

## 11 特許出願手続に係る出願人の権利及び義務に関する調査研究

特許権取得の入り口ともいべき特許出願手続については、世界各国がそれぞれ異なる特許制度を有し運用しているのが現状である。

本調査研究では、特許出願手続に係る出願人の権利という観点で、仮出願及びその類似制度、また出願人の義務という観点で、情報開示義務制度について採り上げている。

まず、本出願前に簡易・安価な手続によって出願日を確保することを認める仮出願制度は、出願人フレンドリな制度として注目される。この制度について、我が国の大学等も関心を寄せており、我が国特許制度への導入の可能性の視点から検討を行った。

次に審査の的確性及び迅速性を担保する上で、重要な意義があると考えられる米国の情報開示義務制度に関して、制度の概要及びその運用実態を調査し、我が国への導入の可能性という視点から検討を行った。

### 特許出願人の権利について

#### 1 米国仮出願制度の概要

##### (1) 導入に至る経緯と立法趣旨

米国仮出願制度は、1995年のGATT/TRIPS協定の履行に伴い、内国民たる米国民が被るであろう内外国人不平等の是正を目的として導入された。

GATT/TRIPS協定履行法 (Uruguay Round Agreements Act) の施行により、1996年6月8日以降に米国で出願された特許は、その存続期間を従前のように「特許成立より起算して17年」から、「出願日より起算して20年」に改められた。その結果、優先権主張に関する外国民に対する不利がクローズ・アップされることとなった。すなわち、米国外から外国民がパリ条約上の優先権を主張して米国に出願した米国特許が成立した場合の権利の存続期間は、後の出願日である米国出願の日から起算されることになる。また日本のように国内優先権制度を採用する国における存続期間の起算日は後の出願日となる。優先権制度を利用することにより、外国民は1年以内であれば、複数の出願を一つにまとめて、包括的に漏れのない形で権利として保護が図れるとともに、優先権主張に係る出願を優先期間の期日付近で行うことにより権利の存続期間を実質的に約1年延長することが可能である。一方、米国には従来国内優先権制度がなかったため、内国民は、このような存続期間の面での恩恵を享受することができなかった。このような問題にかんがみて、米国においても国内優先権制度に相当する制度の導入が検討された。このような制度設立の背景から、仮出願に基づき本出願を行った場合、その存続期間は後の本出願の日から起算されることになった。

また、本出願の作成の手間をかんがみて、簡易な出願を安価に行える制度を設けるといった要望にも応えているもので

ある。

##### (2) 改正の経緯

1999年11月29日に成立した米国発明者保護法 (the American Inventor's Protection Act of 1999: AIPA) によって、仮出願制度についても、以下の ~ の項目につき改正されている。

##### 最終期日の自動延長

期限の最終日が、閉庁日の場合は、自動的に翌開庁日に延長される。

##### 同時係属性の要件削除

仮出願を明示的に放棄した後であっても、その提出日から12か月以内に本出願を行えば、仮出願日の優先権を主張できるようになった。

##### 仮出願から本出願への出願変更

仮出願を本出願へ出願変更することが可能となった。これは仮出願がパリ条約上の正規の特許出願として認められるかという疑義を解消するために設けられた規定である。この規定は特に実務的な側面ではなく法技術的な改正であると考えられている。この改正による実務面での利益はほとんどない。

##### (3) 制度の概要

手続的な要件を簡単に列挙すると以下のとおりである。

##### ( ) 主体的要件

仮出願と本出願との間で共通の発明者が少なくとも一人は必要である (規則 § 1.78(a)(3))。

##### ( ) 客体的要件

仮出願と本出願との間で客体の同一性が必要である。具体的には、本出願でクレームした技術的事項は、仮出願において特許法112条に従って裏付けられている範囲で、遡及効が認められる。なお、いわゆる複数優先や部分優先の利用も可能である (規則 § 1.78(a)(3))。

1995年6月8日以降の出願で仮出願を行うことが認められている。

意匠(デザイン・パテント)は仮出願の対象とならない(特許法172条参照)。

( ) 期間的要件

仮出願の日から12か月以内に本出願を行う。12か月経過後は、仮出願は放棄されたものとみなされ、期限徒過の場合、回復の対象とはならない(特許法111条(b)(5)、規則§ 1.137(e)、特許審査手続マニュアル(MPEP)§ 201.04(b))。なお、前述したように期限の最終日が、特許庁の閉庁日の場合は、翌開庁日まで延長される。

( ) 手続的要件

仮出願の出願日認定に必要な書面は明細書及び必要な図面である。ここで、明細書は特許法112条の要件を満たす必要がある。要件不具備の場合は遡及効が得られない。また仮出願で提出した明細書を補正することはできない。

またクレームは不要である。ただし、クレームを自発的に提出することは可能である。

仮出願に必要な提出書類は、上記に加えて、発明者名や仮出願である旨を明記したカバー・シート及び所定の料金である。これらは仮出願の後でも補充可能である。

仮出願に不要なものとしては、発明者の宣誓書あるいはこれに代わる宣言書、情報開示陳述書(Information Disclosure Statement:IDS)などがある。これらは後の本出願で提出すればよい。

仮出願において優先権を主張することはできない(規則§ 1.53(c)(4))。仮出願は、飽くまでも後の本出願を前提として、優先権主張の基礎としてのみ認められるにすぎない。また通常の出願と同様、米国で発明されたものについて米国より先に外国に出願する場合には外国出願ライセンスが必要となる。

(4) 米国仮出願とパリ条約優先権主張出願との比較

仮出願は、米国内における出願として扱われるため、以下の点でパリ条約の優先権主張にない効果を有する。

( ) 特許法102条(b)

公開や販売などの日から1年以内に仮出願を行うことにより、法定拒絶事由、いわゆるオン・セール・バーを回避することができる。他方、1年以内に外国で出願し、パリ条約の優先権を主張して更に1年後に米国出願を行っても上記拒絶事由を回避することはできない。

( ) 特許法102条(e)

仮出願により後願排除効に関するヒルマー・ドクトリンの適用を回避することができる。

仮出願は、米国内での出願であるため、ヒルマー・ドクトリンが適用されることがなく、仮出願の日をもって後願排除効が生じる。なお、1999年11月の特許法改正により、米国にお

