

第3章 諸外国における均等論とその影響

第1節 序 説

第1款 問題の所在

産業財産権制度¹⁾は、科学技術創造立国の基盤である。新たな技術領域が拡大し、経済活動がボーダレス化する中で、インターネットや各種通信技術の発達、普及が進み、世界中の情報がリアルタイムで入手できるようになってきている。現代は、まさに高度先進技術に支えられた時代でもあり、交通や輸送機関の発達に伴い、人、物、金が自由に行き交う世界市場が形成されつつあるといえる。このような世界情勢の中で、先端技術を含む各種の技術的思想は、国際的な視点からの保護の必要性を増加しているものと解される。

かつて、産業財産権制度は、国内産業の保護育成を目的として制度化されたものであり、産業財産権制度によって付与された独占権は、権利を取得した国の主権が及ぶ範囲内においてのみ効力を有するのが原則であると考えられてきた。しかし、世界的に情報が国境を超えて行き交う現代においては、産業財産権（特許権等）の保護対象物である発明等の技術的思想も、一種の情報として、産業財産権の国境的な枠を超えて流通するようになってきている。

このような状況のもとで、世界各国においては、産業財産権についての世界的な保護の必要性が強く認識されるようになり、各国に共通する制度の創設が盛んに行われている。現在、特許制度を初めとする産業財産権制度のグローバル化は、世界知的所有権機関（WIPO）の主導のもとで進められており、各国における産業財産権制度の調和乃至ハーモナイゼーションは、法律制度の面だけでなく、法律の運用の面においても一段と進展しつつある。わが国においては、前記の通り、平成14年7月3日に「知的財産戦略大綱」が公表され、その中で、国際的保護への対応として、次の4点が重点項目であるとされている²⁾。

① 条約への戦略的対応

知的戦術を組み込んだ「自由貿易協定（Free Trade Agreement : FTA）」³⁾により、アジア諸国を世界貿易機関（World Trade Organization : WTO）・貿易関連知

¹⁾ 本稿第1章第2節注3) 参照。産業財産権制度には、従来の工業所有権制度と同様、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法が含まれるものされているが、特許法、実用新案法及び意匠法が「創作法」とされ一方、商標法は、営業標識である商標の保護を図ることにより、商標の不正使用を防止して競争秩序の維持を図るという公益的側面が強く表われる法律分野である。しかし、何れも産業政策的権利の保護法として総括することができるものである。文化学術的な権利である著作権や著作隣接権等を含む場合には、知的財産権と呼ばれる。

²⁾ 小池晃『知的財産戦略大綱と知的財産基本法』27頁。

³⁾ 2国間枠組みの中で締結される。現在、わが国は、シンガポール共和国との間で、「新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定（Agreement between Japan and Republic Singapore for a new-age economic partnership : EPA）」（2002年11月30日発効）を締結している。

的所有権協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS）の世界に誘導するということ（模造品の発生・流入に対する国益調整手段）を意味している。次に国際的競争を優位に展開するためにも、ハーグ条約に戦略的に関与する必要がある、また、知的財産権は、ますますサービス分野に移行することも考えられ、「貿易と関税に関する一般協定（General Agreement on Tariffs and Trade : GATT）」への対応も重要になる。更に、生物多様性条約への知財戦略と国益調整（アジア諸国とのゲノム情報の利害の調整）等が必要になるとされている。

② 知的財産権のグローバル化への対応

競争がグローバルになるに従い、知的財産権も国際的に取得していくことが重要になり、国際的な権利化・保護が必要となる。知的財産情報には、本質的に国境がなく、その国益としての国際的保護が不可欠である。

③ ノウハウ不正流出防止の強化

人材流動化や生産拠点の国外移転・企業間アライアンス（提携）やネットワーク化等により、営業秘密・ノウハウの流出が問題となっている。そこで、欧米並の規制が必要である。

④ 秘匿特権の明確化（Attorney Client Privilege）

代理人（弁理士）と依頼人間の秘匿特権をアメリカ並みに明確に認めるべきである。

また、世界的にも国境を超えた産業財産権法である「広域特許」⁴⁾が締結され、複数の国にまたがる広域的な産業財産権制度の創設も盛んになっている。現在、WIPOにおいては、前記した特許調和条約案や商標条約等の多くの懸案事項の策定を進めている。特に、前記 TRIPS 協定は、産業財産権を適切に保護、活用しない国は、モノの自由貿易に参加させないというルールを確立したものであるともいえる。1996年1月から先進国において義務化されているこの共通ルールには、途上国、市場経済移行国を含め、世界の約90%の人間が従うことになった。このような新たなルールに基づき、技術マーケットがグローバル化し、知的財産権を国際戦略のもとでビジネスに生かし

⁴⁾ 広域特許を国際協力という面からみると、その嚆矢となるものは、19世紀に締結された「パリ条約」である。その後、一世紀近くを経て、「特許協力条約（PCT）」が締結され、国際出願制度が創設された。PCTにおいては、各国特許出願の束としての共通統一的な手続を進めることとなり、その後、欧州では「欧州特許制度」を創設し、更に共同体条約（Community Patent Convention : CPC）が創設され、特許権の創設後においても各国特許の束が融合した共同体特許としての単一の保護を受けることが可能になっている。現在、特許法の国際的統一は、究極の目的に近づいていると解することができる。また、欧州以外でも、フランスを宗主国とするアフリカ諸国が1997年に「アフリカ知的所有権機関（Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle : OAPI）」を創立し、工業所有権のみならず、著作権や文化遺産の保護についても共通的保護を図ろうとしている。更に、アフリカ英語圏諸国は、1976年に「アフリカ地域工業所有権機関（African Regional Industrial Property Organization : ARIPO）」を、また、旧ソビエト連邦崩壊に伴って、1994年に独立国家共同体（CIS）11カ国が「ユーラシア特許条約（Eurasian Patent Convention : EPC）を締結し、「ユーラシア特許機関」を設立している。また、2000年6月1日には、特許法条約（Patent Law Treaty : PLT）が採択され、従来各国ごとに異なっていた国内手続の統一化、簡素化を図る方向付けが確立した。PLTは、今後10カ国が批准書又は加入書を寄託した後、3カ月後に効力を発生することになっているが、わが国が何時頃批准又は加盟するのかについては、現時点では未定である。

ていくことが求められる 21 世紀の世界環境のもとでは、研究開発型企業、創造的人材は、その活動の場として、知的創造に適した社会システムを持つ国家を選択するようになる。このような環境の中で、国内だけで通用するような知的財産権制度やその運用を持つことは、全く意味のない状況が生まれている⁵⁾。わが国では、やっと、前記「知的財産戦略大綱」によって、事の重大性を認識するに至ったものであるように解される。

翻って、特許権侵害訴訟における主要な争点が、対象製品等のクレームへの属否の問題に帰結することは、前章において詳述した通りである。わが国においても、平成 10 年最高裁判決を契機に、特許発明の保護を充実するための手法として、均等論の適用による特許発明の保護範囲を、クレームに記載された文章の枠を超えて保護しようとする機運が生まれ、その後の下級審判決においても、積極的にこれを取り入れた判断が示され、実務上も漸く均等論を無視できないテーマとして認識されるようになってきていると考えられる。

しかも、侵害訴訟における均等論の適用は、国際的にも容認されたルールとして確立している。すなわち、WIPO 特許協力条約案第 21 条 (2)「均等」(a)⁶⁾の規定によれば、「クレームが、クレームに表現されたすべての要素だけでなく、均等物をもカバーする」という原則が掲げられ、この均等の判断は、「主張された侵害に至った行為の準備の時点 (同 (2) (b))」で、「均等の要素がクレームに表現された要素と実質的に同じ効果をもたらす場合 (同 (2) (b) (i))」という条件、又は「クレームに表現された要素によって達成されるのと実質的に同じ結果が、均等の要素によって達成できることが当業者にとって自明である場合 (同 (2) (b) (ii))」という、何れかの条件を満たす場合には、均等と考えるとする提案がなされており、締約主体は、何れの条件に従うかについて寄託の段階で選択できる自由が与えられている。

第 2 款 わが国への影響

前記のような知的財産権制度の国際化の傾向の中で、わが国における知的財産権の保護について、アメリカや欧州各国の法制度やその運用、更に判例上の解釈論が大きな影響力を持つに至ることは、至極当然のことであると解される。

元来、特許権を初めとする知的財産権の対象は、無体財貨であり、有体物に比較して、その保護法制が国際化しやすい傾向を有している。このことが、パリ条約を初めとする前記各種の知的財産権に関わる条約を生み出す原動力にもなっていることは否めない事実であり、このような世界的状況のもとで、わが国における特許権保護に関する均等論についても、それが基本的には共通の原理に基づく制度上の徴表がある限り、相互に影響し合って解釈の平準化を生じることは当然であるように思われる。し

⁵⁾ 「日本で反逆者、米国では革新的」『朝日新聞』2002 年 9 月 20 日は、青色発光ダイオード (LED) の特許権訴訟を提起した中村修二氏について詳細に報道している。中村氏は、日本での待遇に比べて、はるかに自由で恵まれた研究環境を求めて、アメリカでの研究に従事するようになった、と説明されている。今後、ますます、このような人材流出が続くものと考えられる。

たがって、平成 10 年最高裁判決についても、また、その前後における均等論解釈についても、アメリカを初めとする欧州諸国の条約や法令、更に各国の判例の解釈理論によって大きな影響を受けているものであると理解しても差し支えないように解される。加えて、今後、知的財産権に関する係争が国際化し、それが国家間競争の決め手にもなることが予想されることを考えた場合、努めて諸外国における権利保護の実体についての理解を深め、それとの関わりにおいて、わが国における解釈理論の確立を図る必要性があるものと解される。

本章においては、前記のような国際的な状況で状況を踏まえて、わが国における特許発明の保護法理の解釈に大きな影響を与えていると解される、アメリカ、ドイツ及びイギリスにおける均等論適用に関する要件を、各国の判例や学説における特徴的な事情を分析することにより、わが国の平成 10 年最高裁判決において示された均等論適用要件との差異を比較検討し、今後のわが国における均等論適用による特許発明の保護法理に及ぼす影響について考察する。

⁶⁾ 本稿第 1 章第 1 節注 17) 参照。

第2節 アメリカにおける均等論

第1款 アメリカにおける均等論の歴史的考察

第1項 意義

アメリカが「プロ・パテント (pro-patent)」時代を表明してから、既に久しい。1950年代のアメリカは、「アンチ・パテント (anti-patent)」、つまり「特許反対」の時代であったといわれている。この時期におけるアメリカの特許裁判は混迷を極め、特許訴訟は、まず連邦地方裁判所に提起され、その判決に不服がある場合には、その地方裁判所の所在地を管轄する連邦控訴裁判所に控訴して不服の申立を行っていた。しかし、当時10カ所にあった連邦控訴裁判所は、それぞれ独自の見解に基づいて審理を行うため、一説によると40%から80%の特許無効判決が出されていたといわれている。特許権者は、このような状況のもとで、自己に有利な裁判所を求めてさまよい、傾向の異なる裁判所に振り回され、特許権者に対する保護が十分に図れない状態にあった¹⁾。

こうした状況に変化をもたらしたのが、1980年代に始まったプロ・パテント政策であり、その成果として、1982年10月には、従来の「関税特許控訴裁判所 (Court of Customs and Patent Appeals : CCPA)」に代わって、特許専門の控訴裁判所として機能する「連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit : CAFC、以下「CAFC」という)」が設立された。このCAFCは、特許事件に関する控訴を一元的に審理することによって事件処理の効率性を高めることを目的としたものであるが、その積極的な活動を通して錯綜していたアメリカの特許制度の運用を統一化し、特許権者の保護を重視する立場に立ったプロ・パテント政策を推進し、現在の「強いアメリカ」を復権させることに貢献したといわれている。CAFCは、他の控訴裁判所が地理的な管轄の範囲を有するのとは異なり、連邦裁判所法の規定 (28 U.S.C.1295)²⁾ によって事案の種類による管轄権 (jurisdiction) を有することに特徴がある。このような管轄権を有するCAFCは、特許法等での請求であることを根拠として地方裁判所が扱った事件の控訴を専属的に管轄すると共に、アメリカ特許商標庁 (Patent & Trademark Office : PTO、以下「PTO」という) からの抗告訴訟を管轄している。

CAFCにおいては、わが国の特許制度とは異なり、特許権侵害訴訟の場で被告が特許の有効性を争うことができ、PTOの判断と侵害訴訟の両者における食い違いの発生を防止した「判例法の統一」に貢献しているものと解される。しかも、アメリカにおいては、権利としての上告は認められておらず、CAFCの判決に不服のある当事者は、「裁量上告 (petition for certiorari)」を求めることができるのみであり、これを受理するか否かは、連邦最高裁判所 (以下「連邦最高裁」という) の裁量如何にかかっている。したがって、裁判事件の多いアメリカでは、知的財産権に関する係争について、

¹⁾ アレックス・シャルトーヴ (豊栖康司訳) 『米国特許判例研究1』に対する訳者「まえがき」1頁。

²⁾ 服部健一『アメリカ連邦裁判所』449頁 (§ 1295. Jurisdiction of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit)。

これを連邦最高裁がこれを取り上げることは極めて稀であり、実質的に CAFC の判断が最終決定になることが多い³⁾。

このようなアメリカの特許制度の下で、CAFC の判断が、わが国の企業のアメ리카における特許戦略に及ぼす影響は大きく、CAFC の判断を避けては通れない問題になっている。また、同時に、わが国における特許権を初めとする産業財産権に関する判断に対しても、国際調和という動きの中で少なからず影響を及ぼしている。

第2項 アメリカにおける均等論の歴史的意義

アメリカにおける均等論 (doctrine of equivalents) 及び出願経過禁反言 (doctrine of prosecution history estoppel) の歴史は、前者については、1950 年に下された「グレーバートンク事件」⁴⁾、また、後者については 1942 年に下された「エグゼビット・サプライ事件」⁵⁾ に関する連邦最高裁の判断が有名である。しかし、均等論の適用という観点からは、前記グレーバートンク事件の中で引用されている 1853 年の「ウイナンス事件」⁶⁾ が最も古いといわれている。

当時のアメリカにおいては、クレーム制度 (1820 年代から実務的に認められており、1836 年に成文化された) について、中心限定主義 (central definition theory) が採用されており、クレームは単に発明の特徴を具体的に摘示したものに過ぎず、特許発明の権利範囲の外延を画定するものではなかった。したがって、中心限定主義のもとでは、均等論の適用により、発明の特徴を同じくする実施態様 (イ号製品) にまで特許

³⁾ 服部健一・前掲注 2) 29 頁。

⁴⁾ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U. S. 605, 85 USPQ 328 (1950) .

田辺徹「グレーバートンク事件の研究」特管 Vol.38 No.7 (1988) 887 頁 には、「グレーバートンク事件において、アメリカ連邦最高裁は、二つの重要な判決を下している。わが国において、よく引用されているのは、再審の判決であり、最初の判決はあまり知られていない。両方の判決とも、その後の侵害訴訟時のクレーム解釈に多大な影響を及ぼし、現在でも基本的にその状況は変化していない。両判決とも現在のアメリカの侵害訴訟時のクレーム解釈の根幹をなしている」と説明されている。前記引用判決は、再審に関するものである。

⁵⁾ *Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.*, 52 USPQ 275 (1942) .

⁶⁾ *Winans v. Denmead*, 56 U. S. (15 How) 342 (1853) .

本件特許発明は、石炭運搬のための貨車に関するものであり、被告が本件特許発明を模倣したことが認められている。また、イ号製品の方が特許発明より優れた作用効果を奏するものであったが、多数意見は、機械の特許で形状を若干変更するだけで特許侵害を免れることになれば、特許権は空虚なものになるとして、イ号が特許発明の原理を実質的に利用していることを理由に侵害を認めている。グレーバートンク事件判決の中で、ジャクソン判事は、均等の原則は、アメリカにおいては、100 年近くの歴史を持っており、この *Winans v. Denmead* 事件に始まると述べている。この事件に関する判決は、1853 年に下されており、その説示によれば、「特許権者がある機械を記載し、それについて彼がクレームすべく理解したようにクレームしたときは、法によって実際に保護されるのは、彼が記載した形式 (forms) にのみ限られるのではなく、その発明を具体化した他の全ての形式 (all other forms which embody his invention) に及ぶというのは原則として正しい。記載された原則 (principle)、あるいは作動態様 (mode of operation) をコピーするときは、たとえこのコピーが、もとの発明と形式や部分において全く似ていないものであっても、侵害となるということは、一般法則 (familiar rule) である」としている。この *Winans v. Denmead* 事件においては、「均等」という用語は使用されていないが、前記判示内容から、特許発明の保護範囲については、発明の形式にこだわらず、実質的な判断によって認定すべきことが明示されており、アメリカにおける特許発明の判断として確立していたことは、極めて興味深い。なお、(財)知的財産研究所編『特許クレーム解釈の研究』91 頁には、均等論の源流はもっと旧くまで遡ることができるとして、*Odiorne v. Winkley*, 18F. Cas. 581, 2 (Gall. 51 (C.C.D.Mass. 1814) (No. 10.432) , *Park v. Little*, 18F. Cas. 1107, 3 Wash. C.C.196 (C.C.D.Pa.1813) (No. 10.715) を挙げている。

権の保護範囲を拡張することは、理論的に矛盾は存在しないと考えられていた。しかし、1970年の改正特許法の制定を境にして、アメリカのクレーム制度は、周辺限定主義(peripheral definition theory)へと移行し、クレームは、単に発明の特徴点を摘示するだけのものではなく、権利範囲の外延を社会一般に公示するという機能を担うことになった。

アメリカにおける均等論が、このような周辺限定主義のクレーム制度のもとで機能することができるか否かについての回答を与えることになったのが、グレーバータンク事件である。この判決で、連邦最高裁は、均等論が周辺限定主義のもとでも共存できることを認めたことに大きな意義があると解することができる⁷⁾。

第2款 グレーバータンク事件の概要

第1項 事案の概要

グレーバータンク事件は、前記の如く、アメリカの新しい周辺限定主義法制下における特許係争において、初めて連邦最高裁が均等論を適用したリーディング・ケースとして有名である。

グレーバータンク事件の第一審⁸⁾では、電気溶接の従来技術とクレーム⁹⁾に記載された特許発明を審理した上、29項あるクレーム中、四つの狭い組成物クレーム18、20、22、23を有効と判断して侵害を認め、広い組成物クレームと方法クレームを無効にした。控訴審¹⁰⁾では、それら四つの狭い組成物クレーム18、20、22、23の有効及び侵害を認め、広い組成物クレームと方法クレームについて第一審の判決を棄却して有効と判断した。連邦最高裁における最初の判決¹¹⁾では、控訴審の判決を否認して第一審の判決を支持している。わが国でもよく知られているグレーバータンク事件判決は、連邦最高裁が最初に下した前記最初の判決後に同一事件を審理したものである¹²⁾。

グレーバータンク事件において、連邦最高裁は均等論の成立要件として、実質的に同じ機能(the same function)を、実質的に同じ方法(the same way)で実行し、実質的に同じ結果(the same result)を得る場合に適用し得ることを再確認したものであり、いわゆる「3要素テスト(triple identity test)」と呼ばれる判断基準を示したものである。また、この判決で重要な点は、均等についての主要な要因は、問題となった異なる要素に置き換えることが、当業者にとって合理的に認識し得るものであるか否かにある、としていることである。この部分についての判決原文には、“An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have know of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that

⁷⁾ (財)知的財産研究所編・前掲注6) 58頁。

⁸⁾ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 75 USPQ 231.

⁹⁾ アメリカ特許第2,043,960号(谷山祥三『米国特許解説』〔第2版〕269～270頁所載)。

¹⁰⁾ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 77 USPQ 207.

¹¹⁾ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 80 USPQ 451.

¹²⁾ 田辺徹・前掲注4) 889頁。

was”と述べられている。この判決は、わが国における均等論適用要件との比較をする上で、重要な判断を示しているものと考えられる。

グレーバータンク事件におけるアメリカ特許権（USP 2,043,960、1936年6月9日特許）は、当初、ユニオン・カーバイト・カーボン社の所有であったものが、後にリンデ・エア・プロダクト社（リンデは、空気の液化技術を開発したドイツ人技術者の名前である）に譲渡されたものである。リンデ社は、この特許権に基づき、グレーバータンク社が販売するフラックス（グレーバータンク社の商品名は、「リンカーンウェルド（Lincoln Weld）」と呼ばれていた）は、この特許権の侵害であるとして提訴したものである。

この特許発明の技術内容は、1930年代の溶接技術に係り、特に溶接の際に用いられるフラックス（flux）に関するものであった。ここで、フラックスとは、いわゆる半田付けに用いられる松脂のような作用を奏するもの（溶接材）であると考えられるが、この特許では、フラックスが電極と金属部材との間に置かれ、溶接時には高温を発生させながら熔融し、電流を通す作用を奏するものである。

第2項 アメリカ特許（USP）2,043,960号の内容と事実関係

本件特許発明のクレームは、全部で1～29クレームまであり、その中でフラックスを使用する溶接方法に関する部分は、クレーム1～17までとなっている。クレーム1には、“… a high-resistance melt of chemically stable fusible material having at welding temperatures substantially the fluidity and electrical conductivity of a fusible silicate …”と記載されており、問題となったマグネシウム・シリケート（Mg塩）もマンガン・シリケート（Mn塩）もその表現の中に含まれていた。しかし、フラックス・クレームである18～29を代表するクレーム18には、“A composition for electric welding containing a major proportion of alkaline earth metal silicate, and being substantially free from uncombined iron oxide and from substances capable of evolving gases under welding conditions.”（アルカリ土類金属シリカ塩を主成分として含む電気溶接用の組成物）と記載されており、アルカリ土類金属と指定されたMg塩は含まれるが、Mn塩は含まれないものであった。すなわち、グレーバータンク事件は、“a flux composed principally of manganese silicate”なる侵害形式が、文言上は、これを含まない“a flux containing a major proportion of alkaline earth silicate”というクレームについて、均等侵害が成立するか否かが争われたものである。

専門家の証言によれば、Mg塩とMn塩が溶剤中では同じ目的で機能することが示されており、被告であるグレーバータンク社は、独自の研究や実験をせずにMg塩をMn塩に置換していた¹³⁾。

本件特許発明は、侵害訴訟と同時に行われた無効訴訟において、上位概念で表現されていた広いクレームについて、不当に広すぎる（undue breadth）を理由に特許

¹³⁾ ドナルド・S・チザム（竹中俊子訳）『アメリカ特許法とその手続』（改訂第二版）523頁。

権の無効を判断し、Mg塩を要素とする狭いクレームが残存したものであり、この狭いクレームについて均等論の適用が問題になったものである。もし、特許権者が、イ号製品を包含する広いクレームを出願していなかったり、引用文献に対抗するために、自ら削除してしまったような場合は、権利主張をしなかったこととなり、後者の場合には、出願経過禁反言（prosecution history estoppel）¹⁴⁾の法理が適用されることになったものであると解される¹⁵⁾。

第3項 グレーバータンク事件判決要旨

グレーバータンク事件において、連邦最高裁は、まず均等論の存在意義及びその判断基準について、「対象装置又は組成物が有効な特許の侵害になるか否かを判断するに際しては、まず、クレームの文言（the words of the claim）によるべきである。もし、対象装置が、クレームの範囲内に明らかに包含されていれば、侵害であり、それで終わりとなる（If accused matter falls clearly within the claim, infringement is made out and that is the end of it.）。しかし、当裁判所は、特許発明の文言の細部のすべてを模倣したものでない模造品を許すことは、特許の保護を空虚で無意味（a hollow and useless thing）なものにしてしまうことを認識してきた。このような文言上の規定は、重要でなく、本質的でない変更、置き換えにより模造品をクレームの範囲外に置く余地を与える。発明を模倣する者は、著作物を模倣する者のように模倣を隠すために僅かな変更を行うことが予想される。そのままの模倣は、愚鈍で希有な侵害の形態である。発明者を言語的表現の詮索に走らせ、実質よりも形式を重んずることは、発明者から発明の利益を奪い、特許制度の目的である発明の公開よりも、むしろ発明の隠蔽を助長させる」と判示している。

その上で、同判決は、前記「3要素テスト」、すなわち、「もし、対象製品が、実質的に同一の方法で、同一の機能を奏し、実質的に同一の結果を達成し（if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.）」、かつ「その分野における通常の技術を有する者が、特許発明に含まれる構成要件とそうでない要件との間の置換可能性を知り得る（An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have know of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.）」場合には、対象製品は均等物である、と判示した。

また、組成物中の成分（要素）の判定について、「何が均等性を構成するかは、特許の内容、先行技術、特許の置かれている環境に照らして判断すべきである。特許法の

¹⁴⁾ 包袋禁反言（file wrapper estoppel）と呼ばれることもある。一般私法における「禁反言」は、これを主張する者が権利者による過去の発言を信頼した上で行為を行った場合に適用されるという「非権利者の信頼」に基礎を置く法理である。これに対し、特許法上の出願経過禁反言は、特許権者がその特許出願手続中に行った、特許発明の構成要件を縮小する等、クレームに関する「権利者の放棄」に基礎を置く法理である。したがって、出願経過禁反言においては、非権利者（第三者）は、出願経過において権利者がクレームを縮小した事実を認識し、これを「信頼すること」を必要としない。

¹⁵⁾ 谷山祥三『米国特許解説』（第2版）269～270頁。

均等は、一つの公式に嵌め込まれるものではなく、また唯一絶対のものがあり、他は存在しないというものでもない。全ての点で完全な同一性は必要としない。均等物を定めるときに、一つの物に同等な複数の物が相互に同等でないときがあり、同時に、多くの目的に同等でない物同士がときとして均等物であることがある。特許の中の成分が如何なる目的を持っているか、それが他の成分と結合したときに如何なる性質を有するか、更に如何なる機能を意図しているか、について考察すべきである。合理性のある当業者が特許に含まれていない成分と含まれていた成分の間の相互置換可能性を知っていたか否かは、重要な要因である。均等の認定は、事実に関する判断である。証拠は如何なる形式でもなし得る。専門家、又は他の経験者の証言、文書や論文等の書類、先行技術の開示により立証し得る。他の事実に関する判断問題と同様に最終判断には信用性、説得性、証拠の強さの総合が必要事項である」と判示している。判決原文には、次のように記述されている（判決原文要部）。

“What constitutes equivalency must be determined against the context of the patent, the prior art, and the particular circumstances of the case. Equivalence, in the patent law, is not the prisoner of a formula and is not an absolute to be considered in a vacuum. It does not require complete identity for every purpose and in every respect. In determining equivalents, things equal to the same thing may not be equal to each other and, by the same token, things for most purposes different may sometimes be equivalents. Consideration must be given to the purpose for which an ingredient is use in a patent, the qualities it has when combined with the other ingredients, and the function which it is intended to perform. An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.

A finding of equivalence is a determination of fact. Proof can be made in any form: through testimony of experts or other versed in the technology; by documents, including texts and treatises; and, of course, by the disclosures of the prior art. Like any other issue of fact, final determination requires a balancing of credibility, persuasiveness and weight of evidence.”

この判決は、ジャクソン（Jackson）判事による多数意見であるが、これに対するブラック（Black）、ダグラス（Douglas）両判事の反対意見（少数説）が付されている。すなわち、反対意見の骨子は、「出願人自らの作成したクレームによって独占権の外延を画定するのが特許法の原則であり、明細書の記載を考慮して、その意義が明白なクレームの内容を変更することは許されない。・・・明細書に記載されているにも関わらず、クレームされなかった技術は、公衆に無償で提供されたものとみなすべきであり、均等論の名の下にクレームされていない対象製品を侵害とすることは、第三者に対して公平を欠くことになる」とし、「もし、クレームの拡張を許すときは、クレームの訂正についての特許法の規定（当時の特許法 64 条、現行 251 条）にも反することとなる。

均等論の名のもとに遡及して侵害訴訟 (retroactive infringement suit) を許してはならない」というものである¹⁶⁾。

この判決により認められた均等論の判断基準は、前記判示内容から、

- ① 対象製品が、実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を奏し、実質的に同一の結果を達成し、
- ② その分野における通常の技術を有する者が、特許発明に含まれる構成要件とそうでない要件との間の置換可能性を知り得ること

の二つの要件を充足する場合に、対象製品が特許発明の均等物であると認められるというものであると解される。この二つの基準が以後のアメリカにおける均等論適用のための指針として、判例や学説の中で頻繁に用いられることになった。

第3款 アメリカにおける均等論適用要件

第1項 グレーバートンク事件における均等論適用要件の分析

前記グレーバートンク事件判決から抽出し得る均等論適用要件¹⁷⁾ は、次のような基準として分析することができる。

(1) クレーム文言上の侵害

クレーム文言上の侵害 (literal infringement) とは、問題となる対象製品等がクレームを構成する文言、すなわち、各構成要件 (elements) の文言をそのまま具備する場合をいう。前記判決では、「対象装置又は組成物が有効な特許の侵害になるか否かを判断するに際しては、先ずクレームの文言によるべきである。対象装置が、クレームの範囲内に明らかに包含されていれば、侵害であり、それで終わりとなる」と判示しており、文言上の侵害が認められる場合には、均等を判断するまでもなく、対象製品は、特許権を侵害することになる。この原則をオール・エレメント・ルール (all elements rule) といい、わが国の判例及び通説でも同様に解釈されている。前章で分析した平成 10 年最高裁判決以後の下級審判決でも、この原則が維持されているものと解される。

アメリカにおいては、「均等論による侵害 (infringement under the doctrine of equivalents)」は、この「文言上の侵害」がない場合に適用される法理であり、2 段階の判断によりイ号製品の侵害の有無を判断する手法が確立している。わが国における「均等論」は、イ号製品が特許発明の「保護範囲」に属するか否かに関する解釈方法の一つに過ぎないと解されている。

(2) 逆均等の法理の適用

¹⁶⁾ ブラック判事等の反対意見は、わが国における均等論反対意見のベースにもなっており、裁判所においても、このような論調が最近まで行われていたことに対する影響力を無視できないものと解される。学説においても、たとえば、大橋寛明「侵害訴訟における均等」牧野秋利編『裁判実務体系 (9)』179 頁以下は、「…均等論の適用が問題とされる場合は、出願人か明細書の作成の際にこれを遂行する努力を怠ったところに、問題の発端があったものといわざるをえない。…均等論の主張は、自らの不注意 (自明のことと思ひ至らなかったのであるから、重過失といいうる) により生じた明細書の不備による不利益を一般人に負わせようとする主張であると評することができる」と説明している。

¹⁷⁾ ドナルド・S・チザム (竹中俊子訳)・前掲注 13) 522~523 頁参照。

この判決における「実質的に同一」という考え方は、基本的には、クレームの形式的文言から認定される特許発明の技術的範囲を拡張する機能を有するものであるが、均等論の背後にある発明の実質的な保護を全うするという要請から考えると、必ずしも、常に特許発明の技術的範囲を拡張するものとは限らず、逆に縮小する方向に解釈される場合があることを否定できない。これを「逆均等の法理 (reverse doctrine of equivalents)」と称している。

この点について、グレーバートンク事件判決は、「この均等論は、特許権者の利益に対してばかりでなく、特許権者の不利益のためにも適用される (this doctrine is not always applied in favor of a patentee but is sometimes used against him.)。すなわち、装置が特許された物と実質的に異なった方法で同一又は類似の機能を達成するものであるが、クレームの文言に包含される場合、均等論は、クレームを限定し、特許権者の侵害訴訟を敗訴とするように適用される」と判示しており、均等論による判断が特許権者にのみ有利に働くものではないことを明らかにしている。

(3) 均等論は事実認定の問題か否か

この判決において、「均等の認定は、事実に関する判断である (a finding of equivalency is a determination of fact.)。証拠は如何なる形式でもなし得る。専門家、又は他の経験者の証言、文書や論文等の書類、先行技術の開示により立証し得る。他の事実に関する判断問題と同様に最終判断には、信用性、説得性、証拠の強さの総合が必要事項である」と判示している。

したがって、本来イ号製品が均等であるか否かについては、陪審法廷において判断されるべき内容であるところ、グレーバートンク事件においては、陪審法廷による判断はなかった。多数意見は、法と事実の二分については何ら論じていないのが特徴的である¹⁸⁾。

(4) 均等判断の方法

均等か否かは、特定の公式 (particular formula) によって判断されず、特許の内容、先行技術、特許の置かれている状況に照らして判断される。特許法上の均等は、唯一絶対のものであり、他は存在しないというものでもない。全ての点で完全な同一性を必要としない。

(5) 均等判断の対象

特許の中の成分が如何なる目的を持っているか、その他の成分と結合したときに如何なる性質を有するか、更に如何なる機能を意図しているかについて考察すべきである。

第2項 均等論とアメリカ特許法 112 条第 6 パラグラフとの関係

¹⁸⁾ (財)知的財産研究所編・前掲注 6) 67 頁以下は、「均等論において懸念される弊害は、均等侵害の有無の判断が、陪審の手に委ねられている点に起因する」との主張が存在する点を指摘している。

アメリカ特許法 112 条第 6 パラグラフ (35 U.S.C. 112 (6)) には、「結合発明に係るクレーム中の構成要件は、当該構成要件を支持する具体的な構造、材料又は作用を記載することなく、特定の機能を達成する手段又は工程として記載することができる。このようなクレームは、明細書中に記載されたそれに対応する構造、材料又は作用及びこれらの均等物に及ぶとして解釈しなければならない (An element in a claim for a combination may be express as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.)」と規定している。

この規定は、機能的表現形式のクレーム (means-plus-function) を許容する一方で、クレームの文言から導かれる技術的範囲を定めるに当たって、クレーム文言の侵害の範囲を定める基準でもあって、通常の表現形式のクレームの場合のように、クレーム文言上の侵害が生じない場合に、特許権侵害の結論を導くために均等論とは、その適用の場面を異にしている。

したがって、アメリカ特許法 112 条第 6 パラグラフにおいては、開示された実施例との関係で、均等物の範囲が問題になるのに対し、均等論の適用の場合には、クレームとの関係で均等の範囲が問題になる点において、両者の比較のレベルが異なるものとなる。また、本条が機能表現形式のクレームに対して適用されるものであるのに対し、均等論自体は、これが適用されるクレームの表現形式を選ばない点でも異なっている。

ところで、このアメリカ特許法 112 条第 6 パラグラフは、機能表現形式で記載されたクレーム文言上の侵害を形式的クレーム文言によって画定される範囲よりも縮小させているため、形式的なクレーム文言上には含まれているが、本条により画定される権利範囲 (実施例及びその均等物の範囲) には含まれない領域が生じてくる場合がある。イ号装置が、この領域に属する場合に、特許権侵害を肯定するか否かの問題は、クレーム文言上の侵害の問題ではなく、これが否定された後の均等論適用による侵害の問題である¹⁹⁾、と解されていた。PTO も、この条項を審査段階の特許出願には適用せず、各構成要素をクレームの文言で規定された構成で判断するという実務慣行を取り続けてきた。したがって、引用例を回避するために特許法 112 条第 6 パラグラフを活用することが困難であり、これを出願中のクレーム解釈に適用すべきであるという議論が生じていた。

PTO は、CAFC のドナルドソン (Donaldson, USP4,395,269 「Schuler 特許」の承継人) 事件²⁰⁾ における、「審査段階でも、“means-plus-function” 式の構成要素を明細書に開示された物及びその均等物に限定して解釈することが可能である」との判決を受けて、1994 年 4 月に “means-plus-function” クレームに関する審査基準 (Manual

¹⁹⁾ 水谷直樹「米国特許判例における均等論」研究 14 号 18 頁。

²⁰⁾ *Donaldson Company, Inc., In re*, 16 F.3d 1189, 29 USQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994) (en banc) .

of Patent Examining Procedure : MPEP) を改正し、審査段階の出願にもこの条項を適用する道を開いた²¹⁾。

現行のわが国特許法においても、機能表現形式のクレームの記載が認められることは、本稿第2章第3節第5款において詳述したところであるが、これに対する均等論の適用問題に関する一種の指針を提供するものであるとも解される。

第3項 均等論適用上の問題点

(1) 均等物の範囲画定の法理 (パイオニア特許)

パイオニア特許 (pioneer patent) とは、ある技術の分野において、今までになかった全く新しい発想に立つ発明、つまり「パイオニア発明 (pioneer invention)」に与えられた特許をいう²²⁾。パイオニア発明は、前記の如く、「広い範囲で均等論が認められる発明であり、以前に全く達成できなかった機能を達成するもの、完全に新規な製品、技術分野の発展における顕著な進歩を印すような新規性と重要性を持つ発明」を意味している。

グレーバートンク事件判決においては、パイオニア発明の保護について、「この理論 (均等論) は、パイオニア又は最初の発明の特許権者の利益を保護するだけでなく、新規で有用な効果を生じる古い構成の結合に存する後発発明の特許権者の利益を保護するようにも作用する (The doctrine operates not only in favor of the patentee of a pioneer or primary invention, but also for a patentee of a secondary invention consisting of a combination of old ingredients which produce new and useful result.)」と判示している。このことは、均等の幅がクレームに係る発明の重要性又は先行技術との関係で変化することを示唆している。基本的に「パイオニア発明」は、前記の如く、今までに達成されなかった機能を達成したもの、全く新しい製品や技術の進歩の過程で明確な進歩を達成した新規性及び重要性を有するものであり、それだけに広い均等の範囲が与えられるものである。しかし、重要な改良発明についてもかなり広い範囲の均等を認める必要があるものと解される。もちろん、小さな改良には限られた均等の範囲が与えられるべきであるが、発明が機械的な構成要件の組み合わせであるということだけで、均等の範囲が左右されるべきものではないと解される。

アメリカにおいて、パイオニア特許が均等論において議論の対象とされる基本的な理由として、元木伸博士は、「均等論は、当該特許毎に、その幅の広さが異なるということが注目されるべきである。パイオニア・パテントは、特許法の根底にある政策そのものの性質の故に、後発の改良発明特許より広い幅を持つことになる。ある発明がパイオニア・インベンションであるということは、その発明者がより広い広範な特許を与えられるということを相当とするだけの範囲の発明をしたということである。こ

²¹⁾ 木村満「機能クレームの審査段階における解釈・米国の場合」パテ 47 巻 12 号 23 頁。PTO のガイドライン (1994 年 4 月 20 日) の詳細については、レーン・D・テグメイヤー (金山敏彦他訳) 「米国特許商標庁 (USPTO) によるドナルドソン事件判決の履行」パテ 47 巻 8 号 62 頁以下に詳しい。

²²⁾ 本稿第2章第4節第1款第5項 132 頁参照。元木伸「パイオニア・パテント」研究 15 号 9 頁以下。

れに対し、多くの後発のそして多分重要性において劣る改良の発明者は、大きい分野についての発明をしておらず、その発明は、大きな範囲で、事実上、早期のパイオニア・インベンションを利用しているのである。かくして、その発明者は、その発明に応じたより狭い範囲の独占権しか与えられず、従って、均等の幅も狭くなる (*Miller & Davis Intellectual Property* 125)」というアメリカの学説を紹介されている²³⁾。しかし、パイオニア特許に関するこのような考え方は、古くからわが国においても認知されており²⁴⁾、アメリカにおいて独特のものではなく、彼我共通する考え方であると解される。

わが国において、パイオニア特許という場合、特許法 72 条に規定する「他人の特許発明を利用する」場合に、その利用される特許を指すこともあるが、この概念（利用発明）とは全く異なる考え方であることに注意する必要がある。

(2) 均等論の適用を排除する法理

(a) 出願経過禁反言の原則 (Prosecution History Estoppel)

均等論は、発明の保護を完全なものにすることを目的として定立された法理であり、結果として、形式的なクレーム文言から解釈される技術的範囲を拡張する機能を有する。このような均等論の適用を外部から制限する原則として判例法上定立されたものが、「出願経過禁反言」の法理である。この出願経過禁反言とは、特許出願人が、出願手続中で、自己の利益のためになした行為と矛盾する主張を、特許侵害訴訟の場で行うことを禁ずる法理である。例えば、出願手続中に、審査官から先行文献（公知例）を引用した拒絶理由通知（official action）を受け、これを避ける為にクレームを限縮する補正書（amendment）を提出した場合には、特許権を取得した後に、自己の特許発明の権利範囲が限縮前のクレームから導かれる広範囲な技術的領域を有するものであるというような主張を禁ずることが、これに当たる。また、特許出願人が自己の出願した発明について、PTO に提出した意見書（argument）中で具体的に主張した場合にもこれに該当する。更に、公知例以外の特許性（patentability）についての補正に関しては、それが明確に特許性を維持するためになされたものであれば、現実にはクレームの許可に必要であったか否かに関わらず禁反言が適用される。また、対象になる特定のクレームそのものが実際に補正されていなくても、例えば、関連クレームが対象のクレーム中の用語に意味を与えるように削除又は補正された場合にも生じることがあるし、クレームについて何等の補正をしていなくても先行技術と区別するために、クレームのもっと狭い構成に限定するように示す拒絶理由に応じて出願人が意見書を提出したような場合にも生じる。しかし、アメリカ特許法 112 条 (35 U.S.C.112 : Specification) に基づく実体的拒絶理由（rejection）や方式拒絶理由（objection）を克服するためになされた補正については、禁反言を生じさせないと解されていた²⁵⁾。すなわち、出願経過禁反言は、均等論の適用によるクレームの拡張を制約するように

²³⁾ 元木伸・前掲注 22) 10～11 頁。

²⁴⁾ 清瀬一郎『特許法原理』155～156 頁。

²⁵⁾ *Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG Co.*, 54F.3d 1570, 34 USPQ2d 1673 (Fed.Cir.1995) .

