

# フィリップス事件と日本から見た米国侵害訴訟の注意点

松 本 直 樹\*

**抄 録** 米国CAFCのフィリップス事件判決の示したクレーム解釈法は、抽象論としては現在の日本と近いものだが、具体的な事案処理に着目するとかなりの違いに気付かされる。特に問題なのは、クレーム文言を形式的に満たしさえすれば侵害が認められる可能性がある点である。

日本企業が米国特許侵害訴訟の被告となった場合、こうしたクレーム解釈に適切に対応する必要がある。過去の知られたケースにおいて、そうした点での問題があったように理解される。こうした観点から、ハネウエル v ミノルタ事件およびコイル v セガ事件を紹介し考察する。

米国での侵害訴訟においては、“クレーム文言だけ”で侵害を否定できるのでないと、非侵害主張はかなりのリスクを伴う。

## 目 次

1. 従来の明らかな日米の違い
  1. 1 日本での解釈との違いとキルビー最判
  1. 2 本稿のテーマ
2. フィリップス事件 (Phillips v. AWH Corp. (Fed.Cir. 12 July 2005) (en banc))
  2. 1 事案および争点と経過
  2. 2 抽象論
  2. 3 事案の結論
  2. 4 日本から見ると
  2. 5 無効になるべきか?
  2. 6 “文字通り”が重要なクレーム解釈
3. ハネウエル v ミノルタ
  3. 1 違いはある
  3. 2 クレームでの区別の可能性
  3. 3 ライツ特許で無効に出来るか
  3. 4 ハネウエルのTCLモジュール
  3. 5 AF開発の歴史
  3. 6 非侵害の可能性と米国流の解釈
  3. 7 ミノルタ経営陣の判断への影響などの問題
4. コイル v セガ
  4. 1 技術的には明らかな相違
  4. 2 「音声信号」の解釈についての決定と侵害評決
  4. 3 クレーム文言と解釈
  4. 4 無効は難しい

## 5. 考 察

5. 1 非侵害はクレーム文言だけで議論できるのでないとリスク
5. 2 均等侵害との関係ないし比較
5. 3 112条6項との関係
5. 4 禁反言との関係
5. 5 日本での循環構造
5. 6 均等侵害に対する禁反言
5. 7 無効主張の考え方

フィリップス事件を端緒として、日本から見た米国のクレーム解釈を再考する。特に、日本企業が被告となった場合に留意すべき事項について、フィリップス事件から改めて気付かされるものがある。

## 1. 従来の明らかな日米の違い

### 1. 1 日本での解釈との違いとキルビー最判

クレーム解釈についての日米の違いとして従来から明らかなのは、先行例の扱いである。特に、審査経過において検討されていない先行技

\* 弁護士 Naoki MATSUMOTO

術である。

日本では、特にキルビー最判（最判平成12年4月11日）以前は侵害訴訟での無効判断が基本的に出来なかったことから、クレーム解釈において先行技術を考慮するのが当然とされてきた。それも、審査経過で検討されていたかどうかで特に区別しないものだった。先行技術の考慮は、クレーム解釈における重要事項である。[牧野]<sup>1)</sup>は、「技術的範囲は特許発明の実質的価値に即応するものとして定められるべき」として、「先行技術に対して有する前進の幅を考察し」て技術的範囲を定めることが必要とする。[高林1]<sup>2)</sup>115頁は、「出願時における当該特許発明の周辺技術を参照すること」は、「特許請求の範囲の記載文言の意味を解釈する前提ともいうべき、重要な資料である。」とする。

被告主張の先行技術をカバーしないようにクレームを解釈するのは或る意味で当然視される。クレームの文言にまさに該当してしまう先行例が存在するという場合には、限定解釈の端緒となるような文言の存否に拘わらず（たとえそうしたものが無くても）、明細書の実施例に限定するという「解釈」をとることで、とにかく非侵害で請求棄却としてしまう、ということすら行われた。

米国でも、複数の解釈が可能な場合には、特許を有効とする（無効としない）ものを選択する。しかし、それはあくまでも複数の解釈が可能である（ambiguous）ことが前提となる（これはフィリップス事件大法廷判決（第IV章B）で改めて確認された）。このため、日本と比べると実際的にはかなりの相違がある。先行技術を避けるべくクレーム文言よりも狭く解釈するという事はなされず、あくまでもクレーム文言のあり得る意味の中からの選択についてだけ、先行技術が問題となるものであり、クレーム文言の意義が極めて重い。クレーム文言が先行技術と衝突するなら、あくまでも特許は無効

とされる（たとえば Rhine v. Casio, Inc. (Fed.Cir. 6 July 1999) は、先行技術を避ける解釈で非侵害とした地裁判決を特許を無効かどうか自体を判断するべきとして破棄した（趣旨としては無効とする方向に見える）、[小林]<sup>3)</sup>参照）。先行技術を大いに考慮する日本での解釈とはかなり違う。

日本でのこの解釈方法は、侵害訴訟では特許無効判断が無かったこと、しかも公知技術の抗弁を認めるのが必ずしも一般的ではなかったこと、が積極的な理由となっていた（[大淵]<sup>4)</sup>がこうした観点での比較法的考察をしている。また [中山]<sup>5)</sup>383頁が技術的範囲について「出願当時の技術水準」を考慮するとしつつ、それを専ら公知技術の抗弁の項で扱うことでもこの関係はよく分かる）。これらの対抗主張が出来ないなら、実質的に特許が無効であるべきだと認定した場合の対処は、非侵害というほかないことになる。キルビー最判によりこの状況は全面的に変わった。こうした形で非侵害とすることは、“必要”ではなくなったはずである。

## 1. 2 本稿のテーマ

しかしなお、日本では、非侵害とする選択肢が積極的に否定されているわけではない（この結果、扱い方に幅が生じていることについて [拙稿1]<sup>6)</sup>参照）。また否定する理由もない。従前の実務が存在したことは事実であり、その必要性は無くなっても、選択肢としての意味があり得る。これが働くべき場合として、明細書全体としては特許に値する開示がある場合で、クレームは表面上かなり広くて開示自体とは違うものまでをカバーする可能性がある場合が考えられる。

この点で、米国実務とは一定の違いがある。フィリップス事件は、内部証拠でない先行例を考慮に入れないのを当然のこととしており、改めて相違を考える端緒となる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

さらに、フィリップス事件の事案についての結論を見ると、実はそれ以上の相違があるようにも理解される。理解の仕方にもよるが、言っていることとやっていることが違うのではないかと、とも思われる。事案についての結論を重視すると、日米の違いはかなり大きいと見ることになる。

こうした日米での相違を検討すること、そこから米国で侵害を主張された場合の対処法の考え方を考察すること、これらが本稿のテーマである。

## 2. フィリップス事件 (Phillips v. AWH Corp. (Fed.Cir. 12 July 2005) (en banc))

### 2. 1 事案および争点と経過

事案は、プレハブの刑務所建物のためのパネルの発明を内容とするUSP 4,677,798の侵害が主張された事件である (他にトレードシークレット不正使用も主張されたが時効で排斥された)。明細書に開示されたパネルは、表面と裏面の板の間に斜めに「バッフル」が入っていて、表面の板を貫通した弾丸などがあってもこのバッフルによって逸らされる旨が説明されている。

被告のパネルでは、「バッフル」に当たると

主張された内部部材が、表面の板に垂直に付されており、弾丸を逸らす働きを果たさないものだった。それ故にこれは「バッフル」に当たらず、非侵害、との反論がされた。問題となったクレーム1中の要件は、「further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls」である。この「baffles」に当たるかどうか争点となったのである。

地裁は、112条6項が適用されるとした上で、798特許の文脈においては「バッフル」であるためには斜めになっている必要があるとクレーム解釈した。原告はこの解釈では非侵害と認め、略式判決が下された。

CAFCのパネル (Newman裁判官とLourie裁判官による。Dyk裁判官が少数意見) では、112条6項適用は否定されたが (「バッフル」として構造的に規定されているとして)、結論的には非侵害として地裁の非侵害判決が支持された。その後、大法廷で取り上げられ、多数のアミカス・ブリーフが提出された ([クローチ]<sup>7)</sup> にまとめられており、また [須田]<sup>8)</sup> が紹介している)。結論的には、「バッフル」は斜めのものに限定されないとして、地裁判決は破棄され事件は差戻しとなった。

FIG. 6.

