

REPORT

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

2009年10月9日

最近の判例法では、特許所有者には、関連の米国特許出願で発行された多数のオフィスアクションを米国特許商標庁(USPTO)に開示する義務が課せられていることが立証されています。過去の判例法では、同様な外国オフィスアクションの開示は、義務付けられていません。しかし、法律は、このような開示を義務付ける方向に動いているように思われます。また、他の情報の開示の裏付けをするため、外国オフィスアクションの提出は、利点となる可能性があります。このスペシャルレポートでは、この件に関する法律について説明し、不公正行為のため特許の権利行使が不可能となるリスクを最小限にするため、USPTO対してのオフィスアクションの提出に関する提案をします。

特に全世界不況の中、当事務所では、このスペシャルレポート中の提案が、米国特許ポートフォリオ全体の費用の増額となることを懸念しています。しかし、広範囲にわたる検討の結果、また下記の理由のため、米国の現状に基づく米国特許ポートフォリオの権利行使性を確実にするには、下記の追加ステップを実行せざるを得ないと考えます。

I. 不公正行為に関する基本的な法的基準

出願人が、USPTOに対して開示義務を果たさない際に、不公正行為が発生します。裁判所が、不公正行為は特許審査中に起きたと判断した場合、一般に特許中の全請求項は権利行使不可能とみなされ、時には関連特許も権利行使不可能であるとみなされることがあります。次の場合に不公正行為は発生します。出願人が、(1)重要な事実の前向きな虚偽提示をした、もし

くは重要な情報を開示しなかった、および (2) USPTOをだまそうとする意図を有していた場合です。¹

USPTOの現行規則によると、(1)「情報そのものにより、もしくは他の情報との組み合わせにより、請求項の一見したところでは非特許性を立証している」、もしくは (2)出願人が、USPTOが依存した非特許性の議論に反対した見解を「拒絶しているもしくはそれと矛盾している」場合、もしくは特許性の議論を主張している見解を「拒絶しているもしくはそれと矛盾している」場合、情報は重要であるとみなされます。² また、裁判所は、「理屈にかなった審査官」の基準に基づき、情報が重要であるかどうかを判断します。この基準は、理屈にかなった審査官が、出願許可を発行すべきかどうかを決める際に、情報が重要であることを考慮したであろうかどうかを問うものです。³ 情報が重要であるとみなされるために、特許請求項が無効であるということを示す必要はありません。しかし、情報が既に記録にある情報と比較して累積的なものであり、もしくは既に記録にあるものより関連性が薄いものである場合、情報は重要ではありません。⁴

¹ *Eli Lilly v. Zenith Goldline*, 471 F.3d 1369, 1381 (Fed. Cir. 2006).

² 37 CFR §1.56(b).

³ *McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc.*, 487 F.3d 897, 913 (Fed. Cir. 2007). この基準は、1992年より前のUSPTOの規則に見られ、現在では裁判所は、定期的に両方の基準を適用している。*Digital Control Inc. v. Charles Machine Works*, 437 F.3d 1309, 1315-16 (Fed. Cir. 2006).

⁴ *Larson Manufacturing Co. of South Dakota, Inc. v. Aluminart Products Ltd.*, 539 F.3d 1317, 1327 (Fed. Cir. 2009); §1.56(b).

2009年10月9日

開示しなければならない重要な情報は、先行技術文献に限定されるものではありません。下記のように、関連出願におけるオフィスアクションおよび他の連絡事項の存在と内容は、重要な情報であるとみなされることがあります。裁判所は、出願人が、重要な情報の開示をしなかったことを取り巻く「事実から導き出した推論」に基づき、審査官をだまそうとしていた意図があったかどうかを判断します。裁判所が、オフィスアクションに関連する情報を開示しなかったことから導き出した推論は、一件一件かなり異なります。

II. 関連の米国特許出願からオフィスアクションを開示するという義務

米国連邦巡回控訴裁判所(「連邦巡回」)は、開示義務が他の特定の米国特許出願からの特定のオフィスアクションの開示に対しても及ぶことを明らかにしました。しかし、連邦巡回の指導は、どの他の特許出願からどのオフィスアクションを開示しなければならないかを判断するため、各々の特許出願人に負担をかけることとなります。

