

不公正行為の抗弁及びWalker Process Fraudの立証要件

国際第1委員会*

抄 録 米国の特許侵害訴訟では、訴訟の対象となっている特許の審査過程において為された不正な行為を理由として、その特許の権利行使能力や、その権利行使自体の違法性について争うことができる。その代表的なものとして、衡平法上の不公正行為（Inequitable Conduct）の抗弁、及び、Walker Process Fraudと呼ばれる反トラスト法（シャーマン法第2条）上の反訴がある。本稿では、これら二つの抗弁及び反訴に関する判決を検討し、これらの抗弁及び反訴を防ぐ為の留意点、並びにこれらの抗弁及び反訴を利用する為の留意点についてそれぞれ考察した。

目 次

1. はじめに
2. 不公正行為の抗弁及びWalker Process Fraudの概要
3. 不公正行為の抗弁に関する判決
 3. 1 抗弁を認めた判決
 3. 2 抗弁を認めなかった判決
4. Walker Process Fraudに関する判決
5. 考 察
 5. 1 出願担当者が不公正行為の抗弁及びWalker Process Fraudを防ぐ為の留意点
 5. 2 訴訟担当者が不公正行為の抗弁を利用する為の留意点
 5. 3 訴訟担当者がWalker Process Fraudを利用する為の留意点
6. おわりに

1. はじめに

米国の特許侵害訴訟では、訴訟に係る特許の審査過程において為された不正な行為を理由として、その特許の権利行使能力や、権利行使自体の違法性について争うことができる。

その一つとして、衡平法上の不公正行為（Inequitable Conduct）の抗弁がある。この抗弁では、特許侵害訴訟に係る特許の審査過程に

おいて、米国特許商標庁（特許庁）への誠実義務（Duty of Candor and Good Faith）違反があったことを立証することにより、その特許を権利行使不能とすることができる。

更に、特許権者に対しより厳しい制裁を課すものとして、1965年12月6日の米国最高裁判所の判決¹⁾に基づく、Walker Process Fraudと呼ばれる反トラスト法（シャーマン法第2条）上の反訴が知られている。この反訴では、詐欺行為（fraud）を通して取得した特許に基づく権利行使に対し反トラスト法上の違法性を争い、特許権者に対し反トラスト法（クレイトン法第4条）上の損害賠償を請求することができる。

本稿では、この抗弁及び反訴に関するCAFCの判断を中心に検討し、出願担当者がこれらの抗弁及び反訴を防ぐ為の留意点について、また、訴訟担当者がこれらの抗弁及び反訴を利用する為の留意点についてそれぞれ考察した。

なお、本稿の作成は、2007年度国際第1委員会第3WGの奥村寛（リーダー、カシオ計算機）、

* 2007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。

石橋公樹（第一三共）、加藤修宏（パイオニア）、近藤健司（三菱レイヨン）、下田毅（日本電気）、本田昌義（三洋電機）、山崎雅義（古野電気）、及び、片山和之（副委員長、富士通）が担当した。

2. 不公正行為の抗弁及びWalker Process Fraudの概要

不公正行為の抗弁は、幾つかの最高裁判決²⁾を経て確立した法理であり³⁾、特許庁への誠実義務違反を要件とする衡平法上の抗弁である。即ち、訴訟に係る特許の審査過程において、特許庁に対する誠実義務違反に該当する行為が為されていた場合には、この抗弁を通して、その特許を権利行使不能とすることができる。

特許庁に対する誠実義務違反は、特許庁を欺く意図（intent to deceive）を以て、重要性（materiality）の高い情報を開示しなかった場合（非開示行為）、若しくは重要性の高い虚偽の情報を開示した場合（虚偽表示行為）に該当し得る⁴⁾。従って、不公正行為の抗弁においては、このような非開示行為あるいは虚偽表示行為に係る重要性及び欺く意図が立証要件となり、これら二つの要件を明白且つ説得力ある証拠（clear and convincing evidence）に基づいて立証することが要求される。裁判所は、これらの証拠により重要性及び欺く意図が十分なレベルで立証されているか否かを判断し、双方が十分なレベルで立証されていると判断した場合には、更にその行為が特許を権利行使不能とする制裁を科すに値するか否か、衡平の観点から判断を行う。この際、裁判所は、重要性と欺く意図を比較考量することができ、一方の要件が高いレベルで立証されていれば、他方の要件のレベルが低い場合でも権利行使不能と判断することができる。

一方、Walker Process Fraudとは、詐欺行為に基づいて取得された特許に基づく権利行使

を要件とした、反トラスト法上の反訴である。この反訴を通して権利行使が違法と認定された場合には、クレイトン法第4条に基づく三倍賠償を得ることができる。

この反トラスト法違反を成立させる為には、特許が詐欺行為を通して取得されたという事実の立証に加え、シャーマン法第2条違反を成立させる為の市場独占に係る要件、即ち、(i) 関連する製品の市場、(ii) 市場における独占的地位、及び、(iii) 反トラスト法上の損害⁵⁾を立証する必要がある。

