

不公正行為と認定されないための米国 IDS に関する留意事項

2014年10月20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

米国特許出願に実質的に関与する者（たとえば、発明者、米国代理人、米国事務所に指示を出す米国外代理人、弁理士、技術者、その他出願の作成、手続、権利化等に実質的に関与する者、及び、譲受人等（場合によってはクレーム発明に係る商品見本を陳列して宣伝／紹介を行った組織の代表者等）は公正かつ誠実に特許性に重要な情報を USPTO に提出する義務を有しています。

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。」

なお、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、②USPTO 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るという驚きの内容でした。

なお、大法廷は、問題の先行技術文献が特許性判断に重要であるか否か、及び、USPTO を欺く意図があったか否か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、それぞれを高く設定しました。

このような状況下で、どのようにすれば、不公正行為と認定されることなく、権利行使可能な特許を取得できるのかについて以下に説明します。

【全13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.