

論 説

クレーム解釈の日米比較 —均等論の再検討—

高 林 龍

- 1 はじめに
- 2 クレーム解釈（文言解釈）
- 3 均等論
- 4 機能的クレームの解釈
- 5 112条 6 段と均等論の再検討
- 6 日米クレーム解釈の展望
- 7 おわりに

1 はじめに

米国の特許判例はワシントン D.C.に所在する連邦巡回控訴裁判所 (“Court of Appeals for the Federal Circuit”。以下「CAFC」という。)の判例である場合が多い。CAFCは、1982年に、請求裁判所 (“the Court of Claims”)と関税特許控訴裁判所 (“the Court of Customs and Patent Appeals”)を統合して設立された。特許事件に関していえば、請求裁判所は連邦政府による特許侵害事件を、関税特許控訴裁判所は特許商標庁 (“United States Patent and Trademark Office”。以下「USPTO」という。)の審判に対する不服申立事件を扱っていたが、CAFCはこれらを取り扱
五
三
二
う外に、従来は全国12の控訴裁判所で取り扱われてきた特許侵害事件の控訴事件を専属的に取り扱うこととされた^(註1-1)。CAFC設立の意図は、特許侵害訴訟の控訴審段階における法律判断の統一性の確保にあっ

たといわれている。わが国も今回の民訴法改正で、最高裁判所への上告が、上告と上告受理申立てに分けられ、上告理由は従前の絶対的上告理由に限定され、他の場合は最高裁判所が裁量的に上告受理申立てを容れることになったが、米国では従前から同様の制度が採用されており、特許侵害事件の上告申立てを連邦最高裁判所が受理することは稀である。したがって、多くの特許侵害事件における法律解釈は控訴裁判所の判断が最終的なものとなる。ところで、米国では特許侵害訴訟の場面で特許無効の判断が可能であるが、全国を地理的に12のブロックに分けて各地域に一箇所設置された控訴裁判所では特許の有効性判断の姿勢が極端に異なっており、ある控訴裁判所では係争特許が有効と判断されたことは皆無であるとさえいわれていた。そのため、いずれの控訴裁判所で事件が裁かれるかによって結論が左右されるとの状況が生じていた。このような控訴審段階における判断の不統一を解消すべく設置されたCAFCは、12名の裁判官からなり^(註1-2)、通常は3名の合議体(panel)で審理判断がされる。先にされた合議体の法律判断は後の合議体の判断を拘束するが^(註1-3)、大法廷審理(en banc)では従前の合議体の判断あるいは大法廷の判断を見直して統一を図ることができる。前述のとおり連邦最高裁判所が特許侵害訴訟を取り上げることが少なく、CAFCの判断はおおよそにおいて最終的なものとなるため、特許実務家にとってはCAFC判決の言葉は法律であり、特許法分野で現在何が起こっているかを理解するためには、CAFC判決のすべてを読みかつ理解する必要があるとさえいわれている^(註1-4)。

私はCAFCの特許関連判例及び数は少ないが連邦最高裁判所の特許
五三二
一
関連判例を中心に研究を行って来たが、以前特許侵害訴訟の審理を担当してきた裁判官であったこともあり、裾野の広い特許紛争の中でもクレーム解釈の日米比較に興味を抱いた。わが国の特許法70条は特許発明の技術的範囲の認定に関する規定を置いているが、同種の解釈規定は米国

特許法にはなく、機能的クレーム（“means plus function” claims）の解釈に関する米国特許法112条6段（以下単に「112条6段」という。）があるのみなため、この分野ではCAFC判決の分析は特に欠かせない。そこで本稿では、まず、クレームの文言解釈、均等論及び機能的クレームの解釈に関するCAFC及び連邦最高裁判所の判例を分析し^(註1-5)、その過程でわが国のクレーム解釈との比較に基づいた検討や批判を適宜加えた上で、その将来を展望し、最終的には、均等論を、特許発行時に既に知られていた均等物を対象とするものと、その後に出現した技術を対象とするものに分けて整理することを試みる。ただし、米国は、わが国とは異なり、立場の異なる判例の集積の中から正しい方向性が次第に現れて来るとの発想が基本にあるようであるため、CAFCの合議体あるいは大法廷での判決の傾向を分析するのは容易ではないというのが実感である。また、現在（2000年1月）私は在米中で、日本の近時のクレーム解釈に関する判例や文献の入手が容易でないため、本稿では、表題にもかかわらず、米国のクレーム解釈の分析と展望の方に力点を置いている。

（注1-1） 28 U. S. C. 1295。なお、韓国では1998年に、CAFCを模範にした特許裁判所が創設されたが、同裁判所は韓国特許庁の判断に対する不服申立事件のみを扱い、特許侵害訴訟の控訴事件は取り扱っていない（1999年10月にワシントンD. C. で開催された裁判官国際会議におけるKong-Woong Choe特許裁判所長官の講演より。また、韓相都「韓国知的財産制度の最近の展望」CIPICジャーナル95巻39頁も参照。）。

（注1-2） ただし、Senior JudgeとなったArcher判事の後任は補充されておらず、2000年1月現在、1名欠員となっている。

（注1-3） *Newell Companies, Inc. v. Kenney Mfg. Co.*, 864 F. 2d 757, 765, 9 USPQ2d 1417 (Fed. Cir. 1988)

（注1-4） アレックス・シャルトープ「米国特許法を巡る最近の話題」知財研フォーラム35巻38頁

（注1-5） 本稿の検討範囲は、特許委員会第2グループ第3委員会「最近のCAFC判例における権利範囲の解釈（その1）（その2）—特にワーナー・ジェンキンソン・マークマン両最高裁判決後に注目して—」知財管理49巻9号1263頁、

同巻10号1425頁と重なる部分が多いので、併せて参照されたい。

2 クレーム解釈(文言解釈)

米国での特許侵害訴訟における侵害の有無は、まずクレーム文言に対する侵害について検討され、その後に均等論(“doctrine of equivalents”)適用による侵害について検討される。この項でいうクレーム解釈は右のクレームの文言解釈のことをいう。

2-1 クレーム解釈の基本

2-1-1 クレーム解釈の主体

特許侵害訴訟におけるクレーム解釈は裁判官の専権たる法律判断事項である。右の点を述べるのは Markman CAFC 大法廷判決^(註2-1)である。同事件の争点は、特許侵害訴訟におけるクレーム解釈は裁判官の専権たる法律判断事項か、陪審審理を受ける権利が当事者に憲法上保障されている事実認定問題かであり、法律判断及び事実認定双方が裁判官の専権に属するわが国の制度上は注目度が左程高くはない^(註2-2)。

右争点については同事件の上告審判決である Markman 連邦最高裁判決^(註2-3)が、クレーム解釈は裁判官の専権たる法律判断事項であるとして、CAFCの判断を是認して決着がついた。クレーム解釈が法律判断事項であるとする理由付けのうち、歴史的考察部分は米国独自の制度史に関するものであり、むしろ注目すべきは、裁判官と陪審の審査能力の差に起因する理由付けである。すなわち、文書に記載された文言の解釈は、これを実務的に頻繁に行い、分析の訓練を経ている裁判官がより適切に行えるとする。また、文書に記載された文言の解釈の中でも、契約書や遺言書の解釈には一部事実認定が含まれるとされているが、クレームは公衆に独占権の及ぶ範囲を明示する役割を担っているから、その

解釈は、当事者の内心の意図等ではなく第三者が客観的にどのように理解するかとの観点から行われるという意味で^(註2-4)、法律解釈に近いことが指摘されている。米国では、事実認定に関しては、一審の裁判官が行った事実認定は「明白な誤り」基準で控訴審で再審査されるが、陪審が行った場合はよりその認定は尊重されて、実質的証拠が欠如している場合しか控訴審で覆されないことから分かるように、裁判官よりも陪審のそれにより信頼性が置かれているのと、対をなす議論である^(註2-5)。

なお、クレーム解釈が裁判官によって行われた後に、対象物とクレームとの対比が行われて侵害の有無が認定されるが、この過程は陪審あるいは裁判官によって行われる事実認定である。

2-1-2 クレーム解釈の資料

前記 Markman CAFC 大法廷判決は、クレーム解釈はクレーム文言、明細書及び出願経過からなる内部証拠を用いて行われるべきであるとし、技術文献や専門家証言等の外部証拠は有用ではあるが、クレーム解釈の補助であって、外部証拠をもって内部証拠によるクレーム解釈を改変することはできない旨判示している。この点をさらに明確化したのが、Vitronics 判決^(註2-6)である。同判決は、クレーム解釈にはまず、クレームの記載、明細書及び出願経過からなる内部証拠が用いられるべきで、専門家証言等の外部証拠は第三者が容易に参照することができないから、クレーム文言の正しい理解の補助としてのみ使用が許され、内部証拠が曖昧でない場合に外部証拠に依拠するのは違法であると判示した。また、同判決はクレーム解釈の手順を次のように説明している。

- I まず、特許された発明の範囲を定義するクレーム文言を参照する。クレーム文言は一般的には通常の意味に解釈されるが、発明者がその用語を特別な意味のものとして明細書や出願経過書類で明確に定義すれば、そのように使用することもできる^(註2-7)。

早法75巻4号(2000)

II 次に、クレームの用語が一般的な意味と矛盾せずに用いられているかの判断のために明細書を参照する。

III 最後に、出願経過が証拠として提出されていれば^(註2-8)、クレームの範囲を知るためにこれを参照する^(註2-9)。

また、Markman 連邦最高裁判決によって、クレーム解釈は当事者が陪審審理を求める権利を有する事実認定問題ではないことが確定したが、裁判官の専権判断事項ではあるとしても、純粋な法律判断事項であるか、証言等を参酌して行われる事実認定を一部包含するかは不明確で、Markman CAFC 大法廷判決でも補足意見として事実認定問題を含む旨述べた裁判官もいた。この点が問題になる理由は、仮に裁判官の事実認定問題を一部含むならば、CAFC(控訴審)では裁判官の事実認定部分は明白な違法がない限り覆せないためである。この点に決着をつけたのがCybor 大法廷判決^(註2-10)である。同判決は、Markman CAFC 大法廷判決が、クレーム解釈は、クレーム、明細書及び出願経過からなる内部証拠に基づいて行われ、技術文献や専門家証言等の外部証拠はあくまで参考的・補助的にのみ使用されるとしていること、Markman 連邦最高裁判決がクレーム解釈を純法律問題として予測可能性を高めようとしていたことや、クレーム解釈において証拠の信用性の決定が果たす役割は低いとしていたことなどを指摘して、クレーム解釈は純粋法律判断事項であり、事実認定を包含せず、CAFCは一審裁判官のクレーム解釈を一から見直すことができるとした。ただしその結果、一審裁判官のクレーム解釈の重みが薄れ、クレーム解釈を巡る中間控訴が頻発して、結果的に訴訟の遅延に繋がるのではと危惧する者もいる^(註2-11)。

五 2-1-3 クレーム解釈と専門家証言

七 以上の経過で、クレーム解釈はクレーム、明細書及び出願経過からなる内部証拠に基づいて裁判官が専権的に行う純粋な法律判断事項であるとされた。そして、クレーム解釈を、トライアルの前段階で裁判官が主

宰するいわゆるマークマン・トライアルで行うとの運用の正当性が追認された^(註2-12)。しかしながら、一審段階の連邦地裁でクレーム解釈を行う裁判官の中には、特許事件を扱った経験が皆無な者も、技術的バックグラウンドのない者もあり^(註2-13)、クレーム解釈の補助として専門家証人を用い、技術的理解を深めることの意義は大きい。この点は前（注2-7）記載の Pitney Bowes 判決も指摘するところである。同判決は、Vitronics 判決はクレーム文言が明確な場合には外部証拠を調べてはならないとしたのではなく、内部証拠による解釈と矛盾する方向で外部証拠を用いてはならないとしたにすぎないことを指摘する^(註2-14)。そして、同判決の補足意見中で2人の裁判官は、一審裁判官にとって専門家証人を取り調べることで知識を補充する必要性を強調している^(註2-15)。

2-2 クレーム解釈と無効事由

2-2-1 公知技術を包含するクレーム

わが国の特許請求の範囲の解釈に当たっては、当該特許明細書ばかりでなく、当該特許発明の属する技術分野、必要な場合はその隣接分野における公知技術を参酌しなければならず、その結果、特許発明が公知技術そのものである場合や特許請求の範囲を文字どおりに解釈すると公知技術を含む場合、裁判所はこれら公知技術に特許権の効力を及ぼさないように、特許発明の保護範囲を限定して解釈する（前（注2-2）記載の牧野前掲438頁等参照）。しかし、特許侵害訴訟の場で特許無効を主張する米国では右手法は必ずしも当てはまらない。例えば Rhine 判決^(註2-16)は、クレーム文言及び明細書の記載と矛盾しない唯一のクレーム解釈が公知技術との関係で特許を無効とするものである場合には、特許は単純に無効となると判示している。同判決は前提として、可能ならば特許性を維持するようにクレームを解釈するのが従来^(註2-17)の判例から認められる原則であるとも判示しており、クレーム文言の解釈が一義

早法75巻4号(2000)

的に決まらない場合には、公知技術を包含させず、無効を回避するようにクレームを解釈すべきことになる^(註2-18)。しかし、この手法は、公知技術を参酌して、これを包含しないようにするためにはクレーム文言にない限定を加えることも認めるわが国のそれとは、大きく異なっている。

なお、クレームの解釈は、明細書作成時点での技術水準に立って行われるべきものであるから、裁判官が当時の公知技術を知ることの意味は大きい。この点、前(注2-6)記載の Vitronics 判決は、公知技術は当業者の客観的な視点からのクレーム文言の解釈を知ることができる資料として、専門家証言に優るものであり、明細書や出願経過に顕れていない場合でも、当事者から提出されたならば常に参照することができる^{と判示している}。しかし、明細書や出願経過に顕れていない公知技術は外部証拠のひとつであるから、これを参照して内部証拠によるクレーム解釈を変容することはできない。

公知技術との抵触を免れるために発明者が出願経過でした補正や、審査官との問答が、内部資料としてクレーム解釈に用いられる結果、クレームが右公知技術を包含しないように解釈されることがあるが、この点は2-3-1で述べる。また、均等論適用の場面では、公知技術を包含する範囲では均等論の成立が認められないが、この点は3-5で述べる。

2-2-2 広すぎるクレーム

明細書での開示に比してクレームが広すぎる場合に関して、Gentry Gallery 判決^(註2-19)は、クレームは公知技術との関係で記載が制限される外は広く記載してもよいが、その場合でも明細書で開示された技術以上に広く記載することはできないとの原則を述べる。同事件の対象はL字型ソファでリクライニング椅子を隣どうしに配置するため、間にコンソールを配置した発明であるが、同判決は、クレームには制御部をコンソール上に配置するとの限定はないものの、出願当初のクレームには右

限定があり、明細書の実施例としても右構成のみが開示されており、これを他の場所に配置する示唆はないことや、発明の目的の記載等を参酌した結果、発明者は制御部の位置がコンソール上であることが発明の本質的な要素としていたものと認定し、これを要件としていないクレームを開示要件（米国特許法112条1段）不具備を理由に無効とした。しかしこの場合でも、明細書に開示された範囲に広いクレームの解釈が限定されることはない^(註2-20)。

