

ジョンソン・アンド・ジョンストン事件

三枝国際特許事務所
弁理士 三枝英二

[Johnson & Johnston Associates Inc. v. RE Service Co.](#)
[米国連邦控訴裁判所 \(CAFC\) 全員法廷判決 62 USPQ2d 1225](#)
([Fed. Cir. 2002年3月28日判決](#))¹⁾

論点：

本判決は、明細書に記載されているがクレームされていない主題は、公衆に供与されたものとして均等論の適用は禁ぜられるとしたものである。

1. CAFC先例判決
2. 最高裁先例判決との抵触
3. ニューマン判事の反対意見
4. フェスト事件最高裁判決と本判決
5. 日本における判決例

1. はじめに

CAFCの判決をみると、明細書に記載されているがクレームされていない主題は、公衆に供与されたものとして均等論を適用しないとする考え方（公衆供与説）と、これを否定して均等論を適用できるとする考え方が対立して存在している。本判決は、この対立を解消してCAFCの考え方を統一する為に成された全員法廷判決であり、前者の考え方（公衆供与説）を採用した。CAFCは、先に[フェスト事件全員法廷判決](#)²⁾において禁反言の効力を強化し、均等論の適用を厳しく制限する判示をした。本判決は、この均等論の適用を制限しようとするCAFCの考え方に則って成されたものである。

しかし、本判決の2ヶ月後に、最高裁は、[上記フェスト事件の上告審](#)³⁾において、均等論を制限しようとするCAFCの考え方を否定し、上記全員法廷判決を破棄した。その故に、最高裁が本件についての上告を受理する可能性が高まった。

2. 事件の概要

2-1. 事件の経緯

- (1) ジョンソン・アンド・ジョンストン（ジョンストン）は、R.E.サービス（RES）がジョンストンの有する米国特許5,153,050（050特許）を侵害しているとして、カリフォルニア北地区地方裁判所に陪審裁判を提起した。
- (2) 陪審は、RESは特許のクレーム1及び2を均等論下に故意に侵害すると評決し、1,138,764ドルの損害賠償額を査定した。
- (3) 地裁は、陪審の評決を受けて賠償額を2倍にし、代理人費用及び経費の支払いを命じた。
- (4) 控訴裁判所（CAFC）は、3人の判事による審理後、争点となっている均等論について13人の全判事による全員法廷で再審理することを決定した。
- (5) 全員法廷は、裁判所全体の意見を示す[per curiam](#)⁴⁾の形式で原審判決を破棄し、RESは均等論下に050特許を侵害しないと判決した。
- (6) 本判決に反対意見を述べたのは、ニューマン判事唯1人であった。

2-2. 特許発明

050特許は、「プレプレグ」と称される誘電性樹脂含浸材料のシートに接着された極く薄い導電性銅箔を構成要素とするプリント回路基板の製造に関する。銅箔 - プレプレグシートを積み重ねた多層積層体を加圧下に加熱してプレプレグ中の樹脂を熔融し、それにより積層体を結合させて多層プリント回路基板積層体を製造する方法である。従来技術では、積層工程で作業者が手作業で薄い銅箔を取扱う必要がある為に、脆い銅箔が損傷を受けたり、汚染されたりして、回路の不連続性の原因となっていた。050特許はこの問題を解消したもので、脆い銅箔をアルミニウムのより硬い基層シートに接着することを要件とする。保護の為のアルミニウム基層により、作業者は脆い銅箔を損傷することなく積層体を組立てることができる。加圧及び加熱工程後に、アルミニウム基層は除かれる。

特許のクレーム1及び2は、最終的に得られるプリント回路基板において回路基板として機能する銅箔と除去可能なアルミニウム箔を構成要素とする積層体を必須要件とする、プリント回路基板等の製造用素材である。クレームには基層としてアルミニウムシートを用いることが記されているが、明細書には以下の記載がある。

「アルミニウムは基層として好ましい材料であるが、ステンレス スチールやニッケル合金のような他の材料も使用できる。」

2-3. 被告製品

RESが製造を開始したプリント回路基板の製造の為に使用される積層体は、050特許のアルミニウム基層シートに代えてスチール基層シートを用い、これに銅箔を接着したものである。

