

＝ 議題229 権利付与後の特許手続における出願経過 (prosecution history) の使用 ＝

岡部 譲, 磯貝 克臣\*\*

質問

各部会は、自国の国内法に関して以下の質問に回答されたい。

- 1) 貴国法域で行われている権利付与後手続には、どのようなものがあるか。権利付与後手続は、特許庁と裁判所の両方で行われるか。

(回答)

権利付与後手続には、特許無効の審判請求を審理する無効審判 (特許庁が行う)、無効審判の審決を取り消す訴えを審理する無効審判審決取消訴訟 (知財高裁が行い、上告審は最高裁が行う)、特許権の侵害に関する訴えを審理する特許権侵害訴訟 (各地方裁判所が行い、控訴審は知財高裁が行い、上告審は最高裁が行う) がある。

その他、特許訂正の審判請求を審理する訂正審判 (特許庁が行う)、訂正審判の審決を取り消す訴えを審理する訂正審判審決取消訴訟 (知財高裁が行い、上告審は最高裁が行う) もある。

- 2) 貴国では、権利付与後手続においてクレーム範囲を解釈する目的で、出願経過を考慮に入れることができるか。

(回答)

「考慮に入れる」の意味が、「参考にする」という程度の軽い意味であれば、前記した全ての権利付与後手続において、Yesである。すなわち、「参考にする」という程度の軽い意味であっても「出願経過を考慮に入れる」べきでないという考え方は、日本には存在しない。

一方で、日本の特許権侵害訴訟においては、特許権者の出願経過中の主張に基づいてクレーム範囲を限定的に (狭く) 解釈するということが、実務上定着している。但し、この考え方は、他の権利付与後手続においては適用されない。

前記2) の回答が Yes の場合は、以下の質問に回答されたい。

- a) 考慮できる出願経過の種類に関し、例えば以下の点について説明されたい。
- i. 適用可能な出願経過には補正、意見書、またはその両方が含まれるか。

(回答)

両方が含まれる。旧法下では、特許異議申立の審理の際の出願人の主張も考慮に入れられている (大阪地裁平成6年 (ワ) 第2090号)。

さらに、権利付与後手続での主張も、他の権利付与後手続に影響する (東京地判平成12年9月27日 (判タ1042号260頁)、東京地判平成13年3月30日 (判時1753号128頁)、東京地判平成17年2月10日 (判時1906号144頁))。

- ii. 適用可能な出願経過には、出願人の意見書によって「暗示」される解釈の限定が含まれ得るか、あるいは「明示的」に定義する陳述のみか。

(回答)

「明示的」と「暗示的」とを区別する考え方は存在しない。すなわち、両方が含まれる。

\* 担当役員, 弁理士, 岡部国際特許事務所

\*\* Q229 議題検討委員会リーダー, 弁理士, 協和特許法律事務所

- iii. 適用可能な出願経過には、クレームに対する補正のみが含まれるか、あるいは開示の何らかの側面に対する補正も含まれるか

(回 答)

クレームを補正しないで、明細書のみを補正した場合でも、そのことが結果的にクレーム範囲の解釈に影響することはある(大阪地判平成13年3月25日(判タ1098号208頁:筆記具のインキ筒事件))。従って、クレームに対する補正のみでなく、開示(明細書や図面)に対する補正も含まれる。

- iv. 補正および/または意見書が、充足やその他の方式要件への対処ではなく、先行技術を克服するために提出されたかどうかは重要か。

(回 答)

重要である。前記の通り、日本の特許権侵害訴訟においては、特許権者の出願経過中の主張に基づいてクレーム範囲を限定的に(狭く)解釈することが実務上定着しているが、その主張が先行技術を克服するためになされたか否かで、限定的に(狭く)解釈すべきか否かを分ける考え方が主流である。

但し、均等論の適用可否のフェーズでは、外形的に減縮補正がなされていれば、その理由の如何を審理することなく、当該減縮された構成要件について均等論は適用されないとの判決もある(知財高裁平成21年(ネ)第10033号)。

均等論の適用可否のフェーズでは、その適用要件を述べた最高裁判決(最高裁平成10年2月24日民集521巻1号113頁)において、「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」とされており、すなわち、先行技術を克服するためになされたか否かという点に言及が

ない。

- v. 出願経過が、クレーム解釈を狭めるのではなく、広める効果を持つかどうかは重要か。

(回 答)

