HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	最近の裁判例に見る禁反言の研究：新版
Author(s)	吉田, 広志
Citation	知的財産法政策学研究, 1, 41-92
Issue Date	2004-03
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/22549
Type	departmental bulletin paper
File Information	estoppelnew.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版

吉　田　広　志

第１章　従来の学説と裁判例、およびその評価

１．１．包袋禁反言の趣旨

特許出願に際しては、明細書の提出が義務付けられている（特許法36条２、３、４項）。出願人はこの明細書において、特許を請求する発明に関する説明を十分なすことが求められ、特許庁の審査官は、この説明に基づいて、出願に係る発明が特許されるべきか否かを審査する（同法47条）。しかし、明細書の説明だけでは特許の成否は明らかでないことがほとんどであり、また、職権審査によって先行技術に基づく拒絶理由（同法29条など）が発見されることも多い。

そこで審査過程においては、審査官から拒絶理由（同法50条前段）が発せられることが多く、出願人は、これに対応して意見書を提出することが認められている（同条後段）。また、拒絶査定不服審判（同法121条１項）の請求時においては、審判請求の理由として、拒絶査定の不当性を述べ、当該特許出願が特許されるべきであるという意見を述べる機会が実質的に与えられている（同法131条１項３号）。

これら出願人から述べられる意見では、拒絶理由の根拠となった公知技術と出願に係る発明の差異を主張したり、あるいは明細書中のあいまいな記載についてそれを明瞭にすべく説明をすることが多い。

このようにしてなされる出願人の主張の中には、兎にも角にも権利を取得することを第一と考え、出願に係る発明の内容（例えば、語句の解釈）を狭く限定するような説明をなすことがある。一方で侵害訴訟の局面となると、可能な限り発明を拡大して解釈し権利範囲を広く主張することとなるのが通常であるから、ここで審査過程と侵害訴訟の場面で権利者（出願

人）が相反する主張をなす場合がある。このような矛盾した行動を許さない法理を、一般に『包袋禁反言の原則』（ファイルラッパー・エストッペルの原則）と呼んでいる。包袋禁反言の原則は、権利範囲の解釈における出願経過参酌の原則の一態様であると考えられている。

包袋禁反言が適用されるべき根拠として、「信義誠実の原則」（信義則）がしばしば説かれる。特許権の権利成立過程である審査において、一旦ある主張をしておきながら、侵害訴訟の場面でそれと相反する主張をなすことは、信義誠実の原則に悖るというのである[1]。しかし禁反言の根拠を、信義誠実の原則だけで説明することができるだろうか？

信義誠実の原則とはまことに広範な言葉であり、さまざまな場面で適用できる便利な言葉でもある。同一人物が、ある語句を審査過程で狭く主張し、翻って侵害訴訟の場面で拡大して主張するということは、たしかに一般用語としては「信義誠実」に反するやも知れないが、法律論の場面では必ずしも十分な説明とはいえない。安易に便利な言葉を使って論理付けようと早まる前に、より特許法内在の問題として、包袋禁反言の原則の理論的裏づけを構成してみるべきではなかろうか。

特許権の設定について、審査制度を採用した特許法の趣旨を考えてみる[2]。特許の査定については専門家たる審査官によって審査を行うことにより安定した権利を付与する建前が採られている。この審査のプロセスを、後の侵害訴訟において参酌すべきかどうか、という点から包袋禁反言の原則を考えてみるべきではないか。

審査の過程で審査官から拒絶理由を受け取った出願人が、これに対してクレイムの語句を限定して解釈すべき旨の主張（以下、限定的主張）をなして審査官を納得させ、拒絶理由を解消して特許を受けた場合を考えてみよう。例えば、クレイムに“酸”とあるところ、審査官が酸のなかでもルイス酸（ここでは固体酸であると思っていただければ十分である。）については公知であるとして拒絶理由を通知した場合に、出願人が意見書において「本発明においては酸とはプロトン酸（液体酸）を指す」と主張し、それで審査官を納得させて特許を得た場合である。

この場合、出願人は、審査官の拒絶理由通知が不当であると思えば、それに真っ向から反論するなり、拒絶査定不服審判でさらに争うなり、他の手段も採り得るはずである。にもかかわらず、限定的主張をして拒絶理由

をかわしておきながら、侵害裁判の段階において「酸にはルイス酸も含まれる」との主張を許しては、ルイス酸を除いて審査を行った審査官の審査のプロセスが、権利解釈にまったく反映されなくなる。これでは、何のために拒絶理由を発し、出願人の意見を求めながら審査を行っているのかわからない。

このように包袋禁反言の原則とは、特許出願の審査制度を骨抜きにしないため、すなわち、審査の潜脱の防止し、権利解釈について審査プロセスを反映する、といったところに根拠を求めるべきである[3,4]。その結果、特許権の有効性を判断する者（特許庁）と、権利侵害を判断する者（裁判所）が分かれているための不都合を解消することができる。

特許庁と裁判所の役割分担は、互いの長所を生かしあい、もって特許制度を効率的に運用する方策であるが、判断主体が分化していることに伴う不都合も生じうる。それが如実に現われる場面が、まさに禁反言の場面である。したがって、禁反言の法理は、特許制度における判断主体の役割分担に伴う“ねじれ”を解消する法理として活用すべきである一方、法的判断主体の役割を分担した現在の制度の範疇を踏み越えない限度で適用していくべきである。

１．２．従来の学説とその評価

かつては、クレイムの保護範囲的機能（公示機能）を重視して、包袋禁反言を認めないか、あるいは認めるとしても非常に制限的に取り扱うべしとする説も有力に主張されていた。

例えば、「技術的範囲の認定資料として、補助的なものとしてに限り、詳細な説明の項の記載、附記、図面等を参酌することは許されるとの立場をとるにしても、さらに進んで、『出願当時の経過を通じて表示された出願者の意図、特許庁の特許付与に対する意思解釈』をまで考慮してよろしい、とすることには、公衆審査主義との関連において、大きな疑問を抱かざるをえない。けだし、これらの事項は、一般には、公衆の知りえないことであり、相対的効力しかない契約の意思解釈の場合と同一に論ずべき筋合ではないと思うからである。出願公告後は、特許庁の建物内において、何人も出願書類、附属物件を縦覧しうること（第51条第４項：当時）は、私のこの考え方に影響を及ぼしうべきものではあるまい。」[5]であるとか、「請求範囲の解釈につき、他の資料はどの程度参酌できるか。…（略）…

問題は、出願から特許までの間に表示された出願人の意図、特許庁が中間処分を通じて示した見解などである。これを肯定する判決例、学説があるが第三者の知りえない場合については疑問を感ずる。」[6]、「これら出願人の意図、特許庁の見解を『特許請求の範囲』の解釈の補充資料とすることは、特許における出願公告の制度の趣旨、すなわち、公衆審査主義を採る立場とは相いれない。けだし、わが国の特許制度の下においては、出願公告された特許公報の記載文書が第一次的基準となると解すべきだからである。この意味において、特許は表示主義であるというべきである。」[7]といった主張がなされていた。

また、以上のような否定的な学説にしたがう裁判例もかつては散見されていた。例えば、富山地判昭和45・9・7無体集2巻2号414頁［**メラミンの製造方法**］では、「なお、被告は、本件特許出願手続の経過の面にあらわれた原告の意思などをも斟酌して温度条件の上限を画すべきもののように主張するけれども、すでに明細書全体を検討し、出願当時の技術水準に照してみて温度条件を明らかにすることができる以上、本来一般の知るを得ない特許出願手続の経過面にあらわれた出願人の意思などのごときを考慮する余地はないから、被告の右主張は採るに足りない。」と判示し（かぎ括弧内は判決文からの引用である。以下同じ）、また、東京地判昭和47・9・18判タ288号378頁［**ゴルフ用手袋**］では、「本件考案の技術的範囲を考えるのに右出願の経過は参考となり得ないのみならず、本件考案においては、明細書の記載に基づいてその技術的範囲を確定しうるものであること前説明のとおりであるから、その解釈のために出願の経過を参考にすることはそもそも相当でないのである。」と判示している。

なるほど確かに、クレイムを見て、それで誰しもが一義的に発明の内容を明確かつ特定的に理解することができれば、権利範囲は一目瞭然ということになりそれに越したことはないだろう。しかし、それはあくまで理想的な状態であって、現実には種々の理由により、明細書の詳細な説明のみならず審査経過も参照して解釈していくしかないといえるのである。

第一に、技術が著しく進歩した結果として審査が一段と高度化・専門化している一方、知的財産への関心も高まり活発に特許出願がなされている今日では、権利付与の迅速化が強く求められている。そのような環境の中、最近の審査状況は、本来であれば補正させるべき限定解釈の主張であっても、再度の拒絶理由通知（または拒絶査定）を嫌って特許査定をしてしまっている例が見受けられる。例えば、「酸」について拒絶理由通知が発せられた場合に、出願人がクレイムを補正することなく、意見書において「本発明においては、『酸』とは『プロトン酸』を指すものであり、ルイス酸は含まない。」と主張したとする。

本来であれば、ここで審査官は再度拒絶理由通知を発して、「酸」を「プロトン酸」と補正させるべきなのである。しかし、再度拒絶理由通知を発すると審査が遅延することは避けられなくなる。そこで審査官は、この出願人の意見を容れプロトン酸についてのみ審査を行って特許査定をし、ルイス酸などプロトン酸以外については禁反言が適用されるから審査を行わなくても問題ないと考える場合もあるだろう[8]（特に、発明の技術的思想や明細書の記載から、出願人の言うように解することが合理的だという場合はなおさらである）。これは本来あってはならないことだが、かといってごく些細な部分にまで逐一に補正を求めるのも煩雑に過ぎるし、審査経済上も好ましいこととはいえない。したがって、禁反言による権利範囲の制限をある程度“当てにして”審査を進めていくことは、積極的に正当化することはできないとしても、今日では止むを得ないといわざるを得ないのである。

第二に、クレイム解釈そのものは明細書の記載のみから行うとしても、クレイムの有効性についての判断は、包袋を閲覧せずにはできない。すなわち、優先権（特許法41条）を伴った出願である場合は、優先権の利益を享受できる範囲は先の出願に記載された範囲であるから（同法41条2項）、包袋を閲覧して先の出願の内容を確認しなければ、クレイムの有効性を判断することはできないからである。また、特許掲載公報からは審査経過で補正がなされた部分が特定できないから、補正の有効性（同法17条の2第3項）を判断するためには、やはり包袋を閲覧して当初明細書の内容を確認する必要がある[9]。あるいは、分割出願（同法44条）であった場合は、その分割が原出願の範囲でなされているかは、原出願の包袋を見なければ明らかになることはない。そのほか、特許権の有効性に影響を与える手続上の瑕疵を探すためには結局包袋を閲覧しなくてはならない。包袋を取り寄せ内容を確認するということは、実務上は当然に行われている作業に過ぎない。そうであれば、審査経過をクレイムの解釈に反映したとしても、

当事者に煩雑を強いるとはいえないだろう。

第三に、特許庁における特許性の審査においては、例えばクレイムに「酸」とありながら、出願人が「これはプロトン酸を指す」と主張したとしても、明細書の記載や発明の思想からして「酸」という記載を「プロトン酸」と理解するのが自然でかつ合理的なのであれば、それで特許性を満たしている以上、さらに審査をすることなく権利を付与してもよい場合もあるだろう。このような場合に、発明の思想からはいささかかけ離れた「プロトン酸以外の酸」がイ号物となった場合を審査官があれこれ想像してみて、そこへ権利が及んでしまってもよいものか判断することは、結果的に徒労となる場合が多かろう。

公知技術とクレイムを対比する能力に優れた特許庁の審査官が、個別の審査においていまだ顕在化していないイ号物を想起して、それに権利が及んでよいかを考えるということは、本来審査官に求められている思考方法とは別異のものであり、思考経済上好ましいとはいえないのである。なにしろ、そのような仮想イ号物が出現するかどうかは定かではないのである。結果的にかようなイ号物が現実に現れなければ、無駄な審査をしたことになる。むしろ、具体的なイ号物について権利を及ぼしめてよいかということは、かかるイ号物が現れている侵害訴訟の場で行えばよく、その際に、特許庁がいかなる経緯で権利を付与したのかを参酌すれば十分なのである。このように、特許庁と裁判所の役割を分担するという観点からも、包袋禁反言の法理は正当化されよう。

他方、すでに述べたように、出願人の主張や審査官の理解について第三者が情報を得られないのではないか、という心配はない。なぜなら、審査経過（包袋）は何人も閲覧可能だからである（特許法186条）。従来包袋禁反言の適用に消極的だった論者は、特許された出願の明細書は必要的に公開される（同法66条３項）が、審査経過については公報を発行するということはなく、単に閲覧（＝有料）の対象であるに過ぎないから、それをクレイムの解釈において同レベルで扱うことに抵抗を覚えたのかも知れない。

近時の裁判例のなかにも、大阪地判平成３・５・27知裁集23巻２号320頁［**二軸強制混合機**］において「右の明細書に記載した事項及び図面の内容は出願公告によって公示される（特許法五一条三項：当時）のであるから、右の解釈にあたり発明の詳細な説明及び図面や当業者に自明の技術的事項を参酌すべきことになる。しかしながら、それとは別に、特許異議答弁書における記載の如く、出願人が出願経過において示した認識や意見は、右のような公示制度はとられておらず、また、そもそも、発明が、特許査定の確定、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から、これを当然に参酌すべきであるとすることは相当でない。」と判示されたこともある[10]。

しかしこの点、出願経過について「形式的な公示制度の欠如は、実質的な理由とはならない。明細書の詳細な説明の参酌が出願経過に優先するのは、出願経過には公示制度がないからではなく、クレームの記載は本来明細書の発明の詳細な説明の記載によって基礎付けられていなければならないという基本的要請からの当然の帰結ではないかと思われる。」[11]とする明快な説明がある。また裁判例としても、大阪地裁昭和55・２・29［**中子成型機**］[12]において「原告が第１発明の出願過程において前記のような意見見解を述べたことは何人もその記録（包袋）をみることによっ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著しく信義に反することとなるからである。」と判示されたことがある。また、後に触れる［**ボールスプライン軸受上告審**］においても、均等論侵害成立の第５の要件として包袋禁反言が挙げられ、「この消極要件が文言侵害の場合にも適用される要件であることは明らかである。」とする意見もある[13]。