機能するものであり、文言通りの侵害が存在するか否かが争点である場合には、そのような禁反言は問題とされない。出願経過禁反言は、均等論の全ての適用を排除するものではないと解される。

このように、出願経過禁反言の原則は、特許出願人自身が出願手続中においてなした行為と矛盾する行為をなすことを禁ずる法理であり、均等論に対して優先して適用される。したがって、通常は均等論が認められるケースであったとしても、この出願経過禁反言の法理が適用される場合には、その限りで均等論の適用が排除されることになる。換言すれば、出願経過禁反言の原則は、均等論の適用を排除するための有力な防御方法となる。すなわち、アメリカにおける特許権の侵害判断は、「均等論」の適用による広い特許権保護が技術革新の促進剤になるという法理と、「出願経過禁反言」の適用による限定的、かつ明確化された特許権保護が特許権回避による競争の促進剤になるとする法理との、二大法理間の均衡の上で判断される点に特徴がある。

(b) 仮想クレームの法理 (Hypothetical Claim)

仮想クレームとは、特許発明のクレームを構成する各構成要件のうち、イ号製品中の各対応部材が、クレーム文言を充足していないものについては、クレームの構成要件の文言自体を、イ号製品の対応部材に則して書き換えて、いわば、イ号製品に則してクレームを書き換えたものをいう。

このようなクレームは、現実存在するクレームではなく、特許権侵害の判断のみに使用するために作成されるものであるため、仮想クレームと呼ばれている。そして、この仮想クレーム自体が特許出願された場合を想定してこれを先行技術と比較した場合に、新規性、非自明性等の特許要件を具備するか否かを検討するものである。この検討の結果、仮想クレームの特許性が否定された場合には、対象製品は、先行技術に準ずるものとして、特許発明の均等の範囲にあることが否定される。他方、この仮想クレームについて特許性が肯定された場合には、対象製品は、この特許発明の均等の範囲に含まれると判断される。

この法理は、均等の範囲が先行技術に及ばないことを前提とした上で、対象製品が、先行技術と特許発明の中間に位置する場合の特許権侵害判断について、具体的な基準を提供しており、従来と比べて明快な基準を定立したものであるとして評価される。しかも、この法理は、仮想クレームが先行技術と比較して特許性が有るか否かについての立証責任を特許権者に負担させているため、被告の防御にも有用であると解される。

第4款 グレーバートンク事件判決以後における新しいルール

第1項 エレメント・バイ・エレメント・ルールの確認

グレーバートンク事件以後、クレーム解釈の問題について連邦最高裁への上告が受理されることはなかったが、下級審における判例の積み上げが進んでいった。

その中でも、グレーバートンク事件判決における“all elements rule”に基づき、CAFCの創成期においては、クレームとイ号とを発明全体の観点から比較する、いわゆる全体観察 (as a whole) の基準が適用され、機能、方法、作用効果の同一性を検

討すれば足りるという判断が一般的であった²⁶⁾。この考え方を押し進めると、クレームの「エレメント」の一部を欠如していても、全体として同一評価が得られれば、侵害の成立を認める余地が生まれ、周辺限定主義の趣旨を損なうことになり兼ねない。こうした懸念から生まれたのが、均等の判断は、エレメントごとにしなければならないという“element by element”の基準である。

前記の如く、1980年代に入って、レーガン政権下でプロ・パテントへの政策が推進される中 CAFC が設立され、一時的に均等論を広く認める傾向が強まってきたといわれている²⁷⁾。しかし、一方でグレーバータンク事件判決は、前記の如く、いわゆるパイオニア特許には、狭い範囲の改良発明よりも広い範囲の均等を認めてもよいとしており、これを根拠にした下級審判決が、逆に陳腐な特許には均等を狭くしか認めないという動きを示し、均等論の空洞化を生じる可能性が出てきた。

また、連邦最高裁は、均等論の無制限な適用が、クレームの記載要件の規定を無意味なものとし、本来クレームが果たすべき権利範囲の公示機能を損なうことを恐れ、この問題を解決するために“element by element”による前記基準を採用したものであると解される。この基準は、「ペンワルト事件」判決²⁸⁾における判断基準である。ペンワルト事件判決は、ある判決は被告製品又は方法が各クレームの構成要件(element)と均等であることを要求し、他の判決は被告製品又は方法とクレームに係る発明を全体として(as a whole)均等であることのみを要求して、明らかな見解の不一致があったそれ以前の判決における問題を解決し、クレーム文言と均等の関係を確認したものである。CAFC 大法廷の多数意見は、地方裁判所(the district court)が構成要件ごと(element by element)の比較に基づいて均等論による侵害はないと判断したことは、正しいと強調しており、「『機能を有する手段(means-plus-function)』で限定されたフォーマットは、同一の機能(文言通りの侵害: literal infringement)又は均等の機能(均等論による侵害: infringement by equivalency)が存在する場合にのみ充足される。たとえ一つでもクレームで要求される機能又はそれと均等の機能が被告製品によって達成されない場合には、侵害は成立

²⁶⁾ *Texas Instruments Inc. v. U.S. Int'l. Trade Comm'n*, 231 USPQ 833 (Fed. Cir. 1986)

「クレームを構成する各構成要件に対応する対象物件中の対象物が全てそれぞれ均等物であると認められたとしても、発明完成の時から対象物件出現の時期までの技術進歩の速度を勘案してみると、対象物件は、全体として(as a whole)、クレームの均等の範囲に含まれない」と判示している。

²⁷⁾ (財)知的財産研究所編・前掲注 6) 66～67 頁。

²⁸⁾ *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F2d 931, 4 USPO2d 1737 (Fed. Cir. 1987)

原告ペンワルト社は、果実の重量及び色で選別する装置について特許を有していたが、そのクレームには「位置決め的手段(position indicating means)」、すなわち重量及び色を識別後の個々の果実を予め決められた適切な容器に入れるための信号を発生するという要素が含まれていた。ところが被告の選別機には重量及び色を識別する手段はあっても位置決め的手段が全く存在しなかった。裁判所は、112 条第 6 パラグラフに基づくクレームにも文言侵害と均等論に基づく侵害があり得るところ、先ず(1) 文言侵害は、当該クレームされた機能を達成する何らかの手段が被告製品に存在するときに常に生じるのではなく、明細書に記載された構造又はこれと均等な構造が被告製品に存在するときにのみ生じる、(2) 均等論に基づく侵害は、被告製品の有する機能がクレームされた機能と同一ではなく、類似の機能を有するときに適用の余地がある。そして、本件被告製品には、如何なる構造の「位置決め的手段」も存在しないから、文言侵害の余地はなく、また均等論に基づく侵害の判断は、「要素ごと(element by element)」になされなければならないところ、「位置決め的手段」と類似する機能を有する手段も存在しないから、均等論に基づく侵害にも当たらない、と判示したものである。

しないとする判断は支持されなければならない」と判示している。この判決は、均等論による侵害を認めなかった事例として重要であると共に、前記の如く、アメリカ特許法 112 条第 6 パラグラフの「均等物」と均等論の関係についても興味深い示唆をしている点に注目すべきである。CAFC は、この基準を採用すれば、審査主義を蟬脱したり、クレームの公示機能を損なうことなく、均等論を是認することができるかと判断したものであるといわれている。

アメリカにおける“element by element”基準は、前記ペンワルト事件判決によってほぼ確立したものと解することができる。わが国におけるクレーム解釈においても、アメリカと同様の基準が適用されているものと考えられる。

第 2 項 マークマン事件判決²⁹⁾ の意義

(1) 事案の概要

マークマン事件で、クレーム解釈が争われた原告マークマン (Markman) の再発行特許 (USP 33,054) は、「ドライクリーニング店のための在庫管理及び記録システム」に関するものであり、その内容は、ドライクリーニング店におけるクリーニング対象物品の検索・制御システムであって、当該在庫目録 (inventory) に関するデータのメモリを含むデータ・プロセッサと、物品に付するバー・コードを印刷するプリンタと、全物品に付された当該バー・コードを読み出すスキャナーとにより、当該物品の位置、追加、削除状態を検索することができるようにしたものであり、これにより在庫への誤った追加及び在庫からの誤った引き抜きを探知し、その場所を特定できる (whereby said system can detect and localize spurious addition to inventory as well as spurious deletions there-from.) ものであった。これに対し、被告ウエストビュー (Westview) のシステムは、請求書と代金総額のみを管理するものであった。本件における最大の争点は、このような作用効果を奏する在庫目録 (inventory) の解釈を、法律判断を行う判事、事実判断を行う陪審員の何れが行うかということであった。

(2) 判示内容

本件は、クレーム文言の意味について証言したマークマン側証言を聞いた陪審 (金銭的損害賠償を求める特許権侵害訴訟では、何れの当事者も、法律又は技術に関する経験の少ない 7~12 人の一般市民で構成される陪審を求める権利を有する) に判断が委ねられた。陪審は、本件特許とウエストビューの製品を比較した後、マークマンの独立クレーム第 1 及び独立クレーム第 10 の侵害ありと判断した。連邦地方裁判所 (事実審裁判所) では、判決に対するウエストビュー側からの異議申立を認めた。そこに挙げられた理由の一つは、マークマン特許の“inventory”という文言が、「現金目録、

²⁹⁾ *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967, 34 USPQ2d 1321 (Fd.Cir. 1995) (en banc), *aff'd*, 116 S. Ct. 1384, 38 USQ2d 1461 (1996) .

田倉保 (解説・訳) 「マークマン事件米国裁判所判決紹介」事件番号 95-26、判決日 1996 年 4 月 23 日 AIPPI (1996) Vol.41 No.6, 400 頁以下、山口洋一郎「マークマン合衆国最高裁判所判決とクレーム解釈における判事、陪審員の役割」AIPPI (1996) Vol.41 No.6, 394 頁以下、木村耕太郎『判例で読む米国特許法』205 頁。

及び衣服品目という現実的物理的な物の目録の両者」を包含しているというものであった。地方裁判所の特許の解釈によると、当該製品がクリーニングの全ての過程を通じて衣服品目を追跡する能力、乃至その状況及び場所の記録をする能力がなければ、ドライ・クリーニングの追跡システムの製造・販売又は使用は、マークマン特許を侵害していないものとされた。ウエストビューのシステムは、これらの事項を行うことができないため、事実審裁判所は、ウエストビューの装置がクレーム第 1 で要件とされている「目録総数を維持する手段」を有していないこと、それ故に「目録の誤った増加及び誤った減少を探知し、その場所を見いだすこと」ができないことを理由に被告に有利な評決を指示した。

これに対して、マークマンは CAFC に控訴し、論点となったクレームの文言である“inventory”の解釈を正しく指示せず、陪審に別異の解釈を指示したと考えられる点が事実審裁判所の犯した誤りであると主張した。CAFC は、クレーム文言の解釈は裁判所の排他的な管轄事項であること、及び憲法修正 7 条はこの結論に矛盾しないとして、原判決を維持した。マークマンは連邦最高裁に上告したが、連邦最高裁は全員一致の意見として、「本件における（筆者注：クレーム文言である）『目録』の単語の意味解釈は裁判官が判断すべき事項であって、陪審のなす事項ではない」として CAFC の判断を容認している。

本判決においては、陪審制度そのものの歴史的な意義や特許事件における陪審制度が果たしてきた役割・限界等を詳しく検討した後、「歴史からも先例からも明確な回答が得られない場合には、技術用語の定義を裁判官に委ねるか陪審に委ねるかの選択において、機能的考察が重要な役割を果たすことになる。当裁判所は、*Miller v. Fenton*, 474 U.S. 104, 114 106 S.Ct. 445, 88 L. Ed. 2d 405 (1985) 事件において、ある問題が『原始的な法律原則と単純な歴史的事実の間に位置する場合には、事実と法律の区別は、時に、正義を健全に管理する場合の特質として、問題解決に関してある法律関係者の方が別の者よりも優れているとの判断に従って、決定される』と述べた。培われてきた特許用語の意味を解明するには、陪審よりも裁判官の方がより適切なので、本件でも同様である。文書の解釈は、裁判官が頻繁に行うなうものの一つであり、かつ、裁判官の方が分析の訓練を受けていない陪審よりも適切に行う可能性が高い。特定の特許の解釈は、『他の特殊の業種と同じく、特殊の訓練及び実務経験を必要とする特殊の業務である。裁判官は、その訓練及び鍛練の結果、陪審よりも、証拠を適切に解釈できる可能性がより高い。それ故、そのような義務を遂行するについて、陪審に期待されている義務遂行よりも、より正しく行う可能性が高い』*Parker v. Hulme*, 18F. Cas., at 1140。これが一世紀にわたって理解されてきたところであり、現在のクレーム解釈においても、裁判官と陪審のそれぞれの能力にこれと異なる比重を置く理由も見当たらない」、「文書の解釈問題を陪審に委ねることは、その統一性（筆者注：議会が連邦巡回裁判所に特許を専属管轄とする CAFC を創設したのと同様、統一性が高まると、技術の成長及び産業上の創意を奨励し、アメリカの特許制度を強化することになる）を妨げることになる」、「新たな独立の侵害訴訟の被告らに対して争点遮断効

(issue preclusion) が主張できない場合でも、同一の控訴審の先例によって複数の管轄の間の統一性が図れないような場合であっても、解釈問題を単純な法律問題と取り扱って、それらの争点の先例法理の適用を通じて、同一管轄内の確実性を促進できることになる」と判示したものであり、「特許クレームの中の技術用語を含む特許の解釈は、陪審の役割でなく、裁判官が専権的に行うべき法律判断である (construction of a patent, including terms of art within its claim, is exclusively within the province of the court.)」ことを明確にした。本判決は、連邦最高裁裁判官の全員一致の判決である点で、以後のアメリカにおける特許訴訟の在り方や訴訟戦略に及ぼした影響は大きい。

第3項 マークマン・ヒヤリング

(1) 意義

マークマン事件判決以後、アメリカの特許権侵害訴訟においては、正式事実審理の前に当事者がクレームの争点となった文言の解釈に関する内部及び外部証拠を提出するマークマン・ヒヤリング (Markman Hearing) と通称される手続を開くのが一般的な実務となった。

マークマン・ヒヤリングは、地方裁判所で行われるもので、地裁判事が、クレームの意義を解釈するための手続である。マークマン連邦最高裁判決に続く CAFC の判例では、マークマン・ヒヤリングの創設によってアメリカの裁判所がクレームを以前より厳格に解釈する傾向が生まれたと評されている。

マークマン・ヒヤリングは、前記の如く、通常クレーム用語の意義を解釈するために行われるものであるが、その方法や時期は多種多様である。マークマン事件における意見では、クレーム解釈においてどのような証拠を考慮することができるのか、そしてクレームの範囲をいつ定めるのかということ等の重要な問題に対して、地裁判事がどのように答えるのかについての指針は示されていなかった。そこで、CAFC は、クレーム解釈のタイミング及び手続方法については、地方裁判所の裁量に委ねることとしている。マークマン・ヒヤリング手続は、およそ次のように行われる。

(2) マークマン・ヒヤリングの手続³⁰⁾

クレーム解釈のためのヒヤリングは、侵害や特許の有効性に関する何らかの決定がなされる前に行うことができる。したがって、両当事者は、一旦クレームが解釈されれば、その事件における双方の優位性や弱点を評価することができるので、事件を裁判所に持ち込む前に紛争を解決するために略式手続 (summary judgment) の申立をすることや、和解交渉に望むことが可能になる。裁判所の中には、開示の前にそのようなヒヤリングを行い、クレームの用語を検討した所もあったということである。その目的は、早期にクレームを解釈することによって、両当事者並びに裁判所は、事件

³⁰⁾ フレデリック・F・カルベッティ (AIPPI 事務局訳) 「米国における特許侵害訴訟の早期解決策」AIPPI (2001) Vol.46 No.2, 77 頁以下、ドナルド・S・チザム (竹中俊子訳) ・前掲注 13) 477~501 頁。

手続の進行に伴う司法権の一層効率的な利用をするために開示手続に集中することができるからであると考えられる。

開示手続前のヒヤリングでは、裁判所は、争点となった用語の解釈のみを対象として、その他の情報であれば紛争における如何なる用語に関するものであっても除外することができる。更に先行技術等、クレーム解釈に相反する証拠の開示を除外することができる。その結果として、両当事者には、開示手続中に、そこで行われる全ての弁論を支持するのに不十分なものに関するクレーム解釈が残されてしまう危険性があるといわれる。開示手続前にヒヤリングを行うことは、裁判所が誤ったクレームの解釈をする可能性を増大させる。このような状況が発生するのは、一方の当事者の持つ情報がクレーム解釈のための情報に関していえば完全とはいえず、後にヒヤリングを行う必要性が生じる可能性があるためであると解される。

裁判所の中には、開示手続中、又はその後にヒヤリングを行う所もある。開示手続終結後にクレーム解釈がされると、両当事者は事件において自らの理論を変更する必要があること、又は理論を支持するための開示事項を追加する必要性が生ずる場合がある。しかし、この時点で両当事者が複数の理論に基づき手続を進めていなければ、いずれの当事者も、理論の変更や追加をすることができない。更に、専門家の報告書を見直す必要性が生じる場合がある。

公判までクレーム解釈を待つことは有益ではない。すなわち、判事が証拠についてヒヤリングを行ってクレームを解釈している間、陪審は待たされることになり、有力な証拠を忘れてしまう可能性があるからである。

(3) ヒヤリングの期間

マークマン・ヒヤリングは、簡潔なものであれば、1時間から1時間半、長くても5日程度で完了し、クレームを解釈するに当たってその争点についての決定にも関与する場合には、ヒヤリングの実質的な期間が長引くこともあるといわれている。

(4) 専門家の利用

特許訴訟に裁判所が慣れ親しんでいない技術分野に関与する場合には、裁判所は、中立的な立場にある専門家や技術助言者を利用している。クレーム解釈を定めるに当たっては、連邦民事訴訟手続規則 53 に基づき特別補助裁判官の判断を認めることも、拒絶することもできる。特別補助裁判官の決定に関わらず、裁判所は独自に、特別補助裁判官の決定を検証する一環としてマークマン・ヒヤリングを行うこともできる。これによって両当事者には、それぞれの立場を主張する複数の機会が与えられることになる。

(5) 決定の終局

マークマン・ヒヤリングの決定が控訴前に終局的なものになるか否かは、一定していない。仮差止命令の審理中にされたクレーム解釈は、通常であれば、申立の前に開示手続は全くされていないので、改めて審理される対象になる。CAFC は、最初に下級審のクレーム解釈を支持していたが、必ずしも常にそのように取り扱われるか否かは明確ではない。なお、クレーム解釈は、暫定的決定なので、そのまま不服申立の対

象とはならない。CAFC は、地方裁判所の決定にとらわれず、改めてクレーム解釈を行うことも可能である。

(6) ヒヤリングで利用される証拠

クレームの意味を決定するためには、クレーム自体だけでなく、明細書及び出願手続記録も考慮される。また、専門的若しくは科学的な用語や技術用語の意味を決定するためには、専門家の証言といった外在的証拠 (extrinsic evidence) を考慮することも認められている。マークマン事件判決では、CAFC は、「PTO における手続に関する『争いのない公開された記録 (undisputed public record)』は、クレームを解釈する上でもっとも重要な資料となる」と判示しており、また、特許クレームの解釈、そして内在的又は外在的証拠の何れかを利用してクレーム中の用語の意味をどのように決定するかについては、地方裁判所が専属的に管轄する旨を支持している³¹⁾。

主張すべきクレームが適切に解釈されるためには、特許権者は最初に、クレーム、明細書及び出願手続記録で構成される内在的証拠 (intrinsic evidence)³²⁾ を検証すべきである。内在的証拠からクレームの意味が明らかであれば、外在的証拠によってその意味が変わってしまうことはない。クレーム文言を解釈するときに最初に検証すべき、そして最も重要な情報源はクレーム自体の文言である。用語に通常のもの以外の意味があることが明細書又は出願手続書類から明確に定義されているのであれば、特許権者は通常の意味以外の方法で用語を使用することができる。クレーム解釈は、通常の技術を持ったいわゆる当業者が発明された時点でどのように解釈したであろうかという点に基づいて行われる。クレームは明細書の記載に照らし合わせて解釈されなければならない。明細書で定義されている用語は、クレームで使用されるときにも同じ意味でなければならない。クレームと明細書の関係は、発明の説明の文面から限定事項をクレームに持ち込んではいないが、クレームで既に限定されている用語を定義するために説明の文面を利用することはできる。更に、出願手続記録も第 3 の内在的証拠として、クレーム文言を解釈して意味を当てはめるために裁判所で考慮することができる。特許出願手続記録には PTO に対する特許出願手続の完全な記録が含まれており、特許権者自身のクレーム解釈を洞察することができる。出願経過禁反言の原則 (Doctrine of Prosecution History Estoppel) においては、前記の如く、出願手続中に特許権者が権利放棄した解釈を、後に侵害訴訟手続の場において特許の中に取り込むことを禁止している。外在的証拠は、次の二つの状況で利用することができる。その一つは、裁判所の判断力を養うために有益なバックグラウンドの情報を提供する状況において、もう一つは、クレームの意味が内在的証拠から明らかでない場合にクレームを定義する状況においてである。

(7) 考察 (反省をこめて)

³¹⁾ ドナルド・S・チザム (竹中俊子訳)・前掲注 13) 482~483、493 頁。地方裁判所は、クレーム解釈が裁判所の判断すべき法律問題であると述べている。

³²⁾ わが国では「包袋」と呼んでいる。出願記録の全て、願書、明細書、出願経過記録、特許庁との遣り取り等に関する書類等の一件書類の全てを一纏めにした書類袋になっており、このように呼ばれる。

マークマン・ヒヤリングを以上のように見てくると、特許出願に関する審査の状況に関する考え方、審査におけるクレーム解釈の手法及びクレーム解釈のための資料（内在的及び外在的）の取り扱い方や判断方法において、わが国における侵害訴訟におけるそれと極めて類似してきていると解される。また、マークマン・ヒヤリングの導入によって、アメリカのクレーム解釈は、以前のわが国におけるクレーム解釈の手法に近似してきているものと解される。わが国の裁判所においても、以前は、クレームを明細書記載の実施例に限定する傾向があった。また、クレーム、明細書、図面及び出願経過を重視する結果、アメリカの訴訟で使われるような技術専門家の役割は限られたものであった。現在、わが国の裁判所でも、前章にて詳述したように、通常、実施例に限定せず、クレームに記載された字句を重んじてクレームの解釈をする傾向になりつつあるものと解される。

ところで、マークマン判決によって、クレーム解釈は、素人の「陪審」ではなく、裁判官の専権事項であるとした連邦最高裁判決当時には、産業界を始め特許実務者の多くは、これにより裁判の予見可能性が高まり、和解も促進されるであろうと予想されていたが、判決から 7 年を経た現在、結果的には、大きな効果を挙げているものとは解されない。これは、CAFC における高い破棄率によるものであり、当事者の多くが地裁判事のクレーム解釈が確定的ではないことを知っているためであると思われる。また、このように破棄率が高いことに加え、CAFC による判断のタイミングが余りにも遅いことが問題を悪化させる原因にもなっていると評されている。通常、マークマン・ヒヤリングに基づくクレーム解釈決定に際して即座に控訴しても、CAFC がかかる中間控訴（interlocutory appeals）を受理することは稀なことである。マークマン・ヒヤリングは、現在でも、まだ試行錯誤を続けているといっても差し支えないようである。ただ、アメリカにおける特許訴訟手続の枠組みがクリアになった点は評価することができる。

第 5 款 ワーナー・ジェンキンソン事件連邦最高裁判決概要

第 1 項 意義

アメリカの連邦最高裁は、前記グレーバータンク事件判決以来、約半世紀にわたり均等論に関する判断をしてこなかった。したがって、本判決は、均等論の歴史における総決算を意味すると共に、将来のアメリカにおける均等論の方向を決定付けるものとして、期待されてきたものであった。しかし、この期待は、後述する「フェスト事件」CAFC 判決によって脆くも覆されることになる。

CAFC は、「ヒルトン・デービス事件」³³⁾において、均等論適用に関する立場を明らかにするために、大法廷によって審理を行った。裁判官の意見は 7 対 5 に分かれて原審は維持されたが、多数意見は、「実質性」の基準を採用することで、三要素テスト

³³⁾ *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 62 F.3d. 1512, 35 USPO2d 1641 (Fed. Cir. 1995) (en banc) .

が均等判断の唯一のテストでないことを明らかにした。しかし、均等論の適用には衡平法上の境界を超える必要があるとする第2の考え方を否定した。連邦最高裁は、この判決の法律審査を行って覆し、均等と出願経過禁反言について更に判断するように求めて事件をCAFCへ差し戻した。この上告審の上告人がワーナー・ジェンキンソン社であったことから、上告審判決については「ワーナー・ジェンキンソン事件」³⁴⁾と称する。CAFCは、均等についての判断を再確認したが、出願経過禁反言については更に事件を地方裁判所に差し戻した³⁵⁾。

連邦最高裁の判決は、均等論については、ケース・バイ・ケースで判断すべきであるとしながら、内容的にはそれまでに議論されてきた事項に対して幾つかのガイドラインを示している。重要な点は、出願経過禁反言について従来の法理を基本としながら、これに新しい枠組みを設けた点であると解される。

第2項 事件の背景

本事件で問題となった特許は、ヒルトン・デービス社が有する食品染色用染料である赤色染料#6の精製法に係る発明(USP4,560,746)であり、化学分野の事件である。クレームには、「(赤色染料#40と黄色染料#6を含む)グループから選択された染料を純化する工程において、前記結合又は前記スルホン酸化から生じた反応混合物の水溶液をほぼ200から400p.s.i.g.の静水圧下でpH値をほぼ6.0から9.0として、正規直径5から15オングストロームの孔を持つ膜を浸透させる限外濾過工程にかけ、前記染料から不純物を分離する段階を持つことを改良とする工程であって、前記不純物のうちその分子サイズが前記孔の正規直径より小さいものは前記膜の下流側に浸透するので、前記染料が濃縮液に残り、前記濃縮液から前記不純物が実質上全て取り除かれたとき、浸透したものの中に本質的に不純物が存在しないことが示され、前記乾燥度に前記濃縮液を蒸発させ、前記濃縮液からほぼ90%の純度をもつ前記染料を提供することができる前記工程」

“In a process for the purification of a dye selected from the group (including Red Dye #40 and Yellow Dye #6), the improvement which comprises : subjecting an aqueous solution of the reaction mixture resulting from said coupling or said sulfonation to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0. to 9.0. to thereby cause separation of said impurities from said dye, said impurities of a molecular size smaller than the nominal pore diameter passing into the permeate on the downstream side of said membrane and said dye remaining in the concentrate, and when substantially all said impurities have been removed from said concentrate, as evidenced by their

³⁴⁾ *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S.17, 41 USPQ2d. 1865 (1997).

³⁵⁾ *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 114 F.3d 1161, 43 USPO2d 1152 (Fed. Cir. 1997) .

essential absence in said permeate, recovering said dye, in approximately 90% purity from said concentrate by evaporation of said concentrate to dryness.”

と記載されている。

この特許発明では、染料の水溶液をほぼ 200 から 400p.s.i.g.の静水圧下で pH 値をほぼ 6.0 から 9.0 (at a pH from approximately 6.0. to 9.0) として、正規直径 5 から 15 オングストロームの孔を持つ膜を浸透させる限外濾過 (ultrafiltration) し、前記正規直径より小さい分子の不純物を透過させて除去することを要件としている。前記 pH 値につき「ほぼ 6.0 から 9.0 (approximately 6.0. to 9.0)」という数値は、審査官が引用した先行特許 (Booth 特許) に基づく拒絶を回避するものであったことは明らかである。

被告であるワーナー・ジェンキンソン社の実施態様は、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、特許発明とは限外濾過を pH 値 5、圧力 200 ~500p.s.i.g.で行う点が異なっていた。しかし、原告が補正で上限を pH 値 9.0 以下と限定した点は、先行技術と区別するためになされたものであったことは明白であるが、pH 値 6.0 以下という下限の限定も同時に付した理由については明らかにはなっていない。この点が、連邦最高裁で問題とされることになった³⁶⁾。

第 3 項 CAFC の判決

均等による侵害を認めた地裁判決に対し、被告であるワーナー・ジェンキンソン社が控訴し、CAFC の多数意見は、「発明の技術分野の平均的知識を有する者 (当業者) であれば、pH 値を 5 とする限外濾過工程を行っても pH 値が 6 から 9 で行う場合と同じ結果が得られるように膜が同様な方法で同一に機能することを知り得たであろう」という理由で侵害を認める陪審の評決を支持した。CAFC の多数意見は、均等論は存続していること、イ号方法と特許発明との間に実質的な差異があるか否か、すなわち、「クレームされた製品又は方法と侵害するとされるものの違いが実質的であるかどうか」が均等論による侵害判断の最終的な問題である (the substantially of the differences between the claimed and accused products or processes is the ultimate question under the doctrine of equivalents.)」と判示し、3 要素テストが均等判断の唯一の判断基準ではないことを明らかにした。

すなわち、CAFC の多数意見は、均等論は法律的に健全な論理であり、存在し続けるべきものであると判断し、更に、均等論は言い換える必要があるとした。そして、均等論の適切な法律上の基礎は、係争対象物件又は係争対象方法と特許発明との間に実質的な相違が存在するかどうかにかかれるべきであるとした。CAFC は、その方がグレーバートンク事件で連邦最高裁が打ち出し、その後伝統的に用いられてきた 3 要素テストよりも正確な均等論の分析を可能にすると判断したものである。また、均等

³⁶⁾ D・S・チザム「Warner-Jenkinson 最高裁判所判決以降の特許の保護範囲」紋谷暢男教授還暦記念『知的財産権法の現代的課題』145~149 頁、ドナルド・S・チザム (竹中俊子訳)・前掲注 13) 531~539 頁。CAFC 及び連邦最高裁判決内容について詳しい。

性の問題は陪審が決定すること、この事件の陪審はワーナー・ジェンキンソン社の方法が特許発明の明細書に開示していない限外濾過方法とは実質的に相違していないという実質的証拠を得ていることを認定した。CAFC 判決においては、12 人の判事のうち 5 人が三つの少数意見を提出した。少数意見の多くは、均等論でクレームの範囲が不適法に拡大されるというものであり、三つの意見に共通するところは、縮小した均等論であれば、裁判所によってクレーム全体又は一部に適用してもよいというものであった。

多数意見は、特許権者による pH 値をほぼ 6.0 から 9.0 とする限定補正によって、pH 値が 6.0 より下の値について均等論を求めることを許さないとする出願経過禁反言の適用はない、と判断している。

CAFC の判決を要約すると、多数意見は、概ね次のように纏めることができる。

- ① 均等論適用のテストについて、グレーバートンク事件判決において採用された 3 要素テストをもってクレームの構成と被告製品乃至方法の構成との実質的差異の有無を判断するテストであって、この差異を評価する上での一つのファクターであると位置付け、両者の差異が非実質的であるときに均等論を適用する。
- ② 3 要素テスト以外のファクターとして、当業者が置換可能性を認識 (the known interchangeability to the person reasonably skilled in the art) していたかどうか (認識していたときは、その差異は非実質的であると考えられる有力な証拠になる)。
- ③ 侵害者が模倣 (copying) したかどうかは、均等を認める有利な証拠の一つではある (模倣はクレームの差異が非実質的であることを示す) が、必要不可欠な証拠ではない。独自に開発したことは、模倣しなかったことの有力な証拠になる。

そして、多数意見は、侵害は事実問題であり、均等かどうかは陪審によって判断されるべき事実問題であって、均等論は衡平法 (equity) に基づくものではなく、裁判官は、均等論を適用するかどうかについての裁量権限を有しないと判示している。

第 4 項 連邦最高裁の判決

連邦最高裁は、ワーナー・ジェンキンソン社が提出した裁量上告を受理し、1997 年 3 月 3 日付けにて、「均等論を忠実に適用する。均等の判断は構成要素ごとに客観的に均等を確認することによって行うべきである (…adhere to the doctrine of equivalents. The determination of equivalence should be applied as an objective inquiry on an element-by-element basis.)」として、特許権侵害の問題に均等論が適用できることを全員一致で支持し、原審を破棄して、「本日説明した要件、特に出願経過禁反言及びクレームの構成要件の意義が保持されているかどうかの確認」に関連し、CAFC が更に審理を行うべきであるとして、事件を CAFC に差し戻した。均等論に関する連邦最高裁の判決としては、1950 年のグレーバートンク事件以来、50 年ぶりの判決である。

連邦最高裁の上記判決は、次の 5 点に要約される。

- (1) 1950 年 (1952 年法) のグレーバートンク事件の見直し

上告人は、グレーバートンク事件において裁判所が判示した均等論は、1952 年の特許法の改正（1952 年法 112 条 2 項には「明細書は、出願人がその発明とみなす事項を特定し明確に記載した 1 項又は多数項のクレームをもって終結しなければならない」と規定されている）によって廃止された、と主張した。しかし、連邦最高裁は、1952 年のクレーム、審査、再発行手続に関する規定は、「1870 法と実質的な違いがない」として、反対意見の表明があったにも関わらず、グレーバートンク事件がこれらの規定に基づいて均等論は既に効力を失ったとする意見を否定した。

(2) 均等論は現在においても健在であることを確認した後に、「グレーバートンク事件以降の判例法の発展の中で、クレームに拘束されることなく一人歩きするようになってしまったとする下級審の反対意見に表明された裁判官達の懸念に同調する」ことに触れ、「均等論が広範に適用されることによってクレームの定義的機能及び公示的機能 (definitional and public-notice function) と矛盾を起こすことは否定できない」とし、更に、これらの懸念に対応するため、「クレームが発明を定義し、特許権の独占的範囲について公衆に公告する」という点を強調する一連の判例と均等論を認めるその他の一連の判例を区別し、均等論の適用に関し、エレメント・バイ・エレメントの法理による分析をすることによって両者の判例の考え方を調和させることができる、と説示した。

(3) 均等論を制限すべきとする議論について

(a) 出願経過禁反言について

補正によってクレーム要素の限定が追加された場合には、その補正を必要とする「特許性に関連する実質的理由を PTO が有していた」という反駁可能な推定が加わる、と判示した。特許権者は、クレームの特許性を安全にするということの他に、限定を追加した適切な理由を示して推定を覆す立証責任を負う。特許権者がこの立証責任を果たすことができない場合には、出願経過禁反言の原則によりその要素に均等論を適用することはできない。

(b) 侵害の意図

「均等論の適用のもとでの侵害を、特許権の文言上の侵害とは異なって取り扱う必要はない」と判示した。したがって、均等論を適用する客観的なアプローチにおいては、被告の侵害の意図等の主観的要素は何の役割も有すべきものではないとされた。この均等論の適用には、意図の立証が必要とされないという判示により、均等論の必須要件としては、「衡平法上の境界」が必要とされないことになる。同様に、連邦最高裁は、特許をコピー又は設計回避する努力に関連する証拠は、均等の判断の助けにはならない、と判示した。しかしながら、「独立した実験」の証拠は、あるクレーム要素 (element、わが国おける用語では「構成要件」) に代わって用いられた物の置換可能性を当業者が知っていたこと、又は知らなかったことの証明となる可能性がある、と説示している。

(c) 特許の中に開示された均等物及び特許発行日に知られていた均等物

上告人は、第三の均等論に対する制限は、「均等と認められるものを特許の中に開示されたものに限定すべきである」と主張した。この主張は、均等と主張された要素が特許明細書に明示的に開示されていたグレーバートンク事件の事実に基づいて主張されたもののようである。上告人は、この主張をやや緩めたものとして、「特許の発行日に知られていたものに均等の認定を制限すべきであり、その後開発されたものに均等と認めるべきではない」と主張している。しかし、連邦最高裁は、その何れの主張も認めず、均等と評価するための適切な時期は、「侵害時（time of infringement：侵害時説）であり、特許が発行された時ではない」³⁷⁾と判示している。この判示事項は、均等論は特許明細書に開示されていない事項に制限すべきであるとの主張を間接的に退けたことになる。すなわち、均等論は、特許発行時の均等又は特許明細書に開示された均等に限定されることはない、としたものである。

(4) 陪審による審理

連邦最高裁は、「裁判所がどの程度又はどのように均等判断に携わるべきか」という CAFC の判断事項の審理を拒んでいる。そして、侵害とされる方法がクレーム記載の方法と均等かどうかという問題は、陪審が判断すべきとする CAFC の判断を支持する十分な先例があると述べ、前記のマークマン事件判決（マークマン事件判決は、直接均等の適用を問題とした判決ではない。しかし、クレーム解釈が法律問題であるということ、均等の適用もまた法律問題であると判断される可能性を高めるものであり、同時に CAFC 大法廷で審理されていた前記ヒルトンデービス事件にどのように影響を与えるかという意味で注目されていた）の中には、CAFC による結論を異ならせる必要のある事項はない、と説示している。

(5) クレーム要素の限定

連邦最高裁は、補正によってクレーム要素の限定が追加された場合には、その補正を必要とする「特許性に関連する実質的理由を PTO が有していた」という、反駁可能な推定が行われる、と判示した。特許権者は、クレームの特許性を安全なものにするということの他に、限定を追加した適切な理由を示して推定を覆す立証責任を負う。特許権者がこの立証責任を満たすことができない場合には出願経過禁反言の原則によって、そのクレーム要素に均等論を適用することができない。

前記の如く、ワーナー・ジェンキンソン事件は、基本的には、グレーバートンク事件以来均等論について連邦最高裁が示してきた支配的判例を踏襲したものと理解することができる。すなわち、均等論判断における 3 要素テストの持つ意義を再確認しており、いわゆる、3 要素テストは、置換可能性を特許発明から当業者が知り得たものであるかどうか（would have known）が中心的な問題であることを指摘し、均等論の原点を示した判決であるといえる。そして、侵害者の主観的認識如何は、均等論の成立

³⁷⁾ わが国においても、平成 10 年最高裁判決において「侵害時説」が採用された。国際的にも「侵害時説」が以前から優勢であったが（木村耕太郎・前掲注 29）223 頁）、わが国においては、平成 10 年最高裁判決以前には、出願時に将来起こり得る侵害の形態を全て予想してクレームを記載することは、

要件として関係のないことを明言したことに意義があるものと解される。侵害者の主観的認識の有無等、主観的要素が不必要であることは、わが国における平成10年最高裁判決における均等論適用の要件解釈においても同様である。また、連邦最高裁は、沈黙（明示的な理由のないクレーム要素の限定）による出願経過禁反言の推定という新たな法理を形成したものと評価することもできる。

第6款 フェスト事件連邦最高裁判決概要

第1項 意義

CAFCは、2000年11月29日、「フェスト事件」³⁸⁾判決において、出願経過禁反言に関する重要な判決を下した。判決の概略は、特許出願人が、特許要件に関する理由でクレームの文言の範囲を狭める補正（限縮補正）をした場合、当該補正されたクレームの構成要件についての均等侵害は、一切認められないとするものである。すなわち、当該補正された構成要件については全く均等論の適用がないということである。

フェスト事件判決の背景には、近年の特許法における二つの背反利益間の綱引きがあるといわれる³⁹⁾。その一つは、均等論による広い特許権の保護が技術革新の最適な促進剤であるとする考え方であり、他の一つは、より限定的かつ明確化された特許権の保護が特許回避による競争を活発化させるとする考え方である。両利益間の緊張関係は、前記ワーナー・ジェンキンソン事件において問題とされたが、結論を得るに至っていない。ワーナー・ジェンキンソン事件における連邦最高裁の中心的課題は、均等論による特許権の保護とクレームの定義的機能及び公示的機能とのバランスを如何にとるかということであった。連邦最高裁の回答は、前記の如く、オール・エレメント・ルールと出願経過禁反言の維持とその明確化であった。オール・エレメント・ルールについて、連邦最高裁は、「クレームに含まれる各構成要素は、それぞれ全ての特許発明の範囲を画定するために重要であるため、均等論は各構成要素（element by element）ごとに個別的に適用されなければならない、発明全体（invention as a whole）に適用してはならない」、また、出願経過禁反言については、「補正が特許要件に関する理由でなされた場合、当該補正された構成要素に対する均等論の適用は排除される」と判示している。そして、連邦最高裁は、クレームの権利範囲の画定及び公示機能に注目して、補正が特許要件に関する理由でされたものであるという新たな推定要件を導入し、これを覆す証明責任を特許権者に負わせることにしたものであった。しかし、ワーナー・ジェンキンソン事件判決においては、出願経過禁反言が具体的に均等論をどれだけ制限するのかという新たな問題を残す結果となった。フェスト事件は、この点が大きな争点になったものである。

実際上不可能であるということが均等論を認める根拠であるという考えから、均等の判断は出願時を基準とすること（出願時説）を当然の前提とする見解が有力であった。

³⁸⁾ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.*, 56 USPQ2d 1865 No.95-1066 (Fed. Cir. Nov. 29, 2000) (en banc) .

³⁹⁾ パトリシア・マートン（萩原弘之訳）「フェスト事件 CAFC 判決の検討と出願及び訴訟実務の対策」AIPPI (2002) Vol.46 No.2, 84 頁。

フェスト事件判決の直後、アメリカでは、法律雑誌やインターネット等でフェスト判決により、「均等論はもはや死んだ、あるいは不治の病になった」、「均等論への死刑宣告 (Death Sentence to Equivalents)」というような極端な評価⁴⁰⁾や論評がなされ、大きな反響を生んだ。これは、前記「ウイナンス事件」以来 150 年近くにわたって特許係争事件のなかで重用されてきた均等論の法理が、CAFC の判決のもとでは事実上ほとんど機能しなくなってしまうという懸念からであった。

第 2 項 事件の背景

本事件の原告「フェスト社」は、ドイツ系の企業であり、2 件の磁気ロッドレスシリンダに関するアメリカ特許権「ストール特許 (USP4,354,125)」と「キャロル特許 (USP3,779,401)」を有している。ストール特許は、各種機械に応用可能な動力伝達用装置の基本特許であり、非磁性体からなる円筒体の内側に装着されたピストンの外周に設けられた円形磁性体と複数のシール用リング体を用いることにより、不純物による干渉を回避することを可能にした駆動装置である。また、キャロル特許は、非鉄製材料からなる円筒体の内部に装置されたピストンの外周に円形磁性体を設けた構成でストール特許と類似の機能を有する駆動装置である。フェスト社は、これらの特許を応用した各種機械用駆動装置を国際市場に拡販していたものである。これに対し、被告焼結金属工業株式会社（英文では、一般に「Sintered Metal Company : SMC」と呼ばれている。以下「SMC 社」という）は、自動制御機器製品及び焼結濾過装置の製造販売を中心に成長した日本企業であり、自動車、半導体、医療機器、食品加工等の分野で幅広い業種に関わり、世界市場においてフェスト社と競合関係にあるライバル企業である。

SMC 社は、フェスト社に続いて駆動装置の拡販に乗り出し、特許対策として、SMC 社の駆動装置は、ピストンの外周には非磁性体を用い、更に単一のシール用リングを持った構造になっている。したがって、SMC 社の構成は、フェスト社の特許とは、文言上明らかに異なっている。

フェスト社は、前記 2 件の特許を SMC 社が侵害しているとして、1988 年にマサチューセッツ州の地方裁判所に提訴した。SMC 社は構成の違いに基づく文言上の非侵害を主張したところ、フェスト社は、均等論に基づく侵害で反論をし、SMC 社は出願経過禁反言の原則によって対抗した。マサチューセッツ州地方裁判所は、SMC 社がキャロル特許を均等論のもとで侵害したとする略式判決 (summary judgment) を行い、また、マサチューセッツ州地方裁判所の陪審は、SMC 社がストール特許を均等論のもとで侵害したとする判断を下した。

⁴⁰⁾ *Death Sentence to Equivalents*, Foley & Lardner.P.L.C. (HP:What' new) 08.12.00 update. Retrieved 15.12.00.from the World Wide Web:<http://www.foleylardner.com/PG/LIP/FestoCase.html>. Victoria Slind-Flor, *Dying doctrine of equivalents*, The National Law Journal, B8, (Dec. 18, 2000) (quoting Harold C. Wegner, a partner of Holey & Lardner) .