このような解釈は、公知技術参酌の場合と同様、特許侵害訴訟の場で特許無効を主張しうる米国の制度に由来するものであり、わが国の広すぎるクレームの解釈手法^(註2-21)とは異なるが、米国では、クレームが構造や方法でなく、means plus function あるいは step plus function 形式で記載され、112条6段の適用がある場合には、突然、右原則が変更されて、クレームは明細書に開示された事項及びこれと等価（“equivalent”）な範囲のみに限定解釈される。この点は4で後述する。

2-3 クレーム解釈の幅の制限

2-3-1 出願経過の参酌

米国では、出願経過禁反言（“prosecution history estoppel”）は、3-2で後述するように均等論適用を制限する法的抗弁として論じられることが多いが、クレームの文言解釈に当たっても内部資料である出願経過を参照して、クレーム解釈の幅が制限される場合がある。

例えば、Spectrum 判決^(註2-22)は、出願手続や再審査手続（reexamination）の過程で公知技術との関係で明示的に除外された事項やその趣旨で審査官と明示的なやり取りのされた事項は、公衆がその旨の信頼を寄せるのが正当であるから、クレームの文言解釈の範囲から除外されるとの原則を述べる。同判決の対象は保管箱に関する発明で、クレームは「～の構成を含む（comprising...）」として、底面が前面壁の中央部下端

と接合する構成が記載されているが、権利者は再審査手続の過程で、本発明は底面が前面壁の中央部上端に接合している公知技術とは異なる旨の主張をしていたから、右公知技術の構成を包含するクレームの文言解釈の可能性は失われると判示している。また、Desper 判決^(註2-23)は、出願経過で審査官の公知技術を引用した拒絶に対してクレームに限定文言を挿入する補正を加え、審査官に対しても出願代理人がクレームは右限定があるので公知技術とは相違すると説明していたとの事情を参酌して、右限定から外れる当初の広いクレームの部分は放棄されたものとして解釈すべきと判示する。

これらの判決は、出願経過を参酌することによって、クレーム文言の解釈の幅を広げることが制限され、いわば字句どおりの解釈に帰着するとされたものにすぎない。逆に、出願経過を参酌した結果、クレームを字句以上に限定的に解釈しなければならなくなる場合は、前2-2-2記載の広すぎるクレームの場合と同様に、権利を無効にすれば済むことになる^(註2-24)。この点でも、わが国では、公知技術参酌の場合と同様に、出願経過を参酌した結果、場合によってはクレーム文言にはない限定を加えて解釈することも認められている^(註2-25)のとは異なる。

2-3-2 明細書に開示されたがクレームされなかった技術

明細書に開示されたがクレームされなかった技術は公衆に帰属するとの判示は、3-3で後述するように、均等論の適用範囲の検討の際にしばしば登場し、議論がされているが、クレームの文言解釈の場合にも同様の原則を判示をしたものとして、Unique Concepts 判決^(註2-26)がある。同判決の対象は壁用カバー取付部材に関する発明である。クレームには直線取付部材と直角取付部材からなると記載されているが、明細書には直角取付部材単体の外に、直線取付部材を止め継ぎして使用する場合の説明もあった。CAFCは、クレームにある直角取付部材の意味は明確であり、本発明では二種類の取付部材が必須要件であるとし、明細書に

直線取付部材のみを使用する場合の説明はあるが、この構成はクレームされていないから、公衆に帰属する（“public domain”）と判示した。本件も、出願経過の参酌の場合と同様に、明細書での記載とクレームの記載を対比することによって、クレームにある直角取付部材との用語の解釈の幅を広げることが制限されたものにすぎない。

2-4 機能的クレームの解釈の特殊性

クレーム解釈においては、前述のように、クレーム文言にない限定を加えて解釈しなければ権利の有効性が維持できないような場合でも、右限定が加えられることはなく、権利無効の抗弁の検討に移行することになる。また、クレームの文言侵害が否定される場合でも、後述のように、均等論適用の有無が原則的に検討されることから、クレーム文言解釈を広くする方向での要請も左程大きくはない。その結果、CAFCの判決での文言侵害の成否の判断は簡単かつ形式的にされ、均等論の成否の検討に重点が置かれる場合が多い^(註2-27)。

しかし、クレームが構造や方法でなく、means plus functionあるいはstep plus function形式で記載され、112条6段の適用がある場合は事情が異なる。同条は、機能表現等で組合せにかかると記載した場合、そのクレームは明細書に具体的に開示された構造等及びこれと等価（“equivalent”）な範囲のみに限定解釈される旨定める。そして、同条に規定する“equivalent”と、均等論における“equivalent”の異同も、近時多くのCAFCの判決で論じられている。

このように機能的クレームの解釈は、通常の構造あるいは方法のクレーム（以下便宜上「構造クレーム」という。）の解釈手法と異なっており、均等論適用の判断手法と共通する部分もあるので、均等論を検討した後に述べることにする。

(注2-1) *Markman v. Westview Instrument, Inc.*, 52 F. 3d 967, 34 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 1995)。以下、CAFC判決と同じ事件の連邦最高裁判決がある場合だけ、「CAFC判決」と表示する。他の場合は、表示のない判決はすべてCAFC判決(なお、場合によってCAFCの前身である、“Court of Customs and Patent Appeals (C. C. P. A.)”を含む。)である。また、特に大法廷判決と表示しない場合は合議体(panel)による判決である。

(注2-2) わが国でも、最高裁判所が絶対的上告事由以外で上告を受理するのは、原判決に法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合であり(民訴318条)、事実認定上の問題は原則として審理対象とならないし、また事実審裁判所でも、事実認定上の問題であるならば、当事者間で自白が成立すれば裁判所はこれに拘束され、異なる認定はできない(民訴179条)など、同問題は裁判手続全体に影響する。わが国では、対象物と特許発明とを対比する前提として行われるクレーム解釈は、当然のことながら法律判断事項と理解され運用されている。最高裁判所の取り扱いについて、最近の例として、旧民訴法によるものではあるが、最三判平10・4・28(知的所有権判決速報277号8067、河邊義典「最高裁民事破棄判決の実情(下)平成10年度」判例時報1681号38頁)は、特許請求の範囲における「付近」の意味を、窯内温度の作用効果を参酌せずに解釈した原審の判断には、特許法70条の解釈を誤った違法がある、としている。事実審については、例えば牧野利秋「特許発明の技術的範囲確定の問題点」裁判実務大系27巻425頁、443頁参照。

(注2-3) *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U. S. 370 (1996)

(注2-4) この点は、例えばNorth America判決(*North America Vaccine Inc. v. American Cyanamid Co.*, 7 F. 3d 1571, 28 USPQ2d 1333 (Fed. Cir. 1993))が、クレーム解釈はクレームに何が書かれているかに依拠して行われるもので、明細書以外に発明者が科学雑誌等でどう述べているかは重要でないと判示していることなども参考になる。

(注2-5) Dickinson連邦最高裁判決(*Dickinson v. Zurko*, 119 S.Ct. 1816, 144 L. Ed. 2d 143, 50 USPQ2d 1930 (1999))は、CAFCでの審決取消訴訟で審理されるUSPTOの事実認定は、一審裁判官のそれよりも尊重され、実質的証拠が欠如している場合にしか覆されないと判示した。これは、陪審の事実認定が裁判官のそれより尊重されるのと同様に、技術的専門家であるUSPTOの審判官が特許出願に関してした事実認定は、裁判官のそれよりも尊重されるとの趣旨と理解される。

(注2-6) *Vitronics Corp. v. Conceptoronic Inc.*, 90 F. 3d 1576, 39 USPQ2d 1576 (Fed. Cir. 1996)

(注2-7) なお、Pitney Bowes判決(*Pitney Bowes Inc. v. Hewlett-Pakard Co.*, 186 F. 3d 1298, 51 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1999))は、クレーム解釈に当り、クレーム前文(preamble)は、これがクレームに記載された要件を定義する文言

を含んでいるような場合にはクレーム自体と同様に重要であること、逆に発明の名称は、冗長を避けなければならない等の記載の制約があるから、必ずしもクレームされた発明の正確な範囲を画するものではないことを指摘している。CAFCの多くの判例を参照しながら特許出願手続全般を解説している資料として、USPTO作成のManual of Patent Examining Procedure (Version7) (以下「MPEP (Ver7)」という。)がある。

(注2-8) なお、Elkay 判決 (*Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co.*, 192 F. 3d 973, 52 USPQ2d 1109 (Fed. Cir. 1999)) や Jonson 判決 (*Jonson v. The Stanley Works*, 903 F. 2d 812, 14 USPQ2d 1863 (Fed. Cir. 1993)) によると、内部証拠としての出願経過の中には、分割出願などの関連出願の経過も包含される。

(注2-9) クレーム用語の解釈が具体的にどのような手法でされるかを知る一素材として、例えば Karlin 判決 (*Karlin Tech. Inc. v. Surgical Dynamics Inc.*, 177 F. 3d 968, 50 USPQ2d 1465 (Fed. Cir. 1999)) は、脊椎安定化のためのインプラント特許で、円筒形インプラントの外表面に「一連のねじ溝」があることがクレームに定義されていた事例について、右ねじ溝は実施例で示された非常に特殊なねじ溝に限定されるとした一審判断を、次のような理由で覆した。すなわち、当業者が常識に沿って解釈しても「一連のねじ溝」は特殊なものではなく、出願経過を参照しても、溝のない構成が審査官から引用されたのに対して、「一連のねじ溝」という一般的文言をクレームに挿入する補正がされたにすぎない。また、実施例はクレームそのものとして記載されている訳ではないから、好ましい一例にすぎず、権利範囲はこれに限定されない。よって「一連のねじ溝」を特殊な構成に限定すべき理由はない。

また、出願経過を参照してクレーム解釈を行う手法の一素材として、例えば J. T. Eaton 判決 (*J. T. Eaton & Co. v. Atlantic Paste & Glue Co.*, 106 F. 3d 1563, 41 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1997)) は、ネズミ捕獲器の発明で、粘着剤が保管時に流れ出さないように「120° F で溶融する」とクレームされている場合において、120° F で溶融するのをどのようにテストするかは発明者が明確にすべきであるとして、これを出願経過を参照して120° F で24時間反転や垂直に置いても溶融しないことと解釈した。

(注2-10) *Cybor Corp. v. FAS Technologies Inc.*, 138 F. 3d 1448, 46 USPQ2d 1169 (Fed. Cir. 1998)

(注2-11) *Elf Atochen North America, Inc. v. Libbey-Owens-Ford Co.*, 884 F. Supp. 844, 37 USPQ2d 1065 (D. Del. 1995)参照

(注2-12) マークマン・トライアルの紹介は、設楽隆一「米国の特許侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察 (一)」法曹時報48巻6号64頁などを参照。

(注2-13) 1999年7月にシアトルのワシントン大学で開催されたセミナーでの Coughenour ワシントン西部地区連邦地裁判事の講演

(注2-14) 同様の見解は、1999年3月にワシントン D. C. で開催された CAFC 主

宰裁判官会議でも CAFC の複数の裁判官から述べられている (Patent Trade-mark and Copyright Journal Vol 57 No 1421 at 495)。なお、本件と類似した誤解が、わが国でも最二判平 3・3・8 (民集45巻3号123頁) のリバーゼ判決に関して生じていたことは興味深い。すなわち同判決は、特許出願過程における発明の要旨認定は、特許請求の範囲の記載に基づいて行われ、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参照することが許されるにすぎないと判示したが、右判例の趣旨は特許発明の技術的範囲の認定についても適用されるべきであるとして、特許発明の技術的範囲は、特別の事情のない限り、発明の詳細な説明の記載を参照することなく特許請求の範囲の記載のみから認定されるべきであるとの誤った見解が生じていた (拙稿「特許発明の技術的範囲解釈に関する一事例等」判例時報1555号213頁参照)。

(注 2-15) わが国では、特に東京や大阪の専門部には技術専門家である裁判所調査官が配属されていることもあって、クレーム解釈に関して専門家証人が取り調べられる例は少ないが、技術説明会等の場で技術者から説明を受ける場合はある。また、新民訴規則95条の規定する進行協議期日を活用して専門家から技術的な説明を受けることもできる。一般の民事訴訟事件では、例えばよく知られていない外国の法律を理解する一助として、同法の専門家を鑑定証人として採用することなどがある。

(注 2-16) *Rhine v. Casio Inc.*, 183 F. 3d 1342, 51 USPQ2d 1377 (Fed. Cir. 1999)

(注 2-17) *ACS Hosp. Sys. Inc. v. Montefiore Hosp.*, 732 F. 2d 1572, 221 USPQ 929 (Fed. Cir. 1984), *Whittaker Corp. v. UNR Indus. Inc.*, 911 F. 2d 709, 15 USPQ2d 1742 (Fed. Cir. 1990) など

(注 2-18) 竹中俊子「特許請求の範囲の解釈と公知技術」田倉整先生古希記念・知的財産をめぐる諸問題665頁、667頁

(注 2-19) *Gentry Gallery Inc. v. Berklene Corp.*, 134 F. 3d 1473, 45 USPQ2d 1498 (Fed. Cir. 1998)。なお、本判決の解説として前(注 1-4)がある。

(注 2-20) 例えば *Electro* 判決 (*Electro Med. Sys. S. A. v. Cooper Life Sciences Inc.*, 34 F. 3d 1048, 32 USPQ2d 1017 (Fed. Cir. 1994)) 参照。

(注 2-21) 例えば坂井一瑞「広すぎる特許請求の範囲の解釈」裁判実務大系 9 巻 107頁参照

(注 2-22) *Spectrum Int'l. Inc. v. Sterilite Corp.*, 164 F. 3d 372, 49 USPQ2d 1065 (Fed. Cir. 1998)。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホットライン」発明96巻5号17頁がある。

(注 2-23) *Desper Products Inc. v. QSound Labs Inc.*, 157 F. 3d 1325, 48 USPQ2d 1088 (Fed. Cir. 1998)

(注 2-24) 前(注 2-18) 記載の竹中前掲668頁は、出願経過を参酌した結果、特

許発明の技術的範囲が実施例の内容に限定される等、公知技術で限定される範囲を超えてさらに狭く解される場合があるとして、Hormone Research 判決 (*Hormone Research Found. Inc. v. Genentech Inc.*, 904 F. 2d 1558, 15 USPQ2d 1039 (Fed. Cir. 1990)) を挙げる。また、同「続々・米国特許クレーム解釈の最近の動向」知財研フォーラム30巻12頁、19頁も同様の判例として Texas Instruments 判決 (*Texas Instruments v. Cypress Semiconductor Corp.*, 90 F. 3d 1558, 39 USPQ2d 1492 (Fed. Cir. 1995)) を挙げる。しかしながら、前者は、クレームに “a sequence corresponding to Figure2” と記載されていた事例で、Fig1と Fig2の違いを強調する説明が明細書や出願経過でされていたことを参照した結果、右クレーム文言は Fig2に示されものに限られると判示したものであるし、後者も、クレーム文言自体に限定文言があった例であるから、クレームに何ら限定文言がない場合でも、出願経過を斟酌して実施例に限定することを認めるわが国の解釈とは、相当に異なっている。

