

新IDS規則(案)

～出願人に課せられる新たな義務とその問題点～

2008年 2月

RYUKA国際特許事務所
外国技術部 大庭健二

はじめに

- 2008年2月現在は2006年7月にUSPTOが示した規則案（*）が最終

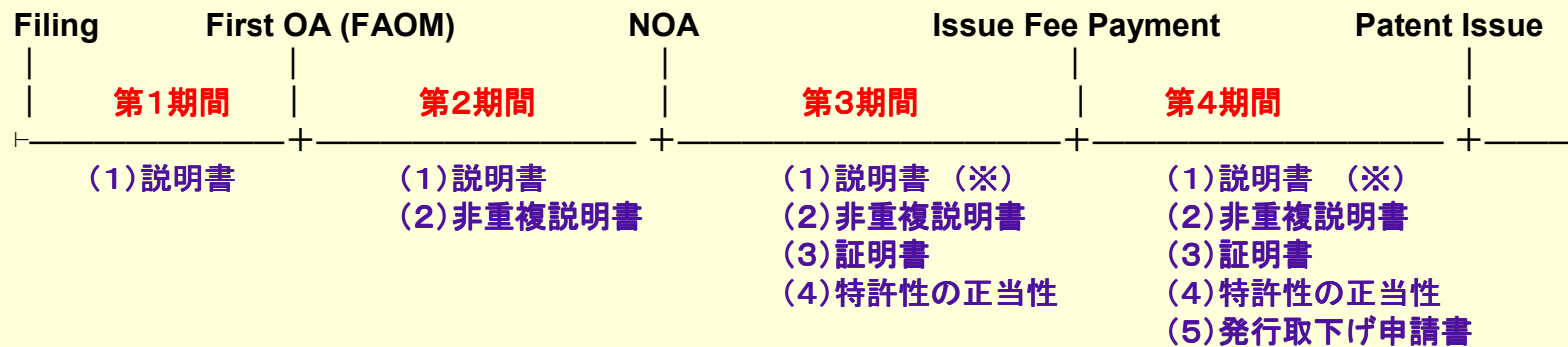
（*） (Federal Register/ Vol. 71, No. 131/Monday, July 10, 2006/
Proposed Rules: PP 38808 – 38823)

- 原案通りに施行されるのか、修正があるのかについては不明

I . 特許庁の最終目的

- 審査の品質／効果の改善
- 関連性の高い先行技術のみ考慮
- 審査の初期に考慮
- 第1回拒絶理由通知書の品質向上
- 無駄な手続きを最小限に

Ⅱ. 期間により異なる提出書類



FAOM: First Action On the Merit: 第1回実体的拒絶理由通知書

NOA: Notice of Allowance: 認可通知書

Ⅲ. 用語の説明ー(1)

“説明書 (Explanation)”

(a) “説明書”を付ける義務がある文献は？

- ①25ページを超える量
- ②非英語
- ③同時に20件以上提出する場合には①、②に関わらず全ての文献に付ける
- ④非英語文献には concise explanationとtranslation
→翻訳はもしあれば。翻訳は要求されていない

(b) 内容は？

提出した根拠となる特徴の特定
その特定した特徴とクレームとの関係

(c) どの程度詳細か？

提出するきっかけとなった特徴と同程度に

(d) 例外(以下の場合には不要)

- ①対応国出願で挙げた文献 (※第3、第4期間にはこの例外は適用されない)
- ②審査官の要求に応じて提出する場合

Ⅲ. 用語の説明ー(2)

(2) 非重複説明書 (Non-cumulative description)

- ・過去に提出した他の文献と重複しない理由／根拠

(3) 証明書 (Certificate)

- ・以下の(a)あるいは(b)いずれかを述べる

(a)「この文献は本IDS提出前3ヶ月以内に外国の拒絶理由通知書で最初に引用されたものである」、
あるいは

(b)「外国の拒絶理由通知書では挙げられておらず、かつ本IDS提出前3ヶ月以内に開示義務者の誰も知らなかった」

Ⅲ. 用語の説明ー(3)

(4) 特許性の正当性 (Patentability Justification)

