

米国特許出願手続における IDS について

平成 16 年度国際活動センター*

目次

1. はじめに
 2. IDS のフレームワーク
 3. IDS 提出を巡る実務
 4. 37C.F.R. § 1.56 の規定についての疑問
 5. 国際活動センターとしての取組
 6. 今後の展開
-

1. はじめに (担当: 藤村)

米国特許出願人は、米国特許商標庁 (以下 USPTO という) に対して、クレーム発明の特許性に関連する自らの知り得た情報を開示する義務 (情報開示義務) があることが良く知られている。この情報開示義務の履行違反は非衡平行為 (inequitable conduct) であるとして当該特許全体についての権利行使不能が認定されてしまうことになる。

かかる情報開示義務は、米国特許施行規則 (37 C.F.R.) 第 1.56 条において明定されており、この情報開示義務の履行手段として情報開示陳述書 (information disclosure statement : IDS) があることが 37C.F.R. 第 1.97 条に規定されている。

かかる諸規定は既に 1977 年に規定されているので、わが国特許実務者の間では、米国出願手続において、IDS は重要な手続であることは広く認識されていると考える。

しかし、最近、いわゆる SEL 事件⁽¹⁾ による IDS 提出の際の日本語文献の部分訳を非とする CAFC 判決に基づいて、IDS によって提出する日本語文献は全訳すべきであるという米国弁護士のアドバイスがなされることが多いと聞く。かかる全訳は、IDS 提出のためのコストを極めて高くする結果となる。特に、平成 13 年 10 月 1 日以降の日本出願における審査請求期限が 3 年に短縮されたことから米国出願対応の日本基礎出願における拒絶理由通知によって引用される日本語文献を IDS として USPTO に提出する機会が多くなる

ことに鑑みれば、米国出願のコストアップの原因となることは明らかである。

また、Dayco 判決⁽²⁾ に基づいて、同一出願人発明者による関連出願における引用例を USPTO に開示すべきであるということなので、関連出願における引用例の抽出を米国特許事務所に依頼したら数千万円に達する法外な額の請求書をつきつけられたという話も聞いている。

また、IDS の提出期限は、特許発行までであるとする解釈に基づいて、特許証発行直前まで日本特許事務所に情報開示義務を押し付けて無報酬で IDS をなすように指示する日本の大企業もあるとの話も聞いている。

かかる厳しい米国の情報開示義務は、単に厳しいというだけでなく、米国特許侵害訴訟において、攻撃防御の格好のターゲットとなっており、これによって日本の出願人や弁理士が翻弄されているのではないのかと言う認識を少なくとも我々国際活動センターとしては持っている。

また、このような問題は、決して、日本の弁理士や出願人に限らず、ヨーロッパやアジア諸国の特許実務家にとっても同じ困難をもたらしているに違いないと考える。

そこで、国際活動センターとしては、昨年度の後半からこの問題を一つの重要な課題であると認識しており、外国の制度であるので止むを得ないとする泣き寝入りをするのではなく、弁理士会としての声を上げて諸外国の特許実務家と連携すべく活動して IDS の実務についての改善のための努力をして来ているので会員の皆様にこの活動についてご報告する。

このご報告によって、国際活動センターによる国際活動の実際及び必要性について、会員の皆様のご理解

*センター長 藤村元彦, 政策部会長 高見和明,
政策部会員 小西恵

が少しでも深まれば望外の幸せである。

2. IDS のフレームワーク (担当: 小西)

2.1 IDS の概要と法的根拠

(1) 情報開示義務の意義

情報開示義務 (Duty to Disclose) とは、「出願しようとする発明が特許取得できるかどうかについての重要な情報 (material information) でかつ知っている (known) 情報を、出願を審査する特許庁にすべて開示しなければならない」という、すべての米国特許出願人および米国特許出願に関連する者に課せられた義務である。米国特許出願人は、この義務を根拠に、出願の際や出願手続中に適宜、この重要な情報を記載した情報開示陳述書 (Information Disclosure Statement : IDS) を出願書類とは別に提出しなければならない。この情報開示義務に違反すると、違反に係るクレームのみならず、特許全体が権利行使不能になってしまう、という厳しいペナルティーを伴う、米国に特有の制度である。この情報開示義務は、特許出願の係属中に課される義務であるにも拘わらず、特許出願の係属中に情報開示義務が果たされていたかどうかの特許庁での手続中に審理されることはなく、専ら特許となった後の特許侵害訴訟の段階で、被告側の抗弁の根拠となる。出願中における出願人と審査官との間の手続で情報開示義務が果たされたかどうかを、後から裁判所が遡及的に判断するということが、米国訴訟制度上の広範な証拠開示制度 (Discovery) と相俟って、情報開示義務についての争いを複雑化させており、この点において情報開示義務は高度に米国的な制度であるといえる。

