

(要約)

特許権行使の制限法理

愛知 靖之

序章

特許法を初めとする知的財産法においては、情報保護と情報利用を調和させるべく、権利の内容と限界を明確に定めることが極めて重要となる。このような判断を担うのは第1義的には立法機関であるが、司法機関も、学説の理論動向をも参照しつつ、不文の権利行使制限法理の生成を進めてきた。このような動きは、立法段階の政策形成プロセスにおける権利強化方向での構造的なバイアスを司法機関が矯正するという側面からも大いに期待できる。とりわけ、特許法の分野では、もともと明文の権利制限規定が限られていることもあって、種々の権利行使制限法理が形成されている。もっとも、権利の限界を法律に明文で規定するということには、情報保護と情報利用の線引きを明文で社会に告知することによって、情報の利用が萎縮するのを防止するという重要な効果がある。不文のルールに関しては、その適用に関する予見可能性・法的安定性を担保するためにも、その適用要件や限界を明確に画することが特に重要となるのである。とりわけ、裁判所は、権利行使を制限するルールの適用に当たって、ケース・バイ・ケースの判断を志向する面もあるため、明確性を備えた判断枠組みの構築に至っていないと思われるものも存在する。しかし、このような状態では、情報利用者・後発創作者に対する萎縮効果を生みかねない。また、ある程度判断基準の確立が進んでいると思われる分野でも、それが、情報保護と情報利用の調和という見地から、真に過不足のない権利行使制限となっているのかを不断に検証する必要がある。過剰な権利行使の制限もまた、情報創作のインセンティブを阻害することになり、許されるものではない。権利行使制限理論に検討を加えるということは、必ずしも制限強化一辺倒の議論につながるわけではない。

本論文では、以上のような観点から、特に情報創作インセンティブと情報利用の調和が重要となる創作法のうち、明文の権利制限規定が限られているため不文の権利制限法理が重要な地位を占める特許法分野を対象に、そこで種々形成されてきた、特許権侵害を否定する、あるいは、特許権行使を制限・否定する不文の法理のうち、代表的なものを取り上げ、明確な判断枠組み構築に向けて、その意義と限界を考究する。その際には、それぞれの法理の理論的根拠を明らかにし、それに裏打ちされた判断基準の定立を進める。

第1編 クレームの「限定解釈」－発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈の手法－

第1章 はじめに

従来の裁判例では、クレームを「限定解釈」という手法により、特許権行使の制限を実現しようとするものが多く見られた。たとえば、特許発明のクレームが公知部分を包含しており、さらに、被疑侵害物件が当該公知技術を実施しているという場合に、公知技術の利用に対する排他権行使を制限すべきことを理由に、「公知部分を除外したクレーム解釈」により非侵害との結論を下すという手法である。本編では、このような「クレームの限定解釈」という手法の是非について、検討を加える。

また、最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁[リパーゼ]を1つの契機として、審査・審判・審決取消訴訟段階（以下、まとめて「審査段階」という）及び侵害訴訟段階（特許法104条の3）の発明の要旨認定と侵害訴訟段階の技術的範囲画定におけるクレーム解釈手法をめぐって、多くの議論が行われてきた。両者のクレーム解釈を統一的行うのか、あるいは、両者の手法の間に差異を認めるのか、争われてきたのである。

第2章 リパーゼ最高裁判決再論

リパーゼ最高裁判決は、少なくともクレームの意義が明らかではない場合に明細書を参酌することを、厳格に制限しているわけではない。クレームの意義がそれ自体として一義的に確定できない場合に、明細書の参酌が認められることはむしろ当然であり、これは技術的範囲画定でも同様である（特許法70条2項）。

第3章 クレームの「限定解釈」

他方、クレームの意義が一義的に確定されたにもかかわらず、クレームに記載されていない事項を明細書等からさらに読み込み、限定解釈や拡張解釈を行うことは許されない。クレームの意義が、それ自体として、あるいは、明細書等を参酌した結果、一義的に確定されたにも関わらず、さらにそれ以上にクレーム外の要素を読み込むことによってクレームを限定・拡張することは、クレームの意味を探求し、解釈するという「クレーム解釈」の範疇を超えるものであることが明らかだからである。クレームの「限定解釈」は一部の限定的な例外（第5章で述べる審査経過禁反言）を除き許容されるものではない。実務上、クレームの限定解釈が行われてきた1つの典型的なケースが、公知技術に基づくクレームの限定解釈、いわゆる「公知部分除外説」であるが、特許法104条の3が明文化された現行法の下で、このような手法を維持すべき理由はない。

