

日本における均等論：ドイツ法との比較研究

Boris Kreye*, Oliver Galindo Avila**

事務局(訳)

1. 序 論

日本においては、均等論はドイツのそれと比べて比較的新しい原則である。ドイツには、クレームの文言上の意味を超えたクレーム解釈の長い歴史があると言ってよいだろう。

1981年まで、ドイツ特許法は発明の中心概念を重視した定義体系に従っていた。クレームは発明の範囲というよりも発明の一般的概念の表現を示すものとされていたのである。故に、1981年ドイツ特許法（第14条）が欧州特許条約（EPC）69条(1)の線に沿って発明の範囲による定義体系¹⁾を採用するまでに、裁判所は既にクレームの広い解釈が可能であることを熟知していたため、*Formstein*判決²⁾のような判例によって近代的な均等論の骨子を速やかに確立することができた。

日本における最初の特許制度は1885年の「専売特許条例」（太政官布告第7号）によって実施されたが、それ以後、同国の歴史の中で政府の主要な優先事項が変化するのに従って何度も変貌を遂げてきた。最後に大幅な法改正がなされたのは1959年、日本の高度経済成長期にあたる時代であった³⁾。

日本社会の根底にある集団的思考に鑑み、日本の裁判所には「衡平法的な解釈」（特許権者の私的利益）よりも法的安定性（公益）を重視してきた長い伝統がある。その結果、均等論によるクレーム解釈が望ましいか否か、均等論を採用するとすればどのような形で採用すべきかといった問題について、司法界は統一的な考え方を持っていなかった。その後、通産省（MITI）⁴⁾と特許庁（JPO）の主導によって、裁判所は特許侵害に関する判例

法の再評価を迫られることとなる⁵⁾。

通産省が実行した政治的策動は、「知的創造サイクル」と呼ばれるより広範な政策の一部であった。この政策の大筋は、21世紀の知的財産権に関する工業所有権審議会の報告書⁶⁾に示されている。日本国政府は「知的財産立国」への転換によって景気後退を回避しようと考えたが、この新たなアプローチの下では、均等論の実践によって公益ではなく特許権者の権利が強化されなければならない⁷⁾。

1996年、前述の政府指針が出る前に、大阪高裁は「t-PA事件」⁸⁾と呼ばれる有名な判例において自主的に均等論を適用している。1997年の「富士通事件判決」⁹⁾や、それ以前の「ボールスプライン事件」に関連した1994年2月3日付判決（この判決は後で1998年に日本国最高裁によって支持されている¹⁰⁾）に見られるように、東京高裁は前述した傾向の実質的な先導役となっていた。最後に挙げた判決は、日本において均等論を公式に適用したものと多くの人から見なされている。

日独両国がそれぞれの国の均等論を発展させてきた状況は異なっているが、両者の間には注目すべき類似性を見取ることができる。日本は過去にドイツ法から多くの要素を借用してきたが、*Formstein*の抗弁も例外ではない¹¹⁾。

* Partner, Bird & Bird

** Bird & Bird

2. 日本の均等論の5つの要素

日本国最高裁が発行したボールスプライン判決は、下級審が均等論に基づく特許侵害の事案に直面した際の指標とすることを意図したものである。このため、同判決には均等論の主要な側面がかなり図式的な形で概説されており、それらは5つのポイントに分けて論じられている。

「しかし、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) 当該部分が特許発明の本質的部分ではなく、
- (2) 当該部分を対象製品におけるものと置き換えても、対象製品によって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) 特許請求の部分を対象製品で置き換えることに、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、対象侵害者による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於いて新規であり、当業者がこれから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、出願人により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ときは、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。[……]」¹²⁾

我々が読解しえたところによれば、日本の均等論は3つの積極的要件と2つの消極的要件から成っている。換言すれば、最初の3つのポイントは均等論を援用しようとする原告が立証すべき要件を構成し、後の2つのポイントはこの種の訴に対して侵害被告が利用しうる抗弁を構成している。

前記の区別は意味のないものではない。この区

別は、侵害訴訟において原告と被告が負うべき立証責任と直接関連しているからである。これ以後の日本の複数の判例には、原告は最初の3つの要件を立証しなければならず、その立証がなされた後では立証責任は侵害被告に移ることが明記されている¹³⁾。