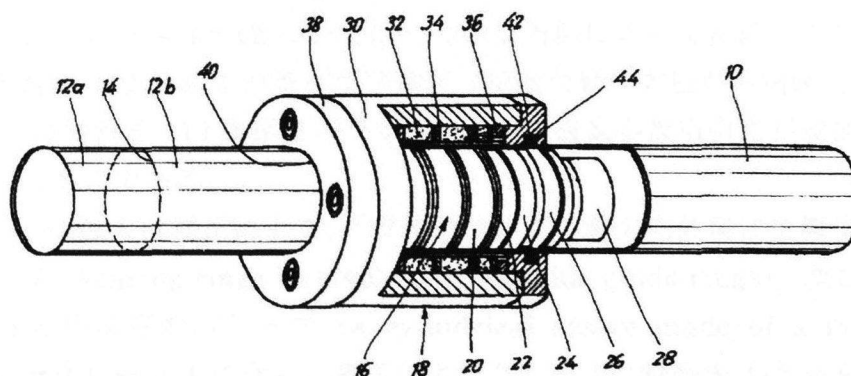
SMC 社の出願経過禁反言に関する主張の根拠は、ストール特許については、出願審査におけるアメリカ特許法 112 条による拒絶理由通知に対し、クレームを明確にするために、クレームの従属関係を整理すると共に、磁性体と複数のシール・リングに関する限定事項を導入した。また、キャロル特許については、拒絶を避けるために出願人の意思によってクレームが縮小されたことは間違いない。したがって、出願経過禁反言の原則によって、権利者が均等論に基づく権利の拡大解釈をすることは許されない、というものであった。この点に関し、マサチューセッツ州地方裁判所は、フェスト社は、クレームを縮小している。しかし、縮小の目的は、公知資料（prior art）を回避する目的ではなく、クレームの記載を明確にする補正であり、出願経過禁反言の原則は適用されない、と判示した。

第 3 項 フェスト社の特許権の内容⁴¹⁾

ストール特許及びキャロル特許は、共にロッドのない磁気シリンダ（以下「磁気ロッドレスシリンダ」という）という技術を開示したものであり、クレームに係る装置は三つの基本部品、すなわち、ピストン、シリンダ及びスリーブを有し、基本的には、ピストンはシリンダの内側にあり、圧力のかかった流体物（圧力媒体）によって移動する。スリーブはシリンダの外側にあり、磁氣的にピストンに結合される。スリーブとピストンの間に磁力により、シリンダの内側をピストンが移動するのに伴ってスリーブも引っ張られるように移動する。そして、スリーブが物品を保持移動するという構造のものである。

(1) ストール特許の内容

ストール特許 (USP4, 354, 125)



⁴¹⁾ 江口弘之「均等論のエストップルについて CAFC 全員法廷で示された新たな判断基準」パテ 54 巻 3 号 14 頁、泉克文「米国における均等論・Festo 事件を中心に」パテ 55 巻 12 号 52 頁参照。主として、アメリカ特許公報 (USP) 4,354,125 号 (ストール特許)、同 3,779,401 号公報 (キャロル特許)、対応日本特許、特公昭 55-25034「物品移送装置」及び「CAFC フェスト事件」判決書等から引用要約。

ストール特許の磁気ロッドレスシリンダは、図に示すように、非磁性体材料からなる中空円筒形状のシリンダ（チューブ）10の内部に、ピストン16がその軸方向に移動可能に配置され、シリンダ10の外部にスリーブ18がその軸方向に移動可能に配置されている。ピストン16は、外部からシリンダ10内に供給される圧力媒体によって摺動自在に装着されており、アルミニウムや他の軽量非磁性体材料からなる本体と、その本体に軸方向に並んで取り付けられた複数の環状永久磁石20と、それら磁石20の間に配置されたスペーサー22とを有している。

各磁性体20は、その半径方向に磁化されている。本体の両端には、それぞれ摺動可能なガイドリング24が取り付けられており、一部が本体の溝内に埋め込まれると共に、他の部分は当該本体の表面から突出していて、シリンダ10の内面に摺動可能に接触している。ピストン16の各端面には、バッファ28が取り付けられており、それによってピストンは所定の停止位置で停止するようになっている。環状磁石20の外面は、小さなエアギャップを介して、シリンダ10の内面に近接しているが、環状磁石20の両側にガイドリング24とシーリングリング26が設けられてあるため、動作中にエアギャップに不純物が入り込むのを防止できる。

また、スリーブ18は、漏れ磁界を抑制するために磁化可能な材料から形成され、その内周面には、その軸方向に複数の環状の永久磁石32が並んで取り付けられている。これらの磁石32は、スペーサー34で互いに分離されている。シリンダ10内への流体の供給・排出によってピストン16が移動すると、磁石32と20の間に作用する磁力により、シリンダ10外のスリーブ18がピストン16と共に移動し、搬送機器の輸送部品にスリーブ18を結合することにより、当該搬送部品を移動させることが可能となる。

(2) ストール特許の審査経過

ストール特許の原クレームは、「一対のシーリングリング」及び「磁化可能なスリーブ」には言及していなかった。最初の拒絶理由通知（office action）において、審査官の拒絶理由は、クレーム1～12については三つの引用例によって拒絶、クレーム1～12については特許法112条第1パラグラフ違反（正確な動作方法が不明瞭）、クレーム4～12については特許法112条第2パラグラフ違反（複数多数項引用が規則に沿っていない）に基づくものである。

これに対し、出願人は補正により、「ガイドリングの軸方向外側に位置する複数のシーリングリング（sealing rings located axially outside guide rings）」及び「磁化可能な材料からなる円筒形のスリーブ（a cylindrical sleeve made of a magnetizable materials）」をクレーム1に含め、補正によりクレームは特許法112条を充足するように検討済である旨の答弁を行っている。

出願人は、この補正と同時に、ドイツ対応出願で審査官に引用された二つのドイツ公知文献をPTOに提出し、補正後のクレームは、当該ドイツ公知文献に照らし、特許されるべきである旨を主張している。このドイツ公知文献は、駆動装置が駆動する際に、不純物がチューブの外周及び内部に混入等し障害とならないようにする構造を一

切開示していないとの主張に基づくものである。この補正後にストール特許は、特許されたものである。

(3) キャロル特許の内容

キャロル特許 (USP3, 779, 401)

図 1

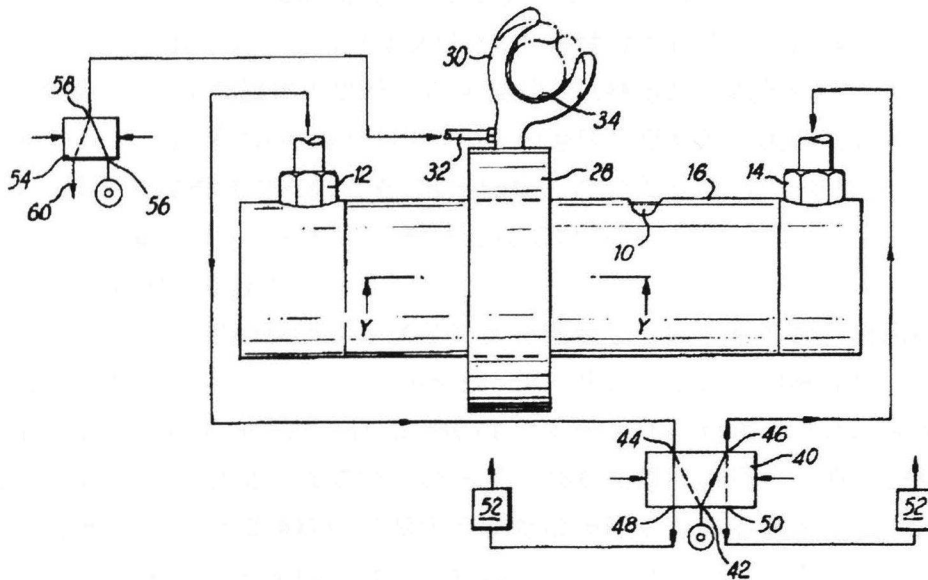
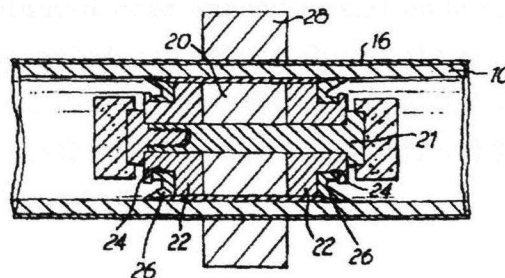


図 2



キャロル特許は、ストール特許と同様、磁気ロッドレスシリンダに関するものであり、アメリカ特許公報では、Fig.1 及び Fig.3 となっている図 1 及び図 2 (図 2 は、図 1 の Y-Y 線断面図である) に示すように、主に、把持装置 30 を取り付けられた環状の永久磁石 28、内外面に低摩擦係数のコーティング 16 が施されたシリンダ 10、及びポート 12 又は 14 から供給される圧縮媒体によってシリンダ 10 内を移動するピストン 18 から構成されている。ピストン 18 は、円筒形の永久磁石 20 を有しており、この磁石 20 と、その両端に配置されたピストン端部材 22 とから構成され、それらはボルト 21 で一体化されている。

このピストン端部材 22 には、環状溝 24 が形成してあり、この環状溝 24 内にシリンダ 10 の内面と接して水蜜及び気密シールを形成する弾性材料製のシーリングリング 26 が埋め込まれている。シリンダ 10 の外周には最小の間隙を有して永久磁石 28 が遊嵌してあり、永久磁石 28 と 20 の磁化は、シリンダ 10 内でのピストン 18、すなわち磁石 20 の変位により、シリンダ 10 の外周に装着した環状の永久磁石 28 に同様の変位が生じるように構成してある。換言すれば、磁石 20 の運動が該磁石 20 の運動に対応する環状の永久磁石 28 の運動を惹起するようになっているものである。

そして、ピストン 18 は、ポート 12 又は 14 から供給される圧力媒体によってシリンダ 10 内を移動する。圧縮媒体の供給系に可変絞り機構 52 を接続すれば、弁 40 から排出量を調整し、シリンダ 10 内のピストン 18 の速度を自動的に制御できる。また、シリンダ 10 の周囲には環状の永久磁石 28 が回転しないように、ガイドロッド 36 がシリンダ 10 の外側に軸線方向に平行して設けられている。

(4) キャロル特許の審査経過

キャロル特許は、一対のシーリングリングを開示しているものの、出願時及び特許時において、一切クレームしていなかった。シーリングリングの要件は、再審査請求手続 (request for reexamination) においてクレーム 1 に付加された。キャロル特許は、出願経過において引用されていないドイツ公知文献を引用し、他の公知文献と組み合わせて考慮した場合に特許性に関する新たな問題点がある旨を主張し、再審査を請求した。このドイツ公知文献には、一対のシーリングリングを有するロッドレスシリンダが開示されていた。

再審査請求手続中、出願人は、新しいクレームを追加し、「シリンダを圧力に対して密封し、中央部据え付け部材の両端に位置する一対の弾性シーリングリング (a pair of resilient sealing rings situated near opposite axial ends of the central mounting member and engaging the cylinder to effect a fluid-tight seal therewith)」という要件を付加した。出願人は、この付加された要件は、前記ドイツ公知文献には開示されていないため、この出願の特許性が認められるべきである旨を主張した。この補正により再審査請求は、認容されている。

第 4 項 イ号 (SMC 社) 製品の特徴

地方裁判所において、ストール特許及びキャロル特許を均等侵害すると判断された被告 SMC 社のイ号製品は、両特許に係る発明とは 2 点において異なっていた。まず、イ号製品は、弾性の両方向シーリングリングをピストンの一端に有する。したがって、原告特許の一対 (すなわち、二つ) のシーリングリングに対し、一つのシーリングリングしか有していない。また、イ号製品に係るスリーブ外側部分は、磁化可能ではないアルミ合金でできている。したがって、ストール特許でいう「磁化可能な材料からなるスリーブ」とは異なる。

第 5 項 CAFC の判決

CAFC は、「磁化可能なスリーブ」及び「一対のシーリングリング」の要件について出願経過禁反言の適用があるか、すなわち、均等論の適用が排除されるか否かを審理した。CAFC は、事件の重要性を考慮して全裁判官 12 名による大法廷 (en banc) において審理している。

争点となったのは、ストール特許の「磁化可能なスリーブ」要素に関し、

- ① 特許性に関する実質的理由 (a substantial reason related to patentability) による補正とは如何なる理由をも意味するのか、
- ② 自発的補正 (voluntary claim amendments) にも出願経過禁反言の適用があるか、
- ③ 出願経過禁反言の適用は、柔軟な排除、すなわち「フレキシブル・バー (flexible bar)」か、完全な排除、すなわち「コンプリート・バー (complete bar)」か、
- ④ 補正理由が不明な場合に~~出願経過禁反言は適用されるか、~~

の 4 点である。

CAFC の多数意見は、全ての論点について SMC の主張を容認した。

論点①について、多数意見は、出願審査中の補正が出願経過禁反言を生じさせるか否かを決定する目的において、「特許性に関する実質的理由」とは、先行技術を克服又は回避することに限定されることはなく、特許を受けるための法定要件に関する如何なる理由をも含む、としている。したがって、如何なる理由による限縮補正 (narrowing amendment) も、その補正されたクレーム要素について出願経過禁反言を生じる、と判示している。すなわち、「新規性 (novelty)」(特許法 102 条) や「自明性 (non-obviousness)」(同 103 条) に関する要件だけでなく、特許適格主題や「有用性 (utility)」(同 101 条)、明細書記載要件 (同 112 条) を満たすための補正も「特許性に関する実質的理由」に関する補正となる。

論点②について、自発的補正であって、審査官の拒絶理由に対応してなされた補正と同様、クレーム文言の範囲を狭め、かつ特許性に関する理由でなされたものには、出願経過禁反言の適用がある、と判示している。多数意見は、発明の一部を放棄する点において、PTO に要求された場合と自発的にした場合とで補正を区別する必要はないと述べている。何れの補正も当該主題を放棄したことを公衆に対して示すシグナルとして捉えるべきであるとしている。また、多数意見は、磁化可能なスリーブは原クレームにはなく、新たに補正によって追加されものであるから、限縮補正に当たると認定している。この結論に基づき自発的補正に出願経過禁反言が適用されないとするフェスト社の主張は退けられた。

論点③について、多数意見は、出願経過禁反言は制限的に適用される。すなわち、出願経過禁反言が適用されれば、当該補正された構成要素について一切の均等論主張が排除される (均等論の「完全な排除 (complete bar)」、「完全排除効」) 旨判示した。多数意見は、連邦最高裁が当該争点につき十分審理決定していないこと、CAFC の「柔軟な排除 (flexible bar)」を採用した判例は結果の予見性を欠け、実務上適用不可能であると考えられること、クレームの権利範囲公示機能は柔軟適用に基づく特許権の保

護に優先させるべきであることを強調している。CAFC は、結果として出願経過禁反言の完全排除効を適用して均等侵害の判決を覆した。

論点④について、多数意見は、「クレーム補正の理由が明らかにされない場合、当該補正された構成要素につき一切の均等論適用が排除される」旨判示した。フェスト社が磁化可能なスリーブ要件に係る補正理由について、当該補正はクレームの明確化のためになされたと主張したが、CAFC はそのような主張の根拠が出願経過には全く見当たらないとしている。

ストール特許の一对のシーリングリング要素に係る補正に関しては、公知例に基づかない補正、すなわち、特許法 112 条違反回避を理由とした補正が出願経過禁反言適用の対象になるか否かという点が争われた。多数意見は、特許法 112 条を含む如何なる特許性を理由とする補正についても出願経過禁反言が適用される。フェスト社は、当該補正は、公知例が理由ではなく、特許法 112 条違反を回避することのみを理由とするから、出願経過禁反言の適用がある「特許性に関する理由」ではないと主張した。しかし、CAFC は、特許法 112 条違反回避も特許性に関する理由であると結論している。

また、当該補正は、ドイツ公知文献を回避することも理由としてなされたと認定し、何れにせよ、出願経過禁反言の適用は避けられない、と判示している。したがって、当該侵害とした地裁判決は、破棄され、キャロル特許の再審査請求における一对のシーリングリング要素に係る補正についても、同様の認定に基づき、出願経過禁反言が適用され、均等侵害の略式判決が覆されている。

12 名の裁判官のうち Michel 判事、Lader 判事、Linn 判事及び Newman 判事の 4 名が、第 3 の争点について反対している。反対意見は、多数意見が採用した出願経過禁反言による均等論の完全排除は、連邦最高裁及び CAFC の判例と矛盾しており、多数意見が採用する完全排除効は、些細な設計変更によるコピーに対して発明を保護するという均等論の制度趣旨を損なうものであるとしている⁴²⁾。

CAFC 判決以後、多くの実務家によって提案された事柄は、①以後できるだけ補正をしなければならないような状況に追い込まれるリスクを避けるようにすること。そのために先行技術調査を確実にして、公知例を避けた原クレームをドラフトする必要性が高まったこと、②比較的狭いクレームを原出願クレームに加え、広いクレームが公知例を含むとして拒絶された場合には、この広いクレームを削除し、補正なしで狭いクレームで拒絶を避けること、③審査官との面談を通して、審査官の心証をより正確に理解することにより、不必要な補正や反論を出願経過においてすることなく特許査定を得ること、④補正が特許性に関係しない理由で必要になった場合、その補正の理由を明確にしておくこと。補正が公知例回避や特許性に関する理由である場合には不可能であるが、それ以外の場合には、裁判官が特許性に関係のない理由で補正され

⁴²⁾ 竹中俊子「米国プロパテント政策の方向転換・フェスト連邦巡回控訴裁判所大法廷判決と均等論に関する判例の行方」フォーラム Vol.45, 54 頁。

たことが出願経過のみから明らかに認定できるような明確な説明をしておくこと、⑤補正の代わりに継続出願又は審判請求により適切な範囲のクレーム保護を求めいくこと、等の手段があり、これらの手段を組み合わせることで講ずることにより、特許発明の保護の可能性を高める努力が必要になると説明されていた⁴³⁾。

第6項 連邦最高裁の判決

(1) 判決の意義

均等論による特許権侵害の主張を制限する出願経過禁反言の適用が争われた「フェスト事件」に関する前記 CAFC の判決に対する連邦最高裁の上告審判決⁴⁴⁾は、2002年5月28日に下された。判決の結果は、全員一致で CAFC 大法廷の判決を破棄し、事件を CAFC に差し戻すというものであった。

連邦最高裁は、特に「完全な排除 (complete bar)」、すなわち、出願経過禁反言が適用されると均等侵害は完全に排除されるという厳格適用ルールは、ワーナー・ジェンキンソン連邦最高裁判決の指針を無視していると述べている。そして、特許権者がクレームの限縮補正によって現実に放棄したものが何であるかを調べ、この範囲への均等侵害を排除するという、より柔軟な適用である「柔軟な排除 (flexible bar)」に近いアプローチを採用した。

この結果、出願経過禁反言の適用は、CAFC が解釈したような絶対的なものではなく、特許権者自身がクレームを補正した理由によって、出願経過禁反言の適用、すなわち、均等の範囲が判断されることになった。このように、均等論が適用される余地が残ったという面からは、特許権者側に有利な判決であるように考えられるが、一方で特許権者側の立証責任がより重要になったとも解される。

(2) 判決 (Held) の要旨

連邦最高裁の審理における争点は、前記 CAFC の判決に対応して、次の2点に絞られる⁴⁵⁾。

第1に、出願手続においてクレームが限縮された場合は、公知資料を回避するための限縮である場合に限られず、特許法上の如何なる要件に基づく補正であっても、限縮された部分に関しては、出願経過禁反言の原則が適用されるのか？

第2に、出願経過禁反言の原則が適用される場合、均等論は、従来のように柔軟に排除されるべきか、あるいは完全に排除されるか否か？

連邦最高裁は、2002年1月8日に実施したヒヤリングの結果を踏まえ、2002年5月28日に全員一致で CAFC の判決を破棄し、事件を原審へ差し戻す歴史的な判決を下した。判決の主文は、

⁴³⁾ パトリシア・マートン・前掲注 39) 90 頁。

⁴⁴⁾ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.*, 122 S.Ct. 1831, 62 USPQ2d 1705 (2002) .

⁴⁵⁾ ヘンリー・幸田「米国連邦最高裁『フェスト判決』の意味を考える」国際法務 Vol.VI-6, 44 頁。

「出願経過禁反言の原則は、特許法に定める必要条件を満たすために行われた如何なる補正に対しても適用されるものであり、先行技術を回避するために行われた補正だけが対象ではないが、補正されたクレーム要素と均等とされる全てのケースを禁止するものではない。」

“Prosecution history estoppel may apply to any claim amendment made to satisfy the Patent Act’s requirements, not just to amendments made to avoid the prior art, but estoppel need not bar suit against every equivalent to the amended claim element.”

とするものであるが、その具体的な要点は、次の４点にあるものと解される。

- ① 出願手続において、クレームが補正された場合、公知技術を回避するための限縮補正であるか否かを問わず、特許法上の要件を充足する目的で限縮補正がなされた限りにおいて、出願経過禁反言の原則が適用される。
- ② クレームが限縮補正された場合は、その目的が特許法上の要件を満たす目的でなされたものと推定される。したがって、特許権者がクレームの限縮補正が特許法上の要件を満たす目的でないと主張する場合、限縮補正が特許要件を満たすための補正ではないことを立証する責任がある。
- ③ クレームの限縮補正に伴い、出願経過禁反言の原則が適用された場合であっても、均等論は自動的に排除されない（flexible bar の適用）。
- ④ 出願経過禁反言のもとで均等論を主張する特許権者は、出願時に問題の主題（均等）が適切に（reasonable）に予見できなかった（unforeseeable）こと、補正と対象製品の主題が僅かな関係（tangential relation）しかなかったこと、特許権者が対象製品の主題を実質的に同一程度の代替技術として補正して記載することが適切でできなかったこと等を立証する義務を負う。

この連邦最高裁判決における要点①は、先のワナー・ジェンキンソン事件判決において示された、出願経過禁反言の適用を受けるための補正（限縮補正）は、公知技術を避けるための補正に限られないとする原則を確認したものであり、クレーム補正における不必要な限縮補正への警告として理解することができる。公知技術に対する補正だけでなく、記載不備のための補正に対しても出願経過禁反言が適用されることを明確にしたことで、出願経過禁反言が強化されたと考えることもできる。

また要点②は、従来の判例には存在しなかった「出願経過禁反言の推定」という新しい原則を導入したものである。この原則は、要点④と共に、明らかに特許権者の負担を増加する。すなわち、クレームの限縮補正をした特許権者は、特許要件（特許法 101、102、103、112 条等）を満たす目的のための補正でないこと、対象製品が特許出願時において予見不可能であったことを立証する義務を負うと共に、特許要件とは無関係な限縮補正（例えば、記載を明瞭にする等）をする場合には、意見書（remarks）等において、その目的を明確に記載しておき、後に生じるかもしれない出願経過禁反言の適用に備えておく必要性が生じた。加えて、クレーム要素の放棄がなかったことの立証をする必要もあると解される。

要点③は、今回の判決で最も注目を集めた論点である。連邦最高裁の判決は、CAFCの判決を完全に覆し、出願経過禁反言と均等論の関係を、条件付きながら、従来の柔軟な排除（flexible bar）の原則に引き戻した。連邦最高裁は、ケース・バイ・ケースによる柔軟な排除の適用による不確実性を指摘した CAFC の主張に対して均等論の完全なる排除（complete bar）による発明意欲の阻害を強調し、均等論の保護は止むを得ないものであることを明言している。

要点④は、特許権者が問題の主題を放棄しなかったことの立証方法に関するものである。連邦最高裁は、判決の最終部分において、立証の具体的例として三つの事例を挙げているが、これらに限定されないものと解される。特許権者は、他に適切な立証方法があれば、当然それを用いることができるものと考えられる。すなわち、対象製品が出願時点において予見不可能であったことを主張するためには、出願時点において、対象製品を明確にクレーム範囲内に包含するクレームの作成が事実上不可能であったことを明らかにすればよい⁴⁶⁾。

連邦最高裁は、前記各要点を総括する形で、

「このような推定が完全なる排除（complete bar）の別名ではない。これは、特許の解釈は先ず、クレームの文言範囲から始まり、出願経過がその参考になるということを意味している。特許権者が、クレームを限縮することを選択した場合は、裁判所は補正されたテキストがこのルールを知った上で作成され、かつ放棄された領域は均等でないという推定を行うことができる。しかし、特許権者はなお、反証はできる。特許権者は、補正を行ったときに、当業者が問題の均等物を取り入れて記載することが適切にはできなかったことを立証しなければならない。」

“This presumption is not, then, just the complete bar by another name. Rather, it reflects the fact that the interpretation of the patent must begin with its literal claims, and the prosecution history is relevant to construing those claims. When the patentee has chosen to narrow a claim, courts may presume the amended text was composed with awareness of this rule and that the territory surrendered is not an equivalent of the territory claimed. In those instances, however, the patentee still might rebut the presumption that estoppel bars a claim of equivalence. The patentee must show that at the time of the amendment one skilled in the art could not reasonably be expected to have drafted a claim that would have literally encompassed the alleged equivalent.”

と判示し、クレーム解釈と出願経過禁反言の適用場面の関係を明確にしている。その上で、連邦最高裁は、本件「フェスト事件」について、

「法廷での証拠によれば、上告人フェスト社は、禁反言が適用され、問題の均等物が放棄されたという推定を反証したとはいえない。上告人は、シーリングリングとスリーブの材料の補正は、先行技術に対する補正ではなかったものの、112 条の規定に

⁴⁶⁾ ヘンリー・幸田・前掲注 45) 45 頁。

基づくものであるということは認めている。これらの補正は、特許性に関する理由のためであるので、問題は禁反言が適用されるのではなく、補正がどの領域を放棄したものであるかという点にある。禁反言は均等論を完全排除にはしないので、上告人は、限縮した補正が問題の均等物を放棄していないことを立証できるか否かである。この問題についてはシーリングリング及びスリーブの材料と出願経過の中に明確に記載されているので、被上告人が勝訴となるかもしれない。しかしながら、これらの問題は、CAFC 又は地裁における更なる手続によって最初に決定されなければならない。

CAFC の判決を取り消し、本件はこの意見に則して更に手続が進められるように差し戻す。」

“On the record before us, we cannot say petitioner has rebutted the presumptions that estoppel applies and that the equivalents at issue have been surrendered. Petitioner concedes that the limitations at issue—the sealing rings and the composition of the sleeve—were made in response to a rejection for reasons under § 112, if not also because of the prior art references. As the amendments were made for a reason relating to patentability, the question is not whether estoppel applies but what territory the amendments surrendered. While estoppel does not effect a complete bar, the question remains whether petitioner can demonstrate that the narrowing amendments did not surrender the particular equivalents at issue. On these questions, respondents may well prevail, for the sealing rings and the composition of the sleeve both were noted expressly in the prosecution history. These matters, however, should be determined in the first instance by further proceedings in the Court of Appeals or the District Court.

The judgment of the Federal Circuit is vacated, and the case is remanded for further proceedings consistent with this opinion.”

と判決した。

アメリカにおいては、前記の如く、ワーナー・ジェンキンソン事件判決において、基本的には、グレーバータンク事件における 3 要素テストの持つ意義を再確認しており、いわゆる 3 要素テストは、特許発明から当業者が知り得たものであるか否か(would have known)が中心的課題であると指摘しており、均等論の原点を示したものであるといえる。そして、侵害者の主観的認識如何は、均等論の成立要件として関係のないことを明言した点に意義があるものと解される。

また、連邦最高裁は、フェスト事件判決によって均等論の存在を改めて再確認し、CAFC の行き過ぎた出願経過禁反言の適用によって均等論自体の適用の可能性を縮小してしまったことに対して、再度、両者の微妙な均衡を元に戻すことによって、模倣者による特許回避が容易に行われることがないように配慮すると共に、発明意欲が阻害されることがないようにしたものとして解される。すなわち、発明者による改革を促進するというアメリカ憲法の精神に沿うためには、特許発明の公示性による法的安定性

を若干犠牲にしても、特許権者の補正理由を重視した均等論の適用による特許発明の保護の拡大は、止むを得ないという立場を維持したものであると解される。

しかしながら、この判決によって、均等論の適用を受けるためには、従前にも増して各種の立証義務の必要性（証明責任）が生じたことは、均等論の適用に対する一種の制約であるとみることもでき、アメリカにおいては、明らかに均等論を重視したプロ・パテント政策の全盛期が終焉を迎えようとしているとの評価も可能である。

第7款 わが国とアメリカにおける特許発明の保護に関する対応関係

第1項 アメリカにおける均等論適用要件

前款までに詳述したアメリカにおける均等論を適用した特許発明の拡大解釈という基本的な考え方は、グレーバートンク事件判決以来、連邦最高裁が均等論を明確に確認したワーナー・ジェンキンソン事件判決を経て、最近のフェスト事件判決に至るまで、若干の修正や付加を除けば、基本的な部分での大きな解釈上の変更はなされていない。したがって、グレーバートンク事件以来現在に至るまでのアメリカにおける均等論の現状を考慮した場合、出願経過禁反言との関係でその適用に濃淡はあるものの、その適用上の要件については、およそ次のように手順を経て適用されるものと考えられる。

(1) 3要素テストの当て嵌め

実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を奏し、実質的に同一の結果を達成すること

ワーナー・ジェンキンソン事件では、連邦最高裁は、均等論の判断手法として、「3要素テスト」とか「非実質性の基準」という名称は重要ではない。重要なのは、対象製品がクレームの各要素に対応する要素を全て備えるかどうかを確認することである。これにより、クレームの文言選択から生じる不明確性をかなりの程度回避することができる、と判示している。

クレームは、全体として（as a whole）判断するのではなく、クレームの要素ごと（element by element）に比較を行って、客観的に判断すべきであるとされた。

(2) 置換可能性の認知

その分野における当業者が特許発明に含まれる構成要素（element）とそうでない要素との間の置換可能性を知り得ること

置換可能性は、グレーバートンク事件連邦最高裁判決において判示されているように、特許発明と対象製品とが実質的に同一であるかどうかを決定するための客観的ファクターであるとされる。

(3) 出願経過禁反言の有無の判断

クレームは、発明の定義という機能と公示という機能の両者を果たしている。したがって、補正によりクレームが限縮された場合には、その理由の立証責任は出願人にあり、理由が明らかでない場合には、特許性（patentability）を維持するために必要な補正を行ったと推定される。補正の理由が特許性を維持するためでないことが立証

できた場合には、同推定を覆し、均等論の適用を認めることができる。フェスト事件連邦最高裁判決によって、ワーナー・ジェンキンソン事件の判断が確認されている。

(4) 被告の侵害の意図等の主観的要素は均等の成否とは無関係である。

(5) 置換可能な均等物は、特許付与時ではなく、侵害時に知られていればよい（侵害時説）。

第2項 均等論適用要件に関する対応関係

フェスト事件において、連邦最高裁は、均等論を適用する目的を以下のように述べている。その概要は、以下の通りである。すなわち、

(1) 均等論を適用する目的

「特許法は、技術革新に対して一定期間独占権を与えて科学と有用な技術を推進させるものである（米国憲法1章8条2項）。独占権は、財産権であり、その範囲は明確でなければならない。そうでなければ、技術革新に対する効率的な投資ができなくなる。特許権者は、何を所有しているかを知っていなければならない、社会は特許権者が何を所有しているかを知ることができなければならない。その理由のために特許法は、発明者に対してその発明を『完全に、明確に、簡潔にかつ正確な用語（full, clear, concise, and exact terms : 35 U.S.C. § 112)』で記述しなければならないと規定している。しかし、残念なことに言語は特許出願の本質を捉えることが不可能であるという性質を有しているものである。特許を社会に公開して特許を取得する発明者は、他社が特許の言語の範囲外について開発していくリスクを知っておく必要がある。・・・クレームの文言は、必ずしも発明の全てのニュアンスを捉えられるものではなく、その新規性の範囲を完全に正確に記述するものでもない。もし、特許が常に文言通りに解釈されなければならないとすると、特許の価値は大幅に軽減されことになる。ある構成要素について重要でなく、かつ非実質的な代替を使用することによって特許を克服することができるのとすると、発明者にとって特許の価値は滅ぼされることになる。そのため、特許を文言通りに解釈する最も明確なルールは、裁判費用を節減することにはなるが、最も効率の良いルールとはいえない。特許の範囲は、文言に限定されるものではなく、クレームに対する均等論を全て含まなければならない（… The language in the patent claims may not capture every nuance of the invention or describe with complete precision the range of its novelty. If patents were always interpreted by their literal terms, their value would be greatly diminished. Unimportant and insubstantial substitutes for certain elements could defeat the patent, and its value to inventors could be destroyed by simple acts of copying. For this reason, the clearest rule of patent interpretation, literalism, may conserve judicial resources but is not necessarily the most efficient rule. The scope of a patent is not limited to its literal terms but instead embraces all equivalents to the claims described.）。

均等論は、特許の範囲を不明確なものにするものであることは確かである。もし、競争者が特許の範囲を確認できなければ、特許の限定を超えた合法的な製造活動ができなくなったり、或いは特許範囲に入ってしまう誤った投資を促すことになる。・・・しかし、・・・もし社会が特許の形式や割合のみを変えて実質的に模倣することを是認したら、特許の独占権は確保できなくなり、特許法の目的に反することになる」。

このように連邦最高裁は、言語によって発明の本質を表現することの限界に着目し、そのような限界にも関わらず特許の価値を保護するために均等論が適用されるべきである、と判示したものである。

これに対し、わが国の最高裁は、平成 10 年最高裁判決において、均等論を肯定する理由について、次のように判示している。

「特許出願の際に将来のあらゆる侵害形態を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において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となった物質・技術等と置き換えることによって、特許権者による差し止め等の権利行使を容易に免れることができる」とすれば、社会一般への発明の意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」。

このように、アメリカ連邦最高裁における均等論容認論は、一貫してクレームの言語的作成の限界について着目しているのに対し、わが国の最高裁は、言語による発明表現の限界に着目する代わりに、「特許出願の際に（第三者による）将来のあらゆる侵害形態を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難」であるという事実に着目し、発明者の保護よりもむしろ、産業の発達という公益を増進させることに重点をおき、社会正義や衡平理念の観点から均等論を認めるという点を重視しているように解される。社会正義や衡平理念が重要であることに異論を挟む余地はないが、均等論自体は、クレーム作成に関しての表現、記載の困難性に大きな比重が存すものであり（わが国最高裁も、「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を記載することは極めて困難であり」と判示している）、権利者保護のための文言上の拡張を図る理論であることに鑑みれば、アメリカ連邦最高裁におけるようなクレーム記載の言語的限界についての説明の方が受け入れやすい説明であるとも解される。

(2) 対応関係

(a) わが国の最高裁の平成 10 年最高裁判決において示された均等論適用要件は、前章において分析詳述した通り、

第 1 本質的部分が共通していること（前提要件）

第 2 置換が非本質的なもの（均等要件 1）であり、侵害時において、

① 置換可能性（均等要件 2）

② 置換容易性（均等要件 3）

があること

第3 均等の適用除外事由

- ① 推考容易性（均等要件 4）
- ② 意識的除外（均等要件 5）

があること

の5要件によって判断されるものとされた。以下、この5要件に沿って検討を加える。

(b) 均等論を判断する場合に、前記前提要件である「本質的部分が共通していること」は、平成10年最高裁判決が「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1) 右部分が特許発明の本質的部分でなく」と判示した理由において、本質的部分が共通していることを前提にした考え方に基づくものであり、逆に本質的部分が異なれば、均等を問題にするまでもなく全く別の技術的思想に基づく全く別の発明であり、侵害対象とされることはない。したがって、「本質的部分が共通」していることの認定をせずに均等論の適用要件を判断することは不可能であり、基本的には、本来これが第1の要件であると考えべきであろう。下級審判決においても、特許発明の本質的部分がどのようなものかを明確にすることから、均等論の適用を判断する手法を採用していることは、既に述べた通りである。

この「本質的部分」の解釈は、わが国においてもアメリカ（グレーバータンク事件連邦最高裁判決以来、置換可能性は、特許発明と対象製品等とが実質的に同一であるかどうか、すなわち、置換可能性が何ら本質的差異をもたらさないことによって判断される）においても、共通の前提であると解される。換言すれば、この「本質的部分」の認定は、わが国においても、アメリカにおいても、若干のニュアンスの相違はあるものの、均等要件2を判断する上での前提条件であることに変わりはない⁴⁷⁾。わが国の平成10年最高裁判決以後になされた前掲東京地裁平成11年1月28日「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」判決⁴⁸⁾等においては、本質的部分について、「明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明の本質的部分であり・・・対象製品等がそのよう本質的部分において特許発明と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず・・・」という基準を示しており、アメリカにおける均等論判断の前提となる「置換が何ら本質的差異をもたらさない」という考え方に極めて類似した判断基準を用いていると考えられる。ただ、アメリカでは、本質的部分と非本質的部分を明確には区別しておらず、特許権者がその要素の役割の重要性を強調しない限り、如何なる要素でも置換可能であり、わが国におけるよりも柔軟な解釈が可能であると解される。

⁴⁷⁾ 井上由里子「日本とアメリカの均等論についての比較」清水利亮・設楽隆一編『現代裁判法大系（26）知的財産権』131頁は、「この要件（均等要件1）は、発明全体の観点からみた解決原理の同一性を問題にしていると指摘されている。アメリカでは特にこの要件を独立のものとして取り上げてこなかったように思われるが、発明を保護するという特許法の趣旨からは、アメリカでも当然こうした要件が必要とされているとみるべきだろう」と説明している。

⁴⁸⁾ 東京地判平成11年1月28日（平成8年（ワ）14828号「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」）判時1664号110頁。

(c) また、アメリカにおける「3 要素テスト」は、わが国において従来から置換可能性の判断基準とされてきた「目的」及び「作用効果」の判断と同一視することができるものであり、これが侵害時に当業者が容易に想到し得たものであることを条件とする前記均等要件 2 及び 3 と対応関係にあるものと解される。

(d) 均等要件 3 は、クレーム要素と均等物との間の置換可能性が、侵害時点において、当業者にとって容易に想到することができることを必要とする。この要件は、ワーナー・ジェンキンソン事件連邦最高裁判決における当業者が「置換可能性を知り得る (known interchangeability)」という要件に近似している。何れも、クレーム要素と均等物との間の置換が予見可能であるか否かに関する当業者の認識が問題にされる。したがって、両者の対応関係を認めることができるものと解される。この点に関し、新法（昭和 34 年法）施行後に初めて均等論についての審理をした東京高裁昭和 36 年 5 月 23 日「スパイラルスプリング事件」判決⁴⁹⁾においては、「およそ同効の均等物であるというためには、当該発明の目的を達成する上において、その置換がなんら本質的な差異をもたらさないこと、換言すれば、目的達成の手段として、またその奏する作用効果の点において、本質的に同一であることを失わないことを必要とするとともに、さらに当該技術の分野において通常の知識を有するものが、そのことを知り、または当然に知り得べかりしものでなければならぬ」と定義しており、前記ワーナー・ジェンキンソン事件における当業者が「置換可能性を知り得る」という判断基準に近似している。わが国においても、極めて早い時期にアメリカと同様な判断基準が採用されていたことの証左である。

(e) 均等論適用の消極的要件である均等要件 4 である「推考容易性」、すなわち、「対象製品等が出願時の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はないこと」の目的とするところは、アメリカの仮想クレーム (hypothetical claim) と同じ法理に基づいており⁵⁰⁾、出願時にパブリック・ドメインの技術について独占を認めることはない。わが国においてもアメリカにおいても審査経過における特許権者側の事情を考慮する法理が均等論を制限する理論として共通に存在しているものといえる。均等要件 4 は、ドイツ法のいわゆる「自由な技術水準の抗弁 (Einwand des freien Standes der Technik)」に依拠するものであるといわれている。ドイツでは、「自由技術の抗弁」、「公知技術の抗弁」とも称されており、特許権者の特許侵害の主張に対する被告の訴訟上の対抗手段として認められている⁵¹⁾。

(f) 均等要件 5 は、アメリカの出願経過禁反言の原則と近似している。

⁴⁹⁾ 東京高判昭和 36 年 5 月 23 日（昭和 33 年（行ナ）13 号「スパイラルスプリング事件」）行裁例集 12 巻 5 号 1060 頁、染野啓子『特許判例百選〔第二版〕68 事件』、LEX/DB 文献番号 27602450。

⁵⁰⁾ 井上由里子・前掲注 47) 132 頁。

⁵¹⁾ 布井要太郎「『自由な技術水準の異議』を包摂する均等論と『自由な技術水準の抗弁』」『判例知的財産侵害論』20 頁には、「自由な技術水準の異議」は、オール (Dr. Albert Ohl) の提唱に係ると説明されている。同書による（オールの）訳文の一部を引用すると、「自由な技術水準の異議は、決して特許自体を問題とするのではなく、被告の侵害行為を技術水準との関係においてのみ問題とするにすぎない」と説明されている。

前掲「フェスト事件」判決において連邦最高裁は、出願経過禁反言を適用すべき目的について、「禁反言は、『クレーム解釈のルール (rule of patent construction)』であり、『取り消されたり、拒絶された (that have been canceled or rejected) クレーム』を参照して解釈されなければならない。特許権者が拒絶に応答して元々ある主題を含んでいたクレームを限縮した場合には、特許後に、放棄した部分は予期できなかった主題を含んでおり、均等論に相当すると主張することはできない。反対に、『異なるクレーム文言による違いを認識し、強調した補正により、及びこれによりディスクレームされた部分は重要と考えられなければならない』。

拒絶は、審査官が、元のクレームは特許にならないと信じたことを意味する (A rejection indicates that the patent examiner does not believe the original claim could be patented.)。特許権者は、もし、この拒絶に反対であったなら、審判請求或いは控訴できたはずであるが、それを行わなかったことは、許可された特許は補正前の元の (広い) クレームまで届かないことを是認したことになる。出願経過禁反言は、特許権者が出願手続で放棄した主題を訴訟の中で取り戻すことを防ぐものである (Prosecution history estoppel precludes a patentee from regaining, through litigation, coverage of subject matter relinquished during prosecution of the application for the patent.)。さもないと、発明者は PTO の (審査という) 整理の役割を回避して、特許を取得する条件で放棄した主題を再取得できることになってしまう (Were it otherwise, the inventor might avoid the PTO's gatekeeping role and seek to recapture in an infringement action the very subject matter surrendered as a condition of receiving the patent.)」というように述べている。

また、連邦最高裁は、出願経過禁反言が適用される補正について、「出願手続において、クレームが補正された場合、公知技術を回避するための限縮補正であるか否かを問わず、特許法上の要件を充足する目的で限縮補正がなされた限りににおいて」適用されるとしており、クレームが限縮補正された場合は、その目的が特許法上の要件を満たす目的でなされたものと推定される、と判示している。

