

May 26, 2010

## 連邦巡回控訴裁、不衡平行為に関するテキサス州東部地区連邦地裁の判決を維持、特許出願手続における「実質的関与」の定義の問題を取り上げる

Avid Identification Systems, Inc. v. The Crystal Import Corp. 事件、2009-1216 (2010年4月27日)において、連邦巡回控訴裁は、主張されていた特許が不衡平行為により権利行使不能であるとするテキサス州東部地区連邦地裁の認定を維持する判決を最近下した。

原告である Plaintiff Avid Identification Systems Inc. (Avid) は、被告 Datamars SA とその子会社 The Crystal Import Corporation (以下、Datamars と総称) が、Avid の米国特許 No. 5,235,326 (’326 特許) を侵害しているとして提訴。尚、Avid の ’326 特許は、符号化された生体適合性のあるチップを読むための多重モード無線自動識別システムに関するものである。この事件において陪審員は、Avid の特許は先行技術に鑑み有効であり、Datamar による侵害を認定した。しかしながら、陪審員は、Avid の ’326 特許は、不衡平行為により権利行使不能であると決定した。

連邦巡回控訴裁は、控訴審において、テキサス州東部地区連邦地裁による不衡平行為の認定を取り上げた。具体的には、連邦巡回控訴裁は、特許出願の準備または手続きに「実質的に関与」(“substantively involved”) しており、その結果、特許出願手続の処理において、米国特許商標局 (USPTO) に対して誠実義務を負うのはどのような個人であるかとの問題に取り組んだのである。

連邦地裁において、Datamars は、(1) Avid の創立者及び社長である Stoddard 博士は、’326 特許を発行させた出願の手続処理中に、USPTO に対して重要な情報を開示せず、(2) Stoddard 博士には、かかる情報を開示する誠実義務があり、(3) Stoddard 博士が USPTO の判断を誤らせることを意図してかかる情報を開示しなかったと主張。連邦地裁は、この申し立てを認め、Stoddard 博士が重要な先行技術を開示せず、加えて、Stoddard 博士が USPTO に対して誠実義務を負っていることを理由に ’326 特許が権利行使不能であると認定した。

控訴審において Avid は、Stoddard 博士が (1) 重要な先行技術を開示せず、(2) USPTO に対して誠実義務を負うとする連邦地裁の認定に対して異議を申し立てた。最初の問題 (重要度の問題) について Avid は、開示されなかった先行技術は、’326 特許のすべての要素を含んでいないため重要な先行技術ではないと主張。連邦巡回控訴裁は、Avid は、「重要」と

「無効化」という二つの概念を混同していると結論付けた上で、裁判所としては、「通常の審査官は、たとえ実際に当該特許を無効にする情報ではなくても、かかる情報が特許性の決定においては重要と判断しうるとしばしば判示してきた」ということについて言及した。従って、最初の問題について連邦巡回控訴裁は、「重要度」に関する裁判所の分析に明らかな誤りはないとし、先行技術は重要であるとの認定を維持した。

次に、連邦巡回控訴裁は、「誠実義務」の問題を取り上げた。米国特許規則 56 では、特許出願の申請または手続きに関わったすべての個人が、特許出願の審査中における USPTO との折衝において誠実義務を負うことを規定している。37 C.F.R. § 1.56 参。規則 56 は、(1) 出願に氏名が記載された各発明者、(2) 出願の準備または手続きを行った各弁護士または代理人、(3) あらゆる他の、出願の準備に「実質的に関与」(“*substantively involved*”)した人及び発明人または譲受人に関連する人は、誠実義務を負うことを規定するものである。37 C.F.R. § 1.56(c) (強調は筆者)

連邦巡回控訴裁は、出願の準備においては、厳密に何が「実質的な関与」を構成するのかという点に、これまで触れたことがなかった。米国特許審査基準 (MPEP) のセクション 2001.01 に基づき、連邦巡回控訴裁は、特許出願の手続処理における「実質的な関与」とは、「出願の内容に関する関与」または、出願に関する決定であり「事実上、完全に管理上の、または事務的な性質」ではない決定に関する関与を意味するとの結論を下した。

