

# 特許権侵害訴訟における均等論の適用 「意識的に除外されたものに当たるなど の特段の事情」の解釈についての一考察



会員 牧山 皓一\*

## 要 約

特許権侵害訴訟における均等論適用の可否は、平成 10 年に均等侵害を認める最高裁判決（「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」最高裁・平成 6 年(オ)第 1083 号・平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決、最高裁判所民事判例集 第 52 巻 第 1 号 113 頁、判例時報 第 1630 号 32 頁）が現れて、実務上一応の決着をみた。

最高裁判決後の下級審では、均等侵害を認める判決も多くなってきたが、均等侵害を認める 5 つの要件は、依然として高いハードルとなっている。均等侵害が排斥されたのは、第 1 要件（「特許発明の本質的部分でないこと」）違反と第五要件（「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」）違反が多く、他の 3 つの要件違反の裁判例は少ない。

そこで、本稿では、均等侵害を認めるための第 5 要件、すなわち、「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の解釈について最高裁判決を概観する。また、最高裁判決以降の下級審の裁判例について、「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」がどのように解釈されているのかの検討を行う。更に、「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の具体的な認定基準についても検討を加える。

## 目次

1. はじめに
2. 最高裁判決における「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の意義
3. 最高裁判決以降の下級審における「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の解釈
  3. 1 「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の意義
  3. 2 「出願経過における意識的に除外」の解釈
  3. 3 「出願経過以外の特段の事情」の解釈
4. 「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の認定基準
  4. 1 出願経過禁反言の根拠
  4. 2 出願経過禁反言の適用要件
  4. 3 「出願経過における意識的に除外」の認定基準の具体的運用
  4. 4 「出願経過以外の特段の事情」の認定基準の具体的運用
5. おわりに

## 1. はじめに

均等論については、平成 10 年に、均等侵害を認める最高裁判決（「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」最高裁・平成 6 年(オ)第 1083 号・平成 10 年 2 月 24 日

第三小法廷判決、最高裁判所民事判例集 第 52 巻 第 1 号 113 頁、判例時報 第 1630 号 32 頁）が出され、実務上一応の決着をみた。

同事件で、最高裁は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(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

\* 湘南国際特許事務所 所長

技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」と判示して、均等侵害を認めるための要件を示した。最高裁判決以降は、均等論を肯定することを前提として、均等侵害を認めるための要件が議論の中心になってくる。

最高裁判決後の下級審では、均等侵害を認める判決も多くなってきたが<sup>(1)</sup>、均等侵害を認める5つの要件は、依然として高いハードルとなっている。均等侵害が排斥されたのは、第1要件（「特許発明の本質的部分でないこと」）違反が最も多く、次いで第5要件（「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」）違反で、他の3つの要件違反の裁判例は少ない<sup>(2)</sup>。

第1要件の解釈については、拙論を参考にして頂くとして<sup>(3)</sup>、本稿では、均等侵害を認めるための第5要件、すなわち、「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の解釈について、最高裁判決を概観し、判決の再検討を行う。また、最高裁判決以降の裁判例について、「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」がどのように解釈されているのかの検討を行う。更に、「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の認定基準についても検討を加える。

## 2. 最高裁判決における「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の意義

最高裁判決で示された5要件のうち、(5)の要件は、禁反言の原則と重なる部分も多く、法の一般原則に淵源を有し、クレームに保護される範囲を確定する作業一般においても適用される。したがって、この法理が均等論の適用に際しても考慮されることは当然であると解される<sup>(4)</sup>。

最高裁判所判例解説<sup>(5)</sup>によると、

① 文言侵害における禁反言の適用場面と均等侵害における禁反言の適用場面との比較について、「一般に特許発明の技術的範囲を確定するに当たって、明細書の特許請求の範囲に記載された内容を、出願経過を参酌して、文理解釈上当該文言の意味する内容以上に制限的に解していく場合における意識的限定ないし包帯禁反言の理論の適用場面と、均等の成否の判断に当たって特許請求の範囲の文言上の範囲を超えて権利範囲を拡張して解することを阻止する場面とでは、同じく出願経過を参酌するといってもその役割が異なるものであって、後者（均等の成否の判断の場面）にあっ

ては、出願経過における補正ないし訂正によって、出願人が減縮部分についての権利を放棄したとまで認められる必要はなく、あくまで限定したという外形が存在すれば足りるのである<sup>(6)</sup>。」と説明されている。

② 以上の考え方から、出願過程における補正の取り扱いについては、「補正が審査官の示唆等によりされた場合と、出願人が自発的に行った場合とを区別する理由はなく、補正等に際しての出願人の主観的意図も考慮する必要がないことになる。また、実際には、具体的な事案においては、特許出願過程においてされた補正が、先行技術の存在を理由とする拒絶等を回避するために行われたのか、それとも発明の構成を特定する趣旨で行われたのかは明確でないことが多く、第三者に補正がどのような趣旨でされたものかを判断させるのは、困難を強いるものである。本判決は、出願過程に現れた外形的事情を重視することにより、第三者の予測可能性を保護するものである。」と説明されているが、これに反対する見解もある<sup>(7)</sup>。

③ 出願過程で補正が行われなかった場合の取り扱いについては、「特許出願過程において補正等がされた場合のみならず、出願人が当初から特許請求の範囲をその記載内容に限定して出願したと認められる場合も、特許権者は均等を主張することが許されないというべきである。すなわち、当業者であれば、容易に、当初からこれを包含した形の特許請求の範囲により出願することができたはずの事項や、特許出願過程において補正により容易に特許請求の範囲に取り込むことが可能であったはずの事項については、出願人がそのような出願ないし補正をしなかったことが、当該事項を特許発明の技術的範囲から除外したと外形的に解される行動に当たるとして、均等の成立が否定されることになる。」と説明されているが、これに反対する見解もある<sup>(8)</sup>。

④ (5)要件について判示されている特許出願過程における補正等を理由とする出願経過禁反言は、均等の成立を妨げる「特段の事情」の一つの例示と考えられることから、出願経過禁反言以外の「特段の事情」については、「私法一般における信義則ないし禁反言の法理に当てはまる場合、例えば、特許権者が対外的に特許発明の範囲が一定の技術的範囲に画される旨の説明を行っていたとか、特許権者が紛争前に被告に対して被告製品が特許発明の技術的範囲に含まれない旨を述べていたような事情がある場合には、本判決の要件

