

ワシントン発 スマート米国特許戦略

第5回 押さえておきたいIDSのポイント

米国特許特有の制度であり、実務者にとって厄介な制度の一つにIDS (Information Disclosure Statement: 情報開示陳述書) の提出がある。あらゆる文献を提出するとなると手間とコストが無尽蔵にかかってしまう一方で、提出しないことによる不利益は避けたい。では、どこで線引きすればいいのだろうか？ 今回は、日本の実務者からよく質問を受けるIDSについて、実務的な側面から押さえておきたい点をQ&A形式で解説する。

横山 昌史

Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.
ワシントンD.C. 弁護士、弁理士 (特定侵害訴訟代理)



Q. なぜIDSの提出が必要？

A. IDS提出の重要性は、米国特許の権利化業務だけをやっているとなかなか実感しづらい。しかし、ひとたび米国特許を権利行使して、相手方から情報開示義務違反を主張されるとその重要性を痛感することになる。

米国では情報開示義務があり、特許出願とその権利化に関わる者は特許性に関する重要な情報を開示する誠実義務がある(37 CFR 1.56(a))。これがIDSの提出が必要な直接的な理由である。

ここで、この情報開示義務に従わず、不公正行為(inequitable conduct)があったと認められると、特許権全体が権利行使不能になってしまう(MPEP 2016)。せっかくお金をかけて取得した特許も、情報開示義務違反一つで全く使い物にならなくなってしまう。これがIDSの提出が必要な実体的な理由となる。そのため、手間とお金のかかる厄介な制度ではあるが、権利化に関わる者は細心の注意をもってIDSを提出する必要がある。

Q. Therasense事件以降IDS提出の重要性は下がった？

A. まず、情報開示義務違反による不公正行為の有無が争われたCAFC(en banc)判決であるTherasense事件(Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011))を簡単に紹介する。

同判決でCAFCは、不公正行為を認めるための要件として、(1)情報の非開示がなければ(but for)特許庁は特許

を許可していなかったであろうというレベルの非開示情報の特許性に関する重要性(but for materiality)、および、(2)特許権者の特許庁を欺く意図(intent to deceive)の2つを要件とし、不公正行為を認めるためのハードルは従来より上がったと一般的にいられている。

では、実務的にはIDS提出の重要性は下がったといえるであろうか？ もちろん、不公正行為を主張された際の反論材料は増えたといえるが、IDSの提出は変わらず重要であると筆者は考える。

実務的には、特許権を行使された者から特許権者に対して情報開示義務違反の主張をすることは比較的によくある。つまり、同違反をすることは相手方の反論のカードを一つ増やしてしまうことになる。特許権を行使された者は、特許の審査履歴を徹底的に洗い出し、情報開示義務違反がないか探し出すのである。また、訴訟外の交渉の場面などで、交渉相手に先行技術文献を送りつけることで、相手方に情報開示義務を発生させるようなこともしばしば行われている(権利化中の出願がある場合など)。

よって、Therasense事件以降、裁判所が不公正行為を認めるためのハードルは上がっているが、米国特許の権利化に関わる者にとってはIDSの提出は依然として重要といえる。そして、IDS提出に関する社内ルールを整備することで知財担当者ごとの判断のばらつきをできるだけ抑え、IDSに関する社内教育を徹底するなどにより、万が一、不公正行為を問われたとしても、正当に反論できるように前もって準備して

おくことが重要と考える。証拠として残すという意味において、社内ルールは文章化できる部分は文章として残すことが望ましい。

Q. どのような文献を提出する必要がある？

A. 37 CFR 1.56(a)は、特許性に関する重要 (material) な情報を開示する義務があると規定する。しかし、“material” か否かの判断を個々の担当者が正しく均一の基準で行うことは難しく、実務的にはある程度のルールを作ったうえで運用することが多いのではないであろうか。以下、IDSで提出すべき文献を例示する。

