

HOUR 8

## Post Issuance Procedures; Reexam; Reissue

特許発行後の手続き（再審査・再発行）

### 1. 特許発行後に何ができるか;概要 Post Issuance Activities

再審査請求 Request for reexamination

再発行 Reissue

発明者要件の訂正 Correction of inventor ship

譲渡の登録 Recording of assignments

ライセンシーの登録 Recording of licensees

訂正証明書 Certification of correction

特許維持年金 Patent annuities

強制的実施権の獲得 Compulsory license

特許権の一部放棄 Disclaimer

遡及的外国出願実施権

Retroactive foreign filing license

抵触審査 Interference

### 2. 再発行 Reissue

保有特許の仕立て直し Starting over

気変わりはだめ Not by changing mind

特許権者による請求 By the owner of the patent

再発行継続中の訴訟 To file a lawsuit during the pendency

再発行出願書類の作成 A reissue application

再発行宣誓 Reissue oath

再発行特許包袋の公開 Opened to the public

### 3. 訂正証明書 Certificate of Correction

### 4. 再審査とは何か Reexamination

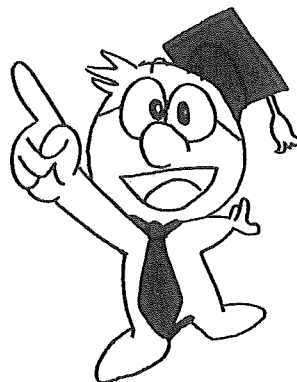
再審査法 Reexamination law

特許性に関してのみ Related to the patentability

特許庁が判定 Patent Office decision

意見書と供述書 Argument and statement

### 5. 実例による再発行と再審査の理解 Examples of Reissue and Reexamination



## Hour 8

### Post Issuance Procedures; Reissue ; Reexamination

John White

[2055] Hello, John White.

And this is hour 8 of *our initial course on American U.S. patent practice*.

[2056] And in this hour,

*we will be talking about post issuance activities*, that is,  
*events which occur after the patent has actually been published or issued*.

[2057] This is the first time in the United States  
that the file and the patent are now available for public inspection.

[2058] And the events which you can undertake  
after the patent are printed  
are quite limited  
and really relate to correcting of mistakes which may have occurred.

[2059] And I will go over some of those things that we can do,  
but most of what I will be discussing relate to three issues:  
**reissue, certificate of correction, and reexamination.**

[2060] In this, I will explain what these respective processes are—  
reissue, certificate of correction, and reexamination—  
these are terms that you will hear used quite often  
in the context of U.S. patent prosecution,  
but also I will explain what they are, the recipe for each of them,  
and towards the end of the hour,  
***I will explain the strategic context of using these three things.***

[2061] Particularly, I will focus on reissue and reexamination.

[2062] But firstly, let's talk generally about what you can do  
after a patent is issued or in the post issuance phase.

## 8 時間目：

### 特許発行後の手続き：再発行；再審査

ジョン・ホワイト

[2055] ジョン・ホワイトです。

この、米国特許実践の初級コースもいよいよ 8 時間目になります。

[2056] この時間の講義では、**特許発行後の活動** (*post issuance activities*)、つまり、特許が実際に**出版** (*published*)、つまり**発行** (*issued*) されたあとで生じる出来事について、学ぶことにします。

[2057] 米国では、特許とその包袋が、一般閲覧できます。

[2058] 特許が印刷されたあとに、出願人が出来ることには限りがあり、間違いを訂正する程度に限られています。

#### **1. 特許発行後 (*post-issuance*) に何ができるか？：概要**

[2059] これから特許発行後の手続きの説明をしていくわけですが、その大部分は、**再発行** (*reissue*)、**訂正説明書** (*certificate of correction*)、**再審査** (*reexamination*) の三つの手続きに関するものです。

[2060] これらの手続きを個別に説明していきますが、これらの**言葉** (*term*) は、米国での特許審査の流れの中でよく使われているので、皆さんも実践でよく耳にすることでしょう。先ずそれらが何であるか、その**秘訣** (*recipe*) は何かを説明した後、この講義の終わりの方で、これら三つの利用における**戦略的な関係状況** (*strategic context*) を説明します。

[2061] 特に、再発行と再審査に焦点を当てることにします。

#### **再審査請求 (*request for reexamination*)**

[2062] まず最初は、特許が発行された後、つまり**発行後段階** (*post issuance phase*) において、何ができるかについて説明したいと思います。

[2063] Firstly, ***you can file a request for reexamination.***

[2064] I will tell you briefly that a request for reexamination is simply ***the patent owner or any third party asking the patent office to take a second look at this patent and whether or not it is patentable; and this is patentable according to some very limited circumstances,*** and we will go over those limited circumstances.

[2065] The second thing you might want to do after a patent issues, or another thing you might want to do, is ***file a reissue application.***

[2066] Now, a reexamine or reissue are two quite different things.

[2067] They can cover some of the same ground, but a reissue is available only to the patent owner, whereas a reexamine is available to anyone.

[2068] But the reexam process sprang from the reissue process, and so there are many similarities but some important distinctions that I will talk about and will emphasize in the strategic phase of our discussion in this hour.

[2069] ***You can also correct the inventorship of a patent.***

[2070] This used to be a much bigger problem, especially for foreign applicants, because the United States requires inventorship to be correct according to the claims, when the claims of the patent publish, when it issues.

[2071] Generally, when a patent application is first filed it may have claims from many different inventors, inventions in one application.

[2072] This would be proper however if, and I believe we discussed this in another hour, perhaps in hour 5, if there is a restriction and the application is broken apart.

[2073] It may be that by the end of the prosecution, the inventorship has become incorrect, because an inventor should have been removed but because of an oversight has remained.

[2063] 最初に、*再審査請求 (request for reexamination)* の提出ができます。

[2064] 簡単にいうと、再審査請求とは、*特許権者 (保有者) (patent owner)* または *第三者 (any third party)* が、特許庁に、その特許に *特許性があるのか (patentable)* どうかもう一度見直してくれるよう要求することです。つまり、極めて *限定された状況 (limited circumstances)* に対応して特許性があるのかどうかを検討し直してもらうことを指します。

この限定された状況については詳しい説明をあとでします。

### **再発行 (reissue)**

[2065] 次に、出願人が行いたいであろう事に、*出願再発行 (reissue application)* の提出があります。

[2066] さてここでは、再審査と再発行は、それぞれ異なったものであることを覚えておく必要があります。

[2067] 幾つかの面で共通点がありますが、特許保有者だけが再発行を請求できるのに対し、再審査は誰でも請求することができます。

[2068] しかし、再審査手続きはもともと再発行手続きから派生してきたものなので、多くの点で類似していますが、注目すべき相違点もあります。この講義でこれらの手続きの戦略的な使用方法を説明する際に、この相違点を学ぶことにします。

### **発明者要件の訂正 (correction of inventorship)**

[2069] 特許発行後でも、発明者を *訂正 (correct)* することができます。

[2070] 以前は、発明者の訂正は大きな問題で、特に外国人出願者に対してはそうでした。これは、米国では、発明者は、出版・発行された特許のクレームに基づいて、正しく明記されていなければならないからです。

[2071] 一般的には、特許出願が最初に提出された時点では、多くの異なる発明者の、多くの異なる発明のクレームが、一つの出願の中に存在することがありえます。

[2072] このことについては5時間目の講義で説明したと思いますが、そこに限定要求があり、それに従って出願が分割されれば、このことは問題ではなくなります。

[2073] 特許の審査手続きが完了した時点で、発明者要件が正しくない場合があります。これは、削除すべき発明者があるのに、その氏名を除去することを見落としたためということがあからずうからです。

[2074] This kind of problem is easily corrected after the patent is issued.

[2075] You can also record written assignments, which is quite common.

[2076] ***The patent is a tangible piece of property***

and has all the attributes of **real property**,  
and assignments are commonly recorded,  
liens are commonly recorded against patents.

[2077] Any document which can effect **ownership**  
or has an indication about ownership of the patent  
can be recorded,  
and the patent office is the receiving and recording office for that information.

[2078] So any transaction from one company to another,  
any purchase of one company by another company,  
**any transfer of assets** which may involve written documentation  
and have a listing of patents  
can be recorded at the patent office.

[2079] In addition, but not nearly as common,  
is ***the recording of licensees of patents.***

[2080] Now, the licensing recording is less common,  
because most of the time,  
terms of licensing are such that they need to be secret,  
or the parties involved in the license  
would like to keep the terms only known to themselves.

[2081] Perhaps it was the result of a settlement of a lawsuit  
where there's **cross licensing**,  
maybe it is an agreement to control certain segments of technology  
and two partners are collaborating,  
perhaps in different places within a distribution chain  
or within a product chain.

[2082] So licensees are not nearly as commonly recorded,  
although they can be.

[2083] You can also request **a certificate of correction.**

[2074] この種の誤りは、特許が発行された後でも、簡単に訂正できます。

### **譲渡の登録**

[2075] 特許の譲渡文書を登録 (*record*) することもでき、これはきわめて一般的に行われています。

[2076] 特許は有形財産 (*a tangible piece of property*) であり、その属性は不動産 (*real property*) と同じです。特許の譲渡は、通常は登録され、また特許に対する先取特権も登録されていることがよくあります。

[2077] 所有権 (*ownership*) に影響する、あるいは特許の所有権に関するいかなる文書も登録することができ、特許庁がこれらの情報を受け取り保管するオフィスであるわけです。

[2078] 企業間のどのようなやり取り (*any transaction*) でも、例えば企業買収において、いかなる資産の移転 (*any transfer of assets*) においても、そこに文書が伴っている時、そして特許リストがそこにある時、特許庁に登録することが可能です。

### **ライセンス (実施権、*license*) の登録**

[2079] 実際にはあまり頻繁におこなわれていませんが、特許のライセンシー (利用権者 *licensees of patents*) を登録することもできます。

[2080] ライセンス登録があまり行われていないのは、たいていの場合、ライセンス条件により内容を秘密にする必要があったり、またその条件内容を関係者間だけに留めておきたいためです。

[2081] これは、多分過去にあったクロスライセンス (交互実施許諾、*cross licensing*) に関する訴訟判決の結果であると思われます。あるいは、技術の特定部分を支配しようとして、二社間で協働する契約によるのかもしれませんが。販売や製造の流れの中での様々な段階において。

[2082] ですからライセンシー (利用、実施権者) の登録は、可能なのですが、あまり行われていません。

### **訂正証明書 (*certification of correction*)**

[2083] 訂正証明書 (*certification of correction*) を請求することもできます。

[2084] In our file here today, patent 5512102,  
there is **a certificate of correction**,  
and I will go over the circumstances surrounding that certificate of correction,  
how it occurred, how it was put together,  
and in the end how it looked in the patent file.

