

The Structure and the logic of the doctrine of equivalents (5)– an analysis of the decision by the Supreme Court on March 24, 2017

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2020-09-08 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: OTOMO, Nobuhide メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24517/00059397

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



日本における均等論の構造とその論理的基盤(5)

－最高裁判所平成29年3月24日判決を契機に－

大友 信 秀

4. 均等論に関して根拠が不明なこと

(2) 学説

①法系の異なる米国の法理がそのまま参考にされるのは正常なことか

1) 米国を比較対象とする場合に注意が求められる点

均等論及びこれに関する法理である審査経過禁反言に関しては、戦前は、同じ法系に位置づけられるドイツ法の拡張解釈を参考にしてきたが、戦後になり米国の影響も強くなったことから、米国の判例が示した均等論の適用要件が参考にされるようになった。

比較法研究の際には、同じ法系のものを対象とする場合でもそれぞれの国における対象となる法の発展経緯及びその適用場面におけるその国特有の事情を十分に理解する必要がある。ましてや、法系が異なる国の制度を参考にする場合には、法系の違いがもたらす影響を推測するためにも、対象となる法そのものを見るのではなく、その法がそれぞれの法系の特徴の影響をどのように受け、あるいはどのように受けていないのかについて理解した上で、単なる外形的な類似点に惑わされることなく、本質的に参考にできる部分を見つめることが不可欠となる。

この点で、米国は英米法という法系に位置づけられ、日本が近代法として法構造を学んだ大陸法とは対照的な法制度を有する国である。この国の法を日本法の参考にする場合には、第一に、コモンローという判例法の原則とそれと組み合わせられている衡平法（エクイティ）という法構造の理解が不可欠となる。米国におけるコモンローと衡平法の関係は英国とは異なるため、米国における

その理解は、英国における原則を前提とするだけでは不可能であり、独自の発展を判例から学ぶ必要がある。また、第二に、米国では、民事事件に対しても陪審制が採用されており、ある法理がコモンローに位置づけられるか、衡平法に位置づけられるか、また、判断対象が法の問題とされるか、事実の問題とされるかによって、陪審の判断対象になるかが決められることになることを常に意識しておかなければならない。

2) 均等論

以上のような、米国法の特徴を意識して、均等論というものを眺めると、均等論に発展する均等判断は、はじめ、クレーム解釈から独立した侵害判断として捉えられており、その判断は原告の製品と被告の製品の比較によって行われていた。そして、このように直接実施態様同士を比較する手法である均等判断は、事実の問題とされていた¹。

その後、徐々に「均等範囲(range of equivalents)」という表現をクレーム解釈の基準として使用する判例が現れるようになり²、均等判断がクレーム解釈と密接に関わるようになった。これに伴い、事実の問題として考えられていた均等論の性質にも疑問がもたれるようになった。それまで、均等論は、侵害判断の問題であるから事実の問題であるとされてきた。そして、特許権に関する問題に関しても、コモンローの問題ではなく事実の問題については衡平法裁判所が専権を有していたため、衡平法裁判官には事実問題である特許解釈の完全な権限が与えられていた³。そのため、均等判断に関しては、法の問題で適用され

1 William C. Robinson, *The Law of Patents* (1890) at 336, § 246 n.1; *May v. County of Fond du Lac*, 27 F. 691 (1886); *Tatham v. Le Roy*, 2 Blatch 474 (1852); *Blanchard's Gunstock Turning Factory v. Warner*, 1 Blatch 258 (1848).

