
第 1 1 章

均等論の考え方

以下ページ番号は以下書籍に対応（本書のページ番号ではない）

『判例から見た米国特許法（出願実務者向け）』として出版

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP5S1Z3M>

第 1 1 章 均等論の考え方 441

「 1 」 概説

「 2 」 判例法

- [1] [Graver Tank v. Linde Air products](#) (最高裁 1950) 444
均等論の適用の仕方の概観（3 要件テストと非実質的な差異）を判示した重要な判決
- [2] [Wilson Sporting Goods v. DGA, and Dunlop](#) (Fed. Cir. 1990) 446
均等論の適用に際し、仮想クレーム理論(Doctrine of Hypothetical Claim)を用いた判例
- [3] [Streamfeeder v. Sure-Feed Systems](#) (Fed. Cir.1999) 449
Wilson 判決の仮想クレーム(Hypothetical Claim)の作成の仕方に関して制限を課した。
- [4] [Warner-Jenkinson v. Hilton Davis](#) (最高裁 1997) 449
権利を取得するために減縮補正された構成要素には経過書類禁反言が働き当該構成要素には DOE の適用を制限する。減縮補正された構成要素が特許を取得するという目的でなされたということが明確でない場合には特許を取得するために行われたと推定を受けると判示した。
- [5] [FESTO v. SHOKETSU KINZOKU](#) (最高裁 2002) 451
経過書類禁反言が働く構成要素に対して DOE の適用を完全に禁止するのか (Complete Bar)、それとも例外(Flexible Bar)があるのかを判示した重要判決。本最高裁判決で、結果的に、Complete Bar でないとし例外規定を判示したがその後の判例で Festo 例外規定は殆ど使われていない。故に、実務上は減縮補正された構成要素に対する均等論の適用は Complete Bar である。
- [6] [FESTO v. SHOKETSU KINZOKU](#) (Fed. Cir. 2007) 454
均等論の適用に対する最高裁の法理論（減縮補正された構成要素には経過書類禁反言が成立するし原則 DOE の適用が禁止されるが、その原則に対する例外規定）を適用し、20 年に及ぶ Festo 事件を終結した判決
- [7] [JOHNSON & JOHNSTON v. R. E. SERV.](#) (Fed. Cir. 大法廷 2002) 457
明細書に開示されているがクレームの文言の権利範囲に属さない実施例は公衆に提供 (Dedication to Public)されたものとなる。
- [8] [HONEYWELL Int'l Inc. v. HAMILTON](#) (Fed. Cir. 大法廷 2004) 459
許可可能とされた従属クレームを独立形式に補正すると当該従属クレームの特徴に対して経過書類禁反言が生じるとした判例
- [9] [Insituform Tech Inc. v. Cat Contracting Inc.](#) (Fed. Cir.2004) 460

Festo 最高裁判決による例外規定 (Flexible Bar: 経過書類禁反言が生じると DOE は適用禁止という法理論に対する例外規定) を適用した数少ない CAFC 判決

[10] [Advanced Steel Recovery v. X-Body](#) (Fed. Cir. 2015) 463

「端部」とはその端から 30%以上離間したものは DOE の範囲に属さない。

[11] [Pharma Tech Solutions v. LifeScan](#) (Fed. Cir. 2019) 467

補正クレームの特許性を主張する反論 (Argument) による禁反言 (argument-based prosecution history estoppel) を説示した判例

「3」 まとめ 473

「1」 概説

本書は米国特許出願実務者向けに作成されたものであり米国特許侵害論に関して照準を合わせてはいない。しかし出願実務者にとって審査段階におけるどのような行為によって均等論の適用が制限されるか（均等論の適用を受けなくなるか）を理解しておくことは重要である。そこで均等論の基本的な考え方を判例法と共に概説し、出願人の行為によって均等論の適用が不可となったことを示す判例を紹介する。

米国特許に対する侵害行為は直接侵害と間接侵害に大別され、間接侵害に関しては 271 条(b),(c),(f)項で規定されている。これら(b),(c)項による間接侵害、或いは、(f)項で規定する輸出入に対する行為による侵害の認定に関しても、究極的には 271 条(a)項で規定する直接侵害に相当する行為が存在することが大前提である。

271 条(a)項（直接侵害）下線は筆者が挿入

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

特許存続期間中に、米国内において権限なく特許された発明を製造、使用、販売の申出、又は、販売する行為、或いは、米国内に輸入する者は特許を侵害する。

+++++

以下 271 条(b)項、(c)項、及び、(f)項の条文（参考まで）下線は筆者が挿入

271 条(b)項（間接侵害：誘因（教唆）侵害）

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

積極的に特許の侵害を誘発する者は侵害の責を負う。

271 条(c)項（間接侵害：寄与侵害）

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not

a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

「寄与侵害」

機械、製品、組成物、或いは、組成物の構成部分、または特許された方法を実施するために使用される材料或いは装置が特許されている場合に、[a]その発明の要部をなし、特許の侵害に使用するために特別に製造或いは改造されたものであって、しかも[b]実質上特許を侵害せずに使用することのできる一般商品でないことを[c]知りながら米国内で販売または販売のオファーをすること、或いは、米国に輸入する行為。

271 条(f)項(1)

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a **substantial portion of the components** of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

全体もしくは部分的に組み立てられていなくとも、米国内で組み付けると侵害を構成する特許された発明の構成部材の全て或いは要部を、権限なく、積極的に、米国内に、もしくは、米国から海外に供給し、海外で組み付けることを積極的に誘発する者は侵害の責を負う。

271 条(f)項(2)

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

特許発明を意図され、それに適するために作られた部材で発明の要部をなし、実質上特許を侵害せずに使用することのできる一般商品でなく、米国内で組み付けると侵害を構成することを知りながら、海外で組み立てられることを意図して、権限なく、米国内に、もしくは、海外に供給したり、させたりする者は侵害の責を負う。

尚、271 条(a)項で規定される直接侵害の判断の基準となるのは特許された発明、すなわち、クレームの構成要素である。問題となるイ号（被疑侵害対象物・方法）がクレームの構成要素を個々に全て満たす場合に侵害となる。なお、構成要素を個々に全てを文言上で満たすか否かを判断するというのが原則である。このような侵害形態はイ号（被疑侵害対象物・方法）がクレームをその文言通りに侵害しているので「文言侵害 (literal infringement)」と呼ぶ。しかし、イ号がクレームの構成要素を文言上は満たさない場合

であっても当該構成要素の均等の範囲に含まれると判断される場合には侵害と判断される場合がある。このような侵害の形態を均等論による侵害（Infringement under Doctrine of Equivalents）と呼ぶ。本章では現行の実務で活用されている均等論の適用の仕方を判示した著名な最高裁判決、その後の均等論の適用、さらに均等論の適用に制限を加えた著名な判決を紹介する。

以下に紹介する判例の要旨を押さえておくことで、出願明細書作成時及び中間処理の際にどのような対応をすると均等論の適用が制限されるかが理解できる。

「2」 均等論に関する判例

[1] 合衆国最高裁判決

Graver Tank v. Linde Air products

339 U.S. 605 (1950)

均等論の適用の仕方の概観（3 要件テストと非実質的な差異）を判示した重要な判決

均等論の適用の仕方を判示した著名な最高裁判決であり、現在の実務において最も基本となる 3 パートテスト（以下）という法原則を判示した。

- [1] 実質的に同一の機能を ; It performs substantially the same function;
- [2] 実質的に同一の手法で果たし ; in substantially the same way; and
- [3] 実質的に同一の結果を得る ; to obtain substantially the same result.

- 特許権者 (Plaintiff): Linde Air Products Co.
- 被疑侵害者 (Defendants): Graver Tank et al.
- 特許: US Patent No. 2,043,960

代表的なクレーム 1 8（他 3 項の類似のクレーム 20, 22, 23 がある）

アルカリ土類金属シリケート(alkaline earth metal silicate)を主成分とし、非結合酸
化鉄及び溶接温度でガスを放出できる物質を実質的に使用することのない電気溶接用組
成物。

■ 背景

特許クレームのフラックスには、ケイ酸マグネシウム（magnesium silicate）が主要な成分として用いられていた。一方、Graver Tank（被告）が使用していたフラックスでは、代わりにケイ酸マンガン（manganese silicate）が使用されていた。Graver Tank は、文言上は特許の構成要件を充足していなかったため文言上の侵害は成立しなかった。

- 地裁：侵害
- 控訴審：非侵害
- 最高裁：

争点：4つの電気溶接用組成物を規定したクレームを侵害したと判示した原審が維持されるか否か？ より詳しくは、クレームされた電気溶接用組成物として使用されるケイ酸マグネシウムをケイ酸マンガンに置換することは均等論の基に侵害となるか？

最高裁判は、均等論に関して次の見解を述べた。

訴えられた装置や組成物が有効な特許を侵害しているか否かを決定する時には、まず第1にクレームの文言を根拠としなければならない。イ号（被疑侵害物）が明確にクレームの範囲に入るならば、侵害が成立し、これを持って審理は終了する。

しかし、最高裁はクレームの文言通りのコピーではない模倣を許すことが特許を空虚役に立たないものにすると認識している。そうした模倣を許容すると、特許発明のうち非実質的な部分のみを変更し、コピーした物をクレームの権利範囲外（非侵害）にすることを助長することになる。

