

「審査経過記録／審査経過禁反言とクレーム解釈（2）」

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。

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、ほとんど実際の事件の処理に役立たない。制定法にプラスして、判例法を知悉してはじめて、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の手助けをするのを目的とする。

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法を抽出したもので、全1157頁にも及ぶ大著である。場合によって愛読者からの提案も加味した上で、トピックごとの、法的判断の基礎となりうる判示事項を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例に到達するのであるが、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、「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、出願審査段階において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 4 ~ ケース 8 翻訳

「審査経過記録 / 審査経過禁反言とクレーム解釈 (2)」

4. *Glaxo Wellcome, Inc. v. Impax Laboratories, Inc.* (グラクソ・ウェルカム社対インパックス・ラボラトリーズ社事件) 連邦裁判所判例集第 3 集第 356 巻 P. 1348、合衆国特許審判決集第 2 集第 69 巻 P. 1705, 1711 (連邦巡回控訴裁判所 2004 年)

出願審査経過中にクレーム補正によって権利放棄された内容は、同じ構成要件を含んでいる他のクレーム群に対しても放棄されることになるという点を、当裁判所はこれまでに注意喚起してきた... しかし、特許クレームの首尾一貫性の要請はおのずと限界をもっている。すなわち、訂正された用語を列挙しないクレームは禁反言の対象外である。

5. Glaxo Wellcome, Inc. v. Impax Laboratories, Inc. (グラクソ・ウェルカム社対インパックス・ラボラトリーズ社事件) 連邦裁判所判例集第3集第356巻P. 1348、合衆国特許審判決集第2集第69巻P. 1705, 1710 (連邦巡回控訴裁判所 2004年)

当該最高裁判所判決は、予見可能性を、出願人が補正時点において当該提唱される均等物を知っていたがゆえに首尾よく権利請求することができたであろうと期待されるか否かの問題と関連付けている。当該最高裁判所判示事項は、補正時点にのみ着目するものであって、出願人が公知の均等物を正しくクレームすることができなかったという事象に注目してはいない。これは、当該特許出願時点において、その開示範囲から当該均等物を意図的に取り除いたと考えられるからである。このような状況にあつては、出願人は、出願時において、当該提唱に係る均等物を予測しクレーム中にこれを包含しておくべきであったと考えられる。最高裁判所は、フェスト事件判決で次のように明確に述べている。「クレーム文言の作成者として、特許権者は均等物と容易に知りうる技術を含むようにクレームを立案することが期待されているということが出来る」連邦最高裁判所判例集第535巻P. 740。最高裁判所が提唱される均等物をクレームとして権利請求することを怠った特許出願人を救済するのは、「特許出願時点において当該均等物が予見不可能であった場合」(準拠：同上) 或いは当裁判所が言明しているように補正時点において当該均等物が予見不可能であった場合である。参照 フェスト事件第9判決、連邦裁判所判例集第3集第344巻P. 1365 n.2。(「減縮的補正がなされたときこそが予見不可能性を評定するのに適したときである。というのは、そのときこそが特許権者が問題になった主題を放棄したと推定される時点であり、その予見不可能性が関連するのはまさにその時点だからである。») いずれにしろ、文脈において読んだ場合、フェスト事件判決において最高裁判所は、出願時点において「容易に知り得た均等物」をクレームし損なう出願人を許容することはないし、特許権者が原開示事項中に公知の均等物を包含しそこなつたことを挙げてフェスト事件判決の推定に対して反駁するのを許容することもない。それよりもむしろ、重要な問題は、グラクソが、出願時点あるいは補正時点において、ブプロピオン用の持続性離型剤^{りけいざい}としてHPMC以外のものを予見することができたはずということがいえるかどうかということである。

6. Glaxo Wellcome, Inc. v. Impax Laboratories, Inc. (グラクソ・ウェルカム社対インパックス・ラボラトリーズ社事件) 連邦裁判所判例集第3集第356巻P. 1348、合衆国特許審判決集第2集第69巻P. 1705, 1709 (連邦巡回控訴裁判所 2004年)

まず第一に、新規事項追加の禁止規定は、均等論あるいはフェスト推定を覆すための特許権者側の立証事項とは直接的な関係はない。新規事項法理は、出願人が新規事項をクレーム中に追加することを、原出願時点において出願人が当該追加の根拠を有していたことを明細書が示すものでない限り、禁止するものである。参照：Kolmes v. World Fibers Corp. (コルムズ対ワールド・ファイバース社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第107巻P. 1534, 1539

(連邦巡回控訴裁判所 1997 年)。このように、新規事項法理は、特許庁における補正過程の時間的全一性を保証し、非原文侵害にはあてはまらない。参照：合衆国第 35 法典第 132 セクション及び TurboCare Div. of Demag Delaval Turbomachinery Corp. v. Gen. Elec. Co. (デマッグ・デラバル・ターボマシナリ社ターボケア部門対ジェネラル・エレクトリック社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 264 巻 P. 1111, 1118 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)。事実、実施可能な均等物の典型例である後発技術は、常にクレームすることが不可能な新規事項である。その意味において、均等論は、特許権者が予知不能な新規事項をクレームできない点を補償するものである。

7. *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. 5-6 (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)