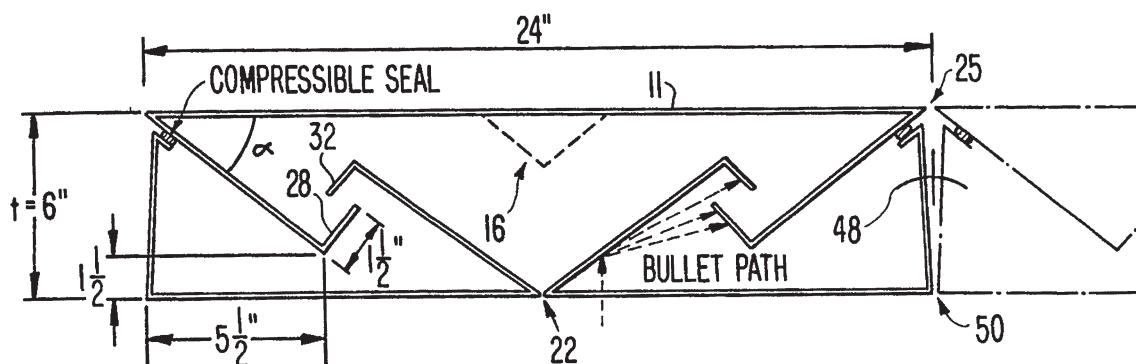


図1 フィリップスのUSP 4,677,798のFig.6

## 2.2 抽象論

フィリップス事件大法廷判決（解説として [竹中1]<sup>9)</sup> [岩瀬]<sup>10)</sup> [豊栖]<sup>11)</sup>，訳文は [井上]<sup>12)</sup>）の前半（第Ⅲ章まで）では，抽象的な議論として，クレーム解釈がいかになされるべきかが説明されている。

原告側が論拠としたのが，テキサス・デジタル事件（Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc. (Fed.Cir. 16 Oct. 2002)）である。この裁判例では，出願当時の客観的な認識を示すものとして，辞書をクレーム解釈において重視する旨が説かれている（もっとも，同事件の判旨は全体としては内部証拠を考慮するともしており，また事案の処理としてもこの裁判例自体はそれ程に極端な辞書重視説ではない。順番として辞書が先に検討されるという意味としても，[朝比奈]<sup>13)</sup>に説明されているのと同様な常識的な話のようにも見える）。原告はこれに依拠して，「バッフル」についての辞書の定義をあげて，被告のものもこの定義に合致すると論じた。

この議論は，日本とは争点のレベルがずれている。先行技術に基づく限定解釈（審査で非検討の先行技術を回避するだけの限定解釈）をしないのは当然として（この点はその後で明言もされている），さらに，辞書をどれだけ重視するか，また明細書にどれだけ重きを置くのか，といった議論がなされている。

抽象的な議論としては，辞書優先説は否定され，内部証拠説が支持された。この限りでは，狭くなるはずの結論である（たとえば [グレイブズ]<sup>14)</sup>がそう説明している）。これなら，日本から見ても不思議な解釈法ではない。従来の日本の解釈（審査段階で検討されていない先行技術を考慮するもの）とは明らかに違いがあるが，キルビー最判後においてはこれは変わってきていることを前提とすれば，そのキルビー最判後

の日本の解釈法と比べるなら，ここで抽象的に説かれている方法論は基本的に同じであり得る。

## 2.3 事案の結論

しかし，事案についての結論に注目すると，この抽象論をそのままに受け入れることは疑問である。ここが問題だと思われる。

本件特許の開示内容は，刑務所の壁に使うプレハブモジュールで，表と裏の板の間に斜めに「バッフル」が入っていて，板を貫通した弾丸があっても「バッフル」によって逸らされる，というものである。問題となったのは，クレーム中の「バッフル」の解釈であり，被告物件の内部部材がこれに該当するかが主要争点である。被告の部材は，表面に対して垂直に入っている。このため，表面の板を貫通した弾丸に対して，この垂直部材は障害にはならない。敢えて言うなら，斜めに入射した弾丸がここに当たることもあり得るかも知れないが，それで逸らせるとの働きが実際的に意味があるとは思えない。判決もまた，その様な働きを指摘してはいない。

それでも大法廷の結論は，これも「バッフル」であり得るというのである。確かに，角度が規定されてはいないから，その意味では非該当とは限らない。また，請求項2が請求項1に従属して角度を規定しているので，それと対比すると，請求項1では垂直部材でも該当し得るというもあり得る理解ではある。さらに，物としてのこの部材は，弾丸に対する「バッフル」としての機能以外の機能も有する。表と裏の板材を支える働きを有するもので，その点では被告の垂直部材も同様の支える機能を果たす。

しかし，それにしても，弾丸を逸らすというここでの「バッフル」としての働きは無いのである。「バッフル」と規定している意味を果たさないのに，それでも該当するというのが大法廷の結論であり，これは，この用語を相当に抽

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

象的に考えて初めて認められ得る考えである。辞書優先説を否定したはずなのに、結論を見るとそれとどう違うのか疑問である。パネルでは“内部証拠説だから非侵害”だったところ、そこが争点でそれについて内部証拠説だというのは、侵害があり得るというのである。

Lourie裁判官は少数意見で、抽象論（＝第Ⅲ章まで）には賛成しながら、事案におけるクレーム解釈（「バッフル」の解釈と当てはめ＝第Ⅳ章）ではパネルの結論もそれに従ったものだったとして、多数意見に反対している。もっともな議論に見える。しかし少数意見に留まっており（Newman裁判官が賛成しているだけ）、判決後の批評においても一般的に賛成されていないようである（〔岩瀬〕<sup>10</sup>の紹介する議論など参照）。これは、米国での内部証拠説が、一般的にそういう実質内容のものだということを意味するように思われる。

これを多少とも違って受けとめる理解としては、本件での請求項2の存在を非常に重要視することが考えられるが、そうなら、解釈法に決着をつけるための事案としては不適切だったことになるはずである。しかしそういう議論も見当たらない。

## 2. 4 日本から見ると

日本からフィリップス事件を見ると、抽象論については、キルビー最判以後の日本とはかなり近いと感じさせられる。キルビー最判以後では日本でも内部証拠以外の先行技術をクレーム解釈において見る意義は減少しており、辞書優先説を否定する抽象論を見ると、日本と大差がないと理解されてくる。〔設楽1〕<sup>15</sup>は、フィリップス事件大法廷判決を「内部証拠を重視」するとしたものとして紹介した上で、こうした点が日本と「全く同じ」とする。これは、判決の抽象論を見る限り確かにそうも言えるものであり、実際にもそういう判決であるとして今後の

実務が推移していく面もあるとは思われる。

また、辞書優先説を否定したところにフィリップス事件の意義があるとすれば（実際、そこがこの事件の争点だったわけであるが）、日本企業にとって朗報であるというのが素直な見方である（〔岩瀬〕<sup>10</sup>がこうした理解を説明している）。

しかし、事案についての結論に着目すると、そうした見方には再考が必要である。

被告の垂直部材は、ここで言う「バッフル」の働きを果たさない。それでも「バッフル」であり得るとした。確かに問題の請求項1では、部材が斜めとの規定はないが、それにしても、明細書全体から理解される発明の特質は、弾丸を逸らせる働きにある。そういう意味での、弾丸に対しての「バッフル」、とのクレーム中の規定のはずである。それを無視した解釈を具体的な事案処理では採用している。

日本の特許実務でなら、こうしたクレーム解釈は考えにくいと思われる。抽象論としては日米の議論はかなり接近しているが、少なくとも事案によっては、その実際的な意味はかなり違うこともある。そうした実例であると感じる。

あるいは、ここで争点となった“ここで言うバッフル”に当たるかどうか、という問題は、そもそも米国ではクレーム解釈（claim construction）として解決のつくものではないのかも知れない。辞書優先説を否定して内部証拠説によるにしても、抽象的な“解釈”をやるだけであり、そのレベルでは被告のものを除くのは極めて難しい。これは、敢えて言えば“当てはめ（application）”の問題であり、そのように構成されなかったところが本件被告側の問題点だったとも思われる。

## 2. 5 無効になるべきか？

仮に技術的範囲が広すぎるなら、特許は無効とされるべきである。先行技術を包含してしま

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

う場合（すなわち非新規）はもちろん無効であるが、それに限られない。非新規でなくても自明として無効となることがあるはずである。

本件の被告は、その種の議論をしてはいて、その可能性もあるように見える。もっとも、これは推測であるが、先行技術にあるのは、クレームや被告装置と一定の相違はあるもので、本件で侵害を認定しても、それで非新規とはならない状況と想像される。

そうした場合でもなお、クレームが無限定なら、侵害の点は認めて、無効で対処するべきなのだろう。それでも結論は同じであり得るわけで、クレームの文字通りの広い解釈が本質的に不当なわけではない。

しかし、不当な結論に至る場合もあるように思えてならない。問題は、開示内容としてはそれなりに意味のある発明が説明されているが、クレームは広すぎるという場合で、そのクレームにそのまま該当する先行技術はない、という場合である。

## 2.6 “文字通り”が重要なクレーム解釈

以上のように、外部証拠たる先行技術は考慮

されず、明細書の文脈は考慮されると言いつつ、事案を見るとそれはかなり限定的、結局クレーム文言がとにかく重要、というのがフィリップス事件大法廷判決だと理解される。これは日本の実務とは少々違う。