第4章 クレーム解釈手法の統一

審査段階では、将来、特許権の効力範囲（技術的範囲）となるクレームを対象として（発明の要旨として）、特許要件充足の有無（排他権付与の正当性）が判断される。出願人は、特許権の取得により無断実施の排斥を求める発明の範囲をクレームとして記載したのであり、これが特許庁による審査の対象となる。反対に言えば、特許庁が要旨認定した範囲で審査が行われ、それに基づいて特許権が付与された以上は、特許庁が要旨認定した範囲が、（均等論の適用がある場合を除き）成立した特許権の効力範囲すなわち技術的範囲となる。両場面でクレームの範囲に広狭が生じてしまうことは、特許制度の趣旨に反する。いずれの局面でも、行われているのは同じクレームの解釈作業であって、その手法自体に大きな差異を認めるべきではない。

したがって、クレームの意義が明確であるにもかかわらず、明細書等からの読み込みを行うことによって、クレームの限定（拡張）解釈を行うことが認められないのは、発明の要旨認定と技術的範囲画定いずれの場面でも同様である。

第5章 クレーム解釈における審査経過の利用

従来から認められてきたように、審査経過禁反言によるクレームの「限定解釈」は例外的に許容される。ただし、審査経過禁反言の直接的な効果は、あくまで権利者の矛盾する主張の排斥そのものであり、クレームが限定的に解釈されるのは、あくまでその間接的な結果と位置付けられるにすぎない。クレームの「限定解釈」という事態が生じたとしても、それは、本来はクレーム解釈の外にある審査経過禁反言という独立した固有の法理について、その適用要件が充足された結果、直接的な効果が生じ、そこから間接的にもたらされた結果にすぎない。審査経過に現れた出願人の主張それ自体を直接にクレームに読み込んで「限定解釈」を行う手法とは一線を画するのである。

第6章 「特殊なクレーム」

いわゆる「機能的クレーム」及び「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の解釈においても、前章までで明らかにされた通常のクレーム解釈手法をそのまま用いればよい。

第7章 おわりに

以上の本編の主張を簡潔にまとめている。

第2編 審査経過禁反言・出願時同効材に対する均等論適用の可否

第1章 はじめに

本編では、審査経過禁反言について、その理論的根拠を再確認した上で、これと整合的な判断枠組みの構築を行う。審査経過禁反言を巡っては多くの裁判例が存在するものの、ケース・バイ・ケースの判断が志向されてきた面もあり、明確性を備えた判断基準の定立には至っていないと思われる。そこで、この法理の母法とも言うべきアメリカ法における要件効果論を参照しつつ、基準の明確化を図る。さらに、均等論の場面で審査経過禁反言と同じく第5要件に位置づけることが可能であり、この法理と同様の趣旨に基づく考え方である「出願時同効材に対する均等論の否定」についても、本編で併せて考察する。以上2つの法理の検討を通して、「クレームや明細書への記載可能性」という評価軸が重要であることを明らかにする。

第2章 審査経過禁反言をめぐる我が国の議論状況

我が国における実際の裁判例において審査経過はさまざまな局面で利用されており、審査経過禁反言も数ある利用形態の1つにすぎない。まず、審査経過禁反言を考察する事前準備として、下級審裁判例における審査経過の利用形態を整理する。

次に、審査経過禁反言の根拠・法的性質について、これを信義則・禁反言の原則に置く通説的見解と、審査制度を骨抜きにすることの防止すなわち審査の潜脱を防止することを根拠に据える見解が存在する。さらに、審査経過禁反言の適用要件に関しては、先行技術回避目的での補正等の存在を要求する立場、補正等により特許付与が認められたことを要求する立場、およそ減縮補正等が存在すれば、それのみで禁反言の適用を認める立場が存在する。これに対し、審査経過禁反言の効果に関しては、我が国では十分な検討が行われてこなかった。

第3章 審査経過禁反言をめぐるアメリカの議論状況

アメリカにおける審査経過禁反言の法的性質・根拠をめぐる議論はまさに諸説紛々たる様相を呈しているが、議論の方向性として、審査経過禁反言の根拠を“estoppel”や“parol evidence rule”など一般私法上の法理に求める立場よりも、特許制度に内在する独自の価値を重視し、その減殺を防止する法理として審査経過禁反言を理解するという立場が有力となっている。

