

## 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

三枝国際特許事務所  
弁理士 三枝英二

### 要旨

判決例からみた米国における審査経過禁反言は、その対象となる「放棄」を客観的立場から判断しているものと主観的立場から判断しているものとに分けることができ、前者が主流的考え方になっている。客観的立場に立った判決では、審査経過禁反言の対象となる放棄は先行技術に基づく拒絶を回避する為になされた放棄であるとし、米国特許法第112条(明細書記載要件)に基づく拒絶を回避する為になされた減縮には適用しないとしている。また先行技術に基づく拒絶を回避するのに不必要な過分の減縮がなされたときは、審査経過禁反言は適用されないか、或いは適用されても先行技術に基づく拒絶領域をとり込まない範囲で過分の減縮分に対する均等論の適用は認められるとする。主観的立場では、出願人が審査経過で放棄した以上、侵害訴訟で放棄したものを取戻す主張をすることは許されず、減縮が先行技術に基づく拒絶を回避するのに必要であったか否かを検討する必要はないとしている。一方、我が国の判決例には米国の審査経過禁反言に対応する論理として包袋禁反言、意識的除外及び意識的限定がある。包袋禁反言は上記客観的立場に立つ米国の審査経過禁反言に対応する理論であり、判決例は先行技術に基づく拒絶を回避する為にした減縮に対して適用されている。最近の判決例は次第にアメリカナイズされて、特許法第36条に基づく拒絶を回避する為になされた減縮には包袋禁反言を適用しないとした判決があり、また先行技術を回避する為に減縮が必要であったか否かを検討し、過分の減縮については包袋禁反言を適用しないとする立場を示唆した判決がある。意識的除外は、包袋禁反言とは主観的立場から判断する点で相違するが、禁反言の一つであり、米国における上記主観的立場に立つ審査経過禁反言に対応する理論である。意識的限定は認識限度論に根差すもので、包袋禁反言及び意識的除外とは立脚点を異にし、その為に効果を異にする。

### 目次

#### [1. はじめに](#)

#### [2. 米国における審査経過禁反言](#)

- 2.1 CAFC判決からみた審査経過禁反言
- 2.2 客観説
- 2.3 主観説
- 2.4 ワーナー ジェンキンソン最高裁判決(ヒルトン デイビス上告審判決)

#### [3. 日本における禁反言、意識的除外及び意識的限定](#)

- 3.1 包袋禁反言
- 3.2 意識的除外
- 3.3 意識的限定

#### [4. 将来の動向](#)

### 1. はじめに

特許権者がクレームの文言を拡張解釈したり或いは均等論を適用して侵害を主張するとき、この主張を排除する理論として、米国には審査経過禁反言（Prosecution History Estoppel）があり、我が国には包袋禁反言、意識的除外及び意識的限定がある。之等の理論は何れも均等論の適用を排除する、もっと言えば均等論を門前払いする理論である。

米国では、1942年に最高裁が[エキジビット サプライ事件<sup>1\)</sup>](#)において包袋禁反言（File Wrapper Estoppel）について判決したが、それ以来最高裁の判決はなかった。その為、この法理の適用を巡って巡回控訴裁判所の判断が異なり、多くの混乱があった。CAFCは、1982年の設立以来、従来用いられてきた File Wrapper Estoppel という用語を Prosecution History Estoppel（審査経過禁反言）と改め、この法理を明確化し、統一性あるものにしようとする高い指導力を発揮してきた。しかし、CAFCの判決自体にも混乱がみられた。その中において、均等論及び審査経過禁反言の将来の方向を決定付けるものとして期待されていた[ワーナー ジェンキンソン最高裁判決（ヒルトン デイビス事件上告審判決<sup>2\)</sup>](#)が出された。しかし判決は、解決できた点もあるが、大方の期待を裏切って、均等論についても審査経過禁反言についても解決すべき問題点を残したままCAFCに差戻すとするもので、結論は先送りされた。これは之等の理論が米国においても難解な問題を含んでいることを示している。

一方日本では、最近になって[無限摺動用ボールスプライン軸受事件<sup>3\)</sup>](#)及びt-PA（[組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子](#)）[事件控訴審判決<sup>4\)</sup>](#)で均等を容認する判断が出され、均等論が漸く活発化されようとしている。そうすると、この均等論の適用を排除する理論である包袋禁反言、意識的除外及び意識的限定も当然クローズアップされてくる。之等三つの概念は決して同一の概念ではない。しかし夫々がどのように異なるのか必ずしも具体的に明らかにはされていないように見える。[t-PA事件大阪地裁判決<sup>5\)</sup>](#)では意識的限定の判断がなされ、その控訴審判決では包袋禁反言の判断がなされた。判決は之等の概念をどのように使い分けているのか。また適用される概念によりどのように結果が異なるのか。

本稿は、米国における審査経過禁反言の考え方を検討し、これと対比しつつ我が国の判決例に示された日本における包袋禁反言、意識的除外及び意識的限定の考え方を検討して、之等の三つの概念をできる限り解明すると共に、将来の動向を検討しようとするものである。

[目次へ](#)

## 2．米国における審査経過禁反言

### 2.1 CAFCの判決からみた審査経過禁反言

審査経過禁反言についてCAFCの考え方を示すリーディング ケースになった[ヒューズ エアクラフト事件<sup>6\)</sup>](#)では、審査経過禁反言について、「審査経過禁反言は、特許権者が特許出願の過程で放棄した事項を回復させてクレームを解釈することを禁ずるものである。審査経過禁反言は、拒絶に打勝つ為にしたクレームの訂正及び特許を得る為にした意見書における主張に対して適用される。」と判示している。即ち審査経過禁反言の対象は出願人が特許出願の過程でした放棄である。審査経過禁反言の対象となる放棄は、拒絶に打勝つ為にしたクレームの減縮であってそれにより特許を得ることができたものということができる。そしてこのようなクレームの減縮は、クレームの訂正或いは意見書の主張に具現化される。この考え方は多くのCAFC判決にみることができる。

特許を得るために打勝たなければならない拒絶理由について、CAFC判決の主流は先行技術に基づく拒絶理由としている。上記ヒューズ エアクラフト事件でも、先行技術に基づく拒絶に打勝つ為にしたクレームの減縮に対して審査経過禁反言が適用されている。

CAFCの主流となっている判決は、米国特許法第112条（明細書記載要件）に基づく拒絶を回避する為にしたクレームの減縮は審査経過禁反言の対象とはならないという考え方を採っている。たとえば[キャタピラートラクター事件<sup>7\)</sup>](#)では、「拒絶理由は先行技術に基づくものではなく、第112条に基づくものである。従って出願経過にはキャタピラー（注：原告特許権者）が均等論を主張することを禁ずるものはない。キャタピラーをクレームの文言通りのものに制限することは、特許付与による保護を内容のない無用のものにしてしまう。」と述べ、第112条の拒絶に対する減縮補正は審査経過禁反言の対象行為にならないとしている。同様の考え方は、[パル コーポレーション事件<sup>8\)</sup>](#)等でも示されている。特許法第112条第2項は自己の発明を明確にクレームすることを求めている。従って同項の要件を充足する為の補正は自己のした発明の構成を明確にする為になされるものである。これは出願時のクレームに自己の発明を記載するのと同じである。その記載がまずかったから後に正しく記載したというだけでは減縮部分が放棄されたとはいえないとの考え方によっていると考えられる。この立場では、当然のこととして特許性とは関係ないクレームの減縮には審査経過禁反言は適用されないことに

なる。

CAFCの判決をみると、審査経過禁反言の対象となる「放棄」について、先行技術との対比において特許性を確立する為に何が放棄されたかということ客観的立場から判断しているものと、出願人が何を放棄したかということ主観的立場から判断しているものとに分けることができる。上記ヒューズ エアクラフト事件は客観的立場に立って判断しており、これがCAFC判決の主流を占めている。主観的立場に立って判断したものは数が少ない。そして、客観的立場に立って判断するか主観的立場に立って判断するかによって生ずる効果は大きく相違している<sup>9)</sup>。以下、この点につき検討する。