Walker Process Fraudにおける詐欺行為には、特許庁に対する詐欺的（fraudulent）虚偽表示（misrepresentation）及び不作為（omission）が含まれ⁶⁾、その立証には、不公正行為の抗弁と同様に、それらの行為に係る重要性及び欺く意図の立証が求められる。しかし、Walker Process Fraudでは、不公正行為の抗弁より厳しい制裁が科せられる為、不公正行為の抗弁における立証レベルよりも高いレベルでこれらの要件を立証することが要求されている。従って、Walker Process Fraudにおいては、それぞれの要件に対し独立した明白な証拠（independent and clear evidence）による立証が要求され、両者の立証レベルが比較考量されることはない。

このように、不公正行為の抗弁及びWalker Process Fraudは、法理論的には異なるものであるが、特許審査過程において特許庁に対して行った行為を対象とする点で共通する。本稿では、この抗弁及び反訴において要求される立証要件の共通点及び相違点に着目し、CAFC判決を中心に分析を行った。

3. 不公正行為の抗弁に関する判決

まず、過去5年間の不公正行為の抗弁に関するCAFCの判決、及びそれらに引用された判決の内容について検討した。以下に、抗弁を認め

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た判決と、認めなかった判決とに分けて主要な判決を紹介する。

3. 1 抗弁を認めた判決

第2章でも触れたように、不公正行為の行為類型としては、非開示行為と虚偽表示行為がある。ここでは、非開示行為を対象とした判決6件と、虚偽表示行為を対象とした判決1件を紹介する。

(a) Mallinckrodt事件⁷⁾ (2005年9月7日判決)

[要点]

親出願特許の侵害訴訟において為されたクレーム解釈を、継続出願の審査官に開示しなかった場合には、不公正行為となり得る。

[概要]

Masimo社(MA社)は、Mallinckrodt社等(ML社)に対して6,206,830特許('830特許)に基づく特許侵害訴訟を提起した。MA社は、この訴訟以前に'830特許の親出願に基づく特許侵害訴訟を提起しており、この訴訟において地裁は親出願のクレーム解釈を行っていた。このクレーム解釈が行われた当時、'830特許は審査中であり、MA社はクレーム解釈の対象となった文言と同じ文言を'830特許のクレームに挿入する補正を行った。ML社は、'830特許の審査中に、地裁において為された親出願のクレーム解釈を特許庁に開示しなかったことに関し不公正行為を主張した。

CAFCは、親出願と'830特許とは同一の明細書により発明が開示されており、地裁で為された親出願のクレーム解釈の対象となった文言と同一の文言が'830特許のクレームに使われていることから、このクレーム解釈は重要であると判断した。更に、親出願に基づく訴訟と'830特許の出願手続きは同一弁護士により代理されており、法律、規則及び倫理規定に関し正確な知識を要求される弁護士は、'830特許の審査において、その親出願のクレーム解釈が重要である

との認識を持つべきであり、このような状況から欺く意図が強く推定されると判断した。

(b) Novo事件⁸⁾ (2005年10月5日判決)

[要点]

原出願の明細書に記載された実施例が出願時に実施可能ではなかった事実を継続出願の審査官に開示しなかった場合には、不公正行為となり得る。

[概要]

Novo社(N社)は、Bio-Technology社(B社)に対して5,633,352特許('352特許)に基づく特許侵害訴訟を提起した。この'352特許は、先に出願されたPCT出願の出願日を優先日とするものであるが、この優先日は、審査官との面談を通して、PCT出願の明細書に過去形で記載された実施例に依拠して認められた。しかし、この実施例は、PCT出願時点では実施可能ではなかった。B社は、この過去形で記載された実施例が実際には実施されていなかったことを特許庁に開示しなかったことに関し不公正行為を主張した。

CAFCは、原出願の明細書に記載された実施例がその出願時に実施可能ではなかったとする事実は、優先日の特定に影響する為、重要性は高いと判断した。更に、CAFCは、PCT出願の明細書に記載された実施例が、出願時に実施可能ではなかったこと、及びこの実施例が実施可能であるか否かが優先日の判断に影響を与えることを発明者が知っていたことに関して争いは無く、N社が重要性を知っていた、或いは知り得べきであったとして欺く意図を認定した。

また、発明者から出願代理人に十分な情報が開示されなかったので、代理人が開示義務を果すことが出来なかったとの主張に対し、CAFCは、そのような理由により欺く意図を否定し得ないとしてその主張を退けた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(c) Ferring事件⁹⁾ (2006年2月15日判決)

[要点]

客観性の高い供述を行った供述者の経歴を開示しなかった場合には、不公正行為となり得る。

[概要]

