

# 米国特許実務研究会報告 Incorporation by Reference (参照による援用) についての考察

—記載不備のリスク低減と翻訳費用削減の可能性について—

吉田 哲<sup>\*</sup>, 松山 喬<sup>\*\*</sup>, 和田 学<sup>\*\*\*</sup>

## 要 約

米国特許制度には、基本構成や周辺技術については既存の文献を指定することで、将来、それらの開示が必要となったときに、指定した文献に基づいて補正をすることができる、というルールがある。その場合、文献の開示に従う限り新規事項と指摘されることはない。このルールは Incorporation by Reference (37 CFR 1.57) と呼ばれる。翻訳費用に悩む日本企業にとっては有益な制度と思われるが、日本実務者の間で、その認知及び利用の頻度は低い印象である。ルールの概要及び留意事項などを紹介する。

## 目次

1. IBR に関する既存の研究
2. 制度の説明
3. 実務上の留意事項
4. 翻訳費用の視点

## 本稿の目的

筆者らは米国特許業務を通じて、日本の明細書には発明とは関連の低い基本構成や周辺技術の記述が多く含まれている点を実感している。発明開示の充実という点では、どのような記述であっても不要とは言えない。しかし、審査官に発明のポイントを確実に理解してもらおうという点ではそれらの記述が必ずしも有益とは考えていない。しかも、そのような記述は翻訳費用増加の大きな要因となっている。今後、海外権利化の費用管理を進めるのであれば、明細書の記載の完全性を極力担保しながらも、不要な記載は省略していくプラクティスが必要になると考えている。

米国特許制度の中には、特定文献を援用することでその文献の開示内容を明細書の一部として認め、必要があれば補正で追加することができる Incorporation by Reference (以下、IBR) というルールがある。このルールは、明細書のコンパクト化に大きく利用できるのではないかと考えた。

IBR は、まだまだ日本実務者にはなじみの少ないルールと思われる。本稿では、ルールの概要を説明す

るとともに、実務上の留意事項を費用対効果の視点からも紹介する。

## 結論

IBR を利用することで明細書のコンパクト化は可能。翻訳費用の低減の効果は大きい。どのように利用するのか、検討する価値は大きいと考える。

## 1. IBR に関する既存の研究

IBR についての既存の研究発表は少なく、日本のみならず米国の実務者の関心は低い印象である。

### (1) 日本

日本知的財産協会による米国特許制度の資料では、米国特許法 112 条 (記載要件) の説明の中で、112 条違反の拒絶対応として、「参照による引用 (incorporation by reference)」で他の文献を引用することで、他の文献の記載内容を取り込み、拒絶対応が可能である点が 5 行で指摘されているに過ぎない<sup>(1)</sup>。

米国特許弁護士 J. Smith らによる書籍では、クレームの説明の章の中で、IBR は明細書の簡潔化を目的とするルールである点や、本ルールの概略を 1 ページで

<sup>\*</sup> 米国特許実務研究会会員, Muncy, Geissler, Olds & Lowe, PC

<sup>\*\*</sup> 米国特許実務研究会会員, 日本弁理士会

<sup>\*\*\*</sup> 米国特許実務研究会会員, 凸版印刷株式会社

説明している<sup>(2)</sup>。

これらの説明は有用であるものの、実務レベルの説明としては不十分だと思われる。また、実務上の留意点の説明なども行われていない。

## (2) 米国

米国においても、IBR については実務上の利用頻度は低く、また、関心も低い印象である。

米国特許弁護士に IBR についての質問をしたところ「なぜ IBR を使う必要があるのか?」と逆に問いかけられた。多くの米国弁護士の意見としては、「発明に必要な事項については極力明細書に記述することが安全であり、あえて IBR を使う必要はない」であった。

Chisum による資料では、IBR のルール説明のほか、関連する判決が紹介されている<sup>(3)</sup>。しかし、外国出願については、第 1 国出願の援用を明記することが常に望ましい手続きと推奨する程度であり、そのコストと利益の比較といった視点での説明はない。Sheldon による資料<sup>(4)</sup>では IBR に関する説明がなされている。その中で、米国企業の視点で米国外に出願する場合、外国では IBR が米国と同じ効果を有しない点を注意点として指摘するほか、実施可能要件のサポートとして IBR に基づく開示は不十分である点を指摘している。

