

「審査経過記録 / 審査経過禁反言とクレーム解釈（４）」

今回は、この包袋禁反言・出願審査経過禁反言の法理が米国知的財産権訴訟上で法理として形成されてきた過程を時系列的に逆に辿ってみることを主眼とする。

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース 13 ~ ケース 17 翻訳

13. *Ericsson, Inc. v. Harris Corp.*（エリクソン社対ハリス社事件）、連邦裁判所判例集第3集第352巻P. 1369、合衆国特許審判決集第2集第69巻P. 1114（連邦巡回控訴裁判所 2003年）（強調は原文通り）

反対意見によるこれとは正反対の見解にもかかわらず、フェスト判例は本事件の一部を構成しない。それは、出願審査経過禁反言の法理がたとえ適用可能であったとしても、陪審による均等論侵害の評決は排除されなかったはずであろうと考えられるからである。陪審は、（反対意見にとって重要性をもつ）補正後の構成要件が文言上充足されることを認定した場合であってさえ、クレーム1が均等論上侵害されたと評決したかもしれない。我々が陪審の行うべき判断と考える理論の下では、QRA 23-25型トランジスタは言語信号増幅器の一部ではないから、提訴対象の言語信号増幅器は、当該受話器が非通話状態である場合には文字通り「使用不能」となる。したがって、唯一の均等論問題は、言語信号増幅器がいつ電源を供給するかということに関するものであって、これらが「使用可能」或いは「使用不可」にされるかどうかということではない。つまり、「能動的に接続される」か或いは「事実上非接続にされる」かということが問題であって、これが当該補正の主題でもあった。換言すれば、均等論問題は、受話器が非通話状態であるときに、「言語信号増幅器が...電話機に電源を供給するだけ」かどうかということに関ってくる。その構成要件は一度も補正されることはなかったがゆえに、フェスト推定が適用されるはずもない。

14. *Talbert Fuel Sys. Patents Co. v. Unocal Corp.*（タルバートフュエル・シス・パテント社対ユノカル社事件）、連邦裁判所判例集第3集第347巻P. 1355、合衆国特許審判決集第2集第68巻P. 1691, 1694-95（連邦巡回控訴裁判所 2003年）

当裁判所は、390°F乃至420°Fの沸点端点を持つガソリンを示しているハミルトン引例を考慮して、タルバート・クレームを345°Fの沸点上限に補正したことは、345°Fというタルバートの補正後端点およびハミルトンの端点間の範囲にあるガソリンの沸点について権利が放棄されたものとの推定が成立すると結論する。...

均等であると主張されるものを従来技術が包含し、しかも減縮的補正が当該均等物を回避するために行われた場合には、当該対象が補正時に予知できなかったはずであると認定することはできない。... 373.8 °F から始まるユノカル燃料の沸騰範囲は、まさにタルバートの補正後のクレームの限界である 345 °F とハミルトン引例の 390 °F との間の範囲にある。その補正は、高温の沸点を持つ燃料をタルバートが明確に権利放棄することを考慮に入れ、本願をより高い温度で沸騰する燃料から区別するべく審査官から義務づけられたものであった。審査官はこの点での拒絶に固執し、この問題が広範囲に議論されたことを示す出願審査経過記録がある。従来技術燃料に近い 345 °F よりかなり高い沸騰温度範囲を持つ燃料が、タルバートの補正によって制限を受ける燃料に均等であろうということが予知できなかった点については、今の時点では納得のいく議論はなし得ない。しかし、この種の高沸点燃料についてのタルバートの明確な権利放棄に照らせば、ここで主張される均等物は、タルバートの補正がなされた時点では予知できなかったはずであると考えすることはできないはずである。... 当裁判所は、タルバートの補正後クレームと従来技術との間の範囲の権利放棄の推定は、ユノカル燃料に関しては覆すことはできず、その差戻しは許されないと判断する。

15. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (フェスト社対焼結金属工業株式会社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 344 巻 P. 1359、合衆国特許審判決集第 2 集第 68 巻 P. 1321, 1325 n.2 (連邦巡回控訴裁判所 2003 年)(全裁判官出席下)、裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第 124 巻 P. 2018 (2004 年)

当裁判所は、出願がなされたときではなく、減縮的補正がなされたときこそが、予見不可能性を評定するために最も妥当なときであると明言する。というのは、その時点こそが、特許権者が問題の主題を諦めたときと推定されるときであり、予見可能性が関係するのはまさにそのときにおいてであるからである。

16. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (フェスト社対焼結金属工業株式会社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 344 巻 P. 1359、合衆国特許審判決集第 2 集第 68 巻 P. 1321, 1325-26 (連邦巡回控訴裁判所 2003 年)(全裁判官出席下)、裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第 124 巻 P. 2018 (2004 年)

