

米国における包袋禁反言に基づく均等論の適用可否判断について

——Festo事件最高裁判決後の動向——

国際第1委員会*

抄 録 近年、均等論における包袋禁反言についてFesto事件最高裁判決を含む多くの判決が出されているが、この包袋禁反言をうまく利用することにより、均等論侵害を主張された場合でも、効果的にその主張を覆すことができる場合がある。そこで本稿では、包袋禁反言に基づく均等論の適用可否判断に関する一連の流れを明確化すると共に、被疑侵害者の立場から均等論侵害の主張を効果的に排除するための検討事項について考察を行った。

目 次

1. はじめに
2. Festo事件の概要
3. 均等論の適用可否
 3. 1 (ステップ1)クレームが減縮補正されているか?
 3. 2 (ステップ2)Warner-Jenkinson推定を覆すことができるか?
 3. 3 (ステップ3)Festo推定を覆すことができるか?
4. 考 察
5. おわりに

1. はじめに

近年、均等論における包袋禁反言に関し、Warner-Jenkinson事件最高裁判決（1997年）¹⁾やFesto事件最高裁判決（2002年）²⁾などが注目されている。特にFesto事件最高裁判決では、包袋禁反言に基づく均等論の適用に関する具体的な判断基準が示され、それ以降もこの判断基準を基に多くの判決が出されている。また、日本企業の立場としては、米国企業や個人発明家などから文言侵害と共に均等論侵害を主張され

るケースが多々ある。

そこで本稿では、これらの均等論判決を基に、均等論の適用可否判断に関する一連の流れを明確化すると共に、被疑侵害者の立場から均等論侵害の主張に対する抗弁を行う際に検討すべき事項について考察を行った。

なお、本稿は、2005年度国際第1委員会第4WGの片山和之（WGリーダ、富士通）、奥村正夫（アドヴィックス）、笠井俊均（三共）、草皆茂則（日産自動車）、紺野克浩（富士通）、佐藤健作（日本電気）、渡辺一弘（副委員長、住友化学）による検討の結果をまとめたものである。

2. Festo事件の概要

1988年、Festo Corp.（F社）は、2件の特許に基づいて焼結金属工業株式会社（S社）をマサチューセッツ地裁に提訴した。1994年、地裁はF社が行った補正（“磁化可能な”という用語を追加した）は先行技術を避けるためになされたものではなく、その補正は禁反言を生じさせるものではないと判示し、両特許とも均等

* 2005年度 The First International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

論に基づき侵害であると判示した。1995年CAFCはこれを支持したが、1997年最高裁は、均等論を抑止する包袋禁反言について、減縮補正され補正理由が不明の場合には、実質的に特許性に関する理由で補正されたと推定される、いわゆるWarner-Jenkinson推定（以下WJ推定）（Warner-Jenkinson事件最高裁判決）に照らして差戻し、Festo事件CAFC判決（2000年）³⁾ではCAFC大法廷が減縮補正した場合には均等論の適用が完全に阻害される、いわゆるコンプライトバーを判示した。しかしながら2002年最高裁は、このコンプライトバーを破棄し、減縮補正された場合には、原クレームと補正クレームとの間の領域は放棄されたと推定される（以下Festo推定）と判示した。そして最高裁は、特許権者がこの推定を覆すための具体的な基準は以下のいずれかであると判示した。

第1の基準：被疑侵害物が補正時に予見不可

能であったかどうか
 第2の基準：補正の理由がクレームの均等の範囲と希薄な関係であるかどうか
 第3の基準：他の合理的な理由が存在するかどうか

さらにFesto事件CAFC判決（2003年）⁴⁾では、この基準を基にした均等論の包袋禁反言の考え方に関して一般的指標が示された。すなわち、第1の基準は、内部証拠に加え当業者の見識や当該技術の事実に関する外部証拠から判断されるべきであり、第2、第3の基準は、特許の公示的機能を考慮して内部証拠から判断されるべきであるとした。そのうえで、Festo事件に関して、CAFCは、第1の基準については、専門家証言及び他の外部証拠に基づいて予見可能性を判断するよう地裁に差戻し、第2、第3の基準については、F社の主張はFesto推定を覆す

