

# Therasense 判決後の不衡平行為 (Inequitable Conduct) の動向

— 米国特許の情報提供義務 (IDS 違反) は緩和されたのか? —

会員 吉田 哲  
会員 深町 美音子

## 要 約

米国特許実務において情報開示義務 (IDS 義務) は負担が大きい。2011 年、米国連邦最高裁が下した Therasense 判決では情報開示義務違反を含む不衡平行為の立証要件が厳しくなったことから、特許出願人としては、今後は情報開示の実務負担が軽減できるのではないか、との期待が高まった。その一方で、特許訴訟の被告側としては、今後は不衡平行為の防御が主張できなくなるのでは、との不安が広まった。本調査では、米国地方裁判所で行われた不衡平行為の事件を調べ、近年の傾向のほか、具体的な判断状況を報告する。これにより、米国の状況を理解し、米国権利化業務の負担軽減が図られることを期待する。

## 目次

はじめに (報告の目的)

### 第 1 章 調査報告

1. 既存の発表
2. Therasense 判決の注目点
3. 調査の内容
4. 結果報告
5. 小括

### 第 2 章 注目事件の紹介

1. 事件 1 : *Targus Group International, Inc. v. CODi Inc.*
2. 事件 2 : *Separation Design Group IP Holdings v. Inogen, Inc.*
3. まとめ

## はじめに (報告の目的)

2011 年の Therasense 判決により、米国の不衡平行為の認定要件が厳格化されたといわれる。結果として、不衡平行為は認められ難くなることが予想された。この不衡平行為には、情報提供陳述書 (Information Disclosure Statement: IDS) の提出義務違反も含まれるため、日ごろから米国の IDS 業務に悩まされている日本企業にとって、IDS 業務の負担軽減が期待されている。その一方、特許訴訟の被告側としては、不衡平行為の防御が使えなくなる心配が生じている。本調査では、Therasense 判決後に米国地方裁判所で議論された不衡平行為の状況を調査した。第 1 章では調査報告を行い、第 2 章では注目事件の紹介を行う。

## 第 1 章 調査報告

第 1 章では、不衡平行為が議論された事件の推移、及び、その判断についての調査報告を行う。

### 1. 既存の発表

Therasense 判決前・後で IDS 違反を含む不衡平行為について次の発表が行われている。

過去において、不衡平行為の議論は、特許侵害の被告側が無理を承知で反論を行う点で、高い確率で議論されるものの、訴えが認められる確率が低い点が指摘されている<sup>(1)</sup>。Therasense 判決前にも、不衡平行為の議論については、「疫病 (ペスト)」のようだ、と時代によって流行がある点が指摘され、近年では 1987 年、2005 年にその流行があったと報告されている。その中で、地裁が不衡平行為を認めない場合、CAFC はその判断を 90% 以上の割合で支持しており、その一方、地裁が不衡平行為を認めた場合に CAFC が地裁の判断を支持するのは 50% 以下であるという。CAFC において不衡平行為が認められるには高いハードルが存在することが指摘されている<sup>(2)</sup>。

Therasense 判決の内容については、2011 年、国際活動センターから米国情報として報告されており、ここでは不衡平行為の適用ルールの厳格化が説明され、今後、不衡平行為が認められる事件が減少することが予測されている<sup>(3)</sup>。Therasense 判決の影響について

は、2016年 Therasense 判決に基づいて USPTO がルールを改定したことが報告されており、併せて、裁判所の狙いは、不要な不衡平行為の議論が少なくなることで、その一方、不衡平行為の議論を恐れて過剰に情報提供が行われている問題 (Over-disclosure の問題) の解消と紹介されている<sup>(4)</sup>。日本知的財産協会の国際第1委員会は2017年に会員へのアンケートを行い、情報開示義務の運用実務と、米国での審査の実態を報告している。そこでは、国際調査報告書の X, Y, A 相当文献の取り扱いのほか、関連出願に関する取り扱い、それらが米国審査でどの程度採用されたかなどを報告している<sup>(5)</sup>。また、A 相当文献が米国審査で採用される率が3%であったことから、IDS 業務の見直しに言及している<sup>(6)</sup>。

Therasense 判決後の傾向として、CAFC では不衡平行為 (Inequitable conduct) が議論された判決数が1985年~2010年前ごろまで増加傾向であるのに対して、2010年ごろから減少傾向であることが報告されている<sup>(7)</sup>。

以上の発表から、Therasense 判決により不衡平行為が認められる条件が厳格化された点に疑いはない。しかし、地裁ではどの程度厳格化されているのか、この点についての報告はなされていない。

## 2. Therasense 判決の注目点

Therasense 判決から、筆者らが注目したポイントは厳格化の程度である。特に、But-For Rule においても意図性は現実的に立証可能なのか否か、という点である。

先行文献の未提出 (IDS 違反) に基づく不衡平行為が認められるには、次の2つの証明が必要となる。

一つは、関連性 (Materiality) である。これは、審査対象である自分の発明と、未提出の文献の内容について、特許を否定するだけの関連性があるかという点である。この Materiality に関して、従来は意図性の大きさによって関連性の判断基準を変動させる Sliding Rule が採用されていた。しかし、この基準は不明瞭であるとして、Therasense 判決では、意図性とは完全に分離して関連性を判断する But-For Rule が採用された。But-For Rule では、関連性の有無は、審査官が該当文献を入手していたとすれば、特許査定を出さなかったのか否かで判断することとなる。つまり、審査官が入手したとしても特許性が否定されない

文献については関連性はないこととなる。

二つ目は意図性 (Intent to deceive) である。これは、出願人はある文献 (もしくは情報) の存在を把握しているだけでなく、関連性があることまで認識した上で (特許査定を得るために) 文献を隠す決断したことを意味する。これまで Sliding Rule では関連性の高い文献については、出願人は知らないはずがない (Should have known...) といった理由から意図性が認められる場合があった<sup>(8)</sup>。しかし、今後は、関連性とは無関係に意図性を判断されることとなる。したがって、関連性の高い文献が未提出の場合、従来のルールであれば、被告側に意図性を証明するチャンスは大きかったかもしれないが、今後はその証明は難しくなる。また、Therasense 判決では、「被告が文献を提出しない決定をしたという事実だけでは意図性は立証されない」、として、提出しない判断がそのまま意図性の証拠にはならないと明言された。

