

19 情報開示義務における判断基準について

短期派遣研究員 三澤 達也^(*)

米国の特許実務では、出願する者は、PTOに対し、「審査に重大で有ると、自らが認識する情報を開示すると共に、事実の不実表示または変造を行わない義務」即ち、誠実義務を課している。開示対象は以下のように先行技術に限っておらず、その義務に対する違反は、不公正行為として、権利行使不能とされる。日本の特許出願人にとって、情報開示義務制度は、米国知財裁判の判例予測性の不透明さと相まって、その取扱に関しては、神経質に成らざるを得ないのが現状である。

この米国情報開示義務における「重要性」と「誤導の意図」の判断について、開示すべき情報とクレームとの近接性、累積的な先行技術、間接証拠、開示すべき情報の認知、錯誤、および非英語文献の開示等の裁判所の判断基準について判例の傾向を鑑み、考察を行った。

また米国の情報開示義務制度に類似する日本の先行文献開示制度との比較も行い、両国の制度のあり方についても、考察を加えた。

I はじめに

米国においては、特許を出願するにあたり、自らの知る限りの、特許出願の内容に関連する先行技術を開示することが義務づけられており、これに違反すると権利行使ができなくなるという情報開示制度が採用されている。提示する義務のある先行技術は、出願時に知っているもののみならず、特許が付与される前であればその後知ることとなった先行技術も開示する必要がある。したがって、他国の特許庁のサーチレポートや拒絶理由通知に引用された先行技術も適時提出することが義務づけられている。

このような制度は審査の的確性を担保する上で、重要な意義があると考えられる反面、訴訟においては、開示義務者が知っていたという極めて主観的な事象の有無が、情報開示義務違反の争点となるため、裁判所の判断基準が曖昧模糊としているのが現状である。

そこで、米国における本制度の詳細と判例の実態を把握することを目的として、本調査研究を行った。

II 情報開示義務違反における判断要件

1 重要性の判断基準について

不公正行為、即ち情報開示義務違反は、出願人が提出しなかった先行技術の重要性(materiality)と出願人がUSPTOの審査官を誤導の意図(intend to mislead)の双方の判断基準についての明白かつ確信を抱くに足る証拠による立証を必要とし、不公正行為を主張する者が、立証責任を負う。重

要性および意図は、明白な審理の誤りの基準に従う事実問題であり、CAFCは、誤審が発生したとの明瞭な確信を持たない限り、地裁の認定を維持する。

重要性および意図についての判断基準が定められると、裁判所は比較考量を行い、出願人の行為が、不公正行為に達するものであるかを決定する。

(1) クレームとの近接関連性の判断

重要性の判断は、クレーム発明が基準となる。但し、問題となる先行技術とクレーム発明との距離、即ちどの程度先行技術に近いものが情報開示義務の対象になるかという点については、どのような引例が審査官により導き出されたかにより常に変わるものであり絶対的な尺度はない。

Baxer International, Inc v. McGaw, Inc.事件^{(*)1}の判決の中で、不公正行為の認定には、2段階の分析、即ち、開示されなかった文献がどの程度重要であったかという重要性のレベルが基準を満たしているかの判断、および特許庁を欺こうとする詐欺的意図のレベルが基準を満たしていたことを証拠が示しているかの2つの判断をすべきとしている。更に前述の判断の上に、重要性と詐欺的意図の比較衡量(weigh)をすべきとしている。もし合理的な審査官が当該出願を特許として認めるか否かを審査する際に、重要と考える程度の実質的な類似性(substantial likelihood)を有する場合にはその文献は重要とみなされる。

(2) 累積的な先行技術に関する判断

単なる累積的な先行技術については、提出する必要がないとされている^{(*)2}。即ち、重要性を有しない。

Polls-Royce Ltd. v. GTE Valera Corp.^{(*)3}では、「いかなる

(*) セイコーエプソン株式会社知的財産本部

(*)1 149 F.3d 1321, 47 USPQ 2d 1225(Fed.Cir.1998)