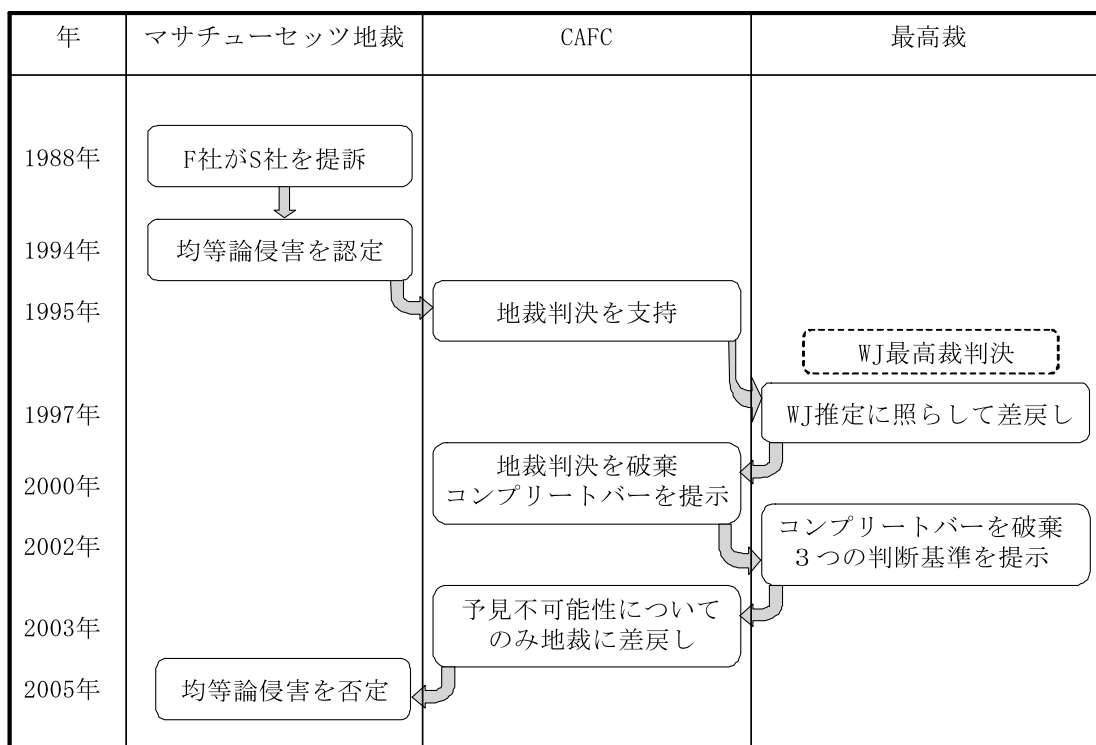


図1 Festo事件の年表

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に足りない」と判示した。ここで、第2の基準については、被疑侵害物との相違点であるクレーム内の“磁化可能な（スリーブ）”に関し、その補正理由が審査経過に示されていないために、補正理由と被疑侵害物との関係が希薄であるとはいえないと判断された。また、第3の基準についても、CAFCは被疑侵害物をクレームに含めることができたはずであるとして、他の合理的理由がないのは明らかとした。

なお、その後の地裁では、F社は被疑侵害物が予測可能であったと立証することができず、1994年の均等論侵害の判断は無効とされた

(Festo事件地裁判決（2005年）⁵⁾)。なお、Festo事件の全容については図1の年表をご参照願いたい。

3. 均等論の適用可否

先のFesto事件CAFC判決（2003年）では、包袋禁反言に基づく均等論の適用可否の判断に関する流れが示された（図2のフローチャート参照）。図2では、ステップ1がクレームが減縮補正されているか、ステップ2がWJ推定を覆すことができるか、ステップ3がFesto推定を覆すことができるかに関するものである。ス

