

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30講 均等第5要件（出願経過禁反言の法理）（その5）

第11 わが国の判例-狭義説対広義説

前講で説明したWarner-Jenkison事件連邦最高裁判決以前のCAFCの主流的な立場である狭義説を採る代表的な裁判例として、大阪高裁平成8年3月29日判決〔t-PA事件〕¹を挙げることができる。

同事件は、出願過程において、補正により、特定のアミノ酸配列に減縮されたt-PAに対して、クレームで特定されたアミノ酸配列とは異なるt-PAに関して、均等に基づく侵害が問題となった事案である。

大阪高裁は、「特許請求の範囲にアミノ酸配列が特定して記載されるに至ったのは、特許請求の範囲に記載のアミノ酸配列からの変異体を含むt-PAについては実際の発現を得たものではなく、その実際の効果の記載が明細書の発明の詳細な説明になかったことから、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることなどを必要とする特許法36条の要件に適合させようとした趣旨にあったものと認められる。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、限定されたものを越えると新規性、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つて、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」と判示した。

大阪高裁は、「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、限定されたものを越えると新規性、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」と判示しているので、①補正、訂正の目的が新規性、進歩性に基づく無効性を回避する目的であり、かつ、②その補正、訂正が拒絶を回避するのに必要である場合に限って、出願経過禁反言の法理が適用されるとする狭義説の立場を採っているものと理解される。

1 大阪高裁平成8年3月29日判決〔t-PA事件〕・判時1586号117頁。