ドイツの均等論は幾つもの判決にまたがる大量の詳細な記述によって構成されている。そのため、ボールスプライン事件の要素をドイツ特許法の要素と1対1で対照することは困難である。とはいえ、教示的な目的のために、我々は *Cutting Brade I (Catnic)*¹⁴⁾ の質問と *Stapeltrockner* 判決¹⁵⁾ を参照事例として大まかな比較を行ってみようと思う。

ドイツの均等論の下では、侵害は煎じ詰めれば以下の3つの質問の検証に帰着させることができる。

1. 侵害を主張された実施態様において変更された手段が、発明により解決された課題と同じ課題を解決しているか？
2. 特許の優先権が発生した時点で、当業者が自らの専門知識によって前記の変更された手段が均等な効果を生じさせることを予見しえたか？
3. 特許クレームの意味論的な意味に基づいて当業者が適用する考察は、前記の異なる実施態様を発明と均等な解決法と見なすようなものであったか？

ドイツ最高裁は最近の判例において、前記の判断基準は事実認定を要求することを明示しているが、法的には控訴審は事実認定を行うことができない。だが、前記の質問の解答は法律問題である。従って、下級審において立証された事実的根拠に基づき、控訴の場でそれらの見直しを行うことができる¹⁶⁾。

更に、ドイツの均等論には「自由技術」を保護するための例外—「*Formstein*の抗弁」という名

称の方が有名である—が含まれている。これは、侵害を主張された実施態様が特許出願の時点で先行技術に照らして自明であり、従って特許の保護範囲に含まれるものではなかったことを侵害被告が立証し得た場合に認められるものである¹⁷⁾。この抗弁は、日本のボールスプライン事件の第4の要素に符合する。

その一方で、EPC69条の厳格な解釈に基づき、ドイツでは、侵害訴訟において第三者に対する禁反言の根拠として出願経過を用いることは認められない¹⁸⁾。この点は、日本の均等論の第5の要素との大きな違いでもある。

2.1 「本質的部分」という要件

日本の均等論の第1の要件は、裁判所が均等論の適用を拒否する際に通常援用される要件であることを考えれば、最も重要なものと見なしても差し支えないだろう¹⁹⁾。また、この要件は極めて堅固な範囲を規定するものであり、ドイツ特許法にはこれに匹敵するものはない。

1981年以前のドイツ法体系に含まれていた「一般的発明思想」²⁰⁾という古い概念を想起させる推論の中で、日本国最高裁は、均等物による置き換えは発明の本質的部分には適用されないと明言している。それゆえ、侵害を主張された実施態様とクレームとの差異が見られる部分が裁判所が「本質的」と見なした部分である場合、均等論に基づく侵害は認定されないことになる。

当然のことながら、「いかなる部分を本質的と見なすべきか」という問題が次に生じる。この問いに対してボールスプライン事件の判例は明確な答を提示していないが、その後の下級審判決がこの問題に若干の光を当ててくれる。親和製作所対フルタ電機の訴訟において、東京地裁は、発明の本質的部分とは当該発明に特有の問題解決法の中核に関わる技術的特徴と解釈すべきであり、特許の本質的部分の特定にあたっては先行技術を利用することができると考えている²¹⁾。

本質的部分という要件は日本の裁判所に広範な裁量権を与えるものであり、均等論の適用が拒絶される場合には他の要件ではなくこの要件が援用

される傾向がある。マルヤス対プラコの訴訟において、大阪地裁は出願経過に基づいて侵害の訴を斥けている。同地裁は禁反言に関する主張を分析する代わりに、先行技術を克服するためにクレームに導入された特定の要素は本質的部分と見なされるべきであり、従って均等論の下での置き換えは不可能であるとの判断を示した²²⁾。

日本の均等論が持っているこのような特徴は、パイオニア発明を妨げるという理由で批判されてきた。最高裁によって導入された本質的部分という基準の下では、発明が先行技術からかけ離れているほどより多くの本質的要素を持っていることになり、均等物による置き換えが認められる可能性はより小さくなる。他方、些細な改良しか教示していない発明は「本質的部分」がより小さいことになり、そのような発明についてはより広範囲の均等物が認められるだろう²³⁾。

