

## 4. 特許後のクレーム拡張について

特許取得後の製品戦略の変更、出願人・代理人等の錯誤などにより、特許されたクレームが出願人の望む権利となっていない場合があり得る。しかし、現行法上、訂正審判では特許クレームの拡張又は変更（拡張訂正）は認められていない。

本稿では、特許クレームが出願人の望む権利と異なるときに出願人が望む権利とすることができるよう、第三者の保護も考慮しつつ、一定の要件の下で、訂正審判で拡張訂正を可能とすることを提案したい。

一つの参考になるのが、一定の要件の下で特許クレームの拡張を認める米国の再発行制度である。また、あまり知られていないが、明治～大正期の日本には改訂出願という米国の再発行類似の制度が存在した。

本稿では、米国の再発行制度や日本の改訂出願の制度を調査し、参考とすることで拡張訂正の制度を検討していきたい。

### <担当講師>

井上 典之          特許庁 審査第三部 有機化学 主任上席審査官

### <グループメンバー（塾生）>

柏木 一浩          響国際特許事務所 弁理士

千本 潤介          特許庁 審査第四部 情報記録 審査官

二郷 正樹          株式会社日立システムズ

松田 世理奈      阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士



## 特許後のクレーム拡張について

### I. はじめに

#### 1. 特許クレーム≠出願人の望む権利の可能性

特許されたクレームが、必ずしも出願人の望む権利となっていない場合があるのではないかと、というのが我々の問題意識である。二つの要因が考えられる。

第1の要因は特許取得後の製品戦略の変更である。特許を受けてクレームが確定した後に製品戦略が変更された場合、適切に製品を保護できないクレームとなる可能性がある。特に、近年は出願から特許化までの期間が短縮している<sup>1</sup>ため、クレーム確定の時期が早く、そのような事態が生じやすいと考えられる。

第2の要因は出願人・代理人等の錯誤である。出願人・代理人等の錯誤により、書面に記載されたクレームと、本来の意思とが異なる可能性がある。レクサン事件<sup>2</sup>では、代理人の錯誤により本来の意思と異なるクレームに基づき特許査定を受けた場合について、出願人の意図する権利範囲を求めて訴訟にまで発展している。

#### 2. 現行制度の問題点

現行法上、訂正審判においては、訂正の目的が「特許請求の範囲の減縮」等に限られ、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない」とされている(特許法第126条第1項、第6項)。そのため、特許クレームを出願人の望む権利に訂正しようとしても、拡張・変更を伴う訂正は不可能である。

特許クレームそのものを変更するのではなく、分割出願により別出願として、出願人の望む権利取得を目指すことも考えられる。平成18年の特許法改正<sup>3</sup>により、特許査定後の分割出願が可能とされた。しかし、特許査定後の分割出願は、特許査定謄本の送達があった日から30日以内に限られ、しかも、審判請求時以降に特許査定を受けた場合には認めら

<sup>1</sup> 特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)により、平成13年10月1日以降の出願について、審査請求期間が7年から3年に短縮されている。また、特許庁は審査順番待ち期間を11か月とするという目標を掲げて既にこれを達成し、新たな目標として、その後の権利化までの期間を2015年度中に36か月以内とすることを掲げている(日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定))。

<sup>2</sup> 東京地判平成26年3月7日(平成24年(行ウ)591)。この事件では、いくつかの特殊な事情を認定したうえで審査官には「補正の内容が原告らの真意に沿うものかを確認すべき手続上の義務」があったのにそれを怠ったとして特許査定が取り消された。本稿執筆時点で控訴審係属中。本稿でこの事件を紹介したのは、レクサン事件の是非(現行法の下で救済すべきかどうか)を論じるためではなく、レクサン事件はこのような問題の立法的解決に向けた立法事実の一つになり得ると考えているためである。

<sup>3</sup> 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号)

れない(特許法第44条第1項第2号)。このような厳しい時期的制限があることから、特許査定後の分割出願が利用できる場面は限られる。

### 3. 提案の概要

本稿では、特許クレームが出願人の望む権利と異なるときに出願人が望む権利とすることができるよう、第三者の保護も考慮しつつ、一定の要件の下で、訂正審判で拡張訂正(特許クレームを拡張又は変更する訂正<sup>4</sup>)を可能とすることを提案したい。このような制度が実現すれば、特許権は出願人にとって真に価値あるものとなり、公開代償の要請にかなう。また、将来のクレーム変更を目的としているだけの分割出願の抑制も期待できる。

一つの参考になるのが、米国の再発行(reissue)の制度である。再発行の制度は、機能的には日本の訂正の制度に近い<sup>5</sup>が、一定の要件の下でクレーム拡張を認めるとともに、第三者保護にも配慮されている点が特徴的である。

また、あまり知られていないが、明治～大正期の日本には改訂出願という米国の再発行類似の制度が存在し、実際にクレーム拡張が認められた事例も存在した。

本稿では、米国の再発行制度や日本の改訂出願の制度を調査し、参考とすることで拡張訂正の制度を検討していきたい。

---

<sup>4</sup> 拡張と変更の違いについて、拡張は単純に広げること、変更は必ず(ある部分は広げ、ある部分は縮める)ことを意味する。詳細は特許庁作成の審判便覧54-01の2.(8)「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと(特§126⑥、旧実§39②)」参照。

<sup>5</sup> ただし、日本の訂正審判とは異なり、新たな出願(再発行出願)という形式をとる。再発行が認められることを条件として、原特許は放棄される。

## II. 米国の再発行制度

### 1. 沿革

米国の再発行制度の嚆矢となったのが Grant 事件(1832)<sup>6</sup>である。この事件は、1821年に国務長官が Grant に付与<sup>7</sup>した特許権について、1825年に Grant は明細書に瑕疵があることを理由に特許権を放棄し、その代わりに国務長官が放棄された特許権の権利期間とのバランスを考慮して新たな特許権を発行(再発行)し、その後 Grant が Raymond に侵害訴訟を提起したものである。Grant 事件では、当時の米国特許法(1790年法)に再発行の規定がなかったことから、国務長官が再発行の権限を有するか否かが争点となった。最高裁は国務長官が再発行の権限を有することを肯定した。

1832年の特許法で再発行が規定された。その要件は、①原特許が実施不可能又は無効(inoperative or invalid)であり、②それが詐欺的な意図ではなく不注意等(inadvertence, accident, or mistake)によるものであり、③原特許と再発行特許が同一の発明(the same invention)であることとされた。この要件は1836年法の下でも同様である。

Battin 事件(1854)<sup>8</sup>では再発行によるクレーム拡張が認められた。

1870年の特許法では、明細書に対する新規事項(new matter)追加の禁止の要件が加えられた。

Edward Miller 事件(1882)<sup>9</sup>では、拡張再発行の時期的要件(原特許付与から2年以内)が採用された。

1928年の特許法では、原特許と再発行特許のクレームが同一である場合に限り、再発行特許の効力が原特許の発行時にまで遡及することが規定された。1836年及び1870年法では、再発行特許は「new patent」と規定されていたため、裁判所は、再発行特許に基づき再発行前の第三者の侵害行為を訴えることを認めていなかった。1928年法では「new」という文言が削除され、クレーム同一の場合の遡及効が規定された。

Sontag 事件(1940)<sup>10</sup>では、再発行前に原特許を侵害しない物を得た者は、その時点で原特許のことを知っていたかにかかわらず、再発行により拡張されたクレームに含まれる物を再発行後も使用し続ける中用権(intervening rights)<sup>11</sup>を有する<sup>12</sup>とされた。

