

## 禁反言の法理と最近の傾向

知的財産高等裁判所 平成24年7月18日判決

平成24年(ネ)10012号 鉄骨柱の転倒防止方法事件

(原審：東京地方裁判所 平成23年12月28日判決 平成22年(ワ)43749号)

上 羽 秀 敏\*

**抄 録** 原告は、被告方法が本件特許発明の均等に属すると主張したが、原審及び控訴審ともに、補正により構成要件を充足しなくなった部分につき意識的除外がされたと認定し、均等侵害を否定した。均等侵害の第5要件は、特許出願人の内心的効果意思ではなく、表示上の効果意思をもって判断すれば足りると解される。出願経過は特許請求の範囲を常に狭く解釈する禁反言として当然に参酌されるというのが特許請求の範囲の伝統的な解釈手法であるが、この手法は均等侵害における禁反言としては妥当しても、文言侵害における禁反言としては必ずしも妥当しないと解される。

### 目 次

1. はじめに
2. 鉄骨柱の転倒防止方法事件
  2. 1 事案の概要
  2. 2 本件特許
  2. 3 被告製品及び被告方法
  2. 4 争 点
  2. 5 裁判所の判断
3. 検 討
  3. 1 本判決の評釈
  3. 2 実務上の指針
  3. 3 文言侵害における禁反言
4. おわりに

### 1. はじめに

本事件では原告は、被告方法が本件特許発明の均等に属すると主張したが、原審及び控訴審ともに、補正により構成要件を充足しなくなった部分につき意識的除外がされたと認定し、均等侵害を否定した。

本事件を題材に均等論侵害における第5要件（意識的除外・禁反言）の認定基準を考察し、さらに文言侵害における禁反言の適用可能性について最近の裁判例を俯瞰し、適否について考察したい。

### 2. 鉄骨柱の転倒防止方法事件

#### 2. 1 事案の概要

原告（控訴人）は、発明の名称を「鉄骨柱の転倒防止方法、ずれ修正方法及び固定ジグ」とする特許第3375886号の特許権者であるが、製造、貸与とする柱建入れ治具（被告製品1）が本件特許権の請求項4の発明（本件特許発明4）の技術的範囲に属し、その製造、貸与は請求項4の特許権を侵害するとし、また、エレクトロニクス（被告製品2）の製造、販売は本

\* 弁理士 Hidetoshi UEBA

件特許権の請求項1の発明（本件特許発明1）の間接侵害に該当するとして、差止め等と損害賠償を求めたが、原判決は請求を棄却した。原告は控訴したが、知財高裁はこれを棄却した。

## 2. 2 本件特許

本件特許には8つの請求項があるが、このうち問題になったのは請求項1及び4のみである。請求項1に係る発明は鉄骨柱の転倒防止方法の発明（本件特許発明1）であり、請求項4に係る発明は固定ジグの発明（本件特許発明4）である。

裁判所は、本件特許発明1及び4の構成要件を以下のとおり分説した。なお、括弧書きの符号は本件特許の特許請求の範囲には記載されていないが、理解を容易にするために本件特許の図1に記載されたものを筆者が追記したものである。また、下線は本件で最大の争点となった箇所を示し、これも同様に筆者が追記したものである（図1参照）。

### (1) 本件特許発明1

A① 複数のエレクションピース(12)を周方向に間隔をおいて上方の端部に有する既設の鉄骨柱(10)に、前記エレクションピース(12)に対応する複数のエレクションピース(14)を下方の端部に有する新設の鉄骨柱(16)を接合すべきとき、

A② 前記既設の鉄骨柱(10)の上側に降ろした前記新設の鉄骨柱(16)の転倒を防止する方法であって、

B① 前記既設の鉄骨柱(10)の各エレクションピース(12)が入る第1のスリット(20)と、前記新設の鉄骨柱(16)の各エレクションピース(14)が入る第2のスリット(22)とを有し、前記第1のスリット(20)の水平方向の幅が前記第2のスリット(22)の水平方向の幅より大きい環状の固定ジグ(18)であって

B② 2本のボルト(34)を前記第1のスリット(20)の両側に該第1のスリット(20)に対して水平方向に進退可能に取り付け

B③ かつ1本のボルト(36)を前記第1のスリット(20)の下側に該第1のスリット(20)に対して上下方向に進退可能に取り付け、

B④ また2本のボルト(38)を前記第2のスリット(22)の片側に該第2のスリット(22)に対して水平方向に進退可能に取り付けた固定ジグ(18)を、

C① 前記第1のスリット(20)に前記既設の鉄骨柱(10)のエレクションピース(12)を差し込むと共に、

C② 前記第2のスリット(22)に前記新設の鉄骨柱(16)のエレクションピース(14)を差し込んで所定位置に配置すること、

D① その後、前記第1のスリット(20)に対して進退可能である前記ボルト(34, 36)のねじ込みにより前記固定ジグ(18)と前記既設の鉄骨柱(10)の前記エレクションピース(12)とを連結すると共に、

