

新審判決紹介 70-71.

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CAFC判決

論点：

1. 均等成立要件
2. 均等論と陪審制度
3. 均等論と裁判官の裁量権
4. 均等
5. 審査経過禁反言

ヒルトン デイビス ケミカル社 v. ワーナー・ジェンキンソン社
CAFC (連邦巡回控訴裁判所) 1995年8月8日判決
35 USPQ2d 1641

[. はじめに](#) [. 事件の概要](#) [. 判決](#) [. 研究](#)

. はじめに

米国では、均等論に基づく均等範囲は広きに過ぎないかとの批判の声が高まり、本事件はその声が高潮に達した段階で審理された。本事件は、上記批判に応じてCAFCが、12人の全判事による全員法廷で、均等論についての統一見解を打ち出そうとしたものである。

広がりすぎる均等論の原因として、均等論が陪審により判断されるケースが多いこと、機能、方法及び結果の三要素の実質的同一のみで均等の判断が成されていることが挙げられ、更に文言侵害がない場合に当然に均等論が判断されて良いのか、裁判官の裁量によるべきではないか等が問題となった。そこで本事件では、CAFCは均等論について以下の3つの法律問題を提起し、当事者の見解を求めると共に、公聴会を開き専門家の意見を聴取し、更に関係団体からも意見を求めた。

問題点1： 均等論の認定に、機能、方法及び結果の実質的同一の他に、更に要求される要素があるか。(論点-1)

問題点2： 均等論に基づく侵害の問題は、裁判官により判断されるエクイティ上の救済手段か、或いは文言上の侵害のように陪審により判断される事実の問題か。(論点-2)

問題点3： 文言上の侵害がない場合に、均等論を適用して侵害の有無を認定するにつき、裁判官は裁量権を有するか。(論点-3)

上記問題点2に於いて、エクイティは衡平、公正を意味し、均等論がエクイティ上の問題であると判断されると、裁判官により判断される事項となり、陪審による判断は許されない。法律問題とされた場合も同様である。均等論が事実問題であるとされると陪審により判断できる事項となる。

本判決は、賛成7に対し5人もの判事が反対し、プレーガー判事、ローリー判事及びニース判事が夫々反対意見を出し、問題の複雑さを露呈する結果となった。しかも多数意見(判決)は、均等論を実質的に発展させるものではなく、従前の考え方を踏襲する保守的なものとなった。

本事件は、原告及び被告の双方が最高裁に上告し、最高裁はこれを受理した。従って米国に於ける均等論についての考え方が、従前のまま踏襲されるのか、或いは何等かの前進を示すのかは、最高裁の判決を待つことになった。

. 事件の概要

1. 事件の経緯

(1) 原告(被控訴人)は、係争の米国特許4560746号(746特許)の特許権者である。

(2) **原審¹⁾** に於いて陪審は、被告は均等論の下に746特許を侵害すると評決した。

(3) 被告は之を不服としてCAFCに控訴した。

(4) CAFCは、本事件を全員法廷で行うことを決定し、前記問題点1～3に示した3つの法律問題を提起した。

(5) CAFCは、3つの法律問題に対する解答を示すと共に、被告方法を均等論の下に侵害であるとする陪審の評決を支持した。

2. 本件発明

本件発明は、赤色染料#40及び黄色染料#6を含む染料の精製法に係る発明である。クレームは、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染料の精製方法である。

3. 被告方法

被告方法は、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、圧力200～500 p.s.i.g.で行う点で相違する。