Ferring社等 (F社) は、Barr社 (B社) に対し、医薬品の投与方法に関する5,407,398特許 ('398特許) に基づく特許侵害訴訟を提起した。この'398特許の審査過程において、先行技術の記述に用いられた「経口的 (peroral)」という用語が、クレーム要件である胃腸吸収の為の経口投与を示唆するか否かが争点となり、審査官は、発明者以外の者から「経口的」の解釈に関する供述書を提示することについて提案した。F社は、この提案に応じ複数の供述書を提示し特許を取得した。B社は、F社がこれら供述書の供述者とF社との利害関係を審査官に開示していないとして不公正行為を主張した。

CAFCは、これらの供述書自体が非常に高い重要性を有するものであると判断した上で、供述者の一人がF社の元研究責任者であったこと等、供述者とF社の間に利害関係が存在している事実から、このような供述者の経歴に関する情報も重要であると判断した。また、欺く意図に関し、CAFCは、審査官が発明者以外の供述書の提示を提案したこと等から、供述者の過去の経歴の重要性に関しF社は知っていた、或いは知り得べきであったとし、このような状況においては欺く意図が推定されると判断した。

(d) Agfa事件¹⁰⁾ (2006年6月26日判決)

[要点]

非開示の先行技術に37 C.F.R. 1.56(b)¹¹⁾の規定に基づく重要性が存在し、且つ出願人がその先行技術を熟知していた場合には、欺く意図があったと推定され得る。

[概要]

Agfa社 (A社) はCreo社 (C社) に対して5,655,452特許に基づく特許侵害訴訟を提起し

た。C社は、A社が審査過程においてC社製品に関する情報等の先行技術の特許庁に提出しなかったとして不公正行為を主張した。

CAFCは、A社が開示しなかった先行技術が、非特許性に関する一応の立証 (prima facie case) を確立し、また、審査過程においてA社が行った特許性に関する主張と矛盾するとして、37 C.F.R. 1.56(b) に基づく重要性が存在すると判断した。更に、CAFCは、A社の発明者及び出願代理人が、C社製品が出品されている展示会に出席したこと、A社がC社製品の販売契約をC社と締結したこと、及びA社がC社製品のパンフレットを配布したこと等の事実に基づき、開示しなかった先行技術をA社は熟知していたと認定し、特許庁を欺く意図が存在していたと判断した。

(e) Cargill事件¹²⁾ (2007年2月14日判決)

[要点]

開示しなかった実験データの重要性を知り得るべきであった場合には、欺く意図が推定され、不公正行為となり得る。

[概要]

Cargill社 (CA社) は、Canbra Foods社 (CF社) に対し、酸化安定性に優れたカノラ油に関する5,969,169特許 ('169特許) に基づく特許侵害訴訟を提起した。'169特許の審査過程において、発明のカノラ油は先行技術と同等の酸化安定性を示すとの拒絶理由に対し、先行技術と発明とは大きく異なる酸化安定性を有すると主張し拒絶理由を覆した。CF社は、CA社が社内試験データを含む2件の文書を審査官に開示しなかったことに基づき不公正行為を主張した。

開示されなかった試験データは、先行技術と発明のカノラ油の酸化安定性が同等程度である可能性を示していた。この事実からCAFCは、合理的な審査官はこれらのデータが特許性の判断に重要であると考えらるであろうと判断した。更に、「試験が通常でない条件下で行われた、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

又は、試験条件が記載されていないため、これらのデータには重要性が存在しない」とのCA社の主張に対して、重要性は、特許権者の主観的な考えではなく合理的な審査官の観点から決定されたとした。

更に、CAFCは、拒絶理由において繰返し酸化安定性の比較が議論されていたことから、CA社は、未提出データの重要性を認識しなければならなかったとし、欺く意図が強く推定されると判断した。

(f) McKesson事件¹³⁾ (2007年5月18日判決)

[要点]

同時係属中の関連出願に対する拒絶理由、引例、許可された事実等を開示しなかった場合には、不公正行為となり得る。

[概要]

McKesson社(M社)は、Bridge社(B社)に対して4,857,716特許('716特許)に基づく特許侵害訴訟を提起した。この'716特許の審査中に、類似する発明をクレームした06/862,149出願('149出願)が、別の審査官により審査されていた。また、'716特許が許可される数ヶ月前に、'716特許の親出願のCIP出願が、'716特許を審査していた審査官により許可された。M社は、'149出願が同時係属中であることを'716特許の審査官に知らせていたが、'149出願に対する引例及び拒絶理由、並びにCIP出願が許可されたことを、'716特許の審査官に開示しなかった。B社は、この事実に基づき不公正行為を主張した。

CAFCは、'149出願に対する引例が、'716特許に対する引例に対し重複した内容(cumulative)ではなく、また、'716特許に対する拒絶理由への対応の主旨と矛盾する内容を開示しているので重要であると判断した。更に、'149出願に対する引例は、'149出願のクレーム及び'716特許のクレームに共通する構成要件を開示しており、この事実からM社は、重要性を知