## 2.2 客観説

染料を限外濾過して精製する発明に係るヒルトン デイビス事件CAFC判決<sup>10)</sup>では、審査経過においてブース特許(引用例)との差異を明らかにする為に「pH約6.0~約9.0」の限定がクレームに挿入された。被告(ワーナー ジェンキンソン)はpH5で実施していた。原告特許権者(ヒルトン デイビス)は、被告のpH5は特許のpHの下限値約6.0の均等であると主張した。被告は、pH範囲は審査経過で限定されたから、審査経過禁反言により均等論の適用は制限されるべきであると主張した。これに対し判決は、「審査経過禁反言により、均等論下での侵害は制限されるべきであるとの主張が成されたときは、何が放棄されたかのみではなく、放棄の理由も詳細に検討されなければならない。……発明者が746特許のクレームを訂正し、『pH約6.0~9.0』を挿入したのは、9より高いpHで限外濾過を行うブース特許(引用例)の記載を避ける為である。この訂正は9より高いpHを放棄したものであり、ヒルトン デイビスがpH6以下で行うワーナー ジェンキンソンの方法を均等と評価するのを妨げるものではない。」とした。

審査経過禁反言を客観的立場から判断するCAFC判決は、先に述べたように、審査経過禁反言の対象となる放棄は先行技術に基づく拒絶を避ける為にしたクレームの減縮であるとし、特許法第112条に基づく拒絶を回避する為にしたクレームの減縮は審査経過禁反言の対象とはならないとしている。従って、本判決は何が放棄されたのかと共に放棄の理由を先行技術との関係から客観的に検討し、先行技術を避ける為に不可欠であるpH約9.0の限定は9より高いpHを放棄したものとみなしているが、先行技術に関しないpHの下限値約6の限定については6以下のpHを放棄したとはみなさず、従って審査経過禁反言を適用することなく、均等論を認めるとし、pH5で行っている被告方法を均等論の下に侵害であるとしたのである。このように先行技術からみて不可欠ではない過分の減縮が成されたときは、その限定からの均等は認められるのである。

同様に客観説に立って審査経過禁反言を判断している前掲ヒューズ エアクラフト事件では、人工衛星に係る係争特許の審査経過で、出願人は、が引用例(マククリーン特許)との差異を明らかにする為に、外部位置(地上局)に指令を送る手段(e)、外部位置から制御信号を受信する手段(f)及び上記制御信号に回答してスピン軸を予め定められた所定の関係位置に合わせるべくすること(g)をクレームに加えた。引用例(マククリーン)は上記e、f及びgを教示していない。判決は、「ヒューズは、マククリーンの記載を避ける為に特定の限定を選択したから、マククリーンの構造を含むように即ちパルスジェットを用いてスピン安定体のスピン軸を才差運動させる全ゆる構造を含むように広くクレームを解釈することは審査経過禁反言(包袋禁反言)により禁ぜられる。」として、審査経過禁反言を適用している。判決は、審査経過禁反言により禁ぜられるのは先行技術を含むように広く解釈することであるとしている。そして審査経過禁反言が生じても均等論適用の余地はあるとして、次のように判示している。

「クレームの如何なる訂正によっても包袋禁反言が生じ、均等論に基づく一切の主張を禁じ、特許権者を付与された減縮されたクレームの文言に厳格に閉じこめる考え方を示した判決がある。我々は、均等論を全面的に否定し且つ侵害訴訟における判断を文言上の侵害のみに限定する上記見解を、最高裁(注：グレーバートンク事件<sup>11)</sup>)がしたように均等論の硬直した適用として否定する。……クレームの訂正は特許出願の審査過程で普通に行われる実務である。出願された時のまま、訂正もされないで許可されるクレームは殆どなく、均等論の適用をそのようなクレームに限って適用する理由も根拠もない。訂正には種々のタイプがあり、異なる機能を果たす。訂正の性質と目的に応じて、大きなものから小さなもの更には0に至る小さなもの迄の範囲の限定効果を持っている。この効果は、特定の訴物を含ませる広い均等範囲の適用を決定したりしなかったりする。しかし、それは均等論自体の適用を決定するものではない。

我々は我々の先例に従う。オートジャイロ事件<sup>12)</sup>は次のように判示している。

『均等論は包袋禁反言に従属する。均等論はその範囲の中に特許庁においてなされた限定をないものとはしない。従って先行技術を避ける為に限定された特許は、その限定と包袋禁反言に反する点を超える間の狭い範囲(注：均等)を有する。』

この考え方は、先行技術に基づく拒絶を回避する為にクレームが限定され審査経過禁反言が適用されたときであっても、先行技術に基づく拒絶を回避するのに過分の減縮がなされたときは、その限定と先行技術に比して特許性がなくなる点との範囲内即ち過分の減縮の範囲内の均等は認められるとするものである。上記ヒュー

ズ エアクラフト事件に示された考え方は、[ラバウンティ事件<sup>13\)</sup>](#)、[ロクタイト事件<sup>14\)</sup>](#)等に見られる。

このように客観説を採るCAFC判決は、審査経過禁反言は先行技術を避ける為にした不可欠の減縮に対して適用され、先行技術に関係しない過分の減縮があったときは、ヒルトン デイビス事件のように審査経過禁反言は適用されないか、或いはヒューズ エアクラフト事件にみられるように審査経過禁反言は適用されても過分の減縮部分の範囲内の均等範囲を有するとしている。但し後者の場合、均等範囲は先行技術に比して特許性を有しない領域をとり込むものであってはならないとしている。

### 2.3 主観説

主観説の基礎となっているのは、前掲エキジビット サプライ事件最高裁判決である。この事件では、出願当初のクレームには、「テーブルに備えられた (carried by) 導電手段」と記されていた。先行技術に基づく拒絶理由を回避する為に、出願人は「テーブルに埋め込まれた(embedded in) 導電手段」と補正し、特許された。係争形態の導電手段は、テーブルに備えられてはいるが埋め込まれていなかった。特許権者は均等論の下に侵害であると主張した。判決は次のように判示している。

「特許権者は、訂正によって2つの文言間の相違を認識し且つ強調し、この相違に含まれる全てを放棄することを宣言した。…… 従って特許権者が放棄した相違は本質的なものとみなされなければならない、且つ訂正はこの相違の放棄として機能するから、権利者に対して厳格に解釈されなければならない。…… これはクレーム解釈の問題であるから、審査官のしたクレームの拒絶が正しかったか否かは重要ではない。…… クレームの厳格な解釈によって特許権者が放棄したもの - テーブルに埋め込まれているのではなく備えられている導電手段 - は、均等論によって取り戻すことはできない。」

即ち、審査経過において当初広く記載されていたクレームを、先行技術に基づく拒絶を回避する為に訂正により減縮して特許を得たとき、減縮部分は放棄したものとみなされ、その部分について均等論の下に侵害を主張することはできないとするものである。明らかにし出願人が何を放棄したかという主観的立場から判断している。

ヒューズ エアクラフト事件以降のCAFC判決の中にも、数は少ないが、出願経過でした放棄を主観的立場から判断して審査経過禁反言を適用した事例がある。たとえば、連続播種装置の特許についての[キンゼイボウ事件<sup>15\)</sup>](#)では、審査経過で先行技術に基づく審査官の拒絶に対して「歯車の半径は、歯車の軸からディスク後端迄の距離を超えディスクの半径より小さい」との限定がクレームに挿入された。特許権者は侵害訴訟において、歯車の半径が軸からディスク後端迄の距離を超えているがディスク半径よりも大きい被告装置に対し、「歯車の半径はディスクの半径より小さい」との訂正は先行技術と区別する為に必要ではなかったから、審査経過禁反言は適用されず、被告製品は均等論の下に本件特許権を侵害すると主張した。これに対しCAFCは、「我々は、パスト（注：発明者）が上記限定（注：『歯車の半径はその軸からディスク後端迄の距離を超え』との限定）のみが成されたならば、それでも審査官が特許査定をしたか否かを推測することを否定する。公衆が近づき得るパスト特許の包袋は、審査官の拒絶に対する応答においてパストがそのクレームを歯車の半径がディスクの半径より小さいプランターに減縮したことを明らかに示している。……」