A. どのような米国オフィスアクションが重要であるか

2001年、連邦巡回は、*Li Second Family Limited Partnership v. Toshiba Corporation*⁵事件において、USPTOのやり取りにおける潜在的な重要性について検討しました。審査中、Liは、出願が、(一部継続出願を含む)一連の継続出願を通して先の提出日を受ける権利があることを主張することにより、拒絶を取り下げるように審査官を説得しました。連邦巡回は、Liが、関連出願が先の提出日を受ける権利がないとするUSPTO内の特許審査控訴部の決定を審査官に開示しなかったことにより、不公正行為を行ったとしました。⁶ 連邦巡回は、Liが、審査官に反対の決定を開示する義務があり、義務があったにもかかわらず、開示

しなかったため、審査官を意図的にだまそうとしました。

2003年、連邦巡回は、*Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc.*⁷事件において米国オフィスアクション中での審査官の拒絶の重要性について検討しました。「実質的に類似した請求項...[もしくは][引用の]考えられる異なる解釈を検討する別の審査官による反対の決定」が、明らかに、審査官が出願審査の際に重要であるとみなす可能性がある重要な情報であるため、連邦巡回は、関連特許出願におけるオフィスアクションの内容は、重要となり得るとしました。⁸ このように、オフィスアクションの重要性を分析する際、連邦巡回は、(1) 特許性に関する反対の決定、および(2) 文献についての異なる解釈の両方に焦点を当てました。

今年、連邦巡回は、*Larson Manufacturing v. Aluminart Products*事件において更に検討しました。対象特許の継続出願を同時に審査しました。再発行出願の審査中、4件のオフィスアクションが、継続出願において発行されました。Larsonは、再発行を担当した審査官に対して、初めの2件のオフィスアクションとこれらのオフィスアクションに引用された全文献を開示しました。引用文献は、米国特許でした。Larsonは、再発行を担当した審査官に対して、次の2つの理由のため、第3次および第4次オフィスアクションを開示しませんでした。まず、第3次および第4次オフィスアクションに引用された文献は、再発行ファイルに記録として既に載っていました。次に、Larsonによると、第3次および第4次オフィスアクションでは、「意味深長な分析なしの概要拒絶」を唱えていました。⁹

換言すると、Larsonは、第3次および第4次オフィスアクションが、先に開示した情報に対して累積的であるため、重要でないとして主張しました。Larsonは、再発行を担当した審査官が、関連の継続審査の存在を知っており、その関連の審査で引用された全文献を知っていたと説明しました。また、Larsonは、第1次および第2次オフィスアクションでの適用法と若干異なる

⁵ 231 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2001).

⁶ *Li*, 231 F.3d at 1375-1378. USPTO内の特許審査控訴部は、特許の原明細書は、(対象出願と関連出願の両方の請求項の根拠となった)一部継続出願の請求項を裏付けしないとしました。

⁷ 329 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2003).

⁸ *Dayco*, 329 F.3d at 1368.

⁹ *Larson*, 559 F.3d at 1337.

2009年10月9日

やり方で、第3次および第4次オフィスアクションは、開示された文献を適用したのみであると説明しました。従って、Larsonは、第3次および第4次オフィスアクションが重要でないとして議論しました。

連邦巡回は、Larsonの意見に対して異議を唱えました。第3次および第4次オフィスアクションが、先に提出した情報に対して累積的でない重要な情報を含んでいるとしました。第3次オフィスアクションでは、審査官が、文献ではトラックに延長しているスクリーンを示していると主張しました。継続出願と再発行出願の両方において、Larsonは、この解釈が誤りであることを議論しました。継続出願を担当した審査官は、Larsonに同意し、第4次オフィスアクションにおいてその誤った解釈を取り下げました。連邦巡回は、誤った解釈が後に取り下げられたとしても、文献の考えられる解釈は、第3次と第4次オフィスアクションとの間の一年の期間で重要であったとしました。¹⁰ 従って、Larson事件によると、後に取り下げとなった誤った解釈を含むオフィスアクションであっても、重要であるとみなされる可能性があります。

また、連邦巡回は、第4次オフィスアクションにおいて、「審査官は、Kemp特許が「スクリーンエンド部材が、スクリーントラックに実際に位置されていることを示すと初めて見出した」ため、第4次オフィスアクションは重要であるとしました。結果として、連邦巡回は、審査官が、類似の請求項についての解釈を助けるため、既に記録となっている文献のUSPTOによる新しい解釈を重要であるとみなすかもしれないとしました。

