

特許法65条に基づく補償金請求のための警告

知的財産高等裁判所 平成22年5月27日判決
平成21年(ネ)第10006号 補償金等請求控訴事件

岩 坪 哲*

抄 録 特許法65条に基づく補償金請求は出願人から実施者に対する出願公開された旨及び発明の内容を記載した書面による警告を要件としているが、警告時の特許請求の範囲がその後補正によって異なるものとなることはままある事態である。その際の再度の警告の要否については、特許請求の範囲を減縮する補正が行われた場合の再度の警告を不要とする判断基準が最高裁の判例法理として定着している。本事案では、再度の警告の要否が実施者にとっての不意打ちにならないかという観点から結論を導いており最高裁判例との平仄が意識されているが、本稿においては更に事案に即したブレークダウンを通じて理論上、実務上の注意点の抽出を試みる。

目 次

1. はじめに
2. 事 案
 2. 1 概 要
 2. 2 争 点
 2. 3 当事者の主張
3. 裁判所の判断
4. 研 究
 4. 1 緒 言
 4. 2 最高裁判例
 4. 3 理論上の課題
 4. 4 実務上の課題

1. はじめに

特許法65条1項は「特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することがで

きる」旨を規定する。

最初の警告後に特許請求の範囲の減縮補正が行われた場合について、最高裁は、補正の内容が特許請求の範囲の減縮であって、補正の前後を通じて実施者の実施行為（侵害対象物件）が特許請求の範囲に属している場合について、再度の警告が必要かどうかについては論議がある。最高裁判例は不要とする判断を示している。

本事案においても、当初の警告以後に数次の補正が行われたが、「特許請求の範囲を減縮し又は明瞭にするものであった」との理由で補正に伴う再度の警告を不要と判断したが、その判断基準は最高裁が定立した判例法理と合致しているか等の問題点を含んでいる。

2. 事 案

2. 1 概 要

本件は、控訴人Xが被控訴人Yに対し、Yが

* 弁護士・弁理士 Tetsu IWATSUBO

製造販売する7つのモデルのゴルフクラブは原告の有する特許第3725481号の技術的範囲に属すると主張して、出願公開後の警告から設定登録までの間の補償金等の支払を請求した事案である。技術的範囲の属否については、原審（東京地判平成20年12月9日（平成19年（ワ）第28614号）においてXの均等侵害の主張が排斥され請求が棄却された。控訴審である当審においては平成21年6月29日中間判決が原審の判断を覆し技術的範囲に属するとの判断をし、本件はその終局判決である。

本件訴訟に先立ちXがYに発した書面（本件書面）には「弊社は、ゴルフクラブヘッドに関する特許出願をし、平成15年7月22日に特開2003-205055号として出願公開されました。その内容を示す公開公報は別便にて貴職宛発送致しましたのでご覧下さい。弊社と致しましては、貴社が製造販売しておりますサイバースターパワーブリッドのドライバー用ゴルフクラブヘッドとの関係で注目致しております。つきましては、貴社においてご検討賜われれば幸甚に存じます」と記載されていた。警告時（出願公開時）の特許請求の範囲はその後2度の補正を経ているところ、該補正に伴っての再度の警告は行われていない。

当審においては、上記の書面が特許法65条の警告に該当するか、補正に伴う再度の警告の要否が争点となったほか、Xの主張する侵害が均等侵害であることからその特殊性が特許請求の範囲を明示しての補償金請求に適用されるかについても議論がなされている。

2.2 争点

- (1) 上記書面が特許法65条の補償金請求権行使の要件である警告に該当するか。
- (2) 補正に伴う再度の警告の要否。
- (3) 均等侵害への特許法65条の適用。