いても早期公開制度が導入されたが、公開公報の記載内容についても上記の後願排除効が認められる。

( ) 特許法102条(g)

102条(g)の適用に関する第2ヒルマーに関して、同様に仮出願により回避される。なお、インターフェアランスに関しては、上述のように仮出願がクレームを含んでいれば135条の適用を回避できると思われる。

(5) 仮出願の利用のメリット

( ) 出願人の立場

仮出願を利用することにより、得られるメリットとしては以下のことが考えられる。

権利期間の実質延長

仮出願の提出日は権利の存続期間の起算日とならず、後の本出願の出願日から起算されるため、本出願を仮出願から遅らせることで最長1年まで権利満了日を実質的に遅延させることができる。

さらに、仮出願の事実により出願人は「特許出願中」の標記を行うことが可能となる。

安価な手続で出願可能

仮出願は、通常の出願に比して出願料が安価で、クレームごとの料金も不要である。さらにクレームが不要であるため、その分だけ通常の出願に比較すれば出願書類の作成作業及び作成費用が軽減される。

翻訳文の提出不要

英語以外の言語で出願しても英語翻訳文の提出は本出願まで不要である。このため、日本語で仮出願日を確認しておき、本出願までの間に権利取得の必要性を検討することができ、出願を放棄する場合は翻訳のコストが生じない。

複数優先、部分優先可能

複数の仮出願を行って、最初の仮出願から1年以内に本出願を行うとともに複数の仮出願の優先権を主張することで、いわゆる複数優先の効果を得ることができる。

さらに本出願の際に明細書の内容を補充して発明の完全な保護を図りつつ、優先権を主張することで仮出願に記載された内容については出願日の遡及効を得る、いわゆる部分優先も可能である。これらを活用すれば日本の国内優先権とほぼ同様の利用が可能である。

審査の保留

仮出願をただけでは審査は開始されないため、審査未請求のような状態で1年の時間稼ぎが可能となる。この期間内に仮出願に係る技術の市場性、動向などを調査し、また資金の調達やライセンシーの模索などを行い、権利化の必要性を見極めることができる。またIDSを提出する必要もない。

クレーム記載の不要

最近下されたフェスト事件のCAFC(Court of Appeals

for the Federal Circuit 連邦巡回控訴裁判所 判決<sup>(\*)</sup>では、均等論の適用において、出願審査過程に減縮的な補正がなされた場合に、これにより失われた権利範囲に関しては、均等論に基づく侵害が主張できないと判示されている。したがって、本出願において掲げるクレームに関しては、やみくもに広いクレームを掲げるのではなく、仮出願の後に行う十分な先行技術調査に基づいて、適切な範囲のクレームを掲げることで、この問題を解決することができる。

#### 戦略的活用

以下(a)、(b)のような仮出願を活用した戦略を採用することができる。

#### (a) 権利満了日の実質的延長

まず通常の出願を行い、出願日から12か月以内に拒絶理由通知などの特許庁通知を受理した場合であれば、この出願を仮出願に変更するとともに、変更された仮出願に対する本出願を改めて行うことにより、権利化された場合の存続期間の起算日を先の出願日から後の本出願の日まで遅らせ、その結果、実質的に権利満了日を延長することができる。

#### (b) パリ条約の優先期間の選択的延長

提出日の異なる複数の仮出願を行って1年の優先期間の起算日を任意に選択することが可能であるという

米国で仮出願を最初に行った後、これを放棄したとしても、同一の技術について更に内容を拡充した仮出願を後に行えば、出願人は状況に応じていずれの仮出願に対してもパリ条約に基づく優先権主張を行うことができるという説もある。この方法であれば優先期間を実質的に延長できることになる。ただし、このような戦略が有効であることが法的に確立されていない点に留意する必要がある。

一方、我が国の優先権制度では、先の出願が係属していないと優先権主張ができないため上記のような戦略は利用できない。

#### ( ) 特許庁の立場

出願を簡易に行える制度を設けることで利用者の門戸を拡大し、仮出願に基づく本出願があるとの前提に立てば、出願件数の増加という結果が期待できる。

#### (6) 利用のデメリット

##### ( ) 出願人の立場

#### 審査の遅延

仮出願だけでは実体審査が開始されないため、本出願が行われるまでの期間だけ審査は遅延することになる。

#### 本出願が必要

さらに、仮出願だけでは権利を取得することができず、権利化のためには本出願が必須である点から見れば、通常の出願のみを行う場合と比して仮出願の分だけ作業やコストの

負担増となる。

#### 本出願のための期限管理

仮出願から12か月以内に本出願を行わないと出願放棄となるため、この期間を徒過しないよう期限管理が必要となる。

#### 仮出願の制限

仮出願については、提出後、所定の方式要件を除き内容を補正することができない(規則 § 1.53(c)参照)。

#### ( ) 特許庁の立場

特にデメリットとする事項は考えられないが、強いて挙げるならば、仮出願の明細書で本出願のクレームが特許法112条1項に従って正しくサポートされているかどうかを審査上問題になったときは確認する必要があること、仮出願の書類の分だけ処理すべきファイルが増えることなどが可能性として挙げられる。

#### (7) 論文の代替使用可能性について

論文 (academic paper) を仮出願のための明細書として代替使用することが可能か否かは、権利請求したい発明がその論文中で特許法112条に従ってサポートされておれば出願日の遡及効が得られる。論文であっても、特許法112条の記載要件を充足することが必要である点を留意する必要がある。

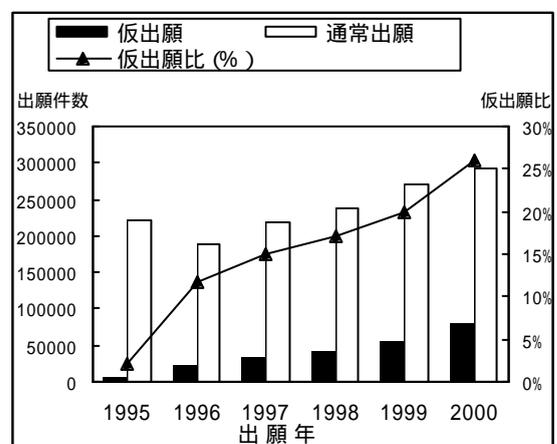
#### (8) 今後の改正予定

法改正の動きやそのような期待は現在のところない模様である。簡易な出願を行う制度の要求があることから、廃止は好ましいことではなく、現状のままでよいと思われる。

## 2 米国仮出願制度の利用実態

仮出願の件数については、公式には発表されていないが、米国法律事務所の調査によると第1図のとおりである。我が国の国内優先出願が全出願に占める割合が5%前後であることと比しても高い数字である。

第1図 仮出願と通常出願の出願件数推移



(\*) F estoCorp. v. ShoketsuKinzokuKogyo Kabushiki Co.,Ltd., 234 F. 3d 558,56USPQ2d1865(Fed.Cir.2000).

