

連載

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第29講 均等第5要件（出願経過禁反言の法理）（その4）

第10 減縮的補正・訂正と出願経過禁反言の法理の適用の有無

出願時点における特許請求の範囲に基づく権利範囲から補正・訂正により権利範囲が狭くなる場合を減縮的補正・訂正というが、この減縮的補正・訂正がなされた場合に、出願経過禁反言の法理の適用により、均等に基づく侵害が排斥されるかどうかに関しては、裁判上、争われることが多く見られる。

具体的には、例えば、出願当初の特許請求の範囲が構成要件A、B、Cから成っており、構成要件Aに関して、構成要件A'と補正・訂正されたとする。この場合に、構成要件A、B、Cに基づく権利範囲と比較して、構成要件A'、B、Cに基づく権利範囲が狭い場合が減縮的補正・訂正となる。

この場合に、被告製品は、構成d、b、cから成っているとして、構成b、cは、それぞれ構成要件B、Cは充足するが、構成dは、構成要件A'を充足しないとすると、文言侵害は成立しない。

構成dが補正・訂正前の構成要件Aは充足しているが、現行の構成要件A'を充足していない場合、均等に基づく侵害が成立するかどうかがこの問題である。

この問題を考えるにあたっては、米国における判例法の展開が参考となるので、まず、米異国判例法を鳥瞰することとする。

第11 米国判例法

Warner-Jenkinson事件最高裁判決¹以前においては、連邦控訴裁判所の判例において、狭義説と広義説と呼ばれる2つのアプローチがあり、狭義説が判例の主流的な立場であるとされていた。

広義説の立場を採る代表的な判例として、Kinzenbaw事件CAFC判決を挙げることができる。この事件では、控訴人は、出願経過禁反言の法理の適用が問題となった補正は、先行技術に基づく拒絶を回避する目的のもものではあったが、拒絶理由を回避するためには、不必要な補正であ

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