出願経過がクレーム範囲を広める効果を持つことはない。

もっとも、クレーム解釈を狭めることに用いられる可能性がある出願経過中の主張を、その後の出願経過において撤回乃至修正することは、有効である蓋然性が高い。すなわち、そのような撤回乃至修正により、前者の主張がクレーム解釈を狭めることに用いられることを回避できる蓋然性が高い。

例えば、平成23年(ネ)10002号事件では、審査官により却下された補正書の内容について、出願人が撤回した(当該補正を断念して、異なる補正をした)以上、クレームを狭く解釈する根拠とすべきでないと判示している。

- b) 出願経過の適用可能性は、その出願経過がいつ発生したかによって左右されるか。例えば、出願人のある陳述が、権利付与後の無効手続ではなく、当初の審査においてなされたかどうかは重要か。

(回 答)

重要でない。前記した通り、権利付与後手続での主張も、他の権利付与後手続に影響する(東京地判平成12年9月27日(判タ1042号260頁)、東京地判平成13年3月30日(判時1753号128頁)、東京地判平成17年2月10日(判時1906号144頁))。

- c) 出願経過の適用可能性は、権利付与後手続の種類、あるいは手続が行われる機関によって左右されるか。例えば、特許庁における権利付与後の無効審判手続よりも、裁判所における侵害訴訟手続の方が、適用される可能性が高くなるか。

**(回 答)**

「出願経過の適用」の意味が、「参考にする」という程度の軽い意味であれば、権利付与後手続の種類あるいは手続が行われる機関によって左右されることはないと言える。

一方で、前記した通り、日本の特許権侵害訴訟(裁判所が行う)においては、特許権者の出願経過中の主張に基づいてクレーム範囲を限定的に(狭く)解釈するということが、実務上定着している。この考え方は、他の権利付与後手続(例えば無効審判手続)においては適用されない。

特許権侵害訴訟以外の他の権利付与後手続においては、権利付与前の審査手続と同様に、以下に要旨を示すリパーゼ最高裁判決に従ってクレームが原則文言通りに解釈され、特段の事情がある場合に明細書及び図面までが参酌して解釈されるに過ぎず、クレーム解釈に出願経過が影響することは極めて稀である。

「(発明の)要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎない。」(平成3年(1991年)3月8日(民集45巻3号123頁)、リパーゼ最高裁判決)

d) 出願経過の適用可能性は、均等物が問題になっている侵害訴訟手続のみに限定されるか。

**(回 答)**

限定されない。

e) 貴国法域においては、対応する外国出願の出願経過は、権利付与後手続において考慮することができるか。できる場合は、どのような

状況においてか。

**(回 答)**

古くは、対応する外国出願の出願経過が権利付与後手続において考慮された事例があった(大阪地判昭52.3.11判例時報869号79頁)。しかし、この問題に関する判例・学説はほとんど無く、確立された法理があるとは言えない。

f) 出願経過の使用は、貴国法域の法令または判例法で認められているか。

**(回 答)**

法令では認められていない。すなわち、特許法その他の法令には、クレームを解釈する目的で出願経過を参酌することを認める規定はない。

判例法で認められている。すなわち、クレーム範囲の解釈にあたって出願経過を参酌した多くの地裁及び高裁の判決例がある。

例えば、東京高裁平成14年12月26日(平成14年(ネ)第5092号)においては、「発明の内容を解釈するに当たり、補正等、特許登録に至る過程を斟酌することは当然であって、控訴人が、補正で、本件特許の開口部が「格子状」ではなく、「スリット状」であるとした以上、「格子状の開口部」が、「スリット状開口部」に該当しないことは当然である(包袋禁反言の原則)。」として、補正の経緯も参酌されることが述べられている。

また、意見書の記載がクレームの解釈に用いられることは、東京地裁平成9年11月28日判決等に判示されている。

g) クレーム解釈のプロセスで出願経過を考慮することの、政策上の理由を説明されたい。

**(回 答)**

全ての権利付与後手続において、「参考にする」という程度の軽い意味で出願経過が考慮されることの政策上の理由は、以下のように考えられている。

- (a) 出願経過には「当事者の意思（出願人及び特許庁が示した意図や見解）」が表れており、クレーム解釈の参考になる。（このアプローチは、法律行為について、外部に表れた表示行為から効果意思（法律効果を発生させようという意思）を推断するプロセスと類似する。）
- (b) クレーム解釈にあたり「出願当時の技術的水準を考慮することが広く受け入れられている」ところ、出願経過も同様の機能を果たすことができる。
- (c) 「制定法の解釈においても立法経過が参考とされる」ところ、クレームの解釈において権利形成経過（出願経過）を参酌することは同様の機能を果たすことができる。

