



再審査・再発行プラクティスグループ

特許再発行 よくある質問¹



www.patentspostgrant.com

[スティーブン G. クニン](#)

[スコット A. マクケオン](#)

[W. トッド ベーカー](#)

[ヴィンセント K. シアー](#)

¹これは米国特許商標庁における特許再発行業務のための教育的な入門教材として準備されたもので、特定の人物・団体に対する法的助言ではありません。読者の方々はこれを法的助言として見なすべきではありません。この文書をダウンロードすることで、オブロン・スピーバック事務所あるいは事務所の個々の弁護士との間で弁護士依頼者間の関係が生じるわけではありません。この文書の内容に基づいて行動をとる場合は、必ず事前に適任の特許弁護士からアドバイスを御得下さい。

目次

説明

ページ

A.	合衆国法定第 35 卷第 251 条	3
1.	再発行特許出願とは？	3
2.	特許権者としてなぜ特許再審査ではなく特許再発行を利用すべきなのか？	3
3.	「クレームを拡張するための」再発行はいつ行えますか？	4
4.	再発行の際に、拡張されたクレームを提示できる期限はありますか？拡張の意図があることをどのように示せば良いのでしょうか？	4
5.	「拡張された」とはどういう意味ですか？	4
6.	減縮再発行出願を行うのに期限はありますか？	4
7.	減縮再発行を利用するか、特許権者自らによる査定系再審査を利用するか選べるなら、一方の手続きより他方の手続きを選択すべき理由はありますか？	4
8.	再発行の応答期間は通常の出願続きの場合と同じですか？	5
9.	再発行出願を審査するのは誰ですか？	5
10.	補正には特別な書式を使用しますか？	5
11.	審査官はどれくらい早く再発行出願に着手しますか？	5
12.	再発行出願を行うことによって、限定要求に対し請求し忘れたクレームを請求しても良いですか？	6
13.	従属クレームに対してのみ再発行出願を行っても良いですか？	6
14.	一旦放棄した権利の再獲得禁止原則（RECAPTURE DOCTRINE）とは何ですか？	6
15.	再発行宣言書に必要な署名が問題になることがありますか？	7
16.	譲受人の同意はどのような場合に必要ですか？	7
17.	出願人が原特許が全体的にあるいは部分的に不能または無効であると認識していることを示すには、どのように陳述すれば良いか例を挙げてください。	8
18.	再発行に必要な根拠を得るために必要なものは何ですか？	8
19.	過誤陳述書には再発行に必要な根拠となる全ての誤りを記載する必要がありますか？	9
20.	過誤陳述書はどこまで具体的である必要がありますか？	9
21.	詐欺的意図がないことを示すには何を陳述に記載すればいいですか？	10
22.	補足宣言書はどのような場合に必要ですか？また何を記載すれば良いのですか？ ..	10
23.	再発行出願を放棄した場合、原特許はどうなりますか？	10
B.	MPEP 判例索引	11
C.	オブロン・スピーバック再審査・再発行プラクティスグループ	23
D.	メンバーの経歴	24

特許再発行

A. 合衆国法定第35 卷第251 条

1. 再発行特許出願とは？

答え：再発行出願は取得済み特許にある誤りを訂正するために行われます²。

再発行出願を行うのに最もよくある理由として以下があります。

- (A) 原特許の請求範囲が広すぎる、若しくは狭すぎる
- (B) 記載内容に不正確な内容がある
- (C) 出願人が外国優先権主張をしなかったり、誤って主張した
- (D) 出願人が先の同時係属出願を参照しなかったり、誤って参照してしまった

誤りは詐欺的な意図がないもので、特許を全体的に若しくは部分的に不能あるいは無効にする可能性があるものでなければなりません。誤りは、既に発行済みの特許の出願準備及び/又はその審査過程で生じたものです。MPEP § [1401](#) を参照してください。

特許に最低でも一つ誤りがないと再発行を行う理由が成り立ちません。特許に誤りが存在しない限り再発行は出来ません。

2. 特許権者としてなぜ特許再審査ではなく特許再発行を利用すべきなのですか？

答え：原特許クレームは新規性の欠如及び自明性以外の理由で、全体的にまたは部分的に実施不能である可能性があります。再審査は特許や刊行物に基づいて行うことしか出来ませんので、出願人が明細書の過誤や、特許の対象となる発明であるための適格性、実用性、記載要件、実施可能性にかかわるクレーム欠陥を補正をする場合、再発行は唯一の手段となります。

さらに、再審査手続きではクレーム拡張を行うことが出来ません。もしある一定の限られた期間内であれば、再発行出願すること請求範囲を拡張することが許されますが、一定期間経過後は再発行も再審査同様に権利範囲を「減縮する」ことしか出来ません。

² 35 U.S.C. 254 & 255 は、訂正証明書を出すことによって、特許に含まれる事務的、印刷ミス、あるいは些細な文字の誤記を訂正するものに関する規定です。クレーム請求範囲・権利行使可能性に影響を与える訂正はこの規定の範囲外です。

3. 「クレームを拡張するための」再発行はいつ行えますか？

答え: 35 U.S.C. § [251](#)に基づくと、拡張再発行は原特許付与から2年以内に行わなければなりません。

4. 再発行の際に、拡張されたクレームを提示できる期限はありますか？拡張する意図があることをどのように示せば良いのでしょうか？

答え: 出願人は再発行宣誓書あるいは宣言書に、拡張再発行出願を行うという意志を示すべきです。一旦適時に拡張再発行出願が行われると、出願人は二年の期限経過後に新たな拡張クレームを追加することも可能です。

出願人は原特許付与から二年以内に減縮再発行出願を行い、そして二年の期限外にクレームを拡張することは出来ません。拡張再発行出願が二年の期限内に行われたとき、出願人は二年の期限外で拡張継続再発行出願を行うことが可能です。MPEP [1412.03](#)を参照してください。

5. 「拡張された」とはどういう意味ですか？

答え: 再発行特許法の観点から言えば、たとえ他の面で減縮されていたとしても、何らかの面で拡張されていれば、クレームは拡張されたと見なされます。MPEP § [1412.03](#)を参照してください。一般的に「拡張された」という意味は、原特許クレームを侵害することなしに、新たなクレームを侵害している場合です。

