

様式 C - 19、F - 19 - 1、Z - 19、CK - 19 (共通)

1. 研究開始当初の背景

(1)主要国(日米欧)において、特許発明の技術的範囲(「保護範囲」)が特許請求の範囲(「クレーム」)に基づいて定められるべきこと、及び、明細書・図面がその際に考慮されるべきことは、条文上又は制度上の根拠を有することとして、一致を見ている。日本では、これらの資料に加えて、明文の根拠はないものの、出願されてから特許権として成立するまでの経過(いわゆる「出願経過」。審査段階での出願人の発言が特に問題となる)も常に又は当然に考慮されるというのが判例・通説であり、このことにさほど疑問が呈されてこなかった。特に注目すべき考慮態様としては、出願経過は、クレームに記載された用語の意義を明確にするため、さらに、当該用語を限定解釈する(ないしその意味内容を認めない)ために、用いられている。

(2)日本におけるこのような実務の根拠は、主に、出願経過は権利の生成過程であるために考慮するのが当然であるということ、出願経過書類は誰でも閲覧可能(特許法186条)であること、及び、特許権者が出願手続で行った主張と相容れない主張を侵害訴訟で行うことは許されないという信義則・禁反言の思想に求められていた。しかし、いずれにせよ出願経過の考慮は権利者の不利にしか働かないため第三者の法的安定性を害することはないという認識のもと、意識的な整理・検討はなされてこなかった。そして、日本の審査実務も、後に訴訟になれば出願経過が裁判所で考慮されることを想定して進められていると言われる。

2. 研究の目的

本研究は、特許権の権利生成過程(出願・審査)と権利行使段階(侵害訴訟)の関係性について、産業の発達という特許法の目的に照らして妥当なあり方を探求しようとするものであった。具体的には、特許発明の技術的範囲を何(どのような書面)からどのように予測できるようにすることが特許法の目的に資するののかという、特許法制のグランドデザインに関わる問題意識の中で、比較法研究(ドイツ、英国、オランダ、米国)の手法を用いて国際的動向に目を配りながら、出願経過を保護範囲画定の局面でいかに位置付けるべきかを検討した。

3. 研究の方法

(1)上記のように、日本において出願経過を考慮することが所与のように考えられてきたのは、比較法研究の対象を、日本法と基本思想を同じくし、一定程度まで類似性を有する米国法とするものがほとんどであったこともその一因である。米国では、クレーム解釈の場面では出願経過がその内部証拠となり、均等侵害の成否が問題となる場面では、出願経過禁反言(prosecution history estoppel)が均等論の適用を排斥する法理として確立されている。本研究では、出願経過の位置付けに関して日本と基本的方向性を異にするドイツ・英国等の欧州諸国も研究対象とし、これらにおける判例・学説につき、歴史的変遷も含めて調査・分析した。その際、クレーム解釈・保護範囲画定論一般に関するルールと出願経過の位置付けとの関連や、欧州の調和という指向性の影響も意識した。

(2)日本法を含めた研究全体としては、クレーム・明細書・図面には、クレーム解釈資料たることの条文上又は制度上の根拠が認められることから、明細書・図面を考慮して導かれたクレームの意味内容との関係において、出願経過が実際にどのように位置付けられ、どのように用いられているのかという視点で、裁判例を分析することとした。その際、日本では特許法104条の3の創設(平成16年の法改正)以降、クレーム解釈の枠内でできる(又は、すべき)こととそうでないことにつき理論的に精緻化する必要性が一層強まっているとの認識から、各国において解釈の問題と禁反言の問題がどのように位置づけられているかに注意を払った。

