

米国情報開示義務に関する規則改正

2016年11月22日

河野特許事務所
所長弁理士 河野英仁

1. 概要

USPTOは2016年10月28日特許審査及び再審査における情報開示に関する規則改正案を公表した。2011年5月25日にCAFCにより下されたTherasense大法廷判決¹により、不正行為(inequitable conduct)が成立するための基準は「but-for 重要(materiality)」に変更された。

2011年7月21日USPTOはTherasense判決を受けて、規則改正を行ったが、更に米国改正特許法の施行及びTherasense判決以降の主要判決を受けて、規則の改正案を公表した。

規則案に対するコメントの提出期限は2016年12月27日までである。

2. 改正規則

出願から権利化までにおける開示義務に関する規則 1.56 の改正内容は以下のとおりである。

規則 1.56 特許性に関する重要情報の開示義務

(a)特許は本質的に、公共の利益によって影響を受ける。出願が審査される時に、特許商標庁が特許性に関する全ての重要情報を知り、かつ、その内容を評価する場合において、公共の利益は最大に満たされ、最も有効な特許審査が生じる。特許出願及びその手続の遂行に関与する各個人は、特許商標庁に対する折衝において率直かつ誠実であることの義務を負い、その義務は、本項において定義されるパラグラフ(b)で定義される but-for 重要性基準に基づき特許性にとって重要であることが当該人に分かっている全ての情報を特許商標庁に開示する義務を含む。

情報開示義務は、係属している各クレームに関し、そのクレームが取り消されるか、考慮の対象から取り下げられるか、又はその出願が放棄されるまで存在する。取り消された又は考慮の対象から取り下げられたクレームの特許性に関する重要情報は、その情報が出願の中の考慮の対象として残っているクレームの特許性にとって重要でないときは、提出する必要がない。

¹ *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc).

現存するクレームの特許性にとって重要でない情報を提出する義務はない。特許性にとって重要であると分かっている情報の全てを開示する義務は、発行される特許のクレームの特許性にとって重要であると知られている情報の全てが特許商標庁によって引用されていたか、又は § 1.97(b) から (d) まで及び § 1.98 によって規定される方法で特許商標庁に提出されていた場合は、果たされたものとみなす。

ただし、出願に関連して、積極的な悪質不正行為が行われ、特許商標庁に対する詐欺行為が実行さ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違反が行われた場合は、その出願には特許は付与されない。特許商標庁は、出願人に対し、次の事項を慎重に検査することを奨励する。

- (1) 対応出願に関する外国特許庁の調査報告に引用されている先行技術、及び
- (2) 特許出願又はその手続の遂行に関与する個人が、係属しているクレームの特許性を明確にすると考える詳細な情報であって、それに含まれている重要情報が特許商標庁に開示されることを確実にするもの

(b) 証拠の優越基準を適用し、明細書に一致する最も広い合理的解釈をクレームに与えた場合に、特許商標庁が、情報に気づいていればクレームを許可しないとすれば、当該情報は特許性に対し “but-for 重要” である。

なお、再審査段階における開示義務について規定する規則 1.555 も同様の規則改正が行われている。

3. 解説

USPTO は、情報開示義務に関する重要性基準として、Therasense 事件にて判示された不正行為の成立要件とされる重要性に関する but-for 基準を適用するため規則を改正した。USPTO は、さらに Therasense 事件で判示された「積極的な悪質不正行為 (affirmative egregious misconduct)」を明確に言及するために規則改正案を公表した。

2011 年 5 月 25 日 CAFC は、Therasense 大法廷判決を下し、裁判所に対する不正行為を成立させるための重要性に関する基準を変更した。CAFC は、裁判所における不正行為に関する事件数を減少させるために、また、出願人側がほんの少し役立つ程度の関連技術を USPTO に対し過度に開示しているという問題を解消するために、開示義務の要件を厳しくした。

Therasense 事件において、CAFC は、「不正行為を成立させるために必要とされる重要性は、**but-for** 重要性である」と判示した。CAFC は、「出願人が先行技術を USPTO に開示しそこなえた場合に、USPTO が、当該開示されていない先行技術に気づいていればクレームを許可しないのであれば、当該先行技術は **but-for** 重要といえる」と説明した。

CAFC は、重要性を判断するにあたり、USPTO が開示されていない先行技術に気づいていればクレームを許可したか否かを、証拠の優先基準を採用し、かつ、最も広い合理的解釈を与えて決定しなければならないと、さらに判示した。

さらに、CAFC は、不公正行為の重要性基準が、積極的な悪質不正行為の場合、満たされると判断している²。

but-for 基準を要求する一般的ルールに対するこの例外は、USPTO 及び裁判所を騙すために「故意に計画され注意深く実行されたスキーム」を行った過去の最高裁の **unclean hands** 要素を組み込んだものである。

CAFC は、「特許権者が嘘をつくことで特許発行に影響を与えると信じない限り、特許権者は PTO を騙すために嘘をついてどんなことでもするようではなさそうである」述べている。

さらに、CAFC は、明らかに虚偽の宣誓供述書を提出することは積極的な悪質不正行為を構成するが、USPTO に対する先行技術の単なる非開示、また、宣誓供述書に先行技術を言及し損ねたことのどちらも、積極的な悪質不正行為に該当しないことを明らかにした。

このように、開示義務に関しては原則として **but-for** 基準が適用されるが、虚偽の宣誓供述書を提出する等の場合は、積極的な悪質不正行為があったとして特許が付与されないこととなる。

以上

² *The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC*, 735 F.3d 1333, 1351 (Fed. Cir. 2013); *Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp.*, 732 F.3d 1339, 1344 (Fed. Cir. 2013)