

米国特許法における介在権 (Intervening Rights)

矢 作 隆 行*

抄 録 米国特許法では、特許が発行された後にクレームが訂正・追加された場合、訂正等されたクレームについては原特許が発行された時点への遡及効は与えられず、また、第三者を保護するために一定の条件下で介在権 (intervening rights) が発生する。このような制度は、出願段階での従属クレームも含めたクレームドラフティングの重要性を高めるものであるとともに、第三者にとっては発行された特許のクレームをベースとして検討した特許権侵害のリスク・回避策に依拠してビジネス判断を下すことを合理的なものとする制度である。この点は日本の特許制度と異なる点であり、米国特許に対する実務に大きな影響を与えている点であるため、本稿は、その理解に供すべく、改めて介在権について概説する。

目 次

1. はじめに
2. 介在権の発生要件
 2. 1 再発行に対する介在権
 2. 2 再審査, 当事者系レビュー, 付与後レビューに対する介在権
 2. 3 年金未納により失効した後に回復した特許に対する介在権
 2. 4 絶対的介在権と衡平介在権
3. 介在権の内容
 3. 1 絶対的介在権
 3. 2 衡平介在権
4. 方法クレームに対する絶対的介在権
5. 事例紹介
6. 実務的対応
 6. 1 特許権者の立場
 6. 2 介在権を主張する立場
7. おわりに

1. はじめに

発行された特許について、第三者が自社製品は抵触していないと考えて製造販売をしていたところ、当該特許が再発行 (Reissue) によりクレームが拡大するように訂正され、自社製品

が抵触することになってしまった場合に、それ以降の行為が特許権侵害とされると、それまでの投資が無駄になってしまう。また、発行された特許が無効であると確信した第三者がその特許発明を実施した製品の開発・販売等を行っていたところ、当該特許のクレームが再審査 (Ex Parte Reexamination) で訂正され、無効でなくなった場合や、発行された特許が無効であると確信した第三者がその特許発明を実施した製品の開発・販売等を行いつつ、当事者系レビュー (Inter Partes Review) や付与後レビュー (Post Grant Review) を請求して特許を無効にしようとしたところ、当該特許のクレームが訂正され、無効でなくなった場合も、それ以降の行為が特許権侵害とされると、それまでの投資が無駄になってしまうおそれがある。そこで、米国特許法は、一定の要件を満たす場合に、第三者に介在権 (intervening right) を与えることで、当該第三者の適切な保護を図ることとしている。このように、介在権は、特許が再発行や

* 外国法事務弁護士 (原資格国法: 米国NY州), 弁理士 Takayuki YASAKU

審査等を受け、クレームの範囲が変動した場合に、それまでは有効なクレームを侵害することにならなかった第三者の行為が、クレームの範囲が変動したことで有効なクレームを侵害することとなる場合に、当該第三者に一定の保護を与える権利である。また、特許維持年金（以下「年金」とする）の未払いにより失効した特許について、所定の回復手続により特許が回復した場合に、特許の失効後であって特許が回復する前に当該特許発明を実施し始めた第三者に一定の保護を与える権利でもある。この点については、2013年12月18日に発効された「The Patent Law Treaties Implementation Act of 2012」により、年金の未払いで特許が失効した場合に特許を回復させるための要件が緩和されたことで、第三者の適切な保護のために介在権の重要性は従前よりも高まったといえる。

また、介在権は、特許権侵害の係争において侵害者とその侵害責任を最小化するために戦術的に活用できる権利でもある。つまり、侵害者は、再審査や当事者系レビュー、付与後レビューといった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、特許権者にクレームの範囲を実質的に狭める訂正をさせることができれば、その訂正が特許に組み込まれたとき以前の行為については侵害責任を問われなくなることに加えて、介在権により、その再審査等の証明書の発行以前に製造等した製品をそれ以降に使用・販売等を行っても侵害責任を問われなくなり、場合によっては、当該製品を継続的に製造等することについても侵害責任を回避することも可能となる。このように、介在権は、特許権侵害の係争において、侵害者とその賠償責任を最小化することに活用できる権利である。反対に、特許権者としては、可能な限り第三者に介在権を与えないような権利化活動が求められる。

そこで、本稿は、介在権を概説するとともに、

介在権に関して裁判所間で意見の相違が生じている点および最近の事例を紹介する。

なお、「intervening right」に対応する日本語訳として「中用権」が使用されることが多いが、日本の特許法において「中用権」と通称される権利との混同を避けるため、念のため本稿では直訳である「介在権」を使用する。