連邦地裁は、Stoddard 博士が、’ 326 特許を発行させた出願の準備または手続きに「実質的に関与」していたと認定した。例えば、連邦地裁は、Stoddard 博士が、「マーケティング・販売から研究開発まで、会社の事業のあらゆる側面に関与していた」と認定。さらに、この彼の「あらゆる側面」への関与が、同社の研究に関連する特許出願の準備に彼が関与していたとする妥当な推論に寄与するものであるとした。また、Stoddard 博士に対して、’ 326 特許の発明を対象とし、同特許に対応する欧州特許出願に関する通信のコピーが送付されていたことも、Stoddard 博士が「実質的に関与」していたとする妥当な推論に寄与することとなった。加えて、連邦地裁は、裁判における Stoddard 博士の証言には信用性がないと認定し、その理由として「事実に関する彼の記憶は、自分に都合の良いことだけを覚えており不審であることに加え、彼はいくつかの議論の余地がない出来事を認めることを拒んだ」と述べた。連邦巡回控訴裁は、連邦地裁の「誠実義務」の分析に明らかな誤りはないとし、維持する判断を下した。

Avid の判決は、二つの局面において、出願代理人及び係争当事者にとって重要であると言えよう。第一に、出願代理人は、特許化された発明に関与するすべての個人からもたらされた重要である可能性がある情報が、確実に USPTO に開示されていることを調査しなくてはならない。連邦巡回控訴裁は、今回の判決が、発明者と接触のあるあらゆるすべての個人に対して、自動的に誠実義務を課すものではないという点について言及したものの、個人が「実質的に関与」をしているかどうかという判断においては、裁判所は、様々な要因を考慮しうると判示していることは確かである。そして、この様々な要因には、「会社における個人の立場、特許化されたアイデアの開発やそのマーケティングにおける役割、発明者や手続き遂行者との接触や PTO への表明」などが含まれる。第二に、特許訴訟における被告は、不衡平行為の主張を行うことについて、慎重に検討しなくてはならない。また、特許出願の手続処理中に、重要である可能性がある情報を知り得たすべての個人を慎重に考慮する必要がある。そうしなければ、不衡平行為による防御が見過ごされることになりかねない。

この意見のコピーは、 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1216.pdf>. で入手可能である。

## 米国連邦巡回控訴裁が、大法廷の下、米国特許法の「記述要件」を審理

連邦巡回控訴裁は、2010年3月22日、大法廷（“en banc”）の下で、米国特許法においては、「記述要件（“written description requirement”）」と「実施可能要件（“enablement requirement”）」が、それぞれ別に存在するとする判決を下した。この判決は、*Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co*事件., \_\_\_F.3d \_\_\_, No. 2008-1248（2010年3月22日連邦巡回控訴裁）（大法廷）である。（注：大法廷（“en banc”）とは、「全員法廷で」または、「所属裁判官全員で」ということを意味する。3名の裁判官ではなく、控訴裁所属の全ての裁判官が審理に参加した場合、裁判所は「全員法廷」または「大法廷」と称される。）

このニュースレターの別の号でも報告したように、2009年3月3日、連邦巡回控訴裁は、*Ariad Pharmaceuticals, Inc.*（Ariad）の米国特許6,410,516を、米国特許法35 U.S.C. § 112の規定する「記述要件」を満たしていないため無効とする判決を下した。この事件は、*Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co.*事件, 560 F.3d 1366（2009年連邦巡回控訴裁）である。その後、Ariadは、連邦巡回控訴裁の大法廷による再審理を請求。Ariadの主張は、記述要件は、米国特許法第112条の定める実施可能要件とは別のものであるとするものであった。そして、2009年8月26日、連邦巡回控訴裁は、35 U.S.C. § 112が、実施可能要件とは別に記述要件を含むか否かを再検討し、もし含む場合は、かかる記述要件の範囲及び目的を判断するために、Ariadの連邦巡回控訴裁の大法廷による再審理の申し立てを認めるに至った。