均等論は悪質な模倣者から発明者を保護する為にある（グレーバートンク事件）。本件ではキンゼ（注：被告）は、発明者がそのクレームから明らかに排除した特徴を利用しており、上記ケースとは全く異なっている。キンゼはパストが発明したものにマイナーな非実質的変更を加えてパスト特許を回避しようとしたのではなく、パストが審査官の拒絶を避け特許を得る目的で正に排除した要素を採用した。」として、特許権者の均等の主張を審査経過禁反言により斥けた。同様の考え方は[プロダイン事件<sup>16\)</sup>](#)にも示されている。

キンゼイボウ事件及びプロダイン事件は何れも、審査経過で出願人が何を放棄したかという主観的立場に立って審査経過禁反言を適用している。何れの事件でもクレームを減縮する補正は審査経過において先行技術に基づく審査官の拒絶に対して行われたものであるが、その補正が先行技術を回避する為に必要であったか否かを検討することを否定して審査経過禁反言を適用している。この考え方はエキジビット サプライ事件でも同じである。このことは、出願人が先行技術に基づく拒絶を回避する為に必要ではなかった過大な減縮をした場合であっても、その減縮の必要性を検討することなく、出願人のした減縮は出願人が放棄したものと審査経過禁反言を適用することを意味している。更に言えば、之等のCAFC判決は先行技術に対する減縮の必要性を検討しないのであるから、特許法第112条に基づく拒絶を回避する為に成されたクレームの減縮に対しても審査経過禁反言を適用する可能性を残している。CAFCの判決ではないが、主観説に立って特許法第112条の拒絶を回避する為にした減縮に対し包袋禁反言を適用した[ボルグワナー事件<sup>17\)</sup>](#)では、「特許が付与された真の範囲を確認する為に包袋を調査し且つ何が放棄されたかを確認する当事者にとって、放棄した者の目的が何であったかは関係がない。決定的な要因は、特許庁が何故変更を求めたかではなく、実際に何が放棄されたかである。」と判示している。

このように主観説に立つと、審査経過において出願人が何を放棄したかが重要となり、それが拒絶理由の解

消の為に不可欠であったか否か或いは過分であったか否かは検討しない。従って、放棄の範囲はエキジビットサブライ事件が明記しているように、2つの文言間の相違に含まれる全て、即ち訂正前の要件と減縮された要件との相違に含まれる全てということになる。

このように主観説の立場に立つと、特許を得る為にしたクレームの減縮である限り、先行技術に基づく拒絶を回避する為の減縮のみでなく、特許法第112条の要件を充足させる為にした減縮にも審査経過禁反言が適用される可能性があり、またクレームの減縮分全てが放棄されたとみなされるから、減縮部分に均等論が入る余地はなくなる。

## 2.4 ワーナー ジェンキンソン最高裁判決（ヒルトン デイビス上告審判決）

審査経過禁反言について、CAFC判決の主流は客観説に立つものであるが、この説によると、先に述べたように、禁反言の対象となる審査過程での減縮は、先行技術に基づく拒絶を回避する為にした減縮に限られ、たとえ特許をとる目的で減縮されても、特許法第112条に基づく拒絶を回避する為にした減縮には審査経過禁反言は適用されていない。禁反言が適用されないということは、特許法第112条に基づく拒絶を回避する為にした減縮には均等が認められることになる。

またたとえ先行技術に基づく拒絶を回避する為にした減縮であっても過分の減縮があるときは、審査経過禁反言は適用されないか或いは審査経過禁反言が適用されても先行技術をとり込まない範囲内で減縮された要件からの均等を認めるとしている。

このように米国では、審査経過禁反言の適用を厳格に規制している。これは均等論への門戸を広く解放していることになる。その為に米国では特許侵害訴訟において均等論が華々しく議論されるようになった。しかも米国の均等論は、グレーバートン最高裁判決にのっとり方法、機能及び結果の三要素が実質的に同一であれば均等であるとされる為に、クレームの要件から当業者が容易に考え得ないような代替手段を採用しても、上記三要素が実質的に同一であれば均等であるとされ、著しく広い均等範囲が認められるようになった<sup>18)</sup>。加えて米国の均等論の判断は、クレームの個々の要件を係争物の対応する要件と対比して均等論を判断する要件対比説（element by element）による場合のみでなく、クレームされた発明全体を係争物全体と比較して均等か否かを判断する所謂発明全体説（invention as a whole）による場合がある。発明全体説によると、係争物がクレームされた要件の1つを欠如している場合やクレームされた要件と均等の手段を含まない場合であっても、そのことのみで均等ではない従って侵害ではないとされるのではなく、クレームされた発明全体と当該係争物全体とを対比して均等か否かが判断される。その為に発明全体説によれば要件対比説では均等といえないものまで均等になり、誰にも予測できないような広い均等範囲が認められることになる。このような広い均等論が認められるようになった背景には、米国の知的財産権の強化というプロパテント政策があった。

しかし広きに過ぎる均等論は、侵害ではないと信じて実施している第三者の利益を不当に害することになる。特許発明の保護範囲は、特許権者の保護と第三者の利益の調和点になければならない。一方に偏すると他方の利益を害することになる。

均等論を門前払いする審査経過禁反言を厳しく判断して、均等論を適用しやすくし、しかも著しく広い均等論を認めるCAFCの考え方に対する批判が次第に強まってきた。その中で出されたのが、ワーナー ジェンキンソン最高裁判決（ヒルトン デイビス上告審判決）である。審査経過禁反言と均等論をどのように判断すべきかにつき断を下し、且つ之等論理の将来の動向を決定付けるものと大いに期待されていた。

判決は、均等論は要件対比説に依るべきであり発明全体説に依るべきではないとした点で広がりすぎる均等論に一つのブレーキをかけた。しかし審査経過禁反言については積極的判断を示さず、また方法、機能及び結果の三要素の実質的同一以外の均等判断基準を導き出すことはできないまま、CAFCに差戻された。従ってこの最高裁判決は、CAFCの審査経過禁反言についての考え方を積極的に変更させるものとはならなかった。

しかし良く検討すると、結論は出せなかったが、示唆に富む所がある。

ワーナー ジェンキンソン最高裁判決は、pH約6.0～約9.0の限定について、「裁判所は、特許庁が訂正によって付加された限定要件を含ませることについて特許性に関連する実質的な理由を持っていたとする推定」を導入し、この推定が成立すれば審査経過禁反言は適用されるとしている。この推定は覆すことができる。従って特許権者が、クレームの限定は特許性と関連していない理由によることを主張立証すれば、審査経過禁反言は適用されないことになる。本判決では、pHの下限を限定した理由が明らかにされていないから審査経過禁反言適用の是非を判断できないとしてCAFCに差戻している。

問題は、上記推定について「特許性に関連する実質的な理由」と記しているだけで、それが先行技術に基づく拒絶を回避することを意味するのか、或いは特許法第112条に基づく拒絶を回避することまでも含ませているのか明らかではない点である。本件では、pH9.0以上で実施する先行技術であるブース特許に基づく拒絶は、pHの上限9.0を加えたことにより回避されている。一方、pHの下限の限定は明らかに先行技術に基づく拒絶には関連していない。しかし最高裁は、pHの下限の訂正について先行技術とは関係のない訂正であるか

ら審査経過禁反言を適用しないとしていない。特許権者がpHの下限を付加した理由を明らかにしていないから、審査経過禁反言適用の是非を判断できないとしてCAFCに差戻している。