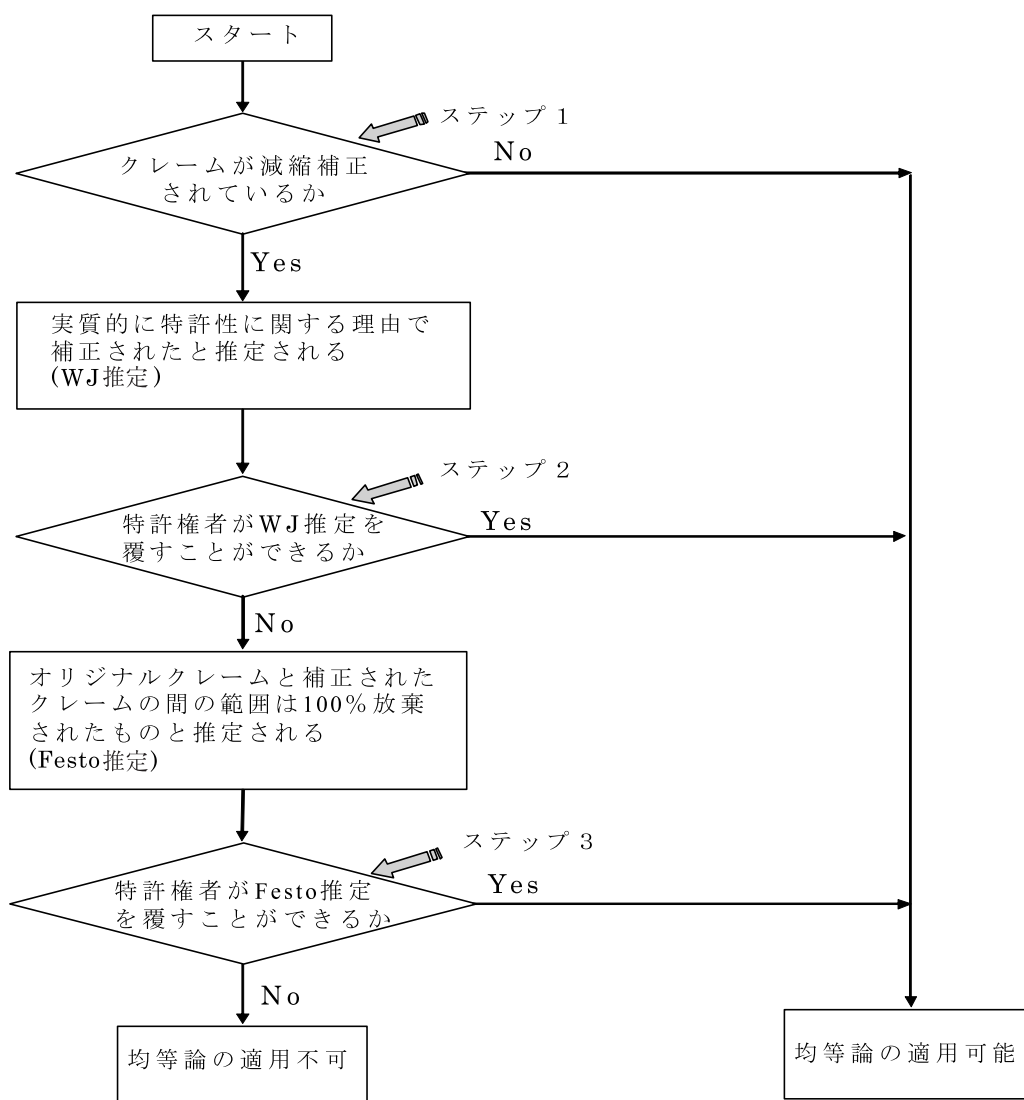


図2 均等論の適用可否判断に関するフローチャート

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ステップ1の判断がYES、ステップ2の判断がNO、ステップ3の判断がNOの場合には、均等論がそもそも適用できないとの判断がなされる。また、各ステップのいずれかで上記と逆の判断がされると均等論の適用が可能とされ、クレームにおける均等の範囲が被疑侵害製品を含むかどうか判断される。これらの各ステップでの判断を容易に実務で行えるようにするために、我々は、Festo事件最高裁判決以降の均等論に関するCAFC判例を調査した。以下では、具体的に裁判所でどう判断されているかについて図2を基に各ステップ1～3に対応したCAFC判決を紹介する。

3.1 (ステップ1) クレームが減縮補正されているか？

本ステップでは、審査過程でなされたクレーム補正が減縮補正に該当するかどうか問われる。

[事例1] 独立クレームを削除し従属クレームを独立形式で書き直す補正も減縮補正になるとされた事例

Honeywell事件(2004年)⁶⁾では、CAFCは大法廷で審理し、減縮補正とは、クレームされた主題の全体の範囲が減縮されたか否かであり、被告の反論である、独立クレームは、削除したが従属クレームは独立形式で書き直したただけであり、限定事項を追加しておらず減縮補正にあたらぬとの主張を認めなかった。また、本事件では、既にクレーム中に存在する限定事項の範囲をさらに減縮する場合(いわゆる内的付加)だけでなく、新しい限定事項を追加する場合(いわゆる外的付加)も減縮補正となることが併せて示されている。