米国特許制度を簡潔に紹介する入門書を三冊調べたところ、索引に Incorporation by Reference との記述を見つけられなかった<sup>(5)</sup>。

なお、米国を含む主要 5 か国 (米国, 日本, 欧州, 韓国, 中国) の特許制度の比較として、IBR のルールが明記されているのは米国だけであり他国と比べて特異な制度である点が紹介されている<sup>(6)</sup>。

## 2. 制度の説明

以下、IBR の制度の説明を行う。

### (1) 概要及び目的

「Incorporation by Reference (参照による援用)」は、明細書をコンパクトにして、読みやすくすることを目的とするルールである<sup>(7)</sup>。明細書の中で援用された文献の内容は、当該出願の明細書の開示の一部とみなされることで、将来の補正での追加が可能となる。IBR 制度のルールについては 37CFR1.57 に定められてい

る。

出願当時の明細書に記載されていない事項を、後の補正で追加することは、新規事項の追加として認められないのが原則である (MPEP 2163.08)。しかし、IBR を利用することで、援用した文献で開示されている事項の補正が新規事項とされることはない。これにより、発明装置の基本構造の詳細など、出願当時、発明者が発明の説明として重要でないと考える事項については、将来の新規事項とされるリスクを負うことなく、明細書から省略することが可能となる。

### (2) 援用のスタイル (CFR1.57 (c))

文献を援用する場合、明細書の中で、「参照」と「援用」の意思を明記しなければならない。具体的には、参照として援用する文献を “Incorporation by Reference” と記述する。

### (3) 本質的事項と非本質的事項 (CFR1.57 (d), (e))

IBR で援用する事項については、本質的事項と非本質的事項の二つの区分けが存在する。その区分けによって援用できる文献は相違する。

#### ① 本質的事項 (Essential Material)

本質的事項とは、クレームされた発明の記載要件に関連する事項をいう。詳細には、112 条で定められている記述要件、実施可能要件及びベストモード (112 (a)), 発明明瞭性 112 (b), 機能的クレームに要求される対応構造 (corresponding structure), 112 (f) に定められる要件に関する事項が該当する。そして、本質的事項についての援用が認められるのは、米国特許及び米国公開特許 (以下、米国特許文献) に限られている。さらに、援用された事項については、援用先の文献で開示されている必要があり、かつ援用された文献がさらに別の文献を援用していないことが要求される (CFR1.57 (d))。

#### ② 非本質的事項 (Non-Essential Material)

非本質的事項とは、発明に関する事項の中で、上述した本質的事項に該当しない事項をいう。すなわち、クレームされた発明に関する内容ではなく、単に発明装置の基本構成や基本動作を説明するといった内容が想定される。そして、非本質的事項については、その援用できる対象は米国特許文献に限られることはない。外国特許や公開特許のほか、非英語の学術文献なども利

用することが可能である。

#### (4) 援用の手続き

援用による効果は、援用文献で開示されていることを指摘するだけでは認められない。本質的事項と非本質的事項の相違に拘わらず、新規事項ではないことの statement を添付した明細書の補正の形式で行う必要がある (CFR1.57(g))。

#### (5) 援用の効果

援用した文献で開示されている事項については、本出願の一部とみなされるため、それらの事項を追加する補正であっても、新規事項とみなされることはない。

#### (6) パリ優先権の場合

パリ優先権主張を伴う米国出願については、例外的な取り扱いが定められている。

CFR1.57(a)項は、当該出願の出願データシート (Application Data Sheet) において、先の出願等を出願番号等により特定し参照することで、当該出願の明細書等を先の出願等へ置き換えることができると定めている。すなわち、出願データシートで第一国出願が明記されている場合、自動的に IBR による援用が定められているといえる。同(b)項は、仮出願や外国出願を基礎とする優先権主張を伴う当該出願などについて「不注意により欠落した」明細書等について、当該出願の明細書等を先の出願等へ置き換えることができるとしている。従来は(b)項だけが存在していたところ、2013年に(a)項が追加された<sup>(8)</sup>。

