

－米国特許法上の均等論を適用した事例について－

担当：弁護士 小松 陽一郎

東京地裁平成14年(ワ)第1943号営業誹謗行為差止等請求事件,平成15年10月16日(46民)判決(サンゴ砂事件,一部認容),最高裁判所ホームページ知的財産権判決速報

第1, 事案の概要

1, 原告X(日本法人)は,日本国内で造礁サンゴ化石を粉碎したサンゴ化石微粉末を製造し,これを健康食品(商品名 ドナン)として販売し,米国にも同製品を輸出,販売していた。

2, 被告Y(日本法人)は,サンゴ砂を利用した健康増進のための組成物等の発明について米国特許権を有しているが,Xの米国での大口取引先H社(X製品にビタミン類などを混合してカルシウム健康食品「コーラル・プラス」として販売していた)等に対し,複数回にわたって警告書が電子メール等で送られてきた。

警告は,「H社が取り扱う『CORAL PLUS』と称する製品は,Yの有する米国特許...を完全に侵害するものであり,7日以内に回答するよう求める。回答がなければ直ちに米国裁判所に訴訟を提起する。」「我々は当社弁理士及び顧問弁護士とXの特許侵害につき検討した。そして,Xに対して訴訟提起をすれば,勝訴に至ると確信した。しかしながら,訴訟が提起されたら,貴社及びXの両社に数十万ドルの費用がかかる事実を貴社はご存じであろうか。我々は,本件について勝訴すると確信しているが,調査の結果,Xが訴訟費用その他の経費を支払うことができるとは到底考えられないことが判明した。それ故,貴社にとっては,訴訟外で我々との交渉により解決することがより良い解決策であると申し上げる。...貴社の大いなる決断があるものと理解している。貴社とのビッグビジネスを期待している。」等という内容であった。

そして,その後,XはH社との取引ができなくなった。

3,そこで,XからYに対し,東京地裁に本件訴訟が提起された。

請求の内容は,

Xによる米国内におけるX製品の販売行為につき,Yには本件米国特許権に基づく差止請求権がないことの確認

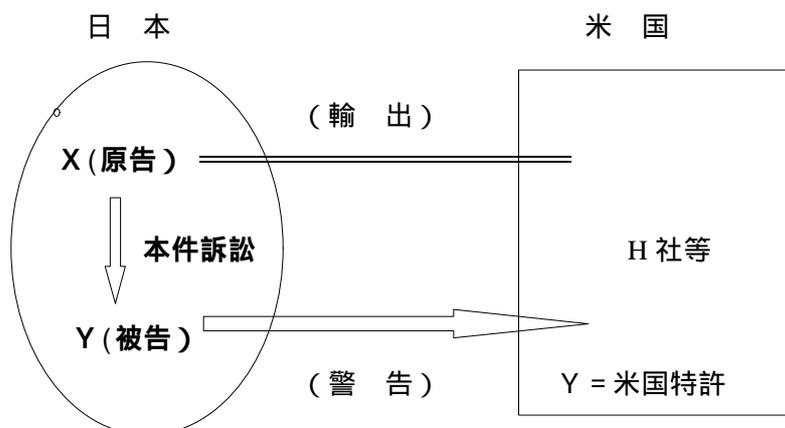
日本国内からXの米国内の取引先(H社等)に対して,Xによる米国内におけるX製品の販売行為が本件米国特許権を侵害する旨をYが警告することの差止め

Xの米国内の取引先による米国内におけるX製品の販売行為につき,Yには本件特許権に基づく差止請求権がないことの確認

Yに対し,日本国内からXの米国内の取引先に対して,同取引先による米国内におけるX製品の販売行為が本件米国特許権を侵害する旨をYが警告することの差止め

虚偽事実の告知・流布についての損害賠償請求

である。



第2 争点

- 1 争点1 - 本案前の抗弁（請求， の訴えについての国際裁判管轄及び確認の利益（訴えの利益）の有無，請求 の訴えについての訴えの利益の有無）
- 2 争点2 - X製品の販売が本件米国特許権を侵害するかどうか
- 3 争点3 - Yの行為は，不正競争防止法2条1項14号所定の「虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」に該当するか
- 4 争点4 - Xの損害

第3 判決の概要（侵害論について）

1 争点1（国際裁判管轄と訴の利益）に関して

争点1については，請求， が，米国内におけるX製品の販売行為についての米国特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求であるから，そもそも日本の裁判所に裁判管轄があるか否かという国際裁判管轄が問題となる。

