

# 米国における均等論

- Festo 事件を中心に -

会員 泉 克文

## 目次

- . はじめに
- . 均等論に関する米国判例の流れ
- . フェスト事件
- . 日米の均等論の比較
- . おわりに

## . はじめに

ある製品または方法を他人の特許のクレームと比較したとき、その製品・方法が当該クレームの全要素を含んでいるときに限り、その製品・方法は当該特許を侵害していると解するのが原則である。このような侵害形態は、被疑製品・方法がクレームをその文言通りに侵害していることから、「文言侵害 (literal infringement)」と呼ばれる。

しかし、例外的に、被疑製品・方法がクレームの要素の一部を欠いていても、その均等と呼ばれる範囲に含まれると判断されて特許侵害となる場合がある。このような侵害形態は「均等論 (doctrine of equivalents) による侵害」と呼ばれる。

均等論は、技術の高度化に伴う発明の多様化と、特許明細書表現力の限界を調整するための、特許侵害に関する独特の理論である。均等論は通常、特許権の強化のための理論的根拠として機能する。

米国法は英国の判例法（コモン・ロー）を継受しており、均等論はコモン・ロー以来の伝統であるとも言える<sup>(1)</sup>。

米国では、均等論は1853年に、Winans 事件において連邦最高裁により導入された。したがって、Winans 事件は、均等論導入のリーディング・ケースとして米国特許法上に名を残している。

他方、米国特許法は、1870年改正法において、特許権の基本概念を転換した。それは、クレームの本質を発明の中心点を特定する手段と認識する中心限定主義 (Central Limitation) から、発明の周辺を特定する手

段と認識する周辺限定主義 (Peripheral Limitation) への移行である<sup>(2)</sup>。

周辺限定主義への移行は、均等論に影響を与えた。均等論と周辺限定主義の関係とその後の均等論の進展について、ヘンリー幸田氏は次のように述べておられる<sup>(3)</sup>。

『周辺限定主義は、クレームの文言を土地に対する塀のごとく、所有権者の責任において発明の範囲を明確にすることを要求する。その結果、特許権の範囲は、クレームの文言に、より強く拘束されることとなり、周辺限定主義は、特許権に対する抑制機能を有するものと解される。

周辺限定主義の持つ特許権の拡大抑制機能は、均等論による拡大機能と鋭く対立する。事実、均等論は、周辺限定主義への転換後の一時、力を失う。ところが、均等論は、1950年、グレーバー・タンク事件において最高裁判所の支持を得て蘇る。それは、周辺限定主義への転換による特許の低迷期（特に、1920～50年）からの脱出を願う産業界からの要請と無縁ではあるまい。その後、均等論は、学会からの強烈な批判（例えば、Anthony Deller 著 “Patent Claims”）にかかわらず生き残り、周辺限定主義に対する修正手段として作用する。

こうして特許権強化を指向する均等論と、これを抑制する周辺限定主義という二つの相反する理論は、諸々の対立の中から、次々と新たな理論的發展をもたらすのである。』

上述したように、米国における均等論の導入は1853年であり、歴史は相当に古いものである。チザム教授は、均等論の歴史について次のように述べておられる<sup>(4)</sup>。

『均等論は、1853年連邦最高裁で初めて認められた。この理論に対する最近の代表的判決は、Graver Tank である。1982年の創設以来、連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）は、

数々の事件で均等論の内容を定義し、適用してきた。1995年の Hilton Davis 事件で、連邦巡回控訴裁判所の多数意見は均等論の存在を確認し、定義しなおした。1996年の Warner-Jenkinson Co. 判決において、連邦最高裁判所は、Hilton Davis 判決の法律審査を行い、均等論は存在するが、特許のクレームを公衆へ公告し、発明を定義する機能を維持できるように限定的に適用すべきであることを確認した。』

このように、1996年の Warner-Jenkinson 事件の最高裁判決より、クレームの持つ公告機能を重視することが義務づけられ、均等論の適用が制限されるようになった。その後、2000年の Festo 事件の CAFC 判決により、出願経過禁反言の原則が適用されると均等論の適用は絶対的に排除されるとの考え方(Complete Bar)が導入されるに至り、米国特許界に波紋を広げた。

当該 Festo 事件は最高裁に上告されたので、CAFC が導入した「Complete Bar」の考え方を最高裁が認めるか否か、その結果が注目されていた。

2002年5月28日、待ちに待った Festo 事件の最高裁判決が出た。そこでは、「Complete Bar」の考え方が排除され、従来通り、出願経過禁反言の原則が適用された場合も均等論は相対的に排除される(Flexible Bar)とされた。この点は権利者側から見ると喜ぶべきであるが、しかし Flexible Bar に対しては厳しい制限が加えられたのである。これにより、均等論の適用を制限しようとする流れは決定的となったようである。

以下、米国における均等論に関する過去の重要判例について簡単に触れた後、一連の Festo 事件について解説を行い、最後に日米の均等論について比較することにする。

#### 均等論に関する米国判例の流れ

##### 1. Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 How) 330 (1853)

均等論を認めた最初の最高裁判決である。

##### 2. Graver Tank v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 85 U.S.P.Q. 328 (1950)

この判決によって均等論が復活した、と言われている。ただし、その後、後述する 4. Warner-Jenkinson 最高裁判決が出たので、本判決の重要性は薄れた。

