

米国特許出願の情報開示に関する 実態調査・研究

国際第1委員会*

抄 録 情報開示義務の履行違反に起因する不衡平行為の立証基準の厳格化を示すTherasense事件の大法廷判決から6年が経過した。当委員会は、情報開示義務に関して、JIPA会員企業が運用している実務と、米国特許出願人がIDSとして提出した文献を対象とした審査での活用の実態とを明らかにすべく実施した調査結果を報告すると共に、米国特許出願人の情報開示義務の負担を最小化することを目的とした提案（Proposal 2）について効果検証の結果を紹介するものである。

目 次

1. はじめに
2. 情報開示制度及び審査情報閲覧システム
 2. 1 情報開示制度
 2. 2 審査情報閲覧システム
3. JIPA会員企業の実務の運用の実態
 3. 1 アンケート調査の概要
 3. 2 JIPA会員企業の実務の運用の実態
4. 公開データから判明したIDS文献の実態
 4. 1 公開データ調査の概要
 4. 2 IDS文献の引用文献採用率
 4. 3 非英語IDS文献の英訳文
5. Global Dossier (GD), Common Citation Document (CCD) の利用に関する提案について
6. おわりに

1. はじめに

米国特許の取得過程で情報開示義務に関する情報開示陳述書（Information disclosure statement (IDS)）の提出が出願人に義務付けられており（37 CFR 1.56）、かかる義務違反に起因する不衡平行為が認定されると特許権行使不能となる（情報開示制度）。出願人は特許権行使不能のリスクを避けるために、IDSとして提出

する文献（IDS文献）の入手、選別、非英語文献の簡潔な説明文（Concise Explanation）の作成や英語への翻訳、代理人への指示等に多大な時間的・費用的負担を負っている。

本稿では、①JIPA会員企業がどのようにIDSの実務を運用しているのか、また、②USPTOが提出されたIDS文献を実際にどの程度審査に活用しているのかを調査することで、出願人としてIDSを行う際の参考情報を提供することを第1の目的とした。

ところで、2014年10月にIndustry IP5（日米欧中韓のユーザー団体（JIPAを含む））からIP5（日米欧中韓の五大特許庁）のPatent Harmonization Experts Panel (PHEP) に対して、Common Citation Document (CCD) およびGlobal Dossier (GD) を利用した自動的かつ電子的な先行技術文献の利用による出願人の情報開示義務の負担を最小化することを目的とした提案（GD, CCDの利用に関する提案）がなされている（Proposal 2）¹⁾。

そこで、本稿ではIDSの実態調査を通して得

* 2016年度 The First International Affairs Committee

られた知見から、上記GD、CCDの利用に関する提案が採択された場合の効果を確認することを第2の目的とした。

なお、USPTOは、Therasense事件大法廷判決²⁾を受けてIDS文献の範囲を限定する37 CFR 1.56の改定案及び改定案に対する利害関係人(stakeholders)からのコメントを公表しており^{3)~5)}、その中では情報開示制度に対する負担軽減を求める出願人の意見やそれに対するUSPTOからのコメントも記載されているが本稿では検討対象外とした。

本稿は、2016年度国際第1委員会第3ワーキンググループである清水 一茂(リーダー, アズビル), 岩崎 英樹(リコー), 亀井 晃(日本電気), 四方 孝(富士通), 崔 基泰(LINE), 辻内 幹夫(ルネサス エレクトロニクス), 野村 亮介(日本ゼオン), 矢口 敏昭(第一三共), 吉田 拓也(カルソニックカンセイ), 吉田 真志(三菱重工業), 岡本 正也(副委員長, SUBARU)が作成した。

2. 情報開示制度及び審査情報閲覧システム

本章では、1章で述べた情報開示制度及び審査情報閲覧システムの概要を説明する。

2. 1 情報開示制度

(1) 情報開示義務

情報開示義務は、審査官の負担軽減及び審査品質の向上を図ることを目的として、米国の特許出願及び手続きに関係する者(発明者, 出願代理人, 他)が、特許性に関して重要であると知った情報をUSPTOに開示する義務である(37 CFR1.56(a))。出願人は、この義務を履行するために、特許性に関する重要な情報をIDSとしてUSPTOに提出する必要がある(37CFR1.97, 1.98)。この情報開示義務に違反し、不衡平行為があったと認められた場合は、その特許に基