2. 介在権の発生要件

2.1 再発行に対する介在権

(1) 特許法上の規定

米国特許法252条は「再発行の効果」との表題のもと、第1段落で「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訂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限りにおいて、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、第2段落で「再発行特許は、再発行特許によって特許されたあらゆる物について、当該物の製造、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、原特許に存在していたものを侵害することにならなければ、再発行特許の前に合衆国において製造し、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、そのようにして製造され、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弱め又はそれに影響を及ぼすものではない。そのような問題が提起された裁判所は、前記のとおり製造され、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認めることができ、裁判所はまた、再発行により特許された方法の継続的实施であって、再発行の前に実施されていたものの継続又は再発行の前に実質的準備がされていた実施について、再発行の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の下、これを認めることができる。」と規定する。

このように、米国特許法252条の第1段落の規定により、特許が再発行されると、原特許は放棄され、再発行時点から再発行特許の効果が生じることを原則としつつ、原特許と実質的に同一のクレームについては、原特許の発行日から特許が存在しているかのように扱われる。その上で、同法252条の第2段落の1文目において、原特許と実質的に同一ではない再発行特許のクレームでカバーされる物であっても、特許の再発行前に米国内で製造等された特定の物について再発行後に継続して使用・販売等することは特許権侵害とされない旨が規定されている。これが後述する「絶対的介入権 (absolute intervening right)」である。さらに、同段落2文目において、裁判所は、そのような物について再発行後も継続して製造等を認めることができる旨を規定する。これが後述する「衡平介入権 (equitable intervening right)」である。

(2) 発生要件について

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 (クレームの範囲に変動があること)

上述のとおり、介入権は米国特許法252条の第2段落に規定されているが、そこでは「原特許に存在していたものを侵害することにならなければ」という条件が付されている。従って、再発行特許のクレームのうち原特許にも存在していたクレームについては、介入権は発生しない。このことは、同条第1段落に「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」と規定されていることと整合されている。つまり、再発行特許のクレームのうち、再発行出願においてその範囲に変動がなく、原特許のクレームと実質的に同一のものは、原特許の発行日から存在しているとして扱われ、そのようなクレームに対して介入権は発生しない。そのため、対象となる再発行特許のクレームが原特許のクレームと実質的に同一でないこと (クレームの範囲に変動があること) が、介入権の発生前提 (要件) となる¹⁾。

ここで、同条第1段落は「同一」ではなく「実質的に同一」と規定していることから、形式的にクレームの文言が訂正されたかどうかは問題とされるのではなく、クレームの範囲に変動があったかどうかは問題とされる²⁾。そのため、たとえば、クレームの文言を明確にただけで権利範囲に影響を与えない訂正では、介入権は発生しない³⁾。また、先行技術を回避するためにクレームが訂正された場合には、訂正後のク

クレームが訂正前のクレームと実質的に同一であることは稀であるものの、先行技術を回避するためにクレームが訂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、あくまでクレームの文言、明細書の記載や審査経緯を参酌することでクレームの範囲を画定し、それに基づいて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る⁴⁾。また、訂正前後のクレームが「実質的に同一」であるかどうかは、特許全体を見た上で判断されるため、クレームが訂正されていても、原特許のクレームと同じ内容のものがあれば、「実質的に同一」とされる。例えば、独立クレームに従属クレームを組み込む訂正をただけの場合には、訂正前後で「実質的に同一」とされる⁵⁾。但し、従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、従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」ではなくなり、介在権が発生することがあり得る⁶⁾。

なお、クレームの範囲は、クレーム解釈の原則であるPhillips基準⁷⁾に従って訂正前後の各クレームの範囲が定められ、その上で、原特許と再発行特許のクレームとを比較してこれらが「実質的に同一」であるか判断される。

2) クレームの範囲を減縮する訂正であっても構わない

再発行によりクレームを広くする訂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。一方で、クレームを減縮する訂正がなされた場合には、再発行後のクレームに含まれるものは、原特許のクレームにも含まれるものでもあるため、第三者にとっては再発行によりそれまでの侵害行為が救われることになり、ともすれば公平性を欠くようにも感じられかねない。しかし、原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減縮する訂正をする必要はなかったと考えられる。つまり、クレームを減縮する訂正がなされた場合には、原特許発行時のクレームは無効であり、クレームが減縮訂正されることによりその有効性が担保された結果、有効なクレームを侵害する行為が新たに発生すると考えることができ、その場合に第三者を保護する必要が生じることから、介在権が認められている⁸⁾。そのため、クレームを減縮する訂正であっても、介在権は発生し得る。

3) クレームが訂正されることは必ずしも必要ではない

再発行出願の審査において、記載不備（米国特許法112条）や、先行技術が引用されて新規性や非自明性（同法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訂正せずに反論することがある。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る。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る。このような場合、クレームが訂正されていなくても、権利範囲に変動が生じ、再発行されたクレームは原特許のクレームと「実質的に同一」ではないとして、介在権が発生する可能性がある。つまり、再発行に対する介在権の発生要件としては、クレームが訂正されることは必ずしも必要ではない。なお、後述するように、この点については、再審査、当事者系レビュー、付与後レビューに対する介在権と異なることに留意が必要である。

