

「フェスト事件」最高裁判決研究

Festo Corporation (フェスト) v. Shoketsu Kinzoku Kogyo KK et al. (SMC),
2002年5月28日判決

三枝国際特許事務所
弁理士 三枝英二

抄 録

本判決は、長年に亘る禁反言と均等論の論争に終止符を打つものである。判決は、次の4つの判示をした。1) 禁反言は、先行技術に基づく拒絶を回避する為になされた訂正だけでなく、特許法の要求を充足させる為にクレームを減縮するあらゆる訂正によっても生ずる。2) 禁反言が生ずると、完全禁止ルールに従って一切の均等の主張が禁ぜられるのではなく、放棄された主題に対して禁反言が生じても、放棄されていない主題に対しては弾力的禁止ルールに従って均等論適用の余地はある。3) 裁判所が減縮訂正の目的、即ち訂正により何が放棄されたのかを決定できないときは、特許権者は元の広い文言と訂正された狭い文言との間にある全ての主題を放棄したものと推定する(新しい推論の導入)。この推論を覆す為の事実、即ち訂正は争点となっている特定の均等物を放棄したものであるという事実の立証責任を特許権者に負わせる。4) 上記推論を覆すことができるケース - 訂正は、係争の均等物を放棄したものであること - を示す下記3つの規準がある：均等物が出願の時点で予見できなかったこと、訂正の根拠が問題の均等物と直接的関係がないこと、特許権者が問題の非本質的な代替物を記載できたとは合理的には期待できないこと。本稿は、上記1)～4)の判示を検討し、更に判示4)に示された3つの規準の～の意味するところを具体的事例を挙げて説明すると共に、本判決とわが国のボールスプライン軸受事件最高裁判決との差異を明らかにし、更に本判決がわが国の禁反言及び均等論にどのような影響を与えるのかを検討するものである。

目 次

1. 事件の概要

- 1.1 事件の経緯
- 1.2 上告人フェストの発明(ストール特許及びキャロール特許)とその審査経過
- 1.3 被上告人(SMC)の装置
- 1.4 原訴訟とその経緯
- 1.5 本件判決の争点

2. 判決

- 2.1 禁反言を生ずる訂正
- 2.2 禁反言の効果 - 完全禁止効か弾力的禁止効か
- 2.3 本件の結論

3. 研究

- 3.1 禁反言を生ずる訂正について
- 3.2 禁反言の効果 - 完全禁止効か弾力的禁止効か - について
- 3.3 新しい推論の導入について
- 3.4 上記推論を覆すことができるケース
- 係争の均等物が放棄されたものであることを示す規準について
- 3.5 日米最高裁判決の比較と米国判決の日本への影響

1. 事件の概要

1.1 事件の経緯

- (1) 上告人フェストは、係争の2件の米国特許、U.S.P. 4,354,125（ストール特許）及びU.S.P. 3,779,401（キャロール特許）の特許権者である。
- (2) 連邦控訴裁判所（CAFC）は、全員法廷で、審査経過禁反言を適用して特許権者が主張する均等論の適用を排除し、被上告人（SMC）の装置は、本件2件の特許を均等論下に侵害しないと判決した。
- (3) フェストはこれを不服として、合衆国最高裁判所に上告した。
- (4) 最高裁判所はこれを受理し、控訴裁判所の判決を破棄差戻した。

1.2 上告人フェストの発明（ストール特許及びキャロール特許）とその審査経過

フェストの有するストール特許及びキャロール特許は、改良された磁性無杆シリンダー、即ち磁気により物体を移動させるピストン駆動装置に関する。

審査官は、ストール特許の出願について、当初のクレームは正確な作動方法が不明であるという理由で、米国特許法第112条に基づいて拒絶した。これに対し出願人は、クレームを訂正して、当該装置は一对の一方方向シーリング・リングを備え、且つその外側スリーブは磁化性材料から作られているという新しい限定を加えた。

キャロール特許も、再審査手続で訂正され、一对の一方方向シーリング・リングを備えるとの限定が加えられた。

1.3 被上告人（SMC）の装置

SMCは、フェストが特許の無杆シリンダーを販売し始めた後、市場に参入した。

SMCの無杆シリンダーは、2つの一方方向シーリング・リングを用いるのではなく、二方向リップを持つ単一のシーリング・リングを用いるものである。更に、SMC装置の外側スリーブは、非磁化性合金で作られている。

1.4 原訴訟とその経緯

フェストは、SMCの装置は、ストール特許及びキャロール特許を均等論下に侵害するとして、マサチューセッツ地区地方裁判所に訴えた。

SMCは、フェスト特許のシーリング・リング及び磁化性材料の限定は、何れも訂正時に初めてクレームに加えられたもので、当初のクレームを減縮し、係争装置との正に相違点 - 即ちシーリング・リング及びスリーブ形成合金の材質 - に当たる代替物を放棄したことになるから、審査経過に徴し、フェストがSMCの装置は均等に当たると主張することは禁ぜられると主張した。

地裁はSMCの主張を斥け、フェストの訂正は先行技術を回避する為になされたものではないから、上記訂正は禁反言を生じないと判決した。控訴裁判所の合議体は、これを支持する判決をした。SMCは最高裁に上告した。最高裁はこれを受理し、[ワーナー・ジェンキンソン最高裁判決（W.J.判決）](#)¹⁾に従って再度審理させるべく、控訴裁判所の判決を破棄し、差戻した。差戻しに基づく合議体による判決後、控訴裁判所は、W.J.判決以来判事間で意見の対立があった問題を解決するべく、全員法廷による再審理を行うことを決定した。

全員法廷は、原判決を破棄し、審査経過禁反言を適用してフェストが係争の装置を均等論の下にフェスト特許を侵害すると主張することを禁ずると判決²⁾した。この判決は、禁反言は先行技術を回避する為になされた訂正のみでなく、特許法の要求を充足する為にクレームを減縮するあらゆる訂正によっても生ずるとする判示と、禁反言が生ずると、完全禁止ルール（complete bar rule）に従って訂正された要素に対する如何なる均等の主張も禁ぜられるとする判示を含んでいる。そして、これまで控訴裁判所が採用してきた弾力的禁止ル

ル (flexible bar rule, 審査経過で放棄された主題に対して禁反言が生じても放棄されていない主題に対しては均等論適用の余地はあるとする考え方) では、ケース・バイ・ケースによる判断となり、どこまで放棄されたのかのラインを司法判断によることなく予測することが不可能になるとしてこれを破棄し、完全禁止ルールによって侵害事件の判断の確実性を高め得ると述べ、完全禁止ルールを採用した理由を明らかにした。

1.5 本件判決の争点

本件判決は、上記全員法廷判決 (原審) の上告審であり、上記 及び の2つの判示の是非が争点となった。即ち、最高裁が再審理をするとして受け入れた2つの本件の争点は、以下の通りである。

- 争点(1) 禁反言が生ずる訂正は、先行技術に基づく拒絶を回避する為にした訂正に限られるのか、他の特許性に関連する理由を充足する為にした訂正を含むのか。
- 争点(2) 禁反言が生ずると、訂正された要素に対する如何なる均等の主張も禁ぜられるのか (完全禁止ルール)、或いは均等論適用の余地はあるとするのか (弾力的禁止ルール)。

[目次へ](#)