D② 前記第2のスリット(22)に対して進退可能である前記ボルト(38)のねじ込みにより前記固定ジグ(18)と前記新設の鉄骨柱(16)の前記エレクションピース(14)とを連結する

E ことを含む、鉄骨柱の転倒防止方法。

### (2) 本件特許発明4

F 複数のエレクションピース(12)を周方向に間隔をおいて上方の端部に有する既設の鉄骨柱(10)に、前記エレクションピース(12)に対応する複数のエレクションピース(14)を下方の端部に有する新設の鉄骨柱(16)を接合すべきとき、前記既設の鉄骨柱(10)の上側に降ろした前記新設の鉄骨柱(16)の転倒を防止するのに使用する環状の固定ジグ(18)であって、

G 前記既設の鉄骨柱(10)の各エレクショ

ンピース (12) が入る第1のスリット (20) と、前記新設の鉄骨柱 (16) の各エレクションピース (14) が入る第2のスリット (22) ととて前記第1のスリット (20) の水平方向の幅が前記第2のスリット (22) の水平方向の幅より大きい第1のスリット (20) と第2のスリット (22) とを有し、

H 2本のボルト (34) を前記第1のスリット (20) の両側に該第1のスリット (20) に対して水平方向に進退可能に取り付け

I かつ1本のボルト (36) を前記第1のスリット (20) の下側に該第1のスリット (20) に対して上下方向に進退可能に取り付け、

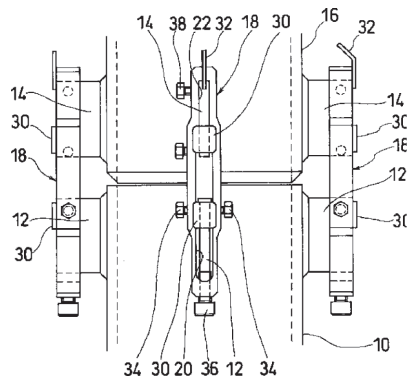


図1 (本件特許から引用)

J また2本のボルト (38) を前記第2のスリット (22) の片側に該第2のスリット (22) に対して水平方向に進退可能に取り付けた、固定ジグ (18)。

## 2. 3 被告製品及び被告方法

被告製品1は柱建入れ治具118であり、被告製品2はエレクションピース112, 114である(図2参照)。被告方法は、被告製品の取扱説明書に記載されている方法(説明書記載方法)である。

## 2. 4 争 点

- (1) 被告製品1は本件特許発明4の構成要件G~Jを充足するか(争点1)
- (2) 被告製品1及び2を使用した鉄骨柱の転倒防止方法(被告方法)は本件特許発明1の構成要件A①~Eを充足するか(争点2)
- (3) 被告方法は本件特許発明1と均等か(争点3)
- (4) 間接侵害(特許法101条4号, 5号)の成否(争点4)
- (5) 損害額(争点5)

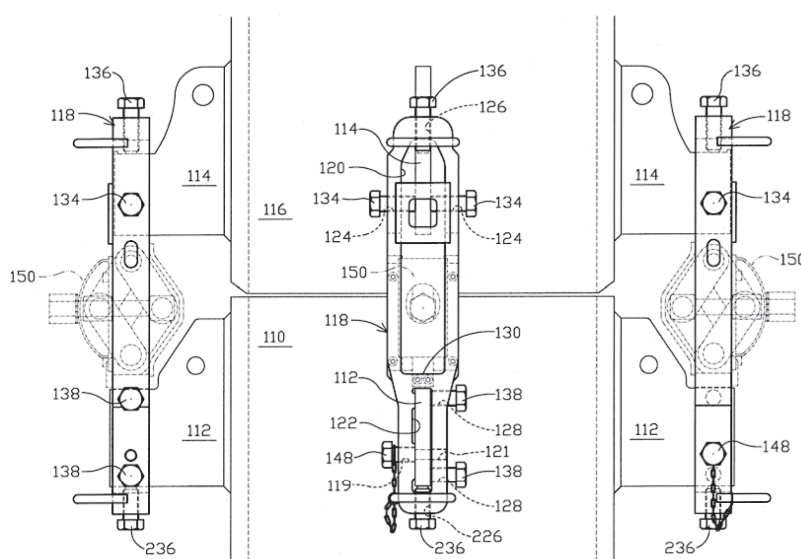


図2 (被告製品の取扱説明書)