さらに、禁反言を考慮すると、クレイムから一義的に権利範囲が定まらず、公衆の予測可能性を奪うという懸念も考えられるが、果たしてそうだろうか。禁反言を適用するということは、クレイムを文言解釈する場合より権利範囲が狭くなるわけだから、第三者としては少なくともクレイムの範囲に立ち入らなければ侵害といわれることはないから、過度に予測可能性が奪われるということはない。もし不都合があるとすれば、それはクレイムを見て特許権者にライセンスを申し込む者がいた場合だが、そのようなライセンシーに対しては、ライセンスを申し込む以上はその範囲に本当にライセンサー（特許権者）の権利が及ぶのかどうか調査義務を課す、ということにしても特段に酷ということはできないだろう。

以上の分析から、これまで主張された禁反言を否定する説は、以前はともかく現在では採用するを得ず、今日では包袋禁反言はクレイムの解釈にあたって重要な原則の一つであると結論できよう。

１．３．禁反言の具体的な適用の場面

以上のように、現代の特許侵害訴訟では、包袋禁反言はクレイム解釈において重要な地位を占めるが、具体的にどのような場合に適用があるのか。一つには、出願経過における出願人の主張をそのまま受け入れてクレイム解釈しなければ、新規性･進歩性などの特許の実体要件を欠く場合にのみ禁反言を適用するが、クレイムの文言通りに解釈したとしても実体要件は満たしている場合には禁反言を適用しなくともよい、と考える立場がありうる。

このような立場を採る裁判例としては、大阪地判平成８・９・26判タ942号238頁［**青果物の包装体**］「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。」がある。

また、補正が絡んで均等論侵害が問題になった事例ではあるが、大阪高判平成８・３・29知裁集28巻１号77頁［**組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子Ⅱ２審**］「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と新規性、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。」という裁判例がある[14]。

しかし、クレイムを文言通りに解釈すると（または均等を適用すると）、

新規性ないし進歩性要件を欠くような場合は、クレイムの公知技術除外解釈や公知技術の抗弁をもって非侵害の結論を導けば足りるし、クレイム全体に瑕疵があれば当然無効を理由とする権利濫用論（最判平成12・４・11判時1710号71頁［**半導体装置**］）を持ち出せば事足り、特段に禁反言の法理を持ち出す実質的意味に欠ける。仮にこれらの裁判例の立場を貫徹するとすれば、禁反言の法理が独自に機能する場面というのはなくなることになる。特許の実体要件に欠ける部分については、クレイムの公知技術除外解釈や権利濫用の法理により第三者の保護を図ればよく、禁反言の意義というのはそれらの法理とは別に、第三者に対する信頼というより出願人と審査官の応答のプロセスを担保すること、ひいてはすでに述べた審査主義の潜脱を防止するところにあると解するのが相当であろう。

したがって、文言侵害のみを考えた場合には、前掲［**青果物の包装体**］がいうところの“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”であっても禁反言を適用すべきである[15]（均等論侵害については後に述べる）。もっとも、公知技術を除外してクレイムを解釈する場合に、その理由付けとして禁反言の法理を利用することはあろうしそれは必ずしも間違いとはいえないが、それ以外にも、たとえ客観的には特許性を満たしている部分についても、禁反言が適用されるべき場合はあるということになる。

なお、後でも触れるが、禁反言の対象となる出願人の主張は、新規性ないし進歩性を理由とする拒絶理由に対応したものには限られない。特に、記載不備（特許法36条４項１号、６項）に基づく拒絶理由は、単一性（同法37条）のような出願の形式要件ではなく実体要件[16]であるからなおさらである。

また、前掲［**二軸強制混合機**］においては、先に引用した説示に続いて、「従って、明細書の記載から多義的な解釈が可能であり、当業者に自明の技術的事項を参酌してもなお技術的範囲を確定できない場合に出願人が出願経過において示した認識や意見を解釈資料としなければならないような場合は別論として、本件における如く、明細書の記載自体から、その技術的範囲を確定できる場合に、…（中略）…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。もっ

とも、出願人が異議申立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は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ことは否定できないけれども」と判示した。これを、禁反言は、対象となる語句の意味が明細書の記載から一義的に導くことができない場合に限り、適用すべき余地があると解する立場がありうる[17]。

しかし、この説示と事案との関係を検討すると、特許権者の主張は限定的主張であるとは断定できず、しかもその主張により特許査定がなされたとはいえないという理由で禁反言を適用しなかったのだという見解があり[18]、そのように理解するのがよいと思える。すなわち、これまで説明してきたように、クレイムの文言上からは一義的に意味が理解できる語句であったとしても、それが審査段階で限定的に解釈されることはあり得る。そのような場合に出願経過を参酌しなければ、結局、出願過程と侵害訴訟で権利者の矛盾した主張を許すこととなり審査の潜脱が生じる。したがって、語句の意味が一義的に明確であろうとなかろうと、禁反言の法理は参酌されてしかるべきだということになる。

なお、旧稿脱稿後に禁反言が取り上げられた裁判例は、第４章に記した。禁反言が適用される典型的な事例も多いので、参照されたい。

第２章　均等論における禁反言の役割

２．１．補正と禁反言と均等論

禁反言の対象として、限定的主張と共に典型的な例が補正である。もちろん、審査範囲が縮小するような補正については、限定的主張と同様に禁反言の法理が働く。補正の場合には、法的効果としてクレイムの範囲が変動するから、より直接的に審査の潜脱が生じやすく、単なる限定的主張と異なり審査する側がそれを受け入れたかどうかが明確にわかるため[19]、禁反言の対象となりやすいといえる。限定的主張としてすでに述べてきたこ

とと同じ理由で、何らかの拒絶理由に対応してなされた限定的補正は、ほとんどが禁反言の対象となろう。前掲**［組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子Ⅱ２審］**で説示された基準は一般論として疑問であることはすでに述べた。

一方で、拒絶理由に対応しない、いわゆる自発補正や、誤記の訂正は、必ずしも禁反言の対象となるとは限らないだろう。自発補正は、許された範囲でこれから審査を受けるクレイムあるいは各請求項の記載を整備する作業に他ならないから、審査の潜脱が生じているとはいえないし、誤記の訂正も同様である[20]。

もっとも、補正で審査範囲が縮小された場合は、クレイムも縮小されているわけだから、文言侵害だけを考えた場合は特に禁反言の法理によらなくとも、文言解釈から導かれる特許発明の技術的範囲外だとして侵害が否定されよう[21]が、均等論侵害まで考えを及ぼすと、やはり禁反言が機能する場面はありそうである。例えば、当初クレイムが「酸」であり、補正後の特許クレイムが「塩酸」であって、イ号物が「硫酸」であった場合に、均等論侵害を認めることができるかということである。

均等論における禁反言の法理は、最判平成10・２・24民集52巻１号113頁**［ボールスプライン軸受上告審］**において、均等論侵害成立の第５の要件として、「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特段の事情［が］ないとき」と説示された[22]（以下、文言侵害の場合の禁反言と概念を区別する意味で、これを「第５の要件」と呼ぶ）。同判決では、第５の要件について、「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からである。」という説明を与えている。

第５の要件の対象となる特許権者の行動について、最高裁は「特許出願手続において」と説示しているが、特許権設定登録後の審判における特許権者の行動についても同様に禁反言の対象とすべきと考える（この論点については第３章で詳しく述べる）。実用新案権設定登録後の訂正審判における訂正が、均等の成立を妨げる特段の事情であると判断された事案が、

名古屋地判平成12・８・９［**車椅子**］である。同判決は、均等論第５の要件について、「本件考案の係止手段にかかる技術的範囲を、あらゆる係止手段を含んだものから、…（略）…に限定したものであり、特に、特許庁の訂正の拒絶通知を受けて、ピンを含む棒部材の概念より限定されたものとして係合ボルトと訂正したものである。そして、右実用新案登録請求の範囲の減縮は、本件考案が無効となるのを回避するために行ったものである。（改行）以上のとおり、本件考案は、係止手段からピンを含む棒部材を意識的に除外した結果、訂正の方法により登録が維持されたものであるから、均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきである。」として、第５の要件を満たさず均等論侵害は成り立たないと結論した。

前掲［**車椅子**］で問題となった行為は、実用新案権設定登録後になされた訂正であったが、権利を取得する手続と権利を維持する手続はその目的を同じくするため、こと禁反言の対象となるかどうかについては権利化の前後で区別する実益もないところ、均等論が問題になっている場合についても、やはり権利付与前の審査における補正と、権利付与後の訂正を区別する必要はない。前掲［**車椅子**］も同様の立場をとったといえる。ここで問題となった訂正審判は、前掲［**車椅子**］の口頭弁論終結時にはすでに審決が確定していたが、もし無効審判や訂正審判が確定していなくとも、後に述べる“蓋然性”を基準として禁反言を適用して構わないと解する。

２．２．均等論第５の要件に関する裁判例の整理

さて、均等論侵害においては、特許権者のどのような補正ないし主張について、禁反言が機能するのだろうか。本稿ではこれまで、禁反言の法理は「審査の潜脱（またはその蓋然性）」が生じる場合について、審査主義の担保として作用するべきだと論じてきた。すなわち、補正の場合であれば、拒絶理由に対応する補正であれば対象とするが、誤記の訂正やクレイムの整備など自発補正については対象とならない場合もあると考えてきた。これは、文言侵害の場合のみならず均等論が問題となる場合であっても同様と考えることができよう。

しかし、こと均等論侵害の場合は、いかなる補正も第５の要件に触れるとする見解がある。前掲注22三村（法曹時報）では、「右判示によれば、補正が先行技術の存在を理由とする拒絶、異議による取消や無効審決を回

避するために行われたのか、発明の構成を特定する趣旨で行われたかを問わず、また、それが特許庁審査官による働きかけ（拒絶理由通知、取消理由通知ないし無効理由通知又は事実上の勧告等）に応じてされたものか、出願人が自発的に行ったものかを問わず、およそ特許出願過程において特許請求の範囲を限縮する補正等がされていたときは、特許権者は、もはや限縮された部分について均等を主張することは許されない。…（中略）補正等に際しての出願人の主観的意図にかかわりなく、均等の成立は否定される。」とし、この基準に沿った下級審裁判例として、東京地判平成11・６・29判時1686号111頁［**腋下用汗吸収パッド**］を挙げる。

そして、「文理解釈上当該文言の意味する内容以上に制限的に解していく場合における意識的限定ないし包袋禁反言の理論の適用場面と、均等の成否の判断に当たって特許請求の範囲の文言上の範囲を超えて権利範囲を拡張して解することを阻止する場面とでは、同じく出願経過を参酌するといってもその役割が異なるものであって、後者（均等の成否の判断の場面）にあっては、出願経過における補正ないし訂正によって、出願人が限縮部分についての権利を放棄したとまでは認められる必要はなく、あくまで限定したという外形が存在すれば足りるのである。このような考え方からは、補正が審査官の示唆等によりされた場合と、出願人が自発的に行った場合とを区別する理由はなく、補正に際しての出願人の主観的意図も考慮する必要がないことになる。…（中略）本判決は、出願経過に現れた外形的事情を重視することにより、第三者の予測可能性を保護するものである。」として、文言侵害と均等論侵害とでは、禁反言を適用すべき権利者の行動の範囲が異なるとする。

さらに続けて、「特許出願過程において補正等がされた場合のみならず、出願人が当初から特許請求の範囲の記載をその記載内容に限定して出願したと認められる場合も、特許権者は均等を主張することが許されないというべきである。」として、第５の要件は補正がない場合ですら問題になる場合があるというのである。

まず、前掲［**ボールスプライン軸受上告審**］以後の下級審裁判例を俯瞰するに、いわゆる第５の要件で均等の主張が排斥された事例のうち、補正が絡んだ事例としては前掲［**車椅子**］以外に、①東京地判平成11・１・28判タ994号292頁［**徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤**］、②東京高判平

成12・２・29［**支持真柱建込み工法および支持真柱建込み装置２審**］、③東京高判平成12・２・29［**同２審Ⅱ**］、④東京高判平成12・３・23［**拡大撮像装置における照明用導光装置２審**］、⑤大阪高判平成12・９・27［**間仕切りパネル２審**］、⑥東京地判平成13・３・26［**遊離カルシウムイオン濃度測定法及び抗凝血性綿撒糸**］がある。

また、補正こそなかったが、意見書などの経過が参酌された事例としては、⑦東京地判平成12・２・１判時1712号167頁［**免疫比濁法による血清ＣＲＰの簡易迅速定量法２審**］があり、分割が絡んだ事例としては、⑧東京地判平成11・12・21［**養殖貝類の耳吊り装置**］、⑨東京地判平成12・２・29［**高硬度工具用焼結体およびその製造法**］、⑩東京地判平成13・４・20［**商品陳列取出ユニット**］がある。

加えて、審査経過や補正の有無などは、いわゆる均等論第１の要件である「非本質的部分の相違」を判断するに当たって参酌してもよいと説示する裁判例として、⑪大阪高判平成12・２・18［**シュレッダー用切断刃２審**］があり、これと同様に出願経過を第１の要件で参酌した事例として、前掲⑥、⑫東京地判平成11・10・27［**車輌用バックミラー**］（補正あり）、⑬大阪地判平成12・１・18［**支索の保護具**］（補正あり）、⑭大阪地判平成12・５・30［**自動引き取り制御可能なインフレーション成形装置**］、⑮京都地判平成12・７・18［**五相ステッピングモータの駆動方法**］、⑯東京高判平成12・12・21［**散布及び電照設備における走行体の移動装置**］（補正あり）、⑰東京高判平成13・２・27［**カセット型テープレコーダにおけるカセット装填装置**］がある（公刊判例集を引用しなかったものは最高裁判所ホームページ知的財産判例集を参照）。

一方、均等かどうかが争いとなっている構成要素について補正があったにもかかわらず、第５の要件に該当せず均等を認めた事例として、大阪地判平成11・５・27判時1685号103頁［**注射液の調製方法及び注射装置１審**］、大阪高判平成13・４・19［**同２審**］、大阪地判平成12・５・23［**召合せ部材取付けヒンジ**］がある[23]。

加えて、旧稿脱稿後において、第５の要件を満たさないとして均等論侵害が否定された事件として後掲［**輪体のローリング成型装置**］があり、反対に、不作為の禁反言なるものを否定して均等論侵害を認めた後掲［**圧流体シリンダ**］がある。第４章を参照されたい。

