

特許権侵害訴訟判決ガイド(2)*



高瀬 彌平

目次

1. はじめに
2. 技術的範囲解釈の基本
3. 最高裁リパーゼ判決の射程距離
4. 発明の詳細な説明の参酌 (以上5月号)
5. 審査経過の参酌 (以下7月号)
 - 5.1 総論
 - 5.2 審査経過参酌の類型
 - 5.3 大阪地裁・大阪高裁の傾向
6. 公知技術の参酌
 - 6.1 明らかな無効理由がある特許の権利行使は権利の濫用
 - 6.2 従来公知技術参酌手法
 - 6.3 公知技術による拡大解釈の防止
 - 6.4 出願時の技術水準によるクレームの用語の解釈 (以上7月号)
7. 均等論と不完全利用 (以下次号以降)
8. 米国の均等論
9. 間接侵害、教唆・幫助、方法発明の一部実施
10. コンピュータ利用発明の技術的範囲
11. 数値限定発明の技術的範囲
12. プロダクト・パイ・プロセス・クレームと実用新案の方法的記載
13. 修理・再利用と特許権の消尽(用尽)
14. 並行輸入と特許権
15. 利用発明と先願特許実施の抗弁
16. 試験または研究
17. 製造工程に組み込まれた試験方法の発明は物を生産する方法の発明か
18. 経時変化する製品
19. 特許権者の他の出願明細書の参酌
20. 先使用权

5. 審査経過の参酌

5.1 総論

出願人が審査の過程で表明した主張が受け入れられて特許権を得た場合、特許権侵害訴訟において相反する主張をすることは、民法の信義誠実の原則に反し許されない。包袋禁反言(file wrapper estoppel)とも呼ばれる。

弁理士吉田広志氏の論文⁽³⁹⁾や弁理士三枝英二氏の論文⁽⁴⁰⁾が参考になる。

5.2 審査経過参酌の類型

(1) 拒絶理由通知に対し、クレームを補正しないで意見書で相違点を主張しただけでも包袋禁反言の対象になる。

即ち、発明Aを更に限定補正すべきところ、補正しないで意見書で発明はa1であるかのように限定的に主張して、これが認められて特許された場合、特許権侵害訴訟で技術的範囲はAであると主張することは許されない。

中子成形機事件判決⁽⁴¹⁾は、「原告は、第一発明の特許出願に際し、その過程において、一方では広範な表現によるクレームを請求しながら、他方では、第一発明はあたかもその吹き込み管作動ピストンが吹き込み時のブローヘッド押し圧をも兼行することをも不可欠の要件としているが如く述べて、右のような構造部分の新規性を強調し、公知のB、C特許発明との作用効果上の相違を表明している……以上のような事情は、第1発明の技術的範囲を確定するに際しとうてい無視することの出来ない点である。……そのような見解のもとで取得した特許について、原告がその権利行使の段階ではこれに反する主張をすることは第三者にとっては著しく信義に反することになるからである(file-wrapper-estoppel)」と判示し、吹き込み管作動ピストンが吹き込み時のブローヘッド押し圧を兼用していない被告製品は技術的範囲に属しないと判断した。

遊離カルシウムイオン濃度測定方法事件⁽⁴²⁾は、拒絶理由に対し補正では工程の順序を限定せず意見書で工程の順序が引例と相違すると反論して特許された場合の意見書の主張が発明を限定する趣旨か否かを争っ

* (1)は2003年5月号に掲載

た件で、控訴人は補正を伴わない事項についての意見書の記載は必ずしも意識的除外となるものでないと主張したが、判決は、意見書は本発明の特徴を説明したものであるから、補正により順序を限定していないとしても、意見書が順序を発明の特徴として述べたものと認定できるとして控訴人の主張を退けている。

(2) 拒絶理由を回避するために限定した事項や分割出願することにより削除した事項については、侵害訴訟において均等のような拡大解釈は認められない。

アルファカルシドール事件判決（製法2大阪版）⁽⁴³⁾は、「出願人たる原告が均等を主張している「室温で暗所に放置して自発的に……異性化する」は、拒絶理由通知を受けた後、それを回避して特許査定を受けるために意識的に限定した文言内容である……イ号方法の「80℃以下の温度で加熱して……異性化する」が、本件発明のその異性化手段と均等と認めることは到底不可能である」と判示した。

真柱建て込み工法事件⁽⁴⁴⁾の発明は、先行技術に基づく拒絶理由を回避する為に「360度回転調整自在」という要件の特許請求の範囲に追加し、引例にはわずかな角度回転するものが開示されているのみで、本発明の360度回転自在の構成は開示されていないと主張して特許された。判決は、「イ号方法及びイ号装置のように真柱建て込み機がわずかな角度範囲でしか回転できないものは、特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものということができる。従って、イ号方法及びイ号装置は本件発明と均等であるということとはできない。」と判断して均等を否定した。

燻し瓦の製造法事件⁽⁴⁵⁾は、被控訴人方法における粘土水溶液の1回の付着が本件発明における数回の付着と均等であるか否かが争点となった件であり、判決は、「控訴人は、本件出願について本件拒絶理由通知を受け、その特許請求の範囲に「数回に分けて」の文言を追加する本件補正をしているのであって、このような出願経過に照らすと、「表面処理材を1回付着させる」方法が「表面処理材を数回に分けて付着させて」の要件を充足すると主張することは、禁反言の法理に照らしても許されないというべきである。…上記のとおり、「表面処理材を1回付着させる」方法は、本件補正により、特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべきであるから、この点において、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明の技

術的範囲に属するというとはできない。」と判断した。

エンドグルカーナゼ酵素事件判決⁽⁴⁶⁾は、原告が均等物と主張している物については本件の特許請求の範囲から削除して分割出願しているため、意識的に除外したものと認められると判断して均等を否定している。