その間、2007年、連邦巡回は、重要性は、拒絶を含むオフィスアクションに限定されないとしました。McKesson事件では、連邦巡回は、特許の請求項が、二重特許拒絶の対象となる可能性があったため、関連特許出願での特許査定通知の発行の事実は、重要な情

報であるとしてしました。¹¹ また、連邦巡回は、地方裁判所には、2件の特許の請求項が二重特許拒絶を支持するに十分なほど類似していることを示すような義務は課せられていないとしました。連邦巡回は、「重要性についてのテストは、理屈にかなった審査官が、その情報が特許性について最終的判断を下すかどうかではなく、その情報を重要であるとみなしたであろうかどうかということである」と明白に述べました。¹²

要約すると、関連の米国特許出願のオフィスアクションは、係属中の請求項の拒絶についての考えられる根拠を提示する場合、もしくは審査官が、係属中の請求項の拒絶の裏付けをするため、依存するかもしれない情報についてのUSPTOの解釈を提示する場合、もしくは出願人が提示する議論と一致しない場合、重要な情報を含んでいるかもしれません。

B. 何が「関連の」米国特許出願を構成するか

米国の裁判所は、米国特許出願が関連があるとみなされる幾つかの異なる概要を提示しました。通常、継続出願、一部継続出願、分割出願、親出願、兄弟出願(共通の親を有する継続出願)のような、先の出願から派生した、また米国法に基づき優先利益を主張するファミリーの出願、もしくは35 U.S.C. §120に基づき関係を主張する他の出願は、互いに関連があるとみなされます。¹³ 1つ例外として、分割出願もしくは継続出願の提出の際、親出願で先に引用された文献を提出する必要はありません。¹⁴ 継続出願の提出の際、親出願からの既に発行済みのオフィスアクションにも同様のことが言えると思われれます。

また、同一譲受人が提出した、二重特許拒絶となりそうなほど類似した請求項を含む非§120出願は、関連

¹¹ *McKesson*, 487 F.3d at 925.

¹² *McKesson*, 487 F.3d at 925 (強調部分が下線で示されている).

¹³ *Larson*, 559 F.3d at 1338.

¹⁴ *ATD Corp. v. Lydall, Inc.*, 159 F.3d 534, 547 (Fed. Cir. 1998). しかし、文献を最終特許の検討済み文献リストに載せるため、当事務所では、分割出願および継続出願の提出の際、特許出願中で引用した文献の完全なリストを提出するようにしている。

¹⁰ 連邦巡回は、開示しなかった情報と比較して、請求項が特許取得可能であるかどうかは、審査官が情報が重要であるとみなすかどうかという観点において決定的ではない、また審査中でも不公正行為を容易に取り除けないと長く支持していた。*A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp.*, 798 F.2d 1392, 1398 (Fed. Cir. 1986).

2009年10月9日

があるとみなされる可能性があります。¹⁵ また、連邦巡回は、各々の出願を提出の際、同一文献を開示したという事実に基づき、2件の特許間の関係を推定しました。¹⁶ また、一般裁判所は、共通(もしくは類似)提出日、同一発明者、他の類似した関係に基づき、出願間の関係を推定することが可能です。

C. 概略

要約すると、米国オフィスアクションが、審査中に審査官を助けた可能性がある場合、別の出願に対して重要であるかもしれません。裁判所は、審査官に対して重要な情報を提供する限り、USPTO内の特許審査控訴部の決定、拒絶、もしくは特許査定通知でさえ、重要なオフィスアクションである可能性があるとしてしました。この情報には、適用文献の技術的解釈に関する情報、文献の考えられる組み合わせ、考えられる二重特許拒絶、もしくは特許性に関する反対の事実認定を含めることができます。§120に基づき関連する、もしくは非常に類似した技術的分野に関する出願は、それぞれのオフィスアクションにおいて重要な情報があるとして、互いにオフィスアクションを開示するに充分なほどの関係があるとみなされる可能性があります。