これらの点から、Therasense 判決後の But For Rule では、不衡平行為が認められる条件が難しくなるのは当然の予測としても、一体、どの程度難しくなっているのか、また、不衡平行為の是非はどのように判断されているのか、等の疑問が生じるに至った。また、Therasense 判決の影響として、文献の未提出ではないものの、重要な文献を大量の先行文献の中に埋もれされる行為 (Burying) については、もはや意図性は証明できないのではないかと、といった指摘もされている<sup>(9)</sup>。もし判断基準があまりにも厳格化されたとすれば、不衡平行為は被告側の防御として現実的に利用できないことにもなりかねない。不衡平行為は今でも被告側の防御として利用できているのか否かの疑問も生じた。

## 3. 調査の内容

本調査では、次の2つの調査を行った。一つ目は不衡平行為が議論された特許訴訟事件の年次の推移である (以下、傾向調査とする)。二つ目は、2015年に不衡平行為が議論された事件の中で不衡平行為がどの程度認められているのか、その判断内容である (以下、判断調査)。以下、調査の概要とあわせて紹介する。

調査に用いたデータベースは、Docket Navigator という民間の訴訟データベースである<sup>(10)</sup>。特許事件に関する様々な検索項目が存在することから利用した。

一つ目の傾向調査では、2005年から2019年までに各年次に提訴された事件の中で、特許侵害訴訟が議論された事件数(①)と、その中で被告がIDS違反を含む不衡平行為(Inequitable Conduct)の防御を主張した事件数(②)と、それらの割合(③)を調べた。年次は2005年1月1日～12月31日を初年とし、そこから2006年、2007年と一年ごとに繰り上げていった。最後は2019年の1月1日から12月31日であった。ただし、調査は2019年の9月中旬で終了しており、2019年のデータは3か月以上短いデータ期間になっている。訴訟の状況は2019年9月の調査の時点でTerminated(終了)している事件のほか、Active(継続中)のものも含めた。

二つ目の判断調査では、2015年の一年に限定して提訴された事件の中で、不衡平行為が議論された事件を抽出し、それらを個別に調べて、その事件で不衡平行為が認められた事件と、認められなかった事件の統計を行った。訴訟の状況は2019年9月の調査の時点でTerminated(終了)している事件だけを対象とした。以下、調査項目の概要をまとめる。

項目	1. 傾向調査	2. 判断調査
期間	2005年～2019年まで各年次	2015年だけの一年間
状況	終了と継続中	終了のみ
調査内容	①特許侵害訴訟 ②不衡平行為の主張 ③割合(②/①)	不衡平行為が認められたか否か

#### 4. 結果報告

以下、二つの調査結果を報告する。

##### 4. 1 傾向調査

傾向調査の結果を表1に、そのグラフを図1に示す。

表1 傾向調査の結果

年次	①特許侵害訴訟	②不衡平行為	割合 ②/①
2005	54	26	48%
2006	123	65	53%
2007	229	85	37%
2008	164	83	51%
2009	213	86	40%
2010	329	105	32%
2011	361	59	16%
2012	411	70	17%

2013	401	76	19%
2014	313	48	15%
2015	329	50	15%
2016	305	46	15%
2017	254	50	20%
2018	206	28	14%
2019	55	7	13%

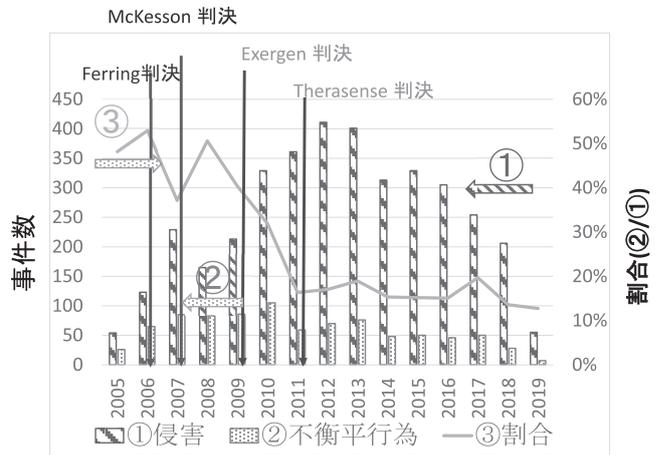


図1 傾向調査の結果

横軸は2005年から2019年までの年次を示している。①と②は、それぞれ、特許侵害訴訟の事件数と、その中で不衡平行為が議論された事件数であり、左の縦軸が対応している。①特許侵害訴訟事件数としては2005年の50件程度から増加傾向であり、2012年に最大で400件を超えている。その後は減少傾向となり2018年には200件をわずかに超える程度であった。②不衡平行為が議論された事件としては2005年には25件程度であり、その後、増加傾向であるが2010年の100件超がピークであり、その後は減少している。ただし、2014年から2017年までは50件程度で安定している印象である。2018年、2019年と事件数が少ない。この二年分については、継続している事件が多く、これから不衡平行為についての申立(Motion)が提出される可能性がある点は考慮すべきであろう。2018年から更なる減少傾向となっているのか否か、現時点では不明である。

③は、①に対する②の割合であり、右の縦軸が対応する。2005年～2008年までが40%～50%の範囲であるが、その後は減少しており、2011年以降は20%以下で落ち着いている。

グラフには、不衡平行為に関するCAFCの4つの主要判決を記入している。2006年のFerring判決、2007年のMcKesson判決は、不衡平行為があったと

認められた判決で特許権者に厳しい結果となったものである。Ferring 判決では、出願人が専門家の証言を用いて特許性を主張して、特許取得したところ、その専門家と出願人との間に金銭に基づく利益関係があった。この利益関係を審査官に伝えていなかったのは、審査官の判断を誤らせる要因になったとして、問題視された。McKesson 判決では、関連する二つの特許審査が並行して行われている場合に、一方の審査で引用されている文献を、他方の審査に提出していなかった点が問題視された。いずれも特許権者に厳しい判断であった。