しかし、拒絶理由に対し請求の範囲を限定したように見えても、構成をより明確にしたもので引用例を回避するためでないとして、意識的除外でないとした判決もある。召し合わせ部材取付用ヒンジ事件⁽⁴⁷⁾は、実用新案登録請求の範囲の記載「支持片7, 7に支持される枢支部10及び該枢支部10から延設して召し合わせ部材22を幅方向に抱着挟持する取付部11」を拒絶理由を受けた後に「召合せ部材22と略同幅に形成された取付部11が設けられると共に取付部11の幅方向両端に召し合わせ部材22を幅方向に抱着挟持する一对の挟持壁12a, 12bが設けられ、一对の挟持壁12a, 12bは、該挟持壁12a, 12bの先端部間の幅が召し合わせ部材22の幅より小となるように、取付部11の幅方向両端から鉤型に屈曲され」と補正したが、構成をより明確にしたものに過ぎず引用例を回避するためでないから意識的除外でないとされた。

(3) 拒絶理由通知に対し提出した書類で権利化の決め手になったものだけが参酌される。

出願人が審査の過程で提出した全ての書類に対し、包袋禁反言が適用される訳ではなく、特許査定に直接貢献したものに限られる。

軽量耐火物事件⁽⁴⁸⁾の発明は、出願→拒絶理由1（進歩性欠如）→意見書1・補正書1→拒絶査定→審判請求→理由補充→拒絶理由2（進歩性欠如）→意見書2・補正書2→拒絶理由3（記載不備）→補正書3→出願公告→審決、と言う審査経過で特許された。

意見書1の主張「本願は、一旦150～1000℃で予備加熱した後、1200～1500℃で焼成するという2段階方式をとり、然も1000℃を越え、1200℃を越えない温度範囲には曝さないゆえに軽量性が高く、耐火性、熱衝撃強度大きく、耐水性、耐薬品性も極めて優秀な軽量耐火物が得られるのである。」が禁反言に該当するか否かが争われた。イ号は1000～1200℃の温度範囲に曝さないという構成を欠いていた。

判決は次のように判断して禁反言を認めなかった。「原告は確かに意見書1において本件発明が「1000℃を越え、かつ、1200℃未満の温度範囲に曝さない」と

いう特異な焼成方式をとることを特徴とするものであるかのように述べているけれども、……右意見書の提出にもかかわらず本件特許出願は拒絶査定を受けたものであり、その後の出願過程では右のような限定はなされず出願公告、登録に至ったものであるし、特許庁でも本件発明の焼成について右のような限定がなされたことを前提として特許を付与したものと解されない。」

電動式パイプ曲げ装置事件⁽⁴⁹⁾の発明は、特許出願→拒絶理由通知1（進歩性）→意見書1・手続補正書1→拒絶査定（進歩性）→審判請求・手続補正書2（クレームのパイプ支持部材に①、②を限定）・理由補充書→拒絶理由通知2（記載不備）→明細書全文補正3（パイプ支持部材から①、②を削除）→審決、という経過で特許された。審決は、パイプ支持部材以外の構成が引用例と相違すると認定し、本発明の進歩性を認めた。

①は、「…マトリックスの周縁を越えて延出された基板上に前記駆動軸に平行な固定ピンを介して回動自在に取り付けられ（た）……パイプ支持部材」、②は、「前記パイプ支持部材が前記半径方向の直線からパイプの先行側に離れた位置で被曲げパイプに、少なくともパイプの直径より大きい長さで直線的に当接してこれを保持し」であった。

被告は、包袋禁反言により、パイプ支持部材は、①、②を限定した意味に解釈されるべきであると反論したが、判決は、出願当初明細書の及び特許された全文補正明細書のクレームにおける支持部材の限定を対比して変更点を明らかにし、意見書等における陳述は変更点に関係しないことから、陳述が認められて特許された訳ではないとして退けた。

判決理由の要点を示す。「前記認定の事実によれば、原告が本件発明の特許出願経過中に意見書等でパイプホルダ（本件全文補正前のパイプ支持部材）に関して述べた部分は、拒絶理由通知ないし拒絶査定で引用された公知技術と対比して、本件発明はパイプを支持する部分がパイプの曲げ開始点にはなく、曲げ開始点の両側に分散されており、曲がりの外側から好ましくない横圧を受けることがないということを主張したほかは、本件全文補正前のパイプ支持部材について特許請求の範囲第1項の記載に即して引用例との差異を述べたにすぎず、特にパイプ支持部材の構造についてそれ以外のものを排除する意思を示したものとはいえない。

そして、パイプ支持部材（パイプホルダ）は、本件全文補正により当初明細書では「基板を介して前記マトリックスに連結されると共に、曲げ加工の際前記マトリックスと前記副マトリックスと協働できるように前記基板に取り付けられたピンのまわりを自由に回転する補助装置としての機能を果たす直軸の半円溝を有するパイプ支持部材」とされていたのが、「前記回転フォーマの外周部に設けられてパイプの曲げ開始部近傍を保持し、その回転フォーマの回転時にパイプを回転フォーマと一体的に保つパイプホルダ（122, 123）」とされたものであるから、前記意見書等でパイプ支持部材について述べた部分のうち上記補正で変更された点に関するものは、補正後の特許請求の範囲の解釈を限定する理由はない。本件発明は、パイプホルダに関する前記のような変更にもかかわらず、特許要件を満たすものとして特許されたものであるから、出願経過における意見書等でのパイプホルダに関する出願人の陳述は、出願人が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などの陳述を行い、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、特許をすべき旨の査定がされた場合に当たるものとは認められない。よって、被告の禁反言の法理による限定解釈の主張は採用できない。」

(4) 明細書の記載不備の拒絶理由に対する補正も参酌されるか

これについての裁判所の判断は東京と大阪で分かれている。

交流電源装置事件⁽⁵⁰⁾の発明は、発明の構成が不明であるとの拒絶理由通知に対し、特許請求の範囲に具体的な回路構成を限定補正して特許された。東京地裁判決は、「原告は、…本件補正により、その具体的な構成を特定したのであるから、これにより被告製品の構成を有する装置は意識的に除外されたものと認められる。」として均等であるとの原告の主張を退けた。

エンドグルカナナーゼ酵素事件⁽⁴⁶⁾の東京地裁判決は、国際予備審査段階で酵素の特定をするように求められて構成要素 A②（pH6.0-10.0で活性）を追加し、国内審査段階で、エンドグルカナナーゼ成分なる用語に含まれる範囲が不明瞭であるとの拒絶理由通知を受け、構成要件 A③（pH3-9.5で安定）を追加した経緯を参酌し、技術的範囲は A②、A③の pH 範囲で活性で安

