

不衡平行為の抗弁： THERASENSE 事件以降の方向性



米国弁理士 **Scott M. Tulino**^{*}， **Sean M. McGinn**^{**}， 会員 **平田 忠雄** (監訳)

序文

米国特許規則 (C.F.R.) は、米国特許商標庁 (以下、「特許商標庁」という) に対して手続を遂行する各個人に要求される信義誠実義務を規定した。

特に、37 C.F.R. §1.56 (通常、「規則第 56 条」と称される) では、出願を準備し又は手続の遂行に関与する全ての発明者、弁理士又は弁理士、又は、実質的に出願を準備し又は手続の遂行に関与しており、また発明者 (又は譲受人) に関係する全ての者は、特許商標庁との折衝において信義誠実義務があることを明記した⁽¹⁾。規則第 56 条は、情報が既に記録された情報と重複するものではなく、かつ、その情報が非特許性に関して一応の証拠が存在する事件 (*prima facie case*) である場合、又は出願人が取る立場に反論するか又はそれと矛盾する場合に、その情報は特許性にとって重要であると規定した⁽²⁾。

誠実義務の不履行は、例えば、既知の先行技術の特許商標庁へ提出しなかったこと、特許性に関わる事実の虚偽表示、又は、発明者要件の虚偽表示に起因する可能性がある。誠実義務の不履行は、不衡平行為 (*inequitable conduct*) と認定される場合がある。規則第 56 条は、特許商標庁に対する詐欺行為が行われた出願又は情報開示義務に違反した出願に特許は与えられないと規定した⁽³⁾。したがって、不衡平行為の認定により特許全体が無効となるのである⁽⁴⁾。

歴史的に、不衡平行為の抗弁は稀であった。しかし、1988 年までには、米国連邦巡回控訴裁判所 (以下、「連邦巡回裁判所」) が「不衡平行為の主張の習慣」を特許制度における「明らかな伝染病」⁽⁵⁾とみなすほど不衡平行為の抗弁が広く行われ、その結果、裁判における人的・物的資源を圧迫し、特許訴訟費用を過剰に

増大させた。

不衡平行為の抗弁の申立は、特許侵害に対する抗弁としては比較的成功の見込みが低いにもかかわらず、過去数年間、着実に増加し続けている。特に 2005 年から 2008 年にかけては、米国地方裁判所に提訴された特許侵害訴訟の 30%～40% が不衡平行為の抗弁を含んでいた⁽⁶⁾。同様に、不衡平行為により特許権が権利行使不能との判決が下されるのは、毎年ほんの一握りの訴訟のみである。以下に述べるように、「不衡平行為」の抗弁をなし得るレベルに至った特許権者の行為については数多くの訴訟がある。

2010 年 11 月、不衡平行為の抗弁を明確にする目的で (そして、恐らくは、かかる抗弁が理不尽に増えかねない将来の事件数を減らすために)、連邦巡回裁判所は、大法廷で *Therasense, Inc v. Becton Dickinson and Company* 事件の特許侵害訴訟控訴審を審理した。*Therasense* 事件の大法廷判決は、間もなく公表される予定である。

本稿の目的は、*Therasense* 事件の判決に先立って、最近の多くの矛盾又は少なくとも混乱している不衡平行為事件を解説することである。この調査は、不衡平行為の認定を避けるため、審査手続の明らかな方法を特許出願人に提供するものであり、逆に、特定の案件の事実が合理的な不衡平行為の抗弁を提起するのに十分であるかどうかの判断を被疑侵害者に提供するものである。最後に、連邦巡回裁判所による *Therasense* 事件に対する大法廷判決と今後の不衡平行為の状況についての著者の予測及び実務上の助言を示したい。

* McGinn Intellectual Property Law Group, PLLC

** McGinn Intellectual Property Law Group, PLLC 経営

不衡平行為の背景

不衡平行為を理由とする特許権の権利行使不能の認定を得るためには、出願人が積極的に重要事実の不実記載をし、重要情報を開示せず、又は虚偽の重要情報の提出を行って特許商標庁を欺罔としたことを示す、明白かつ確信を持つに足る証拠がなくてはならない⁽⁷⁾。不衡平行為を主張する当事者は、重要性と欺罔の意図の最低基準を明白かつ確信を持つに足る証拠をもって示さなければならない。そして、一方を示す要素が他方を示す要素に勝るかどうかという、重要性と欺罔の意図のレベルを比較衡量することで不衡平行為が判断される⁽⁸⁾。

