

## REPORT

特許審査中の出願人供述に関する重要性について  
明確化された米国開示義務

2010年2月2日

当事務所の2009年10月9日付けのスペシャルレポートでは、関連特許出願の米国および外国オフィスアクションに関連して米国開示義務について説明しました。<sup>1</sup> そのスペシャルレポートでは、米国連邦巡回控訴裁判所(「連邦巡回」)は、関連米国特許出願におけるオフィスアクションに引用される文献の解釈は、これらの解釈が審査中である米国特許出願を提出した出願人の見解と衝突もしくは矛盾する場合、米国特許商標庁(「USPTO」)に開示されなければならないとしたことを記載しました。また、同一論法が、関連外国特許出願において発行されるオフィスアクションにも今後適用される可能性があることを指摘しました。

1月25日の判決<sup>2</sup>で、連邦巡回は、米国開示義務は、外国特許出願の審査において出願人が提出した矛盾のある、もしくは一致しない供述にまでおよぼしました。特に、連邦巡回は、特許所有者が、欧州特許に関して過去の撤回手続きにおいて欧州特許庁(「EPO」)に提出した弁護士の議論を開示しなかったことにより、訴訟対象特許を権利行使不可能にする不公正行為を行ったとしました。対象欧州特許は、米国訴訟対象特許の審査中に弁護士の議論と宣言書により識別された米国先行技術特許の対応欧州特許でありました。

I. *Therasense*事件の判決

## A. 地方裁判所での議論

*Therasense, Inc. v. Beckton, Dickinson and Company*事件では、*Therasense*の後継者であるAbbott Laboratories(「Abbott」)は、Beckton, Dickinson(「BD」)がAbbottの551特許を侵害しているとして地方裁判所に訴えました。BDは、AbbottがAbbottの551特許の審査中にUSPTOに対して重要な情報を故意に開示しなかったとして、USPTOにおいての不公正行為のため、この特許が権利行使不可能であると主張しました。<sup>3</sup> 特に、BDは、引用された先行技術文献中、すなわちAbbottの米国382特許の特定の文言は、文字通りに解釈されるべきではなく、特許出願作成の状況を考慮し、文字通りでない解釈をするべきであると記してある弁護士の議論および専門家鑑定宣言書の両方をAbbottがUSPTOに対して提示したと指摘しました。更に、BDは、先行技術382特許の対応欧州特許に関する手続きで、Abbottが、同一文言は「明白にはっきり」していたとEPOに対して議論したと指摘しました。<sup>4</sup> BDは、Abbottがこの過去の矛盾した議論の存在をUSPTOに開示しなかったことは、USPTOにおける不公正行為を

<sup>1</sup> 当方の2009年10月9日付けスペシャルレポート「米国および外国オフィスアクションに関する米国開示義務の適用」を参照のこと。

<sup>2</sup> *Therasense, Inc. v. Beckton, Dickson and Company et al.*, Appeals Nos. 2008-1511-1514 and -1595 (Fed. Cir. January 25, 2010).

<sup>3</sup> 他の懸念点も存在したが、本スペシャルレポートでは取り上げていない。

<sup>4</sup> この議論は、撤回手続き中において382特許の対応欧州特許に反して引用された他の先行技術と区別するために、EPOに対してなされた。

2010年2月2日

形成したと議論しました。地方裁判所はこの旨に賛成し、551特許を権利行使不可能としました。

## B. 連邦巡回の判決

上訴では、連邦巡回は、551特許がUSPTOにおける不正行為のため権利行使不可能であるとする地方裁判所の判示事項を確認支持しました。3人の裁判官からなるパネルによる判決において、1人の裁判官は反対意見を述べましたが、連邦巡回は、対象文言の適切な解釈に関してEPOに対して過去の矛盾した提示の存在は、USPTOに開示されるべきであった「非常に重要」な情報であるとししました。また、USPTOをだまそうとする意図は、(i) 対象言語の解釈は、特許査定に重大なことであった、(ii) EPOに対する供述は、USPTOに対してなされた提示と矛盾していた、(iii) 弁護士と宣言者の両者が、EPOに対する供述について知っていたが、PTOから故意に隠していた、(iv) 弁護士および宣言者は、USPTOに対して、EPOに対する議論を提出しなかった理由を納得がいくように説明しなかった、(v) EPOに提出した書類を開示しなかったことについて弁護士および宣言者の説明は、信憑性がなかったという事実の観点から推測できるとしました。

連邦巡回の判決は、EPOに提出した弁護士の議論は、USPTOに対して「非常に重要」であったということを確認するものでした。同巡回は、「不正行為に対する処罰は、特許全体が権利行使不可能となるという厳しいものである。従って、裁判所が、高い水準を維持することは重要である」とすることを最初の述べました。また、同巡回は、重要性和意図に関する地方裁判所による事実上の決定を考慮する際、連邦巡回の役割は、地方裁判所の決定が「明らかに誤って」いたかどうかを判断するのみであるとししました。それにもかかわらず、同巡回は、EPOに対しての供述に関する重要性についての地方裁判所の判示事項は、「明らかに誤っておらず、むしろ明らかに正しいものである」と記しました。

特に、連邦巡回は、先行技術についての弁護士の単なる議論は、特許性に対して重要でない、「また、EPOとPTOの両特許庁に対しての提示は、単なる議論であるため、両特許庁に対しての提示の矛盾は、重要でない可能性がない」としたAbbottの主張に同意しませんでした。同巡回は、この主張を裏付けるためAbbottが依存した先例の判決は、いずれも「別の法廷