定な物だけに限定解釈し、それ以外の範囲でも活性で安定な被告製品は技術的範囲に属しないとされた。

ヒト組織プラスミノゲン活性化因子 (t-PA) 事件Ⅱ⁽⁵¹⁾は、審査過程で、発明の詳細な説明に技術的な裏付けを伴って記載されていない発明が特許請求の範囲に記載されているとして特許法第36条第4項違反で拒絶査定され、出願人が特許請求の範囲を補正して特許された。

大阪高裁判決は、発明の構成を明確にただけだから包袋禁反言は適用されないとし、被告製品は均等物として特許発明の技術的範囲に属するとした。

「特許請求の範囲にアミノ酸配列が特定して記載されるに至ったのは、…特許法36条の要件に適合させようとした趣旨にあったものと認められる。新規性、進歩性の要件を欠く場合に特許請求の範囲の記載を限定する時には、限定されたものを越えると新規性、進歩性の要件を欠くことになり、権利主張する段階でこの越える部分を技術的範囲と主張することが許されないのであるが、上記のような経緯で補正された特許請求の範囲の記載により特許を付与された場合においては、発明の構成を明確にしたからといって、特許権侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲を特定の特許請求の範囲の記載そのままだけのものとしてしか主張できないものではないというべきである。…したがって、出願経緯の事実関係も、前記の均等の認定判断を覆すものではない。また、控訴人が本件でしている技術的範囲に関する主張が禁反言に反するものということもできない。」

(5) 勇み足で必要以上の限定をした場合は回復できるか

出願経過における出願人の限定的陳述のとおり解釈しないと新規性・進歩性がない場合にのみ禁反言を適用し、出願人の陳述が新規性・進歩性の拒絶理由を回避する為に必要でなかった場合には禁反言を適用しないという判決が大阪地裁で出ている。

青果物の包装体事件⁽⁵²⁾は、クレームの「最内層および基層の両層に防曇剤が存在すること」が最内層および基層に予め防曇剤を練り込み混合したものだけでなく、防曇剤が製造時には最内層のみに存在するが、その後移動して使用時には最内層と基層の両方に存在するもの(被告製品)をも含むか否かが争点となった。出願人は異議答弁書で「一方本願発明で用い

られるフィルムは『積層フィルムにおける最内層と基層の両方に防曇剤が練り込まれ』と主張していた。判決は、「出願人において特許請求の範囲の記載の意義を限定などした陳述が、例えば特許異議申立人主張の公知技術との関係で新規性又は進歩性を欠くとの異議事由を排除するのに全く必要がなかったとか不必要な範囲まで限定を加えるものであったとかいう場合には、右陳述に対する第三者の信頼はいまだこれを保護しなければならないような合理的信頼とすることが困難であるから、右包袋禁反言の法理は適用されない」と判示した。

また、注射方法事件⁽⁵³⁾の発明は、先行技術に基づく拒絶理由を回避する為の補正事項と共に、特許性とは関係しない要件「ほぼ垂直に保持された状態で」を追加補正して特許された。判決は、「手続き補正により追加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、拒絶理由通知における拒絶理由を回避するために付加された要件でないことは明らかであり、しかもこれ自体は注射液を調整する際の常套手段を記載したに過ぎないから、これをもっ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特段の事情があるということとはできない。」と判断し、意識的除外に当たらないとした。

しかし、これらは大阪地裁の判決であり、同様の判断が東京地裁、東京高裁ではまだ出ていないので、現時点では判決により確立したとまでは言えない。

米国のフェスト事件最高裁判決は、特許性に影響する補正により包袋禁反言が推定されるが、補正時点で均等物を包含するクレームを当業者が起案できなかったことを特許権者が証明すれば推定を覆すことができるとし、回復の余地を認めている(8.米国の均等論参照)。

(6) 原出願の当初明細書・図面に開示されていなかった技術的事項は、分割出願に係る特許発明の技術的範囲から除かれる

分割出願に係る特許発明の技術的範囲は、原出願の当初明細書・図面に開示された技術の範囲内に限られる。

コンクリートセパレータ事件⁽⁵⁴⁾は、クレームの「コンクリートセパレータ」に中間接続部材(中間バー)が含まれるか否かが争われた件で、判決は「本件考案は、分割出願されたものであるから、その技術的範囲はあくまでも分割前原出願の明細書及び図面に記載の考案の範囲を超えることはできない。分割前原出願の明細書及び図面には中間接続部材(中間バー)の形状

構造に係る考案は記載されていなかったのであるから、分割前原出願から分割された出願に係る本件考案の対象に中間接続部材（中間バー）が含まれていないことは明白である。」と判断した。

帆立貝事件⁽⁵⁵⁾は、クレームの記載「積層状に並べ」が上下に積層状に水平状に並べるものだけでなく垂直状に並べる被告製品も含むか否かが争われた件で、原出願のクレーム及び発明の詳細な説明には前者のみが記載されていた。判決は、「分割出願が適法なものとして出願日の遡及が認められるためには、分割出願が原出願について補正のできる範囲内で行われることが必要と解される。……本件発明の構成要件 A(1)の「積層状に並べ」について、仮に、被告（特許権者）主張のように、ロープと稚貝の耳部を水平置きにする構成のみならずこれを垂直置きにする構成をも含むと解釈すると、本件考案は違法な分割出願となって出願日の遡及が認められず、ひいては本件発明に明白な無効理由が存するという結論が導き出されることになる。……このような場合には、本件出願を分割出願とした出願人の意志及び本件出願を適法な分割出願と認めて特許した特許庁の判断を尊重し、できる限り本件特許に前記のような無効事由が生ずることがない様にその特許請求の範囲を解釈するのが相当というべきであり、かかる観点からすれば、構成要件 A(1)の「積層状に並べ」については、ロープと稚貝の耳部を水平置きにする場合のみを意味するものとするのが、相当である。」と判断し、垂直状に並べるものも含むとの原告主張を退けた。

