

階段構造事件

[判決のポイント]

早期審査の事情説明書での主張内容に対して禁反言の法理を適用した事例

[事件の表示]

H15.11.6 大阪地裁 平成15(ワ)3179

[関連条文] 民法1条

[キーワード] 信義誠実の原則、禁反言の法理

1. 事実関係

(1) 本件特許

本件特許は、出願後に出願人により早期審査に関する事情説明書が提出された。その後、拒絶理由通知を受けることなく特許査定がされた。

請求項1の内容は、以下の通りである。

- A 踏み面が平面でなる階段下地において、その踏み面と、その踏み面に接続するコーナー部及び蹴上げとに亘って合成樹脂製の階段用床シートが重ね合わされた階段構造において、
- B 階段用床シートと踏み面との重なり部分は接着剤により、
- C 階段用床シートとコーナー部との重なり部分はシーリング剤により、
- D それぞれ接合されていることを特徴とする階段構造。

このように、特許請求の範囲では、階段用床シートと踏み面との重なり部分は「接着剤」により接合することが規定されているのに対して、階段用床シートとコーナー部との重なり部分は「シーリング剤」により接合されると規定されている。

(2) 明細書の記載

本件発明の実施例として、「図1及び図2に示すように、この階段用床シート2は階段下地1の踏み面11から蹴上げ13の上部に亘って重ねられ、床シート2の踏み面被覆部22と階段下地1の踏み面11との重なり部分が接着剤3によって全体的に強固に接合されている。そのため、昇歩時の踏圧による床シート2のズレを生じる心配は皆無に等しい。そして、図1、図2、図4に示すように、床シート2のアールを付けたコーナー被覆部23と階段下地1のコーナー部12との重なり部分はシーリング剤4によって隙間なく接合され、

(中略)踏圧により床シート2のコーナー被覆部23にヘコミやズレが生じることは殆どなく、(段落0017)「前記の接着剤3としては、例えばウレタン樹脂系一液型接着剤やエポキシ樹脂系二液型接着剤が好適に使用される。また、前記のシーリング剤4としては、接着剤より固形分が多く粘性が高いシリコン樹脂系シーリング剤、ウレタン樹脂系シーリング剤、ポリサルファイド系シーリング剤等が好適に使用される」(段落0019)と記載されている。

(3) 早期審査に関する事情説明書での主張内容

出願人は、早期審査に関する事情説明書で以下のように述べている。

「本願の請求項1、2の発明と先行技術文献、を対比すれば、合成樹脂製の階段用床シート(階段用すべり止めシート)を、階段下地の踏み面とのコーナー部と蹴上げ部とに亘って重ね合わせる点で、両者は共通する。しかしながら、先行技術文献、はいずれも、階段用すべり止めシートと階段下地の踏み面、コーナー部、蹴上げとの重なり部分をすべて接着剤で接着するのに対し、本願請求項1の発明は、階段用床シートと踏み面との重なり部分を接着剤により、階段用床シートとコーナー部との重なり部分をシーリング剤により、それぞれ区別して接合する点において構成が相違する。」

(4) 被告の行為

被告は、「セメントTH」という商品名の接着剤を500gパック入りおよび9kg缶入りの形態で販売している。

2. 争点

500gパック入り「セメントTH」が、本件発明の構成要件Cにいう「シーリング剤」に該当するか否かが争われた。

3. 裁判所の判断

まず、500gパック入り「セメントTH」と9kg缶入り「セメントTH」は、同じ成分であると判断した。

そして、本件発明の「接着剤」と「シーリング剤」との関係について、本件明細書の特許請求の範囲の記載上、わざわざ「接着剤」と「シーリング剤」を区別して用いているほか、その実施例中にも両者を対比した記載がある(0019、0022、0025)ことに照らせば、本件発明において、「接着剤」と「シーリング剤」が全く同一成分の接合剤であることは予定されていないと言ふべきであると判断した。

「接着剤」と「シーリング剤」との関係について、さらに、「早期審査の事情説明書では、階段用床シートと踏み面との重なり部分も階段用床シートとコーナー部との重なり部分も、同じ成分の接着剤を用いるものは本件発明とは異なる

