

# [米国] 再発行出願でクレームの権利範囲を拡大する場合の制約を判示したCAFC判決

連邦巡回区控訴裁判所 2023年7月12日判決

In Re: FLOAT “N” GRILL LLC, No. 2022-1438

矢 部 達 雄\*

**抄 録** 本事案はBroadening Reissue（拡大補正をした再発行出願）に関する判決である。そもそもは個人の発明家（Micro Entity）であるBashawaty氏とQuillico氏は水上でもBBQができれば楽しいだろうという発想からフロートにBBQセット（グリル）を搭載する発明を為した。発明はシンプルでフロートに一對のグリル支持部を配置し、当該支持部に複数の磁石を埋め込み、グリルの底面に当接することで磁力によりグリルを保持するという構成である。Float N Grill（ほぼ同時期に2名の発明者が設立した会社）は権利範囲を拡大するべく再発行出願をし、何とか「複数の磁石」という要件をクレームから削除しようとしたが原明細書の開示（図面を含めて6ページ）に鑑み、米国特許法251条の“the original patent requirement”を満たさないという理由で審判部及びCAFCでも特許の再発行は認められなかった。

## 目 次

1. はじめに
2. 再発行出願に関して
  2. 1 クレームの権利範囲を広げるとは？
  2. 2 2年以内という時間的制約の意味？
  2. 3 再発行可能なクレーム主題とは？
  2. 4 中用権とは？
  2. 5 再発行出願と原特許の関係
  2. 6 再発行出願と再審査の関係
3. 事件の概要
  3. 1 本件の経緯
  3. 2 本件特許発明の概要
  3. 3 再発行出願で追加されたクレーム
  3. 4 特許庁審査官の判断（再発行出願審査）
  3. 5 特許庁審判部の判断
4. 本件CAFC判決
5. 考 察
6. おわりに

## 1. はじめに

過去30年を振り返ると米国特許法は大別すると3回の大きな法改正が行われた。1995年に権利期間が従前の特許発行日から17年が出願日から20年となった。さらに1999年の改正法において漸く優先日から18か月経過後の公開制度が始まった。但し、米国ONLY出願（他国には出願しない）で非公開の請求をすれば今日も米国出願公開は避けられる。最後に2011年のオバマ政権における米国特許法の大改正（America Invents Act：AIA改正法と称する）によってそれまでの先発明主義から先願主義<sup>1)</sup>に変更された。この3回の法改正によって、漸く、「1. 権利存続期間」, 「2. 出願公開制度」, 「3. 先

\* 弁理士法人ユニアス国際特許事務所  
米国NY州弁護士 Tatsuo YABE

出願制度」という特許法における3本柱が他国と調和されることになった（それぞれに詳細な規定があり他国との違いはあるがここでは割愛する）。

しかしながらAIA改正法の施行後においても尚大きな違いとして残るのが米国特許法251条で規定される「再発行出願（Reissue Application）」という制度であり、同制度によって特許証が発行された後も発行された特許に内在する不具合（defects）を解消することが可能となる。同251条では「不具合：defects」の中にクレームを本来得られる範囲よりも減縮しすぎたということも不具合の一つであると規定されている。

このような場合には権利者はクレームの権利範囲を拡大補正し再発行出願をすることが可能である。この制度は米国特有であり成立した権利に要求される公衆へのNotice Function（通知機能）を不安定にし、基本的には権利者に一方的に有利で不公正な制度であると考えられる。

本稿においてはこの米国特有の再発行出願制度の要部を解説しながらこの度のCAFC判決を見ていきたい。

## 2. 再発行出願に関して

251条の(a)項には「明細書、図面の間違い、又はそれ以外の理由によって特許権の一部、或いは、全てが機能しない、或いは、無効になると思料される場合には再発行出願が許容される」とある。それ以外の理由として、クレームが広すぎた、或いは、減縮しすぎた場合と規定されている。

再発行出願をする最も一般的な理由は以下がある：

- ・クレームが広すぎる、又は、狭すぎる；
- ・明細書・図面に不正確な記述がある；
- ・外国優先権の主張をし忘れた、誤記があった；

尚、再発行出願で治癒可能な不具合は米国特

許法の101条（特許可能主題）、112条（明細書及びクレームの記載要件）、102条（新規性）、103条（進歩性）の何れに起因する理由を含む<sup>2)</sup>。この点が査定系再審査とは明瞭に異なる。再審査においては刊行物による102条と103条のみが再審査の申請理由（無効理由）となる<sup>3)</sup>。