2-4. 争点

RESは、公衆供与説を採るCAFCの先例[マックスウェル判決^{5\)}](#)を引用し、ジョンストンは明細書に記載されているスチール基層をクレームせず、特許の範囲をアルミニウム基層に限定したから、クレームされなかったスチール基層を公衆に供与したことになる」と主張し、この立場からRESの銅 - スチール積層体は、クレームされた銅 - アルミニウム積層体の均等には当たらないと主張した。

これに対しジョンストンは、公衆供与説を否定したCAFCの先例[YBMマグネックス判決^{6\)}](#)を引用し、スチール基層は公衆に供与されていないから均等論を適用できると反論した。

即ち、本件は、均等論下での侵害に関し、CAFCの先例であるマックスウェル判決を適用すべきか、YBMマグネックス判決を適用すべきかが争点となった。

3. 判決

3-1. CAFCの先例判決

本判決は先ず、争点となっているマックスウェル判決及びYBMマグネックス判決を挙げた上で、「当裁判所は、特許権者が均等論を適用して明細書に記載されているがクレームされていない主題を権利に含ませ得るかを決定しなければならない。」としている。両事件の概要は以下の通りである。

a) マックスウェル判決

マックスウェル特許は、一対の靴の各々に、開口を有する固定用タブを取付け、糸状体を上記対になった靴の開口に通し、その端部を結着することにより一対の靴を離散しないように固定するシステムに係る発明である。クレームには、上記固定用タブを表底と中底との間に固定することが要件として記されていた。明細書には、他の手段として、固定用タブを靴の裏地の縫い目に縫い付けてもよいと記されていた。一方、侵害と訴えられたベーカーは、タブを靴の裏地の縫い目に縫い付けたものであった。

判決は、明細書には記載されているがクレームされていない主題は公衆に供与されたことになるから、これを用いる者は文言上も均等論下にも特許を侵害することはないとし、マックスウェルが公衆に供与した手段を採用した被告ベーカーは本件特許を侵害しないと判示した。

b) YBMマグネックス判決

YBM特許のクレームは、6000～35000 ppm (0.6～3.5%)の酸素を含有する永久磁石合金である。一方、係争製品は、5450～6000 ppmの酸素を含有する同様の磁石合金である。上記係争製品の酸素含量は明細書には直接記載されていないが、酸素含量を変化させたときの合金の安定性変化を示す図面(グラフ)が示されている。

原審においてITCは、先例マックスウェル判決は、明細書に記載されているがクレームされていない主題に対して均等論は適用できないとする新しい法を創出したものであるとし、6000 ppm以下の酸素を含有する対象の磁石合金は均等論下に特許を侵害しないと決定した。本件はこのITCの決定に対する控訴審である。

判決は、マックスウェル判決について最高裁及びCAFCの先例と矛盾するとし、この判決を全てのケース及び全ての事実に適用できる新しい法を創出したものとするITCの解釈は誤りであるとして、ITCの決定を破棄した。

3-2. 最高裁先例判決との抵触

本件判決は、クレームは、特許保護の範囲を明確にする定義機能と、審査経過では審査官に、特許付与後は公衆に、特許権者の発明を告知する告知機能とを有すると述べて、クレームの果たす役割を明らかにしている。そして、上記定義機能及び告知機能に従って特許出願人は自己の発明を明細書ではなくクレームで明確にする必要があり、特許権者の排他権の範囲はクレームにより判断されると述べている。

次いで判決は、均等論について判断した最高裁先例判決[グレバートンク判決^{7\)}](#)及び[ワーナー・ジェンキンソン\(W.J.\)判決^{8\)}](#)を挙げて、本判決が之等最高裁先例判決と抵触しないとしている。

グレバートンク事件は、特許の有効性を判断した同事件(グレバートンク)と、同一特許について侵害の判断をした同事件(ワーナー・ジェンキンソン)がある。

クレームの有効性を判断したグレバートンクでは、「シリケート」及び「金属シリケート」を含有する組成物についてのクレーム24及び26を無効と判示した。最高裁は、之等のクレームは明細書に記載された実施可能な9つの金属シリケートと共に、実施不能のシリケートを含むから、広範に過ぎるとして無効とした。しかし最高裁は、「アルカリ土類金属シリケート」を含有する組成物についてのより狭いクレームは無効としなかった。