(*)2 規則1.98(c)「情報開示陳述書に示す2以上の特許または刊行物が実質的に同等な情報の積み重ねに過ぎないときは、1の特許または刊行物のコピーを提出すれば、他の特許または刊行物のコピーを提出する必要はない。ただし、これらの他の特許または刊行物が累積的なものである旨の説明をしなければならない。」

(*)3 800 F.2d 1101, 231 USPQ 185(Fed. Cir. 1986)

法も論理も、出願人に重要性の無い単に累積的な先行技術をPTOの再審理を受けるために提出するよう要求するものではない。」として審査で挙げられた先行技術と累積する内容の先行技術の提出を要求していない。

2 誤導の意図 (intend to mislead) の判断基準について

(1) 意図の判断

情報開示義務におけるもう1つの必須要件として、出願人が意図的にその情報を開示しなかったか否かという「誤導の意図」(intend to mislead)の判断がある。

「誤導の意図」の立証においては、理屈の上では発明者が開示しなかった先行技術とそれに係る発明者の精神状態を示す可能性のある発明者所有の文書(PTOを欺く意図があったことを示す証拠)はすべて証拠開示手続においてその開示を請求し得るはずである。また、発明者と特許取得に係った代理人を対象とした証言録取を行うこともできるので、意図の直接証拠の取得も容易であると思料される。しかしながら、証言録取で行われるほとんど全ての質問は、相手側の弁護士による異議の対象になるだろうし、またおそらく相手側弁護士は発明者や特許取得手続代理人に対し弁護士・依頼人間秘匿特権や弁護士職務成果物秘匿原則があるので質問に答えなくてよいと指示することも可能なので、直接的証拠を立証することは非常に困難である。そのため誤導の意図の判断においては、J.P.Stevens&Co.,INC v. LEX TEX LTD., INC.事件^{(*)4}では、証拠の立証については、直接的な意図ではなく、間接的な意図もしくは重要な過失の存在の証明のみを求めている。またIn Rohm & Haas Co. v. Crystal Chemical Co. ^{(*)5}事件では、誤導の意図の証明に関し、相当程度の推定が許容されるとしている。このことは即ち、裁判所の判断の幅を広げている。

何を以って重要な過失＝間接的な誤導の意図とするかの判断は、さまざまな場合が想定される。

(2) 誤導の意図の間接証拠での立証

前述したように、誤導の意図の境界水準については、J.P.Stevens & Co.,INC v. LEX TEX LTD., INC.事件^{(*)6}で確立されている。侵害被疑者が意図を示す直接的な証拠を持っていることは稀である。したがって、一応の証明がある事象から有効な意図性を推論する必要がある。その基準として、FMC Corporation v. Manitowoc Company事件^{(*)7}で、裁判所は、「判断を誤らせようとする意図性を推論するために必

要とされる要因は、必ずしも1つの要因または複数の要因の組み合わせで述べることは出来ない。しかし特許権者は、高度の重要性と特許権者がその重要性を知っていたかまたは知りうるべきであったことを示す明らかな証拠に直面した場合、判断を誤らせようとする意図性を推論されないようにするのに十分な主観的善意を立証するのは困難であることが予想される。」と述べている。また同事件で裁判所は、「出願人は、前記の技術または情報の重要性についての認識についても責任を負わなければならない。しかしながら、前記の技術または情報の存在を知っていた出願人が、その技術または情報の重要性が如何ほどのものであったかを考慮することを意図的に怠るとすれば、それは重過失とされる。即ち、出願人は前記の重要性を知っているべきであったと認定されるからである。」とも述べている。即ち、出願人が未開示の情報の重要性を知っていた場合、たとえ特許庁の判断を誤らせる意図がなく、単に主観的な善意であると主張しても、誤導の意図を推定される可能性が高い。また情報の重要であるか否かの検討を意図的に怠れば、重要性の認識に関し重過失の推定が働く可能性があることをこの判決では示唆している。

