

新たな均等論制限理論  
ジョンソン&ジョンストン判決

藤野仁三 \*

**抄録**：米連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は2002年3月28日、ジョンソン&ジョンストン事件において、均等論を制限する新たな大法廷判決を下した。判決の中でCAFCは、たとえ明細書中に記載があっても特許クレームに記載されていない実施態様については放棄されたとみなして均等論の適用を認めないとした。この問題についてはこれまで二つの対立するCAFCの判決例があったが、今回の判決は、対立する判決についてはオーバールールされると明示して判例の一貫性を明確にした。今後、均等論を考える上でも、実務上も大きな影響を与える重要判決である。

目次

1. 事件の概要
2. 判決内容
  - 2.1 先判例
    - マクスウェル判決
    - YBMマグネックス判決
  - 2.2 公示機能
  - 2.3 公衆への開放
    - グレーバー・タンク判決
    - ワーナー・ジェンキンソン判決
  - 2.4 発行後の拡張
  - 2.5 結語
3. 検討
  - 3.1 二者択一
  - 3.2 反対意見
4. まとめ

## 1. 事件の概要

ジョンソン&ジョンストン事件(以下「ジョンストン事件」)<sup>1)</sup>で問題となった特許は、1992年に登録された米国特許 5,153,050号。プリント回路基板(PCB)の製造方法に関する特許である。基板に銅箔を接着する際に銅箔の保護材として金属シートを使用するが、特許明細書ではこの保護材は、「アルミニウムが好ましいが、他の金属、例えばステンレススチールやニッケル合金を使用してもよい」と記載されていた。しかし、特許クレームには、「アルミニウムシート」と明記されていた。<sup>2)</sup>

被告は、銅箔を接着した PCB を製造するにあたり、保護材としてアルミニウムの代わりにスチールシートを使用した。原告は、そのような PCB は 050 特許に侵害するとしてカルフォルニア北部地区地裁に陪審裁判を請求した。陪審は均等論による故意侵害を認定し、約 114 万ドルの賠償額を評決した。この評決を受けた裁判官は、故意を理由に加重の賠償額を認定し、原告の弁護士費用を負担することを命じた。<sup>3)</sup>

被告の控訴を受けた連邦高裁は、所属裁判官全員による大法廷(en banc)でこの控訴事件を審理した。被告は、特許の範囲がアルミニウムに限定され、クレームされていない主題は公衆に開放されたとみなされる、と主張した。それに対して原告は、スチールシートも特許クレームに包含されると主張した。

明細書に記載はあってもクレームに記載されていない代替物を均等論で認めるかどうかについては、CAFC はこれまで二通りの相異なる判断を示していた。その一つが、明細書に記載されていてもクレームに記載がない代替物は「公衆に開放された」とみなすという解釈である。もう一つが、被告の製品が原告の特許クレームに記載した数値の範囲外にあっても明細書で広く書かれた数値の範囲内にあるとの理由から均等論を適用した解釈である。

このため、今回のジョンストン事件で CAFC がどちらの判例に依拠するか、つまり一見矛盾する均等論の先判例についてどちらを規範とするのか、この面からも新判決が注目されていた。

CAFC は、結局、クレームに記載のない代替物はたとえ明細書に開示があっても均等論の適用を受けることはできないとして、一審の侵害判決を破棄した。

## 2. 判決内容

ジョンストン事件は、大法廷で 13 名の裁判官により審理された。判決は、裁判官の総意を反映する「PER CURIAM」として公表された。<sup>4)</sup> この判決は、メイヤー首席裁判官他 12 名の裁判官の多数意見を反映するもので、クリベンジャー、レーダー、ダイク、ローリーの裁判官が補足意見を書いた。ただ一人、ニューマン裁判官が反対意見を書いた。<sup>5)</sup>

判決文は、係争特許の説明と事件の経緯、先判例の検討、クレームの公示機能、公衆への開放、本件特許への判例の適用、結論の6つのセクションから構成される。「係争特許の説明」と「事件の経緯」については、前記の「事件の概要」の説明で代用することとして、ここでは、からでの論点を検討する。

## 2.1 先判例

### マクスウェル判決

マクスウェル事件で争われた特許は、靴の中敷に縫い付け部にタブを取り付け、そのタブに値札をつけたプラスチック紐を通して一足の靴がバラバラにならないようにしたものである（USP 4,624,060）。特許明細書にはこのタブは「靴の中敷の縫い目部分に縫い付けられる」部材として開示されていた。しかし、クレームにはその記載はなかった。被告は、同じ目的のために、タブを縁の内側部分や縁と靴底の中間部の縫い目に取り付けていた。原告はミネソタ地裁に損害賠償を求め陪審裁判を請求した。