2. 2 再審査, 当事者系レビュー, 付与後レビューに対する介在権

(1) 特許法上の規定

特許が再審査において訂正された場合の介在権について、米国特許法307条 (b) は「再審査において特許性があると決定され、特許に組み込まれた、訂正された又は新たなクレームは、本条 (a) の証明書の発行前に、訂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法252条に規定されたものと同様の効果を有する。」と規定する。特許が当事者系レビュー、付与後レビューにおいて訂正された場合の介在権も、それぞれ米国特許法318条 (c) 及び328条 (c) に同様の規定がなされている。

このように、再審査、当事者系レビュー、付与後レビューに対する介在権については、特許が再発行された場合の規定を引用して規定されており、発生する介在権の内容は特許が再発行された場合と同様である。但し、その発生要件は以下に詳述するとおり、特許が再発行された場合と異なることに留意が必要である。

(2) 発生要件について

1) クレームが訂正されること

上述のとおり、再審査、当事者系レビュー、付与後レビューに対する介在権について米国特許法はそれぞれ「特許性があると決定され、特許に組み込まれた、訂正された又は新たなクレームは…」と規定している。連邦巡回区控訴裁判所 (以下「CAFC」とする) の大法廷 (en banc) は、2011年の米国特許法改正前の当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) 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、クレーム

の訂正はされなかった事案において、米国特許法307条 (b) が明示的に「訂正された」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なかった⁹⁾。つまり、CAFC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、クレームが訂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、第2ステップとして、その訂正等がクレームの範囲を変動させるものかどうか (「実質的に同一」といえるかどうか) 判断することを判示した¹⁰⁾。このCAFC大法廷判決の事案は2011年の米国特許法改正前の当事者系再審査に関するものであったが、2011年の米国特許法改正後の再審査、当事者系レビュー、付与後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、「訂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、これらの手続を経た特許に対する介在権の発生には、クレームが訂正・追加されたものであることが要件となると考えられる。

2) 再審査等において訂正・追加されたクレームが訂正前のクレームと実質的に同一でないこと (クレームの範囲に変動があること)

上述の通り、クレームが訂正されたものであるという第1ステップの要件を満たした場合に、第2ステップとして、その訂正によりクレームの範囲に変動があったことが要件とされる。この点の詳細は、再発行特許に対する介在権の説明として本稿2. 1 (2) 1) で説明したとおりである。なお、再審査等において訂正されたクレームが訂正前のクレームと実質的に同一でない場合、特許権者は再審査等の証明書の発行以前の侵害行為に対する損害賠償請求ができなくなる点は、再発行の場合と同様である¹¹⁾。

2. 3 年金未納により失効した後に回復した特許に対する介在権

(1) 特許法上の規定

年金未納により失効した後に回復した特許に対する介在権について、米国特許法41条(c)(2)は「本項に基づいて年金維持費の支払いが受領された結果維持された特許は、6ヶ月の追納期間後であって、本項に基づいて年金維持費の支払いが受領される前に、当該特許で保護された物を、合衆国において製造し、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、そのようにして製造され、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弱め又はそれに影響を及ぼすものではない。そのような問題が提起された裁判所は、前記のとおり製造され、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、6ヶ月の追納期間後であって本項に基づいて年金維持費の支払いが受領される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認めることができる。裁判所はまた、6ヶ月の追納期間後であって本項に基づいて年金維持費の支払いが受領される前に実施され、または実施のための実質的準備がされた、いかなる方法の継続的实施について、6ヶ月の追納期間後であって本項に基づいて年金維持費の支払いが受領される前に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の下、これを認めることができる。」と規定する。

このように、年金未納により失効した後に回復した特許に対する介在権についても、特許が再発行された場合の規定を引用して規定されて

おり、発生する介在権の内容は特許が再発行された場合と同様である。

(2) 発生要件について

年金未納により失効した特許について、米国特許法41条(c)(1)の規定に基づいて所定の回復手続がなされることで特許が回復されたことが要件となる。なお、年金未納で特許が失効した場合に特許を回復させるための要件は2013年12月18日に発効された「The Patent Law Treaties Implementation Act of 2012」により緩和され、「故意でない支払いの遅延(unintentional delay)」の要件を満たせば、時期的な制限を受けることなく、特許の回復が認められる¹²⁾。なお、一旦失効した特許が回復するだけなので、クレームの実質的同一性といった要件は必要とされない(当然クレームは実質的同一である)。

2. 4 絶対的介在権と衡平介在権

介在権には、絶対的介在権(absolute intervening right)と衡平介在権(equitable intervening right)の2種類が存在する。それぞれ、米国特許法252条の第2段落の第1文目と第2文目に基づくものである。