っていた、或いは知り得るべきであったと判断し、欺く意図についても容認した。

同様に、CAFCは、CIP出願が許可されたことを開示しなかったことに関しても、'716特許とのダブルパテントの判断において重要であり、欺く意図も同様に容認した。

(g) eSpeed事件¹⁴⁾ (2007年3月20日判決)

[要点]

供述書において重要な虚偽の陳述がなされた場合には欺く意図が推定され得る。

[概要]

Cantor社(C社)は、eSpeed社と共同で証券取引に用いられるコンピューターシステムに関する6,560,580特許('580特許)に基づきBrokerTec社に対して特許侵害訴訟を提起した。C社は、'580特許の審査過程において、先行技術であるSuper Systemについて述べた宣言書及び証拠書類を提出した。宣言書では、Super Systemは証券取引の新ルールのコードを含まないとの虚偽の陳述がなされていた。

C社は、宣言書と共にSuper Systemのソースコードを提出したことにより審査官はSuper Systemに新ルールが含まれることを認識していたと主張したが、CAFCは、提出されたソースコードは膨大であり、宣言書の陳述により審査官にさらなる検討は不要と判断させるものであるとし、C社の主張を退けた。

Super Systemが新ルールを含むことは、合理的な審査官が'580特許を許可するかどうかを決定する上で実際に重要であったであろうことを、C社は認識していることから、CAFCは、虚偽の陳述には重要性があると判断した。

更に、CAFCは、特許庁に提出した宣言書又は他の宣誓供述書において重要な虚偽の陳述がなされた場合には欺く意図が推定され得るとして、本件の不公正行為を認めた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 2 抗弁を認めなかった判決

以下に、抗弁を認めなかった判決について、重要性を認めなかった判決と、欺く意図を認めなかった判決をそれぞれ2件ずつ紹介する。

(1) 重要性を認めなかった判決

(a) Abbott事件¹⁵⁾ (2002年8月13日判決)

[要点]

非開示の実験結果が発明とは無関係であるとの認識を示すことにより、実験結果を開示しなかった行為に対する重要性が否定され得る。

[概要]

Abbott社(A社)は、TorPharm社(T社)に対し、医薬品に関する4,988,731特許('731特許)に基づく特許侵害訴訟を提起した。A社は、'731特許の審査中に、特許のクレームに記載した物質の結晶と関連する可能性のあった結晶の回折結果を特許庁に開示しなかった。T社はこの事実からA社の不公正行為を主張した。

この主張に対してA社は、回折を行った結晶が特許クレームの物質を構成する結晶とは異なると結論していた為、この回折結果は重要ではないと判断し特許庁へ回折結果を開示しなかったと主張した。CAFCは、T社がこのA社の主張を覆す証拠を示していないとして、不公正行為は無かったとする地裁の判断を支持した。

(b) Impax事件¹⁶⁾ (2006年11月20日判決)

[要点]

発明と引用例との差異を主張する為に関係する試験データのみを開示し、関係しない試験データを開示しなかった事実のみでは、不公正行為を構成し得ない。

[概要]

Impax社(I社)は、Aventis社(A社)が所有する治療薬の使用方法に関する5,527,814特許に対する非侵害の確認訴訟を提起した。I社は、A社が発明と引用例との差異を主張するた

めに関係する試験データのみを開示し、関係のない試験データを開示しなかった事実に基づき不公正行為を主張した。

この主張に対しCAFCは、(i)開示しなかった試験データが非特許性に関する一応の立証を確立することを示す証拠がないこと、(ii)開示しなかった試験データについてA社が審査官に対して行った主張と矛盾することを示す証拠がないこと、及び(iii)合理的な審査官が、特許出願を許可するか否かの判断において開示しなかった試験データを考慮したであろうことを示す証拠がないことを理由に、開示しなかった試験データの重要性を否定した。

(2) 欺く意図を認めなかった判決

(a) Akron事件¹⁷⁾ (1998年7月20日判決)

[要点]

同時係属中の関連出願の存在を一方の審査官に開示しなかった場合であっても、他方の審査官に関連出願の存在を開示していた場合には、欺く意図が否定され得る。

[概要]

Akron社(A社)は、Exxel社(E社)が所有する4,423,829特許('829特許)に対する非侵害の確認訴訟を提起した。A社は、'829特許(先願)の審査中に、同時係属中であり、かつ発明の内容が類似した後願の存在を'829特許の審査官に開示しなかったことは、不公正行為であると主張した。

CAFCは、先願に対する後願の情報の重要性が高いことは認めたが、本件では先願の存在を後願の審査官に開示していたため、後願の情報を先願の審査官に開示しなかった行為における欺く意図を否定した。

(b) Rosco事件¹⁸⁾ (2005年1月19日判決)

[要点]

