

# In re Doll

## 419 F.2d 925, 164 USPQ 218 (1970 CCPA)

### 原特許発行から2年以内に再発行特許出願をすれば、 2年経過後にも、拡大クレームの提出が可能とされた事例

三村 淳一<sup>(\*)</sup>

#### 1. はじめに

日米では、それぞれの特許制度を有しており、共通する規定も数多く存在する一方、相違する規定も多数存在していた。しかし、この相違は、2011年9月16日にオバマ大統領のサインにより、米国改正特許(Leahy-Smith America Invents Act。以下、AIA法と称す)の成立<sup>(1)</sup>により、米国特許法が大幅に改正されることで、基本的な部分での隔たりは、かなり少なくなってきたといえる。例えば、本改正により、世界で唯一採用されていた米国の先発明主義が廃止され、先願主義(先公表主義)へ移行される点などが挙げられる。

しかしながら、AIA法施行後も、依然として両国は異なる制度を採用しており、その最大の相違点の1つに、特許発行後にクレーム<sup>(2)</sup>を訂正しうる範囲がある。細かい規定の内容は次項で述べるが、日本では、特許権の設定登録がなされた後のクレームの訂正は、訂正審判により、または、特許無効審判請求における訂正の請求で行うことになるが、訂正が許される範囲は極めて限られており、クレームを拡大することは絶対に許されない<sup>(3)</sup>。一方、米国では、特許発行から2年以内の再発行出願を条件に、クレームの範囲の拡大<sup>(4)</sup>は許される。

米国では、この様な発明者や出願人に極めて有利な制度が存在するが、日本企業はこの制度を有効に利用していない現状がある。本稿では、(1)再発行特許出願でのクレームの拡大とはどのようなことを言うのか、(2)クレームが拡大された場合の第三者の権利、いわゆる中用権とはどのようなものであるか、(3)特許付

与から2年以内に再発行出願され、その出願係属中に、2年を超えて拡大クレームを提出することは許されるのかと言う点を明確にするとともに、日本企業による再発行特許出願の積極的な利用を期待するために施策の提案を行う。

#### 2. 再発行特許制度

特許は法が認めた独占排他権であり、第三者はその独占の範囲にある他人の権利を侵さないようにすべきである。そのため、第三者は、特許権の範囲を認識し、他人の権利を侵害しない範囲で活動しなければならない。従って、特許権の範囲をみだりに変更することは許されるべきではない。しかし、クレームの範囲が過度に広すぎた特許を取得してしまったときは、特許の有効性に後日、疑義が生じる場合もあり、また、あまりに狭いクレームを記載することで、本来、権利化できる内容で特許を取得できなかった場合もありうる。このような場合、特許を取得後、一切補正を認めないとするのは特許権者に酷である。そこで、一定の条件の下、再発行出願を認め、特許請求の範囲の拡大・減縮を可能としたのが再発行特許制度である。

再発行特許制度は、米国特許法第251-252条<sup>(5)</sup>、米国特許施行規則171-178<sup>(6)</sup>、米国特許審査便覧14章<sup>(7)</sup>にて規定されている。米国特許法第251条(a)項<sup>(8)</sup>では、「詐欺的意図のない錯誤があったために、明細書若しくは図面の瑕疵を理由として、又は特許権者が特許においてクレーム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

(\*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職)准教授

(1) 服部健一「新米国特許法」(発明推進協会2013)21-25頁に成立過程が詳述されている。

(2) 特許請求の範囲に記載された請求項のこと。米国ではClaimと記載される。

(3) 訂正審判における訂正の範囲は日本特許法第126条第1項、特許無効審判における訂正の請求における訂正の範囲は同法第134条の2第1項参照。

(4) 米国では“broadened claim”を指し、本稿では、「拡大」という翻訳とした。

(5) 35 USC 251-252

(6) 37 CFR 1.171-1.178

(7) MPEP 1401-1460

(8) Pre-AIAでは、第1パラグラフであったが、AIAにより該当条文名に変更があった。本稿では、判決文ではパラグラフ表記であった場合でも、混同を避けるため、AIA法に統一して表記した。

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<sup>(9)</sup>と規定し、該審査便覧 1401 では、再発行出願をする最も一般的な理由は、

