

# 均等論に関する新たなアプローチ

2006年2月10日

細川 学

## 1. はじめに

布井要太郎弁護士は判例時報 1907号(平成17年12月11号)に、「クレーム解釈における契約説と法規範説 均等論および禁反言との関連において」という題名の論文を発表された。氏は、クレーム解釈には「契約説」(アメリカ合衆国、米国)と「法規範説」(ドイツ、独)があり、両国(米、独)の実務(均等と法規範)を並存して採用した「無限摺動用ボールスプライン軸受」事件最高裁判決(最三判決、平10.2.24、判例時報1630号参照)は、**法理論的観点から再検討の必要に迫られる**、とする新たなアプローチを発表された。

以下その所論を研究する。

## 2. 「契約説」と「法規範説」 : 詳細は上掲判例時報参照

氏の「契約説」は、米国 W. Deller 氏の著書「特許クレーム、1971年」における「**契約の解釈における法則が、クレーム解釈にも適用される**」とする説に依拠している。

氏の「法規範説」は、独の B. Jestaedt 氏の「Patentrecht、2005年」における「特許は、その解釈に関しては、**法規範と同様な取扱い**がなされなければならない」とする説に依拠している。

## 3. 「契約説」における「均等論」 : 図1及び表1参照

米国におけるクレームの解釈は Festo 事件判決(2000年、CAFC)以降、「文言解釈、complete bar」と「均等解釈、flexible bar」の併用が注目されている。図1参照

一方、氏は古典的な1886年の「Wachsnasenvergleich」事件判決における「特許請求の範囲の文言の明白な意味とは**異なった態様で解釈することは、公衆に対する不正を行うことになる**」、「**土地境界と同様**」、「**特許は特許出願人と特許庁に代表される一般大衆との交渉の結果とみなすべきである**」等の判示から「契約説」を説明している。

また氏は、「均等論」についても **Graver Tank 事件** 米国最高裁判所判決(1950年)を引用し、「契約説」による特許の保護の空洞化を補う法理として「均等論」を容認する法政策的動機が判示され、以後における「均等論」の重要な判例となった、と説明している。この最高裁判決には「均等」とみなすための ~ の三段階テストが示されている。それは、侵害とされる対象(イ号)が 実質的に同一機能をもっているか、 その機能を実質的に同一

の方法で充足しているか、同一の結果を達成しているか、のテストである。

#### 4 . 米国における「均等論」の推移 : 図 参照

図1に示すように、米国に於ける「均等論」を適用するルールは、「Element by element」に始まり、「As a whole」、「仮想クレーム」と変遷したが、Festo 事件判決により「Element by element」に回帰した。Fest 事件判決は「禁反言」を重視し、補正したクレームについては「文言解釈、complete bar」で解釈し、補正のないクレームは「均等解釈、flexible bar」とすると判示した。なお Fest 事件は CAFC における en banc 判決である。

#### 5 . 「法規範説」における「均等論」

氏は、「法規範説」について、独及び EPC による特許権付与は行政行為ではあるが、一般公衆を名宛人とする抽象的・一般的規範である、従って、**クレームの解釈は「法規範」と同様な扱い**でなければならず、裁判官は**特許権付与者の決定の結果を無視してはならない**、と説明している。また氏は、特許請求の範囲(クレーム)は「法規範」であり、特許の保護範囲には**法的安定性**が求められる、として「法規範説」も説示している。

しかしながら、独の合成物質パイプ管部品特許権侵害事件(2002 年)においては、クレームの語義と解釈を「**当業技術者**」の視点とし、特許クレームと異なる実施形態(変形実施形態)が特許の保護範囲に含まれるためには、当該変形実施形態が、同一作用効果を有する作業手段により解決され、**当業技術者がその変形実施形態を想到でき、かつクレームに依拠しなければその変形形態を確定できなく、当業技術者が変形実施形態を即物的に同価値と見做しうるもの**、と判示している。

