

(日経 BP 知財 Awareness / 2004 年 12 月 20 日掲載)

均等論とフェスト判決 (下) 米国の特許侵害訴訟における「均等論」の検討

高松俊雄 (三好内外国特許事務所 副所長 弁理士)



フェスト事件 CAFC 判決

CAFC (連邦巡回控訴裁判所) の大法廷で行われたフェスト事件 CAFC 判決 (2000 年) においては、審査経過禁反言の適用に関し、「審査手続き中にクレームに対する減縮補正がなされ、その補正が特許要件に関する理由でなされた場合、その補正に係る構成要件に関しては均等論が適用されない」(完全禁止アプローチ) (complete bar) と判示された。特許要件に関する理由には、審査官により引用された先行技術を回避するという理由だけでなく、記載不備など他の特許要件を理由とする場合も含まれる。しかも、審査官により指摘された部分の補正のみならず、自発補正も含まれる。この判決により、均等論はもはや死んだとまで言われた。

フェスト事件最高裁判決

フェスト事件最高裁判決 (2002 年) においては、審査経過禁反言の適用に関して CAFC の完全禁止アプローチを採用することが拒否され、柔軟禁止アプローチ (flexible bar) を採用することが判示された。この柔軟禁止アプローチでは、まず、「特許要件に関する理由でクレームの減縮補正が行われた場合に、特許出願時のクレームと減縮補正後のクレームの間の権利範囲が放棄された」と推定される。

この推定は「減縮補正時において、当業者が主張された均等物を文言上含むクレームを記載することが合理的には期待できなかった」ことを立証することにより覆すことができる。そして、これを立証するためには、その均等物が出願時において予測不可能であったことなどを証明すればよいことが示された。

しかし、連邦最高裁判所は、これらの基準を示しただけで、提出された書類のみでは具体的な判断を示すことができなかったため、本事件は CAFC に差し戻された。

フェスト事件 CAFC 差し戻し判決

フェスト事件 CAFC 差し戻し判決（2003 年）においては、連邦最高裁判所が示した基準を具体的に適用して、本事件において審査経過禁反言が適用されるか否かが詳細に検討された。

まず、審査経過禁反言を適用するか否かを判断するために、その補正がクレームの減縮補正であったか否かが検討された。もし、その補正が減縮補正であった場合には、その補正に係る構成要件について均等論の適用が認められない。ここで、審査段階でメインクレームが拒絶されて、許可可能な従属クレームを独立クレームに書き換えた場合に、減縮補正と判断されるのか否かという実務上の疑問が生じる。この点について、CAFC は、その後の別事件の判決で、この場合でも減縮補正に相当することを判示している。

次に、クレーム減縮補正の理由が特許要件に係るものであるか否かが検討された。この際、記載不備などの理由に基づく補正がどのように判断されるのかが実務上問題になる。この点について、単に形式的な表現の修正か、実体的な内容を伴うものかによって、その後の別事件の CAFC 判決は、判断が分かれている。

フェスト判決後の特許戦略

均等論における均等の範囲の減縮は、米国で経済活動を行っており、特許侵害訴訟に見舞われる企業にとっては朗報かも知れない。一方、多数の米国特許を取得し、米国で権利行使を狙う企業にとっては、今後の特許戦略が重要になる。特に、審査段階を予想して、クレーム減縮補正を回避できるように、単に権利範囲が広いメインクレームだけでなく、現実的に権利化可能と思われる妥当な権利範囲の独立クレームを出願時に作成しておくという戦略が必要になる。特許戦略を考える上で、今後も、均等論の判決動向から目が離せない。