- (A) クレームがあまりにも狭すぎるか広すぎる、
- (B) 開示が不正確なものを含んでいる、
- (C) 出願人が優先権を主張し忘れていたか、誤った優先権主張をした、
- (D) 出願人が先の関連継続出願の参照をし忘れたか、誤った参照をした

であると記載されている。従って、「クレームがあまりにも狭すぎる」場合は、再発行出願し、出願人が適正であると思えるクレームに拡大訂正することが可能である。

このような拡大クレームを有する再発行出願の提出が可能な時期については、米国特許法第 251 条(d)項にて、「原特許の付与から 2 年以内に提出しない限りは、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」と規定されて、少なくとも、特許発行から 2 年以内であれば、拡大したクレーム<sup>(10)</sup>を提出することができる。

ここで、まず、「拡大する」ということは、どの様な状態を指すのかを明確にする。MPEP 1412.03 によれば、米国特許庁は、以下の場合に、クレームが拡大されていると判断している。

イ号製品が原特許は侵害していないが、再発行において訂正または新たに加えられたクレームの範囲に属するようになった場合、再発行クレームは、原特許より広いとされ、クレームは拡大されたと判断される<sup>(11)</sup>。例えば、原特許は、プロセスのみクレームしており、再発行出願で新規にプロダクトクレームを追加した場

合にはクレームが拡大されると考えられる。これは、第三者が原特許とは異なるプロセスを実施していた場合、原特許が侵害されたとして訴訟を起こされることはないが、結果物が同じである場合には、プロダクトクレームによって訴えを起こされる可能性があるからである。

また、原特許にサブコンビネーションしかない状態で、再発行出願にコンビネーションクレームを追加しても、クレームの拡大とされることがある<sup>(12)</sup>。コンビネーションクレームがサブコンビネーションのすべての構成要件を含むようにクレームしているのであれば、サブコンビネーションクレームで侵害を問えないイ号製品は、コンビネーションクレームでも侵害を問えない。従って、この場合は、クレームの拡大とは言えないが、コンビネーションクレームがサブコンビネーションのすべての構成要件を含んでいない場合は、当然、クレームが拡大されていることになる。

独立クレームを訂正せず、従属クレームのみを拡大する訂正は、拡大クレームを提出したとはみなされず、原特許の付与から 2 年を超えて、このようなクレームを有した再発行出願を提出することは全く問題がない。また、前述したように、異なるカテゴリーのクレームを追加することは、一般的にクレームの拡大となる<sup>(13)</sup>が、追加カテゴリーで原特許の対象を引用している場合には、クレームの拡大とはならない<sup>(14)</sup>。

次に、拡大クレームを含む再発行特許が発行された時の効果について述べる。特許権が発生した後に、特許権の範囲が拡大された場合、米国特許法第 252 条第 1 パラグラフでは、「原特許の放棄は、再発行特許の発行のときに効力を生じるものとし、全ての再発行特許は、その後生じた原因による訴訟についての審理に関し、当該特許が初めからそのように修正された形で発行されていた場合と同じ法律上の効力及び作用を有するものとする」と規定され、従って、拡大クレームに遡及効が発生するため、拡大クレームのみ侵害す

(9) 日本国特許庁ホームページ <http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf>

(10) クレームを拡大すると言っても、出願当初の開示範囲を超えて拡大するクレームを提出することはできず、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(米国特許法第 251 条(a)項第 2 文)

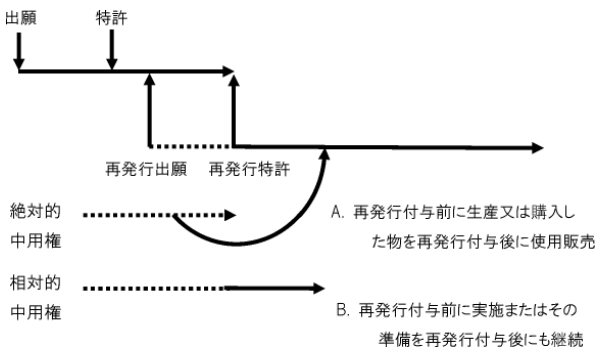
(11) *Tillotson, Ltd. v. Walbro Corp.*, 831 F.2d 1033, 1037 n.2, 4 USPQ2d 1450, 1453 n.2 (Fed. Cir. 1987); *In re Ruth*, 278 F.2d 729, 730, 126 USPQ 155, 156 (CCPA 1960); *In re Rogoff*, 261 F.2d 601, 603, 120 USPQ 185, 186 (CCPA 1958)

