

「審査経過記録 / 審査経過禁反言とクレーム解釈（５）」

今回も前回に引き続き、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 18 ~ ケース 21 翻訳

18. *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）、連邦裁判所判例集第3集第344巻P. 1359、合衆国特許審判決集第2集第68巻P. 1321, 1326-27（連邦巡回控訴裁判所 2003年）（全裁判官出席下）、裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第124巻P. 2018（2004年）

放棄の推定に対する反駁は法律問題であり、陪審でなく裁判所によって決定されるべきであるとする SMC の主張に、当裁判所は同意する…。当裁判所は、これまで数多くの機会に、出願審査経過禁反言があてはまるかどうか、およびそのために、均等論を特定のクレーム構成要件に対して用いることができるかどうかは、法律問題を構成するものである、と説明してきている。… したがって、出願審査経過禁反言の適用可能性および影響範囲に関する決定という問題は、裁判所に属する排他的領域の内にある。したがって、放棄の推定が発生したかどうか、および当該推定が反駁されたかどうかに関する判定は、裁判所が判断すべき法律問題であって、陪審が行うべきものではない。

19. *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）、連邦裁判所判例集第3集第344巻P. 1359、合衆国特許審判決集第2集第68巻P. 1321, 1327-28（連邦巡回控訴裁判所 2003年）（全裁判官出席下）、裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第124巻P. 2018（2004年）

通常、均等と主張される物が後になって開発された技術（例えば真空管に対するトランジスタ、或いはファスナに対する Velcro[®]）や関連技術分野において知られていなかった技術を表す場合、それは予見可能ではなかったことになる。それとは対照的に、旧来の技術は、常に予見可能とは限らないにしても、予見可能であったろうとされる可能性が高い。実際、均等と主張される物が当該発明の技術分野の従来技術において公知であった場合には、それは補正時において確実に予見可能であったとされるべきである。… もともと、客観的な予見不可能性はその性質上、根底にある事実問題に依存し、その事実問題とは例えば、補正時点における最先端技術の中身や当該時点の関連技術分野において通常の技量を有するとされる仮定的な人間の理解程度に関連する。したがって、主張されるところの均

等物が予見可能であったはずといえるかどうかを決定するに際して、地方裁判所は、専門家の証言に耳を傾けてもよいし、関連事実に関する質問についての他の外部証拠を検討してもよい。... 特許権者が減縮的補正を行った理由としてほとんど関係のないものしか立証できなかったかどうかは、裁判所が出願審査経過記録から判断するものであって、この際には、必要に応じて当該記録の解釈に関して当業者から証言を得る場合を除き、追加的な証拠を導入してはならない。... したがって、クレームを減縮補正した場合に特許権者が均等論侵害を展開してはならないとされる何らかの理由、例えば文言に欠陥があったなどの理由がある場合に、第 3 の問題についての判断基準が満足されることになる。可能な限りにおいて、第 3 の問題への反論についての判定基準もまた、出願審査経過記録に制限されるべきである。

20. 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)、連邦裁判所判例集第 3 集第 344 巻 P. 1359、合衆国特許審判決集第 2 集第 68 巻 P. 1321, 1332 (連邦巡回控訴裁判所 2003 年)(全裁判官出席下)、裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第 124 巻 P. 2018 (2004 年)

弾力的な法則の終焉および新しい法則の勃興に対応して、出願人は今や、補正を回避するか、(出願審査の処理待ち過程がますます長くなるという危険をおかしても)より多くのクレーム或いはますます特定化したクレームを提出するか、機能性の程度が厳密にはより少ない機能的クレームを用いつつ制定法上の均等物を確保するか、或いはおそらくは継続出願戦略を用いてクレームの権利範囲を保全することさえしなければならないだろう。

21. 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)、連邦裁判所判例集第 3 集第 344 巻 P. 1359、合衆国特許審判決集第 2 集第 68 巻 P. 1321, 1333 (連邦巡回控訴裁判所 2003 年)(全裁判官出席下)、裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第 124 巻 P. 2018 (2004 年)

