

REPORT

特許発行後に従属項の追加のみの再発行出願を認める連邦巡回の判決

2011年4月29日

I. 序文

米国控訴連邦巡回裁判所は、35 U.S.C. §251に基づき、特許発行後に新規従属項の追加のみの再発行出願の提出が可能であることを確認しました。

過去に、米国特許商標庁特許審判インターフェアレンス部(「審判部」)は、従属項の追加のみの再発行出願は35 U.S.C. §251の再発行出願の要件を満たさないと決定を下しました。しかし、今回、*In re Tanaka*事件において、連邦巡回は、審判部の決定を覆しました。¹ 連邦巡回は、「長年の先例」があるため、オリジナルの請求項が今後無効となったとしても、特許の価値が残るように再発行出願に従属項を追加することができますと確認しました。

II. 35 U.S.C. § 251

35 U.S.C. §251に基づき、請求項補正のため、再発行出願の提出が次のような場合にのみ特許権所有者に対して認められます

...詐欺的意図がない誤りにおいて、特許権所有者が特許中で請求する権利以上もしくはそれ以下の範囲を請求することを理由として、... 全部又はその一部において効力を生じない又は無効とみなされる。

35 U.S.C. §251 (強調するため下線のみを挿入)。²

¹ *In re Tanaka*, 98 USPQ2d 1331 (Fed Cir. 2011).

² 35 U.S.C. §251には、不備のある明細書もしくは図面の補正についての別の条項がある。

III. 審判部の過去の決定

2009年12月9日付けの審判部の決定では、オリジナルの全特許請求項を維持し、従属項を追加するのみの再発行出願は、35 U.S.C. §251に基づき、再発行出願により訂正可能である誤りの種類を提示していないとしました。また、審判部は、拘束力がない傍論で本問題を説明しているとして、もしくは他の理由に基づき決定されたとして、関税特許控訴裁判所(「CCPA」)と連邦巡回の両裁判所による過去の判決を無視しました。従って、審判部は、両裁判所には判決に導くような先例がないとしました。

35 U.S.C. §251の文言そのものを解釈して、審判部は、再発行出願に最も幅が広いオリジナルの請求項が含まれている際、従属項はオリジナルの特許の範囲を拡大もしくは減縮しないため、従属項の追加のみを希望する特許権所有者は、オリジナルの特許が「特許権所有者が請求する権利以上もしくはそれ以下の範囲を請求することを理由として、... 全部又はその一部において効力を生じない又は無効とみなされる」の要件を満たさないと説明しました。従って、審判部は、オリジナルの全特許請求項を含み、従属項を追加するのみの再発行出願は、35 U.S.C. §251に基づき認められないとしました。

IV. 連邦巡回の判決

連邦巡回は、審判部の決定を覆しました。裁判官からなるパネルの多数派は、(1) オリジナルの特許請求項をそのまま維持し、新規従属項を追加するのみであるかどうかという問題についての先例はないという審判部の結論、および(2) 審判部の35 U.S.C. §251についての狭い解釈に反対しました。

2011年4月29日

先例があるかどうかについて、多数派は、*In re Handel*事件における1963年のCCPAの判決中の傍論に依拠しました。³ *Handel*事件中の傍論では、更に減縮された従属項を追加することは、「再発行出願の査定を求めるという適切な理由である...オリジナルの請求項が今後無効となったとしても特許の価値が残るようにすること」⁴として説明されました。多数派は、*Handel*事件中の傍論を「単なる思いっきの傍論ではなく、」*Handel*事件後に2件の判決において裁判所が従った「再発行に関する制定法の詳細な説明の状況において、U.S.PTOの再発行についての権限の範囲についての注意深い説明」として特徴付けました。⁵ 従って、多数派は、*Handel*事件中の文言は、今後の判決が従うべき規則であるとししました。

審判部の35 U.S.C. §251についての解釈に関して、多数派は、何が「全部又はその一部において効力を生じない又は無効である」ということをなすかについての審判部の狭い見解に反対しました。多数派は、「特許に幅の狭い請求項を入れないことは、法律が許す限り、開示された発明を保護しない場合、特許を部分的に効力を生じないものにする可能性がある」としました。

V. ダイク裁判官の反対意見

ダイク裁判官は、強い反対意見において審判部の決定に賛成しました。同裁判官は、*Handel*事件の傍論および*Muller*事件および*Hewlett-Packard*事件のその後の特徴付けは、拘束力があるという多数派の決定に反対しました。同裁判官は、その反対であると自己が信じる19世紀の米国最高裁判所の事件と類比して説明しました。⁶ また、同裁判官は、従属項の追加のみで誤りを補正するという多数派の解釈に反対しました。同裁判官は、特許権所有者が、変更もしくは補正なしでオリジナルの請求項をそのまま維持することにより、「オリジナルの特許には誤りがないと認めた」と考えました。

³ *In re Handel*, 312 F.2d 943, 946 n.2 (CCPA 1963).