[2085] That certificate of correction is at page 127 in your file wrapper.

[2086] ***You also***, once the patent has been published,  
***need to pay maintenance fees.***

[2087] These are commonly called **annuities**.

[2088] This is the more common phrase around the world—**patent annuities**.

[2089] The difference is,  
the annuities in the United States are not due every year,  
they are due at the 3 ½, 7 ½, and 11 ½ year interval into the term of a patent.

[2090] And since the patent term is now counted as 20 years from the date  
of filing, less the time of prosecution,  
there is a very uneven distribution of when maintenance fees are paid.

[2091] It used to be in the 17-year term,  
you could always count on the 3 ½, 7 ½, and 11 ½ somewhere in the 17-  
year term,  
but now the term can be as long as perhaps 19 or 19 ½ years,  
and so the last annuity paid at 11 ½ years could leave a considerable term,  
maybe as much as 8 or 9 years, well at least 8 years,  
after the last maintenance fee is paid with no annuity being due.

[2092] So it's not so much an annuity, as the term is used,  
indicating an annual subscription,  
but rather it's at this unusual 3 ½, 7 ½, 11 ½ year interval.

[2093] And if the maintenance fee is not paid by 4 years, 8 years, 12 years,  
***the patent is no longer enforceable for lack of maintenance fee payment.***

[2094] ***This can be revived or reinstated***, but it has to be done so within a  
certain 2-year period, with surcharges and so forth.

[2095] It's much less difficult than it used to be,  
but nonetheless, you have to pay extra money.



[2084] 教材の特許番号 5,512,102 (山崎特許) に、訂正証明書が含まれています。これから、訂正証明書がどのような状況で必要となったのか、どのようにそれが生じ、どのように一緒にされたのかを説明し、お終いに、特許布袋にある訂正証明書は実際にはどのようなものなのかを説明します。

[2085] 教材では 1 2 7 ページになります。

### **特許維持年金 (patent annuities)**

[2086] 特許が出版されたあとは、特許維持料金 (*maintenance fees*) を払う必要があります。

[2087] この料金は一般には年金 (*annuities*) と呼ばれています。

[2088] 世界中を通じて、特許維持年金 (*patent annuities*) と呼ぶのが最も一般的でしょう。

[2089] 米国での年金が特別なのは、納付が毎年ではない点で、実際には特許期間に合わせて 3 年半、7 年半、1 1 年半毎に料金を納めます。

[2090] 特許期間 (*term of patent*) とは、現在では、出願日から起算して 2 0 年間で、審査手続きの期間を差し引いた期間で算定されますから、特許を維持する費用としては、期間的には均等に振り分けられていません。

[2091] 特許期間は以前は 1 7 年間でしたから、この 1 7 年間の範囲内で 3 年半、7 年半、1 1 年半と数えて分けられていたのです。

しかし、現在、特許期間は長ければ 1 9 年間あるいは 1 9 年間半にもなりますから、最終の特許料金 (維持年金) が 1 1 年半後に納付されたあとは、8 年間か 9 年間、少なくとも 8 年間という長期間にわたって、維持年金を支払わなくてもよいことになります。

[2092] ですから、「年金 (*annuities*)」という「年間購読料 (*annual subscription*)」などから「毎年」という意味を推察しがちですが、実際は毎年払いではなく、3 年半、7 年半、1 1 年半毎に行われるわけです。

[2093] もしこの維持年金が (6 ヶ月の支払猶予期間を加算した) 満 4 年目、8 年目、1 2 年目の年末までに支払われないと、料金滞納のため、特許は実効権を失います (*the patent is no longer enforceable*)。

[2094] 失効後も特許は回復あるいは復権 (*revived or reinstated*) することができますが、それでも 2 年の期間内に、追加料金納入等を含めての手続きが必要です。

[2095] この手続きは以前よりは簡単になりましたが、それでも余分に費用を支払わなければならないことには変わりはありません。

[2096] And if there are people who,  
**while this patent has lapsed,**  
have invested in taking up this technology,  
you may be in a situation where there is **a compulsory or intervening right,**  
almost **a compulsory license situation,**  
where the intervening efforts of another to invest in  
and take advantage of **the lapsed patent gain rights**  
by virtue of their investment.

[2097] And then a judge may not stop them from working in this field  
but may require, may require, an equitable payment,  
that is, a small licensing fee to be paid to the patent owner.

[2098] So you must pay maintenance fees after patent is issued,  
and they come at these unusual intervals in the United States; and they're  
not according to term, they're in preset intervals, 3 ½, 7 ½, and 11 ½.

[2099] The fees are different for small and large entities, and this can be  
affected by assignment.

[2100] If the patent is originally owned by a small company that is less than  
500 employees and then is transferred to a larger company, a large entity,  
fees must be paid at the new rate after the transfer has occurred.

[2101] The large entity does not have to go back and capture the smaller  
fees and pay more but simply must pay each new fee at the higher level.

[2102] After the patent has issued,  
**you may also file a disclaimer of some or all of the claims of a patent.**

[2103] An instance where this may be desirable is  
**where claims have been defeated in a lawsuit, declared invalid.**

[2104] The patent owner may declare  
those claims are no longer desirable and **file a disclaimer.**

[2105] Or for example,  
where a few claims have been found invalid in a lawsuit,  
the patent owner may carve out the entire group of claims which related to  
those claims,  
leaving the balance of the claims in tact for enforcement licensing and so  
forth.

### **強制的実施権の獲得 (compulsory license)**

[2096] この、特許が失効している (*has lapsed*) 時に、その技術を獲得するのに投資をする人がいれば、状況は、強制的実施権 (無理やり取り上げた利用権 *compulsory license*) あるいは介入権 (*intervening right*) という局面になります。つまり、他者が、失効中の特許に投資するという介入によって、権利を取得してしまうという状況です。

[2097] 裁判官は、この他者がその分野で仕事を続けることを阻止はできないでしょうが、特許保有者にもそれ相応の支払いを、つまり小額のライセンス料金を支払うことを、この他者に要求するかもしれません。

[2098] このように、特許の発行後は、特許維持年金を支払わなければならない、米国特有の間隔をおいて、3回納付することになっています。これは各特許の条件によって変わるのではなく、3年半、7年半、11年半と決まっています。

### **料金額に差がある**

[2099] 料金額は、小規模団体や大規模団体など、特許権者・組織の規模によって異なります。

[2100] もし特許が、最初は従業員500人以下の小企業で保有されており、後に大企業すなわち大規模団体へ譲渡された場合には、譲渡後は新しい料金が課せられます。

[2101] 大規模団体は過去にさかのぼって差額を支払う義務はなく、より高額の新料金を納付すればよいことになっています。

### **特許権の一部放棄 (ディスクレーマー、*disclaimer*)**

[2102] 特許発行後、特許のクレームの一部あるいは全部に対し、特許権の一部放棄 (ディスクレーマー、*disclaimer*) を提出することができます。

[2103] 特許権の一部放棄 (ディスクレーマー) の提出が望ましい局面は、訴訟でクレームが無効 (*invalid*) であるという判決を受けて敗訴した場合です。

[2104] 特許保有者は、それらのクレームがもはや望ましいものではなくなつたと宣言して、特許権の一部放棄を提出することができます。

[2105] あるいは、例えば訴訟で幾つかのクレームが無効とされた場合は、特許保有者は、それら無効とされたクレームに関係するクレーム群を切り出し (*carve out*)、残りのクレームを特許の実施やライセンス用に残しておくこともあります。

[2106] It may be that after the patent is issued,  
***you discover a defect in your patent*** which cannot be fixed by a reissue,  
which we will talk about.

[2107] And these claims are fatally defective,  
and so rather than contaminate the patent with bad claims or fatally defective  
claims,  
you simply file a disclaimer to limit the patent to claims other than those  
which are disclaimed.

[2108] Another reason for filing a disclaimer of a patent is,  
for example, if a company has gone bankrupt,  
and the patents are declared to have no value,  
and they are taken as a write off in bankruptcy.

[2109] You may well file a declaration  
that a whole series, a whole segment of the patent portfolio of a company  
has been disclaimed.

[2110] I have seen this done on several occasions  
in the context of bankruptcy.

[2111] Another thing you might want to do,  
another event that you may want to take up after a patent has issued,  
is ***to get a retroactive foreign filing license***.

[2112] For example, if a foreign filing license was withheld from you,  
and you want to go ahead and file overseas,  
you may well ask for a retroactive foreign filing license  
so that you can cover your foreign filings overseas.

[2113] Another event may be that if you have an issued patent,  
you discover another application pending by another,  
perhaps through discussions or licensing talks,  
and ***you may engage in an interference*** with your patent and an application.

[2114] An interference is a proceeding  
where two parties are claiming exactly the same invention.

[2115] ***Claiming the same invention***.

[2116] That means that somebody has to have invented it first.