絶対的介在権は、上述した介在権の発生要件を満たすことで必ず与えられる権利であるのに対し、衡平介在権は、上記の介在権の発生要件を満たした上で、裁判所がその裁量に基づいて与えることができるとされている権利である。衡平介在権を与えるか否かの判断は裁判所の裁量に委ねられているが、その判断においては、例えば、(1)侵害者が再発行等の前に「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)既に発注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、及び、そのコストがどれくらいになるか、(5)

再発行等の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、といった要素が考慮される¹³⁾。また、裁判所は、当事者の善意・悪意といったその他の要素を考慮することもでき¹⁴⁾、また、衡平介入権を主張する第三者が、原特許が無効であることに依拠していたことを重要な判断要素であるとした裁判例もある¹⁵⁾。

3. 介入権の内容

3. 1 絶対的介入権 (absolute intervening right)

絶対的介入権は、再発行の場合には再発行の前、再審査等の場合には再審査等の証明書の発行の前、失効した特許の回復の場合は6ヶ月の追納期間経過後であって特許が回復される前(以下、まとめて「再発行等の前」とする)に、再発行特許、再審査等を経た特許、回復された特許(以下、まとめて「再発行特許等」とする)で特許された物を米国において製造・購入・輸入等(以下「製造等」とする)した者またはその事業の承継人が、その製造等された特定の物について、再発行等の後も無償で継続して使用・販売等する権利である。

絶対的介入権によりその継続使用・販売等が認められる「特定の物」は、再発行等の時点で存在している物に限られる¹⁶⁾。ここで、絶対的介入権により認められる行為として「販売の申し出」も含まれるが、CAFCは、絶対的介入権により認められる「販売の申し出」の対象物も、再発行等の時点で存在している物に限られると判示している¹⁷⁾。

また、絶対的介入権が適用される対象物は米国において製造等された物、または米国に輸入された物に限られるため、米国外で製造された物の販売等が絶対的介入権により許されるためには、再発行等された時点で米国に輸入されて

いることが必要となる。

なお、絶対的介入権は、再発行等の時点で存在している特定の物を再発行等の後に使用等する権利であるが、実際の訴訟での審理においては、再発行等の前の行為の侵害責任の有無を判断する際に「絶対的介入権の問題」として一括りに表現されて審理・判断されることがある。これは、絶対的介入権が認められるということは、米国特許法252条の第1段落の要件を満たしたことを意味し、そうであれば再発行等の前の行為について侵害責任が認められないことになるため、便宜上、まとめて絶対的介入権の問題と表現しているものであろう。

3. 2 衡平介入権 (equitable intervening right)

上述した絶対的介入権は、再発行等の前に存在している「特定の物」を継続して使用等する行為を無償で認める権利であるが、裁判所は、これを超えて、特許の再発行等の前に米国内で製造等されていた、またはその準備がされていた物と同じ物について再発行後にも継続して製造等する権利である衡平介入権を認める裁量を有している。この衡平介入権は、第三者が既に製造等を開始した場合や、実質的な準備を行っている場合に、それまで行われてきたビジネスや投資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ある。

衡平介入権をどのような条件でどのような内容とするかについては、裁判所がその裁量で定める。基本的な選択肢は(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種類である¹⁸⁾。実施料の支払いの必要性・金額についても、裁判所の裁量で判断されるため、侵害者は、将来の設計変更や事業の拡大などを考慮した上で適

切な内容の衡平介在権を得られるように主張をしていく必要がある。

4. 方法クレームに対する絶対的介在権

米国特許法252条は、衡平介在権については「裁判所はまた、再発行により特許された方法の継続的实施であって、再発行の前に実施されていたものの継続又は再発行の前に実質的準備がされていた実施について、(中略)これを認めることができる」と規定し、方法の実施も衡平介在権の対象となることを明記しているため、条文上、方法クレームに対しても認められる権利であると理解できるのに対し、絶対的介在権については「特許されたあらゆる物 (anything patented)」を対象として、再発行等の前に製造等された「特定の物 (specific thing)」の使用等を認める権利として規定されていることから、方法クレームの実施は認められないとする考え方がある。この点について、CAFCの判断はまだ出されておらず、地裁レベルでは判断が割れている。たとえば、2013年にカリフォルニア州中部地区連邦地裁は方法クレームに対して絶対的介在権は防御とならない旨を判示した¹⁹⁾。反対に、2017年のデラウェア州連邦地裁は、絶対的介在権の有無の判断において物のクレームと方法のクレームとを厳格に区別することは、物のクレームでカバーされている物を製造する方法のクレームが別に存在する場合に、当該方法で製造された物について、物のクレームに対しては絶対的介在権が与えられる一方で方法クレームに対しては絶対的介在権が与えられないということになり、再発行等の前に製造された特定の物について介在権を与える法の趣旨に反することになるとして、方法クレームに対しても絶対的介在権は認められると判示した²⁰⁾。この判決は、絶対的介在権が与えられるか判断するにあたっては、対象となる製品または行為の性質に焦点を当てるべきであって、クレーム

