



均等論についての日米比較

尾崎 英男

1. はじめに

特許裁判における均等の判断に関して、日本と米国の最も大きな違いは、日本では裁判官（しかも知的財産専門部の裁判官）が均等の判断をするのに対し、米国では多くの事件で陪審員が均等の判断をすることにあると言える。米国では1980年代の終りから特許裁判が陪審によって審理されることが多くなり、半数以上の特許事件は陪審の審理に付される。陪審による裁判を受ける権利はアメリカ合衆国憲法によって保障された権利であり、現実的には、陪審による審理は権利者にとって有利であるという傾向があることから、特許権者が陪審の審理を要求することが多い。

しかし、特許事件をその事件限りで初めて経験する一般市民が均等を含む特許侵害の成否について結論を出すことの困難さは容易に想像できる。陪審裁判制度の下では、陪審の行った事実認定の結果は尊重されなければならないから、裁判所は実質的な証拠が記録上存在しないというような場合でない限り、陪審の行った証拠の取捨選択による事実認定を誤りとして覆すことはできない。これに対して裁判所が法律問題の誤りを理由として陪審の評決を覆すことは可能である。そこで、1990年代に、合衆国控訴裁判所連邦巡回区（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下「CAFC」という。）と合衆国最高裁判所は、判例を積み重ねて、陪審による特許裁判に対し裁判所が必要なチェックを行えるように整備を行った。まず第1に、それまではクレーム解釈を含めて陪審が侵害の成否の判断を行っていたのに対し、クレーム解釈は法律問題であるから裁判所の権限であるとして、裁判所がクレーム解釈を行うようにした。（マークマン事件）¹⁾ しかし、均等の判断については、均等の認定自体は陪審の権限であるとされた（ヒルトンデービス事件 CAFC 大法廷多数意見）。²⁾ つまり、陪審員は裁判所か

らクレーム解釈の内容について説示を受けて、均等の成否を判断することになる。一方、均等の成立を妨げる法律論として、従来からオールエレメントルール、出願経過禁反言（prosecution history estoppel）、公知技術に関する法理があり、これらの法理が判例を通して発展することとなった。すなわち、均等の成否については陪審が判断するが、陪審が均等を認めた場合でも、裁判所は均等の成立を妨げるこれらの法律論によって、陪審の判断をチェックすることができる。しかも、後述のように、出願経過禁反言の法理は、従来よりも出願人・権利者に対して厳しく適用されるようになったといえる。

陪審裁判制度の下では陪審員は理由を説明することなく均等を認めることができ、裁判所は陪審の評決が法律に反している場合にこれを覆す役割を担うから、裁判所の均等論に関する判決は、どちらかと言うと、均等を否定したものが目立つようになる。しかし、陪審の評決が法律に反していない場合は陪審の均等の判断が裁判所によって支持されることになるのであり、最近の判例の傾向から米国が均等論に対して消極的になったと考えることはできない。

一方、我が国では1998年の最高裁判所のボールスプライン軸受事件判決³⁾によって均等の5要件が確立され、その後下級審裁判例でも均等による侵害を認めるケースが出ている。均等の成立に関する積極要件、消極要件については、表現上の違いはあっても内容的には日米でかなり近接するものとなっている。以下、米国と日本の均等論について比較検討する。

2. 米国の均等論

(1) 原則としての均等論

米国で均等論の法理が判例上確立したのは1950年のグレーバータンク事件の合衆国最高裁判所判決⁴⁾による。同判決は、侵害の判断ではまず対象物件がクレーム文言の範囲内にあるか否かの文言侵害の判断が行われるが、文言侵害が成立しない場合でも均等論による侵害の判断がなされることを判示しており、侵害の判断は原則と

して文言侵害と均等論に基づく侵害の2段階の判断であると解されている。

このように、米国では文言侵害が成立しない場合でも常に均等論による侵害が検討されるが、認められる均等の幅は発明によって大きく異なる。すなわち、米国特許法では「パイオニア発明」に対しては均等の範囲は広く認められ、「周辺に多くの同種技術が存在するような分野での改良発明」⁵⁾に対して認められる均等の範囲は狭いものであるという考え方が19世紀から存在している。⁶⁾このような考え方は個々の事件において均等か否かの判断をする上での指針となっている。