### クレームに欠陥 (defect)

[2106] また、特許発行後、特許の再発行によっても是正 (fix) できないような瑕疵 (欠陥) (かし、defect) が見つかった場合です。この再発行については後で説明します。

[2107] この瑕疵は致命的な欠陥なので、それらの悪い、つまり欠陥のあるクレームで特許全体が汚染 (contaminate) されるのを避けて、むしろ特許権の一部放棄 (ディスクレマー) を提出して、放棄した以外のクレームに特許を限定するわけです。

[2108] 特許の一部放棄を提出するもう一つの理由は、例えば、企業が破産したために特許価値が消失してしまい、破産の肩代わりとして特許が帳消しとなってしまった場合です。

[2109] この場合、企業の所有する特許のポートフォリオ (明細表) が放棄されたことを宣言した文書を提出することになります。

[2110] 私も個人的にこのような破産にまつわる状況を何件が目撃しています。

### 遡及的な外国出願実施権 (ライセンス)

[2111] 特許が発行された後で、あなたが行いたい事として、遡っての外国出願実施 (利用) 権 (a retroactive foreign filing license) を取得するという事もあるでしょう。

[2112] 例えば、仮に、外国出願実施権があなたには与えられていなかったとします。それでも外国において特許出願をしたい場合、遡及的に外国出願実施権を請求することことになるでしょう。それによって外国特許出願への道が開けることになります。

### 抵触審査 (interference)

[2113] 特許発行を得た後、他者による継続中の特許出願があることが、多分、実施権 (ライセンス) についての話や討議を通して、見つかったとします。そして、そのことであなたは「抵触」という事態に巻き込まれることがあるでしょう。

[2114] 抵触審査 (interference) とは、二者がまったく同じ発明に対しその権利を請求している場合にとられる手続きです。

[2115] 同一発明の請求 (claiming the same invention)。

[2116] この場合、二者のうちどちらかが先に発明をしているはずです。

[2117] ***An interference is a proceeding at the patent office,***  
where the patent office tries to determine ***who is entitled to the earlier date***  
***of invention*** and therefore entitled to claim the subject matter.

[2118] ***An interference cannot occur between two patents,***  
because that is beyond the patent office **jurisdiction**,  
but ***if an application and a patent are in existence,***  
***then the patent office still has jurisdiction***  
***and can rule on an interference.***

[2119] So, those are some of the things  
that you can do after a patent is issued.

[2120] I will now talk about specific things that you can take up post  
issuance: reissue, certificate of correction, and reexamination.

[2121] Firstly, what is a **reissue**  
and what do you want to take up with a reissue?

[2122] ***A reissue is a method of fixing a patent.***

[2123] ***It is a situation where the patent is wholly or partially inoperative,***  
***or invalid, or defective in some respect.***

[2124] And these can go to **the substance of the patent**.

[2125] That is, it is simply not an invention;  
someone else had previously invented it  
and there is better prior art in existence,  
and this can be either **anticipation prior art** under 35 U.S.C. 102,  
or this can be **obviousness prior art** under 35 U.S.C. 103.

[2126] In addition, there may be **mistakes** in your patent  
which are not substantive  
but which nonetheless render it partially or wholly inoperative or invalid.

[2127] These types of mistakes would be  
**bad claiming, ambiguous claims, defects in the disclosure,**  
other mistakes that contravene the requirements of **35 U.S.C. 112**, first and  
second paragraphs;  
that is, there's something wrong with the claims  
or something wrong with the disclosure.

[2117] 抵触審査とは、特許庁における処理手続きです。そこにおいて、誰がより早期の発明日付けを持ち、それによって特許の主題 (*subject matter*) を請求する権利があるかを、特許庁が判定を試みます。

[2118] 既に発行済みの二つの特許の間では、特許庁の管轄権 (*jurisdiction*) 外であるため、抵触審査は行なわれません。

しかし、特許出願と（発行済み）特許が同時に存在する場合は、特許庁の管轄となり、抵触審査が行なわれます。

[2119] 以上が特許発行後に、あなたが行える幾つかの活動の簡単な説明です。

[2120] これからは、より特定の事柄、つまり、再発行 (*reissue*)、訂正証明 (*certificate of correction*)、再審査 (*reexamination*) についての説明をしていきたいと思います。

## 2. 再発行 (*reissue*) とはなにか？

[2121] まず最初に、再発行とはどのようなことを指し、なぜ再発行の手続きを取ることになるかの説明をすることにします。

[2122] 再発行とは特許を確定する方法です。

[2123] 特許の一部あるいは全部が、実施不能 (*inoperative*) であつたり、無効 (*invalid*) であつたり、何らかの瑕疵 (欠陥 *defective*) が見つかったりする場合があります。

[2124] これらは特許の本質 (*substance of the patent*) に関わるものとなります。

[2125] つまり、簡単に言うと、それは発明ではないということです。他の誰かが既に発明していた場合、より優れた先行技術が既に存在していた場合などです。この先行技術は、米国特許法第 102 条の先行性 (*anticipation*) に基づくものであつたり、米国特許法第 103 条の自明性 (*obviousness*) に基づくものであつたりします。

[2126] さらに、特許の中に誤りが存在する場合があります。その誤りは本質的なものではないのですが、それでも特許の一部あるいは全体を、実施不能あるいは無効としてしまいかねないものとなります。

[2127] この種の誤りとしては、悪いクレーム (*bad claim*)、不明瞭なクレーム (*ambiguous claim*)、発明の開示の欠陥 (*defects in the disclosure*)、および、米国特許法第 112 条の第 1 および第 2 パラグラフの要件に違反する (*contravene*) 事項などがあります。つまり、クレームや特許の開示の中に何らかの不具合があることになります。

[2128] And so the question is, how do you go about fixing that?

[2129] Well, reissue is one of the mechanisms which can be used to fix that.

[2130] Now ***reissue is characterized best as starting over at the patent office.***

[2131] You entirely submit your patent to the patent office and declare that it is defective in whole or part.

[2132] Now this is a very meaningful declaration, because you are the patent owner, and you are saying, "I don't want this patent, it's no good."

[2133] Now, what reason could you have that the patent is no good?

[2134] The reason must be ***unintentional***, and it must have arisen ***without deceptive intent***.

[2135] That is, you cannot simply go back in a reissue and fix an intentional decision that you made.

[2136] What is an example of ***a deliberate or intentional decision?***

[2137] For example, in prosecuting the application, perhaps the examiner came up with a piece of prior art, and the claims of your application were amended to avoid that prior art.

[2138] Once you have the patent, you recognize

"I didn't need to narrow the claims this much, and besides, that prior art was not any good against my patent."

[2139] ***You cannot then go and file a reissue*** and say,

***"I want to reverse my deliberate action in the prosecution of this patent."***

[2140] That would be incorrect.

[2141] In addition,

***if you had a restriction requirement in your original application***, and instead of having one invention the patent office said you have two, and you pursued one invention to the issuance of the patent, and you failed to file ***a divisional application*** for the second invention.



[2128] これらの誤りを訂正するにはどうしたらよいのか、という質問が当然続くと思います。

[2129] そこで、この種の誤りを訂正するためのメカニズムの一つが再発行なのです。

### **保有する特許の仕立て直し**

[2130] 端的に再発行の特徴を言うとするれば「特許庁においても一度審査手続きを最初からやり直すこと」です。

[2131] 特許庁に特許全体を提出し、特許の全部あるいは一部に瑕疵があることを宣言するわけです。

[2132] 特許権者自身が「この特許は良くないから、もう要らない」と宣言しているわけですから、これは極めて意味深い宣言です。

[2133] さて、特許権者が「特許が良くない」と宣言する理由は一体何なのでしょう。

[2134] 理由は、特許の誤りが意図的に生じたものではなく (*unintentional*)、また詐欺的意図によることなく (*without deceptive intent*) 発生したものでなければなりません。

[2135] つまり、特許権者が意図的に犯した誤りは、再発行によって訂正することはできないということです。

[2136] それでは、計画的 (*deliberate*)、意図的 (*intentional*) な意思決定の例とはどのようなものでしょうか。

[2137] 例えば、出願審査中に、審査官に先行技術を指摘され、この先行技術を回避するためにクレームを補正したとします。

[2138] 特許が発行された後、特許権者が「クレームをこれほど狭く定義する必要はなかったし、先行技術も自分にそれほど阻害するものでもなかった」と気づいたとします。

[2139] しかし、この場合「特許出願審査中での自分の意図的行為 (*my deliberate action*) (クレームの補正) を取り消したい」と、特許権者が再発行を提出することはできません。

[2140] それは正しくないことになります。

[2141] さらに、原出願に対して、限定要求 (*restriction requirement*) が出された場合があります。この特許出願には、「発明は一件ではなく二件含まれている」と特許庁から指摘されたので、特許出願を一件の発明に絞って特許を取得し、もう一件の発明に対しては、分割出願を提出し忘れたとします。

[2142] ***You cannot cure that defect***

by filing a reissue and then filing a divisional out of the reissue.

[2143] The failure to file the divisional is considered to be a deliberate or intentional act; you simply failed to file the application.

[2144] It was **not unintentional** and not done **without deceptive intent**.

[2145] Now, what does this boil down to?

[2146] How can you get a handle on what it is that can be corrected by reissue?

[2147] Basically ***there is no “I changed my mind” standard.***

[2148] It must be something which occurs to you after the fact.

[2149] After the patent is issued,

you recognize my claims are too narrow, or my claims are too broad, or there is something in the patent that is clearly defective.

[2150] Further research has indicated that this example, which was speculated about in the patent application, in fact doesn't work and now needs to be corrected...that sort of thing.

[2151] No “Oops, I changed my mind but I didn't get around to fixing it until the patent had already issued.”

[2152] If you changed your mind

or you have a mistake that you recognize before the patent is issued,

***you need to file a continuation application.***

[2153] Then you're entirely free to correct, file divisionals, do whatever.

[2154] ***A reissue is much more restrictive and is much more difficult to file, for example.***

[2155] ***The reissue can be filed by the owner of the patent.***

[2156] Now, if the patent is being fixed to narrow the claims, that is, the owner of the patent realized,

“Oops, my claims are too broad

and I inadvertently cover something that already existed,”

***the patent owner can go ahead and file a reissue to fix the patent.***

[2142] この場合、再発行出願を提出し、そのあと分割出願を提出することによって欠陥を訂正回復することはできません。

[2143] 分割出願の提出をしなかったということは、計画的あるいは意図的な行為と解釈されます。分割出願の提出を単に怠ったということです。

[2144] それが、計画的ではない、また詐欺的意図に基づいたものではない、とは解釈されないわけです。

### **発行後に気が変わってもだめ**

[2145] 要約すると、これはどういうことでしょうか。

[2146] 再発行で訂正できる事項とはどのようなことを指すのでしょうか。

[2147] まず、「気が変わった」という基準は存在しないのです。

[2148] ある事がなされた後に生じた何かでなければなりません。

[2149] 例えば、特許が発行されたあとに、自分の特許クレームの範囲が狭すぎた、あるいは広すぎたと気付いたとします。あるいはその特許に明らかな瑕疵（欠陥）が見つかったとします。

[2150] また、特許出願中には実施可能とみなされていた実施例が、その後の研究結果により、実際は実施不可能であることが判明し、この事実関係を訂正しなければならない場合などもあります。

[2151] しかし、「おっと。これは変更することに決めていたんだけど、特許が発行される以前には、訂正する暇がなかったんだ」というような言い訳は通用しません。

[2152] 特許発行以前に、気が変わったり、あるいは誤りに気づいた場合は、*継続出願 (continuation application)* を提出しなければなりません。

[2153] その後であれば、分割出願を提出するなり、何でもできるわけです。

[2154] 再発行は、他の手続きに比べるとずっと制限が激しく、願書もなかなか簡単には受付けてもらえません。

### **再発行は特許保有者自身で**

[2155] 再発行は、特許権者（保有者）が提出できます。

[2156] クレーム請求範囲を狭めた形で特許を確定されるべきとします。つまり、特許権者が「おっと、クレームが広すぎる。不注意で既に存在している先行技術も入れてしまった」と気づいた場合、特許権者は再発行出願を提出して、特許を訂正することができます。

[2157] If, on the other hand, the decision is, "Oops, my claims are too narrow and I need to broaden them," that must be filed by the patent owner, but also has to have the signature of the inventors because who, after all, except for the inventors, would recognize that their invention was too narrowly described.

