

「審査経過記録／審査経過禁反言とクレーム解釈（6）」

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 22 ~ ケース 26 翻訳

22. *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, 1335（連邦巡回控訴裁判所 2003年）（全裁判官出席下）（ニューマン判事、同意意見及び反対意見）、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）

私の同僚たちは今や、放棄された領域を拡大する方向に放棄の推定を適用している。さらに、これに対する反駁を分析するにあたっては、裁判所の3つの反駁基準のうちの2つを法律問題に転換し、公判や経過記録によらずに自発的に決定することよるとしている。私の同僚たちは、当該争点に係る証拠を提示すべきとするフェスト要請を、それらが第一印象問題として位置づけられるにもかかわらず、否定している。

23. *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, 1335（連邦巡回控訴裁判所 2003年）（全裁判官出席下）（ニューマン判事、同意意見及び反対意見）、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）

私は、放棄の推定及びその反駁についての判定は、裁判所の管轄であって、陪審によらずに決定されるべきとする同裁判所の判示事項に同意するが、その理由は、*Markman v. Westview Instruments, Inc.*（マークマン対ウェストヴュ・インストルメンツ社）事件判決、合衆国連邦最高裁判所判例集第517巻P. 370（1996年）への類推からである。予見不可能性の反駁の争点についての判定を行わせるべく地方裁判所へ差戻しを命じた点にも私は同意する。もっとも、当該差戻し判決に付帯する予断には反対であるが。私は、「関係希薄性」や「他の理由」という事実的基準を法律問題として扱うことには同意できないし、公判手続きに沿って証拠提出および意見開陳を許可することなくこれらの新規争点についての判決を下すことにも同意できない。．．． 全3種類の反論は事実問題を想起させるとともに、これらは第1印象としての問題を提起するものであって、公判手続き上の恩恵を与えつつ当該争点についての十分かつ公正な調査をすることが義務づけられるものである。この放棄

の推定に対する反駁に資する可能性のある証拠の提出を裁判所が制限すれば、司法の公正な決定を行う能力が妨げられることになる。

24. *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, 1340 (連邦巡回控訴裁判所 2003年)(全裁判官出席下)(ニューマン判事、同意意見及び反対意見)、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)

当該文言についての裁判所の懸念は、語の単純な意味にではなく発明者が新技術を探究する過程で発揮される洞察に向けられているように見える。フェスト事件は、「侵害者が考え出すかもしれない非実質的な変更態様のあらゆるものをすっかり覆うようなクレームを起草することは期待できなかったであろう」とする議論を提起した。実際のところこれは、特許明細書の内容に対して重大な衝撃を与える政策問題そのものである。

25. *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, 1340 (連邦巡回控訴裁判所 2003年)(全裁判官出席下)(ニューマン判事、同意意見及び反対意見)、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)

最高裁判所は、そのフェスト判決において、発明の十分な保護を求める特許権者側のニーズと、その保護の範囲について十分な告知を求める競争相手志望者のニーズとの釣り合いを図った。フェスト事件における最高裁判決を当裁判所が取り入れることは、新たに高価な重荷を発明者に負わせ、特許を取得することの誘因的価値を減少させることになる。権利放棄範囲についての寛容な解釈およびその反駁に対しての非寛容的姿勢を採用することによって、結果として生ずる枠組みは、ほとんどの特許権者が生き残ることができないものとなる。

26. *Deering Precision Instruments, L.L.C. v. Vector Distrib. Sys., Inc.* (ディアリング・プレジジョン・インストゥルメンツ社対ヴェクタ・ディストリビューション・システムズ社事件)、連邦裁判所判例集第3集第347巻P. 1314、合衆国特許審判決集第2集第68巻P. 1716, 1723 (連邦巡回控訴裁判所 2003年)、裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第124巻P. 1426 (2004年)

出願審査経過禁反言の法理の周辺の範疇に属するものとして2つの異なった理論、すなわち補正書準拠禁反言と意見書準拠禁反言とがある。参照: *Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co.* (エルケイ・マニュファクチュアリング社対エブコ・マニュファクチュアリング社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第192巻P. 973, 979 (連邦巡回控訴裁判所 1999年) (特許権者が「クレームに対する補正書において、或いは引用例を克服するか引用例との差別化をする意見

書において[ある]可能なクレーム解釈を放棄」した場合には、クレームの権利範囲は変動し得る、と判示された。)一般に出願審査経過禁反言の法理は、いずれの理論の下においても、特許商標庁に対して行った手続きを考慮に入れた上で特許クレームを解釈することを義務づけている。