従ってグレバートンクの侵害事件では、アルカリ土類金属シリケートを含む組成物についてのより狭いクレームのみが対象となった。グレバートンクで侵害と訴えられた組成物は、より狭いクレームでクレームされたアルカリ土類金属(たとえばマグネシウムやカルシウム)のシリケートをマンガンのシリケート - 先に無効とされた金属シリケートの一種であるが、アルカリ土類金属シリケートではない - で置換している点を除いては、より狭いクレームの組成物と同じである。マンガンシリケートは明細書に記載されていた。最高裁は、変更は非実質的であり、且つ係争の組成物は実質的に同じ方法で実質的に同じ機能を果たし同一の結果を得ているとして、均等論下の侵害に当たると判示した。

本判決は、この最高裁判決について、「この最高裁判決及びグレバートンクの歴史は、特許権者はクレームしなかった主題を公衆に供与したことになることを示している。たとえ裁判所が結果的に問題のクレームを広範に過ぎると判断したとしても、実際には、特許権者は(当初は)均等物をクレームしていた。」と述べている。判決はこの点について、脚注1において、特許には「マンガンシリケートについてのクレームはなかった」とするニューマン判事の反対意見に対し、「『シリケート』及び『金属シリケート』を含有する組成物についてのクレーム24及び26は十分に広く、マンガンシリケートを含んでいた。従って、我々の判示はグレバートンクと抵触することはない。」と述べている。

次に、W.J.事件最高裁判決について、次のように述べている。

「W.J.事件において、特許権者は、審査経過で『約6.0～9.0のpHで』という文言をクレーム1に追加した。訴えられた侵害者は、限外濾過をpH5.0で実施していた。最高裁は、『pHの下限6.0は、これをクレームに追加したことによりクレームの重要な要素となったが、そのことによって当該要素に対する均等論の適用は必ずしも排除されない。』と述べている。差戻し判決で、最高裁は、当裁判所(CAFC)に、審査経過で特許権者がpHの下限值6.0を追加した理由がもしあるならば、それを明らかにするように指示した。

W.J.事件における係争特許は、反応混合物をpH5.0で限外濾過する方法を記載も示唆もしていなかった。事実、明細書には『限外濾過膜を濾過する以前にpHを約6.0～8.0に調整するのが好ましい』とクレームの文言が繰り返されていた。従って、W.J.は特許権者が明細書において主題を公衆に供与する事例を示すものではない。」

3-3. 本件についての判示

本件について、次のように判示している。

「マックスウェルで述べているように、ある主題を記載はするがクレームしない特許明細書記述者の行為は、クレームしなかった主題を公衆に供与することになる。均等論を適用して意図的にクレームしなかった主題を取戻すことは、特許権者の排他権の範囲を明確にするというクレームの主位的役割と矛盾する。

更に、特許権者がクレームを狭く記載し、特許商標庁での審査経過において審査を回避し、特許付与後に明細書に均等物が記載されているという理由で、均等論により侵害を勝ち取ることができない。これを認めるときは、出願人に特許明細書には広く記載しクレームには狭く記載して、出願人が明細書と一致させて記載することができたより広いクレームの審査を回避することを奨励することになる。当法廷は、マックスウェルのルールを適用することによって、特許商標庁によって正当に審査された以上のものを排他権に包含させるという問題を回避する。

本件において、ジョンストンの050特許は、クレームを『アルミニウムのシート』および『アルミニウムシート』に明確に限定している。しかし、050特許の明細書には次のように記されている：『アルミニウムは基層として好ましい材料であるが、ステンレススチールやニッケル合金のような他の材料も使用できる。』。スチール基層をクレームすることなく記載しているので、ジョンストンは均等論に訴えて当該アルミニウム限定をスチールを含むように拡張解釈することはできない。従って、ジョンストンは均等論を主張して、記載されているがクレームされていないスチール基層を含ませることはできない。本全員法廷は、この判示と矛盾する限り、YBMマグネックス判決を覆す。」