この点については，本判決は日本の国際裁判管轄を肯定している。

国際裁判管轄の決定基準については，逆推知説（主として民訴学者によって主張されてきた学説であり，国際裁判管轄は，民訴法の土地管轄に関する規定から逆に推知するほかはなく，民訴法の規定する裁判籍が我が国内に存在する場合には，我が国の国際裁判管轄を肯定する，というもの）や管轄配分説（主として国際私法学者によって主張されてきた学説であり，国際裁判管轄の問題を国際社会における裁判機能の分配の問題ととらえ，国際的配慮に基づいて民訴法の土地管轄の規定に修正を加えつつ，国際民事訴訟法独自の国際裁判管轄の規範を確立すべきである，というもの）があるが，最高裁昭和56年10月16日判決（マレーシア航空事件）民集35巻7号1224頁や最高裁平成9年11月11日判決民集51巻10号4055頁等によってその基準が明らかとなっている。すなわち，本判決が説示するように，「国際裁判管轄については，国際的に承認された一般的な準則が存在せず，国際慣習法の成熟も十分ではないため，具体的な事案について我が国に国際裁判管轄を認めるかどうかは，当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理

に従って決定するのが相当である。そして、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、我が国の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内に存する場合には、我が国において裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速の理念に反するような特段の事情が存在しない限り、当該訴訟事件につき我が国の国際裁判管轄を肯定するのが相当である」ということであり、これを本件に当てはめると、Yは日本に本店を有する日本法人であってYの普通裁判籍は当然日本にある。そして、本件では特段の事情も認められないとして、国際裁判管轄を肯定した（なお、最高裁平成13年6月8日判決〔ウルトラマン事件〕最高裁HPは、民事訴訟法の不法行為地の裁判籍の規定に依拠してわが国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、Yがわが国においてした行為によりXの法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる、としたが、原審東京高裁平成12年3月16日判決は、特段の事情があるとしていた）。

訴の利益の有無については、特に問題となるのは、請求（Xの米国内の取引先による米国内におけるX製品の販売につき、Yが本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する、というもの）である。これは、米国におけるXの取引先とYという、本件訴訟当事者以外の第三者とYとの間の法律関係についての確認を求めるものであるから、確認の利益はないというのが一般的である（請求が認容されれば紛争の解決としては十分であろう）。本判決も、請求については、訴の利益がないとして訴えを却下している。

以上については、紙面の関係でこれ以上踏み込まない。

なお、請求（差止請求権不存在確認請求）が認容されれば、請求は営業誹謗行為であるから原則として認容されることとなり、同の損害賠償請求も過失の存在が前提となるが原則として認容される方向に進む。したがって、争点3、4については紹介せず、次の争点2である準拠法と米国特許法の適用による特許権侵害の判断が重要となる。

2 準拠法について

請求（請求の趣旨第1項）は、「『Xによる米国内におけるX製品の販売につき、Yが本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。』というものであり、米国内におけるXの行為につきYが米国特許法により付与された権利に基づく請求権を有するかどうかを問題とするものであって、涉外的要素を含むものであるから、準拠法を決定する必要がある。

米国特許権に基づく差止請求は、被害者に生じた過去の損害のてん補を図ることを目的とする不法行為に基づく請求とは趣旨も性格も異なるものであり、米国特許権の独占的排他的効力に基づくものというべきであるから、その法律関係の性質は特許権の効力と決定すべきである。特許権の効力の準拠法については、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて決定すべきところ、特許権は、国ごとに登録を経て権利として認められるものであり、特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各国の特許権がその成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当であるから、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許

権が登録された国の法律によると解するのが相当である（最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）。

したがって、請求の趣旨第1項の請求については、米国特許法が準拠法となる。」

3 米国特許法の規定について

「米国特許法271条(a)項には、『本法に別段の定めがある場合を除き、米国内において特許の存続期間中に、特許発明を権限なく生産し、使用し、販売提供し又は販売し、あるいは、米国内に特許発明を輸入した者は、特許を侵害したものとする。』と規定され、同法283条には、『本法に基づく訴訟について管轄権を有する裁判所は、特許により付与された権利侵害を防止するため、衡平の原則に従って裁判所が合理的と認める条件に基づいて差止命令を下すことができる。』旨が規定されている。

したがって、本件においては、米国特許法271条(a)項、283条に従って、X製品の販売が本件米国特許権を侵害し、YがXに対して差止請求権を有するかどうかを判断する。」

4 米国特許法における特許侵害の判断の手法

「米国特許法の下での侵害訴訟においては、侵害の成否の判断の対象となる製品（以下「対象製品」という。）が特許発明の技術的範囲に属し、その販売等が特許権侵害となるかどうかは、概ね、次のような手法により判断される。

ア 文言侵害（Literal Infringement）

明細書の特許請求の範囲の記載（クレーム。Claim）を各構成要件（エレメント。Element）に分説し、下記原則に従って、対象製品の構成をこれと対比した場合において、対象製品が各構成要件の文言を充足している場合には、対象製品は、特許発明の技術的範囲に属する。

オ - ル・エレメント・ル - ル（All Element Rule） - 構成要件のなかには、重要でないものは存在しないから、侵害が成立するためには被疑製品はクレームの構成要件のすべてを実施していなければならない。