Ferring 判決や McKesson 判決が出された時代には、特許侵害の被告はたとえ立証が難しい状況であっても、一発逆転を期待して、積極的に不衡平行為に基づく防御を申し立てていたと思われる。その結果として、この時代の割合③は 40% 以上になったと考える。2005 年は前掲の Mammen が二回目の疫病流行の時期と示した時期と一致している。

不衡平行為の議論の流行は数年続いたものの、2009 年の Exergen 判決、2011 年の Therasense 判決では、不衡平行為を認めない方向の判決が出された。Exergen 判決では、被告からのあまりに立証が乏しい不衡平行為の主張が乱発されたことから、裁判所が、IDS 違反を主張するのであれば「どこの誰が、どんな文献を、意図的に隠したか」という点を立証すべき、と明示した。Exergen 判決は、被告の立証条件の厳格化を示したものと見える。そして、Therasense 判決では、上述の通り、関連性と意図性の二つの判断基準について、従来の Sliding Rule では不明瞭であるとしてこれを破棄し、それぞれを独立した基準で判断する But For Rule の導入を明言した。これら二つの判決は、立証が乏しい不衡平行為の議論を明確に批判し、その議論の減少や、過剰な IDS 実務の是正を狙ったものといえる<sup>(11)</sup>。

図 1 の割合③の推移をみると、不衡平行為の議論については、Exergen 判決ごろから減少傾向にあることが認められる。これは、Exergen 判決で示された立証要件の厳格化を理解した被告が、従来なら主張していたであろう不衡平行為の議論を行わなくなってきたからと考える。その理由としては、勝てない議論に訴訟費用を費やすのは合理的ではないからであろう。そして、そのような減少傾向が続いている状況で Therasense 判決が出されている。Therasense 判決の

役割は、不衡平行為の認定基準の転換（容易→厳格化）というよりも、すでに実施されている厳格化の方針を維持・確定した印象である。もし、CAFC が情報提供の更なる徹底を特許権者側に求めるつもりがあれば、Therasense 判決では、不衡平行為を認める方向の判決もできたはずである。そうであれば、Therasense 判決後は、不衡平行為の再流行があったかもしれない。しかし、実際は、不衡平行為を認めない内容で、厳格化の維持であった。

Therasense 判決後、不衡行為が議論される割合は 20% 以下で安定している。過去には、被告の 80% が防御として不衡平行為を主張した、といった時代が報告されているが<sup>(12)</sup>、現在はそのような時代ではない。Exergen 判決が明記したように、被告側の立証要件はそれなりに難しく、ダメでもいいからとりあえず主張する、といった特許戦略は採用されていない印象である。なお、2014 年以降は、敗訴者への代理人費用の転換が認められやすくなった点も、安易な不衡平行為の議論が減少する要因と考える<sup>(13)・(14)</sup>。図 1 が示す事件の割合の減少は、不衡平行為を議論しても不十分な立証では勝てないといった理解が被告側に広がった結果と考える。Exergen 判決及び Therasense 判決前と比較して不衡平行為の判断基準が厳格化されたことがその要因といえるであろう。

次に、厳格化はどの程度進んだといえるのであろうか。不衡平行為の防御が事実上役に立たなくなるほど、厳格化は進んだのであろうか？

この点に関して、筆者らは Therasense 判決後に不衡平行為が議論される事件数 (②) が安定している点に注目している。2011 年～2013 年は 50 件以上であり、2014 年～2017 年まで約 50 件である。この数字が示唆する点は、厳しい判断基準が維持される状況であっても、被告側が不衡平行為を立証できると思える事件は一定数存在している様子である。この点で、Therasense 判決後であっても、不衡平行為の防御は可能なレベルを維持していると考えられる。なお、不衡平行為を訴えられる特許権者側の事情については、次節の判断調査で言及する。

#### 4. 2 判断調査

二つ目の判断調査では、2015 年に提起された事件の内訳を調べた。まず、2015 年の一年間に提起された特許侵害訴訟の中で、不衡平行為が議論されたものは 39 件であった。この 39 件中、裁判所が不衡平行為

に関して否定的な判断を行ったのか、もしくは、肯定的な判断を行ったのか、その分けを行った。ここで「否定的」とは、裁判所が不衡平行為を認めなかった場合である。その場合としては、被告が申立てた「不衡平行為あり」との主張に対して裁判所がその申立てを否定した判断のほか、特許権者側からの「不衡平行為なし」とする申立てを裁判所が肯定した判断が含まれる。一方、「肯定的」とは、裁判所が不衡平行為があったと認めたものであり、被告が申立てた「不衡平行為あり」との主張を肯定した判断のほか、特許権者側からの「不衡平行為なし」とする申立てを裁判所が否定した判断が含まれる。留意事項として、この「肯定的」の判断の中には、「重要な争点があるから、陪審員によるトライアルで審理すべき」といった判断が含まれることのほか、39件すべての事件が取り下げとなっており、1件も不衡平行為に基づいて「本特許は権利行使不能 (unenforceable)」といった判断までは至っていない、という点が挙げられる。また、一つの事件に複数の不衡平行為の争点が存在することもあった。例えば、3つの文献の未提出があった場合、文献ごとに不衡平行為が判断されることとなる。その場合、一つの争点でも肯定的であれば、事件全体として肯定的な判断と結論づけた。

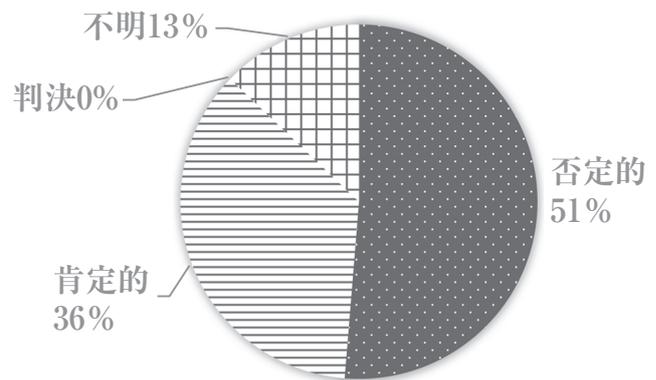
なお、地裁の事件では、原告及び被告からいくつもの Motion (申立) が出され、それに対して裁判所が Order (決定) を下していく。そのため、今回の判断調査では、裁判履歴の中から、まず、不衡平行為が議論されている Order を見つけ、その内容を個別に調べるといった段取りとなった。本調査はすべて訴訟履歴から筆者らが見つけた Order (決定) に基づく統計である。

