

21 米国特許における均等論制限理論の適用とクレームドラフティングについて

—均等制限におけるクレーム限定の重要性と予見性—

短期派遣研究員 高瀬泰治郎 (*)

米国特許における近代の均等論の適用は、特許発明のわずかな変更によって発明を模倣することを防ぐことを目的とし、グレーバー・タンク最高裁判決以降、拡大傾向にあったが、ワーナー・ジェンキンソン最高裁判決を境にむしろ制限する方向に移行している。これは、均等論制限理論の適用によるものであるが、オールエレメンツルールの厳格適用がそれに強く関与している。またその背景には、均等論によって拡大されたクレームの保護機能が、クレーム文言に要求される定義・公示機能と相反するため、その妥協点を見いだすことを難しくしているという状況がある。本研究では、そのような状況を考慮しながら、近年のCAFC判決を中心として、均等論制限におけるクレーム限定の役割とその重要性の考え方に関する最近の動向を調査し、現状に則したクレームドラフティングの在り方について考察した。また、最近は、当業者による予見性を均等論の制限理論に導入すべきとする動きもあり、この点についても調査を行った。

I. はじめに

均等論は、文言侵害だけではカバーできない特許侵害形態に対し、有効な発明の保護手段として機能する一方で、過剰な適用は不明確な特許発明に関し、競業者に対して常に侵害の懸念を抱きながら商業活動を行うことを強いる危険性がある。これは健全な技術競争・市場競争を妨げるものであり、均等論の適用に常に付随する問題である。

米国は、1950年のGraver Tank最高裁判決^(*)によって近代における均等論適用の方法論の基礎を作ったが、クレーム全体に均等論を適用する“as a whole”の形を取っていたため、クレームの公示・定義機能の喪失が懸念された。その後1997年にWarner-Jenkinson最高裁判決^(*)によってPennwalt大法廷判決^(*)で示されたエレメントごと(element-by-element basis)の均等論適用指針が承認され、現在に至っている。本稿では、米国における限定を重視した均等論適用の状況を知るために、主に米国連邦巡回控訴裁判所(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC)における判決・議論等について調査した。また、クレーム作成における指針を検討すること、及び今後の均等論の方向性について考えるため、機能的クレームにおける侵害判断や、近年米国の実務家・学者の間で見直されているクレーム解釈理論などについて紹介した。そして、その背景にある特許権による保護と公衆の利益に関する考え方や、我が国の適用要件との類似、相違点について、若干の比較検討を試みた。

II. 最近の均等論関連判決とクレーム解釈理論について

1. 限定重視の均等論適用

(1) 均等論適用が除外される場合

Warner-Jenkinson最高裁判決で提示された均等論へのオールエレメンツルール適用は1997年のSage Products事件^(*)などに継承され、発明を明確に限定したとみなされたものはクレームの意味ある限定を無力化するとして均等論の適用から除外される。この理論は“claim vitiation doctrine”と称され^(*)、狭いクレームで審査された後、訴訟段階で均等論による権利拡大を図る不正行為の防止を目的の一つとしている。これが適用される場合は二つある。一つはSage事件などの簡単な構造発明の場合である。これらについては、技術変化による予見困難性を伴わないと判断され、クレームしそこねた構成要件についてはその責任が発明者にあるとして均等論が適用されない。

Freedman事件^(*)では、公共交通用の折畳み椅子収納構造において、対象特許クレームには明確な限定があり、「比較的簡単な」構造発明だとみなされた。そのため、主要部分である4本部材の構造(four bar mechanism)のうち、クレームされたスライダクランク構造以外への均等論適用は除外された。

一方、簡単な構造ではないものについては、クレーム文言上の明確な限定だけでなく、内部証拠において特定のものを除外したとみなされた場合に“specific exclusion principle”^(*)

(*) 現 古河電気工業株式会社 知的財産部

(*)1 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854 (1950).

(*)2 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040 (1997).

(*)3 833 F.2d 931, 4 USPQ2d 1737 (Fed.Cir. 1987).

(*)4 126 F.3d 1420, 44 USPQ2d 1103 (Fed.Cir. 1997).

(*)5 420 F.3d 1350, 1362, 76 USPQ2d 1001 (Fed.Cir. 2005).

(*)6 前掲420 F.3d 1350.

(*)7 402 F.3d 1188, 1195, 74 USPQ2d 1272 (Fed.Cir. 2005).

