

IDS の追完が特許権存続期間に影響を与えることが示された CAFC 判決

2015年03月09日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

37CFR 1.56(c)には、次のように規定されています。

「特許出願に関連して、USPTO に対する詐欺行為が行われた若しくは企てられた、又は、悪意若しくは故意の違法行為によって開示義務に違反があった場合、その出願には特許は付与されない。」

CFR 1.56(c)に規定の開示義務を果たすべく IDS を提出する必要がありますが、このような IDS の提出は、以下に示すように、提出時期に応じて要件が異なります。

【IDS の提出時期と留意すべき要件】

- ① 出願から3ヶ月以内、又は1st OA 発行までのうち何れか遅い方で (37 CFR 1.97(b))
- ② Final OA 又は Notice of Allowance 発行まで (37 CFR 1.97(c))
 - statement の提出 (37 CFR 1.97(e)(1) *1もしくは(2) *2)、または所要の費用の支払 (37 CFR 1.17(p))が必要。
- ③ Issue Fee の納付まで (37 CFR 1.97(d))
 - statement の提出 (37 CFR 1.97(e) (1)もしくは(2)) と、所要の費用の支払 (37 CFR 1.17(p))の双方が必要。
- ④ Issue Fee の納付後、特許発行まで (MPEP § 609 III.B(4))
 - IDS を提出しても審査官には考慮してもらえない。特許発行取下を求める petition を提出 (37 CFR 1.313(c)(2), (3)) し、継続出願手続または RCE 手続が必要。
- ⑤ 特許発行後
 - 審査官に考慮はされないが、情報を包袋に含めることが可能 (37 CFR 1.501)。審査官に考慮してもらうためには、再審査手続 (37 CFR 1.510) が必要。

上記提出時期にタイムリーに IDS を提出することができずに追完した (late submission) 場合、特許権者はどのような不利益を受けることになるのでしょうか。このことが、CAFC において審理され、後述する判決が下されました。

【全4頁】

*1 "statement"に含まれる情報が、対応外国出願において外国特許庁からの通知で最初に引用されてから3ヶ月以内に提出したことが、当該"statement"において陳述されなければならない。

*2 "statement"に含まれる情報のいずれもが、(i) 対応外国出願において外国特許庁からの通知で引用されたものでなく、かつ、(ii) 相当の調査を行った後に本"statement"に署名する者の知る限りにおいて、当該"statement"に含まれる各情報のいずれもが規則 1.56(c)に規定のいずれの個人 (顧客における本件の関与者、当所における本件の関与者、および米国事務所における本件の関与者等の本件米国特許出願に関与する全ての者) にも知られているものでなく、しかも、(iii) 当該情報開示陳述書の提出までに3ヶ月以上経過していないことが"statement"において陳述されなければならない。

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、
下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。

特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.