米国特許法の第112条は、特許出願人が遵守しなくてはならない開示要件を定めている。(1) 明細書は、発明についての記述を含まなくてはならない。（すなわち、発明者は、十分に発明を説明しなくてはならない。）(2) 出願人は、発明を製造し使用する方法及びプロセスを、当業者がその発明を製造及び使用することができるように記述しなくてはならない。(3) 出願人は、発明者がその発明の実施について最良と考える実施態様を記述しなくてはならない。これまで、米国の判例法では、第112条の第1パラグラフの記述要件を、実施可能要件とは個別であると歴史的に解釈してきており、従って、個別の分析を必要とするという解釈であった。

本年3月のAriad事件において、連邦巡回控訴裁の大法廷は、先のAriad判決を再び維持するに至った。連邦巡回控訴裁の大法廷は、米国特許法の第112条が、記述要件と実施可能要件を個別な要件として定めていることを確認した。さらに、連邦巡回控訴裁は、記述要件が充足されているかどうかの評価方法として、「充足の評価方法は、かかる出願の開示が、出願日において発明者がクレームされた対象物を所有していたことを当業者に対して合理的に伝えているか否かである。」と説明した。加えて、連邦巡回控訴裁は、「所有」という言葉の意味については、「開示に示される所有」という形で明確化した。

また、連邦巡回控訴裁は、「すべての事件に当てはまるとも言える少数の広範な原則」により、記述が十分であるか否かを判断できることを示唆した。まず、「記述要件は、実施例も、事実上の発明の実施化も求めるものではない。クレームされた発明を明確な形で特定する擬制的実施化は、記述要件を充足することができる。」第二に、「明細書の外での事実上の「所有」や

発明の実施化では十分ではない…。所有の立証は、明細書自体によって行われなくてはならない。」第三に、「単に発明を明らかにする記述は、要件を充足するものではない。」

連邦巡回控訴裁は加えて、たとえ特許明細書がクレームされた発明の使用及び実施を可能とする場合でも、記述要件を充足するに十分なほどの具体性をもって発明が記述されていないことがあると述べた。特に、連邦巡回控訴裁は、「分野によっては、発明を記述することと、その発明の製造及び使用を可能とすることとの間に、ほとんど違いがない場合もある。ただし、化学的な発明や化学的のような発明を含む特定の発明については、必ずしもそうだとは言えない」との認識を示した。連邦巡回控訴裁は、「確かに、記述要件と実施可能要件は、一緒に動くことも多いが、発明の記述を要件とすることは、製造及び使用の為に過度な実験を必要としないがゆえに実施可能要件を満たしながらも、発明がなされていないために記述することができない、というクレームを抑制することにおいてきわめて重大な役割を担っている。」と説明した。

この意見のコピーは、 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1248.pdf>. で入手可能である。

### 連邦巡回控訴裁、クレーム前文の解釈に関する規則に注目

連邦巡回控訴裁は先日、クレーム前文の解釈に焦点を当てた判断において、*Marrin et al. v. Griffin*事件, No. 2009-1031 (2010年3月22日連邦巡回控訴裁) で争われていた特許に対する連邦地裁による無効認定を維持し、「クレーム [の前文] にある用途の記述が、クレームの限定要素として扱われることはまれである」と判示した。

これは、上訴人であるJeffreyとClaudia Griffin (Griffin両氏) が、カリフォルニア州中央地区連邦地裁の判断に対して、上訴していたものである。連邦地裁は、Griffin両氏の米国特許5,154,448を、35 U.S.C. § 102(b)に基づき先行技術と同一であるとし、その結果無効とする略式判決を下した。Dyk判事によって書かれた多数意見の意見書の中で、(そして、これはNewman判事によって書かれた反対意見に反論するものであった) 連邦巡回控訴裁は再度「装置クレームにおいては…一般的に特許性は、クレームされた構造に依拠するものであり、かかる構造の用途または目的に依拠するものではないが、出願手続において明確に前文に依拠することによってクレームされた発明は先行技術と区別でき、前文にクレームを限定する作用を持たせることが可能である。」と述べた。