(5)にいう「特段の事情」があるものと解されよう。」と説明されている。

また、「いわゆる独自開発の抗弁は、均等の成立を妨げる事情として考えていないものと解される」と述べているが、独自開発の抗弁を本判決の要件(5)に含まれるとする見解もある<sup>(9)</sup>。

最高裁判決では、均等侵害成立の第5要件の適用についての具体的な内容は明らかにされていない。

そこで、最高裁判決以降の下級審裁判例の分析が重要になってくるが、その際に、注目すべき論点は、以下の点であると考えられる。

「論点」

- ① 文言侵害における出願経過禁反言の認定基準と均等侵害における第5要件の認定基準とは異なるのか。
- ② 拒絶理由通知に対して補正がされた場合に、拒絶理由の適用条文で第5要件の認定基準は異なるのか。具体的には、特許法第29条違反と同法36条違反とで、第5要件の認定基準が異なるのかである。
- ③ 拒絶理由通知に対応して補正した場合と、いわゆる自発補正とで第5要件の認定基準が異なるのか。
- ④ 補正がされない場合に、意見書・答弁書等の内容が第5要件適用の参酌資料となることには争いはないと思われるが、出願明細書の記載、具体的には、詳細な説明に複数の構成要素が記載されていた場合に、特許請求の範囲にその内の一つの構成要素のみ記載したときに、他の構成要素には第5要件が適用されるのか。
- ⑤ いわゆる出願時の同効材に、第5要件は適用されるのか。

### 3. 最高裁判決以降の下級審における「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の解釈

#### 3. 1 「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の意義

「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の意義については、ボールスプライン軸受け事件の最高裁判決文からも明らかなように、特許権者の主観的意図に係りなく、外形的に、特許権者が特許発明の技術的範囲に属しないと解されるような行為をした場合も含まれる<sup>(10)</sup>とする点に争いはないと思われるが<sup>(11)</sup>、問題となるのは、特許権者の外形的な行為のど

こまでを意識的除外と判断するかである。

特許権者の「出願経過における意識的除外」及び「出願経過以外の特段の事情」についての裁判所の判断について、場合を分けて検討してみる。

#### 3. 2 「出願経過における意識的に除外」の解釈

##### (1) 補正がされた場合

(1. 1) 拒絶理由通知に対応して補正がされた場合  
① 公知技術の存在を理由に特許法29条違反の拒絶理由通知が出され、それに対応して特許請求の範囲を補正した場合は、「意識的除外」と判断される裁判例が多い。

例えば、大阪地裁平成26年3月13日判決・平成25年(ワ)第1470号「松類の枯損防止用組成物及び防止方法事件」で裁判所は、「原告は、本件特許出願の手続において、当初は、「活性成分及び界面活性剤を溶剤に溶解させた後、水を加える方法」以外の方法により製造された組成物も含むクレームについて出願をしていたものである。しかし、特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応するため、敢えて上記方法により製造された組成物に限定する補正をし、それにより特許を受けたことが認められる。このように、特許出願の手続において敢えて限定したクレームについて、その技術的範囲を拡張する主張は包袋禁反言の原則により許されないものというべきである。したがって、被告製品の構成は本件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というべきである。」と判示している<sup>(12)</sup>。

これに対して、公知技術と補正の内容とを比較して拒絶理由を回避するために付加された補正でないこと理由に「意識的除外」に該当しないと判断した裁判例もある。

例えば、大阪高裁平成13年4月19日判決・平成11年(ネ)第2198号「薬剤の水溶液、水エマルジョンまたは水懸濁液を調製する方法事件」で裁判所は、「被告は、本件方法発明における「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件が、拒絶理由通知に対する出願人の手続補正により付加されたものであることを主張している。しかし、右の拒絶理由通知には、進歩性欠如(特開昭62-14863号公報を引用)と新規性欠如(特開昭64-25872号公報を引用)を理由として、備考に「注射液を調製する際、空気の混入を防ぐようにすることは、常套手段である。」との拒絶理由通知が発せられた

が(乙三の13), その際の請求項1は「…の方法において, 振盪および空気の混合を回避して水性相(11)を薬剤(10)を通して下方から上向きに静かに流すようにしたことを特徴とする前記方法」であった(乙三の12)。右拒絶理由通知に対する意見書(乙三の15)において, 原告は, 「本発明は…水性相または液体成分を薬剤又は固形成分に混合するために操作される後側可動壁部材が, ねじ機構またはホルダ手段の相互に螺合する管状部材のねじ操作により前進させて, 連絡通路を解放することを特徴とするものです。これに対して, 特開昭62-14863号公報に記載の発明は…ねじ機構により液相成分の固相成分側への流入量を精密に制御する技術思想は存在せず, また, 注射器のピストンにより後側可動壁部材を押圧する構成となっているため, ねじ機構を用いることは実質上不可能と謂わざるをえません。…また, 特開昭64-25872号公報の発明は移動防止膜により分離された二室にそれぞれ収容された薬剤を移動防止膜の破断により混合して注射液を形成する構成となっており, 移動防止膜の破断はプランジャにより一方の室に収容された薬剤を加圧することにより行われます。従いまして, 本引用例の構成は, 本願特許請求の範囲に記載されたバイパス通路及びねじ機構による流量調整機能の記載を欠くものです。」と記載している。そして, 手続補正によって, 請求項1を「…の方法において, アンブルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で, 後側可動壁部材がネジ機構によりアンブル内を前進して, 水性相を振盪または空気の混入を防止しつつ静かに下側から上側に流通させるようにしたことを特徴とする薬剤の水溶液, 水エマルジョンまたは水懸濁液を調製する方法。」と補正されたことが認められる(乙三の16, 17)。これによると, 右拒絶理由に対して, 出願人が手続補正によって付加した重要な点は, ネジ機構により, アンブル内において後側可動壁部材を前進させることであり, 下方から上向きに水性相を静かに流すという点は, 出願当初の明細書に記載されており, アンブルの保持の態様については, 上向きであることは当然必要とされていたことは認められるが, 少なくとも「ほぼ垂直」であるとまでは限定されていなかった。したがって, 右手続補正により「ほぼ垂直」というアンブルの保持態様を付加したことにより, これに入らない被告方法は, 文言上本件方法発明の構成を充足しないことになるが(前記五参照), 手続補正により付加され

