

再発行出願における権利範囲拡張の判断に、 発明者の意図した権利範囲は関係なし

筆者：アレックス・ケイシー (Alex D. Casey, Ph.D.) &
シーマ・メータ (Seema Mehta, 弊所パートナー)

米国連邦巡回区控訴裁判所が最近、特許審判部により下された、再発行クレームが元の特許の権利範囲を拡張したことを理由とした 35 U.S.C. § 251 に基づく審査官による拒絶を認める判決を支持しました^[1]。裁判所は、再発行出願において提示されたクレームが 35 U.S.C. § 251(d) に基づいて元の特許の権利範囲を拡張したかについて検討する際に、発明者の意図した主観的な権利範囲ではなく、「争点となるクレームの実際の範囲」に目を向けなければならないと判定しました。

2013 年に、発明者である Kostic と Vandeveldel が、クリックスルー・トラフィックの買い手と売り手との間のブローカーとして機能するインターミディアリー・ウェブサイトに関する特許を取得しました。当該特許の独立クレーム 1 は、「クリックスルー・トラフィックを購入／販売するため」の方法に関するものであり、「クリックスルー・トラフィックのプレビッドを試行する」ことに関する限定を含みました。その独立クレーム 1 は、「試行期間中」及び「試行期間後」に行われると特定された追加の限定を含みました。従属クレーム 3 には、クレーム 1 に係る方法であって交換パートナーが「試行プロセスなしにクリックスルー・トラフィックの直接交換を行う」方法が記載されました。

その 6 年後の 2019 年に、特許権者は、再発行出願の基として従属クレーム 3 が従属先のクレーム 1 の限定を含んでいないから 35 U.S.C. § 112（第 4 段落）に違反するため誤りがあることを示す宣言書と共に再発行出願を提出しました。つまり、当該再発行出願人は、従属クレーム 3 の意図は独立クレーム 1 の「試行する」限定を外すためだったと主張しました。

再発行出願の審査段階において、出願人は、従属クレーム3に対する2つのバージョンの補正を提示しました。1つ目のバージョンでは、従属クレーム3は試行プロセスへの全ての参酌を外すと同時に独立クレーム形式に書き換えられました。2つ目のバージョンでは、従属クレーム3は試行プロセスが行われる場合に実行されるステップと試行プロセスが行われない場合に実行されるステップとを記載する条件的文言を使って独立クレーム形式に書き換えられました。審査官は、両方のバージョンに対し、とりわけ、(1) 再発行出願を行う理由となっている宣言された誤りに瑕疵があること、及び、(2) クレームは元の特許のクレームの範囲を拡張し、「元の特許が許可されてから2年以内に再発行出願が行われない限り、元の特許のクレームの範囲を拡張する再発行特許が許可されるべきでない」と一部分において記載する§ 251 に違反したと認定されたことを理由に、再発行クレーム3を拒絶しました。

当該特許の明細書は、「多くの同時試行、販売または直接販売取引」を行うことができることを示しています。そのため、審査官は、「クレーム3は、クレーム1の（全ての試行関連ステップを含む）全体の実行を記載しているだけでなく、クレーム1に既に存在する試行を超えて、試行自体なしの『直接』販売／交換を更に記載していると解釈される」と理由付けました。

検討した結果、特許審判部は、審査官が§ 251に基づき、瑕疵のある宣言書と不適切な拡張を理由に当該再発行クレーム3を拒絶したという判断は間違っていないと判定しました。その判定の裏付けとして、特許審判部は、当該特許開示は試行プロセスなしの交換サービスを進めるクレーム1～3の解釈に一致する実施形態を提供しなかったと特に示しました。特許裁判所は更に、35 U.S.C. § 112（第4段落）に基づき、従属クレームは「従属先のクレームの全ての限定を参酌により組み込むと解釈される」ことが求められているため、当該条文は実際、従属クレーム

ム3は独立クレーム1から限定を外すことを意図したという出願人の解釈を妨げると特に示しました。

連邦巡回区控訴裁判所への上訴において、出願人は、適切な質問は再発行クレーム3の範囲が元のクレームの範囲よりも広いかではなく、再発行クレーム3の範囲が元のクレーム3の「意図された範囲」よりも広いかであると反論しました。裁判所は、それに対し、クレームの意図された範囲を拡張した再発行特許ではなく、「クレームの範囲を拡張した」再発行特許を禁止する「35 U.S.C. § 251(d)のプレーンテキスト」を引用して反対意見を示しました。裁判所は更に、この観点は、自身の行為が侵害に関与する懸念がなく、かつ、誤ってドラフティングされたクレームに基づいてクレームされた発明の範囲を決めなければならないという競争相手に不当に負担を掛けないと結論付ける理由がある他の当事者を保護するために再発行特許の権利範囲拡張の判断基準が作られたという§ 251(d)の目的と歴史に一致すると説明しました。そのように、再発行クレーム3は元の特許クレームの権利範囲を拡張したので、当該再発行出願は、§ 251(d)に基づき、法的に禁止されました。

元の特許に再発行出願により訂正できる誤りがあるかを判断する際に、出願人の意図した権利範囲は関連性のある事項ではありません。明細書によりサポートされる内容と、クレームがどのように内部証拠（*intrinsic record*）に照らして解釈されるかが、再発行クレームが元のクレームに記載の発明の範囲を拡張しているかを左右します。

[1] *In re Kostic*, 135 F.4th 1374 (Fed. Cir. 2025).