２．３．補正の制限、および多項制の趣旨から均等論第５の要件を考える

以上のような下級審裁判例の流れを見る限りでは、均等が議論されている要素について補正があった場合といえども、必ずしも禁反言が適用されるとは限らないということになる[24]。例えば、前掲［**注射液の調製方法及び注射装置１審**］では、「（注射器を）ほぼ垂直に保持された状態で」という補正で追加された要素について均等が争われた。この補正は拒絶理由通知に対応してなされたものであったが、裁判所は、「右の拒絶理由通知の趣旨は、前記のとおり、注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるということにあったものであるから、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、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎない」として、意識的除外には当たらず第５の要件には触れない、と判断した。また、前掲［**同２審**］でも、この文言を加えたことは拒絶理由を回避するために加えられたわけではないとして１審の判断を追認している。前掲［**召合せ部材取付けヒンジ**］においても、やはり拒絶理由を回避するためになされた補正ではないことを理由に第５の要件を満たしていると判断されている。

確かに、文言侵害には該当せずに均等論という“特別の救済手段”を求める以上、（その意図が必ずしも明らかでない）補正された構成要素について均等を主張することは諦めるべき、という考えもわからないではない。しかし、均等論の趣旨が、第三者の予測可能性をある程度制限してもなお、具体的妥当性を担保するためには権利者を救うべき余地がある、という価値判断に基づいていることを考えれば、補正即禁反言と直ちに結論するのは早計だろう。思うに、補正即禁反言というのでは、補正が厳しく制限されている現行法からはあまりにも出願人に酷であり、また多項制の制度趣旨にも悖る考えではなかろうか。

現行法では、補正が許される範囲は出願当初明細書に記載のある事項に限られ（特許法17条の２第３項）[25]、新規事項の追加は許されない。一方で、出願人としては可能な限り広範な権利の取得を目指すから、出願当初はク

レイムを広く取っておき、拒絶理由に応じて柔軟にクレイムを補正していくという手法が実務上定着している。あらゆる先行技術を網羅的に調査することはできない以上、拒絶理由を受けることは避けられず、実務上はある程度引用例にあわせてクレイムを減縮していく手段をとらざるを得ないのである。請求項を複数立てることを認めている多項制は、このような段階的減縮をむしろ奨励しているとすらいえる。このような多項制の趣旨と補正の制限を考えると、補正即禁反言という考えはいかにも粗雑なように思える。

例えば、実体審査に入る前の自発補正（請求項の組替えなどが考えられる。）は、第５の要件の対象とすべきではないだろう。先にも述べたが、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イムで出願されたと解すれば十分である。

次に、拒絶理由に対応してなされた補正はどうか。文言侵害の項で述べた基準と同じく、均等論侵害の場面であっても、審査の潜脱があった場合にのみ第５の要件を適用すべきである（審査の潜脱と均等論の関係については後述）。とすれば、拒絶理由に対する意見書提出期間内になされた補正であったとしても、直接拒絶理由に関係のない誤記の訂正や明瞭でない記載を明らかにする目的の補正は、客観的にそうである限り、やはり第５の要件の対象とすべきではないということになる。

先に述べた均等が認められた事例のうち、前掲**［注射液の調製方法及び注射装置１審］**、**［同２審］**、**［召合せ部材取付けヒンジ］**においては、拒絶理由に対応してなされた補正ではあったものの、均等かどうかが争われた要素については直接拒絶理由とは関係しておらず、明瞭でない語句を明らかにするための補正であったと判断されたものだと思える。したがって、これらの裁判例における判断は支持することができよう。

では拒絶理由と直接に関係している補正の場合はどうか。例えば、当初クレイムが「10～1,000℃」であり、拒絶理由の根拠が「50℃」であったとして、補正後の特許クレイムが「500～700℃」であったとしよう。この場合に、イ号物が「450℃」であった場合は禁反言で均等論侵害が否定されるのであろうか。

現行法では補正が厳しく制限されている。均等を判断するに当たっての

第５の要件についてはこのことを考慮に入れないわけにはいかないだろう。上記の例でいえば、明細書中に好ましい範囲として500～700℃という記載しかなければ、たとえ50℃の拒絶理由を回避するためであっても、これを補正の根拠とするほかない[26]。補正書とともに提出される意見書において、500～700℃に権利範囲を限定したと明確に主張したとか、500℃未満の部分について「本発明の範囲外である」と主張した場合はともかく、そうでない場合については、補正が厳格に制限されているという事情は、第５の要件の吟味にあたっては考慮すべきではないだろうか。

つまり、完璧な先行技術調査というものは事実上不可能なのだから、ある程度拒絶理由にあわせて補正を行うしかないし、同様にその補正の根拠たる明細書の記載についても、常に万全を求めることは酷に過ぎる。だとすれば、上記の例でいえば、明細書の記載上、500～700℃に限定するしか拒絶理由を回避する手段がないのであればそうするしかないのである。確かに、そのような明細書しか提出できなかった出願人に責任があると言えばそれまでだが、それを言ってしまえば、イ号物が含まれないようなクレイムしか立てられなかった特許権者が悪いということになり、均等論自体を否定することにつながる。また、このような場合にまで直ちに第５の要件が発動されるとすると、むしろ審査段階ではごく狭いクレイムを立てて、侵害訴訟の場面で均等論に期待をするほうが特許権者には有利となってしまい、むやみやたらと均等論が主張されることとなってしまう。

確かに均等論で権利者を救済することも大切であるが、第三者の予測可能性とのバランスを考え、さらにクレイム制度の趣旨に鑑みれば、できる限りクレイムの文言の範囲で侵害の成否が決せられるべきで、均等論は厳格な文言解釈では具体的妥当性に欠ける場合に適用するという、文言侵害と均等論侵害とで役割を分担したほうがよいことには変わりないのだから、むしろこのような場合は第５の要件に触れない、と取り扱ったほうが法的安定性は向上するのではなかろうか[27]。

また、多項制の趣旨からも、同じようなことがいえる。例えば、請求項１として10～1,000℃、請求項２として500～700℃が立てられていた場合はどうか。拒絶理由の根拠が50℃のとき、請求項１を削除すれば上記の例と同じことになる。これも実質的にはクレイムの減縮であるが、一方で、各請求項は建前上はそれぞれ独立に審査を受けるから、請求項２記載の発

明についてはなんら補正がなされておらず禁反言を適用すべき事情はないと考えることもできる。前掲注22三村（法曹時報）の見解によれば、これも第５の要件に抵触することになろうが、これでは多項制の趣旨が生かされないのではないだろうか[28,29]。

多項制の趣旨を考えるとすれば、次のようなケースもやはり第５の要件に触れるとすべきではない。すなわち、請求項１が“３時間以上加熱する工程”で請求項２が“500～700℃で３時間加熱する工程”であり、イ号物が“450℃で２時間45分加熱する工程”であって均等が主張されたとき、請求項２で温度を限定しているからといって、それだけで直ちに第５の要件に該当するとしてしまうと、何のために多項制を認めているのかわからなくなる。多項制の趣旨は、クレイムを段階的に記載させることで、広く、かつ無効になりにくい権利の取得を認めるところにある。あわせて、多項制には権利付与までの時間を短縮する効果もあるから、できる限り活用を促進すべきであり[30]、そのためには裁判所においても、多項制の趣旨を十分踏まえて均等論適用の可否を判断していくことが期待されるのである。

旧稿脱稿後に判決がされた後掲**［輪体のローリング成型装置］**では、多項制と第５の要件について、旧稿を意識したような説示が述べられており、注目される。なお、事件自体は均等論侵害が否定されている。

２．４．均等論第５の要件の射程

以上のことから、第一に、文言侵害の場合と同様に審査の潜脱（侵害訴訟と同時進行している無効審判における主張については、その蓋然性）があったとはいえない場合、第二に、補正の規定上そのような補正をしてしまっても止むを得ない場合には、第５の要件に触れるとすべきではなく、均等論適用の余地を残すべきである。もちろん、最終的には証明の問題となろうが、例えば、当初クレイムが「10～1,000℃」であり、拒絶理由の根拠が「50℃」であったとして、補正後の特許クレイムが「500～700℃」であった場合に、「範囲を500～700℃に限定したことこそが本発明の特徴である」というような限定的主張は審査の潜脱を生じるから、第５の要件に抵触すると考えてよい。

また、クレイムに比して明細書における開示が十分でない（上記の例に

従えば、実施例として500℃、600℃、700℃の例しかないような場合）、特許法36条４項１号のいわゆる開示要件違反の場合も、「補正した範囲であれば開示は十分である」と主張したなら、同様と考えてよいだろう。あるいは、拒絶理由を回避するための補正として他の手段を取ることも十分に可能だったにもかかわらず、特にそのような補正を選んだと推察される場合も、止むを得ない補正とはいえない以上、第５の要件に触れるとすべきであろう。

一方で繰り返し述べてきたように、補正の要件に従うために止むを得ない補正であって、審査の潜脱が生じていなければ、第５の要件の対象とすべきではないだろう（もちろん、第５の要件に該当しないとしても、イ号物との関係で均等論第４の要件の要件が吟味されることには変わりない）。

ところで第５の要件における審査の潜脱であるが、これはもう一つ論点を含んでいる。均等論侵害が争いになっているイ号物について、「審査の潜脱」を観念できるかということである。本来均等論とは、イ号物とクレイムを対比する考え方であり、均等かどうかはイ号物との間で相対的に決するものであるから、“均等の範囲”というものを観念することはできない。したがって、範囲を観念できない以上、“均等の範囲”については審査を受けることはできないし、する必要もない[31]。しかし、仮にイ号物がクレイムされていたとすれば審査の潜脱が生じたか、という点から、均等論第４の要件を判定するにあたって併せて審査の潜脱を考えることはできる。

つまり、たとえ補正の要件に従うためにやむを得ずなされた過度の限定的補正であったとしても、均等論第４の要件を満たす目的でなされた「500～700℃に限定することこそが本発明の特徴である。」というような、均等論第４の要件の審査の潜脱を生じうる主張があれば、仮に450℃をクレイムしていたとしても審査の潜脱が生じる。したがって、この場合は第５の要件に触れるとして構わない。

むしろ注意すべきなのは、補正があった場合（なかった場合も同様であるが）に、将来の均等論主張を予想して、特許庁がクレイムの外についてまで審査を行ってはならないということである。例えば極端な話、「500～700℃に限定したのは、補正の要件に従うためであって、この範囲外の均等の主張を放棄したわけではない。」と出願人が意見書で表明したような

場合の特許庁の対応である。この場合は、イ号物が450℃であったとしても、審査の潜脱は生じてはいないから、侵害裁判所においては第５の要件の対象とすべきでないと述べたが、一方で特許庁はこれを考慮して審査範囲を拡大してはならないのである。つまり、かような意見表明があったとしても、特許庁はクレイムについてのみ審査を行い、500～700℃について特許性があればそれ以上（例えば450℃）について審査を行う必要はないのである。

これは、特許庁と裁判所の役割分担の観点から説明することができる。すなわち、噛み砕いてしまえば、均等に含まれるかどうかは、イ号物がクレイムと公知技術のどちらに近いかということである。当然ながら、どちらに近いかはイ号物が顕在化しない以上は判断できない。そして、顕出しているイ号物とクレイムの対比は裁判所の判断になじむ一方、特許庁は公知技術という無形の概念とクレイムを対比する能力に秀でている。したがって、特許庁における審査では、いまだ目に見えない“仮想イ号物”をあれこれ想像する必要はないから均等の主張を考慮に入れる必要はなく、イ号物に権利を及ぼしめてよいかどうかは裁判所に任せておきなさい、ということになる。

もちろん、いかに「放棄しない」と言及したところで、クレイム本体が審査の対象になることには変わりないのだから、依然として進歩性の審査対象になる。意見書において、クレイム本体の進歩性を十分に主張する過程で、事実上、均等物について審査の潜脱を生じるような主張をしてしまうこともあるだろう。そのような矛盾が生じた場合こそ、裁判所においてかかる「放棄しない」という主張に妥当性があるかどうかを判断することで審査の潜脱の有無を判定すればよく、それは特許庁ではなく裁判所こそがなすべき判断なのである。

これまでは、補正の要件が厳格であるから均等の余地を残すべきだとしてきたが、仮に今後法改正により補正の要件が緩和されたとしても、本質は変わらない。すなわち、仮に450℃について補正を認めたとしても、それは特許庁における審査の次元の問題であり、補正の要件が緩くなったからといってこれから現れてくるイ号物についてもクレイムせよと求めることも、所詮は無理なのである。特許庁の審査の段階で、権利範囲の限界線を確定することは、現実として不可能であるばかりではなく、上記のよ

うに、特許庁と裁判所の役割分担の観点からは、無益なことである。特許庁は、この範囲内であれば間違いなく特許性があるという範囲、すなわちクレイム本体について万全の審査を行えばそれで十分であり、グレイゾーンについては裁判所に委ねることがもっとも効率的な分担といえるのではなかろうか[32]。

さらに、拒絶理由との関係で補正を行った要素が、いわゆる均等論第１の要件である「非本質的部分の相違」を判断するに当たって、本質的部分であると判断されることもあろう（前掲[**シュレッダー用切断刃２審**]）[33]。補正を行った要素についてはその近傍に公知技術が存在する場合が多いため、結果的にはその補正された要素が本質的部分と判断されることは多かろうが、自発補正や、補正の規定上止むを得ない補正などについては必ずしもそうとはいえないのだから、補正即本質的部分といった判断は避けるべきであろう。

最後に、第５の要件の適用手法について。これまで分析してきたように、第５の要件についても審査の潜脱という観点から考える以上、第４の要件と切り離して考えることはできず、先に述べたようにむしろ第４の要件と一体として判断していくことがよいだろう。第４の要件については、公知技術の抗弁の延長であるという見解と、仮想的クレイムの理論であるとする見解とがあり、立証責任をどちらに負担させるかという点で対立がある[34]が、筆者は仮想的クレイムの理論であるから、最終的には特許権者が立証責任を負担すると理解している。なお均等論第５の要件の立証責任は、異論がないわけではないが、被疑侵害者側にあるとするのが多数説であり筆者も妥当と考える。文言侵害に対する禁反言の立証責任が被疑侵害者側にあることを考えれば、審査の潜脱という同じ基準に立つ以上、区別する必要がないといえるからである[35]。

第３章　権利化後の審判における権利者の主張についての禁反言適用の可否

３．１．無効審判における特許権者の主張

第１章ですでに述べたように、特許権は審査を経て成立する権利であるから、その成立過程を無視して権利を解釈することは審査を行っている意

味がなくなるから許されない。では、審査を経て一旦特許権が成立した後に、無効審判が提起された場合、かかる無効審判における権利者の主張については、禁反言の対象とすべきであろうか[36]。

