

再発行特許出願制度の利用に関する研究

国際第1委員会*

抄 録 米国の再発行特許出願制度は、特許の付与から2年以内に出願すればクレームの範囲の拡張が認められるため、権利行使を目的として利用することができる。一方、特許権者は、再発行特許の出願時に原特許における瑕疵を認める旨を宣言する必要があるが、審査の結果、瑕疵を認めたものの再発行特許出願が許可されない事態に陥るリスクが想定される。本稿では、特許権者が再発行特許出願制度の利用可否を検討するうえで有益な情報を提供することを目的として、再発行特許の出願・審査状況を調査することにより再発行特許出願の許可率の現況を明らかにし、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報告する。

目 次

1. はじめに
2. 再発行特許出願制度の概要
3. 再発行特許の出願・審査状況の調査
 3. 1 再発行特許の出願全件の分析
 3. 2 再発行特許の出願理由に基づく分析
4. 再発行特許の出願・権利化時における留意事項の調査
 4. 1 予備的調査
 4. 2 再発行特許出願の審査過程の具体事例
 4. 3 再発行特許の出願・権利化時における留意事項
5. おわりに

1. はじめに

米国において、特許が付与された後の庁手続きである再発行特許出願制度では、特許権者は特許に瑕疵があることを認める旨を宣言する必要がある¹⁾ものの、クレームの文言の訂正やクレームの範囲の減縮に限らず、クレームの範囲の拡張も認められる。

この特徴により、再発行特許出願制度は権利行使を目的として利用することができる。例えば、特許権者が所有する米国特許のクレームの

範囲からやや外れるような他者製品が見つかった場合、特許の付与から2年以内に再発行特許を出願すればクレームの範囲を拡張できるため、この制度を利用して該他者製品に対する権利行使を目指すことができる。

但し、前述のように特許権者が原特許における瑕疵を認めたものの、審査の結果、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が想定される^{2)~5)}。すなわち、現在の特許のクレームは全部又は一部が効力を生じない又は無効であり瑕疵が存在することを、特許権者が宣言書において自認しているため、再発行特許出願が不許可であれば、原特許による権利行使が困難になる恐れがある。従って、特許権者からすれば、該リスクを慎重に勘案して、再発行特許出願制度を利用するか否かを決定したいはずであり、そのためには、再発行特許出願がどの程度許可されているか等の現況や許可される可能性を高めるための留意事項を知っておきたいものである。

本稿では、再発行特許出願の審査結果の傾向

* 2019年度 The First International Affairs Committee

を調査することにより再発行特許出願の許可率の現況を明らかにし、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報告する。

なお、本稿は、2019年度国際第1委員会第2ワーキンググループの廣本敦之（リーダー、クラレ）、大沢真一（リコー）、小杉聡史（日本製鉄；2019年6月まで参加）、野崎祐志（日本製鉄；2019年7月より参加）、杉山大輔（富士フイルム）、山田賢治（ジェイテクト）、木島正人（出光興産）、高畑匡宏（本田技研工業）、中島洋介（ダイセル）、及び白水豪（委員長代理、ギガフォトン）が執筆した。

2. 再発行特許出願制度の概要

再発行特許出願制度は、特許法251条と252条、特許施行規則1.171から1.178、特許審査便覧（MPEP）1400章において規定されている。

再発行特許出願は、特許法251条において、誤りがあったために、明細書若しくは図面の欠陥があること、又は特許権者が請求する権利のあった範囲よりクレームが広い若しくは狭いことを理由として、全部又は一部において特許が効力を生じない又は無効となる場合に訂正できる制度と定められている。MPEP 1402には、再発行特許を出願する一般的な理由（以下、「出願理由」）として、(A) クレームが狭すぎる又は広すぎる、(B) 不正確な開示がある、(C) 優先権の主張の補正が必要、(D) 先の関連継続出願の参照の補正が必要、が挙げられている。

上記(A)として原特許のクレームが狭すぎることを理由とする再発行特許出願では、クレームの範囲を拡張することになる。クレームの範囲の拡張は、MPEP 1402.03において詳細が説明されている。例えば、①原特許に存在しないカテゴリーのクレームを追加した場合は一般的に拡張に該当すること、②従属クレームの範囲が原特許に比べて拡張されていても、従属元

