

米国の不衡平行為の判断における「誤導の意図」の推認について

国際第1委員会*

抄 録 米国特許商標庁に対して、特許出願と審査手続に関係する者に「公正かつ誠実の義務」が課せられている。この義務に反する不衡平行為は「誤導の意図」という要件と、「重要性」という要件の二つにより判断される。前者は後者に比べて主観に係わるものであり、間接的な事実から推測されるもので足りるとされている。本稿では「誤導の意図」のない行為であるにも拘わらず、本意としないところで、「誤導の意図」が推認されかねないことに着目し、CAFC判例を紹介すると共に企業として留意すべき点に言及する。

目 次

1. はじめに
2. 情報開示義務制度と不衡平行為
 - 2.1 情報開示義務制度の経緯
 - 2.2 不衡平行為の判断基準
3. 米国判例の紹介
4. 考察及び実務上の留意点
 - 4.1 開示すべき情報
 - 4.2 誠実さを欠く開示態様
 - 4.3 繰り返しの主張
 - 4.4 行為の主体
5. おわりに

1. はじめに

米国においては、特許出願と審査手続に関与する各個人に米国特許商標庁（以下、特許庁）に対する「公正かつ誠実の義務（duty of candor and good faith）」が課せられている（37CFR1.56）。この義務に反する行為が不衡平行為であり¹⁾、本稿第2章で述べるように、本意でないところで不衡平行為の判断要件の一つである「誤導の意図（intent to mislead）」が推認されかねない。そこで、本稿では、不衡平行為の判断要件のうち「誤導の意図」に視点をお

いて、最近の不衡平行為に関するCAFC判例を紹介し、併せて企業として留意すべき点に言及することとした。なお、本稿において便宜上、「欺く意図（intent to deceive）」の意味も含めて「誤導の意図」と表現する。

本稿は2004年度国際第1委員会第2ワーキンググループのメンバーである、黒岩創吾（キヤノン；リーダー）、伊東正樹（豊田自動織機）、草皆茂則（日産自動車）、湖城孝（カシオ計算機）、白樫智子（三菱電機）、富田修（三洋電機）、中田健彦（神戸製鋼所）、藤田有三子（豊田中央研究所）、岸俊介（リコー）が作成した。

2. 情報開示義務制度と不衡平行為

上述のように不衡平行為というと特許庁に対する公正かつ誠実の義務の不履行（breach of candor and good faith）を指し、誤導の意図を持って、重要な情報を開示しなかったか、或いは当該情報とは異なる誤った情報を開示することをいう²⁾。以下に、その歴史的背景と内容について簡単に述べる。

* 2004年度 The First International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 1 情報開示義務制度の経緯

米国において、1977年以前では、イクイティの法体系のなか不衡平行為理論に基づく情報開示については特に明記していなかったが、1977年に特許庁は37CFR1.56を積極的な開示を要求するように改訂して、「出願と審査に関する各個人は、特許性について重要（material）である自身が知っている全ての情報を特許庁に開示する義務を負う。（37CFR1.56(a)）」と規定した。

2. 2 不衡平行為の判断基準

不衡平行為が成立するには、(1) 虚偽表示又は不開示の情報の「重要性」及び(2) 意図的な虚偽表示又は不開示による「誤導の意図」がそれぞれある閾値以上であることが必要とされる³⁾。

さらに、この閾値は固定されるものではなく、「情報の重要性が低いほど意図したものであることを強く立証しなければならない。逆に情報がある程度の重要性を有する場合には、意図したものであることはそれほど強く立証する必要はない。」とされている⁴⁾。

ここで、「重要性」については、「その情報が一見したところ不特許事由になり得るか、出願人の主張と整合性を欠くか、のいずれかの場合に重要である」と規定されている（37CFR1.56(b)）。一方、「誤導の意図」については、意図的にその情報を開示しなかったか否か、意図的に誤った情報を開示したか否か、が検討される。またある閾値を超える程度の意図があったことを証明する必要がある。特に、「誤導の意図」があったか否かは、単なる怠慢ではなくて、実際に意図があったであろうことを裏付けるものであることが必要とされる。しかし、「重要性」に比べて、「誤導の意図」は主観に係わり、その意図の有無の立証は一般に困難であることか

ら、間接的な事実から推測されるもので足りるとされている⁵⁾。

このため、実際には「誤導の意図」を持たない行為に対しても、本意としないところで、「誤導の意図」が推認され、ひいては「公正かつ誠実の義務」を満たしていないと判断され、不衡平行為により特許権を行使できなくなるという憂慮すべき事態が考えられる。