1. 本出願の明細書中で先行技術文献として紹介している文献
2. 対応する日本出願（優先権基礎出願）や外国出願などのファミリー出願における拒絶理由通知等や、そこで引用された文献
3. PCTの国際調査報告等や、そこで引用された文献
4. 同じ特許ポートフォリオ中の関連する案件（ファミリーではない）の審査において引用された文献等
5. その他、特許出願とその権利化に関わる者が知った特許性に関する重要な情報

上記の1. ～3. については、ある程度機械的に運用できるので社内においてルール化して運用しやすい部分ではないだろうか。

4. と5. はポートフォリオを管理する実務担当者ごとの判断による部分が多いので画一的な運用は難しいが、各実務担当者にIDS制度とそのリスクをきちんと理解してもらうことが肝要と考える。

5. は、例えば、過去の販売や販売の申し出に関する情報、実施可能要件や記載要件に関する情報、他人による先発明に関する情報、正当な発明者に関する争い、関連技術をサーチしている際に找けた先行技術、他社との交渉の際に相手方から受け取った先行技術文献、関連する訴訟で得られた情報などが挙げられる。

なお、既にIDSとして提出済みの情報と重複する (cumulative) 情報については提出する必要はない(37 CFR 1.56(b))。よって、既に提出済みの文献の、対応外国文献などについては提出を省略することで、IDSコストを削減することが可能である。

また、開示の義務があるのは、37 CFR 1.56(c)に規定する、出願に関係する者であり、具体的には、発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続きに関与した者（知財担当者含む）である。よって、これらの者は全て、特許性に関する重要な情報について開示義務があることを認識しておくことが重要である。

Q. 特許性に関する「重要 (material)」な情報とは？

A. 37 CFR 1.56(b)は、特許性に関する重要な情報を、単独または他の情報と組み合わせることで一応の (prima facie case) 非特許性を示す情報、または、出願人が非特許性に関する反論や特許性の主張において取っているポジションに反するもしくは矛盾する情報、と定義する。

また、不公正行為との関係では、Therasense事件において裁判所は、「情報の非開示がなければ (but for) 特許庁は特許を許可していなかったであろうというレベルの非開示情報の特許性に関する重要性 (but for materiality)」を求めている^{*1}。

しかし、上述のとおり、実務的には、個々の担当者が“material” か否かの判断を正しく均一の基準で行うことは非常に難しい。

よく出願人が米国代理人に、「この文献はIDSで提出すべきでしょうか？（この文献はmaterialでしょうか?）」という質問をすることがある。筆者自身もそのような相談を受けることはよくある。例えば、PCTの国際調査報告 (ISA) でカテゴリ A（対象特許の技術的背景を述べている文献）に指定されているような文献については、“material” でない場合がほとんどなのでその旨をコメントすることもできるであろう。しかし一般的には、「疑わしきは全て提出すべきである」というような保守的な回答をされることも多いのではないだろうか。これは、特許性の判断は主観的な判断を伴

うのと、米国の代理人としてはマルプラクティス（弁護過誤）の問題を避けたいという事情がある。よって、IDSを提出しなかったときのリスクと、IDS提出にかかる手間とコストを比較したうえで、最終的には出願人自身の判断が求められるのはいうまでもない。

また、近年、IPR（当事者系レビュー）により多くの特許が無効化されている現状を考慮すると、疑わしい文献については、審査の段階からIDSとして提出しておき、審査官に審査してもらったうえで登録査定になったという審査記録をきちんと残しておくのが望ましい実務対応と筆者は考える。

Q. 非英語文献の場合は？

A. 日本出願を優先権の基礎として米国出願する多くの日本企業は、日本語など非英語の文献を引例として受け取る機会が多いので、IDSの提出に際しては頭を悩ますことが多い。特に、いかにして英訳によるコストを抑えるかは重要な問題である。

37 CFR 1.98(a)(3)は、非英語の文献を提出する場合は、(1) (本願発明との) 関連性についての簡潔な説明、もしくは(2) 当該文献の英訳 (readily available : 難なく入手可能な場合) を提出することを求めている。

