

# クレームが拡張された再発行特許の有効性の判断について

——権利行使される側の立場からの着目点——

国際第1委員会\*

**抄 録** 米国においては特許付与から2年以内であれば、再発行特許出願によりクレームを拡張することが可能である。それゆえ、特許権者は、再発行特許出願によりクレームを拡張した後に、第三者を特許権侵害で提訴することが可能である。本稿では、クレームが拡張された再発行特許に特有の無効事由を考察し、権利行使される側の立場から、再発行特許の有効性を適切に判断するためのフローを提案する。

## 目 次

1. はじめに
2. 権利行使された場合の検討項目
  - 2.1 クレームの拡張の時期
  - 2.2 Orita原理
  - 2.3 Recaptureルール
3. 無効事由検討時の具体的判断フロー
4. おわりに

## 1. はじめに

米国では特許が付与されてから2年以内であれば、再発行特許出願によりクレームを拡張することが可能であり、これは米国特許法に特有の制度である。したがって、米国でビジネスを行うにあたり他者特許に対して十分なクリアランスを行ったにもかかわらず、再発行特許により権利行使されるという事態に陥る可能性がある。このような事態に対応するには、その再発行特許の有効性を適切に判断する必要がある。そこで、本稿では、権利行使される側の立場から再発行特許の有効性を適切に判断するためのフローを提案する。

なお、本稿は、2006年度国際第1委員会第5WGの笠井俊均(WGリーダー、三共株式会社)、

安藤守(エーザイ株式会社)、大谷誠一郎(ダイキン工業株式会社)、加藤朝美(三洋電機株式会社)、神谷健太郎(松下電器産業株式会社)、出口哲也(株式会社神戸製鋼所)、長田大輔(キヤノン株式会社)、山浦洋介(協和醗酵工業株式会社)、渡辺一弘(委員長代理、住友化学株式会社)による検討の結果をまとめたものである。

## 2. 権利行使された場合の検討項目

先に述べた通り、米国特許法は、特許付与後のクレームの拡張を許容しているが、拡張するにあたっては、時期の制限を始めとした再発行特許に特有の各種の制限が設けられている。その制限が看過されて再発行された特許は無効事由を有することとなる。したがって、再発行特許を権利行使された場合には、通常の特許を権利行使された場合の検討事項に加え、再発行特許に特有の無効事由の検討も行うべきである。その際の検討事項は次の3点である。

- ・クレームの拡張の時期

\* 2006年度 The First International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・ Orita原理適用の可否
- ・ Recaptureルール適用の可否

以下、本章ではこれらの各項目について説明する。

## 2. 1 クレームの拡張の時期

クレームの拡張を伴う再発行特許は、原特許が付与されてから2年以内に出願しなければならないという時期の制限があり、この制限に遅れて出願がなされた場合、再発行特許は無効事由を有する（米国特許法 § 251）。更に、2年以内にされた再発行特許出願であっても、2年を経過した後にクレームの拡張をする補正書を提出することは許されない（In re Graff<sup>11)</sup>）。但し、原特許が付与されてから2年以内に再発行特許出願を行い、出願の際に宣誓供述書でクレームを拡張する補正書を追って提出することを述べることができる。これにより、2年を経過した後もクレームを拡張することが可能となるため、宣誓供述書の有無にも留意すべきである（In re Doll<sup>2)</sup>）。

## 2. 2 Orita原理

Orita原理とは、米国特許出願の審査において、審査官の選択要求や限定要求に対して未選択のクレームについて、分割出願を逸したことは、再発行特許出願では治癒する（権利回復をする）ことができないという原理である（In re Orita<sup>3)</sup>）。この原理により、未選択のクレームと実質的に同一のクレームを権利化するための再発行の手続きは阻止される（In re Watkinson<sup>4)</sup>）。

なお、一見Orita原理に矛盾するような判例がある（In re Doyle<sup>5)</sup>）。これは、特許権者が広くクレームできたはずの原特許を狭く権利化したという事件であり、再発行特許において、限定要求で未選択のクレームを包含する広いクレームが認められている。

## 2. 3 Recaptureルール

Recaptureルールとは、再発行特許出願において、そのクレーム範囲を特許出願人が原特許出願の審査過程で放棄した範囲まで拡張することを許さないとする、権利回復を禁止するルールである（In re Willingham<sup>6)</sup>）。本来このルールに違反するクレームは許可されないのであるが、これが看過されて再発行された特許は、無効事由を含むこととなる。