*Marrin*事件において、クレームされた発明は、飲料用の容器やカップに印をつけるためのスクラッチ式のラベルに関するものである。特に、争われていた特許のクレームにおいては、一つのクレームの前文に、「クレームされた発明の用途」を説明する術語が含まれていた。いくつかのクレームは、スクラッチ式のラベルを「ユーザーに、印をつけるための器具を使用せずに、かかるラベル上に文字を書くことを可能とする」として説明。(強調は筆者) 連邦地裁は、「前文の術語は限定要素ではない」と認定していた。前文の術語が限定の作用をしない結果、クレームの範囲は拡大され、その結果、連邦地裁は、「発明当時における当業者は、かかる特許のクレームの主体部の限定要素は、スクラッチ式装置に関連する一つまたはそれ以上の」先行技術文献により新規性がないと判断するであろうと結論付けた。

控訴審におけるGriffin両氏の最大の主張は、連邦地裁が不適切に、前文に記述されている「可能とする」という文言をクレームの限定要素として扱わなかったということにあった。連邦巡回控訴裁は、前文は限定の作用を持つものではないとする連邦地裁の認定に同意した。その根拠は以下の通りである。(1) 前文の術語は、「目的とする用途を付け加えたに過ぎず」、(2) 出願経過は、発明を先行技術と区別するための前文の術語への明確な依拠を示唆するものではない。加えて、出願手続中において、上訴人は、前文の術語は実際に限定要素ではないと証言していた。

Newman判事は「前文での用途記載をクレームの限定要素として読まないとする推定は、適用されない。なぜなら、クレームの主体部が、前文による特定のクレーム中の用語への言及なしでは意味を成さないからである。」と主張。これに対し、Dyk判事は、この事実は他の事件についても当てはまるとした上で、「前文における構造に関する用語がクレームの一部であるという単なる事実が、前文における用途記載または記述もクレームの一部であるということの意味するものではない。」との判断を下した。

この意見のコピーは、<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1031.pdf>。で入手可能である。

上記に関してのお問合せはこちらまで：

・ロバート・ゲイブリック（ワシントン DC オフィス）：  
Tel: 1. 202. 739. 5501  
[rgaybrick@morganlewis.com](mailto:rgaybrick@morganlewis.com)

・松尾悟（東京オフィス）：  
Tel: 03. 4578. 2505  
[smatsuo@morganlewis.com](mailto:smatsuo@morganlewis.com)

・ロバート・バスビィ（ワシントン DC オフィス）：  
Tel: 1. 202. 739. 5970  
[rbusby@morganlewis.com](mailto:rbusby@morganlewis.com)

### モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、150名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サービス、ビジネス取引で発生する知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

### モルガン・ルイス&パッキアス LLP について

米国、ヨーロッパ、アジアに22箇所の事務所をもつモルガン・ルイスは広範囲に及ぶ訴訟、労働および雇用、知的財産等の取引において、依頼人の事業規模を問わず（世界のFortune 100社から新興企業にいたる）全ての主な産業にわたり、法律業務を提供しています。当事務所の国際チームは弁護士、パテント・エージェント、福利厚生アドバイザー、レギュラトリ

ー・サイエンティスト、その他専門家の3千人以上からなりたっており、北京、ボストン、ブリュッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京及びワシントンDCから依頼人にサービスを提供しています。モルガン・ルイス及びその実務についての詳細は当事務所ホームページ [www.morganlewis.com](http://www.morganlewis.com) をご参照ください。

このニュースレターは一般の情報としてモルガンルイス法律事務所の顧客と仲間に提供しております。これは、いかなる特定の問題に対する弁護士の助言として解釈されるべきではなく、その助言を構成しているものでもなく、弁護士と顧客との関係を作り上げるものではありません。又、この資料の中で論議された過去の結果が同じような結果を保証する事ではないという点に御注意下さい。

© 2010 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.