この「**当業技術者**」によるクレーム解釈は、文言解釈に止まらず、技術の本質を追求する「均等解釈、flexible bar」となる蓋然性が十分考えられる。

#### 6 . まとめ

わが国の現行特許法(昭和 34 年法)は独特許法の流れを汲む法定主義の法律であるが、法改正と判例の積上げにより、クレーム解釈の実務に於いては「均等論」が定着している。米国の Fest 事件判決は、衡平法(equity)という視点で、「文言解釈、complete bar」と「均等解釈、flexible bar」を並存させ、「文言解釈」により原告 Fest を敗訴とした。

独の 2002 年の合成物質パイプ管部品事件判決は「当業技術者 = スペシャリスト」による「均等解釈、flexible bar」判示している。

わが国の 1998 年のボールスライン事件最高裁判決は、米・独の「均等論」の先駆けた規範となった判決である。クレーム解釈の「bar」は時代の要請により変るであろう。

## [ 結論 ]

ボールスライン事件最高裁判決は**先導的規範**となった判決である。

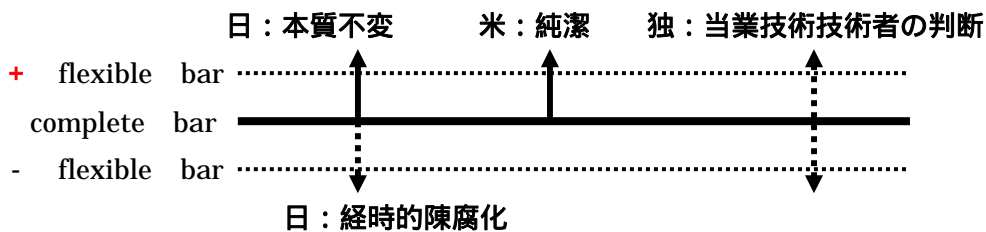
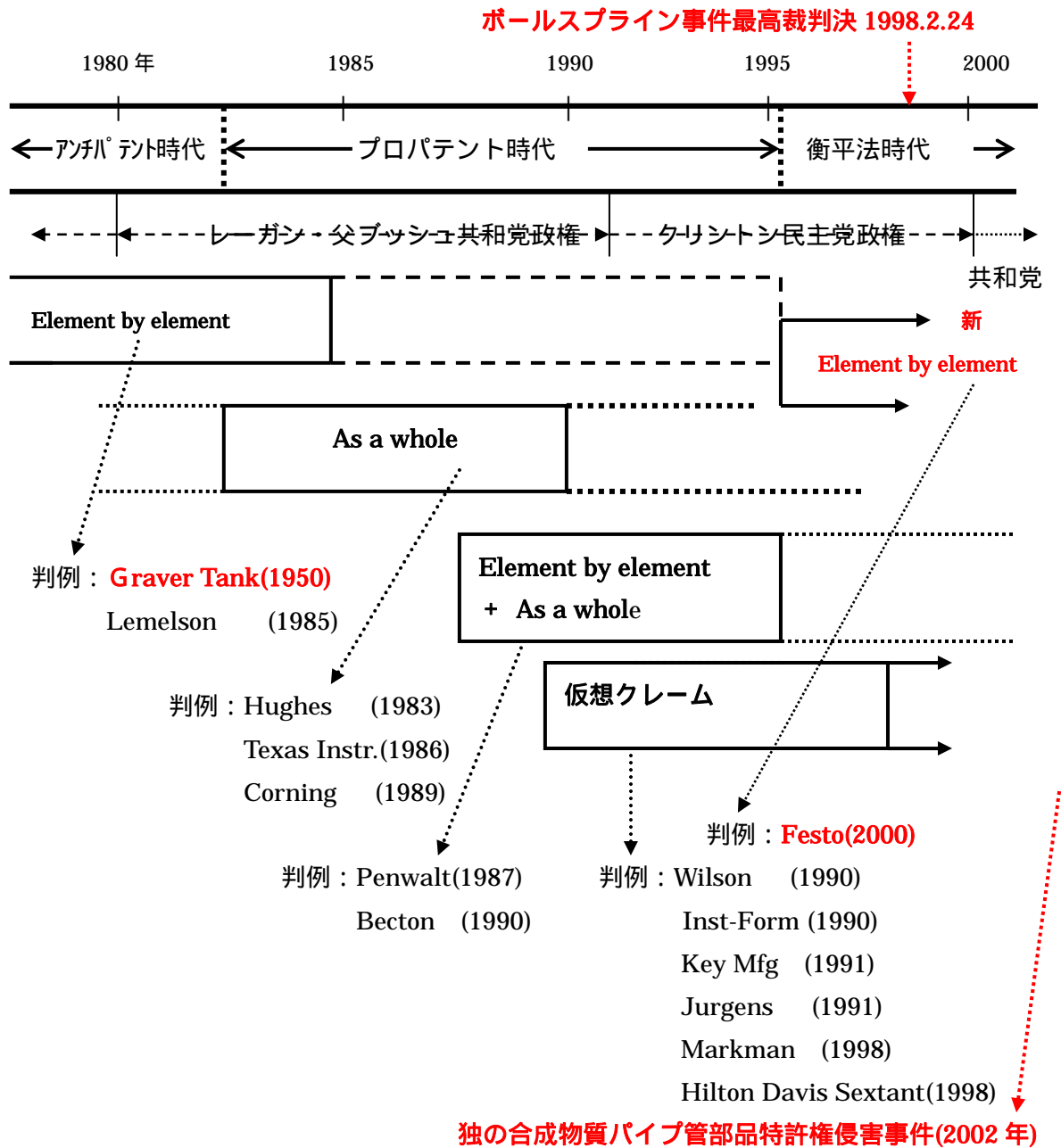
表 1：均等論に関する日米独の代表的な判例比較