適用要件に関しては、審査経過において特許取得を目的としたクレーム減縮行為(審査機関からの拒絶通知に対するものとともに、出願人が自発的に行ったものも含まれる)が存在したことが要求されている。

効果に関しては、いったん審査経過禁反言の適用が認められれば、特許権者は減縮された要素について一切の均等論主張が封じられるとする“complete bar”と、なおも均等論主張の余地が残るとする“flexible bar”のいずれを採用するのが長らく争われてきた。伝統的に“flexible bar” approach が優勢である中、その判断基準の不明確性ゆえに Festo 連邦巡回区大法廷判決が“complete bar”を採用したその1年半後、同最高裁判決により“flexible bar” approach への回帰が表明された。復活した“flexible bar”においては、従来のように、単に「補正の理由や態様から特許権者が放棄したと考えられる事項にのみ、審査経過禁反言の効果が及ぶ」という曖昧なものではなく、可能な限り明確な基準を定立することが意図されている。

第4章 審査経過禁反言の再検討

審査経過禁反言の理論的根拠に関しては、従前の裁判例や通説的見解と同様に信義則(矛盾行為禁止の原則)をその基礎に据えるべきである。そして、審査経過内でのクレーム減縮行為と矛盾する主張を行うことと信義則違反を架橋する要素として、審査経過に対する当業者の一般的・抽象的信頼、実体審査の潜脱、矛盾主張により特許付与と侵害認定を共に享受しようとするものの3つが存在する。

審査経過禁反言の以上のような根拠を前提とすると、①クレーム減縮行為の存在を禁反言の効果の発生要件に、②クレーム減縮行為の結果、特許付与が認められたとの関係が存在しないことを効果発生障害要件に設定することができる。そして、①に該当する事実が証明され、かつ、②に該当する事実が証明されなかったとき、侵害訴訟における特許権者の技術的範囲に関する主張が封じられ、さらにその間接的な結果として、クレームの限定解釈あるいは均等論の排斥が導かれることになる。ただし、後者の均等論に関しては、審査経過禁反言の適用要件の充足により、当然にあらゆるケースが非侵害となるわけではない。補正時において争点たる均等物をクレームに記載することが当業者に不可能であったことを特許権者が証明したときには、なお均等論の適用が認められる。以上のような審査経過禁反言の階層的判断構造は、基準の柔軟性という信義則由来の性質を備えつつも、従来の議論以上に基準の明瞭性が確保される。

第5章 出願時同効材に対する均等論適用の可否

出願時同効材への置換が可能であることに当業者が容易に想到できたという場合、すなわち、出願時における置換可能性と置換容易性が認められる場合（出願時における当業者を基準に、クレームへの記載可能性が認められる場合）には、同じく当業者である出願人も、当該部材等をクレームに記載することは可能であったはずである。他方、「クレーム作成時点において当業者であればクレームへの記載が可能な技術が存在するにもかかわらず、その記載を行わなかった」ということが明確である場合には、当業者にとっては、同じく当業者である出願人が記載しなかったものについては、もはや技術的範囲から除外されているとの信頼を抱いてもやむを得ないといえる（クレームに特許権の効力範囲を公示する役割を与えた特許法の趣旨に鑑みれば、このような当業者の信頼は保護されなければならない）。したがって、このような場合には均等論の適用を否定すべきである。

第6章 おわりに

以上の本編の主張を簡潔にまとめている。

第3編 消尽法理

第1章 特許製品の再利用と消尽法理－インクカートリッジ最高裁判決を素材として－

環境保護の要請からリサイクルの推進に対する社会的関心が高まっている近年、特許法の領域においても、特許製品をリサイクルした製品に対する特許権行使の可否が大きな問題とされるようになった。その中でも、社会的に大きな注目を浴びたのが、インクカートリッジ事件である。この事件では、最高裁として初めて一定の判断指針が提示された（最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁）ものの、示された基準自体は、抽象的で不明確な部分も残されており、その具体化・明確化が必要となる。

