

「審査経過記録／審査経過禁反言とクレーム解釈（3）」

新連載紹介

合衆国の特許法制は、制定法を設けつつも、基本的には判例法がモノをいうシステムになっている。言い換えれば、制定法としての特許法は存在しても、その解釈にはさまざまな争いが存在する。この解釈について一定の法則を打ち立てている指針のようなものが判例法であるとも理解できる。

したがって、実務的に事件を処理する場合には、制定法だけを頼りにしたのでは、実際の事件の処理にはほとんど役立たない。制定法を知識として十分蓄えた上で、更に、判例法に通暁してはじめて、有効な実務的判断が行えるものといえる。

こうした観点に立ち、本稿では、主要なテーマを抽出し、これについての判例法を形成した具体的判例をつぶさに見てゆく。これによって、真の判断能力の基礎となる（借り物ではない）判例法知識を血肉化することを目的とする。

本稿では、*Irah H. Donner* 米国特許弁護士著の「*Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest*」を基礎テキストとして、まずこれの一定量（1回3～10ケース程度）を翻訳し、その回に取り上げるトピック（論点）についての実際の事件についての判示事項をつぶさに見てゆく。次に、これについて若干の考察を加える。場合によりこれに続いて、日本での実務との比較にまで考察を広げる予定である。原著である「*Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest*」は、*Donner* 弁護士が過去の米国特許裁判例に対して独自の観点から分析を加え、判例法を形成すると考えられる重要判例・判示断片を抽出したもので、全1157頁にも及ぶ大著である。場合によっては愛読者からの提案も取り入れて選択判例に加えて、こうして集積された膨大な判例をトピックごとに分類し、法的判断の基礎となりうる判示事項として纏め上げたものである。この判示事項が判例法そのものなのであり、原著はいわば日本でいうところの法令集ともいえる。

なお、「*Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest*」ではトピックごとに、判例法を年代の昇順に並べてある。古いものでは、最後の方に出てくるものなどは1800年代の判例などもあり、合衆国特許訴訟の歴史を垣間見る思いをする。本来これらが積み重なって今日の裁判での判断が形成されるわけであるが、原著の並び順から必然的に、今日に近い側から逆に遡ってみて行くようにならざるを得ない点、予めお断りする。

今回のトピックのご案内

今回も前回に引き続き、「審査経過記録 / 審査経過禁反言とクレーム解釈」を取り上げる。日本でも、「包袋禁反言」ということばを当たり前のように聞くようになった。この「禁反言」という考え方は本来、合衆国の衡平法の法理（精神）から出てきたものであることを理解する必要がある。この考え方は制定法には載っていない、いわば制定法を「超越」しているものともいえる。

この根底には、フェアネスの精神、公正・正義を重んじる精神、もっといえば、プロテスタンティズムにも影響される精神が存在している。ちなみに、同じように、制定法をいわば「超越」して適用される法理としては、クリーンハンドの原則、ラチェス、フロードなどがある。

さて、包袋禁反言や出願審査経過禁反言というものは、特許権を取得する段階（具体的には、出願審査段階などの局面で審査官によって発せられた拒絶理由通知等に対して、意見書・手続補正書の提出を行うこと等による応答過程）において、当該拒絶理由を構成する引例との交錯部分を、補正や自己発明の見解表明などにより、切除し、これにより当該引例との区別がつけられる（つまり、当該引例と比して、新規性、非自明性が認められる）として特許権を取得・維持等した場合に、特許権を行使する段階になって、かつての主張と矛盾した主張・行動をとることを禁止するものである。具体的には、当該切除された部分を自己権利の一部であるとして主張して権利侵害を主張することは許されないとするものである。これは先述したように、法律に制定されている原理ではなく、衡平法からくる要請による法理である。

今月度は、この包袋禁反言・出願審査経過禁反言の法理が米国知的財産権訴訟上で法理として形成されてきた過程を時系列的に逆に辿ってみることを主眼とする。

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース 9 ~ ケース 12 翻訳

「審査経過記録 / 審査経過禁反言とクレーム解釈 (3)」

9. *Mycogen Plant Science, Inc. v. Monsanto Company* (マイコゲン・プラント・サイエンス社対モンサント社事件) 民事控訴裁判判決集 No.00-1127、判決速報 P. 4 (連邦巡回控訴裁判所 2004 年 2 月 20 日)(非公開)(裁判所による意見)