(2) 情報開示義務の沿革

米国出願をする上で、IDS 提出が不可避的であるにも拘わらず、成文法上、すなわち米国特許法 (35 U.S.C.) には IDS 提出を定めた明文規定が存在しない。IDS 提出の根拠とされる規則 (37 C.F.R.) 1.56, 1.97, 1.98 は、判例法による蓄積を追認すべく、制定されたものである。クレーム発明の特許性に関する重要な情報を記載した情報開示陳述書 (IDS) の提出を義務付ける規則 1.56 は 1977 年の規則改正によるものであり、1977 年以前には、特許庁への出願手続中に詐欺的行為 (fraud) があつた場合には特許取得ができない、という、より抽象的な誠実・率直義務として規定されていたに過ぎない。

(3) 衡平法に由来する情報開示義務

この情報開示義務は、たとえ特許法上は適法に特許を得ることができたとしても、特許権者を含み何人も潔白 (clean hand) であるべきであってそもそも非衡平な行為 (Inequitable Conduct) をすべきではないという、単なる法の適用を超えた倫理的な背景に由来する。つまり、こうした特許庁に対する誠実・率直義務 (duty of candor) に違反した行為によって特許を得た特許権者による権利行使に対しては、衡平法 (equity) 上の観点から被告はこの権利行使を免れることができるというわけである。このため、情報開示義務に違反した場合のペナルティーも特許全体の権利行使不能と、非常に厳しいものとされている。

(4) 情報開示義務の内容

発明者、代理人、その他の出願準備・出願手続に実質的に関与する者すべてが情報開示義務を負う (Rule 1.56 (c))。企業に譲渡される発明であれば、知的財産部署の担当者も対象となり、代理人には、米国以外の代理人も当然に含まれる。出願手続に関与する者すべてに、誠実に特許出願を遂行する義務 (duty of candor, good faith) が生じるからである。外国代理人が米国出願に関連するオランダ出願で特許庁に引用された引用例を開示しなかったケースで、情報開示義務違反が認定されており⁽³⁾、関連外国出願の代理人も、米国出願に関連する者と同様の情報開示義務を負うと判示されている。

特許庁に対して開示されなければならない「重要な情報」 (material information) が何か、つまり情報開示すべきかどうかの判断基準については、1992 年に改正された規則 1.56 (b) に説明されている。

a) すでに特許庁に記録されている情報と重複 (cumulative) しない情報であつて、かつ
b) その情報単独で、または他の情報との組み合わせによって、クレームの非特許性 (unpatentability) についての一応の証明 (prima facie case) を果たすことのできる情報、または、出願人の特許庁に対する次の主張と矛盾する情報 :

- i) 特許性欠如の認定に対する反論、または
- ii) 特許性についての主張

開示する必要のない「重複する (cumulative) 情報」とは、すでに特許庁に記録されている情報と同一のものをいう。このため、例えばすでに親出願で提出され

た情報とまったく同一 (identical) の情報を、その分割出願で再度提出する必要はないとされている。審査官は、親出願での引用例を検討 (review) したかどうかについて、子出願 (継続出願) の最初の局指令 (first Office action) で審査官のイニシャルを記載することによって示さなければならず、そのようなイニシャルが記載された引用例については、継続出願で再度提出する必要はないとされている⁽⁴⁾。ただし、重複する情報であるかどうかについて疑わしい場合、殊にその情報がクレーム発明の特許性 (patentability) に「重要」であると認定される可能性が高い場合には、その情報は開示した方がよいといわれている。