6. 減縮再発行出願を行うのに期限はありますか？

答え: 特許が満了した時点で、米国特許商標庁長官は特許を再発行する権限を失います。MPEP § [1415.01](#) 及び§[1443](#)を参照してください。特許が満了していない場合は、出願人は原特許が詐欺的意図なしに誤って付与された場合、減縮再発行を行えます。それに対し、再審査は特許権利行使可能な期間中であればいつでも請求可能です。特許権利行使可能期間は、特許満了日プラス6年間です。37 C.F.R. § 1.510(a)を参照してください。

7. 減縮再発行を利用するか、特許権者自らによる査定系再審査を利用するか選べるなら、一方の手続きより他方の手続きを選択すべき理由はありますか？

答え: 再発行出願を行うと、全ての発行クレームが二度目の審査を受けることになります。従って、もし発行済み特許のうち一つのクレームのみ若しくはいくつかのクレームが問題となっている場合は、再審査請求を行うことで、米国特許商標庁の審査を特定のクレームだけに限定することが出来ます。MPEP §2243を参照して

ください。（「特許商標庁による再審査指令及び再審査の審査段階の両方に関する判断は、一般的に再審査が請求されたクレームの審査にのみ限定されます。」）一方で、再発行手続きを行う利点は期間延長、継続審査請求（RCE）や継続出願ができる点です。この点は、再審査手続きとは異なります。最後に、再発行出願では全てのクレームが 35 U.S.C. §102,103,112, 251 及び§101 に基づいて審査され、自明型重複特許の観点でも審査されます。再審査クレームについては、先行技術である特許と刊行物に対して、新規性、非自明性及び自明型重複特許の観点を基に審査されます。また再審査の場合、米国特許商標庁は補正されたクレーム及び新たに追加されたクレームの分析を§ 112に従って行います。37 CFR § 1.552(a). 35 U.S.C. § 101 は重複特許問題以外の観点では再審査に適応されません。

8. 再発行の応答期間は通常の出願続きの場合と同じですか？

答え: ほとんどの場合そうです。MPEP § [1440](#) 及び 37 C.F.R. § [1.176\(a\)](#)を参照してください。（「再発行出願は、再発行ではない通常出願と同様に審査され、通常出願にかかわるあらゆる規定の要件に従います。」）しかし、原特許が一時停止中の訴訟 (Stayed litigation) に関与している場合は、出願人は1ヶ月もしくは30日間の短縮された法定期間（「SSP」）のいずれか長い方を応答期間として与えられます。

9. 再発行出願を審査するのは誰ですか？

答え:通常再発行出願の審査を行うのは、再発行が請求されている特許を発行したのと同じ審査官です。MPEP § [1440](#)を参照してください。この点は、特許再審査とはかなり異なります。特許再審査の場合は、米国特許商標庁の特別な部署である中央再審査部署 (Central Reexamination Unit) が再審査を行い、原特許を審査した審査官は再審査手続きに関与することが出来ません。

10. 補正には特別な書式を使用しますか？

答え:はい。再発行明細書、図面、及びクレームの補正書式は 37 C.F.R. § [1.173](#) に説明されている通りです。MPEP § [1453](#) を参照してください。

11. 審査官はどれぐらい早く再発行出願に着手しますか？

答え:公式には、審査官は他の出願より先に再発行出願に着手することになっています。37 C.F.R. § [1.176\(a\)](#)を参照してください。訴訟に関連する再発行出願は、ほかのあらゆる特別な出願よりも先に即審査官の審査を受けられ、再発行出願を審査するために再発行出願の通知が公報に刊行された後の二ヶ月間の遅延はあるものの、直ちに着手されます。MPEP §§ [1440](#), [1441](#) 及び [1442](#) をご覧になってください。

実際には、再発行出願は審査官が前述とは異なり審査の順番を変え、その他の出願と同様に扱われがちです。査定系と当事者系再審査のよくある質問で説明されているように、再審査の案件は「至急案件」として扱われます。

12. 再発行出願を行うことによって、限定要求に対し請求し忘れたクレームを請求しても良いですか？

答え: 限定要求に対し選択しなかった発明をカバーする分割出願をし損なった場合でも、選択されたクレームで取得した特許は本来主張できた権利より少ない権利であるから部分的に不能であり過誤があった、とは見なされません。MPEP § [1412.01](#) を参照してください。したがって、35 U.S.C. § [251](#) に基づき、そのような過誤は原特許を再発行することによって訂正出来ません。In re Doyle、482 F.2d 1385 (Fed. Cir. 2002)を参照してください。(再発行で連結クレームの追加は許可された。)

13. 従属クレームに対してのみ再発行出願を行っても良いですか？

答え: 既に存在しているより広いクレームをキャンセルや補正で狭くすることなく、それより狭いクレームを追加するためだけの再発行出願をしようとしても、U.S.C. § [251](#) で言う過誤があったことにはならないというのが、現在の特許商標庁の見解です。MPEP § [1402](#) を参照してください。再発行のサポート要件として挙げられた過誤が、既に存在しているクレームより狭いクレームを書き忘れたというだけであった場合、そのより広いクレームが広すぎるので補正するというのでなければ、35 U.S.C. § [251](#) の要件を満たしません。

再発行出願人は、狭いクレームが存在しないことを「誤り」と見なすかもしれませんが、その狭いクレームでカバーしようとする発明が既に存在しているより広いクレームによってカバーされており、再発行出願でその広いクレームを狭めたりキャンセルするつもりもないのであれば、その狭いクレームの欠如をもって原特許は全体的に若しくは部分的に不能であることにはなりません。

もし再発行出願人がそれら広いクレームを補正で狭めたりキャンセルするつもりがないなら、一つあるいはそれ以上のクレームが広すぎるからという理由で原特許が全体的にあるいは部分的に無効にされることはありません。「特許権保有者がクレームできる権利以下しかクレームしなかった」として特許に欠陥があるという主張は、クレームの数が少なすぎるということの意味するのではなく、むしろクレームは発明を保護するのに十分に広くはない、(その特許は開示された発明を保護できていない) という意味です。よって、より広いクレームを追加するのでなければ、このような主張で 35 U.S.C. § [251](#) の過誤があると示したことにはなりません。