(2) 米国における均等の意味

米国ではグレーバー・タンク事件以後、実務上、均等とはクレームされた発明と対象製品（方法）が実質上同一の機能を、実質上同一の態様で行い、同一の結果を生じること（”function/way/result”の実質的同一）であるとされてきた。”function/way/result”のうちfunctionは機能でresultは効果のことである。発明の機能や効果がクレームの発明と対象製品で実質上同一であることの判断は比較的明確なことが多い。これに対して、”way”の実質的同一性の判断は、特許発明と対象製品がどのようにして同一の機能を行い同一の効果を実現するかの方法、態様についての実質的同一性を問題とするもので、多くの均等論の事件では”way”の実質的同一性の有無が均等の判断をめぐる争点となる。

又、グレーバー・タンク事件の合衆国最高裁判決は”function/way/result”の実質的同一性を均等の定義あるいは要件として規定してはならず、むしろ均等は特許の内容、先行技術及び当該事件の個別の事情を参酌して判断されるもので、形式や固定観念にとらわれてはならないと述べている。又、化学組成物の事案では当該成分が用いられる目的、当該成分が他の成分と組み合わせられた時の質や効果を考慮すべきであると、別の判断手法をも示している。又、グレーバー・タンク事件以後の下級審判例も均等の判断が”function/way/result”のみによるものではなく、事案に応じて他の判断手法を取りうることを認めている。

1995年のヒルトン・デービス事件でCAFC大法廷の多数意見は、均等の判断はクレームされた発明と対象製品（方法）を客観的基準で評価してその差異が実質的でない（insubstantial）かどうかで決められると判示した。すなわち、クレームされた発明との差異がinsubstantialであることが均等の本質であるとの考え方が示されている。

これに対し、同事件の上告審である1997年のワーナー・ジェンキンソン事件⁷⁾で合衆国最高裁は差異がinsubstantialであるというCAFCの均等の定義は均等の判断にはそれ程有用ではなく、むしろ被告製品（方法）がクレームの各要素と同一又は等価な要素から成っているかというテストの方が重要であると述べて、均等の具体的判断手法のさらなる発展は今後のCAFCの判例に待つとしている。

このように米国では、均等の判断の具体的手法については様々なアプローチがあり、事案の内容に応じた具体的手法を用いることが可能である。しかし、均等の意味するところはクレームされた発明と対象製品（方法）の客観的な実質的同一性（差異がinsubstantialであることはこれを言い換えたにすぎない。）のことである。

ところで、“function/way/result”のテスト手法やCAFCのinsubstantialテストが特許のクレームされた発明と対象製品（方法）との実質的同一性を問題としているのに対し、合衆国最高裁判所のワーナー・ジェンキンソン事件のテストは、クレームと被告製品（方法）の間で相違している要素について、その要素の間の等価性を問題としている。合衆国最高裁のテストは均等の判断においてもクレームの限定を無視してはならないという要請を考慮して導き出されているが、相違している要素についての等価性の判断はクレームされた発明の全構成要件の中で位置づけられ評価されるものであるから、CAFCと合衆国最高裁の間には均等の意味について考え方の違いがあるものではない。合衆国最高裁は均等の判断をエレメント毎に行うことによってクレームの機能をより強調しているものと言える。

なお、我国の均等論において要件とされる置換容易性は、米国では均等の成立のために必要な要件とはされていない。ただし、グレーバー・タンク事件では均等の判断のための一つの重要な資料として、クレームの要素と対象製品（方法）の要素との置

換可能性 (interchangeability) を当業者が知り得たことを挙げている。又、ヒルトン・デービス事件の CAFC 多数意見はクレームの要素と対象製品 (方法) の要素の置換可能性が当業者に知られていたかどうかはクレームの発明と対象製品 (方法) の差異の非実質性の判断の資料になりうると述べている。

