

# 不衡平行為に関する米国判決動向と 実務上の留意点

——情報開示陳述書の提出義務違反を中心として——

国際第1委員会\*

**抄 録** 米国特許侵害訴訟において、不衡平行為 (Inequitable Conduct) による権利行使不能を有力な抗弁事由の1つとして主張することがある。当委員会では、不衡平行為に関する連邦巡回控訴裁判所 (CAFC: Court of Appeals for the Federal Circuit) の近年の判決を整理・分析するとともに、特許出願及び審査に携わる実務者が不衡平行為による権利行使不能を回避するために留意すべき点についてまとめた。

## 目 次

1. はじめに
2. 他の出願に起因する不衡平行為
  2. 1 他の出願が米国内のファミリー出願の場合
  2. 2 他の出願がファミリー関係にない米国出願の場合
  2. 3 他の出願が対応外国出願等の場合
3. 先行技術文献以外による不衡平行為
4. 不衡平行為の主張・立証責任
5. 不衡平行為による権利行使不能の波及
  5. 1 一出願内の波及
  5. 2 他の出願への波及
6. 不衡平行為に関する実務上の留意点
  6. 1 出願段階の留意点
  6. 2 審査段階の留意点
  6. 3 特許付与後の留意点
  6. 4 その他の留意点
7. おわりに

## 1. はじめに

米国特許の取得過程で情報開示陳述書 (IDS: Information Disclosure Statement) の提出義務違反等の不衡平行為が見出された場合、その特許は権利行使不能となる。不衡平行為は情報の重要性 (Materiality) と欺く意図

(Intent to deceive) の双方に基づいて評価判断されるが、実務上どのような事項に留意すべきかを把握するには、実際に訴訟で争われた内容を分析することが最も有益である。

従って、我々は不衡平行為に関する米国判決動向を把握すべく、2005年から2010年の5年間において不衡平行為が争点となったCAFC判決の抽出を行った。その結果、①他の出願に起因して不衡平行為が認定されたケース、②先行技術文献以外の情報により不衡平行為と判断された留意すべきケース、③不衡平行為の主張・立証責任について論じられたケース、④ある出願における不衡平行為が他の特許の権利行使を不能とする結果を招いたケースが発見された。

そこで、これらの4点に注目し、前記抽出したCAFC判決を中心として、他の主要判決を含めた判決の整理・分析を行うとともに、不衡平行為に関する実務上の留意点について検討した。

本稿は、2009年度国際第1委員会第3ワーキンググループである田中裕紀 (リーダー、富士

\* 2009年度 The First International Affairs Committee

通)、伊藤ふみ(神戸製鋼所)、白井章雄(協和発酵キリン)、波多野博之(大日本スクリーン製造)、林政毅(日東電工)、藤本雅則(カネカ)、森和巳(三菱レイヨン)、藤井敏史(副委員長、デュボン)が作成した。

## 2. 他の出願に起因する不衡平行為

対象特許とファミリー関係(継続出願、一部継続出願、分割出願等の関係)にある米国出願、ファミリー関係にない米国出願、対応外国出願等の対象特許とは別の他の出願において顕在化した情報の非開示が不衡平行為と認定され、対象特許が権利行使不能となることがある。以下、このような関係を持つ出願のグループをIDS連携グループ(グループ内のいずれかの出願で顕在化した情報をグループ内の他の出願についても提出することが望ましい関係をもつ複数の出願からなるグループ)として位置づけ、類型毎に検討する。

### 2.1 他の出願が米国内のファミリー出願の場合

ファミリー出願においてある先行技術文献から予期されるとの拒絶理由通知(OA: Office Action)が通知された事実から、当該文献が対象特許についても重要であると認定された事件がある。

#### ・Digital事件<sup>1)</sup>(CAFC 2006/2/8)

Digital Control社等は、所有する米国特許5,767,678('678特許)等に基づいて特許侵害訴訟を提起したが、'678特許の審査過程で先行技術文献(Rorden)が非開示であったことが不衡平行為として争われた。

CAFCは、発明者が共通し、'678特許より先に出願された他の出願においてRordenがIDSとして提出されていたため、'678特許の出願時に発明者はRordenを知っていたと認定した。ま

た、'678特許発行後ではあるが、クレーム表現等の一部の点を除いて明細書の内容が殆ど同じである継続出願の審査においてRordenから予期されるとのOAが通知されたことから、Rordenは'678特許にとっても重要と認定した。ただし、Rordenは既に提出された情報等と重複的(cumulative)であって、IDSとして提出する義務がなかったものかどうか、及び、欺く意図については審理不十分のため地裁に差し戻された。

ファミリー出願はその性質上、先の出願とクレーム等の記載が酷似することも多く、一方の出願のOAで引用された先行技術文献は他方の出願の審査でも重要とされる可能性が高い。ファミリー出願の出願時においては、先の出願で既に提出された情報を再度IDSとして提出する必要はないが、その後、先の出願において顕在化した情報等はIDSとして提出する必要がある場合もあるため、これらの出願をIDS連携グループとして扱うことも考えられる。

更に、ファミリー出願において発行されたOA自体が対象特許の審査において重要であると認定された事件もある。

#### ・Larson事件<sup>2)</sup>(CAFC 2009/3/18)

Larson Manufacturing社は、所有する米国特許6,618,998('998特許)に基づいて特許侵害訴訟を提起した。しかし、'998特許の再審査中に、その継続出願の審査を行っていた別の審査官によって発行されたOAのうち一部のOA(3回目と4回目)がIDSとして提出されていなかった点が不衡平行為として争われた。

CAFCは、当該不提出のOAは'998特許と実質的に同じクレームに対する他の審査官の見解を含むとの理由でその重要性を認定した。なお、OAの不提出に関する欺く意図の判断について

は地裁差し戻しとなった。

更に、ファミリー出願が許可された事実（ステータス情報）自体が対象特許の審査において重要であると認定された事件もある。

・ McKesson事件<sup>3)</sup> (CAFC 2007/5/18)

