

特許庁委託

令和6年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書

特許請求の範囲の解釈基準の文脈における特許の有効性確認及び侵害訴訟：  
欧州、米国、アジア及び日本における出願経過禁反言の比較研究

**Patent Validity and Infringement Proceedings in the Context of Claim  
Interpretation Standards. A Comparative Study on Prosecution History  
Estoppel in Europe, the US, Asia and Japan**

ユスティナ・オジュガルスカ-トリヴァルスカ  
**Justyna OŻEGALSKA-TRYBALSKA**

令和7年3月  
**March 2025**

一般財団法人知的財産研究教育財団  
**Foundation for Intellectual Property**  
知的財産研究所  
**Institute of Intellectual Property**

特許請求の範囲の解釈基準の文脈における特許の有効性確認及び侵害訴訟：  
欧州、米国、アジア及び日本における出願経過禁反言の比較研究

**Patent Validity and Infringement Proceedings in the Context of Claim Interpretation  
Standards. A Comparative Study on Prosecution History Estoppel in Europe, the US, Asia  
and Japan**

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所  
招へい研究者  
ユスティナ・オジュガルスカ-トリヴァルスカ

Justyna OŻEGALSKA-TRYBALSKA  
Invited Researcher  
Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

## 報告書の構成

|      |     |
|------|-----|
| はしがき | 英語  |
| はしがき | 日本語 |

|    |     |
|----|-----|
| 要約 | 英語  |
| 要約 | 日本語 |

|    |    |
|----|----|
| 目次 | 英語 |
| 本文 | 英語 |

|    |     |
|----|-----|
| 目次 | 日本語 |
| 本文 | 日本語 |

## The Structure of This Report

|          |          |
|----------|----------|
| Foreword | English  |
| Foreword | Japanese |

|         |          |
|---------|----------|
| Summary | English  |
| Summary | Japanese |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Table of Contents | English |
| Main Body         | English |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Table of Contents | Japanese |
| Main Body         | Japanese |

この報告書の原文は英語によるものであり、日本語文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in English and translated into Japanese. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

## Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2024 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on target issues. This report presents the results of research conducted by Dr. Justyna OŻEGALSKA-TRYBALSKA, Professor, Intellectual Property Law Chair of Jagiellonian University, Poland, an invited researcher at our Institute.\* We hope that the results of their research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project.

Institute of Intellectual Property  
Foundation for Intellectual Property  
March 2025

---

\* Period of research in Japan: From August 1, 2024, to August 31, 2024

## はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、令和6年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事したポーランド ヤゲロニ大学教授、ユスティナ・オジェガルスカ-トリヴァルスカ氏の研究成果を報告するものである\*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

令和7年3月  
一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

---

\* 招へい期間： 令和6年8月1日～令和6年8月31日

## Summary

*Prosecution history estoppel is a doctrine in patent law that influences the interpretation of claims during infringement proceedings by considering statements and amendments made during patent prosecution. Its purpose is to prevent patent holders from claiming infringement under the doctrine of equivalents for elements removed from the scope of the claim during prosecution to overcome a problem with its rejection due to overlap with prior art or full disclosure. Access to prosecution history may help avoid contradictory statements made in different stages of patent life to ensure a consistent understanding of claims during patent granting, invalidation, and enforcement and notice function of patent claims. Despite recognition as a rule for the interpretation of patent claims in some jurisdictions, there are no harmonized standards for its application in patent disputes in others, which creates uncertainty and influences international patent strategies. This study compares the application of a doctrine in Europe, the U.S., Asia, and Japan, the doctrine's legal foundations, practical applications, and challenges. It further examines trends towards harmonization or divergence and the implications for patent holders, courts, and third parties.*

### Chapter 1. Introduction

One of the critical aspects of the harmonization process in patent law is the lack of consistency in the rules for claim construction and the determination of the scope of patent protection based on a patent claim included in a patent application. According to an international standard patent claims play a dual role of patent claims, which is: 1) a public notice, as they inform the public of the subject matter over which a patent provides exclusivity, and 2) defining the patent scope. Patent claims are subject to allowed modifications after filing an initial patent application during patent granting, opposition, and invalidation proceedings.

Patent claims are interpreted in administrative proceedings by national patent offices and civil courts in patent litigations. Courts in various jurisdictions accept the doctrine of equivalence (DoE) to ensure fair protection of patented inventions against easy copying by competitors. Still, the conditions for determining equivalent patent infringement differ depending on the national court. Predictability, as regards the boundaries of patent protection in litigation, is further diminished by the availability of invalidation as a common defence against infringement. Depending on the jurisdiction, invalidation proceedings may be conducted as an administrative procedure before a patent office, as a civil court action, or in a bifurcated system involving both. Additionally, during infringement and invalidation proceedings, patent holders may provide inconsistent statements regarding the scope of the protectable subject matter, often diverging from statements made during

granting or invalidation proceedings. This creates a risk of legal uncertainty as regards the possibly “flexible” scope of patent protection during the patent's lifecycle.

A legal mechanism developed in patent law to address this issue is the doctrine of prosecution history estoppel (also referred to as "prosecution history estoppel")<sup>1</sup>. This doctrine, directly connected with DoE, allows the inclusion of prosecution history files (amendments, arguments, statements made during granting, opposition, and invalidation procedures) as extrinsic evidence that supports interpreting patent claims during infringement proceedings. Its purpose is to prevent patent holders from claiming infringement under the doctrine of equivalents for equivalents removed from the scope of the claim during prosecution to overcome a problem with its rejection due to overlap with prior art or full disclosure. Access to prosecution history may help avoid contradictory statements made in different stages of patent life to ensure a consistent understanding of claims during patent granting, invalidation, and enforcement and thus ensure the notice function of patent claims. Its important role is to correct (limit) the application of the doctrine of equivalence (DoE), and thus to ensure a fair balance of interests. Despite the important role of prosecution history estoppel in some jurisdictions, there are no harmonized standards for its allowance or application in patent disputes in others.

This study explores the application of the doctrine of prosecution history estoppel as a limitation of the DoE across major jurisdictions, including Europe, the United States, Asia, and Japan. It also addresses pitfalls and challenges and identifies areas where harmonization could mitigate inconsistencies. More uniform regional and international rules and standards in the doctrine could provide better predictability in applying patent strategies by companies from all the compared jurisdictions. The challenges of a global economy provide an economic incentive for local companies to obtain patent protection for their inventions locally and abroad. In turn, the same economic incentive often requires foreign applicants to get and enforce patents in multiple jurisdictions, thus requiring coordinated, global strategies involving patents<sup>2</sup>. As the patent statistics confirm, Japanese companies are listed among the top 10 companies applying for European patents in EPO<sup>3</sup> and patents in Germany, the U.S., and China<sup>4</sup>. Japan is also an important jurisdiction for companies filing patent applications from the regions and countries covered by the study<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Also known as “file wrapper estoppel”, which, however is a more historical term.

<sup>2</sup> Shull J.S, Hara Y., Oomori T, *Patent Enforcement in Japan as Part of a Global Litigation Strategy, IP Litigator*, July/August, p.1 (2008).

<sup>3</sup> “EPO 2023” (<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/countrydashboards>, accessed Sep. 29, 2024).

<sup>4</sup> WIPO statistics database (<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/cn.pdf>, accessed Sep. 29, 2024).

<sup>5</sup> „IPO Status Report 2024”, Japan Patent Office, p.15 (2024).

## Chapter II. Patent litigation and doctrine of prosecution history estoppel in Europe

As the study confirms, prosecution history estoppel has yet to be formally recognised nationally as a European rule of interpretation of patent claims. It is also a case for the newly established system of unitary patents, where different approaches have been presented by the same UPC court, with the most recent refusing prosecution history estoppel as a tool for determining the scope of protection of unitary patents.

The European case law, formally refusing this doctrine as support for interpreting patent claims, allows for exceptional applications. In Germany, this is allowed when a patent infringement dispute involves a party who participated in opposition or invalidity proceedings, and the arguments regarding the scope of protection conflict with statements made by the same patent holder during those proceedings (*Weichvorrichtung II*)<sup>6</sup>. The UK case law confirms "a sceptical but not absolutist (...)” approach, allowing for prosecution history to be used exceptionally, 1) if the disputed issue is genuinely unclear and only the contents of the documentation from the administrative proceedings stage can conclusively resolve the issue; and, 2) if the omission of the history of the patent grant would be contrary to the public interest, as the patentee before the patent office has firmly declared that the scope of the patent does not include a variant of the invention that indicates that it has been infringed (*Actavis*)<sup>7</sup>.

## Chapter III. Patent litigation and doctrine of prosecution history estoppel in the U.S. and Asia

The study analyses the U.S patent law as a root of prosecution history estoppel, where courts apply it as a rule of interpretation of patent claims under DoE, and a mechanism to prevent a patent holder from asserting that a claim covers subject matter that was surrendered during the patent application process to secure obtaining a patent (*Warner-Jenkinson*)<sup>8</sup>. As the study indicates, the prosecution history estoppel is the most frequent defence raised by alleged patent infringers<sup>9</sup>. Other ones include the “all-elements” rule (mentioned above) and the public dedication rule (commented on toward a balanced approach that allows patent holders to benefit from amendments of patent claims while granting a patent without risking complete limitation of the DoE when enforcing a patent. Under *Festo 2 (2002)*<sup>10</sup>, patentees can overcome the presumption that prosecution history

---

<sup>6</sup> BGH, Decision of June, 5.1997 - X ZR 73/95.

<sup>7</sup> UK High Court, Decision of Jul. 17, 2017 [2017] UKSC 48 [Eli Lilly & Co v. Actavis UK Ltd & Ors].

<sup>8</sup> Sup. Court, Decision of Mar. 5, 1997, 520 U.S. 17 (1997) [Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co].

<sup>9</sup> Prosecution history estoppel forms 27%, while accused infringers prevailed in (69%). It is followed by the “all-elements” rule (18%), the public dedication rule (5%) and the prior art bar (4%), according to the findings published in Lim D., *The (Unnoticed) Revitalization of the Doctrine of Equivalents*, 95 St. John's L. Rev. 65, p. 109, (2021).

<sup>10</sup> US Court of Appeal, Decision of May 28, 2002, 535 U.S. 722 (2002) [*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co - Festo II.*].



estoppel bars a finding of equivalence if: 1) the equivalent may have been unforeseeable at the time of the application, 2) the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question, 3) there may be other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. The patentee should bear the burden of showing that the amendment does not surrender the particular equivalent.

Further, a study recognises China as a jurisdiction, where the U.S. practice influenced the general concept of a prosecution history estoppel. However, the situation in that country differs from all the compared jurisdictions, as adopted into China's patent system through subsequent editions of judicial interpretation guidelines for patent infringement disputes and applied by case law. The concept is strongly justified and closely linked with a general principle of good faith and fairness under civil law. The "full estoppel" confirms the important role of this principle in China, which applies not only in infringing proceedings regarding amendments and statements made earlier in the patent granting and invalidation procedures, but also by those made in earlier infringement proceedings in later invalidation proceedings<sup>11</sup>. The application is limited, if amendments made during the granting procedure are "expressly rejected" by the patent office or a court. In that case, estoppel does not apply, as these changes did not influence the grant or maintenance of the patent.

Chinese patent law applies other limiting doctrines to balance the scope of equivalence, such as the foreseeability rule, which is also relevant for amendments made during the granting of a patent and bar from reclaiming equivalent technical features patentee knew or could have reasonably foreseen but chose not to include in the claims.

#### **Chapter IV. Patent litigation and prosecution history estoppel in Japan**

The study identifies Japan's approach to a doctrine prosecution estoppel as a transparent and balanced rule developed under a case law that can serve as a reference point for other jurisdictions.

First of all, the reference to prosecution files has been recognised by case law (*the Ball Spline* test) as an integral part of determining the scope of patent protection under DoE as one of its limitations covered by "fifth element special circumstances". Second, the concept provides a balanced approach to the burden of proof. The patent holder bears the burden of fulfilling positive requirements confirming equivalency, and then it is shifted to the accused infringer to show the existence of the factors limiting equivalent. Third, the test includes the equivalent infringement exclusion of subject matter in the public domain as of the patent application's filing date. Fourth, as elaborated in a study, the test emphasises the need to clarify the limitations surrendered during

---

<sup>11</sup> Huaiwen H., *Doctrines of Estoppel in Patent System in China*, *China Patents & Trademarks*, No 1, 2010 p. 10.

prosecution by limiting them to only those intentionally (objectively and clearly) to overcome a rejection. In addition to the measures developed in patent law, general provisions concerning the requirement of acting in good faith also ensure consistency in interpreting patent claims in different procedures.

## **Chapter V. Towards harmonized patent claims interpretation standards and better legal certainty**

The final chapter of the study systematises research findings regarding the role of a doctrine prosecution history estoppel and a need for harmonizing patent claims interpretation standards, linking administrative procedures and civil proceedings to ensure legal certainty.

The study confirms that DoE and doctrine prosecution estoppel remains unharmonized and fragmented globally. Prosecution history estoppel is not subject to substantive or procedural patent law provisions. The prevailing source of is case law, with juridical guidelines that play a central role in China. Also, general civil law standards, including prohibiting acting in bad faith or abusing rights, are applied as grounds for considering prosecution history estoppel.

In the U.S., China, and Japan, the doctrine is developed under patent infringement case law as a rule of patent claim construction to safeguard the legal certainty of third parties in the case of DoE application. Europe and the UPC retain a restrictive view of excluding prosecution history as a source for interpreting patent claims. This is a challenge, considering the role of the new system of unitary patents as a forum for regional and international disputes involving parties from the U.S. and Asia.

Despite trends in harmonising criteria for prosecution history estoppel in the U.S. and China, the criteria for applying it differ depending on jurisdictions. The scope of prosecution history estoppel has evolved significantly from broad to more balanced. A "complete bar" rule limiting the application of DoE in the case of any amendments during the examination was later relaxed into a "flexible bar," allowing exceptions when equivalents were unforeseeable or amendments were made for non-patentability reasons. The U.S. approach is followed in Asia. Japan represents a jurisdiction that adopted a nuanced and straightforward approach, integrating prosecution history estoppel into the equivalence analysis as the "fifth requirement" of the equivalency test, which excludes equivalents intentionally surrendered during prosecution by objective and visible actions.

Despite its recognition in the U.S., China, and Japan, prosecution history estoppel creates several procedural challenges in developing uniform national, regional, and international strategies for patenting and enforcing patents due to national differences and unclarities. The need for uniform standards regards, among others, the relevance of foreign prosecution history, confirmed mainly in

the U.S. case law. A notable highlight is recent decisions<sup>12</sup>, where the court accepted the statements made before the EPO by a foreign affiliate of a patent holder submitted to the USPTO while prosecuting the asserted patents. According to the study findings, the U.S. and Chinese case law confirms that prosecution history estoppel resulting from arguments and amendments regarding one claim may be relevant to limit the scope of other claims to the same and related patents<sup>13</sup>. Some decisions in the U.S. also confirm that the presumption of prosecution history estoppel applies to rewriting dependent claims into independent form and cancelling the original independent claims, especially when the amendments have been made for reasons related to patentability<sup>14</sup>. Despite no clear case law guidelines, the balanced approach requires limiting the prosecution files only to public records to rely on prosecution history<sup>15</sup>.

The discussion regarding doctrine prosecution history estoppel in patent law should consider and balance the advantages and concerns related to this mechanism. As a tool to eliminate ambiguities in the claims, prosecution history estoppel can support the patent system by ensuring better predictability and legal certainty regarding the scope of patent protection. Uniform standards can support national and international patenting and enforcement strategies of companies from different jurisdictions, including companies from Japan patenting and enforcing patents in Europe and the U.S. and companies from that region interested in protecting their inventions in Japan. The main problem, which identifies Europe as the region formally denying the adoption of prosecution history estoppel, are limited “formal sources” for determining the scope of a patent confirmed by Article 69 of the EPC. This argument is, however, not convincing, as the same standards regarding the role of patent claims are shared by regulations of countries which adopted the doctrine. Against this background, the study analyses several ways of harmonizing standards to ensure better consistency in interpreting patent claims.

First, as a short-term measure, a study proposes a “soft harmonization” by court practice, namely developing minimal but realistic standards. This could involve different activities, such, for example:

- (i) considering prosecution history in European case law as a “special circumstance” during the interpretation of patent claims in case of equivalent infringement,
- (ii) recognizing publicly available prosecution files as a part of the technical knowledge of the person skilled in the art to bypass a restrictive approach of a close catalogue of intrinsic evidence in a claim construction to promote prosecution history estoppel in Europe,

---

<sup>12</sup> Fed. Cir., 714 F.2d 1110, 1116 (Fed. Cir. 1983) [Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.].

<sup>13</sup> E.g. [Dyson Technology Limited v. Suzhou Su-vac Electric Motor Co., Ltd.]

<sup>14</sup> See Fed. Cir. Decision of Apr. 10, 2009), 562 F.3d 1167, 1183 (Fed. Cir. 2009), [Felix v. Am. Honda Motor Co.Inc.]

<sup>15</sup> Fed. Cir. Decision of Jun. 2, 2003, 330 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003) [Pioneer Magnetics, Inc v. Micro Linear Corporation]

- (iii) approximating national and regional case law, promoting regional judicial exchanges<sup>16</sup>,
- (iv) avoiding different claim interpretation standards in bifurcated and “dual track” systems, e.g. making the same panel decide on infringement and invalidation (as in Japan)<sup>17</sup>,

Secondly, a study carefully considers substantive patent law harmonization (as a long-term perspective proposal) as an optimal but less likely and realistic solution as a part of the international standard for determining the scope of patent protection. It refers to the historical attempts to include relevant guidelines regarding determining the scope of patent protection and findings from the practice in the analysed jurisdictions. The proposed wording of a model regulation may include a definition of an equivalent as an obligation to consider statements unambiguously limiting the extent of protection determined under DoE made by the applicant during pre and post-grant proceedings, including administrative procedures and patent infringement proceedings. The study recognises, however, the challenges in adopting common regulatory standards for prosecution history estoppel, which is neither a priority nor likely to occur soon<sup>18</sup>.

Thirdly, a study identifies mechanisms and good practices to ensure a consistent scope of patent protection during grant and post-grant procedures, including infringement proceedings. As proposed, companies and patent attorneys operating in different countries may apply and unify practices to recognize the importance of patent prosecution files and mitigate the possible negative consequences of non-uniform practices related to applying prosecution history estoppel for cross-jurisdiction proceedings. Some recommendations and good practices may include, among others:

- (i) the use of mechanisms that allow patentees to clarify the scope of patent protection of granted patents at the post-grant stage but before litigation use of procedural tools to verify the understanding of the claimed theoretical features and linkage, including a request for “technical opinion” or “advisory opinion” from the patent office, which granted a patent,
- (ii) improvement of accessibility of patent databases to ensure transparency of prosecution files, which can involve implementing AI tools to support access and verification of prosecution files to support patent enforcement strategies,
- (iii) shaping patenting strategies to avoid risks related to unharmonized application and scope of prosecution history by avoiding unnecessary, unambiguous explanations and evidencing those necessary in the record, including foreign prosecution files, to implement cross-jurisdiction enforcement strategies.

---

<sup>16</sup> Proposal shared by Professor Masabumi Suzuki, Waseda University in Tokyo, during the interview performed as part of research at the IIP on August 7, 2024.

<sup>17</sup> The practice indicated Mr. Tamotsu Shoji, Attorney at Law (TMI Associates), during the interview performed as part of the research on Aug.22, Tokyo.

<sup>18</sup> An interview with Professor Masabumi Suzuki, Waseda University in Tokyo, performed as part of research at the IIP on Aug, 7, 2024.

## 要約

出願経過禁反言は、特許侵害訴訟過程におけるクレーム解釈の際に、特許審査過程で行われた釈明や補正を斟酌するという特許法上の法理である。その目的は、特許権者が審査過程で先行技術文献との重複や開示要件違反による拒絶理由を回避するためにクレーム範囲から削除した要素について、均等侵害の主張を封じることにある。出願経過禁反言は、特許の各段階における矛盾した主張を防止し、特許付与、無効手続から権利行使までの特許のライフサイクルを通じた整合的なクレーム解釈と、公告機能の確保に役立つ。出願経過禁反言が特許クレームの解釈ルールとして認められている国・地域もあるが、その特許訴訟等における適用に関しては基準が調和されていないため、不確実性が生じ、国際的な特許戦略に影響を与えている。本研究は、欧州、米国、アジア及び日本におけるこの法理の運用を比較し、また、その法的根拠、運用実務と課題を取り上げる。また、調和と国・地域の差異に関する動向、さらには特許権者、裁判所及び第三者にとっての影響を検討する。

## I. 序論

特許法の調和における最も重要な側面の一つは、クレームの解釈と、特許出願に含まれるクレームに基づく特許の権利範囲の確定に関する統一されたルールがないという点である。クレームには二重の役割、すなわち 1) 特許による独占的権利が及ぶ対象を公衆に知らせる役割と、2) 特許の範囲を明確化する役割があることは世界共通の基準となっている。特許請求の範囲は、出願当初から権利化、異議申立て及び無効手続を通じて、所定の範囲内で変更の可能性がある。

特許クレームの解釈は、運用上の付与手続では各国の特許庁が、訴訟手続では民事裁判所が行う。各国・地域の裁判所は、競業者による特許発明の安易な模倣を防ぎ適切に保護する目的で均等論を採用しているが、均等侵害を認定する方法は国ごとに異なる。また、特許権侵害に対する一般的な抗弁である特許無効も、訴訟における特許権利範囲の予測可能性を低下させる。国によって、特許無効手続は特許庁の行政手続又は民事裁判所、あるいはそれらの両方で構成される二元的制度により扱われる。さらに、侵害訴訟と無効手続の過程で、特許権者が保護対象物の範囲に関して、先の審査・無効手続とは異なる主張を行う可能性がある。これは、特許のライフサイクルを通じた保護範囲の不確実性という法的不安定性のリスクをもたらす。

この問題に対処するために発展したメカニズムが、出願経過禁反言の原則である<sup>1</sup>。この原則は、均等論と直結して、侵害訴訟におけるクレーム解釈のための追加的なエビデンスとして、出願経過（権利化、異議申立て、無効手続において当事者が行った補正、主張、陳述等）を考慮することを認めるものである。その目的は、特許権者が審査過程で先行技術文献との重複や開示要件の違反による拒絶理由を回避するためにクレーム範囲から削除した要素について、均等侵害の主張を封じることにある。出願経過禁反言により、特許の各段階における主張の矛盾を回避し、特許付与と無効手続を通じた整合的なクレーム解釈、さらに、権利行使と公告機能を確保するのに役立つ。これは、均等論の適用を制限し、異なる利害関係間の公正なバランスを保つという重要な役割を担っている。国・地域によっては出願経過禁反言の原則が重要な役割を果たしているが、特許訴訟での適用可否に関する調和された判断基準はない。

本研究は、欧州、米国、アジア、日本という主要地域・国における、均等論の制限としての出願経過禁反言の運用をテーマとする。また、リスクや課題への取組と、さらに、調和を通じて不一致の解消が可能な範囲の把握を試みる。この法理に関する国・地域のルールや基準の統一性を高めることにより、各国の出願人が外国においてその国に応じた特許戦略を採用するための予測可能性がもたらされる。世界経済不安を契機に、各国企業が国内外で発明を権利化する経済的インセンティブが生まれている。このインセンティブは外国出願人にとっても同様であり、複数の国・地域で権利取得と行使が必要となるため、各国特許制度の調和がますます必要となる<sup>2</sup>。特許統計が示すとおり、日本企業は欧州特許庁<sup>3</sup>と、ドイツ、米国、中国<sup>4</sup>の各国への出願件数の最も多い企業のトップ10に入っている。また、日本は、本研究の対象国から特許出願を行う企業にとっても重要な国である<sup>5</sup>。

## II. 欧州における特許訴訟と出願経過禁反言の原則

出願経過禁反言は、欧州のクレーム解釈ルールとしてはまだ正式に認められていない。新たに導入された統一特許制度に関連して、統一特許裁判所の判断アプローチは事件によって異なっており、最近の裁判でも、統一特許の権利範囲を確定する際に出願経過禁反言を斟酌することは認めないとの判断が下されている。

欧州の判例法は、クレーム解釈の一助としてのこの法理を公式には採用していないが、例外の余地は認めている。ドイツでは、特許異議申立て又は特許無効手続を経た訴訟当事

---

<sup>1</sup> 「包袋禁反言」とも呼ばれているが、これはやや古い表現である。

<sup>2</sup> Shull J.S, Hara Y., Oomori T, *Patent Enforcement in Japan as Part of a Global Litigation Strategy*, *IP Litigator*, July/August, p.1 (2008).

<sup>3</sup> 欧州特許庁 2023 年度データ (<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/countrydashboards>) [最終アクセス日：2024 年 9 月 29 日]

<sup>4</sup> WIPO statistics database (<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/cn.pdf>) [最終アクセス日：2024 年 9 月 29 日]

<sup>5</sup> IPO Status Report 2024, Japan Patent Office, p.15 (2024).