<sup>6</sup> Grant v. Raymond, 31 U.S. 6 Pet. 218 218 (1832)。なお、Grant 事件当時、クレームは法定されたものではなかった(クレームの法定は1836年の米国特許法改正)。

<sup>7</sup> 当時の米国では国務長官を含む特許審査会が特許権を付与していた。

<sup>8</sup> Battin v. Taggert, 58 U.S. 17 How. 74 74 (1854)。石炭を砕き、スクリーニングすることに関する発明であり、石炭を砕くローラー及びスクリーンというクレームから、スクリーンを除いてローラーのみとする拡張が認められた。

<sup>9</sup> Edward Miller & Co. v. Bridgeport Brass Co., 104 U.S. 350, 355, 26 L.Ed. 783 (1882)

<sup>10</sup> Sontag Chain Stores Co., Ltd. v. National Nut Co., 310 U.S. 281 (1940)

<sup>11</sup> 米国の再発行制度における「intervening rights」(中用権)と日本の特許法における中用権とは意味が異なる。すなわち、日本の特許法においては、数ある法定通常実施権のうち、特許法80条(無効審判の請求登録前の実施による通常

1952年の特許法で、現行とほぼ同様の再発行の規定(第251条、第252条)が完成した。いくつかの文言上の変更<sup>13</sup>が行われた他、Edward Miller 事件(1882)で採用された2年ルールが明文で規定された。2011年の法改正(America Invents Act of 2011)では、いくつかのサブセクションに分けるという規定ぶりの変更は行われたが、実質的な変更はない。

## 2. 再発行の要件

上記沿革を受けて、米国の現行特許法における再発行が認められるための要件は、以下の6要件に整理されている。

- ① 原特許の全部又は一部が実施不可能であるか、無効であること<sup>14</sup>。
- ② ①の瑕疵が過誤(error)によるものであること。
- ③ 再発行特許が原特許で開示されていない新規事項(new matter)を追加するものではないこと。
- ④ 再発行によりクレームの範囲を拡張する場合、原特許の付与から2年以内に再発行の申請が行われること<sup>15</sup>。
- ⑤ 再発行特許が、特許性の要件を満たすこと。
- ⑥ 原特許が失効していないこと。

---

実施権)のみを中用権というのが一般的であるのに対して、米国における intervening right は、より広い意味で第三者の保護規定を指している。本稿でも、米国の用例に倣い、広い意味での第三者の保護規定を総称して「中用権」と記載する。

<sup>12</sup> 「特許権者が、脱落により公衆に奉仕したものを2年以内に取り戻すことは特定の条件の下で許されるが、しかしそれは、無知の者の代償によるものであってはならない。そうでなければ、機敏な発明者に不正なドアを開くことになるし、不安定性により通常の技術発展を阻害してしまう。」

<sup>13</sup> 主要な変更点は以下の通り。①不注意等(inadvertence, accident, or mistake)を錯誤(error)に変更、②明細書が不十分でクレームが広すぎる場合だけでなく、クレームが狭すぎる場合も再発行の対象となることを明確化、③同一発明(the same invention)という文言を原特許に開示された発明(the invention disclosed in the original patent)に変更。

<sup>14</sup> 当初、裁判所は、①の要件を厳格に解し、発明の開示における誤記訂正についてののみ再発行を認めていた。しかし、その後、裁判所はリベラルな考え方になり、特許権者が、原特許において、本来クレームできた範囲よりも広い又は狭い範囲をクレームしている場合には、広く訂正の余地を認めるようになった。

<sup>15</sup> 2年以内という要件は前掲のEdward Miller 事件で確立されたが、なぜ「2年」なのかは判決文を見ても明確な根拠はない。判決には「クレームされていないものは(中略)公衆に捧げるという宣言なのである。この法的効果は、明細書が真の不注意、アクシデント、ミスにより形成されたものであり、いかなる詐欺的意図がないものであり、全ての相当な注意とスピードの下で行われたことを特許権者が立証しない限り覆らない。記録上明白な態様の、いかなる不必要な権利不行使又は遅延も、そのような原因による特許の変更又は再発行の権利に影響を及ぼす。もし、発明者の同意又は許可の下で、2年間の公衆による権利の享有がなされれば、それは放棄の証拠となる。」と記載されているだけである。

上記要件のうち、②の過誤 (error) 要件の解釈に関しては、判例法により「取戻し禁止ルール」という法理が確立されている。取戻し禁止ルールとは、特許権者が、原特許の出願過程において、熟慮の末にある発明主題につきクレームすることを放棄した場合、それは「過誤」とはみなされず、再発行手続においてその発明主題を再度獲得することはできないという法理である。

このルールは、1800年代の裁判例において既に提唱されており<sup>16</sup>、近時の裁判例でも維持されている考え方である。近時の例でいうと、MBO Laboratories, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (2010)<sup>17</sup>において、連邦裁判所は、「ある発明主題を放棄したことは競業者等に知れるので、そのことに対する競業者らの信頼は保護されるべきである。」との旨を述べた上で、特許権者が、原特許を受けるために審査官を説得しようとして熟慮に基づいて意図的にクレームを限定（発明主題の一部を放棄）した場合には、後に当該発明主題について特許の再発行を受けることはできないと判示した。

ただし、原特許を獲得するために意図的にクレームに加えられた限定が、再発行により取り除かれるような場合であっても、放棄された発明主題に関し、実質的にクレームの範囲が減縮されるのであれば、特許の再発行を受けることは可能であるとされる (Mostafazadeh (2011)<sup>18</sup>)。

<sup>16</sup> 古くは *Morey v. Lockwood*, 75 U.S. (8 Wall.) 230 (1869) など。

<sup>17</sup> *MBO Laboratories, Inc. vs Becton, Dickinson & Co.*, 602 F.3d 1306 (Fed Cir. 2010)

<sup>18</sup> *In re Mostafazadeh*, 643 F. 3d 1353 (Fed. Cir. 2011)