McKesson Information Solutions社は、所有する米国特許4,857,716（'716特許）に基づいて特許侵害訴訟を提起した。しかし、'716特許の親出願の一部継続出願07/078,195が、'716特許が許可される約2ヶ月前に同じ審査官により既に許可されていたが、'716特許の審査で当該許可情報が審査官に開示されていなかった点が不衡平行為として争われた。

CAFCは、'716特許のファミリー出願ではないが、発明者が一部重複する類似発明に係る出願06/862,149の審査経過から当該認可情報は'716特許とのダブルパテントの判断に重要であることが十分に推認されること、当該許可情報を非開示としたことの信用できる説明がないことから、重要性及び欺く意図の双方を認定し、'716特許は不衡平行為により権利行使不能とした。

このように、他の出願がファミリー出願である場合については先行技術文献に限らず、OA自体やステータス情報までも重要な情報となる場合があると考えられる。

## 2.2 他の出願がファミリー関係にない米国出願の場合

対象特許とはファミリー関係にない米国出願において顕在化した情報が、対象特許の審査において重要と認定された事件がある。以下の2つの事件では、OA自体と、そのOAで引用された先行技術文献（引用文献）の双方の非開示が問題となった。

・ McKesson事件 (CAFC 2007/5/18)

McKesson Information Solutions社（M社）は、所有する米国特許4,857,716（'716特許）に基づいて特許侵害訴訟を提起した。しかし、'716特許の審査中に、その出願とファミリー関係にないが発明者が一部重複する類似発明に係る関連出願において別の審査官から通知されたOAと引用文献が非開示であったことが不衡平行為として争われた。

CAFCは、①当該関連出願の拒絶クレームと'716特許のクレームが実質的に類似すること、②関連出願のOAにおける審査官の見解は'716特許のOAに対するM社の主張を否定する内容であること、③当該引用文献は、関連出願のクレームと'716特許のクレームに共通する構成要件を開示すること、④当該引用文献は重複的でないこと等の理由で、当該OA及び引用文献の重要性を認定し、これらを非開示とした信用できる説明がないため欺く意図も認定し、'716特許は不衡平行為により権利行使不能とした。

・ Dayco事件<sup>4)</sup> (CAFC 2003/5/23)

Dayco Products社は、所有する米国特許5,199,752, 5,297,822, 5,486,023（'752特許等）に基づいて特許侵害訴訟を提起した。しかし、'752特許等の審査中に、そのファミリー出願ではないが発明者が一部重複する米国特許出願993,196（'196出願）の存在、'196出願についての他の審査官によるOAの内容及び引用文献が非開示であったことが不衡平行為として争われた。

CAFCは、'196出願は'752特許等とダブルパテントの関係となる同時係属中の出願であるからその重要性は高く、'196出願のOAについても、開示内容の解釈能力は審査官によって異なり他の審査官の解釈に縛られることはないものの、実質同一のクレームの特許性に異議を唱えたものであり、審査を行う上で明らかに重要な

情報と認定した。なお、欺く意図の判断については更なる審理のために地裁に差し戻した。

これらから分かるように、対象特許とファミリー関係になくともクレームが類似する米国出願は、発明者が重複する場合等は特に、その出願に関係するOAや先行技術文献等の情報の非開示が不衡平行為と認定される可能性がある。従って、このような米国出願はファミリー出願と同様、IDS連携グループとして管理することも考えられる。

### 2.3 他の出願が対応外国出願等の場合

対応外国出願等において顕在化した情報の非開示が問題とされた事件もある。

#### ・ Molins事件<sup>5)</sup> (CAFC 1995/3/15)

Molins社 (M社) 等は、所有する米国特許 4,369,563 ('563特許) 等に基づいて特許侵害訴訟を提起した。しかし、M社の企業内弁護士が、対応外国出願のOAで何度も挙げられた引用文献 (Wagenseil) を '563特許の審査過程でIDSとして提出しなかったことが不衡平行為として争われた。

CAFCは、国毎に特許性等の基準は異なる点に留意すべきとしつつも、米国特許審査便覧 (MPEP: Manual of Patent Examining Procedure) を引用して、出願人は対応外国出願のOAで引用された重要な文献等に米国特許商標庁 (USPTO: United States Patent and Trademark Office) の注意を向ける義務があり、外国の審査での認定の独立性があるとしてもその重要性を否定できないとし、何度も拒絶されながら非開示としたことから欺く意図も認めて不衡平行為を認定した。

なお、特許発行後の再審査でWagenseilが提出されたが、一度も拒絶に利用されることなく再審査特許証明書が発行されたという事実は、

Wagenseilが重要かどうかに関して決定的なものでないと判示した。

#### ・ Tap事件<sup>6)</sup> (CAFC 2005/8/18)

対応欧州出願のサーチレポートで引用された先行技術文献の不提出が争点となったが、既に提出された文献と重複的であったため不衡平行為とは認定されなかった。

国毎に特許性の基準は異なるものの、対応外国出願はクレームの記載も含めて米国出願と実質的に同一内容である場合が殆どのため、IDS連携グループとして扱うことが考えられる。

最後に、USPTOに対して提出された宣誓供述書や宣言書と、外国特許庁に対してなされた陳述との間で矛盾がある場合に、外国特許庁に対してなされた陳述の非開示が不衡平行為とされた事件について説明する。

#### Therasense (Abbott) 事件<sup>7)</sup> (CAFC 2010/1/25)

Becton, Dickinson社により提起された非侵害確認訴訟に対し、Therasense社 (現在のAbbott Diabetes Care (A社)) は、所有する米国特許5,820,551 ('551特許) 等が侵害されたとする反対訴訟等を提起した。

しかし当該訴訟において、'551特許のOAで引用された引用文献であってA社自身の米国特許 4,545,382 (引例 '382特許) の対応欧州特許であるEP0 078 636 ('636特許) の無効手続で欧州特許庁 (EPO) に対してなされたA社の陳述 (EPO陳述) が '551特許の審査中に非開示とされたことが不衡平行為として争われた。

CAFCは、引例 '382特許の対応欧州特許である '636特許の開示内容について、A社がEPOに対して述べた「膜が“optionally, but preferably”に用いられるとの意味は明確である」と

