

112 条(f) 項の均等物と均等論 (DOE) の歴史的経緯と相違点 — *Genuine Enabling Tech. v. Sony* (Fed. Cir. 2026) を題材として —

矢部 達雄 *

1. はじめに

米国特許法 112 条(f) 項 (旧 112 条 6 項) は、クレームの構成要素を構造ではなく機能で表現することを許容する規定である。実務家の間では Means-Plus-Function (MPF) クレームというが、正確には、MPF 形式で規定された構成要素を含むクレームを意味する。112 条(f) 項のもと機能的に表現された構成要素については、その権利範囲を「明細書に開示された対応構造およびその均等物 (corresponding structure and equivalents thereof)」に限定するものである。他方、均等論 (Doctrine of Equivalents: “DOE”) は、文言上の侵害に該当しない場合であっても、実質的に同一であれば侵害を認める判例法上の理論である。

両者はいずれも「均等 (equivalents)」という概念を用いるものの、その法的性質および機能は大きく異なる。本稿では、2026 年 2 月の *GET v. Sony Group* ¹⁾ (CAFC 判決) を題材として、112 条(f) 項の均等物と均等論における均等の関係を整理し、その歴史的背景および理論的相違を検討する。

なお、米国特許法 112 条は 2011 年に成立した AIA (アメリカ発明法) によって(1)～(6)項が 112 条(a)～(f)項に書き換えられた。112 条(6)項と 112 条(f)項の内容は同じである。*Amgen* 最高裁判決 ²⁾ (2023 年) においても、AIA 成立前の特許に基づく訴訟において本来 112 条(6)項と記載するところを 112 条(f)項と記載している。確かに、Pre-AIA 時代の特許に基づく事案 (訴訟) では 112 条(6)項と記載するのがより正確ではあるが、本稿では、AIA 成立から既に 15 年が経過していることもあり、簡略化のために 112 条(6)項を 112 条(f)項と記載

する。

2. 均等論 (DOE) の歴史的発展

均等論は、19 世紀の最高裁判例にその起源を有する。代表的には、*Winans v. Denmead* ³⁾ (1853 年) において、クレームされた形状と異なるものであっても、実質的に同一の機能を果たす場合には侵害を認めるとされた。

その後、*Graver Tank* 最高裁判決 ⁴⁾ (1950 年) において、いわゆる Function-Way-Result テスト (以下、「FWR テスト」、あるいは、「3 要素テスト」と称す) が確立され、均等論は「非実質的な差異」による侵害回避行為を防止するための法理として発展した。

さらに、*Warner-Jenkinson* 最高裁判決 ⁵⁾ (1997 年) および *Festo* 最高裁判決 ⁶⁾ (2002 年) において、均等論の適用範囲は維持されつつも、出願経過禁反言 (Prosecution History Estoppel) による制約が明確化された。

2.1 合衆国最高裁判決

Winans v. Denmead (1853)

[i] 事案の概要

本件特許 (US Patent No. 5,175) は、石炭輸送用貨車の車体構造に関するものであり、その特徴は、車体を円錐台 (frustum of a cone) 形状とする点にあった。特許明細書によれば、この形状により、積載された石炭の重量が車体全体に均等

* 米国 NY 州弁護士、弁理士法人ユニアス国際特許事務所

に分散され、構造的強度および積載効率が向上するという効果が得られるとされていた。

これに対し、被告 Denmead は、車体断面が八角形 (octagonal) の貨車を製造・販売していた。

[ii] 争点

クレームは「円錐台形状」を明示的に限定しているところ、八角形断面の貨車はこれに該当せず、文言上は非侵害である。それにもかかわらず、侵害は成立するか。

すなわち、本件は、クレーム文言と実質的同一性との関係が初めて正面から問題となった事案である。

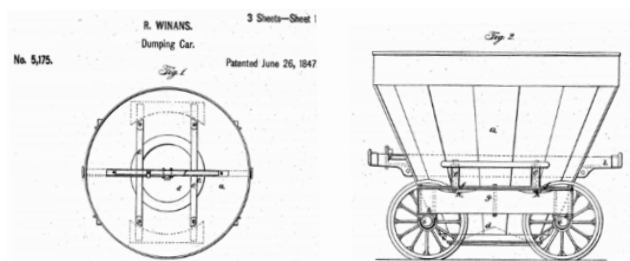


図 1 : 5175 特許の Fig.1 と Fig. 2

[iii] 最高裁の判断

最高裁は、被告の主張を退け、侵害を認めた。その理由は次のとおりである。

まず、裁判所は、特許発明の本質は単なる幾何学的形状 (円形) にあるのではなく、荷重を車体全体に均等に分散させるという構造的原理にあると認定した。そのうえで、八角形の車体は、円形ではないものの、実質的に同様の作用効果を奏するものであり、「形式 (form) ではなく実質 (substance) を重視すべきである」として、侵害を肯定した。

