

米国における「情報提供制度」の概要と その活用策



会員 金野 豊彦

要 約

米国でも以前から「情報提供制度」が存在していたが、殆ど利用されていなかった。日本の同制度に比べてまだ利用しにくい部分もあるが、新米国特許法 (AIA) において改良された米国情報提供制度は、旧制度に比べて格段に利用し易いものとなった。現実には、既に 2,116 件 (2014 年 9 月現在) の「情報提供」が米国特許商標庁に提出されている。本稿では、米国における同制度の概要を審査基準等に基づき紹介するのみならず、統計情報等も加味した戦略的活用方法について検討する。

目次

1. はじめに
2. 旧「情報提供制度」とその時代背景
3. 新「情報提供制度」の概要
4. 情報提供の審査での取り扱い
5. 情報提供に関する米特許庁統計
6. 情報提供制度の利用上の問題点と注意点
7. 情報提供制度の「活用策」とその判断要素
8. むすび

1. はじめに

日本特許庁の統計によれば、日本では年間約 6 千件から 7 千件の情報提供が提出されている⁽¹⁾。米国でも以前から「情報提供制度」が存在していたが、殆ど利用されていなかった。

新米国特許法 (Leahy-Smith America Invents Act (AIA)) において、米情報提供制度は改正され、旧制度に比べれば、利用しやすいものとなったが、日本の同制度に比べてまだ利用しにくい部分も多い。現時点では、第三者の特許出願への攻撃手段として情報提供を積極的に勧める米国実務家 (米国弁護士等) は決して多くはない。

その一方で、米国特許商標庁 (以下、米特許庁) の統計によれば、米国での情報提供の数は増加しているようである。本稿では、新「情報提供制度」の概要、米特許庁の統計情報等を紹介しつつ、その問題点と活用方法について考察する。

なお、本稿は、筆者の個人的な見解を示すもので、筆者が所属する法律・特許事務所等の見解等を示すも

のではなく、法律アドバイスを構成するものではない。

2. 旧「情報提供制度」とその時代背景

米国では、American Inventors Protection Act (1999 年) (以下、旧法) によって、出願公開制度が導入されたことに伴い、情報提供制度が導入された。旧法下の同制度では、出願公開日から 2ヶ月以内に、刊行物のコピー (及び英訳文) の提出が認められたのみで、クレーム発明と提出刊行物の関連性を示す説明文等の提出は一切認められていなかった。

一般に、米国の審査官は、出願人が IDS (Information Disclosure Statement) で提出した公知文献等と審査官が調査で発見した公知文献等に基づいて審査を行うのが通常であった。2000 年当時、筆者が審査官の経験のある複数の米国弁護士に、審査官の立場から、情報提供制度についての感想を聞いてみたが、同制度は歓迎されていない様子であった。「第三者が提出する文献なので、本当に関連するものかどうか不明であり、そのような文献を検討させられるのは、審査の仕事を妨害 (disturb) される気分である」というような反応が多かった。出願及び審査経過は特許されるまで非公開であった米国において、出願人以外の第三者が介入することへの警戒感、嫌悪感が強く感じられた。当時の米国の特許関係者 (弁護士、審査官) には情報提供制度への「免疫」が全くなかったといえる。

また、同制度によって「審査の質が向上すると思うか」との質問にも否定的な反応が多かった。日本で

は、「審査の質向上」が期待されるのに対して、なぜ、米国ではその期待感が薄かったのでしょうか。上述のように、第三者が審査へ介入することへの抵抗感に加えて、「情報開示義務」(IDS 制度)の存在に起因するものと思われる。米国では、出願人は、クレーム発明に関連する公知文献等を米特許庁に提出する「義務」を負う。その義務を怠ると、不正行為 (inequitable conduct) (いわゆる IDS 違反)があったとして、得られた特許権が「権利行使不能」等と判断されることも珍しくない。結果として「情報開示義務制度」は、出願人に対して強制的なものとして機能する。従って、米国では、関連する公知文献等は、出願人から提供されるであろうとの期待感がある。審査官は、自らの審査でそれを補充する。

一方、日本では、強制的な「情報開示義務制度」がないので、日本特許庁(審査官)は、自らの審査を補完する手段が必要となる。それが、情報提供制度であり、異議申立制度等であると思われる。日本では、本当に近い審査資料(即ち、出願人に都合の悪い資料)は第三者から提供されるのではないかとの期待がある。

上述のとおり、日米の審査システムにおいて、情報提供制度の役割/位置付には大きな違いがあるものと思われる。IDS と審査官調査の審査資料に加えて、正体不明の第三者が提出する資料までも検討対象とされるのは、2000年当時の審査官にとって、煩わしいと感じたのは無理もないと思われる。

3. 新「情報提供制度」の概要

新「情報提供制度」は、米国特許法 (35 USC) 122 条 (e)、施行規則 (37 CFR) 1.290 条に規定されている。また、運用は、米国特許審査基準第9版 (The Manual of Patent Examining Procedure 9th Edition) (以下、審査基準) 1134 章に規定されている。

