

## 米国情報提供およびIDSと付与後手続との関係について

米国において他社特許出願または他社特許にチャレンジする場合、どのように先行技術文献を使用するか（どの時点で提出するか）はきわめて重要な問題です。また、このような先行技術文献の提出戦略は、米国特許弁護士でも意見が分かれる非常に重要かつ難解な問題です。

以下のコメントは、複数の米国特許弁護士に質問した回答をパッチワークし、かつ、回答者の個人的な立場をできるだけ排除して客観的な判断基準を記載したものです。他の見解も多数あり得ることをご承知置きください。また、読み易さを考慮して断定の文体で記載しておりますが、あくまでも複数の米国特許弁護士からの伝聞であることについてもご承知置きください。

### 1. 情報提供した文献がIPRやPGRで使えなくなる可能性

正確な統計はない、かつ、米国特許弁護士でも意見が分かれているという前提ですが、結論としては「五分五分」です。すなわち、PTABは、IPRの約50%についてはすでに考慮された文献に基づく請求を認め、残りの約50%については請求を認めていないようです。

したがって、すでに考慮された文献に基づいてIPR等を行う場合には、(i) 審査段階において審査官がどれほど詳細に当該文献を考慮したか、(ii) 当該文献に基づいて特許性を否定する「新たな」議論をPTABに提示できるか、を検討することが重要です。なお、IPR等に際し専門家の宣誓書を提出することもオプションの1つですが、提出しても認められない場合もあるので、あくまでも(i) および(ii) に付随するオプションです。

適切な先行技術文献を発見した場合、情報提供すべきか、情報提供せずにIPR等を行うべきかを質問したところ、上記のとおり結論はケース・バイ・ケースですが、下記の判断基準が提示されました。

- A. 先行技術文献の強さ
- B. 情報提供対象出願の情報提供者に対する重要度（影響度）
- C. 予算

実際には、基準Cがもっとも重要となる場合が多いようです。すなわち、情報提供であれば現地費用が2000～5000ドル程度ですむ一方で、IPR等は準訴訟手続きであり、オフィシャルフィーが最低で23000ドル、現地代理人費用は通常200000ドル以上かかります。

基準Aについては意見が分かれるところですが、新規性を否定するような文献でなければ情報提供しても拒絶理由は出されないことが多いようです。すなわち、事実として新規性がないということが必要で、議論としての自明（進歩性なし）というものは、審査官は受け付けないことが多いようです。USPTO資料によれば、適正な情報提供に対して12.96%しか審査官は拒絶理由を出していないようです。回答者のうちの1人の経験ですが、審査官は、情報提供できっちりした自明性の議論を提出してもそれを無視して、自分でサーチした先行技術を基に弱い拒絶理由を出したことが複数回あったようです。

一方で、PTABはIPR等を認めたい態度（アンチパテント）が非常に明確です。したがって、情報提供で審査官が採用しないような（自明性の）先行技術であっても、IPR等ではそのような自明性によって無効とされる場合が十分にあります。上記のとおり、PTABは、IPRの約50%についてすでに考慮された文献に基づく請求を認めています。

上記の状況をふまえて回答者の意見を総合すると、以下のようなガイドラインとなります。

- ① ビジネスに重要なインパクトを与える他社出願であって、かつ、予算が確保できる場合には、情報提供ではなくIPR等を選択する。
- ② 非常に強い（新規性を否定し、かつ、特許査定を得るためには情報提供者に影響を与えないところまで限定しなければならない）先行技術がある場合には、情報提供は非常に費用対効果の高いオプションであり得る。
- ③ 自明性の強力な議論を構築できる先行技術がある場合、上記の基準BおよびCを中心に判断すべき。（∵そのような文献であっても審査官は拒絶理由に採用しない可能性が高く、その場合、PTABも約50%の確率でIPR等を却下する可能性がある）

## 2. 出願人がIDSで提出した文献がIPRやPGRで使えなくなる可能性

これも基本的には上記1.と同様であり、ケース・バイ・ケースまたは五分五分です。

PTAB手続ではなく裁判に関してですが、参考のために、回答者の1人のコメントを下記に要約します。

当該回答者は、出典は憶えておらずコピーもなくなったそうですが、ある米国特許弁護士の下記の内容の論文を記憶しているとのことでした。

CAFCの創設（1982年）から最初の20年間で、審査官に考慮された文献によって特許無効となった判決は1件のみであり、残りの特許無効判決はすべて「新たな」文献（特許公報のフロントページにリストされていない文献）に基づくものだった。

さらに、直近の10年間においても、審査官に考慮された文献によって特許無効となったCAFC判決は非常に少ないとのことでした。これは、第1審の裁判官が技術的知識に乏しく、仮に審査官が審査引例に関して不適切な認定を行っていたとしても、「明確かつ説得力のある証拠」なしでは審査官の認定を覆す判決はなかなか出しにくいということに基づくものと推定されます。一方、裁判官は、「新たな」文献に関しては審査官の判断が誤っていたか否かを検討・説明する必要がないので、「新たな」文献で無効判決を出す方を好みます。第1審で特許が無効とならなかった場合、CAFCが新たな議論を導入して無効とする確率は低いです。裁判官の特性は、第1審の裁判官と同様だからです。すなわち、新規性および自明性により無効にされた判決は、ほとんどの場合が「新たな」文献に基づくものです。

上記のとおりIPRやPGR等の付与後手続はアンチパテント傾向ですが、審査官に考慮された文献によって却下される確率は約50%程度あります。したがって、当該回答者は、出願人の立場としてはできるだけ幅広く（materialではなくても）IDSを提出するのが好ましいという立場をとっています。そうすれば、第三者のPTABでの手続きが却下される可能性が増大するからです。

ただし、IDSに関しては、特許弁護士によって全く異なる意見も数多くあることはご承知のとおりです。さらに、当該回答者の立場は、日本や欧州においては、異議申立等により攻撃される可能性を増やすこととなりますので、(世界的なポートフォリオにおける)総合的な判断が必要になります。

### 3. 情報提供しようとしている文献を出願人がIDSで提出した場合

下記を考慮することになります。ただし、上記1.の基準A～Cにより、情報提供か付与後手続かを決定することが第1の選択となります。

- D. IDSで提出された文献と組み合わせることができる新たな(別の)文献の有無
- E. 提出された文献が外国語か否か、翻訳文が提出されているか否か
- F. 提出された英語文献が理解容易か否か

Dの場合には、IDSで提出された文献と新たに情報提供で提出する文献との組み合わせによる特許性の否定の議論は有用であり得ます。

Eに関して、仮に日本語文献の機械翻訳のみが提出されているのであれば、重要箇所の正確な翻訳を情報提供で提出することは意味があります。特に、機械翻訳が理解不能または理解困難な英語である場合には、情報提供は有用な手段となり得ます。

Fに関して、提出された英語文献が理解容易であれば、情報提供はあまり意味がありません。一方、当該文献が技術的に非常に難解である、あるいは、記載に乏しい等の理由により、審査官が内容を誤解するおそれがある場合には、審査官の理解を助けるうえで有用である場合があります。

以上