[iv] 判決の意義

本判決は、後に確立される均等論の基本的思想を先取りするものであり、次の点で重要な意義を有する。

(a) 形式から実質への転換

本件は、クレーム文言の厳格な形式的解釈から

離れ、発明の本質 (principle) に基づく侵害判断を認めた最初の判例である。

(b) 回避設計の防止

仮に本件において八角形が非侵害とされれば、
・円形→多角形 (10 角形…)

といった些細な変更により容易に特許を回避できることとなる。本判決は、このような形式的回避を防止するという、均等論の核心的機能を示した。

2.2 合衆国最高裁判決

Graver Tank v. Linde Air Products (1950)

均等論の適用の仕方の概観 (3 要素テスト)
を判示した重要な判決

[i] 背景

本件で問題となった Linde Air Products の特許 (US Patent No. 2,043,960) は、アルカリ土類金属シリケート (alkaline earth metal silicate) を主成分とする電気溶接用組成物に関するものである。より詳細には、当該クレームのフラックスには、ケイ酸マグネシウム (magnesium silicate) が主要な成分として規定されていた。一方、Graver Tank (被告) のフラックスでは、ケイ酸マンガン (manganese silicate) が使用されていた。

Graver Tank は、文言上は特許の構成要件を充足していなかったため、文言上の侵害は成立しなかった。

[ii] 最高裁での争点

クレームされた電気溶接用組成物として使用されるケイ酸マグネシウムをケイ酸マンガんに置換することは均等論の基に侵害となるか。

[iii] 最高裁の判断

[a] 最高裁判決は、均等論に関して次のように見解を述べた。

訴えられた装置や組成物が有効な特許を侵害しているか否かを判断するには、まず第 1 にクレームの文言を根拠としなければならない。イ号 (被疑侵害物) が明確にクレームの範囲に入るならば、

侵害が成立し、これを持って審理は終了する。

しかし、クレームの文言通りのコピーではない模倣を許すことが特許を空虚で役に立たないものにする認識している。そうした模倣を許容すると、特許発明のうち非実質的な部分のみを変更し、コピーした物をクレームの権利範囲外（非侵害）にすることを助長することになる。

発明を盗む者は、著作権の対象である本や演奏を盗む者と同様に、盗んだことを隠蔽するために、極わずかな変更を加えられ考えられる。それは発明者から発明の利益を奪い、特許制度の主たる目的である発明の公衆への公開より、発明を秘密にすることを助長することになるであろう。

[b] 均等論は、こうした経験を背景に発展してきた法理である。この理論の本質は、特許に対して不正を働いてはならないという点にある。均等論は、約 1 世紀前の *Winans v. Denmead* 事件に端を発し、それ以来、連邦最高裁および下級連邦裁判所において一貫して適用されており、今日においても、適用に相応しい事情が存在する場合には、活用可能な法理として機能している。侵害者が発明の利益を盗むのを防ぐために、特許権者はこの法理を援用し、「**実質的に同じ機能を、実質的に同じ方法で行い、同じ結果を得る**」装置を製造する者に対して侵害の訴えを起こすことができる。

[c] 本件は、均等論を適用するに最もふさわしい事案の一つであると考えられる。先行技術の開示により、ケイ酸マンガが溶接用組成物の有用な成分であることは明らかである。溶接材料の問題に精通した専門家は、特許されたフラックス組成において、マンガがマグネシウムと同等であり代替可能であることを理解しており、その認識は化学文献によっても裏付けられていた。

ゆえに、最高裁は均等論を適用し、ケイ酸マンガは、ケイ酸マグネシウムと「実質的に同じ機能」を「実質的に同じ方法」で果たし、「同じ結果」を得るものであると認定する。したがって、これは均等物として特許侵害に該当する。

2.3 合衆国最高裁判決

Warner-Jenkinson v. Hilton Davis (1997)

[i] 背景

本件で問題となったのは Hilton Davis の特許 (USP 4,560,746) で、クレーム 1 において、水素イオン濃度 pH6.0~9.0 の環境下において半透膜を通して不純物を濾過する方法を規定している。

ただし、水素イオン濃度 pH6.0~9.0 という特徴は出願審査中に追加された。

1. In a process for the purification of a dye selected from the group consisting of the disodium salt of 1-[(6- along with impurities, the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution of the reaction mixture resulting from said coupling or said sulfonation to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye, said impurities of

図 2：問題となったクレーム 1 の補正箇所

経過書類を参照すると、上限値 pH9.0 については、引例との識別のためであることが明らかであったが、下限値 pH6.0 の補正理由については明示されていなかった。因みに、被告、Warner-Jenkinson の濾過プロセスは pH5.0 で実施していた。

