

特許権の文言侵害における出願経過参酌の二元性に関する一考察

弁 護 士 大 森 隆 一

「目 次」

第1章 序 論

- 第1 はじめに
- 第2 出願経過に関する参酌の2つの実定法上の根拠
- 第3 出願経過の参酌に関する理論
- 第4 出願経過の参酌と均等論
- 第5 出願経過の参酌の射程
- 第6 主張立証責任
 - 1 特許法を根拠とする出願経過
 - 2 禁反言を根拠とする出願経過

第2章 学説・裁判例の状況

- 第1 特許法を根拠とする出願経過
 - 1 出願経過参酌の肯否、明細書等との優先順位（優先劣後）
 - (1) はじめに
 - (2) 否定説
 - (3) 無制限説
 - (4) 制限説
 - (5) 明細書等を参酌して得られた技術的範囲を出願経過にて裏付ける裁判例
 - 2 基礎付ける事実
 - 3 参酌し得る資料の種類・範囲
- 第2 禁反言を根拠とする出願経過
 - 1 出願経過を参酌することの肯否（正当化の論拠）
 - (1) はじめに
 - (2) 民事法一般の禁反言に対し特殊性を見出さない考え方
 - (3) 信義則・禁反言の内実を精緻化する見解
 - (4) 潜脱防止説・機関分化の調整原理論
 - 2 基礎付ける事実
 - (1) はじめに
 - (2) 出願人の認識、意見等と特許庁側の関係性（特許庁の判断への影響の要否）
 - (3) 権利放棄意思の要否
 - (4) 出願人の認識、意見等がなされた目的、態様等によって出願経過参酌の適否に影響があるか
 - (5) 禁反言を根拠とする出願経過の参酌を基礎付ける事実は、出願人の主観面（内心）か、外形的・客観的なものか
 - 3 参酌し得る資料の種類・範囲

第3章 考 察

- 第1 はじめに
- 第2 特許法を根拠とする出願経過の参酌
 - 1 出願経過の参酌の肯否及びその優先順位
 - (1) 特許発明の技術的範囲及びその参酌資料の問題に関する基本的視座

(2) 出願経過の参酌の肯否及び参酌資料の優先順位

- 2 基礎付ける事実
- 3 参酌し得る資料の種類・範囲
- 4 出願経過参酌の効果（特許発明の技術的範囲との関わり方）

第3 禁反言を根拠とする出願経過の参酌

- 1 出願経過参酌の肯否（正当化の論拠）
- 2 基礎付ける事実
- 3 参酌し得る資料の種類・範囲
- 4 出願経過参酌の効果（特許発明の技術的範囲との関わり方）

第4 特許法を根拠とする出願経過の参酌と禁反言を根拠とする出願経過の参酌の関係等

以 上

第1章 序 論

第1 はじめに

特許法70条1項は、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない旨を規定するが、特許発明の技術的範囲を確定するにあたっては、明細書の記載及び図面^[1]を参酌することが特許法70条2項において規定されるほか、技術常識、公知技術（技術水準）が参酌され、さらに、出願経過も参酌されている。本稿は、特許権の文言侵害に関連する出願経過の参酌について、実定法上の根拠が大きく分けて二つあるとの理解を基に、その実定法上の根拠の区別に着目して、その根拠毎に、以下の①乃至③の問題点を主眼において論じるものである^[2]。そのほか、出願経過の参酌の効果（特許発明の技術的範囲の確定との関わり方）と出願経過の参酌に関する事実の主張立証責任についても、若干触れることとする。

- ① 出願経過を参酌することの肯否、明細書等との間での優先順位（優先劣後）の有無
- ② 出願経過の参酌を基礎付ける事実ないし主要事実
- ③ 出願経過の参酌のカテゴリーにおいて参酌し得る資料の種類・範囲

第2 出願経過の参酌に関する2つの実定法上の根拠

従来の出願経過の参酌に関する学説・裁判例からして、実定法上の根拠となり得るものを大きく分けると、①特許法自体を根拠とするもの（以下、「特許法を根拠とする出願経過の参酌」という。）と、②信義則・禁反言（民法1条2項、民事訴訟法2条^[3]）を根拠とするもの（信義則の内実として禁反言があることから、以下、単に、「禁反言を根拠とする出願経過」という。）に分けられると解される^[4]。

特許発明の技術的範囲とは特許法70条1項に規定される文言であるが、少なくとも対象製品等と対比してその実施が侵害となるか否かを判断するために、これが特許請求の範囲の記載の解釈を通じて確定されなければならない^[5]。また、特許法70条2項は、特許発明の技術的範囲を確定するにあ

^[1] 以下、明細書の記載及び図面を併せて、「明細書等」との用語を用いる。

^[2] なお、問題点③については、問題点①、②を通じた出願経過に関する基本的な理解に基づき論ずべきものと解されることから、以下においては、特許出願から特許権が付与されるに至るまでの特許庁における手続を念頭に論じることがある。

^[3] 民法1条2項を根拠として挙げるものとして、吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕有斐閣（2001年）488頁、民事訴訟法2条を根拠として挙げるものとして、中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法」〔第2版〕中巻 青林書院（2017年）1225頁〔岩坪哲〕等がある。

^[4] 特許法を根拠とする出願経過の参酌との表現を用いないものの、文言侵害における出願経過の参酌に関し、特許請求の範囲に用いられた文言や技術的意義の明確化を図る場合と、禁反言を根拠とする場合に分けて論じるものとして、茶園成樹編「特許法」〔第2版〕有斐閣（2017年）238頁、愛知靖之著「クレーム解釈と侵害」大淵哲也ほか編「専門訴訟講座⑥特許訴訟」〔上巻〕民事法研究会（2012年）241頁、愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（一）」法学論叢第155巻第6号（2004年）3頁、青柳吟子著「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」中山信弘ほか編「知的財産権の現代的課題—本間崇先生還暦記念—」信山社（1995年）5頁、牧野知彦著「特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求の要件事実について」牧野利秋ほか編「知的財産法の理論と実務」〔第2巻〕新日本法規出版（2007年）36頁等がある。高林龍著「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」法曹時報53巻3号（2001年）559頁は、「特許発明の技術的範囲を認定する場合に、客観的に存在する出願書類等を参照して、特許請求の範囲の記載文言を解釈することと、出願経過を参照して特許請求の範囲に記載のない限定を付加した上で技術的範囲を認定することは、同列に論じることとはできない。」とする。竹田稔・松任谷優子著「知的財産権訴訟要論」〔特許編〕発明推進協会（2017年）28頁～33頁も参照。

^[5] 特許発明の技術的範囲の確定は対象製品等を見据えその対比が可能となる限りですればよい（あるいは、するものである）とする考え方と、対象製品等と離れて一般的に確定されるものであるとの考え方があるが、いずれにせよ、対象製品等の実施が特許権を侵害するか否かの前提として確定されなければならない。特許法70条1項は、かかる要請があつてこそ存在する条項である。

たつての参酌資料を規定したものである。出願経過の参酌の問題は特許発明の技術的範囲を確定するための参酌資料の問題としての側面がある。このようなことから、出願経過の参酌の問題は特許法の解釈の問題として捉えることができる。また、特許発明の技術的範囲は、特許権侵害の成否を決する民事実体法の問題でもあり、かつ、それは民事訴訟にて争われる事項であるから、一般論としてみた場合、民事実体法・民事訴訟法一般の禁反言が実定法上の根拠となり得る^[6]。このように、出願経過の参酌には2つの実定法上の根拠があると解される。

さらに、禁反言を根拠とする出願経過の参酌の実定法上の根拠としては、前記のとおり、民法1条2項のほか民事訴訟法2条が挙げられるが、民事訴訟法（手続法）においては、民法（実体法）が予定していない裁判所と当事者という関係（三面関係）があり、当事者相互間（原告・被告間）と当事者と裁判所との間では、その規律において異なるとの理解の仕方があり得る。この点は、後述の潜脱防止説・機関分化の調整原理論（以下、単に、「審査潜脱防止説」ということがある。）の考察において意味を有するものである。

他方で、出願経過の参酌について、2つの実定法上の根拠毎に截然と分けずに論じる考え方がある^[7]。あるいは、（分析の結果論である場合も含め）そのいずれかの実定法上の根拠に依拠すると整理する考え方^[8]もある。

そうではあるものの、まずは、出願経過の参酌を正当化し得る根拠が複数あるのであれば、それ毎に出願経過の参酌に関する考え方（目的論的思考・解釈）が異なつて然るべきであろうから、根拠毎に分けて考察すべきであり、このことが、先に述べた問題点やその他の事項について分析的な検討・理解を可能にするものと思われる。

概していうならば、特許法を根拠とする出願経過の参酌の場合には、特許法の目的（1条）を基礎とする特許法の体系の中で、特許権侵害訴訟において対象製品等が特許権侵害になるか否かに関わる特許発明の技術的範囲を解釈により確定するという点に関わるのに対し^[9]、禁反言を根拠とする出願経過の参酌においては、民事実体法（なにかんずく特許法）及び手続法たる民事訴訟法において法秩序を害する行為を禁圧するという点に主眼があり、出発点において相違があるといえる。

なお、一般論として、個別法（個別条項）と民事法一般の信義則・禁反言は、何ら関係なく存在するものではなく、後者は、一般条項として前者に対し一定の補充的な機能・役割を果たすものである。例えば、禁反言を含む信義則の機能として、①職務的機能（法具体化機能）：制定法によって予定されている枠を超えることなく、法の具体化を図る機能（裁判官は創造的な機能を果たしておらず、制定法を補充する役割を果たしているに過ぎないとされる。）、②衡平的機能（正義衡平的機能）：信義誠実の原則を通じて制定法の外にある倫理的な命題を持ち込み正義・衡平の実現を図る機能、③社会的機能（法修正的機能）：信義誠実の原則を手がかりとして制定法を修正・変更していく機能、④権能授与的機能（法創造的機能）：それぞれの時代に対応するべく、制定法の予定していない法理を信義誠実の原則を通じて法創造をしていく機能（制定法に反する法形成を行うため安易に認められるべきではな

^[6] ただ、出願経過の参酌の場合は、一般の民事実体法・民事訴訟法における信義則・禁反言とは異なるものではないかが問題とされており、これについては、後に触れる。

^[7] このような指摘をするものとして、「特許判例百選」〔第5版〕有斐閣（2019年）15頁〔西井志織〕参照。

^[8] 前掲中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法」〔第2版〕中巻1225頁〔岩坪哲〕、前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕488頁。

^[9] 学説において、技術的範囲を確定するための出願経過の参酌と表現されることがあり、また、愛知靖之著「特許権行使の制限法理」商事法務（2015年）64頁や前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（一）」12頁は、禁反言を根拠とする出願経過の参酌と区別して、「審査経過の資料的利用」と表現されるが、本稿における特許法を根拠とする出願経過の参酌は、これと同様の趣旨で用いる表現である。

く認められる場合を慎重に画する必要があるとされるのが一般的である。)があるとされる^[10]。また、「1条に定める私権の社会性、信義誠実の原則、権利濫用の禁止などは、私権自体を具体的に規定するというものではなく、抽象的に私権の基準を謳っているに過ぎない。このような規定を、『一般条項』と言っている。一般条項は、法律の解釈や運用の指針となるものであって、それ自体で適用されることはあまりないし、また、されるべきではない。しかし権利濫用法理など、それ以外に救済手段がないような場合には、これらが力を発揮することとなる」と説明されることがある^[11]。

出願経過の参酌の問題を考察するにあたって、特許法を根拠とする出願経過の参酌（個別法・個別条項の問題）と禁反言を根拠とする出願経過の参酌（一般法・一般条項の問題）をこのような観点から考察することも必要なものであらうと思われる。

第3 出願経過の参酌に関する理論

日本における出願経過の参酌は、ドイツや米国における理論等の影響を受けたとされ^[12]、日本においても、出願経過の参酌に関連する理論として、認識限度論、意識的除外論、意識的限定論、包袋禁反言論（出願経過禁反言論）などがある。

認識限度論とは、発明者が認識した発明の限度以上にわたって技術的範囲を定めてはならないとする考え方であり^[13]、その根拠は、「特許は、発明者が創作した技術的思想についてなされるものであるから、いかなる場合においても発明者が現に発明した限度以上にわたり技術的範囲を広く解することは許されない。発明していない事項について権利を認めることになる」^[14]というところにある。同理論は、出願経過の参酌を別の角度からみたものと指摘されることがあり^[15]、出願経過を参酌した結果、特許請求の範囲よりも特許発明の技術的範囲を限定的に捉えろとすることが導かれることがある^[16]。しかしながら、認識限度論というところの発明者（出願人）の「認識」については、あくまで、発明者（出願人）の主観面（内心）と捉える立場^[17]（この立場によれば、出願経過を示す記録は、発明者（出願人）の主観面（内心）の徴表であり、当該徴表を通じて、発明者（出願人）の主観面（内心）を把握することとなる。）と、出願経過を示す記録等に表示された発明者（出願人）の客観的な認識と捉える立場^[18]（この立場によれば、出願経過を示す記録等に表示された出願人の認識そのものが問題とされることとなる。）がある。また、出願経過の参酌の実定法上の根拠との関係で、認識限度論が特許法

[10] 山野目章夫編「新注釈民法（1）総則」有斐閣（2018年）138頁、139頁。

[11] 近江幸治著「民法講義I 民法総則」成文堂（1991年）16頁。

[12] ドイツ、米国等諸外国における議論の状況につき、大友信秀著「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（一）～（四・完）」法学協会雑誌第126巻第6号（2009年）1163頁～同第126巻第10号（2009年）1997頁以下、西井志織著「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（一）～（八・完）」法学協会雑誌第130巻第6号（2013年）1225頁以下～同法学協会雑誌131巻3号（2014年）611頁以下、愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と枠組み（一）～（五・完）」法学論叢第156巻第6号（2004年）1頁以下～同第157巻第2号28頁以下において詳細に論じられている。

[13] 前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕499頁、500頁。馬瀬文夫著「特許請求の範囲 技術的範囲決定の基準」発明協会（1985年）106頁。吉井参也著「特許権侵害訴訟大要」発明協会（1990年）71頁。

[14] 前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕499頁。

[15] 前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕有斐閣（2001年）499頁。また、同499頁は、同様に、明細書等の参酌（発明の詳細な説明の参酌）についても、認識限度論を別の角度からみたものであると述べられている。

[16] 前掲馬瀬文夫著「特許請求の範囲 技術的範囲決定の基準」75頁。

[17] 前掲馬瀬文夫著「特許請求の範囲 技術的範囲決定の基準」88頁。

[18] 前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕499頁。前掲中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法〔第2版〕中巻」1239頁〔岩坪哲〕。牧野利秋著「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」牧野利秋編「裁判実務大系第9巻工業所有権訴訟法」青林書院（1985年）101頁、102頁も同趣旨であると解される。

を根拠とする出願経過の参酌において論じられ^[19]、禁反言を根拠とする出願経過の参酌において論じられることもあり^[20]、認識限度論の理解は一樣であるとはいひ難い^[21]。後述のとおり、出願経過は、特許請求の範囲、明細書等と同様に出願人の認識、意見等の顕れであることから、特許発明の技術的範囲を確定するにあたって、発明を基礎とするとともに、発明者（出願人）の認識、意見等を考慮するという限りにおいて認識限度論はその正当性があるといひ得るが、特許権の権利範囲如何により制約を受ける第三者（当業者）側の問題（予測可能性に関する特許法の規範的規律）などが反映されているとはいひ難く承認し得るものか疑問がある^[22]。

意識的限定論・意識的除外論については、両者を区別せずに理解しその論拠を禁反言に求める見解^[23]がある一方、意識的限定論と意識的除外論を区別し、意識的限定論の基礎を認識限度論に、意識的除外論の基礎を信義則に求め、両者は全く異なる基礎に立脚するという考え方もある^[24]。いずれにせよ、意識的限定論、意識的除外論は、文言侵害（その他、均等侵害）において特許発明の技術的範囲を制限的に捉え、あるいは権利行使の範囲を制限するものとして機能する理論という点では共通性があるものの、その理解は一樣でないということがみてとれる。また、現在においては、意識的限定論や意識的除外論は、理論そのものというよりも、特許発明の技術的範囲に関する評価概念として用いられているものと理解される^[25]。

[19] 村林隆一著「一実務家から見た技術的範囲論一通説への疑問一」日本工業所有権法学会年報第8号（1985年）82頁。前掲青柳吟子著「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」11頁。

[20] 前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕488頁、499頁参照。

[21] そのほか、認識限度論と均等論との関係に関して、前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕499頁、500頁は、均等論は別の理論的基礎のうえに成り立つことから認識限度論は均等論を排斥するものではないと、認識限度論と均等論の整合性をとる。これに対して、中山信弘編「注解特許法 上巻」〔第3版〕青林書院（2000年）705頁、706頁は、技術的範囲を確定するにつき認識限度論が出願人の認識を出発点とする以上、均等論は否定されるものであるとする。中山信弘著「特許法」〔第4版〕弘文堂（2019年）495頁、496頁は、認識限度論を徹底すると、均等論の適用の余地は極限されるとの指摘をされる。

[22] 認識限度論を巡る議論の状況につき、前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕499頁、500頁、前掲中山信弘編「注解特許法 上巻」〔第3版〕705頁、706頁〔松本重敏＝小池豊〕、前掲中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法」〔第2版〕中巻1239頁〔岩坪哲〕、前掲村林隆一著「一実務家から見た技術的範囲論一通説への疑問一」82頁、前掲馬瀬文夫著「特許請求の範囲 技術的範囲決定の基準」100頁から107頁は参照。殊に、前掲中山信弘編「注解特許法 上巻」〔第3版〕705頁、706頁〔松本重敏＝小池豊〕においては、発明の開示と特許権者の保護の関係につき、発明者の認識と当業者の認識という観点から特許発明の保護の範囲をいかに図るかの議論が示されている。また、前掲青柳吟子著「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」10頁、11頁は、大阪地判平成3年5月27日昭和58年（ワ）第1371号特許専用実施権侵害差止等請求事件知的財産権関係民事行政裁判例集23巻2号320頁（二軸強制混合機事件）の評釈を通じて、特許発明の技術的範囲の解釈の在り方に関し、認識限度論の立場（前掲東京地判昭和48年4月20日（熱可塑性人造物質より多孔性成形体を造る方法事件））と、発明の保護は発明の開示によって当業者が認識する技術の範囲があるとする立場（客観説）があると述べられている。

[23] 前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕496頁、497頁。同496頁は、意識的限定論・意識的除外論につき、「出願人において自ら特許を請求しないことを明らかにした範囲まで技術的範囲を及ぼす必要が全くないことからみて当然」であるとする。なお、前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕496頁は、意識的限定論、意識的除外論は、出願の経過参酌の原則と軌を一にすることができると述べられている。

[24] 品川澄雄著「特許発明の技術的範囲の決定と包袋禁反言の原則並びに意識的除外・意識的限定」特許管理第31巻第6号661頁、662頁においては、「意識的除外」につき、禁反言の原則が適用される場合の如く、出願書類等に表示されている出願人のある事項に関する「表示」を前提とするものであると理解することができ、他方、同662頁、663頁は、「意識（的）限定」について、「我が国の特許法の解釈として、出願人が意識的に特許請求の範囲を特定の事項に限定した場合には、限定事項のみが技術的範囲に属し、それ以外の事項は技術的範囲には含まれないとする」考え方であるとし、「意識（的）限定」の背後には、特許は、発明者ないし出願人が創作し認識した技術的思想の範囲内において、請求した限度について付与されるものである（認識限度論）とするように、意識的除外論と意識的限定論が異なる基礎に立脚するものであるとの理解の仕方が紹介されている。

[25] 前掲中山信弘著「特許法」〔第4版〕495頁は、「出願人が意識的に除外したと判断される事項は、技術的範囲から除かれるが、何をもって意識的に除外した事項と認定するのかという判断は難しい問題であり、ケース・バイ・ケースで行わざるをえない」と述べられており、意識的除外か否かが評価を伴うものであることが指摘されている。また、均等侵害の第5要件（意識的除外等特段の事情）に関してであるが、最判平成29年3月24日平成28年（受）第1242号特許権侵害行為差止請求事件最高裁判所民事判例集71巻3号359頁（マキサカルシトール事件）において

包袋禁反言論（出願経過禁反言論）は、米国におけるファイル・ラッパー・エストoppel（File Wrapper Estoppel）あるいはプロセキューション・ヒストリー・エストoppel（Prosecution History Estoppel）の影響を受けたものとされるが^[26]、米国においても、その内実については議論が分かれるところである^[27]。

裁判例においても、認識限度、意識的限定、意識的除外、包袋禁反言について触れたと評価されているものがあるのは周知のとおりである^[28]。

ところで、理論は実定法上の根拠やその解釈に基づかずして成り立つものではないが、以上に見た出願経過に関する理論はその内容が必ずしも一定ではなく、また、これらの理論によれば、出願経過における出願人の認識、意見等を越えた範囲では特許発明の技術的範囲を認定しない、あるいは特許権の権利行使を認めないとの結論が示されるものの、それ以上に上記に設定した出願経過に関する問題点について一定の解決が得られるものとは限らないことから、あらためて実定法上の根拠からの検討が必要になると思われる。

第4 出願経過の参酌と均等論

最判平成10年2月24日（ボールスプライン事件）^[29]は、均等侵害の成立要件を定立したが、そ

は、意識的除外が一定の事実に基づく禁反言法理を適用するための評価概念として用いられている。

^[26] 米国における、ファイル・ラッパー・エストoppelとプロセキューション・ヒストリー・エストoppelの関係について、阿多麻子著「ボールスプライン事件最高裁判決後における出願経過の参酌について」『知的財産権 その形成と保護 一秋吉稔弘先生喜寿記念論文集』新日本法規出版（2002年）2頁は、米国におけるファイル・ラッパー・エストoppelとの名称で称されていた理論が後にプロセキューション・ヒストリー・エストoppelに名称が改められたとし、前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（一）」9頁（注3）は、米国において、現在においては、file wrapper estoppelではなく、prosecution history estoppelと呼ぶのが一般的であるとする。また、石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」『知的財産権 その形成と保護 一秋吉稔弘先生喜寿記念論文集』新日本法規出版（2002年）52頁（注1）は、両者を同一と考え、これが通説であるとする。

^[27] 前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と枠組み（二）～（四）」（「第二章 審査経過禁反言をめぐるアメリカの議論状況」の項）、前掲阿多麻子著「ボールスプライン事件最高裁判決後における出願経過の参酌について」2頁以下ほか参照。

^[28] 出願経過において特許請求の範囲の記載の補正がなされた点を捉え、出願人の認識限度、意識的限定について触れた裁判例として、東京地判昭和47年1月31日昭和43年（ワ）第1536号特許権侵害差止請求事件判例タイムズ276号358頁（殺虫性組成物事件）、東京地判昭和61年3月3日昭和56年（ワ）第14273号損害賠償請求事件判例時報1185号141頁（磁気テープ等用リール事件）、大阪高判昭和63年7月15日昭和61年（ネ）第1186号特許権侵害行為差止等請求控訴事件無体財産権関係民事・行政裁判例集20巻2号323頁（繊維分離装置事件）等がある。

また、そのような場合以外において出願経過における意識的限定について触れた裁判例として、大阪地判昭和62年10月26日昭和58年（ワ）第4025号特許実施料請求事件判例時報1304号118頁（産業廃棄物からの計量耐火物製造方法事件）、大阪地判平成1年5月31日昭和60年（ワ）第8672号、昭和61年（ワ）第11250号実用新案権侵害差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件無体財産権関係民事・行政裁判例集21巻2号470頁（柱等保護具事件）、東京地判平成12年5月30日特許権侵害差止等請求事件平成10年（ワ）第17311号裁判所HP（センサースイッチ事件）等がある。

