

## 米国における均等論制限理論：“Dedication Rule”について

—Johnson & Johnston v. R. E. Service 事件を中心に—

田 口 哲 久

### 序 均等論制限理論と明細書に開示されたがクレームされなかった技術

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲（＝クレーム）の記載に基づいて定められる（特許法70条1項）。クレームに基づき特許権の権利範囲を画定することの趣旨は、特許権により利用行為が禁じられる情報を文章の形で明確化することにより、第三者の予測可能性を確保することにある。また、クレームの記載から特定された技術的範囲につき特許要件の有無を判断するという形で、特許出願に対する審査もクレームの記載に基づいて行われる。したがって、特許権の及ぶ範囲は、クレーム文言の解釈が可能な限度で認められるのが原則である。しかし、この原則が厳格に適用されると、クレーム文言と少しでも異なる部分があれば被告の実施行為は侵害を免れることとなり、特許権は有名無実となってしまう。そこで、均等論を適用してクレーム文言と均等な範囲で特許権を拡張することにより、特許権者に十分な保護を与えることが必要となる。

他方で、均等論が過度に広く適用されると、クレームにより公示された特許発明の技術的範囲を手がかりに特許権を侵害しないよう行動している第三者の予測可能性を害することになる。また、あまりに広汎な均等論の適用により、発明者が発明していない技術にまで特許権の保護が及ぶことにもなりかねない。このことは、発明をした者を保護するとした特許制度の趣旨に反する。こうした問題が生じることのないように、均等論は一定の基準の下に適用される。ボールスプライン軸受事件の最高裁判決（最判平成10年2月24日・民集52巻1号113頁）において、均等論適用が

認められるための五つの要件が示された。

これらの要件のうち、均等論適用の消極的要件として、侵害とされた被告の実行為が特許出願の過程で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ないことが掲げられている。他方で、この消極的要件と同様の趣旨から均等論の適用を制限する法理として、包袋禁反言がある。包袋禁反言は、出願経過禁反言と呼ばれることもある。包袋禁反言とは、特許発明の技術的範囲の画定に当たり、出願経過を参酌するという原則である。つまり、出願経過から判断して、出願人が特許発明の技術的範囲を限定していたことが認められる場合には、限定した部分につき均等論の適用が制限されることになる。前掲ボールスプライン最高裁判決が示した均等論適用の消極的要件や包袋禁反言の法理は、均等論制限理論として捉えることができる。では、こうした均等論制限理論を前提に、具体的にはどのような場面で均等論の適用が制限されるのであろうか。

米国の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の裁判例においては、明細書に開示されているがクレイムされていない技術につき均等論の適用を制限した事例がある。Maxwell 判決<sup>(1)</sup>は、明細書に開示されているがクレイムされていない技術につき、公衆に提供された(=“dedicated to the public”)ものとして均等論の適用が制限されると判断した。均等論を制限したMaxwell 判決の判断は、一般に“dedication rule”と呼ばれている。このdedication ruleを肯定するか否かにつき、従来のCAFCの裁判例においては判断が分かれていた<sup>(2)</sup>。ところが近時、Johnson & Johnston 事件のCAFC 大法廷判決<sup>(3)</sup>によってdedication ruleを肯定する形で判断が統一された。

本稿においては、Johnson & Johnston 事件の紹介を通じて、dedication ruleが均等論制限理論としてどのように位置付けられるのかについて考察する。米国の裁判例において均等論が制限された具体例として、本判決の示したdedication ruleは、日本における包袋禁反言および前掲ボールスプライン最高裁判決が示した均等論適用の消極的要件に関する議論の参考になると思われる。

## 米国の裁判例：Johnson & Johnston 事件の紹介

ここでは、dedication ruleにより、明細書に開示されているがクレイムに含まれなかった技術につき均等論の適用を制限したCAFCの大法廷判決を紹介する。

以下の部分では、最初に事案の概要を説明し、次に多数意見の要約を示す。そして最後に、多数意見についての検討を行う。

### 1 事案の概要

Johnson & Johnston Associates(以下、原告)の有する米国特許第5,153,050号(以下、本件特許)は、1992年10月6日に発行された。本件特許は、プリント回路基板の製造工程に用いられる部品についてクレイムされているものである。プリント回路基板は、導電性を有する極めて薄い銅箔の回路を、非導電性の素材からなる基板に接合することで構成されている。製造工程において、この銅箔を基板に積み重ねる工程は手作業で行われるため、銅箔の回路が破損したりするという問題があった。

本件特許は、銅箔の回路をより強度のあるアルミニウムの保護シートに接着した薄板をクレイムするものであり、本件特許の薄板を用いて作業することによって、製造工程における上記のような問題を解決することができる。

なお、明細書の記述によれば、本件特許の薄板における保護シートの素材としてはアルミニウムが望ましいが、ステンレス鋼やニッケル合金等も用いることができるとされている。しかし、こうしたアルミニウム以外の素材は、クレイムされていなかった。

1997年、R. E. Service Co.およびMark Frater(以下、併せて被告)は、プリント回路基板の製造のための新しい薄板を製造し始めた。被告の薄板は、銅箔とステンレス鋼の保護シートを接合させたものであった。このような被告の行為は本件特許の侵害に当たるとして、原告は特許侵害訴訟を提起した。

一審においては、陪審による正式事実審理の結果、均等論の適用により、被告の行為は本件特許のクレイム1および2を侵害するとの事実認定がな

された<sup>(4)</sup>。

被告は控訴に当たり、被告製品が実施するステンレス鋼の保護シートは、本件特許の明細書に開示されているがクレームされていないから、均等侵害には当たらないと主張した。

この場合に、明細書に開示されているがクレームされていない技術については、公衆に提供されたものとみなして均等論の適用が制限されるか。つまり、dedication rule が適用されるか否かが問題となった<sup>(5)</sup>。

## 2 多数意見の要約

多数意見は、概ね以下のように判示して、明細書に開示されているがクレームされていない技術につき均等論の適用を制限した。

クレームが特許発明の保護範囲を画定するという基本原則は、連邦最高裁およびCAFCにおいて一貫して守られてきた。また、クレームは審査官および公衆に対して特許発明の保護範囲を公示する機能を果たす。

ある技術を明細書に開示したがクレームせずにいた特許権者が、均等論を用いてそのような技術を自己の権利範囲に取り込むことは、上述したクレームによる保護範囲画定の原則に反する。この場合に、開示されているがクレームされていない技術は、特許権者によって公衆に提供されたことになる。

特許権者は、審査を回避するために狭い範囲でクレームしておきながら、特許発行後に均等論を用いることで、開示されているがクレームされていない技術を自己の権利範囲に取り込むことはできない。特許権者のこうした行為が許されるならば、特許権者の排他権が、特許商標庁により適正に審査された範囲を越えて拡張されることになる。これを防ぐためにも、明細書に開示されているがクレームされていない技術に均等論を適用することはできない。

本件において、原告は、ステンレス鋼の保護シートを明細書において開示したがクレームしなかった。したがって、原告は、ステンレス鋼の保護シートを自己の権利範囲に取り込むために均等論を主張することはできない。

なお、このように均等論の適用が制限されても、再発行<sup>(6)</sup>や継続出願<sup>(7)</sup>

という制度を利用することで、原告はステンレス鋼の保護シートをクレームに含めることができる。

## 3 本判決についての検討

本判決の判示するところによれば、明細書に開示されているがクレームされなかった技術は公衆に提供された(=“dedicated to the public”)ことになり、そのような技術を権利範囲に取り込むために均等論を適用することはできない。本判決は、均等論適用の制限に関する争点について、明細書に開示されているがクレームされていない技術につきそれが公衆に提供されたものとみなして均等論の適用を制限するという法理論を適用した。以下、本稿では本判決が判示した均等論制限理論を dedication rule と呼ぶことにする。

本判決により、CAFCは、対立する二つのCAFC裁判例のうち、dedication rule を肯定した Maxwell 判決の立場を採ることが明らかにされた<sup>(8)</sup>。こうして、dedication rule をめぐる裁判所の判断はCAFCレベルで統一されることになった。

