

新審判決紹介 132.

三枝国際特許事務所
弁理士 三枝英二

フェスト事件

論点：

1. クレーム減縮の理由と審査経過禁反言
2. 審査経過禁反言と均等の範囲
3. 推定と均等の範囲
4. 本判決に対する実務上の対策

Festo Corporation (フェスト) v. Shoketsu Kinzoku Kogyo KK et al. (SMC)
56USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2000.11.29)

[1. 事件の経過](#)

[2. 判決](#)

[3. 研究](#)

1. 事件の経過

- (1) フェストは、その有するキャロール特許 (USP 3779401) 及びストール特許 (USP 4354125) を侵害するとして、SMCをマサチューセッツ連邦地裁に訴えた。
- (2) 連邦地裁は、SMCはキャロール特許及びストール特許を均等論下に侵害すると判決した。
- (3) SMCはこの判決を不服としてCAFCに控訴したが、[CAFCは均等論侵害を容認する地裁判決を支持した^{1\)}](#)。
- (4) SMCは最高裁に上告した。最高裁は、[ワーナー ジェンキンソン最高裁判決^{2\)}](#)に従って、再審理させる為にCAFCに差戻した。
- (5) [差戻し審においてCAFCは、キャロール特許については均等論侵害を容認したが、ストール特許については侵害の判断を取消した^{3\)}](#)。
- (6) SMCは再審理の申立をし、CAFCは全員法廷で再審理することを決定した。
- (7) 本判決は、この全員法廷判決である。

2. 判決

(1) 全員法廷がした5つの質問

全員法廷は、W.J.最高裁判決が残した審査経過禁反言についての問題点を解決する為に、当事者に次の質問をし、且つ公聴会を開き、専門家、企業等の意見を聴取した。

Q.1 クレーム補正が審査経過禁反言を構成するか否かを決定する為に、ワーナー ジェンキンソン判決がいう「特許性に関連する実質的理由」は、第102条及び第103条の下での先行技術を克服する為になされた補正に限定されるのか、或いは、特許性とは特許付与に影響を及ぼす全ての理由を意味するのか？

Q.2 ワーナー ジェンキンソン判決の下では、自発的クレーム補正 審査官に要求されなかった補正、即ち、審査官による拒絶に回答してなされたものでない補正 は審査経過禁反言を構成するか？

Q.3 クレーム補正が審査経過禁反言を構成する場合、ワーナー ジェンキンソン判決の下で、もしも均等の範囲があるとなれば、補正されたクレームエレメントに対して、どのような範囲の均等が均等論の下に認められるか？

Q.4 クレーム補正についての説明がなされておらず、その為にワーナー ジェンキンソン判決に基づき審査経過禁反言の推定が生じた場合、均等の範囲があるとすれば、補正されたクレームエレメントに対して、どのような範囲の均等が均等論の下に認められるか？

Q.5は、本件事案に関するものである。W.J.判決は、均等論はオール エレメント ルールに従い、エレメント バイ エレメントに従って判断されるべきで、インベンション アズ ア ホール（発明全体説）によってはならないとした。

Q.5 本件事案において均等論下に侵害であると判断することは、ワーナー ジェンキンソン判決がいう「オール エレメント ルール」に違反することになるか？

(2) 質問に対する判示

上記5つの質問に対し、次の通り判示した。この判示に賛成した判事は8名、反対した判事は4名であった。

A.1 (Q.1に対して) : 「特許性に関連する実質的理由」は、先行技術を克服することのみならず、法定された特許要件に関する他の理由をも包含する。従って、法定特許要件に関連してクレームの範囲を狭くする補正は、補正されたクレームエレメントに対して審査経過禁反言を構成する。

A.2 (Q.2に対して) : 「自発的」クレーム補正は他のクレーム補正と同様に扱われる。従って、法定特許要件に関連する理由によりクレームの範囲を狭くする自発的補正は、補正されたクレームエレメントに対して審査経過禁反言を構成する。

A.3 (Q.3に対して) : クレーム補正が審査経過禁反言を構成する場合、補正されたクレームエレメントに対して、如何なる均等範囲も認められない。

A.4 (Q.4に対して) : 補正の理由が説明されていないクレーム補正は、如何なる均等範囲も享受できない。

A.5 (Q.5に対して) : 本件の特定の事案については後述する議論において明らかにするから、Q.5に対する判断はしない。

全員法廷質問に対する上記判示に従って、本件事案について判断し、次の通り判決した。

「ストール特許のクレーム1及びキャロール特許のクレーム5、6及び9を均等論下に侵害するとして原判決を破棄する。均等論により侵害すると認定されたクレームエレメントは、ストール特許の審査経過及びキャロール特許の審査経過で付加されたものと認められる。之等のエレメントを付加した補正はクレームの範囲を狭くし、フェストは之等の補正が特許性に関連していないことを証明していない。従って、補正されたクレームエレメントに対して如何なる均等もあり得ない。」

