

禁反言の効力とその適用限界

河 野 英 仁*

抄 録 重要発明であればあるほど、発明者／譲渡人は多くの国へ出願を行い、また米国では継続出願（日本国では分割出願）を繰り返し特許権の取得、権利範囲の拡張を試みる。特許権者は、このようにして拡張した複数の特許権を基に権利侵害を主張する。一方、特許侵害訴訟において被告は禁反言の法理を抗弁として主張し得る。最近米国の連邦巡回控訴裁判所で争われたMicrosoft Corporation v. Multi-Tech System, Inc.¹⁾では、後の継続出願の審査過程で生じた禁反言が、すでに成立した特許の権利範囲解釈にまで影響を及ぼすと判示された。米国及び日本の判例を基に、このようにして派生した複数特許間における禁反言の効力とその適用限界について考察すると共に、訴訟に携わる実務者が注意すべき点についても言及する。

目 次

1. はじめに
2. 禁反言の法理
 2. 1 基本的原則
 2. 2 実 例
3. 先の出願の禁反言が後の継続出願にも及んだケース
 3. 1 Elkay事件
 3. 2 Jonsson事件
 3. 3 後の継続出願に対する禁反言
4. 技術的に関連する別出願の禁反言が他出願に及ぶか
 4. 1 事件の概要
 4. 2 審査経過
 4. 3 CAFCの判断
 4. 4 後に主張した関連出願の禁反言は及ばない
 4. 5 日本の関連する判例
5. 外国において生じた禁反言の効力
 5. 1 Caterpillar事件
 5. 2 Tanabe事件
 5. 3 対応する日本の判例
 5. 4 考 察
6. 後の継続出願で生じた禁反言をすでに発生した先出願に係る特許にまで及ぼせるべきか
 6. 1 Microsoft事件の背景
 6. 2 審査経過

6. 3 地裁の判断
6. 4 CAFCの判断
6. 5 反対意見
6. 6 考 察
7. まとめ

1. はじめに

裁判所におけるクレーム解釈のうち重要な法理として禁反言の法理²⁾（prosecution history estoppel）が存在する。均等論（doctrine of equivalents）が、特許権者にとって文言上の範囲を超えて広く権利範囲を主張し得る点で、被告側が権利範囲を限定するために抗弁として主張し得る禁反言の法理と鋭く対立する。米国におけるFesto判決³⁾においては、審査経過中になされた補正により生じた禁反言と均等論との関係が明確にされた。クレーム解釈を巡っては、被告は必ず審査経過を閲覧し、禁反言の法理を主張することができるか否かを検討し、一方Festo事件以降、権利者側も審査経過において禁反言が生じないよう細心の注意を払うよう

* 弁理士 Hideto KOHNO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

になった⁴⁾。

ところで、発明が重要案件であり、競合他社の製品が存在する場合、米国出願人としては、他社製品の開発状況をにらみながら、他社製品が権利範囲に属するよう継続出願（日本国においては分割出願）を多数行い、幅広く権利範囲を取得することが特許戦略上重要となる。このようにして発生した親子（兄弟）特許間で禁反言の効力がどこまで及ぶのかが問題となる。すなわち、一の特許出願の審査経過で生じた禁反言が、他の特許出願に係る特許の権利範囲解釈に影響を及ぼすのか否かが問題となる。

また重要発明である場合、本国のみならず、外国へも出願がなされるが、この対応外国出願の審査過程で生じた禁反言が、本国特許の権利範囲解釈に影響を及ぼすのか、さらには、継続出願ではないが互いに独立した関連出願同士において、一の関連出願の審査経過にて生じた禁反言が、他の関連出願に係る特許の権利範囲解釈にまで影響を及ぼすのか否かも問題となる。本稿では裁判所における禁反言の解釈が進んでいる米国の判例を主に取り上げ、日本の関連する判例をも交えつつ、複数の特許間における禁反言の効力とその適用限界について検討を加える。

2. 禁反言の法理

2.1 基本的原則

禁反言の法理とは、法の世界における fair play の表れであり、過去の行為と矛盾する主張を禁ずる英米法における重要な原則を言い⁵⁾、特許法上は、審査過程において、引例を回避するためにクレームを補正した場合、その限定事項は禁反言の原則に従い、クレーム構成の確定において回復することは許されないことを言う⁶⁾。

2.2 実例

例えば、クレームが構成要素A及びBからなり、審査官によりA及びBが開示された先行技術を理由に拒絶されたとする。この拒絶に対応するために、出願人がBの下位概念であるbに限定する補正を行うことにより権利取得が可能となった場合、特許権者はA及びbの範囲でしか権利範囲を主張することができず、A及びBの権利範囲については、禁反言が生じ、もはや権利を主張できないことになる。

3. 先の出願の禁反言が後の継続出願にも及んだケース

米国では、審査過程において拒絶を受けた場合、一部継続出願（continuation-in-part application）または分割出願（divisional application）等の継続出願（CA出願：continuing application）を行うことが多い。米国判例においては親出願の審査経過において主張した事項は、子出願の権利範囲解釈においても参酌され、禁反言の効力が子出願にまで及ぶ判決が多数なされている。以下にその事例を説明する。

3.1 Elkay事件⁷⁾

(1) 事件の概要

Elkay社は、ボトルと冷水器との結合部に設けられる「漏れ防止」アダプターに関するU.S. Patent 5,222,531（以下、531特許）及びU.S. Patent 5,289,855（以下、855特許）を所有している。本発明のアダプターにより、ボトルを冷水器に挿入する際、水の漏れ及び汚染を防止することができる。Elkay社は531特許及び855特許の侵害であるとしてEbco社を北イリノイ地方裁判所に提訴した。地裁ではElkay社の訴え通り特許権の侵害を認める判決⁸⁾がなされたが、Ebco社はこれを不服として連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Circuit, 以下CAFCという)に控訴した。