### 符号の説明

- 118 柱建入れ治具(被告製品1)
- 110 既設の鉄骨柱
- 116 新設の鉄骨柱
- 112 柱脚用エレクションピース(被告製品2)
- 114 柱頭用エレクションピース(被告製品2)
- 120 幅の広いスリット
- 122 幅の狭いスリット
- 130 補強板
- 134 目違い修正ボルト
- 136 頂部固定ボルト
- 138 治具固定ボルト
- 236 治具固定ボルト

本稿では、上記争点のうち、本判決の結論に影響を及ぼした争点1～3にのみ言及する。

なお、被告製品1が構成要件Fを充足する点については当事者間に争いはない。

また、争点1のうち、構成要件G以外の構成要件の充足性は構成要件Gの充足性に依存するものであるから、本稿では、構成要件Gの充足性にのみ言及する。

また、争点2は争点1と実質的に同じと考えて差し支えないが、争点3が争点2の予備的主張にかかわるものであるから、争点2にも簡単に言及する。

## 2. 5 裁判所の判断

### (1) 争点1について

裁判所は、「被告製品1においては、既設の鉄骨柱のエレクションピースが入る「第1のスリット」は幅の狭いスリットであり、新設の鉄骨柱のエレクションピースが入る「第2のスリット」は幅の広いスリットであり、「第1のスリットの水平方向の幅」が「第2のスリットの水平方向の幅」より小さいから、被告製品1は、構成要件Gを充足するということではできず、その余の構成要件の充足性を検討するまでもなく、本件特許発明4の技術的範囲に属しない。」と判示した。

### (2) 争点2について

裁判所は、「原告は、幅の広い方のスリットに既設の鉄骨柱のエレクションピースを、幅の狭い方のスリットに新設の鉄骨柱のエレクションピースをそれぞれ差し込んで使用する態様で被告製品1を使用する鉄骨柱の転倒防止方法である上下逆転使用方法を実施すれば、構成要件A①～Eを全て充足し、本件特許発明1の方法を実施することになるとも主張するが、…原告主張のような態様で被告製品1が使用されることを認めるに足る証拠はなく、原告の主張は

前提において理由がない。」と判示した。

### (3) 争点3について

#### 1) 文言侵害

裁判所は、「本件特許発明1の方法と被告製品の説明書記載方法（筆者注：被告方法）を対比すると、本件特許発明1においては、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットの水平方向の幅が、新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅より大きいのに対し（構成要件B①）、説明書記載方法においてはこの組合せが逆となり、既設の鉄骨柱（110）の各エレクションピース（112）が入るスリット（122）の水平方向の幅が、新設の鉄骨柱（116）の各エレクションピース（114）が入るスリット（120）の水平方向の幅より小さいため、説明書記載方法は構成要件B①を充足せず、本件特許発明1の技術的範囲に属しないといえる。」と判示し、文言侵害を否定した。

#### 2) 均等侵害

原告が文言侵害不成立の場合の予備的主張として均等侵害を主張したのに対し、裁判所は、一般論として、「特許発明の出願人が、特許出願手続において、被疑侵害方法、本件でいえば説明書記載方法が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認し、又は外形的にそのように解釈されるような対応に至った場合には、出願人は、説明書記載方法を特許請求の範囲から意識的に除外したものとして、説明書記載方法が均等なものと主張することはできないと解すべきである。」と説示した上で、本件特許の出願経過を参酌し、「第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より小さいものを意識的に除外したものと解すべきであり、説明書記載方法が本件特許発明1の方法と均等な方法であると認めることはできない。」と判示した。



### 3) 出願経過

本件特許の出願経過は以下のとおりである。

平成10年4月17日：特許出願  
平成12年8月28日：審査請求  
平成12年11月29日：手続補正書  
平成13年1月15日：刊行物等提出書  
平成13年1月22日：刊行物等提出書  
平成13年2月16日：拒絶理由通知（進歩性なし）  
平成13年5月24日：意見書  
平成13年5月24日：手続補正書  
平成14年4月18日：拒絶査定  
平成14年5月30日：拒絶査定不服審判請求  
平成14年6月27日：手続補正書  
平成14年10月25日：特許査定