発明を盗む者は、著作権の対象である本や演奏を盗む者と同様に、盗んだことを隠蔽するために、ごく僅かな変更を加えると考えられる。それは発明者から発明の利益を奪い、特許制度の主たる目的である発明の公衆への公開より、発明を秘密にすることを助長することになるであろう。

均等論は、こうした経験を背景に発展してきた法理である。この理論の本質は、特許に対して不正を働いてはならないという点にある。均等論は、約 1 世紀前の *Winans v. Denmead* 事件¹に端を発し、それ以来、連邦最高裁および下級連邦裁判所において一貫して適用されており、今日においても、適用に相応しい事情が存在する場合には、活用可能な法理として機能している。侵害者が発明の利益を盗むのを防ぐために、特許権者はこの法理を援用し、「**実質的に同じ機能を、実質的に同じ方法で行い、同じ結果を得る**」装置を製造する者に対して侵害の訴えを起こすことができる。--*Sanitary Refrigerator Co. v. Winters*²

この理論の根拠は、次のような考え方にある：

「もし二つの装置が、実質的に同じ作業を、実質的に同じ方法で行い、実質的に同じ結果を得るのであれば、それらは名称、形状、外観が異なっても、同一のものである。」

本件は、均等論（DOE）を適用するに最もふさわしい事案の一つであると考えられる。

¹ *Winans v. Denmead* 56 U.S. (1853)

² *Sanitary Refrigerator Co. v. Winters*, 280 U.S. 30 (1929)

先行技術の開示により、ケイ酸マンガが溶接用組成物の有用な成分であることは明らかである。溶接材料の問題に精通した専門家は、特許されたフラックス組成において、マンガがマグネシウムと同等であり代替可能であることを理解しており、その認識は化学文献によって裏付けられていた。

被告製品「Lincolnweld 660」が独自の研究によって開発されたという説明や証拠がない以上、第一審が、被告のフラックスは実験や発明による成果ではなく模倣によるものであると推認するのは妥当である。侵害は文言上のものではなかったが、文言上の侵害を免れるための変更は、表面的なものでしかない。最高裁は均等論（DOE）を適用し、ケイ酸マンガは、ケイ酸マグネシウムと「実質的に同じ機能」を「実質的に同じ方法」で果たし、「同じ結果」を得るものであると認定した。したがって、これは均等物として特許侵害に該当すると判断された。

よって、第一審（原審）が 4 つのフラックス・クレームに関して侵害を認定した判断を支持する。

[2] CAFC 判決

Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Associates, and Dunlop

904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990-07)

均等論の適用に際し、仮想クレーム理論(Doctrine of Hypothetical Claim)を用いた判例

均等論適用の幅(range)の妥当性を判断するうえで問題となるクレームがイ号を含むように仮想的に拡大補正し、当該拡大補正されたクレームが出願時の先行技術でもって新規性、或いは、非自明性(進歩性)を維持できるものかを判断する。しかし、仮想クレーム(Hypothetical Claim)の妥当性及びその新規性・非自明性判断が困難ゆえに本判決以降均等論の適用に仮想クレーム理論を適用した CAFC 判決は非常に少ない。

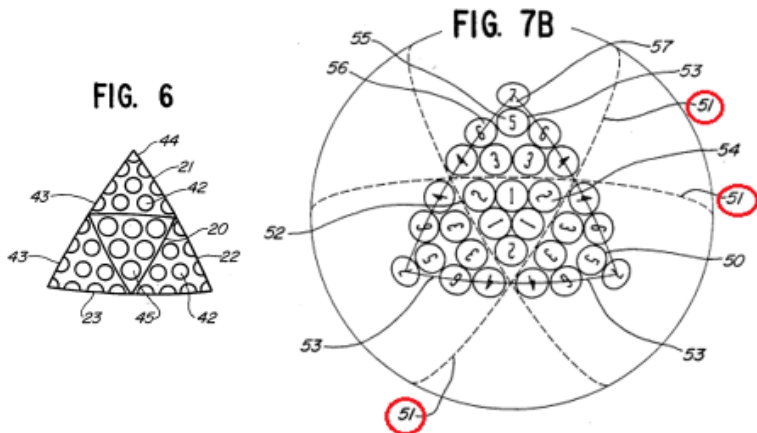
■ 背景：

Willison は US4,560,168 を基に David Geoffrey & Associates (DGA)と Dunlop を相手に個々に侵害裁判を提起した。DGA は商品の流通販売業者なので、訴訟の勝敗は Dunlop のゴルフボールの構成が侵害するか否かで決まる。地裁は、5 日間の陪審審理の結果、168 特許は有効であり、Dunlop の行為は 168 特許に対する故意侵害であると判断した。同判決を不服とし、Dunlop は CAFC に控訴した。当該地裁判決に争点効を適用し地裁は略式裁判で DGA の行為も侵害であると判断した。当該判決を不

服とし DGA も CAFC に控訴し本判決に至った。

- 特許権者： Wilson Sporting Goods
- 被疑侵害者： DGA と Dunlop
- 特許： USP 4,560,168 (168 特許)
- 特許発明の概要：

ゴルフボールのディンプルの配置に関する発明で、何れのディンプルにも交差しない6つの大円(51)（仮想的）で区分され、ボール（球体）を 20 面体（以下のような球面状の三角形）に分割し、三角形の各辺の中間点をそれぞれ線で結ぶことで計 80 の小さな三角形(20, 21, 22, 23)を形成する。ディンプルの配置に関して、20 面体の各三角形の中央の小さな三角形 20 の辺の上にはディンプルを配置しないことを特徴とする。



- 被疑侵害品の形態（イ号）：

Dunlop のゴルフボールは 20 の球面三角形で構成されており、6 つの大円（仮想的）で区分され、432～480 個のディンプルが設けられており、60 個のディンプルが大円と重なり、当該重なるディンプルと大円との離間距離は 0.004-0.009 inches (0.1mm - 0.23mm)以内である。

均等論適用の幅(range)の妥当性を判断するうえで問題となるクレームがイ号を含むように仮想的に拡大補正し、当該拡大補正されたクレームが出願時の先行技術をもって審査官が仮想クレームを許可していたであろうかということ（新規性、或いは、非自明性があるか）を判断する。もし仮想クレームが許可されていなかったであろうと判断される場合には当該仮想クレームの権利範囲まで均等論を適用することは許容されない。一方、当該仮想クレームが許可されていたであろうと判断される場合にはイ号は均等論の権利範囲に属し均

等侵害となる。

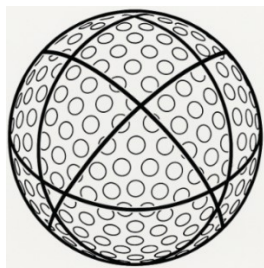
168 特許クレーム 1 では「何れのディンプルにも交差しない6つの大円」という特徴が規定されており、Dunlop のボールでは 60 個のディンプルが大円と交差するので、文言上の侵害はない。

168 特許のクレーム 1 をベースにして Dunlop のボールの形態を文言上含むような仮想クレームを作成し（即ち、どの程度までなら大円とディンプルが交差しても均等の範囲に入るのか）、当該仮想クレームが従来技術に鑑み特許性があると判断されるか否かを検討する。即ち、上記した Dunlop のゴルフボールのディンプルの配置状態を満たす仮想クレーム（即ち、大円と交差するディンプルを 60 個以内という特徴を含めるようにクレームを拡大補正する）をドラフトし、その仮想クレームに特許性があるか否かを検討する。

同仮想クレームによると、大円と交差するディンプルは 60 個以内であり、その重なり度合いは 0.23mm 以内であり、ディンプルの半径に換算すると 13%以内であり、さらに、ディンプル全体のうち約 14%以下のものが大円と交差する。

◎ Uniroyal のゴルフボール（1970 年代に販売）

1970 年代に販売されたユニロイヤルのゴルフボールは、20 の球面三角形で構成されており、6 つの大円（仮想的）で区分けされ、30 個以上のディンプルが当該大円と重なり、それらディンプルの中心と大円との離間度合いは 0.012-0.015 inches (0.3mm ～ 0.38mm)以内である。さらに、大円と交差するディンプルは全体の約 12%である。



上記左図：Chat GPT により判例で説明された Uniroyal ボールの特徴により作図した（あくまで参考図）

上記右図：Info Source: <https://jp.pinterest.com/pin/vintage-1970s-uniroyal-plus-6-golf-balls-wrapped-new-unused-in-2025--4592968023132426240/>

上記した仮想クレームは Uniroyal のボールのディンプルの配置の状態を含むことになる。確かに Dunlop のボールと比較すると Uniroyal ボールの大円と交差するディンプルの数は約半分であるが仮想クレームの基に検討するとその違い（60 個以内と規定しているので

30 個を) を含むことになる。

従って、当該仮想クレームは少なくとも Uniroyal によって特許されていなかったと判断されるので均等論を適用し Dunlop のゴルフボールを侵害とは言えない。故に Dunlop を均等侵害とした地裁判決を破棄する。

[3] CAFC 判決

Streamfeeder v. Sure-Feed Systems

175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999-04)