(3) 認知の状況について

開示すべき情報を特許権者が知っていたか否かについても、間接的な証拠による立証で行うことが出来る。しかしながら、知りうる状況の判断については、具体的な事例の中で以下のように判断されている。

まず、FMC Corporation v. Hennessey Industries Inc.事件^{(*)8}では、裁判所は、出願人が先行技術の存在およびその先行技術が重要であったことを認知していた明瞭な証拠があった場合には、意図ありの推測の正当性が高いと言え、これに対抗するためには主観的な善意の存在を確信する強力な証拠が必要となると述べている。更にこの判決の中では、先行技術調査の義務の有無について調査義務の有無の判断を拒否し、本件において、特許無効確認の攻撃の際にFMC Corporationが行った広範囲の特許調査をHennessey Industries Inc.が行わなければならない義務はなかったとしている。しかしながら、裁判所は、意図的に先行技術の存在の可能性を無視する行為、例えば、あらゆる先行技術調査を行わないような行為に関しては、意図性を推定される可能性があると判断している。

情報の認知に関しては、実際に知っていたという点まで踏み込まなければならない(Nordberg Inc. v. Telsmith事件^{(*)9})のように、例え、実際に書架に当該先行技術が物理的に存

(*)4 747 F.2d 1553 223 USPQ 1089(Fed.Cir.1984)

(*)5 722 F.2d 1556, 220 USPQ 289(Fed.Cir.1983)

(*)6 747 F.2d 1553 223 USPQ 1089(Fed.Cir.1984)

(*)7 835 F.2d 1411,1415,5 USPQ 1115-1116(Fed.Cir.1987)

(*)8 836 F.2d 521,5 USPQ2d 1271(Fed.Cir.1987)

(*)9 48 F.3d 1172,33 USPQ2d 1824(Fed.Cir.1995)

在していたとしても、それをもって知っていたと推定することは出来ない)ことは、情報の認識の境界を判断する1つの判例であるといえよう。出願人は、実際に知らないことを明確に証明すれば、情報開示義務違反を回避することが出来るのである。ただし、意図的に知ることを拒否した場合、例えば先行技術の調査を行わない、過去に出願した自社特許にアクセスしない、出来ないような形態での出願をした場合^(*)10)には、誤導の意図がないものとされるかについての判断は明確ではない^(*)11)。

(4) 審査経過における錯誤についての判断

情報開示義務違反に関し、過失と誤導の意図との関係については、裁判所により判断が分かれる点である。Kingsdown Medical Consultants, Ltd v. Hollister Inc.事件^(*)12)では、特許審査経過における出願人の錯誤に起因する不開示行為は、誤導の意図と判断されるかという問題に、一定の答えを出しているものである。

CAFCは、「裁判所は、特定の行為が重過失になるという認定によってPTOを欺く意思を推論することが自然に正当化される訳ではなく、善意を示す証拠を含め全てを考慮した関連行為が、欺く意思を認定するのに十分な「誤導の意図」に関する決定は、全ての証拠に基づかなければならない^(*)13)と判断した。

但し、In Rohm & Haas Co. v. Crystal Chemical Co. ^(*)14)事件において、裁判所が述べているように、不公正行為が出願手続中に発見された場合、出願人は不実表示や何が真実かにつき審査官に知らせる積極的な手続をとることにより不公正行為を治癒あるいは克服することが可能であるとしている。逆に解釈すれば、審査過程中において、出願人は瑕疵を発見した場合には、審査官に積極的に注意を向けさせる努力が必要であり、この努力を怠ると誤導の意図を推定される可能性があるのである。

(5) 非英語文献を巡る判断基準について

Key pharmaceuticals Inc. v. Hercon Laboratories Corp.事件^(*)15)では、情報開示すべき外国語文献に適切な翻訳ないし関連性の簡潔な説明がなくとも、誤導の意図が認められなかったのに対し、Semiconductor Energy Laboratory Co., LTD v. Samsung Electronics Co., LTD事件^(*)16)では、情報開示すべき外国語文献に適切な翻訳ないし関連性の簡潔な説明がないことにより、誤導の意図が認定された。一見、出願