4. 陪審の評決

陪審は、746特許は有効であり、被告方法は、746特許と機能、方法及び結果に於いて実質的に同一であるから、均等論の下に746特許を侵害すると評決した。

5. 争点

(1) CAFCは、前記問題点1～3に記した法律問題につき解答を与えた。

(2) 本事件の具体的な争点の1つは、pH5で限外濾過を行う被告方法が、pH約6.0～9.0で限外濾過することを要件とする746特許の均等に当るか否かである。

(3) また被告は、圧力は膜での圧力ではなく高压ポンプでの圧力であり、被告方法の高压ポンプでの圧力は約500 p.s.i.g.であると主張した。

(4) 更に被告は、審理経過に於いてクレームが訂正され、「pH約6.0～9.0」の条件が挿入されたから、審査経過禁反言により均等論の適用は排除されると主張した。

. 判決

判決は、自ら提起した問題点1～3（論点1～3）に対し、次の通り解答した。

1) 問題点1（論点 - 1）に対して

「均等論の下での侵害の認定には、クレームされた発明と係争の製品又は方法との間に実質的な差異がないという証明が必要である。機能 - 方法 - 結果テストがこの差異の程度を立証するのに十分である場合が多い。この場合には、当事者は機能、方法及び結果の証明に焦点を当て、事実認定者はこの証明に基づいて均等論を適用する。しかし、模倣性、設計変更等の他のファクターも、均等論下での侵害の判断に参考とされ得る。裁判官は、担当事件にこのような他のファクターが争いとなるか否かを予知することはできない。斯かるファクターの存在は、寧ろ当事者がその主張をどのように組立てるかによっている。最高裁も本裁判所も、何れかの当事者が均等論下での侵害を証明できると考えるファクターを支持する為に提出する証拠を制限しない。しかし、第1審裁判官は提出された証拠が適切なものか否かを決定する義務を有する。この適切性を判断する義務は、均等論に於いても他のケースに於いても相違しない。適切性は、ベンチで行われるケース（注：陪審審理によらないで裁判官により審理されるケース）では、判事に自明である。しかし陪審審理では、判事は適切な証拠のみを採用し、陪審に採用した証拠のみを考慮して、その結論を導くよう指示しなければならない。」

2) 問題点2（論点 - 2）に対して

「均等論の下での侵害は、事実の問題であり、適切な指導の下に陪審審理に於いて陪審に委ねられるべきものであり、また陪審審理によらない審理（bench trial）では、裁判官により決定されるべきものである。」

3) 問題点3 (論点 - 3) に対して

「第1審裁判官は、文言上の侵害がない時に、均等論を適用すべきか否かを選択する裁量権を有しない。」

CAFCは上記考え方に基づき、a) 均等論はエクイティ上の救済手段であり、陪審により判断されるべき事項ではない、b) 被告方法は特許とは無関係に独立して開発されたものであり、模倣性も剽窃もなく、746特許の均等には当たらない、との被告の主張を斥けた。

4) 均等 (論点 - 4)

(1) 被告方法の限外濾過のpH5が、746特許のpH約6.0～9.0の均等に当るか否かにつき、次の様に判示した。

「証拠によれば、クレームされた概算的範囲からのワーナー・ジェンキンソン (被告) によるpHの変更は、実質的な相違をもたらすものではないとの陪審の認定は支持されている。クレームされたpHは、膜に対するダメージを防止し且つ中性の最終染料製品を得る為のものである。発明者の一人であるクック博士は、pH5は、2以上のpHと同様に、pH6と同じ効果を生ずると証言している。ワーナー・ジェンキンソンの専門家も、ヒルトン デイビスの方法はpH5でも作動すると述べている。記録によれば、当業者であればpH5で限外濾過するとpH6～9と同じ機能を果たし、等しい方法で同じ結果を達成することが分かることを証明している。」

上記判断の下に、被告方法に於けるpH5は、746特許のpH約6.0～9.0と均等であるとする陪審の評決を支持した。

(2) 被告方法の圧力と、クレームされた約200～400 p.s.i.g.の圧力範囲とを検討し、次の様に判示した。

「高圧ポンプでのワーナー・ジェンキンソンの圧力は、約500 p.s.i.g.と高い。しかし、明細書は膜上流側に適用される圧力と定義している (746特許6欄20～21行)。何れにしろ、記録によるとワーナー・ジェンキンソンの圧力は同一の機能を果たし、等しい方法で溶液を膜透過させ、同じ結果を達成する。」

即ち、たとえ圧力が500 p.s.i.g.であっても、特許の要件である200～400 p.s.i.g.と機能 - 方法 - 結果の三要素テストに於いて実質的に同一である即ち均等であるとしている。