2.3 当事者の主張

(1) 本件書面の警告該当性

1) Xの主張

警告の書面に、「特許権の設定の登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する」旨の記載をする必要はない。すなわち、特許法65条1項が補償金請求権の行使の要件として警告を要求した趣旨は、相手方に対し、特許出願の存在及び内容と、これが将来権利化される可能性があることを予め知らしめることにより、相手方に対する不意打ちを防ぐ点にある。このような趣旨からすると、警告の内容は、相手方に特許出願の存在及び内容を知らしめるものであれば足り、「特許権の設定の登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する」旨を書面に記載する必要はない。また、特許法65条1項後段によれば、警告をしない場合でも悪意の相手方に対しては補償金請求権の行使が可能であり、これによれば、相手方に対して補償金請求権を行使する旨の意思表示がない場合でも補償金請求権の行使が可能である。本件書面は本件特許の出願の存在及び内容を知らしめるものであるから、補償金請求権行使の要件である警告に当たる。

2) Yの主張

補償金請求権行使の要件である警告は、特許権の設定の登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する旨の通知であり、特許法65条1項前段は、同項後段と異なりあえて警告を要求しているから、警告の書面には、「特許権の設定の登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する」旨の記載をする必要がある。

(2) 再度の警告の要否

1) Xの主張

警告後に補正がされた場合でも、①補正が、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の特許請求の範囲を減縮し又は明瞭にするものであって、②第三者の実施している物品が補正の前後を通じて特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲に属するときは、警告後の補正によって特許請求の範囲が拡張されたわけではないので、補償金請求権を行使するために再度の警告は必要ない。

本件特許については、本件書面の公開公報の送付後、2度の補正がされたが1度目の補正は特許請求の範囲を減縮するためのもので、2度目の補正は特許請求の範囲の記載を明瞭にするものであり、いずれも特許請求の範囲を拡張するものではない。Y製品は各補正後の請求項に係る発明の技術的範囲にも属する。

そうすると、①警告後の本件各補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の特許請求の範囲を減縮し又は明瞭にするものであって、②被告製品は補正の前後を通じて特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲に属するから、本件の補償金請求権の行使のために、再度の警告は不要である。

2) Yの主張

1度目の補正は特許請求の範囲を減縮するものではなく発明を変更するものである。該補正により、特許請求の範囲の「縫合材」の語は、「複数の対象物のすべてを貫き通すことによって結合させるために用いられる部材」という通常の意味から離れて用いられることとなったから、同補正は、特許請求の範囲を減縮するものではなく、発明を変更するものであった。

中間判決は、本件明細書の【0011】の記載に着目し、その上で、「金属製外殻部材と繊維強化プラスチック製外殻部材の双方に貫通穴を穿ち、この貫通穴に縫合材を通して刺す態様」が、本件発明の実施態様として示されていないこと

を根拠に、「縫合材」の語は、「複数の対象物のすべてを貫き通すことによって結合させるために用いられる部材」という通常の意味から離れて用いられていることが明らかであると判示し、このような解釈を前提に、縫合材のうち被告製品との相違点は本件発明の本質的部分ではないとして、被告製品を本件発明の均等物と認定した。しかし、1度目の補正前には、「金属製外殻部材と繊維強化プラスチック製外殻部材の双方に貫通穴を穿ち、この貫通穴に縫合材を通して刺す態様」が、本件発明の実施例として示されていたから、中間判決が採った「縫合材」の語の解釈は、同補正前には採ることができなかった。被告製品は、1度目の補正後の本件発明の技術的範囲に属さない。したがって、本件において補償金請求権を行使するためには、1度目の補正後の本件明細書を示した上で再度の警告をする必要がある。

(3) 均等侵害の場合の特許法65条の適否

1) Xの主張

均等により技術的範囲に属する場合の補償金請求均等は、特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲に記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって特許権者による権利行使を免れることができるとすれば、発明への意欲を減殺し、特許法の目的に反することから採用されたものである。このような均等の趣旨に照らすと、均等により技術的範囲に属する場合に、特許設定登録前の実施について補償金請求を否定することは、合理性を欠く。