(注2-25) 例えば長谷川浩二「出願経過の参酌」実務相談工業所有権四法132頁参照

(注2-26) *Unique Concepts Inc. v. Brown*, 939 F. 3d 1558, 19 USPQ2d 1500 (Fed. Cir. 1991)

(注2-27) ただし、クレーム文言解釈の過程で、前2-3で述べたように、クレーム解釈の幅について詳細な認定がされる場合もある。そして右認定の手法は、均等論適用の場合の法的抗弁の検討と類似している。この点は後述する。

3 均等論

3-1 基本的考え方

1940年から1950年代の連邦最高裁はアンチパテント時代の最盛期であり、連邦最高裁が特許係争を取り上げれば即特許を無効にすることを意味したとまでいわれていた^(註3-1)。このような時代にあっても、Graver Tank 連邦最高裁判決^(註3-2)は、模倣による特許権の詐取を放置することは特許権を空虚にすると述べ、均等論が100年も前から連邦最高裁で維持されていることを確認して、1870年米国特許法の下で均等論を肯定し、特許権侵害を認めた。右判決の要旨は、対象物と特許発明が、機能 (function) 及び方法 (way) において実質的な差違がなく、結果

(result)において同一である場合に均等論が適用されること、また均等論は形式ばった原理ではなく、当業者が特許発明からの置換可能性を認識できたかとの視点からも判断されるとする。さらに、対象物が特許発明と均等であるか否かの判断は事実問題であり、裁判官が右認定を行った場合には、「明白な誤り」基準で上級審で再審理されると判示する。

Graver Tank 連邦最高裁判決の約半世紀後に連邦最高裁が均等論を採り上げて、現行米国特許法(1952年法)下でも均等論が採用できることを判示したのが Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決^(註3-3)であり、その前審が Hilton Davis CAFC 大法廷判決^(註3-4)である。Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決及び Hilton Davis CAFC 大法廷判決については、訳を含めて多くの論稿があり^(註3-5)、今更私がこれに付け加えるものはない。そこで、以下、これらの判決から認められる、均等論の基本的考え方を簡単にまとめて述べ、3-2 以下では均等論適用を制限する法的抗弁に関する最近の CAFC の判例を取上げて述べることにする。

3-1-1 均等論の原則的検討

特許権侵害訴訟で、クレームの文言侵害が否定された後には、均等論適用の有無が原則的に検討される。英米法独特の common law と equity の区分に起因する論点である。Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決は、均等論適用による侵害は、被告が特許をコピーしたり、盗取したという特別事情がある場合に裁判官の裁量で認められる equity 上の救済ではなく、文言侵害と同様に、被告の意図とは離れた客観的基準で判断されるべきであって、均等論を検討するか否か、あるいは検討後にこれを採用するか否かは裁判官の裁量判断ではないとして、Hilton Davis CAFC 大法廷判決における意見の相違に終止符を打った。また、同連邦最高裁判決は、対象物が特許発明の模倣か designing around (特許発明を認識して、これと抵触しないように技術を開発すること。)かあるいは独自に開発されたものかとの視点が特許発明と対象物の差違が実質

的であるか否かの判断に有益であるとする考えにも懐疑的な判示をしている。なお、その後の Augustine Medical 判決^(註3-6)は、パイオニア発明であるか否かは均等論適用の判断の際の要件ではないが、パイオニア発明は同様の先行技術がないため、クレーム作成に際して先行技術との抵触を心配することも、出願経過において先行技術との抵触を免れるための補正をする必要もない結果、クレームの保護範囲が広がるにすぎないと判示している。

3-1-2 判断の主体

Hilton Davis CAFC 大法廷判決は、対象物が特許発明と均等と認められるか否かは、当事者が陪審審理を求める権利を有する事実認定問題であるとしていたが、前述のように均等論の適用を equity による裁判官の特別救済であるとする反対意見や、クレーム解釈同様に裁判官の専権的判断事項に属するとする反対意見もあった。Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決は同論点は事案の解決に関係しないとして判断を示さなかったので、右 CAFC 大法廷判決が現在も権威を有している。

ところで、Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決は、前述のように、均等論の適用の有無は、クレームの文言侵害の場合と同様に、被告の意図とは離れた客観的基準で判断されるべきであると判示しているが、クレーム文言の解釈は裁判官の専権である法律判断事項であることとの整合性が問題になる。この点は、クレームの文言侵害の成否は、まずクレーム文言を、対象物との対比の前提としつつもこれと離れて解釈した後に、対象物が右クレームに包含されるか否かを認定すると二段の判断過程を経るが、均等論適用の判断は常に対象物との対比の過程で行われ、右の意味での二段の判断過程に分けることができず、両者の違いが説明される（前（注3-5）記載の竹中「続・米国特許クレーム解釈の最近の動向」5頁参照）。しかし、竹中前掲も指摘するように、クレームの文言解釈も対象物との対比を念頭に置いて行うのが通常であるか

ら、しっかりとしたクレーム解釈がされた場合には、その後に行われる対象物と特許発明との対比の結果は自ずから明らかとなる場合が多い^(註3-7)。そして、均等論における保護範囲の広がり判断もこれと類似し、両者の差は程度問題であって、後者のみが事実認定問題と表裏一体であるとはいえない。ただし、クレーム解釈を陪審の手から奪うだけでも議論が別れた(Markman CAFC 大法廷判決における反対意見参照)現状からは、均等判断をも裁判官の専権的判断事項と判示することは難しいであろう。

一方、陪審による均等論適用に関する判断分野を狭めようとする方向での各種工夫もされている。例えば、Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決は、均等論適用判断の総てを陪審に委ねる結果、結論の予測が付き難いとの批判に対して、脚注として、合理的陪審であれば当該証拠上は両者が均等であると判断しないであろう場合には、一審裁判官は陪審評決によることなく均等侵害不成立との summary judgment (重要な事実についての争点がなく、法律論だけで判決できる場合に、申立てによって行われる判決のこと。)をすべきこと、後述の出願経過禁反言等の法的抗弁が適用される結果均等論適用が否定される場合にも同様に均等侵害不成立との summary judgment をすべきこと、陪審に評決を求める場合でも、総てを陪審の判断に委ねてその判断過程をブラックボックスとしてしまう一般評決^(註3-8)ではなく、結論の根拠となった事実が示されるように工夫した個別評決を求めることなどを提言している。これらの提言に沿って、例えば Pall 判決^(註3-9)は、一審裁判官が文言侵害を認める summary judgment をしたのに対して、CAFC は、一審裁判官のクレーム
五
一
五
文言の解釈が誤りであるとするに止まらず、事実を総て権利者(Pall)に有利に認定したとしても、合理的陪審であれば右事実に基づいて被告製品が特許発明と均等であると判断しないと認められることなどを理由として、均等論適用の判断をさせるため事件を一審に差戻すことな

く、一審判決を破棄し、非侵害と自判している。

3-1-3 判断手法

均等論は、対象物と特許発明とに実質的の差がない場合に適用されるが、その判断は機能（function）、方法（way）及び結果（result）の側面においてなされ、function-way-result test といわれている。そして右テストの過程では、両者の構成要素が一对一関係（element by element）で比較対照される。構成要素ごとの比較をして、一つの構成要素でも均等といえなければ均等論の適用を排斥するとの手法（all elements rule）は、Penwalt 大法廷判決^(#3-10)で、クレームに記載された各要素の重要性を強調しつつ示されたものであるが、同判決には発明全体（as a whole）を対象物と比較して両者の間に実質的の差がないかを判断すべきであるとする複数の反対意見があった。また、その後の Corning Glass 判決^(#3-11)が、右大法廷判決の原則を採用しつつも、クレームの各構成要素との厳格な意味での一対一対応は必要なく、クレームの各構成要素が対象物のどこかと対応していれば均等論は成立する旨を判示したため、発明全体比較説との差が問われていた。

構成要素ごとの対比説と発明全体比較説との相違は均等論検討の基本姿勢の違いに起因する。クレームは特許権の及ぶ範囲を公衆に明示する役割を担っている以上、クレームの具体的文言との対比を離れて発明全体として対比しようとする説は、クレームの右公示機能のある程度無視する結果になったとしても、特許発明の保護を広く認めようとする姿勢を示すものといえる。このような状況下で、Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決が再び構成要素ごとの比較の重要性を強調した意義は大きく、均等論の適用を制限しようとする方向性を示すものである。ただし、クレームの構成要素ごとの比較といえども、クレームをどのような構成要素に分解するかによって、対象物との比較の結果も異なってしまうから、Corning Glass 判決も指摘するように、細分化した構成要素ごとの比較

早法75巻4号(2000)

を厳格に行った場合には、均等の成立する場面は極めて限られてしまう。この点、Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決を引用して連邦最高裁が破棄差戻した事件の差戻審判決である Festo 判決^(註3-12)は、構成要素ごとの対比説 (all elements rule) といえども、クレームの各構成要素との厳格な意味での一対一対応は必要ないとするのが CAFC の先例であり、これは Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決によっても否定されていないと判示した。なお、その後、Fest 事件大法廷審理決定^(註3-13)は、前(注3-12)記載の合議体 (panel) 判決を破棄して、事件を大法廷で審理することとした。大法廷審理の中心は、後述の出願経過禁反言の適用に関する論点であるが、争点の一つには同判決における all elements rule の適用に誤りがあったか否かが含まれている。構成要素ごとの対比説といえども、形式的に構成要素を抽出した上で、厳格な一対一対応を要求するものでないとする点は理解できるから、具体的当てはめの点とはともかくとして、合議体 (panel) 判決の趣旨自体が大法廷で否定されることは考え難い。

また、均等論適用に当たっては、当業者が特許発明から対象物への置換可能性を認識できたかも検討される。右視点は既に Graver Tank 連邦最高裁判決でも一つの判断基準として指摘されていたものである。この判断基準と function-way-result test との関係をどのように理解するかは諸説考えられるが、一応、わが国の均等論適用に関する初めての最高裁判決である ボールスプラン事件最高裁判決^(註3-14)に当てはめて理解すれば、前者は置換に関する当業者の容易想到性の要件と、後者は置換しても発明の目的が達成でき同一の作用効果を奏するとの要件と、各対応するものと思われる (なお、後(注3-28)も併せて参照)。

五
三

3-1-4 判断基準時

前(注3-3)記載の Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決は、均等論適用による侵害判断の基準時 (非実質的の差違か否か、当業者が特許発明か

ら対象物への置換可能性を認識できたか否かの判断時）を侵害時とした。右判示は、均等論の適用は、特許発行時に既に知られていた均等物の範囲、あるいは明細書において開示された均等物の範囲内に限定すべきで、その後生じた均等物には及ぼすべきではないとの主張に対して示されたもので、特許発行時に既に知られていた均等物を対象とする均等論の適用は当然の前提となっている。現実には均等論を適用した CAFC の先例は、特許発行時に既に知られていた均等物を対象とするものがほとんどであり^(註3-15)、特許発行後に出現した技術を対象とするものは、現在のところ、Hughes Aircraft 判決^(註3-16)しかない。

ところで、均等論適用による侵害判断の基準時を侵害時とすると、均等論の適用が想定されるのは以下の場合に分類できる。

I 特許発行時に既に知られていた均等物を対象とする場合

- A 特許発行時における特許発明との差は非実質的であり、侵害時においても非実質的な場合
- B 特許発行時における特許発明との差は実質的であるが、侵害時においては非実質的となった場合

II 特許発行後に出現した技術を対象とする場合

侵害時において特許発明との差が非実質的である場合

I A の場合は、判断基準時を特許発行時とするか侵害時とするかによって結論に差違は生じない一方、I B 及び II の場合は、判断基準時を侵害時としなければ均等論は適用できない。Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決によって II の場合には均等論が適用になることになったが、I B の場合も同様に均等論が適用になるか否かは、同判決からは明確ではない。むしろ、特許発行時（出願時）に特許発明と実質的差違があり、当業者において置換可能性を認識できなかったと判断される構成要素（均等物）であるにもかかわらず、その後の第三者による技術革新等によって両者の差違が非実質的になったり、当業者が置換可能性を認識

できるようになったことをもって、クレームの範囲を拡張して均等論の適用を認める合理的理由は見出し難い^(註3-17)。この点、前(注3-14)記載のわが国のポールスプライン事件最高裁判決は、均等論を適用する場合の置換に関する当業者の容易想到性の判断時を対象物の製造時(侵害時)としたが、その理由として「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲に記載することは極めて困難であり、特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかになった物質・技術等に置き換える」ことで権利行使を容易に免れさせてしまうことが特許法の目的や社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となることを挙げていることから、IIの場合を念頭に置いていることは明らかである^(註3-18)。

3-2 出願経過禁反言 (“prosecution history estoppel”)

Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決は、CAFCの判例によって形成されていた均等論に対する法的抗弁としての出願経過禁反言を是認した。右理論は、出願経過中の補正によりクレームから削除された技術を、その後の特許侵害訴訟の場で均等の範囲内として復活させることはできないとする、至極当然のものである。しかし、右連邦最高裁判決の趣旨を巡るその後のCAFC判決では、論点が細分化され、混乱ともいえる状態が生じていたため、前(注3-13)記載のFest事件大法廷審理決定は、合議体(panel)間での意見を調整すべく、出願経過禁反言に関する以下の4つの争点について、広く他から意見を求めて、大法廷で審理を行うことにした。すなわち、

- 五
一
- I クレーム補正が出願経過禁反言を引き起こすといわれる「特許性に関連する実質的な理由」とは、米国特許法102条や103条の下での先行技術からの回避を目的とする補正に限られるのか、あるいは特許発行に影響するあらゆる理由を包含するか、

- II クレームの自発補正は出願経過禁反言を引き起こすか、
- III クレーム補正が出願経過禁反言を引き起こす場合、どのような範囲内での均等主張が制限されるか、
- IV クレーム補正の理由の説明がないため補正が特許性に関する実質的な理由で行われたとの推定が働く場合、どのような範囲内での均等主張が制限されるか、

である。以下、右4点に沿って、Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決後の出願経過禁反言に関する CAFC 判決を検討する。

3-2-1 「特許性」の範囲

Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決は、出願経過禁反言の適用は先行技術を回避するか、又はさもなくば（自明性等のような）クレームされた主題を恐らくは特許不能にしたであろう特定の懸念に対処するために行ったクレームの補正と結び付けられて判示されているが、クレームの記載要件を定める米国特許法112条を理由とする補正も含まれるか否かは、明確ではない。その後の前（注3-15）記載の Litton 判決（Rader 判事執筆）は、出願経過禁反言により主張が制限される場合を整理して、I 先行技術との関係での補正により削除された事項、II 右と同様の特徴を有し又はこれと大差のない事項、III 出願経過中で出願人の明確な意思に基づいて放棄された事項とし、さらに、仮にクレームを補正せずかつ特定の先行技術の指摘がないままにされた審査官との協議の中であったとしても、出願人が明確な意思に基づいて右部分の権利主張を放棄したものと認められるならば禁反言は働くと判示した（ただし、出願経過禁反言は、拒絶理由中で挙げられている先行技術の範囲に限るべきで、これと大差のない事項まで主張制限すべきではないとする Newman 判事の反対意見がある。）。