の独立クレームの範囲が拡張されていない場合は拡張に該当しないこと、③クレームの範囲を拡張する場合、原特許の付与から2年以内に出願する必要があること（但し、2年以内に行われた再発行特許出願において拡張の意思を示した場合には、2年経過後でも拡張したクレームを提出できる）、等の記載がある。

再発行特許の効力は、特許法252条で規定されている。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ていた場合と同じ効力を有する。但し、原特許と再発行特許とで実質的に同一のクレームについては、原特許の付与日から継続して効力を有するものと定められている。

再発行特許出願時に提出する発明者の宣誓書又は宣言書（以下、「宣言書」と総称）は、特許施行規則1.175で規定されている。再発行特許出願用の宣言書において、特許権者は特許法251条に規定される少なくとも1つの誤りを明示して特定し、その理由により原特許が効力を生じない又は無効であると陳述しなければならないことが定められている。また、クレームの範囲を拡張する場合には、拡張を求めるクレームを特定しなければならないことが定められている。なお、該特許施行規則に基づく具体的な規定はMPEP 1414に記載されている。

再発行特許出願の審査は、MPEP 1440, 1445において、通常の出願と同一の方法、同一の規則に従い審査が行われると定められている。具体的には、再発行特許出願のクレームについて原特許のクレームと同一か否か、原特許の出願手続きで拒絶理由が通知されなかったか否か、原特許の審査において審査官が考慮した先行技術文献か否か、はいずれも関係がなく審査が行われることが記載されている。

3. 再発行特許の出願・審査状況の調査

3.1 再発行特許の出願全件の分析

(1) 調査目的

再発行特許出願の許可率を明らかにするために、再発行特許の一定期間の出願全件を対象として調査を行い、出願件数とその審査結果を確認した。

(2) 調査方法

American Invents Act (AIA) の制定に伴い、特許法251条における再発行特許出願の理由について「詐欺的意図のない誤り」から単なる「誤り」に変更され（2012年9月16日施行）、先発明主義から先願主義へと特許性の判断基準が変更された（2013年3月16日施行）。これらのことから、AIAの施行前後で審査結果の傾向が変わった可能性が推測された。この点を勘案し、最新の審査結果の傾向を把握すべく、調査対象となる再発行特許出願を設定した。

具体的には、原特許の出願日（優先権主張を伴う場合は最先の優先日）が2013年3月16日以降であり、かつ2019年7月30日までに公開された再発行特許出願：計367件を調査の母集団とした。

調査母集団を2019年7月30日時点で、登録又は放棄が確定した案件（以下、「決着案件」と、登録又は放棄が確定していない案件（以下、「未決着案件」と）に区別した。また、決着案件を、再発行特許出願が許可された案件（以下、「許可案件」と、再発行特許出願が許可されなかった案件（特許権者が審査過程で放棄した案件を含むものとした。以下、「不許可案件」と総称）に区別した。

本調査において、再発行特許出願の許可率とは、決着案件数に対する許可案件数の割合とした。

(3) 調査結果

図1に再発行特許出願：計367件の審査結果内訳を示す。調査母集団のうち、決着案件は59件、未決着案件は308件であった。

続いて、決着案件に着目すると、許可案件は40件、不許可案件は19件であった。すなわち、決着案件の許可率は68%であることが分かった。

3.2 再発行特許の出願理由に基づく分析

(1) 調査目的

再発行特許出願制度では、MPEP 1402において、前述の通り一般的な出願理由(A)から(D)

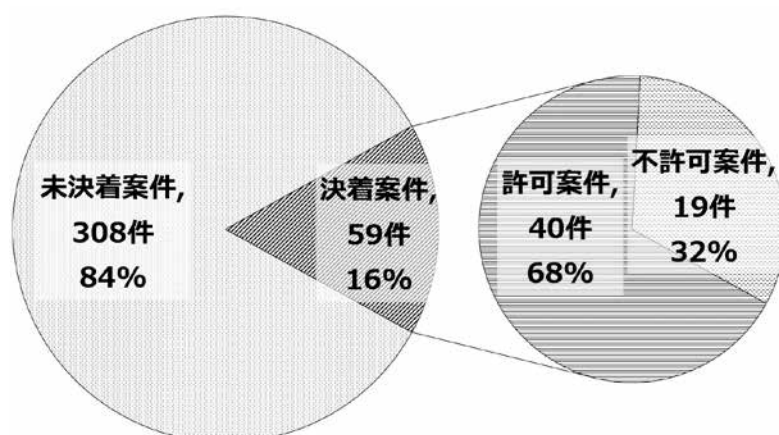


図1 再発行特許出願の審査結果内訳

が挙げられている。再発行特許出願制度が権利行使の目的で利用できることを考慮し、本調査では、特許の権利範囲に影響し得るクレーム補正に関連することから、出願理由 (A) 及び (B) に着目した。出願理由 (A) に対してはクレームの範囲を拡張、又は減縮する補正を行うことが再発行特許出願の目的と考えられる。また、出願理由 (B) に対してはクレームの範囲を維持したまま訂正する補正を行うことが同目的と考えられる。

