

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー 均等論：米国法の現状

1. 開催日時：平成 27 年 5 月 14 (木) 13:30~17:00
2. 会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
3. 講演者：Jordan & Hamburg LLP
C. Bruce Hamburg, Patent Attorney, Partner
Richard Danyko, Patent Attorney

4. 内容

1) 侵害の判断

特許権侵害の判断においては、クレームに記載されている全要素と合致していることが原則である。しかしながら、この「文言上の侵害」の判断だけでは、文言の不一致というだけで侵害の判断を避けることができってしまう。このため、特許侵害を疑われる製品／装置（「侵害被疑品」）の特徴が、文言上はクレームの構成要件と一致しなくても、相違が微差 (insubstantiality) なものであれば、その構成要件の均等物と見なす「均等論」が存在する。

2) 判例

現在の均等論侵害の枠組みを形成した著名な判例が紹介された。

① *Graver Tank & Mfg. Co. V. Linde Air Products Co. (1950)*

均等論侵害の枠組みを作った判例として紹介された。

② *Warner-Jenkinson Company, Inc. V. Hilton Davis Chemical Co. (1997)*

説明を付さない減縮補正は「特許性に関連する実質的な理由のための補正」と判断され、審査経過禁反言 (prosecution history estoppel) にあたるとされた。均等論により侵害を認定する場合の審査経過禁反言についての最高裁判所の見解を示した判例として紹介された。

③ *Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (2003)*

クレームの減縮が自発補正であるか否かにかかわらず、審査経過禁反言が生じる場合があること、また、説明が付されていないクレーム減縮補正は「特許性に関する実質的な理由」によるものと推定されるという上記②の判例の見解に沿った見解が示され、後に影響を与える重要な判決として紹介された。

さらに *Festo* 事件の影響を受けた判例として、*Galaxo Wellcome, Inc. V. Impax Laboratories Inc.*、*Honeywell International Inc. V. Hamilton Sundstrand Corporation*、*Felix V. American Honda Motor Company, Inc.* 等が紹介された。

3) 特許戦略

判例に基づき、有効に権利行使するための特許戦略の注意点が挙げられた。

- ① 特許調査を入念に行う。出願明細書を草案する前に先行技術を理解することで特許可能となるクレーム範囲の特定に役立つ。
- ② クレームと発明の開示の主張範囲を同じにする。減縮補正をする際 estoppel について考慮する必要がある。
- ③ 出願時に提出した明細書のクレームの内容に基づき意見書を作成する。(徒らに減縮補正を行わない。)
- ④ 代替可能となる既知の同等物を可能な限りリストアップする。
- ⑤ Remarks を添え補正の内容を説明する。なお、Remarks に記載する内容に注意が必要である。例えば、補正が特許性に関連がなく (不明瞭な記載の釈明 etc.)、減縮補正でない場合はその旨を説明する。

米国均等論の理解および判例に基づく特許戦略についての知識を得る非常に良い機会となった。参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 45 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上