

「審査経過記録／審査経過禁反言とクレーム解釈（1）」

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

今回のトピックは、「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 1 ~ ケース 3 翻訳

「審査経過記録 / 審査経過禁反言とクレーム解釈 (1)」

1 . *Lifestream Diagnostics, Inc. v. Polymer Technology Systems* (ライフストリーム・ダイアグノスティックス社対ポリマー・テクノロジー・システムズ事件) 民事控訴裁判例集 No.03-1630、判決速報 p.6-7、WL 2004 年度 1946490 (連邦巡回控訴裁判所 2004 年 8 月 25 日)(非公開)

ライフストリームは更に次のように主張した。すなわち、特許庁が適切に特許出願に係る特許性を審査するという責務を正当に果たしたという仮定の上に与えられる特許有効性の推定 (*Applied Materials, Inc. v. Advanced Semiconductor* (アプライド・マテリアルズ社対アド

バンスト・セミコンダクタ)事件, 連邦裁判所判例集第3集第98巻 P.1563, 1569 (連邦巡回控訴裁判所 1996年))からすれば、本件でも同様に、クレームの権利範囲について特許権者が主張するところが正確であることを特許庁が正しく評価したであろうとの推定を与えることが必要である、と。しかし上述したように、意見書に基づく禁反言がクレーム解釈に適用されるにあたって、依存は必須要素となるわけではない。先例判決: *Laitram* (ライトラム)事件判決、連邦裁判所判例集第3集第143巻 P.1462。「審査官の[特許出願人の主張を拒絶するための]動機がどうであろうとも、出願審査経過中になされた主張によって、出願人が用いた当該各種用語がどういう意味を持つかが明らかにされる。」先例判決: 同上。ライフストリームは、特許出願人の主張に係る権利放棄対象を決定するのに出願審査経過禁反言の法理を適用する一方で、当該同じ主張を拒絶した特許庁の行為を是認することは、「法的二重勝ち」を構成するものであって不当である、と主張する。*Springs Window* (スプリングス・ウィンドウ)事件判決で当裁判所がかつて警告したように、特許庁はクレーム文言を取り締まるにあたって道理に適う限りにおいて最も広い解釈を与えるべき責務を負っているがゆえに、特許庁は「あるクレーム文言によって引用先行技術と区別されるとする出願人の主張に賛同しないのにも拘らず、当該出願人が審査経過中に[失敗したにせよ]主張した差異点に特許権者を縛り付けるであろう」ことに驚嘆するべきではない。先例判決: 連邦裁判所判例集第3集第323巻 P.995。特許出願人が出願審査経過中にクレーム文言の範囲に関して主体的に繰り返して述べた主張は、たとえその主張を特許庁が退けたものであるであろうとも、クレーム解釈のために用いることができるとする地方裁判所の判断に当裁判所は賛同する。

2. *Lifestream Diagnostics, Inc. v. Polymer Technology Systems* (ライフストリーム・ダイアグノスティクス社対ポリマー・テクノロジー・システムズ事件)、民事控訴裁判例集 No.03-1630、判決速報 p.5-6、WL 2004年度 1946490 (連邦巡回控訴裁判所 2004年8月25日)(非公開)

本件において特許出願人は、クレームに係る発明が十字流濾過(訳者注: クロスフロー濾過)を使用して作動するという点を根拠に、本願クレーム発明とヴォーゲル他特許とを差別化するための、詳細で、一貫した主張を繰り返し提示している。同上判例集 P.996 参照。さらに、特許出願人は、自分の述べたことを一切撤回もしないし、出願人は存在すると主張するものの特許庁は存在しないとする欠落要素を係属中のクレームに嵌入する補正を行うことで、不本意ながら特許庁の拒絶に対して同意するということも、明確には行わなかった。同上判例集 P.995 参照。また、*Intervet America, Inc. v. Kee-Vet Laboratories, Inc.* (インターヴェット・アメリカ社対キーヴェット・ラボラトリーズ社)事件参照、連邦裁判所判例集第2集第887巻 P.1050, 1054 (連邦巡回控訴裁判所 1989年)。(特許出願人は、審査官からはクレームには記載されていないとされた要素を含むように、係属中のクレームのうち3つを補正した)。本件において、もし特許出願人が特許出願についての審査経過中に誤

って、クレーム用語の権利範囲を放棄してしまったのであれば、(この要素は一部継続出願において標榜されているものであるが)この特許出願人は包袋の該当部分について補正すべきだったのである。というのは、出願人こそが、かかる修正を行うのに最も適当な立場にいる当事者だからである。先例判決：*Springs Window* (スプリングス・ウィンドウ) 事件参照、連邦裁判所判例集第3集第323巻P.995。さらに、参照：*Desper Prods., Inc. v. QSound Labs, Inc.* (デスパー・プロダクツ社対キューサウンド・ラブズ社) 事件判決、連邦裁判所判例集第3集第157巻P.1325, 1335 (連邦巡回控訴裁判所1998年) (権利取得手続の代理を行う弁護士が、当該時点において、発明の真の性質を理解するのに最適な立場にいるものと推定される、と述べている)。