本件は上記 Wilson 判決の仮想クレーム(Hypothetical Claim)の作成の仕方に関して制限を課した。 即ち、仮想クレームによって被疑侵害品（イ号）を文言上含むようにドラフトし、当該仮想クレームが審査で権利化されていたか否かで判断する。しかし、仮想クレーム作成の際に、ある構成要素をイ号の形態を含むように**拡大補正**し、引例との差異をだすために他の構成要素を**減縮補正**するというような仕方は許容されないと判示した。

例えば、仮想クレームをドラフトする際に、イ号を含むように構成要素 A1 を A(A1+A2) に拡大補正したところ引例によって新規性が欠如するので構成要素 C を C 1 に減縮補正することはできない。（筆者）

クレーム	イ号	引例	仮想クレーム
A1	A2	A2	A(A1+A2)
B	B	B	B
C	C	C	C1

[4] 合衆国最高裁判決

Warner-Jenkinson v. Hilton Davis

520 U.S. 17 (1997)

特許を取得するために減縮補正された構成要素には経過書類禁反言が働き当該構成要素には DOE の適用を制限する。特許を取得するという目的で減縮補正されたか否かが明白でない場合には、当該補正は特許を取得するために行われたと推定を受けると判示した。

本件は均等論の適用に関し、1950 年の Graver Tank 判決後の重要な最高裁判決であり、均等論適用の判断基準をより具体化した。重要な判断基準としては、「1」均等はクレームの構成要素ごとに判断する、「2」権利を取得するために減縮補正された場合には当該減縮補正された構成要素には経過書類禁反言が成立し均等論を適用できないという点である。尚、「2」に関して、権利を取得するための減縮補正であったか否かが不明な場合には権利を取得するための減縮補正であったという推定が働く。

尚、本件において、出願段階で水素イオン濃度を pH6.0～9.0 に補正した。経過書類を参照すると、上限値 pH9.0 については、引用例との識別のためであることが明らかであったが、下限値 pH6.0 の補正理由については明示されていなかった。したがって、下限値 pH6.0 に均等論を適用可能か否かが争点となった。上述のとおり、補正理由が不明な場合には、当該補正は特許性を確保するためのものと推定され、均等論の適用が禁止されるのが原則である。

しかし本件において、仮に均等論の適用が認められたとしても、被告実施態様における pH5.0 が本件クレームの技術的範囲に属するとは、当業者の観点から到底認められないだろう。なぜなら、pH の数値は対数スケールによるもので、長さや重さのような線形スケールとは異なり、pH が 1 異なるだけで水素イオン濃度には 10 倍の差が生じる。すなわち、pH5.0 の水溶液は pH6.0 の水溶液に比べて 10 倍酸性が強く、その差は実質的なものであり、Graver Tank 判決のトリプルテストの「実質的に同一の手法」を満たさないだろう。（筆者）

- 特許権者：Hilton-Davis
- 被疑侵害者：Warner-Jenkinson
- 特許：USP 4,560,746（水素イオン濃度 pH 6.0-9.0 の環境下において半透膜を通して不純物を濾過する方法）

1. In a process for the purification of a dye selected from the group consisting of the disodium salt of 1-[(6- along with impurities, the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution of the reaction mixture resulting from said coupling or said sulfonation to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye, said impurities of

■ 事件の背景：

権利者は特許出願審査中に pH の数値を 6.0～9.0 に限定³した。上限値 pH9.0 は引例と識別するために補正されたことは経過書類から明らかであったが、下限値 pH6.0 が追加された理由は明らかではなかった。被告の実施形態では pH5.0 レベルで濾過装置を操作していた。地裁において被告の実施形態は侵害であると判断し差し止め命令を発令し、CAFC 大法廷においても陪審の判断は十分な証拠に基づくもので被告の形態にはクレームと実質的な差はないと判断した。当該判決を不服とし被告 Warner-Jenkinson は上告し本判決に至った。

■ 最高裁による判示事項：

(1) DOE (均等論) はクレームの構成要素(an element-by-element)ごとに判断すること。

(2) PHE (Prosecution History Estoppel: 出願経過による禁反言→DOE 適用無し) は DOE に妥当な制限を課す。審査過程においてクレームの文言に補正があれば全て PHE が適用されるわけではない。本事件においては、pH9.0 は引例と識別するために補正されたことは明らかであるが、下限値 pH6.0 が追加された理由は明らかではない。但し、DOE の適用を受けるためには出願人がその補正理由が特許を得る実質的な理由のためではなかったということを説明する責任を負う。その説明がなされない場合には当該補正は特許を得るためになされたものであると推定される。

(3) 侵害の意図と DOE の適用は無関係。

(4) DOE 判断は侵害時。

(5) DOE 判断は裁判官の専権事項か否かは本事件では判断しない。

(6) DOE 判断基準である Graver Tank 事件の FWR テスト、或いは、非実質的相違テストに関しては専門家である CAFC が今後より洗練していくべきである。

結論：

pH の下限値が特許を得るために追加されたか否かが CAFC の記録から判断することはできない。依って、下級審(CAFC)の判決を破棄し、再審理のため差し戻す。

[5] 合衆国最高裁判決 FESTO v. SHOKETSU KINZOKU

³ The inventors added the phrase "at a pH from approximately 6.0 to 9.0" during patent prosecution. At a minimum, this phrase was added to distinguish a previous patent (the "Booth" patent) that disclosed an ultrafiltration process operating at a pH above 9.0. The parties disagree as to why the low-end pH limit of 6.0 was included as part of the claim.

535 U.S. 722 (2002)

経過書類禁反言が働く構成要素に対して均等論の適用を完全に禁止するのか (Complete Bar)、それとも例外(Flexible Bar)があるのかを判示した重要判決。本最高裁判決で Complete Bar ではないとし例外規定を示したがその後の判例で Festo 例外規定は殆ど使われていない。故に、実務上は減縮補正された構成要素に対する DOE の適用は Complete Bar である。

1988 年、Festo 社は日本の焼結金属株式会社（現 SMC）を相手にマサチューセッツ連邦地裁で侵害訴訟を提起し、同地裁は SMC のイ号製品を均等による侵害と判断した。SMC は控訴したが CAFC 判決（1995 年）においても地裁判決が支持された。SMC は最高裁に上告し最高裁は 1997 年の WJ-Hilton 判決の趣旨に矛盾するという理由で CAFC に差し戻した。差し戻審において CAFC（大法廷）は、出願人が出願経過においてクレームを減縮補正した場合には限定されたクレームの構成要素には経過書類禁反言が成立し、当該構成要素には均等論を適用されない（均等論適用完全禁止：complete bar）と判示した。

SMC にとっては完全勝利（非侵害）となったが、CAFC 大法廷による“complete bar”の法理に対して米国の特許実務者・関連業界・団体に衝撃が走り、最高裁に数多くの再審理の嘆願書・意見書が寄せられ最高裁で上告受理となり、2002 年の本判決に至った。最高裁における争点は、一言で云うと “complete bar”なのかそれとも“flexible bar”なのかであった。結論から言うと、最高裁は“complete bar”を否定し、flexible bar の余地を残した。

2002 年以降の DOE 関係の判決において、権利化の段階で減縮補正された構成要素に均等論が適用されたという判例は極わずかである。従って、最高裁の判示では“complete bar”ではないが、実務上は限りなく“complete bar”であるという理解が妥当する。（筆者）

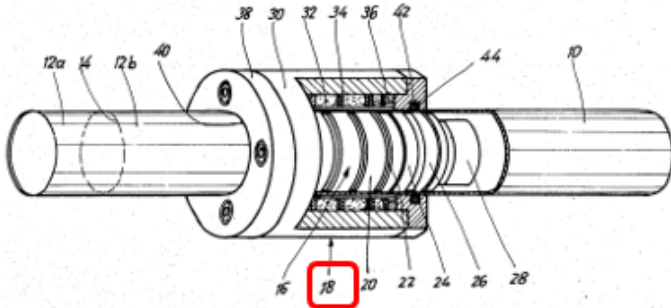
- 特許権者：Festo（独）-- 流力を応用した加工機械の製造販売会社
- 被疑侵害者：焼結金属株式会社（現 SMC 株式会社）
- 特許： 独 FESTO 社の磁気レスシリンダー装置(搬送装置用)

Stoll 特許：USP 4,354,125 （125 特許）

Carroll 特許：USP 3,779,401 （401 特許）

Stoll 特許

審査中に、ピストン外周のスリーブ 18 が磁性体であると減縮補正した。

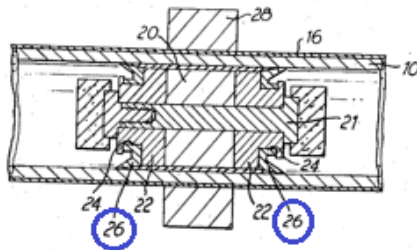


SMC の形態：

ピストン外部のアルミ合金製のスリーブ（非磁性体）

Carroll 特許

再審査において中央の支持部材の軸方向両側に一对の弾性シールリング 26という特徴（従属クレーム 9）を追加した。



SMC の形態：

ピストンの一端に単一の双方向シールリング

争点 1：経過書類禁反言は引例を回避するための減縮補正に限られるのか？

経過書類禁反言は、先行技術を回避するために実施された減縮補正にのみ適用されるのではなく、112 条を含む米国特許法条文の要件に関わる減縮補正にも適用される。経過書類禁反言は、特許を取得するための補正であり、且つ、それが特許の権利範囲を減縮するときに発生する。しかし、112 条拒絶を克服する補正が単に表面的な(実質的ではない：cosmetic)場合には、そのような補正は権利範囲を減縮するものではなく、それは経過書類禁反言を構成しない。

争点 2：経過書類禁反言が推定されると均等論の適用は一切禁止されるのか？

経過書類禁反言が推定されたとしても当該構成要素に対して均等論の適用を全面的に禁止するものではない。CAFC 判決の「**Complete Bar**」を否定する。それでは、どのような条件下で「**Complete Bar**」が否定されるのか？

以下の要件の何れかを挙証できれば均等論を適用できる余地はある（経過書類禁反言の推定に反駁可能となる）：

- (1) 出願時に均等物の形態が予見不能であった (unforeseeable)；
- (2) 補正理由が当該均等物と殆ど関係がない(tangential relation)； 或いは、
- (3) 特許権者は、何らかの理由によって問題となる非実質的な代替えの形態（イ号）を含むように補正しておくことが当業者にとって合理的に期待できなかった；

上記（1）～（3）の何れかを挙証することで禁反言の推定を覆し均等論の適用が可能となりうる。

＊注：上記(2)を言い換えると、クレームを減縮補正した理由がイ号の形態を回避するためになされたものではない；

[6] CAFC 判決

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.