本判決で連邦最高裁が判示した主な事項は以下の通

りである<sup>(5)</sup>。

(1) 均等論の根拠は、「詐欺(fraud)を防止するため」である。

(2) 均等論侵害を認める基準として、「被告製品がクレームと「実質的に同一の機能(Function)」を「実質的に同一の方法(Way)」で果たし、「実質的に同一の結果(Result)」を得ているか」という基準を採用した。これは、「FWR テスト」あるいは「三重の同一性(triple identity)テスト」などと呼ばれる。しかし、『このテストは、その後の経験から、あまりにも曖昧にすぎ裁判例の蓄積によって基準が明確にされることもなく、特に「実質的に同一の方法」(in substantially the same way)であるか否かという部分の言い方次第で結論はどちらにもなるため、現実の侵害訴訟では全く役に立たないということであった。』<sup>(6)</sup>

##### 3. Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson, 62 F. 3d 1512, 35 U.S.P.Q. 2d 1641 (1995)

本判決において、CAFC は均等論の存在を確認し、再定義した。判示された主な事項は以下の通りである<sup>(7)</sup>。

(1) 均等論の適用が認められるのは、クレームされた製品ないし方法との違いが非実質的(insubstantial)な場合である。

(2) FWR テストは重要なテストではあるが、唯一のテストではなく、要は「非実質的な差異」が証明されたか否かが問題である。

(3) 互換性が当業者に知られていたこと、被告による原告特許の模倣が存在したことは、差異が非実質的であることを示唆する証拠として関連性を有する。

(4) 均等論の適用のために、被告の悪意その他の主観的な要素は必要ではない。被告の悪意や模倣を要件とするという意味で均等論を衡平の原理に基づく(equitable)法理と解するのは正しくない。

(5) クレームを「回避するように設計したこと(designing around)」は、差異が実質的であることを示唆する証拠として関連性があり、均等論適用を否定する方向で使用できる。

(6) 被告が独自に開発したことは、差異が非実質的であるかについては中立的であり、直接に関連性のある証拠ではない。もっとも、模倣の主張に対する反証としては関連性を有する。

(7) 均等論の認定は事実問題であり、陪審審理にお

いては陪審に委ねられるから、実質的な証拠 (substantial evidence) によって裏付けられるときは、控訴審はこれを維持しなければならない。

(8) 本件の出願経過は、原告が均等論の主張を行うことを妨げるものではない。

#### 4. Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 41 U.S.P.Q. 2d 1865 (1997)

上述した 3. Hilton Davis 判決の上告審判決である。

連邦最高裁は Hilton Davis 判決の法律審査を行い、均等論は存在するが、特許のクレームを公衆へ公告し、発明を定義する機能を維持できるように限定的に適用すべきであることを確認した<sup>(8)</sup>。

本判決で判示された主な事項は以下の通りである<sup>(9)</sup>。

(1) 均等論は、1952年の特許法全面改正によって失効してはいない。

(2) 均等論は、クレームの個々の要素 (individual elements) に適用しなければならず、全体としての発明に適用してはならない。つまり、“element by element” ルールが妥当である。

(3) 出願経緯による禁反言 (prosecution history estoppel) は、均等論に合理的な制限を課するものである。しかし、出願過程においてクレーム文言の変更があれば変更の理由の如何を問わずに禁反言の適用があるものではない。特許庁がクレームの変更を要請するのは、典型的には先行技術と区別させるためだが、他にも様々な理由がありうる。我々の判例法は、出願経緯による禁反言を適用するのはクレームがある一定の理由で変更された場合に限られることを示している。

被上告人 (原告: Hilton Davis) は出願過程において「約6.0から9.0のpHにおいて」との限定を追加した。このうち上限 (pH9.0) については、pH9.0を超える超フィルター法を開示した先行特許 (Booth 特許) と区別するために加えたものであるが、なぜ下限 (pH6.0) が加えられたのかについては明らかでない。したがって、これだけでは、必ずしも均等論の適用がないとは言えない。

もし、下限を加えた理由が明らかにならなかった場合にはどうするか。我々は、特許権者の側にクレーム変更の理由を明らかにする証明責任を課すべきだと考える。もし何の説明もない場合は、裁判所は、当該クレームの特許性に関する実質的な理由を特許庁が有

していたと推定すべきであり、そのような場合、出願経緯による禁反言によって均等論の適用を否定すべきである。

(4) 被告の侵害の意図は、均等論の適用において無関係である。

(5) 均等性、したがって要素の互換性に関する当業者の知識を判断する正しい時期は、侵害時であり、特許付与時ではない。

(6) 均等論は裁判官が判断する問題なのか陪審が判断する問題なのかは、本件の争点を解決するために必要でないので、我々は判断しない。

(7) 均等判断の基準 (FWR テストと非実質的な差異テスト) については、CAFC がこの分野 (特許法) の専門能力を生かして今後の事件の積み重ねの中で基準を洗練させていくことを期待する。

#### 5. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d, 558 (Fed.Cir. 2000)

「Complete Bar」の考え方を導入して米国特許界に波紋を起こした CAFC 判決である。この判決については、一連のフェスト事件としてまとめて後述する。

#### 6. Johnson and Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., Inc., ...F.3d, ... (Fed.Cir. 2002)

当該判決において、CAFC は、「明細書に記載されているがクレームには記載されていない事項は、公衆に対して放棄 (開放) したものである。したがって、特許を得た後に明細書に記載があることを理由にクレームを拡大解釈するよう均等を主張することは認められない」と判示した。