最高裁判所の厳格な禁反言推定も、さまざまな審査官が存在することから必然的に、予期せざる自由裁量の余地をかなり生み出してしまうことになる。審査官の中には、積極的にクレームを狭めて定義しようとする者もいようし、補正の要求がはるかに少ない審査官もいよう。したがって、権利喪失推定の適用については、しばしば審査官引きの運次第となる。いずれにしても、少なくとも一定の期間は、均等論の確定性に関する新しいルール(減縮的補正はコンプリートバー《訳者注：禁反言の厳格適用による均等論の完全的排除》を成立させるという反駁可能な推定)は、それが適用されればされるだけ、確定性も損なわれることになる。特に、これらの新しい法則は、特許権取得過程および権利行使過程の双方に影響し得ると思われるが、それがどのような態様で影響するかは予測不可能である。

判示のポイント

今回取り上げたケース 18 ~ 21 のポイントは以下のように要約できる。

(減縮的補正による)放棄の推定が発生したかどうか、および当該推定が反駁されたかどうかに関する判定は、裁判所が判断すべき法律問題であって、陪審が行うべきものではない。

均等と主張される物が補正時点において予見可能であったかどうかという予見不可能性問題については、内部証拠のみならず外部証拠を検討してよい。一方、減縮的補正を行った理由が特許性に関するものであったとの推定に反駁する問題については、必要に応じて出願審査経過記録の解釈に関して当業者から証言を得る場合を除き、内部証拠によらねばならない。

弾力的な法則の終焉および新しい法則の勃興への出願人の対応策としては、補正を回避するか、(出願審査の処理待ち過程がますます長くなるという危険をおかしても)より多くのクレーム或いはますます特定化したクレームを提出するか、機能性の程度が厳密にはより少ない機能的クレームを用いつつも制定法上の均等物を確保するか、継続出願でクレームの権利範囲を保全するか、が考えられる。

最高裁判所の厳格な禁反言推定は必然的に、予期せざる自由裁量の余地をかなり生み出す。その一方で、均等論の確定性に関する新しいルール(減縮的補正はコンプリートバー《訳者注:禁反言の厳格適用による均等論の完全的排除》を成立させるという反駁可能な推定)は、特許権取得過程および権利行使過程の双方に影響し得るが、それがどのような態様で影響するかは(現時点では)予測不可能である。

日本実務との比較・考察

今回の米国特許判例のうちの論題は主に、均等論侵害判断についての禁反言適用において、放棄の推定の適用とその反駁についての判断が法律問題か事実問題かという点、及び、かかる判断にあたって参照されるべきは内部証拠のみか外部証拠まで許されるのかという点にあるが、ここでは前者の論点に焦点を当てたい。

米国裁判では歴史的に、ある事象が事実問題か法律問題かという論点が存在する。これが論点となるのは、第一審たる事実審裁判所(トライアル・コート)ではディスカバリーや専門家証言等の外部証拠を含む広い範囲での探証・認定とそれに基づく法律判断を行う一方、上訴審たる法律審裁判所(アペレット・コート)では下級審の判断の適否を主に審査するものとして、両者に役割分担させて訴訟経済効率向上を図る米国裁判制度を背景に、事実問題か法律問題かによって、下級審においてなされた判断の上訴裁判所における拘束

力が異なってくるからである。(さらにいえば、事実認定が陪審によって行われたか、職業裁判官或いは庁などの政府の専門機関によったかによっても拘束力は変わる。)この拘束力を決めるものは、上訴裁判所が下級審判断の適否を審査する際の審査基準(「standard of review」)とよばれている。

審査基準のうち、「新規基準(de novo standard)」が、(上訴裁判所が受ける)拘束性のもっとも弱いものであり、上訴審が下級審の判断を尊重することなく独立新規に判断できるとするもので、事実審裁判所や庁のなした法律判断を上訴審で審査する際に採用されるべき基準とされている。

次に(上訴裁判所が受ける)拘束力が若干弱いものとして、「明白誤認基準(clearly erroneous standard)」がある。これは連邦民事訴訟規則(FRPC: Federal Rule of Civil Procedure)第52条(a)に、陪審によらずになされた事実認定は明らかな誤認のない限り覆してはならない旨規定される基準である。