しかし他方で、本判決が示した dedication rule の内容およびその理由付け、連邦最高裁における先例との整合性等についての問題点が指摘されているところであり、批判的な見解があるということも事実である。

本稿の以下の部分では、本判決について指摘されている問題点を検討しながら、均等論制限理論としての dedication rule の意義について考察する。第一に、本判決と連邦最高裁判所の先例との整合性に触れつつ、本判決の射程について検討する。第二に、本判決の射程に関わる問題以外に、dedication rule について指摘されている問題点を検討する。そして最後に、検討の結果を総合して得られた理解に基づき、均等論制限理論としての dedication rule がどのように位置付けられるかについて考察する。

### 3-1 本判決の射程

本判決の射程について、以下の手順で検討を行う。まず、最高裁の先例との整合性の問題も含めて、本判決の射程に関する問題点について検討する。最後に、本判決が示した dedication rule がどのような事案に適用され

うるのかについて、一定の結論を示す。

### (1) 対立する二つの CAFC 裁判例との関係

本判決の射程に関しては、反対意見により、次のような問題点が指摘されている。すなわち、本判決が示した dedication rule がすべての事例に及ぶとすると、均等論の適用される余地が著しく減殺されてしまう。その結果、特許権者に対する保護が不十分となり、新たな技術開発が阻害される<sup>(9)</sup>。以上が反対意見の指摘である。

しかし、反対意見のこうした理解に対しては次のような疑問がある。すなわち、本判決を見るかぎりでは、dedication rule がすべての事例に適用されることが明確に判示されているとはいえないのではないか<sup>(10)</sup>。本判決は、明細書に開示されたがクレームされなかった技術への均等論適用の問題に関して、dedication rule を肯定した Maxwell 判決<sup>(11)</sup> が示した判断を支持した<sup>(12)</sup>。しかし、本判決を見るかぎり、dedication rule がすべての事例に適用されるとは判示していない。さらに、Maxwell 判決について見ても、自らが示した dedication rule がすべての事例に適用されるとは判示していない。

たしかに、多数意見においては「…本判決と抵触する範囲で、YBM Magnex 判決を覆す。」と判示されており<sup>(13)</sup>、dedication rule を否定した YBM Magnex 判決<sup>(14)</sup>は、Maxwell 判決の射程を限定したうえで dedication rule がすべての事例に適用されるものではないと判示した。しかし、本判決はもとより、Maxwell 判決においても dedication rule がすべての事例に適用されるとは判示されていないのであるから、本判決において「…本判決と抵触する範囲で、YBM Magnex 判決を覆す。」と判示されているとしても、YBM Magnex 判決による Maxwell 判決の解釈が覆されるものではない。

したがって、本判決がすべての事例に適用されると解することはできない。Maxwell 判決と同様に、本判決は二つ以上の代替技術が互いに明確に区別され、そのうちのある代替技術が明細書に開示されているがクレームされていない場合に適用される準則を示したといえる<sup>(15)</sup>。

### (2) 連邦最高裁の先例との整合性：Graver Tank 判決との関係

次に、本判決の多数意見と連邦最高裁判所の先例との整合性に関する問

題点を検討する。反対意見によれば、最高裁の先例である Graver Tank 判決<sup>(16)</sup>は、明細書に開示されているがクレームされなかった技術に均等論が適用されると判示したものであるという。したがって、明細書に開示されているがクレームされていない技術について均等論を制限する dedication rule は、こうした先例と矛盾することになるという<sup>(17)</sup>。以上が反対意見の指摘である。

こうした Graver Tank 判決との整合性の問題について、多数意見は本件との事案の違いを強調している<sup>(18)</sup>。すなわち、先例においては、明細書に開示されていた均等物は、事後的に裁判所によって無効とされたクレームには含まれていたのであるから、均等論の適用が問題となった技術が当初から明細書に開示されているがクレームされていない本件の場合とは事案を異にするというのである。

他方で、この点については、明細書において開示されている問題となった技術は、訴訟の時点においてはクレームされていないのであるから、本件と先例の事案には異なる点はないと指摘する見解がある<sup>(19)</sup>。

しかし、本件と先例との事案の違いはないとする見解には疑問がある。本判決の多数意見が指摘するように、Graver Tank 判決においては、特許が付与された当初のクレームには均等論の適用が問題となった技術が含まれていた。技術を開示するクレームが後に広すぎるとして無効とされたとしても、特許権者としては明細書に開示された技術をクレームせずにいたわけではない。

多数意見によれば、dedication rule の目的はクレームの公示機能を確保すること、および特許権者が審査を潜脱することを防ぐことである<sup>(20)</sup>。明細書に開示された技術が当初からクレームされていた場合には、そのような技術について特許商標庁の審査を潜脱したということにはならない。後にそのクレームが広すぎるとして無効とされたとしても、このことに変わりはない。つまり、訴訟の時点ではクレームされていなかったとしても、特許が付与された当初はクレームされていたのであるから、一度は特許商標庁の審査を受けていることになる。

このように、Graver Tank 事件においては審査の潜脱があったとはいえないから、dedication rule 適用の前提を欠き、本件とは事案が異なると思われる。したがって、Graver Tank 判決と本判決とが矛盾しているとは

いえない。

以上の検討から、本判決の射程については次のように考えられる。本判決を Graver Tank 判決と区別するために、多数意見は両者の事案の違いについて論じている。本件が Graver Tank 事件と決定的に異なっている点は、明細書に開示されていたがクレームに含まれていなかった技術が、訴訟の時点だけでなく、特許が付与された時点においてもクレームに含まれていなかったということである。それゆえに、後にクレームが無効とされたとしても当初はクレームに含まれていた技術については、dedication rule は適用されない。

### (3) 連邦最高裁の先例との整合性：Warner-Jenkinson 判決との関係

Graver Tank 判決の他に、本件との整合性の問題を生ずるとされている最高裁の先例として Warner-Jenkinson 判決がある<sup>(21)</sup>。Warner-Jenkinson 判決は、明細書に開示されている均等物に対して均等論が適用されると判示した。この点で、明細書に開示されたがクレームされなかった技術につき均等論の適用を制限した本判決が、Warner-Jenkinson 判決と矛盾しないかが問題となる<sup>(22)</sup>。

しかし、本判決の多数意見は、Warner-Jenkinson 判決は明細書に開示されているがクレームされなかった技術につき均等論の適用が問題となった事例ではないとして、整合性の問題は生じないとする<sup>(23)</sup>。多数意見によれば、Warner-Jenkinson 判決における係争特許の明細書に開示されている約6.0~8.0pH という数値範囲は、クレームにある約6.0~9.0pH という数値限定を実質的に繰り返しているとされる。均等論の適用が問題となった被疑侵害者の実施態様は5.0pH であり、これはクレームされていないだけでなく、明細書においても開示されていない。

このように、Warner-Jenkinson 判決においては、明細書に開示されたがクレームされなかった技術について均等論の適用が問題となったわけではなく、本件とは事案が異なる。したがって、本判決と Warner-Jenkinson 判決とが矛盾するとはいえない。

また、Warner-Jenkinson 判決は dedication rule について直接的に判断しているわけではない、という見解もある。なぜなら、Warner-Jenkinson 判決が問題にしたのは均等論の適用範囲であり、均等論の適用は明細書に開

示された範囲に限られるものではないと判示したことは、直接に dedication rule を否定することにはならないからである<sup>(24)</sup>。

### (4) 小括：本判決の射程について

以上、本判決の射程に関して考察してきたことを総括すると、結論として次のようなことが言える。本判決の射程は、均等論の適用が問題となるすべての事例に及ぶわけではなく、特定の事案に限定される。先例たる二つの CAFC 裁判例との関係について検討した箇所ですべてのように、本判決の射程が及ぶのは、明細書に開示された複数の代替技術が互いに明確に区別され、そのような代替技術のうちの一つがクレームに含まれているが、もう一つの代替技術はクレームに含まれていないという事案であると解される。また、本判決と Graver Tank 判決との整合性について検討した箇所において述べたように、dedication rule が適用される技術は、訴訟の時点だけでなく、特許が付与された当初よりクレームに含まれていないことを要する。このような事案を前提として、明細書に開示されたがクレームされなかった技術につき均等論の適用を制限するべく、dedication rule は適用される。

