

非仮出願に対して提出される宣誓書記載の情報開示義務に関する文言について

国際活動センター
外国情報部米国部

本件は、非仮出願（通常の特許出願）に対して提出される宣誓書記載の情報開示義務に関する文言を変更した改正を今後は厳格に適用すべく、2008年1月22日にUSPTOから出された通知である。

2008年6月1日以降に非仮出願を出願する場合、「§ 1.56 に定義されている特許性にとって重要な（material to patentability as defined in §1.56）ものとして認識したすべての情報を米国特許庁に対して開示する義務があることを承知する」旨の文言が記載されていない宣誓書は受理されず、この文言が記載されたものの提出が求められる。

また、改正前の文言による「審査にとって重要な（material to the examination）」情報に該当しないとして提出しなかったが、その情報が現行文言による「特許性にとって重要な（material to patentability）」情報に該当するときは、こうした情報を開示する必要があり、出願人は、現行文言による補充宣誓書を提出しなければならない。

この現行文言が宣誓書に記載されているか否かは、原則として現地代理人の責任といえるが、現地代理人から、宣誓書又は宣言書の書式が送付されてきた場合には、“material to patentability as defined in §1.56” という文言が記載されているかどうかを確認すべきである。

（外国情報部米国部）

関連条文：

§ 1.63 Oath or declaration.

(b) In addition to meeting the requirements of paragraph (a) of this section, the oath or declaration must also:

(1) Identify the application to which it is directed;

(2) State that the person making the oath or declaration has reviewed and understands the contents of the application, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to in the oath or declaration; and

(3) State that the person making the oath or declaration acknowledges the duty to disclose to the Office all information known to the person to be material to patentability as defined in § 1.56.

* “material to patentability” の訳は、特許庁 HP の米国特許規則 1.63(b)(3)及び 1.56 の訳と同じものとした。

参考 URL: http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/mokuji/us_tokkyo2.pdf

非仮出願に対して提出される宣誓書記載の情報開示義務に関する文言

国際活動センター
外国情報部米国部

要旨：

米国特許庁 (USPTO) は、37CFR 1.63(b)(3)に該当する宣誓書又は宣言書 (oath or declaration) であって、37CFR 1.56 に定義されている特許性にとって重要な情報を開示する義務を承知していない宣誓書又は宣言書 (oath or declaration) は、37CFR 1.63(b)(3)に基づいて受理しないものとした。2008年6月1日以降提出される宣誓書又は宣言書はすべて、37CFR 1.63(b)(3)を含めて、37CFR 1.63(b)(3)の文言が明記されていなければならない。この通知は、再発行出願 (reissue application) を含む、すべての非仮出願 (nonprovisional patent application : 通常の特許出願) の際に提出される宣誓書又は宣言書に適用される。

背景：

現行の 37CFR1.63 には、非仮出願（通常の特許出願）の際に提出される宣誓書又は宣言書の要件が規定されており、37CFR1.63(b)(3)には、情報開示義務を承知する際に、何を宣誓又は宣言すべきかが明記されている。特に、37CFR1.63(b)(3)では、宣誓又は宣言する者は、「§ 1.56 に定義されている特許性にとって重要な（material to patentability as defined in §1.56）」ものとしてその者が認識しているすべての情報を米国特許庁に対して開示する義務があることを承知する旨を陳述しなければならないとしている。この文言は、それぞれ、意匠出願の宣誓書又は宣言書についての要件を規定する 37CFR1.153、植物特許出願の宣誓書又は宣言書についての要件を規定する 37CFR1.162、及び再発行出願の宣誓書又は宣言書についての要件を規定する 37CFR1.175 の中にも組み込まれている。

1992 年、米国特許庁は、37CFR1.56 の改正に合致するように 37CFR1.63 を改正した。開示義務（Duty of Disclosure）、57FR2021（1992 年 1 月 17 日）（最終規則）を参照されたい。37CFR1.63(b)(3)の改正により、「§ 1.56(a)に従う出願の審査にとって重要な（material to the examination in accordance with §1.56(a)）」は、「§ 1.56 に定義されている特許性にとって重要な（material to patentability as defined in §1.56）」と変更された。

上記の 37CFR1.63(b)(3)の改正にもかかわらず、いまだに「特許性にとって重要な」とすべきところ「出願の審査にとって重要な」と記載し、また「§ 1.56 に定義されている」とすべきところ「§ 1.56(a)に従う」と記載しているものがある。