づいて権利を行使することが出来なくなる。

(2) 情報開示義務の対象文献(現在の規則上)

37CFR 1.56(a)では、情報開示義務の対象を「特許性にとって重要であると理解している全ての情報」と規定し、同 1.56(b)では、重要性を有する情報を以下のように定義している。

- ・ 単独で、又は他の情報との組合せにより、一応の推定(prima facie case)で特許性を否定できる情報、又は
- ・ 出願人の特許性に関する主張を否定できる情報。

また、MPEP2001.04~2001.06では、37CFR 1.56(b)の提出すべき情報が例示的に規定されている。例えば、対応外国出願で引用された文献(MPEP 2001.06(a))、他の同時進行中である米国特許出願からの情報(MPEP 2001.06(b))、及び関連訴訟からの情報(MPEP 2001.06(c))が含まれている。

(3) Concise Explanation (簡潔な説明)

IDS文献が非英語文献である場合には、出願人は、英訳を所有等していれば、その写しを提出する必要がある(37 CFR 1.98(a)(3)(ii))。また、完全な英訳を提出した場合を除いて、出願の対象クレームとの関連性についての「Concise Explanation」の提出(37CFR1.98(a)(3)(i))が要求され、Concise Explanationとして、「関連性についての簡潔な説明」(MPEP § 609.04(a) III)等を提出する必要がある。

(4) 規則改正議論

(1)で述べた「不衡平行為」があったか否かは、重要性(materiality)及び欺く意図(intent to deceive)の観点から判断され、いずれも満たす場合に不衡平行為があったと認められる。2011年のCAFC大法廷におけるTherasense事

件判決²⁾、⁶⁾では、重要性を立証するために、その非開示文献が開示されていれば、USPTOが特許を認めなかったであろうということを、証拠の優越的基準(a preponderance of evidence)に基づいて証明することが必要とされた(“but-for” materiality test)。また、欺く意図を立証するためには、出願人が非開示文献を知り、それが重要であることも知っており、かつ、それを意図的に開示しなかったことを示す明白かつ確信を抱くに足る証拠(clear and convincing evidence)が必要とされた。

このTherasense事件判決に関連して、2016年10月28日のFederal Registerに、(3)で述べた37CFR1.56の改正案が公表された⁷⁾。この改正案は、37CFR1.56(b)における重要性を有する情報の定義を、前述のTherasense事件におけるCAFC大法廷判決で示された“but-for” materiality testに沿って修正するものである。しかしながら、2017年5月31日時点において、未だ改正には至っていない。

2. 2 審査情報閲覧システム

(1) Global Dossier⁸⁾

Global Dossier (GD) とは、IP5のいずれかの庁に出願された出願・審査関連情報(包袋情報)を利用者が取得することができるように開発が進められてきたシステムであり、IP5の特許庁各々がインターネットを通じて提供している。

対応外国出願の包袋情報(出願書類、拒絶理由通知、特許/拒絶査定など)に加え、それらの引用文献情報や特許分類情報を取得する機能も設けられている。

更に、非英語の特許文献や拒絶理由通知の英文機械翻訳も提供されている。

なお、非英語の引用文献についても、GDの機能を利用して英文機械翻訳を入手することができる。例えば、GDのトップ画面で、対象引用文献に係る出願を検索し、当該出願の包袋情

報の中から英訳を選択して参照すればよい。

(2) Common Citation Document⁹⁾

Common Citation Document (CCD)は、IP5がインターネットを通じて特許情報を提供する審査情報閲覧システムである。

CCDでは、IP5における対応外国出願の情報と、その中の各々の出願に対して各庁が審査段階等で引用した引用文献の情報とを一括して表示することが可能である。

表示される引用文献の情報には、サーチレポートや拒絶理由通知で示されたX、Y、A等のカテゴリ情報も含まれる。

そのため、利用者は、一目で各庁の審査段階で引用された引用文献を把握することができ、一部の引用文献(WIPO, SIPO (CN), EPO (EP)で挙げられた引用文献)についてはその位置づけ(X、Y、A等のカテゴリ)も同時に把握することができる。