また出願人別の仮出願に基づく特許の登録傾向を、表1(a)～(c)に示す(\*2)。国籍別では、米国、カナダの利用傾向が高く、また出願人形態別では、大学における利用傾向が高い。一方、大企業については、各企業間でその対応に大きな差がある。

表1(a) 出願人国籍別の仮出願利用状況 (2000年)

出願人国籍	仮出願基礎特許 / 全特許
米国 (US)	12.0%
カナダ (CA)	12.4%
英国 (GB)	2.5%
ドイツ (DE)	0.8%
フランス (FR)	1.4%
日本 (JP)	0.3%
韓国 (KR)	0.7%
台湾 (TW)	0.7%
オーストラリア (AU)	2.0%
(全世界)	7.4%

表1(b) 米国企業における仮出願基礎特許件数とその割合 (2000年)

企業 (US)	仮出願基礎特許 / 全特許
BM	2.7%
ルーセントテクノロジー	7.6%
モトローラ	1.1%
イーストマン・コダック	1.8%
インテル	0.9%
ゼネラルエレクトリック (GE)	5.5%
テキサス・インスツルメンツ (TI)	55.1%
ゼロックス	3.5%
スリー・エム (3M)	2.7%
プロクター・アンド・ギャンブル (P&G)	17.5%
サン・マイクロシステムズ	4.2%
アプライドマテリアルズ	1.8%
キャタピラー	7.2%
デュポン	41.6%
マイクロソフト	6.6%

表1(c) 米国大学における仮出願基礎特許件数とその割合 (2000年)

大学名	仮出願基礎特許 / 全特許
カリフォルニア大学	28.3%
フロリダ大学	30.2%
スタンフォード大学	29.3%
ハーバード大学	16.7%
マサチューセッツ工科大学 (MIT)	31.0%

### 3 英国特許出願制度について

#### (1) 1949年法における仮明細書制度

##### ( ) 制度の目的

英国の1852年以前の特許制度では、発明の名称「のみ」の出願に基づいて特許付与が行われ、出願時の明細書の提出義務はなく、明細書は特許発行までに提出すれば良いとされていた。

1852年法は、発明者は、出願の時点で「仮」明細書又は「完全」明細書を同時に提出しなければならないこととなった。この出願手続の実務は、1949年法にも受け継がれた。

1852年法及び1949年法での仮明細書制度の主な目的は、発明者が、仮明細書による出願から完全明細書提出までの間に自らの発明を改良し完成させることを可能にすることであった。

##### ( ) 仮明細書制度の特徴

1949年法における特許出願は、条約出願 (Convention Application) と非条約出願 (Non Convention Application) とに分かれており、非条約出願の場合には、願書に添付すべき明細書として、仮明細書又は完全明細書のいずれかを提出できる旨が規定されていた (条約出願は完全明細書の添付が必須)。仮明細書は発明の内容を開示すれば足り、図面、特許請求の範囲の記載も省略することが可能であった。

仮明細書の出願の場合は、その優先日から12か月以内に完全明細書を提出しなければ、その出願は放棄したものとみなされた。特許出願は、その完全明細書について審査された(\*3)。

##### ( ) 手続の概要

仮明細書の出願日が最終的に付与される特許の優先日として認められるためには、その特許のクレームが仮明細書に開示された内容に「適切に基礎を置く (fairly based)」ことが必要であるとされた (1949年法5条2項)。

例えば、仮明細書が上位概念で発明を記述し、その後の

(\*2) ここでの数値は1995年6月8日以降に出願された全特許のうち、仮出願に優先権主張をしている特許の比率を示す。

(\*3) 久木元彰『イギリス特許制度の解説』79-80頁 (発明協会、昭和58年) 参照。

完全明細書でより明確かつ限定的な表現で記載されたクレームはそのことを理由に仮明細書に適切な基礎を置くものではないとは判断されることはなかった(Glaxo Group Ltd's Application判決)。

( ) 出願日決定のための要件

仮明細書は、発明を記載するものでなければならず、かつ発明に係る主題を示す名称から記載されなければならない(1949年法4条1項)。

仮明細書には、(a) 発明の一般的な性質に関する記載、(b) その応用分野、(c) 予期される結果についての説明が含まれている必要がある。発明の一般的な性質が完全に開示されていれば、仮明細書にその発明を実施する具体的な方法やその利点を記述することは求められない(\*4)。

図面の省略可(ただし、4条2項の下、図面が必要であると判断する場合、長官は図面を仮明細書とともに提出するよう要求する権限を有する)。

仮明細書は、書式1を用いる(1958年特許規則9条)。

使用言語 英語(規則5条)。

宣言書不要(\*5)(1949年法4条5項、規則11条)

( ) 仮明細書による出願後の完全明細書の提出に関する事項

仮明細書の提出後15か月以内(延長期間3か月含む)に完全明細書を提出することが必要とされていた。また、この15か月の期間内の請求により、完全明細書の提出期限を更に6か月まで延長することが可能である。

完全明細書が仮明細書に適切な基礎を置くものであるかの確認については、特に審査官の義務とはなっていないかった模様である(1949年法7条、8条)。

( ) 仮明細書出願に関する統計

仮明細書に関する公式な統計データの存在は確認できず、統計上どの程度利用されていたかは、不明である。

(2) 1977年法における特許出願制度

( ) 制度導入に当たって議会で議論された点

英国特許制度と欧州特許条約及び特許協力条約との整合性

1949年法の仮明細書制度が発明者にもたらしていた利益保持

( ) 出願日確保の要件

1977年法では、出願日確保の要件を以下のように記載している(14条2項、15条1項)。

特許を求めるものであることを示す表示を含む書類

出願人名

発明の説明

出願手数料(現在は、無料)