一方、日本の特許権侵害訴訟において、特許権者の出願経過中の主張に基づいてクレーム範囲を限定的に（狭く）解釈するという意味で出願経過が考慮されることの政策上の理由は、以下のよう  
に考えられている。

民事法を支配する一般理念としての信義誠実の原則ないし禁反言の法理（自らの行為によって行動した者に対して、ある事実の存在を人に信じさせた者は、それを信じて行動した者に対して、当該事実の不存在を主張することができないとする原則）に基づく。

例えば、均等論の適用要件を述べた最高裁判決（最高裁平成10年2月24日民集521巻1号113頁）において、「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」とされている。

下級審判決ではあるが、大阪地裁平成8年9月26日（判時1602号115頁）では、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない、その特許請求の範囲の記載の解釈に当たっては、当業

者に自明の技術的事項の外、特許出願の願書に添付した明細書及び図面に記載した事項を参酌すべきものであるが、右解釈のための資料は、原則としてこれらに限られると解すべきである。もっとも、出願人が特許異議答弁書等、何人も閲覧、謄写、謄本の交付等を請求しうる書類（いわゆる包袋）において特許請求の範囲の記載の意義を限定するなどの陳述を行い、それが特許庁審査官ないし審判官に受け容れられて特許を付与された場合であって、かつ、右陳述を行わなければ例えば特許異議申立人主張の公知技術（いわゆる引用例）との関係で新規性又は進歩性を欠くとして特許出願につき拒絶査定を受けた可能性が高く、出願人においてかかる陳述をする必要性があったものと客観的に認められる場合は、同じ出願人が特許権者として、右特許権に基づく侵害訴訟において右陳述と矛盾する主張をして特許権の侵害を主張することは、民事法を支配する一般理念としての信義誠実の原則ないし禁反言の法理に照らし許されないと解すべきである（信義誠実の原則ないし禁反言の法理の特許法の分野における適用の一場面としての「包袋禁反言」の法理）。けだし、このような場合には、特許公報の形で公示された明細書及び図面の記載により特許請求の範囲の記載の技術的意義が明確であるとしても、出願人の右陳述の内容は、一般の第三者によって特許出願に係る発明が特許を受けるために不可欠な事項と理解されるのが通常であり、第三者のかかる理解に基づく信頼は保護されなければならない、侵害訴訟の場において出願人に右陳述と矛盾する主張を許すことは、第三者の正当な信頼を裏切ることになるからである。」として、民事法を支配する一般理念としての信義誠実の原則ないし禁反言の法理により、異議答弁書の記載が参酌されることが述べられている。

ここで、第三者が実際にそのように信頼していたか否かは問われない、というのが通説である（カテゴリーカルに適用される）。

前記2)の回答がNoの場合は、以下の質問に回答されたい。

- h) 出願経過を使用できないことは、貴国法域の法令または判例法で規定されているか。
- i) クレーム解釈のプロセスで出願経過を考慮しないことの、政策上の理由を説明されたい。

回答を要しない。

- 3) 少なくともいくつかの国々が、外国の出願経過を自国法域におけるクレーム解釈の一部として考慮していると仮定した場合、このことは、貴国における特許出願の審査手続の扱い方に影響を与えるか。このことは問題をはらんでいるか。

(回答)

そのような国々でクレーム解釈において不利になる(例えば外国での出願経過についても禁反言の法理が適用されて狭く解釈される)ことを避けるため、日本国における特許出願の審査手続において陳述が差し控えられると思われる。そのことは、審査手続を窮屈にするであろう。

さらに、外国の出願経過をどのように考慮するのか(例えばどのようにクレーム解釈を狭くするのか)、具体的な考え方や程度に各国で差異がある場合、それぞれの条件毎にもっとも厳しい国に合わせて全ての国で陳述が差し控えられると思われる。そのことは、審査手続をより一層窮屈にするであろう。