3. JIPA会員企業のIDS実務の運用の実態

本章では、2章で述べた情報開示制度を踏まえてJIPA会員企業がどのようにIDSに対応しているかその運用の実態を紹介する。

3. 1 アンケート調査の概要

本稿は、アンケートを依頼したJIPA会員企業96社のうち74社(回答企業)からの回答を紹介するものである。

以下では、その回答に基づく統計データの性質について触れておく。

まず、以下に示す図表において、回答総数は必ずしも一律ではない。これは回答企業ごとの事情を考慮し、設問によっては無回答とすることを許容したためである。

次に、図1の回答企業の所属業界に関する統計に示す通り、所属業界に関しては、「化学(食

品、医薬、バイオを含む)」、「機械」、及び「電気、電子 (IT、情報を含む)」の三つへ適度に分散しており、特定の業界に偏重した統計ではないことが分かる。

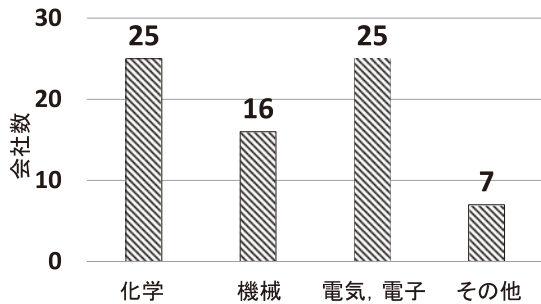


図1 回答企業の所属業界

3. 2 JIPA会員企業の運用の実態

(1) JIPA会員企業の米国特許出願の実態

まず、回答企業による米国への出願依頼ルートと、年間の米国特許出願件数に関する統計を図2及び図3に示す。

図2に示す通り、回答企業74社中58社(78%)が国内(日本)の代理人経由で現地(米国)代理人に出願依頼をしている。すなわち、回答企業の大半が、日米双方の代理人を経由してIDS提出する運用を行っている。

しかも、図3に示す通り、回答企業の半数以上にあたる38社が年間100件以上の米国特許出願を行っているため、JIPA会員企業にとって情報開示義務に係る運用上の費用負担は軽くないと推定される。