のEPO陳述と、訴訟に係る'551特許の拒絶回避のためにUSPTOに提出された「当業者はそのフレーズを単なる特許上の言葉遣いで明確な意味を伝えるものでないと理解したであろう」とのA社の特許弁護士による引例'382特許の開示内容に関する宣誓供述書とは内容が矛盾しており、また、膜は必要でないことを支持するEPO陳述と、USPTOに提出された「当業者は'382特許の明細書の記載を、膜の利用は任意であって単に好ましいものであるに過ぎないことを教示するものであると理解しないであろう」とのA社の博士による宣言書等とが矛盾するとした地裁判断を支持した。

そして、出願人の従来技術についての陳述（特に自身の従来技術についての陳述）は、USPTOにおけるその従来技術に関する出願人の立場を直接的に否定する場合は重要であり、宣誓供述書の形式の場合、単なる弁護士の主張でなく、当業者の観点での事実の主張であるとして、EPO陳述は重要であったと判示した。

また、A社の宣言者等はEPO陳述の内容を知っていたこと、発明者は宣言書の内容と反対の見解を持っていたようであるが、敢えて発明者と異なる者の宣言書を提出したこと等から欺く意図も認定し、'551特許は不衡平行為により権利行為不能とした。

本事件では他国における陳述が重要とされたが、そもそも国毎に矛盾した主張を行うべきでなく、国際的に一貫性のある主張を心がける必要があると考えられる。また、宣誓供述書・宣言書を提出する際には、その内容の正確性に留意する必要がある。

### 3. 先行技術文献以外による不衡平行為

次に、先行技術文献以外の情報（社内文書、実験データ等）の非開示により不衡平行為が認

定された留意すべきケースについて説明する。

#### ・ Monsanto事件<sup>8)</sup> (CAFC 2004/5/6)

Monsanto社は、米国特許5,545,565等（'565特許等）について、Bayer Bioscience社（B社）を相手に不衡平行為による権利行使不能等の非侵害確認訴訟を提起した。

B社は科学会議における発表要旨を'565特許の審査過程でIDSとして提出し、USPTOはこれに基づいてOAを通知した。B社は当該要旨からは本発明を想到し得ないと反論し、最終的に許可された。しかし、提出された要旨には不記載の'565特許の特許性を否定し得る発表内容を含み、かつ、反論と矛盾することが書きとめられたB社の従業員のノートをIDSとして提出しなかったことが不衡平行為として争われた。

CAFCは、関連性のある内部文書を当然の事としてUSPTOに提出しなければならないということは示唆してはいないが、特別な状況下においては内部文書が重要な情報となると指摘し、不衡平行為により権利行使不能と判示した。

このように、審査過程で反論した内容と矛盾することが記載されていたり、公知の事実の証拠となる書類は、たとえ内部文書であったとしてもIDSとして提出する必要がある場合もある。

他の例として、実験データの非開示が不衡平行為と認定されたCargill事件<sup>9)</sup>と、不衡平行為と認定されなかったImpax事件<sup>10)</sup>、Astrazeneca事件<sup>11)</sup>がある。

#### ・ Cargill事件 (CAFC 2007/2/14)

Cargill社は、所有する米国特許5,969,169等に基づいて特許侵害訴訟を提起した。しかし、引例との差別化のために、本特許の明細書に記載

されたテストデータに基づく効果の優位性の主張がなされて本特許が許可されたが、その主張に反する実験データが存在し、それが非開示であったことが不衡平行為として争われた。

CAFCは、非開示の実験データは合理的な審査官にとって特許性判断に必要で重要な情報であるとし、また、実験データの開示が求められる機会は審査経過中に何度もあり、その重要性を認識すべきだったとして欺く意図も強く推定し、不衡平行為により権利行使不能と判示した。

・ Impax事件 (CAFC 2006/11/20)

Impax Laboratories社は、米国特許5,527,814 ('814特許) の非侵害確認訴訟で、'814特許の審査過程で効果の非予測性を出願人が主張する際、引用文献との差異を示す実験データのみを開示し、他の実験データを非開示としたことが不衡平行為に該当するとして争った。

CAFCは、非開示の実験データはそれ自体又は他の情報と組み合わせても特許性を否定せず、重要な情報でないとしてその主張を退けた。

・ Astrazeneca事件 (CAFC 2009/9/25)

Astrazeneca Pharmaceuticals社 (A社) は、所有する米国特許4,879,288 ('288特許) に基づいて特許侵害訴訟を提起した。しかし、審査官が構造的に近いとして挙げた公知の化合物Xに基づいて自明とするOAに対する応答に際し、化合物Xの実験データの取得は今となっては非常に高額であると説明してそれを提出せず、代わりに構造的により近いと信じる他の公知の化合物Bについての既存の実験データを提出することを申し出、提出していたこと等が不衡平行為として争われた。

CAFCは、化合物Xの実験で得られる情報が特許性にとって重要であったとする証拠はなく、小さな構造上の違いによって構造的に類似

する化合物の特性は著しく変化すると指摘しつつ、審査官はA社の主張に異議を唱えておらず、化合物Bを最も近い公知技術として受け入れたため、化合物Xに代えて化合物Bの実験データを提出したことは重要な虚偽表示でないと判示した。なお、審査官に要求されていないが、化合物Bに類似する他の化合物の既存実験データが非開示であったことも不衡平行為として争われたが、化合物Bの方がより発明に係る化合物に類似するため、重要な非開示でないとされた。

これらの事件の結論の差は、非開示の実験データが発明の特許性に関連していたかどうかにある。審査官が特許性を判断するのに直接関係する実験データは重要な情報と判断される可能性が高く、IDSとして提出することを検討する必要があると考えられる。

IDSとして提出すべき情報には、関連する訴訟情報も含まれることに留意する必要がある(MPEP2001.06(c)参照)。例として再発行出願の審査中にオリジナル特許の訴訟情報を開示せず、不衡平行為と認定されたCritikon事件<sup>12)</sup>、同一技術分野の訴訟情報を開示しなかったために不衡平行為と認定されたNilssen事件<sup>13)</sup>がある。