(2) 特許発明とイ号システムの内容

531特許のクレーム1⁹⁾は、逆さにされた容器(ボトル)から冷水器の貯水タンクへ水を供給し、貯水タンクから容器へ空気を供給する直立供給管(an upstanding feed tube)からなるアダプターを有している。つまり飲料水が格納された容器と冷水器の貯水タンクとの接続部分に特徴があり、容器の水が直立供給管を通じて貯水タンクに流れ込み、貯水タンクの空気が直立供給管を通じて容器に流れ込むのである。なお、855特許は直立供給プローブ(an upstanding feed probe)と記載しているだけで実質的に権利内容は同じである。

一方被告であるEbco社のイ号システムの漏れ防止アダプターは、二重管により構成される。すなわち、水が内側の管を通じて容器から貯水タンクへ流れ落ちるよう構成されており、空気が水とは異なる外側の管を通じて、貯水タンクから容器へ流れ上がるよう構成されている。被告Ebco社は、イ号システムのアダプターは、水と空気との供給管がそれぞれ別であり、権利範囲に属しないと主張したのに対し、原告であるElkay社は実施例には供給管が空気と水とで共通のものを開示しているが、そのような限定はクレームにおいてなされていないため、権利範囲に属すると主張した。すなわちクレーム1の権利範囲が、水及び空気の通り道が別々である複数の管を含むのであれば、侵害となり、権利範囲が、水及び空気の通り道が共通である一つの管と限定されるのであれば非侵害となる。

(3) 審査経過

531特許及び855特許は、親特許出願684,642(以下、642親出願)を基礎とするCA出願でありいわば兄弟関係にある。図1に531特許及び855特許の審査経過を示す。531特許は642親出

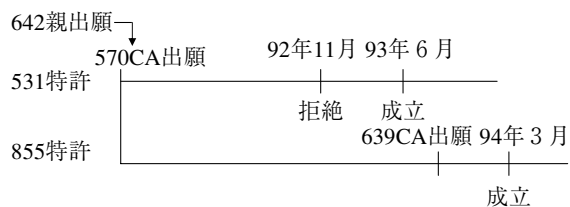


図1 531特許及び855特許の審査経過

願のCA出願898,570(以下、570CA出願)であり、1992年11月に審査官から拒絶を受けた後、これをクリアして1993年6月に成立した。一方、531特許が成立した後、642親出願のCA出願58,639(以下、639CA出願)がなされ、1994年3月に855特許が成立した。

(4) CAFCの判断

CAFCは、米国特許商標庁(以下、USPTOという)に対してなされた531特許の審査経過に着目した。審査官は、Krug(U.S. Patent 2,057,238)等を先行技術として米国特許法第103条(自明性)を理由に570CA出願を拒絶した。Krugは一つが圧縮空気、一つがビール用の分離した供給チューブをもつビールつぎ器を開示していた。Elkay社は拒絶を回避するために、「液体を供給し、かつ、空気を入れるための“a”流路(a flow path)」と主張し、特許を取得した。かかる審査経過における主張から、CAFCは、Elkay社は審査の過程において水と空気が分離した管からなる構成を否定し、一つの管と主張したので、禁反言の法理により、分離した管の構成は531特許の権利範囲には含まれず、水及び空気両用の一つの流路をもつ管に限定解釈されると結論づけた。

(5) 弟特許の権利範囲解釈

ここで問題となるのが、もう一方の855特許の権利範囲解釈である。上述したように、855特許のクレーム1の関連部分は供給プローブとなっている以外は実質的に兄特許である531特許のクレーム1と同一であり、また855特許の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明細書の説明は531特許と基本的に同一である。

この点に関し、CAFCは以下のように判示した。「複数の特許が同一の基礎出願から派生している場合、成立したいかなる特許のクレーム構成要素に関する審査経過も、同じクレーム構成要素を含むその後成立された特許に対しても、同様の効力が生じる。」兄特許の審査経過を弟特許の審査経過に適用することの根拠についてCAFCは、「639CA出願（後の出願）では、531特許でクレームしていた供給管（feed tube）を供給プローブ（feed probe）と変化したクレームをパターン化して（まねて）追加しており、この追加したクレームは531特許のクレームに明確にリンクしていることが分かる。Elkay社のかかる主張は競合社にそのリンクを通知するものであるから、兄特許の審査経過を弟特許に適用することは正しい。」と判示した。

3. 2 Jonsson事件¹⁰⁾

Elkay事件よりも以前に判示されたJonsson事件についても簡単に紹介する¹¹⁾。

(1) 事件の概要

Jonsson社は、発散ビームを生成する放射エミッタを用いた自動ドア開閉システムに関するU.S. Patent 4,467,251（以下、251特許）及びU.S. Patent 4,560,912（以下、912特許）を所有しており、これらの特許の侵害であるとしてStanley社を訴えた。

(2) 審査経過

251特許及び912特許は、共に155,008出願（以下、008出願）を基礎としている。図2に251特許及び912特許の審査経過を示す。1981年1月、審査官は008出願の全てのクレームを拒絶した。これに対して、Jonsson社はクレームを、「供給された電気信号に対応して、放射エミッタは拡散（diffuse）放射の発散ビームを生