[事例2] 一切補正していなくても、他のクレームの減縮補正で追加された限定事項を有す

るクレームは減縮補正がなされたとされた事例

Glaxo事件(2004年)⁷⁾では、徐放性製剤としてヒドロキシプロピル・メチルセルロース(HPMC)を使用した徐放性カプセルに関する特許について争われた。被疑侵害物は、徐放性製剤としてHPMCではなく、ヒドロキシプロピル・セルロース(HPC)を使用していたが、特許権者であるGlaxo Wellcome Inc.は、HPCはHPMCの均等の範囲に入ると主張した。ここで、クレーム1については特許出願時からすでにHPMCの限定が入っていたが、クレーム14等に関しては特許出願時にはHPMCの限定が入っておらず、審査過程でHPMCの限定が追加された。CAFCは、クレーム1は補正がされていないが、クレーム14等には審査過程においてHPMCの限定が追加されており、クレーム1のHPMCに関してもクレーム14と同様の減縮補正の扱いを受ける、と判示した。

[事例3] ミーンズ・プラス・ファンクションクレームを構造物で置き換える補正も減縮補正になるとされた事例

先のFesto事件CAFC判決(2000年)では、F社は審査過程で“sealing means”を含んだクレーム1を削除し、従属クレーム4に記載されていた“sealing rings”の限定を加えた。F社はこの補正に関して、両クレームは実質的に違いはないと主張したが、CAFCは、ミーンズ・プラス・ファンクションで記述した構成要件をそれに対応する明細書中の構造物で置き換えた場合、その構造物の均等物の範囲が文言上含まれなくなり、減縮補正となることを判示した。

[事例4] 技術的な内容を考慮しクレームの減縮補正ではないとされた事例

Business Objects事件(2005年)⁸⁾では、データベースの検索技術に関する特許について争

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

われた。特許権者であるBusiness Objects, S.A.は、審査過程で“translating said user query into a structured query language (SQL) equivalent statement”を“generating queries in the predetermined query language”と補正した。ここで、“predetermined”という用語の追加が減縮補正に当たるかどうか争いとなったが、CAFCは、“translate”される言語として“SQL”が指定される際、“SQL”に変換される“query language”は予め決まっている、つまり“predetermined”であるとして、補正前のクレームにも暗に“predetermined query language”が含まれていたとして、減縮補正に該当しないとした。

なお、先のFesto事件最高裁判決（2002年）では、112条拒絶に対する補正が範囲を変えず文字面だけの場合には減縮とならず、例え記述を改善する目的であっても範囲を狭める場合には減縮となることを判示した。

3. 2 (ステップ2) Warner-Jenkinson推定を覆すことができるか？

本ステップでは、ステップ1で認められたクレームの減縮補正が実質的に特許性に関する理由（102条、103条、112条を含む）で補正されたとの推定を特許権者が覆せるかが問われる。

[事例5] 代理人の宣誓書ではWJ推定を覆すことはできないとされた事例

Pioneer事件（2003年）⁹⁾では、特許権者であるPioneer Magnetics Inc.（P社）は、被疑侵害品の“non-switching multiplier”が“switching analog multiplier”の均等の範囲に含まれると主張したが、その主張は認められなかった。対象特許の審査過程では、補正後のクレーム1に、元のクレーム6の限定と共にクレーム7に含まれていた“switching multiplier”の限定が追加されていた。しかし、意見書では、「補

正後のクレーム1は、元のクレーム6を独立形式に書き換えるための補正をしたもの」と説明されていた。P社は、WJ推定を覆すために、補正時に元のクレーム7の文言を追加したのは代理人の不注意によるものであったと主張し、代理人の宣誓書および上記意見書の記載をその証拠とした。