・ Critikon事件 (CAFC 1997/8/12)

Critikon社は、所有する米国特許4,952,207 ('207特許) に基づいて特許侵害訴訟を提起し、後に、その再発行特許 (RE34,416 (RE416)) を係争特許に追加する目的で訴状の補正を行った。しかし、再発行手続において '207特許がこの訴訟に同時に関わっていたこと、そこで有効性及び不衡平行為について争われていたことを開示しなかったことが不衡平行為として争われた。

CAFCは、訴訟情報の重要性と欺く意図を認め、'207特許及びRE416は不衡平行為により権利行使不能と判示した。

・ Nilssen事件 (CAFC 2007/10/10)

Nilssenは、Osram社を提訴したが、訴訟に係る特許群のうち8件について、それらの審査過程において当時進行中であった同一技術分野の特許に関するMotorola社との訴訟情報を開示しなかった。

CAFCは、訴訟情報は特許性の判断に必要な重要な情報であったとし、不衡平行為により当該8件の特許は権利行使不能と判示した。

#### 4. 不衡平行為の主張・立証責任

先行技術文献の不提出が必ずしも不衡平行為となるわけではない。不衡平行為の主張は詐欺(fraud)の主張であり、連邦民事訴訟規則9条(b)の下で詳細に主張されなければならないことを確認し、不衡平行為による権利行使不能の抗弁の濫用を牽制した以下の事件がある。

・ Exergen事件<sup>14)</sup> (CAFC 2009/8/4)

SAAT社はExergen社(E社)により提起された特許侵害訴訟において次の主張を行った。

①訴訟に係る米国特許6,292,685('685特許)の出願前に出願されたE社所有の他の出願(後の米国特許4,566,808('808特許))及び訴訟に係る米国特許6,047,205('205特許)においてIDSとして提出した先行技術文献は双方とも'685特許の特許性に対して重要であり、重複的でないにもかかわらず、それらの存在を認識しつつ意図的に非開示とした。②'685特許の審査過程でのE社の主張は、自身のホームページ(HP)に記載された事項と矛盾し、E社はそれを知りつつUSPTOに虚偽表示を行った。この情報は重複的でなく、欺く意図を持って虚偽表示を行った。

これに対しCAFCは、不衡平行為の主張は、非開示の重要な情報又は重要な虚偽の主張を知っていたこと及びUSPTOを欺く具体的な意図を持っていたことの合理的推定の根拠となる十分な主張を含まなければならないと述べた。本事件では、おおまかにE社を特定しているだけで個人を特定しておらず、また、どのクレームのどの限定について隠蔽されたのか、どのクレームの限定が重複的でないのかについて説明がなかった。ある個人が一般的に先行技術文献の存在を知っていたとしてもその文献に含まれる重要な情報を知っていたと考えられるものではなく、また、個人がHPの矛盾する記載に気づいていたと憶測できる事実は示されていないとして、不衡平行為についての主張が不十分とした。

抗弁として不衡平行為の主張を行うには、誰が、何を、いつ、どこで、どのように不衡平行為を行ったのかを具体的に特定することが求められる。連邦規則37巻(37 CFR) 1.56にもあるようにIDSの提出義務は組織でなく個人に課されることに留意する必要がある。なお、本事件では'685,'808特許の発明者は共通しており、発明者を個人として特定した主張も可能であった。

更に、欺く意図の立証に関して「高い重要性和バランスさせると意図の立証は比例して小さくできる」と述べたBrasseler事件<sup>15)</sup>に対し、重要性和バランスさせる前にそもそも欺く意図は不衡平行為の閾値を越える必要があることを強調した事件がある。

・ Astrazeneca事件 (CAFC 2009/9/25)

本事件において、CAFCは次のように述べた。不衡平行為が成立するには、明らかかつ説得力のある証拠(clear and convincing evidence)

に基づいて重要性及び欺く意図の双方を立証しなければならない。重要性が高いことだけから欺く意図を推論できず、これらは別々に立証しなければならない。また、間違い、過失あるいは重過失の証拠でさえ不衡平行為の立証には不十分で、誠実性を示す証拠を含む全ての証拠に照らして欺く意図の認定を受けるに足る行為があったことを立証しなければならない。そして、重要性及び欺く意図の双方の要件が閾値を超えることが立証されていることを前提に、最後のステップとして重要性及び欺く意図のバランスを考えて不衡平行為を認定するかどうか決定する。

また、信頼できる情報の不提出理由がある場合、不衡平行為の認定を回避できる。特許権者自ら不提出の正当な理由を説明し、欺く意図の不存在を積極的に立証した事件がある。

・Pfizer事件<sup>16)</sup> (CAFC 2008/3/7)

Pfizer社(P社)は、所有する米国特許5,466,823('823特許)を含む特許3件に基づいて特許侵害訴訟を提起した。しかし、訴訟中に行われたディスカバリ手続きにおいてMerck社(M社)の公報を知っていたことが発覚し、当該M社公報の存在を知らず不提出としたことが不衡平行為に該当するとして争われた。P社証人は不提出の理由として、M社公報には'823特許等に関連する化合物が含まれないと結論付けたためであると証言した。加えて、P社は非常に多くの特許出願において上記化合物に関する文献の提出パターンが高度に統一されていることを証明した。また、M社公報に含まれる化合物に関連する別出願については当該公報をIDSとして提出していることも示した。

CAFCは、P社は不提出に関して信用ある説明を提供しており、M社公報の不提出についての欺く意図は認められないと判示した。

本事件では、社内で高度に統一されたIDSの提出基準が証人の証言をサポートする強い証拠として評価された。他に証拠がない場合、善意であることの説明の欠如だけでは欺く意図の推定はされないが<sup>17)</sup>、IDSに関する合理的な社内基準は善意であることの説明に利用でき、欺く意図の不存在の積極的立証の際にも有効と考えられる。

最後に前述の2.1節で取り上げたMcKesson事件との関係で興味深い事件について説明する。

・Eisai事件<sup>18)</sup> (CAFC 2008/7/21)