陪審はこの問題を1ヶ月かけて審理し、特許の有効性を認め、被告の侵害を認める評決を下した。また故意侵害も認めた。被告は再審理を請求したが認められず、裁判所は故意侵害による3倍賠償を命じた。これを不服として被告がCAFCに控訴した。

しかし、CAFCは、明細書に開示されているがクレームに記載されていないものは公衆に開放されたという原則を理由として原告特許にもとづく均等論の適用を認めなかった。その理由としてCAFCは「出願人がこれらの均等物をクレームに記載しなかったことにより、特許商標局は、これらの均等物に特許を付与すべきか否かを考慮する機会が奪われた。製靴業界における当業者は、明細書と審査経過書類そしてさらにクレームを読んで、・・・タブが靴の中敷の縫い付け部以外の個所に取り付けられる方式については公衆に開放されたもの、と判断するであろう」と説示した。<sup>6)</sup>

### YBM マグネックス事件

YBM マグネックス事件で争われた特許は、特定の合金からなる永久磁石に関する(USP4,588,439)。特許クレームの中で、同合金は、「6,000 から 35,000ppm」の酸素含有量を有すると記載されていた。これに対して、被告は、「5,450 から 6,000ppm」の酸素含有量をもつ磁性合金を使用していた。原告は、特許侵害を理由に米国国際貿易委員会（ITC）に輸入差止め命令を求めた。

ITCの行政法判事（ALJ）は、「5,450 から 6,000ppm」は均等の範囲に含まれるとして特許侵害を認定した。事案が完全に終結する前、マクスウェル判決が

出された。このため、被告は同判決を理由にして ITC による決定内容の見直しを求めた。ALJ は再検討したが被告の主張を受け入れずに、改めて均等論による侵害認定を維持した。この調査結果を受けた ITC は、マクスウェル判決が新しい法理を確立した以上、その法理にもとづき均等論の適用はできないと決定した。この ITC 決定を不服として、事件は CAFC に控訴された。

CAFC は、ITC がマクスウェル判決を新しい法理を確立したと解釈したのは誤りであるとして、その決定を破棄した。その理由として CAFC は次のように判示した。「マクスウェル事件判決は、クレームされた均等物と異なるクレームされていない代替物の審理を省いたものである。明細書中に記載されている二つの実施態様は相互に異なるため、当法廷（註：CAFC）は、クレームされていない別の代替物をクレームされた実施態様と均等であるとして権利行使する機会を否定したものである。」<sup>7)</sup>

## 2.2 公示機能

最高裁と CAFC は、これまでの判決例の中で、クレームが特許保護の範囲を定義するとの基本原則を明確にしてきた。また、クレームは特許保護の範囲を公示する機能をもつ。<sup>8)</sup>このような公示機能は、特許審査を担当する審査官と公衆に対するものである。特許権者の排他権は、明細書ではなくクレームによって画定されなければならない。クレームのもつこれらの二つの機能を果たすために、出願人は、自分の発明を明細書の中ではなくクレームで行うことが求められる。それによって公衆は、特許の排他権の範囲を画定することができる。<sup>9)</sup>

また、特許侵害の有無は、被疑製品と裁判所が解釈したクレームとを比較して決定するのであって、明細書に記載された実施態様を考慮して行うものではない。<sup>10)</sup> このことは 1880 年代の最高裁判決でも強調されている。<sup>11)</sup>

## 2.3 公衆への開放

この争点については、CAFC は、近代の均等論を確立させたグレーバー・タンク判決とワーナー・ジェンキンソン判決との整合性について検討した。

### グレーバー・タンク判決

グレーバー・タンク判決において連邦最高裁は、特許の文脈、公知例および事案の特別な事情に照らして均等性を決定しなければならない、と述べている。<sup>12)</sup>したがって、クレームでの記載有無だけで均等性を判断することがグレーバー・タンク判決の趣旨に背反しないかが問題となる。

グレーバー・タンク事件には、組成クレームが過度に広いとして無効とした

判決（グレーバー・タンク（Ⅰ）判決、1949年）と均等論を適用した判決（グレーバー・タンク（Ⅱ）判決、1950年）二つがある。

グレーバー・タンク（Ⅱ）判決において、被告製品の構成が 変更の幅が小さい 実質的に同一結果をえるために実質的に同一方法で実質的に同一機能を使用した という理由で侵害が認定された。特許権者はこれらの均等物をクレームしていたのであって、それが後にクレームが広すぎるとして無効とされたのである。<sup>13)</sup>