この違いのために、米国で被告となった日本企業が失敗することがあるのではないかと筆者には、いささか古い次の2件がそうした例だったように思われてきた。ミノルタ（現コニカミノルタ）とセガ・エンタープライゼス（現セガ、ただし持株会社はセガサミーホールディングス）がそれぞれ米国で特許侵害で訴えられたケースである。

## 3. ハネウェル v ミノルタ

まず、1992年（トライアルは91年9月から）のハネウェル v ミノルタ事件であるが、日本企業が巨額（12.75百万ドル＝約166億円）の賠償金を支払ったケースとして広く知られた（[小倉1]<sup>16</sup> [小倉2]<sup>17</sup> [小倉3]<sup>18</sup>）が広汎な解説をしている。筆者の事案理解は基本的にこれらに依拠している）。フィリップス事件を見た上でこのケースを見直すと、日本の被告として

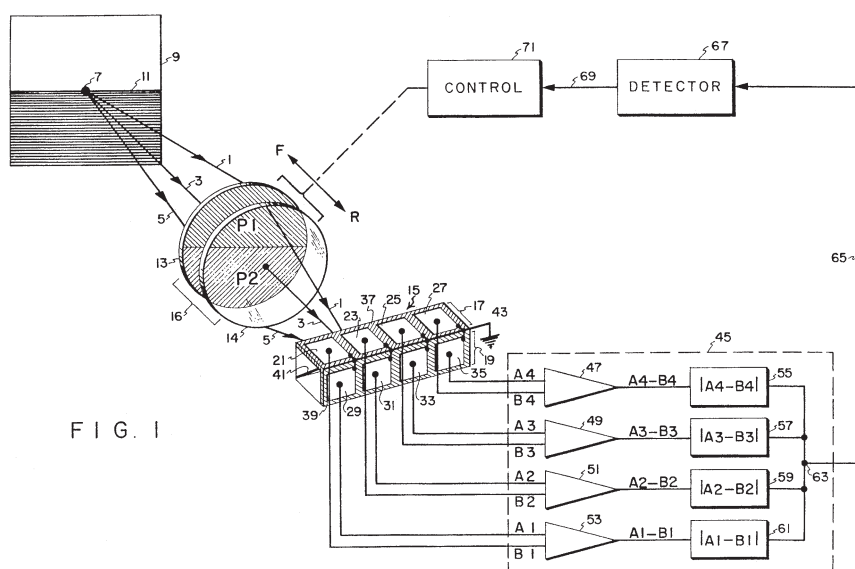


図2 ストーパー（ハネウェル）のUSP 3,875,401のFig.1



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注意すべき点に改めて気付かされる。

### 3. 1 違いはある

この事件では4件の特許が主張されたが、手続きの途中で追加されたオガワ特許USP Re29,299（オートフラッシュに関するもの）以外の3件は、いずれもストーファー（Stauffer）の発明で自動ピント合わせ（AF）についてのものである。そのうちで侵害責任が認められたストーファーのUSP 3,875,401（73年出願，75年成立）は、一眼レフカメラのAFに関するものである。3件のうちの他はUSP 4,002,899が無効でUSP 3,860,935が非侵害，オガワ特許は非無効で侵害だが損害額は401特許よりかなり少額だった。本稿では専ら401特許について考察する。401特許明細書は、おおむね次のような仕組みでのAFを開示している。

一眼レフの撮影レンズを2つの領域に分けて（瞳分割），それぞれを通過した光をフィルム面位置で別々に検知する。前半の実施例ではこの分割のためにレンズに偏光板を付するようになっているが，それに限定されないとして，後半ではプリズムなどを使う例が説明されている。これは，一眼レフの一般的なファインダースクリーンにおける，マット面の中心部のスプリットイメージを作り出すプリズム（ウェッジプリズム）と基本的に同様のものと理解される。

それぞれの領域の光を担当する検知器には，複数の光検知素子が備えられている。明細書の冒頭では，これにより，物理的にスキャンする必要が無いところが発明内容であるように説明されている。そして，対応する場所の素子の検知した光強度に応じた電気信号の差（他方領域の対応素子との差）を取り，その絶対値を合算する回路が設けられている。これを最小にするように動作することで，ピントを合わせる。

ミノルタの一眼レフカメラ（MAXXUM 7000，日本名は $\alpha$ -7000）では，レンズを2つ

の領域に分けるのは同じだが，個々の素子の信号の差をいきなり取ることはしない。領域の間で，明るさの分布の位置を比較する。合焦位置ではこれが合致するが，前ピンと後ピンとでは反対方向にずれる。このずれに応じてピント合わせ動作をする。[小倉1]<sup>16)</sup> 240頁左は，「瞳分割された左右像の間隔を，固体撮像素子を一種の物差しとして計る」と説明している。いわゆる位相差検出方式である（これは，明るさの分布を波と見立てて，その位相を比較する，という趣旨の命名だと理解される）。

本件明細書とミノルタとの共通点は，ピント合わせの原理の点に留まる。そもそも，ピントが合った状態というのは，対象物の一点から発した光はレンズのどの領域を通過してきた光もフィルム面の一点に収束する，というものである。そうしてみれば，レンズを分割した場合に，そのそれぞれを通過した光による像を合致させるというのは，ピントを合わせるということそのものである。

401特許では，ずれの方向と大きさが分からないのに対して，ミノルタ方式ならこれを検知してそれに応じての合焦動作が出来る。実用的な自動ピント合わせのためには，このような検知が必須とも言われる。

### 3. 2 クレームでの区別の可能性

401特許のクレーム1は以下の通りである（[クボーチェック]<sup>19)</sup> に示された翻訳による）：

「被写体から光を単一の行路を経て受光するよう配置されており，前記光を2つの部分に分離して第1及び第2の像を形成する受光手段と，

前記第1と第2の像の強度分布を調整するための調整手段と，

前記第1と第2の像の合焦状態に応じて変化する前記第1と第2の像それぞれの強度分布を検出し，前記第1と第2の像の強度分布の差を表す差分信号を生成するそれぞれが複数の検出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

素子からなる第1と第2の検出手段と、

前記第1と第2の像の合焦状態を表す出力信号を供給するための前記第1と第2の検出手段に接続された手段、

とを備えた被写体像の焦点を合わせるための焦点検出装置。」

問題は、「前記第1と第2の像の合焦状態に応じて変化する前記第1と第2の像それぞれの強度分布を検出し、前記第1と第2の像の強度分布の差を表す差分信号を生成するそれぞれが複数の検出素子からなる第1と第2の検出手段」である。この「強度分布の差を表す差分信号」は、明細書によれば（また上記の説明のとおり）、それぞれの素子についての段階で差を取って作り出す。これとミノルタの方式とは異なる。

しかしクレームでは、それぞれの素子の段階で差を取ることまでを規定しているわけではない。そこまでの限定はない。「強度分布」などの文言からは、ミノルタ方式でも十分にこれに該当すると読むことが可能である（むしろミノルタ方式こそ当てはまるようにも見えるほどだ）。現にトライアルではその様に認定された。

仮に技術的範囲に入るのであれば、ずれの方向と大きさが分かるミノルタ方式は、改良発明あるいは利用発明ということになる。

### 3.3 ライツ特許で無効に出来るか

401特許について、トライアルでのミノルタの中心的主張は特許無効であり、その主な根拠はライツ特許 USP 3,529,528（66年本国（ドイツ）出願、70年成立）である（[小倉2]<sup>17</sup>の特に（8）と（9）および [小倉3]<sup>18</sup> 202頁以下を参照）。

ライツ特許は、やはりAFに関するもので、基本内容としてはレンジファインダーの二重像合致を自動判定する仕組みが開示されている。特に、自動判定では対象物に周期的なところが

あると間違っ合焦と判断してしまうことがあるので、それを防ぐために、距離計を目視して粗いピント合わせをして、その後に自動検出を使う、という二段式の仕組みが開示されている。

その別実施形態として、一眼レフに対してその撮影レンズを使う仕組みも開示されている。撮影レンズを通過した光に対し、その領域を分けて、それに対して同様の二重像合致を検出する旨が説明されまた図解されている（Fig.3）。

しかし、一眼レフでの瞳分割は、オマケのような形で言及されているだけで（[小倉3]<sup>18</sup> 203頁も「おまけ」と言っている）、詳細な説明が無い。レンジファインダーの方は光学的な仕組みが十分に理解できる図解があるが、一眼レフ