2) Yの主張

均等により技術的範囲に属する場合には補償金請求をすることはできない。特許登録査定前の発明に均等を適用すると、その技術的範囲が

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

不当に広がる。本件において補償金請求にも均等が適用されると、補正の及ばない範囲まで発明の技術的範囲が広がり、被告にとって著しい不意打ちとなり、被告は予測不可能な不当な損失を被る。また、均等の要件（第3要件）としての置換容易性の判断時点は、侵害時と解されているところ、登録査定前の製造時は侵害時とは評価できないから、登録査定前には置換容易性の要件は充足されない。さらに、均等の要件（第5要件）としての意識的除外は、「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のないこと」であり、特許出願手続は登録査定まで続くものであるから、登録査定前に意識的除外の要件の充足の有無を判断することはできない。したがって、補償金請求が認められるのは文言侵害の場合に限られ、均等により技術的範囲に属する場合には補償金請求をすることはできない。

3. 裁判所の判断

請求認容。

(1) 本件書面の警告該当性

特許法65条1項は、「特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは」と規定し、補償金請求の要件として警告を定めている。その趣旨は、補償金請求の前提として、特許出願に係る発明の存在と内容を相手方に知らしめ、相手方がその発明を実施する場合には補償金請求権の行使があり得ることを相手方に認識させることにあると解される。そして、特許出願に係る発明の内容が記載された書面を実際に示した上、特許権の設定登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する可能性があり、補償金請求の前提として警告していることが少なくとも黙示に示されているとき

には、相手方は、特許出願に係る発明の存在と内容を知り、その発明を実施する場合に補償金請求権の行使があり得ることを認識することができる。そうすると、特許法65条1項の警告に当たるというためには、特許出願に係る発明の内容が記載された書面において、「特許権の設定の登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する」旨の明示の記載までは必要でなく、書面において、特許権の設定登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する可能性があり、その警告が補償金請求の前提としてされていることが少なくとも黙示に示されていれば足りる。

(2) 再度の警告の要否

特許出願人が出願公開後に第三者に対して特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした後、特許請求の範囲を含めて補正がされた場合、その補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を明瞭にし又は減縮するものに限られ、拡張することは許されないから、補正がされることによって、発明の技術的範囲に属しなかった製品が、技術的範囲に属するようになることは想定できない。したがって、警告後に補正がされることによって第三者に対して不意打ちを与えることはないから、再度の警告を発しないと不意打ちに当たるといような特段の事情（そのような特段の事情を想定することは困難ではあるが）がない限り、補償金請求の前提としての警告をした後、補正がされたからといって、再度の警告をしなければならない理由はないといえる。本件における各補正はいずれも特許請求の範囲を減縮し又は明瞭にするものであったと認められ、本件において補償金請求権を行使するために、補正後の明細書を示したうえで再度の警告を行わない限り不意打ちに当たるといような特段の事情は認めら

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れない。

(3) 均等侵害に対する補償金請求

被告は、警告が発せられたのは、補正前の特許請求の範囲に基づくものであるから、これに基づく補償金請求には、均等の手法による技術的範囲の解釈は適用されない旨を主張する。しかし、前記のとおり、本件特許の各補正は、特許請求の範囲を減縮し又は明瞭にする目的の範囲にとどまるものであること、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かについては、補正後の設定登録を経由した発明の技術的範囲に基づいて判断していることに照らすならば、被告の上記主張は、理由がない。

4. 研究

4.1 緒言

特許法65条の補償金請求は出願中の権利保護の中核をなす重要な意味を持つ。出願公開によっていまだ実質的審査が行われていない段階で出願にかかる発明は広く公開されるものであるから、たとえ公開するといっても特許権の設定登録と同様な強い保護を与えることはできない。とって、全くなんらの保護も与えないとすると、公開によって出願にかかる発明が広く第三者に公開されるという公開制度はただ出願人の犠牲の上に立つ制度ということになり特許出願人の出願に対する意欲を弱めることとなる。そこで、出願人と第三者公衆との間の利益調整を図りその調和として見出されたのが特許法65条の補償金請求権である¹⁾。

