

## 米国情報開示義務について

飯 田 陽 介\*  
出 口 哲 也\*\*

**抄 録** 「特許出願及び手続に係る者」は、米国特許商標庁（USPTO）に対して誠実義務及び善意の義務が課せられており、開示義務として、「特許出願及び手続に係る者」が特許性に重要であると知った全ての情報を開示することが義務づけられている。本稿では、米国情報開示義務の基本的な制度および規則の概略を説明する。

### 目 次

1. はじめに
2. 特許性に重要な情報の開示義務とは
  2. 1 情報開示義務を負う人
  2. 2 特許性に重要な情報とは
  2. 3 開示義務の対象となるクレーム
  2. 4 情報開示義務違反の審理と制裁
3. 情報開示陳述書（IDS）
  3. 1 情報開示陳述書の内容
  3. 2 情報開示陳述書の提出時期と要件
4. 情報開示義務に関する裁判例
  4. 1 SEL v. Samsung Electronics事件
  4. 2 Star Scientific v. RJR事件
5. 実務上の留意点
6. おわりに

### 1. はじめに

情報開示義務はエストoppel（estoppel）またはラッチェス（laches）と同じく、衡平法（equity）の範疇である。即ち、発明者や特許出願手続きに関わる者が、特許性に重要な情報を知っていたにも関わらず、USPTOへ提出しなかった場合には、不公正行為（Inequitable conduct）または詐欺行為（Fraud）により特許権の行使ができなくなる。

しかしながら、権利行使不能のリスクを恐れるあまり、コストと時間をかけて、あらゆる情報を開示するのは実務的ではない。基本的なスタンスとしては、提出すべきものを提出すべき時に（早く）提出すること、誠実且つ善意ある対応が示される最大限の努力をすることが重要である。また、ルール改正等に伴うプラクティスの動向をフォローし、形骸化することなく社内運用の変更を行うことも大切である。

以下、情報開示義務に関する基本的な制度および規則の概要を紹介する。

### 2. 特許性に重要な情報の開示義務とは

#### 2. 1 情報開示義務を負う人

信義・誠実の義務を負う、即ち、情報開示義務を負うのは組織ではなく、以下の者である。（規則1.56（c））

- 1) 特許出願の発明者
- 2) 特許出願の準備または審査手続を遂行する弁護士及び代理人

\* トヨタ自動車株式会社 Yosuke IIDA

\*\* 株式会社神戸製鋼所 Tetsuya DEGUCHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3) 発明者や譲受人の身内として協力し特許出願または審査手続遂行に実質的に関与した人(知財部員など)

## 2. 2 特許性に重要な情報とは

規則1. 56 (b) によると、特許性に重要な情報とは、以下のとおりである。

### (1) その情報単体、または他の情報との組み合わせで特許性を否定する情報

例えば、発明者が発明を創造する段階で参考にした先行文献や、関連する外国出願がある場合には、その審査で引用された先行文献は、米国出願に対しても特許性に重要な情報となる可能性が高いため、情報開示すべきである。既に提出済み、もしくは審査官により引用されている情報、またはこれから提出しようとしている情報と内容的に同等な情報については、重複する(cumulative)情報とされ、重要な情報とはされない。但し、後述する情報開示陳述書へは重複する情報もリストアップし、その情報が重複情報である旨の記述が必要であるため注意しなければならない。

### (2) オフィスアクション等に対する出願人の反論主張と相反する情報

例えば、出願人がオフィスアクションの応答で「組み合わせの示唆なし」と反論し、後に示唆する文献が見つかった場合や、発明の効果を主張しながら、その効果を否定する実験データは、情報開示すべきである。

## 2. 3 開示義務の対象となるクレーム

規則1. 56 (a) によると、開示義務は係属中のクレームが削除されるか、審査から取り下げられるか、またはその出願が放棄されるまで継続する。審査対象として残存するクレームの特許性に影響がない場合は、削除または審査から

取り下げられたクレームの特許性に関する重要な情報の提出は必要がない。

## 2. 4 情報開示義務違反の審理と制裁

開示義務違反は、当事者系のインターフェアレンスや特許侵害訴訟時に、問題が提起されたら考慮されるが、査定系の審査では取り扱われず、裁判所に委ねられている。現在の規則では開示義務違反の制裁についての規定はないが、先にも述べたように、情報開示義務を怠ると信義・誠実義務違反を問われ権利行使不能となるため、十分注意して対応すべきである。

## 3. 情報開示陳述書 (IDS)

### 3. 1 情報開示陳述書の内容

規則1. 98 (a)~(d) によると、情報開示陳述書は次の三つから構成される。

#### (1) 開示する情報のリスト

開示する情報をリストアップする。リストの記載に関しては規則1. 98 (b) に規定されており、通常、FORM1449を用いる。他の情報と内容的に重複する情報であっても、そのリストアップは必要であり、同等であることを述べなければ後述するコピーの提出は省略できない。