本件のCAFC判決に対し反対意見を述べたニース判事は、本件特許（746特許）の審査経緯に、次の審査官の面接要旨があると指摘している。

「審査官は、クレーム1がpH6.0～9.0の範囲を含むように訂正されれば、先行技術に基づく拒絶は解消されると述べた。」

この面接要旨からすると、審査官はpH範囲を6.0～9.0に限定すれば先行技術に基づく拒絶に打勝つことができると判断し、上記限定要求をしたものと認められる。この場合、pH範囲6.0～9.0は、上限9.0と下限6.0とに分けてみるのではなく、一つの単位として先行技術に打勝つ為の要件としてみる事ができる。そうするとpH6.0～9.0の限定は、全体として先行技術に打勝つ為にしたクレームの減縮に当ることになるから、CAFCは本件につき審査経過禁反言を適用する可能性があることになる。

一方746特許の明細書には、pH6.0以下で実施することについて一切記載はなく、十分に支持されているとはいえない。従って審査官がpHの下限を6.0に限定することを要求したのは、第112条の要件を充足する為に必要であったとみることもできる。

客観説に立つCAFC判決は、第112条の拒絶を解消する為にしたクレームの減縮には審査経過禁反言を適用しないとしているが、最高裁は、特許庁がした訂正要求は「特許性に関連する実質的な理由」をもってたとの推論を導入し、特許権者がこの推論を覆し得ないときは、審査経過禁反言を適用するとしている。最高裁はこの推論における「特許性」が第112条に係る特許性を包含するの否かを明らかにしていない。本件において、pH6.0の下限はpH9.0で実施するブース特許に打勝つ為に明らかに必要ではないとみられるにも拘わらず、そのことの故に審査経過禁反言を適用しないとせず、訂正の理由が不明であるとして差戻している。之等のことを考慮すると、最高裁の導入した上記推論における「特許性」には第112条に基づく特許性を含ましめることを求めているようにもみることできる。事件の今後の進展に注目したい。

[目次へ](#)

### 3. 日本における包袋禁反言、意識的除外及び意識的限定

#### 3.1 包袋禁反言

包袋禁反言は、信義誠実の原則に依拠するもので、我が国の判決では包袋禁反言又は単に禁反言（以下「包袋禁反言」という）として表されており、米国における客観説に立つ審査経過禁反言に対応する理論である。たとえば二軸強制混合機事件<sup>19)</sup>は、出願人が異議申立人の提示した先行技術に対し異議答弁書において特許請求の範囲に記載された文言についてした陳述が包袋禁反言に当たるか否かが判断された事例であるが、判決は包袋禁反言について次のように判示している。

「出願人が異議答弁書において特許請求の範囲記載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、特許権者又は専用実施権者などが、右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……」

上記の判決から明らかなように、包袋禁反言は、審査経過で出願人が特許を得る為にした陳述と矛盾する陳述を特許侵害訴訟においてすることを禁ずる法理である。そして包袋禁反言の対象となる出願人の審査経過での陳述は、拒絶理由を回避する為に特許請求の範囲を減縮する陳述であって、それにより拒絶理由が解消され特許が付与された陳述であるということが出来る。包袋禁反言は、審査経過で特許請求の範囲を減縮し拒絶理由を回避して特許を得ておきながら、侵害訴訟において、上記減縮により放棄したものを均等々の拡張解釈により技術的範囲に含ませることは許されないとするものである。従って、審査経過での陳述が特許付与の直接の原因とならなかったときは禁反言は適用されない。この考え方は、たとえば後に述べるように上記二軸強制混合機事件でも採られており、その他に軽量耐火物事件<sup>20)</sup>、アルファカルシドール事件-I<sup>21)</sup>等に示されている。

特許請求の範囲を減縮する陳述には、特許請求の範囲を減縮する補正はもとより、意見書や答弁書における出願人がした減縮の主張（たとえば特許請求の範囲の文言を限定的に狭く解して先行技術との差異を強調する主張等）が含まれる。たとえば上掲二軸強制混合機事件や青果物包装体事件<sup>22)</sup>、更にはビニール加工布事件<sup>23)</sup>、無限摺動用ボールスプライン軸受事件等では答弁書における出願人の主張が、繊維分離装置事件<sup>24)</sup>等では意見書における出願人の主張が、たわし事件<sup>25)</sup>等では拒絶査定不服審判理由補充書における出願人の主張が

夫々包袋禁反言の対象となることが示されている。

審査経過での出願人の陳述を対象として包袋禁反言の判断をした判例をみると、先行技術に基づく拒絶理由を回避する為に陳述を対象としている。そして何れのケースにおいても、審査経過で出願人がした特許請求の範囲を減縮する陳述が、先行技術に基づく新規性又は進歩性欠如の拒絶理由を回避する為になされたか否かを客観的立場から判断している。たとえば前掲二軸混合機事件では、異議答弁書において出願人が、特許請求の範囲に記載の「自己支持構造」につき「反力形のリンク状鈎合機構を構成する駆動装置を混合槽に直接取付ける構造」を必須の構成要素である旨の主張をしている点が、限定解釈の根拠になるか否かが争われた。判決は「発明が、特許査定確定、特許権の設定登録により権利として成り立った以上は、もはや出願人の主観的意図を離れた客観的存在となるのであってその技術的範囲は客観的に確定すべきである……」と述べ、特許発明の技術的範囲は客観的に確定すべきものであることを明言し、答弁書における出願人の上記主張を以って出願人が意識的に限定したとして本件発明の技術的範囲を限定的に解釈することはできないとして、主観的立場からの判断を否定した。そして引続き、包袋禁反言に当るか否かを答弁書の上記主張を公知技術との関係から客観的に検討し、上記主張によっても、自己支持構造の意味を前記特定の意味に限定するものとはいえないこと、及び上記主張が受け入れられた結果特許査定されたものではないことを挙げて、包袋禁反言には当たらないとしている。

特許法第36条の拒絶理由を回避する為にした特許請求の範囲の減縮に、包袋禁反言の名の下にこの法理を適用した事例はないようである。この点につきt-PA事件控訴審判決では、包袋禁反言は、特許法第36条に規定された要件を充足しないと拒絶理由を回避する為に成された特許請求の範囲の減縮には適用されないとして、次のように述べている。

「以上の経緯からすると、特許請求の範囲にアミノ酸配列が特定して記載されるに至ったのは、特許請求の範囲に記載のアミノ酸配列からの変異体を含むt-PAについては実際の発現を得たものではなく、その実際の効果の記載が明細書の発明の詳細な説明になかったことから、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることなどを必要とする特許法36条の要件に適合させようとした趣旨にあったものと認められる。新規性、進歩性の要件を欠く場合に特許請求の範囲の記載を限定するときには、限定されたものを超える新規性、進歩性の要件を欠くことになり、権利主張する段階でこの超える部分を技術的範囲と主張することが許されないのであるが、上記のような経緯で補正された特許請求の範囲の記載により特許を付与された場合においては、発明の構成を特定する趣旨で特許請求の範囲の記載を明確にしたからといって、特許権侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲を特定の特許請求の範囲の記載の技術そのままだけのものとしてしか主張できないものではないというべきである。

特許庁審査官が発した拒絶理由通知も、アミノ酸配列が改変されたt-PA一切が、特許請求の範囲に記載のt-PAの技術的範囲に含まれるものでないとの前提に立つものではないことは、その通知内容から明らかである。

したがって、出願経緯の事実関係も、前記の均等の認定判断を覆すものではない。また、控訴人が本件でしている技術的範囲に関する主張が禁反言に反するものということもできない。」