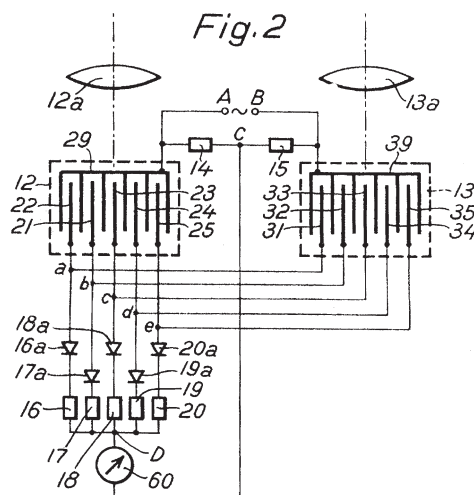
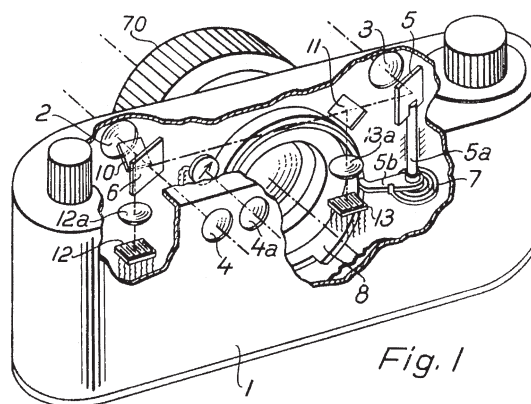


図3 ライツのUSP 3,529,528のFig.1とFig.2



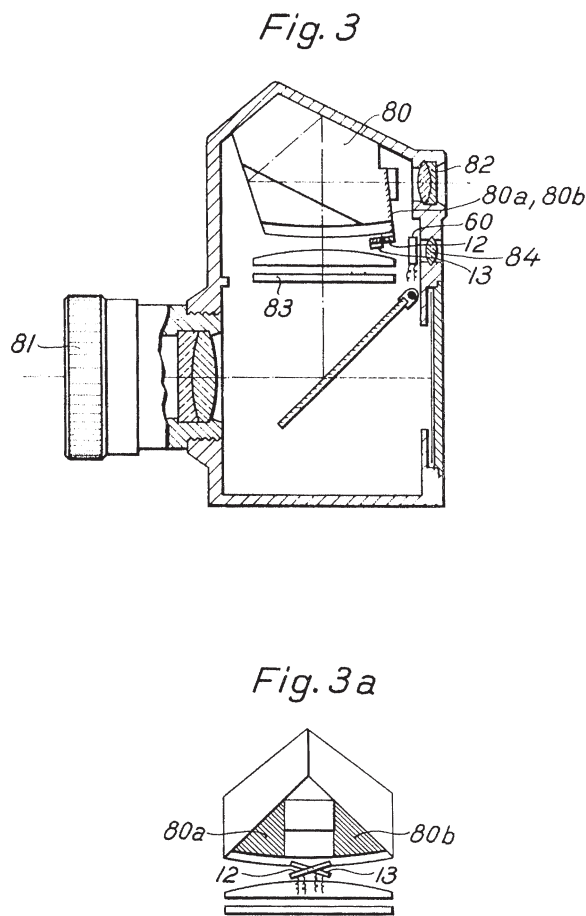


図4 ライツのUSP 3,529,528のFig.3とFig.3a

の方は良く分からない。当たり前出来るのだと言っているが、どうやるのかそう簡単には分かりそうにない。しかも、この瞳分割の図解は実際に、レンズないし凹面鏡が不足しており、そのままでは機能しないものだった（レンズないし凹面鏡を加えて撮影レンズの像を結ばせなければ、瞳分割にならない）。また、先の二重像合致の方の図解さえも、鏡の枚数ないし配置が左右で揃っておらず、90度食い違った像を比較することになってしまう不完全なものだった。

ライツ特許は、こうした不完全な先行例であるため、“それで401特許を無効に出来るか”と考えると、問題がある。ハネウエルの主張は主にそうしたものだ。陪審は特許を無効でないとしたが、その判断内容はこれに沿ったものと思われる。

### 3. 4 ハネウエルのTCLモジュール

401特許の図面は、かなり模式的なものに過ぎず、このままで製品に出来るようなものではない。実際、出願当時の開発の水準は、実用化には未だかなりの距離がある段階だったようである。

しかし、この特許は単に思いつきだけのものではなく、その後ハネウエルは一眼レフのAF機構の実用化に成功している（この全体について [小倉2]<sup>17)</sup>の(5)）。TCLモジュールとしてオリンパスなどに供給されて製品化された（「OM-30」など）。なお、一眼レフ用以外では、ハネウエルは「ビジトロニクス」というAFモジュールを開発した。こちらの方が先行した話で、この供給を受けたコニカが、1977年、世界初のAFコンパクトカメラ「ジャスピコニカ」を発売した。

ただし、ハネウエルのTCLは、瞳分割という意味では同じだが、微細なレンズ（フライ・アイ・レンズ）を素子2つごとに設けて、それでレンズの領域を分ける効果をもたらすもので、401特許の明細書には見られない仕組みである。言わば、微細レンズによって撮像レンズ自体の像が検知素子上に結ぶような仕組みである。

訴訟においても、ハネウエルはこれを401特許の実施品とは主張していなかった模様である。もっとも、ミノルタを侵害と主張するならこれも実施品との主張があっても良さそうに見えるのだが、詳細は筆者にはよく分からない。

### 3. 5 AF開発の歴史

一眼レフ用のAFとしては、リコーの1980年の「XRリケノンAF50mmF2」が最初の製品とされるが、これはセイコー製のセンサーを採用したオートフォーカスレンズで、撮影レンズとは独立して距離測定を行うものだった（[中村]<sup>20)</sup>。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

撮影レンズを使ったAFとしては、旭光学の「ペンタックスME-F」（1981年発売）が世界で初めての商品化とされる（同前）。独自のコントラスト検出式AF機構を採用していた（[小倉3]<sup>18)</sup> 197頁）。ミノルタの本件カメラは、これらのカメラに時期的には遅れたが、カメラとしての完成度の点でもピント合わせの精度の点でも画期的なものと言われる。「卓越したAF性能」とされている（[中村]<sup>20)</sup>）。

こうした歴史に目を向けると、皮肉な状況に気付く。ハネウエルのAF開発は、コンパクトカメラ用こそ、「ジャスピニコニカ」として世界をリードして製品化に成功したが、一眼レフ用（TTL）は違う。ところがミノルタ事件では、一眼レフ用の瞳分割の401特許が非無効で侵害とされ、これに対してコンパクトカメラ用（基本的で一眼レフ用もカバーすると主張された）の899特許の方は無効（ライツ特許によると理解される）と認定されてしまったのである。ライツ特許の前半は、像が90度食い違うとはいえ、相当程度に具体的に図示されているのが効いたのであろう。被告としては、先行技術が重要であることがよく分かる。

ミノルタとハネウエルの間では、ハネウエルのTCL開発の段階から接触があった。それどころか、ミノルタ自身も、ハネウエルのTCLモジュールを使ったカメラも「ミノルタX-600」として製品化している（ただし、AFではなくフォーカスイドに留まる。[小倉1]<sup>16)</sup> 239頁右）。

そうした経緯が却って本件のような問題につながったようである。すなわち、ミノルタの期待するようにはハネウエルの開発が進められなかったために、ミノルタは独自の開発をすることとなり、そのために却って実施料を支払ってライセンスを受けるとの選択肢をとらないとの方向になったように見える（言ってみれば、“独自開発したのだから、いまさら実施料は払

えない”といった経過になったように見える）。

また、ライツのAF開発も、528特許のアイデアだけに留まっていたものではない。AF一眼レフの試作機がフォトキナに展示されるなどした。これらについてミノルタへの技術導入もあった。ただしこちらについても、528特許とはかなり相違した仕組みである。

### 3. 6 非侵害の可能性と米国流の解釈

ライツ特許の開示は不完全としても、それにしても、瞳分割で合焦を見出すという考えは、ライツ特許明細書に出ているものではある。そうすると、この抽象的な考え自体を401特許が独占すべき状況ではない、と考えられる。すなわち、こうした状況からすれば、本件は非侵害というべきである。そして、クレームの「差分信号」を明細書に沿って理解するなら、これも十分にあり得るとというのが、日本での感覚のように思う。

しかし、クレーム文言自体としては、上記のように、ミノルタ方式が除かれるというのは難しい（さらに言うと、ライツ特許でも素子単位での比較をしており、401特許が比較の仕方に意義があるとは理解されないで、その意味でも非侵害は難しい）。そうしてみると、米国特許についての米国での侵害訴訟としては、非侵害を主張して争うのはまず無理ということになる。フィリップス事件の実際の結論を見れば、現在でも、明細書の内容を読み込むことでの非侵害というのは難しいと思わされる。

米国でならむしろ、無効主張をこそ考える必要がある。さらに言って、無効主張だけだとまで考えるべきである。大局的判断としては、無効主張を想定してそれが認められ得るかどうかを考えなければならない。そういう意味では、本件でのライツ特許はいかにも不完全で、難しい状況ということになるのではないか。瞳分割の方は、その肝心の部分のレンズないし凹面鏡

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が欠けているのである。これは後知恵ではあるが、そんなことを考えてしまう。