(7) 分割出願の基になった原出願の審査経緯の参酌

分割出願のクレームと原出願のクレームが共通の構成要件を持つ場合、その構成要件の解釈に際して、基になった原出願の審査経緯を参酌することもある。

撰別機事件⁽⁵⁶⁾は、米粒を選別する盤の「粗雑面」の技術的意義を解釈するに際し、分割出願する前に原出願でした審決取消訴訟で特許権者が主張した粗雑面の意味を参酌し、被告の選別板の方向性を有する遙動突起はこれに該当しないと、技術的範囲に属しないと。判決は、「原出願の経緯、原出願に対する審決取消訴訟における控訴人の主張及びこれに対する判決の認定判断の内容を参酌すれば、原発明における撰別盤に形成された「粗雑面」とは、「流動摩擦抵抗を生じるとようなザラザラした凹凸のある面で、凹凸の程度は選

別しようとする穀粒よりも大きくなく、凹凸の形態において限定された方向のみに揺り寄せることができる方向性が無いもの」と解釈すべきである。」と判断した。

テレホンカード事件⁽⁵⁷⁾は、原出願の出願公告後に分割出願した本件考案2の技術的範囲を原出願の出願公告前の補正を参酌して限定解釈した件で、次のように判示した。

「原出願に係る当初明細書が分割出願前に補正され、出願公告されている場合は、分割出願に係る考案は、原出願に係る当初明細書及び補正後の公告明細書の双方に記載されている考案であることを要するものと言うべきである。従って、分割出願に係る「実用新案登録請求の範囲」を確定する場合においても、原出願の過程を考慮して解釈すべき事は当然である。特に、原出願に係る当初明細書及び図面から、出願人が、補正によって、意識的に、一部を削除した場合には、分割出願に当たって、既に削除した事項に含まれる考案を拡張することは許されない」、「切り欠き部、穴部からなる表裏並びに差込方向の指示部」は、本件考案1の出願公告前に補正により削除された以上、出願公告後の分割出願に当たって、一旦削除した事項を拡張することは許されないから、本件考案2に係る「実用新案登録請求の範囲」も、右の趣旨に沿って、右削除した事項を除外して解釈すべきことになる。」

以上の2件の判決で参酌されたのは、分割出願前における原出願の審査経過であった。分割後は分割出願と原出願は別々の出願となるから、原出願の審査経過の参酌は分割出願する前の補正書・意見書等に限られるべきであるとしたのがサーマルヘッド事件判決⁽⁵⁸⁾で、「分割出願にかかる特許権の成立が原出願と密接な関係がある場合において、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となる例外的な場合に限り、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。本件特許発明と分割後の原出願の発明は別個独立に審査手続きを経ているので、両者に密接な関係があるとは必ずしもいえない。また、特許庁審査官が特許異議の申立に理由がない旨の決定をしたのは、分割出願の後である平成7年6月30日であるから、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となる

関係にない。そうすると、本件特許発明の技術的範囲の確定について分割後の原出願の発明の出願経過を参酌するのは相当でないというべきである。」と判示する。

(8) 審理中の特許無効審判における特許権者の陳述の参酌

特許無効審判の経過の参酌は、通常は特許権者の主張が受け入れられて請求が退けられた場合に参酌するのであるが、侵害訴訟と並行して審理中の特許無効審判における特許権者の主張を参酌して限定解釈した判決が出ている。

誤り訂正実行／検出手段事件判決⁽⁵⁹⁾は、「誤り無し判定と誤り数判定の先後関係が相違する旨の原告の主張は、審判請求人（被告）のソニー特許に基づく新規性又は進歩性欠如の主張を回避するためには重要な意味を持つ。原告の審判答弁書における主張は、出願経過（特許の出願から拒絶査定に対する不服の審判請求を含む登録に至る間に現れた出願人の意図等の諸事情に限らず、その後の無効審判手続や審決取消訴訟の確定までの間に現れた特許権者の意図等の諸事情が含まれると解すべきである。）における出願人ないし特許権者の認識を示す物であり、技術的範囲の解釈に当たっても参酌されるべきである。……無効理由を回避するには、構成要件 D の誤り無し判定手段が構成要件 E の誤り数判定から独立し、誤り数判定に先行して行われる物に限定して解釈されなければならない上、原告自身も本件特許と公知技術の相違点が誤り無し判断が誤り数判断に独立先行することにあることを強調している。よって、構成要件 D は、構成要件 E の判定式を用いた誤り判定手段に先行して設けられた独立の誤り判定手段…に限定されると解される。」と判断した。

本件訴訟の請求は平成 12 年、口頭弁論終結は平成 14 年 2 月 21 日、判決言い渡しは平成 14 年 5 月であり、特許無効審判の請求は平成 12 年 12 月、審決は平成 14 年 1 月で結論は請求成立であった。

他の例として、連続壁体の造成方法事件⁽⁶⁰⁾があり、判決は「原告は、成幸工業らを請求人とする本件特許に係る無効審判請求事件における平成 12 年 2 月 14 日付け回答書において、以下のように述べている。すなわち、請求人（成幸工業ら）が挙げた証拠に開示された技術との相違点について、公知資料に現れた技術思想は、右文献において「ベースマシンの旋回と回転式リーダーの回転を組み合わせることによって敷地内の

施工が可能である」と記述されていることに照らすと、両者の組み合わせが施工の条件であるのに対して、本件発明は、「複数機のオーガの並列の回転により 0 度を含む所定の角度を介在させる」ことだけで達成されるとの趣旨の意見を述べ、本件発明は、「ベースマシンの旋回と回転式リーダーの回転を組み合わせ」なければならない不便なものではないと、本件発明の特徴的部分を強調している。

本件発明に関する原告の意見部分を参酌すると、本件発明の構成要件 D は、「0 度を含む所定の角度を介在させる」目的を達成させる手段について、「オーガの並列の回転のみによる手段」に限定すべきであり、「ベースマシンの旋回と回転式リーダーの回転を組み合わせることによる手段」は意識的に除外されていると解するのが相当である。換言すれば、原告が、「複数機のオーガの並列の回転により 0 度を含む所定の角度を介在させる」ことだけで達成されるとの趣旨の意見を述べているのにもかかわらず、本訴訟を提起した後に、右意見を翻して、「ベースマシンの旋回と回転式リーダーの回転を組み合わせることによる手段」が構成要件 D に含まれると主張することは、禁反言の法理により許されないというべきである。」と判断した。

