

## 複数の実施形態の開示の重要性

筆者：イアン・サムウェイズ (Ian Samways)

米国連邦巡回区控訴裁判所による最近の判決から、特許権者が再発行出願の権利範囲の拡張を求める又は取得する際における制限が分かりました。当の *Float 'N' Grill* 事件もまた、実務家に、原特許出願において複数の実施形態として発明の変形例を開示することと、開示していない場合には特許出願がたった1つの実施形態に制限されると解釈されないことを確実にすることの重要性についても注意喚起してくれています。

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) による最近の判決から、特許権者が再発行出願の権利範囲の拡張を求める又は取得する際における制限が分かりました。この背景において、*Float 'N' Grill LLC* 事件<sup>1</sup>もまた、実務家に、原特許出願において複数の実施形態として発明の変形例を開示することと、開示していない場合には特許出願がたった1つの実施形態に制限されると解釈されないことを確実にすることの重要性についても注意喚起してくれています。

本事件において、発明者が「グリルを保持するための浮揚装置」 (Floating Apparatus for Supporting a Grill) に関する米国特許出願を行いました。その単一の独立クレームが、発明の唯一開示された実施形態の特定の構造の詳細に重点を置き、次の限定を記載しています。

- 「右グリル保持部と左グリル保持部との中間部内に配置される複数の磁石」 (“a plurality of magnets disposed within the middle segment of the upper support of each of the right grill support and the left grill support”)
- 「移動式屋外グリルの平らな底部側が、複数の磁石に対し取り外し可能で固定可能であり、前記右グリル保持部及び前記左グリル保持部の其々の上

---

<sup>1</sup> *In re Float'N'Grill LLC*, 72 F.4th 1347 (Fed. Cir. 2023).

保持部のすぐ上に取り外し可能に配置される」 (“wherein a flattened bottom side of a portable outdoor grill is removable securable to the plurality of magnets and removably disposed immediately atop the upper support of each of the right grill support and the left grill support”)

当該特許出願は、実質的な介入的審査を受けることなく、クレーム補正も行うことなく、最初のアクションとして許可通知の発行後に登録されました。

登録後の許可された2年以内に、特許権者は、より広範な権利範囲を取得しようとして再発行出願を行いました。新たに追加された3つの独立クレームが、元々特許されたクレーム1よりも広く記載され、「、、、複数の磁石」 (a plurality of magnets...) の制限的限定を回避・除外するように異なるアプローチが取られました。具体的には、新しいクレームは、どの種類の磁性アタッチメントも記載せず、又は、単一の磁石のみを記載し、若しくは、クレームのプリアンブルのみに「グリルに磁気によって取り付けられるように適合されるフロート」 (float adapted to magnetically attach to a grill) を記載しています。

審査が最終拒絶理由通知に至り、当該拒絶理由通知において、まだ係属中の新しいクレームは全て、米国特許法第251条 (35 U.S.C. Section 251) によって、すなわち、再発行出願に関する「原特許」 (original patent) 要件違反として拒絶されました。当該251条拒絶において、審査官は次の通り、指摘しています。

- 原特許は、「複数の磁石」を用いる「グリルを保持するための浮揚装置の単一の実施形態」を開示しており、当該「複数の磁石」を発明の任意の特徴 (optional feature) として開示していない。
- 当該磁石は、発明の重要な構成要素であり、磁石が単独で、浮揚装置とグリルとの間の安全かつ安定なアタッチメントの効果を齎す要因である。

それに応じ、特許権者は、米国特許商標庁の特許審判部（PTAB 又は Board）に審判請求をしました。PTAB は、審査官による第 251 条の拒絶を維持しました。特許権者は PTAB の当該判決に対し、CAFC に上訴しました。

審判において、CAFC は、PTAB の原判決を維持し、第 251 条に規定されている通り、「当の再発行出願のクレームは、『原特許に開示された発明』をカバーしていない」と認定しました。裁判所は、「任意の」でなく「不可欠な」発明の特徴に主に対処した判例に依拠して、判決を下しました。

米国最高裁判所による *U.S. Industrial Chemicals* 判決<sup>2</sup>が、「いわゆるブラックレターである、確立した法規範となる、原特許要件を満たす基準」を提供しているとして解釈されました。当該判決において、原明細書は、所与の化学反応における水分の追加が効率性を改善すると示しており、許可されたクレームには当該特徴が記載されています。しかしながら、再発行出願において、特許権者は、当該水分追加特徴を省略してより広範なクレームを取得しようとしていました。当該判決において、最高裁判所は、当該特徴を「実行可能又は所望のものとして指定されていないが、実行全体のなくてはならない部分として記載されてクレームされたステップ」として見なし、当該特徴は「原特許における不可欠なものである」との結論を下しました。そのように、再発行クレームは、元々開示された発明と異なる発明に関するものとして無効とされました。

