

## 最新米国特許法動向

——特許権の範囲に関する連邦巡回控訴裁判所の判決を中心に——

竹 中 俊 子\*

**抄 録** 日本では知的財産基本法の施行に伴い、アメリカの制度に倣った知的財産法の改正がさかんに行われている。アメリカにおいても知的財産制度に対する関心は高まる一方であるが、2003年及び2004年に連邦公正取引委員会及びナショナル・アカデミーが発表した提案は特許制度を欧州及び日本の制度に近づけ、ゆきすぎた特許の保護を見直す内容となっている。また、最近の連邦巡回控訴裁判所の判例によると、特にバイオテクノロジー等の先端技術分野において、審査における広い特許権の取得が困難となり、また限定的クレーム解釈及び均等論適用の制限により広い範囲での権利行使が困難になっている。本稿では2003年10月から2004年10月までの連邦巡回控訴裁判所の判例のうち、米国特許権の範囲に関連するものを中心に紹介すると共に、日本や連合王国の判例法と比較し分析する。

### 目 次

1. はじめに
2. 特許性：実施可能要件と記述要件
  2. 1 リージェンツ事件以降の混乱
  2. 2 ロチェスター大学事件
3. クレーム解釈
  3. 1 マークマン最高裁判決以降のクレーム解釈
  3. 2 フィリップス判決での大法廷審理
  3. 3 クレーム解釈と後発技術
4. 均等論とその制限理論
  4. 1 禁反言適用の条件及びその効果の明確化
  4. 2 その他の均等論制限理論
5. その他の重要判例
6. おわりに

### 1. はじめに

日本では、平成15年3月、知的財産基本法<sup>1)</sup>が施行されたことに伴い、内閣に知的財産戦略本部が設置され、7月には、270項目の施策とその担当省庁を列挙する最初の推進計画<sup>2)</sup>が、また平成16年5月には前年を上回る400項目の施策を掲げた新たな推進計画<sup>3)</sup>が公表され、特

許制度をはじめとする知的財産制度の見直しが行われている。これらの動きは、1980年代にアメリカが国際競争力回復のために行った施策をモデルとし、平成7年以降、日本を「科学技術創造立国」「知的財産創造立国」とするために行われた政策に基づくため<sup>4)</sup>、知的財産法の見直しには米国制度が強く意識されているようである。特に、特許法分野では、医療関連行為の特許保護の在り方を見直したり、連邦巡回控訴裁判所に倣った知的財産高裁を作る等、従来のドイツ型からアメリカ型の制度に移行する傾向が著しい。

一方、アメリカにおいても、日本同様に、特許制度が世間の注目を集めている。一昔前まで、特許制度は特許弁護士や特許庁関係者等一部の専門家によってのみ議論されてきたが、近年になって政治家や研究者においても特許制度の問

\* ワシントン大学ロースクール教授、ワシントンリサーチフロンティア・ハンター・シンプソン・プロフェッサー・オブ・テクノロジー・ロー、同ロースクール先端知的財産研究所(CASRIP)所長及び知的財産法・政策マスタープログラム副所長

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

題がとりざたされるようになり、特にビジネスモデル特許を契機に、審査の精度や特許対象とすることの意義等が議論されるようになった。このような動きの結果として、2003年10月には連邦取引委員会が競争政策と特許政策の良好なバランスを維持し技術革新を促進するための特許制度改正提案を公表した<sup>5)</sup>。また、2004年になって、日本学術会議に相当するアメリカのナショナル・アカデミーズも「21世紀のための特許制度」<sup>6)</sup>と銘打った改正提案を公表した。興味深い点は、いずれの提案も、異議申立の導入や商業的成功による非自明性立証を制限することによる非自明性基準の厳格化など、現在のアメリカの特許制度を日本又は欧州型に近づける提案を行っている。特に、ナショナル・アカデミーズの提案では、ベストモードや不正行為 (inequitable conduct)、故意侵害に対する懲罰的損害賠償等、主観的要素による特許要件や権利行使要件の廃止や特許の試験の実施に対する例外を提案するとともに、日本及び欧州特許制度との調和を促進するよう提案している。

これらの提案のうち、ナショナル・アカデミーズのもの特許専門家にも好意的に受け取られているようであるが、連邦取引委員会の提案は、連邦巡回控訴裁判所等の特許に関する判例の理解が十分でないとの指摘もあり、且つプロ・パテント政策に逆流する提案も存在し、批判も多い<sup>7)</sup>。連邦取引委員会は無効理由を持つ特許や利用関係にある改良発明等の実施を阻むブロッキング特許の弊害を、特許政策と競争政策のバランスを欠くことの例として挙げ、特許無効を主張するための立証責任を低減するよう求めているが、これは80年代から続くプロ・パテント政策の揺り戻しの一つと考えることができよう。また、80年代のプロ・パテント政策の目玉としてよく日本で引用されるバイドール法についても、最近では学者による制度改正提案が引きもきらない<sup>8)</sup>。

このように特許制度に対する関心の高まりは日米で共通しているが、アメリカでは、最近の連邦巡回控訴裁判所の判例の発展により、出願段階では広い特許の取得はより困難となり、特許取得後は広い権利範囲での行使が困難になってきている。このような判例の動きは、プロ・パテント政策への揺り戻しというより、一部のバイオテクノロジー企業や製薬会社が基本特許の行使において後発開発の余地を制限する広すぎる権利範囲の主張を防ぎ、権利期間の事実上の延長の試みを阻止するために生まれたものであるが、1995年以降、21世紀の知的財産権を考える懇談会の提言<sup>9)</sup>に基づき強く広く且つ早い特許の保護<sup>10)</sup>をめざしてきた日本の政策と対照的である。連邦巡回控訴裁判所の最近の判例には、以前狭すぎると欧米の批判をあびた日本の裁判所のクレーム解釈と同様の手法により、広すぎるクレームを明細書の記載に基づいて限定解釈するものが多い。また、90年代には、均等論が存在しないことが日本の特許制度の非難の対象とされたが<sup>11)</sup>、最近のアメリカ特許判例法では、均等論による侵害はほとんど認められなくなっている。従って、最近のアメリカ特許判例法の動きは比較法的にも興味深く、以下で解説する。

## 2. 特許性：実施可能要件と記述要件

### 2.1 リージェンツ事件以降の混乱

日本では平成6年法で特許請求の範囲の記述要件が改正されるまでは、「発明の構成に欠くことができない事項」のみ特許請求の範囲に記載すべきとされ、明細書に開示された発明の効果を達成するのに必要な構成が記載されていない場合の拒絶理由とされ、広いクレームの記載を認める障害となっていた<sup>12)</sup>。このような実務はしばしば実施例通りのクレーム表現を招来し、日本特許庁におけるこのような狭いクレーム

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ム実務は欧米の非難の的となった。その結果、平成6年改正法で、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項をすべて記載しなければならない」とされ<sup>13)</sup>、パイオニア発明には発明の基礎理念の保護を許し、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を許すようになった<sup>14)</sup>。

アメリカにおいては、特許法112条2項は発明者が発明とみなす事項について「特に指摘し明瞭に」記載して権利を請求するよう求めているが、長らくパイオニア発明については、発明の基礎理念の保護を許す広いクレームに特許を認める実務をとっていた。即ち、連邦巡回控訴裁判所の判例法は、出願人が112条の要件を充たすように記載する限り、発明を一般概念で定義して記載することを認めている<sup>15)</sup>。しかし、クレームの範囲が広がると、明細書はその範囲に含まれるであろう多数の実施例について不当に困難な試験を行うことなく実施するために必要な情報を含む必要があり、このような試験を行わなければ実施できない場合には、クレームは不当に広い範囲を持つとして、実施可能要件違反により拒絶される<sup>16)</sup>。このように、発明者が明細書の発明の開示に対し広すぎるクレームを防止する判例理論は「不当に広すぎる範囲の理論 (Undue Breadth Doctrine)」又は「不当に困難な試験の理論 (Undue Experimentation Doctrine)」<sup>17)</sup> と呼ばれ、112条1項の実施可能要件の一部として発展してきた。

しかしながら、1997年のリージェンツ事件<sup>18)</sup>以来、一部の連邦巡回控訴裁判所はこの広すぎるクレームの問題を112条1項の別個の明細書開示要件である記述要件 (written description requirement) で解決するようになった。記述要件は、もともと出願後、発明者による新規事項の明細書への追加防止を目的とし、(1) 補正や分割出願、継続出願が原出願の出願日の利益を享受できるかどうかを問題とする場合、及び

(2) 抵触審査で相手方の発明より先の発明日を立証し優先性を示す場合又は審査官から引用された先行技術や不特許事由の有効日より先の発明日を立証し拒絶理由を回避する場合にのみ問題とされた<sup>19)</sup>。米国特許法では、112条とは別に132条で明細書への新規事項追加を禁止しているが、クレームの補正や追加により新規事項が追加される場合には、明細書の変更による追加と区別し、112条1項記述要件違反の対象とされてきた<sup>20)</sup>。出願当初の原始クレームについては、そのクレーム記載自体が明細書における記載となるため、記述要件違反が問題とされることは無いと考えられていた<sup>21)</sup>。

ところが、1997年のリージェンツ事件<sup>22)</sup>で、連邦巡回控訴裁判所は原始クレームに記述要件違反を認めた。リージェンツ事件において明細書にはマウスのインシュリンをコードするcDNA配列だけが開示されていたが、クレームにはヒトのインシュリンをコードするcDNAと哺乳動物又は脊椎動物のインシュリンをコードするcDNAと定義され、明細書に開示された実施例 (種概念) よりかなり広い属概念がクレームされていた。問題となったクレームは原始クレームであったにも拘わらず、連邦巡回控訴裁判所はヒトのインシュリン又は哺乳動物又は脊椎動物のインシュリンをコードするcDNAについては、その配列のヌクレオチドの構成が開示されない限り記述要件を充たさないとし、カリフォルニア大学の特許を無効と判断した。ここで裁判所はDNA発明については、コードするたんぱく質構造や製造方法によって定義しても、記述要件を充たしたことにはならないと強調した。また、属概念のクレームに必要な種概念にあたる実施例の開示の必要性については、実施可能要件と同様に、属概念に含まれる実質的な部分の種概念に共通するDNAの構成を開示していれば記述要件違反にならないと述べている<sup>23)</sup>。このようにリージェンツ事件は、記述