現在のところ、特許出願手続に際し開示されなかった情報の重要性は、「合理的な審査官」の基準により判断される可能性がある⁽⁹⁾。先行技術の重要性は、「出願の特許発行を許可するか否かを判断するにあたって、合理的な審査官が重要と考える」かどうかで決定されるということである⁽¹⁰⁾。

重要情報の不開示が意図的であったかどうかを判断する際には、誠意を示す証拠も含む全ての証拠を勘案した上で、関与する行為が欺罔の意図の認定を必要とする十分に責められるべき責任を示していなければならない⁽¹¹⁾。欺罔の意図の直接証拠が得られることは稀にしかないことから、このような欺罔の意図は、間接証拠及び状況証拠から推測される⁽¹²⁾。特許商標庁に提出する際に重要な引用文献の省略があった場合、出願人が既知の重要な引用文献を開示しないことを意図的に決定したという、明白かつ確信を持つに足る証拠がなくてはならない⁽¹³⁾。

依頼人、特に米国外の依頼人から頻繁に受ける質問は、どのような資料を特許商標庁に示さなければならないかというものである。上記の質問への回答は、不衡平行為に関する最近の判決から得られるだろう。

例えば、連邦巡回裁判所は、出願人が関連する米国特許出願における庁通知（及びその拒絶理由）を開示しなかった場合には不衡平行為であると認定した⁽¹⁴⁾。しかし、対応する外国出願の手続における庁通知の情報（即ち、拒絶と審査官が示す理由）の開示義務は存在しないと思われる。

実際、*ATD Corp., v. Lydall, Inc.* 事件⁽¹⁵⁾では、係争対象の特許の手続中に、同時係属中の国際出願の国際調査報告で引用された先行技術が米国の審査官に提供された。しかし、国際調査報告自体は米国の審査官に提供されなかった。国際調査報告は、引用文献の関

連性についての国際調査機関の審査官の見解を示した概要を含んでいた。被疑侵害者が請求した特許権者の不衡平行為についての訴えを棄却するにあたり、連邦巡回裁判所は、「米国における手続で重要なのは引用文献そのものであって、対応外国出願の手続において生じた情報ではない⁽¹⁶⁾」と述べている。

関連する判例法

Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc. (TCI) 事件

Dayco v. Total Containment 事件⁽¹⁷⁾では、Dayco が審査官に先行技術文献を開示しなかったこと、同時係属の米国出願の実質的に同様のクレームの拒絶理由を開示しなかったこと、及び同時係属の米国出願に関する情報を開示しなかったことが不衡平行為にあたるかどうか争点であった。

係争対象の複数の特許は、Dayco が権利を有し、地下ガス貯蔵システムに用いる互いに連結されたフレキシブルホース及び連結アセンブリに関するものであり、全て、米国特許出願第 408,161 号（以下、「'161」）の優先権を主張したものである。また、Dayco は、米国特許出願第 993,196 号（以下、「'196」）の優先権を主張する別の出願ファミリーの譲受人でもある。

'196 ファミリーの技術は、係争対象の特許に開示された技術（即ち、フレキシブルホース及び連結アセンブリ）と実質的に同様である。

係争対象の特許の出願と '196 ファミリーの出願は、特許商標庁により 2 人の異なる審査官に割り当てられ、これらは同時に係属していた。係争対象の特許として発行された出願は Arola 審査官が担当し、'196 ファミリーの出願は Nicholson 審査官が担当した。

'196 ファミリーの出願は、係争対象の特許の出願ファミリーを参照する記載を含んでいた。したがって、Nicholson 審査官は、係争対象の特許の出願ファミリーを承知していた。一方、Arola 審査官は、'196 出願ファミリーの出願の存在を知らなかった。

'196 ファミリーの出願のクレームは、係争対象の特許のクレームと実質的に同様であり、かつ、いくつかの点で同一であったため、Wilson の米国特許第 3,331,981 号に基づき 35USC103 条(a)により拒絶された。Dayco はこの拒絶理由を Arola 審査官に対して知らせなかった。更に、Dayco は、'161 ファミリーの出願に対して Wilson 特許を提出しなかった。

Dayco が不衡平行為を行ったかどうかを判断する

際に、連邦巡回裁判所は、意図及び重要性はいずれも明白かつ確信を持つに足る証拠により証明しなければならない事実問題であると説明した⁽¹⁸⁾。連邦巡回裁判所の分析は、以下の2つのステップを含んでいた。