### 3. 再発行の効果

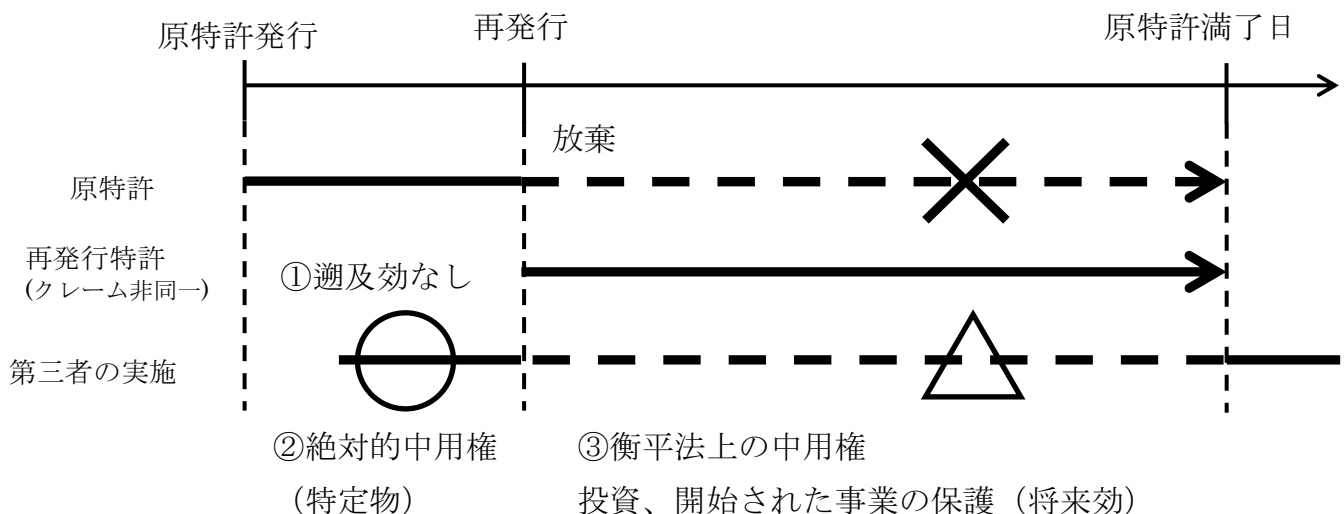
#### (1) 概要

再発行の効力は米国特許法第 252 条に規定されている。再発行特許は、その発行の日から完全に効力を有する。ただし、原特許と再発行特許のクレームが同一である場合のみ、原特許付与時に遡及する。再発行を条件として、原特許は放棄され、再発行特許の権利期間は、原特許の残りの部分となる。

#### (2) 第三者保護

特許の再発行はクレームの変更を伴うものであるから、第三者の行為が、再発行前のクレームであれば非侵害であっても、再発行後のクレームでは侵害となり得る。このような第三者を保護する枠組みとして米国特許法では、3 種類の枠組みを用意している。①遡及効の制限、②絶対的中用権(absolute intervening rights)、③衡平法上の中用権(equitable intervening rights) である。

それぞれ、保護しようとする場面が異なる。①は再発行前の実施行為そのものを保護するものであり、②は再発行前に取得等した特定物 (specific thing) を再発行後に継続して使用、販売等することを保護するものであり、③は再発行前に開始した事業を再発行後に継続することを保護しようというものである。





再発行前の行為	再発行後の行為	第三者保護
実施行為		①遡及効が制限され非侵害
特定物の取得等	特定物の使用、販売等	②絶対的中用権
事業の開始（準備を含む）	事業の継続	③衡平法上の中用権

(i) 遡及効の制限（前図①に対応）

米国特許法第 252 条の第 1 パラグラフでは、原特許の放棄及び再発行特許の遡及効について規定している。再発行特許は、原特許とクレームが同一である場合にのみ、原特許付与時に効力が遡及する。逆に、クレームが同一でなければ、再発行によりクレームを拡張した場合はもちろん、減縮した場合にも遡及効は生じない。なお、遡及効の有無は出願単位ではなく、個々のクレーム単位で判断される（すなわち、再発行特許のクレームのうち、原特許に実質的に同一のクレームがあるものは遡及するし、それ以外のクレームは遡及しない）。

原特許に含まれていないクレームには遡及効が生じないため、再発行の際に新たに含まれたクレームに基づいて、再発行前の実施行為が侵害とされることはない。

(ii) 絶対的中用権（前図②に対応）

米国特許法第 252 条の第 2 パラグラフ第 1 文では、特定物 (specific thing) についての絶対的中用権 (absolute intervening rights) を規定している。

絶対的中用権とは、再発行前に特定物<sup>19</sup>を取得等した第三者（特定物を取得等した者の承継人を含む）は、再発行後も特定物を使用、販売の申出、販売を継続できるというものである。

なお、再発行後に特定物の販売を受けた者自身が使用するのはもちろん、その者が販売（転売）の申出や、販売（転売）することも可能である。すなわち、絶対的中用権は特定の第三者に対する保護というよりは、特定物そのものを対象として保護を与えているのである。

絶対的中用権は、原特許に既に存在していた有効なクレーム（原特許と同一かつ有効なクレーム）に対しては働かない。米国特許法第 252 条の条文上は必ずしも明確ではないが、原特許と同一でない限り、再発行でクレームを拡張した場合のみならず、減縮した場合に

<sup>19</sup> 特定物とは、第三者が取得等した物であり、取得等とは、合衆国内において生産され、購入され、販売の申出がなされ、使用され、又は、合衆国に輸入された物を意味する。

も中用権は発生すると解されている<sup>20</sup>。

(iii) 衡平法上の中用権（前図③に対応）

米国特許法第 252 条第 2 パラグラフ第 2 文では、衡平法上の中用権（equitable intervening rights）について規定している。これは、再発行前に投資又は開始されていた事業の保護を目的として、再発行後に継続して生産、使用、販売することを認める権限を裁判所に付与するものである。

衡平法上の中用権の要件は、再発行前に次の A、B のいずれかを行っていたことである。

A 物（thing）の特許の場合、当該物を生産、購入、販売の申出、使用、輸入し、方法の特許の場合、その方法を実施していたこと。

B A の実質的準備<sup>21</sup>をしていたこと。

特定物に対しては絶対的中用権が働くので、衡平法上の中用権は、特定物以外（例えば、再発行前に開始されていた事業において、再発行後に新たに生産された物など）に対して働くことになる。

衡平法上の中用権は、衡平法（equity）<sup>22</sup>に由来するため、裁判所の裁量的要素が大きく、必ずしも認められるわけではないし、認められる場合でも特許権者と侵害者の衡平を考慮した柔軟な条件（販売用途・販売数量・販売地域の制限等）が付されることが多く、有償となることが多い<sup>23</sup>。

衡平法上の中用権も、原特許に既に存在していた有効なクレーム（原特許と同一かつ有効なクレーム）に対しては働かない。

---

<sup>20</sup> D. Chisum, CHISUM ON PATENTS(2012), LexisNexis, § 15.05[4]。その理由として、米国特許法 252 条第 1 パラグラフで「同一のクレーム」について再発行の遡及効が生じると規定するとともに、第 2 パラグラフで、「再発行特許に係る有効なクレームであって、原特許の中に存在していたもの」については中用権が生じない旨を規定していることが挙げられている。また、Wayne-Gossard Corp. v. Moretz Hosiery Mills, Inc., 539 F.2d 986, 191 USPQ 543(4th Cir.1976)では、1952 年改正法に関する解説書 (P. J. Federico, “Commentary on the New Patent Act,” 35 U. S. C. A. 1, 46(1954))を根拠として、減縮の場合にも中用権を認めている。

<sup>21</sup> 実質的準備とは、追加的支出をすることなしに非侵害行為とすることができないような準備を意味する (D. Chisum, CHISUM ON PATENTS(2012), LexisNexis, § 15.05[3])。

<sup>22</sup> 衡平法 (equity) 上の救済の特徴として、①コモン・ロー上の救済では不十分な場合な場合を対象とすること (補充性)、②救済を与えるか否かは裁判所の裁量によること、③救済内容の弾力性 (様々な条件を弾力的に付けられる)、④強力な強制手段 (裁判所の命令に従うまで民事的裁判所侮辱のかどで身柄を拘束したり制裁金を課すことが可能) が挙げられる (田中 英夫、英米法総論 上、1980 年 3 月 31 日、13-14 頁 § 122(e))。

<sup>23</sup> 例えば Wayne-Gossard Corp. v. Moretz Hosiery Mills, Inc., 447 F. Supp. 12, 199 USPQ 87 (W. D. N. C. 1976), aff’ d, 573 F.2d 191 (4th Cir. 1978)では靴下 1 ダースにつき 25 セント (生産設備を改変するより安い額) とされた。また、Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc., 756 F.2d 1574, 225 USPQ 357 (Fed. Cir. 1985)では、6% のロイヤリティ料率という条件を付すとともに、裁判所は販売用途、販売数量、販売地域などを制限できると判示した。