1) 情報提供可能な期間 (時期的要件)

出願公開から6ヶ月以内又は、最初の拒絶理由通知の日のうち、いずれか遅い方。但し、特許査定通知日前に限る。なお、拒絶理由通知日又は特許査定通知日と同日に提出された情報提供は不適法なものとして扱われる (審査基準 § 1134.01 I)。

2) 対象となる出願

特許出願に対して、情報提供が可能である。AIA 施

行日 (当制度については2012年9月16日) 前に出願された出願及びそのような出願の分割出願、(部分) 継続出願に対しても他の条件を満たす限り、情報提供が可能である (審査基準 § 1134.01 IV A)。

3) 情報提供を提出できる者 (主体的要件)

何人も可能であり、利害関係は必要とされない。但し、提出者欄を空欄 (無記名) にしたり、「匿名」(Anonymous) として提出することは認められない。真の依頼者 (会社名等) を特定する必要はないが、米特許庁に実際に情報提供を提出した者を特定する必要がある (審査基準 § 1134.01 IV B)。なお、出願人等、「情報開示義務」を負う者は、自らの出願に対して情報提供を提出することができない (施行規則 1.290 条 (d) (5) (i))。

4) 情報提供できる証拠

情報提供できる証拠は、i) 米国内外の特許公報、出願公開公報、ii) 非特許文献等の刊行物 (printed publication) に限られる。

非特許文献の例として、米国内外の拒絶理由通知、学術論文、裁判所関連の書類等が挙げられる (審査基準 § 1134.01 II A.2 (c))。また、インターネットで公開されたものについても、「刊行物」に該当するとされている (審査基準 § 1134.01 III)。

営業秘密、秘密を前提とした社内資料や電子メール等、公開性がないものは、ここでいう刊行物には該当しない (審査基準 1134.01 III)。公開性や公開日が不明な場合は、後述のように、それらを示す証拠 (宣誓書等) の提出が必要とされる。なお、「刊行物」であれば、出願後に発行されたものも提出できる (審査基準 1134.01 III B)。

5) 提出書類

情報提供は次の書類を含まなければならない (施行規則 1.290 条)。

- i) 提出書類 (刊行物) のリスト
- ii) 提出書類のコピー (及び英訳)
- iii) 各提出書類とクレーム発明との関連性についての「簡単な説明」

① 提出書類（刊行物）のリスト

IDS 用の様式 PTO/SB08 に類似する、様式 PTO/SB429 の使用が推奨されている⁽²⁾。

② 刊行物のコピー

リストに記載した刊行物のコピーを提出する必要がある。非英語文献の場合は、英訳の添付が必要である。英訳は、機械翻訳でもよいとされている（審査基準 § 1134.01 II D）。ただし、後述のとおり、翻訳文の「質」には、細心の注意が必要であろう。

提出する刊行物自体からは、発行日や公開性が不明な場合は、それらを示す証拠（宣誓書等）を提出する必要がある。例えば、商品カタログを提出する場合、そのカタログ自体からは頒布性が不明な場合に、見本市でそのカタログを配布した事実があれば、配布した社員が、配布日を特定してその配布の事実を示す宣誓書を提出することができる。また、そのようなカタログを商社に電子メールで送付した場合には、その電子メールのコピーは配布の証拠として使用できるであろう（審査基準 § 1134.01 III A）。

③ 関連性についての「簡単な説明」(Concise Description)

新制度の最大の特徴は、この「簡単な説明」の提出を義務付けた点である。「簡単な説明」は、「文献 1 にはクレーム 1 の発明が記載されている（文献 1 参照）」のような抽象的なものでは不十分であり、より具体的な説明が必要である。「簡単な説明」は文章で述べる形式でもよいし、表の形式でもよい。

但し、「簡単な説明」には、クレーム発明がどのように拒絶されるべきかの見解を含めることができない。即ち、「新規性がない」、「自明である」との見解を述べてはならない（審査基準 1134.01 II B）。あくまでも、クレーム中の要件がどの文献のどの部分に開示されているか、というような事実を説明するに止める必要がある。審査基準は適法な例と不適法な例として、次の例を挙げている（審査基準 § 1134.01 II B）。

<適法な例>

“Claim 1 recites a refrigeration system comprising elements A, B, and C. Publication X discloses the refrigeration system recited in claim 1, except that the refrigeration system disclosed

in publication X uses element D instead of element C. See Figure 1 on page 2 of publication X. Publication Y discloses the specific element C recited in claim 1, but not in the context of refrigeration systems. See pages 1-3 of publication Y. Publication Z teaches that element C is frequently used in refrigeration systems. See lines 2-10 on page 6 of publication Z.”