出願経過禁反言は、アメリカにおいて採用されている独自の法理であるが、これが必ずしも世界的な方針であるとはいえない⁵²⁾。わが国は、出願経過禁反言の原則を採用している国の一つである。

わが国においては、最高裁は、「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されない」と判示している。しかし、わが国の最高裁は、均等論の適用を阻却する法理としての出願経過禁反言の法理を採用する理由については明らかにしていない。

⁵²⁾ Harold C. Wegner (AIPPI 事務局訳) 「Festo 以後の世界における均等論」AIPPI (2002) Vol.47 No.8, 551 頁。

本判決は、特定の均等物をクレームから放棄したという特許権者の意識を原因とする場合に限らず、特許権者がそのような意識の有無に関わりなく、特定の外形的な行動をとったことを根拠にしたとして、第三者が合理的に判断した場合についても適用されることを明示している。すなわち、本判決において「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されるなどの特段の事情もないときは」と判示しており、特許出願手続中における限縮補正を理由とする出願経過禁反言は、均等の成立を妨げる「特段の事情」の一例とされているに過ぎない。したがって、補正が先行技術の存在を理由とする拒絶、異議による取消や無効審決を回避するために行われたものであるか、発明の構成を特定する趣旨で行われたかを問わず、また、それが審査官の働きかけ（拒絶理由通知乃至無効理由通知又は事実上の勧告等）に応じてなされたものか、出願人が自発的に行ったものかを問わず、およそ特許出願過程においてクレームを限縮する補正等がなされたときは、特許権者はもはや限縮された部分について均等を主張することは許されない。

このような内容のものとして考えた場合、前掲アメリカの「フェスト事件」CAFC判決及び連邦最高裁判決において、「出願過程において補正された構成要素に関しては、その後一切の均等論の適用が認められない」とした判示内容と極めて近似した内容になっていると解される。ただ、連邦最高裁は、CAFC が採用した完全な排除（complete bar）の原則を柔軟な排除（flexible bar）の原則へ引き戻しており、その適用において従来判例には存在しなかった「禁反言の推定」という新しい原則を導入している。この点については、わが国における出願経過禁反言の適用とは大きく異なる部分であると解される。わが国においては、完全な排除（complete bar）の原則、柔軟な排除（flexible bar）の原則という概念は存在しておらず、現在議論の俎上にも乗っていない。しかし、仮に完全な排除の原則を採用すれば、特許権者が自ら放棄した範囲より広い均等の範囲が浸食されることになり、出願経過禁反言の適用のそもそもの目的に反することはアメリカのみならず、わが国においても同様であり、柔軟な排除の原則によって出願経過禁反言の適用が解釈されるのが妥当であろう⁵³⁾。

また、わが国においてもアメリカにおいても、出願人が拒絶、取消乃至無効を回避するためにクレームを限縮する意図の下に補正等を行ったのか、クレームの記載を明確にし、発明の構成を特定するための意図で行ったのかといった、補正に際しての出願人の主観的な意図に関わりなく、均等の成立は否定される⁵⁴⁾。前掲東京地裁平成 11 年 6 月 29 日「脇下用汗吸収パッド事件」判決⁵⁵⁾ は、その好例である。

(g)「特段の事情」に関し、わが国の最高裁は、特許出願過程における補正等の他にどのような事情が存在するのか明確にしていない。

⁵³⁾ 来栖和則「フェスト事件の最高裁判決に見る米国における均等論」パテ 55 巻 9 号 48 頁。

⁵⁴⁾ 三村量一「最高裁判所判例解説」法時 53 巻 6 号 208 頁。

⁵⁵⁾ 東京地判平成 11 年 6 月 29 日（平成 8 年（ワ）5784 号「脇下用汗吸収パッド事件」）判時 1686 号 111 頁。

この点に関し、「本判決において明示的に示されているものではないが、私法一般における信義則ないし禁反言に当てはまる場合、例えば、特許権者が対外的に特許発明の範囲が一定の技術的範囲に画される旨の説明を行っていたとか、特許権者が紛争前に被告に対して被告製品が特許発明の技術的範囲に含まれない旨を述べていたような事情がある場合には、本判決の要件（５）にいう「特段の事情」があるものと解されよう」⁵⁶⁾ という考え方も紹介されている。このような場合に、「特段の事情」があることについては、特許権者の外形的行動の表徴として、特段の事情に含めることについて異論はないであろう。

特に問題になるのは、いわゆる「独自開発の抗弁」を本判決の均等要件５に含めるかどうかである⁵⁷⁾。アメリカにおいては、前掲「ヒルトン・デービス事件（Hilton Davis Chemical Co. v. Warner Jenkinson Co., 62 F3d 1512, 35 USPQ2d 1641 (1995)）」CAFC 大法廷判決において「独自に開発したことは、模倣しなかったことの有力な証拠になる」という意見が表明されている。

また、わが国においては、前掲大阪高裁平成８年３月２９日「t-PA 事件」判決⁵⁸⁾においては、「独自開発」について、「模倣したのではなく独自開発したとの被告側の主張は、特許権者から上記の推認させる間接事実が主張されたときの、これを覆すべき反対事実の主張として位置づけられることになる。そして、特許権侵害の有無は、被控訴人の意図いかんにかかわるものではないことからみると、独自開発の主張は、被控訴人の技術が特許発明と均等のものでないことを裏付けるべき被告側の独立した主張にはなり得ないことになる」と判示しており、独自開発の主張は、均等の成立を妨げる抗弁にはならない旨、あえて判示している。この点について、一部学説は、出願経過禁反言の原則以外の要件として、独自開発の抗弁等を取り込むことも可能であるとしているが⁵⁹⁾、最高裁判決前に学説上議論の対象になっていたにも関わらず、本判決において何ら言及されていないことも考慮すれば、裁判実務的には、「独自開発の抗弁」を、均等の成立を妨げる事情としては考えていなものと解される⁶⁰⁾。この点に関する両国の考え方にも一応の対応関係がみられる。

(h) わが国とアメリカにおける均等論の適用に関する大きな違いは、均等要件についての主張立証責任の分配にあるといえる。わが国の最高裁は、この点について明示的な判示をしていない。しかし、その後の下級審判決、例えば、前掲東京地裁平成１０年１０月７日「負荷装置システム事件」判決⁶¹⁾、同大阪地裁平成１２年５月２３日「召合せ

⁵⁶⁾ 三村量一・前掲注 54) 211 頁。

⁵⁷⁾ 設楽隆一「ボルスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」中山信弘編『知的財産法と現代社会』312 頁。

⁵⁸⁾ 大阪高判平成 8 年 3 月 29 日（平成 6 年（ネ）3292 号「t-PA 事件」）知的集 28 巻 1 号 77 頁。

⁵⁹⁾ 設楽隆一・前掲注 57) 313 頁。

⁶⁰⁾ 三村量一・前掲注 54) 211 頁。

⁶¹⁾ 東京地判平成 10 年 10 月 7 日（平成 3 年（ワ）10687 号「負荷装置システム事件」）判時 1657 号 122 頁。

部材取付用ヒンジ事件」判決⁶²⁾等において、この点に関する判示をした判決も徐々に現れており、規範の定立が進んでいると理解することができる。

アメリカにおいては、特許権者が非実質的な差異であり、均等を制限する理由がないことを立証する必要がある。これに対して、わが国においては、特許権者は均等要件 1 乃至 3 を立証するだけで足り、同 4 及び 5 の要件については、侵害者が立証しなければならないことになっている。

(i) 平成 10 年最高裁判決は、一般法理として均等論を肯定し、その要件を一般的に判示した上で、具体的な事案についての判断を示したものである。したがって、均等要件 1 乃至 5 は、具体的な事案を離れて全ての事件に共通して適用される一般的な要件として考えられているものである。しかも、本判決においては、アメリカにおけるような均等論と出願経過禁反言との微妙なバランスによって、均等の範囲が変化するものではなく、5 要件の統一的な適用によって、均等の有無が判断されるものであると解されるべきものであり、均等論の適用自体における両者のニュアンスの違いは大きい。

⁶²⁾ 大阪地判平成 12 年 5 月 23 日（平成 7 年(ワ)4251 号「召合せ部材取付用ヒンジ事件」）知的裁例集。

第3節 ドイツにおける均等論

第1款 ドイツにおける均等論の歴史的考察

第1項 意義

わが国の特許法は、ドイツ法を母法としており、その意味でドイツにおける特許権の保護範囲の問題は他国法と違った意味で密接な関連性を有するものである。従来のドイツにおける特許発明の保護範囲に関する理論の展開は、主として裁判官法により、実定法上の根拠によるものではなかった¹⁾。

旧ドイツ特許法（1877年法）26条には、クレームについての直接的な規定は存在しておらず、「明細書の末尾に特許を受ける要件を備えたものとして保護を受ける点（クレーム）を記載しなければならない」という規定が新設挿入されたのは、1891年改正法20条においてである。この時期の判例においては、クレームに記載された解決手段と同一手段を用いている場合だけが特許権の侵害になる、というものであった。すなわち、特許権の効力としての「発明の対象」と「保護を受けるべき点」とが一致すべきものとして解釈され、特許発明の保護範囲は、特許庁における特許付与の段階で画定すると解されていた。

また、1976年の改正で、現行特許法14条の特許の保護範囲に関する規定が新設され、従来、主として判例によって発展させられてきた均等論の内容に大きな変化がもたらされたといわれている。現行ドイツ特許法（1981年法）は、1981年1月1日に施行され、1976年改正法14条を継承している。

その第14条は、特許の保護範囲（Schutzbereich des Patents）について、

「特許及び特許出願の保護範囲は、特許請求の範囲の内容によって決定される。しかしながら、発明の詳細な説明及び図面は、特許請求の範囲の解釈のために利用されるべきものとする」

と規定されている。なお、この規定は、1978年1月1日以降の特許出願及びそれに対して付与された特許に適用されることになっており、それ以前の特許権の保護範囲は、従来の「三分法理論（Dreiteilungslehre）」によって判断されることになっている。

この1981年改正法14条の規定は、欧州特許条約69条の規定をドイツ国内法に取り入れたものであるが、これは、欧州におけるできるだけ統一的な特許権の保護範囲を確定するという目標を達成することを目的としたものであり、同条の解釈については、「欧州特許条約第69条の解釈に関する議定書」の内容とされる解釈原則がその基準になるべきものと解されている²⁾。

¹⁾ 松本重俊『特許発明の保護範囲』〔新版〕133頁、注記1）に「ドイツ特許法の三分説は、ライヒ裁判所裁判官であったピッカー・リンデンマイヤーの系譜において成立したものであるが、このことは保護範囲の理論が侵害訴訟の実務の中から生成した裁判官法であることを端的に示すものである」と述べられている。

²⁾ 詳細は、本稿第2章第4節第2款第2項150頁以下参照。欧州特許条約69条には「欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、請求の範囲の文言によって決定される。ただし、明細書及び図面は請求の範囲を解釈するために用いられる」と規定されている。

ドイツにおいける特許発明の保護範囲についての判例は、前記の如く、古くからわが国の特許法における解釈基準や判例に対する母法としての影響力を及ぼしてきたものであり、アメリカの判例解釈と共に、わが国の解釈法理論の基礎を形成しているものと解することができる。したがって、ドイツにおける特許発明の保護範囲に関する法理論を理解することは、現在の国際調和の要請のもとでも大きな意義を有するものと思われる。

第2項 ドイツにおける均等論の系譜

(1) ドイツ均等論の意義

ドイツにおける特許発明の保護範囲に関する判例の変遷は、大きく二つの時期に分けられる³⁾。すなわち、

(a) クレームと保護範囲を全く同一と考えていた時期・・・初期の理論

(特許法創設当初から、ヘルマン・イザイ (Hermann Isay) によって分理論の理論的支柱が与えられるまでの時期、ほぼ 1800 年代まで)

(b) クレームと保護範囲の両者を分離して考える時期・・・拡張解釈理論

(今日まで一貫してドイツ特許法における「拡張解釈論」の基本をなすもので、二分法 (Zweiteilungslehre) と三分法 (Dreiteilungslehre) の2説に分かれる。三分法は現在でもドイツ特許法解釈の理論的基礎となっている⁴⁾)

の2時期である。

カール・シュラム著「特許侵害訴訟」によれば、この点に関し、ライヒ裁判所の古い判例は、二分法、すなわち「対象」と「保護範囲」という分け方をとっていたが、後に三分法を採用し、連邦裁判所はこれを踏襲した、と説明されている。同書によれば、三分法は、次の三つから成り立っている⁵⁾。すなわち、

- ① 直性の対象 (unmittelbarer Gegenstand) : 「発明の詳細な説明の項」と「特許請求の範囲の項」に含まれる文言そのもの
- ② 対象 (Gegenstand) : いわゆる、「一見明白な (glatt)」特許法的均等を含めて、全ての解釈手段の助けによって解釈されたもの
- ③ 一般的発明思想 (allgemeiner Erfindungsgedanke) : その他の「一見明白でない (nicht glatt)」特許法的均等を加味して、対象に基づいて構成されるものである。

ここで、「直接の対象」とは、「発明の直接の対象」を意味しており、保護範囲がクレームの純粋な文言に制限された場合であって、「発明の対象」が新規性を阻害する態様で完全に先取りされている場合における保護範囲をいう。また、「対象」とは、「発

³⁾ 松本重敏・前掲注1) 134頁以下及びカール・シュラム (布井要太郎・滝井朋子訳) 『特許侵害訴訟』〔増補版〕付録1の布井要太郎「1877年より1930年までの間のドイツにおける『権利範囲解釈』についての判例の歴史的変遷」参照。

⁴⁾ 松本重敏・前掲注1) 143頁、布井要太郎「『自由技術水準の異議』を包摂する均等論と『自由な技術水準の抗弁』」『判例知的財産侵害論』10頁。

⁵⁾ カール・シュラム (布井要太郎・滝井朋子訳) 『特許侵害訴訟』〔増補版〕1頁。

明の対象」を意味しており、特許の通常の保護範囲であって、平均的専門家が、その意味に即した解釈を行う場合に、発明の詳細な説明及び図面によって注解されたクレームから特別の熟慮なくして見出すことができる技術的理論をいう。「明白な均等 (glatte Äquivalente)」はこれに含まれる。更に、「一般的発明思想」は、特許理論の本質的核心であって、たとえ、それがクレームの文言に表れていないとしても、発明的努力を必要としない程度に特許明細書中で専門家に開示されおり、クレームから推論可能であり、かつ、特許適格を有するものである。「明白でない均等 (nicht glatte Äquivalente)」はこれに含まれる。専門家にとって、直ちに想到し得ないが、しかし、たとえ発明的なものでないとしても、特別な考慮に基づいて初めて特許発明におけるそれと同効のものとして想到し得る解決手段が、「明白でない均等」に該当する。

ドイツにおいては、均等を「技術的均等 (technische Äquivalente)」と「特許法的均等 (patentrechtlich Äquivalente)」とに分けている。技術的均等とは、「当業者 (専門家)」が一般的にかつ原則的に、置換しても同一の効果を奏するものと認識する技術的手段をいい、発明の手段について、技術的立場から、その効果を同一と見るものである。これは、特許法的均等か否かを確定するためのものであって、それ自体が固有の意味を持つものではないと解されている。

また、特許法的均等には、「明白な均等」と「明白でない均等」の区分があり、両者は共に、「特許発明と同一の課題についての解決手段」であるが、特許発明の出願時の当業者が、その採用を直ちに (ohne weiteres)、特別の考慮を要しないで (ohne besondere Überlegung) なし得る場合をいい、後者は、技術的にはごく近似したものを超えて考慮されているものを含むが、当業者が発明的努力を払うまでには至っていない場合をいうものとされている。

(2) 初期の理論

初期の理論においては、その根拠をハルティッヒ (Hartig) によって与えられたものであって、保護範囲は特許付与によって確定する、というものであった。ハルティッヒの理論は、発明は他の精神的創作と同様に、単一の概念、一つの定義によって限界付けられるとし、この概念を具体的な実施上の要件によって限定したものが実施形態であり、発明は一般原理から次第に具体化されていく段階的構成として把握されるべきものであるとしている。この最も一般的な発明の構成概念がクレームの記載であると解している。

ハルティッヒによると、クレームの記載が、特許発明の保護範囲そのものであり、その最も広い範囲もこのクレームによって画定されている、とされる。したがって、特許庁の特許権付与行為は、同時に特許発明の保護範囲を画定するという機能を併せ持つものであると理解されると共に、侵害訴訟において、裁判所は特許庁の特許権付与の結果に厳格に拘束されるものであるとされていた⁶⁾。

(3) 拡張解釈論の発展

⁶⁾ 松本重敏・前掲注1) 135頁以下。

このハルティッヒ理論は、RG 1910 年 2 月 9 日の「コークス消火事件」⁷⁾ 判決とこれに基づいて理論構成をしたイザイ理論によって変更され、以後のドイツ拡張解釈論が形成されることになった⁸⁾。

「コークス消火事件」判決は、「特許請求の範囲は、先ず、第一に発明の対象を技術者のためにできる限り正確に特色付けることを目的としている。しかしながら、それは保護範囲をあらゆる角度から正確に限界付けるためのものではない。保護範囲は、後の解釈まで保留されなければならない。特に特許付与の際において、多数の特徴によって構成される発明が、そのうちのどの特徴が特許保護に当って無条件に必要であり、またどの特徴が除かれるべきか、また如何なる個々の、若しくはグループの特徴を特許保護に当たって享受すべきか、を決めることはおよそ不可能なことであろう。特許付与のためには、発明の全特徴が新規であり、特許に値すると考えられることで十分である。そして特許保護の限界についての審理は通常ただ特許付与の不利な延期を招くのみである」と判示している。この判決によって、特許付与における発明の対象は特許庁に、特許権侵害における保護範囲の確定は、裁判所に、という権限分配の理論が明確化され、以後ドイツにおける判例法の発展の基礎が形成されたと解される。

イザイの二分法 (Zweiteilungslehre) は、裁判所が保護範囲の審理に当たるという原則を確立したものであり、その審理に当たり、

(a) 発明の対象・・・クレームの文言

(b) 一般的発明思想・・・発明の対象に均等を付加したもの

を区分し、発明の対象については、裁判所は特許庁の特許付与行為に拘束され、裁判所は審理権限がなく、一般的発明思想については、裁判官は特許庁からの拘束を受けないとするものである。すなわち、裁判官は一般的発明思想について、その特許要件の全て、特に新規性、進歩性、発明の高度性について審理することを要する。つまり、拡張解釈論の基本は「発明の対象」からの拡張部分については、改めて裁判所による特許要件の審査を必要とするものである。

(3) 三分法の成立

イザイによって基礎付けられたドイツの拡張解釈論は、1940 年以降ライヒ裁判所裁判官であったリンデンマイヤー (Lindenmaier) によって発表された三分法へと精緻化されて発展する。この三分法は、そのまま西ドイツ連邦最高裁に引き継がれ、前記の如く、今日まで一貫したドイツ特許法の理論的基礎を形成している。

三分法においては、特許庁が所管すべき「①発明の直接の対象 (クレームの文言)」、 「②発明の対象 (明白な均等)」及び裁判所で判断されるべき「③一般的発明思想 (明白でない均等)」の三つの理論によって構築される。すなわち、三分法によれば、裁判所が独自に判断できるのは、「明白でない均等」のみに限られるとするものであり、「発明の対象」については、裁判所は、その新規性のみを調査し得るものとされ、新規

⁷⁾ *Kokslöschentscheidung*, RG (注：ライヒ最高裁判所) 1901. 4. 20 (GRUR. 1908, S.343) .

⁸⁾ 松本重敏・前掲注 1) 137 頁以下。

性を欠くときは、発明の直接の対象以上に拡張することができず、新規性が存する以上、進歩性及び高度性については特許庁の判断に拘束されるとしている。すなわち、進歩性及び高度性を争う場合には、裁判所でなく、特許庁による無効審判によらざるを得ないことになる。三分法によれば、明細書に十分に開示された新規性と進歩性があれば、クレームに明確に記載されていなくても、クレームから導き出されることが可能なものを保護範囲とする、「一般的発明思想」に基づいて発明を非常に広く保護することが可能になる。

この考え方は、欧州特許条約 69 条の解釈に関する議定書で排除された「両極」の解釈のうち一方の広い解釈、つまり「クレームは指針としてのみの役割を果たし、かつ、実際に付与された保護が、当該技術に精通した者による明細書又は図面の観点から特許権者が予想したところに及ぶとの意味」での解釈に相当するものである。換言すれば、三分法においては、クレームが特許の保護範囲決定の出発点となることはなかった。

二分法と三分法を対比すると、概ね下表のようになる（松本重敏「特許発明の保護範囲〔新版〕」143 頁所載の表を参考にさせて戴いた）。

イザイ理論とリンデンマイヤー理論の対比

二分法（イザイ）	三分法（リンデンマイヤー）
(a) 発明の対象 （特許庁専権）	① クレームの文言……………発明の直接の対象 （特許庁専権）
(b) 一般的発明思想 （裁判所専権）	② 明白な均等……………発明の対象 （新規性調査のみ裁判所判断）
	③ 明白でない均等……………一般的発明思想 （裁判所専権）

このリンデンマイヤーの三分法に対して、シュラムは、「保護範囲についての明確な細分がなされねばならないというのは正しい。しかし、判例は、この法体系上の明確さを見失っている。・・・保護範囲の中には『均等』、『一般的発明思想』及び『保護領域』が並存しているが、現在均等といわれるものがすべて、判例によれば、発明の対象として評価されている」⁹⁾と批判している。

(4) 新二分法の提唱

新二分法は、1969 年に元ドイツ連邦裁判所判事であった Dr. Hans Bock による「特許侵害における新二分法への提案」と題する論文によって提唱された¹⁰⁾。ボックは、前記のような三分法に対する問題点を提起したものであり、「新二分法」提唱の動機を

⁹⁾ カール・シュラム（布井要太郎・滝井朋子訳）・前掲注 5）4～5 頁。

¹⁰⁾ 布井要太郎「特許侵害訴訟理論の一転機—最高裁平成 6 年（オ）第 1083 号『無限摺動用ボールスプライン軸受事件』上告審判決を契機として—」判タ 1015 号 42 頁。

「ヨーロッパ特許法が成立する暁には、如何にして、特許は、でき得る限り簡明な方法で、しかも効果的な保護（ただし、この保護は、一方において発明者の功績にふさわしいものであると同時に、他方においては就中、一般公衆の保護に奉仕する法的安定性の要求を、十分に考慮せられたものでなければならない）を達成し得るであろうか。私は・・・時期を見て 25 カ年間実務を支配してきた『三分法』と訣別し、熟慮のすえ到達した新二分法に復帰しなければならないと信ずる」¹¹⁾ と述べている。

ボックの新二分法理論¹²⁾によれば、特許権の効力は、「発明の対象（Gegenstand）：利用権」と、この発明の対象に該当するクレームの文言を超える「保護範囲（Schutzzumfang）：禁止権」に区別される。この発明の対象は、三分法理論における、いわゆる「直接の対象」に該当するものであり、特許権の効力（Wirkung）は、この発明の対象と保護範囲とを包含するものである。

そして、前者は、真意に則して理解されたクレームの文言によって画定され、もし、この文言の技術的意味が明白である場合には、いわゆる「解釈」を必要としない。この場合、私法的意思表示のみならず、公法的意思表示（行政行為）にも適用される一般的解釈原理に基づいて、その意味内容を確定すべきであって、語句の文言通りの意味に拘泥すべきではない。すなわち、重要なのは言語学的な意味ではなく、クレームの文言の技術的な意味であり、この技術的意味は、当業者により特許明細書のクレーム以外の他の部分（詳細な説明の項及び図面）を参酌して理解されるものをいう。

また、後者は、特許の対象を公開することにより、技術の豊富化に寄与したことに対し、発明者にその発明にふさわしい報酬を与えると同時に、その発明の模倣及び迂回方法に対し効果的な保護を確保するために必要である。特許の保護効力は、「純然たる本文」に制限されてはならず、発明の不正な使用（種々多様な侵害形態を前もって予見することは不可能である）をすべて、クレームの本文によって侵害と確定し得る程度に、広範に、しかも確定的にクレームを起草することは到底不可能である。したがって、特許出願時の当業者（平均的知識並びに平均的能力を有する専門家）にとって、その知識に基づき反駁の余地がない推定からすれば周知であると推測される当該技術水準を斟酌した上で、侵害形態が、

① 特許明細書から認識し得る状態であること〔積極的条件〕

（広義の公開—均等判断—内容を意味している）

② 周知の技術水準に属さず、かつ、周知の技術から推測されないこと（換言すれば、潜在的技術水準に属さないこと—潜在的技術水準の抗弁又は自由なる技術水準の抗弁—）〔消極的条件〕

を充たすものについては、特許侵害が成立し、特許発明の保護範囲が拡張される。また、この場合の立証責任は、侵害者として訴えられている被告の責任である、と説明されている。

¹¹⁾ 布井要太郎・前掲注 10) 43 頁。

¹²⁾ 布井要太郎・前掲注 10) 43 頁及び布井要太郎「ボック（Dr. Hans Bock）著『特許侵害における新二分法への提案』」『判例知的財産侵害論』64 頁以下から要約。

(4) 現行法（1981 年法）の下における保護範囲理論

ドイツ現行法 14 条においては、クレームは、特許及び特許出願の保護範囲決定の出発点となる重要な基礎であることを示すと共に、保護範囲はクレームの意味及びクレームに表された発明思想（均等に及ぶ）によって決定されるべきものであることを明示している。換言すれば、現在のドイツにおいては、裁判所と特許庁との権限分配に基づく「発明の直接の対象」、「発明の対象」及び「一般的発明思想」を機軸とした三分法の適用によるクレーム解釈論から、欧州特許条約 69 条及びその解釈基準である議定書の適用を中心とした国際的な統一基準に依拠するクレームの解釈論へと方向転換している。すなわち、現在のドイツでは、旧法時の「三分法」に代えて、ボックス理論に始まる新二分法を経て、特許の保護範囲を、特許発明の同一的な実施（Identische Benutzung）による場合と、均等的な実施（Äquivalente Benutzung）による場合とに二分する方向を模索しているように考えられる。このような分割方法は、アメリカ法における「クレームの文言上の侵害」と「均等論の適用による侵害」に対応するものであると解される。

ドイツにおいては、伝統的に、クレーム解釈の姿勢が「プロ・パテント」の立場にたった均等論のもとで行われてきたものといえるが、現行法（1981 年法）下においても「フォルムシュタイン事件」判決以降、旧法時程に極端ではないものの依然として均等論は健在である¹³⁾といえる。

第 2 款 現行法下における均等論適用判決例

第 1 項 「成型された縁石（Formstein）事件」¹⁴⁾ 判決の概要

事件番号：民事第 10 部 1985 年第 28 号

判決日：1986 年 4 月 29 日連邦最高裁¹⁵⁾ 判決

(IIC No.6/1987, 795, GRUR 1986, Heft 11, 803)

公式判示事項（Amtliche Leitsätze）：

- ① 1981 年特許法 14 条により、保護範囲は、原則として、クレームにおいて保護された発明の均等物に及ぶ。

“Nach § 14 PatG 1981 erstreckt sich der Schutzbereich regelmäßig auf Äquivalente der in den Patentansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung.”

- ② その際、均等として攻撃された実施形態が技術水準を考慮して特許性ある発明ではないという抗弁が許される。

¹³⁾ 特許第 2 委員会第 1 小委員会「ドイツにおける特許クレーム解釈に関する判決の紹介」知管 Vol.50 No.12 (2000) 1812 頁。

¹⁴⁾ BGH 29.04.1986 X ZR 28/85 “Formstein”, GRUR 11/1986, 803.

¹⁵⁾ 本稿において、ドイツにおける裁判所の呼称は下記のように使用している。

連邦最高裁（Bundesgerichtshof：BGH 「連邦裁判所」「連邦通常裁判所」と訳されることもある）
控訴裁判所（Oberlandesgerichte：OLG 「地方控訴裁判所」「高等裁判所」「控訴院」「上級地方裁判所」と訳されることもある）

地方裁判所（Landgerichte：LG 「地区裁判所」と訳されることもある）

“Dabei ist der Einwand zugelassen, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.”

(1) 事件が有する意義

本判決は、連邦最高裁がドイツ現行法下で、① 最初に均等論 (Äquivalentslehre) に言及した事件であり、現行法 14 条適用のための礎石となるものである。また、本判決は、前記ボックス理論における消極的条件、すなわち、「潜在的技術水準の異議＝自由なる技術水準の抗弁」にも言及しており、いわゆる ② 「フォルムシュタイン抗弁 (Formstein-Einwand)」として採用されている。この判決において、注目すべき点は、連邦最高裁が「明白な均等」と「明白でない均等」を区別していない点である。これが三分説の放棄を意味するのかどうかについては明確ではないが、現行特許法 14 条の基礎になった欧州特許条約 69 条の成立過程やその後のドイツにおける学説の動向等を考慮すると、このような方向へシフトすることは予測できる¹⁶⁾。

(2) 事実関係

原告は、1979 年 11 月 5 日に出願された成型された縁石 (Foemstein) に関するドイツ特許権 (DEP 2944622、1982 年 8 月 19 日特許) の権利者であり、そのクレーム (Patentansprüche) 1 及び 2 は次の通りである。

1. 道路の端から排水のために長手方向に伸びた窪みを持った、全体又は断面の多くの部分が成型された縁石であって、長手方向の窪みから分岐した少なくとも一つの横方向への流路と舗装路の中心から離れた側の石の断面に開口を有していることを特徴とする縁石。
2. 請求項 1 記載の成型された縁石であって、前記横方向への流路が小さな勾配を有していることを特徴とする。

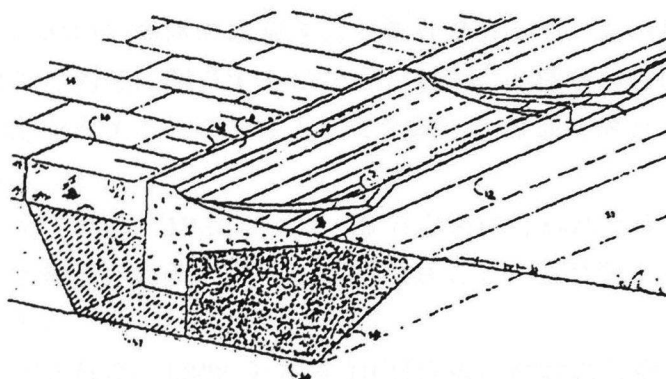
<原文>

1. Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand, dadurch gekennzeichnet, daß er wenigstens eine von der Längsmulde abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewendeten Seitenfläche mündende Querrinne aufweist.
2. Formstein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Querrinne geringes Gefälle besitzt.

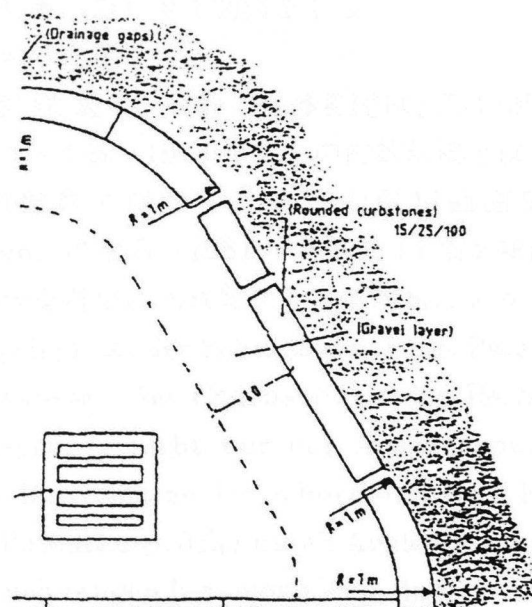
¹⁶⁾ 染野啓子「権利範囲の認定と均等論」『特許判例百選〔第二版〕68 事件』143 頁は、「最近、ドイツにおいて旧来の三分法理論が適用されなくなったため、均等に関する新しい考え方が生まれてきている。すなわち、発明の構成要件中、非本質的なものの置換は均等となるが、本質的な構成要件の置換は均等とならないとするものである (Winkler, Der Schutzzumfang der Patente in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, GRUR 1977, 394; U.Krieger, Der Äquivalenzbereich wesentliche und unwesentliche Merkmale des Patentanspruchs, GRUR 1980, 683)」。これは、わが国における最近の判例 (大阪地判昭和 58・12・9 判工 2064 頁) と共通するものとして、注目すべきであろう」と説明している。

このクレームの実施品は、図面（特許製品）に示すように、断面が小文字のアル字型の部品であり、レンガを敷きつめた左側の舗装路の端で使用される。

特許製品 (DEP 29 44 622)



イ号製品



被告は市であり、その区域内に集積した石の表面で舗装路を建設した。それは断面の勾配が 2% で、舗装路の側端部と隣接して、一般に手に入る曲面を有する縁石（丸縁）を平面一列状に配置してあり、縁石は舗装路から 6 cm 高く突出している。そして、それらの石の間に排水のための隙間が 3 cm 設けられていた。流水は、舗装路の走行面の内側より 1 cm 低い位置に敷き詰められた砂利層に浸透するようになっている。被告の実施形態は、イ号製品の図面に示すように、図面の右側が舗装路であり、舗装路の端

に丸くカーブした市販の縁石が舗装路に沿って並べられ、縁石同士の間隙は排水溝の役割を果たし、その左側にある砂利層へ排水が流れ出すようになっている。

原告の特許権侵害、損害賠償の確認要求に対して、被告は、特許権侵害を否認し、先使用权を主張したが、地方裁判所は、次のように被告敗訴の判決を下した。

- ① 法律上の強制手段を回避する場合は、路肩の排水溝のための長い窪みを備えた一体の、又は断面において多体の成型された縁石であって、長い窪みから分岐し、道路の中心から離れた側面に開口する少なくとも一つの横溝が設けられており、特に横溝が僅かな勾配を有するものを業として生産し、流通に置き、提供し、又は使用することを止めること。
- ② 判決第 1 項に示された、1982 年 8 月 19 日以後に行われた行為に関する一体又は多体の成型された縁石の数及び個々の費用項目ごとの生産費を記載して原告に計算書を提示すること。
- ③ 判決第 1 項に示された、1982 年 8 月 19 日以後に行われた行為によって原告に生じている、及び今後生ずるであろう、全ての損害を原告に賠償する義務が被告市が負うことを確認する。

被告市は、この判決を不服として第 2 審の控訴裁判所に控訴し、控訴裁判所は、非侵害の判決を下した。上告審において連邦最高裁は、1986 年 4 月 29 日に控訴審判決を破棄し、事件を控訴裁判所へ差し戻す判決を下した。

(3) 連邦最高裁における判示内容

本判決では、「冒頭に述べた通り、特許の保護範囲は、争いがある場合、1981 年の特許法 14 条に従って決められる。1978 年までの法的状況とは対照的に、現在は、特許クレームは単なる出発点ではなく、特許の保護範囲決定の本質的な基礎 (maßgebliche Grundlagen) になる。1981 年特許法 14 条 2 項によれば、クレームの内容は、詳細な説明と図面を考慮に入れたクレーム解釈により決定されなければならない (Wie eingangs dargelegt, ist der Schutzbereich des Patents im Streitfall nach § 14 PatG 1981 zu bemessen. Im Gegensatz zu der Rechtslage bis 1978 sind nunmehr die Patentansprüche nicht nur der Ausgangspunkt, sondern maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs. Nach § 14 Satz 2 PatG 1981 ist der Inhalt der Patentansprüche durch Auslegung zu ermitteln, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind.)」と述べた後で、欧州特許条約第 69 条 1 項の解釈に関する議定書に触れ、「この原則は、ドイツ特許の保護範囲の判断においても考慮されなければならない」と判示している。

また、本判決は、「1978 年 1 月 1 日以降の出願の特許の保護範囲は、均等物による特許侵害の点に関しては、クレーム解釈によって決まるクレームの内容によって決定される。その分野の専門家が認識できるような発明の意義が考慮されなければならない。問題となるのは、専門家が発明でなされた技術的課題の解決を特許クレームに基づいて、同等の効果のある別の手段で行えるか、つまり、同等の効果を導く他の手段を用いて達成できるかどうかである。平均的な専門家がクレームに記載された発明を

手引きとして考察する場合に、その専門的知識により同等の効果を有するものとして見出し得る解決手段は、通例特許の保護範囲に含まれる。このことは、法的安定性を考慮しつつ、発明者への適切な報償を目指して求められるべきものである。・・・原告特許の技術的課題、すなわち、舗装路の端に水を案内するという問題は、侵害被疑構造（イ号構造）でも解決される。技術的課題の判断において控訴裁判所は、当該特許の詳細な説明に言及し、技術的課題はその発明によっては不完全にしか改善されないことを認めている。当該特許の表現は決定的ではなく、専門家に認識され得る如何なる技術的課題が実際にその発明で解決されたかが重要なのである。集水のための横方向の流路が石に形成されており、したがって特別な手段で所定の位置に設置する必要がないので、この成型された縁石について、特許では舗装路の端に排水のために流路を単純に構築できることとなったのである。

控訴裁判所は、均等の判断に当たって、保護される実施形態の解決原理をイ号構造の解決原理と突き合わせ、イ号構造は保護される解決原理とは異なるという理由で特許侵害を否定しているが、・・・当該特許の『原理』を発明の目的の直接的な表現に限定してしまった点に誤りがある。

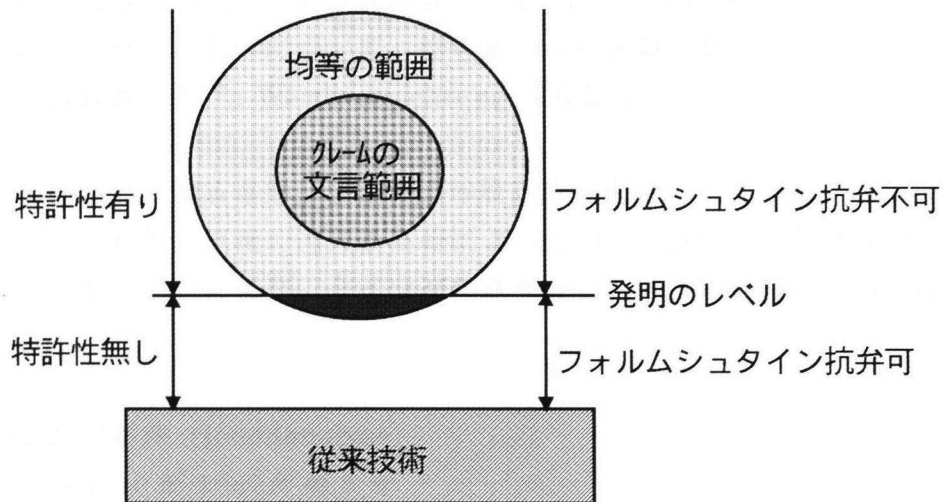
控訴裁判所は、当該特許の対象が成型された縁石であり、一方被告は舗装路の端の固定のための特殊な方法を用いていることを考慮することによって、当該特許の均等的な使用を否定すべきではなかった。物の形状に関するクレームは、製造方法に関係なく保護された対象のあらゆる使用形態を保護する。被告によって用いられた方法は、特許で保護される成型された縁石の構造の態様とは異なるが、被告によって作られた舗装路の端の固定は、その特殊な形態で、当該特許の保護範囲を侵害し得る。決定的要因は、それによって当該特許の縁石と均等な特徴を有する目的物を製造したか否か、すなわち、被告が横方向の流路を縁石に、すなわち外表面にではなく、むしろ二つの縁石がそれらの側面でそれぞれ横方向の流路の壁（側面）をなすように形成したか否かである。・・・平均的な専門家が明細書の説明と図面を使って、彼の専門知識に基づいて、クレームからイ号構造と同等の効果を持つ手段を想到し得たか否かが決定的なことであって、原理が同じか否かではない」と判示している。

更に、本判決は、「公知例の方法を用い、舗装路の固定のために一般に手に入る縁石を用いたという控訴裁判所の理由並びにイ号構造は特許要件を充たしていないという被告の主張はこの段階では、訴えの棄却の正当な理由とはならない。

1981年特許法第14条による特許の保護範囲の決定においては、均等物であると攻撃されているイ号構造は先行技術に比べて特許性を充たす発明をなさない、という抗弁は許される（筆者注：「フォームシュタイン抗弁」）。したがって、被告は特許侵害訴訟において特許侵害であることを主張されているイ号構造が先行技術によって知られていたとして防御できるだけでなく、先行技術に照らして発明を構成しないとして防御することができる。この抗弁の主張、立証責任は被告側にあるが、これを許容した

としても発明の開示に対する発明者への正当な報償が侵害されることはない」と判示している¹⁷⁾。

下記図面は、「フォルムシュタイン抗弁」の適用を、図式化して示したものである。特許性のある発明レベルは、フォルムシュタイン抗弁の主張によって、均等の範囲を限縮する機能を有する。



(4) 判示の意義

本判決では、均等の範囲に関し、「物の形状に関するクレームは、製造方法に関係なく保護された対象のあらゆる使用形態を保護する。被告によって用いられた方法は、特許で保護される成型された縁石の構造の態様とは異なるが、被告によって作られた舗装路の端の固定は、その特殊な形態で、当該特許の保護範囲を侵害し得る。決定的要因は、それによって当該特許の縁石と均等な特徴を有する目的物を製造したか否か、すなわち、被告が横方向の流路を縁石に、すなわち外表面にではなく、むしろ二つの縁石がそれらの側面でそれぞれ横方向の流路の壁（側面）をなすように形成したか否かである」としている点に注目すべきである。

このことは、「物の形状に関するクレーム」という限定を設けてはいるものの、極めて広い範囲の均等を認めているものと理解することができる。従来の均等論の判断方法によれば、「結果」が同じで、問題解決「方法」が同じでない場合は、両製品の「問題－解決原理」が類似であるという条件の下で均等が認められていた。それに対し、本判決では、「結果」が最重要な要素として判断されており、「問題－解決原理」には拘泥していない¹⁸⁾ ことによるものであると解される。

¹⁷⁾ 詳細な内容については、松本重敏・大瀬戸豪志編著『比較特許侵害判決例の研究』〔均等論を中心として〕238頁及び摺澤章「特殊形状石材事件“Formstein”（GRUR 1986年803頁）」パテ53巻7号47頁以下参照。

¹⁸⁾ 萱野（村山）英子・Li WESTERLUND「均等論の各国における展開とバイオ分野への適用」研究No.34（2000/10）33頁。

本判決においては、このような均等に関する基本的判断と共に、前記のように、その際に、均等として攻撃された実施形態が技術水準を考慮して特許性ある発明ではないという抗弁、いわゆる「フォームシュタイン抗弁」についての適用を明確にした点に注目すべきであろう。また、本判決では、前記の如く「明白な均等」と「明白でない均等」を区別する概念も採用されていない。

