



2021年2月度東西部会

米国における再発行特許制度の 利用に関する調査研究

2019年度国際第1委員会
WG2 活動報告



はじめに

◆ 再発行特許制度

・ 米国特許法 251条 瑕疵のある特許の再発行

(a)一般

誤りがあったために、明細書若しくは図面の欠陥を理由として、又は特許権者が請求する権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由として、
特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合においては、
長官は、当該特許が放棄され、かつ、法律によって要求される手数料が納付されたときは、原特許に開示されている発明について、補正された新たな出願に従い、原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。
再発行を求める出願に新規事項を導入することはできない。

(中略)

(d)クレームの範囲を拡大する再発行特許

原特許の付与から2年以内に出願されない限り、原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特許は付与されないものとする。



はじめに

◆ 再発行特許の利用可能性

- 特許付与から2年以内であれば、**クレームの範囲を拡張**できる

⇒ 権利行使を目的として制度を利用する

…特許権者が所有する特許のクレームの範囲からやや外れる他社製品が見つかった場合でも、再発行特許によりクレームの範囲を拡張すれば、権利行使を目指すことが可能

◆ 再発行特許のデメリット

- 特許権者は、**原特許に瑕疵があると認める**旨を宣言する必要がある
…宣言書で、251条に規定される誤りを少なくとも1つ明示する



審査の結果、再発行特許出願が許可されなかった場合、
単に原特許の瑕疵を認めただけに終わるというリスクがある
…原特許による権利行使が困難になる可能性も



はじめに

◆ 制度利用上の課題

- 特許権者は、“瑕疵を認めただけに終わる”というリスクを勘案し、再発行特許制度の利用要否を決定したいはず
 - ～ 再発行特許出願の許可率の現況を知りたい
 - …実際のところ、瑕疵を認めただけに終わりやすいのか
 - ～ 許可率を高めるための留意事項を知りたい
 - …リスクを小さくするためにできることはないか

本調査研究の目的

- 再発行特許出願の審査結果の傾向を調査し、再発行特許出願の許可率の現況を明らかにする
- 該許可率を高めるために、特許権者が再発行特許を出願・権利化する際の留意事項を見出す



調査の全体像

■ 再発行特許の出願・審査状況 <俯瞰的な調査>

- ・ 再発行特許出願の許可率の現況について
 1. 再発行特許の出願全件での傾向はどうか
 2. その傾向について、クレーム補正の内容により違いがあるか

■ 再発行特許の出願・権利化時の留意事項 <個別的な調査>

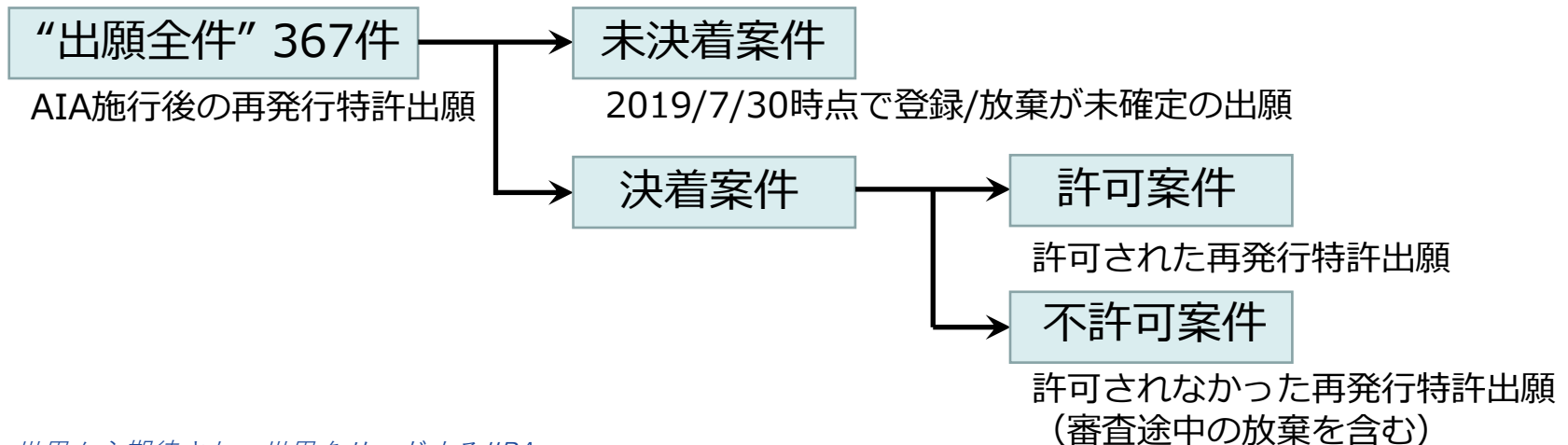
- ・ 再発行特許出願の許可率を高めるための留意事項について
 - 実際の出願の審査過程に着目する
 - 再発行特許出願が許可された理由，許可されなかった理由は何か