図 1：米国に於ける均等論適用ルールの変遷

表 1：均等論に関する日米独の代表的な判例比較

米：Graver Tank 事件	独：パイプ管部品事件	日：ボールスプライン事件
侵害とされる実施形態が特許発明の均等的変形であるか否かの方法論的観点に基づき、侵害とされる対処物が、	特許権侵害事件において、クレームと異なる実施形態が保護範囲に抵触するとするためには、当該変形実施形態が、	特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品(侵害製品、イ号)と異なる部分が存在する場合であっても、
A1 実質的に同一機能をもつか、	なし	J1 異なる部分が特許発明の <b>本質的部分ではなく</b> 、
A2 その機能を実質的に同一の方法で充足するか、	G2 同一作用効果を有する作業手段により解決され、	J2 異なる部分を侵害対象に置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、 <b>同一の作用効果</b> を奏するものであって、
A3 同一の結果を達成するか、 A1～A3 の「均等三段階テスト」により、侵害が肯定され、終結される。	G3 当業技術者が変形実施形態を即物的に同価値と見做しうる(出願日であって、 <b>侵害行為の時点ではない</b> )もので、	J3 侵害対象に置き換えることに、当該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(当業者)が、 <b>侵害対象の製造等の時点において容易に想到</b> することができるものであり、
Fest 事件判決：a.～c. により解釈する。 a 疑義があれば特許権者を有利に解釈する。	G4 <b>当業技術者がその変形実施形態を想到でき、かつクレームに依拠しなければその変形形態を確定できない</b> 、	J4 対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれらから <b>右出願時</b> に容易に推考できたものでなく、
b. <b>補正クレームは「文言解釈、complete bar」、無補正クレームは「均等解釈、flexible bar」とする。</b>	なし	J5 対象製品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 <b>意識的に除外されたもの</b> にあたる、
c 均等解釈は出願明細書に開示されている発明の <b>着想の範囲</b> に依拠する。	場合は、クレームと異なる変形形態は特許の保護範囲に抵触する。	などの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属すると解するのが想到である。