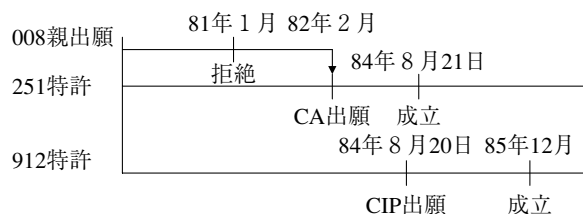


図2 251特許及び912特許の審査経過

成すると補正した。また明細書を、「エミッタは複数のオーバーラップした発散光ビームを使用し、放射焦点ビームよりむしろ拡散光線を形成する」と補正した。

さらに、先行技術Scoville (3,852,592) との相違を主張するために意見書にて、「本願とScovilleとの重要な相違点は、本発明が多くのスペースを照らすために、多くのソースから発生する拡散ライトを使用しているという事実だ。」と述べた。つまり、先行技術が焦点ビームを使用している点で拡散ビームを使用する本発明と相違すると主張したのである。

審査官はJonsson社の主張を認め、008出願のCA出願に係る251特許は1984年8月に成立した。また、Jonsson社は008出願の一部継続出願（continuation-in-part application 以下、CIP出願）をした。このCIP出願では251特許よりもさらに広い範囲をクレームされている。そして、1985年12月CIP出願に係る912特許が成立した。

(3) CAFCの判断

251特許に関しては、審査経過において先行技術Scovilleとの相違を主張するため「焦点」ビームではなく、「拡散」ビームであると主張された。よってCAFCは、251特許の審査経過において禁反言が生じたことから、エミッタに焦点ビームを用いているStanley社のイ号システムは251特許を侵害しないと結論づけた。

CIP出願により251特許よりも権利範囲が広がった912特許についてCAFCは、251特許の審査経過により生じた禁反言を同様に適用し、Stanley社のイ号システムは912特許を侵害しな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いと結論づけた。その理由としてCAFCは、「251特許のように912特許は「拡散ビーム」の使用を要求していることについて論争の余地はない。912特許は251特許に通ずる008出願のCIP出願である。従って、251特許の審査経過及び251特許に含まれる「拡散ビーム」の解釈は、912特許に使用されている「拡散ビーム」の解釈に関係するのである。」と判示した。

3. 3 後の継続出願に対する禁反言

以上のことから、同一出願を基礎とする継続出願（CIP出願を含む）にあつては、一方の特許で生じた禁反言が、他方の特許においても同様に生じることが理解できる。なお、禁反言の効力範囲は後掲の表1に示すとおりである。

4. 技術的に関連する別出願の禁反言が他出願に及ぶか

前章では、親出願を基礎として派生した継続出願間の禁反言の効力について述べた。商品の開発段階においては関連する技術が別出願として相互に出願される場合が多い。この場合、一の出願で生じた禁反言が、同一出願人による技術的に関連する他の出願にまで及ぶのだろうか？本章ではこの点についてGeorgia-Pacific事件¹²⁾を取り上げて考察する。

4. 1 事件の概要

Georgia-Pacific（以下、GP社）は繊維ガラス強化マット石膏及び外装用断熱システム（ESIシステム）に関するU.S. Patent 4,647,496（以下、496特許）を有しており、当該特許権の侵害であるとしてUnited States Gypsum Company等（以下、USG社）をデラウェア地区地方裁判所に訴えた。地裁ではGP社の訴えを認める判決がなされ、USG社がCAFCに控訴した。

発明は、家の外装に用いられる石膏板に関し、

石膏板に特殊な繊維ガラスを適用している。繊維ガラスは多孔性であるため、石膏のスラリー（泥・粘度・セメント等の懸濁液）が繊維ガラスを通じて製造ラインを汚すことになる。本発明はこの特殊な繊維ガラスを用いることにより、このような問題を解消するものである。

裁判では、クレーム1¹³⁾の文言「ガラス面をもった（glass mat-faced）」石膏支持表面の文言解釈が問題となった。USG社は、「ガラス面をもった」の解釈が、繊維ガラスが石膏板上に露出していると限定解釈されると主張し、繊維ガラスが石膏板に完全に埋め込まれ、またはコーティングされているものは含まれないと主張した。つまり、石膏板上に繊維ガラスが露出しているのか、それとも、完全に繊維ガラスが石膏板中に埋め込まれているのかが問題となった。USG社がこのような反論をしたのは、496特許とは異なる他の関連出願の審査経過において、GP社が先行技術Pilgrim（U.S. Patent 4,378,405）との相違点を主張するために、「ガラス面をもった（glass mat-faced）」の解釈につき、「繊維ガラスが露出している」と主張したからである。

4. 2 審査経過

ここで、496特許の審査経過に着目する。図3は、496特許及び他の関連出願の審査経過を示す図である。496特許は1984年2月に出願がなされ、1987年3月に成立した。一方、USG社が反論の根拠としたGP社の関連出願（496特許のCA出願ではない）は、Pilgrimを先行技術として拒絶された。GP社が関連出願において

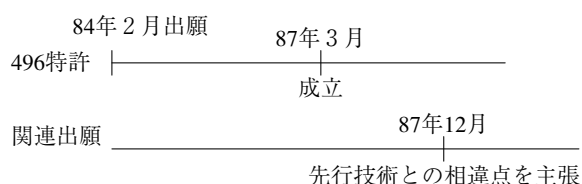


図3 496特許及び他の関連出願の審査経過

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

先行技術との相違点を意見書にて主張したのは、496特許の成立9ヶ月後、すなわち、1987年12月である。ここで注意したいのが、関連出願において審査官に対して意見を述べた時期である。この時点においては、すでに496特許が成立している。