この(a)項及び(b)項の場合を除き、参照による援用は明細書に明記されていなければならない旨が同(c)項に定められている。

### 3. 実務上の留意事項

IBR を利用する場合の留意事項を紹介する。

#### (1) 援用の表記の問題

援用の表記には留意が必要である。明細書における文献の単なる記述は援用することにはならない<sup>(9)</sup>。IBR を利用する場合、“incorporation by reference” の定型句を使用することが推奨されている。この定型句を使用することで、参照による援用の箇所を明らか

にすることができる (ブライタインテスト)。ブライタインテストを満たしていない援用は、不適法な援用とみなされるため、定型句をしっかりと使用することが重要である。

援用する範囲についても留意が必要である。ある文献を援用する際には、その文献の主題を特定し、開示箇所を明示しなければならない<sup>(10)</sup>。パリ優先権のような場合を除いて、文献全体の援用は避けるべきである<sup>(11)</sup>。

一方で、ある文献を援用した際に、主題を特定し、開示内容を明示したために、文献の全体を援用することはできないとの判決がある。援用された文献に開示されている事項すべてに援用を認めるべきとの判事の反対意見はあるものの、現在のルールでは特定された範囲に限り援用が認められると考えるのが無難と考える。

#### (2) 優先権出願の際の IBR の必要性

日本実務者の間で馴染みのある IBR の利用としては、優先権主張を伴う米国出願を行う際に、米国出願明細書の最初に「日本出願を援用する」と追加する実務ではないだろうか。この追記は、日本出願で開示されている事項について、翻訳の段階で大きなミスにより米国出願明細書で省略されてしまった場合に効果があるといわれている。

このような追加は、パリ優先権主張時であれば翻訳の段階でそのような追記が可能であるものの、PCT 出願の国内移行の場合、正確な翻訳が求められるため、出願と同時に予備補正で追記を行う必要がある。そして、予備補正を行う場合はその対価としては \$200～\$400 程度の代理人費用が発生しているようである。これらの実務は、翻訳の追記や代理人費用に見合うだけの効果があるといえるのであろうか。

##### ① 誤訳訂正の視点

誤訳訂正の視点からすると、第一国明細書の援用は望ましいといえる。MPEP2163 では、補正の新規事項について定めている。そこでは、明細書における明確な誤記については、当業者が理解できる範囲で修正することが認められる旨を前提としているものの、優先権主張出願の場合、第一国明細書で開示されていたことを根拠に、翻訳の誤りの修正が常に認められるわけではない点を定めている。ただし、例外的に、IBR をしている場合であれば、第一国明細書の開示内容に基

づく補正が認められるとしている。つまり、誤訳訂正の視点では、第一国明細書を援用しておくことが望ましい実務といえる。

② CFR1.57 の視点

援用が常に重要であるとしても、上述の通り CFR 1.57 では、パリ優先権出願においては、所定の条件が認められることで、自動的な援用が認められている。詳細には、(a)項では、出願データシートにより第一国出願が特定されることが条件となっている。(b)項では、「不注意により削除された」事項に限り、援用による救済を認めている。

このような援用が認められるにも拘わらず、援用の明記は必要といえるのであろうか。この点は、リスク回避の重要とコストのバランスを考慮して判断することとなる。以下、推進派と反対派の意見とともに、筆者らの意見を紹介する。

(A) 推進派の意見

IBR を補正で追記することを推進する米国特許弁護士によれば、(a)項で IBR が認められるといっても、それは出願データシート (Application Data Sheet) の記載が正しいことが条件になっている。特許実務として出願データシートでの第一国出願の記載に間違いが生じる可能性はゼロではない以上、予備補正で IBR を明記する実務は正当化できるという。この手続きであれば出願データシートでの第一国出願の特定に万が一誤りがあったとしても、明細書中の記載により第一国明細書の援用が認められるからである。予備補正には代理人費用が発生するといっても、数百ドルに過ぎない。いったん、訴訟で援用の是非を争うとすれば、数万ドルとなることも想定できる。特許取得の総額を考えれば、将来の援用を確実にするための費用として正当化できる。