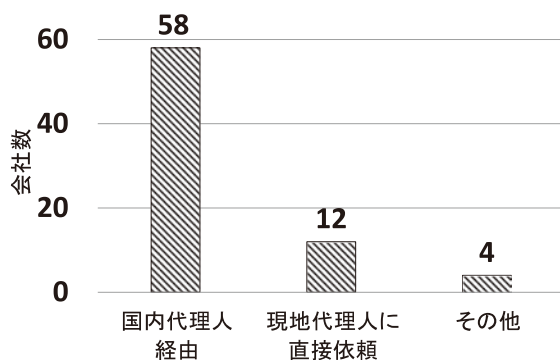


図2 米国への出願依頼ルート

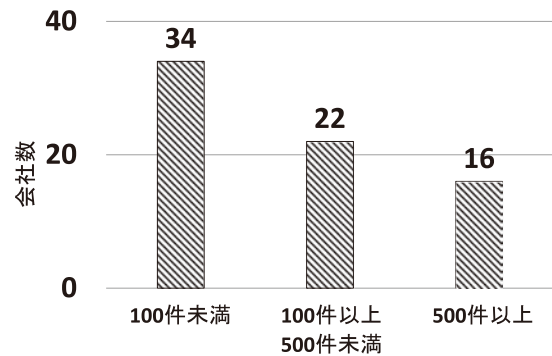


図3 年間の米国特許出願件数

(2) JIPA会員企業のIDS提出に関するポリシー

回答企業がIDSの実務を運用する上で、IDS提出に関するポリシー (IDSポリシー) を所有しているか否かの統計を図4に示す。

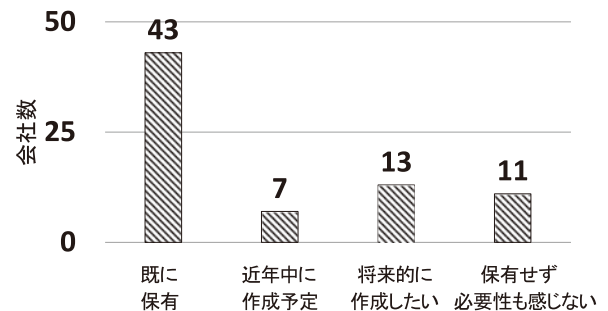


図4 IDSポリシーの有無

図4に示す通り、IDSポリシーを既に所有していると回答した企業は半数を超えており(74社中43社)、多くのJIPA会員企業が情報開示義務に対して、各々の見解でその義務を履行すべく、対処を図っている様子が窺える。

なお、本アンケートによって、情報開示義務の違反を理由として特許権行使不能を求める抗弁を受けた回答企業は13%存在する(72社中9社)との結果が得られた。そして、これら抗弁を受けた企業全てが、IDSポリシーを既に所有していると回答した。本アンケートからは、上記の様な抗弁を受けたことがIDSポリシーを保有する契機となったか否かは明らかにならなかったが、上記抗弁を受けたことと、上記回答企業全てがIDSポリシーを所有していることは

何らかの因果関係が存在すると推定される。

(3) IDS文献

ここで、本稿に記載する文献の定義を予め以下に説明する。なお、X、Y、及びA相当文献は、PCT出願の国際調査報告書（International Search Report (ISR)）における定義を準用する。

- ・ X相当文献：この文献単独で新規性・進歩性がないと判断可能なもの。
- ・ Y相当文献：他の文献との組合せにより進歩性がないと判断可能なもの。
- ・ A相当文献：サーチレポートや拒絶理由通知で引用される文献のうち、対象特許に関して一般の技術水準又は技術的背景を示すもの。
- ・ 関連出願：対象出願と対応関係がないが、技術的に関連性が高いなどの理由で、対象出願と関連性が高いと判断し得る出願。

アンケートにより、表1に示す様に、拒絶理由通知のX相当文献およびY相当文献を提出するJIPA会員企業は、回答企業74社中90%および86%（回答率）と高く、拒絶理由通知のA相当文献は33%、主に学会論文や関連出願などの特許性に影響を与えると思われるために自主的に提出する文献（自主提出文献）は55%であることが分かった。本稿では、アンケートの有効回答数のうち当該項目に当てはまる有効回答の割合（%）を回答率と示す。

また、表2に示す様に、関連出願をひも付けし、その出願に関する文献をIDS提出しているJIPA会員企業は回答企業中25%であった。

また、その提出文献の内訳は、表3に示す様に、関連出願の拒絶理由通知のX相当文献を提出しているとの回答率が94%、Y相当文献の回答率が88%と高く、一方で、A相当文献の回答率が29%、関連出願自体を提出しているとの回答率は35%という結果であった。

さらに、自明性のダブルパテントが通知され

た案件をIDS提出していると回答した企業は41%であった。

上記より、JIPA会員企業の多くがX相当文献やY相当文献を提出しており、一方でA相当文献は提出していない企業もあることが分かった。しかしながら、A相当文献や自主提出文献、関連出願に関する文献も提出している実情も明らかとなった。これは、特許権行使不能のリスクを危惧するJIPA会員企業が、費用負担や手続き負担を感じつつもIDS提出に対して慎重に対処している様子を表していると推測される。

表1 IDS文献の提出状況（複数回答有り）

IDS文献の種類	回答率
拒絶理由通知・X相当文献	90%
拒絶理由通知・Y相当文献	86%
拒絶理由通知・A相当文献	33%
自主提出文献	55%

表2 関連出願のIDS提出状況

関連出願に関するIDS提出	回答率
関連出願をひも付けしてIDS提出	25%
関連出願をひも付けするもIDS提出しない	11%
関連出願をひも付けていない	64%

表3 関連出願に関するIDS文献（複数回答有）

関連出願に関するIDS文献	回答率
関連出願の拒絶理由通知・X相当文献	94%
関連出願の拒絶理由通知・Y相当文献	88%
関連出願の拒絶理由通知・A相当文献	29%
関連出願自体	35%