裁判所は、本件特許の出願当初の特許請求の範囲及び明細書、拒絶理由通知、並びにこの拒絶理由通知に対する手続補正書及び意見書を参酌し、「出願当初の請求項1においては、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅の大小について限定はしていなかったものである。また、鉄骨柱のずれ修正方法に係る出願当初の請求項4においては、「前記他方のスリットは、前記一方のスリットより水平方向の幅が大きくなるように形成された、請求項3に記載の鉄骨柱のずれ修正方法」と記載され、この「他方のスリット」、「一方のスリット」とは、出願当初の請求項3における「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの一方」、「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの他方」のことであるから、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅よりも大きい固定ジグだけではなく、第2のスリットの水平方向の幅が第1のスリットの水平方向の幅よりも大きい固定ジグも含めたものとして記載していたといえる。その後、原告は、拒絶理由の通知を

受け、出願当初の請求項4の記載のように、「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの一方の水平方向の幅が他方の水平方向の幅より大きい固定ジグ」などと補正することが可能であったにもかかわらず、…補正により、請求項1等につき、「前記第1のスリットの水平方向の幅が前記第2のスリットの水平方向の幅より大きい固定ジグ」と補正したのであるから、第1のスリットと第2のスリットの水平方向の幅の大小につき、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より大きいものだけに限定したものといえる。この減縮補正は、拒絶理由通知が指摘した引用文献1～3に記載された2つの空間（スリット部）は水平方向の幅が同一であり、本件特許発明の構成上の特徴を開示していないことを主張してされたものであるから、当該拒絶理由を回避するためにされた補正と認められる。」と認定した（図3参照）。

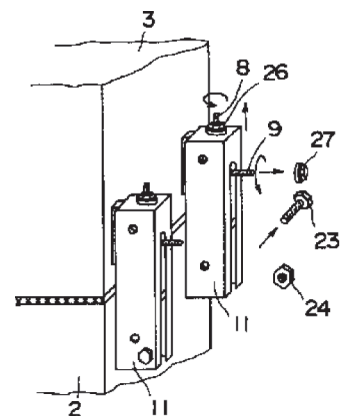


図3（引用文献1の図8）

裁判所は、上記のとおり出願経過を参酌した上で、「既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅の大小については、…補正において、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より大きいものだけに限定されたことにより、外形的には、これとは逆の第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平

方向の幅より小さいものを本件特許発明1に係る特許請求の範囲から意識的に除外したものと解さざるを得ない。」と判示した。

### 3. 検 討

#### 3. 1 本判決の評釈

本判決は妥当と思われる。

本判決は、無限摺動用ボールスプライン軸受事件の最高裁判決<sup>1)</sup>が示した均等侵害の5つの要件のうち第5要件の不成立を理由に原告の主張を認めなかったものである。第5要件は、「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もないとき」とされ、その趣旨は、「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」とされる。

本判決が認定した事実のとおり、出願当初の特許請求の範囲及び明細書には被告方法が黙示的ではなく明示的に記載されている。このことから少なくとも、本件特許出願人が被告方法を認識していたこと自体は明白である。本件特許出願人はさらに、進歩性欠如の拒絶理由を解消するために特許請求の範囲を補正し、被告方法とはスリット幅の大小関係が逆の上下逆転使用方法に限定している。このことから直ちに、被告方法が本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したとか、被告方法を特許請求の範囲から意識的に除外したとか、必ずしも断定はできない。本件特許出願人の内心を第三者が知るよしもなく、本件特許出願人が錯誤により被告方法を除外してしまったのかもしれない。現

に、原告は、「本件特許の出願手続において、説明書記載方法（筆者注：被告方法）を明示的に本件特許の特許請求の範囲から除外したことはなく、また、このような方法について権利行使を放棄した事実はない。」と主張している。しかし、出願当初の特許請求の範囲及び明細書並びに手続補正書を見る限り、外形的には、本件特許出願人が被告方法を本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したとか、被告方法を特許請求の範囲から除外したとか、推測するしかないであろう。

均等侵害の第5要件は、特許出願人の内面的効果意思ではなく、表示上の効果意思をもって判断すれば足りると解される<sup>2)</sup>。均等の主張は、例外的に特許請求の範囲の文言を超えて特許発明の技術的範囲を認めるものであるから、表示上の効果意思を信じた第三者の予見可能性を担保すべきで、このような厳格な制約が課されても止むを得ないというべきであろう。

#### 3. 2 実務上の指針

##### (1) 請求項を作成するにあたって

本件発明の本質は、鉄骨柱の転倒防止方法の発明にあると思われる。これに対し、本件特許出願人は、鉄骨柱の転倒防止方法だけでなく、この方法に用いられる固定ジグも請求項に記載している。これは、鉄骨柱の転倒防止方法の請求項だけではこの方法を実施（使用）する者は建設業者のみしか存在しないことから、この方法に用いられる固定ジグを実施（製造、販売、貸与等）する者も直接侵害を理由に訴追することを目的としたのであろう。固定ジグは鉄骨柱の転倒防止方法に用いられる物であるから、固定ジグの請求項を作成するにあたって、この方法に関する限定も記載したのであろう。本件発明の作用効果を奏するためには、このような限定も本件発明に必須の構成要件と理解することは実務上大いにあり得る。