14. 一旦放棄した権利の再獲得禁止原則 (Recapture Doctrine) とは何ですか？

答え:原特許を取得するために一度放棄された請求内容を「再獲得する」目的で再発行を行うことは出来ません。MPEP § [1412.02](#) を参照してください。In re Clement 事件では、連邦巡回控訴裁判所は権利放棄後の再獲得禁止の原則を分析するに際し、三段階のテストとして説明しました。連邦巡回控訴裁判所は *North American Container, Inc. 対 Plastipak Packaging, Inc.* の事件において、このテストを以下のように述べました。

権利放棄後の再獲得禁止の原則を三段階の手順として適用する。

- (1) 最初に、原特許クレームに比べ再発行されたクレームの請求範囲が拡張したかどうか、そしてどの面において拡張したかを判断する。
- (2) 次に、再発行クレームの拡張されたところが原審査で放棄された内容に係るかどうかを判断する。
- (3) 最後に、再発行クレームが他の面でかなり減縮されていたため、クレームが拡張されたことにはならず、従って権利放棄後の再獲得禁止の原則を回避したことになるかを判断する。

第二段階につきまして、もし再発行出願することで削除或いは拡張しようとしている原特許のクレーム限定（構成要件）が、原出願の審査で引用された公知技術に対する特許性を主張する拠り所とされていたのであれば、今削除しようとするそのクレーム限定は出願人が既に一度放棄した内容に関連したものと言える。権利放棄後の再獲得禁止の原則は、公知技術に関連してなされたのではない補正には適応されません。

15. 再発行宣言書に必要な署名が問題になることがありますか？

答え:クレーム減縮のための再発行においては、譲受人は再発行宣言書に署名することができます。しかし、クレーム拡張のための再発行では、発明者一人でも見つかからないまたは再発行宣言書に署名をすることを拒む場合でない限り、発明者が署名しなければなりません。37 C.F.R. § [1.172\(a\)](#) と MPEP § [1410.01](#) を参考にしてください。そのような場合、請願書は 37 C.F.R. § [1.47](#) に基づいて提出する必要があります。

16. 譲受人の同意はどのような場合に必要ですか？

答え:再発行宣誓書あるいは宣言書はすべての譲受人の同意書と一緒に提出することが必要です。MPEP § [1410.01\(I\)](#) を参照してください。譲受人の同意書は、譲受人に代わって行使する権限を与えられた者によって署名されなければなりません。すべての譲受人から同意書が入手出来ない場合、出願人は適切な状況において請願局 (MPEP § [1002.02\(b\)](#)) に対し、37 C.F.R. § [1.183](#) の基づき 37 C.F.R. § [1.172](#) の必須要件を免除して再発行出願を行うことを受け入れてくれるよう請願してもよいです。37

C.F.R. [1.17\(f\)](#) に基づき、請願費が請願とともに支払われなければならないなりません。譲受人は 37 C.F.R. § [3.73\(b\)](#) に基づき、所有権を有することを示さなければならないません。

17. 出願人が原特許が全体的にあるいは部分的に不能または無効であると認識していることを示すには、どのように陳述すれば良いか例を挙げてください。

答え:この要求を満たすためには、宣誓書に含む陳述として次のようなものが例として挙げられます。

1. "Applicant believes the original patent to be partly inoperative or invalid by reason of a defective specification or drawing." (出願人は、欠陥のある明細書あるいは図面が原因で原特許が一部不能または無効であると信ずる。)
2. "Applicant believes the original patent to be partly inoperative or invalid by reason of the patentee claiming *more* than patentee had a right to claim in the patent." (出願人は、特許権者が本来請求できる権利より広い権利を主張したのが原因で原特許が一部不能または無効であると信ずる。)
3. "Applicant believes the original patent to be partly inoperative or invalid by reason of the patentee claiming *less* than patentee had a right to claim in the patent." (出願人は、特許権者が本来請求できる権利より狭い権利を主張したのが原因で原特許が一部不能または無効であると信ずる。)

"Applicant believes the original patent to be partly inoperative or invalid by reason of the patentee claiming *more or less* than patentee had a right to claim in the patent" (出願人は、特許権者が本来請求できる権利より広い或いは狭い権利を主張したのが原因で原特許が一部不能または無効であると信ずる) という陳述では、37 C.F.R. § [1.175](#) の規定を満たしません。MPEP § 1414 を参照してください。

18. 再発行に必要な根拠を得るために必要なものは何ですか？

答え:再発行宣誓書あるいは宣言書には、再発行出願できる根拠となるような、詐欺の意図なくなされた誤りを少なくとも1つ記載しなければならないません。再発行手続きでは、次に挙げる二種類の誤りに焦点を当てます。一つは特許中に存在する誤り、もう一つは特許中に存在する誤りをひき起こした行為としての誤りです³。特許中の誤りをひき起こした行為としての誤りについては、以下の21番の質問をご覧ください。特許中に存在する誤りとしては、原特許を欠陥ならしめた誤りが明細書、図面、若しくはクレームに存在することを再発行出願人が認識しなければならないません。

³ *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 882 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1989)をご覧ください。

In re Wilder, 736 F.2d 1516, 222 USPQ 369 (Fed. Cir. 1984)を参照してください。
MPEP § [1414\(II\)](#)もご覧下さい。

19. 過誤陳述書には、再発行に必要な根拠となる全ての誤りを記載する必要がありますか？

答え:いいえ。出願人は再発行に必要な根拠となる誤りのうち一つの誤りだけ再発行宣誓書・宣言書で特定すれば十分です。MPEP § [1414\(II\)](#)を参照してください。出願人がそのような誤りを一つ特定することで、再発行宣誓書・宣言書の要件は満たされます。出願人は複数の誤りを特定しても構いません。複数の誤りが宣誓書・宣言書に特定されたとき、指定された誤りのいくつかが [35 U.S.C. § 251](#)に基づく「誤り」でないと判明した場合でも、残りの誤りのいずれかが [35 U.S.C. § 251](#)に基づく誤りであれば再発行を行えます。再発行出願できる根拠となる「誤りのうち少なくとも一つ」は再発行宣誓書・宣言書に含まれていなければなりません。