493 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2007)

均等論の適用に対する最高裁の法理論（減縮補正された構成要素には経過書類禁反言が成立するし原則 DOE の適用が禁止されるが、その原則に対する例外規定）を適用し、20 年に及ぶ Festo 事件に幕を下ろした判決

1988 年に Festo 社は SMC を相手とし侵害訴訟を提起し、19 年の審理期間において 2 回の大法廷判決（CAFC）および 2 回の合衆国最高裁の判決が下された。

均等論の適用に対する 2002 年の最高裁判決によると、侵害の判断において、まずは文言侵害が大原則であり、第 1 の例外として均等論適用による侵害があり、均等論を適用できない状況の一つとして特許性に関わる理由により減縮補正された要素という第 2 の例外（禁反言の法理）がある。さらに、第 3 の例外（禁反言の法理適用の例外規定）として、特許性に関わる理由で減縮補正された構成要素であっても所定要件を満たす場合には均等論の適用が許可されるというのが現行の判例法である。

本件では第 3 の例外（禁反言の法理適用の例外）に関して最終的な判断がなされ SMC の完全勝利（非侵害）が確定した。（筆者）

- 特許権者：Festo（独）
- 被疑侵害者：焼結金属株式会社（現 SMC 株式会社）
- 特許： 独 FESTO 社の磁気レスシリンダー装置(搬送装置用)

Stoll 特許：USP 4,354,125（125 特許）

注意：当初、Festo の 2 件の特許で侵害裁判が提起されたが 125 特許が本事件まで残った。

■ 背景

1988 年に Festo 社は SMC を相手とし侵害訴訟を提起し、19 年の審理期間において 2 回の CAFC 大法廷判決(**Festo I**, **Festo III**)および 2 回の合衆国最高裁の判決(**Festo II**, **Festo IV**)が下された。特許性に関わる補正を行った場合には均等論の適用を例外なく禁止するという「完全禁止理論」とその例外を設けるという「柔軟適用理論」との間で長期にわたり審理が行われたが、2002 年の最高裁判決(**Festo IV**)で、減縮補正された構成要素には禁反言の法理に基づき原則均等論の適用を禁止するが、以下の 3 つの要件の何れかに該当する場合には均等論の適用を許可すると判示された：

- (1) イ号の形態が補正時に unforeseeable（予見不能）である；
- (2) 補正の理由がイ号の形態を回避するためになされたものではない；
- (3) 上記（１）、（２）以外の理由でイ号の形態を補正において含めなかった

たであろうということが妥当性を持って理解される場合；

即ち、侵害の判断においてまずは文言侵害が大原則であり、第 1 の例外として均等論適用による侵害があり、均等論の適用を禁止する要件として特許性に関わる理由により減縮補正された構成要素であるという第 2 の例外がある。さらに、第 3 の例外として、特許性に関わる理由で減縮補正された構成要素であっても上記（１）～（３）の何れかを満たす場合には均等論の適用が許可されるというのが現行法である。

2002 年の最高裁判決(**Festo IV**)によって CAFC に差し戻され、2003 年の CAFC 判決(**Festo V**)を経て、地裁に再度差戻された。

Festo は経過書類から明らかなように、引例を回避するためにクレームを減縮補正した。当該引例と SMC の製品との関連性が緊密であったので上記(2)を適用できなかった。上記(3)に関しては、引例を回避するために実施した減縮補正が SMC の形態との関連性が緊密であったため必然的にイ号（SMC）の形態を補正において含めなかったであろうという主張には説得力がない。従って、Festo は上記（１）に依拠し均等論の適用を主張したが、地裁は当該主張を認めなかった。結果として、2005 年、地裁は、SMC は非侵害であると判断した(**Festo VI**)。

2005 年の地裁判決を不服とし Festo は再度 CAFC に控訴し本事件の確定判決に至った(**Festo VII**)。

本 CAFC での争点は上記（１）の foreseeable（予測可能性）という要件をいかに判断するかである。

イ号の問題となる構成要素が対応するクレームの要素に対して foreseeability（予測可能）であったか否かを判断するときに Function/Way/Result の３要素テスト（機能・方法・結果の実質同一性を判定するテスト）あるいは Insubstantial Change なるテスト（非実質的な違いか否かを判断するテスト）を適用する必要はない。イ号の問題となる構成要素がクレームの補正時に引例（先行技術文献）に開示されているという場合には、問題となるイ号の要素は当業者にとって予測可能であったであろうと判断される。

事実への適用：

Festo の特許出願クレームにおいて、スリーブという構成要素を「磁性化可能な材質」に減縮補正された。この補正は対応ドイツ出願で引用された先行技術文献の開示（非磁性材のスリーブを開示していた）を回避するためなされたもので、もともとのクレームのスリーブは磁性材あるいは非磁性材のいずれをも含むものであって、そのスリーブを磁性材に減縮補正したのであって、SMC 社の製品はアルミを使用しており、同アルミは非磁性材料であることに論争はなく、同アルミの形態を予測不能な材料であったと主張することは間違いである。

上記判断に至った理由：

■ Festo が予見可能性の判断に採用を主張する F/W/R テストは、そもそもクレームの構成要素にイ号の構成要素がどれだけ類似するかを判断し、均等物としてクレームの権利範囲に包括できるかを判断するために使用されるものであって、経過書類禁反言の範疇を決定するために適用するために構築されたものではない。

■ Festo の予見可能性の判断基準（問題となる均等物に対し F/W/R テストを適用する）を採用すると経過書類禁反言の法理が実体的な意義を失う。

■ 広範なクレームにおいて、もともと予測可能であった代替物である均等物が、広範に規定されたクレームを減縮補正することによって予測不能にはならない。例えば、補正前のクレームにおいて電球の構成要素として金属製のフィラメントであると定義しており、引例を回避するために、フィラメントの材質を「使用寿命の長い金属 A」に限定した場合に、電球のフィラメントに使用されることが周知であった金属 B は、それが長寿命の材料として使用されることが知られていなくとも予測不能な材料にはならない。

【結論】

最高裁(Festo IV)による第 3 の例外規定である「(1)予見可能性の判断」において、問題となる均等物が非実質的な違いを判断するテスト、あるいは、機能・方法・結果の実質同一性を判定するテストを適用するのは誤りである。焼結金属工業(SMC)のアルミ製のスリーブは Festo の磁性材のスリーブに対し、予見可能な代替物であったと判断され、同

アルに製のスリーブに対して経過書類禁反言が適用される（第 3 の例外規定は適用されない）。従って、地裁の判決（**Festo VI**： SMC の製品は Festo 社の 125 特許を侵害しない）を支持する。

[7] CAFC 大法廷判決

JOHNSON & JOHNSTON v. R. E. SERV.

285 F.3d 1046 (Fed. Cir. en banc : 2002)

明細書に開示されているがクレームの文言の権利範囲に属さない実施例は公衆に提供(Dedication to Public)されたものとなる。

本件は均等論の適用の制限に関する CAFC 大法廷での判例である。1997 年の Warner-Jenkinson 最高裁判決では「経過書類禁反言」が DOE の適用を制限すると判示されたが、本判決では均等論の適用にさらなる制限を加える法理論を判示した。本判決の法理を一言で云うならば、クレームの文言の権利範囲から漏れる実施例（明細書に開示された実施例）は公衆に提供(**Dedication to Public**)されたものとみなされる。注意すべきは、当該法理に基づく均等論適用の制限は、クレームが減縮補正されているか否かは関係ない。寧ろ、原クレームの文言の権利範囲に属さない実施形態は当該クレームに均等論を適用し範囲に含むことはできないということだ。このように一見すると理不尽な法理論であるが、大法廷曰く、出願人は継続出願をすることで文言の範囲に属さない実施例を権利範囲に含むことが可能であり、また、特許発行後 2 年以内であれば再発行出願によって権利範囲を拡大することも可能である。故に、その努力を怠った出願人、或いは、権利者に対するペナルティということだ。

