

(日経 BP 知財 Awareness / 2004 年 12 月 10 日掲載)

## 均等論とフェスト判決 (上) 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)



### 均等論とプロパテント政策

米国特許侵害訴訟における権利範囲解釈においては、クレーム文言どおりの解釈 (literal infringement) と、クレーム文言の均等の範囲に基づく解釈 (均等論: the doctrine of equivalents) の 2 段階の解釈手法が取られる。均等論は、特許発明のクレーム文言を形式的に回避するような不当な模倣から特許権者を保護するために衡平法 (equity) の観点から採用された解釈手法である。通常、特許侵害判断においては、被疑侵害品 (accused device) が権利範囲のグレーゾーンにあることが多く、被疑侵害品がクレーム文言の均等の範囲に入るか否かが大きな焦点になる。被疑侵害品が均等の範囲に入るか否かにより侵害の正否が大きく左右され、それにより数 10 億円から数 100 億円の損害賠償額が決定されるのであるから、各企業が均等論の判決動向に注目するのは当然である。

米国は、1980 年代に国際競争力低下や経済低迷を打開するため、レーガン政権下においてプロパテント (特許重視) 政策を取った。このプロパテント政策は、その後のブッシュ政権、クリントン政権においても引き継がれ、均等論に基づく均等の範囲が広く解釈されるようになると共に、解釈手法も確立されていった。その結果、当時、米国へ経済的に進出していた日本企業は、多くの侵害訴訟に係わることになり、均等論の解釈手法の研究を迫られると共に、均等論の判決動向を注視するようになった。

### 均等論に関する判例の歴史

均等論の基本的な考え方は、グレーバートンク事件 (1950 年) において確立され、均等か否かの判断手法として「実質的に同一の機能 (function) を、実質的に同一の態様 (way) で行うことにより、同一の結果 (result) を得ること」(3 パートテスト) が条件とされた。

その後、ヒューズ・エアクラフト事件 (1983 年) において、審査経過禁反言 (prosecution history estoppel) の適用について再確認された。審査経過禁反言は、米国特許商標庁に

対して審査手続き中に行った主張に反する主張を侵害訴訟中において行うことは認められないという法理である。例えば、審査手続き中に審査官が引用した先行技術を回避するためにクレーム文言を減縮補正して特許性を主張した場合に、その後の特許侵害訴訟でそのような減縮補正をした範囲に含まれる先行技術も均等の範囲に含まれるような主張をすることは、審査経過禁反言の法理により認められない。

ペンウォルト事件(1987年)では、均等論においてもオールエレメントルール(all element rule)が適用されることが確認された。すなわち、特許発明のクレームに記載された構成要件(element)と被疑侵害品の構成要件とが個々の構成要件毎に比較されて(element by element)、構成要件毎に均等の範囲も判断される。

ワーナー・ジェンキンソン事件(1997年)では、「均等論はクレームの個々の構成要件(individual elements)に適用すべきであって、クレーム発明に対して全体的に(as a whole)適用すべきではない」と判示され、クレーム全体に対する均等論の適用が否定された。また、本事件では、審査経過禁反言について「クレームに対する補正が特許要件に関する理由でなされた場合、その補正された構成要件に対する均等論の適用は排除される」と判示された。さらに、本事件では、クレームに対する補正が特許要件に関する理由でなされたとの推定を覆すための立証責任を特許権者側に転嫁した。その結果、本事件により、それまで均等論による均等の範囲を広く解釈する方向に動いていた流れが、逆に狭く解釈する方向に動くことになったのである。その当時、このような動きを、振り子の動きに例えて「揺り返し」と呼んでいた。