- 1) 開示されなかった情報が、重要性及び欺罔の意図の最低基準を満たした、かどうか判断する、及び
- 2) 出願人の行為が特許を権利行使不能にすべき責任を有するかどうか判断するために、全ての状況を考慮し重要性と欺罔の意図を比較衡量する⁽¹⁹⁾

裁判所が分析した情報は、(1) Nicholson 審査官に対する '196 出願の係属、(2) Wilson 特許、及び、(3) Wilson 特許に基づく '196 出願のクレーム拒絶、の3点であった。

'196 ファミリーの係属に関して、連邦巡回裁判所は、Arola 審査官に '196 ファミリーを開示することで、係争対象の特許として発行された出願を二重特許により拒絶できたかもしれないと判示した。この非開示により、Dayco は、'196 ファミリーについて共有制限を課せられることなく特許を取得した。したがって、裁判所は、'196 ファミリーの係属という事実は重要だったと判示した。

しかし、裁判所は、被疑侵害者である TCI が、欺罔の意図を示す最低基準を立証しなかったと述べている。裁判所は、係争対象の特許として発行された出願ファミリーが、'196 ファミリーの出願を担当した審査官に開示されていたことに言及した。したがって、Dayco は、2つの出願ファミリーの同時係属を特許商標庁に通知したこととなる。連邦巡回裁判所は、この事実は欺罔の意図の認定を妨げるものであると判示した。

Wilson 特許に関し、連邦巡回裁判所は、地方裁判所が略式判決において Wilson 特許の重要性に関し不適切に結論付けたと判示した。連邦巡回裁判所は、Nicholson 審査官が Wilson 特許を重要であると判断した単なる事実は参考情報ではあっても、解決の手掛かりをもたらすものではないと判示した。重要性の判断には、審査官に対する係争対象の特許のクレームについて及びその他の先行技術文献についての Wilson 文献の開示の関連性についての詳細な事実関係の分析が必要であろう⁽²⁰⁾。

更に、連邦巡回裁判所は、出願代理弁護士が Wilson 特許を知りながら審査官に引例を提出しないと判断したという単なる事実では、欺罔の意図を立証するには不十分であると判示した。連邦巡回裁判所は、不衡平

行為とは情報を開示しないという意図ではなく、欺罔の意図のことでありと説明した。不開示の理由が妥当である場合には、引用文献を開示しないとする判断から欺罔の意図を直ちに推定することはできない⁽²¹⁾。Dayco 事件において、特許権者は、出願代理弁護士からの宣誓書を提出した。宣誓書において出願代理弁護士は、Wilson 文献を提出しなかった理由は引用文献が重要ではないと誠意をもって判断したからであると説明した。

最後に、連邦巡回裁判所は、'196 ファミリーの出願における実質的に同様なクレームの拒絶について分析した。連邦巡回裁判所は、同時係属中の米国出願における実質的に同様なクレームに対する先の拒絶が、「合理的な審査官」の基準において重要であるか否かが全く述べられていなかったことに言及した。

連邦巡回裁判所は、実質的に同様なクレームを審査した他の審査官の逆の判断は、「出願の特許発行を許可するか否かを判断するにあたって、合理的な審査官が実質的に重要と考えるであろう全ての情報」という Akron Polymer 事件の合理的な審査官の重要性テストに合致すると判示した⁽²²⁾。連邦巡回裁判所は、審査官は他の審査官の解釈に従う義務はないが、潜在的に異なる解釈を知ることは、明らかに、出願の審査時に審査官が重要と考える情報であると理由を述べた⁽²³⁾。

また、連邦巡回裁判所は、それが、クレームの特許性を主張する出願人の立場に反する又は矛盾するものであることから、37 C.F.R. §1.56(b) (2)のもとでは情報が重要性の最低基準を満たしたとも判示した。裁判所は、特許商標庁に対してクレームについて手続を行う際に、出願人はそれらのクレームに特許性があると主張したと理由を述べた。したがって、実質的に同様なクレームに関する先の拒絶は、特許性における出願人の立場に反する又は矛盾するものである⁽²⁴⁾。

地方裁判所は、審査官の逆の判断を開示しなかったことに関する欺罔の意図の争点に言及しなかった。よって、連邦巡回裁判所は、この争点に対する裁判が必要であったことを述べた。

連邦巡回裁判所は、開示されなかった情報のいくつかが重要であると認定したが、特許商標庁を欺罔する特別な意図を示す証拠が無いにもかかわらずその意図を認定することには消極的であるように思われる。

McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc 事件

McKesson v. Bridge 事件⁽²⁵⁾において、米国連邦巡回控訴裁判所は、同時係属出願における拒絶理由が誠実義務の範囲内にあるか否かを考察した。

McKesson は、米国特許出願第 06/862,278 号に基づき特許された米国特許第 4,857,716 号の特許権者である。'278 出願は、Trafton 審査官が審査した。'278 出願の手続を遂行した弁護士は、別の出願（米国出願第 06/862,149 号）の手続も同時に遂行していた。'278 出願及び '149 出願は、各々の出願において先行技術の同一の部分が当初から開示されていたように、十分に類似していた。しかし、弁護士は、'149 出願の手続で注意を向けていた Baker 引例を '278 出願では開示しなかった。また、この弁護士は、関連出願における拒絶理由及びクレームの許可を開示しなかった。

連邦巡回裁判所は、誠実義務は、特許の出願経過全体にまで拡大されると判示した。連邦巡回裁判所は、Baker 引例には、先行技術から '716 特許のクレームを差別化するために代理人弁護士が用いたものと同種の技術が記載されていたと説明した⁽²⁶⁾。よって、連邦巡回裁判所は Baker 引例が重要であると判断した。

更に、Baker 引例に直面した際に、弁護士が '149 出願のクレームの 1 つを削除したことにより、欺罔の意図の存在が推測された。連邦巡回裁判所は、Baker 引例が '716 特許の特許性にも顕著な障害となったであろうことを弁護士が気付くべきであったと判示した⁽²⁷⁾。連邦巡回裁判所は、Baker 引例の非開示に関する確かな状況証拠の存在と、非開示に関する信頼しうる説明の欠如に基づき、不衡平行為の認定を裏付けた。

連邦巡回裁判所は、重要情報とは、クレームを無効にする情報には限られないと説明した⁽²⁸⁾。実際、連邦巡回裁判所は、重要性の基準は合理的な審査官が情報を重要と考えたであろうか否かであると述べている⁽²⁹⁾。

したがって、連邦巡回裁判所は、同時係属出願における重要な拒絶理由は明らかに誠実義務の範囲内であると判示した。更に、連邦巡回裁判所は、関連する '149 出願におけるクレームの許可は重要であり、開示されるべきであったと判示した。

Larson Manufacturing Company of South Dakota, Inc. v. Aluminart Products Ltd. 事件

Larson v. Aluminart 事件⁽³⁰⁾において、連邦巡回裁判所は、再審査の庁通知が関連出願の手続遂行に重要であったか否かについて述べている。

Larson は、米国特許第 6,618,998 号の特許の前に継続出願を提出した。Larson は、'998 特許に基づき Aluminart を訴え、Aluminart は '998 特許の再審査請求を提出した。加えて、Aluminart は、Larson の不衡平行為を地方裁判所に告訴した。特許商標庁が再審査請求を受理し、地方裁判所は審理を延期した。

継続出願手続が遂行されるのと同時に、特許商標庁で再審査手続が行われた。再審査手続中に、継続出願に対して 4 回の庁通知が発行された。再審査に際し、Larson は、200 の特許を含む情報開示陳述書を提出した。また、Larson は、同時係属出願、4 回のうち 2 回の庁通知、及び、追加の引用文献も提出した。しかし、Larson は、第 3 回及び第 4 回の庁通知を開示せず、庁通知で示された引用文献のうち 3 つが入っていなかった。欠如した情報を検討することなく、特許商標庁は '998 特許に再審査証を発行した。

連邦巡回裁判所は、欠如した先行技術文献をそれぞれ検討し、重要とされた特徴は、再審査パネルで検討したその他の引用文献により既に開示されていると判断した。したがって、連邦巡回裁判所は、欠如した引用文献は重複するものとみなした。

しかし、欠如した庁通知の重要性を判断するにあたり、連邦巡回裁判所は、実質的に類似するクレームの拒絶理由は、審査されたクレームに特許性があるという立場に反するものであることから、実質的に類似するクレームを審査した別の審査官の逆の判断は重要であると結論付けている⁽³¹⁾。すなわち、欠如した庁通知が実質的に類似するクレームに関する別の審査官の逆の判断を含んでいることから、庁通知は重要であった⁽³²⁾。

したがって、*Larson* 事件における裁判所の記述を考慮すると、出願人は、類似の出願に記載された引用文献は全て提出するよう注意すべきである。たとえ引用文献が重複するとみなされる可能性があっても、提出すべきである。出願人は、重要とされるか否かに関わらず、手続を遂行する弁護士に関連文献を全て提供すべきである。最後に、関連する米国出願からの引用文献を情報開示陳述書で提出する際、出願人は、引用文献が最初に記載された庁通知もまた提出すべきであ

