

米国におけるIDSと不公正行為



米国特許に特有の制度のひとつにIDS (Information Disclosure Statement) の提出がある。本稿ではこのIDS制度の全貌をまとめ、IDS提出不備によって権利行使不能となる2011年のTherasense大法廷判決による基準、今後最高裁でTherasenseの基準が変更される可能性の有無、さらに、それを見越して今後どのようにIDS対応をすべきか、費用面も考慮した現実的な対応を解説する。

弁理士法人ユニアス国際特許事務所

米国NY州弁護士 矢部 達雄

【1】なぜIDSを提出する必要があるのか？

ひと言でいえば、米国特許施行規則1.56(a)に特許出願とその権利化に関わる者は、特許性(クレームを意味する)に係る重要な情報を開示する誠実義務があると記載されているからである。そして同規則の前半では、最も効果的な特許出願審査は、審査官に特許性に関わる重要な情報の全てが提示されている時になされるものであると述べている。

すなわち審査官の調査による先行技術よりも、出願人あるいは発明者が最も関連性のある先行技術の情報を知っている可能性が高いということを想定している。したがって実務上の運用としては、IDS提出は確かに一方向の「義務」と隷属的に捉えがちだが、公衆に対し最も有効な権利範囲を公開することが目的であると理解される。換言すれば正々堂々と、成した発明の世界水準の価値にふさわしい排他権を得ることを助長する規則である。

【2】IDSを提出するタイミングと要件

IDS提出義務は出願から特許発行まで継続し、4つのステージに分割される。早いステージであればあるほど提出のための要件が低い。理想的には審査官が審査に着手する時点で重要情報の全てがそろっていることが望ましいが、現実的にはそれは難しい。後のステージで提出する際には出願人に徐々に大きな負荷が掛かるようになっていく：

Stage A (出願から最初の拒絶通知または出願から3カ月のいずれか遅い日)：

提出するIDSに対する要件はなし。

Stage B (Stage Aの後、最後の拒絶通知または許可通知のいずれか早いほう)：

情報を知ってから3カ月以内、あるいは、対応外国出願で最初に引用されてから3カ月以内であるという陳述書(規則1.97(e))を伴ってIDSを提出する。規則1.97(e)の陳述書を用意できない場合には手数料を支払う。

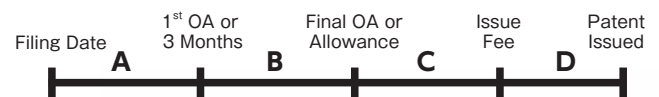
Stage C (Stage Bの後、特許発行費用の支払いまで)：

規則1.97(e)の陳述書および手数料。なお、陳述書を用意できない場合にはIDSを提出できない。

Stage D (Stage Cの後、特許証発行まで)：

特許発行を取り下げRCE (Request for Continued Examination) をする、あるいは、RCE費用を仮納付しQPIDS (Quick Path IDS¹⁾)によりIDSを提出する。後者の場合、QPIDSで提出された情報によって許可されたクレームに影響しないと判断されれば、仮納付したRCE費用は返納される。

図1 IDS提出タイミング



【3】IDS提出不備による不公正行為の認定基準

2011年のCAFC大法廷Therasense判決²⁾でIDS提出不備による不公正行為の認定基準が示された。同判決によって裁判所が不公正行為を認定するには「だます意図」と「重要性」の2つの要件をそれぞれ明白かつ説得力のある証拠で証明する必要があると判示された。

ここで「重要性」とは、IDS提出不備があった場合に問題となる情報が審査官に正しく伝わっていれば特許されなかったであろうという情報の重要性 (BUT-FOR Materialテストと称する) を意味する。

また「**だます意図**」とは、上述の重要情報であることを知りながら、あえて特許庁に提出しなかったという出願人の意図である。なお、このことを直接証拠で挙証するのは困難な場合が多いので、状況証拠（間接証拠）によっても、だます意図が唯一妥当であると推論される（**Single Most Reasonable Inference**）場合には挙証基準を満たすとしている。