### 3-2 dedication rule に内在的な問題点についての検討

第二に、本判決の射程に関する問題以外に、多数意見が示した dedication rule について指摘されている問題点を検討する。以下、指摘された問題点を個別に検討する。

#### (1) dedication rule の適用根拠

多数意見によれば、クレームの公示機能は最高裁の先例においても重視されており、特許権者の排他権の範囲は、あくまでもクレームを中心に決するべきということである。また、明細書に開示されているがクレームされていない技術について均等論が適用可能だとすると、特許商標庁による審査が潜脱されてしまうおそれがあるとする<sup>(25)</sup>。こうした多数意見の判示を見るかぎり、dedication rule の適用根拠は、審査の潜脱の防止と第三者の予測可能性の確保にあると思われる。他方で、これらの dedication rule の適用の根拠について、いくつか問題点が指摘されている。以下の部分で

は、dedication rule の理論的根拠について検討を行う。

多数意見の要約の箇所(本稿2を参照。)で既に触れたように、特許権者が審査のときには狭いクレームを提出し、特許の発行後に侵害訴訟で均等論を主張することによって明細書に開示しておいた技術を自己の権利範囲に取り込むことを許せば、特許商標庁により審査された範囲を越えて排他権を拡張することになる。dedication rule を適用することの目的は、こうした審査の潜脱を防止することにある。

この点に関して、反対意見の指摘によれば、多数意見が述べるような審査の潜脱は生じないという<sup>(36)</sup>。すなわち、MPEP<sup>(27)</sup> § 904.01(b)は、「たとえクレームにおける定義と特に異なっているとしても、クレームにおいて定義されている特許技術の特許可能な均等物である全ての特許技術が考慮されなければならない。」と規定している<sup>(29)</sup>。この規定によれば、明細書に開示されているだけの技術にも審査が及ぶ場合がある。それゆえに、クレームすることなしに明細書に開示することは、審査の潜脱を生ずるものではなく、単に審査官の先行技術の調査およびその引用の範囲を広げるにすぎない。以上が反対意見の指摘である。

しかし、このような見解は特許商標庁の審査官に過大な負担を課すものである。審査官はあくまでクレームの記載に基づいて特許を付与すべきか否かにつき判断するのであり、明細書に開示されているだけの技術についてまで審査が及ぶことを所与としてはならない。むしろ、特許権者に課せられたクレームを明確にする責任を重視するならば、ある技術をクレームに含めなかったことによる権利範囲の不明確さから生ずる不利益は、被疑侵害者ではなく特許権者が被るべきではないか。二つの代替技術が明細書において明確に区別されており、それらの代替技術のうち一方がクレームされているが他方はクレームされていないという事案では、明細書に開示されているに止まる代替技術をクレームしなかったことに対する責任を特許権者に課しても不公平とはいえないであろう。かえって、明細書の作成に不注意であった特許権者を均等論で保護すれば、クレームの記載に基づいて行動している公衆の予測可能性を不当に害することになる。

上述した反対意見による指摘のほかに、訴訟におけるクレーム解釈の場面では、開示されたがクレームされなかった技術とされた場合であっても、必ずしも審査の潜脱に該当するとは限らないと考える立場もある<sup>(29)</sup>。この

立場によれば、クレームにおける用語の意味内容を決定するとき、その結果は予め決まっているわけではなく、現に、マークマン・ヒアリング<sup>(30)</sup>においては当事者がクレームの解釈を巡って激しく争うことがよくあるとされる<sup>(31)</sup>。特許権者としてはクレームしたと考えていた技術が、マークマン・ヒアリングの結果、開示されたがクレームされなかったものと判定されることもありうるという。このような場合にまで dedication rule を適用してしまうと、今度は逆に、特許商標庁によって適正に審査された権利範囲よりも狭く排他権を認めることとなってしまう、特許権者が十分な保護を受けられなくなることが指摘されている。

しかし、訴訟におけるクレームの解釈が予測不可能な場合には、特許権者としてもクレームされなかった技術につき再発行や継続出願を利用して権利範囲を明確にするという行動をとることができず、そもそも dedication rule 適用の前提としての審査の潜脱が生じていないのはいか。また、特許権者の救済について論じた箇所(本稿3-2(3)を参照。)で後述するとおり、クレーム解釈の結果、特許権者の予想に反して明細書に開示されたがクレームされていない技術とされた場合は、dedication rule が適用されるべき事案ではない。

ここで、多数意見の判示とは少しかけ離れることになるが、dedication rule の適用根拠について再度の考察を試みたい。以下では、審査の潜脱という適用根拠に加えて、再発行の手続きの潜脱を適用根拠とする考え方を提示する。さらに、この考え方によって、外形的事実のみに基づく均等論の適用の制限が正当化されるかについて考察する。

多数意見によれば、特許商標庁による審査の場面で明細書に開示されながらクレームされなかった技術を、後に侵害訴訟の場面で均等論により権利範囲に取り込むことは許されない。なぜなら、特許権者のこうした行為が許されるとすれば、特許商標庁により適正に審査された範囲を越えて特許権者の排他権が拡張されることになるからであるという。この場合の審査の潜脱とは、クレームされなかったために審査を経ていない技術について、侵害訴訟における権利主張を認めることであろう。審査を経ていない技術にもかかわらず権利主張を認めれば、特許権を付与するか否かについて特許商標庁という専門機関の判断を介在させることが無意味になってしまう<sup>(32)</sup>。

ところで、dedication rule の適用根拠について審査の潜脱で説明する考え方とは別に、再発行等の手続きの潜脱で説明する考え方もありうるのではないか。既に出願した特許(元特許)の再発行や継続出願として、明細書に開示されたに止まる技術をクレームに含めるための手段が法令により定められている。こうしたクレーム拡張のための手続きが法定されているのに、そのような手続きを経由することなく、一足飛びに侵害訴訟において明細書に開示されたがクレームされなかった技術につき権利を主張することは許されない。なぜならば、これが許されるとすると、クレーム拡張のための法定の手段について定められた要件が無意味になってしまうからである<sup>(33)</sup>。

このように考えると、明細書に開示されたがクレームされなかったことが明確である本件のような事案においては、法定のクレーム拡張手続きを経るべきことが明らかであるから、明確に二つの代替技術が区別され、その一方がクレームされたが他方は明細書に開示されたに止まるという外形的事実のみに基づいて権利主張を制限することが正当化されよう。つまり、法定のクレーム拡張手段をとるべきことが外形的事実から明らかであれば、そうした外形的事実が存在することのみをもって侵害訴訟における権利主張を制限し、まずは再発行や継続出願といった手続きに進ませるべきなのである。この意味で、dedication rule は外形的事実のみに基づき侵害訴訟における権利主張を制限する法理であるということができよう<sup>(34)</sup>。

## (2) dedication rule の適用と出願人もしくは特許権者の意図との関係

以下では、dedication rule の適用に当たって、特許権者の意図が問題とされるか否かについて検討する。多数意見は、前述した dedication rule の理由付け以外に、dedication rule が純粋な客観的テストであることについても触れており、「明細書に開示されたがクレームされなかった技術が公衆に提供されたかどうかを決定するに当たり、特許権者の主観的意図は無関係である」と述べている<sup>(35)</sup>。また、反対意見とは異なり、多数意見は、主観的意図はもちろん客観的意図についても dedication rule の適用とは無関係であると考えている。