Claim 1	Publication X
Preamble	As discussed on page 1, publication X discloses a machine that performs the same function as the machine recited in claim 1. The machine set forth in publication X includes many of the same parts discussed in the specification of this application.
Element A	For example, in the first embodiment depicted in Figure 2 and discussed on page 5, the machine of publication X expressly includes element A of claim 1. See lines 7-14 on page 5 of publication X.
Element B	The first embodiment also includes element B of claim 1. See lines 1-3 on page 6 of publication X.

<不適法な例>

“Claim 1 recites a refrigeration system comprising elements A, B, and C. Publication X discloses the refrigeration system recited in claim 1, except that the refrigeration system disclosed in publication X uses element D instead of element C. See Figure 1 on page 2 of publication X. Publication Y discloses the specific element C recited in claim 1, but not in the context of refrigeration systems. See pages 1-3 of publication Y. Publication Z teaches that element C is frequently used in refrigeration systems. See lines 2-10 on page 6 of publication Z. It would have been obvious to one of ordinary skill in the art to combine the teachings of publication X and publication Y to obtain the refrigeration system recited in claim 1.”

Claim 1	Publication X
Preamble	As discussed on page 1, publication X discloses a machine that performs the same function as the machine recited in claim 1. The machine set forth in publication X includes many of the same parts

	discussed in the specification of this application.
Element A	For example, in the first embodiment depicted in Figure 2 and discussed on page 5, the machine of publication X expressly includes element A of claim 1. See lines 7-14 on page 5 of publication X.
Element B	The first embodiment also includes element B of claim 1. See lines 1-3 on page 6 of publication X. Thus, publication X anticipates claim 1 because it teaches all of the elements of claim 1.

下線部は、不適法と判断される原因となる部分。下線は筆者が追加。

6) 費用 (米特許庁手数料) (審査基準 § 1134.01 II F)
費用は、提出文献 10 件毎に 180 ドル (施行規則 1.290(f), 1.17(p))。最初の情報提供であって提出刊行物の数が「3 件以内」の場合の費用は無料である。

7) 不適法な情報提供の補正の機会、費用の追納
不適法と判断された場合でも、情報提供の補正や費用追納等の機会是与えられない。(審査基準 § 1134.01 VI)。

8) その他
旧制度で必要であった情報提供者から出願人への写しの送達 (service) が、新制度では不要となった。

4. 情報提供の審査での取り扱い

提出された情報提供は自動的に包袋に入るわけではなく、適法か否かのスクリーニングを受ける。

1) 不適法と判断された場合
不適法と判断された情報提供 (料金不納を含む) は、破棄され、包袋には入らない。審査官の審査対象とはならない。

2) 適法と判断された場合
適法と判断された情報提供は、審査官の審査の対象となる。興味深いことに、審査基準 (審査基準 § 1134.01 VI B) は次のように述べている。

B. Examiner Consideration of Third-Party Submissions

Once a third-party submission has been screened and found compliant, the submission

will be entered into the IFW for examiner consideration. The examiner should consider the listed publications and accompanying concise descriptions in the third-party submission in the same manner as information in an information disclosure statement (IDS), generally before issuing the next Office action. Entry of a third-party submission does not expedite the application.

During examination, the examiner should sign form PTO/SB/429 (or equivalent) in the same manner as an IDS to indicate all the items and their concise descriptions have been considered.

...
(下線は、筆者が追加)

即ち、審査官は、IDS で提出された文献等と同様に、情報提供で提出された文献も検討すべきとされ、更には、PTO/SB/429 (刊行物リスト) にサインすべきとされている。ここで、「PTO/SB/429 にサインすべき」とは、提出された刊行物を審査官が検討したこと (又は検討しなかったこと) を記録に残すことを意味する。

旧法下の審査基準 (第 8 版) には、これほど明示的な規定は存在せず、情報提供で提出された文献の検討については、より任意的な取り扱いが規定されており、むしろ、「審査官は、情報提供で提出された刊行物リストにはサインをすべきではない」とされていた (旧審査基準 1134.01 IV C)。

なお、出願人は、情報提供への応答義務はない。拒絶理由通知で引用されて初めて、出願人はその拒絶理由通知へ応答 (意見書、補正書等) する必要性が生じる (審査基準 § 1134.01 VI B)。

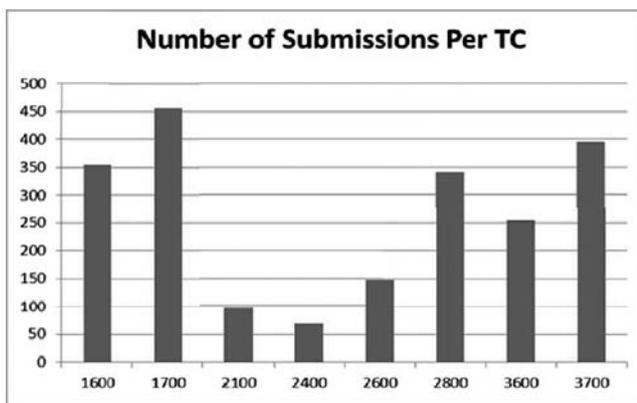
3) 「情報提供者」の審査への関与
情報提供者は、出願の審査には関与できない。即ち、出願人の拒絶理由通知等への応答 (補正書や意見書) に対して、意見や反論等を提出することは一切認められない。情報提供制度は、特許付与前に、第三者にプロテストや異議申立の機会を与えるものではないとされている (米特許法 122 条(C), 審査基準 § 1134.01 II B 3)。