⁴ *Citing In re Handel*, 312 F.2d at 946 n.2.

⁵ *In re Muller*, 417 F.2d 1387 (CCPA 1969)、および *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc.*, 882 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1989).

⁶ *Gage v. Herring*, 107 U.S. 640 (1883).

VI. 提案

*In re Tanaka*事件の判決に従い、現在、出願人は、オリジナルの特許請求項をそのまま維持し、単に新規従属項を追加するため、再発行出願を提出もしくは補正することができます。しかし、下記事項に留意すべきです:

(1) *In re Tanaka*事件のため、出願人は、U.S. PTOに対して先行技術を検討するように要求しやすくなります。この先行技術とは、(1) オリジナルの特許査定後に見つかったもの、もしくは(2) オリジナルの特許査定前に周知であったが、オリジナルの特許査定前にU.S. PTOに意図的ではなく提出しなかったもののいずれか一方を指すものです。これは、特許権所有者が、先行技術を含む情報開示供述書(IDS)と共に(意図的ではなく特許に従属項が入っていなかったと想定して)請求項の追加のみの再発行出願の提出が可能であるためです。請求項の範囲の拡大が不可能な場合、(1) オリジナルの請求項の範囲を減縮することなく、もしくはオリジナルの請求項に誤りがあったことを認めることなく、および(2) 再審査のような、査定後の他の手続きにおける欠点を避け、特許権所有者は、再発行出願により請求項の範囲を維持することができます。

(2) 裁判官からなるパネルの判決が分かっていたため、*In re Tanaka*事件が連邦巡回の全裁判官出席の上での法廷で再検討となる可能性があります。従って、係属中の再発行出願がすぐに発行となる状態になり、従属項の追加のみの再発行出願の提出もしくは補正の前に、全裁判官によるヒアリングがあるかどうか確認したほうがよいかもしれません。本年5月末までには、U.S. PTOが、*In re Tanaka*事件を全裁判官出席の上での法廷で再検討するように請求するかどうか分かるはずですが。

(3) 従属項の追加のみの再発行出願は、35 U.S.C. §251の最終段落の条項に基づき、オリジナルの特許発行日から2年以内に提出されなければならない、範囲拡大のための再発行出願であるとみなされるべきではありません。しかし、請求項区別論(doctrine of claim differentiation)に基づき、従属項は、独立請求項の範囲の解釈に影響を与える可能性があります。従って、特許権所有者もしくは被疑当事者は、再発行特許中にお

2011年4月29日

いて請求項の範囲に変更がないにもかかわらず、再発行出願中の従属項の追加により幅が広がったと議論するかもしれません。しかし、連邦巡回は、(例えば、再審査等のような)請求項の範囲の拡大が不可能である発行後の手続きで特許に追加された従属項は、オリジナルの請求項の意味に対して信頼できる基準ではないと述べました。⁷

従って、従属項の追加のみの再発行出願を提出する目標が、オリジナルのいずれかの請求項の範囲の拡大ではない場合、オリジナルの特許査定後の2年前後の再発行出願の提出は許可されるはずですが。もちろん、念のため、特に追加した請求項がオリジナルの請求項に対して範囲を拡大するようになると議論されるかどうか明確でない際、大事をとって、オリジナルの特許発行後から2年以内に再発行出願を提出することです。また、再発行出願を提出する目標がオリジナルの請求項の範囲を拡大することにある場合、単に従属項を追加し、請求項区別論に依拠するのではなく、(オリジナルの特許発行後の2年以内に)請求項の範囲の拡大をするように、オリジナルの請求項を直接補正することをお勧めします。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。

⁷ *Total Containment, Inc. v. Environ Products, Inc.*を参照のこと。Appeal Nos. 96-1138, 96-1151, slip op. (Fed. Cir. Jan 17, 1997) (先例として引用不可)。