また、規則 1.56 は単に「情報」と規定しているだけなので、提出の対象は出願時に公知である特許公報やその他の先行技術文献 (prior art reference) には限定されず、非公開の情報も対象となる。さらに、他の情報との組み合わせでクレームの非特許性を証明するのに用いることができれば足りるので、例えば非自明性に関してクレーム発明の効果や二次的考慮事項 (secondary consideration) を裏付ける情報またはこれらを否定する情報なども対象となる。つまり、いわゆる先行技術文献の他、

- ・ 公 (public) にされた可能性のあるクレーム発明の使用、販売、販売の申し出を示す情報；
 - ・ 発明者を一部または全部共通とする同時係属中 (co-pending) の別出願で出された拒絶理由通知；
 - ・ 非自明性をサポートするための出願後の追試結果；
 - ・ 非自明性を否定するような出願後の追試結果；
 - ・ クレーム発明の実施可能要件充足を否定する発明者自身の論文、
- なども含むこととなる。

出願明細書の従来技術 (prior art) の欄に記載された文献は、発明者 (出願人) 自身がクレーム発明にとって「重要な情報」とであると認識していたとの推定が働くので、IDS によって提出すべき文献となる。

規則 1.56 において、情報開示義務は、出願時だけでなく、特許出願が係属中は続くと規定されている (during the pendency of the application) ため、出願後でもクレーム発明の特許性についての「重要な情報」が得られたら、IDS として提出すべきとされている。

IDS による情報開示の提出時期については、規則 1.97 に、IDS として提出すべき内容については、規則

1.98 に、それぞれ規定されている。基本的に、開示すべき情報を知ったときから 3 ヶ月以内に特許庁に提出しなければならない。IDS の提出については、以下のとおり、提出が遅れるに従って、提出に過重要件が課される。

① 米国出願日から 3 ヶ月以内

② 最初の局指令の通知前

このいずれかのタイミングで提出された場合、審査官は IDS で提出された情報を考慮しなければならない (CFR 1.97 (b))。

③ 最後の局指令の通知前

④ 特許許可通知前

この場合、規則 1.97 (e) に規定される陳述 (statement) または規則 1.17(p) に規定される手数料 (現行 180 ドル) とともに IDS が提出されれば、審査官は IDS で提出された情報を考慮しなければならない (CFR 1.97 (c))。

⑤ 特許許可通知後、特許発行料 (issue fee) の支払い時まで

この場合、規則 1.97 (e) に規定される陳述 (statement) および手数料とともに IDS が提出されれば、審査官は IDS で提出された情報を考慮しなければならない (CFR 1.97 (d))。

特許発行料の支払い後に提出すべき情報が見つかった場合で、審査官に提出した情報を確実に考慮してもらうためには、継続審査請求 (RCE) や、特許発行後であれば再審査請求 (e-examination) を要することとなる。

提出される IDS は、次の内容を含むものでなければならない (CFR 1.98)。

① 特許公報、文献、出願などの情報を特定した文献リスト

② これらのコピー

③ リストされた情報が英語でない場合には、クレーム発明との関連についての簡潔な説明

④ リストされた情報が英語でない場合で、すでに文献全体または部分についての英語の翻訳がある場合には、その翻訳のコピー

③と④は、非英語文献の場合の過重要件である。規則 1.98 上は、日本語などの非英語文献を提出する場合、「クレーム発明との関連についての簡潔な説明 (concise explanation of relevance)」と、すでに英語の翻訳がある場合には (if possessed or readily available) 「英語の

翻訳 (English translation)」を提出すればよいものとされている。

2.2 IDS に関して発展した判例法

(1) 情報開示義務違反の判断基準

情報開示義務違反は、特許侵害訴訟における被告の主要な抗弁として機能する。このため、訴訟弁護士 (litigator) らのたゆまぬ努力によって、近年の判例における判示は、ときとして上述の規則の文言を逸脱した過酷な義務を特許出願人に課しているようにも思われる。裁判所における情報開示義務違反についての判断基準も、特許出願人の情報開示義務に関する予測可能性を困難にしている。特許庁に対する情報開示義務違反を後に立証するためには、

① 客観的基準として、開示されなかった情報がクレーム発明の特許性にとって重要であったこと (materiality)、および

② 主観的基準として、特許庁を欺く意図 (intent to deceive)