さらに、「**重要性**」の挙証の例外として、「甚だしく悪質な行為（**Affirmative Egregious Misconduct**）」があった場合には「**BUT-FOR Material**テスト」を経ることなく「重要性の要件」を満たすと判断しても良いと述べている。

したがってTherasense判決によって不公正行為の認定基準のハードルは上がったといえるが、同判決直後にも不公正行為が認められた判決は確かに存在する（以下参照）。

[4] Post-TherasenseのCAFC判決： [4A] Therasenseの法理によっても不公正行為 が認められた判決 **Intellect v. HTC**³⁾ (Fed. Cir. 2013)

問題となった特許はIntellectの米国特許2件（US7,266,186とUS7,310,416）で、電話の相手側が画面に表示されるポータブル電話に関するものである。

Intellectの発明者であるHendersonは引例の地位を否定するために（Pre-AIA：先発明主義の時代）、規則131条に基づく宣言書によって発明日を引例の日よりも遡及することを試み、発明を実施するための試作品の製作および実演など一切していなかったが、最初の131条宣言書において発明の実施化の日に関して明らかに偽りの陳述（unmistakably false）をした。その後の131条宣言書において最初の宣言書の明らかな虚偽を訂正することなく、製品の仕様書および梱包の領収書を添付するなどし、さらに発明の実施化に対する虚偽を重ねた。地裁において宣言書で明らかな虚偽の陳述をすることは、「甚だしく悪質な行為」に該当し、Therasense大法廷判決の法理に基づく「**重要性**」の要件が証明されたと判断した。当然のことながら、発明日を遡及できなかったのが当該引例によってクレームの特許性は否定された（重要性の要件を満たす）。

なお、これら状況証拠（初回と2回目の宣言書において発明の実施日に対する明らかな虚偽を述べた）によって、出願人が米国特許庁をだます目的で実行したことが、唯一、最も

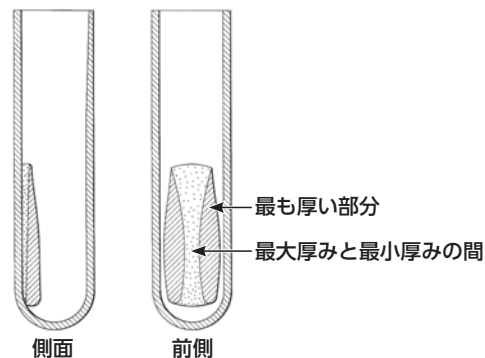
妥当に推論されると判断し、Therasense大法廷判決の法理に基づく「**だます意図**」の要件を満たすと認定した。

以上のことから地裁はHendersonの行為が不公正行為を構成すると判断し、Intellectの2件の特許を権利行使不能とした。CAFCは地裁判決を全面的に支持している。

Ohio Willow Wood v. Alps South⁴⁾ (Fed. Cir. 2013)

問題となった特許はOhio Willow Wood（以下、OWW）のUS 5,830,237で義肢（人工肢体）に使用する装着具に関するものである。義肢使用時の苦痛を和らげるために手足の切断部を覆う緩衝靴下型装具の内面のみゲルを塗布し外面に漏れないことを特徴とする。

図2 US237特許の代表図



侵害訴訟開始後、AlpsはOWWの237特許を無効にするために再審査を2度提起している。Alpsは2回目の再審査において、先行技術文献とその先行技術には開示されていない特徴（237特許を無効にするための要となる特徴）を補完する専門家の証言を伴い再審査請求をした。

審査官はOWWの237特許を無効と判断したが、OWWは審判請求し、審判請求趣意書において**当該証言者は本事件の結果に利害関係を持つ者**（237特許を無効にできると利益となる）であり、その証言を補強する証拠なしには証言の信憑性はないと主張した。審判においてOWWの主張が通り、237特許の有効性が維持された。

地裁は、審判趣意書における主張（「**証言者は利害関係者である**」）には根拠が全くないという事実を認めたものの、略式判決ではOWWの不公正行為を認定しなかった。CAFCは地裁の略式判決を破棄差し戻し、地裁での差戻審において、Alpsの2回目の再審査における専門家の証言はBUT-FOR