た「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は, 右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないというべきである。また, 拒絶理由の備考として, 注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であると記載されていた点については, これ自体は前述したように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎないし, この点を回避するために「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件を付加したとも考えられない。」と判示している<sup>(13)</sup>。

② 明細書の記載不備を理由に, 特許法36条違反の拒絶理由通知が出され, それに対応して特許請求の範囲が補正された場合は, 「意識的除外」に該当しないと判断された裁判例がある。

例えば, 大阪地裁平成25年7月11日判決・平成22年(ワ)第18041号「ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件」で裁判所は, 「原告は, 本件特許1の出願当初, 構成要件B1に相当する部分を「駆動回路7に電圧を提供する電源1の電圧を検出する検出手段5」としていたが, 平成19年5月2日付け拒絶理由通知を受けた後, 「交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧を検出する検出手段5」と補正した(乙1~3)。しかし, 平成19年5月2日付け拒絶理由通知は, 特許法36条4項(実施可能要件)及び同条6項2号(明確性要件)の要件を満たしていないとするもので, 新規性及び進歩性に係る拒絶理由通知ではなかったし, 電圧の検出手段に係る記載の不備を指摘するものでもなかった(乙2)。原告が手続補正書とあわせて提出した意見書においても, 電圧の検出手段に関して特段の説明をしているわけではない。このような経過からすれば, 原告の上記補正について, 新規性や進歩性の欠如を回避するなどのため, 電圧の検出手段に関して特定の構成を意識的に除外したものとは言い難い。」と判示している<sup>(14)</sup>。

これに対して, 「意識的除外」に該当するとした裁判例として, 例えば, 大阪地裁平成21年4月7日判決・平成18年(ワ)第11429号「熱伝導性シリコンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコンゴム組成物によりなる放熱シート事件」がある。

当該事件で裁判所は, 「特許権者において特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したといった主観的な意図が認定されなくても, 第三者から見て, 外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような

行動をとった場合には、第三者の予測可能性を保護する観点から、上記特段の事情があるものと解するのが相当である。そこで、かかる解釈を前提に、本件において上記特段の事情が認められるかどうかについて検討する。本件における出願経過については、前記1(3)において認定したとおりであり、本件補正をするに当たっての原告の主観的意図はともかく、少なくとも構成要件Bを加えた本件補正を外形的に見れば、カップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分率を限定したものと解される。したがって、原告は、熱伝導性無機フィラーの体積分率が「40vol%～80vol%」の範囲内にあるもの以外の構成を外形的に特許請求の範囲から除外したと解されるような行動をとったものであり、上記特段の事情に当たるといふべきである。なお、本件拒絶理由通知は、単に組成物に係る発明だからという理由で、その組成比の記載がない本件出願は、特許法36条6項2号に規定する要件を充足しないと判断しているところ、この判断の妥当性には疑問の余地がないではない。しかし、第三者に拒絶理由の妥当性についての判断のリスクを負わせることは相当でなく、原告としても、単に熱伝導性無機フィラーの総量を定める意図だったというのであれば、その意図が明確になるような補正をすることはできたはずであり、それにもかかわらず、自らの意図とは異なる解釈をされ得るような（むしろそのように解する方が自然な）特許請求の範囲に補正したのであるから、これによる不利益は原告において負担すべきである。」と判示している<sup>(15)</sup>。

③ 原告が誤記を補正した事案で、当該補正は「意識的除外」に該当しないと主張したが、認められなかった裁判例として、東京高裁平成11年12月16日判決・平成11年(ネ)第3800号「脇下用汗吸収パッド事件」がある。

原告は、脇下用汗吸収パッドの実用新案権を有しており、脇下用汗吸収パッドを販売する被告に対して、損害賠償請求訴訟を提起した。原告は、実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明における「曲率の小さな」という記載を「曲率半径の小さな」に訂正する旨の訂正審判を請求し、訂正を認める旨の審決を得た。被告は、訂正無効審判を請求し、訂正無効審決、審決取消訴訟、上告を経て、本件訴訟の係属中に当該訂正無効審決が確定した。

本件訴訟で原告は、本件考案の「曲率の小さな」と

いう部分は、「曲率半径の小さな」の明白な誤記であり、被告製品は、「曲率の小さな」という部分を「曲率半径の小さな」に置換した点において、最高裁判例の示す均等の成立をすべて充足している旨の主張を行った。

これに対して裁判所は、「本件明細書の実用新案登録請求の範囲第一項及び考案の詳細な説明中の「曲率の小さな」の記載が「曲率半径の小さな」の誤記であることが外形上客観的に一見して明白であるか否かについてみる。「曲率」と「曲率半径」とは、技術的にみれば正反対の概念であり、出願人が、本件明細書において、「曲率の小さな」と記載している以上、本件考案に接した当業者は、通常は、「曲率の小さな」と認識するものであって、正反対の「曲率半径の大きな」という意味に認識することはない。また、仮に本件明細書の考案の詳細な説明や図面を参酌した場合、控訴人が指摘するとおり、実用新案登録請求の範囲第一項及び考案の詳細な説明中の「曲率の小さな」との記載を、その記載どおりの意味に解することに、明細書添付の図面の一部との関係などで不自然となる要素があるとしても、それだけで、そのように解することが直ちにやめられるわけではないからこれをもって、「曲率の小さな」の記載を一義的に「曲率半径の小さな」という意味に解すべき根拠とすることはできない。その他、右根拠に当たるものは本件全証拠によっても認めることができない。

したがって、控訴人のいうとおり「曲率の小さな」が「曲率半径の小さな」の誤記であるとしても、それが外形上客観的に一見して明白であるということとはできない。」と判示している<sup>(16)</sup>。

④ 原告が手続き補正上の制約を理由に「意識的除外」に該当しないと主張したが認められなかった裁判例として、東京地裁平成23年12月28日判決・平成22年(ワ)第43749号「鉄骨柱の転倒防止方法事件」がある。

