

重要判例

包袋禁反言の厳格適用を否定した判例

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al., 122 S. Ct. 1831 (2002)

藤野 仁三*

1. 事件の概要

ドイツのシリンダーメーカーであるFesto社は、機械加工用シリンダーに関する特許出願を2件申請した。そのうち1件(ストール特許)は、審査官の記載不備(112条)の拒絶理由を回避するために自発補正を行い、特許が認められた。もう1件のキャロル特許は特許認可後に再審査が請求され、先行例であるドイツ文献を回避するためにクレームの減縮補正がなされた。両特許の補正は、発明要素を「一対のシリンダーリング」(a pair of cylinder rings)に限定していることで共通する。

Festo社は1988年、ストール・キャロルの両特許が侵害されたとして日本のSMC(焼結金属工業)を米国地裁に訴えた。SMCのシリンダーは「単一のシリンダーリング」(a single cylinder ring)から構成されており、両特許のクレーム文言とは異なっていた。しかしながら、裁判でFesto社は均等論の適用を主張し、地裁はその主張を容れ、SMCによる均等論侵害を認定した。CAFC(パネル)も地裁の侵害判決を支持した。事件は、最高裁に上告され最高裁は、CAFC判決が先例である「ヒルトンデービス事件最高裁判決」¹と整合しないとしてCAFCの判決を破棄し、事案を差戻した。

CAFCの差戻審は全員法廷(en banc)で行われた。多数意見は、減縮補正があった場合には例外なく禁反言を適用するという「厳格適用」(complete bar)を支持したが、複数の裁判官は

反対意見でケースバイケースに適用する「弾力的適用」(flexible bar)を主張した。全員法廷の判決に対し、当事者は再度上告。連邦最高裁は二度目の上告を受理した。

最高裁は、①補正により禁反言が生じたとする推定(presumption)にFesto社が証拠に基づき反論しているかどうか、②侵害と主張された均等物が補正により権利放棄されているかどうかの2点について審理し、CAFCの全員法廷判決を破棄し、審理のやり直しを命じた。

2. 判決要旨

1) 禁反言の射程

包袋禁反言(prosecution history estoppel)は、クレームの減縮補正だけに適用されるものではなく、特許性に関連しない補正に対しても適用できる。しかし、補正が審査官の拒絶理由を迂回するために行われたものではない場合には狭められたクレームの範囲と内容について詳細に検討しなければならない。

減縮されたクレームは、その範囲内である限り包袋禁反言の適用を受けずに権利行使できるのが原則である。それにも拘わらずCAFCは、補正の事実を根拠にして、すべての均等物に対する権利主張を禁じており、それは禁反言の趣旨とは整合しない解釈である。

米国特許法112条は、発明を実施できる程度に十分な記載を発明者に求めている。Festo社によれば、補正は112条の形式要件に沿うこと

1 - Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U. S. 17 (1997).

を目的としたものであって、発明の主題に関する補正ではなかったという。しかし、特許を取得するために拒絶理由を回避するために補正を行い、その結果としてクレームの範囲が狭められたのであるならば、禁反言は発生する。

2) 厳格適用の適否

出願時の補正は、単に不十分な記載を補足・治癒した事実を示すものではない。それは、クレーム範囲が出願時の範囲にまで及ばないことに発明者が同意したことを推定させるものである。包袋禁反言とは、そのような同意についての推定に従わせるためのルールである。

均等論を厳格適用すると、硬直的になることが避けられない。それを防止するため最高裁は、均等論を弾力的に適用して審査時の補正で放棄された均等物が何であるかを考慮するよう促してきた。Warner-Jenkinson事件判決では、特許の世界で確立している法原則の理解に混乱をもたらすような変更には慎重であるべきだと述べている。それにも拘わらずCAFCは本件で、先例が確立した原則を無視して硬直的な解釈を行った。

Warner-Jenkinson事件判決は、補正によって禁反言が生じないこと、特定の均等物については補正によって放棄されていないことの立証を特許権者に求めている。クレームを作成した発明者がその範囲を狭めれば、当初の広いクレーム範囲が権利放棄されたとの推定が成り立つ。しかし、補正によって出願時に想定できなかった均等物やそれに付随関係にある均等物までもが放棄されたとみなすのは適切な解釈ではない。そのような場合には、特許権者は当業者の見解などを証拠にして、包袋禁反言の「推定」に反論することができる。

3. 解説

1) 均等論の歴史

米国における侵害判断は文言侵害と均等論侵害の2本立てで行われる。均等論侵害は、文言侵害がない場合に判断される。その目的は、軽微な変更によって特許を迂回することを防ぐためである。その判断は、「機能 (function)」、「方法 (way)」、「結果 (result)」が実質的に同一かどうかのいわゆる「FWRテスト」で行う。

均等論の考え方は1853年のWinans事件最高裁判決² (石炭運搬貨車の荷台形状に関する特許侵害が争われた) にその萌芽が見られる。しかし、20世紀前半に最高裁が非自明性基準を高く設定した「ネガティブ・ルール」の適用もあって、均等論の発展は見られなかった。

現代の均等論の礎石を確立したのが、1950年のGraver Tank事件³である。Graver Tank事件では、クレーム全体に適用する“as a whole”の考え方がとられていた。しかし、この考え方は権利範囲の画定を不安定にすることもあって、1997年のWarner-Jenkinson最高裁判決で“element by element”に変更されて今日に至っている。Festo事件は、element by elementのルールに包袋禁反言の要件を付加にしたものと言えよう。

Festo事件のCAFC差戻判決は、当時、均等論に対する「死刑判決」と報道された。それほど大きなインパクトを与える判決であったが、最高裁はそれを取消し、従来型とも言える弾力的な適用を求めた。

CAFCの硬直的な解釈を批判した最高裁判例は少なくない。そのような判例の一つがKSR事件⁴である。この事件で最高裁は、非自明性の判断基準である「TSMテスト」を唯一の基準であるとして厳格に適用したCAFCの判決を批判している。

2 - Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 How)330(1853).

3 - Graver Tank v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950). 特許発明と実質的に同じ態様で、実質的に同じ機能を発揮し、同じ結果をもたらすとして均等論を適用した。

4 - KSR International v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007). 公知要素の組み合わせを自明として拒絶するためには、その組み合わせが先行例で教示され (T)、示唆され (S)、動機づけられて (M) いなければならないとするもの。