4. 3 CAFCの判断

CAFCは結論として、関連出願の審査経過による禁反言は496特許の権利範囲解釈に影響を与えないと結論づけた。その理由として、クレーム及び明細書等の内的証拠が曖昧でない場合に、裁判所がクレームの意味を反対解釈するために他の外的証拠（本事件では他の関連出願）に頼ることは誤りであるとした過去の判例¹⁴⁾を挙げた上で、「GP社の特許を別特許の後の審査経過に関してUSPTOに対してなされた主張と結びつけるには、その主張が（先の）特許の登録時に審査官が、クレームを許可する際に依拠したものでなければならない」と述べた。つまり、他の関連出願で主張された時期は496特許成立9ヶ月後であり、496特許の登録時に審査官は、特許を付与するか否かにあたって、かかる主張に全く依拠していないのであるから、496特許の権利範囲解釈に、後で主張された他の関連出願の禁反言を及ぼすというのは誤りであると判示したのである。

4. 4 後に主張した関連出願の禁反言は及ばない

以上説明したように、特許成立後になされた他の関連出願の禁反言は本特許の権利範囲解釈にまでその効力が及ばないと言えよう。この結論は上述した継続出願における禁反言の効力とは明確に区別できる。一方、特許成立以前に他の関連出願においてある主張がなされており、審査官がそれを考慮した等の事情がある場合に、先の出願の禁反言が後の特許にまで及ぶの

であろうか。

Georgia-Pacific事件で判示された理由により、先の関連出願の禁反言の効力が後の関連出願にまで及ぶと考える。これは、先の関連出願における主張が、後の特許登録時に審査官が依拠したものである場合、禁反言の効力が生じるとしたGeorgia-Pacific事件と軌を一にするからである。例えば、後の出願が先の基本発明の改良発明であり、先の出願の審査過程において先行技術が発見され、先行技術との相違を明確にするために、意見書にて相違点を主張したとする。この場合、後の関連出願に係る特許の権利範囲解釈において、基本発明部分の権利範囲解釈にあたっては、先の出願の審査経過で主張した相違点が考慮されるべきであると解する。特に、これらの関連出願を同じ審査官が審査した場合、先の出願の審査において認識した先行技術との相違点を認識しながら、後の関連出願の審査を行って権利が成立することから、少なくとも基本発明部分の権利範囲解釈に関しては、禁反言の効力が生じると考えるのが妥当である。

4. 5 日本の関連する判例

これに直接対応する日本の判例は存在しない。しかし、先行明細書または後行明細書の記載を考慮して関連特許に係る発明の技術的範囲が解釈されたケースがある¹⁵⁾。可変漸進取束力を有する光学レンズ事件¹⁶⁾では、先行特許明細書と本件特許明細書との強い関連性を認めた上で、「ほぼ円形の曲線」の意義について先行特許の明細書の記載を参酌することができると判示された。また、写真・スクラップ用台紙事件¹⁷⁾では、「前記不乾性粘着剤の粘着力より小さい不乾性粘着剤」の意義を解釈するにあたり、後行明細書の記載が考慮された。すなわち、本件明細書の用語の意味が明瞭でない場合に、先行または後行明細書の記載が参酌される旨が日本

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

において判示されている。しかし、先行または後行特許の審査過程で生じた禁反言が本件特許に係る発明の権利範囲解釈にまで及ぶという日本の判例は筆者の知る限りにおいては存在しない。

5. 外国において生じた禁反言の効力

重要発明に関しては、日本国内のみならず、外国にもパリ条約による優先権を主張して出願することが多い。この場合、一国の審査経過で生じた禁反言が、他国の特許発明の権利解釈にまで影響を及ぼすのであろうか。本章ではこの点につき、米国のCaterpillar事件及びTanabe事件、並びに日本のチャック事件を取り上げて検討する。

5. 1 Caterpillar事件¹⁸⁾

(1) 争点

原告Caterpillar社はトラクター車軸のシール部材に関するU.S. Patent 3,841,718（以下、718特許）を有しており、Berco社等を特許権侵害で訴えた。Berco社は、Caterpillar社の米国特許に係る発明と同一の発明がドイツ及びイギリスにおいても出願されている事実を挙げ、ドイツ及びイギリスの審査経過中における (i) Caterpillar社のドイツ及びイギリス代理人に対する米国代理人の指示、及び、(ii) 先行技術との相違を記したドイツ特許庁に対するドイツ代理人の主張を証拠として提出して禁反言の主張をした。つまり、外国代理人への指示または外国特許庁に対してなした主張により生じた外国での禁反言が、本国特許発明の権利範囲解釈に参酌されるか否かが問題となった。

(2) CAFCの判断

CAFCは、外国において特許を取得するための要件が異なるということを述べた上で、外国代理人に対する指示及び外国特許庁に対する主

張は、関連する証拠を含むのであれば、考慮されるべきであると判示した。すなわち、外国代理人に対する指示及び外国特許庁に対する主張により生じた外国での禁反言は、本国の権利範囲解釈にまで効力が及ぶ旨が判示されたのである。

5. 2 Tanabe事件¹⁹⁾

(1) 背景

Tanabe社は、ジルチアゼム塩酸塩を製造するための方法及び工程であるU.S. Patent 4,438,035（以下、035特許）を有している。本発明により製造された薬品は、心臓血管病の治療に用いられる。ところで、合衆国法典19巻第1337条(a)は、有効かつ権利行使可能な米国特許のクレームによりカバーされるプロセスにより生成等される物の米国への輸入を禁ずる旨を規定している。

Tanabe社は、米国国際貿易ITC（United States International Trade Commission, 以下、ITC）へ、035特許のクレーム1を侵害する工程により製造されたジルチアゼム塩酸塩及びジルチアゼム製品の、Fermion社等の販売・輸入行為は、同法1337条に反するものであると申し立てた。