[ii] 争点

経過書類に鑑み、補正理由が不明な下限値 pH6.0 に均等論を適用可能か否かが争点となった。

[iii] 最高裁の判断

最高裁は、上記争点に対する見解を述べるとともに、均等論の適用に関して具体的な基準を判示した。

最高裁による判示事項をまとめると以下のとおりである：

(1) 均等論はクレームの構成要素ごと (element-by-element) に判断すること。

(2) 出願審査の過程でクレームが補正された場合には出願審査経過による禁反言となり均等論の適用に制限を課す。ただし、審査過程においてク

レームの文言に補正があれば全て経過書類禁反言になるわけではない。本事件においては、pH9.0 は引例と識別するために補正されたことは明らかであり、この補正に対しては経過書類禁反言が成立し均等論は適用されない。

しかし、下限値 pH6.0 が追加された理由は明らかではない。ただし、均等論の適用を受けるためには出願人がその補正が特許を得る実質的な理由のためではなかったということを説明する責任を負う。その説明がなされない場合には当該補正は特許を得るためになされたものであると推定される。

(3) 侵害の意図と均等論の適用は無関係である。(筆者注：被告の行為の悪質性の度合いによって均等論の適用判断および均等論の幅が変更されるわけではない)

(4) 均等論による均等の判断は侵害時とする。

(5) 均等侵害の判断は裁判官の専権事項か否かは本事件では判断しない。

(6) 均等侵害の判断基準である *Graver Tank* 事件で判示された FWR テスト、あるいは、非実質的相違テストに関しては専門家である CAFC が今後より洗練していくべきである。

[iv] 判決の意義

本件は均等論の適用に関し、1950 年の *Graver Tank* 判決後の重要な最高裁判決であり、均等論適用の判断基準をより具体化した。重要な判断基準としては、「1」均等はクレームの構成要素ごとに判断する、「2」権利を取得するために減縮補正された場合には当該減縮補正された構成要素には経過書類禁反言が成立し均等論を適用できないという点である。なお、「2」に関して、権利を取得するための減縮補正であったか否かが不明な場合には権利を取得するための減縮補正であったという推定が働く。

なお、経過書類禁反言が成立する構成要素には一切、均等論を適用できないのか、あるいは、所定の条件を満たせば均等論の適用の余地は残されているかという争点に関して次の *Festo* 最高裁判決で取り上げられた。まさに 1997 年の *Warner-*

Jenkinson 判決から 2002 年の *Festo* 最高裁判決までの 5 年間は米国特許における均等論の熱い時期だった。

2.4 合衆国最高裁判決

FESTO v. SHOKETSU KINZOKU (2002)

1988 年、Festo 社 (独) は日本の焼結金属株式会社 (現 SMC) を相手にマサチューセッツ連邦地裁で侵害訴訟を提起し、同地裁は SMC のイ号製品を均等による侵害と判断した。SMC は控訴したが CAFC 判決 (1995 年) においても地裁判決が支持された。SMC は上告し、最高裁は 1997 年の *WJ-Hilton* 判決の趣旨に矛盾するという理由で CAFC に差戻した。差戻審において CAFC (大法廷) は、出願人が出願経過においてクレームを減縮補正した場合には限定されたクレームの構成要素には経過書類禁反言が成立し、当該構成要素には均等論を適用されない (均等論適用完全禁止: complete bar) と判示した。

SMC にとっては完全勝利 (非侵害) となったが、CAFC 大法廷による “complete bar” の法理に対して米国の特許実務者・関連業界・団体に衝撃が走り、最高裁に数多くの再審理の嘆願書・意見書が寄せられ、最高裁で上告受理となり、2002 年の本判決に至った。最高裁における争点は、一言でいうと “complete bar” なのかそれとも “flexible bar” なのかであった。結論から言うと、最高裁は “complete bar” を否定し、“flexible bar” の余地を残した。

2002 年以降の均等侵害関係の判決において、権利化の段階で減縮補正された構成要素に均等論が適用されたという判例は極わずかである (2004 年の CAFC 判決: *Insituform Tech* 事件⁷⁾)。したがって、最高裁の判示では “complete bar” ではないが、実務上は限りなく “complete bar” で運用されているというのが、妥当である。

まとめ

上記のように、米国における均等侵害は 1853 年の *Winans* 事件に端を発し、実質的に同一の機能を果たす場合には侵害を認め、その後、*Graver*

Tank 最高裁判決において今日の FWR テストが確立され、さらに、*Warner-Jenkinson* 最高裁判決および *Festo* 最高裁判決において、均等論の適用は維持されつつも、出願経過禁反言 (prosecution history estoppel) による制約が明確化された。