20. 過誤陳述書はどこまで具体的である必要がありますか？

答え:宣誓書・宣言書に"this application is being filed to correct errors in the patent which may be noted from the changes made in the disclosure."（明細書記載への変更内容で示されたであろう特許の誤りを訂正するために再発行を行う）と単に記載するだけでは十分ではありません。宣誓書・宣言書には誤りを具体的に明記しなければなりません。MPEP § [1414\(II\)](#)を参照してください。また、括弧や下線を使ってクレームを再構成し、それをもって誤りを特定したとするだけでは不十分です。*In re Constant*, 827 F.2d 728, 729, 3 USPQ2d 1479 (Fed. Cir.), *cert. denied*, 484 U.S. 894 (1987)を参照してください。クレームにある過誤はすべて、特定のクレームと過誤が含まれる特定のクレーム用語を参照して特定されなければなりません。

"failure to include a claim directed to (～を対象とするクレームを含まなかった)"という陳述の後に新規追加されるクレームを述べるだけでは十分な過誤陳述としてみなされません。なぜなら、出願人は他のクレームにはなく、新規追加されたクレームにあるもの、もしくはその逆を指摘していないからです。そのような陳述は、再発行宣言書あるいは宣誓書で"this application is being filed to correct errors in the patent which may be noted from the change made by adding new claim 10"（この再発行は新規のクレーム10を追加する変更で示されたであろう特許の誤りを訂正するために行われる）と述べるのと同じぐらい不適切です。どちらの場合においても、誤りが特定されていません。

同様に、"the inclusion of claims 3-5 which were unduly broad"（過度に広いクレーム3～5があること）を誤りとして過誤陳述書に記載し、クレーム3～5を取り消しても十分な「過誤」陳述書としてはみなされません。なぜなら、出願人は残りのクレームに含まれていて、取り消されたクレームに欠如していたものを指摘しなかったからです。残りのクレームに何が含まれるかを書く陳述書には、具体的な限定要素を特

定する必要はありませんが、たとえば「クレーム 3～5 は、クレーム 6～12 のトラッキング機構を提供しておらず、クレーム 1～2 と 9～16 にあるような取付機構も提供しない」などの一般的な指摘をすれば良いです。

21. 詐欺的意図がないことを示すには何を陳述に記載すればいいですか？

答え: 必要条件を満たすためには、宣誓書あるいは宣言書に以下の記載を含めるとよいでしょう。

“All errors in the present reissue application up to the time of signing of this oath/declaration, or errors which are being corrected by a paper filed concurrently with this oath/declaration which correction of errors I/we have reviewed, arose without any deceptive intention on the part of the applicant.” MPEP § [1414\(III\)](#) をご覧下さい。

原則的にはこれ以上何も必要ありません⁴。審査官は、再発行宣誓書・宣言書に、必要な記載が含まれているか否かのみを判断します。

22. 補足宣言書はどのような場合に必要ですか？また何を記載すれば良いのですか？

答え: 最初の再発行宣言書を提出した後、再発行出願の審査過程で補正をする場合は常に補足再発行宣言書を再発行出願が許可される前に提出しなければなりません。37 C.F.R. § [1.175\(b\)](#); MPEP § [1414.01](#) を参照してください。最初の再発行宣言書で特定した誤りがそのまま再発行出願で訂正されようとしている場合は、補足再発行宣言書は単に MPEP § [1444\(II\)](#) で説明されている基準の定型文書 [14.05.02](#) をそのまま記載するだけでも構いません。しかし、最初の再発行宣言書で特定された誤りがなくなってしまう場合は、補足再発行宣言書は再発行出願の対象となる誤りを少なくとも一つ特定しなければなりません。

23. 再発行出願を放棄した場合、原特許はどうなりますか？

答え: 再発行出願が許可されるまで、原特許は効力を有します。したがって、再発行出願が放棄されても、原特許は引き続き効力を有します。37 CFR § 1.178 を参照してください。放棄された再発行出願のファイル履歴は、引き続き公的に入手可能です。

⁴ 米国特許商標庁に提出される書類に署名する者はみな 37 CFR § 11.18(b) の要件を満たしていなければなりません。

特許再発行

B. MPEP 判例索引

判例名	引用	主題	要点の解説
North American Container, Inc. v. Plastipak Packaging, Inc.	415 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2005)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(「再発行出願は原特許を取得する出願の際に放棄された請求事項を「再獲得する」ためには使用できない。」)
Eggert, Ex parte	67 USPQ2d 1716 (Bd. Pat. App. & Inter. 2003)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(再発行クレームが、原出願手続きでの拒絶理由に反論するために議論された重要なクレーム限定を拡張した形式で列挙しても、権利放棄後の再取得禁止原理はこれを拒絶しない。)
Novo Industries L.P. v. Micro Molds Corp.	350 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2003)	(連邦地方裁判所による訂正)	(連邦地方裁判所が特許を訂正できる権限は制限されている。)
Doyle, In re	293 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2002)	(連結クレーム)	(「連結クレーム」は再発行出願で許可されうる。)
Pannu v. Storz Instruments, Inc.	258 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2001)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(「再発行出願は原特許を取得する出願の際に放棄された請求事項を「再獲得する」ためには使用できない。」)

判例名	引用	主題	要点の解説
Yamaguchi, Ex parte	61 USPQ2d 1043 (Bd. Pat. App. & Inter. 2001)	(拡張- 放棄の対象となった事項)	(出願人が出願手続き過程で審査官のコメントに回答しなかった または反論を申し立てなかっただけで何かを放棄と見なすことは出来ない。)
B.E. Meyers & Co. v. United States	56 USPQ2d 1110 (US CtFedCls 2000)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(特許の取得のために追加された限定を削除しても、「代わりの限定が別発明を構成するなら、」許される。)
Hayes, In re	53 USPQ2d 1222 (Comm'r Pat. 1999)	(拡張 - 補足宣誓書または宣告書)	(発明者全員が補足の宣誓書もしくは宣告書に署名をしなければならない。)
Hester Industries, Inc. v. Stein, Inc.	142 F.3d 1472 (Fed. Cir. 1998)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(「再発行出願は原特許を取得する出願の際に放棄された請求事項を「再獲得する」ためには使用できない。」)
Metz, In re	173 F.3d 433 (Fed. Cir. 1998) (table)	(再発行による抵触)	(特許権者は「特許のインターフェアランスを開始することを目的に同特許のクレームをコピーして再発行出願を行っても良い。」)
Slip Track Systems, Inc. v. Metal Lite, Inc.	159 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1998)	(再発行による抵触)	(特許に過誤が存在するという主張なしに抵触を促す目的だけで再発行出願を行うのは許されない。)