前述の各目的に対応するクレーム補正の内容に着目すると、クレームの範囲を拡張する補正の場合には、新たな先行技術文献が引用されて拒絶理由が通知され、再発行特許出願が許可されない恐れがある。一方、クレームの範囲を減縮する補正や、範囲を維持したまま訂正する補正では、前述の拒絶理由が通知されにくい。このように、想定される拒絶理由に違いがあることから、クレーム補正の種類 (後述する「拡張」、「減縮」、「訂正」の3種類) によって、再発行特許出願の許可されやすさに違いがあると予想した。これを受けて、第一の調査として、クレーム補正の種類別の許可率を明らかにするために分析を行った。

さらに、第二の調査として、クレーム補正の種類のうち、拡張類型に当たる再発行特許出願を対象として、以下の通り分析を行った。クレームの範囲を減縮する場合や、クレームを訂正する場合には、必ず原特許のクレーム自体を補正する必要がある。一方、クレームの範囲を拡張する場合には、原特許の独立クレームを補正して拡張する形式 (以下、「拡張形式 (A)」) と、原特許の独立クレームをそのまま残しつつ、新たな独立クレームを追加して拡張する形式 (以下、「拡張形式 (B)」) の2つが考えられる。特許法252条が定めるように、再発行特許と原特許とで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。そのため、再

発行特許の発行以前に生じた侵害行為に対する損害賠償請求権を保持できることを考慮すれば、原特許と同一のクレームを残す拡張形式 (B) がより有益と考えられる。そこで、クレームの拡張形式の観点でも再発行特許出願の許可されやすさに違いがある可能性を考慮し、クレームの拡張形式別の許可率を明らかにするため、上記観点について分析を行った。

以上の第一及び第二の調査により、特許権者が再発行特許出願制度の利用要否を検討するうえで有益な情報が得られると考えた。

(2) 調査方法

第一の調査として、前述の決着案件59件を対象として、再発行特許出願のクレーム補正の内容に着目して3種類の類型 (「拡張」、「減縮」、「訂正」) に分類し、クレーム補正の種類別の許可率を分析した。上記分類及び分析について詳述する。

表1に示すように、原特許におけるクレームと再発行特許出願において補正されたクレームを比較した。その補正が上位概念化、構成要件の削除、範囲の拡大、カテゴリー変更該当すれば「拡張」に分類し、下位概念化、構成要件の追加、範囲の縮小に該当すれば「減縮」に分類し、クレームの範囲を変更しない文言変更該当すれば「訂正」に分類した。

原特許におけるクレームと比較する再発行特許出願のクレームについて、許可案件では、再発行特許出願の登録時のクレーム (審査官により許可された補正のみを含む) を対象とし、不許可案件では、再発行特許出願の出願時のクレーム (審査官により拒絶された補正を必ず含む) を対象として分析を行った。

前節と同じ考え方を踏襲し、ある類型に分類された全決着案件数 (許可案件と不許可案件の件数の合計) に対する許可案件数の割合を、該類型の許可率とした。

表1 クレーム補正の分類

クレーム補正の種類	クレーム補正の内容		
		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)

※「A」は「a」の上位概念、「b」は「a」と異なる概念を表す。

また、第二の調査として、前述の分析によりクレーム補正の種類が「拡張」に分類された案件を、原特許の独立クレームを補正した拡張形式(A)と、原特許の独立クレームより範囲の広い新たな独立クレームを追加した拡張形式(B)とにさらに分類し、それぞれ許可率を算出した。但し、拡張形式別の傾向を調査するために、拡張形式(A)と拡張形式(B)とが併用された案件は除外した。