#### (iv) 日本における第三者保護規定との比較

米国の再発行に類似する制度は日本の訂正審判である。しかし、日本の訂正審判では拡張ができないため、訂正審判における第三者保護規定はなく<sup>24</sup>、再発行と訂正審判の第三者保護規定を比較することはできない。そこで、訂正審判の代わりに、特許法第175条、第176条（再審により回復した特許権の効力の制限）の第三者保護規定を米国の再発行のそれとを比較したい。

米国の再発行制度も、日本の特許法第175条、第176条も、①は再発行前（再審請求登録前）の実施行為の保護、②は再発行前（再審請求登録前）に取得等した物の保護、③は再発行前（再審請求登録前）に開始した事業の保護、という三つの観点で規定している点で類似しているためである。

#### ① 再発行前（再審請求登録前）の実施行為の保護

米国では、再発行特許（クレーム非同一）の効力は再発行前に遡及しないため、再発行前の実施行為には再発行特許の効力は及ばない。一方、日本では、遡及効は生じるものの、特許法第175条第2項により善意の実施者等は保護される。日米では、遡及効をそもそも認めないか、認めた上で第三者保護規定を置くかという違いがある。

#### ② 再発行前（再審請求登録前）に取得等した物の保護

米国では特定物に対する絶対的中用権により、再発行前に取得等（生産・購入・輸入等）した物（特定物）が保護される。そのため、当該特定物を再発行後に使用したり販売したりしても侵害とはならない。一方、日本でも、特許法第175条第1項により、再審請求登録前に善意に取得等した物は保護される。日米ともに「物」に対する保護を与えている点で類似している。

#### ③ 再発行前（再審請求登録前）に開始した事業の保護

米国では、再発行前に開始した事業は、再発行後、衡平法上の中用権により保護され得る。ただし、前述の通り、衡平法上の中用権は、裁判所の裁量的要素が大きく、必ずしも

<sup>24</sup> ただし、米国の再発行の場合、拡張のみならず減縮の場合にも中用権が発生する。この点、日本では原特許が広すぎて無効とすべき部分が含まれていても、一部には有効な部分が含まれ得るため、原特許のクレームを（無効審判で無効とする前に）権原なく実施するのは OWN リスクとする価値判断が存在するように思われる。これに対して、米国では、原特許の無効なクレームを実施しても侵害とすべきではないという価値判断が存在するように思われる。

認められるわけではないし、認められる場合でも有償となることが多く、その他の条件が付される可能性もある。一方、日本では特許法第 176 条の通常実施権が付与される。特許法第 176 条は再審請求登録前に善意に日本国内において事業を開始（準備も含む）していれば適用が認められるため、裁判所の裁量的要素はなく、無償であり、その他の条件が付されることもない。

④ 第三者保護の日米比較のまとめ

再発行（再審請求登録）前の行為	再発行（再審請求登録）後の行為	第三者保護の比較
再発行前の実施行為そのもの		米：遡及効が制限 日：遡及効はあるが特許法第 175 条 2 項により保護
特定物の取得等	特定物の使用、販売等	米：絶対的中用権 日：特許法第 175 条 1 項 いずれも物に対する保護
事業の開始（準備を含む）	事業の継続	米：衡平法上の中用権（裁判所の裁量、通常は有償） 日：特許法第 176 条の通常実施権（無償）

4. その他の制度との関係

均等論は、クレームの文言上は含まれない均等物にまで特許権の効力を及ぼすものであり、米国においても判例上認められている。ここで、再発行の場合はクレーム拡張の要件を厳密に定め、第三者保護も規定していることから、権利範囲の拡張は再発行にのみよるべきで、均等論は認めるべきではないとの議論がある。しかし、米国の最高裁はこれを明確に否定している<sup>25</sup>。

また、ネバダ地裁の判決ではあるが、継続出願についても同様の議論が否定されている<sup>26</sup>。

<sup>25</sup> Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 17 (1997)では、均等論は再発行の制限を回避しようとするものであるとの主張に対して、「この議論は 1870 年法の文脈のもと、1950 年の最高裁（Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. 339 U.S. 605 (1950)）で決定されており、多数派を占めることに失敗している」と判示された。

<sup>26</sup> Ford Motor Co. v. Lemelson, 40 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1349, 1350 (D. Nev. 1996)

### Ⅲ. 我が国における訂正制度の変遷

#### 1. 改訂出願

我が国における訂正制度の起源は明治18年(1885年)の専賣特許條例における改訂出願制度であり、当初は米国の再発行制度に類似する制度であった。改訂出願の目的は願書明細書等に脱漏又は過誤ある場合の救済であり、発明の重要部分の変更は不可とされていた(専賣特許手續12條<sup>27</sup>)。専賣特許條例では審査主義が採用されており、改訂の許否は審査官が審査した。

その後、明治21年特許條例では、明細書等が不完全である場合に特許の効力を発揮するための改訂は許可されたが、発明の要部に変更が生ずるような改訂は不可とされた(26條)。

当時の改訂出願では、米国の再発行と同様に原特許とは別の出願番号が振られていた。また、改訂特許の登録により、原特許が消滅するとした審決もあり(特許審決130號<sup>28</sup>)、改訂特許は原特許と別個の権利として扱われていたと考えられる。

明治21年特許條例の下、改訂出願でクレーム拡張が認められた事例として特許審決38號<sup>29</sup>が挙げられる。クレームの一部を削除し、クレームを拡張することが認められるか否かが争われた事件である。同審決では、実施には必要だが枢要でないものを不注意でクレームに記載した場合、これを削除することは要部変更にはあたらないとして、クレームの拡張が認められた。当時、特許権の範囲は中心限定主義(後掲Ⅳ2(1)参照)により確定されており、発明の要部を変更しなければ、クレーム拡張は認められたのである。

明治25年には特許條例施行細則が改正され、改訂出願は下記の場合に限定された(細則第67條)。

- ① 特許権利に無関係な部分の過誤があるとき。
- ② 請求区域の意義を変更せずこれを明確にする必要あるとき。
- ③ 自己の発明に係る範囲を超えて特許権利としたとき。
- ④ 権利範囲を拡張せずに特許証を分離するとき(分割制度の起源)。

特許審決221號<sup>30</sup>(明治29年)では、上記の38號と同様に、クレームの一部を削除し、クレームを拡張することが認められるか否かが争われたが、削除された部分が発明の目的と無関係であり、他の商品でも普通に使用される方法であることから発明の要部変更には

<sup>27</sup> 専賣特許手續(明治18年4月18日)

第十二條 専賣特許ヲ受ケタル者其願書明細書等ニ脱漏又ハ過誤アルコトヲ發見シテ之ヲ補足又ハ改正セント欲スルトキハ其理由ヲ詳記シタル願書ニ通テ差出スヘシ

但其補足又ハ改正ノ為メ發明ノ重要事項ニ変更ヲ生スルモノハ之ヲ願出ルコトヲ得ス

<sup>28</sup> 国立国会図書館デジタルコレクション-特許意匠審決録 223 頁 明治26年農商務省特許局審判課発行

<sup>29</sup> 国立国会図書館デジタルコレクション-特許意匠審決録 77 頁 明治24年農商務省特許局審判部発行

<sup>30</sup> 国立国会図書館デジタルコレクション-特許意匠審決録 376 頁 明治29年農商務省特許局審判課発行

当たらないとして、クレームの拡張が認められた。

明治 32 年特許法では「特許の効力を発揮するため」の要件が削除された(第 26 条)。

明治 42 年特許法では分割後の発明には独立特許要件が課せられた(第 42 条第 2 項)。また、改訂・分割の効力が登録により発生することが明記された(第 42 条第 4 項)。