判示のポイント

今回取り上げたケース22～26のポイントは以下のように要約できる。

(ニューマン判事反対意見) (連邦巡回控訴裁判所による多数意見では、均等論への禁反言適用に係る)3つの反駁基準のうちの2つを法律問題に転換し、公判や経過記録によらずに自発的に決定することよるとしているが、争点に係る証拠の提示問題は少なくとも第一印象問題としての事実問題であるべきである。

(ニューマン判事反対意見) 放棄の推定及びその反駁についての判定は、裁判所の管轄であって、陪審によらずに決定されるべきとする点には同意するが、「関係希薄性」や「他の理由」という点は事実的問題であって、公判手続き上の恩恵を与えつつ当該争点についての十分かつ公正な調査をすることが義務づけられるものである、と考える。

(ニューマン判事意見) フェスト事件は、「侵害者が考え出すかもしれない非実質的な変態様のあらゆるものをすっきり覆うようなクレームを起草することは期待できなかったであろう」とする議論を提起したが、これは、特許明細書の内容に対して重大な衝撃を与える政策問題であるといえる。

(ニューマン判事反対意見) フェスト事件最高裁判決は、発明者にとって新しい高価な負担となりかねず、権利放棄範囲についての寛容な解釈およびその反駁に対しての非寛容的姿勢は、結果的に、ほとんどの特許権者が生き残ることができないほどの枠組みとなり得る。

一般に、出願審査経過禁反言の法理には、補正書準拠禁反言および意見書準拠禁反言という2つの異なった理論があるが、いずれの理論の下においても、特許商標庁に対して行った手続きを考慮に入れた上で特許クレームを解釈することが義務づけられる。

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前回に引き続き、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焦点を当てて日本実務との比較・考察を深めたい。

前回においては、米国裁判での、ある事象が事実問題か法律問題かという歴史的論点の存在と、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」）、すなわち「新規基準（de novo standard）」、「明白誤認基準（clearly erroneous standard）」、「実質証拠基準（substantial evidence standard）」或いは「裁量乱用基準（abuse of discretion standard）」のそれぞれの意義・根拠と適用対象について歴史的経緯を概観した。その上で、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場合の選択肢と、それぞれの選択肢に係る審査基準を考慮した上での戦略に触れ、さらに、1999年のズルコ事件（In re Zurko）最高裁判決によって、特許商標庁のなした事実認定に対する審査は、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）」によることとされ、上訴裁判所で覆しにくくなった経緯を見た。

さらに、事実対法律の問題として、特許性判断ではたとえば自明性判断において何が事実問題で何が法律判断なのかについても概観し、侵害判断では、クレーム解釈、均等論侵害判断についての事実問題対法律問題論を、マークマン事件最高裁判決、グレーバートンク事件最高裁判決、ワーナージェンキンソン事件最高裁判決による判例法を通して考察した。その上で、米国との対照軸における日本の場合を考察した。結局日本の裁判システムは米国のものとはまるで異なっており単純な比較を許すようなものではないが、ところどころに似たような考え方を理解することも可能である。

今回はこの中でも、日本の特許法第178条第1項に規定される審決等に対する取消訴訟（以下、「審決取消訴訟」ともいう。）を取り上げて、具体的な判例をもとに分析し、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対照させることで考察を深めたいと考える。

審決取消訴訟については、その性格に関し、学説上も事後審か続審かなどの対立があったが、前審の拘束をどの程度受ける（前審のなした事実認定をどの程度尊重することを上級審が義務付けられる）のかという点が論点となったものはこれまで見当たらない。ただし、審決取消訴訟では先に挙げた学説の対立に付随して、審理権の範囲について、審決の基礎となっている特定事項以外の新たな主張・立証が許されるかについて、係争の法条の範囲内であれば許されるとする説、法条の範囲内であっても特定事項（特定の引例など）を超えては許されないが該事項の範囲内ならば許されるとする説、原則として新たな主張・立証は許されないとする説などが対立し存在していた時期があった。

今回は、この点について判断を示した判例として、「メリヤス編機事件（昭和51年3月10日最高裁大法廷、昭和42（行ツ）28）」を挙げる。本判決は、知的財産分野では極めて稀な最高裁大法廷判決である。原審は東京高裁昭和30（行ナ）33号の特許無効審判審決取消請求事件である。

本件特許は、糸を切継ぐことなく取替自由とすることで二色以上の糸を自由自在に取替えて模様編、縞物等を編成し得られるようにしたことを特徴とするメリヤス編機に係るもの

である。訂正後の特許請求の範囲には次のように記載されていた。

「ラッチニードルを進退せしめて編成を行うキヤリツジに糸の取替えを自由ならしむるため支持杆を一とするプレッサーを取り付け、キヤリツジの摺動に従いラッチニードルによつて作られたループが、ラッチを越して摺動するようにしたことを特徴とするメリヤス機械」