者が、これらの手続の過程で行った主張と異なる保護範囲を訴訟で主張した場合にはこの例外を認めている（*Weichvorrichtung II* 事件）<sup>6</sup>。英国判例法は、「懐疑的だが絶対的ではない」アプローチをとり、以下の条件が満たされれば出願経過の斟酌を認める。1) 争点がきわめて不明瞭で、行政手続の過程における文書の内容を斟酌しなければ、争点を最終的に解決できず、かつ、2) 特許付与過程を斟酌しなければ公益に反する場合、すなわち、特許権者が特許庁に対して発明の変形例が特許範囲に含まれていないと明言したにもかかわらず、後の侵害訴訟では権利侵害を主張する場合（*Actavis* 事件）<sup>7</sup>。

### Ⅲ. 米国とアジアにおける特許侵害訴訟と出願経過禁反言

本研究では、出願経過禁反言のルーツとしての米国特許法を取り上げる。米国の裁判所は、これを均等論に基づくクレーム解釈ルールとして、すなわち、特許権者が、出願審査過程で特許査定を得るために権利放棄したはずの発明もクレームに含まれるとの主張を封じるメカニズムとして適用している（*Warner-Jenkinson* 事件）<sup>8</sup>。本研究が示すとおり、出願経過禁反言は、被疑侵害者が最も多く提出する抗弁である<sup>9</sup>。この他に、「権利一体のルール（all element rule）」と、「公衆提供ルール（public dedication rule）」がある（本研究では、特許権者が、特許付与過程で補正のメリットを受けつつ、権利行使の場面では均等侵害が完全に封じられるリスクのない、バランスのとれたアプローチを検討する）。*Festo II* 判決（2002）<sup>10</sup>は、特許権者は、以下の条件を満たせば、出願経過禁反言の推定を覆すことができる」と判示した。1) 審査時点で均等物が予測不可能であった。2) 補正の理由が、均等物とほとんど無関係である。3) その他、特許権者が実質的な代替物を記載できなかった合理的事情を裏付ける理由がある。補正が均等物を権利放棄する意図でなかったことの立証責任は、特許権者が負うべきとされている。

次に、出願経過禁反言の一般的概念に関し米国実務の影響を受けている国として、中国を取り上げる。もっとも、中国は、出願経過禁反言が司法解釈ガイドラインの改訂版を通じて特許制度に取り入れられ、裁判所によって適用されているという点で、本研究の他の対象国とは異なる。この概念の根拠は、民法上の信義誠実と公正の一般原則である。中国における出願経過禁反言は、主に「絶対的禁反言」である。すなわち、特許権者が特許審査や無効手続の過程で補正・主張と異なる主張を訴訟で提出することが禁じられるだけでなく、過去の侵害訴訟と異なる主張の提出も禁じられる<sup>11</sup>。ただし、審査過程で行われた

<sup>6</sup> BGH, Decision of June, 5.1997 - X ZR 73/95.

<sup>7</sup> UK High Court, Decision of Jul. 17, 2017 [2017] UKSC 48 [Eli Lilly & Co v. Actavis UK Ltd & Ors].

<sup>8</sup> Sup. Court, Decision of Mar. 5, 1997, 520 U.S. 17 (1997) [Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.].

<sup>9</sup> 以下の文献によると、出願経過禁反言が 27%であり、そのうち 69%で被告の主張が認められている。出願経過禁反言に次いで多いのは「権利一体のルール」(18%)、「公衆提供ルール」(5%)、先行技術の抗弁 (4%) となっている。Lim D., *The (Unnoticed) Revitalization of the Doctrine of Equivalents*, 95 St. John's L. Rev. 65, p. 109, (2021).

<sup>10</sup> US Court of Appeal, Decision of May 28, 2002, 535 U.S. 722 (2002) [Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co - Festo II.].

<sup>11</sup> Huaiwen H., *Doctrines of Estoppel in Patent System in China, China Patents & Trademarks*, No 1, 2010 p. 10.

補正が特許庁又は裁判所によって「明確に拒絶」された場合には、特許の付与や維持には影響しないため、禁反言ルールは適用されない。

中国特許法は、この他にも「予測可能性ルール」など、均等範囲のバランスをとる制限理論を適用している。このルールは、特許付与過程で行われた補正にも適用され、特許権者が予測し又は合理的に予測可能であったにもかかわらず、クレームに含めないことを選択した均等技術要素を再度主張することを禁ずるものである。

#### IV. 日本における特許訴訟と出願経過禁反言

本研究では、日本の出願経過禁反言の法理に対するアプローチを紹介する。日本は、裁判例により発展した透明性の高いバランスのとれたアプローチをとっており、他の国・地域の状況を検討する際の一つの基準となり得る。

その第一の理由は、出願経過の斟酌は判例で確立されており（ボールスプライン軸受事件の判断基準）、その「第五要件」において、均等論に基づく特許保護範囲の判断を制限する要素として盛り込まれている点である。二つ目は、立証責任に対するバランスの取れたアプローチである。均等侵害が成立する積極的要件の立証責任を特許権者に負わせた上で、消極的要件を立証する責任は被告に転換している。三つ目は、特許出願日時点で公知の発明を均等侵害から除外している点である。四つ目は、研究で詳説するとおり、この判断基準は、審査過程におけるクレームの縮減を、拒絶理由を解消するために意図的に（客観的かつ明白に）行ったものに限ることで明確化する必要性を強調している点である。特許法上の制度に加えて、信義誠実の原則も、異なる手続の過程におけるクレーム解釈の整合性を保つ役割を担っている。

#### V. クレーム解釈基準の調和と法的安定性の向上に向けて

最終章では、出願経過禁反言法理の役割と、クレーム解釈基準の調和に関する研究結果を整理し、行政手続と民事訴訟とのリンクを通じた法的安定性の確保を図る。

本研究では、均等論における出願経過禁反言の運用が国際的に調和されておらず、分断されていることが確認された。出願経過禁反言は、実体規定にも手続規定にも定めがなく、主な根拠は判例である。中国では司法ガイドラインが中心的な役割を担う。また、不誠実行為や権利濫用の禁止といった民法の一般原則が、出願経過禁反言の判断根拠として適用されている。

米国、中国及び日本では、出願経過禁反言の法理は、特許権侵害の判例法において、均等論を適用する際の第三者にとっての法的安定性を確保するためのクレーム解釈ルールとして発展している。欧州と統一特許裁判所は、特許解釈ルールの根拠としての出願経過禁



反言に対して限定的な見解をとっている。新たな統一特許制度が、米国やアジアの当事者も含めた地域的・国際的な紛争の解決の場となることを考えると、これは難しい問題である。

米国と中国では出願経過禁反言の基準の調和に向けた動きがみられるが、適用基準は国によって異なる。出願経過禁反言は、以前は広く適用されていたが、よりバランス重視型となり、大きく変化している。以前は、審査過程で補正が行われていれば常に均等論を制限する「コンプライトバー」のルールが採用されていたが、その後緩和され、均等物が予測不可能であった場合、あるいは補正が特許性以外の問題点に関するものであった場合を例外とする「フレキシブルバー」に移行した。米国のアプローチはアジアでも導入されている。日本は、判例により、出願経過禁反言を均等論の「第五要件」として均等性判断に組み込むという精巧で明確なアプローチをとっている。これらの要件は、審査過程で意図的に、客観的かつ明白な行動により権利放棄された均等物を排除する。

出願経過禁反言は、米国、中国及び日本で認められているものの、国による差異と不明確性のため、特許の権利化と行使のための統一的な国内・地域及び国際的戦略の策定には幾つかの手続的課題が伴う。特に外国での審査経過に関する統一基準の必要性は、主に米国判例法で確認されている。最近の判例<sup>12</sup>では、特許権者が米国特許商標庁での審査過程で提出した、その外国関連会社が欧州特許庁に対して行った応答を斟酌することを認めており、注目に値する。本研究の結果、米国と中国の判例法上、同じクレームに関して行った主張・補正により生じた出願経過禁反言は、関連特許の他のクレームの範囲を制限する場合にも適用されていることを確認した<sup>13</sup>。米国の幾つかの判例も、出願経過禁反言の推定が、独立クレームを従属クレームの形式に変更する場合や、当初の独立クレームを削除する場合、特にその補正が特許性に関する理由による場合に適用されると判示している<sup>14</sup>。判例法上明確な指針はないが、バランスの取れたアプローチのためには、出願経過を示す資料は公的記録に限定すべきと考えられる<sup>15</sup>。

特許法における出願経過禁反言の議論は、法理のメリットと懸念を検討し、そのバランスをとるよう行うべきである。出願経過禁反言は、クレームの不明瞭性を取り除くツールとして、特許保護範囲の予測可能性と法的安定性を強化し、特許制度に貢献する。基準の統一は、欧米で特許を取得し行使する日本企業や、日本で特許取得を希望する国の企業など、各国企業の国内・国外特許取得・権利行使戦略の策定に資する。欧州が出願経過禁反言の正式採用を拒む理由となっている主な問題点は、欧州特許条約 69 条により、特許範囲決定のための「正式な根拠」が限定されていることである。しかし、この法理を採用する国にも、特許クレームの役割に関する欧州特許条約 69 条と同様の法令規定が存在するた

<sup>12</sup> Fed. Circ., 714 F.2d 1110, 1116 (Fed. Cir. 1983) [Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.].

<sup>13</sup> E.g. [Dyson Technology Limited v. Suzhou Su-vac Electric Motor Co., Ltd.]

<sup>14</sup> Fed. Cir. Decision of Apr. 10, 2009), 562 F.3d 1167, 1183 (Fed. Cir. 2009), [Felix v. Am. Honda Motor Co.Inc.]参照。

<sup>15</sup> Fed. Cir. Decision of Jun. 2, 2003, 330 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003) [Pioneer Magnetics, Inc v. Micro Linear Corporation]

め、この根拠は説得力が十分とはいえない。このような背景をもとに、本研究では、基準を調和し、クレーム解釈の整合性を高める方法を幾つか検討する。

まず、短期的視点からの方策として、以下の例のような、裁判所の実務運用を通じた「ソフトな調和」、すなわち最低限かつ現実的な基準を提案する。

- (i) 欧州の判例法において、均等侵害のクレーム解釈の際に「特別の事情」として出願経過を斟酌するようにする。
- (ii) 欧州において、公開された審査ファイルを当業者の技術的知識水準に組み込むことで、クレーム解釈の基礎資料に対する厳格なアプローチを緩め、出願経過禁反言の適用を促す。
- (iii) 地域的な司法交流を通じて、国・地域の判例法の近接化を図る<sup>16</sup>。
- (iv) 権利侵害と特許無効を同じパネルに判断させる制度等の導入を通じて、二元的な「デュアルトラック制度」により生じるクレーム解釈の矛盾を防止する（日本のケース等）<sup>17</sup>。

次に、本研究では、長期的視点から、理想的ではあるが実現性のより低い解決策として、特許保護範囲の国際的な判断基準としての実体特許法の調和を慎重に検討する。特許保護範囲の判断に関する指針形成に向けた今までの取組や、研究対象国の実務から得た所見を紹介する。モデル規則には、出願人が行政手続及び特許侵害訴訟等の特許権付与前・付与後手続において行った、均等論に基づく保護範囲を明確に縮減する主張・応答を斟酌する義務との関連で、均等物の定義を盛り込むのがよい。ただし、本研究では、出願経過禁反言に関する共通の法規則の導入には課題があり、優先課題ではなく、近い将来実現する見込みは薄いことも併せて指摘する<sup>18</sup>。

第三に、本研究では、侵害訴訟手続を含めた特許付与前・付与後手続の過程で権利範囲の整合性を保つための仕組みと優良事例を紹介する。各国の企業や弁理士が実務運用の統一を図ることで、出願経過資料の重要性を認識し、外国手続での出願経過禁反言の援用にあたって運用実務の違いによるデメリットを軽減できると考えられる。例えば、次のような提言や優良事例が挙げられる。

- (i) 特許権者が特許付与後に訴訟に備えて、付与された特許の保護範囲を確認するための仕組み。クレームされた理論的な要素とそれらの関係の解釈を確認するため、特許付与官庁の「技術的意見書」や「鑑定書」といった手続的ツールを利用する。
- (ii) 特許データベースへのアクセシビリティを高め、審査ファイルの透明性を確保する。AI ツールを活用して審査ファイルへのアクセス、さらには特許権利行使戦略をサポートする。

<sup>16</sup> 鈴木将文教授（早稲田大学法学学術院）の提案（2024年8月7日インタビュー）

<sup>17</sup> 東海林保弁護士（TMI 総合法律事務所）から説明を受けた取組（2024年8月22日インタビュー）

<sup>18</sup> 鈴木将文教授の見解（2024年8月7日インタビュー）

- (iii) 出願経過禁反言の適用と範囲が調和されていないことによるリスク回避のため、不必要で不明瞭な釈明を避け、必要に応じて外国での審査ファイルを含めた記録に残し、国際的な権利行使戦略を実現する。

## Table of Contents

|  |    |
|--|----|
| Chapter I. Introduction.....   | 1  |
| 1. Background of the study .....   | 1  |
| 2. The aim and scope of the study .....  | 2  |
| 3. Importance of the study .....   | 2  |
| Chapter II. Patent litigation and doctrine of prosecution history estoppel in Europe .....   | 4  |
| 1. Regulatory framework .....  | 4  |
| 2. Germany.....  | 5  |
| (1) General overview .....   | 5  |
| (2) Doctrine of equivalence .....  | 5  |
| (3) Prosecution history estoppel .....   | 6  |
| (4) Other limitations of the doctrine of equivalence - "omission doctrine" .....   | 7  |
| 3. United Kingdom.....   | 8  |
| (1) General overview .....   | 8  |
| (2) Doctrine of equivalence .....  | 9  |
| (3) Prosecution history estoppel .....   | 11 |
| (4) Other limitation of the doctrine of equivalence .....  | 13 |
| 4. Unitary patent system - the Unitary Patent Court approach to prosecution history estoppel ...   | 14 |
| Chapter III. Patent litigation and doctrine of prosecution history estoppel in the U.S. and Asia .....   | 16 |
| 1. The U.S. ....   | 16 |
| (1) General remarks .....  | 16 |
| (2) Doctrine of equivalence .....  | 16 |
| (3) Prosecution history estoppel .....   | 17 |
| (4) Other limitations of the doctrine of equivalence.....  | 18 |
| 2. China .....   | 19 |
| (1) General overview .....   | 19 |
| (2) Doctrine of equivalence .....  | 19 |
| (3) Prosecution history estoppel .....   | 21 |
| (4) Limitations of doctrine of equivalence .....   | 23 |
| (5) Effects of prosecution history on related cases .....  | 25 |
| (6) The application of prosecution history estoppel under the general concepts (fairness, bad faith, abuse of intellectual property rights)..... | 25 |
| Chapter IV. Patent litigation and prosecution history estoppel in Japan .....  | 26 |
| 1. Patent litigation system (patent invalidation and infringement).....  | 26 |

|   |    |
|---|----|
| 2. Regulatory framework (patent claim interpretation and patent claim amendments) .....   | 27 |
| 3. Doctrine of equivalence and prosecution history estoppel .....   | 28 |
| 4. Prosecution history estoppel .....   | 29 |
| 5. Limitation of the doctrine of equivalence.....   | 31 |
| 6. Application of the principle of good faith.....  | 32 |
| Chapter V. Towards harmonised patent claims interpretation standards and better legal certainty ..  | 33 |
| 1. Linking administrative procedures and civil proceedings by prosecution history estoppel.....   | 33 |
| (1) Role and importance of prosecution history estoppel.....  | 33 |
| (2) Regional and national framework for DoE and prosecution history estoppel.....   | 33 |
| (3) Criteria for applying prosecution history estoppel.....   | 35 |
| 2. Harmonized standards and conditions for admissibility of patent history estoppel in a patent litigation .....  | 40 |
| (1) Substantive patent law harmonization (long-term perspective) .....  | 41 |
| (2) “Soft harmonization” by courts practice (short-term measures) .....   | 42 |
| 3. Other mechanisms and good practices to ensure consistent scope of patent protection .....  | 43 |
| (1) The use of mechanisms that allow patentees and third parties to clarify the scope of patent protection of granted patents at the post-grant stage but before litigation ..... | 43 |
| (2) Promotion of access and improvement of accessibility of patent databases to ensure transparency of prosecution files .....  | 44 |
| (3) Shaping patenting strategies to avoid risks related to unharmonized application and scope of prosecution history estoppel.....  | 44 |

# Chapter I. Introduction

## 1. Background of the study

One of the critical aspects of the harmonization process in patent law is the lack of consistency in the rules for claim construction and the determination of the scope of patent protection based on a patent claim included in a patent application. According to an international standard recognized by all jurisdictions covered by this comparative study, patent claims determine patent protection, and the rule "what is not claimed is disclaimed" applies uniformly. Additionally, there is a commonly accepted dual role of patent claims: public notice, as they inform the public of the subject matter over which a patent provides exclusivity, and defining the patent scope. Finally, as a general rule, patent claims are subject to allowed modifications after filing an initial patent application during patent granting, opposition, and invalidation proceedings.

On the one hand, courts in all jurisdictions accept the doctrine of equivalence (DoE) to ensure fair protection of patented inventions against easy copying by competitors. This doctrine allows a broader interpretation of patent claims to determine patent infringement, covering obvious equivalent elements compared to those literally expressed in patent claims. However, its application differs from country to country, creating the risk of broad patent protection exceeding the scope initially covered by the wording of the patent claims. This discrepancy negatively influences legal certainty regarding enforcing the same patents in different countries and impacts patent strategies across jurisdictions. Predictability in patent litigation is also affected by a common defense against patent infringement: patent invalidation. Depending on the jurisdiction, this may be the subject of an administrative procedure before a patent office, a civil court, or both. In bifurcated systems, courts and patent offices may apply different interpretation standards for patent claims when assessing patent validity and infringement. Moreover, in infringement and invalidation proceedings, a patent holder can make contradictory statements regarding the interpretation of the protectable subject matter—statements that differ from those made while obtaining a patent. On the other hand, the universal principle of legal certainty requires that the scope of a patent should not change depending on the proceedings involving the patented invention and its stage of life, even when considering equivalents and the involvement of different bodies interpreting patent claims.

A legal mechanism developed in patent law to address this issue is the doctrine of prosecution history estoppel (or "prosecution history estoppel")<sup>1</sup>. The doctrine, directly connected with DoE, allows the inclusion of a prosecution history (amendments, arguments, statements made during

---

<sup>1</sup> Also known as "file wrapper estoppel", which, however is a more historical term.

granting, opposition, and invalidation procedures) as extrinsic evidence in interpreting patent claims during infringement proceedings. Its purpose is to prevent patent holders from claiming infringement under the doctrine of equivalents for equivalents removed from the scope of the claim during prosecution. The aim of this tool is to correct (limit) the application of the doctrine of equivalence (DoE), support consistent understanding of claims during patent granting, invalidation, and enforcement and thus ensure the notice function of patent claims.

Despite the important role of prosecution history estoppel in some jurisdictions, there are no harmonized standards for its allowance or application in patent disputes in others. Concerns surrounding this doctrine include the legal sources for determining the scope of patent protection, which are limited to claims supported by descriptions and drawings. Criticism also addresses the detrimental consequences for patent applicants, as terminological changes allowed during patent granting may potentially affect patent enforcement, leading to what some view as "unfair punishment of applicants."

## **2. The aim and scope of the study**

The study aims to verify whether the doctrine of prosecution history estoppel is available in all major jurisdictions (Europe, the U.S., Asia and Japan<sup>2</sup>) as a counterbalance mechanism for DoE, in particular:

- (1) Investigate the recent developments in relevant practices, standards, and case law across the selected jurisdictions and Japan regarding prosecution history estoppel,
- (2) Identify links between administrative and civil proceedings involving a patented invention that help in avoiding contradictory interpretations of patent claims,
- (3) Propose solutions that can support international harmonization aimed at helping international strategies of companies from all jurisdictions involved in strategies aimed at patenting and enforcing patents.

## **3. Importance of the study**

The study on a doctrine of prosecution history estoppel addresses the following universal issues, which are important for a global patent system, including the national patent system in Japan: (1)

---

<sup>2</sup> In the examination of study aspects under Japanese patent law, as well as the litigation system and jurisprudence, the author expresses gratitude for the opportunity to participate in face-to-face meetings organized by the IIP. The author appreciates the valuable insights and guidance provided by prominent experts in the field of patent law in Japan, including Professor Tatsuhiro Ueno, Professor Masabumi Suzuki, and Professor Christoph Rademacher, all from Waseda University in Tokyo, as well as Mr. Tamotsu Shoji, an attorney at TMI Associates. Special thanks are also extended to Professor Yoshiyuki Tamura from the University of Tokyo for the discussions and the helpful materials he provided.

policy issues, by protecting public interests in securing notice function of patent claims and optimizing patent quality by legal certainty as to the boundaries of protected subject matter that foster innovation and competitiveness,

(2) procedural issues concerning linking validation and infringement procedures

(3) economic aspects related to commercial interest behind developing predictable international patent strategies that involve drafting, amending, limiting and interpreting patent claims at the stage of patenting, opposition, invalidation and patent enforcement procedures).

More importantly, the study investigates the possibility of developing and applying harmonised standards regarding prosecution history to avoid using double standards and contradicting arguments in the prosecution and litigation procedures during national and international patent litigation.

Although the number of patent infringement disputes in Japan is relatively low compared to other countries, and a national case law has already developed both DoE and prosecution history estoppel, the harmonization aspect remains important<sup>3</sup>. More uniform regional and international rules and standards in applying both could provide better predictability in applying different patent strategies by Japanese applicants in other countries. The challenges of a global economy provide an economic incentive for Japanese companies to obtain patent protection for their inventions locally and abroad. In turn, the same economic incentive often requires foreign applicants to get and enforce patents in multiple jurisdictions, including Japan, thus requiring coordinated, global strategies involving patents<sup>4</sup>.

As the patent statistics confirm, all the jurisdictions covered by the study deserve the attention of companies from Japan. Japanese companies are listed among the top 10 companies patenting at the EPO, which received 10.8% of all the applications from Japan in 2023<sup>5</sup>. The same is true for chosen European countries, including 14.4% of applications from Japan in Germany in the same year<sup>6</sup>.

According to the statistics regarding the country of origin of non-resident applications, the share of applications from Japan is 24.5% in the U.S.<sup>7</sup> and 29.9% in China<sup>8</sup>. Japan is also an important jurisdiction for companies from the regions and countries covered by the study to apply for

---

<sup>3</sup> Also previous study regarding patent litigation in Japan highlighted the doctrine's importance for business and deciding on the course of action regarding patents—e.g., see “Patent Infringement Litigation in Japan”, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIPII in collaboration with Okuyama, pp. 9-12 (2016).

<sup>4</sup> Shull J.S, Hara Y., Oomori T, *Patent Enforcement in Japan as Part of a Global Litigation Strategy*, *IP Litigator*, July/August, p.1 (2008).

<sup>5</sup> EPO 2023 (<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/countrydashboards>, accessed Sep. 29, 2024). According to the EPO index for 2023, it received 21,520 applications and granted 13,415 patents to applicants from Japan.

<sup>6</sup> “Intellectual property statistical country profile 2023 – Germany”, WIPO statistics database; (<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/de.pdf>, accessed Sep. 29, 2024).

<sup>7</sup> “Intellectual property statistical country profile 2023 – United States of America”, WIPO statistics database; (<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/us.pdf>, accessed Sep. 29, 2024). The report also confirms the following shares for other countries included in the comparative study: China -16.7%, Republic of Korea -14.9%, Germany -9.1%.

<sup>8</sup> “Intellectual property statistical country profile 2023 – China”, WIPO statistics database (<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/cn.pdf>, accessed Sep. 29, 2024). The report also confirms the shares for other countries included in the comparative study: US -26.1%; Republic of Korea -12.9%; Germany -10%; UK 4.3%.



patent protection. In 2024, applicants from the analyzed jurisdictions ranked in the ten top countries (regions) next to Japan regarding the highest number of patent applications filed at the Japan Patent Office (JPO), in the following order the U.S, China, Korea and Germany)<sup>9</sup>.

## **Chapter II. Patent litigation and doctrine of prosecution history estoppel in Europe**

### **1. Regulatory framework**

In Europe, a legal standard for determining the scope of patent protection is Article 69 of the European Patent Convention (EPC)<sup>10</sup>, which limits the scope of European patent protection to patent claims while allowing the description and drawings to serve as interpretative aids. The Protocol of Interpretation to Article 69 of EPC allows for the extension of the scope of European patents to elements equivalent to the claimed one, which sets the ground for a broad interpretation of patent claims under the doctrine of equivalence (DoE). The Protocol does not define “an equivalent element”. Some guidelines for European patents are provided by the EPO case law, according to which two means were equivalent if, despite having different embodiments, they fulfilled the same function with regard to the same result<sup>11</sup>. Still, according to the established case law of EPO, equivalents not disclosed in a published document must not be considered in assessing novelty, as this properly belongs to the examination for the inventive step.

While the practices in the most important European jurisdictions confirm the possibility of applying a broad interpretation of patent claims, national case law reveals differences in how the conditions for equivalence are understood and what the limitations of DoE are, including prosecution history estoppel. This undesirable inconsistency is particularly evident when national courts adopt divergent approaches in infringement disputes involving the same patent. Such divergence often stems from varying assessments of the relevance of a patent's prosecution history, leading to inconsistent judicial decisions across different jurisdictions.