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

要件が実施可能要件と同様にクレームの範囲を限定する機能を持つことを明確にしたが、どのように実施可能要件と異なるかについては明らかにしなかったため、同じ112条に規定される、似ているが別個であるべき二つの要件の区別が困難になった。

さらに、2002年のエンゾ事件<sup>24)</sup>で、同裁判所は、生物に関する発明については、そのサンプルを寄託することによって実施可能要件のみならず記述要件を充たすことを明らかにしたが、ここでも実施可能要件と記述要件の違いを明らかにすることはなかった。そのため、レイダー判事は、連邦巡回控訴裁判所がエンゾ事件を大法廷で再審理しないことを決定した際に、リージェンツ事件が先例違反であり、リージェンツ事件のクレームはもともと実施可能要件違反として処理すべきであったとして、混乱を解消するため大法廷審理を行うように強く求めている<sup>25)</sup>。このレイダー判事の反対意見には、リン判事とガヤルサ判事が同調しており、ダイク判事はエンゾ事件を大法廷審理しないと結論には同調しているが、いつか時期をみてこの重要な問題を解決すべきだとしている。

## 2.2 ロチェスター大学事件

このように、リージェンツ事件及びエンゾ事件は記述要件と実施可能要件との関係を不明確にすると共に、連邦巡回控訴裁判所の判事たちの記述要件の機能に関する見解の相違を浮き彫りとする結果を招いた。リージェンツ事件及びエンゾ事件で記述要件を原始クレームに適用したローリー判事は、2004年2月にだされたロチェスター大学事件で再び原始クレームに記述要件を適用し、これに違反するとしてロチェスター大学の特許を無効と判断した<sup>26)</sup>。

ロチェスター大学の特許は、人体に副作用を与えない抗炎症剤の開発方法に係る。アスピリン等、従来の非ステロイド系抗炎症剤はシク

ロオキシゲナーゼ (cyclooxygenase COX) と称される酵素の作用を阻害することにより機能するとされていたが、この酵素は人体にいろいろな作用をもたらすプロスタグランジン類の前駆物質であるプロスタグランジンH<sub>2</sub>(PGH<sub>2</sub>)を生成する反応を触媒することがわかっていた。90年代初頭、シクロオキシゲナーゼには異なる機能を持つ2種類、COX-1とCOX-2が存在することがわかり、COX-2の作用の阻害は炎症抑制に有効であるが、COX-1の作用の阻害は胃粘膜障害等の副作用を起こすと考えられた。この仮定のもとに、ロチェスター大学はPGHS-1 (プロスタグランジンH合成酵素-1; COX-1に相当)の作用を阻害せずにPGHS-2 (COX-2に相当)の作用だけを選択的に阻害する方法によって副作用を起こさない抗炎症剤を提供することができると考え、薬品がそのような選択性を持つか選別する試験材を開発し、試験方法をクレームし、出願した。その後、一連の関連出願を行った後、哺乳動物のPGHS-2によるPGH<sub>2</sub>合成を阻害する非ステロイド系化合物の特定方法について特許が発行されると、同大学はCOX-2の作用を選択的に阻害する抗炎症剤を売る製薬会社の特許権侵害として提訴した。地裁は、クレームに記載されるPGH<sub>2</sub>合成を阻害する非ステロイド系化合物について明細書に具体的開示が無いので記述要件違反とする製薬会社の主張に同意し、特許を無効と判断するサマリージャッジメントを出した。

連邦巡回控訴裁判所はこの地裁の判断を支持した。まず、ローリー判事は二つの要件の違いについて、明細書が化合物の構成を特定せずにその製造方法及び使用方法のみを開示している場合を、実施可能要件を充たすが記述要件に違反する例として挙げ、記述要件は一定期間、発明を独占的に実施する権利と交換に公衆に対し有意義な発明の公開が行われるよう保証する技術の教示機能を達成すると説明している。記述

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

要件は前の出願日又は発明日に依拠する優先性が問題となる場合にのみ適用すべきというロチェスターの主張に対し、ローリー判事は、記述要件と実施可能要件を区別して適用した最初の先例としてロチェスターが主張する1967年のルーシック事件<sup>27)</sup>以前にも記述要件を適用した先例が存在し、その先例の中には優先性が問題とならない事件で記述要件を適用したものと指摘し、誤りとして退けた。

さらに、ロチェスター事件は優先性が問題とされない事件における記述要件の適用をDNA関連の発明以外にも拡大した。ロチェスターは、優先性が問題とならない場合に記述要件が適用されたリージェンツ事件及びエンゾ事件はDNA関連発明に対するもので、本件は化合物に係るものなので、適用が無いと主張したが、ローリー判事は、記述要件の適用が発明の種類によって限定されないことを確認した。即ち、DNA関連発明の論理が必ずしも化学に当てはまるとは限らないが、本件ではたとえ酵素(COX-1とCOX-2)の構成が開示されていてもどの化合物がこの酵素の作用を阻害するかについては当業者に理解不可能であったとして、化合物の構成の記載がなければ記述要件違反とした。

最後に、ローリー判事は本件判決が大学の技術移転活動に与える影響を懸念するテキサス大学等の大学技術移転オフィスが提出した意見書についても触れた。バイドール法の趣旨は大学に政府助成金で開発した発明から利益を受けることを可能にすることであるが、特許性の要件を緩和することを目的とするものではないとして、これらの主張を退けた。尚、実施可能要件に基づき無効とする主張については、既に記述要件違反によって特許は無効と判断されたのでムート(争訟性を喪失した)であるとして、検討しなかった。

この判決については、ロチェスター大学から

大法廷による再審理の請求が提出されたが、その請求は却下された<sup>28)</sup>。この却下の決定に対しては、ニューマン、ダイク、リン、ガヤルサ、レイダー判事が再度反対意見を書いている。ニューマン判事はパネル判決の法の適用を支持するものの、判事間の意見の相違を大法廷により早期に解消するよう促しており、リン判事は現在の判例において記述要件と実施可能要件の適用範囲が混乱しており、この混乱を大法廷で解決するよう求める同調意見を示している。レイダー判事は、ロチェスター大学が引用した最高裁判決を分析してその解釈の誤りを指摘するとともに、正しい解釈によっては、本件の連邦巡回控訴裁判所による記述要件の適用は最高裁の先例によって支持されないと論じている。また、レイダー判事は1997年のリージェンツ事件で新たな特許要件を前触れもなく追加されたことによる特許実務への影響についても述べている。即ち、1997年前に出願された特許の多くが、ロチェスター大学の例のように、記述要件違反として無効と判断される危険について述べ、DNA配列の構造は当業者であれば困難な試験もなく入手できるものであり、これを開示させる必要は無いと述べている。

この事件については、ロチェスター大学が上告審理を申請したが、拒絶された。従って、連邦巡回控訴裁判所の判事の意見の相違が顕著になっているにも拘わらず、この問題の解決にはまだ時間が必要なようである。

このように、リージェンツ事件で導入された厳格な記述要件の存在により、現在のアメリカで有効に取得できる特許の範囲は非常に狭くなっている。実際にDNAを製造し、その構成を確認し、開示しない限り記述要件違反となるため、開示されたDNA以外を含む上位概念クレームについて特許を取得するのは非常に困難である。たとえ、特許を取得しても、権利行使の際に記述要件違反とされる可能性が高い。上位

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

概念を支持する合理的な数の実施例を開示する必要があるが、どの程度の数をもって合理的と認められるかは実際、裁判所で争ってみないとわからないというのが現実であろう。従って、特に化学及びバイオ分野の発明については、実質上、クレームの範囲は実施例に限定されることになり、ロチェスターの発明のように基礎原理をクレームに記載し、そこから当業者がルーティンによって特定する下位概念について権利を及ぼすことは不可能になっている。

### 3. クレーム解釈

#### 3.1 マークマン最高裁判決以降のクレーム解釈

たとえ審査段階で有効に取得できるクレームの範囲が狭くても、侵害判断においてクレーム文言を下位概念を含むように広く解釈し、均等論により均等物に侵害を認めれば、発明の適正な保護は可能となる。しかしながら、マークマン判決<sup>29)</sup>以降、アメリカのクレーム解釈は狭くなる傾向にあり、ワーナー・ジェンキンソン判決<sup>30)</sup>・フェスト判決<sup>31)</sup>以降、均等論による侵害はほとんど認められなくなってきた。

マークマン事件は、クレーム解釈が法律問題か事実問題かが争われ、最高裁が法律問題とする連邦巡回控訴裁判所の判断を支持し、クレーム解釈については陪審でなく裁判官によって行われることが確認された判決としてよく知られる。更に、サイバー大法廷判決<sup>32)</sup>で、クレーム解釈は純粋な法律問題で事実問題を含まないため、連邦巡回控訴裁判所は、地裁のクレーム解釈に全く拘束されることなくデ・ノボ (De Novo)<sup>33)</sup>の基準で法律審査することができることを確認した。このことは手続上の問題であるが、実体法上、その後、クレーム解釈に大きな影響を与えた。連邦巡回控訴裁判所は、マークマン大法廷判決<sup>34)</sup>で、クレーム解釈を主に内部

証拠 (Intrinsic Evidence) である特許書類 (明細書及び図面) と出願手続の記録に基づいて行うよう強調し、外部証拠 (Extrinsic Evidence) である専門家証言を内部証拠で明らかになった意義を確認する補助的役割でのみ使用すべきものとした。また、その後のヴァイトロニクス事件<sup>35)</sup>で、同裁判所はクレームの公告機能との関係で、訴訟前から一般公衆が入手可能な内部証拠がクレーム解釈における主な資料であり、外部証拠、特に専門家証言は内部証拠と矛盾して使用してはならない旨、強調した。その結果、クレーム解釈における外部証拠の役割は非常に限定的なものと理解され、外部証拠は原則として参酌してはいけないという解釈も考えられた。