先行技術を開示しなかった理由について、発明者が発明と無関係であるとの認識を持ってい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たことを明確に示すことにより、欺く意図は否定され得る。

[概要]

Rosco社（R社）は、Mirror社（M社）が所有するスクールバス用ミラーに関する5,589,984特許の権利行使不能を求める確認訴訟を提起した。R社は、M社が特許出願の優先日から1年以上前に販売した製品を審査官に開示しなかったことは不公正行為であると主張した。

CAFCは、M社が販売した製品は「convex」であり、特許発明は「ellipsoid」とする発明者の証言から、欺く意図を否定した。この発明者の証言は、「convex」は曲率半径が一定の曲面という意味であり、「ellipsoid」は異なる曲率半径を有する曲面であって、両者は異なる意味であるとの認識を示したものであり、CAFCは、この証言により、発明者がこの認識に基づいてM社が販売した製品を開示しなかったことは明確であるとし、欺く意図を推定し得ないと判断した。

4. Walker Process Fraudに関する判決

第2章で述べたように、不公正行為の抗弁とWalker Process Fraudは、特許審査過程において特許庁に対して行った行為を対象とする点で共通するが、重要性及び欺く意図に関する立証レベルにおいて相違し、更に、Walker Process Fraudでは、反トラスト法上の市場独占に関する立証が要求される。本章では、両者の立証要件に関する相違点を顕著に示す判決を2件紹介する。

(a) Dippin' Dots事件¹⁹⁾ (2007年2月9日判決)

[要点]

不公正行為の抗弁が認められた場合であっても、Walker Process Fraudにおける詐欺行為は否定され得る。

[概要]

Dippin' Dots社（D社）は、Mosey社等（M社）に対し、アイスクリームに関する5,126,156特許（'156特許）に基づく特許侵害訴訟を提起した。D社は、'156特許の審査過程において、商業的成功を示す供述書を提出したが、特許出願の1年以上前にD社が行っていた販売行為を開示しなかった。この事実に基づきM社は、D社の特許は不公正行為により権利行使不能であると主張すると共に、このような詐欺行為に依拠して取得した特許に基づく権利行使は反トラスト法違反を構成すると主張した。

CAFCは、不公正行為の抗弁に関して、非開示の情報の重要性が高いことを認め、欺く意図があったことを示す証拠は強いとはいえないが、非開示情報の高い重要性とのバランスを考慮し不公正行為を認定した。

Walker Process Fraudに関し、CAFCは、重要性の判断基準として、審査官が出願人の虚偽表示又は不作為に依拠しなければ特許は許可されなかったであろうとする基準（but for standard）が要求されると述べた。その上で、本件はこの高いレベルの重要性の要件を満たしていると判断した。欺く意図に関しては、出願人が一つの事実を知っていながら異なる虚偽の情報を提示したことを示す証拠や、特許庁に提出する書類から重要な情報を削除したことを示す証拠等、積極的に欺く意図を示す高いレベルの証拠が必要であると述べた。その上で、本件ではこのような証拠は示されていないと判断した。また、Walker Process Fraudにおいては、重要性と欺く意図のバランスに基づいて判断することはできないと示唆し、Walker Process Fraudは認められなかった。

(b) Acme事件⁵⁾ (1973年9月25日判決)

[要点]

重要性及び欺く意図は認められたが、市場を独占する状況にはないと判断された。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

[概要]

Acme社（AC社）は、American Alloys社（AA社）に対し、合金に関する2,564,044特許（'044特許）に基づく特許侵害訴訟を提起した。

AC社は、'044特許の出願以前に、類似の発明を開示した特許出願（先願）を行っていたが、最終的に先願は拒絶され、'044特許は登録となった。また、AC社は、'044特許にカバーされる合金を販売していた。

AA社は、AC社が'044特許の審査過程において先願の存在及び先願に対する引例を'044特許の審査官に開示しなかったこと、並びに、'044特許でカバーされる製品を販売し関連市場を独占していることに基づき、AC社の反トラスト法違反を主張した。

第8巡回区控訴裁判所は、先願の情報を'044特許の審査官に開示しなかったことに関し、Walker Process Fraudに関する重要性和欺く意図の要件は十分立証されていると判断した。しかしながら、市場独占に関し、価格、品質、使用目的等から、対象となる製品の代替物となり得る製品を含む市場を関連市場として定義すべきと述べ、AC社が販売する'044特許にカバーされる製品には、性質、用途が類似する代替可能な製品が存在し、これらの代替製品を含む市場においては、AC社は市場を独占する状況にはないと判断した。よって、AC社の反トラスト法違反は認められなかった。

5. 考 察

第3章及び第4章において紹介した判決の検討結果に基づき、出願担当者が不公正行為の抗弁及びWalker Process Fraudを防ぐ為の留意点、並びに、訴訟担当者がこれらの抗弁及び反訴を利用する為の留意点について考察した。