再発行特許の出願・審査状況

1. 再発行特許の出願全件の分析

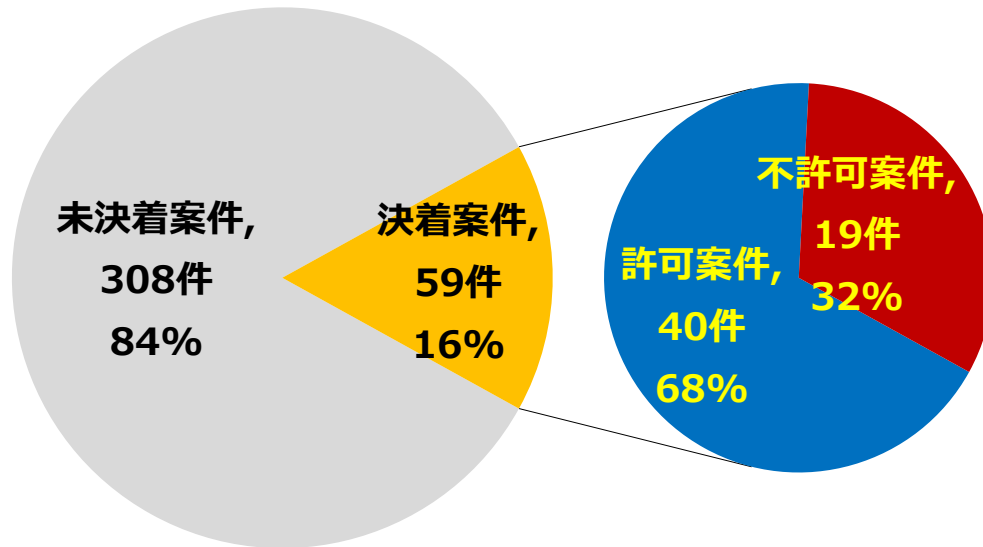
- 調査対象：**AIAの最新の施行日以降**の再発行特許出願
 - …AIA制定に伴い，特許法251条の再発行特許出願の理由に変更あり
 - 先発明主義から先願主義へと特許性の判断基準に変更あり
 - 最新の審査結果の傾向を把握するために対象を設定
- = 原特許の出願日（又は優先日）が2013年3月16日以降で，
かつ，**2019年7月30日までに公開**された再発行特許出願
⇒ **全367件** の出願・審査状況を分析





再発行特許の出願・審査状況

1. 再発行特許の出願全件の分析



審査状況	件数 (割合)
未決着	308件 (84%)
決着	59件 (16%)
許可	40件 (68%)
不許可	19件 (32%)