ること、階段用床シートとコーナー部との重なり部分に従来技術で使用されていた接着剤に代えてシーリング剤を使用した点が本件発明の特徴である旨が主張されているのであって、本件特許出願を担当した特許庁審査官が、原告のこの主張を相当と認めて早期審査の対象とし、本件特許査定に至ったことは明らかである。このように、特許出願手続において、特許出願人が早期審査に関する事情説明書を提出し、その中で先行技術文献と対比して当該発明との相違点や当該発明の特徴を説明するなどし、これが特許庁審査官に受け入れられて早期審査の対象とされ特許査定に至った場合には、特許出願人が同事情説明書で述べた内容は、当該特許発明の時的範囲の確定に当たって参酌されるべきであり、また、侵害訴訟において同事情説明書で述べた内容と異なる主張をすることは、信義誠実の原則ないし禁反言の法理に照らして許されないものというべきである。」として、500gパック入り「セメントTH」は、本件発明の構成要件Cの「シーリング剤」には該当しないと判断した。

4. 実務上の指針

「早期審査・審理ガイドライン」(特許庁)によれば、早期審査請求にて早期審査に関する事情説明書が提出されると、審査長は当該出願を早期審査の対象とするか否かについて、主として、a)早期審査の要件を満たしているか否か、b)先行技術の開示が的確であるか否かの観点から選定を行う。したがって、第一に、早期審査の対象とするか否かは、担当審査官が判断するものではない。第二に、早期審査の対象とするか否かは、事情説明書における先行技術文献と本件発明との対比説明を考慮して判断されるものではない。

すなわち、早期審査の対象とする出願の選定手続では、対比説明の記載が的確でなくても、先行技術の開示が的確になされていれば早期審査の対象となる。したがって、本件の場合には、事情説明書での先行技術文献と本件発明との対比説明に関する出願人の主張が妥当であると認められて本件出願が早期審査の対象として選定されたということはなく、また、そのような主張によって拒絶査定を免れて特許査定がされたのか否かも定かではない。

これに対して、判決では、「事情説明書では、・・・点が本件発明の特徴である旨が主張されているのであって、本件特許出願を担当した特許庁審査官が、原告のこの主張を相当と認めて早期審査の対象とし、本件特許査定に至ったことは明らかである。」とし、そのような場合には「特許出願人が同事情説明書で述べた内容は、当該特許発明の時的範囲の確定に当たって参酌されるべきであり、また、侵害訴訟において同事情説明書で述べた内容と異なる主張をすることは、信義誠実の原則ないし禁反言の法理に照らして許されないものというべきである。」と判示している。

このように、判決が、事情説明書で述べた内容と異なる内容を主張することを無条件に許さないとするのではなく、審査官が事情説明書での出願人の主張を相当であると認めた場合という条件の下に信義誠実の原則ないし禁反言の法理を適用するのであれば、原告は、審査官が事情説明書の対比説明における主張を相当であると認めて早期審査の対象として選定されたのではないこと、審査官が事情説明書の対比説明における主張を相当であると認めて特許査定したのではないこと、を主張すればよいと考えられる。

しかしながら、については、特許庁の制度上明らかであるが、については、審査官が特許査定をするに当たって出願人の主張を相当と認めたか否かについての記録は包袋中には残っていない（特許査定謄本には、通常は「拒絶をすべき理由を発見しないから特許する」旨が記載されているだけである）。

一般的に、禁反言の法理の適用条件については、諸説がある。第一の考え方は、外形的に当事者が主張すれば、その主張が如何に扱われようと、後にそれに反する主張は許されないとする考え方であり、第二の考え方は、当事者の主張が審査や審理に対して何らかの影響を与えた場合に禁反言が働くとする考え方であり、第三の考え方は、当事者が主張した事項が審査官や審判官に受け入れられた場合に、すなわち、審査官や審判官の主観的な意思を条件として、禁反言が働くという考え方である。

本件では、事情説明書での出願人による対比説明が審査官に受け入れられたことを理由として（上記の）、禁反言の法理を適用していることから、第三の考え方に立脚しているように見えるが、実際は、本件出願が早期審査の対象となったという事実のみを根拠として、審査官が事情説明における出願人の対比説明の主張が相当であると認めたと認定しており、実質的には、当事者が主張した事項は、それが如何に扱われるかにかかわらず禁反言の対象となると判断していることになる。

実務上では、早期審査の事情説明書を作成するときには、その記載内容に対して後に禁反言の法理が働く可能性があることを考慮すべきである。また、侵害訴訟時に被告から早期審査の事情説明書での主張事項に基づく禁反言を主張された場合には、当該主張事項を審査官が受け入れて特許査定に至ったものではないことを主張し、その立証責任は禁反言の法理の適用を主張する被告側にあることを主張すべきである。

（弁理士 加藤 真司）