#### (2) 開示する情報の明瞭なコピー

米国公開公報、米国特許公報や他国の特許のコピーを提出する。出願明細書のなかで引用した米国出願は、その明細書・図面の写しを提出するか、関連する明細書・クレーム等を抜粋し提出する(規則1. 98 (a) (2) (iii))。他の情報と内容的に重複する情報はいずれか一つを提出すればよいが、その旨を述べなければならない。

非英文情報の英訳(全文訳または部分訳)を所有または容易に入手できるときは、その英訳を提出することが求められている。全訳を提出

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

した場合には後述の「関連性についての簡単な説明」は不要である。

また、継続出願または分割出願の場合には先の出願（120条）で適切に提出または引用されていれば、当該出願の情報開示陳述書においてはコピーの提出は不要である。

### (3) 関連性についての簡単な説明

非英文情報（英文情報については不要）の場合は当該出願の対象クレームとの関連性について簡単な説明を行う必要がある（規則1.98 (a) (3) (i)）。なお、この説明は明細書中で行っていてもよい。

ただし、非英文情報であっても、対応外国出願の英文サーチレポートにその関連性の度合いが示されていれば（カテゴリーA、X、Y等）、説明書に代えてサーチレポートを提出することができる（MPEP 609ⅢA (3)）。一方、英文以外のサーチレポートの場合には、単にこの英訳を提出すればよいことまでは示されていないため、必要に応じて対象クレームとの関連性について簡単な説明を行うことが無難である。

## 3. 2 情報開示陳述書の提出時期と要件

規則1.97 (b), (c), (d), (e) によれば、情報開示陳述書の提出条件については提出時期によって次の四つの段階に分けられる。表1にポイントを掲載しているので参照されたい。

### (1) 第1段階

＜時期＞

- ① 米国特許出願日（PCTルートの場合は米国移行日）から3ヶ月以内
  - ② 最初のオフィスアクションの郵送日以前
  - ③ RCE後の最初のオフィスアクションの郵送日以前の最も遅い日迄。
- ここで、オフィスアクションとは方式的また

は手続上のもの（限定要求、費用の不足等）は含まない。

＜要件＞

情報開示陳述書のみで提出可能。追加要件はなし。

### (2) 第2段階

＜時期＞

上記第1段階の期間後であって、最後のオフィスアクションの郵送日または特許許可通知の郵送日前。

＜要件＞

情報開示陳述書と共に規則1.97 (e) の証明書または規則1.17 (p) の手続料金（\$180）を提出。

尚、証明書は3ヶ月以上前には当該情報を知りえなかった、または知らなかったことを言明しなければならない。

### (3) 第3段階

＜時期＞

上記の第2段階の時期後であって、特許料金支払い前。

＜要件＞

情報開示陳述書と共に、証明書（第2段階と同じもの）及び1.17 (p) の手続料金（\$180）を提出。尚、3ヶ月以上前に知っており、情報開示陳述書を提出し忘れていた場合は、継続審査（RCE）または継続出願を行い、情報開示陳述書を提出しなければいけない。

### (4) 第4段階

＜時期＞

特許料支払い後で特許発行前。

＜要件＞

特許発行の取下げを求める請願書および請願料（\$130）を提出し、継続審査（RCE）または出願を放棄し、継続出願（規則1.313 (c) (1)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) (3) をする。

## 4. 情報開示義務に関する裁判例

以下に、米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) において、情報開示義務が争点となった二件の裁判例を簡単に紹介する。

### 4. 1 SEL v. Samsung Electronics 事件<sup>1)</sup>

半導体技術の研究開発を行う日本企業である SEL (Semiconductor Energy Laboratory Co.) は米国特許を保有しており、その特許出願時に日本語の文献を情報開示した。SEL は日本語文献を開示する時に、規則 1. 98 (a) (3) に記載の関連性についての簡単な説明文を提出したが、その説明文には後に明らかになる特許性に影響を与える重要な部分が開示されていなかった。

CAFC は SEL の情報開示義務違反を認定し、不公正な行いにより権利行使不能であると判断した。CAFC は SEL の提出した説明文の対象箇所以外の部分が特許性に影響を与える重要な部分であり、その部分を SEL は故意に隠したとして、情報開示義務違反と認定した。

