

## 特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第26講 均等第5要件（出願経過禁反言の法理<sup>1</sup>）（その1）

## 第1 はじめに

第21講の連載で採り上げたボールスプライン事件最高裁判決は、均等が認められるための第5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の特段の事情もないとき」を挙げている。

同判決は、第5要件を課す理由について、「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。」と判示している。

この要件は、米国におけるprosecution history estoppel（出願経過禁反言の法理）に相当するものであると理解されている。

## 第2 禁反言の法理

禁反言の法理に関しては、わが国の代表的な英米法辞典においては、「何らかの行為によってある事実の存在を表示した者に対し、それを信じて自己の利害関係を変更した者を保護するため、表示した事実と反する主張を禁止する原則」と説明されている。<sup>2</sup>

特許侵害訴訟に限らず、取引行為等において、ある人がある行為をし、その後、先行行為は、間違っていたとして、是正する行為をすることは、人間において、誤った行為をすることは回避しがたいので、それ自体、非難されるべきではないことは、当然である。

しかし、先行行為に対して、相手方がそれを信頼してそれに基づいて利害関係を変更し、先行行為を否定すると、相手方が損害を被るという場合においては、これを許容すると、先行行為を

1 講学上は、包袋禁反言の法理（file wrapper estoppel）とも呼ばれる。米国においては、かつては、file wrapper estoppel と呼ばれていたが、近時は、prosecution history estoppel（出願経過禁反言の法理）と呼ぶのが一般的である。prosecution history estoppel の訳語、対応語としては、審査経過禁反言という用語も使用されている。

2 田中英男編集代表『英米法辞典』310頁。