本質的部分という要件は、米国最高裁が *Warner Jenkinson* 事件の判例で示した法理に似た「オール・エレメント・ルール」の存在を正当化するためにも用いられてきた²⁴⁾。竹中俊子教授は、ボールスプライン判決に示されたルールは「裁判所が変更された要素による置き換えを行うことを認めるだけであり、非本質的部分に含まれるクレーム要素を無視することを許すものではない。従って、この基準は米国の「オール・エレメント・ルール」と完全に合致している」と述べている²⁵⁾。但し、中山信弘教授は竹中教授の説に異議を唱え、日本の均等論はクレームに無関係な要素が見られない場合の侵害事案（「不完全使用」）にも適用されうると主張している²⁶⁾。だが、両教授の説を裏付けるような最近の判例は存在しないように思われる。

前の段落に示した本質的部分という要件の特徴は、ドイツの類似概念と比較することができる。ドイツの以前の特許制度は、「一般的発明思想」という概念に基づき、副次的組合せ（sub-combination）による侵害を認めていた。そのため、クレームの一ないし複数の要素が侵害被疑装置に欠けている場合であっても、クレームの1個の要素もしくは一部分のみを使用した侵害者に対

して損害賠償を請求することができた²⁷⁾。

しかしながら、現在のドイツ法の下では副次的組合せによる侵害は認められていない。ある副次的組合せの非常に例外的な特徴を強調した最高裁判決が1件だけあるが、均等論の適用が可能な場合として確定されているわけではない²⁸⁾。逆に、ドイツ最高裁の最近の判決（減衰期間測定装置）は、クレームに含まれる技術的教示の特徴の一部分もしくは副次的組合せは特許もしくは実用新案の保護範囲に含まれないと断言することにより、この議論に終止符を打っている²⁹⁾。

前の段落に示した概念は、ドイツにおける均等論の適用基準が問題の実施態様とクレームとの間に厳格な1対1対応を要求しているという考えを提示するものではない。*Sprocket Assembly*判決は、特許クレームの意味論的な解釈は全体として評価されるべきであり、特許クレームの特徴は単体で意味をなすものではなく専らクレームの文脈全体の中で解釈されるべきである、と教示している。つまり、ある実施態様とクレームされた発明の効果を比較する場合、それぞれの特徴の個別的な効果を突き合わせるのではなく、その実施態様が特許により得られる効果を「本質的に」実現しているか否かを裁判所が最終的に評価しなければならない³⁰⁾。

2.2 「作用効果」という要件

均等論適用に関する第2の要件として、日本法は、侵害を主張された実施態様と特許発明とが同一の作用効果を奏することを要求している。

この要件は、米国の裁判所が採用している「機能・方法・結果の同一性」という基準に似ているが³¹⁾、専ら技術的機能と結果のみに焦点を絞っているという点で異なっている。また、ドイツの*Cutting Blade*事件の判例に示された第1の要件に相当するものとして、この要件を理解することもできる³²⁾。

日本国最高裁がボールスプライン判決で用いている文言はそう言っていないが、侵害に相当する実施態様によって得られる効果は必ずしも特許保護された発明に見られる効果と同一でなくてもよ

い。実質的に同一でなければならないというだけである³³⁾。

この点は、数値的な範囲が関わってくる場合に重要となる。侵害者が特許クレームの詳細な特徴を避けるために効率の最適化を取って犠牲にするケースはよくある。ドイツにおいては、侵害を主張された実施態様がクレームに明記された数値範囲に該当しない場合であっても、特定の効果が変更による影響を被る場合や変更によって失われる³⁴⁾ ことがあっても、均等論に基づく侵害は成立する。

それに、侵害の問題を解決する際に裁判所が依拠しうる事実、問題の実施態様の具体的な形態や一般的用途だけではない。決定的なファクターは、当該実施態様の客観的な可能性である。どのように使用されているかではなく、どのように使用しうるかが重要なのだ。その意味で、特定の実施態様が生じさせる効果は、最終的にはその可能性に照らして評価されることになる³⁵⁾。