この判示に基づき、次のように結論している。

「上記理由の故に、地裁がRESはスチールシートを用いることにより均等論下に050特許を侵害すると結論したのは、法律問題として誤りである。当法廷は、均等論下に侵害するとする地裁の判断、故意侵害の判断及び増額された賠償額、代理人費用及び経費についての査定を破棄すると結論する。」

4. 研究

CAFCは、フェスト事件全員法廷判決において、均等論の適用を厳しく制限する判示をした。本判決は、この均等論の適用を厳しく制限しようとするCAFCの考え方に則って成されたものである。後述する通り、最高裁は上記フェスト事件の上告審において、均等論を制限しようとするCAFCの考え方を否定し、全員法廷判決を破棄した。その故に、最高裁が本件について上告を受理する可能性が高まった。

4-1. CAFC先例判決

CAFCの先例判決は、明細書に記載されているがクレームされていない主題は、公衆に供与されたものとして均等論を適用しないとする考え方（公衆供与説）をとるものと、これを否定して均等論を適用できるとする考え方とが対立して存在している。本判決で争点となったマックスウェル判決は前者の考え方をとり、YBMマグネックスは後者の考え方を採っている。公衆供与説は、[ブルンスウィック判決](#)⁹⁾でも示されている。このブルンスウィック判決に対し、本判決で反対意見を述べたニューマン判事が同様に反対意見を述べている。YBMマグネックス判決は、上記ブルンスウィック判決の2ヶ月後に出されたもので、ニューマン判事が起文している。

本判決は、公衆供与説を採るマックスウェル判決の考え方を採用し、YBMマグネックス判決を覆した。

判決は、公衆供与説を採った理由として、次の2つの理由を挙げている。

マックスウェル判決が述べているように、均等論を適用して意図的にクレームしなかった主題を取戻すことは、特許権者の排他権の範囲を明確にするというクレームの主位的役割に反する。

特許権者がクレームを狭く記載して特許商標庁の審査経過での審査を回避し、特許付与後に明細書に均等物が記載されているという理由で、均等論による侵害を勝ち取れることを認めることは、出願人に特許明細書には広く記載しクレームには狭く記載して、出願人が明細書に一致させて記載できたより広いクレームの審査を回避することを奨励することになる。

4-2. 最高裁先例判決との抵触

a) グレバータンク判決（グレバー 及び ）

グレバー 事件において、シリケート及び金属シリケートを含有する組成物についての広い出願当初のクレーム24及び26は広範に過ぎるという理由で無効とされ、アルカリ土類金属シリケートを含有する組成物についてのより狭いクレームは有効とされた。

グレバー 判決は、対象製品において用いられるマンガンシリケートは、有効とされたより狭いクレームに記載されたアルカリ土類金属のシリケートであるマグネシウムシリケートやカルシウムシリケートの均等に当たるとした。マンガンシリケートは、無効とされた出願当初の広いクレーム24及び26に含まれており、且つ明細書にマグネシウムやカルシウム等のシリケートと共に例示されていた。

この事件について判決は、「最高裁の判示及びグレバー の歴史は、特許権者はクレームしなかった主題を公衆に供与したことになることを示している。たとえ裁判所が結果的に問題のクレームを広範に過ぎると判断したとしても、実際には、特許権者は（当初は）均等物をクレームしていた。」と述べ、特許権者は、出願当初は均等の主題をクレームしていたという事実を挙げている。更に判決の脚注1においてニューマン判事がその反対意見においてマンガンシリケートについてのクレームはなかったと述べているのに対し、次のように反論している。

「『シリケート』及び『金属シリケート』を含有する組成物クレーム24及び26は十分に広く、マンガンシリケートを含んでいる。従って、我々の判決はグレバータンク判決と抵触しない。」