が適用され、明確に除外されたものに均等を認めると限定が無効化するとして、均等適用から除外される。外部証拠や明細書の記載に頻出するかなどの状況も考慮するが、基本的には特許性に関する主張、もしくは明細書の内容が一貫している場合に、限定の意味が明確だと判断される。Gaus事件^(*)8)では、クレーム文言が明確であった上に、内部証拠で公知技術を回避し、発明を明確にしたことによって均等論の適用が否定された。Asyst Tech事件^(*)9)(クレーム1)も同様、内部証拠によって除外された発明を含まないように限定の意味が解釈された。

内部証拠によって文言の意味を確定させ、均等論適用がその限定の無視にあたらないかを分析するのは、クレームの限定が明確である場合や発明の範囲限定が審査経過で明示された場合だけではない。V-Formation事件^(*)10)では、インラインスケートの発明において車輪のついたプレートを取り付ける“releasable”な“fastener”としてリベットが含まれるかが議論されたが、クレーム文言だけでは明確にその範囲を規定されない。この場合は内部証拠(IDS)に示された公知技術から、当業者が認識する“releasable”の程度をリベットは含まないと判断、文言一致がないことを根拠に、均等論一致を認めると限定を無視するとみなした。

また、Gaus事件では、放棄は明示的でも暗示的であっても放棄に相当するという位置付けを与えているため、明示的であっても一貫性が認められる場合には放棄とみなされる可能性を否定できない。

「限定の無視」にあたる範囲としては、1998年の医療用ステープラ特許についてのEthicon事件^(*)11)のクレーム6が参考になる。ロックアウト機構の位置としてクレームで規定されている縦方向スロット付近であれば均等論適用を否定しないと法廷は示唆しているが、ロックアウト機構が反対側にある侵害被疑品は明確な除外ではないものの、クレームとは実質的に異なると判断された。

(2) 均等論が適用される場合

下記のようにクレーム限定と侵害被疑品の間に一定の関係がある場合は、均等論の適用が除外されない。一方、いわゆる“as a whole”的な広い均等論適用が認められる場合は後発均等物とバイオニア発明に集約されている。これについては後述する。

(a) わずかな程度の相違

Ethicon事件で、クレーム24と侵害被疑品には、押し棒の誤動作を防ぐロックアウト機構の開放タイミングの差に千分の数秒という「わずかな程度の相違」しかないことから、均等一

致を否定できないと判断された。

また、Riles事件^(*)12)では、「金属間支持接触」(metal-to-metal bearing contact)限定に関し、侵害被疑方法はレベルポーチと杭の接触面に木材があったために文言一致はなかったものの、「非実質的相違」であるとして均等一致は認められた。これは、数10mの構造部材に20cm程度の木材を間に入れる程度のこと、Wright Medical事件^(*)13)やEthicon事件などの「わずかな程度の相違」の範囲内に位置付けられることを示したものと考えられる。

(b) 限定の結合・分離

今回調査した2件の均等論適用例は、共に「限定の結合・分離」によるものである。Eagle事件^(*)14)は、信号フィルタの口金に取り付けるコレットの密封構造に関し、コレット部品の「フロントキャップ」、「後部胴体」の結合によってこれらクレーム限定が失われるのではなく、「コレットとフィルタ筐体の境界面で自己密封する」限定が本質的なものとされた。

Riles事件は沖合にプラットフォームを設置する方法特許に関し、クレームの「差込接続(2本の金属管の末端同士の接続で、一方の端の延長部分を他方に挿入する)限定と、侵害被疑方法の複数の部品からなる対応部(杭をレベルポーチ端面に導く「ガイドスリーブ」と杭と端面接触する「レベルポーチ」;クレームの「延長部分」も「金属管末端への挿入」もない)は文言一致しないものの、均等一致すると判断された。つまり、侵害被疑方法におけるガイドスリーブとレベルポーチは、ガイドスリーブに挿入する杭の先端を延長部分と均等とし、実施形態の構成と反対に杭の側を他方に挿入してもよいとする明細書記載から、クレームの「差込接続」限定と実質的同一の機能を侵害被疑方法の二つのエレメントで行うもの(本稿ではクレームの一つの限定が侵害被疑品の複数の部品に対応する場合を限定の分離と呼ぶ)と認められたことになる。

つまり、Eagle事件のようにシンプルに二つのクレーム限定が侵害被疑品で一つになった場合から、Riles事件のように一つのクレーム限定の対応物が侵害被疑品において分離しており、両者の形態が同一ではなくても、実質的に同じ機能・作用・効果を得るのであれば、両者の相違は非実質的と判断される。

これはEthicon事件のクレーム24における限定の分離に関する考え方と類似している。ここでは「・・・によって動く」限定が消失しなければ、侵害被疑品の二つの部品がクレームの一つの限定として働いても良いと判断された。

すなわち、限定の分離における実質的同一性の議論は、その限定の本質的技術思想の部分の消失しなければ開示内

(*)8) 363 F.3d 1284, 70 USPQ2d 1380 (Fed.Cir. 2004).