まず、無効審判における権利者の主張については禁反言を適用すべきでない、とする裁判例が神戸地判平成９・１・22日本知的財産協会判例集平成10年2272頁［**替え刃式鋸**］である[37]。この中で裁判所は、「…実用新案権の技術的範囲は、その設定の登録により権利が発生した時点において客観的に確定しているものであって、その後の権利者の主張如何によって権利の範囲が左右されるものではなく、権利発生後の権利者の主張は、出願登録経過における権利者の認識を推知する一資料として参酌しうるに過ぎない。（改行）そして、前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件考案の明細書中の請求の範囲、考案の詳細な説明の記載及び出願過程における原告の主張のいずれにも狭まり部Ｃの形成方法に関する限定はなされていないことが認められるのであって、たとえ狭まり部Ｃの形成方法に関する原告の主観的認識が、被告主張のようなものであったとしても、これを表す客観的資料がない以上、技術的範囲を限定して解釈することはできない」と判示し、無効審判の審決に対する審決取消訴訟中でなした特許権者の限定的主張に対して禁反言を適用しなかった。

本件においては、特許を取得した後の権利者の主張によって権利範囲が左右されてもよいか、ということが問題になる。同判決は、権利範囲は登録査定時に客観的に確定し、その後の無効審判などにおける権利者の主張は、「権利発生後の権利者の主張は、出願登録経過における権利者の認識を推知する一資料として参酌しうるに過ぎない。」として、あくまで登録に至る経過における出願人の認識を推し量る資料であると位置付ける。よって、本判決は、登録に至るまでの経過を権利範囲確定の資料とすること自体についてまで否定しているわけではない（それどころか、「狭まり部の形成位置」については、積極的に審査経過を参酌して語句を解釈している）。しかし、結局、審決取消訴訟における権利者の主張を参酌することはなかった。

しかし、登録の前であろうが後であろうが、権利者が特許を得ようとして、あるいは維持しようとしてなす主張である点にかわりはない。仮に無効審判（あるいはそれに続く審決取消訴訟）においてそのような限定的な

主張をなさなかったとしたら特許が無効になったのであれば、その主張によって権利者が利益を得、また問題となる部分の審査（審判）がなされなかったことになるのである。

特許無効審決が確定すれば、特許権ははじめからなかったことになり（特許法125条）、その効果は、拒絶査定の場合となんらかわらない。したがって、出願経過において顕れた出願人の主張を一切考慮しない、すなわち包袋禁反言を初めから否定するというならともかく、出願人の主張が明らかになった時点が権利成立後であったとして取扱いに差異を設けるのは、論理が一貫していないといわざるをえない。したがって、無効審判における権利者の主張についても、特許付与前の審査における主張と同様、禁反言を適用すべきと解する[38]。

ただし、禁反言が適用されるかどうかは、その主張によって権利者が利益を受けたかどうか、すなわち審査のすり抜けがあったかどうかの判断が必要であるため、本件で取消訴訟における権利者の主張を詳細に吟味する必要がある。特に、無効審判およびそれに続く審決取消訴訟は当事者対立構造が採られるため、権利者側の主張が、反対当事者のいかなる主張ないしは裁判所の釈明に対して述べられたものであるか、その前後関係が重要な役割を果たすと考えられる。

しかしながら、本判決に現れた限りの材料では、「審査のすり抜け」があったかどうか判断するには足りないと判断できるから、結論としては禁反言を適用するには立証が十分ではなかったといえる。そして、禁反言の立証責任が被疑侵害者側にある以上、侵害ありとする結論は避けられなかったといえる。なお本事件に係る特許権は、当該無効審判の請求が認容されることによって結局無効が確定している[39]。

一方、その後の裁判例では、前掲［**替え刃式鋸**］と正反対の判示がなされ、無効審判における権利者の主張について禁反言が適用された[40]。これが、東京地判平成12・９・27判タ1042号260頁［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］である。すなわち、「原告が、『複数機のオーガの並列の回動により０度を含む所定の角度を介在させる』ことだけで達成されるとの趣旨の意見を（筆者注：無効審判中で）述べているのにもかかわらず、本訴訟を提起した後に、右意見を翻して、『ベースマシンの旋回と回転式リーダーの回転を組み合わせることによる手段』が構成要件Ｄに含まれると主張すること

は、禁反言の法理により許されないというべきである。」というものである。

本件で裁判所が認定した無効審判における特許権者の主張は、公知技術と特許発明を対比しつつその相違点を述べ、特許発明の特徴を強調し、それがあるからこそ特許発明が無効でないと主張したものだと認定されている。つまり特許権者は、このような解釈が採用されないと特許が無効とされると判断してこのような主張をなしたと考えるべきであり、そこでは「ベースマシンの旋回と回転式リーダーの回転を組み合わせ」については特許発明に含まれないとして審理の必要がないと審判官を説得している。したがって、“もし”審判官がかかる特許権者の意見を容れて、「ベースマシンの旋回と回転式リーダーの回転を組み合わせ」について審理を行わなかったのであれば、侵害裁判所におけるそれに反する主張は審査主義の潜脱を招く。したがって前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］は、禁反言を適用していくべき典型であるといえる。前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］では、先に紹介した前掲［**替え刃式鋸**］とは異なり、特許権者（出願人）の主張について、権利化の前後についてはまったく区別していない。

しかし前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］については、留保を付したように論点がある。すなわち、この事件の口頭弁論終結の日は平成12年７月10日であり、この時点ではかかる無効審判は確定しておらず、審決すらなされていない。つまり、上記の特許権者の主張を審判官がどのように受け止めたか、換言すれば、「審査のすり抜け」があったかどうかは、侵害訴訟の口頭弁論終結時には明らかになってはいないのである。前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］がまったく問題としなかったように、無効審判における権利者の主張について禁反言を適用すること自体は是としても、その主張が審判官にどのように受け容れられ審理が行われたか、つまり当該無効審判の審決が出される以前、またはさらに審決取消訴訟で争われており確定していない時点で禁反言を適用してよいものか、さらに検討が必要であろう[41]。

３．２．確定前審決における主張に禁反言を適用すべきか

さて、前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］で適用された禁反言の根拠となった主張は、未だ確定していない無効審判においてなされたものである。はたして、確定していない審判においてなされた主張についても、一律に禁

反言適用の対象としてよいのだろうか。包袋禁反言を活用する趣旨が審査の潜脱防止にあるとすれば、限定的主張をなしただけでは審査の潜脱は現実として生じているわけではなく、かかる主張を審判官が受け容れた段階、すなわち、審決が確定してはじめて、禁反言を適用する条件が整うと考える立場がありうるだろう。

この考えは、審査の潜脱防止という趣旨を徹底しておりあながち間違いとはいえない。しかしこの立場を採ると、確定前の無効審判において権利者が主張している内容について侵害訴訟で禁反言を適用せずに侵害を認める判決が確定し、その後、無効審判で“禁反言を適用すべき主張”が受け容れられて特許が維持された場合に難を生ずることとならないか。このような場合は審査の潜脱があったのだから、禁反言を適用して本来は非侵害とすべきである。だが、これは確定した侵害訴訟の再審事由（民事訴訟法338条１項各号）には当たらない[42]と解されるし、請求異議事由（民事執行法38条）になるかどうかも疑問であるので、いったん侵害とされた被疑侵害者の救済方法はないことになってしまう。

したがって、上記の立場を貫徹しながら被疑侵害者側の救済も万全のものとするには、無効審判の確定を待つために侵害訴訟を中止するのが理想的である。しかし、一方では紛争解決の迅速も強く求められている。現実には無効審判は侵害訴訟と並行して争われていることが多く、無効審判より侵害訴訟が先行することも少なくない。このような現況に鑑みれば、無効審判中で権利者が主張した内容について禁反言を適用していくのに審決の確定を待っていたのでは、実際に適用される場面は極めて限られてくることは想像に難くない。これはいささか迂遠にすぎるようには思われないだろうか。

あるいは、折衷策として審決の確定までは要しないが審決がなされていることは必要とする、という立場も考えられよう。確定していないとはいえ専門家たる審判官の一応の判断は尊重できるということかもしれないが、審決のうち相当数が後の審決取消訴訟で取り消されているといわれており、折衷策の折衷たる弊害だけが残るように思う。

無効審判において権利者が限定的主張をなした後の審判の行方を整理してみよう。例えば、“リパーゼ”という記載に対して権利者が、この後は“Ｒａリパーゼ”を意味すると限定的主張をなした場合、審判の結論と

しては、
①主張を受け入れてＲａリパーゼについてのみ審理をなし、特許が維持される
②限定的主張を受け入れないでＲａリパーゼ以外のリパーゼについても審理し、特許が無効とされる
③限定的主張を受け入れないでＲａリパーゼ以外のリパーゼについても審理したが、結局無効事由は発見できず、特許が維持される
という３つのパターンが考えられる。

しかし、禁反言の可否の判断を迫られる侵害裁判所では、無効審判が①②③のどの結論に至るかは不明である。結論がわからない以上、かかる限定的主張が審判官に受け入れられる蓋然性を頼りに、禁反言を適用していくべきだと筆者は考える。

つまり審決の確定を待たずに禁反言を適用した場合は、侵害訴訟のほうは非侵害の結論になるわけだから、その後の無効審判の進行により特許権が無効確定した場合（②の結論）にはまったく問題はない。また、無効ではなく特許権が維持された場合も、①の場合のようにかかる権利者の主張が受け入れられた結果としての特許維持審決であれば、まさに本稿がこれまで議論してきた「審査の潜脱」が生ずる典型であるから、禁反言を適用して非侵害とした侵害訴訟の処理は結果的に正当化される。

審決の確定前に禁反言を適用した場合、問題となるのが③のケースである。実際には③のようなケースは少ないだろう。特許権者が限定的主張をしたのであれば、それだけ審判範囲が小さくなるのだから審判官は小さい範囲について審判をしがちであるし（そうであれば①の結論に至る。注８も参照。）、かかる主張を受け入れてなお、特許が維持できない事案であれば、むしろかかる主張を受け入れず②のような判断を下せば済むからである。

他方、③のケースは、たとえ限定的主張をなしたとしても、権利者のその主張にかかわらず特許は無効ではない場合であるから、審査の潜脱は生じておらず禁反言適用の要件に欠け、本来は侵害が肯定されるべきではある[43]。しかし、紛争解決の迅速化の要請に応えるためには、権利者が無効審判においてかような主張をなしたことで、審査の潜脱が生ずる蓋然性があるのであれば、審決の確定を待たずに禁反言を適用していくほかないのではないか。そして、審査の潜脱の蓋然性の判断に当たっては、侵害裁判所の裁判官の自由心証に委ねるしかないと考える。

侵害訴訟と同時並行に行われる無効審判においては、実際に審査の潜脱があったかが確定するのを待っていては迅速な紛争解決は図れない[44]。確定前の審判中の主張については、結論が①になるのか③になるのかを区別しようもない以上、そこでは特許権者の行動に対する帰責性に根拠を求め、審査の潜脱の蓋然性の有無を基準として禁反言を適用せざるを得ない。特許権者は無効審判においてかかる主張を現実になしてしまった以上、それが裁判所に審査の潜脱の蓋然性ありと判断されれば、不利益を甘受せざるを得ないのではないか。

それならばいっそ、無効審判における権利者の主張の全てについて、蓋然性を問うことなく、主張があった場合は一律に禁反言の対象としてもよいではないかとの考えもあろう。しかし、禁反言の対象とすべきかどうかは、審査の潜脱があったかどうか、言い換えれば、審査官（審判官）にかかる主張が受け入れられたかどうかで定まる。そして、かかる主張を受け入れるべきかどうかをもっとも適切に判断できるのは、実際に無効審判を行っている審判官である以上、裁判官としては、蓋然性ありと判断しきれない場合にまで禁反言の対象とすることは、特許庁と裁判所の役割分担の観点からは好ましいものとはいえないのである。

もちろん、禁反言の適用ありとして非侵害とされた判決が下された後に、③のケースであったことが審決の確定によって明らかになることがあろう。この場合は本来は侵害を認めるべきであったはずだが、先に述べたように特許維持審決は再審事由に当たらない以上、特許権者を救済する手段はないことになる。特許権者としては、上訴あるいは中止申立という手段を講じて侵害訴訟の確定を遅らせ、無効審判の確定を待つしかないと割り切らざるを得ない。

結論として、審決の確定を待たずして禁反言を適用し非侵害の結論を導いた前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］の判断は妥当であったということができよう。

それでは、「審査の潜脱の蓋然性」がある特許権者の主張とはどのようなものだろうか。限定的主張はもちろんであるが、例えば前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］のように、特許発明の特徴を強調し、それがあるからこそ

特許発明が無効でないと主張した場合には「蓋然性あり」としてよいだろう。これは先々述べているように、限定的主張や“それがあるからこそ”といった主張をされた審判官なら、それを受け入れれば審理の範囲が狭くて済むし、改めて拒絶理由を通知する手間も省けることから、経験則上、かかる主張を受け入れる蓋然性は非常に高いといえるからである。

それではいささか教室設例で恐縮だが、禁反言が適用されるべき限定的主張が、無効審判中において仮定的に主張された場合はどうか。例えば、クレイムが“リパーゼ”である場合に、無効審判請求人が、出願前に公知であったという証拠を提出してきた。権利者はその証拠では公知とはいえないと主張する一方で、仮に公知だとしても、“リパーゼ”は“Ｒａリパーゼ”を意味するものであるから無効ではない、とする場合である。特許権者側とすれば、第一の主張の段階では審査の潜脱もその意図もないのである。このような仮定的な主張についても常に禁反言を適用すると、特許権者としては無効審判における行動に著しい制約を課せられることとなり酷に過ぎる一方、このように仮定的な主張を活用していくことは、無効審判の迅速化を図る上ではむしろ有益であろう。

このような仮定的な主張については、かかる主張のそれぞれの内容について禁反言の適用の成否が左右されよう。つまり、上記設例の下では、証拠によれば公知であることが明らかであって、第一の主張をしたところでそれが認められることがおよそありえない状況であれば、蓋然性ありとして禁反言を適用していくべきである。一方で、公知であるかどうか微妙であって仮定的に主張を立てることについて十分な理由があるような状況であれば、審決の出されていない段階では審査の潜脱の蓋然性ありとはいえないのだから、禁反言は適用すべきでない。そして、そのどちらとすべきかは侵害裁判所の裁判官の自由心証に委ねられよう。

３．３．無効審判において撤回された主張

ただし、本来は限定的な主張をしなくても特許が維持されるはずであったのにかような主張をしてしまったという、③のようなケースもわずかながら存在すると思われるところ、権利者が審決確定前にそのことに気が付き、かかる主張を撤回しようとすることが考えられる。民事訴訟では主張自由の原則から自白以外の主張の撤回は自由であるが、民事訴訟法179条