これに対して、反対意見は次のような見解を述べている<sup>(36)</sup>。クレームされていない技術が開示されて、それゆえに公衆に提供されたかどうかを決

定するに当たっては、特許権者の客観的意図が問題とされる。本件において、明細書に開示されたがクレームされなかったステンレス鋼の保護シートをクレームに含める形で原告ジョンストンが継続出願をした<sup>(37)</sup>ことにより、公衆へ提供したことについての客観的意図が認められないから、dedication rule を適用することはできない。以上が反対意見の指摘である。

しかし、特許権者が再発行や継続出願をした場合には、公衆へ提供することについて出願人もしくは特許権者の客観的意図がないとして dedication rule の適用を否定する反対意見の見解は正しいとはいえない。なぜならば、そのような場合には、既に特許権者の側で再発行や継続出願といった手段が講じられており、重ねて均等論の救済を得ることを認めれば、クレームの公示機能を弱めて第三者の予測可能性を害することになるからである。また、dedication rule の適用根拠について論じた箇所(本稿3-2(1)を参照。)でも述べたとおり、再発行等の手続きを経ずに均等論を主張することを許せば、再発行特許につき制定法で認められる中用権による保護<sup>(38)</sup>が再発行特許についての被疑侵害者に与えられないことになってしまう。それゆえに、再発行あるいは継続出願によって拡張したクレーム文言の解釈に基づき侵害を捕捉することによって、特許権者は自己の排他権を主張すべきなのである。

本判決が示した dedication rule の適用根拠は、審査の潜脱の防止および第三者の予測可能性の確保であって、権利放棄についての特許権者の客観的あるいは主観的な意図ではない。明らかに二つの代替技術が区別され、一方がクレームされ、他方がクレームされていない事案では、特許権者の意図の如何にかかわらず、本来は再発行あるいは継続出願の手続きの下で特許商標庁の審査を受けるべきことには変わりがない。また、明細書に開示されているのみでクレームされていない代替技術につき、本来は再発行等の手続きを経てから権利主張がなされると考えて行動している第三者の予測可能性についても配慮が必要であろう。したがって、均等が問題となった技術につき、明細書に開示されたがクレームされなかったことが明らかであるという外形的事実のみに基づいて dedication rule を適用することができ、特許権者の意図を問題とする必要はないと考える。

### (3) dedication rule が適用された場合の特許権者に対する救済

多数意見は、dedication rule によって均等論の適用が制限されてしまった特許権者に対する救済の手段についても言及している<sup>(39)</sup>。すなわち、明細書に開示されたがクレームされなかった技術につき、特許権者は均等論により権利範囲を拡張できないが、継続出願や再発行制度といった法定の手段<sup>(40)</sup>をとることによりクレームを拡張することができる。したがって、dedication rule を適用したとしても、特許権者は全く保護されないというわけではない。

このような多数意見の考え方については、dedication rule が適用された場合の特許権者に対する救済手段が不十分であるという問題点が指摘されている。多数意見が提示する救済手段は、継続出願と再発行制度である。dedication rule が適用されることにより明細書に開示されているがクレームされなかった技術について均等論の適用が制限されるとしても、特許権者にはそのような技術をクレームした再発行または継続出願の手続きをする途がある。しかし、事前にこれらの手段を講じていたとしても、訴訟で dedication rule が問題となる場合には常に救済されない可能性が付きまとうとの指摘がある<sup>(41)</sup>。その理由は、マークマン・ヒアリングの結果次第でクレームの解釈は変わる余地があり、dedication rule が適用されるのは常にクレームの解釈が確定した後だからであるとされる。

なるほど、クレームの用語には様々な解釈をする余地があることが多いであろう。さらに、一旦は再発行や継続出願を用いてクレームを拡張したとしても、拡張した後のクレームの用語を、特許権者の意図するところとは別の仕方では裁判所が解釈する場合には、クレーム拡張の甲斐なく、またしても明細書に開示されているがクレームされなかった技術として保護範囲が制限される可能性がある。そうすると、多数意見が提示する救済手段によっては、dedication rule が適用された場合に特許権者が十分な保護を受けられない可能性がある。

しかし、以上述べた見解に対しては、次のような反論が可能である。そもそも、マークマン・ヒアリングの結果次第で、予測不可能なまでにクレームの解釈が変わる余地がある場合には、dedication rule は適用されないのではないか。上述した見解によれば、マークマン・ヒアリングの結果、不運にもクレームの用語が特許権者にとって不利に解釈された事例とし

て、Unique Concepts 事件<sup>(42)</sup>が引き合いに出されている。この事件においては、文言侵害について dedication rule が適用されたのであって、均等論の適用が制限された事例ではないが、裁判官によるクレーム解釈の結果、複数の代替技術が互いに明確に区別されると判断された事例である。

たしかに、Unique Concepts 事件においては、クレームの用語だけを見るかぎり、特許権者に不利にも有利にも解釈する余地がある。しかしながら、出願経過を参酌した結果として、特許権者の権利範囲を限定したクレームの解釈には合理性があったといえる事例であった。少なくとも、この事件において裁判所が行ったクレーム解釈は、特許権者以外の、被告あるいは潜在的競争者にとつてすら、予測不可能なものであったとはいえないであろう<sup>(43)</sup>。

Johnson & Johnston 判決の射程について論じた箇所(本稿3-1を参照)で述べたように、dedication rule が適用される事案は、互いに明確に区別される複数の代替技術が明細書において開示されており、その一方がクレームに含まれ、他方がクレームに含まれていない場合であると考えられる。ここで、互いに明確に区別されるということは、必ずしもクレームの文言および明細書の記載から直ちにそれとわかる場合だけを指すとは限らない。明細書全体の記載内容を考慮し、出願経過を参酌することによって、各代替技術が互いに明確に区別されるものと解釈することができる場合であれば、dedication rule が適用されると考える。

dedication rule が適用されること目的は、審査の潜脱を防止することである。二つ以上の代替技術が互いに明確に区別されている場合に、それらの代替技術のうちでクレームされていないものについて特許権者の権利を及ぼしてはならない。さもなければ、特許商標庁の審査を経ていないはずの技術にまで特許権者の排他権を拡張することになってしまう。また、合理的なクレーム解釈に基づいて特許権を侵害しないよう行動している第三者の予測可能性を害するおそれがあることも、無視できない。ゆえに、クレームに含まれていないと解釈され、それゆえ特許商標庁によって審査されたはずはないと考えられる代替技術については、dedication rule が適用される。

したがって、出願経過を参酌した結果、各代替技術が互いに明確に区別されると解釈するという意味において、Unique Concepts 事件は



dedication rule が適用可能な事案であるといえよう。この事件では、出願経過を参酌し、明細書の記載を考慮して、直角状のコナー用境界ピースとは予め成型されたものをいうと解釈されたのであり、新たに直線状の境界ピースを切断して作るコナー部分とは明確に区別されると判断された。このことはごく自然な帰結であろう。これは、裁判官が恣意的な判断によってクレイムの文言を解釈した結果とは明らかに異なる。

おそらく、上述した見解が示すような、裁判所によるクレイム解釈についての予測が全く立たない場合においては、各代替技術が互いに明確に区別されること自体ほとんど不可能であろう。

#### (4) dedication rule と当然違法原則 (=per se rule) との関係

dedication rule について、反対意見は次のような問題点を指摘している。反対意見によれば、dedication rule は、他の事実とは無関係に、明細書に開示されているがクレイムされなかった技術について、常に均等論の適用を制限する<sup>(44)</sup>。この点において、dedication rule は当然違法原則 (=per se rule) である。本来の当然違法原則 (=per se rule) とは、その趣旨が明白で、結果が不可避であるために、個別の事情を斟酌することを省略できる場合にのみ適切なルールといえる。しかし、dedication rule はそのようなものではなく、本案について熟考することを避けるために用いられたにすぎない。個別の特許を取り巻く技術の状況は多様であり、それに応じたよりきめ細かな法的判断枠組みが必要である。このように、反対意見によれば dedication rule は訴訟の実態に関わる事項を検討する機会を奪ってしまう。以上が反対意見の指摘である。