すなわち、クレームの提出は不要である。

なお、1977年法15条5項a及び規則25条1項の下、クレーム若しくは要約が出願とともに提出されなかった場合、クレーム若しくは要約は、出願日から12か月以内、又は優先権が主張される場合には、優先日から12か月後若しくは実際の出願日から1か月後のいずれか遅い方までに、提出されなければならないとされている。

( ) 本制度のメリット・デメリット

メリット

(a) 出願人の立場

・英国では、米国の「先発明主義」とは異なり、「先願主義」が採用されている。英国特許出願制度は、競争者が同じ課題についての研究を進めておりその課題解決に拮抗しているとの懸念がある場合には、完全な明細書を作成するための正式要件を満たすことなく優先日を取得することを発明者に可能とする制度といえる。

・本制度は短期間のうちに優先日を取得するための方策として利用できる。

・クレームにより確定される独占の範囲を正確に画定するよりも前の時点でその発明に対する優先日を取得することが可能であること。

・専門の代理人を指定することによる費用を生じさせることなく出願を行うことが可能であること。

・特許取得手続の継続判断を先送りできる。

(b) 特許庁の立場

・特許出願の敷居を低くして、出願件数の増加が期待できる。

デメリット

(a) 出願人の立場

・簡易な出願により出願日が確保できたとしても、クレームを裏付けるだけの内容がこの明細書に備わっていない場合、その簡易な出願には何の意味もないことになる。

(b) 特許庁の立場

・余分な管理労力が生じる。

・簡易な出願とは別に、後の完全な明細書を審査するための負担が増加すること。

( ) 学術論文の明細書としての利用の可能性

英国特許庁のホームページの中では、「Use of academic papers to file a patent application」と表して、学術論文の特許出願も勧奨しているが、現実問題としては、そのような例はほとんど見られない。

( ) 本制度に関する統計的利用実態

(\*4) 久木元 前掲注3。

(\*5) 宣言書は完全明細書提出時に提出。

公式な統計データは特になく、したがって本制度の統計的な利用実績は不明である。

#### 4 我が国への導入の視点から見た仮出願制度

##### (1) 日本の国内優先権制度との比較

米国仮出願制度や簡易な英国特許出願制度(二つを、便宜上、仮出願制度等と呼ぶ)を日本へ導入することの是非を論じるに当たっては、現行の日本の国内優先権制度とこれらの制度との比較を論じる必要がある。その際、日本の国内優先権制度を使用した場合に、どの程度の簡易な手続で出願日の効力を確保できるかが問題となるが、以下に検討するように、この点は、従来、判例、学説上において、ほとんど議論されておらず、それほど明確とはいえない。

我が国の特許法上、国内優先権を主張するためには、

先の出願が特許庁に係属していること

先の出願人と後の出願人が同一人であること

後の出願が先の出願から1年以内になされたものであること

こと

先の出願が分割若しくは変更の出願に係るものではないこと

の要件を備える必要がある<sup>(\*)6)</sup>。

米国仮出願制度、簡易な英国特許出願制度と日本の国内優先権の大きな相違であるクレームの記載に関して、仮に、日本の国内優先権制度において、優先権の基になる出願にクレームが掲載されていない場合に、出願日の効力が確保されるかが、上記の要件との関係で問題となる。

特許庁方式審査便覧15.20における「不適法な出願書類等にかかる手続の却下の取扱い」からすると、クレームが掲載されていない出願書類であっても、手続却下の対象とはなっていないと解釈される。そうすると、クレームを掲載しない出願が、仮になされたとしても、却下処分の対象とはならず、手続は特許庁に係属し、クレームが掲載されていない点は手続補正の対象となるだけであると考えられる(特許法17条)。したがって、相当の期間内に申請人によりクレームが追加されれば、この瑕疵は補正され、この出願に基づいて優先権を主張でき、出願日の効果はクレームを掲載しない出願がなされた日に生じていると考えられる。

なお、我が国においては、出願日を確保するために最低限どの程度の要件を満たす必要があるのかという点に関しては、既に述べたとおり、判例、学説上、ほとんど議論されておらず、先願主義の下で、果たして上記のような解釈で良いのかどうかについては議論の余地があるが、少なくとも、クレームを掲載しない出願を却下処分としない以上は、現行法の解釈としては、上記の結論となると思われる。

このように考えると、ある意味で便法であるが、現行の国内優先権制度を使用したとしても、出願当初、クレームを掲載しないで仮に出願したとしても、出願日の効果を取得することができ、米国仮出願制度、英国特許出願制度との相違は、クレームが相当期間内に要求されるか、出願から12か月(英国の場合)ないし16か月(米国の場合)以内に要求されるのか、という相違点しか生じなくなる。

また、国内優先権制度の場合には、優先権の基になる出願は、外国語で出願する場合には英語によらなければならず(特許法36条の2、特許法施行規則25条の4)、翻訳文は特許出願の日から2か月以内に提出することが要求されることになる(特許法36条の2)。したがって、米国仮出願制度がいかなる言語で出願してもよく、また、翻訳文の提出も出願日から16か月以内とされている点とは、出願人フレンドリという点で、大きな相違を生じているといえる。

##### (2) 制度導入の方向性

米英の仮出願制度と現行の国内優先権制度との比較で明らかなように、クレームを掲載しないで出願をし、出願日を確保する制度は、我が国では、便法として認められているにすぎないので、この点を明確にした制度として正式に導入する方向性が考えられる。

なお、WIPO(World Intellectual Property Organization:世界知的所有権機関)の特許法条約(Patent Law Treaty)の5条では、

出願であるという明示的又は黙示的な表示

出願人の同一性が確認できる表示又は連絡がとれる表示

明細書であると外見上認められる部分(ただし、クレームは不要)

の3要件を満たせば、出願日の効力を認めている。

この特許法条約の採択を含めて、出願日の効力を認めるためには、最低限どのような要件が必要とされるのかについて、理論的に検討し、この知見を基に、我が国の仮出願制度も構築する必要があると考えられる。

## 特許出願人の義務について

### 1 情報開示義務制度の概要

#### (1) 情報開示義務の由来

( ) 情報開示義務とは、当初から制定法や規則により定められていた義務ではなく、判例法上認められてきた義務である(Kingsland v. Dorsey, 338 U.S.318 (1949)、Precision Instrument Mfg. v. Automotive Maintenance Machinery

(\*)6) 特許法41条、中山信弘『工業所有権法(上)特許法』194、195頁 弘文堂、第2版補正版、2000年 参照。

Co., 324 U.S.806 (1945)).