2. 判決

2.1 禁反言を生ずる訂正

判決は、特許法の要求を充足する為にした減縮訂正は禁反言を生ずるとした原審の考え方を支持すると判示し、その理由を次のように述べた。

「控訴裁判所が説明したように、多数の法律上の要件を充足して初めて特許は付与される。クレームされた主題は、有用で、新規で且つ非自明でなければならない (米国特許法101条~103条)。更に、特許出願は、開示し、実施可能で且つ発明を実施する最善の態様を明らかにしなければならない (112条)。排他的特許権は発明を公衆に開示する代償として付与されるから、これらの後者の要件は、特許付与に先立って充足されなければならない (「[ポニト・ボーツ事件](#)」³⁾)。特許出願によってクレームされるものは、明細書に記載されたものと同一でなければならない; さもなければ特許は付与されない。また、特許は112条の他の要件を充足しなければ付与されず、且つ本条の要件を充足できなかったときは、後の訴訟で、一旦付与された特許であっても無効とされ得る。」

上告人は、112条の要件を充足させる為にした訂正は、出願の表現形式に関し、発明の主題には関せず、この場合には出願人は主題を放棄する意図はなく、均等の主張をすることを禁ぜられるべきではないと主張したが、この主張を次のように述べて斥けた。

「禁反言は、訂正が特許を得る為になされ、且つその訂正が特許の範囲を狭めるときに生ずる。もし112条訂正が真に表面的なものであれば、それは特許の範囲を狭めないし、禁反言も生じないだろう。しかし、112条訂正が必要であり、且つ特許の範囲を狭める場合には、たとえより良い記述だけを目的とするとしても、禁反言を適用できる。特許を得る為の条件としてクレームを減縮した特許権者は、その訂正が先行技術を回避する為になされたものであろうが、112条の要件を充足させる為になされたものであろうが、より広い主題を主張することは禁ぜられる。我々は、特許権者がより広い主題を主張することはできないと認めたと、或いは少なくとも拒絶に対し不服を申し立てる権利を放棄したとみなさなければならない。何れの場合も禁反言を適用できる。」

2.2 禁反言の効果 - 完全禁止効か弾力的禁止効か

(1) 均等論の必要性

最高裁は、この争点を判断するに先立って、先ず均等論の必要性を次のように述べている。

「特許のクレームの文言は、発明のあらゆるニュアンスを捕捉することも、発明の新規な範囲を完全な正確さをもって記述することもできない⁴⁾。もし特許が常にその文言によって解釈されるならば、その価値は著しく減少する。或る要素に対する重要でない非実質的な置換によって特許を打破することができ、模倣という単純な行為によって発明者に対するその価値を無にできることになる。この理由の故に、特許解釈の最も明確なルールである文言拘泥主義は、司法的手段として維持され得るとしても、必ずしも最も有効なルールではない。特許の範囲はその文言に限定されず、記載されたクレームに対するあらゆる均等物を包含する。

均等論は、特許の範囲を不確実にするというのは事実である。何が発明の特定の要素に対する均等物であるか否かを決定するのは困難なことがある。もし特許の範囲を確定できないならば、競業者はその限界を超える合法的製造に着手するのを断念するか、或いは特許が確立している競業品に誤って投資することになる。加えて、この不確実性は、競業者間の無駄な訴訟、即ち文言拘泥主義ならば避け得た訴訟に導くことになる。しかし、均等論に対するこのような懸念は新しいことではない。常に当裁判所は、均等論を検討し、この不確実性を技術革新に対する適切な動機を与える対価として認識し、より確実なルールを求める反対意見に抗してこの理論を認めてきた。当裁判所が上記「ウィナズ事件」⁵⁾において最初に均等論を採用したとき、判決は次のように述べている。『もし公衆が勝手にその実質的模倣をして形状や割合を変更してよいとすれば、特許に対する排他権は保証されないことになる。』。反対意見は、当裁判所は発明の記述の充分性、明確性、正確性、精密性、特定性を犠牲にしたと述べている。

この議論は、「グレーバー・タンク事件」⁶⁾に継続し、当裁判所は上記理論を再確認した。「グレーバー・タンク事件」判決は、特許クレームは、特許のクレームに文言通り含まれる装置を製造する者のみならず、重要でない非実質的変更及び置換をして、何も付加せずに、クレーム外の、従って法の域外の模倣品を作る模倣者からも、発明者を保護するものでなければならないと判示した。

最近のW.J.判決において、当裁判所は、均等は特許により保護される確立した権利の一部であって、確実に守られるものであることを再確認した。均等論が放棄されるとすれば、それをするのは国会であり、裁判所ではないとの結論で一致した。」

(2) 完全禁止ルールの否定

そして判決は、禁反言の効果として完全禁止ルールを採用した控訴裁判所の判示を、次のように述べて否定した。

「審査経過禁反言は、広い範囲の均等の主張を禁じ得るが、その及ぶ範囲は減縮訂正により放棄された主題の検討を必要とする。完全禁止は自らルールを確立してこの問題を回避するものである；しかしそのようなやり方は、第一に発明者に出願経過でした表示と訂正から正当に導き出される推論とをやらせるという禁反言適用の目的と矛盾する。出願を訂正することによって、発明者は、特許は元のクレームほど広がらないことを認めたとみなされる。しかし、訂正されたクレームは誰も均等を考えつかないほど完全な記述とはならない。訂正後も訂正前と同様に、文言の発明に対する不完全性は残っている。減縮訂正はクレームされていないことを示すかもしれないが、それでも尚クレームされていることを正しく捕捉できない可能性がある。減縮訂正は、何が放棄されたかの正当な解釈を超えて、訂正の時点で予見不可能な均等物を放棄したとみなされるべき理由はない。また、訂正が提出された理由とは直接関係しない発明の側面に対する均等の主張を排斥するべき必要もない。訂正は、発明者が〔訂正〕クレームを記載する際に、訂正なしに許可された出願の発明者よりも、突然により多くの先見性を持ったことを示すものではない。訂正は、発明者がより広い原文を知り、且つそれと訂正との間の差異を知っていたことを示すだけである。結果として、均等論を全く廃止し且つあらゆる特許権者に特許の文言を固守させる理由がないのと同様に、特許権者に訂正されたクレームの文言を固守させるべき理由はない。

審査経過禁反言についてのこの見解は、我々の先例とも一致し、且つPTO（米国特許商標庁）でする現実の実務を尊重するものである。当裁判所は、その先例において、弾力的禁止に逆らって完全禁止の優位性に重点を置いたことはないと共に、硬直的ではなく、弾力的な方法で一致してこの理論を適用してきた。我々は、均等論を破棄しようとする文言拘泥主義に基づく完全禁止を採るよりも寧ろ、特許の審査経過で如何なる均等物が放棄されたかを検討してきた（「グッドイヤー・デンタル・バルカナイト事件」⁷⁾）。

裁判所が発明社会の安定した期待を裏切るような変更を採用するときは、慎重でなければならないとしたW.J.判決の教示を、控訴裁判所は無視した。上記事件で我々は、均等論及び審査経過禁反言は確立した法であることを明確にした。それらを変更する責任は国会にある。これらの規則の基本的変更は、発明者の財産に対する合法的期待を崩壊する危険がある。W.J.の上告人は、多数の既存の特許権者の期待を崩壊するという犠牲の下に禁反言を適用するときは、その決定に当たって、より高い確実性を与えるという他の明確なルールを要求し

た。我々はその考え方を否定した（W.J.判決：『新しい推論は、硬直的に適用されると、特許の審査経過の時点では、そのような推論が適用されることを知らなかった特許権者の期待を不当に無視するケースが出てくる可能性がある。』）。W.J.判決が認定したように、特許の審査経過は、我々の判例法に照らして問題となる。以前の制度の下にクレームを訂正した発明者は、あらゆる均等物を譲与したと信ずるだけの理由をもっていなかった。もし発明者が知っていたならば、訂正する代わりに、拒絶に対し不服を申し立てたであろう。新しいより強力な禁反言を先行理論に依拠する者に適用する正当な根拠はない。」