この点につき、本件発明は、鉄骨柱の転倒防止方法の発明だけでなく、これとは独立したジグの発明でもあると把握することは可能であろう。このように把握すれば、ジグのみの構成を記載し、その使用方法に関する限定を全く記載していない請求項を作成することはできる。このような請求項であれば、ジグの天地は問題とならないから、被告製品1は特許発明の技術的範囲に属することになるであろう。

ただし、この場合、本件発明に係る鉄骨柱の転倒防止方法以外の方法に用いられるジグも請求項に含まれることになるから、新規性、進歩性等の特許要件を具備なくなるかもしれないことに留意すべきである。

一般に、方法の請求項だけでなく、その方法に用いられる物の請求項も記載したり、あるいは完成品の請求項(コンビネーションクレーム)だけでなく、その部品の請求項(サブコンビネーションクレーム)も記載したりすることは、間接侵害ではなく、直接侵害を主張するために有効である。実務家としては、このような請求項が新規性、進歩性等の特許要件違反として拒絶されるのは納得のいくものであるが、本件発明の作用効果を奏するための必須の構成要件が記載されていないことを実質的な理由として、サポート要件(特許法36条6項1号)又は明確性要件(同項2号)違反として安易に拒絶されるべきではない点を指摘しておきたい。

## (2) 手続補正書を作成するにあたって

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、…本件特許の出願当初の明細書には、「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することはできず、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。」と述べ、被告方法及びこれとは逆の上下逆転使用方法の両方を包含するように特許請求の範囲を補正することは可能であったことを示唆している。

本件補正がされた平成13年5月24日当時の特許庁審査基準によれば、補正可能な範囲は「当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導き出せる事項」に限定されていたが、平成15年10月22日に「当初明細書等の記載から自明な事項」まで緩和され、さらに平成22年6月1日に「新たな技術的事項を導入しないもの」という表現に改められた。

補正可能な範囲は法定されているが(特許法17条の2第3項)、特許庁の審査又は審判では、審査基準が尊重される。現行審査基準によれば、当初明細書等の記載から自明な事項を補正により追加することは可能であるが、自明な事項か否かの判断は必ずしも容易ではない。実務上は、補正要件違反の可能性をできる限り低くするため、当初明細書に明示的に記載されている事項をそのまま請求項に記載することが推奨される。しかし、特許請求の範囲を減縮する補正は、補正前後の差分すべてを意識的に除外したものとみなされ、たとえその一部であっても均等侵害により取り戻すことは許されないおそれがある点に留意すべきである。

ところで、特許請求の範囲を減縮する補正は、常に、補正前後の差分すべてを意識的に除外したものとみなしてよいのであろうか。

注射液の調整方法事件<sup>3)</sup>において、大阪高裁は、「手続補正により「ほぼ垂直」というアン



プ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…、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、…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。」として、拒絶理由通知に対する補正により被告方法が特許請求の範囲から文言上外れたにもかかわらず、意識的に除外されたものではないと判示し、均等侵害を認めた。

また、マジックヒンジ事件<sup>4)</sup>において、大阪地裁は、「出願当初の明細書においては、実用新案登録請求の範囲の記載を「該枢支部10から延設して召合せ部材22を幅方向に抱着挟持する取付部11」とのみしていたのを、拒絶理由通知を受けて構成要件C（筆者注：「一对の挟持壁は、該挟持壁の先端部間の幅が召合せ部材の幅よりも小となるように、取付部の幅方向両端から鉤形に屈曲されている」）のように補正したものであるといえる。しかし、右補正の内容からすると、右補正は、召合せ部材22を抱着挟持する構成をより明確にしたものにすぎず、公知技術を回避するためになされたものとは認められないし、また、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、均等侵害を認めた。

たとえば、ある上位概念を「A」とし、その下位概念を「a1, a2, a3, …」とした場合、「A」を「a1」に減縮する補正と、「a1又はa2」を「a1」に減縮する補正と想定する。いずれも補正後の特許請求の範囲は「a1」である。「a1又はa2」を「a1」に減縮する補正は、「a2」を意識的に除外したものとみなしてよいであろう。一方、「A」を「a1」に減縮する補正は、「a1」に意識的に限定したものであるが、必ずしも「a2」を意識的に除外したものとみなしてよいとは言えないであろう。意識的除外と意識的限定を明確