権利化されたクレームをよくよく検討すると先行技術文献に鑑み広すぎたという場合には確かに特許権の一部が無効になると言えよう。しかし、許可されたクレームの権利範囲が先行技術に鑑み減縮しすぎたという場合には特許権の一部が無効になるとは解釈されないが、本来の権利範囲の一部が機能しないという理由であり、251条で規定する理由に合致するので再発行出願が可能となる。

この種の再発行出願をBroadening Reissue Application（以下、「拡大再発行出願」と称す）と言う。しかし、権利範囲を広げるために行う再発行出願には時間的な制約がある。その時間的制約が同条文251条(d)項に規定されており、特許証が発行されてから2年以内である。さらに、再発行出願において、どのようなクレーム補正が権利範囲の拡大となるのかに関して以下に述べる。

### 2. 1 クレームの権利範囲を広げるとは？

「拡大再発行出願」においてクレームの権利範囲が拡大されたものか否かを判断する際に、権利化されたクレームの構成要素の一部が削除されるような場合（ABCからABに補正）には権利範囲は拡大されたと解釈するのは自明である。しかし、権利化されたクレームの一部を減縮し、他の一部を拡大補正するような場合においても拡大再発行出願と理解される（37 CFR. 1.175(b)）。言い換えると、原特許クレームの権利範囲には属さないが再発行出願クレームの権利範囲に属する形態があれば権利範囲は拡大されたと解釈される<sup>4)</sup>。

但し、従属クレームの権利範囲を拡大する補正は原特許の権利範囲を拡大することにはならない<sup>5)</sup>。「拡大再発行出願」でクレームの権利範囲を広げるという意味は独立クレームに属する一連のクレーム群(独立と従属クレーム全て)の権利範囲が広がることを意味する。即ち、ある特定の従属クレームの権利範囲を広げたとしても一連のクレーム群全ての権利範囲が広がることにはならない。

## 2. 2 2年以内という時間的制約の意味？

さらに同条文251条(d)項において拡大再発行出願が許可されるのは原特許が発行されてから2年以内(2年経過した日を含む)と規定されているが、2年以内に原特許のクレームを拡大補正するという意図を明記し再発行出願しておくことで、再発行出願審査の過程においてクレームを拡大補正することも可能である(MPEP 1412.03 IV)。但し、その場合には「原クレームを拡大補正する意図」を再発行出願時の宣言書(declaration)に明記しておくことが重要である<sup>6)</sup>。

尚、2年以内に拡大再発行出願を申請した後に、継続出願(再発行継続出願)をすることも可能である<sup>7)</sup>。即ち、拡大再発行出願を基礎とし原特許発行後2年経過後になされた再発行継続出願においてもクレームを拡大補正することが可能となり、実質的には原出願からの継続出願における補正の自由度を享受できることになる。

## 2. 3 再発行可能なクレーム主題とは？

確かに再発行出願において原特許クレームの権利範囲を拡大補正することは可能であるがそこには制限がある。

### (1) Original Patent Requirement

251条で規定しているように再発行出願におけるクレームは原特許の明細書に開示された発

明(Original Patent Requirement)でなければならない。即ち、再発行出願でクレームされる主題は少なくとも米国特許法112条(a)項の「記述要件(Written Description)」を満たさなければならない<sup>8)</sup>。

251条のOriginal Patent Requirementを満たすには、原特許の明細書において再発行出願でクレームされた発明を示唆しているというだけでは不十分であり、当該発明が原明細書に個別の発明として明白且つ疑いの余地がない(“clearly and unequivocally”)程度に開示されていなければならない<sup>9)</sup>。

### (2) Reissue Recapture Rule

さらに、出願審査経過中において権利範囲から除外した主題を再発行出願において再度取り戻すことは禁止されている(以下、Recapture Ruleと称する)<sup>10)~12)</sup>。

North American Container事件<sup>11)</sup>でCAFCは、recapture(放棄した主題の取り戻し)となるか否かを判断する基準を説示している。即ち、以下の(ステップ1)~(ステップ3)によってrecaptureとなるか否かを判断する。