3. 112 条(f) 項の立法趣旨

上記したように、均等論は司法による法理論であり成文法ではない。一方で、112 条(f) 項は 1952 年特許法において立法された規定であり、その直接的背景は以下で述べる *Halliburton* 判決にある。

Halliburton 判決において最高裁は、機能のみで構成されたクレームを過度に広いとして無効と判断した。これにより、機能的表現によるクレームが大幅に制限されるおそれが生じたため、連邦議会はこれを是正する目的で 112 条(f) 項を導入した。

3.1 合衆国最高裁判決

*Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker*⁸⁾
(1946)

[i] 事案の概要

Halliburton 判決は、機能的クレームの許容範囲をめぐる最高裁判例であり、後の米国特許法 112 条(f) 項の立法に直接的な影響を与えた。

Walker の本件特許 (US Patent No. 2,156,519) は、油井 (oil well) におけるセメント充填作業に関連する測定装置に関するものであり、特に井戸内の状態を検出する技術を対象としていた。問題となったクレームは、装置の構成を具体的な構造ではなく、「特定の機能を果たす手段 (means)」という形で規定していた。

[ii] 争点

構造を特定せず、機能のみで記載されたクレームは有効か。すなわち、機能的表現によるクレームが許されるか、そしてその範囲がどこまで及ぶかが問題となった。

[iii] 最高裁の判断

最高裁は、本件クレームを無効と判断した。その理由は、本願発明の核心部分 (Point of Novelty) が “means” を使って機能表現されており、機能的クレームが過度に広い権利範囲を与える点にあった。

下級審は、Walker 特許は、クレームに「音響フィルターとしての機能を果たす調整された音響手段 (acoustical means)」を付加したことにより、新たな特許可能な組合せが成立したと判断した。

しかし、本件において、クレームの明確性に関しては、改訂特許法第 4888 条を満たすか否かで判断しなければならない。本件クレームは同条に鑑み、発明を具体的に記載するのではなく、「発明の核心部分 (Point of Novelty) において、都合よく機能的表現を用いている」にすぎない。したがって、Walker の本件クレームは、改訂特許法第 4888 条で規定する明確性の要件を満たさない。

[iv] 判決の意義

本判決は、機能的クレームに対して厳格な立場を採用した点で重要である。しかしその反面、実務上、構造を厳密に特定することが困難な技術分野も存在する。あるいは、機能的表現を全面的に否定すると、適切な権利保護が困難になるという問題を生じさせた。

[v] 112 条(f) 項への立法的対応

このような状況を踏まえて、1952 年の改正法において 112 条(6) 項「現(f) 項」が立法された。

3.2 米国特許法第 112(f) 項 (下線は筆者が挿入)

112 条(f) 項：

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

(組合せによるクレームの構成要素はその構造、材料、または行為 (Acts) を記載することなく、特定の機能を達成するための手段または工程 (ステップ) として表現することが可能であり、このようなクレームは明細書に記載された対応する構造、物質、または、行為、および、その均等物をその権利範囲と解釈されなければならない。)

同規定は、クレームの構成要素を機能で表現 (means for～) することを許容する一方で、その権利範囲を「明細書に記載された対応構造およびその均等物」に限定するという制度を採用した。

すなわち、*Halliburton* 判決が示した問題 (過度な広がり) を是正しつつ、機能クレームの実務上の必要性を認めるというバランスを図ったものである。

Halliburton 判決は、機能的クレームの無制限な拡張を否定し、特許制度における明確性および公示機能の重要性を強調した判例である。その後の 112 条(f) 項は、この判決に対する立法的修正として、機能表現の利用を限定的に許容する枠組みを確立した。この意味で、*Halliburton* 判決は、現代における Means-Plus-Function クレームの理解に不可欠な基礎を提供するものである。

なお、1952 年に立法された 112 条(f) 項の用語 (corresponding structure) を一般的な意味合いで解釈すると「対応する機械的な構造」と理解される。立法当時は機械構造を主とする発明が主流だったので実務者にとっても 112 条(f) 項での解釈は比較的問題なく対応が可能であったと推測する。

しかし、ソフトウェア関連の発明において、この用語 (corresponding structure) をどう解釈するべきかに関して疑問を抱く実務者もいるだろう。

この点に関して、以下で紹介する CAFC の判決が明確なガイダンスとなる。

3.3 CAFC 判決

*Aristocrat Tech. Australia PTY v. International Game Tech.*⁹⁾ (Fed. Cir. 2008)

制御系 (あるいは、ソフトウェア関連) の発明において MPF 解釈を適用した場合に 112 条(f) 項でいう Corresponding Structure (対応する構造) とは何かを判示した判例

本件特許クレーム 1 の MPF 形式で規定された “game control means” に対応する構成 (structure) が、明細書では一般的なマイクロプロセッサという記載しかなかった。