(3) 新しい推論の導入

次に判決は、W.J.判決を引用して、次のように、本件においても新しい推論を導入すると判示した。

「W.J.判決において我々は、特許権者に訂正は特許性の目的の為になされたのではないことを立証する責任を課すことによって、適切なバランスをとった：

『〔訂正の理由について〕説明がない場合には、裁判所は、特許出願人は訂正によって付加された限定要素を含めしめるのに特許性に関連する実質的理由を有していたと推定する。この場合には、審査経過禁反言は、当該要素に対する均等論の適用を禁ずる。』

特許権者が訂正の理由を説明できないときは、禁反言を適用し、当該要素に対する均等論の適用を禁ずる。これらの文言は完全禁止を求めるものではない：これらは説明がなされていない状況にある場合に限られる。本件においては、裁判所が減縮訂正の目的 - 本件では特定の均等物の放棄に対して禁反言を制限する合理的理由 - を決定できないときは、裁判所は、特許権者は広い文言と狭い文言との間にある全ての主題を放棄したものと推定すると判示する。

W.J.判決において、訂正が禁反言を生ずる理由の為になされたものではないという立証責任を特許権者に負わせると判示したのと同様に、我々は、本件では、訂正は争点となっている特定の均等物を放棄したものではないという立証責任を特許権者に負わせると判示する。この考え方は、合衆国に対する[アミカス・キュリイ](#)⁸⁾に示され、我々はこれを正しいものとする。クレーム文言の著者である特許権者は、知られた均等物を含むクレームを記載するものと思料される。訂正によってそのクレームを減縮するという特許権者の決定は、元のクレームと訂正されたクレームとの間の領域を一般的放棄をしたと推定される。」

(4) 上記推論を覆すことができるケース

- 係争の均等物が放棄されたものでないことを示す規準

判決は、上記推論を覆し得るケースを次のように述べて、係争の均等物が放棄されたものでないことを示す3つの規準を明らかにしている。

「しかし、訂正が特定の均等物を放棄しているとみるのが正当ではないケースがある。均等物が出願の時点で予見できない場合；訂正の根拠が問題の均等物とは直接的関係がない場合；または特許権者が問題の非実質的な代替物を記載できたとは合理的には期待できないことを示す他の理由がある場合。これらの場合には、特許権者は、審査経過禁反言が均等の主張を禁ずるといふ推論に打勝つことができる。

従って、この推論は完全禁止ではない。寧ろそれは、特許の解釈は文言クレームに始まらねばならず、審査経過禁反言はこれらのクレーム解釈に関連していることを反映している。特許権者がクレームを減縮することを選択したとき、裁判所は、訂正された文言がこのルールを認識して構成されており、且つ放棄された領域はクレームされた領域の均等ではないと推論できる。しかし、これらの場合には、特許権者は尚禁反言は均等の主張を禁ずるといふ推論に反駁できる。特許権者は、主張した均等物を文言上含むクレームを、訂正の時点で当業者が記載できたとは正当には期待できないことを立証しなければならない。」

2.3 本件の結論

最後に、以上の考え方に基づいて、本件について次のように結論している。

「記録によれば、我々は、上告人が禁反言を適用し且つ係争の均等物は放棄されたとする推論を覆したとは認め得ない。上告人は、係争の限定 - シーリング・リング及びスリーブの材質 - は先行技術文献の故ではないとしても、112条に基づく拒絶に回答してなされたことを認めている。訂正は特許性に関連する理由の為になされたから、問題は禁反言を適用するかどうかではなくて、訂正によって如何なる領域が放棄されたかである。禁反言は完全禁止効として作用しないが、上告人が、減縮訂正は係争の特定の均等物を放棄したのではないことを証明できるか否かという問題が残っている。これらの問題に対して、シーリング・リングもスリーブの材質も共に審査経過に明らかに記されるから、当然に被告が優位な立場にある。しかし、これらの事柄は、先ず第一に控訴裁判所における引続く手続によって決定されなければならない。

控訴裁判所の判決を取消し、本件を本判決の考え方に従って更に手続する為に差戻す。」

[目次へ](#)

3. 研究

3.1 禁反言を生ずる訂正について

本件判決において、争点(1)、即ち禁反言を生ずる訂正は、先行技術に基づく拒絶を回避する為にした訂正に限られるのか、他の特許性に関連する理由を含むのが争われたのは、W.J.判決がこの点を曖昧にしたことによっている。即ち、W.J.判決は、特許性に関連する実質的理由の為にするクレームの訂正は審査経過禁反言を生ずるとしたが、「特許性に関連する実質的理由」が先行技術に基づく拒絶 - 即ち102条（新規性）及び103条（非自明性）の拒絶 - を回避する為にしたクレームの訂正に限られるのか、他の特許性に関連する理由 - 101条（有用性）及び112条（明細書記載要件） - を含むのか否かを明らかにしなかった。

本判決は、特許法の要求を充足する為にした減縮の訂正は禁反言を生ずるとした原審判決（全員法廷判決）を支持した。そして、112条の要件を充足させる為にした訂正について、特許は112条の要件を充足しなければ付与されず、且つ付与された特許は無効とされる可能性があることから、その訂正が特許を得る為に必要である場合には、「特許権者がより広い主題を主張することはできないと認められたか、或いは少なくとも拒絶に不服を申し立てる権利を放棄したとみなさなければならない。」とし、禁反言を生ずるとしている。

本判決によって、[112条を充足する為にしたクレームの減縮は審査経過禁反言を生じないとする従前控訴裁判所が採ってきた考え方^{9\)}](#)は姿を消すことになった。斯くして、101条（有用性）、102条（新規性）及び103条（非自明性）の特許要件と共に、112条（明細書記載要件）を含めて、特許法が要求する特許性に関連する理由の為にするクレームの減縮は禁反言を生ずることになった。

禁反言が生ずる訂正は、クレームを減縮する訂正であり、且つ特許法が要求する特許性に関連する理由の為に成される訂正である。本判決によれば、訂正が上記訂正に該当することが明らかであれば禁反言が生じ、訂正が特許性に関連する理由によるのか否かが不明なときは、特許性に関連する理由の為になされたものと推定される。

そうすれば、禁反言又は推論の発生を回避する為には、訂正がクレームの減縮に当たらないことを明らかにするか、及び（又は）訂正が特許法が要求する特許性に関連しないことを明らかにする必要がある。控訴裁判所は、たとえば「[セキスタント事件](#)」¹⁰⁾にみられるように、訂正の理由が特許性に関連しないという事実は、審査経過書類に明らかにされていなければならないとしている。即ち、訂正の理由は、内部証拠である審査経過書類に明らかに示されていなければならないと主張しても、採用してくれない。従って、もし訂正がクレームの減縮に当たらないとき、或いは特許性に関連しないときは、必ず意見書等の審査経過書類においてその旨を明らかにしておく必要がある。

また、審査経過禁反言はクレームの減縮によって生ずるから、禁反言が生ずるのを回避する為には、広いクレームと共に、狭くとも訂正しない特許されるクレームを出願当初から立てておけば、禁反言が生ずるのを免れ得るのではないかとこの考え方が示され、これが実務上得策であるとされてきた。

しかし、「[マイコーゲン事件](#)」¹¹⁾で、控訴裁判所はこの考え方を拒否した。係争の特許は、殺虫性蛋白質を植物体自身に作らせるという着想に基づいている。土中に生息する細菌バチルス スリンギエンシス（Bt）は、或る種の穀物害虫に対し殺虫性を有する蛋白質を産生するという特異な性質を有している。この蛋白質は、人体、動物及び蜂等の有用昆虫には無害である。当初、上記殺虫性蛋白質を発現する天然Bt遺伝子を植物に挿入し、植物体内でBt蛋白質を作らせようとしたが、産生量が不足し、十分な殺虫性を発現させることができなかった。特許は、殺虫性蛋白質をコードする遺伝子の各アミノ酸発現コドン、同一アミノ酸を発現するがそ