(ステップ1) 再発行出願のクレームが原特許クレームと比較し拡大補正されているか、及び、どの構成要素が拡大補正されているかを判断する；

「注：クレームが拡大補正されていなければ、recaptureはなし、拡大補正されていれば以下(ステップ2)の判断へ」

(ステップ2) ステップ1で拡大補正と判断されると、次に、拡大補正の対象となる構成要素は原特許の出願審査経過において放棄された主題に関連するものか否かを判断する；

「注：拡大補正された構成要素が放棄された主題に関連していなければrecaptureはなし、

放棄主題に関連するのであれば以下（ステップ3）の判断へ」

（ステップ3）最後に、再発行出願のクレームは他の観点で実体的に減縮補正されているかどうか、それ故にクレームは拡大補正されているかどうかの観点からrecaptureに該当するか否かを判断する。

「注：放棄主題に関連しクレームが実質的に減縮補正されている場合はrecaptureとはならない、しかし実体的な減縮補正が放棄主題或いは他の構成要素になされていない場合にはrecaptureとなる」

（ステップ1）に関しては上記したようにどのようなクレーム補正が251条で規定する再発行出願における拡大補正に該当するか否かで判断する。拡大補正に該当しない場合にはrecaptureとはならない。

尚、（ステップ2）で拡大補正された構成要素が放棄主題に関連するケースとしては以下の3種類に大別される：

第1：原特許出願審査中に先行技術との差異を主張するためにクレームを補正し新たな特徴Cを追加し原出願が許可された。再発行出願において、当該特徴Cを削除する、或いは、Cの権利範囲を広げるような補正をする<sup>13)</sup>。

第2：原特許出願審査中にクレームは補正されていないが出願人が先行技術との差異を主張するためにクレームの特徴Cが引例には開示されていないと述べたような場合<sup>14)</sup>。

第3：原特許出願審査中に拒絶を解消するためにクレームを補正し新たな特徴Cを追加し原出願が許可された（但し、出願人は引例との差異に関して一切言及していない）。再発行出願

において、当該特徴Cを削除する、或いは、Cの権利範囲を広げるような補正をする。

尚、審査官の許可理由に対して出願人が一切言及していない、或いは、反論するのを失念したという場合、その事実だけでは出願人が許可理由に対して降伏した（許可理由を認めた）とは解釈されない。あくまで出願人が審査経過中に自らクレームを補正するという行為或いは反論するという行為に拘束されるのである<sup>15)、16)</sup>。

さらに、（ステップ3）に関してはIn re Mostafazadeh判決<sup>13)</sup>で説示している。即ち、放棄した主題のRecapture（取り戻し）を避けるには、再発行出願のクレームは当該放棄された主題に対して実体的な補正がなされており、当該放棄された主題の全て、乃至は、当該放棄主題を実質的に権利範囲に含まない補正となっているか否かで判断する。尚、本ステップ3を判断するに際し詳細なる検討が必要となり本題の趣旨を離脱することになるので割愛する。詳細はMPEP1412.02 II Cを参照されたい。

## 2. 4 中用権とは？

上記したように、原特許が発行され2年以内に再発行出願をすることで原特許の権利範囲を拡大できるということは権利者にとって大きなメリットではあるが、競合他社にとっては大きな不利益になりうる。善意の第三者（競合他社）が、発行された特許の権利範囲を明瞭に回避すべく製品を設計しビジネスが軌道にのったと思えば、再発行特許が成立し、侵害者となる可能性があるのだ。即ち、競合他社は、特許が発行されて2年以内であればその権利範囲が拡大される可能性があるため非侵害の境界線が確定できないことになる。さらには2年以内に再発行出願がなされた場合には再発行継続出願の可能性もあるので権利範囲が確定するのが特許発行後かなり先になる可能性もある。

このような不利益を緩和するべく米国特許法252条にはIntervening Rights（中用権）が規定されている。同252条には2種類の中用権が規定されており、一つはAbsolute Intervening Rights（絶対的な中用権）であり、もう一つはEquitable Intervening Rights（衡平法による中用権）である<sup>17)</sup>。それぞれの概要を以下に説明する：

### (1) Absolute Intervening Rights

同252条に規定されているように絶対的中用権は再発行特許成立の前に製造、購入、使用されたもの全てに適用され、言い換えると、再発行出願成立前の製品（製造物）に対して再発行特許の権利は及ばない。251条の条文を忠実に解釈すると絶対的中用権はプロセス（方法）には及ばないことになる。