(12) コンビネーションクレームとサブコンビネーションクレームとは、コンビネーションクレームが、(a)背もたれと(b)シートと(c)脚部からなる椅子である時、サブコンビネーションクレームが、脚部のみをクレームした場合の関係である。

(13) *Ex parte Wikdahl*, 10 USPQ2d 1546 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)

(14) 例えば、原特許のクレームが、「製品 A」である場合、追加クレームが、「(原特許で開示はしているが、クレームしていない)製品 B を作成するため、製品 A を用いている製造方法」等。

る第三者との関係が問題となる<sup>(15)</sup>。米国特許法第 252 条第 2 パラグラフでは、第三者が原特許には抵触しないが、再発行特許を抵触するような場合、中用権 (Intervening Right) が発生する。米国特許法第 252 条第 2 パラグラフ第 1 文及び第 2 文では特定の物に関する絶対的中用権、同第 3 文～第 5 文では実施の継続に関する相対的中用権を規定する。絶対的中用権は、原特許を侵害せず、再発行特許のみを侵害する物を、再発行特許付与前に実施(再発行特許品の生産又は購入)を行っていた第三者が、再発行特許付与後も、その再発行特許付与前の実施物を、無償で実施(使用・販売)することができる権利である(第 1 図 A の場合)。相対的中用権は、原特許を侵害せず、再発行特許のみを侵害する物を、再発行特許付与前に実施(再発行特許品の生産、使用、販売)またはその準備を行っていた第三者が、再発行特許付与後も、その実施(生産、使用、販売)を継続することができる権利である(第 1 図 B の場合)。



第 1 図

つまり、絶対的中用権により、第三者は、再発行特許付与前の在庫品の処分は無償で行えるということである。一方、相対的中用権の場合は、裁判所が衡平の観点(再発行付与前に投入された資金や準備の状況)から、適当であると思われる範囲と条件を定めることになり、通常は、特許権者に裁判所が定めた対価を支払うことになる。

以上が、再発行出願制度の概略及びクレームの拡大の意味であるが、いつ、拡大クレームを特許庁に提出

すればよいかについては、長い間、明確ではなかった。即ち、前述した米国特許法第 251 条(d)項の「2年以内に提出しない限りは」の主語が、「出願」を指しているのか、「拡大されたクレーム」を指しているのかは、明確ではなかった。当然、特許の発行から2年以内に拡大クレームを有する再発行出願を行い、その拡大クレームの範囲内で審査が継続するのであれば、問題はない。では、特許の発行から2年以内に再発行出願を行い、その後、特許の発行から2年を越えた時期に分割や継続出願を含め、その再発行出願が特許庁に係属している限り、原特許の開示の範囲内で、再発行出願時に提出した拡大クレームをさらに拡大するクレームの訂正書の提出は可能なのだろうか。もし、このような事後的なクレームの拡大が認められるのであれば、再発行特許権利者は、拡大によってはじめて再発行特許を侵害することになった第三者から、実施の継続に対し、裁判所が定めた対価を受ける権利を有することになる。

この、争点に結論を出したのが、In re Doll であり、次項に本事件の詳細を記載する。

### 3. In re Doll<sup>(16)</sup>

#### 3-1 判決文の翻訳

(ALMOND 判事が本判決文を記載)

本控訴事件は、審判部<sup>(17)</sup>による再発行出願<sup>(18)</sup>での控訴人のクレーム 32-35, 42 及び 43 の拒絶を確認する審決に対するものである。この拒絶審決は、上記クレームが、米国特許法第 251 (d) によって禁止され、宣誓書が規則 175<sup>(19)</sup>に従っていないという理由に基づく。

この発明は、油田を検層するための装置及び方法に関し、これらを用いて、掘削孔を囲むそれぞれの層の性質に関する情報を得るものである。本事件に関する当事者間で争いの事実は以下の通りである。

原特許の発行から1年10か月後の1957年10月31日、控訴人は、特許発行時の19のクレームと、それら19のクレームよりも広く、Waters氏の特許と抵触審査<sup>(20)</sup>の目的でコピーした12のクレーム(クレーム 20-31)