以下、判断調査の結果を表2、及び、図2に示す。39件の事件のリストは巻末に添付する。

表2 判断調査の結果

否定的	肯定的	判決	不明
20	14	0	5

表2が示すように、39件の内訳では、否定的は20件、肯定的は14件であった。今回の39件はすべてが和解による取り下げとなっており、1件も判決 (Judgement) や陪審員による評決 (verdict) が下されたものはなかった。そのため「判決」の項はゼロとなっている。「不明」とは、訴訟履歴を調べても不衡平行為が議論された事実が見つからなかった事件であ



判断調査の結果

図2 判断調査結果の円グラフ

る (データベースの検索項目で不衡平行為を選択している以上、見つからない理由はわからない。この点は、本調査の不備の一つである)。

### (1) 否定的

否定的な判断は20件であり、全体の51%であった。不衡平行為が認められるには高いハードルがあるであろうとの想定通り、肯定的 (36%) より高い割合の結果となった。裁判の Orders を調べた印象として気が付いたのは被告からの申立が裁判官に一蹴されている印象の事件である。一蹴されたか否かといった判断は、きわめて主観的であって、統計はとれなかったものの、例えば、Petedge 事件<sup>(15)</sup>では、不衡平行為の判断基準についての数ページの記述の後、「被告の申立は Exergen 判決が定める要件を満たしていない」としてわずか5行の説明で不衡平行為を否定している。このように、裁判官が極めて簡単な説明で不衡平行為を否定している事件は多い印象であった。この点で、Therasense 判決後の不衡平行為の判断基準については、まだまだ被告側に誤解があり、裁判所が求める基準を満たしていない申立が多く行われている印象であった。

### (2) 肯定的

肯定的に判断された事件数は14件であり、全体の割合では36%となった。否定的とされた事件の51%と比較すると約2/3であり、筆者らの印象として、この割合は高く、驚きであった。不衡平行為の議論の多くは、特許侵害を訴えられた被告側が、苦し紛れに主張するものであり、肯定的な判断は稀といった心象をもっていただからである。否定的判断では一蹴された印象の事件が多いと紹介したものの、被告の立証が整っ

た事件については、それなりの高率で裁判所は肯定的な判断を行っているといえる。

上述の通り、14 件の裁判はすべてが取り下げられており、最終的な結論はわからない。肯定的と判断された争点の中には、トライアルで否定的な判断がなされるものや、CAFC まで争えば否定される争点が必要に含まれるであろう。しかし、14 件という総数を考えれば、そのすべてが否定的に判断されるという事態は想定できない。半数程度の事件は、判決に至ったとしても、また、CAFC で争ったとしても不衡平行為が認められたのではないであろうか。この点で、不衡平行為の判断基準については、厳格化しているとしても、不衡平行為の防御がまったく認められない程度ではないと考える。また、裁判所も不衡平行為を認める判断に対して、躊躇していない印象である。

当初の予想よりも高率となった要因の一つは、被告側が無駄な申立を行わなくなっている点があると考えられる。過去には、立証の乏しい不衡平行為の議論が多くあったと思われる。その当時であればおそらく不衡平行為に肯定的な判断は低率であったであろう。しかし、判定基準が明確化された現状では、被告側がそれなりに勝てると見込まれた争点が選ばれているのではないだろうか。否定的の章で説明したように、まだまだ雑な申立で裁判所に一蹴される争点が多い点は否定できないものの、30% 以上で肯定的な判断が下されているというのは、無駄な申立を被告が行わなくなった結果がその一因と考える。

#### (補足) 米国風の特許戦略の問題 (吉田のコメント)

肯定的な判断が予想より高率だったその他の要因としては、誠実に特許取得を行わずに特許訴訟を行う、米国流の特許戦略が背景にあるのではないだろうか。筆者の一人である吉田の推測にすぎないものの、その考えを紹介する。

日本企業であれば、先行技術を隠して米国特許を取得しても、不衡平行為で権利行使不能になってしまうのであれば、そのような特許取得は行わないであろう。また、そのような特許での侵害訴訟も行わないと考える。しかし、米国の特許戦略では、「特許の価値は脅し (threat-value) であり、発明の妙 (ingenuity) は関係ない」といった指摘がなされる場合がある<sup>(16)</sup>。この点を徹底したのがパテント・トロールとよばれる

集団である。

米国訴訟では、代理人費用は自己負担が基本であり、たとえ、特許訴訟で非侵害の判決を勝ち取ったとしても、被告は数千万～数億円の代理人費用が必要になる場合があるという。このような状況を逆手にとって、パテント・トロールは、特許侵害の有無に関係なく、特許訴訟をちらつかせて、和解金をせしめるビジネスモデルで利益を上げてきた。無実であっても訴訟の代理人費用に1億円必要であるならば、5千万円で和解することは経済的に合理的なのである。このような訴訟事情を考えると、不衡平行為に対する罰則を恐れ、誠実な情報開示を行って特許を取得するという動機は小さくなると推測する<sup>(17)</sup>。なぜなら、不衡平行為に対する罰則が科せられる判断は訴訟時となるため、ほとんどの企業 (被告) が訴訟には進みたくない現状を理解している特許権者 (原告) にとってみれば、訴訟での罰則を心配する必要は小さくなる。もちろん、ライセンスを拒む企業に対しては本当に特許訴訟を行う必要はあるであろうが、高額な代理人費用を考えれば訴訟を継続できるのはほんの一握りの企業であり、多くの企業は不衡平行為の議論が始まるよりも先に和解に応じて、裁判を取り下げることが多いと、原告は理解 (期待) しているのではないだろうか。このような米国風の特許戦略を実施している特許権者は、一握りであるとしても、すべての特許権者が USPTO に対して誠実な権利取得を行っているとは期待するのは、無垢な理想と感じている。