Eisai社(E社)は、所有する米国特許5,045,552('552特許)に基づいてTeva Pharmaceuticals USA社(T社)を相手に特許侵害訴訟を提起したが、発明者が同じで類似発明に係る他の米国特許5,708,013('013特許)の存在及びOAの内容を同時係属中の'552特許の審査過程で非開示としたこと等の行為が不衡平行為に該当するとして争われた。

CAFCは、'013特許の重要性は低く、欺く意図も不衡平行為を見出すのに程遠いと判示した。なお、異なる審査官によって互いに独立した審査がなされることを期待して'552特許と'013特許を別個に出願したとのT社の理論(「USPTOからボールを故意に隠したとする理論」)については、類似出願は通常同じ技術部の同じ審査官が担当することを考慮すると、結局、双方の存在は露呈してしまうものであるから、不衡平行為のレベルに達する程の欺く意図があったとは認定できないとして地裁判断を支持した。

前述のMcKesson事件では同じ審査官による許可通知の非開示が不衡平行為とされたのに対し、本事件では、類似発明について別個に出願



したとしても類似発明であれば同じ審査官によって審査されることが予定され、結局双方の存在は明らかとなることを理由に、不衡平行為に達する程のレベルで故意に隠蔽を狙ったとは考えられないとして、欺く意図の存在を否定した点が興味深い。

## 5. 不衡平行為による権利行使不能の波及

本章では、IDS提出義務違反等の不衡平行為によってあるクレームが権利行使不能となった場合の波及（他のクレーム、特許までもが権利行使不能となること）について検討する。なお、参考までに以下に説明する各ケースにおける事実と結果（波及の有無）の関係を別紙にまとめた。

### 5. 1 一出願内の波及

特定のクレームについて不衡平行為が見出された場合、当該クレームだけでなく全クレームが権利行使不能となることが数々の地裁判決で示されており<sup>19)</sup>、以下のCAFC判決でも示されている。

・ J. P. Stevens事件<sup>20)</sup> (CAFC 1984/11/9)

CAFCは、一度不衡平行為が起きたと結論すると、不衡平行為と直接関係する特定のクレームのみでなく全クレームが権利行使不能となると判示した。

### 5. 2 他の出願への波及

次に、ある特許が不衡平行為によって権利行使不能と判断された場合に他の特許に影響を与えるかどうか問題となる。Fox事件<sup>21)</sup>では、「審査過程における誠実義務の違反は、最終的に同じ又は関係する出願から発行された全てのクレームを権利行使不能としてもよい」と他の特許への波及について判示しているが、更に波

及の条件について言及した次の事件がある。

・ Consolidated事件<sup>22)</sup> (CAFC 1990/7/19)

Consolidated Aluminum社（C社）は、所有する米国特許3,893,917（'917特許）、3,962,081（'081特許）、4,024,212（'212特許）、4,075,303（'303特許）等が侵害されたとして特許侵害訴訟を提起した。地裁は、① '917特許は出願時に認識していたベストモード（材料）を開示せず、機能しない架空の材料を開示していたこと、② '081特許は'917特許とは発明者が重複しない出願であるが'917特許において隠蔽された材料と同じ材料を用いて行ったテスト結果を述べていたことから'917特許と'081特許の直接かつ重大な関連性を認め、最高裁判決（Keystone Driller事件<sup>23)</sup>等）の不浄の手（unclean hand）の法理を適用して'917特許のみならず'081特許及びその一部継続出願に係る'212、'303特許も権利行使不能と判示した。

CAFCは、917特許でのベストモードに係る材料の隠蔽は、C社に'081特許の明細書において当該材料を発明開示の一部として初めて提示することを可能とするとともに、その審査過程で当該材料に基づく主張を成功に導いたこと、また、'212、'303特許の全クレームは隠蔽された材料の準備工程を含み、審査過程で当該材料は発明の実施の成功にとって重要と主張したことを理由として、'917特許の審査過程における不衡平行為は、C社が求める衡平法上の要求（'081 '212、'303特許の権利行使）と直接かつ避けられない関連性（immediate and necessary relation）があるとして、'917、'081、'212、'303特許は全て権利行使不能と判示した。

このように、直接かつ避けられない関連性がある場合、異なる出願（特許）であったとしても、1つの出願における不衡平行為が波及して権利行使不能となることがある。

以下、直接かつ避けられない関連性とはいかなるものか個々の事例を挙げて検討する。

・Baxter事件<sup>24)</sup> (CAFC 1998/6/30)

Baxter International社等は、米国特許出願147,414（'414出願）を親出願とする分割出願に係る米国特許5,171,234（'234特許）、5,167,648（'648特許）、5,158,554（'554特許）が侵害されたとして特許侵害訴訟を提起した。地裁は、'414出願の審査経過においてIDS提出義務違反による不衡平行為があるため、それから派生した3件の特許は全て権利行使不能と判断した。

CAFCは、'234及び'648特許は権利行使不能との地裁判断を支持したが、'554特許については、'414出願には複数の発明が含まれていたため選択指令が出され、'554特許はそもそも他の発明と共に'414出願に含めるべきでない別発明であったこと、非開示の文献は'554特許にとって重要でないことは明白であることから権利行使不能との地裁判断を覆した。

以上のように、Baxter事件では親出願で不衡平行為があり、そのファミリー出願である複数の分割出願のうち親出願で非開示の文献が重要な分割出願は権利行使不能とされ、当該文献が重要でない分割出願は権利行使不能を免れた。

このように、ファミリー出願であっても関連性を否定する主張を積極的に行うことで権利行使不能を免れることができる場合があり、ファミリー関係があるというだけでは波及は確定的でないと考えられる。なお、本Baxter事件を引用して波及を免れようと主張をしたものの、対象特許が分割出願でなく継続出願であったこと、特許の主題が親出願と区別されるべきことの主張がなかったことから、波及回避を認めず、不衡平行為のあった親出願だけでなく継続出願についても権利行使不能と判示したAgfa事件<sup>25)</sup>

も存在することに留意する必要がある。

・Pharmacia事件<sup>26)</sup> (CAFC 2005/8/10)

