

新審判決紹介 86.

三枝国際特許事務所
弁理士 三枝英二

ヒルトン デイビス事件 - 米国最高裁判決

争点:

1. 均等論の必要性
2. 審査経過禁反言
3. 均等論と侵害者の意図及びエクィティ
4. 均等論の適用範囲
5. 均等論の判断主体
6. 均等成立要件

ワーナー ジェンキンソン社(上告人) v. ヒルトン デイビス ケミカル社(被上告人)
合衆国最高裁判所 1997年3月3日判決

[. 事件の概要](#)

[. 判決](#)

[. 研究](#)

. 事件の概要

1. 事件の経緯

- (1) X (ヒルトン デイビス社、被上告人)は、係争の米国特許4560746号(746特許)の特許権者である。
- (2) [CAFC \(連邦控訴裁判所\)](#)は、[Y \(ワーナー ジェンキンソン社、上告人\)](#)の実施する方法は均等論の下に746特許を侵害すると判決した¹⁾。
- (3) Yは之を不服として合衆国最高裁判所に上告した。
- (4) 最高裁は之を受理し、CAFCの判決を破棄差戻した。

2. 本件発明

本件発明は、食品染色用染料である赤色染料#40及び黄色染料#6の精製法に係り、染料の水溶液を約200~400 p.s.i.g.の圧力下、pH約6.0~9.0で、細孔直径5~15オングストロームの膜を通して限外濾過し、上記細孔直径より小さい分子の不純物を膜を透過させて除去することを要件とする。

上記pH約6.0~9.0の限定は、審査過程で審査官により引用された先行技術(pH9.0以上で限外濾過して染料を精製する方法)に基づく拒絶を回避する為になされた。

3. Yの実施方法

Yの実施する方法は、赤色染料#40及び黄色染料#6を限外濾過により精製する方法であり、746特許とは限外濾過をpH5.0、圧力200~500 p.s.i.g.で行う点で相違する。

4. 最高裁での争点

判決例からみた争点は、以下の通りである。

- 1) 均等論の必要性
- 2) 審査経過禁反言

- 3) 均等論と侵害者の意図及びエキィティ
- 4) 均等論の適用範囲
- 5) 均等論の判断主体
- 6) 均等成立要件

. 判決

各争点について判決の要件を記すと以下の通りである。

1 . 均等論の必要性（争点1）

- (a) 均等論は1952年法と矛盾せず、同法の下に存続している。
- (b) 均等論は第112条第6項により否定されない。
- (c) 均等論は要件毎に対比して適用されるべきものである（発明全体説の否認）。

2 . 審査経過禁反言（争点2）

- (a) 審査経過禁反言は制限された理由の為になされた訂正に適用されており、訂正の理由の如何を問わず適用されるのではない。
- (b) 本件ではpHの下限を限定した理由が明らかにされていないから、審査経過禁反言適用の是非を判断できない。差戻す。

3 . 均等論と侵害者の意図及びエキィティ（争点3）

侵害者の意図やエキィティは均等論適用に先立つ要件ではない。

4 . 均等論の適用範囲（争点4）

- (a) 均等物は特許明細書中に記載されている必要はない。
- (b) 均等性判断の時点は侵害時である。

5 . 均等論の判断主体（争点5）

均等論は裁判官又は陪審の何れにより判断されるべき事項かについては回答することを拒否した。

6 . 均等論の成立要件（争点6）

均等論テストの公式化はCAFCに委ねる。

. 研究

1 . 均等論の必要性（争点1）について

- a) 米国に於ける均等論の基礎となっている[グレーバートンク事件^{2\)}](#)は、1950年の判決で、1952年の法律改正以前に成されたものである。

このことからYは、グレーバートンク事件で定義された均等論は米国特許法の1952年修正により存続しなくなったと主張した。

之に対し最高裁は、1870年法と1952年法とは実質的に相違せず、両者の間の僅かな差異をもってグレーバートンク事件における均等論を肯定する結論を左右し得ないとした。

- b) Yは、ミーンズクレームは特定の限定された均等物を含むとする米国特許法第112条第6項の規定により否定されたと主張した。

第112条第6項には、「結合に関する請求項中の要素は、その構造、材料又はこれを裏付ける作用を詳述することなく、特定の機能を達成する手段（means）又は工程（step）として記載することができる。このような請求項は、明細書に記載されたと対応する構造、材料又は作用及びその均等物を含むものと解釈されなければならない。」と規定されている。

この規定は、機能を「～する手段」のように広く記載するミーンズクレームを認めるものである。第三者の実施態様が機能的に広く表現されたクレームに含まれてしまう場合に、機能的に表現された文言の意味を明細書に記載された実施態様とその均等物に制限して解釈することを定めたものであり、均等論の制限的適用に当る。

一方グレーバートンクがいう均等論（方法、機能及び結果の三要素テストに基づく均等論）は、文言上の侵害がない場合に適用されるものであり、第112条第6項の均等論とは異なるものである。

従って最高裁はグレーバートンクの均等論は第112条第6項によって否定されないとした。

c) 最高裁は、均等論は要件毎に対比して（element by element basis、以下「要件対比説」という）判断されるべきであるか、或いは発明全体説（invention as a whole）によって判断すべきかについて、要件対比説により客観的に判断されるべきであるとして、発明全体説による判断を否定した。