2.3 「自明性」という要件

この要件は基本的には日独両国で同じであるが、自明性に関わる要件はドイツの方が複雑になっている。

日本の基準は、米国最高裁が *Hilton Davis Chem Co. v. Warner Jenkinson Co.*³⁶⁾ の判決で示した「非実質的差異」というアプローチ—侵害発生の時点で当業者が先行技術と特許の教示に照らして要素の置換可能性に想到することが可能でなければならない—に非常によく似ている³⁷⁾。

尊敬すべき研究者である竹中俊子氏と中山信弘氏は、この要件についても見解を異にしている。竹中氏は、ボールスプライン判決において「日本国最高裁は進歩性に関する要件と均等性に関する要件を定義するのに同じ言葉を使っているため、均等論に基づく侵害の主張が別の特許によって妨げられるか否かをめぐって混乱が生じることはない」と主張している³⁸⁾。これに対して中山氏は、「進歩性は公然知られた技術との差異を示すものであるが、均等論に基づく置き換えの自明性は特許発明との差異を示すものである。それゆえ両者

はアプローチにおいて異なっている」と述べ、均等性に関する基準が要求している技能レベルは進歩性の場合ほど高度でなくてもよいと主張している³⁹⁾。

ドイツの基準について言えば、当業者の観点から見た置き換えの自明性はドイツでも評価の対象となる。この当業者の先行技術に関する知識は特許出願の優先権が生じた時点で習得可能な知識と想定され、原告は、特許の技術的教示と当該技術者の技能を用いて置換可能性に想到することが可能であったという事実を立証しなければならない⁴⁰⁾。それゆえ、どの時点での置き換えの自明性が評価の対象となるかについては、ドイツと日本の均等論に大きな違いが見られることを指摘しておく。

ある特許が後続の別の特許によって侵害されるか否かという問題、つまり進歩性に関する要件と均等性判断に関する要件は同一か否かという問題についても、ドイツの均等論の方がより決定的な結論を採用している。ドイツ最高裁は「樹幹分割装置」(Zerlegvortrichtung für Baumstämme)の事案において、均等性と進歩性の要件は同じであるという立場を採用した。従って、「進歩性を備えた均等物」について均等論が適用されることはない。進歩性を備えた後続発明は穿孔特許の均等物とは見なされないのである⁴¹⁾。

とはいえ、ドイツと日本の均等論には別の共通点がある。どちらの国の裁判所も特許に関する法理を実用新案にも適用することを認めており、両者を区別していないという点である⁴²⁾。

最後に、侵害訴訟における置き換えの自明性という問題を解決するにあたってドイツの裁判官が演じている役割を強調しておきたいと思う。ドイツ最高裁(BGH)は特許クレーム解釈という仕事を裁判所が依頼した専門家に委ねてはならないと強調している。事実審の判事が自ら専門家の意見を吟味し、均等性の判断基準という問題について有益な洞察を与えてくれるか否かを判断するのである⁴³⁾。そのため、原則として、事実審からの依頼を受けた専門家の解釈が司法判断において当事者の一方による解釈よりも優先されるというこ

とはない⁴⁴⁾。

2.4 「自由技術」の抗弁

基本的には、自由技術の観点から自明な発明を利用した侵害被告を保護するために援用される抗弁は日独両国で同じである。ボールスプライン判決に示された要件は、米国の同様な要件(*Wilson Sports Goods* 仮想クレームテスト)よりもドイツの *Formstein* 抗弁の方に近い⁴⁵⁾。ドイツと日本が立証責任を被告に課している⁴⁶⁾のに対し、米国は原告に責任を課しているからである。

裁判所の侵害分析は対世効を有する特許の有効性の吟味によって妨げられるという見解は、日独両国に共通するものである。この原則は次のような論理から生じたものである：(i) 裁判所は自らの判決を通じて第三者に影響を及ぼす権限を持たない。(ii) 特許庁(日本の場合)もしくは連邦特許裁判所(ドイツの場合)が特許の有効性につき一審として決定することになった場合、裁判所には当局の独占的管轄権を尊重する義務がある⁴⁷⁾。

とはいえ、侵害問題について判断を下す裁判所には特許の保護範囲を解釈する権限が与えられており、既知の発明もしくは自明な発明はその範囲に含まれないとする説に従っている。それゆえ、ドイツと日本の均等論は、特許の優先権が発生した時点で侵害を主張された実施態様が在来技術において既に知られているか、当時利用可能であった技術に照らして自明であったという主張を抗弁として認めているのである⁴⁸⁾。この抗弁は、別に主張される特許無効請求とは別個の独立した機能を持つ⁴⁹⁾。