・以下の(a)あるいは(b)いずれか

(a)なぜ現独立クレームが新たな文献から特許性があるかの説明;または

(b)クレーム補正、およびその補正クレームがなぜ新たな文献から特許性があるかの説明

(5) 発行取下げ申請書 (Petition to withdraw from issue)

・RCEを要せずもう一度審査されることとなる

改正の真の趣旨は？

- 庁の目的自体は否定しようがない。そのこと自体は出願人にも恩恵。
- しかし、IDS文献の審査の一部(大半?)を出願人自身に負わせる内容
- この規則案は、庁内の問題である審査の滞貨を減らすため、出願人に負担を強いることで解決する企図で作成された、とも思える

問題点 その1

～タイミング～

- 対応国の引例に対し、その拒絶がNOAの発行より遅ければ、4つの煩雑な書類を用意する必要有り。
 - このタイミングは出願人がコントロールできない
 - 弁護士費用＋包袋禁半言のリスク増加
- 米国でのNOA発行、および対応国の引例が出願人のもとに到着するまでのタイムラグをゼロにすることはできない。
 - 後日発覚し、改めて追加書類を準備する煩雑さを強いられる場合も稀ではないことが想定される

問題点 その2

～説明書 (Explanation)～

- 文献全体を精査検討するべき。誤解、読み飛ばし、思い違いは危険。思わぬところにもっと重要な開示があったときなど、訴訟時に致命傷となりかない。
 - 調べる義務はないものの、実際の訴訟時には知っていて“意図的に”隠したのではないか、攻撃されるであろう。
- 事務的作業ではなく知財担当部員が内容的な吟味が必要。
 - 労力とコストの増大

問題点 その3

～非重複説明書(Non-cumulative Description)～

- 過去のIDS資料をすべて再検討する必要
- 非重複説明書を書くに当たり、「過去と重複している」と判断して提出しないことにはリスクが伴う。
 - 「重複していない」理由を探し出すのは容易ではない。対応国の審査官が“特段の理由を述べずに”単に番号だけ記して挙げた文献の場合は特に慎重を要する。
- 日本等で挙げた文献をIDS出すかどうかの判断は出願人自身がせざるを得ない場合が多い。米国代理人にそれをさせるためには日本の公開公報も含め英訳が必要。

問題点 その4

～特許性の正当性 (Patentability Justification)～

- これは審査そのもの。ここでの言質は訴訟時に利用されることを考慮して慎重にしなければならない。
→新たな反論は要注意。
- クレームを補正する場合、元のクレームに特許性がないことを出願人自身が自認したことになってしまう。
→過度な限定の可能性。

問題点 その5

～書類の内容、情報の往来～

- 複数代理人を経由している多数の出願がある場合
 - 同じ引例を同時期に複数の代理人に送る。その際、「説明書」の内容など一部は共通、「非重複説明書」や「特許性の正当性」の内容は各々異なる内容としなければならない。
 - 事務的に流せない。

対応策 その1

～タイミングの観点から～

- 米国での初回審査が遅いこと勘案し、日本で早期審査をかけ、米国でFAOMが発行される前に日本で査定をもらう。
- NOA発行前：対応国の引例を一日も早く提出
- NOA発行後：まだ報告されていない拒絶がないか、すべての対応国の代理人に確認し、発行費用の支払い指示を一日でも早くする。

対処策 その2

～先行技術調査～

- 出願人自らの先行技術調査をする際、クレームの範囲に相応する範囲の文献のみを抽出するよう、キーワードを設定する

→提出文献の数を適正数にする

対処策 その3

～ポートフォリオ～

- 類似案件は一つの国内事務所および米国代理人に統一する
- 「類似案件」の例
 - ①(筆頭／主要)発明者が共通
 - ②同一プロジェクトで生まれた発明／出願
 - ③後継機種に関わる発明／出願
 - ④優先権が(一部でも)共通
 - ⑤IPCが共通
- データベースで「類似案件」管理

おわりに

- まだ最終規則が見えていないため、今から対処策を講じるのは時期早尚のようにも思える。しかし、どんな形であれ開示義務履行は重要であるため、データベース化やポートフォリオ作りなどは進めていって良いのではないか。また、大方の米国特許弁護士は、最終規則は現在の案とそれほど異ならないであろうと推測している。よってできるところから着手しておくことも賢明であろう。