Litton 判決は、出願経過禁反言は、出願人が出願経過の中で権利主張を放棄した事項について認められるとの前提に立ち、その典型的な場

合が先行技術との抵触を免れるためにクレームを補正した場合であるが、出願人の権利放棄の意思が認められるならばこれに限られないとするものである。このような考え方が、出願経過禁反言を裁判官の専権的判断事項である法的抗弁と構成しようとした Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決の意図と整合するかには問題もある。すなわち、客観的に判断可能な「特許性を理由とする補正」か否かを、「出願人の権利化放棄の意思」の有無と解することには飛躍があるし、Litton 判決は、出願経過中で出願人が権利化を放棄した技術と対象品とに大差がない場合にも禁反言が働くとしたため、大差がないか否かの事実を認定するために事件を一審に差戻しており、出願経過禁反言の判断に法律判断と事実認定との混在を認めている。この点は、3-2-3 で述べるように、先行技術回避を目的としてクレームが補正された場合に禁反言の適用を制限するが、その場合には出願人の具体的意思を問うことなく、当該クレームの要素についての均等論の適用を一切否定するとの少数意見の立場の方が、事実認定事項を限りなく排斥しているという意味で、より一層 Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決の意図に沿おうとするものといえる。ただし、その後の前(注3-6)記載の Augustine Medical 判決(Rader 判事執筆)は、陪審評決に従って均等侵害を認めた一審判決に対して、Litton 判決に沿って出願経過禁反言が認められる場合を指摘した後、本件において出願人は出願経過中で先行技術との違いを強調してクレームを補正して右部分の権利化を放棄したと認めた上で、出願経過禁反言の採否は法律問題であるから、評決に実質的証拠があるか否かを審理するまでもなく、均等侵害を認めた一審判断は誤りであるとした。

五〇九 右判示からは、クレームの文言解釈をすべて裁判官の専権的法律判断事項であるとした前(注2-10)記載の Cybor 大法廷判決と同一の意図、が見て取れる。

3-2-2 自発補正の場合

前（注3-15）記載の Litton 判決で反対意見を述べた Newman 判事執筆の前（注3-12）記載の Festo 判決は、クレームの補正が先行技術を理由とする審査官とのやり取りの過程でされたのではなく、自発的にされた場合には、出願経過禁反言は働かないと判示した。出願経過中での出願人の権利化放棄の意図を重視する Litton 判決からは、拒絶査定の結果の補正か、審査官との協議の結果での補正か、自発的補正か、あるいは補正がされなかったにかかわらず、禁反言が働くことがあるから、右 Fest 判決とは齟齬している。そこで前（注3-13）記載の Fest 事件大法廷審理決定は、Festo 判決を破棄し、大法廷で再審理することにして、意見の調整を図ることになったものと思われる（ただし、Festo 判決中では、本件のクレーム補正は先行技術回避のためのものではないとの二次的判断もある。）。

Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決は、後述のように、権利者によるクレーム補正の理由の説明がない場合には当該補正は特許性に関する実質的理由によりされたと推定されると判示したが、その理由として、右補正は USPTO が特許性に関する実質的理由に基づいてさせたと推定するのが合理的であることを挙げているから、審査官による指摘に対応してされた補正であることを前提としていると解する余地もある。しかしながら、自発補正であっても先行技術回避を目的としてされる場合もあり、補正の契機を重視して、この場合を出願経過禁反言の制限から開放する合理的根拠は見出せない。

3-2-3 特許性を理由とする補正がされた場合と主張が制限される範囲

前（注3-15）記載の Litton 判決は、出願経過禁反言は、出願経過で出願人によって現実に権利化が放棄された事項を後に復活することを禁じるもので、放棄されたか否かにかかわらず補正された部分からは全面的に均等論の適用が排斥されるのではないと判示した。同様の見解は

前(注3-16)記載のHughes Aircraft判決(Archer判事執筆)等でも一貫して述べられている。両判決に対する大法廷審理申立却下決定^(註3-19)では、Litton判決に関してはGajarsa判事ら3名が、Hughes Aircraft判決に関しては同じくGajarsa判事ら2名が大法廷で審理すべきとの反対意見の中で、Warner-Jenkinson連邦最高裁判決は、特許性を理由とするクレームの補正がされた場合は、当該構成要素については出願経過禁反言を全面的に働かせて、クレームの公示作用を重視して均等論適用場面を制限しようとしたものであると述べた。確かに、出願経過禁反言の場面で、出願人の権利化放棄の意図を探索する責任を公衆に負わせることは、クレームの公示作用を軽視するものといえるから、Gajarsa判事らの説はより一層連邦最高裁の意図に沿おうとするものといえる^(註3-20)。

3-2-4 推定が働く場合と主張が制限される範囲

Warner-Jenkinson連邦最高裁判決は、権利者によるクレーム補正の理由の説明がない場合には、当該補正は特許性に関する実質的理由によりされたとの推定が働く結果、出願経過禁反言が適用になると判示する。この場合の出願経過禁反言の及ぶ範囲については、前(注3-19)記載のLitton大法廷審理申立却下決定の反対意見の中でGajarsa判事は、推定が働く場合も、あるいは前述の特許性に関する理由で補正がされたと認められる場合もいずれも、補正された構成要素についての均等論の適用は全面的に排斥されると述べている。その後、Sextant判決^(註3-21)は、推定が働く場合には、補正された構成要素についての均等論の適用は全面的に排斥されると判示し、その理由として、補正理由が明確でない場合は禁反言を及ぼす範囲を探索することが困難であることを挙げる。

前述のように、特許性に関する理由で補正がされたと認められる場合には、出願人により権利化が放棄された範囲内でのみ均等論の適用が排

斥されるにかかわらず、特許性に関する理由での補正と推定される場合には、当該構成要素についての均等論の適用が全面的に排斥されるとすると、権利者としては、特許性に関する理由での補正ではないと説明として全面的に出願経過禁反言の適用を免れることができない場合には、特許性に関する理由での補正であると推定されるよりは、むしろ次善の策として、特許性に関する理由での補正であったと積極的に主張した上で、権利化を放棄した範囲は限定されている旨の主張をする方が有利な場合が生ずる。実際に、K-2 Corp 判決^(註3-22)は、相手方が前記推定により当該構成要素への全面的均等論適用の排斥を主張したのに対して、本件は特許性を理由とするクレーム補正と認められるとして、右主張を排斥した（その意味では権利者に有利な判断をした。）上で、結果的には相手方製品は右補正により権利化が放棄された範囲内にあるとして、権利者の均等論適用の主張を制限した。

以上の状況を踏まえると、Sextant 判決の例はあるものの、特許性を理由とする補正であるとの推定が働く場合は、今後はほとんど登場しないのではないと思われる。このような結果は、Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決が新たに創設した推定制度を無視するに等しく、その原因は、前3-2-3の特許性を理由とする補正がされた場合と、本項の推定が働く場合とで、主張制限の範囲を各別のものにしてしまった点にある。今後の Fest 事件の大法廷審理で Gajarsa 判事らの少数説がどのように評価されるか、あるいは連邦最高裁による巻き返しがあるかが注目される。

3-3 明細書に開示されたがクレームされなかった技術

クレームの文言解釈の場面で、前（注2-26）記載の Unique Concepts 判決は、明細書に開示されたがクレームされなかった技術は公衆に帰属すると判示したが、同様に、明細書に開示されたがクレームされ

なかった技術については均等論の適用も排斥される。

この点を明示したのは Maxwell 判決^(註3-23) (Lourie 判事執筆) である。同判決の対象は、2足の靴を傷つけることなく互いにフィラメントで繋いでおくための発明であり、靴の内部底上部にタブを設ける構成がクレームされており、その他の部分にタブを設ける場合も明細書には開示されているがクレームされていない。CAFCは、明細書に開示しながらクレームには含ませず、審査をパスした後になって開示されている技術がクレームされた発明と均等であると主張することは許されないと指摘し、明細書に開示されたがクレームされなかった技術は公衆に帰属し、均等論の適用は排斥されるとした。そして、右判断は法律問題であることを指摘して、権利者側からの非侵害との JMOL の申立て (“judgment as a matter of law” 陪審の評決如何にかかわらず法律問題として裁判官による判断を求める申立て。) を却下した一審判決は誤りであるとした。また、同判決は、前(注3-2)記載の Graver Tank 連邦最高裁判決は、明細書に開示されたがクレームされなかった技術について均等論の適用を認めたものではないとして、事案の違いを指摘している^(註3-24)。

次に、その後の Brunswick 判決^(註3-25) (Clevenger 判事執筆) は、CAFC の合議体 (panel) はこれに先立つ CAFC の先例に拘束されるから、明細書に開示されながらクレームされなかった技術に関する均等論の適用については右 Maxwell 判決が先例拘束力を有すると指摘して、均等論の適用を否定した。ただし、同判決では Newman 判事が、Maxwell 判決は二つの方法を明細書で明確に開示しながら、その一方のみをクレームした特殊事情に基づく判断であり、このような場合に限定してのみ先例となるとして反対意見を述べている。しかし、Brunswick 判決の事案では、クレームにはシートの抵抗値を100Ω~1000Ωとするとの数値限定があり、発明者は右数値を下回る抵抗値のシートも実験結果として把握して明細書に開示しながら、クレームからはこれを

除外しているから、仮に Newman 判事の立場によっても、本件はクレームされた範囲とそれ以外の範囲の双方が明細書に開示され、その一方のみがクレームされた事案、すなわち Maxwell 判決と同一類型に属すると解することができる^(註3-26)。

一方、YBM 判決^(註3-27) (Newman 判事執筆) は、ITC (委員会) が、明細書で開示されているがクレームされなかった事項は公衆に帰属するとした Maxwell 判決は従前の判例を変更したものであるとして、酸素量の数値限定のあるクレームに関して均等論の適用を排斥したのに対して、CAFC は Maxwell 判決は明らかに二つの方法を開示しながら一つのみをクレームした特殊事情に基づく判断であると判示して、委員会の判断を取消した。そして、Graver Tank 連邦最高裁判決は明細書に開示されたマンガンがクレームされていない場合であるが、連邦最高裁はこれに均等論の適用を認めており、CAFC の先例中にも明細書に開示されたがクレームされなかった事項につき均等論の適用を認めたものが多くあることなどを指摘して、Maxwell 判決の影響力を減殺しようと試みている。ただ、YBM 判決の事案ではクレームに酸素量の数値限定があるが、明細書に広い酸素量の範囲で技術を開示しながらその一部のみをクレームしたとも言い難く、この点で Brunswick 判決の事案と異なっている。

以上の判例からいえることは、現段階では、Maxwell 判決の提示した「明細書に開示されたがクレームされなかった技術については均等論の適用が排斥される。」との原則は一般化できないということである。Maxwell 判決からは、右原則を特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物を対象とする均等論の適用を制限する根拠として位置付けようとした意気込みが感じられるが、特許発行時に知られていた均等物や明細書において開示された均等物の範囲でも均等論は適用されると判示している前（注3-3）記載の Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決と、ど

のように整合させるのかは問題である。これらの点を指摘した他の合議体 (panel) からの巻き返しによって、右原則は、出願経過禁反言の適用の場合において出願人の権利化放棄の意図が探索されるようになったのと同様に、明細書で開示された技術の一部についてクレームから排斥して権利化を放棄した出願人の意図が検討されるようになってしまい、その影響力は大幅に減殺されてしまったといえよう。

3-4 意図的除外

クレームから意図的に除外された構造については均等論の適用が排斥されるとする法的抗弁である^(註3-28)。

この抗弁を明言しているのは Dolly 判決^(註3-29)である。同判決の対象は、着脱自在な子供用イスに関する発明であり、クレームにはイスを形作る要件として“stable rigid frame”が規定されている。また、明細書には他の構造物とは独立したフレームが存在していること、そのために組立てや保管が容易であることが強調されている。CAFCは、右フレームが他の構造物と独立して存在しない構造はクレームから意図的に除外されたものであるから、本件発明と実質的に同一な方法 (way) であるとはいえず、均等論は適用されないと判示した。また、Sage 判決^(註3-30)も、単純な構成の使用済注射器等容器に関する発明について、容器の頂部にスロットがあるとの要件がクレームにある以上、側面中央部にスロットのある構成に均等論を適用することはできないとした。そして、広いクレームとすることが可能であったのにこれをせずに狭いクレームとした場合には、公衆はそのクレームの記載を信頼するので、特許発行後に均等論を適用してその範囲を広げることとはできず、その責は権利者が負担すべきであると判示した。

現在の CAFC の多数説が採用している前3-2の出願経過禁反言や、前3-3の明細書に開示されたがクレームされなかった技術の法的抗弁

は、前述のとおり当初の目論見はともかくとして、現在はいずれも意図的除外の一場合となっている。Ethicon 判決^(註3-31)も指摘しているように、クレームに限定文言があるからといって、右限定から外れる部分は意図的に除外されたとして直ちに均等論の適用から排斥される訳ではないが、広いクレームとすることが当業者にとって容易であったにもかかわらず、狭いクレームとしてしまった場合や、または何らかの積極的理由で狭いクレームを作成して他の部分の権利化を意図しなかったことが認められるような場合には、その責は出願人自身が負担すべきとするには、異論はありえない。狭いクレームを採用した理由は様々であろうが、クレーム作成が稚拙であったため、あるいはクレーム作成を誤ったために狭いクレームを採用した場合も当然に含まれるであろう^(註3-32)。その意味では本抗弁は、出願時を基準時とする均等論適用に反対するわが国の論（例えば前（注2-2）記載の牧野前掲445頁参照）と同じ視点に立つものといえ、特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物を対象とする均等論適用を制限する論拠として、今後の動向が注目される。

3-5 仮想クレーム

前述の出願経過禁反言、明細書に開示されたがクレームされなかった技術あるいは意図的除外などの法的抗弁は、発明者の権利化に向けての行為（意図）が均等論の適用を制限するものであるが、仮想クレームの抗弁は特許発明の周辺に客観的に存在する公知技術を参酌することによって均等論の適用を制限するものである。

特許侵害訴訟の場で特許無効を主張する米国では、クレームの文言解釈に当たっては、クレーム文言及び明細書の記載と矛盾しない唯一のクレーム解釈が公知技術との関係で特許を無効とするものである場合には、特許は単純に無効となり、クレーム文言の解釈が一義的に決まらな

い場合に、公知技術を包含させず、無効を回避するようにクレームを解釈されるにすぎない(前2-2-1参照)。しかしながら、均等論は既に公衆に帰属する公知技術を除く部分でクレームの外延を広げる論理であるから、対象物が公知技術に属する場合にはこれを特許発明と均等と評価することはできない。この点を指摘するのは Wilson 判決^(註3-33)である。同判決は、対象物が特許発明と機能(function)、方法(way)及び結果(result)において実質的の差がない場合においても、これが公知技術に属する場合には均等論を適用することはできないことを指摘して^(註3-34)、その判断を容易にする手段として仮想クレームの作成を提案した。仮想クレームとは、対象物が文言侵害となるようなクレームを特許出願したと仮定して、右クレームが公知技術を包含しない結果 USPTO により登録が認められるものであるならば均等論適用が肯定されるが、登録が認められないものであるならば均等論適用が否定されるとする手法である。なお、右仮想クレームが登録をえられることは均等を主張する者が主張立証責任を負う^(註3-35)。