最高裁は、「特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される」という基準を示した。この「製造」該当性判断は、加工・交換の様相が「特許製品としての同一性」が失われるほど大規模な行為であったのか（加工・交換された部材が、その経済的価値等から見て特許製品の主要部分であったのか）という観点から行うべきである。確かに、特許発明の本質的部分を構成する部材があるからこそ、特許製品全体に対し経済的価値がもたらされるという場合も多いと考えられるため、「本質的部分を構成する部材の交換であった」という事実も有力な証拠にはなる。しかしながら、本質的部分の交換であれば常に消尽が否定されるわけではなく、ある部材が特許発明の本質的部分を構成するものの、特許製品全体がもつ経済的価値の観点からは些細なものに過ぎず、主要部分とはいえない場合もあり得る。「特許発明」ではなく「特許製品」に着目した判断が必要である。

第2章 特許発明の実施に用いられる物の譲渡と消尽の成否

本章では、間接侵害品の譲渡と消尽の成否という問題を扱う。この問題は、間接侵害物の譲渡に際して、特許権者等にどこまでの対価回収機会が保障されていたといえるのかという基準を軸に検討すべきである。

たとえば、特許権者等が自ら特許法 101 条 1 号に該当する物（「1号製品」）を譲渡したことにより、これを用いた特許製品の生産等に対する特許権行使が消尽により否定されるのかという問題については、以下のように考えるべきである。1号製品（＝部品）と特許製品（＝完成品）の間には、製品（物）としての同一性が認められず、その経済的価値についても差が存在するのが通常である。1号製品と特許製品との関係は様々であり、特許権者等による1号製品の譲渡の段階で、常に特許製品そのものの対価を取得する機会までが保障されていたとは限らないのである。したがって、「1号製品と特許製品の経済的価値に有意な差がないことから、1号製品の譲渡の段階で、特許製品本体に対する対価の取得機会も実質的に保障されていた」と評価できる場合に限り、当該1号製品を使用した特許製品の生産・使用・譲渡等に対する特許権行使が否定され则认为すべきである。特許製品の生産に、特許権者等が譲渡した1号製品以外の部品が必要であったものの、当該部品は特許製品全体から見れば些細な部品であり、価格も極めて安く、反対に1号製品が特許製品の大部分を占め、その価格も特許製品全体の価格とほぼ等しいといえるケースがこれに当たる。

あるいは、特許権者等が自ら特許法 101 条 4 号に該当する物（「4号製品」）を譲渡したことにより、これを用いた特許方法の使用に対する特許権行使が消尽により否定されるのかという問題も同様に考えることができる。すなわち、4号製品と特許方法との関係は様々であり、特許権者等による4号製品の譲渡の段階で、常にその後の特許方法の使用に対する対価の取得機会までが保障されていたとは限らない。したがって、「4号製品と特許方法の経済的価値に有意な差がないことから、4号製品の譲渡の段階で、特許方法それ自体に対する対価の取得機会も実質的に保障されていた」と評価できる場合に限り、当該4号製品を用いた特許方法の使用に対する特許権行使が否定されるべきである。4号製品のみで方法発明の全工程を実施できるケースがこれに当たる。

第4編 差止請求権行使の制限

第1章 特許権侵害に基づく差止請求権行使の制限—民法学における差止請求権論を手がかりとして—

差止請求権の問題に関わらず、知的財産法上の議論を行う際には、私法の基本法たる民法理論との整合性を常に意識する必要がある。民法学における差止請求権論をめぐっては、民法に明文の規定がないことから、どのような理由をもって差止めを根拠付けるのか、そして理論的根拠に即した判断基準をいかに構築するのかをめぐって多くの議論が展開されてきたが、種々の見解は、差止めの際に「利益衡量」を介することなく、当然に他者による妨害を排除することを認める立場と、差止めの可否を判断する際に、常に何らかの形で「利益衡量」を行うことを必須とする立場に分類することができる。

これに対し、特許法においては、立法論としてはともかく現行法を前提とする限り、特許権を「排他権」ととらえ（68条）、その侵害に対して差止請求権を与える（100条）という立法政策上の判断があったものと理解せざるを得ず、「利益衡量」を認める法構造とはなっていない。もっとも、特許権等を「排他権」と構成し、その侵害により、即、差止めが肯定されることを認めたとしても、これは原則であり、例外的に権利濫用によりその行使が否定されることは当然にあり得る。あくまで、例外的な状況がない限り、排他権侵害が認められれば、即、差止めが肯定されるというだけである。もっとも、具体的にいかなる場合に「権利濫用」として差止めが制限されるべきなのかという問題は残されている。しかし、この問題については、事案の性質を考慮することなしに一律に判断基準を設定することはできず、我が国で実際にいかなる事案類型で差止制限の必要性が顕在化するのを見ることなく、これを論じることはできない。そこで、次章において、我が国における1つの事案を取り上げて、具体的な検討を行うことになる。

