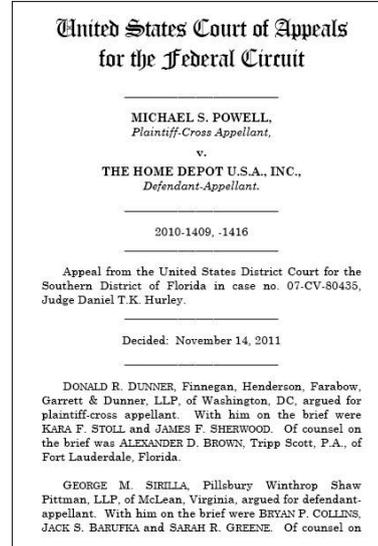


米国における“不公正行為”とは？

米国特許法では、情報開示陳述書（IDS）を提出する義務は、37 CFR § 1.56(a)条に記載されている誠実義務（Duty of Candor）に基づきます。1.56(a)条によると、出願にかかわりがある人たちは、重要な情報を知りその重要性を認識した場合に、必ず特許庁に報告せねばなりません。誠実義務を意図的に怠る、即ち情報を意図的に隠した人は、不公正行為（inequitable conduct）を行ったとされます。また、重要かつ虚偽の情報を故意に提出した人も、不公正行為を行ったとされます。

不公正行為は特許権に強い影響を及ぼします。誠実義務の怠りが、たった1つの請求項に影響を与えたとしても、特許権の全体が無効と判断される可能性があります。また、関連する分割出願などまでも無効とされるおそれがあります。

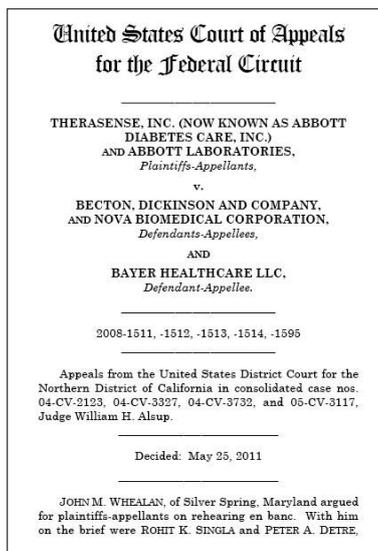
さて、今年の5月に米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）がTherasense判決を出し、この判決によって不公正行為が成立し難くなりました。今までは、特許権者が不公正行為をしたため当該特許権は無効である、と侵害訴



訟の被告が主張する頻度が高かったのです。結果として、不公正行為があったか否かを決めるまでに時間とお金がかかり過ぎ、本来得られたであろう損害賠償額より安く原告が和解する一因にもなっていたようです。Therasense判決により不公正行為を証明し難くなったので、不公正行為の議論にまつわる無駄が少なくなることを期待したいです。

Therasense事件では、原告が、当該特許の審査時に、対応欧州特許出願に関する欧州特許庁に対する弁論を米国特許庁に知らせることを怠ったことが不公正行為になるのかどうか論点となりました。CAFCは結局、地方裁判所は不公正行為の分析を誤ったとし、本件を差し戻して、正しい分析に基づいた不公正行為の判断を行うよう命じました。

Therasense判決によるCAFCによる変更は、2つの不公正行為の基準である欺く意図と重要性とは、各々独立して判断されなければならないというものです。それまでは、スライド制（Sliding Scale）という判断基準に基づいていました。そこでは、欺く意図と重



要性は相関していて、秘匿された情報の重要性が高くなるにつれ欺く意図の推定基準を下げてよかったです。このスライド制がTherasense判決のおかげでもはや使えなくなりました。

欺く意図を証明するためには、(1)出願人がその情報の存在を知っていたこと、(2)その情報が重要であると知っていたこと、そして(3)その情報を特許庁に渡さないと判断したことが証明されなければなりません。Therasense判決によってスライド制が否定されたので、欺く意図の有無判断に情報の重要性が影響を及ぼなくなり、欺く意図の推定基準は、極めて重要な情報であっても下がらなくなりました。

重要性の判断はまた別です。重要性の基準は「But for」テストと言い、「仮に、その情報を特許庁に正しく提出していたら、その出願は特許されていなかった」なら、その情報は「重要」となります。その情報が当該特許の請求項に関係するものであったとしても、新規性の欠如や自明性の証拠にならない情報であれば、重要性を持たない情報だと判断されます。

ここで注意しなければいけないのは、情報開示の義務は誠実義務の一部に過ぎないということです。もし出願人が「egregious conduct」(ひど過ぎる行為)をした場合(例えば、虚偽の宣誓書を提出した場合)には、重要性を証明する必要は有りません。