## 2. 訂正許可審判・訂正審判

クレーム拡張禁止の議論の契機となったのは、明治 42 年法下の大審院判決(大正 8 年(オ)741 号)<sup>31</sup>である。同判決では、発明の要部変更とは発明の本体たる自然力の利用を変更することであって、自然力を利用する方法である構造を変更することではなく、改訂により追加した部分は自然力の利用を容易とする目的であり、要部変更にあたらぬとして、発明の要部は必ずしもクレームと同一ではないことを理由にクレーム拡張を認めた。

大正 10 年特許法の制定当時、改正法委員会における議論<sup>32</sup>において、「改訂」といいながら権利範囲を拡張しているケースがあり、政府当局に対する苦情があったことや、「改訂」制度そのものをやめるべきという意見があることも考慮された。しかしながら、出願時に出願人において錯誤があることはやむを得ないため、より慎重な審判により判断することとなり、訂正許可審判制度が誕生した(第 53 条)。また、クレームの実質的拡張又は変更が認められないことも明記された(第 54 条)。

訂正、分割が認められた場合、旧特許証は無効となると規定されており(施行規則第 72 条)、遡及効については明記されていなかったが、東京高裁の判決(昭和 24 年(行ナ)14 号)<sup>33</sup>において、訂正許可の審決の効果は、特許請求の当初に遡って生ずるものと解さざるを得ないと判示されており、原特許の出願時まで遡及すると考えられていたことがうかがえる。

昭和 34 年特許法の制定当時、工業所有権制度改正審議会での審議<sup>34</sup>及び法制局審査において、訂正の「許可」の文言の削除とともに訂正の効果(遡及効)についての議論がなされ、審決確定以前の広い請求範囲に対する侵害行為の扱いや、無効審判への防御策としての意義などから、訂正の効果は出願日まで遡及することが明記された(第 128 条)。

<sup>31</sup> 民録 25 輯 2296 頁

<sup>32</sup> 第 44 回帝国議会衆議院特許法改正法律案外四件委員会議録第一回-2 頁

<sup>33</sup> 行政事件裁判例集 4 卷 9 号 2070 頁「特許無効抗告審決取消請求事件(食糧品製造法事件)」

<sup>34</sup> 荒玉文庫 6「第 16 回 特許部会 議事要録(昭和 26 年 5 月 31 日)」、荒玉文庫 8「第 50 回 特許部会 議事要録(昭和 27 年 5 月 22 日)」等

3. まとめ

	明治 42 年法以前	大正 10 年法	昭和 34 年法
審級	改訂出願	訂正許可審判	訂正審判
判断者	審査官	審判官合議体	審判官合議体
拡張	発明の要部の変更を禁止 (要部以外の削除により 実質的拡張は可能)	実質的拡張不可	実質的拡張不可
遡及効	改訂の許可により旧特許 証は無効	明記無し (原特許の出願時に遡 及の裁判例あり)	出願時に遡及することを 明文で規定

明治 42 年法までは改訂出願制度において審査官が改訂の許否を判断した。特許権の範囲が中心限定主義により確定されていた時代であり、発明の要部を変更しなければ、クレーム拡張は認められていた。

しかし、大正 10 年法からの訂正審判制度では、訂正の許否は審判により判断されることとなり、クレーム拡張が認められない現在の制度となった。

## IV. 提案

### 1. 提案の骨子

我々は、訂正審判における拡張訂正（特許クレームを拡張又は変更する訂正）の禁止（特許法第126条第6項）という原則は維持しつつも、以下の全ての要件を満たす場合には拡張訂正を認める例外規定を新設することを提案する。

- ・ 訂正審判の請求が特許の設定登録から2年以内であること
- ・ 特許査定時のクレームと単一性を有すること（シフト訂正禁止）
- ・ 拡張に係る部分が意図して減縮したものではないこと
- ・ 拡張又は変更後のクレームが独立して特許可能であること（独立特許要件）

同時に、拡張訂正により新たにクレームに含まれることとなった発明につき、特許法第175条、第176条に倣い、以下の第三者保護規定を新設することを提案する。

- ・ 拡張訂正前の第三者の実施行為は侵害としない（特許法第175条第2項類似）
- ・ 拡張訂正前に取得等した物には特許権の効力が及ばず、拡張訂正後も生産、使用、譲渡等が可能（特許法第175条第1項類似）
- ・ 拡張訂正前に事業（準備を含む）をしている者は無償の通常実施権を得る（特許法第176条類似）
- ・ 特許法第175条、第176条とは異なり、善意要件は不要

### 2. 論点

#### （1）そもそも特許後のクレーム拡張を認めるべきか否か？

クレームは特許発明の技術的範囲を画する重要なものであることから、出願人がクレームを熟慮して記載すべきなのは当然であり、特許クレームに出願人の望む権利よりも狭い部分があったとしても、それは出願人の自己責任という考えがあり得る。クレームの重要性を強調すれば強調するほど、そのような自己責任論に結びつきやすいであろう。

しかし、歴史的に見れば特許制度においてクレームの歴史は意外と浅い<sup>35</sup>。1474年にヴ

<sup>35</sup> 井上典之「多項制、その起源と変遷」中山信弘ほか『知財立国の発展へ：竹田稔先生傘寿記念』（発明推進協会、2013年）591-598頁



エネツィア共和国で世界最初の成文特許法が制定されてから500年以上が経つが、当初の特許制度においては、クレームどころか明細書すら存在しなかった。その時代、発明は専ら装置等の現物やその模型の提示によって新規かつ有用で実施できることが確認されていた。

クレーム制度は1800年頃から米国で発展した。当初、クレームは法定されていなかったが、実務では発明者が自らの発明として請求する特徴点や先行技術に対する改良点等を明細書の末尾に記載する出願が増え、1836年に法定されるに至った。クレームには特徴点や改良点が記載されるにすぎなかったことから、特許権者の実施品や明細書に開示された具体的な実施態様と被疑侵害品が均等ならクレーム文言を超える範囲も保護された(いわゆる「中心限定主義」)。なお、現在の実務で用いられているように、クレームが権利範囲の外縁を画するという考えを「周辺限定主義」<sup>36</sup>という。

周辺限定主義の実務が定着するにともない、クレームの重要性が増したことは事実であろうが、以上のような歴史的経緯を踏まえれば、クレームは必ずしも特許制度において絶対というわけではないことがわかる。むしろ、公開代償という特許制度の基本的機能に鑑みれば、出願人の開示に見合う範囲で、出願人が望む権利を手に入れることが発明を公開するインセンティブの観点から重要である。

したがって、第三者への影響は慎重に配慮しつつ、クレーム拡張を認めるのが適切と考えられる。

## (2) 拡張可能な範囲(シフト訂正禁止か?均等の範囲に限るか?)

クレームの範囲確定はあくまでも審査を通じて行うのが原則であるから、特許後のクレーム拡張を認めるといっても、拡張可能な範囲には一定の制限を設けるべきと考える。

一つの考え方として、均等物に限るという考え方もあろう。しかし、均等物については特許権の効力は及ぶというのが判例<sup>37</sup>であり、既に実務で定着しているため、均等物の範囲にクレームを拡張・変更するというだけならば、あえて法改正をする必要性は乏しい。また、出願人の望む権利を手に入れさせるという観点から見て、均等物のみでは必ずしも十分ではないように思われる。