たしかに、Johnson & Johnston 判決が示した dedication rule がすべての事例に適用されるとすると、反対意見が指摘するような問題が生じるかもしれない。しかし、同判決の射程について検討した部分(本稿3-1を参照)で述べたように、同判決は、dedication rule が適用される事例を限定していると考えられる。明細書に開示されているがクレイムされていない技術につき、均等論の適用が制限されるのは、次のような事案に限られると解される。すなわち、二つ以上の代替技術が互いに明確に区別され、そのうちのある代替技術が明細書に開示されているがクレイムされていない事例において、そのような代替技術に対する均等論の適用が問題となる場合

に限り dedication rule が適用されうる。

このように考えると、当然違法の原則といっても、dedication rule が適用される事案は上述したような場合に限られているのであって、反対意見が指摘するように均等論による特許権者の保護が甚大な影響を受けることはないのではないかと。むしろ、上述した事案であれば、そのような外形的事実の存在のみによって当然に均等論の適用を制限する準則は、権利範囲を拡張する均等論の原則を補完し、特許権の適切な保護範囲の決定に資するであろう。

#### (5) 明細書における技術情報の公開に対する dedication rule の影響

反対意見はさらに、dedication rule が明細書における技術情報の公開に与える萎縮効果について指摘している。明細書に開示されているがクレイムされていない技術が問題となっている事例に対して dedication rule が適用されるとすると、出願人は後の訴訟で明細書における開示がクレイムに比べて広すぎるとして権利主張が制限されることを慮って、明細書を作成する際にできるだけ技術内容に関する情報を秘匿するようになってしまふ。その結果、技術情報の公開と利用を促進しようとする特許制度の趣旨に反することになるという<sup>(45)</sup>。

しかし、この見解については次のような反論がある<sup>(46)</sup>。米国特許法112条においては、当業者が特許発明を実施できるように明細書において発明を十分に開示することが出願人に要求されている<sup>(47)</sup>。こうした特許明細書の開示要件が存在することによって、広いクレイムに対応させて明細書における広い開示をなすインセンティブが出願人に生じる。つまり、クレイムが明細書における記述によって適切に補足説明されていることが要求されるために、出願人が広くクレイムした分だけ、明細書において広く開示することが促進される。したがって、dedication rule が将来の明細書における開示を過度に抑止し、技術の公開およびその利用が大きく阻害されることはないであろう<sup>(48)</sup>。

## 結語 均等論制限理論としての dedication rule の位置付け

最後に、以上の検討の結果に基づいて、均等論制限理論としての dedication rule の位置付けについて考察する。

本判決を検討した結果、結論として次のようなことを考えた。dedication rule とは、明細書に開示された複数の代替技術が互いに明確に区別される場合に、そのような代替技術のうち一方がクレームされているが他方はクレームされていないという事案に適用される準則である。dedication rule の適用の根拠は、明細書に開示されているがクレームされなかった技術につき審査の潜脱を防止し、クレームの合理的解釈に基づいて行動している第三者の予測可能性を確保することにある。また、dedication rule が上述した事案において適用される時は、当然違法の原則のごとく、外形的な事実のみに基づいて、その他の事情を一切考慮することなく均等論の適用が制限される。

本判決においては、均等論の適用が主張された技術を明細書に開示しておきながらクレームしなかったことが明らかな場合に、均等論の適用により特許権者の利益を保護することよりも、dedication rule の適用により審査の潜脱を防止するとともに第三者の予測可能性を確保することを重視したものと解される。本件のように、均等論の適用が制限される具体的事例において、dedication rule のような厳格な準則によって審査制度の趣旨を徹底させるとともにクレームの公示機能を確保する必要があると判断される場合があると思われる。

以上

<sup>(1)</sup> Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996), cert. denied, 520 U.S. 1115 (1997). なお、Maxwell 判決における多数意見の起草者は、Lourie 裁判官である。

<sup>(2)</sup> dedication rule を肯定した前掲 Maxwell 判決と、dedication rule を否定して均等論を適用した YBM Magnex 判決 (YBM Magnex, Inc. v. U.S. International Trade Commission, 145 F.3d 1317 (Fed. Cir. 1998)) が対立していた。なお、YBM Magnex 判決における多数意見の起草者は、Newman 裁判官である。Maxwell 判決および YBM Magnex 判決について解説し、YBM Magnex 事件においてはクレームされなかった数

値範囲がはっきりと明細書に開示されていたとはいえないとするものに、高林龍「クレーム解釈の日米比較—均等論の再検討—」早稲田法学75巻4号27～30頁(2000年)がある。

<sup>(3)</sup> Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) (en banc) (per curiam). 本件は、CAFC の裁判官全員による大法廷 (=en banc) で審理された。CAFC の先例は、大法廷によってのみ覆することができる。また、本判決は、多数意見を執筆した裁判官の名を明らかにせず、匿名で下された (=per curiam)。なお、本判決の多数意見に関して、Newman 裁判官の反対意見、および Clevenger, Rader, Dyk, Lourie の各裁判官による同意意見がある。

本判決を紹介する日本語文献としては、藤野仁三「新たな均等論制限理論—ジョンソン&ジョンストン判決—」知財管理52巻10号1447～1453頁(2002年)、Stephen B. Maebius & Harold C. Wegner (AIPPI 事務局訳)「Johnson & Johnston 事件：均等論適用の新たな絶対的障壁」AIPPI 47巻4号59～60頁(2002年)がある。英語文献については、本判決についての検討の箇所(本稿の3を参照。)で引用されているものを参照。

<sup>(4)</sup> 本件の一審は、北部カリフォルニア連邦地方裁判所(the U.S. District Court for the Northern District of California)において審理された。一審判決については、Johnson & Johnston Associates v. R. E. Service Co., 1998 WL 908925 (N.D.Cal.1998) を参照。

なお、本件特許のクレーム1は次のように記載されている。クレーム1「プリント回路基板のような物品の製造に使用される部品 (=component) であって、以下の構成を含む (=comprising) もの。

；完成したプリント回路基板における機能的要素である銅箔 (=a sheet of copper foil)、および廃棄可能な要素であるアルミニウムのシート (=a sheet of aluminum) から成る薄板 (=laminate)。(以下略)」クレーム2には、アルミニウムのシートの両側に銅箔が接着されているクレーム1と同様の薄板が記載されている。

<sup>(5)</sup> 均等論の適用を制限する文脈における dedication rule の適用をめぐる、CAFC の裁判例において見解が対立していたことは既に述べた。本件においては、Maxwell 判決および YBM Magnex 判決という二つの先例のうち、均等論適用の問題についてどちらが適用されるのかが両当事者によって争われた。CAFC における合議体による審理の後、均等論の適用に関する争点について、大法廷で再弁論 (=rehearing) を開く旨の決定がなされた (Johnson & Johnston Associates v. R. E. Service Co., 238 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2001))。この再弁論の後で下された CAFC 大法廷判決が、本判決である。

<sup>(6)</sup> 35 U.S.C. § 251. 米国特許法251条に規定される手続で、特許発行後にクレームの範囲を拡張することができる。詳しくは、後掲(注40)を参照。

<sup>(7)</sup> 35 U.S.C. § 120. 米国特許法120条に規定される手続。再発行と同じく、

クレイムの範囲を拡張できる。詳しくは、後掲(注40)を参照。

<sup>(8)</sup> Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054-1055.

<sup>(9)</sup> Id. at 1064 (Newman, J., dissenting).

<sup>(10)</sup> Id. at 1054-55.

<sup>(11)</sup> Maxwell, 86 F.3d 1098. Maxwell 事件における係争特許は、一足の靴を、左右が離れて互い違いにならないようにひとまとめにしておくためのシステムをクレイムしている。このシステムでは、靴に取り付けた固定用のタブを互いにフィラメント(糸状のもの)で結びつけることによって、一足の靴をひとまとめにしている。原告 Maxwell は、被告 Baker が実施している「靴の中敷にある縫い目に縫い付けられている」固定用タブにつき、明細書で開示していたが、クレイムしていなかった。Maxwell 事件の判決では、「特許出願において明細書に開示されているがクレイムされなかった技術は、公衆に提供された」とする「先例により確立された準則」に基づき、均等論の適用が制限され、被告 Baker による実施は侵害とならないと判示された (Id. at 1106)。

<sup>(12)</sup> Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054.