第2章 FRAND宣言のされた標準規格必須特許に係る特許権行使の制限—アップル対サムスン知財高裁大合議事件を素材として—

本章では、第1章で考察した差止制限の一般論に続いて、近時、我が国で大きな注目を浴び、国際的にも重要な問題となっている標準規格必須特許に係る特許権行使（差止請求権行使及び損害賠償請求権行使）に対する制限のあり方を、アップル対サムスン知財高裁大合議事件（知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁など）を素材に検討する。

まず、FRAND宣言をした必須特許の特許権者が、標準化技術の利用者に対し、差止めを請求した場合、当該請求は認められるべきかという問題については、以下のように考えることができる。すなわち、FRAND宣言を信頼して関係特殊的投資を既に行っている事業者は、標準化技術を利用しない限り、投下した費用を回収することができなくなり、多大な損害を被る。このことは、社会的に極めて有用・有益な標準化技術に対する投資に過度の萎縮効果をもたらすことになり、ひいては、標準化を通して有用・有益な技術が社会に広く普及する可能性までが失われかねず、まさに社会的便益・公益が害される事態も生じうる。あるいは、既に普及した若しくは普及しつつある技術・製品に対する継続的な供給・利用が制限されることによる社会的便益・公益の喪失という事態も生じかねない。このことから、必須特許に係る特許権に基づく差止請求については、一定の場合にこれを制約する必要がある。

また、損害賠償請求権行使の制限に関して、アップル対サムスン知財高裁大合議判決等は、特許権者が真摯に交渉に応じない場合には、差止請求権の行使に加えて損害賠償請求権の行使をも権利濫用として一切の損害賠償を否定する一方、相手方である標準化技術利用者が真摯に交渉に応じない場合には、差止めを肯定するとともにライセンス料相当額を超える損害賠償の支払いまで認めるという特徴的な枠組みを採用した。これは、誠実交渉義務に違反している当事者にサンクションを課すことにより、交渉を促進させるという意味合いを持っていると評価することができよう。このような立場は、交渉促進機能という見地から正当化することができる。あえて当事者が望まないようなルールをデフォルト・ルールとして設定することにより、当事者の交渉による自生的な解決を促すわけである。

第3章 間接侵害に基づく差止請求権行使の制限—多機能型間接侵害の要件論—

特許法101条2号・5号のいわゆる「多機能型間接侵害」の要件論を巡って多くの議論が行われてきたが、これは、多機能型間接侵害を構成する製品は特許権侵害用途以外の適法用途を持つにもかかわらず、その製品全体に対する差止めが認められてしまうという過剰差止めの問題を解決するためであった。従来の議論の多くは、このような特許権の効力の過度の拡張を防止し、適切な差止範囲を画するという目的から、101条2号・5号の文言に直接には現われていない実体要件を付加することで、間接侵害の成立に絞りをかけようとしてきた。2号・5号の適用要件を厳格解釈することにより、適法用途での利用が禁じられる弊害を可能な限り取り除こうというわけである。このような方向性自体は妥当であると考えられるものの、差止範囲の拡張を防止するという目的を重視する余り、101条の文言からの乖離を生み出すとともに、差止め以外の救済に不必要な限定が加えられているようにも見受けられる。あるいは、条文解釈としての制約から、具体的妥当性を備えたきめ細かな判断基準の定立が妨げられているきらいもある。

そこで、本章では、101条の実体要件とは切り離された差止請求の要件というものを構築することにより、従来の見解の問題点の解消を図った。従来の見解のように、差止範囲の適正化という目的のために、実体要件をあまりに厳格に解釈すると、間接侵害自体が否定されることで、損害賠償についての102条の推定規定が適用できなくなり、権利者に対する不必要で過剰な制約となる。「差止め」の不当な拡張を防止するという目的からは、端的に、差止請求自体に制約をかければ必要十分である。これまでの立場は、侵害要件（実体要件）自体にさらに特別な制限を付していたが、これとは峻別された形で差止要件を観念することで、条文の無理な解釈をすることなく、差止範囲だけを適切なものに限定することが可能となる。差止範囲の適正化を特に図る必要があ

るという問題意識からは、端的に、間接侵害の成立は認めつつも、差止要件を通して、差止めの範囲が不当に拡張する場合に差止請求権の行使を制限するという方策をとるべきなのである。