しかしながら、地裁の判事たちは当業者としての知識はおろか技術的バックグラウンドも持っていない場合がほとんどであるため、明細書等の特許書類によってクレームを解釈しようとすると、実施例のみを参酌して解釈し、クレームに記載された発明の基本理念を当業者が理解するように解釈することは困難である。そのため、マークマン判決以降は、クレームで実施例の構成と同じ機能を達成する上位概念で発明の構成を定義しても、実施例を参酌する時点で、判事がその実施例の構成自体を発明と考え、限定解釈する例が多々みられるようになった。

一方、マークマン判決以降もクレームは当業者に理解されるように解釈されなくてはならないということが大原則である<sup>36)</sup>。先例により、裁判所は明細書を参酌しクレーム文言の意義を明確にすることは許されても、明細書からクレームに無い限定を読み込むことは禁止されている<sup>37)</sup>。但し、単なる参酌か不当な限定の読み込みかの客観的区別は不可能に近い。ところが、外部証拠であるという理由で、地裁の判事がクレーム文言の一般的意義を明確にするため辞書のみをみたり当業者がどういうふう理解するか確



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は壁内部に直角に設置されており、クレームには緩衝部の構造が設置される角度については特に限定が無かったが、明細書には壁材からほぼ45度の角度で伸び互いに連結し、壁内に一層の防御壁を作るように設置された緩衝部が実施例として開示されていた。地裁はクレームに十分な構成による定義が無いとして緩衝部がミーンズプラスファンクション形式で定義されていると解釈した。その結果、112条6項が適用され、クレーム文言の範囲は明細書の実施例とその均等物に限定され、直角に設置される被告の緩衝部はクレームの緩衝部に該当しないのでフィリップスの特許を侵害しないとするサマリージャッジメントが出された。

連邦巡回控訴裁判所のパネル審理において、三人の裁判官とも緩衝部という定義は構成的定義であり112条6項の適用は無いとして、ミーンズプラスファンクション形式のクレームとした地裁の判断を誤りとしたが、緩衝部の解釈については三人の判事の見解が分かれた。辞書の定義自体には設置角度の限定はないことを確認した後、二人の判事は、明細書の記載に基づき発明者は直角以外の角度で設置される緩衝材を自分の発明として認識していると判断し、辞書で明らかになった定義をこの認識の範囲に限定して解釈し、非侵害とする地裁の判断を支持した。これに対し、ダイク判事は、実施例に限定すべき理由が無いので辞書の定義による広い意味で解釈すべきとして反対意見を述べた。同判事は、(1) 角度を限定する発明者による明らかな定義が明細書に存在しないこと、(2) 弾丸等の進路をそらすことは複数の目的の一つにすぎないので、この目的の記載があるからといって、これを達成しない実施例の放棄とみなすべきでないこと及び、(3) 多数意見は直角の緩衝部を含む解釈を行えば先行技術を含むことになるため、有効性を維持するための限定的な解釈を正当化しているが、無効にすべきクレームを有効

とするためクレームに存在しない限定を明細書から読み込むことは許されるべきではないとする三点を多数意見の限定的解釈に反対する理由として掲げた。

フィリップス事件は、発明の構成が単純で、辞書と明細書の参酌の仕方に関する判事の見解の相違が顕著な事件であり、クレーム解釈の手法に関する様々な問題を解決する良い機会だと考え、連邦巡回裁判所はパネル判決を取り消し、大法廷で再審理する決定を2004年7月21日に公表した<sup>47)</sup>。この決定の中で、クレーム解釈の手法について最近の判決で判事の見解の相違が顕著となった以下の七つの論点を列挙して、特許関係者に意見書を提出するように求めた。

(1) クレームが公告機能をより良く果たすためには、裁判所はクレーム解釈の主な参酌資料として辞書を使用すべきか？又は明細書における定義を使用すべきか？両方とも使用する場合は、どちらを優先して使用すべきか？

(2) 辞書を主な参酌資料とする場合、特許権者が異なる定義をしたとき又はクレーム範囲を限定する明らかな放棄を示す記載が明細書に存在するときのみ明細書による辞書の意味の限定を許すべきか？もしそうであれば、どのような明細書の記載が限定を許す条件となるか？一般的辞書は技術の専門辞書に対しどのように使用すべきか？辞書に複数の定義がある場合、通常の意味とはどのように決めるべきか？どの辞書又は定義を選択するかについては、明細書の記載を参酌すべきか？

(3) 明細書を主な参酌資料とする場合、辞書はどのような役割を果たすのか？クレーム文言の通常の意味は、例えば明細書に一つの実施例しか開示されておらずその開示の範囲を広げるような記載が無い場合等、明細書に開示された発明の範囲に限定されるべきか？

(4) フィリップスパネル判決の判事たちのように辞書と明細書のいずれかを主たる参酌資

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

料とするという考え方ではなく、両方の参酌資料を限定的解釈に使用すべきか？

(5) 102条、103条、112条違反等に基づく無効理由を避けるためだけに、クレームを限定的に解釈することは許されるか？

(6) クレーム解釈において出願手続の記録や専門家証言はどのような役割を果たすべきか？

(7) 地裁のクレーム解釈を審査する際、連邦巡回控訴裁判所はマークマン判決やサイバー判決に矛盾することなく、地裁の判断を尊重することはできるか？もしできるのであれば、どのような状況でどの程度、尊重すべきか？

これらの質問のうち、(1)～(4)については、最近の連邦巡回控訴裁判所の判決の中で判事の見解の相違が顕著となった明細書と辞書の参酌資料としての優先性の問題を解決するものである。また(5)の質問は、フィリップス事件で問題となった特許無効の抗弁とクレーム解釈の問題である。アメリカでは侵害訴訟において特許無効の抗弁を提出できるが、もし無効とならない解釈が可能であればその解釈を採用し有効性を維持する実務が行われてきた<sup>48)</sup>。但し、このような解釈を行う場合でもあくまで解釈の範囲で解決すべきであり、クレームに存在しない限定を明細書から読み込むことは許されず、有効性の維持に限定の読み込みが必要な場合には無効の判断をしなくてはならないとされる<sup>49)</sup>。しかしながら、無効の判断を行うには、新規性や非自明性、実施可能要件等困難な特許法特有の法理論及び技術水準等複雑な事実関係の認定が必要となり、また陪審による審理も伴うため、地裁判事は無効の判断ではなくクレームの限定解釈で侵害無しと判断することで解決しようとする傾向がある。従って、このような傾向を良しとすべきかについて、フィリップス事件の大法廷による再審理で問うことになる。

上記(6)の問題は明細書及び辞書以外の参酌

資料である出願手続の記録と専門家証言の利用の仕方について問うものである。出願手続の記録はマークマン大法廷判決においても内部証拠として重要な意義を持つとされ、その後の判決でしばしば明細書の実施例を説明する記載と組み合わせてクレーム文言の意義を明細書に開示された構成に限定する解釈を支持する資料として利用されてきた<sup>50)</sup>。また、専門家証言についてはマークマン大法廷判決及びその後のヴィトロニクス事件では、クレームの公告機能との関係から、参酌資料としての価値は減少したが、最近になってクレーム文言の当業者に理解される通常の意味が強調されるようになり、地裁判事がその意味を知る上でその参酌の必要性が顕著となり、意義が見直されるようになっている。従って、連邦巡回控訴裁判所は、これらの参酌資料の利用価値についてもフィリップス事件の審理において再検討することにしたようである。

(7)の論点は、(6)の論点に関連し、もし専門家証言を参酌資料とする場合、実際にこの証言を聞き判断するのは地裁判事であり、上級審である連邦巡回控訴裁判所は、地裁での資料を基に審理を行うことになる。クレーム解釈についてはサイバー事件で、大法廷において連邦巡回控訴裁判所は純粋な法律問題であり、デ・ノボで地裁のクレーム解釈の審査をすべきと結論づけている<sup>51)</sup>。しかしながら、プレガー、ブライソン、ニューマン、メイヤー判事は同調意見の中でデ・ノボで審査しても地裁の判断に敬意を示すべき場合について論じ、またレイダー判事はクレーム解釈を純粋な法律問題とする多数意見の見解に反対する意見を述べている。従って、これらの見解の相違についても、フィリップス事件で解決する意図であると思われる。

尚、レイダー判事は、これら七つの問題に加えて、以下の質問についても意見を求めるべきであったとする同調意見を示した。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

クレーム文言は辞書又は明細書の参酌資料を優先順に常に杓子定規に使うって解釈すべきか？或いは事件の事情に関連する参酌資料及びその優先性に基づいて発明時に当業者に理解される文言の意義を明らかにするよう柔軟に解釈すべきか？従って、契約や法律の解釈のように事実審のクレーム解釈を尊重すべきか？

このようなクレーム解釈に係る参酌資料の議論は比較法上、非常に興味深い。日本の裁判所は、90年代半ばにプロ・パテント政策へ転換する前は、クレームの解釈が狭すぎるとして欧米の特許権者の非難をあげてきた。狭いクレーム解釈となる根拠としては、裁判所が発明者認識限度論を基にクレーム解釈を行ってきたことが挙げられる。発明者認識限度論とは、特許発明の技術的範囲は発明者が発明として認識した範囲に限られるとするもので、この認識の限度は明細書に開示された発明の範囲によって客観的に画定すべきとされる<sup>52)</sup>。フィリップス事件のパネル判決でも、多数意見は、明細書の記載に基づいて発明者の認識した発明の範囲を画定しており、この認識の限度でクレーム文言の意義を明確にしている。その他の事件においても、辞書の定義から広い解釈が可能であるにも拘わらず、クレームを限定的に解釈する際には、明細書又は出願手続における出願人による発明の説明がその基礎となっており、発明者の定義及び放棄は問題となるクレームの意義を発明者の認識の範囲に限定する手法に他ならない。