パテント・トロールとの和解は長期的視点で経済的でないことから、近年はパテント・トロールとの特許訴訟に真正面から立ち向かう企業が現れている<sup>(18)</sup>。また、このような特許権者に対して被告の代理人費用 (約 56 億円) を原告に負担するよう命じる判決が裁判所から出されており、裁判所でも嫌悪されている印象がある<sup>(19)</sup>。本調査で見つかった 14 件の中には、特許権者側は早期の取り下げを期待していたものの、被告側の予想以上の抵抗によって不衡平行為が本当に審理されてしまった事件が含まれているのではないだろうか。

But-For Rule に基づき判断基準が厳格化された Therasense 判決後に年間 10 件以上の肯定的判断がなされるという状況には、米国風の特許戦略がその背景にあるように思われる。訴訟資料からは、本当に不誠実な特許取得が行われたか否かはわからない。しか

し、その中には、不誠実な特許権者に対して、裁判所が真らんに不衡平行為を認めた。そのような事件が含まれていると考える。

## 5. 小括

以上、不衡平行為が議論された事件についての2つの調査結果を報告した。

- ・不衡平行為の判断基準について、厳格化は Therasense 判決前の Exergen 判決からの傾向といえる。Therasense 判決は厳格化の維持を決定した印象である。
- ・Therasense 判決後、不衡平行為が議論される割合は、特許侵害訴訟の中で 20% 以下であり、判決前よりも少ない。
- ・厳格化されたといっても、肯定的判断は行われている。被告側の防御として、不衡平行為が認められる可能性は残っている。

## 第2章 注目事件の紹介

第2章では、上記判断調査で調べた 39 件の中から、注目事件を2つ紹介する。ここで紹介する事件は、いずれも不衡平行為を肯定したものである。

### 1. 事件 1

紹介する一つ目の事件は、Materiality も Intent to deceive も認められた事件 1<sup>(20)</sup>である。

*Targus Group International, Inc. v. CODi Inc.*  
8-15-cv-00353 (CACD)

原告：TARGUS GROUP INTERNATIONAL, INC.

被告：CODI, INC.

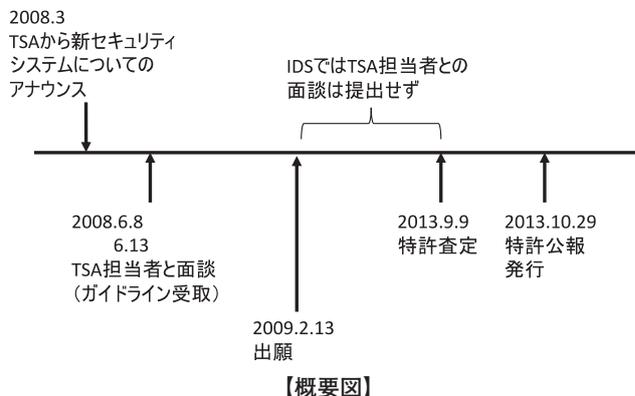
対象特許：米国特許第 8,567,578 号

(背景)

アメリカ合衆国運輸保安省 (TSA) は 2008 年 3 月に、飛行場の安全確認場でのノート PC を有する乗客に限定して実施されるセキュリティチェックの予定をアナウンスし、原告を含むノート PC 用バッグ製造メーカーと TSA の要件を満たすバッグのデザインと開発を協働した。

その後、原告である TARGUS GROUP INTERNATIONAL, INC. (以下、単に「原告」または「TARGUS 社」とする。) は TSA の要件を満たすノート PC

用バッグの特許米国特許第 8,567,578 号を取得し、被告 CODI, INC. (以下、単に、「被告」または「CODI 社」とする。) に対して、当該特許に基づく特許侵害訴訟を提起した。



### (1) 被告の反論

被告は、原告の主張に対し、原告の三人の担当者が 6 月 8 日と 6 月 13 日に TSA の担当者と会って、要件を満たすか否かの議論を行ったこと、及び原告が TSA から特定のガイドライン (バッグの仕様が記載されていた) を受け取ったことについて、特許権者が出願前に TSA 側と会っていたことを米国特許庁に申し出ていないことについて原告の不衡平行為があり、原告の権利行使は不当であると反論した。

### (2) 原告の主張

被告の主張は 2 つの理由により、規則 9 (b) を満たしていないから不当である。

- ①なぜ保留された情報が特許性の重要な事実 (Material) となりうるのか、どうやって、特許庁がそれを用いて特許を認める決定をしたのか、について十分説明していない。
- ②故意であることを主張していない。

### (3) 裁判所の判断

#### (i) Materiality について

被告の主張は規則 9 (b) を満たすと判断した。

もし、原告の発明は、対応するバッグに対して、事前に TSA が発行した仕様書を単に組み込んだものであれば、USPTO は特許性の判断にその先行技術の実施例を考慮したであろうと考えられるため、いわゆる But-for 要件に対して、被告の主張は十分であると認められた。

## (ii) Intent to deceive について

Intent to deceive が認められるには、(原告が USPTO を騙す意図があったという) 合理的な推論をサポートするのに十分な事実が存在すればよいとされている。本件においては、TSA 職員と対応するバッグの技術要件 (特許発明の内容に一致する) 及びそのフィードバックを議論していたにも関わらず、それを USPTO に開示しなかったという事実は、騙す意図があったということの合理的推論をあげるのに十分である。

## (iii) 結論

不衡平行為ありと認められる<sup>(21)</sup>。

## 2. 事件 2

二つ目の事件 2 では、3 つ文献について 3 つの争点が審理された。その中で 2 つは否定的に判断されたものの、一つが肯定的に判断された<sup>(22)</sup> 事件である。

*Separation Design Group IP Holdings v. Inogen, Inc.*  
2-15-cv-08323 (CACD)

原告: Separation Design Group IP Holdings

被告: Inogen, Inc.