### 4. 2 Star Scientific v. RJR 事件<sup>2)</sup>

タバコから発癌性物質を取り除く方法の米国特許を有する Star 社は、同特許を侵害するとして、RJR 社 (R. J. Reynolds Tobacco Co.) を地裁に訴えた。RJR 社は、Star 社が同社のコンサルタントであった Burton 博士の書信を USPTO に提出しなかったのは不公正行為であると主張し、地裁は陪審でこの主張を認めた。Star 社はこれを不服として CAFC に控訴した。

CAFC は、不公正行為の立証義務は被疑侵害者側にあり、その証明は明確かつ説得力のある証拠に基づくべきであるとし、RJR 社はそれを行っておらず、特許全体を執行不能にするに値する著しい不公正行為があったとは認められな

いと判示した。また、CAFC は Burton 博士の情報は重複する情報であり、重要ではないと結論付け、地裁判決を破棄し差戻した。

## 5. 実務上の留意点

前述の如く、情報開示義務を怠ると、当該特許に基づく権利行使は不能となる。従って、常に誠実且つ善意ある対応となるよう最大限の努力をすることが必要である。

具体的には、企業においては日常の管理体制を構築し、且つ社内運用をルール化し情報開示業務を遂行すべきである。

以下は、情報開示義務管理体制構築のためのアプローチ例である。

### (1) 社内運用ルールの整備

米国情報開示義務は、開示すべき情報の範囲が明確でない等、実務的には判断が難しい制度である。このような制度に対し、誠実且つ善意ある対応をするためには、属人的な判断にならないよう、社内運用ルールを定めるのが肝要である。

### (2) 関係者への啓発

企業において情報開示義務を履行するためには、発明者や出願に係る関係者 (知財部員など) が、情報開示義務の必要性を理解し、具体的に何をすべきかを共有化し、実践する必要がある。従って、これら関係者への制度やリスク、社内運用ルールに関する啓発活動を実施し、履行のための下地作りを行う必要がある。

### (3) 役割分担の明確化

情報開示義務を負っている者 (通常、発明者、特許出願担当者、米国代理人、米国以外の代理人の四者) で、情報開示検討の責任分担を振り分けることである。例えば、他国の対応出願の審査で引用された文献の情報開示検討は特許出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願担当者、実験データは発明者が行う等取り決めておく。また、社内情報の伝達を良好とするため、社内情報伝達ルートを決め、各関係部署の役割分担を明確化しておくことが重要である。

#### (4) 知財管理システムの構築

前述したように、米国に対応他国出願がある場合、その審査で引用された文献はUSPTOに情報開示を行う必要がある。そのためには、自社の関連特許出願情報や対応各国特許出願情報等と米国出願をリンク付けし、速やかに情報を入力できる知財管理システムの構築が有効である。また、例えば、欧州代理人に対応米国出願があることを伝えておき、欧州において拒絶理由を受領した場合には、直接米国代理人に送付してもらうやり方もある。

## 6. おわりに

以上、米国情報開示義務に関する現在の制度および規則を、極力、平易に且つポイントを明確に解説するよう試みたつもりである。米国情

報開示義務制度は賛否両論ある制度であり、より厳格になる方向および平易になる方向の両面で検討がなされている。従って、今回解説した内容から近い将来、変更される可能性があることを付言しておきたい。いずれにしても、情報開示義務は、制度・規則を十分に把握し、出願人は最大限の努力によって、誠実且つ善意ある対応とする必要がある。本稿が情報開示義務の理解およびその対応のために、少しでもお役に立てれば幸いである。

#### 注 記

- 1) Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co. (Fed. Cir. March 2, 2000)
- 2) Star Scientific v. R. J. Reynolds Tobacco co. (Fed. Cir. August 25, 2008)

#### 参考文献

日本知的財産協会発行資料「米国特許をうまく取得する方法（第3版）」

表1 情報開示陳述書提出手続一覧表

期 限	提出書類及び／または費用
第1段階 ・ 米国出願日から3ヶ月以内 ・ 最初のオフィスアクションの郵送日以前の最も遅い日迄	・ 情報開示陳述書(IDS)
第2段階 第1段階の期間後で ・ 規則 1.113 の最後のオフィスアクションの郵送日 ・ 特許許可通知郵送日の最も早い日より前	・ 情報開示陳述書(IDS) ・ 証明書または\$180の支払い
第3段階 第2段階の期間後で、 ・ 登録料支払い前（登録料の納付日まで）	・ 情報開示陳述書(IDS) ・ 証明書 ・ 情報開示陳述書(IDS)検討請願書 ・ 請願費用 \$ 180の支払い ・ 証明書が作成できない場合は継続出願（現在の出願を放棄）／RCE
第4段階 登録料支払い後で特許発行日前	・ 特許発行を中止するための請願書 ・ 請願費用\$130の支払い ・ 継続出願（特許発行を中止）／RCE

（原稿受領日 2008年11月28日）