

## 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28講 均等第5要件（出願経過禁反言の法理）（その3）

## 第7 出願経過禁反言の法理の対象となる行為

出願経過禁反言の法理の対象としての主張としては、出願明細書、審査請求書、早期審査事情説明書、意見書、補正書、弁駁書、口頭審理陳述要領書、訴状、準備書面等の出願審査、異議申立、審判、審決取消訴訟の審理の対象となるすべての主張が対象となると理解される。

これに加えて、審査官との面接、電話によるインタビュー、口頭審理、技術説明会における口頭での主張も、審理の対象となる以上、対象となる。出願人、権利者の主張が書面でなされようと、口頭でなされようと、審理の対象となる点では相違がなく、審査等の潜脱防止の必要性からは区別して扱う理由がない。

これに対して、学説の中には、出願経過禁反言が適用されるためには、減縮補正等のクレーム減縮行為が行われていなければならないとする見解が有力に主張されている<sup>1</sup>。

米国においては、クレーム減縮行為の伴わない主張に対して出願経過禁反言の法理が適用されるかどうかは、見解が分かっているとされている<sup>2</sup>が、クレーム減縮行為が伴わない主張でも、特許の生成、維持の過程において審査等の対象となり、侵害訴訟における均等に基づく侵害の主張と矛盾する主張となる場合があり得るのであり、クレーム減縮行為が伴わない主張をアプリアリに出願経過禁反言の法理の対象外とする必要はないと考えられる。

実務的には、例えば、早期審査事情説明書におけるクレームの特定の文言に関して主張がなされ、それを前提に審査がなされ、いわゆる一発査定がなされて、クレームの減縮を伴わずに、特許が成立する場合において、早期審査事情説明書における主張と侵害訴訟における均等に基づく侵害主張が矛盾しており、均等に基づく侵害主張を認めると、審査の潜脱と評価せざるを得ないというような場合が散見される。したがって、出願経過禁反言の適用要件としては、クレーム減縮行為を伴う主張であることは必要ではないと解釈すべきである。

米国においては、関連出願の主張が出願経過禁反言の法理の適用対象かどうか問題とされて

1 愛知靖之『特許権行使の制限法理』163頁。

2 Donald S. Chisum, Chisum On Patents, § 18.05[2]c.