当該事件で裁判所は、「原告は、上記補正に引用例との抵触を避ける意図はなかった、手続き補正上の制約から出願時の明細書と図面に記載されていない事項を追加する補正は許されなかったなどと主張する。しかし、上記(4)で認定したように、上記補正は拒絶理由を回避するためにされたものと認められ、また、上記(3)イで認定したように、本件特許の出願当初の明細書(乙1の1)には、「前記他方のスリットの水平方向の

幅が前記一方のスリットの水平方向の幅より大きくなるようにスリットを形成することが好ましい。」と記載されていることからすると、仮に他方のスリットの水平方向の幅が一方のスリットの水平方向の幅より大きい旨の補正をしたとしても新規事項の追加に当たるといことはできず、手続補正上の制約があったとは認められないことから、原告の上記主張は理由がない。」と判示している<sup>(17)</sup>。

#### (1. 2) いわゆる自発補正がされた場合

自発補正が意識的除外に該当するかを争った裁判例はないが、自発補正に対する見解を述べた裁判例がある。

例えば、東京地裁平成22年4月23日判決 平成20年(ワ)第18566号「発泡樹脂成形品の取出方法および装置事件」で裁判所は、「均等の上記第5要件にいう特許請求の範囲からの除外は、拒絶理由を回避するための行動でなければならない必要はない。すなわち、たとえ自発的に行った補正であったとしても、外形的に特許請求の範囲を限定した以上、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、やはり禁反言の法理に照らして許されないものであるからである。」と述べている。

(2) 補正をせずに意見書を提出した場合は、意見書の内容から意識的除外に該当するか否かが判断される。

① 意見書の記載を根拠に、「意識的除外」に該当すると判断した裁判例として、知財高裁平成24年6月26日判決・平成24年(ネ)第10001号「移動体通信端末事件」がある。当該事件で裁判所は、「本件特許権の出願手続において、原告は、特許庁から、特許出願時の特許請求の範囲の請求項1及び2が、引用文献である特開平9-149109号公報(乙7)に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとの拒絶理由通知を受けたのに対し、本件意見書において、上記引用文献には、携帯電話機の無線通信機能部品を内蔵する基本部と、携帯電話機の電話機能部品を内蔵する周辺部とが、分離可能に接続するように構成された携帯電話機ユニットが開示されているが、基本部にはアンテナが設けられているため、周辺部へ装着した際、基本部全体が収納されず、その一部(アンテナ)を外部に露出する必要があるが、記請求項に係る発明では、移動体通信端末のスロットに電話送受信ユニット全体が装着されるような形状に形成され

ており、これにより、移動体通信端末が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができ、このような技術思想は、引用文献には開示も示唆もされていないとの意見を述べた(乙9)。上記出願手続過程に照らすならば、電話送受信ユニットにアンテナを設けるという構成は、意識的に除外されていたと解するのが相当である。」と判示している<sup>(18)</sup>。

② これに対して、意見書の記載から「意識的除外」に該当しないと判断した裁判例として、大阪地裁平成12年5月23日判決・平成7年(ワ)第1110号「召合せ部材取り付用ヒンジ事件」がある。当該事件で裁判所は、「右意見書の中で、被告奥田製作所は、補正後の本件第三考案と各引用例との相違について、次のように述べた。

「引用例1は、隙間8を裏側から塞ぐ目地板7を、枢着手段9の目地板取り付け板13に木ねじ15により取り付けられるようにしており、本願考案の一对の挟持壁12a、12b相当するものは全く存在しない。また、引用例2は、一方の扉1aに取付けた取付板2に本願考案の召合せ部材22に相当する回動板4を枢軸3を介して連結した構成であり、この引用例2も本願考案の召合せ部材22を幅方向に抱着挟持する一对の挟持壁12a、12bに相当するものは全く開示していない。従って、引用例1及び引用例2の場合、本願考案の如く召合せ部材22をヒンジ1に取付けた後に上下方向に位置調整することは不可能であり、召合せ部材を最適な位置に簡単かつ確実に取り付けすることはできない。」・・・意見書の内容を見ても、ホ号物件のように挟持壁を厚さ方向に設ける構成を特に意識的に除外したとも認められない。」と判示している<sup>(19)</sup>。

③ 意見書の記載以外にも特許異議申立答弁書の記載<sup>(20)</sup>、審判請求書の記載<sup>(21)</sup>、明細書の記載<sup>(22)</sup>を根拠に「意識的除外」に該当するか否かが判断される。

(3) 補正書も意見書も提出しないで特許査定がなされた場合に、明細書の記載内容から「意識的除外」に該当するか否かを判断してよいのかが問題となる。

(3. 1) 明細書の詳細な説明に複数の構成要素が記載されていて、そのうちの特定の構成要素を特許請求の範囲に記載した場合は、他の構成要素は「意識的除外」に該当すると判断された裁判例として、知財高裁平成24年9月26日判決・平成24年(ネ)第10035号「医療用可視画像の生成方法事件」がある。当該事件で裁判所は、「本件明細書によれば、従来技術は一部の

ボクセルに関するデータを「間引いて」演算を行っていたため、可視化した画像において、生体組織間の微妙な色感や不透明感を表現することができなかつたことから、上記課題を解決する手段として、本件発明1は、「全ての」前記平面座標点毎の前記色度及び前記不透明度を該視線毎に互いに積算し、当該積算値を当該各視線上の前記平面座標点に反映させることを特徴とするものである（【0006】～【0008】）。仮に控訴人が主張するように、従来技術に係る「間引いて」の反対語が「間引かずに」ということであれば、出願人において特許請求の範囲に「間引かずに」と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを「全て」と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解すべきである。」と判示している。

(3. 2) 公知技術から特許請求の範囲に記載することが容易であっても「意識的除外」に該当しないとした裁判例として、東京高裁平成18年9月25日判決・平成17年(ネ)第10047号「椅子式エアーマッサージ機事件」がある。当該事件で裁判所は、「控訴人は、本件特許5の出願当時、マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや、身体の一部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であったにもかかわらず、被控訴人は、袋体が各脚部の両側に配設される構成のみを選択したのであるから、脚部の一側方のみが袋体である構成を本件発明5から意識的に除外したものと評価できると主張する。しかしながら、特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、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というには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構