(B) 反対派の意見

反対派の意見としては、(a)項の規定がある以上、あえて費用を費やしてまでの予備補正は不要と考える。特に、2013年改正により、援用を明記する必要性は小さくなったと考える。

2013年以前は、(b)項の規定だけが存在していた。その際は、翻訳にエラーがあった場合、そのエラーが「不注意による削除」か「意図的な削除」であったのか、争われる余地があったという。少なくとも、特許訴訟の場において、被告側が原告の審査履歴を精査した場合、不注意により削除された事項を援用により復

活させて記載不備を解消したという事実が明らかになった場合、被告代理人は高い確率で、本当に「不注意だったのか」を争点に挙げてくれることが想定される。そのような議論を回避する意味でも、当時は IBR を明記する実務は望ましいと考えることができ、さらに、その費用も正当化できたと考える。

しかし、2013年の法改正により、(a)項が追加された。確かに出願データシートで第一国出願の特定にミスが生じる可能性は否定できない。しかし、そもそも翻訳時において、誤訳訂正の範囲を超えるような大きな削除といったエラーが起きる事態は少ない。それに合わせて、出願データシートで日本出願の特定を間違える事態が重複する可能性はさらに小さいといえる。さらに、Chisum の資料によれば、PTO の実際の運用として、(b)項に定める「不注意」の証明は求めないとの運用が指摘されている<sup>(12)</sup>。そうであるならば、審査段階でトラブルになる確率も小さい。

訴訟費用と比較すれば \$200～\$400 程度の費用は少額ということ是可以する。しかし、上述の通り、問題となるリスクが限りなく小さい問題であるならば、少額であったとしても安易に考えるのは適切でないであろう。

(c) 筆者らの意見

以上の通り、賛成・反対のいずれにも理由が存在する。リスク回避を重視するのであれば、援用の明記は今後も意味ある手続きといえるであろう。一方、費用面とのバランスからリスク回避は不要と判断することも、現実的対策といえる。なお、筆者ら3名は出願データシートでの第一国出願の表記を誤る確率が相当低いことを重視し、援用を明記するだけの予備補正であるならば、あえてコストを使ってまで行う必要はないという意見で一致している。削減できる費用を、出願や中間処理時の費用に転用するといった方策が望ましいと考える。

(3) 日本明細書での援用

上述の通り、「文献の援用」は米国独自のルールであり、日本出願時には利用できない。しかしながら、将来の米国出願を想定するならば、日本出願の段階で関連する文献の援用を明記しておくことは、将来の米国審査において明細書が記載不備と指摘されるリスク回避の点で望ましいと考える。では、日本明細書に援用を記述することは、日本の審査において全く役に立た

ないのであろうか。

筆者らの調査によれば、関連する文献を明細書に明記することは、日本の審査・裁判において明細書の開示をサポートする資料として利用される可能性があると考えられる。以下、関連する判決を紹介する。

① 判決番号と名称

知財高裁平成 22 年（行ケ）第 10373 号 審決取消請求事件

インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報提供方法とこの方法を利用した商品選択方法

② 判決の概要及び筆者らの分析

この事件は、「公知のコンピューター画像処理手法」として明細書に記載された「Adobe 社 Photoshop LE-J」のユーザーズガイドの記載に基づき、請求項についての補正が新規事項の追加に該当するか否かを判断した事件である。裁判所は、ユーザーズガイドの記載を含む「当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項」との関係において、当該補正は新規事項の追加にあたりと判断した。

この事件は、結論としてユーザーズガイドの記載を出願の開示範囲とみなしたものではない。しかし、少なくとも、裁判所がユーザーズガイドの記載から導かれる技術的事項を考慮した点に意味があると考えられる。ユーザーズガイドの記載によっては、新規事項の追加にあたりと判断がなされる可能性が否定できないからである。この判決は、日本版の参照による援用を定めたものではないものの、少なくとも明細書に記載された文献の内容（Adobe 社 Photoshop LE-J のユーザーズガイド）を当初明細書等の記載の一部として参酌する可能性を示していると考えられる。