<sup>(13)</sup> Id. at 1055. ただし、多数意見がこのように判示していることを根拠として、本判決で示された dedication rule がすべての事例に適用されると反対意見が解しているかについては明らかではない。

<sup>(14)</sup> YBM Magnex, 145 F.3d 1317. YBM Magnex 事件における係争特許は、永久磁性合金をクレイムしたものである。この特許において、ある構成要素につき6,000~35,000ppm の酸素を含有するとクレイムされていたところ、被告は、5,450~6,000ppm の酸素含有量を有する磁性合金を輸入、販売していた。被告によれば明細書に開示されたがクレイムされなかった5,450~6,000ppm という数値範囲について、YBM Magnex 判決は均等論を適用して侵害であると判断した。

また、YBM Magnex 判決においては、先例としての Maxwell 判決の解釈が問題となっていた。この問題について、YBM Magnex 判決は、Maxwell 判決によって明細書に開示されているがクレイムされなかった技術について均等論は全く適用されないという新しい準則が作り出されたわけではない、と判示した。そして、Maxwell 判決の先例としての拘束力は、互いに明確に区別される二つの代替技術のうち、その一つがクレイムされ、他方がクレイムされていない事案に限定されると判示して、YBM Magnex 事件における事案との区別を図った (Id. at 1321)。

<sup>(15)</sup> Maxwell 判決が示した dedication rule が適用される事案について、このように限定的に解するものとして、5A DONALD S. CHISUM, PATENTS, § 18.04 [1][d], at 18-341 (1998) を参照。

<sup>(16)</sup> Graver Tank Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605 (1950)(Graver Tank II)。

Graver Tank 事件における係争特許のクレイムには、電気溶接 (=electric welding)

の方法と、その方法において用いられる溶剤 (=flux) が含まれていた。ちなみに、溶剤とは、溶接される金属片の表面における酸化物を除去するほか、溶接中に融解して溶接面を覆うことにより、溶接面が空気と触れるのを防ぐとともに、融解した箇所にも電気抵抗による熱を発生させる等の様々な機能を果たすものである。

特許権者である Linde Air Products 社は、Graver Tank 社が販売していた溶剤について特許権の侵害に当たるとして訴えた (Linde Air Prods. v. Graver Tank Mfg., 75 USPQ 231 (N. D. Ind. 1947))。この提訴に対して Graver Tank 社は、Linde 社の特許の無効を主張した。審理の結果、方法のクレイムは無効とされ、溶剤のクレイムについて、四つのクレイムのみが有効とされた。有効とされた溶剤クレイムにおいてはアルカリ土類金属を含むものと記載されていたところ、Graver 社の販売していた溶剤はマンガンケイ酸塩を用いていた。マンガンはアルカリ土類金属には含まれないが、Graver 社のマンガンケイ酸塩を用いた溶剤の販売行為につき、均等論の適用により侵害と判断された。敗訴した Graver 社は控訴し、第7巡回区控訴裁判所における審理の結果、一審による四つの溶剤クレイムの有効性および侵害の認定が維持された (Linde Air Prods. v. Graver Tank Mfg., 167 F.2d 531 (7th Cir. 1948))。再び敗訴した Graver 社から裁量上告の申立てがなされ、連邦最高裁により受理された (335 U.S. 810)。

最高裁による審理の結果、一審と同様に、方法クレイムは無効とし、四つの溶剤クレイムのみを有効としたうえで、Graver 社による溶剤の販売は均等論の適用により侵害に当たると判断された。その理由は、以下のとおりである。最高裁は、明細書において、いくつかの作用不可能なケイ酸塩が作用可能な金属ケイ酸塩と共にこれらのクレイムに含まれていたために、「ケイ酸塩」および「金属ケイ酸塩」を含むクレイムは広すぎると認定した。

この認定に基づき、最高裁は、「ケイ酸塩」および「金属ケイ酸塩」を含むクレイムは無効であるとしたが、他方で、「アルカリ土類金属」を含む、より狭いクレイムについては有効であるとして、有効とされたクレイムに基づき均等論を適用して侵害を認めたのである (Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 336 U.S. 271, 276-277(Graver Tank I 事件))。以上が Graver I 事件である。

敗訴した Graver 社は、有効と認められたアルカリ土類金属を含むクレイムに基づく均等論適用の問題に関して再弁論 (=rehearing) の申立てをしたところ、これが認められた (Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 337 U.S. 910 (1949))。そして、この再弁論が行われた事件に対する最高裁判決 (Graver Tank Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605 (1950) (Graver Tank II 事件)) が下された。Graver II 事件においては、Graver I 事件において有効とされた「アルカリ土類金属」を含むクレイムのみについて審理された。被疑侵害組成物である Graver 社が販売する溶剤は、「アルカリ土類金属」(例えば、マグネシウムやカルシウム)のケイ酸塩の代

わりに、先の訴訟で無効とされたクレーム中にあるような金属ケイ酸塩の一つである、マンガンケイ酸塩を用いていた。したがって、被疑侵害組成物とクレームとの差異は、溶剤にマンガンケイ酸塩が用いられていることである。最高裁は、このような差異が非実質的なものであり、被疑侵害組成物は、実質的に同一の作用を実質的に同一の方法において、実質的に同一の効果を得るために行うものであることを理由に、均等論による侵害を認めた (Id. at 608-610)。

なお、Graver Tank 事件を紹介する日本語文献として、木村耕太郎「判例で読む米国特許法」(2001年・商事法務研究会) 212~215頁、藤芳寛治「グレーパー判決の見直しについて」*パテント*49巻11号2~8頁(1996年)、松本重敏「特許発明の保護範囲(新版)」(2000年・有斐閣) 172~177頁、知的財産研究所編「特許クレーム解釈の研究」[IIP 研究論集4] (1999年・信山社) 58~59頁、松本重敏・大瀬戸豪志編著「比較特許侵害判決例の研究」[知的財産研究論集1] (1996年・信山社) 11~21頁などを参照。

<sup>(17)</sup> Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1064-1065 (Newman, J., dissenting).

<sup>(18)</sup> Id. at 1053. 本文において論じられている Johnson & Johnston 判決との整合性の問題に関しては、以下に述べるのが重要となる。Graver 社が販売している溶剤に用いられているマンガンケイ酸塩は、無効とされたクレームに含まれていた「ケイ酸塩」もしくは「金属ケイ酸塩」に包含される。つまり、溶剤にマンガンを用いることは、裁判所により無効と判断されたとはいえ、当初のクレームに含まれていた点である。他方、有効とされたクレームに含まれる「アルカリ土類金属」には、マンガンは含まれない。Johnson & Johnston 判決の多数意見は、Graver Tank II 事件を次のように区別した。すなわち、Graver Tank II 事件においては、均等論の適用が問題となった技術が含まれていたクレームは、事後的に裁判所により無効とされたとはいえ当初はクレームに含まれていた点で、Johnson & Johnston 事件の事案とは区別される。したがって、Graver Tank II 事件の先例としての拘束力は事案を異にする Johnson 事件には及ばないのであって、Johnson 事件との整合性が問題となることはないとしている。

<sup>(19)</sup> Thomas R. Hipkins, COMMENT: A Rebuttable Presumption of Dedication: Protecting the Hard-Luck Patentee From Johnson & Johnston's Dedication Rule, 87 Minn. L. Rev. 779, 801 (2003) を参照。

<sup>(20)</sup> Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054-1055.

<sup>(21)</sup> Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997).