この判決は、特許法第36条の要件を充足させる為の特許請求の範囲の減縮は、発明の構成を特定し明確化するものであるから、包袋禁反言を適用しないとしている。しかし、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載に比して広きに過ぎ、特許法第36条の要件を充足しないときは、特許請求の範囲を減縮しなければ拒絶される筈である。即ちこの減縮は、拒絶理由を回避する為の減縮であって、それが受け入れられて特許された減縮であり、この点では先行技術に基づく拒絶を回避する為になされた減縮と区別できない。判決は第36条の要件を欠く場合の限定と区別して、新規性、進歩性の要件を欠く場合の限定は、限定されたものを超えると新規性、進歩性の要件を欠くことになるとしている。新規性、進歩性の要件を欠く拒絶理由を回避するのに必要最低限の訂正のみがなされたときはその通りであるが、必要でない過分の減縮がなされたときは、その過分の限定を超えても新規性、進歩性を欠くことにはならない。たとえば先のワーナー ジェンキンソン事件のように、pH 9の先行技術に対しpH約6.0～9.0の限定がなされたとき、不必要な過分の訂正であるpH 6を下回っても新規性、進歩性を欠くことにならない。若し過分の減縮を含む限定であっても、それは先行技術に基づく拒絶を回避する為にした限定であるから、審査経過禁反言を適用するというのであれば、先行技術に基づく限定と第36条に基づく限定とを区別する根拠がなくなる。しかも審査官のした第36条に基づく拒絶理由に対しては、それに従わなくとも意見書等で争えるのである。加えて審査経過書類を見た第三者は、出願人が拒絶理由を回避する為に特許請求の範囲を減縮し、その結果特許を得たことを知ることができ、その結果如何なる発明が放棄されたかを知ることができる。そうすれば、特許法第36条に基づく拒絶を回避する為にした特許請求の範囲の減縮を包袋禁反言適用の対象外とすることに疑義を感ずる26)27)。

特許法第36条の要件を欠く場合の減縮に対して包袋禁反言を適用する場合であっても、何が放棄されたかが客観的に判断されなければならない。本件の場合、t-PAに係るA発明は、特許法第36条第4項に規定する要件（特許請求の範囲の記載要件）を充足しないと異議決定の理由により拒絶査定され、審判手続で出願人が特許請求の範囲に69～527位の部分的アミノ酸配列を挿入する限定を加えることにより特許されている。またt-PAをコードするDNAに係るB発明も、上記と同様の拒絶理由を受け、1～527位の全アミノ酸配列を挿入する限定を加えることにより公告され、特許されている。上記に於いて特許法第36条第4項の要件を充足しない

との理由の要点を、A発明についての異議決定の理由からみると、「69番目から527番目までのアミノ酸配列を有し糖鎖部分を有さない蛋白質が、天然t-PAと同様の生物学的性質を有していることを確認した旨の記載はなされているが、……69番目から527番目までのアミノ酸配列の改変されたものについては、明細書中には何も具体的な説明はなされておらず、そのような蛋白質を現に製造し、その生物学的性質を確認したとも認められないので、その生物学的性質を予測することはできず、結局該改変された蛋白質については技術的裏付けを伴って明細書中に開示されているものとは認められない。」という点にある。

A発明及びB発明の明細書の発明の詳細な説明には、1個又は複数のアミノ酸が置換、欠失、付加又は転位した変異体又は誘導体は全て本発明の範囲に含まれる旨の記載がある。しかし、之等変異体又は誘導体が具体的に如何なる物質であるのかについて記載がなく、勿論之等を製造したこと及びその生物学的性質を確認したことについては一切記載がない。

係争形態の met-t-PA (ヒトt-PAの245位 Val が metにより置換されたt-PA) は、ヒトt-PAのアミノ酸配列中の1個のアミノ酸が置換したもので、上記でいう広範な概念の変異体又は誘導体に含まれる。しかしヒトt-PAを構成するアミノ酸は527個あり、各アミノ酸は20種のアミノ酸から選択されるから、1個又はそれ以上のアミノ酸が置換、欠失、付加又は転位した変異体又は誘導体は、殆ど無限ともいべき数の蛋白質を包含する。しかも本件A発明及びB発明の優先権主張日当時、天然蛋白質を構成するアミノ酸のうち、如何なる位置の如何なるアミノ酸が他の如何なるアミノ酸と置換すれば、或いはどの部分のアミノ酸又はその配列が欠失又は転位すれば、或いは如何なるアミノ酸又はその配列がどの部分に付加すれば天然蛋白質と同様の生物学的性質を保持できるかという構造活性相関は実質的に殆ど知られていなかった。ましてヒトt-PAについての構造活性相関は全く知られていなかった。

従って明細書の上記広範な記載は、審査官が指摘する通り技術的裏付けの全くない記載であり、その広範に過ぎる概念には無数の蛋白質が含まれ、具体的に如何なる物質を指すのか全く不明であり、とても met-t-PAが開示されているとはいえないものである。即ち本件A及びB発明の明細書には、met-t-PAに係る発明が技術的裏付けを持って記載されているとはいえないのである。

そうすれば本件の場合、明細書には met-t-PAに係る発明は記載されていないことになるから、部分的又は全アミノ酸配列を挿入する限定がなされたとしても、met-t-PAに係る発明は放棄されたことにならないと考える。従って特許法第36条の要件を充足しないとの拒絶理由を回避する為に成された限定に包袋禁反言を適用する立場に立っても、係争の met-t-PAは客観的にみて放棄されたとはいえないから、包袋禁反言は適用されず、特許請求の範囲に挿入されたアミノ酸配列を有するt-PAと met-t-PAとの間の均等を論ずる余地は残されていることになる。従って、特許法第36条に基づく拒絶を回避する為の減縮に対し包袋禁反言が適用できるとの立場に立っても、均等論を適用できるという点では本判決と結論は同じになっていたことになる。

包袋禁反言を適用した我が国の事例では、特許請求の範囲の減縮が先行技術を回避する為に成されたと判断されると包袋禁反言が適用され、均等論の適用が否定されている。過去の判決では、その減縮が先行技術を回避する為に不可欠であったか否か、過分の減縮があったか否かを検討していない。勿論米国におけるヒルトンデビス事件やヒューズ エアクラフト事件のように、先行技術に基づく拒絶を回避する為に不可欠な減縮のみでなく過分の減縮がなされたとき、過分の減縮に対して均等論を適用できるとしたものはなかった。

しかし最近の大阪地裁の前掲青果物包装体事件及びたわし事件では、これ迄の包袋禁反言の対象となる審査過程の陳述を一步進めて、上記陳述が先行技術に基づく拒絶を回避するのに必要であったことを挙げている。たとえば青果物包装体事件では次のように判示している。

「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）。ただし、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。これに対し、出願人において特許請求の範囲の記載の意義を限定するなどした陳述が、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の異議事由を排斥するのに全く必要がなかったとか不必要な範囲まで限定を加えるものであったという場合には、右陳述に対する第三者の信頼はいまだこれを保護しなければならないような合理的信頼と評価することが困難であるから、右包袋禁反言の法理は適用されないというべきである。」

即ち、先行技術に基づく拒絶を回避する為に審査経過において特許請求の範囲の減縮などの陳述を行い、こ

れが受け入れられて特許が付与されたことのみによっては、包袋禁反言は成立するとはせず、更に右陳述を行わなければ先行技術に基づく拒絶を回避できなかった可能性が高く、出願人においてかかる陳述を行う必要性があったものと客観的に認められることを、包袋禁反言の成立要件として挙げている。

この考え方の下では、若し、審査経過の減縮の陳述が先行技術に基づく拒絶を回避する為に必要ではなかった、即ち過分であったとすれば、判決がいうように過大な減縮に対して包袋禁反言は適用されず、その限定からの均等が認められることになる。これはヒルトン デイビス事件やヒューズ エアクラフト事件の考え方を踏襲するものといえる。