(15) 原特許のみ侵害する場合は、クレームが拡大されておらず、再発行特許付与により、現特許が放棄されるため、問題にはならない。また、再発行特許のクレームが実質的に原特許と同一である場合は、再発行特許は、原特許の継続を構成し、原特許の特許日から継続して効力を有するとあり、この場合、中用権は発生しない。

(16) In re Doll, 419 F.2d 925

(17) the Patent Office Board of Appeals

(18) 再発行出願番号 694,700 であり、1955.12.20 に発行された特許(USP2,728,047)に基づき、1957.10.31 に出願されたもの。

(19) 37 CFR 1.175

(20) 先発明主義の下、特許と出願、または出願同士で「同一の特許可能な発明」がクレームされている場合に、発明の先後を決定する手続き。

を有した再発行出願を提出した。この抵触審査の終了後、控訴人は、Ex parte prosecution<sup>(21)</sup>において、Piety 特許からコピーした4つのクレーム(クレーム32-35)を提出した。これらのクレームの提出日は、原特許の発行から2年以上経過した1960年7月28日であった。引き続き、正式に宣言されたPiety 特許との抵触審査において、控訴人は、別のAlder氏に与えられた特許からコピーしたクレーム36-41を提出した。1962年10月16日に、クレーム32-35は、補正され、クレーム42と43が提出された。記録によれば、審判部の決定前に、オリジナル再発行出願の宣誓書以外の宣誓書は提出されていなかった。審決において、審判部は、すべてのクレームは、原特許で開示された発明であると認定し、クレーム36-41は、再発行出願の出願時で提出されたクレーム20より、その範囲において、さらに限定されているものであると認定された。そして、クレーム32-35、42及び43が、拡張クレームを含む再発行出願として期間内に提出されたクレーム(クレーム21-31)より、更に広いクレームとして認定されたため、米国特許法第251条の要件を満足していないことを理由として、それらクレームを拒絶した。本事件は、その拒絶されたクレーム32-35、42及び43に対する控訴審である。

従って、本控訴事件での決定するべきものとして提出された争点は、以下の様なものとなる。

- (1) たとえ原特許の付与から2年以内に提出された再発行出願であっても、その再審査過程で新たに提出されたクレームは、2年以内に提出されおらず、しかも、原特許及び再審査出願当初に提出した拡大クレームよりもさらに範囲に於いて拡大されている時は、米国特許法第251条で拒絶されるべきか？
- (2) 再発行出願時に提出されたオリジナルの再発行宣誓書は、新たに提出したさらに拡大したクレームをサポートするのに十分か？
- (2)の命題については、控訴人は、審判部がこの問題を考慮していないことが誤っているかどうか、また

再考の申立てを基に、オリジナルの再発行宣誓書は、米国特許法第251条で規定される2年の法定期間後に追補することができるかということについての判断を求めている。

特許庁のポジションの本質は審決内で以下のように述べられている。

「(米国特許法第251条(d))原特許の付与から2年以内に提出しない限りは、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は付与してはならない<sup>(22)</sup>」は、出願への直接の言及はない。従い、特許庁は、この言葉は、「原特許の付与から2年以内に拡大されたクレームを提出しない限りは、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は付与してはならない」ということを意味するのが適当であると判断する(下線は筆者強調)。

特許庁規則175は、再発行の理由となった誤りや発明をクレームするのを怠ったことを特別に明記した再発行宣誓書を要求している。この要求に対し、控訴人は、本事件では、その誤りが、宣誓書にて第4図<sup>(23)</sup>を参照しつつ行っており、事実については、包括的にクレーム21から31内で明確に述べている。従って、拡大した再発行クレームを提出するための2年間の期間と言うのは、特許権者が原特許に付与されたクレームの幅に特定の不備を発見することを可能にする目的で与えられているものであると考えるべきであり、そして、特許権者が取得すべきであったと後に決定した広い主題を得るために網を張るかどうかを決定する期間として考えるべきではない。

\*\*\* (クレーム32-35、42及び43は、)特に、第4図及び第5図<sup>(24)</sup>に示されたアップホール機構<sup>(25)</sup>に関するものであり、それらの機構が、再発行宣誓書内で明確に述べられた特定の手段やクレーム20によってカバーされた装置を要求しているということはどこにも触れられていない。従って、それらのクレームは、法で認められた2年という期間内でなされておらず、そのため、提出されたそれらクレームは、原特許のクレームより広いクレームであることから、適当な再発行宣誓書が提出されない違法状態にあると言える。

