



米国特許出願の情報開示に関する 実態調査・研究

2016年度国際1委員会WG3

清水 一茂(アズビル／リーダー) 岩崎 英樹(リコー)

亀井 晃(日本電気) 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)

岡本正也(SUBARU／副委員長) 吉田 真志(三菱重工業) 11/21発表

四方孝(富士通) 11/27発表



目次

- ◆ 研究テーマについて
- ◆ アンケート調査について
- ◆ 公開データ調査について
- ◆ PHEPのProposal2との比較
- ◆ まとめ





研究テーマ < 情報開示制度 >

◆ 情報開示制度

- 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いる (37 CFR 1.56) (**情報開示制度**)

◆ 情報開示義務

- 米国の特許出願および手続きの関係者が、**特許性に関して重要であると知った情報** をIDSとしてUSPTOに提出する義務 (37 CFR 1.97, 1.98)
- 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、その特許に基づいて権利行使をすることが出来なくなる





研究テーマ < 情報開示制度 >

◆ 情報開示義務の対象

- 特許性にとって重要であると理解している全ての情報(37CFR1.56(a))
- 重要性を有する情報とは、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(37CFR1.56(b))
- 提出すべき情報の例
 - 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))
 - 関連訴訟からの情報(MPEP 2001.06 (c))

◆ Concise Explanation

- 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(37CFR1.98(a)(3)(ii))
- 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(CFR1.98(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。





研究テーマ <背景>

◆ 背景

- 米国出願ではIDS (Information Disclosure Statement) の提出が義務
- 特許権行使不能のリスクから、出願人にはIDS文献の入手、選択、非英語文献の簡潔な説明や翻訳の準備等に時間的・費用的負担
- Therasense事件の大法廷判決から6年が経過
- Industry IP5からIP5に対してPHEP Proposal 2を提案(後述)
- これまでIDSの実態調査は未実施

◆ Therasense事件 (CAFC 2011/5/25)

- CAFC大法廷におけるTherasense事件判決では、情報開示義務違反に不衡平行為があった否かの判断に用いられる重要性(materiality)と欺く意図(intent to deceive)について以下の立証が必要であることを示した
 - ・重要性: 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、証拠の優越的基準に基づいて証明要("but for" materiality test)
 - ・欺く意図: 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が必要。





PHEP Proposal 2 <概要>

◆ Industry IP5 から IP5のPHEPへ提案

- Industry IP5 (JIPAを含む日米欧中韓のユーザ団体) から IP5 (日米欧中韓の5大特許庁) の特許調和専門家パネル (PHEP: Patent Harmonization Experts Panel) に対して、特許制度調和に関するいくつかの提案が提出された

<http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation/consensusproposal.pdf>

- その中の第2提案 (Proposal 2) に関し、JIPAから情報開示義務に関する出願人の負担を最小化するための提案を提出

◆ Proposal 2の提案内容(抜粋)

- IP5のいずれかの庁で引用され、IP5の各庁で入手可能な文献につき、他庁への情報開示義務は免除すべき
- 情報開示要求に対し各庁はCCD (Common Citation Document), GD (Global Dossier) を最大限利用すべき





研究テーマ <目的・方法>

◆ 研究の狙い

第1の目的: IDS実務に関する参考情報をJIPA会員企業へ提供

第2の目的: 前述のPHEPのProposal 2(*)の効果の確認

(* Industry IP5によるGD, CCD利用による出願人の負担軽減策提案)