III. 米国オフィスアクションを開示しないことは意図的に特許庁をだまそうとしていたことになるか

裁判所が、出願人に特許庁をだます意図があったかどうかとすることは、非常に事実に基づくことです。意図的にだまそうとしていたとする基準に関する法律は、常に発展しています。最近の連邦巡回の判決は、意図的にだまそうとしていたことを証明するため、特許挑戦者にかなりの証拠的負担を課す傾向が見られます。しかし、裁判所が、特定の事件において意図的にだまそうとしていたとすることを予測することは未だ困難なことです。

例えば、*Larson*事件において、連邦巡回は、第3次および第4次オフィスアクションが重要である一方、重要性そのものは、オフィスアクションの開示をしな

かった*Larson*が意図的にだまそうとしていたとすることを十分に示していないとしました。¹⁷ 連邦巡回は、*Larson*が、意図的にだまそうとしてオフィスアクションを開示しなかったとする証拠があるかどうかを判断するため、本件を地方裁判所に差し戻しました。また、連邦巡回は、そのような証拠があれば、再発行を担当した審査官とやり取りをする上で*Larson*の誠意を示す証拠とバランスをとるように地方裁判所に指示を出しました。特に、連邦巡回は、*Larson*が審査官に対して継続出願について知らせ、2件のオフィスアクションと継続審査からの全ての引用文献を提出したと記しました。

それに比べて、*McKesson*事件では、連邦巡回は、意図的にだまそうとしていたということはかなり前向きに判断しました。*McKesson*も、関連出願からオフィスアクション(拒絶および特許査定通知)の開示をしませんでした。¹⁸ *McKesson*は、当時そのようなオフィスアクションの開示義務について「知らなかった」ため、オフィスアクションを開示しなかったことは意図的にだまそうとしていたという地方裁判所が誤っているという議論をしました。また、*McKesson*は、地方裁判所が、関連出願の存在についての2件の別途の開示のように、誠意を持っていたという証拠を考慮しなかったという議論をしました。連邦巡回は、*McKesson*が、USPTOの特許審査手続きの手引き(MPEP)に基づき義務があることに気付くべきであったことを主張することにより応答しました。それにもかかわらず、連邦巡回は、*Dayco*事件において、米国オフィスアクションが重要となり得るということを記す10年前に完了した審査において、オフィスアクションの開示をしなかったことは意図的にだまそうとしていたとしました。

また、意図的であるかどうかということは、*McKesson*事件での反対意見中で、また*Larson*事件中での同意意見中で検討されました。*McKesson*事件での反対意見で、ニューマン裁判官は、少なくとも不公正行為の事実認定が、単なる間違いではなく、意図的にだまそうとしていたという明白かつ確信を抱くに足る

¹⁵ *Akron Polymer Container Corp. v. Exxel Container, Inc.*, 148 F.3d 1380, 1382 (Fed. Cir. 1998).

¹⁶ *McKesson*, 487 F.3d at 904.

¹⁷ *Larson*, 559 F.3d at 1340-41.

¹⁸ *McKesson*, 487 F.3d at 922.

2009年10月9日

証明を義務付けることを強調しました。¹⁹ 同様に、Larson事件に同意して、リン裁判官は、単に重要であるからといって意図があったと推定するべきでないことを強調しました。²⁰ ニューマンおよびリン両裁判官は、両方の事件で提示されたものより更に基準の高い証拠の提示、すなわち意図的にだまそうとしていたことを証明する義務を課せるべきであると記しました。

また、この更に基準の高い証拠の提示は、ごく最近の事件にも見られます。例えば、AstraZeneca Pharmaceuticals LP v. Teva Pharmaceuticals USA事件において、連邦巡回は、かなり高い重要性の度合いを示していたため、意図に関する比較的基準の低い証拠を示すことが必要であったとするTevaの議論を拒絶しました。連邦巡回は、明白かつ確信を抱くに足る証明が、少なくとも重要性と意図の両方の「入門レベル」を立証しなければならないことを強調しました。²¹

それにもかかわらず、連邦巡回からの矛盾した指導は、一般裁判所が、重要な米国オフィスアクションが審査官に開示されなかった、Dayco事件もしくはLarson事件以前の審査においての意図を推定するかどうかを予測することを困難にしています。しかし、Li事件、Dayco事件、McKesson事件およびLarson事件の判決は、特許コミュニティに対して通知を出しました。その通知とは、事実上、関連特許出願でUSPTOに提出した文献の解釈、文献の特有の組み合わせ、もしくは文献引用の正当な証拠は、重要とみなされる可能性があるということです。そういう意味では、出願人が、関連出願からの重要な米国オフィスアクションを開示しなかった場合、今後一般裁判所が意図を推定することは以前より易しくなります。

