

論文の内容の要旨

論文題目 特許発明の保護範囲の確定と出願経過
氏名 西井志織

本稿は全 4 編から成り、第一編で問題意識を示す。第二編で日本判例・学説を把握した上で、第三編において米国・ドイツ・欧州特許条約・英国・オランダの順で外国法研究を行い、第四編で論文を総括する。

特許制度を導入したいずれの国においても、特許発明の保護範囲（日本特許法で言う「技術的範囲」）をどのように確定するのか、特に、確定に際しどの範囲の資料をどの程度考慮できるのかということは、侵害訴訟における重要な問題とされてきた。保護範囲が特許請求の範囲（いわゆる「クレーム」）に基づいて定められるべきことや、この際に明細書や図面が考慮されるということ自体については日本を含め世界的な一致を見ているが、それ以外の資料に関しては、各国間で共通の実務となっているわけではない。本稿は、その中でも出願経過の位置付けに着目するものである。

特許権の発生にとって出願及び審査という段階は極めて重要な意味を持つところ、この段階において大抵、出願人と特許庁との間で、出願に係る発明が特許要件を充たしている否かを巡り書面のやりとりがなされる。このような出願審査の過程を見ることにより、出願人が自らの発明をどのように定義していたか、また、出願人や審査官がその発明と先行技術との関係をどのように考えていたかを窺い知ることができる。1つ1つの書面だけでなく、書面の前後関係も、それらを知るのに役立つ情報を提供し得る。

現在、我が国の侵害訴訟では、文言侵害成否判断のためのクレーム解釈と均等論との 2

段階で、被疑侵害実施態様の技術的範囲への属否が判断されているところ、出願経過を、(1) クレーム用語の意味を明確にし、時に当該用語を限定解釈するために用いること、及び、(2) 均等論の適用を、当該実施態様が審査中に保護範囲から意識的に除外された等の理由で排斥するために用いることが一般的に行われており、学説によっても支持されている。このような実務の根拠や法的構成は、認識限度論、意識的限定、禁反言や信義則など様々であったが、最近の議論は「出願経過禁反言」の法理の名の下に一本化されつつあり、時に一般法の信義則・禁反言に特許法独自の事情を加味し、客観的な保護範囲確定それ自体に関わる法理として性質付ける試みが熱心に行われている。我が国における議論は従来から、権利者が侵害訴訟において、出願過程で特許庁に対して行った主張と異なる主張を行うことは許されないという価値判断の下でなされてきた。そして、出願経過の考慮を主張することは被疑侵害者の防御にとって重要であり、この考慮が第三者の法的安定性を害することはないと考えられている。

ところが、保護範囲確定の際に出願経過に上記のような役割を与えることも、また、上記のような価値判断自体も、世界的に共有されているわけでない。日本と大まかな点で類似する米国が脚光を浴び研究対象とされてきた一方で、欧州複数国を見渡す研究は欠如している。本稿は、主要国において、保護範囲確定の局面で出願経過がどのように位置付けられているかを明らかにし、その根拠や結論を相互比較することにより、日本判例・学説で当然視されている出願経過の位置付けを問い直す視座を獲得しようとするものである。なお、本稿のテーマには関連事項が多いため、各国における①保護範囲確定方法一般論、②歴史的変遷、③特許庁と裁判所との関係、④一般法上の信義則・禁反言、⑤類似法理の存否、⑥裁判制度一般の影響、⑦審査・補正実務に、必要に応じて留意している。

第二編では、我が国の法的状況の客観的把握を目的とした記述を行った。日本の「出願経過禁反言」の法理は、当事者から出願経過が持ち出されている大抵の場合に当てはまるいわば万能な法理であるために、かえって、出願経過の利用類型に応じた議論を行うことを困難にするという側面も持っている。そこでまず、学説でも疑問視されていない出願経過の利用（明細書等から一義的な解釈が導かれる時にそれを裏付けることや、明細書等を考慮してもなおクレームの意味が不明確である時に決め手となること）がなされた裁判例を概観し、その根拠とされたことを確認した。これに対して、明細書等からクレーム文言の意味が一義的に定まるが出願経過に鑑みればこれが限定解釈されるべきであるとするかは、いかなる法的構成により許されるのか、という点には判例・学説上争いがあるため、この争いが特許権についてのどのような思想の差異を反映するものなのかを示した。最後に、均等論の局面での出願経過の用いられ方を概観した後、文言侵害と均等論の局面での「出願経過禁反言」の位置付けの異同を検討した。

