



外国特許出願をする際に 気をつけたいこと

～米国・情報開示義務と欧州・優先権の譲渡を例にして～



[知財情報戦略室]
弁理士 山口和弘

1 はじめに

外国特許出願では現地代理人との協働が欠かせませんが、出願準備から権利化までの過程には、現地代理人からのアドバイスを待つことなく、日本の出願人側で積極的な対応が必要になる事項もあります。そして、そのような事項には、特許権の成立や行使に致命的な影響を与えうるものもあることから、関連する制度や運用について重要な点をあらかじめ理解しておくことが大切です。本稿ではその例として、主に以下の2つについて、あらかじめ知っておきたい点や出願人側で対応が求められる点を中心に概要を紹介します。

- 米国特許出願における情報開示義務
- 欧州特許出願における優先権の譲渡

2 米国における情報開示義務

(1) 情報開示義務とは

米国では、特許出願及びその手続の遂行に関与する者に対して率直かつ誠実であることの義務を負わせています。米国特許規則(37 CFR)1.56では、その義務には、特許性にとって重要(material)であることが分かっている全ての情報を米国特許商標庁(USPTO)に開示する義務を含むことが規定されており、これが情報開示義務と呼ばれています。

この情報開示義務の違反により不衡平行為(inequitable conduct)が認められると、特許のすべてのクレームが権利行使不能となります。そのため、義務履行のための手続である情報開示陳述書(IDS: Information Disclosure Statement)に関する規則等を理解することが必要となってきます。

IDSの提出に関する規定は37 CFR 1.56のほか、1.97及び1.98に設けられています。また、具体的な運用等は、審査便覧(MPEP: Manual of Patent Examining Procedure)の609及びChapter 2000に説明があります。

37 CFR 1.56では、特許出願及びその手続の遂行に関与する者を次のように規定しています⁽¹⁾。

- i) 出願に記名されている全ての発明者
- ii) 出願を準備し又はその手続を遂行する全ての代理人(Attorney or Agent)
- iii) 出願の準備又は手続の遂行に実質的に関与しており、また、発明者、出願人、譲受人又は出願譲渡義務の対象である者に関係している他の全ての者

つまり、ii)に含まれる現地代理人だけでなく、i)の発明者や、iii)の「実質的に関与」する者として出願人である企業の知財部員、出願人をサポートする日本の代理人等にも義務の履行を求めており、事務員等は含まれないものの、出願人側においても対象が幅広く設定されています(MPEP 2001.01)。

義務を履行するためには「特許性にとって重要(material)な情報」を開示することが必要ですが、「重要な情報」とは、過去に提出済みで累積的(cumulative)なものではなく、特許性の判断に影響する所定の条件に該当するものであると規定されています(37 CFR 1.56(b))。

(2) IDSとして提出する書類

情報開示義務を履行するためにIDSを提出することになりますが、37 CFR 1.56(a)では、米国外の対応出願において調査報告に引用された先行技術等の精査を出願人に対して求めています。具体的には、下記のような先行技術文献等をIDSの対象として例示することができます^{(2),(3)}。

- ・明細書中に記載の文献
- ・優先権主張の基礎出願(通例、日本出願)における拒絶理由通知書と引用文献
- ・PCT国際調査報告書と引用文献
- ・米国以外の対応外国出願における拒絶理由通知書／オフィスアクション等と引用文献
- ・発明者又は出願人が知った特許性にとって重要な情報(例:発明者に既知の公知文献で、特許性の判断に影響するもの)

米国以外における対応外国出願のオフィリアクション(OA)等のほか、その引用文献に関する情報のうち、特に、日欧中韓におけるものの多くは、日本のJ-PlatPatで提供されているワン・ポータル・ドシエ(USPTO及び欧州特許庁(EPO)から提供されているものは、グローバル・ドシエと呼ばれています)や、EPO提供のCommon Citation Documentのような無料サービスを活用して、インターネット経由で容易に入手することができます。しかしながら、現在の実務では、このような情報についてもUSPTOにIDSを提出する必要があります。

さらに、日本の拒絶理由通知書で引用された日本の公開特許公報のように非英語文献を提出する場合には、(i)本願発明との関連性についての英語による「簡潔な説明(concise explanation)」、又は、(ii)すぐに入手できる(readily available)ようなときには英訳(全訳又は部分訳)の提出が必要となります(37 CFR 1.98(a)(3))。ここで、英訳や「簡潔な説明」としては、ワン・ポータル・ドシエを利用して拒絶理由通知書の機械翻訳を提出することや、EPO提供のEspacenet等のデータベースを利用して当該公報の対応英語公報や英文要約を提出することも選択肢となりますが、誤訳や翻訳漏れが原因で不衡平行為が認定されることがないように適宜配慮することが必要です(MPEP 609.04(a)III)。