意識的除外について触れた裁判例として、東京地判平成13年3月30日平成12年（ワ）第8204号特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件判例時報1753号128頁（連続壁体の造成工法事件）、大阪地判平成13年10月9日平成10年（ワ）第12899号ほか特許権侵害差止等本訴請求事件ほか裁判所HP（電動式パイプ曲げ装置事件）等がある。

また、File Wrapper Estoppel との用語を用いた裁判例として、大阪地判昭和55年2月29日昭和53年（ワ）第952号特許権侵害差止等請求事件特許管理別冊判例集Ⅱ8頁（中子成型機事件）があり、包袋禁反言との用語を用いた裁判例として、名古屋地判昭和63年5月27日昭和53年（ワ）第213号特許権侵害差止等請求事件判例タイムズ682号218頁（光電式緯糸探知装置事件）、東京高判平成14年12月26日平成14年（ネ）第5092号民事訴訟事件判例秘書（混合装置付バケット事件）がある。

なお、東京地判昭和48年4月20日昭和41年（ワ）第6791号特許権侵害禁止等請求事件判例タイムズ297号337頁（熱可塑性人造物質より多孔性成形体を造る方法事件）が認識限度論について触れた裁判例として紹介されることがあるが、正確には均等論との関係で認識限度論について触れているものである。

^[29] 最判平成10年2月24日平成6年（オ）第1083号特許権侵害差止等請求事件最高裁判所民事判例集52巻1

の第5要件を、「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が存するとき」とし、その論拠につき、「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、また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」と判示した。

このように、第5要件（意識的除外等特段の事情）に関しては、禁反言を根拠として出願経過が参酌されることとなるが、同最高裁判決の前後を通じて、これを基礎付ける事実が何か、参酌される資料の種類・範囲につき、学説において論じられ、また、裁判例が存在する状況にある^[30]。

ボールスプライン事件最高裁判決は、均等侵害が成立する場合の特許発明の技術的範囲の問題と取り扱うとしたことから、出願経過の参酌が論じられる場合は特許発明の技術的範囲であると、文言侵害における出願経過の参酌と同一のものといえ^[31]、また、第5要件（意識的除外等特段の事情）に関する実定法上の根拠（禁反言）も同一である。第5要件（意識的除外等特段の事情）は、均等侵害特有の要件ではないとの指摘がなされることがある^[32]。

このようなことから、文言侵害における出願経過の参酌を考察するにあたり、均等侵害における出願経過の参酌に関する議論を射程において論じることが適切であると思われる。それゆえ、以下においては、均等侵害の第5要件（意識的除外等特段の事情）における出願経過の参酌についても触れることがある。

ただ、文言侵害における禁反言を根拠とする出願経過と均等論第5要件（意識的除外等特段の事情）における出願経過の異同については見解が一致しているとは限らない^[33]。たとえば、均等侵害の第5要件（意識的除外等特段の事情）と文言侵害における禁反言を根拠とする出願経過の参酌において、これらを基礎付ける事実には相違はないとする見解^[34]がある一方、均等侵害は特許請求の範囲を超えて侵害が成立する場合を拡大するものであるのに対し、文言侵害は特許請求の範囲の枠内の問題であることから、このような相違があるとして基礎付ける事実には相違を見出す見解も存在する^[35]。

第5 出願経過の参酌の射程

号113頁（ボールスプライン事件）。

^[30] 前掲最判平成10年2月24日（ボールスプライン事件）の第1要件（非本質的部分要件）に関し、特許発明の本質的部分の認定につき、出願経過が参酌されているが、これについては本稿の射程外である。裁判例については、愛知靖之著「特許権行使の制限法理」商事法務（2015年）67頁、68頁（注29）、飯田圭著「均等論に関する最近の裁判例の傾向について」牧野利秋ほか編「知的財産法の理論と実務」〔第1巻〕新日本法規出版（2007年）181頁、182頁等を参照。また、学説における検討状況等につき、田村善之著「均等論における本質的部分の要件の意義（1）」知的財産法政策学研究第21号（2008年）1頁以下、田村善之著「均等論における本質的部分の要件の意義（2・完）」知的財産法政策学研究第22号（2009年）55頁以下ほか参照。

^[31] 均等論が特許発明の技術的範囲の範疇の問題か、それとも（「保護範囲」との概念自体統一的に用いられているわけではないが）特許発明の技術的範囲とは別の保護範囲の問題として均等侵害が成立するなどの議論がなされていた。均等侵害が保護範囲との概念の下成立するとの立場を論じるものとして、大江健次郎著「特許請求の範囲と特許発明の保護範囲の格差」特許管理25巻7号（1975年）713頁以下参照。

^[32] 前掲中山信弘著「特許法」〔第4版〕513頁。

^[33] 西井志織著「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（三）」法学協会雑誌第130巻第8号（2013年）1791頁は、文言侵害における禁反言を根拠とする出願経過と均等侵害第5要件の相違は、特に権利放棄意思を要求するか否かの点に現れると指摘される。

^[34] 前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」61頁から63頁。愛知靖之著「審査禁反言の理論的根拠と判断枠組み（四）」法学論叢第157巻第1号（2005年）52頁（注328）。

^[35] 前掲高林龍著「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」560頁、561頁。三村量一著「最高裁判例解説集民事篇平成10年度（上）」法曹会（2001年）155頁、156頁。

出願経過の参酌の原則（準則）^[36]に関して、特許出願から特許権付与までを射程において定義されることがあるが^[37]、ただ、出願経過の参酌のカテゴリーにおいて論じられるのは、特許出願から特許権の付与に至るまでの審査に限られるわけではない^[38]。

特許権の付与に至る過程を具体的にみると、それは出願人による特許出願に始まり、審査を経て設定登録がなされることにより特許権が付与されることになるが、その間、何らの手続を経ることなく特許権が付与されることはまれであり、審査官は出願人に対して特許出願につき拒絶理由を通知し、これに対して、出願人は意見書を提出したり、特許請求の範囲の記載、明細書等を補正したりする。さらに、出願人は、特許出願を分割することもある。そして、場合によっては、拒絶査定不服審判やこれに関する審決取消訴訟を経るなどして、最終的に、拒絶理由がなき場合には特許査定がなされ、特許権が付与される。特許発明の技術的範囲の確定に関連して出願経過が参酌されるのは、そこに特許発明、特許請求の範囲、明細書等に関する出願人の認識、意見等が示されるという側面があるからである（その余、特許庁の審査官や審判官等の見解等も示される。）^[39]。出願人の認識、意見等は、特許権が付与される前だけではなく、その後においても、例えば、特許無効審判、訂正審判、訂正請求、登録異議等の過程においても示されることがある。さらに、関連特許、外国における特許出願手続、学会発表、論文等においても示されることがある^[40]。

上記の手続や資料においては、特許発明に関する出願人の認識、意見等が示されるという共通点があり、出願経過の参酌のカテゴリーの問題は、かような広い射程を以て捉える必要がある^[41]。

出願経過の参酌に関する問題を解決するためには、特許発明に関連する資料の閲覧等を認める根拠となる規定を如何に理解し位置付けるかということも重要である。例えば、特許法186条は、第三者が特許に関連する資料の閲覧等を請求できることを規定しており、同条により閲覧等できる資料には、特許出願時の資料、特許出願後の審査に関する資料、登録異議、審判に関する資料等がある。また、民事訴訟法91条（行政事件訴訟法7条）^[42]は、裁判所を通じて、第三者が審決取消訴訟に関する裁判記録、特許権侵害訴訟に関する裁判記録を、閲覧等を行うことができる旨を規定する。

[36] 出願経過の参酌の原則（準則）との用語につき、例えば、前掲竹田稔・松任谷優子著「知的財産権訴訟要論〔特許編〕」20頁から33頁（殊に22頁）は、①特許法、及び、②禁反言の両者を射程に置き、他方、田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号（2004年）11頁以下は、出願経過の参酌の原則を、①特許法に対応するものとし、②包袋禁反言の法理をその射程外に置いているというように、統一した使用がなされているわけではない。本稿では、出願経過の参酌との用語を用いる場合には、①特許法を根拠とする場合、及び、②禁反言を根拠とする場合の双方を射程に置く。

[37] 例えば、前掲竹田稔・松任谷優子著「知的財産権訴訟要論〔特許編〕」22頁は、「特許発明の技術的範囲を確定するについて、特許出願から特許権付与に至るまでの経過を通じて出願人がその手続において示した認識・意見又は特許庁が示した見解等を参酌すべきであるという原則」とされ、前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕488頁は、「特許請求の範囲の意義を明確に理解するためには、出願から特許になるまでの経過を通じて出願人が示した意図又は特許庁が示した見解を参酌すべき」ことを意味するとされる。

[38] 前掲吉井参也著「特許権侵害訴訟大要」29頁。上記の出願経過の参酌の原則（準則）の定義を示す論者においても純粋に特許出願から特許権付与までの間を問題としているわけではない（前掲竹田稔・松任谷優子著「知的財産権訴訟要論〔特許編〕」20頁から33頁。前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕488頁から491頁）。

[39] 特許法を根拠とする出願経過の参酌の問題も禁反言を根拠とする出願経過の参酌も、その法的な意味合いは異なるものの、出願人の認識、意見等が示されることが基礎となる。このことについては、後述する。また、出願人の認識、意見等と審査官、審判官等の見解等との関係性についても後に検討する。

[40] 出願経過の参酌のカテゴリーにおいて問題とされる資料が、単に、特許出願から特許権の付与までに限られないことについて、前掲吉井参也著「特許権侵害訴訟大要」29頁参照。

[41] 出願経過の参酌においては、出願人の認識、意見等が共通して存在するというだけであり、認識限度論に立脚して述べているのではない。

[42] 行政訴訟に属する審決取消訴訟に関しては、行政事件訴訟法7条が「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と規定しており、これにより、民事訴訟法91条が適用される。

第6 主張立証責任

出願経過の参酌を基礎付ける事実の主張立証責任の分配も一つの問題点であるが、現在において立証責任の分配自体については大きな対立があるとは思われず、先んじて整理をしておく^[43]。いずれの実定法上の根拠においても、出願経過の参酌を基礎付ける事実が抗弁事実と位置付けられ、訴訟法上の位置付けは異ならないと解される。

1 特許法を根拠とする出願経過

特許発明の技術的範囲はそれ自体評価概念であるため直接の証明の対象とはなり得ない。また、当該評価概念のレベルで主張立証責任を分配することは当事者の手続保障（不意打ち防止）の観点からも適切ではない。そのため、特許発明の技術的範囲の評価の基礎となりこれを根拠付ける事実（評価根拠事実）とその評価を妨げる事実（評価障害事実）のレベルにて主要事実を把握することとされている^[44]。特許法70条1項により文言侵害における特許発明の技術的範囲の最大限度は特許請求の範囲により画されるところ、文言侵害を主張する者としては特許権の範囲を最大限主張したいであろうから（自ら特許発明の技術的範囲を狭く主張することはないであろうし、それは期待できないであろうから）、請求原因を構成する評価根拠事実は、特許請求の範囲の記載（それを構成要件に分説した構成要件）そのものとされる^[45]。

このことを前提に、特許法を根拠とする出願経過の参酌についてみると、特許請求の範囲の記載よりも量的又は質的に狭いことを基礎付ける出願経過における出願人の認識、意見等^[46]は、特許請求の範囲の記載と両立し、これに基づき評価される特許発明の技術的範囲に対して不利に働くことから、評価障害事実として抗弁事実と捉えられ、これを主張する当事者（被告）が主張立証責任を負うものと位置付けられる^[47]。

2 禁反言を根拠とする出願経過

禁反言を根拠とする出願経過の参酌についても、禁反言は、それ自体規範的評価概念であるため、それを基礎付ける事実のレベルで主張立証責任が把握され^[48]、禁反言の内容を構成する出願人の認識、

^[43] 前掲青柳吟子著「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」5頁は、本稿でいうところの特許法における出願経過の参酌を基礎付ける出願人の認識、意見等について被告が主張するものは訴訟法上理由付き否認となるとされ、これに対して、民事法一般の禁反言を根拠とする出願経過の参酌については抗弁となり、両者は立証責任の所在が異なる旨を指摘されるが、かように捉えるのは少数説に留まると解される。

^[44] 高林龍著「特許法の要件事実論からの分析－権利取得原因と技術的範囲の属否を中心に－」法曹時報59巻11号（2007年）3573頁以下参照。不法行為に基づく損害賠償請求権の法律要件である「過失」（民法709条）につき、かつては、当該「過失」のレベルで主要事実が捉えられたが、「過失」がそれを基礎付ける事実を評価して定まる規範的な概念であり、「過失」を根拠付ける事実（評価根拠事実）とその評価を妨げる事実（評価障害事実）のレベルにて主要事実を把握するのと同様である（上田徹一郎著「民事訴訟法」〔第7版〕法学書院（2011年）329頁ほか参照）。

^[45] 前掲高林龍著「特許法の要件事実論からの分析－権利取得原因と技術的範囲の属否を中心に－」3593頁～3695頁。高部真規子著「実務詳説特許関係訴訟」〔第3版〕きんざい（2016年）138頁。特許発明の技術的範囲を巡る要件事実については、このような考え方を基礎とするのが裁判実務と考えられ、以下、これを前提に論ずることとする。

^[46] 出願人の認識、意見等がその主観的なもの（内心）なのか、それとも、包袋記録等に表示されたものであるか、また、出願経過で示された審査官等の見解等を出願人の認識、意見等と並列的に捉えるのか、階層的に捉えるのかは、一つの問題であり、後述する。

^[47] 前掲牧野知彦著「特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求の要件事実について」36頁は、「原告は、技術的範囲という規範的要件に関する評価根拠事実として、特許請求の範囲の記載を主張立証すべきであり、これを限定的に解するための公知技術の存在、出願経過における権利者の意見書の記載などの事実は、評価障害事実として被告の抗弁になると解すべきである。」と述べられている。

^[48] 司法研修所「増補 民事訴訟における要件事実」〔第1巻〕（1986年）30頁～37頁参照。

意見等^[49]は、特許発明の技術的範囲に関連して不利に働く事実として抗弁事実（評価根拠事実）と捉えられる。

第2章 学説・裁判例の状況

以上を踏まえ、実定法上の根拠毎に先に設定した3つの問題点についての学説・裁判例の状況をみることにする。

第1 特許法を根拠とする出願経過

1 出願経過参酌の肯否、明細書等との優先順位（優先劣後）

（1）はじめに

出願経過の参酌をすることの肯否につき、これを否定する見解（以下、「否定説」という。）があるが^[50]、これを肯定したうえで、常にあるいは当然に出願経過を参酌できるとする立場（以下、「無制限説」という。）と、明細書等を参酌しても特許発明の技術的範囲が不明確又は多義的な場合にのみ参酌できるとする立場（以下、「制限説」という。）に、大きく分かれている。無制限説が、学説、裁判例上の通説であるとされる^[51]。

（2）否定説^[52]

否定説の代表的な見解^[53]は、大阪地判昭和36年5月4日（発泡スチロピーズ事件）^[54]が出願経過の参酌につき肯定的な見解を示したのに対し、技術的範囲の認定資料として出願当時の経過を通じて表示された出願人の意図、特許庁の特許付与に対する意思表示をまで考慮することは、公衆審査主義との関連において大きな疑問を抱かざるを得ないと述べられている。その理由として、これらの事項は、一般には公衆の知れないことであり、相対的効力しかない契約の意思表示の場合と同列に論ずべき筋合いではなく、あたかも立法者が必ずしも当該法条解釈の決定的要素たりえないのと同様であ

^[49] 禁反言を根拠とする出願経過についても、出願人の認識、意見等がその主観的なもの（内心）なのか、それとも、包袋記録等に表示されたものであるか、さらには、それが特許庁の審査に影響を与えたなどの出願人の認識、意見等以上の事実が併せて主要事実となるかなどの問題点については後述する。

^[50] 否定説の実定法上の根拠との関係での位置付けについては、後述のとおりである。

^[51] 西井志織著「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（二）」法学協会雑誌第130巻第7号（2013年）1551頁。

^[52] ここに分類した否定的な見解は、実定法上の根拠を明示されておらず、実定法上の根拠如何を問わず出願経過の参酌を否定する見解と理解し得る。他方で、その叙述からして、特許法を根拠とする出願経過を念頭に論じられているものとも理解し得る。このようなことから、特許法を根拠とする出願経過の参酌において整理をした。ただ、このことを前提としても、その論拠とする出願経過を第三者は知り得ないという点を捉え、かつ、禁反言の適用は出願人が第三者に対して与えた信頼を基礎とすると解すると、第三者が出願経過を知り得ない以上これに対する信頼も生じないとして、禁反言を根拠とする出願経過の参酌を否定することにも帰着するものと思われる。なお、實際上（実務上）如何ほどあり得るのかということはあるが、理論上の問題として、このように考えるならば、禁反言を根拠とする出願経過の参酌がなされるのは、個別具体的事案における当事者（被告）が判断基準時（差止請求（特許法100条）においては事実審の口頭弁論終結時、不法行為に基づく損害賠償請求（民法709条）においては不法行為時）までに当該出願経過に関する資料を閲覧し当該資料からして対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないと信じたなどという限られた場合となるであろう。後述のとおり、禁反言を根拠とする出願経過の参酌の理論的基礎を第三者の信頼に置く立場は、このような第三者の具体的な信頼を問題としない。

^[53] 三宅正雄著「特許法第70条の法意」「特許判例百選」〔第1版〕有斐閣（1966年）142頁。

^[54] 大阪地判昭和36年5月4日昭和35年（ヨ）第493号スチロピーズ製造禁止等仮処分事件下級裁判所民事裁判例集12巻5号937頁（発泡スチロピーズ事件）。本判決は、「特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、特許請求の範囲の記載をもとにしてなすべきは勿論であるが、他の資料による補充的判断を許さないわけではなく、明細書中の他の項の記載はもとより、場合によっては、特許出願当時の技術水準、更には出願当時の経過を通じて表示された出願者の意図ならびに特許庁の特許付与に対する意思表示をも考慮に入れて判断することは許されるのであつて、本条は、特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、特許請求の範囲の項の記載から逸脱してこれに記載されていないものを発明の内容として取り上げてはならないことを明示したにとどまるものと解すべき」と判示した。

るとされ、特許庁において何人も出願書類、附属物件を縦覧しうことはこの考え方に影響を及ぼすものではないとされる。そのほか、否定的な見解^[55]には、出願人の意図や、特許庁の見解の特許請求の範囲の解釈の補充資料とすることは、特許における出願公告制度の趣旨、すなわち公衆審査主義を採る立場とは相いれないとし、我が国の特許制度の下においては、特許公報の記録文書が第一義的基準となるとし、この意味において、特許は表示主義である、と述べられているものがある^[56]。出願経過を参酌するについて否定的な見解を判示した裁判例として、富山地判昭和45年9月7日（尿素法メラニン樹脂事件）^[57]や東京地判昭和47年9月18日（ゴルフ用手袋事件）^[58]が指摘されることがある^[59]。

これらの否定的な見解は、特許公報により公開される特許請求の範囲の記載及び明細書等と特許法186条に基づき閲覧等が可能である出願経過とを峻別し第三者が知り得るか否かという観点を問題とするものと解される。

なお、特許法を根拠とする出願経過の参酌を否定する積極的な論拠は示されていないが、いわゆる統一的クレームの解釈の問題に関し特許発明の技術的範囲と発明の要旨を統一的に捉える立場（シングル・スタンダード）から、出願経過の参酌は専ら禁反言を根拠とするものに限られ、かつ、その効果は、特許権侵害訴訟において出願経過と異なる主張が排斥されることのみであり、特許発明の技術的範囲が限定（縮小）されるわけではなく、クレームの解釈とは無関係であるとする見解^[60]がある。

（３）無制限説

無制限説は、前記のとおり、学説及び裁判例の多数説とされるが、学説上、その論拠は様々な観点から唱えられている。

^[55] 光石士郎著「新訂特許法詳説」帝国地方行政学会（1971年）238頁。

^[56] さらに、豊崎光衛著「工業所有権法」〔新版・増補〕有斐閣（1980年）219頁は、出願から特許までの間に表示された出願人の意図、特許庁が中間処分を通じて示した見解などにつき、第三者の知り得ない場合については疑問を感じる、と述べられている。

^[57] 富山地判昭和45年9月7日昭和41年（ワ）第30号特許権侵害禁止等請求事件無体財産権関係民事・行政裁判例集2巻2号414頁（尿素法メラニン樹脂事件）。本判決は、「特許請求の技術的範囲は明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて解釈されるべきものであることはもちろんであるが、その記載内容の解釈は、明細書全体を検討し、出願当時の当該分野の技術水準に照して、当該発明がいかなる技術的課題を解決したものであるかを考慮してなすべきものである。（中略）被告は、本件特許出願手続の経過の面にあらわれた原告の意思などを斟酌して温度条件の上限を画すべきもののよう主張するけれども、すでに明細書全体を検討し、出願当時の技術水準に照してみても温度条件を明らかにすることができる以上、本来一般の知を得ない特許出願手続の経過面にあらわれた出願人の意思などのごときを考慮する余地はない」と判示する。

^[58] 東京地判昭和47年9月18日昭和46年（ワ）第10375号実用新案権侵害差止等請求事件判例タイムズ288号378頁（ゴルフ用手袋事件）。本判決は、「本件考案においては、明細書の記載に基づいてその技術的範囲を確定しうることであること前説明のとおりであるから、その解釈のために出願の経過を参考にすることはそもそも相当でない」と判示する。

^[59] ただ、前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（一）」13頁、32頁（注33）は、前掲富山地判昭和45年9月7日（尿素法メラニン樹脂事件）及び前掲東京地判昭和47年9月18日（ゴルフ用手袋事件）は、結果的に参酌を行わなかっただけで、およそ参酌そのものを否定した判決と位置付けるべきでない、と述べられている。

^[60] 大淵哲也著「統一的クレーム解釈論」中山信弘ほか編「知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集」青林書院（2013年）222頁、223頁は、「文言侵害においても、審査経過禁反言が適用されれば、その限りでは、クレーム解釈と全く無関係とはいえない難くなるが、審査経過禁反言は、そもそもクレーム（解釈）それ自体を縮小するものといえないと解される。つまり、文言侵害においても、審査経過禁反言に係るクレーム部分に係る権利主張が、（審査経過）禁反言に触れて主張が封じられる（要するに、権利行使が封じられる）とはいっても、クレーム解釈自体が、審査経過禁反言に係るクレーム部分を除いたものに縮減される（仮にこのように解し得るのであれば、特許発明の技術的範囲の画定の場面でのクレームは限定され、このような限定のない発明の要旨の認定の場面でのクレームとの間で、クレーム解釈のダブルスタンダード性が問題となってこよう）とはいえないように思われる。要するに、禁反言は、権利行使否定の問題だけであって、クレーム解釈とは別次元なのである。この意味において、審査経過禁反言は、クレーム解釈のダブルスタンダード性とは次元を異にする問題であって、無関係といえる。」と述べられている。

すなわち、特許権は、特許請求の範囲及び明細書等を添付してなされる特許出願に始まり、審査における出願人と審査官との間でのやりとりを経て、拒絶理由がない限り（解消される限り）付与されるものである。出願経過は、権利生成過程であり、出願人の認識、意見等が示されるものとして特許請求の範囲及び明細書等と共通する側面がある。このように、特許権は特許出願に始まる出願過程において出願人の認識、意見等が表明され次第に権利となるものであるから、設定登録された特許権には出願経過が反映されているものであるとして、明細書等を参酌して特許発明の技術的範囲が一義的に明確となるか否かを問わず、出願経過は参酌されるべきであるとする見解がある^[61]。