[2158] So, ***in a reissue, it can be filed by the patent owner at any time***, but in the event claims are being broadened, ***you must also have the inventor's signature***.

[2159] Now, I said there is the circumstances where you can file a broadening reissue; that is, the claims can be made bigger.

[2160] Okay,

***this must be done within 2 years of the date the patent is issued***.

[2161] Now, a reissue to fix claims that are too broad and you want to narrow them or other defects in the patent can be filed anytime during the term of the patent or any time the patent has any force in effect, which the statute of limitations runs up to 6 years after the patent has expired.

[2162] So, a reissue can be filed at anytime, but if you intend to broaden the claims, it must be filed within 2 years.

[2163] In addition, the desire to broaden the claims must be ***in evidence*** in the file before the 2 years has passed.

[2164] So let's suppose you file a reissue, just before the 2-year date, and you are fixing a defect in the disclosure, you believe ***there is a 112-type of problem in the disclosure***.

[2165] And when you're fixing that, the 2-year anniversary passes.

[2166] You're already on file, and the question is,

"Hey, now that this defect is fixed, I'd like to broaden the claims."

[2167] Too late.

[2157] 一方、「おっと、クレームが狭すぎるから、広くしなくては」という場合も特許権者は再発行出願を提出できますが、この場合願書に発明者の署名を含めることが必要です。というのは、発明者だけが発明の定義が狭すぎると判断できるからです。

[2158] 特許権者はいつでも再発行出願することができますが、クレームの範囲を拡張する際には発明者の署名が必要になるというわけです。

### **クレームを拡げる場合は二年以内**

[2159] 先に触れたように、場合によっては、再発行出願でクレームを広げることができます。クレームを広げるとはクレームの範囲を拡大するということです。

[2160] クレームの請求範囲を拡大するための再発行出願は、原出願の発行日から二年以内に提出されなければなりません。

### **クレームを狭める場合はいつでも**

[2161] 一方、広すぎるクレームの是正のための再発行願い、つまりクレームの範囲を狭めたり、あるいは特許の瑕疵を訂正したい場合は、特許有効期間内であればいつでも提出できます。あるいは、特許の有効期限が切れた後、最長六年間は法規上の制限が適用されることになっているという、法律的に効力をがある期間内であればいつでも提出できます。

[2162] ということで、再発行はいつでも請求することができますが、クレームの範囲を拡大する場合だけは、原特許の発行日から二年以内に行なわなければなりません。

[2163] 加えて、この二年の有効期限が終了するまでに、クレームの範囲拡大を裏付ける証拠が提出書類の中に含まれていなければなりません。

[2164] 仮に、特許の発行日から二年後の有効期限間際に、特許開示の瑕疵（欠陥）を訂正するための再発行請求を提出したとしましょう。特許権者が発明の開示の中に、米国特許法第 112 条タイプの問題点があると思ったからです。

[2165] そして、訂正中に二年の有効期限が切れてしまいました。

[2166] しかし再発行出願は既に受理されています。さてここで「この瑕疵は訂正されたが、クレームの範囲も拡大できるのか」という質問が出てきます。

[2167] 遅かりし、です。

[2168] You must indicate and have on file broadened claims before the 2-year anniversary.

[2169] Even if you already filed the reissue for another reason, you must indicate that you want to go ahead and broaden the claims before the 2 years is passed.

[2170] Now why is that?

[2171] Because a reissue is like any other application.

[2172] It is starting over at the patent office, and so you can file for extensions of time in your response periods, you can file continuations, you can continue a reissue application.

[2173] So theoretically, if you filed a reissue application and you filed it before the 2-year period, and if there wasn't this limitation on broadening by 2 years, you could file continuation applications and continuation applications and, at some point 6, 7, 8 years down the road, theoretically, file for broader claims.

[2174] The law and the rules do not allow for that.

[2175] You must have on file, within the 2 years, the notion that you are going to broaden claims.

[2176] Otherwise, you can't do it.

[2177] The rest of the defects that can be fixed by reissue, you can file at any time; okay, so there is no limitation, as long as the patent is enforced.

[2178] Now, what happens to the underlying patent during the pendency of a reissue?

[2179] Nothing.

[2180] This is a reissue of a patent, and so the patent continues on until such time as the reissue publishes, in which case, the reissue is now the new characterization of these limits of that patent in terms of scope.

[2181] But ***the term of the patent doesn't change.***

[2182] The reissue only affects the scope and the substance of the patent; it doesn't affect the term.

[2168] 二年の有効期間内に、クレームを拡大したい旨の意思表示をした上で範囲を拡大したクレームも提出されていなければなりません。

[2169] 例え他の理由で再発行を請求したとしても、その中で、二年が経過する前に、クレームの範囲を拡大したい旨の意思表示をしておかねばなりません。

[2170] [2171] これは何故かという、再発行請求も他の特許出願と同様に取られるからです。

### **後からクレーム拡大はできない**

[2172] 再発行とは特許庁で手続きをもう一度最初からやり直すことです。このために、応答の期間延長や継続出願の提出もできるわけです。ここでの継続出願とは再発行出願を継続して行えるということです。

[2173] となると、再発行出願を原特許の付与日から二年以内に行ったあとに継続出願を提出し、そのあとまた継続出願を提出することにより、六年、七年、八年後のある日に、クレームの範囲の拡大を突然請求するというのが理論上は可能となるわけです。

[2174] これは法規および規則上は許されません。

[2175] [2176] 原特許の付与日から二年以内に、クレームの範囲を拡大したい旨を申請していなければならず、この申請なしには再発行でのクレーム範囲拡大はできません。

[2177] 以上を除く瑕疵については、再発行によっていつでも是正 (*fix*) することができます。また、特許が法的に効力 (*patent is enforced*) がある限り是正はいつ行っても構いません。

### **再発行出願が係属中は現行特許は生きている**

[2178] それでは、再発行出願が係属中において、現行の特許にはどのような影響があるのでしょうか。

[2179] 答えは「何の影響もない」です。

[2180] これは特許の再発行ですから、再発行特許が出版され、再発行特許に特許の権利範囲を限定する新しい特徴が記載されるまで特許自体には何の影響もありません。

[2181] ただ再発行のあとも特許有効期間は変更されません。

[2182] 再発行によって影響を受けるのは特許の実体と権利範囲だけで、特許の有効期間には全く影響はありません。

[2183] So during the pendency of a reissue, you have to pay maintenance fees.

[2184] You can also file a lawsuit, you can also license, you can sell, you can do anything you could otherwise do with a patent.

[2185] It doesn't matter that a reissue is pending.

[2186] ***What is the practical effect of trying to file a lawsuit during the pendency of a reissue?***

[2187] Well, I think the first words that a defendant would say in a patent lawsuit are, "This company or this individual has said to the patent office that their patent is wholly defective or partly defective or inoperative, and now they are seeking royalties from us."

[2188] Pretty clearly a court would say, "Well, let's wait and see what happens at the patent office before a decision is made in this case."

[2189] And so filing a lawsuit during the pendency of a reissue is something that is theoretically possible but practically is not done.

[2190] You would wait until the reissue is finished.

[2191] Another thing you can fix with a filing of a reissue is making a claim for foreign priority.

[2192] If you failed in your original application to make a claim for priority to your foreign filing, you can fix that in a reissue.

[2193] You can also fix your claims for domestic priority, this is also not a problem, to get an earlier filing date and so forth.

[2194] Something that is difficult to fix, though, is defective disclosure requirements.

[2195] ***If your patent, in the end, is not enabling, or if it fails to have a complete written description; because you cannot add subject matter to a reissue application, just like you cannot add subject matter to a regular application, the 112 deficiencies are very difficult to fix.***



[2183] ですから、再発行の係属中にも特許料金（維持年金）は課せられることとなります。

[2184] 再発行の係属中でも、訴訟を起こしたり、ライセンス（実施権）を許可したり、販売したりなど、特許権者として許可されていることであれば何でもできます。

[2185] 再発行が係属中であることによる影響は一切ありません。

### **再発行係属中の訴訟行為**

[2186] それでは、再発行の係属中に訴訟を起こすことによって、実際にはどんな影響があるのでしょうか。

[2187] 特許訴訟でまず最初に被告が訴えるのは「当該の企業あるいは個人が、当該特許には全体的あるいは部分的に瑕疵がある、あるいは実施不能であると特許庁に通告しているにもかかわらず、特許使用料 (*royalty*) を我々に請求するのか」ということでしょう。

[2188] この訴えに対する裁判所の答えはまずもって明らかで、「特許庁での判定を待ってからこの訴訟の判決を下すことにしよう」と言うことでしょう。

[2189] ですから、再発行が審査中に訴訟を起こすことは理論上は可能ですが、実際にはほとんど行われていません。

[2190] 訴訟は再発行審査の終了を待ってからということです。

[2191] この他に、再発行を提出してできることには、外国優先権の請求があります。

[2192] 原出願で外国出願優先権を請求しなかった場合、再発行で外国優先権を追加することができます。

[2193] これは国内優先権でも同じです。同様に、再発行で早期の出願有効日を取得することもできます。

### **開示上の欠陥に対して**

[2194] しかし、再発行による訂正で難しいのが欠陥のある開示の要件 (*defective disclosure requirements*) です。

[2195] 特許が最終的に実施不可能 (*is not enabling*) であつたり、文書による完全な記述 (*a complete written description*) の提示に失敗している場合、通常の特許出願において主題の追加できないように、再発行出願にも主題を追加することはできないわけですから、米国特許法第 112 条の規定に関する瑕疵を是正するのは大変困難です。

[2196] However,  
if you have 20 claims, and only 10 or something are covered by this defect,  
then maybe ***you can keep some of the claims***  
***and rewrite others to avoid the defect,***  
that is, to not rely on that part of the disclosure  
which is not enabling or fails to provide a written description.