3 . *Lifestream Diagnostics, Inc. v. Polymer Technology Systems* (ライフストリーム・ダイアグノスティックス社対ポリマー・テクノロジー・システムズ事件) 民事控訴裁判例集 No.03-1630、判決速報 p.5、WL 2004 年度 1946490 (連邦巡回控訴裁判所 2004 年 8 月 25 日)(非公開)

従来技術と本願との違いを述べている出願人の記載に審査官が依存しなかったという事実は、クレーム解釈場面において当該記載が重要でないということの意味しない。先例判決：*Laitram Corp. v. Morehouse Indus. Inc.* (ライトラム社対モアハウス・インダストリーズ社) 事件参照、連邦裁判所判例集第3集第143巻P.1456, 1462 (連邦巡回控訴裁判所1998年) (強調は追加)。当裁判所が *Springs Window Fashions LP v. Novo Industries, L.P.* (スプリングス・ウィンドウ・ファッションズ対ノボ・インダストリーズ) 事件判決において詳細に説明したように、特許およびその出願審査経過記録のもつ公示機能によれば、特許権者は、自特許の権利化段階において自ら宣言したことに拘束される必要がある。特許権者は、出願審査経過の間、特許クレームが特定の装置を包含していないと述べておきながら、その後姿勢を変え、その同じ装置を作る関係者を後になってから訴追するということは許されない。出願審査経過記録はクレームの範囲と意味に関して特許権者が表明したことの公共の記録を構成するものであり、競業者は、合法的な実施の程度を確認するにあたってこれらの表明事項に依存する権利がある.... [特許権者のこうした]姿勢を受け入れるとしたならば、公共の記録中に存在する記録事項であって、かつ、分別のある競争者が自分の事業戦略を形成する基盤となった主張事項に対して、公共が依存することの価値を低下させることとなる。先例判決：連邦裁判所判例集第3集第323巻P.995 (引用 *Hockerson-Halberstadt, Inc. v. Avia Group Int'l, Inc.* (ホッカーソン・ハルバーシュタット社対アヴィア・グループ・インターナショナル社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第222巻P.951, 957 (連邦巡回控訴裁判所2000年))。

判示のポイント

今回取り上げたケース 1～3 のポイントは以下のように要約できる。

特許出願人が出願審査経過中にクレーム文言の範囲に関して主体的に述べた主張は、たとえその主張を特許庁が退けたものであるとしても、クレーム解釈のために用いることができる。

もし特許出願人が特許出願についての審査経過中に誤って、クレーム用語の権利範囲を放棄してしまったのであっても、禁反言からは免れない。

特許およびその出願審査経過記録のもつ公示機能を根拠に、特許権者は、自特許の権利化段階において自ら宣言したことに拘束される。

日本実務との比較・考察

禁反言については、日本実務の上でも、近年、裁判例上、論点となる場合が増えている。たとえば、主要法域について「禁反言」で検索しただけでも、最高裁HPでは118件、日本知的財産協会の「判例集 1999～2003 年判決」では67件もの裁判例がヒットする。今回は、その中でも、包袋禁反言の代表的事例ともいえるべき「電動式パイプ曲げ装置事件（平成13年10月9日大阪地裁、平成10年（ワ）第12899号（本訴））」を対比的に紹介する。

本事件は、「パイプホルダ」なる構成要件の意義の解釈に当たり、いわゆる包袋禁反言による限定解釈が認められないとされた事案であって、訂正後の請求項は次による。

「パイプを曲げるための電動式パイプ曲げ装置であって、
本体（111, 211）と、
その本体に設けられたモータと、
そのモータの回転を減速する減速機と、
曲げ曲線に対応する曲げ外周面を有してその中心部で前記減速機の出力軸（112）に固定され、かつその曲げ外周面に沿ってパイプの曲げ断面に対応する保持溝（114, 214）が形成された回転フォーマ（113, 213）と、
その回転フォーマとの間でパイプを挟むように定位置に設置され、かつ前記回転フォーマの保持溝にほぼ対向してパイプを軸方向に滑らせつつ案内するガイド溝（50, 260）を有するベンディングダイ（118, 218）と、
そのベンディングダイを前記回転フォーマに対してパイプ径に対応する所定位置に位置させるベンディングダイ支持機構（124, 224）と、