3. 米国判例の紹介

本章では、不衡平行為の判断要件のうち「誤導の意図」に視点を置いて、最近のCAFCの判例について紹介する⁶⁾。

(1) 開示しなかった先行技術に記載された構成を本願の特徴として主張したことにより不衡平行為が認定された事例（GFI事件）⁷⁾

GFI, Inc.（G社）は、リクライニング調整用コントローラを備えたソファーに係る米国特許5,064,244（244特許）に基づいてFranklin Corp.等を特許権侵害で地裁に提訴した。

G社は244特許の審査継続中、同様のソファーを創作したDurling氏（D氏）と製品化に向けた交渉を行っていた。D氏は244特許の出願日前に自ら創作したソファーに係るデザイン特許出願を行っており、交渉の過程でその明細書をG社に送付していた。しかし、G社は244特許の審査過程においてD氏から送付されたデザイン特許出願に係る明細書を開示していなかったことから、地裁はG社の不衡平行為を認め、244特許を権利行使不能とした。G社は、これを不服としてCAFCに控訴した。

CAFCは、G社が244特許の出願日前にリクライニング調整用コントローラが設けられたソファーをD氏が創作していたことを知っていたにも拘わらず、当該ソファーに関する情報は何ら開示せず、一方、自ら提出した他の先行技術

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

文献について、いずれも本願の特徴となるコントロールを開示していないと主張していたことから、D氏のデザイン特許出願を開示しなかったことに「誤導の意図」があったとし、244特許を権利行使不能とした。

(2) 実施可能要件に係る事項が記された発明者らの論文を開示しなかったことが不衡平行為と判断された事例(Bristol事件)⁸⁾

Rhone-Poulenc Rorer社(R社)は、癌の治療薬に係る特許を保有していた。発明者らは代理人(社内弁理士)の勧めで米国化学学会誌(JACS)向けの論文の内容に基づいた特許出願をした。上記論文はフランス特許出願後のJACS掲載であり、さらに米国出願もグレースピリオド内に行われていたが、実施可能要件に否定的な記載が含まれていた。それでも、その論文は特許庁に提出されないまま特許が成立した。Bristol-Myers Squibb社は上記特許の権利行使不能の確認訴訟を地裁に提訴した。地裁はR社が上記論文を提出しなかったことに不衡平行為を認め、上記特許を権利行使不能と判断した。R社がこれを不服としてCAFCに控訴した。

CAFCは、合理的な審査官ならその論文を実施可能要件の判断に用いるであろうし、再発行の最終段階で上記論文が提出され、再発行が許可された事実を鑑みてもなお審査段階での不衡平行為が治癒されないとして、地裁判決を支持し、上記特許を権利行使不能とした。CAFCは、開示されなかった文献が「重要な情報」である場合には、「①出願人が開示されなかった文献が「重要な情報」であることを知っていた」「②出願人が開示義務を知っていた」という条件を満たせば出願人に「誤導の意図」があったと十分に推認できるとした。また「③当該発明は代理人の専門分野であり、代理人は社内弁理士であって、発明者と共に働いて」おり、更に「④代理人であれば特許庁に対する公正かつ誠

実の義務を果たすべく重要な情報を開示しなければならないことを当然知っている」との判断のもと、代理人の「誤導の意図」も認めた。

(3) 代理人が事実確認を怠ったことが不衡平行為と判断された事例(Brasseler事件)⁹⁾

Brasseler, U.S.A. I L.P.社(B社)はDS Manufacturing社(D社)と協力して外科手術用ナイフの開発を行い、共同発明をなした。B社は上記ナイフに関する米国特許5,306,285(285特許)を取得し、Stryker Sales社を特許侵害で訴えた。地裁はD社が出願一年以上前に特許発明に係るナイフをB社に販売したことから、285特許を無効とした。B社はこれを不服としてCAFCに控訴したが、CAFCはB社のいう「共同開発の例外」の訴えを退け、更に弁護士費用の支払を認める米国特許法285条の「例外的な事件」の適用の可能性を指摘し、地裁に差し戻した。地裁は、D社の販売行為がいわゆるOn Sale Bar (§ 102(b), MPEP § 2133.03(b))に該当する疑念があるにも係わらず、B社の代理人が実際の販売日を確認しなかったこと、実際の販売日を開示せずにB社が出願し、また特許の無効性を認知しながら訴訟を起こしたことに不衡平行為を認め、「例外的な事件」として同社に弁護士費用の支払を命じた。B社はこれを不服として再度CAFCに控訴した。