◆ 調査方法: IDSに関する以下の実態調査を実施

① アンケート調査

JIPA会員企業がどのようにIDSの実務を運用しているかを調査

② 公開データ調査

提出されたIDS文献をUSPTOが審査にどの程度活用しているかを調査





目次

- ◆ 研究テーマについて
- ◆ アンケート調査について
- ◆ 公開データ調査について
- ◆ PHEPのProposal2との比較
- ◆ まとめ





IDSアンケート調査 <調査方法>

◆ アンケート調査の狙い

- JIPA会員企業がIDS実務をどう運用しているのかを把握

◆ アンケート調査方法

- JIPA会員企業96社中74社からアンケート回答取得
- 「化学(食品、医薬、バイオ含む)」、「機械」、「電気、電子(IT、情報含む)」の3分野の企業が中心

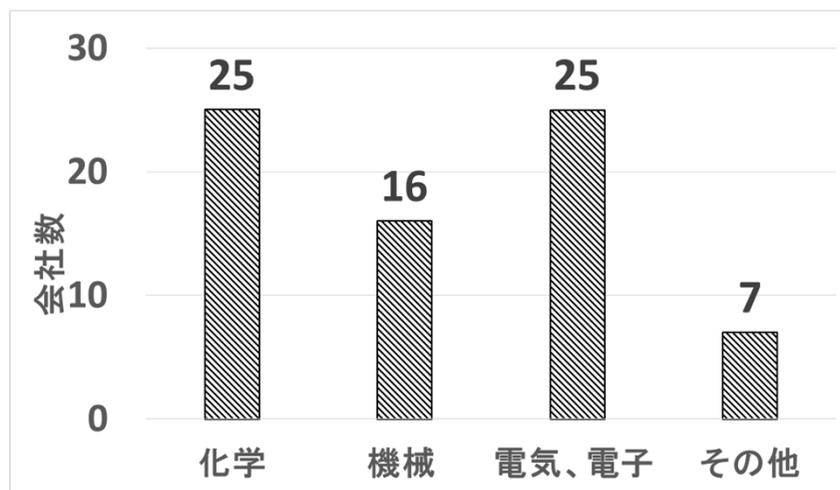


図1. 回答企業の所属業界



IDSアンケート調査 <調査結果>

◆ アンケート回答企業の米国出願状況

- 回答企業74社の約8割が日・米双方の代理人経由でUSPTOへ特許出願(図2)
- 半数以上の38社が年間100件を超えるUS特許出願(図3)

※ 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。

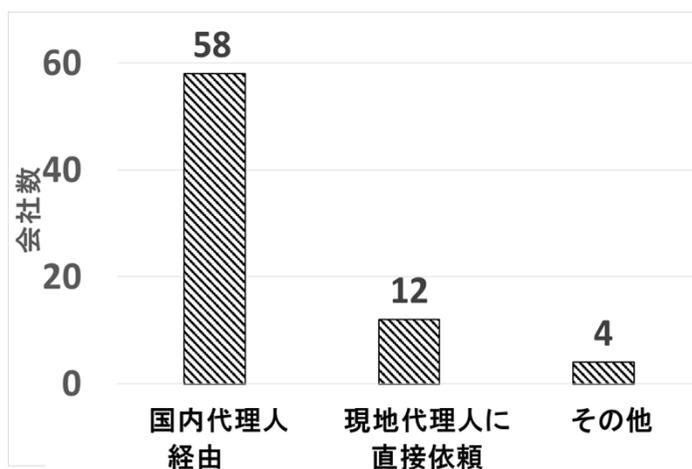


図2. 米国への出願依頼態様

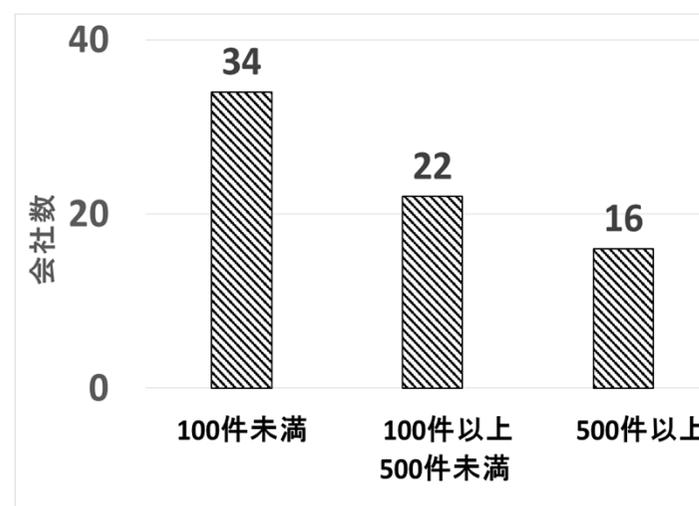


図3. 年間の米国特許出願件数





IDSアンケート調査 <調査結果>

◆ アンケート回答企業のIDSポリシー(*)

(* IDS提出の実務を運用するために、各々の企業が定めるルールや方針)

- 回答企業74社中、**半数を超える企業がIDSポリシーを所有** (図4)
- 情報開示義務違反を理由に特許権行使不能の抗弁を受けた全ての企業(9社)がIDSポリシー所有(不図示)