成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである。そうすると、控訴人の主張するように、本件特許5の出願当時、マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや、身体の一部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であり、被控訴人が、その特許出願手続において、脚載置部の側壁の一方に空気袋を配設し、他方にチップウレタン等を配設する構成を特許請求の範囲に含めることが可能であったとしても、そのことから直ちに、そのような構成が本件発明5に係る特許請求の範囲から意識的に除外されたということとはできない。」と判示している<sup>(23)</sup>。

(3. 3) これに対して、明細書の記載と公知技術とを比較検討して「意識的除外」に該当すると判断した裁判例として、東京地裁平成16年4月28日判決・平成14年(ワ)第25924号「電子的に検知可能で不作動化可能な標識及びその標識を用いた電子安全装置事件」がある。当該事件で裁判所は、「出願人は、アーク放電を発生させる以外の方法によっても、標識回路の共振特性を破壊するという効果をもたらすことができることを認識し、また、放電の種類に関し、火花放電等の他の放電形式も存在することが公知である中で、本件明細書1において、専らアーク放電を発生させる態様のみを「特許請求の範囲」に記載したものであるということが出来る。そうすると、出願人は、本件発明1の出願手続において、本件発明1の技術的範囲を、アーク放電を発生させる構成のみに限定し、その他の放電形式を除外したというべきである。したがって、被告製品において火花放電が生じているとしても、均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり、原告の均等侵害に関する主張は理由がない。」と判示している<sup>(24)</sup>。

### 3. 3 「出願経過以外の特段の事情」の解釈

出願経過以外の事情が意識的除外に該当するかを争った裁判例はないが、「出願経過以外の特段の事情」に対する見解を述べた裁判例がある。

(1) 出願人が公表した論文等の出願経過以外の資料が「意識的除外における特段の事情」に該当すると述べた裁判例として、知財高裁・平成28年3月25日判決・平成27年(ネ)第10014号「ビタミンDおよびス

テロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法事件」がある。

当該事件で裁判所は、「出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。」と原則論を述べたうえで、「もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。」と判示している。

(2) 独自開発の主張は「「意識的に除外における特段の事情」に該当しないと述べた裁判例として、大阪高裁平成8年3月29日判決・平成6年(ネ)第3292号「組換ヒト組織プラスミノゲン活性化因子事件」がある。

当該事件で裁判所は、「特許発明とは独自に発明をしたとしても、結果的に特許発明の技術的範囲に属するものとなったとするならば、その実施は特許権侵害となる。置換可能性、容易想到性が認められるなどの場合に当該技術、発明が特許発明と均等のものだとすると、模倣したとの点は、この二要件のいずれかを事実上推認させる要素となるものといえよう。反面においていえば、模倣したのではなく独自開発したとの被告側の主張は、特許権者から上記の推認させる間接事実が主張されたときの、これを覆すべき反対事実の主張として位置づけられることになる。そして、特許権侵害の有無は、被控訴人の意図いかんにかかわるものではないことからみると、独自開発の主張は、被控訴人の技術が特許発明と均等のものでないことを裏付けるべき被告側の独立した主張にはなり得ないことになる。」と判示している。

#### 4. 「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の認定基準

##### 4. 1 出願経過禁反言の根拠

出願経過禁反言の理論的根拠は、信義則に求められ

るといのが従前の通説である<sup>(25)</sup>。

この通説の見解に対して、信義則一般は、成立要件として先行行為に対する相手方の現実の信頼が要求されているのに対して、出願経過禁反言は、相手方の現実の信頼は不要であると解されている点で大きく異なるという批判がある<sup>(26)</sup>。

通説の見解が根拠としている信義則という一般法理ではなく特許法独自の根拠を追及すべきであるとした注目すべき見解が登場している。この見解は、権利を取得する審査経過段階での主張と権利を行使する侵害訴訟段階での主張の間に矛盾が生じるのは、両者の判断機関が特許庁と裁判所に分離していることに起因しており、このような矛盾を認めたのでは、審査制度が骨抜きになるため、審査の潜脱を防止することを根拠とすると説いている（以下、審査潜脱防止説という<sup>(27)</sup>）。

この説によれば、自発補正は審査の潜脱にならないので、「意識的に除外」に該当しないことになるが<sup>(28)</sup>、自発補正でも減縮補正の場合は、第三者に特許請求の範囲を限定して、放棄したとの外観を呈したことになるのではないと思われる。したがって、審査潜脱防止のみを根拠とすることには、疑問が残る。

出願経過禁反言の理論的根拠を複合的要因に求める見解がある。例えば、米国のハンド判事は、一般的契約法の原則に行政審査の過程の重視という観点を加えている。

また、一般公示機能と特許審査の過程重視を出願経過禁反言の基礎とする説もある。この説によれば、一般公示機能の予定する基準は、当業者を対象としており、その水準での理解の範囲で公示機能を確保していれば足りるとしている<sup>(29)</sup>。

更に、審査の潜脱、特許付与と侵害認定の「二重利得」の獲得及び出願人の行為に対する当業者の信頼の惹起を出願経過禁反言適用の根拠とする見解もある<sup>(30)</sup>。

思うに、出願経過禁反言の根拠を信義則や審査潜脱防止等の単独の理由に求めることは、現在の多様なビジネスから生じる複雑な事案に適用するには無理がある。したがって、複合的要因を根拠とすべきであると考える。

具体的には、① 審査の潜脱防止 及び② 出願人の行為に対する当業者の信頼惹起を根拠とすることが妥当であると思われる。審査の潜脱を目的とする悪性



の行為を、特許審査の信頼という公益的観点から、矛盾行為の禁止原則（信義則）を適用して防止するとともに、審査経過に対する当業者の信頼を特許権者と被疑侵害者との利益考量という私益的観点から、矛盾行為の禁止原則（信義則）を適用して防止するためである。

したがって、均等侵害の第5要件が適用されるのは、審査の潜脱及び出願人の行為に対する当業者の信頼惹起の何れにも該当しない場合である。

#### 4. 2 出願経過禁反言の適用要件

##### (1) 審査潜脱の適用要件

審査潜脱が生じると判断される要件は、① 審査の結果、減縮補正に基づいて特許が付与されていること、及び、② 審査段階でなされた主張等が特許庁に受け入れられていること、である。したがって、誤記の訂正や明瞭でない記載の明確化のための補正等は、特許請求の範囲の減縮を伴わないことから審査潜脱の適用要件とはならず、減縮補正であっても特許要件と無関係な理由でなされた場合も審査潜脱の適用要件とはならない<sup>(31)</sup>。