の構成塩基を対象植物が好む塩基に変更したコドンとすることにより、植物体中で十分な量の目的蛋白質を産生させるのに成功したものである。

出願当初の遺伝子自体についてのクレームは、DNA配列を特定せず、機能的に広く遺伝子を特定した広い独立クレームと、DNA配列を特定した狭い独立クレームから成っていた。審査官は、広い独立クレームを先行技術に基づいて拒絶した。出願人は広い独立クレームをキャンセルした。これによりDNA配列を特定した狭い独立クレームは、訂正することなく特許された。

マイコーゲンは、モンサントを特許のクレームを均等論下に侵害すると訴えた。モンサントは、審査経過禁反言により、均等論の適用は禁ぜられると主張した。

控訴裁判所は、「法定特許要件に関連してクレームの範囲を狭くする訂正は、訂正されたクレーム要素に対して審査経過禁反言を生ずる」としたフェスト全員法廷判決を引用し、本件について次のように判示した。

「本件においては、物質のクレーム（狭いクレーム）は訂正されなかった。それに代わって広く特定して合成遺伝子を定義した当初のクレームが削除され、より狭く特定されたDNA配列を含むクレームで置き換えられた。より狭く特定されたクレームが831特許として特許された。広い限定をもつクレームを削除し、より狭い限定をもつクレームで置き換えることと、クレームを訂正して狭く限定することとの間に、法律的に有意な相違があるとは認められない。」

以上のように述べて審査経過禁反言を適用し、全員法廷判決に従って、完全禁止ルールによって均等論の適用を排除した。

3.2 禁反言の効果 - 完全禁止効か弾力的禁止効か - について

審査経過禁反言は、出願人が審査過程で特許を得る為に放棄した主題を侵害訴訟で取戻すことはできないとするルールである。従って、クレームの減縮によって何が放棄されたかが検討されなければならない。完全禁止ルールは、この判断を不必要なものとする。最高裁は、完全禁止ルールを否定した第一の理由として、このルールは「発明者に出願経過でした表示と訂正から正当に導き出される推論とを知らせるという禁反言適用の目的と矛盾する」ことを挙げている。何が放棄されたかを判断することなく完全禁止ルールを適用することは、特許権者に訂正されたクレームの文言を固守させることになる。これは、特許権者にクレームの文言を固守させて均等論を排除するのと同じことになるとしている。最高裁は、このように禁反言適用の目的と矛盾することを完全禁止ルールを否定する第一の理由としている。

また最高裁は、完全禁止ルールを否定する第二の理由として、「その先例において、弾力的禁止に逆らって完全禁止の優位性に重点を置いたことはないと共に、硬直的ではなく、弾力的な方法で一致してこの理論を適用してきた。」と述べ、完全禁止ルールは弾力的禁止ルールを適用してきた先例の考え方と反することを挙げている。

更に最高裁は、完全禁止ルールを否定する第三の理由として、均等論及び審査経過禁反言は確立した法であり、これらの規則の基本的変更は発明者の財産に対する合法的期待を崩壊する危険があるとしている。実際に、弾力的禁止ルールの下ではクレームを訂正しても均等論適用の余地がある。そのように信じてクレームを訂正したにも拘わらず、完全禁止ルールが適用され、一切の均等が認められなくなれば、特許権者が特許発明に対し有していた財産的価値への期待は大きく裏切られることになる。もし、クレームの減縮訂正に完全禁止効が適用されることを知っていれば、出願人は拒絶に対し、クレームを減縮することなく、不服を申し立てることができた筈である。

以上3つの理由により、完全禁止ルールは否定された。即ち、禁反言が生じても均等論適用の余地はあるとする控訴裁判所が従前採ってきた弾力的禁止ルールが再び採用されることとなった。弾力的禁止ルールの下では、審査経過で放棄された事項に対して禁反言が生じても、放棄されたとは認められない事項は、均等論の下に取戻し得るとされてきた。この考え方を部分的取戻しルール（Partial recapture rule）という。このルールは、全員法廷で行われた1983年判決の「[ヒューズ・エアクラフト事件](#)」¹²⁾で初めて導入された。この事件が示した考え方を説明すると、審査経過で先行技術に基づく新規性及び自明性の拒絶理由に打勝つ為に、出願人は元の広いクレームを図1の斜線部分のように限定した。拒絶理由を解消する為には、元の広いクレームに含まれる先行技術及びそれから自明な範囲を除外すれば、即ち点線まで減縮すればよかった。点線より外で減縮部分までの間は過分の減縮である。点線領域内は先行技術に比して特許性のない領域であるから、禁反言の適用範囲であり、均等の主張は禁ぜられる。しかし過分の減縮部分は、先行技術に基づく拒絶を回避する為に必要ではなかった部分である。控訴裁判所は、この過分の減縮部分は出願人が実際に放棄した事項ではないとし、審査経過禁反言が生じてもその適用範囲に入らず、均等論により取戻せると判断した。これがpartial recapture ruleである。

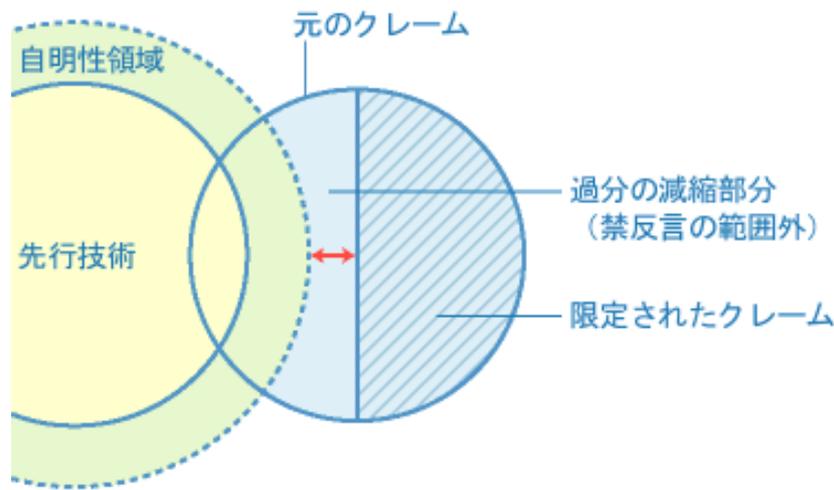


図1 部分的取戻しルール

弾力的禁止ルール適用に当たって生ずる問題は、クレームの減縮によって何が放棄されたかをどのようにして決定するかである。最高裁は、そのルールとして、新しい推論を導入すると共に、それを覆することができる規準を明らかにした。

3.3 新しい推論の導入について

最高裁は、W.J.判決において、「〔訂正の理由について〕説明がない場合には、裁判所は、特許出願人は訂正によって付加された限定要素を含ましめるのに特許性に関連する実質的理由を有していたと推定する。この場合には、審査経過禁反言は、当該要素に対する均等論の適用を禁ずる。」という推論を導入した。そして、特許権者が訂正の理由を説明できないときは、禁反言を適用し、当該要素に対する均等論の適用を禁ずるとした。

最高裁は、この考え方になって、本件において「裁判所が減縮訂正の目的 - 本件では特定の均等物の放棄に対して禁反言を制限する合理的理由 - を決定できないときは、裁判所は、特許権者は広い文言と狭い文言との間にある全ての主題を放棄したものと推定する」という新しい推論を導入した¹³⁾。ここでいう減縮訂正の目的は、「特定の均等物の放棄に対して禁反言を制限する合理的理由」である。即ち、減縮訂正が何を放棄する目的でなされたかである。放棄されたものに対して禁反言が生じ、均等論により取戻すことはできないが、放棄されていないものには禁反言は適用されない。クレームの要素を減縮する訂正の目的が特定の均等物を放棄したことにならないのであれば、禁反言を制限する合理的理由があることになる。減縮によって何が放棄されたのかが決定できず、従って係争になっている均等物が放棄されたかどうかを決定できないときは、「特許権者は（元の）広い文言と（減縮された）狭い文言との間にある全ての主題を放棄したものと推定されるのである。従って、この推論が成立すると一切の均等はなくなる。