を準用する特許法151条は自白を除外しているから、無効審判においては主張の撤回は一切自由であると考えられる[45,46]。この撤回をもって、禁反言の適用を妨げるべきであろうか。

この論点は、前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］に関連する事件である東京地判平成13・３・30判タ1059号195頁［**連続壁体の造成工法Ⅱ**］で取り上げられた。なおこの事件は差止請求権確認訴訟であるので、被告が特許権者であることに注意されたい。

撤回の論点に入る前に、判決はまず、「被告は、無効審判手続においてされた主張、又は無効審決において採用されなかった当事者の主張を根拠とする禁反言の原則は、適用されるべきではないと主張する。（改行）しかし、訴訟の当事者が、訴訟において、無効審判手続中でされた主張と正に矛盾する趣旨の主張を意図的にすることは、特段の事情のない限り、訴訟における信義則の原則ないし禁反言の趣旨に照らして許されないというべきである。無効審判手続は、特許権の生成の手続とは異なる性質を有する面もあるが、手続過程において出願人等がした主張と矛盾する主張を侵害訴訟で行うことが許されないとする信義誠実の原則ないし出願経過禁反言の原則は、同様に妥当するものと解して差し支えない。さらに、訴訟における信義則の原則等の適用に当たって、無効審判手続等でされた当事者の主張が、最終的に、審決等において採用されたか否かにより、左右されると解すべきではないので、被告のこの点の主張も失当である。」とした。

すなわち、無効審判中で特許権者のなした主張について禁反言を適用することの是非について、権利の付与の前であろうが後であろうが、禁反言の適用には変わるところがないことをこの判決は明らかにしたのだ。これは、先の前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］の原告（特許権者）が、後の前掲［**連続壁体の造成工法Ⅱ**］の中で、無効審判中の主張について禁反言の適用対象とすべきでない旨を主張しているので、これに応えたものであろう。よって、前掲［**連続壁体の造成工法Ⅱ**］においては、裁判所は前掲［**替え刃式鋸**］の立場はとらないことを明言したことになる。

また、引用部の最初の段落において、確定前審決における権利者の主張の採否については、審決を待つことはないことも明らかにされている。先の前掲［**連続壁体の造成工法Ⅰ**］で述べたように、無効審判確定前の権利

者の主張について禁反言を適用する基準が、審査潜脱の蓋然性に則っていれば、当該審決の確定を待たないとしてもやむをえない。もちろん、これは本事件の口頭弁論終結時においていまだ審決が確定していないゆえの説示であり、もし確定していれば、かかる主張が採用されたかどうかは、禁反言適用のメルクマールたる審査の潜脱の有無を判断する上で重要な点であるから、当然に考慮されただろう。

撤回の論点は、次の節で取り上げられた。事実の経緯は、まず先の前掲**［連続壁体の造成工法Ⅰ］**において、確定前無効審判における主張について禁反言を適用され侵害を否定された特許権者（Ⅱ事件の被告）が、当該無効審判におけるその主張は撤回したので、後の前掲**［連続壁体の造成工法Ⅱ］**では禁反言は適用されない、と主張したのである。

判決は、「無効審判手続における意見の撤回に関する右の経緯に照らすと、右撤回は、本件における構成要件Ｄに関する被告の主張が右一〇年（ワ）第二五七〇一号事件（筆者注：前掲**［連続壁体の造成工法Ⅰ］**）と同様の理由により排斥されることを免れるためにされたものと考えるのが自然であり、無効審判手続において当事者に認められた遂行権限を濫用したものということもできる（もっとも、撤回が無効審判手続上、効力を有するか否かについて、問題としているわけではない。）。そうとすると、被告が無効審判手続において、本件特許権の構成要件の解釈について述べた意見を撤回する旨の書面を提出した後においても、当裁判所が、右意見を述べたことをも参酌して、本件発明の構成要件を解釈することは許されると解すべきである。」と述べたのである。

つまり本判決では、かかる特許権者の主張の撤回の影響については、先の前掲**［連続壁体の造成工法Ⅰ］**で敗訴した後に撤回を主張したということは、先の訴えと同様の理由で敗訴することを免れるためになした行動であって、無効審判における手続遂行権限の濫用であり、侵害裁判所がこのような撤回を考慮しないで依然として先の主張に基づく禁反言を適用しても構わないとされた。

無効審判における撤回自体は、先の前掲**［連続壁体の造成工法Ⅰ］**の基準時前であり、その事実自体は先の訴えでも事実に現われているが、明示的に主張がありそれに応えたものが前掲**［連続壁体の造成工法Ⅱ］**である。しかしこの結論には賛成できない。

なぜなら、禁反言を適用する理由が信義云々といったあいまいな概念ではなく、審査の潜脱を防止するところにある以上、かかる主張を撤回して、改めてクレイムの文言どおりの範囲で特許性の判断を受けることを表明したならば、すでに審査の潜脱は起こりようがなくなっている。であれば、もはや禁反言を適用するべき根拠に欠けることになっているのだから、原則どおりクレイムの文言解釈によって侵害の成否を決すべきだろう。

審査の潜脱の有無という点から考えれば、無効審判における主張の撤回が、先の訴えの判決の前であろうが後であろうが結論は同じであるべきだろう。禁反言の対象となる権利者の主張が、無効審判上有効に撤回されていれば、すでに審査の潜脱が起こる蓋然性は無くなっている。である以上、禁反言を適用すべき根拠に欠けることになる。しかも、禁反言の対象となるような限定的主張が撤回されれば、権利範囲はクレイムの文言を忠実に解釈すれば済むのであるから、クレイムの保護範囲的機能の点から言えば、むしろ好ましいことである。

かかる主張を撤回したことで、いったんは減縮した特許性の審判対象がクレイムの文言通りに復したとしても、クレイムの範囲に何らかの無効事由が存在すれば、公知技術の抗弁なり当然無効の抗弁で対処すれば済むことである。もとより、限定的主張を撤回するということは、クレイムの文言通りの範囲で特許性の審査を受けようという意思表示であり、それはクレイム制度の趣旨に合致する行為であって本来は推奨こそすれ非難されるような行動ではない。

そして、もし主張の撤回によって拡大したクレイムになんらの瑕疵もなければ、侵害を否定する理由がないではないか。あるいは前掲**［連続壁体の造成工法Ⅱ］**の判決は、かかる撤回を認めて禁反言の適用をせず侵害を肯定した後に、無効審判において無効審決が確定したり訂正によってクレイムの範囲から被疑侵害物が除かれたりした場合に、被疑侵害者の救済に欠けることになると判断したのかもしれないが、上訴されていれば、上級裁判所で破棄判決が得られるし、再審事由にも該当する[47]から、多少迂遠ではあっても被疑侵害者の救済に欠けることはないのである。

さらに言えば、前掲**［連続壁体の造成工法Ⅱ］**の判決文においては、「もっとも、撤回が無効審判手続上、効力を有するか否かについて、問題としているわけではない。」として、侵害裁判所で撤回の効果を認めないとし

ても、無効審判ではその効果を認めないわけではないとしている。しかし、侵害裁判所で撤回の効果を認められなければ、結局その部分については特許権の本質たる排他権を行使しえなくなるのだから、特許権者にしてみれば無効審判において撤回をする意味が実質的になくなり、事実上、侵害裁判所の判断が撤回の効果を封殺することとなってしまう[48]。

あるいは裁判所は、無効審判で撤回を受け入れた審決がなされた後（または確定後）については禁反言の対象とはしないが、まだ結論が出ていない以上、侵害裁判所においては撤回の効果を認め得ない、と意図していたのかもしれない。しかし、審判官の判断が確定していないことでは限定的主張もその撤回も変わるところはないはずだが、一方で限定的主張について禁反言を適用しておきながら、他方で撤回を認めてないことはバランスを失しているように思う。

あるいは、無効審判における撤回を理由として禁反言を適用せずに、侵害裁判所において侵害を認める判決を得た後に、権利者が、なお係属している無効審判において、再度その撤回を撤回してもとどおりの限定的主張をなした場合に問題が生じるやも知れないが、これは、無効審判のほうで信義則違反を理由に再度の撤回の効果を認めずに審理を進めて、文言通りのクレイムの適否について結論を得ればよいのである。そして、特許維持審決であれば侵害裁判所の判断を追認したことになるし、無効審決であれば、侵害判決確定前であれば上訴により非侵害の結論が得られるし、再審事由にも請求異議事由にもなるから、被疑侵害者は救済されることになる。したがって、“撤回の撤回”について侵害裁判所が懸念する必要はないのである。

もちろん、侵害裁判所においても効果を認めるべきでない撤回もあろう。例えば、無効審判がさらに審決取消訴訟に係属している場合で、審決取消訴訟における撤回が明らかに時期に遅れていて却下される蓋然性が高い場合は、取消訴訟における判断を待つまでもなく侵害裁判所でも撤回の主張を採用しなくてもよいだろう。他方で、かかる撤回を無効審判で認めると、特許性を満たしえなくなると侵害裁判所が判断できたとしても、禁反言の法理は適用すべきでない。禁反言適用の基準は審査潜脱の蓋然性であり、クレイムの特許性についてはまず無効審判の判断を優先すべきだからである。ただし、このような場合は、公知技術の抗弁ないしは公知技術除

外のクレイム解釈によって結局非侵害とされることが多いかもしれないが、それはあくまで禁反言とは別の法理を適用すべきなのである。

3．4．訂正審判における権利者の主張

以上のように、包袋禁反言は特許権設定登録後の無効審判における権利者の主張について適用されるべきであるところ、無効審判だけでなく、訂正審判（特許法126条）における訂正の内容、ないし訂正拒絶理由通知に対する意見書の内容も、禁反言の対象となるべきである。訂正審判においても、訂正後の発明について独立して特許を受けることができるかが審理されており（同法126条４項）[49]、いわゆる新規性や進歩性、記載要件などの実体要件が審理されるのである。無効審判においても訂正（同法134条２項）をなすことができる以上、無効審判の請求を事前に回避する意味でなされる訂正審判における主張についても、同じ基準で禁反言を適用すべきだからである。

特徴的な事件として、大阪地判平成13・３・29判タ1098号208頁［**筆記具のインキ筒事件Ⅰ**］がある[50]（なお、同日の大阪地判平成13・３・29［**筆記具のインキ筒事件Ⅱ**］も同旨である）。

少し長くなるが、事件の経過を裁判所の認定に基づいて説明する。出願当初のクレイムはインキ筒に関するものであり、クレイムの要素の一つとしてインキの逆流防止剤が記載されていた。当該出願は一旦は拒絶査定を受けたが、出願人（原告）は拒絶査定不服審判を提起し、最終的には出願公告され結局登録査定を得た。出願人はその不服審判において、明細書中にあった逆流防止剤として例示されている「ポリブテン」について、これを「ポリブテン（これをゲル化してもよい）」と補正した。クレイムの記載は、ポリブテンについては補正されなかった。

対して被告は、本権利について、上記補正は要旨変更にあたるなどとして無効審判を請求した。これは一旦は理由なし（請求棄却、特許維持）の審決がなされたが、被告はさらに審決取消訴訟を提起し、上記補正は要旨変更であることを理由とする取消判決を得るに至った。権利者（原告）はこれを不服として上告申立をしたが、これは不受理決定されている。特許庁はこれを受けて無効審決を出したが、権利者はこれを不服としてさらに審決取消訴訟を提起するとともに[51]、特許庁に対して、「逆流防止剤３をポ

リブテン（これをゲル化してもよい）とした場合」とあったのを、「逆流防止剤をポリブテンとした場合」とする訂正審判を請求し、これが認容された。つまり、ポリブテンに関する記載について、出願当初明細書の記載に戻したわけである。はたして、本侵害訴訟で争いとなっているイ号物は、ゲル化されたポリブテンであった。

判決は、「原告は、本件補正後の明細書の実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、『ポリブテン（これをゲル化してもよい）』とあるのを『ポリブテン』に訂正する本件訂正請求を行い、それを認める本件訂正審決がされたのであるから、本件考案の『逆流防止剤がポリブテンよりなり』という構成から、逆流防止剤がゲル化したポリブテンよりなるものは、特に除かれたものというべきである。（改行）また、原告は、本件訂正請求において、本件考案の技術的範囲から、逆流防止剤がゲル化されたポリブテンよりなるものを、意識的に除外したというべきであるから、本件考案につき、そのような態度を表明をした原告が、本件訂正審決によって本件訂正請求が認められた後に、本訴において、逆流防止剤がゲル化剤によってゲル化したポリブテンよりなるイ号物件も本件考案の技術的範囲に該当すると主張することは、禁反言の法理に反し、信義則上許されないというべきである。」[52]

この事件では、訂正で削除された技術がそのまま侵害訴訟のイ号物となっており、禁反言を適用すべき典型的な事例といえよう。「ポリブテン（ゲル化してもよい）」を「ポリブテン」と訂正することで、要旨変更（旧特許法40条）に関する審理を回避して無効審判棄却を得ているのだから、審査の潜脱を許さないという禁反言の規律が十全に機能する場面であろう。

対して、かかる訂正は当初明細書の記載に戻すだけであり、かりに当初明細書の記載をなんら補正（訂正）することがなかったら、「ポリブテン」の語句の解釈としてゲル化されたポリブテンも含まれる余地があったはずで、当初の記載に戻した以上、手続の経緯によって権利範囲が変動されるべきではないといった意見も考え得るところである。しかし、まさにこのような手続の経緯によって「ポリブテン」にはゲル化ポリブテンが含まれないことが明らかになったのである。訂正審判においてもゲル化ポリブテンについては特許性の審理がなされていない（特許法126条４項）のだから、審査の潜脱を防止するために禁反言を適用すべきなのである（補正

と禁反言の関係は、第２章ですでに述べた[53]）。

なお、前掲［**筆記具のインキ筒事件Ⅰ**］は、当初「ポリブテン」であった記載をいったん「ポリブテン（ゲル化してもよい）」と補正し、然る後「ポリブテン」に戻したということで、先に述べた主張の撤回との関係はどうなるだろうか。前掲［**連続壁体の造成工法Ⅱ**］は、禁反言の対象となる行為が最初の主張であり次いでそれを撤回した。前掲［**筆記具のインキ筒事件Ⅰ**］では、禁反言の対象となる行為は「ポリブテン（ゲル化してもよい）」との記載を「ポリブテン」と訂正したことであって、前掲［**連続壁体の造成工法Ⅱ**］で議論したような撤回は生じていないことになる。この「ポリブテン」をさらに「ポリブテン（ゲル化してもよい）」と訂正すれば、そこではじめて撤回の問題が生じよう。