図1 米国に於ける均等論適用ルールの変遷と、日独の重要判例



参考：図 2 米国に於けるプロパテント政策の推移と日米独の重要な判例

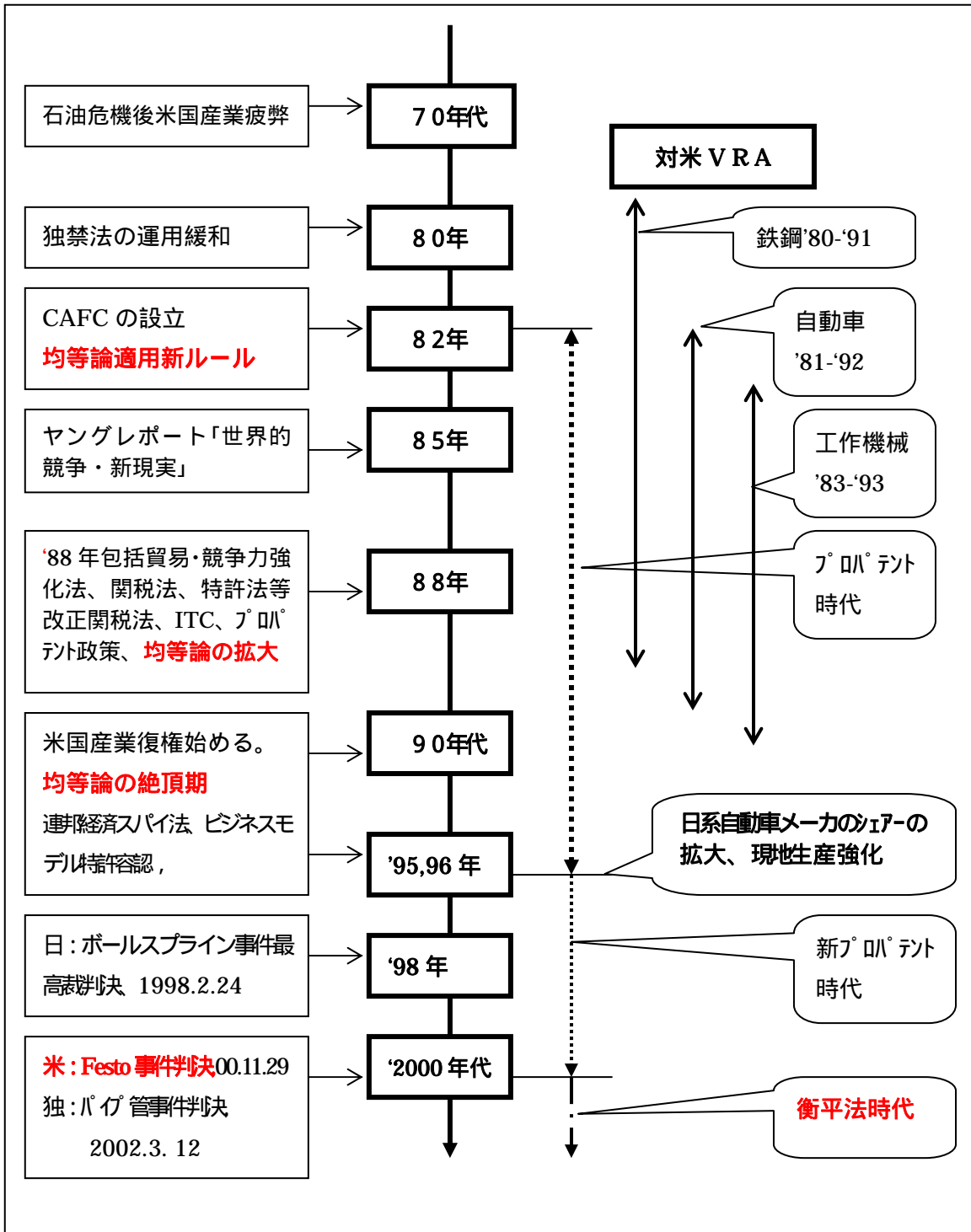
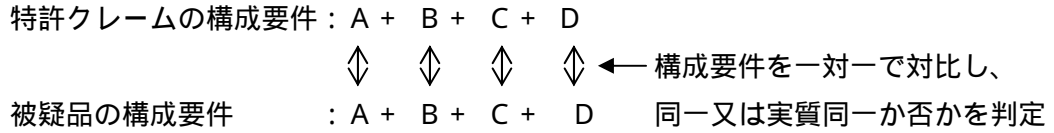
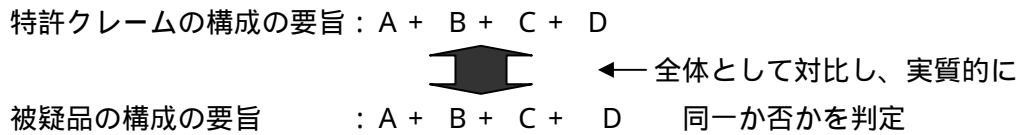