エレメント・バイ・エレメント（Element by Element） - 構成要件はそれぞれ独立して対比しなければならない。

イ 均等侵害（Infringement by the Doctrine of Equivalents）

文言侵害が成立しない場合であっても、対象製品が特許発明と実質的に同一の方法により同一の機能を果たし、同一の結果を生ずる場合には、対象製品は、特許発明と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属する。

もっとも、出願経過において、特許性に関連してクレームの構成要件を限定した場合、当該構成要件に関しては均等論による権利の拡張は認められない。

この点に関して、フェスト事件連邦最高裁判決（Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 62 U.S.P.Q.2d 1705, 1713, 122 S.Ct. 1831 (2002)）は、『請求項の構成要件が特許性に関連する理由で補正される場合で、しかも、補正が権利範囲を狭めるための補正である場合には、“特許権者は、広義の用語と狭義の用語との間に含まれるすべての主題を放棄した”と推定される。』としており、特許権者は、問題とされている特定の均等物は補正によって放棄されていないことを示す義務を負うことになる。さらに、同判決は、『裁判所が、権利範囲を狭める補正に内在する目的が何であるか判断できず、それ故に、

特定の均等物の放棄に対する禁反言を制限する理論的根拠を決定できない場合には、裁判所は、特許権者が広義の用語と狭義の用語の間のすべての主題を放棄したものと推定する。』とした上、「補正が特定の均等物を放棄しているとは理論的に見なされない例」として、『(a)均等物が、出願時に予測できないものであった場合、(b)補正の理論的根拠が問題となっている均等物と無関係である場合、(c)特許権者が問題となっている非本質的な代用物を記載することを期待し得なかったことを推認させる他の合理的な理由がある場合』を挙げ、これらの場合には、特許権者は、出願経過禁反言による均等成立の制限を免れることができる旨を判示している。」

5 侵害論についての判決内容の要約

文言侵害の成否について（否定）

(1) 本発明

米国特許番号（USP,NO） 4540584号
特許登録日 1985年（昭和60年）9月10日
権利存続期間の満了日 2003年12月28日
（出願日から20年 - 米国特許法154条（c）（1））
発明の名称 健康増進のための組成物
出願日 1983年（昭和58年）12月28日
優先に係る外国出願 [日本]特願57-233889号
1982年（昭和57年）12月28日

(2) 本発明の特許請求の範囲

構成要件A = 有効成分としてのサンゴ砂（Coral Sand）を、人間のためのミネラル補給源として炭酸カルシウム及び他のミネラルを与えるのに十分な量で含有するミネラルサプリメントであって、

構成要件B = 前記サンゴ砂は、約150ないし500メッシュを通過する粒子サイズの微細粉末の形態であるミネラルサプリメント

(3) X製品が構成要件Bを充足するかどうか

X製品の粒子サイズは約5000メッシュである（なお、当初、Yは粒子サイズがこの程度であることを認め、後日構成要件Aに規定する範囲内の粒度品が13%含まれていると主張したが、自白の撤回はその要件を満たさないとして認められなかった）。

したがって、X製品は構成要件Bを充足せず、文言侵害は成立しない。

(4) 均等侵害の成否について

「文言侵害が成立しない場合であっても、対象製品が特許発明と実質的に同一の方法により同一の機能を果たし、同一の結果を生ずる場合には、対象製品は、特許発明と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属するが、出願経過において、特許性に関連してクレームの構成要件を限定した場合には、当該構成要件に関しては均等論による権利の拡張は認められない。」

「本件特許発明は、水に溶解し、食品に添加する方法で、カルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等を身体に摂取し、健康増進に役立てるサンゴ砂微粉末よりなるサプリメントを提供するものである。他方、X製品については、…、粉体のまま栄養源として食する方法のほか、栄養源（ビタミン等）とともに食材に添加して栄養価を高めるな

ど各種の用途があり，その成分としては，炭酸カルシウム，ナトリウム，カリウム，マグネシウム，マンガン及び珪素などを含むもので，これが健康増進に役立つとされている。したがって，X製品は，サンゴ砂粉末という限度では同一の方法により，水に溶解し，食品に添加するなどの方法でカルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等を身体に摂取し，健康増進に役立つサプリメントを提供するという限度では同一の機能（効果）及び結果を生ずるものであるから，X製品の粒子サイズ（約5000メッシュ）が，約150ないし500メッシュという本件特許発明のサンゴ砂の粒子サイズとの比較において，サンゴ粉末の水への溶解あるいはカルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等の体内への吸収の点で，何らかの有意な差異を生ずるのでなければ，本件特許発明と均等なものと評価される余地が存在するということができる。」

