

情報開示義務の「重要性の基準 ("materiality" standard)」に関し  
USPTO が規則改正 (案) を提示する

2016年11月28日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 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。これにより、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**" が捨て去られ、不公正行為の認定基準が引き上げられました。

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

"**but-for materiality**" standard の採用により、提出されなかった情報を知っていたとすれば、裁判所が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となります。

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、クレーム発明は最も広く合理的に解釈されます。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。

### (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

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。

*Therasense* 判決により、上記(1-1)と(1-2)とを独立して検討し、両方が立証された場合にのみ、不公正行為があったと裁判所が認定することとなります。

このような状況下で、USPTO は、2011 年 7 月に情報開示義務に関する規則改正（案）を官報にて公示しましたが final rulemaking には至りませんでした。このたび、2016 年 10 月 28 日に USPTO は、規則改正（案）を官報にて公示して利害関係者から追加のコメント（パブリック・コメントの提出期限：2016 年 12 月 27 日）を求めた後、上記の規則改正（案）の final rulemaking を行う予定です。以下に、USPTO による今回の規則改正（案）の主な内容について説明します。

## 【全 5 頁】

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、  
下記の担当者まで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

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長 : 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)

### 【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。  
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

### 【無断複製・転載禁止】

本資料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.

### 【弊所のウェブサイト・facebook】

弊所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。  
是非ご参照下さい。

< 弊所総合ウェブサイト > : <http://www.harakenzo.com>  
< 商標専門サイト > : <http://trademark.ip-kenzo.com>  
< 意匠専門サイト > : <http://design.ip-kenzo.com>  
< 弊所法務部 facebook > : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>  
< 広島事務所 facebook > : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>  
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。