### ワーナー・ジェンキンソン判決

ワーナー・ジェンキンソン事件では、被告製品の pH 値「5」が特許クレームで限定している「6から9」の均等範囲に包含されるかが争われた。この事件で最高裁は、均等論の廃止につながる「死刑」判決を出すのではないかと思われていたが、結局は、事件を差し戻して、均等論をめぐる最終判断は避けた。代わりに、CAFCに対して、出願人が審査の過程でクレーム中の pH 値をなぜこの数値に限定したのか、補正の理由を確認するよう、事件を差し戻したのであった。<sup>14)</sup>

前述のマグネックス判決は、最高裁によるワーナー・ジェンキンソン判決の一年後に CAFC から出されたものである。

## 2.4 発行後の拡張

明細書に記載のある均等物を意図的にクレームから除外しておき、それを登録後に権利範囲に取り込むことは、特許クレームの告示機能の観点に反するもので認められない。このような判断はこれまでもいくつかの事例の中で明示されている。<sup>15)</sup>

その理由は、そのようにしないと、明細書中では広い均等物をカバーし、拒絶を避けるために狭いクレームを提出し、特許発行後に明細書の記載にもとづく均等論で侵害認定を得ようとする動きが生れてくるからだ。マクスウェル判決を適用することにより、特許庁審査官が適正に判断した排他権の範囲を超えた保護を与えてしまうという問題は回避できる。<sup>16)</sup>

## 2.5 結 語

ジョンストン特許のクレームは、材料を「アルミニウムシート」に限定している。しかし明細書には、「アルミニウムが基板として好ましい材料であるが、他の金属、たとえばステンレススチールやニッケル合金などを使用してもよい」という記載がある。スチール基板については、明細書で開示しているものの、クレームには記載がない。

これらに鑑み、CAFCは、特許権者がスチールを包含すべくアルミニウムの限定を均等論によって拡大することはできない、と判決した。ジョンストンは、開示はされているがクレームされていないスチール基板を包含するために均等論を主張することはできない。マグネックス判決がこの判決と相反する場合、大法廷判決であるこのジョンストン判決が優先する。

多数意見は、判決文の末尾で、特許権者に対する制度的な救済について触れている。つまり、再発行特許の利用である。原特許の発行後、2年以内であれば特許権者は、明細書に記載されているがクレームへの記載がない主題についてそれを含めた形で特許法 251 条により、再発行特許を申請できる。また、クレームに記載しなかった主題について、特許法 120 条による継続出願も可能である。現実には、ジョンストンは、関連する主題をクレームに記載した継続出願を 2 件出願している。

### 3. 検討

#### 3.1 二者択一

ジョンストン判決は、マグネックス判決と抵触する範囲において、同判決を覆す。つまり、マクスウェル判決で確立した理論が優先することになる。まさに、クリベンジャー裁判官が補足意見の中で書いたように「マクスウェル判決をとるかマグネックス判決をとるか二者択一の問題」であった。

しかし、法廷意見はこの点について歯切れがよくない。マグネックス判決の説明に関連して、「マクスウェル判決がクレームに記載されていない実施態様が異質であるために、クレームに記載された実施態様と均等とは認められない」という趣旨の説明を加えているからだ（最高裁判決 Section II, Para. 3）。

もしそうであれば、当然の帰結として、今回のジョンストン判決においても、「異質の代替物」という事実関係が前提になった解釈であるべきであろう。特に、クリベンジャー裁判官の補足意見の中に「我々はこの事件を大法廷で審理したのは、新しいルールを定立するためではない。本判決は既に存在する判例に沿ったものである」と書いていることを考慮すれば、マクスウェル事件の事実関係に限定される法適用と解するのが自然である。

しかしながら、異質の実施態様に限定して適用されるべきマクスウェル判決とその流れにある本件がなぜ、事実関係が異なるとされたマグネックス判決を覆すことになるのか、その点についての論理的な説明は法廷意見では不十分である。<sup>17)</sup>

#### 3.2 反対意見

ニューマン裁判官が唯一反対意見を書いている。同裁判官は、マグネックス

判決を書いた本人だけに、自分の信念を具現した判決が覆されることに対する抵抗も無いとはいえないであろう。7 頁にわたり詳細な反対意見を述べている。反対意見の根拠は、本件がグレーバー・タンク判決や ワーナー・ジェンキンソン判決に背反する、である。

ニューマン裁判官によれば、今回のジョンストン判決はグレーバー・タンク II 判決における反対意見と同趣旨である。グレーバー・タンク II 判決の反対意見では、クレームに記載されていない代替物に均等論を認めるべきでないという解釈が公表された。それは、結局、多数意見とはならなかったが、この反対意見はワーナー・ジェンキンソン判決でも議論された点である。

