

USPTO が情報開示申告書 (IDS) に関する規則改定案を公表
～早期の情報開示を促し、大部の情報開示を抑制～

2006 年 7 月 11 日
JETRO NY 澤井、中山

USPTO は、7 月 10 日付フェデラルレジスター(官報)において、特許審査の効率性と質の向上を目的として、情報開示申告書 (Information Disclosure Statement, IDS) 制度の手続を変更する特許規則改定案を公表し、パブリックコメントに供した(コメント提出期限は 9 月 8 日)。なお、同制度に対しては、日米規制改革イニシアティブの一環として、その翻訳負担軽減や提出義務期間の短縮を我が国政府として米政府に要望するなど、かねてより我が国において関心の高い制度である。

同 IDS 制度によって、特許出願人等は自らが知るところの特許性に重要な影響を与える (material) 情報を提出する義務を負っており(特許規則 1.56)、同義務を遵守しない場合には、不公正行為やフロード(詐欺)として権利行使が出来なくなる可能性がある。こうした義務は特許が発行されるまで継続して課せられるものであり、IDS の提出手続等については特許規則で定められている(同 1.97、1.98)。

USPTO は今般の改正提案の 7 月 10 日付プレスリリースにおいて、現行の IDS 制度下では、特許審査をサポートするというよりもむしろ審査を妨げる場合があるとして、現行制度の問題点を指摘している。具体的には、開示理由を特定しないままに多くの先行技術情報が提出され最も関連の有る情報が埋没しがちであること、発明との関連部分を示すことなく冗長な文献が提出されること、更には、出願人が重要な情報の提出を遅らせることがあるとして、限られた審査期間内において審査官が発明と最も関連性のある情報を取得し考慮に付すことを困難にしていると説明している。

今次改定案の柱は、①提出された情報が審査の初期段階に十分に反映されるよう、提出時期による出願人の手続負担に差を設け、審査着手前に IDS の提出を促すこと、②審査官による開示文献に対するレビュー負担を軽減するために、そのボリュームや件数を制限し、制限を越える場合には、関連部分の特定や追加説明を求める等の追加的手続が提案されている。

なお、前掲の通り、IDS 制度に対しては、日米規制改革イニシアティブとして取り上げるなど、我が国として関心の高い制度ではあるが、今般の改定案を見る限り、かかるイニシアティブへの対応を意図するものではない(対米要望事項については別紙参照)。

今般の改正提案の主な内容は次頁の通り。

<改正提案の主な内容>

1. 提出時期による要件の差

IDSの提出可能な時期として、出願から3ヶ月以内又はファーストアクション(FA)以前(第1期間)、これ以降登録査定前(第2期間)、登録査定以降登録料納付前(第3期間)、登録料納付以降特許発行前(第4期間)の4期間を規定(改正規則1.97(b)-(d))。従前、手数料の存否により、早期のIDS提出を促す仕組みを執ってきたが、今般、審査着手後であってもIDS提出における手数料の納付を不要とした(改正規則1.17(p))。他方、審査が進むにつれて、新たに追加的開示要件(additional disclosure requirement)を課すなど、手続上の負担感を増す仕組みとしている。

2. 追加的開示要件

長大又は多数の文献等による審査負担を軽減し、審査初期段階におけるIDSの有効活用を図る観点から、以下の追加的開示要件を新設(改正規則1.98(3))。IDSの提出時期に応じて適用される要件が異なる(下表参照)。

- ①「説明」(explanation)
提出文献における関連部分の特定(identification)と対象となる発明との相関(correlation)を説明。
- ②「非累加に関する記述」(non-cumulative description)
既提出のIDS等を単に累加するものではないことを記述。
- ③「特許性の正当化」(patentability justification)
提出文献との対比を通じ、発明の特許性を説明。