以上(1)及び(2)の判断に基づき、「ワーナー・ジェンキンソンは、746特許に記載された方法 - 膜の濃縮側に比較的大きな染料分子を集めて染料を精製する方法 - を実施した。ワーナー・ジェンキンソンはクレームされたパラメーターをそのまま用いてはいないが、陪審はワーナー・ジェンキンソンの方法とクレームされた方法との間の相違は実質的なものではないと認定した。記録によれば、証拠は均等論の下で侵害するとの上記認定を支持している。」と判示し、被告方法は746特許の均等に当たると判決した。

5) 禁反言 (論点 - 5)

出願経過に於いて「pH約6.0～9.0」がクレームに挿入されたから、pH範囲は禁反言により拡張されるべきではないとの被告の主張に対し、次の様に判示した。

「出願経過禁反言により、均等論下での侵害は制限されるべきであるとの主張が成された時は、何が放棄されたかのみではなく、放棄の理由も詳細に検討されなければならない。…… 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より高いpHを放棄したものであり、ヒルトン デイビスがpH6以下で行うワーナー・ジェンキンソンの方法を均等と評価するのを妨げるものではない。」として、被告の禁反言の主張を斥けた。

研究

1. [ヒューズ エアクラフト事件^{2\)}](#)、[ユーニング グラス事件^{3\)}](#)、[アトラス パウダー事件^{4\)}](#)等に於いて、CAFCは著しく広い均等範囲を容認する判決を出してきた。しかし広きに過ぎる均等範囲を認めると、どこ迄が均等範囲に含まれるのかを当業者が知ることができなくなり、特許発明の周辺を改良して新しい発明を創造することが困難となる。その為に均等論を見直しするべきだとの声が高まり、本判決は其中で出されたもので、米国の将来の均等論を決定づけるものとして大いに期待されていた。

しかし、本判決は均等論を一步も進めることはできず、旧態依然の均等論を支持する結果となった。

2. 均等成立要件 (論点 - 1)

均等成立要件についての問題点1に対して、判決は、クレームされた発明と係争物との間の実質的差異の有無を以って均等か否かの判断はできるとし、斯かる実質的差異の有無は、多くのケースに於いて機能 - 方法 - 結果の三要素の実質的同一を以って判断できるとする。即ち均等は上記三要素の実質的同一を以って成立するとする。この考え方は従来の均等

成立要件を踏襲するものである。

判決は、より複雑なケースでは上記三要素の実質的同一のみでは充分でない場合があるとし、その様な場合には他のファクターも均等論に関係するとしている。そして他のファクターとして、互換性 (interchange-ability)、模倣性 (copying)、設計変更 (design around)、独立的開発 (independent research) に触れている。即ち之等のファクターは必須の均等成立要件ではなく、ケースに応じて参考とするべきファクターであるとしている。

互換性は、[グレーバートンク事件](#)⁵⁾でも「機能、方法及び結果とは別に検討するべき重要なファクターは、当業者が特許の成分とそれには含まれていない成分との互換性につき知っていたか否かである。」と述べられている。CAFCも、コーニング グラス事件、[トーマス アンド ベッツ事件](#)⁶⁾等に於いて、互換性に触れている。判決は之等の先例があることを示し、且つクレームされた発明の要素と係争品の要素との間の互換性が知られていることは当事者がその変更を実質的なものではないと考えていることを示す有力な証拠であるとしているが、之を必須の均等成立要件とはしなかった。

模倣性も、ケースによって実質的相違に関連する他の証拠と共に検討するべき事項であるとしている。そして侵害者の意図 (悪意か否か) は、均等論の下での侵害を決定づける要素ではなく、損害賠償に影響するファクターであるとしている。

設計変更も均等論下での侵害に関連するファクターであるが、之に基づく推論はケース毎に異なるとしている。

独立的開発は、模倣性や設計変更と異なって実質的相違を示すものではないから、均等論下での侵害問題に直接関係せず、非侵害の抗弁とはならないと述べている。

ローリー判事は、本判決に対し、反対意見 (リッチ及びブレイガー判事支持) に於いて、機能 - 方法 - 結果テストは方法の発明 (何をするか) に関してあり、構造の発明 (何であるか) に対しては不十分である。実質的相違は均等論適用に当たって判断されるべき一つのファクターにしか過ぎず、模倣性や独立的開発も共に判断されなければならないと述べている。