本件も、均等論の適用を制限する流れに沿った判決である。

#### 7. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al., 122 S.Ct. 1831, 62 U.S.P.Q. 2d 1705 (2002)

5. Festo 事件の上告審判決である。この判決についても、一連のフェスト事件としてまとめて後述する。

#### ・フェスト事件

2002年5月28日に出された 7. Festo 事件の最高裁判決で問題になったことは、それほど難解ではないが、

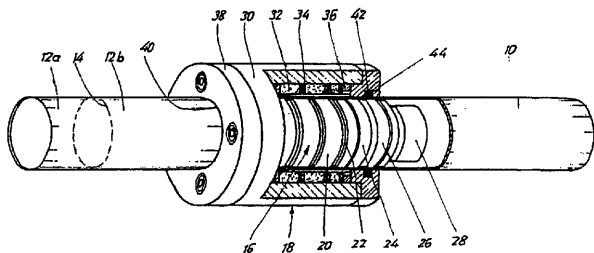
そこに至るまでにはいくつかの判決が出ているので、その経緯等に分かりにくい点がある。

そこで、一連のフェスト事件について、時間の流れに沿って解説する。

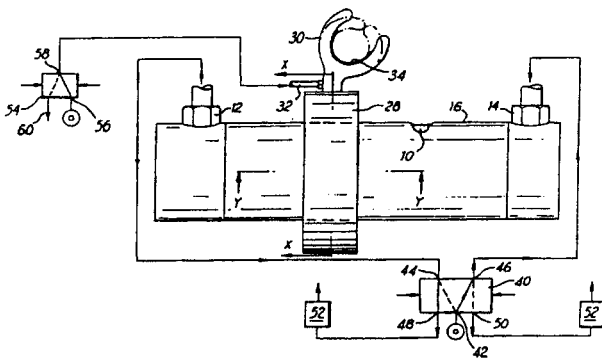
以下の説明では、幸田氏の書かれた「国際法務戦略」中の記事と江口氏の書かれた「特許」中の記事を主として参考にさせていただいた<sup>(10)</sup>。

## 1. 原訴訟

(1) 原告のフェスト社 (Festo Corp.) (以下、フェスト) は、ドイツ国所在の企業で、その中心は流体力学を応用した加工機械の製造販売である。同社は、磁気ロッドレスシリンダ装置に関する2件の特許、ストール特許 (4,354,125号) とキャロル特許 (B1 3,779,401号) を有する (図面参照)。



ストール特許 (4,354,125号)



キャロル特許 (B1 3,779,401号)

(2) ストール特許の磁気ロッドレスシリンダ装置 (クレームされているのは an arrangement) は、米国特許公報の図に示されているように、非磁性材料からなるシリンダ (チューブ) 10の内部に、ピストン 16 がその軸方向に移動可能に配置され、シリンダ 10の外部に、スリーブ 18がその軸方向に移動可能に配置されている。ピストン 16は、外部からシリンダ 10内に供給される圧力媒体によって移動する。

ピストン 16は、アルミニウムや他の軽量非磁性材料

からなる本体と、その本体に軸方向に並んで取り付けられた複数の環状永久磁石 20と、それら磁石 20の間に配置されたスペーサ 22とを有する。各磁石 20はその半径方向に磁化されている。本体の両端には、それぞれ摺動可能なガイドリング 24が取り付けられている。それらガイドリング 24は、一部が本体の溝内に埋め込まれると共に、他の部分は当該本体の表面から突出して、シリンダ 10の内面に摺動可能に接触している。ピストン 16の各端面には、パuffa 28が取り付けられており、それによってピストンは所定の停止位置で停止するようになっている。

環状磁石 20の外面は、小さなエアギャップを介して、シリンダ 10の内面に近接しているが、環状磁石 20の両側にガイドリング 24とシールリング 26が設けてあるため、動作中にこのエアギャップに不純物が入り込むのを防止できる。

スリーブ 18は、漏れ磁界を抑制するために磁化可能な材料から形成され、その内周面には、その軸方向に複数の環状の永久磁石 32が並んで取り付けられている。各磁石 32はその半径方向に磁化されている。これらの磁石 32はスペーサ 34で互いに分離されている。

シリンダ 10内への流体の供給・排出によってピストン 16が移動すると、磁石 32と 20との間に作用する磁氣的吸引力により、シリンダ 10外のスリーブ 18がピストン 16と同様に移動する。搬送機械の搬送部品にスリーブ 18を結合することにより、当該搬送部品を移動させることが可能となる。

(3) ストール特許は、一つの独立クレーム 1を含んでおり、そのクレーム 1中には、「被駆動部材 (a driven + member) が、磁化可能な材料からなる (made of a magnetizable material) 円筒形のスリーブを含む」との文言と、「ピストンが、ガイドリングの軸方向外側に配置された複数の第1シールリング (first sealing rings) を含む」との文言が含まれている。

ストール特許はまた、出願当初のクレーム 1で既に、「シール手段がピストンの両端に配置されている」旨の限定をしていた。さらに、同クレーム 4で「前記シール手段が複数のシールリングを含む」との限定をし、同クレーム 8で「スリーブが磁化可能な材料からなる」との限定をしていた。