均等論による侵害の認められる余地が極めて狭くなった現在の連邦巡回控訴裁判所の判例法の下では、係属中に出願のクレームに文字通り含まれない製品を競業者が実施している場合、その製品を含むようにクレームを補正して文言侵害を主張する方法が奨励されているが、この戦略も内部証拠により限定的に解釈される場合には有効でない。但し、クレーム文言の当業者

に理解される意味に忠実な判事であれば、開示の範囲を超える実施例を含む解釈が行われる余地があり、このような戦略は有効である<sup>53)</sup>。一方、この戦略によるクレームの補正が記述要件違反とされクレーム自体が無効とされる可能性があり、開示の範囲を超えるクレーム解釈の主張には大きなリスクが伴う<sup>54)</sup>。

日本の裁判官も連邦巡回控訴裁判所の一部の判事と同じように、明細書・実施例偏重の時代を経て、特にボールスプライン軸受最高裁判決<sup>55)</sup>以降、当業者に理解される通常の意味を重視するクレーム解釈に変わってきている。このような解釈を可能にするためには問題となる特許発明の技術分野における一般常識を考慮する必要があり、我が国の場合、調査官制度の充実及び知的財産特別部の設置による裁判官の専門知識の蓄積が大きく貢献しているものと思われる。一方、アメリカでは、実際にクレーム解釈を行う第一審の地裁判事が専門性を持たないため、技術の一般常識を入手できないという問題が存在する。たとえ連邦巡回控訴裁判所がクレーム解釈の手法を統一したとしても、この根本的な制度の問題が解決しない限り、大きな前進は無いように思われる。

また、特許の無効理由とクレーム解釈の関係に係る(5)の論点も日本で自由技術の抗弁<sup>56)</sup>等として長らく議論されてきた問題である。キルビー最高裁判決<sup>57)</sup>以前の日本の侵害訴訟の実務は、特許無効の抗弁を許していなかったため、裁判所は特許が明らかに公知技術を含み無効である場合<sup>58)</sup>や明細書の開示にくらべクレームが広すぎるため無効である場合<sup>59)</sup>には、実施例に限定する解釈によって非侵害として無効な特許権の行使を事実上阻止していた。アメリカでも、特許権譲渡人禁反言が適用される場合には、特許権者に特許を譲り渡した元特許権者は特許無効の抗弁を提出することができないため日本と同様な問題が生じ、限定的な解釈が行われてき

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たが<sup>60)</sup>、たとえ無効の抗弁の提出が可能な場合でも、アメリカの裁判所はクレーム解釈で問題を解決しようとするのは興味深い。このことは、キルビー最高裁判決を受けて無効の抗弁が特許法の改正により明示された<sup>61)</sup>現在においても、先行技術や明細書の開示との関係で無効理由がクレームを限定的に解釈する理由とされる可能性を示唆している。

更に興味深い点は、連合王国における最高裁判所としての貴族院（House of Lords 以下、連合王国最高裁）がキリン-アムジェン事件<sup>62)</sup>で、問題となったクレーム文言「宿主細胞（ホストセル）」を解釈する上で、フィリップス事件で問題となった論点に間接的に答えていることである。この事件でホフマン判事は、欧州特許条約（EPC）69条の規定に従い連合王国特許のクレームを解釈する際には、キャトニック事件<sup>63)</sup>で用いた意図的解釈を行うべきであることを説明し、この中で、クレーム文言は数値等の特殊な場合を除き、辞書の定義や文法に左右されて解釈すべきでなく、クレームが書かれた対象である当業者の認識と明細書の開示内容との関係で解釈されなくてはならないとする。そのように解釈する中で発明者が特に内容を限定する意図で問題となるクレーム文言を採用したと当業者に理解されるのであれば、同様の機能をする均等物も含む拡大解釈を許し、一方、文字通りだと先行技術や実施可能要件を充たさない範囲も含むような場合には、限定的に解釈することでクレームの公告機能を担保すると共に発明者の利益を守ることでEPC69条の目的を達成していると説明している。尚、新たに追加されたEPC69条解釈に関するプロトコール2条の文言にも拘わらず<sup>64)</sup>、既に均等についてはクレーム解釈で考慮しているため、あらためて均等論適用により侵害を判断する必要性を否定している。

従って、フィリップス事件の（1）から（4）

の論点については、連合王国では、一般に明細書を優先すべきとされ、（5）の論点については意図的解釈では当然特許性を維持するよう限定解釈を許すことになる。（6）の論点については、錯綜する出願経過禁反言に関するアメリカ判例を引用し、出願手続の記録をクレーム解釈の参酌資料とすることの問題に触れ、その使用を全面的に否定している。一方、専門家証言については、意図的解釈が当業者の認識に基づいて行われることから、それを示す専門家証言の参酌資料としての価値を間接的に認めている。キリン-アムジェン事件でも、第一審の判事は、専門家証言に基づいて問題となるクレーム文言について発明者がどのような意図でその文言を採用したと当業者に理解されるかについて判断したが、連合王国最高裁がその判断に誤りがないか審査する際には、直に証言を聞いた裁判官の判断を尊重し、この判断を支持した。この意味で、（7）の論点についても、ある程度答えていると考えることができる。連合王国の特許訴訟では米国のように陪審による審理が行われず、特許侵害及び無効の抗弁に係る争点について全て裁判官が判断していることから、アメリカとまったく同じ理論が適用されるわけではないことに注意しなくてはならないが、時を同じくして、米国特許法の母体となった連合王国の特許法の下で、同様の論点が議論され一定の見解が示されたことは大変興味深い。

更に、興味深い点は、ホフマン判事が連合王国とアメリカの特許の技術的範囲の比較を行っている点である。同判事は、アメリカではクレーム解釈は文言の形式的意義に基づき行い、均等論で当業者の認識を基礎に実質的内容を担保していると表現し、クレーム解釈でそのような拡張解釈を既に行っている連合王国の技術的範囲の画定方法と比較している。このような連合王国が意図的解釈との名の下に行っている拡張解釈及び有効性の関係で行う縮小解釈は、ポー

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ルスプライン軸受最高裁判決<sup>65)</sup>以前の日本の裁判所の技術的範囲解釈実務に近似しており、同判決による均等論導入後、従来の解釈実務と均等論との整合性をどのようにとっていくべきかという重要な課題を日本に提示している。

### 3. 3 クレーム解釈と後発技術

アメリカ特許の技術的範囲は内部証拠偏重のクレーム解釈によって非常に狭くなっているが、アル-サイト事件<sup>66)</sup>をはじめとする一連の均等論に関する判例において連邦巡回控訴裁判所が均等論の適用に際して後発技術の保護に重点を置き、文言侵害の基礎となるクレームの範囲には後発技術を含まないように解釈を行うようになったことも狭い解釈が主流となった一因と考えられる。例えば、マイクロソフト事件<sup>67)</sup>では、音声データやコンピュータデータを遠隔地に転送するパソコンのシステム及び転送方法の特許に関し、データの「送信」「転送」「受信」というクレーム文言の解釈において、電話回線を介した送信等に限られるのか、又はインターネットのようなパケットスイッチネットワークによる送信等を含むのかが争われた。問題となった特許は五件存在したが、権利行使されたクレームの中には電話回線を介して送信等が行われることが要件とされているものもあれば、そのような要件が無い広いクレームも存在した。それにも拘わらず、連邦巡回控訴裁判所は、広いクレームについても内部証拠に基づき電話回線を介した送信等に限定し、インターネットを介した送信を行う被告の送信システム及び送信方法の使用を侵害でないとする地裁の判断を支持した。

この事件では、五件の特許に含まれるクレーム文言には表現の違いがあり、電話回線について全く触れていないクレームもあれば、モデムによる電話回線通信を要件とするクレームもあり、その範囲も広狭があったが、明細書の開示

は五件とも共通していた。この明細書には電話回線によるデータ通信を前提とする実施例しか開示しておらず、パケットスイッチネットワークによる通信を示唆する開示はなかった。また、明細書の発明の概略として記載された部分にも、ある地点から遠隔地へのデータ通信が電話回線を介して行われると説明されていた。更に、出願手続において、特許権者はUSPTOが送付した拒絶理由通知に応答する際に、発明を通常の電話回線を介して操作される通信システムと説明していた。これらの内部証拠に基づき、連邦巡回控訴裁判所は、発明者は電話回線を介した通信システムを自己の発明と認識しており、この認識の範囲で特許庁に発明を説明していたとして、この認識の範囲を超える実施例を含むような解釈を行えないとした。ここでも発明者の認識が特許発明の技術的範囲の限界を画すことになり、結果として出願後に開発されたパケットスイッチネットワークに特許の効力が及ぶのを阻止された。

この限定解釈に対し、レイダー判事は、明細書の記載に電話回線通信以外の通信システムを放棄する根拠が無いとして反対意見を書いている。マイクロソフト事件では、関連する特許の出願手続での発明の説明がその時点で既に発行されていた特許のクレーム解釈に参酌され、限定的解釈の基礎とされた。多数意見はジョージアパシフィック事件<sup>68)</sup>を引用し、このような関連出願における出願人の発明の説明の参照は許されるとしたが、レイダー判事は、ジョージアパシフィック事件のルールは審査官が問題となる特許を許可する際に当該発明の説明を関連出願における発明の説明に依拠した場合に限られるとした。マイクロソフト事件では、問題となる発明の説明を行ったときには、既に特許は発行しており、この説明に依拠して発行されたとは考えられないとして、その点においても多数意見の解釈に強く反対している。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

マイクロソフト事件は、連邦巡回控訴裁判所に出願後の後発技術を含むクレーム解釈を選択させることの難しさを示しているが、レイダー判事の反対意見が示すように、後発技術を含む解釈が全く採用されないというわけではない。スーパーガイド事件<sup>69)</sup>では、テレビ番組スケジュールデータの選択表示システムに係る特許のクレーム文言「定期的テレビ信号」「ラジオ周波数信号」及び「ミキサー」について出願当時テレビ放送に使われていたアナログ信号に限って解釈されるべきかが争われた。地裁はマイクロソフト事件と同様、デジタル信号やクローズドキャプション信号を明示的に含むクレームが無いとして、これらの技術は放棄されたと解釈し、「テレビ信号」及び「ラジオ周波数信号」をアナログ信号に限り、ミキサーで扱う信号もアナログ信号に限る解釈を行った。クレーム文言は出願時である1985年当時に当業者によって理解されるテレビ信号に限られるとし、デジタル信号を使う被告の製品は特許を侵害しないとする判断をした。