なお、ドイツにおいては、一般的に出願経過禁反言は認められていない。わが国やアメリカにおける均等論判断との大きな相違である。ただ、例外的に特許権者が権利化に際して明確に放棄したものについて、均等論による保護が及ばないとされた事例がある（麦芽浸漬装置事件¹⁹⁾：Weichvorrichtung I & II）。

第2項 「成型された縁石事件」以後の連邦最高裁判決例

「成型された縁石事件」以後、連邦最高裁によって均等が認められた数件の事例がある。その概要を示すことにより、ドイツ連邦最高裁における均等論の適用の傾向を簡単に説明する。

(1) イオン分析装置事件 (Ionenanalyse)

事件番号：民事第10部1987年第5号

判決日：1988年6月14日連邦最高裁判決

(IIC No.2/1991, 249, GRUR 1988, Heft 12, 896)

本件は、均等論の適用に際しては、単なる効果の同一性や決定的に重要な思想の一致ではなく、当業者がその専門知識により、発明の課題解決のためにイ号で用いられた解決手段を同等の効果を奏するものと見出すことができるか否かの検討が必要であるとした事案である。本件は、欧州特許出願（EP 0032770B、優先日1980年1月16日、公開日1981年7月29日）に基づくクレーム解釈についても前掲「成型された縁石事件」判決と同様の均等の考え方が適用されたとした最初の連邦最高裁判決である。

本件特許に関わる発明が、溶媒の導電性を選択的に抑制する溶離抑制技術により分析精度を向上した液体クロマトグラフ法を用いたイオン分析装置に関するものであったのに対し、被告の装置も同様に溶離抑制技術に関する液体クロマトグラフ法を用いたイオン分析装置である。

両者の相違は、本件特許のイオン分析装置における除去手段 (stripper device) が1枚のイオン交換膜と一つの再生剤を用いる (…said stripper device comprises a strong

¹⁹⁾ 麦芽浸漬装置事件（1997年6月5日BGH判決）知管Vol.50 No.12（2000）1828頁。連邦最高裁は、原告・出願人が特許異議手続において、「浸漬パスの開始時に醸造物の供給用の計測装置を含む装置に関しては如何なる保護も求めない」と明確に宣言したことによって、本件特許が維持・特許された経緯があったことに鑑み、侵害訴訟において出願人が異議手続の当事者に対してその態様を理由として、特許のクレームを権利主張するとしたら、もし、その宣誓供述書が特許の付与又はその説明の根拠となり、訴えられた当事者が、出願人の誠実さと信頼性に確信を持つことができるなら、出願人は、権利の許し難い行使の面で、good faith に違反するものである、と判示している。しかし、このような権利行使における審査経過は限定的であり、このような当事者以外に対しては、特許保護の範囲は、一般的な原則によって決定されず、法的安定性の維持に対しても考慮している。

acid or base ion-exchange membrane for partitioning a regenerant from the effluent of the separating means…」点にあったのに対し、イ号装置の除去手段は、2枚の交換膜と二つの再生剤を用いる点が異なっていた。

控訴裁判所では、上記の相違がみとめられた結果、イ号には欧州特許が付与されているので、文言通りにも、また均等的にもイ号が原告特許理論を利用したことにならないが、イオン交換膜を連続的に再生するという原告特許の「決定的に重要な思想 (Fundamental Idea)」(つまり、溶離抑制技術によるイオン交換膜の連続的再生) を利用しているので原告側の特許権が侵害されると判決した。

連邦最高裁は、これに対して下記のように判示して控訴審判決を破棄し、差し戻し判決を下した。

- ① イ号に関する被告の欧州特許は、本件欧州特許の後願であり、新規性しか審査していないから、特許として登録されていることをもってイ号が原告特許理論を利用したことにならない、とした点には誤りがある。
- ② イ号装置に、原告特許と同等の効果があることや「決定的に重要な思想」が一致していることでは、侵害とするには不十分である。
- ③ クレーム文言の解釈を確定するには、その文言が当業者にとってどのような意味を含むかを確定すると共に、課題解決のために当業者が、解釈されたクレーム文言を考慮してイ号の構成要件を見出すことが予測され、かつその構成要件によって特許と同等の効果を奏するなら、イ号は均等侵害となる。

なお、本件は、差し戻された控訴裁判所では、均等であるから本件特許を侵害していると認定されている。

(2) 重金属酸化触媒事件 (Schwermetalloxidations Katalysator)

事件番号：民事第 10 部 1987 年第 63 号

判決日：1988 年 11 月 29 日連邦最高裁判決

(GRUR 1989, Heft 3, 205)

本件判決は、均等かどうかの判断において決定的なことは、当業者が特許明細書を参考にし、かつ自己の専門知識を投入し、当該特許による手段とは異なる手段をそのクレームから読み取ることができるか、またその手段が同等の効果を有しているかを見出し得るかどうかであると判示したものである。この判決は、前掲二つの連邦最高裁判決(「成型された縁石事件」及び「イオン分析装置事件」)の見解とその趣旨を同じくするものであり、その意味では、均等論に関する連邦最高裁の見解がこのような方向へと固まりつつあると解される事案である。

本件では、原告の化学者が、雇用されていた会社に対して、「被用者発明法 (Arbeitnehmererfindergesetz)」に基づく報酬支払い義務の確認を求めた訴訟である。ここでは、被告(原告が雇用されていた会社)のイ号方法が、本件特許発明の保護範囲に属するかどうか、均等論を含めて争点になったものである。原告の申立は、地

方裁判所ではほぼ認められたが、デュッセルドルフ控訴裁判所では、原告の請求が棄却されたため、上告に及んだものである。

本件特許（DEP 2923681）に係る発明は、Witten-DMT プロセス（ポリエステル原料であるテレフタル酸ジメチルエステル DMT のヴィッテン法による製造方法）で生じる蒸留残留物から重金属酸化触媒を抽出・回収し、反復再利用する方法に関するものである。この抽出・回収プロセスにおいて、重金属酸化触媒、TMS（トリメリット酸）そして TMME（トリメリット酸モノメチルエステル）を含む抽出物を酸化工程に戻し、更に重金属酸化触媒に対する TMS+TMME の比率を 1.8 : 1 以下に設定することも要件としている。

イ号方法においては、重金属酸化物を含む抽出物に TMS や TMME を含有しておらず、また、両者の比率調整もなされていないので、解決手段が異なり、イ号方法には文言上の侵害はなかった。

連邦最高裁は、イ号方法は文言上含まれないとする控訴裁判所の判断に過誤はないが、保護範囲に含まれるかどうかの判断基準は狭すぎるとして、下記のような判示をしている。

- ① 解決手段の違いを単に確認するだけでは、当該特許のクレームで保護されている方法が、均等な手段によって利用されていることを否定できない。イ号の手段が、均等な手段かどうかの判断において決定的なことは、当業者が、特許明細書及び図面を参考にし、かつ当業者自身の専門知識を投入し、当該特許による手段とは異なる手段をそのクレーム表現から読み取ることができるかどうかであり、そのような手段が課題解決のために同等の効果を有すると見出し得るかどうかである。
- ② 欧州特許条約 69 条に関する解釈のための議定書を引用して、当業者であればその専門知識により特許明細書に基づいて、保護範囲を知ることができるが、クレーム文言には表れていないような方法にまで拡大することは、法的安定性の要請とは相容れない。

本件判決は、均等論の適用に際して、クレーム文言を基礎にして、当業者（平均的専門家）の認識の重要性を改めて強調したものであるといえる。

(3) 固定器具事件 II (Befestigungsvorrichtung II)

事件番号：民事第 10 部 1988 年第 121 号

判決日：1990 年 7 月 12 日連邦最高裁判決

(IIC No. 1/1992, 111, GRUR 1991, Heft 6, 436)

本件は、ドイツ法上の従属発明 (abhängige Erfindung) における均等論の適用が問題となった事案である。

この問題に関する基本的な考え方を、連邦最高裁は本件判決の中で、「実際、全ての発明は、一発明的なものや発明的でないものの一過去の知識に基づくものであり、そしてまた、その発明自体が更に発展せられ、改良されていくものである。保護を受ける発明の対象を利用する者は、特許法 9 条（特許の効力として特許権者のみが特許発

明の実施をする権利を有する）によって特許権者だけに留保されている領域を侵害しているものであり、しかも、このことは、その者がその際同時に一層前進させた独自の発明を実施している場合であっても同様である。後の発明が先の発明を基礎にしており、かつ先の発明によってのみ後の発明が可能とされている場合には、その限りで後の発明は先の発明の成果を特別の態様で利用するものである。したがって、そのような利用が先の特許の保護範囲に含まれないものとし、また、先の特許の発明者に対して、その基礎的な業績に対する適切な報酬が与えられないとするのは、正当な態度とはいえないであろう。この考え方は、後の発明が、先の特許発明の文言通りの実施に基づくものではないが、なお、先の特許の保護範囲に属する均等的な変更に基づいて形成されている場合にも同様に妥当する。その際考慮しなければならないのは、先の理論の進展というものが、独立した別の要素（構成要素）の追加という点にも、また、文言通りのものとして、或いは専門家が認識できる均等の形式で先の理論中にそれ自体として包含されている構成要素の具体化の中にも存在し得るということである。そのような場合にも、先の発明に対して付与される特許の保護範囲への参入に際して区別を設けるのは正当とはいえないであろう。これら全ての場合において、一層の進展は、確かに、それ自体として、或いは、先の理論との結合において発明的なものとなり得るが、しかし、それは先の特許の理論に従属しているものであり、したがって従属発明としてその特許の保護範囲に属するものである」と、述べている。

本件特許発明は、簡略化した図式を示せば、 $A+B+C$ という三つの構成要素からなり、そのうち、 A と B とはクレーム中の上位概念（前提部分）に、 C はクレーム中の特徴部分にそれぞれ記載されており、他方、イ号においては、 $A+B+C+D$ の四つの構成要素から構成されている事案である。このような場合に、イ号が全体として別個の発明として成立（本件の場合ヨーロッパ特許が付与され、訴訟中に異議係争中であつた）していても、イ号の構成要素 B' が特許発明の構成要素 B の均等物である場合、イ号は特許発明の従属発明としてその保護範囲に属するとするものであり、このような従属発明にあつて、置換された要素（ B と B' ）がクレーム中の特徴部分に記載されたものではなく、上位概念（前提部分）中の要素である場合は均等論が適用されることが明示された事例である²⁰⁾。

本件では控訴審判決で均等侵害とされ、上告されたが連邦最高裁でも均等侵害とされ、上告は棄却されている。

(4) エピイレディ事件 (Epilady German II)

(Improver Corporation and Sicommerce AG v. Remington Products Inc.)

判決日：1991年11月21日控訴裁判所判決

(2U 27/89, 24 IIC 838 (1993))

判示事項の要旨：

²⁰⁾ 松本重敏・大瀬戸豪志編著・前掲注17) 276頁。

均等かどうかの判断は、変更された構成要件の具体的な形状が問題なのではなく、発明の課題を解決するために当業者が同等の効果を奏するものとしてイ号の構成要件を見出ことができたとして均等侵害を認めた。

(1) 事件が有する意義

本件は、欧州特許権（EP 0101656）に関するものであり、「インプルーバー（Improver）事件」とも呼ばれ、各国で訴訟が起こり、各国のクレーム文言が同じであったにも関わらず、侵害の有無に関する判断が異なった興味深い事件である。特にドイツとイギリスでは時間を前後して訴訟が進行したが、ドイツでは均等侵害とされ、イギリスでは均等を考慮しても非侵害であるとされた。

(2) 事実関係

欧州特許権（EP 0101656）のクレームは次の通りである。

「1. 手で保持し携帯できるハウジング（2）と、該ハウジング内に配置されたモータ手段（4、4'）と、除去すべきヘアを有する皮膚に対して回転方向のスライド運動をするように前記モータ手段により駆動される複数の隣接した巻線を構成する螺旋状スプリング（24）とから成り、前記螺旋状スプリング（24）が、巻線を広げる凸側とそれに対応して巻線を相互に圧縮する凹側とを規定するようにされた弓形のヘア係合部を含んでおり、螺旋状スプリング（24）の回転運動が、ヘアに係合して皮膚からヘアを引き抜くために、凸側で広がる向きから凹側で相互に圧縮される向きへの巻線の連続運動を生成し、これにより皮膚に対する巻線の表面速度が皮膚に対するハウジングの表面速度よりもはるかに早い電動脱毛装置」

<原文>

“1. An electrically powered depilatory device comprising: a hand held portable housing (2); motor means (4') disposed in said housing; and a helical spring (24) comprising a plurality of adjacent windings arranged to be driven by said motor means in rotational sliding motion relative to skin bearing hair to be removed said helical spring (24) including an arcuate hair engaging portion arranged to define a convex side whereat the windings are spread apart and a concave side corresponding thereto whereat the winding are pressed together the rotational motion of the helical spring (24) producing continuous motion of the windings from a spread apart orientation at the convex side to a pressed together orientation on the concave side and for the engagement and plucking of hair from the skin of the subject whereby the surface velocities of the windings relative to the skin greatly exceed the surface velocity of the housing relative thereto.”

ドイツでは、前記欧州特許権のライセンシーである Improver 社が“Epilady”と称して本件特許の実施品である電動脱毛装置を販売していたところ、Remington 社が“Smooth & Silky”と称して類似製品の販売を始めたため、Improver 社等が Remington 社を相手として裁判所に特許権侵害に関する訴えを提起したものである。Remington 製“Smooth & Silky”が本件特許権を侵害するか否かについて問題になっ

たのは、クレームの「螺旋状スプリング (helical spring)」が「ゴム製ロッド (rubber rod)」と均等であるかどうかである。“Epilady” は非常に成功を納めた商品であったが、一度に多くの毛が抜けて痛みを伴う等の欠点があったため、“Smooth & Silky” では螺旋状スプリングの代わりに複数のスリットを設けたゴム製のロッドを用いていた。

デュッセルドルフ地方裁判所は、Remington 製品は侵害として仮処分を認める決定を下したが、デュッセルドルフ控訴裁判所は（専門家による証拠なしに均等を判断したため）仮処分決定を取り消した。その後の正式事実審理でデュッセルドルフ地裁は、Remington 製品は本件特許を侵害すると判断し、デュッセルドルフ控訴裁判所も Remington 社の控訴を棄却し、同一クレームにも関わらず、英国と異なる結論を出したものである。

(3) 控訴裁判所の判示内容

控訴裁判所は、当業者は、クレーム中の「螺旋状スプリング」は「ばね」としてではなく、「スリットを有する弾性体」として理解するであろうし、スイス特許第 268696 号、アメリカ特許第 407941 号等の先行技術によれば、凸部側の広がりや凹部側の押圧を連続して行うと共に、高速で駆動され得る弾性体であることが螺旋状スプリングの概念である、と判断した。控訴裁判所は、「当業者がクレーム文言を考慮し、優先日における技術知識を用いれば、特許の課題解決のためにゴム製ロッドを代替手段として見出すことができ、かつ、この代替手段によって特許と同等の効果を有するものであれば侵害である」との判断を示している。

更に、「イギリスにおいては、欧州特許条約発効前に示されたカトニック判決に基づいて判断されており、当業者がクレームの文言を考慮すればイ号の構成要件を見出すことは可能であったということには重きが置かれなかった」と、異なる結論を出したイギリス裁判所の判決に言及している。ドイツ連邦最高裁においては、上告が棄却され、その後デュッセルドルフ地方裁判所で和解が成立している。

(4) イギリスにおける審理

イギリスの控訴裁判所は、原告側の発明者がゴム製ロッドの使用を検討したという示唆はなく、明細書においてもゴム製ロッドが螺旋状スプリングの均等物になり得るという示唆がないとして、「螺旋状スプリング」という用語にスリット入りゴム製ロッドを含めることはできないと認定した。控訴裁判所は、後掲「カトニック事件」において、貴族院によって示された次の三つの質問形で表される基準、すなわち「カトニック基準」を引用して侵害判断をしている。

- ① その変形例は、発明の実施方法（作用効果）に実質的に影響を及ぼすか？ イエスであれば、その変形例はクレームの範囲外である。ノーであれば、
- ② その変形例が実質的影響を及ぼさないことは、特許発行時において当業者に自明であったか？ ノーであれば、その変形例はクレームの範囲外である。イエスであれば、

③ それにも関わらず、当業者は、クレームの表現から判断して、主要な意味を厳密に守ることが発明の必須要件であると特許権者が意図していたと理解したか？ イエスであれば、その変形例は、クレームの範囲外である。

その変形例が特許を侵害していると裁判所が認定するには、上記三つの質問全てに「イエス」という答えを出さなければならない。控訴裁判所は、本件で申し立てられた侵害にこの基準を適用した場合、初めの二つの質問は肯定されるが、最後の質問は否定されるため、非侵害と認定した。

原告側のクレームは、前記の如く、螺旋状スプリングに関する限定要素があり、クレームの範囲が狭い。したがって、ゴム製ロッドのような置換物を含む幅広いクレームが作成されていれば、イ号製品は、間違いなくイギリスにおいても侵害が認定されていたのではないかと解される。

(5) 機械式操作装置事件 (Mechanische Betätigungsvorrichtung)

事件番号：民事第 10 部 1991 年第 9 号

判決日：1992 年 5 月 5 日連邦最高裁判決

(GRUR 1992, Heft 9, 594)

公式判示事項：

「クレームの内容の解釈は、或いはあるかもしれない不明確な点を除去することのみならず、そこで用いられている技術的概念の明確化、並びにそこに記載されている発明の意味及び到達範囲の解明のためにも役立つものである。その際基準となるのは、専門家の見解である」

これが、前掲各判決を通して、現行法下のドイツ判決例におけるクレーム解釈の基本原則であり、均等論はこの原則の具体的な適用形態である²¹⁾と解される。

本件では、イ号製品において、発明の本質的特徴が実現されており、それ以外の構成要件の変更が「発明の効果を変えるものでなく、かつ当業者がクレームの教えに基づいて容易に認識できるものである」として均等を認めている。

原告の欧州特許 (EP 55649) は、「スリーブの二つの隣接する部分の間に配置された二つの入れ子式スリーブ延長部を有し、そこで締め付けるようになっている機械式操作装置」に関するものであり、イ号の機械式操作装置は、二つの入れ子式スリーブ延長部を有しているが、その延長部がスリーブの二つの隣接する部分の間に配置されて締め付けられるものでなく、その端部に直接取り付けられていた。

争点となったのは、スリーブ延長部に直接取り付けられた調整装置が二つの入れ子式スリーブ延長部の間に配置された調整装置と均等かどうかという点であったが、侵害を認定した控訴審判決の上告は棄却され、均等侵害が認められた。すなわち、調整装置を、二つの入れ子式スリーブ延長部に直接取り付けの変更は、当業者であれば容

²¹⁾ 松本重敏・大瀬戸豪志編著・前掲注 17) 295 頁。

易に推考し得るような同じ効果を有するものへの変更であるから、そのような変更は特許の保護範囲に属する、と判断したものである。

本判決においては、均等論の適用に際し、クレームに記載された発明の個々の構成要件を重要なものと、そうでないものとに分けるという方法が採用され、「洗車装置事件」²²⁾においては、侵害態様が特許発明にとって本質的特徴である構成要件が欠如しているとして均等論の適用が排除されたのに対し、本件においては、発明の本質的特徴を備えており、それ以外の構成要件の変更は特許発明と同等の効果を奏するものであり、かつ当業者にとって容易に想到できるものであるとして均等に基づく侵害が認められた。

本件は、クレームの前提部分（preamble）に記載された構成要件の変更に関するものであり、均等論が適用された。他方、クレームの特徴部分（characterising portion）に記載された構成要件の変更に関する「洗車装置事件」では均等論の適用が否定されている。本件判決は、現行のドイツ法上の均等論の内容を示すものとして最も重要なものであるといわれている²³⁾。

第3項 フォルムシュタイン抗弁が適用された事例

ケーブルダクト事件（Kabeldurchführung）

事件番号：民事第10部1994年第74号

判決日：1997年2月2日連邦最高裁判決

（IIC Vol.30, No.5/1999, 558）

本件は、無審査で権利化される実用新案権の侵害事件において、フォルムシュタイン抗弁が初めて適用され、公知資料によりイ号を容易に想到できるとして均等侵害を認めなかった事案である。

本件には、二つの問題点があった。その一は、ドイツ実用新案権の保護は、1990年7月1日から施行されたドイツ実用新案法12条によって、ドイツ特許法14条と同様の規定が設けられることになったが、実用新案の保護範囲に関しては、欧州特許条約69条の解釈に関する議定書を適用することは義務付けられていなかった。またその二は、ドイツ実用新案は、実体的な審査を経ることなく権利化されることもあって、侵害訴訟の場を含めて、いつでも被告は当該実用新案の有効性を争うことができる。すなわち、フォルムシュタイン抗弁だけでなく、公知技術に対して発明を構成しないとの抗弁が可能である。しかしながら、特許と実用新案では特許要件の上で、要件レベルが異なっており（ドイツ特許法1条では“inventive step”（進歩性）としているのに対し、同実用新案では“inventive level”となっている。すなわち、実用新案の方が要件レベルにおいて低い）、また、公知技術の対象を異にしている（ドイツ特許法3条では「国内外の公用・口頭による発表」を含んでいるのに対し、同実用新案法3条で

²²⁾ Autowaschvorrichtung, X 55/89, IIC No.1/1992 121, GRUR 1991, Heft 6, 444.

²³⁾ 松本重敏・大瀬戸豪志編著・前掲注17) 296頁。

は「外国における公用及び口頭による発表」を対象としていない)。このような相違から、従来、実用新案権に対するフォルムシュタイン抗弁は、特許権に対する抗弁よりも適用範囲が狭くなるのではないかと考えられていた。本件はこの問題に対する回答である。

本件において、原告が保有する実用新案（DEU 8913829）は、ケーブルを被覆するケーブルダクト部品に関し、二分割プレートからなる断面形状が円状の構造からなり、ケーブルを覆って固定する。被告は、ケーブルダクト部品である SZ.400 を製造販売していた。原告は被告製品が本件実用新案の文言侵害であるか、又は均等侵害であると主張したが、地方裁判所は、被告に使用を禁じ、数量及び損害の確定を命じた。控訴裁判所は、地方裁判所の判決を棄却した。これに対して、原告が上告したため、被告は審理の差し止め、原告の実用新案の一部無効の主張で対抗した。

連邦最高裁により、被告の本件実用新案無効の主張は却下され、イ号が本件実用新案の文言侵害であるという原告の主張は退けられた。また、三次元方向からの力に対してケーブルを保持し、ケーブルに加わるテンションを低減させるイ号が、二分割したプレート内部に装着した多孔質のゴム等とケーブルを固定するクリップ（clip）を有する本件実用新案の均等物であるかが争われた。しかし、本件実用新案に関連して、クリップやケーブルクランプ（cable clump）を使用してケーブルを固定する先行技術が存在し、当業者であればイ号を容易に想到できるため、フォルムシュタイン抗弁により、イ号は均等侵害とは認められない、と判示されたものである。

第3款 ドイツにおける侵害判断のプロセス

ドイツでは、特許侵害訴訟において、侵害判断のプロセスは「クレーム解釈」と「均等判断」の二段階、すなわち「クレーム文言の意味（Wortsinn）の侵害判断」と「保護範囲（Schutzbereich）の侵害判断」とからなる。この点について、ドイツはわが国やアメリカにおける侵害判断の手順としては一応共通する。しかし、ドイツとアメリカでは、前記アメリカにおける侵害判断（all elements rule）と比較して、二段階判断のクレーム文言への適用方法には大きな違いがある。ドイツにおいては、文言解釈の議論は、一般に短くなっており、明細書及び図面を参酌した上でクレームに列举された構成とイ号の構成の差を確認するに過ぎない。主な侵害の有無は、均等論適用の段階で行われる。文言解釈の段階での明細書や図面の参酌、クレーム文言の置き換えの過程における発明の目的、効果を念頭に置いた文言とイ号の構成との比較検討をする解釈手法等は、むしろわが国における場合と類似している²⁴⁾と解される。

第1項 文言侵害の検討

²⁴⁾ 竹中俊子「米国とドイツの侵害判断比較によるわが国均等判断への提言」AIPPI (1993) Vol.38 No.10 539 頁。

ドイツでは、先ず、クレームと比較されるイ号（対象）が特定される。次に、各ステップにおいて「当業者」の視点・観点からクレームの技術内容の分析・検討が行われ、クレームの構成要件とイ号との比較が行われる。

前記分析・検討の結果、イ号がクレームの構成要件の全てを充足している場合には、イ号は特許権を侵害すると判断される。ドイツの侵害訴訟法廷においては、それ以上のクレーム解釈は行われない。文言侵害の場合には、「イ号は、従来技術から特許性を有しない範囲であるから非侵害である（従来技術からの容易想到）」とするフォールムシュタイン抗弁や、「公知技術が存在するからクレーム文言を限定的に解釈せざるを得ず、その結果非侵害である」等の主張は考慮されない。

また、何が特許発明と同一の範囲かについては、クレームの文言を明細書や図面の記載を参酌して解釈する。したがって、クレームの文言の意味は、その文言だけから把握される意味よりは狭くなる傾向があると解される。

第2項 均等侵害の検討

一般的に、ドイツにおける特許侵害訴訟においては、イ号が特許クレームの全ての構成要件を具備している文言侵害だけの判断で結論が出されることは少なく、次の均等侵害の有無の判断を行うことが多い。そして、判断に際しては、二つの大きな判断手法、すなわち、

- ① イ号が備えていない特許クレームの構成要件は本質的なものか否か。
- ② イ号の手段が本件特許と同一の効果を有し、その代替手段は置換容易であるか否か。

が並列的に存在しており、事案によって使い分けられていると考えられる。

①に関し、イ号が備えていない特許クレームの構成要件が、重要若しくは本質的なものであれば、非侵害となる。この場合、イ号が特許の構成要件を備えていない場合には、その構成要件を全く欠如している場合と、構成要件を備えていないが代替要件を備えている場合とがある。重要なことは、本質的な構成要件とは、従来技術と区別し得る特徴部分であったり、解決すべき課題を解決し、その特有の効果を奏し得る特徴部分であったりすることである。

②に関し、「同じ効果を有するか」の判断と、「代替手段と、置換容易であるか」の判断を行うことになる。実際の判決では、均等を考慮しても非侵害と判断している場合、どちらか片方に重点を置いて判断している場合、両者を総合的に判断している場合等が存在する。

「同じ効果を有するか」については、イ号が課題を解決するのに適し、当該特許の効果と少なくとも実質的に同一の効果を有しているか否か（同効性）による。同一効果を有していなければ非侵害である（前掲「固定器具事件Ⅱ」参照）。また「代替手段は、置換容易か」については、代替手段により同一の効果が達成されているならば、その代替手段は公知技術から想到可能か否か（置換容易性）が判断される。この判断は、明細書に記載された事項及び当業者の一般知識に基づき、クレームに記載された

特許発明と同一の機能・作用効果を奏するものとしてイ号の代替手段として想到可能かどうかというものであり、進歩性の判断に類似した判断方法である。ドイツにおいては、侵害判断時点は、優先日（出願日）であるとされている。前記各テスト（判断）に基づいて、想到可能であれば、均等侵害であり、想到可能でなければ、非侵害である（前掲「重金属酸化触媒事件」参照）。また、結果として両者を考慮した判決として前掲「イオン分析装置事件」、「エピレディ事件」、「機械式操作装置事件」等がある。

第3項 均等侵害に対する抗弁

(1) フォルムシュタイン抗弁の検討

前記検討の結果、均等侵害と判断されても、当業者にとって当該特許の出願日時点の従来技術からイ号が予測可能でないか否か、つまり特許性を有するか否かが問題となる。もし、イ号が特許性を有するならば、フォルムシュタイン抗弁は成立せず、イ号は特許を侵害することになる（前掲「ケーブルダクト事件」）。

(2) 出願経過禁反言

なお、ドイツでは、出願経過禁反言の原則の適用は、前記の如く、一般的に認められていない。したがって、出願経過禁反言に関する適用判断はない。しかし、例外的に特許権者が参加した裁判前の手続で、特許権者が放棄を明言（宣告）した場合には、均等は認められない（前掲「麦芽浸漬装置事件」前掲注・19）参照）。

第4款 わが国とドイツにおける特許発明の保護に関する対応関係

第1項 意義

平成10年最高裁判決における均等論適用5要件に対して、ドイツにおける保護範囲画定のための理論、すなわち、二分法から三分法、新二分法を経て現行法に至る法理が、単純に直接的な対応関係に立ち得るものと即断することはできない。しかし、前記ドイツにおける解釈理論は、現行法14条の規定の創設によって大幅に方向転換をしているものと解される。特許の保護範囲の解釈において、ドイツ特許法14条によれば、クレームは単なる出発点ではなく、保護範囲決定の基礎である。

第2項 均等論適用要件に関する対応関係

ドイツにおけるクレームの解釈理論においては、当該クレームを構成する特徴のうち、当該発明の課題解決のための機能にとって不可欠である決定的に重要な条件を構成する手段乃至特徴が「本質的部分」とであるとされ、また、表面上の意味又は付随的な意味を有するに過ぎず、これを取り去っても当該発明の意図する効果に何ら影響を与えない要素が「非本質的部分」とであるとされている。現行法以前においては、均等論の適用に当たって、「本質的部分」についての適用が問題にされていたものであるが、現行特許法の適用下においては、その14条に規定されているように「保護範囲は、クレームの内容によって決定される」という前提が存するのみであり、判例上も、クレームの「本質的部分」と「非本質的部分」に区別する手法を採用していな

い。すなわち、ドイツにおいては、保護範囲（均等論を含めて）を画定するためのクレームの解釈は、クレームの全ての要素について検討されることになっている。わが国においては、この点については、異なる部分が「非本質的部分」であることを条件にしており、ドイツに比べ、その適用範囲が狭いと解することができる。しかし、ドイツにおいても、前記の如く、異なる部分が特許発明の重要又は本質的なものであれば、均等による保護は適用されない点において、わが国のそれと近似する。

また、ドイツの均等解釈理論においては、「イ号が備えていない特許クレームの構成要件が、重要若しくは本質的なものであるかどうか、すなわち、イ号における代替手段が本件特許の解決課題の解決に適しており、同一の効果を有していること」は、わが国における均等要件 2「異なる部分をイ号製品に置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏することができること（置換可能性要件）」と対応しており、「同一要件を有しているなら、その代替手段が置換容易であること、すなわち、当業者が彼の専門知識（技術的知識）に基づいて、クレームされている発明を研究して、イ号の代替手段を達成できること」は、わが国における均等要件 3「置換することが、当業者が、イ号製品等の製造時点で、容易に想到できること（置換容易性要件）」と対応している。ただ、ドイツにおいては、置換容易性の判断時期は、原則的には対象特許の出願時である（前掲「エピイレディ事件」等）点が異なっている。

ドイツにおける自由技術の抗弁、すなわち、「イ号製品等が特許発明の出願日に当業者にとって従来技術から推考可能でないこと（前掲「成型された縁石事件」＝フォルムシュタイン抗弁）が、わが国における均等要件 4「イ号製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一又はこれから容易に推考できたものでないこと（推考容易性要件）」と対応関係にあることは明白である。

また、ドイツにおいては、一般的に出願経過禁反言は認められていないと解されているが、明確に放棄された範囲については均等の保護は適用されないという判決（前掲「麦芽浸漬事件」等）もあり、わが国における均等要件 5「イ号製品等が、特許発明の出願手続においてクレーム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もないこと（出願経過禁反言要件）」に対応しているものと解される。この点については、特許権者が明確に権利放棄を宣言したという特殊な状況のもとで認定されたとも解されるが、今後の判例の進展に注目すべきものであろう。わが国においても、特許権者がどのような行動をとったときに、出願経過禁反言を適用すべき「意識的除外等の特段の事情」があるというべきかについては、今後の判例の蓄積によって明確にされるものと考えられる。

以上のように、ドイツにおける均等論適用要件と、わが国における均等論適用要件との間には共通した点が多いが、それらが、表現上共通であったとしても、結果として、特許発明の保護範囲についてどのような異同が生じるのかについては、それぞれの国における個々の事案に基づいて詳細な検討が必要であることはいうまでもない。

第4節 イギリスにおける均等論

第1款 イギリスにおける均等論の歴史的考察

第1項 意義

イギリスにおけるクレーム解釈は狭い、というのが実務家の間での通説である。イギリスでは、古くから、極めて厳格な周辺限定主義を採用しており、クレームの文言を超えて侵害を認めることには非常に慎重であった。この点は、前記ドイツの伝統的な特許の保護範囲解釈論と異なる特徴があったと解することができる。しかし、近時の欧州内及び世界的な特許制度の調和の動きの中で、次第に柔軟なクレーム解釈を許容するようになりつつあると解されるが、法的安定性を重視する従来の解釈基準を改めている訳ではない、ともいわれている。

イギリスにおけるクレーム解釈の基準として現在でも常に各種判決の中で言及されている判断基準は、1982年に出された「カトニック（Catnic）事件」に関する貴族院判決で示された、いわゆる「カトニック基準」である。イギリスにおいては、この「カトニック基準」を適用した判例の蓄積が進んでおり、現在でも、他の欧州諸国における侵害訴訟の結果に比較して相対的に厳格な解釈が維持されているようである。

従来から、イギリスと同じくらい厳格なクレーム解釈を行ってきたわが国においては、平成10年最高裁判決によって均等論を正面から認め、クレーム解釈の柔軟性に向けての一步を踏み出したものと解することができるが、法的安定性の要求のもとで、どのような判決の積み重ねができるのか、多くの経験と判例の蓄積を果たしてきた、イギリスにおける均等論適用に関する歴史的考察は、好個の参考事例になるものと解される。

第2項 イギリスにおける均等論の系譜

(1) 厳格なクレーム解釈

イギリスの特許法は、数度の改正を重ねてきているが、1977年以前の制定法¹⁾では、クレーム解釈の基準について明文の規定を置いていない。したがって、クレーム解釈は、コモンローに委ねられていた。

コモンロー下におけるクレーム解釈の法理²⁾は、「クレームされていなかったものは、放棄されたものであり（*Nobel v. Anderson* [1895] 12 RPC 164 (HL) “What is not claimed is disclaimed.”）」、「クレームの文言の持つ明瞭で文法的な意味から離れ、クレームに含まれていない言葉を読み込むことによってクレームの範囲を狭めたり、

¹⁾ 発明保護についての近代の特許制度がイギリスの特許制度、1624年の専売条例（Statute of Monopolies）に始まることは周知のことであり、特許付与に当たって、印刷された特許明細書の必要性が制定されたのは、1852年法からであるとされている。そして、この1852年法によって特許庁と特許登録が制定されている。この法制化の基本的姿勢は、発明による独占の濫用を規制することにあったといわれている。詳細については、清瀬一郎『特許法原理』21頁以下参照。

²⁾ 井上由里子「英国における特許クレームの解釈基準」（財）知的財産研究所編『21世紀における知的財産の展望』52頁参照。

広げたりすることを正当化する原理は、特許法には存在しない (*Electrical Musical Industries v. Lissen* [1939] 56 RPC 231 (HL) “there is no canon or principle which would justify one in departing from the unambiguous and grammatical meaning of a claim and narrowing or extending its scope by reading into it words which are not in it.”)」とされていた。すなわち、特許の保護範囲は、クレームによって画定されることが強調されており、クレームは、その文言によって特許権としての独占権の範囲を画する機能を担うものとされ、厳格な周辺限定主義が適用されていた。

(2) 真髓理論による侵害

しかし、この頃、全くクレームの拡張解釈が許容されなかった訳ではなく、「文言侵害 (textual infringement)」の例外的法理として、発明の本質的部分が共通すれば、侵害が成立するという、いわゆる「発明の『真髓』の侵害 (infringement of the “pith and marrow” of an invention)」という侵害行為類型が認められていた。この比喩的な名称を与えたのは、19 世紀後半のクラーク事件³⁾における Cairns 判事の法廷意見であり⁴⁾、その後の判例や学説において、クレームの非本質的部分 (inessential) を「機械的均等物 (a mechanical equivalents)」や「化学的均等物 (a chemical equivalents)」で置換した場合や、非本質的部分が省略された場合でも、本質的部分が共通すれば特許権侵害を認める法理として認識されるに至った。

イギリスの真髓理論を示した判決の先例として挙げられるものに、マルコニー事件⁵⁾がある。マルコニー特許は、無線電話の装置についての改良発明であるが、本件判決の中で、Parker 判事は、この法理に関し、「たとえ非実質的変更を加えたとしても、特許発明の実質的部分を借用した者が侵害の責任を回避することはできないということは、よく知られた特許法の準則である。この観点からすると、問題は、イ号製品は特許発明を構成する装置と実質的に同一であるといえるかというものである。・・・特許発明が部品の組み合わせや方法を対象とするものであって、その組み合わせそれ自体が新規なことに加え、新規で有用な結果を生み出す場合、その組み合わせや方法の本質的部分を用いることにより同一の効果を得た者は、たとえ非本質的な部品や方法を省略し、これらと均等な他の部品や方法に置き換えたとしても、侵害者である・・・均等物で置き換えられた部品や方法が特許発明の本質的な特徴の全部又はその一部である場合には、均等論の成立する余地はない (It is a well-known rule of patent law that no one who borrows the substance of a patented invention can escape the consequences of infringement by making immaterial variations. From this point of view, the question is whether the infringing apparatus is substantially the same as the apparatus said to have been infringed. ... Where the patent is for a combination of parts or a process and the combination or process, besides being itself new, produces new and useful results, everyone who produces the same results by using

³⁾ *Clark v. Adie*, [1877] 2 App. Cas. 315, at 320.

⁴⁾ 井上由里子・前掲注 2) 52 頁。

⁵⁾ *Marconi v. British Radio Telegraph and Telephone Company Ltd.*, [1911] 28 RPC 181, at 217.

the essential parts of the combination or process is an infringer, even though he/she may have in fact altered the combination or process by omitting some unessential part or step and substituted another part or step, which is, in fact, equivalent to the part or step he/she has omitted. ... Of that part of the combination, or that step in the process for which an equivalent has been substituted, be it the essential feature or one of the essential features, then there is no room for the doctrine of equivalents.)」と説明している。

イギリスにおける「真髓理論 (doctrine of pith and marrow)」による侵害は、文言侵害とは別の例外的なクレーム解釈基準であると理解されており、判例法上、この侵害が認められたケースはごく僅かであったといわれている⁶⁾。

1960年代に入っても、クレームの文言を超えて侵害を認めることへの慎重な姿勢は変わらなかったが、次の二つの判決は、最近までの「真髓理論」のリーディング・ケースであるといわれている⁷⁾。

(a) Van der Lely v. Bamfords Lrd. 事件判決

貴族院⁸⁾ 判決 ([1963] RPC 61)

この事件は、干し草を集めるための機械に関する発明に係り、特許発明は、一定の操作をすることにより、後輪 (hindmost wheel) が前輪 (foremost wheel) と平行になるように前方に移動できるようにして、より広い範囲の干し草を集めることを可能にしたものであるのに対し、イ号製品は、前輪を後輪のラインまで下げるることにより同一の効果を得るようにしたものである。

判決では、クレーム中の後輪は、厳格に解釈されるべきものであり、発明を特徴付けるものとして記載されている以上、特許権者はその部分を発明にとって不可欠の要素としたものであり、不可欠の要素を欠くイ号製品は非侵害であるとした。

(b) Rodi & Wienenberger AG v. Henry Showell Ltd. 事件判決

貴族院判決 ([1969] RPC 367)

この事件は、腕時計用伸張式金属バンド (expandable metal bracelet) の構造に関するもので、クレーム中に U 字型部品によって反対側のスリーブとリンクしていることが記載されていたのに対し、イ号製品は C 型に変形したものであった。第一審は同一機能であるとして侵害を認め、控訴審は、U 字型部品が発明の本質的特徴 (essential feature) であるとして非侵害とした。貴族院は、この控訴審の判決を支持したものである。

(3) クレーム解釈の緩和への動き

⁶⁾ 井上由里子・前掲注 2) 52～53 頁。

⁷⁾ 松本重敏『特許発明と保護範囲』〔新版〕452 頁。

⁸⁾ 貴族院は、イギリスにおける最高裁判所に相当する。

前記のように、1977年にイギリス特許法は、大幅に改正された。この改正は、三つの大きな部分に関する1949年以来の大改正であるといわれている。

その第1は、純粋な国内法の側面に関し、その第2は、特許協力条約(PCT)、欧州特許条約(EPC)及び欧州共同体条約(CPC)の義務の履行に関し、その第3は、手続的事項や特許裁判所の創設に関する諸規定からなっている。

この国内法的側面に関する改正は、前記三つの条約との整合性を図る目的を持っており、欧州特許の保護機関、有効性、保護範囲等とのバランスを保つためのものである。この改正によって、クレーム解釈の在り方についての明文の規定が設けられた。

この改正における特筆すべき規定は、特許法125条であり、その第1項には、

「特許出願に係る発明又は特許が付与された発明は、文脈上別異に解すべき特段の事情のある場合を除き、状況に応じて明細書の詳細な説明及び図面によって解釈される当該出願又は特許のクレームによって特定されたものとして理解されなければならない（For the purpose of this act an invention for a patent for which an application has been made or for which a patent has been granted shall, unless the context otherwise requires, be taken to be that specified in a claim of the specification of the application or patent, as the case may be, as interpreted by the description and any drawing contained in that specification, and the extent of the protection conferred by a patent or application for a patent shall be determined accordingly.）」とし、同3項は、「欧州特許条約69条（同条は本条1項に該当する）の解釈に関する議定書は、それが効力を有する間は、同条の目的のために適用されるのと同様に本条1項の目的のために適用されなければならない（The protocol on the Interpretation of Article 69 of the European Patent Convention (which article contains a provision corresponding to subsection (1) above) shall, as for the time being in force, apply for the purpose of subsection (1) above as it applies for the purpose of that Article.）」と規定している。

このような内外の事情の変化の中で、それまで適用例が少なかった真髄理論により侵害を認める判決が現れるようになった。その一例が、抗生物質に関する発明が問題となった「Beecham Group Ltd. v. Bristol Laboratories Ltd.事件」判決である。以下にその概要を示す。

Beecham Group Ltd. v. Bristol Laboratories Ltd.事件判決

貴族院判決（〔1978〕RPC 153）

イギリスでは、欧州特許条約の成立を初めとする欧州内での調和の動きに対応するため、1977年に特許法の大改正を行っている。この事件は、このような内外の情勢変化の中で、「真髄理論」による侵害を認めた判決である。

この事件において、原告は、アセトンを混合したアンピシリン合成を含む数件の特許を有している。被告は、アセトンを混合したヘタシリンをイギリスへ輸入した。ク

レームの本質的な特徴としては、アミノ酸としてあるが、イ号製品のヘタシリンにはアミノ酸は存在していない。ヘタシリンが構成物質として投与されると、直ちにアンピシリンに変化する。判決は、この本質的特徴を一時隠しているに過ぎないとして、侵害と結論したものである。化学の分野の新規物質について「真髄理論」を適用して貴族院が侵害を判断した事例としては、初めてのケースである。このケースについては、欧州における特許調和に動きの中で、貴族院がクレーム解釈を緩和する方向に転じたのではないかとの見方も示されている⁹⁾。

第2款 イギリスにおける近時の判決の傾向

第1項 意義

欧州特許条約 69 条に沿った判決として、現在のイギリスの均等論の法理を判示したリーディング・ケースは、「カトニック事件」に関する貴族院判決であるといわれている¹⁰⁾。このカトニック判決は、クレーム解釈の具体的な要件定立の基礎を築いたものとして、また「目的的解释」をクレームの指導法理として導入した点に大きな意義がある。

また、前掲「Beecham 事件」の背景には、イギリスが欧州特許条約を批准し、これに沿った国内法の大改正をしたことがあるが、このような状況の変化により、均等論適用により侵害判断をする方向性を見出したことは、明らかにクレーム解釈に関して従来の厳格解釈からの方向転換を意味しているものと解することができる。「カトニック事件」判決は、このような意味でのイギリスにおける侵害判断に関するクレーム解釈の基準（カトニック基準）とされており、現在でもこの基準を適用した裁判例の蓄積が進んでいる。しかし、前記「エピイレディ事件」判決にみられるように、同一の特許に関する他の欧州諸国における侵害訴訟の結果と比較すると相対的には厳格な解釈基準が堅持されているようにも解される。

第2項 カトニック（Catnic）事件判決の概要

（Catnic Component Ltd. & another v. Hill & Smith Ltd.）

判決日：1982 年 11 月 17 日

貴族院判決（〔1982〕RPC 183）

（1）事件の概要

この事件は、新しい形状の建築用リンテル（lintel＝窓・戸の上の横木、梁）に関する発明であり、1949 年法の下で成立した特許（GBP 1,298,789）であり、クレームの請求項 1 には次のように記載されていた。

「1. 内壁面と外壁面を持った中空壁の開口部の上方に使用するものであり、内壁面の一部を構成する石、煉瓦等の横の層若しくは複数の積み重ねたユニットを支持する

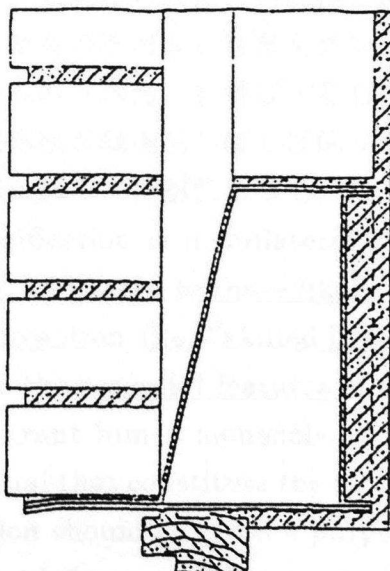
⁹⁾ 井上由里子・前掲注 2) 57 頁。

¹⁰⁾ 松本重敏・前掲注 7) 453 頁。

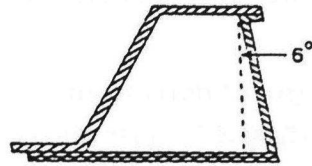
ように作られた第 1 の水平板若しくは水平部と、該第 1 の水平板にほぼ平行でそれから下方に垂直方向に間隔を置かれ中空壁の空洞を跨ぎ、また少なくともその両端において開口部の隣の中空壁の外壁面及び内壁面のそれぞれの一部を構成する石、煉瓦等の横の層の上に支持されるように作られた第 2 の水平板若しくは水平部からなり、第 1 の傾斜した剛性支持部材は、第 1 の水平板の空洞に隣接する前方縁若しくはその近くから下方に、かつ前方に延在し、第 2 の板の前方縁と後方縁の間の位置で第 2 の水平板と合体し空洞を横切って延在するように作られ、第 2 の剛性支持部材は、第 1 の水平板の後方縁又はその近くから垂直に延在して第 2 の水平板とその後方縁で合体する梁部材（リンテル）」

“1. A lintel for use over apertures in cavity walls having an inner and outer skin comprising a first horizontal plate or part adapted to support a course or a plurality of superimposed unit forming part of the inner skin and a second horizontal plate or part substantially parallel to the first and spaced therefrom in a downward vertical direction and adapted to span the cavity in the cavity wall and be supported at least at each end thereof upon courses forming parts of the outer and inner skins respectively of the cavity wall adjacent an aperture, and a first rigid inclined support member extending downwardly and forwardly from or near the front edge adjacent the cavity of the first horizontal plate or part and forming with the second plate or part at an intermediate position which lies between the front and rear edge of the second plate or part and adapted to extend across the cavity, and second rigid support member extending vertically from or from near the rear edge of the first horizontal plate or part to join with the second plate or part adjacent its rear edge.”