「しかしながら，他方，本件米国特許権の出願経過をみると，…本件米国特許権の出願当初の請求項1は，『有効成分としてコ-ラルサンドを有している健康増進用組成物』と規定するのみで，コ-ラルサンドの粒度について，何ら限定していなかったところ，審査官から，ケミカルアブストラクトに記載された『排水から重金属を除去するために用いられる20ないし60メッシュのコ-ラルサンド』の公知例の存在を指摘され，『約150ないし500メッシュを通過するミネラルサプリメント』と補正したものである。しかも，Yは，その補正書に，『いずれの記録文献も50ないし500メッシュの要件について示唆していない。このサイズは，ミネラルサプリメントの人体への摂取に効果的である。』…と記載している上，本件明細書の『好ましい態様の説明』においても，『（消毒及び乾燥したサンゴ砂を）150ないし500メッシュ，好ましくは200ないし450メッシュに粉碎する。』と記しており，人体への摂取に効果的なコ-ラルサンドの粒度について，上記数値による限定を施したものであることが明らかである。」

「本件米国特許権の出願経過に照らせば，構成要件Bの規定する粒子サイズの下限の数値である150メッシュは，公知例として20ないし60メッシュのコ-ラルサンドが存在したことから，これとの抵触による特許性の喪失を避けるために補正により新たに規定されたものであることが明らかである。」

「Yは，本件米国特許権の出願当時，500メッシュ以上に粉碎でき，かつ，商業的に入手可能な機械は存在せず，ジェットミルという微粉碎機が導入されたのは，本件米国特許権の出願以後のことで，将来的にも5000メッシュの粒子サイズを得られるとは予測できなかった旨を主張するが，このような事実を認めるに足りる証拠は提出されていない。」

「補正により粒子サイズの上限として500メッシュの数値を規定した理論的根拠がX製品との相違点と無関係であると断定することはできない。」

「さらに，Yにおいて，補正の際に，粒子サイズとして上限の500メッシュの数値を規定せず下限の150メッシュの数値のみを規定することを期待し得なかったことを，推認させる合理的な理由が存在するということもできない。」

以上によれば，本件においては，構成要件Bにおいて限定された範囲外の粒度のコ-ラルサンドを補正により放棄していないことをYにおいて立証したということとはできないから，X製品について均等侵害は成立しない。」

このようにして均等論の成立を否定し，その結果，営業誹謗行為とそれに基づく損害賠

償の一部を認めた。

第4 研究

1 外国特許権に基づく日本企業に対する侵害訴訟

(1) 国際裁判管轄と準拠法

本件は、米国内におけるX製品の販売行為についての米国特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求等であるが、この点については、第3で既にコメントしたところであり、本件では国際裁判管轄を肯定し日本の裁判所での裁判権を認めた。

日本での裁判管轄権が肯定されるとどの国の法律に基づいて裁判をすべきかという準拠法の問題が生じ、本件では、米国特許法が適用されるとした。なお、日本在住の日本人がその所有する米国特許権に基づいて日本から米国への侵害対象品の輸出等の差止め等を求めた事案について、最高裁平成14年9月26日判決（FM 信号復調装置事件）民集56巻7号1551頁は、「特許権の効力の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律である。特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律である。米国特許法を適用して、米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内にある侵害品の廃棄を命ずることは、法例33条にいう『公ノ秩序』に反する。特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法は、（不法行為の関する）法例11条1項による。米国で販売される米国特許権の侵害品を我が国から米国に輸出した者に対する、米国特許権の侵害を積極的に誘導したことを理由とする損害賠償請求について、法例11条1項にいう『原因タル事実ノ発生シタル地』は、米国である。米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことは、法例11条2項にいう『外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ』に当たる。（につき意見、につき補足意見及び反対意見がある。）」としている（最近の批判的な評釈としては、例えば、木棚照一「判例批評」民商129巻1号108頁。なお、生沼寿彦「外国の特許法との関係」特許・実用新案の法律相談15頁以下、等参照）。

本件では、最高裁平成10年2月24日（ポールスプライン軸受事件）民集51巻1号113頁が、均等論について具体的な適用要件を説示し、それ以来、多くの均等論にふれた下級審判例が出されている中で、東京地裁が、米国の均等論を適用してその成否についての具体的判断を示したという点で、極めて興味深い事件である。また、文言侵害の有無を先に判断するとして、構成要件の各要素を対比し、原則として全部の構成要件を充足した場合のみ文言侵害を肯定すること、そして文言侵害が否定された場合に均等論を検討する、という手法は日本の特許権侵害訴訟における判断手法と全く同一である。

(2) 均等論の適用要件

均等論の適用要件としては、本判決が示している「文言侵害が成立しない場合であっても、対象製品が特許発明と実質的に同一の方法により同一の機能を果たし、同一の結果を生ずる場合には、対象製品は、特許発明と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属する」とする3要素同一性テストの米国型と、「同一の結果が達成されることが当業者による自明」な場合とする欧州型があるとされている（例えば、筆者「均等論適用要件(3)「置換容易性」について」村林隆一・小谷悦司編・特許裁判における均等論—日米欧三極の比較—35頁参照）。そして、日本は従来から、最高裁で示された適用要件を下級審でも実