Material (すなわち「重要性」) を満たし、かつ、OWWが専門家の信憑性を攻撃したという状況証拠から唯一導き出される合理的な推論は「だます意図」であるとし237特許は権利行使不能と判断された。

OWWは控訴したが2016年にCAFCで確定判決となっている。

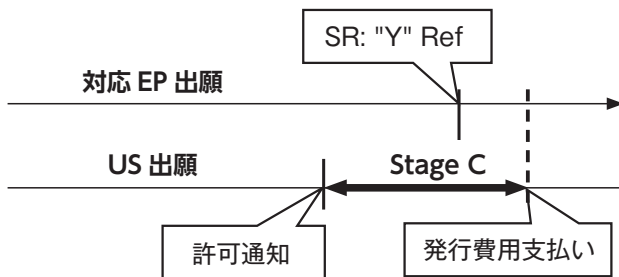
[4B] 一定の挙証をしたが、不正行為が認定されなかった顕著な判決：

1st Media v. Electronic, SONY Computer Ent. America⁵⁾ (Fed. Cir. 2012)

本事件は、Therasense大法廷判決による不正行為の認定基準の「だます意図」の挙証に対する顕著なCAFCの判決である。

本事件において、図3に示すように、米国出願で許可通知が発行された後 (Stage C: 図1 参照) に、対応外国出願 (EP出願) において関連度の比較的高い先行技術文献 (Y表示の引例) が引用された。同事実を認識していながら、出願人は当該先行技術文献をIDSとして提出しなかった。この事実を基に「だます意図」の要件を満たすための挙証の程度に関して判示された。

図3 本事件のUSと対応EP出願の時系列



本判決によると、出願人がその引例の内容を検討することなく提出しなかったという事実認定の場合には「だます意図」の挙証には十分ではなく、提出するのを単に忘れていたとか、提出すべきであったがしなかったという場合でも「だます意図」の挙証には不十分である。出願人が熟慮したうえでの意図的な決定であったことを明白かつ説得性のある理由で証明しなければならない。

言い換えると、IDSを提出すべきだったというレベル

(should have known) では不十分であり、出願人の意図的な決定 (deliberate decision) であったということを挙証する必要がある。

同判決を不服とした被告側のSONYによる裁量上告⁶⁾ (2013年3月) の後、合衆国最高裁は上告受理の可否に関して訟務長官 (Solicitor General) に助言を求めた。

2013年9月、合衆国の訟務長官は消極的ではあるが最高裁で裁量上告を認めるべきではないと助言した⁷⁾。その理由は、本事件の下級審において「重要性」に関して十分に審理されていないのでTherasense大法廷の法理を見直すには不十分であり、さらにTherasense大法廷判決から2年ほどしか経過しておらず当該法理 (判断基準) を見直すために十分なPost-Therasense判決が出ていないということだった。結果的に上告不受理⁸⁾ となっている。

[5] Therasense判決の判断基準は今後どうなるか？

上述のようにSONYによる上告を訟務長官の助言に基づいて最高裁が不受理としたことで、現時点では不正行為の認定基準はTherasense大法廷の法理が揺るがない判例法である。

しかし、そもそもTherasense大法廷判決は満場一致ではなく11人中6人の判事による多数意見であった。上記訟務長官の助言にあるように2011年のTherasense判決から2年後であれば時期尚早であったかもしれないが、13年も経過した今そろそろ最高裁が類似の事案による裁量上告を認める可能性はあると筆者は考える。特に「だます意図」を挙証するハードルを下げる可能性はあるのではないかと。

事実、これまで最高裁はCAFCの重要判決をことごとく否定してきた。例えば均等論の適用に対するFesto判決⁹⁾ (2003年)、自明性の判断基準に関するKSR判決¹⁰⁾ (2007年)、特許適格性に関するMayo判決¹¹⁾ (2012年)、クレームの明瞭性に関するNautilus判決¹²⁾ (2014年) においてCAFCの判決 (判断基準) を変更している。