上訴裁判所の受ける拘束力が最も強いものとされているのは「実質証拠基準(substantial evidence standard)」或いは「裁量乱用基準(abuse of discretion standard)」である。これは、行政手続法(APA: Administrative Procedures Act)第706条に、「審査を行う裁判所は、下級審による認定のうち次に該当するものは違法であるとして退けなければならない: ... (A) 恣意的、気まぐれな、或いは裁量権の乱用に当たると認定されるもの、... (E) 事件における実質的な証拠による裏付けを欠くと認定されるもの...」と規定される基準である。この実質証拠基準はこれまで、陪審による事実認定、或いは庁などの専門政府機関がなした事実認定に対する審査に用いるべき基準とされてきた。

ここで、たとえば特許商標庁内の特許審判・抵触部のなした拒絶判断に対して争うには、コロンビア特別区連邦地裁に訴訟を提起する、連邦巡回控訴裁判所に訴訟を提起する、という2つの方法がある(直接的な対抗手段でなければ、実際上はこれ以外にも、たとえば継続出願を行う等の有効な方法が存在する)。この場合(陪審は適用されない)には庁のなした事実認定・法律判断に対して新規基準が適用されるため、地裁では事実・法律問題に対して審判部の判断の拘束を受けることなく独立して認定・判断が可能であるばかりか採証の拡充も認められるので、たとえば包袋だけでは出願人(原告)に対して不利な場合でも包袋以外の事実(追加的試験結果、専門家証言等)を収集して心証形成を図ることも可能となる(その分、コストと時間が余計にかかるが)。この場合には、適用されるべき審査基準についてこれまで法に明定されていなかったことから、連邦巡回控訴裁判所ではその創設(1982年)以来1999年に至るまで、庁審判部の事実認定に対しては明白誤認基準で、法律判断に対しては新規基準で、それぞれ臨んでいた(因みに、連邦国際通商委員会のなした事実認定に対しては実質証拠基準で臨んでいた)が、1999年のズルコ事件(In re Zurko)最高裁判決において、特許商標庁のなした事実認定に対する審査においては、他の行政庁のそれへと同様に、行政手続法に規定される「実質証拠基準(substantial evidence standard)」或いは「裁量乱用基準(abuse of discretion standard)」が用いられなければならない、とされ

た。これはつまるところ、行政庁のなした判断が事実問題であるとされるならば、当該判断にはより多くの尊重が払われなければならない、上訴裁判所で覆しにくいことを意味する。いってみればズルコ事件判決によって、「特許商標庁のなした認定が正しい」との推定がより強く働くようになった、といえる。さらに の場合、原則的に法的判断を形成する根拠となる事実は庁での包袋に限定される。因みに、特許戦略的にいえば、包袋中に出願人にとって満足できる事実が含まれているならば、 の方がコスト・時間面で有益であり、そうでなければ、コスト等で高くついても によるのが有益といえる。多少乱暴な類推を許してもらおうとするならば、 が日本でいういわゆる審決取消訴訟に対比できるのに対して、 は日本には対応するものがなく、あたかも特許庁の拒絶審決に対して東京地裁に特許庁長官を被告とした民事訴訟を提起するようなものと考えられる。

以上を概略的にいえば、(1) 上訴裁判所に持ち込まれる直前の裁判機関が地裁か特許商標庁か連邦国際通商委員会か、(2) 争点の前審(特許商標庁を含む)での判断を行ったのが行政官か、職業裁判官か、陪審か、(3) 争点とされるのは事実問題か、法律問題か、の組合せによって審査基準が微妙に異なってくることになる。一例として特許商標庁のなした行政判断に対して上訴裁判所での審査を求める際の上訴裁判所が連邦地裁の場合と連邦巡回控訴裁判所の場合との相違は上述したが、その他にも、庁での再審査手続・審判部による拒絶判断に対する審査を連邦巡回控訴裁判所に求める場合と、連邦地裁での特許侵害訴訟中で被告の主張する特許無効の抗弁を是認した地裁判決に対する審査(控訴審)を連邦巡回控訴裁判所に求める場合とでは、それぞれ適用されるべき審査基準とその根拠が変わってくる可能性があるのである。

