

禁反言の法理

——禁反言が生じる各場面と実務上のポイント——

河野 英 仁*

抄 録 特許請求の範囲の文言解釈に当たり参酌されるのは明細書及び図面だけではありません。審査段階でなされた意見及び補正内容も権利範囲解釈に大きな影響を与えることになります。本稿では実務上極めて重要な禁反言の法理について注意すべき事項を、事例を挙げつつ場面毎に解説します。

目 次

1. はじめに
2. 禁反言を意識すべき場面
 2. 1 意見書作成時
 2. 2 補正書提出時
 2. 3 分割出願時
 2. 4 早期審査における事情説明書提出時
 2. 5 ファミリー外国出願の意見書及び補正書提出時
 2. 6 無効審判，異議申し立て及び訂正時
 2. 7 訴訟手続き時
3. 実務上のポイント
 3. 1 発明者のコメント
 3. 2 意見書補正書は短ければ短いほどよい
 3. 3 面接審査の活用
 3. 4 諸外国の禁反言
4. おわりに

1. はじめに

自分が担当した特許出願について初めて拒絶理由通知が来ました。「審査官の拒絶理由内容，引用文献共にしっかり分析したし，発明者からも反論のポイントを聞いたし，目一杯審査官に反論しよう」。はやる気持ちは分かりますが，中間処理の段階では禁反言の法理を意識しながら，冷静に，必要最小限の反論を行うことが必要です。

禁反言の法理は，英米法のProsecution File History Estoppelにならったものであり，出願及び審査段階において，出願人が自由意思に基づいて行った自身の行為に反する主張を禁止する法理をいいます。

例えば出願時に「ディスプレイ」と請求項に記載しており，審査段階で引用文献との差別化を図るために「液晶ディスプレイ」に限定する補正または意見主張を行ったとします。そして特許成立後，「有機ELディスプレイ」を有する被疑侵害製品を発見しました。この場合，再びあらゆる種類の「ディスプレイ」が権利範囲に含まれるとの主張は，自身の過去の主張に矛盾しますから，禁反言の法理により被疑侵害製品の特許権侵害を主張することは認められません。

本稿では，知的財産部門での経験が比較的浅い方を対象に，意識して頂きたい禁反言の法理について解説致します。

2. 禁反言を意識すべき場面

本章では特許権利化実務を行う際に禁反言の法理を意識すべきポイントを，場面毎に説明します。

* 弁理士 Hideto KOHNO

2. 1 意見書作成時

拒絶理由を受けた場合、先行技術との相違点を明確化するため、または、不明確な記載を明確化するために、意見書にて意見を陳述することになります。特許請求の範囲はできるだけ広く記載しますので、どうしても先行技術との相違点が不明確となったり、記載が不明確となる事態が発生します。特許取得のためには意見書にて十分請求項の記載を明確化、また先行技術との相違点を明確化する必要がありますが、権利行使時には当該意見書の記載により権利範囲が限定解釈される恐れがあることに注意する必要があります。例えば以下の事件¹⁾が参考となります。本事件で問題となったのは特許請求の範囲の「吹込管作動ピストン」及び「上金型押出装置」の文言です。

被疑侵害製品は特許請求の範囲に記載された「吹込管作動ピストン」及び「上金型押出装置」を備えるものの、「吹込管作動ピストン」が「上金型押出装置」の押圧を兼行するものではありませんでした。なお、請求項には「吹込管作動ピストン」が「上金型押出装置」の押圧を兼行するとの限定はなされていません。従って請求項の文言解釈からすれば、被疑侵害製品は特許請求の範囲の技術的範囲に属することとなります。

しかしながら、この点に関し、特許権者は審査段階において引用文献との相違点を明確化すべく以下の事項を意見書にて主張しました。

「本願において、吹込管作動ピストンをして吹込時には…上金型押出機構の作動を兼用させるようにしたことの特徴点について御引用例には全くその記載をみることはできません。従って、本願においてのみ期待し得る機構簡略化、経済性についての効用を御引用例では奏しえないこと明らかであります。」

すなわち、意見書にて「吹込管作動ピストン」

が「上金型押出装置」の押圧を兼行する点を引用文献との相違点として主張していたのです。これに対し、裁判所は以下のとおり判断しました。

「以上のような事情は、…技術的範囲を確定するさいにとうてい無視することのできない点である。けだし、一般に特許権の特許請求の範囲は特許出願人の望む以上のものとして通用させる必要はないし、また、…出願過程において前記のような意思見解を述べたことは何人もその記録（包袋）を見ることによつて客観的に確知できることであるのに、そのような見解のもとで取得した特許について、原告がその権利行使の段階ではこれに反する主張をすることは第三者にとつては著しく信義に反することになるからである」

そして、裁判所は意見書の記載に基づき特許請求の範囲を限定解釈し、被疑侵害製品は特許請求の範囲の技術的範囲に属しないとの判決を下しました。

引用文献との差別化を図るためにはやむを得ない主張であったかもしれませんが、意見書作成時においては、このように意見書の記載が権利範囲解釈に大きく影響を与える点に注意すべきです。