要件対比説によれば、特許発明の個々の要件を係争物の対応する要件と対比し、当該係争物がクレームの要件を欠如するか或いはその均等手段を含まないときは、特許を侵害しないと判断される。一方発明全体説は、クレームされた発明全体を係争物全体と比較して均等か否かを判断するものである。発明全体説によれば、当該係争物がクレームされた要件の一つを欠如している場合やクレームされた要件と均等手段を含まない場合であっても、クレームされた発明全体と当該係争物全体とを比較して均等か否かが判断される。従って発明全体説に基づく均等範囲は、要件対比説に基づく場合より広くなる。広過ぎる均等範囲が問題となった過去のCAFCの判決、たとえば[ヒューズエアクラフト事件^{3\)}](#)、[コーニンググラス事件^{4\)}](#)等は、何れも発明全体説によっている。

本判決は、均等の判断は要件対比説によるべきことを宣明し、発明全体説に基づく広がり過ぎる均等論を否定した点で注目される。

2．審査経過禁反言（争点2）について

判決は、審査経過禁反言は、制限された理由（a limited set of reasons）のために成された訂正に対して適用されており、訂正の理由の如何を問わず適用されるのではないとしている。

本件についての判断において、「特許庁が訂正によって付加された限定要素を含めしめることについて特許性に関連する実質的な理由をもっていったという推定」をするという新しい考え方を導入している。この推定は反証を挙げることによって覆すことができる。判決はその立証責任を特許権者に課している。この推定からすると、判決が審査経過禁反言が適用される訂正の理由として挙げている「制限された理由」は、「特許性に関連する実質的な理由」であるといえる。判決は、ここでいう「特許性」が先行技術に対する特許性のみをいうのか、更に第112条第1項及び第2項に規定された明細書及びクレームの記載要件に関する特許性を含むのかについて触れていない。

本件のCAFC判決では、CAFC判決の主流的思考方に従って、「発明者が746特許のクレームを訂正し、『pH約6.0～9.0』を挿入したのは、9.0より高いpHで限外濾過を行うブース特許（引用例）の記載を避ける為である。この訂正は9.0より高いpHを放棄したものであり、ヒルトン デイビス（X）がpH6.0以下で行うワーナー ジェンキンソン（Y）の方法を均等と評価するのを妨げるものではない。」と判示して、審査経過禁反言が適用されるべきであるとのYの主張を斥けた。確かにpHの上限値9.0の限定はpH9.0以上で実施している先行技術を回避する為に成された訂正であるといえるが、pHの下限値6.0の限定は先行技術に基づく拒絶には関連していないように見える。しかし最高裁はそのことの故に、CAFCのこれ迄の主流的思考方にならって、pHの下限の訂正は先行技術とは関係のない訂正であるから審査経過禁反言を適用しないとはせず、特許権者がpHの下限を付加した理由を明らかにしていないことの故に、審査経過禁反言適用の是非を判断できないとしてCAFCに差戻している。従って本件において審査経過禁反言適用の是非は、再びCAFCで判断されることになる。

3．均等論と侵害者の意図及びエクィティ（争点3）について

Yは、均等論適用に先立って各ケースについてエクィティを判断すべきであると主張した。これに対し最高裁は、グレーバートンクは模倣や剽窃の防止を均等論の利点として記しており、均等論はそのような利益をもたらす場合に限られないとして、Yの主張を斥けた。

また最高裁は、侵害者の意図は均等論適用に何等の役割も果たさないとした。

均等論は係争物とクレームされた発明とを対比して客観的に判断されるべきものであり、侵害者の意図はその判断に影響を与えないとするのが妥当であるとする。侵害者の意図は損害賠償額の算出に重大な影響を与え、特に米国では、悪

質な模倣と認められた場合には巨額の損害賠償額の支払いを求められることになる。

4．均等論の適用範囲（争点4）について

最高裁は、均等論は特許明細書に記載されているか或いは特許付与時に知られている均等物に限られるとするYの主張を否定した。そして均等判断の時点は侵害時であるとした。

この考え方は、グレーバータンク事件でも採用され、CAFCを含めて長年に亘って裁判所が採用してきた立場である。

5．均等論の判断主体（争点5）について

判決は、均等論は裁判官又は陪審の何れにより判断されるべきかについて回答することを拒否した。しかし、グレーバータンク事件でも多くのCAFCの判決でも、均等論は事実問題であり陪審により判断されるべきものとしている。

最高裁のした[マークマン判決^{5\)}](#)は、クレーム解釈の問題は判事が判断すべき法律上の問題であるとしている。また審査経過禁反言の適用は法律問題として判事が判断すべき事項であるとされている。均等論に対する結論は先送りされた。

6．均等論成立要件（争点6）について

判決は、均等論判断の方法として、機能、方法及び結果の三要素テストが適しているか、非実質的差異（即ち係争物とクレームされた発明との間に実質的な差異が存在しないこと）の検討によるのが適しているかについて、両者はケースバイケースによって採用すべきものとし、均等成立要件の公式化をCAFCに委ねている。

注)

- 1) 「ヒルトン デイビス事件」
35 USPQ2d 1641 (CAFC 1995年)

本事件の判例批評として下記がある。

「新審判決紹介 70, 71」(三枝英二担当)、企業と発明 353, 354号(1996年) [戻る](#)

- 2) 「グレーバータンク事件」
85 USPQ 328 (合衆国最高裁 1950年) [戻る](#)

- 3) 「ヒューズ エアクラフト事件」
219 USPQ 473 (CAFC 1983年) [戻る](#)

- 4) 「コーニング グラス事件」
9 USPQ2d 1962 (CAFC 1986年)

本件についての判例批評として下記がある。

「米国特許侵害訴訟における均等論とオール エレメント ルール」 三枝英二
(民事特別法の諸問題 98頁、第一法規) [戻る](#)

- 5) 「マークマン判決」
34 USPQ2d 1321 (合衆国最高裁 1996年) [戻る](#)

(担当 弁理士 三枝英二)