ここで、特許出願人が原特許出願の審査過程で放棄した範囲は、原特許出願の審査過程において特許出願人が行った従来技術に対する特許性の主張や、クレーム補正（限定要件の追加等）に基づいて判断される。表1にクレーム要件とRecaptureルールの適否をまとめている。以下にその詳細を説明する。なお、以下の説明及び表1では、クレーム要件をa, b, c…と表記する。（クレーム要件B及びCは、それぞれ、クレーム要件b及びcの上位概念である。）

### (1) 原特許出願の審査過程における主張によって放棄された範囲の回復

例えば、原特許出願の審査過程において、クレーム補正を伴わず、クレームのある要件に依拠して特許性を主張して原特許が許可された場合、この要件が、再発行特許クレームに含まれていない場合には、Recaptureルールが適用される（表1の①, Hester Industries, Inc. v. Stein, Inc.<sup>7)</sup>）。

### (2) 補正（要件追加）によって放棄された範囲の回復

また、クレーム補正（要件追加）は行ったが従来技術との関係について特許出願人が意見を主張しない場合であっても、補正が従来技術を克服するためになされたものであれば、補正で追加した要件を含まないクレームによる再発行

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 Recaptureルール適用の可否

	クレーム			経緯	Recaptureルール適用の可否	参考審判決
	原出願	原特許	再発行特許			
①	a b c	a b c	a b	原出願審査時、cに依拠して特許性を主張。	可	Hester Industries, Inc. v. Stein, Inc. <sup>7)</sup>
②	a b	a b c	a b	原出願審査時、特許性を確保するためcを追加 <sup>注)</sup> 。	可	
③	a b	a b c	a b d	原出願審査時、特許性を確保するためcを追加。再発行手続によりd（非自明性に影響を与えない）を追加。	可	In re Clement <sup>10)</sup>
④	a b	a b c	a c	原出願審査時、特許性を確保するためcを追加。再発行手続によりbを削除。	不可	Mentor Corp. v. Coloplast, Inc. <sup>11)</sup>
⑤	a b	a b c	a B c	原出願審査時、特許性を確保するためcを追加。再発行手続によりbをBに拡張。		
⑥	a b	a b c	a c z	原出願審査時、特許性を確保するためcを追加。再発行手続によりbを削除しzを追加。	不可	
⑦	a b	a b c	a b C	原出願審査時、特許性を確保するためcを追加。再発行手続によりcをCに拡張。Cとしても原出願の拒絶理由に対抗可。	不可	Ex Parte Eggert <sup>9)</sup>
⑧	a b	a b c	a b e	原出願審査時、特許性を確保するためcを追加。再発行手続によりcをe（cの等価物）に変更。eとしても原出願の拒絶理由に対抗可。	不可	Ex Parte Eggert <sup>9)</sup>

注) cの追加は、出願人が自発的にしたか、審査官の提案がもともになったかを問わない。

特許出願にはRecaptureルールが適用される（表1の②）。なお、補正が特許出願人ではなく審査官によって行われたとしても同様である。更に、原特許出願の特許許可通知において、特許出願人が、審査官の許可理由を支持するような意見を主張した場合には、その許可理由の根

拠となるクレーム要件に基づいてRecaptureルールが適用される。一方、補正が、特許出願人の意図ではなく、代理人の誤解によってなされた場合には、それにより特許出願人が放棄したとは扱われず、Recaptureルールは適用されない（Medtronic, Inc. v. Guidant Corp.<sup>8)</sup>）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (3) 拡張と減縮とを伴うクレームにおける放棄された範囲の回復

上記(1)及び(2)の通り、原特許出願で放棄された(あるいは放棄されたとみなされる)範囲と、再発行特許出願で拡張された範囲との関係が明確であれば、Recaptureルールの適用の判断は比較的容易であるが、再発行特許クレームには、拡張部分と減縮部分の両方が存在する場合もある。そのような場合の判断手法につき、特許出願人が原特許出願の審査過程で、先行技術との差異化のためにクレームを補正して特許を取得し、再発行特許出願の手続きにおいてクレームを拡張した場合を想定し、原特許クレームの範囲と再発行特許クレームの範囲との関係の場合分けして、Recaptureルールが適用されるか否かを説明する。