##### (2) 出願人の行為に対する当業者の信頼惹起の適用要件

① 主体的要件である当業者とは、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（特許法第29条2項）<sup>(32)</sup>」を指し、当業者にとって特許請求の範囲に記載可能か否かで判断される。

② 時期的要件は、出願時または補正時である。補正をした場合は、補正時を基準に出願人の補正に対する当業者の信頼惹起の有無を判断し、補正をしない場合は、出願時の明細書の記載等を基準に当業者の信頼惹起の有無を判断する。

③ 当業者の信頼惹起の適用要件は、補正がされなかった場合は、出願時を基準に「当業者が被疑侵害品を特許請求の範囲に含めるように記載することが可能であること」である。当業者に特許請求の範囲記載の可能性があった以上、同じく当業者である出願人もまたこれを行うことが可能であったはずだからである<sup>(33)</sup>。

補正があった場合は、補正時を基準に前述の「特許請求の範囲記載の可能性があること」に加えて、「当該補正が特許請求の範囲の変動を伴うこと」及び「出願人提出資料の記載から被疑侵害品が除外されたと当業

者が判断する蓋然性があること」である。特許請求の範囲の変動を伴う補正を行う場合は、出願人が権利範囲の変動を意識して補正していると当業者が信頼する蓋然性があると思われる。また、当業者が、出願人提出資料の記載から被疑侵害品が特許請求の範囲から除外されたと判断される蓋然性があれば、当業者である出願人も同様の判断をして記載したものと考えられるからである。

④ 特許請求の範囲記載の可能性及び被疑侵害品除外の判断資料は、出願人が特許庁に提出した書類、すなわち、特許出願明細書、意見書、審判請求書、異議申立答弁書等が対象になることは異論がないと思われるが、問題となるのは、公知技術の取り扱いである。具体的には、特許出願時に明細書に記載されていない公知技術の特許請求の範囲記載の可能性の判断資料とすべきかである。いわゆる出願時同効材の取り扱いの問題であるが、この点については、「出願経過における意識的に除外についての認定基準の具体的な運用」の項で述べることにする。

#### 4. 3 「出願経過における意識的除外」の認定基準の具体的な運用

##### (1) 補正がされた場合

##### (1. 1) 拒絶理由通知に対応して補正がされた場合

① 公知技術の存在を理由に特許法29条違反の拒絶理由通知が出され、それに対応して特許請求の範囲を減縮補正した場合に、後の侵害訴訟で補正前の特許請求の範囲に含まれていた被疑侵害品を均等侵害と主張することは、「意識的除外」と判断される。係る主張を認めると、審査の潜脱になるからである。

減縮補正ではなく、特許請求の範囲を拡張または変更する補正の場合はどうなるのか。かかる場合は、審査潜脱にはならないが、特許請求の範囲が変動する補正であるため、補正時に当業者が被疑侵害品を特許請求の範囲に記載する可能性があれば、「意識的除外」に該当することになる。

② 特許法36条違反の拒絶理由に対応して補正した場合は、審査潜脱にならない可能性が高いが、かかる場合も「特許請求の範囲の変動を伴う補正」であること、及び「当業者が補正時に被疑侵害品を特許請求の範囲に記載することが可能である」ことの双方を満足すれば、「意識的除外」に該当する。

③ 特許出願時に、いわゆる同効材を特許請求の範囲

に記載することが可能であった場合は、当然、補正時にも特許請求の範囲に記載可能であるので、当該同効材は「意識的除外」に該当することになる。

出願後に同効材の存在が明らかになった場合は、補正時に「当業者が特許請求の範囲に記載可能」である場合は、「意識的除外」に該当するが、新規事項追加に該当する等の補正の制限のために特許請求の範囲に記載することが可能でない場合は、「意識的除外」に該当しない。

補正後に同効材の存在が明らかになった場合は、当業者が特許請求の範囲に含める補正が可能ではないので、「意識的除外」に該当しない。

④ 「誤記の訂正」や「不明瞭な記載を明瞭にする補正」は、通常、特許請求の範囲の変動を伴う補正ではないため、「意識的除外」に該当しない。

#### (1. 2) 自発補正の場合

自発補正の場合は、審査の潜脱に該当することはないと思われるが、自発補正の場合でも「特許請求の範囲の変動を伴う補正」で「補正時に当業者が被疑侵害品を特許請求の範囲に含めることが可能な場合」は、当業者の信頼惹起に当たると考えられることから「意識的除外」に該当すると判断される<sup>(34)</sup>。

#### (2) 補正がされない場合

① 拒絶理由が通知され、補正をせずに意見書を提出して対応した場合は、意見書の記載が「意識的除外」に該当するか否かで判断される。「意見書の記載から、被疑侵害品が特許請求の範囲から除外されたと当業者に判断される蓋然性がある」場合は、「意識的除外」に該当することになる（補正書とともに意見書を提出した場合も同様の取り扱いとなる）。

「被疑侵害製品が特許請求の範囲から除外されたと判断される場合」とは、例えば、意見書で「被疑侵害品とは発明の思想が異なる」「被疑侵害品は特許発明の効果を奏さない」等を記載している場合が考えられる。

② 拒絶理由が通知されずに特許査定がされた場合は、特許出願明細書の記載及び出願時の公知技術を参酌して「意識的除外」の該当性を判断する。

特許出願明細書の詳細な説明に複数の構成要素が記載されていて、そのうちの一つを特許請求の範囲に記載した場合は、他の構成要素は、「意識的に除外」されたと判断される。当業者であれば他の構成要素を含む上位概念として記載可能だからである。

明細書の詳細な説明に記載されていない構成要素であっても、当業者が出願時の公知技術に基づいて、同効材を特許請求の範囲に記載可能である場合は、当該同効材は「意識的除外」に該当すると考えられる。具体的には、特許出願時に、被疑侵害品を特許請求の範囲に含ませることが可能であると判断される場合は、「意識的除外」に該当することになる。当業者が特許請求の範囲に含ませることが可能であるならば、当業者である出願人も同様に可能であると推認されるからである。

