

CAFC、「ミランダ警告」の特許出願審査非適用が即時発効

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

アメリカの映画やテレビ刑事ドラマの逮捕シーンで、容疑者に対し、「あなたの供述は法廷であなたに不利な証拠として用いられる場合がある」(Anything you say can and will be used against you in a court of law) というようなセリフを含む「ミランダ警告」(Miranda Warning) を読み上げる場面は、誰もが一度は観たことがあるでしょう。連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が最近、特定の状況では特許出願人は自身の出願審査段階において後に不利な影響を全く及ぼすことなく陳述し得るという判定を下しました。

1966年、米国連邦最高裁判所が、*Miranda v. Arizona* 事件¹において、犯罪容疑者が自身の黙秘権を告知されなければ、その黙秘権の意味が失われるという判決を下しました。それ以来、アメリカ製作の映画やテレビドラマにおいて、もしかしたら現実世界での経験においても(後者でないことを望みますが)、ほとんどの人は、容疑者に「あなたが言うことは法廷であなたに不利な証拠として用いられる場合がある」という有名なセリフを含む「ミランダ警告」を読み上げるシーンを観たことがあるのではないのでしょうか。CAFCが最近、*Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC* 事件²において、特定の状況では特許出願人は自身の出願審査段階において不利な影響を全く及ぼすことなく陳述し得るという判定を下しました。筆者個人の見解としては、これは賢明でない判決であり、米国特許制度の将来に不利な影響を及ぼしてしまうだけだと思います³。

Malvern Panalytical 事件の他の争点の中、第一審裁判所が、「ピペットガイド機構」(pipette guiding mechanism) というクレーム用語が手動ガイド機構のみを含むか、

¹ 384 U.S. 436, 86 S.Ct. 1602 (1966).

² ___ F.4th ___, 2023 WL 7171484 (Fed. Cir. Nov. 1, 2023).

³ 本記事の内容は完全に筆者個人の見解に基づいたものであり、当事務所や当所のメンバーの意見を反映したものではありません。

或いは、手動及び自動ガイドシステムの両方を含むかを判定するようにその文言の意味を解釈することが求められました。いくつもの理由から、第一審裁判所は、当該クレーム文言は手動ガイド機構のみを包含すると判定しました。それらの理由の一つが、同一内容を開示している関連出願が手動ガイド機構のみを開示しているという出願人の明示的な主張でした。

CAFC は、控訴判決において、第一審裁判所がそのクレーム解釈判定に依拠した理由をそれぞれ検討しました。重要なことに、CAFC は、いくつかの個々に十分な理由から、地方裁判所は特許審査経過履歴における特定の事項に基づいて「ピペットガイド機構」を手動ガイド機構のみに限定したときに誤りをしたという判定を下しました。CAFC はそこで止めることができたのに、そして、止めるべきだったのに、そうはせずに、CAFC は進んで、審査経過に基づく放棄（*prosecution disclaimer*）の原理を、「ピペットガイド機構」を手動ガイド機構のみに限定する判定に使うべきかの判断を行いました。筆者個人の見解ですが、CAFC がその争点に対する検討は自身の判決に全く必要なかったから、それが偶発的なものであり、今後の事件にとっては先例価値のないものであると考えます。

より具体的に、「審査経過に基づく放棄」の原理は、特許権者が、自身の特許出願の審査段階において、クレーム解釈を通じて、放棄した特定の意味を再び含むようとするのを排除します。審査段階において行った反論又はクレーム補正から起き得る審査経過に基づく放棄は、明白な放棄の陳述があった場合のみに適用されます。*Malvern Panalytical* 事件において、特許権者が、当該関連特許の同一開示が手動ガイド機構のみを示したと明確にかつ明示的に反論したので、特許権者が当該特許請求の範囲に対しそのような「明白な放棄」の陳述をしたことは疑いの余地もありませんでした。しかしながら、どうやら、特許権者は言うまでもなく間違えました。或いは、少なくとも CAFC が特に言及したように、USPTO の審査官が「数回、当該反論を拒絶した」ことから、特許権者は間違いをしました。

CAFCによれば、特許権者は、「その後、当該〔関連〕出願が手動ガイド機構のみを開示しているというそのうまくいかない反論を放棄し」、最終的に成功した別の主張に切り換えました。

CAFCは、特許権者が失敗に終わった反論を放棄したことの証明となる特許権者による陳述を明記しませんでした。代わりに、裁判所は、「審査官との当該形式的な会話を合理的に解釈すれば、〔成功した〕特許出願人は、当該〔関連〕出願が手動ガイド機構のみを開示しているという反論を諦めたことによって、当該〔関連〕出願の特許請求の範囲に対する審査官の意見に黙従した」と説明しました。CAFCは、これが唯一可能な合理的な解釈とは言っていません。出願人は、審査官が容赦して最後の主張に賛同するまで、異なる主張を行い続け、不成功の反論のどれも放棄しておらず、USPTO 審査官が述べたことやしたこと黙従したことは一度もなかったという全く論理的かつ可能な別の解釈もあり得ます。全ての失敗していた反論が審査官による最後の拒絶理由に対し特許審判部への上訴時に再び行われた結果として、当該出願は許可されず権利化できなかつたと推測したほうが理にかなって無難です。

CAFCは、「出願人が失敗した反論を放棄したなどのこれらの状況では、審査経過に基づく放棄が成立するのに必要な明確性はそれらの審査経過においては確認できないという結論を下すことになる」と結論付けました。しかし、これは、「審査経過に基づく放棄」の焦点を、「出願人が特許請求の範囲に対して述べた明白な放棄」（それらの明白な放棄が成功したか否かにかかわらず）から不適切に逸らしました。「審査経過に基づく放棄」の原理に対するこのような方向転換は、非常に問題のあるもので、卑劣な行為を促進させてしまうだけです。

第一に、USPTO の審査官が常にこのように求められているわけではありませんが、審査官は出願を許可し特許付与した理由について説明し得ます。第二に、審査官が許可した理由について確かに述べた場合があっても、筆者の 40 年の実務経

験から言うと、そのような陳述はごくまれにしかない「明確性のお手本」に過ぎません。

第三に、おそらく最も重要な点として、*Malvern* 判決によって、出願人が全てのクレーム拒絶理由に関する全ての争点に対し、どんなに疑わしいであろうと、複数の主張を提出することは助長されてしまいそうです。審査官は大抵、行われた反論のうち、どれが勝ち目のあるものか、どれらが負けのものかを明記する手間を取ってくれません。それから、その後の特許侵害訴訟のクレーム解釈段階において、特許権者は、代わりとなる主張のうちの1つにおける特定の制限陳述が審査官により認められず、したがって、「放棄された」と主張することによって、行われた全ての反論において特許請求の範囲について明確にかつ明白に述べられたものとして判定するべきではないと自由に主張し得ます。

CAFC は、自身が下した当該判決のこの点に対し、以前に下した2つの判例を引用して弁明しましたが、それらの判例の何れも、*Malvern* 事件において提示された事実とは明確にかつ容易に区別することができます。更に、裁判所が考える、失敗した反論の「放棄」を十分に構成するという出願人の陳述例が提示されなかったことから、特許請求の範囲の明白な放棄による審査経過に基づく放棄の効果を回避し得る全く新しい道が、*Malvern* 判決において CAFC によって開かれましたが、CAFC は却って、出願人に「USPTO の審査官に特許請求の範囲について言いたいことを言ってよい。正しくやれば、法廷で不利になるように用いられることはない」と伝えています。