5. 情報提供に関する米特許庁統計

次に、米特許庁ウェブサイトからの情報提供に関する統計情報の一部を紹介する。尚、下のグラフは同ウェブサイト⁽³⁾⁽⁴⁾からの引用である。

1) 情報提供の数

新制度施行から約2年経過した2014年9月26日現在の技術分野別の情報提供件数は下記のとおり、縦軸が情報提供の件数、横軸の番号は技術分野を示す。合計で、2,116件の情報提供が提出されている。技術分野としては、化学系(1700部門等)、機械系(3700部門等)が多く、電気・電子系(2400部門等)が少ない。



横軸の技術分野は下記のとおり⁽⁵⁾。

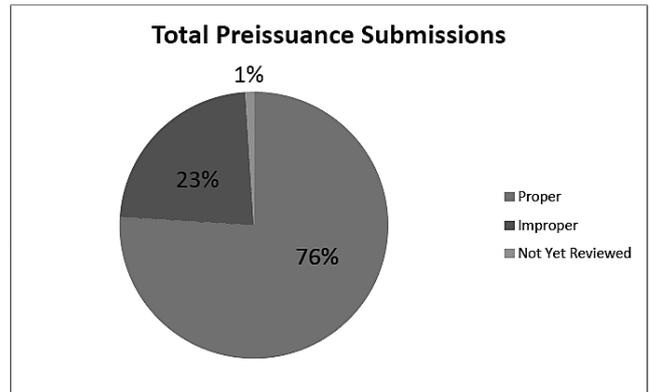
1600 Biochemistry and Organic Chemistry; 1700 Chemical and Materials Engineering; 2100 Computer Architecture, Software, and Information Security; 2400 Computer Networking, Multiplex Communication, Video distribution, and Security; 2600 Communication; 2800 Semiconductor, Electrical and Optical System and Component; 3600 Transportation, Construction, Electronic Commerce, Agriculture, National Security and License & Review; and 3700 Mechanical Engineering, Manufacturing and Medical Devices/Processes.

2) 適法・不適法とされた情報提供の数

2014年9月26日現在、適法と判断された情報提供の数は、76%。不適法と判断された情報提供の数は、23%。

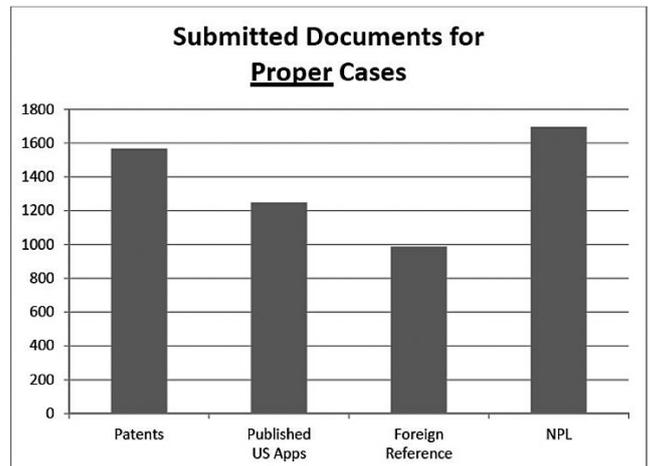
なお、米特許庁によると、不適法と判断された主な理由は、i) 時期的要件違反、ii) 「簡単な説明」の不備、iii) 提出者のサインの不備である。また、不適法「情報提供」の数は減少傾向にあるとコメントしてい

る⁽⁶⁾。

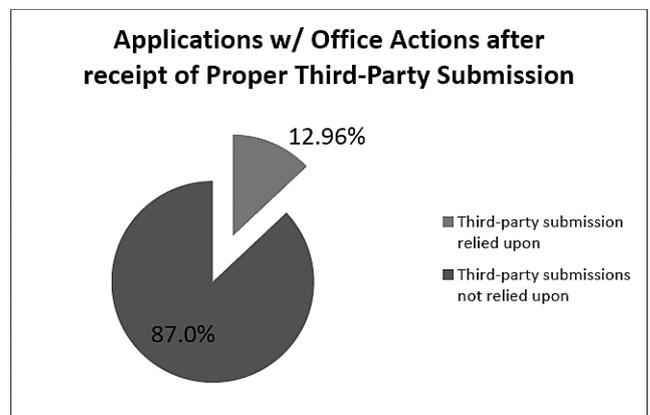


3) 「刊行物」の種類

適法な情報提供において提出された刊行物の数は、5,499件。種類の内訳は、下グラフのとおり。非特許文献(NPL)の数が一番多い(1695件)。



4) 拒絶理由通知で採用された比率



情報提供を受けた特許出願のうち、情報提供が利用されて拒絶理由通知が発せられた特許出願の数は約13%、情報提供がなされたが拒絶理由で採用されなかった件数が87%。この数値(13%)を低いと見るの