5. 1 出願担当者が不公正行為の抗弁及びWalker Process Fraudを防ぐ為の留意点

前述の通り、不公正行為の抗弁及びWalker Process Fraudは共に、特許庁に対する非開示行為や虚偽表示行為に関する重要性和及び欺く意図が立証要件である点で共通する。出願担当者は、出願時もしくは審査過程においてこれらの二つの要件の立証を防ぐことに留意し適切な策を講じておくべきである。

(1) 重要性的立証を防ぐために

不公正行為の行為類型として、非開示行為と虚偽表示行為に大別できることは既に述べた通りであるが、この行為類型の違いにより、重要性和及び欺く意図の判断基準が異なる傾向がある。従って、以下、非開示行為及び虚偽表示行為に分けて実務上の留意点を述べる。

1) 非開示行為に関して

特許庁への開示義務の対象となる代表的な情報としては、先行技術、出願発明に関する実験データ、関連出願に関する情報等が挙げられる。出願担当者は、これらの情報を知った場合にはその情報を特許庁に開示するか否かを判断しなければならない。この判断は、Agfa事件で示されているように、基本的に37 C.F.R. 1.56(b)、即ち、(1) 単独若しくは他の情報との組み合わせにより非特許性に関する一応の立証が成立するか否か、或いは(2) 特許庁に対して行った特許性に関する主張と矛盾するか否かを基準とする。更に、この判断は、「合理的な審査官が特許性を判断する上で参酌するか否か」という観点から行い、主観的な判断は避けることに留意する必要がある。例えば、Cargill事件では、試験が行われた条件が異なること等を理由として試験結果は重要ではないとする出願人の主観的な判断を退けている。また、ここでの判断は、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審査官がその情報を用いて出願クレームを拒絶することまでを要求していないとしている点にも注意を要する。更に、eSpeed事件でも見られるように、開示する情報が膨大な場合、それらを単に特許庁に開示するだけでは不十分と考えるべきである。重要な情報が膨大な開示情報に埋もれている場合、審査官をミスリードしたと判断される可能性もあり、発明に係る記述箇所を明確にして特許庁に開示する等の対応も必要である。

関連出願に関する情報に関しては、不公正行為の抗弁を認めた判決としてMcKesson事件を、認めなかった判決としてAkron事件を紹介したが、共に重要性は認められているので特に注意を要する。単に関連出願の存在のみを知らせるだけでは不十分であり、その関連出願に対する引例や拒絶理由が、37 C.F.R. 1.56(b)の判断基準に基づき重要と判断され得る場合には、それらの情報も開示すべきである。また、同一の審査官に係属している場合でも、関連出願に関する重要な情報は開示しなければならない。McKesson事件では、MPEP2006.06(b)(1986年版)を引用し、「審査官がある出願の審査を行っている際、他の審査中の出願に関する詳細までその審査官が覚えていると仮定すべきではない」と述べている。

また、特殊なケースとして、裁判所のクレーム解釈が特許庁への開示義務の対象となる場合がある。これは、侵害訴訟係属中に再審査を請求した場合等、特許庁で審査が行われている特許に対し裁判所のクレーム解釈が存在している場合があり、このような場合において問題となる。Mallinckrodt事件では、このような場合において、裁判所のクレーム解釈は重要であるとの認識を持つべきであると述べている。従って、裁判所のクレーム解釈が存在する場合、審査の対象となっている特許が侵害訴訟に係属しているとの情報を特許庁に開示するのみでは不十分

であり、裁判所のクレーム解釈は必ず特許庁に開示すべきである。また、審査係属中の出願と類似する発明を開示した特許が侵害訴訟に係属し、裁判所においてクレーム解釈が為された場合にも、そのクレーム解釈を特許庁に開示する必要があることにも注意を要する。

第3章において紹介していないが、社内文書の提出が不公正行為の対象となった判決²⁰⁾もある。CAFCは、関連する全ての社内文書を特許庁に開示すべきとは示唆していないが、社内文書の内容が37 C.F.R. 1.56(b)に該当するような場合には、その社内文書の非開示も不公正行為の対象となり得ることに注意を払う必要がある。

また、37 C.F.R. 1.56(b)の基準では判断し得ない情報として、Ferring事件で問題となった供述書の供述者の経歴が挙げられる。即ち、供述書により当業者の見識を示す場合等、供述内容の客観性が問われる場合には、供述者の経歴、特に、出願人との利害関係を明確に開示することに留意する必要がある。

2) 虚偽表示行為に関して

虚偽表示行為の場合には、非開示行為より重要性が高いと判断される傾向があり、重要性が非常に高いと判断されると、欺く意図の立証レベルが低い場合でも不公正行為の抗弁が認められ得るため、一層の注意が必要となる。eSpeed事件では、供述書により虚偽表示が為された場合には、供述書の重要性に依拠するのみではなく、その供述書を提出したという積極的行為(affirmative act)に依拠して、欺く意図が推定されると示唆している。