(*)9) 前掲402 F.3d 1188, 74 USPQ2d 1272 (Fed.Cir. 2005).

(*)10) 401 F.3d 1307, 74 USPQ2d 1042 (Fed.Cir. 2005).

(*)11) 149 F.3d 1309, 47 USPQ2d 1272 (Fed.Cir. 1998).

(*)12) 298 F.3d 1302, 63 USPQ2d 1819 (Fed.Cir. 2002).

(*)13) 122 F.3d 1440, 43 USPQ2d 1837 (Fed.Cir. 1997).

(*)14) 305 F.3d 1303, 64 USPQ2d 1481 (Fed.Cir. 2002).

容との強い構成上の同一性は必要としないようである。これらのように、クレーム文言で技術思想(上位概念)的な限定をうまく設定できれば、構成上の厳格性を緩和し、限定の分離による均等論適用の可能性があるとと思われる。

(c) Reciprocal change

クレームの複数の限定の間に相対的な関係があり、それが実質的に保存されていれば均等論が適用される。1989年のCorning Glass事件^(*15)では、コアの添加物で屈折率を増加させる光ファイバがクレームされたが、侵害被疑品はクラッドの添加物で屈折率を減少させていた。この場合、両者の屈折率差が重要であるとして均等一致が認められた。一方、三つ以上の限定が再構成されるものなどはこれと異なり、均等論適用はされない。

(3) 補正と議論について

Eagle事件では、特許クレームの二つの限定の結合に際し、審査経過禁反言の適用が検討された。特許権者は、審査経過で一貫した主張の後、審査官による補正が加えられ登録されている。これに対し、侵害被疑者側は、補正ベースの禁反言ではなく議論ベースの禁反言“argument based estoppel”によって均等論の適用を排除したと主張した。議論ベースの禁反言は、「構成要件の明らかで疑う余地のない放棄」が必要とされ、それがないという理由で二つの限定が結合したものに均等一致が認められた。Riles事件でも、「金属間支持接触」限定について特許権者が審査経過で行った主張は、争点となる主題を明らかに放棄はしていないとして均等論適用が認められている。

一方、補正を行った場合は、すべての補正が特許性に関する推定された上で、Festo事件で提示された三つの反駁条件のいずれかを証明する必要が発生する^(*16)。また、最初の予見性に関する反駁理由以外は、内部証拠に示されたものである必要も示されている^(*17)。現時点で、予見性に基づく反駁条件をクリアする指針については、まだ十分な判例が揃っていないようである。このような点を考慮すれば、当然のことながら不要な補正は極力避け、また可能な限り必要最小限の主張を行うべきである。

2. 文言上均等物を含んだクレーム-機能的クレーム

クレーム文言の明確な限定が均等制限として用いられる現状では、技術思想を機能的文言で表現できる機能的クレームが有効になりうる。ただし、構造的均等物という概念が

あるため、明細書の開示内容に依存して限定解釈される懸念がある。これを防ぐためには、構造的均等物の範囲がその機能における構造的特徴の重要性によって変わりうることを考慮に入れ、実施形態に幅を持たせるような配慮が必要となる^(*18)。

構造的均等物の範囲と、機能的要素を特徴付ける構造的特徴の重要性との関係について、構造的均等物の範囲は構造上の類似性ではなく発明の文脈から判断すべきで、機能的要素の構造的特徴の重要性によって広がりうるとしたIMS Tech事件^(*19)と、単に構造的な比較に基づくとしたKemco事件^(*20)の二つが対立しているという指摘がある^(*21)。これを踏まえ、Asyst Tech事件とUtah Medical事件^(*22)を通じて最近の流れについて考察する。