(3)具体的な研究推進方策としては、研究会での報告を適宜行い、国内外の研究者・実務家との議論を通じて研究を進展させ、成果を論文の形で公表することとした。

4. 研究成果

(1)2013年度に公表した論文では、以下のことを明らかにした。欧米主要国では、出願経過に関して従来の我が国では曖昧となっていた、クレーム解釈資料性の問題と禁反言の問題とが区別して論じられている。その上で、ドイツ・英国では、出願経過が、クレーム解釈の資料となることにも、禁反言の基礎となることにも原則的に消極的な態度が示されている。いずれの国においても、競業者は一般的に出願経過書類を調査する。それにもかかわらず、ドイツ・英国法が の形での出願経過の考慮に消極的である理由としては、クレーム・明細書・図面が保護範囲画定に関して有する基準性の強調度合、第三者にとっての法的安定性の把握の仕方、信義則・禁反言の適用場面(民法の一般原則との関係)等につき、日本法との相違が見られることが挙げられる。 については、ドイツ・英国では、法的安定性が、クレーム・明細書・図面の基準性という原則(2010年代初頭のBGH判例も、この原則を維持した上でのものと説明可能である)と結びついた形で把握されていることが、注目に値する。また、 については、ドイツ・英国では、一般法上の信義則・禁反言の要件(当事者間の特別な関係や現実の信頼)に則った判断がされるところ、出願手続での審査官に対する権利者の意思表示を侵害訴訟の被告が持ち出すことは、通常は上記要件を充たさないと考えられている。これらの国と日本

とでは、侵害訴訟で実現されるべき具体的妥当性と考えられているものに相違が見られる。これらを踏まえ、総括として、我が国において出願経過の考慮の根拠とされてきた諸事項を批判的に検討し、今後の研究の方向性を示した。

以上から、本研究のテーマが、保護範囲画定方法論全般、保護範囲画定と有効性判断の両局面のクレーム解釈基準の異同、審査・補正制度のあり方をいかに考えるか等の諸問題と関連することが、より一層明確になった。2014年度以降は、それらの観点を念頭に置き、(途中に産休・育休の期間を挟みながら)検討を進めていった。

(2)まず、上記 に関して、クレーム解釈資料論全般の検討に入った。クレーム、明細書、図面、公知技術といった、一般にクレーム解釈資料とされる他資料との関係を含める形でのより高次の視点から研究を行う必要があると考えたためである。この問題についてドイツ法を比較法対象として検討するうちに、特許法は当業者がどこから発明の実体を把握できることを予定しているかという観点から、原則的に、クレーム解釈の資料を、保護範囲画定と有効性判断の両局面で統一して、クレーム・明細書・図面(「特許書類」)及び、当業者が備える一般的専門知識に限るという着想(「特許書類内限定説」)を得るに至った。ここでは、出願経過は、当業者がクレームをどのように理解したかの情報を裁判所に与えるにとどまる。以上について研究会で報告し、論文にまとめ公表した。この着想については英語報告も行い、研究者・実務家との意見交換を通じて、日本の裁判制度・実務との整合性(例えば、日本では、ドイツに比べ補正要件が厳しく、特許書類内限定説を貫徹するための前提条件が整っているとは言い難い面がある等の諸課題)をさらに検討した。

(3)上記 に関しては、日本の実務では、特許法の場面での禁反言は、被疑侵害者(この者は権利者が出願手続で行った意思表示の相手方ではない)が出願経過記録を閲覧し権利者の意思表示を現実に信頼したことが不要とされている点で、一般法上の禁反言と異なっている。クレーム解釈の場面でも均等論の場面でもこの点は同じであるが、禁反言は日本の判例・学説では主に均等論の関係に関心を集めているため、その文脈での検討を行った。ポールスブライン事件最高裁判決(1998年)で定立された均等論の第5要件(「対象製品等が特許発明の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の特段の事情もないとき」)は、典型的には、出願手続中に補正があった場合が念頭に置かれており、「禁反言の法理」により根拠付けられていた。しかし近年は、出願人が出願当初から問題の出願時同効材を記載していなかった場合の扱いが注目を集めていたところ、2017年のマキサカルシトール事件最高裁判決は、均等論の第5要件の根拠が「禁反言の法理」にあることを再度確認し、そこから説き起こす形で、出願時同効材に対する均等論適用の可否につき、原則と例外(付加事情)の一般論を定立した。出願時同効材を巡っては、2016年にドイツ(Pemetrexed)、2017年に英国(Actavis v. Eli Lilly)で、両国を指定国とする同一の欧州特許に関し、均等論の適用を否定しない方向での最上級審判決が下されているため、日本との理論構成の異同の点にも着目しつつ検討し、成果を公表した。