この点に関し、係属中の特許出願の審査においてなされる適切な方式拒絶に対して、「出願人によって署名された旧文言による宣誓書又は宣言書は、意見 38（Comment 38）及び 1992 年の最終規則に添付されていた回答（Reply）からみて適切であり、かつ、37CFR1.63 に記載された要件を満たしている」という実務家らの反論があった。開示義務 2027 を参照されたい。

また、これら実務家は、旧文言「審査にとって重要な」及び「§ 1.56(a)に従う」による宣誓書又は宣言書を用いた係属中の特許出願及び発行された特許が多数存在することが示しているように、米国特許庁は、現行の 37CFR1.63 に合致させるようにこれまで厳格に求めてこなかったのであるから、この旧文言を認めるべきであると反論していた。

改正された手続：

今回の通知により、米国特許庁は、出願人及びその代理人に対して、今後、37CFR1.63 の表記通りの文言に合致させるよう求められることを通告した。さらに、1992 年の最終規則の意見 38 に対する回答により文言「審査にとって重要な」及び「§ 1.56(a)に従う」を継続して使用することがある程度認められていたものの、これを撤回し、意見 38 に対する回答に依拠することは認めないこととした。

このため、2008 年 6 月 1 日以降に提出される宣誓書又は宣言書に、37CFR1.63(b)(3)の表記通りの文言が記載されていない場合、米国特許庁は、同宣誓書又は宣言書を 37CFR1.63 に合致しないものとして方式拒絶（object）することとする。その場合、出願人は、37CFR1.67 に準拠した補充宣誓書又は宣言書（supplemental oath or declaration）を提出することが求められる（※下線は訳者追加）。

係属中の出願については、宣誓書又は宣言書が 2008 年 6 月 1 日より前に提出されているときは、米国特許庁は、自発的に、37CFR1.63(b)(3)の表記通りの文言を要求することを免除している。37CFR1.63(b)(3)の表記通りの文言は必要な範囲においてのみ免除され、よって、旧文言「審査にとって重要な」及び「§ 1.56(a)に従う」のいずれか又は双方による宣誓書又は宣言書は、出願人が 37CFR1.56 に定義されている「特許性にとって重要な」情報を開示する義務を承知したのものとして受理されることとなる。

37CFR1.53(b)に基づいて行われた継続出願（continuation application、一部継続出願（continuation-in-part application）を除く）については、米国特許庁は、旧文言が記載された宣誓書又は宣言書を、次の場合に受理する。同宣誓書又は宣言書が、その他の点では 37CFR1.63 に適合しており、かつ、以下のいずれかを満たす場合：

- (1) 2008 年 6 月 1 日より前に提出されていること。
- (2) 先に出願された同時係属非仮出願に基づいて 35U.S.C.120 の利益を主張する継続出願又

は分割出願において提出され、かつその宣誓書又は宣言書が 2008 年 6 月 1 日より前に提出された受理済の宣誓書又は宣言書のコピーであること。

発行済の特許については、その宣誓書又は宣言書が 2008 年 6 月 1 日より前に提出されているときは、米国特許庁は、37CFR1.63(b)(3)の表記通りの文言を遡及的に免除している。上述のように、37CFR1.63(b)(3)の表記通りの文言は必要な範囲においてのみ免除され、よって、旧文言「審査にとって重要な」及び「37CFR 1.56(a)に従う」のいずれか又は双方による宣誓書又は宣言書は、出願人が 37CFR1.56 に定義されている「特許性にとって重要な」情報を開示する義務を承知したのものとして受理されることとなる。

発行済の特許に対して補充宣誓書又は宣言書が提出された場合、これは（※特許庁の）確認やコメントなしで単に特許出願包袋に入れられる。

特に要求されてはいないが、37CFR1.67 に従い、現行の 37CFR1.63(b)(3)の表記通りの文言による宣誓書又は宣言書に改めて署名したものを提出するのは、特許権者及び出願人の自由である。

前述の免除にかかわらず、出願人が、その情報は「審査にとって重要な」ものでないと信じたために、現行 37CFR1.56 に定義されている「特許性にとって重要な」情報を開示していなかった場合には、37CFR1.56 により要求される出願人の開示義務を遂行するために、そのような情報を開示しなければならず、かつ、その開示義務を承知する補充宣誓書又は宣言書を提出する必要がある。

この通知に関する問い合わせ先は、下記の通りである。

特許法務管理課（電話：571-272-7701）

電子メール patentPractice@uspto.gov

2008 年 1 月 22 日

ジョン・W・デュアス

商務省次官知的所有権担当兼米国特許商標庁長官

（日本語文責：外国情報部米国部）

参考 URL: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/duty_of_disclosure.pdf