IV. 外国オフィスアクションの開示義務は存在するか

1998年、上記の一連の判決が出るかなり前に、連邦巡回は、「外国審査の詳細は、重要な情報の追加のカテゴリーではない」と明白に記しました。²² 連邦巡回は、「審査において重要であるのは、外国対応の審査において発生した情報ではなく、文献そのものである」と説明しました。この連邦巡回の先例に基づき、(下記の説明のように、関連性に関する説明としてそのようなオフィスアクションを使用する場合を除いて)USPTOに外国オフィスアクションそのものを提出する必要はないと議論することが可能です。

しかし、ATD事件から11年の間で、連邦巡回は、重要な情報についてのカテゴリーとして、オフィスアクションの法的かつ技術的内容に対して、重要性を益々強調しました。これは、ATD事件の判決を基本とする推論の存続性についての疑問を提起しています。そのため、関連出願において重要な情報があるかどうか全ての外国オフィスアクションを検討するか、関連出願からの全ての外国オフィスアクションを単に開示するかのどちらかをお勧めしています。

A. 他の情報に関する関連性についての説明としての外国オフィスアクション

USPTOの規則では、出願人が(外国語で書かれた特許のような)英語で書かれていない文献を開示する際、出願人には「出願人が所有している範囲にあり、もしくは保管している範囲にあり、もしくは管理している範囲にあり、...もしくは出願人が直ちに入手可能である」文献の英訳もしくは文献の部分英訳も提出することが義務付けられています。英訳なしの外国語で書かれた文献に関して、出願人は、その文献の「関連性についての説明」を提出しなければなりません。この関連性についての説明を英語で提出しなければなりません。このような関連性についての説明を提出しな

¹⁹ McKesson, 487 F.3d at 926 (ニューマン裁判官は反対意見を述べた)。

²⁰ Larson, 559 F.3d at 1344 (リン裁判官は同意意見を述べた)。

²¹ AstraZeneca, ___ F.3d __; 2009 WL 3051792, 7 (Fed. Cir. 2009)。

²² ATD, 159 F.3d at 547 (強調部分が下線で示されている)。興味深いことに、ここでの対象「外国審査」は、国際調査機関としてUSPTOが準備したPCT国際調査報告書であった。

2009年10月9日

い場合、審査官は文献を検討しません。その代わりに、審査官は、文献をファイルの中に入れるだけで、検討をしないことになります。²³

英語で書かれていない文献の関連性についての説明を提出する義務は、一般に文献の英訳を提出することにより避けることが可能です。また、この義務は、要約もしくはオフィスアクションが、文献中の重要な情報を十分に反映している場合のみ、文献の要約もしくは文献を引用する外国オフィスアクションの内容を提出することで果たすこともできます。MPEP 609.04(a)IIIを参照のこと。オフィスアクションが、外国語で書かれている場合、関連性の供述書としてオフィスアクションを提出するのであれば、英訳を提出しなければなりません。これらの代替方法は、頻繁に文献の全訳の提出もしくは関連性についての説明の作成よりかなり安価となります。しかし、要約もしくはオフィスアクションが、文献中の重要な情報を全て反映していない場合、要約もしくはオフィスアクションの提出は、開示義務を必ずしも満たしません。²⁴

B. 外国オフィスアクションについて考えられる重要性

上記のように、連邦巡回は、ATD事件において、外国オフィスアクションそのものは、重要な文献ではないとしました。そのとき以来、地方裁判所の中には、この連邦巡回のATD事件の判示事項に依存しているところもあります。²⁵ しかし、ATD事件の判決は、米国

オフィスアクションが重要であるというLi事件、Dayco事件、McKesson事件およびLarson事件の判示事項に先行するものとなります。これらのごく最近の連邦巡回の判決の観点から、今後裁判所は、ATD事件の判決を制限もしくは覆す可能性があると考えられます。