(4) IDS提出した非英語文献の英訳方法

このアンケート項目に回答した87%のJIPA会員企業（71社中62社）が、IDSとして非英語文献を提出する際、一緒に英訳を提出している。

そして、表4に示すように、英訳を提出する方法6種類について、最も優先する英訳方法を尋ねたところ、対応英文公報が存在する場合にはそれを提出する（対応英文公報が米国公開特許公報または特許公報である場合は、公開公報番号、特許番号を通知することを含む）との回答が最も多く、82%であり、全文機械翻訳が8%、関連箇所人手翻訳が3%、英文アブストラクトが3%、全文人手翻訳が2%であることがわかった。

英訳方法として、対応英文公報が優先される理由としては、対応外国出願であれば非英語文献と同じ内容が開示されているとの前提に立っていると考えられる。

また、全文/関連箇所人手翻訳を行っている回答した企業は合計5%であった。人手翻訳を利用している理由としては、費用は高くなるものの、非英語文献に何が開示されているのかを、USPTOに正確に伝えるためと考えられる。一方で、全文機械翻訳や英文アブストラクトを利用していると回答したJIPA会員企業は合計11%であった。

グローバル出願が増え、中国語や韓国語などの非英語文献が増えている現状を踏まえると、非英語文献の英訳は重要である。特許権行使不能のリスクを懸念して人手翻訳に頼る場合は費用が高くなり、一方で、対応英文公報や機械翻訳、英文アブストラクトの利用は比較的費用は抑えられるものの上記リスクはゼロではない。アンケートからは、費用と特許権行使不能のリスクとに基づいて、それぞれの企業で、その対応を決定しているという実態が明らかになったと考える。

なお、表4のアンケート結果は、IDS提出する文献がX相当文献の場合の結果であるが、Y相当文献の場合も同様な結果であった。

表4 最も優先される英訳方法

英訳方法	回答率
対応英文公報	82%
全文機械翻訳	8%
関連箇所人手翻訳	3%
英文アブストラクト	3%
全文人手翻訳	2%
その他	2%

(5) Concise Explanation（簡潔な説明）として提出する文献の種類

表5に示すように、このアンケート項目に回答したJIPA会員企業の大勢が、Concise Explanationの提出の要求に何かしらの対応をしていることがわかった。具体的には、「国際調査見解書および/または拒絶理由通知（非英語文献の場合、その翻訳文）の提出」および「英文アブストラクトまたは対応英文公報で代用」の各々の回答率が49%と、最も回答率が高い対応策であった。これは、Concise Explanationの提出の要求に対して、実務上現実的な対応として好まれていることを示すと考えられる。また、「関連性についての簡潔な説明」を述べる書面を作成して提出するとの回答は13%であった。これは、手間がかかるものの、関連性をUSPTOに正確に伝えたい場合に利用されていると考えられる。一方、「代理人に一任しており、詳細は不明」との回答も31%あった。

アンケートからは、Concise Explanationの提出の要求に対し、多くのJIPA会員企業が何かしらの対応をとっていることが明らかになった。特に、それぞれの実務手順に応じて対応をしている企業がある一方、その対応を代理人に一任しており、その対応を把握していない企業も30%程度いるという実態が明らかになったと考える。

表5 Concise Explanationの提出の要求に対する対応策（複数回答有り）

対応策	回答率
国際調査見解書および／または拒絶理由通知（非英語文献の場合、その翻訳文）の提出	49%
英文アブストラクトまたは対応英文公報で代用	49%
代理人に一任しており、詳細は不明	31%
「関連性についての簡潔な説明」を述べる書面を作成して提出	13%
特に何もしていない	3%
その他	0%

4. 公開データから判明したIDS文献の実態

3章ではアンケート調査に基づき、JIPA会員企業がどのようにIDS実務を運用しているのか、その実態を明らかにした。本章では、米国特許の包袋を解析することで、USPTOに提出されたIDS文献がどのように審査に活用されているかの解析結果を報告する。