仮想クレームは、特許侵害訴訟の場面で権利が無効であるか否かを審理判断できる米国ならではのアプローチ方法ではあるが、前(注3-14)記載のわが国のポルスプライン事件最高裁判決の掲げる、「対象製品が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものでない」との均等論適用の要件と同様のものであり、両者の判断手法には実際には左程の違いはない。なお、前(注3-35)記載の Streamfeeder 判決は、ある場面ではクレームを広くし、他の場面では狭くした仮想クレームを作成して、公知技術を回避することは許されないと判示している。当然の判断であるが、仮想クレームをわざわざ作成するとの手法が実際に均等論適用の判断を容易にしているといえるのか、考えさせられる判示である。

3-6 特許発行時に既に知られていた均等物を対象とする均等論の特殊性

均等論の適用に当たっては3-2ないし3-5で述べた法的抗弁が検討されるが、これらの法的抗弁はクレームの文言解釈と次のような共通項がある。

まず検討対象としては、出願経過禁反言はクレームの文言解釈の場合に内部証拠である出願経過を用いる手法（前2-3-1参照）と共通し、「明細書に開示されたがクレームされなかった技術」は前述のように意図的除外の一態様であるが、これもクレームの文言解釈の場合にも検討される（前2-3-2参照）。なお、クレームの文言解釈の際には、公知技術を参酌してこれを包含しないようにするためクレームにない限定を加えて解釈することはないが（前2-2-1参照）、これは特許侵害訴訟の場で特許無効を主張しうる米国の制度に由来し、公知技術を包含するクレームは無効となるという意味では、権利行使の可否の判断においては参照されるし、クレームの文言解釈の幅の拡張を阻止する方向でも常に参酌されるから、基本的な差違ではない。次に、これらの法的抗弁は、陪審あるいは裁判官による事実認定問題ではなく裁判官の専権的法律判断事項とされている点でも、あるいは特許発明と対象物との比較対象を必ずしも伴わずにその検討が行える点でも、クレームの文言解釈の場合と共通している。さらには法的抗弁の成否が裁判官により判断された後には、対象物との差違が非実質的であるか否か、当業者において置換可能性を認識できたか否かとの事実認定が行われるが、しっかりと法的抗弁が検討された場合には、その認定の帰趨は自ずから明らかとなり、裁判官が summary judgment で事件を終局させられる場合も多い（前3-1-2）点でも、クレームの文言解釈の場合と類似している。

以上のように、これらの法的抗弁は、いずれも特許発行に至るまでの出願手続等に関する事情、あるいは右時点における公知技術を参酌する

ものであって、クレームの文言解釈の場合と同様に、対象物との対比に先立って、特許発行時(出願時)を基準としてクレーム文言の解釈の幅の許容性を検討するものである。したがって、右法的抗弁を適用して、特許発行時(出願時)に既に知られていた均等物に対する均等論の適用を制限することはできるが、特許発行後に出現した技術を均等の範囲から除外することはできない^(註3-36)。私は、特許発行時(出願時)に既に知られていた均等物を対象とする均等論は、実質的にはクレームの文言解釈を裁判官が弾力的に行うものであって、特許発行後に出現したためクレームの文言解釈としては対応できない技術を対象とする均等論とは異なるものとして整理した方が、理論的にも整合すると考えている。この点の理解には、機能的クレームの解釈が参考になるので、機能的クレームの解釈について検討を加えた後に述べる。

(注3-1) 「米国プロパテント政策の検証」知的財産研究所ワシントン事務所8頁

(注3-2) *Graver Tank v. Linde Air Products Co.*, 339 U. S. 605 (1950)

(注3-3) *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 117 S. Ct 1040, 137 L. Ed. 2d 146, 41 USPQ2d 1865 (1997)

(注3-4) *Hilton Davis Chem. Co., v. Warner-Jenkinson Co.*, 62 F. 3d 1521, 35 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995)

(注3-5) Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決に関して、例えば前(注2-24)記載の竹中「続々・米国特許クレーム解釈の最近の動向」12頁、井上由里子「均等論の日米比較」内外特許法におけるクレーム解釈を巡る問題についての調査研究[II] 報告書3頁、Hilton Davis CAFC 大法廷判決に関して、竹中俊子「続・米国特許クレーム解釈の最近の動向」知財研フォーラム23巻2頁、前(注2-12)記載の設楽前掲67頁以下、右判決前のCAFCの均等論を巡る問題状況に関して、竹中俊子「米国特許クレーム解釈の最近の動向」知財研フォーラム17巻2頁など。

(注3-6) *Augustine Med. Inc., v. Gaymar Indus. Inc.*, 181 F. 3d 1291, 50 USPQ2d 1900 (Fed. Cir. 1999)

(注3-7) 例えば、前(注2-9)記載のKarlin判決は、一審裁判官が文言侵害なしとのsummary judgmentをしたのに対して、CAFCは、一審裁判官のクレーム解釈は誤りであり、正しくクレーム文言を解釈すれば文言侵害が成立することは明らかであるから、CAFCにおいて文言侵害成立のsummary judgmentをすべきであると判示している。ここでも文言侵害の成否は、陪審の認定を待たず

に、クレーム解釈によって直ちに決せられている。

(注3-8) 一般評決の具体例として清水節「米国における知的財産権訴訟の実情」牧野利秋判事退官記念・知的財産権と現代社会539頁参照。なお、陪審員が特許権者に有利な評決をする傾向があることが、特許侵害訴訟で権利者側が陪審審理を求める大きな要因であることは、従前から指摘されている。さらに1999年10月にワシントン D.C.で開催された国際裁判官会議でのデラウェア連邦地裁 *Roderick R. McKelvie* 判事の講演によると、権利者はその目的のために、教育程度の低い者を陪審員に選ぶ傾向が顕著であるとの驚くべき実態が報告されている。

(注3-9) *Pall Corp. v. Hemasure Inc.*, 181 F. 3d 1305, 50 USPQ2d 1947 (Fed. Cir. 1999)

(注3-10) *Penwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F. 2d 931, 4 USPQ2d 1737 (Fed. Cir. 1987)

(注3-11) *Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. USA, Inc.*, 868 F. 2d 1251, 9 USPQ2d 1962 (Fed. Cir. 1989)

(注3-12) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 172 F. 3d 1361, 50 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 1998)。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホットライン」発明96巻8号34頁がある。

(注3-13) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 187 F. 3d 1381, 51 USPQ2d 1959 (Fed. Cir. 1998)

(注3-14) 最三判平10・2・24（民集52巻1号113頁）。なお、本判決の担当調査官の解説として三村量一「時の判例」ジュリスト1134号115頁がある。

(注3-15) 例えば *Litton 判決 (Litton Sys. Inc. v. Honeywell Inc.)*, 140 F. 3d 1449, 46 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 1998) は、均等論の適用は特許発行後に生じた技術にのみ適用されるものではないと明示している。

(注3-16) *Hughes Aircraft Co. v. U. S.*, 140 F. 3d 1470, 46 USPQ2d 1285 (Fed. Cir. 1998)

(注3-17) 同旨、前（注2-24）記載の竹中「続々・米国特許クレーム解釈の最近の動向」19頁。

(注3-18) 前（注3-14）記載の三村「時の判例」117頁も、置換可能性の判断を侵害時を基準時として行うべきとしたのは、特許出願後に現れた技術や素材に置き換えた場合を均等の範囲に含ませるためであると述べる。また、前（注3-5）記載の井上「均等論の日米比較」16頁は、クレーム作成時と侵害時の時間的パラドックスを特許侵害訴訟の段階で解消するのが均等論であるとする。すなわち、クレーム作成時点では明細書に折込むことができなかった技術を、侵害時の段階では明細書に開示されていると評価して独占権の範囲に含ましめるのが均等論の法理であるから、審査段階で右技術を折込んでクレームを作成できた場合には均等論の適用は否定されると述べており、右説明はIIの場合に正に妥当する（この点については後（注5-7）をも参照）。なお私は、後述のとおり、特許発行時に

既に知られていた均等物を対象とする均等論は、均等論とは称するものの、実質的にはクレームの文言解釈を弾力的に行うものと解するから、特許発行時(出願時)を判断基準時とすべきであって、I Bの場合は当然に均等論の適用から排斥される。

(注3-19) Litton 判決に対するものとして *Litton Sys. Inc. v. Honeywell Inc.*, 148 F. 3d 1384, 47 USPQ2d 1542 (Fed. Cir. 1998)、*Hughes Aircraft* 判決に対するものとして、*Hughes Aircraft Co. v. U. S.*, 140 F. 3d 1470, 46 USPQ2d 1285 (Fed. Cir. 1998)

(注3-20) 卑近な例ではあるが、例えば、当初クレームに素材の限定のない「棒」との構成要素が記載されていたところ、先行技術として「木の棒」が存在したため、これとの抵触を免れる目的でクレームを「鉄の棒」と補正したとする。相手方製品が「プラスチックの棒」であった場合に、右小数説の立場ではクレームは「鉄の棒」に限定され、均等論適用の余地はないが、Litton 判決の立場では、「木の棒」についての権利化を放棄した際に「プラスチックの棒」についても権利化を放棄する意図であったか、「木の棒」と「プラスチックの棒」は先行技術として大差のないものであるか否かが判断されることになる。クレームを補正して限定文言を加えた以上、解釈で右限定文言を緩めることはできないとする立場は、クレームの公示機能を重視したものであって、大いに評価できる考え方であるが、CAFCではあくまで小数説である。

(注3-21) *Sextant Avionique S. A. v. Analog Devices Inc.*, 172 F. 3d 817, 49 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 1999)。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホットライン」発明96巻12号20頁がある。

(注3-22) *K-2 Corp. v. Salomon S. A.*, 191 F. 3d 1356, 52 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1999)

(注3-23) *Maxwell v. J. Baker Inc.*, 86 F. 3d 1098, 39 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1996)

(注3-24) この点は前(注3-4)記載のHilton Davis CAFC大法廷判決の反対意見中でNies判事が次のように解説しているのが参考になる。すなわち、Graver Tank 連邦最高裁判決の事件の一審は、珪酸塩あるいは金属珪酸塩と記載されたクレーム(明細書にはマンガンが開示されており、マンガンの珪酸塩は当然にクレームに包含される。)は広すぎるとして無効とし、アルカリ土類金属の珪酸塩と記載された狭いクレームは有効とした上で、アルカリ土類金属には含まれないマンガンの珪酸塩については均等論の適用を認めた。これに対し控訴審(7th. Cir.)は、狭いクレームも広いクレームも有効としたが、一次最高裁判決(GraverI)は広いクレームの有効性を中心に審理してこれを無効とした一方、狭いクレームの有効性と侵害は是認した。GraverII(本件Graver Tank 連邦最高裁判決)はGraverIの再審理(rehearing)が認められた事件で、マンガンの狭いクレームの均等の範囲に包含されるか否かが集中的に審理された。したがっ

て、マンガンは相手方製品の製造時には広いクレームをまさに侵害するものであり、意図的模倣であったとの特殊事情が *Graver Tank* 連邦最高裁判決には潜んでいる。

(注3-25) *Brunswick Corp. v. U. S.*, 46 USPQ2d 1446 (Fed. Cir. 1998) unpublished

(注3-26) なお、*Vehicular* 判決 (Clevenger 判事執筆) (*Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel Int'l Inc.*, 141 F. 3d 1084, 46 USPQ2d 1257 (Fed. Cir. 1998)) は、明細書ではクレームされた構造と直結する3つの効果が強調されているから、これらの効果を奏さない構造は均等の範囲から除外されると判示している (ただし、本判決にも Newman 判事の反対意見がある。) が、これも Maxwell 判決と軌を一にした発想といえよう。

(注3-27) *YBM Magnex Inc. v. International Trade Comm'n*, 145 F. 3d 1317, 46 USPQ2d 1843 (Fed. Cir. 1998)

(注3-28) 前(注3-14)記載のわが国のボールスプライン事件最高裁判決も均等論適用の要件として、特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情のないことを掲げている。また、同判決はその他の要件として、特許発明と対象物との差が本質的なものでないことも掲げている。そして、東京地判平10・10・7 (判例時報1657号122頁) は、差が本質的なものでないとの要件は均等を主張する者が立証責任を負担し、特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たることは均等を否定する者が立証責任を負うと判示して、両要件を明確に分けている。しかし、特許発明の本質的部分であるか否かの判断には、出願経過で意識的に除外されたものでないか否か等の判断も関係してくる。例えば、東京地判平11・1・28 (判例時報1664号109頁) は、特許発明の本質的部分か否かの判断を先行技術や審査経過等を参酌して行ったために、右判断と特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるか否かとの要件の判断とが一部異なる結果になっている。

(注3-29) *Dolly Inc. v. Spalding & Evenflo Companies Inc.*, 16 F. 3d 394, 29 USPQ2d 1767 (Fed. Cir. 1994)

(注3-30) *Sage Products Inc. v. Devon Indus. Inc.*, 126 F. 3d 1420, 44 USPQ2d 1103 (Fed. Cir. 1997)。なお、本判決の解説として前(注1-4)がある。

(注3-31) *Ethicon Endo-Surgery Inc. v. United States Surgical Corp.*, 149 F. 3d 1309, 47 USPQ2d 1272 (Fed. Cir. 1998)

(注3-32) 米国においても当然に、出願人のクレーム作成の過誤を均等論により救済することへの批判はある。Matin J. Adelman et al., *Cases and Materials on Patent Law*, 898 (1998) 参照。

(注3-33) *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc.*, 904 F. 2d 677, 14 USPQ2d 1942 (Fed. Cir. 1990)

(注3-34) 意図的除外等の出願人の行為 (意図) に着目した法的抗弁は、これが

早法75巻4号(2000)

認められると特許発明と対象物間には function-way-result test において実質的
差違がないとはいえないとの判断に繋がる。一方、仮想クレームの場合は、両者
間には function-way-result test において実質的差違がないか否かにかかわらず、
均等としての保護が与えられないことになる。

(注3-35) 主張立証責任の分配についてはその後多少の混乱があったが、
Streamfeeder 判決 (*Streamfeeder LLC v. Sure-Feed Inc.*, 175 F.3d 974, 50
USPQ2d 1515 (Fed. Cir. 1999)) は、Wilson 判決の主張立証責任の分配が現在
も維持されていると判示した。なお、Streamfeeder 判決の解説として服部健一
「日米ホットライン」発明96巻7号23頁がある。

(注3-36) 前(注3-16)記載の Hughes Aircraft 判決は、特許発行後に開発さ
れた技術が均等と主張された事案であるにもかかわらず、出願経過禁反言の適用
範囲が問題になっている。これは、特許性を理由にしてクレームがいったん補正
された場合は、当該補正された部分からは全面的に均等論の適用が排斥されると
の主張に対応して判断を示した結果であろう。同判決の対象は地上局からのコマ
ンドによって宇宙船の方向姿勢を制御する装置の発明であるが、衛星が収集した
データを地上局に送信し、地上局が計算をしてコマンドを衛星に送信する旨クレ
ームされている。対象装置は、その後の技術開発により、衛星が収集したデータ
を衛星上で計算してから地上局に送信している。このような特許発行時には存在
しなかった改良技術を出願経過禁反言によって均等論の適用から排斥することは
できない。