ジョンストン事件での事実関係は、グレーバー・タンク事件のそれと大きく異なっていない。だからこそ先例として確立しているグレーバー・タンク判決に背反するような解釈を採るべきではない。これが同裁判官の論旨である。

孤軍奮闘のニューマン裁判官に対して、実務家からは支持の声が少なくない。ワグナー弁護士 (Harold Wagner) は、AIPPI 月報 4 月号に掲載された判例紹介の中で、「CAFC は、12 対 1 の票差によって多数意見がほとんど全員一致の意見であることを示そうとしたのかもしれないが、この判決が選んだ道は均等論の原則を着実に狭くし続けている」と指摘し、ニューマン裁判官が、均等論適用に対する新たな絶対的な阻却事由を確立したと批判している点について、「彼女は正しい」と言い切っている。<sup>18)</sup>

#### 4. まとめ

近代の均等論は 1950 年のグレーバー・タンク判決を端緒とする。瑣末な部分変更による特許回避を防止するため、クレームと被疑製品の構成の間で、「機能・方法・結果」が実質的に同一であれば均等論は成立するとの法理がこの判決により確立した。

しかし、その後プロパテントの流れと判例の集積により、均等論が特許クレームの拡大解釈を可能とし、それが損害賠償額の高騰や濫訴につながってゆく。つれて均等論に対する批判も年々強くなっていた。この批判に対して、司法の対応は以下のようにまとめることができよう。

従来、陪審裁判においては陪審が侵害の有無を判断した。しかし、米連邦最高裁のマークマン判決 (1996 年) により、「文言上の侵害」は裁判官が行うべき仕事であることが明確にされた。そして翌 97 年、ワーナー・ジェンキンソン判決により、特許性を理由とした補正がなされた場合には均等論の適用を認めないとの判断を示した。

しかし、他の理由の補正や自発補正の場合に均等論が適用できるかどうかは未解決のままであった。その問題を解決するために出されたのが CAFC のフェ

スト判決(2000年)である。特許審査の過程でクレームが狭められた特許については補正の理由にかかわらず均等論は認めないという内容である。この判決は、これまでに発行された特許に遡及的に適用される。<sup>19)</sup>既存特許はかなりの割合で何らかの補正がなされていると言われており、Festo判決は、均等論による侵害認定をかなり制限することになると考えられている。しかし、連邦最高裁は、CAFC判決を破棄、差し戻した。<sup>20)</sup>

そして今回のジョンストン判決 クレームに明記されていない代替物については均等論を認めないことが明らかにされた。この判決が、PER CURIAM判決として出されていることは、この判決の規範性が強くしかも判例としての権威が高いことを意味する。

これまで、均等論を廃止すべしという声が幾度となく出されてきたが、最高裁はそれに対して直接の回答を与えていない。しかし、均等論をめぐる判例の流れを見れば、着実に均等論を抑止する方向に向かっていることは明らかである。このような均等論の判例の流れを考慮すれば、ジョンストン判決の裁量上訴を受理する可能性は少ないと予想するが、果たして結果はどのようなのであろうか。今後の進展が注目される。

---

\* 日本技術貿易株式会社 IP 総研 Jinzo FUJINO

1) Johnson & Johnston Associates Inc., v. R.E. Service Co., Inc. and Frater, Decided March 28, 2002

2) 同特許の第一クレーム(部分)は以下のとおり(下線筆者)。

「以下の構成をもつプリント回路基板などの製造に使用する素材:

完成したプリント回路基板上で、機能的要素となる銅薄膜シートと、廃棄可能な要素となるアルミニウムシートから構成されるラミネート;

銅箔とアルミニウムシートの一側の表面が基本的に汚染されずに互いにインターフェース上で接触し、弾力のある接着バンド・・・(以下略)・・・」

3) 米国における均等論にもとづく侵害の判断は、文言上の侵害がないと判断された後に行われる。文言上の侵害有無の判断は、1996年のマークマン連邦最高裁判決にもとづき、裁判官が行う。ジョンストン事件における一審は、最初に、文言上の侵害がないとの裁判官の認定にたち、陪審が均等論にもとづく侵害の有無を判断したものである。

4) 一裁判官ではなく、裁判所全体の意見であることを示すために用いる言葉で、通例、比較的簡単な法律問題のみを含む事件に用いられる。(参照、「英米法辞典」東京大学出版会。)