2 See, e.g., *Westinghouse v. Boyden*, 170 US 537, 568-569 (1898).

3 Karl B. Lutz, *Evolution of the Claims of U.S. Patents*, 20 J.PAT.OFF.SOC'Y 134 (1938) at 470.

のような明確な説明はなされる必要がなかった⁴。このような判例の立場に対しては、均等は公衆がそれを知っているかどうかではなく、明細書に均等が記述されているかどうかで判断され、したがって、特許解釈の問題であり、法の問題であるとする学説からの指摘がなされるようになった⁵。

その後、均等論を現在のような特許侵害判断において常に考慮する原則的法理として発展させる契機となるGraver Tank判決⁶が示された。同判決は、Sanitary事件⁷以来、約20年ぶりに均等論をクレーム範囲の拡張原理として適用した最高裁判決とされ、多数意見の判示内容から⁸、均等論は衡平法的性質を有すると理解された。

そのため、その後の判例は、均等論の法的性質を衡平法に求めるものが多数であった⁹。これらの立場は、均等論をクレームによる保護の例外と位置づけており¹⁰、また、特許事件に関する控訴審を一元的に扱う連邦巡回区は、一貫

4 Simon G Crowell, 3 Harv.L.Rev. 206, 210 (1889).

5 Walker, PATENTS (Deller ed. 1937) 1909.

6 Graver Tank Mfg. Co. v. Linde Air Prod. Co., 339 U.S. 605 (1950).

7 Sanitary, 280 US, at 41-42 (1929).

8 *Supra* note 6 at 612 ("the trial court could properly infer that the accused flux is the result of imitation rather than experimentation or invention.").

9 *Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd.*, 781 F.2d 861, 870 (Fed.Cir.1985)(the doctrine is "judicially devised to do equity"); *Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Electric Corp.*, 822 F.2d 1528, 3 USPQ 2 d 1321 (Fed. Cir. 1987); *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc.*, 904 F.2d 677, 684-685 (Fed.Cir.1990) *cert. denied*. 111 S.Ct. 537 (1990); *Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Industries, Inc.*, 932 F.2d 1453 (Fed.Cir.1991)("the principle that the protected invention is what the claims say it is, and thus that infringement can be avoided by avoiding the language of the claims", "only when the changes are so insubstantial as to result in 'a fraud on the patent.'"); *London v. Carson Pirie Scott & Co*, 946 F.2d 1534, 20 USPQ 2 d 1456 (1991); *Charles Greiner & Co., Inc. v. Mari-Med Mfg., Inc.*, 962 F.2d 1031, 22 USPQ 2 d 1526 (1992); *International Visual Corp. v. Crown Metal Manufacturing Co., Inc.*, 991 F.2d 768, 26 USPQ 2 d 1588 (Fed. Cir. 1993).

10 *London*, 946 F.2d, at 1538 ("application of the doctrine of equivalents is the exception, ...not the rule.").

して均等論を事実の問題としてきた¹¹。

最高裁は、特許クレーム解釈については、法の問題であることを認め¹²、均等論に関しては、原則的に適用され（すなわち衡平法であることを否定した。）、また、その判断において侵害の意図は一切考慮されないことが示された¹³。

このように、均等論は、当初、事実の問題か法の問題かという重要な点が明確に定まっておらず、その後、事実の問題であるとはされたが、そのため、衡平法的性質を有すると考えられる時期が長く続き、最近になってようやく事実問題であるが衡平法に位置づけられるものではないとの判断が確定した。

このように、米国の均等論を参考にするためには、単に、現在確定している最高裁の判示を外形的に紹介するだけではなく、これまでの発展経緯を詳細に把握することが不可欠であることが理解できる。また、このような複雑な経緯を有する米国の均等論のどの部分をどのように日本法に参考にするかということについては、極めて詳細な比較法研究が必要となる（そして、少なくとも現在判例となっているボールスプライン判決¹⁴までにそのような研究はなかった）ことは明らかであり、安易に日本法に取り込むことはできない。

3) 禁反言

英米法における禁反言は、衡平法に位置づけられるが、日本においては、法系の違いを十分に考慮することなく、信義則と同様のものとして理解されてきた。そのため、特許クレーム解釈の場面で適用される審査経過禁反言について

11 See, *Hilton Davis Chemical CO. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 62 F.3d 1512, 35 USPQ 2 d 1641 (Fed. Cir. 1995) (en banc), *rev'd & remanded for further proceedings consistent with this opinion*, 520 U.S. 17, 41 USPQ 2 d 1865 (1997), *on remand*, 114 F.3d 1161, 43 USPQ 2 d 1152 (Fed. Cir. 1997); Chisum, *supra* note 82, § 18.06[2][b].

