

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31講 作用効果不奏功の抗弁と逆均等論 (Reverse Doctrine of Equivalents)

第1 はじめに

既に本連載で度々、説明してきたとおり、ある特定の特許発明の構成要件がA、B、C、Dと分説されて、被告製品の構成がa,b,c,dであり、aが構成要件Aを充足し、bが構成要件Bを充足し、cが構成要件Cを充足し、dが構成要件Dを充足すれば文言侵害が成立する。

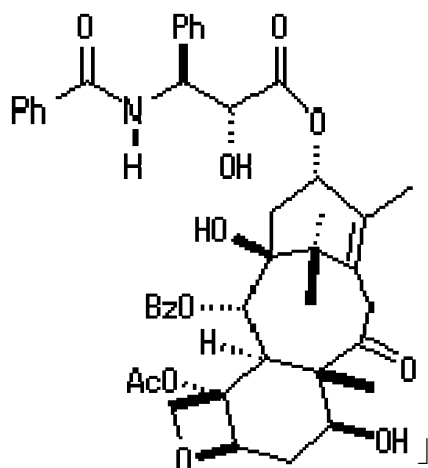
特許発明		被告製品
A	⊃	a
B	⊃	b
C	⊃	c
D	⊃	d

これに対して、構成要件の充足性だけでは、文言侵害は成立せず、特許発明の作用効果と被告製品の作用効果の同一性まで認定できてはじめて、文言侵害が成立するという考え方がある。

以下の設例を検討すると、この対立の意味が理解される。

(設例)

A社は、「下記式で示される化合物。



という特許請求の範囲の特許権を有していた。同特許権の明細書においては、同化合物を同定したこと、及び同化合物が胃癌に対して、治療効果があることが記載されていた。

B社は、A社の特許権の存在を全く知らないで、上記と全く同一の化合物を用いて、水虫治療薬を開発し、販売した。B社の水虫治療薬は、薬品の態様により、胃癌に対しては、全く治療効果を奏するものではなかった。

A社は、B社の水虫治療薬の製造、販売を上記特許権に基づいて、侵害を主張することができるか。

この設例において、B社の行為は、A社の保有している特許権のすべての構成要件を充足するので、構成要件の充足のみで文言侵害の成立を認める前者の考え方に立てば、文言侵害となる。

これに対して、文言侵害の成立には、構成要件の充足だけではなく、被告製品が侵害を問題としている特許発明の作用効果と同一であることを要するとすると、B社の医薬品は、胃癌に対して作用効果を生じないので、文言侵害は成立しないことになる。

この問題は米国では、逆均等論（Reverse Doctrine of Equivalents）としてGraver Tank事件最高裁判決以来、古くから論じられてきている問題であるので、まず、米国における議論を検討する。

第2 米国における逆均等論

1 逆均等論の生成

米国において、Doctrine of Equivalents（均等論）に関して、指導的判例とされているGraver Tank事件最高裁判決¹において、逆均等論は、傍論としてではあるが、明確にその存在が判示された。

Graver Tank事件最高裁判決は、「均等論の実際は、常に特許権者に有利に適用されるわけではなく、場合によっては、特許権者に不利に適用される場合もある。したがって、ある製品が発明の原理において、特許の実施製品よりもかなり大きく変更されて、同一または類似の機能を実質的に異なる作用（方法）で実現し、それにもかかわらず、クレーム文言に入る場合には、均等論は、クレームを制限し、特許権者の特許権侵害主張を排斥することができる場合がある。」²と判示し、この判示部分である均等論が特許権者に不利に働く場合に関して、その後の判例、学説は、権利範囲を拡張する均等論と区別するために、逆均等論と呼んで均等論と並ぶ法理である位置づけている。

Graver Tank事件最高裁判決は、構成要件Dに関して、被告製品の対応する構成であるeが構成要件Dを充足しない場合、文言侵害は、成立しないが、均等に基づいて侵害が成立する場合を認めており、これが均等論である。

つまり、下の図にあるとおり、

1 Graver Tank & Mfg. Co. v. Line Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)

2 Id at 608, 609.