そして、この推論を覆す為に「訂正は争点となっている特定の均等物を放棄したものではないという立証責任を特許権者に負わせると判示する。」と述べている。

従って、特許権者は、減縮訂正は争点となっている均等物を放棄したものではないことを主張立証すれば、上記推論は覆される。その結果、減縮訂正をしたことにより禁反言が生じても、放棄されたものでない係争の代替物は、弾力的禁止ルールに従って、均等論により取戻すことができることになる。

3.4 上記推論を覆すことができるケース

- 係争の均等物が放棄されたものではないことを示す規準について

上記推論を覆す為に特許権者が立証しなければならない事実は、係争の均等物は放棄されたものではないという事実である。従来、減縮訂正によって何が放棄され、何が放棄されていないのかを示す明確な規準がなく、これが禁反言適用上の大きな争点となっていた。そこで最高裁は、係争の均等物が放棄されたものではないことを示す3つの規準を明らかにした。特許権者は、係争の均等物（代替物）が下記 ~ の規準に該当することを立証すれば、当該均等物は放棄されたものではないことになり、前記推論は覆されるのである。

均等物が出願の時点で予見できないこと。

訂正の根拠が問題の均等物と直接的関係がないこと。

特許権者が問題の非実質的な代替物を記載できたとは合理的には期待できないことを示す他の理由があること。

最高裁は上記3つの規準を示したが、1行記載として示しただけで、各々が具体的にどのようなケースを指すのかを明らかにしていない。

以下、各規準について、具体的ケースを想定しながら検討を加える。

(1) 規準 「予見可能性 (foreseeability) がないこと」について

発明者が出願時点で予見できなかった事項は、明細書にもクレームにも記載することができなかった筈である。従って、たとえクレームが減縮されても、予見できなかった事項は放棄されたことにならず、クレームが減縮されたことにより禁反言が生じても、均等論適用の可能性はあることになる。

均等の判断は、侵害時の技術水準で行われる。出願時に未知であったものは、発明者が出願時に均等物として予期できなかった事項に当たる。また、技術の進展によって、出願時には均等物として予期できなかったものが、侵害時には均等物になっているケースもある。出願に当たって、そのような事項をクレームすることはできなかった筈であるから、減縮前のクレームはそのような事項を含んでいなかったことになる。従って、たとえクレームが減縮されても、上記事項は放棄されたことにはならない。その結果、クレームの減縮により禁反言が生じても、弾力的禁止ルールにより放棄されていない事項を均等論により取戻すことができる。そして、上記事項が侵害時の技術水準からみて均等の要件を充足するのであれば、この事項は均等物に当たることになる。

この規準をよりよく理解する為に、具体的にたとえば図2のケースを想定する。

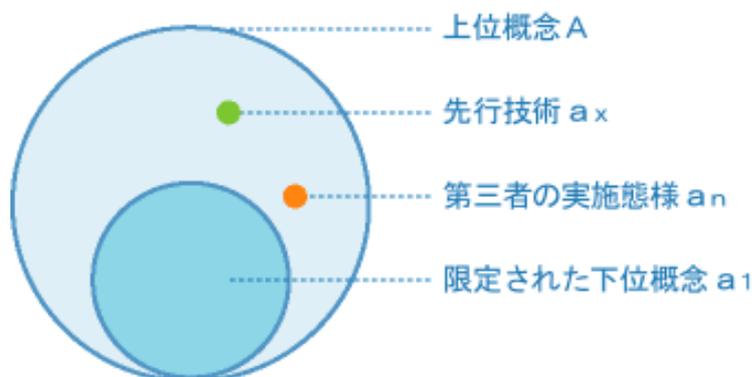


図2 予見可能性がないケース

出願当初のクレームには発明を構成する特定の要素を広い上位概念 A と記していたが、審査経過で、上記広い概念 A に含まれる下位概念 ax を記載した先行技術が引用され、新規性欠如を理由に拒絶された。出願人は、上位概念 A を明細書に記載されている下位概念 a1 に限定して特許を得た。侵害と訴えられた第三者は、上位概念 A には含まれるが、出願当時未だ知られていなかった an を実施していた。この場合、出願人は出願当時、クレームした上位概念 A の中に an が含まれているとは思ってもみなかったことになる。従って、上位概念 A を下位概念 a1 に限定しても、係争の代替物 an は放棄されたことにならないから、クレームの減縮により禁反言が生じても、an に対しては禁反言は適用されず、弾力的禁止ルールにより an を均等論により取戻すことができる。従って、もし、侵害時点の技術水準において、an が a1 と均等であるということができれば、第三者の行為は均等論下に特許権を侵害することになる。

(2) 規準 「訂正の理由が係争の均等物と直接的関係がないこと」について

判決は、訂正が特定の均等物を放棄していないとみる規準として、訂正の理由が係争の均等物と直接的関係がないことを挙げている。しかし、具体的にどのようなケースを指すのか判決は明らかにしていない。

特許性の理由の為にクレームを減縮した場合、係争の代替物が減縮により削除されたクレームの要素とは技術的にみてかけ離れており、直接的関係はないが、減縮されてクレームに記載されている要素とは実質的に相違しない関係にあるときは、均等とされる可能性があることを意味していると考えられる。

具体的には、たとえば下記図3のケースを想定する。

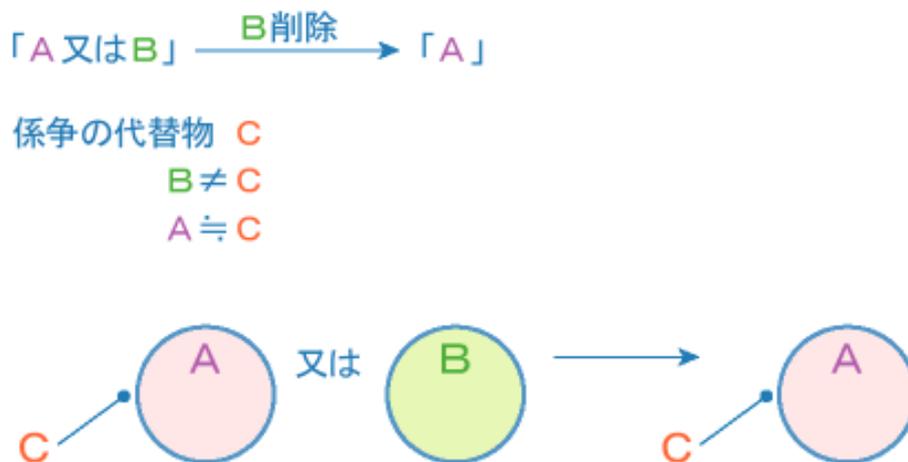


図3 訂正が係争の均等物と直接的関係がないケース

元のクレームに、発明を構成する特定の要素が「A又はB」と記されていたとき、審査経過で特許性の要件を充足させる為に、「B」を削除してクレームを「A」に限定したとする。係争の代替物は「C」であった。「C」は削除された「B」とは技術的にかけ離れており、直接的関係はない。出願経過で放棄されたのは「B」であるから、禁反言により「B」に対し均等の主張をすることは禁ぜられる。しかし、「B」とは技術的に直接的関係のない「C」は放棄されていない。従って、クレーム減縮を理由に禁反言が生じても、弾力的禁止ルールにより「A」と「C」との間の均等の主張は可能であり、「A」と「C」とが、侵害時点の技術水準において実質的に同一、即ち均等の関係にあるときは、「C」は「A」と均等であると判断されることになる。