このように、審査基準の適用問題自体が複雑であるのに加えて、問題をさらに複雑化するのは、特許事件においての事実と法律との区分問題である。実際には、俎上の問題が事実と法律のどちらの問題かが明確ではない場合もありうるし、特許クレームについては、そもそも事実問題と法律問題との二元論では律せられず、事実問題と法律問題の混合問題であるという議論もあって、錯綜した状態が続いていたものである。

仮に米国の特許商標庁のなした自明性に基づく特許性否定判断に対して連邦巡回控訴裁判所(CAF C)に上訴したような場合に、もしかかる特許性判断が法律問題とされるなら、連邦巡回控訴裁判所は、特許商標庁の判断からの拘束を受けることなく独自の見解で特許性を判断できるから、特許出願人にとっては所望の結果が得られる可能性がそれだけ高くなることになる。一方、もしこれが事実問題であるとされるならば、連邦巡回控訴裁判所には特許商標庁の判断による拘束がかかり、よほどの事情(「明らかな誤認」)がない限りは特許性を否定した先の判断を覆せないこととなり、特許出願人にとっては極めて不利な状況となる。

(特許性判断についての事実問題対法律問題論)たとえば、本件発明が先行技術文献に照らして自明であるか否かが争点になっているとする。判例法・通説上、自明であるか否か(適用されるべき自明性の水準)という最終判断は法的問題だが、その判断根拠を形成す

る各事象、すなわち 先行技術の範囲と内容、 いわゆる当業者のレベル、 クレームに係る発明との相違、 商業的成功、本特許発明への長年のニーズ、他者による特許発明の模倣、予想外の効果等の二次的要素の存在等は事実問題だとされる。もしこの事実認定を地裁で陪審が行っていた場合（特許侵害訴訟で侵害申立に対して特許無効の抗弁がなされ、かかる無効性に関する審理を陪審が行った場合がこれに該当する）には、上訴裁判所は「実質証拠基準（substantial evidence standard）」によって審査しなければならないが、もしこの事実認定を地裁で裁判官が行っていた場合には、より覆しやすい「明白誤認基準（clearly erroneous standard）」によって審査することになる。下級審においては、上記の事実認定と、その事実認定に基づく「法律」判断としての自明性判断がなされる。その上訴審では、かかる下級審の事実認定については上記のいずれかの基準で審査し、こうして得た事実認定評価に基づいて、下級審のなした「自明か否か」の法律問題自体に関しては、「新規基準（de novo standard）」によって前審の拘束力を受けずに自由な判断を行うことになる。

（侵害判断についての事実問題対法律問題論）特許クレーム解釈についても法律問題か事実問題かの争いがあった。もし法律問題とされれば、事実審（下級審）でのクレーム解釈は上訴審において新規基準で審査され、前審拘束力が効かないことになる。1996年のマークマン最高裁判決は、クレーム解釈は陪審でなく裁判官のなすべき（法律）判断であると判示した。法律判断であるならば新規基準が適用されると推定される。実際に、事実審裁判所で裁判官のなしたクレーム解釈は、連邦巡回控訴裁判所において新規基準で審査された結果、44%もの高率で判断が覆されているとの統計もある。一方、均等論侵害判断については、連邦最高裁は伝統的に、事実問題であるとし、1949年のグレーバートンク事件最高裁判決では、均等性判断は明白誤認基準で審査されるべきであるとした。1997年のワーナージェンキンソン事件最高裁判決においても、均等論侵害判断は陪審のなす（事実）問題であるとのそれまでの連邦巡回控訴裁判所の判示を維持した。となると均等論侵害判断については、陪審が前審で事実認定を行っていた場合、実質証拠基準が適用され、かなりの拘束力を持つとの推定が可能となる。

以上、多少長くはなったが、米国における事実問題と法律問題について、上訴裁判所で下級審のなした認定を審査する際に適用されるべき審査基準の問題と絡めて、その歴史的経緯を概観した。それは、今回の判示のポイントを把握するには、まず、米国における歴史的経緯の枠組みを理解する必要があると考えたからである。

