

## 第12回



アメリカITまわりの話題

コラム

# 特許の均衡論って何？

米国富士通研究所

松尾 和洋

*kmatsuo@fla.fujitsu.com*

2002年11月、東京の本屋で特許の本を手に入れた<sup>1)</sup>。この類の本にしては、なかなか面白く、特許が少し分かった気になった。私と同じような人も多いのではと思い、素人の立場から特許の基本にかかわる話を今回の話題することにした。その本の主題と同じテーマ、最近起きた米国での特許に関する大きな動きについて紹介する。最近会誌に連載されている特許の話に加えて、特許に一層興味を持ってもらえると嬉しい。なお、関連する判例や資料については、ここでは触れていない。文献1)や参考URL2)を参照願いたい。

## ■■ プロパテント（特許重視）への動き

日本では、1997年頃からプロパテントに向けて大きく動き出した。2002年4月には特許法が改正され、コンピュータ・プログラムの特許が強化されている。大学でも特許など知的財産の権利化やベンチャーなど新ビジネスの立上げなどが推進されている。1980年代から続いた米国でのプロパテント政策の成功にあやからうというわけだ。

今の時代、ビジネスは世界規模で行われているのに、特許は依然としてそれぞれの国の専管事項である。そこで、先進国の間で特許のグローバル化へ向けて検討を進めているが、米国はグローバル化に抵抗し、独自の特許の仕組みを貫こうとしている。特許の申請後も公開されず、審査期間が長く引き延ばされて、ある時突然水面に現れる「サブマリン特許」（最近の特許法改正でなくなったようだ）が有名だが、その他も米国独自のものが多く、日本だけでなく他の国々でも大きな問題になっている。そこで、米国にいろいろと圧力をかけているが、米国内の抵抗が強く、路線を変更できていない。

## ■■ 特許の均衡論

特許は技術を文章で記述することで、権利が付与される。したがって、どこまでが権利の範囲内で、どこからが権利の範囲外か、皆に分かるような線引きをする必要がある。この線引きは単純明快な場合もあるけれど、一般には大変難しいようだ。また、背景にある考え方によって判断が大きく変わる。米国では、発明者はアメリカン・ドリームにチャレンジする個人であり、特許を利用する側は大企業など既存の組織というイメージが強く、発明者の権利を大きく認めようとする傾向にある。日本では、逆に個人が特出して大きな権利を持つことに否定的だ。つまり、特許では出願と成立は始まりであって、訴訟の場での議論を通して出される判決によって権利の範囲が確定するわけである。

特許の権利の捉え方として、米国では、「均衡論」（Doctrine of Equivalence, 均等論ともいう）という考え方が永い間存在している。これは、文章の字句通りではなく、文章が表現を試みようとしている発明の内容を基本として権利を認めようという考え方だ。したがって、字句で表現された以上の権利が生じる。日本では、どちらかという記述された字句を重視して、文章の厳密な解釈を行い、書かれていない内容については権利を認めない傾向がある。日本でもプロパテントの動きに呼応して、1998年に均衡論に基づく判決が最高裁で出た。米国での最初の判決が1853年だということから、145年の違いだ。

均衡論に基づいて特許の権利を大きく認めようとする立場を「フレキシブル・バー」という。一方、文字を厳密に解釈して特許の権利を限定しようという立場を「コントロール・バー」という。均衡論では、発明者の権利を大きく認めることになるが、これは諸刃の剣であることは言うまでもない。

また、特許取得過程での特許審査官とのやりとりで行われたクレームの補正が特許に及ぼす影響も問題になってきた。クレームの補正で放棄したクレームに含まれる特許を再度主張できるかどうかということである。できないというのが禁反言という。

現実の問題として、年月が経ち、特許を出願した時と特許侵害などの裁判で争う時との間に技術的背景に大きな違いが生じる場合には、均衡論が威力を発揮する。

## ■ 米国の大きな動き

米国の特許は判例主義で運営される。1999年に米国でも特許法が大きく改正されたが、裁判所が出す判例によって新しいルールが決まる。最近、裁判所が出す判例がプロパテントとアンチパテント（特許制限）の間で大きくゆれるようになり、判例の一貫性を疑うようなケースが増えていた。このような事態を改善するために、2002年5月の連邦最高裁が新しいルールを提示した。これが最初に述べた大きな動きのことである。