従って、問題となる他者特許 P1 に対する属否を判断する際にクレームの権利範囲から漏れる実施例 X が明細書に開示されていれば、その実施例 X のレベルまでは均等論は適用されないという判断が可能となる。さらに、特許 P1 に関して言うなら文言の権利範囲に含まれない実施例 X は公に提供されたものとなるので実施例 X を使用、製造、販売しても当該特許 P1 に関しては非侵害となる。ここで注意すべきは、この問題となる特許 P1 に関しては非侵害となるが、別の第 3 者による特許 P2 の権利範囲に入れば第 3 者の特許 P2 を侵害することになる。公衆に提供(**dedication to public**)された実施例 X とは当該特許 P1 に関してのみであるということに留意されたい。（筆者）

■ 特許権者：James A. Johnston

- 被疑侵害者：R.E. Service, Co.（以下、RES）
- 特許：USP 5,153,050（050 特許）

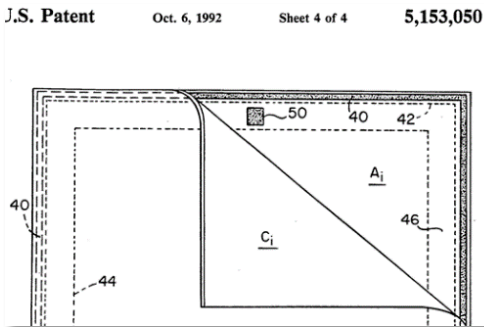
プリント基板の製造に関する特許であり、特に作業者が薄い銅製のホイル（箔）を取り扱うときに損傷させないように、脆い銅製のホイル（箔）をより剛性の高いアルミ製基板シートに接着することをクレームしている。当該アルミ基板シートによって作業者は脆い銅製のホイル（箔）を損傷することなく取り扱うことができ、加熱ステップを経た後は、当該アルミ製の基板シートを取外し再使用することが可能である。

Ci：保護された銅製のホイル内側面

Ai：アルミ製基板の内側面

40：バンド状で柔軟な接着部（アルミ基板と銅製ホイルを接着する）

CZ：上記によって生成される保護された中央領域



050 特許の明細書コラム 8 の 21 – 30 行目には、基板の材料に関して以下のように記載されている：

アルミは基板に好適な材料であるが、それ以外の材料、例えば、ステンレス鋼或いはニッケル合金なども使用可能である。所定の状況下では……………、ポリプロピレンも使用可能である。

被疑侵害者 RES はアルミ製の基板シートではなく、銅製の基板シートを採用していた。

Johnston の 050 特許は、クレームで「アルミ製のシート」であると規定している。しかし 050 特許の明細書では「アルミは基板にとって好適な材料であるが、ステンレス鋼、或いは、ニッケル合金をアルミの代わりに使用することも可能である」と記載している。CAFC 大法廷は、アルミ製というクレームの構成要素に均等論を適用しても、明細書で開示したがクレームしなかった銅製の基板を均等の範囲に含むことはできないと判示した。従って、Johnston は RES の実施形態（銅製基板）を包括するように均等論を適用することはできない。

CAFC 曰く、そもそも特許権者は、開示したがクレームしなかった主題を諦める必要はなく、救済措置がある。特許が発行されて 2 年以内であれば特許権者は再発行特許出願をし、開示したがクレームしなかった主題を含めるようにクレームの権利範囲を拡大できる可能性がある。さらに、特許が発行される前に継続出願をすることも可能である。

★ Newman 判事の反対意見あり：本大法廷は YBM 判決⁴を無効にするに留まらず、最高裁の判決（Graver-Tank と Warner-Jenkinson）をも無効にし、新規、且つ、不要で、不条理な **Per Se ルール**（事実の如何に拘わらず適用される絶対ルール）を作ってしまった。

[8] CAFC 大法廷判決

HONEYWELL Int'l Inc. v. HAMILTON Sundstrand Corp.

370 F.3d 1131 (CAFC en banc: 2004)

許可可能とされた従属クレームを独立形式に補正すると当該従属クレームの特徴に対して経過書類禁反言が生じるとした判例

本件において、**許可可能とされた従属クレーム**を独立クレームの形式に補正する場合にも Festo の経過書類禁反言（即ち、DOE 適用禁止の推定）が働くのかという点が争われた。1997 年の WJ-Hilton 最高裁判決及び 2002 年の Festo 判決においては原クレームに明細書から新規なる特徴を加えるというような減縮補正をしたのであって、原出願にある従属クレームの特徴によって減縮補正したわけではない。

言い換えると、**許可された従属クレーム**は元々親クレームの特徴を全て含むものであり、クレームの超過費用を度外視すれば全ての従属クレームは独立クレームとして出願することができたということである。Festo 判決の法理論によると、許可された従属クレームが元々独立クレーム形式で出願されており、その独立クレームが許可された場合には減縮補正がないので当該許可された独立クレームの構成要素には経過書類禁反言は成立しないのである。しかし本大法廷の判決によると**許可可能とされた従属クレーム**を独立クレーム形式に補正すると当該従属クレームの特徴は減縮補正された特徴と解釈され経過書類禁反言が成立するということだ。

従って、出願審査で従属クレームが許可可能となったとしても親クレームに従属クレームの全特徴を追加する補正が必要か否かを検討することが重要である。（筆者）

■ 権利者：Honeywell

■ 特許：USP 4380893 / USP4428194 (194 特許)

⁴ YBM Magnex v. Int'l Trade Comm'n 145 F.3d 1317 (Fed. Cir. 1998)

■ 被疑侵害者： Hamilton Sundstrand

■ 地裁：Sundstrand 社の行為は Honeywell 社の上記米国特許 2 件のクレームを均等論適用の基に侵害し、同侵害行為は故意侵害を構成するとし Sundstrand に約 50 億円の損害賠償の支払いを命じる判決をくだした。【注意】問題となったクレームは元々許可可能とされた従属クレームであり独立クレーム形式に補正された。

■ CAFC 大法廷は、従属クレームを独立形式に補正することによって（同独立クレームはキャンセル）従属クレームの特徴に対して Festo 禁反言の推定が働く（従属クレームの特徴には DOE 適用不可）と判示した。但し、同推定は Festo 最高裁判決（Festo IV）に鑑み反駁可能であるとし地裁に差し戻された。

問題となった Honeywell-194 特許の方法クレーム 4：（下線部は許可可能と判断された原従属クレーム 4 の特徴）〔従属クレーム 4 を独立クレームの形式に補正した〕

4. A method of utilizing a compressor of a gas turbine engine to power pneumatically-operated apparatus having a variable inlet air flow demand, the compressor having adjustable inlet guide vanes, said method comprising the steps of:

- (a) interconnecting a supply duct between the compressor and the pneumatically-operated apparatus;
- (b) flowing discharge air from the compressor through said supply duct to the pneumatically-operated apparatus;
- (c)
- (d) adjusting the relationship between the magnitudes of said integral and proportional control signals and the magnitudes of said parameter variations as a function of the position of the inlet guide vanes.

[9] CAFC 判決

Insituform Tech Inc. v. Cat Contracting Inc.

385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004)

Festo 最高裁判決による例外規定（Flexible Bar: 経過書類禁反言が生じると DOE は適用禁止という法理論に対する例外規定）を適用した数少ない

CAFC 判決

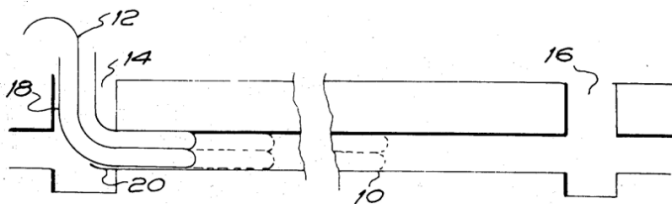
本件は 1991 年 6 月の陪審審理より始まり原告・被告の控訴・反訴を繰り返し、一連の Festo 事件、特に 2002 年の Festo 最高裁判決を経て、実に地裁での審理が開始さ

れてから約 14 年後に本 CAFC 判決に至った。本件は、2002 年の Festo 最高裁で判示された経過書類禁反言に対する第 2 番目の反駁手法（“Tangential”）⁵が認められた数少ない判決である。

CAFC は、Wood 特許審査中の補正はその補正理由が明示されており、その補正理由は「被疑均等の形態と非実質的な関係しかない」とする上記第 2 番目の反証手法の要件を満たすので、Festo 推定を覆すことができ、掘って同補正部分に均等を認められると判断した。しかし、本判決以降 Festo 禁反言（経過書類禁反言）に反駁し均等論の適用が認められたことを示す CAFC 判決は殆どない。（筆者）

- 問題となった特許： USP4,366,012 (012 特許) 1982 年 12 月 28 日
- 発明者： Eric Wood 氏
- 権利者： Insituform International Inc., 大英帝国
- 被疑侵害者： Cat Contracting Inc.
- 発明の概要

地下に配備された下水のパイプ（下水管）は過度の圧力が掛かる場合が多く、長期間その状態にさらしておくことでパイプにクラックが入る等の構造的な欠陥を生じ、その結果として漏れをきたす場合がある。過去においては（本件関連特許出願以前）同欠陥を生じた部分を掘り出し、その部分を新品と取り替えるという手法においてしか保守保全ができなかった。Wood 氏（発明者）はこのような地下のパイプに対し地面を掘り起こすことなく再建する技術に関する先駆者である。Wood 氏の 012 特許は地下パイプの修繕を掘り起こしなしで実行するその手法に関する特許であり、同特許のクレーム 1 のみが本裁判の争点となった。