よって、各国特許庁の拒絶理由通知や国際調査報告がある場合は、これらの該当箇所の英訳を提出することで上記(1)の「簡潔な説明」とすることができる。

また、例えば、非英語文献の対応外国出願による英語文献が入手可能な場合は、これをもって上記(2)のreadily availableな英訳とすることができる。

Q. 部分翻訳や機械翻訳は提出すべきか？

A. 非英語文献を翻訳する必要がある場合に、全文を翻訳すると膨大な費用がかかるため、関連箇所のみを抜き出して翻訳したもの（部分翻訳）や、機械翻訳したものを提出すべきかどうかが問題となる。

部分翻訳を提出する場合、翻訳されなかった箇所に、特許性に重要な情報が含まれていたときに、特許庁を欺く意図があったとして不正行為を問われ得ることが問題点として挙

げられる。Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. v. Samsung Electronics, Ltd., 204 F.3d 1368 (Fed.Cir. 2000) においては、提出された部分翻訳に特許性に重要な情報が含まれていなかったとして、特許庁を欺く意図が認定されている。よって、原則としては部分翻訳を避け、どうしても部分翻訳を提出する場合は、翻訳しない箇所に特許性に重要な情報が含まれないように細心の注意を払うことをお勧めする。

また、機械翻訳を提出する場合は、特許性に重要な部分が適切に翻訳されていないときに、部分翻訳のケースと同じく、特許庁を欺く意図があったとして不正行為を問われ得ることが問題点として挙げられる。よって、特許性に重要な部分を中心に、適切に翻訳がされているかを確認するなどして、翻訳の質をある程度補うことが必要と考える。また、特許庁に提出する際には、機械翻訳である旨をきちんとラベルすることも重要であろう。

いずれにせよ、特許庁を欺かないという点をまずは心がけ、特許庁を欺いていると疑われるような翻訳方法を採用しないことが重要である。

Q. IDSの提出時期は？

A. 情報開示義務は出願時から特許が発行されるまで続く。以下、時期ごとにIDS提出の要件を解説する。図1も併せて参照されたい。

1. 出願から“最初の実体的拒絶理由通知の発行前”または“出願日から3カ月以内”のいずれか遅いほうまで：要件なし
2. 以降、“最後の拒絶理由通知の発行前”または“許可通知”のいずれか早いほうまで：陳述書(37 CFR 1.97(e))または手数料
3. 以降、特許発行料支払いまで：陳述書(37 CFR 1.97(e))および手数料
4. 以降、特許発行まで：特許発行の取り下げおよびRCE (Request for Continued Examination : 継続審査請求) (次の質問にある“QPIDS”も参照)

前述のとおり、出願から時間が経過するにつれてIDS提出の要件が厳しくなるので、情報開示義務のある文献は“速やかに”提出することが重要である。

ここで、陳述書<37 CFR 1.97(e)>とは、情報が対応外国出願で最初に引用されてから3カ月以内に提出したこと<37 CFR 1.97(e)(1)>、または情報を知ってから3カ月以内に提出したこと<37 CFR 1.97(e)(2)>を陳述するものである。よって、2.のタイミングでIDSを提出する場合は、陳述書の提出により無駄な手数料の支払いを防ぐため、できるだけ“速やかに”提出することが重要である。

また、3.のタイミングでIDSを提出する場合において、陳述書が提出できない（つまり37 CFR 1.97(e)に規定の3カ月以内に提出できない）ときは、文献を審査官に考慮してもらうにはRCEをする必要がある。したがって、無駄なコストを防ぐためには、やはり“速やかな”提出が重要となる。