(21) 査定系審査。抵触審査が宣言されると、査定系の審査は一時停止する(37 CFR 615)。従って、本判決文からは、Waters氏との抵触審査が終結し、再審査手続きに戻った際に、次のPiety 特許との抵触審査目的で、4つのクレームを追加したことがわかる。

(22) 35 USC § 251(d)の原文は、“No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.”とあり、“unless”以下の“applied”の主語が記載されていない。

(23) USP 2,728,047の第4図である。判決文でも図面は引用されていないため、本稿でも省略した。

(24) USP 2,728,047の第5図である。判決文でも図面は引用されていないため、本稿でも省略した。

(25) 検層における代表的な測定法であるアップホール法を用いた機構。基本的には、孔内に振動源を入れ、地表付近に受信機を設置して測定する機構であり、振動源の震度を変えながら繰り返し起振を行って測定する。

この特許庁審判部の見解をサポートするものとして、事務弁護士<sup>(26)</sup>は、*La Maur, Inc. v. De-Mert & Dougherty, Inc.*, 265 F.Supp. 961 (N.D.Ill.1965), aff'd at (7th Cir. 1966) 及び *Stohr et al. v. Brenner*, 157 USPQ 675 (D.D.C. 1968), aff'd at 417 F.2d 1149 (D.C.Cir.1969) を引用してその正当性を主張している。La Maur 事件における地裁の23の「法的結論」の19番目は、以下のようなものである。

「19. 再発行クレームは、無効である。なぜなら、それらの再発行クレームは、原特許クレームよりも広く、そして、最初に再発行クレームとして提出したものよりも広く、そして二重に拡大された主題は、原特許が付与されたのち2年以上クレームされていないからである」

上記した Stohr 事件での判決でも同様な法律効果を示している。Stohr 事件では、原特許付与から4年以上経って提出された再発行出願において、二重拡大クレームが提出されていたが、その出願は、原特許の発行から2年以内に出願された再発行出願の継続出願<sup>(27)</sup>であった。しかし、どちらの控訴裁判所も、その維持判決において上記判断の根拠については言及していない。

本裁判所では、上記引用先例は、本争点を判断するうえで、ほとんど参考にならないという控訴人に同意する。どちらの判決も、争点を認識する以上のものでもないし、結論を述べたものでもない。本争点と関連づける分析も述べられていない。La Maur 事件における法的結論は、その中心的事項は勝訴当事者により提出されたものから導き出された多くの結論の1つであり、Stohr 事件は、重要でありうる他の多くの要素も示されていた。

米国特許法第251条の用語は、本裁判所にとっては不明瞭な点はないと思えるが、米国特許法第251条の裁判所の解釈を正当化する法理の欠損とはいえず、上記裁判判例は、この規定で用いられている用語の明らかな意味とは反する意味とするような法作者の意図があったのか否かを解明するため、本裁判所に米国特許法第251条の成立に重要である立法経緯を考えることを促した。

下院法案7794に基づく上院レポートNo1979は、実質的に下院レポートNo1923(p26)でも繰り返され、

ここでは、米国特許法第251条(d)項を単に以下のように説明している。

クレームを拡大する再発行に適用される2年間の限定は、決定に基づく現在のルールを一定の期間で法典化するように加えられたものである。

P.J. Federico は、新特許法のコメントリー P44 にて、以下のように述べている。

新法は、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行を適用するための原特許付与から2年間という定期を制定し、その期間は、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行に適用される。そのような再発行は、原特許の日から2年を超えて提出した出願では、得ることができず、そして、再発行の要件を備えている限りにおいて2年以内に申請されているのであれば、タイムリーであると推定される。

本裁判所は、上述したことから、審判部による米国特許法第251条にかかる解釈に類似する何らかの意図を見いだせない。反対に、本条で用いられている用語である“applied for(～を提出する)”は、(クレームではなく)出願の提出を意味することは明確である。前述の事務弁護士は、公共の権利についてもさらに言及している。本裁判所はその主張も検討したが、米国特許法第251条の解釈の観点から、控訴人が行っているように、米国特許法第252条が中用権規定に基づく公衆保護条項を規定しているということを留意する以外は、詳細にコメントするのは必要がないと思っている。