### (2) Equitable Intervening Rights

衡平法による中用権は上述の絶対的な中用権とは異なり裁判官の裁量により派生するものである。252条にあるように衡平法による中用権は物（製品）と方法（プロセス）の両方に適用されうる。さらに侵害者が発行特許成立の前に製品の開発に実体的な準備をしていた場合には、衡平法による中用権は再発行特許の発行前のみならず、発行後にも及ぶ。

衡平法による中用権の適用に関しては、連邦地裁<sup>18)</sup>の判断基準が今日も適用され以下の項目を考慮し裁判官が中用権の適用可否及び中用権の適用可能な期間を判断する：

1. 侵害者は、再発行特許が成立する前に実体的な準備をしていたか？
2. 侵害者は、特許弁護士の助言のもと製造を継続していたか？
3. 製品の注文或いは契約は存在していたか？
4. 侵害品を製造している既存の製造現場において非侵害の製品を製造できるのか？また

非侵害の製品を製造するように変更する場合の費用は？

5. 再発行特許が成立するまでに長期間にわたり販売及び営業の実績があり、そもそも損害賠償額が算定できない事情にあるか？
6. 侵害者は投資に見合う十分な対価を得たか？

## 2. 5 再発行出願と原特許の関係

再発行出願の手続きは通常の特許出願の手続きと同様であり、IDS（情報開示義務）が発生し、拒絶通知が発行され、審査官とインタビューすることも可能である。最終拒絶を受けるとRCE（継続審査請求）をすることで審査を継続することも可能である。また上述したように再発行出願を基礎とし第2の再発行出願（継続出願）をすることが可能である。

ここで再発行出願の拒絶が確定した場合に原特許の権利はどうなるのかという素朴な疑問が沸く。以下2. 6で後述するが、再発行出願のユニークな点として、クレームの拒絶が確定したとしても、その事実は原特許の有効性に影響しない。即ち、原特許はそのまま残る<sup>19)</sup>。但し、再発行出願で特許が再発行された場合には原特許にとって代わって再発行特許となる<sup>19)</sup>。

さらに、複数の再発行出願がある場合に、少なくとも一つの再発行出願が権利化され、その時点で他の再発行出願が審査係属の状態でない場合に、原特許（権利化された再発行特許となる）は消滅する<sup>20), 21)</sup>。しかし、第1再発行特許出願が発行されるまでに第2再発行出願（継続出願）が実施されると原特許は当該第2再発行出願が発行、或いは、放棄されるまでは消滅しない<sup>22), 23)</sup>。

従って、原特許の有効性を維持するという点では、再発行出願をすることのリスクは小さいと言えよう。唯一、考えられるリスクとしては再発行特許出願審査中にIDS開示義務が発生す

るので、出願人の不注意により当該義務の不履行が発生する、乃至は、審査官が原特許のクレームの有効性に影響を与えるような新たな先行技術を見つける可能性がないとは言えない。

## 2. 6 再発行出願と再審査の関係

本稿で取り上げるCAFC判決は拡大再発行出願に関するものだが、実務上は権利化後に新たに見つかった先行技術文献の開示内容に鑑みクレームを減縮補正する必要がある場合、即ち、クレームが広すぎたという不具合を解消するために再発行出願をする場合も多分にある。

上記の不具合を解消するためには再発行出願と査定系再審査という対応策がある。尚、再審査においてはクレームの拡大補正は一切不可である。再発行出願の庁費用は通常の出願（PTO費用：1,820ドル）と比べて3,340ドルと高くなるが、再審査（庁費用が12,600ドル）と比べると重要特許の不具合を解消するという目的のためには妥当な費用と言えよう<sup>24)</sup>。

上記不具合を解消するために再審査を請求し、もし権利が無効となった場合には原特許も自動的に無効となるが、再発行出願では拒絶が確定したとしても原特許は存続する。費用面と権利が無効になるリスクを考慮すると、権利化後に新たな先行技術が見つかった場合には再審査ではなく再発行出願をするのが得策と言えよう。

但し、出願係属中に本来IDSとして提出しておくべき関連性の高い先行技術が権利化後に見つかり（即ちIDS提出義務の不履行）、そのような特許で権利行使を考える場合には補充審査<sup>25)</sup>が妥当するといえよう。補充審査は2011年のAIA改正法により立法された新たな制度であって、補充審査を請求しSNQ（Substantial New Question of Patentability：特許性に対する実質的に新たな疑義）が有ると判断されると「再審査」が開始される。通常の再審査との違いは、