[2197] That is,  
***you can narrow up the claims to avoid the problems with the fatal defect.***

[2198] It's very difficult however to re-characterize the subject matter  
that's in a reissue in the disclosure to try to fix a lack of support or a 112  
problem.

[2199] ***The principle hurdle being, you cannot add subject matter,***  
you can only take out subject matter  
and then rewrite the claims to be in a better form.

[2200] Other things that you could do in a reissue are extend prosecution  
times, and this may be an advantage because you're overseas, and it takes  
time to translate and get instructions back from overseas clients.

[2201] This is something that can be done in a reissue  
but cannot be done in a reexam,  
and I will talk about those later,  
but the thing you should remember about a reissue application is—  
it is starting over at the patent office  
and has all of the characteristics of starting over at the patent office.

[2202] I will now tell you about the recipe of how a reissue is put together.

[2203] **A reissue application** is comprised of a copy of the actual patent,  
which is cut into single columns and glued onto a sheet of paper.

[2204] It is an unusual looking document because it is made by cutting and  
pasting, and this is put on successive pieces of paper.

[2205] In addition, amendments are done in a very different way  
and that is, subject matter which is taken out is bracketed,  
subject matter which is added or changed is underlined.

[2196] しかし、仮にクレームが20件ある中で、10件ぐらいだけが瑕疵により影響を受けている場合は、問題の無いクレームはそのままにして、問題のあるクレームを書き直すことによって、瑕疵を解決することができます。つまり、特許開示のうち実施不可能な部分、あるいは（適切な）文書での記述が提示されていない部分を当てにしないよう（対象にされないよう）に変更するわけです。

[2197] つまり、*致命的な瑕疵 (fatal defect)* に関する問題を避けるために、クレームの範囲を狭めることができます。

[2198] 再発行で発明の主題の再特徴付け (*to re-characterize the subject matter*) をするという、つまり、明細書による支持がない点、あるいは米国特許法第112条に基づく問題点を訂正しようと試みるところの、開示に関しての再発行は、大変難しいことです。

[2199] 存在する *根本的な障害 (principle hurdle)* は「主題は追加できない」ということです。できることは、主題の一部を除外し、ついでクレームをより良い形で書き直すことだけです。

[2200] さらに、再発行でできることには、審査期間の延長があります。この期間延長には利点があります。例えば、出願人である顧客が外国に居住している場合、書類の翻訳をしたり、顧客からの指示を待ったりするために多くの時間が費やされる場合には、応答期間延長は有用な手続きとなるからです。

[2201] この応答期間の延長は、再発行でのみ許可され、再審査では許可されていません。この件に関してはあとで説明します。ここで、再発行について覚えておくべきことは、再発行とは特許庁で審査手続きを最初からやり直すことであり、特許庁でのやり直しに伴うあらゆる特徴がそこでは生じます。

### **再発行出願書類の作成法**

[2202] それでは再発行をどのように準備するかの説明をしたいと思います。

[2203] *再発行出願 (a reissue application)* は、実際の特許文書のコピーをコラム毎に切って他の紙に貼り付けたものです。

[2204] このように切り貼りで作成された大変風変わりな文書で、そのようにして作成された一連の紙で構成されています。

[2205] 更に、補正も変わったやり方で行われます。つまり、*削除すべき主題 (subject matter which is taken out)* は括弧で囲み、追加あるいは変更された主題には下線を引きます。

[2206] And even if it was previously taken out in a reissue application, you bracket it again, whereas in regular prosecution, once you've taken it out, it's gone.

[2207] In a reissue application, you have to keep the record clear by always showing what has been taken out or what is proposed to be taken out.

[2208] Next, you must pay a filing fee.

[2209] This is the same as a filing fee for a regular application.

[2210] And finally, and most important, you must include something called a **"reissue oath"** or **"declaration."**

[2211] This document is very different from the regular oath or declaration, which is filed with an ordinary application.

[2212] In an ordinary application you declare that you're the true and sole inventor, you appoint a **power of attorney** to given prosecuting attorney, and that's pretty much it.

[2213] You indicate that you agree to tell the truth to the patent office and so forth.

[2214] ***In a reissue oath, you must describe with particularity, the entire circumstance and factual records surrounding the discovery of the error in the patent and how this reissue proposes to fix it.***

[2215] It is a very specific record of what has occurred.

[2216] You cannot make general characterizations, for example, "I believe I claimed too little" or "I believe I claimed too much."

[2217] ***You must particularly point out*** how you came to know that, for example, "I had my patent and I traveled to a trade show and I saw the product of a competitor, and I realized that my invention was the same as my competitor's product ***and yet the claims were too narrow.***

[2206] 以前の再発行で既に削除されている主題があれば、それも再度括弧で囲みます。一方、通常の審査手続きの場合は、一度削除された主題は書類からは除去されます。

[2207] 再発行出願では、削除された箇所、削除しようとしている箇所等を示すことで、経過の記録を明確に残しておかなければなりません。

[22208] [2209] 次に再発行出願でも通常の特許出願と同様に出願料金を納入しなければなりません。

### **再発行宣誓 (reissue oath)**

[2210] 最後になりましたが、再発行出願で最も重要なのは、*再発行宣誓 (reissue oath)* または *再発行宣言 (reissue declaration)* と呼ばれる書類を、再発行出願に含めなければならないことです。

[2211] これらの再発行宣誓書あるいは再発行宣言書は、通常の特許出願の際に提出する宣誓あるいは宣言とは大変異なります。

[2212] 通常の特許出願では、出願人が発明の真実かつ唯一の発明者であることを宣言し、*代理委任状 (power of attorney)* を添付して審査手続き担当の特許弁護士を指名するという、ほとんどそれだけです。

[2213] また、出願人として、特許庁に対して、真実を述べることに同意すること含まれます。

### **詳細にして特定の宣言が必要**

[2214] 一方、再発行宣誓書の場合は、その特許において、瑕疵（欠陥）を発見した全ての状況と事実上の記録と、この再発行によってどのようにその欠陥を訂正しようとしているのかについて、*詳細に記述しなければなりません (you must describe with particularity)*。

[2215] これは、何が生じたかについての極めて *明確な (特定の) 記録 (specific record)* です。

[2216] 大まかな説明、例えば「請求が少なすぎたと私は考える」とか、「請求が多すぎたと私は考える」という表現ではだめなわけです。

[2217] 欠陥発見に至るまでの経過を、詳細に指摘しなければなりません (*you must particularly point out*)。例を上げると、「トレードショウ（展示会）で競争相手の製品を見た時に、自分の発明が競争相手の製品と同じであること、それにもかかわらず、クレームの範囲を狭くしすぎたことに気がついた。」

[2218] And so even though my specifications would support such claims, ***the language of the claims had inadvertently been narrowed and would not cover my competitor's product, so I am seeking a reissue to cover my competitor's product,*** which I inadvertently left out during the prosecution of my application."

[2219] That's okay.

[2220] You can do a reissue on that basis.

[2221] You cannot simply say, "It's too narrow," or "It's too broad."

[2222] ***It's a very particular and very specific declaration,*** and it is the substance of most of the prosecution and letter writing which occurs between the attorney and the patent office during a reissue application.

[2223] Generally, ***the reissue oath is submitted more than once, because the examiner always points out deficiencies in the oath.***

[2224] The examiner wants the record to be complete with absolutely no questions about how this arose.

[2225] ***In a reissue you also have to include the assent of the owner.***

[2226] If the owner is applying for the reissue, that's obviously not a problem, but if the inventors are doing it, then ***the owner of the patent must consent or assent to the reissue filing.***

[2227] In terms of the timing of the prosecution, it is like an ordinary application, but the truth is that examiners do take these up out of turn and they are examined more quickly.

[2228] But as an applicant, you can apply for the normal extensions of time and pay fees to get 1 month, 2 months, and so forth.

[2229] In addition, you can file an appeal, and in every respect, it's like an ordinary application in terms of timing.

[2230] The exception, though, is the patent office does look at them more quickly and take them up under a sort of a special status.

[2231] One aspect of a reissue is quite different from the original application and that is, ***the reissue application is entirely open to the public.***

[2218] 「自分の明細書はそれらのクレームを支持しているとはいえ、クレームの言葉遣いは、不注意に (*inadvertently*) も狭く書いてしまったので、競争相手の製品をクレームで説明していない (カバーしきれていない)。特許出願の審査期間中において、うっかり見落としてしまったが、この競争相手の製品を含めるために (カバーするために) 再発行を請求する」。

[2219] [2220] このように説明すれば再発行を請求することができるわけです。

[2221] ただ単に「クレームの範囲が狭すぎた、広すぎた」という説明では再発行は受けられません。

[2222] 宣言書には詳細が明確に述べられていなければならないのです。そして、これが、特許弁護士と特許庁の間で交わされる、審査手続きと文書のやり取りの再発行出願の際の真髄 (*substance*) でもあるわけです。

[2223] 一般的に、再発行宣誓書は一度で受理されることはめずらしく、これは審査官によって再発行宣誓書の欠陥を指摘されることが多いからです。

[2224] 特許に見つかった欠陥の発生経過に関して疑問点を皆無にするため、完全な記録が審査官によって要求されるのです。

[2225] 再発行には、特許権者の同意書 (*assent*) も含めなければなりません。

[2226] もし特許権者が再発行を請求しているのであれば問題ありません。しかし、発明者が再発行出願を提出しようとしている場合は、特許権者が再発行の請求に同意 (*consent or assent*) していなければなりません。

[2227] 審査手続きにかかる時間は、通常の特許出願と同じです。ただ、実際には、審査官は再発行に関しては順番どおりに審査をするわけではないので、審査が迅速に行なわれています。

[2228] しかし、出願人は通常の期間延長を請求できますし、当該の料金を納付すれば一ヶ月、二ヶ月、三ヶ月と延長が可能です。

[2229] さらに、審判請求を提出することができ、この場合も時間的には通常の特許出願と考えてよいでしょう。

[2230] 相違点は、特許庁が、再発行出願は特例として、より迅速に処理していることです。

### **再発行特許包袋の公開**

[2231] 再発行出願が、通常の特許出願と大変異なる点があります。それは再発行出願は、その内容が全て公開 (*open to the public*) されるということです。

[2232] And the reason is,  
you are trying to fix something that was issued  
and which has been declared defective,  
and the patent office thinks the public is entitled to know  
what you are fixing and how you are fixing that.