第二に、マイコゲンの主張するところでは、クレーム 1, 2, 5, 6 を削除した理由は、別の特許でこれより広いプロダクト・バイ・プロセス形式のクレームを成功裏に取得していることから、特許性のある発明に達することとはほとんど関係ないことであり、この別の特許の当該プロダクト・バイ・プロセス・クレームがモンサント製品によって特許権侵害されたとの主張がなされている。しかしここで争点に係るクレームは製品クレームであり、主張されるところの均等物は、当該クレーム 1, 2, 5, 6 を削除したことにより事実上減縮された構成要件の影響を直接受けるものである。マイコゲンは、製品クレームがクレーム削除により事実上減縮されたときには、別の性質を有するより範囲の広いクレームを取得することは、その製品クレームを含めた全クレームに適用可能な均等の範囲を拡大する効果を持つという考えを法的に支持するものを何も援用していない。

8. *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. 5-6 (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)

マイコゲンは、首尾よくいかなかったにせよ、権利請求可能であった最小相同遺伝子についても権利範囲に含めようとしていたのは明らかであるが、審査官が図 1 に列挙された特定の遺伝子より広いものはいかなるものも拒絶するのを覆すのには繰り返し失敗した。このように、より幅広い権利範囲は、予見可能だったのは明らかであったが、特許の開示の観点からは達成不能であった。

判示のポイント

今回取り上げたケース4～8のポイントは以下のように要約できる。

出願審査経過中にクレーム補正によって権利放棄された内容は、同じ構成要件を含んでいる他のクレーム群に対しても放棄されることになる。

出願時において、特許権者は均等物と容易に知りうる技術を予測しクレーム中にこれを包含しておくべきであり、これを怠った特許出願人が救済されるのは、特許出願時点或いは補正時点において当該均等物が予見不可能であった場合のみである。

新規事項追加禁止法理は、出願人が新規事項をクレーム中に追加することを、原出願時点において出願人が当該追加の根拠を有していたことを明細書が示すものでない限り、禁止するものである一方、均等論は、特許権者が予知不能な新規事項をクレームできない点を補償するものであって、両者に直接的な関係はない。

均等論侵害の主張に係る均等物は、別のクレームを削除したことにより事実上減縮された構成要件の影響を直接受けることがある。

より幅の広い権利範囲が予見可能だった場合でも、特許の開示の観点からは達成不能の場合がある。つまり、いくら予見可能として含めても、別の要件である実現可能性を満足させなければ権利行使はできない。

日本実務との比較・考察

今回のポイントは離散的であるが、均等物についての権利化を怠ったことにより権利化を断念したとされるという論理に着目して考察したい。米国裁判所では、上記のとおり、禁反言という大きな括りの一形態という捉え方をしているが、日本の裁判所では、歴史的にはむしろ、意識的除外論という考え方に立脚してきている。もっとも原被告の主張事項としては、意識的除外論と禁反言とを別の主張事項として用いているものが多いが、主張事項として両者が並存している場合には判示では一括して意識的除外論で括っているようにも思える。この例としては「軟弱地盤の改良工法等事件（平成16年6月23日東京地裁、平成15(ワ)23648）」を挙げる。

本事件は、「ネットとネット表面に取り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材」なる文言は包袋からも「凹凸を付した板状の芯材を不織布で覆う」構造を有する周知の排水材料等を含まないとされた事案であって、請求項は次のように記載されている。

「A ドレーン材を地盤中に上端部を残して所定の間隔をおいて打設することにより、地盤中に鉛直排水壁を造成する工程と、

B 真空ポンプに連結されたネットとネット表面に取り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材を前記ドレーン材上端部と接触するように水平状に配置する工程と、

C 地盤上を前記ドレーン材上端部及び通水材とともに合成樹脂フィルムをラミネートした気密シートで覆う工程と、

D 前記真空ポンプを作動させて地盤上面に負圧の状態を造り出す工程

E とからなることを特徴とする軟弱地盤の改良工法。」

裁判所は下記のように判示している。

本件特許の出願経過に係る事実及び証拠（甲29ないし33）によれば、本件特許の出願人である被告は、出願時の当初明細書の「特許請求の範囲」欄の請求項1において、「通水材」の構成につき何らの限定を加えていなかったこと、その後、被告は、特許庁審査官の拒絶理由通知に対し、「通水材」の構成を「ネットとネット表面に取り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材」と補正したこと、手続補正書と同時に提出した意見書において、補正に係る「ネットとネット表面に取り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材」は、「水及び空気の排出経路としてサンドマット」を用いる引用例とは構成及び作用効果が異なる旨説明していること、本件特許の出願当時、本件発明1の「通水材」に対応する土木用の部材として、「凹凸を付した板状の芯材を不織布で覆う」構造を有する排水材料が当業者に周知であったこと等の事実が認められる。

これらの事実を照らすならば、被告は、本件特許の出願過程において、本件発明1に用いる通水材の構成を「ネットとネット表面に取り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材」に限定したものと認められ、「凹凸を付した板状の芯材を不織布で覆う」構造を有する周知の排水材料等これと異なる構成を有する通水材を本件発明1の「通水材」から意識的に除外したものと認めるのが相当である。

・・・

そうすると、原告方法における「袋状の繊維シートと凹凸を付したプラスチック成型板からなる帯状の通水材」(構成b)は本件発明1から意識的に除外されたものというべきであるから、原告方法は本件発明1の構成と均等なものであるとは認められない。

日本実務では、出願書類や包袋から、出願書類中に書いておきながら権利化を図らなかったものは一般公衆の共有財産として献呈したものという扱いになる。近年、均等論の認められるための5要件が明定された（「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）。この第五要件として「(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ときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するもの・・・」とされる。この最高裁判決以来、均等論に絡めて禁反言を主張する際には、まず意識的除外の不存在をいって（というより、これはむしろ被告側から「意識的除外の存在」を主張・立証すべき要件事実であるとする）この括りに入らないものについて別途禁反言の主張を立てるといふ具合になっている。次回以降で考察をさらに深めたい。

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。