経緯は、上告人（原審被告：無効審判請求人）の請求した特許庁の無効審判において無効審決がなされ、これに対して被上告人（原審原告：特許権者）が抗告審判を請求したが、特許庁は抗告審判の請求は成り立たない旨の審決をなし、これに対して被上告人（原審原告：特許権者）が審決取消請求の訴えを提起したところ、東京高裁において審決を取り消すとの判決が下された、というものである。原審の争点は、「ラッチニードルを進退させて編成を行うキヤリツジに、糸口の両側に位置する二本の支持杆を、切欠孔とボルトとによつてねじ止めにし、該支持杆の先端に、一枚のプレッサー様の鉄板を同じく切欠孔とボルトとによつてねじ止めにし、キヤリツジの摺動に従いラッチニードルによつて作られたループが、ラッチを越して摺動するようにしたメリヤス編機」である引用機に照らして本件特許発明が新規性を有しないか否かという点であった。

原審の判決理由中に「被告は本件特許を無効とすべき理由として、...の事由を特許庁において主張し、更に本訴において...の事由を追加主張し、...本件特許はこれらの事由により無効とせられるべきものであると主張するが、これらの事実は、いずれもいまだ特許庁における審理を経ず、この点に関する何等の判断も示されていないものであるから、当裁判所がこれらの事実によつて直ちに審決の適否を判断するに由ないものといわなければならない」とされ、この点、すなわち、上告人らが特許庁及び原審において主張した事実について、特許庁における判断を経ていないという理由で判断しなかつた原判決には違法があるか否かという点が上告審で争点となっていたものである。

最高裁大法廷は次のように判示している。

...法は、特許出願に関する行政処分、すなわち特許又は拒絶査定処分が誤つてされた場合におけるその是正手続については、一般の行政処分の場合とは異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判及び抗告審判（査定については抗告審判のみ）の手続の経由を要求するとともに、取消の訴は、原処分である特許又は拒絶査定処分に対してではなく、抗告審判の審決に対してのみこれを認め、右訴訟においては、専ら右審決の適法違法のみを争わせ、特許又は拒絶査定適否は、抗告審判の審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめていることが知られるのである。

...

そこで、進んで右にいう無効原因の特定について考えるのに、...特許の無効原因...に掲げられている各事由は、いずれも特許の無効原因をなすものとしてその性質及び内容を異にするものであるから、そのそれぞれが別個独立の無効原因となるべきものと解するのが相

当であるし、...そこに掲げられている各規定違反は、それぞれその性質及び内容を異にするから、これまた各規定違反ごとに無効原因が異なると解すべきである。

...

ある発明が法にいう「新規ナル」もの...に当たるかどうかは、常に、その当時における...公知事実...との対比においてこれを検討、判断すべきものとされているのである。ところが、このような公知事実は、広範多岐にわたって存在し、問題の発明との関連において対比されるべき公知事実をみれなく探知することは極めて困難であるのみならず、...そこに示されている技術内容は種々様々であるから、新規性の有無も、これらの公知事実ごとに、各別に問題の発明と対比して検討し、逐一判断を施さなければならないのである。法が前述のような独得の構造を有する審査、無効審判及び抗告審判の制度と手続を定めたのは、発明の新規性の判断のもつ右のような困難と特殊性の考慮に基づくものと考えられるのであり、...発明の新規性の有無が証拠として引用された特定の公知事実に示される具体的な技術内容との対比において個別的に判断されざるをえないことの反映として、その趣旨を理解することができるのである。そうであるとすれば、無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであつても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。

以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。...拒絶査定に対する抗告審判の審決に対する取消訴訟についても、右審決において判断されなかつた特定の具体的な拒絶理由は、これを訴訟において主張することができないと解すべきである。...

(下線は訳者・解説者が付したものである)

上記の最高裁大法廷判決によれば、結局、審決取消訴訟においては、同一法条の範囲内であっても特定事項(特定の引例など)を超えては新たな主張・立証及び審理が許されないが該事項の範囲内ならば許されるとする説を支持したように理解できる。本事件は日本における審決取消訴訟という行政訴訟であるので単純な比較はできないが、敢えて対比対象を求めるならば、前回(審査経過禁反言とクレーム解釈(5))取り上げた判示ポイントで、米国の特許権侵害民事訴訟では、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の検討が可能である一方、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、原則として内部証拠によらねばならない、とされる点を挙げる事ができる。

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。