まず初めに、我々が認識するのは、第 112 条を含む特許法の条項に適合させるために行った減縮的補正は、それがいかなる条項のためのものであるとしても、禁反言を発動させ得る... という当裁判所の判断を最高裁がはっきりと支持したということである。次に我々は、「自発的」な補正は出願審査経過禁反言を発生させ得るという当裁判所の判示事項を回復させる。... その異なる判決は、最高裁判所によって検討されず、退けられなかったのは確かである...。それに加えて、当裁判所は、審査経過記録によって補正の理由が明らかにならない

場合には減縮的補正を「特許性に関連した実質的な理由」のためになされたものとして扱うという最高裁判所のワーナー・ジェンキンソン推定(連邦最高裁判所判例集第 520 巻 P. 33)は、当該推定を克服できない場合の法的効果が変更されたにせよ、同裁判所のフェスト(Festo)判決の後も損なわれることなく残っている、ということをはっきりと確認したい。最高裁判所は例の「コンプリートバー(訳者注:禁反言の厳格適用による均等論の完全排除)」アプローチを拒絶したが、その一方で、ワーナー・ジェンキンソン推定を特許権者が克服できない場合には、新しくフェストの権利放棄推定が発生するということを確認した。... 特許権者は、今や、「説明されていない」減縮的補正の場合には、出願当初のクレーム構成要件と補正後のクレーム構成要件との間の領域全体が放棄されたものとみなされるという推定に対して反駁する権利がある。

17. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (フェスト社対焼結金属工業株式会社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 344 巻 P. 1359、合衆国特許審判決集第 2 集第 68 巻 P. 1321, 1326 (連邦巡回控訴裁判所 2003 年)(全裁判官出席下)、裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第 124 巻 P. 2018 (2004 年)

よって、ワーナー・ジェンキンソン推定およびフェスト推定は、以下の方法で共に作用することになる。出願審査経過禁反言審理においての第 1 の問題は、特許商標庁(「PTO」)に提出された補正がクレームの文言上の権利範囲を狭めたかどうかである。判例法:Pioneer Magnetics, Inc. v. Micro Linear Corp. (パイオニア・マグネティックス社対マイクロ・リニア社)事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 330 巻 P. 1352, 1356 (連邦巡回控訴裁判所 2003 年)。その補正が減縮的でなかった場合、出願審査経過禁反言は適用されない。しかしもし被疑侵害者が当該補正が減縮するものであったことを立証した場合には、次に取り組むべき第 2 の問題は、当該補正を行った理由が特許性に関する実質的なものであったかどうかということである。参照:同上。出願審査経過記録が当該減縮的補正の理由を何ら明らかにしない場合には、ワーナー・ジェンキンソン判例法により、特許権者には特許性に関する実質的な理由があったと推定される。この結果、もしその推定を覆す必要がある場合には、特許権者は、当該補正を行った理由が特許性に関するものではないことを示さなければならない。参照:同上(ワーナー・ジェンキンソン判決を引用、連邦最高裁判所判例集第 520 巻 P. 33)。この点に関しては、我々は、ワーナー・ジェンキンソン推定への特許権者の反駁の論拠は出願審査経過記録にある証拠に制限されるという当裁判所の以前の判示を復活させる。... もし特許権者が、当該補正が特許性の理由のために行ったものではないことを成功裡に打ち立てられた場合には、出願審査経過禁反言は適用されない。

しかし、もし裁判所が、減縮的補正が特許性に関する実質的な理由のためにされたものであると判断する場合、その判断が出願審査経過記録において反映される理由に根拠を置くものであろうと、或いは特許権者がワーナー・ジェンキンソン推定を克服することができない

かったことに根拠を置くものであろうと、出願審査経過禁反言分析において次に取り組むべき第3の問題は、当該減縮的補正によって放棄された主題の範囲に関するものである。参照：Pioneer Magnetics（パイオニア・マグネティックス）事件、連邦裁判所判例集第3集第330巻P. 1357。この点において、フェスト第8事件判決は、特許権者は最初のクレーム構成要件と補正後のクレーム構成要件と間の総ての領域を放棄したという推定を発生させる。参照：Festo VIII（フェスト第8）事件、連邦最高裁判所判例集第535巻P. 740。特許権者は、後述する基準にしたがって、争点に係る特定の均等物は放棄していなかったことを証明することによって、完全放棄という当該推定に対して反駁することもできる。最終的に、もし特許権者がフェスト推定を覆すことができなかつた場合には、出願審査経過禁反言により、特許権者は被疑侵害に係る要素に関して均等論に依存することが禁止される。特許権者が当該推定を成功裡に覆せた場合には出願審査経過禁反言は適用されず、提訴対象の構成要素と争点に係る構成要件とが実際のところ均等であるかどうかという問題が、その真価において検討されることになる。