CAFCは代理人がOn Sale Barの可能性を認知し、特許無効になる虞があることを知りながらあえて販売についての調査をしなかったこと、また代理人がデポジションで出願の期限について問われた際にそれを他の代理人から言われたと証言した後で、実はB社自身から言われたとの証言や、発明者と販売について話し合ったかどうか記憶がないとの証言など言い逃れの証言(evasive testimony)を行ったこと、発明者もまた販売の事実の重要性を知っていたこと等により「誤導の意図」を持って開示しな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ったと認定し、地裁同様に不衡平行為を認めた。

(4) 実際に行っていない実験を明細書中に過去形で記載したことが、「誤導の意図」ありと判断された事例 (Hoffmann事件)¹⁰⁾

Roche社 (R社) は、PCR (=DNAのコピーを短時間で作る技術) に関する米国特許4,669,818 (818特許) の権利者である。R社は元ライセンサーであるPromega社を提訴したが、地裁は特許取得過程での重大な虚偽表示／不開示が不衡平行為に該当するため、818特許は権利行使不能と判断した。R社はこれを不服としてCAFCに控訴した。

818特許の実施例6は過去形で記載されていた。通常、実験の結果が過去形で記載されていた場合、その実験は実際に行われたものとみなされる。しかしながら、トライアルにおいて、発明者は、実施例6の実験を記載の通りに最初から最後までは行っていないと証言した。

R社は、実施例6に開示された実験の最後の文章は現在形で記載されていることを理由に、実施例6は想定実施例であると主張したが、地裁は、大部分を過去形で記載する一方で一文だけ現在形で記載したとしても、想定実施例とは言えないと判断した。

CAFCは地裁における「重要性」の認定については誤りがあるとして差し戻しとしたが、「誤導の意図」に関しては、「実施例6において発明者が繰り返し過去形で記載したことは意図的である」とする地裁の判断を認めた。

(5) 審査経過において関連出願の審決を開示せず、系図チャートのみ開示した行為は不衡平行為であるとした事例 (Li Second Family事件)¹¹⁾

Li Second Family (L社) は優先権を主張して特許出願を行い、装置についての米国特許4,916,513 (513特許) と分割出願に係る方法に

ついでに米国特許4,946,800 (800特許) とを取得した。L社は513特許の出願において、優先権の主張について審判で争ったが結局認められず、補正クレームが許可された。一方、800特許の審査においても優先権の主張について議論になったが、800特許の審査では513特許と異なる審査官により優先権の主張が認められ、513特許の補正前と同様の主題についての方法クレームが許可された。この800特許での審査は、L社による出願系図チャートの提出があったものの、513特許の審決には一切触れないまま800特許の優先権主張が認められたものであった。

その後、L社はToshiba Corp. (T社) を800特許の侵害で訴え、T社は審査過程でL社が513特許の審決結果を開示しなかったのは不衡平行為であるとして争った。

CAFCは、優先権に影響するような資料は「重要性」が高いとしたうえで、L社が提出した系図チャートには審決自体は示されておらず、同時に提出した意見書では、513特許の審決結果とは全く異なる主張を繰り返している点に注目し、意図的な隠匿があったものとして「誤導の意図」を認めた。

(6) 不衡平行為の判断の際に、同時継続している出願中の類似クレームが拒絶された情報も判断の対象となるとした事例 (Dayco事件)¹²⁾

Dayco (D社) は、自己の米国特許出願933,196 (196出願) と実質的に類似するクレームを含む米国特許出願408,161 (161出願) を行った。両出願は別々の審査官により審査されたが、D社は161出願を担当した審査官に196出願に関する情報を知らせることなく特許が成立した。

その後、侵害訴訟において地裁は、類似するクレームを含む同時係属中の出願の情報を、担当審査官に提示しなかったことは不衡平行為であるとする略式判決を行った。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

CAFCでは不衡平行為の基準に該当するかどうかは、①開示されなかった情報が「重要な情報」であるか否か及び「誤導の意図」があるか否か、②それらの行為が全体の状況からみて非難されるべきもの（culpable）であるか否かで判断するとした。196出願の存在は「重要な」情報であるとしたが、196出願の審査では161出願の存在を通知しており、161出願の審査官に通知しなかったことが直ちに「誤導の意図」には当たらないとした。また、196出願の引例を審査官に開示しなかったことも、その引例自体は決定的な情報とは言えず、「誤導の意図」も不明であるとした。更に、別出願での拒絶を提示しなかったことに「誤導の意図」があったかについて地裁は判断していないとし、D社のこの行為が不衡平行為に該当するかどうかの判断に事実審理が必要として地裁に差し戻した。