審査過程において、審査官からの米国特許法 112条の拒絶に対応するために、クレームの従属関係を整理

すると共に、磁性体とシールリングに関する限定を加えて、許可されたクレーム1になった。

(4) キャロル特許の磁気ロッドレスシリンダ装置（クレームされているのは a device for moving articles）は、米国特許公報の図1と図3に示されているように、非磁性材料からなると共にその内外両面に低摩擦係数のコーティング16を施したシリンダ10を有している。シリンダ10の内部に配置されたピストンは、円筒形の永久磁石20と、その両端に配置された端部材22とから構成され、それらはボルト21で一体化されている。端部材22の溝24にはシールリング26が埋め込まれている。

シリンダ10の外部には、それとの間の隙間を最小にして環状の永久磁石28が取り付けられている。磁石28と20の磁化は、シリンダ10内でのピストンつまり磁石20の変位により、シリンダ10の外部の磁石28に同様の変位が生じるように設定する。

磁石28には、圧縮空気で作動可能な把持装置30が取り付けられている。把持装置30は、二つのアームで製品を把持することができる。磁石28は、必要に応じて複数個設けることができる。

(5) キャロル特許は、いったん特許になった後、新たに発見したドイツ特許を引例として再審査請求をして発行されたものである。

再審査過程において、当該ドイツ特許を回避するため、独立クレーム1を削除して新たに独立クレーム9を導入した。独立クレームは当該クレーム9のみである。

そのクレーム9中には、「中央の支持部材の軸方向の反対側にある端部近傍に配置された一対の弾性シールリング (a pair of resilient sealing rings situated near opposite axial ends of the central mounting member)」との文言が含まれている。

(6) 被告の焼結金属工業株式会社（Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 以下、SMC）は、東京都港区所在の企業で、自動制御機器製品および焼結濾過装置の製造販売を中心とする。同社は、世界市場でフェストと競業を続けるライバルである、とのことである。

SMCの販売した装置は、フェストの特許を考慮して、ピストンの一端に単一の双方向シールリングを配置すると共に、ピストンの外部に配置したスリーブをアル

ミニウム合金（これは非磁性材料）で形成していた。（構成の差異を分かりやすくするため、SMCの装置の図も探してみたが、残念ながら今回は入手できなかった。）

したがって、文言上は、SMCの装置はストール特許とキャロル特許の双方を侵害していないことは明らか、と私には思われる。

(7) フェストは、SMCの装置がストール特許とキャロル特許と侵害すると主張してマサチューセッツ地裁に提訴した。これに対して、SMCは文言上の非侵害を主張した。

そこで、フェストは均等論に基づく侵害で反論し、SMCは出願経過禁反言の原則に基づき、以下のように主張して対抗した。

『ストール特許は、出願審査過程で112条の拒絶に対して、クレームの従属関係を整理すると共に、磁性体と複数のシールリングに関する限定事項を導入した。キャロル特許については、再審査手続において、複数のシールリングに関する限定事項を導入した。従って、審査過程で拒絶理由を回避するために出願人の意思によってクレームが減縮されたことは間違いない。よって、出願経過禁反言の原則が適用され、フェストが均等論に基づく拡大解釈をすることは許されない。』

しかし、マサチューセッツ地裁の陪審は、FWCテストにより、SMCの装置を均等論に基づく侵害と認めた。その理由は、『フェストのクレーム減縮補正の理由は、公知技術 (Prior Art) を回避するためではなく、クレームの記載を明確にするためであるから、出願経過禁反言の原則は適用されない』というものであった。

（なお、地裁における認定では、一対のシールリングを単一の双方向シールリングと対応させ（“limitation by limitation” ruleを採用し）ており、一対のシールリングの一方が“missing element”に該当するとしていないため、この認定はelement by elementルールに反している、と思われる。

(8) SMCはCAFCに控訴した。CAFCは地裁判決を支持した（72F.3d, 857, 357 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1995)）。

そこで、SMCは連邦最高裁に上告した。これに対し、最高裁は、その審理中に出た4. Warner-Jenkinson判決を考慮し、『マサチューセッツ地裁とCAFCの判決は、Warner-Jenkinson判決の主旨に矛盾する』と

いう理由で、CAFC に差し戻した。

## 2. 差戻訴訟

(1) 当該訴訟で CAFC の全員法廷は、次のように判示した。

出願人が自ら補正書によってクレームを減縮した場合は、理由の如何を問わず、減縮された部分（クレーム要素）については、出願経過禁反言の原則が適用される。

出願経過禁反言の原則が適用されると、均等論の適用は絶対的に排除される（Complete Bar）。

CAFC は次のように主張する。

『ケース・バイ・ケースに基づく出願経過禁反言の原則による均等論の相対的排除（Flexible Bar）は、ガイドラインとしての機能を果たさず、無用の紛争を引き起こす。非権利者が特許権の範囲を明確に知るためには、出願経過書類（File History）に依存せざるを得ない。権利者は自ら行った出願手続の内容に責任を負うべきである。従って、従来の判例を覆しても、出願経過禁反言の原則による均等論の完全なる排除を認定すべきである。』

SMC の出願経過禁反言の原則による防御は認められ、フェストは完敗した（5. Festo 事件判決）。

(2) この判決は、米国の特許実務の世界にとって衝撃的であった。特に、 の Complete Bar に当惑した。企業経営者、連邦政府にも議論の声がわき起こった。そして、フェストは最高裁に上告手続を採った。これが、2002年5月28日に出た 7. フェスト事件最高裁判決である。

## 3. フェスト事件最高裁判決

7. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al., 122 S.Ct. 1831, 62 U.S.P.Q. 2d 1705 (2002)