る。

Therasense, Inc. (現 Abbott Diabetes Care, Inc.) v. Becton Dickinson and Co. 事件

2010年1月25日、連邦巡回裁判所は、*Therasense, Inc. v. Becton Dickinson and Company* 事件に判決を下した⁽³³⁾。*Therasense* 事件の争点は、糖尿病患者用使い捨てグルコーステスターに関する Abbott の3つの特許であった。地方裁判所は、Abbott の米国特許第 5,820,551 号 (以下、「551 特許」) は、手続中の不衡平行為により権利行使不能であると判示した。地方裁判所の判断は、対応欧州特許の取消手続中に欧州特許庁 (以下、「EPO」) に提出した陳述書を Abbott が開示しなかったことに対する不衡平行為の認定に基づいている。

連邦巡回裁判所は、*Digital Control* 事件⁽³⁴⁾ の判決を引用し、情報が特許性にとって重要であり、かつ、特許商標庁を欺罔する意図による非開示の場合、必要な情報の不提出は不衡平行為となりうると説明した⁽³⁵⁾。不衡平行為は、重要性和意図を比較衡量して判断される。一方の要素 (即ち、重要性又は意図) の証拠が重大であれば、他方の要素 (即ち、重要性又は意図) の証拠は重大でなくてもよい⁽³⁶⁾。

Abbott の特許弁護士は、対応欧州出願はドイツ語引用文献 (判決においては「D1 引例」と称される) と相違するという文書を EPO に提出した。文書では、以下のように述べられている。

「D1 引例の半透過性膜とは異なり、本特許のグルコースセンサーに任意で用いられた保護膜は、【原文のまま】適合するものであって、基板の透過性を制御するものではない (上記の IV.2 に記載するように、D1 引例の膜では、測定【原文のまま】流と試験液中の基質濃度との線形関係を得るため、基質の透過性を低い値に維持しなくてはならない)。むしろ、係争対象の特許の 5 欄 30 行～33 行によれば、『血液に使用する際、任意だが好ましくは、保護膜は酵素及び媒介層の両者を囲み、水及びグルコース分子を透過させる。』」⁽³⁷⁾

Abbott の特許弁護士は、EPO に提出した別の文書において、欧州特許出願で記述した「任意だが好ましくは」という文言を再び用いた。

「この開示は明らかに明瞭である。保護膜は任意に設けられるが、血液の大きな成分、特に、赤血球が電

極センサに干渉するのを防ぐため、血液への使用の際にはその使用が好ましい。更に、前記保護膜はグルコース分子の透過を妨げるものであってはならず、膜はグルコース分子に対し「透過性」があるとした。」⁽³⁸⁾

これとは全く対照的に、Abbott は特許商標庁に対し、当業者であれば、その表現 (即ち「任意だが好ましくは」) を、明確な意味を有しない単なる「特許用語」として理解しただろうという説明をした。

地方裁判所は、特許商標庁に対して行われた説明は、EPO に提出された文書に含まれる説明と矛盾すると判断した。

Abbott は、先行技術に関する弁護士の意見 (即ち、「意見書」) は特許性についての重要な情報ではなく、また特許商標庁及び EPO 双方に行った説明は単なる弁護士の意見であって、二つの間の不一致は重要ではありえないと主張した。

連邦巡回裁判所は、Abbott の主張の一部同意した。すなわち、先の判決において、連邦巡回裁判所は、先行技術に関してなされた特許商標庁への説明は、単に弁護士の意見であり、出願人は、クレームの解釈を自由に行う事ができるばかりでなく、先行技術の教示に関しても自由に解釈できると判示した。

しかし、連邦巡回裁判所は、Abbott 事件では先例の判決と異なる判断をした。

すなわち、連邦巡回裁判所での先例となる事件は、いずれも、特許商標庁と異なる裁判所で示された矛盾する複数の主張を出願人が提出しなかったことに関するものではなかった。規則第 56 条においては、あらゆる既知の情報の提出が重要である。つまり、出願において既に記録された情報に重複するものではない場合、情報は特許性にとって重要である。更に、37 C.F.R. §1.56(b) (2) には、特許商標庁の意見に反する出願人の立場、又は、特許性を支持する反論を主張する出願人の立場に反する又は矛盾する場合、情報は重要であると記載されている。