また、特許発明の技術的範囲の確定の問題を法律行為における意思表示に準え、特許請求の範囲（さらに明細書等）との関係で出願経過を内心的効果意思と捉え、表意者（出願人）が出願経過で述べた陳述を参酌することは有益でありクレームの文言の解釈の一補助資料として当然参酌されるべきとする見解がある^[62]。

さらに、出願経過の参酌の実定法上の根拠に着目し、禁反言よりも特許法により重きを置く見解^[63]がある。すなわち、民事法一般に通ずる信義則等があるものの、出願経過は、当該特許の生成過程における問題であるから、当該特許に特有な事実関係としての出願経過を参酌して技術的範囲の解釈をなすべきとする^[64]。この見解は、特許成立過程からして、出願経過が発明にふさわしい保護を与えるための出願人、審査官等の協力作業であると考え、出願人の意見だけではなく、特許庁の審査官、審判官の判断や異議申立人の意見等も技術的範囲の解釈に影響を及ぼすとし、このことから、出願人の意見を基礎にした包袋禁反言の法理のみでは出願経過を技術的範囲の解釈に反映させる根拠としては必ずしも十分ではないとされる。

また、認識限度論を踏まえて無制限説を導くと理解される考え方がある^[65]。すなわち、特許請求の範囲の解釈は特許請求の範囲の記載が表示している客観的意味を明らかにすることであり、出願人の内心的効果意思を探究することではないが、発明者ないし出願人が発明の技術的範囲に属しないと認識していた事項は、特許権による発明の保護は本来発明者が創作し認識した発明の範囲内において出願人が特許付与を請求した限度を超えて与えられるべきものではないことから技術的範囲に含めて解釈すべきではない、というものである。この意味において、裁判例において出願経過に表明された出願人の意図、補正の趣旨、分割出願の経緯、後願の発明等の事実が特許請求の範囲の解釈において考慮されている、と述べられている。また、認識限度論の考え方からすると、出願人の認識したところを明らかにするために、理論的には、常に出願経過を参酌することになることが帰結される、との指摘がなされることがある^[66]。

また、無制限説の実質的な論拠として、出願経過を参酌したとしても出願経過が何人においても特許法186条に基づきアクセスが可能であり、特許法66条において特許請求の範囲や明細書等が公示されるところと異なるところがないとのことや^[67]、出願経過を参酌するにしても特許請求の範囲及

^[61] 前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」55頁。

^[62] 市川正己著「特許発明の技術的範囲と出願経過」牧野利秋ほか編「新・裁判実務大系4知的財産関係訴訟法」青林書院（2001年）175頁～177頁参照。

^[63] 小池豊著「技術的範囲の解釈における出願経過の位置付け」知的財産研究所編「特許クレーム解釈の研究」信山社（1999年）223頁以下。

^[64] この見解は、制限説に立つ前掲大阪地判平成3年5月27日（二軸強制混合機事件）の立場を採用せず、肯定説に立つものと理解される。

^[65] 前掲牧野利秋著「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」101頁、102頁。

^[66] 前掲村林隆一著「一実務家から見た技術的範囲論一通説への疑問」82頁。

^[67] 前掲吉井参也著「特許権侵害訴訟大要」27頁。前掲愛知靖之著「クレーム解釈と侵害」大淵哲也ほか編「専門訴訟講座⑥特許訴訟〔上巻〕」239頁。前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（一）」12頁、13頁。

び明細書等の範囲内で特許発明の技術的範囲を確定すれば第三者の予測可能性や法的安定性を害することはないとのが指摘される^[68]。その余、出願経過は現実には当該特許発明の内容を把握するために広く閲覧されているという実体があることも、出願経過を常に考慮してもよいことの理由となっているのであろう^[69]。

裁判例においても、実定法上の根拠を明示しないものの、明細書等と出願経過を並列的あるいは総合的に考慮して特許発明の技術的範囲を確定するものが多数ある^[70]。

(4) 制限説

特許発明の技術的範囲の確定にあたり明細書等と出願経過との間に優先順位を付する制限説に立つ代表的見解^[71]は、その論拠として、特許権の付与により客観的存在となった特許権の技術的範囲の確定に公示されることのない包袋内から出願人の認識を取り出して当然に公報により公示された特許権の権利範囲をこれより限定的に解することが判断の公平を担保するとはいえないが、明細書の記載から多義的な解釈が可能であり、技術的範囲を確定することが困難である場合に、本来36条4項乃至6項の要件を満たしているか問題があるが、有効な特許権として存続している以上、補充資料としては参酌することに合理性がある、と述べられている^[72]。

また、文言侵害の場合において、クレームの解釈の外観を信頼する公示主義を重視し法的安定性を図ること、特許制度が公開の代償として独占権が与えられること（公開代償論）、裁判所や第三者側のコスト（訴訟経済）という観点から、出願経過を参酌するのは特許請求の範囲、明細書等のみでは技術的範囲が不明確である場合に限るべきであるとする見解もある^[73]。

裁判例においても、明細書等と出願経過を同列には論じず、明細書等を参酌しても特許発明の技術

^[68] 前掲愛知靖之著「クレーム解釈と侵害」大淵哲也ほか編「専門訴訟講座⑥特許訴訟〔上巻〕」239頁。前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（一）」12頁、13頁。

^[69] 制限説に立つ前掲大阪地判平成3年5月27日（二軸強制混合機事件）が、その論拠において出願経過の公示手法の相違を示したことに對し、前掲青柳吟子著「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」12頁は、出願経過は何人もその包袋を見ることによって公然と確知できるのであって今日においては出願経過一式のコピーを入手し検討することは紛争予防あるいは侵害対策の常套手段であるとの指摘をされる。かかる実体は、無制限説の立場を補強するものとして捉えられるのであろう。

^[70] 前掲竹田稔・松任谷優子著「知的財産権訴訟要論〔特許編〕」30頁は、東京地判平成15年6月17日平成14年（ワ）第4251号特許権侵害差止請求事件判例タイムズ1148号271頁（マルチトル含蜜結晶事件）、東京地判平成16年1月20日平成14年（ワ）第16739号特許権侵害差止等請求事件判例タイムズ1168号252頁（電磁波シールドプラスチック成形品及び電磁波シールドプラスチック成形品の製造方法事件）を無制限説の例に挙げる。その余、同様に明細書等と出願経過を並列的、総合的に考慮する類型として、東京地判平成20年9月17日平成19年（ワ）第21051号損害賠償請求事件判例秘書搭載（非接触伝送装置事件）、東京地判平成21年12月16日平成21年（ワ）第18950号特許権侵害差止請求反訴事件判例タイムズ1388号317頁判例時報2110号114頁（蛍光電子内視鏡システム事件）、大阪地判平成25年10月17日平成24年（ワ）第3276号特許権侵害差止等請求事件裁判所HP（角度調整金具事件）、東京地判平成27年6月25日平成26年（ワ）第3344号平成26年（ワ）第3345号特許権侵害差止等請求事件裁判所HP（ピタバスタチンカルシウム塩の結晶及びピタバスタチンカルシウム塩の保存方法事件）、大阪地判令和1年7月18日平成29年（ワ）第4311号特許権侵害差止等請求事件判例秘書登載（アイメイク施術台及びアイメイク施術方法事件）等がある。

^[71] 前掲竹田稔・松任谷優子著「知的財産権訴訟要論〔特許編〕」28頁～33頁。

^[72] 本文に示した制限説の論拠に関し、前掲市川正己著「特許発明の技術的範囲と出願経過」176頁、177頁は、特許権が付与され客観的存在になったことと、出願経過が参酌できるか否かは別問題である、と指摘されている。これに對しては、特許権が成立することにより、同権利は第三者（当業者）の行為を制約するものとなることから（すなわち、客観的存在となったことから）、当該制約を受ける第三者（当業者）の予測可能性の観点をも踏まえ、特許法が特許発明の技術的範囲を確定するための資料はどのようなものを予定しているかを問題とし、特許公報にて公示される特許請求の範囲及び明細書等とそうではない出願経過とを峻別することを意味するとの反論が可能であろう。

^[73] 潮海久雄著「特許侵害訴訟における禁反言の法理の再検討―均等論上の審査経過禁反言の法理を中心として」相澤英孝ほか編「知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集」弘文堂（2005年）201頁、202頁。

的範囲を確定できない場合に限り出願経過を参酌するものがあり、前掲大阪地判平成3年5月27日（二軸強制混合機事件）^[74]が代表的である。同判決は、「特許法第70条は、『特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない』と規定しているが、もとより、特許請求の範囲の記載に用いられる用語は、常に一義的に明白であるとは限らないから、同条は、特許請求の範囲の記載に基礎付けられることなく、技術的範囲を定めてはならないことを明示したにとどまり、その記載が一義的に明白でない場合に、他の資料による解釈を許さない趣旨ではない。そして、特許出願の願書には、特許請求の範囲の他に、『発明の名称』『図面の簡単な説明』『発明の詳細な説明』を記載した明細書及び必要な図面が添付され、発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない、右の明細書に記載した事項及び図面の内容は出願公告によって公示される（中略）のであるから、右の解釈にあたり発明の詳細な説明及び図面や当業者に自明の技術的事項を参酌すべきことになる。しかしながら、それとは別に、特許異議答弁書における記載の如く、出願人が出願経過において示した認識や意見は、右のような公示制度はとられておらず、また、そもそも、発明が、特許査定確定、特許権の設定登録により権利として成り立った以上は、もはや出願人の主観的意図を離れた客観的存在となるのであって、その技術的範囲は客観的に確定すべきであるから、これを当然に参酌すべきであるとするのは相当でない。従って、明細書の記載から多義的な解釈が可能であり、当業者に自明の技術的事項を参酌してもなお技術的範囲を確定できない場合に、出願人が出願経過において示した認識や意見を解釈資料としなければならないような場合は別論として、（中略）明細書の記載自体から、その技術的範囲を確定できる場合に、特許異議答弁書における出願人の主張を理由として、（中略）出願人が意識的に限定したとして、本件発明の技術的範囲を限定的に解釈することはできない。」と判示した^[75]。

同様の立場の裁判例として、大阪地判平成8年9月26日（青果物の包装体事件）^[76]、京都地判平成11年9月9日（サーマルヘッド事件）^[77]、前掲大阪地判平成13年10月9日（電動式パイプ曲げ装置事件）がある。

なお、特許発明の技術的範囲（発明の保護をどのように図るか）に関して、認識限度論の立場と、発明の保護は発明の開示によって当業者が認識する技術の範囲があるとする立場（客観説）があるとし、前掲大阪地判平成3年5月27日（二軸強制混合機事件）は、少なくともクレームの文言の解釈に関しては客観説の立場に立つことを明示したものと分析したうえ、客観説の立場に立つ時には、クレーム文言が明細書及び当事者に自明の技術の参酌によって明確である以上、出願経過によって出願人の認識・意図を参酌する余地はなく、禁反言を根拠とする出願経過の参酌のみが問題となると分析されるものがある^[78]。

^[74] 前掲大阪地判平成3年5月27日（二軸強制混合機事件）を契機に、学説において、出願経過を参酌することができるのは明細書等を参酌しても特許発明の技術的範囲を確定できない場合に限られるか否かという命題の下、議論がなされるようになった（前掲西井志織著「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（二）」1551頁参照）。

^[75] なお、前掲大阪地判平成3年5月27日（二軸強制混合機事件）は、本文の判示事項とともに、禁反言を根拠とする出願経過の参酌についても触れている。

^[76] 大阪地判平成8年9月26日平成6年（ワ）第2090号特許権侵害差止請求事件判例タイムズ942号238頁（青果物の包装体事件）。

^[77] 京都地判平成11年9月9日平成8年（ワ）第1597号特許権に基づく差止等請求事件判例秘書掲載（サーマルヘッド事件）。

^[78] 前掲青柳吟子著「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」11頁。

(5) 明細書等を参酌して得られた技術的範囲を出願経過にて裏付ける裁判例

裁判例においては、特許発明の技術的範囲が明細書等を参酌して一義的に確定できる（できた）場合に、明細書等までを参酌した結果確定された特許発明の技術的範囲につき、同一の結果が得られる資料として、確認的に、あるいは裏付けとして、出願経過を用いるものが相当数存在する^[79]。

この類型に属する裁判例からは、出願経過が明細書等に対して補充的なものとして理解されているといえることができるが、明細書等までを参酌して確定された特許発明の技術的範囲確定の結果と同一の結論が出願経過においても示されていることをいうに過ぎないから、出願経過につきこのような取り扱いをすることは（考え方によっては）前述の否定説や制限説と必ずしも相いれないものではないであろう。

2 基礎付ける事実

(1) 特許法を根拠とする出願経過の参酌においては、特許権付与に至る経緯が出願人と特許庁審査官との協同作業であることなどを理由として、出願人の認識、意見等と審査官の見解等の双方が基礎付ける事実であるとする考え方がある^[80]。他方で、出願人の認識、意見等と審査官、審判官の見解等は厳密には区別され、あくまで、出願人の認識、意見等であり、審査官、審判官の意見等は、出願人の認識、意見等を把握、推知等するものと位置付けるのが適切である、とする見解がある^[81]。

前者の考えによれば、特許法を根拠とする出願経過の参酌における主要事実は、出願人の認識、意見等と審査官・審判官等の見解等の双方となり、他方、後者の考え方による場合には、主要事実は出願人の認識、意見等であって、審査官、審判官等の見解等との間には階層関係があり、審査官、審判官等の見解等は間接事実と位置付けることとなろう。

(2) また、上記(1)においては捨象した観点であるが、出願人の認識、意見等につき、①出願人がどのように認識をしていたのかという主観面（内心）を問題とする立場（この立場によれば、包袋記録に表示されたものを通じて出願人の主観面（内心）である認識、意見等を把握することとなる。）と、②包袋記録に示された外形的な出願人の認識、意見等そのものと把握する立場が考えられる^[82]。

^[79] 西井志織「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（二）」法学協会雑誌第130巻第7号（2013年）1553頁は、このような類型の裁判例を指摘される。裁判例としては、東京高判平成7年2月22日平成4年（ネ）第4898号知的財産権関係民事行政裁判例集27巻1号23頁（面構造材の連結装置事件）、東京地判平成19年1月30日平成17年（ワ）第5863号裁判所HP（紙おむつ事件）、大阪地判平成19年4月26日平成17年（ワ）第2190号裁判所HP（ファスナ保持帯及びファスナ打込装置における組合わせ事件）、知財高判平成21年3月25日平成20年（ネ）第10077号裁判所HP（非接触伝送装置）、東京地判平成27年1月27日平成25年（ワ）第33993号特許権侵害差止等請求事件裁判所HP（ピタバスタチンカルシウム塩の結晶事件及びその保存方法事件）、東京地判平成27年2月10日平成26年（ワ）第3343号裁判所HP（ピタバスタチンカルシウム塩の結晶事件）、東京地中判平成27年7月30日平成26年（ワ）第1459号判例時報2325号120頁（道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット及び同設置方法事件）、東京地判平成28年1月14日平成26年（ワ）第34145号裁判所HP（Web-POS方式事件）、東京地判平成28年2月16日平成26年（ワ）第17390号裁判所HP（ヘリコバクターピロリへの感染を判定する検査方法及び検査試薬事件）、東京地判平成31年1月24日平成29年（ワ）第35663号特許権侵害差止請求事件判例秘書掲載（エクオール含有大豆胚軸発酵物、及びその製造方法事件）などがある。

^[80] 前掲小池豊著「技術的範囲の解釈における出願経過の位置付け」223頁。

^[81] 前掲市川正己著「特許発明の技術的範囲と出願経過」180頁、181頁は、「出願経過を解釈の一要素として考慮され又は出願経過禁反言の適用により不利益を受けるのは出願人であるから、出願経過として考慮されるのは、飽くまでも出願人の手続補正等の行為や陳述であり、特許庁審査官等の判断や異議申立人の意見等は、出願人の行為や陳述を出願経過全体の中に適切に位置づけるために考慮されると考えるべきではないか」と述べられている。

^[82] この問題は、特許発明の技術的範囲の解釈主体を、出願人（特許権者）とするか、当業者（特許法36条4項1号における当業者）とするかの問題と一定の関連性があると思われる。すなわち、認識限度論において出願人の主観面（内心）を問題とする立場があるが、これによれば、特許発明の技術的範囲の解釈主体も出願人（特許権者）とすることに親和性があることになり、当業者を解釈主体とすれば、外形的な資料に示された出願人の認識、意見等を問題とするこ

3 参酌し得る資料の種類・範囲

特許法を根拠とする出願経過の参酌において参酌し得る資料の種類・範囲についてはあまり論じられていないように思われるが、この問題については、特許法を根拠とする出願経過の参酌を常に当然に肯定する立場（無制限説）の論拠、明細書等を参酌して特許発明の技術的範囲が一義的に明確に確定できない場合に限り参酌できるとする立場（制限説）の論拠それぞれと、対象となる資料の性質を照らし合わせて考察すべきものと思われる。

無制限説の立場から、「特許発明をどのようなものとして把握し、構成するかということは出願人（特許権者）の自由な意思決定に委せられていることであるから、出願人の主体的な態度を示すものとしての出願の審査、審判、審決取消訴訟の経過自体を技術的範囲解釈の場において参酌するという準則は、極めて当然のことである」とするものがある^[83]。また、無効審判や審決取消訴訟における特許権者等の意図等の諸事情が考慮されるとする見解^[84]がある。このように、無制限説からは、参酌し得る資料の種類・範囲を広くとらえる傾向がある。

裁判例をみると、分割出願に係る特許発明の技術的範囲につき、親出願（原出願）における資料からも裏付けられるとしたもの^[85]のほか、特許出願の分割の適法要件（分割出願においては親出願において出願当初から開示されていない発明の技術的事項を分割出願に含めることができないこと）を足掛かりにして親出願（原出願）における資料（明細書等）を参酌するもの^[86]がある。他方、親出願（原出願）における特許発明の技術的範囲に関し、分割出願の経緯及びその資料を参酌したものとして、東京地判昭和57年5月31日（ガソリン機関事件）^[87]がある。

また、同一の出願人にかかる先行発明の明細書を参酌したものとして、東京地判昭和61年12月22日（可変漸進集束力を有する光学レンズ事件）^[88]がある。また、後願に係る資料を参酌したもの

とに親和性があると思われる。

^[83] 前掲吉井参也著「特許権侵害訴訟大要」25頁。

^[84] 前掲市川正己著「特許発明の技術的範囲と出願経過」180頁。

^[85] 前掲東京地判平成31年1月24日（エクオール含有大豆胚軸発酵物、及びその製造方法事件）。

^[86] 東京高判平成9年9月10日平成6年（ネ）第3790号債務不存在確認請求控訴事件知的財産権関係民事・行政裁判例集29巻3号819頁判例時報1615号10頁（半導体装置事件）、東京地判平成15年1月27日平成14年（ワ）第23687号不当利得返還請求事件判例秘書搭載（テレホンカード事件）、東京地判平成16年4月23日平成15年（ワ）第9215号特許権に基づく侵害差止等請求事件判例タイムズ1187号321頁（止め具及び紐止め事件）、知財高判平成17年4月28日民事訴訟事件平成17年（ネ）第10050号判例秘書登載（止め具及び紐止め事件）、大阪地判平成20年5月8日平成18年（ワ）第12773号損害賠償請求事件判例秘書登載（表示装置事件）、東京地判平成26年1月24日平成23年（ワ）第27102号特許権侵害行為差止等請求事件判例秘書搭載（移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法事件）、前掲東京地判平成31年1月24日（エクオール含有大豆胚軸発酵物、及びその製造方法事件）。このうち、例えば、前掲東京地判平成16年4月23日（止め具及び紐止め事件）は、「本件特許権1は、原分割出願からの分割出願によるものであるから、本件特許発明1の構成を解釈する際には、原出願明細書に記載されていない事項を含むような解釈は許されない。」「出願の分割は補正（特許法17条）と類似した機能を持つものであるといえるから、分割出願をすることができる範囲についても、もとの出願について補正をすることが可能である範囲に限られるものと解すべきであって（補正の要件を欠く場合にも出願の分割をなし得るとすれば、実質的には分割手続により補正の要件を潜脱することを許すことになり、不合理である。）、分割出願の明細書又は図面に、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものを含まないように解するのが相当である。」と判示した。

^[87] 東京地判昭和57年5月31日昭和52年（ワ）第8436号特許管理1983別冊判例集I・82頁（ガソリン機関事件）。本判決は、原出願にかかる発明の詳細な説明に記載しながら特許請求の範囲に記載しなかった技術的事項を分割出願という手段を用いることにより権利の対象とすることを意図したものであり、このことは逆に、原出願における特許発明の技術的範囲には分割の対象となったものは含まれないということを原告自身が観念していたと推認させるとした。

^[88] 東京地判昭和61年12月22日昭和57年（ワ）第1396号特許権侵害差止等請求事件無体財産権関係民事・行政裁判例集18巻3号547頁判例タイムズ637号197頁判例時報1226号115頁（可変漸進集束力を有する光学レンズ事件）。

として、東京地判昭和57年9月29日（手動式移動物置棚事件）^[89]、大阪地判平成3年3月29日（自動車用タイヤの滑止具製造方法）^[90]がある。

さらに、原々出願当初の明細書のほか、優先権主張の基礎となった米国明細書を参酌したものとして前掲東京高判平成9年9月10日（半導体装置事件）があり、また、対応する外国出願を参酌したものとして、東京地判平成28年10月28日（オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用事件）^[91]がある。

第2 禁反言を根拠とする出願経過

1 出願経過を参酌することの可否（正当化の論拠）

（1）はじめに

禁反言を根拠とする出願経過の参酌は、立場を問わず、出願経過における出願人の認識、意見等と特許権侵害訴訟における主張が矛盾することが許されないということが基礎となっていることには相違ない^[92]。後述するとおり、広く民事法一般においては、禁反言は先行行為を前提としてこれに対する信頼を保護するものであるが、禁反言を根拠とする出願経過の参酌の可否に関して、民事法一般の場合との比較において、出願経過における出願人の行為が少なくとも直接的には被告に向けられたものではなく、被告は出願経過が示される包袋を閲覧しているとは限らず被告の出願経過に対する具体的な信頼が問題となっていないという点が問題点として挙げられ^[93]、かかる観点から出願経過の参酌を正当化する論拠について議論がなされている。現に、特許権侵害訴訟において個別具体的に被告となる者が判断基準時^[94]までに「出願経過を閲覧したことなどは要証命題とはならずして、禁反言を根拠とする出願経過の参酌がなされている。

なお、禁反言を根拠とする出願経過の参酌においては、上記のとおり、出願人が特許権侵害訴訟において出願経過と矛盾した主張をすることが民事法秩序の維持の観点から許されないということが基礎となっているのであって、（立場によって内容は異なるものの）適用を肯定するに必要となる事実があるか否かが問題となるのであり、特許法を根拠とする出願経過の参酌の場合と異なり、特許発明の技術的範囲の確定に関して明細書等との間に優先順位の問題は生じない^[95]。

以下、禁反言を根拠とする出願経過の参酌を正当化する論拠についてみていくこととする。

^[89] 東京地判昭和57年9月29日昭和54年（ワ）第7844号判例時報1054号133頁（手動式移動物置棚事件）

^[90] 大阪地判平成3年3月29日昭和63年（ワ）第4754号特許権に基づく製造販売等差止等請求事件知的財産権関係民事・行政裁判例集23巻1号206頁（自動車用タイヤの滑止具製造方法）

^[91] 東京地判平成28年10月28日平成27年（ワ）第28468号特許権侵害差止請求事件裁判所HP（オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用事件）

^[92] なお、前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」58頁（注6）は、出願経過における出願人の認識、意見と特許侵害訴訟における主張との間に矛盾が見られない場合には、禁反言の問題ではなく、単に特許請求の範囲の記載の解釈において出願経過の参酌が問題になるに過ぎない旨を指摘される。