(3) 規準 「記載可能性がないこと」について

判決は、訂正が特定の均等物を放棄していないとみる場合として、最後に、特許権者が係争の非実質的な代替物を記載できたとは合理的に期待できないことを示す他の理由がある場合を挙げている。

この規準に関連して、判決は、「特許権者は、主張した均等物を文言上含むクレームを、訂正の時点で当業者が記載できたとは正当には期待できないこと」を挙げている。このようなケースとして、訂正の時点で予見できなかった事項を挙げることができるが、出願時点よりも技術が進歩している筈の訂正時点で予見不可能な事項は、出願時点では当然に予見不可能である。従って訂正時点で予見可能性がないことは規準 に含まれ、これを超えるものではない。

問題は、判決がいう記載可能性がないことが何を想定しているのかである。禁反言を制限して均等論により均等物を取戻す為に、換言すれば均等論による特許権の保護を十分なものとする為に、規準 及び で十分といえるだろうか。次の疑問が生ずる。

規準 で想定した前記図2のケースにおいて、先の想定とは 逆に、anが出願前公知であったとすれば、出願人は、出願時点でAの中にanが含まれていることを知っていたことになる。従って、Aをa1に限定すれば、Aの中に含まれていたanは放棄されたことになり、禁反言によりanに対し均等の主張をすることを禁ぜられることになる。明細書にAの下位概念としてa1が記されているだけで、anが記載されていないときは、訂正に当たりクレームをa1に限定せざるを得ず、anを含ませる訂正クレームをたてることはできない。そうすると、規準 だけからみると、出願人は出願時に想定できるあらゆる均等物を含むようにクレーム及び明細書を記載しなければならないことになる。たとえ明細書の記載が十分でなかったことによる不利益は出願人が負わなければならないとしても、出願人に著しく大きな負担をかけることにははしらないか。

また、出願時に予期できないことを、禁反言制限の要件とする規準 からすると、出願時予見できない代替物に対してしか均等の主張はできないのか、出願当時予見できる代替物に対し均等の主張はできないのかという疑問が生ずる。たとえばクレームが訂正されず、元のクレームのままの特許が付与されたとすると、この場合にはクレームは減縮されていないから禁反言は生じないが、主張できる均等の範囲は出願当時予期できない事項に限られてしまうのかという疑問である。[控訴裁判所は、幾つかの事例で、出願当時予見できる主題に均等論を適用することはできないとの考え方を示している^{14\)}](#)。控訴裁判所のレーダー判事は、[ジョンソン・アンド・ジョンストン事件^{15\)}](#)でした同意意見において、予見可能性と均等論の関係について、次のように述べられている。

「均等論は、特許明細書記述者が出願プロセスで正当に予見でき、且つクレームに含ませることができた主題を取戻させるものではない。」

「当業者が発明の保護範囲を予見できる場合には、特許明細書記述者は、予見できる限界をクレームする義務を負う。」

この立場の下では、出願時点で出願人は予見できるあらゆる均等物を含むクレームを記載しなければならないという大きな負担を負い、逆に模倣者は特許発明の要素を、これと実質的に相違しない、出願当時予見できる代替物で置換することにより特許権侵害を免れ得るといって著しく矛盾した結果が生ずる。

最高裁が挙げた上記規準 は、この問題を解く鍵を与えているようにみえる。

先に挙げた図2のケースを再び想定する。出願当初の上位概念Aを記したクレームが、Aに含まれる下位概念axを記載した先行技術により拒絶された。出願人は、Aの下位概念として明細書に具体的に記載されたa1以外に、明細書には記載されていない下位概念anも先行技術axに比して特許性があると確信し、クレームしたいと思ったが、明細書にはa1しか記載されておらず、anをクレームすることはニューマターとして許されない。その為に、出願人はAをa1に限定せざるを得なかったとする。このケースは、正に係争の代替物anを文言上含むクレームを訂正の時点でクレームに記載することができなかつたのであり、記載できなかったことに正当な理由があることになるのではないかと考えられる。

規準 をこのように解すれば、前記疑問は解消されることになる。

規準 ~ で想定した具体例が、各規準を正しく説明していることになるのか否かは、現時点では不明である。今後の判決の動向に注目したい。

3.5 日米最高裁判決の比較と米国判決の日本への影響

(1) 「ボールスプライン軸受事件」最高裁判決¹⁶⁾

「ボールスプライン軸受事件」においてわが国の最高裁は、均等論の適用除外事項、即ち均等論の成立を妨げる消極的要件の一つとして、「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当るなどの特段の事情があること」を挙げている。

そしてその根拠として、「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないからである。」と述べている。

わが国の判決例をみると、禁反言に当るものとして意識的除外及び包袋禁反言がある。

意識的除外は、出願人が審査経過で、自己の発明から或る構成要素を意図的に除外、即ち放棄して特許を得ながら、侵害訴訟において均等論等の拡張解釈によって一旦放棄した要素を技術的範囲に属すると主張することは許されないとする考え方であり、主観的立場から判断される。特許請求の範囲を限定した結果除外が生ずることから、この意識的除外は、これと同一概念をもつものとして、時に意識的限定と呼ばれることがある。

包袋禁反言は、米国から導入された考え方であり、現在の米国の審査経過禁反言に当たる。これは、出願人が審査経過において特許を得るためにした陳述と矛盾する主張を、侵害訴訟においてすることを禁ずる論理をいう。包袋禁反言は客観的立場から判断される。即ち出願人の意図とは関係なく、審査経過において、放棄されたものは何かを客観的立場から判断し、放棄されたと客観的に認められるものは侵害訴訟において取戻せないとするものである。

最高裁は、意識的除外などの特別の事情を均等を妨げる要件とした根拠として、「特許出願手続において特

許権者の側において、一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、または外形的にそのように解されるような行動をとったもの」と述べている。

最高裁判決が上記特段の事情についていう前段の「特許権者の側において一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認する行動」とは、審査経過で出願人が自分の意思で特許請求の範囲からある技術的事項を除外、即ち放棄して、その技術的事項が自己の特許発明の技術的範囲に属しないことを自認する行動を意味している。意識的除外は正にそのような行動である。

また、最高裁が特段の事情についていう後段の「外形的に特許請求の範囲に属しないと解される行動」とは、出願人が特許請求の範囲を減縮した結果、外形的に、即ち客観的に見て、ある技術的事項が特許請求の範囲に属しないと解される行動を意味している。包袋禁反言は正にそのような行動に当たる。

即ち、最高裁判決がいう「意識的除外などの特段の事情」とは、意識的除外の他に包袋禁反言を指しているものと解される。意識的除外及び包袋禁反言は、審査経過で放棄されたものが何かを主観的立場からみるか、客観的立場からみるかで相違するだけで、放棄された事項を侵害訴訟で取戻すことはできないとする点では相違しない。

尚、意識的限定の中には、意識的除外と同一概念としてではなく、たとえば「殺虫性組成物事件」¹⁷⁾にみられるように、審査経過で特許請求の範囲が限定されれば、限定されたものに限られ、一切の均等は認めないとするものがある。しかしこの考え方は、何が放棄されたかを検討せず、出願人が審査経過で限定するという意図を示したことに基づいて一切の均等論を排除するものであり、認識限度論¹⁸⁾に根差すものである。最高裁は、均等論の成立を妨げる特段の事情は禁反言の法理に照らして許されない事情としており、禁反言の法理とは異なる認識限度論に根差す意識的限定は、最高裁がいう特段の事情には当たらないと考える。