⁵ 以下の要件の何れかを挙証できれば経過書類禁反言「Festo 禁反言」の推定に反駁可能：

- (a) 出願時に均等物の形態が予見不能であった (Unforeseeable)；
- (b) 補正理由が当該均等物と殆ど関係がない (Tangential relation)； 或いは、
- (c) 何らかの理由によって、問題となる非実質的な代替の形態（イ号）を含むように補正しておくことが当業者にとって合理的に期待できなかった；

同クレーム 1 は、地下パイプにライナー（裏地）を据える技術に関し、損傷のあるパイプの部分にライナー（裏地）を据える前に、柔軟なチューブ裏地に樹脂をしみこませるという手法である。同ライナーは浸透不能な層を外側に、樹脂を吸収したフェルト層を内側に形成している。このライナーの外側の不浸透性の層を切開して窓（Window）を形成し、同窓の外側に他端が真空力生成源に連結されたカップ（真空カップ）を取り付けて、同ライナーの内面に吸引力を発生させるというものである。この吸引力によってライナーの所定部分は樹脂で満たされることになる。

さらに、吸引のために使用された窓（Window）を塞ぎ、同カップをライナーの他の必要な箇所に移動させ、同箇所に新たな開口部（Window）を形成し、上記ステップを繰り返し、ライナーの所定部分に樹脂を満たすという作業をするものである。このようにして必要なライナーの箇所のみを樹脂で含浸させることによって既に樹脂で満たされた過剰な重量を備えたライナーを目的地まで搬送する必要があるという効果を生ずる。

■ 被告（被疑侵害者）の形態：

プロセス I：（問題となったプロセス）

ライナー含浸手法であって、複数の真空カップ（吸引カップ）を使用する技術である。チューブ状ライナーの 4 ～ 6 箇所に切込みを形成し、同切込み部に対応する箇所にカップを使用し、真空吸引するという手法である。従って、樹脂の移動先端部に最も近い真空カップを取り外すとともに、対応位置のスリットを閉じることによって残りの下流位置のカップによって継続的に真空吸引が実行されるという形態である。

■ 地裁の判断：

被告のプロセス I は Insituform のクレーム 1 を均等論適用の基に侵害する。

■ CAFC の判断：

出願経過によるクレーム補正：

原クレーム 1 には真空カップの位置あるいは設置場所が規定されていなかった。さらに、原クレーム 1 では真空源の設定位置も規定されていなかった。審査中に USP4,182,262（Everson 特許）が引用され出願時のクレームが拒絶された。

Everson 特許は、CIPP（Cured-In-Place Pipe）方式の一種で、**真空源をパイプの端部に固定して使う**方法を開示している。ゆえに、Everson 特許では、真空をかける位置が樹脂注入位置からかなり離れているため長い真空パイプ（または大きな真空装置）を必要とし、真空生成効率が落ち、樹脂がライナーの内部に均一に浸透しにくいという欠点があった。つまり Everson では、真空源と樹脂の接触位置（impregnation front）が**物理的に離れすぎている**ことが問題であった。

Insituform は上記問題点を空気吸入用のコンプレッサを樹脂前部(resin front)に近接する位置に設けることによって小規模なコンプレッサの使用でも可能としており、Everson 引例の問題点を解決している。

Everson 特許に基づく拒絶理由を解消するため Insituform は原クレーム 1 に実質的に原クレーム 2 ～ 4 のすべての特徴を盛り込んだ。補正によって以下のような限定が加えられた：

- disposing over the window **a cup** connected to **a vacuum source**
- removing **the cup** and sealing the window
- providing another window … downstream
- drawing through the new window a vacuum …

この補正により

- 「単一のカップを使い、その位置を変えながら作業する」
- 「真空は樹脂の近くで発生させる」

という特徴が、Everson 方式との差別化要素として明確にクレームで規定された。

DOE(均等論)適用の可否

上記補正は **Everson との差別化のための「位置的な工夫」に関するもの**であって、被告の「プロセス I：複数カップ方式」を除外する意図はなかったと理解される。すなわち、

- 補正の本質は「真空源を樹脂の近くに置く」こと
- カップの数が 1 つか複数かは補正理由とは無関係 (tangential)

そのため、Festo の推定を覆す第 2 要件 (tangential relation) が成立し、DOE 適用が認められる。言い換えると、出願人 (Insituform) によるクレームの減縮補正は Everson 特許と識別するために実施されたもので、結果として被疑均等物を排除するような補正ではなかったと判断される。

従って、CAFC は下級審の均等論適用の基に侵害するとの判決を支持する。

[10] CAFC 判決

Advanced Steel Recovery v. X-Body

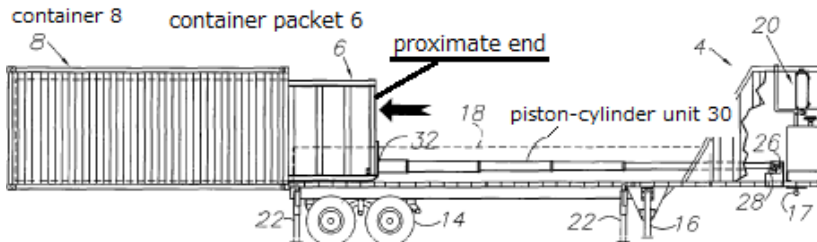
808 .3d 1313 (Fed. Cir. 2015-11)

1997 年の WJ 最高裁判決の 3 要素テスト（機能、手法、結果の実質的同一性）の適用の仕方を難易度の低い技術で説明した判例：「端部」とはその端から 30%以上離間したものは DOE の範囲に属さない。

本件は Festo 判決後、久々に見る DOE 侵害の適用に対する判決である。クレーム 1 には、「A が B の隣接端部に連結されている」という特徴が規定されている。なお、A は油圧ピストンで B は A の作動によって水平方向に摺動するコンテナで A の位置から見て遠方端部と隣接端部があり、「A は当該隣接端部に連結されている」と規定されている。イ号の形態は、A と B に相当する部材は存在しており、B は A の作動によって摺動する、但し、A が B の長手方向の隣接端部から 35% 程度離間した位置に連結されているという構造であった。文言上は侵害なしということは明白であり、均等論侵害の判断として機能・手法・結果テスト（3 パートテスト）を適用した。少なくとも 3 パートテスト（機能・手段・結果）の手法 Prong を満たさないとして均等侵害が否定された。手法 Prong を満たしないと判断した理由は、均等論の適用によって、端部から長手方向に 35% 離間したイ号に均等と認めると「隣接端部」に連結されているというクレーム 1 の特徴を無にすることになり、Warner-Jenkinson 判決で判示した All Element ルールによって許されないと説明した。さらに、分別のある陪審(reasonable jury)が、35% 離間したイ号の形態と「隣接端部」に連結されているという特徴とが非実質的な差異しかないとは判断しないであろうと述べた。（筆者）

- 権利者： Advanced Steel Recovery (Advanced Steel)
- 被疑侵害者： X-Body Equipment, Inc. & Jewell Attachments LLC
- 問題となった特許 USP No. 8,061,950 号の概要：

商品（バルク材）で満たされたコンテナを搬送用のトラックの荷台（等）に積荷するためのシステムに関し、上方に開口するコンテナポケット 6 に商品（バルク材）が供給され、油圧動力によって作動するピストン・シリンダーユニット 30 によってコンテナポケット 6 が搬送用コンテナ 8 まで移送される。その後第 2 ピストン・シリンダー機構 56 によって当該コンテナポケット 6 に収納された商品が押し出され搬送コンテナ 8 に収容される。



- クレーム 1（争点部分のみ：実際には本書面では 2 ページ全体に及ぶ非常に冗長なクレームである）

A container packing system, which comprises: a transfer base including proximate and distal ends and a container packer guide; a container packer including a proximate end, a distal end with an opening, opposite sidewalls, a floor and an interior; said container packer being movable longitudinally along said container packer guide between a retracted position on said transfer base and an extended position extending at least partially from said transfer base distal end;

said container packer drive comprising a container packer **piston-and-cylinder unit connected to** said transfer base proximate end and **said container packer proximate end**;

a transport container selectively located in proximity to said transfer base distal end and adapted for selectively receiving at least a portion of said container packer with said container packer in its extended position.