Pharmacia社等は、米国特許出願469,442（'442出願）に基づくファミリー出願であって同日に出願された関係にある2件の米国特許5,422,368（'368特許）、5,296,504（'504特許）が侵害されたとしてPar社（Pa社）を提訴した。しかし、地裁は、'368特許の審査過程で発行されたOAに対する応答時に提出された宣誓書に、その宣誓者が共著となっている記事と矛盾する記載があったこと等から'368特許は不衡平行為により権利行使不能と判示した。一方、'368特許の審査過程で'504特許及び'442出願に基づく他のファミリー出願との間でダブルパテントを理由とするOAが通知され、これを解消するためにターミナルディスクレーム（TD）が提出されたことから'368特許における不衡平行為により'504特許も権利行使不能とのPa社の主張については認めなかった。

CAFCは、TDはディスクレームされる特許を結び付け、それらの特許は同じ日に満了し同一人に所有される間のみ権利行使可能とする旨指摘しつつも、ディスクレームされる特許は満了日が共有という関係を越えて2セットの維持費が必要とされ、有効性についても独立性を持つ等の性質を有し、TDだけでは不衡平行為による権利行使不能とする目的で'368特許と'504特許とを結合しないこと、'504特許自体に不衡平行為はなく'368特許における不衡平行為の前に既に'504特許は発行されていたことから、'504特許は権利行使不能でないとの地裁判断を支持した。

以上のように、単にTDの提出により結び付けられたというだけでは、直接かつ避けられない関連性があるとはいえないと考えられる。

・Novo事件<sup>27)</sup> (CAFC 2005/10/5)

Novo Nordisk Pharmaceuticals社 (N社) は、所有する米国特許5,633,352 ('352特許) が侵害されたとして特許侵害訴訟を提起した。N社はPCT出願をもとに一連の継続出願を行い、その最後は'352特許で、'352特許の2代前は米国特許出願07/959,856 ('856出願) であった。

地裁は、審査官は実施例1に依拠して当該PCT出願の発明は実施可能と判断して引用文献の発行日より早い優先日を認めたが、当該実施例1は実際には実施されなかったという情報が'856出願の審査過程において故意に隠された(過去形の表現を用いて実施されたかのように記載)ため、重要な情報が故意に隠蔽されたとして不衡平行為を認め、'352特許は権利行使不能と判示した。また、'352特許に関するインターフェアレンス手続きで当該情報が隠蔽されたことも不衡平行為であると認定した。

CAFCも、地裁判断に誤りはないとして地裁判断を支持した。

この事件では、継続出願自体のインターフェアレンス手続きにおける不衡平行為も並存するが、先の出願の審査過程で引用文献の回避のために主張された先の出願の優先日の利益に関わる当初明細書の開示が実施可能要件を満たさないという重大な情報が、当該先の出願の審査過程で隠蔽されたという行為も不衡平行為として権利行使不能の一因とされている。

明確な言及はないが、先行技術文献回避のために優先日の利益を得ることは、その継続出願の審査にも重大な影響を与えるため、直接かつ不可避の関係を持つと判断した可能性がある。

・Praxair事件<sup>28)</sup> (CAFC 2008/9/29)

Praxair社は、危険な流体の流出を制限する構造を持つ装置に関する点で共通し、一部の発明者が重複する関係を持つがファミリー関係にな

い複数の米国特許6,007,609 ('609特許)、6,045,115 ('115特許) 等が侵害されたとして、特許侵害訴訟を提起した。

地裁は、'609、'115特許の審査過程で対応をした弁護士および発明者が、制限された流出口(RFO)の公知例を知らながらこれを隠蔽し、更に'115特許の審査過程で当該RFOの存在と矛盾する主張を行っていたため、重要な情報の非開示があったとし、不衡平行為により両特許とも権利行使不能と判示した。

CAFCは、RFOは'609特許にとっても重要であったと認めたものの、地裁による欺く意図の推定はRFO自体が非常に重要というよりRFOが'115特許の審査過程における主張にとって非常に重要であったことを根拠とするもので、'609特許の審査過程ではそのような主張は一切なく、そもそも'115特許においてそのような主張がなされた際に既に許可通知が発行されていたため、'609特許については欺く意図の推定は不適切として、'115特許についてだけ不衡平行為により権利行使不能と判示した。

以上のように、技術的に関連し発明者が重複する関係を有する出願であっても、一方の出願における不衡平行為が当該一方の出願の審査過程での特許性に関する主張にとって非常に重要であるものの、他方の出願との関連性が十分に示されていない場合は、直接かつ避けられない関係を有するとはされない場合がある。

最後に、多数の特許のそれぞれについて多数の不衡平行為があった事件について検討する。

・Nilssen事件 (CAFC 2007/10/10)

15件の特許群の発明者であるNilssenは、一連の特許に基づいて特許侵害訴訟を提起した。

しかし、地裁は、通常額の年金を支払うべきところ、個人、小規模企業、非営利団体等の

small entity（小規模組織）に対して特別に認められる減額された年金しか支払っていなかったこと、誤った優先日を主張したこと、先行技術文献の非開示があったこと、訴訟情報を審査官に通知しなかったこと、宣誓供述者との関係を隠蔽して特許性に関する宣誓供述書を提出したことが不衡平行為であると認定して、一連の特許は全て権利行使不能と判示した。なお、従来技術の説明において不衡平行為と認定された特許を引用し、かつ、当該引用特許と共通の親出願を有するファミリー出願であるというだけでは、波及による権利行使不能の法理（doctrine of infectious unenforceability）により当該ファミリー出願に係る特許は権利行使不能とならないと判断し、また、親出願に係る特許について不衡平行為を認めたが、そのことをもって子出願に係る特許を権利行使不能とする、いわゆる波及による権利行使不能の法理については認めなかった。

CAFCも同様に、各特許それぞれに不衡平行為があったとして全特許は権利行使不能と判断し、地裁判決を支持した。

本事件では、15件の特許のそれぞれについて不衡平行為の存在が見出され、全ての特許が権利行使不能とされた。地裁判断で、単に親特許で不衡平行為があったという事実や、親出願を同じくする子特許のいずれかで不衡平行為があったという事実だけでは、ファミリー出願に係る他の特許の権利行使不能を認めなかった点が興味深い。