Warner-Jenkinson 事件の係争特許は、着色料の不純物を限外濾過法 (= ultrafiltration) で除去する方法につきクレームしている。限外濾過法では、着色料成分と不純物を含む水溶液(反応液)を、一定の圧力および pH において、多孔質の膜を用いて濾過する。多孔質の膜は一定の直径の孔を有し、着色料成分よりも小

さい分子サイズの不純物がこのような膜を通過し、後にはより不純物の少ない着色料を含む水溶液が残る。こうして不純物が除去されることにより、高純度の着色料が得られる。このような限外濾過法について、係争特許のクレームには、「約6.0~9.0の pH において」との記載があった。また、明細書においては、反応液が限外濾過膜を通過する前に、「約6.0~8.0の pH」に調整することが望ましい旨の開示があった。他方で、被告方法は5.0の pH で実施されており、この点でクレームおよび明細書の開示と異なっていた。

地裁においては、陪審により均等論による侵害の認定がなされ、これに対し被告は控訴した。しかし、CAFC 大法廷判決においても、均等論による侵害を認めた陪審の判断が維持された (Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995))。そこで、被告から上告がなされたのが、Warner-Jenkinson 判決である。最高裁は CAFC 判決を破棄し、係争特許の出願経過についてさらに審理させるため事件を CAFC に差し戻した。なお、Warner-Jenkinson 判決を紹介する日本語文献として、前掲木村「判例で読む米国特許法」216~224頁、前掲松本「特許発明の保護範囲(新版)」418~432頁、前掲松本・大瀬戸「比較特許侵害判決例の研究」21~26、62~68頁などを参照。Hilton Davis CAFC 大法廷判決について紹介するものとして、設楽隆一「米国の特許侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察(一) —ヒルトンデービス判決の要約とその分析—」*法曹時報*48巻6号67頁以下(1996年)を参照。

<sup>(22)</sup> このように指摘するものとして、Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1066(Newman, J., dissenting)、Hipkins, supra note 19, at 801を参照。

<sup>(23)</sup> Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054.

<sup>(24)</sup> このように解するものとして、Ashita Doshi, ANNUAL REVIEW OF LAW AND TECHNOLOGY: I. INTELLECTUAL PROPERTY: B. PATENT: 5. DEDICATION RULE: Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., 18 Berkeley Tech. L. J. 209, at 223 (2003)を参照。また、本判決が出される以前の文献ではあるが、Scott R. Boalick, NOTE: The Dedication Rule and the Doctrine of Equivalents: A Proposal for Reconciliation, 87 Geo. L. J. 2363, n. 206 (1999)、Donald S. Chazam (竹中俊子訳)「Warner-Jenkinson 最高裁判決以降の特許の保護範囲」『知的財産権法の現代的課題』(紋谷遷磨・1998年・発明協会) 164頁も参照。

<sup>(25)</sup> Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054.

<sup>(26)</sup> Id. at 1068, n.2 (Newman, J., dissenting).

<sup>(27)</sup> 米国特許商標庁の作成による、Manual of Patent Examining Procedure の略。MPEP とは、CAFC の多くの判例を参照しながら特許出願手続き全般を解説している資料で、米国特許商標庁における審査基準である。米国特許商標庁による特許審査の実務は MPEP に基づき行われるが、MPEP は裁判所の判断を拘束するものではない。

現在(本稿執筆時)の MPEP は2001年8月に出された第8版であり、最新の改訂は2003年2月である(Manual of Patent Examining Procedure Edition 8 (E8), August, 2001, Latest Revision February 2003)。なお、MPEP は米国特許商標庁のサイト (<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>) からダウンロード可能である。

<sup>(28)</sup> MPEP § 904.01 (b) は、次のように規定している。 (“All subject matter that is the patentable equivalent of the subject matter as defined in the claim even though specifically different from the definition in the claim, must be considered.”)

<sup>(29)</sup> Hipkins, supra note 19, at 805.

<sup>(30)</sup> マークマン・ヒアリングとは、裁判官がクレーム文言の解釈について判断するために、正式事実審理の前に行う手続きのことを指す。「マークマン・ヒアリング」という名称は、クレーム文言の解釈は法律問題 (= a matter of law) であり裁判官の専権事項であると判示したマークマン判決 (Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995)) に因む。マークマン・ヒアリングの結果として、クレーム文言の解釈が裁判官により確定される。正式事実審理においては、そうして確定されたクレーム文言の解釈に基づき、陪審がクレームと被疑侵害製品を比較して侵害につき判断する。マークマン・ヒアリングについて紹介するものとして、設楽隆一「米国の特許侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察(一)」法曹時報48巻6号64頁(1996年)、国際委員会第2小委員会「米国特許訴訟における新たなクレーム解釈手続き—マークマン・ヒアリングを中心として—」知財管理47巻7号907頁(1997年)、梅田さゆり「米国特許訴訟におけるクレーム解釈手続—マークマン・ヒアリング—」国際商事法務26巻8号781頁(1998年)などがある。

<sup>(31)</sup> Hipkins, supra note 19, at 805.

<sup>(32)</sup> dedication rule と同じく均等論を制限する法理である、出願経過禁反言 (= prosecution history estoppel) に関して、「特許庁の行政手続と専門性」の潜脱をその根拠付けとする見解を示すものとして、大野聖二「均等論と二つのエストッペル論(1)」パテント49巻2号11頁以下(1996年)を参照。前掲大野論文においては、出願経過禁反言を行政手続権用尽説 (= Exhaustion of Administrative Remedies) で根拠付ける Chisum 教授の見解が紹介されている。Chisum 教授のこの見解は出願経過禁反言の適用根拠を審査の潜脱に基づいて説明するもので、その詳細については、CHISUM, supra note 15, § 18.05 [1][c] at 18-422, 423, 424 を参照。

Exhaustion of Administrative Remedies について、Black's Law Dictionary(7th edition 1999) p.594 では、「行政上の救済手段が法令により定められている場合には、権利を主張する者はまず第一に行政機関に救済を求めなければならず、司法上の救済が得られるのはその後である、という法理。この法理の目的は、裁判所と行政機関との間の礼讓 (= comity) を保ち、司法上の救済が不必要である事件によって裁判所が重荷を背負わされないことを保証することである。」と解説されている。

なお、行政手続権用尽説につき、「…意思の認定に関して行きづまりを見せる放棄説に代わり、支配的になりつつある…」とするものに、ヘンリー幸田「米国特許訴訟—侵害論—」150~152頁(発明協会・1984年)がある。ちなみに、放棄説とは、出願人もしくは特許権者の意思に基づいて出願経過禁反言を根拠付ける考え方である。<sup>(33)</sup> 前掲注41において紹介した行政手続権用尽説に基づいて dedication rule を根拠付けることは可能であろう。行政手続権用尽説を dedication rule に当てはめれば、再発行や継続出願は行政上の救済手段ということができ、まず第一にこれらの救済手段をとった後でなければ、裁判所で権利を主張することはできないということになる。

例えば、明細書に開示されたがクレームされなかった技術につき、再発行をせずとも侵害訴訟において権利を主張できるとしたら、元特許の発行後2年以内に出願することを要し、元特許のクレームを侵害しないかぎり再発行特許についての被疑侵害者は中用権 (= intervening right) を有するなどの制定法により規定された制限が無意味なものになってしまう。この場合は、審査の潜脱はもとより、再発行手続きの潜脱が生じているといえよう。

また、元特許に基づき均等論により権利を主張された場合に比べて、再発行特許に基づき権利を主張された場合には中用権による保護があるという点で被疑侵害者としては有利な法的地位にあるということも考慮すべきである。

<sup>(34)</sup> しかし他方で、審査の潜脱も、再発行等の手続きの潜脱も法的判断主体間における判断の統一化にその正当化根拠としての源を有する点において変わりがない。技術に明るい専門機関である特許商標庁が具体的な技術につき特許権を付与すべきか判断し、個別具体的な紛争を解決するための判断は裁判所が行う。こうした制度を前提として、技術的な問題について判断することによる裁判所の負担を軽減するために、本来は特許商標庁に判断させたほうが適切な場合に侵害訴訟における権利主張を制限すべしとの根拠付けであるという点では審査の潜脱と再発行等の潜脱とは共通している。こう考えれば、両者について特に異なる扱いをする必要はないのかもしれない。

<sup>(35)</sup> Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054, n.1. また、多数意見は dedication rule が純粹に客観的なテストであるとも述べている。 (“…Nor does this court agree that intent plays any role in the Maxwell rule. To the contrary, one of the advantages of the Maxwell rule is that it is a purely objective test.” Id. at 1054, n.1.)