確かに、たとえば化学物質の発明について、機能とは、方法とは、結果とは夫々何をいうのか明確でない。三要素テストは、物の発明の均等を判断するときに適切であるといえるのかの問題がある。しかも三要素の実質的同一のみで均等が判断されると、たとえば物の発明の場合、構造がどんなに相違していても、三要素が実質的に同一であるというだけで均等が成立することになる。これ迄広きに過ぎる均等が容認されてきたのは、この問題を克服できていないからである。

互換性は、我が国の均等成立要件に於ける容易推考性に相当するものであり、均等成立要件として重要なものと考えるが、本判決は之を必須の均等成立要件とはしなかった。

ローリー判事は模倣性、独立的開発も均等成立要件とするべしとしているが、之等は何れも主観的要因であり、之等を均等成立要件とする考え方は理解し難い。寧ろ本判決がいう様に、模倣しようがしまいが、或いは特許の存在を知らないで開発しようがしまいが、客観的に特許発明と実質的に同一といえるものは均等であるとするのが妥当であると考ええる。

3. 均等と陪審制度 (論点 - 2)

米国合衆国憲法第7条修正項は、訴訟を起こす者は陪審裁判を求めることができると規定している。

特許侵害訴訟事件の判断には、特許法の知識と特許発明に係る技術の知識が少なくとも必要であると思えるが、多くの場合、陪審はこの様な知識を全く有していない。従って原告 (特許権者) が陪審を自己に有利な方向に導くことに成功すれば原告勝訴の可能性が高まることから、特許権者は陪審による審理を求めるケースが多くなっている。1992年~1994年の3年間の特許侵害訴訟事件274件中163件が陪審制度によるものである。

特許侵害訴訟に於いて、クレームされた文言の解釈及び均等論は、事実問題として陪審により判断されるべき事項なのか、或いは法律問題として又はエクイティ上の問題として裁判官により判断されるべき事項なのかについて、古くから多くの論争が成されてきた。

グレーバートンク事件、[SRIインターナショナル事件](#)⁷⁾等に於いてみられる様に、クレーム解釈及び均等論の何れによろうが、侵害は事実の問題であるとの考え方が従来支配的であった。一方、之をエクイティ上の問題であるとする考え方を示す判決 (たとえば[バルモント インダストリー事件](#)⁸⁾、[ロンドン事件](#)⁹⁾等) も出されている。更に最近 (1995年4月5日) CAFCは、[マークマン事件](#)¹⁰⁾に於いて、全員法廷で、クレーム解釈は法律問題であるとの判決を出した。

上記マークマン判決から4ヶ月後にされた本判決では、全員法廷で、均等論は事実の問題であるとした。

この目まぐるしい判決の動きは、CAFCの構成判事の意見が分かれており、CAFCとして統一見解を出し得ないことを示している。

ブラガー判事は反対意見 (アーチャー、リッチ及びローリー判事支持) に於いて、均等論はエクイティ上の問題であるとし、ローリー判事も反対意見でその様に述べている。ニース判事は反対意見 (アーチャー判事支持) に於いて、均等論

は法律と事実の混合問題であり、陪審による時は、適切な指示により均等判断に対する事実問題と法律上の制限とを明らかにしなければならないと述べ、更にクレームの意味と範囲は裁判官が決定すべき法律問題であると述べている。

本判決がいう様に均等論は事実問題であるとするれば、均等論は陪審により判断できることになる。そうすると、これ迄通り広きに過ぎる均等論が引続きまかり通ることになる。しかし、法律問題又はエクイティ上の問題であるとするれば、裁判官によってのみ判断されることになる。

本事件もマークマン事件も最高裁に上告され、最高裁は之を受理している。従って最高裁の判断が待たれる。

4．均等の判断は裁判官の裁量権によるか。（論点 - 3）

本判決は、均等論は事実問題であるとしたことから導かれるように、文言通りの侵害がない時に均等論を適用すべきか否かについて、裁判官は裁量権を有しないとする。即ち、文言通りの侵害がなければ当然に均等の判断ができるとするもので、ヒューズ エアクラフト事件に従うものである。