適当な再発行宣誓書の欠如に基づく拒絶に関しては、その拒絶を肯定するべき理由は、クレームが、米国特許法第251条によって禁じられているという見解に実質的には基づくものであるという審決内で審判部によって記載された用語から明らかである。特許庁規則175は、出願人がクレームで特定しすぎている部分や不十分であった部分を明瞭に述べるという声明を行う<sup>(28)</sup>ということを含む再発行宣誓書の要件を述べているが、本裁判所が本事件において本規定が守られていないということを見出せない。オリジナルの再発行宣誓書は以下のように述べている。

どの特許クレームも、先に述べた明細書の一部を構成するクレーム20-31により得られる特許カバレッジの範囲が、第4図に示される実施例を包括的にカバーするためのものではないし、原特許のオリジナル出願

(26) 特許庁における法律上の問題を担当する最高責任者。特許庁長官が当事者となる訴訟をすべて扱う。

(27) 親出願の明細書をコピーし、従って、新規事項を追加することなく、審査されていない発明について審査を求めるもの(米国特許法第120条、規則1.53(b)(2))

(28) 旧37C.F.R.1.175(a)(3)現在は削除されている。

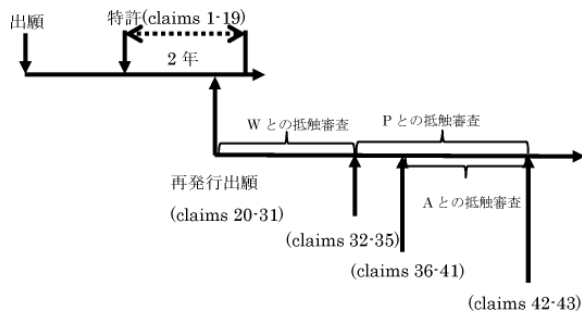
の係属中にそれに相当する範囲のクレームが示されたということもない。

もし、控訴の対象となっているクレームがオリジナルで提出されたクレーム 20-31 よりも範囲において広いと当事者が合意しているのであれば、どの原特許のクレームも、再発行出願のクレーム 32-35、42 及び 43 の特許カバレッジの範囲を得ていないということは明らかである。本裁判所は、問題となっている宣誓書に関する審判部による他の異議は理解できない。審判部からは、そのほかの特定の欠陥について、指摘もコメントもされていない。本裁判所は、宣誓書が十分であったとの控訴人に合意する。

従って、審決は、破棄する。

### 3 - 2 In re Doll 事件の解説

上記判決の事実経緯がやや複雑であるため、以下に第 2 図を用いて解説する。



第 2 図

第 2 図から理解できるように、再発行出願は、原特許の発行から 2 年以内に提出されている。そして、再発行出願において、3 つの特許との抵触審査が宣言され、抵触審査に係るクレームがそれぞれの時期に提出されている。再発行出願時に提出された Claims 20-31 に対し、Claims 36-41 はその範囲は減縮されていたが、Claims 32-35、Claims 42-43 は、その範囲が拡大されたものであった。

従って、争点は、再発行出願が 2 年以内に提出された場合、その後、2 年を経過したとしても、再発行出願の審査に係属しているのであれば、再発行出願時に提出した拡大クレームをさらに拡大するようなクレームを提出することができるのか否かである。

本事件で、CAFC は、米国特許法第 251 条 (d) 項で用いられている “applied for (～を提出する)” の主語を (拡大クレームの提出ではなく) 再発行出願の提出と解釈し、従って、同条は、「原特許の付与から 2 年以内に再発行出願を提出しない限りは、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は付与してはならない」を意味するのが適当であると判断した。そして、原特許付与から 2 年以内におこなった再発行出願と共に提出する宣誓書等で、“the claim will be broadened” と示していれば、出願人は、係属する再発行出願の審査において、新たな宣誓書を提出せずに、さらにクレームを拡大することが許されると判断したのである<sup>(29)</sup>。