半導体ウエハの管理方法に関するAsyst Tech事件では、実施形態で開示された「センシング手段」の構成と機能同一なものとして、実施形態の具体的構造に拘束されず「コンテナの存在を検知(sensing)する機能全般が相当することが示された。これは、コンテナの存在検知以外に機能上の複雑性がなく、構造的特徴の重要性があまり高くないためであり、この場合は構造的均等物の範囲が広がり得ることを示したIMS Tech事件の判断と類似している。

一方、子宮内圧測定用カテーテルに用いる圧力トランスデューサのケーブル補強手段に関するUtah Medical事件は、Chiuminatta事件^(*23)と類似して、機能クレームの機能的要素を特徴付けるものとして構造に依存する度合いが大きい。そのため、「補強手段」(stiffener means)の構造的均等物は、実施形態に開示された、ケーブル手段の中に恒久的に包まれた(encased in)金属製スタイレットのようなものになる。しかし、補強手段がケーブル手段全体の恒久的な部分であるという記載から、構造上の限定を強く要求されないとするIMS Tech事件の判断が適用され^(*24)、ケーブル手段のプラスチックケースまで範囲が及ぶことになった。このように、構造的均等物の範囲は、明細書記載のサポートによってその制約を受けずに広がりうる可能性があることを示している。Chiuminatta事件は生乾きのコンクリート切断用回転式鋸に関するが、「コンクリート表面を支持する手段」として、コンクリート表面に対する影響が違ふという理由により、侵害被疑品の小さな二つの車輪は実施形態の滑り板と実質的同一ではないと認定された。とはいえ、同事件では、車輪を開示しながらそれが滑り板と置換可能である事を示唆していないと述べており、それが

(*15) 868 F.2d 1251, 9 USPQ2d 1962 (Fed.Cir.1989).

(*16) 122 S.Ct. 1831, 62 USPQ2d 1705 (2002).

(*17) 344 F.3d 1359, 1369, 1370, 68 USPQ2d 1321 (Fed.Cir. 2003).

(*18) 知管Vol. 48 No.5 663頁(1998)等。

(*19) 206 F.3d 1422, 54 USPQ2d 1129 (Fed.Cir.2000).

(*20) 208 F.3d 1352, 54 USPQ2d 1308 (Fed.Cir.2000).

(*21) 16 Berkeley Tech. L.J. 71, 2001; 3 N.C. J.L. & Tech. 101, Fall 2001.

(*22) 350 F.3d 1376, 69 USPQ2d 1136 (Fed.Cir. 2003).

(*23) 145 F.3d 1303, 46 U.S.P.Q.2d 1752 (Fed.Cir. 1998).

(*24) 350 F.3d at 1382-84.

あればUtah Medical事件と同じ結果になった可能性もある。

すなわち、機能的クレームを用いる際は、対象物の性格を考慮し、構造的均等物の範囲が制限解釈されないような明細書記載が重要となる。もし、開示された実施形態が一つしかなく、その他に選択肢を広げる記載がなければ、開示された構造とほとんど同一なものしかカバーできない。後発均等物がない場合、文言分析の際に構造的均等でないと判断されると、同じ理由で均等論の適用からも除外される。つまり、この場合は通常の構造的限定によってクレームした場合の文言範囲とほとんど変わらないことになり、機能的クレームを用いる意味がない。

3. 「クレーム範囲の区別-Claim Differentiation-」理論について

同理論は、本報告の範囲でもAutogiro事件^(*)25)など古くからあるものではあるが、Phillips事件^(*)26)にあるように、米国の学者・実務家から最近見直されていることから本稿でも取り上げた。理論の適用について、先例の概要をまとめると以下のようになる。

適用される場合

- A) 異なるクレームは異なる範囲をカバーする^(*)27)。
- B) 従属クレームの限定は、それが従属するところの独立クレームには読み込まない^(*)28)。
- C) 従属クレームに対応した実施形態や機能と異なるものが開示されている場合、独立クレームはそれを含むことが考慮される。(異なる独立クレーム間の関係の場合も同様)^(*)29)

適用されない場合

- D) 文言表現の違いのみで内容が同じ場合は、理論は適用されない^(*)30)。
- E) 明細書開示の内容、審査経過による主張から決まる範囲をこの理論で超えることはできない^(*)31)。
- F) 二つの異なるクレーム間の相違が単に付加的でない場合、理論は適用されない^(*)32)。
- G) 機能的文言による「構造的均等物」の推定がこの理論に反する場合は、機能的文言による推定の方が優先される(§ 112パラグラフ6の推定の方が、Claim Differentiationの推定より強い)^(*)33)。