<sup>(36)</sup> Id. at 1067 (Newman, J., dissenting).

<sup>(37)</sup> Id. at 1055. 原告ジョンストンのなした二つの継続出願は、U.S. Patent No.5, 725, 937 (1998年3月10日発行。以下、'937号特許。)、U.S. Patent No.5, 674, 596 (1997年10月7日発行。以下、'596号特許。)としてそれぞれ発行された。'937号特許では、「金属の保護シート (= a metal substrate sheet)」とクレームされており、

<sup>37</sup> 596号特許では、「ステンレス鋼の保護シート (=a sheet of stainless steel)」とクレイムされている。Id. at 1055 n.2.

<sup>(38)</sup> 再発行特許についての被疑侵害者は、米国特許法252条に基づき、再発行の元となった特許のクレイムを侵害しない限り再発行特許につき中用権を有する。詳しくは、後掲注(40)を参照。

<sup>(39)</sup> Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1055.

<sup>(40)</sup> 継続出願 (=continuation application) とは、元の出願で開示された発明と同一の発明を開示する別出願であり、米国特許法120条に規定されている (35 U.S.C. § 120)。継続出願により、クレイムを追加したり、クレイムの範囲を変更することができる。元の出願について拒絶査定を受けた後でも出願可能で、国際出願にかかる優先権制度とは異なり、元の出願から1年以内に出願することは必要ではない。継続出願の存続期間は、一連の継続出願の最初の出願(元出願)の日から20年である。なお、継続出願については、前掲木村「判例で読む米国特許法」273～274頁、ドナルド・S・チザム著、竹中俊子訳「アメリカ特許法とその手続 [改訂第二版]」(雄松堂・2000年) 320～323、326～341頁を参照。

再発行 (=reissue) とは、クレイムの範囲が広すぎるためにクレイムの有効性に疑義が生じることとなった場合や、明細書の記載内容に不明瞭な部分があることが判明した場合に特許権者による訂正を認めた制度である。この制度は、米国特許法251条に規定されている (35U.S.C. § 251)。特許権者は、一度発行された特許(元特許)に基づき、元特許の出願に開示されている事項の範囲内で、クレイムを減縮あるいは拡張するために、別個の特許(再発行特許)の付与を求めて出願をすることができる。再発行の出願は、元特許の発行から2年以内になされなければならない。再発行特許の存続期間は、再発行特許付与の日から元特許の残存期間の満了時までである。また、米国特許法252条の規定により、一定の要件の下、元特許のクレイム範囲には含まれないが、再発行後の特許のクレイム範囲には含まれる実施行為につき中用権 (=intervening right) が認められる (35U.S.C. § 252)。なお、再発行特許については、前掲木村「判例で読む米国特許法」281～294頁、前掲チザム「アメリカ特許法とその手続」372～385頁を参照。

<sup>(41)</sup> Hipkins, supra note 19, n128.

<sup>(42)</sup> Unique Concepts, Inc. v. Brown, 939 F.2d 1558 (Fed. Cir. 1991)。なお、Unique Concepts 事件について、「…本件も、出願経過の参酌の場合と同様に、明細書での記載とクレームの記載を対比することによって、クレームにある…用語の解釈の幅を広げることが制限されたものにすぎない。」と解するものとして、高林龍「クレーム解釈の日米比較—均等論の再検討—」早稲田法学75巻4号10～11頁(2000年)がある。

<sup>(43)</sup> Unique Concepts 事件における係争特許は、室内の壁に被せる布カバー (=fabric) を固定するための留め具に関するものである。留め具は、(形状が) 直線状の境界

ピース (=“linear border pieces”)、および直角状のコーナー用境界ピース (=“right angle corner pieces”) から成る。これらの境界ピースを組み合わせて作った枠組みを壁に取り付けたうえで、その枠の中に布カバーを嵌め込むことで固定することができる。直線状の境界ピース、および直角状のコーナー用境界ピースは共にクレイムされていた。他方で、被告は直線状の境界ピースは実施していたが、枠組みのコーナー部分では、二つの直線状の境界ピースの端を各々45度の角度で切断し、各断面を合わせることで直角の形を作っていた (=“mitered linear border pieces”)。被告によるこうした方法は、明細書に開示されていた。そこで、直角状のコーナー用境界ピースというクレイム文言に、切断した直線状の境界ピースを組み合わせて作るコーナー部分が含まれるか否かが問題となった。

裁判所は、直角状のコーナー用境界ピースと、切断した直線状の境界ピースを組み合わせて作るコーナー部分は互いに区別される代替技術であると判断した。その理由は、出願経過、および明細書の記載である。まず、出願経過についてみると、特許権者は、拒絶理由に回答するために、発明の主な利点は素人でもできるように作業を単純化したところにあるとして引例との違いを主張していた。次に、明細書では、予め成型されたものとして直角状のコーナー用境界ピースに言及している箇所が頻繁にあった。

このような根拠に基づいて、直角状のコーナー用境界ピースとは、素人でもできるように作業を単純化するために、予め成型されたものをいうと裁判所は解釈した。他方で、裁判所の判断によれば、新たに直線状の境界ピースの切断を要する代替技術は作業を単純化するものとはいえず、予め成型された境界ピースを用いる代替技術とは区別される。この事件では、出願経過を参酌して明細書の記載を考慮すれば、明細書に開示されている各代替技術が互いに区別されるものと解釈されることが合理的であったといえよう。しかも、そのような代替技術の一方がクレイムされ、他方がクレイムされなかった事例といえることができる。

<sup>(44)</sup> Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1067 (Newman, J., dissenting).

<sup>(45)</sup> Id. at 1071 (Newman J., dissenting).

<sup>(46)</sup> Doshi, supra note 24, at 225.

<sup>(47)</sup> 35U.S.C. § 112。特許明細書の開示要件については、前掲チザム「アメリカ特許法とその手続」152～193頁を参照。

<sup>(48)</sup> ただし、この反対意見に対する反論について、反対意見の指摘に正面から答えるものとはいえないとする意見もあろう。なぜなら、米国特許法112条の開示要件は、それ自体で明細書に開示した技術をクレイムに含めるように出願人に要求するものではないからである。

※本論文は、筆者が北海道大学大学院在籍中に作成した修士論文に加筆し、修正を加えたものであり、現在の勤務先の見解を示すものではない。

筆者注: 今回の Web 掲載に当たり、(注 7)を以下のように修正しました。

雑誌掲載時(注 7)

「35 U.S.C. section 120. 米国特許法 120 条に規定される手続。再発行と同じく  
※<特許発行後に>クレイムの範囲を拡張できる。…」

Web 掲載時(注 7)

「35 U.S.C. section 120. 米国特許法 120 条に規定される手続。再発行と同じく  
クレイムの範囲を拡張できる。…」

以上のように、Web 掲載版の(注 7)においては、雑誌掲載時の(注 7)にあった、  
<特許発行後に>という文言が削除されています。

※(注 7)は米国特許法 120 条に規定される継続出願について説明しています。  
雑誌掲載時の(注 7)においては「…特許発行後にクレイムの範囲を拡張できる  
…」と記載されていますが、これは再発行手続きに関してのみ該当し、(注 7)で  
述べられている継続出願手続きについては、特許発行後の拡張はできません。  
米国特許法 120 条においても、継続出願が認められるためには、「先の出願の  
修正(継続出願)が“during the pendency of the application”(=(先の)出願の継  
続中に)なされたものであること」が要求されています。読者の方々に誤った理  
解を与えかねない箇所がありましたことを深くお詫び申し上げます。