ここでは、引用文献との相違点を明確化すべく構成要素の動作について主張した事例を紹介しましたが、請求項に含まれていない構成によって生じる効果などを主張してしまった際にも、請求項に記載された発明が当該構成を含むものと解釈されるリスクがありますので、意見書の記載には十分な注意が必要です。

2. 2 補正書提出時

意見書と同じく、補正手続きを行うことにより禁反言が生じ、また均等論の主張も制限される点に注意すべきです。均等論を主張するためには、「特許出願手続において意識的に除外し

たものでないこと」が要件として課されています²⁾。

例えば請求項の記載が「液晶ディスプレイ」であり、被疑侵害製品が「有機ELディスプレイ」である場合、両者は均等であると主張する余地はあります。しかしながら、審査段階において「ディスプレイ」の記載を「液晶ディスプレイ」に減縮補正していた場合、液晶ディスプレイ以外の部分を意識的に除外したことになりますから、もはや「有機ELディスプレイ」が均等であるとの主張は認められないこととなります。

補正により禁反言が生じ、均等論の主張が退けられた事例³⁾を紹介します。紙おむつである被疑侵害製品は、腰下部に配置されたフィットギャザーが、周方向に連続して配置されており、本件発明の構成要件Cの「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」の要件を文言上充足しません。訴訟では、連続して配置することが、請求項の中央部を除く左右脇部に配置することと均等か否かが争点となりました。

出願時の請求項の記載は以下のとおりです。

「使用状態においてウエスト開口部及び左右レッグ開口部が形成され、…

ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。」

ここで出願人は拒絶理由通知に記載された複数の引用文献との相違点を明確化するために以下の補正を行いました。

「使用状態においてウエスト開口部及び左右のレッグ開口部が形成され、…

前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され、

…

ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。」

このように出願人は審査の段階でフィットギャザーが中央部を除く左右脇部に配置する形態に減縮したことから、フィットギャザーが周方向に連続して配置されている被疑侵害製品を意

識的に除外したこととなります。そのため、原告の均等論の主張が退けられたのです。

このように意見書と同じく補正書においても禁反言が生じ、均等論の主張に大きな影響を与えますので、補正の際には進歩性等の特許要件をクリアしつつも、できるだけ補正による限定を少なくするよう心がける必要があります。

2. 3 分割出願時

重要な案件である場合、積極的に分割出願を行うこととなります。分割出願は親出願と共にファミリー出願群を構成しますから、特許請求の範囲の文言解釈に当たり相互に影響を与える可能性があります。例えば分割出願においてある文言の意味を明確化すべく、意見書にて詳細な意見を述べた場合、当該意見は、親出願または他の分割出願の権利範囲解釈に当たり、参照される可能性があります。

さらに、分割出願時には上申書を提出しますが、ここでの記載も最低限にとどめるべきでしょう。上申書には先の拒絶理由が解消している旨の記載を行います。意見書と同じ位置づけで禁反言が生じないように十分注意する必要があります。

2. 4 早期審査における事情説明書提出時

早期審査を行う場合、事情説明書を提出します。この事情説明書には先行技術に関する記載を行う必要がありますが、ここでも禁反言が生じないように十分注意する必要があります。早期審査がなされた場合、競合他社は警戒します。筆者も提出された事情説明書を数多く見ましたが、不用意に書きすぎとなっているものが多い印象を受けます。先行技術との相違点は拒絶理由を受けた際に行えば十分です。事情説明書を記載する際には、如何に簡潔に記載するかを意識することが重要です。

2. 5 ファミリー外国出願の意見書及び補正書提出時

近年は日本のみならず、米国、欧州及び中国など諸外国へパリルートまたはPCTルートにて特許出願を行うことが一般的となっています。他国の審査段階において主張した事項が、禁反言となって日本にも影響を及ぼす可能性がある点に留意する必要があります。チャック事件⁴⁾では日本の訴訟における請求項の「間隙」及び「融通」の解釈に当たり、ファミリードイツ出願の審査段階で出願人が意見書にて主張した事項が参酌されました。当然各国の出願は独立したものであり、また進歩性及び記載要件等の判断基準も国毎に相違しますので一律に国際的な禁反言が生じることはありませんが、審査官に請求項の文言について詳細な解釈を行った場合、他国でも同様の解釈が行われる可能性があることを意識する必要があります。

2. 6 無効審判、異議申し立て及び訂正時

禁反言が生じるのは審査段階に限られません。当然無効審判及びまもなく施行される異議申し立て手続きにおける答弁書の記載内容にも禁反言が生じるため注意する必要があります。また訂正審判または訂正手続きを行った場合も、権利範囲減縮により禁反言が生じることとなります。民事訴訟を提起または他社に警告書を送付した場合に、カウンターとして無効審判が請求されることがあります。このような場合、既に他社製品を把握できていますので、意見陳述及び訂正に際しては、不用意な陳述、訂正により禁反言が生じ権利範囲外となってしまうよう、他社製品を意識しながら手続きを行うべきです。