CAFC は、当該明細書の開示のみでは、112 条(f) 項でいう構造・構成 (Structure) が開示されていないと判断した。

プログラム・ソフトウェア関連発明の場合には、112 条(f) 項でいう「明細書で開示された構造 (corresponding structure)」とは Tangible な構造体 (構成要素) という意味ではなく、一般的なマイクロプロセッサであれ、それがプログラムによって特定の機能を実行することになるので、この場合にはプログラムに相当するアルゴリズムが 112 条(f) 項でいう構造 (structure) に相当する。

したがって、ゲーム・コンピュータ関連発明、あるいは、ソフトウェア関連発明においては、マイクロプロセッサなどを開示するとともに、それがどのようなステップで機能を実行するかを示すアルゴリズムを記載しておくことが重要である。

4. *GET v. Sony* 判決 (Fed. Cir. 2026-02)

さて、本稿におけるメインとなる *GET v. SONY* 判決の趣旨を以下に述べる。

本件では、問題となった「encoding means」が 112 条(f) 項に基づく MPF 要素と解釈され、その対応構造として明細書中の Logic Block 34 が特定された。原告は、被疑侵害製品 (Bluetooth モジュール) がビットクロックに基づいて入力を同期している点に着目し、構造的均等を主張した。しかし、CAFC はこれを退け、次のように判示した。

すなわち、均等物の判断においては、単に機能および結果の一致では足りず、「どのように (way)」

その機能が実現されているかを考慮する必要があるとした。

[i] 事実関係

※権利者：Genuine Enabling Tech（以下、GET）
 ※問題となった特許：US6,219,730（1998 年出願：2001 年特許）

コンピュータに複数の入力デバイス（キーボード、センサー等）からのデータを同期（synchronize）し、単一のデータストリームに返還する装置に関する。平たく言うと単一のユーザーが同時に複数の入力（例：スティックボタンを操作し位置決めしながらミサイルボタンを押し操作する（筆者））をする場合にその各々の信号が時間軸でぶつかり合わない様にシンクロナイズさせる。

※問題となったクレーム 10：

なぜ従属クレーム 10 での権利行使なのかは判決文からは明確ではないが IPR（Inter-Partes-Review：USPTO 審判部における特許無効の手続き）が何度か請求され、結果的に従属クレーム 10 が有効性を維持可能な最も広いクレームとして SONY 相手に権利行使したと推測される。

1. A user input apparatus operatively coupled to a computer via a communication means additionally receiving at least one input signal, comprising:

user input means for producing a user input stream;

input means for producing the at least one input signal;

converting means for receiving the at least one input signal and producing therefrom an input stream; and

encoding means for synchronizing the user input stream with the input stream and encoding the same into a combined data stream transferable by the communication means.

10. The apparatus of claim 1 wherein the input means is an input transducer.

しかし、問題となったのはクレーム 1 の以下の構成要素の解釈であり、その権利範囲である。

“encoding means for synchronizing the user input stream with the input stream and encoding the same into a combined data stream”

※被疑侵害者：SONY Group（SONY）

PlayStation 3/4 のコントローラおよびコンソール GET の主張：

- ・コントローラのボタン入力
- ・センサー入力（加速度計等）

を Bluetooth モジュールが同期している

同期（synchronizing）

- ・両ストリームを同じクロックに合わせる
- ・ビット単位で時間整合を取る
- ・どのタイミングでどちらを送るか制御

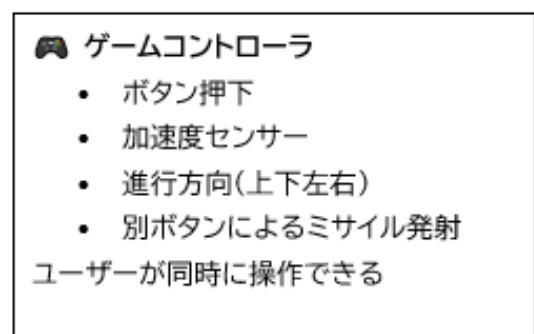


図 3：イ号（SONY）の説明図

[ii] 地裁判決

クレーム 1 の“encoding means”は 112 条(f) 項で解釈する。よって、対応する明細書の開示（構造）に限定的に解釈し、かつ、その「均等物」を含む。明細書および図面では図 4A の「Logic Block34」全体が対応する構造と理解される。

GET の主張：SONY の製品は Logic Block 34 の均等物に相当する部材を備えているので、文言上侵害する。

地裁は略式判決で GET の主張を否定した。すなわち、“encoding means”に対応する Logic Block34 は詳細なエレメントで構成されており、それらの

エレメントに対する機能・手法・結果の実質同一性を挙証できていない。

【iii】CAFC の判断

【a】112 条(f) 項で規定する MPF 要素に対する文言侵害 (充足性) を検討するにあたり、基本は、均等論の適用による「機能・手法・結果」の実質同一性テストに類似した手法で判断する。

