

米国IDSに、 何の翻訳を提出するか？

•RYUKA•
with Free Vision

2023年8月31日

弁理士・米国弁護士(カリフォルニア州)龍華 明裕

IDSは、「重要と認識している」 情報を提出する義務

37CFR1.56

... a duty to disclose to the Office all
information **known** to that individual **to be**
material to patentability...

拒絶理由通知や意見書に記載された、先行技術の説明個所は、「重要と認識している」ので注意が必要。

IDS違反は、 2つの要素で判断される

(1) 情報の重要性 (materiality)

(2) 欺く意図の程度 (intent)

不公正行為があったと認定されると、
何れのクレームも、権利行使不能になる。

37 CFR §1.56(a)

“... no patent will be granted on an application in connection with which fraud on the Office was practiced or attempted or the duty of disclosure was violated through **bad faith** or **intentional misconduct**.“

非英語文献については、
下記の2つを提出する義務がある。

37 CFR 1.98(a)

1. 文献の関連性についての「簡潔な説明」
2. 全文訳または部分訳（入手可能な場合）

1. 文献の関連性についての「簡潔な説明」

英文要約は「簡潔な説明」要件を満たさない場合がある

⇒ ご提案： 英文要約には頼らない

MPEP609.04(a)(III)

Submission of an English language abstract of a reference may fulfill the requirement for a concise explanation.

(英文要約の提出が簡潔な説明の要件を満たす場合もある。)

文献のCompleteな訳を提出すると簡潔な説明不要

⇒ ご提案：機械訳も対応英語出願も、Completeか不明確なので、簡潔な説明を常に出す

MPEP609.04(a)(III)

If a **complete translation** of the information into English **is submitted** with the non-English language information, **no concise explanation** is required.

調査報告／OAの翻訳は「簡潔な説明」要件を満たす

⇒ ご提案： OAの機械翻訳を常に提出する

∴ OAには最も重要な部分が記載されている。

この部分を出願人が認識していたことも明らか。

機械翻訳の品質が、従前と比較して大幅に高まった。

安価

MPEP609.04(a)(III)

Submission of an English-language version of a foreign **search report** or **action** which indicates the degree of relevance found by the foreign office **can satisfy** the requirement for a **concise explanation**.

2. 全文訳または部分訳（入手可能な場合）

「全文訳」を入手できる (readily available) 場合は、提出しなくてはならない。

37CFR1.98(a)(3)(ii)

Any IDS shall include:

A copy of the **translation** if a written English-language **translation**..., or portion thereof, is within the possession, custody, or control of, or is **readily available** to any individual...

引用文献の対応英語出願が「引用文献の翻訳なら」
それを翻訳文として提出してもよい。

MPEP609.04(a)(III)

An English-language equivalent application
may be submitted to fulfill this requirement
if it is, in fact, a translation of a foreign
language application being listed in an IDS.

ご提案：

対応USまたはEPの出願があれば提出する。
いずれもない場合、機械翻訳を提出する。

理由：

1. 機械翻訳は、品質が悪く理解できない場合がある。一方で対応英語出願の記載は、引用文献より少ない恐れがある。しかし現実には、US又はEP出願の記載が非英語圏の出願より少ないとことは稀なので、対応英語出願を機械翻訳より優先する。
2. 引用文献が自社出願の場合、その外国出願時に作成した人間訳が手元にある場合がある。機械翻訳を提出すると、より好みの訳文が手元にあったのに、あえて品質の低い訳文を出して隠蔽したと認定されてFraudとなる恐れがある。対応英語出願を機械翻訳より優先すれば、この問題を避けられる。

文献やOAの人間翻訳は必要か？

SEL判決(*SEL v. Samsung*, Fed. Cir. 2000)では、「簡潔な説明」要件を満たさなかつたために、特許権行使不能となつた。

リスクとコストのバランスを図つたうえで、何を翻訳するか検討する必要がある。

SEL v. Samsung Electronics で、 SELがIDS義務違反と判断された背景

SELはIDSとして、下記を提出した。

- ①日本での引例(キヤノン公報: 日本語: 29ページ)
 - ②その「簡潔な説明」
 - ③1ページ分の「部分訳」
- ②と③には、最も重要な情報が含まれていなかった。

発明者が、下記を知っていたと認定された。

- ①引例公報には重要情報が含まれていたこと、
- ②部分訳にはその情報が含まれていなかつたこと、
- ③完全な翻訳は特許成立の可能性を低くすること

提出した「簡潔な説明」と「部分訳」には、 最も重要な部分が含まれていない

‘636特許 (非単結晶TFT)	提出された、 「簡潔な説明」	提出された 「部分訳」	引用文献の 記載内容
塗化シリコンゲート 絶縁膜 intrinsic amorphous シリコンチャネル領域 チャネル領域は ゲート絶縁膜と絶縁 基板の間にサンド イッチ状に配設。	塗化シリコンゲート 絶縁膜	塗化シリコンで被覆 されたゲート電極 amorphousシリコン 半導体層 (塗化シリコンの代 替としての酸化シリ コンの効果に関する 経験的観測)	塗化シリコンゲート 絶縁膜 intrinsic amorphous シリコン層 サンドイッチ構造

SEL敗訴には特殊事情があり、 常に人間訳が必要とはいえない

1. 「簡潔な説明」および「部分訳」に、重要情報が含まれていなかつた理由が十分に説明されなかつた。
2. 「部分訳」は、他の出願から流用したものだつた。
3. 発明者の山崎博士は、物理学者、SEL社長、かつ多くの特許の発明者であり、出願手続きにも深く関与していたので、引用文献の重要な部分がどこかを理解していたはずと判断された。
4. 山崎博士は代理人弁護士を、重要先行技術を特許庁に提出しようとしたことを理由に解任していた。
→ 不公正行為を働いたと判断された。

LNP v. Miller では、部分訳すら提出してないが、義務違反とされていない

LNP Engineering Plastics v. Miller Waste Mills (Fed. Cir. 2001)

- ・対応日本出願で日本公報(‘714)が引用。
- ・’714に関連する’715をIDS提出。
- ・’714の部分訳を作成したが、’715と重複する(cumulative)という理由で提出しなかった。
- ・弁護士が’714は’715と重複すると誤って判断した。

→ 特許庁を欺く意図は無かった、と認定された。

Atofina v. Great Lakes では、全文訳を持っていて部分訳しか提出してないが、義務違反とされていない

Atofina v. Great Lakes Chemical Corp., 441 F.3d 991 (Fed. Cir. 2006)

- ・出願人は、先行技術(JP51-82206)の全文訳を持っていた。
- ・IDSとして部分訳を提出し、全文訳を提出しなかった。
- ・出願人の陳述は、全文訳と部分訳との両方と一致していた。

→ 特許庁を欺く意図が認められない、と判断された。
重要性については検討されなかった。

(参考)

審査官は機械翻訳を信頼して審査してよい。

MPEP 2120(II)

Examiners may rely on a machine translation of a foreign language document unless the machine translation is not of sufficient quality to be adequate evidence of the contents of the document. See *In re Orbital Technologies Corporation*, 603 Fed. App'x 924, 932 (Fed. Cir. 2015).

ご提案：文献やOAの人間訳を作成しない

理由：

1. 機械訳に依れば、全文の訳文がだされるので、(SELと異なり)重要部分を抜かした部分訳を提出したとの主張を受け得ない
2. Completeな文献訳があれば、簡潔な説明が不要にもかかわらず、OA訳まで提出することで、欺く意図の立証はさらに困難になる
3. 極めて安価