^[93] 西井志織著「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（八・完）」法学協会雑誌第131巻第3号（2014年）666頁、667頁、愛知靖之著「審査経過禁反言の法理の再検討」日本工業所有権法学会編「創作者の保護と知的財産の活用」の相剋」（日本工業所有権法学会年報第29号）有斐閣（2005年）29頁、前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（一）」18頁、19頁。

^[94] 差止請求（特許法100条）においては事実審の口頭弁論終結時、不法行為に基づく損害賠償請求（民法709条・特許法102条）においては不法行為時。

^[95] 前掲大阪地判平成8年9月26日（青果物の包装体事件）は、「包袋禁反言の法理は、（中略）民事法を支配する一般理念としての信義誠実の原則ないし禁反言の法理の特許法の分野における適用の問題であるから、原告主張の特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等の特段の事情の存在の有無とは直接関係がない」と判示する。

(2) 民事法一般の禁反言に対し特殊性を見出さない考え方

この問題に関しては、禁反言を根拠とする出願経過の参酌は、民事法一般の信義則、禁反言と異ならず、そのひとつの顕れであるとする考え方が多数説であると思われる^[96]。

例えば、「民事法一般の禁反言は、過去の行動と矛盾する主張を禁じることにより、表示又は外観に対する相手方の信頼を保護しようとするものであるから（表示主義、外観主義の一適用）、出願経過禁反言についても、このような表示主義、外観主義に根拠を置くものと解される。すなわち、権利者が権利形成過程（出願経過）でした、権利範囲外と表明する陳述（表示又は外観としての外形的行為）が包袋中に残され、さらに、この包袋が相手方を含めた第三者の閲覧可能な状態に置かれることにより、第三者の正当な信頼が生じ得ることになるので、権利行使の場面である侵害訴訟において、この信頼を害するような主張をすることが許されなくなるものと解される。このように、出願経過禁反言は、権利者の出願過程における陳述という外形的行為とこれに対する信頼に重きを置くものである」と述べるものがある^[97]。

主として、この立場において前記の禁反言を根拠とする出願経過の参酌の正当化（可否）が問題となるのであるが、民事法一般の禁反言においても、必ずしも現実的・具体的な信頼を要求しておらず、一般的・抽象的な信頼で足りるとされている場合があることが指摘されている^[98]。

なお、禁反言を根拠とする出願経過の参酌を「衡平」の観点から説明するものもある^[99]。ただ、「衡平」とは民事法全般の目的あるいは指導原理そのものであるため、基礎付ける事実や参酌し得る資料の種類・範囲という問題を考察するためには、「衡平」をより具体化した「信頼」の保護から考察する必要がある。

(3) 信義則・禁反言の内実を精緻化する見解

これに対して、包袋記録は公開されることからそれに対する一般的・抽象的信頼というものを想定することは可能であるが、禁反言の法理は、あくまで個人対個人の個別的な公平、正義を保障するものであるから、一般的信頼をもって当該法理が要求する現実の個別的信頼に代替させ、そのみを根拠に審査経過禁反言を導くには説得力ある論拠を提示する必要があるとして、禁反言を根拠として出願経過を参酌することを正当化するための内実を具体的に検討する見解がある^[100]。

この見解は、その内実として、①当業者の信頼に対する違背（公開される審査経過内での出願人による主体的なクレーム減縮行為により技術的範囲の縮減がもたらされたとの当業者の一般的・抽象的

[96] 前掲高林龍著「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」559頁。前掲馬瀬文夫著「特許請求の範囲 技術的範囲決定の基準」75頁、76頁は、禁反言を表示に対する信頼を保護する信義則違反ないし権利濫用の一種であるとする。

[97] 前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」51頁。

[98] 前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（四）」40頁、41頁は、「審査経過禁反言を信義則に位置付けることに対しては、裁判所が禁反言適用の可否を判断する際、被疑侵害者の審査経過に対する現実の信頼を要証事実としていないことを理由とする批判が存在した。これは、矛盾行為が信義則違背と評価される根拠を、先行行為により惹起された相手方の信頼保護のみに求める考え方に立脚した主張だと言うことができよう。しかしながら、少なくとも我が国においては、一般に信義則違反の要件として相手側の先行行為に対する現実の信頼が厳格に要求されているわけではない。相手方の信頼という要素が希釈化された例は、ままだ見受けられるのである（民法学では、先行行為と矛盾する行為をとることそれ自体が非難に値するがために権利行使が許されないとされているかの如き類型や、たとえ信頼という要素が必要とされていても、それは現実的・具体的なものではなく、一般的・抽象的に把握されているに過ぎないと見られる類型が存在する旨指摘されている）。ならば、被疑侵害者側の具体的な信頼が問題とされていないことそれ自身は、審査経過禁反言の法理を信義則（矛盾行為禁止の原則）に位置付けることへの決定的な批判足りえないのではないか」と述べられている。

[99] 前掲青柳吟子著「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」1頁、2頁。

[100] 前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（四）」41頁～43頁。前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の法理の再検討」36頁～39頁。

信頼に対する違背)、②実体審査の潜脱(審査過程における行為と特許権侵害訴訟において異なる主張を行うことによる審査制度の潜脱)、及び、③特許権の付与と特許権侵害という利益の二重利得(審査経過における主張に基づいて特許を付与された権利者に侵害訴訟におけるそれと矛盾する主張により権利侵害との認定を与えるのは本来受けることができないはずである二重の利得を認めることになる)を挙げ、このうち、①当業者の信頼に対する違背は審査経過の公開から反射的に導かれるものに過ぎず、②実体審査の潜脱、及び、③二重利得が決め手になるとする^[101]。なお、②実体審査の潜脱は、後述(4)の潜脱防止説・機関分化の調整原理論の論拠を信義則・禁反言の内実に取り込むものである^[102]。

(4) 潜脱防止説・機関分化の調整原理論

また、禁反言を根拠とする出願経過につき、民事法一般における禁反言とは異なり特許権侵害の場面において特有のものであるとして、権利成立要件を判断する機関(第1次的に特許庁、第2次的に裁判所)と権利行使の可否を判断する機関(裁判所)が分化している特許制度の特殊性からして、出願人(特許権者等)の審査の潜脱の防止に求める見解(潜脱防止説・機関分化の調整原理論)がある^[103]。

その代表的見解^[104]は、一般の民事訴訟においては、信義則に基づいた新主張の制限が、紛争の経緯、蒸し返されるまでの期間、相手方の信頼の有無等、諸般の事情を考慮した個別具体的な判断であるのに対し、特許権侵害訴訟においては、たとえば、拒絶理由通知に対して補正等による限定等をなしたという事例ではほとんどカテゴリーカルに包袋禁反言の法理が妥当していることから信義則・禁反言といっても特許制度に特有のものではないかとされる。そして、その論拠につき権利成立要件を判断する機関と権利行使の可否を判断する機関とが分離している特許制度の特殊性に求める。すなわち、たまたま手続きが分離されているがために、それぞれの手続きで相矛盾する主張がなされ、その結果矛盾した判断が下されてしまうという不都合を抑制するために、包袋禁反言の法理が存在するとされる。このように、当事者間の特殊な事情に起因するものではなく、制度的な調整として要請される原理だからこそ、他の民事訴訟一般の原則に比して、よりカテゴリーカルに禁反言の法理が適用される、とする。また、この見解は、上記(2)及び(3)の見解とは異なり、禁反言を根拠とする出願経過の問題を第三者の「信頼」とは切り離して捉えるものと思われる^[105]。他方において、例えば、別の侵害訴

^[101] 前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み(四)」41頁～43頁。前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の法理の再検討」36頁～39頁。

^[102] 前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の法理の再検討」39頁は、「実体審査の潜脱という要素は審査潜脱防止説が主張するところと共通するが、本稿ではそれを矛盾行為の禁止原則(信義則)の局面に取り込んだところに特徴がある。つまり、信義則説と審査潜脱防止説を架橋し、両者が相反する見解ではなく両立しうる見解であることを示したわけである」と述べられている。

^[103] 前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」11頁以下。田村善之著「知的財産法」[第5版]有斐閣(2010年)267頁～269頁、吉田広志著「最近の裁判例にみる禁反言の研究:新版」知的財産法政策学研究創刊号(2004年)43頁。均等論に関してであるが、大野聖二著「均等論と二つのエストッペル論(1)」パテント49巻2号(1996年)2頁以下、同「均等論と二つのエストッペル論(2・完)」パテント49巻3号(1996年)57頁以下。

^[104] 前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」11頁以下、前掲田村善之著「知的財産法」[第5版]267頁～269頁。

^[105] 均等論の文脈であるが、前掲大野聖二著「均等論と二つのエストッペル論(1)」2頁は、米国における均等論への対抗手段として、「プロセキューションヒストリー・エストッペルという法理が認められている。この法理は、出願経過における主張と相矛盾する主張を禁じることにより、均等論の不当な拡大を防止することを企図するものである。」とし、米国においても、その内実を如何なるものとするか見解が分かるところ、同「均等論と二つのエストッペル論(2・完)」61頁は、プロセキューションヒストリー・エストッペルにつき、「相手方の信頼を不可欠の要素とするエストッペルとして捉えることは、理論的に妥当ではない。」としたうえで、同62頁、63頁は、「プロセキューション

訟における主張の取り扱いが禁反言を根拠として参酌される場合には、判断機関分化の調整原理が当てはまらないことから、ここに示した理論によるのではなく、一般の民事訴訟上の信義則の問題として議論される事項であるとする^[106]。なお、同論者は、均等侵害における第5要件（意識的除外等特段の事情）についても、審査潜脱防止説が妥当するとする^[107]。

2 基礎付ける事実

（1）はじめに

禁反言を根拠とする出願経過の参酌を基礎付ける事実に関する問題点は、大きく3つに分けられる^[108]。

第1の問題点は、出願人の認識、意見等と特許庁側の関係性（特許庁の判断への影響の要否）に関するものである。禁反言を根拠とする出願経過を基礎付ける事実として、①出願人の認識、意見等で足りるのか、②それが審査に影響を与えたことを要するか、さらに、③出願人の認識、意見等が特許庁に受け入れられて特許権が付与されたことまでを要するか、が問題とされている。

第2の問題は、出願人の認識、意見等の中での質的あるいは程度の問題である。主として均等論における出願経過の参酌（第5要件（意識的除外等特段の事情））の場面、あるいは均等侵害と文言侵害における禁反言を根拠とする出願経過の参酌との対比において論じられているが、①出願人の認識、意見等の明白性（強固性）の観点から、権利放棄意思の要否が問題とされ、また、②出願人の認識、意見等がなされた出願経過における目的、態様等に関し、補正が先行技術の存在を理由とする拒絶、異議による取消や無効審決を回避するために行われたのか（引用された先行技術を克服するためになされたものか）、発明の構成を特定する趣旨で行われたか（発明の特徴を明らかにするものか）、出願人の認識、意見等が自発的に行われたものか、それとも、審査官等の働きかけ（拒絶理由通知、事実上の勧告等）に応じてなされたものか、ということが出願経過の参酌の適否に影響するか否か（かかる事実が基礎付ける事実として必要か否か）が問題とされている^[109]。

ヒストリー・エストoppelにおいては、如何なるポリシーの下に、エストoppelが認められているかが問題となるが、（中略）審査の潜脱の防止という点に求めるべきであろう。（中略）我が国の特許法上は、特許出願に対して、出願人の主張に基づいて、特許要件の審査を行い、特許権が付与される制度が取られている。かかる制度の下で、出願人に対して、特許庁における出願段階の主張と侵害訴訟における裁判所における主張と相矛盾する主張を許容すると、出願段階では、特許を取得し易くするために、自己の権利範囲を狭く主張し、侵害訴訟の段階では一転して、特許要件を満たさないような広い権利範囲を主張する等特許庁の審査が無意味となると言った弊害が生じる恐れがある。そこで、プロセキューションヒストリー・エストoppelにより、出願過程と侵害訴訟において、趣旨一貫した主張を求めることとなり、（中略）審査の潜脱を防止する必要があるのである。このように、プロセキューションヒストリー・エストoppelは、特許権に関して、審査制度が取られていることから認められるのであり、包袋に関するアクセスはこれを前提に、被疑侵害者の側に、権利者側が特許庁の主張と裁判段階において矛盾する主張をしていないかどうかをチェックする手段を与えているとみるべきであろう。そうすると、この法理は、もはや包袋を前提とする制度とは言えず、（中略）法理の名称もファイルラッパー・エストoppelは妥当ではなく、プロセキューションヒストリー・エストoppel（出願過程における主張と矛盾する主張を禁止する法理）と呼ぶべきもののなのである。」と述べられている。

^[106] 前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」29頁。なお、前掲大野聖二著「均等論と二つのエストoppel論（1）」3頁も、「この二つのエストoppel（包袋に対する信頼のエストoppelと論者におけるプロセキューション・ヒストリー・エストoppelの意：注筆者）は、（中略）存在論的に相矛盾するものではなく、両立して存在するものである」と述べられているように、一般的な（民事法一般の禁反言に対し特殊なものではない）禁反言を排斥するものではなく両立しうるものとして捉えていることが窺える。

^[107] 田村善之著「裁判例にみる均等論の本質的部分の認定手法」日本弁理士会・中央知的財産研究所編「クレーム解釈をめぐる諸問題」商事法務（2010年）18頁参照。

^[108] 以下に述べる第1及び第2の問題点は、特許法を根拠とする出願経過に関しては論じられていない。これは、特許法を根拠とする出願経過の参酌は、特許発明の技術的範囲を確定するために技術的意義を把握するためになされるものであって、特許発明に関する陳述があったかなかったかのみが問題となるからであろう。

^[109] 米国においては出願経過を資料とするのは均等論の場面に限られるが、上記の観点から議論され、それが我が国において主として均等論の場面において議論の対象とされ、さらに、文言侵害における禁反言を根拠とする出願経過の

第3の問題点は、最終的に対象とする出願人の認識、意見等は何かという問題である。出願人の認識、意見等の主観面（内心）を問題とし出願経過において示されたものはその徴表と捉えるのか、それとも、出願経過に顕れた外形自体を問題とするのか、というものである。

（2）出願人の認識、意見等と特許庁側の関係性（特許庁の判断への影響の要否）

この問題については、前記のとおり、①出願人の認識、意見等で足りるとする見解、②出願人の認識、意見等が特許庁の判断に影響を及ぼしたことを要するとする見解、③出願人の認識、意見等が特許庁に受け入れられて特許権が付与されたことを要するという見解がある。

これらの見解は、それぞれ、概ね前述の出願経過の参酌を正当化する論拠から導かれているといえる。なお、少なくとも、出願人の認識、意見等が特許庁に受け入れられた結果、特許権の設定登録に至っていた場合に、特許権者がこれと異なる主張に基づいて侵害訴訟を提起するならば、何らかの構成により権利者の請求が棄却されるということには広く同意が存在しているとの指摘もなされている^[110]。問題は、このような場合に、出願経過の参酌が限られるのかということである。

A ① 出願人の出願経過における認識、意見等で足りるとする立場

この立場に与するものとして、文言侵害の場合と均等侵害の場合を統一的に理解し、表示主義、外觀主義の観点から、外形的行為がなされた以上審査に影響を及ぼしたか否かを問わないとする見解がある^[111]。

また、結論的に、出願人が出願経過において示した認識、意見等があれば足りるとする立場に立つ裁判例として、前掲東京地判平成12年9月27日（連続壁体の造成工法事件）、前掲東京地判平成13年3月30日（連続壁体の造成工法事件）などがある。

B ② 出願人の認識、意見等が特許庁の審査に影響を与えたことを要するとする立場

審査潜脱防止説の立場から、出願人の認識、意見等が審査に影響を与えたことを要するという立場がある^[112]。

審査潜脱防止説は権利付与を判断する機関と権利行使の可否について判断する機関とが分化していることによる出願人（特許権者）の潜脱を防ぐということを基礎とするから、審査官等の判断が介在していなければ、禁反言の法理の発動の基礎を欠くことになるため、出願審査の過程における出願人の主張により、審査官等の発明の技術的範囲の判断に影響を与えたと考えられることが包袋禁反言の法理の適用の要件となり、手続の経過に鑑みて、出願人の主張や補正により問題となる部分が特許発明の技術的範囲に含まれないと審査官等が判断したのではない場合には、包袋禁反言の法理の適用はないとする^[113]。

場面においても議論されていることがある。

^[110] 前掲西井志織著「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（二）」（2013年）1548頁。また、前掲市川正己著「特許発明の技術的範囲と出願経過」170頁は、「特許庁審査官から先行技術を理由とする拒絶理由が発せられたが、出願人の意見書による陳述が特許庁審査官に受け入れられた結果特許が成立した場合に、出願人が後に意見書と異なる主張をすることが許されないことは裁判例上一致して認められている」とする。

^[111] 前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」70頁。

^[112] 前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号（2004年）17頁。前掲田村善之著「知的財産法」〔第5版〕269頁。

^[113] 前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」17頁。前掲田村善之著「知的財産法」〔第5版〕269頁。なお、均等論の文脈であるが、審査潜脱防止説に立ち、出願人の認識、意見等が特許庁の審査に影響を与えたことを要するものとして、前掲大野聖二著「均等論と二つのエストoppel論（2・完）」64頁。

C ③ 出願人の認識、意見等が特許庁に受け入れられた結果特許権が付与されたことを要するとする立場

前述の審査潜脱防止説に立脚し、出願人の認識、意見等が特許庁における審査に影響を与えたことを要するとする立場からは、出願人の認識、意見等が特許庁に受け入れられた結果特許権が付与されたことはその最たる場合となるが^[114]、さらに、審査潜脱防止説の立場から、出願人の認識、意見等が特許庁に受け入れられた結果特許権が付与されたことを要するとする立場がある^[115]。

また、信義則（禁反言）の内実を具体的に検討し、それは、①当業者の信頼に対する違背、②実体審査の潜脱、③特許権の付与と特許権侵害という結果の二重利得にあるとの立場から、②実体審査の潜脱及び③二重利得が決め手になり、②及び③の双方がともに惹起される場合に禁反言の適用が可能となるとして、出願人の認識、意見等が特許庁に受け入れられた結果特許権が付与されたことを要するとする見解がある^[116]。また、具体的な論拠を明示されていないが信義則・禁反言の原則が適用されるには、出願人の認識、意見等が特許庁に受け入れられた結果特許権が付与されたことを要するとする立場がある^[117]。

裁判例においては、信義則ないし禁反言の内実には触れていないが、出願人の認識、意見等が特許庁において受け入れられた結果特許権が付与されたことを要するとの立場に立つものとして、前掲大阪地判平成3年5月27日（二軸強制混合機事件）^[118]、東京地判平成9年11月28日（抗真菌外用剤事件）^[119]、東京地判平成17年12月27日（図形表示装置及び方法事件）^[120]がある。

なお、前掲大阪地判平成8年9月26日（青果物の包装体事件）は、信義則・禁反言の内実として、第三者の信頼を挙げ、出願人の認識、意見等が特許庁において受け入れられた結果特許権が付与されたことを要するとともに、「陳述を行わなければ例えば特許異議申立人主張の公知技術（いわゆる引用例）との関係で新規性又は進歩性を欠くとして特許出願につき拒絶査定を受けた可能性が高く、出願人においてかかる陳述をする必要性があったものと客観的に認められる場合」であることを要件として示している。

また、前掲大阪地判平成13年10月9日（電動式パイプ曲げ装置事件）は、禁反言の内実につき、第三者の信頼を挙げ、禁反言を根拠として出願経過を参酌する場合として、「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するなど、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明示的に承諾した場合」と、「出願経過中の手続補正書や意見書、特許異議答弁書等において、特許庁審査官の拒絶理由又は特許異議申立の理由に対応して特許請求の範囲記載の意義を限定する陳述を行い、それが特許庁審査官ないし審判官に受け入れられた結果、これらの拒絶理由又は異議理由が解消し、特許をすべき旨の査定ないし特許を維持すべき旨の決定がされたような場

^[114] 均等論の文脈ではあるが、前掲大野聖二著「均等論と二つのエストッペル論（2・完）」64頁参照。

^[115] 吉田広志著「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」知的財産法政策学研究創刊号（2004年）75頁、76頁。

^[116] 前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の法理の再検討」39頁、40頁。

^[117] 前掲竹田稔・松任谷優子著「知的財産権訴訟要論〔特許編〕」31頁～33頁。

^[118] 前掲大阪地判平成3年5月27日（二軸強制混合機事件）は、特許法を根拠とする出願経過について制限説を採用するが、さらに、禁反言を根拠とする出願経過の参酌に触れ、「もっとも、出願人が異議申立答弁書において特許請求の範囲記載の文言に関して一定の陳述をなし、それが特許庁審査官に受け入れられた結果異議申立が排斥され、特許が査定された場合に、その特許権に基づく侵害訴訟において、特許権者又は専用実施権者などが、右の陳述と矛盾する主張をして侵害を主張することが、信義誠実の原則ないしは禁反言の原則に照らして許されない例外的な場合が生じる可能性があることは否定できない」と判示する。

^[119] 東京地判平成9年11月28日平成7年（ワ）第23005号特許権侵害差止等請求事件知的財産権関係民事行政裁判例集29巻4号1194頁判例タイムズ965号244頁判例時報1634号132頁（抗真菌外用剤事件）。

^[120] 東京地判平成17年12月27日平成15年（ワ）第23079号損害賠償請求事件判例タイムズ1228号301頁判例時報1939号120頁（図形表示装置及び方法事件）。

合」を挙げる。

(3) 権利放棄意思の要否^[121]

A 権利放棄意思を要求する見解

均等論における出願経過の参酌（第5要件・意識的除外等特段の事情）との比較をし、文言侵害の場面と均等論適用の場面においては出願経過中でいったん権利者によって権利範囲外と表明された事項を権利成立後に権利範囲内に取り込むことが許されないものである点では共通するものの、文言侵害の場合には、特許請求の範囲を限定した範囲でしか権利行使を認めないことを正当化する論拠として機能するのに対して、均等侵害の場合は、特許請求の範囲を超えて侵害となる場面においてその適用を阻止するためのものであって機能が異なり、均等論適用の場面（第5要件・意識的除外等特段の事情）において評価される意思とは、意思の客観性・明白性の程度において差があつてしかるべきであるとして、文言侵害の場面においては、出願人・権利者の権利放棄意思が明白である必要があるが、他方、均等侵害の場面における禁反言の場合には権利放棄意思までは不要であるとする見解がある^[122]。

B 権利放棄意思を要求しない見解

これに対して、文言侵害と均等侵害の双方において禁反言が出願経過において権利範囲外とされた技術的事項について特許発明の技術的範囲が及ばないとする機能を有することは異ならないとして、両場面において権利放棄意思の有無で差を設ける必要はなく、特許請求の範囲を限定した外形が存在すれば足りるとする見解がある^[123]。また、実質的にみても、出願人・権利者の権利放棄意思が明白に