の双方が立証されなければならない。

情報開示義務違反は、非衡平な行為 (inequitable conduct) の一内容であって衡平法上の問題 (a matter of equity) なので、立証負担は重く、明確かつ確実な証拠 (clear and convincing evidence) で証明されなければならない。衡平法上判断するという事は、複数の事実を比較考量して決める (balancing・テスト) ということの意味するため、もし情報の重要性 (materiality) が高ければ、特許庁を欺く意図が比較的低くても情報開示義務違反が認定される可能性がある。その逆で特許庁を欺く意図が高ければ、情報の重要性が比較的低い場合でも情報開示義務違反が認定されうる。たとえば、102 条の引用例となるような、単独でクレーム発明の特許性を奪うような情報は重要性が高いため、たとえ重複 (cumulative) する情報と思われても提出しておく方が安全とされており、要するに、非常にケースバイケースの判断であって、正確に判例の射程範囲を定めることが困難であり、これらの判例法を特許出願実務において一般論として敷衍しようとすると、どこまでやっても 100%安全とは言い得ないというコストとのジレンマに陥ることになってしまう。

ただし、特許庁を欺く意図 (intent to deceive) の有無はとても主観的な要件なので、立証するのは困難で

あり、それゆえに多額の訴訟費用と時間を要する。一般に重大な過失 (gross negligence) を立証するだけでは特許庁を欺く意図まで立証したことにはならず、欺く意図というまでには重要な情報をあえて隠したという積極的な意思の存在が必要とされている。例えば、多数のクレームを親出願から継続出願にコピーする際の写し間違いについて、特許庁を欺く意図は認められないとされている⁽⁵⁾。もっとも、他の事例では、関連外国出願で引用された引用例を提出しなかった外国出願の代理人についてより幅広く特許庁を欺く意図が認められている⁽⁶⁾。また、2 ヶ月前に出願された他の出願についての情報を提出しなかった場合に特許庁を欺く意図が認定された事案もある⁽⁷⁾。

(2) 非英語文献についての部分訳提出の問題

規則 1.98 上は、日本語の文献の部分訳であっても提出できることとされている。しかしながら、Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. v. Samsung Electronics, Ltd., 204 F.3d 1368 (Fed.Cir. 2000) においては、提出された部分訳が文献の最も重要な (material) 部分を含んでいなかったとの事実認定に基づき、特許庁をミスリードする情報を提出したとして特許庁を欺く意図 (intent to deceive) が認定され、情報開示義務違反が肯定された。恣意的に訳文を提出する範囲を選択したとの認定が、特許庁を欺く意図に結びついた事案である。同判決以降、非英語文献の全部訳文 (full translation) を提出するのが最も安全というアドバイスがときとしてされるようになったが、提出しなければならない文献の多くが非英語文献である日本の出願人にとって、全部訳文の提出とはコスト上非現実的な対応策といわざるを得ない。

(3) 同時係属の関連出願で引用された文献および拒絶理由通知の問題

継続出願など同時係属の他の出願が、クレーム発明の特許性について「重要な情報」を含む場合には、明白に重複 (cumulative) する情報でない限り、原則その情報を再度 IDS で提出した方がよいとされている。継続出願の審査中に、親出願の審査官とは異なる審査官のサーチによって後に引用された文献であってさえも、出願人が先に開示すべきであったとして情報開示義務違反が認定された事案があるからである⁽⁸⁾。

そして、Dayco Products Inc. v. Total Containment Inc., (329 F.1358, 66 USPQ2d 1801, (Fed. Cir. 2003) 判決以

降、情報開示義務はさらに過酷なものとなった。同判決においては、継続出願など先の出願との関連を明示した場合以外の、類似するクレームを有する特許出願を別出願として出願する場合の、関連する係属中である出願の審査手続き中の情報の開示が問題とされた。実質的に類似した (substantially similar) 主題 (subject matter) をクレームした別出願 (「関連出願」 (relevant application)) について、すでに係属中である先の出願手続き中でされた拒絶査定の情報 (自明性により拒絶を受けたという情報) は、少なくとも情報開示をすべき重要性のある (material) 情報にあたりと判断された。この事案では、双方の特許出願は、継続出願等の関連出願ではなく、同じ特許弁護士により出願手続きされたもので、別の審査官によってそれぞれ審査されており、射程範囲としては非常に狭い事案である。しかしながら、これらの事情は、特許出願手続き中に申請人がコントロールすることはできないから、申請人は、専ら、実質的に類似する主題をクレームした別出願手続きにおける引用例や拒絶理由通知を、情報開示義務の対象となるかどうかについて、例えば発明者を共通とする場合について、すべて検討しなければならないこととなってしまった。