なお、前(注3-14)記載のわが国のボールスプライン事件最高裁判決は、均
等論適用の要件として、特許発明と対象物との差が本質的なものでないことを掲
げている。前(注3-28)で述べたように、右要件と「特許請求の範囲から意識
的に除外されたものに当たるなどの特段の事情のないこと」との要件の判断は一
部重複する場合もあるが、一方、差違が本質的か否かは、特許発行後に出現した
技術を対象とする均等論の適用を検討する場合にも要件となる点では、意識的除
外の場合とは異なっている。

4 機能的クレームの解釈^(注4-1)

4-1 機能的クレーム解釈の基本

4-1-1 112条6段制定の経緯

112条6段は、組合せにかかるクレームの場合は、構造 (structure)、
材料 (material) 又は作用 (action) の記載に代えて、特定の機能を達成

する手段（means）もしくは工程（step）として記載することができる
と規定している。同条項は、Halliburton 連邦最高裁判決^(註4-2)が、この
ような機能的クレームの記載はその範囲が曖昧でかつ広すぎるから許さ
れないと判示していたにもかかわらず、その必要性や便利さが故に1952
年法によって導入されたものである。そして、同条項は、右連邦最高裁
判決が指摘した危惧への対応策として、機能的クレームの解釈指針を次
のとおり示している。すなわち、機能的クレームは、明細書に記載され
た構造、材料、作用及びそれらと等価（equivalent）な範囲として解釈
しなければならない。

機能的クレームの記載は、その字句どおりに範囲を策定したのでは、
Halliburton 連邦最高裁判決が指摘するように広すぎるし、明細書に具
体的に記載された構造等の範囲に限定したのでは狭すぎて、わざわざ機
能的なクレーム記載を許容する意味がない。したがって、その中間にあ
る、クレーム文言の範囲内でありかつ明細書に具体的に開示された構造
等及びこれと等価（equivalent）といえるものまでを範囲とする同条項
は、ごく当然の解釈基準と評価できる。なお、112条6段にいう“equiv
alent”と、クレーム文言と等価といえるものにまで保護範囲を拡張し
ようとする均等論にいう“equivalent”との関連については4-3で後述
するが、本稿では両者の混同を避けるため、112条6段にいう“equiv
alent”には、「等価」との訳語を充てることにする。

4-1-2 出願過程での発明の要旨認定と112条6段

112条6段は出願過程での発明の要旨認定の基準ともなる。この点を
指摘するのは Donaldson 大法廷判決^(註4-3)である。わが国では、出願過
程での発明の要旨認定と、特許成立後の特許発明の技術的範囲の確定
は、異なる手法で行われるが^(註4-4)、米国でも出願過程では審査官はク
レームを合理的な範囲で最も広く解釈するのが原則であり^(註4-5)、その
結果、公知技術がクレームに含まれる場合には出願が拒絶される。そし

早法75巻4号(2000)

て、Lundberg 判決^(註4-6)は、112条6段の機能的クレームの限定的解釈手法は出願審査の過程では採用されないとして、機能的文言で記載されたクレームをその字句に従って解釈した上で、公知技術との抵触を理由に出願を拒絶するUSPTOの運用を是としていた。Donaldson 大法院判決はこのような従前の運用を否定し、112条6段は出願過程でも適用になり、機能的クレームは、右過程においては、112条6段の限定の下でのみ合理的な範囲で最も広く解釈されると判示した。その結果、機能的クレームであると認められる場合には、審査官は、公知技術がクレーム自体に抵触するだけでなく、明細書に具体的に開示された構造等やあるいはその等価物の範囲にある場合でないと拒絶できないことになる。公知技術が、機能的クレームの明細書に具体的に開示された構造等と同一であるならば審査官が右公知技術を引用して出願を拒絶することは容易であるが、右構造等と等価といえる範囲内にあるか否かを審査官が判断するのは容易ではない^(註4-7)。そこで、USPTOの運用では、審査官が右公知技術が機能的クレームの明細書で開示された構造等と等価の範囲内にあることを一応示せば、立証責任が転換して、出願人において等価の範囲内でないことを示さなければならないとしている^(註4-8)。そして、その過程は、前2-1-2で述べたように、内部証拠(クレーム、明細書及び出願経過)としてクレーム解釈の第一次資料となる。

4-1-3 112条6段の適用のあるクレームか否かの判断

112条6段は、審査過程でも特許侵害訴訟の場面でも適用になることから、当該クレームが同条項の適用になる機能的クレームに該当するかどうかを判断する基準について、多くのCAFC判決が出されている。

四九三

York 判決^(註4-9)は、クレーム中に手段文言が使用されている場合には、同クレームは112条6段にいう機能的クレームであるとの推定が働くが、構造を述べる段で単に手段文言が用いられている場合や、手段が機能に結び付いておらず、逆に十分な構造の記載がクレーム中にあるよ

うな場合には、右推定は覆ると判示する^(註4-10)。逆に、Mas-Hamilton 判決^(註4-11)は、手段文言がクレーム中で使用されていなくとも、クレームの構造が、達成すべき機能としてしか記載されていない場合には、112条6段が適用になると指摘している。また、means-plus-function クレームと step-plus-function クレームの対応関係を指摘して、クレーム中に作用 (act) の記載がなく工程 (step) 文言が使用されている場合には112条6段が適用になると判示したものに O. I. Corp 判決^(註4-12)がある^(註4-13)。

これらの一連の判決が、当該クレームに112条6段の適用があるか否かの判断基準を示しているのは、特許侵害訴訟の場面では、112条6段の適用の有無によってクレーム解釈の幅が異なるがためであるし、MPEP (Ver7) § 2181が判例を引用しつつ右判断の指針を示しているのは、出願審査の場面では、112条6段の適用の有無によって引用すべき公知技術の範囲が異なるがためである。112条6段は、必要性や便利さの要請から、機能的なクレーム記載を許容したものであるが、特許侵害訴訟の場面では、機能的クレームであるとして112条6段が適用されると、クレーム文言より保護範囲が限定されて権利者に不利であるため、権利者は機能的クレームではないと主張し、侵害者側が機能的クレームであると主張するのが通常である。また、出願手続においてもなるべくクレームを機能的に記載しない工夫がされている。

しかし、明細書に同程度の技術が開示されていることを前提に置くならば、クレームをたとえば「固定するための手段」と機能的に記載したことをもって、「固定具」と構造で記載した場合以上に権利者に不利益に解釈することは合理的ではない^(註4-14)。このような場合には、クレームを機能的に記載した場合の「明細書に具体的に記載された構造等及びその等価物」までの範囲と、クレームを構造として記載した場合の解釈の幅は一致すべきものである。私としては、この両者の解釈基準を一致

早法75巻4号(2000)

させることによって、112条6段の適用のあるクレームか否かによる結果の齟齬を回避すると同時に、112条6段の適用があるか否かを探索するという作業からも開放されると考えている。この点は5で後述する。

4-1-4 侵害訴訟の場面での機能的クレーム解釈の主体

クレームの文言解釈は裁判官の専権たる法律判断事項であり、右解釈に沿ってクレームと対象物とを対比して侵害の有無を認定するのは陪審あるいは裁判官によって行われる事実認定である(前2-1-1参照)。また、均等論適用の場合の出願経過禁反言などの法的抗弁は裁判官の専権たる法律判断事項であるが、これらの法的抗弁が検討された後に行われる対象物が特許発明と均等と認められるか否かの認定は、陪審あるいは裁判官によって行われる事実認定であると解されている(前3-1-2参照)。

ところで、前(注2-1)記載の Markman CAFC 大法廷判決は、脚注において、機能的クレームの解釈が、通常のクレーム文言の解釈のような法律問題かあるいは陪審や裁判官が行う事実認定かについての判断を留保している。これは、右判例以前に、D. M. I. 判決^(註4-15)のように、112条6段の適用場面でのクレーム解釈は事実認定事項であると判示した合議体(panel)の判例があることを慮ってのことであろう。ただし、その後の Chiuminatta 判決^(註4-16)は、機能的クレームといえども、そのクレーム文言の意味の解釈、すなわち means の意味する開示された構造の広がり解釈するのは法律問題であるとした。しかしながら、本件は、合理的な陪審であれば当該証拠上は対象物が112条6段にいう等価とは判断しないであろう事例であるから、裁判所の採用した解釈に沿って対象物が明細書に開示された構造と等価といえるか否かの認定が法律判断であるか事実認定であるかについては判断を示す必要はないとして、判断を回避している。

機能的クレームであるが故にその解釈全体が事実認定事項となること

はありえず、その判断過程を分析する必要があるところ、クレーム文言の意味するところの開示された構造の広がり、クレーム文言、明細書及び出願経過からなる内部証拠を用いて解釈する作業は、構造クレームの解釈の場合のそれと差違はない。また、均等論適用の場面でも出願経過禁反言等の法的抗弁は裁判官の専権たる法律判断事項であるとされており、これらの法的抗弁が検討された後に行われる対象物が特許発明と均等と認められるか否かの認定のみが陪審あるいは裁判官によって行われる事実認定であると解されている。したがって、機能的クレームにおいても、陪審あるいは裁判官によって行われる事実認定は、クレーム文言の意味するところの開示された構造の広がりを裁判官が専権的に判断した後に行われる、認定された広がり の範囲内に対象物があるか否かの具体的当てはめ部分のみとなると解するべきであろう。

4-2 わが国の機能的クレーム解釈との対比

わが国では従前から、機能的なクレームの記載も通常の構造クレームと同様に法定の記載要件を充足している限りにおいて許容されていたが^(註4-17)、平成6年特許法改正が36条の特許請求の範囲の記載要件を緩和した結果、より機能的クレームが広く許容されるに至った。

わが国には112条6段に対応する機能的クレーム独自の解釈条文はないから、出願過程において、実施例として記載された構造には新規性があるが、クレームされた手段に含まれる他の構造が公知の場合には、対象発明は新規性がないものと扱われ、実施例の構造に減縮しない限り出願は拒絶される。この点では審査手続にも112条6段の適用を認める米国とは異なっている。米国の運用は、クレームの公示機能を減殺し、かつUSPTOにおける審査手続を煩雑にしているという側面があることは否めないであろう。

四九〇

侵害訴訟の場面でも、112条6段のような機能的クレームの解釈条項

が存在しないわが国では、機能的クレームの技術的範囲は明細書に開示された構造等とその等価物には限定されず、米国のそれよりも広いとする説がある^(註4-18)。もっとも、この説のいう機能的クレームとは、特許請求の範囲に記載された機能を奏する具体的手段が当業者に直ちに認識できるもの、あるいは明細書の記載や出願当時の技術水準に照らしてこれが理解できるものを想定している。しかし、前者は機能的クレームとして記載する必要性自体高くなく、構造クレームと同視できるような場合であるし、後者は結局は112条6段と大差ない解釈をして具体的手段を認定した結果にすぎない。むしろ、112条6段の適用になる機能的クレームとは、クレームが具体的構成を明らかにせず、機能ないし作用効果のみを記載したものである場合であって(前述のように、構造を述べる節で単に手段文言が用いられている場合や、手段が機能に結び付いておらず、逆に十分な構造の記載がクレーム中にあるような場合には、112条6段の適用のある機能的クレームではない。)、このような機能的クレームの場合には、磁気媒体リーダーに関する考案について東京地判平10・12・22(判例時報1674号152頁)が指摘するように、当該機能を果たする構成のすべてを技術的範囲に属すると解するならば、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが技術的範囲に含まれることになってしまい、発明の公開の代償として独占権を与えた特許法の趣旨に反することになる。そこで、右判決は、機能的クレームの解釈においては、明細書に開示された具体的構成に示された技術思想に基づいて技術的範囲を確定すべきものとし、ただし、右範囲は実施例に限定されるものではなく、明細書に開示された内容から当業者が実施しうる構成を含むと判示して、112条6段と基本において類似する機能的クレームの解釈論を提示している。右判決は、平成6年特許法改正以前における機能的クレームの技術的範囲の確定に関する判例(東京地判昭62・12・4判例タイムズ662号218頁、東京高判昭53・12・20判例タイムズ381号165頁等)の

趣旨が、平成6年特許法改正後においても適用になることを示したものとして、重要である。

一方、平成6年特許法改正以前における機能的クレームの技術的範囲の確定に関する前記各判例は同改正後は参考にならないとする説がある。右説は、近時の判例はクレームされた「手段」文言を明細書の開示によって限定することなく、クレームの機能的限定の範囲で判断しているとして、カードゲーム玩具に関する発明についての東京地判平10・10・30（知的所有権判決速報283号8384）を指摘し、わが国での機能的クレームの保護範囲は、今後は米国のそれよりずっと広くなると予測した上で、産業政策上は米国も112条6段を改正ないし廃止すべきであると主張する^(註4-19)。右東京地判平10・10・30は、大手玩具メーカーどうしの訴訟であるが、争いの力点は別訴における特許の有効性に置かれていたようで^(註4-20)、手段文言の概念上の該当性は争われているものの、手段文言を明細書で具体的に開示された構造に限定すべきであるとの主張はされず審理もされていない。したがって、右判決を過大評価すべきではない。むしろ、右判例に類似するソフトウェア関連発明に関する機能的クレームについては、米国のWMS判決^(註4-21)の判旨をわが国でも注目すべきである。すなわち、右WMS判決の対象はスロットマシンに関する発明であるが、「リールの角度位置に対応する複数の数字を割り当てる手段」と記載された機能的クレームについて、同判決は、無作為に選択された数とリールの回転位置の関係を定めるための表、公式又はアルゴリズムの何れもが含まれるとした一審判断を誤りとして、アルゴリズムを実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサの構造は、明細書に開示されたアルゴリズムによって限定されると判示している。

本来が広すぎて曖昧な記載である機能的クレームについて、明細書に具体的に開示された構造等に依拠することなくその保護範囲を確定する

早法75巻4号(2000)

ことは日米を問わず不可能であり、その際の解釈指針を規定する112条6段は、前述のとおりごく当然の規定であって、日米双方に普遍性がある。曖昧なクレームについて広い保護範囲を与えることは必ずしも、現在わが国の特許庁が推し進めているプロパテント政策と一致するものでないことに留意すべきであろう^(註4-22)。

4-3 112条6段の等価(equivalent)と均等論という均等(equivalent)

4-3-1 基本的理解

112条6段によると、組合せにかかる機能的クレームは、明細書に記載された構造、材料、作用及びそれらと等価(equivalent)な範囲として解釈しなければならない。Valmont 判決^(註4-23)における説明を借用すれば、同条は、クレーム文言の解釈を限定しているという意味では、逆均等論(reverse doctrine of equivalents)というべきものであり、対象品が右クレームと同一の機能を果たし、明細書に開示された構造、材料又は作用と同一かあるいは等価である場合にのみ特許権侵害となる。この場合の等価とは、重要性において何ものも加えることのない非実質的差違のことをいう。一方、均等論は模倣による特許権の詐取を禁ずるために、クレーム文言から外れる対象品を特許権侵害に取り込む論理であって、対象物と特許発明とに実質的差違がない場合に適用され、その判断はいわゆる function-way-result test をもって行われ、その起源は112条6段と異なる。

4-3-2 112条6段の等価と均等論という均等の異同

四
八
七 112条6段と均等論の双方で「非実質的差違」との概念が用いられるところ、前記 Valmont 判決は、均等論における非実質的差違の判断は function-way-result test をもって行われるが、112条6段におけるそれでは右 test は用いられず、明細書に開示された構造とクレームされ