このような裁判所の判断から、供述書を作成する場合には、その内容を特に慎重にチェックする必要があることは言うまでも無い。

また、供述書や明細書において、実際に実施していない実施例を過去形で記載したことにより虚偽表示と判断される場合がある²¹⁾。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Novo事件は、非開示行為の事件として紹介したが、明細書に過去形で記載した部分が、実施可能要件や優先日の判断に関係する場合には、重要性の高い虚偽の陳述と判断され、欺く意図が推定される可能性もあるので十分注意すべきである。

その他に虚偽表示行為として問題となり得るものとしては、真の発明者の下で出願しなかった場合、出願費用等が減免される小規模事業主(small entity)の申請を小規模事業主の条件を満たさない者が行った場合、更に先行技術文献の訳文に誤訳があった場合等があげられる。小規模事業主の虚偽申請に関しては、特許登録後の特許維持年金支払の際の申請に関しても、不公正行為の対象となることに注意を要する²²⁾。

(2) 欺く意図の立証を防ぐために

欺く意図の判断においては、「知っていた」或いは「知り得べきだった」ことを示す証拠が重要となる。これは逆に、「知り得なかった」事実を示すことで、欺く意図が否定され得ると考えることができる。この立証を可能とする方法として、先行技術や関連出願の調査方法を適切な方法に統一化することが考えられる。全社的に適用されている統一化された調査方法で発見し得なかった情報は「知り得なかった」ことを示す一つの証拠となり得る。

次に、その調査方法で知り得た情報は全て評価し、特許庁に開示しない場合には、その理由、例えば、発明との相違点等を記した評価結果を残すべきである。またこの評価には、親出願や対応外国出願等の関連出願に対する引例についても含めるようにルール化することが肝要である。非開示情報と発明とは相違するとの評価は、Abbott事件のように重要性を否定する根拠となるケースもあるが、例え重要性が認められた場合でも、Rosco事件のように、欺く意図を否定する根拠にもなり得る。

更に、弁護士が、非開示行為や虚偽表示行為に関わっていた場合には、欺く意図が推定される傾向が強い。Novo事件においてCAFCは、「発明者が弁護士に十分な情報を開示しなかったので弁護士は十分な開示義務を果たすことができない」という理由は、欺く意図の推定を覆す理由とはならないと述べている。従って、弁護士とのコミュニケーションにおいて、特許庁への誠実義務を果たすために必要な情報が、全て正確に伝わるように注意すべきである。

5. 2 訴訟担当者が不公正行為の抗弁を利用する為の留意点

5.1節で述べたように、不公正行為の対象は先行技術の開示の有無のみではなく、明細書の記載内容、供述書の記載内容、供述者の経歴、関連出願に関する情報、発明者の真偽等、幅広い行為が対象となり得る。従って、不公正行為の抗弁に関する調査は、訴訟対象特許の審査記録のみではなく、特許権者の他の特許出願及びその審査記録、特許発明に関連する技術の開発記録や実験データ、供述者の経歴等、広範な観点から行うことが必要となる。

また、不公正行為の抗弁を行うかどうかを検討する際には、重要性の立証に比べ、欺く意図の立証が難しいことを念頭に置く必要がある。特に、重要性が低いと判断される場合には相対的に高いレベルの欺く意図の立証が要求される。このため、先ず、重要性を判断し、重要性が低い場合には、不公正行為の抗弁が認められる蓋然性は非常に低いと考えるべきである。

一方、虚偽表示行為の場合には、重要性が非常に高いと判断される傾向があり、そのため欺く意図の推定が容易となる。従って、このような事実を見つけた場合には、積極的に不公正行為の抗弁を行う検討をすべきであろう。

重要性の立証が可能であるか否かは、5.1節で述べたように、37 C.F.R. 1.56(b)に基づい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て判断できる。一方、欺く意図は、出願人が重要性を知っていた状況を立証できれば認められる可能性が高い。また、抗弁の対象となる行為に弁護士が関与している場合には、欺く意図が認められる傾向が強いと考えられる。従って、このような観点から、ディスカバリーやデポジションにおいて得られた証拠や証言に基づき欺く意図の立証レベルを検証し、訴訟戦略を立てることが重要と思われる。

5. 3 訴訟当事者がWalker Process Fraudを利用する為の留意点

Walker Process Fraudは、不公正行為の抗弁に比べ立証要件も多い上に、その立証レベルも高い為、一般的に勝訴できる可能性は低い。従って、訴訟当事者は、Walker Process Fraudを飽くまで不公正行為の抗弁の延長線上で考えるべきである。即ち、不公正行為の抗弁が認められる蓋然性が高いと判断できる場合に、不公正行為の抗弁の立証要件とWalker Process Fraudの立証要件との差異を踏まえて、この反訴に対する検討に入るべきである。