3. IDS 提出を巡る実務 (担当: 小西)

3.1 日本出願人・実務家にとっての情報開示義務

(1) 日本出願人・実務家の負担

米国の特許制度は、他国の特許制度もそうであるように、専ら国内出願人による米国特許出願を予定して制度設計されている。そして、米国特許出願をする限り、日本の出願人も、同じ情報開示義務に服することとなる。しかしながら、日本出願人は、米国国内出願人と比較するに、ほぼ全件の米国特許出願が、対応する外国特許出願 (少なくとも日本でされた優先権基礎出願) を有し、発明者を共通にする多数の継続出願やさらには関連別出願を有する。さらには、IDS で提出すべき文献の多くは、非英語文献である。このため、日本出願人は、米国で権利行使を行って情報開示義務違反の抗弁に晒されるリスクは比較的低いにも拘わらず、米国国内出願人と平等の義務を負うことによって、その翻訳に要するコストや関連外国出願で引用される文献の頻出のため、米国国内出願人よりも過大な負担を強いられる結果となっている。

(2) 現在の日本出願人の情報開示義務に関する実務

全件の米国特許出願について、対応する優先権基礎出願や PCT 出願を有する日本出願人に、関連する外国特許出願で引用された引用例が米国特許出願のクレームの特許性にとって重要な (material) 情報であるか、あるいは別出願について実質的に同じ主題をクレームしたものかどうか、の実質的判断を強いることは困難である。したがって、多くの場合に採用されている実務は、多くの米国特許弁護士がアドバイスするように、「少しでも IDS するべきか疑わしい文献は、すべて IDS で提出する。」という、極めて広範なものである。

米国特許出願時、通常は、明細書の従来技術の欄に記載された文献や、出願人によってされた先行技術サーチによって得られた文献などが、出願人がすでに知っている情報であり、かつ米国特許出願のクレームの特許性に「重要な情報」である可能性がある情報として、IDS によって提出される。しかしながら、情報開示義務は、米国特許出願の係属中は続くものであるため、出願後も、特許が実際に発行されるまで、IDS によって提出すべき文献の出現を監視し続けなければならない。出願後に IDS 提出が問題となるのは、その多くが外国特許庁によって作成されたサーチレポートや拒絶理由通知、ならびにこれらで引用された引用例である。原則、関連する外国出願の審査中に引用された引用例は、3 ヶ月以内に IDS で提出しなければならない。米国出願と同じか類似するクレームを有する外国出願を拒絶するのに単独で引用された引用例は、米国出願のクレームの特許性に「重要」であるとの強い推定が働く。関連外国出願で引用される引用例の中には、提出を待つまでもなく審査官がアクセス可能な情報もあるが、その場合でも審査官にはそうした外国で引用された引用例をサーチする義務はなく、またサーチするとしてもいつサーチを行うかは審査官の裁量であって出願人にはわからないため、外国で引用された引用例は自動的にすべて IDS で提出するべく推奨されている。

3.2 提言

(1) 特許発行料支払い後の IDS 提出における問題点

上述のとおり、特許発行料支払い後において、審査官に IDS により提出した文献を確実に考慮してもらうためには、そのためだけを目的として、継続審査請

求 (RCE) や、特許が発行されてしまった場合は再審査 (Re-examination) 請求をしなければならないことになっている。いったん特許発行料の支払いを現地代理人に指示して以降は、実際にいつ特許が発行されるかは事後的にしかわからない。このため、日本出願人は、特許発行料の支払い指示を出した後に、外国特許庁からサーチレポートや拒絶理由通知が発行された場合、実際に特許発行が現地代理人より通知されるまで、これらの情報を IDS として自動的に、必要な翻訳とともに、しかも理想的には継続審査請求とともに提出しなければならない。特許許可通知 (Notice of Allowance) が、実体的な特許出願審査の終結を意味するものである以上、特許許可通知後になお、上記判断基準における特許庁を欺く意図が認定されるリスクは極僅かであり、実際に、現在、特許許可通知後に発見された文献についての情報開示義務違背が肯定された判例は未だない。他方、米国での特許許可通知受領後に外国特許庁からサーチレポートや拒絶理由通知を受領するケースは決して例外的ではなく、その度に可及的速やかな IDS 提出や、さらには継続審査請求を余儀なくされることとなる。