( ) 情報開示義務に基づいて、開示すべき内容は、1950年代までは「クレームされた発明の新規性を阻害する先行技術のみ」というのが実務の支配的な見解であったが、1970年代までに、「妥協なき誠実と善意の義務」及び「最高の程度の誠実性」を要求する判例により、情報開示義務の拡張がなされた。

( ) 情報開示義務違反の効果は特許権の行使不能(unenforceability)である。

## (2) 情報開示義務規定の創設

(1977年の規則37CFR § 1.56改正)

( ) 情報開示義務規定の創設の経緯

1970年代、議会において、出願に際して考慮された「特許庁の決定に影響を及ぼすと合理的に考えられる可能性のある」あらゆる情報のリストの提出を出願人に義務付ける制定法上の規定の導入が検討された。こうして、1977年3月、米国特許商標庁(USPTO)により、重要性についての「合理的な審査官」基準を定める規則 § 1.56の改正案が採択された。

( ) 1977年規則改正の概要は、以下のとおりである。

規則 § 1.56について

{a} ...すべての当該個人は、特許庁に対し、自ら知っている情報であって、出願審査にとって重要である情報を開示する義務を負う。かかる情報は、合理的な審査官が出願に特許を発行することを許容するか否か判断するに当たって重要であると考えられる実質的可能性のある場合に重要性を有する。」

{d} 出願に関して特許庁に対する詐欺が行われたか、企図されたこと、又は、悪意若しくは重過失による開示義務の違反があったこと、が明白かつ確信を抱かせるに足る証拠(clear and convincing evidence)により判明した場合、出願はファイルから削除される。」

規則 § 1.97について

{a} § 1.56に規定する開示義務を履行するための方法として、出願人は、出願時又はその後3か月以内に先行技術陳述書(prior art statement)を提出することが奨励される(encouraged)。」

規則 § 1.98について

{a} § 1.97又は § 1.98に基づき提出される陳述書は以下のものを含まなければならない。(1) 特許、刊行物又はその他情報のリスト、(2) リストされた各アイテムの関連性を示す簡潔な説明書。陳述書には、リストされた特許、刊行物又は文書形式の他の情報アイテム、又は少なくとも陳述書の提出者が関連性あると考えるそれらの一部分のコピーを添付しなければならない。」

{b} ...重要と考えられる外国語の特許又は刊行物の開

連部分の翻訳については、現存する翻訳が直ちに出願人に入手可能な場合に提出すべきである。」

## (3) DS関連規則の改正履歴

( ) 1982年改正の要点

特許庁に対して詐欺が行われたか企図されたこと、又は、悪意若しくは重過失により開示義務違反がなされたことが判明した場合にはクレームが拒絶されることとなった(規則 § 1.56(d))。

また、詐欺や開示義務違反の対象が拡大され、継続出願や再発行出願の原出願の審査過程において不適切な行為がなされた場合には、継続出願や再発行出願のクレームが拒絶され得ることが明記された(規則 § 1.56(d))。

開示義務の遵守の有無に関する調査は、出願審査における他の一切の問題点が解消された後になされる(規則 § 1.56(e))。

( ) 1983年改正の要点

先行技術陳述書(prior art statement)から「情報開示陳述書」(information disclosure statement)へ名称が変更された。

( ) 1988年改正の要点

開示義務違反については、インターフェアランス(抵触審査)又は資格登録及び懲戒課(Office of Enrollment and Discipline)による実務家の非違行為の調査において争点にならない限り、もはや調査を行わないことが決定された(In Re Harita, 847 F.2d. 801 (Fed.Cir.1988)の影響)

( ) 1992年改正の要点

「特許性に重要な情報」の定義が改正(規則 § 1.56(b))された。その内容は、

{b} 出願において既に記録されているか記録されようとしている情報と重複しない情報であって、かつ、

(1) 単独で、若しくは他の情報との組合せにより、クレームが特許性を有しないとの一応有利なケース(a prima facie case of unpatentability)をもたらず情報、又は、

(2) 出願人が次の場合、

( ) 特許庁の依拠する特許性なしとの主張に反論する場合、若しくは、

( ) 特許性ありと主張する場合、

において採る主張に反駁するか、それと矛盾する情報は、特許性に重要である。」というものである。

開示義務の主体(規則 § 1.56(c))となるのは

(a) 発明者として表示された者

(b) 出願及び審査手続を行う代理人

(c) 出願及び審査手続に実質的に参画し、かつ、発明者又は譲受人若しくは譲受人たるべき者と関係のある者である。

外国語の文書の場合を除き、各提出文書の関連性に

ついでに簡潔な説明書 (concise statement of relevance) は不要となった (規則 § 1.98(a)(3) )

特許審査の過程を時期に応じて4段階のカテゴリーに分類し、各カテゴリーについて、情報の提出について別々の要件を規定した (規則 § 1.97)

( ) 2000年改正の要点

ID S に引用した審査継続中の特許出願のコピー提出義務を規定した。

(4) 現行の制度内容

( ) ID S に直接的・間接的に関連するUSC、CFR、MPEP、その他法律 条文

・制定法には特に関連条文はない。

・規則は以下のとおり。

15 C.F.R. § 15 商業及び貿易 - 法的手続

37 C.F.R. § 1.56 特許性に重要な情報の開示義務

37 C.F.R. § 1.97 情報開示陳述書の提出

37 C.F.R. § 1.98 情報開示陳述書の内容

・MPEP (特許審査便覧) では以下のとおり。

§ 609 情報開示陳述書

§ 704 サーチ (出願の審査)

§ 1418 情報開示陳述書及びその他の情報 (再発行出願)

§ 1983.03(g) 国内段階出願における情報開示陳述書 (PCT出願)