最高裁判所がフェスト事件を当裁判所に差し戻した後、当裁判所では全裁判官出席のもと、今一度この事件に取り組んだ結果、我々の判示事項のうち、最高裁判決の影響を受けない部分につき再確認した。加えて我々は、出願審査経過禁反言に関する特定問題を分析する際に使用される方法を詳細に明示した。... もともとのフェスト全判事出席下判決から打ち

立てられた判例法のうち最高裁判所判決によっても変更されず、フェスト第9事件での本
法廷によって再確認されたのは、特許性に関連した理由によりクレームを削除しつつ、よ
り狭い文言範囲を有するクレームを生かすことは、直接クレームを補正するのと同じ推定
的な効果をクレーム構成要件に与える...という我々の判示事項である。加えて、フェスト第
9事件における当法廷の判決は、自発補正（または削除）を含む、特許法上のあらゆる条
項に対応するために行った減縮的補正は、出願審査経過禁反言を引き起こす可能性がある
ということを確認した。

**10. *Honeywell International Inc. v. Hamilton Sunstrand Corp.* (ハネウェル・インターナシヨ
ナル社対ハミルトン・サンストランド社事件) 連邦裁判所判例集第3集第370巻P. 1131、
合衆国特許審判決集第2集第71巻P. 1065, 1072-73 (連邦巡回控訴裁判所 2004年)(全
裁判官出席下)**

当裁判所は、次に、キャンセルされた独立クレームにはなかった追加的なクレーム構成要
件を従属クレームが含む場合、或いはキャンセルされた独立クレームにあった構成要件を
従属クレームが制限している場合には、出願当初の当該独立クレームをキャンセルしつつ
当該従属クレームを独立形式に書き直すことが、範囲減縮的補正を構成するかどうかにつ
いて、取り上げなければならない。

...

したがって、出願当初の独立クレームをキャンセルするとともに当該従属クレームを独立
形式に書き直すことが範囲減縮的補正を構成する場合、放棄の推定が生じることになる...。
このように、出願当初の独立クレームをキャンセルし当該従属クレームを独立形式に書き
直すことによって、その独立クレーム中で権利請求される内容の範囲を狭め、特許性をよ
り確実のものにしようとしていた場合には、書き直されたクレームの範囲が不変のまま
であったという事実があったとしても、出願審査経過禁反言の法理の適用は排除されない。

**11. *Honeywell International Inc. v. Hamilton Sunstrand Corp.* (ハネウェル・インターナシヨ
ナル社対ハミルトン・サンストランド社事件) 連邦裁判所判例集第3集第370巻P. 1131、
合衆国特許審判決集第2集第71巻P. 1065, 1071-72 (連邦巡回控訴裁判所 2004年)(全
裁判官出席下)**

したがって、既存のクレーム構成要件を限定する補正がそうであるように、新しいクレ
ーム構成要件の追加が出願審査経過禁反言の法理が適用されるという推定を引き起こし得る
ことは明らかである。いずれにせよ、特許性に関連した理由により行われた減縮的補正は
権利放棄の推定を引き起こす。既存のクレーム構成要件を減縮的に補正した場合しか当該
推定を発生させないのだとすれば、特許権者が出願審査経過中に諦めた内容を取り戻すこ

とを防止するという目的は損なわれることになる。(訳者注：もしそうだったら)明敏な実務家であれば、巧妙なクレーム起草術によって、総てではないにしてもほとんどの補正を、既存の構成要件を狭めるものではなく単に新しくクレーム構成要件を加えるだけであるものとして扱うことに決める可能性がある。これらの理由により、当裁判所は、新規なクレーム構成要件を追加する補正は、禁反言を引き起こし得る減縮的補正を構成するものと判断する。

12. *Honeywell International Inc. v. Hamilton Sunstrand Corp.* (ハネウェル・インターナショナル社対ハミルトン・サンストランド社事件) 連邦裁判所判例集第3集第370巻P. 1131、合衆国特許審判決集第2集第71巻P. 1065, 1070-71 (連邦巡回控訴裁判所 2004年)(全裁判官出席下)

まず最初に、本事件で我々がなすべきなのは、第一に、特許クレームに対して追加的クレーム構成要件を付け加える形で行われた減縮的補正が、*Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* (ワーナ・ジェンキンソン社対ヒルトン・デビス・ケミカル社) 事件最高裁判決、合衆国連邦最高裁判所判例集 520 巻 P. 17、及び *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* (フェスト社対焼結金属工業株式会社) 事件最高裁判決、連邦最高裁判所判例集 535 巻 P. 722 (2002) (「フェスト判例 (Festo)」という) ならびに *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* (フェスト社対焼結金属工業株式会社) 事件における当裁判所の近時の判決、連邦裁判所判例集第3集第344巻P. 1359 (連邦巡回控訴裁判所 2003年) (全裁判官出席下) (「フェスト第二判例 (Festo II)」という) とそれに引き続く最高裁による当件の差戻し判決の各判例に照らして、均等論の放棄の推定を発生させるかどうかを決定することである。当裁判所は発生させると判断する。