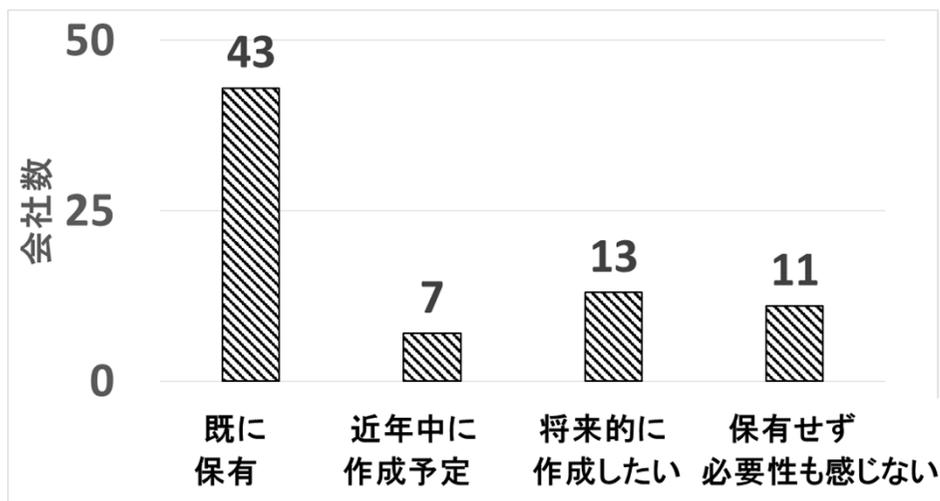


図4. IDSポリシーの有無



IDSアンケート調査 <調査結果>

◆ IDS文献の提出状況(表1)

- 拒絶理由通知のXおよびY相当文献を提出するアンケート回答企業は74社中90%および86%
 - 拒絶理由通知のA相当文献を提出する企業は33%
 - 自主提出文献を提出する企業は55%
- ※ 特許権行使不能のリスクを危惧するために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%

- ・拒絶理由通知: 代表的には、US出願のペテントファミリーの拒絶理由通知・ISR
- ・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: 対象特許に関して一般的な技術水準又は技術的背景を示すもの
- ・自主提出文献: 特許性に影響を与えると思われるため自主的に提出するもの(学会論文や関連出願など)





IDSアンケート調査 <調査結果>

◆ 関連出願の扱い

- **関連出願**とは、対象出願と対応関係はないが、技術的な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
- **関連出願をひも付けし**、その出願に関する文献をIDS提出している企業はアンケート回答企業中**25%**(表2)

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%





IDSアンケート調査 <調査結果>

◆ IDS提出した非英語文献の英訳方法

- 多くのアンケート回答企業が**対応英文公報を優先**
 - **人手翻訳**を行っている企業は合計**5%**
 - **全文機械翻訳／英文アブストラクト**を選択している企業は**11%**
- ※ 費用と特許権利行使不能のリスクとに基づいて、各々の企業で対応を決定しているという実態が明らかとなった

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%





IDSアンケート調査 <調査結果>

◆ Concise Explanationとして提出する文献種別

- Concise Explanationの提出要求に対し、多くの会員企業が何かしらの対応をとっていることが明らかとなった。
- 「**拒絶理由通知等の提出**」および「**英文アブストラクトまたは対応英文公報で代用**」が高い回答率(49%)となった
- 「代理人に一任しており詳細は不明」との回答も31%あった

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%



目次

- ◆ 研究テーマについて
- ◆ アンケート調査について
- ◆ **公開データ調査について**
- ◆ PHEPのProposal2との比較
- ◆ まとめ





公開データ調査 <調査方法>

◆ データ調査の狙い

- 米国特許の包袋を解析し、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を把握

◆ データ調査の対象

- 4分野(電気工学、機器、化学、機械工学)の各分野から無作為に特許を選定
- Therasense大法廷判決前後に出願され、2015年までに登録された特許が調査対象
- 2011年以降に優先日を持つ特許146件が対象





IDSデータ調査 <調査方法>

◆ データ調査の調査方法

- 調査対象の特許案件の各々について、USPTOのPublic Pairの包袋情報からIDS情報を参照
- 各IDS文献について、下記の審査情報閲覧システムで内容を確認
 - **Global Dossier (GD)**
 - <https://globaldossier.uspto.gov/#/>
 - https://www10.j-platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD_GM101_Top.action
 - <https://worldwide.espacenet.com/>
 - **Common Citation Document (CCD)**
 - <http://ccd.fiveipoffices.org/>





IDSデータ調査 <調査方法>

◆ Global Dossier

- IP5の包袋情報を取得することができるシステム
- 対象出願と対応外国出願の包袋情報が一括で閲覧可能
- 非英語の特許文献／OAの英文機械翻訳も提供

◆ Common Citation Document

- IP5における対応外国出願の情報と、その各々の出願に対して各庁がOA等で引用した引用文献の情報を一括で閲覧可能
- WIPO, SIPO, EPOで引用された引用文献には、引用された理由(X, Y, A等のカテゴリ)も表示される