Prosecution files, including statements, documents, and information from the patent holder or the relevant authority recorded during the patent application process and opposition or invalidity proceedings, are considered extrinsic evidence and are not deemed relevant for interpreting patent claims under the EPC and national patent regulations in Europe. However, during the revision of the EPC in 2000, a proposal to introduce a provision in the Protocol of Interpretation that would permit

---

<sup>9</sup> “IPO Status Report 2024”, Japan Patent Office, p.15 (2024).

<sup>10</sup> Adopted on October 5, 1973 in Munich.

<sup>11</sup> EPO BoA, T 0697/92, Jun. 15, 1994.

the consideration of statements made during opposition and invalidity proceedings that limit the scope of protection was discussed. However, this proposal was ultimately excluded from the final version of the revised EPC. The limited substantive provisions of the Agreement of a Unitary Patent Court (“UPCA”)<sup>12</sup> that provides a legal framework for the enforcement of European patents with unitary effects in the EU do not guide as regards the scope of unitary patent protection, the theory of equivalence, or prosecution history estoppel as a limitation.

## 2. Germany

### (1) General overview

The German litigation system is bifurcated. The regional courts in Düsseldorf, Munich, Mannheim, and Hamburg specializing in patent litigation, are responsible for patent infringement disputes and interpreting patent claims to determine the scope of patent protection. The civil courts are not allowed to decide on the patent's validity during an infringement proceeding, i.e., to declare a granted patent invalid. Only the German Patent and Trademark Office (in opposition proceedings) or the Federal Patent Court are competent to revoke a granted patent or declare it invalid. The Federal Patent Court decides on the patent's validity in the last appeal instance. The system risks parallel proceedings where a civil court and a national patent office can independently interpret patent claims, and parties can make contradictory statements regarding the understanding of claimed features and the scope of patent protection.

### (2) Doctrine of equivalence

Like Article 69 EPC, section 14 of the German Patent Act stipulates that *“the extent of the protection conferred by the patent and the patent application shall be determined by the patent claims. Nevertheless, the description and the drawings shall be used to interpret the patent claims”*.

Historically, German jurisprudence in patent infringement disputes was favourable for the broad interpretation of patent claims. The root of this approach was the concept of a general inventive idea, making it possible to include within the scope of a patent any technical information that, starting from the claims, a person skilled in the art can derive from the entire patent document.

After the introduction into German patent law of a normative basis for determining the scope of a patent based on the patent claims<sup>13</sup>, this liberal construction was replaced in practice by the test

---

<sup>12</sup> 2013/C 175/01, OJ C 175, 20.6.2013.

<sup>13</sup> § 14 Patentgesetz of 1980, previously Article 6A Patent Gesetz of 1976.

developed in the precedent-setting *Molded Curbone (Formstein)* case. It assumed the possibility of granting a broad scope of patent protection beyond the literal meaning of the claims (even beyond the description) based on a functional interpretation. This approach was modified in precedent *Schneidmesser v. Cutting Blade*<sup>14</sup>, confirming the condition for considering allegedly infringing embodiment as an equivalent (the same effect-obviousness- the same claim orientation). According to the proposed test developed by the court, for a “*deviating embodiment*” to infringe a patent under the doctrine of equivalents, it must:

- ① objectively be able to achieve the same effect as the technical teaching of the patent (*Gleichwirkung*),
- ② be obvious (*Naheliegen*) for the skilled person who can come up with it at the date of patent application without any inventive input (consideration), and
- ③ achieve the same technical effect in an equal way (has the same value), which can be identified by the skilled person interpreting the claim (*Gleichwertigkeit*).

As noted, the traditional DoE test does not include verification of prosecution history files.

### (3) Prosecution history estoppel

Under German patent law, information from granting, opposition, or invalidity procedures is not, in principle, the permissible source for interpreting patent claims, as not mentioned in § 14 German Patent Act. According to the traditional approach of the German courts, there are no grounds for retroactively correcting the patent holder's decision regarding the limitation of protection sought. The *Kunststoffrohrteil* decision took a firm stance on this issue, where the German Federal Court of Justice (BGH) confirmed that documents and statements made during national or European patent granting procedures are irrelevant for determining the scope of patent protection. The BGH emphasised that the final version of the patent document before the grant is predominant, and reference to other sources would be contrary to the requirement of legal certainty. Also, according to the BGH decision<sup>15</sup>, differences between the patent specification and the published patent application should generally not be considered when interpreting a patent. Similarly, recent lower instance court decisions failed to consider the patentee's argument regarding the limitation of the claimed variant during the patent-granting procedure.<sup>16</sup>

Although the relevance of declarations made during prosecution is generally disputed, there are examples of derivation from this approach.

---

<sup>14</sup> BGH, Decision of March 12, 2002, X ZR 168/00, IIC 2002/7, p. 873 [*Schneidmesser v. Cutting Blade*].

<sup>15</sup> BGH, Xa ZR 36/08, 2019 [*Gelenkanordnung*].

<sup>16</sup> LG Düsseldorf, decision of Apr. 3, 2014, **4b O 114/12** [*Eli Lilly and Company v. Actavis*]; OLG Düsseldorf, Decision of March 5, 2015, I-2 U 16/14 [*Eli Lilly and Company v. Actavis Group PTC*].

First, despite the principle that information from sources related to the grant of a patent cannot serve as an independent basis for assessment, German case law confirms the general possibility of using file prosecution information as a "guide to understanding the knowledge of the person skilled in the art in the field in question"<sup>17</sup>. Secondly, the relevance of prosecution files has been addressed in previously quoted landmark decisions to clarify further whether the claim has protected a subject matter that differs from or falls short of what is disclosed in the description (*Occlusion device*<sup>18</sup>, *Pemetrexed*<sup>19</sup>). These decisions confirm that although documents and statements from prosecution history have no legally binding effect on infringement proceedings, they may influence the perception of a person skilled in the art alongside other aspects relevant to claim interpretation.

Finally, the *Weichvorrichtung II* case identifies the situation where a prosecution file may be exceptionally allowed, namely where:

- ① a patent infringement dispute involves a party who participated in opposition or invalidity proceedings,
- ② the arguments regarding the scope of protection conflict with statements made during those proceedings

In such instances, these statements can be considered to resolve inconsistencies and clarify the initially claimed scope of protection<sup>20</sup>.

#### (4) Other limitations of the doctrine of equivalence - "omission doctrine"

The *Schneidmesser* test was further modified, particularly regarding the last questions aimed at clarifying whether a person skilled in the art can find out the same effect of a variant element by considering the teaching of the patent claim. Concerning this question, BGH introduced a significant limitation in the *Occlusion device*<sup>21</sup> decision by excluding these alternative variants disclosed in the description but not claimed from protection. According to the "selective decision" principle developed in the case, where the patentee disclosed several alternatives in the description equally effective at solving the problem but included only one in a claim(s) - the scope of patent protection is limited to that one claimed alternative.

---

<sup>17</sup> BGH, Decision of June 14, 2016, X ZR 29/15, IIC 2017/2, p. 208; BGH, Decision of Jun. 31, 2002 r., X ZB 12/00, I, GRUR 2002/6, s. 523 [Custodiol].

<sup>18</sup> BGH, X ZR 16/09, 2011, BGH, X ZR 43/13, 2015.

<sup>19</sup> BGH, Decision of Jun. 16, 2016, X ZR 29/15 [Pemetrexed]; See also: P. Widera, *Has Pemetrexed reviewed the Doctrine of Equivalence*, GRUR Int. 12, s. 1024–1030 (2017).

<sup>20</sup> Näger J., Steinbach F., *The interplay of patent prosecution and litigation in Germany*, 12 October 2017 (<https://www.iam-media.com/global-guide/iam-yearbook/2018/article/the-interplay-of-patent-prosecution-and-litigation-in-germany>, accessed, Sept. 19, 2024).

<sup>21</sup> BGH, Decision of May 10, 2011, X ZR 16/09, [2011] IIC 851 [Occlusion device].

According to the approach adopted by the BGH, if it is apparent from the claim that the right holder himself made a selective decision, i.e., chose one of the many disclosed options for achieving the desired technical result in a particular way, the assessment of protected equivalent variants covered by the claim must also take this choice into account. Consequently, considering this choice, only the expert's considerations could be considered based on the technical knowledge disclosed in the claim. The orientation of the person skilled in the art assessment to patentee intention inferred from the claims confirms the departure from the functional interpretation hitherto used in German jurisprudence. At the same time, this approach moves towards applying the narrower, purposive interpretation of claims characteristic to the English practice.

The "omission doctrine" introduced an important limitation of a broad interpretation of patent claims into German practice by assuming that disclosed but disclaimed (omitted) alternatives can not constitute infringing equivalents. It has been applied to the decisions of other German courts<sup>22</sup>. However, later BGH decisions, such as *V-förmige Führungsanordnung* BGH's judgement,<sup>23</sup> have softened this approach by confirming that mentioning specific embodiments in generic terms in description is insufficient to deny equivalent infringement<sup>24</sup>.

The BGB has not addressed a problem of unforeseeable equivalents in the interpretation of patent claims, so when the variant element was not known at the priority date, it was then developed. It seems that it should be excluded from patent protection unless it could be assumed that the person skilled in the art already knew of the variant element at the time of the priority date<sup>25</sup>.

### 3. United Kingdom

#### (1) General overview

The UK patent system is non-bifurcated, where infringement and validity are decided jointly in the same proceedings before the same court. When patent holders claim patent infringement in patent litigation, they often face patent invalidation counterclaims from defendants who deny infringement based on a claim of its invalidity. It means that the same civil court interprets patent claims to assess the patentability and scope of patent protection. In the system, the risk of

---

<sup>22</sup> See OLG Düsseldorf, Decision of Jan. 3, 2013, I-2 U 22/10; BGH, Decision of Sep. 13, 2011, X ZR 69/10, GRUR 2012/1, p. 45 [Diglycidverbindung], further discussed by: Bianchin S., *German Federal Supreme Court on the limits of infringement under the doctrine of equivalents in patent infringement proceedings (decision of September 13, 2011 - Case X ZR 69/10 - Diglycidverbindung/Diglycidyl Compounds)*, Berdehle, Pagenberg Report Vol. 5 p. 9-10 (2011).

<sup>23</sup> BGH, GRUR 2016, 1254.

<sup>24</sup> Erbacher M., *Equivalent patent infringement if only one possible embodiment is addressed by the claims*, 1. December 2016 (<https://www.boehmert.de/en/equivalent-patent-infringement-if-only-one-possible-embodiment-is-addressed-by-the-claims/>, accessed, Aug. 26, 2024).

<sup>25</sup> Regional Court Düsseldorf, Decision of Jan. 14, 2009 [Time-shifted TV], cited in Grabiński K, *Update on the German Approach on the Doctrine of Equivalence* 25th Annual Fordham IP Law & Policy Conference, 20 April 2017.

contradictory court interpretation is low, but still a demand for eliminating potential contradictory statements of patent holders.

One of the questions important for the consistency of understanding claimed features and relevant for a doctrine of equivalents and prosecution history estoppel is how to construe claims concerning equivalents when invalidity is concerned. According to the traditional view confirmed by the House of Lords in the *Synthon* decision, a claim should be interpreted in the same manner and have the same scope for the purposes of considering novelty and infringement. This question has been considered in a recent *Generics (t/a Mylan) v Yeda Research* dispute, in which the Patents Court held that the doctrine of equivalents does not apply when assessing novelty. As commented, this represents a significant change from the previous position in English patent law, ensuring consistency in interpretation standards when assessing patent validity and patent infringement<sup>26</sup>.

## (2) Doctrine of equivalence

Historically, the UK patent system has been tied to a narrow interpretation of patent claims, where the words and grammar of a patent claim were to be given their natural and ordinary meaning in the absence of ambiguity. However, the system gradually allowed a broader scope of patent protection than is explicitly implied by the literal theory of equivalents *sensu stricto*, but with the application of purposive construction, carried out through the lens of a patent holder's intention expressed in the wording of patent claims. In practice, applying this approach means that if the wording of the disclaimers is not clear and the meaning of the wording used in them deviates from the dictionary (conventional) meaning, the result of interpretation must be determined by the meaning that, according to the wording of the disclaimers, could be attributed by a patent holder. The principle also applies if it means an expansion of protection and even if it leads to an actual narrowing of protection. Regardless of this approach, which does not formally follow the application of equivalence theory as developed in the US or Germany, a kind of equivalence test has been developed in the *Catnic Components case*<sup>27</sup>, ‘formalised’ in landmark decisions in *Improver v. Remington*<sup>28</sup> (issued in a landmark ‘Epilady case’) and renamed in *Wheatley v. Drillsafe*<sup>29</sup>, as *Protocol questions*.

The questions relate to where a feature embodied in an alleged infringement falls outside the literal or contextual meaning of a term (phrase) included in a claim but within its language as properly interpreted. In that case, a court should answer the following :

---

<sup>26</sup> Strath, J. *Generics v Yeda Research Doctrine of equivalents does not [yet] apply when assessing novelty*, May, 2018, (<https://www.maucherjenkins.com/commentary/generics-ta-mylan-v-yeda-research-doctrine-of-equivalents-does-not-yet-apply-when-assessing-novelty>, accessed Aug. 29, 2024).

<sup>27</sup> House of Lords, [1982] R.P.C. 183 [*Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*].

<sup>28</sup> High Court, Decision of 16 May 1989 [1990] F.S.R. 181 [*Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd.*].

<sup>29</sup> Court of Appeal, Decision of Jul. 5, 2000 [2001] R.P.C. 7 [*Wheatley v. Drillsafe*].

- ① "Does the variant have a material effect on how the invention works? If yes, the variant is outside the claim. If no
- ② Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been obvious at the patent's publication date to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes –
- ③ Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim"<sup>30</sup>.

The equivalence test was further confirmed in 2003 in *Kirin-Amgen v. Transkaryotic*<sup>31</sup> in respect the rule from Article 2 of the Protocol of Interpretation to Article 69 EPC legalising equivalents in relation to the determination of the scope of European patents.

In 2017, the UK Supreme Court revised Protocol questions in a landmark *Actavis UK v Eli Lilly*<sup>32</sup>, by confirming the essential role of a person skilled in the art in a departure from a normal interpretation of patent claims, which should always be a starting point. When this test fails, and the item may be characterised as a variant, the question still may be relevant as to whether it nonetheless infringes "because it varies from the invention in a way which is immaterial". According to the court guidelines, the following questions should be considered by a court as a guide to the question of materiality:

- ① "1. Notwithstanding that it is not within the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent, does the variant achieve substantially the same result in substantially the same way as the invention, i.e. the inventive concept revealed by the patent?
- ② Would it be obvious to the person skilled in the art, reading the patent at the priority date, but knowing that the variant achieves substantially the same result as the invention, that it does so in substantially the same way as the invention?
- ③ Would such a reader of the patent have concluded that the patentee nonetheless intended strict compliance with the literal meaning of the patent's relevant claim(s) was an essential requirement of the invention?"

To establish infringement where there is no literal infringement, a patentee has to establish a positive answer to the first two questions and a negative answer to the third one.

<sup>30</sup> Court of Appeal, Decision of Jul. 5, 2000 [2001] R.P.C. 7 [Wheatley v. Drillsafe].

<sup>31</sup> House of Lords, Decision of Oct. 21, 2004) [2004] UKHL 46 [Kirin-Amgen Inc v Transkaryotic Therapies Inc].

<sup>32</sup> UK High Court, Decision of Jul. 17, 2017 [2017] UKSC 48 [Eli Lilly & Co v. Actavis UK Ltd & Ors]. The case concerned a European patent claiming the use of the active ingredient pemetrexed disodium in combination with vitamin B12 to block the growth of the tumor. The dispute involved an allegedly infringing drug comprised of pemetrexed dipotassium, which is a different type of pemetrexed salt. Although an original patent description of the patented drug disclosed antifolates as an intrinsically suitable class of salts, only pemetrexed disodium had been selected from the pemetrexed salts during the grant procedure.

### (3) Prosecution history estoppel

The prosecution history estoppel doctrine has not been formally adopted under UK patent law, neither as a part of an equivalent infringement test nor a general concept prohibiting acting in bad faith or abusing rights. In practice, the court's approach to valuing prosecution files to interpret patent claims is not uniform and is subject to development<sup>33</sup>.

Historically, in several decisions, courts have explicitly confirmed the irrelevance of the patent's prosecution history, pointing out both the lack of a normative basis for applying it and the decisive role of the patent claims in determining the scope of a patent<sup>34</sup>.

In a landmark *Kirin-Amgen* case<sup>35</sup> concerning the practice of other European courts, Lord Hoffmann expressed a view that using the patent office file in aid of patent claim construction should “be discouraged, if not prohibited”. The court provided two arguments to support the approach. First, the meaning of the patent should not change according to whether or not the person skilled in the art has access to the file. Second, as observed, it is frequently impossible to know, even based on the file, the reason for some inexplicable limitation in the extent of the monopoly claimed. However, some other decisions argued that there is a difference between referring to the patentee's statements and declarations to expand the scope of the claims and referring to them to limit it was pointed out. As third parties do not have access to such a patent granting history, the court said, it would be unfair to expect that it could provide a basis for constructing protection broader than the wording of the claims<sup>36</sup>.

More recent case law seems to confirm a trend more favourable to applying this form of limitation of a theory of equivalence, but it is still inconsistent. A known European dispute, *Activis v Eli Lilly*, over an infringement of a patent relating to using the anti-cancer drug pemetrexed disodium with vitamin B12 gives an example. The disputed issue was whether or not the words “pemetrexed disodium” used in the patent claims cover any forms of pemetrexed pharmaceutically acceptable or only a specific variant of pemetrexed disodium. One of the aspects assessed by the court was a reference to the patent granting history, which showed that the patentee changed the original wording of the claims, replacing and then clarifying the previously disclosed substance in the claim<sup>37</sup>. The

---

<sup>33</sup> See Appeal Court, Decision of Oct. 29, 2001 [2002] F.S.R. 28 [Rohm & Haas v. Collage], where a court confirm that prosecution files could help in interpreting patent claims.

<sup>34</sup> See High Court, Decision Apr. 11, 2001 [2002] R.P.C. (1) 1 [Kirin-Amgen v. Roche Diagnostic], where a court shared a sceptical view on the applicability of a prosecution history estoppel; Court of Appeal, Decision of May 23, 2000, [2001] R.P.C. (1) 1, CA [Bristol-Myers Squibb v. Baker Horton]; Court of Appeal, Decision of Mar. 17, 2004 [2004] EWHC 474 (Ch) [Russell Finex Ltd v. Telsonic AG].

<sup>35</sup> UK House of Lords, Decision of Oct.21, 2004 [2004] UKHL 46 [2005] RPC 9 [Kirin-Amgen, Inc. v Hoechst Marion Roussel Ltd.].

<sup>36</sup> See High Court (Patents Court) decision of Aug. 20, 1998 [1998] EWHC Patents 300 [Bristol-Myers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals, Inc. v. Napro Biotherapeutics Inc].

<sup>37</sup> Amendments were made by a patent applicant before EPO, following official communication from the EPO examiner with objections on novelty and inventive step and under Article 83 EPC (disclosure) and Article 84 EPC (clarity).



court has expressly recognised the aim and importance of prosecution history estoppel by noticing that “the court should not shut its eyes to the prosecution file but should ensure a patentee did not abuse the system by accepting narrow claims during prosecution and then arguing for a broader construction in a subsequent infringement action”<sup>38</sup>.

What is important to notice, while proposing a new equivalency test, the court identified cases in which patentees resort to arguments on equivalents, namely where the patent has been poorly drafted (as in *Improver*); technology has moved on significantly since the patent was filed (as in *Kirin-Amgen*), and the patentee regretted a decision taken during prosecution. By identifying the third one, a direct link between the doctrine of equivalence and prosecution history estoppel was clearly identified.

In several following decisions, the UK courts took a different approach to applying a prosecution history estoppel doctrine, however not consistently. After an initial favourable approach of the lower instance court<sup>39</sup>, the Court of Appeal<sup>40</sup> considered whether estoppel could be a tool for interpreting patent claims under UK patent law. Although the court did not make a formal judgement on this point, it nonetheless showed a view that the prosecution history of a patent application was not relevant for correcting the interpretation of patent claims, as patent offices assess patentability, not the scope of protection conferred by the claims. The dispute resulted in a landmark UK Supreme Court decision that has significantly influenced national patent infringement standards by setting new criteria for applying a doctrine of equivalents. Among determining new test for the theory of equivalence, Lord Neuberger, in the *Actavis v. Eli Lilly* decision, presented “a sceptical but not absolutist (...)” approach, allowing for prosecution history, albeit exceptionally<sup>41</sup>. The proposed exceptional conditions apply only in two cases, namely:

- ① if the disputed issue is genuinely unclear and only the contents of the documentation from the administrative proceedings stage can conclusively resolve the issue;
- ② if the omission of the history of the patent grant would be contrary to the public interest, infringed in a situation where the patentee before the patent office has firmly declared that the scope of the patent does not include a variant of the invention that indicates that it has been infringed<sup>42</sup>.

Although *Actavis v Eli Lilly* expressly confirmed the limited applicability of the prosecution history, the UK courts maintained reservations in applying a doctrine and finding and clarifying circumstances sufficiently supporting the application of the exemptional conditions. For instance, in

---

<sup>38</sup> Cox R., Spink S., *UK claim construction: return of the Protocol questions and file wrapper estoppel*, GRUR Int., p. 203-204 (2015).

<sup>39</sup> UK High Court, Decision of May 15, 2014 [2014] EWHC 1511 (Pat) [Actavis UK Ltd v Eli Lilly & Company].

<sup>40</sup> Decision of June 201, [2015] EWCA Civ 555 [Actavis UK Ltd v Eli Lilly & Company].

<sup>41</sup> UK High Court, Decision of Jul. 17, 2017 [2017] UKSC 48 [Eli Lilly & Co v. Actavis UK Ltd & Ors].

<sup>42</sup> UK High Court, Decision of Jul. 17, 2017 [2017] UKSC 48 [Eli Lilly & Co v. Actavis UK Ltd & Ors].

*L'Oréal v RN Ventures LTD*, a court emphasised that reference to the prosecution history “is the exception and not the rule” and rejected a reference to granting files by looking at both circumstances identified in *Actavis v Eli Lilly* to cover a variant claimed as infringing equivalent. It was not found that the applicant's statements amounted to a clear disclaimer, and there was a duty to correct any misunderstanding about the scope of the claims on the examiner's part.

A similar approach is that not all amendments and statements evidenced in prosecution made to meet patentability are relevant for applying prosecution of *Ice-World's* European patent. In a dispute, a defendant submitted evidence from the prosecution showing the applicants' intention to exclude variants by amendments in response to patentability requirements objection from an examiner. However, a court found that it was impossible to determine whether the objection raised by the examiner was correct and relevant for determining the scope of protection, thus considering prosecution files as not pertinent to resolving the disputed issue conclusively<sup>43</sup>. The defendants failed to apply the prosecution history defence in several other decisions, including e.g. *Regen Lab SA v Estar Medical Ltd & Ors*<sup>44</sup>, where the court found no effect of objections regarding prior art during a granting procedure on the scope of the claim.

In *Illumina Inc and Ors v Premaitha Health Plc and Anor, the*<sup>45</sup> alleged infringer was similarly unsuccessful in its attempts to rely on a limitation added to the claim by the patentee during opposition to avoid objections of insufficient disclosure, even though he claimed that in a case it would be contrary to the public interest for the contents of the prosecution history to be ignored. The dispute involved non-invasive prenatal diagnosis means of testing a foetus for the presence of certain genetic disorders by taking a sample of the mother's blood, where the health and safety issues were subject to public interest for meeting sufficient disclosure requirements. However, the court found, “as it is often the case with arguments based on prosecution history, greater knowledge of the contents of the file suggested otherwise” and didn't find conditions for an exemptional use of prosecution files.

#### (4) Other limitation of the doctrine of equivalence

##### (i) “Prior art defence”

The *Actavis UK v Eli Lilly* test has remained a main reference point for UK practice regarding the standards for determining equivalent patent infringement. Still, it is also a milestone in discussing

---

<sup>43</sup> Huges R. Lord Kitchin applies the “markedly different” infringement approach in *Actavis v Eli Lilly* in *Icescape v. Ice-World*, October 24, 2018, (<https://ipkitten.blogspot.com/2018/10/lord-kitchin-applies-markedly-different.html> - accessed, Sept. 7, 2024).

<sup>44</sup> UK High Court, Decision of Jan 18, 2019 [2019] EWHC 63 (Pat) [[2019] EWHC 63 (Pat)] [*Regen Lab SA v Estar Medical Ltd & Ors*].

<sup>45</sup> UK High Court (Patents Court), Decision of Nov. 21, 2017 [2017] EWHC 2930 (Pat) [*Illumina, Inc and others v Premaitha Health Plc*].

the possibility of including prosecution files in the patent claim interpretation as a limitation of a theory of equivalence and defence in patent infringement proceedings. Next to a doctrine of prosecution history estoppel other limitations have been developed in a case law.

