

重要な先行技術を大量の些細な文献に「埋もれさせる」ことは、 米国特許審査における不正行為に該当する？

筆者：サラ・ビットナー (Sarah Bittner, Ph.D.)

いくつかの最近の訴訟事件から、「埋もれさせ」を根拠とした不正行為に基づく抗弁の成立可否についての判決結果が異なる連邦地方裁判所によって分かれることが分かりました。

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が、*Therasene, Inc. v. Beckton, Dickinson & Co.* 事件¹において、不正行為に関する現行基準を設定しました。CAFCは、審査官を、溢れるほど大量の先行技術文献（そのほとんどが限界効用の少ないもの）に埋もれさせる (burying) ことが、米国特許商標庁 (USPTO) の資源に負担を掛け、かつ、事務作業の滞留に繋がる問題として認めた一方で、裁判所は、その特定の事件において、埋もれさせることを根拠とした不正行為 (inequitable conduct) に基づく抗弁が成立するかについて決定しませんでした。ここでいう埋もれさせることは、1つの情報開示陳述書 (IDS) において、又は一連の IDS において、1つ又は複数の非常に重要な先行技術文献を、大量の重要性の比較的低い文献と共に提出することを意味します。*Therasene* 事件において、「埋もれさせ」が不正行為を構成するのに、欺く意図があること、かつ、対象文献が重要であることが要件となっています。いくつかの最近の事件の判決から、「埋もれさせ」を根拠とした不正行為に基づく抗弁の成立可否についての判決結果が異なる連邦地方裁判所によって分かれることが分かりました。

2023年7月に、米国イリノイ州北部地区連邦地方裁判所による判決²において、Illinois Tool Works, Inc. (以下、「ITW社」という) が、競争会社である Termax, LLC (以下、「Termax社」) が自動車用部品ファスナーに関連する2つの特許を侵害しているとして訴訟を提起しました。Termax社は、特許審判部

(PTAB) にそれらの2つの特許のうちの1つに対し当事者系レビュー (IPR) を請求し、当該訴訟事件が地方裁判所に係争している間に、当該特許を無効とすることに成功しました。その一方で、ITW 社は、USPTO に3つ目の特許出願をいたしました。当該3つ目の特許出願の審査段階に提出したIDSにおいて、ITW 社は、訴訟中の2つの特許のうちの1つを無効としたPTABによる最終判決を提出しました。当該3つ目の特許が許可されると、ITW 社は、Termax 社に対する訴状を、PTABによって無効とされた特許の代わりに、当該新しく付与された(すなわち、3つ目の)特許の侵害について訴えるように補正しました。当のIDSにおいて、ITW 社は、PTABによる最終判決を含めた7つの非特許文献を提出しました。

ITW 社の3つ目の特許に関し、Termax 社は、ITW 社がIDSにおいて前に主張された特許を無効としたPTABの判決を他の多数の文献に埋もれさせ、かつ、審査官の注意を当該PTABによる判決の特に関連する部分へ引きつけなかったことによって不正行為を行ったと申し立てました。地方裁判所は、当該PTAB判決は提出された文献のうちもっともらしく重要なものであると判定しましたが、裁判所は、ITW 社は各提出文献の関連性を審査官に強調する義務がなかったとも判定しました。

更に、地方裁判所は、IDSにおいて当該PTAB判決を他のたったの6つの文献に含めたことは埋もれさせることに該当せず、まして欺く意図をもって埋もれさせたこともないと判定しました。地方裁判所は、埋もれさせが不正行為を構成するか否かという点に対し結論を下していませんが、その代わりに、埋もれさせが不正行為を構成するか又はその構成条件がCAFCにより断定的に定められていないと述べました。

PACT XPP Schweiz AG v. Intel Corp. 事件ⁱⁱⁱにおいて、PACT 社が、Intel 社のシステムが処理速度を上げ、かつ、メモリ容量を拡張するマルチプロセッサコンピュータチップに関する自社特許のうちの12個の特許を侵害しているとして訴訟を提

起しました。一連の IPR、IPR 判決に対する審判請求及び他の訴訟が終結した後
に、PACT 社は、不正行為を含む Intel 社の積極的抗弁（affirmative defense）に対
し、略式判決（summary judgment）を求めました。

Intel 社は、不正行為に基づく抗弁に用いられる根拠のうち、PACT 社が主張した
自社特許のうちの 2 つの出願の USPTO における審査段階において先行技術文献を
意図的に埋もれさせたと主張しました。デラウェア州連邦地方裁判所は、「Intel
社の専門家が、当該文献が USPTO に提示された他の文献に加わった累積的なもの
ではないこと、かつ、当該文献が重要な文献であることを証言する。Intel 社は、
USPTO が、PACT 社の、関連性の薄い又は無関係の引例のみを含んだ「ボリュー
ムのある」情報開示陳述書を繰り返し拒絶しており、PACT 社も当の先行技術文献
の重要性を認識しているにもかかわらず、PACT 社は文献を放出し続けたという証
拠も引用した」と説明しました。地方裁判所は、事件の争点に対し実際に判定す
ることなく、Intel 社の専門家による当該証言が事実上の反論を十分に起こしてい
るとの結論を下し、それに基づいて、略式判決を却下し、Intel 社が裁判で自らを
防御することを認容しました。