前述したこの判決で連邦最高裁は、全員一致で CAFC の大法廷判決（5. Festo 事件判決）を破棄し、事件を CAFC に差し戻した。

以下の説明は幸田氏の解説によるものである。<sup>(11)</sup>

(1) 本判決における争点は、以下の2点である。

A. 出願手続においてクレームが縮小された場合は、公知資料を回避するための縮小である場合に限られず、特許法上のいかなる要件に基づく補正であっても、縮小された部分に関しては出願経過禁反言の原則が適用

されるか？

B. 出願経過禁反言の原則が適用された場合、均等論は、従来のごとく相対的に排除されるべき（Flexible Bar）か、あるいは絶対的に排除されるべき（Complete Bar）か？

(2) 判決のポイントは以下の4点である。

出願手続においてクレームが縮小された場合、公知資料を回避するための縮小であるか否かを問わず、特許法上の要件を満たす目的で縮小された限りにおいて、出願経過禁反言の原則が適用される（つまり、争点 A の回答は YES）。

これは4. Warner-Jenkinson 判決を確認するものである。

クレームが縮小された場合は、その目的が特許法上の要件を満たす目的でなされたものと推定される。従って、権利者がクレーム縮小が特許法上の要件を満たす目的ではないと主張する場合、当該権利者は、縮小が特許要件を満たすための補正ではないことを立証しなければならない。

これは新たな判例法の誕生である。特許要件と無関係なクレームの縮小（例えば、記載を明瞭にする場合）に際しては、意見書においてその目的を明確に記載しておくことが望ましい。

クレームの縮小に伴い出願経過禁反言の原則が適用された場合であっても、均等論は自動的に排除されない（つまり、争点 B の回答は Flexible Bar）。

これは、最も注目を集めた論点に関する結論である。その内容は、CAFC の判決を完全に覆し、出願経過禁反言の原則と均等論との関係を従来の相対的排除（Flexible Bar）に引き戻したものである。

ケース・バイ・ケースによる相対的排除の不確実性を指摘した CAFC の主張に対して、最高裁は、均等論の完全なる排除（Complete Bar）による発明意欲の阻害を強調した。完全排除（Complete Bar）とすれば、競業者が特許を回避するのは比較的容易である。発明者による改革を促進する憲法の本質に従うためには、確実性のある程度犠牲にしても、均等論による保護の拡大はやむを得ない、とした。

出願経過禁反言の原則の下で均等論を主張する権利者は、侵害対象製品が出願時において予見不能であったこと、および対象製品が縮小により削除された部分と直接の関係がなかったことを立証しなければな

らない。

従来から議論されてきた事項であるが、これは極めて困難である。

ケネディー判事は、この点に関して次のように言っている。

『権利者は、補正によりクレームを縮小した場合、補正により何を放棄したのか、非権利者に対し明らかにする義務を負う。換言すれば、侵害対象製品が予見不能であったことを主張するためには、出願時点において侵害対象製品を明確にクレーム範囲内に包含するクレームの作成が事実上不可能であったことを明らかにすればよい。』

(3) 当該判決は、CAFC による極端な一般的安定性志向を制限し、具体的妥当性を考慮した均等論の相対的排除 (Flexible Bar) に引き戻した点に、意味がある。

他方、均等論を主張する権利者に立証義務を課すことにより、両者のバランスに配慮した点は、一般的安定性への一種の妥協と見ることもできる。

(4) (1)～(3)で幸田氏が述べておられるように、当該判決では、均等論の完全なる排除 (Complete Bar) による発明意欲の阻害が考慮され、不確実性があってもケース・バイ・ケースによる相対的排除 (Flexible Bar) に戻された。この点は、権利者側からは喜ぶべきことであろう。

しかし反面、権利者側には クレーム縮小が特許要件を満たすための補正ではないことの立証責任と、均等論を主張する際に侵害対象製品が出願時において予見不能であったこと、および対象製品が縮小により削除された部分と直接の関係がなかったことの立証責任を課された。これは極めて厳しいものであり、その立証はほとんど不可能に近いように思う。

結局、当該判決により完全排除 (Complete Bar) から相対的排除 (Flexible Bar) に戻されたけれども、その実体は従来と同じではなく、実質は完全排除 (Complete Bar) に相当に近いように思われる。これは、最高裁が近年の均等論の行き過ぎを認めたものであり、よって今後の流れは均等論を制限する方向に進むことが確実になったと思う。そして、今後は侵害事件において均等論侵害を主張しても、裁判所がそれを認める可能性は相当低下すると予想される。

従来、個人的には、米国における均等の範囲は我が国に比べて相当に広い (広すぎる) と感じていたが、

当該判決によって今後は均等の範囲は確実に狭くなるから、その点は修正されることになる。すると、出願当初のクレーム群の質がますます重要になるのではない。均等論の適用の面から考えれば、クレームの実体的補正なしに特許になるのが最良だからである。

米国向けのクレーム作成に日常的に関与している弁理士の一人として、責任の重さを痛感する。

今後、差し戻し審で CAFC がどのような判決を出してくるのか、楽しみである。

## ・日米の均等論の比較

### 1. 竹中氏による解説

米国の均等論についての解説は以上であるが、従来から気になっていた日米の均等論の比較について、竹中俊子氏が解説されていたものを読んで興味を引かれた。

そこで、翻訳して以下に引用する<sup>(12)</sup>。

(1) Warner-Jenkinson 事件で、米連邦最高裁は、均等論による特許権者の保護範囲を決定するために、競合する三者の利益のバランスの意義を強調した。すなわち、