The first one is the ‘prior art defence’ (*Gillette defence*), also known in other jurisdictions (e.g. in Germany as the *Formstein defence*), which allows for excluding equivalences disclosed in the prior art. It is based on the ground that an alleged infringer can show that an allegedly infringed equivalent of a patent lacks novelty or is an obvious variant of the claimed invention. The defence has been recognised in some patent infringement disputes, including *Vernacare Limited v Moulded Fibre Products Limited*<sup>46</sup> and others<sup>47</sup>. Also, the UK Patent Office guidelines - UK Manual of Patent Practice (as amended 2023) refers to it in section 125, “Scope of the patent” para. 17.8 indicating the possibility of such a mechanism. This is perceived as an acknowledgement of the relationship between filing and infringement proceedings and an effort to provide a solution to ensure legal certainty and guarantee the same scope of a patent at different stages of its legal existence.

(ii) “Omission doctrine”

The second defence regards the ‘deliberate omission’ limitation developed in Germany, similar to the ‘dedication rule’ used in the US doctrine of equivalence. It assumes no patent infringement by equivalence if the description discloses several possibilities for achieving the technical effect, including one claimed as equivalent. Still, only one of those possibilities is included within the claims. In *L’Oréal v RN Ventures LTD*<sup>48</sup>, the judge refused to decide whether this German concept should be transferred to the UK doctrine of equivalence test. Instead, it confirmed that similar results on infringement could be achieved based on “normal interpretation” and consideration of the specification with the claims.

#### **4. Unitary patent system - the Unitary Patent Court approach to prosecution history estoppel**

Beginning in June 2023, the centralized Unitary Patent Court (UPC) is fully operational in the EU to resolve disputes over the infringement and validity of European patents with unitary effects (unitary patents). Although the court has issued only a limited number of decisions, it has already provided opinions on the possibility of applying a prosecution history to determine the scope of European patents.

---

<sup>46</sup> UK High Court, Decision of Dec. 2023 [2022] EWHC 2197 (IPEC) [*Vernacare Limited v Moulded Fibre Products Limited*].

<sup>47</sup> See, e.g. UK High Court, Decision of May 26, 2021, [2021] EWHC 1377 [*Facebook v Voxel*].

<sup>48</sup> UK High Court, Decision of Feb.5, 2018 [2018] EWHC 17 [*L’Oréal Société Anonyme RN Ventures Ltd.*].

In an early decision in *10x Genomics, Inc. v NanoString*, the UPC presented an approach different from the formal position of the European courts on the possibility of including prosecution history to determine patent infringement. Namely, the Munich Local Division considered the patent application as filed at the EPO as usable aid to the interpretation of the scope of a patent in connection with amendments made during examination proceedings. This approach was, however, not shared by the Court of Appeal, which, with the line of established view, confirmed that Article 69 of the EPC and the Protocol on its Interpretation, the patent claim is not only the starting point but the decisive basis for determining the scope of protection of a European patent<sup>49</sup>. According to the decision, this provision, together with Art. 24(1)(c) UPCA are sources indicating documents that shall be used to interpret claims and determine the scope of protection. As the court noted, this does not mean that the patent claim merely serves as a guideline and that its subject matter also extends to what, after examination of the description and drawings, appears to be the subject matter for which the patent proprietor seeks protection. Based on that, the court refused statements made by the applicant in the granting procedure, which - in its view - are not admissible for interpretation.

In another dispute between *Ortovox Sportartikel GmbH v. Mammüt Sports Group AG and Mammüt Sports Group GmbH*, while granting a preliminary injunction, the court confirmed that a grant file should not be taken into account “in principle when interpreting the patent”<sup>50</sup>. As the court explained, “mere statements made during the grant procedure do not initially have any significance in terms of limiting the scope of protection” and that “at most, they can have an indicative meaning as to how the person skilled in the art can understand the feature in question”. As noted, the decision referred to the German case law, which confirmed the national influences of the UPC judge's decision and the lack of an autonomous position. At the same time, the approach taken in the decision includes an “in principle” disclaimer, which possibly leaves flexibility for further discussion in special circumstances of a case. On the one hand, the position of the UPC is straightforward as the court highlighted that “in applying these principles, the aim is to combine adequate protection for the patent proprietor with sufficient legal certainty for third parties” On the other hand, is surprising, as courts in another jurisdiction base on the same role of claims and description support relevance of prosecution history as a tool of ensuring the same legal certainty. It also does not leave any flexibility for exemptional situations, which would justify the supplementary role of statements made during prosecution, which is an even more strict approach from one that “sceptical but not absolute” view of the discussed European case law. In the author's opinion, flexibility in interpretation is, however, possible through the reference to a person skilled in the art as a binding point for interpreting patent

---

<sup>49</sup> Decision of Feb. 26, 2024, App\_576355/2023, UPC\_CoA\_335/2023 [*NanoString v 10x Genomics*].

<sup>50</sup> Düsseldorf Local Division, Decision of Dec.11, 2023 *Ortovox Sportartikel GmbH vs Mammüt Sports Group AG and Mammüt Sports Group GmbH*.

claims. As far as the EPO database is publicly available, it could be argued that the information in prosecution files is a source of technical knowledge of such an expert, which can then influence an interpretation of patent claims.

## **Chapter III. Patent litigation and doctrine of prosecution history estoppel in the U.S. and Asia**

### **1. The U.S.**

#### **(1) General remarks**

In the U.S., the following institutions are part of the patent litigation system and are involved in the interpretation of patent claims:

- 1) the U.S. district courts, which adjudicate patent infringement actions and resolve invalidity disputes;
- 2) the United States International Trade Commission (USITC), which investigates complaints alleging patent infringement with respect to imported goods; and
- 3) the Patent Office, which prosecutes patents and now features a Patent Trial and Appeal Board (PTAB) that reviews patent validity.

#### **(2) Doctrine of equivalence**

The U.S. patent law is considered a root of prosecution history estoppel as a rule of interpretation of patent claims for application of DoE<sup>51</sup>. The U.S. case law recognises the broad interpretation of patent claims, extending it for equivalents under two alternative tests. Historically, the first the U.S. Supreme Court is a “triple identity - function-way-result” test, under which a subject matter would be regarded as infringing a patent on the doctrine of equivalents if it:

- ① performs substantially the same function
- ② in substantially the same way
- ③ obtain the same result

---

<sup>51</sup> See Chandler T., W. Prosecution History Estoppel, The Doctrine of Equivalence and the Scope of Protection, *Harvard Journal of Law and Technology*, Vol. 13, No 3 pp. 465-520 (2000); Adelman M., *The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel – United States Developments*, CASRIP Publication Series: Rethinking Intellectual Property, Vol. 6, p. 84–93 (2006).

### (3) Prosecution history estoppel

The second and later is the “insubstantial differences” test proposed in *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* decision<sup>52</sup>. It requires that the attacked embodiment is not substantially different from the patented invention. The test relies on the time of infringement as relevant for the knowledge of interchangeability and assessing whether an accused element is equivalent to a claimed element. The plays a central role in the development of DoE and its limits in the U.S. It recognised the need and tools for securing public notice function played by patent claims by a balanced application of DoE and special safe measures against its broad and “uncontrolled” application by:

- ① the application of all element's rules supporting the definitional function of patent claims that should ensure legal certainty for third parties as regards subject matter disclosed in a patent claim,
- ② recognising the prosecution history estoppel as a mechanism to prevent a patent holder from asserting that a claim covers subject matter that was surrendered during the patent application process to secure a grant of a patent<sup>53</sup>.

As indicated, the *Warner-Jenkinson* decision, as a source of prosecution history estoppel, was used as a rule of construction of patent claims to assess equivalent infringement. It also determined the conditions under which courts should apply it. It clarified that the reason for making an amendment is generally irrelevant to this doctrine unless the patent holder can demonstrate that it was made for reasons unrelated to patentability.

Further development of prosecution history estoppel based on case law has brought significant changes in applying this mechanism, from a radical expansion of the scope of prosecution history estoppel to the actual, more balanced approach. An expansive, albeit temporary, solution was adopted in the *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (Festo I, 2000)*, strengthening the impact of amendments during prosecution. According to that controversial approach:

- ① every restricting amendment made to fulfil the requirements by patent law may give rise to an estoppel;
- ② "a substantial reason related to patentability" is not limited to overcoming prior art but includes other reasons related to the statutory requirements for granting a patent
- ③ an unexplained narrowing amendment is presumed to have been made to satisfy the requirements of patent law
- ④ "voluntary" claim amendments are treated the same as other claim amendments<sup>54</sup>;

---

<sup>52</sup> Sup. Court, Decision of Mar. 5, 1997, 520 U.S. 17 (1997) [*Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*].

<sup>53</sup> Shidara R., Comparison of Equivalent Theory with Major Foreign Countries, Institute of Intellectual Property, Study on Patent Claim Interpretation (II), p. 55-65 (2003).

<sup>54</sup> See more in *Recent Developments In Prosecution History Estoppel, Special Report*, Feb 11, 2001, Oliff & Berridge, p. 1-3 (2001).

In other words, under *Festo I, 2000*, if the claim amendment creates prosecution history estoppel, no range of equivalents is available for the amended claim prosecution history estoppel, resulting in a “complete bar”). The decision was widely criticized for limiting the value of patents and not promoting sufficient incentive for innovation while not increasing the predictability of the outcome under the conditions proposed, confirmed by the inconsistent case law<sup>55</sup>.

The “complete bar” approach was revised in *Festo (Festo 2, 2002)*<sup>56</sup>, and replaced by the U.S. Supreme Court with a “flexible bar” allowing patentees to rebut this presumption if they can demonstrate one of the following cases, in which the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence;

- ① the equivalent may have been unforeseeable at the time of the application
- ② the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question<sup>57</sup>
- ③ there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question.

The patentee should bear the burden of showing that the amendment does not surrender the particular equivalent.

Pos-*Festo* case law developments confirm the relevance of the “flexible bar” approach and availability of two forms of prosecution history estoppel: (1) amendment-based estoppel in case of making a narrowing amendment to the claim, (2) argument-based estoppel” when a patent applicant surrenders scope of a claim through argument to the patent examiner<sup>58</sup>. As the study indicates, the prosecution history estoppel is the most frequent defence raised by alleged patent infringers<sup>59</sup>. Other ones include the “all-elements” rule (mentioned above) and the public dedication rule (commented on below).

#### (4) Other limitations of the doctrine of equivalence

Similarly, as in Europe, prior art defence is available in the U.S. as the limitation of DoE<sup>60</sup>. A patent holder can not seek protection for a range of equivalents which are part of state-of-the-art. The

---

<sup>55</sup> Onderick, P.C., *Narrowing Claim Amendment or Just Redefining the Invention: Prosecution History Estoppel and the Doctrine of Equivalence under Turbo Care v/ General Electric*, 4 Minn. Intell. Prop. Rev. 123, p. 123-150 (2002).

<sup>56</sup> US Court of Appeal, Decision of May 28, 2002, 535 U.S. 722 (2002) [*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co - Festo II.*].

<sup>57</sup> As the Supreme Court noted, “Unfortunately, the nature of language makes it impossible to capture the essence of a thing in a patent application. (...) If patents were always interpreted by their literal terms, their value would be greatly diminished”.

<sup>58</sup> Case No. 19-1163 (Fed. Cir. Nov. 22, 2019) (Stoll, J). [*Pharma Tech Solutions, Inc. v. LifeScan, Inc.*].

<sup>59</sup> Prosecution history estoppel forms 27%, while accused infringers prevailed in (69%). It is followed by the “all-elements” rule (18%), the public dedication rule (5%) and the prior art bar (4%), according to the findings published in Lim D., *The (Unnoticed) Revitalization of the Doctrine of Equivalents*, 95 St. John's L. Rev. 65, p. 109, (2021).

<sup>60</sup> Fed. Cir, Jul 27, 1990, 904 F.2d 677, (Fed. Cir. 1990) [*Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs.*].

US case law, similar to courts of other compared jurisdictions, applies the public dedication rule as one of the forms of limitation of a DoE, with a similar aim and justification as prosecution history estoppel. In the landmark decision incorporating a principle to a patent construction *Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., Inc.*<sup>61</sup>, the court confirmed that by disclosing the subject matter in the specification but not including it in a claim, a patentee may disclaim equivalents and “dedicate the unclaimed subject matter to the public”<sup>62</sup>. The limitation is known in European patent law as the “omission doctrine”.

## 2. China

### (1) General overview

The Chinese patent system is a bifurcation system, where the patent invalidation procedure<sup>63</sup> is independent and parallel to the patent infringement procedure, which often involves patent invalidity defence. The sole discretion in China to examine and decide whether a patent is invalid has the “China National Intellectual Property Administration” (CNIPA). Courts, as an appeal instance, can re-examine, turn over, or confirm CNIPA’s decision in the litigation procedure, but courts cannot directly rule on patent validity. CNIPA and its branches can conduct administrative patent enforcement actions, including administrative decision-finding patent infringement.

The CNIPA and the Ministry of Justice released a document in February 2021 to promote best practices developed by the local authorities on administrative adjudication on patent infringement disputes. These include promoting the “Joint oral hearing” mechanism to ensure the unified construction of patent claims while keeping separate decisions by the SPC IP and civil tribunals.

### (2) Doctrine of equivalence

As provided by Article 59 of the Patent Law of the People’s Republic of China, the scope of protection of an invention’s patent right shall be determined by its claims. The description and drawings may be used to interpret the content of the claims. The infringement occurs if the allegedly infringing invention falls within the scope of the patent. If no literal infringement is found, the doctrine of equivalents can apply. Similarly to other countries, Chinese patent law does not explicitly stipulate the doctrine of equivalence and its limitations. However, both concepts are

---

<sup>61</sup> Fed. Cir, Decision of Mar. 28, 2002, 285 F.3d 1046, 1054, (Fed. Cir. 2002) [*Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., Inc.*]

<sup>62</sup> Lim D., *The (Unnoticed) Revitalization of the Doctrine of Equivalents*, 95 St. John’s L. Rev. 65 (2021).

<sup>63</sup> Study on China Patent Invalidation System, ([https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2022/Study%20on%20Patent%20Invalidation%20System%20in%20China\\_EN.pdf](https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2022/Study%20on%20Patent%20Invalidation%20System%20in%20China_EN.pdf), accessed, Aug.14, 2024).



developed and adopted in national patent law.

China's doctrine of equivalents is a preliminary recognised in judicial interpretations. Article 17 of the Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law to the Trial of Patent Dispute Cases (2001 and 2015), has recognised and defined "an equivalent feature" as a feature that, "as compared to the feature described in a claim, performs substantially the same function by substantially the same means, produces substantially the same effect, and can be associated by an ordinary person skilled in the art without any inventive work."

In general, this definition aligns with an equivalency test developed in Europe by requiring the following to be assessed for the determination of whether the third party's invention creates an equivalent infringement:

- ① substantially the same means;
- ② substantially the same function;
- ③ substantially the same effect; and
- ④ possibility of being associated with a person skilled in the art without any inventive work

In contrast to Europe, where most courts recognise the time of filing a patent application as a relevant point of reference for determining the obviousness of an equivalent, the Interpretation rules refer to "the time when the alleged infringing act occurs"<sup>64</sup>. This follows the U.S. and Japan approach.

The above methodology for determining equivalent patent infringement, known as the "three (basically identical) plus one (obviousness)" approach<sup>65</sup>, involves the 'function-way-result' analysis applied by the U.S. courts. To be considered an equivalent technical feature, the alternative feature should pass the function-way-result test (perform substantially the same function in substantially the same way to obtain substantially the same result). The limitation of applying the claim interpretation rules for functional features is confirmed by the landmark Supreme Court in *Valeo Systemes D'Essuyage vs. Lukasi Car Accessories (Xiamen) Co. Ltd. and Fuke Car Accessories (Xiamen) Co. Ltd. et*)<sup>66</sup>. As in other countries, the all-element rule test applies when determining equivalence in China.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> As Article 8 of the Interpretation Guidelines of the Supreme People's Court on Several Issues states," where, as compared to the technical features that are stated in the written descriptions and the attached drawings and are essential for achieving the aforesaid functions or effects, the corresponding technical features of an alleged infringing technical solution adopt substantially the same means, to achieve the same functions and obtain the same effects, and can be contemplated without involving inventive step by a skilled person in the art at the time of the occurrence of the alleged infringement, the competent people's court shall determine that such corresponding technical features are identical or equivalent to the functional features".

<sup>65</sup> Xu, J.& the China IPR SME Helpdesk, "A practical overview of the doctrine of equivalence in China", NEWS BLOG (September 20, 2020), ([https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/practical-overview-doctrine-equivalence-china-2020-09-29\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/practical-overview-doctrine-equivalence-china-2020-09-29_en), accessed September 12, 2024).

<sup>66</sup> [(2019) Supreme Law Zhimin No. 2], China Guiding Case No. 115.

<sup>67</sup> See: Article 7 of the Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues

"Where an allegedly infringing technical solution comprises technical features identical or equivalent to all the technical features recited in the claim, the courts shall determine that said technical solution falls into the scope of protection of the patent right; where by comparison with all the technical features recited in the claim, the allegedly infringing technical solution lacks more than one technical features, the courts shall determine that the allegedly infringing technical solution does not fall within the scope of protection of the patent right."

### (3) Prosecution history estoppel

Although patent regulations in China do not provide provisions on the doctrine of prosecution history estoppel, it has been adopted into China's patent system and further developed through subsequent editions of judicial interpretation guidelines for patent infringement disputes, case law, and a legal doctrine. The concept is justified by a general principle of good faith and fairness under civil law. The "full estoppel" confirms the prosecution history estoppel's pivotal role in China. This means that the patentee is not only estopped in infringing proceedings on amendments and statements made earlier in patent granting and invalidation procedures but also by those made in earlier infringement proceedings<sup>68</sup>. However, if amendments are "expressly rejected" by the patent office or a court, estoppel does not apply, as these changes did not influence the grant or maintenance of the patent.

Judicial interpretation guidelines for patent infringement disputes recognise the possibility of applying a doctrine of prosecution history estoppel and the criteria for its application<sup>69</sup>. Article 6 of Interpretation by the Supreme People's Court on Some Issues Concerning the Application of Laws to the Trial of Patent Infringement Disputes No. 21 2009, "Rule 6 of the Interpretation"), obliges the courts not to support statements made by a patent holder during an infringement proceeding aimed at proving that the scope of a patent covers those technical solutions (features) that the patentee has surrendered through an amendment of the original patent claims (specification) or observation during the granting or invalidation procedures (abandon a technical solution).<sup>70</sup> According to the guidelines, courts should not consider such a solution to be included in the patent's protection scope as an equivalent infringement during the infringement proceedings. To apply the doctrine of prosecution estoppel, such statements must constitute a clear and unmistakable surrender of claim scope.

The rules for determining consequences of abandoning a technical solution during prosecution are clarified in the updated Interpretation by the Supreme People's Court on Some Issues Concerning the Application of Laws to the Trial of Patent Infringement Disputes (2016) No. 1. According to Article 13, the rule does apply to both restrictive amendments or statements to the claim, description and drawings. However, the prosecution history does not apply if a patent holder can prove that the amendments were "expressly rejected" (definitely denied) by the office during the patent examination procedure or by a court in administrative litigation granting or verifying a patent.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Huaiwen H., *Doctrines of Estoppel in Patent System in China*, *China Patents & Trademarks*, No 1, 2010 p. 10.

<sup>69</sup> Shein, Ch. Guo, Prosecution History Estoppel, ([https://www.lindapatent.com/en/info/insights\\_patent/2023/0529/1861.html](https://www.lindapatent.com/en/info/insights_patent/2023/0529/1861.html) accessed, Aug.20, 2024).

<sup>70</sup> Article 6 of Interpretation by the Supreme People's Court on Some Issues Concerning the Application of Laws to the Trial of Patent Infringement Disputes No. 21 (2009).

<sup>71</sup> Article 13 of *Interpretation by the Supreme People's Court on Some Issues Concerning the Application of Laws to the Trial of Patent Infringement Disputes*, Judicial Interpretation No. 1 (2016).

Additionally, Beijing High People's Court *Guidelines for Patent Infringement Determination* (2017) further defines and confirms a prosecution history estoppel as a limitation on the doctrine of equivalence (Article 61) and provides specific rules for its application for application of estoppel (Article 64)<sup>72</sup>. A burden of proof lies a patent holder. If it is proved that the amendments were “expressly rejected” (thus did not influence the patent office decision), the estoppel rule does not apply to the surrounding solutions.<sup>73</sup> The practical problem concerns the uniform interpretation of the “expressly rejected” condition, as the guidelines and case law do not clarify whether it should be understood - broadly or restrictively. For example, whether prosecution history estoppel is triggered may arise if an office in a final written decision neither agrees nor disagrees with a patentee's arguments regarding the amendment or statement. According to one view, “express rejection” should be interpreted broadly, covering both explicit and implied rejection. However, according to the commentators' opinion, it should be read strictly, covering only explicit rejection<sup>74</sup>. In any case, observation, if any restrictive amendment or a statement influenced the final decision in the sense that the patent application was granted or the patent was maintained, could also be important for an overall assessment<sup>75</sup>.

Prosecution history estoppel is an important rule under Chinese law that protects the public interest. Even though the alleged infringer does not defend himself by referring to prosecution history estoppel, the Chinese courts are entitled to apply it *ex officio* and confirm the scope of protection based on the facts established and available in the court's records<sup>76</sup>. This practice differs from other compared jurisdictions. The case law confirms the practical role of this tool.

The dispute *Shenzhen City Xinhualong Technology Co., Ltd. and Deng Yuzhi*, (2020) resolved by the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court confirms if, after reading the claims and specifications, a person skilled in the art can conclude that the patent applicant or patentee has deliberately emphasised the linguistic meaning of a certain feature in the claims, to exclude specific technological solutions intentionally, the doctrine of equivalents shall not be applied to bring the

<sup>72</sup> Articles 61-64 of *Patent Infringement Determination Guide*, (2017)

<https://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=33921&lib=law>

<sup>73</sup> D. Weike, H. Juan, “China”, *An international Guide to patent case management for Judges*, WIPO 2023, p. 129.

<sup>74</sup> Supreme Patent Court, Decision of Dec. 22, 2017, *Cao Guilan, etc. v. Chongqing Lifan Automobile Sales Co*, cit. in Zhang H., Li R., Li Y, “China's Supreme Court Clarified the Doctrine of Prosecution History Estoppel”, October 17 (2018), (<https://patentblog.kluweriplaw.com/2018/10/17/chinas-supreme-court-clarified-doctrine-prosecution-history-estoppel/>, accessed Aug. 18, 2024).

<sup>75</sup> *Cao Guilan v. Chongqing Lifan Automobile Sales Co.*, MS No. 1826 (Sup. People's Ct, 2017), cited in D. Weike, H. Juan, “China”, *An international Guide to patent case management for Judges*, WIPO, p. 130 (2023).

<sup>76</sup> See *Shen Qiheng v. Shanghai Shengmao Traffic Engineering Co*, MSZ No. 239 (Sup. People's Ct, 2009). G. Jui-Hsien Huang, *Prosecution History Estoppel: Differences in Regulations between U.S., China, and Taiwan and Suggested Strategies*, (<https://www.aipla.org/list/innovate-articles/prosecution-history-estoppel-differences-in-regulations-between-u.s.-china-and-taiwan-and-suggested-strategies>, accessed August 6, 2024).

excluded technological solutions into the protection scope of the patent<sup>77</sup>.

In *Hubei Wushi Pharmaceuticals Group Co., Ltd. v. Aonuo (China) Pharmaceuticals Co., Ltd. and Wang Junshe*<sup>78</sup>, the court held that through amendment from a general term ('soluble calcium') to a specific term ('active calcium'), the patentee actually abandoned other technical solutions covered by a general term aside from active calcium and considered disputed feature of gluconate as not an equivalent to active calcium. Also, in other decisions, courts confirmed that in civil infringement litigation, the patentee could not interpret a technical feature from the claim broader than evidenced in the invalidation proceeding<sup>79</sup>. Similarly, in *Tuote Biological v Jinyu Diagnostics* and *Wushi Pharm v Aonuo Pharm* (2016), Jinyu Diagnostics Zhejiang High Court clarified the meaning of 'surrendered technical solutions', which refers to those that were surrendered due to the amendment or observations made by the applicant/patentee for the reason of patentability. The decision confirms that not all claim amendments may necessarily be eligible for estoppel for a specific technical feature but only those relevant to granting (maintaining) a patent<sup>80</sup>.

Similarly to the U.S., Chinese case law confirms the application of a flexible bar rebuttal for prosecution history estoppel. The decision in *Tianjin Lianli Chemical Co., Ltd v. Zhejiang Friend Chemical Co., Ltd. dispute* assumes that a mere patent claim amendment, in the absence of other evidence, can not lead to the conclusion that a patentee completely abandoned all other technical features equivalent to the additional technical feature. In this case, an infringement claim was based on a claim amended during the procedure of prosecution aimed at narrowing down the scope of the claim by adding a new technical feature to the original claim.

#### (4) Limitations of doctrine of equivalence

##### (i) "Foreseeability rule"

Next to the prosecution history estoppel, Chinese law has also developed and is increasingly applying another concept limiting the theory of equivalence, namely the "foreseeability rule"<sup>81</sup>. According to the foreseeability rule, the equivalent infringement claim can not be accepted if the patentee knew or could foresee the existence of alternative technical features but did not incorporate

---

<sup>77</sup> See *Shenzhen City Xinhualong Technology Co., Ltd. and Deng Yuzhi*, (2020) SPC IP Civil Final 1310, described in Judgment Digests of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court (2020), Judgment Digests of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court (2020), Decision of Apr.26, 2021 (<https://enipc.court.gov.cn/en-us/news/view-1225.html>, accessed, 6 Aug. 2024).