[121] 権利放棄等に関するドイツにおける議論につき、大友信秀著「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（四・完）―日米独比較による均等論の解明―」法学協会雑誌第126巻第10号（2009年）2016頁は、「戦前及び戦後まもなくの日本における包袋禁反言の議論に対しては、ドイツにおける特許保護範囲の制限・放棄の議論が影響を与えてきた。ドイツにおける特許保護範囲の制限・放棄は、ドイツ特有の保護範囲確定方法の発展が作り出したものである。ドイツでは、歴史的経緯から、特許の技術的範囲を確定する資料として審査経過を参酌することは許されてこなかった。そのため、技術的範囲という特許の客観的範囲を判断するのではなく、審査段階での出願人の主観の問題として、特許の保護範囲を制限する法理が必要とされ、これが特許保護範囲の制限・放棄という法理となったのである。」と述べられている。また、前掲西井志織著「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（八・完）」618頁、619頁は、米国における均等論の出願経過禁反言の法制的性質論に関して、権利の放棄（disclaimer）と断念（abandonment）につき、「出願経過禁反言の性質を『放棄』と構成するのは、1942年のExhibit Supply 最高裁判決にその源が求められる見解である。出願人が補正により行ったクレームの減縮により、当初のフレーズと補正後のフレーズとの差異を出願人が放棄したものとするのである。しかし、『権利の放棄』は、それがもたらす重大な効果に鑑みて、放棄の意思が明確であることを要件とする点で、出願経過禁反言の現在の運用（放棄意思は不要で、特許権者の主観的意図と無関係とされる。）とは乖離がある。判例の文言上は、ただある実施態様を（補正等により）保護範囲から除外したということが『放棄した』と表現されることもあり、裁判所は『放棄』の語をさほど意識的には用いていないのではないと思われる。」と述べられている。また、愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（二）」法学論叢第156巻第1号（2004年）44頁は、米国における審査経過禁反言に関する権利放棄につき、「特許権者と審査官あるいは公衆という二当事者間の関係を基礎とした理論構成とは異なり、特許権者（出願人）の行為態様のみに着目した構成がある。出願人が審査経過内で行ったクレームの減縮をもって、削り取られた部分に対する排他権が放棄されたものと捉え、これにより侵害訴訟における当該部分についての権利主張が不可能となるとする理論構成がそれである。この見解によれば、権利放棄を認定するためには、出願人の明確な放棄意思の存在が証明されなければならない。」と述べられている。

[122] 前掲高林龍著「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」560頁、561頁、高林龍著「統合的クレーム解釈論の構築」相澤英孝ほか編「知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集」弘文堂（2005年）182頁、183頁参照。なお、田中孝一著「最高裁判例解説」（最判平成29年3月24日）法曹時報69巻第12号3872頁（注17）は、「文言侵害の場面における『出願経過禁反言』については、均等侵害の場面と異なり、出願人の主観（特許請求の範囲に記載されたある構成を権利範囲から放棄する意図であったか）が問題とされる」と述べられているように、権利放棄意思を以て主観的なものと捉える傾向があるが、他方、前掲高林龍著「統合的クレーム解釈論の構築」183頁（注25）は、権利放棄意思（技術的限定意思）は、「基本的には、出願人の主観的意図（故意）とは無関係であり、あくまで客観的事実により認定されるべきものである」と述べられている。

[123] 前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」62頁、63頁。

存在することの認定には困難を来し、被疑侵害者側に過度の立証の負担を強いることにもなろうとの指摘がなされている^[124]。

(4) 出願人の認識、意見等がなされた目的、態様等によって出願経過参酌の適否に影響があるか

米国においては、均等論における出願経過禁反言を生じさせる「放棄」の対象を、先行技術に基づく拒絶を克服するために客観的に必要な範囲の補正に限定する狭義説と減縮的な補正がなされた場合には理由の如何を問わず出願経過禁反言の適用があるとする広義説が存在する^[125]。

また、日本国内における均等論に関し、最高裁ボールスプライン事件の最判解説^[126]においては、その第5要件（意識的除外等特段の事情）につき、同最高裁の判示によれば、「特許権者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した場合のみならず、外形的にそのように解される行動をとった場合であっても、特許権者が後にこれと反する主張をすることは許されないとしているものであって、右判示によれば、補正が先行技術の存在する理由とする拒絶、異議による取消や無効審決を回避するために行われたのか、発明の構成を特定する趣旨で行われたかを問わず、また、それが特許庁の審査官による働きかけ（拒絶理由通知、取消理由通知ないし無効理由通知又は事実上の勧告等）に応じてされたものか、出願人が自発的に行ったものかを問わず、およそ特許出願過程において特許請求の範囲を限縮する補正等がされていたときは、特許権者は、もはや限縮された部分について均等を主張することは許されない。また、出願人が拒絶、取消ないし無効を回避するために特許請求の範囲を限縮する意図の下に補正等を行ったのか、特許請求の範囲の記載を明確にし発明の構成を特定する意図で行ったのかといった、補正等に際しての出願人の主観的意図にかかわりなく、均等の成立は否定される」と述べられている。

この問題につき、文言侵害における禁反言を根拠とする出願経過の参酌について、出願経過における目的、態様等を問わず、「意識的に除外したか否か」を最終的な基準として判断すると理解される見解^[127]もあるが、次のとおり、出願経過の参酌を正当化する根拠に基づいた分析もなされている。

すなわち、審査潜脱防止説の立場から、出願人の出願経過における認識、意見等が審査官等の判断に影響を及ぼしたことが必要であるとし、それがため、趣旨を明瞭にするために述べたものなどについては影響を及ぼしたとはいえず、禁反言を根拠とする出願経過の参酌はなされない、と述べるものがある^[128]。

また、前述のとおり、信義則の内実を、①当業者の信頼に対する違背、②実体審査の潜脱、③特許付与と侵害認定の二重利得と把握し、「侵害訴訟における技術的範囲拡張の主張が審査潜脱及び『二重利得』獲得を理由に信義則違反に該当するとの評価を下すには、審査段階でなされた主張等が特許庁に受け入れられたことが必要となる。したがって、誤記の訂正や明瞭でない記載の明確化のための補正等は、それがクレームの減縮を伴わないことから審査経過禁反言の対象とならず、クレームの減縮を伴うものであっても、特許要件と無関係な理由でなされた場合には禁反言の基礎とはならない。しかしながら、それ以上に先行技術に基づく拒絶理由が回避されたがために特許付与が認められたという事実の存在は不要である」と考える。新規性・進歩性であろうと明細書記載要件であろうと、それら

前掲愛知靖之著「審査禁反言の理論的根拠と判断枠組み（四）」（注328）52頁。

^[124] 前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」62頁、63頁。

前掲愛知靖之著「審査禁反言の理論的根拠と判断枠組み（四）」（注328）52頁。

^[125] 前掲阿多麻子著「ボールスプライン事件最高裁判決後における出願経過の参酌について」3頁。

^[126] 前掲三村量一著「最高裁判例解説集民事篇平成10年度（上）」155頁、156頁。

^[127] 前掲吉井参也著「特許権侵害訴訟大要」25頁～27頁。

^[128] 前掲田村善之著「知的財産法」〔第5版〕269頁。

が特許査定のために充足されなければならない特許要件であることに違いはなく、禁反言の3つの根拠からも適用を先行技術回避目的に限定すべき理由は見当たらないからである」^[129]とし、また、二重利得の有無は自発的なものか否かに関わらないとしてこれを問わない^[130]、とされる。

また、禁反言を根拠とする出願経過について、文言侵害も均等侵害も権利者が出願過程でした陳述（外形的行為）と矛盾する主張を権利行使の場面であることが表示主義、外観主義の観点から許されないことに根拠があるとする立場から、重視されるべきなのは、あくまで権利を減縮するとの陳述である外形的行為であり、それゆえ、「そのような外形的行為がされた以上は、当然にこれを参酌すべきであり、特許権者の出願過程での限縮を伴う陳述が、審査官によって採用されなかった場合や異議事由、拒絶理由、取消理由及び無効理由を排斥するのに全く必要がなかった場合（特許性維持に役立たなかった場合）、不必要な範囲まで不用意に限定を加えるものであった場合、記載不備を正すために限定を加えたに過ぎなかった場合（特許性とは無関係の場合）、審査官や審判官による働きかけを前提とせず自発的に限定を加えた場合などについても、当然出願経過禁反言が適用されるものと解される」と述べるものがある^[131]。

（5）禁反言を根拠とする出願経過の参酌を基礎付ける事実は、出願人の主観面（内心）か、外形的・客観的なものか

上記のとおり、この問題は、出願経過の参酌で最終的に対象とする出願人の認識、意見等をどのように捉えるかという問題である。出願人の認識、意見等の主観面（内心）そのものを問題とし、出願経過において示されたものはその徴表と捉えるのか、それとも、出願経過に顕れた外形自体を問題とするか（出願人の主観的な認識、意見等自体は問題としない）、というものである。

ボールスプライン事件最高裁判決以降における、裁判例を分析され、「均等論の第5要件の判断においては、特許請求の範囲が減縮された部分を出願経過記録に基づき客観的に検討するのが原則であり、出願人の主観的要件は問題とならない。これに対し、文言解釈におけるクレームの縮小解釈（中略）は、特許発明の技術的範囲を狭めることの認識又は承認という主観的要件を要求する」とするものがある^[132]。また、同様に、文言侵害の場面における禁反言を根拠とする出願経過については、均等侵害の場合と異なり、出願人の主観（特許請求の範囲に記載されたある構成を権利範囲から放棄する意図であったか）が問題とされると指摘するものもある^[133]。これらからは、均等侵害の場合においては、出願経過に示された出願人の認識、意見等（表示されたもの）が対象とされるのに対し、文言侵害の場合には、出願経過において示された外形的なものではなく、出願経過における出願人の認識、意見等の主観的なもの（内心）が最終的に対象とされ、出願経過に示されたものは、かかる内心を推知するための資料になるという相違を有することとなる。

これに対して、出願経過の参酌について表示主義、外観主義の立場から、文言侵害であるか均等侵害であるかを問わず、あくまで出願経過に外形的に示されたものを問題とする立場がある^[134]。なお、

[129] 前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の法理の再検討」40頁。前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（四）」44頁から49頁も参照。

[130] 前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（四）」48頁。

[131] 前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」66頁、70頁。

[132] 前掲阿多麻子著「ボールスプライン事件最高裁判決後における出願経過の参酌について」19頁。

[133] 前掲田中孝一著「最高裁判例解説」（最判平成29年3月24日（マキサカルシトル事件））3872頁（注17）。

[134] 前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」51頁、66頁、70頁。

権利放棄意思を要求する見解^[135]に関し、それが主観的なものであると把握されることがあるが、権利放棄意思を要求する見解においても、出願人の主観的意図とは無関係でありあくまで客観的事情により認定されるべきであると述べるものがある^[136]。また、均等論における文脈であるが、審査は、出願過程において出願人がなした主張を前提に行われるのであり、審査の目的は、出願人の認識を探求することではないとして、出願人の認識（内心においてどう思っていたか）は関係がないと指摘するものがある^[137]。

3 参酌し得る資料の種類・範囲

禁反言を根拠とする出願経過の参酌においては、これを正当化する論拠如何にかかわらず特許付与に至るまでの手続と特許権侵害訴訟における矛盾した主張は許されないという考えが基礎にあり、このことは、権利付与後の手続と特許権侵害訴訟との関係においても妥当する、あるいは、無効審判（それに連なる審決取消訴訟）は特許権付与に至る経過の再審査であるとの考えの下、無効審判手続等においての主張は禁反言を根拠とする出願経過の参酌の基礎となるとするものが有力であると思われる^[138]。

裁判例としては、理論的に無効審判について肯定したものとして、前掲東京地判平成12年9月27日（連続壁体の造成方法事件）、前掲東京地判平成13年3月30日（連続壁体の造成方法事件）がある。他方、分割出願に関する特許に関し、禁反言を根拠とする出願経過の参酌につき、原則的にはこれを否定すべきであると判示したものとして、前掲京都地判平成11年9月9日（サーマルヘッド事件）^[139]がある。

なお、先に触れたが、審査潜脱防止説の立場から、別の特許権侵害訴訟における限定的主張については、権利成立要件を判断する機関と権利行使の可否を判断する機関が分化しているという審査潜脱防止説の論拠となる関係が成り立たないことから、一般の民事訴訟の法理としての禁反言の問題として議論すべきである、とするものがある^[140]。

また、問題となっている特許発明の対応海外出願に関して、ドイツ等ではクレーム解釈において基

^[135] 高林龍著「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」560頁、561頁。

^[136] 前掲高林龍著「統合的クレーム解釈論の構築」183頁（注25）。

^[137] 前掲大野聖二著「均等論と二つのエストoppel論（2・完）」63頁。

^[138] 前掲中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法〔第2版〕中巻」1233頁〔岩坪哲〕。前掲馬瀬文夫著「特許請求の範囲 技術的範囲決定の基準」75頁、76頁。前掲田村善之著「知的財産法」〔第5版〕269頁。前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」27頁。前掲石村智著「出願経過禁反言について（出願経過禁反言をめぐる各種問題点についての考察）」66頁、70頁。前掲吉田広志著「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」62頁、63頁。なお、同吉田広志著「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」73頁は、訂正審判における主張等も適用されると述べる。

^[139] 前掲京都地判平成11年9月9日（サーマルヘッド事件）は、「一般に特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めるべきものであるが（特許法70条1項）、当該発明の出願経過（審決取消訴訟を含む。）において、出願人が、当該発明が公知技術と抵触すると判断されることを避ける目的で当該発明の技術的範囲の解釈について限定的な陳述をし、それが特許庁や審決取消訴訟を担当する裁判所に容れられて、その結果特許権の設定登録に至った場合において、その後の侵害訴訟で、当該発明の技術的範囲が右限定的に主張したより広範なものであると主張することは、禁反言の原則に反し許されない（包袋禁反言の原則）と解される。分割出願にかかる発明と分割後の原出願の発明は、別個独立のものであるから、右と同様に、分割出願にかかる発明の技術的範囲を確定するのに原出願の発明の出願経過を参酌するのは原則として相当でない（原出願の発明の出願経過において述べられたことは、分割出願にかかる発明に関して述べられたものとはいえない）。ただ、分割出願にかかる特許権の成立が原出願と密接な関係にある場合において、分割出願の際に既にもととなった原出願の願書に添付された明細書又は図面の意味内容が原出願の出願経過の参酌により明らかになるような例外的な場合（この場合は、分割前の原出願の明細書の意味内容が確定されることにより、右明細書に記載されている分割出願にかかる発明の意味内容も分割出願の時に明らかになっていると評価することができる。）に限り、原出願にかかる発明の出願経過を参酌することができるというべきである。」と判示した。

^[140] 前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」29頁。

本的に出願経過を参酌しないのが原則であるから、このような国での出願経過を日本特許に持ち込むのは酷であるとの指摘がなされている^[141]。

第3章 考 察

第1 はじめに

以上に見てきた本稿における視点や学説及び裁判例を踏まえ、特許法を根拠とする場合と禁反言を根拠とする場合それぞれにつき、①出願経過を参酌することの肯否、明細書等との間での優先順位（優先劣後）の有無、②出願経過の参酌を基礎付ける事実、及び、③出願経過の参酌のカテゴリーにおいて参酌し得る資料の種類・範囲という問題点を中心に考察し、その後、2つの実定法上の根拠に基づく出願経過の参酌の異同、関係性について触れることとする。

第2 特許法を根拠とする出願経過の参酌

1 出願経過の参酌の肯否及びその優先順位

（1）特許発明の技術的範囲の確定及びその参酌資料の問題に関する基本的視座

－ 特許権者（出願人）と当業者の利害の調和 －

特許発明の技術的範囲の確定及びその参酌資料に関し、これを直接規定する条項として特許法70条1項、2項があり、また、特許発明の技術的範囲を確定する基礎となる特許請求の範囲の記載及びその参酌資料となる明細書等には特許法36条に規律が存在する。特許請求の範囲及び明細書等は、特許法66条を通じて公示される。他方、出願経過は、特許法186条に基づき包袋記録として第三者の閲覧等にも供されるものの、これを参酌資料とすることについては明文がない。

特許法を根拠とする出願経過の参酌は、特許発明の技術的範囲を確定するにあたっての参酌資料の問題であるから、特許発明の技術的範囲の確定及びその参酌資料に関する上記に示した各条項等についての特許法の体系的・規範的なあり方から考察する必要がある。そして、これに際しては特許法1条の定める目的の下にある条項等の解釈の問題であることから、特許法1条の目的に沿いこれを実現するものとして解釈されなければならない。

特許法1条は、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と規定するが、それは、新規かつ進歩性ある技術（発明）を公開した者に対し、その代償として一定期間、特許権という独占権を付与し、他方、第三者に対しては公開された発明を利用する機会を与え、これらを通じて産業の発達に寄与することを目的とするものである（公開代償論）^[142]。このように、特許法の目的は、特許権を付与される特許権者（発明者・出願人）側の利益とその制約を受ける第三者の利益の調和を図るというものである。特許発明の技術的範囲の確定は、特許権者（発明者・出願人）側の利益と第三者の利害が先鋭に対立する場面であり、確定される特許発明の技術的範囲自体の問題もその範囲に影響を及ぼす参酌資料の問題についても、かかる特許法1条の目的に沿うように、特許権者と第三者の利害の調整という観点から考えなければならない^[143]。

[141] 前掲中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法〔第2版〕中巻」1237頁〔岩坪哲〕。

[142] 特許法の目的である公開代償論に触れた最高裁判例として、最判平成27年6月5日平成24年（受）第2658号特許権侵害差止請求事件最高裁判所民事判例集69巻4号904頁（プラバチスタンナトリウム事件）、最判平成27年6月5日平成24年（受）第1204号特許権侵害差止請求事件最高裁判所民事判例集69巻4号700頁（プラバチスタンナトリウム事件）などがある。

[143] 特許法の目的（特許権者側と第三者の調和）と特許発明の技術的範囲の意義について触れたものとして、前掲牧野利秋著「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」94頁、95頁。また、前掲中山信弘著「特許法」

そこで、まず利害調整を要する一方の特許権者（出願人）についてみる。

特許権は、出願人（発明者）自身が作成する特許請求の範囲の記載、明細書等を巡って、出願人が補正、意見書の提出等をしたり、審査官からは拒絶理由が示されるなどの出願人と審査官とのやりとりを経て、拒絶理由がない限り付与されるものである。特許発明の技術的範囲の基礎となる特許請求の範囲、参酌資料たる明細書等は出願人の認識の顕れであり、また、出願経過も出願人の認識、意見等の顕れである。かように、特許請求の範囲、明細書等の記載、出願経過はいずれも出願人の認識、意見等の顕れとして共通性、関連性があるといえる^[144]。また、かようなことから、特許発明の技術的範囲の確定の基礎には特許発明に関する出願人の認識、意見等があるということもできる。

さらに、前記のとおり、特許請求の範囲や明細書等は出願人自身が作成するのであり（特許法36条1項）、特許請求の範囲や明細書等の内容をどのようなものとするかについては、出願人の自己責任である^[145]。また、出願経過は、出願人自身が関与するものであって、特許出願に拒絶理由を発見しないとき（拒絶理由がないとき）は特許査定をしなければならないとされ（特許法51条）、審査官の裁量が許されていないことから、同様に出願人の自己責任であることを特許法は予定しているといえる。このように、特許請求の範囲の記載、明細書等及び出願経過は、いずれも、出願人の認識の顕れであり、かつ、その自己責任を前提としているものである。

次に、利害調整を要する他方の第三者についてみる。

特許発明の技術的範囲の確定においては特許請求の範囲を基礎とし明細書等が参酌されるところ、特許法は、明細書の発明の詳細な説明の規律として、発明の詳細な説明が当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載すること（特許法36条4項1号、実施可能要件）を要求し、これにより、当業者が特許発明を実施できることを担保している。また、同時に、特許法は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の関係性の規律として、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（特許法36条6項1号、サポート要件）を要求し、特許発明の技術的範囲の基礎となる特許請求の範囲が発明の詳細な説明の範囲を逸脱しないようにしている。また、特許法は、特許請求の範囲自体に関し、明確性（特許法36条6項2号・明確性要件）を要求している^[146]。特許請求の範囲や明細書等にこの

〔第4版〕492頁は、特許発明の技術的範囲の確定に関して、「要は、一方では当該発明に相応しい保護を与えるべきであるという要請があり、他方では特許請求の範囲は特許権者と第三者との境界線としての機能があるため明確であるべきという要請があり、その両者の調和を図る必要がある」とする。

^[144] 特許法は、出願経過の結果を、最終的に、特許請求の範囲、明細書等にまとめるものという仕組みを取っているといつてよい。

^[145] 平成6年改正法（平成6年法律第116号）において、特許法36条5項に「特許出願人が」との文言が挿入されたが、これは、「特許請求の範囲は、自らが発明した発明のうち、自らの判断で、特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するものであり、この考え方に変更はない。むしろこの点を明確とするため、『特許出願人が』特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を記載すべき」とされた（特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成6年改正工業所有権法の解説」発明協会（1995年）109頁）。特許法36条5項は、特許発明の技術的範囲を確定するにあたっての自己責任を示すものである。特許請求の範囲の記載の自己責任について触れているものとして、前田健著「特許法における明細書の開示の役割」日本工業所有権法学会年報第36号（2012年）12頁、13頁参照。

^[146] 特許請求の範囲を規律する特許法36条6項2号（明確性要件）は、平成6年改正法により新設された規定であるが、前掲特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成6年改正工業所有権法の解説」110頁は、「特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。従来の特許法では、こうした機能は、『発明の構成に欠くことができない事項のみ』を記載させることにより担保していたが、新特許法においては、第6項第2号及び第3号の規定により引き続き担保し、併せて制度の国際的調和を図ることとした。第2号は、こうした従来からの特許請求の範囲の機能を担保する上で中心となる規定であり、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定したものである。本項の規定により、特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性が担保されることになる」とする。

ような特許法36条所定の規律があり、このような規律を受ける特許請求の範囲や明細書等が特許公報(特許法66条)を通じて開示されることを以て、特許法の目的(公開代償論)が確保される^[147]。

そして、このような特許請求の範囲、明細書等を規律する特許法36条(さらに、これらが公示される特許法66条)があり、そのうえで、特許法70条は、その1項で特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲を基礎として定めなければならないとし、その2項はこれに際して明細書等を参酌することを規定し、このことにより、特許発明の技術的範囲の確定にあたって特許法の目的(公開代償論)が実現されるものである^[148]。

このような特許法の体系的・規範的な規律からすると、特許法は、特許発明の技術的範囲を巡っての利害調整を要する第三者として当業者を予定し、また、特許発明の技術的範囲の確定が当業者を判断主体(解釈主体)としてなされること^[149]、特許発明の技術的範囲の確定にあたっては、特許権者側の予測可能性はもとより、当業者の予測可能性にも配慮されなければならないことが予定されているといえる。

補足をするに、前記のとおり、特許請求の範囲、明細書等及び出願経過は、いずれも出願人の自己責任の下でのその認識、意見等の顕れである。しかしながら、いったん特許権が成立すればそれには対世的効力があるものの特許請求の範囲及び明細書等の内容や出願経過には当業者は関与し得ない立場にある。このような出願人の自己責任、特許権の効力、当業者の権利生成過程への不関与という観点からしても、特許発明の技術的範囲の確定につき、当業者を判断主体(解釈主体)とすること、当業者の予測可能性に配慮がされなければならないということがいえる。

(2) 出願経過の参酌の肯否及び参酌資料の優先順位

以上の基本的視座によれば、特許法を根拠とする出願経過は肯定されるが、これを参酌し得るのは、明細書等を参酌して特許発明の技術的範囲を一義的に明確に確定できない場合に限られると解される(制限説)^[150]。

^[147] また、特許請求の範囲には、発明を特定するために必要と認める事項のすべて(平成6年改正法前は、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみ)を記載することを要し、これにより、特許発明の技術的範囲の確定にあたって法的安定性が図られている。

^[148] 特許法70条2項は、平成6年改正法により新設されたが、それ以前から明細書の参酌はなされていたのであって(最判昭和50年5月27日昭和50年(オ)第54号実用新案権侵害禁止併合請求事件最高裁判所裁判集民事115号1頁金融・商事判例466号2頁判例時報781号69頁(オール事件))、特許法70条2項は確認的規定である。特許法70条2項は、発明の要旨認定に関する最判平成3年3月8日審決取消請求事件昭和62年(行ツ)第3号最高裁判所民事判例集45巻3号123頁(リパーゼ事件)の判示事項を受けて、それが特許発明の技術的範囲にも及ぶのではないかと疑義を呼んだことから確認的に規定されたものである(立法の経緯については、前掲特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成6年改正工業所有権法の解説」117頁以下参照。)。かかる立法の経緯はともかく、ここで重要なのは、特許発明の技術的範囲の確定や参酌資料の理論的基礎である。また、特許法36条の各条項は、昭和34年法制定以来、数次に亘って改正を受けているが、発明の詳細な説明の規律として、これを通じて当業者が特許発明を実施できること、及び、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との規律は昭和34年法制定以来変わらずに存続している。昭和34年法においても、既に、「発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」(昭和34年法36条4項)、「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」(昭和34年法36条5項)と規定されていた。