上記A)～C)うち、B)の場合が一番強い推定が働く^(*)34)。つまり、この理論の基本的な使い方は、B)を利用し独立項に読み込みたくない限定を従属項として明記しておくことになる。また、すべてのクレーム間で対応する実施形態や機能が異なるように解釈される^(*)35)ため、任意の二つのクレーム間の関係として与えてもよい。

しかし、あくまで二つのクレーム間の相対関係を基本としているので、F)のように両者の違いが一義的に決まらなると、他方も決まらない。また、この推定は決して強いものではなく、その他の根拠から適正と考えられる範囲を超えることはできず、その場合は複数のクレームが同じ範囲を示すこともある^(*)36)。

また、独立クレームが機能的クレームの場合はG)に示した機能的クレームの構造的均等物との関係から、機能的文言の一形態としての構造クレームは不要と思われる。すなわち、機能的限定の構造的均等物が実施形態に限定解釈された場合、機能的文言による推定の方が強いためにClaim Differentiationの推定では機能的限定の範囲を拡大できず、構造クレームが意味をなさないためである。この場合は、機能的クレームの構造的均等物を拡大させることの方が重要になる。

この理論は、クレーム文言に不確定性を残す均等論と比べ文言範囲を超えることがないため、現在のクレーム文言による公示機能を重視する流れに合っているように思える。つまり、均等論は出願時には確定しえなかったものをその不確定さゆえに保護するのに対し、Claim Differentiationの考え方は開示したものをくまなく適切に解釈しようとする点においてその役割が対照的である。

III. 我が国の均等要件との比較

ここでは、CAFCの判例と、我が国において最高裁が均等論の適用指針を示した^(*)37)後の事例調査などで論じられている傾向とから、両者の共通点・相違点について検討を試みた。

1. 第一・第二要件

日本における均等論適用の第一要件、いわゆる「本質的

(*)25) 384 F.2d 391, 155 USPQ 697 (Ct.Cl. 1967).

(*)26) 415 F.3d 1303, 75 USPQ2d 1321 (Fed.Cir. 2005).

(*)27) 384 F.2d 391, 404, 413-414 (Ct.Cl. 1967).

(*)28) 403 F.3d 1364, 1370 (Fed.Cir. 2005).

(*)29) 415 F.3d 1303, 1324-27 (Fed.Cir. 2005).

(*)30) 384 F.2d at 407 (Ct.Cl. 1967).

(*)31) 831 F.2d 1017, 1023-24 (1987).

(*)32) 73 F.3d 1573, 1580-81 (Fed.Cir. 1996).

(*)33) 424 F.3d 1293, 1304 (Fed.Cir. 2005).

(*)34) 413 F.3d at 1368-69 (Fed.Cir.2005).

(*)35) 403 F.3d at 1370 (Fed.Cir.2005).

(*)36) 413 F.3d at 1369 (Fed.Cir.2005).

(*)37) 最高裁平成10年2月24日 判決民集52巻1号113頁 平6(オ)1083号「ボールスプライン軸受上告審」。

部分」については、特許発明の「技術思想の及ぶ範囲」、もしくは「解決原理の同一性」とする見解がある^(*)38)。均等判断は本質的部分と非本質的部分に分け、非本質的部分にのみ均等を認める考え方と、本質的部分からの相違が非実質的であれば、均等は認めるべきという見解がある^(*)39)。第二要件の「置換可能性」については、第一要件と重複する部分が多く、その存在を疑問視する意見もあり^(*)40)。両者の区別は難しく、類似の部分が多く含みながらも相補的に機能するものと考えられる。

米国でも三要素テストは特許クレームと侵害被疑品の実質的同一性を評価するのに十分とは認識されておらず、フレキシブルに検討すべきであるとしている^(*)41)。日米双方とも、複数の基準とフレキシブルな判断を併用しており、各テストの視点こそ異なるものの、両者には類似性が認められる。

また、「非実質的相違」の範囲として日本では「設計上の微差」、米国では先述のEthicon事件において、「僅かな程度の相違」と解釈され両者は類似している。しかし、日本の場合は、限定の軽重を考慮した上での議論であることに対し^(*)42)、米国の場合はオールエレメンツルール適用による「すべての限定は実質的(material)である」前提に基づく点で相違がある。