日本の特許制度には米国のように明確に技術文献の援用についての規定は設けられていない。しかし、明細書に関連文献を記載し、その内容を援用する旨を記載することは、将来の補正で新規事項が問題となったときに出願人に好意的に解釈される可能性を残すことになると思われる。

(4) 本質的事項

非本質的事項を援用する場合、その文献は米国特許文献に限られない。しかし、記載要件が問題となった場合、補正で追記が必要となる構成は高い確率で発明に関連する事項であらう。そう考えると、援用で追加

する事項が、非本質的事項である場合の方が少ないであらう。

援用を準備するのは、将来の記載不備への対策、もしくは、クレームへの追加のためであらう。そうであるならば、本質的事項を援用するという視点で、できる限り米国特許文献を利用することは極めて重要な視点であらう。米国特許文献があるのに安易に日本語文献を援用することは望ましくないと考えられる<sup>(13)</sup>。

なお、援用した事項が本質的か否か、その判断のあり方には興味があるものの、この点を争った判決は見つからなかった。IBR の利用の程度が少ないことを裏付ける証拠といえるであらう。

(5) クレーム解釈

援用は補正の新規事項の問題を回避するために利用されるルールであるが、援用した文献の内容はクレーム解釈でも利用される点に留意が必要である。援用した文献の内容によりクレームを広く解釈できる場合もあるであらうが、逆に、援用した文献の記載に基づきクレームの用語が限定的に解釈される可能性もあるからである<sup>(14)</sup>。

これらを鑑みると、IBR を利用する立場（出願人）においては、援用によって、クレームの範囲が過度に広がり過ぎていないか、又は限定的に解釈される可能性は無いかを検討する必要があると考えられる。一方、IBR を利用した他人の特許について非侵害、又は無効ロジックを構築する立場においては、当該他人の特許の記載のみに基づく検討では不十分であり、援用された文献を含めて当該他人の特許のクレームの範囲を検討することが望ましいといえる。

4. 翻訳費用の視点

特許明細書の中には、発明の本質とは関係のない基本的構成の記載に多くの枚数を費やしているものがみられる。例えば、発明の本質がカメラのシャッターの形状であるにもかかわらず、カメラのレンズ交換機構の記載に多くの枚数を費やしている場合である。このレンズ交換機構が従来から知られた構成であればこの記載は将来特許請求の範囲に記載される可能性は少ないであらうし、また、発明のサポートの役割も極めて少ないであらう。

日本出願だけを考えるのであれば、このような記載は既に出願している他の特許明細書のコピーで済むた

めに問題にはならない。しかし、このような記載を含む特許明細書を海外に出願する場合はどうであろうか。米国に出願するのであれば英語の翻訳が必要になり、さらに、中国やドイツといった国でも出願するのであれば、それらの国の数だけの翻訳が必要となるのである。明細書が50枚や100枚といった内容になる場合、その翻訳費用は英語だけでも\$10,000(百万円)程度になる場合があるであろう。二か国であれば\$20,000、三か国であれば\$30,000である。つまり、発明の本質とは関係のない従来から知られた基本的構成の記載であっても翻訳費用は発明の本質部分と同じように必要になるのである。

これまでの特許実務では、この点が軽視されてきたように感じている。高額となる翻訳費用の中で、発明の本質とは関係のない基本的構成の記載の翻訳費用はそれなりの割合(2~5割)を占めているのではないであろうか。

仮に、このような記載を簡略し、明細書をコンパクトにできた場合、翻訳費用を大幅に低減することができるであろう。さらに、低減できた費用を明細書作成に費やすことで、発明の本質的部分の記載の充実化や別の実施例の追加を図ることができると期待できる。確かに、明細書のコンパクト化は将来の補正の範囲が制限されたり、また、記載要件違反等となるリスクが増加することは否めない。しかし、本稿で紹介したIBRのルールを利用することで、少なくとも米国においてはこのリスクを相当回避できると考える。また、米国以外であっても、明細書中における関連文献を援用しておくことは、将来、補正が新規事項か否かで問題になった際に、出願人に好意的に考慮される可能性があると考えられる。

本稿はIBRの概要と留意事項を紹介した。この制度は翻訳費用に悩む日本企業にとって大きな助けとなる可能性を秘めているのではないであろうか。どのように利用していくのが望ましいのか、検討する価値は十分にあると考える。