Formstein 抗弁に類似する抗弁の存在に加え、日本の場合、被告人は東京高裁が富士通事件判決で示した別の主張を援用することもできる⁵⁰⁾。この判例において同高裁は、有効性を吟味するだけでなく当事者の主張を超えて推論を展開し、「明らかに無効な特許」の行使は権利の濫用に相当するが故に認められるべきではないと宣言した⁵¹⁾。この特殊な抗弁は文言侵害の場合にも主張することが可能であり、日本では前記の訴訟の対象特許の発明者の名をとって「キルビー抗弁」(訳注：

現在は「特許法104条の3」の抗弁になっている。)として知られている。

とはいえ、裁判所の過剰な負荷を軽減するために「自由技術の抗弁」が認められるのは、使用された技術が公知の技術と明らかに同一であるか極めて類似している場合のみである、という説をとっている日本の研究者も数人いる⁵²⁾。

2.5 「出願経過禁反言」

本項で論じる最後の要素は、日本と米国の均等論に見受けられるものであるが、欧州では一般に認められていない⁵³⁾。

ドイツの裁判所は、欧州特許条約第69条（解釈に利用できる資料を (i) クレーム本文、(ii) 発明の記述、(iii) 図面に限定している）に照らして、クレームの保護範囲を判断する際に出願経過記録を利用することを禁じている⁵⁴⁾。

これに対して日本の場合、最高裁がボールスプライン判決において出願経過禁反言を明示的に是認し、後に東京地裁が後藤敬子対小林製薬株式会社の事案⁵⁵⁾でこの法理を適用している。後者の解釈によれば、特許権者が出願手続の過程で別段の主張を行っておきながら、ある実施例が特許の技術的保護範囲に含まれると主張することは、出願経過禁反言によって妨げられるという。特許権者が出願過程で特定の実施例がクレーム範囲に含まれないと暗に認めたと考えられるような行動をとっていた場合にも、特許権者に禁反言が適用されることになる。

後藤敬子対小林製薬の事案に関する興味深いコメントの中で竹中俊子教授が指摘したところによれば、東京地裁は特許権者がある実施例を開示したにも拘わらずそれをクレームしなかったという理由で均等論の適用を拒否した訳であるから、同地裁による出願経過禁反言は禁反言というよりも米国の判例 *Dolly Inc. v. Spalding & Evenflo Cos.* に示された「dedication to the public」の法理に近いものだという⁵⁶⁾。前記の同地裁の判断の根拠としては、出願経過禁反言を生み出した「矛盾行為禁止の原則」よりもクレームの公知機能を援用する⁵⁷⁾という発想の方が妥当だからである。

後藤敬子対小林製薬株式会社の訴訟によって、特定の実施態様がクレーム範囲から除かれた場合、その除去の理由に関わらず、その実施態様は特許権者が均等論に基づく侵害を主張することを有効に妨げうるという見解が確立されたように思われた。だが、大阪高裁は *Genentech* 対住友製薬株式会社の事案においてこの見解を否定している。同高裁は、特許補正の目的を併せて斟酌すべきであるとの判断を示しているからである。新規性及び進歩性に関わる要件を遵守するために除去がなされたのであれば禁反言は認められるが、発明の詳細を明らかに示すという要件を遵守するための補正の場合は認められないというのである⁵⁸⁾。

3. 結 論

日独両国の大まかな比較を図で示してみると次頁のようになる。

ドイツと日本は、両国の近代史を通じて、正義と法に関して同じような物の見方を共有してきた。特許法もまたそうした共通項の1つであり、両国は他の国のアプローチを観察し、それぞれの具体的な国情に従ってそれらを適応させてきた。

日本の均等論は、その大部分をドイツと米国のアプローチに負っているが、まだ不明瞭な問題が存在しており、定義と改良の余地がかなり残されている。

(注)