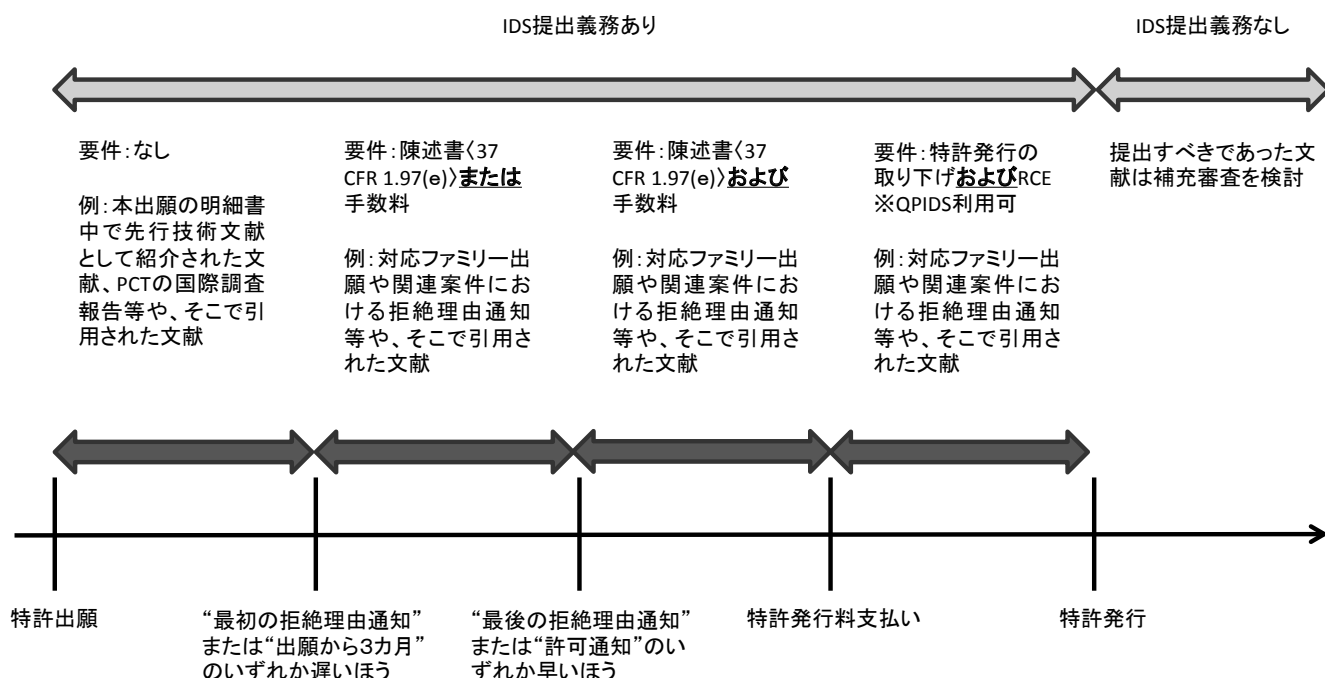
なお、37 CFR 1.56(c)に規定するように、出願に関係する者は、発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続きに関与

した者（知財担当者含む）と、広範な範囲を含むため、「情報を知ってから3カ月以内に提出したことを陳述する陳述書<37 CFR 1.97(e)(2)>」を提出する際には細心の注意を払ったうえで虚偽の陳述とならないように留意しなければならない。

また、親出願から継続出願（または分割出願）をファイルした場合に、親出願で提出済みの文献を新たにIDSで提出し直す必要があるだろうか？ MPEP 609.02は、出願人が継続出願等の特許公報に当該情報が記載されることを望まない場合は、親出願で提出済みの情報は継続出願等では提出不要としている。

しかし、提出しないことにより、当該文献が継続出願等の特許性にも重要な場合などに、出願人が審査官の誤解を利用しているとして出願人の特許庁を欺く意図が争われるリスクはゼロとはいえない。また、他社への権利行使やライセンスなどを考慮すると、特許公報中に対象文献の記載があったほうが無用な争いを生まず安心ともいえる。よって、継続出願