そこで、我々はいわゆるシフト補正禁止(特許法第17条の2第4項)にならい、シフト訂正にあたらぬ範囲、すなわち、同一又は対応する特別な技術的特徴を有する範囲(特許法施行規則第25条の8)であれば拡張を認めることを提案したい。この範囲まで拡張を

<sup>36</sup> 1870年の米国特許法改正で、中心限定主義から周辺限定主義に移行していった。我が国でも、かつては中心限定主義が定着していたが、昭和34年法で特許法70条が設けられると、次第に裁判所の実務が周辺限定主義に移行していった。

<sup>37</sup> ボールスプライン事件(最判平成10.2.24民集52巻1号113頁)

認めれば、クレーム拡張の自由度が確保できるし、逆に、特別な技術的特徴すら共通しない発明は、別出願として審査を受けるのが妥当であり、クレーム拡張を認めるべきではないからである。

### (3) 第三者保護

#### (i) 中用権 vs 遡及効制限

訂正審判で訂正が認められると、その効力は遡及する(特許法第128条)。そのため、拡張訂正の場合には、訂正前の第三者の実施行為が後から侵害とされないよう保護する必要がある。そこで、訂正の遡及効自体を制限する案が考えられる。

この点、訂正の遡及効の制限は訂正の効力を抜本的に変えるものであり、第三者保護以外の副作用が生じる可能性がある。そのため、拡張訂正のためだけに訂正の遡及効を制限する必要はなく、訂正の遡及効は残しつつ、第三者の保護規定を別途設ければ足りると考えられる。そこで、特許法第175条、第176条に倣った第三者保護規定<sup>38</sup>を設けることを提案する。

もともと、訂正の遡及効については、侵害訴訟と無効審判のダブルトラック問題で訂正の遡及効を制限する議論があり<sup>39</sup>、そのような議論から訂正の遡及効を制限するのであれば、拡張訂正の場合も同様に遡及効の制限で対処することも考えられる。

#### (ii) 有償 vs 無償

我が国において、拡張訂正前に事業を開始した第三者が拡張訂正後も事業を継続するためには法定通常実施権によることとなる。法定通常実施権には無償<sup>40</sup>のものと有償<sup>41</sup>のものがあり、どちらを採用すべきかが問題となる。

この点、米国の再発行制度において、再発行後に事業を継続する場合、衡平法上の中用権によることとなり、有償となることが多い。

しかし、我が国では、第三者の保護に対する要請がより強いと思われる。直近の平成26

<sup>38</sup> ただし、特許法175条、176条では「善意」という要件を課しているが、本件の拡張訂正は完全に出願人側の事情で行われるもので、救済を否定すべき「悪意」の事例が想定できない。そこで、善意要件は不要と考える。

<sup>39</sup> 竹中俊子、「特許有効性紛争処理制度再考：日米比較法の観点から」、『知的財産法の新しい流れ - 片山英二先生還暦記念論文集 -』、371-394頁

<sup>40</sup> 職務発明の使用者等(特許法35条1項)、先使用権(特許法79条)、特許権と抵触する意匠権の意匠権者(特許法81条)、再審による特許等(特許法176条)、審査請求期間徒過(平成26年改正特許法48条の3第8項：本稿執筆時点で未施行)

<sup>41</sup> 冒認移転の場合の特許権者・ライセンシー等(特許法79条の2第1項)、(狭義の)中用権(特許法80条1項)、特許権と抵触する意匠権のライセンシー(82条)

年改正特許法において、審査請求期間を徒過してみなし取下げとなった出願の救済規定を導入する際も、第三者の監視負担の軽減の重要性と、出願が回復すること自体が出願人にとって大きな利益であるとの指摘がされ<sup>42</sup>、無償の通常実施権とされている（平成26年改正特許法第48条の3第8項）。

拡張訂正を認める場合も、第三者の監視負担への懸念は相当程度生じることが予測され、それを払拭するために無償の通常実施権とするのが適切と考えられる。

### (iii) 中用権の範囲

我が国において中用権（拡張訂正前に事業を開始した第三者に対する通常実施権）を導入するとした場合、中用権の範囲をどのように設定するか、すなわち事業規模の変更や製品のモデルチェンジ等をどこまで中用権（通常実施権）の範囲に含めるかという点が問題となる。

この論点に関しては、米国の再発行制度における第三者保護規定と類似する特許法176条が参考になる。

特許法第176条は、「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」において、その特許出願に係る特許権について、第三者が通常実施権を有する旨を定めている。「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」とは、現に実施している形式に具現されている技術思想・発明の範囲をいうと解されており、実施権の範囲は、第三者による実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶとされている<sup>43</sup>。また、実施に係る事業規模の拡大は当然に想定されるため、通常想定される事業規模の拡大等であれば、「実施又は準備をしている事業の目的の範囲内」に含まれると解されている<sup>44</sup>。

以上より、我が国に中用権を導入する場合、通常実施権の範囲は、特許法第176条にならって、第三者が「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」、すなわち当該第三者による実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内、かつ通常の事業規模の拡大等の範囲内に限ると定めることが考えられる。

<sup>42</sup> 産業構造審議会知的財産分科会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」25頁

<sup>43</sup> 発明思想説（最判昭和61・10・3判時1219・116ウォーキングビーム事件）

<sup>44</sup> 東京高判昭和41・9・29（昭和36年（ネ）第2881号）

## (iv) 中用権が生じる単位 (請求項単位 vs 特許権単位)

拡張訂正がなされた場合でも、訂正前から実質的に変更のないクレームについては第三者を保護する必要性が乏しいことから、中用権(第三者保護規定)の適用は、拡張訂正により実質的に変更が生じたクレームに限るべきと考えられる。

## (v) 中用権で保護される期間 (訂正審判請求の登録前 vs 訂正審決の確定前)

第三者はいつまでに「実施又は準備」をしていれば中用権により保護されるか。

特許法第175条、第176条では「再審の請求の登録前」までとなっているため、これに倣えば訂正審判請求の登録(特許登録令3条3号の予告登録)前までということになる。訂正審判の請求は公報にて公示される(特許法第193条第2項第5号)ため、第三者は公報を監視していれば訂正審判請求を覚知できる。

しかし、訂正審判請求の全てが拡張訂正というわけではなく、訂正審判請求の段階まで含めて第三者に監視を要求するのは第三者の監視負担が増大するおそれがある。また、狭すぎるクレームを取得した責任は出願人・特許権者側にあり、これを救済するとしても、第三者の監視負担の増大には最大限の配慮が必要である。これらの事情を考慮すると、「訂正審判請求の登録前」ではなく、「訂正審決の確定前」までに実施又は準備をしていれば中用権で保護されるべきと考えられる。

## (4) 取戻し禁止ルール

特許クレームの確定は特許審査によるのが大原則である。また、特許権の設定登録に至るまでの審査経過は第三者が自由に閲覧可能(特許法第186条第1項第1号括弧書き)であり、審査経過に対する第三者の信頼性確保も重要である。

そこで、米国に倣い、特許審査の過程で意図して減縮した部分を取り戻すことは原則として禁止すべきと考える(取戻し禁止ルール)。

## (i) 取戻しに当たる例・当たらない例

取戻し禁止という概念は日本ではそれほどなじみがないと思われるため、光ナビゲーションキーボード<sup>45</sup>の仮想事例を用いて説明する。

<sup>45</sup> 楽譜を読まずとも簡単に楽曲が演奏できるよう、楽曲に対応して押すべき鍵を光らせる機能の付いたキーボード(電子ピアノ)。

【特許クレーム】（下線部は審査過程で追加された部分）

複数の鍵と、

押された鍵に対応する音を発音するスピーカと、

各鍵に向けて前記鍵の裏側から光を照射する発光手段と、

所定の楽曲を構成する一連の音情報を記憶するメモリと、

制御手段と、を有する電子ピアノであって、

前記制御手段は、前記メモリから前記音情報を順次読み出し、読み出した音情報に対応する前記鍵の前記発光手段に対して、前記音情報の押鍵強度に応じた明るさの発光指示を行うことを特徴とする電子ピアノ。

この事例では、出願当初のクレームに対して、音情報の押鍵強度に応じた明るさ（例えば強く弾くべき個所は明るく、弱く弾くべき個所は暗く）で発光指示を行う点で限定し、特許を受けたことを想定している。

この場合、上記下線部を単純に削除するのはもちろん、以下に示すように、何らかの明度調整が可能な電子ピアノ（押鍵強度に応じたものでなくてもよい点では特許クレームより広いが、出願当初クレームよりは狭く、特許クレームと出願当初クレームの中間状態に戻す）とする訂正は取戻しに当たる。

【取戻しに当たる例】

複数の鍵と、

押された鍵に対応する音を発音するスピーカと、

各鍵に向けて前記鍵の裏側から光を照射するとともに明るさを調節可能な発光手段と、

所定の楽曲を構成する一連の音情報を記憶するメモリと、

制御手段と、を有する電子ピアノであって、

前記制御手段は、前記メモリから前記音情報を順次読み出し、読み出した音情報に対応する前記鍵の前記発光手段に対して、~~前記音情報の押鍵強度に応じた明るさの発光指示~~を行うことを特徴とする電子ピアノ。

一方、取戻しに当たらない例としては、「スピーカ」と「電子」という文言を削除する訂正（発音機構がスピーカである電子的なピアノに限られず、押鍵に応じてハンマーが打弦して発音する非電子的なアコースティックピアノも含まれるようになる）が挙げられる。また、発光手段が裏面照射型（各鍵の裏側から発光）であるという限定を削除する訂正も取戻しには当たらない。

## (ii) 錯誤の場合に取戻しを認めるか否か

既に述べた通り、取戻しは原則として禁止すべきである。しかし、レクサン事件のような出願人側の錯誤による場合は「意図して」減縮したわけではないため、出願人に対する救済措置として取戻しを認めることが考えられる。

錯誤の場合の取戻しについて、①錯誤ならば無条件に認める、②相当な注意<sup>46</sup>を尽くした場合にのみ認める、③一律認めない、という選択肢が考えられる。

IIP 知財塾の塾生同士の討論では③の一律認めないという意見も存在したが、我々は、一律に救済の途を閉ざすことは出願人にとって酷であると考ええる。

①と②の比較について、②の相当な注意を求める案であれば、単純な不注意に基づく錯誤を防止する動機付けが生じ<sup>47</sup>、そのような防止措置を取っている出願人との間の公平性の問題が生じにくい。しかし、錯誤の大半は、レクサン事件のような単純な不注意によるものであると考えられ、相当な注意を求めると救済される事例が極端に限定されるおそれがある。

そこで、我々は①の錯誤であれば無条件に救済する案を提案する。もっとも、この議論は、どれが論理的に正しいというものではなく、国民の法感情によるところが大きいので、広く国民の意見を調査して選択することが望まれる。

## (5) 時期的制限 (2年ルール)

拡張訂正を無制限に繰り返すことは、特許クレームの第三者に対する信頼を損ね、特許庁の負担を増大させる恐れがある。この点、米国ではクレーム拡張を伴う再発行は特許付与から2年以内に制限されている。そこで、米国の2年ルールに倣い、拡張訂正は特許権の設定登録から2年以内<sup>48</sup>に制限するのが適切と考える。このような時期的制限を設ければ、回数制限を設ける必要はないと思われる。

<sup>46</sup> 我が国では特許法条約(PLT)に倣い、平成23年、26年改正で、順次、手続期間徒過の救済規定を整備しているところである。救済の要件について、PLTではunintentional(故意でない)基準と、all due care(相当な注意)基準の二つの基準から選択できる。我が国では後者を選択し、条文の具体的記載ぶりとしては「正当な理由」という文言を採用している。本件は手続期間徒過の救済ではないため、PLTの制約は受けないが、バランスの観点からPLTの救済要件と比較すると、①錯誤ならば無条件に救済するのであれば「故意でない」基準に近くなる。一方、②のように「相当な注意」基準に倣う考えもあり得る。

<sup>47</sup> なお、米国ではPLTの「故意でない」基準を採用しているが、救済のための料金(規則§1.17(m)、本稿執筆時点で1700ドル)を徴収していることから、錯誤を防止する一定の動機にはなり得る。一方、日本の特許特別会計は収支相償(受益と負担のバランス)を原則としていることから、不注意防止のための高額な料金を設定するのは困難である。

<sup>48</sup> 既に述べた通り、なぜ「2年」なのかという点は米国の判例等をもみても明確な説明はないため、より適切な期間を探ることも考えられる。しかし、2年という期間が特段不合理というわけではないため、国際調和の観点から本稿では2年を提案することとした。

## (6) 誤記訂正との関係

近時、訂正審判において誤記訂正によるクレームの実質的な拡張を比較的緩やかに認めるような事例が見られるため<sup>49</sup>、現行制度の下でも、誤記訂正が広く認められることにより、拡張訂正と類似の目的を達することができるのではないかという疑問がある。

しかし、誤記訂正に関するいずれの裁判例も、明示的に緩やかな要件の下で誤記訂正を認めているわけではなく<sup>50</sup>、結局のところ、当業者から見て誤記であると合理的に理解される場合に限り、誤記訂正による実質的なクレームの拡張を認めているにすぎない。また、どんなに誤記訂正を認める要件を緩和しても、特許権者が当初想定していなかったようなクレームの拡張（事業計画の変更等）については、誤記訂正ではその目的を達することができない。

したがって、誤記訂正に関する近時の裁判例の傾向を考慮してもなお、現行の誤記訂正とは別に、拡張訂正を認める独自の意義が存するといえる。

## (7) その他

### (i) 補償金請求権

拡張訂正を新たに認める場合、出願後に拡張された発明について、特許権者が、補償金支払請求のために改めて第三者に警告をする必要があるかということが一応問題となり得る。

しかし、拡張訂正に係る発明について、第三者が拡張前に実施している場合には、前述の中用権による保護の対象となるか否かのみが問題となり、特許権者が改めて警告をする余地はない。すなわち、第三者が中用権（通常実施権）を獲得するのであれば、特許権者は補償金の支払をそもそも請求することができないし、第三者が中用権による保護を受けないのであれば、拡張訂正の効力は遡及するから、特許権者としては、拡張後のクレームに基づき当該第三者に対し特許侵害を理由とする損害賠償を請求すれば足りるからである。