12 *Markman v. Westview Inst. Inc.*, 517 U.S. 370, 116 S. Ct. 1384, 134 L.Ed.2d 577, 38 USPQ 2 d 1461 (1996).

13 *Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 41 USPQ 2 d 1865 (1997).

14 最判平成10年2月24日、民集52巻1号113頁。

も、禁反言という言葉を含むことから、英米法における一般的禁反言と同種、すなわち衡平法的なものとする学説が日本では主張されてきた¹⁵。

米国における審査経過禁反言は、その用語について、包袋禁反言(file wrapper estoppel)と呼ばれてきたものが、連邦巡回区設置後、審査経過禁反言(prosecution history estoppel)と呼ばれるようになり、裁判所において統一して使用されるようになったという経緯を有する。そして、名称変更は単なる形式の変化ではなく、その性質も名称変更の前後で大きく異なり、包袋禁反言と呼ばれていた時代は、均等論が衡平法的に理解されていたことに対応して、これに対抗する手段である包袋禁反言も衡平法的な性質を有すると理解されていた。その後、均等論自体が衡平法的な性質を否定されるのに合わせ、審査経過禁反言も衡平法的な法理ではなく、コモンローとして確立されていることが認められている¹⁶。

つまり、米国では衡平法であることを否定されている法理が、日本では、衡平法的なものとして断定されているという不思議な状態が生じているのである。参考にした対象国の最高裁の判断と逆の性質をあえて導くのであれば、その根拠を明確に示す必要があるが、これらの説の根拠について比較法的に明確に示されたものはない。

4) Dedication法理

最高裁が示した均等論の第5要件は、アメリカの判例法における均等制限理

15 たとえば、高林龍「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」曹時53巻3号19頁は、「出願経過禁反言は、当事者間の現実の信頼がその成立要件とされていないことから、本来的な禁反言とは別物であるとの指摘があるが、出願経過中でいったん権利者によって権利範囲外と表明された事項を権利成立後に権利範囲内に取り込むことが許されないとする至極当然の論であって、むしろ広く出願過程における意識的限定事項除外原則というに相応しい。これに我が国での実定法上の根拠を求めるならば、信義則あるいは権利濫用禁止原則適用の一場面といえれば足りる。」とする。愛知靖之「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み(一)」法学論叢155巻6号18頁(2004年)も参照。

16 Festo Corp v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 122 S. Ct. 1831, 152 L. Ed. 944, 62 USPQ 2 d 1705 (2002).

論である審査経過禁反言およびDedication法理との類似性が指摘されてきた¹⁷。アメリカのDedication法理は、明細書に開示しながら特許請求の範囲に含まなかった構成に均等を否定する理論であるため、外形的には第5要件の適用に似ているが、これは禁反言とは全く関係がない¹⁸。アメリカ特許法では再発行手続によって、特許発効後2年以内はこのような構成を含む特許請求の範囲への訂正が許されているので、再発行審査手続迂回防止に基づき均等が否定される。このように、Dedication法理は、アメリカ特許法特有の再発行手続きの潜脱防止のための制度であり、これを有さない日本法には原則として関係ない法理である¹⁹。なお、Dedication法理では、対象製品等の構成が明細書に明示的に開示されていない場合、当業者の観点から開示の有無が判断される²⁰。

このように、比較法を無視した、単なる外形的な現象比較は、法の理解を誤らせるものであり、有害である。

17 愛知靖之「審査経過禁反言－出願時同効材と均等論－」日本工業所有権法学会年報38号97頁、田村善之「判批」WLJ判例コラム105号5頁以下参照。

18 Johnson & Johnstone Assocs. Inc. v. R. E. Serv. Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2001).

19 竹中俊子「判批」ジュリ1518号273頁。

20 PTC Computer Prods. Inc. v. Foxconn Int'l Inc. 355 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2004).

22 金沢法学63巻1号(2020)