挙証責任は権利者の側にあり、以下を立証すること：

「1」クレームの MPF 要素に対応するイ号の部材を特定する；

「2」イ号の部材がクレームの MPF 要素と実質的に同一の手段で、同一の機能を実施し、かつ、実質的に同一の結果を得ること

【b】本件においては「実質的に同一の手段 (どのようにして機能を実現するのか)」の挙証が不十分であった。その理由は 730 特許の “encoding means” に対応する構造 (FIG.4A の Logic Block 34) が明細書に詳述されており、それら各エレメント (データ選別部 50；クロック生成部 62；オシレーター OSC) に対する実質的に同じ構造 (手段) がイ号に存在することの証明が不十分だった。

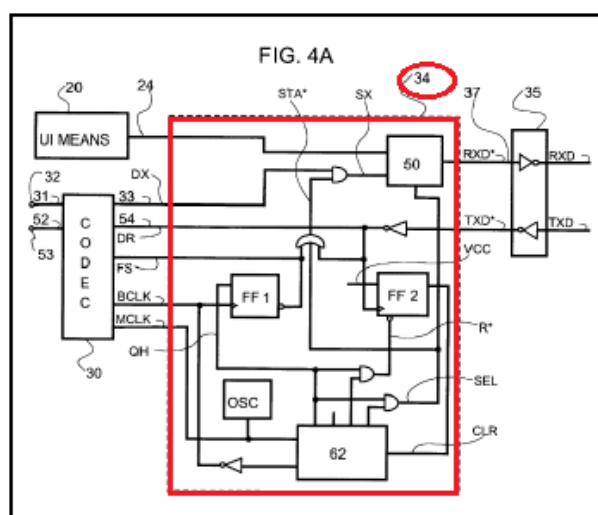


図 4：730 特許の FIG. 4A

明細書には、クロック生成部 62 は OSC からの信号を分割し BCLK (ビットレート信号：1 秒間) に送信・処理されるデータのタイミングを制御

する信号) を生成し、その生成された BCLK を CODEC30 に供与することで入力信号 31 を入力ストリーム 33 に変換すると記載されている。

GET はクレームの機能を実現する構造はデータ選別部、CODEC とビットレート信号のみであると主張し SONY の Bluetooth モジュールと等価であると主張した。地裁訴訟の後半ではビットレート信号のみが均等物判断の 3 要素テスト (機能・手段・結果) の手段 (どのようにして機能を実現するか) に対応すると主張した。しかし図 4A の Logic Block34 においてビットレート信号のみが必須であるという説明がなされなかった。

【c】構造 (3 要素テストの「手段」) の同一性を判断するにあたり、部材と部材の 1 対 1 対応で分析することは必ずしも必要ではない。しかしながら、クレームの “encoding means” に対応する Logic Block34 は多くの部材で構成されており、GET の主張には他の重要な部材を考慮に入れる必要がないという説明が欠落している。すなわち、均等物を判断する 3 要素テストの「手段 (いかにして機能を実現するのか)」の分析が欠けている。

Traxcell 事件¹⁰⁾ において述べたように、我々 CAFC は、MPF 要素に対応する明細書のアルゴリズムの重要な部分を検討せずになされた専門家の証言は、MPF 要素の構造的な同一性の挙証を失墜していると判断した。

さらに、Dawn Equipment 事件¹¹⁾ で判示したように 3 要素テストを適用するにあたり、「手法」と「結果」に関しては 112 条(f) 項の均等物と均等論は同じである。Dawn 事件において権利者はクレームの構成要素のピン、回転軸と溝のうちピンに対してのみ被疑侵害品の構造との同一性を主張した。回転軸と溝という構成要素に対してはイ号との同一性判断がなされていなかったのでイ号の製品が実質的に同じ「手法」で操作されとは判断されなかった。

【d】上記のように GET はクレームの構成要素 (Logic Block34) とイ号製品のブラックボックスとの違いを埋めようとしたが、十分な証拠で挙証できなかった。さらに、無数の手法で同一機能が実現されることを良しとすると 3 要素テスト (機

能・手法・結果) が 2 要素テスト (機能・結果) に成り下がってしまう。

地裁の略式判決を支持する。

[iv] 判決の意義

本件において、クレームの“encoding means”は 112 条(f) 項の解釈が適用され、この構成要素は明細書の開示物と均等物という権利範囲と解釈された。当該均等物を解釈するにあたり FWR テストが適用されたが Way (どのように機能を実現するのか) に対応する明細書の開示が詳細であったゆえに「実質的に同じ方法」という判断において、イ号とは明白な違いがあるという理由でイ号装置は均等物の範囲に入らないと判断された。ここまでは“encoding means”の文言の権利範囲である。