2019/7/30時点

調査結果

AIA施行後の再発行特許出願の許可率は**68%**

…**クレーム補正の内容**により, 想定される拒絶理由に違いがある

Ex. クレーム範囲を拡張すると新たな先行文献が引用される可能性あり

→ **再発行特許出願の許可されやすさにも違いがあると予想**



再発行特許の出願・審査状況

2. 再発行特許の出願理由 (=クレーム補正の内容) に基づく分析

- 調査対象：“決着案件”59件 …2019/7/30時点で登録/放棄が確定
- 調査方法：

原特許のクレームと再発行特許のクレーム(※)を比較し、クレーム補正の内容を特定し、**3種類の類型 (拡張・減縮・訂正)** に分類

類型	補正の内容	原特許	再発行特許
拡張	上位概念化	a	A
	構成要件の削除	a+b	a
	範囲の拡大	x~y	x~z(>y)
	カテゴリー変更	a (装置)	a (方法)
減縮	下位概念化	A	a
	構成要件の追加	a	a+b
	範囲の縮小	x~z	x~y(<z)
訂正	文言変更	a	a' (≒a)

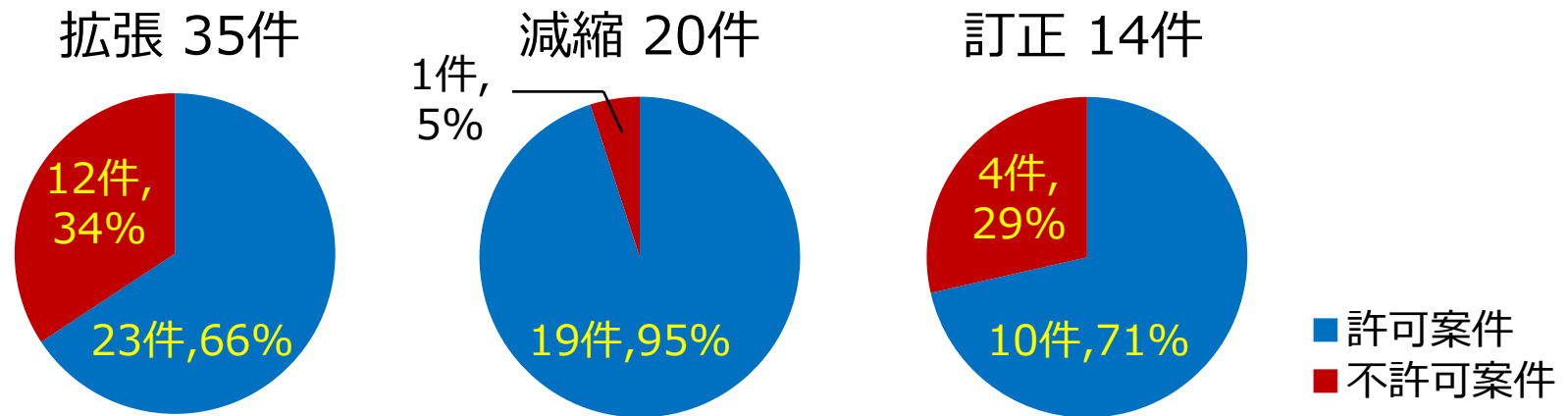
※

再発行特許のクレームとは、**許可案件**では、再発行特許の**登録時**のクレームを指し、**不許可案件**では、再発行特許の**出願時**のクレームを指す



再発行特許の出願・審査状況

2. 再発行特許の出願理由（＝クレーム補正の内容）に基づく分析



調査結果

いずれの類型でも許可率が50%を超える

→ 原特許の瑕疵を認めただけに終わるリスクを恐れる必要はない

減縮の類型では許可率が100%に近い

→ クレーム範囲を減縮してでも特許有効性を確保したい場合には再発行特許制度の利用を検討することが望ましい



再発行特許の出願・審査状況

2. 再発行特許の出願理由（＝クレーム補正の内容）に基づく分析

調査結果

クレーム範囲を拡張した場合でも許可率は66%と高い

- ・ クレームの範囲を拡張する場合、2つの拡張形式を選択できる
 - (A)原特許の独立クレームを補正して拡張する
 - (B)原特許の独立クレームを残しつつ、新たな独立クレームを追加して拡張する
- ・ 再発行特許の継続的効力を考慮すると、**拡張形式(B)**がより有益
→ **拡張形式の違い**により、**許可率に違いが生じるか**を追加検証