CAFCは、まず、出願代理人の宣誓書は、クレーム補正の理由の決定に用いることは出来ず、審査経過のみを用いるとしたうえで、審査経過には不注意であったことが書かれていないと判示した。また意見書には、クレーム6を独立形式に書き換えたとの記載はあるが、逆にP社が意図的にクレーム7の文言を追加し、不注意で意見書にクレーム6を独立形式に書き換えたものだと記載した可能性もあるとして、この主張も否定した。

3. 3 (ステップ3) Festo推定を覆すことができるか？

本ステップでは、ステップ2でWJ推定が覆されず、Festo推定が働いた場合に、先の3つの基準のいずれかを用いて、その推定を特許権者が覆せるかが問われる。

3. 3. 1 第1の基準：「予見不可能性」に関する判例

[事例6] 引用文献に記載されている事項は予見不可能とは認められないとされた事例

先のPioneer事件（2003年）[事例5参照]において、特許権者であるP社は、自発補正として“switching”なる語をクレームへ追加した。一方、被疑侵害品は“non-switching”であった。そこで、P社はクレーム補正時に“non-switching”は予見不可能であったと反論したが、CAFCは引用文献に“non-switching”が記載されていることを理由に、予見不可能であったとは認めなかった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

〔事例7〕 審査過程で広く議論された事項は予見不可能とは認められないとされた事例

Talbert事件（2003年）¹⁰では、審査過程で補正により沸点範囲が減縮補正されたが、補正された沸点範囲よりも高い沸点を有する被疑侵害物が、均等の範囲に入るかどうかの問題となった。この事件のなかで、CAFCは、沸点範囲の補正は高沸点のガソリンと本願発明とを区別するために審査官により要求され、また審査過程で何度も議論されたものであることから、高い沸点を有する被疑侵害物が予見不可能であったとは認めなかった。

〔事例8〕 同属体の関係にある化学物質は予見不可能とは認められないとされた事例

Ranbaxy事件（2003年）¹¹では、審査過程で溶媒が数種の特定のものに減縮補正されたが、特定されている以外の溶媒を用いた被疑侵害方法が均等の範囲に入るかどうかの問題となった。この事件のなかで、CAFCは、被疑侵害方法で用いられている溶媒（酢酸）は、クレーム中で特定された溶媒の一つ（ギ酸）と同属体の関係にあり、補正時点でその同属体が予見不可能であったとは認めなかった。

〔事例9〕 新規事項追加を避けるため被疑侵害物を包含するように補正できないという事情だけでは予見不可能とは認められないとされた事例

SmithKline事件（2004年）¹²では、特許権者であるSmithKline Beecham Corp.（S社）は、審査過程で徐放性を付与するために加える添加剤を特定化合物（HPMC）に限定した特許に基づいて、特定化合物（PVA）を採用する被告製品を均等論侵害であると主張した。審査過程でクレームはHPMCに減縮補正されていたが、S社は、補正時にPVAをクレームに入れ

ることができなかつたのは、新規事項の追加となるためであると、主張した。つまり、S社は、先のFesto事件最高裁判決（2002年）で予見不可能性として述べられた、補正の時点で当業者が文言上被疑侵害物を包含するようにクレームできただろうとは考えがたい状況に該当し、Festo推定を覆すことができると主張した。

しかしながら、CAFCは、出願時当初の開示に公知の均等物を含め損ねたことを理由に、予見不可能であったとする主張は認められず、Festo推定を覆すことはできないとして、S社の主張を退けた。

3. 3. 2 第2の基準：「希薄な関係」に関する判例

〔事例10〕 引用文献との相違（補正理由）と均等物との関係が希薄であるとは認められないとされた事例

Biagro事件（2005年）¹³では、原告であるBiagro Western Sales Inc.（B社）は、燐系化合物の含量が約30～約40%である植物用の肥料を特徴とする特許クレームが、燐系化合物の含量が約60%である被告製品の肥料と均等であると主張した。上記の燐系化合物の含量は、特許登録時には特許クレームに含まれていなかったが、再審査の過程で、燐系化合物の含量が0%の肥料（濃縮されていない肥料）を開示した先行文献を回避するために追加された。この点に鑑みて、CAFCは、補正理由と問題の均等物の双方が濃度に関するものであるため、両者の関係が希薄であるとはいえないと判示した。またB社は、当該補正は、下限のみが先行技術回避のために必要であり上限を追加した理由はなかったとして、補正理由（下限）と問題の均等物（上限）との関係は希薄であると主張した。しかしながら、CAFCは、Festo判決（“磁化可能な”を補正で追加した理由が審査経過には示されていないために補正理由と磁化不可能な均等