(2) 情報開示義務の今後の課題

現在、三極特許庁の間で、一件出願書類の包袋を電子データとして相互閲覧可能にするシステム (Online Dossier Access System) の構築が検討されており、このシステムが実現した暁には、少なくとも日本特許庁と欧州特許庁から通知される引用例やサーチレポート、拒絶理由通知についてはその提出義務が免除されることが期待される。実務上、日本出願人にとって、米国特許出願後に IDS 提出が問題となるのは、専ら外国特許庁から発行されるサーチレポートや拒絶理由通知であるから、もしこれらの提出義務が軽減されれば、そのコスト削減効果は高い。しかしながら、現在の米国における情報開示義務が担っているのは、こうした審査官が特許出願を審査するために必要な情報提供という側面だけではないため、衡平法上の観点からなお、出願人が出願後に知った情報がすべて情報開示義務の対象のままとされてしまう可能性もある。この点、同じ衡平法に由来する米国固有の制度であるベストモード開示要件は、明細書の記載要件として規定されているために、米国特許出願時がその基準時とされており、出願後に明らかとなったベストモードを開示

する義務は課されていない。これに対して、情報開示義務は、あくまで特許出願係属中、特許発行がされるまで継続すると規則 1.56 上明文で規定されている。外国特許庁でのサーチレポートや拒絶理由通知、引用例が、出願人を介することなくアクセス可能になった場合に、特許出願後特許発行がされるまでに「出願人が知ることとなったその他の情報の IDS 提出が、どれほど米国特許庁での出願審査に資するか、疑問といわざるを得ない。

(3) 特許許可通知後の情報開示義務

実体的審査の終結を意味する特許許可通知以降実際の特許発行までの間にも、情報開示義務を課す必要性は見当たらず、特段の臨界的意義もない以上、現在の規則 1.56 において、「特許出願係属中」持続すると規定されている情報開示義務が、少なくとも特許許可通知までに軽減されても然るべきではないか。権利行使の段階になって、情報開示義務に関する特許の瑕疵を排除する必要が生じた場合にはじめて、再審査請求によって文献を考慮させ、特許を強化できた方が、はるかに合理的である。さらに、現在の規則において、非英語文献につき、すでに英訳が存在する場合にのみ提出すれば足りると規定されているにも拘わらず、実務上は新たな翻訳の作成をした方が好ましいかの如く取り扱われている。IDS で提出する文献の翻訳にかかるコストは、出願人が事前に把握することが不可能であり、特許管理上著しい困難を来す。

4. 37C.F.R. § 1.56 の規定についての疑問 (担当: 藤村)

37C.F.R. § 1.56 (以下単に規則 1.56 という) の規定は、情報提供義務が、係属中のクレームについて存在することを明定している。換言すれば、例えば、Notice of Allowance (以下許可通知という) が発せられた後であっても、特許発行まで、情報開示義務があるという解釈が一般的である。

しかしながら、1988 年の CAFC 判決⁽⁹⁾によれば、『「非衡平行為」とは特許性に関連する情報を、特許庁を欺く意図をもって、その出願手続中において、特許庁に対して提供しないことをいう』と定義している。

かかる定義からすれば、許可通知発行までの審査手続において、適切な情報開示を審査官に対して行わなかったことが非衡平行為であると認定されてもやむを

えないと考えるが、許可通知後においてまで、情報提供をしなければ情報開示義務を満足しないという規則 1.56 の規定は、納得できない。しかも、IDS を提出しても、規則 1.17 (p) に規定する印紙代を払わない限り、IDS の内容を審査しないのであるから⁽¹⁰⁾、印紙代を支払うべきや否やについても出願人が判断に苦しむところである。