判例名	引用	主題	要点の解説
Vectra Fitness, Inc. v. TNWK Corp.	162 F.3d 1379 (Fed. Cir. 1998)	(拡張)	(再発行クレームが、その前に Disclaim 済みのクレームより狭くても、Disclaim 後に残ったクレームより広いなら、拡張のための再発行とみなされる。)
Clement, In re	131 F.3d 1464 (Fed. Cir. 1997)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(CAFCは権利放棄後の再獲得分析を三段階テストで説明している。)
Graff, In re	111 F.3d 874 (Fed. Cir. 1997)	(継続再発行出願- 拡張)	(二年枠内に拡張クレームの提案を親再発行出願で示さなければ、継続再発行出願の拡張クレームは拒絶される。)
Graff, In re		(継続再発行出願- 拡張)	(複数の再発行特許が特許の対象の明確かつ別々の部分を表していなくても許される。)
Hallmark Cards, Inc. v. Lehman	959 F. Supp. 539 (D.D.C. 1997)	(訂正証明書)	(第三者は、米国特許商標庁が訂正証明書を発行したり、拒絶したりするよう、要求する資格はない。)
Molins, In re	368 F.2d 258 (CCPA 1996)	(新規事項)	(他の特許のクレームをコピーして再発行手続きによりインターフェアランスを開始する場合、コピーされたクレームの対象事項は当初の開示に裏づけられていなければならない。)

判例名	引用	主題	要点の解説
Baker Hughes, Inc. v. Kirk	921 F. Supp. 801 (D.D.C. 1995)	(譲受人の同意)	(全ての譲受人からの同意なしでは、再発行出願を提出、審査は出来ても許可や発行はされない。)
BIC Leisure Prods., Inc. v. Windsurfing Int'l, Inc.	1 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1993)	(中用権)	(「絶対的な」中用権と「公平な」中用権を区別する。)
Mentor Corp. v. Coloplast, Inc.	998 F.2d 992 (Fed. Cir. 1993)	(請求範囲)	(一旦放棄された事項を再獲得するような拡張をしない再発行特許ならば良い。)
Morgan, In re	990 F.2d 1230 (Fed. Cir. 1993)	(特許期間の満了)	(満了した特許に対して再発行出願を行うことは出来ない。)
Hayes Microcomputer Products, Inc., In re	982 F.2d 1527 (Fed. Cir. 1992)	(拡張-補足宣誓書または宣言書)	(拡張再発行で補足の宣誓書または宣言書が必要な場合は全ての発明者の署名が必要である。)
Amos, In re	953 F.2d 613 (Fed. Cir. 1991)	(同一型発明の必要要件)	(発明が同一かどうかのテストは原特許の客観的な意図に対する事実を調査することである)
Arnott, In re	19 USPQ2d 1049 (Comm'r Pat. 1991)	(訂正証明書)	(35 U.S.C. 255の下で許される過誤と訂正の性質を示す。)
Watkinson, In re	900 F.2d 230 (Fed. Cir. 1990)	(限定要求)	(原特許の発行前に分割出願を行わなかった場合は再発行によって修正することは出来な

判例名	引用	主題	要点の解説
			い。)
Wikdahl, Ex parte	10 USPQ2d 1546 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)	(拡張-権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(方法クレームの追加は一般的に発明の拡張とみなされる。)
Ethicon v. Quigg	849 F.2d 1422 (Fed. Cir. 1988)	(付与後の同時進行手続き)	(訴訟が関与している場合、査定系再審査は一時停止されない。)
Constant, In re	827 F.2d 728 (Fed. Cir. 1987)	(再発行の根拠)	(再発行宣誓書・宣言書には特定のクレーム、クレーム用語、過誤を明記しなければならない。)
Keil, In re	808 F.2d 830 (Fed. Cir. 1987)	(再発行の根拠)	(再発行の根拠としての過誤は、出願人の過誤に基づかなければならない。米国特許商標庁がインターフェアランスを宣言しなかったり、インターフェアランスとするためにクレームをコピーすることを提案しなかったという理由だけでは再発行の根拠の過誤にならない。)
Tillotson Ltd. v. Walbro Corp.	831 F.2d 1033 (Fed. Cir. 1987)	(拡張)	(原特許を侵害しなかったらう製品や方法をカバーするよう補正された或いは新規追加された再発行クレ

判例名	引用	主題	要点の解説
			ームは原特許クレームより広範である。)
Anthony, Ex parte	770 F.2d 182 (Fed. Cir. 1985)	(存続期間放棄)	(自明型重複特許拒絶を回避するために存続期間の放棄を行うことは35 U.S.C. 251で言う過誤とはみなされない。)
Bennett, In re	766 F.2d 524 (Fed. Cir. 1985)	(拡張)	(適時に提出された拡張再発行に使われる宣誓書が不適切に署名された場合、二年の期限が過ぎた後でも訂正可能である。)
Fotland, In re	779 F.2d 31 (Fed. Cir. 1985)	(拡張)	(クレーム拡張の意思があることを宣誓書・宣言書に含まなかった場合、二年の期限を過ぎてからのクレーム拡張は禁じられる。)
Ball Corp. v. United States	729 F.2d 1429 (Fed. Cir. 1984)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(再発行出願は原特許を取得する出願の際に放棄された請求事項を「再獲得する」ためには使用できない。)
Wilder, In re	736 F.2d 1516 (Fed. Cir. 1984)	(再発行の根拠)	(再発行出願では、原出願の欠陥の原因となる明細書、図面、クレームの過誤を特定しなければならない。)

判例名	引用	主題	要点の解説
Schuurs, In re	218 USPQ 443 (Comm'r Pat. 1983)	(訂正証明書)	(「先の同時係属出願の参照事項について訂正するために訂正証明書を取得するのは適切な措置である。」)
Sneed, In re	710 F.2d 1544 (Fed. Cir. 1983)	(有効性の推定)	(再発行出願中のクレームに対して有効性の推定はない。)
Bauman, In re	683 F.2d 405 (CCPA 1982)	(継続再発行出願)	(親再発行出願の継続出願または分割出願は、「出願の際に継続再発行出願であると特定されていない限り」それ自体が再発行出願であるとはいえない。)
Dien, In re	680 F.2d 151 (CCPA 1982)	(再発行の根拠)	(再発行の根拠としての過誤は、出願人の過誤に基づかなければならない。米国特許商標庁がインターフェアランスを宣言しなかったり、インターフェアランスとするためにクレームをコピーすることを提案しなかったという理由だけでは再発行の根拠の過誤にならない。)
Mead, In re	581 F.2d 251 (CCPA 1978)	(同一型発明の必要要件)	(発明が同一かどうかのテストは原特許の客観的な意図に対する事実を調査することである)