5) 米国の上級審では、合議による判決の場合、多数意見が判決として公表されることが多い。その場合、通例、多数意見を代表して一人の裁判官が判決文を書き、それに同意する裁判官が署名する。結論が同じであっても推論の過程を異にする場合には、他の裁判官が「補足意見」としてその見解を公表することができる。反対意見も同様である。

---

6) Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 39 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1996) この事件での法廷意見は、ローリー裁判官が書いた。ローリー裁判官は本件では多数意見を支持したが、レーダー裁判官が補足した「市場予見性」の導入には反対した。(後掲注9参照)

7) YBM Magnex, Inc. v. Int'l Trade Commission, 145 F.3d 1317, 46 USPQd 1843 (Fed. Cir. 1998) 判決文はニューマン裁判官が起草した。

8) 参照、Aro Mfg. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 339 (1961) ; Atl. Thermoplastics Co. v. Faytex Corp., 974 F.2d 1299, 1300, 24 USPQ2d 1138, 1139-40 (Fed. Cir. 1992)

9) レーダー裁判官はこの点について補足意見で以下のように述べている。

「特に特許クレームの「告示機能」と「均等論による保護機能」の関係について、法廷意見とは異なる角度から検討する。上記の二つの機能のバランスを考える上で最も重視すべきなのが、告示による予見可能性 (foreseeability) である。予見可能性は、当業者の判断を基準とする。もし当業者が、特許明細書とクレームを読んでクレームに記載されていない事項が特許の対象になっていないという印象を持つならば、その事項については均等論で救済されることはない。本来ならば (均等論による) 救済を受けることができるのに、それをクレームに記載しなかったという不作為があったため、均等論による保護は受けられない。」

10) SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp., 775 F.2d 1107, 1121, 227 USPQ 577 585 (Fed. Cir. 1985)

11) Miller v. Bridgport Brass Co., 104 U.S. 350, 352 (1881) (特定装置または特定の組み合わせをクレームし、特許で明らかなその他の装置または組み合わせをクレームしていない場合、クレームしていないものについては、法律上、公衆に開放されたことになる。)

12) Graver Tank & Mfg. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S., 605, 609 (1950)

13) ダイク裁判官はこの点について補足意見の中で次のように述べている。

「グレーバー・タンク判決での反対意見は、明細書に記載があるがクレームされていない成分については、それは公共の所有に帰したもので均等論を認めるべきではない、とする。この点について、グレーバー・タンク事件では明細書に開示された均等物がクレームに記載されており、それが後日無効とされたのであって、特許権者が均等物に対する権利を放棄したことはない、と法廷意見は述べている。しかし、この解釈には事実認定上の問題がある。同事件では均等物がクレームに記載されていたかどうかはそれほどはっきりしておらず、クレームでの記載の有無がはっきりしないという事実関係の下で争われたグレーバー・タンク判決とクレームでの記載がはっきりと無い本件では、事実関係が全く異なる。したがって、グレーバー・タンク判決を本件の先例とすることは誤っている。」

14) Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. (1997)

15) 参照、Conopco, Inc. v. May Dep't Stores Co., 46 F.3d 1556, 1562, 32 USPQ2d 1225, 1228 (Fed. Cir. 1994) (均等論を、公衆が侵害回避のために依拠するであろうクレームの構造的・機能的制限を消滅させるために使用することはできない。); Charles Greiner & Co.

---

v. Mari-Med Mfg., Inc., 962 F.2d 1031, 1036 (Fed. Cir. 1992)(均等論適用にあたり最も重要な点は、クレームが特許保護の限界を定義するという基本的な原則に反しないようにしなければならないことである。)

16) 参照、Keystone Bridge Co. v. Wellcome Found. Ltd., 29 F.3d 1555, 1564, 31 USPQ2d 1161, 1167 (Fed. Cir. 1994)(特許庁が認可したクレーム範囲を超えて特許を拡張する権利は裁判所にはない。)

17) しかし、このことがジョンストン判決の判例としての意義を引き下げるものでないことは言うまでもない。

18) AIPPI 月報、Vol . 47 , No.4, p59(2002)

19) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558, 56 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2000)

20) 今年(2002 年)の 1 月にヒアリングが行われ、5 月 28 日に判決が出された。Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al, 535 U.S.\_\_(2002)。(この判決で、最高裁は、審査の過程でクレームの減縮補正がなされた場合、その理由を問わず経過禁反言を推定する、審査経過禁反言は均等論の絶対的排除事由ではない、ことを明確にした。審査経過禁反言の推定を崩すための立証責任は出願人にある。したがって、実務では、補正が特許性を理由とするものでない場合や均等物の予見が困難な場合、さらに均等物を適切に言葉で記載できない場合など、そのことを立証するための記録を残して置くことが重要となる。)