連邦巡回控訴裁判所はこの地裁の判断を不当に狭いクレーム解釈に基づくものとして破棄した。スーパーガイド事件では、マイクロソフト事件と同様、特許の明細書はデジタル信号による実施例を開示していなかったが、同裁判所は、「特許法は出願人に考えられる将来の実施例を全て明細書に開示するよう要求していない」と強調し、アナログ信号に限定する地裁の解釈を誤りとした。地裁がクレームの範囲を発明時に存在した実施例に限る解釈を採用するために依拠したコピーカケ事件<sup>70)</sup>は問題となった「スクリーン印刷」について明細書で従来の現存する技術に限定する記載があったが、本件にはそのような記載は無いとして区別し、また、出願当時、アナログビデオ信号は主流であったかもしれないが、デジタルビデオ信号は当業者に知られていたとして「定期的テレビ信号」

等にデジタル信号を含む解釈を行った。

たとえ裁判所が後発技術を含む解釈をしても、その解釈故に記述要件違反とされる可能性がある。カイロン事件<sup>71)</sup>では、乳癌細胞に関連する抗原に対するモノクローナル抗体に係る特許について、クレームが出願後に開発されたキメラ抗体及びヒト型化抗体を含むか否かが争われた。地裁はこれら後発技術を含むと判断したが、被告の特許無効の抗弁については陪審が実施可能要件違反と記述要件違反を認め、特許を無効とする判決が出された。

連邦巡回控訴裁判所は、記述要件違反の判断のみを支持し、特許を無効と判断した。一連の継続出願の基礎となった1984年の原出願の明細書には、出願当時存在したハイブリドーマ法により製造されたマウスの抗体が開示され、抗原の構成等は開示されていなかったが、モノクローナル抗体の製造に使用したハイブリドーマが寄託されていた。その後、カイロンは1985年及び1986年に一部継続出願を行い、マウスの抗体の実施例が追加され、モノクローナル抗体にはその製造方法に限定されないあらゆるものが含まれるとする記載が追加された。また、これらの一連の出願に基づいて1995年に更なる一部継続出願が行われ、後に特許が発行されたその明細書には、クレームのモノクローナル抗体はキメラ抗体とヒト型化抗体も含むことが明記されていた。

控訴審において、クレーム解釈については特許の無効が支持されなかった場合の補助的主張としてのみ争われていたので、後発抗体を含む広いクレーム解釈が適法であったという前提で、実施可能要件と記述要件両方の違反を認める地裁の判断が審理された。その結果、実施可能要件については、当業者にあまり知られていない新興技術（Nascent Technology）を開示する義務を示すジェネンテック事件<sup>72)</sup>と区別し、ホーガン事件<sup>73)</sup>を引用し出願人は原出願の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

出願後に開発された技術を開示する義務は無いとして、出願後に開発されたキメラモノクローナル抗体やヒト型化モノクローナル抗体の開示が無くても違反は無いと判断した。

一方、記述要件違反については、原出願の出願当時、まだ開発されていなかったキメラ抗体やヒト型化抗体を把握していなかったことは明らかであり、従って記述要件違反により、カイロンの特許は原出願の出願日の利益を享受できないとした。そのため、原出願の出願日以降の発明の開示により、特許発明は新規性を喪失し、特許は無効と判断された。尚、レイダー判事はここでは特許が無効と判断されたのでクレーム解釈を行う必要がなかったが、もし解釈を行うとすると、1984年当時の当業者に通常理解される意味によればクレームはハイブリドーマ作製法によるモノクローナル抗体に限られ明細書の記載の定義と明らかに矛盾し、反対に明細書の記載にある定義を採用すると当業者の理解する意味と矛盾するというジレンマに言及している。

ブライソン判事は特許を無効とする結論に同意するものの、後発技術を含むクレームについて実施可能要件違反の可能性を否定するレイダー判事によって書かれた裁判所の見解には反対する同調意見を書いた。ブライソン判事はレイダー判事の引用したホーガン事件は後発技術を含む解釈を許す根拠とはならないとして広いクレーム解釈を許したレイダー判事の判決を批判している。この事件は本来クレーム解釈の問題として解決されるべきであるが、被告がクレーム解釈を争わなかったため、それができないので、このような場合には記述要件違反のみならず実施可能要件違反も認めて陪審の判断を支持すべきであったとしている。

このカイロン事件は、先に紹介した連合王国最高裁のキリン-アムジェン事件<sup>74)</sup>と事実の背景が極めて近似しており、両裁判所とも非侵害との結論に達しながら、米国連邦巡回控訴裁判

所は記述要件違反による無効により、連合王国最高裁は技術的範囲に含まれないとして異なる理由に基づいて判断されたことが比較法的見地から興味深い。キリン-アムジェン事件はカイロン事件同様、遺伝子組換合成技術に関するもので、アムジェンの特許では、(1) エリスロポイエチン (EPO) を発現するDNA配列に係るクレームと (2) そのDNA配列の発現物であるEPOに係るクレームについては新規性とアメリカの実施可能要件に相当する十分な記載に関する要件に違反するとして無効か否かが争われ、(3) そのDNA配列の発現物であるEPOに係るクレームについては侵害か否かが争われた。クレームには合成方法に限定が無かったが、明細書には宿主細胞としてのCHO細胞 (チャイニーズハムスター卵巣細胞) に、ヒトドナー細胞から単離されたEPOをコードするDNAを導入してEPOを発現させる、即ち、外来的DNAを発現させるという実施例のみが記載されていた。侵害に関する争点の被告であるヘキストはアメリカで製造されたEPOを輸入していたが、このEPOは、当該アメリカ企業がアムジェンの特許の出願日以降に開発した技術により、内在的DNAを使いEPOを発現させる方法で製造されていた。従って、カイロン同様、後発技術で作られたヘキストのEPOがアムジェン特許のクレームを侵害するかが問題となった。

しかしながら、カイロン事件と異なり、キリン-アムジェン事件ではクレーム解釈も上告審査の対象とされた。その結果、裁判所は発明者がクレーム文言「DNA」「宿主細胞 (ホストセル)」を採用した意図を特許出願当時の当業者がどのように認識したか判断し、その結果、その当時存在した技術常識に基づき宿主細胞は外来的DNAを導入したものと解釈し、内在的DNAを持つヘキストのEPO製造に使われる宿主細胞は技術的範囲に入らないとして侵害を否

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

定した。尚、均等による侵害を判断する必要については、前述したように、既に意図的解釈において実質的技術的範囲の判断は終了しているとして、ホフマン判事は均等論適用の必要性を事実上、否定している。その結論を確認するため、同判事は拡張解釈を行うような当業者の認識が存在しないことを述べた後、アムジェンが行った発明の内容を吟味した。遺伝子組換合成技術の前に尿から抽出するEPO製造方法が存在したことから、同判事は、アムジェンの発明は人工EPO自体を発明したのではなく、製造方法を発明したに過ぎないとし、この方法にはヘキストの方法を含まないとする結論を確認している。

無効の主張については、DNAとEPOのクレームについて先行技術である尿から抽出したEPOと区別する十分な定義が含まれていないとして(1)と(2)のクレームについて新規性無しとして無効判断をしている。従ってこのように無効の判断を行ったにも拘わらず、既に解釈したようにクレームは外来的DNAを使って製造されたEPOに限るとした上で、あえて内在的DNAを使って製造したEPOを含む解釈をとるとしたら、十分な記載の要件に違反し無効であるとする見解を示した。

以上のように、ホフマン判事はカイロン事件のブライソン判事の反対意見と同様に、後発技術を含むクレームについて実施可能要件違反を認めている。但し、明細書に開示されたCHO細胞以外の哺乳類の細胞を宿主細胞に含む解釈及びDNAについてEPOだけでなくEPOと同様の機能を持つアナログについても含む解釈に基づいても記述要件違反とはならないとの見解を明らかにしている。従って、厳格な記述要件により機能や製造方法による発明の定義を許さないアメリカよりは広い範囲での権利取得が可能なようである。

## 4. 均等論とその制限理論

### 4. 1 禁反言適用の条件及びその効果の明確化

クレーム解釈に関する最近の一連の事件から明らかなように、明細書に開示されない実施例を被告が採用した場合、この実施例に後発技術が使われているときは文言侵害を立証することは不可能になってきている。従って、発明の構成の一部が後発技術で代替されているような場合には、均等論によってのみ保護を求めることができる。しかしながら、最近の連邦巡回控訴裁判所の判決は均等論を制限する理論を適用し、均等論による侵害の立証を非常に困難にしている。これは、最高裁がワーナー・ジェンキンソン判決<sup>75)</sup>の中で、出願経過禁反言の適用条件を明確にすると共に、サマリー・ジャッジメントを活用し、不必要な均等論による侵害の判断を陪審によって行わないような手続を作るように連邦巡回控訴裁判所に指示したためである。これを受けて、出願経過禁反言をはじめとする均等論を制限する理論は全て法律問題であることから、クレーム解釈を行うマークマンヒアリングの中でこれらの理論の適用があるか判断し、適用がある場合には陪審による均等の判断をすることなく侵害無しとするサマリー・ジャッジメントを出す実務が奨励されるようになった。従って、ワーナー・ジェンキンソン判決以降は、多くの侵害事件は陪審による均等の判断を行うことなく非侵害とするサマリー・ジャッジメントが出されるようになった。

このように最近重要性が増大した均等論制限の理論の主なものは(1)審査経過禁反言、(2)公知技術による制限、(3)要素毎の均等判断、(4)オールエレメンツルール及び、(5)明細書に開示した実施例をクレームに含まなかったことによる権利放棄の五種類<sup>76)</sup>があるが、この中