人の情報開示に対する行為が類似する両事件において、判断が分かれたのである。

即ち、まず非英語の引例の重要部分を部分翻訳に含めなかった場合に、自動的に誤導の意図を推定されると裁判所が判断するものではないと解すべきである。Key pharmaceuticals Inc. v. Hercon Laboratories Corp.事件での地裁で述べているように、「意図の認定は特にトライアルでの証拠の提出や証人尋問によるところが大きい。事実審は直接これらの問題を審理し、証人の信用性を見極めた結果、手続を行った弁理士の行為に「PTOを欺く動機」の存在を明白に推測することが可能」であるとは認められないと判断した場合には、誤導の意図は無いものと判断され、不公正行為の不存在が認められる。一方でSemiconductor Energy Laboratory Co., LTD v. Samsung Electronics Co., LTD事件における地裁による「欺く意思の要件については、客観的状況を総合して判断して決定すべきである。」との判断基準により、Semiconductor Energy Laboratory Co., LTDの特許権者あるいは発明者は、裁判所から著しく信用性を失っていたことにより、不公正行為であると判示されたと解すべきである。部分翻訳を提出したかという問題は、結局のところ、その行為そのものの違法性の判断ではなく、出願人の全般的な信用という内面の判断の問題に行きつくのではなからうか。

なお、多くの審査官たちは、英語以外の言語で書かれた文書については、簡潔な説明に記載された内容及びその文書の外観から得られる情報に基づいた範囲内でのみ検討を行っている。PTOの審査官には英語以外の言語で書かれた文書の翻訳を自らで入手するための権限と資金が与えられてはいるものの、その文書が審査に重要なものである可能性が非常に大きいと審査官が考えない限りは、実際にそれが行われることは稀であるという。また余分なコストと審査プロセスの遅延が生じるため、自ら翻訳を入手することも奨励されていない。このような状況の下で、PTOは、IDS中に引用されたそれぞれの非英語文献について、関連性の「簡潔な説明」を提出することを求めている^(*)17)。外国語資料については「完全」な英語への翻訳は必ずしも必要とされてはいないものの、いくつかの点で全訳を提出する方が関連性の「簡潔な説明」や抄訳、要約を提出するよりも望ましいといえる^(*)18)。

(*)10) 先行技術の調査を十分に行わない特許出願は、質的な面で問題が起こるので現実的な例とはいえない。

(*)11) FMC Corporation v. Manitowoc Company事件で、裁判所は、(本来開示すべき程度の重要な)情報の存在の有無の認知を避けるためだけに、重要な情報もしくは先行技術が存在する可能性があることを無視するような無知を奨励することは出来ないと警告している。

(*)12) 863 F.2d 867, 9 USPQ 1384(Fed.Cir.1988)

(*)13) 863 F.2d p876

(*)14) 722 F.2d 1556, 220 USPQ 289(Fed.Cir.1983)

(*)15) 161 F.3d 709, 48 USPQ2d 1911 (Fed.Cir. 1998)

(*)16) 204 F.3d 1368; 2000 U.S. App. LEXIS 3164; 54 U.S.P.Q.2D (BNA) 1001(Fed.Cir.2000)

(*)17) M.P.E.P. § 609A(3)

(*)18) M.P.E.P. § 609A(3)は、「引用例の英語での要約の提出は、簡潔な説明の要件を満足し得る」と述べている。

3 重要性と意図のバランスの判断

重要性ならびに意図の水準を超えていることが立証されれば、裁判所としてはこの2つの基準のバランスについて考え、法律問題として不公正行為が発生したとする結論を下すべきであるかどうかを判断しなくてはならない^(*)19)。両者の比較考慮を行う場合には、重要性と意図との境界水準が満たされていることが前提となる。即ち、重要性の境界水準を越えていない場合は、(いくら高い意図性があったとしても)不公正行為は存在し得ない。