しかし、この外観上の相違ほどに実質的な違いは大きくはない。まず、オールエレメンツルールの適用自体が発明の方法、すなわち課題解決原理の同一性の前提となっており^(*)43)、そこに「限定の結合・分離」、「相互作用要素の置換(reciprocal change)」などといった「明確な除外」理論の適用例外を用意している。そのため、誤差の多少はあれど本質的部分にあたるものはこれでカバーされる。

また、「明確な除外」理論は、Dolly事件^(*)44)のように、発明の本質的部分を示している場合と、第五要件の意図的に除外したとみなされる場合との双方に関連している。

2. 第三・第五要件

第三要件「置換容易性」は、米国の「既知の代替可能性」(known interchangeability)に対応する。判断時については両者とも侵害時を採用しており、「後発均等物」を保護すべきという基本的思想が同一であることを示す^(*)45)。ここでは、「容易

想到」であることを判断するときの当業者の技術レベルが最も議論されている。日本では進歩性と同一という意見^(*)46)と、進歩性よりは若干低いとする意見^(*)47)の双方がある。

米国の場合、Tanabe Seiyaku事件^(*)48)では、特許権者が均等を主張していた侵害被疑品が実現にさらなる改善を要し、侵害被疑者が独自開発によってその条件を見いだしたため、デザイン・アラウンドによる均等論適用回避が認められている。

また、非自明性の判断基準として過去の失敗がsecondary considerationにあげられており^(*)49)、既知の代替可能性と非自明性における当業者レベルの水準は同程度ではないかと考える。

第五要件「意識的除外」は、審査経過禁反言に代表される。日本では、特許法第36条拒絶に対する補正も、その他特許性に関連したものと比して「外形的にそのように解される行動」として、禁反言が適用される^(*)50)。この点では、米国のいかなる補正も「特許性に関する」推定が働くことされると類似している。しかし、米国の場合は、2002年のFesto判決において推定の反駁手段が提示されている点で相違はある^(*)51)。

また、米国では、2002年のJohnson & Johnston大法廷判決で提起されたDisclosure-dedication ruleがある点で異なる^(*)52)。

IV. 均等論で保護されるものについて

1. 保護すべきもの

米国では、後発均等物が第一に保護されるべきと考えられている。後発均等物は、出願時には当業者には知りえず、その後の技術発展等によって侵害時にはクレーム文言ではカバーできなくなったものを指す。先例としては、出願後のコンピュータテクノロジーの発展による侵害品の態様を、クレーム文言でカバーできなくなったことが認められたHughes事件^(*)53)がある。その他には、Rader判事が例示した1948年以前の「アノード」、「カソード」の文言を用いたクレームに対し、1949年以降のトランジスタ技術における「エミッタ」、「コレクタ」で置換されたような場合に、文言上の不一致を均等論でカバーすべ

(*)38) 三村量一、ジュリ No.1134 117頁(1998); 牧野利秋、「特許発明の本質的部分について」(村林隆一・小谷悦司編集代表「特許裁判における均等論-日米欧三極の対比-」所収) 219頁(経済産業調査会、2003); 知管Vol.51 No.8 1246頁(2001)等。
(*)39) 設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」(前掲「特許裁判における…」所収) 450頁; 大野聖二、知管Vol.54 No.9 1348-49頁(2004)。
(*)40) その一方で、前掲大野聖二1349頁、前掲知管Vol.51 No.8 1248頁等の意見もある。
(*)41) 520 U.S. at 39-40 (1997)。
(*)42) 前掲設楽隆一「ボールスプライン事件…」450頁; 前掲大野聖二、知管Vol. 51 No. 8 1349頁。
(*)43) 833 F.2d at 1577。
(*)44) 16 F.3d 394, 29 USPQ2d 1767 (Fed.Cir. 1994)。
(*)45) 前掲最高裁「ボールスプライン軸受上告審」; 520 U.S. at 37 (1997)。
(*)46) 前掲設楽隆一「ボールスプライン事件…」453-454頁; 竹中俊子「他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合(同所収)」485頁。
(*)47) 中山信弘「工業所有権法 上 特許法 第二版」398頁。; 小谷悦司「均等論の動向」前掲「特許裁判における…」所収621頁。
(*)48) 109 F.3d 726, 41 USPQ2d 1976 (Fed.Cir. 1997)。
(*)49) 例えば、Martin J. Adelman, Randall R.Rader, John R. Thomas & Halord C. Wegner, Cases and Materials on Patent Law 369 (Thomson West 2d ed. 2003) (1998)。
(*)50) 知管 Vol. 51 No. 9 1404-1405頁。
(*)51) 535 US 722, 740-741, 122 S.Ct.1831 (2002)。
(*)52) 285 F.3d at 1054-1055 (Fed.Cir. 2002)。
(*)53) 140 F.3d 1470, 46 USPQ2d 1285 (Fed.Cir. 1998)。