ITCはTanabe社の申し立てを認めない決定²⁰⁾をなしたため、同社はCAFCへ控訴した。

(2) 争点

035特許は塩基溶媒化合物としてアセトンを用いており、その一方でイ号工程は塩基溶媒化合物としてブタノンを用いていた。双方の間で、イ号工程の塩基溶媒化合物の使用が035特許クレーム1の文言上の侵害に該当しない点については同意に至っている。問題は、イ号工程が均等論上の侵害に該当するか否かであり、より詳細には、イ号工程のアセトンに代わるブタノンの使用が、035特許との間の「本質的」または

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「非本質的」相違を構成するか否かにある。もしその相違が本質的な相違である場合、均等論上非侵害となり²¹⁾、その相違が非本質的である場合侵害となり、その工程により製造された製品の輸入及び販売は、合衆国法典19巻第1337条違反となる。

(3) ITCの判断

ITCは、アセトンとブタノンとの相違は本質的であり均等論上の侵害に該当しないと判断した。その理由として、フィンランド、イスラエル及びEPO出願について各特許庁に対してなしたTanabe社の審査経過手続きを根拠とした。

035特許に対応する出願は、上記3つの特許庁全てにおいて拒絶された。先行技術として、U.S. Patent 3,075,967（以下、967特許）が引用された。この拒絶に対応して、Tanabe社は、以下の主張をなした。「本特許における、5つの固有の塩基溶媒化合物は、他の化合物と比較して予期できない良い結果を生む。」そして、Tanabe社は比較テスト報告書を各特許庁に提出した。それによると、035特許に係る5つの固有塩基溶媒化合物（アセトン等）は、他の塩基溶媒化合物（ブタノン等）よりも優れているとしている。

クレームの文言解釈及び審査経過として外国特許庁に対してなされた主張に基づき、ITCは、Tanabe社が、特定のクレームされたもの（均等物と一般的に考えられるものをも含む）以外の全ての塩基及び溶媒を排除する意図があったことを示すと結論づけた。なぜなら、アセトン等の固有の塩基・溶媒化合物だけが高収率でジルチアゼムを製造することの要件を実現化できるからである。すなわち、ITCは外国の特許庁の審査経過で生じた禁反言を用いて、米国特許の権利範囲を解釈したのである。

(4) CAFCの判断

Tanabe社は、ITCが均等論の適用を制限するために外国の審査経過を誤って適用したと主張したが、CAFCはITCの判断を支持する判決をなした。その根拠として、均等論下での侵害を判断するにあたって、「それらが関連する証拠を含む場合、外国特許庁に対する主張は、考慮される。」と判示した上述のCaterpillar事件を挙げた。CAFCは、本事件において、外国特許庁に対してなされた主張は、当業者がブタノンまたは他のケトン、クレームされたN-アルキル化反応におけるアセトンに置換可能であるかを決定するのに関連すると述べた。そして、その関連性が認められる理由としてTanabe社が、「その特有の塩基溶媒化合物」は先行技術からその工程を差別化するものであると主張したからであり、Tanabe社の外国特許庁に対する主張は、当業者にとってブタノンを含む他の溶媒が、アセトン等のクレームされた溶媒とは置換可能ではないことを示すものだからであるとした。すなわち、均等論における置換可能性の判断にあっても、外国特許庁に対する主張に関連性が認められる場合、置換可能性の判断、ひいては均等論上の権利範囲解釈において外国で生じた禁反言の効力が及ぶことが理解できる。

5. 3 対応する日本の判例

日本においても、米国と同様の解釈がなされていると考えて良い²²⁾。この議論に関連するチャック事件²³⁾を以下に説明する。

(1) 背景

原告は、1965年に米国でなした特許出願の優先権を基礎として日本及び西ドイツに特許出願を行い、日本においては特許518,085号（以下、085特許）が成立した。原告は被告のイ号製品が085特許を侵害するとして大阪地方裁判所に訴えた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 裁判所の判断

裁判所では、特許請求の範囲の文言「融通」及び「間隙」の文言解釈が問題となった。この文言解釈にあたり、裁判所は米国特許出願に基づき西ドイツ国に対してなした特許出願の審査過程において、先行技術であるドイツ実用新案第1,907,655号に対する相違点の主張を参酌した。つまり裁判所は権利範囲の解釈にあたり、原告が西ドイツ特許庁に対して示した見解を採用したのである。

5. 4 考 察

日本のチャック事件においては、なぜ外国特許庁に対する主張が参酌されるのかについて具体的な理由は述べられていなかったが、米国における解釈と同じく、外国特許庁においてなした主張に関連性がある場合、その審査経過が日本国においても考慮され得ると考えられる。

以上では、外国において生じた禁反言の効力が本国の権利解釈にまで及ぶ事例を説明した。しかしながら、全てのケースにおいて一律にこれらを当てはめるのは妥当ではないと考える。なぜならば、特許性の要件及び基準が国毎に大きく相違するからである。特許要件は国際的に統合される機運が見られるが、基準、特に進歩性のレベルに関しては大きく相違する。特に筆者は実務において日本国における進歩性（日本国特許法第29条第2項）と、米国における非自明性（米国特許法第103条）とはその基準において大きく相違し、また、その概念も相違すると理解している²⁴⁾。米国及び日本国に出願した場合、一般的に日本国における審査過程の方が、進歩性を巡って米国よりも多くの主張がなされる傾向がある。具体的には、米国においては米国特許法第103条の対象となり得ない先行技術が、日本国特許法第29条第2項の対象となり、意見書で反論を試みるのが想定される。