質的にとってきたが、特に置換可能性と置換容易性は欧州型の要件のなかで読み込めると言われてきた。

(3) 米国における均等論適用要件

米国では、グレーバートンク事件最高裁判決（Graver Tnk Mfg. Co. v. Linde Air Products, 85, U.S.P.Q. 328 (S.Ct. 1950) やワーナー・ジェンキンソン事件連邦最高裁判決（Warner-Jenkinson Co., Inc v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040, 41 U.S.P.Q.2d 1865 (1997)）、そして本判決が引用しているフェスト事件最高裁判決（2002年5月28日。その後 CAFA に差し戻され、最近になって、CAFA は法律審であることもあって、適用除外の要件に関してさらに地裁へ差し戻されたようである）によって、FWR 3要素同一性テストの適用要件が少なくとも機械装置等の事件では一応確立していると解される（なお、服部健一「日米均等論比較」特許裁判における均等論—日米欧三極の比較—74頁の表参照）。

(4) 本件での均等論についての判断

同一の方法か

本件特許発明＝水に溶解し、食品に添加するなどの方法で、カルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等を身体に摂取し、健康増進に役立てるサンゴ砂微粉末よりなるサプリメントを提供するものである。

X製品＝粉体のまま栄養源として食する方法のほか、栄養源（ビタミン等）とともに食材に添加して栄養価を高めるなど各種の用途があり、その成分としては、炭酸カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、マンガン及び珪素などを含むもので、これが健康増進に役立つとされている。

そうすると、「X製品は、サンゴ砂粉末（を使用して水に溶解し、食品に添加する）という限度では同一の方法」と評価できる。

同一の機能・同一の結果か

「水に溶解し、食品に添加するなどの方法でカルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等を身体に摂取し、健康増進に役立てるサプリメントを提供するという限度では同一の機能（効果）及び結果を生ずるもの」といえる。

均等成立の可能性

このように当てはめてみると、本件では、3要素同一性テストはクリアーすることになると解される。その結果、「X製品の粒子サイズ（約5000メッシュ）が、約150ないし500メッシュという本件特許発明のサンゴ砂の粒子サイズとの比較において、サンゴ粉末の水への溶解あるいはカルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等の体内への吸収の点で、何らかの有意な差異を生ずるのでなければ、本件特許発明と均等なものと評価される余地が存在するといえることができる。」ということになる。すなわち、X製品のサンゴ砂の粒子は本件発明と比較するとかなり小さいが、このサンゴ砂の粒子サイズの相違が、機能面や結果面において顕著な差異を生じさせなければ、均等論の成立が肯定される可能性がかなり高いと言えるのであり、かかる意味では、東京地裁の判断は正当と評価される（大阪高裁昭和47年6月26日判決（ベルクロ・ファスナー事件）無体集4巻1号340頁では、ファスナーに関して鉤かキノコ型小片かによって剥離力が6倍強違う場合に作用効果が相違するとして一審判決とは異なり均等論を否定しているが、本件でも

水への溶解力や体内への吸収力の相違が顕著であるなら、問題となり得よう。もっとも、作用効果のレベルの相違のみで均等の成否を決することについては異論もある)。もっとも、日本の均等論との関係で、非本質的部分の相違かどうかに関する分析は後述する。

特許請求の範囲の補正と均等の成否

本件では、出願当初の請求項1は、『有効成分としてコ-ラルサンドを有している健康増進用組成物』と規定するのみで、コ-ラルサンドの粒度について、何ら限定していなかった。そして、審査官から、ケミカルアブストラクトに記載された『排水から重金属を除去するために用いられる20ないし60メッシュのコ-ラルサンド』の公知例の存在を指摘され、『約150ないし500メッシュを通過するミネラルサプリメント』と補正した、という経過がある。なお、Yは、その補正書に、『いずれの記録文献も50ないし500メッシュの要件について示唆していない。このサイズは、ミネラルサプリメントの人体への摂取に効果的である。』...と記載している上、本件明細書の『好ましい態様の説明』においても、『(消毒及び乾燥したサンゴ砂を)150ないし500メッシュ、好ましくは200ないし450メッシュに粉砕する。』と記載されている。

そうすると、人体への摂取に効果的なコ-ラルサンドの粒度について、上記数値による限定を施したことになる。

フェスト事件連邦最高裁判決は、請求項の構成要件が特許性に関連する理由で補正される場合で、しかも、補正が権利範囲を狭めるための補正である場合(本件では、粒子サイズを無限定から「約150ないし500メッシュを通過する」に範囲を狭めている)には、「特許権者は、広義の用語と狭義の用語との間に含まれるすべての主題を放棄した」と推定される、としており、また、(a)均等物が、出願時に予測できないものであった場合、(b)補正の理論的根拠が問題となっている均等物と無関係である場合、(c)特許権者が問題となっている非本質的な代用物を記載することを期待し得なかったことを推認させる他の合理的な理由がある場合には、特許権者は、出願経過禁反言による均等成立の制限を免れることができる旨を判示している。この事件では、クレームの一部について、ph値を「phをほぼ6.0から9.0として」という限定を加えており、侵害対象品はph5.0だったとのことであるから、限定の下限との関係が問題となる。しかも、ph値9以上を拝辞している先行特許(Booth特許)が審査の過程で引用されていた、というものである。本件では、「20ないし60メッシュ」の公知例が存在しており、「約150ないし500メッシュ」に限定しているので、フェスト事件と似た関係にあり、X製品(5000メッシュ)との関係ではそのやはり粒径の下限が問題となろう。