補充審査を経由する再審査においては新規性、自明性以外の特許要件に対しても再審査可能であるということである。

さらに、訴訟を提起する前に補充審査（査定系再審査含む）で一旦解消された争点に基づき被告による権利行使不能（例えば、IDS提出不備による不公正行為）の抗弁を封じるという効果が約束されている<sup>26)</sup>。

## 3. 事件の概要

### 3. 1 本件の経緯

本件特許は2016年6月13日に2名の発明者兼出願人として超小規模事業者（micro-entity）のステータス（庁費用75%OFF<sup>27)</sup>）で出願され、拒絶理由通知を経ることなく2017年5月31日に許可通知が発行された。当該許可通知において、引例には磁力によってグリルを所定位置にサポート（支持）する構造は開示されていないと述べられている。同年8月31日に発行費（登録料）が納付され2017年9月26日に特許証（US Patent No. 9, 771, 132）が発行された。

2018年8月23日に権利者は拡大再発行出願を申請した。2019年11月6日に第1回目の拒絶理由が発行され、2020年9月15日に最終拒絶となり、2021年2月15日に審判請求理由書が提出され、4月21日に審査官の回答、6月21日に審判請求人の答弁書を経て2021年6月28日に審判部での審理となった。

2021年12月2日に審決が出され、拡大再発行出願で追加されたクレーム全ての特許性が否定された。

2021年2月2日、同審決を不服とし特許権者FLOAT N GRILL（FNG）はCAFCに控訴し今回の判決（2023年7月12日）に至った。

### 3. 2 本件特許発明の概要

132特許は水上でBBQを可能にする装置であっ

て、グリルをサポートするフロートに関するもので、以下に132特許に対応する製品（図1）を示す。要となる特徴はグリルの底面を固定するために左右の支持部にマグネット（永久磁石）を設けた点にある。



図1 132特許に対応する製品<sup>26)</sup>

132特許（原特許）の代表的なクレーム：

1. A floating apparatus for supporting a grill comprising...

...

a plurality of magnets disposed within the middle segment (58) of the upper support of each of the right grill support (46) and the left grill support (48)...

.....

at least one cup holder unit having a substantially square platform and a cup holder (66) opening substantially medially disposed within the platform, ...

.....

wherein a flattened bottom side of a portable outdoor grill is removably securable to the plurality of magnets and removably disposed immediately atop the upper support of each of the right grill support (46) and the left grill support (48).

図2は132特許のクレーム1の構成要素を部

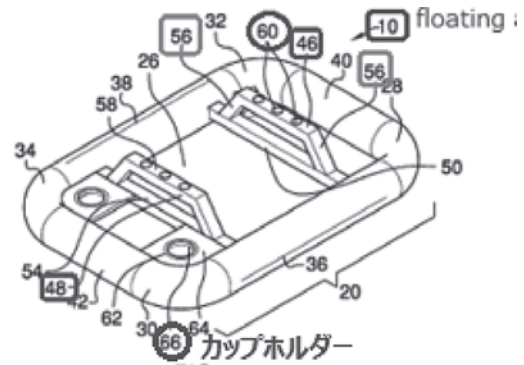


図2 132特許のクレーム1の構成要素

分的に抽出したものであるが、原特許クレーム1には特許性に何の関係もないカップホルダー66の詳細な特徴まで構成要素として規定されている。

### 3. 3 再発行出願で追加されたクレーム

132特許は所謂picture claim（実施例そのものを文言で描写したクレーム）と呼称されておりマイクロ・エンティティに該当する2名の発明家による出願から権利化されたもので、図2で示す特徴全てをクレーム1に盛り込んでいる。後の権利行使の段階で再発行出願をすることで権利範囲の拡大を図った（不要な構成要素を削除する）。再発行出願において以下のようなクレーム4-20を追加し、権利範囲の拡大を図った：

[1] Claims 4, 19 and 21 do not require any magnets ;

[2] Claims 8, 20 and 22 require only a single magnet ;

[3] Claim 14 does not recite any magnets in the body of claim but refers in the preamble “a float adapted to magnetically attach to a grill” ;

カップホルダーを省くのは問題ないが主たる構成要素である「複数の磁石」を削除、或いは、当該特徴をプレアンプルに記載した。

再発行出願で最も広いクレーム  
(新規クレーム4)

4. (New) A floating apparatus for supporting a grill comprising :

a float having a tubular outer rim wherein the float is buoyant and adapted to float in water and support the grill above the water ;

a base disposed within the outer rim wherein the base comprises at least one grill support ;

a grill attachment disposed in the at least one grill support ;

wherein the grill is removably securable to the grill attachment.