再発行特許の継続的効力（特許法252条より）

- ・ 再発行特許が発行されると、原特許が放棄され、再発行特許はその発行日から有効となり、その後生じた原因による訴訟の審理に関し、元々そのように補正された内容で特許が発行された場合と同じ効力を有する
- ・ 但し、原特許と実質的に同一のクレームは、原特許の付与日から継続して効力を有する
→再発行特許以前の侵害行為に対する損害賠償請求権を保持できる

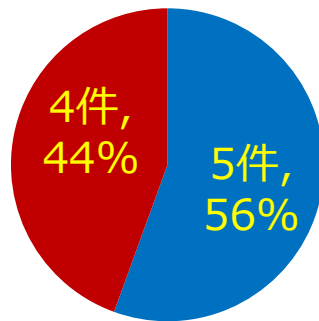


再発行特許の出願・審査状況

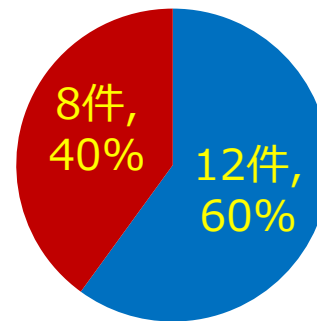
2. 再発行特許の出願理由（＝クレーム補正の内容）に基づく分析

- 調査対象：“拡張”に分類された29件 …拡張形式(A),(B)併用の6件は除外

拡張形式(A) 9件
原特許の独立クレームを補正



拡張形式(B) 20件
新たな独立クレームを追加



■ 許可案件
■ 不許可案件

調査結果

いずれの拡張形式でも許可率は約60%

…拡張形式の違いは許可率に影響を与えない

→ クレーム範囲を拡張する場合、許可率を考慮しても、継続的効力の観点から、新たな独立クレームを追加する形式が望ましい



小括

■ 再発行特許の出願・審査状況 <俯瞰的な調査>

- 再発行特許出願の許可率の現況について
 - 再発行特許の出願全件での傾向はどうか

調査結果

AIA施行後の再発行特許出願の許可率は**68%**

- その傾向について、クレーム補正の内容により違いがあるか

調査結果

拡張・減縮・訂正の**いずれの類型でも許可率は50%を超える**

- …減縮の類型では許可率が100%に近い
- …拡張の類型では許可率は66%
- …拡張形式による許可率の違いはみられない



調査の全体像

■ 再発行特許の出願・審査状況 <俯瞰的な調査>

- 再発行特許出願の許可率の現況について
 - 再発行特許の出願全件での傾向はどうか
 - その傾向について、クレーム補正の内容により違いがあるか

■ 再発行特許の出願・権利化時の留意事項 <個別的な調査>

- 再発行特許出願の許可率を高めるための留意事項について
 - 実際の出願の審査過程に着目する
 - 再発行特許出願が許可された理由，許可されなかった理由は何か



再発行特許の出願・権利化時の留意事項

□ 予備的調査

- ・ 調査対象：“決着案件”59件 …2019/7/30時点で登録/放棄が確定
- ・ 調査方法：

対象の案件すべての包袋記録を確認し，具体的な拒絶理由や出願人の応答等，個々の再発行特許出願の審査過程を確認

調査結果

クレーム補正の類型ごとの留意事項は見出されなかった一方，いずれの類型でも共通する，特許権者にとって有益と思われる留意事項を見出した

→ 留意事項とその根拠となる具体事例について，以下の3つの段階に分けて紹介

- (1)再発行特許制度の利用要否を判断する段階
- (2)再発行特許出願に必要な書類を用意する段階
- (3)実体的な審査を受ける段階



再発行特許の出願・権利化時の留意事項

(1)再発行特許制度の利用要否を判断する段階

【事例A】再発行特許出願15/265,448 <不許可案件>

原特許の審査過程において、拒絶理由に回答する際、出願人は、下線付きの補正クレームだけでなく、誤って、補正の内容に間違いを含むクリーンな形式のクレームを提出したところ、後者のクレームで許可されてしまった。