(3) クレームの権利範囲公示機能とオールエレメントルール

米国では1982年のCAFC設立直後に一時クレーム文言を離れて均等を認定しようとする動きがあった。⁸⁾ すなわち、均等の判断においてはクレームの文言を離れて発明の essence を比較するというものである。しかし、その後クレームの限定を無視して均等の判断を行うことはできないことが明確にされている。CAFCは1987年にペンウォルト事件の大法廷判決⁹⁾ で次のように述べている。

「均等論の適用にあたって、クレームの各要件はクレーム全体の文脈の中で解釈されなければならない。クレームの各要件が重要で本質的であることは判例上確立しており、裁判所が侵害の認定をするためには原告は被告製品にクレームの全要件又はその実質的な等価要素 (substantial equivalent) が存在することを示さなければならない。『実質的な等価要素』であるためには、被告製品中のクレーム要件と置換された構成がクレームの発明の機能の実現される方法 (way) を実質的に変更するようなものであってはならない。」

又、合衆国最高裁判所もワーナー・ジェンキンソン事件で、クレームの各エレメントは発明を規定するために重要であり、公衆に発明の範囲を告知するというクレームの機能を損わないために、均等の判断をクレームの各エレメント毎に適用する必要があると述べ、さらにこの考え方に基づいて均等の判断テストは”Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed elements of the patented invention?”であると述べている。

このように米国では均等論の適用においてもクレームの公衆に対する告知機能を考慮しなければならないという考えから、均等の判断をクレームの構成要件毎に行うものとされ、対象製品（方法）が特許発明のクレームのある構成要件と同一又は等価（equivalent）な要素を全く有していない場合は均等論による侵害は否定される。（All Element Rule）

（４）米国における均等の判断時

我国の前記最高裁判決は置換容易性の判断時について、それまでの通説的見解であった出願時説を採用せず、侵害行為時とした。これに対し、米国では以前から均等の判断時は侵害行為時であるとされている。米国では置換容易性を要件としないから、置換容易性の判断時が問題ではなく、均等の判断時が問題である。ワーナー・ジェンキンソン事件では、均等論の問題は対象製品（方法）の要素がクレームの要素と等価（equivalent）であるか否かの判断だから、その判断は特許発行時ではなく侵害行為時であると述べている。米国では均等の判断は特許発明と対象製品（方法）の客観的な実質的同一性の判断であるから、対象製品（方法）の存在する時点で判断するのが当然ということになる。

均等の判断時を侵害行為時とするこの意味は、クレームの発明と均等であるとの判断が特許出願後の技術進歩の結果にも及ぶことであり、それは場合によっては侵害行為時に一般の当業者にとっては自明ではない対象製品（方法）も均等論により侵害となりうることを意味する。

この問題の好適なケースは1984年のアトラス・パウダー対デュポン事件のCAFC判決である。¹⁰⁾ 原告特許権者であるアトラス・パウダー社は1966年に従来技術とは全く異なる新しい原理に基づく起爆剤を発明した。そのクレームは「①エマルジョンの不連続相を形成する硝酸アンモニウム水溶液、②エマルジョンの連続相を形成する炭素質燃料、③エマルジョンの不連続相を形成する吸蔵された気体成分、及び④water-in-oil型エマルジョン剤から成る、エマルジョン型起爆剤」という内容であつ

た。従来の起爆剤は TNT 火薬等によって爆発力を強化していたが、本件特許の起爆剤は常温でエマルジョン(乳濁液)の系に吸蔵されている気体分子が高温で系から気体として放出される力を用いるものであった。被告デュポンは 1976 年にエマルジョン起爆剤の研究開発を始めた。デュポンの開発した起爆剤はエマルジョン剤としてオレイン酸ナトリウムを用いるもので、オレイン酸ナトリウムは通常 oil-in-water 型エマルジョン剤であり、この点でクレームの構成④と異なっていたが、実際の被告製品中では塩の濃度が高いため相が逆転して water-in-oil 剤として機能していた。①-③の要件については同一である。デュポンの製品はオレイン酸ナトリウムをエマルジョン剤として使用することにより原告特許に開示された実施例よりも安定性が良く、デュポンはこの技術について特許を得ていた。この事件では原告もクレームの要件④の非該当性を認め、均等論による侵害の成立が問題となった。