<表> IDSの提出時期と追加的開示要件

IDS提出時期		追加的開示要件 改正規則1.98(a)(3)		
		Explanation 改正規則1.98(a)(3)(iv)	Non-cumulative Description 改正規則1.98(a)(3)(v)	Patentability Justification 改正規則1.98(a)(3)(vi)
第1期間 改正規則1.97(b)	FA以前	△原則不要 (審査負担情報のみ要) 改正規則1.98(a)(3)(i)	× 不要	× 不要
第2期間 改正規則1.97(c)	特許査定前	○要* 改正規則1.98(a)(3)(ii)	○要* 改正規則1.98(a)(3)(ii)	× 不要
第3期間 改正規則1.97(d)(1)	登録料納付前	右に含まれる	右に含まれる	○要 改正規則1.98(a)(3)(iii)(A)
第4期間 改正規則1.97(d)(2)	特許発行前	右に含まれる	右に含まれる	○要 改正規則1.98(a)(3)(iii)(B)

* IDS提出日前3ヶ月以内に、対応する外国出願に対して外国特許庁で最初に引用された文献を提出する場合を除く。

- (1) 第 1 期間(審査着手前)では、審査負担を招来する情報開示が成された場合にのみ、追加的要件が課せられる。具体的には、(a)非英語文献、(b)25 頁を超える文献、(c)IDS の文献数が 20 件を超える場合¹の全文献が対象となる(改正規則 1.98(a)(3)(i))²。
- (2) 第 2 期間(特許査定前)以降に提出される IDS には一部³を除く全ての情報に追加的開示要件が課せられる(改正規則 1.98(a)(3)(ii)、同(iii))⁴。

3. 情報提供制度の改定

上記 IDS 制度の改定に加え、情報提供制度の時期的制限を併せて緩和。ある出願に対する第三者による情報提供の機会を、同出願の公開日から 6ヶ月以内(現行は 2ヶ月以内)とする(改正規則 1.99)。本改定案は現在連邦議会で議論されている特許改革法案(HR2795)の規定と同調するもの。

<7月10日付フェデラルレジスター該当部分>

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr38808.pdf>

<7月10日付け USPTO プレスリリース>

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/06-41.htm>

(了)

¹ 複数回 IDS を提出する場合には合計の文献数でカウント。

² 外国のサーチ・審査レポートの写し、審査官の要求(規則 1.105)に基づき提出された文献は、本規定による制限の対象外となる(改正規則 1.98(a)(3)(viii)(A)、同(C))。

³ 第 2 期間において、IDS 提出日前 3ヶ月以内に、対応する外国出願に対して外国特許庁で最初に引用された文献を提出する場合(現行規則 1.97(e)(1)の要件)。

⁴ 第 3 及び 4 期間においては、IDS の提出自体が、対応する外国出願に対する外国特許庁の引用文献情報に限定される(改正規則 1.97(e)(1)、同(2))。

2005年12月7日

「米国の規制改革及び競争政策に関する日本政府の要望事項」P8-9 抜粋

6. 特許制度

(6) 先行技術の情報開示義務の緩和

米国においては、出願人は、特許が発行されるまで、自己の知る重要な先行技術文献情報の全てを米国特許商標庁に対して開示する義務を負う。また、先行技術文献が英語以外の言語で書かれている場合には、当該文献の提出だけでなく、全文訳又は部分訳等を提出することが必要となる。そして、侵害訴訟の過程においては、仮に特許出願審査過程における情報開示義務に違反があったと認定されると、不公正行為として、全クレームについて特許権が権利行使不能という厳しい制裁が課される。

このため、米国に出願している日本の出願人は、出願について拒絶理由通知を受けて新たな先行技術文献を知った場合には、その都度、当該先行技術文献情報を米国特許商標庁に提出することが必要となり、しかもその際、文献が英語以外の言語で書かれている場合には、全文訳又は部分訳等を提出することが必要となる。

多くの場合は部分訳の提出を行うが、どの部分について部分訳を作成するか判断、翻訳内容の確認、翻訳費用等の負担が発生する。日本国政府は、米国政府に対し、これら翻訳に係る負担を軽減すべく翻訳文の提出を不要としたり、情報開示義務を課す期間を短縮したりする等の緩和措置を求める。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/keizai/pdfs/kisei2005_k.pdf