この裁判はいわゆるフェスト事件と呼ばれ、1988年から13年の永きにわたって争われた特許侵害訴訟で、連邦最高裁での差戻し判決、CAFC（連邦巡回控訴審）大法廷判決などを含め過去に6度も裁判が行われて、最終的に連邦最高裁に上告された。均衡論を存続させるかどうかが主な焦点であった。というのは、2000年のCAFC大法廷判決では、これまでのフレキシブル・バーに近い判例を覆して、コントロール・バーの立場に立つ画期的な判決が出され、世界中に衝撃を与えたからである。特に、特許出願中に発明の範囲を狭めるために書き直された（減縮補正）クレームに対しては均衡論が適用できない（禁反言である）としたことで、特許の権利が大幅に制限されることになった。この判断を下したCAFCは特許侵害訴訟が専門の特別裁判所であり、ここで統一的な見解が示されるところだから、影響は非常に大きかった。

## ■ 連邦最高裁の示す新しいルール

均衡論を巡る大きな判断のゆれの中で、連邦最高裁への上告が認められ、審議が進んだ。この審議は全米の注目を集めた。連邦最高裁への法定助言書（アミュカス・ブリーフ）が、連邦政府、IEEEなど関係機関、主要IT企業、バイオ企業などから、コンプリート・バー支持、フレキシブル・バー支持などさまざまな意見が出された。

2002年5月に連邦最高裁は判決を出した。判決文は6,500語に及ぶ長文であった<sup>3)</sup>。それはCAFCの判決を覆し、新しいルールを提供した。つまり、コントロール・バーを破棄して、均衡論を部分的に復活させたのである。この均衡論を復活させた部分において、IEEEから提案

されていたフォーシアーブル・バーを新たに採用した。

クレームの補正の理由を特許権者が説明できないときに禁反言が生じ、均衡論が適用できないが、それ以外の場合には均衡論が認められる場合があるという。それ以外の例として、「クレームの補正が均等物を放棄したといえない場合」の1つとして、「その均等物が出願時に予測不可能であったとき」といつている。これがフォーシアーブル・バーのようだ。予測不可能であったことを立証すれば、均衡論が適用できるということのようだ。

ある特許事務所が具体例で説明していたので紹介する<sup>2)</sup>。ロッドの断面形状が、円形、正方形、三角形形状が先行技術であり、出願人が最終の補正クレームで断面は楕円であると補正した場合にどうなるか？ CAFCの判例では、禁反言が作動し、均衡論による侵害は完全に禁止されたが、連邦最高裁の判例では、弾力的に解釈すべきであり、均衡論による侵害もあり得ることになる。

このような具体例でも、私はまだピンとこない。法廷での論争を待つしかなさそうだ。

## ■ 国際協調は？

2002年から日米特許庁間で審議協力のプロジェクトが始まっている。欧州も加えて三極での協力も始まった。こんなシステムができれば、出願者は大きな恩恵を受けられる。でも、まだ多くの克服すべき問題がある。たとえば、今回の米国での新ルールのように、特許侵害訴訟では出願時のクレームの補正の経緯まで問題になるのなら、他の国の特許審査官の考え方や審査のやり方が、自分の国の特許侵害訴訟に影響を及ぼすことになる。このような事態を各国で受け入れられるだろうか。

さまざまな困難があっても、それを克服して国際協調を目指す努力を続けなければ、将来には特許システムがうまく機能しなくなることも明らかだ。

技術の進歩は目覚しく、新しい技術が開発され、特許を取り巻く環境は激しく変化している。アルゴリズム、ソフトウェア、ビジネス・モデル、遺伝子など新しいものが特許の対象に加わっている。医療行為まで特許の対象になると聞く。これらの新しい特許がどのように権利として確立するのか、実際の訴訟と判例を待つしかない。まだまだ紆余曲折が予想される。

特許の役割はますます大きくなるが、同時に権利の線引きはますます難しくなる。これからも当分さまざまなかたちで話題を提供し続けてくれそうだ。

### 参考文献、参考URL

- 1) 高岡亮一著：特許のルールが変わるとき、日経BP社（Nov. 2002）。
- 2) 具体例の出所：<http://www.ias.biglobe.ne.jp/patent/news020603.htm>
- 3) 連邦最高裁の判決文：<http://www.supremecourtus.gov/opinions/01pdf/00-1543.pdf>

（平成14年12月28日受付）