以上のように、ある特許での不衡平行為が波及して他の特許を権利行使不能とするか否かは、直接かつ避けられない関連性を持つかがどうかが問題となり、単にファミリー関係を持つ、TDによって結合されているといった形式的関連性だけでは波及は確定的でなく、ある特許における不衡平行為と他の特許との間の実質的関

連性を考慮する必要があると考えられる。

なお、「再発行特許については、オリジナル特許とその再発行出願は、フロード、不衡平行為、IDS提出義務違反に関する限り不可分である」とされており<sup>29)</sup>、不衡平行為が波及する強い関連性を持つと考えられる。前述したCritikon事件でも再発行出願手続における不衡平行為がオリジナル特許に波及（逆流）し、双方とも権利行使不能とされたものと考えられる。

## 6. 不衡平行為に関する実務上の留意点

不衡平行為による権利行使不能を回避するには、先行技術文献等の情報の重要性に関する正しい判断と、欺く意図があったと認定されないためのリスク管理が重要なポイントとなる。以下、前述判決に基づいて実務上の留意点を時系列順にまとめた。

### 6.1 出願段階の留意点

出願前に公知例調査を行うのが一般的と思われるが、調査で関連性が見出された先行技術文献はIDSとして提出すべきである。

最近の判決では、類似発明に係るIDS提出義務違反が問題となっている。例えば、発明者が一部重複する類似発明に係る出願が存在する場合、互いにファミリー関係になくても一方の出願で提出した文献が他方の出願にとっても重要な情報と判断されることがある（McKesson事件等）。更に、欺く意図についても発明者が重複することから認定される虞がある。従って、同一発明者によってなされた類似発明に係る出願はIDS連携グループとして管理し、一方の出願でIDSとして提出した文献は他方の出願でも提出するように管理することが考えられる。

また、一見するとIDSとして提出不要と思われる社内文書であっても、学会発表の内容を書きとめたメモのように公知事実の証拠となる文

書は、IDSとして提出する対象に含まれ得ることに留意すべきである（Monsanto事件）。

IDSの提出義務は、発明者、特許担当者、代理人等の出願や審査手続きに関わる全ての者に及ぶため、当該関係者に日頃からIDSに関する知識・手続きを周知徹底することが重要である。

また、意図的にベストモードを隠蔽して架空の実施例を記載しておいて、ベストモードについての開示を別の出願で行ったり、実際には実施していない実施不可能な例を実施したものとして明細書に記載した出願に基づいて優先権の主張を行うと、別出願であっても不衡平行為による権利行使不能が波及する虞があるため、発明者を含め、そのような事態が生じないように米国特許制度の理解を深めることが重要と考える。

## 6. 2 審査段階の留意点

IDSの提出義務は出願から特許発行までの間課せられる。6. 1節でも述べたように、最近の判決では、同時係属中の自社出願に関するIDS提出義務違反が問題となっている。例えば、ファミリー関係にある一方の出願のOA自体や許可通知が他方の特許にとって重要な情報と判断されることがある（McKesson事件、Larson事件）。更に、互いにファミリー関係になくてもダブルパテントと判断されるような類似発明に係る出願について、同様の判断がなされる場合がある（McKesson事件、Dayco事件）。

従って、ファミリー出願に加え、ファミリー関係にないがクレームが類似する出願をIDS連携グループとして特別に管理し、一つの出願にOAや許可が通知された場合には他方の出願にもIDSとして提出することも案として考えられる。

対応外国出願については、対応外国出願のOA自体をIDSとして提出する必要があるかど

うかは明らかでない。特許性等の判断基準は各国毎に異なり、他国の審査官の見解が米国出願の特許性判断に重要な情報であるか否かは議論の余地があるが、近年、特許審査ハイウェイ（PPH）制度のように他国の審査経過や結果が積極的に活用されていることに鑑み、対応外国出願のOA自体も英語に翻訳した上でIDSとして提出して、より安全性を高めるといった考え方もある。

また、Therasense事件に鑑みると、各国で一貫性のある主張を行うことを心がけることが望ましい。

更に、最近の判決で実験データの非開示がIDS提出義務違反とされたケースがある。実験データが問題となるのは、OAに対して非開示の実験データと相反する主張を行った場合等である（Cargill事件）。事実と異なる主張をして許可されたとしても結局は権利行使不能になるため、実験データの存在を認識し、これと矛盾しない主張を検討する必要がある。

## 6. 3 特許付与後の留意点

特許発行後に新たに特許性に影響を与える先行技術文献が顕在化した場合は、再発行出願や再審査請求により当該文献を考慮した特許性の判断を求めることができる。

しかし、再発行出願で訂正可能な誤りは、欺く意図なく生じた誤りに限定されるため（37 CFR 1.175参照）、審査経過で意図的に提出しなかった先行技術文献を再発行出願で提出することで、不衡平行為の治癒を図ることはできないものと考えられる。

また、再審査を先行技術文献の重要性が低かったことの追認のために利用しようとしても、再審査をパスしたとの主張だけでは必ずしも当該文献は重要な情報でないとの結論に至らず、不衡平行為の責任から逃れられないことに留意すべきである（Molins事件）。

やはり、出願に係る発明の特許性にとって重要な情報を知得した場合は、遅滞なくIDSとして提出する体制を構築することが望ましい。

また、特許権者は権利行使の段階で再発行出願、再審査請求を行うことがあるが、これらの手続きにより再びIDS提出義務が生じることに留意する必要がある。オリジナル特許について訴訟中に再発行出願を行った場合に訴訟情報の開示を怠ると、再発行出願における不衡平行為によりオリジナル特許までもが権利行使不能とされる可能性がある（Critikon事件）。

更に、訴訟中に係属するファミリー出願やファミリー関係にない類似発明に係る出願において当該訴訟情報を非開示とすると、当該出願が許可されても不衡平行為により権利行使不能となる虞がある。MPEPにも記載があるように訴訟情報はIDSとして提出する対象に含まれることに留意する必要がある。