きというものがある^(*54)。

日本でもボルスブライン最高裁判決で後発均等物に対しては均等論の適用を認めるべきとしている。

なお、パイオニア発明についてであるが、これは先述のように、米国ではパイオニア発明も均等論が適用されるとしている^(*55)。しかし一方では、パイオニア性それ自身の性質によって広いクレーム範囲が得られるのであって、法的な定義付けがなく、判断のためのテストもないとされており^(*56)、実体が把握できない曖昧なものという印象がある。これは日本でも同様である^(*57)。

2. 保護されないもの

米国では、更に予見性による均等制限を適用する議論があり、特許のドラフティングにおける発明者の義務や責任がその手段として導入される。

(1) 予見しうるもの

当業者が予見しうるものに均等制限を課すべきとすることは、米国(CAFC)ではRader判事が強く提唱している^(*58)。米国では、予見性は審査経過禁反言で適用されており今後、これが均等論全体に適用された場合、後発均等物以外には均等論の適用がなくなる可能性もある。一方、日本でも予見性を均等制限に用いるという考え方がある。

米国では、「既知の均等物」(readily known equivalent)はカバーするようにクレームを書くことが期待される」とする最高裁意見^(*59)、「その技術分野において、通常の知識を有する者が発明に含まれる範囲を予見しうる場合には、特許の書き手はそれ(のすべて)をクレームする義務がある」^(*60)というCAFC大法廷意見がある。我が国でも「出願時存在の同効技術については、消極要件との関係について検討必要」^(*61)とする意見があり、双方が考える方向性という点では基本的に一致していると考えられる。

しかし、「侵害被疑者が予見性を用いて侵害を回避する目的で、類似発明の出願を抑制する可能性があり、特許制度の基本理念(出願・開示の促進)に反する」とするLourie判事の反対意見^(*62)については、審査経過禁反言では特許権者側の話なので出願・権利化の非選択に関連しないが、均等

論全体になる場合には検討の必要がある。

当業者レベルの水準については、日米共に明確な解は示されていない。米国では「熟達したクレームの書き手」^(*63)、「通常の知識を有する者」^(*64)、「すべてのアクセス可能な公知技術」^(*65)などの意見があり、日本では「普通の人が見たときに当然一緒に書く場合・・・書かなかった場合は保護されない」、及び一般的なドラフターを基準とする意見^(*66)(通常の弁理士であれば書くであろう上位概念あるいは派生クレームを書かなかった場合には均等論では保護されない)というものがある。

仮に非自明性と同程度だとすると、Newman判事、Lourie判事などが指摘するように、既知の代替可能性と矛盾する懸念がある^(*67)。この場合は後発均等物以外の均等論適用を否定することになる。この辺の議論は、審査経過禁反言に反駁するための予見性の基準が今後どのように扱われるかによって、予見性が均等制限に導入された時の後発均等物以外の均等範囲、ひいては特許のドラフティングにも影響を与える可能性がある。

いずれにせよ、予見性を均等論適用に導入する場合、考慮すべき基準が進歩性(非自明性)、容易置換(既知の代替可能性)、予見性の三つとなる。これらすべての基準を採用することは、実務的には区別が困難であると考えられる^(*68)。「公知技術全体」にまで拡張すべきかどうかについては、現実問題として後発均等物以外の均等論を残すのかという疑問も含めて今後の議論が待たれる。

このように、均等論による侵害・非侵害を区別する基準をいかに設定するかについて複雑化が進む一方で、特許侵害訴訟の解決手段が侵害品の差止・損害賠償であることから、こちらでカバーするという考え方も示されており、仮に侵害と判断されたとしてもその質に応じて賠償額にフレキシビリティを持たせるのは現実的な解と考えられる^(*69)(*70)。

(2) 発明者がクレームしそこねたもの

発明者の過誤について、日本では「脇下吸収パッド事件」がその例として紹介されている^(*71)。これは、「曲率半径の小さな」とクレームすべきだったところ、「曲率の小さな」と逆のクレームをしたことによる事件である。誤記が一義的に明白で

(*54) 234 F.3d at 619 (Fed.Cir. 2000).