- 1) 1968年ドイツ特許法第6条には、いわゆる「3分説」が含まれている。この理論の下では「発明の直接の対象」、「発明の対象」及び「一般的発明思想」が考慮の対象となる。
- 2) BGH (1986), IIC 6, 795-805 (1986), *Moulded Curbstone (Formstein)*.
- 3) 中山信弘「工業所有権法(上)」(第2版増補版, 2000) 41頁
- 4) 2001年、通産省は省庁再編により経済産業省（一般にはMETIの略称で呼ばれる）となった。
- 5) Takenaka Toshiko, *The Doctrine of Equivalents in Japan*, 6 CASRIP Symposium, Pub. 47, p. 126 (2000)
- 6) 英語版のタイトルは「Challenges for the 21st

均等論		日本	ドイツ
積極的要素	1. 「本質的部分」	均等論は、非本質的なクレーム要素の置換のみに適用される。	左のような区別はない。
	2. 「作用効果」	侵害被疑装置を発明と比較した場合、前記装置が発明と同一の効果及び作用を実現していなければならない	侵害被疑装置は発明と同じ課題を均等な手段によって解決していなければならない。
	3. 「自明性」	侵害の時点において当業者が容易に要素の置換可能性に想到しえたと思われること。	1. 優先権発生の時点において、当業者が自らの専門知識によって問題の変更された手段が均等な効果を生じさせることを予見し得たか？ 2. 特許クレームの意味論的な意味に基づいて当業者が適用する考察は、問題の異なる実施態様を発明と均等な解決法と見なすようなものであったか？
抗弁	4. 「自由技術」	出願の時点で特許性を備えていなかった新規の発明を保護するために自由技術の抗弁を援用しうる。 更に、明らかに無効な特許に対しては、被告に「キルビー抗弁」が認められる。	自由技術の抗弁を援用しうる (Formstein)
	5. 出願経過禁反言	出願の過程で放棄された主題について、特許権者は均等論侵害を主張し得ない。	出願経過禁反言は存在しない。

Century」。経済産業省、1997年4月7日。

7) Nakayama Ichiro et al, *Will Intellectual Property Save Japan from Recession? Japan's Basic Intellectual Property Law and Its Implementation Through the Strategic Program*, IIC Heft 8, p. 877 (2004).

8) 大阪高判平成8・3・29判時1586号117頁。本判決の英語版は、CASRIP Newsletter 3 (CASRIP,

U. Wash. Seattle, WA), Spring/Summer (1996)で入手可能。

9) 東京高判平成9・9・10 (判例集未登載)。本判決の英語版は、CASRIP Newsletter 4 (CASRIP, U. Wash. Seattle, WA), Winter (1997)で入手可能。

10) 最判平成10・2・24判時1630号32頁。本判決の英語版は、CASRIP Newsletter 12 (CASRIP, U. Wash. Seattle, WA), Winter (1998)で入手可能。