5．均等論

本判決は、被告方法に於けるpH5は、クレームされたpH6.0～9.0と機能、方法及び結果に於いて実質的に同一であるから均等であるとしている。

また被告方法の圧力500 p.s.i.g.は、クレームされた約200～400 p.s.i.g.の圧力と機能、方法及び結果に於いて実質的に相違しないから均等であるとしている。

これは、pH6.0イコールpH5、400 p.s.i.g.イコール500 p.s.i.g.としたものであり、クレームの数値限定は、それが臨界的条件でなければ、機能、方法及び結果が実質的に同一である限り、広い均等範囲をもち得ることを示している。実際に、米国では臨界的意義を有するクレームの限定数値は厳格に解されるが、臨界的意義を有しない限定数値は広く解される。殊に数値限定に「約」等の用語が付されている場合、この傾向は顕著である。たとえば[コレン事件^{11\)}](#)では、特許発明のクレームされたシアネート量約25～40%に於いて、上限約40%は臨界的意義を有しないとして、46～50%のシアネートを用いる被告方法を、文言上からも均等論下にも侵害であるとしている。同様な事例として[エス・シー・ジョンソン アン ドサン事件^{12\)}](#)では、ゲル化剤を6.532%配合した被告組成物は、ゲル化剤配合量約0.01～5%の特許発明の組成物を、文言上からも均等論下にも侵害するとしている。

我が国では[ダイヤモンド事件^{13\)}](#)に於いて、特許請求範囲に記載された「少なくとも約75000気圧」につき、「約」がなければ75000気圧未満の圧力は発明の対象ではないことになるが、「約」が付されているから75000気圧未満であっても、約75000気圧といえる数値までは含まれるとし、四捨五入して75000気圧になる数値を含むとした。そして明細書の記載から、1000気圧の単位までが有効数字であるとして、四捨五入して75000気圧になる数値即ち74500気圧以上を意味すると解し、69000～72000気圧の圧力を採用する被告方法を非侵害と判決した。尚我が国の判決例には、数値限定発明について均等論を適用して技術的範囲を解した事例はない。

本事件をダイヤモンド事件の様解すると、クレームされたpH約6.0～9.0は、小数点1桁が0であると明記され、明細書にもその様に記されているから、有効数字は小数点1桁であると認められる。従って四捨五入して6.0となる数値とは、5.95ということになる。数値限定発明に均等を認め、且つ均等を機能、方法及び結果の三要素テストで判断する米国では、上記三要素が実質的に同一であれば、クレームされた限定数値を離れて、日本では考えられない広い権利範囲をもち得ることになる。

ニース判事は、その反対意見に於いて、「係争の方法は各クレームの要素に対する均等物を置換していない。ヒルトン デイビスは、均等なpH及び圧力値の範囲をクレームの文言『約6.0～9.0及び約200～400 p.s.i.g.』と規定した。当業者にとって5.0が約6.0～9.0の均等であることも、500 p.s.i.g.が約200～400 p.s.i.g.の均等であることも証明されなかった。……明細書には、発明がクレームされたものより広いことを示唆する記載はない。如何なる場合でも、特許権者はクレームの文言が自己の発明を反映していないときは、審査経過（又は付与後2年以内）に於いてより広い範囲を規定する必要がある。広げられたクレームはそれに基づいて、特許性につき審査される。広げられたクレームが特許されるか否かは、我々は知らないし想像もできない。ヒルトン デイビスは、自らが特定した範囲に制約される。」と述べている。

6．審査経過禁反言

判決は、クレームへのpH6.0～9.0の挿入は、9よりも高いpHで限外濾過する先行技術を避ける為に成されたものであり、放棄されたのは9を越えるpHであるとし、6未満のpHで操作する被告方法に均等論を適用することを妨げないとしている。

米国に於いて禁反言は、従来技術との差異を明確にする為になされた補正或いは意見書での主張に対して適用されるのが原則であり、発明の要旨を明確にする為になされた補正に対しては適用されないとされている。この考え方は、たとえ