#### 1) 拡張部分が特許性を担保するために放棄された範囲の場合

原特許出願の審査過程において、要件a及びbで構成されたクレームabに対して、先行技術との差異化のために要件cが加えられ、abcを要件とするクレームで原特許が登録された。その後再発行特許出願により、要件cが削除され、要件cとは関係ないだけではなく、先行技術との関係で非自明性判断に影響を与えない要件dが加えられて、abdを要件とするクレームで再発行特許が発行された。この場合、再発行特許クレーム(abd)と原特許クレーム(abc)とを比較すると、再発行特許クレームは、要件dが加わることによりクレームが減縮されているものの、特許性の確保の観点からは、要件cが削除されることで拡張となり、他に減縮となる要素がないことになる。したがって、特許性を確保するために特許出願人が放棄した範囲を再度包含するように拡張された再発行特許クレームについては、Recaptureルールが適用される(表1の③)。

#### 2) 拡張部分が特許性に係わらない範囲の場合

原特許出願の審査過程において、要件a及びbで構成されたクレームabに対して、先行技術との差異化のために要件cが加えられ、abcを要件とするクレームで原特許が登録された。その後再発行特許出願により要件bが削除され、acを要件とするクレームで再発行特許が発行された。この場合、再発行特許クレーム(ac)と原特許クレーム(abc)を比較すると、再発行特許クレームは、要件bの削除によりクレームが拡張されているものの、特許性を確保するための要件cは当該再発行特許クレームの要件の一部になっているため、特許性を確保するために特許出願人が放棄した範囲を再度包含することにはならず、(この再発行特許クレームについては、)Recaptureルールは適用されない(表1の④)。

また、再発行特許出願により、要件bを削除する代わりに、要件bを上位概念化した再発行特許クレーム(aBc)(表1の⑤)や、要件bを削除して要件zを加えた再発行特許クレーム(acz)に対しても、Recaptureルールは適用されない(表1の⑥)。

#### 3) 拡張部分が特許性を担保するために放棄された範囲の一部である場合

原特許出願の審査過程において、要件a及びbで構成されたクレームabに対して、先行技術との差異化のために要件cが加えられ、abcを要件とするクレームで原特許が登録された。その後再発行特許出願により要件cが上位概念化され、abCを要件とするクレームで再発行特許が発行された。つまり、再発行特許クレーム(abC)と原特許クレーム(abc)を比較すると、再発行特許クレームは、先行技術に対し特許性を主張した要件cの上位概念化によりクレームが拡張されている。この場合、Recaptureルールの適用の可否は、要件Cの内容により影響を受ける。ここで、原特許出願の審査過程での先行技術に対し特許性を確保する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ために特許出願人が主張した内容、限定が要件Cに反映されているかを検討する必要がある。要件Cに特許性を確保するための内容が反映されている場合、換言すると、a b Cが原特許出願の審査過程の先行技術に対抗できる場合は、Recaptureルールは適用されない（表1の⑦, Ex parte Eggert<sup>9)</sup>）。また、このとき、再発行特許出願により、要件cを上位概念化する代わりに、要件cを要件e（eはcの等価物である）に変更し、a b eが先行技術に対抗できる場合にも、Recaptureルールは適用されない（表1の⑧, Ex parte Eggert<sup>9)</sup>）。

### 3. 無効事由検討時の具体的判断フロー

本章では、再発行特許に特有の無効事由を検討するためのフロー（図1）を示し、検討の手順とそのポイントに言及する。

#### <検討項目1> クレームの拡張の有無及び時期

クレームの拡張の有無の判断は、原特許及び

再発行特許の公報を入手しクレームを要件毎に比較することにより行う。再発行特許のクレームに拡張された要件があれば、他の要件が減縮されたとしても拡張されたと判断する。また、原特許には存在しない新たなカテゴリーのクレームを追加することもクレームが拡張されたと判断する。

拡張されたと判断した場合には、包袋閲覧により、再発行特許の出願日が原特許付与から2年以内であるかを確認する。2年以内でない場合には、時期的要件に違反しているとして無効の主張を行うことができる。なお、2年以内の場合であっても、クレームを拡張するための補正書の提出が原特許付与から2年経過後である場合は、同様の無効の主張が可能であり、逆に2年経過後であってもクレームを拡張するための宣誓供述書が原特許付与から2年以内に提出されている場合には拡張が許される。このため、包袋閲覧によりクレームを拡張するための補正書提出の時期と宣誓供述書の有無を確認し、時