### 4. 4 「出願経過以外の特段の事情<sup>(35)</sup>」の認定基準の具体的適用

#### (1) 特許権者等と被疑侵害者との関係

特許権者等が侵害訴訟より前に、ライセンス交渉等において被疑侵害製品が特許発明の技術的範囲に含まれない旨を述べている場合<sup>(36)</sup>が該当すると考えられる。

#### (2) 特許権者等と第三者との関係

特許権者等が特許発明の技術的範囲の説明を公表し、当該技術的範囲に被疑侵害品が含まれないことが明らかである場合<sup>(37)</sup>が考えられる。また、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲の他の構成による発明を記載していた場合は、当該他の構成については「意識的除外」と判断される（前掲・知財高裁「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法事件」の判示事項）。

#### (3) 被疑侵害者側の事情

##### ① 独自開発

被疑侵害者が原告特許権の存在とは関係なく独自に開発されたものである場合は、均等は成立せず、原告特許権を知って模倣したような場合に限り、特許請求の範囲と文言上の同一性を欠く場合であっても、均等の下に例外的に侵害を肯定するという見解<sup>(38)</sup>もあるが、信義則ないし禁反言の法理が権利者先行行為との関係を問題とするものであるのに対して、独自開発の抗弁は、もっぱら被疑侵害者側の事情に着目するものであり、性質が大きく異なることから独自開発は「特段の事情」に該当しないと解される<sup>(39)</sup>。

##### ② 被疑侵害者の悪性等

被疑侵害者側の事情として、特別の悪性（例えばノウハウの違法取得<sup>(40)</sup>、侵害態様が剽窃、模倣などの不正、不当な意図に基づき特許権者側の明

細書の記載不備に乗じて、社会的に不正、不当と評価される態様で特許発明の実質を利用していると認められる場合には、権利者側に存する形式の不備を超える社会的非難性が相手方にある場合として、例外的に均等による保護を与えるべきである<sup>(41)</sup>という傾聴すべき見解がある。

しかし、最高裁判決は、一般法理としての均等論を肯定し、その要件を一般的に判示していることから、第1要件ないし第5要件までの各要件は、具体的な事案を離れてすべての事件に共通して適用される一般的要件として挙げられているものと思われる。したがって、最高裁判決は、第1要件ないし第5要件以外の要件が存在することを想定しているとは考えられず、被疑侵害者の悪性等を考慮する必要はないと解される<sup>(42)</sup>。

## 5. おわりに

特許侵害訴訟における均等論適用の可否は、「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」の最高裁判決で一応の決着をみたが、最高裁判決の再検討で述べた点については、その後の裁判でも統一的な判断は示されていない。したがって、「出願経過における意識的に除外」及び「出願経過以外の特段の事情」の具体的な認定基準が、今後、問題になってくるとと思われる。

本稿では、最高裁判決以降の下級審の裁判例を分析し、「出願経過における意識的に除外」及び「出願経過以外の特段の事情」の認定基準の提案を試みた。今後、特許権侵害訴訟において均等論の第5要件適用の可否が争われることが多くなってくるとと思われるため、今後の裁判において「出願経過における意識的に除外」及び「出願経過以外の特段の事情」の統一的・具体的な認定基準が示されることが期待される。

本稿で提案した「出願経過における意識的に除外」及び「出願経過以外の特段の事情」の認定基準が、少しでも参考になれば幸いである。

## 注)

(1) 最高裁判決前の裁判例で、均等論ないし設計上の微差、単なる設計変更等を理由に侵害を認めたケースとしては、東京地判昭和39年9月29日(判タ168号140頁)以降、約35年間で13件である(設楽隆一「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察」法曹時報第48巻第6号39頁)。

これに対して、最高裁判決以降の平成10年2月24日～平

成28年4月12日の約18年間で、均等侵害を認めた下級審裁判例は、地裁12件、高裁12件の合計24件である(裁判例は、最高裁のHPから筆者が検索して、分析したものである)。

(2) 平成10年2月24日～平成28年4月12日までに、地裁で均等侵害が排斥された理由で最も多いのが第1要件違反で、全体の50%を占めている。次に多いのが第5要件違反の38%で、以下、第3要件違反の7%、第4要件違反の4%、第2要件違反の1%となっている。

高裁も同様の傾向で、第1要件違反が全体の53%、第5要件違反が30%、第2要件違反が9%、第4要件違反が6%、第3要件違反の2%となっている。

(3) 牧山皓一「特許権侵害における均等論の適用-特許発明の本質的部分の解釈についての一考察-」パテント第65巻第11号28-43頁。

(4) 中山信弘「工業所有権法(上)特許法[第2版増補版]401頁

(5) 三村量一「最高裁判所判例解説」法曹時報53巻6号1676頁。

(6) 高林龍「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」法曹時報53巻3号560頁。

(7) 吉田広志「最近の裁判例に見る禁反言の研究:新版」知的財産法政策学研究会創刊号55頁～58頁、嶋末和秀「特許発明の技術的範囲2」飯村敏明=設楽隆一編『知的財産関係訴訟(リーガル・プログレッシブ・シリーズ)103頁等。

(8) 設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融商事判例第1236号56頁、愛知靖之「出願時における記載可能性と均等論-原理問考量モデルを用いて-」『知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生 還暦記念論文集』228頁は、「出願時同効材が存在し、これをクレームに記載することが当業者にとって可能である」ことを条件として、第5要件の適用を認めている。

(9) 設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」知的財産法と現代社会(牧野利秋判事退官記念)312頁、同「均等論について」現代裁判法体系26巻(知的財産権)82頁。

(10) 前掲・注5) 三村量一「最高裁判所判例解説」155頁。

(11) その理由は、均等論とは特許請求の範囲の記載文言の意味するところを通常の意義を超えて拡張するものであるから、この拡張的解釈ができないような外観を特許権者の側においていったん作出したならば、それが真意であるか否かに係らず、外観に対する第三者の信頼が優先して保護されてしかるべきであるからである(高林龍「均等論をめぐる論点の整理と考察」工業所有権学会年報 第38号65頁)。