本件において均等侵害は明示的には検討されなかった。その理由は、“encoding means”について、まず 112 条(f) 項に基づき、対応構造およびその均等物との関係で文言侵害が検討されたが、その判断において既に FWR テストにおける「手段 (Way)」の実質的同一性が根本的に否定されていたからと推測される。

このような場合、類似の FWR テストを用いる均等の判断に進んだとしても、同様に Way の非同一性が決定的となり、均等侵害が肯定される余地は乏しい。したがって、本件は均等論の適用可能性が理論的に排除されたものではないが、112 条(f) 項の分析自体が実質的に均等侵害の判断を先取りする形となり、結果として均等侵害を独立に検討する必要がなかった事案と理解するのが適切であろう。

5. 112 条(f) 項均等物と均等論の関係

均等論と 112 条(f) 項の均等概念は、表面的には類似するものの、以下の点で本質的に異なる。

5.1 法的性質の違い

均等論は司法による法理論であり成文法ではない。一方で、112 条(f) 項で規定する「均等物」は

1952 年、特許法において立法された規定である。

均等論は文言上の権利範囲を超えて保護範囲を拡張する機能を有するのに対し、112 条(f) 項は機能表現されたクレーム要素に対してその文言上の権利範囲を明細書で開示された構造に限定するとともに、明細書で開示された構造に 3 要素テスト (FWR テスト) を適用し若干の広がりを与すものである。

5.2 侵害判断の仕方

均等論は、クレームの構成要素ごとに判断し、
「1」均等論を適用する構成要素に対応するイ号の部材を特定し、

「2」イ号の部材が均等論を適用する構成要素と「**実質的に同じ機能を、実質的に同じ方法で行い、同じ結果を得る**」かで判断する。

112 条(f) 項で規定する MPF 要素に対しても構成要素ごとに判断する。なお、112 条(f) 項の構成要素の文言侵害 (充足性) を検討するにあたり、権利者は以下を挙証する：

「1」クレームの MPF 要素に対応するイ号の部材を特定する；

「2」イ号の部材がクレームの MPF 要素と**実質的に同一の手段で、同一の機能を実施し、かつ、実質的に同一の結果を得ること**。

判例法において、均等論の 3 要素テストの判断基準は 3 要素全てに対して「実質的に同一」であるかで判断するのに対して、112 条(f) 項の均等物に対しては、3 要素テストの「機能」に対しては「実質的に同一」ではなく、「同一」という判断基準と判示される点が異なる。

5.3 適用する基準日に違いはあるのか？

均等論の均等と 112 条(f) 項の均等物を判断する時 (判断する基準日) に関しても明白な違いがある。この点を明瞭に判示したのは *Chiuminatta* 判決¹²⁾ で、以下のように述べている。

すなわち、112 条(f) 項における均等物は明細書に開示された構造に基づいて判断されるため、出願後に開発された技術 (after-arising technology) は原則としてその範囲に含まれない。他方、均等

論は後発技術による不当な回避を防止するために機能し、たとえ 112 条(f) 項の均等物に該当しない場合であっても、侵害時の技術水準に照らして実質的に同一であれば侵害を肯定し得る。

5.4 112 条(f) 項の均等物に均等論の適用は可能か？

この点については、*Berkeley Technology Law Journal* 判決¹³⁾ で *Chiuminatta* 判決を引用し次のように述べている。

均等論と 112 条(f) 項には重要な違いがある。均等論は予見不能な将来もの（特許発明に些細な変更を加えわずかに異なるもの）を権利範囲に含めるために必要である。このような特許発行後の後発技術（after-developed technology）は 112 条(f) 項の均等物ではないと判断されたとしても、その後発技術に均等論を適用することは排除されていないと判示している。

しかし、筆者の知る限りにおいて 112 条(f) 項の均等物（文言上の解釈）の範囲には属さないが、112 条(f) 項の均等物に均等論を適用し均等侵害と判断した CAFC 判決は存在しない。

仮想的に、本稿の *GET v. Sony* 判決の 730 特許クレーム 1 の“encoding means”の文言上の権利範囲に均等論を適用する場合を検討すると以下の

ようになる：

“encoding means”は 112 条(f) 項が適用されるのでその文言上の権利範囲は、図 4A の Logic Block34 の構造（ $A = 60 + 62 + FF1 + FF2 + OSC + 62$ ）と A に 3 要素テスト（FWR）を適用した均等物 $A1 = FWR(A)$ となる（以下）。

$$A + FWR(A) \text{-----} (1)$$

ただし、上記式（1）の FWR テストにおいて基準日は明細書の作成日（優先日）であり、FWR の F（機能）は実質的同一ではなく「同一」である。

この $A + FWR(A)$ に均等論を適用した場合の権利範囲を数式で表現すると、以下になる。

$$FWR_{\text{均等論}}(A + FWR(A)) \text{----} (2)$$

ここで式（2）の $FWR_{\text{均等論}}$ は FWR のそれぞれに対して「実質的に同一であるか」で判断するとともに、基準日は侵害発生時（after-arising technology を含む）である。