特許製品 (GBP1, 298, 789)



イ号製品



すなわち、クレーム中には、リンテルの後部板（第 2 の剛性支持部材）が床面と「垂直」に対応すると記載されていた。これに対し、イ号製品は後部板が床面に対して垂直ではなく、6 度から 8 度傾いていたが、そのことにより何ら顕著な作用効果を奏することはなく、またその他の部分では特許発明のクレームの文言と一致していた。

第一審裁判所（Royal Courts of Justice：判決日 1978 年 2 月 15 日）の判決は、侵害としたが、控訴審（Chancery Division：判決日 1979 年 5 月 23 日）は、非侵害とした。本件の上告審である貴族院は、侵害を容認し、控訴審判決を取り消したものである。

(2) 判示内容

控訴審は、本件特許のクレームにおける「垂直」とは、「正確な垂直」を意味するとして、侵害を認めた一審判決を取り消し、非侵害としたものであるが、貴族院は、「目的的解释」によるべきであることを判示すると共に、「垂直」の要件は、発明者が独占権の範囲を定めることを自ら意図して記載された必須の要件ではないとし、他のクレームの必須要件の全てを具備するイ号製品は侵害であるとした。

(a) 文言侵害と真髓理論による侵害の関係

従来の裁判所の実務では、クレーム解釈の枠組みは、文言侵害と真髓理論による侵害が別々のものとして判断されていたが、本判決ではこれを区別すべきではないとし、「特許明細書は、特許権者自身が選択した言葉で、その発明の主題に対し実際に関心を示すと思われる者（当業者）に向けられた、特許権者による一方的意思表示であり、独占権の対象である新規な製品の不可欠な特徴をクレームしていることを当業者に知らせるものである。クレームの「真髓」を構成するものは、それら新規な特徴に他ならない。特許明細書は、法律家が職業柄しばしば陥りがちな極端な細かい言葉の分析を適用することによって導かれる文言解釈よりも、むしろ目的論的な解釈がなされるべきである（a patent specification is a unilateral statement by the patentee, in words of his own choosing, addressed to those likely to have a practical interest in the subject matter of his invention (i.e. “skilled in the art”), by which he informs them what he claims to be the essential features of the new product or process for which the letters patent grant him a monopoly. It is those novel features only that he claims to be essential that constitute the so-called “pith and marrow” of the claim. A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal

analysis in which lawyer are too often tempted by their training to indulge.)」と判示し、その後に目的的解释 (purposive construction) と称されるようになる一般的な原則を説示している。

(b) 目的的解释理論 (purposive construction theory) の判断基準

この目的的解释について、この判決では、「各事案において問題になるのは、次の点である。特許権者は、クレームに記載された特定の説明用語或いは語句に厳密に従うことが発明の不可欠な要件であると考えていたのであるから、たとえその発明が機能する方法に実質的な影響を与えなかった場合であっても、あらゆる変形を独占権の範囲外とする意図が特許権者にあったと、その発明が属する技術分野における当業者がそのことを理解していたかどうか、という点である (The question in each case: whether persons with practical knowledge and experience of the kind of work in which the invention was intended to be used, would understand that strict compliance with a particular descriptive word or phrase appearing in a claim was intended by the patentee to be an essential requirement of the invention so that any variant would fall outside the monopoly claimed, even though it could have no material effect upon the way the invention worked.)」と判示し、更に、この判示内容を次の3点に分けて説示している。

- ① 「客観的にみて (in fact)、その変形態様が当該発明の作用効果に実質的に影響を与える場合には、そもそもこの問題は生じ得ない (筆者注：非侵害となる)」
- ② 「また、そのことが当該明細書の公告時 (at the date of publication of the specification) において、当業者に自明であった場合にもこの問題は生じない (筆者注：非侵害となる)。明細書公告時の技術水準に照らしてみても、その変形が自明でない場合には、当該発明分野における発明者又はその他の者による、特許公開後の実施によって、たとえ、クレーム文言の限定が不必要であったと示される場合であっても、当業者は、特許権者が当時その独占権を厳密に制限するのに十分理由があった、或いはそうする意図があったと考える権利がある」
- ③ 「当業者にとって、クレームの中に用いられた特定の説明用語が特許権者の意図によるものであることが否定できるのは、当該発明を実施する方法に何ら実質的な差を持ち得ない小さな変形を、特許の排他権から除外することを発明者が意図する筈はないことが当業者に明白である場合にのみ」侵害肯定の結論が導かれる、とされた。

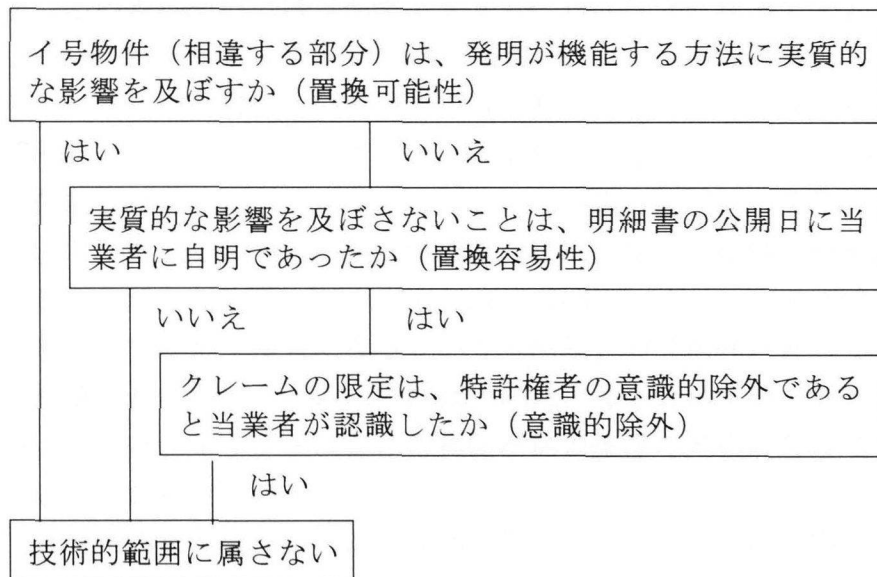
(c) 事案における判断

本件事案において問題となった「発明に不可欠な特徴」は、クレーム中に記載された「リンテル」の後部板が床面 (水平板の一つ) から「垂直に伸び」、もう一つの水平板と係合させて箱型梁の形態を形成し、耐加重性を向上した点にある。この点について、判決では「厳密に 90 度ではないが、ほぼ 90 度の角度に後部板と水平板が配置され、当該特許発明のリンテルが建築に用いられるときに機能する作用効果と実質的に相違のない実施品を、独占権の範囲から除外する意図でなされた筈はないということ

が、通常の建設業者にとって明細書の記載から明白であったかどうかが問題となる」が、合理的な特許権者を基準に考えると、本件特許発明にこうした限定を加えなければならぬもっともな（plausible）理由は存在しない上、逆にそのような限定を加えれば、厳密に垂直な角度からほんの1度か2度後部板の角度をずらすだけで、模倣者がこの限定を回避し、発明の全ての利点をかすめ取ることができることになるので、独占権の価値を実質的に失わせることになる」と判示し、位置関係を示すのに、「水平（horizontal）」、「平行（parallel）」、「垂直（vertical）」、「垂直に（vertically）」といった用語は、幾何学者が学会で用いるのであれば、厳密な意味で理解される必要があるものの、建築物のドアや窓の上にある煉瓦の重量を支える箱型の梁、すなわち、「リントル」の機能を果たす製品について説明するときに、その部品の位置関係を示すために用いた「垂直に延び（extending vertically）」という表現が、厳密な意味での「垂直」と同じ意味での「垂直」と同じ機能を果たす程度に垂直に近いものを含むものと解すべきである、としている。すなわち、「厳密に垂直であること（precisely vertical）」が本件特許発明に不可欠な特徴であることを、特許権者が意図していなかったということは、通常の建築業者（当業者）にとって明白であった、としたものである。判決は、文言侵害と真髄侵害を区別して論じてはいないが、結果的には第一審と同じ結論に到達している。

下表は、カトニック事件判決における目的的解释理論の判断方法を図式化して表したものである。カトニックテスト（基準）と呼ばれている。

カトニック事件判決における侵害判断方法¹¹⁾



(3) 判示の意義

¹¹⁾ 特許委員会第2小委員会「均等論に関する一考察（その2）〔完〕」知管 Vol.47 No.3（1997）361頁注37）から転載。

「カトニック事件」判決において示されたクレームの解釈基準（均等論適用要件）は、前記判示の内容から、次のように要約することができる。すなわち、

- (a) 当業者の技術水準の時期を特許明細書の公開日としたこと
- (b) クレームは、発明者が自ら一方的に独占権の及ぶ範囲を設定したものであり、原則として特許の独占権はクレームの文言によって画定される。

したがって、その一部が不必要な限定であったと、後の当業者によって判断されるような場合であっても、第三者は、その独占権をクレーム文言通りであると理解する権利がある。

- (c) クレームの要件の一部を欠く変形が特許権に含まれる場合は、小さな変形であつて、クレームに比較して、

- ① 効果において実質的（material）な差がないこと
- ② 実質的な差がないことが当業者にとって自明である場合
- ③ 発明者がそのような小さな変形を発明の独占権から除外する筈がないと当業者が判断する場合

に適用されるとしている¹²⁾。

第3款 わが国とイギリスにおける特許発明の保護に関する対応関係

第1項 意義

カトニック事件判決における特徴的な意義は、従来の「真髓理論」に代え、「目的的解释理論」を提唱したことにあり、その基準は、事実問題（question of fact）であり、解釈問題（question of construction）や法律問題（question of law）ではないとした点である。この点については、前記アメリカにおける「ヒルトン・デービス事件」に関する1995年8月8日のCAFC判決（侵害は、文言上も均等論上も事実問題であると強調している）の見解に近いものであると解されるが、均等論をもって解釈問題であると解するドイツやわが国とは異なる法理論に依拠するものであると考えられる。

また、前記したように、イギリスにおける均等論の適用は、例外的な扱いによるものであり、しかも、その例外が成立するためには、極めて厳格な枠を嵌めているものと理解することができる¹³⁾。すなわち、(c)の要件は、クレームの文言侵害の該当性をすべてクリアして初めて侵害になるという「原則」の「例外」として判断するものであり、明細書におけるクレームは特許権者の独占権を公示するという標識として機能している。これは、イギリスにおける真髓理論の発祥の歴史からみて、その位置付けを読み取ることが可能である。

ただ、クレーム記載要件の一部を欠如する場合であっても、侵害を認める（小さな変形についてではあるが）こととした点については、従来の文言侵害理論を一步進めたものであると評価することができる。クレームが第三者への公開という意味におい

¹²⁾ 松本重敏・前掲注7) 455頁。

¹³⁾ 松本重敏・前掲注7) 456頁。

て、発明者が作成したクレームの主観的意義を重視する解釈方法については、従来からイギリス的権利解釈論を踏襲しており、この点については解釈の柔軟性が今後要求されるものと解される。

また、本件カトニック事件判決における第 2 要件適用の時期を出願時でもなく、また侵害時でもない「明細書の公開日」とした点は、わが国の平成 10 年最高裁判決における「置換容易性」の判断時期が侵害時とされている点と著しい相違が存する。しかし、この時点を基準とすることの法的意義は、本件判決では明確にされておらず、この点に関する今後の検討が待たれるところである。

第 2 項 均等論適用要件に関する対応関係

平成 10 年最高裁判決が下される前の文献によれば、従来の学説で説明されてきた「置換可能性」の要件は、カトニック基準の第 1 要件に該当し、「置換容易性」の要件は、同じくカトニック基準の第 2 要件に対応すると説明されている¹⁴⁾。そして、カトニック基準の第 2 要件が、その判断基準時を特許発行時としている点が特徴的であると指摘されていた¹⁵⁾。カトニック基準の第 3 要件は、わが国において従来から学説や判例において議論されてきた「意識的除外」¹⁶⁾の法理と近似するところがあると解される。このことを前提にして、平成 10 年最高裁判決において明示された均等 5 要件との対応関係をみると、均等要件 1「非本質的部分」及び 2「作用効果の同一性」は、カトニック基準の第 1 要件と対応し、均等要件 3「置換容易性」は、カトニック基準の第 2 要件に該当し、均等要件 5「意識的除外」は、カトニック基準の第 3 要件に対応している、と解することができる。しかし、カトニック基準については、まだ、その適用に関する要件について（わが国においても同様であるが）、例えば、消極的要件の適用等については、前記の如く、今後の運用の方向を見定める必要性が大きいものと解される¹⁷⁾。

第 3 項 欧州特許条約との関係

ドイツとイギリスは、共に欧州特許条約 69 条とその議定書（プロトコール）をクレームの解釈基準としている。しかし、両国における均等論適用についての解釈基準は、極めて対照的な様相を呈していると考えられる。

すなわち、ドイツにおいては、従来の拡張解釈論からの脱皮の努力が行われており、また、イギリスにおいては、クレーム文言を排他権の限界としてきた狭い解釈論の修正の努力が続けられている。両者の視点は、相互に異なる方向からのものであると考えられるが、現在まだ、両者の解釈論には相当の開きが存在している。クレーム解釈について、アメリカにおける均等論適用の状況を含めて、現在進行中の特許に関する

¹⁴⁾ 松本重敏・大瀬戸豪志編著『比較特許侵害判決例の研究』〔均等論を中心として〕318 頁。

¹⁵⁾ 松本重敏・大瀬戸豪志編著・前掲注 14) 319 頁。

¹⁶⁾ 竹田稔『知的財産権侵害要論』〔特許・意匠・商標編 改定版〕87 頁。

国際的調和の流れの中で、どちらかというところ、諸外国に遅れて均等論の適用を認知したわが国におけるクレーム解釈理論に及ぼす諸外国からの影響を無視することはできないと考えられる。

¹⁷⁾ 松本重敏・前掲注 7) 453 頁以下に、カトニク事件判決以後の均等論適用判決例が詳細に説明されている。

第4章 わが国における特許発明の保護法理

～均等論の位置付けとの関係において～

第1節 特許権の本質と均等論

第1款 特許権の本質

第1項 問題の所在

前章までに、均等論を適用した特許発明の保護に関する考え方について、わが国における平成10年最高裁判決に示された均等論適用要件や、アメリカ、ドイツ及びイギリス、そして更に適宜欧州特許条約に示された均等論適用に関する判例及び法規の解釈を中心に比較詳述した。

その結果、各国において、均等論の法理が是認されており、これを正面から否定する考え方は極めて少数説であり、現在の国際的調和の考え方のもとでは、既に、これを否定しては特許発明の保護の在り方を説明できない、ということが明確になった。しかも、前章において詳述したように、アメリカ、ドイツ及びイギリスにおける均等論の要件解釈や特許発明の保護法理の分析を通して、わが国における均等論の要件解釈や特許発明の保護法理の在り方について、ある程度の共通性や近似性を認めることもできるものであることも明確になっている。

特に欧州においては「欧州特許条約」及びその「議定書」の採択によって、それぞれの国における特許発明の保護法理や均等論の解釈基準についての共通化を図ろうとする動きも表れており、当面はそのような方向へと進展していくものと推察される。このような方向性については、わが国のみならず、アメリカに対しても大きな影響を与えるものであることは当然のことであり、発明の国際的な保護の必要性が高まる中で、今後世界的に国際的調和の原則に則った特許発明の保護法理の平準化が求められることが予想される。

しかし、各国の特許制度や特許発明の保護法理は、各国特有の制度として発展してきたものである。そして、そのような制度の中における特許発明の保護法理の在り方や、個々の事案に対する解釈は、個別具体的な解決を図るための独特の考え方に基づいて判断されるべきものであって、均等論の適用による特許発明の保護に関する法的な考え方一つを採っても、必ずしもそれが各国共通の法理として解釈し得るような状況にもなっていないというのが現状である。しかも、均等論の法理自体は、各国において、極めて長い年月を経た伝統的な解釈理論の中で生成適用され、発展してきた法理であり、簡単に各国の理論における不変妥当な共通性を見出し得るものでもない、と解される。換言すれば、特許制度自体、各国における科学技術に対する政策的配慮や、産業・経済の発展のための政策によって異なった解釈を必要とするものであり、均等論の適用によって特許発明の保護範囲をどこまで認めるかという点についても、各国における産業経済政策の中で、プロ・パテント政策を機軸にして行うか、それと

もアンチ・パテント政策を機軸にして行うかによって大きくその適用の仕方が異なってくるものであり、各国おけるこのような状況についても詳細にその事情を見極める必要があるものと解される。

アメリカにおける、最近の「フェスト事件」における、CAFC 及び連邦最高裁の判断は、正にこのような事情を如実に物語っており、事件を取り巻く様々な要因、特に実務的、思想的、そして政策的な複数の対立構造が錯綜する中でその解決が図られたものであると推察することができると共に、世界的にみれば、経済市場や係争事件のグローバル化とも無縁ではないように考えられる¹⁾。

また、一方で特許発明の保護に関し、例えば均等の範囲に関する保護法理は、特許権の本質をどのように理解するかによってもその位置付けが変わってくるものと解される。特許権の本質をどのように考えるかについて、現在まで、あまり詳細には議論されていない。それは、特許制度の本質をどのように考えるかというテーマと無縁ではないと解される。

アメリカであれば、第 1 に「保護されるべき発明、発見とは何であるか」、第 2 に「特許権者に与えられる特許権の本質は何か」、そして如何なる効力を有するものであるかが問題になるものと考えられる。これをわが国の特許法のもとで考える場合には、「特許されるべき発明は何か」ということと、「特許権の本質は何か」という 2 点に絞られるものと考えられる²⁾。均等の範囲が有する法的効果乃至効力は、このような特許権が具有すべき本質的効力との関係で、如何なる位置付けが与えられるべきものであるかが問題になるものと解される。なお、前者については、わが国においては、特許法 2 条に発明の定義規定が置かれ、法的には「特許されるべき発明は何か」については一応明確にされている。勿論「発明の本質」が、この定義規定によって全ての概念を明確にするものではなく、むしろ、より法哲学的な考察が必要になるものと解される。しかし、均等論との関係でいえば、先ず特許権の本質との関係が明確にされなければならないことは明らかである。

したがって、以下、本章においては、このような事情を踏まえて、先ずわが国における特許権の本質をどのように考えるべきかを明確にし、その後クレーム記載の意

¹⁾ ヘンリー・幸田「米国連邦最高裁『フェスト判決』の意味を考える」国際法務 Vol.XI-6, 47 頁は、「米国の特許政策は、時代の経済状態に正確に呼応する。1990 年代に頂点に達したプロ・パテント傾向は、2000 年代を迎え、一種の調整を要するものと思われる。フェスト事件における均等論の制約（権利者の举证責任）は、その表象と見るべきであろう。だが、特許権の有効性は、約 70 パーセントの高率で安定し、損害賠償額も高額な認定が後を絶たない。これらの事実を総合的に評価するとき、フェスト事件に見る均等論の制限は、プロ・パテント政策がその上昇期を終え、一種の円熟期に入ったことを示す道標と見ることができる。この円熟期は、米国経済が次の過渡期を迎えるまで継続されるものと思われる。次の過渡期は、恐らく、世界市場全体が調整を必要とする時期に対応するものと予測される。それは、ヨーロッパ経済共同体のごとき国際的統合が世界規模で動き始める時期に一致するものと見られる。その時、諸国の特許制度は、通貨とともに、世界共通のシステムに統合されるものと予想される」と説明されており、特許制度自体、就中、均等論の適用による特許発明の保護法理についても、そのような国際的、世界各國の経済政策的動向によって、大きな影響を受けることが予測されている。

²⁾ 松居祥二「わが国特許法における特許権の本質」知管 Vol.53 No.1 (2003) 45～46 頁。

義や特許発明の技術的範囲及び保護範囲の関係についての理論的整合性に関する論証を試みることにする。

第2項 特許権の本質に関する考察

特許権の本質については、従来から、特許権の客体である特許発明を独占的に実施することができる権利であると解する説（専用権説）³⁾と、他人をして特許発明を実施せしめない権利であるとする説（排他権説）⁴⁾とが対立している。

わが国の特許法 68 条には、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定されている。「・・・する権利を専有する」ということは、特許権の客体である特許発明を「専ら所有する」という語義を有しており、また、「専ら」は独占的という語義を生ずる。したがって、「特許発明の実施をする権利を専有する」とは、語義の忠実な解釈からしても、「実施行為を現実に行う権利を独占的に所有する」という意味に解釈することができる。この意味で、わが国の特許法は、特許権の本質について専用権説に依拠しているものと解することができる。

これに対して、排他権説においては、論者の説明を借りれば、「自分が発明した技術を実施することは本来自由なはずである。これをわざわざ特許権の名によって国家に保証してもらう必要は毛頭ない。そうだとすると、発明者が国家に承認してほしいと求めているのは、実は発明を他人に実施させない権利、すなわち排他権ないし禁止権ではないだろうか」と説明されている⁵⁾。この排他権説は、アメリカ特許法 154 条⁶⁾に依拠しているものと解される。すなわち、同条には“the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention”と定義されており、一般に

³⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第 13 版〕452 頁は、「特許権は、物権的権利である以上、排他的効力を有することは当然であるが、それに止まるものでないことは、次の一事から知ることができる。すなわち、特許権は、相対的であるとはいえ、実施の義務を伴うが、このことは、特許権が実施を専用する権利（いわゆる専用権）であることを前提としなければ理解できない」、盛岡一夫『工業所有権法概説』〔第 4 版〕52 頁は、「独占排他的に業として特許発明の実施をする権利を有する意味である」、中山信弘『工業所有権法（上）特許法』〔第二版増補版〕309 頁は、「特許権者が独占的に実施しようという効力を指し、その及ぶ範囲を効力範囲とも言う」、清瀬一郎『特許法原理』145 頁は、「発明者ハ自己獨リ其『發明』ナル無形貨物ヲ利用シ、他人ノ之ヲ利用スルヲ禁スルコトヲ得」、豊崎光衛『工業所有権法』〔新版・増補〕208 頁は、「特許権は特許された発明を排他的に利用することを内容とする」、松居祥二・前掲注 2) 47 頁は、「特許権の本質は専用権である」等、諸説があり、古くから通説は「専用権説」を採用しているものと解される。筆者も同旨である。

⁴⁾ 竹田和彦『特許の知識』〔第 6 版〕327 頁。

⁵⁾ 竹田和彦・前掲注 4) 327 頁。

⁶⁾ アメリカ特許法 154 条 (35 USC § 154) には、「全ての特許は、発明の簡潔な名称を含み、特許権者、その相続人、又は承継人に権利を付与するものとする。この権利は、合衆国において当該発明を他人が生産し、使用し、販売の申し出をし、若しくは販売すること、或いは当該発明を合衆国に輸入することを排除し、更に発明がプロセスである場合、その詳細についての明細書を参照し、当該方法によって生産された製品を合衆国において他人が使用し、販売の申し出をし、若しくは販売すること、或いは合衆国に輸入することを排除するものとする (Every patent shall contain a short title of the invention and grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United State or importing the invention into the United State, and if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United State, or importing into the United State, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.)」。

“the right to exclude” が特許権の効力を理解する鍵であるとされている⁷⁾。アメリカにおける発明の実施は、元来コモンロー上発明者に認められたものであって、特許法によって初めて生じるという性質のものでないと解されており、特許権が権利として持つ意味は、専ら第三者の特許発明に対する侵害の排除にある⁸⁾、とされている。したがって、アメリカ特許法では、専用権（積極的効力）と排他権（消極的効力）とを区別する必要はなく、特許法上は単に排他権のみを考慮すれば足りるものであり、この原理を法制度の異なるわが国の特許法上の解釈理論として直接援用することには、問題がないとはいえない。排他権説を採用する学説における論拠には、わが国における特許法に規定された法理論や、沿革的配慮に欠ける部分が存在することを見逃せない。蓋し、特許権の本質は、前記の如く、その国の産業政策や法律制度上の妥当性を配慮して法定されたものであって、その内容は国により、また時代により変化し、相違するものであると解されるべきものであるからである。

すなわち、排他権説が根拠とするアメリカ特許法 154 条については、この規定が衡平法の基礎の上において、特許権の侵害行為を差止命令によって規制するように構成されていることによるものであり、このことから衡平法との関連を捨象して、わが国特許法上の権利構成の在り方についての理論に導入し、それが特許権の本質（排他権＝禁止権）であるかのように理解することは、特許制度が前記の如く、国により、また時代により異なるものであることを前提とする制度であることからみて、誤解を招き安い議論であると断ぜざるを得ない⁹⁾。

第 3 項 専用権説の根拠

(1) 特許法 72 条における基本発明と利用発明の関係

(a) 特許法 72 条には、「特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前に係る他人の特許発明・・・を利用するものであるとき、・・・業として、その特許発明を実施することができない」と規定している。この規定は、先願特許権者（以下「甲」という）の特許発明 X（基本発明）に対して、後願特許権者（以下「乙」という）の特許発明を X'（利用発明）としたとき、特許権は専用権であるから、72 条が存在しなければ、甲乙共に自由に自己の特許発明を実施することができないことになる。72 条はこのような場合乙が自己の利用発明 X' を自由に実施し得ることを阻止するために制定されたものであり、特許権が専用権であることを前提にしたものである。仮に、特許権が排他権であるならば、72 条の規定がなくても、乙は利用発明 X' を実施する権利を持っているわけではないから、甲の基本発明 X の排他権によって利用発明 X' の実施をすることができない。したがって、72 条の規定を設ける必要がないことになる。

甲乙の出願が同日出願である場合については、72 条の規定の適用はない。したがって、専用権説によれば、甲乙共に自由に各自の特許発明を実施できるが、排他権説に

⁷⁾ 竹田和彦・前掲注 4) 327 頁。

⁸⁾ 松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕66 頁。

⁹⁾ 松本重敏・前掲注 8) 67 頁。

よれば、同日出願の乙の利用発明 X' の実施は、甲の特許権により排除され、実施することができない。

本条のような規定が置かれている結果、乙の出願が甲の後願である場合は、72 条の規定によって実施することができないが、乙は甲との協議によって実施権を得ることを試み、それが不調となれば、92 条の規定に基づく裁定請求により、特許権を得て実施することができる¹⁰⁾。ただ、乙の出願が甲と同日出願の場合には、乙は甲に対して、乙の出願が後願の場合より、より優位な立場に置かれて然るべきである。しかし、現行法における特許権を排他権であるとすれば、同日出願の特許権者乙は、92 条の裁定請求を行うことはできないから、乙は自分の特許発明の実施について、甲に生殺与奪の権を完全に掌握され、甲に対して弱い立場に立たされることになる。しかも、同日出願をした場合の方が、遅れて出願をした場合よりも不利益な立場に立たされることになり¹¹⁾、先願主義を採るわが国特許法の中では到底容認できない事態を生じることになる。このことから、わが国特許法における特許権の本質を専用権として考えなければ、合理的な解釈が得られないものであると解される。

(b) 特許法 72 条には、先後願の特許発明相互間の関係に加えて、特許発明と登録意匠とが、特許発明が後願で、登録意匠が先願の関係で成立し、後願の特許発明が先願の登録意匠を利用する関係にある場合、又は、その後願特許権が先願意匠権と抵触する場合について規定している。

同一の客体が、その技術的効果に基づいて発明として特許権の対象とされる場合において、それが視覚に訴えて美観を生じさせるような場合には、意匠権の対象ともなり得ることは、わが国の特許法及び意匠法の予定するところである。この場合、前記特許発明同士の場合と同じような関係を生じ、後願の特許権者は、自己の特許発明を実施しようとする場合には、先願意匠権者の許諾を必要とし、許諾が得られない場合には特許法 92 条の裁定実施権を得なければならないことになっている。特許法 72 条に対応し、登録意匠からみた特許発明との関係を規定した意匠法の条文は意匠法 26 条である。しかし、特許権と意匠権が、同日出願である場合の調整については、特許法 72 条にも意匠法 26 条にも何等規定されていない。したがって、このような場合の特許発明及び登録意匠の実施は、特許法 72 条の制限を受けることなく、また特許法 92 条の裁定実施権の請求の規定を必要とすることなく、自由な実施が可能である。これも、特許権や意匠権の本質が専用権であることから合理的に解釈することができる。排他権説では、双方の権利が蹴り合いになり、双方共に実施することができない。

(2) 実施の義務

特許法 83 条の規定によれば、特許権は間接的（特許発明の実施が継続して 3 年以上日本国内において適当になされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者と、実施権の許諾についての協議を求めることができる）にはあるが、実施の義

¹⁰⁾ 特許庁編『工業所有権法逐条解説』（第 16 版）244～245 頁。

¹¹⁾ 松居祥二・前掲注 2) 48 頁。

務を伴うものとされており、このことは、特許権が発明の実施を専用する権利、すなわち、専用権であることを前提として初めて理解できるものであるというべきである。加えて、わが国特許法 1 条には、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」を特許法制定の目的としており、特許発明の積極的实施がわが国の産業政策に合致することを明言している。

特許法 68 条の規定は、この特許法 1 条の規定の立法趣旨を実現するものとして機能するものであると理解すれば、特許権自体において積極的な特許発明の実施がその本質として予定されているものと解することができる。現在推進されている「知的財産立国」の基本理念は、眠れる特許権を多数生成することを目的とするものではなく、積極的な特許発明の利用によってわが国の経済の活性化を図ることにあるものと考えられ、特許権が本質的に専用権として機能することを前提にして政策立案されているものというべきであろう。

(3) 歴史的経緯

翻って、わが国においては、明治 21 年（1888 年）特許条例を除けば、特許法制定の当初から、現行特許法 68 条と異なった特許権の本質を定めた法律はない。この特許条例には、その 1 条 2 項に「特許トハ發明者ニ他人ヲシテ其承諾ヲ經スシテ前項ノ發明ヲ製作、使用又ハ販売セシメサル特權ヲ許スコトヲ謂フ」¹²⁾ と規定されていた。この条文によれば、特許権の本質は、他人が特許発明を特許権者の承諾を得ずに実施することを排除する権利、すなわち、排他権として規定されていることは明らかである。しかしながら、わが国特許法には、明治 18 年専売特許条例（明治 18 年 7 月 1 日施行）、前記明治 21 年特許条例（明治 22 年 2 月 1 日施行）、明治 32 年特許法（明治 32 年 7 月 1 日施行）、明治 42 年特許法（明治 42 年 11 月 1 日施行）、大正 10 年特許法（全面改正、大正 11 年 1 月 1 日施行）及び昭和 34 年特許法（全面改正、昭和 35 年 4 月 1 日施行）がある。これらのなかで、明治 21 年特許条例だけが、「・・・製作、使用又ハ販売セシメサル特權・・・」という用語を用いており、それ以外の特許法では、「・・・特許ヲ受ケタル者ニ限り其ノ發明ノ物品ヲ製作、使用、販賣若ハ擴布スル權利ヲ有セシム（明治 32 年法）」¹³⁾ 等と規定しており、明治 21 年特許条例の規定とは全く規定の趣旨を異にしている。

前記ことから、明治 21 年特許条例においては、特許権の本質は、いわゆる「排他権」として規定されており、これに対し、それ以外の特許法においては、特許権の本質は専用権として規定されている。前記のことから、わが国の現行特許法における特許権の本質は、沿革的にみても「専用権」として規定されているものと解することができる¹⁴⁾。

¹²⁾ 特許庁編『工業所有権法規沿革〔1 巻〕』45 頁。

¹³⁾ 特許庁編・前掲注 10) 137 頁。

¹⁴⁾ 松居祥二・前掲注 2) 47 頁。野一色勲「特許権の本質と『専有』の用語の歴史」小野昌延先生古希記念論文集刊行事務局編『知的財産法の系譜』73～128 頁は、わが国の特許制度が、特許権の本質を排他権ではなく、専用権として構成されている根拠を沿革及び条文の規定を基にして詳細に解説している。筆者自身は、排他権説に立つものと解される。

第2款 特許権本質論と均等論の関係

第1項 意義

均等の範囲に属すると解釈される技術又は技術的領域は、元々クレームに記載されて開示されたものではなく、特許権者も当初から独占的に実施することを予定していたものではない。したがって、均等論が適用される範囲については、原則的に特許発明の技術的範囲に含まれるものとして、特許権の侵害を構成すると解釈することには疑問がある。すなわち、特許権に関わる侵害は、特許発明の技術的範囲（権利範囲）＝保護範囲と解釈して、特許発明の技術的範囲に属するものについて特許権の本質的効力が及ぶものと解釈し、それが均等の範囲を含む特許発明の保護範囲であると解釈されるものとは考え難い。

特許権の本質的効力、つまり特許発明を独占排他的に実施することができる範囲の判断をするための基礎は、クレームの記載によって限定して請求された技術的思想を文理解釈することによって得られた「技術的範囲」であるとするのが原則である。ここでいう文理解釈は、厳格な文言解釈を意味するものではなく、それに単なる用語の違い等を含めた「実質的同一」の範囲を加えたものを意味しており、特許発明としての構成要件が異なったり、欠如したもの等を含まない。また、前記の如く、特許法は特許権者に特許発明を独占的に実施する権利、すなわち、専用権を創設して付与したものであると解釈すべきである。換言すれば、特許権者は、特許法によって物権に準じた権利が付与されており、したがって、正当な権原又は理由なしに第三者が特許発明の実施をすれば、特許権侵害となり、差止請求、損害賠償の対象とされる。特許法70条の規定は、このような専用権の客体である特許発明の技術的範囲がどこまで存在するのかを解釈するための基準として機能する規定であると解される。

特許権の本質を「排他権」とであると解する立場においては、特許権の排他性という観点からは、積極的効力範囲である「技術的範囲」と消極的効力範囲である「保護範囲」に2分して考察する必要はなく、特許権の技術的範囲は、クレームに記載された文言の範囲と、文言の範囲から逸脱する均等や迂回方法等、本来的にクレームの記載範囲には含まれない部分についても、その排他的効力の同一性から両者は同一の概念でなければならないとされている¹⁵⁾。このような考え方によれば、均等や迂回方法等、本来的にクレームの記載には含まれない部分についても、願書に添付したクレームの記載を解釈することによって定められるものであり¹⁶⁾、クレームの文言範囲を含め

¹⁵⁾ 小坂志磨夫「抽象的な特許請求の範囲の記載とその解釈」馬瀬文夫先生古希記念『判例特許侵害法』344頁。

¹⁶⁾ 三宅正雄『改正特許法雑感』351頁は、「『基づいて』は『基礎として』又は『基準として』、あるいは、『基本として』という意ではないだろうか。だとすると、『特許請求の範囲』は明細書の『特許請求の範囲』の項の記載だけから定めるべきであるということにはならないのではあるまいか」と述べている。平成6年改正前の特許法70条の規定の解釈としては、基本的な考え方であり、筆者も同様に考える。平成6年の一部改正により、2項が新たに追加され、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮すべきことを確認的に規定した。しかし、実務では、この規定を待たずとも、既に特許請求の範囲の記載を解釈する場合に、この規定の趣旨どおりの解釈手法を採っていたものであり、特許法70条2項の規定は、「なくもがな」の感を否めない（竹田和彦・前掲注4）142頁）との批判もある。

て、その解釈によって拡張される均等の範囲等の排他権の外延までを特許発明の技術的範囲に属する（一元論ともいう）と解するものである¹⁷⁾。

かつて、特許庁の審査官であった内田明氏によれば、特許法 70 条の規定は、「従来、特許権の権利範囲を、特許請求の範囲の記載に基づいて判断するのか、明細書全体の記載に基づいて判断するのか、議論の分かれるところであったものを解決したものであるが、一つには、特許発明の技術的範囲（権利範囲と同一）の判断に際して発明構成要件の均等性を考慮する煩を避けるために設置されたものである」¹⁸⁾と説明されている。しかし、このような説明によっては、特許法が 70 条の規定において、特許発明の「技術的範囲」と「特許請求の範囲（クレーム）」という異なる概念を導入した法的根拠を明確に説明することはできない。

何れにしても、排他権説によれば、特許法 70 条 1 項の規定は、当該発明と技術的範囲を同じくする全ての発明に及ぶものとするを前提とし、「この場合において、当該発明の技術的範囲の決定は、願書に添付したクレームの記載に基づくものである」ことを明らかにした点に意義があり、特許権者と、利用者としての当業者その他の一般国民との利益の境界を示した点に、その社会的意義があると解される。そして、その限度において、均等論の適用が許されるか、そして、クレームの記載以外の事項を補的資料としてどの程度に斟酌することが許されるのかの限界が考慮される¹⁹⁾ものであると解される。均等論の適用については、前記内田氏の説明からも推測されるように、極めて限定された範囲で許容されると解すべきものであろう。

第 2 項 特許権本質論における均等論の位置付け

前記の如く、特許法 68 条は、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」旨規定している。特許権の効力をどのように規定するかは、発明者と公衆の利益を比較衡量しつつ、社会一般の発明への意欲を減殺させることがない範囲において、「発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与する」という特許法 1 条の目的に沿うように定められるべきものである。

この特許法の目的（特 1 条）、すなわち、「産業の発達に寄与する」という目的は、特許権者がその特許発明を排他独占的に実施することができる権能、すなわち、専用権を保証することにより達成することができるものであり、このことは、第 2 章において詳述した平成 10 年最高裁判決においても、均等の範囲の保護に関連して、「社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」と判示し、特許権の効力の範囲が、わが国の産業政策に対する影響を考慮して決定されるべきものであることを宣明している。すなわち、特許法 68 条

¹⁷⁾ 竹田和彦・前掲注 4) 360 頁。

¹⁸⁾ 三宅正雄・前掲注 16) 347 頁から引用。

¹⁹⁾ 三宅正雄・前掲注 16) 360 頁。

は、特許発明の実施という面から、特許権の効力に関する法理を専用権として明定したものであると解される。

均等論は、この専用権としての特許発明の積極的効力の範囲を超えた排他権として第三者の実施行為を排除することができる特許権の効力（消極的効力＝禁止権）の及ぶ範囲（保護範囲＝権利範囲）を画定するために機能する法理であり、換言すれば、クレームの記載に基づく特許発明の文言的解釈の範囲（技術的範囲）を超えて、特許発明の保護範囲の外延を画定するための解釈理論であると解することができる。次節において詳説する。