が装置クレームであるか方法クレームであるかに焦点を当てることは適切ではないと説明した。なお、この判決は地裁判決であるが、CAFCのBryson判事が指名により担当したものである。さらに2019年にペンシルベニア州東部地区連邦地裁も2017年のデラウェア州連邦地裁の判決に同意して方法クレームに対しても絶対的介在権は認められると判示した²¹⁾。さらに、2020年にはテキサス州東部地区連邦地裁もこれらの判決に同意して方法クレームに対しても絶対的介在権が認められると判示した²²⁾。

このように、方法クレームに対して絶対的介在権が認められ得るかという点についてはCAFCによる判断が待たれるところではあるが、近年の傾向としては、肯定的な判断が相次いでいる。

5. 事例紹介

参考までに、介在権の有無が争点となった最近の事例をいくつか紹介する。

(1) 絶対的介在権が認められた事例：Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp., 875 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2017)

本件での特許発明は、積層セラミックコンデンサにおいて、外部に露出して配置される2つの接点(正電極と負電極となる接点)を近接する位置(edge-to-edge relationship)に配置して、フリンジ効果キャパシタンス(fringe-effect capacitance)を形成するというものであった。本件特許は再審査において拒絶理由通知を受け、特許権者はクレームの一部を「the second contact being located sufficiently close to the first contact [in an edge to edge relationship in such proximity as] to form a first fringe-effect capacitance with the first contact [that is capable of being determined by measure-

ment in terms of a standard unit]」と訂正した(角括弧内が追加箇所)。ここで、本件特許については、再審査の前であって、本件判決に係る訴訟が提起される前にも同じ当事者間で侵害訴訟(以下「前訴」とする)が行われていた。その前訴において裁判所は、(本件クレームの訂正前のクレームについて)「標準単位により決定することができる (capable of being determined in terms of a standard unit) フリンジ効果キャパシタンスを必要とする」とクレーム解釈をした上で、被疑侵害製品のフリンジ効果キャパシタンスの容量について、容量計算の理論式を用いて理論的に計算して抵触性を判断した。つまり、本件クレームの訂正前のクレームは、フリンジ効果キャパシタンスの容量は理論的に計算されることを含むものと解されており、この点について本件において当事者間で争いはなかった。ところで、特許権者は、再審査における訂正に際して「この訂正は前訴におけるクレーム解釈を導入してその解釈を明確にするものである」と説明していた。そのため、本件において特許権者は、上記のクレームの訂正はクレームの範囲に変動をもたらすものではないと主張した。しかし、CAFCは、訂正するにあたっての特許権者の意図はクレームの範囲を定めるにあたって無関係であり、ここでの問題は、通常のクレーム解釈のもと、訂正前のクレームと訂正後のクレームとが実際に同一であるか否かであると判示した。そして、再審査における拒絶理由で引用された先行技術にはフリンジ効果キャパシタンスの容量を理論的に計算するものが開示されていて、特許権者はこの拒絶理由を回避するために「測定により (by measurement)」という限定を追加する訂正をし、「引用文献はフリンジ効果キャパシタンスの容量を理論的に計算するものしか開示されていない」と反論していたこと等から、CAFCは、訂正後のクレームは訂正前のクレームと実質的

に同一ではない(クレームの範囲に変動があった)と判断し、絶対的介在権を認めた地裁の判断を支持した。

(2) 絶対的介在権が認められなかった事例：
Convolve, Inc. v. Compaq Comput. Corp.,
812 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2016)

本件での特許発明は、ハードディスクドライブ(HDD)において、読み取り/書き込み用のヘッドを読み取り/書き込みをするトラックへ移動させる時間(シークタイム)とそれにより生じるノイズの大きさがトレードオフの関係にあることから、ヘッドを移動させる速度を制御するユーザ・インターフェースを設け、シークタイムは長くかかるがノイズも小さくできる静音モードをユーザが選択できるようにした発明であった。この特許の再審査において特許権者はクレームの「音響ノイズ(acoustic noise)」を「シークによる音響ノイズ(seek acoustic noise)」と訂正した。クレームが訂正されたため、絶対的介在権の発生の有無の判断において、訂正されたクレームの範囲に変動があったか否かが争点となった。言い換えると、「音響ノイズ」は文言上、シークによる音響ノイズの他、スピンドルによる音響ノイズ(円盤状の記録媒体を回転させることで生じるノイズ)等も含まれることになるが、本件特許の訂正前のクレームの「音響ノイズ(acoustic noise)」はシークによる音響ノイズに限定されていたか否かが争点となった(もともとシークによる音響ノイズに限定されていたのであれば、上記訂正によってクレームの範囲に変動はなかったことになる)。