また、上述の例示のうち、「発明者に既知の公知文献で、特許性の判断に影響するもの」の具体例としては、基礎日本出願の時点では知らなかったが、後に気

が付いた先行技術文献があります。このような文献も、確実にIDSの対象とすることが必要です。

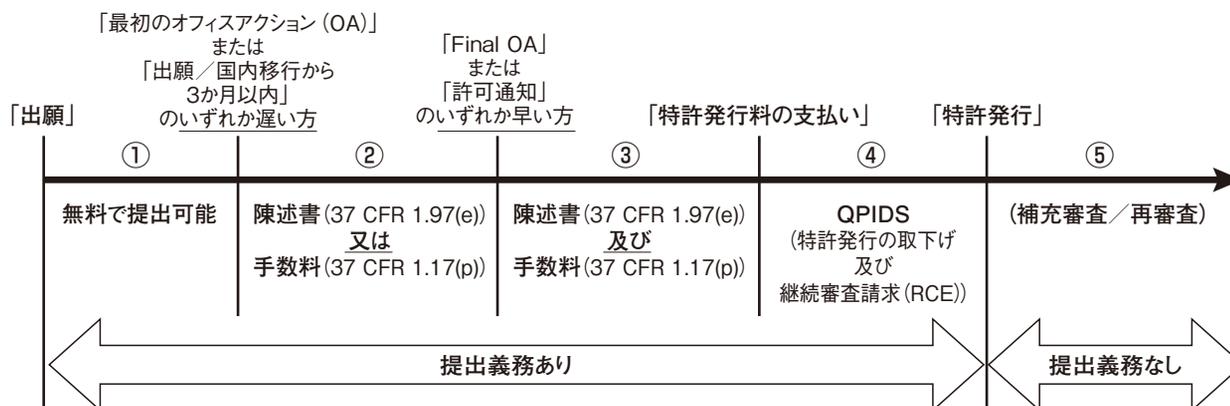
(3) IDSの提出が必要な時期

図1に示すように、情報開示義務は特許発行まで続き、IDSを提出する際の要件は提出時期によって異なります。特に、37 CFR 1.97(e)で規定され、図1の時期②～④で提出する陳述書では、(1)対応外国出願で最初に引用されてから3か月以内の提出であること、又は、(2)対応外国出願で引用されておらず、情報を知ってから3か月以内の提出であることを陳述する必要があります。そのため、処理の遅れ等が原因で、陳述書提出の代わりに費用の支払いが必要となること(時期②の場合)や、必要な陳述ができないために継続審査請求(RCE)が必要となること(時期③の場合)を避けるためには、できる限り迅速な対応が求められます。

2012年5月以前は、時期④では、特許発行の取下げ及びRCEが必須でしたが、現在はQPIDSが利用可能です。QPIDSに関する詳しい情報は、弊所ウェブサイトの記事(<https://www.soeci.com/?p=12232>)をご参照ください。

なお、補充審査(Supplemental Examination)を利用して、IDSとして提出し損ねた文献等に起因する不衡平行為を治癒できる場合があります⁽⁴⁾。しかしながら、庁費用が高額(請求のみで4,400ドル～、再審査が開始されると更に12,100ドル[2018年10月現在])であるため、常用できる手続きではありません。

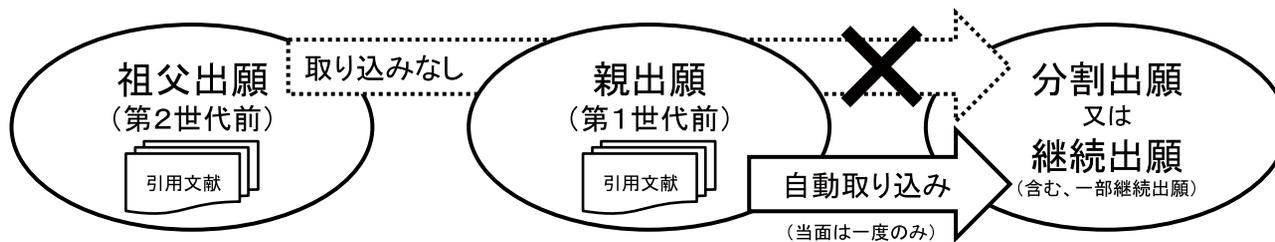
《図1：IDSの提出時期と時期別の要件》



※時期②及び時期③の手数料(37 CFR 1.17(p))は\$240。陳述書(37 CFR 1.97(e))については本文参照。

※時期④のQPIDSでは、申請時に陳述書(37 CFR 1.97(e))及び手数料(37 CFR 1.17(p))の\$240のほか、特許発行の取下げに係る手数料(37 CFR 1.17(h))の\$140及びRCEに係る手数料(RCE 1回目\$1,300、RCE 2回目以降\$1,900)を支払います。その後、審査が再開される場合は手数料(37 CFR 1.17(p))が返還され、審査が再開されない場合はRCEに係る手数料が返還されます。
[いずれの手数料も2018年10月現在]