- 4) 貴国では、特許の審査手続において特許庁の審査官が考慮に入れたのと同じ先行技術を根拠として、権利付与後手続で特許が無効にされることはあるか。ある場合、審査官が使用したのと同じ先行技術および同じ意見書に基づいて無効にされるか、あるいは先行技術の他の教示や側面に基づく新たな疑問があることが示されても、使用できるのは同じ先行技術のみか。

(回答)

特許の審査手続において審査官が考慮に入れたのと同じ先行技術を根拠として権利付与後手続で特許が無効にされることは、ある。米国特許法282条で規定するような「特許が有効であると推定される」等の規定は存在しない。

典型的には、先行技術が同じで意見書(理由付け)が異なる場合があるが、審査官が考慮に入れたのと同じ先行技術および同じ意見書(理由付け)に基づいて無効と判断されることもありうる。また、同じ先行技術というのは、他の教示や側面に基づく新たな疑問があることが示された場合に限られず、使用され得る。

参考までに、従来の特許法167条では「何人も、特許無効審判・・・の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」という規定が存在していたが、無効審判請求人の主張の巧拙により審決の結論が変わる可能性を否定することができない等の理由から、無効審判の確定審決の第三者効が廃止され、2012年4月1日からは、「特許無効審判・・・の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。(施行日以降に登録のもの)」と改正された。これにより、当該無効審判の当事者と参加人以外の者は、同じ先行技術と同じ理由により無効審判を改めて請求することができるようになった。

## ハーモナイゼーションに向けての提案

権利付与後の特許手続における出願経過の使用に関するハーモナイズされたルールの採択に向けた提案を示されたい。具体的には、自国の国内法に関係なく、以下の質問に回答していただきたい。

- 1) 権利付与後手続における出願経過の適用可能性について、ハーモナイゼーションを図ることは望ましいか。

**(回 答)**

権利者及び第三者にとって、各国毎に取扱いが異なることによる予測困難性を解消できるため、望ましいと考える。もっとも、まずはクレーム解釈の基準についてハーモナイゼーションを図るべき、という意見も強い。

**2) 全世界的に受け入れ可能な、出願経過の使用に関する基準を見出すことは可能か。****(回 答)**

可能であると考えます。

**3) 以下について、広く受け入れられると考える基準を提案いただきたい：****a) 考慮すべき出願経過の種類（ある場合）****(回 答)**

質問3) に対して回答した理由に基づいて、外国での出願経過については、考慮の対象から除外すべきである。

**b) 出願経過を考慮すべき手続や状況の種類****(回 答)**

限定は不要であると考えます。すなわち、出願手続中の主張（意見書・補正書）の他、異議申立事件での主張、更には、権利付与後手続中の主張についても、考慮の対象とすべきである。

但し、出願経過は、その全体について一体的に考慮されるべきである。すなわち、クレーム解釈を狭めることに用いられる可能性がある出願経過中の主張を、その後の出願経過において撤回乃至修正することは、有効とすべきである。すなわち、そのような撤回乃至修正により、前者の主張がクレーム解釈を狭めることに用いられることを回避可能とすべきである。

更に、出願経過中の主張がクレーム解釈を狭めることに用いられるためには、当該主張が先行技術との差異を強調するために必要であった場合に

限られるべきである。例えば、記載不備の指摘を解消するために文言を明確にする趣旨でなされた補正については、クレーム解釈を狭めることに用いられるべきではないと考える。そうでないと、文言を明確にする趣旨の補正でさえ出願人が躊躇することとなり、そのことは、審査手続を窮屈にするし、その躊躇の結果明細書の明確性が担保されにくくなると特許侵害訴訟の審理を困難にする結果、特許の権利行使を困難にする方向に働くであろう。

権利付与後の特許手続における出願経過の使用について、この他にも関連すると思われる課題があれば述べられたい。

特になし。

メンバー（五十音順）

産形 和央（弁理士，うぶかた特許事務所）

上山 浩（弁護士，日比谷パーク法律事務所）

小西 恵（弁理士，特許業務法人 日栄国際特許事務所）

小林 純子（弁理士，阿部・井窪・片山法律事務所）

末吉 剛（弁護士，ユアサハラ法律特許事務所）

反町 洋（弁理士，協和特許法律事務所）

高石 秀樹（弁護士，中村合同特許法律事務所）

田中ひろみ（弁理士，御国色素株式会社 知的財産室 室長）

出野 知（弁理士，青和特許法律事務所）

中岡起代子（弁護士，ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業）

横田 修孝（弁理士，協和特許法律事務所）