判示のポイント

今回取り上げたケース13～17のポイントは以下のように要約できる。

均等論問題に係る構成要件が一度も補正されることはなかつた場合には、フェスト推定は適用されない。

均等であると主張されるものを従来技術が包含し、しかも減縮的補正が当該均等物を回避するために行われた場合には、当該対象が補正時に予知できなかつたはずであると認定することはあり得ない。

予見不可能性を評定するために最も妥当なときは出願時ではなく、減縮的補正がなされたときである。

特許法の条項に適合させるために行った減縮的補正は、それがいかなる条項のためのものであろうとも、禁反言を発動させ得る。

「自発的」な補正であっても出願審査経過禁反言を発生させ得る。

審査経過記録によって補正の理由が明らかにならない場合には減縮的補正を「特許性に関連した実質的な理由」のためになされたものとして扱うという最高裁判所のワーナー・ジェンキンソン推定は、当該推定を克服できない場合の法的効果に変更されたにせよ、同裁判所のフェスト（Festo）判決の後も損なわれることなく残っている。つまり、「コンプリートバー（訳者注：禁反言の厳格適用による均等論の完全排除）」アプローチ

は最高裁判所によって拒絶されたがその一方で、ワーナージェンキンソン推定を特許権者が克服できない場合には、新しくフェストの権利放棄推定が発生するとされた。

出願審査経過禁反言審理においての第1の問題は、特許商標庁(「PTO」)に提出された補正がクレームの文言上の権利範囲を狭めたかどうかであり、その補正が減縮的でなかった場合、出願審査経過禁反言は適用されない。

被疑侵害者が当該補正が減縮するものであったことを立証した場合、上記に続く第2の問題は、当該補正を行った理由が特許性に関する実質的なものであったかどうかということであり、出願審査経過記録が当該減縮的補正の理由を何ら明らかにしない場合には、ワーナージェンキンソン判例法により、特許権者には特許性に関する実質的な理由があったと推定される。

減縮的補正が特許性に関する実質的な理由のためにされたものであると判断された場合、その判断が出願審査経過記録において反映される理由に根拠を置くものであろうと、或いは特許権者がワーナージェンキンソン推定を克服することができなかったことに根拠を置くものであろうと、次に取り組むべき第3の問題は、当該減縮的補正によって放棄された主題の範囲に関するものである。この点でフェスト第8事件判例法によって、特許権者は最初のクレーム構成要件と補正後のクレーム構成要件と間の総ての領域を放棄したという推定が発生する。もし特許権者がこのフェスト推定を覆すことができなかった場合には、出願審査経過禁反言により、特許権者は均等論への依存が禁止される。特許権者が当該推定を成功裡に覆せた場合には出願審査経過禁反言は適用されず、提訴対象の構成要素と争点に係る構成要件とが実際のところ均等であるかどうかという問題が、その真価において検討されることになる。

日本実務との比較・考察

今回の米国特許判例法のポイントは数が多いが、要するに、あらゆる特許法条項に準拠させるための減縮的補正は自発・他発を問わず禁反言の発生可能性あり 特許権者には特許性に関する実質的な理由があったとのワーナージェンキンソン推定が発生 特許権者は最初のクレーム構成要件と補正後のクレーム構成要件と間の総ての領域を放棄したというフェスト推定が発生、という論理の流れで判断処理され、これらのワーナージェンキンソン推定およびフェスト推定を覆すための立証責任が特許権者側にある、とされたことである。この点につき、日本実務と、主に要件事実論との関係において比較検討したい。

日本の裁判例上、「要件事実」とは、権利の発生、障害、消滅等という各法律効果の発生要件に該当する具体的事実をいうものとされ、この要件事実の存在が訴訟上真偽不明であれば法律効果の発生は認められない。要件事実を挙証する責任をどちら側が負担すべきかは「立証責任の分配」といわれる。立証責任の分配は、ある要件事実の存在が認められた

ならば発生するであろう法律効果との関係で、論理的、客観的に定まる、とする考え方(「法律要件分類説」)が実務上支配的である。

ここで、いわゆる均等論の5要件(「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」平成10年2月24日/最高裁判所第三小法廷/平成6年(オ)第1083)中の第五要件たる、「(5)対象製品等の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たものに当たるなどの特段の事情もない」ことという要件は被告側の主張・立証すべき抗弁事実である、との考え方が示された裁判例として「負荷装置システム事件(平成10年10月7日東京高裁、平成3(ワ)10687)」を挙げる。