《図2：「Access to Relevant Prior Art Initiative」第1フェーズの概要》



*従前より、親出願が国際出願である場合を除いて、審査官によって考慮された情報のリストを分割出願・継続出願で再提出することは不要ですが、当該情報が特許公報で示されることを希望する場合には提出が必要となっています。(MPEP § 609.02(II)(A)(2))

(4) 情報開示義務への対応

2011年5月のTherasense v. Becton事件に対する連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 大法廷判決以降は、不衡平行為の立証は困難になったと言われています。それでも、比較的最近では、訴訟中の訴訟代理人による行為が影響した特殊な例ながらも、当該大法廷判決で示された2つの要件については、審査段階で未提出だった先行技術文献が重要 (but-for material) であり (要件①)、USPTOを欺く意図 (specific intent to deceive the PTO) があったこと (要件②) の認定では、訴訟代理人への制裁として推定することで、不衡平行為により権利行使不能としたCAFC判決 (Regeneron Pharmaceuticals, Inc. v. Merus N.V. [判決日2017年7月27日]) もあることから、現在も情報開示義務を軽視することはできません。

そこで、MPEPの2004 Aids to Compliance With Duty of Disclosure [Revision 08.2017] に示されている18項目[「検討の結果、重要性が低いと判断した情報については、その記録を出願人のファイルに残すこと」等が示されている]を参考にしつつ、IDS提出に関するポリシーを用意することで、当該大法廷判決で示された要件のうち、要件②の欺く意図がなかったことを立証しやすくするために準備しておくことも一策です。実際に、出典(5)では、IDS提出に関するポリシーを所有している日本知的財産協会の会員企業が多いことが報告されており、出願人側自らが対応を取っていることがわかります。

なお、米国の情報開示義務に類似する制度は、例えばインド⁽⁶⁾やイスラエル⁽⁷⁾等においても存在することから、各国の運用や裁判例に留意しつつ、同様に準備しておくことが好ましいと考えられます。

(5) 情報開示義務の今後

USPTOは、2018年11月1日より、一部の分割出願

等において、一世代分の親出願の引用文献を自動的に取り込み、当該引用文献についてはIDSの提出を不要とする「Access to Relevant Prior Art Initiative」の第1フェーズを開始しています(図2参照)⁽⁸⁾。将来的には、取り込む対象を対応外国出願まで拡大する構想もあることから、出願人側の負担軽減が期待されます。

3 欧州特許出願における優先権の譲渡

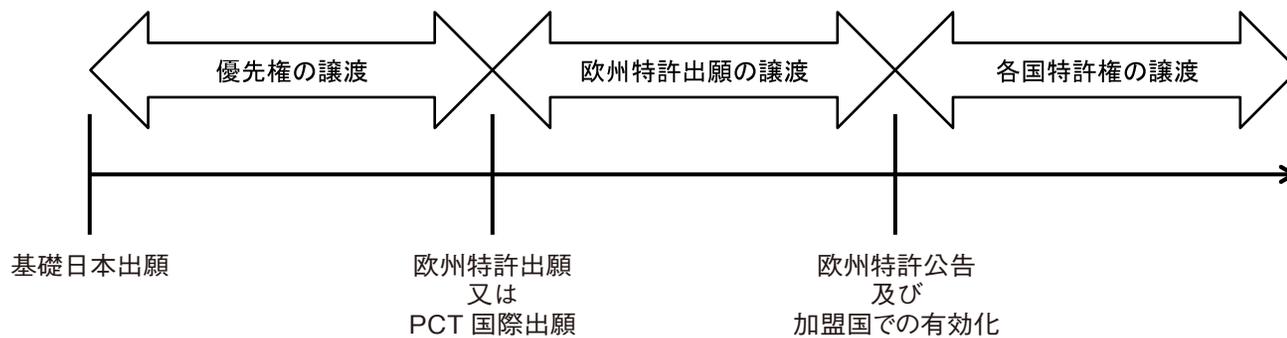
米国特許出願では全件で対応が必要となる情報開示義務に比べると対象は一部に限られますが、欧州特許出願 (EPC出願) では、優先権の譲渡に関する問題が特許性に致命的な影響を与える可能性があります。