(2) 日米最高裁判決の比較と米国判決の日本への影響

(a) 禁反言が生ずる訂正について

米国最高裁は、特許法の要求を充足させる為にするクレームの減縮に対して禁反言が生ずるとしている。先行技術に基づく拒絶、即ち102条（新規性）及び103条（非自明性）の拒絶を回避する為にするクレームの減縮のみでなく、101条（有用性）及び112条（明細書記載要件）を充足させる為にするクレームの減縮も、特許を得る為にするクレームの減縮である。従って、之等の減縮に対して禁反言が生ずるとしている。

わが国の最高裁は、意識的除外及び包袋禁反言（以下「意識的除外など」という）が生ずる訂正と特許性との関係を明らかにしていない。下級審判決をみると、意識的除外などは、先行技術による拒絶理由を回避する為にした減縮に対して一致して適用されている。そして放棄されたと主観的または客観的に認められた事項は、意識的除外などにより侵害訴訟によって取り戻せないとしている。

特許請求の範囲を減縮する訂正の中には、新規性、進歩性とは関係なく、出願人が自己の発明の構成を特定し、明確化する為にする特許請求の範囲の減縮がある。このような訂正は、自発的或いは特許法第36条に基づく拒絶理由を回避する為に行われる。このような訂正に意識的除外などを適用するか否かについて、判決の考え方は統一されていない。

東京地裁は、「交流電源装置事件」¹⁹⁾において、第36条の拒絶理由に対して成された特許請求の減縮に対して意識的除外を適用し、原告の均等の主張を斥けている。

一方、大阪高裁は、「ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子(t-PA)事件」²⁰⁾において、包袋禁反言は特許法第36条の拒絶理由を回避する為になされた訂正には適用しないとしている。また大阪地裁は、「召合せ部材取付用ヒンジ事件」²¹⁾で、審査経過において、進歩性を欠如するとの拒絶に対し実用新案登録請求の範囲を減縮した訂正に対し、補正は考案の構成を明確にしたものに過ぎず、公知技術を回避するためになされたものとは認められないとして、意識的除外に当たらないとしている。

米国最高裁が明細書記載要件（112条）を充足する為にするクレームの減縮に対して禁反言が生ずるとしたことから、わが国においても、上記東京地裁の考え方、即ち36条の要件を充足させる為にする特許請求の範囲の減縮に意識的除外などを適用するとする考え方が強まる可能性がある。

しかし、わが国においてそのような考え方を採ると、結果において米国とは大きな差が生ずることに留意しなければならない。即ち、米国における禁反言の効果は弾力的禁止効であり、禁反言が生じても均等論適用の余地は残っている。しかし、わが国の意識的除外などの効果は、後述するように、完全禁止効である。従って、意識的除外などが適用されると、一切の均等論は排除されることになる。意識的除外などは、放棄された事項に対してのみ適用されなければならない。今後の判決の動向に注目したい。

米国においては、特許性に関連する理由でクレームを減縮すると禁反言が生ずる。このことは、逆に、特許性に関連しない理由の為にするクレームの減縮には禁反言は生じないことを意味する。

わが国において、特許性に関連しないクレームの減縮には禁反言を適用しないという考え方は、「[注射液の調製方法及び装置事件](#)」²²⁾にみることができる。判決は、先行技術に基づく拒絶理由を回避する為の訂正と共に、特許性とは関係しない「注射針をほぼ垂直に保持する」という特許請求の範囲に付加された要件について、意識的除外などの特段の事情に当たらないとしている。

意識的除外などを完全禁止効とするわが国では、その適用は慎重であらねばならない。意識的除外などの適用の機会を広げることは、均等論を否定する結果になりかねない。特許の広い保護、強い保護を目指すプロパテント政策がようやく軌道に乗り始めてきたときである。これに逆行することのないように祈っている。

(b) 禁反言の効果について

米国最高裁は、禁反言は、出願経過で放棄されたと認められる事項に対し生ずること、及びその効果は完全禁止効ではなく、禁反言が生じても放棄されていない主題に対しては均等論適用の余地はあるとする弾力的禁止効であることを明らかにした。従って、米国では、クレームの減縮訂正により禁反言が生じても、係争の均等物が放棄されたものでないときは、弾力的禁止ルールにより均等論下に当該均等物を取戻すことができるのである。

一方、わが国の最高裁は、意識的除外などは均等論の適用を妨げる消極的要件であるとしている。従って、意識的除外などは完全禁止効として作用し、一旦意識的除外などが適用されると、一切の均等はなくなるのである。わが国の判例は、一致して禁反言を完全禁止ルールとして適用しており、弾力的禁止ルールとして適用した事例はない。

弾力的禁止ルール及びそれに基づく部分的取戻しルールは、何れも米国に固有の考え方であり、わが国に導入されることはないと考える。

(c) 新しい推論の導入と特許権者の挙証責任について

米国最高裁は、裁判所が特定の均等物の放棄に対して禁反言を制限する理由を決定できないときは、裁判所は、元の広い文言と訂正された狭い文言との間にある主題を放棄したものと推定するという新しい推論を導入した。従って、この推論が成立すると一切の均等はなくなる。

そして最高裁は、この推論を覆す為に「訂正は争点となっている特定の均等物を放棄したものであるという立証責任を特許権者に負わせる」としている。従って、特許権者が、係争の均等物を放棄したものであることを主張立証すれば、上記推論は覆され、当該均等物を均等論により取戻すことが可能となる。

これに対し、わが国には上記推論は存在しないし、最高裁判決もこのような推論に触れていない。下級審判決をみると、意識的除外などに当たらないことの主張を原告特許権者がすると、これを覆し、意識的除外などに当たるとする挙証責任は、被告にあるとしている。

米国最高裁が示した上記推論と、これを覆す特許権者の挙証責任は、わが国に存在しない考え方であり、これも米国に固有のものである。このような考え方がわが国に導入されることはないと考える。

(d) 係争の均等物が放棄されたものでないことを示す規準 ~ について

米国最高裁が挙げた前記規準 ~ は、係争の代替物が審査経過で放棄されたものでないことを立証する為の規準である。

わが国の最高裁は、このような規準を示していない。過去の判決例をみても、放棄されたか否かの判断をこのような規準に従ってなされた事例はない。

しかし、何が放棄され何が放棄されていないかは、意識的除外などの適用をめぐる重要な争点となっている。米国最高裁が明らかにした放棄されていないことを示す3つの規準は、何れも係争の均等物が放棄されたものに当たらないことを示す適切な規準であり、わが国においても積極的に導入されるべきものと考えられる。殊に、わが国の最高裁は、置換容易性の判断時点を侵害時にしたこと、平成5年改正法でニューマター禁止ルールが導入されたことからすれば、規準 及び はわが国でも有効に適用できる。勿論、規準 も適用されるべきものである。

注 記

- 1) Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.
41 USPQ2d 1865 (最高裁 1997)
[三枝英二 新審判決紹介86 「ヒルトン デイビス事件」
- 米国最高裁判決 \(1997年6月\) →](#) [戻る](#)
- 2) Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo K.K. et al.
56 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2000)
[三枝英二 新審判決紹介132 「フェスト事件」 \(2001年4月\) →](#) [戻る](#)
- 3) Bonitto Boats Inc. v. Thunder Craft Boats Inc.
489 U.S. 141, 150 (1989) [戻る](#)
- 4) 判決は、クレーム文言の不正確さについて、オートジャイロ事件 (Autogiro Co. of America v. United States, 155 USPQ 697, Ct. Cl. 1967) の次の判示を引用している。