日本の包袋禁反言は、次第に米国CAFC判決の主流である客観説に立つ審査経過禁反言の考え方に近づこうとしているようにみえる。

### 3.2 意識的除外

意識的除外を判断したのものとしてニフェジピン カプセル剤事件<sup>28)</sup>がある。ニフェジピンは冠血管拡張作用を持つ医薬で、係争の特許発明はこのニフェジピンを有効成分とする瞬間口中放出性舌下カプセル剤の製造方法に係る発明である。本件発明の特許請求の範囲には、カプセル殻にニフェジピン、ポリアルキレングリコール、グリセリンを特定割合で含有する液状組成物を充填することが要件として記されていた。被告方法は、カプセル殻に直接にはニフェジピンとポリアルキレングリコールを含む液状組成物を充填し、カプセル殻からの溶出によりグリセリンをカプセル内容液中に含ませる方法であった。原告は侵害の主張をした。これに対し被告は、意見書における出願人の主張に基づいて意識的除外の主張をした。

判決は、先行技術に基づく拒絶理由に対する意見書において、出願人がポリアルキレングリコールはカプセル殻をもろくするので不適當であると主張したことを採り上げ、「カプセル殻を溶解するため不適當な溶媒としてポリアルキレングリコールのみからなる溶媒を挙げる。従って、このことからカプセル殻にニフェジピン、ポリアルキレングリコールを含有しグリセリンを含有しない液状組成物を充填することは、本件発明から意識的に除外されているものと認められる。」とし、除外された事項を実施している被告方法は本件発明の技術的範囲に属さないとした。

即ち意識的除外は、出願人が審査経過で自己の発明から或る構成要素を意図的に除外（放棄）して減縮する限定をして特許を得ながら、侵害訴訟において均等論等の拡張解釈によってその除外した要素を技術的範囲に含むと主張することを許さないとする論理であり、禁反言の1つの考え方である。意識的除外は、「意識的」とある所から明らかなように、出願人が意図的に何を放棄したかという主観的立場から判断され、米国における主観的立場から判断される審査経過禁反言に対応する論理である。意識的除外は、このように主観的立場から判断される点で、客観的立場から判断される包袋禁反言とは異なる。

審査経過での陳述に基づいて積極的に意識的除外を判断している判決は、上記ニフェジピンカプセル剤事件の他、織編物用金銀糸事件<sup>29)</sup>、フレキシブル攪拌機事件<sup>30)</sup>等があるが、包袋禁反言や意識的限定を積極的に判断した判決に比して数が少ない。これは意識的除外といえるケースは客観的に判断すれば包袋禁反言ともいえる場合があり、また除外するとは限定することであるようにもみえることから、意識的除外としてよりも包袋禁反言或いは意識的限定として判断された為と考えられる。しかし、意識的限定は、係争形態が減縮部分に含まれるか或いは減縮部分に当たるときは意識的除外と変わらない効果を生ずる為に、しばしば両者は同様の概念のようにみられているようであるが、後に意識的限定の項で述べるように両者は立脚点を異にし、その為に生ずる効果を異にするもので、似て非なるものである。

数少ない判決例からみると、前記三つの何れの事件においても、意識的除外は先行技術に基づく拒絶を回避する為に成された放棄に対して適用されている。審査経過で特許法第36条の要件を充足させる為に成された減縮の補正に対し意識的除外を適用した事例はない。しかし意識的除外は、審査過程で特許を得る為に放棄されたものを侵害訴訟で取戻せないとする一般的概念としての禁反言に含まれる論理であるから、特許法第36条の要件を充足しないとの拒絶理由に対し、出願人が特許請求の範囲から或る事項を意図的に放棄し、それにより同条に基づく拒絶理由を回避して特許を得たとき、侵害訴訟で上記放棄した事項を技術的範囲に含ませることは、意識的除外により許されないと考える。しかも、第三者は審査経過書類を見ることにより、出願人が意図的に何を放棄し特許を得たかを知ることができる。このような放棄に意識的除外が適用されないとすれば、放棄されたと信じて実施した善意の第三者の利益が不当に害されることになる。

意識的除外は、補正書による除外だけでなく審査経過での意見書や答弁書等の主張にも適用される。たとえば前掲フレキシブル攪拌機事件では手続補正書でした除外による減縮、前掲ニフェジピン事件では意見書での主張、前掲織編物用金銀糸事件では答弁書における主張に対して意識的除外が適用されている。

意識的除外が適用されると、審査経過で放棄された事項を侵害訴訟で取戻せないという効果を生ずる。たとえば特許請求の範囲にA又はBと記されていたのを、審査経過でBを放棄しAに限定して特許が付与されると、侵害訴訟でBはAに含まれるとか、BはAの均等であるとか拡張解釈してBを技術的範囲に取戻すことは

許されないのである。

特許発明の技術的範囲は、前掲二軸強制混合機事件にみられるように、特許が付与され権利として成立している以上は、特許をとる為にした出願人の認識を離れ客観的に判断されるべきであるとの考え方が主流となっており、出願人の意図という主観的立場から判断される意識的除外は次第に姿を消し、客観的立場から判断される包袋禁反言に吸収されていくと考えられる。

### 3.3 意識的限定

意識的限定は、たとえば殺虫性組成物事件<sup>31)</sup>において、出願当初の特許請求の範囲に固体状有機巨大分子物質を担体とする旨記載されていたのを5種のポリマーを担体とする旨の限定がなされたことを根拠に、次のように判示されている。

「出願人が右のように限定した理由はかならずしも明らかではないとしても、右限定は出願人がこれを意識的にしたものといわざるを得ない。しかして、前にも説明したように、本件特許請求の範囲に記載されている五種の担体はこれをもってその上位概念の種類を表示しているものと解することはできないから、本件特許発明における担体は、厳格に右五種のものに限られるものと解すべきである。約言すれば担体がこの五種のものに該当しないかぎり、その物は本件特許の技術的範囲に属せず、その物と本件五種の担体との均等を論ずる余地はないものといわねばならない。」

即ち意識的限定は、出願人が審査経過で自己の発明を意図的に限定したとき、その発明の技術的範囲は限定したものに限られ、均等論等の拡張解釈は一切認められないとするものである。意識的限定は、限定したら限定したものに限られてしまうから、出願人が放棄もしていない事項に対して均等の主張ができなくなり、特許権者に著しく不利になる。意識的限定の名の下に、何故に限定されれば限定されたものに限られるのか。それは意識的限定が導き出される論理にある。

吉藤氏<sup>32)</sup>は意識的限定及び意識的除外について、「両者は裏腹の関係にあり、意識的に限定することは、特別の事情がない限り、当該限定事項以外は、意識的に排除することを意味するとしてさしつかえない。」とされている。「特別の事情」が何を指すのか不明であるが、果してそうであろうか。

両者はその立脚点を異にし、その結果効果においても重大な差異が生ずると考える。即ち、意識的限定論の論拠は認識限度論にある。認識限度論は、「特許権による発明の保護は、発明者が創作し認識し開示した技術的思想の範囲内において、出願人が特許付与を請求した限度で与えられる」とする考え方である<sup>33)</sup>。この考え方によれば、特許発明の技術的範囲は、明細書及び図面や審査経過書類に示された出願人の認識の範囲内に限定して解釈されるから、明細書に記載のない事項は出願人の認識していなかった事項となり、技術的範囲に含まれないことになる。均等論は明細書に記載のない事項をその名の下に技術的範囲に取り込もうとするものであるから、認識限度論によれば均等論は否定されることになる。即ち認識限度論は均等論を否定する為の技術的範囲解釈論の一つである。この考え方によれば、発明者が自己の発明をどのように認識していたかが重要となる。そしてその認識は、明細書及び図面の記載、並びに審査経過書類を参酌して定められる。従って審査経過書類において自己の発明を限定するという認識が示されておれば、その発明の技術的範囲は発明者が認識した通りのもの即ち限定した通りのものに限られ、均等論を始めとする一切の拡張論が認められなくなるのである。

これに対し意識的除外論は、先に述べたように権利の放棄を論拠とするものであり、客観説に基づく包袋禁反言と同様に信義誠実の原則に依拠するものである。

意識的除外及び意識的限定はその依拠する論理を異にする為に、生ずる効果においても差異が生ずる。ただ侵害形態が除外又は限定により減縮された技術的事項に含まれるか或いは減縮された技術的事項に当たるときは、何れの論理によっても同じ結果が生ずる。