特許権者は、当該瑕疵を治癒するために再発行特許を出願したが、原特許の審査官が庁側の過誤を認めたとうえで、訂正証明書発行の手続を特許権者に求めた。これに応じた結果、“原特許が訂正されたために瑕疵がなくなった”という状況となり、宣言書の不備の理由で、再発行特許出願は拒絶された。

留意事項

- ・ 庁の過誤に対する治癒の目的や、審査のやり直しまでは不要な訂正であれば、原特許の訂正請求をまず検討することが費用面、手続き面で望ましい
- ・ 審査のやり直しが必要な場合やクレーム範囲を拡張する場合には、再発行特許を選択することが望ましい



再発行特許の出願・権利化時の留意事項

(2)再発行特許出願に必要な書類を用意する段階

【事例B】再発行特許46,831 <許可案件>

再発行特許出願の審査において、原特許にどんな瑕疵があったか、新たに追加したクレームによりその瑕疵がどう解消されるか等の説明が宣言書に記載されないとして、拒絶された。特許権者は宣言書の記載を修正して、原特許の瑕疵を具体的に特定し、再発行特許出願の追加クレームについて詳細に説明することで、拒絶理由が解消された。

【事例C】再発行特許47,418 <許可案件>

再発行特許の出願時に、宣言書だけでなく「宣言書の補足」という書面が添付され、原特許のクレームと新たに追加したクレームの対応関係等が詳細に説明された。後に、追加クレームには拒絶理由が通知されることなく、再発行特許出願が許可された。

留意事項

- ・ 宣言書について、MPEP1414で定められる規定を満たすように十分な記載を心掛け、少なくとも宣言書の記載が原因となる拒絶理由を予め防ぐことが望ましい



再発行特許の出願・権利化時の留意事項

(3)実体的な審査を受ける段階

【事例D】再発行特許出願15/873,250 <不許可案件>

再発行特許出願時にクレームに形式的な補正を行ったところ、審査では、補正箇所ではなく原特許のままのクレームに対して、文言に対する形式的な拒絶等、多くの拒絶理由が通知された。特許権者は拒絶理由通知に応答せず、再発行特許出願を放棄した。

留意事項

- ・ 審査官は、再発行特許出願の補正箇所のみ注目する訳ではなく、**クレーム全体を一から精査**して審査する（MPEP1440, 1445参照）
- ・ 誤記の訂正等の形式的な補正のみであっても、**補正しないクレームの記載に不備がないか**、**原特許のクレームを入念に確認**することが望ましい



総括

■ 再発行特許の出願・審査状況

- ・ AIA施行後の再発行特許出願全件(※)について、**許可率は68%**

※2019年7月30日時点で登録又は放棄が確定した案件：全59件

…クレーム補正の内容に着目すると、クレームの範囲を減縮した場合の許可率は95%、拡張した場合は66%

⇒ 特許権者は、原特許の瑕疵を認めたものの再発行特許出願が許可されないという事態に陥る**リスクを過剰に恐れる必要はない**

■ 再発行特許の出願・権利化時の留意事項

1. 原特許のクレームを補正するために利用する制度として、再発行特許を出願すべきか、原特許を訂正すべきかを検討する
2. MPEP1414の規定を満たすように、原特許のクレームと再発行特許の出願時のクレームとの差異や原特許の瑕疵を宣言書で十分に説明する
3. 再発行特許の出願時に補正箇所以外の記載にも不備がないか確認する

ご清聴有難うございました

本発表につき、ご質問等がありましたらお問合せください。

お問合せ先：株式会社クラレ 廣本敦之 (Atsushi.Hiromoto@kuraray.com)

本調査研究は「知財管理」Vol.70, No.10 (2020年10月号)に掲載されております。

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