従って、同条の警告は第三者公衆の出願公開の事実に対するリスクマネジメントを十分に担保するものでなければならないが、リスクマネジメントを可能とする程度に、つまりは、警告・登録後の補償金請求に際して第三者公衆に不意打ちを与えるような恐れがなければ、警

告の内容について厳格さを求める必要はない。

中間処理の結果、出願公開時に伴う警告時の特許請求の範囲と登録時の特許請求の範囲とが異なるものとなった場合、不意打ちの問題が顕在化するおそれがあり、この点については最高裁判例が一定の基準を定立し、出願人と第三者との利益調整を図っている。

4.2 最高裁判例

補正の内容が特許請求の範囲の減縮であって、補正の前後を通じて実施者の実施行為（侵害対象物件）が特許請求の範囲に属している場合について、再度の警告が必要かどうかについては論議がある。最高裁判例²⁾は不要としている。

同事件の事実経過は以下のとおりである。

昭和53年5月23日 実用新案登録出願

昭和54年5月7日 提訴（主位請求は不正競争防止法違反）

昭和54年12月1日 出願公開（補償金請求の予備的請求を追加）

昭和55年7月17日 減縮補正

最高裁は、次のように判示する。

「実用新案登録出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をするなどして、第三者が右出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知った後に、補正によって登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が元の登録請求の範囲を拡張、変更するものであって、第三者の実施している物品が、補正前の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属しなかったのに、補正後の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属することとなったときは、出願人が第三者に対して実用新案法13条の3に基づく補償金支払請求をするためには、右補正後に改めて出願人が第三者に対して同条所定の警告をするなどし

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要するが、その補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するものであって、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、右補正の後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解するのが相当である。第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止するために右警告ないし悪意を要件とした同条の立法趣旨に照らせば、前者の場合のみ、改めて警告ないし悪意を要求すれば足りるのであって、後者の場合には改めて警告ないし悪意を要求しなくても、第三者に対して不意打ちを与えることにはならないからである。」

新規事項の追加補正が禁止される現行法のもとでは（特許法17条の2第3項）、当初明細書に記載された以外の発明が補正によってクレームに加入されることはないが、補正前後におけるクレームの広狭に関しては必ずしも補正でクレームが狭くなるとは限らない。最後の拒絶理由通知前の補正では拡張、変更もありうるからである（特許法17条の2第4項、同条1項3、4号の反対解釈）。第三者が出願公開時のクレーム（A+B+C）を見たうえでこれを回避（A+B+D）した場合、出願人が、例えば「A+B+C」から「A+B」あるいは「A+B+D」に拡張・変更する補正によって第三者の行為を捕捉することが可能である。このような場合には、出願公開時のクレームに寄せた第三者の信頼を保護すべきであり、補償金請求の要件として再度の警告（あるいは補正についての悪意）を要するというのが判例の考え方である³⁾。

しかし、補正の内容がクレームの減縮補正であって（例えば「A+B」→「A+B+D」）、その前後を通じて第三者の実施形態がクレームに属している場合には、当初のクレームに属す

ることにより後に補償金請求され得ることを覚悟のうえで、第三者は実施（「A+B+D」）に及んでいると考えられる。このような場合にまで補正明細書を提示した再度の警告を求める必要はないというのが、「不意打ちに当たらない」とした最高裁判例の趣旨である。

本件においては、「補正による出願内容の変更」という形式面を重視し再警告を要する立場を採れば、登録前におけるYの製品の実施について補償金請求は認められないことになり、判例の立場からは肯定される結論となる。

4.3 理論上の課題

本件において、裁判所は、特許出願に係る発明の内容が記載された書面において、「特許権の設定の登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する」旨の明示の記載までは必要でなく、書面において、特許権の設定登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する可能性があり、その警告が補償金請求の前提としてされていることが少なくとも黙示に示されていれば足りるとする。

特許法65条1項は「その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる」としており、「警告」は登録後の補償金請求の権利行使があることを相手方に知らしめる觀念の通知としての意味合いを持つ。