■ 背景:

Advance はバルク材で満たされたコンテナの積卸システムおよびその手法に対する 950 特許の権利者であり、X-Body を相手に侵害訴訟を提起した。問題となった特許クレーム 1 の構成要素にはピストン・シリンダーユニットがコンテナパケットの隣接端部に連結されているという特徴が規定されており、X-Body が販売する被疑侵害品（Acculoder 装置）の形態はピストン・シリンダーユニットがコンテナパケットの端面からその長手方向に 35% 離間した床部に連結されている。地裁は「隣接端部」という用語の意味合いを最端部（縁部）と解釈し、合理的な（分別のある）陪審であれば Acculoder 装置の連結部が隣接端部に固定されていると解釈しないとして非侵害（文言および均等論適用）と判断した。

■ 争点:

クレーム 1 のピストン・シリンダーユニットがコンテナパケットの隣接端部に連結されているという特徴が規定されており、「隣接端部」の解釈が争点となった。より詳細には「隣接端部」とは全く端の部位（extreme edge: 縁部）のみを意味するのか、縁部（extreme edge）から 35% 離間した位置に連結されたイ号の形態も含むのか？

■ CAFC 判決の概要:

地裁判決（非侵害）を支持する。

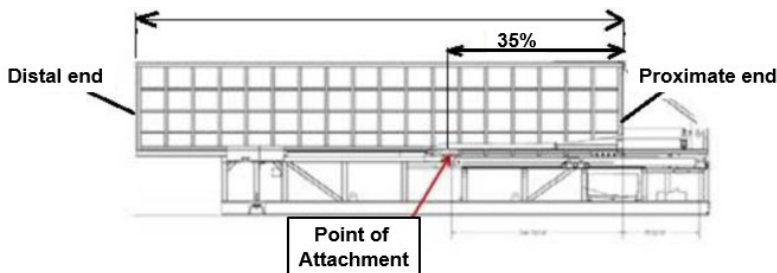
クレーム用語の究極の解釈および内部証拠に基づくクレーム解釈は法律解釈であり、控訴審において de novo 基準でレビューする。但し、地裁の外部証拠に基づく事実認定に対してはクリアエラー基準（明らかな間違いがある場合のみ否定できる）で審理する。--Teva

Pharma. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., S. Ct. (2015) クレーム用語は通常および一般的な意味合いで解釈される。

Advance は「端部」という用語は遠隔端部の反対側の部分あるいは領域を含むと主張している。さらにクレームの「隣接端部」は後半部あるいは遠隔端部の反対側のいかなる部分も含むという解釈が辞書から理解されると主張している。当該主張は認められない。

文言侵害に関して：

X-Body の Acculoader 装置のピストン・シリンダーユニットはコンテナ・パケットの端部からその長手方向に 35% 離間した箇所に連結されている。以下図参照



上記状態が「隣接端部」に連結されているというクレーム 1 の特徴を満たすとは分別のある陪審は理解しないであろう。よって地裁判決（文言侵害なし）を支持する。

均等論侵害に関して：

均等侵害の判断は事実問題であるが、分別のある陪審がクレームと被疑侵害の形態が均等と判断しないことを支持する証拠がある場合には、地裁は一部あるいは全体的な略式判決の申し立てを認める義務がある。--*Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chem*, 520 U.S. (1997) 特許権者の側が両者（クレームされた発明と被疑侵害の形態）の間に非実質的な差異しか存在しないことと機能・手法・結果テストを満たすことを証言しなければならない。--*Aqua Tex Indus., Inc. v. Techniche Sols.* 489, F. 3d (Fed. Cir. 2007) なお、均等論の適用にも制限がある、すなわち、All Element ルール（構成要素ごとに判断すること：クレーム全体とイ号を比較しない）、経過書類禁反言、クレーム用語に内在する減縮解釈等によって均等の適用幅に制限が生じる。--*Moore U.S.A. v. Standard Register Co.*, 229 (Fed. Cir. 2000)

均等侵害を成立させるためには Advanced は機能・手法・結果テスト（3 パートテスト）のもとに証拠を提示しなければならない。--*Augme Techs v. Yahoo! Inc.* (Fed. Cir. 2014) クレームされた発明と被疑侵害の形態が実質的に同じ機能を実現し、同じ結果を達成するとしても、異なる手法によってそれら（機能と結果）を達成するのでは均等論侵害

とはならない。--*Perkin Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp.* (Fed. Cir. 1987) 本件で Advance はクレームされた発明と実質的に同じ手法を用いるということを挙証していない。

Advanced の挙証（専門家による供述書）では、Acculoader 装置のパケットは水平な案内部に沿って移動し、シリンダーも油圧で作動するので、ピストンをコンテナパケットの底部中間部に固定すると完全なる端部に固定するのでは実質的な差はないと主張している。しかし Advanced の主張の根拠たる案内部と油圧作動型のシリンダーはクレーム 1 の他の部分で規定する構成要素であって、問題となるクレームの構成要素（ピストン・シリンダーユニットはコンテナパケットの隣接端部に固定されている）に対する 3 パートテストの機能を実現する手法に対する分析ではない。

均等侵害の挙証責任を負う特許権者は、他の構成要素に対して 3 パートテストを適用することで問題となる構成要素の均等を主張することはできない。即ち、それを許容すると Warner-Jenkinson 判決で判示された All Element ルールを無にすることになる。クレームされた発明と被疑侵害品との全体的な類似点に関する一般化した証言は均等論侵害の挙証を充足しない。

クレーム 1 の問題となる用語、「隣接端部」は絶対的な端部から幾分か離間する状態をすべて排除するとは解釈されないが、地裁の「分別のある陪審が端部より長手方向に 35% 離間した連結箇所をクレームの隣接端部と均等であると解釈しないであろう」という略式判決に間違いはない。均等幅を広げることによって、そもそものクレームの権利範囲から離脱することは許されない。本件の場合、均等幅を Acculoader 装置の連結部を含むまで広げるとクレームで規定された明白且つ的確な構造の限定事項（特徴）を無にすることになる。依って地裁の略式判決（均等侵害なし）は間違いではない。

上記理由によって地裁の略式判決（3 パートテストに基づき均等侵害はない）を支持する。

[11] CAFC 判決

Pharma Tech Solutions v. LifeScan

942 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2019-11)

クレーム補正によって生じる禁反言(amendment-based prosecution history estoppel)が生じ、さらに、補正クレームの特許性を主張する反論 (Argument) による禁反言(argument-based prosecution

history estoppel)を説示した判例

本件は経過書類禁反言(Prosecution History Estoppel)により均等論の適用が禁止されたことを示す分かりやすい判決である。

本件特許の出願人は、審査経過において 1 回目の拒絶理由を克服するべくクレームを減縮補正した。3 度の拒絶を受けるものの出願人は第 1 回目の拒絶理由に対して減縮補正したクレームでもって引例との差異を主張し、最終的にはインタビューで権利化に持ち込んだ。第 1 回目の拒絶理由を克服するための減縮補正により、クレーム補正による禁反言(amendment-based prosecution history estoppel)が生じる。さらに、補正クレームの特許性を主張する反論 (Argument) による禁反言(argument-based prosecution history estoppel)が生じる。2002 年の Festo 最高裁判決では、経過書類による禁反言が生じた場合には DOE (均等論) の適用を禁止するという推定が働くが、当該推定は特許を取得するための補正理由と被疑侵害の形態が僅かに関連するレベル (言い換えると、イ号に類似の引例を回避する補正ではない) であれば当該推定を反駁することができる。(以下の手順で均等侵害を判断する)

[a] 文言上の侵害なし ➡ [b] 均等論の侵害は? ➡ [c] クレームに減縮補正有り (Prosecution History estoppel) ➡ [d] 減縮補正された構成要素には DOE 適用不可の推定が働く (Presumption: No DOE applies to the amended elements) ➡ [e] 補正理由と被疑侵害の形態に関連性が弱い⁶ ➡ [f] DOE 適用不可の推定を反駁可能 (Festo exception to the Presumption)

特許権者 (Pharma) は LifeScan の形態は文言上侵害していないことを認めるも、均等論侵害を主張した。均等論侵害を主張するため上記[e],[f]に依拠した。しかし、Pharma の減縮補正と反論は converting (変換) と comparing (比較) という 2 つの特徴が引例との差異を出すために必須要件であると明白に経過書類に記録されており、それら 2 つの特徴を備えていない LifeScan の形態は明らかに非侵害 (DOE 侵害無し) という判断となった。(筆者)

■ 事件の背景：

Pharma は LifeScan の家庭用の血糖値測定装置 (OneTouch® Ultra® システム) が Pharma の USP 6,153,069 を均等論の基に侵害しているとし Nevada 州地区

⁶ [e] a rationale underlying the narrowing amendment bears no more than a tangential relation to the accused product

連邦地裁に侵害裁判を提起した。地裁は Pharma の出願審査経過書類禁反言に鑑み均等侵害はないと略式判決を下した。当該略式判決を不服として Pharma は CAFC に控訴した。即ち、争点は経過書類禁反言によって DOE の適用が封じられるか否かである。

- 特許権者：PHARMA
- 被疑侵害者：LIFESCAN
- 本件特許：USP 6,153,069 (以下 069 特許)
- 特許発明の概要：

069 特許は糖尿病患者が家庭で血液中のグルコース（血糖値）を測定するためのモニターシステムに関する。血中グルコース（血糖値）を測定するに際し、指先より採取した血液をテストストリップの端部に付着させた後に、テストストリップを測定具に挿入する。当該テストストリップには一対の電極（活性電極と第 2 電極）があり、活性電極は血液中のグルコースを酸化させるエンザイムで被膜されている。所定の培養時間経過後に測定具は電極間に電圧を与えることで拡散制限電流（コッテル電流）を生成し、その電流を測定する。このコッテル電流と血中グルコース濃度との間に比例関係がある。この比例関係を利用しマイクロプロセッサが当該電流を血中グルコースレベルに変換することでユーザーが血糖値を認知できる。

本特許発明では、当該測定においてユーザーの取り扱いに起因する変数（測定値に悪影響を及ぼす種々の要因）を除去しグルコース測定値をより正確に、且つ、信頼できるようにすることに主眼を置いた。一言でいうならば複数回コッテル電流を測定し互いに比較しそれが妥当なレンジに入っているか否かでグルコースレベルが正しく測定できたかを判断する。

