

<米国>



引当金計上通知後の情報開示書の オプション

Cantor Colburn LLP/Counsel
US Patent Attorney
中村光一郎

米国特許出願手続きにおいて特に独特かつ煩わしい側面の一つが、情報開示書(IDS)の提出です。IDSの提出要件は、特許性に関連する情報を開示する出願人の義務を定めた37 CFR § 1.56に由来します。米国特許出願においてこの義務を履行しない場合、不正な行為の根拠となり、当該出願のファミリー全体が執行不能となる可能性があります。

対応する外国出願における審査官通知は、拒絶理由通知で引用された文献を開示する義務を生じさせる可能性があります。37 CFR § 1.97は、審査の各段階におけるIDS提出要件を比較的明快に説明していますが、許可通知受領後のIDS提出は、IDS提出に3つの異なる選択肢が存在するため、混乱を招く可能性があります。

最初の選択肢は、継続審査請求(RCE)を提出して審査手続きを再開し、IDSを提出することです。例えば、外国審査官通知の発送から3か月以上経過している場合などに必要となる可能性があります。RCEを提出すると、37 CFR § 1.97(b)(1)に定める期間が実質的にリセットされるため、IDS提出に際して宣誓書や手数料は不要となります。

第二の選択肢は、37 CFR § 1.97(e)(1)に基づく認証書および37 CFR § 1.17(p)に定める手数料を添付してIDSを提出することです。この方法は、外国審査官の通知書が送付されてから3ヶ月未満が経過しており、かつ提出する文献が当該外国審査官の通知書で初めて引用された場合に利用可能です。IDSを提出した際には、審査官にその旨を通知することを強く推奨します。これにより、IDS提出から審査官による検討までの間に生じがちな時間差を考慮し、発行手数料の支払期限前にIDSが確実に審査されるよう促すことができます。

ただし、発行手数料が既に支払われている場合、外国審査官通知の発送から3ヶ月未満であっても、第二の選択肢は利用できません。RCEを提出して審査を再開することは可能ですが、USPTOは第三の選択肢として、迅速情報開示声明書

(QPIDS) を認めています。QPIDS は実質的に最初の 2 つの選択肢を条件付きで組み合わせたものであり、RCE と IDS の両方、ならびに 37 CFR § 1.97(e)(1) に基づく認証証明書、および 37 CFR § 1.17(p) に定める手数料を必要とします。審査官が QPIDS を検討し、提出された先行技術に対してクレームが依然として許容可能と判断した場合、IDS は RCE なしで考慮され、RCE 手数料は返金されます。しかし、提出された先行技術に対してクレームが許容可能でないと判断された場合、RCE が有効となり、審査が再開されます。

IDS の要件は煩雑な場合がありますが、不要な手数料の支払いを回避し、37 CFR § 1.56 に基づく義務を履行しないことにより米国特許ファミリー全体の権利行使不能に陥る事態を防ぐためには、様々な選択肢を理解することが極めて重要です。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Options for Information Disclosure Statements After Notice of Allowance

Cantor Colburn LLP/Counsel
US Patent Attorney
Koichiro Nakamura

One of the more unique and frustrating aspects of U.S. patent prosecution is the filing of an Information Disclosure Statement (IDS). The requirement for IDSs stem from 37 CFR § 1.56 which sets forth an applicant's duty to disclose information material to patentability. The failure to meet this duty in a U.S. patent application can be the basis of inequitable conduct which may render the entire family of the application unenforceable.

An office action in a corresponding foreign application may trigger the duty to disclose references cited in a rejection. While 37 CFR § 1.97 is relatively straightforward in explaining what is required to file an IDS at each stage of prosecution, filing of the IDS after receipt of a notice of allowance can be confusing, as there are three distinct options for the IDS filing.

The first option is to file a Request for Continued Examination (RCE) to reopen prosecution and file the IDS. This may be required if, for example, if more than three months have elapsed since mailing of the foreign office action. The RCE effectively resets the time period to 37 CFR § 1.97(b)(1) such that no certification statement or fee is required to file the IDS.

The second option is to file the IDS with a certification statement under 37 CFR § 1.97(e)(1) and the fee set forth in 37 CFR § 1.17(p). This would be an option if less than three months have elapsed since mailing of the foreign office action, and the references being submitted were first cited in the foreign office action. Upon filing of the IDS, it is highly recommended to contact the Examiner to make them aware of the IDS filing. Doing so helps ensure that the IDS is considered before the issue fee is due, as there is often a lag between filing of the IDS and the IDS being put in front of the Examiner for consideration.

However, if the issue fee has already been paid, the second option is unavailable even if less than three months have elapsed from the mailing of the foreign office action. While it is possible to file the RCE and reopen prosecution, the USPTO allows for a third option, the Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS). The QPIDS is effectively a conditional combination of the first two options and requires both the RCE and the IDS with a certification state-

ment under 37 CFR § 1.97(e)(1) and the fee set forth in 37 CFR § 1.17(p). If the Examiner considers the QPIDS and finds that the claims are still allowable over the submitted references, the IDS will be considered without the RCE and the RCE fee is refunded. However, if the claims are found to not be allowable over the submitted references, the RCE will become effective and prosecution is reopened.

While IDS requirements can be arduous, understanding the different options is critical to avoid payment of unnecessary fees or failure to satisfy the duty under 37 CFR § 1.56 leading to unenforceability of the entire U.S. patent family.