このように、112 条(f) 項の均等物にさらに均等論を適用することは 1998 年の *Chiuminatta* 判決で否定されておらず、理論上可能であるが、裁判所として、112 条(f) 項の構成要素の文言上の権

両者の理論的相違

	均等論	112 条(f) 項の均等物
法的性質	判例法	成文法
適用対象	クレームの各構成要素	MPF 形式で記載された構成要素
機能	文言の権利範囲を拡張する	文言の権利範囲を減縮する (ただし、対応する明細書で 開示された構造を拡張する)
法的位置付け	均等侵害（非文言）	文言上の侵害
適用基準	FWR テストを適用する。 Function; Way; Result; 実質同一性	明細書に開示された対応構造の均等物 当該均等物の判断は FWR テストを 適用する、ただし F は同一)
判断時	侵害時	明細書作成時（優先日）

利範囲に（対応する明細書の開示＋均等物）にさらに均等論を適用するというのは困難を極め実務上略不可能と言わざるを得ない。

ただし、クレームの 112 条(f) 項の構成要素に対応する明細書の開示がシンプルで単一な物の場合、例えばクレームの構成要素が「弾性手段」で対応する明細書の開示が「コイルばね」のみの場合には、弾性手段に対応する文言上の権利範囲は「コイルばねとその均等物（コイルバネと機能が同一で、効果と結果が実質的に同じもの）」と解釈される。このようなシンプルな開示の場合にはさらに均等論を適用し、権利範囲を拡大できる可能性は否定されないと考える。

6. おわりに

上述したように、均等論と 112 条(f) 項はいずれも「均等」という概念を用いるが、その歴史的背景および制度趣旨は対照的である。

GET v. Sony 判決は、この両者の緊張関係の中で、112 条(f) 項の構造的制約を改めて強調したもののといえる。特に、112 条(f) 項の均等物の及ぶ範囲を検討する上で FWR テストの「Way（どのようにして機能を実現するか）」をどのように解釈するのが改めて明示された。本件においては明細書に開示された Way に対応する構成要素がかなり複雑多岐なブロック図であったためイ号との違いが明確となった。言い換えると、イ号の対応する部材は、3 要素テストの Way を省いた 2 要素テストを満たすのみであった。

特に、AI、制御、ソフトウェア関連技術のクレームドラフティングにおいて機能表現を避けることはできない。よって、112 条(f) 項の解釈が適用されるという前提のもと明細書で対応する構造（アルゴリズム）を記載することが重要であり、さらに、112 条(a) 項のサポート要件および実施可能要件を満たすためにも対応するアルゴリズムを詳述することは重要である。しかし、詳述したアルゴリズムであってもその中で要となるものは何かを追記しておき、できるだけ 112 条(f) 項の均等物の及ぶ範囲を確保しておくことが重要である。

(注)

- 1) *Genuine Enabling Technology LLC v. SONY GROUP* 2024-1686 (Fed. Cir. Feb. 19, 2026)
- 2) *Amgen v. Sanofi* 143 S. Ct. 1243 (2023-05)
- 3) *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330 (1853)
- 4) *Graver Tank v. Linde Air Products* 339 U.S. 605 (1950)
- 5) *Warner-Jenkinson v. Hilton Davis* 520 U.S. 17 (1997)
- 6) *FESTO v. SHOKETSU KINZOKU* 535 U.S. 722 (2002)
- 7) *Insituform Tech Inc. v. Cat Contracting Inc.* 385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004)
- 8) *Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker*, 329 U.S. 1 (1946)
- 9) *Aristocrat Tech. Australia PTY v. International Game Tech.* 521 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2008)
- 10) *Traxcell Techs. LLC v. Sprint Commc'ns* 15 F.4th 1121 (Fed. Cir. 2021)
- 11) *Dawn Equipment Co. v. Kentucky Farms Inc.*, 140 F.3d (Fed. Cir. 1998)
- 12) *Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries, Inc.* 145 F.3d 1303, 46 U.S.P.Q.2d 1752 (Fed. Cir. 1998).
- 13) *Chiuminatta Concrete Concepts Inc.* By Jason Shultz 1999 Berkeley Technology Law Journal & Berkeley Center for Law and Technology (pp 179)
The court held that “although an equivalence analysis under [section] 112 6 and the doctrine of equivalents are not [completely] coextensive (for example, [section] 112 (6), requires identical, not equivalent function)....

(原稿受領日 2026 年 4 月 30 日)