例えば、外国オフィスアクションが重要でないとする判示事項において、ATD事件は、*Molins PLC v. Textron, Inc.*²⁶事件を引用しました。Molins事件では、米国と外国との間には特許性の基準に相違点があるため、単に関連の外国オフィスアクションで引用されたため、自動的に文献が重要であるとみなすことは適切でないとししました。²⁷ しかし、Dayco事件とLarson事件は、米国オフィスアクションでは、重要性が、オフィスアクションで引用される文献の反対の技術的解釈の存在に起因することがあることを示しています。²⁸ 一般に、特許性の基準の相違点は技術的解釈に影響を与えません。従って、全裁判官出席の上での連邦巡回では、この点が再度問題となる場合、ATD事件を覆す可能性があると思われます。また、今後連邦巡回のパネルは、ATD事件との差別を図り、種々の事実にシナリオに基づき外国オフィスアクションの開示を義務付けるかもしれません。²⁹ 従って、現段階ではオフィスアクションの開示についての戦略を練ることをお勧めします。

V. 裁判所は、どのような状況でだまそうとする意図があったとして重要な外国オフィスアクションを開示しなかったとみなすか

先の説明のように、不公正行為の事実認定には、重要な情報を開示しなかったことと、だまそうとする意図との両方が必要となります。出願人が、だまそうと

²³ 37 C.F.R. 1.98(a)(3)(i) and (ii); 37 C.F.R. 1.97(i); また MPEP §609.04(a)、§609.05(a)を参照のこと。

当方の2003年4月1日付けスペシャルレポート(日本特許庁のウェブサイトのコンピューターによる翻訳は「直ちに入手可能か。」情報開示書(IDS)を添付してこれらの翻訳を提出しなければならないか。)を参照のこと。(当方のウェブサイトwww.oliff.comの「ニュースとイベント」から入手可能)。

²⁴ だまそうとする意図について、文献の部分翻訳の影響に関する更なる完全な見解について下記を参照のこと。

²⁵ *Inverness Medical Switzerland GmbH v. Acon Labs, Inc.* 事件, 323 F.Supp.2d 227, 249 (D. Mass. 2004); *Goss International Americas, Inc. v. MAN Roland, Inc.* 事件, 2006 WL 2251675 (D.N.H. 2006)を参照のこと。

²⁶ *ATD*, 159 F.3d at 547, citing *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 48 F.3d 1172 (Fed. Cir. 1995).

²⁷ *Molins*, 48 F.3d at 1180.

²⁸ 例えば、*Dayco*事件, 329 F.3d, 1368ページを参照のこと。

²⁹ 例えば、ATD事件についての論点は、国際調査報告書(ごく僅かな内容を含んでいると思われる書類)に焦点を当てた。連邦巡回では、例えば、文献の詳細な解釈が外国オフィスアクションに見られる状況を区別する可能性がある。

2009年10月9日

する意図があつて行動を取ったかどうかを判断する際、裁判所はいくつかの要因を天秤にかけます。また、連邦巡回は、一貫性のない開示実施は、だまそうとする意図があつたのではないかということを示唆することになる可能性があるとししました。特に、クライアントの方々には、今後の訴訟において損害を与える可能性がある3つのタイプの不完全な開示を避ける努力をするようにお勧めします。

A. 部分英訳の提出とSEL事件の判決

*Semiconductor Energy Laboratories v. Samsung Electronics ("SEL")*³⁰事件において、連邦巡回は、出願人が日本語で書かれた文献の部分英訳の提出によりUSPTOを意図的にだましたとししました。SELは、文献の部分英訳を添付してUSPTOに外国語で書かれた文献を提出しました。後に、Samsungは、文献の最も関連のある部分が英訳されていなかったため、重要な情報を隠していたとしてSELを非難しました。連邦巡回は、英訳を準備したSELの従業員が、日本人であり、関連分野において専門家であったと記しました。裁判所は、翻訳者は、文献を十分に理解し、どの部分が最も関連があるかわかっていたであろうとししました。従って、文献の最も損害を与える部分を英訳しなかったことは、審査官をだまそうとしていた明確な意図を示すとして、特許の権利行使は不可能であるとししました。