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

でも特に重要なのは審査経過禁反言である。審査経過禁反言はワーナー・ジェンキンソン判決で、クレームの範囲を減縮する補正を行ったときには特許性に関連する理由で補正を行ったと推定して、禁反言を適用するルールが明らかにされた（ワーナー・ジェンキンソンの推定）。その後のフェスト判決では、ワーナー・ジェンキンソン判決でいう特許性の理由にあらゆる特許法上の理由を含むことが確認され、クレームを補正したときに問題となる均等物を含む範囲でクレームを補正できなかった理由を示さない限り、補正によってクレームに含まれなくなった全ての範囲を放棄したものと推定する禁反言の効果のルールが明らかにされた（フェストの推定）。尚、均等物を含む範囲にクレームを補正できなかった場合としては、(1) 均等物が補正時に当業者にとって予測不可能であったとき、(2) 補正を行った理由が均等物と遠い（Tangential）関係しか持たなかったとき、(3) その他、特許権者が問題となる均等物を含む範囲にクレームを補正できなかった何らかの事情が存在するとき、が該当するとされている。

ワーナー・ジェンキンソンの推定及びフェストの推定を具体的な事件に適用する上での詳細な条件は最高裁判決から明らかではないので、連邦巡回控訴裁判所は判例を通してその内容を明らかにしている。例えば、ワーナー・ジェンキンソン判決ではクレームの範囲を減縮する補正を禁反言適用の条件とするが、これが原クレームの文言を変更した場合に限るのかは明らかではなかった。そこで、連邦巡回控訴裁判所はハネウェル事件を大法廷審理し、原出願に存在するクレーム文言に構成要件を追加する場合、及び独立クレームを削除しその従属クレームを独立クレームとして書き直す場合も減縮する補正に該当する旨明らかにした。

また、グラクソ事件<sup>7)</sup>では、複数あるクレームの一部が補正された場合の他のクレームに与

える影響と、明細書の開示に対しクレーム範囲が広すぎるとする実施可能要件違反を治癒するためにクレームを補正した場合の禁反言の効果が明らかにされた。グラクソの持つ特許は抗うつ剤である塩酸ブプロピオンを含む徐放性タブレットに係るものであったが、発行された特許のクレームは全てヒドロキシプロピルメチルセルロース（HPMC）を含むことを要件としていた。出願時のクレームは徐放化成分をHPMCに限定していないものもあったが、実施可能要件違反という拒絶理由通知に対し、全てのクレームでHPMCを必須成分とする補正がなされた。

被告は後発製薬会社であり、HPMCではなくヒドロキシプロピルセルロース（HPC）を用いた徐放性タブレットの販売許可をFDAに求める申請を行った。この申請で被告は、申請医薬はグラクソの特許を侵害しないとして特許期間満了前の販売を許可するよう求めたため、グラクソは271条(e)項に基づき特許侵害訴訟を提起した。地裁は出願経過禁反言の適用により均等論による侵害を認めず、非侵害のサマリー・ジャッジメントを出したが、連邦巡回控訴裁判所はこの判断を支持した。特に禁反言の適用の効果については、グラクソはHPCが補正時に予測不可能な均等物であり、またHPCを含むクレームに補正することは新規事項追加となるためできなかったとし、フェスト判決はクレームの補正できる範囲に注目して推定を反駁する条件を述べているので、新規事項による制限でクレームできなかった本件に反駁を認めるべきと主張した。連邦巡回控訴裁判所はいずれの主張も採用しなかった。新規事項禁止に関する主張に対しては、フェスト判決は出願時に開示しなかった既知の均等物であるためこの均等物を含む範囲にクレームを補正できない場合については述べていないとし、このような場合はこのような均等物を予測し出願時からクレームの範囲に含めておくべきだったとして、反駁を許さな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

かった。また、証拠に基づきグラクソの特許クレームの補正時に、HPCがHPMCの均等物として知られていたことを認定し、予測不可能な均等物に基づく反駁も許さなかった。

更に、一部のクレームは当初からHPMCを含むものに限定されていたため補正されずに特許となったことを根拠に、グラクソはこれらのクレームについては禁反言が無いと主張したが、これも採用されなかった。連邦巡回控訴裁判所はビルダーコンクリート事件<sup>78)</sup> 及びアレン・エンジニアリング事件<sup>79)</sup> を引用し、同じ特許に含まれる異なるクレームの同じクレーム文言の補正によって均等物を放棄した場合は、補正しなかったクレームについても放棄したことになると述べ、徐放性タブレットをHPMCを含むものに限定する補正を行ったクレームのみならず、補正を行わなかった最初からHPMCに限定したクレームにとっても実施可能要件を充たすために必須だったとして全てのクレームに禁反言が適用されると判断した。

また、インシチュフォーム事件<sup>80)</sup> では、フェストの推定の反駁で示す第二の条件でいう「遠い関係」の認められる例が明らかにされた。この事件では、均等論による侵害が主張された「一つのカップ (a cup)」について、この文言は出願手続で先行技術と区別するためにクレームが補正された際に追加されたものであるが、先行技術も単一のカップを使っていたためこの文言は先行技術と区別するために追加されたのではないことは明らかであった。従って、特許権者はこの補正と均等物と主張される複数のカップを含む被告の製品とは「遠い関係」しかないと主張した。連邦巡回控訴裁判所は特許権者に同意し、均等論による侵害を認めた地裁の判決を支持した。この結果、少なくとも出願手続の記録から補正の理由が先行技術を区別するためであることが明確で、問題となる文言が区別の基礎とされなかった場合には、補正と均等物

と主張される被告の製品とは直接関係ないとして均等の主張が許されることが明らかになった。

## 4. 2 その他の均等論制限理論

以上のように連邦巡回控訴裁判所は出願経過禁反言の適用の条件及び効果の明確化により、特許権者による均等侵害の主張の余地を大幅に制限してきている。その他の均等論制限理論においても、最高裁はワーナージェンキンソン判決で均等の判断を要素毎に行い、その過程で均等論の適用によりどのクレーム要素の存在についても無意味 (vitiate) にすることがないようにオールエレメンツルールの徹底を指示した。これを受けて、連邦巡回控訴裁判所は、一旦クレームの文言を限定的に解釈し、文言侵害を否定すると、均等論の適用を許すと文言の意味を限定した意義が無くなるため、そのような場合には「文言の存在を無意味にする」として均等論の適用を拒否するが増えている。

例えば、シーフォス事件<sup>81)</sup> では、クレーム解釈において「連結 (Connected)」という文言の意味が争われ、辞書の定義には直接的間接的いずれの場合も含まれるにも拘わらず、明細書の記載を参酌し直接的な支点連結に限ると解釈した。一旦「連結」を直接的連結に限るとすると、間接的連結で代替する被告製品に均等を認めることはクレーム解釈によって明らかになった「連結」の意義を無意味にすることになるとして均等による侵害を認めなかった。また、ノヴァティス事件<sup>82)</sup> でも、一旦明細書を参酌して被告の製品が問題となる文言「親油性化合物」に含まれないと判断すると、均等論の適用によりその解釈を無効にすることを許さなかった。これは、明細書の実施例によるクレーム文言の限定解釈は、発明者が一定の実施例について放棄しているという考え方を根拠にしているため、均等論についてもこの放棄が適用され、文言解釈の範囲より広い保護が不可能となるため

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

である。

またクレームに含まなかった実施例の権利放棄 (Dedication to Public) についても、適用範囲が拡大されている。この制限理論が適用された先例は均等が主張される被告の製品が実施例として明細書に明白に開示された場合であったが、PSCコンピュータ事件<sup>83)</sup>では、このような実施例は先行技術として説明した構成として間接的に開示したにすぎなかった。即ち、特許は電子装置をさますヒートシンクとそれに使われる保持クリップに係るものであったが、明細書は先行技術ではプラスチックが使われていたことを説明し、弾力のある材料なら何でも使えるとしていたにも拘わらず、クレームではクリップの材料を金属に限定していた。このような間接的なプラスチックを使った実施例の示唆でも、これをクレームしなかったことで権利放棄となることを連邦巡回控訴裁判所は確認した。

このような均等論による侵害を制限する動きは、法的安定性の要請上、クレームの公告機能を重視し、混乱をまねきやすい陪審による審理の可能性を制限するためのみならず、均等論は明細書作成上の誤りを訂正するために使ってはならないという認識の下に、連邦巡回控訴裁判所が判例を発展させていることに起因している。レイダー判事は、ジョンソン&ジョンストン事件<sup>84)</sup>の同調意見で、明細書作成者に対し当業者に予測可能な実施例を含む範囲でクレームを作成する義務が存在することを明らかにし、被告の製品が予測不可能であった場合にのみ、均等論による侵害を主張できると説明している。予測可能な均等物を想定しクレームを作成する義務は出願時のみならず、フェスト判決で示されるように補正を行う際にも同様に課せられる。従って、そのような均等物を含まないクレームを書いたものは、ジョンソン&ジョンストン事件のように明細書に開示されていた場合はもちろん、セージプロダクツ事件<sup>85)</sup>のように、

たとえ開示されていなくても予測可能な均等物を含むように狭いクレームの不必要な限定を均等論によって無効にすることはできないという考え方に基づいてオールエレメンツルールが適用されているようである。

また、比較法的に分析すると、アメリカはキリンアムジェン事件<sup>86)</sup>でホフマン判事が解説したように形式的文言解釈を行っているわけではない。フィリップス事件から明らかなように、連合王国の裁判所と同様に無効理由との関係で限定解釈を行ったり、特に112条6項が適用されるミーンズ・プラス・ファンクションクレームの解釈から明らかなように、明細書の開示及び当業者の技術常識を参酌し、均等物も文言の意味に含めて拡張解釈を行っている。従って、クレーム解釈による文言侵害と均等論による侵害との間で実質上重複する部分が存在し、クレーム解釈は出願日に存在するもの又は少なくとも予測可能なもの、均等論は出願時に予測不可能で侵害時に置換可能性が知られるようになった後発技術を含むものに侵害を認めるという役割分担による整理をする必要が生じたのかもしれない。但し、侵害回避義務の行為規範となるクレームの内容を出願時と侵害時に分けて考えるのは不自然なように思われる。特に、技術革新の目覚ましいバイオ等の分野で出願時の認識が何であったかを思い起こし、クレームの範囲を認定することには無理があるように思われる。

