

守秘義務を超える義務： 最近の PTAB 判決に示される PTAB 手続における誠実義務

筆者：ジェイムズ・カールソン (James Carlson)

特許実務家には、弁護士・依頼者間の秘匿特権及び職務活動の成果の免責に取って代わり得る様々な開示要件が求められています。これが、USPTOにおけるある最近の当事者系レビュー事件から示されたばかりのことです。当該事件の事実が、特許性の主張又は異議申立において誠実かつ公正な取引が不可欠であることについて注意を促してくれました。

特許代理人及び特許弁護士が、米国特許商標庁 (USPTO) による職業倫理規定 (Rules of Professional Conduct) に基づいて、クライアントの機密を守る義務を負います。しかしながら、特許実務家には、USPTO において監視・遵守されなければならない追加の義務があります。例えば、査定系 (*ex parte*) 審査において、特許出願人及び彼らの法定代理人は両方とも、特許出願の審査段階における重要な情報を USPTO に開示する義務を負います。この開示義務を管理する要件が、米国連邦規則集 (Code of Federal Regulations, “CFR”) の特許施行規則 (37 CFR) 第 1.56 条において成文化されています。しかしながら、この義務は、USPTO とやり取りする時の唯一の開示義務ではありません。当事者系レビュー (IPR) や登録後レビュー (PGR) などの特許審判部 (PTAB) 手続に関わる特許実務家は、*Spectrum Solutions LLC v. Longhorn Vaccines & Diagnostics, LLC* 事件¹ (以下、「Longhorn Vaccines 事件」という) に対する最近の PTAB 判決に示された重要な法的義務も例外なく負います。

¹ IPR2021-00847 (Patent 8,084,443 B2), IPR2021-00850 (Patent 8,293,467 B2), IPR2021-00854 (Patent 8,669,240 B2), IPR2021-00857 (Patent 9,212,399 B2), IPR2021-00860 (Patent 9,683,256 B2), decided May 3, 2023.

Longhorn Vaccines 事件において、特許権者が、IPR 申立人により登録特許の特許クレームに対する異議申立に用いられた先行技術文献と区別しようとして生物学的試験を行いました。IPR 手続中に、当該特許権者は、登録当初のクレーム及び補正後のクレームの両方の特許性に関する自身の反論と一致しなかった生物学的試験の重要な結果を選択的にかつ不適切に差し控えました。PTAB は、当該特許権者の行為が USPTO の連邦施行規則に基づく USPTO の誠実公正取引の規定に違反すると判定した上で、当該 IPR 申立人が提出した、特許権者に対する制裁処置の要求を許可しました。制裁処置の許可において、PTAB は、異議申立された全てのクレームについて特許権者に不利な判決を下し、異議申立されたクレームを補正する様々な申立を却下するという制裁を決定しました。それらの制裁にもかかわらず、PTAB は、申立人への弁護士費用の敗訴者負担を留保し、下した不利判決は十分に今後当事者がそのような不正行為をすることを阻止し得ると判定しました。

PTAB 判決に関し、PTAB は、IPR 手続期間における特許権者の誠実義務について 37 CFR 42.11(a) に依拠しました。まず注目していただきたいのが、PTAB に対する誠実義務が、査定系 (*ex parte*) 手続における誠実義務の範囲よりも広いことです。例えば、PTAB に対する義務は、当事者に適用され、全ての PTAB 手続及びその手続期間中関わった個人にも適用されます。その一方で、特許出願審査段階における重要情報の開示義務は、当該特許出願の出願及び審査に関連する各個人のみ限定されます。同一企業の異なる出願の発明者がクレームされた特定の発明の新規性や非自明性要件違反に繋がる 1 つ又は複数の先行技術文献を認識し得ます。しかしながら、その発明者がその特定の特許出願の出願等に関わっていないのであれば、USPTO に当該重要な先行技術文献を開示する義務を負いません。それに対し、PTAB 手続における義務の場合、(当該手続に関わった当事者と) 同一企業は、PTAB 手続の間に行われた特許性に関する反論に相反する、従業員が知り得る重要な情報を引き渡す必要があります。

更に、USPTOは、PTAB 手続において開示すべき情報の具体的な判断基準を提示していません。特許出願審査段階に関しては、USPTOは、必要な「重要な情報」の例及び定義を提供しています。37 CFR 1.56に基づき、USPTOは、特許出願人に、対応出願の外国特許庁の調査報告に引用された先行技術を開示することを推奨しています。同様に、USPTOは、「重要な情報」の定義として、既に記録に残っている情報に加わるような累積的なものでない情報と、（1）単独で又は他の情報との組み合わせによってクレームの非特許性の「一応の証明がある[有利な]事件」（*prima facie case*）を確立する、或いは（2）特許出願人が特許性や非特許性について示した意見を反証する、又はそれと一致しない情報とを含むこととしています。例えば、*Longhorn Vaccines* 事件において、PTABは、37 CFR 1.56を類似したサポートとして引用し、当該生物学的試験はPTAB 手続における誠実義務に基づいて開示されるべきとしました。

これらの2つのはっきりと異なる誠実義務の間にはもう1つ重要な違いがあります。それは、それらの義務が適用される期間です。特許出願の審査段階において、重要な情報の開示義務は、クレームが取り下げられるまで、或いは、米国特許として登録されるまで、係属中のクレームに適用されます。特許登録後に発見された先行技術は、当該特許について開示する必要がありません。一方で、PTAB 手続における誠実義務は、PTAB 手続の全期間中に適用されます。この後者の開示期間が故に、PTAB に対する誠実義務は、弁護士・依頼者間秘匿特権の範囲に含まれる多くの機密文書に適用され得ます。文書が1つ又は複数の特権によって保護されている場合であっても、*Longhorn Vaccines* 判決から分かるように、関連文書は必ずPTABに提示されなければなりません。例えば、特権文書は、PTABの電子ファイリングシステム（EFS）において「Filing Party and Board」として封印された提出物としてPTABに提示され得ます。封印された文書を提出することによって、開示者は、PTABが当該情報が重要であるか或いは特権によって保護されるべきかを判断する間に他の当事者が当該情報を知ることを防げます。*Longhorn*

Vaccines 判決から更に注意していただきたいのが、特許権者が差し控えた情報の非公開レビューの許可を要請し、デポジションの間に、差し控えた情報が公開される前に自身の特権クレームを説明することも可能であることです。

Longhorn Vaccines 事件は、弁護士・依頼者間秘匿特権及び他の機密保持要件には制限があることと、それらは特許性に関連する全ての重要な情報を USPTO に開示することを回避できる訳ではないことについて注意を促してくれました。特許権者は通常、特許出願審査段階における不正行為の危険性を意識していますが、PTAB 手続において、特許権者は、自身の訴訟行為によって自身の特許の権利行使ができなくなることもなりかねません。