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

物との関係は希薄とはいえない)を引用し、上限を補正で追加した理由が審査経過には示されていないとして、両者の関係が希薄であるとのB社の主張を認めなかった。

[事例11] 審査過程で主張した引用文献との相違(補正理由)と均等物との関係が希薄であると認められた事例

Insituform事件(2004年)¹⁴⁾では、破損した下水管に挿入されるチューブの製造方法が対象となった。原告のInsituform Technologies Inc.(I社)の特許は、吸引装置に接続された1つの吸引カップをチューブの複数のポイントに順に移動させ、チューブ末端から樹脂をチューブ内壁に徐々に浸透させていくものである(the single-cup process)。これに対し、被告製品は複数の吸引カップを使用していた(the multiple-cup process)ところ、I社は両者が均等であると主張した。問題となったI社特許のクレームは、出願当初吸引カップの数や吸引装置の位置を特定していなかったが、審査過程で従属クレームからこれらを含む限定を一度に追加した。この補正理由は、チューブの末端に吸引装置を設けた引用文献を回避するためであったことが審査経過から明らかであった。この点に鑑みて、CAFCは、補正理由(すなわち、吸引装置の位置)と問題の均等物(すなわち、吸引カップの数)との関係は希薄であると判断し、均等論侵害を認めた。

3. 3. 3 第3の基準:「他の理由」に関する判例

本項では、上記以外に、他の合理的な理由が存在するかどうかの基準についての判例を説明する。先のTalbert事件(2003年)[事例7参照]において、原告のTalbert Fuel Systems Patents Co.(T社)は、問題となった沸点範囲の補正は不要なものであったと主張したが、

CAFCは、裁判所は不要な限定を訂正する権限を有さないことを理由に、T社主張を認めなかった。また先のPioneer事件(2003年)[事例5参照]では、審査過程で引用された先行文献に問題の均等物が記載されているために、その他の理由は存在し得ないと判示された。

4. 考 察

本項では、前項で紹介したCAFC判決および筆者らの経験を基に、被疑侵害者側の立場から均等論の侵害主張に対して抗弁するという観点、つまり図2で「均等論の適用不可」へ導くことを前提に、各ステップ1~3での均等論適用可否判断作業における留意点について検討を行う。以下において図2に示したように、ステップ1がYES、ステップ2がNO、かつステップ3がNOの場合には均等論の適用不可との結論に導くことができる。なお、本稿では詳しい説明は省略するが、被疑侵害者側の立場としては、均等論の適用可否と共に最終的にクレームにおける均等の範囲が被疑侵害製品を含むかどうか併せて検討するべきである。

(ステップ1)クレームの補正があるかをチェックし、補正がある場合には補正前と補正後のクレームを比較し減縮補正に相当するかを検討する。

審査過程でクレーム補正が行われていれば、補正前と補正後のクレーム中でどの文言が追加され、また、どの文言が削除され、あるいは他の文言に置き換えられたのかを念入りにチェックする。なお、この際、出願時(あるいは公開時)と登録時のクレームの比較ではなく、補正毎にその前後のクレームを比較する。例えば出願時(あるいは公開時)と登録時のクレームにさほど差がない場合であっても、審査中に一度でも減縮補正されていれば、クレームの減縮補正がなされたと判断される可能性があるためであ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。

また、問題となっているクレームだけでなく、独立クレームのチェックも忘れずに行う。従属クレームから独立クレームへの書き換え等、単に補正が形式上の変更に見えるような場合であっても、補正後の独立クレームが補正前の独立クレームよりも狭ければ、クレームの減縮補正と考えられる場合があるためである〔事例1参照〕。

さらに、特許権者から指摘されたクレーム自体には補正がなくとも、当該クレームが含む限定事項を追加する補正が他のクレームでなされていれば、当該クレームが減縮補正されたと判断される場合があるので忘れずにチェックする〔事例2参照〕。また、継続出願についても併せてチェックしておくが良い。

また、元のクレームがミーンズ・プラス・ファンクションクレームであり、補正後のクレームがその構造物であった場合でも減縮補正だと考えられるので併せて検討する〔事例3参照〕。