よって、連邦巡回裁判所は、37 C.F.R. §1.56(b) (2) に基づき、「出願人の先行技術、特に自身の先行技術に関する先の意見書は、これらの意見書が特許商標庁の先行技術に関する出願人の立場と直接矛盾する場合、特許商標庁にとって重要である」と判示した⁽³⁹⁾。連邦巡回裁判所は、Abbott の特許商標庁に対する説明が単に弁護士の意見ではなかったことを強調した。そのかわり、Abbott の研究開発部長による宣誓供述書の

形で提出された、当業者の見解としての事実の主張であった。

Therasense 事件判決に基づく、特許商標庁に提出された宣誓供述書又は宣言書は重要なものと考えられ、証拠開示の対象となりうるものであって、対応出願の全てについてなされた弁護士の見解書又は反論と一致しなければならないことを、出願人は意識すべきである。

更に、*Therasense* 事件では、弁護士の反論が特許性にとって重要とみなされるべきではないことが確認されたが、特に証拠が宣言書又は宣誓供述書として特許商標庁に提出された場合には、対応出願及び関連事件でなされた陳述の一貫性について確認しなければならない。

米国連邦巡回控訴裁判所は現在の不衡平行為の基準を見直すか

連邦巡回裁判所が *Therasense* 事件で大法廷での再審理を認めたという単なる事実、不衡平行為を判断するための現在の比較衡量テストを修正する意図、又は、少なくとも修正を検討する意図があることを示唆した。そこで、問題となるのは、連邦巡回裁判所がどの程度まで現在の基準を修正するかである。

大法廷において、連邦巡回裁判所は、両当事者が新たに弁論趣意書で論じるように、以下の6つの争点を示した。

1. 不衡平行為についての重要性和欺罔の意図の比較衡量の枠組を変更すべきか、又は、他の枠組に替えるべきか
2. そうであるなら、その基準は、詐欺行為 (fraud) 又は「汚れた手 (unclean hands)」と直接結びつけられるべきか
3. 適切な重要性の基準とは何か
4. 欺罔の意図を重要性から推測すべきか
5. 比較衡量の調査 (重要性和欺罔の意図の比較衡量) は放棄すべきか
6. 他の連邦機関における重要性和欺罔の意図の基準は、適用すべき適切な基準のヒントとなりうるか

重要性を判断するための現在の基準は、「合理的な審査官」の基準である。2010年11月、大法廷での審理において、連邦巡回裁判所の判事を含む全ての当事者が、「合理的な審査官」の基準が十分でないことに同意したものと思われる。具体的に言えば、「合理的な

審査官」の基準によって、特許商標庁に提出される引用文献があまりにも多く (即ち、過剰な数) になる。出願人は不衡平行為の責任を恐れるようになったが、どの情報が関連するかを判断する基準は明確ではない。したがって、用心を重ねて、たとえ情報が実際に関連するものでなくとも、出願人はいかなる (かつ、通常はあらゆる) 既知の情報を特許商標庁に提出している。

口頭弁論の際、Abbott の弁護士は、「無かりせば (but-for)」テスト (注: その行為がなくてもその結果が生じたかを問うテスト、事実的因果関係) で重要性を判断することを提案した⁽⁴⁰⁾。特に、Abbott の弁護士は、重要性の基準には因果関係と依拠が必要であると主張した⁽⁴¹⁾。すなわち、特許商標庁を欺罔する意図に結びつく、出願人側の虚偽表示、及び審査官のその虚偽表示への依拠であって、依拠の結果として出願人が取得することがなかったら特許に対する許可がおりること、不衡平行為が認定されることになる⁽⁴²⁾。

少なくとも2人の判事が「無かりせば」テストに異論を唱えた。特に Dyk 判事は、コモンロー上の詐欺には「無かりせば」の因果関係は必要なく、最高裁判例は無かりせばのテストと一致しないと指摘した⁽⁴³⁾。また、Dyk 判事は、無かりせばの基準は特許商標庁に対する詐りを許し、その詐りにより拒絶されるべき特許出願が特許されたことが証明されない限り、詐りにより不衡平行為となることはないであろうと説明し、Gajarsa 判事もこれに同意した⁽⁴⁴⁾。

特許商標庁は、規則第56条の厳格な適用に基づく「一応の (prima facie)」特許性テストを提案した⁽⁴⁵⁾。具体的に言えば、特許商標庁が提案したテストは、一応の非特許性を立証する場合又は出願人のとる立場に反する場合に、重複しない情報は重要であると記載する規則第56条に基づいている。