### 4. Doll 判決が及ぼす第三者への影響

上述のごとく、Doll 判決によれば、原特許付与から 2 年以内にクレームを拡大することを示した宣誓書と共に再発行出願を特許庁に提出さえしていれば、特別な例外を除き<sup>(30)</sup>、再発行出願の審査係属中はいつでも拡大クレームを提出することができる。米国では、通常、特許が発行されるまで、出願は公開されず、発明の内容やクレームは非公開状態が維持される<sup>(31)</sup>。しかし、特許が発行された後の手続きである再発行出願は、公開された状態で審理が行われる。つまり、第三者は特定の特許に対する再発行出願が、2 年以内に提出されているか否かを特許庁のデータベースを用いれば簡単に知ることができる。従って、第三者にしてみれば、上述の要件を満たす再発行出願が提出され、その再発行出願に係属している限り、たとえ、原特許に侵害しない製品を実施していたとしても、その後、出願人により、原特許に開示されている範囲内でクレームが拡大されることにより、再発行特許を侵害してしまう可能性がある。第三者にとってみれば、原特許の開示範囲内で特許化される可能性があるため、将来に渡り、特許権侵害を行わないような対策を施すのは事実上難しい。

また、米国でも、発明の単一性要件に関する規則があり、その範囲を超える再発行出願は、認められない。規則では、一つの出願中に 2 以上の独立した (independent) 区別可能な (distinct) 発明が含まれてい

(29) *In re Doll*, at 928

(30) 新規事項の追加は許されない (35 U.S.C. § 251 第 1 パラグラフ 第 2 文)。また、原特許の審査過程で諦めたクレームを再発行で再度特許化を試みるのは許されない (*North American Container, Inc. v. Plastipak Packaging, Inc.*, 415 F.3d 1335)

(31) 35 USC 122 (b) では、出願から 18 か月経過後に出願公開がなされるが、出願人が出願時に非公開を希望し、かつ同一の発明について公開制度を有する外国への出願または PCT 出願をしない場合は、非公開の請求をいう。

る場合、審査官が出願人に対して発明を選択してクレームを限定するよう要求される<sup>(32)</sup>。従って、このような関係にあるクレームを新たに追加した場合、限定要求の対象となる。しかし、再発行出願で、このようなクレームを提出した出願人には分割出願の機会が与えられ、権利化の途が残されている。

そのため、特許付与から2年以内に再発行出願さえしていれば、原特許の開示の範囲内でクレームを拡大できるのであるから、出願人は、第三者が自己の原特許内に開示された発明を実施していると判断すれば、その実施品を見ながら、実施品を忠実に再現したクレームを作成し、係属中である再発行出願にそのクレームを提出することで特許化を狙えることになる。しかも、米国では、継続審査制度<sup>(33)</sup>があり、少しの工夫で出願を長期間、故意的に係属状態を維持することが可能である。

もし、そのような再発行特許が発行された場合、実施品を見ながらクレームを作成しているのが、実施品の製造者が非侵害の主張をすることは極めて困難である。第三者は、再発行特許の付与前に生産した物は、前述した絶対的中用権<sup>(34)</sup>により、無償で売却することが可能である。一方、実施継続を希望する第三者には、前述した相対的中用権<sup>(35)</sup>が与えられるだけであり、裁判所が認めた範囲にて特許権者に対価を支払う必要がある。

Doll 判決以前では、特許庁は、原特許付与から2年を超えた場合のクレームの拡大は認めていなかったため、第三者が突然に特許侵害者となるということは考えにくいものであった。しかし、本判決では、上記のように再発行出願人が、第三者の実施を見てクレームを作成することができるので、第三者にとって、極めて深刻な影響を及ぼすことになる。

さらに、In re Doll を支持する判決も続々と出てきており、その代表的なものは In re Staats<sup>(36)</sup>である。本事件でも、①米国特許法第 251 条の「2年」というタイムフレームは最初の拡大再発行出願にのみ適用され

る点、②最初の拡大再発行出願がファイルされたのが2年以内という要件さえ満たせば、この2年が過ぎたあとでも出願人(権利者)は当該再発行出願の権利化過程でさらなる拡大化を行うことが妨げられない点、③さらに、このクレームの拡大は分割や継続を含む継続の出願等でも実現可能であり、この継続の出願等はその親の出願に係属している限りおこないうる点等が、確認されている。

## 5. 実務上の指針

上述の如く、本判決が第三者に与える影響は極めて大きいと考えるが、日本企業が、再発行特許制度を戦略的かつ積極的に利用しているとは言えない。その理由は多岐に渡ると思われるが、最大の理由は、企業内の米国特許法の専門家不足による制度内容の誤認にあると思われる。そこで、本稿では、まとめとして、Doll 判決を踏まえた上で、特許権者が、再発行出願を有効に活用するための実務上の一指針を示し、日本企業が特許交渉で優位に立てる戦略を提案する。