### 3. 4 特許庁審査官の判断(再発行出願審査)

審査官は上記追加クレーム群[1],[2],[3]の全てを米国特許法112条(b)項「クレームは不明瞭」及び米国特許法251条の基に「Original Patent Requirement(原特許に開示された発明主題)を満たしていないとして」拒絶した。特に251条に関しては、

[i] FNGの特許はそもそも「複数の磁石」によってグリルの底面を支持(着脱)するものであって、この特徴はグリルを安定的に、且つ、安全に着脱するための唯一の構成要素である。

[ii] 明細書には「複数の磁石」を利用した単一の実施例しか開示されておらず、当該複数の磁石を任意選択可能なものであるとは記載されていない；

という理由で拒絶した。

### 3. 5 特許庁審判部の判断

審査官の判断を支持する。問題となるクレーム群[1],[2],[3]は米国特許法112条(b)項及び米国特許法251条のOriginal Patent Requirementを満たしていない。審査官が判断

したように132特許にとって「複数の磁石」は発明を構成する必須の構成要素である。

審判部は251条に関しては次のように述べている。即ち、251条のOriginal Patent Requirementを満たすには、原特許の明細書において再発行出願でクレームされた発明を示唆しているというだけでは不十分であり、当該発明が原明細書に個別の発明として明白且つ疑いの余地がない(“clearly and unequivocally”)程度に開示されていなければならない<sup>9)</sup>。

## 4. 本件CAFC判決

争点：拡大再発行出願で追加されたクレームは米国特許法251条の要件を満たすか否か？

結論：米国特許法251条は再発行出願のクレームは原明細書で開示された発明に対するものでなければならないと規定しており、FNGの再発行出願クレームは当該要件(Original Patent Requirement)を満たさない。依って、審決を支持する。

FNGは以下のように反論した：

[i] 「複数の磁石」は132特許にとって必須の構成要素ではない；

[ii] 明細書では「複数の磁石」によってグリルとグリル支持部(フロート)との着脱を為すことを開示しており、当該開示は再発行特許出願で追加したクレームのサポートとして十分である；

[iii] 当業者であればフロートがどのようにグリルを支持するかはさして重要でないと理解するであろう；

CAFCは数件の判例(以下Peters事件及びForum事件を含む)を紹介し251条で規定する「原特許に開示された発明」という意味合いを説示した。特にCAFCは1942年の最高裁判決<sup>29)</sup>を引用した。同最高裁では、化学反応を効率的に行う上で「水を含むこと」が重要であったが



権利者は再発行出願のクレームで「水」という構成要素を削除した。最高裁は水を含むことが原出願発明において必須のプロセスであるとし再発行出願クレームは不当であると判断した。

### (1) Peters事件<sup>30)</sup>

再発行出願によって拡大補正が認められた判決：

問題となった特許（US 4,145,633）は複数の支持部材によって離間保持される前後の壁を備えた表示装置であって、当該支持部材の各々は長手方向にテーパ状（先端に向かって細くなる）に延設する金属のチップ132を備えている。図3にUS633特許の要部を示す。

明細書にはこの金属チップ132の先端に形成された凹部133に嵌まり込み位置決定をするビード135が前側118の内側壁面に形成されている状態が開示されている。

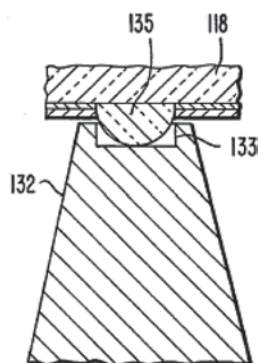


図3 US633特許の要部

権利者は再発行出願によって「テーパ状」という文言を削除する補正を行った。審判部はこの補正クレーム（テーパ状という特徴を削除する）は原明細書でサポートされていないという理由で再発行出願を拒絶した。

