

未開示情報が特許付与後に特許性を否定しない情報であると認定されても  
“but-for materiality”基準を充足し得ることが示された CAFC の判例

2014年10月27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

CFR 1.56(c)には、次のように規定されています。

「特許出願に関連して、USPTO に対する詐欺行為が行われた若しくは企てられた、又は、悪意若しくは故意の違法行為によって開示義務に違反があった場合、その出願には特許は付与されない。」

ある先行技術が開示されることなく特許付与された場合、これが不公正行為によるものであると認定されるためには、“clear and convincing proof”に基づいて、① 上記先行技術が特許性にとって重要なものであったこと、及び、② USPTO を欺く意図があったことをそれぞれ独立して証明される必要があります。

上記の①②について、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。これによれば、(i)「重要性」に係る“reasonable examiner” standard、(ii)「欺く意図」に係る“gross negligence” standard、及び(iii) “balancing of materiality and intent”が破棄され、不公正行為の認定基準が引き上げられました。

プロセキューション時に、特許出願人が一部の情報を USPTO に開示せずに特許付与され、その後、再審査出願の過程で上記一部の情報が特許権者により開示され、USPTO によって考慮された結果、特許が維持されました。この場合、上記一部の情報が本件特許出願のプロセキューション時に USPTO に開示されなかったことをもって、不公正行為があったと認定されるべきか否かが CAFC において争われました。このことについて、以下に説明します。

## 【全7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](mailto: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.