か、高いと見るののかは見解が分かれるところであろう。

なお、拒絶の理由の内訳は、米特許法 103 条（自明性）が最多で 48.98%。同法 102 条（新規性なし）は 22.45%。同法 102 条及び 103 条の組み合わせが 28.57%である。

5) 情報提供の審査官にとっての有用性

審査で情報提供はどの程度役に立ったかとの質問に対する審査官の回答は、次のとおりであった。

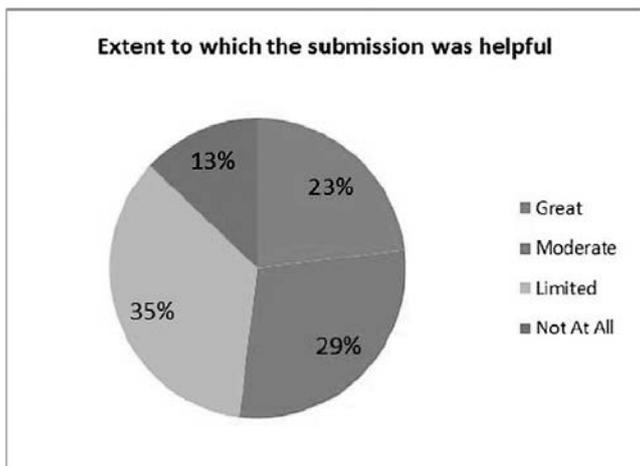


Figure 1: Extent to which the submission was helpful

大いに乃至はまあまあ役にたった：52% (23% + 29%)
限定的に乃至は役にたたなかった：48% (35% + 13%)

約半数の審査官が、情報提供は審査に役立ったと述べている。2000 年当時の情報提供制度に消極であった(元)審査官の反応とはかなり違うようだが、これは、刊行物との関連性についての「簡単な説明」の提出義務が大きく関連しているものと思われる。

6) 「簡単な説明」の審査官にとっての有用性

「簡単な説明」はどの程度役に立ったかとの質問に対する審査官の回答は、下記グラフのとおりである。

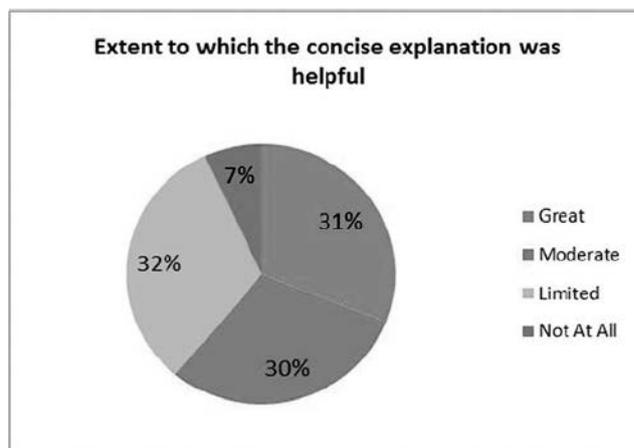


Figure 2: Extent to which the concise explanation was helpful

大いに乃至はまあまあ役にたった：61% (31% + 30%)
限定的に乃至は役にたたなかった：39% (32% + 7%)

約 6 割の審査官が、刊行物の関連性についての「簡単な説明」が役に立ったと回答している。いかに分かり易い「簡単な説明」を提出するかは、情報提供の成功の大きな鍵になるであろう。

7) 統計からわかること

相当数の情報提供が提出されている (2116 件)。審査官の約 5 割が情報提供が役立った、約 6 割が「簡単な説明」が役立ったと答えている。情報提供が拒絶理由通知に採用された件数は「約 13%」と決して高くない。しかし、「13%の情報提供しか採用されず、87%の情報提供は採用されないで情報提供はするべきではない」との結論は短絡的過ぎると思われる。審査官が、情報提供、特に「簡単な説明」を歓迎することを示すデータからすると、良い証拠と分かり易い「簡単な説明」を提出すれば、より高い確率で採用されることが期待できるであろう。

6. 情報提供制度の利用上の問題点と注意点

上述のとおり、審査官の反応等を見ても、新制度は、旧制度に比べて、格段に利用価値があると思われるが、下記の問題点もある。

1) 期間が短い

情報提供の提出可能期間は、出願公開から 6ヶ月以内又は拒絶理由通知発送日までのいずれか遅い方である。この期間に、(競合他社の) 問題特許出願を特定し、且つ、公知文献等の調査を完了する必要がある、