IDSデータ調査 <調査結果>

◆ IDS文献の引用文献採用率

- USPTOの審査でOA引用文献としてIDS文献を採用した割合

◆ 調査結果

- X相当、Y相当文献の引用文献採用率は14.2%, 11.4%
- A相当文献の引用文献採用率は3%強
- 自主提出文献の引用文献採用率は1%強のみ

※合理性の観点からA相当文献の開示義務緩和が望まれる

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





IDSデータ調査 <調査結果>

◆ IDS文献の引用文献採用率（技術分野別）

- 各分野の調査特許件数、IDS文献数、平均IDS文献数
- 電気工学及び化学の各分野の1件当たりの平均IDS数が他分野に比較して多い

表7. IDS文献（技術分野別）

件数		機械工学	電気工学	機器	化学
調査特許件数		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





IDSデータ調査 <調査結果>

◆ IDS文献の引用文献採用率（技術分野別）

- 電気工学・機器の分野の引用文献採用率が比較的低い
- 機械工学・化学分野では引用文献採用率が高いので、IDS提出する意義は他分野に比べて高いと言える

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



IDSデータ調査 <調査結果>

◆ IDS文献の引用文献採用率（総合）

- 非英語のIDS文献よりも英語のIDS文献の方が、審査における引用文献採用率が顕著に高い
(X相当文献:約2倍、Y相当文献:約3倍、A相当文献:約2倍)
- 非英語文献は審査で十分に活用されていない実態が判明

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



IDSデータ調査 <調査結果>

◆ 非英語IDS文献の引用文献採用率

- 対応英文公報と英訳文を除いた**約60%の非英語のIDS文献**の内容が十分に把握できるほどの英訳文がない
- 対応英文公報がIDS提出されている場合、引用文献採用率も比較的に高い

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率

英訳文種類	件数	率[%]	引用文献採用率[%]
英文Abstract	339	44.3	3.3
英訳文(機械翻訳・部分翻訳含む)	212	27.7	4.3
対応英文公報	91	11.9	5.1
IDSに記載無し	123	16.1	2.5
(合計)	765	100	—



目次

- ◆ 研究テーマについて
- ◆ アンケート調査について
- ◆ 公開データ調査について
- ◆ PHEPのProposal2との比較
- ◆ まとめ





PHEP Proposal 2 <概要> (再掲)

◆ Industry IP5 から IP5のPHEPへ提案

- Industry IP5 (JIPAを含む日米欧中韓のユーザ団体) から IP5 (日米欧中韓の5大特許庁) の特許調和専門家パネル (PHEP: Patent Harmonization Experts Panel) に対して、特許制度調和に関するいくつかの提案が提出された

<http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation/consensusproposal.pdf>

- その中の第2提案 (Proposal 2) に関し、JIPAから情報開示義務に関する出願人の負担を最小化するための提案を提出

◆ Proposal 2の提案内容(抜粋)

- IP5のいずれかの庁で引用され、IP5の各庁で入手可能な文献につき、他庁への情報開示義務は免除すべき
- 情報開示要求に対し各庁はCCD (Common Citation Document), GD (Global Dossier) を最大限利用すべき





PHEP Proposal 2 < 検証 >

◆ 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IDS提出

◆ 公開データ調査結果から

- USPTOに提出されたIDS文献の約34%の文献はGD (Global Dossier) やCCD (Common Citation Document) で参照可能な文献であった

◆ Proposal 2の効果

- 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、約3割の文献の提出免除が見込まれ、大きな負担軽減になることが確認できた





目次

- ◆ 研究テーマについて
- ◆ アンケート調査について
- ◆ 公開データ調査について
- ◆ PHEPのProposal2との比較
- ◆ **まとめ**





まとめ

◆ 第1の目的(会員企業への情報提供):

－ アンケート調査

- 多くの会員企業が Therasense判決後も権利行使不能となるリスクを考慮して、多数のIDS文献を提出
- 多くの企業が日米双方の代理人経由でUSPTOへ手続を行っており、IDS提出文献の準備含め大きな時間的・費用的負担
- 会員企業の約半数はIDSポリシーを保有

－ 公開データ調査

- カテゴリや業種別でIDS提出文献の採用率が異なる
- 非英語文献の採用率が低い
- 約34%のIDS提出文献がGDやCCDで参照可能

◆ 第2の目的: PHEP Proposal 2の効果の確認

－ 提案が採用されれば、約3割の文献提出免除の効果を確認

➤ 詳細は知財管理誌2017年10月号をご参照ください



本調査結果がJIPA会員企業におけるIDS実務
の検討をする際の一助になれば幸いです。

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