■ 出願経過

第 1 回目の Office Action で問題となったクレーム（補正前）は Kuhn 引例；Pollmann 引例及び Szuminsky 引例で拒絶された。1997 年 10 月に出願人は以下の特徴をクレーム 1 に追加し自明性拒絶に反論した。反論の骨子は、補正クレーム 1 はコッテル電流を少なくとも 2 回測定すること；複数回測定されたコッテル電流を測定対象（グルコース）濃度に変換すること；及び、変換された当該濃度を比較することを規定しておりそれら特徴が引例にはないということだ。

f) microprocessor means for converting the first Cottrell current reading into a first analyte concentration measurement using a calibration slope and an intercept specific for the first Cottrell current measurement, for converting the at least one additional Cottrell current reading into an additional analyte concentration using a calibration slope and an intercept specific for the at least one additional Cottrell current

measurement, and for comparing the first analyte concentration measurement with the at least one additional concentration measurement to confirm that they are within a prescribed percentage of each other;

第 2 回目の Office Action において、審査官は補正クレーム 1 を Walling 引例と Szuminsky 引例（または White 引例）によって自明であるとし拒絶した。出願人はクレームを補正することなく、いずれの引例にも対象物（グルコース）濃度を測定するためにコッテル電流を複数回測定し、その測定値を互いに比較し測定装置が正しく機能しているかを確認するという特徴が開示されていないと反論した。

第 3 回目の Office Action において、審査官は Walling 引例と White 引例によって自明であるという拒絶を維持した。出願人はインタビューを実施し、次のように反論した。Walling 引例において複数の電流値を用いて濃度測定が正しく実施されたかを判断することを開示しているが、本願クレーム 1 では 2 つのコッテル電流を第 1 と第 2 の対象物濃度値に変換し、これら第 1、第 2 の対象物濃度値を比較するものである。White 引例には、2 つのコッテル電流を測定し、それらの比率を比較することを開示されている。しかし、本願クレーム 1 で規定する「変換する」という特徴と「比較する」という特徴は Walling 引例と White 引例には開示されていないと主張した。審査官は出願人の反論に同意しクレームを許可した。

■ LifeScan の測定装置（イ号）：

OneTouch® Ultra®システム 家庭用の血中グルコース（血糖値）測定装置



血液が付着したテストストリップが装置に挿入され 5 秒経過後に 2 回にわたり 2 つの電極間の電流が測定される。因みに、一回目の測定は 5 秒 + 25ms、2 回目の測定は 5 秒 + 340ms。測定後に 2 つの測定値の差（Current Difference Test）が許容範囲にあるかを判断する。Current Different Test をパスするとトータルの最終電流が計算される。当該最終電流をもとにストリップの矯正コードを考慮し単一のグルコース量が計算される。

LifeScan の装置はコッテル電流を対象物濃度値に変換する、あるいは、対象物濃度値を比較するということは実施していない。依って文言上の侵害はない（当事者間で異議無し）。

■ CAFC における争点：

LifeScan のグルコース測定装置は上記 069 特許クレーム 1 の文言上侵害はないが、均等論を適用し侵害と判断されるか。

■ 地裁の判断

経過書類禁反言（クレーム補正に起因する禁反言と反論による禁反言）によって LifeScan の装置は出願人が補正によって放棄した権利範囲に属するとして均等侵害を否定した。審査経過中に少なくとも「対象物濃度値に変換し、少なくとも 2 つの対象物濃度値を比較することが引例との差異として重要である」と出願人は何度も述べた。依って Pharma が主張する Festo 判決の経過書類禁反言の例外（Festo 最高裁判決の Tangential Exception ★）の適用を否定した。結果として、地裁は LifeScan の略式裁判を許可し、経過書類禁反言によって均等侵害を否定した。

★：Tangential Exception: “a rationale underlying the narrowing amendment bears no more than a tangential relation to the accused product”

■ CAFC の判断

地裁判決を支持する。

経過書類禁反言は、[1]クレームの減縮補正（クレーム補正による禁反言）、あるいは、[2]反論によってクレームの権利範囲を放棄すること（反論による禁反言）によって生じる。

クレーム補正及び反論による経過書類禁反言によって Pharma が主張する形態（LifeScan の形態）は均等論を適用しても 069 特許のクレーム 1 の侵害を認められない。

Pharma が主張する均等物（即ち、LifeScan の形態）：

[a] 異なる時間で電流を 2 度測定する；[b] 当該測定値を比較し、差が所定値以内であることを確認する；そして[c] 電流値をグルコース濃度に変換する。

1997 年 10 月の発明者のクレーム補正によってクレーム 1 には複数の電流値を測定対象物濃度値に変換すること、および、変換された複数の対象物濃度値を比較するという特徴が追加された。従って、出願人は血中グルコース濃度検出システムという技術領域から複数の電流値を測定対象物濃度値に変換すること、および、対象物濃度値を比較するという特徴を備えていないものを放棄したと推定される。この推定はクレームの補正理由が被疑侵

害物と Tangential Relation（僅かに触れる程度の関連性）しかない場合には反駁可能である。本事案の場合には発明者は引例と識別するために「変換する」及び「比較する」という特徴をクレーム 1 に追加したということは経過書類から明らかである。地裁が判断したように 1997 年のクレーム補正に伴う反論は当該減縮補正理由が問題となる均等物と Tangential Relation（僅かに触れる程度の関連性）を超えるものであると判断する。依って、地裁の判断（クレーム補正による禁反言により均等論の適用を禁止する）を支持する。

さらに、経過書類より明らかなように出願人は 2 つのコツテル電流を測定すること、それらを対象物濃度値に変換すること、そして変換された濃度値を比較することが本願発明であると繰り返し主張した。この主張によって権利化されたのであって、当該主張は「変換」→「比較」という順序は引例と識別するための本件特許の重要な特徴であるということは明瞭である。

609 特許の経過書類によって競合者は、クレーム 1 の補正によって、血中グルコース濃度検出システムという技術領域から複数の電流値を測定対象物濃度値に変換すること、および、対象物濃度値を比較するという特徴を備えていないものを出願人が放棄したと合理的に信じるであろう。依って、地裁の判断（反論による禁反言により均等論の適用を禁止する）を支持する。

地裁判決を支持する。

「3」 まとめ

(1) 均等論による侵害の判断： Warner-Jenkinson v. Hilton Davis [4]

- クレームの構成要素(Element-by-Element)ごとに判断する；
- 第 1 判断基準： Function/Way/Result Test - 問題となるイ号の要素が対応するクレームの要素と比較し、機能・手法・結果が実質同一であるか否かを検討する；
- 第 2 判断基準： Insubstantial change Test - 問題となるイ号と対応するクレーム要素との差が非実質的なレベルか否か？
- 均等の判断時： 侵害時

(2) クレームの構成要素が出願審査中に減縮補正された場合には当該構成要素に対し

Festo 経過書類禁反言（DOE 適用不可）が推定される。（★拡大補正された構成要素には DOE 適用）しかしこの Festo 禁反言の推定は以下の 3 要件の何れかに基づき反駁可能である。[5]

- 第 1 要件：出願時に均等物が予測できなかった(unforeseeable)；
- 第 2 要件：減縮補正した理由が均等物に対して殆ど無関係な場合(tangential relation)；
- 第 3 要件：他の何らかの理由で、問題となる置換物を補正クレームに含むことが合理的に期待できなかった場合；

⇒ 上記三要件の内、第 2 要件に基づき Festo 禁反言に反駁した CAFC 判決は極稀にあるが(see Insituform Tech. v. Cat Contracting [9])、実務上は減縮補正された構成要素には均等論は適用できない。上記三要件の基に経過書類禁反言に反駁するのはかなり難しい。

(3) 均等論侵害に対する反証（被疑侵害者側）

- 問題となるクレームの構成要素に経過書類禁反言（減縮補正）が成立しないか？
- 出願明細書でイ号を否定する（発明の権利範囲から除外するような）記述がないか？
- 問題となるクレームの構成要素に DOE を適用しイ号を含むまで拡大解釈すると先行技術によってクレームが無効となることを主張する。 Wilson Sporting Goods & Streamfeeder [2]。

(4) 特許権者側として

- 均等論の適用判断は Element by Element なのでクレームは構成要素列記型とし一つの Element を無闇に長文としない ; Warner-Jenkinson v. Hilton Davis [4]
- 原明細書において従来技術と比較し本願発明の優位性を詳述しすぎないこと（禁反言となる : Argument-Based Estoppel） ; Pharma Tech v. LifeScan [11]
- クレームの減縮補正時に必要以上に特徴を加えていないかを検討する（例 : 従属クレームが許可可能となったとしても従属クレームの全特徴を追加する補正が必要かを検討する） ; Honeywell Int'l v. Hamilton [8]
- クレームを減縮補正する場合、その補正理由を簡潔に主張する（経過書類禁反言を最小限とするためにインタビューで審査官を説得する） ;
- 実施形態が多数存在する場合に、最も広い独立クレームに文言上、全ての実施形態が含まれているかをチェックする ; Johnson & Johnston v. R.E. Serv. [7]
- 場合によっては Means + Function 形式の構成要素にしておく（112 条(f)項の均等物に残る） ;
- そもそも均等の範囲に頼らずクレームの文言の範囲で勝負する