^[149] 当業者を基準として解釈されることにつき、牧野利秋著「特許発明の技術的範囲確定の問題点」斉藤博ほか編「裁判実務大系第27巻知的財産関係訴訟法」青林書院(1997年)450頁(注1)参照。

^[150] なお、特許発明の技術的範囲を「一義的に明確」に確定できるか否かの意味であるが、特許発明の技術的範囲の確定は対象製品等を見据えその対比が可能となる限りですればよい(あるいは、するものである)とする考え方と、対象製品等と離れて一般的に確定されるものであるとの考え方があり、この捉え方に応じて、その意味するところも異なっている。例えば、前者の意味であれば、対象製品等を見据えその対比が可能であれば特許発明の技術的範囲は一義的に明確であることとなる。なお、特許発明の技術的範囲の確定における解釈主体は当業者であることから特許発

以下、制限説の論拠を論じたいえ、無制限説、否定説についても触れることとする。

A 制限説の論拠

(A) 出願経過という手続・過程は、出願人自身が自己責任の下関与して進められるものであることから、特許権者（出願人）の立場からみて、出願経過を参酌することに問題はないであろう。また、特許請求の範囲、明細書等及び出願経過は、いずれも出願人の認識、意見等の顕れとして共通性、関連性があることも、出願経過を参酌し得る根拠となろう。

次に、当業者の立場からみて、その予測可能性を害しないかという点を検討する必要がある。出願経過は、特許請求の範囲及び明細書等と異なり、特許公報（特許法66条）においては公開の対象とはされておらず、特許法186条を通じて閲覧等へ供され、これを通じて当業者が認識し得るものであることから、当業者の予測可能性との関係で特許法186条をどのように理解し位置付けるかが、この問題の核心にあるといえる。

特許発明の技術的範囲の確定に際して明細書等を参酌することを規定している特許法70条2項は、明細書等に参酌資料を限ることまでをも規定したものではないと一般に理解されている。

先にみたとおり、特許法36条においては明細書（発明の詳細な説明）に関する規律（実施可能要件）、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との関係に関する規律（サポート要件）、特許請求の範囲自体の明確性に関する規律（明確性要件）があり、このような規律がなされる特許請求の範囲の記載、明細書等が特許公報により公開されることが理論的基礎にあつて、特許法は、当業者の予測可能性が担保されるとして、特許請求の範囲を基礎として特許発明の技術的範囲を定め（特許法70条1項）、それに際して、明細書等を参酌することとしているのである（特許法70条2項）。

しかしながら、特許法186条は包袋記録を広く第三者が閲覧等をできる旨を規定するものの、特許法の体系上、特許法70条2項とは異なり、同条1項とは直接的な関係性を見出すことはできない。特許法70条2項が規定する明細書等と同列に特許発明の技術的範囲の確定に際して出願経過が参酌資料となるのであれば、特許法70条2項にその旨の文言があつてしかるべきである。また、特許発明の技術的範囲を確定するに際し常に当然に出願経過を参酌し得るとするのであれば、明細書等を参酌することを規範的に裏付ける実施可能要件の内容は、明細書（発明の詳細な説明）のみならず出願経過をも考慮して当業者が特許発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものとされているはずであろうし、サポート要件についても、明細書（発明の詳細な説明）の記載等の前提となる出願経過に特許発明の内容が顕われていることが要求されるにとどまることとなるはずである。しかしながら、特許法36条4項1号及び同条6項1号あるいは特許法36条全体をみても出願経過については触れられていない。特許法は、当業者の予測可能性という観点から、規範的に、明細書等と出願経過を区別しているのである。

このようにみてくると、無制限説（特許発明の技術的範囲の確定に関して、明細書等を参酌して特許発明の技術的範囲が一義的に確定できるか否かを問わず常に当然に出願経過を参酌し得るという立場）は、特許法が規範的に予定している当業者の予測可能性からくる明細書と出願経過との規範的・

明の技術的範囲が「一義的に明確」か否かも当業者を基準として判断されることとなる。また、一義的に明確か否かが解釈の対象である特許請求の範囲の記載につき用いられることがある。しかしながら、例えば、特許請求の範囲の記載の意味が明らかであるとしても明細書等は常に参酌すべきであるとの立場によれば、明細書等における技術的事項の開示が限定的であるとして特許発明の技術的範囲が特許請求の範囲の記載よりも限定的に確定される場合がある。特許発明の技術的範囲を確定することを要請する特許法70条1項の意義からすると、解釈の結果である特許発明の技術的範囲に関し、「一義的に明確」か否かを問題とすることが適切であると思われる。かかる意味で、本稿では、特許発明の技術的範囲が「一義的に明確」か否かを問題としている。

体系的な区別を反映しないものとして取り得ないものと解される。

現在においては、特許発明の技術的範囲の問題に関し、特許法70条の規律の前提として同法36条の規律（実施可能要件、サポート要件等）が存在し、それゆえ、特許発明の技術的範囲の確定にあたって特許請求の範囲や明細書等の解釈は当業者を基準とし、また、当業者の予測可能性に配慮しなければならないとの考えは、広く承認されていると思われる。しかしながら、出願経過の参酌の問題となるとこのような特許法の規範的・体系的視点がなくなるのは理論的整合性がないものと思われるのである。

（B）他方で、出願経過は、明細書等を参酌しても特許発明の技術的範囲が一義的に明確にならない場合には（その場合に限って）参酌をできると解される。

この点、無制限説の立場から、明細書等を参酌しても特許発明の技術的範囲が一義的に明確に確定できない場合には出願経過を参酌できるとする理由が不明であるとの批判がなされるが^[151]、これに対しては、次のとおり説明をすべきものと解される。

すなわち、先に述べた特許発明の技術的範囲の確定にあたっての特許法が予定する当業者の予測可能性に関する規範的要請からして、特許請求の範囲及び明細書等から特許発明の技術的範囲は少なくとも対象製品等と対比が可能となるように確定されなければならないことを特許法自体が規範的に予定しているといえる。他方で、特許法はいったん特許権が付与されたとしてもそれで完全なものとはせずに、訂正制度、無効審判制度等事後的に見直すための制度を設け、殊に、特許請求の範囲や明細書等の誤記や明瞭ではない記載を見直す制度を設けている^[152]。このことからしても、特許権の付与までの手続を以て、特許請求の範囲や明細書等の記載によって特許発明の技術的範囲が一義的に明確になるとは限らない場合があることを特許法自体が予定しているといえる。

特許法186条は、憲法上の裁判の公開の要請に基づく規定であるとの側面があると解される^[153]。かかる理解を前提に特許発明の技術的範囲の確定との関係で特許法186条の意義を検討すると、上記の裁判の公開は、裁判が公正に行われることを制度として保障することを趣旨とするが^[154]、そこには、公開された資料が第三者（これには当業者が含まれる）に触れることにより、その検証を通じて、裁判の公正性が実現されるとの内実がある。行政処分により付与される特許権の権利生成過程等においても同様のことがあてはまり、それゆえ、特許法186条が設けられているとの側面があると解されるが、前記のとおり、特許法自体が特許請求の範囲や明細書等の記載からして特許発明の技術的範囲が一義的に明確になるとは限らないことを予定していると解されることから、その場合には、行政処分により付与される特許権の権利範囲を画する特許発明の技術的範囲がいかなるものかを検証する資料として特許法186条に基づいて閲覧等へ供される資料が予定されていると解することができる。

特許法が予定する当業者の予測可能性に関する規範的要請からして、まずは特許公報により開示される特許請求の範囲、明細書等を検討し、それにより特許発明の技術的範囲が一義的に明確にはならない場合にこれらの資料が作成された過程である出願経過を検証手段として見ることを要求することは、この当業者の予測可能性を害するとはいえないであろう。

[151] 前掲小池豊著「技術的範囲の解釈における出願経過の位置付け」225頁。

[152] 例えば、特許法126条1項2号、3号。

[153] 中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法〔第2版〕下巻」青林書院（2017年）3140頁〔森崎博之＝松山智恵〕。

[154] 最判平成1年3月8日昭和63年（オ）第436号最高裁判所民事判例集43巻2号89頁メモ採取不許可国家賠償請求事件は、憲法82条1項の趣旨につき、「裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとするところにある。」と判示する。

このように、特許発明の技術的範囲が本来的には特許請求の範囲の記載及び明細書等により一義的に明確に確定されなければならないという特許法70条、36条から導かれる規範的要請と、そのような確定ができない場合における裁判の公開（当業者を含む広く第三者による検証）という制度趣旨を含む特許法186条から、特許発明の技術的範囲が明細書等を参酌しても一義的に明確とはならない場合に限り出願経過を参酌するということを導くことができると解される^[155]。

B 無制限説の論拠とその検討

無制限説の論拠を要約すると、次のとおりということが出来る^[156]。

- ① 出願経過は、特許権の権利生成過程であり、そこには、出願人の当該特許に関する認識、意見等が示されており、特許発明の技術的範囲を確定するための有力な資料である。
- ② 特許請求の範囲（あるいは、さらに明細書等）との関係で出願経過は法律行為における内心的効果意思に準えることができ、出願経過で述べた陳述を参酌することは有益である。
- ③ 出願経過は特許法186条を通じて誰もが閲覧等することができる。
- ④ 現実に当該特許発明の内容を把握するために広く閲覧されているという実体がある。
- ⑤ 常に出願経過を参酌したとしても特許請求の範囲、明細書等の範囲内で特許発明の技術的範囲を確定すれば、第三者（当業者）の予測可能性を害することはない。
- ⑥ 認識限度論からすると、理論的には、常に出願経過を参酌することになることが帰結される。

先に触れた通り、出願経過は、特許請求の範囲、明細書等と同様に、出願人の認識等の顕れであり、その手続を経て最終的に特許請求の範囲、明細書等にその認識、意見等が反映される構造がとられており、出願経過と特許請求の範囲及び明細書等の記載との間には、出願人の認識等による共通性・関連性を有している。また、このような観点からは、法律行為における内心と表示行為の関係に準えられるともいえる。そうだからこそ、出願経過は、特許発明の技術的範囲の確定にあたり参酌資料とする基礎が存在する。しかしながら、前記のとおり、特許発明の技術的範囲の確定にあたり参酌されるべき資料如何の問題は、特許権者（出願人）側と当業者側の利害の調整、調和の問題であり、単に、特許権者（出願人）の立場からのみ検討するのではなく、当業者の予測可能性を問題としなければならない。特許権者（出願人）側からみた論拠のみによっては、出願経過を常に出願経過を参酌することができることを正当化できない（①及び②に対して）。

^[155] なお、特許発明の技術的範囲が明細書等を参酌しても確定できない場合には、①特許請求の範囲自体が不明確で明細書等にもこれに関する記載がない場合、②明細書等に記載はあるが、これを参酌しても不明確である場合、③明細書には矛盾する記載がある場合などが考えられ、これらの場合においては、無効理由（特許法123条1項4号（明確性要件（特許法36条6項2号）の違反等））を帯びる場合が考えられる。

無効審判等により無効にされるべきものと認められるときは権利を行使することができないことを規定する特許法104条の3が規定されたことによる特許発明の技術的範囲の解釈への影響について触れると、訴訟法上、特許発明の技術的範囲について判断をせず抗弁と位置付けられる特許法104条の3を用いて処理（請求棄却）をすることはあり得るものの、実体法としては、特許発明の技術的範囲の確定の問題は残り、また、特許法104条の3の立法経緯及びその目的・趣旨が無効理由を帯びた特許権の権利行使を認めることができずこれを阻止するということとどまることからして、特許発明の技術的範囲を確定しなければならないというそもそもの特許法70条の要請にまで特許法104条の3の存在が理論上の変容を及ぼすものではなく、特許発明の技術的範囲の確定の在り方に影響はないと解される。権利の外延を画する特許発明の技術的範囲の確定の問題と技術的範囲が確定された特許権の権利行使が無効理由を帯びるために阻止されるということは別問題である。上記のとおり、明確性要件違反のほか特許法36条においては無効理由とされるものがあるが（特許法123条1項4号）、特許法36条は、このように無効理由とされるのみならず、特許発明の技術的範囲の確定における理論的基礎としての役割もある。

^[156] 無制限説の各論拠を示す文献については、「第2章 第1. 1（3）」参照。

また、出願経過は誰もが閲覧し得、現に広く閲覧されているという実体があり、特許請求の範囲及び明細書等の範囲内で特許発明の技術的範囲を確定すれば第三者の予測可能性を害さないという点についても、特許法の体系上抽象的な当業者の予測可能性、あるいは実際上の当業者への配慮の観点から述べられたものである。ここで問題とすべきなのは、このような抽象的あるいは実際上の当業者の予測可能性の担保ではなく、特許法が規範的に要請する当業者の予測可能性の担保であって、かかる観点から特許法は特許請求の範囲の記載及び明細書等と出願経過との間に相違を設けているのであり、同様に問題があるといわざるを得ない（③乃至⑤に対して）。

認識限度論とは、前述のとおり、特許は発明者が創作した技術的思想についてなされるものであるから、いかなる場合においても発明者が現に発明した限度以上に技術的範囲を広く解することは発明していない事項について権利を付与することになり許されないとの論拠に基づき、発明者が認識した発明の限度以上にわたって技術的範囲を定めてはならないとする考え方である。ゆえに、出願経過において特許請求の範囲及び明細書等よりも発明を限定的に捉えている陳述の有無を確認せねばならないこととなり、出願経過を当然に参酌する傾向にあるものと思われる。認識限度論は、特許発明の技術的範囲につき、発明を基礎に置き、出願人の認識、意見等を出発点とする限りでは正当といえる。しかしながら、同理論の論拠を字義のとおり受け取る限り、出願経過の参酌の問題に限らず、特許法の特許発明の技術的範囲の確定を巡る規範的事項のすべてを考慮、反映したものとはなっておらず（殊に、前述の当業者の予測可能性に関する特許法の規範的要請に関する事項）、採用し得ないものと思われる^[157]。先に述べたとおり、特許発明の技術的範囲の解釈主体は当業者と解され、当業者が理解し実施可能となる発明の範囲においては産業の発展に役立つものであることから、発明は発明者が創作したものであるとしても、そこから直ちに、それ以上のものを特許権の権利範囲とすることはできないという考えは正当であるとはいえない（特許法の目的である公開代償論との非整合性）。また、以上のことからして、認識限度論を基礎とする意識的限定論^[158]も取り得ないものと解される。

C 出願経過の参酌を否定する立場の論拠とその検討

特許法を根拠とする特許発明の技術的範囲の確定に関して出願経過を参酌することを否定する立場は、特許公報（特許法66条）と特許法186条により閲覧等が可能とされる出願経過について、第三者（当業者）の立場から見た質的な相違を問題とするものとして制限説と同一の問題意識を有するものと理解できる。

しかしながら、前述のとおり、特許法自体が明細書等を参酌しても特許発明の技術的範囲が一義的に明確とならない場合があり得、このような場合においても、特許法自身が少なくとも対象製品等と対比をするために特許発明の技術的範囲を確定せねばならないということを予定しているとの点を評価せねばならない。

D 小 括

以上のとおり、特許法1条、70条1項・2項、36条、66条及び186条の規範的・体系的理解から、出願経過の参酌が肯定されるのは、特許発明の技術的範囲が明細書等を参酌しても一義的に明確とはならない場合に限られると解される（制限説）。

^[157] 前掲市川正己著「特許発明の技術的範囲と出願経過」177頁は、「出願経過の参酌の要件が精緻化した現在においては、出願経過の参酌の根拠として認識限度論に頼る必要はなくなったと考えるべきではないか」と述べられている。

^[158] 前掲品川澄雄著「特許発明の技術的範囲の決定と包袋禁反言の原則並びに意識除外・意識限定」662頁、663頁に紹介されている意識的限定論である。

2 基礎付ける事実

出願経過の参酌を基礎付ける事実はどうのようなものか。

出願経過においては、出願人の認識、意見等のみならず、審査官等の見解等も示される。また、この過程は、出願人と審査官等の協働作業としての側面もある^[159]。それゆえ、出願経過に係る者が示したもののすべてを並列的（同列的）なものと捉え特許発明の技術的範囲を基礎付ける事実になるとも解し得る。

しかしながら、前記のとおり、特許庁の審査官は特許法所定の拒絶理由が発見されないとき（拒絶理由がないとき）は特許査定をしなければならないとされ（特許法51条）、審査官の見解等は同規定にしたがってなされるべきもので裁量が許されているわけではないことから、特許権付与の過程である手続及びその結果である特許権の内容、権利範囲はあくまで出願人の自己責任に帰せられるものである。そうすると、出願人とのやりとりの中で示される審査官等の見解等は、出願人の意思を把握、推知等するためのものとして位置付けられ、出願経過の参酌を基礎付ける事実（主要事実）は、出願人の認識、意見等であることとなり、これと審査官の見解等との間には階層関係があり、審査官の見解等は間接事実と位置付けることとなろう。そもそも、先に述べた特許発明の技術的範囲の確定及びその参酌資料の問題に関する基本的視座からして^[160]、特許発明の技術的範囲は、出願人（特許権者）の認識が基礎にありこれを当業者が解釈することにより確定されるべきものであり、審査官の見解等を出願人の認識と並列的に理解することは特許発明の技術的範囲の確定における基礎的な理論との整合性を欠くものと思われるのである。

また、問題とする出願人の認識、意見等について、その内心を問題とする傾向もみられるが、特許発明の技術的範囲の確定につき、当業者を判断主体（解釈主体）とすること、当業者の予測可能性にも配慮されなければならないことからして、出願経過において外部に示された出願人の認識、意見等そのものを問題とすべきである^[161]。

なお、出願経過に係る資料に基づき出願人の認識、意見等を認定する際には、その認定の適切性を図るために、訴訟上顕出された出願経過に関する資料全体から認定すべきであってその一部のみを取り上げて認定するものではない^[162]。

3 参酌し得る資料の種類・範囲

特許法を根拠とする出願経過の参酌に関し、無制限説が論拠とするところ（出願人の認識、意見等が示され特許発明の技術的範囲を確定するための有力な資料であることや、この立場における特許法36条が規定する資料と特許法186条が規定する資料の区別を前提としない第三者（当業者）の予測可能性への配慮等）によれば（この考え方を推し進めると）、およそ特許発明に関する出願人の認識、

[159] 前掲小池豊著「技術的範囲の解釈における出願経過の位置付け」223頁は、「出願経過において技術的範囲の解釈に影響を及ぼすのは、出願人のみの意見ではない。特許庁の審査官、審判官の判断や異議申立人なども影響を与える場合がある」とする。

[160] 「第3章. 第2. 1 (1)」参照。

[161] 知財高判令和1年6月7日平成30年（ネ）第10063号特許権侵害差止等請求控訴事件判例時報2430号34頁（二酸化炭素含有粘性組成物事件）は、文言侵害につき、控訴人らが出願経過を理由に技術的範囲を限定解釈すべきと主張したのに対し、「被控訴人が、本件各特許の出願経過において、本件各発明の技術的範囲を限定することを客観的に表示したものと解することはできないから、本件各特許の出願経過に基づいて本件各発明の技術的範囲につき、控訴人ら主張の限定解釈をすべきであるとはいえない。」（注：下線筆者）と判示した。

[162] 前掲小池豊著「技術的範囲の解釈における出願経過の位置付け」225頁、226頁。前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第13版〕489頁参照。

意見等を把握することができる資料であれば広く参酌し得る資料になるなどというように出願経過の参酌のカテゴリーにおいて参酌し得る資料の範囲が広がる傾向になるものと思われる。

これに対して、制限説の立場からは、出願人の認識、意見等が顕れていれば参酌し得る資料とすることには問題がある。この立場の基礎には、特許法が要請する規範的な当業者の予測可能性を担保するとの考え方があるからである。制限説の立場の中において、明細書等を参酌しても特許発明の技術的範囲を確定し得ない場合に出願経過を参酌し得る論拠につき前述の私見のように考える場合には、当業者が検証資料として閲覧等することを特許法自体が規範的に予定している資料であるか否か、を問題とせねばならない。また、参酌資料の問題を考えるにあたっては、先に触れたとおり、特許法自体がいったん特許権の付与がなされたとしてもそれで完全なものとはせずに、これを見直すための制度を設けていることをも踏まえなければならない。

このような考えに基づくと、特許法186条に基づき閲覧等が可能な資料のうち、問題となっている特許権（特許発明）に関する、特許出願から特許付与までの審査、異議申立て、審判（拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判）、訂正請求そのほかの資料は、参酌し得る資料となると解される。

また、問題となっている特許権（特許発明）に関し、同じく裁判の公開の要請を趣旨とする民事訴訟法91条（行政事件訴訟法7条）^[163]に基づき、閲覧等をなし得る、特許権の権利生成過程又はその権利成立後に関わる異議決定取消訴訟、審決取消訴訟等の裁判記録は参酌し得る資料となると解される。

これに対して、関連特許は、特許法186条等上記と同じ根拠により閲覧等をなし得るものの、問題となっている特許発明とは独立して審査の対象となることから、特許法を根拠とする出願経過の参酌資料とはならないものと解される。このように独立して審査の対象となる以上、当業者が検証資料として閲覧することを特許法自体が規範的に予定している資料とはいえないと解されるからである。

また、分割出願に関してであるが、問題となっている特許発明に関する親出願や子出願は、同様に、独立して審査の対象となるものであることからして^[164]、特許法を根拠とする出願経過の参酌資料とはならないものと思われる^[165]。

そして、同一特許権に係る別個の特許権侵害訴訟の訴訟記録は、民事訴訟法91条を根拠として閲覧等が可能であるとしても、参酌し得る資料にはならないと解される。

なぜなら、特許権は行政処分により付与されるところ（現実に特許発明の技術的範囲が確定されるのは特許権侵害訴訟を通じてであるものの）、特許発明の技術的範囲が明細書等を参酌して一義的に明確とならない場合に事前又は事後において検証のための資料として特許法が規範的に予定しているか否かが問題であって、特許権侵害訴訟自体は行政手続ではなく民事訴訟手続であるため、これに関する資料を特許法自体が特許発明の技術的範囲の確定のためのものとして規範的に予定しているとは解されないからである。

また、国外における関連特許についても、問題となっているのは国内の特許権の権利範囲であり、

^[163] 民事訴訟法91条も憲法の裁判の公開の要請に基づく規定である（秋山幹男ほか著「コンメンタール民事訴訟法Ⅱ」〔第2版〕日本評論社（2002年）221頁）。行政訴訟事件に属する審決取消訴訟等は、行政事件訴訟法7条により、民事訴訟法91条に基づき裁判資料が閲覧等に供される。

^[164] 前掲中山信弘著「特許法」〔第4版〕210頁。また、問題となっている特許に関し分割された出願の相互間に関し紐付け（関連付け）がなされるのは法令上の要請ではなく特許庁の運用に基づくものである。

^[165] 分割の適法要件（分割出願においては親出願において出願当初から開示されていない発明の技術的事項を分割出願に含めることができないこと）を特許発明の技術的範囲の確定に及ぼす裁判例があることは先にみた。無制限説の考え方によれば、特許法を根拠とする出願経過の参酌において考慮し得る事項となると思われる。他方、本文のように解する場合、分割の適法要件に合致しない特許発明の技術的範囲に関する主張は禁反言を根拠とする出願経過の参酌において排斥されるという形で考慮すべきものと思われる。