そのような可能性があるのは、優先権主張の基礎出願 (例えば日本出願) の出願人とEPC出願の出願時 (欧州に移行するPCT国際出願の場合は国際出願日) における出願人とが一致せず (条件①)、かつ、優先日と出願日の間に有力な先行技術文献が存在する (条件②) という場合です。条件①のシンプルな具体例としては、基礎出願は2社の出願人による共願ではあるものの、一方が欧州での権利化不要と考えてEPC出願は1社単独となるケースがあります。

条件①に起因して優先権を喪失し (欧州特許条約87条)、条件②が重なり、特許異議申立てで取消決定となった事例には、(米国ではインターフェアレンスの事件で話題になった) CRISPR/Cas9に関するブロード研究所等の欧州特許 (EP2771468) があります (2018年10月現在、審判係属中)。また、同様の点が争われた審決例は少なくありません (例えば、T62/05, T517/14, T1201/14)^{(9)、(10)}。

仮に条件①に起因して優先権を喪失した場合、EPC出願後に作成した譲渡書によっても瑕疵が遡及的に治癒されることはないため、優先権の譲渡については十分に留意する必要があります。

《図3：欧州特許出願係属前・係属中・権利化後における譲渡》



また、出願前に対応する場合、原則として譲渡書には、特許を受ける権利に加えて、優先権を主張する権利を譲渡するものであることが確実に記載され、かつ、権限を有する当事者によって署名されている必要があります。そのため、欧州特許出願前（PCT国際出願の場合は国際出願前）の譲渡が必須の場合には、現地代理人と相談の上で慎重に進めることをお勧めします。

仮に、出願前に譲渡書の内容等についてチェックを受けることが難しい場合には、図3における「欧州特許出願の譲渡」のタイミングで譲渡することで、優先権を喪失するリスクを無くすことが可能です。

なお、優先権の譲渡については、中国のように出願後の所定期間内に優先権譲渡証明書の提出が求められる国もあるため、同様に留意が必要です。

4 おわりに

紙面の都合で、本稿では米国特許出願における情報開示義務と欧州特許出願における優先権の譲渡の2つに絞って紹介しました。外国特許出願をする際に気を付けたいことはこれら以外にもあり、例えば、日本国外の企業、大学等と共同で国際的な研究開発を行う場合や日本国外で発明が完成した場合に注意が必要な「外国出願許可 (foreign filing license)」及び「第一国出願義務」と呼ばれる制度もあります。詳しくは、弊所ウェブサイトの記事 (<https://www.soeci.com/?p=14743>) をご参照ください。その他、弊所ウェブサイトでは、外国特許出願に関連する実務情報をはじめ、知的財産に関する様々な情報を随時更新中です。ぜひ、あわせてご参照ください。

[知財・法律トピックス]

<https://www.soeci.com/blog/category/column/>

【出典】 ※印付きの出典はインターネット上で入手可能

- (1) ^{*}日本特許庁「諸外国の法令・条約等：アメリカ合衆国 特許規則」
- (2) ^{*}横山昌史「ワシントン発スマート米国特許戦略 第5回 押さえておきたいIDSのポイント」(発明 2017年5月号)
- (3) 井上知哉「アメリカ特許実務マニュアル 2011年米国特許法改正を踏まえて」
- (4) ^{*}日本知的財産協会国際第1委員会「米国特許法改正 America Invents Act (AIA)の概要 (第5版)」
- (5) 日本知的財産協会国際第1委員会「米国特許出願の情報開示に関する実態調査・研究」(知財管理 Vol.67 No.10 2017)
- (6) ^{*}独立行政法人日本貿易振興機構「インド知財判決・審決分析集 (第5版)」
- (7) ^{*}平成28年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」
- (8) ^{*}米国特許商標庁「Federal Register: Access to Relevant Prior Art Initiative」
- (9) ^{*}Steven M. Zeman, Ph.D.、中村 敏夫(訳)「欧州特許庁における優先権の承継と優先権の享受」(AIPPI (2017) Vol.62 No.1)
- (10) Gianfranco Matteucci、事務局(訳)「最近のEPO審決 (176)」(AIPPI (2017) Vol.62 No.11)
- (11) ^{*}新興国等知財情報データベース「(中国) 優先権主張の手続き (外国優先権)」

◎この記事に関するお問い合わせ先：

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp