

## 米国特許法における介在権 (intervening rights)の概説

矢 作 隆 行\*

**抄 録** 米国特許において、特許発行後にクレームが補正されると、一定の条件下で介在権 (intervening rights) が発生します。介在権には、所定の物について自由に使用等することができる絶対的介在権 (absolute intervening rights) と、裁判所がその裁量により内容を定める衡平介在権 (equitable intervening rights) とがあります。本稿は、この介在権について概説します。

### 目 次

1. はじめに
2. 米国特許法における条文
3. 介在権の発生要件・内容
  3. 1 介在権が発生する前提
  3. 2 介在権の種類・内容
  3. 3 絶対的介在権の発生要件とその内容
  3. 4 衡平介在権の発生要件とその内容
  3. 5 弁護士の鑑定の必要性
4. おわりに

### 1. はじめに

一旦成立した特許について、その後に権利範囲を広げる補正がなされた場合や、より広い権利範囲を有する新たなクレームが追加された場合、発行当初の特許権を侵害しない製品の開発・販売等を行っていた第三者や、その製品を購入した者が不測の不利益を受け、また、それ以降のそれらの行為が特許権侵害とされることになると、当該第三者のそれまでの投資が無駄になってしまう可能性があります。また、発行された特許を見て、その各クレームが公知技術を含むため無効であると確信し、そのクレームにかかる特許発明を含む製品の開発・販売

等を行っていた第三者も、その後に当該特許が有効であるように狭く補正された場合、不測の不利益を受け、また、それまでの投資が無駄になってしまう可能性があります。そこで、米国特許法では、所定の条件を満たす場合に、介在権を認めることで、当該第三者の適切な保護を図るようにしています。

この介在権は、特許権侵害の係争において、侵害者にとってその侵害責任を最小限にするために重要なものです。つまり、侵害者は、査定系再審査 (*Ex Parte* Reexamination) や当事者系レビュー (*Inter Partes* Review) 制度を利用して特許の有効性を攻撃し、特許を完全に無効にできないにしても、特許権者に権利範囲を狭める補正をさせることで、再審査等の確定以前の行為について侵害責任を問われなくなったり、場合によっては、それ以降の行為についても侵害責任を問われなくなったりすることもあります。

このように、介在権は、侵害者にとっては侵害責任を小さくするための重要な権利であり、

\* ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業  
外国法事務弁護士 (原資格国法：米国ニューヨーク州) Takayuki YASAKU

また、特許権者にとっては、特許発行後にクレームを補正するにあたって、その後の権利行使に対する影響を考慮しなくてはならず、いずれにしても、介在権の制度を理解することは重要です。本稿は、その介在権について概説します。

## 2. 米国特許法における条文

2011年に成立した米国特許法改正 (Leahy-Smith America Invents Act) により、特許発行後にクレームが補正される可能性のある手続が、再発行(Reissue)、査定系再審査 (*Ex Parte* Reexamination)、付与後レビュー (Post Grant Review)、当事者系レビュー (*Inter Partes* Review) の4種類となりました。

介在権については、再発行により特許が補正等された場合の規定(特許法252条)に詳述されるとともに、査定系再審査、付与後レビュー、および当事者系レビューにおいてクレームが補正等された場合については、特許法252条を引用しており、ほぼ同じものです(ただし、発生要件については、3. 1 (2) で説明するように、相違点があります)。

まず、特許法252条は、特許が再発行された場合の介在権について、以下のとおり規定しています。

「原特許の放棄は、再発行特許の発行のときに効力を生じるものとし、全ての再発行特許は、その後生じた原因による訴訟についての審理に関し、当該特許が初めからそのように修正された形で発行されていた場合と同じ法律上の効力及び作用を有するものとする。ただし、原特許と再発行特許のクレームが実質的に同一である場合は、当該放棄は、そのときに係属している如何なる訴訟にも影響を及ぼさず、また、そのときに存在する如何なる訴訟原因も排除しないものとし、かつ、再発行特許のクレームが実質的に原特許と同一である場合は、再発行特許は、原特許の継続を構成し、原特許の発行日か

ら継続して効力を有するものとする。

再発行特許は、再発行特許によって特許された対象物を、再発行特許の付与前に合衆国において生産し、購入し、販売の申出をし、使用し、若しくは合衆国に輸入した者又はその事業の承継人が、そのようにして生産され、購入され、販売の申出がされ、使用され、若しくは輸入された特定の物を、継続して使用し、販売の申出をし、又は他人に、使用させ、販売の申出をさせ若しくは販売させるために販売する権利を削減し又はそれに影響を及ぼすものではない。ただし、当該物の生産、使用、販売の申出又は販売が、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を侵害する場合は、この限りでない。そのような問題が提起された裁判所は、前記のとおり生産され、購入され、販売の申出がされ、使用若しくは輸入された物に関する製造、使用、販売の申出若しくは販売の継続、又は再発行の付与前にその実質的準備がされていた合衆国における製造、使用、販売の申出若しくは販売を規定することができる。裁判所はまた、再発行により特許された方法の実施であって、再発行の付与前に実施されていたものの継続又はその付与前に実質的準備がされていた実施も規定することができる。前記規定は、再発行の付与前に行われていた投資又は開始されていた事業の保護にとって裁判所が衡平と判断した範囲及び条件によるものとする。」

次に、特許法307条(b)、328条(c) および318条(c) は、それぞれ、査定系再審査、付与後レビュー、当事者系レビューにおける補正等による介在権について、以下のとおり規定しています。

「本章に基づき再審査(付与後レビュー、当事者系レビュー)において特許性があると決定され、特許に組み込まれた、補正された又は新たなクレームは、(a)の証明書の発行前に、

補正クレームまたは新たなクレームにより特許された物を米国内で製造し、購入し、使用し、または米国内に輸入する者、あるいは、実質的な準備をしている者の権利に関し、再発行特許について米国特許法第252条に規定されたのと同様の効果を有する。」

### 3. 介在権の発生要件・内容

#### 3. 1 介在権が発生する前提

##### (1) 対象となるクレームが原特許クレームと実質的に同一でないこと

特許法252条は「原特許と再発行特許のクレームが実質的に同一（下線は筆者による。以下同様）である場合は、当該放棄は、そのときに係属している如何なる訴訟にも影響を及ぼさず、また、そのときに存在する如何なる訴訟原因も排除しないものとし、かつ、再発行特許のクレームが実質的に原特許と同一である場合は、再発行特許は、原特許の継続を構成し、原特許の発行日から継続して効力を有するものとする。」と規定しています。このように、補正前と補正後のクレームが「実質的に同一」である場合には、介在権は発生しません。「同一」ではなく「実質的に同一」と規定していることから分かるように、介在権の発生を妨げるのに、クレームが一切補正されていないことまでは求められません<sup>1)</sup>。例えば、権利範囲に影響を与えない範囲でクレームの文言を明確にただけの補正では、介在権は発生しません<sup>2)</sup>。一方で、公知技術を回避するために補正された場合には、補正後のクレームが補正前のクレームと「実質的に同一」であることは稀で、多くの場合に介在権が発生します。但し、公知技術を回避するために補正された場合には必ず介在権が発生する、という絶対的なルールがあるわけではなく、クレームの文言、明細書の記載や審査経緯を参酌することで実質的同一性が判断され、介

在権の発生の有無が判断されます<sup>3)</sup>。とはいえ、実際には、公知技術を回避しながらも介在権を発生させない補正としては、独立クレームに從属クレームを組み込む補正が唯一のものであると考えられます。また、補正前後で「実質的に同一」であるかどうかは、補正されたクレームの補正前後のみに着目して判断するのではなく、特許全体を見た上で判断されます。そのため、補正されたクレームそのものは実質的な補正がされていても、発行当初の特許クレームに同じ内容のものがあれば、「実質的に同一」とされます。例えば、独立クレームに從属クレームを組み込む補正をただけの場合には、補正前後で「実質的に同一」とされます<sup>4)</sup>。但し、從属クレームが含むすべての限定を独立クレームに組み込むのではなく、從属クレームが含む限定のうち一部の限定のみを抜き出して独立クレームに組み込んだ場合には、「実質的に同一」ではないとされ、介在権が発生することになります<sup>5)</sup>。

##### (2) クレームが補正されることの必要性

再発行出願等の審査において、記載不備（特許法112条）や、公知技術が引用されて新規性や非自明性（特許法102, 103条）の欠如を理由に拒絶された場合に、特許権者がクレームを補正せずに反論することがあります。そして、この反論が、クレームの権利範囲に変動を与えることがあります。たとえば、クレームで用いられている用語について特殊な解釈・定義を示して反論した場合、その後のクレーム解釈がその反論内容に拘束され、結果的に権利範囲が狭く（または場合によっては広く）解釈されることがあります。このような場合、クレームに補正がなされていなくても、権利範囲に変動があるため、介在権の発生の有無が問題となります。この問題については、当該反論が査定系再審査、付与後レビュー、および当事者系レビューでの審査においてなされたものであるか、または、

再発行出願の審査においてなされたものであるか、によって、以下のとおり結論が異なってきます。

1) 査定系再審査，付与後レビュー，および当事者系レビュー

査定系再審査，付与後レビュー，および当事者系レビューによる介在権について，上記のとおり，特許法はそれぞれ「特許性があると決定され，特許に組み込まれた，補正された又は新たなクレームは」と規定しています<sup>6)</sup>。連邦巡回控訴裁判所（大法廷）は，2011年の米国特許法改正前の当事者系再審査において，特許権者によりクレームの文言の解釈に影響を与える主張がなされたものの，補正はされなかったクレームについて，特許法の規定が明示的に「補正された」ことを求めていることなどを理由に，介在権の発生を認めませんでした<sup>7)</sup>。つまり，連邦巡回控訴裁判所（大法廷）は，当事者系再審査による介在権については，第1ステップとして，クレームが補正されたものであるか，または，新たに追加されたものであるか，という判断がなされ，これに該当する場合に限って，その補正等がクレームの範囲に実質的な変更を与えるものであるかどうかという第2ステップの判断に進むことを判示しました<sup>8)</sup>。2011年の米国特許法改正後の査定系再審査，付与後レビュー，および当事者系レビューによる介在権についても，従前の当事者系再審査での介在権と同じように，「補正された又は新たなクレーム」に関するものであることが明記されているので，これらの手続における介在権の発生には，クレームが補正・追加されたものであることが前提となると考えられます。

このことから，特許権者は，査定系再審査，付与後レビュー，および当事者系レビューにおいてそのクレームが拒絶された場合には，クレームを補正せずに反論のみで拒絶理由を乗り越えることが，介在権を発生させないために重要

となってきます。

2) 再発行

一方で，特許が再発行された場合の介在権について，特許法252条は，補正されたこと，または新たに追加されたこと，は明示的には求めていません。そのため，再発行出願の審査においては，必ずしもクレームが補正されなくても，特許権者によりなされた主張がクレーム解釈に影響を与えるものである場合には，介在権が発生する余地があると考えられます。

そのため，特許権者としては，拒絶理由に反論するだけの場合であっても，介在権を発生させないためには，クレーム解釈に影響を与えないようにその内容に配慮する必要があります。

(3) クレームを狭くする補正

再発行出願によりクレームを広くする補正がなされた場合には，それにより新たに特許権侵害となる行為が発生するため，介在権の必要性は理解しやすいです。一方で，特許発行時のクレームが有効なものであったとしたら，その後にクレームを補正する必要はなかったと考えられます。つまり，クレームを狭くする補正がなされた場合には，当初の特許発行時のクレームは無効であったと考えられ，クレームが狭く補正されることにより，クレームの有効性が担保されます。その結果，有効なクレームを侵害する行為が新たに発生することとなるため，所定の場合には第三者を保護する必要があり，介在権を必要とすることがあり得えます<sup>9)</sup>。そのため，クレームを狭くする補正であっても，介在権は発生し得えます。なお，後に説明する衡平介在権については，原特許が無効であることに依拠していたことを条件に認められる，とした裁判例もあります<sup>10)</sup>。

### 3. 2 介在権の種類・内容

介在権には，絶対的介在権（absolute inter-

vening right) と衡平介入権 (equitable intervening right) の2種類が存在します。絶対的介入権は、再発行や再審査等の証明書が発行された時点で存在していた特定の物について無償で使用・販売等する権利です。一方、衡平介入権は、裁判所の裁量により与えられる権利であり、裁判所の裁量により事案毎に妥当と考えられる権利が与えられることとなります。

### 3. 3 絶対的介入権の発生要件とその内容

補正後のクレームが補正前の各クレームと実質的に同一でない場合には、介入権が発生する前提を満たすこととなりますが、絶対的介入権が発生するには、再発行等を経て有効性が確認されたクレームのうち原特許にも存在していたクレームを侵害していないことが条件となります。つまり、絶対的介入権は、再発行や再審査等の証明書が発行された時点で存在していた特定の物について無償で使用・販売等する権利ですが、当該物の生産等が、原特許にもともと存在していて、再発行出願等を経ても無傷で生き残ったクレームを侵害している場合には、絶対的介入権は与えられません。

次に、絶対的介入権でその使用等が保護される「特定の物」は、再発行や再審査等の証明書が発行された時点で物理的に存在している物に限られます<sup>11)</sup>。ここで、侵害行為には「販売の申し出」も含まれますが、連邦巡回控訴裁判所は、この「販売の申し出」についても、絶対的介入権によりその販売等が保護される対象物は、再発行や再審査等の証明書が発行された時点で物理的に存在している物に限られると判示しています<sup>12)</sup>。

また、対象物は米国において生産等された物、または米国に輸入された物であることが条件となります<sup>13)</sup>。つまり、日本で生産等された物の販売が絶対的介入権により保護されるには、再発行出願や再審査等の証明書が発行された時点

で、既に米国に輸入されていることが必要となる点に留意が必要です。

なお、絶対的介入権は「物」についてのみ認められるが、これは、絶対的介入権が認められるには、再発行等される以前のクレームのうち再発行等の後にも無傷で生き残ったクレームを侵害していないことが条件とされていることから、絶対的介入権が認められるような状況下では、再発行等以前の行為は特許権侵害行為が問題とならない（これが特許権侵害行為となるのであれば、そもそも絶対的介入権は与えられない）一方で、製造された「物」は現存していることから、再発行等の後にもこの「物」を継続的に使用・販売等する行為を保護するためのものだからです。

### 3. 4 衡平介入権の発生要件とその内容

絶対的介入権は、再発行や再審査等の証明書が発行された時点で存在している物を使用等する行為を無償で認める権利ですが、裁判所はさらに、これを超えて介入権を認める裁量を与えられています<sup>14)</sup>。これが衡平介入権です。この衡平介入権は、侵害者が「実質的な準備」を行っている範囲で、かつ、その準備の投資やそれまで行われてきたビジネスを保護するのに適切な範囲で、裁判所がその裁量で与える権利です。衡平介入権は、再発行等の後の行為に適用されるものであることから、裁判所は、それまでの投資やビジネスを保護するのに適切であると考えれば、物に限定されることなく、プロセスについても適用することができます。

裁判所はその裁量で衡平介入権を与えることができますが、その判断においては、例えば、(1) 侵害者が再発行等の手続が始まる前に「実質的な準備」がなされたかどうか、(2) 侵害者が特許弁護士の助言のもとに再発行等の前に製造等の行為を行っていたか、(3) 既にオーダーや契約が存在しているか、(4) 侵害品を製造するの

に使われる在庫で非侵害品を製造できるかどうか、また、そのコストがどれくらいになるか、(5) 再発行等の以前に長い期間にわたって販売等をしてきたか、(6) 侵害者が投資に見合うだけの利益を既に得ているかどうか、といった要素を検討します<sup>15)</sup>。

衡平介入権の内容についても、裁判所はその裁量で定めることとなります。(1) 判断時点で存在している物の使用行為等に制限して介入権を与える、(2) 量、型、地域等を限定してビジネスを続けることを認める形で介入権を与える、(3) 条件なしで介入権を認める、の3種類が基本的な選択肢です<sup>16)</sup>。実施料の支払いを必要とするかどうかについても、裁判所の裁量で判断されます。そのため、侵害者としては、将来の設計変更や事業の拡大などを考慮した上で適切な内容の衡平介入権を得られるように主張をしていく必要があります。