(3) 調査結果

1) クレーム補正の種類別の許可率

全決着案件59件を対象とした、クレーム補正の種類別の許可率を表2に示す。拡張、減縮、訂正の各種類の再発行特許出願の許可率はそれぞれ66%、95%、71%という結果となった。

従って、いずれのクレーム補正の種類であっても許可率が50%を下回らないことから、特許権者は、再発行特許出願が許可されず、原特許における瑕疵を認めただけに終わるリスクを過剰に恐れる必要はないと言える。

減縮類型では、不許可案件が1件のみで許可率が100%に近いほど最も高いという結果となった。該1件の不許可案件について、包袋記録⁶⁾

より審査過程を確認したところ、補正の表記に関する不備により拒絶理由が通知されており、拒絶理由を解消できる状況にありながら出願人が放棄した案件であった。すなわち、減縮類型では、特許権者がリスクと捉えるべき不許可案件が見つからなかったことから、クレームの範囲を減縮してでも特許有効性を確保する手段として、再発行特許出願制度の利用を検討することが望ましい。

表2 クレーム補正の種類別の許可率

種類	案件数			許可率
	許可	不許可	合計	
拡張	23	12	35	66%
減縮	19	1	20	95%
訂正	10	4	14	71%

2) クレームの拡張形式別の許可率

表2で示した拡張種類の全決着案件35件(拡張形式(A)と(B)が併用された案件6件を含む)を対象とした、クレームの拡張形式別の許可率を表3に示す。拡張形式(A)、拡張形式(B)の再発行特許出願の許可率はそれぞれ56%、60%という結果となった。

案件数を比較すると、拡張形式(A)と比べ、拡張形式(B)の再発行特許出願が多いことがわかる。これは、前述のように、再発行特許の継続的効力を目的として、原特許の独立クレームを残す選択をする出願人が多いためと推察される。一方、拡張形式(A)と拡張形式(B)の許可率を比較すると、いずれも約60%であり、拡張形式に違いがあっても許可率に大きな差は見られないという結果となった。

従って、原特許のクレームの範囲の拡張を目的とする場合、許可率を考慮したうえでも、特許法252条で規定される継続的効力が得られる点から、新たな独立クレームを追加する拡張形式(B)で再発行特許を出願することが望ましい。

表3 クレームの拡張形式別の許可率

クレームの 拡張形式	案件数			許可率
	許可	不許可	合計	
(A) 原特許の独立 クレームを補 正して拡張	5	4	9	56%
(B) 新たな独立ク レームを追加 して拡張	12	8	20	60%

4. 再発行特許の出願・権利化時における留意事項の調査

前章における調査の結果、AIA施行後の再発行特許出願全件の許可率は68%であり、いずれのクレーム補正の類型であっても50%を超える許可率であることから、特許権者は、再発行特許出願が許可されず、原特許における瑕疵を認めただけに終わるリスクを過剰に恐れる必要はないことが明らかになった。

本章ではさらに、特許権者が再発行特許を出願・権利化するにあたり、再発行特許出願が許可される可能性をより高め、言い換えると、前述のリスクをより小さくするために、特許権者が留意すべき事項を明らかにする。

4. 1 予備的調査

前章における決着案件59件すべてを対象として予備的調査を行った。予備的調査では、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の詳細を把握することを目的として、包袋記録を確認した。

予備的調査の結果、クレーム補正の類型毎の留意事項は見出されなかった。一方、どのような類型でも共通する留意事項は見出された。この結果を受けて、該留意事項をまとめるに至った根拠となる具体事例とそれに基づく留意事項を、次節より紹介する。

なお、予備的調査を通じて見出された留意事

項について、再発行特許出願の出願時から庁による実体的な審査に至るまでの流れに着目して説明すると特許権者にとって分かりやすいと考え、以下の通りに述べる。

出願人（原特許の特許権者）はまず、特許のクレームを補正するために再発行特許出願制度を利用するか、他の制度を利用するかを判断する。再発行特許出願制度を利用する判断に至った場合には、再発行特許出願に必要な書類（再発行特許用の宣言書や明細書等）を用意する。これらの書類を庁に提出したのち、庁による実体的な審査が行われることとなる。

このような流れを踏まえ、以下、予備的調査を通じて見出された、(1) 再発行特許出願制度の利用可否を判断する段階、(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、に関する特徴的な審査過程の具体事例とそれに基づく留意事項を紹介する。