<sup>78</sup> China Supreme People's Court (2009) Min Ti Zi No. 20 (2010).

<sup>79</sup> Guangdong Provincial Higher People's Court, Decision of Jul 15, 2010, CN-10-00008255 [Beijing Xianxing New Mechanical and Electrical Technology Company Limited v. Guangzhou Zhiguang Electric Co., Ltd].

<sup>80</sup> Zhang P., *Estoppel Doctrine in China's Patent System*, ([https://www.lindapatent.com/en/info/insights\\_podcasts/2022/1010/1764.html](https://www.lindapatent.com/en/info/insights_podcasts/2022/1010/1764.html))

<sup>81</sup> Article 60 of the "Beijing High Court's Guidelines for Patent Infringement Determination" (2017).

them into the patent claim. In this case, such features are considered to be outside the scope of patent protection<sup>82</sup>. The limitation concerns features the patentee was aware of or could anticipate as alternative technical features when filing or amending the patent application but not included in the scope of protection. This is mainly justified in the case of amendments, as, at that stage, it is a stronger justification for the patentee's higher caution and consideration. Thus, the rule is directly linked to the prosecution history of estoppel doctrine, as statements and amendments from the prosecution files can be evidence of explicit knowledge about possible alternatives. The substantive examination procedure of an invention provides the patentee with opportunities to adjust the patent application and the need to seek protection. Therefore, the patentee should have a higher duty of caution and attention when modifying or improving the application<sup>83</sup>.

The national courts apply the foreseeability rule in practice. For example, as confirmed in a dispute over patent ZL98124654.0, the infringement was not confirmed even though the disputed feature was considered an equivalent of the claimed feature. The feature was added to restrict a claim during the substantive examination in response to the opinions of the examination. The equivalent feature was considered as one that could be foreseen at that time but was not confirmed in a written amendment, thus deemed as abandoned by the patentee as an equivalent feature<sup>84</sup>.

## (ii) Public dedication rule

Another limitation to the doctrine of equivalents provided by judicial interpretation of the Supreme Court is the public dedication rule<sup>85</sup> and confirmed by case law<sup>86</sup>. Like a doctrine of prosecution history, estoppel aims to ensure the notice function of patent claims. Under the rule, the subject matter disclosed in the specification but not included in the patent claims is deemed dedicated to the public. It thus cannot be reclaimed as equivalent features, broadening the scope of patent protection. The concept is known and used in other compared jurisdictions. The U.S. case law<sup>87</sup> and court decisions issued in Europe (Germany)<sup>88</sup> confirm that the subject matter disclosed in the

---

<sup>82</sup> Kan C., *Does Foreseeability Bar the Doctrine of Equivalents in China? Case Studies and Takeaway Lessons for Patent Drafters*, p.2.

(<http://www.lungtin.com/UploadFile/Files/2023/8/3/DOES%20FORESEEABILITY%20BAR%20THE%20DOCTRINE%20OF%20EQUIVALENTS%20IN%20CHINA.pdf>, accessed Sep. 4, 2024).

<sup>83</sup> BGH, Decision of May 10, 2011, X ZR 16/09, [2011] IIC 851 [Occlusion device].

<sup>84</sup> Hu Gao Min San (Zhi) Zhong Zi, (2011), No. 90.

<sup>85</sup> Article 5 of *Interpretations (of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Cases Involving Patent Infringement Disputes)* (2010), which states “for a technical solution which is only depicted in the description or the appended drawings but not recited in the claims, the incorporation of such technical solution by the patent holder in a patent infringement lawsuit into the scope of protection of the patent right shall not be supported by the courts.”

<sup>86</sup> Xu, J. & the China IPR SME Helpdesk, “A practical overview of the doctrine of equivalence in China”, NEWS BLOG (September 20, 2020), [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/practical-overview-doctrine-equivalence-china-2020-09-29\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/practical-overview-doctrine-equivalence-china-2020-09-29_en) - accessed Sept. 12, 2024).

<sup>87</sup> *Maxwell v J Baker Inc* 86 F 3d 1098, 1107 (Fed Cir 1996).

<sup>88</sup> Fed. Cir, Decision of Mar. 28, 2002, 285 F.3d 1046, 1054, (Fed. Cir. 2002) [*Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., Inc.*].

specification, but not claimed, is dedicated to the public and cannot be the basis for infringement under the doctrine of equivalents.

#### (5) Effects of prosecution history on related cases

Article 6 of “Judicial Interpretation” stipulates that the history of a divisional application may be the basis for claim interpretation. However, other than divisional applications, which are clearly stipulated therein, any case that is relevant to a patent, including patents in the same patent family, the specification of other related patents the patentee applies for in the same time period, and the specification of patents applied for by companies related to the patentee at a later time may all be a possible basis for claim interpretation. The decision in *Dyson Technology Limited v. Suzhou Su-vac Electric Motor Co., Ltd.*,<sup>89</sup> confirms that accounts made during the examination stage of the patents of the same family could be used to interpret the claims of the disputed patent, even if no priority is claimed between two applications but the applicant is the same. National law confirms a strong link between understanding the claimed feature in invalidation and infringement proceedings. prosecution history estoppel also applies if a patentee makes a restrictive interpretation of a claim during the invalidation request review process. Even if the claim is ultimately declared invalid, the relevant restrictive interpretation will still apply to other claims referencing it<sup>90</sup>.

#### (6) The application of prosecution history estoppel under the general concepts (fairness, bad faith, abuse of intellectual property rights).

As a general rule, a fairness principle should apply to interpret claims, considering the claims' public notice function and the public's interest in legal certainty of the scope of patent protection<sup>91</sup>. The history of contradictory statements made by a patent holder during pre- and post-grant proceedings can also be assessed under Chinese law, considering general law concepts and provisions aimed at preventing the abuse of intellectual property rights.

The application of prosecution history estoppel in China supports the principle of good faith provided by Article 20 of the Chinese Patent Law (as amended in 2020). It states that “*applying for a patent and exercising patent rights shall adhere to the principle of good faith. Patent rights shall*

---

<sup>89</sup> Daisen Jishu Youxiangongsi yu Suzhou Suofadianji Youxiangongsi Qinhai Faming Zhuanliquan Jiufenan (戴森技术有限公司与苏州索发电机有限公司侵害发明专利权纠纷案) [*Dyson Technology Limited v. Suzhou Su-vac Electric Motor Co., Ltd.*], Civil Retrial No. 1461 (Sup. People's Ct. 2017).

<sup>90</sup> Case No. (2022) 最高法知民终 681 号, summarized in: A. Wininger, *Win China's Supreme People's Court Releases Summary of IP Judgements for 2023*, Dec. 3 (2024), (<https://www.chinaiplawupdate.com/2024/03/chinas-supreme-peoples-court-releases-summary-of-ip-judgements-for-2023/>), accessed 6 Aug. 2024).

<sup>91</sup> “Guidelines for Patent Infringement Determination” (2017), ([https://www.pkulaw.com/en\\_law/925f6f89c28359a1b6f105bb62bb44e0bdfb.html](https://www.pkulaw.com/en_law/925f6f89c28359a1b6f105bb62bb44e0bdfb.html))



*not be abused to damage the public interest or the lawful rights and interests of any other person*". This legal ground can be used to limit the abuse of patent rights where a patent holder intentionally abuses intellectual property rights. A "misleading settlement" made by an IP owner might be considered as acting in bad faith and intentional abuse of intellectual property rights, which also apply to contradictory settlements made during infringement proceeding<sup>92</sup>. Violating the principle of good faith may cause administrative liability in the form of a warning and possible fine.<sup>93</sup> A court can also order to bear the litigation costs of an opposing party by an IP owner who acts in bad faith<sup>94</sup>.

## Chapter IV. Patent litigation and prosecution history estoppel in Japan

### 1. Patent litigation system (patent invalidation and infringement)

Japan is a jurisdiction representing a "double track system", which can be described as a mixed bifurcation/non-bifurcation system. Japan Patent Office (JPO) is responsible for invalidation under Article 123 (2) of the Patent Act, which provides the conditions for invalidation trial or in opposition to cancellation. Since the adoption of Article 104 - 3 (1) of the Patent Act in 2005, defendants in patent litigation are provided with an invalidity defence; however, a decision was issued by the court regarding the validity of the patent. Cases relating to patent infringement are subject to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court and the Osaka District Court, with the IP High Court and Supreme Court as Appeal instances. The IP High Court is also the last instance for invalidation decisions. Due to two different procedural tracks for patent invalidity actions, practical problems arose about possible contradictions between decisions, interpretations by different bodies, and inconsistent statements by parties<sup>95</sup>.

In Japan, the claim interpretation formally differs when it comes to the interpretation of patent claims to determine the scope of patent protection under Article 70, par. 2 of the Patent Act<sup>96</sup> and claims construction made to identify the essence of an invention and its finding of the gist of the invention<sup>97</sup>. The latter should be made following the guidelines of the Supreme Court provided in

---

<sup>92</sup> (2023) 最高法知民终 235 号

<sup>93</sup> G. Cui X. Wang, *Commentary on the Latest Revisions to the Detailed Rules for the Implementation of the Chinese Patent Law*, GRUR Vol. 6, p. 538 (2024).

<sup>94</sup> See: "The Official Reply of the Supreme People's Court on Issues concerning Defendants' Claim for Compensation for Reasonable Expenses on the Ground of Plaintiff's Abuse of Rights in Intellectual Property Right Infringement Lawsuits", Wininger A. *Win China's Supreme People's Court Releases Summary of IP Judgements for 2023*, Dec.3 (2024) (<https://www.chinaiplawupdate.com/2024/03/chinas-supreme-peoples-court-releases-summary-of-ip-judgements-for-2023/> accessed Aug. 6 Aug. 2024).

<sup>95</sup> Suzuki M. *Pursuit of Pro-Innovation Patent Proceedings. Recent Experience of Japan. Realization of Substantive Law through Legal Proceedings*, ed. Bruns A. and Suzuki M., Tübingen, p 83 (2017).

<sup>96</sup> The Patent Act (Act No. 121 of 13 April 1959).

<sup>97</sup> Materials from the interview with Mr. Tamotsu Shoji, Attorney at Law (TMI Associates), performed as part of the research on Aug.22, Tokyo, p.8.

*Lipase* case and be limited to narrow interpretation considering the detailed description of the invention if there are special circumstances [...] such as where the technical meaning of the statements of the claims cannot be understood clearly and unequivocally, or where it is clear in light of the statements of the detailed explanation of the invention that there is an obvious error in the claims”<sup>98</sup>. Also, a later decision issued by the Intellectual Property High Court in the *Pravastatin Sodium* case confirmed that approach<sup>99</sup>, despite noticing the desire for consistent interpretation of patent claims for different proceedings before the Japan Patent Office and in the infringement litigation<sup>100</sup>. To avoid the negative consequences of different claim interpretation standards in bifurcated and “dual track” systems, a practice has developed in Japan to appoint the same panel to decide on infringement and invalidation<sup>101</sup>.

## 2. Regulatory framework (patent claim interpretation and patent claim amendments)

In line with international standards, Japan's patent law recognises claims as a source of determining the scope of patent protection. According to Article 70 Par. 1 of the Japanese Patent Act,<sup>102</sup> “the technical scope of a patented invention shall be determined based upon the statements in the scope of claims attached to the application.” Statements in the description and drawings attached to the application serve as a tool for interpreting each term used in the scope of the claims (Paragraph 2). Lastly, Paragraph 3 mentions that “statements in the abstract attached to the application shall not be taken into consideration.” According to the above standard, a claim must be construed according to its literal meaning even when the structure of the defendant's product is found to have the same function as a patented invention, considering the statements in the specification. Similarly to other comparable jurisdictions, there is no statutory reference to the situation when the allegedly infringing product falls beyond the scope of the literal meaning of the claim; nonetheless, the doctrine

<sup>98</sup> The Supreme Court, decision of Mar. 8, 1991 in the Second Petty Bench (1987 (Gyo-Tsu) 3) [*Lipase* case].

<sup>99</sup> Intellectual Property High Court, Jun.5.2015 Supreme Court 2012(Ju)1204 [*Pravastatin Sodium* case]. As the court concluded, “as is currently done in some actual cases, a reasonable conclusion may be drawn by construing the technical scope of the patented invention, which is based on a patent for an invention of a product expressed in the form of a product-by-process claim, as being substantially limited to the manufacturing process, by applying the doctrines of claim construction already established, such as the doctrine of estoppel and the doctrine of intentional exclusion”.

<sup>100</sup> Intellectual Property High Court, decision of Jun.5.2015 Supreme Court 2012(Ju)1204 [*Pravastatin Sodium* case]. “Claim construction performed by the court in an infringement suit is intended for the purpose of determining the scope of legal protection of a patent right already granted. On the other hand, claim construction performed by the JPO in the examination and trial procedures is intended for the purpose of assessing whether or not to grant a patent for the claimed invention (in the examination procedure) or assessing whether or not a patent already granted should have been granted at all (in the trial procedure). Thus, purposes are different between claim construction by the court and that by the JPO, and it may be inevitable that the court and the JPO reach different constructions”.

<sup>101</sup> The practice indicated Mr. Tamotsu Shoji, Attorney at Law (TMI Associates), during the interview performed as part of the research on Aug.22, Tokyo.

<sup>102</sup> The Patent Act (Act No. 121 of 13 April 1959).



of equivalents allowing for encompassing such product is established only by case law, if it is considered as an “equivalent variant”<sup>103</sup>.

A patent specification and patent claims can be changed by requesting a trial for correction (*Teisei-Shinpan*) (Article 126, Patent Act) or by simply requesting a correction (*Teisei-Seikyu*) (Article 134-2, Patent Act) from the JPO, but not courts<sup>104</sup>. Allowed amendments and corrections are limited but include, among others, amendment of a claim or claims, correction of errors in the description or incorrect translations, and clarification of an ambiguous description. An applicant who has received the notification of reasons for refusal shall be allowed to submit either a written argument claiming that the invention differs from the prior art to which the notification of reasons for refusal refers or an amendment of the claims in the case that this would nullify the reasons for refusal<sup>105</sup>.

### 3. Doctrine of equivalence and prosecution history estoppel

In Japan, the theory of equivalence has not been developed and applied in case law for a long time. This can be justified by the relatively low number of patent infringement disputes before national courts, the non-litigation culture and society, and preferences for negotiations rather than the courtroom to resolve disputes<sup>106</sup>. Also, in the opinion of practitioners and academics, DoE is even nowadays rarely accepted due to strict requirements, which influence the relatively low number of patent infringements compared to the U.S., China, or Germany<sup>107</sup>. Such an approach can be considered as addressing the unique needs of the role of patent protection on the domestic innovation-driven economy on the one hand and the protection of public interests on the other<sup>108</sup>. Still, the evolution and condition of the doctrine of equivalence and its limitations, including the prosecution history estoppel in Japan, reflect the trend in harmonizing patent laws regionally and internationally. Historically, Japanese patent law and legal doctrine have been influenced by German law. However, as a response, East Asian countries, including Japan, changed harmonization trends with the U.S. to

---

<sup>103</sup> However, there was discussion on amending Article 70 of the Japan Patent Law to reflect the doctrine as a part of the legislative proposal of the Legal Systems Committee of the Industrial Property Council in 1994, “A Desirable Policy on the Doctrine of Equivalents from the View of International Harmonization”.

<sup>104</sup> Okada A., *Patent Litigation in Japan: Overview*, Mori Hamada & Matsumoto Country Q&A | Law 01-May-2022 | Japan, p. 8.

<sup>105</sup> “Procedures for Obtaining a Patent Right”, Japan Patent Office (2024), (<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/patent.html>, accessed Aug. 17, 2024).

<sup>106</sup> The conclusion was drawn based on interviews with local experts Christoph Rademacher, Professor at Waseda University (Aug. 26, 2024, Waseda University) and Mr. Tamotsu Shoji, Attorney at Law (TMI Associates), Aug. 22, 2024, IIP Tokyo) specialising in patent litigation. The interviews include, among others, aimed at a better understanding of local characteristics of patent litigation.

<sup>107</sup> Kimura T., *The Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Discussions in Japan & Comparisons with the United States, Europe and China*, Jul. 29 (2022) (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a54dfdb5-8c28-40f0-b244-2fed938cfb62>, accessed Aug. 29, 2024).

<sup>108</sup> Mathur, T. Application of Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Disputes, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol 12, p. 417-418, (2007).

increase bargaining power in negotiations with European countries strongly linked together by internal harmonization of intellectual Property law<sup>109</sup>.

The trends in recognition of DoE<sup>110</sup> and its limitations has begun with Osaka High Court decision in *Genentech Inc. v. Sumitomo Seiyaku K.K.*<sup>111</sup> However, a landmark, well-known patent infringement case in Japan relevant for applying DoE and prosecution history estoppel is the *Ball Spline* case over the infringement of patent 'Infinite Sliding Spline Shaft Bearing' No. 999139. It provides the following comprehensive test for assessing patent infringement under DoE and its limitations<sup>112</sup>.

“Even if there is an element of a patent claim which is literally different from products and processes (“product”), the element should be considered as equivalent to the element of the patent claim and fall within the scope of the technical scope of the patented invention, if:

- ① this element is not the essential part of the patented invention (*non-essential part*)<sup>113</sup>;
- ② the replacement by the equivalent element still enables attaining the purpose of the patented invention, giving the same operation and effect as the patented invention (*interchangeability*);
- ③ such replacement could be easily conceived by those skilled in the art at the time of production of the accused product (*conceivability of interchange*);
- ④ the accused product is not the same as a prior art or what a person skilled in the art could have easily conceived from the prior art at the time of the filing of the patent application for the patented invention (*the free state of the art*);
- ⑤ there are no special circumstances, such as the fact that the product had been intentionally excluded from the scope of the patent claim during the patent application process (*no special circumstances*)”<sup>114</sup>.

#### 4. Prosecution history estoppel

Despite problems and the rare application of the above test in practice, for many reasons, the concept of linking a test for equivalence in a “package” with limitations, including prosecution history

<sup>109</sup> Takenaka T., *Harmonizing the Japanese patent system with its U.S. counterpart through judgemade law: interaction between Japanese and U.S. case law developments*, 7 Pac. Rim L & Pol'y J. 249, p.251 (1998).

<sup>110</sup> For a detailed analysis of the trends in the development of DoE see “Intellectual Property High Court of Japan”, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIPII, with collaboration with Tsukahara T., p. 47-58, (2013).

<sup>111</sup> Osaka High Court, Decision of Mar. 29, 1996, 1586 Hanrei-Jiho 117 (1996).

<sup>112</sup> However, there were earlier trends positively considering DoE see: Tokyo High Court decision of Feb. 3, 1994 (Chitekisaishu 26-1-34) and Osaka High Court decision of Mar. 29, 1996 (Chitekisaishu 28-1-77).

<sup>113</sup> In practice the first requirement is a main limitation for the application of the theory of equivalence. More than 70% of all infringement cases initiated failed to satisfy the First condition.

<sup>114</sup> The scope of this study does not allow for a detailed discussion. For a comprehensive analysis see a report 特許庁委託、令和4年度 知的財産保護包括協力推進事業 知的財産に関する日中共同研究調査報告書（令和5年3月）第2章 知財に係る事案の解決に関する比較研究, pp.44-101, ([https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu\\_houkoku/document/2022/r4\\_houkoku2.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/document/2022/r4_houkoku2.pdf), accessed, 18 Aug. 2024).

estoppel deserves attention, as it was not adopted in the compared jurisdictions, like Europe or the U.S.

First of all, the test's requirements and the Supreme Court's reasoning identify and justify “in one” a *ratio legis* for extending the scope of a patent to equivalent variants and limiting (balancing) its application<sup>115</sup>.

Second, it provides a balanced approach to the burden of proof. The patent holder bears the burden of fulfilling the requirements of the first three positive requirements, and then it is shifted to the accused infringer to show the existence of the last two factors. The rule differs from the U.S. approach, where a burden of proof lies on a patent holder.

Third, the test includes the equivalent infringement exclusion of subject matter that was in the public domain as of the filing date of the patent application (similar to German *Formstein* and UK *Gillette* defence) as an integral and mandatory part of the assessment (“fourth requirement”)<sup>116</sup>. However, rebuttal is possible if the equivalent was unforeseeable or if the patentee can demonstrate that the amendment was to include the equivalent.

Fourth, as elaborated below, the *Ball Spline* test emphasises the need to clarify the limitations surrendered during prosecution by limiting them to only those intentionally to overcome a rejection.

The explicit recognition of prosecution history estoppel in the test for determining equivalent infringement can be considered an original country-based solution and a national good practice. It does not apply as a mandatory requirement in the U.S., China or Europe. Still, there are challenges with using “the fifth requirement” and interpreting “special circumstances” and situations where amendments or corrections restrict the scope of patent protection and exclude equivalent solutions. Against this background, differences are pointed out between different courts. While the Osaka High Court's early decisions seem to be more rigorously followed by considering both positive and negative requirements, the Tokyo High Court often denied satisfaction with the last test requirement<sup>117</sup>.

One of the problems is when the patentee's actions do not fall within the scope of claims, as they intentionally exclude the subject matter from the scope of claims. On the one hand, the wording of the “fifth requirement” from *Ball Spline* judgement refers only to the “patent application process”, not other proceedings. However, the *Electric Pipe Bending Apparatus* case, decided by the Osaka

---

<sup>115</sup> On the other hand, it would be against the third parties interests to extend protection for technologies which were in the public domain or can easily be conceived at the time of the patent application or in relation to which he had behaved as if he had objectively acknowledged so, e.g. by intentionally excluding the technology from the scope of patent claim in the patent application process.

<sup>116</sup> Tokyo High Court, Decision of Nov. 28, 2001, Heisei 13 (Ne) 2630 [Three-Legged Stepladder].

<sup>117</sup> See Tokyo District Court, Decision of Jun 30, 1999 (Hanji 1696-149) [Alternate Power Source Apparatus]; Tokyo High Court decision of Feb. 1, 2000, (Hanji 1712-167) [Simple and Quick Method for Specifically Determining Serum CRP] quoted by Tekeda M., Institute of Intellectual Property, *Study on Patent Claim Interpretation (II), Trend in Court Decisions on Doctrine of Equivalents in Japan*, pp. 37-46 (2003).

District Court<sup>118</sup> and case law, confirms the broad spectrum of the applicable situations where “other circumstances” apply, including:

- ① when the patentee has made amendments to exclude certain inventions in response to the notice of reasons for refusal or the decision of refusal and during the filing procedures for the patent application on the ground of patentability<sup>119</sup>,
- ② where amendments were made as a reply to patent opposition in response to grounds for opposition to the grant of the patent<sup>120</sup>,
- ③ in the reply, leading to the examiner's decision that the patent should be granted or a decision that the patent rights should be maintained;
- ④ when the patentee is making an allegation which contradicts the prior allegations in the previous invalidation trial;
- ⑤ where a statement has been made in a written amendment or a written opinion during the prosecution history. For instance, in *Osteotomy Spreader Case Tokyo District Court*, the satisfaction of the requirements was acknowledged, as the written opinion of the patentee did not contain any statement implying he was aware of the issue of possible equivalent variants<sup>121</sup>.

## 5. Limitation of the doctrine of equivalence

Japan Supreme Court decision, the *Maxacalcitol* case<sup>122</sup> confirms applying a public dedication rule as one of the limitations of DoE on the assumption that a patentee deemed to have dedicated to the public the subject matter that he disclosed in a description but not claimed in the specification. In a case where the applicant could easily conceive of the structure of the competing products (processes) at the time of filing the patent application but did not state that structure in the claims, the conditions of special circumstances and intentional exclusion from the claims in the application procedure are met:

- ① if the applicant is objectively and visibly found to indicate that the applicant intentionally omitted the structure of the competing products (processes) from the claims<sup>123</sup> and

---

<sup>118</sup> Akiyama Y, Institute of Intellectual Property, Study on Patent Claim Interpretation (II), II. Provisions Relating to Patent Claim Interpretation in Japan, pp. 2-36 (2003).

<sup>119</sup> Takase T., *Application of the Doctrines Limiting the Doctrine of Equivalents and Claim Drafting Concerning U.S. Patents — Foreseeability and Importance of Claim Limitations in Limiting the Range of Equivalents* — IIP Bulletin 2006, p. 183.

<sup>120</sup> Tokyo High Court [Quick Method for Specifically Determining Serum CRP] (Feb. 1, 2000, Hanji 1712-167), referring to what had been written in reply to an opposition.

<sup>121</sup> For detailed analysis of a case see Kobayashi M, *Spreader for Osteotomy Case: A Case in Which Infringement under the Doctrine of Equivalents Was Found for a Constituent Feature That Was Added by Amendment (Tokyo District Court Judgment on December 21, 2018; 2017 (Wa) 18184 Case)*, A.I.P.P.I., Vol. 64, No. 7, pp. 26-47 (2019).

<sup>122</sup> Supreme Court, Decision of Mar. 24, 2017 Minshu Vol. 71, No. 3 [Maxacalcitol] (English translation, [https://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/detail?id=1516](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=1516), accessed, 19 Aug. 2024).

<sup>123</sup> See also Tokyo District Court, 2016(Wa), 25436 [*L-glutamic acid* case].