現在、米国の裁判所の判断はTherasense判決に従っています。CAFCで11月14日に判決がなされたPowell v. Home Depot事件では、原告は手続きを加速するためPetition to Make Specialという請願書を出し、その後に原告側の状況が変化して請願を認められる資格がなくなったにもかかわらず、その変化を特許庁に知らせなかったことが論点になりました。しかし、Powell v. Home Depot判決では、原告の行為は正しくなかったけれど

United States Patent [19] Patent Number: **5,820,551**
Hill et al. [45] Date of Patent: ***Oct. 13, 1998**

[54] **STRIP ELECTRODE WITH SCREEN** [56] **References Cited**
PRINTING U.S. PATENT DOCUMENTS
 3,872,792 [11/87] Weber
 3,542,642 [11/79] Bika et al.
 3,080,053 [9/74] Mink et al.
 (List continued on next page)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS
 0385041 6/181 [European Pat. Off.]
 0780644 5/185 [European Pat. Off.]
 (List continued on next page)

OTHER PUBLICATIONS
 Atzawa et al., "Amperometric Determination of Human Chlamydia Granuloma by Membrane-Bound Antibody"
 Enzyme Immunoassay 22-28, 1978.
 (List continued on next page.)

[21] Appl. No. **478,252**
 [22] Filed: **Jan. 6, 1995**

Related U.S. Application Data
 [62] Continuation of Ser. No. 281,131, filed 27, 1994, Ser. No. 5,602,284, which is a continuation of Ser. No. 508,264, May 22, 1995, abandoned, which is a continuation of Ser. No. 76,170, Sep. 28, 1993, abandoned, which is a continuation of Ser. No. 654,546, Jan. 7, 1997, abandoned, which is a continuation of Ser. No. 2,231, 94, 12, 1995, abandoned, which is a continuation in part of Ser. No. 697,399, May 7, 1998, abandoned.

Foreign Application Priority Data
 May 5, 1993 [GB] United Kingdom 8312261
 May 5, 1993 [GB] United Kingdom 8312262
 Jun. 6, 1993 [GB] United Kingdom 8323799
 Dec. 16, 1993 [GB] United Kingdom 8336444
 Jan. 11, 1994 [GB] United Kingdom 8400020
 Feb. 29, 1994 [GB] United Kingdom 8407261
 Aug. 29, 1994 [GB] United Kingdom 8409263

[51] **Int. Cl.** **A61B 5/06**
 [52] **U.S. Cl.** **600/347; 600/345; 600/345; 600/403; 204/406; 204/407; 204/435**
 [53] **Field of Search** 128/435, 634, 128/637, 692, 639, 204/433, 153, 152, 402, 403, 406, 407, 435, 600/345, 347, 348, 349, 356

(List continued on next page.)

Primary Examiner—David M. Shay
ABSTRACT
 A sensor system that detects a current representative of a compound in a liquid mixture features a two-electrode strip adapted for releasable attachment to signal reader circuitry. The strip comprises an elongated support (preferably flat) adapted for releasable attachment to the reader circuitry, a first conductor and a second conductor each oriented along the support and comprising means for connection to the circuitry. An active electrode, positioned to contact the liquid mixture and the first conductor, comprises a single layer deposit of an enzyme capable of catalyzing a reaction involving the compound, a conductive material and an electron mediator, capable of transferring electrons between the enzyme-catalyzed reaction and the first conductor. A reference electrode is positioned to contact the mixture and the second conductor. The system includes circuitry adapted to provide an electrical signal representative of the current. The two-electrode strip is manufactured, e.g., by screen printing an admixture of an enzyme, a conductive material, and a mediator as a single layer onto the substrate.

9 Claims, 6 Drawing Sheets

も、状況の変化という情報は重要性を持たないし、特許庁に知らせなかったことは「ひど過ぎる行為」でもないため、不公正行為は成立しませんでした。

Therasense判決が不公正行為の判断を少しシンプルにしたことを、今後の侵害訴訟の原告側は好意的に見るはずですが。

しかし、少しくらいシンプルになっても、誠実義務を果たすためになさなければならない、どのような状態が“誠実”でどのような状態が“非誠実”かの判断は、深く米国の文化に根ざしたもので、外国人である日本人には理解が容易ではないようです。米国における“不公正行為”とは？、の答えを日本人に理解できるように説明するのはとても難しいと感じます。

筆者紹介

ネルソン・グラム

U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。

1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学 (DC) で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町 (現在三豊市) の国際交流協会で一年勤務。うどんが大好きとなる。帰国後、ジョージ・メソン大学ロースクール卒。2008年8月からGlobal IP Counselors, LLPに弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬ蜚が身を焦がす」。