この点についてデイク判事は、同意意見において次のように述べている。

「即ち、多数意見は、供与ルールは一種の意識的除外であると言おうとしていると理解する。特許権者はクレームの記載をコントロールでき、或る主題を記載はするがクレームしないならば、記載した主題を均等論下に取戻す権利を放棄したことになり、公衆に供与したことになる。グレバータンク事件では、たとえ特定のクレームが後に無効とされたとしても、特許権者は実際には主題をクレームしていたから、そのような放棄は生じない。更に、上記状況下で特許権者がこのシステムをゲーム化する、即ち、特許商標庁に審査を求めるのを回避し且つ後に均等論により記載された主題を取戻すという目的で狭いクレームを記載するという可能性は遙かに少ない。従ってグレバー は、均等の主題はクレームされていたから、（本件とは）事実を異にすると多数意見は結論し、私は同意する。」

即ち、本件では係争のスチール基層は出願当初のクレームにも特許付与後のクレームにも含まれていなかったが、グレバー 事件では、係争のマンガンシリケートは出願当初のクレームには含まれていたという点で、両事件は事実に相違がある。従って、本判決はグレバー 判決とは抵触しないとしている。

b) W.J.判決

本判決は、W.J.判決について、明細書にはクレームされたpH条件が記されているだけで、対象方法のpH条件5.0は明細書に記載されていないから、W.J.判決は、特許権者が明細書において主題を公衆に供与する事例を示すものではないとしている。

4-3. ニューマン判事の反対意見

(1) ニューマン判事は、本判決に対し、「当裁判所は、審査経過禁反言も、先行技術も、ディスクレイマーも、権利放棄もないときに、均等論を絶対的に禁止する新しい障害を確立するものである。当裁判所は、自らの先例のみでなく最高裁の先例を覆し、新しい、不必要な、往々にして不正な当然違法ルール（per se rule）を作り上げている。」と述べて、強い論調で反対している。

[ウェグナー教授は、このニューマン判事の反対意見について次のように述べられている^{10\)}。](#)

「実際、彼女は正しい。特許権者が自己の特許明細書に均等である実施例を単に開示したために、文字どおりのクレーム範囲内でいかなる拡張もなく、均等論に基づく侵害を認めないという先例など、最高裁判所にはまったく存在していない。」

(2) ニューマン判事は、マックスウェル判決をYBMマグネックス判決と対比して、両判決は事実を異にするとして、前者判決を採った本判決に対し次のように述べて反対している。

「マックスウェル及びYBMマグネックスの事実は、現行法下に異なる結果に到達することになり、当然違法ルールを欠く。マックスウェルにおいては、一對の靴を固定する2つの異なる方法が実施可能な程度に十分に記載され、その一方の方法のみがクレームされていた。訴えられた侵害者は、クレームされていないもう一方の方法を実施した。当裁判所は、特許権者は2つの異なる且つ十分に記載された発明のうち的一方のみを選択し、それにより他方の発明の審査を回避し、後になってクレームしなかった発明をクレームした発明と均等であるとして包含させることはできないと判示した。当裁判所は、特許権者はクレームしなかった方法を公衆に供与してしまったから、均等論によることはできないと判示した。このケースの事実の下では、この判断は正当である。

対照的に、YBMマグネックスにおいては、クレームしなかった磁石組成物は、クレームされたものと組成物の1成分の量を異にしていた。明細書は、酸素含有鉄 - ネオディミュウム - 硼素磁石合金を記載し、磁石の安定性に対する酸素の効果を説明し、且つ最適範囲の酸素含量を有する合金をクレームしていた。係争の磁石は、同じ合金から作られているが、酸素含量は上記最適範囲以下であった。酸素含量がクレームされた磁石と係争の磁石との唯一の相違であった。当裁判所は、事実を異にするとしてマックスウェルと区別し、且つ最高裁の先例は、事実、情况及び証拠の如何にも拘わらず、記載されているがクレームされなかった全ゆる事項に均等論を適用することを禁ずる包括的ルールを許すものではないと説明して、均等論の適用を禁じなかった。本全員法廷判決は、この判示を均等論に対する当然禁止ルールで置き換えるものであり、事実、情况及び証拠の検討を不要とするものである。」

次に、対象の磁石合金の酸素含量は明細書には直接記載されておらず、酸素含量と合金の安定性との関係を示すグラフに示されているというYBMの特殊な事実に関連して、次のように述べている。