少なくとも2人の連邦巡回裁判所判事が、特許商標庁の提案するルールに懸念を示した。第一に、裁判所は、37 C.F.R. §1.56(b) (2)はそのルールを許容するかという懸念を示した⁽⁴⁶⁾。第二に、裁判所は、規則第56条(b) (2)項に少なくとも部分的に基づく重要性の基準を採用することは、現在の基準と実質的に異なるのではないかという懸念を示した。したがって、特許商標庁の提案するルールを採用しても、現在の重要性の基準において問題となっている特許商標庁への所謂「引用文献の洪水」(即ち、用心のために提出される

膨大な数の引用文献)を減少させるとは思えない⁽⁴⁷⁾。

Becton Dickinson の弁護士もまた、規則第 56 条に基づく重要性の基準を提案した。具体的には、Becton は、「合理的な審査官」が情報の特定部分を見たがるか否かを出願人に検討するよう求める「合理的な審査官」の基準と、情報の特定部分が一応の非特許性を示すかどうかを出願人に検討するよう求める規則第 56 条とを区別しようとしたのである⁽⁴⁸⁾。更に、Becton Dickinson の弁護士は、*Kingsdown* 事件の欺罔の意図の基準を復活させることで、不衡平行為の請求の発生を緩和することができると主張した。すなわち、Becton Dickinson は、具体的な欺罔の意図を求める意図の基準を明確にすることを提案した⁽⁴⁹⁾。連邦巡回裁判所は、現在の重要性・意図比較衡量の基準を具体的な意図の基準と置き換えることについては許容する姿勢があるように思われた。

結論

口頭弁論の際の議論に基づき、連邦巡回裁判所は、不衡平行為を決定するための現在の基準を修正する可能性がある。

すなわち、連邦巡回裁判所は、重要性を判断するための「合理的な審査官」の基準を廃止する可能性がある。同様に、連邦巡回裁判所は、重要性と欺罔の意図の比較衡量の枠組を廃止し、不衡平行為の抗弁において具体的な意図を立証することを求めるテストを定めるものと思われる。

連邦巡回裁判所が採用する基準がいかなるものであれ、被疑侵害者が不衡平行為の抗弁を行う（更に説得を行う）ことはより困難になる可能性がある。したがって、かつて特許制度に蔓延した不衡平行為の抗弁の「明らかな伝染病」は、もはや存在しなくなるだろう。裁判所にとって特許侵害事件での抗弁を、少なくとも不衡平行為の抗弁を、審理する負担がかなり軽くなり、これが係属事件数を減少させ、司法資源をより効率的に使用できることとなり、特許訴訟費用を削減することとなるだろう。実際のところ、不衡平行為の抗弁は、従来のように大抵の被疑侵害者の答弁（全てではないが）において申し立てられてきた「自動的抗弁」とはならないだろう。

連邦巡回裁判所の判決を考慮して出願人はどのような実務を採用すべきか

上記の連邦巡回裁判所の判決は、出願人に重要な指

針を与えている。*Therasense* 事件での連邦巡回裁判所判決とは関わりなく、出願人は以下に例示する実務を採用することを考慮すべきである。

- 対応出願及び他の関連事件においてなされた陳述の一貫性を確認する。
- 宣誓供述書／宣言書で特許商標庁に提出された情報は重要であると判断される。かかる陳述は、全ての対応出願についてなされた意見書／反論と一致しなければならない。
- 類似の出願で引用された引用文献を全て提出するよう注意する。引用文献が重複すると判断される可能性があっても提出しなければならない。
- 発明者及び譲受人は、重要と判断されるか否かに関わらず、全ての関連文献、内部調査報告書、発明届出書等を手続をする弁護士に提供しなければならない。
- 関連出願からの引用文献を情報開示陳述書で提出する際、引用文献を当初引用した庁通知も提出する。
- 審査中になされた陳述が明らかに関連技術を誤って表示していないことを確認する。かかる明らかな誤りの表示は、不衡平行為と考えられる可能性がある。

少なくとも以上の実務を採用することで、出願人は、出願人に対する不衡平行為の認定の可能性を軽減できるであろう。

なお、連邦巡回裁判所は、2011 年 5 月 25 日、大法廷において、再審理の決定を行い、地方裁判所の判決を取り消し、当該ケースを地方裁判所へ差し戻した。この決定は、以下に述べるように、著者の上記した予測に沿っている。