対象特許: 米国特許第 8,894,751 号 (“751 特許”)

米国特許第 9,199,055 号 (“055 特許”, ‘751 特許の継続出願)

## (背景)

原告 Separation Design Group IP Holdings (以下、単に「原告」または「Separation Design 社」とする。) は、モレキュラーシーブを用いた酸素濃縮装置に関する特許 (米国特許第 8,894,751 号 (以下、「751 特許」という。)) および米国特許第 9,199,055 号 (‘751 特許の継続出願。以下、「055 特許」という。)) を取得し、被告 Inogen, Inc. (以下、単に「被告」または「Inogen 社」とする。) に対して、これらの特許権に基づく特許侵害訴訟を提起した。

## (1) 被告の反論

被告は、以下の 3 つの文献に関する原告の不衡平行為を主張した。

文献 a: Whitely Reference

最初の IDS で提出されていた文献

文献 b: McCombs Reference

出願人が特許性に重要である (material) だと思っ  
ておらず、提出しなかった文献

文献 c: ESR references (Lutz and Lessi)

対応 EP 出願で新規性及び進歩性欠如の根拠とされた文献

## (2) 裁判所の判断

## (i) 文献 a について

文献 a は、最初の IDS で提出されていたものであった。したがって、裁判所は、文献 a は but-for 要件を満たしていないとした。また、本文献は、単に補正の根拠として用いられたに過ぎず、IDS で提出されているため、裁判所は、特許庁はすでに特許性の考慮に用いていると判断した。さらに、裁判所は、被告は Intent to deceive の証拠も提出していないと指摘した。これらのことから、文献 a についての不衡平行為はないと判断された。

## (ii) 文献 b について

文献 b を発明者は特許性に関連する文献ではないと判断し、IDS を行わなかった。これに対し、被告は、本願のアスペクト比が文献 b の範囲であるから、発明者が文献 b が特許性に関する文献であることを知っていたと主張した。裁判所は、文献 b は本願発明のいくつかの他の特定事項が欠けていると認定し、単に一つの特項が当該文献の開示の範囲内であったからといって、その Material となるわけではないとして、文献 b の Materiality を否定した。

また、裁判所は、被告が発明者の Intent to deceive について十分な証拠を示していないと判断した。

Intent to deceive を示すためには、「出願人が当該文献を知っており、当該文献が特許性に関する文献であることを知っており、保留することを故意に決断したこと」を示す証拠が必要である。そして、それは、単一の最も合理的な推論が証拠から描かれなければならない。

裁判では、文献が特許性に関する文献であることを知っており、保留することを故意に決断したこと」を示す証拠の提出が不十分であり、単一の最も合理的な推論を描くことができないと判断され、Intent to deceive も否定された。その結果、裁判所は、文献 b

についての不衡平行為はないと判断した。

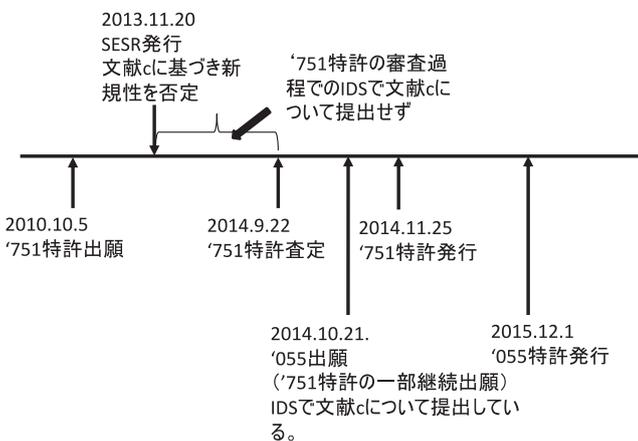
(iii) 文献 c について

’751 特許 (先の出願) は, 本件の審査と同時に, EP での特許審査も進めていた。

013.11. に発行された欧州調査報告 (ESR : European Search Report) で, 対応する EP 出願は Lutz 及び Lessi 文献を含む先行技術文献を超える新規性がないとされた。

’055 特許 (’751 特許の一部継続出願) が出願されるまで, Lutz と Lessi 文献 (文献 c) の IDS は不注意に提出が保留されていた。

その結果, ’751 特許の許可通知がされた後まで, ’751 特許の審査過程では文献 c を IDS で提出していなかった。



【概要図】

(a) Materiality の判断

(原告の主張)

原告は文献 c を特許性に重要 (material) だとは考えていなかったと主張した。そして, ’055 特許 (一部継続出願) と ’751 特許 (先の出願) は似たような特許請求の範囲であり, ’055 特許はこれらの文献に関する拒絶理由なしに登録されたからであると主張した。

これに対し, 裁判所は, ESR で文献 c に基づき新規性が否定されているため, 文献 c は but-for 文献に該当し, materiality が認められると判断した。

(b) Intent to deceive の判断

Intent to deceive は直接的または外的証拠から示すことができる。そこで, 被告は以下の外的証拠から, 原告の Intent to deceive を主張した。

- ・ ESR の受け取りから 11 ヶ月あったにもかかわらず,

いずれの文献も USPTO に提出されなかったこと。

- ・ 同じファミリーであるにもかかわらず, ’055 特許に対してしか文献 c を IDS として提出しなかったこと。
- ・ ISR の好ましい結果は提出したのに, ESR の好ましくない結果は提出しなかったこと。

裁判所は, これらの証拠はトライアルに上げるのに十分である (すなわち, Intent to deceive が認められる) と判断した。

(iv) 結論

不衡平行為ありと認められる<sup>(23)</sup>。

3. まとめ

被告の不衡平行為の主張が認められるためには, USPTO を欺く意図で先行技術を差し控えた, 原告企業内の『特定の個人』を特定する必要がある (規則 9 (b))。よって, 被告の不衡平行為の主張が認められるためにはハードルがある。

Intent to deceive 以外の他の合理的な推論が可能である場合, Intent to deceive は認められない (例: 原告が, 他の先行技術と重複する情報であると考え, 先行技術を USPTO に開示しなかったという合理的な推論が可能である場合)。Intent to deceive の立証は容易でないとの印象である。

以上

(注)

- (1) Harold C. Wegner, “Inequitable Conduct And The Proper Roles of Patent Attorney And Examiner in Era of International Patent Harmonization” AIPLA Q. J. [Vol. 16] pages 38-88, 74-75 (1987)
- (2) Christian E. Mammen “Controlling the Plague: reforming the doctrine of inequitable conduct” Berkeley Tech. L.J. Vol. 24, Issue 4 Fall, Article 3 pages 1329-1398, 1354-1356  
地裁が不衡平行為を判断した事件の統計から CAFC が不衡平行為を認めた割合と認めなかった割合を報告している。更に, CAFC の裁判官ごとの不衡平行為が議論された判決数を示し, 不衡平行為を認める割合に個人差があることを指摘している。
- (3) 柴田富士子, “CAFC en banc THERASENSE, INC. v. BECTON” 国際活動センターからのお知らせ  
web: [https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/US\\_CAFc.pdf](https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/US_CAFc.pdf) (2020 年 3 月参照)
- (4) Courtenay C. Brinckerhoff, “USPTO Again Proposes to Revise Duty of Disclosure In View of Therasense” (Oct.