CAFCは審決を破棄した。その理由はテーパ状の金属チップという構成要素においてテーパ状でなければならないという開示或いは示唆はない、さらに、テーパ状であるとい

うことが特許を得る上で必須の特徴でなかったことは経過書類からも明らかである。

さらに、テーパ状という特徴が本願発明にとってさして重要ではないことを当業者は理解するであろうと述べた。

CAFCは特定の明細書の実施例によってクレームを制限するように解釈することは間違いであると審判部に注意を促した。さらに、明細書全般を解釈すると発明者が出願時に再発行出願で補正した発明（クレーム）を所有していたことを当業者であれば合理的に理解できると述べた。

### (2) Forum事件<sup>31)</sup>

再発行出願で拡大補正が拒絶された判決：

原クレームではパイプ等を切削加工するための保持具を規定しており、当該保持具は複数のマンドレル（図4中で丸で囲まれた部分）を備えている。明細書・図面には複数の実施例があるが、その各々は複数のマンドレルがあり第1マンドレルから第2マンドレルに切り替えることによって、切削対象物を速やかに異なる軸回りに回転できるという効果が記載されていた。

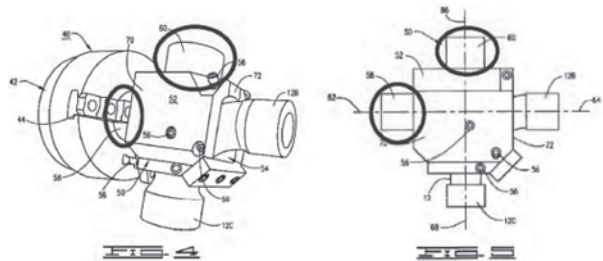


図4 複数のマンドレルを有する保持具

権利者は再発行出願において「複数のマンドレル」という特徴を削除するクレームの拡大補正を試みた。CAFCにおいてそのような拡大補正は認められないと判断した。再発行出願のクレームは原特許に開示された発明主題という要件（original patent requirement）を満たさな

いとし拒絶された。明細書・図面の何れの箇所にも複数のマンドレルを単一の形態に選択しうる特徴であるというような記載はない。

上記の判例から言えることは、251条（再発行）を検討するにあたり原特許に開示された発明であるか否かという点であり、その開示は明白であり、疑いの余地がない（clearly and unequivocally）というレベルでなければならない。

FNG（FLOAT N GRILL）の再発行出願クレームにおいても上記最高裁判決<sup>29）</sup>の法理が適用される。即ち、

[ i ] 原出願明細書において単一の実施例しか開示されておらず、当該実施例において「複数の磁石」はグリルをフロートに着脱するものである；

[ ii ] 原出願書類には「複数の磁石」と同様の機能を達成する他の構成が開示されていない；

[ iii ] ボルト・ナット（他の着脱に対する構成部品）に比べると「複数の磁石」というのは2つのものを接触させるだけで保持するのが可能となるのでユニーク（独特）な構成要素である；

[ iv ] 原出願明細書においても「複数の磁石」（図5の60）をもちいることは不可欠であり必須アイテムであると説明している；

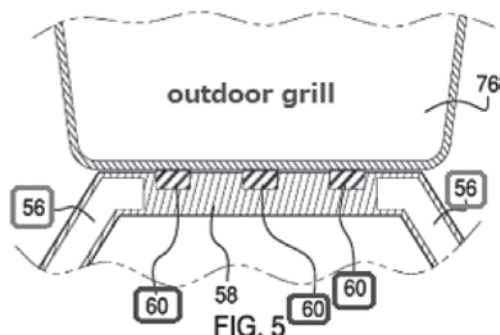


図5 132特許の別図

上記理由によりFNGの再発行出願クレーム

は米国特許法251条で規定する要件「原特許に開示された発明主題」を満たしていないとした審決に間違いはない。依って審決を支持する。

## 5. 考 察

本事案で問題となった原特許は図面で参照符号のある全ての構成要素を詳細に規定しており（特許性に不要なカップホルダーとその形状まで詳細に規定）、そのままの権利範囲では侵害者を見つけることは到底困難で、権利行使をすることは略不可能であった。しかし発明の着想としては水上でもBBQができるというある種面白いアイデアに基づく発明であった。

権利化とはほぼ同時期に発明者によって設立された会社「FNG（FLOAT N GRILL）」は再発行出願によって権利範囲の拡大を図った。実に346ワードで書かれた原特許クレーム1を70ワードまで圧縮するという大胆な権利範囲の拡大を図った（実に、明細書の実施例は555ワードで完結している）。上述したように実施例としては「複数の磁石による連結」の状態しか開示されていなかった。さらに磁石以外の締結手段も可能であるというような但し書き、或いは、上記実施例は例示であり当業者によって合理的な変更も可能であり、それらも権利範囲に入るといような定型文すらなかった。