本件の数値限定は、公知例との抵触による特許性の喪失を避けるための補正であることは明かであろう(なお、拒絶理由通知に対する意見書で、公知例はミネラルサプリメントとして使うことが教示されていないという指摘はしているが、限定の結果、人体への摂取に効果的であるとの記載もしており、この限定が特許性と全く無関係になされたとの趣旨は明確には読み取れない)。

そうすると、出願経過禁反言による均等成立の制限を免れるためには、自ら、(a)均等物が、出願時に予測できないものであった場合、(b)補正の理論的根拠が問題となっている均等物と無関係である場合、(c)特許権者が問題となっている非本質的な代用物を記載することを期待し得なかったことを推認させる他の合理的な理由があることを主張

立証しなければならないが、判決が分析しているように、(a)については、「Yは、本件米国特許権の出願当時、500メッシュ以上に粉碎でき、かつ、商業的に入手可能な機械は存在せず、ジェットミルという微粉碎機が導入されたのは、本件米国特許権の出願以後のことで、将来的にも5000メッシュの粒子サイズを得られるとは予測できなかった旨を主張するが、このような事実を認めるに足りる証拠は提出されていない。」し（なお、フェスと判決は出願時の予測可能性を説示しているが、補正時とすべきではないかと考えられる）、(b)については、上記の通り「補正により粒子サイズの上限（正確には下限か）として500メッシュの数値を規定した理論的根拠がX製品との相違点と無関係であると断定することはできない。」し、(c)との関係では、「Yにおいて、補正の際に、粒子サイズとして上限の500メッシュの数値を規定せず下限の150メッシュの数値のみを規定することを期待し得なかったことを推認させる合理的な理由が存在するということができない。」ということになる。

以上から、本判決の結論及び理由付けは適正であったと考えられる。

日本の均等論との比較

平成10年2月24日の最高裁判決は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等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、(3)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者（以下「当業者」という。）が、対象製品等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、(4)対象製品等が、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、(5)対象製品等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、右対象製品等は、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。」として、5要件を示した。なお、その根拠としては、「(一)特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、(二)このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、(三)他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかったはずのものであるから（特許法二九条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四)また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許

権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである」としている（判例評釈等については、前掲「特許裁判における均等論」等を参照。なお、（財）知的財産研究所のHPでは、均等論についての判例を紹介しており、それによれば、最高裁判決後平成15年3月末までで、均等論について判断したもの141件、均等の成立を認めたもの15件とされている）。

均等論の適用要件(1)（非本質的部分）に関しては、最高裁は特にその根拠等を示していない。東京地裁平成11年1月26日判決判例時報1664号109頁・大阪地裁平成10年9月17日判決判例時報1664号122頁（徐放性ジクロフェナクナトリウム事件）等では、特許発明の構成のうちで特有の作用効果を生じる部分としており、東京地裁判決では、先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定する、などしている。本件では、サンゴ砂を健康食品として使用するという点に本質的部分があるということになるが、サンゴ砂の粒子サイズを公知技術との関係で限定しているなどからすれば、本質的部分の相違ということになるのではないかとも思われる。米国では、上記判決では適用要件の1つとしては指摘されていないが、「非実質的置換」を問題にしているようでもある（三枝英二「フェスト最高裁判決全訳[改訂]」知財プリズム2巻16号48頁、なお服部・前掲。なお、上記除外要件のなかに「非本質的な代替物」という表現もある）。この点はさらなる検討が必要であろう。

適用要件(2)（置換可能性）及び(3)は作用効果との関係であり、東京地裁の機能・結果の同一性の分析と同じように考えられるであろう。本件では適用要件(4)は実質的な争点となっていない。

日本の均等適用要件(5)との比較

最高裁は、「対象製品等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」があれば均等論の適用が否定されるとしており、その根拠として、「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない」としている。したがって、フェスト事件最高裁判決の除外要件と実質的には同様であると考えられる。