「発明は、有形の構造、即ち一連の図面として存在することが最も重要である。言語による記述は、通常特許法の要求を充足させる為に記載された後知恵である。機械の言語への転換は、十分には充足されない予期しない考え方のギャップを生じさせる。往々にして発明は新しく、それを記述する用語が存在しないことがある。辞書は必ずしも発明者に追従しない。それは不可能である。事物は言葉の為に作られるのではなく、言葉が事物の為に作られる。」

[戻る](#)
- 5) Winans v. Denmead
15 How. 330, 347 (1854) [戻る](#)
- 6) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, Co.
339 U.S. 605 (1950) [戻る](#)
- 7) Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis
102 U.S. 222, 228 (1880) [戻る](#)
- 8) アミカス・キュリイ (Amicus Curiae) は、社会的、経済的又は政治的影響のある事件において、利害関係のある第三者が裁判所に提出する意見をいう。原審判決及び本判決は何れも、すべての技術分野の特許権侵害事件に影響を与えると考えられるから、各技術分野からブリーフが控訴裁判所及び最高裁に提出された。禁反言の効果について、原審のブリーフは「弾力的禁止」に反対するものが多く、最高裁では「完全禁止」に反対するものが多かった。[戻る](#)
- 9) 112条を充足する為にしたクレームの減縮には禁反言を適用しないとする従前の考え方を示す控訴裁判所の判決として、たとえば次のものがある。
 - a) Caterpillar Tractor Co. v. Berco S.P.A., 219 USPQ 185 (Fed. Cir. 1983)
 - b) Pall Corp. v. Micron Separations Inc., 36 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 1995)[戻る](#)
- 10) Sextant Avionique S.A. v. Analog Device Inc.
49 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 1999) [戻る](#)
- 11) Mycogen Plant Science, Inc. v. Monsanto Co.
58 USPQ2d 1891 (Fed. Cir. 2001) [戻る](#)

- 12) Hughes Aircraft Co. v. U.S.
219 USPQ 473 (Fed. Cir. 1983)

本事件で控訴裁判所は、partial recapture ruleについて次のように述べている。

「先行技術による拒絶に応答してクレームの文言を訂正すると、大から小、小から0までの範囲に亘る限定効果を生ずる。この効果は、均等の範囲を広く適用して特定の係争製品を含ませることを可能にしたり不可能にしたりする。均等論自体の適用を不可能にするものではない。」

[戻る](#)

- 13) 放棄の範囲を広い文言と狭い文言との間にある全ての主題とする考え方は、イグジビット・サプライ事件 (Exhibit Supply Co. etc. v. Ace Patents Corp., 52 USPQ 275, 最高裁 1942) の次の判示に示されている。

「訂正によって、特許権者は2つの文言間の相違を認識し且つ強調し、更にその相違の間に含まれる全てのものの放棄を宣言したことになる。」

[戻る](#)

- 14) 予見可能性と均等論の関係について触れた控訴裁判所の判決は幾つかあり、その例として、たとえば次の判決を挙げることができる。

Sage Products Inc. v. Devon Industries Inc., 44 USPQ2d 1103 (Fed. Cir. 1997)

[戻る](#)

- 15) Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co. Inc. et al.
62 USPQ2d 1046 (Fed. Cir. 2002)

[三枝英二 新判決例研究 「ジョンソン・アンド・ジョンストン事件」 \(2003年2月\) →](#)

[戻る](#)

- 16) 「ボールスプライン軸受事件」 最高裁 平成10年2月24日判決
特許ニュース 平成10年3月13日

[戻る](#)

- 17) 「殺虫性組成物事件」 東京地裁 昭和47年1月31日判決
特許と企業40号

出願当初の特許請求の範囲には固体状有機巨大分子物質、即ちポリマーを担体とするという広い概念で担体が記載されていたが、出願人は出願経過で、これを特定の5種のポリマーを担体とする限定した。このことを根拠に、次のように判示している。

「出願人が右のように限定した理由は必ずしも明らかではないとしても、右限定は出願人がこれを意識的にしたものといわざるを得ない。しかして、前にも説明したように、本件特許請求の範囲に記載されている5種の担体はこれをもってその上位概念の種類を表示しているものと解することはできないから、本件特許発明における担体は、厳格に右5種のものに限られるものと解すべきである。約言すれば担体がこの5種のものに該当しない限り、その物は本件特許の技術的範囲に属せず、その物と本件5種の担体との均等を論ずる余地はないものといわねばならない。」

[戻る](#)

- 18) 認識限度論

認識限度論は、「特許権による発明の保護は、発明者が認識し開示した技術的思想の範囲内において出願人が特許付与を請求した限度で与えられる。」とする考え方である。この考え方の下では、発明者の認識した範囲が特許発明の保護の範囲であり、その認識は明細書等に示されていなければならない。従って明細書等に記載のない事項は発明者が認識していなかった事項となり、保護されないことになる。均等論は明細書に記載のない事項を保護しようとするものであるから、この考え方の下では一切の均等論は認められないことになる。認識限度論によれば、審査経過で自己の発明を限定するという認識が示されれば、その発明の技術的範囲は発明者が認識した通りのもの、即ち限定した通りのものに限られ、均等論をはじめとする一切の拡張解釈は認められなくなる。

[戻る](#)

- 19) 「交流電源装置事件」 東京地裁 平成11年6月30日判決
LEX/DB 28041461

[戻る](#)

- 20) 「ヒト組織プラスミノゲン活性化因子 (t-PA) 事件」
大阪高裁 平成8年3月29日判決 LEX/DB 28010745

36条補正を先行技術に基づく拒絶を回避する為にした訂正と対比して、次のように判示している。

「新規性、進歩性の要件を欠く場合に特許請求の範囲の記載を限定するときには、限定されたものを超えると新規性、進歩性の要件を欠くことになり、権利主張する段階でこの超える部分を技術的範囲と主張することが許されないのであるが、上記のような経緯で補正された（注：第36条の要件に適合させようとして補正された）特許請求の範囲の記載により特許を付与された場合においては、発明の構成を特定する趣旨で特許請求の範囲の記載を明確にしたからといって、特許権侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲を特定の特許請求の範囲の記載の技術そのままだけのものとしてしか主張できないものではないというべきである。」

そして判決は、特許法第36条の拒絶理由を解消する為に特許請求の範囲に付加されたアミノ酸配列を有する特許発明のt-PAと被告t-PAとの均等の判断をしている。

[三枝英二 新審判決紹介80. 「組換ヒト組織プラスミノゲン活性化因子 \(t-PA\) 事件」
- 控訴審判決 \(1996年12月\) →](#)

[戻る](#)

- 21) 「召合せ部材取付用ヒンジ事件」 大阪地裁 平成12年5月23日判決
LEX/DB 28050981

判決は、発明の構成を明確にする為にした特許請求の範囲の減縮は意識的除外を生じないとして、次のように判示している。

「右補正の内容からすると、右補正は、召合せ部材22を抱着挟持する構成をより明確にしたものにすぎず、公知技術を回避するためになされたものとは認められないし、また、意見書の内容を見ても、ホ号物件のように挟持壁を厚さ方向に設ける構成を特に意識的に除外したとも認められない。」

[戻る](#)

- 22) 「注射液の調製方法及び装置事件」 大阪地裁 平成11年5月27日判決
LEX/DB 28041473

判決は、特許性に関係しないクレームの減縮は意識的除外を生じないとして、次のように判示している。

「手続補正により付加された『ほぼ垂直に保持された状態で』との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎないから、これをもって特許請求の範囲の記載から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということとはできない。」

この判断に基づいて大阪地裁は、補正によって加えられた注射針をほぼ垂直に保持するとする特許発明の要件と、これを水平に近い上向きに保持する被告方法との均等の判断をしている。

本判決は大阪高裁で支持され、最高裁で上告棄却された。

[戻る](#)

(原稿受領日 2002年10月8日)