PACT 事件において、デラウェア州地方裁判所は、*Fiskars* 事件^{iv}及び *Molins* 事
件^vに対する CAFC の判決を検討した末に、「埋もれさせることを根拠とした不正
行為に基づく抗弁が *Fiskars* 判決によって排除されている」という PACT 社の反論
を拒絶し、「埋もれさせは裁かれる可能性のある形の不正行為である」という
Molins 判決に依拠しました。

Bridgestone Americas Tire Operations, LLC v. Speedways Tyres Limited et al. 事件^{vi}に
おいて詳述されたように、Bridgestone 社が世界最大のタイヤメーカーです。
Speedways 社が、Agristorm nD2 という、Bridgestone 社の Champion Hydro ND タイ
ヤに類似するタイヤを製造・販売しています。Bridgestone 社は、当該タイヤに関
連する特許を侵害しているとして訴訟を起こしました。Speedways 社は、不正行為

があったとして当該特許の権利行使が不能となったと反訴しました。より具体的に、Speedways社は、Bridgestone社が150件以上の特許文献と他の50件の公報をUSPTOに提出したが他の3件の文献を提出していなかったと主張しました。Speedways社は代わりになるべきものとして、特許代理人が関連性の比較的低い多数の文献と共に提出したことによって最も関連性のある特許文献（同じく当該3件の文献）を隠そうとしたことも主張しました。Bridgestone社は、Speedways社の不正行為に基づく抗弁の棄却を申し立てました。

地方裁判所は、不正行為に基づく抗弁の棄却を求めたBridgestone社の申立を許可し、Speedways社の主張が不適切であるとの結論を下しました。裁判所は、「他の文献の海に文献を隠すことが先行技術文献を保留する又は誤り伝えることではなく」、「Speedways社は、重要な先行技術文献を他の先行技術文献の海に隠したことが『誤解を招く意図』要素を満たすという判断をするための法的権限を提供しなかった」と述べました。地方裁判所の判決は、Speedways社による「開示しなかった」という代替弁論について論じませんでした。それにも関わらず、明らかに、地方裁判所は、埋もれさせは不正行為に基づく抗弁の裁かれる可能性のある根拠とはならないと考えています。

司法裁判において、埋もれさせが不正行為に基づく抗弁の根拠として認められてしまう判定を回避するためには、USPTOに文献を開示する際に、重要度の著しく不均衡な多すぎる文献を開示することを避けなければならないようです。「どの位の文献が多すぎるか」というと、その基準が、審査官を圧倒してしまいそうな文献の数となると思われます。最近のあるPTAB判決を見ると、1つのIDSにおいて100件以上の先行技術文献を提出する前にもう少し躊躇するほうが賢明であることが示唆されています。*Hum Industrial Technology, Inc. v. Amsted Rail Company, Inc.*事件^{viii}において、USPTOは、IPRを開始しました。当該IPRにおいて、依拠された文献のうちの2件が、元の出願の審査段階においてIDSとして提

出された98件の文献中に出願人により以前に引用されたものの、どの拒絶理由においても審査官に依拠されませんでした。当該 IPR 開始判決における依拠に関する PTAB の論拠には、100件近くの文献に対する審査官の署名があれば、関連性に対する審査官の十分な判断が示されたということとはならないとの陳述が含まれています。これは、*Fiskars* 事件においてこれと同様な争点に対し CAFC が取った扱い方と潜在的に関係しています。なぜなら、*Fiskars* 事件において述べられた「審査段階で IDS において審査官により『線を引いて取り消された』 (lined through) 引例が全て、審査官により適切に考慮されている」という観点に相反しているからです。

これらの最近の事件から、埋もれさせが不正行為に基づく抗弁の事実上の根拠となるかについての考え方について、地方裁判所の間に未解決の分岐が存在していることが分かります。そのように申し立てられる抗弁が事件の早期申立段階を生き残るかは、少なくとも、CAFC がこの問題に対しより断定的に対処するまで、訴訟がどの地区のどの裁判所に提起されたかに左右され得ます。

ⁱ *Therasene, Inc. v. Beckton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011).

ⁱⁱ *Illinois Tool Works, Inc. v. Termax LLC*, No. 20 D 5416 (N.D. Ill., Jul. 24, 2023).

ⁱⁱⁱ *PACT XPP Schweiz AG v. Intel Corp.*, No. 1:19-cv-01006-JDW (D. Del., Mar. 24, 2023).

^{iv} *Fiskars Inc. v. Hunt Mfg. Co.*, 221 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2000).

^v *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 48 F.3d 1172 (Fed. Cir. 1995).

^{vi} *Bridgestone Americas Tire Operations, LLC v. Speedways Tyres Limited et al.*, No. 4:22-cv-0145-P (N.D. Tex., Aug. 9, 2023).

^{vii} *Hum Industrial Technology, Inc. v. Amsted Rail Company, Inc.*, IPR2023-00539, Paper No. 10 (Pat. Tr.App.Bd., July 26, 2023).