4. 2 再発行特許出願の審査過程の具体事例

(1) 再発行特許出願制度の利用可否を判断する段階に関する具体事例

特許権者が所有する特許のクレームを補正しようとする際、米国では、再発行特許出願以外に、クレームの一部放棄、訂正証明書、補充審査請求、査定系再審査請求といった制度が存在する。以下に、再発行特許出願制度の利用が不適切であると判断された具体事例を紹介する。

〔事例A〕再発行特許出願15/265,448（不許可案件）

再発行特許出願15/265,448は、米国特許第9,421,677号を基礎とする。

原特許の審査過程において拒絶理由に応答する際に、出願人は、補正箇所が下線で示された形式のクレームのみならず、誤って、補正箇所が下線で示されていないクリーンな形式のクレームも併せて庁に提出した。補正箇所が下線で示

された形式のクレームは“a crimping device”の発明を含む内容であった。一方、クリーンな形式のクレームは、“an adjustable shelf support locking system”の発明と、これに誤った形式で従属する“a crimping device”の発明を含む内容となっていた。このように、補正箇所が下線で示されたクレームと、クリーンな形式のクレームとで、その内容が一部異なっていた。出願人が意図していた補正内容は前者のクレームだったが、審査官は、出願人の意図と異なる後者のクレームに基づき、特許査定をした。出願人はこれを治癒することを目的に、本来意図していた“a crimping device”の発明を含む内容となるように、クレームの範囲を拡張する再発行特許を出願した。出願時の宣言書には、誤って提出したクリーンな形式のクレームに基づき原特許が許可されたことを記載した。これに対して、原特許の審査官は、補正箇所が下線で示された形式のクレームに基づき特許を許可すべきであったと序の過誤を認めた。そのうえで、原特許の訂正証明書を発行することでその治癒を図ることを出願人に伝えた。出願人はこれを受け入れ、原特許を訂正して本来意図していたクレームを得た。これを受けて、再発行特許出願の審査官は、再発行特許出願の宣言書に記載された瑕疵は解消されたため、もはや瑕疵ではないと認定した。そして、再発行特許出願によって補正可能な瑕疵が記載されていないために宣言書の記載に不備があるとして、特許法251条に基づき再発行特許出願を拒絶した。

本事例より、特許のクレームを補正したい場合には、再発行特許出願以外に、クレームの一部放棄、訂正証明書、補充審査請求、査定系再審査請求等、より適切な制度が利用できないかを検討することが望ましいことが分かる。

(2) 再発行特許出願に必要な書類を用意する段階に関する具体事例

再発行特許の出願時には、MPEP 1414で指定された再発行特許出願用の宣言書を提出する必要がある。該宣言書では再発行特許の出願理由を陳述する必要があるが、以下3つの理由から選択する形式となっている。

- (i) 明細書若しくは図面に欠陥があるため
- (ii) 特許権者が請求し得るよりも広い若しくは狭い範囲のクレームを請求しているため
- (iii) その他の誤りがあるため

以下に、宣言書の記載不備に基づき拒絶理由が通知された事例Bと、出願人が宣言書に加えて補足の書面を提出し、宣言書の記載不備で拒絶されなかった事例Cとを紹介する。

〔事例B〕再発行特許46,831（許可案件）

再発行特許46,831は、米国特許第9,347,232号を基礎とする再発行特許出願15/399,338が審査を経て登録となったものである。

本事例の再発行特許出願は、原特許のクレーム1から19をそのまま備えつつ、新たに追加されたクレーム20から24により原特許のクレームの範囲を拡張した内容で出願された。出願と同時に提出された宣言書では、原特許のクレームが、請求する権利のあった範囲に比べて狭いことの説明と、クレーム20から24の根拠とする図面及び明細書中の記載が言及された。審査官は、再発行特許出願に対して、原特許で参照されなかった新たな文献を引用し、クレーム20等に対して特許法103条の拒絶理由を通知すると共に、宣言書の記載に不備があるとして、251条の拒絶理由も通知した。251条の拒絶理由として、具体的には、再発行特許出願の宣言書において、原特許のクレームを特定し、どのような瑕疵があったか、新たに追加したクレームによりどのようにその瑕疵が解消されるか、新たに追加し

たクレームが権利範囲を広げるものか狭めるものか、の説明がないことが指摘された。これに対して特許権者は、原特許のクレーム1において不要な構成があることを具体的に特定し、そのためにクレームの範囲が必要以上に狭かったこと、新たに追加したクレームにより範囲を拡張することを詳細に説明する記載に修正して、宣言書を再提出することで、特許法251条の拒絶理由を解消した。