第2節 特許権の効力

第1款 意義

特許権は、産業上利用することができる新規で進歩性のある発明（特 29 条）を最も早く（特 39 条）開示して特許を請求した者に対し、発明公開の代償として付与された権利であり、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する（特 68 条本文）。ここで特許発明の「実施をする権利を専有する」とは、特許権者が特許発明を独占的に実施する効力、すなわち、積極的効力を有すると共に、特許の共有権（特 73 条）、専用実施権（特 77 条）、許諾による通常実施権（特 78 条）、法定通常実施権（特 79 条乃至 82 条）、裁定による通常実施権（特 83、92、93 条）等の正当な権原を有する者、又は実施権者の機関としての行為等の正当な事由を有する者を除き、第三者が当該特許権者に無断で業としてその特許発明を実施することを排除する効力、すなわち、消極的効力を有することを明確にしたものである。規定中の「特許発明」とは、特許を受けている発明（特 2 条 2 項）をいい、特許権の効力が及ぶべき客体を意味している。また、「実施」については、物の発明と方法の発明に大別し、更に、方法の発明については、物を生産（製造）する方法の発明と、それ以外の方法（例えば、測定方法、通信方法等）とに分けて定義している（特 2 条 3 項各号）。

本条において、「物」の概念には「プログラム」等を含むもの（特 2 条 3 項 1 号）として定義されている。これは、近年のビジネス関連発明を意識して、平成 14 年に改正導入されたものである。以下の説明において、「物」とは前記「プログラム等」を含む意味において使用している。

第2款 特許発明の内容

第1項 特許発明とは

特許法 2 条 2 項において、特許発明とは、「特許を受けている発明」をいうと定義されている。特許発明の構成は、原則として、複数の技術的要素、すなわち、構成要件の有機的結合から成り立っている。そして、特許発明は、特許法により一体として保護されるものであり、たとえ、その構成要件の中に特許出願したならば、特許される可能性のあるような発明を含んでいても、保護されるものは一体としての発明であって、個々の構成要件ではない。

一方特許法 36 条 5 項前段において、クレームには、請求項に区分して、各請求項ごとに「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載しなければならないと規定されている。すなわち、クレームの記載は、特許権の客体たる特許発明の範囲、換言すれば前記構成要件の有機的結合がこれによって画定されるという点において重要な意義を有するものであり、一の請求項からは、必ず特許を受けようとする「発明」が明確に把握されることが必要である（特 36 条 6 項 2 号）。平成 6 年の特許法一部改正前においては、こうした機能は、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載させることにより担保していたものであるが、

前記 5 項前段に加え、6 項に 2 号及び 3 号の規定を設けることにより引き続き同様の担保をし、併せて国際調和を図ることにしたものである¹⁾。

第 2 項 特許発明の確定

前記「特許発明」としての発明成立性の要件、すなわち、物的範囲は、全て特許庁における審査（特許付与処分）によって確定されており（特 47 条以下）、侵害訴訟において、基本的には裁判所の審理において特許発明を構成する必須要件そのものについての取捨選択は及ばない、ということになる²⁾。結局、侵害訴訟におけるクレームの問題は、「請求項」記載の発明が明細書記載の発明に裏付けられ、正確に記載されているかどうかを前提にしているものであると解される（特 36 条 6 項 1 号）。

したがって、「特許発明」とは、クレームに記載された発明であると解釈すべきであって、クレームに記載された請求項ごとに特定された発明の構成要件の合理的な「文理解釈」によって画定される特許発明の技術的範囲に、均等論の適用によって解釈拡張される技術又は技術的領域が含まれると解することはできないというべきであろう。

しかし、特許出願された請求項に係る発明を特許法 29 条各号所定の発明と対比した場合、両者間に構成上の相違点があっても、それが課題解決のための具体的手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものでないもの。設計上の微差ともいう）である場合については、実質的同一として判断され、クレームに包含される発明として特許されることになっている³⁾。

すなわち、特許発明には、特許庁の審査における合理的な文理解釈を経て認定された実質的同一の範囲に属する発明が含まれるものとして解釈されるものである。したがって、前記実質的同一の範囲に属する発明については、特許発明の技術的範囲に属するものとして権利主張をすることができるものであると解釈することができる。

なお、この点に関連し、平成 10 年最高裁判決は、「特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかったものであるから（特許法第 29 条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができない」と判示しており、本来万民が使用し得る共有財産でもある公知技術について均等論を適用し、特許発明の技術的範囲を解釈して保護範囲を拡大し、権利主張（排他的効力）を認め

¹⁾ 特許庁編『工業所有権法逐条解説』〔第 16 版〕115 頁。

²⁾ 東京地判昭和 51 年 5 月 26 日（昭和 44 年（ワ）12615 号「アクリルアミド事件」）取消集昭和 51 年度版 319 頁は、特許法 36 条 5 項の必須要件事項をそのまま侵害訴訟における必須要件としてみるべき旨を判示している。これは、特許庁の審査において予め保護範囲が確定されている、とするものであるが、特許権の専用権の範囲内における反射効としての意味合いにおいては妥当するものであるが、元来裁判所において、特許権の保護範囲として認定すべき部分についての判断としては、特許法の理論の上から疑問なしとしない。

³⁾ 特許庁編『改定審査基準（平成 5 年 6 月）』請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断について。参考審判決：昭 58 年（行ケ）95 号、昭 60 年（行ケ）43 号、昭 61 年（行ケ）176 号等。

ることはできないとしている。ただ、ここでいう「公知であった技術」については、前記実質的同一の範囲に属する発明を含ましめる意味はないと解すべきであろう。

第3項 特許発明の実施

特許法2条3項には、特許発明の実施行為を、「物の発明」と「方法の発明」に分け、次のような行為を包含するものとして規定されている。

(1) 物の発明の実施

物の発明の実施には次のような多くの行為がある（特2条3項1号）

- ① その物を生産（製造）する行為
- ② その物を使用する行為
- ③ その物を譲渡（譲渡又は貸渡しをいい、その物がプログラムである場合には、電気通信回線を通じた提供を含む）する行為
- ④ その物を輸入する行為
- ⑤ 譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む）をする行為

(2) 方法の発明の実施

方法には、「単純方法」と「物を生産する方法」の二つがある。

- ① その方法の使用をする行為（特2条3項2号）
- ② 物を生産する方法（特2条3項3号）

その方法の使用をする行為の他に、その方法によって生産した物（生産物）を使用し、譲渡し、若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

なお、「譲渡等の申出」に関する規定は、TRIPS 協定28条により、特許に与えられる排他的権利としての販売の申出が規定されたことを受けて平成6年の一部改正により追加されたものである。

「実施」行為で特に問題になるのは、前記各行為について、特許権の効力上、各行為がそれぞれ独立のものとして解釈され、一つの行為が適法であるからといって、他の行為が適法になるとは限らないことである。通常「実施行為独立の原則」と称する。ただ、特許に係る製品を適法に入手した後において、自らが使用したり、転売したとしても、その行為が「実施」行為として特許権を侵害することにはならないとされている。この点についての法律上の説明として、「所有権移転説：他人が適法に特許品の所有権を取得した以上、特許権者の権利範囲から離脱したものであるとする説」、「黙示実施権許諾説：特許権者は特許品を売るときに買主に黙示の実施許諾を与えたもの（implied license）であるとする説」、「用尽説（消耗理論）：販売が正当に行われた後は、特許権は用い尽くされたものとなり、もはや同一物につき再び特許権を主張することができないとする説」等がある⁴⁾。用尽説は、ベルリン大学教授であったコーラー（1849-1919）の唱道後広く支持され、現在では、国際的にも通説になっている。用尽説において問題になるのは、「国際的用尽説（worldwide exhaustion）」である。国

⁴⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第13版〕431頁。

際的用尽説とは、外国で適法に購入した特許品（用尽品）である以上、わが国の特許権に対しても用尽品であるとする説であり、パリ条約 4 条 2 項に「各国特許独立の原則」が規定されていることとの関係で問題が顕在化したものである。この原則は、国際的用尽説を肯定する根拠にはならないとする判決⁵⁾ が出され、並行輸入を巡る問題として論議されてきたものである。しかしながら、この問題については、最高裁平成 9 年 7 月 1 日「BBS 並行輸入事件」判決⁶⁾ において、「各国特許独立の原則」は、「国際的用尽説」を否定する根拠とはなり得ないと判示し、一応の決着をみている。

第 4 項 実施の意義

わが国の特許制度は、「特許発明」の「開示」と「実施」という両側面における結び付きにおいて、技術進歩、産業の発達という制度目的を達成し得るように構成されている。このことから、特許権の本質を単なる「排他権」として捉えることには、特許制度固有の目的（特 1 条）を看過する解釈に陥りやすいとも考えられる⁷⁾ ことから、直ちに賛成することはできない。ただし、わが国の特許法の法律的構成としては、特許発明の「実施の専有（特 68 条）」も、発明の「実施＝積極的効力」と「権原なき他人の実施の排除＝消極的効力」とが、その基盤において不可分に結合していることはいうまでもなく、特許権が専用権として有する効力の反射的効果として「排他権」を内在しているものと解すべきものであろう。

このような意味で、前記「実施」の行為形態は、その「開示」効果としての側面から、特許権者と当業者を含む第三者との利益の均衡を保つための境界を形成しており、特許発明に包含されない技術に関する実施行為が、いわゆる「自由技術」の実施行為として、特許発明の専用権の外側に置かれるものであることは、わが国における特許制度における当然の法理である。

また、特許法が規定する前記各実施行為のうち、特許発明を実現する最も直接的なものは、「物の発明」においては「生産」であり、「方法の発明」及び「物を生産する方法の発明」においては、「方法の使用」である。これに対し、その他の実施行為の態様は、発明の実施行為によって得られた物の処分、収益に関するものであり、特許発明の実現行為としての「実施」とは明確に区別されるものである。すなわち、特許法の目的（特 1 条）に照らして、最も本質的な意味を担う専用権としての「実施」行為の態様は、特許発明の実現行為としての実施、すなわち、「生産」と「方法の使用」であると解される。

すなわち、特許権に対する侵害は、このような特許発明を実現するための実施行為が妨げられるという意味において、法的に排除されるべき行為であると評価される。したがって、ここで問題になるのは、特許権の侵害行為との関係で、クレームに関す

⁵⁾ 大阪地判昭和 44 年 6 月 9 日（昭和 43 年（ワ）3460 号「ボーリング用自動ピン立て装置事件」）無体集 1 卷 160 頁。角田政芳『特許判例百選〔第二版〕83 事件』172 頁。

⁶⁾ 最高裁平成 9 年 7 月 1 日（平成 7 年（オ）1988 号「BBS 並行輸入事件」）判時 1612 号 3 頁。

⁷⁾ 松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕67 頁。

る拡張解釈の結果でもある特許発明の均等物又は均等方法に関する実施行為が、特許法 68 条に規定する「特許発明」の範囲に包含されるものであるかどうかである。

第 3 款 クレームの意義

第 1 項 クレームの記載

クレームには「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認めるすべてを記載しなければならない」と規定されている（特 36 条 5 項前段）。この規定によって、発明の構成に関わらず、技術の多様性に柔軟に対応することができるようになったものであるが、この規定により、クレームは、

- ① 特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するものであり、
- ② そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項である

ことが明確にされた。また、このクレームの記載によって、特許発明の技術的範囲が画定されるという点において重要な意義を有するものであることに鑑み、その記載は正確でなければならず、一の請求項からは、必ず発明が把握されることが必要である。特許法 36 条 6 項 2 号及び 3 号の規定は、特許発明の技術的範囲を画定する際の前提となるクレームの記載の明確性を担保すると共に、第三者にとっても理解しやすい記載を保証するために「簡潔な記載」とするように定めたものである。

第 2 項 クレームの範囲

クレームとは、前記のことから、特許出願人が自ら「発明を特定するために必要と認めた事項のすべて」を記載したものであり、端的にいつて特許を受けようとする発明に関する技術的内容を「明確に」、かつ、請求項ごとに「簡潔に」定義した発明を意味するものである。そして、その発明が有する技術的意味の把握に際しては、明細書に記載された発明の詳細な説明や図面を参酌した文理解釈を必要とするものであることは、勿論のことである。蓋し、特許出願された発明を真の発明として正しく把握するためには、出願時の技術水準に基づいてその内容を正確に検討しなければならないからである。しかし、その範囲は、あくまでクレームに文章として表現された発明と実質的に同一の範囲に止まるべきであって、クレームの解釈という手法によって拡張される「均等の範囲」までを包含し得るようなものではないことは、前記の通りである⁸⁾。

⁸⁾ 大江健次郎「特許請求の範囲と特許発明の保護範囲の格差」特管 Vol.25 No.7 (1975) 714 頁は、「私の言う特許の保護範囲なる概念を認めない立場は、均等の技術を用いる侵害形態を、特許発明の技術的範囲に含ましめて、解決せんとする。また、均等の技術は、実質的には、特許請求の範囲に包含されていると解する見解もあり得る」と述べ、「いかに実質的には、特許発明と同一視すべき均等の技術であるとしても、当業者なら何人もその同一性を疑わないような自明ものは除き、これについて明細書には何ら触れられておらず、従って特許庁の審査官もこれについては全く念頭に置かずに審査したと思われるのに、その技術が特許請求の範囲の記載に含まれると擬制するのは、特許請求の範囲の記載の文言を無視することになり、無理を生じる」と説明している。筆者も同旨である。

均等の範囲に特許権が有する本質的効力（専用権）を及ぼし得るものと解するならば、出願審査の段階でクレームに記載した発明と均等の範囲まで特許要件を審査する必要がある⁹⁾、そうでなければ一発明一特許の原則が崩れると解せざるを得ず、しかも、均等論の適用要件である「置換容易性」の判断時点を侵害時としたことから、審査段階で均等論を適用した特許性の判断をすることができない。したがって、均等の範囲を審査段階で把握することができないとすれば、クレームと併せて均等の範囲まで、先後願に関する判断を行うことは事実上不可能であると解せざるを得ず、クレームに均等の範囲までを含めて解釈することはできない。

以上のことから、クレームの記載は、発明を定義的に表現した技術的範囲であり、その機能は、特許出願に係る発明の対象（特許発明）を特定することにあると解すべきであろう。

第4款 学説・判例の考え方

第1項 旧法（大正10年法）時における考え方

清瀬一郎博士は、クレームの記載に関して、「発明ノ範囲ヲ一見明瞭ナラシメル為明細書ニ特ニ『特許請求ノ範囲』ナル項目ヲ設ケ、発明ノ及フ範囲ヲ明記セシメルノ方針ヲ採ル、是レ外國法ニ claim ト稱スル部分ニ相當ス」¹⁰⁾と説明されると共に、大正7年10月16日判決（大正7年(オ)459号）、「特許請求ノ範囲タル各項目ノ旨意ハ他ノ発明ノ性質及ヒ目的又ハ発明ノ詳細ナル説明ト相待チテ之ヲ定ムヘキハ勿論ナリ」、大正10年4月18日判決（大正9年（オ）第872号）、「特許ノ要部ハ請求ノ範囲ノ項中ニ記載セル所ニ依リテ定マルモノナルモ、往々発明ノ要部ニ關聯スル事項を記載スルコトアリテ、必スシモ記載スル所ノ全部カ不可分のニ特許ノ要部ニ非サルコト前説明ノ如シ。而シテ特許ノ要部トスル所カ記載ノ全部ニ在ルヤ將タ其一部ニ在ルヤルニ付キ争イアルトキハ発明ノ性質及目的ニ參酌シテ之ヲ判定スルハ法律上何等妨ケアルモノニ非ス」等を引用されている。クレームの記載が如何なる意義を有するものであるかについては、前記学説や判例に示されているように、旧法（大正10年法）施行時から明確にされていた、と解することができる。すなわち、発明の異同（同一性）の観察に際して、その根拠をクレームの記載に求め、このクレームの解釈に当たっては、記載文言の国語的解釈に終始するのではなく、当業者の常識に従い、かつ発明の詳細な説明の項や図面を参酌しなければならないとする思考形式は、既にこの時期に始まり、昭和34年に改正された現行特許法36条4項、5項（改正前特許法）に継承されているものと解することができる。

⁹⁾ 黒田博通「プロパテントの時代を迎えて」パテ50巻12号11頁は、「事案に応じて均等の範囲をカバーしたとすると、ある特許の権利範囲が（イ号物件に応じて）広がったと考えられます。ただここで、その特許に係わる発明の審査時点では、イ号物件を想定していませんから、広がった権利範囲についての審査が行われていません。この点も問題として残っています」と説明している。しかし、均等の範囲については、クレームの記載、すなわち、文言範囲には含まれず、保護範囲の問題であるとの解釈をする限り、黒田氏の懸念は解消されるものと考えられる。

¹⁰⁾ 清瀬一郎『特許法原理』153頁。

旧法のもとにおけるクレームの解釈については、「其ノ方法トシテ明細書ニ、記載セラレタルモノハ効果ヲ發生スル爲ノ一手段ト考ヘラルヘシ。從テ同一ノ効果ヲ發生スル他ノ均等ノ手段ヲ以テスルモ其本來ノ發明ノ範圍ニ包含セララルモノト解セサルヘカラス」¹¹⁾、「發明は技術的思想であり、完全に明細書に記載し、又は図面に表わし得ない部分が生ずることがあるから、發明の範圍に関する明細書の解釈は、当該發明の性質、目的等を参酌して行われるべきであり、技術的判断の結果、当該發明と同一性のある限り（筆者注：文理解釈の範圍）、その対比物又は方法若しくは対比考案は、特許請求の範圍に属するとしなければならない」¹²⁾等と説明されており、通説・判例共にクレームを中心とし、明細書の記載全体を総合的に解釈して決すべきものであるとする、いわゆる、明細書の「一体的解釈方法」が採用されていた。

因みに、旧法においては明細書の記載内容についての規定はなく、単に「特許出願ハ一發明毎ニ之ヲ爲スヘシ（旧特 7 条）」とのみ規定されており、「特許請求ノ範圍」という用語は、明細書又は図面の訂正の許可を受けるための審判請求に関する規定 53 条 1 項 1 号（特許請求ノ範圍ノ限縮）中にもみ表わされている。明細書の具体的な記載方法については、旧特許法施行規則 38 条に「明細書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ」として、「①發明ノ名稱、②發明ノ性質及目的ノ要領、③圖面ノ略解、④發明ノ詳細ナル説明、⑤發明相互ノ關係、⑥特許請求ノ範圍」と規定され、「特許請求ノ範圍」には「發明ノ構成ニ缺クヘカラサル事項ノミヲ一項ニテ記載スヘシ但シ發明實施ノ態様ヲ別項ニ附記スルコトヲ妨ケス此ノ場合ニ於テハ其ノ附記タル旨ヲ明示スヘシ」と規定されており、クレームの記載要件として「發明ノ構成ニ缺クヘカラサル事項（筆者注：發明の要部）」に関しては、現行法 36 条 5 項（改正前）の規定と同様の内容になっていた。

第 2 項 現行法（昭和 34 年法）における考え方

旧法は、昭和 34 年に改正され、クレームには、發明の詳細な説明に記載した發明の構成に欠くことができない事項（筆者注：發明の要部）のみを記載しなければならないことに改められ、特許發明の認定はクレームによって解釈されることになった。また、併せて、特許法 70 条の規定が新設され、「特許發明の技術的範圍は、願書に添付した明細書の特許請求の範圍の記載に基づいて定める」こととされるに及んで、特許権の専用権の範圍を定めるに当たって、クレームの記載が重要な意味を有するに至ったものである。

しかし、わが国においては、その後もクレームの意義を解釈するに当たっては、明細書の記載、すなわち、發明の詳細な説明（必要に応じて図面）を参酌すべきあるとする解釈手法（詳細な説明参酌の原則）が学説や判例¹³⁾において容認され、平成 6 年

¹¹⁾ 清瀬一郎・前掲注 10) 153 頁。

¹²⁾ 渡邊宗太郎・内田修『工業所有権法』33 頁。

¹³⁾ 〔学説〕

の特許法一部改正においては、特許法 70 条 2 項に追加規定として、特許発明の技術的範囲を定めるに際して、「願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」旨、規定された。

アメリカにおいては、前掲マークマン判決の中で、「明細書と図面は特許クレームの中の用語の辞書として機能する」と判示し、*United States v. Adams* 事件¹⁴⁾等の判決の中で、「特許明細書はクレーム解釈における主たる基礎である」として、クレームを解釈するのに参酌されなくてはならない、と説明されている。また、ドイツにおいては、新二分法以来、「技術的意味は、当業者により特許明細書のクレーム以外の他の部分（詳細な説明の項及び図面）を斟酌して理解されるものをいう」と説明されている。更に、現在では、欧州特許条約 69 条（1）に、「欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護は、請求の範囲の文言によって解釈される。ただし、明細書及び図面は請求の範囲を解釈するために用いられる」と規定されている¹⁵⁾ように、国際的にも一般的な基準となっている。

馬瀬文夫『特許請求の範囲』〔技術的範囲決定の基準〕68 頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第 13 版〕484 頁、竹田稔『知的財産権侵害要論』〔特許・意匠・商標編 改定版〕116 頁、吉井参也『特許権侵害訴訟大要』22 頁、盛岡一夫『工業所有権法概説』〔第 4 版〕86 頁、中山信弘『工業所有権法（上）特許法』〔第二版増補版〕328 頁他。

〔判例〕

大阪地判昭和 36 年 5 月 4 日（昭和 35 年（ヨ）493 号「発泡性ポリスチロール事件」）下民集 12 巻 5 号 937 頁、特許判例百選 66 事件（解説：三宅正雄）140 頁。三宅氏は、解説の中で「クレームの記載イコール特許発明の内容（技術的範囲）と常にいいうる厳格、適正な特許請求の範囲の記載が生み出されるように、十分努力すべきであろう。それこそ、実は、何々主義などという以前の、新特許法が期待するところそのものである」と、批判的に説明している。

東京高判昭和 44 年 5 月 16 日（昭和 41 年（ネ）2655 号「ボールペン事件」）無体集 1 巻 108 頁。

東京地判昭和 42 年 11 月 15 日（昭和 41 年（ヨ）2538 号「除草剤事件」）判タ 215 号 187 頁。

東京高判平成 3 年 9 月 19 日（平成 3 年（行ケ）14 号「低温流動性軽油組成物事件」）知的集 23 巻 3 号 681 頁他多数。

¹⁴⁾ ドナルド・S・チザム（竹中俊子訳）『アメリカ特許法とその手続』〔改訂第二版〕465 頁、*United States v. Adams*, 383 U.S. 39, 148 USPQ 479 (1966)。

¹⁵⁾ 阿部豊隆ほか『対説日米欧特許法』（欧州特許条約）373 頁、本稿第 2 章第 4 節第 2 款第 2 項 150 頁以下参照。

第3節 特許発明の技術的範囲と均等論

第1款 特許発明の技術的範囲の意義

第1項 技術的範囲とは

特許権の客体である発明の対象は、発明思想の具体化されたもの、すなわち、発明思想を具現するための自然法則を利用した技術的思想の創作である「物」又は「方法」であり（特2条）、発明思想がクレームによって具体的に明示されたものの範囲が特許法上、特許発明の「技術的範囲」と称されるものである。

技術的範囲を明らかにすることの必要性は、特許発明の同一性（先後願の関係の把握や特許発明の要旨の判断等）を明確にし、専用権の範囲を画定する上において、また特許権に対する侵害の有無を判断する上において、特許法上重要な意義を有するものであると解される。すなわち、特許権侵害の有無の問題は、一次的にはイ号製品（方法）が、この特許発明の「技術的範囲」に属するか否かについての判断である。

特許発明の技術的範囲を判断するに当たって、その基準となるものがクレームの記載である。特許法70条1項には、このことに関し、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲（クレーム）の記載に基づいて定めなければならない」と規定している。このことは、発明が明細書の「発明の詳細な説明」の欄には記載されていても、クレームに記載されていないような内容についてまで、特許発明の技術的範囲に包含するものではないことを明確にしたものである¹⁾。したがって、クレームに記載された文言の解釈によって拡張される均等の範囲について、これが特許発明の技術的範囲に包含されると解することはできない。また、特許発明の技術的範囲を定めるに当たっては、クレームの記載文言のみが判断基準になるのではなく、同70条2項に規定されているように、「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲（クレーム）に記載された用語の意義を解釈する」ものとされている。しかし、技術的範囲の解釈において、明細書の記載及び図面、すなわち、クレーム以外の記載や資料をどの程度参酌することができるのかについては、学説や判例において多くの議論があり、統一の見解は存在していない。

特許権の侵害問題の本質は、特許法100条に規定する差止請求権が、民法709条に規定する損害賠償請求権の行使等と同様に、特許権の排他的効力に基づく請求権の行使である点に着目すべきである。すなわち、特許権侵害訴訟の場合は、この差止請求権の範囲の認定及び有効性についての争いの場であって、特許権侵害訴訟で争点になるものは、「発明の独占的实施が認められるべき専用権の範囲がどの範囲であるか」ということではなく、「第三者の実施、すなわち侵害行為を排除できるのはどの範囲であるか」という点にある。換言すれば、裁判所の判決は、イ号製品（方法）を排除することができる、或いはできないというものであり、特許権の技術的範囲を「第三者の実施を排除できる範囲」として認定しているものと解される。したがって、特許権侵害

¹⁾ 特許庁編『工業所有権法逐条解説』（第16版）211頁。

訴訟における裁判所の認定は、均等の範囲についても特許権の本質的効力である専用権が存在すると認定するものではなく、少なくとも、均等の範囲については、その範囲に存在する技術、技術的思想が保護される、換言すれば、その範囲までは特許権の効力、すなわち、排他的効力が及ぶものとして「技術的範囲に属する」との用語が使用されているものであり、構成要件を欠如している均等の範囲が原理的に特許発明の「技術的範囲」に含まれると解釈している訳ではないというべきである。このことは、均等論適用のための要件を説示した平成 10 年最高裁判決における「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分（筆者注：均等の範囲）が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということはできない」としている思考方法と全く同じである。このような解釈に立って、特許法 70 条 1 項を解釈する限り、前記クレームに記載されていないような内容についてまで、特許発明の技術的範囲に包含するものではないという解釈と矛盾することはないと考えられる。

第 2 項 技術的範囲に関する考え方

特許発明の技術的範囲の解釈については、次のような学説・判例の考え方が存在している。

- (1) 特許発明の技術的範囲とは、特許法 70 条の規定に基づいてクレームの記載を厳格に解釈して画定されるものであり、クレームに記載されている事項により構成される発明の範囲である。すなわち、原則としてクレームの記載文言が常にそのまま技術的範囲であるとする説²⁾

このような趣旨を説示した判決として、例えば、東京高裁昭和 52 年 4 月 6 日「スポーツ靴事件」判決³⁾ は、「考案の要旨は、その明細書の登録請求の範囲に記載された技術的事項に外ならず、基本的にはその記載により認定さるべきものである。勿論、登録請求の範囲の記載を合理的に解釈するため、そこに表れている技術的用語ないし技術的事項で不明確なものの正しい意味内容を考案の詳細な説明の記載の参酌によって確定することは当然許容されるが、考案の詳細な説明に記載されていても登録請求の範囲に記載のないことを加えて考案の内容を理解することは、考案の要旨認定の範囲を逸脱することになるからとうてい許容されない」と判示しており、また、最近の判決としては、最高裁平成 3 年 3 月 8 日「トリグリセリドの測定方法（リパーゼ）事件」

²⁾ 大江健次郎「特許請求の範囲と特許発明の保護範囲の格差」特管 Vol.25 No.7, 715 頁は、「特許の技術的範囲とは、特許発明（すなわち、特許請求の範囲に記載の発明）が、技術的思想として表現されているのに対し、その実施品あるいは実施方法の次元でいう概念で、特許請求の範囲の記載とは次元を異にするものであると解する。技術的広がりという点を見るならば、両者は同一のものである。特許請求の範囲の制度を採用する限り、その趣旨に限定され、特許発明の技術的範囲に、特許請求の範囲に含まれないところの技術を含ませることは、もはやできないといわざるを得ないのではないか」、「…（ただし）特許請求の範囲の記載は、端的に言って、特許請求をした発明の内容を定義したものと解すべきであり、その技術的意味の把握には、詳細な説明の項や図面の表示が注釈資料に供されなければならない」と説明している。

³⁾ 東京高判昭和 52 年 4 月 6 日（47 年（行ケ）33 号「スポーツ靴事件」）取消集昭和 52 年 479 頁。

判決⁴⁾は、「要旨認定は、特段の事情がない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。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の特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎない」と判示している。すなわち、本件最高裁判決が示したクレーム解釈の限度は、クレームの記載の意味を明らかにする限度であり、それを越えることができないというものであり、最高裁のクレーム記載を重視する姿勢を原則論的に明らかにしたものであるとして注目される。

なお、「トリグリセリドの測定方法事件」判決においては、「リパーゼを用いる」という要件に関して、「リパーゼ」を広義に解釈するか、狭義（発明の詳細な説明に開示された態様に限定する）に解釈するかによって結論が大きく変わってくるものであり、クレーム解釈に際して明細書を参酌する程度が、現実には非常に大きな影響力を有するものであり、この判決によって従来の判決で支配的であった考え方が否定され、特段の事情がない限り、用語の意味を明確化する目的であっても、発明の詳細な説明や図面の参酌が許されなくなるのではないかとの疑念が発生した。平成6年特許法改正において、70条2項の規定を新設した所以は、このようなクレームの解釈について、裁判所が従来行ってきた基本的な手法を確認した上で、明細書のクレーム以外の部分の記載及び図面を考慮すべき旨を規定し、クレーム解釈に関する誤解や混乱を解消しようとしたものであると解することができる⁵⁾。

(2) 侵害訴訟において、真に特許発明としての保護の適格性を有する特許権であるかどうかを識別し、真に保護に値する場合のみ侵害を許容するとする説

このような趣旨を明示した判決として、前掲大阪地裁昭和36年5月4日「発泡性ポリスチロール事件」判決⁶⁾、最高裁昭和39年8月4日「液体燃料燃焼装置事件」判決⁷⁾等多数の判決がある。これらの判決の要旨は、例えば、クレームの記載は、明細書中の「発明の詳細な説明」の項に記載した発明の要部（発明の構成に欠くことができない事項）のみを簡明に示すものにほかならないから、その記載はある場合には抽象的、ある場合には簡略に過ぎ、発明の技術的思想の確定に困難を生じるから、その特許発明の技術的範囲を定めるに当たっては、特許請求の範囲の記載に基づいてなす

⁴⁾ 最高裁判平成3年3月8日（平成62年（行ツ）3号「トリグリセリドの測定方法事件」）民集45巻3号123頁。

⁵⁾ 松本重敏『特許発明と保護範囲』〔新版〕99頁。ただ、「トリグリセリドの測定方法事件」判決の直後の最高判平成3年3月19日（昭和62年（行ツ）109号「クリップ事件」）民集45巻3号209頁、盛岡一夫（同評釈）発明89巻6号114頁等では、クレーム自体の訂正はなくとも、発明の詳細な説明や図面の記載を参酌し、限縮を認めている。「トリグリセリドの測定方法事件」にいう「特段の事情」の解釈次第では、妥当な結論を導くことも可能であることを示している。その他、前掲東京高判平成3年3月19日（平成3年（行ケ）14号「低温流動性軽油組成物事件」）知的集23巻3号681頁、増井和夫・田村善之『特許判例ガイド』38頁（同評釈）等がある。

⁶⁾ 大阪地判昭和36年5月4日（昭和35年（ヨ）493号「発泡性ポリスチロール事件」）下民集12巻5号937頁、三宅正雄『特許判例百選66事件』140頁。

⁷⁾ 最高判（第三小法廷）昭和39年8月4日（昭和37年（オ）871号「液体燃料燃焼装置事件」）下民集18巻7号1319頁、土肥一史『特許判例百選〔第二版〕67事件』140頁。

べきは勿論であるが、他の資料による補充的判断を許さない訳ではなく、明細書の他の項の記載はもとより、場合によっては、特許出願当時の技術的水準や、更には出願当時の経過を通じて表わされた出願人の意図、及び特許庁の特許付与に対する意思解釈をも考慮に入れて許されるのであって、特許法 70 条（平成 6 年改正前）は、特許発明の技術的範囲を定めるに当たっては、特許請求の範囲の記載から逸脱してこれに記載されていないものを発明の内容として取り上げてはならないことを明示したに止まる（前掲大阪地裁昭和 36 年 5 月 4 日「発泡性ポリスチロール事件」）と理解すべきものである、というものである。現在侵害訴訟の実務⁸⁾や学説において、このような第 2 の考え方が主流になりつつあるものと解される。

(3) 発明者が認識した発明の限度以上にわたって技術的範囲を定めてはならないとする説（認識限度論という）

特許権は、発明者が創作した技術的思想に対して付与されるものであるから、如何なる場合においても発明者が現に発明した限度以上にわたって技術的範囲を広く解釈することは許されないとする考え方である。

この認識限度の範囲は、原則として、出願当初の明細書及び図面のみに限定された解釈を取り入れているが、出願当初のものでは特許発明の技術的範囲が明確にならない場合等、特段の事情がある場合には、出願から特許に至るまでに出願人が提出した意見書その他の出願書類によって判断することができるとするものである。この考え方は、その表現の方法は異なるものの、基本的には、特許発明の技術的範囲の画定に際して、クレーム以外の明細書の記載や出願経過を別の角度から参酌しようとするものであると解することができる。ただ、この説においては、発明者が認識したかどうかの判断に際して、明細書に認識したことを説明する記載が存在することを前提とするならば、利用発明との関係については適用することができず、特許法 72 条（他人の特許発明等との関係）の規定の意義が失われることになる。

第 2 款 均等論適用の可能性

(1) 技術的範囲に関する解釈理論は、特許発明の効力範囲、すなわち、専用権的効力の範囲（独占的实施が認められる範囲）及び排他権的効力の範囲（第三者の実施を排除する範囲）を解釈するものであるから、その実質的な保護が損なわれないように解釈すべきものであることは当然であるが、また、実質のない発明にまで保護を与えることによる影響を考慮し、特許発明によって影響を受ける第三者との調和を図る上での重要な解釈基準として機能すべきものであると解される。

このような視点から、前記各説における均等論適用の可能性についてみると、それぞれの説によって結論が大きく分かれることになるものと考えられる。

⁸⁾ 東京地判平成 10 年 8 月 28 日（平成 5 年（ワ）15802 号「巻鉄心事件」）判時 1672 号 119 頁、特許請求の範囲の「楕円形状」の意義を発明の詳細な説明を参酌して解釈し、被告製品の構成が本件発明の技術的範囲に属するとした。

(2) すなわち、クレームの文言が常に特許発明の技術的範囲を画定すると解する前記第 1 の考え方においては、均等の範囲を特許発明の技術的範囲に含めて解釈することには、理論的な整合性が存在するものと解することはできない。したがって、クレームに記載された発明そのものによって特許発明の技術的範囲が画定されると理解する以上、特許発明の技術的範囲を超えた拡張部分については、これを保護範囲という別の法理によってカバーすることが必要となる。

この第 1 の考え方は、大江理論⁹⁾において説明されているように、「特許請求の範囲の制度を採用する限り、その趣旨に拘束され、特許発明の技術的範囲に、特許請求の範囲の記載に含まれないところの技術を含ませることは、もはやできないといわざるを得ない」とするか、均等の範囲を保護範囲に含めて解釈するためには、吉藤理論¹⁰⁾において説明されているように、クレーム＝特許発明の技術的範囲＝保護範囲という図式によって、当初から均等の範囲がクレームに含まれて保護されるという解釈をせざるを得ないものと解される。

しかし、後者については、大江理論において説明されているように、発明者の権利と一般第三者の利益との衡量を図ると共に、特許法の外延を明確にするという特許法の基本原理において、また、クレームの記載によって特許権者の権利範囲を公示するという制度目的に照らして、妥当な解釈であると認めることには、疑問を感じざるを得ない。

(3) 平成 10 年最高裁判決及び、その後に均等論を適用して下された多くの下級審判決は、概ね前記第 2 説の流れを汲むものが多いと解される。しかし、裁判所の判決の趣旨は、あくまで訴訟法的にイ号製品（方法）を排除することができる範囲を認定するものであって、そこに、クレーム＝特許発明の技術的範囲＝保護範囲という図式的な理論構成が存在するものとは解することができない。むしろ、均等論の適用によって侵害が認められる範囲は、特許権の消極的効力（排除権）が及ぶ範囲を明確にしたものと解すべきであろう。そのように解するとすれば、裁判所における均等論の適用は、特許権の保護範囲を明確にすることに意義があるものというべきものである。

平成 10 年最高裁判決の原審である前掲東京高裁平成 6 年 2 月 3 日「ボールスプライン事件」判決¹¹⁾においても、「特許発明の技術的範囲に属するか否かは、法的安定性の見地から、原則として、発明の構成に欠くことができない事項のみが記載された特許請求の範囲に記載された構成によって決するべきものであって、例えば物に係る特許発明と侵害を主張される物品がその一部を異にする場合においては、当該物品は当該特許発明の技術的範囲に属さないものというべきである」と判示し、原則的には、クレームに記載された文章や文言の文理解釈により不一致となるイ号製品（方法）が特許発明の技術的範囲に属することがないことを宣明すると共に、均等の範囲につい

⁹⁾ 大江健次郎・前掲注 2) 715 頁。

¹⁰⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第 13 版〕482 頁。

¹¹⁾ 東京高判平成 6 年 2 月 3 日（平成 3 年（ネ）1627 号「ボールスプライン事件」）判時 1499 号 110 頁。

ては、あくまで「・・・例外として」適用する立場において、解決すべき技術的課題、その基礎となる技術的思想及びこれに基づく各構成により奏せられる作用効果が、本件発明においてもイ号製品においても変わるところがない、としてイ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとしたものである。東京高裁判決は、特許法 36 条の規定に依拠したものであると解される¹²⁾（例外的均等論）。

しかしながら、均等論の適用については、平成 6 年の特許法改正により、特許法 36 条の規定から「発明の構成に欠くことができない事項のすべて」というクレームに係る記載要件が削除され、「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載するという規定に改められると共に、特許庁の運用指針（特許庁編「特許法第 36 条の改正に伴う審査の基準」平成 7 年 5 月 31 日）においても、従来以上に機能（作用）的記載を認めることになったことを考慮すべきではあろう。

また、前掲東京高裁判決に対する上告審である平成 10 年最高裁判決においては、この点について、「特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず（特許法 70 条 1 項参照）、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということができない」と判示した後、対象製品等が均等の要件を満たす場合については、クレーム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ものと解するのが相当であると、その理由として、「特許出願の際に将来のあらゆる侵害の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、相手方において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・技術と置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができる」とすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」と述べ、均等論適用の必要性を特許法の目的（特 1 条）及び衡平の理念から説明している（原則的均等論）。

わが国における均等論に関する判例や学説は、今後、この平成 10 年最高裁判決において示された趣意に沿って議論を積み重ねていくものと解される。ただ、均等論の適用に際して、イ号製品に独自の作用効果がないことを強調することは、実質的（進歩性判断）にみて、発明の目的及び作用効果が同じであっても、異なる構成（クレーム）によって発明の創作性が認められるとする実務的な考え方（このような場合の方が多い）が支配的であることを考慮すると、裁判所が安易に作用効果の独占まで容認することには疑問が残る。元来、均等の判断は、発明の進歩性の判断と同じく主観的に流

¹²⁾ 特許庁編・前掲注 1) 113 頁は、特許法 36 条 5 項及び 6 項について、「特許請求の範囲の記載は、権利範囲がこれによって定まるという点において重要な意義を有する（70 条 1 項）。本項の記載が正確でないときは、その権利の制約を受ける公衆が困るのみならず、権利者自身も無用な争いに対処しなくてはならず、不利不便を免れない。本項の記載が正確であるためには、特許請求の範囲の外延が明確に示されているのみでは不十分で、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲をこえた部分について記載するものであってはならない」と説明している。

れ易く、法的安定性を害するという指摘がなされることにも根拠があるように思われる。最近では、アメリカにおいては、均等論の行き過ぎに対する反省が強まり、フェスト事件判決においては、均等論の原則的排除（出願経過禁反言の原則的推定＝反証の必要性）が容認されており、今後のわが国における均等論適用理論に対し、その影響がどの程度及ぶものであるかが懸念される。

(4) 認識限度論は、特許権が発明の開示に対する報償（報償説）として認められるという基本原則を前提にして、開示と保護の関連を説明しようとするものであり、発明の保護が、発明者自身の主観的意思表示の解釈問題であると解する限り、均等論による保護範囲の考え方を原則的に取り入れて特許発明の保護範囲を拡張することができない。ただ、主観的な認識が、当業者（特許法 36 条 4 項の記載が「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」と規定されていることを根拠にしている）の認識に基づくものであると解する場合には、クレームの記載が発明者の認識の表明の限度である、と解することが可能であり、クレームの記載事項の均等の範囲について適用が可能になるものと解される。しかし、この場合においても、均等論適用は、例外的なものであり、均等論の適用原理が特許法 1 条に依拠すると解する基本原則とは相容れないものであり、平成 10 年最高裁判決の趣旨とはかけ離れたものになると解せざるを得ない。

(5) このようにみえてくると、均等論の適用法理に関しては、特許法 70 条 1 項及び 2 項の規定の趣旨（2 項は、・・・特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを原則とした上で、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを確認的に規定したものである¹³⁾）を参酌して、第 1 説を採用することが最も妥当な結論を導くことができるように考えられる。すなわち、均等の範囲に属する技術については、クレームに含めて解釈することも、また特許発明の技術的範囲に含めて解釈することも、妥当な結論に到達し難いと解する。したがって、均等の範囲の技術的思想については、第三者の侵害行為を排除する排他権の側面から考えて、特許発明の保護範囲に属するものとして侵害を肯定することが最も理論的であると考えられる。裁判所における侵害訴訟の場における検討は、前記の如く、イ号装置（方法）の検討が特許発明の保護範囲に属するかどうかの一環として、技術的範囲に属するかどうかの吟味がなされるものであると解すべきであろう¹⁴⁾。

¹³⁾ 特許庁編・前掲注 1) 212 頁。

¹⁴⁾ 大江健次郎・前掲注 2) 716 頁。

第4節 特許発明の保護範囲と均等論

第1款 特許法68条と70条の関係

第1項 意義

特許法68条は、前記の如く、特許権の本質的効力として特許発明（クレームに記載された発明）の実施をする権利を専有すること、すなわち、専用権（積極的効力）を明定したものである。「専有する」ということは、「独占する」ということを意味しており、権利者のみが実施権を有し、同時に特別な理由がない限り、その特許権の権利範囲から他人の侵害（実施）行為を排除する機能、すなわち排除権（消極的効力）を有するものであると解する。したがって、特許権の本質的効力の中には、解釈的に拡張される保護範囲としての均等の範囲についてまで包含し、当該特許権の専用権を認めるものでないことは当然である。

