

## 再発行出願による範囲拡張を禁止する取り戻しルール、 第101条拒絶を解消するために放棄した主題に適用

筆者：ピーター・シェクター (*Peter C. Schechter*)

2022年8月10日、*In re McDonald* 事件において、審査段階で放棄した主題を取り戻すように再発行出願を使用して権利範囲を拡張することを禁止するルールが、第101条拒絶を解消するために放棄したクレーム範囲に適用されると米国連邦巡回区控訴裁判所により初めて判定されました。言い方を変えれば、第101条に基づく特許適格性拒絶を解消して特許許可を得るために放棄したクレーム範囲は、新規性欠如及び自明性に基づく拒絶を解消するために放棄した主題と同じ扱いを受けます。

特許権者は、所有する原特許のクレームを自身の過誤により減縮してしまった場合に当該特許に基づく再発行出願を行うことができます。現在、原特許の許可日から2年以内に行われる必要のある再発行出願は、原特許が「過誤により、完全に又は部分的に実施不能 (*inoperative*) 又は無効 (*invalid*) となるようなものである」場合に、より広いクレーム範囲を得るために使用され得ます (35 U.S.C. § 251)。特許権者は、適切な状況下、所有する特許のクレーム範囲が「過誤」により狭すぎる場合に、再発行出願による訂正が認められ得ます。再発行制度の利用において、少なくとも2つの重要な実質的な面において制限があります。第一に、再発行制度は、全ての特許審査問題の万能薬として制定されるわけではありませんし、特許権者に原特許を再び審査させる2度目のチャンスを保証するものでもありません。第二に、取り戻し禁止ルールは、特許権者が再発行によって元の審査段階において元の出願から削除されたクレームと同じ又はより広い範囲のクレーム (削除された追加クレームを含む) を取得することを禁止します。

以前に下された判例によれば、第102条拒絶（新規性欠如）又は第103条（非自明性欠如）を解消して許可を得るために放棄されたクレーム範囲を再発行による拡張によって取り戻すことができません。先例のない事件である *In re McDonald* 事件<sup>1</sup>において、米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、取り戻し禁止ルールも、第101条による特許適格性拒絶を解消するために放棄された主題を取り戻すように再発行出願を使って権利範囲を拡張することを禁止するとの判定を下しました。別の言い方に変えれば、第101条に基づく特許適格性拒絶を解消して許可を得るために放棄されたクレーム範囲は、新規性拒絶及び自明性に基づく拒絶を解消するために放棄され、再発行によって特許権者により取り戻されることのできない主題と同じ扱いを受けます。

コンピュータ処理の調査結果に関する特許出願の元の審査段階において、第101条拒絶を解消するために、発明者がクレームに対し、「プロセッサ」という限定を特定のクレームに追加するように補正を行いました。その後の継続出願が認められ、特許許可されました。許可されたクレームは、プロセッサ限定を含みます。許可から2年以内に、McDonaldはそれから、第101条に基づく特許適格性拒絶を成功に解消した先の補正において追加したプロセッサ限定を削除することによって継続出願の特許のクレームを拡張する再発行出願を提出しました。元の審査履歴における重要な事実を考えずに、McDonaldは、プロセッサ限定は対象特許のクレームの *特許性* 及び *実施可能性* に不要であると述べました。実施可能性に必要なは事実の問題ですが、当時、審査官はプロセッサ限定の追加に依拠し、第101条による特許適格性拒絶を取り下げたので、プロセッサ限定が特許性に必要であることに合理的な疑問や疑いの余地はありません。

CAFCは、3段階の取り戻し禁止ルール分析について、次のようにまとめました。（1）再発行出願のクレーム範囲が特許のクレーム範囲より広いのか、そして

---

<sup>1</sup> --- F.4th ---, 2022 WL 3220649 (Fed. Cir. 2022).

どの面において広いか、(2)より広い場合、再発行出願のクレームのそれらのより広い面が放棄された主題に関するものであるか、及び(3)そうであれば、放棄された主題が再発行出願のクレームに忍び込まれているかです。今回の事件の事実が「単純」だと述べ、CAFCは、「最初に元のクレームの審査段階において『プロセッサ』限定を追加し、次に、『を実行するプロセッサを用いて』及び『を実行する前記プロセッサを用いて』という文言をそのまま削除することによって、McDonald氏は、再発行出願のクレームに今忍び込まれた放棄された主題に関するより広いクレーム範囲を再主張しようとした」との結論を下しました。裁判所はまた、McDonaldがプロセッサ限定を追加したことは不注意又は過誤による結果ではないと特に示し、「McDonaldは今、再発行出願をトロイの木馬のように使い、意図的に放棄した主題を取り戻すことはできない」と述べました。

CAFCは、取り戻し禁止ルールは第101条拒絶を解消するために放棄された主題に適用されないというMcDonaldの主張を難なく否定しました。今回の事件における議題はこれまでに判定されていなかったものですが、裁判所は、特許の公的記録に対する公共の信頼利益は必ず第101条拒絶を解消するために放棄された主題に適用されなければならないとの判定を下し、「先の判決において共通のテーマが、クレーム範囲を意図的に放棄したかという点である」と説明しました。McDonald氏は、一方では第101条拒絶に対し、他方では第102条及び第103条拒絶に対する取り戻し禁止ルールの共通点のない適用を正当化し得るような説得力のある抜け目のない意見を理路整然としておらず、裁判所もそれについて何も見つけ出せませんでした。

大胆と呼べる特許審査戦略として、McDonald氏は、再発行出願によって、許可を得るために減縮したクレーム範囲とまったく同じようにクレーム範囲を拡張しようとした。CAFCは今、そのような戦略は失敗に終わることを明白に示しました。他の特許権者は似たようなことを再び試みるべきではありません。