適用要件(5)は、具体的には、出願手続中において（訂正請求も含む）、「(1)公知技術の存在を直接的に回避するための補正」、「(2)明細書の記載不備を回避するための補正」がある。そして、前者の場合には禁反言の原則が認められるが、後者の場合にはどのように解釈すべきか。この後者の場合には、最高裁の禁反言の説示部分からすれば、公知技術の存在を直接に回避する場合以外（「(3)公知技術の存在を間接的に回避（直接的な回避のための補正と共に先行技術とは無関係な、あるいは不必要な補正をする）」であっても、特許性を確保するためにとった行動であることには変わりがないので、均等論の適用が否定されると解されるべきであるのか、明確ではない。いくつかの下級審判決を見ることとする。

東京地裁平成10年10月30日判決（支持真柱建込み工法事件、速報 No.283, P15, 8383）では、当初明細書におけるクレームの記載として、単に「回転調節自在」（方法発明）、「回転自在」（装置発明）としていたが、特許庁審査官から、「地下柱の建込み方法

及び建込み装置に関するものとして、位置決めを可能にする自在板の回動範囲が限られている引用例、及び地下柱の建込み方法に関するものとして外枠内枠の水平面内の直交する二方向の移動及び水平面内の回転を行う手段を設けているがその回転範囲が限られている引用例により容易推考性ありとして拒絶理由通知を受けたことに対応して出願人が手続補正をし、構成要件を「360度回転調節自在」(方法発明)「360度回転自在」(装置発明)と限定した経過があった。、裁判所は、イ号方法(装置)では、中心角±8度のわずかな角度範囲でしか回転しない場合において、構真柱建込機がわずかな角度でしか回転しないものは、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ということができるとした。これは、公知技術を直接的に避けるために構成要件を限定したものであり、「意識的除外」が明らかな事案であったと思われる。

東京地裁平成11年1月28日判決(徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件、判時1664,109)では、出願経過において、7件の公開特許公報が引用されて容易推考性ありとして拒絶理由通知がなされたことに対し、出願人において特許請求の範囲について手続補正をし、意見書でもそのように限定したことを裁判所は指摘し、「本件特許発明の出願経過に照らせば、特許出願手続において、本件特許発明の技術的範囲を、遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜に特許請求の範囲記載の三物質を用いるものに限定した(すなわち、右三物質以外の腸溶性皮膜を用いるものが本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したか、少なくともそのように解されるような外形的行動をとった)ものと認められ、と判示している。これも、公知技術によって容易推考性が否定されることを直接的に避けるためにクレームを意識的に「限定」したとされる典型例であると考えられる。

東京地判平11.5.31(クラブ式浚渫船の移動方法事件、速報No.291,P15,8845)では、構成要件として「船体(の長さ方向の...筆者加筆)中央に一本の固定用スパット、両舷左右に二本のスパット」と記載されているのに対し、被告船では「船尾中央に一本の固定用スパット、両舷左右に二本の移動用スパット」との構成であった。特許庁審査官が拒絶理由通知で引用した公知文献には、二本のスパットを浚渫船の船尾に配置する技術が開示されており、出願人は、意見書において「固定用スパットは、本件発明での意味は大きく、その位置と数と合わせ極めて重要なものである。」との意見を述べ、また拒絶査定に対する不服審判でも、「3本のスパット(船尾2本、船体中央1本)の相対関係は、一体的に最も優れ、本件発明の中枢をなすものであります。」との意見を述べていた。そこで裁判所は、「出願手続において、右意見書及び審判理由補充書を提出し、本件発明における三本のスパットの配置について、船尾に二本の移動用スパットを設け、船体中央に固定用スパットを設けることが三本のスパットの位置として最も優れている(審判理由補充書)又は重要である(意見書)として、三本のスパットの位置を本件発明の構成要件のものに限定したと認められるから、...意識的に除外したものというべきである。」と判示した。これも、やはり、公知技術を直接に回避するために公知技術との違いを明らかにし権利取得を求めるために意識的に限定した典型例と言えるであろう。

東京地裁平成11年6月2日判決(汗吸収パッド事件、速報No.291,P17,8851)では、出願経過として、当初明細書には「袖添付け部と見頃添付け部の縁部の形状」に言及する記載はなかったが、公知刊行物から容易推考性があるとして拒絶査定を受けたため、不服