なお、旧稿脱稿後に、前掲［**筆記具のインキ筒事件Ⅰ・Ⅱ**］と似た事例として、後掲［**コンクリート埋設物**］がある。第４章も併せて参照されたい。

３．５．禁反言の対象となる特許権者の行動

禁反言の対象となる特許権者の行動は、審査官をして審査の対象となる範囲を狭く解釈したであろう主張（ないしそれに準ずる行動）と考えてよい。これまで述べてきたように、限定的主張や、「これがあるからこそ」といった主張は禁反言の対象となる典型例だといえる。一方で、単に一実施例を説明しただけとか、引用例との具体的差異を説明しただけでは禁反言の対象とはすべきでないだろう。とはいえ、これらの主張が審査官に受け入れられて初めて禁反言適用の条件がそろったとみるべきで、例えば、限定的主張をしたとしても、クレイムを補正していない以上、意見書のみの主張によって限定解釈は採用し得ないと判断された場合には、審査の潜脱は生じてはおらず禁反言の対象とすべきではない。

また審査官が限定解釈をしたとしても、それが特許権者の行動に起因していない場合は、禁反言の対象とすべきではない。例えば、クレイムが「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」であった場合に、特許権者の行動としては限定的主張をしていないのに、審査において一方的に「本発明の特徴はＤを含有しないことにある」と限定解釈され特許を受けてしまった場合では、禁反言の対象にな

るとは言えず、この例によれば他に事情のない限り、Dを含有した場合であってもクレイムに含まれると解するべきである。

要は、審査側に審査範囲を狭く解釈させたような特許権者側の行動と、それを受け入れたことを前提とする審査側の審査、の２つが揃うことが禁反言の適用条件である。そして、審査側がそれを受け入れたかどうかは、審判であれば審決書を分析すれば判断がつく。審査の場合は、特許査定の謄本には特許を付与する理由は一般的には記されない[54]が、限定的主張や「これがあるからこそ」といった主張であれば、審査範囲を狭めることが経験則上推認できるから、反証できない場合（ほとんどの場合は反証できないと思われるが）以上は禁反言の対象となるであろう。

また、特許権者の主張が審査官のどのような拒絶理由によって引き起こされたかは、禁反言の適用に直接に影響せず、ただ審査の潜脱があったかのみをメルクマールとすべきである。したがって、新規性・進歩性はおろか、記載要件の不備や拡大先願（特許法29条の２）なども当然に対象となるし、補正の要件を満たしているかどうかの争い（同法49条１号）についても対象となろう。先に述べたように、前掲**［青果物の包装体］**や前掲**［組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子Ⅱ２審］**で説示された基準は疑問である。

その他、特許付与後に特許権を放棄した場合に、これが禁反言の対象となるかが争われた事件が、大阪地判平成13・３・１**［環状カッタ］**である。

本事件は、環状カッタに関する特許権の権利範囲について、カッタと共に着脱装置（アーバー）を備えていなくてはならないかが第一の争点となった。被告特許権者（反訴原告）は、本件特許権Ａ（環状カッタに関する）と同日出願の特許権Ｂ（アーバーに関する）も有していた。ところが、特許権Ａ、Ｂともに特許異議が申立てられ、審判官から取消理由通知が発せられたので、特許権者は特許権Ａ、Ｂ共に訂正請求をなした。ところが、審判官から特許権者の代理人に対して電話で、「訂正後の特許権Ａ、Ｂは同一発明であるから、いずれか一方を先に確定させ、他方は特許法３９条２項を理由に訂正を認めず、取消決定するので、先に決定する特許権を申し出てほしい（可能であれば、一方の権利放棄を含む）」旨が通知された[55]。

これに対し被告特許権者は、審判官に対し、特許権Ａに係る発明と特許権Ｂに係る発明とは同一発明とはいえないという趣旨の意見書を提出したが、結局、特許権Ａの訂正を先に確定させ、その後に特許権Ｂを放棄した[56]。

原告（反訴被告）としては、特許庁が特許権ＡとＢを同一のものであると考えていた以上、特許権Ａの発明は特許権Ｂと同じく、アーバーを必須の構成要素とする環状カッタであって、アーバーを備えていないイ号物には権利は及ばないと主張したのである。

判決は、「…前記特許異議事件を担当した審判合議体は、本件発明と別件発明を同一発明であると考えていたものと認められる。（改行）　しかし、本件訴訟において、当裁判所が本件発明の技術的範囲を認定するに当たり、審判合議体が被告に示した判断に直接拘束されることはないところ、本件発明が環状カッタに関する発明であると解すべきことは前記のとおりである。」として特許権ＡとＢが同一発明であるという特許庁審判官合議体の判断には拘束されないと表明したうえで、「…原告は、被告は上記のような特許庁審判官の意見に従って別件特許権を放棄したのであるから、それに反する主張をするのは禁反言に当たると主張する。（改行）　しかし、前記のとおり、被告は、特許庁審判官からの連絡を受けた後、それに反論する意見書を提出しており、その後は単に別件特許権を放棄しただけであるから、被告自身が、本件発明の対象物はカッタ部の構成とともにアーバー部の構成も具備している必要があるとの意見を表明したとはいえない。したがって、被告の本件における主張が、禁反言に当たるとはいえない。」として、禁反言を適用しなかった。

禁反言の対象となるかの決め手は、審査の潜脱が生じているかどうかであるから、これを検討してみよう。仮に被告特許権者の行動によって、「アーバーを備えていない環状カッタ」について審査がなされていないとすれば、特許権Ａの権利はそれに及んではならない。例えば、「特許権Ａに係る発明は、アーバーを備えている点が特許権Ｂに係る発明とは違う。」といった主張である。しかし、本件で特許権者の行った行動はそれとは反対であり互いの特許権は同一ではないことを主張したと認定されている。したがって、特許権者はイ号物を含むようなクレイムの範囲について審査を潜脱しようとする主張はなしていないと考えることもできる。

しかし特許権者は、特許権Ｂを放棄したことで、結局は特許権ＡとＢが同一であるという審査を回避している。多くの場合は、特許権Ｂの放棄は

特許権Ａの手続とは関連がないが、本件のように特許法39条２項の拒絶理由を受けている場合は別論である。つまり、同法39条の拒絶理由を受けている場合は、一方の手続によって他方の拒絶理由が解消するという特殊性がある。ゆえに、特許権Ｂの放棄は直接に特許権Ａの特許性に影響するから、特許権Ｂを放棄したことが、特許権Ａのクレイム解釈における禁反言適用の対象となっても構わないのである[57]。

特許権者としては、もし特許権ＡとＢが同一であることについて反論があれば、再度訂正をなして両者を区別したり、あるいは審決取消訴訟で徹底抗戦する途も残されていた。にもかかわらず、そうしないで特許権Ｂを放棄したということは、両者が同一であるということについて審査を回避したと判断されても止むを得ない。もちろん、早期に争いを決着させたいという欲求はあろうが、だからといって審査を潜脱してよいということにはならない。そもそも審査主義を採用していること自体、権利化に時間がかかることは止むを得ないという割り切りもあるのである。したがって、本件に関する裁判所の判断は疑問であり、私見としては禁反言を適用すべき事案であったように思われる。

もっとも、この事件のように特許法39条の中でも２項にかかった場合は、共倒れの危険がある反面、一方を放棄すれば直ちに他方の拒絶理由が解消するから、特許権者としては放棄への誘惑が強く、しかも審判官がそれを勧めていたため、禁反言の対象とすることは裁判所としてはためわれたのかもしれない。これが仮に異日出願の場合であれば、後願については同法39条１項の拒絶理由を有するが、他方、先願には拒絶理由がない。よって共倒れの危険はなく特段に酷であるということはないから、先願特許権を放棄したことをもって直ちに後願特許権について禁反言の対象としても構わないだろう。

確かに、同一出願人に係る同日出願の複数の特許権について、特許法39条２項の拒絶理由（本件では異議理由）を受けた場合に、一方を放棄したからといって禁反言の対象とすることは酷に過ぎると考えることもできよう。しかし、本件は同日出願であったのだから、単一の出願としておけばこのような問題は起きなかったのである。

すなわち、同法36条５項後段において、単一の出願であれば、複数の請求項に記載された発明が同一であっても構わないことが規定されており、

他方で、環状カッタとその着脱装置のような関係であれば同法37条に定められた出願の単一性の要件を満たしている。したがって単一の出願にしておけば、２つの発明について本件と同一の訂正を行ったとしても拒絶理由は発生しなかったのである。

したがって、同日であるがゆえ多項制を十分に利用する機会があったにもかかわらずそうしなかったのであるから、本件のような同日出願の場合であっても、一方の放棄を他方の禁反言の理由としても酷に過ぎるということはないだろう。結論として、特許法39条１項又は２項の拒絶理由を受けた場合に、一方（ないしは後願）の特許権を放棄した場合は、禁反言の対象となるということになる。

第４章　その後の裁判例

４．１．典型的な事例

本章では、旧稿の脱稿後に禁反言が審理された裁判例を検証する。

出願人の補正や意見書に起因する禁反言が非侵害判断の決め手となったような典型的な事例としては、拒絶理由に対応して、クレイムの文言「格子状開口部」を「スリット状開口部」と補正した以上、縦棒と横棒から形成された被告製品の格子状開口部は、「スリット状開口部」ではない、とした東京高判平成14・12・26**［混合装置付バケット２審］**（原審：東京地裁平成14・９・10では判断されず）、サーモプラスチック・ラバーとポリプロピレンは熱融着せず、したがって先願発明と本件発明は異なる、と特許異議申立答弁書で主張した原告が（特許異議申立自体は確定済み）、後に、被告製品においてはエラストマーとポリプロピレンが熱融着している、と主張することは許されず、本発明の構成要件を満たさないとした東京高判平成14・10・29**［記録再生装置の防振装置２審］**（原審：東京地裁平成14・１・29）、クレイムに記載されているシリコンオイル、乳化剤、および泡調整剤の区別が不明瞭であるとする特許異議申立人に対して、ＨＬＢ（親水性の指標）１～４の範囲が泡調整剤として機能するから明確に区別ができる、という答弁を原告がなした事例で、ＨＬＢ値は大きくとも５未満のものに限られると判示された上で侵害を否定された東京高判平成14・８・22**［艶出し洗浄方法２審］**（原審：東京地裁平成13・５・29）、拒

絶理由通知に対応して「(表面処理材を) 数回に分けて (付着させる)」との記載を追加する補正をなした後、「表面処理材を１回付着させる」方法が技術的範囲に含まれるとする特許権者の主張は許されず、文言侵害はおろか均等論の下でも侵害とはなり得ないとされた、東京高判平成14・２・27［**燻し瓦の製造法**］、当初クレイムでは進歩性がないとする拒絶理由を受けた後、「バナナの発酵温度Ｔ３に達すると、一定時間室温Ｔ２を維持しした後に加温を停止して室温を低下させるとともに」とクレイム補正をなして要件を加重し、かつ、温度Ｔ２はＴ３よりやや低く設定している、と特許権者が意見書において主張した事例で、「一定時間室温Ｔ２を維持し」には、果肉温度を著しく低下させない程度に室温を低下させることも含まれるとする特許権者の主張を排斥して文言上非侵害とし、さらにこのような出願経緯を斟酌すれば、この部分は発明の本質的部分に当たるから均等論の下でも非侵害であると判決した大阪高判平成13・５・17［**バナナ追熟加工自動制御方法２審**］(原審：大阪地判平成12・４・27)、補正書と意見書の内容から、２系列の制御方法は出願人が意識的に特許発明の技術的範囲から除外したものであるとして、たとえ技術常識を加味すれば１系列で制御を行う方法はあり得ないとしても、２系列制御のものを技術的範囲に含まれると主張することは許されないとした東京高判平成13・４・25［**高純度窒素ガス製造装置２審**］(原審：東京地判平成11・10・30) がある。いずれも限定的主張や限定的補正に端を発しており、旧稿が主張した、審査の潜脱・審査プロセスの反映といった禁反言の趣旨に沿ったものだといえよう。

反対に、補正があっても禁反言が適用されなかった事例としては、大阪地判平成13・10・９［**電動式パイプ曲げ装置**］がある。この事件では、適用法規が補正の要件が厳しくなった平成５年改正以前だったこともあり、クレイムが全文補正されている。禁反言で問題となったパイプホルダはむしろ (要旨を変更しない範囲での) 拡張補正がされており、意見書にも限定的主張は見当たらない。このような場合は、補正が適法である限り禁反言を適用すべきでない、とした判決は支持してよい。補正即禁反言であると即断せず、補正の内容をよく検討すべきであるといえよう。

また、東京地判平成13・11・８［**ティッシュペーパ用包装箱**］では、クレイムに「引き裂きに対して抗力のある」という要件を追加する補正をなしたが、この補正はクレイムを明確にするための補正であるとする原告の主張を採用し、禁反言の適用を否定して侵害を認めた。対象製品を見てみれば、この部位に用いられる部材は引裂きに対して抗力がある素材を用いるのが当然であり、被疑侵害製品を製造しておきながら、用に耐えない素材を用いているという被告の主張に説得力がないという具体の事情も影響したのであろう。

４．２．特徴的な事例

特徴的な事件もいくつか目にする。例えば、大阪地判平成15・11・６［**階段構造Ⅰ**］、同［**階段構造Ⅱ**］は、早期審査の適用事例であった[58]。早期審査は、拒絶理由として挙げられそうな先行技術について予め出願人がそれに対する意見を述べることになり、審査官の拒絶理由に対応して意見 (たとえば限定的主張) を述べるわけではない。しかし、具体的な先行技術を挙げ、それとの差異を主張する際に限定的主張をなし、しかもその主張を審査官が受け入れて特許したとすれば、通常の審査と変わるところはない。審査官からのアクションがなかったからといって取り扱いに差異を設ける必要はないということになる。事例の内容としては、従来使用されていた接着剤に代えてシーリング剤を用いた点が先行技術と異なる本発明の特徴である旨を原告が述べたと認定し、それに基づき、係争対象物のうち問題となっている構成要件は接着剤と評価すべきであり、シーリング剤という概念には含まれないとして侵害が否定された。