また、当然ながら米国公報は英文なので、ウォッチング体制等に負荷がかかる。

2) 出願人の「クレームの補正」に対応できない

拒絶理由通知発送後は、情報提供の提出ができない。日本とは異なり、米国ではクレームの補正に追従した情報提供（攻撃）ができない。

3) 分かりやすい「英訳文」と「簡単な説明」の提出

審査基準では、非英語刊行物の英訳文は機械翻訳文でもよいとされている。しかし、機械翻訳文を提出する際は、正しく翻訳されているか、また、米国審査官が理解しやすい英語になっているか等を確認する必要があるであろう。「簡単な説明」も審査官に分かり易くする工夫が必要であろう。審査官が拒絶理由通知を作成する際に、参考になる、理想的には、そのまま「拒絶の理由」(の一部)に利用できるくらいの「簡単な説明」を作成することが好ましい。但し、上述のとおり、どのように拒絶されるべきかのコメント（「新規性がない」、「自明である」等）は含めないように注意する必要である。

4) 後の権利無効化手段への影響

一般に、特許成立後に特許の有効性を米特許庁で争う手続き（「査定系再審査」、「当事者系再審査」、「当事者系 Review」、「Past-Grant Review」（以下、これらの手続きを簡単のため「再審査等」という））では、審理開始には、新たな特許性に関する問題（“*substantial new question of patentability*”）や、特許が無効であろうとの蓋然性（“*reasonable likelihood that the petitioner would prevail*”や“*more likely than not*”）の存在が要件となる。即ち、一旦、審査段階で引用された証拠や議論された問題については、特許成立後に、同一証拠で再審査等の請求が実質的にできなくなる虞がある。例えば、情報提供した文献が審査官の拒絶理由に採用されたが、特許査定となった場合、たとえ、審査官の判断が妥当でなかったとしても、同様の証拠では再審査等の請求が実質できなくなる可能性がある。米国弁護士等が、情報提供を積極的に勧めない大きな理由のひとつである。

5) 米国弁護士の見解と日本企業の感覚のギャップ

筆者の知る限り、現時点で、情報提供の提出を積極

的に勧める米実務家は多くない。その主な理由として、審査官が採用するかどうか分からない、かえって特許を強化しかねない、上述のとおり後の再審査等に悪影響を与える可能性がある（特許無効の困難化）、再審査等又は訴訟で争った方がよいというものが挙げられる。

しかし、日本企業側、特にビジネス部門としては、特許成立前の他社の「出願」の対策として、将来の再審査等や訴訟等の方が好ましいと言われても、何か現実味がなく、腑に落ちないことがある。事業計画の選択肢に、必ずしも「将来の訴訟」があるとは限らない。むしろ、ない場合が多い。米特許庁における、当事者系の無効化手続きであれば、数百万円から数千万円、訴訟ならば、数千万円から億単位の費用がかかることは珍しくない。「権利化後に戦いましょう」というのは、日本企業（ビジネス部門）では受け入れがたい場合が多い。しばしば、このような、日本企業側と米国弁護士の間で大きなギャップを感じることもある。

情報提供することは、リスクを伴うが、「情報提供をしない」ことによる「リスク」もあることを認識する必要がある。他社の特許権が成立すれば、より具体的な脅威（リスク）となる。「情報提供をする場合」と「情報提供をしない場合」との得失を下表にまとめてみた。

「情報提供する場合の得失」

利点	「拒絶」の可能性を高めることができるかもしれない。結果として、安価に、特許問題発生の未然防止が可能。
	早期ビジネス的決断の材料に使える可能性がある。（後述）
欠点 (リスク)	後の再審査等に悪影響を与える可能性がある（上述）。 特許出願人に、「ビジネス的」利害関係人（情報提供者）の存在を悟られる虞。 ⁽⁷⁾

「情報提供しない場合の得失」

利点	上述の再審査等や訴訟への悪影響を回避できる。結果として、想定される無効化手段（再審査等）を最大限に利用可能。
	「静観」による問題回避 ⁽⁸⁾
	審査を完全に審査官に委ねることになる。最近似の公知文献が既にIDSで提出されている場合に、審査官の検討の末、特許査定された場合は、上述の再審査等への悪影響と同様の結果になる可

欠点 (リスク)	能性がある（後述）。
	特許成立後は、その対策（特許権無効化準備、訴訟、米国弁護士の鑑定等）が必要となる。訴訟で「勝つ」保証はない。
	ビジネス計画の意思決定の遅延化（後述）。
	「他の」第三者の情報提供により、不本意に他社特許が強化される虞がある（情報提供増加に伴う問題点）（後述）。

7. 情報提供制度の「活用策」とその判断要素

上表から見て、情報提供をする場合としない場合で得失は様々ではあるが、「情報提供をしない」ことによって、実業における特許問題の状況は好転しないように思われる。「情報提供をするリスク」はあるが、「しないリスク」もある。