判例名	引用	主題	要点の解説
A.F. Stoddard & Co. v. Dann	564 F.2d 556 (D.C. Cir. 1977)	(再発行の根拠)	(再発行を行うことによって単独の発明者Aから単独の発明者Bに発明権を変更することは許される。)
Orita, In re	550 F.2d 1277 (CCPA 1977)	(減縮)	(デザイン再発行出願は、デザイン出願での限定要求に対して適時に分割出願をし損ねた出願人には不適切である。)
Lambrech, In re	202 USPQ 620 (Comm'r Pat. 1976)	(訂正証明書)	(「先の同時係属出願の参照事項について訂正するための訂正証明書は適切な措置である。」)
Sampson v. Comm'r Pat.	195 USPQ 136 (D.D.C. 1976)	(再発行の根拠)	(先の同時係属出願への 35 U. S. C. 120 の主張が的確にされなくても再発行によって訂正が許される。)
Fontijn v. Okamoto	518 F.2d 610 (CCPA 1975)	(再発行の根拠)	(原出願において主張しなかった、或いは不完全だった優先権主張を、再発行で確立することが出来る。)
Lafferty, Ex parte	190 USPQ 202 (Bd. App. 1975)	(デリジェンスの欠如あるいは遅延)	(特許取得から二年以上たってから出願された非拡張の再発行出願は、遅延またはデリジェンスの欠如を理由に拒絶されるべきでない。)
Rowand, In re	526 F.2d 558 (CCPA 1975)	(同一型発明の必要要件)	(発明が同一かどうかのテストは原特許の客観的な意図に対する事実を調査することであ

判例名	引用	主題	要点の解説
			る)
Van Esdonk, In re	187 USPQ 671 (Comm'r Pat. 1975)	(訂正証明書)	(「先の同時係属出願の参照事項について訂正するための訂正証明書は適切な措置である。」)
Wadlinger, In re	496 F.2d 1200 (CCPA 1974)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(「再発行出願は原特許を取得する出願の際に放棄された請求事項を「再獲得する」ためには使用できない。」)
Doyle, In re	482 F.2d 1385 (CCPA 1973)	(有効性の推定)	(再発行出願中のクレームに対して有効性の推定はしない。)
Scudder, Ex parte	169 USPQ 814 (Bd. App. 1971)	(再発行の根拠)	(再発行の分割出願で誤って加えてしまった発明者を、再発行を行うことによって訂正できる。)
Doll, In re	419 F.2d 925 (CCPA 1970)	(拡張- 出願におけるデリジェンス)	(二年の期限内に再発行出願及び宣誓書・宣誓書に拡張すると明記していれば、期限後に実際のクレームの拡張を行ってもよい。)
Richman, In re	409 F.2d 269 (CCPA 1969)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(「再発行出願は原特許を取得する出願の際に放棄された請求事項を「再獲得する」ためには使用できない。」)

判例名	引用	主題	要点の解説
Brenner v. State of Israel	400 F.2d 789 (D.C. Cir. 1968)	(再発行の根拠)	(外国優先権を取得するために基礎となる外国出願の証明コピーを提出しなかった場合、原特許に優先権主張がなされているときは再発行で訂正することができる。)
Jentoft, In re	392 F.2d 633 (CCPA 1968)	(存続期間放棄)	(特許付与の前に誤って提出された存続期間放棄を取り消すことは可能である。)
Switzer v. Sockman	333 F.2d 935 (CCPA 1964)	(出願におけるデリジェンス)	(拡張再発行を特許取得から丁度二年経過した日に行うことは二年の枠内とみなされる。)
Ruth, In re	278 F.2d 729 (CCPA 1960)	(拡張)	(原特許を侵害しなかったらう製品や方法をカバーするよう補正された或いは新規追加された再発行クレームは原特許クレームより広範である。)
Willingham, In re	282 F.2d 353 (CCPA 1960)	(権利放棄後の再獲得禁止の原理)	(「再発行出願は原特許を取得する出願の際に放棄された請求事項を「再獲得する」ためには使用できない。」)
Spencer, In re	273 F.2d 181 (CCPA 1959)	(新規事項)	(他の特許のクレームをコピーして再発行手続きによりインターフェアランスを開始する場合、コピーされたクレームの対象)