したがって、今後、最高裁がIDS関連の事案を取り上げた場合に、「だます意図」の挙証基準を緩和する可能性はある。

[6] IDSを提出し忘れた場合の救済措置は？

権利化後にファミリー特許の経過書類をレビューして、IDS提出不備に気づく場合もあるだろう。そのようなとき、権利行使を念頭に置くのであれば、査定系再審査ではなく、

補充審査 (Supplemental Examination¹³⁾) を活用するのが効果的である。

補充審査は2011年のAIA改正法により新たに設立された手続きであり、補充審査の請求時に提出する先行技術によって特許性に対する新たな疑義 (Substantial New Question of Patentability) が生じた場合には査定系再審査が実施される。ただし、補充審査を経た特許 (クレームが減縮されたとしても) で権利行使をする場合には、補充審査で審査された先行技術による不正行為の抗弁を封じるという効果¹⁴⁾がある。

【7】出願実務における現実的なIDS対応

(a) 今後、最高裁がTherasenseの法理論、特に「だます意図」の挙証基準を緩和する可能性があることを念頭に置いて米国特許出願実務において以下の点を押さえておくことが重要である。上記のように最高裁が関与したとしても、不正行為の構成要件として「だます意図」の要件がなくなることはない。したがって、出願実務において、被告がこの要件を挙証できないようにする対応が望まれる。

そのためには社内でIDS提出規則を設定し、当該規則に基づきIDSの対応をしているという記録を残しておくといいたいだろう。可能な限り機械的にIDS対応を行い、個人々人による判断 (被告がだます意図を挙証する材料) の入る余地を最小限にするのである。

社内規則を設ける際、Stage A～C (図1参照) においては、関連出願で引用された先行技術はクレームとの関連性にかかわらず自動的にIDS対応を行う旨規定することが望ましい。ただし、Stage DにおいてはQPIDSで対応すべきである。

(b) 費用面を考慮した現実的な対応：

非英語文献をIDSとして提出する際には特許性に関する簡潔な説明 (Concise Explanation of Relevance) を伴うことと規定されている (MPEP 609.04(a) III)。審査便覧の同箇所には全訳を提出するのであれば簡潔な説明文は不要と記載されているが、費用対効果を考えると非現実的である。

したがって、非英語文献をIDSとして提出する場合には審査便覧609.04(a) IIIに基づき、(i) もしあれば対応英語出願、(ii) 英文抄訳あるいは、(iii) 対応外国出願のサーチレポート (あるいは拒絶理由通知) の英訳を提出する旨を社内規則に

明記しておき肅々と対応することで個人々の判断を排除する。

なお、Stage D (図1参照) においてQPIDSで対応することも可能であるが、許可されたクレームに対して明らかに関連性の低い先行技術が他国審査で引用された場合には、知財部責任者の判断でIDSとして提出しないという規則にすることも可能であろう。ただし、その必要がないと判断した理由を記録しておくべきである (日付と判断者)。

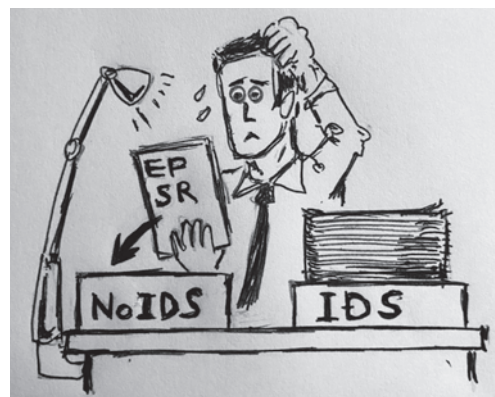
万が一、後に権利行使をする段階となり関連性の判断が間違っていたとして疑義が生じた場合には、権利行使の前に (被疑侵害者に警告書を送る前に) 補充審査で対応するというのも現実的な対応である。

なお、補充審査の効果 (被告による不正行為の抗弁を封じる) を確保するためには訴訟を開始する前に補充審査を完了しておくこと¹⁵⁾、あるいは、被疑侵害者に確認訴訟を提起される前に補充審査を請求しておくこと¹⁶⁾が重要である。被疑侵害者は警告書を受けた段階で確認訴訟 (権利の無効を裁判所で確認する訴訟) を提起できるので、警告書を送る前には補充審査を請求しておかねばならない。