上記のとおり、相当数の情報提供が現実に出されている。また、審査官にもある程度歓迎されているようである。ならば、敬遠するのみではなく、「利用」、「活用」の仕方を検討してみたい。

1) 情報提供の「成功」の意味を考える

権利化を阻止できれば一番良いが、たとえ、情報提供の末、特許が成立しても、クレームの減縮補正で、自社製品が他社特許のクレーム範囲外となれば、情報提供として成功の場合もある。また、拒絶理由通知への出願人の応答で、「引用文献の実施例とクレーム発明とは異なる、なぜならば・・・」との主張が得られれば、権利解釈上、自社製品の特許権の範囲外（非侵害）と結論する材料に使えるかもしれない。後の米国弁護士からの「クレーム解釈に関する鑑定」や実際の訴訟で有利な結論を導くために利用できるかもしれない。目的に応じて、リスク回避と情報提供の遂行可能性を検討する必要がある。

2) 最近似公知文献が既に IDS で提出されている場合

公開された特許出願の内容は、IDS を含めて、米特許庁のウェブサイトから見る事ができる⁽⁹⁾。情報提供の提出を検討する場合は、既に IDS で提出された文献の内容を確認し、クレーム発明の特許性欠如（新規性、自明性）を示すに十分な公知文献がすでに提出されているかどうか確認すべきである。既に、そのような文献が提出されている場合は、一見、情報提供の意味がないように思われるが、本当にそうか？

新制度では、「簡単な説明」を提出することができるので、既に IDS で提出されている文献のうち特に関連性の強い文献を抽出して、表にまとめるなどして提出できる点で、利用価値がある。

また、IDS でそのような近似文献が既に提出されている以上、第三者が情報提供をしなくても、その文献は、審査官に検討される可能性が高い。もし審査官の不十分な検討の末、特許化されてしまえば、結果として、同一証拠では再審査等ができなくなる可能性がある。即ち、上述した再審査等へ及ぼす悪影響のリスクは、情報提供する場合としない場合とで大きな差はない。むしろ、的確な「簡単な説明」の提出によって、審査官がそのような最近似公知文献の最重要部分を見落したりするのを防止できる可能性がある点で、情報提供には利用価値があると思われる。

すなわち、特許性を否定するに十分な近似公知文献が既に IDS で提出されている場合は、比較的低リスクで、「簡単な説明」を提出できる点で、情報提供の利用価値があると思われる。また、IDS で適切且つ十分な英訳が提出されていない場合は、審査官が効率的に近似公知文献の内容を理解できるように、より質の高い英訳文を提出することも効果的かもしれない。

なお、かかる場合、既に IDS で提出されている刊行物を、第三者が情報提供で再提出することになるが、そのような刊行物の重複は、米特許庁でも想定内のようだ（審査基準 § 1134.01 III C）。

3) 証拠が弱い場合（特許性が高い場合）

証拠が弱い場合、情報提供しても、特許査定になる可能性が高いので情報提供は控えるべきに思われる。「設計変更」や「ライセンス交渉」、「静観による問題回避」を期待するのが、現実的と思われる。

特許性が高い（特許無効の証拠が弱い）場合、再審査等や訴訟で戦うとのビジネス判断は稀であると思われる。もし、「設計変更」の決断が急務の場合、情報提供をして、不成功ならば設計変更等のビジネス的決断を早急に下すのも一案かもしれない。

4) 証拠が強い場合（特許性が低い場合）

証拠が強い（特許性が弱い）場合は、様々な選択肢が考えられるであろう。情報提供して、クレームを減縮させるのは比較的容易かもしれない。

その一方で、証拠が非常に強く、「侵害訴訟を提起さ

れても勝訴の可能性が高い」場合は、情報提供せず、将来の交渉や訴訟に備えるというのも（予算が許せば）現実的な選択肢かもしれない。

5) 証拠の種類・多様性（公然実施等）

例えば、他社（会社 A）の特許出願のクレームが、同特許出願前から実施している自社（会社 B）の製品（製品 X）をカバーする可能性がある。本来、公然実施で拒絶されるべきものであるが、一旦特許になると、なにかと厄介である。例えば、会社 B は顧客から、「会社 A の特許」との関係について説明を求められたりする場合もある。原料／部品メーカーならば、顧客から、「特許保証」を求められる場合もある。「本来無効な特許なので問題がない」というのは正論であるが、営業上、好ましくない事態になる可能性もある。会社 B はこのような事態は、未然に防ぎたいと考えるであろう。

かかる場面で、製品 X の「公然実施」の事実は、会社 B にとって、「会社 A の特許」の無効化の切り札である。もし、製品 X の公然実施の立証が可能で、更に、無効化に有効な「刊行物」が存在する場合は、同刊行物を情報提供で提出して、権利成立の未然防止を期待できる。情報提供が不成功に終わっても、訴訟等で「公然実施」で権利を無効化できる可能性が残っている。即ち、将来の訴訟又は交渉で使える強い証拠を残しつつ、情報提供できる証拠があれば、情報提供も現実的な攻撃手段の選択肢となり得るであろう。

