

米国における“不公正行為”に関する新判決

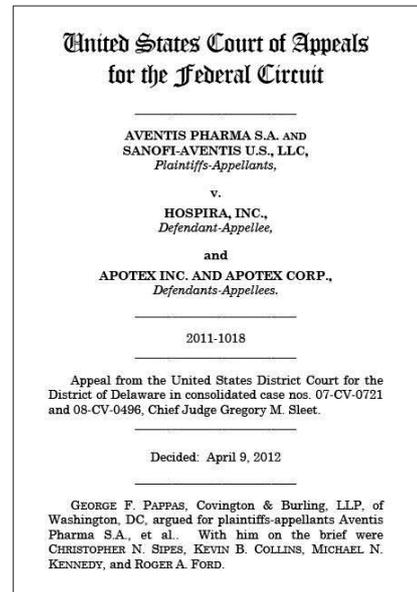
昨年12月に本欄において、Therasense判決が、不公正行為を成立させ難くする方向にアメリカの誠実義務を变形させたことについて書きました。ところが、4月9日に判示されたAventis Pharma v. Hospira判決は、成立し難くなったと考えられた不公正行為の判断が現実になされ得ることを示しました。

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)に記されている誠実義務 (Duty of Candor) に基づきます。それによると、出願に関係する人たちは、重要な情報を知りその重要性を認識した場合には必ず特許庁に報告せねばなりません。重要な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せん。

昨年5月に米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、Therasense判決によって、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判示しました。Therasense判決では、CAFCがそれまで使ってきたスライド制 (Sliding Scale) という判断基準を拒否し、欺く意図と重要性とを個別に判断することにしたのです。それによって、不公正行為が成立し難くなったと理解されてきました。

そんななかで、Aventis判決は、Therasense判決後、初めて不公正行為が成立すると判断された判決となりました。

原告Aventisは化学療法 (chemotherapy)



の薬に関して2つの米国特許を持っていました。それらの特許によると、薬投与の際に副作用が少なくなるそうです。それを真似た無印商品を被告のHospiraが販売しないように、自らが所有する2つの特許権をHospiraが侵害していると主張してAventisは訴訟を提起しました。しかし皮肉なことに、Aventisが行った訴訟で、Aventisの両特許はともに無効であると判断されてしまいました。

そのいきさつは次のようなことです。

訴訟手続きにおいて、Aventis特許に係る発明者の一人、Fabre氏が宣誓証言をしました。そこで彼は、審査中に米国特許庁に渡さなかった先行技術文献が2つあったことを告白しました。併せてFabre氏はそれらの文献は重要ではないと主張しましたがけれども、裁判官はその主張を受け入れず、反対の判断に達しました。

まずは重要性の分析です。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、特許されていなかった」のであれば、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係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せん。Aventis判決では、審査中に渡されていなかった2つの先行技術文献に基づいて特許請求項が自明であるとされました。この結果、それらの先行技術文献の重要性が証明された結果となりました。

次に欺く意図の分析です。欺く意図を証明するためには、当該関係者が(1)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。

宣誓証言では、Fabre氏が当該先行技術文献の存在を知っていたことを認め、さらに当該先行技術文献を特許庁に提出しないと決めたことも告白しましたので、(1)と(3)の条件がまず満たされました。

最後の(2)の条件については、Fabre氏は、当該先行技術文献の情報を使って行った実験は失敗だったので、そのような情報を提出しない方がいいと思ったと証言しました。しかしながら、裁判官はFabre氏の主張をそのまま採用せず、当該先行技術文献を基礎にして自分の発明に達したのであるから、Fabre氏は重要性を認識していたと判断しました。この裁判官の判断により、(2)を含めた欺く意図の3条件すべてが満たされたことになりました。

その結果、Therasense判決以後はじめて、

**United States Court of Appeals
for the Federal Circuit**

THERASENSE, INC. (NOW KNOWN AS ABBOTT
DIABETES CARE, INC.)
AND ABBOTT LABORATORIES,
Plaintiffs-Appellants,

v.

BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
AND NOVA BIOMEDICAL CORPORATION,
Defendants-Appellees,

AND

BAYER HEALTHCARE LLC,
Defendant-Appellee.

2008-1511, -1512, -1513, -1514, -1595

Appeals from the United States District Court for the
Northern District of California in consolidated case nos.
04-CV-2123, 04-CV-3327, 04-CV-3732, and 05-CV-3117,
Judge William H. Alsup.

Decided: May 25, 2011

JOHN M. WHEALAN, of Silver Spring, Maryland argued
for plaintiffs-appellants on rehearing en banc. With him
on the brief were ROHIT K. SINGLA and PETER A. DETRE.

Aventis事件で不公正行為が成立したので
す。

なお、興味深いことですが、Aventis判決
においてCAFCは、地方裁判所のTherasense
判決と異なり、地方裁判所は不公正行為を正
しく分析したとしています。しかし、地方裁
判所のAventis判決は、CAFCのTherasense
判決よりも先になされた判決なのです。にも
かかわらず、地方裁判所のAventis判決は
CAFCのTherasense判決に適切に従ってい
る、とCAFCは自らのAventis判決で言っ
ているのです。不思議な論理ですね。

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
好物となる。帰国後、ジョージ・メーソン大学ロース
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
「鳴かぬ鶯が身を焦がす」。