3. 研究

(1) ワーナー ジェンキンソン判決 (W.J.判決) とその残した問題点

a) W.J.判決

W.J.判決は、[ヒルトン デイビス事件判決^{4\)}](#)の上告審判決であり、審査経過禁反言について次の通り判示した。

「(a) 審査経過禁反言は、先行技術に基づく拒絶を回避する等の特許性に関連する理由の為に成されたクレームの訂正に対し適用される。訂正の理由が特許性に関連しないときは、均等による侵害を必ずしも排除しない。

(b) クレーム訂正の理由が明らかでないときは、特許権者に審査経過でのクレーム訂正の理由を立証する責任を負わせる。その理由を明らかにすることができないときは、特許性に関連する理由の為にクレームは限定されたと推定し、当該限定要素に対する均等論の適用を排除する。」

そして最高裁は、審査経過でヒルトン デイビスがしたpH約6.0~9.0の限定について、上記値pH9.0は先行技術を回避する為に成されたと認められるが、pHの下限值6.0の限定の理由が明らかではないとして、CAFCに差戻した。CAFCはこれを更に地裁に差戻した。従って、ヒルトン デイビスがpHの下限值6.0の限定が特許性に関連しないことを明らかにできれば、原審がしたように、審査経過禁反言の適用を免れ、均等論下の侵害が成立するが、これを立証できないときは、クレーム減縮は特許性に関連する理由の為に成されたとの推定が成立し、均等論の適用は排除されることになる。

b) W.J.判決が残した審査経過禁反言についての問題点

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に対して審査経過禁反言を適用するとした

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。

W.J.判決は、審査官の拒絶に回答してしたクレームの訂正ではなく、自発的にしたクレームの訂正に対しても審査経過禁反言が適用されるのか否かを明らかにしなかった。

W.J.判決は、審査経過禁反言が適用されると均等論は完全に禁止されるのか、或いはこれ迄CAFCが採ってきたpartial recapture rule（部分的取戻し理論 - 禁反言が適用されても均等論はあり得るとする考え方）が生きているのかを明らかにしなかった。

W.J.判決は、審査経過でクレームが補正されたとき、補正の理由が不明のときは、特許性に関連する実質的理由の為に補正されたと推定し、この推定が成立すると、当該限定要素に対する均等論の適用を排除するとした。これは、推定が働き、審査経過禁反言が適用されると、均等論は完全に排除されるのか、或いは何らかの範囲の均等が認められるのかの問題を残した。

(2) フェスト事件判決の意味するもの

a) クレーム減縮の理由と審査経過禁反言（A.1及びA.2）

A.1は、W.J.判決がいう審査経過禁反言が適用されるクレーム訂正の理由である「特許性に関連する実質的理由」とは、全ての法定の特許要件に関連する理由を含むとするものである。従って、審査経過で米国特許法102条（新規性）及び103条（非自明性）による先行技術に基づく拒絶を回避する為にするクレーム減縮の補正のみでなく、同法101条（有用性）及び112条（明細書記載要件）を充足する為にするクレーム減縮の補正も審査経過禁反言を構成することになる。A.2に示されているように、この考え方は、審査経過で発明をより明確に特定する為にする自発的補正にも同様に適用される。

本判決が出される迄のCAFCの考え方は、クレームの減縮が先行技術に基づく拒絶を回避する為ではなく、発明をより正しく特定する為になされたときは審査経過禁反言は生じないとするものであり、米国特許法112条を充足させる為にするクレームの減縮には審査経過禁反言を適用しないとしてきた。この考え方を示すCAFC判決としては、たとえば[キャタピラー事件^{5\)}](#)や[パル事件^{6\)}](#)等がある。

