

## 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19講 クレーム解釈論－出願経過の参酌の原則

## 第1 はじめに

前講で説明したとおり、クレーム解釈においては、明細書の記載が参酌される。出願経過に関しては、そもそもクレーム解釈に参酌すべきかどうかという点に争いがあり、参酌するとしても、特許権者に有利に参酌できるかどうかという点にも争いがある。

出願経過の参酌の原則が、特許権者に対して、禁反言として不利に働く場合だけではなく、有利にも働く場合には、禁反言として出願人、特許権者の主張等を問題とするだけではないので、参酌されるべき出願経過は、特許庁の応答を含めて、広義の出願経過として捉えるべきである。

## 第2 出願経過参酌の原則の内容

特許が出願されて、査定となる間に、出願人は、拒絶理由に対する応答等、特許庁との間で発明の内容を説明したり、公知技術との相違等、特許性を主張したりする。また、特許査定後においても、異議申立事件、無効審判事件において、特許権者は、答弁書、意見書、口頭審理陳述要領書等を通じて、同じく、発明の内容を説明したり、特許性を主張したりする。これらに対して、特許庁は、拒絶理由、審決予告等を通じて対応する。

本講では、これら出願人、特許権者の説明内容、主張内容、特許庁のこれに対する応答内容を含めて、出願人、特許権者と特許庁との間のすべてのやり取りを広義の出願経過と呼ぶこととし、広義の出願経過の内、出願人、特許権者の説明内容、主張内容を狭義の出願経過と呼ぶこととする。狭義の出願経過には、広義の出願経過とは異なり、特許庁の応答内容は含まれないことになる。

なお、ここで「出願経過」という用語を使用しているが、「出願経過」には、特許が出願されて査定に至る経過のみならず、異議事件、無効審判事件における経過を含むものとする。

出願経過に関して、広義と狭義を区別する意味は、出願経過の参酌は、特許権者に対して、禁反言として不利に働く場合だけではなく、有利に働く場合があり、その場合には、参酌の対象である出願経過は、単に出願人、特許権者の主張等だけではなく、特許庁の応答を含めて、広く参酌して良いからである。