- ・自己の発明に対する正当な報酬を保証する、という特許権者の利益
- ・排他権の範囲に関する明確な通知を得る、という公衆の利益
- ・特許可能な発明に対してのみ確実に特許を発行する、という特許庁の利益

である。

(2) これに対して、日本の裁判所は従来、一貫して、特許権者の利益よりも公衆の利益と特許庁の利益を重視してきた。その理由は、欧米からの技術導入によって欧米の技術レベルに追いつこうとしていた時期が長く、その間は、導入技術に基づく改良技術や生産技術を開発することによって日本の産業の発達を促進しようとしていた。このような改良の余地を残しておくためには、特許の範囲は明細書等から明確であるべきであり、均等論の導入によって生じるその不明確さは避けるべきである。このために、日本の裁判所は不明瞭な均等論の概念を日本の特許制度に導入することを拒絶してきた。

(3) このような日本の裁判所の否定的な態度を反映して、日本の特許権者は均等論による侵害を控えてき

た。というのは、日本の裁判所は、クレームを非侵害の承認（an admission of no infringement）と考えるからである。例外的に、日本の裁判所がクレームの文言を超えて特許権者に保護を与えたことはあったが、それは非侵害と判断すると不当な結果が生じるような場合であった。正当な結果を導くためであっても、日本の裁判所は均等論の使用を否定し、その代わりに、「実質的同一」の原則の下にクレームの文言の意味を拡大解釈した。

(4) 1998年のボールスライン事件で、日本の最高裁が均等論を初めて認容した結果、日本の裁判所は均等論の概念の内容と限界を定義するという困難な仕事に着手し始めたのである<sup>(13)</sup>。

#### 日米均等論の近似点

(5) ボールスライン事件の第1要件（non-essential element test）は、均等物と置換できるのはそれが発明の非本質部分にある場合に限る、というものであるが、これは、Warner-Jenkinson 事件で強調された米国の“all elements test”に似ている。それは、均等物を見出すために、クレームと被疑製品・方法を要素毎に（on an element-by-element basis）比較することを求めるからである。日米共に、クレームの要素を除去することは禁止している。

しかし、米国では、本質的部分と非本質的部分を区別せず、特許権者がその要素の役割の重要性を強調しない限り、どの要素でも置換できるから、この点で日本の方がいくらか厳格である。

(6) ボールスライン事件の第2要件（capability of replacement test）は、置換後の目的の同一性と作用効果の同一性を要求する。この要件は、米国の FWR テストによく似ている。

(7) ボールスライン事件の第3要件（obviousness of replacement test）は、クレームの要素と均等物との間の交換可能性（interchangeability）が、侵害時に、当業者にとって容易であったことを要求する。この要件は、Warner-Jenkinson 事件における米国の“known interchangeability”テストによく似ている。というのは、両テスト共に、クレームの要素と均等物との間の置換が予見可能であったか否かに関する当業者の見通し（perspective）に、注意を向けているからである。

(8) ボールスライン事件の第4要件は、ドイツ法

の自由技術の抗弁（the defense of the free state of art）の翻訳である。つまり、公知技術であって出願時にパブリック・ドメインとなっているものと、それより自明なものに対しては、均等論は拡張できない、というものである。

ウィルソン事件（Wilson Sporting Goods Co. v. Davaid Geoffrey & Assoc., 904 F.2d, 677, 14, U.S.P.Q.2d, 1942 (1990)）で使用された、被疑製品を文言でカバーする仮想クレーム（hypothetical claim）が、新規性と非自明性の欠如によって特許されなかったならば、ボールスライン事件の第4要件に近似する。

(9) ボールスライン事件の第5要件は、米国の“prosecution history estoppel”（出願経過禁反言）と近似する。しかし、「意識的に（intentionally）」という文言が含まれている点は、当該要件の適用範囲が狭いことを示している。この要件は、出願手続中に補正によって実際に認識され且つ放棄された主題に対してのみ適用されるのかも知れない。

#### 日米均等論の相違点

(10) 日米の均等論には以下のような大きな違いがある。

##### 第一の差異は、立証責任の分配である。

米国では、特許権者が、非実質的な差異であり、均等論を制限する理由はないことを立証する必要がある。これに対して、日本では、特許権者はボールスライン事件の第1～第3要件を立証するだけで足り、同第4～第5要件は侵害者が立証しなければならない。

(11) 第二の差異は、同第5要件（出願経過禁反言）の重要性（significance）である。米国では、出願経過禁反言は、均等論を制限する最も重要な原則である。しかし、出願経過禁反言の原則は、Festo 事件で示されたように、当該原則が適用される条件や行為と出願手続中に放棄した範囲の双方に、難解な問題を生じさせる。

日本の裁判所は、これまで、均等論に基づく侵害の訴えを棄却するために、出願経過禁反言の原則に依拠することはほとんどなかった。その代わりに、特許権者が、特許性に関係する理由で放棄した主題にまで特許権の範囲を拡張するのを禁止するために、主として同第1要件（non-essential element test）に依拠してきた。つまり、従来技術から区別するためにクレーム中



に導入された要素が、特許性に不可欠であって、均等物とは置換不能である、とする。

従って、日本の第1要件 (non-essential element test) は、米国の CAFC の出願経過禁反言の原則と同様に機能するが、当該原則の要件と範囲に対する困難な問題に対処する必要がないのである。

