

## 米国の再発行特許出願における「欺く意図のない過誤」とは？

2015年08月03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、再発行特許出願をファイルすることを特許権者に認めています。但し、米国特許法第 251 条に規定のように、再発行特許出願の要件として、次の要件①②を充足する必要があります。

- 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①および②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。

以下に、再発行特許出願の要件である「**欺く意図のない過誤**」が何を意味するかについて、判例に基づいて説明します。

## 【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 HAKKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
外国専門部長補佐 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

### 【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。  
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

### 【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 HAKKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.