- 31, 2016), The National Law Review: <https://www.natlaw-review.com/article/uspto-again-proposes-to-revise-duty-disclosure-view-therasense> (2020年3月参照)
- (5) 日本知的財産協会 国際第1委員会「米国特許出願の情報開示に関する実態調査・研究」知財管理 Vol.67, No. 10 (2017), pages 1502-1511
- (6) 前掲5), page 1509
- (7) Dennis Crouch “Inequitable Conduct at the Federal Circuit” Patently-O, (Nov. 13, 2019) web: <https://patentlyo.com/patent/2019/11/inequitable-conduct-federal.html> (2020年3月参照)
- (8) CAFC, Driscoll v. Cebalo (CAFC Nos. 83-968, 83-654), Apr. 6, 1984  
 関連性の高い文献について、これを知らなかったはずはない (Should have known…) として、提出していないのは深刻な過失であるとして意図性を認めた判決。Sliding Rule の下では、関連性が高い文献が見つかった場合に、意図性を否定することが特許権者には難しくなるため過剰なIDS実務を促す要因になったといえる。Therasense 判決でこの Sliding Rule は明確に否定されたため、今後、意図性の判断に関連性が考慮されることはない。
- (9) Patently-O, David Hricik, “Did Therasense Bury Burying?” (May 7, 2014) <https://patentlyo.com/hricik/2014/05/therasense-bury-burying.html>  
 Hricik は、Therasense 判決後に Burying が争点となったものの不衡平行為が認められなかった事件を挙げて、意図性の証明の困難さから、重要文献を大量の無関係の文献の中に埋もれさせる行為 (Burying) が、もはや不衡平行為にならないのではないか? との懸念を指摘する。
- (10) Docket Navigator, web: <https://brochure.docketnavigator.com/>  
 米国テキサスを拠点とする特許データベース会社、会社設立年など、会社沿革は WEB で開示されていない様子である。16名のスタッフが紹介されている。
- (11) CAFC, Bryson Judge Dissenting, Therasense, INC. v. BECTON (CAFC 2008-1511 to 1514, 1595), (May 25, 2011)  
 Bryson 判事は Therasense 判決への反対意見を述べているものの、その中で、不明瞭な判断基準が一部の実務者による過剰開示 (Over-disclosure) の問題を引き起こしていると指摘し、判断基準の明瞭化の必要性を主張している。
- (12) Harold C. Wegner, “Inequitable Conduct And The Proper Roles of Patent Attorney And Examiner in Era of International Patent Harmonization” AIPLA Q. J. [Vol. 16] pages 38-88  
 74 ページから始まる Ad Hoc Committee による 1988 年の Position Paper の中で、特許侵害訴訟の被告の 80% で不衡平行為が議論されており、Only Small Percentage で肯定されていると報告されている。
- (13) 35 U.S. Code § 285. Attorney fees  
 The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.
- (14) 米国連邦最高裁判所が 2014 年に下した次の判決により、地裁は従来よりも積極的に代理人費用の転換を命ずることが可能になった。  
 (1) OCTANE FITNESS LLC v. ICON HEALTH & FITNESS Inc., No. 12-1184 (2014)  
 (2) HIGHMARK INC., Petitioner v. ALLCARE HEALTH MANAGEMENT SYSTEM, INC., 12-1163 (2014)
- (15) Petedge Inc. v. Yahee Corp. Civi Action No. 1:15-vw-13171-ADB, Massachusetts, Memorandum and Order, issued May 2, 2017
- (16) Kyle R. Kroll, “Prosecuting Inequitable Conduct” Minnesota Law Review Headnotes (2018), page 49-82, 50  
 Kroll は、高額となる代理人費用を前提として、特許の有用性や価値とは無関係に和解が導かれている状況を指摘する。そして、特許の価値は、発明の妙ではなく、脅し (threat-value) と説く。
- (17) 三澤達也「情報開示義務における判断基準について」知財研紀要 (2004) pages 108-112  
 三澤は、米国訴訟時の証拠基準 (clear and convincing evidence) が審査時の証拠基準 (preponderance of evidence) よりも高い点を指摘し、一旦、特許となれば無効にするための証拠にはより高いレベルが要求されるとし、不衡平行為の罰則がないとすれば、先行文献の『隠し得』が生じ得ると指摘する。2013年に設立されたPTABによるIPR等では審査と同じ証拠基準 (clear and convincing evidence) が採用されているために、三澤の発表時とは状況は異なるものの、IRPでも高額の代理人費用が必要であるという現状を考えれば、先行文献の『隠し得』といった考えは、今でも的を得た指摘ではないであろうか。
- (18) Tech Crunch.com Connie Loizos “Cloudflare beat a patent troll. What now?” (Nov. 5 2019) <https://techcrunch.com/2019/11/05/cloudflare-beat-a-patent-troll-what-now/>  
 クラウドサービスを提供する Cloudflare 社が、Non Practicing Entity (NPE) である Blackbird 社からの特許訴訟を法廷で争い、特許無効を勝ち取ったことのニュース。法廷の代理人費用は数千万~数億円と指摘されている。
- (19) CAFC 判決 In re Rembrandt Technologies, 2017-1784  
 数十のネットワーク事業者 (被告) をあいてに 4 年にわたって数多くの訴訟を行ってきた原告 (NPE の Rembrandt 社) に対して、デラウェア州地裁は \$51 million 以上の代理人費用の支払いを命じた。CAFC によりその額は見直しが命じられているものの代理人費用の転換は正当と認められた。あまりに高額な費用が算出された根底には、裁判官の間にも被告側への同情 (原告への嫌悪) が存在していると考えられる。
- (20) Document 39, Filed 09/17/15 “ORDER DENYING PLAINTIFF’S MOTION TO STRIKE” 参照。本事件は和解で終了している。
- (21) 裁判官は、Materiality と Intent to deceive とを認め、不衡平行為に基づく被告の反論を攻撃するための原告の申請を否定した。