第1の施策として、現在の米国の特許成立の困難性<sup>(37)</sup>及び拒絶対応による権利行使の際の制約性<sup>(38)</sup>の観点から、明細書の開示は可能な限り行った上で、実施例レベルまで限定したクレームを原出願時に提出する。これにより、拒絶通知は受けにくく、審査期間も短くて済み、早期の特許化が行える。原特許が成立した後、2年以内に原特許技術が陳腐化していないことを確認した上で、再発行特許出願を行う。この際、再発行宣誓書には、クレームが拡大されていることを明記し、原特許のクレーム範囲より広いクレームを作成し、提出する。この時、既に第三者が原特許で開示する発明概念を実施していることが確認できていけば、その実施品にあわせたクレームを作成してもいいし、再発行出願時点で第三者の実施が確認できなければ、再発行特許の継続の出願や継続審査請求を繰り返し行い<sup>(39)</sup>、第三者の実施を確認した時点で、その実施品にあわせたクレームを作成すればよい。前述の如く、

(32) 37 CFR 1.142(a)

(33) Request for Continued Examination (35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114) 同一出願内の審査を継続を求める制度である。

(34) 35 U.S.C. § 252 第1文～第2文

(35) 35 U.S.C. § 252 第3文～第5文

(36) *In re Staats*, \_\_\_ F.3d \_\_\_ (Fed. Cir. March 5, 2012), Appeal No. 2010-1443

(37) 現在では米国の特許成立率は日本のより低い。

(38) 前述する Recapture rule の適用や均等論不適用などの制約。

(39) 再発行出願時のクレームが拒絶された場合は、前述の RCE を提出することで継続性が確保され、たとえ、許可されてしまった場合でも、料金と共に Petition for withdrawal from issuance をファイルし、継続出願をすれば、継続性は確保される。

第三者の実施品を見てクレームを作成しているため、実施者による非侵害の反論は困難であり、ライセンス交渉は再発行特許権利者に有利に展開することになる<sup>(40)</sup>。

第2の施策として、複数の発明を1出願に含めておき、そのうちの1つの発明のみをクレームする。この際、第1の施策で示したように実施例レベルのクレームで権利化する。その後、特許付与から2年以内に再発行特許出願を行う。この再発行出願では、原特許のクレームに含めていない他の発明が第三者に実施されていた場合、その実施を見て、クレームを作成し、クレームに含めるのである。原特許とは異なる発明であるため、原特許のクレームも再発行出願に含める場合、限定要求の対象となる。限定要求に対しては、分割出願で権利化を狙う。第2の施策では、日本企業が米国に出願するに際しては、優先期間分の出願を複合優先<sup>(41)</sup>し、1つの米国出願することで有効に実現できるであろう。しかも、当初は1出願の料金で済み、必要に応じて、分割出願を行えばよいので、有効に活用しうる特許出願の数だけ、出願料金が発生し、無駄な出願のための出費を抑えることができる。そのため、実効面だけではなく、経済面でも相当なメリットがあるといえる。そして、第1及び第2の施策は同時に行うことも可能である。このような施策は、管理上の煩雑さはあるが、1出願にまとめる発明の種類や数を制限するような対策を行えばある程度は解決できる上、それ以上のメリットが十分に期待できると考えられる。また、特に重要な発明案件に絞って、本施策を実行すれば、より効果的な結果が期待できる。

残念ながら、上記の様な施策を実施されてしまった第三者は、今のところ対応策は無いといえるであろう。

---

(40) 一般的に、特許ライセンス交渉や侵害事件などで、特許権行使をする場合、被特許権者が、非侵害の主張が不能であるような完璧なクレームであることは、ほとんどなく、クレームの不備について非侵害を主張してくる。その理由は、特許権者は、クレーム作成時には、侵害品(イ号品)を見ていないからである。しかし、この様に侵害品を見ながらクレームを作成することができれば、非侵害の主張は極めて困難であろう。

(41) パリ条約4条F第1文。ここでは、同一国内(日本)にされた複数の出願を併合して、他の同盟国(米国)に優先権を主張して出願することを意図している。