第三編第一章は米国法を対象とした。19世紀後半から、出願経過はクレームの適切な解

積に光を当てるものとして役割が認められていき、その一環として「包袋（出願経過）禁反言」の法理が確立された経緯を示してから、1940年代以降、判例が、出願経過を「クレーム解釈の助け」として用いることと、出願経過禁反言とを区別すべきことを述べてきた流れを説明した。その上で、現在、クレーム解釈の局面で、出願経過がクレーム、明細書と並ぶ内部証拠とされている中で、出願経過がこれらにはない限定を付す根拠となり得るのはどのような場合かにつき判例が示してきた態度や要件等を明らかにした。このような実務の根拠として、3つの視点（①特許権者によるコントロール、②特許商標庁と出願人の理解、③「公の記録」である出願経過の公衆通知機能）を指摘した。均等論の局面についても、近年の最高裁判決を踏まえて出願経過禁反言の法的性質論と要件・効果論を展開し、さらに、禁反言が補正に基づく場合と主張に基づく場合との異同にも検討を加えた。

ドイツ（第二章）は日米とは全く異なる法的状況にある。ドイツでは、出願経過が保護範囲確定に際して果たす役割は、時代が下りクレーム・明細書・図面の三者（いわゆる「特許書類」）重視の傾向が強まるにつれ低下するという形で変遷するところ、欧州特許条約加盟を経た現在の判例・通説は、出願経過をクレームの解釈資料とも均等論適用の判断資料ともせず、単に当業者の理解の徴憑と位置付けていることを示した。また、信義誠実の原則に関しては、当該事案があくまでも本来の信義則の要件に該当するか否かが判断されており、これは、ごく例外的な状況における、保護範囲確定とは別次元での解決と位置付けられている。現行判例・学説で議論されている出願経過の役割を、7項目（①クレームの意味内容を限定解釈することの禁止、②徴憑としての意味、③特許書類の内容が不明確な場合における扱い、④均等侵害の場合の出願経過の役割、⑤特許書類に後から制限が付されている場合の解釈・保護範囲、⑥信義誠実の原則、⑦クレームの意味内容を拡張することの禁止）に細分化し、旧法下の運用と比較しながら分析した。これを受けて日本法と比較すると、特許書類の基準性、平均的当業者の視点、法的安定性、信義則等につき、基本的な考え方の相違を指摘できた。

このようなドイツや英国の判例・学説では、欧州特許条約の2000年改正（第三章）の際に、出願経過の考慮を定める条項を導入する旨の提案が否決されたことが、考慮否定の根拠の1つとされることがある。この提案の成立と否決の経緯を検討すると、——提案自体が曖昧な性格だったため予定された適用範囲は明らかでないが——、成立すれば、独英の実務に一定の変化を迫るものであったことが分かった。導入に強硬に反対したのは英国代表団であり、その理由は、特許書類が基準であるべきことや、第三者の不当な負担の懸念であった。

英国法（第四章）を見てみると、英国代表団の姿勢は、同国裁判例に見られる態度であることが分かる。ただし英国法研究に際しては、1977年法成立前まで、審査官と出願人とのやりとりが原則的に秘密とされてきたという事情に注意する必要がある。出願経過の位置付けについて、最近の貴族院判決は必ずしも明確な立場を示したと考えられていないが、下級審裁判例の研究を踏まえて、現行判例・学説の状況を、7つの視点（①条文の文言、②

出願経過の閲覧及び裁判所と特許庁の権限、③理念的理由と実務的理由、④保護範囲確定方法一般（目的的解释）との関係、⑤一般法との関係、⑥陪審審理の不存在）から、日独米と比較しつつ分析した。最後に、カナダやオーストラリアの裁判例も、米国法類似の考え方の導入に不賛成であることを示した。

第五章で、補説的にオランダ法を調査した。オランダの最上級審は、平均的当業者が明細書と図面を検討した後でもなおクレームの内容に関して合理的な疑義を有するであろう場合にのみ出願経過が参照されてよいことや、出願経過は特許権者の利益になるように考慮されてもよいことを述べている。これらの判示が独英でどのように理解されているかを研究し、最後に簡単に日本法と比較した。

第四編で以上を総括した。第三編までの研究により、出願経過が問題となる場面での当事者の様々な利害状況や、各国実務間にある異同の理由が浮かび上がってきた。独英では、第三者が特許書類それ自体から保護範囲を予測しやすいような特許書類を作るという大きな制度目標があり、出願経過の扱いもそれに沿っていると言える。特にドイツでは、補正・訂正を施されたという経緯を有する特許であっても、そうでない特許と同じルールで保護範囲を確定するという姿勢が打ち出されている。このような方向性も検討する価値があると考えられるため、最後に、今後研究を進める上で特に重要な事項となる、文言侵害の成否判断のためのクレーム解釈における出願経過の位置付けと、信義則違反という評価につき若干の考察を試み、本稿を結ぶ。