従って、同条項の「警告」は権利行使の事前警告であることを相手方に認識させるに足りる内容のものであることを要し、また、それで足りるものである。よって、特許権の設定登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する可能性があり、その警告が補償金請求を前提とされていることが少なくとも黙示に示されていれば足りるとの判示は、それ自体問

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

題はない。

一方、補償金請求が一般に公開段階で行われ、その後の審査請求・実体審査中における補正を経て登録になることを考えれば、補正は出願時に遡及するものであるため、補正時に再度の警告を行わなければ「特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示」したことはない。この点に関し、本件で裁判所が示した「特許出願人が出願公開後に第三者に対して特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした後、特許請求の範囲を含めて補正がされた場合、その補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を明瞭にし又は減縮するものに限られ、拡張することは許されないから、補正がされることによって、発明の技術的範囲に属しなかった製品が、技術的範囲に属するようになることは想定できない。したがって、警告後に補正がされることによって第三者に対して不意打ちを与えることはないから、再度の警告を発しないと不意打ちに当たるといような特段の事情（そのような特段の事情を想定することは困難ではあるが）がない限り、補償金請求の前提としての警告をした後、補正がされたからといって、再度の警告をしなければならない理由はない」との説示は特許法の原則からすると例外的なケースを想定したものである。

「再度の警告を発しないと不意打ちにあたるというように特段の事情（そのような特段の事情を想定することは困難であるが）」の有無によって、再度の警告の要否を決し、原則として補正に伴う再警告を不要とすることは、特許法65条1項の素直な文理解釈からはかい離したものと云わざるを得ない。事実、本件判決では「再度の警告を発しないと不意打ちにあたるというように特段の事情」が「想定することが困難」であるとするが、最後の拒絶理由通知以前にする補正においては特許請求の範囲の拡張、変更

を内容とする補正も可能であるから、この判示には疑問を禁じ得ない。

更に、知財高裁が新規事項追加補正の判断を「明細書又は図面の記載の全てから導かれる技術的事項に新たな技術的事項を導入しないものであるとき」という規範的で法的評価を伴う基準によって行うことを鮮明にしている今日の状況下⁴⁾、「新たな技術的事項の導入」の有無という規範的评价を事後的に行うことで第三者公衆のリスクマネジメントに必要な情報を与えたことになるとし、当初の公開公報のみによって将来のあらゆる「減縮」補正に対する回避義務を実施者に課することは、過大な義務を負わせることとなり、前述の最高裁判例が想定していた射程範囲（新規事項追加補正とならない範囲での減縮補正を実施者に提示しなくても不意打ちにはならないとの価値判断）を逸脱する結論になる恐れがある。

均等侵害に対する補償金請求制度の適用に関しては、侵害時置換容易性の範囲にしか権利が及ばないという判断基準が定立されている以上⁵⁾、予見可能性（回避可能性）は理論上担保されているとするのが本件判決の立場であろう。一般論として異を唱えるものではないが、均等範囲が65条1項所定の「特許出願に係る発明の内容」に該当するかどうかは新規事項の判断と同様の規範的评价を伴うものである以上、無条件に本件判決の判示（「被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かについては、補正後の設定登録を経由した発明の技術的範囲に基づいて判断している」との理由で、警告に係る発明内容には均等範囲を当然に含むという価値判断）を受け入れてよいか、疑問が残らないわけではない。

もっとも、均等侵害の場合であっても特許法103条の過失推定が働く（特許公報に記載された明細書に基づき結果回避義務が生ずる）と解するのが通説であるのと同様に、警告時の特許

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

請求の範囲から置換容易の非本質的部分の改変については補償金請求権が及ぶという結論は避けられないであろう。

4. 4 実務上の課題

特許出願に係る発明の内容を知らないでこれを実施した者も、その実施（の事業）の開始日が特許出願以後で、先使用权を主張し得ない場合、当然ながら、特許法65条1項の警告によって、特許自身の成立を妨げるツール（刊行物提供等）を持ち得ない限りにおいては、将来の補償金請求、のみならず登録後の差止請求のリスクを回避するために、現在進行中の事業活動に修正を加え、或いは、その事業からの撤退を余儀なくされる事態に直面することはやむを得ないことである。