無効でも決しておかしくない状況なのだとおぼられる。特に、ミノルタを侵害とするような、「差分信号」の生成法について無限定な解釈をとるなら（それが米国での解釈としては当然ではあるが）、ライセンス特許で無効というのも考えられる。しかしまた、ライセンス特許の開示が不完全であるがゆえに、401特許に一定の価値を認める考えもあり得てしまう。

### 3.7 ミノルタ経営陣の判断への影響などの問題

実際のトライアルで、ミノルタ側の401特許に対する反論主張は、無効が主要だったように伝えられている。そもそも、製品化前の社内検討において、侵害だが無効との判断だったとされる（[服部]<sup>21)</sup>がプリビレッジの関係の話としてだがこれを説明している）。

しかし、後日の社長インタビューによると、「抵触」の点を期待していたように見える（[田嶋]<sup>22)</sup>。いわく、「～特許の内容がだれでも知っているような常識的なもので、あまりに概念的すぎるため、『特許に抵触しない』と考えていました」。このインタビュー以外でも、当時の報道では、ミノルタはハネウェルとの“違い”を殆ど専ら主張していたのが筆者の記憶である。

これらの言葉は、無効と区別しての非侵害主張というのを十分に意識してのものではないのだろう。しかしそれでも、一定の認識を反映して「抵触しない」と言っているように思えてならない。

既に記したように、一定の相違があるのは事実であり、日本流ならそれで非侵害となることもそれなりに期待される。しかし米国流では、侵害についてはクレーム文言および内部証拠が決定的であり、本件では否定しがたい。したが

って、問題はそういう相違ではなく、専ら“ライセンス特許で無効と出来るか”である。果たして、そういう問題の案件としてトライアルに臨むとの判断をしていたのか。さらに、無効の点こそが生命線であると認識して、そのための準備（ライセンス特許を補強するための先行技術調査を含む）がなされていたのか。

## 4. コイル v セガ

コイル v セガ事件では、セガのゲーム機に対して、USP 3,900,886の侵害が主張された。原告は、ロサンゼルス在住の個人発明家のコイル (Coyle) 氏である。

### 4.1 技術的には明らかな相違

コイル特許は、実際の音の信号を取り込んで（マイクから、またはスピーカに供給される信号を分岐して）、それによってカラーテレビ信号に相当するものを作り出す、という内容であ

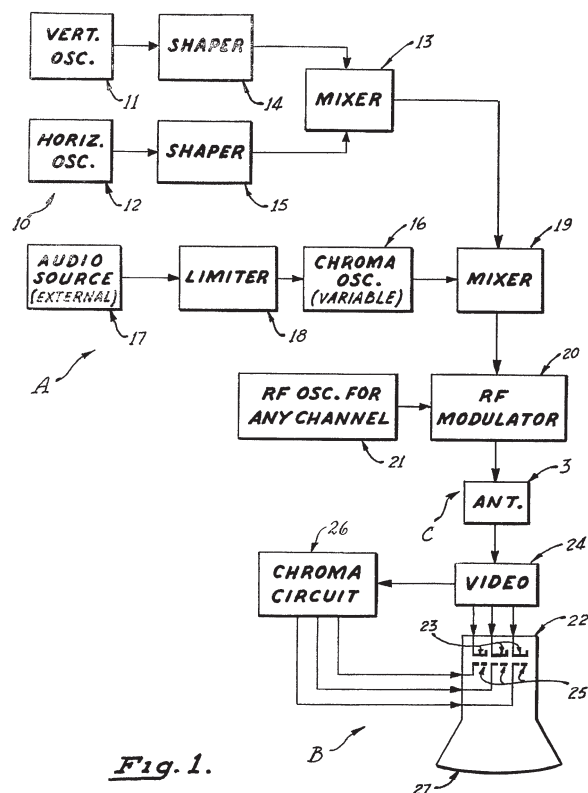


図5 コイルのUSP 3,900,886のFig.1

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。NTSCのカラーテレビ方式に応じて、各色差信号を色副搬送波に直角平衡変調したのと等価な信号を発生するように位相変調を施す回路などが開示されているが、結局のところ、実際の音に応じてカラーテレビ画面の色が表示されるというもので、それをインテリアに使うというのが発明内容である。

セガのゲーム機は、ゲーム機一般と同じく、実際の音声回路と色信号回路との間に特に関係があるようなものではないし、低周波を特に利用したものでもない（〔長谷川〕<sup>23)</sup> 189頁の説明はこの点では事実と反する）。そこで、クレーム中の要件の「音声信号応答手段 (sonic signal responsive means)」を備えないとの非侵害主張がなされた。この点の権利者側の主張は、色信号発生回路の中に、スピーカから聞こえる音とは無関係だが、音声信号が使われている、という趣旨のものである。

確かに、この部分の信号には可聴域の周波数成分が含まれてはいる。そもそも、NTSCでの水平スキンの周期は16.25k（走査線数525に毎秒フレーム数30（厳密には29.97）を乗ずれば16.25kとなる）Hz、フィールドレートおよびフレームレートはそれぞれ30および60で（これらも厳密には29.97とその2倍）、いずれも可聴域にある。だから、仮に信号をスピーカに接続したなら、音として聞こえるはずではある。しかしそれはコイル氏の発明とは無関係というほかない。スピーカに接続したなら聞こえるという意味では、いかなる（映像）信号でも可聴域の周波数成分が入っている限り聞くことは可能なのであり、セガのゲーム機の信号もそうだというだけのことである。

#### 4. 2 「音声信号」の解釈についての決定と侵害評決

ところがそれでも侵害とされてしまった。次のような経過による。

トライアルに先立って、「音声信号」の解釈について裁判官の判断が示された。1991年12月5日の決定である（マークマン事件最判 (Markman v. Westview Instruments, Inc., 23 April 1996) 以降、クレーム解釈が裁判官のなす事であることが明確になったので、この種の手続は更に一般的になった）。ここでは、次の通りの解釈が示された：

「20ヘルツから20,000ヘルツの周波数分布を有するオーディオまたはサウンドのシグナルで、同じ範囲のビデオ・シグナルとオーバーラップしていないもの。(audio or sound signal with a frequency spectrum of 20 to 20,000 hertz which does not overlap with video signals of that same range.)」

この決定では「音声信号」の解釈だけが示され、それ以外の点はトライアルでの陪審の判断にゆだねられた。翌1992年の3月にトライアルがロサンゼルスで行われた。陪審の結論は、侵害を認定しかつ故意侵害を認めるもので、損害額の認定は33百万ドルだった。この評決の後、5月、判決がくだされる前に両当事者は和解した。セガは43百万ドル（約57億円）を支払った。

#### 4. 3 クレーム文言と解釈

技術内容についての相違にもかかわらず、このように侵害認定がされてしまった。これをどう考えるか。

一つには、技術内容を理解して貰えなかったためと思われる。陪審員に、本件のような電子技術についての理解を求めるのは、極めて難しい。機械装置のように目で見て分かるものならまだしも、本件のようなものは説明がとにかく困難である。そうすると、周辺事情の影響が大きく働くもので、本件では、任天堂が先に相当額を支払って和解していたことがセガにとっては事態を困難にした。この事実の証拠を排除す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る決定が下されてはいたが、実際には陪審員に知られてしまった。

筆者は、事件の当時はこのような陪審制度に対する批判ばかりを思っていたのであるが（筆者は当時、セガの代理人を務めた事務所（Brown & BainのPalo Alto Office（シリコンバレー））に勤務していた。なお、本稿の記述は公開情報のみに基づいている）、フィリップス事件大法廷判決の後に再考して、多少考えを改めた。クレームの字義だけで解釈しようとする、こういうことにもなりかねない、ということに改めて注意させられたのである（それでも、[拙稿2]<sup>24</sup>で記したように陪審が判断することの問題性があり特に複雑な主張は難点があるとは考えている。また陪審訴訟における日本企業の不利については[ムーア]<sup>25</sup>参照）。

本件クレームでは「音声信号（sonic signal）」と言っているだけで、スピーカやマイクとの接続などは規定されていない。そして決定においても、とにかく可聴域の周波数分布が求められているだけで、それ以外には、区別するという点では趣旨の必ずしも明らかでない要件（ビデオ・シグナルとオーバーラップしていない、との要件）があるだけである。これに文字通りに従おうとすると、セガの信号も聞こえるものではある以上は、該当するという結論にもなる。

#### 4. 4 無効は難しい

こうしてみると、むしろ無効を考えるべきとも思われてくる。実際、セガも無効主張もしてはいたが、しかし重点を置いていたわけではないように見える。

しかし、無効というのはかなり難しい事案である。

本件決定での定義では、「ビデオ・シグナルとオーバーラップしていない」としている。このために、普通のカラーテレビカメラ（もちろんコイル氏の出願前から存在している）の出力