本件侵害訴訟の請求は平成 10 年、判決言い渡しは平成 12 年 9 月であり、一方、特許無効審判の請求は平成 11 年 1 月、審決は平成 14 年 9 月で結論は請求成立であった。

(9) 要旨変更または新規事項とされた事項は技術的範囲に属するか

出願当初明細書に記載していない技術的事項を特許請求の範囲に追加する補正が要旨変更又は新規事項の追加とされた場合、最終的に成立した特許発明の技術的範囲は要旨変更又は新規事項とされた事項を含まないように解釈される。

摩擦防止用内張り板事件⁽⁶¹⁾では、出願当初明細書のクレームは、「…ゴム質接着材層を介して耐摩擦性磁器板を金属製保持板に固着し緩衝並びに防音効果を奏するようにした」とあり、明細書・図面には、金属製保持板と耐摩擦性磁器板との間にゴム質接着剤層を介在させるものが記載されていた。手続補正によりクレームを「ゴム質弾性材よりなる所要厚さの層を介在形成して」とし、詳細な説明に「所要厚さのゴム質弾性板を介装し、ゴム質接着材層を介してその両面をそれぞれ保持板と磁器板の対応表面に接着するようにしても

良い」を追加したが、明細書の要旨を変更するものとして補正は却下された。最終的には、クレームは、「所要厚さのゴム質接着剤層により耐摩擦性磁器板を金属製保持板に固着し緩衝並びに防音効果を奏するようにした」とし、詳細な説明の追加部分を削除して登録された。

判決は、「出願経過から本件考案のゴム質接着剤層には、所要厚さのゴム質接着剤板を介装し、ゴム質接着材層を介してその両面をそれぞれ保持板と磁器板の対応表面に接着させるという技術は含まれない」と判断し、補正却下された部分を除いたものに解釈している。

(10) 包袋禁反言は自発補正に対し適用されるか

自発補正について争った裁判例は日本では無いが、特許庁からの拒絶理由通知、出願人の応答（補正・意見）という往復のやりとりが必要で、自発補正のように片道だけの場合は包袋禁反言にならないと思われる。

米国のフェスト事件最高裁判決は、特許性に影響する補正は包袋禁反言の対象になると判示し、自発補正も対象となることを明らかにしている（8. 米国の均等論参照）。

5.3 大阪地裁・大阪高裁の傾向

大阪地裁、大阪高裁は、審査経緯の参酌を発明の詳細な説明の参酌や公知技術の参酌に比し一段低い解釈基準と見る傾向がある。その理由は、発明を開示した代償として特許権が付与されるのであるから、公衆に公示されない審査経過を特許公報にて公示される明細書と同列に扱うことはできない、というにある。

また、技術的範囲は客観的に確定すべきであるから、発明の詳細な説明や公知技術を参酌しても技術的範囲が確定できない場合に限り、審査経緯で表明された出願人の主観的意図を参酌するという考え方にもよる。

その代表例が二軸強制混合機事件⁽⁶²⁾である。特許請求の範囲「…石灰岩の混合に用いられる二軸強制混合機であって、…混合槽1は自己支持構造であり、…」の「混合槽1は自己支持構造であり」について、特許異議申立てに対し出願人が答弁書で行った効果の主張を参酌して「反力系のリンク状釣り合い機構」と限定解釈すべきか否かが争われた。

判決は、次のように述べて審査経過を参酌せず、被告製品は技術的範囲に属するとした。「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

のであるから、右の解釈に当たり、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となる。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ごとく、出願人が出願経過で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事は相当でない。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水準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場合は別論として、本件における如く、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、被告ら主張のように、「自己支持構造」の語を「反力系のリンク状釣り合い機構を構成する駆動装置を混合槽に直接取り付ける構造」を必須の構成要素として包含するものに、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出来ない。」

この件以外でも、大阪地裁は、召し合わせ部材取付用ヒンジ事件⁽⁴⁷⁾では、拒絶理由に対する補正は構成を明確にしたに過ぎず引用例を回避するためのものとは認められないとして意識的除外でないとした。青果物の包装体事件⁽⁵²⁾では、異議申立てに対する答弁書の主張のうち、公知資料に比し新規性・進歩性を確保するために不必要な過大な主張については禁反言を適用しなかった。注射方法事件⁽⁵³⁾では、手続補正により追加した要件は拒絶理由を回避するために付加された要件でないとして意識的除外でないとした。

また、大阪高裁は、ヒト組織プラスミノゲン活性化因子（t-PA）事件Ⅱ⁽⁵¹⁾において、記載不備の拒絶理由に対する特許請求の範囲の補正について禁反言を適用しなかった。

6. 公知技術の参酌

6.1 明らかな無効理由がある特許の権利行使は権利の濫用

従来は、特許庁と裁判所の権限分掌の原則により、

特許庁の特許無効審決が確定しない限り、裁判所はたとえ瑕疵のある特許であってもこれを有効なものとして取り扱わなければならないとされていた。しかし、最高裁判所は、キルビー275特許事件⁽⁶³⁾において、特許に明らかな無効理由がある場合は、権利行使は権利の濫用として許されないと判示し、従来の判例を変更し、裁判所が特許の有効性を判断することを認めた。

判示事項を引用する。「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく発明の実施行為の差し止め、損害賠償などを請求することを容認することは、特許権者に不当な利益を与え、発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。……特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」と解すべきであり、特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差し止め、損害賠償などの請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。「本件特許には…、訂正審判の請求がなされているなどの特段の事情を認めるに足りないから、…原判決に所論の違法はない。」

この最高裁判決を受けて、明らかな無効理由があるので権利濫用であるとした地裁判決が続出している。

無効理由の種類に特に制限はなく、全ての無効理由が対象となる。最高裁判決では先後願(39条1項)、その後の地裁判決では新規性、進歩性、29条の2、記載不備、等様々な無効理由が対象となっている⁽⁶⁴⁾。

「無効理由があることが明らか」の程度については、ガス圧力調整器事件判決⁽⁶⁵⁾が、「無効理由があることが明らか」であるとは、侵害事件を審理する裁判所において「無効理由があることが明らか」であると判断し得る程度の明白性があることをもって足り、控訴人が主張するように無効理由の存在が何人の目にも疑問の余地無く明らかであるという意味での明白性まで要求されるものではないというべきである。」と判断している。