この事件では第一審裁判所も CAFC も均等論による侵害を認めた。被告製品のエマルジョン剤の使用が特許性のある改良であることについて、CAFC は被告の製品は本件特許の重要な特徴を使っており、その特徴を使った改良が別の特許に値しても本件特許の侵害になると判示した。又、被告製品の構成が原告特許発明の構成と異なることによって予期しない結果がもたらされる場合には均等物にあたらぬこともあるが、被告製品が本件特許の実施品よりも安定であることは均等の判断と矛盾しないと述べている。

又、この事件で、原告の特許出願がなされた 1966 年当時の当業者は被告製品が本件特許発明の均等物であるとは考えなかったと被告が主張したのに対し、CAFC は、均等の判断は侵害行為時においてなされ、又特許発明のエマルジョン剤をその後進歩した技術によって置換した場合でも均等論によって侵害となりうると述べている。

(5) 被告側の主観的事情は均等の要件となるか

米国では、1950 年のグレーバー・タンク事件以来、均等論の適用の判断において被告の模倣のような侵害者の主観的事情の有無が均等の要件と考えられることはな

かった。しかし、1990年代に入って特許侵害事件が陪審により判断されるケースが著しく増え、陪審員が均等論によって安易に侵害を認める傾向に対し危機感をもったCAFCの判事の中から、クレーム文言の侵害が本来のコモンローに由来する特許侵害で、これに対し均等論による侵害を equity の法理に基づく例外的救済ととらえ（これによって均等論による侵害の判断が陪審審理の対象外とされる。）、被告の模倣（コピー）行為や、あるいは逆に被告が独自開発をしたこと等の主観的要素を equity の法理に基づく均等論の適用判断のための独立した要件とする考え方¹¹⁾、¹²⁾が出された。しかし、この考え方はヒルトン・デービス事件においてCAFC大法廷の多数意見の否定するところとなり、CAFCでは均等論の適用はクレームされた発明と対象製品（方法）を客観的基準で評価して、両者の間に実質的な差異があるかどうかで決まるとされている。同事件の上告審であるワーナー・ジェンキンソン事件で合衆国最高裁は均等論の適用のために侵害者の主観的意図は必要としないと述べており、この点についてCAFCの多数意見と同じ考え方をとっている。

（6）出願経過禁反言（prosecution history estoppel）

出願経過禁反言は、特許権者が、当該特許の出願手続においてある技術事項については権利の取得を放棄して特許を成立させていた場合に、後に侵害訴訟において均等論によってその放棄した技術事項を取り戻そうとすることは許されないという法理である。この法理の適用においては、①出願手続中のどのような行為によって禁反言が生じるか、及び②どの範囲の技術事項について禁反言が成立し、均等の主張が禁じられるか、が問題となる。従来の一般的な考え方は、①については、先行技術による拒絶を回避するために手続補正や主張を行った場合には禁反言が生じるが、明細書の記載要件等（米国特許法112条）違反に基づく拒絶を回避するための手続補正の場合には禁反言は生じないというものであり、②については、当該事案の具体的事情に応じて出願人が放棄した技術事項を確定して禁反言の生じる範囲を定めるというものであった。

これに対し、2000年にCAFCはフェスト事件¹³⁾で大法廷を開き出願経過禁反言における上記の問題を検討した。その結果、上記①の点については先行技術を回避するためになされた補正だけでなく、特許法上特許を取得するために必要とされる全ての要件に関してなされた補正によって禁反言が生じると判示した。上記②の点については、補正によって除外されることになった全ての範囲について禁反言が生じ、均等の主張が禁じられる (complete bar) というものであった。従来のように事案の具体的事情に応じて放棄された範囲を確定する (flexible bar) のでは予見可能性が十分でないという理由によるものである。