特に、出願公開に伴って警告が発せられたということは、以後18年以上の期間をもって特許が存続する可能性があり、いやがうえでも早期の決断を迫られることになる。

投下資本の損失を最小限に抑えるためには、設備投資が無駄にならないための最小限の設計変更によって特許請求の範囲を回避するに越したことはない。しかし、出願人側において拡張変更補正が可能な時機であれば、拡張変更後の発明の内容が記載された書面を提示されることで補償金請求の追尾が続くことになることを十分に留意しなければならない。特許の成立を妨げるツールが手許にない限り、リスクマネジメントとして最も安全な対処は、全ての実施例を回避することであるが、該実施例が後にクレームアップされても、それは補正に基づくものであるから、後日の均等論に基づく補償金請求は、均等第5要件（補正により加わった発明特定事項以外の実施形態を意識的に除外したとの主張）によって免れることが可能となる。

逆に、出願人の立場からすると、補償金請求の要件である警告においては、侵害対象物件の

特定に十分な目配りを行うことが必要である。「貴社は別送する出願公開公報に記載の発明を実施されています」といった包括的な記載であると、実施者側が回避すべき侵害対象の特定性を欠くものとして、後日の補償金請求において警告が不十分であったとの反論を受けかねない。もっとも、この反論に対しては、「当該警告を発しない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って…業としてその発明を実施した者」にも補償金請求をなし得ること（当然、警告によって「どの製品」に当該発明を実施しているかという出願人側の分析結果の開示は不要）から、特許法65条1項は侵害対象の特定性について出願人の警告を厳密に考えないのが立法者意思であるということ是可以する。従って、登録後に権利行使を行う準備があるといった文句の有無も影響を及ぼさない。本件書面（「何々に注目しております」）が本判決において65条1項の警告として問題ないと判断されたゆえんは、ここに存在する。

実務的な観点から過不足ない警告は、出願公開番号及び特許請求の範囲並びに対象製品（商品名、品番、或いは実施品の構成）を明示しての警告であろう。品番で特定する場合には「漏れ」を防止するために、品番何々「等」という修辭を付することを勧めたい。

補正を行った場合は、最高裁判例或いは本件判決の理論に安住することなく補正毎の警告を発すべきである。補正によって特許請求の範囲の記載が変更され補償金請求の回避義務が解除されたという実施者側の抗弁の芽を潰しておくに越したことは無く、再警告に割かれるコストと将来の抗弁リスクとを秤にかければ前者のコストを払っても十分に見合うミッションの展開が期待できるからである。もっとも、拒絶理由通知後の補正にあっては、当該出願が拒絶査定危機に直面していることを相手方実施者に知らしめることになるので、刊行物提供を誘引

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する可能性のある補正後警告に躊躇を覚えるのは無理もないことである。特許査定を得ることができる間合いを見て再度の警告を発するのが効果的であるといえよう。

注 記

- 1) 注解特許法上 [第三版] 617頁
- 2) 最判昭和63年7月19日民集42巻6号489頁 [アースベルト事件]
- 3) なお、同事件の最高裁判例解説では、拡張補正の前後を通じてクレームに属する場合 (「A + B + D」→「A + B」) には再度の警告は不要であるとの担当調査官の私見が示されている。
- 4) 知財高裁特別部平成20年5月30日判決・同庁平成18年(行ケ)第10563号。「平成6年改正前の特許法17条2項にいう『明細書又は図面に記載し

た事項の範囲内において』との文言については、次のように解すべきである。すなわち、『明細書又は図面に記載した事項』とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができる。」

- 5) 最高裁平成10年2月24日判決民集52巻1号113頁

(原稿受領日 2010年11月21日)