## 6. 4 その他の留意点

注目判決の1つとして、不衡平行為の主張・立証責任について確認したExergen事件がある。本事件ではIDS提出義務は組織ではなく個人に課され、不衡平行為の主張に際しては不衡平行為を具体的に特定する必要があることが確認された。出願、審査手続きに関わる各人がIDS提出義務についての正しい知識を持ち、誠実に行動することが重要である。また、欺く意図のリスク管理については、社内で高度に統一されたIDS提出基準が評価されたPfizer事件に鑑みると、IDS対応マニュアルを作成し、社内で共有することも一案として考えられる。

## 7. おわりに

以上、不衡平行為が争点となった近年の米国判決を整理・分析し、権利行使不能とされないための実務上の留意点について説明した。特許が成立するには、出願から特許取得までの長い

道のりを経ることとなる。1つの行為が特許の権利行使不能を招くこともあるので、特許取得の過程で不衡平行為が生じないように徹底した管理体制が重要である。この資料が不衡平行為を回避するための有益な情報となれば幸いである。

## 注 記

- 1) Digital Control Inc., et al. v. The Charles Machine Works (CAFC 2006/2/8)
- 2) Larson Manufacturing Company of South Dakota v. Aluminart Products and Chamberdoor (CAFC 2009/3/18)
- 3) McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc. (CAFC 2007/5/18)
- 4) Dayco Products, INC. v. Total Containment, Inc. (CAFC 2003/5/23)
- 5) Molins PLC v. Textron, Inc. (CAFC 1995/3/15)
- 6) Tap Pharmaceutical Products, Inc., et al. v. Owl Pharmaceuticals, L.L.C., et al. (CAFC 2005/8/18)
- 7) Therasense, Inc., et al. v. Becton, Dickinson, et al. (CAFC 2010/1/25)
- 8) Monsanto Company v. Bayer Bioscience V N. v. (CAFC 2004/5/6)
- 9) Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd. (CAFC 2007/2/14)
- 10) Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc. (CAFC 2006/11/20)
- 11) Astrazeneca Pharmaceuticals LP, et al. v. Teva pharmaceutical USA, Inc., et al. (CAFC 2009/9/25)
- 12) Critikon, Inc., v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc. (CAFC 1997/8/12)
- 13) Ole K. Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al. (CAFC 2007/10/10)
- 14) Exergen Corporation v. Wal-Mart Stores, Inc., et al. (CAFC 2009/8/4)
- 15) Brasseler, U.S.A. I, L.P. v. Stryker Sales Corp. (CAFC 2001/10/9)
- 16) Pfizer, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc. (CAFC 2008/3/7)
- 17) M. Eagles Tool Warehouse v. Fisher Tooling Co. (CAFC 2006/2/27)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 18) Eisai Co. Ltd., et al. v. Dr. Reddy' s Laboratories, Ltd., et al. (CAFC 2008/7/21)
- 19) Chromalloy American Corp. v. Alloy Surfaces Co. (D. Del. 1972) 等 (MPEP2016参照)
- 20) J. P. Stevens & Co. v. Lex Tex LTD. (CAFC 1984/11/9)
- 21) Fox Industries, Inc. v. Structural Preservation system, Inc. (CAFC 1990/12/19)
- 22) Consolidated Aluminum Corporation v. Foseco International Limited, et al. (CAFC 1990/7/19)
- 23) Keystone Driller Co. v. General Excavator Co. (U.S.Sup. c.t. 1933/12/4)
- 24) Baxter International, Inc., et al. v. McGaw, Inc., et al. (CAFC 1998/6/30)
- 25) Agfa Corporation v. Creo Products Inc., et al. (CAFC 2006/6/26)
- 26) Pharmacia Corporation, et al. v. Par Pharmaceutical, Inc. (CAFC 2005/8/10)
- 27) Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Bio-Technology General Corp., et al. (CAFC 2005/10/5)
- 28) Praxair, Inc., et al. v. Atmi, Inc., et al. (CAFC 2008/9/29)
- 29) Norton v. Curtiss, 433 F.2d 779, 792, 167 USPQ532, 543 (CCPA1970)

別紙

5.1 章		1つのクレームが不衡平行為で▲（権利行使不能）なら、全クレームが不衡平行為で▲				
出願の関係	審査経過	発行特許	重要性	波及		
1984 年 J.P.Stevens 事件	クレーム A クレーム B	クレーム A クレーム B		波及	クレーム A▲ クレーム B▲	
5.2 章		ベストモード違反により隠蔽された部材が他の出願の発明と密接に関連するケース				
1990 年 Consolidated 事件	出願 A 出願 B 出願 C 出願 D CIP	917 特許 081 特許 212 特許 303 特許	重要性有 重要性有	波及 波及	917 特許▲ 081 特許▲ 212 特許▲ 303 特許▲	
		一部の分割出願のクレームが非開示の先行技術文献（IDS 違反）と関連が無かったケース				
1998 年 Baxter 事件	414 出願 分割 出願 A 出願 B 出願 C	IDS 違反 234 特許 648 特許 554 特許	重要性有 重要性有 重要性無	波及 波及無	234 特許▲ 648 特許▲ 554 特許	
		子出願がターミナルディスクレームの提出により結合されたケース				
2005 年 Pharmacia 事件	442 出願 CA 出願 A 出願 B	ミソトな主張 TD 368 特許 504 特許		波及無	368 特許▲ 504 特許	
		PCT 出願時の虚偽の記載が優先日の主張に影響したケース				
2005 年 Novo 事件	PCT 出願 継続 856 出願 継続 出願	虚偽の記載 優先日主張 352 特許		波及?	352 特許▲	
		非開示の公知例が審査時の主張に重要であったが関連出願でその主張がなかったケース				
2008 年 Praxair 事件	出願 A 関連出願（別出願） 出願 B	主張（公知例に関係） 115 特許 関係無 609 特許		波及無	115 特許▲ 609 特許	
		個々の特許それぞれで不衡平行為があったケース				
2007 年 Nilssen 事件	*個々の不衡平行為を評価し波及による権利行使不能の法理は適用せず。					

（原稿受領日 2010年 3月16日）