フェスト事件は合衆国最高裁判所によって審理されることになり、同裁判所は2002年に判決を行った。¹⁴⁾ 合衆国最高裁は上記①の点についてはCAFCと同じく、特許法上の全ての特許要件についてなされた補正によって禁反言が生じると判示した。これによって、フェスト事件以前に比べて、出願経過禁反言が生じる場合が拡大されることとなった。上記②の点については、合衆国最高裁はCAFCのcomplete bar説を否定し、出願人が補正によって放棄した技術事項が何であるかの検討を必要とするとの立場をとった。その理由として (i) 言葉は発明を表現する上で不完全なものであるから、補正によって完璧なクレームができるというものではないこと、(ii) 補正の時点で予見不可能な均等物が放棄されたと考える理由はないこと、(iii) 補正がなされた理由とはほとんど関係がないような発明の部分に関する均等の主張を禁ずる理由のないことを挙げている。しかし、合衆国最高裁はさらに、特許権者は均等の問題となっている対象物が補正によって放棄されたものでないことの立証責任を負うと判示した。クレームの補正を行うことは、一般的にはそれが補正によって除外される技術事項の放棄であると推定されるからである。特許権者がこの推定を覆すためには、

(i) 補正の時に当該均等物を予想できなかったこと、(ii) 補正を行った理由が当該均等物とはほとんど関係がないこと (the rationale underlying the amendment may have no more than a tangential relation to the equivalent in question)、(iii) その他特許権者が当該均等物を含むようにクレームを補正することを合理的に期待できなかった事情があること、のいずれかを示す必要がある。

その後、CAFCは差戻されたフェスト事件において大法廷判決を行い、合衆国最高裁の示した上記3つの場合に放棄の推定が覆ることを判示している。¹⁵⁾ さらに、先行技術を回避するために行った補正の理由が均等物と関係がないとして放棄の推定が覆されるとCAFCが認め、その結果第1審の陪審による均等の判断が支持されたケースが出ている。¹⁶⁾

補正の理由が、問題となっている均等物と関係がないことを示すことによって放棄の推定が覆るとするのは、従来の flexible bar 説に比べて、特許権者が出願経過禁反言の主張に対して何を反証すればよいかを定式化されたことを意味するもので、フェスト事件はこの点においては権利者にとって有利な判例の展開であったかもしれない。

(7) 先行技術による均等の不成立

特許権者が主張する均等の範囲が先行技術や、先行技術から自明な技術を含む場合は均等による侵害は成立しない。米国では1990年にCAFCがウイルソン ゴルフボール事件¹⁷⁾ でこのことを判示している。この事件では原告が均等を主張する被告のゴルフボールと同じ構成の先行技術があったにもかかわらず、第一審で陪審が均等による侵害の評決を行い、第一審裁判所もこれに従った判決を行ったのに対し、CAFCは、主張される均等物の範囲が先行技術を含むか否かの問題は事実認定の問題ではなく（事実関係については争いがなく）、法律問題であり、裁判所が陪審の評決にもかかわらず、独自に判断できる問題であるとして、非侵害の結論を出した。

この事件で、CAFCは、先行技術によって均等物の範囲が制限されるか否かを判断するにあたり、被告製品を文言上カバーするに十分な仮想クレーム (hypothetical claim)¹⁸⁾ を考え、これが先行技術のもとで特許庁審査官によって特許として認められ得たか否かという問題として検討するのが適切であると述べ、その場合に仮想クレームに特許性があったことを立証する責任は特許権者にあると判示した。

3. 日本の均等論

我国の前記最高裁判決は、「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」と判示した。このうち、(1) - (3) は均等の認定を積極的に根拠付ける「積極要件」、(4)、(5) は均等の認定を妨げる「消極要件」と位置付けることができる。

(1) の要件は、それまでの我国の裁判例や学説において「置換可能性」と「置換容易性」を均等の要件とするのが一般的であったのに対し、新たに要件が加わった観があるが、特許発明と対象製品の差異部分が特許発明の本質的部分に関するものでないことは均等のための条件としては当然の内容である。本最高裁判決に最高裁調査官として関与された三村量一判事の解説によれば、(1) の要件は置換容易性の要件の判断時を侵害時としたことによって特許発明と本質的部分で異なる対象製品までが均等の範囲に含まれることを避けるために加えられたようである。¹⁹⁾ 我国のそれまでの均等論に関する裁判例では「置換可能性」を比較的広く認めているので、このような配慮が必要になったものと考えられる。しかし、次に述べるように、「置換可能性」の判断の中に、クレームの置換された構成要件との等価性という観点を含めれば、特許発明の本質的な部分を置換したものでないという条件は「置換可能性」の要件に包含されるといえる。対象製品（方法）と特許発明との差異が特許発明の本質的な部

