

包袋禁反言の適用場面 (特許権侵害訴訟以外を中心に)



辻本法律特許事務所 所長
弁護士 弁理士 ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

第1 はじめに

審査段階において、審査官から公知例が引用され、出願中の発明につき新規性や進歩性の欠如を理由とする拒絶理由通知を受けた場合、出願人は、発明と公知例との相違点を指摘することにより、発明に新規性や進歩性があることを主張しようとする。場合によっては、発明を補正し、技術的範囲を減縮することにより、公知例との相違点を見出そうとすることもある。このように、出願人は、審査段階においては、発明の技術的範囲を限定的に主張する方向に動機づけられる場面がある。ところが、審査段階における主張が奏功して発明が登録査定を受けて特許権が成立した場合には、競合他社のできるだけ多くの製品等に対する権利行使を可能とすべく、発明の技術的範囲を広く解釈する方向に動機づけられる。

すなわち、出願人ないし特許権者は、同一の発明の技術的範囲を、審査段階においては狭く、特許権成立後は広く、解釈するように動機づけられるが、この矛盾は、「包袋禁反言の法理」によって調整が図られる。包袋禁反言の法理とは、特許権者において、審査段階と侵害訴訟の場面で相反する主張をしてはならないとするものであり、信義則（民法1条2項）を根拠とするとされる。この点、包袋禁反言の法理は、特許権侵害訴訟において問題になることが多く、実際に数多くの裁判例で適用されてきたが、審査段階と権利成立後の主張に矛盾が生じるのは、特許権に限らず、意匠権や商標権の場合も同様にあり得る。また、審査段階における主張は、拒絶査定不服審判や、無効審判ないし取消審判及びこれらに対する審決取消訴訟における各主張との関係でも、矛盾が生じ得る。

そこで、本稿では、包袋禁反言の法理が意匠権や商標権に基づく侵害訴訟でも妥当するのか、また、各種審判や審決取消訴訟の場面でも妥当するのか、につき、裁判例を中心に考察を加える。

第2 意匠権に基づく侵害訴訟への適用

1 包袋禁反言の法理に触れた裁判例の紹介

意匠権に基づく侵害訴訟においては、特許権侵害訴訟と同様に、包袋禁反言の法理に基づき、