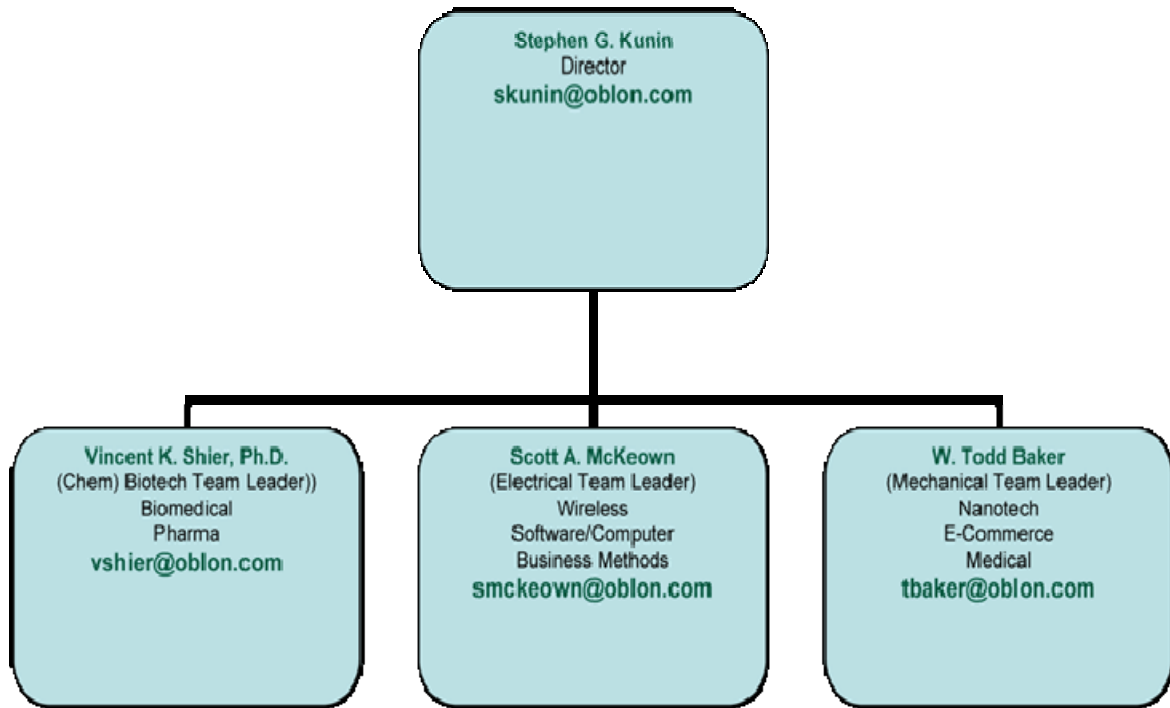
判例名	引用	主題	要点の解説
			事項は当初の開示に裏づけられていなければならない。))
Rohm & Haas Co. v. Roberts Chem., Inc.	142 F. Supp. 499 (S.W. Va. 1956)	(出願におけるデリジエンス)	(特許取得から二年以上たってから出願された非拡張の再発行出願は、遅延またはデリジエンスの欠如を理由に拒絶されるべきでない。)注：この判例では他の理由で覆された。
Lawrence, Ex parte	70 USPQ 326, 1946 C.D. 1 (Comm'r Pat. 1946)	(期間延長)	(デザイン特許の存続期間は再発行によって延長されない。)
United States Indus. Chem., Inc. v. Carbide and Carbon Chem. Corp.	315 U.S. 668 (1942)	(新規事項)	(新規事項はある特徴の省略またはある方法ステップの省略のいずれかの形式で存在する。これは拒絶理由の妥当な根拠である。)
Bostwick, In re	102 F.2d 886 (CCPA 1939)	(再発行の根拠)	(再発行の根拠としての過誤は、出願人の過誤に基づかなければならない。米国特許商標庁がインターフェアランスを宣言しなかったり、インターフェアランスとするためにクレームをコピーすることを提案しなかったという理由だけでは再発行の根拠の過誤にならない。)

判例名	引用	主題	要点の解説
Guastavino, In re	83 F.2d 913 (CCPA 1936)	(再発行の根拠)	(再発行の根拠としての過誤は、出願人の過誤に基づかなければならない。米国特許商標庁がインターフェアランスを宣言しなかったり、インターフェアランスとするためにクレームをコピーすることを提案しなかったという理由だけでは再発行の根拠の過誤にならない。)
Altoona Publix Theatres v. American Tri-Ergon Corp.	294 U.S. 477 (1935)	(存続期間放棄)	(特許発行後は、「自主的に公に献上されたものを特許権者が取り戻すこと」に公益に反する。)
Leggett v. Avery	101 U.S. 256 (1879)	(存続期間放棄)	(特許発行は「自主的に公に献上されたものの再獲得の禁止の原理」をもたらす。)
Fassett	1877 C.D. 32, 11 O.G. 420 (Comm'r Pat. 1877)	(譲受人の同意)	(全ての譲受人からの同意なしでは、再発行出願を提出、審査は出来ても許可や発行はされない。)
Wright	1876 C.D. 217, 10 O.G. 587 (Comm'r Pat. 1876)	(譲受人の同意)	(全ての譲受人からの同意なしでは、再発行出願を提出、審査は出来ても許可や発行はされない。)

特許再発行

C. オブロン・スピーバック 再審査・再発行

プラクティスグループ



特許再発行

D. メンバーの経歴



電話 (703) 412-6011
ファックス (703) 413-2220
skunin@oblon.com

スティーブン G. クニン氏は再発行・再審査プラクティスグループの責任者であり、また特許審査政策、特許業務手続きに関して専門家証人として証言を行ったり、特許法改正、特許規則改正や複雑な特許出願業務を扱う戦略的なアプローチについて、クライアントにコンサルテーションを提供している。彼は、米国特許商標庁の特許審査政策の元副長官であり、38年間以上の長きにわたる知的財産権保護の分野での経験を有するとともに、24年間にわたり組織管理と指導の経験を有する。前職に任命されたのは2000年3月であるが、1994年11月からこれと同等の職である「特許政策とプロジェクト副長官代理」(Deputy Assistant Commissioner for Patent Policy and Projects)として務め、それ以前の1989年7月から、特許副長官代理(Deputy Assistant Commissioner for Patents)として務めた。特許長官のもと、特許業務改正、業務や手続きの規則改定、審査の優先順位と技術分野の分類の確立など、さまざまな特許関連組織のための特許政策の制定にも参画し、特許法律管理部(Office of Patent Legal Administration)、特許協力条約法律管理部(Patent Cooperation Treaty Legal Administration)、請願部(Office of Petitions)の業務を監督してきた。さらに、1993年1月から1994年に新しい特許副長官が任命されるまで、実質的に特許副長官の職を商務長官より任命されていた。

クニン氏は、パートナーであるとともに特許出願手続きや政策関連事項についてクライアントにアドバイスを提供する特許コンサルタントとしても活躍し、特許侵害・非侵害鑑定も作成する。また、特許法、特許政策、特許業務および出願手続きにおける専門家証人としても活躍している。

クニン氏は現在ジョージ・メイソン法科大学院の知的財産プログラム責任者であり、非常勤教授として特許法や知的財産法を教えている。

クニン氏は1970年5月に優等でワシントン大学を卒業し、電気エンジニアの理学士を取得した。1975年5月にはジョージ・ワシントン大学ナショナルローセンターからジュリス・ドクターを優等で取得した。彼はハーバード大学ケネディースクール・オブ・ガバメントのSMGプログラムの卒業生でもある。