たとえば出願当初の特許請求の範囲に構成要素として「AまたはB」と記されており、審査経過でBを除外して「A」に限定して特許されたケースを想定する。第三者の実施形式が除外されたBであるときは、意識的限定論では技術的範囲はAに限定されたからAに限られ、また意識的除外論ではBは除外されたからこれを技術的範囲に含ましめ得ず、従って何れの論理によっても第三者の実施形式BをAに含まれるとかAと均等であるとする事はできない。しかし第三者の実施形式が除外されたものと異なるとき、たとえばA'であったらどうか。意識的限定論では、Aに限定した以上はAに限られ一切の拡張解釈は認められないから、A'をAに含まれるとかAと均等であるとする事は許されないことになる。しかし意識的除外論では、除外されたのはBであるから、Bをその技術的範囲に属するとはできないが、A'は除外されていないから、A'はAに含まれる或いはA'はAと均等であるとする余地はあることになる。

具体的事例からこれをみると、たとえば石油燃焼器具用芯事件<sup>34)</sup>においては、拒絶査定不服審判において下

部芯体を円筒状に形成したものに限定し、引用例の下部芯体は下端が切れていると主張して円筒状との違いを強調し、之に基づき登録された。係争形態は下部芯体の下端部に切れ目のあるものであった。判決は先ず、「ある考案の出願から登録に至る過程において、登録出願人が、特許庁による拒絶理由通知、拒絶査定に対する意見、登録異議の申立に対する答弁、更には補正書などで、右拒絶理由、異議の理由等に対応して、意識的に登録請求の範囲に限定を加えた場合には、出願までに存していた公知公用の技術、出願から登録に至る過程で特許庁が示した見解などとともに、登録出願人が示した限定的意図をも参酌した上で、当該考案の技術的範囲を定めるのが相当である。」として、意識的限定があった場合は限定的意図を参酌して技術的範囲を定めるとしている。そして上記審査経過から、「本件考案の(一)の構成要件にいう『……円筒状に形成して下部芯体1を形成していること』とは、文字どおり円筒形の下部芯体を形成していることを意味し、このなかには、イ号、ロ号物件のごとく下部芯体の下部に切れ目が設けられているものを含まない、と解するのが相当である。」とした。

この件では、係争形態は下部芯体の下端部に切れ目があり、審査経過で除外された構成と同じであった。従って意識的除外論によっても同じ結果になったと考えられる。しかし若し係争形態の下部芯体が下端部に切れ目のない八角形であったらどうであろうか。意識的限定論ではクレームが「円筒状」に限定されたのであるから円筒状に限られ、八角形がその均等とされることはない。しかし意識的除外論では、八角形はクレームから除外されていないから、均等とされる余地はあることになる。

また同様の効果の違いは、審査過程で特許請求の範囲の構成要素を除外することなく新たな限定が加えられた場合にも生ずる。たとえば[座椅子事件](#)<sup>35)</sup>をみるに、出願当初のクレームには「フレーム」とだけ記されていたが、審査過程で「フレームは貫通孔を有する」旨の限定が加えられ、これに挿嵌される腕杆及び支持杆をガタ付き少なく支持できることを強調し、これに基づき登録された。係争形態のフレームは貫通孔を有さないが、その上部に腕杆及び支持杆を支持する為の凹所を備えていた。権利者の均等及び不完全利用の主張に対し、次のように判示している。

「以上の事実によれば、原告は、フレームの貫通孔が大径孔、小径孔と共に右各孔を挿嵌する腕杆及び支持杆をガタ付き少なく支持できることを強調して、実用新案登録請求の範囲に構成要件(ホ)(フレームは貫通孔を有するとする要件)を加え限定したものであり、かかる限定は意識的になされたものと認めるのが相当である。そして、かかる意識的に限定した構成要件(ホ)については、均等論もしくは不完全利用論は適用することは許されないものと解するのが相当である。」

このケースは、意識的除外論によれば、支持杆上部に凹所を備えたフレームは登録請求の範囲から除外されていないから、登録請求の範囲の貫通孔を有するフレームと係争形態の凹所を有するフレームとの間の均等が議論される余地はあったことになる。

このように、[意識的限定と意識的除外とはその立脚点を異にし、その為に生ずる効果を異にするのである](#)<sup>36)</sup>。

意識的限定は、出願人が審査過程でした特許請求の範囲の限定を対象として主観的立場から判断される。意識的限定は、認識限度論に立つから、先行技術に基づく拒絶を回避する為になされた限定や、特許法第36条に基づく拒絶を回避する為になされた限定はもとより、更には自発的になされた限定に対しても適用される。たとえば[アルファカルシドール事件 - II](#)<sup>37)</sup>、t-PA事件第1審判決では、特許法第36条に基づく拒絶を回避する為になされた限定に対し意識的限定が適用され、先に挙げた殺虫性組成物事件や[空中線埋込保持具事件](#)<sup>38)</sup>では訂正の理由に関係なく意識的限定が適用されている。たとえば空中線埋込保持具事件では、出願当初のクレームに樹脂系絶縁物と記されていたのを審査過程で熱硬化性絶縁物と限定したケースにおいて、「訂正の理由が明らかでないからといって出願人が本件第1考案の絶縁物について熱可塑性絶縁物を含まないところの熱硬化性絶縁物に意識的に限定したものであるとの前記認定が妨げられるものでもない。」としている。

また意識的限定は、クレームの構成要素が訂正により限定されたときはもとより、意見書や答弁書等の審査経過書類において限定の主張をして特許されたときにも適用される。たとえば[選別板駆動装置事件](#)<sup>39)</sup>では特許無効審判手続における答弁書の主張により意識的限定が適用されている。

意識的限定論が依拠する認識限度論は、前述したように均等論を否定する特許発明の技術的範囲の解釈論であるために、特許発明の技術的範囲の解釈に当たって均等論が認められるようになるに従って消え去るものと思われ、意識的限定もそれと同じ運命をたどると予想される。

[目次へ](#)

米国では、ワーナー ジェンキンソン事件最高裁判決で、均等論は発明全体説ではなく構成要件対比説によるべきであるとして、広がり過ぎる均等論に対する批判に応えた。しかし均等論を抑制する為の論理である審査経過禁反言については結論を持ち越した。

日本をみると、漸く均等論が活発に論議されるようになり、それに伴い禁反言、意識的除外及び意識的限定についての議論も盛んになってきた。これらのうち意識的限定論は均等論を排除するクレーム解釈論である認識限度論に根差しているため、均等論が活発になるに伴い次第に姿を消すと思われる。また意識的除外論も、特許発明の技術的範囲は一旦特許が付与され権利として成立した以上、出願人の認識を離れ客観的立場から判断すべきであるとの考え方が支配的になりつつあるから、客観的立場から判断する包袋禁反言に吸収されてやがて姿を消すと思われる。

その包袋禁反言の判断をした最近の判決例をみていると、考え方が次第にアメリカナイズされつつあるのではないかという気がする。たとえば平成8年に出されたt-PA事件控訴審判決では、特許法第36条に基づく拒絶を回避する為にしたクレームの減縮には包袋禁反言は適用されないとした。この考え方は、CAFC判決の主流を占める客観説に基づく審査経過禁反言に従ったものである。また平成8年に出された青果物包装体事件及び平成9年になって出されたたわし事件では、包袋禁反言の対象となる特許請求の範囲の減縮は、先行技術に基づく拒絶理由を回避する為にした減縮であって、それにより拒絶理由が解消され、特許されるに至った陳述であるとするだけでは足りず、更にその陳述が拒絶理由を回避する為に不可欠であったことを要求し、殊に青果物の包装体事件では、「異議事由を排斥するのに全く必要なかったとか不必要な範囲まで限定を加えるものであったという場合には、..... 包袋禁反言の法理は適用されない」としている。これは拒絶理由の解消に不可欠な減縮を超える過分の減縮があったときは、その減縮に対しては審査経過禁反言を適用せず、均等論を適用するとするものである。この考え方も米国におけるCAFC判決の主流を占める客観説に従うものである。