CAFCは、訂正前のクレームについてPhillips基準に従って明細書の記載および審査経過を参酌してクレーム解釈を行った。その結果、明細書はシークにより生じるノイズに焦点を当てた記載となっていること、他のクレームが明示的に「音響ノイズ(acoustic noise)」を「シーク

時間 (seek time)」と結びつけていること、出願の審査過程において引用された先行文献との相違について、引用文献はスピンドルモーターの制御しか開示しておらず、シークの制御については開示されていないが、本発明はシーク動作により生じるノイズを問題としていることを強調したこと、を指摘して、本件特許の訂正前のクレームの「音響ノイズ (acoustic noise)」はシークによる音響ノイズに限定されていたと解した。これにより、再審査における訂正によってクレームの範囲に変動はなかったとして、絶対的介在権を否定した地裁の判断を支持した。

**(3) 衡平介在権が認められなかった事例：
Presidio Components, Inc. v. American
Technical Ceramics Corp., No. 3:14-cv-
02061 (S.D. Cal. June 17, 2016) (Order)**

上記 (1) の事件では、原審であるカリフォルニア州南部地区連邦地裁で、衡平介在権が認められるか否かが争点となっていた (控訴審では争点となっていなかった)。裁判所は、衡平介在権を認めるか否かの判断に際しては、例えば (i) 侵害者が再発行等の前に「実質的な準備」がなされたかどうか、(ii) 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、(iii) 既に発注や契約が存在しているか、(iv) 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、及び、そのコストがどれくらいになるか、(v) 再発行等の前に長い期間にわたって販売等をしてきたか、(vi) 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、といった要素が考慮されるとした上で、それぞれの要素について判断していった。本件では、再審査の証明書が発行された時点で侵害者 (被告) は侵害製品の研究開発、マーケティング、営業への投資及び準備を進めており、また、既に発注や売買契約の締結がなされていた。さらに、侵害

者はこの訴訟で主張していた非侵害理由及び特許無効理由に依拠してこれらの活動を行っていた。このことから、上記判断要素の (i) 乃至 (iii) については衡平介在権を認める方向に勘案できると裁判所は判断した。一方で裁判所は、侵害者は再審査の証明書発行より約6年も前から長きに渡って侵害製品の製造・販売を行っており、既に17百万ドルを売り上げていて、これらの売り上げについての損害賠償責任は問われないこと (注：地裁は訂正がクレームの範囲を変動させるものであったとして、再審査証明書発行前の侵害行為に対する損害賠償請求はできないことも併せて判示した)、侵害者がその売り上げによってそれまでの投資分のどれだけを回復できたかについて証拠を提出していないこと、侵害製品の在庫を非侵害製品へ転換できないことの証拠を提出していないこと、特許権者 (原告) と侵害者 (被告) とが長年にわたっての競合者同士であること、を挙げて、上記判断要素の (iv) 乃至 (vi) については衡平介在権を認めることに反対する方向に勘案できると判断した。その上で裁判所は、陪審員が侵害者の侵害行為が故意侵害であることを認定していることも理由として挙げた上で、衡平介在権を認めなかった。

6. 実務的対応

6. 1 特許権者の立場

当然のことながら、特許権者としては介在権が発生しないようにすることが望ましい。そのためには、特許が発行した後にクレームを訂正する必要に迫られないように、当初の権利化の段階で従属クレームを充実させておくことが望ましい。例えば、独立クレームに記載された発明を開示する先行技術文献が存在していたことが後で判明したことを想定して、それでも特許性を確保できる従属クレームを検討すべきであ

る。特に、技術分野によっては、たとえ特許が成立したとしても、独立クレームの特許性は非常に脆いといったこともあるので、段階的に権利範囲を狭めた従属クレームを作成しておくことは有用である。また、広いクレームを作成すると、想定していなかった先行技術を含んでしまっていた（それに基づいて無効主張される）という事態も稀ではないため、発明が適用される現実の製品を想定した具体的な構成等を限定した従属クレームを作成しておくことも有用である。重要な発明については、できる限り、継続出願を残しておくことも有用である。

また、再発行出願、再審査、当事者系レビュー、付与後レビュー、のいずれの手段であっても、可能であればクレームの範囲を変動させないようにすることが望ましい。例えば、再発行出願においてクレームの範囲を拡大するのであれば、既存のクレームを訂正して拡大するのではなく、クレームの範囲を拡大した新たなクレームを追加することを検討すべきである。その場合、追加したクレームに対しては介在権が発生するが、既存のクレームに対して介在権は発生しないため、将来の権利行使の余地が残る。また、いずれの手段であっても、拒絶理由通知を受けた場合には、できるだけ訂正せずに反論することが望ましい。特に、再審査、当事者系レビュー、付与後レビューにおいては、クレームを訂正しなければ介在権は発生しないので、拒絶理由を受けても、できる限り反論だけで済ませることが望ましい。権利化の効率性を考慮すれば、拒絶理由に対してクレームを訂正する必要があるか否か微妙なときは、既存のクレームについては反論しつつ、クレームの範囲を減縮した新しいクレームを追加することが考えられる。