§ 1701 特許の有効性又は特許性に関する意見を表明すべきでない職員

§ 1901.03 異議申立の提出方法

Chapter 2000 情報開示義務

§ 2214 請求の内容 (再審査)

§ 2242 請求の決定基準 (再審査)

§ 2244 決定の基準となるべき先行技術 (再審査)

§ 2280 再審査手続における特許性に重要な情報

( ) 出願人 代理人の制度上の手続

出願人 代理人の手続については、規則 § 1.97及び § 1.98に規定がある。その規定の基本的アイデアは、情報の開示時期が遅れば遅れるほど出願人にとって手続は困難になりかつ費用も高額となるというものである。

( ) USPTO内での処理手続

ID SのUSPTO内での処理手続については、MPEP § 609に規定されている。

まず、USPTOでは、ID Sに引用された情報を検討して、そのID Sが規則 § 1.97、 § 1.98の要件を具備しているかどうか審査する。そして、ID Sが規則に違反していると判断された場合には、そのID Sは審査官に検討されることなく包袋へ

入ることになる (§ 1.97( ) )、

( ) 開示すべき範囲

ID Sに開示すべき範囲は、重要な情報すべてである。この点、1992年3月15日以前の出願については、合理的な審査官 (reasonable examiner) の基準が適用され、1992年3月16日以降の出願については「明白性 (prima facie case)」の基準が適用される。

(5) USPTOにおけるID Sの取扱いについて (\*7)

( ) 審査官自身による独自サーチとID Sの関係 (ID S依存度)

審査官が行う独自のサーチとID Sは、理論上も、また実務上も独立している。

審査官は先行技術の調査義務 (MPEP § 709) を負うが、これとは別に適切にID Sで提出されたすべての情報の考慮義務を負っている (MPEP § 609C(2))。

( ) ID S開示情報の審査有用性

ID Sはかなり役立ち得るものと理解されている。特に、関連外国出願のサーチ・レポートや会議における配布資料などは、審査官の独自に入手することが困難な情報であるし、審査にも有用である。

( ) 公知特許公報、公知非特許文献、外国語文献、非公知資料 (先願) の比率

USPTOによる1999年の調査によると、57.26%が米国特許公報、25.53%が外国特許公報、17.20%が非特許文献という比率であった。なお、外国語文献の割合は、出願人が外国人かどうかで異なる。

( ) ID S情報の検討状況

原則は、すべての情報を吟味することになっているが、審査官は各出願について18時間から20時間程度の時間しか使えないので、膨大なID Sの場合には事実上、各情報を十分に検討する時間がないのではないかと。

( ) ID S情報の他の出願審査のための管理 活用状況

他の出願審査のために活用されるケースは余りない。

( ) ID S情報の外国語文献の審査活用状況

外国語文献は審査官の理解した範囲で考慮される。情報が完全に翻訳されていない場合でも、審査官は外国語文献中の図や化学式から重要な情報を得ることができる。もっとも、全文訳がない限り、外国語の情報を英語の情報と同程度に十分検討することは不可能である。

( ) 外国語文献の翻訳の必要性・有用性 (全文訳、部分訳、要約)

外国語の情報については、関連性の簡潔説明書の提出が必要となる。

外国語文献の翻訳の提出は、翻訳のコピーがしかるべき

(\*7) 米国法律事務所におけるコメントであり、USPTOの正式コメントではない点に注意。

者の所持、管理、又は支配の下にある場合を除いて、要求されていない。ただし、全文訳を提出することは要求されていないが、関連性の簡潔説明書、部分訳、要約の提出に比べ、後の訴訟において、簡潔説明書に自ら示した外国語文献の開示内容に関する解釈に縛られたり、一部を殊更に除外して翻訳しUSPTOを欺いたと攻撃されたりするリスクがなくなるなどの全文訳提出のメリットがあるとの指摘もある。ただし実際には、コスト面から、全文訳は提出しないことが多い。

( ) 審査段階で開示義務違反があると思われる場合のUSPTOの処置

審査官が審査段階で開示義務違反があると考えたとしても、開示義務違反を理由に拒絶理由を出すことはない。

( ) 再発行、再審査、インターフェアランス手続で開示義務違反があると思われる場合のUSPTOの処置

再発行、再審査の手続においては、例外的な場合を除き、開示義務違反は審査されない。これに対し、インターフェアランス手続においては、開示義務違反は審査され得る。

( ) USPTOから見た現在の制度上の実務的・法的問題点

IDSにより提出される情報が多量であることによる審査官の負担の増大が指摘されている。

(6) 訴訟での対応

( ) 訴訟における開示義務違反

IDS不提出等の開示義務違反は、特許侵害主張に対する不正行為 (nequitable conduct) による特許権の行使不能 (unenforceability) の抗弁として主張される。

( ) IDSで提出され既に審査された公知資料の裁判における特許無効の立証段階での有用性

IDSで提出されて既に審査された公知資料であっても特許無効の立証に使うことができるが、特許の有効性の推定、審査官の職務適正遂行の推定が働くので無効の立証は困難となる。

( ) ある特許に関して開示義務違反の疑いがある場合に、侵害訴訟における被告の開示義務違反による特許の行使不能及び開示されなかった事実を根拠とする特許無効の抗弁の有効性

特許無効の抗弁と開示義務違反による行使不能の抗弁は、関連しているが、基本的には別個のものである。被告はこの双方を主張することが可能である。

不正行為による特許行使不能の認定方法；

- (a) 先行技術ないし情報が重要であること
- (b) 出願人が当該先行技術ないし情報及びその重要性を知っていたこと
- (c) 出願人がUSPTOを欺く意図によってその技術ないし情報を開示しなかったこと

このうち、(a)「重要性」及び(c)「詐欺的意図」については、

明白かつ確信を抱かせる証拠 (clear and convincing evidence) により立証される必要がある。これらが立証されると、裁判所はその他の状況と比較衡量し、不正行為を理由としてその特許を行使不能とするだけの有責性があるかどうかを判断する。

