世界特許裁判所における裁判

Pony 社 原告 対 Donkey 社 被告	判決理由書

米国連邦地方裁判所首席判事　Renée Marie Bumb（レニー・マリー・バム）

原告 Pony 社が被告 Donkey 社に対して提起した本特許侵害訴訟により、裁判所は均等論を審査することを求められた。均等論は、ある競合製品が文言上では特許を侵害していないものの、非常に軽微で、実質的ではない、または直接的な関連性のない変更しか行っておらず、それゆえに侵害しているも同然であり、すなわち侵害している場合に、特許権者をその侵害から保護するために存在する。しかし本件では、裁判所は Donkey 社を勝訴とした。Pony 社が保有する特許からの Donkey 社の逸脱は、直接的な関連性のないものではなく、Pony 社はその特許審査過程において特許性を満たすためにその主張の範囲を狭めており、その際に Donkey 社の改変内容を含む領域を放棄したからである。したがって、出願経過禁反言に基づく推定により、Pony 社の主張は退けられた。

Pony 社は、携帯電話を直立した位置で保持して映像コンテンツを視聴または着信・受信通知を監視するためのハンズフリー携帯電話用スタンドの特許を取得した［記録 6 ページ］。特許局は当初、Pony 社の特許出願を拒絶した［記録 5 ページ、第 1 段落］。審査官は、スタンドを直立状態で保持するための要素 D「突起を付勢する弾性部材」が先行技術と完全に同じであり、新規性に欠けると判断したからである［同上］。これに対して Pony 社は、一般的な弾性部材から具体的な金属製圧縮（またはコイル）ばねへと要素 D の範囲を狭める補正を行った［同上、第 3 段落］。Pony 社は、当要素の革新性について、ゴム製ストッパーと比較して劣化を防止できるものであり、かつその目的を達成するために「線形圧縮および復元力」を用いるものであると説明した［同上］。特許局は、範囲を狭めた補正書により、Pony 社の特許を認可した［同上、第 4 段落］。Donkey 社の製品は、あらゆる材料的側面において Pony 社の特許と同一のものであるが、要素 D ***のみ***が異なっている［記録 15 ページ］。Donkey 社の製品は、侵害を申し立てられている製品で同じ結果を達成するために、コイルばねではなく金属製板ばねの曲げ力を用いている［同上、記録 18 ページ］。両当事者は、この変更があるために、Donkey 社の製品が Pony 社の特許を文言上で侵害していると裁判所が判断を下すことは不可能であり、侵害があるとすれば、それは均等性によるものでなければならないと記している［記録 18 ページ］。

Donkey 社はまず、Pony 社が圧縮ばねまたはコイルばねを使用することを選択したときに他のすべての弾性部材を除外したと主張した。しかし、この主張は説得力を持たない。

Pony 社の補正書には、代替物である Donkey 社の板ばねを意識的に放棄するために必要な「明確かつ疑う余地がない」除外宣言は記されていないからである。Trivascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1063–64 (Fed. Cir. 2016).

次に Donkey 社は、範囲を狭めた補正によって「広義の文言と狭義の文言との間のあらゆる対象物が放棄された」とするフェスト推定に対し、Pony 社はこれを覆すことができなかったと主張した。Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. [Festo X], 344 F.3d 1359, 1370 (Fed. Cir. 2003).この点において、Donkey 社の主張は認められる。Pony 社は特許審査官の拒絶への直接的な応答として、すなわち特許性を満たす目的で、範囲を狭める補正を行ったからである。さらに、板ばねは革命前のフランスにおけるルイ国王のチャリオットから 1908 年の初代 T 型フォードに至るまで、あらゆるものに見られる古代の技術である。均等物としての板ばねの入手可能性については、範囲を狭めた補正の時点で Pony 社にとって周知だったはずである。フェスト推定を覆すために他に提示された根拠もないことから、裁判所は、Pony 社が一般的な「弾性部材」と最終的に使用される具体的な「金属製圧縮ばね」との間の領域、すなわち Donkey 社の板ばねを含む領域を放棄したと結論づけた。

Pony 社はフェスト推定を覆すことができなかったため、裁判所は均等性の争点に進む必要はない。しかし、仮にこの争点が審理されたとしても、均等性なしとの判断が下された可能性が高い。その理由は、いずれのばねも同じ「機能」を提供して同じ「結果」を達成するものの、それを実現する「方法」は、一方はコイルばねが圧縮力を介するのに対し、他方の板ばねは曲げ力を介し、両者で異なっているからである。Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 28–29 (1997); Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608 (1950).このような方法の相違により、たとえ同じ結果を達成するとしても、均等論に基づいて侵害を認めることは不可能となる。

裁判所は、Donkey 社を勝訴とする判決を正式に登録する。