ここで主張される意見及び補正はあくまで、

日本国における進歩性をクリアするためになされるものであり、米国における非自明性とは無関係のものである。このような場合にまで一律に、日本国で生じた禁反言の効力を米国にまで及ぼすのは適切ではないと考える。禁反言の法理の根底にあるのは、fair playである。それがfairか否かである。米国における特許権発生までの過程において、米国の特許性基準に従ってfairに権利が発生している場合にまで、特許性の基準が異なる他国の禁反言を無用に適用すべきではない。

Tanabe事件で判示されたように①外国で引用された先行技術及びそこでの主張と、権利範囲解釈の争点となっている事項との関連性の強弱、②各国間における特許性の基準の相違、及び③fairであるか否か等を総合的に勘案して外国における禁反言の効力を検討すべきであろう。

6. 後の継続出願で生じた禁反言をすでに発生した先出願に係る特許にまで及ばせるべきか

第3章では、先の出願で生じた禁反言が後の継続出願にまで及ぶ事例を説明した。最後にこれと逆の場合、すなわち、すでに先出願に係る特許が成立しており、これより後の継続出願の審査経過において生じた禁反言が先出願に係る特許にまで及ぶのか否か、Microsoft事件¹⁾を基に検討する。結論から言うと、CAFCは「効力が及ぶ」と判示した。しかし、判事の一人であるRader判事はこれを痛烈に批判している。Microsoft事件はすでに判示された禁反言の効力の限界につき、再考の余地を与えるものとして非常に興味深い。以下にその内容を説明する。

6. 1 Microsoft事件の背景

Multi-Tech Systems, Inc. (以下, Multi-

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Tech社)は電話回線を通じて遠隔地へ音声データまたは/及びコンピュータデータを同時に送信するシステム及び方法に関する5つの特許を有している。それぞれの特許は基本となるU.S. Patent 5,452,289を基礎とするものであり、明細書の主な部分を共有している。そのうち問題となったのは、U.S. Patent 5,600,649(以下、649特許)及びU.S. Patent 5,764,627(以下、627特許)である。649特許は、音声及びコンピュータデータの同時送信用モジュール及び方法であり、627特許は、ハンズフリースピーカー電話装置及び方法であり、あるローカル地と遠隔地との間におけるパケット化された音声データを送信するシステム及び方法に関する。

2000年2月15日Multi-Tech社は、649特許及び627特許の侵害であるとしてNet2Phone, Inc.(以下、Net2Phone社)をミネソタ地区地方裁判所へ提訴した。一方、Microsoft Corp.(以下、Microsoft社)は2000年6月9日、Multi-Tech社を相手取り、同裁判所に特許の非侵害、無効及び権利行使の不可能を求めて提訴した。Multi-Tech社は、反対にMicrosoft社を他の特許を侵害するものとして反訴した。

6.2 審査経過

ここで、649特許及び627特許の審査経過に着目する。図4に649特許及び627特許の審査経過を示す。649特許及び627特許は基礎出願を同じくし、それから派生した継続出願である。649特許の成立(1997年2月)後、627特許の審査において、審査官はLewen(U.S. Patent 5,341,374)ほかを先行技術として米国特許法第

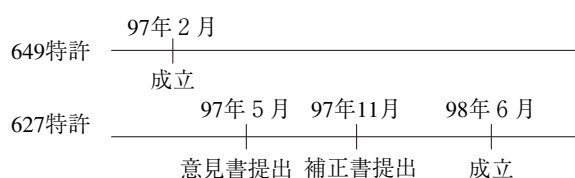


図4 649特許及び627特許の審査経過

103条(a)により拒絶した。

1997年5月9日Multi-Tech社はLewenとの相違を主張した。Lewenは、単一の送信接続路により音声、画像及びデータ情報を統合するLAN(Local Area Network)を開示している。Multi-Tech社の反論では、「クレームされた音声パケットは、通信システムから直接電話回線を通じて、回線の他の終点における受信通信システムへ進む」と主張した。Multi-Tech社は、さらに627特許の明細書に「それぞれの回線の終端における電話機間のpoint-to-point接続を確立する標準電話回線上で稼働する通信システム」と開示されている点を挙げた。

Multi-Tech社の主張にもかかわらず、審査官は再度上記先行技術で拒絶した。1997年11月4日Multi-Tech社は627特許のクレーム1,13につき、クレームされた「音声パケットは2地点間のpoint-to-pointモデム接続を通じて送信される」と述べ、モデムが必要である点を追加する補正を行った。これらの審査官に対する反論は、649特許の成立後(649特許は1997年2月に成立)に行われた。

6.3 地裁の判断

地裁は、627特許の審査経過で先行技術との相違を出すためになされた主張を根拠に、これらの発明をpoint-to-pointの電話回線による接続に限定するものであると結論づけた²⁵⁾。つまり、2地点間の音声パケット通信は、point-to-pointによる電話回線だけに限定され、インターネット等のパケットスイッチ通信網を通じた情報の送信を排除した。被告であるMicrosoft社及びNet2Phone社は、パケット通信網を利用していたため非侵害となった。また、地裁はすでに成立していた649特許の権利範囲についても、627特許の審査経過でなされた主張を当てはめ、2地点間の通信手段をpoint-to-pointの電話回線による通信に限定解釈した。つまり、すでに成立