に区別すべきである<sup>5)</sup>。そもそも補正は出願人が自らの意思で行うものであるから、減縮補正はすべて意識的限定である。しかし、意識的限定が補正前後の差分すべてを意識的に除外したものとみなすべきではない。そのようにみなしてしまうと、減縮補正の部分については均等侵害が認められる可能性が皆無となり、そもそも均等侵害を認めるとした趣旨を没却しかねないからである。

「A」を「a1」に減縮する補正の場合において、当初明細書等に「A」の具体例として「a2」が記載されていたときは、「a2」を意識的に除外したものとみなしてよいであろう。すなわち、減縮補正の結果として、当初明細書等に明示的に記載されていた事項が特許請求の範囲から文言上除外されてしまった場合は、たとえそれが出願人の意図ではなかったとしても、当該事項を均等侵害により取り戻すことはできないと考えるべきである。一方、当初明細書等に「A」の具体例として「a2」が記載されていなかったときは、「a2」を意識的に除外した場合とそうでない場合（「a1」に意識的に限定した場合）があるはずである。すなわち、減縮補正の結果として、当初明細書等に明示的に記載されていなかった事項が特許請求の範囲から文言上除外されてしまった場合は、出願人が当該事項を意識的に除外したものと推定し、特許権者がその推定を覆滅できれば、当該事項を均等侵害により取り戻すことができると考えてもよいのではなかろうか<sup>6)</sup>。

たとえば、「A」を「a1」に減縮補正した場合において、「a2」が侵害時には公知であっても、出願時（又は補正時）には公知でなかったことを特許権者が立証できたときは、「a2」を均等侵害により取り戻すことができるであろう。「a2」が出願時（又は補正時）には公知であった場合、「a2」を意識的に除外したとの推定を覆滅することは困難ではあるが、不可能ではな



いであろう<sup>7)</sup>。

均等侵害の第5要件を具備する補正は、拒絶理由を解消するためのものに限られるとか、より具体的には、拒絶理由で引用された先行技術を回避するためのものに限られるとか、拒絶理由で指摘された記載不備を解消するためのものは除かれるか、あるいは自発的なものは除かれるとか、補正の態様によって一律に決められるべきものではなく、その実質的な内容によって決められるべきである。

本件補正は、裁判所により拒絶理由を回避するためにされた補正と認められているが、仮に自発補正であったとしても結論は同じであるべきと思われる<sup>8)</sup>。被告方法は当初明細書に明示的に記載されていたのであるから、それを錯誤により除外した出願人を保護する必要性は低く、むしろそれを信じた第三者の予見可能性を担保すべきである。

### (3) 意見書を作成するにあたって

意見書において、本願発明と引用発明との相違点を主張する場合、特許請求の範囲に記載された文言をそのまま用いるべきである。すなわち、明細書には記載されているが、特許請求の範囲には記載されていない事項を相違点として主張すべきでない。

相違点を主張するためには、特許請求の範囲に記載された文言を用いるしかないのであるから、このような主張がなされたからといって、この文言から外れる形態を一律に意識的に除外したというべきではないであろう。

### (4) 第5要件を主張するにあたって

被疑侵害者が第5要件を抗弁として主張する場合、ある事項が補正により文言から外れたと主張するだけでなく、当該事項が当初明細書等に明示的に記載されている場合には、それも併せて主張すべきである。当該事項が当初明細

書等に明示的に記載されていない場合には、当該事項が補正により文言から外れると出願人が認識して然るべき事実も併せて主張・立証するのが好ましい。再び上記の例で説明すると、「A」を「a1」に減縮した場合であれば、「a2」が「A」の下位概念であることを当業者であれば知っていたはずであることを示す事実、たとえば「a2」が「A」の下位概念であることを記載した公知文献などである。

一方、第5要件の主張に対し、再抗弁を主張する場合、上記とは逆に、被疑侵害者が補正により文言から外れたと主張する事項が当初明細書等に明示的に記載されていない場合には、その旨を主張するとともに、当該事項が補正により文言から外れると出願人が認識することは不可能又は困難であったことを示す事実を主張・立証するのが好ましい。

## 3. 3 文言侵害における禁反言

均等侵害における禁反言は、最高裁が示した均等侵害の第5要件として当然に適用される。しかし、文言侵害における禁反言も均等侵害における禁反言と同様に当然に適用されるべきか否かについては多大な議論がある<sup>9)</sup>。

飯村判事は、文言侵害における禁反言の適用について、「米国では、均等侵害か否かの判断に当たっては、減縮補正がされた場合に、そのような事実経緯を参酌することがありますが、文言侵害におけるクレーム解釈において、日本ほど、当然に参酌されているような状況でないと思われます。出願人の出願過程における挙動について、あまりに限定的解釈の根拠とするのは行き過ぎであるように感じています。」と述べている<sup>10)</sup>。