4.1 公開データ調査の概要

当委員会では、Therasense事件大法廷判決前後に出願され、2015年までに登録された特許を対象とした調査を通して、どのような文献がIDS提出され、提出されたIDS文献が審査で用いられているか否かの実態を明らかにした。

調査対象とした米国特許は、2011年以降に優先日を持つ特許（登録）許146件である。続いて、調査対象はいずれも、米国での最初のOffice Action（OA）が発行される前に、対応外国出願に対して少なくとも一度はOA（PCTのISR、欧州のEESRも含む）が発行されているものとした。なお、本章では、出願人をJIPA会員企業に限らず、無作為に抽出している。また技術分野は、「IPC（国際特許分類）を基準に作成

された技術分野別対応表（IPC AND TECHNOLOGY CONCORDANCE TABLE）」¹⁰の分類に従ってWIPOが設定した、Electrical engineering, Instruments, Chemistry, Mechanical engineering（以降、電気工学、機器、化学、機械工学）の4分野のいずれかに属する出願とし、各々の技術分野から無作為に選定した。最後に、IDS文献の内、この米国特許に対する対応外国出願のOAにおいて引用され且つIDS提出された文献と、出願人が自主的に提出した文献（自主提出文献）とについて、実際に審査官が102条（新規性）及び103条（自明性）の拒絶の引用文献として採用した件数を調査した。

4.2 IDS文献の引用文献採用率

実際の審査において、IDS文献がUSPTOでOAの引用文献として採用された割合、つまり“USPTOがOAの引用文献としてIDS文献を採用した数”を“IDS文献数（合計）”で除した値（引用文献採用率）を、実際の米国特許の包袋と、各国対応外国出願の包袋を調査することによって明らかにした。

(1) IDS文献の引用文献採用率（総合）

① X相当文献及びY相当文献

ここでは、対応外国出願において米国以外の他庁がX相当文献およびY相当文献としてその国の拒絶理由通知書と共に引用した引用文献が、USPTOのオフィリアクションで102条及び103条の引用文献として採用された割合を紹介する。

調査結果（表6）に示すように、対応外国出願のOAにてX相当文献として引用された文献の引用文献採用率は14%であり、同Y相当文献の引用文献採用率は11%であった。

② A相当文献及び自主提出文献

一方、ISR、EESR及び他国のOAにてA相当

文献がUSPTOの審査において採用された割合は3%強であった。つまり96%程のA相当文献は引用文献とならなかった。また自主提出文献も引用文献採用率は1%強しかない。すなわち、A相当文献及び自主提出文献はIDS文献の70%ほどを占めるにも関わらず、これら文献が大量に提出されても審査において採用される確率は極めて低いため、合理性の観点からは、少なくともA相当文献についての情報開示義務の緩和が望まれるところである。

表6 IDS文献の引用文献採用率（総合）

件数	OAで引用された文献数	IDS文献数	引用文献採用率 [%]
全体の件数	103	2,263	4.6
X相当文献	37	260	14.2
Y相当文献	28	246	11.4
A相当文献	12	327	3.7
自主提出文献	26	1,430	1.8

(2) IDS文献の引用文献採用率（技術分野別）

表7に、各分野での調査対象の特許件数（調査件数）、IDS文献数、平均IDS文献数を示す。

電気工学分野及び化学分野の1件あたりの平均IDS文献数が、他分野に比べて多くなっている。これは、両分野で自主提出文献が多いことに起因していると考えられる。

さらに、4分野における、IDS文献の引用文献採用率について比較した。表8で示す通り電気工学分野及び機器分野全体での引用文献採用率は、他の分野に比べて低いことが分かる。また、化学分野では、IDS文献数が多く、さらには引用文献採用率も高いことが分かる。

この調査結果からは、技術分野別に傾向の差異は存在し、特に機械工学分野及び化学分野では引用文献採用率が高いことから、他の分野に比較してIDS文献を提出する意義は高いといえる。