以下、不公正行為の抗弁の立証要件とWalker Process Fraudの立証要件との差異を中心に留意点を述べる。

まず、重要性の判断は、不公正行為の場合には、「合理的な審査官が特許性を判断する上で参酌するか否か」が判断基準となるが、Walker Process Fraudでは、Dippin' Dots事件に示されているように、「該当する虚偽表示行為や不作為が無ければ特許は許可されなかった」との基準で判断される。即ち、Walker Process Fraudにおける重要性は、虚偽表示行為や不作為が特許の有効性に直接関与する場合のみ認められるものと考えべきである。

欺く意図に関しても、より直接的な証拠が必要となる。具体的には、Dippin' Dots事件で述べられているように、一つの事実を知っていな

が異なる虚偽の情報を示したことを示す証拠、或いは特許庁に提出する書類から重要な情報を削除したことを示す証拠等が必要である。

また、Walker Process Fraudにおいては、不公正行為の抗弁の場合と異なり、重要性及び欺く意図のバランスが考慮されないことにも留意すべきである。

最後に、反トラスト法に基づく市場独占に関する立証要件について検討する必要がある。

まずは、特許権者が、特許発明に係る製品の市場において支配力を有するか否かについて考慮する。ここでは、特許発明の関連市場における特許の排他的パワー (exclusionary power) を評価する必要がある。その為には、少なくとも関連市場を正確に特定する必要がある。この市場を特定するには、発明製品のみならず、その代替製品を含む広い市場を考慮する。次に、特許権者の反トラスト法違反に基づいて発生した損害について特定する。この損害の立証は、特許権者が起こした侵害訴訟に対する費用のみでも要件を満たす。

Walker Process Fraudの反訴は、特許権者から損害賠償を得られる等、特許侵害訴訟の被告にとって非常に強力な手段であるが、この反訴が認められるハードルは非常に高く、またその準備に要する時間及び費用が膨大となる可能性があることに十分留意し訴訟戦略を立てることが肝要と考える。

6. おわりに

本稿では、不公正行為の抗弁及びWalker Process Fraudによる反訴に関する裁判所の判決を検討し、出願当事者がこれらの抗弁及び反訴を防ぐ為の留意点について、訴訟当事者がこれらの抗弁及び反訴を利用する為の留意点についてそれぞれ考察した。本稿が、出願及び訴訟当事者の実務上での一助となれば幸いである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., 35 U.S. 172 (1965)
- 2) Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945); Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U.S. 238 (1944); Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240 (1933)
- 3) Digital Control Inc. v. Charles Machine Works, 437 F.3d 1309 (Fed.Cir. 2006)
- 4) Bruno Independence Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Service Ltd., 394 F.3d 1348 (Fed.Cir. 2005)
- 5) Acme Precision Products, Inc. v. American Alloys Corporation, 484 F.2d 1237 (8th Cir. 1973)
- 6) Nobelpharma AB, v. Implant Innovations, Inc., 141 F.3d 1059 (Fed.Cir. 1998)
- 7) Mallinckrodt, Inc. v. Masimo Corp., 147 Fed.Appx. 158 (Fed.Cir. 2005)
- 8) Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc. v. Bio-Technology General Corp., 424 F.3d 1347 (Fed.Cir. 2005)
- 9) Ferring B.V. v. Barr Laboratories, Inc., 437 F.3d 1181 (Fed.Cir. 2006)
- 10) Agfa Corp. v. Creo Products, Inc., et al., 451 F.3d 1366 (Fed.Cir. 2006)
- 11) 37 C.F.R. 1.56 Duty to disclose information material to patentability
- 12) Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd., 476 F.3d 1359 (Fed.Cir. 2007)
- 13) McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc., 487 F.3d 897 (Fed.Cir. 2007)
- 14) eSpeed, Inc. v. BrokerTec USA, L.L.C., 480 F.3d 1129 (Fed.Cir. 2007)
- 15) Abbott Laboratories v. TorPharm, Inc., 300 F.3d 1367 (Fed.Cir. 2002)
- 16) Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, 468 F.3d 1366 (Fed.Cir. 2006)
- 17) Akron Polymer Container Corp. v. Exxel Container, Inc., 148 F.3d 1380 (Fed.Cir. 1998)
- 18) Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co., 120 Fed.Appx. 832 (Fed.Cir. 2005)
- 19) Dippin' Dots, Inc. v. Thomas R. Mosey, 476 F.3d 1337 (Fed.Cir. 2007)
- 20) Monsanto Co. v. Bayer Bioscience N.V., 85 U.S.P.Q.2d 1582 (Fed.Cir. 2008)
- 21) Hoffman-La Roche, Inc. v. Promega Corp., 323 F.3d 1354 (Fed.Cir. 2003)
- 22) Nilssen v. Osram Sylvania, Inc., 504 F.3d 1223 (Fed.Cir. 2007)

(原稿受領日 2008年3月3日)