- ② if recognized that the structure of the competing products or processes could replace the structure stated in the claims.

A “foreseeability” of an equivalent element at the time of filing is consistent with the U.S. Supreme *Festo II case* requirement and “flexible bar.” However, there is a discussion in a case law<sup>124</sup> on whether the same “flexible bar” or “complete bar” applies in Japan. For example, while the Tokyo District Court's approach in the AC power supply device decision is considered to adopt the first one, the Osaka District Court *Control circuit for solenoid-driven pump*] confirmed a second one<sup>125</sup>.

The developments in case law raise additional specific questions as a “special circumstance”<sup>126</sup> or “a purport” to intentionally exclude should be universally understood in the light of *Maxacalcitol*, e.g. whether an applicant voluntarily made an amendment<sup>127</sup>.

On a comparative basis, it is worth mentioning that the flexible bar approach used in the U.S. has also been accepted in Asia, e.g. under the patent law of Korea<sup>128</sup>.

## 6. Application of the principle of good faith

In addition to the measures developed in patent law, general provisions concerning the requirement of acting in good faith can also ensure consistency in interpreting patent claims in different procedures. According to Article 2 of the Japan Civil Code Procedure<sup>129</sup>, “courts endeavour to ensure that civil litigation is conducted fairly and expeditiously, and the parties shall conduct that litigation in good faith”. This safeguard protects against making contradictory statements, which is a risk of a double-track system for challenging patent validity both in an invalidation trial and as a defense in patent infringement litigation.

As a case law confirms, a principle applies as a justification and support behind prosecution history estoppel e.g. in the *Constructing Process of Continuous Wall Body* cases<sup>130</sup>. According to the detailed court justification, it is “impermissible for a party to litigation to intentionally make an assertion in litigation which directly contradicts an assertion made in an invalidation trial procedure to avoid grounds for invalidation, in light of the doctrine of good faith in litigation or estoppel, unless

<sup>124</sup> Tokyo District Court, decision of Jun. 30, 1999, Hanrei-Jiho No. 1696, p. 149 [AC power supply device]; Osaka District Court, decision of July 11, 2013, 2010 (wa) 18041 [Control circuit for solenoid-driven pump].

<sup>125</sup> See the comprehensive analysis in the report prepared by Tamura Y. 特許庁委託、令和4年度 知的財産保護包括協力推進事業 知的財産に関する日中共同研究調査報告書（令和5年3月）第2章 知財に係る事案の解決に関する比較研究

<sup>126</sup> One of the most recent Intellectual Property High Court decisions in which the court found that there are special circumstances such that the subject product was intentionally excluded from the scope of a patent is the decision of 20 Jan, 2017, IPHC 2016(Ne)10046 [Oxaliplatinum case], [https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/136/002136.pdf](https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/136/002136.pdf) (accessed, Aug.17, 2024)

<sup>127</sup> See Suzuki M., “Study on Court Case Addressing Issues of Applicability of ‘Offer for Assignment,’ Scope of Damages and Doctrine of Equivalents Concerning Cross-border Activity—L-Glutamic Acid Production Process Case, First Instance Judgment—,” Chiteki Zaisanho Seisakugaku Kenkyu (Intellectual Property Law and Policy Journal) No. 67, pp. 282–283 (2023).

<sup>128</sup> Supreme Court Case No. 2014 Hu 638, S. Ct. (S. Kor.), 4/26/17.

<sup>129</sup> Code of Civil Procedure Act No. 109 of 1996, Act No. 36 of 2011.

<sup>130</sup> Tokyo District Court, Decision of Sep. 27, 2000, Hanrei Times, No. 1042, p. 260 and subsequent Tokyo District Court, decision of March 30, 2001, Hanrei Times, No. 1059, p. 195 [Constructing Process of Continuous Wall Body].

there are special circumstances”. What should be noted is that the court confirmed the need for a uniform understanding of the claims while noticing that the application of assertions made is different for meeting patentability and the scope of patent protection. Unfortunately, no clarification was made as to “special circumstances” that may justify possible contradictions and contribute to better clarity of the scope of application of the good faith principle.

## **Chapter V. Towards harmonised patent claims interpretation standards and better legal certainty**

### **1. Linking administrative procedures and civil proceedings by prosecution history estoppel**

The comparative research resulted in the following findings and conclusions addressing general and specific research questions having practical importance for developing national, regional and international patent strategies by companies and practitioners from Japan and other analysed jurisdictions:

#### **(1) Role and importance of prosecution history estoppel**

The principle of legal certainty requires that the scope of a patent should not change depending on the proceedings involving the patented invention, even with the consideration of equivalents. Therefore, it is necessary to strive to eliminate situations in which it is allowed to declare a narrower scope of protection at the stage of granting a patent or procedures verifying its patentability or invalidity and a broader scope of the same invention at the stage of claiming protection. The doctrine of prosecution history estoppel answers this demand and, thus, should be allowed and promoted globally.

The admissibility of taking into account in patent infringement proceedings the sources from prosecution files allows for maintaining such protection as was in accordance with the applicant's intention when correcting the claims and the understanding of the technical features by the granting authority.

#### **(2) Regional and national framework for DoE and prosecution history estoppel**

The study confirms that DoE and the doctrine of prosecution history estoppel and its limitation remain unharmonized and fragmented globally. The legal framework differs regionally and nationally, as summarised in Table 1 below.

Table 1. A comparative summary on legal framework for a doctrine of prosecution history estoppel

|                 | Substantive patent law provision | Doctrine developed by case law used as a limitation of DoE | Explicit requirement of DoE test | General law principles as an alternative (cumulative) ground | Juridical/NPO guidelines |
|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Germany</b>  | No                               | No<br>(but with limited exceptions)                        | No                               | No   | No                       |
| <b>UK</b>       | No                               | No<br>(but with limited exceptions)                        | No                               | No   | No                       |
| <b>EU -UPC</b>  | No                               | No<br>(but with examples of dissenting decisions)          | No                               | No   | No                       |
| <b>The U.S.</b> | No                               | <b>Yes</b>   | No                               | No   | No                       |
| <b>China</b>    | No                               | <b>Yes</b>   | No                               | <b>Yes</b><br>(acting in bad faith and abuse of rights)      | <b>Yes</b>               |
| <b>Japan</b>    | No                               | <b>Yes</b>   | <b>Yes</b>                       | <b>Yes</b><br>(acting in bad faith and abuse of rights)      | No                       |

Prosecution history estoppel is not a subject of substantive or procedural provisions. The prevailing source of prosecution history estoppel is case law. However, in China, juridical guidelines play a central role. Also, general civil law standards, including prohibiting acting in bad faith or abusing rights, are applied as grounds for considering prosecution history estoppel. In the U.S., China, and Japan, the doctrine is developed under patent infringement case law as a rule of patent claim construction to safeguard the legal certainty of third parties in the case of DoE application.

Prosecution history estoppel has yet to be formally recognised nationally as a European rule of interpretation of patent claims. As confirmed, it is exceptionally considered by national case law in Germany and Europe. It is also a case for the newly established system of unitary patents, where different approaches have been presented by the same UPC court, with the most recent one refusing prosecution history estoppel as a support for determining the scope of protection of European patents.

In the U.S., China and Japan, the doctrine applies as a legal rule, not a legal principle, which allows for more flexibility in considering but also causes risk of case-by-case interpretation and possible differences in its application. The flexibility in application and broad discretion of the courts to „bend the rule” if justified by fair solution is in the particular case in Japan, as all interviewers confirmed.

Japan's and Korea's practices are closer to the U.S.'s, including using a flexible bar approach. The differences concern, among other things, the burden of proof, which lies in the U.S. on the plaintiff and in Japan on the defendant, making the latter more „plaintiff-friendly”<sup>131</sup>

While the UPC's approach is consistent with the traditional European view of prosecution history estoppel, it is inconsistent with the standard applied in the U.S. and Asia. It is surprising, if not disappointing, in the context of patent law harmonization. Still, as the UPC has just started its operation and the case law still needs to sufficiently develop, there may be further developments in the future to apply the doctrine, at least under limited conditions, to increase legal certainty and compatibility with practices in other regions<sup>132</sup>. This could be particularly important as the UPC is a forum for regional and international disputes involving parties from the U.S. and Asia.

### (3) Criteria for applying prosecution history estoppel

In the U.S., prosecution history estoppel is a well-established rule of claim construction developed under the general fairness standard and the doctrine of equivalents. It bars patentees from recapturing surrendered subject matter as an equivalent<sup>133</sup>.

The scope of prosecution history estoppel has evolved significantly from broad to more balanced. A "complete bar" rule limiting the application of DoE in the case of any amendments during the examination was later relaxed into a "flexible bar," allowing exceptions when equivalents were unforeseeable, or amendments were made for non-patentability reasons.

The U.S. approach is followed in Asia. China's approach to prosecution history estoppel has been largely influenced by judicial guidelines emphasizing explicit and implied rejections of claim scope during prosecution. Juridical guidelines oblige courts to exclude technical solutions surrendered during amendments or invalidation proceedings.

Japan represents a jurisdiction where, on the one hand, a court adopted a nuanced and straightforward approach, integrating prosecution history estoppel into the equivalence analysis as the “fifth requirement” of the equivalency test. The requirements exclude equivalents intentionally surrendered during prosecution, which is evident from objective and visible actions, emphasising a strict approach to determining the intent of exclusion. On the other hand, they have limited application

---

<sup>131</sup> Interviews with Professor Masabumi Suzuki, Waseda University in Tokyo, on Aug. 7, 2024, Mr Tamotsu Shoji, Attorney at Law (TMI Associates), on Aug.22, Tokyo and Professor Christoph Rademacher (Waseda University in Tokyo) on Aug. 26, 2024.

<sup>132</sup> Murray A., Chew A., *The Unified Patent System (Europe)*, in “Patent Claim Interpretation. Global Edition”, ed. E.D. Manzo, 2013/2014, p. 825 (2013/2014).

<sup>133</sup> Supreme Court, Decision of Mar. 5, 1997, 520 U.S. 17 (1997) [Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co].



in practice due to the number of patent infringement disputes and the high threshold for meeting the first requirements<sup>134</sup>.

Conversely, Europe remains a region where prosecution history estoppel is not formally accepted, relying on Article 69 of EPC mentioning only patent claims, descriptions and drawings but not the prosecution files. Although the study confirms that courts in Europe, including the newly established UPC, formally refuse prosecution history estoppel as an element of equivalence test and remain sceptical towards its application, the approach is not absolute and leaves space for a limited application of prosecution history estoppel as an exception and not a rule.

Similarities and differences, as well as specific characteristics of prosecution history estoppel as a limitation of DoE on a comparative basis are presented in Table 2 below, supported by the detailed comments and references in the following part of the study.

#### (4) Scope of prosecution history estoppel

Despite its recognition in the U.S., China, and Japan, prosecution history estoppel creates several procedural challenges in developing uniform national, regional, and international strategies for patenting and enforcing patents due to national differences and unclarities. As the research findings confirm, several practical problems still need to be solved in the analysed case law or addressed only in some jurisdictions, leaving a gap and uncertainty in determining the scope of prosecution history estoppel's application.

##### (i) foreign prosecution

One of the more widely discussed issues pertinent to the comparative discussion and international patent strategies is whether and to what extent the prosecution history of corresponding patents examined and granted in procedures before other national patent offices can influence the interpretation of patent claims in domestic litigation. For patentees from the U.S., China, and Japan, the problem is particularly relevant regarding procedures before the EPO.

As the study identifies, the problem is addressed in particular in the U.S., where case law confirms that evidence from foreign granting and invalidation proceedings may be referenced occasionally. In a number of disputes, such e.g. *Caterpillar Tractor Co. v. Berco S.p.A.*<sup>135</sup> and *Tanabe*

---

<sup>134</sup> The Korean courts adopt similar requirements to those developed in Japan, focusing on intentional and explicit amendments and ensuring alignment with good faith principles in claim interpretation.

<sup>135</sup> Fed. Cir., Decision of Jul. 25, 1983, 714 F.2d 1110, 1116 (Fed. Cir. 1983) [*Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.A.*]; see also Fed. Cir., decision of Sep 21, 2012, 57 F.3d 1264, 1279 (Fed. Cir. 2011) [*AIA Eng'g Ltd. v. Magotteaux Int'l S/A*]

*Seiyaku Co. v. U.S. International Trade Commission*<sup>136</sup>, the Federal Circuit had considered foreign statements when they contained relevant evidence affecting the technical scope of the patent. A notable highlight is a recent decision in the dispute *K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.*<sup>137</sup>, where the court accepted the statements made before the EPO by a foreign affiliate of a patent holder submitted to the USPTO during the prosecution of the asserted patents. Although, in this particular case, the statements, as part of documentation from the examination of the domestic court, were considered the intrinsic record, the concern arises as to whether the court should investigate the existence of foreign prosecution files.

The practical importance of this issue in the context of this comparative study is confirmed by a decision in *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*<sup>138</sup>, in which statements made during prosecution in Japan were taken into account by the U.S. court in a claim interpretation as limiting the scope of national patent protection and confirming non-infringement.

In Japan, it is generally rare for a foreign prosecution history to affect estoppel in domestic prosecution history<sup>139</sup>. However, according to expert's views, depending on the special circumstances of a case, the interpretation of a specific technical feature discussed in one national procedure may justify using it as a reference in interpreting the scope of a patent in national patent litigation<sup>140</sup>.

On the one hand, paying attention to foreign prosecution supports achieving equitable outcomes in global patent portfolio management and patent enforcement strategies, particularly where patent families are involved. In such cases, consistency in interpreting key terms is desirable to avoid conflicting rulings. If foreign statements clarify the interpretation of technical terms or concepts, they should not be ignored as persuasive evidence in domestic proceedings. Thus, in the author's view, the courts may follow a balanced approach and selectively use foreign prosecution history to promote uniformity, especially when disputes over the same patent between the same parties arise in parallel litigation.

On the other hand, extending prosecution history estoppel to foreign jurisdictions raises concerns and is subject to criticism<sup>141</sup>. First, an overview of different tests for equivalent infringements shows that claims are not interpreted uniformly in different jurisdictions. Thus, introducing foreign prosecution to national patent litigation may have the opposite effect and create a risk of uncertainty unless courts carefully balance the potential value of foreign evidence and its

---

<sup>136</sup> 109 F.3d 726 (Fed. Cir. 1997), where a court considered statements and representations made by patent holder to the European, Finnish and Israel patent offices.

<sup>137</sup> Fed. Cir., 714 F.2d 1110, 1116 (Fed. Cir. 1983) [*Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.*].

<sup>138</sup> Fed. Cir., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014).

<sup>139</sup> The issue is also the subject of a decision in Korea, where the Supreme Court has also held that foreign prosecution history may influence claim construction in national litigation under specific circumstances. Case No. 2003 Da 1564.

<sup>140</sup> View of Mr. Tamotsu Shoji Attorney at Law (TMI Associates), interview arranged by the IIP, Aug.22, Tokyo.

<sup>141</sup> Cheslek B. R, 'You said what? "A look at the influence of foreign patent prosecution on domestic infringement litigation, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 119, pp. 131-137 (2003).

direct link to a particular dispute. Second, examination procedures in foreign jurisdictions may involve different standards of claim construction and an assessment of patentability requirements. This concerns differences in approach to technical character and non-obviousness (inventive step) requirements in practice in the USPTO, EPO, and national European patent offices. Because of differences in national approaches to patentability standards, some U.S. courts refuse the relevance of prosecution history on that ground<sup>142</sup>. Third, the challenge in referencing foreign prosecution history is also preserving the public notice function of patent claims, as these parties may need to account for knowledge about foreign prosecution and relevant local interpretation standards, which may lead to determining different scopes of a patent that are considered by public notice.

#### (ii) amendments within patent families

There is also a controversy around the question whether prosecution history estoppel applies to a statement made by a patentee for another patent that belongs to the same family and shares the same priority. The U.S. case law confirms that prosecution history estoppel resulting from arguments and amendments regarding one claim may be relevant to limit the scope of other claims to the same and related patents<sup>143</sup>.

The study identifies relevant guidelines also in Chinese case law, where the Supreme People's Court confirmed that statements made during the examination stage of the patents of the same family could be used to interpret the claims of the disputed patent, even if no priority is claimed between two applications but the applicant is the same<sup>144</sup>.

#### (iii) relations between independent and dependent claims in terms of amendments

Uncertainty regarding prosecution history may arise regarding relations between independent and dependent claims in the context of changes and amendments during prosecution<sup>145</sup>. Amendments to independent claims may affect dependent claims and result in unnecessary (unintended) narrower interpretations than intended. Some guidelines are provided in U.S. case law. The decision in *Honeywell Int'l Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.* confirms that the presumption of prosecution

---

<sup>142</sup> See Fed. Cir. Decision of Aug.2, 2006, 457 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2006) [Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Labs. Ltd.], where a court clearly stated that “statements made during prosecution of foreign counterparts of a patent are irrelevant to claim construction because they were made in response to patentability requirements unique to Danish and European law.”

<sup>143</sup> E.g. 54 F.3d 1570 (Fed. Cir. 1995) [Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.]; 850 F.2d 675 (Fed. Cir. 1988) [Diversitech Corp. v. Century Steps, Inc.].

<sup>144</sup> Sup. People's Ct, Decision of 2017, Civil Retrial No. 1461 [Dyson Technology Limited v. Suzhou Su-vac Electric Motor Co., Ltd.]

<sup>145</sup> Coggio B., Huguenin-Love J., *Potential Ways for Avoiding the Presumption of Prosecution History Estoppel of an Allowable Dependent Claim Depending from a Rejected Independent Claim*, April 28, 2020 (<https://www.fr.com/insights/thought-leadership/blogs/potential-ways-for-avoiding-the-presumption-of-prosecution-history-estoppel/> - accessed Sep. 28, 2024).

history estoppel applies to rewriting dependent claims into independent form and cancelling the original independent claims, especially when the amendments have been made for reasons related to patentability<sup>146</sup>. This national approach seems to apply prosecution history estoppel too broadly<sup>147</sup>. According to a more balanced proposal, courts should consider the prosecution history of dependent claims separately from independent claims when applying DoE. The presumption that amendment to independent claims automatically invokes prosecution history estoppel for dependent claims should be made carefully depending on a particular case.

(iv) status of elements deleted in one amendment but included in a subsequent amendment

The status of elements deleted in one amendment during prosecution and included in a subsequent amendment is not clarified in the compared jurisdiction and should be solved on a case-by-case basis depending on the circumstances and influences by examination requirements. For example, the EPO Guidelines for examination deal with the withdrawal of amendments and abandonment of subject matter<sup>148</sup>. As indicated, in deleting subject matter from an application, the applicant should avoid any statement that could be interpreted as abandonment of that subject matter; otherwise, the subject matter cannot be reinstated.

(v) patentee's statements narrowing the scope of protection made publicly out of granting procedure

Uncertainty regarding the possibility of applying prosecution history estoppel also arises about patentee statements that affect (narrow) the understanding of patent claims made outside the examination procedures before patent offices or courts, for instance, at academic meetings, during business negotiations or a paper published as of the filing date. The issue was addressed in Japan case law in a decision of lower instance in a landmark the *Mexacalcitol* case where the court extended understanding of "special circumstances" from the "fifth requirement" also to situation "where the applicant stated the invention based on another structure that is outside the scope of claims in a paper, etc. which he/she published as of the filing date. However, the problem has not been addressed in the Supreme Court decision, and remains unsolved. As regards the solution, there is a view of local experts that "the requirement to take into consideration even statements in papers, which are not patent descriptions, would lead to a loss of legal stability, so statements in papers should not be

---

<sup>146</sup> See Fed. Cir. Decision of Apr. 10, 2009), 562 F.3d 1167, 1183 (Fed. Cir. 2009), [Felix v. Am. Honda Motor Co.Inc.]

<sup>147</sup> It is confirmed by a dissent approach presented in Honeywell by Judge Newman, who criticized the decision as "the court achieves the far-reaching new rule that an element or limitation contained in a dependent claim, although never narrowed and never subject to any ground of rejection, has presumptively surrendered all equivalents".

<sup>148</sup> Point 2.5 of the EPO Examination Guidelines, and quoted decisions, J 15/85, G 1/05, G 1/06.

regarded as intentional exclusion”<sup>149</sup>. This approach can be supported by a position of the U.S. case law confirming the binding role of public records to rely on prosecution history<sup>150</sup>.

(vi) patentee statements made in an oral explanation to the examiner but not in a written opinion or unclarity regarding the position of an examiner

A restrictive approach limiting prosecution history should apply to cases, leaving possible uncertainty about the content and the context of statements and amendments made during prosecution, which applies to oral explanation to the examiner but not in a written opinion or recorded (fixed) records. This is due to needing help in adequately evidencing them as sources for making references influencing the scope of patent protection.

Unclarity regards the status of a prosecution file where a relevant authority makes a written decision during prosecution but does not clearly indicate whether the authority agrees or disagrees with a patentee’s explanation of the opinion about limiting claimed technical features. This problem may be solved differently depending on the national-specific requirements. For example, this circumstance matters in China, where if it is not proved that the amendments were “expressly rejected” and thus did not influence the patent office decision, the estoppel rule does not apply to the surrounding solutions.

## **2. Harmonized standards and conditions for admissibility of patent history estoppel in a patent litigation**

The discussion on prosecution history estoppel in patent law, involving possible legislative proposals and the development of case law aimed at better harmonization, should consider and balance the advantages and concerns related to this special mechanism.

The main concern, which keeps Europe as the region formally denying the adoption of prosecution history estoppel, is the justification of the limited “formal sources” for determining the scope of a patent confirmed by Article 69 of the EPC. This argument is not convincing enough. First, other countries cared for by the comparative analysis have analogous standards at the level of regulations, indicating the objections and description as the regulatory source of interpretation of the objections. However, this does not prevent the acceptance of prosecution history estoppel and its application. Secondly, Europe had long accepted the equivalents theory even before the adoption of Sec. 2 into the Protocol of Interpretation, introducing an explicit basis for it, *nota bene*, only at the

---

<sup>149</sup> View of Mr. Tamotsu Shoji, Attorney at Law, Internal expert, interview arranged by the IIP, Aug.22, Tokyo, p. 4 and 6.

<sup>150</sup> Fed. Cir. Decision of Jun. 2, 2003, 330 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003) [Pioneer Magnetism, Inc v. Micro Linear Corporation]

level of the Protocol of Interpretation and not the provision of Article 69 as such. Thirdly, the Protocol in Par. 1 contains a guide to applying an interpretation balancing the interests of rights holders and third parties, which over the years justified broad interpretation of patent claims despite the explicit basis for doing so in the wording of Article 69 of the EPC. Once upon a time, the theory of equivalence, even without an explicit basis, was intended to serve as a balancing mechanism to safeguard against an overly narrow interpretation and scope of patent protection. Similarly, concerning the same principle of balancing interests, the justification can be sought to safeguard against the broad application of the theory of equivalents via prosecution history estoppel. Also, the view on the unfair punishment of applicants for terminological changes that arose against prosecution history estoppel should not be a decisive discussion. Clear and unified rules on making amendments and their consequences may support strategies for drafting patent applications and managing prosecution in different jurisdictions.

Against this background, there are advantages to applying prosecution history estoppel under harmonised standards. As a tool to eliminate ambiguities in the claims, prosecution history estoppel supports the patent system by ensuring better predictability and legal certainty regarding the scope of patent protection. Harmonization can ensure a better co-existence of commonly recognised DoE and regionally diversified prosecution history estoppel. Uniform standards can support national and international patenting and enforcement strategies of companies from different jurisdictions, including companies from Japan patenting and enforcing patents in Europe and the U.S. and companies from that region interested in protecting their inventions in Japan.

As a balancing mechanism for a theory of equivalence, a harmonized standards for recognizing of prosecution history can support third parties from these regions as an available defence strategy. Even though the data confirm that there are not many patent infringement disputes in Japan, this argument applies to Japanese companies doing business in Europe, the U.S. and China. Also, courts and patent offices from all the compared jurisdictions can benefit from a common standard, with a universal view of prevention against deliberate and advantageous contradictions but local flexibilities. Last, better harmonization and exchange of best practices can support patent practitioners working across different jurisdictions in effectively navigating the international patent landscape.

#### (1) Substantive patent law harmonization (long-term perspective)

The challenges of modern economies create many gaps in patent regulations, which should be a priority when discussing substantive patent law harmonization reform. As the academics note, the development of common regulatory standards for prosecution history estoppel is neither a priority

nor is not likely to occur soon<sup>151</sup>. Still, as an optimal but less likely and realistic solution in the form of substantive reform, it may be proposed as a part of the international standard for determining the scope of patent protection. A legislative solution could reduce the unclarity and complexity of navigating global patent landscapes with different rules and court practices identified during research. The previous study undertaken at the international level confirms such a demand<sup>152</sup>.

A proposal is not purely theoretical and impossible, as it has already been discussed in the WIPO Substantive Patent Treaty of 1999<sup>153</sup> and the revision of EPC 2000. The first included a definition of an equivalent in Article 21(2). The latter recognised prosecution history estoppel as a tool for determining the scope of patent protection and defining equivalent as a part of the construction of DoE.

The above historical proposals and the study's comparative findings allow for drafting a theoretical model standard as a compromise solution. The proposed wording could be a reference point for implementation through statutory provisions and juridical and patent office guidelines.