審判における手続補正により、袖添付け部と見頃添付け部の縁部の形状について、「彎曲連結部より曲率の小さな三つの彎曲を連ねた形状」と要件を付加した補正をした(この「補正事項は当初明細書に添付された図面の記載に基づくものである旨も記されていた」とのことである)。なお、右「曲率の小さな」の部分について(被告製品の構成と同じ)「曲率半径の小さな」に訂正する訂正審判が請求され認められたが、被告からの訂正無効審判請求によって登録請求の範囲に記載されていない構成の考案に登録請求の範囲を変更するものであるとして訂正無効の審決、審決取消訴訟で請求棄却の判決、最高裁で上告棄却決定がなされた。裁判所は、出願人がクレーム(と詳細な説明)で「曲率の小さな」と記し、他方実施例を示す図面では「曲率の大きな(曲率半径の小さな)」ものが掲げられていたことからすると、「曲率半径の小さな」と記載することが可能であったにもかかわらずこれを記載せず異なる構成のみを記載したということが出来る(しかも「曲率を小さく」と記載しても当業者はその技術的意義を明確に理解することができる)。したがって、原告は明白な誤記(本当は図面に合わせて「曲率半径の小さな」と記載すべきであったがミスをした)であったと主張していたが、「曲率の小さな三つの彎曲を連ねたものに限定したと外形的に解される行動をとったものというべきである」から要件(5)の「均等を妨げる特段の事情があるものというべきである。」と判示した。本件は、拒絶理由を回避するために要件を限定したが(たぶん)誤記をしてしまった。しかし、外形的には誤記の内容に限定したのだから均等論は適用されないとしたものである。どのような公知刊行物の内容であったのかは判決文からは分からないが、付加した要件全部まで補正する必要があったのかどうか検討されていない、あるいは議論されていない。そうすると、本件は、拒絶理由を避けるために何らかの限定をした場合には、意識的限定として消極的要件を認めた事例といえるであろう。

ところが、東京地裁平成11年6月30日判決(交流電源装置事件、速報 No.292, P16, 8908)では、出願経過として、拒絶理由通知がなされたが、その内容は、「発明の構成が不明」との理由(特許法36条4, 5, 6項)に基づくものであった。出願当初の明細書では高周波スイッチング回路、ゲート制御回路、波形整形・ノイズ除去回路及び低周波スイッチング回路の各回路について具体的な構成回路を特定していなかったところ、その回路の構成が不明であるとして拒絶理由通知を受け、具体的な回路の構成をクレームに記載したものである。そこで、裁判所は、「高周波スイッチング回路及び低周波スイッチング回路につき、出願当初の特許請求の範囲では種々の具体的な構成の回路を含むものとして特許出願下にもかかわらず、本件補正により、その具体的な構成を特定したのであるから、これにより、被告製品の構成を有する装置は特許請求の範囲から意識的に除外されたものと認められる。」と判示した。ここでは、記載不備を回避するために明確な記載をした行為が意識的除外とされている。

このように見てみると、必ずしも直接にその公知技術を回避しなくても間接的に回避するために限定した場合、さらには記載不備を回避するために限定した場合のいずれのパターンについても、適用要件(5)を適用しようとしているようである。

これらに対し、大阪地裁平成11年5月27日判決判例時報1685号103頁(注射器事件)では、「本件方法発明における『ほぼ垂直に保持された状態で』との要件が、拒絶理由通知に対する出願人の手続補正により付加されたものであることを主張している

が、右の拒絶理由通知の趣旨は、前記のとおり、注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるということにあったものであるから、手続補正により付加された『ほぼ垂直に保持された状態で』との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎないから、これをもって特許請求の範囲の記載から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということとはできない、としている。上記は、公知（周知）技術を直接回避するために付加された要件ではないようである。控訴審である大阪高裁平成13年4月19日最高裁HPもほぼ同じ考えをとり、最高裁で確定している。

そこで、公知技術を直接的に回避するために限定補正をした場合以外についても、出願経過禁反言を認めるべきか否かについて、検討しなければならない。かつて、大阪高裁平成8年3月29日判決判例タイムズ907号76頁（t-PA 控訴審事件）は均等論を適用して特許権侵害を認めたものであるが、「新規性、進歩性の要件を欠く場合に特許請求の範囲の記載を限定するときには、限定されたものを超えると新規性、進歩性の要件を欠くことになり、権利主張する段階でこの超える部分を技術的範囲と主張することが許されないのであるが、（特許法36条の要件不備として拒絶理由通知を受けたことに対する補正により）特許を付与された場合においては、発明の構成を特定する趣旨で特許請求の範囲の記載を明確にしたからといって、特許権侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲を特定の特許請求の範囲の記載の技術そのままだけのものとしてしか主張できないものではないというべきである」としていた。また、大阪地裁平成8年9月26日判決判例時報1602号115頁（青果物包装体事件）でも、「出願人において、特許請求の範囲の記載の意義を限定するするなどした陳述が、例えば特許異議申立人主張の公知技術（いわゆる引用例）との関係で新規性又は進歩性を欠くとの異議事由を排斥するのに全く必要でなかったとか不必要な範囲まで限定を加えるものであったという場合には、右陳述に対する第三者の信頼はいまだこれを保護しなければならないような合理的信頼と評価することが困難であるから、右包袋禁反言の法理は適用されないというべきである。」としている。

本件における事案の解決としては、公知技術回避のための補正であり、適用要件(5)に該当するとされたのは正当であったと考えられる。しかしながら、仮に技術分野が異なり、解決すべき課題も異なる引用文献が呈示され、その際に、念のための補正をしていたという場合を想定すれば、フェスト最高裁判決の上記除外要件との関連性が問題となつてこよう。補正がなされていて場合における均等論適用の幅については、今後の動向に注意をすべきであろう。

以上