善意を示す明白な証拠が存在する場合、裁判所は不公正行為を認定しない。また重要性の水準が低い場合は、重過失だけでは十分ではなく、ある程度以上の水準の意図性が要求されるのである。

4 結論および考察

不公正行為は、誤導の意図の存在と共に、PTOに対し重要な事実を積極的に陳述する行為、重要な情報の非開示、あるいは重要な情報と偽って提出する行為も含むものである。情報の重要性の基準は、合理的審査官が特許の発行を許可するか否かを判断する上に、当該情報を重要と考える可能性が実質的に存在する場合である。規則の改正に伴って、裁判所の重要性の判断基準が、明白性不特許性に変化しているか否かは、今のところ判決には明白にはなっていないと思われる。

また誤導の意図は出願人の行為を取り巻く事実や状況から推定されなければならないものである。この情況証拠は、単に重過失や不適切な行為を超えるものでなければならないのである。即ち、重大な誤導の水準に至らない行為は、不公平行為が認定される結果にはならない。誤導の意図の立証については、相当程度の推定が許容されているため、裁判所の判断の幅を広げているともいえるのではないかと。前出の通り、1988年のKingsdown大法廷判決^(*)20)以前の判決においては、特許権者およびその代理人の双方が重要でないと考えていたことが示唆されている記録が残っているにも拘らず、(インターフェアレンス後の審査手続の過程で、審査官が独自に発見した未開示の先行技術の存在によっても、誤導の意図を認定したケース^(*)21)や重要な過失があったことさえ証明すれば意図を推定できるとしたケース^(*)22)、更には出願人が先行技術の存在およびその先行技術が重要であったことを認知していた明瞭な証拠があった場合には、意図ありの推測の正当性が高いと言え、これに対抗するためには主観的な善意の存在を確信する強力な証拠が必要となることとしたケー

ス^(*)23)もあり、特許出願人もしくは特許権者に対して開示手続の瑕疵を厳しく判断するケースが散見していた。

その流れに一石を投じたのが1988年のKingsdown大法廷判決になる。Kingsdown大法廷判決では、「ある行為が重過失として認められるからといって、そのことによって誤導の意図が存在することを認める証拠とはならない。誠実性に関する証拠も含めた全ての証拠を考慮し問題となる行為を評価し、誤導の意図が存在したことを認めるのに十分な怠慢が認められるか判断しなくてはならない」と述べているように、必ずしも(重)過失イコール誤導の意図の存在の立証にならない点を明確に判示しているのである。

Kingsdown大法廷判決以降、侵害被疑者、即ち、情報開示義務違反の抗弁をする側にとって厳しい裁判所判断となっている。言うなれば、侵害被疑者による不当な不公正行為に基づく抗弁の提出を牽制しているのである。

このように、大きな流れとしては、明確ではないが、意図の立証は、侵害被疑者側の立証の難易度が高くなる傾向があるとみえる。

判断基準についての予測性に関しては、個々の事例に大きく依存し、必ずしも明確な判例の傾向を示しているとはいえない。この理由としては、第1に、不公正行為があったことを認定するためには意図の立証が必要になること。意図の立証はそれぞれの事実関係に大きく依存する問題であり、また主観的な要件でもあることから、もともと明確なテストにはそぐわないものといえるのではないかと。また第2に、「裁判所はどの程度まで特許を維持しどの程度までそれを無効にすべきか」について判事によって異なる考えを有していること。不公正行為についての判断には上に述べたように主観的な決定が必要になるため、この分野における判決は事実審と控訴審の両方において、その他の問題よりも特許全般に関する裁判官の志向がより反映されやすいともいえるのではないだろうか。

情報開示問題に関しては、誠実義務の問題ではあるにしろ、技術的な手法により、権利者、特許庁、第三者に有益な方策を構築することも可能ではないかと思料される。特に対応外国出願の拒絶理由に引用された先行技術に関しては、該当国と米国特許庁との相互の審査協力可能なデータベースが構築されることにより、出願人の負担が大幅に減少する。今後の特許庁間の取り組みに期待される。