属地主義・特許独立の原則からして、特許法が規範的に当業者の閲覧等を予定しているとは解されず、出願経過の参酌はなし得る資料にはならないと解される。さらに、学会や論文における出願人の認識、意見等も、検証のための資料として特許法自体が規範的に予定しているとは解されず、参酌し得る資料にはならないと解される。

このように、私見の立場からは、無制限説に比して、特許法を根拠とする出願経過の参酌のカテゴリーにおいて参酌し得る資料の範囲は限定的なものとなる。

4 出願経過参酌の効果（特許発明の技術的範囲との関わり方）

特許法を根拠とする出願経過の参酌は、対象製品等と対比してその実施が侵害か否かを判断するために特許発明の技術的範囲を確定しなければならないとの特許法70条1項の要請に基づくものであり、特許発明の技術的範囲の確定（クレームの解釈）そのものに関わるものである。

ところで、出願経過の参酌の効果は、特許請求の範囲の限定解釈、縮小解釈をもたらすものであるといわれることがある。とりわけ、認識限度論による場合、同理論は発明者が認識した発明の限度以上にわたって技術的範囲を定めてはならないというものであることから、限定解釈、縮小解釈を帰結することがあろう。

出願経過は、対象製品等と対比してその実施が侵害か否かを確定するために特許発明の技術的範囲を確定しなければならないとの特許法70条1項の要請に基づき、特許発明の技術的範囲が不明確又は多義的である場合、あるいは、あり得るとされる特許発明の技術的範囲が複数ある場合において、これを一義的に明確に確定するために参酌されるのであって、それを超える要請に基づいて参酌されるものではない。それゆえ、出願経過を参酌することによって、結果的に特許請求の範囲を狭く解釈することはあり得るであろうが、常に限定解釈、縮小解釈をもたらすものかという点については中立的なものであると解される。出願経過を参酌できる場合に相違はあるものの、無制限説であろうが、制限説であろうが、（これらの説を導く論拠にもよるであろうが）両説において、この点については、基本的には同じであろう。

第3 禁反言を根拠とする出願経過の参酌

1 出願経過参酌の肯否（正当化の論拠）

（1）先にみたとおり、禁反言を根拠とする出願経過の参酌については、広く民事法一般の場合との比較において、出願経過における出願人の行為が少なくとも直接的には被告に向けられたものではなく、被告は出願経過が示される包袋を閲覧しているとは限らず被告の出願経過に対する具体的な信頼が問題となっていないという点が問題点として挙げられている^[166]。この点を踏まえ、出願経過の参酌が実定法上の根拠を有するかについてみる。なお、禁反言を根拠とする出願経過の参酌については、明細書等との間の優先順位の問題が生じないことについては、先に触れたとおりである^[167]。

（2）まず、民法1条2項についてみるに、同条項は民事法秩序維持のために一般条項として規定されたものであるが、信義則とは、「社会共同生活の一員として、互いに相手の信頼を裏切らないように、

^[166] 前掲西井志織著「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（八・完）」666頁、667頁、愛知靖之著「審査経過禁反言の法理の再検討」29頁、前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（一）」18頁、19頁参照。

^[167] 「第2章 第2.1（1）」参照。

誠意をもって行動することである」^[168]、「人は当該具体的事情のもとにおいて相手方（契約その他特別関係に立つ者）から一般に期待される信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきである、という原則である。信義則は、はじめ債権法を支配する原理であったが、やがて、それ以外の領域（物権法・家族法・団体法・訴訟法等）についても、社会的接触関係に立つ者どうしのあいだ（例、契約関係に入ろうとする者どうし・相隣関係・地役関係・夫婦関係）には適用される、と考えられるようになったのである」^[169]と説明される。そこにおいては、当事者間の信頼関係が問題とされ、これを保護することを趣旨とすることがみてとれる。

信義則の一発現である禁反言の法理についてみるに、同法理は、「権利の行使または法的地位の主張が、先行行為と直接矛盾する故に、または先行行為により惹起させた信頼に反する故に、その行使を認めることが信義則に反するとされる場合である」^[170]とされる。そして、当該行為が禁反言に抵触するか否かは、問題となっている行為に関連する当事者間を巡る諸事情の総合考慮の問題であり^[171]、先行行為を行う者と当該行為を信頼する者の利害の調整が必要であって^[172]、先行行為の内容、程度等と相手方の信頼の内容、程度等との間には相関関係があるとされる^[173]。このように、民法1条2項は、禁反言の法理を相手方に対する信頼の保護の枠組みで捉え、当該信頼は惹起された先行行為との関係において相関関係があるものと捉えられている。

禁反言を根拠とする出願経過の参酌も、民事法一般の禁反言が発現する一場合として内在的關係がある以上、第三者（特許権侵害訴訟における被告）の何らかの信頼を問題とするのが、民法1条2項の解釈としては正しいと考えられる。

また、民事訴訟法2条における信義則の発現とされる訴訟上の禁反言（先行行為に矛盾する挙動の禁止）においても、信頼を問題とする点は基本的には同じである^[174]。ただ、民事訴訟法2条においては、民法1条2項が予定していない裁判所と当事者の関係があり、かかる関係においては別異の規律、解釈の余地があり、この点は後に触れるところである。

（3）前記のとおり、ここにおける問題点は、民事法一般の禁反言が民事法秩序維持の観点から、少なくとも直接的には自己に向けられていない行為に対する何らかの信頼を規範的に保護の対象としているかということであるが、民事法一般においても、信義則の適用において具体的な信頼が必要であるとはされておらず、一般的・抽象的な信頼で足りるとされている^[175]。特許発明の技術的範囲との関

[168] 我妻栄著「新訂民法総則」岩波書店（1965年）34頁。

[169] 四宮和夫著「民法総則」〔第4版〕弘文堂（1986年）30頁。

[170] 谷口知平ほか編「新版注釈民法（1）総則（1）」〔改訂版〕有斐閣（2002年）98頁。

[171] 前掲谷口知平ほか編「新版注釈民法（1）総則（1）」〔改訂版〕98頁。

[172] 山野目章夫編「新注釈民法（1）総則（1）」有斐閣（2018年）144頁、145頁は、禁反言の場面では、「先行行為と矛盾する行動をとる自由を保障する必要性と、先行行為を信頼するなどした相手方の保護の要請をどのように調整するかが主に問題となる」と述べられている。

[173] 前掲谷口知平ほか編「新版注釈民法（1）総則（1）」〔改訂版〕98頁参照。

[174] 兼子一ほか著「民事訴訟法」〔新版〕弘文堂（1993年）89頁は、禁反言ないし矛盾挙動の禁止の原則につき、「当事者の一方が訴訟上または訴訟外である行為をした結果、相手方が、それによって一定の法状態が存在するに至ったものと信頼して態度決定をしたときは、その信頼が客観的にみて合理的と認められる限り、法的に保護されるべく、第1の当事者が後に矛盾する態度に出て、相手方の信頼を裏切り、その正当な利益を害してはならないとの原則である」とされる。訴訟上の禁反言、先行行為に矛盾する挙動の禁止につき、秋山幹男ほか著「コンメンタール民事訴訟法Ⅰ」〔第2版追補版〕日本評論社（2014年）42頁以下も参照。なお、前掲谷口知平ほか編「新版注釈民法（1）総則（1）」〔改訂版〕143頁は、民事訴訟法2条に関して、「訴訟法独自の枠組があるものの、行為に制約を加える根拠としての信義則の働きそのものは、民事実体法上の権利行使についてみてきたことと基本的には同じである」と述べられている。

[175] 例えば、最判昭和41年4月20日昭和37年（オ）第1316号最高裁判所民事判例集20巻4号702頁（消滅時効完成后に債務承認をした債務者が消滅時効を援用することが信義則に反するとされた事例）。磯村保著「矛盾行

係で一般的・抽象的信頼を保護する論拠を見出すならば、成立した特許権が対世的効力を有することを基礎として理解することができる^[176]。

すなわち、特許権が成立すればその対世的効力からして広く第三者は特許権を侵害する可能性があるものとして利害関係を有し、また、先行行為とされる出願経過における特許権者（出願人）の認識、意見等は、特許法186条に基づき何人も閲覧等が可能な状態で公示されている。それゆえ、広く第三者には特許権侵害訴訟において被告（被疑侵害者）となった場合に、その者に特許権者（出願人）である原告が出願経過とは異なる内容の主張をしないであろうとの信頼が生じる基礎があるといえる^[177]。

この点、均等侵害の場面であるが、ボールスプライン事件最高裁判決は、均等侵害の第5要件（意識的除外等特段の事情）の論拠として禁反言を挙げる。文言侵害と均等侵害の場合では出願経過参酌の理解に相違があるとする見解があることは先にみたとおりであるが、両者においては出願経過における出願人の認識、意見等が、直接、特許権侵害訴訟において被告となる者に向けられたものではなく、当該被告の具体的信頼が前提にはないという点において相違はない。前掲マキサカルシートル事件最高裁判決は、出願時同効材への均等論適用の可否を射程として、ボールスプライン事件最高裁判決の第5要件（意識的除外等特段の事情）について判断したものであるが、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえない」と、禁反言の文脈において、「第三者に対する信頼」について触れている。下級審においても、禁反言を根拠とする出願経過の参酌について信頼の文脈で捉えているものがある^[178]。

以上からすれば、文言侵害の場面において、出願経過における出願人の認識、意見等が、直接特許権侵害訴訟において被告となる者に向けられたものではなく、当該被告の具体的信頼が前提にはないとしても、禁反言を根拠として、出願経過を参酌することは是認されるものと解される。

為禁止の原則について—信義則適用の一場面—法律時報第61巻第2号（1989年）91頁は、同最高裁判例に関し、「考慮される相手方の信頼は、具体的・現実的なものではなく、一般的抽象的に考えられており、現実の相手方が時効完成後の債務承認によってどのように信頼をし、どのような利害関係を新たに有するにいたったかについては、とくに明らかにされていない。相手方の信頼を保護するというのであれば、そのように抽象的な信頼の可能性を問題とするだけで足りるであろう。」と述べられている。民事法一般において、一般的・抽象的な信頼が保護の対象となっていることについて、前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（四）」40頁、41頁も参照。

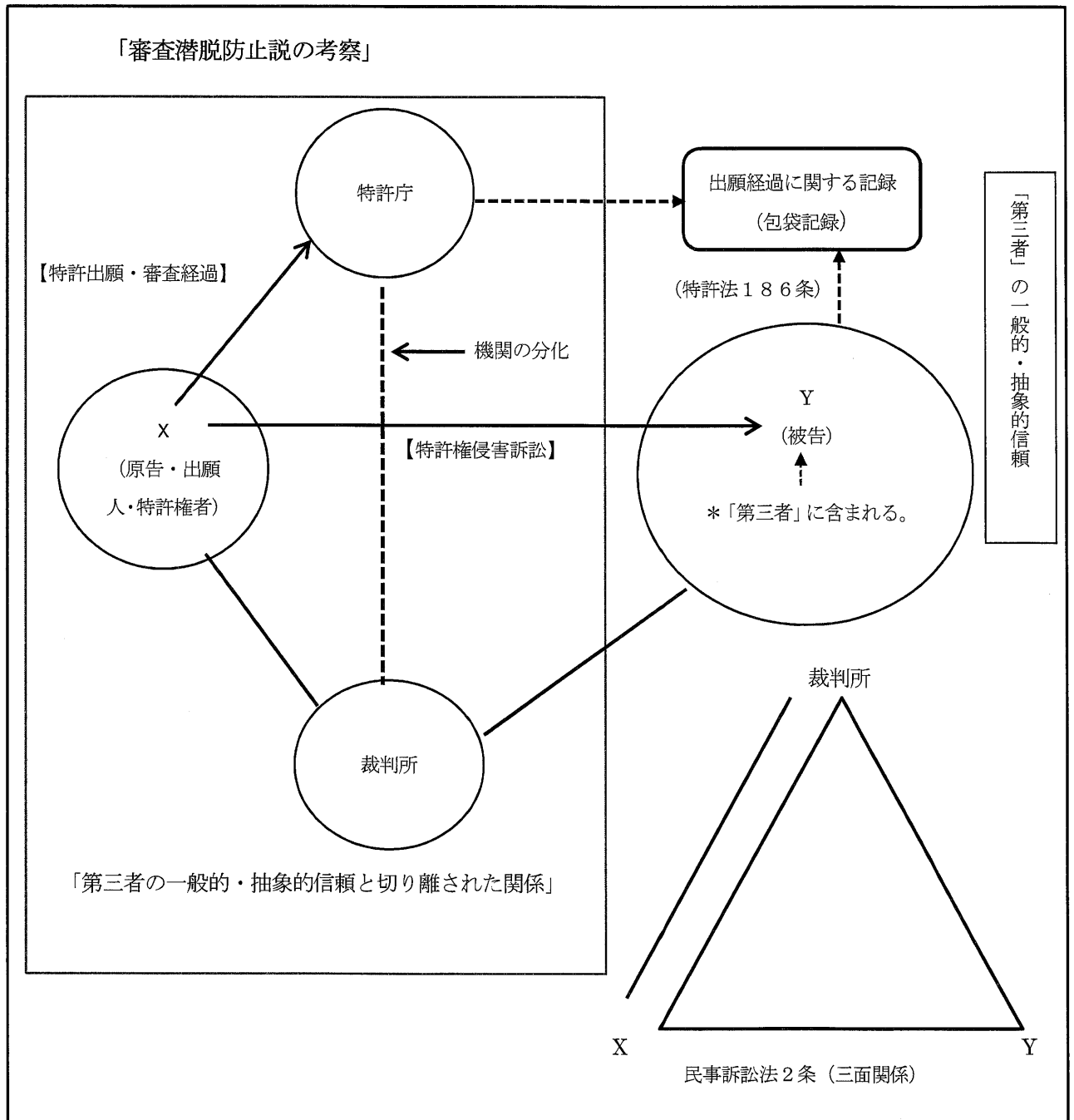
^[176] この点を指摘するものとして、宮垣聡著「クレーム解釈における信義則の適用について」日本弁理士会・中央知的財産研究所編「クレーム解釈をめぐる諸問題」商事法務（2010年）173頁。

^[177] 前掲西井志織著「特許発明の保護範囲の画定と出願経過（二）」1549頁は、裁判例及び学説においては、出願経過禁反言の成立には、相手方（侵害訴訟の被告）の具体的信頼を必要としないというのが圧倒的な価値判断であると指摘される。前掲市川正己著「特許発明の技術的範囲と出願経過」172、173頁も、「意見書における陳述であるため、手続上明確に補正がされているわけではない点で包袋禁反言を適用することに反対の考えがあり得るが、権利生成過程では狭く主張し、権利主張段階では広く主張することが包袋禁反言に反することは明らかであり、しかも、出願過程における主張が特許を獲得するという出願人の利益行為に関与しているものであるから、後に撤回を許さないとの結論は多くの支持を得ているものである」と指摘する。また、前掲高林龍著「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」559頁は、「出願経過禁反言は、当事者間の現実的信頼がその成立要件とされていないことから、本来的な禁反言とは別物であるとの指摘があるが、出願経過中でいったん権利者によって権利範囲外と表明された事項を権利成立後に権利範囲内に取り込むことが許されないとする至極当然の論であって、むしろより広く出願過程における意識的限定事項除外原則というに相応しい。これに我が国での根拠を求めるならば、信義則あるいは権利濫用禁止原則適用の一場面といえは足りる」と指摘する。

^[178] 下級審において、禁反言の論拠として信頼を示す裁判例として、前掲大阪地判平成8年9月26日（青果物の包装体事件）、東京地方裁判所平成13年9月6日平成12年（ワ）第6125号実用新案権侵害差止等請求事件判例秘書登載（自動巻線処理装置事件）、前掲大阪地判平成13年10月9日（電動式パイプ曲げ装置事件）等がある。

(4) 審査潜脱防止説の考察

禁反言を根拠とする出願経過の参酌を正当化する論拠につき、民事法一般の枠組みと異なるものとして、権利成立要件を判断する機関と権利行使の可否を判断する機関とが分離している特許制度の特殊性に求める見解（審査潜脱防止説）があることは先に見た。この見解を考察するにあたり、次の図を参照されたい。



審査潜脱防止説は第三者との関係を切り離して出願人と特許庁（裁判所）との間の関係を問題とする（第三者の信頼を問題としない）が、出願経過が特許法186条を通じて第三者に公示あるいは閲覧可能な状態に供されることに変わりはなく、第三者に対する信頼の枠組みから外れて処理しなければ

ばならない必要性はないものといえる。すなわち、審査潜脱防止説が論拠とする権利成立要件を判断する機関と権利行使の可否を判断する機関とが分離している特許制度の特殊性は、民事法一般の禁反言に対し特殊性を見出さず第三者の信頼の保護という枠組みの中でも、権利成立要件を判断する機関と権利行使の可否を判断する機関とが分離していることを奇貨として特許権侵害訴訟において出願経過における出願人の認識、意見等と異なる主張をすることが第三者の信頼を害し許されないという形で評価できるものである。

また、審査潜脱防止説は、権利成立要件を判断する機関と権利行使の可否を判断する機関とが分離しているとの関係が成り立たない場面（例えば、別の侵害訴訟における限定的主張）においては、一般の民事訴訟の法理の問題として議論されるべきであるとし^[179]、民事法一般の枠組みと異なる信義則・禁反言を排斥しているわけではない。

禁反言の実定法上の根拠としては、民法1条2項のほか、民事訴訟法2条があり、民法1条2項が実体法として私人間の関係のみを想定しているのに対し、民事訴訟法2条は、訴訟関係を規律するものであることから、三面関係（①二当事者の関係と、②各当事者（原告・被告それぞれ）と裁判所との間の関係）が問題となる^[180]。

民事訴訟法学上、信義則が当事者間のみの問題であると解する見解^[181]もあるが、当事者と裁判所との間をも規律すると理解するのが通説である^[182]。民事訴訟法の目的論に遡って考えると、権利保護、私法秩序維持、紛争解決などと民事訴訟制度を利用する当事者の私益的側面と民事訴訟制度を設営する側の公益的（公共的）側面から論じられるが、いずれかの側面からのみ考察することは妥当ではなく、多面的な把握が必要となる（多元説）^[183]。それゆえ、当事者につき民事訴訟制度を設営する側である裁判所に対して信義に沿った行動が求められるといえる。

このような考えによれば、民事訴訟法2条において、当事者と裁判所の関係の規律として、第三者の「信頼」とは切り離された、裁判所に対する当事者の行動規範を信義則の内実とすることもあり得るものと解される。そうすると、権利成立要件を判断する機関と権利行使の可否を判断する機関とが分離している特許制度の特殊性から捉える審査潜脱防止説の内実を、当事者（出願人・原告）の裁判所に対する信義則・禁反言に抵触するものと構成することは可能であると思われる。かように解すれば、審査潜脱防止説は、実定法上の根拠を有することとなる^[184]。

そうではあるものの、審査潜脱防止説は、禁反言を根拠とする出願経過を参酌することを正当化するための論拠であると同時に、出願経過の参酌を基礎付ける事実や参酌し得る資料の種類、範囲を導出するためのものでもあり、第三者の信頼を基礎とする禁反言を積極的に排斥しない限り、当該第三

^[179] 前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」29頁参照。

^[180] 賀集唱ほか編「別冊法学セミナー 基本法コンメンタール 新民事訴訟法1」〔第3版追補版〕日本評論社（2018年）15頁〔中野貞一郎〕は、「信義誠実の原則（信義則）は、まず、私法、特に債権法の分野において高唱され、やがて、私法と公法を問わず、また、実体法と手続法を問わず、あらゆる法領域を通じて顕現する高次の法理念にほかならないことが広く承認されるにいたっている。」と述べられている。また、前掲谷口知平ほか編「新版注釈民法（1）総則（1）」〔改訂版〕143頁も参照。

^[181] 「判例演習講座民事訴訟法」世界思想社（1973年）146頁〔竹下守夫〕は、「一方的な権力主体たる裁判所とそれに服する当事者との関係において、裁判所がその司法付与義務を果たすのに、当事者の信義に期待しなければならぬというのは納得しがたい」と述べられている。

^[182] 前掲賀集唱ほか編「別冊法学セミナー 基本法コンメンタール 新民事訴訟法1」〔第3版追補版〕16頁〔中野貞一郎〕。

^[183] 民事訴訟法の目的論については、前掲上田徹一郎著「民事訴訟法」〔第7版〕26頁以下ほか参照。

^[184] 前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」1頁以下は、禁反言を根拠とする出願経過に関し、民事訴訟法2条を念頭に論じられている。なお、前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（四）」40頁や、前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の法理の再検討」37頁は、審査潜脱防止説につき、実定法上の根拠を見出せないと指摘されるが、本文のとおり、その余地はあり得ると思われる。

者の信頼を基礎とする出願経過の参酌を基礎付ける事実や参酌し得る資料の範囲如何によっては実益がない議論となりかねないという問題点を有している^[185]。かかる観点から後に審査潜脱防止説を検討することとする。

(5) 「信頼」の保護の対象となる者・解釈主体

なお、禁反言を根拠とする出願経過の参酌において信頼の保護の対象となる第三者について触れると、特許法186条により閲覧等をなし得る者は、当業者に限られるわけではない。しかしながら、問題となる場面は特許権侵害訴訟であって、特許権の侵害は業として特許発明を実施しない者との関係では成立し得ないのであり、かつ、前述のとおり、一般的・抽象的な信頼を問題とするのであるから、特許法を根拠とする出願経過の参酌と同じく特許法が観点的な存在として措定する当業者を想定すればよいであろう。かように、禁反言を根拠とする出願経過の参酌において参酌され得る資料の解釈主体も、特許法を根拠とする出願経過の参酌と同じく当業者となる。

2 基礎付ける事実

(1) 禁反言を根拠とする出願経過の参酌を基礎付ける事実はいかなるものか。

A 先に触れたとおり、民事法一般における禁反言は、先行行為に対する第三者の信頼を保護するものであり、先行行為と第三者の信頼の相関関係から成り立っている。それゆえ、禁反言を根拠とする出願経過の参酌を基礎付ける事実もかかる実定法上の理解に従ってこの枠内で考察する必要がある。

また、問題となっているのは特許発明の技術的範囲の場面であり、第三者（当業者）が信頼の前提として関心を抱くのは自己の実施行為が特許発明の技術的範囲に属し特許権を侵害することになるか否かである。かかる関心事を前提として信頼の内実を考察する必要がある。

問題とされる出願人の認識、意見等は、第三者（当業者）に制約を課すこととなる特許権の権利範囲である特許発明の技術的範囲に関連する性質を有するものである。上記の第三者（当業者）の関心事を前提とすると、第三者（当業者）は、出願経過における出願人の認識、意見等がいかなるものであったかということ自体に関心を寄せ、当該認識、意見等自体に信頼を置くものである。そうすると、出願人の認識、意見等という先行行為自体が出願経過の参酌を基礎付ける事実（主要事実）になると解される^[186]。このような出願人の認識、意見等が包袋記録を通じて公示される以上、第三者（当業者）の信頼を保護する必要があり、出願人（特許権者）には自己責任を問い得る。かかる事実を超えて、①出願人の認識、意見等が特許庁の審査に影響を与えたか、さらには、それに基づき特許権の付与を受けたか、②出願人の認識、意見等が自発的になされたものか審査官からの働きかけに応じた受動的なものか、③先行技術との関係で拒絶理由通知を回避するために補正がなされたものか、特許発明の技術的事項を明確にするためになされたものかなどの出願人の認識、意見等がなされた目的、態様等は、上記の自己の実施行為が特許権侵害になるか否かという第三者（当業者）の関心事からすると、第三者（当業者）の信頼の対象と対応しているものとはいえない。