2. 7 訴訟手続き時

訴訟手続きにおける訴状、準備書面における

記載にも同様に注意する必要があります。一つの訴訟が終了しても、別途他社または同一被告の他の製品に、同一特許をもって訴訟を提起することがあります。訴訟では特定の文言について激しい議論が行われますので、そこで禁反言が生じることとなります。上述した特許庁に対する手続きと同じく訴訟手続きにおいても同様の注意が必要となります。なお、訴訟とは別に特許交渉時にも禁反言が問題となることを意識しなければなりません。交渉相手は、出願経過をチェックし、出願人による些細な言い回し等によって、請求項を限定解釈しようと試みるはずです。

3. 実務上のポイント

各場面での注意点は上述したとおりですが、その他実務上注意すべき点を説明します。

3. 1 発明者のコメント

拒絶理由が通知された場合、発明者も引用文献との相違点等について意見を提供してくれます。発明者は禁反言の事をあまり意識していません。また発明者によっては「引用文献と課題が全く違う」、「発明の思想がそもそも異なる」等の意見を述べてくる場合があります。課題の相違及び発明思想の相違を主張したとしても、結局請求項中にこれらの事項が反映されていなければ、有効な反論要素とはなり得ません。有効でない反論要素を意見書にて陳述したとしても、禁反言が生じるだけで全く意味の無いこととなってしまいます。

特許担当者は、このような発明者の主張はあくまで参考情報であり、意見書には記載不要である旨を弁理士に伝えるべきです。

3. 2 意見書補正書は短ければ短いほどよい

「記載するか否か迷ったら請求項には記載しない、実施例には記載する」。これは筆者が明

細書作成実務でたたき込まれたことです。記載するか否か迷った場合、請求項には記載せず権利範囲を広くし、逆に実施例で一例として記載しておき特許を強化するのです。

中間処理の段階では、「記載に迷ったら補正書及び意見書に記載しない」よう意識します。追加すれば追加するほど禁反言が生じますので、短く、かつ、説得力のある意見書補正書が最良の書類となります。弁理士が作成する意見書及び補正書の記載が随分シンプルであると思われるかもしれませんが、特許担当者は上述しました背景があることを把握した上で必要最小限の反論が的確になされているかという観点から確認作業を行って下さい。

3. 3 面接審査の活用

重要案件である場合は面接審査を活用することをお勧めします。直接審査官と面接を行うことで、拒絶理由を的確に把握することができ、最小限の反論で特許を取得することができるからです。反論が少なければ少ないほど禁反言のリスクは低減できます。また、口頭での主張となるため、主張内容が包袋書類に残らないというメリットもあります。コストはかかりますが重要特許については積極的に面接審査を行うべきです。

3. 4 諸外国の禁反言

本稿では日本における禁反言について解説しましたが、これは諸外国でも同様です。例えば、中国では司法解釈[2009]第21号第6条にて「特許出願人、特許権者が特許授権または無効宣告手続において請求項、明細書について補正または意見陳述することによって放棄した技術方案について、権利者が特許権侵害紛争案件において改めてこれを特許権の技術的範囲に加えた場合、人民法院はこれを支持しない。」と規定さ

れています。さらに米国では一步進んで禁反言のフレキシブルルールが採用されています。すなわち、補正等により禁反言が生じるのが原則ですが、一定条件下で均等論の主張も認める余地を残しています。すなわち、補正を行った場合でも、「均等物が補正時に予測不可能であること」、「減縮補正の根本的理由が、均等物に対してほとんど関係がないこと」または「均等物を記載できなかった合理的理由があること」のいずれかの条件を満たす場合、禁反言が生じず均等論を主張することが可能です。

4. おわりに

本稿では出願、審判及び訴訟の段階において禁反言が生じる場面を紹介し、また各場面における注意点を解説しました。これらの観点は特許権者側のものですが、訴えられる側も同じです。警告書を受領した場合または特許権侵害訴訟に発展した場合、必ず包袋書類を取り寄せ、権利範囲解釈に影響を与える記載が無いか徹底的に調べます。また日本及び外国のファミリー特許の包袋書類、関連訴訟の書類も併せて分析します。きっと何らかのヒントがあるはずですよ。本稿が知的財産部配属に間もない方の参考となれば幸いです。

注 記

- 1) 大阪地方裁判所 昭和55年2月29日判決 昭53(ワ)952号特許権侵害差止等請求事件
- 2) 無限摺動用ボールスプライン軸受事件(最判平成10年2月24日 最高裁判所民事判例集52巻1号113頁)
- 3) 知的財産高等裁判所 平成25年11月27日判決 平25(ネ)10001号 損害賠償請求控訴事件
- 4) 大阪地方裁判所 昭和52年3月11日判決 昭47(ワ)1526号 特許権侵害差止等請求事件

(原稿受領日 2014年9月20日)