(*)19) *American Hoist*, 725 F.2d at 1364, 220 U.S.P.Q. at 774

(*)20) *Kingsdown Medical Consultants, Ltd v. Hollister Inc.*, 863 F.2d 867, 9 USPQ2d 1384(Fed.Cir.1988)

(*)21) *A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp.* 798 F.2d 1392, 230 USPQ 894(Fed.Cir.1986)

(*)22) *J.P. Stevens & Co., INC v. LEX TEX LTD., INC.* 747 F.2d 1553 223 USPQ 1089(Fed.Cir.1984)

(*)23) *FMC Corporation v. Hennessey Industries Inc.* 836 F.2d 521, 5 USPQ2d 1271(Fed.Cir.1987)

Ⅲ 日本における先行文献開示制度との比較において

米国の情報開示制度の根幹は、誠実義務の遵守である。これは、他国を見ても類を見ない制度である。英米法の国である英国においても、不公正行為によっては特許無効ないし権利行使不能となることはないのである^(*24)。

しかしながら、この米国の制度を単に誠実義務という倫理的な面だけではなく、特許の有効無効の判断過程の安全弁という側面で見ると、米国における特許性判断の制度体系に合致する合理的な制度とも解釈できる。

米国においては、特許発行後の無効の手続は以下のようになるが、訴訟(侵害訴訟、確認訴訟)において特許無効を主張する場合、その立証は「明白かつ説得力のある証拠」によってなされなければならない、この立証は、通常の立証に比べて、より高い水準での確かさによる事実立証が求められる。つまり、これは、一旦権利となった特許に対しては、PTOでの審査よりも無効判断のハードルが高くなり、仮に情報開示義務制度が存在しないとすれば、出願人においては特許性に重要な影響を与える資料を少なくともPTOでの特許発行までの間、隠すことにより、例え、侵害訴訟において侵害被疑者により当該資料が発見され、無効の抗弁をされたとしてもPTOでの審査段階で当該資料を審査される場合に比べ、特許が無効となる可能性が低くなる。即ち、仮に特許庁での審査によれば特許が許可されなかった程度の先行技術であっても、一旦特許となれば、訴訟において特許無効とならないケースも発生する。

この状況は、出願人からすると、いわば、「隠し得」の状況となる。審査段階であれば、本来、無効となる瑕疵を有する特許が、特許庁のサーチ能力のばらつきにより、偶発的に有効な権利として存在することは、不公平であると感じることは否めない^(*25)。独占権として20年間権利行使を行う強力な権利が、審査段階でたまたま発見できなかったという不運(幸運)により、有効に維持すること自体許されるべきではない。

このような不都合を是正するための方法論として、情報開示制度自体を厳しいサンクションを設けて、「隠し得」から「隠し損」の体系を基本的な考えとすることは、特許権の安定性、的確性の観点から見ても、至極合理的であると考えられる。

一方、日本においては、特許権発生後の無効の手続は、無効審判制度により行われる。この時に有効無効の判断基準は、特許庁における審査審判基準と同じである。即ち、日本においては、例え特許が成立した後であっても、特許性の判断基準が変わらない以上、「隠し得」という状況にはならな

い。

以上を考えると、日本においては、誠実義務を主たる目的とした情報開示義務制度を導入することは、単純にはなじまないものと思われる。したがって、日本においては、開発効率向上のための先行技術開示制度という、米国とは全く異なった視点での制度成熟を図るべきである。

但し、審査の的確性、迅速性、開発効率性向上のために出願人に対しても積極的に促す制度としての情報開示義務制度は、特許権の独占権としての価値が相対的に上昇していく将来に向けて必要であろう。

(*24) 英国特許法1949年法においては、虚偽の示唆や陳述は無効事由になっていた(32条)。

(*25) 特許庁における高度なサーチ能力と異議申立制度のような広く一般公衆から情報を集める制度が充実していれば、そのような資料も捕獲可能であるが、現実的には均一に捕獲できることはない。