同様に、*Forum US Inc.* 事件<sup>3</sup>において、CAFC は、開示された実施形態が全て、複数のアーバーを含んでいるから、「作業場の加工器具」に関するクレームが「本体部材により保持される複数のアーバー」を記載していると判定しました。そのため、特許権者が「複数のアーバー」をクレームから取り除き、権利範囲を拡張しようとした当該再発行出願は、記載された明細書や図面のどこにおいて

---

<sup>2</sup> *U.S. Indus. Chems., Inc. v. Carbide & Carbon Chems. Corp.*, 315 U.S. 668 (1942).

<sup>3</sup> *Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC*, 926 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2019).

も、アーバーが発明の任意の特徴であることが開示されていないという理由から、第251条に基づいて「同一発明」要件に違反していると判定されました。

反対に、*Peters* 事件<sup>4</sup>において、原特許が、保持要素によって隔離された複数の壁であって断面が先細りとなっている金属先端を其々が有する壁を備える表示装置を記載しています。再発行出願のクレームは、金属先端のその先細りの形状を省略しており、拒絶されました。当時の特許審査・インターフェアランス部

(Board of Patent Appeals and Interferences) (PTAB の前身) が、当該拒絶を維持しましたが、CAFCは審判においてその拒絶を覆しました。具体的に、裁判所は、原明細書のどの箇所においてもその先細りの形状が「発明の実行や特許性に不可欠又は重要なものである」ことを示唆していないと特に示しました。そのように、CAFCの観点としては、特許審判部が、拡張された再発行クレームを許可するようにクレームを特定の実施形態に不適切に制限し、又は、先端の異なる形状の開示を不適切に要求したとされましたが、全体的な開示内容によれば、「発明者が出願を行った時点で広範な発明を所有している」ことが当事者に合理的に伝わりました。

本事件において、CAFCは、原特許に記載された「複数の磁石」が、「グリルを浮揚装置に取り外し可能で安全に固定する必要な作業を行うために唯一開示された構造」として発明の不可欠な部分であるというPTABの判断に賛同しました。更に、裁判所は、明細書は代替のファスナーについて開示や示唆しておらず、「開示された1つのファスナーは、考慮され得る代替とは異なる」と指摘しました。裁判所は、複数の磁石を再発行クレームから省略したことを、*U.S. Industrial Chemicals* 事件において水分追加特徴を省略したことと、*Forum US Inc.* 事件において複数のアーバーを省略したことに例えました。

---

<sup>4</sup> *In re Peters*, 723 F.2d 891 (Fed. Cir. 1983).

特許権者による主な反論として、特許権者は、「複数の磁石」は *Peters* 事件の先細りの形状をした金属先端に類似する必須ではない実施形態を表すと主張しました。しかし、CAFCはそれに同意しませんでした。他の事項のうち、裁判所は、「複数の磁石」について出願において重要性の明確な記載がなくても、その特徴は不可欠なものに見なされ得ると特に言及しました。具体的に、CAFCは、発明が後に再発行クレームから取り除かれる限定を排他的に記載している場合、そして、原発明の機能性及び開示に対しそれらの限定の関係の分析がそれらの不可欠かつ重要な性質を示した場合、その限定が重要又は不可欠なものであると見なされ得ると説明しました。CAFCは、それと対照的に、*Peters* 事件における省略された先細りの形状の限定は、機能的な役割を記載しておらず、その構成がよくとも表面的なものであると述べました。

要するに、*Float 'N' Grill* 判決は、原特許明細書において、後に権利範囲を拡張しようとする再発行出願において依拠され得る代替の実施形態を十分に含んでいない場合に、或いは、そのような方向を明白に示していない場合に、何が起こり得るかについて警鐘を鳴らしてくれました。原出願が審査に係属している間に、権利範囲を拡張しようとして少し早めに継続出願を行えば、比較的良い結果に繋がるかに関しても疑問が投げかけられます。

概して、今回挙げた判決から、実務家が出願を準備する段階で、発明の可能な変形例を発明者と話し合い、明細書に1つ又は複数の変形例に加えて少なくとも1つの変形例を記載することによって、失うものを少なくし得ることが分かります。全体過程において、クレームの権利範囲を拡張する機会が許可通知の発行時に明らかになった場合、発行前に拡張継続出願を行うほうが、米国特許法第251条に規定される厳しい「原発明」要件という点において、拡張再発行出願に比べて、より効果的かつより容易に許可されると思われれます。