(7) 同じ事柄に対して誤った情報を何度も特許庁に提出したことが、「誤導の意図」ありと判断された事例(PerSeptive事件)¹³⁾

PerSeptive Biosystems社（P社）は、自社の所有する3件の特許を侵害しているとしてPharmacia社（Ph社）を提訴した。いずれの特許にも3人の発明者が記載されていたが、Ph社は、これらの特許に真の発明者が含まれておらず、そのことについての虚偽の情報開示による不衡平行為があったと主張した。

地裁は、P社の発明者がPolymer社との共同研究に関係して、両者の広範囲にわたる提携関係を意図的に隠し、特許庁に対して「Polymer社は材料の提供者にすぎない」等の誤った情報を繰り返し提示したことを認め、P社の3件の特許に記載された発明者が正しくないと結論した。したがって、不衡平行為が成立するため特許は権利行使不能であると判断した。

CAFCも、地裁と同様に、特許性の判断に重要な「発明者適格」に関連して、虚偽表示や特

許庁に対する不誠実が一貫して何回も行われたことには疑いがなく、これらの行為により、P社には「誤導の意図」があったと判断した。その結果、CAFCは、地裁の不衡平行為に関する判断を認めた。

4. 考察及び実務上の留意点

上記で紹介した判例をもとに、以下に、不衡平行為の判断要件の一つである「誤導の意図」に関して、考察を交えて日本の企業として留意すべき点について次の4つを示し検討する。

4.1 開示すべき情報

開示しなかった情報の重要性を認識していた、或いは認識していたことが証明された場合、「誤導の意図」があったとする推認を覆すことは困難である¹⁴⁾。

GFI事件においても当該情報を開示しなかったことに正当な理由がない限り、その事実のみによって「誤導の意図」が推認されており、開示しなかった情報の「重要性」が極めて高い場合には、「誤導の意図」が推認される可能性が高いことに留意すべきである。

Bristol事件では、実施可能要件について問題点を示す発明者自身の論文を開示しなかったことが不衡平行為とされ、Li Second Family事件では、関連出願の重要な審決を開示しなかったことが不衡平行為とされた。また、Dayco事件においても、関連出願の存在及びその審査経過を開示しなかったことが不衡平行為を判断する上で重要な情報であると判示されている。Brasseler事件においては、いわゆるOn Sale barの適用可能性に係わる販売の事実は重要性が高いものと判示されている。

これらのことから、特許性を左右する重要な情報は先行技術文献に限られず、「重要性」が極めて高いような場合には、「誤導の意図」が推認されやすくなることに、留意すべきである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 2 誠実さを欠く開示態様

情報開示を行ったとしても、その事実のみによって「誤導の意図」がなかったことが担保されるわけではない。3章では割愛したSEL事件¹⁵⁾では、開示した日本語文献の部分翻訳に重要部分が記載されていなかったばかりでなく、必要に迫られてから提出したこと(情報開示の遅延)や、開示した他の文献に対する発明者の過去の評価と訴訟における発明者の証言との食い違い(齟齬)があったことなどから、「誤導の意図」が認められた。また、Bristol事件では、弁理士が実施可能要件に関する重要な文献の存在を認識しながら開示をせず、特許再発行の段階で提出したが、審査段階での不衡平行為は治癒されなかった。

情報開示の遅延や、開示した情報・証言等の齟齬は、誠実さを欠く開示態様であり、「誤導の意図」を推認する根拠とされうる。出願人は自身が重要であると認識する情報を、通常の審査官が理解できるような態様で、速やかに正しく開示すべきである。

また、Li Second Family事件では関連出願の審決結果を提出せず、関連出願の系図チャートのみを提出したことが逆に「誤導の意図」を推認する理由とされた。また、明細書に事実を「書いていない(omit)」点を指摘することよりも、記載されている中で虚偽の記載を指摘するほうが、「誤導の意図」があったと判断される傾向にあることにも留意すべきである(Hoffmann事件)。

しかし一方で、ある種の情報(例えば関連出願の情報)を一切提出しないとすると、後で不開示であった情報と開示した情報との間の矛盾や、不開示であった情報が出願人にとって不利な情報であることが明らかになった場合には、「誤導の意図」があったと疑われるおそれがある。不衡平行為の存在が疑われ、係争において