[2233] So your reissue file, every scrap of paper in it,  
is available to the public for inspection and copying.

[2234] So, keep in mind that your reissue application,  
while it is pending, is available to the public.

[2235] And if your application is important,  
it will be looked at by your competitors, and they will chart your progress.

[2236] Your competitors cannot participate in the process,  
and in fact are advised not to, because there's no provision for it.

[2237] But they will monitor your progress, look over the file, and check  
everything that you are writing and filing, so be aware of that.

[2238] The members of the public however, do not attend interviews and  
other events like that during the prosecution.

[2239] Okay.

The things that you should remember about a reissue are  
that anything can be fixed, it can be filed at any time.

[2240] Some things are more difficult to fix than others,  
the deficiencies and disclosures being the most difficult, but it can be done.

[2241] If you want to broaden your claims,  
they must be on file within that 2-year limitation,  
even if the filing has already occurred, the broadened claims must be on file  
before the 2-year anniversary has passed.

[2242] Other than that, ***a reissue application is a strategic decision***  
as opposed to a reexamination, which I'll also talk about,  
but that's what you should remember about a reissue.

[2243] ***I will compare and contrast reissue and reexamination***  
after I explain to you what a reexamination is.



[2232] その理由は、再発行出願とは、既に特許として発行されているものに瑕疵（欠陥）が見つかり、その欠陥の存在を宣言したうえで是正するために行われる手続きなので、一般公衆には、特許の誤りが訂正されること、またどのようにそれが是正されるかについて知らされるべきだと、特許庁が考えているからです。

[2233] ということで再発行出願の内容は全て一般公衆が閲覧、複写できるようになっています。

[2234] ですから、係属中でも、再発行出願の内容は、誰にでも公開されるということを、覚えておく必要があります。

[2235] 再発行出願が重要なものである場合、競争相手にも監視され、その進展状況がチェックされていることがあるわけです。

[2236] しかし、競争相手は再発行の手続きに関与できませんし、そのような規定もないので、競争相手は関与しないよう實際上、勧告されています。

[2237] それでも、競争相手は、再発行出願の進行状況を監視し、変更事項に関して注意を怠っていませんから要注意です。

[2238] 一般公衆は、（アクセスはできるわけですが）審査過程における面接などの開催事項に参加することはありません。

[2239] 再発行について覚えておくべきことは、どんなことであっても是正できること、またいつでも提出できることです。

[2240] 内容によっては是正が難しいものがあります。発明の開示に瑕疵が見つかった場合の訂正が最も困難ですが、それでもできないわけではありません。

[2241] クレームの範囲を拡張する場合は原特許の付与日から二年以内に手続きをしなければなりません。既に再発行出願の手続きが開始されていたとしても、範囲を拡張したクレームが原特許の発行日から2年以内に提出される必要があります。

[2242] それ以外では、再審査と違って、再発行出願は、戦略的決断と言うこともできます。再審査についてはもう少しあとで説明します。とりあえず、再発行とは戦略的意思決定であることを覚えておいてください。

[2243] 再審査を説明し終わってから、再発行と再審査を対比、比較することにします。

[2244] Another mechanism for fixing a patent is **a certificate of correction**.

[2245] This is a very simple matter.

[2246] There is one in your materials which I will refer to briefly.

[2247] And a certificate of correction is for minor typographical and minor mistakes which don't go to the substance of the patent, and this would be a name is misspelled, a typo is in the specification or in the claims, or something like that.

[2248] And the error can be either on the part of the patent office, in which case you don't pay for certificate of correction, and that is a printing error or two,... it can be on the part of the applicant, in which case you have to pay for the certificate of correction.

[2249] There is an exception though, and it's been recently introduced with respect to what a certificate of correction can do, ***and that is inventorship can also be corrected.***

[2250] And this is, I spoke about it briefly in the context of reissue or rather with respect to restrictions and divisionals, sometimes the patent will change what is being claimed significantly from filing to issue.

[2251] And where there are multiple inventors, some inventors will drop away, and this won't be fixed by the time the application publishes.

[2252] So a correction of inventorship can be made through a certificate of correction.

[2253] But along with this certificate of correction, there must be **a statement of facts** surrounding the discovery of the error in inventorship, and then a consent by the inventors to be changed and that they agree with it.

[2254] We will look at our materials briefly.

[2255] In our materials at page 127, there is **a certificate of correction** in our file.

[2256] Now this certificate of correction had to do with an incorrect reference to a domestic priority application.

### 3. 訂正証明書 (certificate of correction)

[2244] 特許の誤りは、訂正証明書 (certificate of correction) でも訂正することができます。

[2245] この手続きは簡単です。

[2246] 教材にも含めてありますので、あとで見ることにしましょう。

[2247] 訂正証明書は、ちょっとした印刷上のミスを訂正するものと、特許の本質に関わるものではないちょっとした誤りを訂正するだけのもので、例えば、発明者氏名のスペルミスや明細書やクレームの誤植などがそれにあたります。

[2248] 印刷ミスなど、過失が特許庁側にある場合は、出願人には訂正証明書の発行料金の納付義務はありません。反対に、過失が出願人側にある場合は、発行料金を納付しなければなりません。

#### 発明者要件 (inventorship) の訂正

[2249] ただ、訂正証明書で許可されている訂正事項には例外がひとつあります。この例外は最近の法律改正によるもので、発明者要件が訂正できるようになったことです。

[2250] このことは、既に再発行の流れの中や、特に限定要求や分割出願の中で簡単に説明してきましたが、特許出願提出から特許発行までの間に、請求されている内容がかなりの程度変わることがあります。

[2251] 複数の発明者がそこに存在するとき、そのうちの何人かが削除されていても、これらの変更が特許の刊行時までには訂正されていない場合があるからです。

[2252] このように、発明者要件（氏名）は、訂正証明書で訂正することができます。

[2253] しかし、この訂正証明書には、発明者の要件に誤りが発見された時の状況を記載した *事実を記述した説明書 (statement of facts)* と、変更された発明者が訂正証明書の変更事項に *承諾 (consent)* した旨を記した同意書を添付しなければなりません。

#### 訂正証明書例 <教材：ページ127>

[2254] [2255] それでは、教材127ページの訂正証明書を、簡単に見てみることにします。

[2256] この訂正証明書は、国内優先権出願に対する引用参照例の記載が、間違っていたために作成されたものです。

[2257] There was a hiatus or interrupt in the pendency, in the co-pendency of this series of ten applications in this case.

[2258] And what they are doing here is simply correcting the reference to a co-pending application to plug the gap in the pendency.

[2259] What happened was this application was filed four days after the other one had been abandoned, and so there was a gap that this application could claim priority to another application which covered the gap.

[2260] So, no harm no foul.

[2261] This can be fixed with a certificate of correction, which is at page 127 of your materials, and you can see the facts surrounding the certificate of correction are in pages 123 and 124, where the patent attorney prosecuting the application simply characterizes what happened, how the mistake occurred, and how a certificate of correction is the appropriate mechanism to make this correction.

[2262] The certificate actually appears at page 127 of your materials, and this is a form which is typed by the applicant and submitted.

[2263] And once it is approved, it is then associated with every copy of this patent which exists in the patent office.

[2264] And thereafter, anytime a person asks for a copy of that patent, this certificate of correction is associated with it.

[2265] It's attached to the patent that's actually given to the public.

[2266] Okay,

I will now talk about **reexaminations** and how they are different from **reissues**.

[2267] A reexamination is not so old; it was created within the last 10 years or so.

[2268] And it was from the practice called a "**no fault reissue**."

[2269] We spoke about a reissue, ***and the characterizing feature of a reissue is the declaration by the owner of the patent that the patent is wholly or partly inoperative or defective.***

[2257] この特許出願に関連する、同時係属中の 10 件の出願シリーズの中で係属の断絶（中断）(*hiatus or interrupt*) がありました。

[2258] そこで、この中断箇所を埋合わせるために、同時係属中の引用参照例を訂正したわけです。

[2259] このことが実際にはどういうことを指すのかというと、もう一件の出願が放棄された四日後に、この特許出願は提出されているので、この特許がもう一件の特許に対して主張していた優先権に断絶が生じてしまったわけです。

#### **事実関係の説明 <教材：ページ 123－124>**

[2260] [2261] ですから、「危害も反則もなし」ということで、教材 127 ページにある訂正証明書で訂正されているわけです。

この訂正証明書の事実関係の説明は、教材 123 ページと 124 ページにあり、担当の特許弁護士が、欠陥が発生した状況を説明し、この欠陥を訂正するのに訂正証明書が適切な手段であることを記述しています。

[2262] 127 ページにあるのが訂正証明書で、出願人によって作成され、提出となっています。

[2263] 訂正証明書は、認可されると、特許庁で保管されているこの特許のコピーの全てに添付されることになります。

[2264] その後、誰が閲覧しても、この特許は訂正証明書が添付された形で提示されます。

[2265] つまり、一般公衆が閲覧する際には必ずこの訂正証明書も一緒ということです。

#### **4. 再審査 (*reexamination*) とは何か**

[2266] それでは再審査 (*reexamination*) の説明、および再審査が再発行 (*reissue*) と異なる点についての説明を始めることにしましょう。

[2267] 再審査の手続きが行われるようになったのは最近のことで、ここ 10 年程のことです。

[2268] これは「欠陥なしの再発行 (*no-fault reissue*)」と呼ばれていた手続きをもとにして作られたものです。

[2269] 再発行の手続きを学んだ際に、再発行の特徴的な点 (*characterizing feature of a reissue*) は、その特許の全部または一部が実施不能であるか、特許に瑕疵があることを、特許権者が宣言するところにあると説明しました。

[2270] This is a very difficult thing for a patent owner to want to say.