「特許権者は、卓越した安定性を示すグラフ曲線の頂部にある線分に示された酸素含量の範囲をクレームした。クレームの酸素含量は0.6～3.5重量%（6000～35000 ppm）である。係争の鉄 - ネオディミュウム - 硼素磁石は、同割合の同一金属の合金であるが、その酸素含量は0.545～0.6重量%であった。対象製品の酸素含量0.6重量%以下はクレーム文言の範囲外であるが、グラフの曲線に示された卓越した安定性を発現する領域の範囲内又はそれに非常に近似している。判決は、当然違法ルールによって、0.6重量%以下の酸素含量は明細書に記載されていたという理由だけで、0.6重量%以下の酸素含量を有する磁石に対する均等の主張を排除した。禁反言、先行技術、供与又は放棄についての争点はなくなり、記載だけで均等論への道を完全に閉ざしている。」

更に、ニューマン判事は、明細書に記載されている係争品を侵害としたCAFCの先例を挙げて、本判決はCAFCの先例と抵触すると述べている¹¹⁾。

(3) グレバー 事件に抵触しないとすする判示に対し、ニューマン判事は次のように反対意見を述べた。

「最高裁は、グレバータンクにおいて、明細書に記載されているがクレームされていない係争のマンガンシリケート溶接フラックスに対し、均等を適用できると判示した。マンガンシリケートフラックスは、記載されているがクレームされていないから、公衆に供与されたものであり、均等論は適用できないとする2つの反対意見が出された。ブラック判事は、ダグラス判事も加わって、『クレームの機能は、我々がしばしば述べてきたように、明細書に記載されているが、クレームされていない全ての事項を特許の独占範囲から排除することにある。』と述べた。またダグラス判事は、別の反対意見で『記載されているがクレームされていない主題は、公共の財産である。侵害とされたマンガンシリケートフラックスはアルカリ土類金属ではない。それは明細書には記載されていたが、後にクレームから除外された。従って公共の財産になる。』と述べた。

グレバータンク最高裁は、反対意見の立場を否定し、均等の問題は特許の文脈、先行技術及び事件の特定の状況により判断されなければならないと判示し、特許法における均等は定則の囚人ではないと述べた。最高裁は、記載されているがクレームされていないものは公共の財産であるとする反対意見を制して、マンガンシリケートフラックスに対する均等の適用を支持した。」

そしてステンレススチールが明細書に記載されていたがクレームされていなかったという本件ジョンストンの事実は、マンガンシリケートが明細書に記載されていたがクレームされていなかったというグレバー の事実と相違しないから、本判決は先例拘束性の原則に違背すると述べた。

W.J.判決は本件判決の先例にならないとする判示に対し、ニューマン判事は次のように述べて反対した。

「W.J.事件では、均等論の適用は特許に実際に記載されている主題に限定されなければならないとする被告の反論が提出された。最高裁は、均等は公知の均等物に限られるという主張を拒否することは、均等物が特許を侵害する為には、公知であるだけでなく、特許に実際に記載されていなければならないというより厳格な主張を必然的に否定することになると判示した。従って、最高裁は、特許に実際に記載されている均等物は均等論下に侵害の可能性があることを明らかに認識していた。」

と述べて、本ジョンストン判決はW.J.判決とも抵触するとしている。

4-4. 本判決とフェスト事件最高裁判決

CAFCは、プロパテント政策に則って広い均等論を容認してきたが、広がり過ぎる均等論に対する批判の声が高まり、均等論を制限する判決を次々出すようになった。そしてフェスト事件全員法廷判決において、禁反言の効力を強化し、禁反言が生ずると完全禁止ルール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、均等論の適用を厳しく制限する判示をした。本判決は、均等論を制限しようとする上記CAFCの考え方に則って成されたものである。

本判決の2ヶ月後にフェスト事件最高裁判決が出された。最高裁は、禁反言が生ずると、完全禁止ルールに従って一切の均等論の主張が禁ぜられるのではなく、弾力的禁止ルールに従って均等論適用の余地はあるとして、完全禁止効を採るCAFCの考え方を否定し、上記全員法廷判決を破棄した。

最高裁は、「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。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。」と述べて、均等論の必要性を説いている。

そして禁反言について、「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。」と述べている。即ち、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として、完全禁止ルールを採用した上記全員法廷判決を否定した。

