

Therasense 事件後の不公正行為に係る最近の判例

2013年11月18日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

2011年5月25日に、CAFCは、Therasense and Abbott v. Becton, Dickinson and NOVA 事件に関し、大法廷判決を下しました。

大法廷の Court majority (six judge majority, i.e., Chief Judge Rader, and Judges Newman, Lourie, Linn, Moore and Reyna) は、重要性に係る "reasonable examiner" standard、欺く意図に係る "gross negligence" standard、及び "balancing of materiality and intent" を捨て去り、不公正行為の認定基準を引き上げるという驚きの判決を下しました。^{*1}

なお、大法廷は、問題の情報が特許性判断に重要であるか否かと、USPTO を欺く意図があったか否かとの二つの基準に基づいて不公正行為の認定を行うことを変更したわけではなく、これら二つの基準を修正し高くしました。

(1-1) 修正された『重要性』に係る基準 ("but-for materiality" standard)

"but-for materiality" standard が採用されることとなります。この "but-for materiality" standard によれば、USPTO/裁判所が、提出されなかった情報を知っていたとすれば、特許出願のクレーム発明の特許性を認めなかったであろう場合、その情報は重要なものであると認定されることになりました。^{*2} なお、「重要性」の要件は "preponderance of evidence" (証拠の優越) に基づいて判断され、クレーム発明は 合理的な最大限の広さで解釈 されます。そのため、裁判所ではクレーム発明が無効と判断されない場合であっても、不公正行為を立証するための「重要性」の要件を満たす場合がある ことに留意すべきです。

但し、"**affirmative egregious misconduct**" (甚だしく積極的な不公正行為) の場合には、"but-for materiality" standard に基づく「重要性」の証明は不要となります。この "affirmative egregious misconduct" として、「間違えようのない虚偽の宣誓書」 が例示されています。

(1-2) 修正された『欺く意図』に係る基準 ("knowing and deliberate" standard)

USPTO を欺く意図があったと認定されるためには、過失または重過失 ("negligence" or "gross negligence") を証明するだけでは不十分であり、情報開示義務を有する者が、

- (i) **不提出の情報が重要であることを知っていたこと、及び**
- (ii) **その重要な情報を故意に (deliberately) 開示しなかったこと**

^{*1} 4人の判事 (Judge Bryson, and Judges Gajarsa, Dyk and Prost) は反対意見を示していますが、「重要性」に関してのみに反対意見を示しています。

^{*2} この基準は、大法廷再審理において、CAFC が回答することが求められていた上記3番目の質問中にある、『不公正行為であると認定される行為が無かったとしたら、一つ以上のクレームが特許付与されなかったであろうことが、重要性の認定にとって必須か?』に対する回答でもあります。

を"clear and convincing evidence"に基づいて立証する必要がある旨、CAFC の大法廷は判示しました。

つまり、**上記(1-1)と(1-2)とを独立して検討**し、両方が十分に立証された場合のみ、不公正行為があったと認定されます。

【全5頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.