*For the purpose of determining the extent of protection, due account shall be taken:*

- 1) equivalent means to those claimed which - despite having different embodiments - fulfilled the same function with regard to the same result, so if they applied the same principle in the same way.*
- 2) statement unambiguously limiting the extent of protection determined according to par.1 made by the applicant during pre- and post-grant proceedings, including administrative procedures and patent infringement proceedings, in particular those made in order to obtain, maintain or enforce a patent.*

## (2) “Soft harmonization” by courts practice (short-term measures)

Interim, but effective efforts to harmonize prosecution history estoppel could focus on developing minimal but realistic standards. This could involve different activities, such for example:

- (i) approximating national and regional case law, promoting regional judicial exchanges<sup>154</sup>,
- (ii) avoiding different claim interpretation standards in bifurcated and “dual track” systems, e.g. making the same panel decide on infringement and invalidation (e.g. as it takes place in Japan)<sup>155</sup>,

<sup>151</sup> An interview with Professor Masabumi Suzuki, Waseda University in Tokyo, performed as part of research at the IIP on Aug, 7, 2024.

<sup>152</sup> “Question Q229 The use of prosecution history in post-grant patent proceedings. Summary report”, AIPPI.

<sup>153</sup> WIPO's "Basic Proposal" for a Treaty Supplementing the Paris Convention.

<sup>154</sup> Proposal shared by Professor Masabumi Suzuki, Waseda University in Tokyo, during the interview performed as part of research at the IIP on August 7, 2024.

<sup>155</sup> The practice indicated Mr. Tamotsu Shoji, Attorney at Law (TMI Associates), during the interview performed as part of the research on Aug.22, Tokyo.

(iii) recognizing publicly available prosecution files as a part of the technical knowledge of the person skilled in the art to bypass a restrictive approach of a close catalogue of intrinsic evidence in a claim construction to promote prosecution history estoppel in Europe.

### **3. Other mechanisms and good practices to ensure consistent scope of patent protection**

Companies and patent attorneys operating in different countries may apply and unify practices to recognize the importance of patent prosecution files and mitigate the possible negative consequences of non-uniform practices related to applying prosecution history estoppel for cross-jurisdiction proceedings. Some recommendations and good practices may include, among others:

(1) The use of mechanisms that allow patentees and third parties to clarify the scope of patent protection of granted patents at the post-grant stage but before litigation

Better consistency in understanding the language of patent claims and its consequences can be supported by using procedural tools to verify the understanding of the claimed theoretical features and linkage, including a request for “technical opinion” or “advisory opinion” from the patent office, which granted a patent. A good example is the possibility of requesting the JPO for an advisory opinion (*Hantei*) by patent holders and third parties seeking to establish whether patent protection covers particular goods and falls within the technical scope of a patent<sup>156</sup>. According to Article 71(1)A of the Japan Patent Law, a request may be made to the JPO for an advisory opinion on the technical scope of a patented invention to check whether the particular production falls within the technical scope of a patent.

At the request of the competent national court hearing an infringement or revocation action, the EPO is also obliged to issue an opinion concerning the European patent under Article 25 of EPC, which is the subject of the action, but not about the scope of protection but technical issues. Still, it may be a strategy for not only accessing but verifying patent documentation to ensure better consistency in understanding the technical features of one invention for different proceedings.

Availability of technical opinion/technical advisory opinion issued by a patent office for a national court hearing an infringement or revocation action. A similar possibility is provided by Section 29 of the German Patent Act, allowing obtaining an opinion at the request of the courts or the public prosecution offices regarding questions relating to patents if divergent views have been submitted in proceedings by more than one expert. At the request of the competent national court

---

<sup>156</sup> “Handbook for Trial and Appeal System in Japan. For appropriate acquisition and exercise of industrial property rights”, Trail and appeal Department, JPO, 2021, p. 14



hearing an infringement or revocation action, the EPO is also obliged to issue an opinion concerning the European patent, which is the subject of the action, but not about the scope of protection but technical issues. Still, it may be a strategy for not only accessing but verifying patent documentation to ensure better consistency in understanding the technical features of one invention for different proceedings.

## (2) Promotion of access and improvement of accessibility of patent databases to ensure transparency of prosecution files

National and regional patent offices may develop IT and AI tools and special guidelines to support access to prosecution files and navigation through pre- and post-grant administrative procedures. A good example is the Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat) and its adaptation to respond to more sophisticated and diverse user needs for IP information<sup>157</sup>. J-PlatPat provides JPO dossier information, allowing easy viewing of the current progress of applications through the examination process, and thus playing a significant role in Japan as patent information with advanced search functions and user interface. The tool enables users from Japan and other countries to efficiently find the required information, including those from prosecution history. EPO Espacenet contains patent information that should be a reference for European patents. Also, attention should be given to specialized legal tools such as Docket Navigator or Lex Machina, which can assist attorneys and patent professionals in accessing and analysing patent documents efficiently. The other strategies can involve implementing AI tools to support access and verification of prosecution files. Public access, transparency, updates, and prosecution can, from a broader perspective, support patent enforcement strategies<sup>158</sup>.

## (3) Shaping patenting strategies to avoid risks related to unharmonized application and scope of prosecution history estoppel

To mitigate risks associated with prosecution history estoppel, applicants should refrain from unnecessary amendments as an only option, particularly not amending claims more narrowly than necessary to avoid the known prior art. Instead, attempts to reach an agreement via examiner interviews could be a good practice. Considering the importance of the intention behind the amendments during prosecution, including unambiguous explanations and justifications for them in the record is recommended. Particular attention should be paid to amendments to dependent claims.

---

<sup>157</sup> <https://www.j-platpat.inpit.go.jp>

<sup>158</sup> WIPO IP Portal (<https://inspire.wipo.int/j-platpat>, accessed Aug. 23, 2024).

It is important to consider the relevance of foreign prosecution files to implement cross-jurisdiction enforcement strategies.

Table 2. A comparative summary of prosecution history estoppel

| Prosecution history | Prosecution history estoppel as a limitation of DoE  | Requirements   | Rebuttal(s) for the resumption of prosecution history estoppel   | Relevant prosecution files   | Burden of proof   |
|---------------------|--|--|--|--|---|
| Germany             | Not adopted as a rule  | *As an exception allowed only ( <i>Weichvorrichtung</i> II), if: (i) the prosecution history can unambiguously resolve the true unclarity, or (ii) ignoring the file content would be contrary to the public interest                                      | No identified  | No identified  | Defendant (if applicable)   |
| UK                  | Not adopted as a rule  | *As an exception applicable only ( <i>Actavis</i> ), if (i) defendant is a party who participated in opposition or invalidity proceedings, and (ii) the arguments regarding the scope of protection conflict with statements made during those proceedings | No determined  | No identified  | Defendant (if applicable)   |
| EU -UPC             | Not adopted as a rule  | *As confirmed by a single decision the patent application as filed usable aid to interpretation ( <i>SES-imagotag</i> )  | Not identified   | Not identified   | Defendant (if applicable)   |
| The U.S.            | <b>Rule of construction</b> of patent claims to assess equivalent infringement ( <i>Warner-Jenkinson</i> )   | Amendment-based<br>Argument-based  | <b>Flexible bar</b> ( <i>Festo 2, 2002</i> )<br><br>1) Unforeseeability of the equivalent at the time of application, 2) the reasoning for the amendment loosely related to it<br>3) factors suggesting that the patentee could not reasonably be expected to describe the minor substitute. | <b>Broad</b><br><br>Foreign granting and invalidation proceedings ( <i>Caterpillar, Tanabe</i> ), including the EPO proceeding ( <i>K-fee System</i> )   | <b>Plaintiff</b><br><br>Burden to establish the reason for an amendment required during patent prosecution; otherwise presumption that limiting amendment was made for patentability reason   |
| China               | <b>Juridical guidelines for determining patent infringement</b> – a court obligation to not support statements contradicting with a content of prosecution files | Statements must constitute a <b>clear and unmistakable surrender of claim scope</b>  | <b>Flexible bar</b><br><br>In the absence of other evidence, amendments during prosecution cannot lead to the conclusion that a patentee completely abandoned all equivalents.   | <b>Broad</b><br><br>Files of the same patent family, patents the patentee applies for in the same time period, patents applied for by companies related to the patentee ( <i>Dyson, Juridical guidelines</i> ) | <b>Plaintiff</b><br><br>Prosecution history does not apply if a patent holder can prove that the amendments were “expressly rejected” by the office during the patent examination procedure or by a court in administrative litigation granting or verifying a patent |
| Japan               | <b>“Fifth requirement” of DoE test</b> – “no special circumstances” ( <i>Ball Spline</i> )   | <b>An intentional exclusion of an equivalent</b> from the scope of the patent claim in the patent application process<br>Amendment-based<br>Argument-based<br>Omission based   | <b>Complete v. Flexible bar</b><br><br>No uniform approach   | <b>Narrow</b><br><br>Domestic prosecution history (generally)  | <b>Defendant</b>  |

## 目次

|   |    |
|---|----|
| I. 序論 .....                                       | 1  |
| 1. 本研究の背景.....                                    | 1  |
| 2. 本研究の背景.....                                    | 2  |
| 3. 研究の重要性.....                                    | 2  |
| II. 欧州における特許訴訟と出願経過禁反言の原則.....                    | 3  |
| 1. 規制上の枠組み .....                                  | 3  |
| 2. ドイツ.....                                       | 4  |
| (1) 概要.....                                       | 4  |
| (2) 均等論.....                                      | 5  |
| (3) 出願経過禁反言 .....                                 | 5  |
| (4) 均等論に対するその他の制限—「除外の原則」 .....                   | 6  |
| 3. 英国.....  | 7  |
| (1) 概要.....                                       | 7  |
| (2) 均等論.....                                      | 8  |
| (3) 出願経過禁反言 .....                                 | 10 |
| (4) 均等論の制限 .....                                  | 12 |
| 4. 統一特許制度—出願経過禁反言に対する統一特許裁判所アプローチ .....           | 13 |
| III. 米国とアジアにおける特許侵害訴訟と出願経過禁反言 .....               | 14 |
| 1. 米国.....  | 14 |
| (1) 概要.....                                       | 14 |
| (2) 均等論.....                                      | 15 |
| (3) 出願経過禁反言 .....                                 | 15 |
| (4) 均等論の制限 .....                                  | 17 |
| 2. 中国.....  | 17 |
| (1) 概要.....                                       | 17 |
| (2) 均等論.....                                      | 18 |
| (3) 出願経過禁反言 .....                                 | 19 |
| (4) 均等論の他の制限 .....                                | 21 |
| (5) 関連判例における出願経過ルール of 効力 .....                   | 23 |
| (6) 一般原則（公正、信義誠実違反、知的財産濫用）に基づく出願経過禁反言<br>の適用..... | 23 |
| IV. 日本における特許訴訟と出願経過禁反言 .....                      | 24 |
| 1. 特許訴訟制度（特許無効手続と侵害訴訟） .....                      | 24 |

|  |    |
|--|----|
| 2. 規制上の枠組み（クレーム解釈とクレーム補正） .....                          | 25 |
| 3. 均等論と出願経過禁反言 .....                                     | 26 |
| 4. 出願経過禁反言 .....   | 27 |
| 5. 均等論の制限.....   | 29 |
| 6. 信義誠実の原則の適用 .....                                      | 30 |
| V. クレーム解釈基準の調和と法的安定性の向上に向けて .....                        | 30 |
| 1. 出願経過禁反言を通じた、行政手続と民事訴訟手続のリンク .....                     | 30 |
| (1) 出願経過禁反言の役割と重要性 .....                                 | 30 |
| (2) 国・地域別の均等論と出願経過禁反言の枠組み .....                          | 31 |
| (3) 出願経過禁反言の適用基準 .....                                   | 32 |
| (4) 出願経過禁反言の範囲 .....                                     | 33 |
| 2. 特許侵害訴訟において出願経過禁反言を受容する標準及び条件の調和 .....                 | 37 |
| (1) 特許実体法の調和（長期的視点） .....                                | 38 |
| (2) 判例による「ソフトな調和」（短期的視点） .....                           | 39 |
| 3. 特許保護範囲の整合性を保つためのその他の仕組みと優良事例 .....                    | 39 |
| (1) 特許付与後に、特許権者と第三者が訴訟に備えて特許保護範囲を確認する<br>ための制度の利用 .....  | 39 |
| (2) 特許データベースのアクセスの推進と向上を通じた、審査ファイルの透明<br>性強化.....        | 40 |
| (3) 出願経過禁反言の適用と範囲が調和されていないことによるリスク回避の<br>ための特許取得戦略 ..... | 41 |

# I. 序論

## 1. 本研究の背景

特許法の調和における最も重要な側面の一つは、クレームの解釈と、特許出願に含まれるクレームに基づく特許の権利範囲の確定に関する統一されたルールがない点である。本研究で比較研究の対象とした国・地域では、特許の権利保護はクレームを基準に決定され、「クレームに記載しなかった事項は、クレームに含める意図がなかった事項とみなす」というルールが共通して適用されている。また、クレームの果たす二重の役割、すなわち、特許による独占的権利が及ぶ対象を公衆に知らせる役割と、特許の範囲を明確化する役割が、一般に認められている。さらに、これらの国では、出願当初から権利化、異議申立て及び無効手続を通じて、原則としてクレームの補正が認められている。

全ての比較対象国・地域の裁判所において、競業者による特許発明の安易な模倣を防ぎ適切に保護するため、均等論が採用されている。この理論は、特許権侵害の判定にあたって、文言上のクレーム記載と明らかに同等な要素に関してクレームの拡張的解釈を認めるものである。しかし、均等論の運用が国ごとに異なる結果、特許保護が、クレーム文言に基づく出願当初の範囲を超えるおそれが生じている。このような運用の差異は、同一特許を複数国で権利行使する際の法的安定性を損なう。また、特許権侵害に対する一般的な抗弁である特許無効抗弁も、特許訴訟の予測可能性を低下させる。国によって、特許無効は特許庁の行政手続又は民事裁判所、あるいはその両方により扱われる。二元的制度を採用する国では、特許無効と侵害を判断する際のクレーム解釈基準が特許庁と裁判所とで異なり得る。さらに、特許権者が保護対象発明の解釈に関して審査過程で行った主張を、侵害訴訟や無効手続において翻すこともある。しかし、普遍的原則である法的安定性の見地からは、特許の範囲は、均等論を検討する場合でも、複数の機関がクレーム解釈を行う場合でも、発明関連の手続や権利の段階を通じて不変であることが求められる。

出願経過禁反言の原則は、この問題に対処するために形成された法理であり<sup>1</sup>、均等論と直結して、侵害訴訟におけるクレーム解釈のための追加的なエビデンスとして、出願経過（権利化、異議申立て、無効手続において当事者が行った補正、主張、陳述等）の斟酌を認めるものである。その目的は、特許権者が審査過程でクレームから除外した均等発明に基づく均等侵害の主張を封じることにある。また、均等論の適用を修正（制限）し、さらに、審査、無効及び権利行使の過程を通じたクレーム解釈の一貫性を保つことで、クレームの公告機能の確保を狙いとする。

---

<sup>1</sup> 「包袋禁反言」とも呼ばれているが、これはやや古い表現である。

出願経過禁反言の原則が重要な役割を果たしている国・地域もあるが、特許訴訟での適用に関する調和された判断基準はない。この原則をめぐる懸念の一つとして、特許保護範囲に関する法規定では、判断の根拠が明細書と図面に裏付けられた特許請求の範囲に限定されている点が挙げられる。また、審査過程で認められる記載の修正が後の権利行使に影響し、「出願人への不当なペナルティ」という特許権者のデメリットも指摘されている。

## 2. 本研究の背景

本研究では、以下の点を中心に、均等論のバランス調整メカニズムとしての出願経過禁反言原則が主要国・地域（欧州、米国、アジア、日本<sup>2)</sup>）の全てで確立されているかどうかを検証する。

- (1) 日本その他の国における出願経過禁反言の実務運用、基準及び判例の最新状況を調査する。
- (2) 特許クレームの解釈における矛盾した解釈を回避する一助として、特許発明に関与する事務手続きと民事手続きの間の関係を明らかにする。
- (3) 世界各国の企業による特許の取得・行使戦略策定に貢献する国際的調和を促すための取組を提案する。

## 3. 研究の重要性

本研究は出願経過禁反言の原則をテーマとしつつ、日本を始めとする世界の特許制度に重要な以下の共通課題を検討する。(1) 政策課題。すなわち、保護対象の範囲の法的安定性強化を通じて特許クレームの公告機能を確保することで、特許の質を最適化し、もって公益の保護とイノベーション・競争力を推進する。(2) 特許無効と侵害訴訟とのリンクに伴う手続的課題。(3) 権利取得、異議申立て、無効及び権利行使の各段階における、特許クレームの作成、補正、縮減及び解釈のための予測可能性の高い国際的な特許戦略策定により得られる経済的利益に関する側面。

さらに重要な点として、本研究は、出願経過に関する調和された基準の策定と適用を通じて、権利取得手続と国内外の特許訴訟手続における基準の重複や矛盾した主張を回避する方策を模索する。

---

<sup>2)</sup> 日本の特許法における審査の側面、訴訟制度や法制度における理解や分析においては、知財研に対面インタビューの機会を設定していただき、また、日本の特許法の領域における卓越した専門家として有益なご意見とご指導をいただいた早稲田大学の上野達弘教授、同大学の鈴木将文教授、同大学の Christoph Rademacher 教授、TMI 総合法律事務所の東海林保弁護士に感謝申し上げます。加えて、東京大学の田村善之教授にいただいた議論の機会と有益な資料にもお礼申し上げます。

日本は外国に比べて特許侵害訴訟件数が少なく、また、均等論と出願経過禁反言に関し  
てはすでに判例が確立されているが、調和の重要性には変わりがない<sup>3</sup>。これらの運用に  
関する国・地域のルールや基準の統一性を高めることにより、日本の出願人が外国におい  
てその国に応じた特許戦略を採用する際の予測可能性がもたらされる。世界経済不安を契  
機に、日本企業には国内外で発明の特許を取得する経済的インセンティブが生まれている。  
このインセンティブは外国出願人にとっても同様であり、日本を始めとする複数の国・地  
域で権利取得と行使が必要となるため、各国特許制度の調和がより一層必要となる<sup>4</sup>。

特許統計が示すとおり、本研究で取り上げる国は全て、日本企業にとって関心の高い国  
である。日本企業は欧州特許庁の特許件数の最も多い企業のトップ10に入っており、2023  
年には日本から欧州特許庁への出願件数は全体の10.8%を占めた<sup>5</sup>。一部の欧州の国でも  
同様であり、2023年のドイツへの日本からの出願件数は14.4%に達した<sup>6</sup>。

非居住者出願の出身国に関する統計によれば、日本からの出願の割合は米国出願の  
24.5%<sup>7</sup>、中国出願の29.9%<sup>8</sup>を占めている。日本は、今回の研究対象国・地域の企業にとっ  
ても、重要な位置を占めている。2024年には、研究対象国からの出願人が、日本国特許庁  
への特許出願件数において、日本に次ぐトップ10に入っている（米国、中国、韓国、ドイ  
ツの順）<sup>9</sup>。

## II. 欧州における特許訴訟と出願経過禁反言の原則

### 1. 規制上の枠組み

欧州の特許権利範囲を決定する法的基準は、欧州特許条約（EPC）69条である<sup>10</sup>。同条  
によれば、欧州特許保護の範囲は特許クレームに限定され、明細書と図面は解釈の参考資  
料とされる。EPC 69条の議定書の解釈は欧州特許の範囲をクレームされた発明と均等な要

<sup>3</sup> 日本における特許侵害訴訟に関する以前の研究でも、企業が特許訴訟に関する方針を決定する際のこの理論の重要性  
を検討している。Patent Infringement Litigation in Japan, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIPII in  
collaboration with Okuyama, pp. 9-12 (2016)等を参照。

<sup>4</sup> Shull J.S, Hara Y., Oomori T, *Patent Enforcement in Japan as Part of a Global Litigation Strategy*, *IP Litigator*, July/August, p.1  
(2008)。

<sup>5</sup> 欧州特許庁 2023 年度データ(<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/countrydashboards>) [最終アクセス  
日：2024 年 9 月 29 日]。欧州特許庁の 2023 年度インデックスによると、日本からの特許出願件数は 21,520 件、付与  
件数は 13,415 件であった。

<sup>6</sup> 世界知的所有権機関（WIPO）統計データベース、Intellectual property statistical country profile 2023 – Germany,  
(<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/de.pdf>) [最終アクセス日：2024 年 9 月 29 日]

<sup>7</sup> 世界知的所有権機関（WIPO）統計データベース、Intellectual property statistical country profile 2023 – United States of America  
(<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/us.pdf>) [最終アクセス日：2024 年 9 月 29 日]。このデータによれ  
ば、米国以外に、本研究の対象国の割合は以下のとおり。中国：-16.7%、韓国：-14.9%、ドイツ：-9.1%

<sup>8</sup> 世界知的所有権機関（WIPO）統計データベース、Intellectual property statistical country profile 2023 – China  
(<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/cn.pdf>) [最終アクセス日：2024 年 9 月 29 日]。このデータによれ  
ば、米国以外に、本研究の対象国の割合は以下のとおり。米国：-26.1%、韓国：-12.9%、ドイツ：-10%、英国：4.3%

<sup>9</sup> IPO Status Report 2024, Japan Patent Office, p.15 (2024)。  
<sup>10</sup> 1973 年 10 月 5 日にミュンヘンにて採択された。



素まで拡張しており、これが均等論に基づく特許クレームの拡張的解釈の根拠となっている。同議定書には「均等な要素」の定義がないが、欧州特許庁の判例により、二つの手段の実施例が異なっているとしても、機能と効果が共通していれば、均等論の要件を充たすとされており<sup>11</sup>、これが判断の目安となっている。もっとも、欧州特許庁の判例では、公知文献で開示されていない均等発明は進歩性の判断において考慮すべきであり、新規性の判断では斟酌してはならないとされている。

大部分の欧州主要国では、特許クレームの拡張的解釈を認めているものの、各国の裁判例には、均等発明の成立要件と、出願経過禁反言を含めた均等論の制限に対する理解に差がある。同一発明に関する侵害訴訟に対して、国ごとにアプローチが異なる場合には、このような不都合な不整合性が特に顕著となる。こうした差異は、出願経過禁反言の適用可能性に関する判断の差が原因であり、この結果、国・地域ごとに判決が異なるという結果が生じ得る。

欧州特許条約と欧州各国の特許法令上、出願、異議申立て及び無効手続の過程で出願人・特許権者が提出し又は管轄官庁が記録した陳述、書面、情報等の審査ファイルは、外部的なエビデンスとして扱われ、特許クレーム解釈の際に斟酌すべきではないとされている。もっとも、2000年の欧州特許条約改正の際には、解釈議定書に、異議申立て・無効手続の過程で提出された、保護範囲を制限する主張を斟酌することを認める規定を入れる案が検討されている。しかし、この提案は、最終的には改正欧州特許条約の最終版から外された。統一特許裁判所（UPC）協定<sup>12</sup>は、欧州において単一の効力を有する欧州特許の権利行使のための法的枠組みを定めるものであるが、実体規定は少なく、統一特許の権利範囲、均等論、権利制限の根拠としての出願経過禁反言に関する基準とはならない。

## 2. ドイツ

### （1）概要

ドイツは特許訴訟に関して二元的制度をとっている。デュッセルドルフ、ミュンヘン、マンハイム、ハンブルグに特許訴訟専門の地方裁判所があり、特許侵害紛争と、クレーム解釈を通じて特許保護範囲を決定する役割を担っている。民事裁判所は、特許訴訟の過程で特許無効を宣言する権限を与えられていない。いったん付与された特許の取消しや無効宣言は、ドイツ特許商標庁（異議申立ての場合）又は連邦特許裁判所のみの権限である。特許無効に関しては、連邦特許裁判所が終審となる。このため、民事裁判所と特許庁がそ

<sup>11</sup> EPO BoA, T 0697/92, Jun. 15, 1994.