従って本判決は、この従前のCAFC判決の考え方を否定するものである。そして本判決によって、審査経過で、自発的なものであろうが審査官の拒絶に対するものであろうが、法定特許要件に関連して成されたクレームの減縮に対して審査経過禁反言が生ずることとなり、審査経過禁反言適用の余地が著しく拡大されたことになる。

b) 審査経過禁反言と均等の範囲（A.3）

A.3は、審査経過禁反言が生ずると一切の均等論は認められなくなる、即ち審査経過禁反言は均等論に対し完全禁止効果をもつことになるとするものである（完全禁止説）。従って、審査経過で特許性に関連してクレームを減縮すると、元のクレームと減縮されたクレームとの間にある全ての事項は放棄されたものとみなされ、これを均等論の下に取戻すことは不可能となる。斯くして本判決により、CAFCがこれ迄採ってきたpartial recapture ruleは完全に否定されたことになる。

審査経過禁反言が生じても均等論はあり得るとする従前の考え方（弾力的禁止説）によると、禁反言も均等論もその適用範囲を判断するのが当業者にとって大変難解なものとなり、当業者が訴訟によることなく特許権の権利範囲を正しく解釈することが困難となり、改良技術の開発を妨げるという問題があり、特に企業サイドから強い批判の声が上がっていた。

本判決は、このような弾力的禁止説及びそれに基づくpartial recapture ruleを否定することによってこの問題を解決したものであり、私はこの点では大いに評価できると考える。

しかし乍ら問題は、A.1及びA.2にあるように、審査経過でのクレーム減縮の補正が、102条（新規性）及び103条（非自明性）による先行技術に基づく拒絶を回避する為に成された場合のみでなく、101条（有用性）及び112条（明細書記載要件）を充足する為にした場合にも、審査経過禁反言が生じ、均等論は排除されるとしている点にある。

法定特許要件に関連する全ての理由の為に成されたクレーム減縮の補正に対し、審査経過禁反言が生じ、一切の均等を認めないとするのは、多くの出願が審査経過でクレーム減縮の補正を伴って特許されており、且つ審査経過でするクレーム減縮の補正は特許性に関連して成されることが多い現状からみると、殆どの特許に対し審査経過禁反言が適用され、均等論が否定されてしまう結果になりかねない。プロパテント政策に則り広い均等範囲を認めてきた米国において、その揺り戻しの時がやってきた。それは、実質的に均等論を否定するというドラスチックな結末をもたらした。

c) 審査経過禁反言の推定と均等の範囲 (A.4)

A.4は、クレーム補正の理由が明らかでないときは、W.J.判決に従って特許性に関連する理由の為に補正されたと推定し、その推定が成立すると、一切の均等を認めないとするものである。これはW.J.判決も述べているところであり、そのことを確認したものである。

(3) 本判決に対する実務上の対策

本判決により審査経過で特許性に関連する理由の為にクレームを訂正すると、審査経過禁反言が適用され、一切の均等論は排除される。

米国特許出願に当たって出願人は、審査経過禁反言の適用を免れるように明細書を作成しなければならない。その為には、全ゆる特許要件を充足するクレーム及び明細書を記載しなければならない。先行技術のより十分な調査とより慎重且つ適切なクレーム及び明細書の記載が要求され、出願人にとってその負担は著しく重いものとなる。

また、補正の理由が明らかでないときは、推定が働き、一切の均等論が排除される。

従って、米国特許出願の審査経過でクレームを補正するとき、それが特許性に関連するものでないときは、必ず意見書等でその旨を明らかにしておく必要がある。そうしないと、補正した事項について一切の均等論が認められなくなってしまう。また、その補正がクレームの減縮に当たらないときも、その旨の説明をしておくことが望まれる。

本事件においてフェストは、ストール特許及びキャロール特許のクレームの減縮は発明を特定する為のもので、特許性の為ではないと主張したが、CAFCは、審査経過書類にはそのような証拠はないから特許性の為でないことを立証していないとして、審査経過禁反言を適用している。即ち、侵害訴訟でクレーム減縮は特許性の為ではないと釈明しても採用してくれない。審査記録の中にその旨の証拠を入れておく必要がある。

注)

1) 「フェスト事件」控訴審判決

Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo KK et al.
37 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1995) [戻る](#)

2) 「ワーナー ジェンキンソン事件」最高裁判決

Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.
41 USPQ2d 1865 (最高裁 1997) [戻る](#)

3) 「フェスト事件」差戻し審判決

Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo KK et al.
50 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 1999) [戻る](#)

4) 「ヒルトン デイビス事件」

Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.
35 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995) [戻る](#)

5) 「キャタピラー事件」

Caterpillar Tractor Co. v. Berco S.P.A.
219 USPQ 185 (1983) [戻る](#)

6) 「パル事件」

Pall Corp. v. Micron Separations Inc.
36 USPQ 2d 1225 (1995) [戻る](#)

(担当 弁理士 三枝英二)