そのような原特許明細書を基礎としてFNGは「磁石」という特徴を省くという大胆な拡大再発行出願を試みたが、そもそも無理があったと考える。結局、再発行出願の拡大クレームは「原特許の発明主題（Original Patent Requirement）」という要件を満たさないと審判部で判断され2023年7月12日CAFCで認容された。

但し、ここでゲームオーバーにならないのが再発行出願である。即ち、拡大再発行出願は拒絶されたが原132特許は無傷である。さらに、最高裁への上告期間（90日）の間であれば上告の手續きをしておくことで今回無効となった再

発行出願を基礎として第2の拡大再発行出願をすることも可能であった。第2の拡大再発行出願では「複数の磁石」という構成要素をクレームに戻し、他の非本質的な多くの特徴を削除するような拡大補正であれば十分許可されていたであろう。しかし、残念ながら本稿執筆を始めた時点で既に上告期間を徒過している。

## 6. おわりに

本件において「拡大再発行出願」は最終的にCAFCで米国特許法251条の原特許発明 (Original Patent Requirement) の要件を満たさないと拒絶が確定した。尚、FNG関連のWebsiteを見る限り、今回のCAFC判決を受けてFNGの投資家が離れつつありFNGグリルのAmazon経由での販売も中止となったようだ。

原特許は無傷で残るものの権利範囲が狭すぎて使い物にならない。折角のアメリカンドリームに繋がる再発行出願であったが欲張りすぎたことと、究極は原特許の明細書の開示があまりにも乏しかったことが今回の判決に至った原因である。

### 注 記

- 1) America Invents Act (2011)  
AIA改正法は2011年9月16日にオバマ政権下で成立したが「先願主義 (即ち新法による米国特許法102条)」は2013年3月16日以降に有効出願日を持つ米国出願が適用となる。
- 2) Grounds for Reissue : 米国特許法第251条(a)項
- 3) Grounds for Ex-Parte Reexamination (米国特許法第304条) : limited to prior patents or printed publications applied under 35 U.S.C. 102 and 103.
- 4) Tillotson, Ltd. v. Walbro Corp (Fed. Cir. 1987)

- 5) MPEP1412.03 II
- 6) MPEP 1412.03 V. A ; 37 CFR 1.175 (b)
- 7) In re Staats (Fed. Cir. 2012)
- 8) MPEP 1412.01
- 9) Forum US Inc., Flow Valve LLC (Fed. Cir. 2019)
- 10) Greenlian System Inc. v. Xicor LLC (Fed. Cir. 2012) ;
- 11) North American Container, Inc. v. Plastipak Packaging, Inc. (Fed. Cir. 2005) ;
- 12) MPEP 1412.02
- 13) In re Mostafazadeh (Fed. Cir. 2011)
- 14) Hester Industries, Inc. v. Stein, Inc., (Fed. Cir. 1998)
- 15) Ex Parte Yamaguchi (Bd. Pat. App. & Inter. 2001) (Precedential)
- 16) MPEP 1412.02 II. B. 2
- 17) MPEP 1460
- 18) Visto Corp v. Sprogit Techs, Inc., (N.D. Cal. 2006)
- 19) 37 CFR 1.178 (a)
- 20) Pfizer Inc. v. Apotex (N.D. Ill.2010)
- 21) 前掲注17)
- 22) Ex Parte Bayles, Commissioner's Decision (1912)
- 23) 前掲注17)
- 24) USPTO Fee Schedule ; 2023年12月現在
- 25) 米国特許法第257条
- 26) 米国特許法第257条 (c) (1)
- 27) USPTO庁費用 ; 2022年12月29日以降はsmall entity及びmicro entityの減額率がそれぞれ50% →60%, 及び, 75% →80%に変更された。
- 28) <https://internetcom.jp/207352/float-n-grill> (2023年9月時点)
- 29) U.S. Industrial Chemicals, Inc. v. Carbide & Carbon Chemicals, Corp., 315 U.S. 668 (1942)
- 30) In re Peters (Fed. Cir. 1983)
- 31) 前掲注9)

(原稿受領日 2023年12月19日)