ば[ハイライフ プロダクツ事件^{14\)}](#)、[アンドリュー事件^{15\)}](#)、[インスタ・フォーム事件^{16\)}](#)等にもみることができる。

本件では、審査官により引用された先行技術は9より高いpHで限外濾過を行うものであったから、クレームに挿入されたpH約

6.0～9.0のうち、上限値9.0は先行技術による拒絶を回避する為のものといえるが、下限6.0はそうではない。本判決は、このことから先例に則って6.0より低いpHで行う被告方法に禁反言を適用しないとして均等の判断をしたものである。

ニース判事は、その反対意見に於いて次の様に述べている。

「審査官は先行技術に打ち勝つ為に特定のpH範囲を付加することを求めた。審査経過には次の審査官の面接要旨がある。

『審査官はクレーム1がpH6～9の範囲を含む様に訂正されれば、先行技術に基づく拒絶は解消されると述べた。』

ヒルトン デイビスは之に従ってクレームを訂正した。更に、ヒルトン デイビスの6.0という下限の選択は意図的なものであった。発明者であるクック博士は、ヒルトン デイビスの方法は、pHを6.0以下に落とすと好ましくない泡が発生すると証言している。審査官の拒絶に回答してヒルトン デイビスがpH範囲を特定範囲に訂正したことは、ワーナー・ジェンキンソンが用いるpH5.0という異なる方法を特許に含ませることを排している。」

我が国には禁反言と共に、意識的除外（又は限定）という考え方がある。これは先行技術に関係なく、出願人が審査経過に於いて意識的に除外（又は限定）したことが客観的に明らかであれば、適用される。その限定が特許をとる為に重要であったか否かは問わない。除外という表示を重視する。そして審査過程で除外された事項には、特許権の効力は及ばないとする。たとえば[ニフェジピン事件^{17\)}](#)、[柱等の保護具事件^{18\)}](#)等、多くの判決がある。

従って本件に於けるpHの限定は、我が国の考え方では意識的限定に当るから、限定された6.0～9.0というpHは厳格に解され、均等論を適用してpH5.0に迄拡張されることはあり得ないことになる。

注記)

- 1) 「ヒルトン デイビス事件」原審
No. C - 1 - 91 - 218 (S.D. Ohio, 1922.6.22) [戻る](#)
- 2) 「ヒューズ エアクラフト事件」
219 USPQ 473 CAFC 1983年 [戻る](#)
- 3) 「コーニング グラス事件」
9 USPQ2d 1962 CAFC 1989年 [戻る](#)
- 4) 「アトラス パウダー事件」
224 USPQ 409 [戻る](#)
- 5) 「グレーバートンク事件」
85 USPQ328 最高裁1950年 [戻る](#)
- 6) 「トーマス アンド ベッツ事件」
22 USPQ2d 1 [戻る](#)
- 7) 「SRIインターナショナル事件」
227 USPQ 577 [戻る](#)
- 8) 「バルモント インダストリー事件」
25 USPQ2d 1451 [戻る](#)
- 9) 「ロンドン事件」
20 USPQ2d 1456 CAFC 1991年 [戻る](#)
- 10) 「マークマン事件」
34 USPQ2d 1321 CAFC 1995年 [戻る](#)
- 11) 「コレン事件」
169 USPQ 77 [戻る](#)

- 12) 「エス・シー・ジョンソン アンド サン事件」
225 USPQ 1022 [戻る](#)
- 13) 「ダイヤモンド事件」
東京地裁 昭和59年10月26日 [戻る](#)
- 14) 「ハイレイフ プロダクツ事件」
6 USPQ2d 1131 [戻る](#)
- 15) 「アンドリュウ事件」
6 USPQ2d 2010 [戻る](#)
- 16) 「インスタ・フォーム事件」
15 USPQ2d 1295 [戻る](#)
- 17) 「ニフェジピン事件」
大阪地裁 昭和61年2月8日 [戻る](#)
- 18) 「柱等の保護具事件」
大阪地裁 平成1年5月31日 [戻る](#)

(担当 弁理士 三枝英二)