同様に、外国オフィスアクションの部分英訳を提出するという行為は、出願人がオフィスアクション全体を検討し、どの部分を英訳するかを選択したということを示唆することになる可能性があります。後に裁判所が英訳されていなかった部分が重要であるとした場合、裁判所は、出願人にはUSPTOを誤解させようとする意図があつたということを容易に示唆することができます。このような示唆は、引用文献の関連性についての説明として外国オフィスアクションを提出したか、もしくは考えられる重要な情報そのものとして外国オフィスアクションを提出したかどうかに関わらず、考えられます。裁判所は、出願人が部分英訳を準備しなかった場合でも、特にオフィスアクションが出願人の母国語で書かれている場合、出願人は最も関連のある部分に気が付いていたであろうとすることが可

能です。従って、(1) 英語以外で書かれたオフィスアクションの完全な英訳を提出する、もしくは(2) 理由に係わらず提出した英語で書かれていないオフィスアクションの部分英訳が、全ての考えられる重要な部分の英訳を含むことを確実にすることが大切です。

B. 英訳されていない外国オフィスアクションの提出

同様に、今後裁判所は、英訳されていないオフィスアクションをUSPTOに提出する際、だまそうとする意図があつたとする可能性があります。USPTOは、関連出願での外国オフィスアクションが引用する文献が特許性にとって重要であるということを強く示唆することがあるとしています。³¹ 英訳されているかどうかに関わらず、オフィスアクションの提出という行為そのものは、出願人がオフィスアクションを重要とみなすということを示唆する可能性があります。オフィスアクションが出願人の母国語で書かれている場合、このことはなおさら強く示唆されることとなります。

従って、英訳なしの外国オフィスアクションの提出は、同時にオフィスアクションの内容を意図的に開示しなかった一方、オフィスアクションの重要性を認めるという状況を作る可能性があります。従って、英語で書かれていないオフィスアクションを提出する場合、そのオフィスアクションの英訳を同時に提出することが大切です。

C. 一部の外国オフィスアクションのみの提出

最後に、他のオフィスアクションの提出はなく、一部の外国オフィスアクションのみの提出は、だまそうとしていた意図を示す証拠とみなされる可能性があります。上記説明のように、SEL事件において、裁判所は、出願人が文献の最も損害を与える部分を英訳しなかったことは、審査官をだまそうとしていた明確な意図を示すとししました。Larson事件では、裁判所は、開示されていない文献を引用しない米国オフィスアクションが、他の開示されたオフィスアクションに対して累積的でないため、重要であるとししました。従って、

³⁰ 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000).

³¹ 37 C.F.R. §1.56(a)(i); MPEP §2001.06(a)-(c).

2009年10月9日

今後裁判所は、提出しなかったオフィスアクションが重要であるとした場合、他のオフィスアクションの提出はなく、一部の外国オフィスアクションのみの提出は、だまそうとしていた意図を示す証拠とみなされる可能性があります。また、今後裁判所は、一部の外国オフィスアクションを開示する選択は、出願人がATD事件の判示事項に理屈にかなって依存したという主張を取り消すとする可能性があります。

何が外国オフィスアクションの一貫性がない開示を構成することになるかを描写するため、次の2件の対照的な仮説を考えてみましょう。外国第一次オフィスアクションに英語で書かれていない文献が引用されておらず、次の外国オフィスアクションにも英語で書かれていない文献が引用されていない場合、この2件のオフィスアクションのいずれか一方のみを提出することは、不公正行為の懸念をもたらす得る選択的な開示問題となる可能性があります。同様に、外国第一次オフィスアクションが、英語で書かれていない文献の関連性についての説明として引用され、外国第二次オフィスアクションに、その文献の内容について考えられる追加の重要な情報が含まれていた場合、両方のオフィスアクションの提出をしないことは、同じように選択的な開示問題となる可能性があります。従って、外国オフィスアクションの提出に関して一貫性を保つことが重要です。

VI. 他の考えられる重要な情報

USPTOに対して開示しなければならない重要な情報として、先行技術文献とオフィスアクションのような書類だけが含まれるわけではありません。例えば、MPEPには、出願人には出願に関連のある米国訴訟の存在を開示する義務があると具体的に記されています。³² また、出願人は、そのような訴訟を通して得た重要な情報を開示しなければなりません。

重要な情報に関して考えられる類似典拠として、関連の外国出願において第三者からの反対申し立てがあるかもしれません。裁判所は、オフィスアクションにおいての審査官の見解と比較して、反対申し立てにおいて、第三者による法的かつ技術的主張を類比するかもしれません。*Larson*事件では、USPTOの一審査官に