[2271] Sometimes it's easier than others,  
but suppose you are trying to license or litigate a patent  
and the other side has brought up good prior art  
or has indicated that there are defects  
or there is ambiguous language or something in your patent,  
and you want to correct it,  
but ***you don't want to declare that your patent is inoperative or defective,***  
***because this is a very prejudicial thing to do.***

[2272] In response to this, ***Congress enacted the reexamination laws.***

[2273] And ***reexamination is a declaration*** by, now this time anybody,  
including the patent owner, a third party, the inventor, anybody  
***that the patent office should take a second look at this patent.***

[2274] ***Now it is limited to issues of patentability***  
based on patents or printed publications.

[2275] So there is no threshold in reexamination for ambiguous claiming,  
that is, defects under 112.

[2276] ***The issues for reexamination are wholly substantive,***  
to do with patents and printed publications under 35 U.S.C. 102 and 103.

[2277] But I say patent and printed publications.

[2278] That means any issue about public use, offer for sale, incorrect  
inventorship—all of those issues are not proper for reexamination.

[2279] ***Reexamination just goes to this substance,***  
***the patentability of this invention.***

[2280] I will go over what reexamination is  
and discuss the recipe for putting it together.

[2270] 特許権者にとって、この宣言は大変しづらいことです。

[2271] 場合によればそれはそれほど難しいことではありませんこともありますが、仮に、特許権者が、ライセンス（特許実施権）を（他者に）許可しよう、あるいは特許権に関する訴訟（*to litigate patent*）を起こそうとしているとしましょう。（その時、ライセンス交渉もしくは訴訟の）相手側が、先行技術の好例が存在すること、あるいは特許に瑕疵があること、あるいは不明確な言葉遣い（*ambiguous language*）などがあることを指摘してきたので、これらの訂正をしたいとします。この場合、特許が実施不能であることや瑕疵があることを宣言すると、特許権者はとても不利な立場におかれてしまいます。

### **再審査法（*reexamination law*）の制定**

[2272] このような状況に対処するために、米国議会が、再審査法（*reexamination laws*）を制定しました。

[2273] 再審査とは、特許権者、第三者、発明者を含む誰であれ、「特許庁は、特許を見直す必要がある」と宣言することです。

[2274] この再審査は、特許および印刷された刊行物を根拠とした特許有効性という課題（*issue of patentability*）に限られているところにあります。

[2275] ですから、この再審査とは、米国特許法第 112 条の下で欠陥とみなされる、不明瞭なクレームを再確認する場合とは全く違うわけです。

### **特許と刊行物だけが対象**

[2276] 再審査というものは、米国特許法第 102 条と 103 条の下で、特許および印刷刊行物に関してのまったく本質的なものです。

[2277] ここでの注意点は、再審査は特許と印刷された刊行物だけを対象としていることです。

[2278] つまり、公然使用（*public use*）、販売の提供（*offer for sale*）、正しくない発明者要件（*inventorship*）に関する課題は、対象外となっています。

### **特許性に関してのみ**

[2279] 再審査では、この、特許の本質に関することだけ、つまりこの発明の特許性に関する問題だけが取り扱われます。

[2280] それでは、再審査とはどのような手続きであるか、また再審査をどのように請求するかについて説明したいと思います。

[2281] But you should be mindful that this is 1997 that I am making this recording, that changes in the reexamination statute are coming, and these changes are expected to make a reexamination not just one party before the patent office but two parties before the patent office, just like an interference.

[2282] And in addition,

***once the patent office has reached a decision between these two parties, that decision is final and has effect in Federal Court,***

so that

these parties can't simply use the patent office as one place for their dispute and then take it up again in a Federal Court somewhere else.

[2283] They will be stopped from doing that.

[2284] So the two basic features of the law changing would be:

the two parties get to interact in the patent office; and secondly, this interaction has force and effect in the Federal Court as well.

[2285] So let's talk about a reexamination.

[2286] A reexamination is any person, third party, patent owner, anybody writing to the patent office with a very large fee and saying,

***"There is a substantial new question of patentability raised in this patent, because of these patents and/or printed publications."***

[2287] **The requestor** makes this statement and offers arguments.

[2288] Does the requestor have to agree?

[2289] No, the requestor simply makes the argument.

[2290] It may be that the requestor is the patent owner, and the printed publications and prior art have been brought to their attention by someone or some company that the patent owner believes is infringing the patent.

[2291] And the defendant or the company who's been accused says, "No, the patent is invalid."

[2292] The requestor or patent owner looks at the subject matter and says, "Well, I don't agree, but I know somebody or an organization that will look at this and give us a decision."

[2293] And that would be **the patent office**.



[2281] ここで皆さんに覚えておいてもらいたいことは、このビデオテープ講義の収録時点である1997年において、再審査手続きに関する法律改正がまもなく施行されるということです。従来特許庁での再審査は一方の当事者だけが関与していたのに対し、今回の改正では、抵触審査と同様に、相対する両者が関与できるようになります。

### **特許庁が判定を下す**

[2282] さらに、特許庁がこの当事者間の問題に判定 (*decision*) を下した場合、その決定 (*decision*) は最終のものであり、連邦裁判所 (*Federal Court*) においても有効となります。ですから、当事者は特許庁に提出した論争を、再度、連邦裁判所に持ち込むことはできなくなります。

[2283] そのことは禁止されます。

[2284] 今回の法律改正での二つの基本的特徴は、(1) 特許庁において、相対する両者が再審査に関与できるようになること、そして(2) 特許庁での審判が連邦裁判所でも有効になることです。

[2285] [2286] 再審査とは、第三者、特許権者、他だれでもが、多額の再審査料金を納付することにより、「これらの特許あるいは刊行物に基づく、この特許はその特許 (有効) 性に関して新たに本質的な問題点 (*a substantial new question of patentability*) があると思われる」と、特許庁に書面で請求することです。

[2287] そこで、請求人は、この供述書 (*statement*) を作り、意見 (*argument*) を提出します。

[2288] それでは、請求人は誰かの合意を必要とするのでしょうか。

[2289] その必要はありません。請求人は単に論点を提起するだけです。

[2290] 請求人が特許権者の場合もあります。個人あるいは企業が、特許権者に刊行物や先行技術のことを知らせたことによって、特許権者が特許権の侵害に気付いた場合などです。

[2291] 被告あるいは告訴された企業が、「特許は無効だ (*the patent is invalid*)」と申し出てきました。

[2292] 請求者あるいは特許権者は主題を調べて、「同意できない。でも、この件を審判してくれる機構を知っている」と返答します。

[2293] この審判をする機構が、特許庁であるわけです。

[2294] So the patent owner can put together a reexamination and give it to the patent office and request, "What do you think?

[2295] Do you think

that ***there is a substantial new question of patentability?***"

[2296] ***The patent office will then render a decision.***

[2297] The form of the reexamination is just like a reissue.

[2298] It's made up of a cut-up copy of the actual patent, glued on pages and given to the patent office, along with **arguments and statements**.

[2299] ***The statements must first point out the substantial new question of patentability*** for each claim for which reexamination is requested.

[2300] You can't make a general statement that the patent is invalid.

[2301] ***It must be a very rigorous, exact characterization of what's wrong with that patent, those claims,***

and how the references raise this question of patentability.

[2302] ***It must be very specific, very exact, and very rigorous.***

[2303] You must naturally submit a copy of every patent or printed publication,

and if one of the publications is in a foreign language,

you must submit a translation of at least the relevant parts of the document that you wish to rely on.

[2304] Okay, so you don't have to submit an entire translation,

but ***you do have to submit translations of the relevant parts.***

[2305] In addition,

if it is a third party which is filing the request for reexamination,

***it must certify that the patent owner has been given a copy of this filing.***

[2306] So in that respect, it's somewhat like a court case,

where you have to certify that service has been made or attempted

and that you have given a copy to the patent owner.

[2294] それで、特許権者は再審査の請求書類を作成し、それを特許庁に提出して次のように尋ねます。「どう思いますか。」

[2295] 「特許（有効）性に関して、本質的な新しい問題点があると思われますか」

[2296] そして、このあとに特許庁が判定を下す (*render a decision*) わけです。

### **意見書と供述書の添付提出**

[2297] 再審査の書類も再発行と同様の形式です。

[2298] 特許を切り貼りして別の紙に貼り付けた形で作成されます。この書類に、意見書 (*argument*) と供述書 (*statement*) を添えて特許庁に提出します。

[2299] 供述書では、まず初めに、再審査が求められているところのクレームのそれぞれにに対しての、特許性に関する新しく本質的な問題点が指摘されていないかなりません。

[2300] 単に供述書で「特許が無効である」というような一般的な説明は受け付けられません。

[2301] 特許あるいはクレームに関して、どこが良くないかの厳密にしてかつ正確な特徴付け (*rigorous and exact characterization*) がなされ、また、特許の有効性に疑問を提起する根拠となる引用（参照）例が明確に説明されてなければなりません。

[2302] 極めて明確、正確、かつ厳密 (*specific, exact and rigorous*) でなければなりません。

### **関連特許や刊行物のコピー提出**

[2303] 当然、関連特許および刊行物のコピーはすべて提出しなければなりません。刊行物が外国語で書かれている場合には、少なくとも再審査用に関連箇所の英訳を添付しなければなりません。

[2304] 刊行物全体を英訳する必要はなく、関連部分だけでよいのです。

[2305] さらに、第三者が再審査の請求をしている場合は、特許権者がこの再審査書類を受け取っているという証明が必要です (*it must certify*)。

[2306] この点において、これは裁判の場合とよく似ています。そこではサービスがなされ、あるいは試みられたことを、証明しなければならず、それと同じように、この場合でも、特許権者にコピーを渡したと証明する必要があります。

[2307] Okay, what happens next is

***the patent office makes a threshold decision with respect to the question,***

is there a substantial new question of patentability raised?

[2308] That's the only question that they answer initially.

[2309] If they say, "Yes, there is a new question,"

then ***the patent owner may respond within 2 months with something called "a patent owners statement."***

[2310] If the patent owner does respond,

then ***the third party requestor*** may make another submission and respond to the patent owner's statement.

[2311] If, however, the patent owner doesn't respond,

then there is no opportunity to make a response to this statement.