(22) Document 152, Filed 06/01/17 “(IN CHAMBERS) ORDER REGARDING PLAINTIFF’S MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT ON INEQUITABLE CONDUCT, INFRINGEMENT, AND PRIOR ART (DKT. 99)” 参照。本

事件は和解で終了している。  
(23) 裁判官は、Materiality と Intent to deceive とを認め、トリアルに上げるのに十分であると判断した。

(原稿受領 2020.4.2)

添付資料

調査 2：2015 年の事件リスト

付記：○は肯定的，×は否定的である。S7 と S36 は第 2 章で紹介した二つの事件である。

No.	事件名	提訴日	決定
S1	Agri-Labs Holdings LLC v. TapLogic, LLC 1-15-cv-00026(INND)	1/22	不明
S2	Emerson Electric Co. et al v. SIPCO LLC et al 1-15-cv-00319(GAND)	1/30	○
S3	Tannerite Sports, LLC et al v. Jerent Enterprises, LLC d/b/a Sonic Boom Exploding Targets 6-15-cv-00180(ORD)	2/2	×
S4	Oil-Dri Corporation of America v. Nestle Purina Petcare Company 1-15-cv-01067(ILND)	2/3	不明
S5	International Business Machines Corporation v. The Priceline Group, Inc. et al 1-15-cv-00137(DED)	2/9	○
S6	ThermoLife International, LLC v. DPS Nutrition, Inc. et al 2-15-cv-00273(PAWD)	2/26	×
S7	Targus Group International, Inc. v. CODi Inc. 8-15-cv-00353(CACD)	3/4	○
S8	Chrimar Systems, Inc. et al v. Alcatel-Lucent S.A. et al 6-15-cv-00163(TXED)	3/6	×
S9	Crye Precision, LLC et al v. Duro Textiles, LLC 1-15-cv-01681(NYSD)	3/6	×
S10	Canrig Drilling Technology Ltd. v. Trinidad Drilling Ltd. et al 4-15-cv-00656(TXSD)	3/12	×
S11	Phigenix, Inc. v. Genentech, Inc. 5-15-cv-01238(CAND)	3/17	○
S12	Genes Industry Inc v. Custom Blinds and Components Inc 8-15-cv-00476(CACD)	3/26	×
S13	Femto Sec Tech Inc v. Alcon LenSx Inc 8-15-cv-00624(CACD)	4/20	○
S14	FootBalance System Inc. et al v. Zero Gravity Inside, Inc. 3-15-cv-01058(CASD)	5/11	×
S15	AstraZeneca AB et al v. Torrent Pharma Inc. et al 3-15-cv-03375(NJD)	5/15	○
S16	AstraZeneca AB et al v. Mylan Pharmaceuticals, Inc. 3-15-cv-03384(NJD)	5/15	○
S17	Gilead Sciences, Inc. et al v. AbbVie, Inc. 1-15-cv-00399(DED)	5/19	×

S18	WAG Acquisition, LLC v. Webpower, Inc. et al 2-15-cv-03581 (NJD)	5/27	不明
S19	Vandor Corporation v. Matthews International Corporation et al 1-15-cv-00838 (INSD)	5/28	○
S20	Fresenius Kabi USA, LLC v. Fera Pharmaceuticals, LLC 2-15-cv-03654 (NJD)	5/29	×
S21	PetEdge, Inc. v. Fortress Secure Solutions, LLC 1-15-cv-11988 (MAD)	6/1	×
S22	Ascion, LLC d/b/a Reverie v. Tempur Sealy International, Inc. et al 2-15-cv-12067 (MIED)	6/5	×
S23	Engineered Arresting Systems Corporation v. Runway Safe LLC et al 1-15-cv-00546 (TXWD)	6/22	○
S24	DS Smith Plastics Limited et al v. Plascon Packaging, Inc. et al 1-15-cv-05760 (ILND)	6/29	○
S25	Spigen Korea Co., Ltd. v. iSpeak Co., Ltd. et al 8-15-cv-01050 (CACD)	7/1	×
S26	IPS Group, Inc. v. Duncan Solutions, Inc. 3-15-cv-01526 (CASD)	7/10	不明
S27	Yeti Coolers, LLC v. RTIC Coolers, LLC 1-15-cv-00597 (TXWD)	7/17	×
S28	The Lincoln Electric Company et al v. Seabery Soluciones SL et al 1-15-cv-01575 (OHND)	8/10	○
S29	PetEdge, Inc. v. Yahee Technologies Corp 1-15-cv-13171 (MAD)	8/17	×
S30	Seville Classics, Inc. v. Neatfreak Group Inc. et al 2-15-cv-06237 (CACD)	8/17	○
S31	Nox Medical ehf v. Natus Neurology Inc. 1-15-cv-00709 (DED)	8/17	×
S32	Global Tech LED, LLC v. Hilumz International Corp. et al 2-15-cv-00553 (FLMD)	9/15	×
S33	Affinity Labs of Texas, LLC v. Netflix, Inc. 1-15-cv-00849 (TXWD)	9/22	×
S34	Neev v. Alcon LenSx, Inc. 8-15-cv-01538 (CACD)	9/24	○
S35	Acantha LLC v. DePuy Orthopaedics, Inc. et al 1-15-cv-01257 (WIED)	10/21	×
S36	Separation Design Group IP Holdings LLC v. Inogen, Inc. 2-15-cv-08323 (CACD)	10/23	○
S37	Asghari-Kamrani et al v. United Services Automobile Association 2-15-cv-00478 (VAED)	10/30	×
S38	Tech Pharmacy Services, LLC v. Alixa Rx LLC et al 4-15-cv-00766 (TXED)	11/2	不明
S39	Brandt et al v. Honnecke et al 1-15-cv-02785 (COD)	12/22	×