た機能を果たす対象物の構造との比較のみがされる点で、両者は異なる
と説明している。この点をさらに分析したのが、前（注4-16）記載の
Chiuminatta 判決である。同判決は、112条6段と均等論が起源を異に
することは前提としながらも、些細な相違や僅かな改変を権利に取り込
むことによって権利者の権利を擁護する点では両者は共通することを指
摘し、非実質的差違か否かも両者類似する方法で検討されるとした。そ
して、112条6段と均等論との相違として、非実質的差違の判断時期が
均等論の場合は侵害時であるが、112条6段の場合には特許発行時であ
ることから、均等論は特許発行後の技術を対象としても適用になるが、
112条6段にいう等価の範囲には特許発行時に既に存在した技術のみが
包含されること、112条6段にいう非実質的差違は、方法及び結果にお
いてはともかく、機能においては同一であることが必要であり、均等論
の場合は、機能、方法及び結果において実質的同一でよいことの二点を
挙げた上で^(註4-24)、特許発行時に既に知られていた均等物を対象物とす
る場合においては、右対象物が112条6段にいう明細書に開示された構
造等と等価（equivalent）でないと判断されるならば、均等論の適用に
おける均等（equivalent）の範囲からも除かれると明言した。また、Al-
Site 判決^(註4-25)は、特許発行時に既に知られている均等物を対象物とす
る事案であるが、一審裁判官が112条6段の等価の範囲の意味を的確に
陪審に教示しなかった違法があったため、陪審が112条6段の文言侵害
の成立を否定して、均等論の適用を認めたことに関し、対象物が均等論
にいう均等の範囲にあると認定したことは、これが112条6段にいう等
価の範囲にあると認定したのと同視できると判示する。

112条6段と均等論の類否の分析は Odetics 判決^(註4-26)でさらに細かく
行われた。すなわち同判決は、112条6段において対象品が権利侵害と
なるのは、機能の同一を前提として、方法及び結果において明細書で開
示された構造等との差違が非実質的であることが要件となるとして、均

等論適用の場合の function-way-result test と類似する test が用いられることを認めたが、クレームされた機能に対応する構造等の全体がクレームの限定であるから、これを基準に対象品との対比をするべきで、開示された構造等をさらに分析してコンポーネントごとの対比をするべきではないとして、均等論適用の場合の構成要素の対一関係での比較対照の手法 (all element rule) は採用できないと判示した。なお、112条6段において対象物と比較すべきは、明細書に具体的に開示された構造等 (実施例) ではなく、それとの等価物を含む全体であるとする同判決の理解は理論的には正しいが、実際に対象物との対比を行うに当たっては、均等論適用の場合と類似する分析的手法を用いざるを得ないことは、同判決中の反対意見で Lourie 判事が指摘するとおりであろう (註4-27)。

以上の経過により、112条6段の等価と均等論という均等の異同が明確になり、特許発行時において既に知られていた均等物を対象とする場合には、112条6段にいう等価の範囲に包含されないものは、均等論にいう均等の範囲にも包含されないとの方向性が示されていた。ところが、前(注4-21)記載の WMS 判決は、対象品の用いるアルゴリズムは特許明細書に開示されたそれとは異なっているから、特許発明と機能が同一であるとはいえず、112条6段にいう等価の範囲には包含されないとしながらも、両者の差違は非実質的であるから均等論にいう均等の範囲に包含されると判示して、再び混乱を引き起こした。前述のように、112条6段における等価は、機能の同一を前提として、方法及び結果において明細書で開示された構造等との差違が非実質的であることが要件となる。一方、均等論適用の場合の均等は、機能、方法及び結果のいずれにおいても差違が非実質的であれば足りるとされる。したがって、機能が同一ではないが非実質的差違しかない場合には、方法及び結果の差違も非実質的であるならば、112条6段の等価の範囲には属さな

いが、均等論にいう均等の範囲に属する場合は理論的には生じうる。しかし、本来が広すぎて曖昧な記載である機能的クレームについて、明細書に開示された構造等と等価という解釈の幅の部分に限り保護範囲とした法の趣旨に思いを至すならば、その解釈の幅にさえ入らない部分を、さらに均等の範囲と認めることには疑問が残る^(註4-28)。この点は5で後述する。

(注4-1) 国際知的財産シンポジウム「特許法におけるクレーム解釈を巡る問題について」知財研フォーラム35巻18頁におけるランドール・R・レーダー判事の基調講演は、この点に関する最良の文献である。

(注4-2) *Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker*, 329 U. S. 1 (1946)

(注4-3) *In re Donaldson Co.*, 16 F. 3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)

(注4-4) 前(注2-14)記載の拙稿「特許発明の技術的範囲に関する一事例等」参照。一言でいえば、出願過程での発明の要旨認定では、クレームを広く解して公知技術を含む場合は出願が拒絶されるが、権利成立後の技術的範囲の確定では、公知技術を含めないようにクレームを限定して解釈される。

(注4-5) *In re Prater*, 415 F. 2d 1393, 1404-05, 162 USPQ 541, 550-51 (C. C. P. A. 1969)

(注4-6) *In re Lundberg*, 244 F. 2d 543, 113 USPQ 530 (C. C. P. A. 1957)

(注4-7) 例えば、*Signtech* 判決 (*Signtech USA Ltd. v. Vutek Inc.*, 174 F. 3d 1352, 50 USPQ2d 1372 (Fed. Cir. 1999)) は、インクジェットプリンターに関する発明で、クレームには「インク吐出手段」とのみあるが、明細書では2個の高圧空気供給ノズルを有する構造が開示されており、右ノズルが一個しかない構造は公知であった。CAFCは、本件クレームには112条6段の制限が働くとして、ノズルが1個しかない製品は非侵害であるとした。仮に本件が構造クレームであったならば、出願過程において、ノズルが一個しかない構造は公知であるとして拒絶された結果、ノズルが2個以上ある旨のクレーム補正がされたと思われる。112条6段が出願過程でも適用になるならば、審査官は明細書に開示されたノズルが2個の構造及びその等価の範囲に、ノズルが1個の公知技術が含まれるか否かを判断しなければならないことになり、負担は大である。

(注4-8) MPEP (Ver7) § 2183参照

(注4-9) *York Products Inc. v. Central Tractor Farm & Family Ctr.*, 99 F. 3d 1568, 40 USPQ2d 1619 (Fed. Cir. 1996)

(注4-10) 同様の判示をするCAFCの判決は多い。近時のものとして *Rodime* 判決 (*Rodime PLC v. Seagate Tech. Inc.*, 174 F. 3d 1294, 50 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1999)) を挙げておく。また、*Personalized Media* 判決 (*Personalized*

- Media Communications LLC v. International Trade Comm'n.*, 161 F. 3d 696, 48 USPQ2d 1880 (Fed. Cir. 1998) は、means の用語が使用されていない場合には、112条6段が適用されるクレームではないとの推定が働くと判示する。
- (注4-11) *Mas-Hamilton Group Inc. v. LaGard Inc.*, 156 F. 3d 1206, 48 USPQ2d 1010 (Fed. Cir. 1998)
- (注4-12) *O. I. Corp. v. Tekmar Co.*, 115 F. 3d 1576, 42 USPQ2d 1777 (Fed. Cir. 1997)
- (注4-13) step-plus-function クレームについて、Seal-Flex 判決 (*Seal-Flex Inc. v. Athletic Track and Court Constr.*, 172 F. 3d 836, 50 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 1999) の補足意見で Rader 判事は、クレーム中で step for 文言が使用されている場合には、112条6段にいう機能的クレームであるとの推定が働くが、この場合でもクレームにその機能 (function) を達成すべき十分な作用 (act) の記載がある場合には、右推定は覆るし、step for ではなく、単なる step 文言や step of 文言が使用されている場合には、右推定は働かないと述べている。
- (注4-14) ただし、前(注4-1)記載のランドール・R・レーダー判事の基調講演20頁では、「固定のための手段」という機能的表現でクレームを記載しかつ明細書中に自らが考えるところの構造を記載した場合と、クレームを「固定具」と記載した場合を比較して、機能的表現をすることによって固定の要素の文言的範囲を不必要に制限することがあるとして、両者間での差違の存在を是認している。
- (注4-15) *D. M. I., Inc. v. Deere & Co.*, 755 F. 2d 1570, 225 USPQ 236 (Fed. Cir. 1985)
- (注4-16) *Chiuminatta Concrete Concept Inc. v. Cardinal Indus. Inc.*, 145 F. 3d 1303, 46 USPQ2d 1752 (Fed. Cir. 1998)。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホットライン」発明95巻9号26頁がある。
- (注4-17) 平成6年特許法改正前の機能的クレームの技術的範囲の確定に関する問題点については、安倉孝弘「いわゆる機能的クレームの解釈」裁判実務大系9巻125頁参照
- (注4-18) 竹田稔「平成6年改正法と機能的クレーム」知財研フォーラム35巻27頁、
- (注4-19) 竹中俊子「機能的クレーム」知財研フォーラム35巻31頁及び Toshiko Takaneke, *Infringement of Functional Claims under Japanese Patent Law*, 5-4 CASRIP NEWSLETTER 等参照。
- (注4-20) 本件カードゲーム玩具に関する特許については無効審判が請求され、不成立審判がされたが、東京高判平11・11・16(平10年(行ケ)255号)は右審判を取消した。
- (注4-21) *WMS Gaming Inc. v. International Game Tech.*, 184 F. 3d 1339, 51 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 1999)。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホッ

- トライン」発明96巻10号16頁がある。
- (注4-22) 前(注3-1)記載の「米国プロパテント政策の検証」102頁のインタビューで、ハロルド・ウェグナー氏は、プロパテントは強い特許であっても、広い特許ではないことを指摘している。他にも同書80頁のインタビューでマーティン・エーデルマン氏も同様の趣旨を述べている。
- (注4-23) *Valmont Indus. Inc., v. Peinke Mfg. Co. Inc.*, 983 F. 2d 1039, 25 USPQ2d 1451 (Fed. Cir. 1993)
- (注4-24) なお、Intel 判決 (*Intel Corp. v. International Trade Comm'n.*, 946 F. 2d 821, 20 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1991)) は、112条6段と均等論の相違として、112条6段の適用に当たっては公知技術の検討が必要でなく、明細書に開示された構造等と等価な構造の公知技術が存したとしてもクレームの範囲が制限されることはないが、均等論の適用に当たってはその範囲の確定には公知技術が考慮されることを指摘する。明細書に開示された構造等と等価な構造の公知技術が存する場合には、クレームの範囲を制限するまでもなく、特許は無効となるのが原則であるが、一方、可能ならば特許性を維持するようにクレームを解釈すべきとする原則もあり、クレーム文言の解釈が一義的に決まらない場合には、公知技術を包含させず、無効を回避するようにクレームを解釈すべきであるところ（前2-2-1参照）、112条6段にいう等価の範囲内か否かも一義的には決定できないから、公知技術を等価の範囲に包含しないようにクレームが解釈されることは十分にありえることである。いずれにせよ、公知技術と抵触する限り特許は無効となり権利行使は不可能なのであるから、112条6段の適用に当たって公知技術の存在を無視してよいということではない。なお、近時のCAFCの判決は右Intel判決のいう両者の相違点を指摘していない。
- (注4-25) *Al-Site Corp. v. VSI Int'l. Inc.*, 174 F. 3d 1308, 50 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1999)。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホットライン」発明96巻7号18頁がある。
- (注4-26) *Odetics Inc. v. Storage Tech. Corp.*, 185 F. 3d 1259, 51 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 1999)
- (注4-27) 前(注4-1)記載のランドール・R・レーダー判事の基調講演24頁も、侵害の事実を検討する場合には、112条6段と均等論の双方で、エレメント・バイ・エレメントでの対比が行われるとしている。
- (注4-28) 江藤聰明「機能的表現クレームの権利範囲」*パテント*52巻6号97頁も同旨。また、*Dawn Equipment Co. v. Kentucky Farms Inc.*, 140 F. 3d 1009, 46 USPQ2d 1109 (Fed. Cir. 1998)におけるPlager判事の補足意見も同旨を述べている。

5 112条6段と均等論の再検討

機能的クレームは、広すぎるクレームの一種であって、本来は明細書で開示された技術以上に広く記載されたクレームは開示要件(米国特許法112条1段)不具備を理由に無効になる(前2-2-2参照)。しかし、112条6段は必要性や便利さの要請から機能的なクレーム記載を許容し、ただし、その範囲を機能的クレーム文言そのものではなく、明細書に具体的に開示された構造等及びその等価物までに限定した。右明細書に具体的に開示された構造等及びその等価物の範囲を的確に表現する概括的構造表現がないか、又は右表現が著しく困難なために、これを包含する広すぎる機能的表現を止むをえず許容したものと解するのが穏当であろう。一方、構造クレームは、明細書に具体的に開示された構造(実施例)及びその等価物の範囲を表現する概括的構造表現がある場合であり、明細書で開示された技術以上に広く記載された場合は原則どおり無効となる。つまり、機能的クレームも構造クレームも、基本的には明細書に具体的に開示された構造等及びその等価物までを保護範囲とする点では同様であるが、機能的クレームの場合はこの範囲を原則的にはみ出す機能的表現でクレームが記載され、構造クレームの場合はこの範囲とおおよそにおいて一致する概括的構造表現でクレームが記載される。したがって、機能的クレームの場合は、広すぎるクレーム表現ではなく、明細書に具体的に開示された構造等及びその等価物までの範囲を解釈の対象とせざるをえないが、構造クレームの場合は、通常は、明細書に具体的に開示された構造等及びその等価物までの範囲を表現している概括的構造表現自体を解釈の対象とすることになる。

四
八
一

ただし、この概括的構造表現といえども抽象概念であるから、明細書に具体的に開示された構造(実施例)及びその等価物の範囲と常に合致

するとは限らず、そこに解釈の幅が生ずる^(註5-1)。また、出願人によっては明細書における開示より狭い概括的構造表現を選択することも自由であるし、明細書における開示より広い概括的構造表現が選択されている場合もあろう。明細書における開示より狭い概括的構造表現が選択されている場合には、明細書に開示されたがクレームされなかった技術は公衆に帰属するから、狭い概括的構造表現クレームの外側に保護は及ばない^(註5-2)。一方、明細書における開示より広い概括的構造表現が選択されている場合には、（わが国の場合のように明細書における開示の程度に併せてクレームが限定解釈されることはないが、）開示要件不具備を理由にしてクレーム自体が無効になる。そして、その解釈の幅のうち、明細書に具体的に開示された構造（実施例）及びその等価物の範囲内において、概括的構造表現の外側への拡張を許す場合が、特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物を対象とする均等論であると整理できる。換言すれば、特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物を対象とする均等論は、均等論と称するものの、実質においては112条6段と同一の手法によるクレーム文言の幅の解釈論である^(註5-3)。したがって、侵害判断の基準時も112条6段の場合と同様に、特許発行時（出願時）とすべきことになる。

そうすると、前4-1-3で述べたように、明細書に開示された技術が同程度である場合には、クレームを機能的に記載した場合の明細書に具体的に開示された構造等及びその等価物までの範囲と、クレームを概括的構造表現で記載した場合の解釈の幅は、一致すべきことになる。CAFC判決でも、機能的クレームか構造クレームかとの解釈の如何にかかわらず結論は同一であると判示するものがある。例えば、前（注4-25）記載のAl-Site判決は、112条6段の制限を加えてクレームを解釈して文言侵害を否定したものの均等論の適用を認めた一審判断に対して、本件クレームは構造クレームであって112条6段の制限は及ばない