表7 IDS文献（技術分野別）

件数	機械工学	電気工学	機器	化学	
調査件数	37	36	39	34	
IDS文献数	X相当文献	44	52	88	76
	Y相当文献	35	94	71	46
	A相当文献	61	111	102	53
	自主提出文献	279	407	172	572
	全件数	510	738	515	788
平均IDS文献数	14	21	13	23	

表8 IDS文献の引用文献採用率（技術分野別）

率 [%]	機械工学	電気工学	機器	化学
全体	4.9	3.4	3.7	4.3
X相当文献	22.7	17.3	8.0	14.5
Y相当文献	20.0	7.5	8.5	17.4
A相当文献	4.9	2.7	2.9	5.7
自主提出文献	1.8	1.5	1.7	2.1

(3) IDS文献の引用文献採用率（文献の言語別）

IDS文献が英語文献である場合と非英語文献（IDS提出時に英訳された文献を含む）である場合とに於いて、引用文献採用率を比較したところ、表9に示すとおり、X相当文献では約2倍、Y相当文献では約3倍、A相当文献では約2倍、英語文献の引用文献採用率が非英語文献の引用文献採用率よりも高かった。

この結果は、非英語文献は審査において、英語文献に比して十分に活用されていないとの実態を示すものであるといえよう。

表9 IDS文献の引用文献採用率（文献の言語別）

IDS文献	英語文献 [%]	非英語文献 [%]
全体	4.2	3.6
X相当文献	17.5	9.4
Y相当文献	19.6	6.5
A相当文献	5.1	2.4
自主提出文献	1.8	1.8

4. 3 非英語IDS文献の英訳文

非英語のIDS文献については、Concise Explanation又は英訳文（全文英訳以外に、対応英文公報や抄訳も含む）の提出が義務付けられている。今回調査を行ったIDS文献の中で非英語の文献は765件（IDS文献全体の約30%）含まれており、各文献について提出された英訳文種類の内訳は表10に示す内容となっていた。

表10から分かる通り、約44%が英文アブストラクトであり、約28%が英訳文（機械翻訳を含む）であり、約12%が対応英文公報を示す情報であった。また、IDSにConcise Explanationや英訳文提出の旨の記載がないものが約16%含まれているが、その多くは同時に提出されているISR、EESRやOAをConcise Explanationという位置づけにしているものと考えられる。

そうすると、対応英文公報と英訳文を除いた約60%は非英語のIDS文献の内容が十分に把握できるほどの英訳文が提出されていない状態ということになる。

表9に示す通り、非英語のIDS文献は、英語のIDS文献に比べてOAでの採用率が低い傾向にある。これは、非英語文献について英文アブストラクトのみの提出44%と、Concise Explanationや英訳のない文献の割合の16%とを加えた約6割（部分翻訳の割合も含めるとさらに高い割合）について、その非英語文献に記載の内容の全体を審査官が十分に理解し得る程度の英語翻訳が提出されていないことに起因するものと推測される。この推測を裏付けるために非英語文献に併せて対応英文公報がIDS提出されている場合と、英文アブストラクトのみの提出の場合での引用文献採用率も調査した。その結果、対応英文公報がIDS提出されている場合では引用文献採用率は5.1%、英文アブストラクトのみの提出の場合では3.3%となり、また英訳文の種類別の引用文献採用率は、“対応英文公報

>（機械翻訳などの）英訳文>英文アブストラクト>記載なし”の順であった。したがって、対応英文公報がIDS提出されている場合は、引用文献採用率が高いことが分かった。

3章のアンケート結果からは、最も優先される英訳方法は82%の企業が対応英文公報と回答している。しかしながら対応英文公報は必ずしも存在するものではなく、実態としては非英語のIDS文献のうちの約12%に留まった。

このように、IDS提出された非英語文献に関しては、米国の審査で十分に活用されていない実態が明らかになった。英訳文の提出方法の在り方については、今後の継続的検討課題であるといえる。

表10 非英語IDS文献に対応して提出された英訳文の内訳毎の件数と率、及び引用文献採用率

英訳文 種類	件数	率 [%]	引用文献採用率 [%]
英文アブストラクト	339	44.3	3.3
英訳文（機械翻訳や部分翻訳を含む）	212	27.7	4.3
対応英文公報	91	11.9	5.1
IDSに記載無	123	16.1	2.5
（合計）	765	100	