本事件は、水を流入排出しつつ内部に所定の水を貯留する有底円筒形ベース電極の底部中央に、外出下端に電源装置の出力ケーブルを接続する円筒形主電極を絶縁状態で貫植した水抵抗器を備えることで、アーク放電を起こしにくくしつつ安全性、作業性を向上させた負荷装置システムに係る特許権侵害事件である。均等論侵害の成立の有無が争点の一つとなった。請求項は次のように記載されている。

「A 水を流入排出しつつ内部に所定の水を貯留する有底円筒形ベース電極の底部中央に、外出下端に電源装置の出力ケーブルを接続する円筒形主電極を絶縁状態で貫植した水抵抗器と、

B 前記水抵抗器より排出される温水を導入し内部を通過させた後前記水抵抗器に供給するラジエターと、

C 前記ラジエターに水をスプレー噴射し、このスプレー噴射させた水の蒸発潜熱にてラジエター内部の温水を冷却するスプレー管と、

D 前記ラジエターの表面を風冷しそこから発生する蒸気を送り出し空間に拡散せしめるファンと、

E ガラリとを配設した電極水冷却処理装置と、

F からなる負荷装置システム。」

本事件で興味深い点として、裁判所による下記の判示事項が挙げられる。

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(以下「対象製品」という。)と異なる部分が存する場合であっても、(a)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(b)右部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(c)右のよう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もの(以下「当業者」という。)が、対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(d)対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(e)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ときは、右対象製品は、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

属するものと解するのが相当である（最高裁判所平成一〇年二月二四日判決（民集五二巻一号一一三頁）参照）。

特許発明の構成と対象製品の対応する部分が異なっても、…要件を具備する場合に、対象製品が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請求の範囲に属するものとするのは、例えば、物の譲渡、代物弁済予約という所有権移転契約（予約）の形式をとっているものの実質が担保である場合には、法的にも譲渡担保、仮登記担保等の担保として扱い、婚姻の届出は欠く点で形式的には婚姻の要件を具備しないが、それ以外は夫婦としての実質を具備した男女の関係を内縁として婚姻に準ずる法的保護を与えること等に表われる、法の形式的適用から生ずる不公正を是正するための、法の実質主義とでもいうべきものに根拠を置くものと解すべきである。即ち、特許発明の特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の対応する部分が特許発明の本質的部分でない所で一部異なっても、技術的に同じ作用効果を奏し同じ目的を達成する実質的に同じ技術で、かつ、特許請求の範囲の記載を当業者が技術的知識をもって読めば、対象製品の当該構成を採用しても同じ作用効果を奏することが容易に理解できるという意味で、実質的には特許請求の範囲として記載されているといえるものを、特許請求の範囲に記載された特許発明と実質的に同じものと法的に評価して、特許発明の技術的範囲に属すると認めるものである。もっとも（d）及び（e）の要件を欠くものは、法の予定した形式を具備しないものを実質に着目して、形式を具備するものと同じ法的評価を行うのが適切でないものとして除外されるのである。対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるという規範的評価と右（a）ないし（e）の各事実とのいわゆる要件事実論的な説明はさておき、事柄の性質上実質的同一にかかわる右（a）ないし（c）の事実の証明責任は、均等を主張するものが負担し、適用除外事由にかかわる（d）及び（e）の事実の証明責任は、均等を否定する者が負担するものと解するのが相当である…。（下線は訳者・解説者が付したものである）

上記の裁判所の判示によれば、均等論の第五要件の立証責任は均等を否定する者（すなわち被告側）が負担すべきであり、これを立証できなければ、（e）の「特段の事情がある」ことが訴訟上真偽不明となり、つまりは当該第五要件が充足される、ということになる。ここで被告側が意識的除外の事実を立証した場合の効果に対応するのが、今回取り上げたフェスト推定と考えられる。換言すれば、この推定を覆す場合にまで踏み込んで立証責任をいったのが上記の米国の「フェスト推定を覆すための特許権者側の立証責任」である。一方、日本では、かかる推定を覆す立証責任の分配について殊更定立しなくとも、要件事実論からすれば当然権利者側にあるべきであると暗黙的に了解されている、と考えられる点が対照的である。

本稿のうち翻訳部分は 英語版原著作者アイラ・エイチ・ドナー氏及び原著出版元である BNA 社(The Bureau of National Affairs, Inc.)からの許諾により、英語版原著を友野英三氏が翻訳したものです。著作権法上の例外を除き、本書内容の全部または一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます。また、BNA 社は本書翻訳版についていかなる責任も負いません。