不正行為の証拠収集；

不正行為に関する証拠の収集はディスカバリによることになる。ただし、弁護士依頼者秘匿特権や弁護士業務成果物の理論等に阻まれ、証拠を入手するのは困難といえる。

( ) 開示義務違反の特定及び証明

開示義務違反の証明のために必要な決定的証拠は、通常、特許権者自身の内部的な文書や情報である。これらの証拠はディスカバリによって取得され得る。

( ) 訴訟における開示義務違反に基づく抗弁を提出するための実務

不正行為の抗弁は、可能な限り答弁書で主張すべきであるが、不正行為の主張については、特許非侵害や特許無効の主張と異なり、明確性、具体性が要求される。ところが、開示義務違反を裏付ける証拠はディスカバリをしないと入手できない。しかしながら、不正行為の主張の提出を遅らせると、後にこれを主張することが許されなくなる場合がある。このようなジレンマはあるものの、不正行為の主張は可能な限り訴訟の早期にすべきというのが、多くの実務家の見解であろう。

( ) 一般的なディスカバリと先行技術情報の開示を求めるディスカバリとの相違点の有無

先行技術情報の開示を求めるディスカバリと、一般の訴訟におけるディスカバリとで相違はない。ただし、前述のように、弁護士依頼者秘匿特権や弁護士職務活動成果物の理論があるため、特許権者から関連証拠を取得することは一般の訴訟よりも困難である。

( ) 開示義務違反に関してディスカバリ対象となる文書等  
発明者が開示しなかったのは何か、また非開示に関する発明者の心理状況 (USPTOを誤導する意図を示すあらゆる証拠) を示す発明者の所持するすべての書類がディスカバリの対象となり得る。さらには、発明者及び問題の特許の手続にかかわった弁理士のデポジションも行われる。もっとも、デポジション中の多くの質問に対しては相手方の弁護士による秘匿特権等を理由とする異議が出されることになるだろう。

( ) 審査官による先行技術調査の内容又はIDSについての審査官の審査判断に関する問題

通常、発見が不可能である。審査官に対して、審査過程で行った判断に関して証言を求めることはできない。

( ) 訴訟における陪審の関与の有無

開示義務違反は最終的に裁判官が判断する法律問題で

あるが、一審の裁判官は広範な訴訟指揮権を有するので、不正行為の認定に必要な事実問題について陪審に判断させることができる。

#### (7) 判例

##### ( ) 判例の変遷、実務への影響

不正行為に関する判例に明らかな傾向は見られないが、不正行為の成否は予測が困難である。その理由は、不正行為の成立には、「意図」という主観的要件の認定が必要であること、CAFCの裁判官は、どこまで特許を保護すべきかについてそれぞれ異なるポリシーを持っており、不正行為の認定に必要な主観的な判断は、このような異なるポリシーに影響されやすいという点にある。

##### ( ) 防御方法として開示義務違反の主張をする割合と成功率

1989年の調査によると、80%の特許侵害訴訟において、不正行為の主張(大半は開示義務違反)がなされていた。ただし、ほとんど不成功に終わっていた。近時のデータはないものの、少なくとも50%の侵害訴訟で不正行為の主張ありと推察されている。ただし、やはり成功率はかなり低く、すべての不正行為の主張のうち10%以下、恐らく5%以下だろうと考えられる。

#### (8) 問題点と今後の課題

##### ( ) 現行制度の問題点

現行制度の問題点として、多量のIDSの提出による出願人とUSPTO双方の負担の増大や、主観的要件があることに起因する裁判所による不正行為のルール適用の不明確性などが指摘されている。

##### ( ) 現在検討されている規則改正(案)の見直し状況とそれに関する見解

現時点で、規則の改正は検討されていない。

##### ( ) 制度のあるべき姿

現在の制度は、特許査定前において開示義務を有する者が知っている重要情報をUSPTOに提出させるための方法としては非常に公平かつ柔軟なものと思われる。規則§1.97(e)を遵守するための証明、係属中の米国出願のコピー提出義務、IDSの30日以内の不提出が特許期間調整にもたらす不利益などの最近における改正は、むしろ制度を不必要に複雑化し、出願人に対してはより重い負担を負わせるだけのものであるとの批判がある。

今後は、データベースを構築し、すべての公知情報の発見、世界中のすべての関連特許出願への即時アクセス、重要な情報を提出する特許出願人の負担及びその情報を発見する審査官の負担の軽減を実現することが望まれる。

## 2 我が国への導入の視点から見た情報開示制度

### (1) 情報開示制度のモデル

情報開示制度の導入を検討する前提として、情報開示制度は理論的には、二つの対極的なモデルを想定することができる。

( ) 審査軽減モデル 審査はIDSを踏まえて行われ、審査官は、IDSにより審査する範囲を減縮し、審査の軽減、迅速化を図る。

( ) 独立審査モデル 審査官の審査は、IDSと関係なく行われ、審査の軽減を図ることを直接的な目的としない。IDSの目的は、審査官の調査補充の意味合いを持ち、よりの確な審査を期することを目的とする。

### ( ) 米国制度

米国制度は、建前上は、審査官の審査は、IDSと無関係に行われることになっているので、上記のモデルの内、独立審査モデルに立脚していると考えられる。勿論、事実上、審査の軽減の効果はあり得るが、これは副次的な効果にとどまるといえる。

なお、米国の場合、情報開示義務違反に対しては、一定の要件の下、不正行為に基づいて、特許権を行使し得ないという制裁(sanction)が与えられる。この制裁を制度的に担保するものとして、ディスカバリ制度がある。ただし、多くの事件において、弁護士依頼者秘匿特権や弁護士業務成果物の理論に阻まれて、情報開示義務違反の立証には困難が伴うことが指摘されている。

独立審査モデルの場合、審査官は、独立して審査をする建前となっているので、情報開示義務違反が即、不当な特許の許容にはつながらない。

### (2) 制度導入の検討

まず、審査軽減モデルに基づいて、情報開示制度を導入しようとする、このモデルの場合、出願人が調査し、IDSを提出した限度で審査官の審査を軽減することになる。

審査官の審査範囲を減縮する以上、出願人が調査した範囲に関して、調査漏れがある場合には、出願人にリスクを負わせることになる。そうしなければ、本来成立すべきでない特許権に基づいて、権利行使がされてしまい、社会的な弊害が過大になってしまう。したがって、調査漏れがある場合には、厳しい制裁を課すことが必要になる。