[2312] Once the reexamination is underway,

the examiner can reject the application or the claims.

[2313] Now, is this a requirement?

[2314] No.

[2315] The examiner may say

there is a substantial new question of patentability, but it is resolved in favor of the patent owner.

[2316] Not a problem.

[2317] So this is how a reexamination works.

[2318] It's a threshold question, ***and once it is determined that there is a substantial new question of patentability, the application or request proceeds into prosecution.***

[2319] This prosecution is quite different from an application.

[2320] There are no automatic extensions, and you cannot file a continuation.

[2321] It is ongoing and cannot be stopped;

you can't abandon the reexamination,

because if you do, they will simply issue the reexamination certificate as of the day you decided to stop prosecuting.

[2322] And it may be that all of your claims are presently rejected, and that will be the end of your patent.

[2307] このあと、特許庁は、この問題点に関する *最初の判定* (*a threshold decision*)、すなわち「提起された特許有効性に関する本質的な新しい問題点が存在するかどうか」の判定をします。

[2308] これが、開始の段階で特許庁が回答する唯一の質問点です。

### **特許権者の供述書**

[2309] もし特許庁の答えが、「新しい疑問点が存在する」ということであれば、特許権者は、二ヶ月以内に、*特許権者の供述書* (*patent owner's statement*) と呼ばれる書類を提供して応答することになります。

[2310] 特許権者が応答すると、第三者の *請求者* (*requestor*) が、他の提出を行い、特許権者供述書に対し応答することになります。

[2311] しかし、特許権者が応答しなかった場合は、この供述書に応答する機会はないことになります。

[2312] 再審査の手続きが進行すると、その過程で、審査官は特許出願あるいはクレームを拒絶することができます。

[2313] これは必要要件なのでしょうか。

[2314] [2315] そういうわけではなく、審査官は特許の有効性に問題がある場合でも、特許権者側に立って、その問題点は解決される、と言う場合があります。

[2316] 問題ではありません。

[2317] 再審査はこのように進められるわけです。

[2318] まず最初に、第一段階の「特許有効性に新しい疑問点があるか」どうかの判定を下し、もし「問題点がある」場合は、この特許出願もしくは再審査請求は審査段階に入ります。

[2319] 再審査手続きは、通常の特許出願の審査手続きとは随分違います。

[2320] 自動的な期間延長は無く、継続出願は許可されません。

[2321] 審査は継続的におこなわれなければならない、一時停止は許されていません。再審査は放棄することもできません。というのは、再審査が放棄されたその日に、特許庁は *再審査証明書* (*reexamination certificate*) を発行してしまうからです。

[2322] その再審査証明書には特許のクレームがその時点において全て拒絶されている場合もあり、そうになると特許は無効となってしまいます。

[2323] So those are the considerations of a reexamination.

[2324] It's similar to a reissue except anybody can file for it, and there are no extensions allowed,

and ***the third party can only participate in the beginning.***

[2325] ***Once it's underway, no participation by the third party,*** except in response to a patent owner's statement.

[2326] ***Most patent owners do not file such a statement,*** so the participation of the third party requestor is just up front.

[2327] Now what can you do in a reexamination?

[2328] Well, you cannot broaden claims.

[2329] You can narrow claims, but you can never broaden claims.

[2330] And that's about it for reexamination, and bear in mind that we do expect the laws to change.

[2331] In your packet of materials, there are a couple of examples of each of these.

[2332] And I will take you first to a reissue at page 160.

[2333] This is a reissue for a bookmark.

[2334] This reissue was undertaken before filing a lawsuit.

[2335] The opposing attorneys, or rather the opposing parties in this potential lawsuit identified very good prior art.

[2336] But they also identified serious defects in the claims, and specifically, the claims needed to be narrowed.

[2337] And so this reissue application was filed

***because the claims were defective under 112; they were ambiguous and the claims were narrowed.***

[2338] ***This was filed prior to a lawsuit and is a typical use of a reissue.***

[2323] 以上が再審査で覚えておかなければならないことです。

### **第三者の関与は最初だけ**

[2324] 再審査は再発行とよく似ていますが、異なる点は、再審査は誰でも提出することができること、期間延長が認められていないことです。さらに、第三者は再審査の初期の段階だけに関与することが許可されています。

[2325] 審査の開始後は、第三者の再審査への関与は、特許権者供述書への応答だけに限られています。

[2326] 特許権者が特許権者供述書を提出することはほとんどないので、第三者の再審査への関与は初期の段階だけということになります。

[2327] それでは、再審査ではどのようなことができるのでしょうか。

[2328] まず、クレームの範囲を拡張することはできません。

[2329] クレームの範囲を狭めることはできますが、拡張することは許可されていません。

[2330] 以上で再審査の説明は全てです。先に触れたように、再審査に関する法律改正が予定されていることも覚えておいてください。

## **5. 実例による再発行と再審査の理解**

### **再発行の実例 <教材：ページ160>**

[2331] 教材には、再発行と再審査の実例が1件ずつ含めてあります。

[2332] 教材160ページの、再発行をまず初めに見てみましょう。

[2333] これは書籍のしおりを基にした特許の再発行です。

[2334] この再発行は訴訟事件になる以前に開始されています。

[2335] この特許に反対する特許弁護士、というよりは訴訟事件となった場合の相手側と言った方が適切かもしれませんが、この相手側の当事者が、先行技術の好例を見つけました。

[2336] さらにクレームにも深刻な瑕疵があることを見つけました。具体的には、この瑕疵はクレームの範囲が広すぎるので、狭める必要があるということです。

[2337] 米国特許法第112条に基づき、クレームに欠陥がある、つまり不明確でありまた狭められなければならないという理由で、再発行出願が提出されています。

[2338] この再発行は、訴訟以前に提出されており、再発行の使用法としては典型的なものです。

[2339] You have a patent, you'd like to license it or enforce it; in the end, you file a reissue to fix it before you do that.

[2340] The basis that the application was allowed in the case of the bookmark was secondary considerations; that is, the success of the invention is what convinced the patent office to confirm that it was patentable.

[2341] The second file I would like you to look at is on page 157 and is **a reexamination certificate** for an invention to an interocular lens.

[2342] This invention was reexamined after the settlement of a lawsuit and the granting of a license.

[2343] **The licensee filed the reexamination** because of a clause in the license which said, "If a reexamination is pending, the licensing fees can be withheld."

[2344] Naturally, they filed a reexamination as soon as they could to stop the payment of the licensing fees.

[2345] Once again however, **the patentability of the invention was confirmed because of secondary considerations;** that is, the success of the invention in this case, having taken one third of the total market for this product, was such that **the patent office was convinced the invention was truly patentable** and that they had made the correct decision in the first instance.

[2346] So I have now discussed what happens or what can happen after a patent issues, and I have focused on reissue and reexamination, and we've discussed two specific examples.

[2347] **The strategic aspects of when to use these are best left to an experienced patent attorney who has done this in the past, but you should know they are available to you.**



[2339] 特許権者がライセンスを許可するか、特許権を実施したい場合は、(問題があれば) まず最初に再発行出願で(クレームの) 欠陥を是正する必要があります。

[2340] このブックマーク特許の再発行出願の請求が許可された根拠は、*副次的考察事項 (secondary considerations)* です。つまり、この特許の成功は、この特許には特許性があると特許庁に確信させたところにあります。

### **再審査の実例 <教材：ページ157>**

[2341] 次の実例は、教材の157ページにある、「眼内接眼鏡 (intra-ocular lens)」の発明に発行された、*再審査証明書 (reexamination certificate)* です。

[2342] この発明は、訴訟の決着とライセンス(特許実施権)譲渡の後に再審査されたものです。

### **ライセンシーが再審査請求**

[2343] ライセンスを受けた者(特許実施権者 ライセンシーlicensee)が、再審査を請求しています。というのは、ライセンスの契約書類の中に「再審査出願が継続中は、ライセンス料金の支払いは保留される」との条項があったからです。

[2344] 当然ながら、ライセンシーは、ライセンス料金を支払わなくてもいいように、(前述事項発見後すぐに) 再審査を請求しています。

[2345] 今回のケースでも、*副次的考察事項 (secondary consideration)* を理由として、発明の有効性が認められています。つまり、この製品の市場占拠率が三分の一という発明の成功を認めて、特許庁は、この発明は特許有効性があり、最初の特許許可の審査結果も間違っていなかったと判定しているわけです。

[2346] ここまでのところで、特許発行後に、「どのようなことが起こり、またどのような手続きを取ることができるか」について学びました。

[2347] 特に再発行と再審査に焦点をあて、それぞれの実例を二件見ました。再発行と再審査を、戦略的にいつ使用するかについては、経験豊かな特許弁護士任せるのが最適です。しかし、出願人として再発行と再審査の手続きが可能であるということを知っておくことは大事です。

[2348] But there are important differences.

[2349] Reissue can be filed only by the owner of the patent,  
reexam can be filed by anyone.

[2350] ***Both end up in ex-parte prosecution,  
both files are available to the public.***

[2351] So there are good reasons and not so good reasons to use each.

[2352] This brings us to the end of this course on the fundamentals of U.S.  
patent practice.

[2353] Look for other tapes

that we will put together to teach you more advanced practice in this area.

[2354] You now have a good overview of what is required,  
and you can talk about the subjects of filing and writing and prosecuting U.S.  
applications.

Good luck in this endeavor.

[2348] そしてこの二つの手続きの重要な相違点を知っておくことも必要です。

[2349] 再発行出願は特許権者だけが提出できるのに対し、再審査出願の場合は誰が提出しても構いません。

[2350] どちらの手続きも、当事者の一方だけによる (*ex-parte*) 審査手続きです。再発行と再審査はどちらも公衆閲覧が可能です。

[2351] ですから、それぞれの手続きが効果的である場合とそうでない場合があります。

[2352] 以上をもって「米国特許文書作成と特許法の基礎」講座シリーズを終えることになります。

[2353] 他の特許講座シリーズではさらに上級の米国特許手続きが学べるようになっています。

[2354] この講座を通して米国特許法と出願手続きの初歩が身につく、「特許出願の提出」、「クレームの文書作成」、「審査手続き」についての会話が自信をもってできるようになっているはずです。

それでは皆さんのご成功をお祈りしながら、このビデオ講座を終了させていただきます。