本事例より、宣言書を原因とする拒絶理由を回避するために、出願時にMPEP 1414の要求を満たすような内容で宣言書を作成するよう心掛ける必要がある。

〔事例C〕再発行特許47,418（許可案件）

再発行特許47,418は、米国特許第9,086,548号を基礎とする再発行特許出願15/651,267が審査を経て登録となったものである。

原特許はクレーム1から19までであったが、再発行特許出願では新たにクレーム20から53が追加された。原特許のオリジナルクレームについては、いくつかのクレームで軽微な補正がなされたが、クレーム1は補正せずオリジナルのままであった。

本事例の宣言書では、前述した(ii)の理由が選択されると共に、宣言書の補足という書面が添付されている。該宣言書の補足では、新たに追加したクレームについて、原特許のオリジナルクレームとの対応関係をより詳しく説明している。

例えば、新たに追加された独立クレーム20については、クレーム1との対応関係を以下のように説明している。原特許のクレーム1は所定の態様に限定する文言を含んでいたが、原特許の明細書には、発明が該態様に限定されるものではないことが記載されていた。この記載に基づき、原特許のクレーム1は請求し得る範囲より狭くなっており、再発行特許出願で新設した

独立クレーム20はクレーム1の範囲を拡張したものである、と該宣言書の補足において説明されている。また、このことをサポートする明細書中の記載箇所が明記されている。

本事例の再発行特許出願の審査過程では、原特許のオリジナルのクレーム1、及び該クレーム1の範囲を拡張した新設のクレーム20については拒絶理由が通知されなかった。そのため、オリジナルクレームの範囲を拡張した形で再発行特許出願が許可された。

本事例より、オリジナルクレームからの変更点を審査官に対して説明することの重要性が窺える。

(3) 実体的な審査を受ける段階に関する具体事例

再発行特許出願によりクレームを補正した場合、クレームの範囲が広がったために新たな先行技術文献が引用される状況や、補正の根拠がなく文言の変更が認められない状況等が考えられる。そのため、特許権者は通常、補正したクレームに拒絶理由が通知される事態に注意を払うものである。これに対し、以下の具体事例では、再発行特許出願において補正しなかった原特許のオリジナルクレームについても拒絶理由が通知されており、特許権者にとって見落としやすい点であるため、詳細を紹介する。

〔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15/873,250は、米国特許第9,693,807号を基礎とする出願である。

再発行特許出願に係る発明は骨を固定する医療器具についての発明である。再発行特許出願においてクレームに行われた補正は、主に形式的な訂正に係るものであった。しかし、再発行特許出願に対する拒絶理由通知においては、補正箇所ではなくオリジナルクレームの文言に対

して、文法上の誤りに関する形式的拒絶、特許法101条による拒絶及び112条による拒絶等多くの拒絶理由が通知されている。例えば、101条に関しては、クレーム中の“implanted in”という文言を用いた場合は人体の一部をクレームすることになるため、例えば“adapted to be inserted into”と改めるべきである、等の指摘がなされていた。112条に関しては、クレーム中に記載されている“orthogonally”という文言が明細書中でサポートされていない、クレームが治具自体と治具一式のどちらに係るものなのか不明確である、等の理由が挙げられていた。

本事例より、再発行特許を出願する際は、補正を行うクレームだけでなく、補正を行わない原特許のオリジナルクレームについても不備がないか予め確認する必要があることが分かる。

4. 3 再発行特許の出願・権利化時における留意事項

(1) 再発行特許出願制度の利用可否を判断する段階における留意事項

前述の事例Aでは、再発行特許出願が許可されなかった一方、原特許に対する訂正を行うことにより、登録時のクレームの範囲を実質的に拡張する目的を達成できた。訂正証明書による訂正は、発行された特許証の単なる誤記や事務的な誤り等、特許権の効力に影響を与えないような誤りを訂正可能である。これに対して、再発行特許出願は、その特許権の全部若しくは一部においてその効力に影響を与えるような誤りを訂正可能である。

以上より、事例Aのように序の過誤に対する治癒を目的とする場合や、審査のやり直しまでは不要な程度の訂正を行う場合には、原特許の訂正証明書の発行を請求することをまず検討することが、費用面、手続き面において望ましい。一方、審査のやり直しが必要になるような訂正を行う場合や、クレームの範囲を拡張したい場