東京地判平成15・４・14［**核酸増幅反応モニター装置**］は、同一出願人の後願発明 (改良発明) が、先願の優先権主張の基礎となった米国出願に記載された発明より優れていることを主張している場合でも、当該先願特許発明の技術的範囲の解釈においてそれと異なる主張をしたからといって禁反言は適用されない、とした。当然であろう。東京高判平成13・６・27［**こんにゃくの製造方法２審**］でも、均等論第５の要件 (意識的除外) の判断にあたっては、問題となっている特許権とは別個の出願手続きを経ている実用新案登録出願の出願中に生じた事由については、均等の主張の妨げにはならないとした。旧稿において、均等論第５の要件の判断にあたっては、文言解釈における禁反言より厳しい制限がかかる、とした見解も紹介したが、少なくとも同判決は区別はしていないようである。

均等論第５の要件として禁反言が問題になった他の事例としては、名古屋地判平成15・２・10［**圧流体シリンダ**］がある。均等かどうかが争われている「スチールバンド」について、「シールバンド」と記載すべきところを「スチールバンド」と記載し、これを訂正することなく放置していたことをもって、不作為による包袋禁反言が生じているというのが被告の主張であった。裁判所は、より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしないというだけでは意識的除外ないし禁反言には該当しないとし、加えて、均等論はまさにこのような場合に救済を求める法理であると判示した。拡張的補正（訂正）が認められていない現行法の下で不作為の禁反言なるものが肯定されては、均等論は骨抜きになってしまう。裁判所は正しい理解を示したといえよう。

旧稿で特に力を入れた、確定前無効審判ないし訂正審判中の限定的主張ないし限定的補正に対する禁反言の可否について、大阪地判平成14・10・３［**輪体のローリング成型装置**］という事例がある。問題となっている特許権は、特許異議申立の手続き内で訂正が行われ維持審決を得たが、さらに、その後に請求された無効審判で一部無効審決を受けたので、審決取消訴訟を提起するとともに訂正審判を提起している。侵害訴訟では均等論第５の要件として、特許異議申立での訂正手続において、「ガイド軸」をさらなる要件とする訂正がなされたことをもって、「ガイド軸」との構成を充足しない発明は意識的に除外されているとして、均等を否定した。

この中で、「ガイド軸」との構成要素は、訂正前明細書においては請求項３にのみ記載され、請求項１、２には記載がなく、訂正後請求項１にその要件が入っていることは、訂正前請求項３をそのまま引き継いでいる可能性があり、その場合には技術的範囲を限定的に解すべきでないとの判断が示されている。旧稿では、多項制の趣旨を生かすために、下位の請求項で限定を行っている場合でも、それだけでは禁反言の対象とすべきではない旨を述べたが、この裁判所でも同じ思考を採用しているようだ。均等が問題となっているからといって無闇やたらに禁反言を適用すると、多項制の趣旨を没却してしまうのである。

もっともこの事件ではさらに詳細に、この「ガイド軸」を構成要素に組み込んだ、訂正請求のプロセスを検討しており、結果として、「ガイド軸」

は請求項３の記載をそのまま引き継いだものではなく、禁反言（意識的除外）の対象となり、均等を否定された。

また、この事件では、後の訂正審判の内容は考慮されていない。訂正審判（または訂正請求があった無効審判）の確定前には、禁反言の適用には慎重であるべき（蓋然性の基準）とする、旧稿が提示した論点に配慮したゆえであろうか[59]。また、特許庁でいったん無効審決が出されていることから権利濫用の抗弁も提出されているが、こちらは判断されていない。現在提起されている訂正審判でクレイムが変更される可能性もあるから、均等否定で特許権者の主張を斥けられるのならそれに越したことはないだろう。

そのほか、分割が絡んだ事例として、大阪地判平成14・８・27［**コンクリート埋設物**］がある。この中で、禁反言は２つの要件について問題となっているが、１つ目の要件「開口部の反対側」「固着」については、裁判所から適用はない旨、一蹴されている。問題はもう一方の、支持部材の構成方法に関するものである。被告は、「支持部材を横方向から挿入する構成」に対応する実施例を削除する訂正を原告が行ったことをもって、横方向から挿入する構成はクレイムから除外されたのだと主張し[60]、その根拠として最判平成３・３・19民集45巻３号209頁［**クリップ上告審**］を援用した[61]。

前掲［**コンクリート埋設物**］では、親出願に記載がないのに分割時に追加してしまった事項を削除する訂正が行われ、前掲［**クリップ上告審**］とは事案が異なり、当該訂正をもってしても禁反言はかからない、と判決された。しかしかかる判断は疑問である。

判決の言うように、前掲［**クリップ上告審**］は、クレイムの有効性を争う無効審判の審決取消訴訟の上告審であり、いま論じている前掲［**コンクリート埋設物**］は侵害判断の場面であるから、たしかに事案は異なる。加えて、前掲［**クリップ上告審**］の判断の援用を許さなかった背景には、最高裁の示した判断自体も批判の余地が少なくないためであろう。

ともあれ、前掲［**コンクリート埋設物**］に類似した事件を探してみると、旧稿で紹介した大阪地判平成13・３・29［**筆記具のインキ筒Ⅰ・Ⅱ**］が挙げられる。この事件は、クレイムこそ「ポリブテン」のままで変更はなかったが、詳細な説明において、「ポリブテン」を「ポリブテン（これをグ

ル化してもよい)」と補正し、それが新規事項追加に当たるとして無効審決を受けた特許権者が訂正審判において「(これをゲル化してもよい)」との記載を削除し、権利を維持したが、侵害訴訟において、ゲル化ポリブテンについては禁反言がかかって権利が及ばないとされた例である。

前掲［**コンクリート埋設物**］と前掲［**筆記具のインキ筒Ⅰ・Ⅱ**］では、補正と分割という違いがあり、適用条項も17条の２第３項と44条とで異なるものであるが、分割は補正の一態様であり両者を区別する必要はない。前掲［**コンクリート埋設物**］においては、特許権者は44条違反[62]の分割をした以上は、それを削除し瑕疵を治癒する訂正を行ったとしても、それを理由に権利範囲から除外されてもやむを得ないだろう。

両者が異なる点といえば、前掲［**筆記具のインキ筒Ⅰ・Ⅱ**］では、文言の概念上、「ポリブテン」は「ゲル化ポリブテン」を含まない[63]が、前掲［**コンクリート埋設物**］では、クレイムの文言上、「支持部材を横方向から挿入する構成」は含まれている。しかし、均等論まで考えを及ぼせば、クレイムの文言上もともと含まれている構成か、含まれていない構成かという点は判断の分岐点にはなりえない。両者の判断を違える合理的な理由はなく、前掲［**コンクリート埋設物**］の判断には賛成できない。ただし、事案としては権利濫用の抗弁が認められて非侵害の結論に達していることを付記しておく。

なお本稿は、「最近の裁判例にみる禁反言の研究（１）～（２）」知財管理52巻２号159～174頁、３号321～337頁（2002年）に加筆修正を加えた上で、その後の裁判例についてコメントを付した第４章を新たに付け加えたものである。特に、旧稿執筆時に前掲注４大野の業績に触れることができなかった点は遺憾であった。旧稿そして本稿執筆にあたっては、北海道大学大学院法学研究科田村善之教授に多くのご示唆をいただいた。記して感謝申し上げる。

[1] 包袋禁反言が適用されるべき根拠を信義則に求める見解として、中山信弘『工業所有権法・上』［第２版増補］(2000年・弘文堂) 383～384頁、高林龍『標準特許法』(2002年・有斐閣) 114～115頁、吉藤幸朔『特許法概説』［第13版］(1998年・有斐閣) 488頁、中山信弘編『注解特許法』［第３版］(2000年・青林書院) 743頁（松本重敏＝小池豊)、竹田稔『知的財産権侵害要論』［改訂版］(1997年・発明協会) 58頁などが挙げられる。

[2] 小池豊「第４章技術的範囲の解釈における出願経過の位置付け」知的財産研究所編『特許クレーム解釈の研究』(1999年・信山社出版) 202頁では、後掲する田村『知的財産法』のように“審査の潜脱”といった具体的な理由付けには至っていないが、「信義則とか禁反言とかいった民事法上の一般法理のレベルの問題ではなく、まさに当該特許独自の問題として把握すべきものと思われる。」とし、民事法一般の禁反言と切り離して論ずべきだとしている。

[3] したがって、侵害訴訟で例えば公知技術の抗弁をかわすためになされた権利者の主張は、他の侵害訴訟における禁反言の対象とはならないということになる。

[4] 大野聖二「均等論と二つのエストッペル論(1)～(2)」パテント49巻２号～３号(1996年) の (2) 62～63頁（旧稿執筆時に触れることができなかった)、田村善之『知的財産法』［第３版］(2002年・有斐閣) 236～237頁。

[5] 三宅正雄「特許法70条の法意」特許判例百選66事件（1966年)。ただし、後に「この付与にあずかった関係者の意思とは切り離されて、その決定機関（最終的には裁判所）が、適当と認めるあらゆる資料に基づいて、最も具体的に妥当と認める姿において決定されるものといわざるをえないのである。」(傍点：筆者）と述べていることを考えると、包袋禁反言を必ずしも全面的に否定する趣旨とはいえないと解する余地もある。

[6] 豊崎光衛『工業所有権法』［新版］(1975年・有斐閣) 219頁。

[7] 光石士郎『新訂特許法詳説』(1972年・帝国地方行政学会) 238頁。

[8] 「明細書の記載から見て一見明確である場合であっても、意見書等で出願人が明細書の用語につき特別の限定的意義を記載し、これによって特許が付与されている場合がある（この場合は、出願人は原則として明細書を補正すべきであるにもかかわらず、補正しない。審査官もまたこれを看過し又は大目にみることが稀ではない)。」とする見解がある。前掲吉藤『特許法概説』491頁。同書の著者は審査官出身である。

[9] 公開公報を見れば出願当初の明細書の内容を確認することはできるが、公開公報が発行される前に特許掲載公報が発行されれば公開公報は発行されないから（特許法64条１項)、この場合は包袋を閲覧する以外に当初明細書を確認することはできない。

[10] 増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』［第２版］(2000年・有斐閣) 185頁（増

井）では、「本判決が、出願経過を明細書の記載より低く見る理由としては、前者は公示制度がとられているのに、後者は公示制度がないことを挙げているのは、特許実務において、出願経過を入手し検討することが常識化していることを考えると、適切な理由といえるかは疑問である。」としている。もっとも判決は、この後の説示で、例外的な場合については禁反言の法理を適用すべき可能性は否定できないとしている。この事件はさまざまな評価が可能であり前掲増井／田村『特許判例ガイド』でも部分的に肯定した評価を与えている。本判決は後にも触れる。

[11] 青柳玲子「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」『知的財産権の現代的課題―本間崇先生還暦記念―』（1995年・信山社）12頁。

[12] 前掲中山『注解特許法』741頁（松本＝小池）によれば、特許管理別冊昭和55年判例集に掲載されているとあるが、原典に当たることができなかった。

[13] 牧野利秋［判批］特許研究26号39頁（1998年）。

[14] もっとも、前掲**［組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子Ⅱ２審］**は、出願当時はクレイムを機能的に記載することが認められておらず、出願後にこの審査基準の改定があり、禁反言を適用するには特許権者に酷な事情があったため、射程を限定して捉えたほうがよかろう。この点を考慮しつつ判旨に賛成するものとして、玉井克哉［判批］別冊ジュリスト平成８年度重判247頁（1996年）。同旨、相澤英考「特許制度の在り方」星野古希『日本民法学の形成と課題・下』（1996年・有斐閣）1353～1355頁。反対：嶋末和秀「均等論の適用とその問題点」パテント49巻11号28頁（1996年）。ただし、侵害時基準説を採用した場合は別論であるとも述べている。

[15] 前掲増井／田村『特許判例ガイド』182頁（増井）では、「この一般論は、禁反言の法理を実質的に否定したようにも見え疑問である」とする。また、盛岡一夫［判批］判時1618号221頁（1998年）も判旨には反対している。

[16] 特許制度の趣旨が、新規かつ進歩性ある発明に特許を付与して技術の発達を奨励することと同時に、公衆に発明を開示させることにある以上、発明を十分に開示することは特許の実体的要件と解される。

[17] 前掲竹田『知的財産権侵害要論』56～57頁では、明細書の記載のみから権利範囲を確定できる場合は、出願人の意見や特許庁の見解を当然に参酌すべきでないとする。しかし一方で、58頁では、出願人の意見が特許庁に受け入れられて特許を得た場合は、侵害訴訟の段階になってそれと相反する主張は許されない、としており、意味が一義的に明確な語句について限定的な主張をした場合は、どちらを優先させる趣旨かは判然としない。竹田氏は前掲**［二軸強制混合機］**の判断自体は「私見とほぼ同様」としており、なおさらである。

[18] 前掲増井／田村『特許判例ガイド』184頁（増井）。

[19] したがって、補正が却下された場合（特許法53条１項）は、禁反言の対象とすべきではない。

[20] ただし、誤記の訂正は、拒絶理由に対応してなす補正と同一の手続補正書で行う場合もあるから、その場合は誤記の訂正であることを明らかにしておいたほうが実務的には好ましいといえる。もちろん、誤記の訂正であっても例外的に審査の潜脱が生じた場合は別論である。

[21] 前掲竹田『知的財産権侵害要論』57頁。

[22] 前掲**［ボールスプライン軸受上告審］**に関する研究は数多いため、ここでは、第５の要件について論じているものに限り引用する。雑誌に掲載されたものとして、三村量一［判解］法曹時報53巻６号1686～1692頁（2001年）、特許委員会第２グループ第３小委員会「均等論に関する論点の研究」知財管理49巻８号1046～1052頁（1999年）、竹中俊子［判批］判時1688号237頁（1999年）、三村量一［判解］ジュリスト1134号117頁（1998年）、吉田和彦［判批］ＮＢＬ676号64頁（1999年）、前掲牧野［判批］38～39頁、特許委員会第２章委員会［判批］知財管理48巻４号520頁（1998年）、田中成志［判批］知財管理48巻８号1280～1281頁（1998年）、本間崇［判批］知財管理48巻11号1800～1801頁（1998年）、辰巳直彦［判批］民商法雑誌119巻６号951～952頁（1999年）、中山信弘［判批］別冊ジュリスト平成10年重判264頁、図書に収録されたものとして、設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決について」前掲『特許クレーム解釈の研究』182～187頁。

[23] この他、均等が認められた事例として、東京地判平成12・３・23判時1738号100頁**［生海苔の異物分離除去装置］**、東京高判平成12・10・26判時1738号97頁**［同２審］**、東京地判平成13・５・22判時1761号122頁**［電話用線路保安コネクタ配線盤装置］**があるが、均等が主張されている構成要素については補正はなかった。

[24] 前掲注22竹中は、「これからも、我が国裁判所は禁反言の理論の適用に消極的な姿勢をとりつづけるべきであろう。」とするが、近時の均等論に関する裁判例の流れはむしろ第５の要件を積極的に利用している。