5. Global Dossier (GD), Common Citation Document (CCD) の利用に関する提案について

1章で述べたProposal 2では、IP5のいずれかの特許庁で既に引用され、IP5の各特許庁が入手可能な文献については、追加の情報開示義務を免除すべきとする提案がなされている。具体的には、GDやCCDの利用を促進することによって、GDやCCDで参照可能な文献については追加の情報開示義務を免除することが提案されている。この提案が採択された場合の効果を、今回の実態調査を通して得られた知見に基づき確認した。

3章のアンケート調査結果から、多くのJIPA会員企業は、米国特許出願の対応外国出願に対するOAで引用された文献もUSPTOへIDS提出している(表1)。また、4章の公開データ調査に関連して、計3,012件のIDS文献を調査したところ、そのうち1,029件(約34%)のIDS文献はGDやCCD等の審査情報閲覧システムでUSPTOの審査官が参照可能な文献であることが分かった。したがって、Proposal 2で提案された、GDやCCDで参照可能な文献についての情報開示義務の免除が実現すると、特に、JIPA会員企業にとっては相当数の文献の提出が免除されることとなり、大きな負担軽減となることが確認できた。

6. おわりに

米国の情報開示制度の下で、出願人は文献の入手、選別、非英語文献の英語への翻訳、代理人への指示等に多大な時間的・費用的負担を強いられている。

JIPA会員企業へのアンケート調査を通じて、74社に及ぶJIPA会員企業がどのようにIDSの実務を運用しているのかを示す統計情報を得ることができた。また、公開データ調査を通じて、IDS文献の技術分野ごとの統計情報を得たと共に、USPTOが提出されたIDS文献を実際にどの程度審査に活用しているのかを示す統計情報を得ることができた。これらの情報が会員企業にとって、情報開示制度の現状を把握する一助となれば幸いである。

さらに、得られた統計情報により、Proposal 2で提案されているGDやCCDで参照可能な文献の追加情報開示義務の免除が出願人にとって大きな負担軽減となることが確認できた。引き続き、IDS提出に関する調査、研究を重ね、出願人の負担を最小限に抑えた、効率の良いIDS提出のあり方を検討していきたい。

注記

- 1) Industry IP5 Consensus Proposals to the IP5

Patent Harmonization Experts Panel (PHEP), October 10, 2014

<http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation/consensusproposal.pdf> (参照日: 2017/4/27)

- 2) Therasense, Inc. (now Abbott Diabetes Care, Inc.) and Abbott Laboratories v. Becton, Dickinson and Company, and Nova Biomedical Corporation (CAFC 2011/5/25)
- 3) "Revision of Materiality to Patentability Standard for the Duty to Disclosure Information in Patent Application", Federal Register, Vol. 76, No. 140, pp. 43631-43634 (2011/7/21)
- 4) "Revision of the Duty To Disclose Information in Patent Applications and Reexamination Proceedings", Federal Register, Vol. 81, No. 209, pp. 74987-74997 (2016/10/28)
- 5) Comments on the Revision of the Duty To Disclose Information in Patent Applications and Reexamination Proceedings
<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/comments-public/comments-revision-duty-disclose-information-patent> (参照日: 2017/1/24)
- 6) 国際第1委員会, 知財管理, Vol.63, No.8, pp.1219~1231 (2013)
- 7) USPTO Again Proposes To Revise Duty Of Disclosure In View Of Therasense
<https://www.pharmapatentsblog.com/2016/10/31/uspto-proposes-revised-duty-of-disclosure-in-view-of-therasense/> (参照日: 2016/11/30)
- 8) "Global Dossier"
<https://globaldossier.uspto.gov/#/> (参照日: 2017/02/02)
- 9) "Common Citation Document"
<http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0.8/> (参照日: 2017/02/02)
- 10) "IPC AND TECHNOLOGY CONCORDANCE TABLE"
<https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/nenji/nenpou2011/toukei/2-24-bunyabetu.pdf> (参照日: 2017/02/08)

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5版)」

(原稿受領日 2017年6月21日)