

## 米国の再発行特許クレーム発明に関し原特許が充足すべき更なる要件

2014年12月01日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
**WORLD PATENT & TRADEMARK**

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

### 1. はじめに

米国特許法第 251 条は、特許権者が発行済特許を補正する手段として、再発行特許出願のファイルの特許権者に認めています。発行済特許のクレーム発明が保護すべき発明の範囲として適切ではないと考えた場合、特許権者は、再発行特許出願をファイルし、クレーム発明の補正を行うことが可能となります。但し、再発行特許出願において補正の制限が設けられています。発行済特許のクレーム発明を補正する際、どのようにクレーム補正をすべきかについては、特許権者にとって非常に重要な問題です。

米国特許法第 251 条は、再発行特許出願の要件として、次の要件①②を挙げています

- ① 発行済特許が、発明を適正に保護する上で、全体的あるいは部分的に「効力がなく」、あるいは、「無効である」こと、及び、
- ② 「効力がなく」、あるいは、「無効である」ことが「欺く意図のない過誤」によること。

上記①②の要件を充足する場合として、特許クレーム発明の範囲が発明者の権利として請求できる範囲より広い、または、狭い場合があります。このような場合、原特許明細書に記載されている内容の範囲内であれば、特許クレーム発明の範囲を広く、または、狭くするように、特許クレーム発明を補正する根拠となります。

たとえば、再発行特許出願において、独立クレーム発明を削除することなく、従属クレーム発明を追加することは、上記の要件を適切に充足することになります (*In re Tanaka* 参照)。但し、プロセキューション時に特許許可のために放棄された発明主題を再発行特許出願において取り戻す (recapture) 補正は認められていません (*In Re Mostafazadet* 参照)。

なお、再発行特許出願は、その対象が失効していない特許だけであり、クレーム発明を拡大する場合には発行から 2 年以内に出願する必要があります (但し、発明者が署名した宣誓書とともに譲渡人の同意書を提出することが必要。なお、クレーム発明を減縮する場合には、譲渡人が宣誓書に署名することが可能)。

また、再発行特許出願は、クレーム発明単位で手続することができません。更に、再発行特許

出願においては、優先権主張を追加することができると共に、発明者を追加することもできます。

その他、次の事項に留意すべきです。

再発行特許手続において、RCE（Request for Continued Examination）をファイルすることは可能ですが、原特許の出願プロセキューション時に非選択の発明に対して分割出願をファイルすることは認められません（*In re Orita*）。また、再発行特許出願において、Terminal Disclaimerを取り除くこともできません（*In re Yamazaki* 参照）。更に、中用権が発生するので、特許の再発行後の行為に対する権利行使が妨げられる可能性があります。

以下に、クレーム発明をスイッチ／シフトするような補正が認められるか否かについて、判例を交えて説明します。

## 【全4頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。  
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK  
外国専門部長 : 新井 孝政（大阪本部在籍）  
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆（大阪本部在籍）  
TEL : 06 - 6351 - 4384（代表）  
E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.