[25] 現行審査基準では、当初明細書から直接的かつ一義的に導き出される事項も新規事項とはみなさないとあるが、その基準は必ずしも明確でない。

[26] 審査基準「明細書又は図面の補正に関する事例集」［改訂版］新規事項の判断に関する事例16～19を参照。もっとも、審査基準はあくまで特許庁内部の基準であり、法上は「出願当初の明細書の記載の範囲内」であるかどうかが分水嶺になる。

[27] 補正の制限には言及していないが、前掲大野（２）65頁。

[28] 多項制を活用する実益については、前掲田村『知的財産法』191～192頁。

[29] 特に実用新案では、訂正は請求項の削除しか認められていない（実用新案法14条の２）。

[30] 平成11年法改正により、請求項ごとに加算される特許料の額が減ぜられ、政策的にも多項制の利用を促進するという立場が明らかになっている。

[31] 拙稿「特許権の技術的範囲と特許請求の範囲の関係について」パテント51巻５号

27頁（1998年）。前掲大野（２）65頁の見解は誤りである。

[32] だとすれば、補正の要件が厳格である現行法の下でも、侵害裁判所において明らかに権利範囲に含まれることに疑いがない事項については、補正を認めてもよいという意見にも十分理由があるように思う。補正の適否について今後の裁判例の集積が待たれるところである。

[33] “本質的部分”の判断手法については、前掲**［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤］**が基準を示している。ただし、筆者は、前掲**［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤］**で判示された基準は必ずしも適正に運用されているとは思わない。

[34] 均等論各要件の立証責任については、前掲三村［判解］法曹時報1692～1695頁において諸説の分析がなされている。三村説によれば、第４の要件は、被疑侵害者が要件非充足の主張をした場合には特許権者が要件充足の立証をすべき、とする。前掲田村［知的財産法］224～226頁もほぼ同様の見解を示している。

[35] 前掲三村［判解］法曹時報1694～1695頁によれば、第５の要件は、理論上第５の要件の内容をどのように考えるかという点によって立証責任の所在が変わるとしており、第５の要件を出願人が権利範囲を減縮するような外形的行為がなされた場合は均等の成立を否定すると考える場合は、被疑侵害者が負担をするが、いったんその立証に成功すると、特許権者の側で第５の要件の非充足を争うことはできない、としている。本稿はこれまで論じてきたように、三村説は均等を主張する側にとって酷に過ぎ、第５の要件をそこまで厳しく理解すべきでないとしてきたが、第５の要件を審査の潜脱という趣旨から考えているため、立証責任の所在についての結論は同じとなる。もっとも、「いったんその立証に成功すると、特許権者の側で第５の要件の非充足を争うことはできない」という見解には必ずしも賛成することはできない。

[36] 偶然であろうが、弁理士試験において似たような事例問題が出題された。平成10年弁理士試験特許法第２問では、「原告は、被告製品は原告特許を侵害すると主張して、その製品の製造及び販売の差し止めを求める特許権侵害訴訟を提起したのに対し、被告は、原告特許を侵害していないと主張した。特許請求の範囲に記載された技術的事項、無効審判におけるその技術的事項に関する原告の主張及び審決におけるその主張の採否の観点から、被告の主張の当否について論ぜよ。（以下略）」という問題が出題された。『弁理士試験論文式問題集』特―67頁（2000年・法学書院）。本稿で指摘したような論点が採点の対象となっているかどうかについてたいへん興味深く感じる。

[37] なお、無効審判中の主張についての禁反言適用の可否が争いになった事件は本件が初めてではない。東京地判昭和45・３・25判タ247号263頁**［布帛に防水性皮膜を形成せしめる方法］**や大阪地判昭和57・11・30特許管理別冊昭和57年判例集**［選穀機］**がある。前掲**［選穀機］**は前掲中山『注解特許法』743頁（松本＝小池）の記載による。やはり原典に当たることができなかった。

[38] 前掲竹田『知的財産権侵害要論』58頁でも、無効審判における特許権者の認識についても、審査と同様に、クレイム解釈において参照すべきとする。

[39] 特許庁特許電子図書館 http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl の経過情報による。

[40] なお、本判決の理由では非侵害の結論を導くのに、明白な無効理由の存在に基づく権利の濫用を第一の理由としており、禁反言の適用はいわば駄目押しとしての判示である。

[41] もちろん、審決が確定していれば、特許権者の主張によって、審査の潜脱が生じたかどうかを基準として禁反言の適用の可否を判断すればよい。審決はその理由を記した審決書が当事者に送達されるため（特許法157条３項）、それを調査すれば審判官がかかる特許権者の主張を受け入れて審査を行ったかどうかが明らかになるはずである。

[42] 可能性があるとすれば民事訴訟法338条１項８号であるが、同号は「行政処分が後の行政処分により変更されたこと」を要件としており、特許無効審判の請求不成立審決（特許は無効でないとする審決）は特許権が有効であることをいわば追認しているに過ぎず、同条の変更には当たらないと解する。

この点が、禁反言の難しいところである。すなわち、当然無効の抗弁の場合は、かかる抗弁が成立するかどうか判断に迷った場合には侵害としておけば、後の無効審判で特許権が無効となった場合（つまり、結果的に抗弁を斥けた判断の誤りがあった場合）は、「行政処分が後の行政処分により変更されたこと」に該当するから再審事由になるし、いったん支払った損害賠償金も不当利得として返還請求できようから、迂遠ではあるが被疑侵害者の救済の手段は残されている。

しかし禁反言の場合は、かかる主張が無効審判で受け入れられると特許が維持されてしまい、338条１項８号の「処分の変更」に該当しないから再審事由とならず、被疑侵害者の救済ができなくなってしまうのである。参考：田村善之『機能的知的財産法の理論』（1996年・信山社）第３章「公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」91頁。なお同書では民事訴訟法改正前のため、420条１項８号と記載されている。

[43] 前掲大野（２）64頁。ただし、反対に特許庁の「受け入れ」がなかった場合でも、“審査に影響のある”主張については禁反言が適用される場面があり得ると述べるが、具体的な例示を欠く。特に大野（２）64頁は、この“特許庁の「受け入れ」がなかったが審査に影響のある”主張についての立証は被疑侵害者にとって酷であるから、禁反言（がなかったこと）の立証責任を特許権者側に課すべき、とする。しかし、“審査に影響のある主張”というものは、すなわち特許庁が受け入れた主張のことではないのか、疑問を禁じえない。

前掲大野（２）64頁の理論の背景には、審査官とのインタビューなど、書面化されていない事情も禁反言の対象とする（同63頁）ためには、出願人に立証責任を課すほかないと考えたのであろう。しかし、後掲注５４の示すように、インタビュー

の概要は書面化するのが審査実務であるから、被疑侵害者もその内容に触れることができないわけではない。そもそも、特許権者に立証責任を課したところで、審査官と特許権者しか知りえない、特許権者に不利な事情がなかったことを特許権者に主張させることができるものであろうか。

立証責任は通説どおり被疑侵害者に課した上で、審査官を証人として尋問するなど（民事訴訟法197条の問題はあるが）、工夫するしかないのではあるまいか。

[41] もちろん、まもなく審決が確定することが期待できるような状況であれば、侵害訴訟のほうを中止（特許法168条２項）することが望ましい。

[45] 中山『注解特許法』1496頁（青木康）では、「審判の審理には、『弁論主義』の適用がなく『自白したる事実』が一般の民事訴訟とは異なって審判機関を拘束することがないからである。」とする。なお、特許庁審判部編『審判便覧』［改訂第８版］（1994年・発明協会）には、主張の撤回について特に記載がない。

[46] 限定的主張のような禁反言の対象となる主張は自白か、という論点がある。無効審判は職権主義であるから自白かどうかは議論する実質的な利益はないが、弁論主義に支配される審決取消訴訟では自白の適用があることに注意されたい。

結論から言えば、自白ではないと解されよう。自白とは本人に不利な主張であるところ、限定的主張は、無効審判の審決取消訴訟においては本人にとって有利となる主張であるから、自白とは解されず、審決取消訴訟においても時期に遅れてない以上は撤回もまた自由とすべきだろう。

[47] 訂正の場合も、「行政処分の変更」に該当する。ただし、イ号物と関係ない部分についての訂正であったなら、再審を認める意義はないので、再審事由に該当する「処分の変更」であるかは実質的な審理が必要となろう。

[48] もっとも前掲［**連続壁体の造成工法Ⅱ**］の立場を貫徹したとしても、無効審判において主張を撤回することは無駄ではない。現在の侵害裁判所で争いとなっている当事者以外の、これから争いが生じる可能性のある第三者との関係ではなお撤回の意味はあろうからである。

[49] このいわゆる「独立特許要件」については、不要であるとの見解もある。かりに訂正により特許性が欠如すれば、それは別途無効審判で無効とすれば十分であるとの理由である。しかし、本来無効となってしまうような訂正をあえて認める意義はないし、訂正審判でかようなチェックをなせば新たな無効審判提起が防げるのだから、無用な争いを避ける意味でも独立特許要件を廃止すべき積極的意味はないように思う。前掲田村『知的財産法』270頁。

[50] 本件で主張されている権利は実用新案権であるが、いわゆる旧実用新案法における出願であり、特許法と同様の規律がなされていたので、本稿では特許権の事件と同様に取り扱っていく。

[51] このように、無効審判請求棄却に対する審決取消訴訟で、棄却審決が取り消された後にそれを受けた無効審決がなされた場合、権利者側が再度審決取消訴訟を提起したとしても、拘束力（行政事件訴訟法33条）に触れるとして結局は敗訴することになる。しかし訂正審判は無効審決が確定してしまうと請求できなくなる（特許法126条５項）ため、これは無効審決の確定を遅らせる意図でなされたものだと推察される。こうして無効審決の確定を引き伸ばしておいてその間に訂正審判において訂正をなせば、再度審決取消訴訟で取消審決を得られる可能性が出てくるからである。

このような特許権者の行動を防止すべきかどうかは意見が分かれようが、防止するとすれば、訂正審判を中止して再度の審決取消訴訟が確定するのを待つか、取消判決の後になされた無効審決後は訂正審判請求を許さないとする法改正が必要となろう。

無効審判と訂正審判については、平成15年度に特許法改正があった。改正法によれば、無効審判が提起された後は、審決確定まで独立して訂正審判は請求できないことになった（新特許法126条２項）。加えて、審決取消訴訟で取消しの判決があって事件が特許庁審判官に戻された場合に、無効審判の中で訂正の機会が与えられることになった（同法134条の３第１項）。したがって、前掲［**筆記具のインキ筒事件Ⅰ**］の特許権者のように特許維持審決が東京高裁で覆った場合でも、訂正の機会が保障されるようになった。

[52] なお本判決は、ポリブテンの解釈についても注目すべき見解を採用しているので紹介する。「したがって、逆流防止剤として用いられるという観点から見た場合、ゲル化剤によってゲル化したポリブテンを『ゲル化剤の添加』と『ポリブテン』とに分け、『ゲル化剤の添加』は単なる付加であると見るのは相当でなく、単体のポリブテンとゲル化剤によってゲル化したポリブテンとは、異なる物質というべきであり、逆流防止剤がゲル化剤によってゲル化したポリブテンよりなるイ号物件は、本件考案の『逆流防止剤がポリブテンよりなり』という構成を具備しないというべきである。」（下線は筆者）

[53] 本件の場合で、かりに「ゲル化ポリブテン」について均等論の主張がなされたとしても、意識的除外にあたるとして排斥されることは明らかだろう。

[54] 特許査定の謄本では、「拒絶理由を発見しないので特許する」と記載されるのみであるが、筆者は、少なくとも一旦拒絶理由を発して出願人の意見を聞いた場合だけでも、特許すべき理由を記載してもらえないだろうかと考えている。

[55] このように、審判においては拒絶理由通知を発するのではなく、代理人と審判官が電話で面接を行うことは実務上よくあることである（審尋）。なお審判便覧によれば、審判官と代理人の電話応答は、審判官が記録として文書に残すことになっている（前掲『審判便覧』30－04）。

[56] なお、特許権の放棄は将来効であって遡及効がないから、単に特許権Ｂを放棄しただけでは、特許権Ｂの登録から放棄の期間は依然として特許権Ｂが有効に存在するから、取消理由は解消しない。そのため、特許権Ｂについても取消決定が必要であり、本事件でも特許権Ｂについて取消決定がなされている。前掲『審判便覧』66－11参照。

[57] したがって、特許権者による特許権の放棄が他の特許権のクレイム解釈に影響する場合というのは、特許法39条１項ないし２項の場合に限定されると考えるべきであろう。

では、同じ特許権の中でも、請求項の放棄の場合はどう考えればよいか。特許の維持年金は請求項ごとに加算されるところ、同一発明について複数の請求項が立てられている場合は、いずれかを放棄して費用を節約することも考えられる。この場合は、拒絶理由に対応しているわけでもなく、また本文でも触れるように同一出願内の請求項相互は、特許法39条のような同一性の審査はなされない（特許法36条５項後段）ので審査の潜脱は生じようがないから、自発補正と同様に考え禁反言の対象とすべきではないということになろう。

[58] 早期審査制度とは、すでに実施している発明などに関する出願について、先行技術との対比を出願人自らが行った事情説明書を提出することにより迅速な審査を行う制度である。優先審査制度（特許法48条の６）とは異なることに注意。

[59] もっともこの訂正審判の内容を理由とする被告の主張はなんらなされていないようなので、弁論主義の上からも判断の材料とすることができなかったのかもしれない。

[60] 第２事件においても争点はほぼ同様であるので、記述は省略した。

[61] 前掲［**クリップ上告審**］とは、無効審判の審決取消訴訟の上告審であるが、「固定部材」というクレイムの要件の下位概念である「接着剤」に関する実施例がすべて削除された訂正審決が確定した場合は、クレイムの「固定部材」には「接着剤」が含まれないものに減縮されるから、原判決（審決取消訴訟）には旧民事訴訟法420条１項８号（現行民事訴訟法338条１項８号）の事由に該当するとして、原審東京高裁に差し戻された事件である。筆者はこの最高裁判決に疑問を持つが、紙幅の都合上、ここでは言及しない。

[62] もっとも44条違反は分割の要件ではあるが、直接の拒絶理由ではない。分割の利益である出願日の溯及を受け得ないだけである。しかし、親出願が出願公開された以降の分割出願で出願日遡及効が受けられないと、親出願の公開公報が先行技術となり多くの場合拒絶される。

[63] 旧稿注53を参照。