で矛盾がある議論は、PTOから隠されていたという状況と関連がない。これら[の判決]は、PTOに対して別の法廷での反対の提示について通知するという出願人の義務について説明していない。出願人の過去の記述がPTOにおける先行技術に関して出願人の見解と全く矛盾する際、その先行技術、特に自身の先行技術について出願人のこれらの供述は、PTOに対して重要である。」と記しました。<sup>5</sup> また、連邦巡回は、宣言書中の供述は、単なる弁護士の議論ではなく、むしろ「宣誓供述書にあるように、当業者の観点についての事実的な主張」であると記しました。

意図に関して、連邦巡回は、だまそうとする意図を直接に示す証拠は稀にしかないので、そのような意図は、間接的および状況次第の証拠から推測することが可能であるとした従来からの概念について記しました。上記の事実に基づき、連邦巡回は、米国弁護士と宣言者が、先行技術の382特許に関する対応欧州特許に関連してEPOになした矛盾のある提示をUSPTOに対して開示しなかったことにより、USPTOをだまそうとした意図があったことを推測しました。同巡回は、本件は「微妙な案件」でさえないことを記し、また「重要性に関する質問が微妙である場合、特許出願人にとっては開示しすぎる方がよい」と強調しました。

宣言書に焦点を当て、連邦巡回は、「宣誓供述書もしくは宣言書に関する案件は、より高い水準に置かれる」と記しました。連邦巡回は、宣言者が、EPOの書類をAbbottの米国弁護士に提示することだけでは、USPTOに対する開示の義務を果たしていなかったとしました。また、同巡回は、宣言者には、宣言書そのものでだまそうとするのを避けるために、特別な義務があった、また米国弁護士にその情報を開示するだけでは、その義務を取り除くことにはならなかったとしました。

<sup>5</sup> 当事務所の10月9日付けのスペシャルレポートの内容と同様に、このような論法は、他の米国特許出願において出願人がなした議論もしくは事実上の主張と矛盾する場合と同様に、外国特許出願におけるオフィスアクションのコメントと矛盾する場合にも適用される可能性がある。

2010年2月2日

### C. 反対意見

上記のように、連邦巡回の1人の裁判官は、不公正行為に関する判示事項について反対意見を述べました。しかし、反対意見では、先行技術文献の対応書類の審査中に外国特許庁に提示した矛盾のある議論は、特許性に対して重要となる可能性があるため、米国特許審査中に開示義務の対象となるという概念に反対しませんでした。ここに注目することが大切です。逆に、反対意見では、論争中のそれぞれの議論が矛盾していないと解釈され得るということを単に議論していません。

反対意見では、米国議論およびEPO議論の両方において、矛盾していないものもあれば、矛盾しているものもあるという複数の解釈が可能であると議論しました。この曖昧さのため、また米国弁護士と宣言者の両者が、対象議論が矛盾しているとは思わなかったと証言したため、反対意見では、裁判所が、重要性のレベルと意図のレベルが、不公正行為の判示事項を裏付けるのに十分なものであるとすべきではなかったと主張しました。しかし、反対意見では、EPOに対しての議論は、USPTOに対しての議論と確実に矛盾するものであったならば、EPOに対しての議論は、非常に重要であったであろう、まただまそうとする意図が推測されることは、適切であったであろうと暗黙のうちに同意しました。

## II. 提案

*Therasense*事件の判決の観点から、次のようなことをお勧めします:

- (1) ワールドワイドの関連特許出願を取り扱う際、事実に関する矛盾のある議論もしくは主張をすることを避けるように調整を図るべきである。
- (2) ワールドワイドの特許審査は、ワールドワイドの審査からのオフィスアクションおよび議論の全てが、訴訟となった際の開示手続きで開示され得る、多くの場合には開示されることになるという意識のもとで行うべきである。
- (3) 特定の国のオフィスアクションおよび議論は、その国の特許の範囲もしくは権利行使性に関連する可能性もあれば、そうでない場合もあるが、いず

れの場合でも米国特許の権利行使性に関連して検討されることになると考えるべきである。

- (4) 議論が、米国もしくは他の国でなされた議論もしくは事実上の主張と矛盾する米国審査中になされる場合、過去の矛盾のある議論をUSPTOに開示すべきである。矛盾でありそうなものは、記録上で解決した方がよい。その方が、USPTOから隠していたようにみえないからである。
- (5) 過去の議論もしくは事実上の主張が矛盾していると議論の対象となる可能性があるが、必ずしも矛盾しているわけではない可能性があるという微妙なケースの場合、そのような過去の議論もしくは事実上の主張を開示し、また必要に応じて、説明を行うべきである。そうすることによって、公開しなかったことから生じる不利な結論を得るリスクを避けることができる。
- (6) 特に、USPTOに提出した宣言書もしくは宣誓供述書の供述は、どこか他の場所でなされた議論もしくは事実上の主張と矛盾していないかどうか綿密に調べるべきである。

これらの重要事項についてのご質問、ご意見等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

\* \* \* \* \*

2010年2月2日

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサン  
ドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事  
務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専  
門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規  
模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの  
幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的  
論点に関する情報を提供することを意図とするもので  
あり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、  
*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもあ  
りません。このスペシャル・レポートの読者が、この  
中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合に  
は、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、  
email@oliff.com、または277 South Washington Street,  
Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせ  
ください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト  
www.oliff.comにおいてもご覧いただけます。