また、特許権者は、再発行出願や再審査を請求する前に、どのクレームで他社に対して侵害主張でき、そのクレームを無傷のまま残せそうか、といったことを検討し、再発行出願等をす

べきか否か、また、どのクレームを訂正するか、といったことを慎重に判断することが重要である。

6.2 介在権を主張する立場

他者の特許で問題になりそうなものがある場合や、権利行使を受けた場合には、当該特許に対して無効主張できる先行技術文献等を見つけて当事者系レビューや付与後レビューの請求、または再審査請求をして、特許を完全に無効にできないまでも、特許権者にクレームを訂正させるように追い込むことができれば、介在権を得られることになる。また、そのような積極的な行為をしないにしても、他者の特許が再発行出願や再審査等の手段に入っていれば、原特許のクレームの内容とともに、訂正の有無など、その経緯を注視すべきである。

また、絶対的介在権は再発行される前や再審査等の証明書が発行される前に米国内に存在する物に対して適用されるため、問題の特許が再発行出願や再審査等の手段に入っており、クレームが訂正されている場合等、介在権の発生が予期できる場合には、可能であれば、再発行される前までにできるだけ多くの在庫を米国内に確保することを検討し、また、絶対的介在権が適用される物を確認するために、再発行等の時点での在庫を特定しておくことが好ましい。

また、絶対的介在権が認められるか否かは特許権者の行為に依存するのに対して、衡平介在権が認められるか否かは侵害者の行為に依存する。そして、侵害者が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ことは、衡平介在権を認めることに肯定的な方向に作用するため、衡平介在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、弁護士による非侵害または特許無効の鑑定を得ておくことが好ましい。特許無効の鑑定で用いた先行技術を使って自ら再審査等

を請求し、または、自らとは関係なく再発行出願や再審査等の手続に入っていれば、その手続が終わる前に、そこで挙がっている先行技術文献等をもとに、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。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侵害行為を行っていたことの立証を求める裁判例もあることから²³⁾、そのような弁護士鑑定を得ておくことは有用である。

7. おわりに

日本特許については、特許発行後に請求項が訂正されると、遡及効により訂正後の請求項で特許権が設定登録されたものとみなされるため²⁴⁾、特許権者にとっては、とりあえず可能な限り広い請求項で権利化しておき、特許の有効性に疑義が生じた場合には、判明した公知文献等を見ながら適宜減縮訂正していくという手段が選択肢として考えられる。反対に第三者にとっては、特許が発行されてもその請求項を鵜呑みにすることはできず、明細書の記載等に基づいてどのような減縮訂正が可能か想像して対応していく必要がある。

これに対して米国特許については、権利範囲に変動を生じる訂正等をすれば、訂正等以前の侵害行為に対する損害賠償請求はできなくなり、また、訂正以前に製造等された侵害品についても、訂正以降に使用等することに対して損害賠償請求ができなくなる。さらに、訂正以降の継続的な製造等に対しても、裁判所が定める条件に従って第三者に実施権が与えられる可能性がある。そのため、米国の特許制度は、特許発行後にクレームを訂正・追加することに対して特許権者を消極的にするものであり、出願段階での従属クレームも含めたクレームドラフティングの重要性を高める一方で、第三者に

としては製品開発の際のペテントクリアランスや特許権侵害の係争が発生した際に、発行された特許のクレームに基づいて特許権侵害のリスク・回避策を検討し、その結果に依拠してビジネス判断を下すことを合理的なものとする。