また、特許法70条1項は、特許発明の技術的範囲を「願書に添付した特許請求の範囲の記載の記載に基づいて定める」べき旨を規定し、更に同2項において、前項の技術的範囲の解釈に際して、「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するもの」とする旨規定している。この特許法70条1項の規定の立法趣旨は、前記の如く、明細書には記載されているが、クレームには記載されていないような発明の内容は、特許発明の技術的範囲には包含されないことを明確にしたものであり、この意味では均等の範囲に関する拡張的解釈が排除されることは意味してはいない。また、同第2項は、クレームに記載された用語の意義を解釈するに当たって、明細書の記載及び図面を考慮すべき旨を規定しているが、この規定の趣旨は、クレームに記載された個々の用語の意義の解釈について規定したものであり、特許発明の技術的範囲を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することや、発明の詳細な説明中には記載されているが、クレームには記載されていない事項をクレームに記載されているものとして解釈することを認めない趣旨を明確にしたものであり、クレーム自体を解釈によって拡張することを容認したものではない¹⁾、とされている。しかし、特許法70条の規定に基づいてクレームを解釈し、文言的に記載されたクレームの技術的範囲を超えて、保護範囲が拡張される（縮小することもあり得る）ことまでを制限する趣旨でないことは、特許法も予定する所であると解することができる。

第2項 特許権の本質的効力の考え方の違いによる解釈

そこで問題になるのは、クレームの記載に基づいて画定された特許発明の技術的範囲について、前記した特許法68条に規定する特許権の本質的効力としての専用権がどのような形で認められるべきものであると解されるのかということである。これは、特許権の本質的効力をどのように理解するのかという問題と無関係ではないように思

¹⁾ 特許庁編『工業所有権法逐条解説』（第16版）212頁。

われる。すなわち、特許権の効力が特許法 68 条の規定から流出する特許発明の実施を独占する専用権であると解した場合、本来特許出願に際して、クレームに記載されておらず、また一般にも公示されていない技術に対して、特許権としての専用権が発生し、独占的な実施が可能になると解することは、法的安定性の上からも容認することができないと解されるからである。

この点について、特許権の本質的効力を「排他権」²⁾として捉える説においては、均等論による拡張的な解釈範囲（特許発明の技術的範囲が拡張されることについては反対していない）についてどのように理解するのかについては、明確な説明がなされていないように思われる。元来、特許権の本質的効力を如何に理解するかについては、その根拠を特許法 68 条の規定に置かなければならないことは当然のことであると考えられてきた。排他権説といえども、特許法 68 条の規定の趣旨を離れて解釈することはできないというのが原則である。また、特許法がクレームとは別に、「特許発明の技術的範囲」という概念を認める以上、両者の法律的整合性を考慮すべきであることは当然の事理である。したがって、クレームに記載された技術と、解釈的に拡張される保護範囲としての均等の範囲の技術又は技術的領域が物理的に併存することを否定することはできないと解されるからには、これについての特許権の本質的効力をどのように理解すべきであるのかを無視することはできないものであるといわざるを得ない。

前記排他権説によれば、発明者が自分の発明を実施することは本来自由であり、わざわざ特許権の名によって、国家に保証してもらう必要はない、と理解するものであり、他人がその部分に何らかの権利を保有していない限り、自由に実施し得るのが原則である。したがって、特許法 70 条に規定するクレームの技術的範囲を拡張解釈した場合、すなわち、クレームの記載の解釈によって拡張される均等の範囲については、当然その「排他権」の意義は、特許法 68 条の規定によって認められる範囲のそれと本質的に異なるものである解することはできない。ただ、クレームの解釈に基づいて拡張される技術的思想の範囲（技術的範囲＝排他権）がクレーム（排他権）の外側に同心円状に拡張されると判断するもののようであるが³⁾、これは、自己の実施行為が可能になる範囲を画定したものと解すべきであろう。

しかし、特許権の本質的効力が排他権であるとするならば、その権利範囲を図式的に同心円状に区画して、特許法 68 条による排他権と同 70 条による排他権を区別する必要性はないように思われる。特許法 68 条に規定するクレームが有する排他的範囲と

²⁾ 竹田和彦『特許の知識』〔第 6 版〕329 頁は、「特許権が専用権であろうと排他権であろうとたいした問題ではない」とする考え方に対して、ダブルパテントの問題、後願に係る権利の行使の抗弁、先願優位の原則に関する解釈等、特許法の基本的部分に関する解釈問題に影響を及ぼす議論であって、「単なる抽象論でない」とされている。この点については、通説的に専用権説に立脚する筆者も同感であって、いずれの側からの議論であっても、例えば、竹田氏によって提起された上記各論点に対する具体的な解釈基準を示すという意味においては、看過することができない問題であると解する。この点に関する議論は、本稿の主題とは直接関係するところが少ないのと解されるので、詳細については、筆者の将来的課題としたい。

³⁾ 竹田和彦・前掲注 2) 366 頁（図表 10-1 枠内と均等）。

同 70 条で画定される技術的範囲が有する排他的範囲の関係について明確にしないまま、均等の範囲を包摂する保護範囲（排他的範囲）を「特許発明の技術的範囲」として拡張的に説明することに疑問なしとしない。この点に関し、排他権説の立場からは、「特許権の効力を積極的効力（独占的に実施できる権利→技術的範囲）、消極的効力（侵害を排除できる範囲→権利範囲、すなわち保護範囲）、権利範囲（裁判所の判断）＞技術的範囲（特許庁の「判定」）とする説には格別の意義を認められない⁴⁾、と説明されている。このような立場からは、逆に、拡張された排他的効力を含む範囲において、どこまで特許発明の実施が許容されるべきものであるかについて、明確な回答は与えられていないのではないだろうか。あくまで、クレームに記載された技術的思想の範囲内において専用的な実施が排他権の反射効として認められると解するのであれば、この範囲で前記のような区分を必要とすることになるのではないかと考えられる。

そこで、同じく排他権説を採る三宅正雄氏の論説を引用すると、仮想事例的に説明されているように、クレームの解釈に当たって、「A は、その均等性を有する A' を含み、B は、B' と置換可能」であるような場合、「結局、必須要件が『A+B』であるということは、『A 又は A' + B 又は B'』という意味で、これらの選択的結合に特許が付与された」という立論がしばしばみられる、と説明されている⁵⁾ ように解釈すべきであろうか。しかし、このような拡張的（均等又は均等方法を含む）に解釈されたクレームに特許権が付与されたと見る立場を前提にする場合には、特許権の独占の実施権がこの範囲についてまで認められるという結論に到達せざるを得ないと解される。この点について三宅正雄氏は、「きわめて非論理的ではあるまいか」と評されてはいるものの、結論の妥当性については明言されていない。

判例の多くは、特許発明の技術的範囲は、具体的な事案について侵害が成立するかどうかの判断をする前に、本条の規定によりクレームの記載に基づいて一義的に定まるべき（筆者注：文理解釈）ものであるとし、均等の範囲に関する技術的内容については二次的な判断（補充的解釈）をしているものと考えられる。すなわち、これら判例の立場においては、均等論の適用に関し、拡張論的立論から、特許権者に、公開された発明（技術）について排他的権利を与えることによって、その創業的業績に報いようとするものであり、平成 10 年最高裁判決においても「・・・特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することになり・・・」と判示しており、均等の範囲について、排他的効力、すなわち「保護範囲＝特許権の消極的効力（排他権）の及ぶ範囲」を拡張的に認める立場を明らかにしているものと解される。換言すれば、判例の立場においても、拡張された均等の範囲についてまで、独占的に実施し得る積極的効力を与えようとするものではない。特許発明の技術的範囲とは、この意味でクレームの記載によって画定される特許権の積極的効力の及ぶ範囲を意味しているものと解すべきである。

⁴⁾ 竹田和彦・前掲注 2) 360 頁。

⁵⁾ 三宅正雄『改正特許法雑感』349 頁。

第2款 特許発明の保護範囲

第1項 保護範囲の位置付け

前記分析に基づいて、特許発明の保護範囲を、特許法 68 条（特許権の効力）と同 70 条（特許発明の技術的範囲）の関係において位置付けると、以下のように整理することができる。

(1) 特許法 68 条に規定する「特許発明を実施する権利」は、特許権の専用権としての本質的効力を明定したものである。

すなわち、特許法 68 条には、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定されており、同条は、「特許発明（特 2 条 2 項）」、すなわち、クレームに記載された発明（特 36 条 6 項）を実施する権利を独占することを意味し、法律的に特許権の専用権の及ぶ範囲がクレーム記載の範囲であることを明確にしたものであると解することができる。

ここにいうクレームには、特許出願されたクレーム記載の発明を文理解釈することによって得られる狭義の実質的同一の範囲を除き、均等の範囲等、クレームの解釈によって拡張画定される範囲の技術や技術的思想を含まない概念として解釈されるものである。ここで、クレーム記載の範囲は、特許権の専用権としての本質的効力を画定する範囲であり、基本的に積極的効力と、その反射効としての消極的効力を包含する範囲を意味する。

(2) 特許法 70 条は、専用権の客体である特許発明の「技術的範囲」を画定するための解釈指針を示すものである。

換言すれば、特許発明の「技術的範囲」は、クレームの記載に基づいて明細書の他の部分を参酌しながら文理的に解釈される。その結果、単なる用語の選択の違い等の「実質的同一」の範囲を含む具体的な技術的思想の範囲を明確にすることができる。すなわち、クレームが思想として上位概念で示されるのに対して、技術的範囲は、具体的な実施品或いは実施方法として把握される。したがって、特許発明の技術的範囲とクレームの範囲は、技術的にみれば同一範囲に存在している。

特許発明の技術的範囲には、前記の趣旨から、クレームに記載されていない技術的思想としての均等の範囲は包摂されていないと解すべきである。

(3) クレーム記載の文言的解釈の範囲を超えて、特許権の効力の及ぶ範囲を特許発明の保護範囲と考える。

ここで、特許発明の「保護範囲」とは、特許によって保護される技術的思想の範囲であり、他人が正当な権原又は事由がない限り、業としてその実施をすることが許されない技術又は技術的領域をいう。均等の範囲については、特許発明の技術的範囲の問題ではなく、特許発明の保護範囲の問題として考えられる。

すなわち、均等の範囲とは、クレームの範囲を文言そのもの（文言的意味における同一性の範囲）からある程度拡張解釈をすることにより特許発明の適切な保護を図ろうとする範囲であり、この範囲における第三者の実施行為を排除（排他的効力）することができる範囲を指称すると解すべきものである。その理由の第 1 は、被疑侵害物

(イ号)について、均等である旨の認定がなされる特許権侵害訴訟の場は、既に詳述したように、本来的に特許権の排他的効力のみを認定する場であること、また第2に、均等の範囲に属する技術については専用実施権の設定登録が不可能であることである。

第1の理由について、特許法100条に規定する差止請求権、民法709条に規定する損害賠償請求権等は、特許権の排他的効力に基づく請求権であり、特許権侵害訴訟の場は、この請求権の範囲の認定及び有効性についての争いを解決する場である。換言すれば、特許権侵害訴訟の場においては「発明の独占的实施が認められるのはどの範囲(専用権の範囲)か」という争いはあり得ず、「他人の実施を排除できる範囲はどの範囲(排他権の範囲)か」という争いが存在するのみである。裁判所の判断は、被告製品又は方法を排除できる、或いはできないというものに過ぎない。したがって、裁判所の認定は、均等の範囲に属する技術又は技術的領域について、独占排他的な実施権があるとの認定ではなく、当該技術又は技術的領域について特許権の排他的効力(保護範囲)が及ぶとするものである。

第2の理由について、特許権の独占的効力に基づく行為として、第三者に対する実施権の許諾、設定行為が認められている。しかし、均等の範囲に属する技術又は技術的領域については、前記の如く、保護範囲に包摂される範囲であり、その範囲に専用権的効力が認められるもの(特許発明＝クレームの範囲)ではない。特許法上特別な手続を必要としない通常実施権の許諾については、単なる事実行為であり、その限りでこれを否定する根拠はない。しかし、専用実施権については、原簿に設定登録(特98条)されることが、その効力発生要件であるとされている。この設定登録においては、特に審査が要求されているわけではなく(単に、原簿に記載されるだけである)、手続的には可能であると解される。しかし、専用実施権の設定登録においては、「設定行為で定めた範囲」を記載しなければならず(特77条2項)、先後願の審査を受けていない(受けることができない)均等の範囲に属する技術又は技術的領域について独占的使用の範囲を定めることができると解することは、法的安定性を欠き、特許法上有効な行為と認めることはできない。すなわち、均等の範囲には、排他的効力のみしか及んでいない(保護範囲)と解すべきである。

第2項 技術的範囲と保護範囲の広狭

技術的範囲と保護範囲が一致しないことについては、現行特許法の解釈においても予定するところであると解される。

(1) 技術的範囲には属するが保護範囲に属しない場合

「技術的範囲」に属するからといって、必ずしも常に「保護範囲」属するとは限らない。例えば、特許法69条は、

「(a) 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

(b) 特許権の効力は、次に掲げるものには及ばない。

① 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物

② 特許出願の時から日本国内にあるもの

(c) 二以上の医薬（人の病気の診断、治療、処置又は予防のために使用する物をいう。以下この項において同じ。）を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤するする行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない」

と規定しているが、これらの物若しくは方法又は実施行為は、何れも特許発明の技術的範囲に属するか、又は技術的範囲に属する技術の実施であるに関わらず、特許の保護から除外されている。また、特許権が用い尽くされた（消耗した）特許物もまた、特許発明の技術的範囲に属するにも関わらず、特許の保護範囲から除外される。更に、ダブル・パテント（重複特許）が成立した場合、特許権の抵触を発生することになるが、この場合、先願の特許発明は後願の特許発明の技術的範囲には属するが、後願特許の保護範囲からは除外されると解される。

(2) 保護範囲には属するが技術的範囲に属しない場合

逆に「技術的範囲」に属しない場合であっても、特許の保護を受ける場合がある。例えば、特許法 101 条（間接侵害）は、

「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

① 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用する物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

② 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

③ 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物を生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

④ 特許が方法の発明についてなされている場合において、その方法の使用に用いるもの（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」

と規定しているが、特許物の生産にのみ使用する物又は特許方法の実施にのみ使用する物は、特許発明の技術的範囲には属しないが、特許の保護範囲には属している。また例えば、特許方法によって生産した物（特 2 条 3 項 3 号）は、特許方法の構成要素の一つには該当するが、特許発明の技術的範囲そのものには属しないにも関わらず、特許の保護範囲には属する。すなわち、これらの場合（物又は方法）は、特許権の排

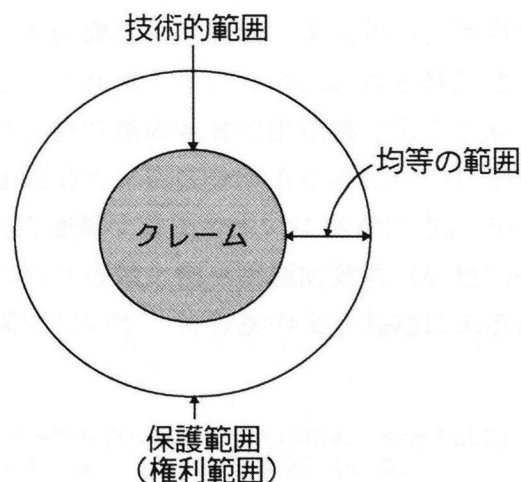
他の効力のみが認められる場合であって、元来クレーム又は特許発明の技術的範囲には含まれないものであるから、特許発明ではない。したがって、事実上の独占の状態にはあるものの、法的には独占的効力は認められない。

前記のことから、特許発明の技術的範囲と保護範囲は、現実に特許法の規定上においても一致しないと解することができる。このことから、均等の範囲については、保護範囲に包摂されるものであり、事実上排他的効力のみが認められていると明言しても、権利行使上の不都合はなく、理論的な矛盾もないといえよう。

(3) 判例における保護範囲の解釈

特許発明の技術的範囲と保護範囲を区別する立場においては、結局「保護範囲」の方が「技術的範囲」よりも幅が広いと解釈する⁶⁾。前掲大阪地裁昭和 43 年 5 月 17 日「ブロック玩具事件」) 判決⁷⁾ においては、「・・・しかしながら、第三者が実用新案の考案の作用効果を低下させる以外には他になんら優れた作用効果を伴わないのに、専ら権利侵害の責任を免れるために、殊更考案構成要件からそのうち比較的重要性の少ない事項を省略した技術を用いて登録実用新案の実施品に類似したものを製造するときは、右の行為は考案構成要件にむしろ有害的事項を附加してその技術思想を用いるにほかならず、考案の保護範囲を侵害するものと解するのが相当である」と判示し、技術的範囲より広い保護範囲の部分において侵害が生ずるものと認定している。本件大阪地裁判決は、控訴審である大阪高裁昭和 45 年 6 月 16 日（昭和 43 年（ネ）906 号）判決（ニュース 2799 号）においても支持されており、裁判所において、技術的範囲と保護範囲の違いが容認されているものと解することができる。

本稿においては、均等論が適用される範囲についてのみ問題にしてきたものであるが、保護範囲には、特許発明の技術的範囲、その均等の範囲、間接侵害、不完全利用、迂回方法等による第三者の侵害行為を含むと解される。これを図示すると、



のように表わすことができる。

⁶⁾ 竹田和彦・前掲注 2) 360 頁。

⁷⁾ 大阪地判昭和 43 年 5 月 17 日（昭和 42 年（ワ）3553 号「ブロック玩具事件」）下民集 19 卷 5・6 号 303 頁。

すなわち、特許発明の保護範囲は、裁判所が特許権を侵害するとして認定する技術又は技術的領域⁸⁾、換言すれば、クレームの記載の範囲を超えた技術的思想の範囲を意味しており、特許発明の技術的範囲よりは広い概念である⁹⁾。

このことは、前章において詳述した諸外国の判例や法制度、特に、欧州特許条約 69 条の規定及び議定書の趣旨に照らし、「均等は特許の対象に属するものではなく、保護範囲に属する」と解されていることから、国際的な考え方として容認されるべきものであるといえる。また、ドイツの新二分法は、「発明の対象（利用権）」と「保護範囲（禁止権）」に二分する法理を導入したものであり、直接的には、特許庁と裁判所の権限分配の原理に基づくものであるとはいえ、基本的には本稿と同様の意味で、特許法に内在する理由によって必然的に生じた解釈手法であるように考えられる。この新二分法においても、クレームには発明者の保護と公衆への公示という関係について、二つの異なった視点があることから、積極的範囲としての効力範囲と、消極的範囲としての保護範囲が併存することを認めていると解することができる。

この点について、シュラム理論においても「禁止権の範囲は利用権の範囲より広い。そのため、ある特許の保護範囲の中には、必然的に利用権よりも多くのものが含まれる。この体系的理由から既に、対象（利用権）と禁止権（保護範囲によって拡張されているもの）という二分法が生ずる。物権法においても、例えば、物権者は隣接土地占有権者に対して「公害（煙、騒音、悪臭等）を禁止することができるが、この結果、物権固有の利用領域を超えている場合には、禁止権は利用権を超えるものとして把握されている」¹⁰⁾と説明し、特許権の本質が「利用権」、すなわち専用権であることを明らかにすると共に、これとは別に「禁止権」、すなわち保護範囲が存在することを明らかにしている。また、ドイツにおける前掲「成型された縁石（Formstein）事件」判決においても、「1981 年特許法 14 条により、保護範囲は、原則として、クレームにおいて保護された発明の均等物に及ぶ」と判示しており、特許権の保護範囲（均等の範囲の保護）がクレームにおいて保護された発明、すなわち、利用権の範囲よりも拡張されることを明確にしている。これは、アメリカにおける特許権の解釈理論と対照的な立論（アメリカにおいては、特許権の本質は排他権であると解されており、利用権＝積極的効力と禁止権＝消極的効力とに区分する必要はない）となっており、わが国において特許権の本質的効力を理解する上で大いに参考にされるべきである。

ただ、ドイツとアメリカにおける禁止権＝消極的効力（排他的効力）についての法律構成の差は、それぞれの国において、特許法のより基礎にある法体系から流出する

⁸⁾ 大江健次郎「特許請求の範囲と特許発明の保護範囲との格差」特管 Vol.25, No.7 (1975) 716 頁。

⁹⁾ 中山信弘『工業所有権法（上）特許法』〔第二版増補版〕384 頁。

¹⁰⁾ カール・シュラム(布井要太郎・滝井朋子訳)『特許侵害訴訟』〔再増補版〕6 頁。また、74 頁には、「特許の本質的性質は、ドイツ民法典第 823 条第 1 項に規定されている。他の絶対権と比較することにより、より容易に明らかとなる。利用権に関して論ずるならば、物的所有権を保護することは必要でない。所有者は占有者であり、それ故に、事実に占有に基いて利用する権利を有する。しかし、この利用権は、暴力によって妨害されることがある。従って法は、独占排他利用権を確保するために、全所有権者に、広く禁止権を与えているのである。この禁止権を侵害するものが違法行為者である」と説明されている。

ものであり、両国における固有の法体系から切り離して理解することはできないものであると解される。

(4) 以上のように、本稿においては、特許法 68 条に規定する特許発明（クレーム記載の発明）と同 70 条に規定された特許発明の技術的範囲が有する意義を解釈することによって得られる結論から、クレームに関する解釈上の拡張範囲について、特許発明としての保護範囲が存することを確認し、該拡張部分、すなわち、均等の範囲に属する技術の保護については、特許発明の保護範囲に包摂されるものとして保護すべきであると解釈するものである。

第 3 項 保護範囲に関する問題点の検証

前記した特許発明の保護範囲に関する私見について、特許法上の幾つかの法理又は議論に関し、その適用上の妥当性について検証する。

(1) 排他権の範囲内（均等の範囲）における自己の実施

本稿において提案する私見によれば、均等の範囲について専用権としての実施を認めることはできない。蓋し、均等の範囲については、特許発明の保護範囲としての排他的効力のみが及ぶ範囲であり、他人の侵害を排除することができる範囲を画定することができるに過ぎないからである。しかし、特許権者がこの部分を事実上独占的に実施することができる状態に置くことは可能であろう。この場合も、その部分が他人の特許発明の均等の範囲と重複することがあり¹¹⁾、その場合には、自己の実施は当該他人の特許発明の有する保護範囲と重なり合うことになり、相互に実施することができないと解すべきである。このように、他人の排他権が及ぶ範囲内において実施することができないということは、従来の実務の解釈と異なるところはない。また、このような均等の範囲内において、第三者が権原なく実施すれば、該第三者は両特許権者から排他権に基づく権利行使を受けることになるが、このような実施形態は、ある基本発明に対する利用発明を実施した第三者が、基本発明の権利者と利用発明の権利者の両方から侵害訴追を受けることがあるという場合と同じである。

なお、排他権の範囲における自己の実施も広い意味で、発明の実施であると解される。均等の範囲については排他権のみしか認められないとすれば、特許法 1 条に規定する「発明の保護及び利用」を図ることができない¹²⁾、との指摘もあるが、前記の如く、特許権者がこの範囲の実施をすることは、事実問題であり、法律によって禁止されることではない。したがって、特許法 1 条の目的に沿った発明の利用を図ることは可能であり、特許法 1 条の法目的に適合しないという議論には賛同することはできない。

(2) 利用発明について

¹¹⁾ 商標法では禁止権（商 37 条）の範囲について重複した部分が生じると、いわゆる「蹴り合い」という現象が生じ、両権利者の商標（役務）の使用が制限されると解されている。

¹²⁾ 島野正司「研究論文に対する質問」パテ 51 巻 8 号 77 頁。

均等の範囲は、特許発明の保護範囲に包摂される排他権の範囲であり、基本的にこの範囲に適法な実施権を許諾、設定することはできない。特許法 68 条は、対世的効力を有する専用権を規定するものであり、したがって、あくまで専用権の効力が及ぶ範囲は、狭義の実質的同一の範囲を含むクレームに限られる。これに対し、均等の範囲は、それ自体専用権的实施が許容されるものではなく、クレームによって画定された技術的思想の外延としての保護範囲に包摂される概念であり、直接、専用権と同様の対世的効力が付与されるものではない。すなわち、その判断（保護範囲）は、個々の事案において異なり、裁判所によって確定されることによって当事者間においてのみ効力を有するものに過ぎない。したがって、均等の範囲において、設定登録を必要とする特許法 77 条に淵源する専用実施権を設定したり、後願の利用発明の均等の範囲について利用関係を主張することはできないと解すべきである¹³⁾。ただし、均等の範囲についても、事実上の実施権を許諾し、発明の実施を図ることは可能である。

(3) 一発明一特許の原則について

先後願の特許発明の均等の範囲が重なる場合、具体的態様としては、①先願の特許発明の均等の範囲が、後願の特許発明と重なる場合、又は、②先願の特許発明の均等の範囲が、後願の特許発明の均等の範囲と重なる場合があり、技術的範囲が重複することとなり、一発明一特許の原則の関係でおかしい、とする見解がある。

しかし、均等の範囲は、個々の事案において画定される「保護範囲」に包摂される範囲であり、具体的にクレームを拡張するものではない。「一発明一特許」とは、一つの発明（一つの技術的創作）に対し、一つの特許権を付与すべしとする原則であって、クレーム同士が重複しなければ問題になるような事柄ではない。個々の事案において、保護範囲が重複しても、特許発明の具体的な実施が問題とならない以上何等問題になる恐れはなく、権利の抵触関係を発生させることにはならないと解される。

(4) 間接侵害物に対する排他的効力の意義について

特許法 101 条は、クレームに記載された特許発明の専用権に対する侵害（直接侵害）に対して、間接侵害と呼ばれる侵害態様であり、基本的に特許法 68 条に規定する特許発明（クレーム）の技術的範囲には属さない物又は方法を保護しようとするものである。しかも、本条に規定する間接侵害の対象物である「物」又は「方法」は、その成立要件として、純技術的かつ客観的に、特許発明の実施の他にも用途があるか否かの基準から規定されており、目的や認識というような主観的要件を必要とはしていない。

したがって、間接侵害に対する権利行使（差止請求等）は、本来の特許権侵害と同一に取り扱うことが明示されており、特許権の効力には、本質的効力（専用権）の他に拡張的な排他的効力が付加的に存在する¹⁴⁾ ことを前提に容認されているものと解

¹³⁾ 松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕477 頁は、「均等を前提として利用関係を見るときは、利用関係は、特許発明が及ぶ侵害形式への一類型として把握できる」と説明している。しかし、均等の範囲がクレームの文言解釈によって個々の事案について拡張される「保護範囲」、すなわち、本稿のように、当事者間にのみ効力を有する排他的効力範囲に過ぎないと解する場合には、積極的実施権を前提としない利用関係に法的意義を見出すことには疑問がある。

¹⁴⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第 13 版〕457 頁。

される。換言すれば、前記の如く、特許法自体が特許権の効力として、排他的効力のみの存在を認めているものといえる。また、間接侵害物についての実施権は、間接侵害物の実施自体が特許発明の実施ではないから、特許法上の実施権として登録を受けることができない¹⁵⁾と解するのが妥当であり、現実的に、特許権の専用権としての効力範囲と排他的効力範囲（保護範囲）とが一致するものでないことを前提にしているものと解することができる。

したがって、クレームの記載を拡張解釈することにより画定された均等の範囲について、それが排他的効力のみが保証された部分として拡張されたものであると解釈しても、法理論上においても矛盾を生じることはないと解する。

(5) 無効原因を有する特許権について

無効審判は、瑕疵ある特許の存在が、権利者に不当な権利を与え、本来何人も自由にできる実施を禁止することにより産業の発達を阻害することがあることに鑑み、当該特許を無効として、特許権を遡及的に消滅させるための途を開いたものである。しかし、無効審判の審理は、特許庁の管掌事項であって、裁判所が特許権の無効を宣言することは原則としてできないとされている¹⁶⁾。したがって、わが国においては、特許権が無効になるまでは、権利として有効なものとして扱われ、クレームに含まれる公知技術等の部分についても依然として有効なものとして解釈される。すなわち、公知技術等の部分についても積極的効力（専用権）は有効に存在していると解される。したがって、このような公知技術等の部分についても、特許法上は、実施権の設定が可能であり、その設定登録も可能であると解せざるを得ない¹⁷⁾。

このような部分についての実施権の登録手続のみを、裁判所の判決によって排除することはできないと解されるが、公知技術等であるとして差止請求（排他的効力）を否定する判決をすることは可能であろう¹⁸⁾。このような場合、公知技術等の部分については形式的に特許権としての積極的効力のみが存在し、排他的効力が制限される状態を発生させるものと解される。この状態は、排他的効力のみを有し、特許権としての積極的効力を否定される均等の範囲の技術とは逆の関係を発生させることになる。ただ、排他的効力が制限された積極的効力のみが存在すると解することにより一抹の疑問

¹⁵⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）前掲注 14）462 頁。

¹⁶⁾ 田村善之『機能的知的財産法の理論』82 頁以下。最近、特許侵害訴訟手続の中で、特許無効の抗弁を肯定すべきであるという見解、「特許無効の抗弁肯定説」が盛んに主張されている。しかし、特許権付与手続とその保護範囲の画定判断についての、特許庁と裁判所の権限分配の原則を重視する立場からは、このような傾向を安易に肯定することはできないが、特許制度の在るべき姿が制度的に解決されることを条件に、紛争の早期解決を図る手段として一考に値する議論であると解される。昨今、判例上においても、無効の抗弁が増加している。

¹⁷⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）前掲注 14）602 頁。

¹⁸⁾ 名古屋地判平成 3 年 7 月 31 日（昭和 62 年（ワ）3781 号「薄形玉貸機事件」）判時 1423 号 116 頁。本判決は、全部公知の特許発明について、当該特許権を無効にする審決が確定しない以上、当該特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められると解すべきであり、実施例に限定されると解することは、特許法 70 条の規定に反する、としている。そして、本判決では、このような特許権に基づく権利行使は、特段の事情がない限り権利濫用として許されないと考えられる、と判示している。

がないわけではないが、間接侵害の場合と同様に、特許権の積極的効力と排他的効力とが一致しない状態が存することは否定できない。

第4項 小括

わが国における均等論の適用について、内外国の学説・判例の考え方、及びわが国特許法 68 条及び 70 条等の規定の趣旨を分析検討した結果に基づき、前記のような私見を提案した。

均等論は、前記私見の提案及び検証において詳述したように、特許発明が基本的に特許法によって保証されている専用権としての本質的効力（効力範囲）を特許発明の出願時における技術水準からの飛躍の程度と、発明の公示による社会に対する貢献度とのバランスを考慮しつつ、発明による産業の発達への寄与力（特 1 条）を保護範囲にまで拡張して保護しようとする法理ではあるが、これが、常に一定不変の概念乃至範囲をもって解釈されるものであるとはいえない。すなわち、発明が特許されるためには、出願時における公知技術等と実質的同一性の範囲を含めて特許庁において審査され、対世的効力を有する絶対権として登録されると共に、その範囲については一般社会に公示されることにより第三者の権利や利益との境界が画定されるものである。クレームの記載は、このような意味で特許発明の本質的効力、すなわち、専用権として構成された技術的範囲に関する公示機能を担保するものであり、裁判所における判断は、その実質的な保護範囲について、クレーム記載の解釈の困難性を克服するために侵害訴訟の場において行われ、当事者間の相対的關係として顕在化させて確定をみるものであるに過ぎないことを忘れてはならないと思う。

均等論の適用においては、このような特許発明がクレームという発明者において実施可能性という条件の下に特定した複数の構成要件を有するものとして把握される以上、対比されるべきイ号製品（方法）についても、構成要素の複合物として、それぞれ相互関係が対比判断されるものであることは、特許法がクレームの記載を要求する以上、避けられない解釈手法であるといえる。したがって、均等論は、このような相互関係の対比において、先ず両者が構成要件の文言的意義において一致するか否かが判断され、その後において対比されるべき個々の構成要件について如何なる技術的相違が存在するものであるか、例えば、このような相違が単に、一つの構成要件に存在するのか、又は複数の構成要件にまたがって存在するのか、更に、構成要件の要素から抽出される技術的思想に存在するのか等、具体的事案の内容によって、個々に均等論の適用要件が吟味されなければならないと解すべきである。

結 語

わが国において、均等論に関する学説や判例は、過去から現在に至るまで、決して少ない数ではない。均等論の運用に関する先進国でもあるアメリカやドイツ、イギリスといった諸外国における学説や判例も、わが国における特許権の解釈や運用に大きな影響を与えてきたことも、種々の資料によって証明されているように明らかである。

しかし、多くの内外国の資料の分析・検討を通じて、均等論の適用問題を解明するに際し、特許法 68 条（特許発明の本質的効力）と同 70 条（特許発明の技術的範囲）の関係、及びこれらの条項と特許発明の保護範囲に関する位置付けを明確に論じた学説や判例等の先例を満足に発見することはできなかった。ただ、均等論を特許法 70 条（特許発明の技術的範囲）の規定の問題として捉え、その解釈を巡って、そのベースとなる同 36 条の規定（クレームの記載）の意味を考えようとする議論に関する資料は極めて多く、本稿を起草するに当たってもその夥しい資料（学説・判例）の森の中に彷徨い、眼前の木々か、せいぜい林の程度を見渡すことができただけであり、当初から予定した均等論適用に関する問題を特許権が有する本質的効力との関係で、如何に統一的な立論として纏めることができるのか、という壮大な目的を十分に果たし得たのか疑問なしとしない。また、本稿において、議論すべき内容についても、論文としての仮説の定立からその証明に至る長い道程を過不足なく議論することができたか否か、更なる今後の検証も必要的課題になるものと考えている。

翻って、平成 10 年最高裁判決は、わが国における侵害訴訟の場で、均等論を適用して前向きに発明者保護を図るための判断をするという、諸外国に歩調を合わせた裁判所の審理の在り方に対しての方向性を示したことは、実務的にも、その意義は極めて大きいと考えられる。勿論均等論の適用については、基本的には当業者のモラルにも関係しており、クレームの記載を少しばかり変更（迂回）させることにより、発明の構成を変え、侵害による訴追を回避しようとする意識や傾向がなくなる限り、特許法による発明の保護に対する国民の信頼を高めることはできないであろう。このような問題を解決するためには、単なる特許法上の法理（均等論を含めた特許発明の保護法理）の学問的解釈に止まらず、裁判所における運用の在り方、特許権者が自らの権利を臆するところなく主張することができるような専門性の高い制度（アメリカの CAFC、ドイツやイギリスにみられるような特許専門裁判所制度等）や環境の整備が必要であるように思われる。特許権の行使には、その生成の時点から権利行使、更にその消滅に至るまで極めて高度で専門性の高い法律的及び技術的知識が要求されることを看過してはならない。また、均等論についていえば、実際に適用することによって多くの先例を蓄積し、統一的な解釈、判断が可能となるよう、実務の展開を確実なものにしていく必要性があるものと解される。

幸いなことに、近年世界的な傾向として特許権を含む知的財産権の保護に関して、世界的な調和（特許調和条約の検討）、国境を超えた保護制度（平成 12 年 6 月 1 日特許法条約の採択、平成 12 年 11 月 3 日「日米欧三極特許庁会合」において、世界特許

システムの基礎作りに向けて日米欧でワーキンググループを設立することに合意すると共に、遺伝子特許やビジネスモデル特許等の先端技術の特許政策について、審査基準の整備に努力することを確認する等）の確立等、特許権を含む知的財産権制度の国際化、更には国際的な特許重視政策（プロ・パテント）の進展が図られている。特に資源に乏しいわが国においては、知的財産権制度の重要性は、平成 14 年 11 月 17 日に成立した「知的財産基本法」にも宣明されているように、今後益々拡大する傾向に向かうことはあっても、それが矮小化されることは全く考えられない。加えて、本稿の主題でもある均等論の適用問題を含む特許発明の保護法理についても、各国の実務の現状に関する検証を通して明確にしたように、国際的な平準化の方向へ進むことは、大いに予想されるところである。

本稿の立論が、わが国における特許発明の保護法理研究のための一資料として一石を投ずることができれば、身に余る光栄である。

〔主要参考文献〕

1. 青山 葆・木棚照一『国際特許侵害』（東京布井出版 1996 年）
2. 阿部豊隆ほか『対説日米欧特許法』（経済産業調査会 2002 年）
3. 網野 誠『商標』（第 6 版）（有斐閣 2002 年）
4. 入山 実編『工業所有権の基本的課題（上）』（有斐閣 1973 年）
5. 内田護文ほか『発明：特許法セミナー（1）』（有斐閣 1969 年）
6. 内田護文ほか『出願・審査・審判・訴訟：特許法セミナー（2）』（有斐閣 1970 年）
7. 小野昌延先生古稀記念論文集刊行事務局編『知的財産法の系譜』（青林書院 2002 年）
8. 関西法律特許事務所編『民事特別法の諸問題〔第 4 集〕』（関西法律特許事務所 2002 年）
9. 木村耕太郎『判例で読む米国特許法』（商事法務研究会 2001 年）
10. 清瀬一郎『特許法原理』（中央書店 1922 年〔学術選書 1998 年覆刻版〕）
11. 小池 晃『知的財産戦略と知的財産基本法』（日本法令 2002 年）
12. 小島庸和『工業所有権と差止請求権』（法学書院 1986 年）
13. 斉藤 博・牧野利秋編『裁判実務大系（27）知的財産関係訴訟法』（青林書院 1997 年）
14. 清永利亮・設楽隆一編『現代裁判法大系（26）知的財産権』（新日本法規出版 1999 年）
15. 社本一夫『物質特許・多項制』（化学工業日報社 1976 年）
16. 高窪喜八郎・瀧野文三編『学説判例總覧工業所有権法』（中央大学 1967 年）
17. 瀧野文三『新工業所有権法講義』（中央大学 1962 年）
18. 竹田和彦『特許の知識』（第 6 版）（ダイヤモンド社 2000 年）
19. 竹田和彦『最新特許係争の実務』（ダイヤモンド社 1979 年）
20. 竹田 稔『知的財産権侵害要論』（特許・意匠・商標編 改定版）（発明協会 1999 年）
21. 田村善之『機能的知的財産法の理論』（信山社 1996 年）
22. 谷山祥三『米国特許解説』（第 2 版）（技報社 1967 年）
23. （財）知的財産研究所編『21 世紀における知的財産の展望』（雄松堂 2000 年）
24. （財）知的財産研究所編『特許クレーム解釈の研究』（信山社 1999 年）
25. 特許庁編『工業所有権法逐条解説』（第 16 版）（発明協会 2001 年）
26. 特許庁編『工業所有権法規沿革〔Ⅰ巻・Ⅱ巻・Ⅲ巻〕』（弁理士会 1995 年）
27. 特許庁編『工業所有権制度百年史〔上巻・下巻・別巻〕』（発明協会 1984 年）
28. 特許庁編『工業所有権制度この 10 年の歩み』（発明協会 1995 年）
29. 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 14 年改正産業財産権法の解説』（発明協会 2002 年）
30. 豊崎光衛『工業所有権法』（新版・増補）（有斐閣 1980 年）
31. 中川善之助・豊崎光衛編『実用法律事典（8）特許』（第一法規 1972 年）
32. 中山信弘『工業所有権法（上）特許法』（第二版増補版）（弘文堂 2000 年）
33. 中山信弘編『知的財産法と現代社会』（牧野利秋判事退官記念）（信山社 1999 年）
34. 中山信弘編『注解特許法〔上巻・下巻〕』（第三版）（青林書院 2001 年）
35. 新原浩朗編著『改正特許法解説』（有斐閣 1987 年）

- 36.布井要太郎『判例知的財産侵害論』（信山社 2000 年）
- 37.橋本良郎『特許関係条約』（発明協会 1998 年）
- 38.播磨良承『工業所有権法判例解説・手続編・争訟編・実体編』（発明協会 1980 年）
- 39.播磨良承・盛岡一夫『工業所有権法入門』〔第 3 版〕（法学書院 1983 年）
- 40.服部健一『アメリカ連邦裁判所』（発明協会 1993 年）
- 41.本間 崇編『特許クレーム解釈の論点をめぐって』（発明協会 2003 年）
- 42.牧野利秋『知的財産権訴訟寸考』（東京布井出版 2002 年）
- 43.牧野利秋編『裁判実務大系（9）工業所有権訴訟法』（青林書院 1985 年）
- 44.牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務大系（4）知的財産関係訴訟法』（青林書院 2001 年）
- 45.増井和夫・田村善之『特許判例ガイド』（有斐閣 1996 年）
- 46.馬瀬文夫『特許請求の範囲』（発明協会 1987 年）
- 47.馬瀬文夫先生古稀記念『判例特許侵害法』（発明協会 1983 年）
- 48.松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕（有斐閣 2000 年）
- 49.松本重敏・大瀬戸豪志編著『比較特許侵害判決例の研究』（信山社 1996 年）
- 50.三宅正雄『改正特許法雑感』（専工業所有権研究所 1971 年）
- 51.村林隆一ほか『新 特許侵害訴訟の実務』（通商産業調査会 2000 年）
- 52.村林隆一・小谷悦司編『特許判例における均等論』（経済産業調査会 2003 年）
- 53.盛岡一夫『工業所有権法概説』〔第 4 版〕（法学書院 2000 年）
- 54.紋谷暢男教授還暦記念『知的財産権法の現代的課題』（発明協会 1998 年）
- 55.吉井参也『特許権侵害訴訟大要』（発明協会 1990 年）
- 56.吉藤幸朔『特許法概説』〔第 10 版〕（有斐閣 1994 年）
- 57.吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第 13 版〕（有斐閣 1998 年）
- 58.吉嶺 桂『実例でみる特許・実用新案審査基準の解説』（発明協会 1984 年）
- 59.渡邊宗太郎・内田 修『工業所有権法』（有斐閣 1958 年）
- 60.アレックス・シャルトーヴ（豊栖康司訳）『米国特許判例研究Ⅰ』（ILS 出版 1998 年）
- 61.アレックス・シャルトーヴ（豊栖康司訳）『米国特許判例研究Ⅱ』（ILS 出版 1999 年）
- 62.カール・シュラム（布井要太郎・滝井朋子訳）『特許侵害訴訟』〔再増補版〕（酒井書店 1983 年）
- 63.ドナルド・S・チザム（竹中俊子訳）『アメリカ特許法とその手続』〔改訂第二版〕（雄松堂 2000 年）
- 64.F. K. バイヤー教授古稀記念論文集『知的財産と競争法の理論』（第一法規 1996 年）
- 65.『特許判例百選』（別冊ジュリスト 1966 年）
- 66.『特許判例百選』〔第二版〕（別冊ジュリスト 1985 年）
- 67.田中英夫編『英米法辞典』（東京大学出版 2000 年）
- 68.Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases (RPC)
- 69.United State Patent Quarterly (USPQ or USPQ2d)
- 70.International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)