- 11) 明治時代から、日本はドイツの産品に特段の関心を示してきた。ビールと法律はほんの2つの例に過ぎない。日本の知的財産の歴史を詳細に調べたい場合は次の文献を参照されたい：Guntram Rahn, *The Role of Industrial Property in Economic Development: The Japanese Experience*, IIC Heft 4 pp.449-492 (1983)
- 12) 竹中俊子翻訳, *The Supreme Court Affirmed the Presence of the Doctrine of Equivalents under the Japanese Patent System*, CASRIP Newsletter 12 (CASRIP, U. Wash. Seattle, WA), Winter (1998).
- 13) 東京地判平成10・10・7判時1657号122頁。竹中俊子前掲注5) 6頁
- 14) BGH (2002), IIC 7, 873-878 (2002), *Cutting Blade I (Schneidmesser I)*.
- 15) BGH (2005), IIC 4, 468-472 (2006), *Stack Dryer (Stapeltrockner)*.
- 16) 同上
- 17) 前掲注2) 800頁
- 18) BGH (2002), IIC 3, 302-309 (2003), *Plastic pipe (Kunststoffrohrteil)*.
- 19) Takenaka Toshiko, *The Essential Element Test Provides a Big Hurdle to Japanese Doctrine of Equivalents*, CASRIP Newsletter 2 (CASRIP, U. Wash. Seattle, WA), Spring (2000).
- 20) Pagenberg Jochen, *New Trends in Patent Claim Interpretation in Germany - Good-bye to the "General Inventive Idea"*, IIC Heft 6 pp. 788-789 (1988)
- 21) 東京地判平成12・3・23 (判例集未登載)。英語版のサマリーはCASRIP Newsletter 2 (CASRIP, U. Wash. Seattle, WA), spring (2000)で入手可能。
- 22) 大阪地判平成12・5・30 (未報告意見)。英語版のサマリーはCASRIP Newsletter 2 (CASRIP, U. Wash. Seattle, WA), spring (2000) で入手可能。
- 23) 前掲注5) 131頁
- 24) *Warner Jenkinson Co. Inc., v. Hilton Davis Chemical Co.*, 117 S. Ct. 1040, 41, U.S.P. 1865 (1997).
- 25) 前掲注19) 2頁
- 26) 前掲注3) 403頁
- 27) Ray D. Weston Jr., *A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches Solve an American Dilemma*, 39 J.L. & Tech. 35, p. 56 (1998).
- 28) BGH (1999), GRUR, Heft 11, 977 (1999), *Räumschild*.
- 29) BGH (2007), IIC 8, 974-980 (2008), *Decay-Time Measuring Device (Zerfallszeit-messgerät)*.
- 30) BGH (2007), IIC 6, 726-734 (2007), *Sprocket Assembly (Kettenradanordnung)*.
- 31) *Graver Tank v. Linde Air Products Co.*, 339, U.S., 605, S. Ct. (1950).
- 32) 前掲注14)
- 33) 森脇三郎「特許クレーム解釈に関する調査研究(Ⅱ)」知財研紀要12, 58頁 (2003年)
- 34) 前掲注18) (BGH *Plastic Pipe*)
- 35) BGH (2007), IIC 7, 832-839 (2008), *Pumping Apparatus (Pumpeinrichtung)*.
- 36) 前掲注24)
- 37) Takenaka Toshiko, *Doctrine of Equivalents after Hilton Davis: A comparative Law Analysis*, 22 Rutgers Computer & Tech. L.J., p. 479 (1996).
- 38) 前掲注12)
- 39) 前掲注3) 403頁。中山教授は、大阪地判昭和55・10・31を引用している。
- 40) Oberlandesgericht (1991), IIC Heft 06, 838-845 (1993), *Epilady Germany II*.
- 41) BGH (1994), IIC Heft 2, pp. 261-271 (1995), *Segmentation Device for Tree Trunks (Zerlegvortrichtung für Baumstämme)*
- 42) 前掲注29) 及び東京地判平成11・6・29判タ1010号280頁。英語版はCASRIP Newsletter 10 (CASRIP, U. Wash. Seattle, WA), spring (2000)を入手可能。
- 43) 前掲注30)
- 44) 前掲注35)
- 45) *Wilson Sporting Goods Co. V. David Geoffrey & Associates*, 904 F.2d 677 (USA 1990).
- 46) 前掲注2) 及び10)
- 47) Takenaka Toshiko, *TI's Kilby Patent was Found to be Invalid and thus Unenforceable*, CASRIP Newsletter 3 (CASRIP, U. Wash. Seattle, WA), fall (1997).
- 48) 前掲注2) 及び10)
- 49) 中山信弘, 前掲注3) 412頁
- 50) 前掲注9)
- 51) 前掲注40)
- 52) 中山信弘, 前掲注3) 418頁
- 53) Are Stenvik, *Protection for Equivalents Under Patent Law - Theories and Practices*, IIC Heft 1 p. 18 (2001).
- 54) BGH (1991), IIC Heft 2, pp. 259-262 (1993), *Heatable Breathing Air Hose (Beheizbarer Atemluftschlauch)*.
- 55) 東京地判平成11・6・29判タ1010号280頁。英

語版はCASRIP Newsletter 10 (CASRIP, U. Wash. Seattle, WA), spring (2000)で入手可能。

56) *Dolly Inc. v. Spalding & Evenflo Cos.*, 16 F.3d 394, 29 USPQ2d 1767, Fed. Cir. (USA 1994).

57) Kawashimo Yoichiro & Takenaka Toshiko, *File Wrapper Estoppel and the Doctrine of Equivalents in Japanese Courts*, CASRIP Newsletter 10, spring (2000).

58) 前掲注8)

(原稿受領日 平成21年8月3日)