よる文献の異なる(かつ不正確でありそうな)技術的もしくは法的解釈は、類似の請求項の審査を助けるため、審査官にとって重要であるとみなされるかもしれません。従って、今後裁判所は、審査官が、請求項の審査において第三者からの反対に関する法的かつ技術的主張は役に立つとしたであろうと主張するかもしれません。

勿論、反対申し立ての存在は、不公正行為の主張を問う今後の米国訴訟の可能性を強く示唆します。特に、特許について、第三者が第三者反対申し立てを提出するほどの興味を持っていた場合、今後の侵害製品を製造することもしくは製造する意図があるように思われます。出願人が米国特許発行後に第三者を侵害で訴えた場合、勿論第三者は、特許の権利行使が不可能であると主張することを検討します。例えば、第三者は、USPTOの審査官に対して第三者反対申し立て中に提示された重要な情報を開示しないことは、不公正行為であったと主張するかもしれません。

従って、そのような状況における予防策は、価値があるように思われます。このような予防策には、反対申し立ての存在、第三者による文献の解釈、もしくはこの両方を開示することを含めることができます。米国訴訟の可能性が高まってきているため、両方を開示することをお勧めします。

VII. 提案

上記のように、現時点で、連邦巡回は、関連の米国特許出願でのオフィスアクションには、開示すべきである重要な情報を含む可能性があるとして明確にしています。ごく最近の事件における分析は、そのような判示事項が外国オフィスアクションにまで及ぶ可能性があることを示唆しています。しかし、全ての法的事項と同様、判断は特定の状況に基づきなされるべきです。従って、開示に関する方針について重要な決定をする前に、当事務所に相談されますことを強くお勧めしています。当方の現在の判例法の解釈に基づき、次に一般的提案を示します:

1. 「関連がある」とみなされる可能性がある米国特許出願を把握するシステムを設定する。関連出願には、§120に基づき提出日利益関係を有する出願、ほぼ同時に提出された同一の技

³² MPEP §2001.06(c).

2009年10月9日

- 術的な進行による出願、二重特許の問題が提起された、もしくは提起されるかもしれない出願が含まれる。現在でも、関連出願および関連出願中に引用された文献を適切に開示することを確実にするため、そのようなシステムが必要である。また、このようなシステムでは、どのオフィスアクションを他の出願に開示する必要があるかということ判断し、この旨を実行する指示を当事務所に提示することができる。
2. 継続出願の提出の際、親出願を除き、関連の米国出願からの全オフィスアクションのコピーを提出する。これらのオフィスアクションには、拒絶と特許査定通知の両方を含めるべきである。これらのオフィスアクションは、情報開示供述書(IDS)の提出の際、USPTOの様式1449上に文献として記載されるべきである。これにより、オフィスアクションが提出されたという明確な記録と、審査官がオフィスアクションを検討したという明確な記録がなされる。
 3. 次のような外国オフィスアクションを開示するための戦略を選択する:
 - a. 関連出願において全ての外国オフィスアクションを検討し、重要な情報を含むこれらの外国オフィスアクションの実質的部分の英訳を提出する; もしくは
 - b. 関連出願において全ての実質的な外国オフィスアクションの実質的な部分を一貫して翻訳および開示する。
 4. 英訳なしの外国オフィスアクションの提出をしないこと。このような提出は、オフィスアクションを開示する義務を満たさず、オフィスアクション中に引用された文献の関連性についての供述とみなされない。しかし、同時に、このような提出を通して、出願人がオフィスアクションは重要であると考えているという示唆をする可能性がある。
 5. 全ての関連部分を英訳したことを確実にするため、外国オフィスアクションおよび英訳を慎重に検討することなく、外国オフィスアクションの部分英訳を提出しないこと。
 6. もしできれば、反対申し立ての書類のコピーと英訳を添付した上で、関連の外国特許出願において第三者による反対申し立ての存在、適用文献の反対当事者の解釈、文献が請求項にどのように適用するかについての反対当事者の主張を開示する。
 7. 特定の特許ポートフォリオについて予算およびリスクを最大限に考慮の上で、状況に応じた開示戦略準備のため、当事務所と協力して作業を進める。

* * * * *

*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、又は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。