図3 米国に於ける主な均等論適用ルール

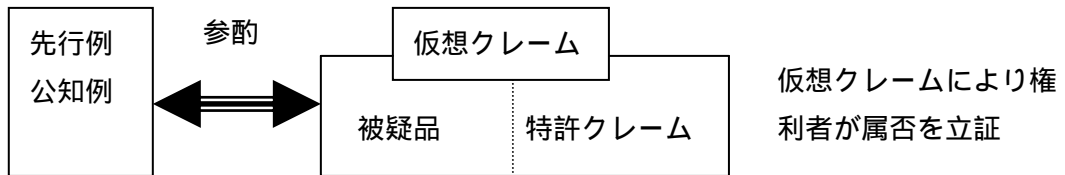
A. 「Element by element」のルールの法理



B. 「As a whole」のルール：プロパテントの法理

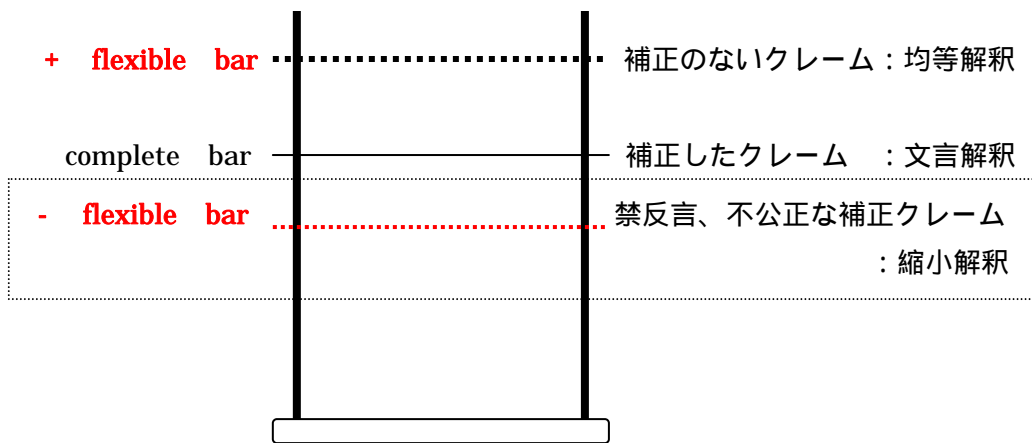


C. 「仮想クレーム」のルール：新顔のプロパテントの法理



特許権者に有利な仮想クレームが認められる可能性がある。

E. [ 衡平法 ] のルール



均等論に関する新たなアプローチ、追補

2006年2月10日(金)に報告しました上掲のテーマについて、誤解をまねく部分が有りましたので、訂正します。

(1)Fest 事件は正確には下記の事件です。事件名を「Festo」とすべきでした。

・ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al., No.00-1543 (U.S. 2001).

<http://laws.lp.findlaw.com/us/000/001543.html>

<http://laws.findlaw.com/us/000/00-1543.html>

(2)本件は2005年5月28日に最高裁の判決が下され、CAFCに差戻しとなりました。「補正クレームに対し均等を全く認めないのは厳しすぎる」として、102条(特許要件)、103条(特許要件)に関する補正は complete bar(文言解釈)としたことは同じですが、112条(明細書)に関する補正は flexible bar(均等解釈)の余地を認めています。

(3)CAFCに差戻した判決はまだ入手していませんが、純然たる表面的な縮減補正したクレームについては flexible bar を認められますが、縮減補正したクレームについてはその技術的事項について審理がされることとなります。

(4)私は Festo 事件を米国の原点である周辺限定主義、文言主義に回帰した判決であるとの認識によりお話ししましたが、誤解を招く虞がありなすので、説明を訂正します。

抛って、「112条に係る純然たる表面的な縮減補正したクレームについては flexible bar が認められるが、公知例の存在等による縮減補正には均等論が適用されない蓋然性が高い」と訂正します。

又この事件のルールを「衡平法のルール」と私が名付けた点も変更しません。

以上

2006年2月19日

細川 学