米国弁護士に聞いた限りでは、許可通知受領後に IDS を提出しなかったことを咎める判決はないという。

現実問題として、日本の弁理士が、米国出願を取り扱った場合、許可通知を受け取ってから基本発行料 (Base Issue Fee) の支払い指示を米国代理人にした後に、特許発行日を正確かつ迅速に知ることは、なかなか難しい。しかも、許可通知の後に対応 EPC 出願におけるオフィスアクションの発行やその引用文献についての IDS をするとすると、包袋に入れるだけにするのか RCE を提出すべきなのか、迷うことも多く、費用もばかにならない。こんな時、米国代理人に IDS の可否を問い合わせると、クレーム発明の特許性に少しでも関係があれば、RCE や継続出願をすべきであるという。しかし、何故なのか？先にも述べたように、この段階で、RCE や継続出願をしなければ、非衡平行為を形成するという論拠が判然としない。

米国代理人は強い特許が得られるのであるから良いのではないかという論理をしばしば主張する。しかしながら、強い特許を取るというのは出願人の都合や望みであって、USPTO に対する情報開示義務を果たすこととは別の次元の話である。更に、特許後に知り得た特許性に関連する情報を隠して権利行使をすることは、被告に対してアンフェアであるかもしれないが USPTO に対しては非衡平行為ではないと考える。かかる観点から、USPTO の審査終了を意味する許可通知の後においてまで、情報開示義務を課す規則 1.56 の趣旨が理解出来ない。

そして、権利行使の際のアンフェアネスを回避しようと思えば、再審査請求を権利者が権利行使の前に行うことが出来るのであるから、慌てて、RCE や継続出願をする必要は無いのと考えられる。

上記した如く、米国出願についての情報提供に関する非衡平行為とは、米国出願係属中においては、USPTO と出願人との間の衡平に反する行為を指すというのであれば、許可通知をもらった後にまで情報開

示義務を出願人に賦課すべきではないと考える。ところが、規則 1.56 は、そのように規定されていない。

我々は、この規則 1.56 の規定は、米国判例を正しく反映していないのではないかと疑問を持っているし、この規定は是正されるべきであると考えている。かかる理不尽な USPTO の施行規則によって、多くの善良な日本の会社の貴重なお金が冗費されかつ弁理士を含む出願関係者が翻弄されるのを看過すべきではないと考えている。

なお、この非衡平行為に関する興味深い指摘が鈴木弘之氏によってなされている⁽¹¹⁾ のでご参照下されば幸いである。

5. 国際活動センターとしての取組 (担当: 藤村)

上記した如く、情報開示義務に関する USPTO の現行施行規則の規定内容に疑問を感じ、これを是正する途を探る活動を国際活動センターとして行っているところである。

具体的には、本年 (2004 年) 2 月 26 日に日本弁理士会において、AIPLA の首脳部との SPLT についての非公式な意見交換会を持ったときに、規則 1.56 の規定について疑問を提示して、かかる情報提供義務若しくは要件を SPLT (実体特許法条約) の場で議論することを日本弁理士会として提案した。

次いで、本年 (2004 年) 5 月にジュネーブにおいて開催された SPLT の実務者協議会 (SCP) の場において、日本弁理士会として、出願人に対する情報開示要件を調和すべきであることを提案した。

次に、本年 (2004 年) 10 月 8 日にソウルで開催された日韓理事交流会のオープンセミナーにおいて、IDS の問題を取り上げた。特に、韓国出身の米国特許弁護士を招聘して IDS の現状を確認すると共に、日本弁理士会としての問題意識をご説明して、多くの支持を得た。

次に、本年 (2004 年) 10 月 29 日に日本弁理士会への CIPA (英国弁理士会) の訪問団との会合において、IDS の問題を取り上げてご説明して、我々のコメントに多くの共感が寄せられた。尚、英国もコモンローの国であり、CIPA の方々が我々よりも遥かに IDS についての理解が深いのではないかと考えているし我々の懸念に前向きな反応を示してくれたことを心強く感じた次第である。

6. 今後の展開 (担当: 高見)

6-1 バランスしたシステムの採用

以上問題点と日本弁理士会としての活動について述べてきたが、出願人、とりわけ発明者の立場に立つての負担の軽減、コスト削減は、重要であり、将来的には出願人と特許庁との間でのバランスしたシステムの構築が強く望まれるところである。