次に、こうした米国判例における歴史的な論点と対照させて、日本の場合を考察する。日本での訴訟は一般に、要件事実論で統制されており、裁判システムがまるで異なっているため単純な比較は不可能と考えられるが、ここでは可能な限り対照させて考えてみたい。日本裁判制度における控訴審は、第一審判決に対する不服申立の当否を審判するためのものであり、必要な限度において事実認定、法律判断を再審理するものとされる。控訴審の構造的な種類として、続審制、覆審制、事後審制等がある。続審制は、下級審の審理を基礎としながら上級審においてもこれを続行し、新たな訴訟資料の提出（更新権）を認めた

上で原審が維持可能かどうかを審理することで、訴訟経済効率の向上を図るものとされ、民事訴訟法の控訴審がこの構造とされる。覆審制は、上級審で、下級審とは無関係に訴訟資料を集め、これに基づいて事件の審理をやりなおすもので、旧刑事訴訟法の控訴審がこの構造であったとされる。事後審制は、事件自体の再審理をするのではなく原判決の法令違反の有無を上級審で審査し、訴訟資料は原則として第一審でのものに制限されるもので、現刑事訴訟法の控訴審がこの構造であるとされる。ただし事後審制はあくまで（日本でいうところの）事実審であり、原審の認定に疑問があれば自ら事実調査を行い、原審の事実認定を是正できるため、日本の純粋な法律審である上告審とは異なっている。

単純な比較が困難なことは措いた上で、ここで敢えて日米の比較をするならば、前審とは完全に独立して審理を進め得るという点で、日本の覆審制が米国の新規基準に対比できるが、米国の明白誤認基準、実質証拠基準にあたるものは日本にはないと考えられる。日本での各構造間の相違点である訴訟資料の新規収集に制限があるか否かの問題は、米国においては、控訴審の構造種別とは別の問題とされている。

ところで、日本では伝統的に特許権侵害訴訟において特許無効の抗弁がなされた場合、技術的知見を有する専門官庁たる特許庁での無効審決という行政処分を経由していない限り（三権分立という命題とは別に）原則として特許が有効なものとして取り扱われていたが、2000年のキルビー事件最高裁判決（平成10年（オ）364）によって、侵害裁判所でも、特許無効の抗弁が被告からなされそれを審理した結果、無効理由の存在が明らかな場合には、特許庁における無効判断の確定を待たずに、差止め、損害賠償等の請求は権利濫用として許されないという判断がなされ、この判決の射程及びその後の法改正での特許法第104条の3の新設により、侵害裁判所でも特許無効性判断が可能となった。この点は、単純に比較すれば、米国での第一審での特許無効抗弁とそれについての審理が可能という状況に類似してきたといえるが、ここで、専門技術官庁たる特許庁のなした（事実及び法律）判断を侵害裁判所がどの程度尊重すべきなのか、換言すれば、特許無効についての侵害裁判所のなす判断と特許庁のなす判断とが齟齬する場合をどう考えどう処断すべきか、が問題となる。

一方、たとえば特許法第178条第1項に規定される審決等に対する取消訴訟において、庁がなした拒絶判断の違法性を知財高裁が審理するにあたり、その技術的知見に基づく事実認定と特許性等に関する判断をどの程度尊重する必要があるのか、が別の問題となる。

両者の問題は似て非なるものである。第一審裁判所での無効抗弁と特許庁での特許性判断とは、特許庁での拒絶審決とそれに対する（高裁レベルの）上訴裁判所での審理のようなある種の続審関係にはない（注：両者を続審関係と捉えることに対して異論も存在する）。第一審裁判所での無効の抗弁をしようとする者は、特許有効性の推定を覆せば足りるのであって、この点では日米に相違はない（ただし、これを上訴して争う段になると、日米では審査基準による相違が生ずる）。一方、特許（商標）庁での拒絶審決とその上訴審では、日米に明確な違いがある。米国では上述したように、明確に続審的位置づけがなされ、連

邦巡回控訴裁判所は特許商標庁のなした事実認定に対しては実質証拠基準で、法律判断に対しては新規基準で、それぞれ審理しなければならないとされている。

それに対して日本では、民事訴訟の控訴審は上記のように（日本的な意味での）事実審として続審制の枠組にあり、審査基準の拘束を受ける米国の連邦巡回控訴裁判所の場合と異なる。一方、審決取消訴訟については、どのような枠組の違いがあるのか。これについては次稿にて具体的な判例をもとに分析したい。

本稿のうち翻訳部分は 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氏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。