なお、逆に字面だけの限定補正は減縮補正とみなされない場合もあるので注意が必要である〔事例4参照〕。

(ステップ2) クレーム補正の理由を確認し特許性に関するものでないと立証できるかを検討する。

クレームの補正が特許性に関するものでないと立証される場合には、WJ推定が覆され均等論適用が可能となるので、審査過程で補正の理由の記載の有無をチェックする。審査過程で補正の理由が記載されていない、あるいは不明瞭である様な場合には、特許権者がWJ推定を覆すことは難しいと考えてよい〔事例5参照〕。実際にWJ推定を覆すことができたケースは、Festo最高裁判決以降のCAFC判決からは発見することができなかった。

(ステップ3)

(1) 予見不可能といえるかについて検討する。

被疑侵害者側の立場としては、被疑侵害物が補正時に予見可能であったことを示す証拠をより多く集めておくことが望ましい。審査過程で開示された引用文献に記載されている事項〔事例6参照〕、審査過程で出願人と審査官の間で広く議論された事項〔事例7参照〕などが特に有効である。また、ある化学物質に関してその同属体は予見可能な物質である、といったような技術的に見て近い範囲は予見可能であったと主張できる場合があるので、併せて検討しておくが良い〔事例8参照〕。さらに特許権者は予見可能性を覆すために外部証拠を用いることができるため、被疑侵害者側も同様に外部証拠、例えば専門家証言、公知文献等をチェックしておくが良い。なお、補正時に新規事項が追加できなかったため予見不可能であったという主張は認められない〔事例9参照〕。

(2) 希薄な関係といえるかについて考慮する。

補正の理由と問題となっている個所と対比し、その関係が希薄ではないと主張するための証拠をより多く集めておくことが望ましい〔事例10参照〕。証拠は内的証拠のみを扱うため、特に審査過程での特許権者の主張をチェックする。特にクレームが一度に複数個所補正されている場合には、被疑侵害物の問題の箇所に関する補正が引用文献を回避するために必要であったとするなどの反論材料を検討しておくべきである〔事例11参照〕。

(3) 他の理由があるかについて検討する。

Festo推定を覆すことができる他の理由についても検討しておくが良い。しかしながら、実際には「他の理由」によってFesto推定を覆すことは困難であると考えられる。実際にこのようなケースはFesto最高裁判決（2002年）以降

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のCAFC判決からは発見することができなかった。

5. おわりに

被疑侵害者側の立場から均等論の侵害主張を排除することを前提に、包袋禁反言に基づく均等論適用可否判断における留意点について検討を行った。本稿が、交渉・訴訟中においては均等論の適用可否の判断をより正確に行うための資料となり、また審査過程においてはクレーム補正について注意を払って頂く資料となれば幸いである。

注 記

- 1) Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 41 USPQ2d 1865 (SupCt 1997)
- 2) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 62 USPQ2d 1705 (SupCt 2002)
- 3) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 56 USPQ2d 1865 (CAFC 2000)
- 4) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 68 USPQ2d 1321 (CAFC 2003)

- 5) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 75 USPQ2d 1830 (DC Mass 2005)
- 6) Honeywell International Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp., 71 USPQ2d 1065 (CAFC 2004)
- 7) Glaxo Wellcome Inc. v. Impax Laboratories Inc., 69 USPQ2d 1705 (CAFC 2004)
- 8) Business Objects SA v. MicroStrategy Inc., 73 USPQ2d 1520 (CAFC 2005)
- 9) Pioneer Magnetics Inc. v. Micro Linear Corp., 66 USPQ2d 1859 (CAFC 2003)
- 10) Talbert Fuel Systems Patents Co. v. Unocal Corp., 68 USPQ2d 1691 (CAFC 2003)
- 11) Ranbaxy Pharmaceuticals Inc. v. Apotex Inc., 69 USPQ2d 1086 (CAFC 2003)
- 12) SmithKline Beecham Corp. v. Excel Pharmaceuticals Inc., 69 USPQ2d 1712 (CAFC 2004)
- 13) Biagro Western Sales Inc. v. Grow More Inc., 76 USPQ2d 1347 (CAFC 2005)
- 14) Insituform Technologies Inc. v. CAT Contracting Inc., 72 USPQ2d 1870 (CAFC 2004)

(原稿受領日 2006年3月13日)