### 3. 5 弁護士の鑑定の実効性

再審査等において狭くする補正がなされた特許に対して衡平介入権が認められるには、侵害者が、当初発行された特許が無効であろうことに依拠してその実施行為を行っていたことの立証を求める裁判例もあります<sup>17)</sup>。そのため、侵害者になるべく制約が少ない衡平介入権を得られる可能性を高めるためには、再審査等の前の特許を実施するに際して、弁護士による特許無効の鑑定を得ておくことが考えられます。衡平介入権を得られる可能性を最も高くするには、特許無効の鑑定で用いた公知文献を使って再審査等を請求し、特許権者にクレームを補正させることが最善の方法と考えられます。この場合、弁護士による特許無効の鑑定は、再審査等の証明書が発行されるよりも前に得ておくべきです。再審査等の証明書が発行された後になって原特許の無効の鑑定を得ても、原特許が無効であることを信じていたことの立証の手助けには

ならないからです。

## 4. おわりに

介入権は、侵害者にとって侵害責任を小さくするための重要な権利です。そのため、第三者の保有特許で気になる特許が再発行出願や再審査等の手続に入っているならば、原特許のクレームの内容とともに、補正の有無など、その経緯を注視する必要があります。また、絶対的介入権は再発行や再審査等の証明書が発行された時点で米国内に存在する物に対してのみ適用されるため、問題の特許が再発行出願等の手続に入っている場合には、可能であれば、その証明書が出るまでにできるだけ多くの在庫を米国内に確保し、また、どの物に絶対的介入権が適用されるか確認すべく、どの時点でどれだけの在庫があるかを確認しておくことが必要となります。さらに、問題の特許が再審査等を受けている場合には、その再審査等の手続が終わる前までに、そこで挙がっている公知文献をもとに、弁護士による原特許の無効鑑定を得ておくことで、衡平介入権を得られる可能性を高めることができるかもしれません。

逆に、特許権者は、再発行出願や査定系再審査を請求する前に、原特許のどのクレームで他社に対して侵害主張でき、そのクレームをどこまで無傷のまま残せるのか、といったことを検討し、再発行出願等をすべきか否か判断することが、介入権の発生を最小限にするにあたって重要です。

最後に、本稿が介入権の理解に少しでも役立てば幸いです。

## 注 記

- 1) See *Slimfold Mfg. CO., Inc. v. Kinkead Indus., Inc.*, 810 F.2d 1113, 1115 (Fed. Cir. 1987) (“it is the scope of the claim that must be identical, not that the identical words must be used.”).

- 2) *See Predicate Logic, Inc. v. Distributive Software, Inc.*, 544 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2008).
- 3) *See Laitram Corp. v. NEC Corp.*, 163 F.3d 1342, 1362 (Fed. Cir. 1998).
- 4) *See Bloom Eng'g Co. v. N. Am. Mfg. Co.*, 129 F.3d 1247, 1249 (Fed. Cir. 1997).
- 5) *Fortel Corp. v. Phone-Mate, Inc.*, 825 F.2d 1579 (Fed. Cir. 1987).
- 6) 35 U.S.C. § § 307(b), 328(c) and 318(c).
- 7) *Marine Polymer Technologies, Inc. v. HemCon, Inc.*, 672 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2012) (en banc).
- 8) *Id.* at 1363.
- 9) *See Bloom Eng'g Co.* 129 F.3d at 1251.
- 10) *See Henkel Corp. v. Coral, Inc.*, 754 F.Supp 1280, 1320 (N.D.Ill. 1990).
- 11) *See BIC Leisure Prods. V. Windsurfing Int'l*, 1 F.3d 1214, 1221 (Fed. Cir. 1993).
- 12) *Shockley v. Arcan, Inc.*, 248 F.3d 1349, 1360 (Fed. Cir. 2001).
- 13) 35 U.S.C. § 252.
- 14) *Id.*
- 15) *Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 756 F.2d 1574, 1579 (Fed. Cir. 1985). See also *Visto Corp. v. Sproquit Techs., Inc.*, 413 F. Supp. 2d 1073 (N.D.Cal. 2006).
- 16) *Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818, 827-28 (Fed. Cir. 1984).
- 17) *See Slimfold Mfg. Co.*, 810 F.2d at 1117; *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 2007 WL 925507 (S.D.Cal. 2007).

(原稿受領日 2013年8月5日)