無用な争いを引き起こすことのないよう、開示する情報の選択に留意すべきである。

なお、開示の態様に不備があっても、それがあくまで善意の結果、軽微な過失によるものであり、その証拠を示すことができれば、「誤導の意図」が推認される可能性は少ない。遅きに失したと思われる状況でも、開示の態様の不備が発覚した時点で改めて特許庁に情報を開示することを検討すべきである。

4. 3 繰り返しの主張

誤った情報や異なる情報等を繰り返し主張すると、より「誤導の意図」ありと判断される傾向にあるようである。例えば、次に挙げるような場合には、主張の妥当性について留意することが必要に思われる。

(1) 関連出願の審決と異なる情報を繰り返し主張した場合

Li Second Family事件のように、並存する複数の関連出願が審査経過において、それぞれが別の審査官によって審査された場合、関連出願の存在及び審査経過情報はお互いの審査における特許性判断に「重要」とであると認められる場合が多い。さらに、同事件においては、出願人が審査官に対して審査経過で関連出願の審決結果と異なる主張(優先権が有効であるとする旨の主張)を当該審決結果に触れずに繰り返したことにより、「誤導の意図」があったとして不衡平行為が認められている。この点、関連出願の存在およびその審査経過を開示しなかったが、誤った情報は提供しなかったDayco事件とは「誤導の意図」の有無の判断において結論を異にする。

実際の訴訟においては、種々の事実がディスカバリーによって顕在化され、証拠となるため、特に、関連出願で繰り返し主張することが容易に予想される情報は、主張に誤りが無いか、ま

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た当該主張に関連する情報（当該主張に不利な情報を含む。）が他にないか十分にチェックする必要がある。繰り返し主張すればするほど、「誤導の意図」が推認されやすくなると考えられるからである。なお、ここにいう「関連出願」とは、一連の出願ファミリー案件のみならず、技術的に密接に関係する同一出願人の出願も含む点に留意が必要である（Dayco事件）。

(2) 発明者に関する誤った情報を繰り返して主張した場合

審査官は、米国特許法102条(f)において、発明者適格が不適切な場合は出願を拒絶することが求められており、発明者適格に関する情報は、特許性に対して「重要な」情報である¹⁶⁾。PerSeptive事件から、発明者適格という一つの事柄に関して、何回も連続して誤った（虚偽の）情報を提示すると、「誤導の意図」の推認につながると考えられる。特に、何度も訂正する機会があったにもかかわらず、誤った情報をそのままにしておけば、「誤導の意図」が推認される虞が高くなる。逆に、単なる間違いや記載ミス等でたまたま真の発明者が抜けていた程度では「誤導の意図」があったとされることはないであろう。

(3) 明細書中で誤った記載を繰り返した場合

Hoffmann事件では、実施例6の記載を過去形で記載したことについて、特許権者は、実施例6の一部は現在形で記載されているため想定実施例であって、実際には行っていなくても良いと主張した。しかし、CAFCは、実施例6において過去形の記載が何度も繰り返されていたことから、過去形を使用したことが単なるミスとは言えないとして、不衡平行為があったと認定した。従って、明細書の記載においてもやはり事実と異なることを繰り返すことは、「誤導の意図」があったと判断される虞が高まること

に留意すべきである。

4. 4 行為の主体

「誤導の意図」は、発明者や知財部門の担当者等の企業側の本人行為か、代理人行為かによってその判断の基準が変わりうる。Brasseler事件などから理解されるように、情報の不開示、誤った情報の開示が知的財産権に精通しているとみなされる者に拠るのであれば、「誤導の意図」を認められる可能性が高くなる。具体的には、発明者、知財部門の担当者、及び代理人といった具合に法律的専門知識を有する者の行為ほど「誤導の意図」が推認され易い傾向にある。従って、知財部門の担当者には、発明者に発明に係る内容が学会や文献等で引用された事実があったか否かを逐次確認することが望まれる。その事実がある場合、発明に係る内容がどのように引用されたかを確認すること、そして引用している文献等を特許庁へ提出することの是非を決定し、翻訳の必要性及び翻訳箇所を決定することが求められる。また、Bristol事件で出願後に発表された論文が問題となったことから出願後の文献等も確認する必要がある。

Brasseler事件では出願前一年以上前の販売の事実が問題となった。販売等の事実が特許性に係る情報か否かを判断する責を発明者にのみ負わせることはできないし、代理人に販売等の事実自体があったかどうかを確認・調査する責を全て負わせることもできない。上述の責を主に担うのは知財部門の担当者である。発明者側から情報を引き出し、それを代理人側に提供する役割がある、という認識のもと、知財部門の担当者は対処すべきである。