(4)上記 Pemetrexed 判決及び Actavis 判決は、事案としては出願時同効材が問題となっていたが、クレーム解釈・保護範囲画定ルール一般、及び、出願経過の考慮の可否という点でも注目すべきものであった。特に Actavis 判決は、均等論を正面から認めるよう判例変更し、また、一定の場合に限ってではあるが出願経過を考慮し得ることを示しており、従来の実務からの変化が見られる。Actavis 判決の内容とこれに対する学説の反応、及び、その後の下級審裁判例の動向を分析した結果、英国の実務と日本・米国の出願経過禁反言とは依然として開きがあるとの認識に至った。その開きの例としては、出願手続中にされた補正の理由・文脈をどの程度考慮するか否かという点が挙げられる(この点でドイツと英国は軌を一にする)。なお、日本の最高裁判例が出願経過を考慮する根拠を明確に禁反言の法理に求め、米国法も prosecution history estoppel の語を用いるものの、Actavis 判決は禁反言(estoppel)という語を用いて論じてはいない。

さらに、英国法は、有効性判断と侵害成否判断のためのクレーム解釈は同じであるということをお大原則としてきたが、学説からは、Actavis 判決後はこのルールがもはや維持され得ないのではないかという疑問・批判が多く出されており、下級審裁判例の動向が注目されている。我が国では上記両クレーム解釈の異同が、特許法104条の3の創設以降大いに議論されてきているため、英国法の動向はこの点でも興味深いものであった。以上について研究会で報告を行った。

(5)これらの研究と並んで、医薬品製造販売承認に係る先行処分が存在する場合における、特許権存続期間延長登録出願の拒絶要件を示した2015年のアバスチン事件最高裁判決についても研究した。この問題には、延長された特許権の効力の範囲をいかに画するか(これは侵害訴訟で争われる)という問題が、事実上裏表をなす形で存在している。そこで、同裁判が効力範囲にもたらす影響や、原審がいうところの「均等物や実質的に同一と評価される物」と均等論の関係を考察した。さらに、その後下された、効力範囲を論じた下級審判決にも検討を加え、研究会で報告した。

(6)以上の研究を進めていく中で、クレーム解釈の基準主体である「当業者」の位置付けについて、日本法とドイツ法・英国法との異同を研究する必要があるとの認識に至り、構想を練り始めた。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 6 件)

西井志織「均等論の現在」ジュリスト 1522 号、94-95 頁、2018 年、査読無

西井志織「出願時同効材に対する均等論適用の可否」民商法雑誌 153 巻 6 号、1029-1046 頁、2018 年、査読無

西井志織「均等論の要件」ジュリスト臨増 1505 号(平成 28 年度重要判例解説) 276-278 頁、2017 年、査読有

西井志織「クレーム解釈資料に関する特許書類内外性基準 ドイツ法からの示唆」設樂隆一ほか編『飯村敏明先生退官記念論文集 現代知的財産法 実務と課題』、437-456 頁、2015 年、査読無

西井志織「保護範囲画定の局面における出願経過の位置付け」日本工業所有権法学会年報、37 号、29-54 頁、2014 年、査読無

西井志織「特許発明の保護範囲の画定と出願経過(1-8・完)」法学協会雑誌、130 巻 6 号 1-82 頁、7 号 45-114 頁、8 号 1-82 頁、9 号 41-138 頁、10 号 99-198 頁、11 号 178-280 頁、12 号 204-276 頁、以上 2013 年、131 巻 3 号 99-187 頁、2014 年、査読無

〔学会発表〕(計 6 件)

西井志織「英国における特許権の保護範囲画定方法論」株式会社商事法務 知的財産判例研究会(大阪倶楽部) 2018 年

西井志織「医薬品製造販売承認に係る先行処分が存在する場合における、特許権存続期間延長登録出願の拒絶要件(特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号)」東京大学民事法判例研究会(東京大学) 2016 年

Shiori Nishij, "Claim Interpretation: especially the material for interpretation and the viewpoint of the person skilled in the art", the 6th Japan-Taiwan Symposium on IP/Competition Law (at Nagoya University), 2015 年

西井志織「クレーム解釈の資料及び当業者基準の観点を中心として」早稲田大学知的財産特別講演会「クレーム解釈における明細書に開示した実施例およびその均等の機能(早稲田大学) 2014 年

Shiori Nishij, "Determining the extent of protection conferred by a patent", the 4th Japan-Taiwan Symposium on IP/Competition Law (at Nagoya University), 2013 年

西井志織「保護範囲画定の局面における出願経過の位置付け」日本工業所有権法学会研究会総会(立命館大学) 2013 年

〔その他〕

雑誌論文 において、第 10 回商事法務研究会賞を受賞した。

<https://www.shojihomu.or.jp/p013>

6. 研究組織

(1)研究分担者

なし

(2)研究協力者

なし

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等については、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。