分である場合には置換要素に等価性はなく、「置換可能性」が否定されるからである。

(2)の「置換可能性」の要件は、前記最高裁判決によれば、クレームの構成要件を対象製品の構成要素によって置換しても発明の目的、作用効果の同一が認められることである。目的とは発明によって解決しようとする技術課題であり、効果とは発明のもたらす有用性である。しかし、技術課題と効果が同一であることは発明の構成を十分限定するものではなく、現実には発明の目的、効果を同一とする様々な異なる技術が存在する。従って、目的、効果の同一で「置換可能性」の要件が満たされるものとする、「置換可能性」の要件は均等の判断のために十分な絞りのかかった要件とはならない。問題は「作用」の意味である。一般に「作用」とは発明の構成が行う働き（機能）と解され²⁰⁾、「作用効果」という表現が慣用されるように、「作用」の意味は発明の「効果」とそれ程意識して区別されていない。しかし、「作用」の意味を、例えば「発明の構成要素が発明全体に関連するあり方」²¹⁾というように発明の構成に関連する概念と考えれば、均等論における「置換可能性」とはこのような「作用」の点においても置換要素との実質的同一性が認められることとなり、目的、効果だけでなくそのような「作用」の実質的同一性によって「置換可能性」は均等の要件として機能しうる。

これは、米国の”function/way/result”の実質的同一による均等の判断手法において、function や result の同一だけでなく、それを実現する”way”の同一性の評価が重要であるとされ、多くの均等の事件ではこの点が争点となるのと同じ意味をもつものである。すなわち、米国でクレームの発明と同一の機能や効果をどのように実現しているかという点が均等の判断のポイントとなるのと同じく、「置換可能性」の判断では前記の意味における「作用」の実質的同一性が重要なポイントと考えられるべきである。

さらに、置換可能性とは置換された要素がクレームの構成要件と等価 (equivalent) なことと考えれば、置換可能性の判断はワーナー・ジェンキンソン事件において判示された前記の均等の判断テスト (“Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed elements of the patented invention?”) と同じであると考えることができる。

又、前述のように、米国では「パイオニア発明」に対しては均等の範囲を広く認め、「周辺に多くの同種技術が存在するというような分野での改良発明」に対して認められる均等の範囲は狭いものであるという考え方が古くからあるのに対し、わが国ではこのような考え方は余り強調されることがなかった。しかし、置換可能性に特許発明の構成と置換された構成要素との「目的」、「作用」、「効果」の同一性の評価判断を含ませるならば、クレーム制度の下で均等論の適用による侵害の認定が例外的であることは、置換可能性の評価に反映されるべきものである。均等論の下でも狭い範囲しか保護されるべきでない発明については置換可能性の認められる範囲が狭く、広い範囲が均等として保護されるべき発明については置換可能性の認められる範囲が広くなる。特に例外的な保護の必要性の認められないような僅かな改良発明の事案では、多くの場合は置換可能性が認められないと評価されることになるであろう。

我国で前記最高裁判決より前に均等論の適用が問題となった多くの裁判例では、特許発明と対象製品の間で構成要素を置換しても、発明の目的、効果が同一であれば置換可能性は緩やかに認め、置換容易性の判断において均等論による侵害が否定されることが多かった。しかし、均等論の本質からは、まず置換可能性の有無を公知技術と当該特許発明及び対象製品（方法）の技術的内容に基づいて判断することの方が本筋の判断といえる。（前記最判後は、均等が否定されるケースでは（１）の要件で均等が否定されることが多い。）

（３）の「置換容易性」の要件に関しては、従来の通説が出願時において判断される要件としていたのを、前記最高裁判決は侵害行為時において判断されるものと判示した点で画期的といえる。出願時説は、出願当時の技術水準で特許発明の構成要素の一部との置換の容易性を判断するので、技術は絶えず進歩するものであるという現実に十分対応できない難点があった。