本判決は、現在最高裁に上告されている。均等論を積極的に認める立場を採ったフェスト事件最高裁判決からすると、最高裁は上告を受理する可能性がある。[この点につき、ウェグナー教授は次のように述べられている^{12\)}](#)。

「最高裁判所がFesto事件におけるCAFCの判決を棄却したならば、最高裁判所がJohnson & Johnston事件判決の裁量上訴を認めるチャンスがいくらかある。しかし最高裁判所は、この事件を審理せず、Festo事件で述べられた事項に照らして更に検討するようCAFCに事件を差し戻すことも考えられる。(いずれにしても、この可能性もきわめて低い。)」

4-5. 日本における判決例

日本において、明細書に記載されているがクレームされていない事項は意識的除外に当たるとして均等論の適用を排除した事例([多孔性成形体事件^{13\)}](#))がある。

係争の特許発明は、易揮発性有機液体を発泡剤として用いることを必須要件とする多孔性成形体の製造方法である。対象方法は、プロパン(ガス)を発泡剤として使用していた。明細書の発明の詳細な説明には、公知の方法として気体(ガス)を用いる方法が記されていた。判決は、原告の均等の主張に対し、次のように判示した。

「しかのみならず、本件特許発明においては、その明細書で膨張剤としてガスを使用する方法もあることを指摘しながら、とくにその方法をとらずに特定の有機液体を膨張剤として選択使用することを明にしていること前認定のとおりであり、かくの如く発明者がとくに意識して除外したものに付き、均等物、均等方法の関係を認めて、特許発明の技術的範囲を拡大し、特許権の効力を及ぼさしめるが如きことは、特許権の性質に反し、とうてい許されないところである。」

注)

- 1) ジョンストン事件判決を紹介するものとして、下記のものがある。 戻る
 - a) ウェグナー他「Johnson & Johnston事件：均等論適用の新たな絶対的障壁」
AIPPI Vol.47 No.4
 - b) 藤野仁三「新たな均等論制限理論」知財管理 Vol.52 No.10
- 2) Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo K.K. et al.
56 USPQ2d 1865 (Fed.Cir. 2000) 戻る
- 3) Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo K.K. et al.
62 USPQ2d 1705 (US SupCt. 2002) 戻る

この判決の詳細は、拙稿「フェスト事件 最高裁判決研究」知財管理 Vol.53, No.1参照。
- 4) per curiam 戻る

裁判所の意見を執筆者を明らかにすることなく公にされる判決で、裁判官ではなく、裁判所全体の意見であるということを示すために用いられる。
- 5) Maxwell v. J. Baker Inc.
39 USPQ2d 1001 (Fed.Cir. 1996) 戻る
- 6) YBM Magnex Inc. v. International Trade Commission
46 USPQ2d 1843 (Fed.Cir. 1998) 戻る
- 7) a) グレバートンク事件 (グレバー) 戻る

Graver Tank & Mfg. Co. Inc. v. Linde Air Products Co.
80 USPQ 451 (US SupCt. 1949)

b) 同事件 (グレバー)
85 USPQ 328 (US SupCt. 1950)
- 8) Werner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.
41 USPQ2d 1865 (US SupCt. 1997) 戻る
- 9) Brunswick Corp. v. U.S.
46 USPQ2d 1446 (Fed.Cir. 1998) 戻る
- 10) ウェグナー [上記 1\) a\)](#) 戻る
- 11) ニューマン判事は、明細書に記載されている主題に均等論を適用して侵害としたCAFCの先例として、次の事例を挙げている。 戻る
 - a) Uniroyal Inc. v. Rudkin-Wiley Corp.
19 USPQ2d 1432 (Fed.Cir. 1991)
 - b) Pall Corporation v. Micron Separations
36 USPQ2d 1225 (Fed.Cir. 1995)
 - c) Modine Mfg. Co. v. International Trade Commission
37 USPQ2d 1609 (US SupCt. 1996)
- 12) ウェグナー [上記 1\) a\)](#) 戻る
- 13) 多孔性成形体事件 戻る

昭和35年(ヨ)第493号
大阪地裁 昭和36年5月4日判決