切餅事件<sup>11)</sup>においては、特許請求の範囲に記載された「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向として

この周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」の意義について、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「側周表面」のみに切り込み部を設けると解すべきか、「載置底面又は平坦上面ではなく」は「側周表面」を修飾するもので、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けても設けなくてもよいと解すべきかが争点となった。

東京地裁は、「原告は、本件特許の出願過程において、積極的に「(切餅の上下面である)載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみ」に切り込みが設けられることを主張していたが、その主張が、平成17年9月21日付け拒絶理由通知に係る拒絶理由によって認められなかったため、これを撤回し、主張を改めたものというべきであるから、本件発明では切餅の上下面である載置底面及び平坦上面に切り込みがあってもなくてもよいことを積極的に主張し、その結果、本件発明について特許すべき旨の審決がされたとの原告の主張は、その前提において失当である。」と指摘した上で、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成を除外するものではないという原告の主張に対し、「本件特許の出願人である原告が、特許庁に提出した意見書等の中で、…原告主張の解釈に沿う内容の意見を述べていたということ以上の意味を有するものではなく、このような事情が、本件発明の特許請求の範囲…の解釈に直ちに結びつくものとはいえない。」と判示し、「平坦上面」に切り込み部を設けた被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないとして特許権侵害を認めなかった。

これに対し、知財高裁は原判決を取り消し、特許権侵害を認めた。知財高裁は、特許請求の範囲の記載及び明細書だけでなく、出願経過も参酌し、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「側周表面」であることを明確にするための記載であり、載置底面又は平坦上面に

切り込み部又は溝部を設けることを除外するための記載ではない」と判断し、「載置底面又は平坦上面」には、「一若しくは複数の切れ込み部又は溝部」を設けない、という意味に理解すべきという被告の主張を退けた。

東京地裁も知財高裁も、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにあたって、出願経過を参酌している点で一致する。しかし、東京地裁は特許請求の範囲に記載された用語の意義を常に狭く解釈する禁反言として出願経過を参酌しているのに対し、知財高裁は特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する根拠として出願経過を参酌している点で相違すると思われる。

東京地裁は、被告製品を意識的に除外していないという原告の主張を認めなかったが、原告が被告製品を意識的に除外したと判断したのではないと思われる。出願経過を見る限り、むしろ、原告は被告製品を意識的に包含しようとしている。東京地裁は出願経過を参酌したもののこれを採用せず、原則に戻り、特許請求の範囲に記載された用語の意義を本来の国語的意義に解釈したものと思われる。特許請求の範囲に記載された用語の意義を本来の国語的意義よりも広く解釈する根拠として、出願経過を参酌すべきではないというものと思われる。

これに対し、知財高裁は、出願経過を参酌したが、原告が被告製品を意識的に除外したという事実はないと認め、特許請求の範囲に記載された用語の意義を明細書の記載を考慮して解釈したものと思われる。

出願経過を参酌し、特許請求の範囲に記載された用語の意義を本来の国語的意義よりも、東京地裁は狭く解釈し、知財高裁は広く解釈したのではないと思われる。両判決の差異は、明細書の記載を考慮した結果として表われたに過ぎないと思われる。

特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記

載に基づいて定められ（特許法70条1項）、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにあたっては明細書及び図面の記載が考慮される（特許法70条2項）。特許法に明文で規定されているのはこれだけであるが、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにあたっては、一般に、出願時の技術水準や出願経過が参酌される。出願時の技術水準が参酌されるのは、明細書は当業者が発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されるもので（特許法36条4項1号）、当業者が有する「その発明の属する技術の分野における通常の知識」として出願時の技術水準を前提として記載されているからである。これに対し、出願経過が参酌される法的根拠は必ずしも明らかではない。これを禁反言ないし信義誠実の原則と解する限り、出願経過は、特許請求の範囲に記載された用語の意義を狭く解釈する方向にしか参酌されないことになる。

立法経緯が参酌される法律解釈と同様に、出願経過が参酌されること自体は許されるであろう。ただし、出願経過は明細書や出願時の技術水準と同等に参酌されるべきではなく、あくまで、それらの補強的情報として参酌が許されるに過ぎないと解すべきであろう。特許請求の範囲に記載された用語の意義を常に狭く解釈する禁反言として出願経過を当然に参酌すべきではないと思われる。この点において、特許請求の範囲に記載された用語の拡張を許さない均等侵害の第5要件と異なる。