(12) 同様の裁判例として、東京地裁平成24年9月13日判決・平成21年(ワ)第45432号「ペット寄生虫の治療・予防用組成物事件」がある。

(13) 同様の裁判例として、東京高裁・平成21年6月29日判決・平成21年(ネ)第10006号「中空ゴルフクラブヘッド事件」がある。

(14) 同様の裁判例として、大阪高裁平成8年3月29日判決・平成6年(ネ)3292号「ヒト組織プラスミノゲン活性化因子

- (t-PA) II 事件」がある。
- (15) 同様の裁判例として、東京地裁平成 11 年 6 月 30 日判決・平成 9 年(ワ)22858 号「交流電源装置事件」、東京地裁平成 14 年 4 月 26 日判決・平成 12 年(ワ)26626 号「エンドグルカナーゼ酵素事件」がある。
- (16) 本事案は、「曲率の小さな」と「曲率半径の小さな」が共に技術的に成立する概念であるので、誤記が外形上客観的に一見して明白であるとは言えないものである。したがって、外形上客観的に一見して明白である誤記の事案で、「意識的除外」と判断されるかは不明である。
- (17) 本件は、裁判所が補正上の制約に該当しないと認定した上での判断であり、補正上の制約に該当した場合の判断ではない。
- (18) 同様の裁判例として、東京高裁平成 16 年 4 月 28 日判決・平成 15 年(ネ)第 1112 号「形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法事件」、東京地裁平成 15 年 10 月 20 日判決・平成 14 年(ワ)第 28217 号「伸縮脚の固定装置事件」等がある。
- (19) 意見書の記載を考慮しても「意識的除外」に該当しないと判断された裁判例として、前掲注 13) 東京高裁平成 21 年(ネ)第 10006 号「中空ゴルフクラブヘッド事件」がある。
- (20) 特許異議申立答弁書の記載から「意識的除外」に該当すると判断された裁判例として、東京地裁平成 21 年 12 月 16 日判決・平成 21 年(ワ)第 18950 号「蛍光電子内視鏡システム事件」、東京高裁平成 12 年 2 月 1 日判決・平成 10 年(ネ)第 5507 号「免疫比濁法による血清 CRP の簡易迅速定量法」等がある。
- (21) 審判請求書の記載から「意識的除外」に該当すると判断された裁判例として、知財高裁平成 25 年 4 月 25 日判決・平成 24 年(ネ)第 10080 号「飲料ディスペンサ用カートリッジ容器事件」、大阪地裁平成 25 年 9 月 26 日判決・平成 24 年(ワ)第 7151 号「美顔器事件」等がある。
- (22) 明細書の記載から「意識的除外」に該当すると判断された裁判例として、東京地裁平成 25 年 12 月 19 日判決・平成 24 年(ワ)第 18353 号「雨水貯留浸透槽・軽量盛土用部材事件」がある。当該事件で裁判所は、「原告は、上記の要件に関し、雨水貯留浸透槽等用の部材に雨水流通孔を設けることは、被告各製品の製造当時、当事者が既に行っていたことであると主張し、さらに、本件特許の出願当時にも技術常識であった旨主張するが(前記第 2 の 3 ア(原告の主張)参照)、そうであるとすれば、特許請求の範囲に「閉じられた端部」と記載したことは、雨水流通孔が存在する構成を本件発明の技術的範囲からあえて除外したものと解することが可能である。」と判示している。
- (23) 同様の裁判例として、東京地裁平成 26 年 12 月 24 日判決・平成 25 年(ワ)第 4040 号「ビタミン D およびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法事件」、及びその控訴審(知財高裁平成 28 年 3 月 25 日判決・平成 27 年(ネ)第 10014 号)がある。
- (24) 同様の裁判例として、前掲注< 22 >「雨水貯留浸透槽・軽量盛土用部材事件」がある。
- (25) 通説的見解を述べたものとして、「禁反言の原則自体は、信義則(信義誠実の原則(民法 1 条))のあらわれの一つである」：吉藤幸朔＝熊谷健一「特許法概説 [第 13 版] 488 頁。「禁反言の原則という一般法理に淵源を有するものである」：中山信弘「工業所有権法(上)特許法 [第 2 版増補版] 383 頁。中山信弘編著「注解特許法 [第 3 版] 743 頁以下等がある。
- (26) 大友信秀「審査経過禁反言(Prosecution history estoppel)の法的性質」『特許クレーム解釈の研究 [IIP 研究論書 4]』18 頁。
- (27) 大野聖二「均等論と二つのエストoppel 論(1)ージュネテック対住友製薬事件・大阪地裁判決を契機としてー」『特許法 49 巻 2 号 12 頁以下、田村義之『知的財産法(第 3 版)』235 頁以下、田村義之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号 15 頁以下、吉田広志「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」知的財産法政策学研究創刊号 41 頁以下。
- (28) 吉田・前掲注< 27 > 56 頁。
- (29) 大友・前掲注< 26 > 20 頁。
- (30) 愛知靖之「審査経過禁反言の法理の再検討」『創作者の保護と知的財産の活用の相克』日本工業所有権法学会年報・第 29 号 39 頁。
- (31) 愛知・前掲注< 30 > 40 頁。
- (32) 審査基準によれば、当事者とは「本願発明の技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者」とされている。
- (33) 愛知・前掲注< 30 > 42 頁。
- (34) 企業の実務では、審査請求の際に再度公知技術の調査を行い、新たに発見された公知技術による拒絶を避けるために、特許請求の範囲を自発的に減縮補正する場合がある。このような場合と、審査で当該公知技術による拒絶理由が通知され減縮補正をする場合とを、第三者の信頼惹起という観点で差を設ける必要はないと思われる。
- (35) 本稿では、特許出願から特許査定、異議申立、無効審判等の出願人と特許庁(審決取消訴訟では裁判所)との間で取り交わされる手続きを「出願経過」と定義して、それ以外の特許権者と被疑侵害者、第三者との間の交渉等に関連する出来事を「出願経過以外」と定義している。
- (36) 三村・前掲注< 5 > 1691 頁。
- (37) 三村・前掲注< 5 > 1691 頁。
- (38) 牧野利秋「特許発明の技術的範囲確定の問題点」裁判実務体系 27 巻 448 頁、設楽隆一「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察(二)」72 頁等。
- (39) 三村・前掲注< 5 > 1691 頁。
- (40) 中山・前掲注< 4 > 405 頁。
- (41) 松本悟「均等論に関する論点の研究(その 2)(完)」知財管理 49 巻(1999 年)8 号 1050 頁。
- (42) 三村・前掲注< 5 > 1696 頁。

(原稿受領 2016. 6. 17)