【8】まとめ

以上のように2011年のTherasense大法廷判決によってIDS提出不備による不正行為の認定基準のハードルは上がった。その後の1st Media判決に対する裁量上告が不受理となったので、「だます意図」の挙証のハードルはかなり高いという判例法が今日も否定されていない。

しかし筆者は近未来 (10年以内) には不正行為の認定基準、特に「だます意図」の挙証基準に関して最高裁が関与する可能性があると考えている。仮に最高裁が関与し「だます意図」の挙証基準を下げたとしても当該要件がなくなるこ



とはあり得ない。したがって、企業知財部としてはIDSにかかるコストと不正行為認定のリスクを衡量したうえで、社内のIDS提出規則をきっちりと構築し、個々人の判断によるIDS提出を最小限にし、同規則に準じてIDS対応を継続していくことが望ましい。

- 1) Quick Path Information Disclosure 2012年にパイロットプログラムとして始まり2018年9月28日に恒久的な手続きとなった。
- 2) *Therasense Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. en banc, 2011)
- 3) *Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp.*, 732 F.3d 1339, 1344 (Fed. Cir. 2013)
- 4) *Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC*, 735 F.3d 1333, 1351 (Fed. Cir. 2013)
- 5) *1st Media, LLC v. Electronic Arts, Inc., and SONY Computer Entertainment America, Inc.*, 694 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2012)
- 6) Sonyによる裁量上告 (2013年5月)
<https://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/05/1st-Media-Certiorari-Petition.pdf>
- 7) Solicitor Generalの助言 (2013年9月)
<https://www.justice.gov/sites/default/files/osg/briefs/2013/01/01/2012-1086.pet.am.i.inv.pdf>
- 8) *Sony Computer Entertainment America LLC v. 1st Media, LLC*

- (上告不受理 : petition for certiorari denied on October 15, 2013)
- 9) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 434 U.S. 722 (2002) 経過書類禁反言が適用されるクレームの構成要素には均等論が一切適用できないというCAFCの判断を否定した。
 - 10) *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.* 550 U.S. 398 (2007) 自明性判断において引例を組み合わせる動機付けに関わるTSMテストを硬直的に適用することを否定した。
 - 11) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Lab. Inc.*, 566 U.S. 66 (2012) 101条の特許適格性の判断基準をクレームに「発明概念」が必要であると判示した。
 - 12) *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* 572 U.S. 898
 - 13) 35 U.S.C. 257
 - 14) 35 U.S.C. 257(c)(1)
 - 15) 35 U.S.C. 257(c)(2)(B)
 - 16) 35 U.S.C. 257(c)(2)(A)

やべ たつお

米国NY州弁護士、Patent Agent試験合格、ジョージワシントンロースクール修士、オハイオ州立アクロン大学卒業・同大学工学修士、Tao Beta Pi (全米工学優等生協会) 会員、神戸大学法学部卒業、弁理士事務所等で約20年欧米特許関係実務、約10年間米国のStudebaker Brackett知財法律事務所勤務し、2022年より現職。



最近の知的財産における諸課題 藤本昇先生喜寿記念論文集

藤本昇先生喜寿記念論文集編集委員会 編 A5判 全780頁 定価7700円

本書はこのたび喜寿をお迎えになられた藤本昇先生（弁理士法人藤本パートナーズ会長・弁理士）を慕う総勢37名（企業知財関係者・学者・弁護士・弁理士・特許情報分析者）による記念論文集です。「企業と知財」「特許」「意匠・商標・不正競争防止法」「AI・著作権」「知財紛争・知財訴訟」「海外」「知財情報の調査・分析」と多岐にわたる内容をカテゴリー別に整理しています。一般的な堅苦しい論文集とは異なり、「読み物」として知財関係者に御満足いただけるお勧めの一冊です。

申込先：一般社団法人 発明推進協会 知的財産情報サービスグループ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-9-1 虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス
TEL：03-3502-5492 / FAX：03-5512-7567
※ 発明推進協会ホームページからご注文いただけます。 <https://www.jiiri.or.jp>