

## [米国特許法（2015年10月施行版）等参考条文和訳]

（日本特許庁ホームページ「諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等」より）

### 特許法 101 条（特許を受けることができる発明）

新規かつ有用な方法，機械，製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は，本法の定める条件及び要件に従って，それについての特許を取得することができる。

### 特許法 251 条（瑕疵のある特許の再発行）

#### (a) 一般

錯誤があったために，明細書若しくは図面の瑕疵を理由として，又は特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由として，特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合においては，長官は，当該特許が放棄され，かつ，法律によって要求される手数料が納付されたときは，原特許に開示されている発明について，補正された新たな出願に従い，原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。再発行を求める出願に新規事項を導入することはできない。

#### (b) 複数の再発行特許

長官は，特許された対象の独自性を有し，かつ，別々の部分について，複数の再発行特許を発行することができるが，出願人からの請求があり，かつ，当該再発行特許の各々に対する所要の再発行手数料が納付されることを条件とする。

#### (c) 本法の適用性

特許出願に関する本法の規定は，特許の再発行を求める出願に適用されるが，当該出願が原特許に係るクレームの範囲の拡大を求めない，又は原特許の出願が権利全体の譲受人によってなされた場合は，権利全体の譲受人が再発行の出願をし，それについての宣誓をすることができる。

#### (d) クレームの範囲を拡大する再発行特許

原特許の付与から 2 年以内に出願されない限り，原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特許は付与されないものとする。

## MPEP §1402 出願の理由

再発行特許は、誤りの結果として特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる場合において、その特許における誤りを訂正するために出願する。特許における誤りは、出願書類作成及び／又は出願手続において行為上の誤りがあり、その出願が特許された場合に発生する。

特許の再発行を求める理由を提示する場合には、その特許において少なくとも 1 つの誤りが存在してなければならない。特許に誤りが存在しなければ、その特許は再発行されない。この項では、何が特許における誤りとみなされ、再発行出願の基礎となるのかについて論じていく。

35U.S.C. § 251 の規定によると、再発行の基礎となる誤りは、特許が「明細書若しくは図面における欠陥を理由として、又は特許権者が特許において主張可能なものより多い若しくは少ない権利を主張していることを理由として、それが全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる」原因となる誤りを基礎としなければならない。したがって特許に対する訂正が、スペル、文法、タイピング、編集上又は記載上の誤りのいずれか 1 つであって、35U.S.C. § 251 に規定する理由によって特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる状況が生じない場合、35U.S.C. § 251 に基づく誤りは存在していない。このような特許に対する訂正は再発行の基礎とされず（ただしこのような訂正についても、35U.S.C. § 251 に基づく誤りが既に存在している場合には、併せて再発行出願に含むことができる）、訂正証明書によって行うことができる。MPEP§1481 を参照。

再発行出願の基礎として最も一般的なものを次に示す。

- (A) クレームが狭すぎる又は広すぎる。
- (B) 開示に不正確な内容が含まれている。
- (C) 出願人が外国の優先権を主張していない、又は不正確に主張している。
- (D) 出願人が先に行われた同時係属中の出願を引用していない、又は不正確に引用している。