はクレームに該当しないことになる。ここが、なんというか、実に巧妙なところである。

セガのゲーム機の信号は、音そのものとの関係はない点においてテレビカメラとまったく同じである。しかし、ゲーム機の信号は電子回路で作られられたものであり、実際の物体の映像とも無関係であるために、「ビデオ・シグナル」と積極的に言えるわけではない。一種のニュートラルな信号であるから、実に困ったことに、本件決定のような禅問答的な定義には、該当するとの議論も出来てしまう。

侵害は肯定され得るのに、このようにして先行技術とは違いはあるので、非新規とは言えない。それでは自明かということ、開示内容自体は必ずしも当たり前というわけではない。マイク等からの信号で色を制御してインテリアに使えるという装置は、従前知られていたわけではないのである。

また、本件特許については1985年に再審査がされており、補正等無しで改めて特許が認められていた。

こういうわけで、無効とするのはいかにも難しそうなのである。

筆者には、この事案が特許無効でなくかつ侵害というのは、適切な結論だとは到底思われない。しかし、米国の解釈手法では、そうなってしまいかねないもののように思われる（単に陪審の無理解のためあるいはトライアル担当者の不十分のためというだけではなく）。その意味では、上記のように難しいとは思われるものの、セガのゲーム機を侵害という解釈を採るなら、無効とされるべきものなのだろう。

## 5. 考 察

### 5. 1 非侵害はクレーム文言だけで議論できるのでないとリスク

ミノルタ事件とセガ事件はいずれも、クレー

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ムの文言だけでは非侵害と言うのが難しい事案だった。その点が被告の敗訴につながったものと見える。また、クレーム文言重視の程度についての認識に関して、日本企業としては反省材料があるように見える。

そして、フィリップス事件大法廷判決（その事案についての結論）を見ると、米国のクレーム解釈におけるこうした特徴は、現在も何ら変わっていないと思わされる。すなわち、非侵害はクレーム文言だけで議論できるのでないトリスキーである。「内部証拠重視」といっても、クレーム文言自体で導かれ得る限定よりもさらに狭く解釈することは無いのである。日本での解釈は、たとえば〔永野〕<sup>26)</sup> 127頁以下がまとめているように、この点を必ずしも拘らない。筆者は率直に言って、こうした論説を見るとその方が望ましいように思うのだが、米国での解釈手法は明らかに違う。

もっとも米国でも、特に近時の裁判例では、案外にクレーム要件を限定的に解釈して非侵害としたものも見られる（まるで、かつて米国から批判を浴びた日本の先行例のある場合の実施例限定解釈のように）。Microsoft Corp. v. Multi-Tech Systems, Inc. (Fed.Cir. 3 Feb 2004) はその典型例である（クレーム中では「multiplexing」「transmitting」「receiving」「demultiplexing」等としているだけなのに、point-to-point 接続によるものと限定的に解釈し、普通のパケット通信の場合を非侵害とした。なおこの事件は、他の特許についての主張を取り上げてよいかという点が特に問題となったものではある。〔河野〕<sup>27)</sup> 参照）。また、フィリップス事件大法廷判決の抽象論に従って、要件を明細書に沿って限定的に解釈することで非侵害とした裁判例も既に見られる。

しかし、こうした例は、その点での先行技術との区別を明細書中で議論しているなど、狭く解釈する根拠がそれなりに明白な場合が典型的

である。そうまでは言えない場合については、クレーム文言通り、という解釈をもやはり考えておかなければならないだろう。フィリップス事件の事案がその例である。

## 5. 2 均等侵害との関係ないし比較

米国での侵害の問題というと、すぐに均等侵害の説明になることが少なくない。現に例えば〔小倉 1〕<sup>16)</sup> や〔小倉 3〕<sup>18)</sup> は、ミノルタ事件は均等侵害を認めた事案でもないのに（しかもその旨の説明もしており均等侵害だったと誤解したわけでは決してないのに）、まずこれを説明する。

確かに均等侵害も問題である。住友電工のネガティブドープの光ファイバーが均等侵害とされた事例のように（Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 9 USPQ2d 1962 (Fed.Cir. 1989)）、クレーム文言を回避しているものが侵害とされてしまうのは、脅威である。

しかし、そう頻繁に認められるものではない。特に近時は、審査経過に基づく禁反言で均等主張が認められない場合が多くなった。ワーナージェンキンソン事件（Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 3 March 1997）およびフェスト事件（Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 28 May 2002）の両最判により、多くの特許について均等侵害の可能性がそもそも否定されるようになった（〔設楽 2〕<sup>28)</sup> 参照）。

むしろ、従来から現実的により重大な問題だったのは、広い（広すぎる）クレームと、それを文字通りに（だけ）解釈する解釈手法の方であるように思われる。そして、そうした解釈手法がフィリップス事件大法廷判決の事案処理によって再確認された（そういう面がある）。

均等侵害の場合には、もちろん、総合的判断がされる。無効判断の出てくる幕がないから当



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

然のことであるが、審査中での検討の有無にかかわらず、先行技術との関係は重要である。そうした意味で、文言侵害判断においてはクレーム文言通り、均等侵害判断においては総合判断、という役割分担がされていると理解できる。

### 5. 3 112条6項との関係

クレーム文言そのままに解釈する、というのは、クレームに機能的要素 (means plus function element) があって112条6項が適用される場合には違う。112条6項の場合は、表面上のクレーム文言に該当するだけではならず、開示されたものと同じまたは等価 (equivalent) であって初めて充足となる。これは、条文によってそう定められているからである。この場合には、そうした充足による侵害が「文言侵害」とされる。

日本では、これに相当する条文は無いにもかかわらず、相当の限定的な解釈がなされる (ことがある)。実際、[小泉]<sup>29)</sup> が検討するように、日本でのクレーム解釈は米国での112条6項との比較が可能なものである (少なくとも可能な場合がある)。

こうした比較検討には、実際的な意味があるが (それが現実であるから)、米国のそれは112条6項が特に適用される場合のことであることを無視すべきではない。むしろ、それが無い場合こそが原則なのである。特に本稿の視点からは、112条6項が適用されない場合について、日本とは違うことになるのではないか (=文言を満たしさえすれば充足とされ、しかもそれが酷く形式的で無限定)、という観察をすることになる。

問題となるのは、機能的表現ではないが広すぎるクレームないしクレーム要素である。「パッフル」も「音声信号」もこれにあたる。フィリップス事件もそうであるが、構造的に記述されているとして112条6項適用を否定すること

が近時かなり簡単に認められていることがこの問題を助長する。日本でならこうした要件についても詳細な説明を考慮して限定的な解釈をすることが考えられるが (それも許される「参酌」だと理解されると思われる)、米国では、112条6項適用が否定された場合には、極めて無限定な解釈ないし当てはめが採られてしまう。

### 5. 4 禁反言との関係

“クレーム文言の通り”での広い解釈に対しては、審査段階での主張に基づいて限定的な解釈がされるべきとして修正がなされることも考えられる。しかし、これが強くは働かないというのが本稿の指摘である。

審査経過の意義という中でも、文言解釈の関係でのそれは、クレーム解釈における内部証拠たる審査経過の考慮にほかならない([チザム]<sup>30)</sup> § 18.03 [2][d] 参照、エストッペルとは「distinct」とされる)。敢えて禁反言と呼ぶ必然性は小さい。[大野]<sup>31)</sup> の注 (5) が、均等を否定する場面こそ禁反言と呼ぶことを適格に説いている。[三枝]<sup>32)</sup> も、「審査経過禁反言」(prosecution history estoppel) を専ら均等侵害の関係で論じている。これに対して日本では、侵害訴訟での無効判断の代わりとしての縮小解釈を背景として、審査段階でもクレーム文言によらない縮小主張があり得る結果、[青柳]<sup>33)</sup> や [田村]<sup>34)</sup> 等の言うような独自の禁反言の意味もあるのかも知れない (次項で検討する)。

米国では、審査経過に基づいて狭く解釈するには、クレーム自体に限定的な解釈の根拠が存在することが前提となる。クレーム自体に審査中の主張に沿って狭く解釈できる文言を有している場合にこそ働く。既に記したようにフィリップス事件大法廷判決 (第IV章B) は有効性を維持するための解釈もクレームが多義的であって初めてあり得るとしており、そこではこれも当然の前提となっている。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そうした文言がある場合には、その様に解釈されるが、無い場合は違う。そもそも審査において、無いのに狭いと主張を認めることは無い理屈であり、仮にそうになっているなら（実際、見過ごす例はある）、それは審査中の主張が間違っていたわけで（仮に本当にそうした限定が特許性のために必要なのであれば）、特許は無効とされることになる（有効性についてと侵害の成否の両方で同じ解釈が取られるもので、それによって（必要なら）無効とされるから審査経過禁反言の意義はその限りでは存在しないとも言える）。

こうした場合に、クレーム文言によらない限定的な解釈を採用することは、普通はなされない。すなわち、こうした意味で、審査経過が独自の意義を発揮することは基本的には無い。