特段の事情とは、上記最高裁判決が「訂正審判の請求がされているなど特段の事情」と述べていることから、訂正審判や訂正請求がされていることと解される。

しかし、訂正請求(訂正審判)をしていても「特段の事情」が認められない場合もある。一例として、平滑回路事件判決⁽⁶⁶⁾では、訂正請求に係るクレームにも

無効理由があると判断した上で明らかな無効理由があると認定していることから、訂正請求(訂正審判)していても訂正後のクレームに特許性がない場合は、特段の事情はないと考えられる。また、訂正請求(訂正審判)がされていても、それが名目的なものや特許請求の範囲の減縮以外の場合は、特段の事情が認められないとの論説⁽⁶⁷⁾もある。

6.2 従来の公知技術参酌手法

(1) 新規性欠如の無効理由がある場合

従来は裁判所で特許無効の判断ができないとされていたので、新規性がないと裁判所が判断した場合、技術的範囲を実施例の物に限定解釈して被告製品は技術的範囲に属しないとして来た。

代表例は液体燃料燃焼装置事件最高裁判決⁽¹⁾で、公知文献の発明に比し新規性がないため、図面にのみ記載された構成である回転しない燃料排出口及び回転しない案内皿を加えて考案を認定し、イ号は侵害でないとした。この判決は、「出願者は、その登録請求の範囲の項中往々考案の要旨ではなく、単にこれと関連するに過ぎない事項を記載することがあり、また逆に考案の要旨と目すべき事項の記載を遺脱することがあるのは経験則の教えるところであるから、実用新案の権利範囲を確定するにあたっては、『登録請求ノ範囲』の記載の文字のみに拘泥することなく、すべからく、考案の性質、目的または説明書および添付図面全般の記載をも勘案して実質的に考案の要旨を認定すべきである。…本件実用新案…の…燃焼器の構造は、出願前すでに…公知となっていたことは、…明らかである。従って、本件実用新案において、右燃料排出口と案内皿の存在は、燃料霧化にとって欠くべからざる構造上の要件であって、本件考案の一部をなすものであり、その新規性は、前記公知の部分を除くして特殊の考案と目すべき回転しない燃料排出口及び回転しない案内皿にあると認めるのが相当である。」と判示した。

(2) 進歩性欠如の無効理由がある場合

この場合は、技術的範囲を実施例に基づき限定解釈したり、進歩性の判断は専門性が高いことを理由に裁判所では判断しないとして門前払いしたり、まちまちであった⁽⁶⁸⁾。

(3) 特許法29条の2、特許法39条による無効理由がある場合

特許発明の技術的範囲は、無効理由が存在しないように解釈する必要があるから、先願発明が存在する場合、先願発明により特許法29条の2や39条で無効にならないように技術的範囲が限定解釈されていた。

魚卵採取装置事件⁽⁶⁹⁾は、特許権者の主張どおりに解釈すると、先願特許発明との関係で29条の2の無効理由が生じるので、そうならないように限定解釈した件で、「右記載に言う「垂直な方向」を円周に沿う「円弧状の略垂直な方向」を包含し、同「腹部押圧体」が「魚の腹部を押し圧してその卵巣を取り出す作用を有する物体」を指称するものと解した場合には、発明の名称を「たら子採取装置」とし、「発条で牽引された押し出しヘラを擺動自在に設ける」ことを構成要件の一部とする先願の被告発明の技術的範囲が、後願の本件発明の技術的範囲に包含されてしまうことになるから、本件発明は、その技術的範囲に被告発明の技術的範囲を包含しないものとして、特許されたものと認めざるを得ず、本件特許発明の構成要件に言う「走行軌道と垂直な方向」は、少なくとも被告発明の技術的範囲に属する円周に沿う「円弧状の略垂直な方向」も含むものではなく、まさに字義どおりの直線的に「垂直な方向」に限定されると解すべきである」と判断した。

飲用水ポット事件⁽⁷⁰⁾は、先願考案との関係で39条の無効理由を避けるために限定解釈した例で、「本件発明の技術範囲を本件特許請求の範囲の記載どおりのものと解釈するときは、本件発明は、本件先願に係る考案と同一であり、本件発明についての特許は、特許法第39条3項の規定に違反してされたものとして同法第123条第1項第1号所定の無効理由を有することになるから、本件においてこれを有効なものとして扱う以上、その技術的範囲は、本件明細書に実施例として開示されたところに限定して解釈するのが相当である。」と判示した。

6.3 公知技術による拡大解釈の防止

特許を無効にできない公知文献であっても、技術的範囲の拡大解釈を防ぐのに役立つことがある。炭車トロ等における脱線防止装置事件⁽⁷¹⁾では、クレームの記載「充分なる遊動間隙を設け、支持台と車軸とが円滑且つ容易に关系的に移動し得る」の「充分なる遊動間隙」の解釈が争われた。

この件の最高裁判決は、「いかなる発明に対して特許

権が与えられたかを勘案するに際しては、その当時の技術水準を考えざるを得ないのである。けだし、特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである以上、その当時において公知であった部分は新規な発明とは言えないからである。本件の場合も、本件特許の出願当時、炭車等の脱線防止装置として、車輻を車体の遊動孔に差し入れ、車体と車軸を固定せしめず、よって脱線を防止することは公知であったというのである。しからば、本件特許は、その特殊な構造に対して与えられたものと解するよりほかはなく、再訂正(イ)号図面が原判示のような点において本件特許と異なる以上、原判決が、右再訂正(イ)号図面は本件特許権の範囲に属しないとしたのは相当であって、原判決に所論のような違法はない。」と判示した。

6.4 出願時の技術水準によるクレームの用語の解釈

特許請求の範囲の用語の技術的意義が発明の詳細な説明を参酌しても明らかにならない場合は、出願当時の技術水準を参酌して解釈する。

アルファカルシドール事件(製法1大阪版)⁽⁷²⁾は、特許請求の範囲の用語「そのアシレート」の意義を狭義のアシル基 RCO に解すべきかアルコキシカルボニル基 ROCO も含む広義に解すべきかが争点となった件で、明細書中に用語の定義が見当たらず、実施例には狭義のアシル基 RCO が記載されていた。被告方法はアルコキシカルボニル基 ROCO を使用していた。