(12) 残念ながら、日本の第1要件 (non-essential element test) は、欠点を内在している。それは、当該要件の下で得た結論が、問題となったクレームの比較対象となる従来技術文献が異なると、変わることがある、ということである。例えば、クレームが A, B, C, D の四つの要素を含んでいる場合、従来技術文献1が A と B を含み、従来技術文献2が A と C を含んでいると、従来技術文献1に対しては本質的部分は C と D となり、従来技術文献2に対しては本質的部分は B と D となる。そして、両文献が共に同じ程度に当該クレームに近似していたとすると、文献1と2のいずれを本質的部分の認定に使用するかを決定するのは、非常に困難であろう。

## 2. 私見

上記の竹中氏の解説に基づいて日米の均等論を比較してみると、両者には微妙にニュアンスの違いがあることが分かる。

例えば、ボールスプライン事件の第1要件については、我が国では、異なる部分が特許発明の本質的部分でないことが必要であるが、米国ではそれは不要である。したがって、我が国の方が均等論の適用範囲が狭いことになる。他方、同第2要件では、置換語の目的・作用効果の同一性を要求しているが、これは米国でもほぼ同様と解される。したがって、この第1要件の点において日米両国の均等論は異なっていることになる。この差異が何に基づくかと考えてみると、それは発明の定義にあるように思われる。

つまり、ボールスプライン事件の第2要件を第1要件と併せて考えると、これら二つの要件は「発明」すなわち「技術的思想」の実質的同一性を求めているのに等しいと思われる。これは、我が国では、特許法の保護対象たる発明を「技術的思想」と定義しているため、均等として保護されるのはあくまで特許発明と実質的に同一の技術的思想に限定されるべきである、との考えによるのであろう。特許発明と実質的に同一と

いえない技術的思想に対して、当該特許発明に係る特許権の効力を及ぼすのは明らかに不合理だからである。(中山信弘氏は、判例は従来、均等論の適用に消極的であったことについて触れた際に、「侵害を認める際、実質的同一という判断を示した判決は数多く存在する。これらは均等論を認めたのと大差ないと思われる」と述べておられる。)<sup>(14)</sup>

これに対し、米国には発明の定義は存在しない。また、発明を技術的思想として捉えたとの見解も、私の知る限りでは存在していない。したがって、我が国のように発明の全体をまとめて一つの技術的思想として捉えた上で、その本質的部分がどこであるかを考えなければならない必然性はない。だからこそ、米国では、異なる部分が特許発明の本質的部分であるか否かを判定する、という要件は生じて来ないのであろう。

特許侵害訴訟において均等論の適用の有無を判断する際には、この第1要件が問題になることが多いようであるが、それは当然のことと思える。なぜなら、第1要件と第2要件とで発明の実質的同一性を判定するとしても、そもそも第1要件を満たさなければ、第2要件以降について検討する意味がないからである。

なお、竹中氏も指摘されているように、特許発明の本質的部分は、当該特許発明と比較する従来技術の如何によって変わる可能性がある。しかし、この点を解決する一つの方法は、すでに牧野氏が指摘されているように思われる。すなわち、「この観点からして、特許発明を所与のものとしてとらえ、その特許要件の再審査は侵害裁判所のするところではないとし、単純に特許発明の側からの置換可能性、出願時における置換容易性の要件の有無のみをいい、侵害態様の側からそれが公知技術の応用の範囲を出ないものかどうか、この公知技術の応用が当該特許発明の開示を待たないでできたものかどうか、また、特許発明が開示した技術手段とその構成を異にする侵害態様が具備する技術手段とが公知技術からの発展形態として、どのように位置づけられ評価されるべきものであるかの検討を忘れた均等論は、もはや採用すべきではないといわなければならない」と述べられている<sup>(15)</sup>。(下線は筆者)

この文から理解されるように、ある要素が特許発明の本質的部分であるか否かを判断する際に(例えば明細書記載の従来技術や審査過程で引用された従来技術と対比して、特許発明の本質的部分を見出すのではな

く、) 技術が累積的に進歩するものであることを前提として、当該特許発明に係る技術のある程度長期(例えば10年)にわたる発展形態(技術動向)を検討し、被疑技術(侵害態様)が公知技術の発展する方向の延長線上にあるのか、それとも当該特許発明と同じ技術の延長線上にあるのか、を判定することにより、竹中氏の指摘された欠点の少なくとも一部は解消できるのではないか。

ボールスライン事件の第5要件は、米国の出願経過禁反言の原則と似ているが、同第5要件には「意識的に」という文言が含まれている点で異なっている。この第5要件では、例えば出願人の自発補正で除かれた部分はすべて「意識的に」除外したことになるのか、という問題があるが、米国の出願経過禁反言の原則ほどはややこしくないように思う。

#### ．おわりに

今回の Festo 最高裁判決に判示されているように、米国で均等論を頼りにするのは、原則として出願時に予測不可能であったものに対する場合に限定し、それ以外のものに対しては文言侵害で対処できるように、作成する明細書(特にクレーム)を完全なものに近づける努力がいっそう必要となった。これは、出願人とその代理人にとって本来あるべき姿ではあるが、それを実現するには多くの障害(Bar)を乗り越えなければならない。その現場にいる一人として、少しでも完全に近づけよう努力したい。

他方、ボールスライン事件の最高裁判決により、我が国でも公式に均等論が認められるようになった。これは、文言侵害にほぼ限定されてきた従来の状況から見ると、画期的であると思う。しかし、その後、当該判決に基づいて均等の有無を裁判所が検討するようになっているが、実際に均等を認めた下級審判決は非常に少ないようである。これは、公式に均等論が認められるようになってからまだ日が浅いからであろうか。