なお、ドイツでは概ね日本特許法70条と同内容の条文<sup>12)</sup>が存在するが、「保護範囲は、特許クレームによって決定され、発明の説明及び図面が、クレームの解釈に際し考慮される」との記載を厳格に解釈し、文言解釈・均等論のいずれの場面でも出願経過は参酌されない<sup>13)</sup>。

## 4. おわりに

均等侵害は、あらゆる侵害形態を予測してこれらを全て文言上包含する完全な特許請求の範囲を記載することが困難であることを考慮し、特許発明と実質的に同一の技術思想を保護するため、例外的に、特許請求の範囲の文言を超えて特許発明の技術的範囲を認めるものである。その一方で、第三者の予見可能性は担保されなければならない。均等侵害の第5要件は、特許出願人の内心的意図を探求することなく、外形的に、特許請求の範囲の文言から外れる形態を意識的に除外したと判断するものである。

これに対し、文言侵害における禁反言は、均等侵害における禁反言と同様に当然に採用されるべきではない。出願人において主張が撤回されたことが明らかな場合や、特許庁手続中で審査で採用されなかったことが明らかな場合には禁反言は採用され得ないことは当然であるが、審査過程での採用が不明な場合においてもクレームの過度な限定解釈に採用されるべきではなく、不明確・多義的な用語の解釈の場合など、出願人の意図を理解するうえで必要性な範囲にとどめるべきと考える。

## 注 記

- 1) 最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁
- 2) 同旨、西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋＝飯村敏明編「新・裁判実務体系(4)知的財産関係訴訟法」182-203頁（2001）青林書院「意識的な除外、技術的範囲に属しないことの承認という特許権者側の内心の意図を認定する必要はなく、外形的に、特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものと解されるような行動であるか否かを判断すれば足りる。…そのような行為（補正、書面による主張等）により拒絶査定や無効の判断を免れる意図でされた行為か否かを判断する必要もない。」  
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]「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、第三者からみて、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。」

- 3) 大阪高裁平成13年4月19日判決(平成11年(ネ)第2198号)、原審は大阪地裁平成11年5月27日判決(平成8年(ワ)第12220号)判例時報1685号103頁
- 4) 大阪地裁平成12年5月23日判決(平成7年(ワ)第1110号)
- 5) 三枝英二「米国における審査経過禁反言と日本における包袋禁反言、意識的除外及び意識的限定」知財管理47巻10号(1997)
- 6) 同旨、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1巻41-92頁(2004)
- 7) 知財高裁平成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]「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はできないというべきである。」
- 8) 東京地裁平成22年4月23日判決 平成20年(ワ)第18566号「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」

前掲注6) 吉田「実体審査に入る前の自発補正…は、第5の要件の対象とすべきではないだろう。…審査を受ける前になされた補正は審査の潜脱を生じることがないし、審査に応答してなされたものでない以上、出願人の意図を探知する必要はなく、単に当初からそのクレームで出願されたと解すれば十分である。」

- 9) 大阪地裁平成3年5月27日判決「出願人が異議申立答弁書において特許請求の範囲の文言に関して一定の陳述をなし、それが特許庁審査官に受け入れられた結果異議申立が排斥され、特許が査定された場合に、その特許権に基づく侵害訴訟において、特許権者…が、右の陳述と矛盾する主張をして侵害を主張することが、信義誠実の原則ないし禁反言の原則に照らして許されない例外的な場合が生じる可能性がある」市川正巳「特許発明の技術的範囲と出願経過」牧野利秋＝飯村敏明編「新・裁判実務体系(4) 知的財産関係訴訟法」168-181頁(2001) 青林書院
- 三村量一「差止対象の特定、発明の本質的部分、意識的除外」パテント64巻13号79-92頁(2011)「文言侵害における限定的なクレーム解釈や出願経過斟酌クレーム解釈の問題と、均等侵害における意識的除外とは話が少し異なります。」
- 10) 飯村敏明「発明の要旨認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」パテント64巻14号57-70頁(2011)
- 11) 原審：東京地裁平成22年11月30日判決・平成21年(ワ)第7718号、控訴審：知財高裁平成24年3月22日判決(平成23年9月7日中間判決)平成23年(ネ)第10002号
- 12) ドイツ特許法12条「特許又は特許出願によって付与される保護の範囲は、特許クレームによって決定される。なお、発明の説明及び図面が、クレームの解釈に際し考慮されるものとする。」(訳文は特許庁ホームページ掲載の仮訳による)
- 13) 大野敬史「特許クレーム解釈に関する調査研究」知財研紀要80-89頁(2002)

(原稿受領日 2012年12月12日)