以上のように、文言侵害が認められる範囲はクレーム解釈によって実施例開示の範囲に限定される傾向にある上、均等を主張する被告の構成が予測可能であるときには均等論の適用が無いことになる。連邦巡回控訴裁判所は、予測可能性と置換可能性の関係を明らかにしていないが両者は非常に似た概念のようである。ワーナー・ジェンキンソンは侵害時での当業者による置換可能性を要求しているため、均等論侵害の主張が認められるのは、被告の構成が出願時、補

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

正時を通して予測不可能で、侵害時にのみ置換可能である場合に限られ、非常に例外的な場合でしか均等侵害が認められなくなっている。

## 5. その他の重要判例

以上、特許権の範囲に関する連邦巡回控訴裁判所の判例を解説したが、それ以外の分野で重要な事件としては、侵害の故意を認定する際の鑑定書及び鑑定書に関連する弁護士特権について大法廷審理を行い、判例変更を行ったクノール事件<sup>87)</sup>が存在する。この事件で、被告が弁護士特権により鑑定書の開示を拒否したため、地裁は、特許権者の特許の存在を被告が知った後、弁護士による鑑定書をとらなかつた又はとつても鑑定書の内容は被告に不利なものであつたと認定し、連邦巡回控訴の判例<sup>88)</sup>に基づきこの事実が故意の認定について被告に不利な間接証拠となるとして故意侵害を認めた。この事件の控訴を審理するにあたり、連邦巡回控訴裁判所は、故意侵害の認定に関する先例の正当性を見直すこととし、特許関係者に意見書を提出するように求めた<sup>89)</sup>。

その結果、連邦巡回控訴裁判所はその判例が弁護士とクライアントの関係に不当な重圧を与えているとし、以下の点を明らかにし鑑定書とその鑑定書の開示に関する弁護士特権について判例変更を行った。(1) 法律を遵守すべきという義務は引き続き存在するものの、弁護士特権により侵害に係る鑑定書の内容の開示を拒否することで故意認定において不利な推論をされることは無い；(2) 侵害回避義務は引き続き存在するが、弁護士から鑑定書をとらなくてもそのことだけで故意認定に不利な推論をされることは無い；(3) しかしながら、弁護士から鑑定書をとらずに、侵害に対する実質的な抗弁が存在することのみを根拠として、故意侵害の認定を避けることはできない。抗弁の存在は故意判断で参酌すべき事実の一つであるが、故意の

有無は各事件の事情全体から判断すべきであり、画一なルールで判断すべきではない。また、ダイク判事は不利な推論を除くという結論には賛成するものの、侵害回避義務違反に基づいて懲罰損害を認定すること自体について多数意見と見解が相違するため、同調意見を書いた。同判事は特許権の存在を知ったときに生じる侵害回避義務を負担させる法的根拠が無いと述べ、単なる注意義務違反に懲罰的損害賠償を認めるのは1996年以降の懲罰的損害賠償を認める場合を非難すべき(Reprehensible)行為がある場合に制限する最高裁判決の潮流と逆行すると批判した。同判事は、単なる義務違反が非難すべき行為に該当するかについて疑問を呈し、故に懲罰的損害による制裁を許すべきでないとする意見を述べた。

クノール判決は、弁護士特権の行使を事実上不可能にする先例を変更し、弁護士特権を行使しても直ちに故意の認定に不利な推論を許すことが無くなったという点で歓迎すべき判例である。また、鑑定書をとらないことによる不利な推論が無くなったことによって、警告書をもらうたびにアメリカ特許弁護士から鑑定書をもたらう費用負担が軽減されるという点でも好ましい。ただ、鑑定書の不存、開示拒否は引き続き故意侵害認定の事情として参酌されることになろうから、故意認定をする陪審又は事実審裁判官に悪印象を与える点では代わりは無い。更に、特許権者が故意の存在について一応の立証を行った後の反証には、侵害を否定する弁護士の鑑定意見の存在が重要な役割を果たす<sup>90)</sup>。特許の存在を知ったことによる侵害回避義務は今後も続くため、故意侵害を回避するために弁護士から鑑定書を取り侵害の可能性が無いことを確認することの重要性は今後も変わらないということができよう。また、たとえ弁護士特権を行使したからといって不利な推論は無いとしても、侵害の無いことを明確にする鑑定書は積極

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

的に開示されるであろうから、開示されない場合に陪審が不利な内容を想定するのは避けられない。従って、今後も侵害を無しとする鑑定書のみを用意する実務に変わりはないであろう。

この他、興味深い事件としては、特許法102条(b)項の公然実施の解釈について、クレームに記載されない薬効に関する臨床試験についてのスミスクライン事件<sup>91)</sup>や被告の海外における発明の実施がアメリカ特許権の直接又は間接侵害にあたらないとしたペレグリニ事件<sup>92)</sup>やサムソン事件<sup>93)</sup>があるが、本稿では引用するのみに留めておく。

## 6. おわりに

本稿は、2003年10月から2004年10月における連邦巡回控訴裁判所の判決を特許権の範囲に係る事件を中心に解説した。クレームの記述要件やクレーム解釈における参酌資料に関する最近のアメリカの判例法理は我が国特許制度で従来発展してきた法理と共通している点も多く、比較法上、非常に興味深い。特にフィリップス事件で掲げられたクレーム解釈に関する論点は、日本の裁判所での実務にも共通し、今後の我が国におけるクレームに基づく技術的範囲の画定の在り方を検討する上でも有意義なものと考えられる。これら論点に関する意見書は今までにない多数の関係機関から提出されるものと予想されている。大法廷による判断は少なくとも、1年はかかると予定されているので、機会があったら、意見書と判決の内容について検討してみたいと考えている。

尚、本稿の作成において、特許庁審査官の井上典之氏、瀬下浩一氏、野中松男氏にバイオ及び製薬分野の技術用語等について貴重なご意見を賜ったことに感謝の意を表したい。

### 注 記

1) 知的財産基本法(平成14年法律第122号) [http://](http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/hourei/kihon.html)

[www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/hourei/kihon.html](http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/hourei/kihon.html)