5. おわりに

本稿で述べたように「誤導の意図」は、間接的な事実から推測されるもので足り、しかも「重要性」が非常に高い情報の場合には、「誤導

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の意図」が推認されやすくなることから、本意でないところで、「誤導の意図」を推認されないよう「重要性」の高い情報は積極的に開示すべきである。

ここで留意すべきは、「重要性」に関する情報は先行技術に限られず、情報を単に開示すればよいというわけでもなく、そこには誠実な開示であることが要求され、さらに、誤った情報や異なる情報等を繰り返し主張すると、より「誤導の意図」ありと判断される傾向が高まることである。例えば、関連出願に関する情報や発明者に関する情報を繰り返して主張したり、明細書中で同じ情報を繰り返して記載したりする場合、特にその情報の内容については留意する必要がある。

また、発明者、知財部門の担当者、及び代理人といった具合に法律的専門知識を有する者の行為ほど「誤導の意図」が容易に推認され得る傾向にあり、企業に属する知財部門の担当者は代理人任せとせず、自ら積極的に不衡平行為を回避すべきである。例えば、情報開示の手続きについて、企業内或いは部門内で統一のルールを明文化し、それに基づく手続きを行うことにより、行為の根拠を明確にして「誤導の意図」を持った行為ではないことを主張立証することで、不本意な「誤導の意図」の推認を回避する一助になると考えられる。

以上のように、不衡平行為と判断される要件のうち「誤導の意図」に視点を置いて最近のCAFCの判例について紹介し、その考察及び実務上の留意点について述べた。企業における実務上の対策及び検討をする上で本稿が一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 「特許庁委託 平成15年度産業財産権研究推進事業報告「情報開示義務における判断基準について Decision Standards for Duty of Disclosure」平成16年3月 財団法人知的財産研究所」に詳

しい。また、「知財管理 Vol.50 No.11, pp.1637～1658 (2000)、「米国における情報開示義務に関する最近のCAFC判例の研究」においても紹介されているところである。

- 2) Kingsdown Medical Consultants v. Hollister, Inc., 863 F.2d 867 (Fed. Cir. 1988)
- 3) Baxer v. NcGow, 47 USPQ2d 1225, 1229 (Fed. Cir. 1998)
- 4) N. V. Akzo v. E. I. Dupont de Nemours, 810 F.2d 1148, 1153 (CAFC 1987)
- 5) Akron Polymer Container Corp. v. Exxel Container, Inc., 148 F.3d 1380, 1382, 47 USPQ2d 1533, 1534 (CAFC/1998/7/20)
- 6) 2000年以降の判例から「誤導の意図」に着眼して選択。
- 7) GFI, Inc. v. Franklin Corp., 60 USPQ2d 1141 (CAFC 2001/09/07)
- 8) Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer Inc., 66 USPQ2d 1481 (CAFC 2003/04/15)
- 9) Brasseler, U.S.A. I L.P. v. Stryker Sales Corp., 60 USPQ2d 1482 (CAFC 2001/10/09)
- 10) Hoffmann-La Roche Inc. v. Promega Corp., 66 USPQ2d 1385 (CAFC 2003/03/31)
- 11) Li Second Family Limited Partnership v. Toshiba Corp., 56 USPQ2d 1681 (CAFC 2000/11/08)
- 12) Dayco Products Inc. v. Total Containment Inc., 66 USPQ2d 1801 (CAFC 2003/05/23)
- 13) PerSeptive Biosystems Inc. v. Pharmacia Biotech Inc., 56 USPQ2d 1001 (CAFC 2000/8/29)
- 14) Critikon Inc. v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc., 120 F.3d 1253, 1257, 43USPQ2d 166, 1669 (CAFC 1997/8/12)
- 15) Semiconductor Energy Laboratory Co. v Samsung Electronics Co., 54 USPQ2d 1001 (CAFC 2000/3/2) IDS提出した日本語文献の部分翻訳に重要部分が記載されていなかったばかりでなく、必要に迫られてから提出するという非積極的な開示態様や、IDS提出した他の文献に対する発明者の過去の評価と訴訟における発明者の証言との矛盾があり、これらにより「誤導の意図」が認められた事例。
- 16) MPEP § 2001.06, MPEP § 2004

(原稿受領日 2005年3月29日)