6) 出願人は誰か

競合他社と一口に言っても、ライセンス等の交渉をし易い相手か、そうでないかで、対応は異なるであろう。交渉で決着することが期待できる相手であれば、情報提供に頼るよりも、将来の交渉に備えるほうが得策かもしれない。

7) 事業の重要性、設計変更の可能性

現在進行中の大きな事業を守るためならば、費用がかかっても、将来の訴訟等を選択することは賢明かもしれない。

一方、もし、容易に設計変更が可能な状況、例えば、複数ある将来の製品候補の選定過程では、早期に他社障害特許を「整理」する必要がある場合もある。早期に、他社の出願の（厳密な特許性／無効性よりも）「特

許になる可能性」を見極めることが必要なら、情報提供を利用できるかもしれない。

8) 「他の第三者」との関係（将来の懸念）

統計的には、「情報提供」数は増加している。自身（第三者 A）が情報提供しなくても、他の第三者（第三者 B）が情報提供を提出するかもしれない。しかし、その第三者 B が、的確な情報提供を提出するとは限らない。不的確な情報提供は、かえって競合他社の特許を強化しかねない。下手な情報提供を他人（第三者 B）にされるよりも、自ら（第三者 A）が的確な情報提供をした方がよい結果となる可能性がある。今後は、念頭に置くべき留意事項かもしれない。

他にも多種多様な検討要素があると思われる。米国弁護士法律アドバイスに加えて、コストを含むビジネス上の損得等、多面的に判断して、情報提供制度を活用する必要があると思われる。

8. むすび

新情報提供制度は旧制度に比べ、ユーザーフレンドリーとなったが、まだ問題点も多い。しかし、敬遠要素が多い一方で、活用策もありそうである。例えば、上述のとおり、既に IDS で提出された刊行物のうち特に関連性の高い刊行物を抽出して、審査官に分かり易く表等にまとめて「簡単な説明」を提出できれば、比較的低リスクで、情報提供の効果が期待できると思われる。

米特許庁の審査基準、統計等によれば、同庁は旧制度に比べて情報提供制度に積極的なようだ。旧制度が導入された当時、情報提供制度に対する「免疫」がなかった米国特許関係者（審査官、米国弁護士等）は強い拒否反応を示した。新制度となって、ようやく同制度は利用され始めたようである。また、上述の統計から見て、米国審査官は、既に情報提供への「免疫」を付け始めたようだ。将来的には、より高い「免疫」をつけた米国特許関係者（立法者も）は、いつしか日本並にユーザーフレンドリーな情報提供制度を受け入れる時代が来るかもしれない。

参考文献

1. 米国特許法（35USC）
2. 米国特許法施行規則（37CFR）

3. 米国特許商標庁 特許審査基準 第8版及び第9版
(Manual of Patent Examining Procedure 8th Edition and 9th Edition)
4. America Invents Act (AIA) Frequently Asked Questions
<http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/america-invents-act-aia-frequently-asked>
5. AIA Consolidated Second Anniversary Forum Slides September 16 2013
www.uspto.gov/aia_implementation/aia_second_anniversary_forum_slides20130916.pdf
6. 日本特許庁統計
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm
7. An Assessment of the Impact of Pre-Issuance Submissions on the Patent Examination Process
https://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-122013-161237/unrestricted/FINAL_PAPER_pdf_version.pdf
8. 情報提供に関する統計情報等
<http://www.uspto.gov/patent/initiatives/preissuance-submissions-third-party-submissions#heading-3>
http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/init_events/preissuance_submission_statistics1.pdf

http://www.uspto.gov/blog/aia/entry/message_from_janet_gongola_patent8

注

- (1) 情報提供に関する統計：http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm
- (2) http://www.uspto.gov/forms/sb0429_preview.pdf
- (3) http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/init_events/preissuance_submission_statistics1.pdf
- (4) <http://www.uspto.gov/patent/initiatives/preissuance-submissions-third-party-submissions#heading-3>
- (5) http://www.uspto.gov/about/contacts/phone_directory/pat_tech/
- (6) http://www.uspto.gov/blog/aia/entry/message_from_janet_gongola_patent8
- (7) 日本における情報提供でも同様のリスクがある。日本で多数の情報提供がなされている事実からして、日本企業はこのリスクを許容していると思われる。
- (8) たとえ侵害の事実や特許無効の事実があっても、問題が顕在化することなく、特許権の存続期間が満了するケースが相当数あることは経験的事実である。
- (9) Public Pair (<http://www.uspto.gov/patents-application-process/check-filing-status-your-patent-application>)
(原稿受領 2015. 2. 18)