## おわりに

今回、米国のIBRを紹介した。このルールに注目したきっかけは、日本の明細書にはあまりにも関係のない記述が多く、明細書を読みにくくしているほか、翻訳代の高騰を招いていることへの不満であった。しかも、そのような記載であってもリスク回避の点で望ま

しいとして、日本実務者の間では対策が検討されていないことにも疑問があった。正直なところ、米国実務者の間でも、「IBRするぐらいなら明細書に書けばよい」といった意見が多いことは事実である。

明細書をコンパクトに読みやすくする。これは明細書作成負担を低減するほか、審査官の発明理解を促し、円滑な権利化に有効であろう。その対策として、今回紹介したIBRは有効に利用できる可能性があると考えられる。

リスク回避とのバランスをとることは難しいものの、本稿が日本企業の明細書改善のきっかけとなれば幸いである。

以上

## (注)

- (1) 日本知的財産協会国際第1委員会「米国特許をうまく取得する方法(第4版)、資料第381号」日本知的財産協会、(2009) page 88.
- (2) ジョン・G・スミス等「米国特許実務ガイド」東洋法規出版(2006)
- (3) Donald Chisum, "CHISUM ON PATENT" pages 11-187 to 11-208
- (4) Jeffrey G. Sheldon "How To Write A Patent Application, third edition" Practising Law Institute (2015), § 9.5.11[G]で米国外出願時の注意点を紹介している。§ 14:4.1では、コンピュータ系発明に関して、既存の装置の詳細な記述に代わり、製品番号や特許文献の援用は有用であるとしながらも、単なる装置の特定程度では発明の実施要件を満たすことにならない場合がある点を指摘している。
- (5) 筆者らが調べた三冊は次の通りである。1) Roger Schechter, John Thomas "Principals of Patent Law" Thomson West (2004), 2) Alan L. Durham "Patent Law Essentials" Praeger (2004), 3) Jamice M. Mueller "An Introduction to Patent Law" Aspen (2003)
- (6) Clara N. Jimenez, "IP5 Offices Preparing an IP5-Compatible Patent Application: Incorporation By Reference in the Written Description" Finnegan Newsletter (2015. 9),
- (7) Jean Witz "Incorporation by Reference" USPTO 職員によるセミナー資料である。この中で、IBRは契約法の原則に基づくルールであること、さらに、目的として、出願明細書作成の時間と記載量の無駄を省くことであることが紹介されている(slide 2)
- (8) 米国は2013年9月に特許法条約(PLT)を批准している。IBRについての(a)項の追加は優先権出願に伴う救済を定めた第5条(6),(7)に対応する改定といえるのではないであろうか。
- (9) In re de Seversky, 474 F. 2d671, 177 USPQ 144 (CCPA

1973)

(10) Advanced Display Systems, Inc. v. Kent State Univ., 212 F. 3d 1272, 54 USPQ2d 1673 (Fed. Cir. 2000)

(11) Zenon Envtl., Inc. v. U.S. Filter Corp., 506 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2007)

(12) 前掲6) 11-196

(13) Chief Judge Mayer, Dissenting, Atmel Corp v. Information Storage Device Inc. (CAFC 99-1999), (Dec. 28, 1999)

本質的要件の援用を特許文献に限定していることには批判的意見が挙げられている。MAYER 判事は、Atmel 判決に対する反対意見 (Dissenting) の中で、これまで CAFC は当業者の知識や辞書などを用いて発明の明瞭性を判断してきた。

非特許文献の開示内容を援用して利用できないというのは、それらの基準と整合がとれない、という。その他、文献が公共に供されていることを確認する重要性や、明細書を簡潔にするために必要である点などを指摘している。現状は本質的要件の援用に非特許文献を利用することは認められていない。しかし、将来その限定はなくなる可能性は否定できない。今後の IBR の利用を考える際の注目事項といえるであろう。

(14) Cook Biotech, Inc. v. Acell, Inc., 460 F.3d 1365, 79 U.S.P.Q. 2d 1865 (Fed. Cir. 2006)

(原稿受領 2017. 6. 22)