電話 (703) 412-6297
ファックス (703) 413-2220
smckeown@oblon.com

スコット A. マクケオン氏はオブロン・スピーバックの電気・機械プラクティスグループ所属のパートナーで、クライアントへのコンサルティング、訴訟、そして特許出願手続きが専門である。マクケオン氏は、再発行・再審査プラクティスグループのチームリーダーでもあり、コンピューターソフトウェア、無線テレコミュニケーションプロトコルやネットワークアーキテクチャー、電子商取引アプリケーション、アナログ・デジタル信号処理、コンシューマー電子機器を専門分野とする。

マクケオン氏の業務のかなりの部分を、特許再発行手続き、査定系再審査や当事者系再審査などの特許取得後手続きが占めている。また、米国特許商標庁の中央再審査部門 (Central Reexamination Unit, 略して CRU) が従来の訴訟による特許有効性の争いに代わる代替手段としてより使われるようになるに従い、特許再審査分野での業務に広範囲に関わるようになった。マクケオン氏は第三者請求者のみならず、特許再審査による戦略的利益について特許権者へのコンサルティングも行っている。

テレコミュニケーション技術の分野では、マクケオン氏は IP ルーティングや信号プロトコル、ATM や無線通信プロトコルなどに広範囲に関わり、OFDM システムズ、CDMA、TDMA、FSK、QAM 及び 802.11 系プロトコルにも詳しい。

コンシューマー電子機器技術の分野において、マクケオン氏は音声やビデオ処理そして画面技術、ディスク、信号圧縮やコード体系、録音媒体フォーマットと構成、そしてその他の様々な関連技術に高い専門性を有する。この関係でマクケオン氏は標準化技術策定機関やパテントプールと直接関わり、クライアントの知的財産がパテントプールに採用されるよう主張し成功した。加えて、彼は第三者知的財産権問題や標準化技術策定についてオープンソース委員会に助言を提供した経験も有する。

マクケオン氏は優等でテンプル大学電気エンジニアリングの理学士を取得し、テンプル大学法科大学院で法学位を取得している。

マクケオン氏はペンシルバニア州とバージニア州において弁護士登録をし、米国特許商標庁においてプラクティス資格を有する。彼は電気電子技術者協会（Institute of Electrical and Electronics Engineers, 略して IEEE）および米国知的所有権法協会（American Intellectual Property Law Association, 略して AIPLA）に所属している。



電話 (703) 413-3000
ファックス (703) 413-2220
tbaker@oblon.com

W. トッド ベーカー氏はオブロン・スピーバックの再発行・再審査、インターフェアランス、および電気・機械プラクティスグループ所属の特許弁護士である。

再発行・再審査プラクティスグループのチームリーダーとして、ベーカー氏が携わる仕事の多くは米国特許商標庁の中央再審査部門（**Central Reexamination Unit**, 略して **CRU**）で扱われる査定系や当事者系再審査などの特許取得後手続きである。

ベーカー氏はオブロン・スピーバックのインターフェアランス・プラクティスグループの共同主任を務め、米国特許商標庁の特許審判インターフェアランス部における特許インターフェアランス出願手続きに関するアドバイスをクライアントに行っている。インターフェアランス業務は発明順位(**priority**)、特許性、冒認、発明者問題を扱う。ベーカー氏は再審査とインターフェアランスの両方において豊富な経験を有し、従来の訴訟による特許有効性の争いに代わる代替手段についてクライアントにアドバイスするには最適な人物である。

特許取得後手続き業務に加え、ベーカー氏は様々な電気・機械技術に関する特許出願手続きを手掛けてきた。以前は米国特許商標庁の元審査官であり、多重通信分野の審査を行っていた。

ベーカー氏は現在、米国知的所有権法協会（**American Intellectual Property Law Association**, 略して **AIPLA**）の米国特許商標庁当事者系特許手続き委員会（正式にはインターフェアランス委員会）の委員長を務める。インターフェアランス委員会は改名され、ミッションもインターフェアランスと当事者系再審査を含む広範囲なものに改正された。

ベーカー氏は1993年にバージニア大学電気エンジニアの理学士過程を修了し、1996年にメリーランド大学法科大学院で法学位を取得した。ベーカー氏はメリーランド州で弁護士登録をし、米国特許商標庁においてプラクティスする資格を有する



電話 (703) 412-6461
ファックス (703) 413-2220
vshier@oblon.com

ヴィンセント K. シアー氏はオブロン・スピーバックの化学・バイオテクノロジープラクティスグループ所属のパートナーである。シアー氏は再発行・再審査プラクティスグループのチームリーダーでもあり、専門技術分野は生化学、遺伝学、分子生物学と薬学である。

再発行手続きや当事者系再審査を含む特許取得後手続きの業務比率がかなり大きい。米国特許商標庁中央再審査部門（**Central Reexamination Unit**, 略して **CRU**）が従来の訴訟による特許有効性の争いに代わる有効な代替手段となるに従い、特許権者や第三者請求者の依頼を受けての再審査請求に広範囲に関わってきた。さらに、特許権者に対し、第三者請求者による再審査請求や特許権者自らによる再審査請求の戦略的利益について助言を提供してきた。

出願担当弁護士として、シアー氏は化学とバイオテクノロジーの分野の様々な技術において特許出願手続きの経験をもつ。米国特許商標庁における特許審査ハイウェイや早期審査プログラムに広範囲に携わり、クライアントへのカウンセリングや特許ポートフォリオ管理戦略の策定にも携わっている。

シアー氏はペンシルバニア州立大学で生物化学の博士号を取得し、ジョージ・ワシントン大学法科大学院からジュリス・ドクター学位を取得した。博士論文は、スティーブン J. ベンジコビック教授（ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンス所属）の指導のもと、カウロバクタークレセンタスからの必須、非制限・修飾酵素アデニンDNAメチル基転移酵素の特性と抑制作用に関する。シアー氏はローチェスター大学から生物と化学の学士号を取得した。

シアー氏は米国弁護士協会の知的財産法部門(American Bar Association Section of Intellectual Property Law, 略して ABA IPL)の査定系手続き委員会 (Committee 104)で活躍している。彼は知的財産権所有者協会 (Intellectual Property Owners Association, IPO) の特許庁プラクティス委員会 (Patent Office Practice (U.S.) Committee)、米国知的所有権法協会 (American Intellectual Property Law Association、略して AIPLA) にも所属してい

る。シアー氏はバージニア州で弁護士登録をし、米国特許商標庁においてプラクティスする資格を有する。