情報提出時期については、例えば、以下の時期がある。

- (1) ファーストアクションの受理前
- (2) セカンドアクションの受理前
- (3) 許可通知の受理の前
- (4) 許可通知の受理後
- (5) 特許料支払前
- (6) 特許料支払後
- (7) 特許発行前
- (8) 特許発行後

この提出時期について、国際的レベルでのマキシマムの要件について、合意点を見付けるべく検討を進めることとしたい。

これに関連して、同一出願人による関連出願の情報、他国のサーチ結果の報告の提出義務などの問題もある。

6-2 問題点の認識と国際レベルでの検討開始

上記したように、この問題については、日本弁理士会は、AIPLA、韓国弁理士会、英国弁理士会 (CIPA) などと共同で検討を開始している。

更に FICPI (国際工業所有権代理人連盟) の枠内でも、本年 6 月に行われた米国特許商標庁 (USPTO) での商務次官 J. デューダス (J.Dudas) 氏との会合においても、翻訳文の提出を含む問題点を指摘しており、本年 10 月にヴェニスにおいて開催された FICPI フォーラムの場においても問題点を指摘、議論したところであり、さらに FICPI の委員会の中に、特にこの問題を検討する日本、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ブラジル、スウェーデン等のメンバーを含む作業部会を設置している。

他方日本特許庁もこの問題は、我が国出願人にとって重要であると受け止め、新ドシエシステム (Dossier Access System) の構築に向けスタートしている。

6-3 今後の展開

もとより権利行使の観点から、質の高い特許審査を

維持することが必要であり、その質は重要であり、更には不衡平行為 (Inequitable conduct) を否定するつもりはないが、Materiality の定義、外国弁理士としての案件への関わり方の問題などもあるが、将来の特許制度のハーモナイゼーションの確立と審査のための共通サーチファイルの構築、審査におけるサーチ結果の相互利用、サーチ結果の相互承認の問題と併せて、情報開示義務及びその要件について、国際的レベルにおいて、今後の検討課題リストに入れるべく、日本弁理士会 (JPAA) は、WIPO の SPLT の場で、既に提案はしたが、更なる検討に向けた行動に努めることとしたい。

審査の共通サーチファイルの構築の一環として、日本特許庁は、三極特許庁プロジェクトにおいて、文献の機械翻訳の採用などを含む、新ドシエシステムの構築を提案し、一部実行しているところである。

特にこの情報開示義務要件の問題は、米国特許施行規則の改正まで含めると検討に相当の時間を要する問題ではあるが、制度のハーモナイゼーションの一環として、WIPO の議論の場で辛抱強く主張し続けることが必要であると考え。

国際活動センターの活動すべき課題の内の重要項目の一つとして、今後あらゆる機会を通じて積極的に活動することとしたい。会員の一層のご理解とご協力を賜れば幸甚である。

注

- (1) Semiconductor Energy Laboratory v. Samsung Electronics, 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000)
- (2) Dayco Prods., Inc. v Total Containment, Inc., 329 F. 3d 1358 (Fed. Cir. 2003)
- (3) Gemveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., 542 F.Supp. 933, 216 USPQ 976 (S.D.N.Y. 1982)
- (4) MPEP 2006.01 (b)
- (5) Kingsdown Medical Consultants, Ltd. V. Hollister Incl, 863 F.2d 867, 9 U.S.P.Q. 2d 1384 (ed. Cir. 1988)
- (6) Molins PLC v. Textron Inc., 48 F.3d 1172, 1179, 22 USPQ2d 1823 (Fed.Cir. 1995)
- (7) GFI, Inc. v. Franklin Corp., 265 F.3d 1268 (Fed.Cir. 2001)
- (8) Intel Corp. v. Via Technologies., Inc., 2001 U.S. Dist. LEXIS 22090 (N.D. Cal. 2001)
- (9) Kingsdown Medical Consultants v. Hollister, Inc., 863 F.2d 867 (Fed. Cir. 1988)
- (10) Rule 1.97 (d)
- (11) パテント誌 Vol. 57 No. 1

(原稿受領 2004.11.11)