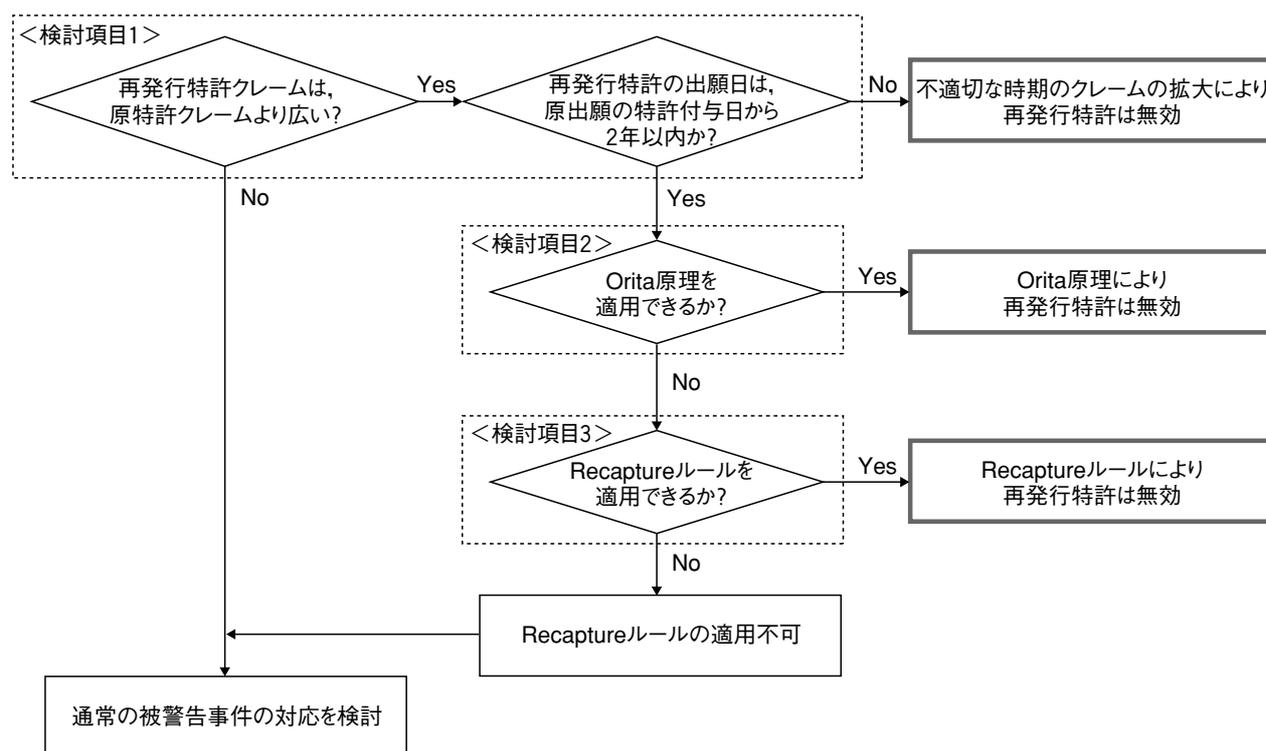


図1 無効事由検討時の具体的判断フロー

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

期的要件による無効の主張の可否を判断する。

### ＜検討項目2＞Orita原理適用の可否

Orita原理適用の可否についての詳細な検討の前に、関連する特許出願の包袋を閲覧し、原特許出願の審査中に選択要求または限定要求がなされているか否かを確認する。選択要求等がない場合には、Recaptureルール適用の可否検討（検討項目3）の判断に進み、選択要求等があった場合には、以下の順序で、変更された再発行特許のクレームの内容を確認する。

**手順1** 特許出願人の選択要求または限定要求に対する応答において、未選択のクレームを特定する。

**手順2** 再発行特許のクレームに、手順1で特定された未選択のクレームと実質的に同一のクレームがあるか否かを確認する。

手順2の結果が「ある」の場合、Orita原理が適用され、無効の主張を行うことができる。

2.2にも述べた通り、Orita原理は、分割出願を逸したこと自体は再発行特許出願の適法な理由ではないとする原理であるので、手順2の確認作業において、未選択のクレームと再発行特許のクレームが全く同一とは言いがたい場合には慎重に判断すべきである。(In re Doyle<sup>5)</sup> 参照)