均等論の根拠については、ボールスライン事件最高裁判決では、「あらゆる侵害の態様を考慮して特許請求の範囲を記載するのは極めて困難である一方、侵害者にとっては侵害回避が容易であることから、均等論を認めないと発明意欲の減殺につながり、特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の

理念にもとる結果となる」(この点は米国でも同様の考えであると思う。)  
「そこで、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に相当できる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当である」と述べている。

また、牧野利秋氏は、「特許法が許容する均等論による保護は、当業者に要求される通常の注意力をもって明細書、特に特許請求の範囲に記載されていることを前提として、特許請求の範囲の解釈の範囲では発明の実質的価値が十分に保護されないと侵害行為時に認められる場合……に与えられるというべきである」と述べられている<sup>(16)</sup>。

私もこのように考えるが、弁理士の一人としては、明細書の記載に関する前提が満たされていないが故に均等が認められなかった、という事態が少しでも減少するようにしなければならないと思う。

均等論は、我が国では始まったばかり、という感じであるが、米国では既に行きすぎた均等論をどのように制限すべきかという状況にある。この歴史の差は如何ともしがたいことである。

今後は、米国での均等論の歴史と動向を参考にしながら、ボールスライン事件最高裁判決で明示された均等論適用のための第1～第5の要件(特に第1要件)の具体的内容と限界を、実務面と理論面の双方で明確にしていくことが必要であると思う。

拙文は、私が通っている早稲田大学大学院において「特許法研究」の授業で発表したものに基づいている。意気込んで始めたが思うように時間がかけられず、今回は判例とその解説を整理するだけで終わってしまったような気がする。読み返してみても「まとまりがない」とも思うが、修正するのも困難なのでそのままにした。読者の何らかのお役にたてば幸いである。また、誤りや不備な点を見つけれられたときは、ご遠慮なく指摘していただきたい。

#### [主な参考文献]

1. 木村耕太郎「判例で読む米国特許法」商事法務研究会
2. ドナルド・S・チザム著、竹中俊子訳「アメリカ特許法とその手続(改訂第二版)」雄松堂
3. ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説(第4版)」発明協会
4. 木梨貞男「米国特許入門」工業調査会
5. Stephen B. Madbius et al., 「AIPPI」Vol.47, No.4, 2002

6. Andrew D. Meikle, 「AIPPI」Vol.47, No.3, 2002
7. 江口裕之「パテント」Vol.54, No.3
8. 寒河江孝允「パテント」Vol.54, No.4
9. 飯山和俊「パテント」Vol.54, No.4
10. ヘンリー幸田「国際法務戦略」Vol.XI-6
11. 松本直樹弁護士のホームページ  
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgc5697/
12. 豊栖康司弁理士のホームページ  
http://www.toyosu.com/
13. 竹中俊子 “ Rethinking International Intellectual Property ”  
(CASRIP PUBLICATION SERIES No.6, 2000)
14. 米法律事務所のフェスト対策セミナー用資料
15. フェスト最高裁判決の全文和訳が以下のサイトにあります。  
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/bm\_020528Festo.htm
16. 中山信弘著「工業所有権法(上)特許法(第2版増補版)」  
弘文堂
17. 斉藤博・牧野利秋編「知的財産関係訴訟法(裁判実務体系27)」青林書院
- (7) 木村耕太郎「判例で読む米国特許法」p.217~218
- (8) ドナルド・S・チザム「アメリカ特許法とその手続」p.523
- (9) 木村耕太郎「判例で読む米国特許法」p.218~222
- (10) ヘンリー幸田「国際法務戦略」Vol.XI-6, p.42~47; 江口裕之「パテント」Vol.54, No.3, p.11~22
- (11) ヘンリー幸田「国際法務戦略」Vol.XI-6, p.42~47
- (12) 竹中俊子 “ Rethinking International Intellectual Property ”  
p.125~132
- (13) ポールスブライン事件の最高裁判決(平10.2.24)で示された第1~第5の要件は次の通りである。  
異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと  
異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること  
のように置き換えることに、いわゆる当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に相当することができたものであること  
対象製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではないこと  
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ないこと
- (14) 中山信弘「工業所有権法(上)特許法(第2版増補版)」  
p.393, p.395
- (15) 斉藤博・牧野利秋編「知的財産関係訴訟法(裁判実務体系27)」p.447, p.452-453
- (16) 斉藤博・牧野利秋編「知的財産関係訴訟法(裁判実務体系27)」p.446

注

- (1) 木村耕太郎「判例で読む米国特許法」p.212
- (2) ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説(第4版)」  
p.279~280
- (3) ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説(第4版)」p.280
- (4) ドナルド・S・チザム「アメリカ特許法とその手続」  
p.521~523
- (5) 木村耕太郎「判例で読む米国特許法」p.213~214
- (6) 木村耕太郎「判例で読む米国特許法」p.215

(原稿受領 2002.10.1)

「読者の声」投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをお寄せ下さい。

字数：500字程度

締切：毎月末日

宛先：はがき、電子メール又はFAXで、住所・氏名・年齢・職業を明記のうえ、投稿下さい。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 日本弁理士会広報課「読者の声」係

TEL 03-3519-2361(直), FAX 03-3581-9188, E-mail: XBL03564@nifty.com

掲載の都合上、一部を手直しすることがあります。