図1 IDSの提出時期と要件



(または分割出願)をファイルする場合、IDSを新たに提出し直すことを筆者はお勧めする(重要なポートフォリオにおいては特に)。

Q. 特許発行料を払った後の情報開示はどうする？

A. 特許発行料を払った後の前記4.のタイミングの場合、特許発行までにIDSを提出して文献を審査官に考慮してもらうには、特許発行の取り下げおよびRCEが必要となる。

ここで特許庁は、2012年よりQuick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)というパイロットプログラムを実施しており、試行プログラムではあるものの本執筆時点においても継続中である^{※2}。

QPIDSを利用することにより、RCEは“条件付き”となり、提出された文献に基づき審査官が審査再開を“必要”と判断した場合のみRCEによる継続審査が行われる。もし審査再開が“不要”と判断された場合にはRCEの手数料が返還されるため、QPIDSは出願人にとってコストメリットの大きいプログラムである。

なお、QPIDSの利用にあたっては、陳述書〈37 CFR 1.97(e)〉の提出が必要なため、陳述書が提出できない〈つまり37 CFR 1.97(e)に規定の3カ月以内に提出できない〉場合は同プログラムを利用できない。

Q. 特許発行後の情報開示はどうする？

A. 本来IDSを提出すべき文献等を提出しなかった場合、上述のとおり、情報開示義務違反の不正行為があったとして特許全体が権利行使不能になってしまう可能性がある。

ここで、その対策としてAIAの法改正により新しく導入された補充審査(Supplemental Examination—35 U.S.C. § 257)を利用する方法がある。つまり、提出すべきであった文献等につき補充審査をしてもらい、権利行使不能となることを未然に防ぐのである〈35 U.S.C. § 257(c)(1)〉。

なお、補充審査を請求して、特許性に対する実質的に新規な疑問(Substantial New Question of Patentability)があると認定されると、査定系再審査(ex parte reexamination)が開始される〈35 U.S.C. § 257(b)〉。

よって、他社への権利活用等の前に、情報開示義務違反があったことに気づいた場合には補充審査を利用することができ。

なお、特許庁に対する重大な詐欺行為(fraud)があったと認定された場合には、権利行使不能となることを防ぐ救済は認められない〈35 U.S.C. § 257(e)〉。

まとめ

以上、IDSについて、実務的な側面から押さえておきたいポイントをQ&A形式で解説した。IDSの取り扱い、どの文献を提出するか、翻訳はどうするかなど、白黒の判断をつけにくい部分が多く、知財担当者の頭を常に悩ます問題である。最終的には、IDSコストと不正行為のリスクの間で落とし所を見つける必要がある。

本解説を参考に、最適な社内ルール構築と、社内教育を行っていただければ幸いである。

※1：USPTOは2016年10月28日付Federal Registerにて、materialityに関するルールを改正し、Therasense事件におけるbut for materialityに合わせることを提案している。
<https://www.federalregister.gov/documents/2016/10/28/2016-25966/revision-of-the-duty-to-disclose-information-in-patent-applications-and-reexamination-proceedings>

※2：本稿執筆時(2017年3月)において、2017年9月30日までは延長される旨がUSPTOのウェブサイトに記載。
<https://www.uspto.gov/patent/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpids>

本稿は筆者個人の資格で執筆したものであり、筆者の所属組織を代表する意見等を述べたものではない。

よこやま まさひと

ワシントンD.C.弁護士、弁理士。東京大学工学部、同工学系研究科、中央大学法学部、ペンシルベニア大学ロースクール卒業。株式会社日立製作所知的財産権本部およびソニー株式会社知的財産センターにおいて約10年にわたり、世界各国での特許ポートフォリオマネジメント、ライセンス交渉、数多くの米国特許訴訟を経験。現在、Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, LLP勤務。特許に関する幅広いコンサルティング、出願、権利化、ポートフォリオマネジメント、鑑定、特許評価、FTO調査、IPR・訴訟サポートなどを担当。