「均等論は、特許権者が、出願当初の特許クレームを起草する際には捉えられなかったが平凡な変形によって生成することができたような非実質的変更部分について権利主張することを可能にするものである。」フェスト判例 (Festo) 連邦最高裁判所判例集 535 巻 P. 733。被提訴装置中の構成要素とクレーム構成要件との唯一の違いが非実質的である場合には、両者は均等である。 *Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Communication Labs., Inc.* (イーグル・コムトロンクス社対アロー・コミュニケーション・ラブズ社) 事件判決、連邦裁判所判例集第3集第305巻P. 1303, 1315 (連邦巡回控訴裁判所 2002年) (ワーナ・ジェンキンソン判例、連邦最高裁判所判例集 520 巻 P. 40 を援用)。しかし、クレームの範囲が出願審査経過中に行われた補正によって減縮された場合、出願審査経過禁反言により特許権者は均等論の主張をすることが妨げられることがある。フェスト判例 (Festo) 連邦最高裁判所判例集 535 巻 P. 733-34。「補正が特許を確保するためになされ、その補正が特許の範囲を狭める場合に禁反言は発生する。」同上、P. 736。基本的な理論は次のようなものである。

…特許権者は侵害を主張する対象を出願当初に権利請求したが、その後拒絶に応答してクレームを減縮した場合、特許権者は、当該補正によって放棄された領域に含まれる予期せぬ対象が、発行された特許のクレーム文言に均等であると考えらるべきであるということ的主張してはならない。… 特許権者の補正クレームを…提出するという決断は、特許された発明が出願当初クレームほどの範囲にまで権利が及ばないことを認めたものとして理解される。同上、P. 733-34。

しかし、最高裁判所のフェスト差戻し判決を受けて当裁判所が全裁判官出席のもとで近時判示したように、放棄の推定は、特許権者が以下のことを立証した場合には反駁され得る。

(1)「…減縮的補正がなされた時点において、均等であるとの主張にかかるものが予知できなかつたであろう場合」；

(2)「減縮的補正を根拠づける理由が、争点の均等物に対して希薄な関係しかない場合」；

(3)「当該均等であると主張されるものを特許権者が記述することが期待できなかつたであろうと判断するのが理に適っていることを示唆する『何らかの他の理由』があった場合」。

フェスト第二判例 (Festo II)、連邦裁判所判例集第3集第344巻 P. 1368 (フェスト判例 (Festo)、連邦最高裁判所判例集 535巻 P. 741 を援用)。

最高裁判所では、ワーナ・ジェンキンソン事件判決 (Warner-Jenkinson) およびフェスト (Festo) 事件判決において減縮的補正が均等物の範囲に及ぼす効果について取り上げた。これらの判決は、(1) 既存のクレームの構成要件が補正によって範囲が狭められた場合、(2) 新規なクレーム構成要件が補正によって加えられた場合、のいずれかの場合には、減縮的補正が発生しうることを明らかにしている。これらの判決は、既存構成要件の減縮と新規構成要件の追加とを区別していない。いずれの補正も、特許性に関連した理由になされた場合には、禁反言の推定を発生させるであろう。

判示のポイント

今回取り上げたケース9～12のポイントは以下のように要約できる。

特許性に関連した理由によりクレームを削除しつつ、より狭い文言範囲を有するクレームを生かすことは、直接クレームを補正するのと同じ推定的な効果をクレーム構成要件に与えるのみならず、特許法上のあらゆる条項に対応するために行った自発補正(また

は削除)を含む減縮的補正は、出願審査経過禁反言を引き起こす可能性がある旨再確認された。

出願当初の独立クレームをキャンセルし従属クレームを独立形式に書き直すことによって、その独立クレーム中で権利請求される内容の範囲を狭め、特許性をより確実のものにしようとしていた場合には、書き直されたクレームの範囲が不変のままであったという事実があったとしても、出願審査経過禁反言の法理の適用は排除されない。