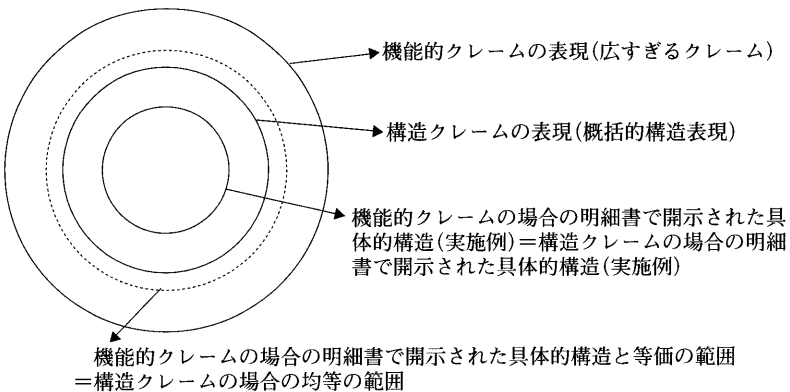
としたが、侵害を認めた結論自体は正当であるとしている。また、前(注4-13)記載の Seal-Flex 判決は、112条6段の制限の及ぶ機能的クレームであるとの解釈の下に文言侵害を認めた一審判断を是認したものであるが、Rader 判事は補足意見として、本件を112条6段の制限の及ぶ機能的クレームであると解する多数意見には賛同できないとしながらも、構造クレームと解しても文言侵害は成立するから、多数意見の結論自体には異論がないとしている。さらに、Overhead 判決^(註5-4)は、同程度の構造を明細書に開示した構造クレームと機能的クレームの双方がある事案であり、機能的クレームに関しては再発行手続(reissue)における出願人の審査官に対する説明があり、これが判決では考慮されたとの特殊事情はあるものの、対象物は構造クレームについての均等論の適用範囲と、機能的クレームについての112条6段の等価の範囲の双方に含まれる可能性があると指摘しているのも注目される。

なお、以上の経緯からも、機能的クレームにあっては、広すぎるクレーム表現をさらに外側へ拡張する均等論^{や(註5-5)}、あるいは明細書に具体的に開示された構造等及びその等価物の範囲をさらに外側へ拡張する意味での均等論の採用は、112条6段の趣旨にもとることになろう。前(注4-25)記載の Al-Site 判決は、脚注において、特許発行時に既に知られていた均等物を対象とする場合には、112条6段にいう等価の範囲の外側に均等論にいう均等の範囲(“equivalent of an equivalent”)を認めることはできないとして、両者の同一性を指摘している。

このように特許発行時(出願時)に既に知られていた均等物を対象とする均等論は実質において112条6段と同一の手法によるクレーム文言の幅の解釈論であると理解すれば、特許権の効力の及ぶ範囲を公衆に明示する作用を果たすクレームの範囲を外側部分に拡張する理由付けも容易になると同時に、野放図な均等概念の拡大を阻止することもできよう^(註5-6)。

一方、クレーム作成時に想定されていない特許発行後に出現した技術を対象とする均等論はクレーム文言の解釈論ではなく、これとは別の、クレームの保護をクレームの枠の外にまで及ぼす理論と構成される。その根拠は、前（注3-14）記載のわが国のポールスプライン事件最高裁判決や、前（注4-16）記載の Chiuminatta 判決が指摘しているように、出願時点で将来出現する技術をクレームに取り込むことは不可能である反面、侵害時点において当業者ならば容易に思いつき、特許発明に実質的変更を何ら加えることもない僅かな改変を、権利行使から免れさせるべきではないとの、法の趣旨に基づいた価値判断にある^(註5-7)。

以上の112条6段と特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物を対象とする均等論の関係を図示すると、下図のようになる。



(注5-1) 前（注2-3）記載の Markman 連邦最高裁判決が指摘するように、クレームは公衆に独占権の及ぶ範囲を明示する役割を担っているから、クレーム文言の解釈は法律解釈に近い。そして、法律解釈は、法律の文理から乖離することはできないものの、文理解釈に止まるものではなく、類推解釈、拡張解釈、反対解釈等その幅は広い。

(注5-2) クレームの文言解釈の場面につき前2-3-2、均等論適用の場面につき前3-3参照

(注5-3) 前3-6で述べたように、均等論適用の際に検討される出願経過禁反言等の法的抗弁はいずれも、クレームの文言解釈の場合と同様に、特許発行時を基

準としてクレーム文言の解釈の幅の許容性を検討するものである。そして、その許容性の範囲内で、対象物との比較を行い、構造クレームにあってはクレームの文理に合致する場合が文言侵害、実質的に同一と評価される場合が均等侵害であり、機能的クレームにあっては明細書に開示された構造等と実質的に同一と評価される場合が文言侵害である。均等侵害をクレームの文言解釈の枠の外に置かなくてはならない必然性はない。

(注5-4) *Overhead Door Corp. v. Chamberlain Group Inc.*, 1999 U. S. App. LEXIS 25514, 52 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 1999)。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホットライン」発明97巻1号81頁がある。

(注5-5) 対象物が112条6段にいう等価の範囲には包含されないとしながらも均等論にいう均等の範囲に包含されると判示した前(注4-21)記載のWMS判決は、機能が同一でなく実質的同一である対象物を均等の範囲に含ましたという意味で、広すぎるクレーム表現をさらに外側へ拡張するものであって、賛成できない。なお、前(注2-10)記載のCybor大法廷判決も、対象物が112条6段にいう等価の範囲には包含されないとしながらも均等論にいう均等の範囲に包含されるとした一審判断を是認しているが、主要争点ではなかったためか、右の点に関する深い分析はされていない。

(注5-6) 前3-1-1で述べたように、Warner-Jenkinson連邦最高裁判決はクレームの文言侵害が否定された後には均等論の適用が原則的に検討されるとするが、クレームは公衆に独占権の及ぶ範囲を明示する役割を担うものであるから、その範囲外にまで原則的保護を及ぼす合理的理由付けは困難である。発明保護の風潮の強い米国にあって原則適用論は人口に膾炙しやすいが、むしろ杓子定規な文言解釈が否定された後に、弾力的な文言解釈が行われていると解するのが実態に沿っているし、原則適用論にも適合する。なお、前(注3-33)記載のWilson判決は、均等論がクレームの範囲を拡張したり拡大するというのは正確でなく、クレーム文言で表現されているものと同等と評価される対象物を取り込んでいるにすぎないと説明している。また、前(注2-2)記載の牧野「特許発明の技術的範囲確定の問題点」448頁は、わが国で均等論適用を検討するに当たって、原則適用論を排斥し、侵害者の意図等を考慮することによりクレームの文言解釈の枠を超えて保護を与える均等論が認められる場合を想定する。

(注5-7) 前(注3-18)記載のように、井上「均等論の日米比較」16頁は、クレーム作成時と侵害時の時間的パラドックスを特許侵害訴訟の段階で解消するのが均等論であるとする。右説明は特許発行後に出現した技術に対する均等論の適用には正に妥当する。一方、特許発行時に既に知られていた均等物については、審査段階で右技術を折込んでクレームを作成できた場合には均等論の適用は否定される(同21頁)から、クレーム作成時を基準時としてクレームの文言解釈を弾力的に行うに止まらず、判断基準時を侵害時にずらしてまで均等論の適用を認めるべき場合は想定し難いし、このような場合を独占権の範囲に含ましめる合理的理

由も見出し難い（前3-1-4参照）。

6 日米クレーム解釈の展望

6-1 クレームの文言解釈

米国におけるクレーム文言解釈は、わが国のそれに比して、右二点に特色があるといわれてきた。すなわち、

- I 特許侵害訴訟の場で特許無効を主張できるから、権利の有効性を維持するためにクレーム文言にない限定を加えて解釈する必要がない。
- II 文言侵害が否定された後には均等論適用の有無が原則的に検討されるから、文言解釈で保護範囲を広げる必要がない。

しかしながら、Iについては、クレーム文言にない限定をあえて加えて解釈するまでもなく、侵害訴訟の場で権利が無効とされてしまうのであるから、権利行使ができないという意味ではわが国の場合と基本的な差違はない^(註6-1)。またIIについても、文言侵害が否定された後に検討される均等論といわれているもののうち、特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物を対象とするものは、実質において112条6段と同一の手法によるクレーム文言の幅の解釈論であると理解すれば、わが国で、前（注3-14）記載のボールスプライン事件最高裁判決が均等論を認める以前から「実質的同一」概念を用いてクレームの文言解釈の幅を広げていたのと基本的な差違はない^(註6-2)。なお、右ボールスプライン事件最高裁判決は、均等論を認めることが国際的潮流にある中であってこれを認めたことで注目されたが、均等論を認める理由付け（前3-1-4参照）からも、出願時において当業者に置換容易であった均等物についての均等論の適用には消極的であって^(註6-3)、出願時に既に知られていた均等物を対象とする限り、右判例によって従前の「実質的同一」概

念以上に保護範囲が広がるものではないと思われる。

以上要するに、I及びIIのいずれの点においても、理論上は、わが国のクレーム解釈が狭く、米国のそれが広いということはないが、運用上は、わが国は狭いクレーム解釈からスタートして次第にこれを広げる方向にあり、陪審制度を採用している米国は、均等論適用判断から次第に陪審を排除して、野放図な均等論の運用を制限し、クレーム解釈を狭くする方向にあって^(註6-4)、両者は近接しつつあるといえよう。

6-2 均等論(出願後の事情の斟酌)

前(注3-3)記載の Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決は、均等判断の基準時を侵害時として、特許発行後に出現した技術を均等の範囲に含ませており、この点ではわが国の前記ボールスプライン事件最高裁判決も同様である^(註6-5)(前3-1-4参照)。クレーム作成時に想定されていない特許発行後に出現した技術を対象とする均等論は、前5で述べたように、公衆に独占権の及ぶ範囲を明示する役割を担うクレームの範囲を、クレーム文言の解釈の枠を超えて拡張するものであり、法の趣旨に基づいた価値判断である。判断手法は、特許発行時(出願時)に既に知られていた均等物に対する均等論適用の場合と同じく、対象物と特許発明に実質的の差がないか否かを、侵害時を基準時として、function-way-result testにより、また当業者が置換可能性を認識できたかとの観点から吟味することになるが^(註6-6)、クレーム作成時に想定されていない特許発行後に出現した技術を対象としている以上、比較考量的配慮が重要視されることになろう。ただし、前(注3-16)記載 Hughes Aircraft 判決の例はあるものの、このタイプの均等論が今後も頻繁に登場することはないとと思われる。

(注6-1) 公知技術は、わが国ではクレーム解釈において常に参酌すべきものであるが、米国ではクレームの文言解釈の際に常に参酌される内部証拠(クレー

ム、明細書及び出願経過）ではないとされるから、内部証拠によるクレーム解釈が公知技術により限定されることはない（前2-1-1参照）。しかし、公知技術を包含するクレームは無効となるという意味で、権利行使の可否の判断においては参照されるし、クレームの文言解釈の幅の拡張を阻止する方向でも常に参酌されるから、この点でも基本的な差違ではない。

（注6-2） 前（注4-19）記載の竹中「機能的クレーム」31頁は、ボールスブライン事件最高裁判決の出現により、今後はわが国の「実質的同一」の概念はなくなると予測する。しかし、右判決直後の前（注2-2）記載の最三判平10・4・28は、ガス窯による焼き瓦の製造法に関する発明の特許請求の範囲における「1000℃～900℃付近」に、対象方法である820℃ないし890℃が含まれるか否かに関して、窯内温度の作用効果を参酌せずに形式的に解釈した原審判断を違法として破棄しており、文言解釈の幅は相変わらず相当に広い。

（注6-3） 前（注3-14）記載の三村「時の判例」117頁は、前（注3-18）記載のとおり置換可能性の判断基準時を侵害時とした根拠を述べた後、特許出願時に既に存在していた他の均等物・技術と置換した場合についても均等の成立は認められるとしながらも、これと出願後に出現した技術を対象とする均等論とは証明として要求される程度等が異なる場合があることを指摘している。

（注6-4） 前（注3-1）記載の「米国プロパテント政策の検証」103頁のインタビューで、ハロルド・ウェグナー氏は、均等論は将来さらに限定された形で適用になると予測し、CAFCは均等論を利用しない方向で動いており、均等論はもはや重要な案件ではないと述べているのは象徴的である。

（注6-5） なお、前（注3-18）記載のとおり、私見によれば、特許発行時に既に知られていた均等物を対象とする均等論は、特許発行時（出願時）を侵害判断の基準時とすべきであるから、右時点で差違が実質的であった場合には、侵害時において非実質的となったとしても均等論の適用はない。

（注6-6） 前（注3-14）記載のわが国のボールスブライン事件最高裁判決は、均等論適用の要件として特許発明と対象物との差が本質的なものでないことを挙げているところ、前（注3-36）で述べたように、右要件は特許発行後に出現した技術を対象とする均等論の適用を検討する場合の要件にもなる。

7 おわりに

わが国で前（注3-14）記載ボールスブライン事件最高裁判決が均等論適用を正面から認めて以降、前（注3-27）記載の東京地判平10・10・7や同平11・1・28など、右最高裁判決の示した均等成立の要件を吟味

早法75巻4号(2000)

する下級審判決が幾つか出されている^(註7-1)。また、大阪地判平11・5・27(判例時報1685号103頁)は、被告注射器を用いて行う注射液の調整方法が原告特許発明と均等の範囲にあると判断し、右最高裁判決後初めて均等侵害を認めた判決として注目されている^(註7-2)。

右最高裁判決は、前(注3-3)記載の Warner-Jenkinson 連邦最高裁判決やドイツの最高裁判決から顕著な影響を受けているとされる^(註7-3)以上、わが国のクレーム解釈論を検討するに当たっては、諸外国の判例との比較法的検討は欠かせない。本稿は、クレームの文言解釈、均等論及び機能的クレームの解釈に関する CAFC の判例及び連邦最高裁の関連判例を分析して、米国のクレーム解釈の大きな流れを描き出すことを目指した。大量の判例の中に埋没してしまった結果、独善に陥ってしまったのではないかとの危惧もあるが、本稿がわが国におけるクレーム解釈に多少なりとも資することができたならば幸いである。

(注7-1) 伊東忠彦「最高裁「ボールスプライン」事件以後の均等の判例」パテント52巻6号79頁等参照。

(注7-2) この判決の事案は、装置発明と方法発明があり、装置発明については文言侵害も均等侵害も否定されたが、方法発明については文言侵害は否定されたものの均等侵害が認められた。対象は出願時点で既に知られていた均等物であるから、従前同様に、「ほぼ垂直」とのクレーム文言の実質的同一の範囲の解釈論でも対応できた事案ではないかと思われる。なお、松本直樹「ペン型注射器事件について」(visited Dec. 29, 1999) <http://village.infoweb.ne.jp/~mat/FECOMM.HTM> 参照。

(注7-3) 竹中俊子「他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合」判例時報1688号232頁、234頁