(*55) 822 F.2d 1528, 1532, 3 USPQ2d 1321 (Fed.Cir. 1987).

(*56) 181 F.3d 1291, 1301, 50 USPQ2d 1900 (Fed.Cir. 1999).

(*57) 塩月秀平「知的財産法と現代社会(牧野利秋判事退官記念論文集)」105頁等。

(*58) 344 F.3d at 1377 (Fed.Cir. 2003).

(*59) 535 US at 740 (2002).

(*60) 285 F.3d at 1057 (Fed.Cir. 2002).

(*61) 前掲三村量一ジュリ No.1134 115頁(1998); 前掲牧野利秋「特許発明の本質的部分について」209頁(2003).

(*62) 285 F.3d at 1063 (Fed.Cir. 2002).

(*63) 126 F.3d at 1425 (Fed.Cir. 1997).

(*64) 285 F.3d at 1057 (Fed.Cir. 2002).

(*65) 344 F.3d at 1377 (Fed.Cir. 2003).

(*66) 前掲牧野利秋監修、本間崇編集「座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって」83頁; 前掲大野聖二, 知管Vol. 51 No. 8 1351頁。

(*67) 285 F.3d at 1063 (Fed.Cir. 2002); 344 F.3d at 1383 (Fed.Cir. 2003).

(*68) 前掲設楽隆一「ボルスブライン事件・・・」453-454頁; 前掲竹中俊子「他人の製品等が・・・」485頁等。

(*69) 前掲松居洋二「日米両国最高裁による、均等容認原判決放棄の判決が、日米の異なる特許制度の中で持つ意義(前掲「特許裁判における・・・」所収)244-245頁。

(*70) 前掲中山信弘「均等論」(同所収)641-642頁。

(*71) 大阪高裁平成8年(ワ)5784(脇下汗吸収パッド事件); 前掲特許第2委員会「均等5要件に関する論点の分析と留意点(その2)(完)」知管Vol. 51 No.9 1406頁に解説。

なかったため文言以外の解釈が認められず、均等論でこれをカバーすることも認められなかった。反対の意味を均等論でカバーできない点については、「明確な除外」と、発明者の誤記については、均等論ではないが以下のFuji Photo Film 事件^(*72)と類似する。審査経過においてドラフティングを是正し損ねた場合は出願人の責任となり、日米とも均等論でもカバーするのは非常に困難である。

この事件では、争点となるクレーム限定「レンズ受取」には「手段」文言がないという誤記があった。法廷は、特許権者による「手段」文言を入れて解釈すべきという主張に対してはこれを含まなくてもクレームと実施形態との一貫性は崩れない点、従属クレーム3の「手段」をそれが従属するクレーム1にも導入できるとする主張にはクレーム3からこれを削除しても一貫性の問題は解決する点から、その主張を退けた。また、不注意による脱落は修正すべきとする主張にも、審査官からのクレーム範囲に関する指摘に対し出願人が沈黙していた場合、不注意によるものではないという推定^(*73)が働き、適正な補正の機会を用いなかったために今回の補正が認められたかどうかを知る術もない^(*74)として認めなかった。

V. 最後に

均等論での保護対象については、日米とも大局的には類似しているようである。均等論の主要な役割は後発技術に変化があった場合に集約されつつあるようであり、実際、後発技術を含まない場合の均等論適用は非常に少ないようである。米国では、最高裁の思惑どおり、オールエレメントルールと審査経過禁反言が組み合わせられることで、均等論における公示機能が強化されている。

Claim Differentiationの役割が最近見直されているようである。出願時に予見しうるものはすべて開示しておき、後発技術を含まないものはClaim Differentiationでくまなくカバーし、将来の予想しえない侵害形態にのみ均等論で対応するという役割分担ができつつあるようでもある。

事実、現状に対しさらに予見性による制限を導入する動きがあり、その程度によっては後発技術以外の均等論適用はなくなる可能性もある。審査経過禁反言における予見性の運用と関連して予見性の当業者レベルが明らかになっていくと考えられ、今後の動きが注目される。



(*72) 386 F.3d 1095, 72 USPQ2d 1769 (Fed.Cir. 2004).

(*73) 350 F.3d 1365, 1373-74 (Fed.Cir.2003).

(*74) 126 F.3d 1420, 1425 (Fed.Cir.1997).