たとえば、[高林2]<sup>35)</sup> 524頁（9頁）が取り上げているスペクトラム事件（Spectrum Int'l, Inc. v. Sterilite Co. (Fed.Cir. 9 Dec. 1998)、分別収集箱で積み重ねて置いた際に前面に投入口が開いた状態になるものの発明（USP 4,971,202）の事案）では、被告装置の、底サイドが前面壁に繋がるのが中央部材のトップにおいてである構造を非侵害と判断するに際して、審査経過での主張に言及してその判断根拠の一つとしている。しかしこの件では、クレーム自体が構造を規定する文言を有しているものであり、非侵害の結論はこれの自然な解釈である（[高林2]<sup>35)</sup> もそういう事例として紹介している）。

[青柳]<sup>33)</sup> や [田村]<sup>34)</sup> [吉田1]<sup>36)</sup> が、日本での「縮小解釈」や禁反言の独自の意義について論じるが（もっとも、これらの説くところではかつての日本では「禁反言」に批判的な議論が優勢だったようでもあり、単純には言えないが）、米国でのクレーム解釈においては、(112条6項の場合を別にして) 文言より積極的に狭く解釈するということは考えにくい。なお、こ

ういう意味では、クレームごとでの技術的範囲は厳しく予め決まっているわけだが、しかし特許全体としては、多項制の活用と無効判断により後になって技術的範囲が変化するものではある（[拙稿3]<sup>37)</sup> 参照）。

以上のように、米国において審査経過が働くのは、クレームが多義的な場合の参酌と、均等侵害を認めることでの実質的な拡張に対する制限である。いずれにしても、文言以上に狭めることは、少なくとも理論的には想定されない。また侵害訴訟でその必要があるような場合にはむしろ無効とされる。しかも、フィリップス事件等に見るように、クレーム文言を取り上げるに付いても妙に表面的で結果として極めて広くなる可能性がある、というのが本稿の指摘である。

## 5. 5 日本での循環構造

日本では、審査経過に基づいて、文言以上に狭く解釈することもあるように見える。[青柳]<sup>33)</sup> 5頁は、均等の制限を検討した後にそれとは別の話として、さらに多義的な場合と「峻別」して、それが当然に存在するものとして検討している。

[青柳]<sup>33)</sup> 5頁の説明する裁判例（大阪地判昭和55年2月29日など）の事案のように、審査段階で狭い範囲が主張されてそれを前提として特許が成立している場合を考えよう。そうした場合には、侵害訴訟においても、その“範囲”を採用することで侵害を否定することは合理的な話ではある（ただし、わざわざそれを「file wrapper estoppel」と呼ぶのは疑問である。米国では、均等で実質的に広げることの否定をこう言うのであり、そもそもここでのように狭めるということ原則としてはしない）。特に、無効判断が出来ないことを前提とすると、なおさらもっともである。

しかし、そうした侵害訴訟での扱いが存在することが、審査段階で同種の主張がなされた場

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合の扱いに影響を与えているのではなかろうか。後の侵害訴訟でその様に扱われるのであれば、審査段階でも、狭い範囲の主張を排斥して拒絶するよりも、それを受け入れて特許を認める方が合理的ということになる、という考察である。その結果、ますます、そう扱われるべき特許が生み出されることになる。

リパーゼ事件最判（最判平成3年3月8日）は、審査段階でのこのような主張を認めなかった。同最判が狭く解することを拒否したのは、審査段階のクレームの扱いとしてまったく合理的ではある（限定したいならクレーム文言をそう修正すべきものである）。これを尊重するならば、審査段階で狭い範囲が主張されても、審査官はそれを前提とするべきではない。したがって、上記のような「それを前提として特許が成立している場合」というのは現れない。

しかし、リパーゼ事件最判がどこまで尊重されているかは疑わしい。違う考えの出願人に対して拒絶できるかと考えると、難しいものがある。[吉藤]<sup>38)</sup> 491頁の注5が説くように（[吉田1]<sup>36)</sup> 注8もこれに言及する）、「大目に見ることが稀ではない」というのももっともである。

こうなるについては、その背景として、キルビー最判以前の実務が意味を有している。先行例の存在による事案処理の必要があつたことではあるが、クレーム文言によらずに狭く解釈する場合が現にあることが、上記のような循環構造が成立するきっかけになっていたと思われる。

今後の方向としては、日本でもクレーム文言をもっと重視するように（＝文言を離れて限定することの無いように）なっていくのであろう（なお、それでプロパテントになると限るわけではない、無効とされることもある）。しかし、少なくとも筆者の感覚では、フィリップス事件大法廷判決の事案における結論のようにまで、“そこでのその要件の意味”を無視するように

なるべきではないと思われるし、現にそんなことにはならないと考えている。

## 5. 6 均等侵害に対する禁反言

禁反言が特にそう呼ばれるのは、均等侵害を否定する文脈においてである。近時これは非常に働く機会の多いものとなっている（既述のように2件の最判などの結果として）。これについての詳細は本稿の範囲を超えるが、筆者の理解を簡単に記しておく。

原理的な話として、ここでは日米を区別しないで要旨のみを簡単に記す。実際、この問題については、日本でも米国でも、それぞれ議論にかなりの幅があり、日米間での差異を見るような状況にはない。米国の最判はそれ自体、それまでのCAFC実務を覆すものだったし、議論としてはますます幅がある。[ハーバード]<sup>39)</sup>のように特許選別のために更に強化すべきとの議論もあれば、[トーマス]<sup>40)</sup>のように全部無くすことを提言するものもある（[潮海]<sup>41)</sup>参照。ただし、禁反言の働きについて批判的な点は傾聴に値するも疑問を感じる）。

文言侵害について内部証拠を考慮すべきことは（それがどの程度の範囲であり得るかの問題はここでは度外視する）、結局のところ、そういう審査で成立した特許だから、ということが根拠である。すなわち、文言解釈の関係でのいわゆる審査経過禁反言は、[田村]<sup>34)</sup>が指摘するように、機関分化がその理由である。

これに対して均等侵害を否定する禁反言の原理的な根拠は、判断機関が分かれているということでは必ずしも説明がつかない（[田村]<sup>34)</sup>注(34)は文言侵害と均等侵害との区別を重視しないと疑問である。[阿多]<sup>42)</sup>の議論の方が理解しやすい）。均等の範囲については審査がなされたものではないからである（[吉田2]<sup>43)</sup>が「均等の範囲」までを審査できないとするのはもっともである。[吉田1]<sup>36)</sup>は同様の指摘の

上でなお均等侵害についても同様の説明をするが、極めて難解である)。

これは、先行技術の存在が、文言侵害との関係では(有効推定を覆しての)無効判断につながるのに対して、均等侵害の関係では単に均等侵害の否定となる(敢えて言えば仮想クレームの無効ともなるが)、という差異とちょうど対応している。[松本重敏]<sup>44)</sup> 287頁の原則(4)の説くように後願排除効は均等範囲にわたるにしても、先行技術との関係での特許性を審査するにあたっては均等範囲をとりあげるべきものではない。

均等侵害についての禁反言の根拠は、結局は、クレーム制の原理を採用していること自体に求めることになるように思われる(上記では違うように記したが、[田村]<sup>34)</sup>が機能分化というのは、あるいはこういうことを指しているのかもしれない。そうなら賛成である)。侵害が認められる技術的範囲は、開示内容が大元ではあるものの、クレームされているところに限られる仕組みが取られている。均等侵害を認めることは、クレームされたことと同じことだというだけのものを、文言そのものは越えるところにまで認めることではあるが、それにしても、特許権者が予め規定する範囲(まずはそれはクレームである)を無視するものではない。だから、審査経過において外れるとされたものまでは、均等との議論を使うにしても、侵害とされるべきではない。

## 5.7 無効主張の考え方

米国のクレーム文言の重視は良いにしても、問題は、広いクレーム、また広すぎるクレームが現に少なからず成立していることである。そうした場合こそ紛争になる。こうしたクレームに対しては、無効を積極的に考える必要がある。

この場合、その広いクレームをそのままに解釈し、それを先行技術との関係で検討すること

になる。これは、その限りでは無効にしやすいということの意味する。無効になりやすいのだからこれで不合理はない、逆に言えば、特許権者はその様な無効を避けるし([竹中2]<sup>45)</sup> 667頁の言うように)、避け得た場合にだけ侵害責任が問題となるのだから、被告にとっても酷なことはない、というのが米国制度の基本的な考え方なのであろう。

しかし、日本からの被告は、まずそうした“仕組み”を考慮に入れていないと、失敗につながる。また、無効と出来るはずといっても、有効性の推定(米国特許法282条)があるのは間違いないところであり、無効にするだけの先行資料等を見出す必要などがあるし、また“推定を覆して実際に無効と出来るのか”という判断をする必要がある。