B 上記のとおり、分析的な考察をすることが妥当と思われるが、より抽象的に、禁反言を通じて民事法秩序を害する行為として禁圧すべき出願人の行為は何かという考察をし、単に出願人の認識、意

^[185] 前述のとおり、審査潜脱防止説の論者は、必ずしも民事法一般の枠組みと異なる信義則・禁反言を排斥しているわけではない。

^[186] 前述の禁反言の内実からして出願経過の参酌を基礎付ける事実も先行行為と第三者の信頼の双方から把握されるものであるが、出願人の認識、意見等は包袋記録を通じて閲覧等が可能となるため、これと信頼の対象となる事実は一致することとなる。

見等では上記秩序を害するとはいえないとして、質的又は量的に加重することも考えられる。例えば、出願人の認識、意見等が特許庁の判断に影響を及ぼしたことが必要であるとか、先行技術との関係で拒絶理由通知を回避するために述べられたものであるとのことが必要であるということがあり得る。

しかしながら、対世的効力を有する特許権の付与を受けようとして出願経過を自らが関与・管理し得、自己責任を問いうる出願人と出願経過に関与し得ない第三者（当業者）の立場を考慮すると、信頼の前提として、出願人の認識、意見等そのものとせずに、上記のようなそれを超える事情を当業者（第三者）に問うことは価値判断として妥当とは思われない。ここにおける第三者（当業者）の信頼は、一般的・抽象的なものであるが、出願経過は出願人の認識、意見等がなされた場面等を問わず一律に開示されるのであって、評価規範としてのみならず、出願人の行為規範となることをも踏まえた場合、先のとおり解するのが妥当と思われるのである。

C また、出願人の権利放棄意思を問題とする見解もあるが、第三者（当業者）が特許発明の技術的範囲（権利範囲）には属しない技術的事項であろうと信頼をするに足る出願人の認識、意見等が示されているかが問題とされるべきであって、権利放棄（それ自体、一種の評価概念である）と評価できるかという観点から考えることは正しくないと思われる。

権利放棄意思を要するとの立場は、均等侵害は特許請求の範囲を超えて権利範囲を拡大する場合であるのに対し、文言侵害は特許請求の範囲内における問題であることから、出願人（特許権者）と当業者の権衡の観点等から、文言侵害の場合には、均等侵害の場合以上に出願人の意思の明白性等が必要になり、それを示すものとして権利放棄意思を必要とする。

しかしながら、①特許請求の範囲内において権利範囲に属しないとの信頼が第三者（当業者）に生ずるに足る出願人の自己責任を問い得るその認識、意見等が示されたか否か（文言侵害の場合）、②特許請求の範囲を超えた場合にあって権利範囲に属しないとの信頼が第三者（当業者）に生ずるに足る出願人の自己責任を問いうるその認識、意見等が示されたか否か（均等侵害の場合）、ということをそれぞれ考慮することを通じて、出願人（特許権者）と当業者との間の権衡等を図り得るのであるから、文言侵害と均等侵害とを対比して、出願人の認識、意見等に相違を見出す必要はないといえる^[187]。

このようにして、文言侵害と均等侵害の双方を通じて統一的に把握されるものと解される。

同様に、禁反言を第三者（当業者）の信頼を保護すると捉える立場からは、出願人が第三者（当業者）の知り得る状態になるものとして特許発明に関する認識、意見等を述べたことが信頼を害する行為として問題とされるのであって、ここにおける出願人の認識、意見等は客観的・外形的なものであり、出願人の主観的なもの（内心）を問題とすることは正しくない。このことは、文言侵害の場合であれ均等侵害の場合であれ相違はないと解される。

D なお、民事法一般においては、ある行為が禁反言に抵触するか否かは問題となっている行為に関連する当事者間を巡る諸事情の総合考慮の問題であり、その結果、個別具体的に決せられるものである。これに対して、先に述べたとおり、審査潜脱防止説の論者の中には、出願経過の参酌を基礎付ける事実は、民事法一般の場合とは異なりカテゴリーカルなものとされていることを考察の足掛かりにしているものがある。

しかしながら、禁反言を根拠とする出願経過の参酌において考慮される事情は出願経過における出願人側の行為と第三者（当業者）の信頼のみであり、これを離れた事情が考慮されるわけではない。

^[187] 前掲最判平成29年3月24日（マキサカルシトール事件）も、第5要件（意識的除外等特段の事情）に関し、出願人が第三者に対し均等侵害を排斥しているとの信頼を生じせしめているかとの観点から検討している。

また、第三者の信頼は、出願経過が特許法186条に基づき公示された段階で固定されるものであり、それ以上に個別具体的な事情により補強又は減殺されるとの性質を有しない。それゆえ、禁反言を根拠とする出願経過においては、相関関係があるとされる一方の第三者（当業者）の信頼はカテゴリー的なものとされるのであるから、他方の先行行為となる出願経過の参酌を基礎付ける事実の内容もカテゴリー的なものとなる。これが出願経過の参酌を基礎付ける事実がカテゴリーカルに決せられるというものの回答であると思われる。

（2）ところで、禁反言の内実について具体的に検討し、それは、①当業者の信頼に対する違背のみならず、一般的信頼をもって現実の個別的信頼に代替させ審査経過禁反言を導くための説得力ある論拠として、②実体審査の潜脱、及び、③特許権の付与と特許権侵害の二重利得を挙げ、このうち、①当業者の信頼に対する違背は審査経過の公開から反射的に導かれるものに過ぎず具体的な適用要件が帰結されるわけではなく、②実体審査の潜脱及び③二重利得の双方が決め手になるとし、その結果、出願人の認識、意見等が特許庁において受け入れられた結果特許権が付与されたことを要するが、他方において、先行技術に基づく拒絶理由が回避されたがために特許付与が認められたという事実の存在は不要であるとする見解がある^[188]。

一般論として、特許権の付与と特許権侵害という利益の二重利得は、民事法上禁圧されるべきものであるとはいえよう。

しかしながら、禁反言の内実を具体化するにしても、それは問題とされる信頼の範囲内で捉えられるべきものになるはずである。特許発明の技術的範囲の確定の場面における第三者（当業者）の信頼の前提となる関心事は、自己の行為が特許権の権利範囲に属するか否か（自己の行為が権利侵害となるか否か）であって、特許権の付与と特許権の侵害を二重に利得すること自体に向けられているわけではなく、当該二重利得というものがここで問題とする信頼あるいは禁反言の内実をなすとはいえないと思われるのである。

（3）なお、積み残した問題として、審査潜脱防止説からの基礎付け事実の問題であるが、この立場は、出願人の認識、意見等が審査に影響を与えたことを要し、手続の経過に鑑みて、出願人の主張や補正により問題となる部分が特許発明の技術的範囲に含まれないと審査官や審判官が判断したわけではない場合は問題とならないとされる^[189]。また、それがため、趣旨を明瞭にするために述べたものなどについては、禁反言を根拠とする出願経過の参酌はなされない、とされる。

禁反言を第三者（当業者）の信頼の枠組みで捉える見解によると、出願経過の参酌を基礎付ける事実は出願人の認識、意見等で足りるのに対し、審査潜脱防止説によれば、これを加重するものであるから、基礎付け事実の観点において、審査潜脱防止説は顕在化しないものといえることができる。

（4）小 括

禁反言を根拠とする出願経過の参酌を基礎付ける事実は、出願人の認識、意見等であって、それ以上に、特許庁の審査への影響の有無、出願人の認識、意見等が示された目的、態様等を問うものでは

^[188] 前掲愛知靖之著「審査経過禁反言の法理の再検討」40頁。

^[189] 前掲田村善之著「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」17頁。前掲田村善之著「知的財産法」[第5版]269頁。均等論の文脈であるが、審査潜脱防止説に立ち、出願人の認識、意見等が特許庁の審査に影響を与えたことを要するものとして、前掲大野聖二著「均等論と二つのエストップル論（2・完）」64頁。なお、先に指摘したとおり、審査潜脱防止説から、出願人の認識、意見等が特許庁において受け入れられた結果特許権が付与されたことを要するものとする立場がある（前掲吉田広志著「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」75頁、76頁。）。

ない。

出願経過の参酌に関する理論として、意識的限定論・意識的除外論があるが、意識的に限定したか、除外したかは、それ自体が直ちに意味を有するものではなく、当業者（第三者）が信頼するに足り、自己責任を問いうる、出願人の認識、意見等が示されているかどうかの問題なのであり、これを内実とする評価概念として、意識的限定、意識的除外というものが用いられるのであらうと理解される。

前述のとおり、文言侵害における出願経過の参酌と均等侵害における第5要件（意識的除外等特段の事情）は統一的に理解すべきと解されるところ、意識的除外についてであるが、前掲マキサカルシトール事件最高裁判決は、均等侵害第5要件（意識的除外等特段の事項）に関し、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、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が存するというべきである。」と判示している。これは、意識的除外を評価概念として用いているものと理解される。また、同判決は、これに先んじて、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえない」と、第三者の信頼に対し触れている。このことからすると、第三者の信頼するに足りる出願人の認識、意見等が示されているか否か、出願人に自己責任を問う得るか否かとの観点から検討をし、そのように評価できる場合を意識的除外という評価概念を用いて示しているものと理解され得るものである^[190]。

3 参酌し得る資料の種類・範囲

（1）禁反言を根拠とする出願経過の参酌を正当化する論拠は、先行行為である出願人の認識、意見等が示され、それが閲覧等の可能な状態になることにより第三者（当業者）の一般的・抽象的信頼を害することを禁圧するところにある。それゆえ、参酌し得る資料といえるためには、特許発明に関する認識、意見等を述べた先行行為として出願人に自己責任を問うことができ、かつ、第三者（当業者）の一般的抽象的な信頼が生じるに足りるものということになる。

このように考えると、まず、出願人が問題となっている特許発明に関して認識、意見等を述べそれが広く第三者に閲覧可能であることが制度的に保障されているものについては、先行行為として出願人に自己責任を問うことができ、かつ、第三者（当業者）の一般的抽象的な信頼が生じるに足りる資料といえることから、参酌し得る資料と解してよいと思われる。

具体的には、問題となっている特許権に関する、特許法186条に基づき閲覧等が可能な資料（特許出願から特許付与までの審査、異議申立て、審判（拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判）訂正請求そのほかの資料）のほか、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法91条に基づいて閲覧可能となる資料、すなわち、異議決定取消訴訟、上記各審判に係る審決取消訴訟等に関する裁判記録は参酌し得る

^[190] なお、前掲田中孝一著「最高裁判例解説」（最判平成29年3月24日（マキサカルシトール事件））3865頁は、同最高裁判決は、第5要件（意識的除外等特段の事情）について、原審（知財高判平成28年3月25日平成27年（ネ）第10014号特許権侵害行為差止請求控訴事件判例タイムズ1430号152頁判例時報2306号87頁）と比較して、最高裁判決は、「本判決の法理は、要証命題が主観的な『認識』ではなく、客観的、外形的な『表示』であることをより明確にしている」と述べられている。

資料になると解される。

そのほか、同一特許権に関する別個の特許権侵害訴訟に関する裁判記録も参酌し得る資料になると解される。当該裁判記録について、特許法を根拠とする出願経過の参酌においては、特許発明の技術的範囲を確定するために検証資料として当業者が閲覧等することを特許法自体が規範的に予定している資料には該当しないとして参酌し得る資料の種類・範囲には属しないと解されると述べた。これに対して、禁反言を根拠とする出願経過の場合には、先行行為として出願人に自己責任を問うことができ、かつ、第三者（当業者）の一般的抽象的な信頼が生じるに足る資料であるかが問題となり、これを肯定することができるからである。

また、関連特許や、分割出願に関し問題となっている特許権との関係において親出願や子出願に該当する資料も、特許法を根拠とする出願経過の参酌とは異なり、上記観点から参酌し得るものと解される。

また、外国における関連特許出願手続等も基本的には同様に扱われるべきである。特許法を根拠とする出願経過の参酌においては、属地主義・特許独立の原則からして、特許発明の技術的範囲を確定するための検証資料として当業者が閲覧等することを特許法自体が規範的に予定している資料とはいえないことから参酌資料にならないとしたが、禁反言を根拠とする出願経過の場合は、出願人に自己責任を問うことができ、かつ、第三者（当業者）の一般的抽象的な信頼が生じるに足る資料といい得ると解されるからである。ただ、根拠となる禁反言は我が国の民事法秩序の維持を図ることを目的とするものであり、外国における関連特許出願手続等と我が国の民事法秩序の維持の関係如何という観点からの検討も要するであろうが、問題となっている特許権の侵害主体たり得る第三者（当業者）が外国における関連特許出願手続等の資料について閲覧等し得る場合には、その信頼を保護することもおよぼ我が国の民事法秩序の維持という観点から肯定し得るものと思われる。他方で、出願経過を参酌しないとの法制度を用いている国においては、信頼の前提としての出願人の自己責任を問うための先行行為と評価できない場合もあろう^[191]。

ところで、学会発表、論文等については、常に、先行行為として出願人に自己責任を問うことができ、かつ、第三者（当業者）の一般的抽象的な信頼が生じるに足る資料となるか否かについて、一考を要するものと思われる。当該資料の性質、頒布される媒体、閲覧可能な者の範囲等の検討を要するなど、第三者（当業者）の閲覧等が制度的に保障されている資料と直ちに同列には扱えないのではないと思われる^[192]。

（２）審査潜脱防止説によれば、機関が分化したことによる潜脱を防止することが禁反言を根拠とする出願経過の参酌を正当化する論拠となるものであるから、この関係が成り立つ範囲に参酌し得る資料も限定されることとなる。そうすると、先に述べたとおり、第三者の信頼の枠組みで捉える禁反言を根拠とする出願経過の参酌において参酌し得る資料は、審査潜脱防止説を論拠として参酌し得る資料を包摂する関係にあることから、審査潜脱防止説は役割として現れないこととなる。

[191] 前掲中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法〔第2版〕中巻」1237頁〔岩坪哲〕は、ドイツ等のクレームの解釈において出願経過を参酌しない国における出願経過を日本特許の解釈に持ち込むのは酷であると指摘しているとおり、そもそも、出願人側からみて自己責任を問うるかも問題となり得る。

[192] 前掲田中孝一著「最高裁判例解説」（最判平成29年3月24日（マキサカルシトール事件））3873頁、3874頁参照。なお、原審である前掲知財高判平成28年3月25日（マキサカルシトール事件）は、出願人が出願当時に公表した論文等における出願人の認識、意見等が均等侵害の第5要件（意識的除外等特段の事情）に該当し得るとの立場を示した。その上告審である前掲最判平成29年3月24日（マキサカルシトール事件）は、出願人が出願当時に公表した論文等における出願人の認識、意見等の均等侵害の第5要件（意識的除外等特段の事情）該当性については判断をしていない。

先にみたとおり、審査潜脱防止説からの出願経過の参酌を基礎付ける事実が第三者の信頼の枠組みで捉える禁反言を根拠とする出願経過の参酌の場合よりも加重されたものであることを併せると、審査潜脱防止説が実益を有するものとして顕れる場面はないものと思われる。

4 出願経過参酌の効果（特許発明の技術的範囲との関わり方）

禁反言を根拠とする出願経過の参酌の効果（特許発明の技術的範囲との関わり方）については、理論的に、①特許発明の技術的範囲の限定解釈を導く（すなわち、特許発明の技術的範囲の確定自体に関わる）^[193]、②出願経過と異なる特許権侵害訴訟における主張が排斥され、その結果当該主張がないことを前提に特許発明の技術的範囲が確定される（特許発明の技術的範囲の確定は特許法のみで尽きていることとなる）^[194]などとすることがあり得る。

裁判例においては、特許権侵害訴訟において出願経過と異なる主張をすることは禁反言に照らして許されないとしてこれを排斥するというように、②と捉えるものが多数ある^[195]。②のあり方は、民事法秩序を害する行為を禁圧することを目的とする禁反言を根拠とする出願経過の参酌の特許発明の技術的範囲への関わり方を示しているものといえよう。

第4 特許法を根拠とする出願経過の参酌と禁反言を根拠とする出願経過の参酌の関係等

1 はじめに

以上においては、実定法上の根拠毎に出願経過の参酌に関し、主として、①出願経過参酌の肯否、優先順位（優先劣後）の有無、②基礎付ける事実、③参酌し得る資料の種類・範囲についてみてきた。以下においては、特許法を根拠とする出願経過と禁反言を根拠とする出願経過の関係を、一般法（一般条項）と個別法（個別条項）の関係を意識して論じ、本稿のまとめとしたい。

2 共通点と相違点

（1）共通点

私見によれば、いずれを実定法上の根拠とする場合においても、出願経過の参酌を基礎付ける事実、出願人の認識、意見等と共通であり、それは、いずれも、出願人の主観面（内心）ではなく、外部に示された客観的なものである。主張立証責任も抗弁と同じである。また、参酌し得る資料の解釈主体も当業者と同一である。

（2）相違点

特許法を根拠とする出願経過の参酌は、特許権侵害訴訟において少なくとも対象製品等との対比のために特許発明の技術的範囲を確定しなければならないとの特許法70条1項の要請に基づきなされるものであって、特許発明を構成する技術的事項はどのようなものかという観点からなされるものである。これに対して、禁反言を根拠とする出願経過の参酌は、民事法秩序を害する行為を禁圧することを目的とするため、出願経過は、特許権侵害訴訟における主張が出願経過と異ならないかとの観点からなされるものである。このように、出願経過を参酌する根拠となる条項の存在意義（趣旨）から

[193] 文献において禁反言を根拠とする出願経過の参酌の効果を限定解釈・縮小解釈と表現するものが少なくない。

[194] 前掲大淵哲也著「統一的クレーム解釈論」222頁、223頁。

[195] 前掲大阪地判昭和55年2月29日（中子成型機事件）、前掲名古屋地判昭和63年5月27日（光電式緯糸探知装置事件）、前掲大阪地判平成3年5月27日（二軸強制混合機事件）、前掲大阪地判平成8年9月26日（青果物の包装体事件）、前掲東京地判平成9年11月28日（抗真菌外用剤事件）、前掲東京地判平成13年3月30日（連続壁体の造成方法事件）、前掲大阪地判平成13年10月9日（電動式パイプ曲げ装置事件）。

して、出願経過の参酌の意義は異なるものである。それゆえ、出願経過の参酌を基礎付ける事実が、2つの実定法上の根拠において、出願人の認識、意見等と同一であるとしても、その意味合いは異なるものである。

また、上記の出願経過を参酌する根拠となる条項の存在意義（趣旨）からして、特許法を根拠とする出願経過の参酌は特許発明の技術的範囲の確定（クレームの解釈）それ自体に関わるのに対し、禁反言を根拠とする出願経過の参酌の場合には、裁判例において、出願経過と異なる特許権侵害訴訟における主張が排斥されその結果当該主張がないことを前提に特許発明の技術的範囲が確定されるとの取り扱いがなされることが多いことは先にみたとおりである。

特許法を根拠とする出願経過の参酌が認められる場合は、当業者の予測可能性に関する特許法の規範的要請（明細書等と出願経過の峻別）からして、特許発明の技術的範囲が明細書等を参酌して一義的に明確に確定できない場合に限られる（制限説）。これに対して、禁反言を根拠とする出願経過においては、このような制約はない。ただ、後者の場合においては、その性質上、特許権侵害訴訟における主張と出願経過において示された認識、意見等の間に齟齬がある場合に限定される。

また、出願経過の参酌において参酌し得る資料の種類・範囲は、特許法を根拠とする出願経過の参酌においては、明細書等を参酌しても特許発明の技術的範囲が確定できない場合において、これを確定するために、当業者が検証資料として閲覧等することを特許法自体が規範的に予定している資料ということとなる。他方、禁反言を根拠とする出願経過においては、出願人の自己責任を問うことができ、かつ、第三者（当業者）の一般的抽象的な信頼が生じるに足る資料ということとなる。このような参酌し得る資料の種類・範囲に関する抽象的規範の相違から、後者においては、前者において参酌の資料とはなり得ない資料をも包摂する広範な範囲を射程とする。

なお、特許法70条1項が規定する「基づいて」との文言の解釈に関し、特許発明の技術的範囲につき、特許請求の範囲を分説した構成要件以外の要素を付加（いわゆる外的付加）して限定することはクレームの解釈の範疇を超えといわれることがある。この考え方によれば、特許請求の範囲の構成要件以外の要素を付加したこととなるような場合にはじめて範疇外にあることとなる対象製品等に対する特許権侵害を否定するとの結論を得るためには、禁反言を根拠とする出願経過の参酌に依拠することとなる^[196]。

（3）一般法（一般条項）と個別法（個別条項）

先にみたとおり、一般条項である信義則（禁反言）は、①職務的機能（法具体化機能）、②衡平的機能あるいは正義衡平的機能、③社会的機能（法修正的機能）、④権能授与的機能（法創造的機能）があるとされる^[197]。また、一般条項は、それ自体で適用されることはあまりなく、救済手段がないような場合に意義を有すると説明されることがある^[198]。

同一の特許権を巡って出願人に異なる審理機関において異なる主張を許すことは被告を犠牲にして出願人を利することとなることから、これは阻止されるべきであろう。このことは、特許法を根拠とする出願経過の参酌においても、技術的事項の評価を通じて実現できるものである。しかしながら、前述のとおり、特許法を根拠とする出願経過は、禁反言を根拠とする出願経過に比して、参酌し得る

^[196] 前掲最判昭和50年5月27日（オール事件）は、明細書等の参酌を通じて、特許請求の範囲にない技術的事項をも特許発明の技術的範囲の内実としており（伊原友己著「特許侵害訴訟における作用効果の位置づけについて」設楽隆一ほか編「現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集」発明推進協会（2015年）463頁参照）、これによれば、外的付加とされるものも、特許法を根拠とする出願経過の参酌において処理し得ることとなるであろう。

^[197] 前掲山野目章夫編「新注民法（1）総則」138頁、139頁。

^[198] 前掲近江幸治著「民法講義Ⅰ 民法総則」16頁。

場合や資料等においてその射程が狭く、上記の出願人の矛盾する言動を阻止し得えない場合がある。かような場合に、禁反言を根拠とする出願経過が独自に意義を発揮する場面となる^[199]。

ただ、特許法を根拠とする出願経過の参酌と禁反言を根拠とする出願経過の参酌は、その根拠となる条項の存在意義（趣旨）が異なることから、両者の妥当する場面を排斥的に分けて捉えるのではなく、重疊的に捉え、特許法を根拠とする出願経過の参酌において判断したものを、重ねて禁反言を根拠とする出願経過の参酌において評価することもできると思われる^[200]。

以 上

^[199] これに対して、特許法を根拠とする出願経過の参酌における無制限説によれば、出願人の認識、意見等が現れる資料であれば参酌し得る傾向になると思われ、禁反言を根拠とする出願経過の参酌が独自に意義を有する場面はないか、極めて限定されることとなろう。他方、制限説においては、出願経過を網羅し得ない場面があるが、それは禁反言を根拠とする出願経過において補足できるのである。

^[200] 前掲高林龍著「統合的クレーム解釈論の構築」182頁は、クレームの文言解釈そのものとして説明することができる場合においても、「技術を限定した趣旨によっては、重ねて、禁反言の法理適用の一場面として説明することも可能であろう」と述べられている。なお、前掲市川正己著「特許発明の技術的範囲と出願経過」170頁は、出願経過の参酌をクレーム文言の解釈の一補助資料となされる場合と禁反言（包袋禁反言）の場合があり、後者はクレームの文言が一義的に理解されても、その文言のとおり主張することを許さないものとし、前者と後者の相違は、クレームの解釈の域を超えるか否かにあるとし、解釈の域を超えないときは、クレーム文言の解釈の一補助資料として参酌されたこととなり、禁反言をその根拠として持ち出す必要はない、と述べられている。