このように、日米の特許制度には実務に大きな影響を与える相違が存在する。本稿がその相違の理解に少しでも役立てば幸いである。

注 記

- 1) See, e.g., *Seattle Box Co. v. Indus. Crating & Packing*, 731 F.2d 818, 827 (Fed. Cir. 1984) ; see also *Kaufman Co. v. Lantech, Inc.*, 807 F.2d 970, 978 (Fed. Cir. 1986) (finding that the alleged infringer was not entitled to intervening rights because the reexamination claims were not substantively different than the original claims).
- 2) See *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Indus., Inc.*, 810 F.2d 1113, 1116 (Fed. Cir. 1987) (“it is the scope of the claim that must be identical, not that the identical words must be used.”).
- 3) See *Predicate Logic, Inc. v. Distributive Software, Inc.*, 544 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2008).
- 4) See *Laitram Corp. v. NEC Corp.*, 163 F.3d 1342, 1362 (Fed. Cir. 1998).
- 5) See *Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co.*, 129 F.3d 1247, 1249 (Fed. Cir. 1997).
- 6) *Fortel Corp. v. Phone-Mate, Inc.*, 825 F.2d 1579 (Fed. Cir. 1987).
- 7) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc).
- 8) See *Bloom Eng’g Co.* 129 F.3d at 1251.
- 9) *Marine Polymer Technologies, Inc. v. HemCon, Inc.*, 672 F.3d 1350, 1363 (Fed. Cir. 2012) (en banc) (“[O]nly ‘amended or new’ claims incorporated into a patent during reexamination . . . will be susceptible to intervening rights.”).
- 10) *Id.* at 1362 (citing 35 U.S.C. § § 307(b), 316(b)); see also *id.* at 1363 (“under § 307 (b), the first question when assessing whether intervening rights arose from a reexamination is whether the asserted claim is ‘amended or new’ ; if the answer is no, that ends the inquiry. Only if the

- claim at issue is new or has been amended may the court proceed to the second step in the analysis and assess the substantive effect of any such change pursuant to § 252.”) ; R+L Carriers, Inc. v. Qualcomm, Inc., 801 F.3d 1346, 1349 (Fed. Cir. 2015).
- 11) John Bean Technologies Corp. v. Morris & Associates, Inc., 887 F.3d 1322, 1327-28 (Fed. Cir. 2018) (citing Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346 (Fed. Cir. 1998) (“A patentee of a reexamined patent is entitled to infringement damages, inter alia, for the period between the date of issuance of the original claims and the date of issuance of the reexamined claims if the original and reexamined claims are ‘identical.’”)).
- 12) 米国特許商標庁が提供する特許回復の申立書のフォームは、故意でない支払いの遅延である旨の文章とともにチェックボックスが設けられ、そこにチェックを入れる形式であり、従前はそれだけで済んでいたが、2020年3月2日以降は、特許が失効してから2年以上経過してから提出された特許回復の申立に対しては、故意でない支払いの遅延であることの追加情報が求められることとなった。See 37 CFR 1.137 (the PTO “may require additional information where there is a question whether the delay was unintentional.”).
- 13) Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc., 756 F.2d 1574, 1579 (Fed. Cir. 1985) ; Visto Corp. v. Sproquit Techs., Inc., 413 F. Supp. 2d 1073, 1090 (N.D. Cal 2006) (citing Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc., 756 F.2d 1574, 1579 (Fed. Cir. 1985)) ; accord 2-Way Computing, Inc. v. Sprint Nextel Corp., No. 2:11-CV-12 JCM PAL, 2014 WL 2960455, at *5-6 (D. Nev. June 27, 2014) ; Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp., No. 3:14-cv-02061 (S.D. Cal 2016) (Order).
- 14) Presidio Components, Slip. Op. at *17 (citing Way Computing, 2014 WL 2960455, at *5 ; Shockley v. Arcan, Inc., 248 F.3d 1349, 1361 (Fed. Cir. 2001)).
- 15) See Henkel Corp. v. Coral, Inc., 754 F.Supp 1280, 1320 (N.D.Ill. 1990) ; see also Slimfold Mfg. Co., 810 F.2d at 1117 ; Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., No. 02CV2060-B (CAB), 2007 WL 925507, *10 (S.D. Cal. March 19, 2007) (quoting Slimfold and stating that “[i] n addressing the equitable side of the rights provided under 35 U.S.C. § 252, reliance is the key factor for consideration.”).
- 16) See BIC Leisure Prods. V. Windsurfing Int’l, 1 F.3d 1214, 1221 (Fed. Cir. 1993).
- 17) Shockley v. Arcan, Inc., 248 F.3d 1349, 1360 (Fed. Cir. 2001).
- 18) Seattle Box, 731 F.2d at 827-28.
- 19) See NetAirus Techs., LLC v. Apple, Inc., No. LA CV10-03257, 2013 WL 3089061, at *4 (C.D. Cal. May 23, 2013) (“The language in 35 U.S.C. § 252 that gives rise to absolute intervening rights ‘appears not to relate to a patented process,’ because processes are only addressed in the statute’s discussion of equitable intervening rights.”).
- 20) Sonos, Inc. v. D&M Holdings, Inc., No. 14-1330-WCB, Slip. Op. at *7 (D. Del. Nov 7, 2017).
- 21) Infinity Comput. Prods., Inc. v. Toshiba Am. Bus. Sols., Inc., No. 12-6796, Slip. Op. at *18-19 (E.D. Pa. Feb. 22, 2019).
- 22) Vocalife LLC v. Amazon.com, Inc., No. 2_19-CV-00123-JRG, Slip. Op. at *6-9 (E.D. Tex. Aug. 14, 2020).
- 23) 前掲注15)
- 24) 日本特許法128条等

(原稿受領日 2020年11月10日)