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

した特許権の権利範囲を解釈するにあたり、後の継続出願においてなされた主張を採用したのである。

6. 4 CAFCの判断

Multi-Tech社は、627特許に係る禁反言が発生するよりも前に、特許が成立した649特許についても、禁反言が生じる点、すなわち、649特許についても同様に通信手段がpoint-to-pointの電話回線による通信に限定された点は誤りであると主張した。そして、その根拠として第4章で述べたGeorgia-Pacific事件を挙げた。Georgia-Pacific事件では、「特許を別特許の後の審査経過に関してUSPTOに対してなされた主張と結びつけるには、その主張が（先の）特許の登録時に審査官が、クレームを許可する際に依拠したものでなければならない」ことが理由とされたことはすでに述べたとおりである。すなわち、先の関連出願に係る特許が成立している場合、その後の出願において生じた禁反言は及ばない旨が判示されていた。Georgia-Pacific事件の対象が相互に独立した関連出願同士である点で、対象が同一出願から派生した継続出願同士である本事件と相違するが、Multi-Tech社はこれを根拠に争った。

しかしながら、CAFCはかかる議論を拒絶し、先の継続出願権利成立後になされた、後の継続出願の審査経過で発生した禁反言を先出願に係る特許にまで及ばず判決をなした。CAFCは、第3章で説明したJonsson事件と同様の解釈、すなわち「一特許の審査経過は、同一特許出願から生じた第2特許における文言解釈に係る」という解釈が、本事件でも適用されると判示した。それは、権利成立の先であろうが後であろうが、特許権者の審査過程におけるそのような説明は、開示された発明の範囲に対するものとして関係がないとは言えないからであると述べた。また、CAFCはこの解釈の妥当性を強

調するために、「斯かる関係は、特許権者が発明の範囲を特徴づける全ての動機をもっている公的手続きにおいてなされた。」と述べた。つまり、Georgia-Pacific事件とは異なり、649特許及び627特許は独立した別出願ではなく、同一出願から派生した継続出願であり、一連の特許群成立までの過程は、特許権者の意志により、その権利範囲を形成できる公的手続きであり、その継続出願間の先後を問わず禁反言が相互に生じるというものである。

そしてMulti-Tech社のすでに成立していた649特許も、後の継続出願に係る主張により権利範囲がpoint-to-pointの電話回線による通信に限定解釈され、特許非侵害との判決、つまり地裁の判断が支持された。

6. 5 反対意見

かかるCAFCの判決には疑問を禁じ得ない。Rader判事は反対意見を述べている。以下にその内容を説明する。

(1) Rader判事の主張

Rader判事は、後の627特許だけが、先行技術Lewenを理由に拒絶され、627特許のクレームだけが相違点を出すために限定を加えられたと述べた。また、審査官は先の649特許においてクレームを拒絶するために先行技術Lewenを引用していないと指摘した。つまり、627特許は先行技術Lewenとの相違を出す必要があったが、その一方で先の649特許はその必要がなかったのである。

649特許はパケット化された音声及びコンピュータデータの送信をクレームしている。対照的に627特許はパケット化された音声データの送信だけをクレームしている。USPTOの拒絶理由によると、音声データの送信だけでは先行技術Lewenを回避できないので、出願人は標準電話回線の限定を行ったのである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これは一連の審査経過が、627特許の広いクレームは先行技術を回避するために限定が必要であるのに対して、649特許の狭いクレームは同一の先行技術を回避するために同様の限定を必要としないことを示唆しているのである。つまり、Rader判事は、先に成立した権利範囲の狭い649特許の成立には、先行技術Lewenは全く関係がない点を指摘している。権利範囲の広い627特許だけが、先行技術Lewenを回避するために限定が必要だったのである。このような場合にまで、Georgia-Pacific事件を無視し、一律に過去のJonsson事件等で確立した判例を当てはめるのは、論理に飛躍があるのではないかと疑問を投げかけている。

(2) 実例

Rader判事はこの点をわかりやすくするために、以下の実例を挙げている。

「実例として、3つの特許（A, B, C）が基本的な明細書を共通にし、写真を吊す方法であるとする。特許Aは、取り付けステップ（an attaching step）と水平化ステップ（a leveling step）とをクレームしている。特許Bは取り付けステップと中央化ステップ（a centering

step）とをクレームしている。特許Cは取り付けステップだけをクレームしている。先行技術は鋏を用いた写真を取り付ける方法を開示していた。

特許A及びBは、取り付け技術を超える限定を含んでいるので、拒絶なしに権利が成立した。しかし特許Cは先行技術を理由に拒絶された。先行技術を回避するために、出願人は鋏ではなくVelcro（面ファスナの登録商標）を用いた取り付けステップに限定した。どのような論理で裁判所は、後の特許Cの審査経過に基づき、クレームA及びBをVelcroに限定することができるのだろうか？しかしながらこれが他の裁判官がなした判断である。」つまり、Rader判事は実例を用いて、先行技術と全く関係のない限定を含む特許A及びBにまで、特許Cに係る禁反言を及ぼせる根拠はどこにも存在しないであると説明した。

6.6 考察

筆者はRader判事の考えに同意する。上述したように、禁反言の法理とは、法の世界におけるfair playの表れである。換言すれば、禁反言が生じるか否かは、特許権者がunfairであった

表1 禁反言の効力一覧表

事例	禁反言成立	禁反言不成立
事例1： 先の継続出願の禁反言 →後の継続出願に係る特許	○ Elkay事件, Jonsson事件	—
事例2： 先の独立関連出願の禁反言 →後の独立関連出願に係る特許	—	○ Georgia-Pacific事件, 可変漸進収束力を有する光学レンズ事件, 写真・スクラップ用台紙事件
事例3： 対応外国出願の禁反言 →本国の対応出願に係る特許	○ Caterpillar事件, Tanabe事件, チャック事件	—
事例4： 後の継続出願の禁反言 →既に成立した先の継続出願に係る特許	○（反対意見あり） Microsoft事件	—