さらに、開示自体にはそれなりに意味があって、ただ侵害被疑品への当てはめが無限定になされているところに問題があるような場合(フィリップス事件やセガ事件はその種のものに見える)、実際に無効にするのは難しいように思われる。そうなると、実に不当に困難な状況も生じ得る。

## 参考文献

- 1) [牧野]：牧野利秋「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」(裁判実務大系9巻91頁1985年)。
- 2) [高林1]：高林龍『標準 特許法』(有斐閣2002年)。
- 3) [小林]：小林一任「クレームの文言解釈と先行技術—キルビー最高裁判決のクレーム解釈に与える影響…日米の比較から」(弁理士会中央知財研編『クレーム解釈論』判例タイムズ社 2005年 69頁)。
- 4) [大淵]：大淵哲也「クレーム解釈と特許無効に関する一考察—公知部分除外説についての検討」(弁理士会中央知財研編『クレーム解釈論』判例タイムズ社 2005年 2頁)。
- 5) [中山]：中山信弘『工業所有権法〈上〉特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 法 第二版増補版』(弘文堂 2000年)。
- 6) [拙稿1] : 松本直樹「侵害裁判所での無効判断の可能性と非侵害認定との関係」(弁理士会中央知財研編『クレーム解釈論』判例タイムズ社 2005年 49頁)。拙稿については、筆者のウェブページ (<http://homepage3.nifty.com/nmat/>) にも掲載。
  - 7) [クローチ] : Dennis Crouch, Phillips v. AWH : The Amicus Briefs, 23 Sep 2004, [http://www.patentlyobviousblog.com/2004/09/philips\\_.html](http://www.patentlyobviousblog.com/2004/09/philips_.html)
  - 8) [須田] : 須田洋之「米国特許のクレーム解釈(フィリップス事件)」(『パテント』2005年7月号34頁)。
  - 9) [竹中1] : 竹中俊子「欧米における知財の動き」(『知財年報2005』(別冊NBL No.106 2005年) 171頁)。
  - 10) [岩瀬] : 岩瀬吉和「クレーム解釈に関するCAFCの大法廷判決—Phillips 対 AWH事件—」(『知財管理』2005年No.12/11月号1801頁)。
  - 11) [豊栖] : 豊栖康司「特許的独り言」(<http://www.toyosu.com/ura.html>) の2005/07/12の項。
  - 12) [井上] : 井上雅夫「Phillips特許事件CAFC大法廷判決」([http://www.venus.dti.ne.jp/~inouem/bm\\_050712PhillipsCAFC.htm](http://www.venus.dti.ne.jp/~inouem/bm_050712PhillipsCAFC.htm))。
  - 13) [朝比奈] : 朝比奈宗太「クレーム記載の用語解釈—国語辞典の活用—」(『知的財産を巡る諸問題』(田倉古稀 発明協会 1996年) 3頁)。
  - 14) [グレイブズ] : Philip J. Graves and David S. Elkins, Phillips v. AWH : Federal Circuit Clarifies Patent Claim Construction Rules, July 2005, [http://www.ssd.com/publications/pub\\_detail.aspx?pubid=9328](http://www.ssd.com/publications/pub_detail.aspx?pubid=9328)
  - 15) [設楽1] : 設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」(『金融・商事判例』1236号(2006年3月増刊号) 48頁)。
  - 16) [小倉1] : 小倉巖夫『新装版/現代のカメラとレンズ技術』(写真工業出版社 1995年)。特にその237頁から255頁の「アラカルト・3 オートフォーカスとハネウエル事件」(これは [小倉3]<sup>18)</sup> (の要部) をまとめ直したもの)。
  - 17) [小倉2] : 小倉巖夫『国産カメラ開発物語—カメラ大国を築いた技術者たち』(朝日選書 2001年) の特に195頁以下。
  - 18) [小倉3] : 小倉巖夫「ミノルタ・ハネウエル特許訴訟の解説」(1) ~ (16) (『写真工業』92年4月号~93年10月号, ただし93年7月号から9月号は休載)。
  - 19) [クボーチェック] : ロナルド J・クボーチェック (田中慶子訳)「ハネウエル対ミノルタ事件と特許陪審裁判」(『パテント』1992年10月号26頁)。
  - 20) [中村] : 中村文夫「国産一眼レフカメラ, 50年の記録」(<http://www.digi-came.com/jp/modules/classics4/>) の第4話。
  - 21) [服部] : 服部健一「ボラロイド, ミノルタ, セガ訴訟比較分析」(『特許管理』1992年(12月号) 1621頁)。
  - 22) [田嶋] : 「敗軍の将, 兵を語る/田嶋英雄氏 [ミノルタカメラ社長] /今も特許侵害ないと確信/制度の国際的統一が必要」(『日経ビジネス』1992年4月6日号89頁)。
  - 23) [長谷川] : 長谷川俊明『日米パテント・ウォー』(弘文堂 1993年)。
  - 24) [拙稿2] : 松本直樹「陪審トライアルのテクニク」(『パテント』1992年9月号34頁)。
  - 25) [ムーア] : Kimberly A. Moore, Xenophobia in American Courts, 97 Nw. U. L. Rev. 1497 (2003). <http://mason.gmu.edu/~kamoore/moorecv.html#pubs> に掲載されている。
  - 26) [永野] : 永野周志『注解特許権侵害判断認定基準/裁判例から見たクレーム解釈の実務』(ぎょうせい 2006年)。
  - 27) [河野] : 河野英仁「禁反言の効力とその適用限界」(『知財管理』2004年11月号1737頁, <http://knpt.com/contents/thesis/00013/ronbun13.htm>にも)。
  - 28) [設楽2] : 設楽隆一「FESTO最高裁判決前後の米国の均等論並びに米国, 英国, ドイツ及び我が国の均等論の国際的比較」(『知的財産権 その形成と保護』(秋吉喜寿 新日本法規 2002年) 141頁)。
  - 29) [小泉] : 小泉直樹「特許請求の範囲の解釈における発明の詳細な説明の『参酌』と『読み込み』—機能的クレームを中心として—」(『神戸法学雑誌』43巻4号731頁 1994年)。
  - 30) [チザム] : D. S. Chisum, Chisum on Patents.
  - 31) [大野] : 大野聖二「均等論と二つのエストッペル論 (1)」(『パテント』1996年2月号2頁)。
  - 32) [三枝] : 三枝英二「米国における審査経過禁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

反言と日本における包袋禁反言，意識的除外及び意識的限定」(『知財管理』1997年10月号1405頁)。

- 33) [青柳] : 青柳玲子「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」(『知的財産権の現代的課題』(本間還暦 信山社 1995年) 1頁)。
- 34) [田村] : 田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」(『知的財産法政策学研究(北大COE)』創刊号 2004年 11頁)。
- 35) [高林2] : 高林龍「クレーム解釈の日米比較—均等論の再検討—」(『早稲田法学』75巻4号532頁 2000年)。
- 36) [吉田1] : 吉田広志「最近の裁判例に見る禁反言の研究: 新版」(『知的財産法政策学研究(北大COE)』創刊号 2004年 41頁)。
- 37) [拙稿3] : 松本直樹「米国特許制度におけるPTOと裁判所の役割」(『月刊国際法務戦略』1992年10月号および11月号)。
- 38) [吉藤] : 吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説[第13版]』(有斐閣 1998年)。
- 39) [ハーバード] : Note, Estopping the Madness at the PTO: Improving Patent Administration through Prosecution History Estoppel, 116 Harv. L. Rev. 2164 (2003)。
- 40) [トーマス] : John R. Thomas, On Preparatory Texts and Proprietary Technologies: The Place of Prosecution Histories in Patent Claim

Interpretation, 47 UCLA L. Rev. 183 (1999)。

- 41) [潮海] : 潮海久雄「特許侵害訴訟における禁反言の法理の再検討—均等論上の審査経過禁反言の法理を中心として」(『知的財産法の理論と現代的課題』(中山還暦 弘文堂 2005年) 196頁)。
- 42) [阿多] : 阿多麻子「ボールスプライン事件最高裁判決後における出願経過の参酌について」(『知的財産権 その形成と保護』(秋吉喜寿 新日本法規 2002年) 1頁)。
- 43) [吉田2] : 吉田広志「『特許請求の範囲』と『特許発明の技術的範囲』の関係について」(『パテント』1998年5月号27頁)。
- 44) [松本重敏] : 松本重敏『特許発明の保護範囲[新版]』(有斐閣 2000年)。
- 45) [竹中2] : 竹中俊子「特許請求範囲の解釈と公知技術」(『知的財産を巡る諸問題』(田倉古稀 発明協会 1996年) 665頁)。

なお，文中の米国裁判例は基本的に<http://www.findlaw.com/>の無料ページで参照した。

本稿(特に2章と4章)は，2005年11月10日の東京大学COE知的財産法研究会におけるレポートを基としている。機会を与えてくださった中山先生・大淵先生およびご出席の方々に感謝する。

(原稿受領日 2006年3月6日)