原告被告双方は、多数の技術文献を提出して夫々の解釈の正当性を主張した。

判決は、「本件発明における原料物質としてアルコキシカルボニル基を保護基として用いたアシレートを使用し得るとの技術思想が開示されているといい得るためには、原則として明細書にそれを明示する趣旨の記載が存在することが必要であるが、特許発明は、出願当時の技術水準を背景にして生み出された技術思想の創作であり、…明細書の発明の詳細な説明には、…当業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、構成及び効果が記載されるべきものである(特許法36条3項)から、特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては、出願当時の当業者にとって技術的に自明な事項、すなわち当業者であれば当然有する技術常識や当業者にとって周知慣用の技術を判断

資料とすることができると解される。したがって、特許出願日当時における当該技術分野の通常の専門家が、右明細書を閲読することによりその発明が「そのアシレート」としてアルコキシカルボニル基を保護基として用いたものをも対象とするものであることを容易に推知することができたものと認められるようなときには、なお前記の如き思想が開示されていると見ることができる」とした上で、広義の意味も含むと判断した。その理由は、出願当時の当業者の認識ではOH基の保護基として広義のROCO型と狭義のRCO型とは相互に代替可能と認められていたこと、且つ、本件発明においてどちらを使っても目的を達成できること、等から実施例のRCO型と相互に代替可能なROCO型も明細書中に開示されていた、と示されている。

注

- (1) 液体燃料燃焼装置事件 最高裁昭和39年8月4日第三小法廷判決 昭和37年(オ)871号, 民集18巻7号1319頁
解説・評論: 土肥一史著「権利範囲の認定と公知技術」特許判例百選(第二版)(別冊ジェリスト有斐閣)140頁, 牛田利治著「判例解説特許侵害訴訟」(ミネルバ書房)265頁
- (39) 吉田広志著「最近の裁判例にみる禁反言の研究(その1)(その2)」知財管理2002年2月号159頁, 同3月号321頁
- (40) 三枝英二著「米国における審査経過禁反言と日本における包袋禁反言, 意識的除外及び意識的限定」知財管理1997年10月号1405頁
- (41) 中子成形機(加熱造型機)事件 大阪地裁昭和55年2月29日判決 昭和53年(ワ)952号, 特許管理別冊判例集昭和55年II8頁, 審決取消訴訟判決集昭和55年地91頁
- (42) 遊離カルシュームイオン濃度測定方法事件 東京高裁平成14年4月30日 平成13年(ネ)2296号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 原審東京地裁平成13年3月26日 平成11年(ワ)26599号
- (43) アルファカルシドール事件(製法2大阪版) 大阪地裁平成5年5月27日判決 平成3年(ワ)9482号, 特許ニュース平成5年9月2日号, 同9月6日号, 同9月8日号, 同9月13日号, 同9月14日号, 特許管理別冊判例集平成6年II1159頁
解説・評論: 杉林信義著「包装禁反言の原則」最近の知的所有権判例評釈(弁理士会)54頁
- (44) 真柱建て込み工法事件 東京地裁平成10年10月30日 平成8年(ワ)1133号, 日本知財協会判例集平成10年II872頁, 控訴審東京高裁平成12年2月29日 平成10年(ネ)5221号
- (45) 燻し瓦の製造方法事件 東京高裁平成14年2月27日 平成12年(ネ)5355号, 特許と企業2002年12月号54頁, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 原審浦和地裁熊谷支

- 部平成8年(ワ)397号
- (46) エンドグルカナーゼ酵素事件 東京地裁平成14年4月26日 平成12年(ワ)26626号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (47) 召し合わせ部材取付用ヒンジ事件 大阪地裁平成12年5月23日 平成7年(ワ)1110号 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (48) 軽量耐火物事件 大阪地裁昭和62年10月26日判決 昭和58年(ワ)4025号, 特許管理別冊判例集昭和62年II305頁
- (49) 電動式パイプ曲げ装置事件 大阪地裁平成13年10月9日 平成10年(ワ)12899号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (50) 交流電源装置事件 東京地裁平成11年6月30日判決 平成9年(ワ)22858号, 知財管理別冊判例集1999年東京47-1999-No.013, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (51) ヒト組織プラスミノゲン活性化因子(t-PA)II事件 大阪高裁平成8年3月29日 平成6年(ネ)3292号, 知的裁集28巻1号77頁, 審決取消訴訟判決集(66)173頁, 特許ニュース平成8年7月10日号, 同7月16日号, 同7月22日号, 同7月26日号, 原審大阪地裁平成6年10月27日 平成元年(ワ)7961号, 知的裁集26巻3号1200頁, 日本知財協会判例集平成6年IV1473頁, 審決取消訴訟判決集(52)227頁
解説・評論: 嶋末和秀著「均等論の時代～バイオテクノロジー分野への適用」発明1996年10月号126頁, 大野聖二著「均等論と二つのエストッペル論(1), (2)」パテント1996年2月号2頁, 同3月号57頁, 竹中俊子著「日本特許クレーム解釈の新潮流—平成8年3月29日大阪高裁 t-PA判決の比較法的分析」AIPPI・JAPAN(1996)7月号460頁, 松本司著「組換DNA技術に基づく物質(タンパク質)特許の技術的範囲」判例特許侵害法II(発明協会)835頁
- (52) 青果物の包装体事件 大阪地裁平成8年9月26日 平成6年(ワ)2090号, 日本知財協会判例集平成8年III1347頁, 審決取消訴訟判決集(61)277頁
解説・評論: 三枝英二著「米国における審査経過禁反言と日本における包袋禁反言, 意識的除外及び意識的限定」知財管理1997年10月号1405頁
- (53) 注射方法事件 大阪地裁平成11年5月27日 平成8年(ワ)12220号, 特許ニュース平成12年1月31日号, 同2月2日号, 同2月3日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 控訴審大阪高裁平成13年4月19日 平成11年(ネ)2198号
解説・評論: 伊東忠彦著「最高裁「ボールスプライン」事件以後最初に均等が認められた判例」パテント1999年10月号5頁, 早坂巧著「注射方法及び注射装置事件に見る均等論の適用」知財管理1999年10月号1371頁
- (54) コンクリートセパレータ事件 大阪地裁平成4年2月27日 平成元年(ワ)7601号, 特許管理別冊判例集平成4年II117頁, 審決取消訴訟判決集(28)347頁
- (55) 帆立貝事件 東京地裁平成11年12月21日 平成10年(ワ)8345号, 平成10年(ワ)17998号, 特許ニュース平成12