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

か否かである。かかる観点からすれば、上述の実例からも明らかなように、本事件における特許権者は明らかにfairであろう。先の649特許は、後の627特許の先行技術（Lewen）とは関係なく正当に成立していたからである。よって、Microsoft事件におけるCAFCの判断は論理に飛躍があると思われ、禁反言の効力が及ぶか否かは、グレーゾーンにあると言えよう。

以上実例を多数挙げて検討を加えた。禁反言の効力範囲をまとめると表1のとおりである。

表1に示すように、最も明確なのが事例1及び事例2である。先の継続出願において生じた禁反言は、原則として後の継続出願に係る特許にまで及ぶ一方で、独立した関連出願にあっては禁反言の効力は及ばない。問題とされるのは事例3及び事例4である。事例3及び事例4に関しては今後新たに争われる事件によって、禁反言の効力範囲がより明確にされよう。

7. まとめ

米国の判例及び若干の日本の判例を交えて、禁反言の効力範囲について検討を加えた。Microsoft事件に見られるように、禁反言の効力範囲にグレーゾーンが存在すると理解できる。我々実務者としては、これらの先例を基に以下の対応をとることが重要と考える。

まず、防御側としては抗弁として禁反言の法理を主張することが多い。この場合、本件特許の審査経過を検討することは当然であり、継続出願の審査経過及び対応外国出願の審査経過にまで踏み込んで抗弁事由がないかを検討することが重要であろう。

一方特許権者側としてはどうすれば良いか？重要発明ほど継続出願及び外国出願を行い特許権の取得及び権利範囲の拡大を試みる。従って、後の係争において致命傷とならないように、同一弁理士及び米国特許弁理士が一連の出願を把握し、国内外において連携して対応することが

重要となるであろう。

注 記

- 1) Microsoft Corp. v. Multi-Tech Sys., Inc., No. 03-1138(Fed. Cir. 2004)
- 2) 「禁反言の原則（法理）」は「出願の経過参酌の原則」とも言われ同義である。吉藤幸朔，熊谷健一補訂 特許法概説（第12版），p.494(1997) 有斐閣
- 3) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co, Ltd., 535 U.S. 722(May 28, 2002)
- 4) Festo事件については，高岡亮一，アメリカ特許法実務ハンドブック（第2版），pp.303～324，中央経済社，が詳しい。
- 5) 「英米法辞典」有斐閣 昭和27年
- 6) ヘンリー幸田，米国特許法逐条解説（第3版），p.277，発明協会
- 7) Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co., 192 F.3d 973 (Fed. Cir. 1999)
- 8) Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co., 1998 WL 397844(N.D. Ill. 1998)
- 9) 531特許のクレーム1の要部
．．．an upstanding feed tube dimensioned to penetrate into said hollow tubular sleeve portion of said coaxial cap and said container neck to provide a hygienic flow path for delivering liquid from said inverted unpressurized container into said reservoir to said predetermined maximum liquid level and for admitting air from said reservoir above said liquid level into said container to displace the liquid delivered therefrom.．．．
- 10) Jonsson v. The Stanley Works, 903 F.2d 812, 817-818, 14 USPQ2d 1863, 1868-69(Fed. Cir. 1990)
- 11) その他関連する事件として，Mark I Marketing Corp. v. R.R. Donnelley & Sons Co. 66 F.3d 285, 36 USPQ2d 1095(Fed. Cir. 1995)及びHaynes International, Inc. v. Jessop Steel Co., 8F.3d 1573, 28 USPQ2d 1652(Fed. Cir. 1993)がある。
- 12) Georgia-Pacific Corp. v. United States Gypsum Co., 195 F.3d 1322, 1333(Fed. Cir. 1999)
- 13) 496特許のクレーム1の要部
An exterior insulation system for a building comprising a glass mat-faced gypsum support

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- surface, insulating material having an inner surface and an outer surface, . . .
- 14) Pitney Bowes, Inc., v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1308-9, 51 USPQ2d 1161, 1167-68 (Fed. Cir. 1999)
 - 15) 吉藤幸朔, 熊谷健一補訂 特許法概説 (第12版), p.496(1997), 有斐閣
 - 16) 東京地判昭61.12.22無体集18巻3号547頁
 - 17) 大阪地判昭60.5.29判時1174号134頁
 - 18) Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.A., 714 F.2d 1110, 219 USPQ 185(Fed. Cir. 1983)
 - 19) Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. United States International Trade Commission, 109 F.3d 726, 41 USPQ2d 1976(Fed. Cir. 1997)
 - 20) In re Certain Diltiazem Hydrochloride & Diltiazem Preparations, No. 337-TA- 349
 - 21) Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 35 USPQ2d 1641,(Fed. Cir. 1995) (in banc)
 - 22) 吉藤幸朔, 熊谷健一補訂 特許法概説 (第12版), p.496(1997), 有斐閣
 - 23) 大阪地判昭52.3.11判時869号79頁
 - 24) この点に関しては, 山崎薫著「拒絶査定に触れて」パテント, Vol.57, No.2, pp.81~83(2004)に興味深い意見がある。
 - 25) Microsoft Corp. v. Multi-Tech Sys., Inc., No. 00-CV-1412 ADM/RLE(D. Minn. Oct. 23, 2002), Multi-Tech Sys., Inc. v. Net2Phone, Inc., No. 00-CV-1627 ADM/RLE(D. Minn. Oct. 31, 2002)

(原稿受領日 2004年7月27日)