- 2) 知的財産戦略本部「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html>
- 3) 知的財産戦略本部「知的財産推進計画2004」<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/040527f.html>
- 4) 高倉成男「科学技術政策と知的財産法制」L & T 19号4頁(2003)
- 5) Federal Trade Commission, *To Promote The Proper Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Policy* (2003). この提案の概略とレポートは<http://www.ftc.gov/opa/2003/10/cpreport.htm>から入手可能。
- 6) National Research Council of the National Academies, *A Patent System For The 21st Century*, (2004). この提案も<http://www.nap.edu/html/patentsystem/>で入手可能。
- 7) Agency officials, CAFC Judges, *Comment on FTC/NAS Suggestions for Patent Reform*, 68 Patent Trademark & Copyright Journal (No. 1697) 686 (2004). 両提案に対するアメリカ知的財産法協会(AIPLA)のコメントは、[http://www.aipla.org/Content/NavigationMenu/IP\\_Isues\\_and\\_Advocacy/Comments/Comments.htm](http://www.aipla.org/Content/NavigationMenu/IP_Isues_and_Advocacy/Comments/Comments.htm)に公表されている。
- 8) 例えば, Arti Rai & Rebecca Eisenberg, *Bayh Dole Reform and The Progress of Biomedicine*, 66 Law & Contemporary. Problems. 289 (Winter/Spring 2003).
- 9) 21世紀の知的財産権を考える懇談会報告書「これからは日本も知的創造時代」(1997年4月)。
- 10) 工業所有権審議会企画小委員会報告書「プロ・パテント政策の一層の深化に向けて」(1998年11月)
- 11) Stephan Lesavich, *The New Japan-U.S. Patent Agreements: Will They Really Protect U.S. Patent Interests in Japan?* 14 Wisconsin Law Journal 155 (1995).
- 12) 昭和62年法特許法36条4項5項。平成6年改正の趣旨及びクレーム作成実務への影響については、特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成6年改正 工業所有権法の解説」第3章 明細書の記述要件<http://www.jpo.go.jp/shiryou/>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- hourei/kakokai/pdf/h6\_kaisei/h6\_kaisei\_3.pdf,  
田村明照「特許クレームの社会的インパクトに  
関する一考察」特技懇205号25頁（1999年）  
<http://members.aol.com/terutamura/gikon.htm>  
を参照。
- 13) 平成6年法36条5項  
14) 吉藤・熊谷「特許法概説」275頁（第12版1997）  
15) *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.*,  
927 F.2d 1200, 18 USPQ2d 1016 (Fed. Cir.  
1991).  
16) *In re Wright*, 999 F.2d 1557, 27 USPQ2d 1510  
(Fed. Cir. 1993).  
17) *In re Wands*, 858 F.2d 731, 8 USPQ2d 1400  
(Fed. Cir. 1988). ドナルド・チザム「アメリカ  
特許法とその手続」153頁（改定第2版, 2000）  
18) *Regents of the University of California v. Eli Lilly*,  
119 F.3d 1559, 43 USPQ2d 1398 (Fed. Cir.  
1997).  
19) 前掲注17), 「アメリカ特許法とその手続」168頁  
20) *In re Ruschig*, 379 F.2d 990, 154 USPQ 118  
(CCPA 1967).  
21) *In re Koller*, 613 F.2d 819, 204 USPQ702 (CCPA  
1980).  
22) 前掲注16), *Regents of the University of California  
v. Eli Lilly*, 379 F.3d 1569頁  
23) 同上  
24) *Enzo Biochem, Inc. v. Gene-Probe Inc.*, 296 F.3d  
1361, 63 USPQ2d 1609 (Fed. Cir. 2002).  
25) 63 USPQ2d 1618, 1620(レイダー判事反対意見).  
26) *University of Rochester v. G.D. Searle & Co.*, 358  
F.3d 916, 69 USPQ2d 1886 (Fed. Cir. 2004).  
27) 前掲注20), *In re Ruschig*, 379 F.2d 990.  
28) *University of Rochester v. G.D. Searle & Co.*, 375  
F.3d 1303, 71 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 2004).  
29) *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S.  
370, 38 USPQ2d 1461 (1996).  
30) *Warner-jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*,  
520 U.S. 17, 41 USPQ2d 1865 (1997).  
31) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo K.K. Co.,  
Ltd.*, 122 S. Ct. 1831, 62 USPQ2d 1705 (2002).  
32) *Cybor Corp. v. FAS Tech. Inc.*, 138 F.3d 1448,  
1471, 46 USPQ2d 1169, 1187 (Fed. Cir. 1998).  
33) あらためて始めからという意味である。これに  
対し、陪審や事実審裁判官による事実認定等は  
上級審による法律審査を一定の基準で拘束する。
- 34) *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d  
967, 34 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 1995).  
35) *Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc.*, 90 F.3d 1576,  
39 USPQ2d 1573 (Fed. Cir. 1996).  
36) *Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.*,  
198 F.3d 1356, 52 USPQ2d 1001 (Fed. Cir.  
1999) ; *Combined systems, inc. v. Defense  
Technology Corp. of America*, 350 f.3d 1364, 69  
USPQ2d 1220 (Fed. Cir. 2003).  
37) 前掲注32), *Cybor Corp. v. FAS Tech. Inc.*, 138  
F.3d 1448.  
38) *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.*, 182 F.  
2d 1298, 51 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1999).  
39) 同上  
40) *CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d  
1359, 62 USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2002).  
41) *Unitherm Food Sys. v. Swift-Eckrich, Inc.*, 375 F.3d  
1341, 71 USPQ2d 1705 (Fed. Cir. 2004).  
42) *Searfoss v. Pioneer Cosol. Corp.*, 374 F.3d 1142, 71  
USPQ2d 1157 (Fed. Cir. 2004).  
43) 例えば, *Novartis Pharms, Copr. v. Abbot labs.*,  
375 F.3d 1328, 71 USPQ2df 1650 (Fe. Cir.  
2004) ; *Phillips v. AWH Corp.*, 363 F.3d 1207, 70  
USPQ2d 1417 (Fed. Cir. 2004) ; *Matabolite  
Labs., Inc. v. Lab. Corp. Of Am. Holdings*, 370 F.3d  
1354.71 USPQ2d 1081 (Fed. Cir. 2004).  
44) *Nystrom v. Trex Co.*, 374 F.3d 1105 71 USPQ2d  
1241 (Fed. Cir. 2004).  
45) *Texas Digital Sys. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193,  
64 USPQ2d 1812 (Fed. Cir. 2002) ; *Inverness  
Med. Setz. Gmbh v. Warner lambert Co.*, 309 F.3d  
1383, 64 USPQ2d 1933 (Fed. Cir. 2002).  
46) *Phillips v. AWH Corp.*, 376 F.3d 1382, 71 USPQ2d  
1765 (Fed. Cir. 2004).  
47) *Phillips v. AWH Corp.*, 376 F.3d 1382, 71 USPQ2d  
1765 (Fed. Cir. 2004).  
48) *Modine Mfg. Co. v. United States Int'l Trade  
Comm'n*, 75 F.3d 1545, 37 USPQ2d 1609 (Fed.  
Cir. 1996) ; *Texas Instruments, Inc. v. United  
States Int'l Trade Comm'n*, 871 F.2d 1054, 10  
USPQ2d 1257 (Fed. Cir. 1989). このルールに  
ついては, Kimberly Moore, et al, *Patent  
Litigation and Strategy*, 271 (2ed 2003) も参照。  
49) *Texas Instruments, Inc. v. United States Int'l Trade  
Comm'n*, 871 F.2d at 1054.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 50) *Matabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. Of Am. Holdings*, 370 F.3d 1354.71 USPQ2d 1081 (Fed. Cir. 2004).
- 51) *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448, 46 USPQ2d 1169 (Fed. Cir. 1998) (in banc).
- 52) 前掲注14), 吉藤・熊谷「特許法概説」506頁(12版 1997); 中山信弘「注解特許法(上)」734頁(3版 2000); 東京地判昭48・4・20, 判例タイムズ297号337頁
- 53) *Liebel-Flasheim Co. v. Medrad, Inc.*, 358 F.3d 898, 69 USPQ2d 1801 (Fed. Cir. 2004).
- 54) 同上リーベル判決の脚注2にこのリスクが言及されている。更に後発技術を含む開示を超えたクレーム解釈に関しては、後述のカイロン事件を参照。
- 55) 最三小判平10・2・24, 民集52・1・113
- 56) 前掲注52), 中山信弘「注解特許法(上)」752頁; 大瀬戸豪志「特許侵害訴訟における自由技術の抗弁」*パテント*46・7(1995); 中山信弘「特許権侵害と公知技術」*法学協会雑誌*98・9(1981); 大阪地判昭45・4・17, 無体集2・1・151
- 57) 最三小判平12・4・11, 民集54・4・1368
- 58) 竹中俊子「特許請求の範囲と公知技術」田倉整古希知的財産をめぐる諸問題665頁(1996); 高林龍「標準特許法」115頁(2002); 最三小判39・8・4, 民集18・7・1319; 最二小判49・6・28, 金融商事判例420・2
- 59) 前掲注58), 高林「標準特許法」119頁; 前掲注52), 中山信弘「注解特許法(上)」759頁; 東京高判昭53・12・20判例タイムズ381・165
- 60) *Scott Paper Co., v. Marcalus manufacturing Co. Inc.*, 326 U.S. 249 67 USPQ2d 193 (1945).
- 61) 特許法104条の4
- 62) *Kirin-Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Ltd.*, [2004] UKHL 46 (House of Lords, 2004) available at: <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd041021/kirin-1.htm>
- 63) *Catnic Components Ltd. v Hill & Smith Ltd.*, [1982] RPC 183 (House of Lords, 1981).
- 64) 69条解釈に関するプロトコール新2項はEPC加盟国裁判所に特許クレーム構成要件の均等物に相当の配慮を与えるよう要求している。
- 65) 前掲注55), 最三小判平10・2・24, 民集52・1・113
- 66) *Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc.*, 147 F.3d 1308, 50 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1999).
- 67) *Microsoft Corp. v. Multi-Tech Systems, Inc.*, 357 F.3d 1340, 69 USPQ2d 1851 (Fed. Cir. 2004).
- 68) *Georgia Pacific Corp. v. United Gypsum Co.*, 195 F.3d 1322 52 USPQ2d 1590 (Fed. Cir. 1999).
- 69) *Superguide Corp. v. DIRECTTV Enterprises Inc.*, 358 F.3d 870; 69 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2004).
- 70) *Kopykake Enters., Inc. v. Lucks Co.*, 264 F.3d 1377 60 USPQ2d 1124 (Fed. Cir. 2001).
- 71) *Chiron Corp. v. Genentech*, 363 F.3d 1247, 70 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2004).
- 72) *Genentech, Inc. v. Novo Nordisk, A/S*, 108 F.3d 1361, 42 USPQ2d 1101 (Fed. Cir. 1997).
- 73) *In re Hogan*, 559 F.2d 595, 194 USPQ 527 (CCPA1977).
- 74) 前掲注62), *Kirin-Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Ltd.*, [2004] UKHL 46.
- 75) *Warner-Jenkinson v. Hilton Davis*, 520 U.S. 17, 41 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 1997).
- 76) 前掲注48), Moore, *Patent Litigation and Strategy*, 330.
- 77) *Glaxo Welcome, Inc. v. Impax labs., Inc.*, 356 F.3d 1348, 69 USPQ2d 1705 (Fed. Cir. 2004).
- 78) *Builders Concrete, Inc. v. Bremerton Concrete Prods. Co.*, 757 F.2d 255, 225 USPQ 240 (Fed. Cir. 1985).
- 79) *Allen Eng'g Corp. v. Bartell Indus. Inc.*, 299 F.3d 1336, 63 USPQ2d 1769 (Fed. Cir. 2002).
- 80) *Insituform Techs., Inc. v. Cat Contr., Inc.*, 385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004).
- 81) *Seafoss v. Pioneer Consol. Corp.*, 374 F.3d 1142, 71 USPQ2d 1517 (Fed. Cir. 2004).
- 82) *Novatis Pharms. Copr. v. Abbott Labs*, 375 F.3d 1328 71 USPQ2d 1650 (Fed. Cir. 2004).
- 83) *PCS Computer Prods., Inc. v. Faxconn Int'l*, 355 F.3d 1353, 69 USPQ2d 460 (Fed. Cir. 2004).
- 84) *Johnson & Johnston Associates Inc., v. R.E. Service Co., Inc.*, 285 F.3d 1046, 62 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2002).
- 85) *Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc.*, 126 F.3d 1420, 44 USPQ2d 1103 (Fed. Cir. 1997).
- 86) 前掲注62), *Kirin-Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Ltd.*, [2004] UKHL 46.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 87) *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004).
- 88) *Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.*, 793 F.2d 1565, 230 USPQ2d 81 (Fed. Cir. 1986) ; *Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co.*, 853 F.2d 1568 7 USPQ2d 1606 (Fed. Cir. 1988).
- 89) *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 344F.3d 1346, 68 USPQ2d 1383 (Fed. Cir. 2003).
- 90) *Read Corp. v Portec, Inc.*, 970 F.2d, 23 USPQ2d 1426 (Fed. Cir. 1992).
- 91) *SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 365 F.3d 1306, 70 USPQ2d 1737 (Fed. Cir. 2004).
- 92) *Pellegrini v. Analog Devices, Inc.*, 375 F.3d 1113, 71 USPQ2d 1630 (Fed. Cir. 2004).
- 93) *Int'l Rectifier Corp. v. Samsung Elecs. Co.*, 361 F.3d 1355, 70 USPQ2d 1124 (Fed. Cir. 2004).

(原稿受領日 2004年11月19日)