したがって、拡張訂正を導入した場合に、出願後に拡張された発明について、特許権者が補償金支払の請求のために改めて警告をする旨の新たな条文を設ける必要はないと考えられる。

<sup>49</sup> 知財高判平成 25・9・30（平成 24 年（行ケ）第 10268 号）

<sup>50</sup> つまり、近時の裁判例でも、誤記訂正を認める規範自体は変更されておらず、単に、当業者から見て誤記であると合理的に理解されるか否かという点に係る事実認定・評価において、比較的緩やかな判断が示されたに過ぎないと考えられる。

## (ii) 均等論・分割出願との関係

米国において均等論・継続出願が、中用権を伴う再発行出願の抜け道であり、これらを禁止すべきとの議論があったことは紹介したが、日本でも均等論や分割出願において同様の議論は成り立ち得る。

しかし、拡張訂正を認めることにより、既に確立している均等論や分割出願の手続を制限すれば、全体としてユーザの利便性が低下する恐れがある。米国においても、再発行以外のクレーム拡張手段を禁止すべきという議論は判例で否定されている。

## (iii) 最後の拒絶理由通知後の補正制限との関係

IIP 知財塾における議論では、拡張訂正を認める場合、最後の拒絶理由通知後は補正の制限(特許法第17条の2第5項)によりクレーム拡張ができないのに、特許査定を受けた途端、拡張訂正が可能になるのは均衡を逸するため、最後の拒絶理由通知後の補正の制限を緩和すべきではないかとの指摘があった。

しかし、審査基準においては「既に行った審査結果を有効に活用して審査を迅速に行うことができる場合において、本来保護されるべき発明についてまで、必要以上に形式的に運用することがないようにする」とされていて、弾力的に運用されており、均衡を逸するとまではいえない。

また、最後の拒絶理由通知後に自由に拡張補正を認めるとなると、審査のやり直しにつながるおそれがあり、特許後のクレーム拡張のためだけに最後の拒絶理由通知後の補正の制限を緩和するのは適切ではないと考えられる。



### 3. 改正条文案

(下線は改正部分)

(訂正審判)

第二百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 特許請求の範囲の拡張又は変更（ただし、第七項の場合に限る。）
- 三 誤記又は誤訳の訂正
- 四 明瞭でない記載の釈明
- 五 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

(2～5項省略（現行法の通り）)

6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

7 前項にかかわらず、特許権者は、特許権の設定の登録の日から2年以内に限り、特許請求の範囲を拡張し、又は変更することができる。

8 前項の場合においては、第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項であつて第十七条の二第一項の規定により補正された事項については、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。ただし、補正が特許出願人の錯誤に基づく場合はこの限りでない。

9 第七項の場合においては、訂正前の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明と、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

10 第一項ただし書第一号、第二号又は第三号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

11 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

(下線及び取消線は特許法 175 条との相違部分)

(訂正審判により拡張又は変更された特許権の効力の制限)

第百六十七条の三 願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決(第百二十六条第七項の場合に限る。次項及び次条において同じ。)が確定した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決の確定前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない(拡張又は変更された請求項に係る特許発明に限る。次項及び次条において同じ。)。

2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、特許権の効力は、当該審決の確定前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該発明の善意の実施

二 特許が物の発明についてされている場合において、~~善意に、~~その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、~~善意に、~~その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、~~善意に、~~その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、~~善意に、~~その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

(下線及び取消線は特許法 176 条との相違部分)

第百六十七条の四 願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、当該審決の確定前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

## V. 代替案について

特許後のクレーム拡張を認めるための手法として、訂正審判で拡張訂正を認める以外の手法も考えられる。ここでは、そのような代替案と、我々が代替案を採用しなかった理由を説明したい。

### 1. 分割出願の時期的要件の緩和

分割出願の時期的要件を緩和すれば、別出願としてではあるが、出願人の望む権利の権利化を目指すことは可能となる。しかし、平成18年の法改正により、特許査定後の分割出願が可能とされた際、「権利化時期を先延ばしすることのみを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、拒絶理由通知の内容や明細書等の記載内容を十分に精査せずに、同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用がされているとの指摘がある」<sup>51</sup>として、特許法第50条の2が新設された経緯がある。そして、現時点でも分割出願制度の濫用の可能性という事情は変わっていないと考えられる。

また、そもそも分割出願の制度は特許後のクレーム拡張を許容することを目的とした制度ではない。

以上を踏まえると、特許後のクレーム拡張を認めるための手法として分割出願の時期的要件を緩和することは適切ではないと考える。

### 2. 特許査定後（特許権の設定登録前）の補正の機会の新設

#### (1) 米国における特許許可通知（notice of allowance）後の補正

米国では、再発行制度以外にも、特許許可通知後にクレームを補正する機会がある。

すなわち、米国では、審査官の勧告があった場合、特許許可通知後にクレームを補正することが認められている。この補正は審査官の裁量により認められているものであり、出願人の権利として認められているものではない（37 CFR 1.312）。また、補正は審査官の追加的サーチを必要としないものに限られる（MPEP 714.16）<sup>52</sup>。

<sup>51</sup> 平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書 P49

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo\\_kaisei18\\_55.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei18_55.htm)

<sup>52</sup> なお、米国特許法255条では、事務的若しくは印刷上の錯誤又は軽微な錯誤に対する訂正が規定されている。また、Superior Fireplace事件では、米国特許法255条に基づく訂正において、クレームを拡大することが認められている（Superior Fireplace Co. v. Majestic Products Co., 270 F.3d 1358 (Fed Cir. 2001)）。一方、米国特許法301～305条において、特許後の再審査について規定されているが、米国特許法305条において、再審査においてクレームの拡大は認められていない旨規定されている。

## (2) 欧州における特許許可通知 (intention to grant) 後の補正

欧州特許条約第 71 条では、特許許可通知後に補正をする機会が与えられている。同条は、文言上、補正においてクレームを拡張することを明示的に制限してはいない。

## (3) 特許査定後 (特許権の設定登録前) の補正の機会の新設の可否

日本においても特許査定謄本の送達後、特許権の設定登録前に、一定期間に限って補正を認める制度を新設することが考えられる。このような制度は、特許取得後の製品戦略の変更の場合はさておき、出願人・代理人等が錯誤により誤ったクレームを提出してしまった場合の救済手段にはなり得る。

しかし、出願人・代理人等の錯誤という例外的事情のために、一律に補正の機会を設けることは権利化の遅延を招く。これは、権利化までの期間を迅速化するという日本再興戦略 (平成 25 年 6 月 14 日閣議決定) の目標に逆行する。

したがって、特許査定後の補正の機会を新設することは適切ではないと考えられる。

## 3. 運用による対処

行政法の一般論として、行政庁が適法性・合目的性の回復を目的として行政処分を職権で取り消すことは、法律の根拠がなくとも可能と解されている<sup>53</sup>。そこで、特許査定を取り消した上でクレーム補正の機会を与える運用が考えられる。

しかし、特許法においてクレームの補正は厳格に時期的要件が定められている (特許法第 17 条の 2 第 1 項) ことに照らせば、審査官 (行政庁) が時期的要件に反して補正の機会を与えるべきではないと考えられる。

また、そのような運用による対処では、第三者保護が不可能であるため、第三者に不測の不利益を与える可能性がある。

したがって、運用による対処ではなく、第三者保護を整備する形で立法により対処するのが適切と考えられる。

以上

<sup>53</sup> 塩野宏、行政法 I [第四版]、155-156 頁「職権による取消しの法的根拠」