上記検討において予測したように、連邦巡回裁判所は、不衡平行為を判断するための現行のテストを修正した。

特に、連邦巡回裁判所は、重要性を判断するための「合理的な審査官」の基準を放棄した。連邦巡回裁判所は、大法廷の決定において、重要性についての「無かりせば」の因果の要件を確立した。つまり、侵害の請求をする者は、開示されなかった先行技術の特許商標庁が知っていたならば、クレームを許可しなかったことを立証しなければならない。

更に、連邦巡回裁判所は、重要性と意図との均衡の枠組みを放棄し、不衡平行為の抗弁にとって特定の意図が存在したことの立証をすることを要求するテスト

を確立した。特定の意図の基準によると、被疑侵害者は明確で確信のある証拠によって以下を証明しなければならぬ。

1. 出願人は引例を知っていた。
2. 出願人はその引例が重要であったことを知っていた。
3. 出願人は引例の提出を控えることについて熟慮して決定した。

注

- (1)37 C.F.R. §1.56 参照
- (2)同上
- (3)同上
- (4)*Kingsdown Medical Consultants v. Hollister*, 863 F.2d, 867, 877 (Fed. Cir. 1988)参照
- (5)*Burlington Industries, Inc. v. Dayco Corp.*, 849 F.2d 1418, 1422 (Fed. Cir. 1988)参照
- (6)Mammen, Christian, *Controlling the 'Plague': Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct* (February 7, 2009) . Berkeley Technology Law Journal, Vol. 24, p. 1329, 1358 (2010)参照
- (7)*Research Corp. Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 536 F.3d 1247, 1252 (Fed. Cir. 2008)参照
- (8)*Digital Control, Inc. v. Charles Mach. Works*, 437 F.3d 1309, 1313 (Fed.Cir.2006) (引用 *Union Pac. Res. Co. v. Chesapeake Energy Corp.*, 236 F.3d 684, 693 (Fed.Cir.2001)).
- (9)同上 1316 ページ
- (10)*Symantec Corp. v. Computer Assocs. Int'l, Inc.*, 522 F.3d 1279, 1297 (Fed. Cir. 2008) 参照
- (11)*Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc.*, 863 F.2d 867 (Fed. Cir. 1988) 参照
- (12)*Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 537 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2008) 参照
- (13)*Baxter Int'l, Inc. v. McGaw, Inc.*, 149 F.3d 1321, 1329 (Fed. Cir. 1998) 参照
- (14)*Dayco Prods. Inc. v. Total Containment, Inc.*, 329 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2003) 参照。また、*McKesson Information Solutions Inc. v. Bridge Medical, Inc.*, 487 F. 3d 897 (Fed. Cir. 2007) 及び *Larson Mfg. Co. of South Dakota, Inc. v. Aluminart Prods. Ltd.*, 559 F.3d, 1317 (Fed. Cir. 2009)参照
- (15)*ATD Corp., v. Lydall, Inc.*, 159 F.3d, 534 (Fed. Cir. 1998).
- (16)同上 547 ページ
- (17)*Dayco Prods. Inc. v. Total Containment, Inc.*, 329 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2003).
- (18)同上 1362 ページ
- (19)同上
- (20)同上 1367 ページ
- (21)同上
- (22) 同上 1368 ページ (citing *Akron Polymer Container Corporation v. Exxel Container, Inc.*, 148 F.3d 1380, 1382 (Fed. Cir. 1998)).
- (23)同上
- (24)同上
- (25)*McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc.* 487 F.3d 897 (Fed. Cir. 2007)参照
- (26)同上 915 ページ
- (27)同上 922 ページ
- (28)同上 925 ページ
- (29)同上
- (30)*Larson Manufacturing Company of South Dakota, Inc. v. Aluminart Products Limited*, 559 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009)参照
- (31)同上 1339 ページ
- (32)同上 1338 ページ
- (33)*Therasense, Inc. v. Becton Dickinson and Company*, 593 F. 3d 1289 (Fed. Cir. 2010)参照
- (34)437 F.3d 1309.
- (35)593 F. 3d 1289, 1300.
- (36)同上
- (37)同上 1302 ページ
- (38)同上 1303 ページ
- (39)同上 1305 ページ
- (40)口頭弁論議事録 5 ページ, *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co.*, No. 2008-1511.
- (41)同上
- (42)同上 9 ページ
- (43)同上 5 ページ
- (44)同上 14 ページ及び 24 ページ
- (45)同上 23 ページ
- (46)同上 26 ページ
- (47)同上 28 ページ
- (48)同上 32 ページ
- (49)同上 31 ページ

(原稿受領 2011. 5. 16)