しかし侵害行為時を判断基準時としても「置換容易性」が均等のための要件として存在する以上、対象製品（方法）が置換要素による置換によって侵害行為時の当業者にとって容易に推考できないような改良がなされているケースでは均等が認められないことになる。しかし、このようなケースの中には米国のアトラス・パウダー事件

のように均等論によって保護されてよいケースも存在する。

米国では、前述のように、当業者が置換可能性（interchangeability）を知っていたことが均等の判断の重要な資料となりうるとしても、置換容易性を均等の成立要件とはしていないので、アトラスパウダー事件のような事案での均等による保護が可能となっている。²²⁾

(4)、(5)の消極要件に関しては、前述のとおり、米国でも公知技術に基づき、あるいは出願経過禁反言の法理に基づき、均等論による侵害の成立を否定することができる。これらの消極要件は、個々の事件において均等であるか否かの困難な判断をしなくても、これらのいずれかの消極要件によって均等論による侵害の成立を否定できる点に有用性がある。

- 1) Markman v. Westview Instruments Inc (Fed. Cir en banc 1995) 34 USPQ2d 1321, Markman v. Westview Instruments Inc (U.S. 1996) 38 USPQ2d 132
- 2) Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co. (Fed. Cir en banc 1995) 35USPQ2d 1641
- 3) 平成6年（オ）第1083号平成10年2月24日最高裁第3小法廷判決（判例時報1630号32頁）
- 4) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. (U.S.1950) 85 USPQ328
- 5) アメリカの判例では”pioneer invention”に対し”improvement in crowded art”という表現がよく用いられる。
- 6) 発明の大きさに応じて保護がなされるものであることを示したリーディングケースとして、McCormick v. Talcott, 61US402(1858)、Penfield v. Chambers Bros. Co., 92F630(1899)
- 7) Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical (US 1997) 41 USPQ2d 1865
- 8) Huges Aircraft Company v. United States (Fed. Cir. 1983) 219 USPQ473 では均等の判断はクレームの各要件を離れてクレーム全体として（”as a whole”）行

うものとされた。

- 9) Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland Inc. (Fed. Cir. En banc 1987) 4USPQ2d 1737
- 10) Atlas Powder Company v. E.I. Dupont de Nemours & Company (Fed. Cir. 1984) 224USPQ409
- 11) ヒルトン・デービス事件の少数意見 (Plager, Archer, Rich, Lourie の4判事) は現行の法の下では陪審による均等論の適用を抑える術がないと述べて、均等論についての新しい考え方を展開している。
- 12) 11)の少数意見に共感を示す文献として、設楽隆一「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察」法曹時報48巻6号49頁、同巻8号25頁
- 13) Festo Corp v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Co. Ltd (Fed Cir en banc 2000) 56 USPQ2d 1865
- 14) Festo Corp v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Co. Ltd (U.S.2002) 62 USPQ2d 1705
- 15) Festo Corp v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Co. Ltd (Fed Cir en banc 2003) 68 USPQ2d 1321
- 16) Insituform Technologies v. Cat Contracting (Fed Cir 2004)
- 17) Wilson Sporting Goods Co v. David Geoffrey & Associates (Fed Cir 1990) 14 USPQ2d 1942
- 18) クレームが a、b、c、d の構成要件からなり、対象物件が a、b、c、d' の構成を有し、先行技術が a、b、c、d" の構成である場合に、仮想クレームを a、b、c、d' とし、これが先行技術 a、b、c、d" に対し新規性、進歩性を有するかどうかを判断する。
- 19) ジュリスト1134号115頁 (平成10年6月1日号)
- 20) 吉藤幸朔「特許法概説」第12版272頁
- 21) 松本重敏「特許発明の保護範囲」(有斐閣1981年) 299頁
- 22) 松本前掲138頁によれば、ドイツでは特許発明に対しさらに発明的努力が加えられている技術は均等でないがそれでも特許権侵害が成立する場合があります、それ

が利用発明であると説明されている。「置換可能性」と「置換容易性」を要件とする均等論はドイツでは狭義の均等であり、ドイツではそれよりも広い範囲の保護を与える理論が別に存在するようであるが、我国にはドイツの狭義の均等論のみが受け継がれている。