### ＜検討項目3＞Recaptureルール適用の可否

Recaptureルール適用の可否の第一段階として、原特許出願の審査中に米国特許法 § 102（新規性）もしくは § 103（非自明性）の拒絶がなされているかを包袋閲覧により確認する。これらの拒絶がなされている場合には、以下の手順でRecaptureルール適用の可否検討を行うことができる。

**手順1** 原特許出願と原特許のクレームを比較して、原特許出願の審査過程で補正された内容及び審査過程における主張内容から、新規

性・非自明性を主張するために依拠した要件を抽出する。

**手順2** 原特許と再発行特許のクレームを比較して、再発行特許のクレームにおいて追加された文言（減縮された部分）及び再発行特許のクレームにおいて削除された文言（拡張された部分）を抽出する。

**手順3** 手順2で抽出した文言（再発行特許のクレームにおいて追加・削除された文言）の中で、手順1で抽出した要件に影響する文言と影響しない文言に整理する。

**手順4** 手順2で抽出した文言に着目し、次のいずれかに該当するかを判断する。

**手順4-1** 再発行特許のクレームにおいて削除された文言の全てが、新規性・非自明性主張のために依拠した要件に影響しない場合は、Recaptureルールは適用されない。

**手順4-2** 再発行特許のクレームにおいて削除された文言が、新規性・非自明性主張のために依拠した要件に影響する場合は、さらに審査過程で引用された文献に対し特許性を確保できるかを検討する。つまり、文言は削除されているが特許性は依然として確保されている場合や、文言が削除される代わりに他の文言（手順3で整理した文言の中で、新規性・非自明性を主張するための要件に影響する文言）を加えることにより特許性が確保される場合は、Recaptureルールは適用されない。

手順4-1及び4-2のどちらにも該当しない場合、Recaptureルールが適用され、無効の主張を行うことができる。

なお、手順4における具体的な検討にあたっては、2.3及び表1の検討例を参考にさせていただきたい。

## 4. おわりに

これまでに述べた通り、クレームが拡張された再発行特許には、通常の特許やクレームの拡

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

張を伴わない再発行特許と比べて、いくつかの追加的な項目がその有効性に影響を与える。本稿は、それらの項目を権利行使される立場からまとめたものであるが、一方で見方を変えると、特許権者の立場からは、再発行特許出願によるクレームの拡張にどのような注意を払うべきか、また再発行特許をどのように活用すべきかを理解するための一助となるはずである。競合製品が自社米国特許の文言上のクレーム範囲外であった場合、均等侵害の主張と再発行特許によるクレームの拡張が取りうる手段となろう。いずれの手段においても、競合製品が、原特許出願の審査過程において“放棄された範囲”内である場合に、競合製品に特許権の効力を及ぼすことができないという悩ましい事態に直面する。本稿で取り上げたRecaptureルールに関する審決(Ex parte Eggert<sup>91</sup>)では、拒絶理由を克服するために追加された要件であっても、依然として拒絶理由を克服できるのであれば、代替の要件への変更を認めている。これは、均等論の“放棄された範囲”とRecaptureルールの“放棄された範囲”は考え方が異なり、均等論では“放棄された範囲”として権利が及ばないところにまで、再発行特許出願によりクレームを拡張することができる可能性を示唆している。今後、裁判所がこの違いをどう判断するかは興味深い点であり、動向を見据える必要がある。

最後に、自らの置かれた立場に応じて、権利行使される立場から、または権利行使する立場から、その権利主張の根拠となる再発行特許の有効性を検討するにあたり、本稿が有用な一助となれば幸いである。

注 記

- 1) In re Graff, 111 F.3d 874, 42 USPQ2d 1471 (Fed. Cir. 1997)
- 2) In re Doll, 419 F.2d 925, 928, 164 USPQ 218, 220 (CCPA 1970)

- 3) In re Orita, 550 F.2d 1277, 193 USPQ 145 (CCPA 1977)
- 4) In re Watkinson, 900 F.2d 230, 14 USPQ2d 1407 (Fed. Cir. 1990)
- 5) In re Doyle, 293 F.3d 1355, 63 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 2002)