前記回転フォーマの外周部に設けられてパイプの曲げ開始部近傍を保持し、その回転フォーマの回転時にパイプを回転フォーマと一体的に保つパイプホルダ(122, 222)とを含み、前記ベンディングダイ(118, 218)のガイド溝(50, 260)が、パイプの送り方向に沿って延びており、かつそのガイド溝が、パイプ送入側の端部に形成された送入側ガイド部(C, 245)と、パイプ送出側の端部に形成された送出側ガイド部(118a, 246)と、それらの中間においてパイプに対し接触することなく一定のクリアランスを有して対向する逃がし部(118b, 248)とを有し、かつその送出側ガイド部の溝底が送出側端に向って漸次パイプに近づくように形成されていることを特徴とする電動式パイプ曲げ装置。(下線部が本件審決において訂正が認められた部分である。)

裁判所は下記のように判示している。

特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外するなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを明示的に承諾した場合のほか、出願経過中の手続補正書や意見書、特許異議答弁書等において、特許庁審査官の拒絶理由又は特許異議申立の理由に対応して特許請求の範囲記載の意義を限定する陳述を行い、それが特許庁審査官ないし審判官に受け入れられた結果、これらの拒絶理由又は異議理由が解消し、特許をすべき旨の査定ないし特許を維持すべき旨の決定がされたような場合には、その特許権に基づく侵害訴訟において、特許権者が前記陳述と矛盾する主張をすることは、一般原則としての信義誠実の原則ないしは禁反言の原則に照らして許されないと解するのが相当である。

なぜなら、出願経過における手続補正書や意見書、特許異議答弁書等の出願書類(包袋)は、何人も閲覧又は謄本の交付を請求することができる(特許法 186 条)のであり、出願人の前記のような行動や陳述は、一般第三者において、特許請求の範囲が限定されたものと理解するのが通常であり、第三者のこのような理解に基づく信頼は保護すべきものと解されるからである。

・・・

原告・・・が本件発明の特許出願経過中に意見書等でパイプホルダ(本件全文補正前のパイプ支持部材)に関して述べた部分は、拒絶理由通知ないし拒絶査定で引用された公知技術と対比して、本件発明はパイプを支持する部分がパイプの曲げ開始点にはなく、曲げ開始点の両側に分散されており、曲がりの外側から好ましくない横圧を受けることがないということを主張したほかは、本件全文補正前のパイプ支持部材について特許請求の範囲第 1 項の記載に即して引用例との差異を述べたにすぎず、特にパイプ支持部材の構造についてそれ以外のものを排除する意思を示したものとはいえない。そして、パイプ支持部材(パイプホルダ)は、本件全文補正により当初明細書で

は「基板を介して前記マトリックスに連結されると共に、曲げ加工の際前記マトリックスと前記副マトリックスと協働できるように前記基板に取り付けられたピンのまわりを自由に回転する補助装置としての機能を果たす直軸の半円溝を有するパイプ支持部材」とされていたのが、「前記回転フォーマの外周部に設けられてパイプの曲げ開始部近傍を保持し、その回転フォーマの回転時にパイプを回転フォーマと一体的に保つパイプホルダ(122, 123)」とされたものであるから、前記意見書等でパイプ支持部材について述べた部分のうち上記補正で変更された点に関するものは、補正後の特許請求の範囲の解釈を限定する理由はない(なお、本件全文補正が要旨変更該当しないことは後記判示のとおりである。)。本件発明は、パイプホルダに関する前記のような変更にもかかわらず、特許要件を満たすものとして特許されたものであるから、出願経過における意見書等でのパイプホルダに関する出願人の陳述は、出願人が特許庁審査官の拒絶理由又は特許異議申立の理由に対応して特許請求の範囲記載の意義を限定するなどの陳述を行い、それが特許庁審査官ないし審判官に受け入れられた結果、特許をすべき旨の査定がされた場合に当たるものとは認められない。

よって、被告の禁反言の法理による限定解釈の主張は採用できない。

本件では禁反言による限定解釈を否定する判示となったが、禁反言に対する日本の裁判所の考え方が上記に凝縮されていると言えよう。すなわち、特許権者の矛盾した主張を禁止する根拠として「一般原則としての信義誠実の原則ないしは禁反言の原則」を定立し、さらのこの禁反言の法理の根拠を、包袋に対して一般第三者が与える理解に基づく信頼の保護という点に求めている。米国では、公衆や競業者が、合法的な実施の程度を確認するにあたって、特許およびその出願審査経過記録のもつ公示機能に依存する権利を保護するという点に求めている。同じような考え方に至るものが微妙なニュアンスの違いがある。次回以降で考察をさらに深めつつ、本来の目的である、米国判例法の涉猟も同時に行いたいと思う。

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。