合には再発行特許出願を選択することが望ましい。

(2) 再発行特許出願に必要な書類を用意する段階における留意事項

前述の事例Bでは、審査官より再発行特許の出願時の宣言書の記載不備が指摘され、特許法251条の拒絶理由が通知され、拒絶を解消するために宣言書を再提出しなければならなかった。

本調査において、他にも宣言書の記載不備を理由に拒絶された事例が多く発見された。一例として、再発行特許出願15/079,795では、宣言書において原特許のクレームの瑕疵に関する具体的な記述がなされていないために宣言書の記載に不備があるとして、特許法251条の拒絶理由が通知された。

このように、再発行特許出願のクレームと原特許のオリジナルクレームとの差異、原特許に含まれる瑕疵、及び再発行特許出願の目的について、宣言書で説明する必要があると特許施行規則1.175やMPEP 1414で定められているにもかかわらず、該規定を満たさないことを理由に特許法251条の拒絶理由が通知された事例が少なからず存在することが分かった。

一方で、事例Cでは出願時に宣言書と併せてその補足の書面を提出して、再発行特許の出願時のクレームと原特許のオリジナルクレームとの差異や、クレームの範囲の拡張が可能である根拠となる明細書中の記載箇所等が詳細に説明されており、特許法251条の拒絶理由が通知されなかった。

このことから、特許権者が再発行特許を出願する際には、宣言書についてMPEP 1414の規定を満たすように十分な記載を心掛け、少なくとも宣言書を原因とする拒絶理由を回避できるように注意が必要である。該留意事項は当然のことではあるものの、本調査により、その観点で拒絶理由が通知された再発行特許出願が多く

存在する実態が明らかとなったことから、特許権者にとって有益な情報と考え、留意事項として報告した。

(3) 実体的な審査を受ける段階における留意事項

前述の事例Dのように、補正しなかったオリジナルクレームの文言に対して拒絶理由が通知されている事例がある。MPEP 1440, 1445で規定されるように、審査官は、再発行特許の出願時の補正箇所注目して審査しているわけではなく、クレーム全体を一から精査して審査をしている。

従って、誤記の訂正等の形式的な訂正のみを目的とした補正を行う場合であっても、発見された誤記以外の箇所や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必要がある。

5. おわりに

本稿では、特許権者が再発行特許出願制度の利用可否を検討するうえで有益な情報を提供することを目的として、再発行特許出願の許可率の現況を明らかにするために出願・審査状況の調査を行った。本調査において、再発行特許出願の許可率とは、2019年7月30日時点で、登録又は放棄が確定した案件数に対する再発行特許出願が許可された案件数の割合とした。その結果、AIA施行後の再発行特許出願全件として、許可率が68%であることを明らかにした。また、再発行特許の出願理由としてクレーム補正の類型の観点から分析した結果、原特許に比べてクレームの範囲を減縮した場合の許可率は95%と

最も高く、拡張した場合でも66%の許可率であることを見出した。このことから、特許権者は、原特許における瑕疵を認めたものの、再発行特許出願が許可されないような事態に陥るリスクを過剰に恐れる必要はないと言える。

また、再発行特許の出願・権利化時における留意事項としては、(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検討すること、(2) MPEP 1414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に含まれる瑕疵について、宣言書で十分に説明すること、(3) 再発行特許の出願時に補正した箇所以外の記載にも不備がないか入念に確認すること、に留意が要る。

JIPA会員企業が米国において再発行特許出願制度の利用可否を検討する際に、本稿がその一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 特許施行規則1.175を参照。
- 2) Kimberly A. Moore, Paul R. Michel, Raphael V. Lupo, Patent Litigation and Strategy Second Edition, pp.774~775 (2002), West Group
- 3) 伊藤寛之, パテント, Vol.62, No.12, pp.66~67 (2009)
- 4) 日本知的財産協会 国際第1委員会, 米国特許をうまく取得する方法 (第6版), p.208 (2019)
- 5) 日本知的財産協会 国際第1委員会, 米国特許侵害訴訟実務マニュアル (第5版), pp.17~18 (2016)
- 6) 米国特許商標庁が公開するデータベース: Public Patent Application Information Retrieval (Public PAIR) において閲覧できる包袋記録を指す。

(原稿受領日 2020年4月3日)