[Orita原理が適用されず、結果として原特許出願の審査時に未選択のクレームの主題まで包含するような広いクレームが再発行特許において認められた事例]

[経緯]

Doyle博士(原告)は、キラルな遷移金属触媒に関する発明について特許出願を行い、その審査において、9つの発明に分ける限定要求が発行された。原告は、その1つ(その触媒を用いてカルベンに種々の原子との結合を導入する方法)を選択し、米国特許第5,296,595号('595特許)が発行されたが、原告は、その他の発明に関して分割出願を行わなかった。原告は、上記特許発行日から2年(再発行の手続きでクレームを拡張できる期間)経過の約1月前に、その触媒の特徴そのものに着目し、限定要求で選択しなかった複数の発明をも包含するような、'595特許よりも広いクレームの権利化を試み、再発行特許出願を行った。審査官は、Orita原理を適用し、この再発行特許出願を拒絶した。そこで、原告は審判請求を行ったが、審判部も審査官の拒絶を支持したため、原告はCAFCに控訴した。

[CAFCの判断]

CAFCは、再発行特許出願で追加されたクレーム(原特許出願の審査過程における限定要求で選択しなかった複数の発明をも包含するようなクレーム)は、原特許出願において限定要求に違反することなく権利化を図れたはずであるとして、Orita原理を適用することを否定した。そのうえで、原特許出願で権利化を図れたはずのクレームを権利化できなかったことを、再発行出願で治癒しうる瑕疵と判断し、審判部の判断を覆した。

- 6) In re Willingham, 282 F.2d 353, 354, 357, 127 USPQ 211, 213, 215 (CCPA 1960)
- 7) Hester Industries, Inc. v. Stein, Inc., 142 F.3d 1472, 46 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1998)
- 8) Medtronic, Inc. v. Guidant Corporation, Guidant Sales Corporation and Eli Lilly & Company,

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

and Mirowski Family Ventures LLC., 465 F.3d 1360, 80 USPQ2d 1558 (CAFC 2006)

- 9) Ex parte Eggert, 67 USPQ2d 1716 (Bd. Pat. App. & Int. 2003)

[原特許出願の審査において、特許性を主張するためにクレームを減縮する補正をしたにもかかわらず、Recaptureルールが適用されずに原特許より拡張されたクレームで再発行特許の発行が認められた事例]

[経緯]

Daniel M. Eggert と Frank Mikic (特許権者) は、magnetic bit holderに関する発明について特許出願を行い、その審査において、先行文献を提示され自明性を理由とする拒絶を受け、減縮補正により応答して特許を受けた。その後、原告は、再発行特許出願を行い、原特許出願の審査過程で減縮補正した要件について、一部を削除しつつ、他の文言を加える出願を行った。しかし、審査官は、原特許出願の審査過程で放棄した範囲まで拡張していると判断し拒絶した。原告は、この拒絶を不服として審判請求を行った。

[審判部の判断]

審判部は、まず原特許のクレームと再発行特許出願のクレームとを比較し、どの文言が削除さ

れ、どの文言が加わっているかを整理した。また、原特許出願の審査過程で先行技術との差異化のために追加された文言を整理した。その結果、原特許出願の審査過程において先行技術との差異化のために追加された文言の一部が、再発行特許出願の手続き中に削除されていたことが判明した。

次に、この一度追加され後になって削除された文言が、非自明性主張の内容に関係するか否かを検討した。その結果、これらの一部の文言については、非自明性主張の内容とは関係がないとの判断が審判部においてなされた。

最後に、再発行特許出願の手続き中に追加された文言により、再発行特許出願のクレームが原特許出願の審査過程で挙げられた先行技術に対して差異化ができるかを検討した。結論として、審判部は、再発行特許出願のクレームは、その追加された文言により先行技術に対し差異化でき、拒絶理由に対抗できると判断し、Recaptureルールは適用されないと判断した。

- 10) In re Clement, 131 F.3d 1464, 45 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1997)
- 11) Mentor Corp. v. Coloplast, Inc., 998 F.2d 992, 27 USPQ2d 1521 (Fed. Cir. 1993)

(原稿受領日 2007年2月27日)