

USPTO が IDS 要件に関する規則の改正案を公表

2011 年 7 月 24 日
JETRO NY 諸岡

USPTOはIDS(情報開示陳述書、Information Disclosure Statement)要件に関する規則の改正案を公表した(7月21日付官報)¹。本規則改正案は、Therasense社(現Abbott Diabetes Care社)の特許に関し、本年5月25日に連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、「不公正行為(Inequitable Conduct)」の判断基準を厳格化する判決したことに対応するもの²。

上記判決において、USPTOは米国特許施行規則の問題点を指摘されており、判決後直ちに行われたプレスリリース³において、判決内容を精査した上で近々ガイダンスを公表する予定である旨公表していた。

今般の改正案の公表は、この一連の流れの中でなされたものであり、通常の出願及び再審査の場合に必要なとされるIDSについて、その重要性の要件を改正するもの⁴。内容は、上記判決の指摘に沿ったものであり、次のようなものとなっている。

- USPTOでの審査において、開示されなかった先行技術を審査官が知っていたとすれば、「証拠の優位性(preponderance of the evidence)」⁵に照らし、審査官はそのクレームに特許を付与していなかったであろうという場合(は当該先行技術は重要である)。
- 出願人の行為が「積極的重大違法行為(affirmative egregious misconduct)」に該当する場合。

¹ [Federal Register Vol.76, No.140 p43631-43634](#)

² [110602【米国 IP 情報】 CAFC が「不公正行為」の判断基準を厳格化する判決を下す](#)

³ [USPTO プレスリリース \(5月26日付\)](#)

⁴ 対象は 37CFR § 1.56(b)及び § 1.555(b)

⁵ 特許が成立するとその特許について有効性の推認 (presumption of validity : 米国特許法第 282 条) が働くため、侵害訴訟等においてその特許の無効性を主張するためには、USPTO の審査時の基準 (証拠の優位性 (preponderance of the evidence)) よりも厳格な基準である「明確かつ確信に足る証拠 (clear and convincing evidence) 」が要求される。

改正案によれば、不公正行為を警戒した出願人が本来重要とは言えない情報まで幅広く USPTO に提出していたため、情報の氾濫によって却って審査を妨げる結果となることを防ぐことができる等の効果があるとされている。

この改正は、米国における特許取得実務において大きな影響を及ぼすため、今後とも注視が必要である。この改正案に対するコメントは、e-mail等により 2011 年 9 月 19 日までに提出することとされている⁶。

なお、USPTO は、提出された先行技術と出願されているクレームとの関係の説明を出願人に求めることを検討するとのこと。

(了)

⁶ 宛先は AC58.comments@uspto.gov 等