我が国の判決の方向は、このようにCAFCの主流判決の方向にどんどん流されていくのではないと思われる。しかし米国の主流判決である客観説に基づく審査経過禁反言の考え方は、プロパテント時代に、特許の保護を厚くし広く均等論を展開しようとする中で盛んになってきた考え方である。当然、均等論を排除する審査経過禁反言をできる限り適用しないように厳格に解する立場から判断されている。しかし、米国における審査経過禁反言の厳格な解釈と広い範囲を持つ均等論の適用は、特許権者の保護が厚きに過ぎ、第三者の利益が不当に害されるとの批判を浴びている。

特許発明の保護範囲は、特許権者の保護と第三者の利益の調和点になければならない。どちらかに偏すれば他方の利益を害する。アメリカナイズされ過ぎないように祈っている。

[目次へ](#)

## 注 記

- 1) エキジビット サプライ事件  
52 USPQ 275 (最高裁 1942年)
- 2) ワーナー ジェンキンソン最高裁判決  
(ヒルトン デイビス事件上告審判決) 最高裁 1997年3月3日  
Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.

[三枝英二 新審判決紹介86 「ヒルトン デイビス事件」](#)  
[- 米国最高裁判決 \(1997年6月\) →](#)

- 3) 無限摺動用ボールスプライン軸受事件  
東京高裁 平成3年4月19日
- 4) t-PA (組換ヒト組織プラスミノージェン活性化因子) 事件・控訴審判決  
大阪高裁 平成8年3月29日

[三枝英二 新審判決紹介80 「組換ヒト組織プラスミノージェン活性化因子 \(t-PA\) 事件」](#)  
[- 控訴審判決 \(1996年12月\) →](#)

- 5) t-PA事件大阪地裁判決  
大阪地裁 平成3年10月30日

[戻る](#)

[戻る](#)

[戻る](#)

[戻る](#)

[戻る](#)

- 6) ヒューズ エアクラフト事件  
219 USPQ 473 CAFC 1983年 [戻る](#)
- 7) キャタピラー トラクター事件  
219 USPQ 185, CAFC 1983 [戻る](#)
- 8) パル コーポレーション事件  
36 USPQ 2d. 1225 CAFC 1995 [戻る](#)
- 9) 大野聖二 「均等論と二つのエストッペル論」  
パテント49巻2号2頁
- 同氏は米国の審査経過禁反言を狭義説と広義説に分けられている。 [戻る](#)
- 10) ヒルトン デイビス事件CAFC判決  
35 USPQ 2d. 1641 CAFC 1995
- [三枝英二 新審判決紹介70,71. 「ヒルトン デイビス事件」  
- 米国CAFC判決 \(1996年2,3月\) →](#) [戻る](#)
- 11) グレーバートンク事件  
85 USPQ 328 最高裁 1950 [戻る](#)
- 12) オートジャイロ事件  
155 USPQ 697 Court of Claims 1967年 [戻る](#)
- 13) ラ バウンティ事件  
9 USPQ 2d 1996 CAFC 1989 [戻る](#)
- 14) ロクタイト事件  
228 USPQ 90 CAFC 1985 [戻る](#)
- 15) キンゼイボウ事件  
222 USPQ 929 CAFC 1984 [戻る](#)
- 16) プロダイン事件  
223 USPQ 477 ( CAFC 1984年 ) [戻る](#)
- 17) ボルグ ワーナー事件  
148 USPQ 1, 第1巡回控訴裁判所 1965年 [戻る](#)
- 18) アトラス パウダー事件 ( 224 USPQ 409, CAFC 1984年 ) では、侵害形態が特許され、  
従って非自明性を有するにも拘わらず、均等とされている。 [戻る](#)
- 19) 二軸強制混合機事件  
大阪地裁 平成3年5月27日 [戻る](#)
- 20) 軽量耐火物事件  
大阪地裁 昭和62年12月26日 [戻る](#)
- 21) アルファカルシドール事件 - I  
大阪地裁 平成4年11月26日 [戻る](#)
- 22) 青果物包装体事件  
大阪地裁 平成8年9月26日 [戻る](#)
- 23) ビニール加工布事件  
東京地裁 昭和45年3月25日 [戻る](#)

24) 繊維分離装置事件  
大阪地裁 昭和61年5月23日

[戻る](#)

25) たわし事件  
大阪地裁 平成9年1月20日

[戻る](#)

26) 宮園純一 「禁反言（形式的判断と実質的判断）(1)」  
パテント第50巻1号79頁

同氏は、t-PA事件控訴審判決について、「特許法36条の要件に合致させるような補正について、何故に禁反言の原則は認められないのかという疑念に十分答えたとはいえない。ただし、この特許法36条の要件に合致させるような補正（減縮）を越える主張を行うと、実質的に、特許法36条の規定違背となってしまう、この場合にも特許要件を満たさなくなる。」と疑義を示されている。

[戻る](#)

27) 大野聖二 「均等論と二つのエストッペル論(2)」  
パテント第49巻3号57頁

同氏は、t-PA事件大阪地裁判決に触れられ、次のように述べられている。

「この事件では、審査官の天然t-PAの69番目から527番目の改変された蛋白物質は、特許法第36条第4項を満たさないとする判断が明確に示されており、これに応じたジェネンテックのアミノ酸配列の付加は、黙示的に、このアミノ酸配列の改変物質は含まないと主張しているのであり、それにもかかわらず、侵害訴訟において、均等論の主張をすることはプロセキューション・ヒストリー・エストッペルに外ならないからである。この事件において、均等論の主張を認めることは、審査を潜脱することになり妥当ではないことは明らかであると思われる。」

[戻る](#)

28) ニフェジピンカプセル剤事件  
大阪地裁 昭和61年2月18日

[戻る](#)

29) 織編物用金銀糸事件  
京都地裁 昭和59年9月18日

[戻る](#)

30) フレキシブル攪拌機事件  
大阪地裁 平成6年3月24日

[戻る](#)

31) 殺虫性組成物事件  
東京地裁 昭和47年1月31日

[戻る](#)

32) 吉藤幸朔 「均等論 - 適用除外事項を中心として」  
特許管理第21巻3号167頁

[戻る](#)

33) 牧野利秋 「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」  
（青林書院 裁判実務体系9、91頁）

この考え方に基づく判決の例として「速乾性インキ筆事件」（東京地裁 昭和52年1月31日）、「手動式移動物置棚事件」（東京地裁 昭和57年9月29日）等がある。

[戻る](#)

34) 石油燃焼器具用芯事件  
大阪地裁 昭和57年10月5日

[戻る](#)

35) 座椅子事件  
大阪地裁 昭和59年12月20日

[戻る](#)

36) 同旨、品川澄雄 「特許発明の技術的範囲の決定と包袋禁反言の原則並びに意識的除外・限定」 特許管理 第31巻 第6号 659頁

意識的除外と意識的限定につき、次のように記されている。

「『意識的除外』を伴う特許発明においては、除外の範囲に属する事項について、それが特許発明の技術的範囲に属すると主張することは許されないけれども、除外事項に属しない限り、特許請求の範囲に記載されている字句どおりの発明のみならず、それと均等の発明もその特許発明の技術的範囲に属すると主張することが可能であるに対して、『意識限定』の認定を受けた特許発明における『限定』は万能であって、限定外のいかなる事項についてもそれが技術的範囲に属すると主張し得る途を塞ぐこととなり、『意識限定』は均等を排除するとの一般則が導かれるのである。」

[戻る](#)

37) アルファカルシドール事件 - II  
大阪地裁 平成5年5月27日

[戻る](#)

38) 空中線埋込保持具事件  
東京地裁 昭和51年8月30日

[戻る](#)

39) 選別板駆動装置事件  
大阪地裁 昭和57年11月30日

[戻る](#)

(原稿受領日 平成9年7月8日)