年3月27日号, 同3月28日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

解説・評論: 浅野勝美著「国内優先権を主張した分割出願と脱法行為性」パテント2000年7月号11頁, 高塚一郎著「ホタテ貝用全自動耳吊機事件に見る補正が認められない範囲に対する権利主張の可能性」パテント2001年8月号45頁

(56) 撰別機事件 東京高裁平成9年5月29日 平成7年(ネ)1768号, 原審東京地裁平成7年3月24日 昭和61年(ワ)1804号, 上告最高裁平成10年9月10日第一小法廷平成9年(オ)2141号

解説・評論: 笹原敏司著「分割出願に係る本件特許発明の技術的範囲につき, 原出願の出願経過が参酌された事例」知財管理1998年4月号525頁

(57) テレホンカード事件 東京地裁平成12年7月26日 平成11年(ワ)24280号, 特許ニュース平成12年11月13日号, 控訴審東京高裁平成13年4月17日 平成12年(ネ)4209号 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 同一権利の他の侵害訴訟事件として, 東京地裁平成15年1月27日 平成14年(ワ)23687号があり, 同様の結論及び理由が示されている。

(58) サーマルヘッド事件 京都地裁平成11年9月9日 平成8年(ワ)1597号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(59) 誤り訂正実行/検出手段事件 大阪地裁平成14年5月30日 平成12年(ワ)8883号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(60) 連続壁体の造成方法事件 東京地裁平成12年9月27日 平成10年(ワ)25701号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(61) 摩擦防止用内張り板事件 大阪地裁昭和60年6月28日 昭和57年(ワ)7841号, 特許管理別冊判例集昭和60年II321頁, 審決取消訴訟判決集昭和60年地272頁

(62) 二軸強制混合機事件 大阪地裁平成3年5月27日 昭和58年(ワ)1371号, 特許管理別冊判例集平成3年II141頁, 知的裁集23巻2号320頁, 控訴審大阪高裁平成4年12月4日 平成3年(ネ)1282号, 知的裁集24巻3号881頁

解説・評論: 三枝英二著「米国における審査経過禁反言と日本における包袋禁反言, 意識的除外及び意識的限定」知財管理1997年10月号1405頁

(63) キルビー275特許事件 最高裁第三小法廷平成12年4月11日 平成10年(オ)364号, 民集54巻4号1368頁, 特許ニュース平成12年5月15日号, 原審東京高裁平成9年9月10日 平成6年(ネ)3790号, 判例時報1615号10頁, 特許ニュース平成9年11月19日号, 同11月20日号, 同11月26日号, 同12月2日号, 同12月4日号, 審決取消訴訟判決集(60)403頁, 第一審東京地裁平成6年8月31日 平成3年(ワ)9782号, 日本知財協会判例集平成6年II588頁, 判例時報1510号35頁, 審決取消訴訟判決集(44)373頁

解説・評論: 田村善之著「特許侵害訴訟における無効の主張を認めた判決」知財管理2000年12月号1847頁, 田倉

整著「特許権侵害における特許無効事由の主張の諾否」発明2000年10月号89頁, 渋谷達紀著「富士通半導体訴訟上告審判決について」特許ニュース平成12年9月12日号, 佐藤祐介著「キルビー275特許事件」パテント2001年5月号47頁, 田中成志著「知っておきたい主要判決26, 債務不存在確認請求事件(キルビー特許)」パテント2001年6月号50頁, 寒河江孝充著「特許侵害訴訟における特許無効の抗弁の昨日・今日・明日」パテント2001年12月号59頁

(64) 鮫島正洋著「特許無効による権利濫用法理の研究」知財管理2001年4月号517頁

(65) ガス圧力調整器事件 東京高裁平成14年3月14日 平成13年(ネ)3667号, 特許ニュース平成14年8月12日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 原審東京地裁平成10年(ワ)19115号

(66) 平滑回路事件 東京地裁平成12年12月19日 平成11年(ワ)10959号, 特許ニュース平成13年4月9日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(67) 渋谷達紀著「富士通半導体訴訟上告審判決について」特許ニュース平成12年9月12日号「訂正審判が請求されていても, それが名目的なものであるときは, 「特段の事情」は認められないであろう。また, 訂正事項が「特許請求の範囲の減縮」以外のものであるときも, 「特段の事情」が認められることはないと考えられる。」

(68) 日本知財協会特許委員会著「侵害裁判における公知技術による無効主張とクレームの限定解釈」知財管理1997年12月号1779頁

(69) 魚卵採取装置事件 大阪地裁平成4年8月27日 平成2年(ワ)9586号, 特許管理別冊判例集平成4年II437頁, 審決取消訴訟判決集(32)345頁, 控訴審大阪高裁平成4年(ネ)2090号, 上告最高裁第一小法廷平成9年2月13日 平成5年(オ)2202号, 審決取消訴訟判決集(72)220頁

(70) 飲用水ボット事件 東京地裁昭和55年11月26日 昭和54年(ワ)2557号, 特許管理別冊判例集昭和55年I341頁, 特許と企業81年1月号70頁, 審決取消訴訟判決集昭和55年地449頁

(71) 炭車トロ等における脱線防止装置事件 最高裁第二小法廷昭和37年12月7日 昭和36年(オ)464号, 民集16巻12号2321頁

解説・評論: 牛田利治著「判例解説特許侵害訴訟」(ミネルバ書房)232頁

(72) アルファカルシドール事件(製法1大阪版) 大阪地裁平成4年11月26日判決 平成2年(ワ)6159号, 審決取消訴訟判決集(34)245頁, 特許管理別冊判例集平成4年III623頁, 特許ニュース平成5年1月27日号, 同1月28日号, 同2月1日号, 本件は特許無効審決が確定している(平成2年審判13719号, 平成6年10月25日審決)

(原稿受領 2003.4.3)