新規なクレーム構成要件を追加する補正は、既存のクレーム構成要件を減縮的に補正した場合と同様、特許性に関連した理由により行われた減縮的補正であるとして、禁反言を発生させ得る。

既存のクレームの構成要件が補正によって範囲が狭められた場合、新規なクレーム構成要件が補正によって加えられた場合、のいずれの場合も、補正が特許性に関連した理由になされた場合には、減縮的補正として均等論の放棄の推定を発生させる。ただし、この放棄の推定は、特許権者が以下のことを立証した場合には反駁され得る。

- A 「...減縮的補正がなされた時点において、均等であるとの主張にかかるものが予知できなかったであろう場合」
- B 「減縮的補正を根拠づける理由が、争点の均等物に対して希薄な関係しかない場合」
- C 「当該均等であると主張されるものを特許権者が記述することが期待できなかったであろうと判断するのが理に適っていることを示唆する『何らかの他の理由』があった場合」

日本実務との比較・考察

米国判例上、均等論の適用を主張する特許権者は、審査経過過程において特許性に関する減縮的補正が行われていた場合には、禁反言の法理により均等論侵害の主張を妨げられる。この「減縮的補正」には、既存のクレームの構成要件を減縮する場合だけでなく、従属クレームを独立形式に書き直す場合や新規な構成要件を追加する場合も含まれる。一方、日本の裁判所では、この点は、均等論の5要件(「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」平成10年2月24日/最高裁判所第三小法廷/平成6年(オ)第1083)中の第五要件たる、「(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない」ことという意識的除外論で律せられることが多い。近時の裁判例のうち、構成要件自体の追加により意識的除外論が導出されたものとして、

「プレス用パンチリテーナー事件（平成15年12月25日東京高裁、平成15(ネ)1127）」を挙げる。

本事件は、被加工物をプレス機械上でプレスする際の穿孔等に用いられるプレス用パンチリテーナーに係る実用新案権侵害事件である。原審（東京地裁平成13(ワ)14488）では、構成要件Cを充足しないとして非侵害と判断されたが、控訴審では、均等論侵害の成立の有無が争点の一つとなった。補正後の請求項は次のように記載されている。

「A カム板（3）が前進したときはパンチ（8）がリテーナーブロック（1）の下面からストローク分突出し、且つカム板（3）が後退したときはパンチ（8）がリテーナーブロック（1）内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置において、

B カム板（3）及びパンチ（8）両移動方向と直方する方向の深横溝（1a）をリテーナーブロック（1）の上面に凹設すると共に該深横溝（1a）中にパンチ用嵌合孔（1b）を設け、

C パンチ用嵌合孔（1b）の仮想中心軸とカム板（3）の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔（1c）・・・（1c）を設け、

D 圧縮バネ（10）を配して長形状パンチセットブロック（2）を上下動のみ可能に深横溝（1a）に嵌合配置し、

E 該パンチセットブロック（2）に鏝付きパンチ（8）の段付孔（2a）を設け、

F カム板（3）に対応する傾斜面（2c）をパンチセットブロック（2）に設けたことを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。」（下線部が、補正により付加された部分である。）

裁判所は下記のように判示している。

構成要件Cの仮想中立面に対し面対称にバネ用有底孔を設け、・・・ということには、・・・控訴人が意見書で強調している早期摩耗の防止という技術的意義がある。そのためには、構成要件Cが、厳密な意味で「仮想中立面」に対し面対称にバネ用有底孔を設けることを定めている、と解すべきである。

・・・

構成要件Cは、補正により新たに付け加えられた要件である。そうすると、この補正により、控訴人は、仮想中立面に対し「面对称」でない構成を、意識的に除外したものであるというべきである。

上記の裁判所の判示は、技術的意義を生ずる構成要件を補正で追加したのだから、この追加要件の範囲外のものを意識的に除外したことになる、という論理展開である。技術的意義云々は意識的除外論と直接関連づけられていない（すなわち、判示上は、文言侵害を否定する文脈で用いられている）が、意識的除外論に説得力を与えていると考えられる。

このように、日本裁判例では、「第五要件」たる、均等論主張の要件事実としての位置づけを与えられている点が、あくまで衡平法理上で判断される米国判例とは対照的といえる。

本稿は、英語版原著作者アイラ・エイチ・ドナー氏及び原著出版元であるBNA社(The Bureau of National Affairs, Inc.)からの許諾により、英語版原著を友野英三が翻訳したものです。著作権法上の例外を除き、本書内容の全部または一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます。また、BNA社は本書翻訳版についていかなる責任も負いません。