また、審査官はIDSの提出を受けて審査を開始することになるので、IDSの提出は、原則として審査開始以前に義務付けることになる。

これに対して、独立審査モデルに基づいて情報開示制度を導入するとすると、このモデルの場合、IDSのいかんにかかわらず、審査官は独立して審査を行うので、審査官の審査における負担軽減を望めない。

したがって、このモデルの制度の目的としては、より高次の

目的である、特許庁の審査は、審査官が調査した範囲だけではなく、出願人が知っている先行技術にも基づいて審査すべきである、ということを描定する必要がある。また、制裁は、制度の実効性を図り公平性の観点から課すことが必要となる。

ただし、このモデルの場合には、審査官は、独自に審査するので、本来成立すべきではない特許権が、IDSの内容いかんにより成立してしまうというリスクは前者のモデルに比べて低いので、制裁は必ずしも厳格なものではないという必然性はない。

このモデルの場合、審査官の審査は、IDSとは独立して行われるので、IDSは、審査官が開始するまでに提出することは要さず、審査官が最終的に審査するまでに提出されれば良いことになる。

米国に倣って、独立審査モデルに基づいて、情報開示制度を導入しようとした場合、主観的な要件とリンクさせて情報開示義務の範囲を定めるとすると、審査は、審査官が調査した範囲だけではなく、出願人が知っている先行技術にも基づいて審査すべきである」ということを認めることができるが、問題となる。

この点は、私法上の権利の取得、行使をする際に、自己に不利益な情報を提出することを求め、これに厳しい制裁を課するという制度を設けることが、他の制度との体系的な整合性の観点から、認めることができるかについて、慎重な検討が必要となる。

また、仮にこのモデルを採用するとすると、制度の実効性、公平の観点から義務違反に関して制裁を課することになるが、我が国の場合、ディスカバリ制度がないために、制度の実効性を図り、公平を図るように、適切に制裁を課することができるかは疑問である。特に、出願人の主観的な要件とリンクさせて情報開示義務の範囲を定めると、この点は、特に問題となるといえる。

これに対して、審査軽減モデルにおいて、米国のように、情報開示義務の範囲を出願人の主観的な要件とリンクさせると、日本法上は、ディスカバリ制度が存在せず、制裁による十分な担保をなし得ないので、そのような方向性は無理ではないかと考えられる。

### (3) 導入の方向性

上記に検討したように、いずれのモデルも、純然たる形で、我が国に直ちに導入できるだけの素地があるとはいえない。

他方、近時のプロパテント政策の流れから、今後は、出願人、特許権者の権利行使を強くする施策を打ち出して行く以上、これとのバランスからそれ相応の義務を負担すべきであるという意見が強く出されてくることが予想される。

このような見地から、一定の範囲で、出願人に情報開示を

求めることが考えられるが、既に検討したように、米国のように、出願人の主観的要件とリンクする形で、この範囲を規定するのは、ディスカバリ制度がない我が国においては、得策とはいえない。したがって、情報開示の範囲は、出願人の主観的な要件にかかわらない客観的な範囲に関して、出願人の提出を認めるという方向性が考えられる。

例えば、対応外国出願のサーチレポートに関しては、提出を求めるというような方向性が試案として考えられる。

対応外国出願のサーチレポートに関しては、出願人から提出を求めるという方向性だけではなく、各国の特許庁の相互協力によりサーチレポートを利用するという方向性も考えられる。

将来的には、各国の特許庁の相互協力によりこれを行うことの方が確実であり、かつ、各国の特許庁における審査の重複を避け、効率的であり望ましいと考えられるが、現時点においては、このような施策が早急に採られることは望めない。

実務的には、対応外国出願のサーチレポートが審査に供されないために、本来、特許を付与されるべきではない出願に特許が付与され、対応外国出願のサーチレポートに記載された引例が異議申立手続、無効審判手続に提出されるといった事案が多々見受けられる。異議申立手続等を通じて、特許査定に誤りが是正されるのは、社会的にみて無駄であり、その意味で対応外国出願のサーチレポートを出願人に提出を求めるというのは、有益な方法であるといえる。

このような方向性の下では、早期審査において、先行技術調査に代えて、外国サーチレポートの代替を認めている現行制度をより一般化するというイメージでとらえることができる。

その上で、これを出願人の情報開示義務と構成して、その義務違反に対しては、制裁を課するという形を採るかどうかは、対応外国出願がなされない出願との均衡（この場合、外国サーチレポートの提出は求め得ない）、制裁の実効性、公平性の確保の観点からの慎重な検討を要するといえ、今後の課題であるといえる。

## 終わりに

本調査研究によって、仮出願制度、情報開示義務の概要と運用について明らかにすることができたと思える。

米国仮出願制度の特色は、仮出願時点ではクレームを要求しないということ、及び通常よりも安い出願料で済む、ということにある。このような制度が、特許制度に慣れ親しんでいない出願人にとってフレンドリーであることは疑いない。

ただし、同制度は、元来GATT/TRIPS協定の履行に伴う存続期間に関する内外人不等の是正という米国特許法特

有の事情から導入されたものである。また、我が国は既に国内優先権制度を有しており、簡易な手続という観点から既に一定の対応を済ませているともいえる。なお簡易な手続という点に関して、米国の制度においては、仮出願についてもベストモード要件を課しており、必ずしも簡易とは言いえない面も有している。

より本質的には、我が国制度において出願日の認定の要件としていかなるものを課していくかという問題にもつながる。

情報開示制度については、まず、プロパテントを基調とする米国制度において保護を制限する法理として注目される。本制度は、審査段階ではなく、侵害訴訟における被告の抗弁として機能している。情報開示義務は、審査官が具体的に提出を求めたか否かにかかわらず発生し、出願人としては、特許性に関連すると判断される情報であれば、とりあえず提出するという態度を求められよう。一方、侵害訴訟段階において権利者が有している本来提出すべきであった情報のうち、何が提出されなかったかを立証することは、米国のディスカバリ制度をもってしても困難が指摘されている。

我が国における制度設計において、単なる努力義務としてではなく権利行使の不許という制裁を伴うものとして規定する場合には、この点につき、更に検討が重ねられる必要がある。

(担当 研究員 三澤 達也)