<sup>12</sup> 2013/C 175/01, OJ C 175, 20.6.2013

れぞれ特許クレームの解釈を行い、クレームされた要素や保護範囲の理解に関して当事者が異なる主張を提出し得るため、二元的な手続のリスクを伴う。

## （２）均等論

欧州特許条約 69 条と同様に、ドイツ特許法（Patentgesetz）14 条では、「特許又は特許出願によって付与される保護の範囲は、特許クレームによって決定される。なお、発明の説明及び図面が、クレームの解釈に際し考慮される」と定めている。

従来、ドイツの特許侵害訴訟判例では、特許クレームの広い解釈を認める傾向があった。このアプローチのルーツは「一般的発明思想」といい、特許範囲に、クレームから出発して当業者が特許文献全体から得られるあらゆる技術情報を含める考え方である。

ドイツ特許法に、特許クレームを基準として特許範囲を決定する法規定<sup>13</sup>が導入されてから、このようなリベラルな解釈は、先例として確立された *Molded Curbone (Formstein)* 事件の基準に実務上取って代わった。この基準は、機能的解釈に基づき、クレーム（場合によっては明細書）の文言的解釈を超える広い範囲の特許付与が可能であることを前提としている。このアプローチは、これに先立つ、被疑侵害製品を均等発明とみなすための要件（効果・自明性・手段の同等性）を示した *Schneidmesser v. Cutting Blade*<sup>14</sup> 事件判決にて変更されている。同判例は、「異なる実施例」を均等論に基づき特許権侵害とみなすための以下の要件を挙げている。

- ① その実施例が、客観的に、特許の技術的内容と同一の効果を達成できるものである（*Gleichwirkung*）。
- ② 特許出願日の時点で、その実施例が当業者にとって自明（*Naheliegen*）である。
- ③ その実施例が同一の技術的効果を同一の方法で達成できる（同じ価値を有する）ことが、当業者によって認識可能である（*Gleichwertigkeit*）。

すでに指摘したとおり、旧来の均等論の基準には、出願経過記録の斟酌は含まれていない。

## （３）出願経過禁反言

ドイツ特許法では、同法 14 条に定めのない、権利付与、異議申立て及び無効手続の過程における情報は、原則としてクレーム解釈の根拠としては認められていない。ドイツ裁判所の伝統的なアプローチによれば、保護範囲を制限する特許権者の判断を遡及的に是正する根拠は存在しない。*Kunststoffrohrteil* 事件判決では、この点に関して厳格な姿勢を示して

<sup>13</sup> 1980 年特許法 14 条、法改正前の 1976 年特許法 6A 条。

<sup>14</sup> BGH, Decision of March 12, 2002, X ZR 168/00, IIC 2002/7, p. 873 [Schneidmesser v. Cutting Blade].

いる。ドイツ連邦裁判所は、国内手続又は欧州特許手続の過程で提出された書面や主張は、特許権利範囲の決定には関連せず、付与前の特許出願書類の最終版を基準とすべきであり、他の資料を参照するのは法的確実性を損なうと判示した。さらに、同判決によれば<sup>15</sup>、特許の解釈にあたっては、原則として、明細書と公告された出願書類との差異は考慮すべきでないとされた。同様に、最近の下級審判例では、審査手続の過程で行った変形例の制限に関する特許権者の主張を考慮しなかった<sup>16</sup>。

出願手続の過程で提出された主張の斟酌の可否が一般的な論点となっているが、このアプローチから派生した基準も幾つか見られる。

第一に、ドイツの判例法では、出願過程に由来する情報は、独立した評価の根拠とはならないが、「当業者の知識を把握するための参考資料」としての一般的な利用可能性は認めている<sup>17</sup>。第二に、出願審査書類を判断資料としてよいかの問題点は、クレームの保護が明細書の開示と異なる発明や縮減された発明に及ぶかどうかを明らかにした上記の重要判決（*Occlusion device* 事件<sup>18</sup>、*Pemetrexed* 事件<sup>19</sup>）でも取り上げられており、これらの判例は、侵害訴訟においては、出願経過に基づく書面・主張に法的効力はないものの、当業者の認識などクレーム解釈に関する側面に影響を及ぼし得ることを確認している。

さらに、*Weichvorrichtung II* 事件判決では、例外的に出願経過の記録の斟酌が認められる場合を以下のように明らかにしている。

- ① 特許異議申立て又は無効手続の当事者による特許侵害訴訟である。
- ② 権利範囲に関する主張が、特許異議申立て又は無効手続の過程で提出された主張と一致しない。

このような場合には、不一致を解消し、出願当初の保護範囲を明らかにするためにこれらの主張を勘案してよいとされている<sup>20</sup>。

#### （４）均等論に対するその他の制限—「除外の原則」

*Schneidmesser* 判決では、特に変形例の同一の効果を当業者がクレームの内容から認識可能かどうかという要件に関して、さらに基準に修正が加えられた。この要件に関して、ドイツ連邦裁判所は、明細書に記載があるがクレームされていない代替可能な変形例を除外

<sup>15</sup> BGH, Xa ZR 36/08, 2019 [*Gelenkanordnung*].

<sup>16</sup> LG Düsseldorf, decision of Apr. 3, 2014, 4b O 114/12 [*Eli Lilly and Company v. Actavis*]; OLG Düsseldorf, Decision of March 5, 2015., I-2 U 16/14 [*Eli Lilly and Company v. Actavis Group PTC*].

<sup>17</sup> BGH, Decision of June 14, 2016, X ZR 29/15, IIC 2017/2, p. 208; BGH, Decision of Jun. 31, 2002 r., X ZB 12/00, I, GRUR 2002/6, s. 523 [*Custodiol*].

<sup>18</sup> BGH, X ZR 16/09, 2011, BGH, X ZR 43/13, 2015.

<sup>19</sup> BGH, Decision of Jun. 16, 2016, X ZR 29/15 [*Pemetrexed*]; See also: P. Widera, *Has Pemetrexed reviewed the Doctrine of Equivalence*, GRUR Int. 12, s. 1024–1030 (2017).

<sup>20</sup> Näger J., Steinbach F., *The interplay of patent prosecution and litigation in Germany*, 12 October 2017 (<https://www.iam-media.com/global-guide/iam-yearbook/2018/article/the-interplay-of-patent-prosecution-and-litigation-in-germany>) [最終アクセス日：2024年9月19日]

し、*Occlusion device* 事件<sup>21</sup>の基準を大幅に制限した。本判決で示された「意識的選択」の原則によれば、特許権者が、課題解決にとっての有効性が同一である複数の代替可能な変形例を明細書で開示したが、クレームにはそのうちの一つのみ記載した場合、特許保護はそのクレームされた変形例にのみ及ぶとされる。

ドイツ連邦裁判所は、特許権者自身が意識的選択（所期の技術的效果を達成するための多数の代替的変形例の中から一つを明確に選択する）を行ったことがクレームから明らかである場合には、クレームの効力が及ぶ均等変形例を判断する際にこの選択も斟酌すべきというアプローチを採用した。したがって、この選択を斟酌すると、当業者の認識の基準となるのは、クレームで開示された技術的知識に限られる。当業者の認識を、クレームから推測される特許権者の意図と関連付けるのは、ドイツの判例でこれまで適用されてきた機能的解釈からの乖離といえる。同時に、このアプローチは、英国の実務運用の特徴である、より限定された目的論的解釈への方向性を示している。

「除外の原則」は、開示されているがクレームされていない（除外された）代替的変形例は均等侵害を構成しないとするものであり、特許クレームを広く解釈するドイツの運用実務に重大な制限をもたらした。この原則は、ドイツの他の判例でも適用されている<sup>22</sup>。もともと、その後の *V-förmige Führungsanordnung*<sup>23</sup>等のドイツ連邦裁判所判決は、このアプローチを緩和し、明細書に一般的な表現で実施例が記されていることは、均等侵害を否定する十分な根拠とはならないと判示している<sup>24</sup>。

ドイツ連邦裁判所は、クレーム解釈における予測不能な均等発明に関してまだ判断を下していない。このため、優先日時点で非公知の変形例は、その後に発明されたものとみなされる。このような変形例は、優先日時点で当業者が変形例をすでに知っていたと推測できる場合を除き、保護範囲から除外すべきと考えられる<sup>25</sup>。

### 3. 英国

#### （1）概要

<sup>21</sup> BGH, Decision of May 10, 2011, X ZR 16/09, [2011] IIC 851 [Occlusion device].

<sup>22</sup> OLG Düsseldorf, Decision of Jan. 3, 2013, I-2 U 22/10; BGH, Decision of Sep. 13, 2011, X ZR 69/10, GRUR 2012/1, p. 45 [Diglycidverbindung]を参照。さらに検討を進めたものとして、以下を参照。Bianchin S., *German Federal Supreme Court on the limits of infringement under the doctrine of equivalents in patent infringement proceedings (decision of September 13, 2011 - Case X ZR 69/10 - Diglycidverbindung/Diglycidyl Compounds)*, Berdehle, Pagenberg Report Vol. 5 p. 9-10 (2011).

<sup>23</sup> BGH, GRUR 2016, 1254.

<sup>24</sup> Erbacher M., *Equivalent patent infringement if only one possible embodiment is addressed by the claims*, 1. December 2016 (<https://www.boehmert.de/en/equivalent-patent-infringement-if-only-one-possible-embodiment-is-addressed-by-the-claims/>) [最終アクセス日：2024年8月26日]

<sup>25</sup> Regional Court Düsseldorf, Decision of Jan. 14, 2009 [Time-shifted TV], cited in Grabiński K, *Update on the German Approach on the Doctrine of Equivalence 25th Annual Fordham IP Law & Policy Conference*, 20 April 2017.

英国の特許制度は二元制度をとっておらず、権利侵害と有効性は同じ裁判所の同じ手続により判断される。特許権者が権利侵害訴訟を起こすと、多くの場合、特許は無効であり侵害は成立しないとする反訴（counterclaim）が被告から提出される。すなわち、同一の民事裁判所が特許クレームの解釈を行い、特許性の問題と権利範囲を判断する。このような制度では、裁判所が矛盾した解釈を行うリスクは低い、特許権者が矛盾した主張を行うリスクを解消する必要性は残っている。

クレームされた要素の整合的な理解と、均等論・出願経過禁反言との関連で重要となる論点の一つは、特許無効が問題となる場面で、均等発明に係るクレームをどのように解釈するかである。*Synthon* 事件判決の貴族院判決で示された伝統的な見解によれば、クレームの解釈は、新規性の判断でも、侵害の判断でも、同じ方法で行い、範囲は同一出なければならぬとされている。この問題点は最近の *Generics (t/a Mylan) v Yeda Research* 事件で取り上げられ、特許裁判所は、均等論は新規性の判断に関しては適用されないと判示した。すでに指摘したとおり、これは、英国の特許法における従来の立場からの大きな変化であり、特許の有効性判断と侵害判断にあたって解釈基準の整合性を図るものである<sup>26</sup>。

## （２）均等論

英国の特許制度は、伝統的に、特許クレームの限定的な解釈と結びついており、クレームの文言と文法は、曖昧な点がない限り、自然かつ通常の意味に従って解釈するものとされてきた。しかし、制度の変化により、特許クレームの文言上表現された特許権者の意図というレンズを通じた目的論的解釈を通じて、狭義の文言上の均等論に基づき明示される範囲より広い保護範囲が、次第に認められるようになってきた。このアプローチの実際の運用結果として、ディスクレーマーの文言が不明瞭であり、使用された表現の意味が辞書とは異なる場合に、そのディスクレーマーの文言に従い、特許権者が付したであろう意味をもとにクレーム解釈すべきこととされている。この原則は、保護範囲の拡大を招く場合でも、縮小を招く場合でも適用される。このアプローチは、米国やドイツで発達した均等論とは異なる形式をとっており、*Catnic Components* 事件<sup>27</sup>で確立した一種の均等テストとして発展した。これは、*Improver v. Remington* 事件<sup>28</sup>の重要判例（*Epilady* 事件において出された）で「正式」なものと認められ、さらに、*Wheatley v. Drillsafe* 事件判決<sup>29</sup>では「プロトコール問題」に名称が変更された。

<sup>26</sup> Strath, J. *Generics v Yeda Research Doctrine of equivalents does not [yet] apply when assessing novelty*, May, 2018, (<https://www.maucherjenkins.com/commentary/generics-ta-mylan-v-yeda-research-doctrine-of-equivalents-does-not-yet-apply-when-assessing-novelty>) [最終アクセス日：2024年8月29日]

<sup>27</sup> House of Lords, [1982] R.P.C. 183 [*Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*].

<sup>28</sup> High Court, Decision of 16 May 1989 [1990] F.S.R. 181 [*Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd.*].

<sup>29</sup> Court of Appeal, Decision of Jul. 5, 2000 [2001] R.P.C. 7 [*Wheatley v. Drillsafe*].

この問題点は、被疑侵害物に実装された要素が、クレーム記載の逐語的又は文脈的な意味から外れているが、適切に解釈した場合にはその文言に含まれる場合に関連する。このような場合には、裁判所は次の点に対処する必要があるが生じる。

- ① 「変形例が、発明の作用方式に実質的な影響を及ぼすものか（そうでない場合には②に進む）」
- ② 「変形例が実質的な影響を及ぼさないものである場合、これは、特許公開日において明細書を読んだ当業者にとって自明であったか。自明でない場合には、変形例はクレームの範囲外とする。自明である場合には、③に進む」
- ③ 「当業者が、クレームの文言に基づき、特許権者が、一次的な語義に厳密に従うことを発明の本質的要件として意図していたことを認識できるか。そうであれば、変形例はクレームの範囲外とする」<sup>30</sup>

この均等テストは、さらに、欧州特許の範囲を決定する際に均等物を考慮すべきとする欧州特許条約 69 条の解釈議定書 2 条に関する 2003 年の *Kirin-Amgen v. Transkaryotic* 事件<sup>31</sup>において再確認された。

2017 年に、英国最高裁判所は、重要判例である *Actavis UK v Eli Lilly* 事件判決<sup>32</sup>においてこの「プロトコール問題」を修正した。すなわち、通常のクレーム解釈から離れる場合の当業者の重要な役割を確認し、これが常に出発点でなければならないとした。この基準に該当せず、発明が変形例に分類される場合には、「係争発明との差が軽微である」という理由で侵害が成立するかという問題がある。裁判所が示した基準によれば、軽微な差であるかどうかを検討する際には、次の点を考慮すべきとされている。

- ① 「係争発明の特許クレームに文言上は含まれない変形例でも、係争発明と同一の効果を同一の方法で実現できるかどうか（すなわち、その特許の発明概念を実現できるか）」
- ② 当業者が優先日の時点でその特許文書を読んでおり、変形例が係争発明と実質的に同一効果を発揮するものであると知っていた場合において、その変形例が係争発明と実質的に同一の方法でその効果を達成することが当業者にとって自明であったかどうか
- ③ 特許権者が、クレームの文言上の意味を厳密に守ることが発明の本質的要件であると意図したことを、当業者が認識したかどうか」

<sup>30</sup> Court of Appeal, Decision of Jul. 5, 2000 [2001] R.P.C. 7 [*Wheatley v. Drillsafe*].

<sup>31</sup> House of Lords, Decision of Oct. 21, 2004 [2004] UKHL 46 [*Kirin-Amgen Inc v Transkaryotic Therapies Inc*].

<sup>32</sup> UK High Court, Decision of Jul. 17, 2017 [2017] UKSC 48 [*Eli Lilly & Co v. Actavis UK Ltd & Ors*]. この判例は、有効成分であるペメトレキセドナトリウムとビタミン B12 を併用することで腫瘍の発達を抑制する用途発明をクレームする欧州特許に関連する。侵害品とされたのは、種類の異なるペメトレキセド塩であるペメトレキセドナトリウムを成分とする医薬品であった。特許された医薬品の出願当初の明細書には、一般的に適切な種類の塩として薬酸拮抗薬が開示されていたが、審査過程で、ペメトレキセド塩の中からペメトレキセドナトリウムのみが選択された。



文言侵害が成立しない場合に権利侵害を立証するには、特許権者は、①と②の条件をクリアしていること、③にあてはまらないことを証明する必要がある。

### (3) 出願経過禁反言

英国特許法では、出願経過禁反言は、均等侵害基準の一部としても、あるいは悪意の行為又は権利濫用を禁止する一般的な概念のいずれによっても、正式に認められていない。実際には、裁判所がクレーム解釈のために審査記録を検討する際のアプローチは、統一的ではなく、確立していない<sup>33</sup>。

過去の幾つかの判例では、出願経過を適用する規範的根拠がないこと、さらに、特許の権利範囲はクレームによって決定されることから、出願経過を考慮しないことが明確に判示されている<sup>34</sup>。

欧州の他の裁判所の実務運用に関する重要判例である *Kirin-Amgen* 事件判決<sup>35</sup>では、Hoffmann 判事が、特許庁の記録をクレーム解釈にあたって斟酌するのは、「禁止はされないが、望ましくない」と述べている。裁判所は、このアプローチに対して二つの論拠を示している。一つ目は、特許の意味は、当業者がファイルにアクセスしたかどうかによって左右されるべきではないという点、二つ目は、ファイルを参照したとしても、出願人が要求する説明不可能な権利範囲制限は往々にして理解不能だという点である。しかし、別の幾つかの判例では、特許権者の主張や説明をクレーム拡張のために参考する場合と、縮小のために参考する場合を区別している。すなわち、第三者はこのような特許付与経過にアクセスできないため、クレームの文言を超えた解釈の根拠にするのは不公平であると指摘している<sup>36</sup>。

最近の判例は、均等論のこのような制限を認める傾向が見られるが、まだ一致が見られない。例えば、抗がん剤であるペメトレキセドナトリウムとビタミン B12 の併用に関する特許に関する著名な *Activis v Eli Lilly* 事件が挙げられる。この事件では、特許クレームで用いられた「ペメトレキセドニナトリウム」という用語が、薬学的に許容されるあらゆる形態のペメトレキセドを含むのか、それともペメトレキセドニナトリウムのうち特定の変異体のみを指すのかが争われた。裁判所が判断した争点の一つは、特許付与過程の斟酌についてであった。すなわち、特許付与過程において、特許権者はクレームの当初の文言を変

<sup>33</sup> 裁判所が、審査過程ファイルをクレーム解釈に斟酌してよいと判示した例として、以下を参照。Appeal Court, Decision of Oct. 29, 2001 [2002] F.S.R. 28 [Rohm & Haas v. Collage].

<sup>34</sup> 裁判所が、出願経過禁反言の適用に懐疑的な見解を示した例として、以下を参照。High Court, Decision Apr. 11, 2001 [2002] R.P.C. (1) 1 [Kirin-Amgen v. Roche Diagnostic] また、以下を参照。Court of Appeal, Decision of May 23, 2000, [2001] R.P.C. (1) 1, CA [Bristol-Myers Squibb v. Baker Horton]; Court of Appeal, Decision of Mar. 17, 2004 [2004] EWHC 474 (Ch) [Russell Finex Ltd v. Telsonic AG].

<sup>35</sup> UK House of Lords, Decision of Oct. 21, 2004 [2004] UKHL 46 [2005] RPC 9 [Kirin-Amgen, Inc. v Hoechst Marion Roussel Ltd.].

<sup>36</sup> High Court (Patents Court) decision of Aug. 20, 1998 [1998] EWHC Patents 300 [Bristol-Myers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals, Inc. v. Napro Biotherapeutics Inc].

更し、同クレームで以前開示した物質を入れ替え、明確にした<sup>37</sup>。裁判所は、以下のように指摘し、出願経過禁反言の目的と重要性を明確に認めた。「裁判所は、審査書類を完全に無視することは許されないが、特許権者が出願審査中にクレームの縮減を容認したにもかかわらず、後の侵害訴訟で解釈を拡張するような主張を行い、制度を濫用しないよう確保すべきである」<sup>38</sup>

重要な点を指摘しておく、裁判所は、新たな均等発明基準を提示するとともに、特許権者が均等侵害を主張するケースを特定した。すなわち、特許出願書類が適切に作成されていなかった場合（*Improver* 事件）、特許出願時から技術が著しく進歩した場合（*Kirin-Amgen* 事件）、そして特許権者が審査過程での自らの判断を後悔した場合である。3番目のケースを明らかにすることで、均等論と出願経過禁反言の直接的な関係が明らかとなった。

その後、英国裁判所は様々なアプローチを採用して出願経過禁反言を適用してきたが、一貫性した適用はなされていない。下級審<sup>39</sup>で適用に肯定的なアプローチが示されて以来、控訴裁判所<sup>40</sup>も、英国特許法上、禁反言が特許クレームの解釈ツールとなり得るかどうかを検討してきた。この点に関しては裁判所は正式に判断を下していないが、特許庁が判断するのは特許性であってクレームにより付与される保護範囲ではなく、したがって出願経過はクレーム解釈の変更には影響しないとの見解を示している。この紛争に関しては、均等論の新たな適用基準を確立し、国内特許訴訟の基準に大きな影響を及ぼした画期的な英国最高裁判所の判例が下されている。均等論の新たな適用基準の判断に関して、*Neuberger* 判事は、*Actavis v. Eli Lilly* 事件判決において、「懐疑的だが絶対的ではない」アプローチをとり、例外的にではあるが出願経過の斟酌を認めた<sup>41</sup>。この例外的な条件は、以下の二つの場合に限られる。

- ① 争点が全く不明確であり、行政手続の過程における文書の内容を斟酌しなければ、争点を最終的に解決できない場合。
- ② 特許付与過程を斟酌しなければ公益に反する場合。例えば、特許権者が特許庁に対して発明の変形例が特許範囲に含まれないと明言したにもかかわらず、後の侵害訴訟では権利侵害を主張する場合<sup>42</sup>。

*Actavis v. Eli Lilly* 事件判決は、出願経過の斟酌を限定すべきことを明確にしているが、英国裁判所は、原則の適用に留保を設け、例外的な条件の適用を十分に裏付ける状況を明らかにしている。例えば、*L'Oréal v RN Ventures LTD* 事件では、裁判所は、出願経過の斟酌は「例外であって原則ではない」とし、*Actavis v Eli Lilly* 事件で示された、均等侵害物であ

<sup>37</sup> 欧州特許庁審査官が欧州特許条約 83 条（開示要件）と 84 条（明確性要件）に基づき、新規性及び進歩性の拒絶査定を行ったため、これに対して出願人は欧州特許庁に対して補正を行った。

<sup>38</sup> Cox R., Spink S., *UK claim construction: return of the Protocol questions and file wrapper estoppel*, GRUR Int., p. 203-204 (2015).

<sup>39</sup> UK High Court, Decision of May 15, 2014 [2014] EWHC 1511 (Pat) [*Actavis UK Ltd v Eli Lilly & Company*].

<sup>40</sup> Decision of June 201, [2015] EWCA Civ 555 [*Actavis UK Ltd v Eli Lilly & Company*].

<sup>41</sup> UK High Court, Decision of Jul. 17, 2017 [2017] UKSC 48 [*Eli Lilly & Co v. Actavis UK Ltd & Ors*].

<sup>42</sup> UK High Court, Decision of Jul. 17, 2017 [2017] UKSC 48 [*Eli Lilly & Co v. Actavis UK Ltd & Ors*].



ると主張される変形例に該当する状況を検討した上で審査書類の斟酌を否定した。出願人の陳述が明確なディスクレーマーにはあたらないとされ、また、審査官側にはクレーム範囲に関する誤解を訂正する義務があったと認定された。

これと同様のアプローチとして、Ice World 社の欧州特許が争われた事件で、特許要件を充たすために審査過程で提出された補正や主張がすべて、出願経過禁反言を適用する根拠とはならないと判示された。被告は、出願人に審査過程で特許性なしとの審査官の拒絶理由を解消するための補正を通じて変形例を除外する意図があった旨の出願経過資料を証拠として提出した。しかし、裁判所は、審査官の拒絶の妥当性と保護範囲への影響を判断することは不可能であり、出願経過ファイルの斟酌は事件の最終解決に影響しないと判示した<sup>43</sup>。Regen Lab SA v Estar Medical Ltd & Ors 事件判決<sup>44</sup>を始めとする他の判決では、出願経過に基づく被告の抗弁を却下している。同事件では、審査過程における、先行技術に基づく拒絶査定は、クレーム範囲に影響を及ぼさないものと判断された。

Illumina Inc and Ors v Premaitha Health Plc and Anor 事件判決<sup>45</sup>でも同様に、被疑侵害者は、特許権者が異議申立て手続中に開示の十分性要件に基づく異議事由を解消するために行ったクレーム制限に基づく抗弁を行い、出願経過を勘案しないのは公益に反すると主張したが、結局抗弁は認められなかった。この事件は、母親の血液を採取して胎児に一定の遺伝子異常がないかを調べる、非侵襲的な出生前診断方法に関するものであり、開示の十分性要件に関して、健康・安全が公益上の問題であった。しかし、裁判所は、「出願経過に基づく主張ではよくみられることであるが、ファイルの内容を詳しく調べると逆の結論が導かれる」と判示し、出願経過ファイルの例外的な利用が認められる条件を満たしていないと判断した。

#### (4) 均等論の制限

##### (i) 「先行技術の抗弁」

Actavis UK v Eli Lilly 事件判決の基準は、均等侵害の判断基準に関する英国の実務運用の主な参考基準であり、また、均等論の制限や特許侵害訴訟における抗弁との関連で、クレーム解釈に出願経過ファイルを斟酌できるかどうかを検討する際の重要判例となっている。判例法のもとで、出願経過禁反言の原則以外の制限も認められている。

<sup>43</sup> Hughes R. Lord Kitchen applies the "markedly different" infringement approach in Actavis v Eli Lilly in Icescape v. Ice-World, October 24, 2018, (<https://ipkitten.blogspot.com/2018/10/lord-kitchen-applies-markedly-different.html>) [最終アクセス日：2024年9月7日]

<sup>44</sup> UK High Court, Decision of Jan 18, 2019 [2019] EWHC 63 (Pat) [[2019] EWHC 63 (Pat) [Regen Lab SA v Estar Medical Ltd & Ors].

<sup>45</sup> UK High Court (Patents Court), Decision of Nov. 21, 2017 [2017] EWHC 2930 (Pat) [Ilumina, Inc and others v Premaitha Health Plc].

そのうちの一つは「先行技術の抗弁」(Gillette 抗弁)であり、他の国・地域でも知られている(例えば、ドイツでは Formstein 抗弁と呼ばれる)。これは、先行技術で開示された均等発明を除外する抗弁であり、被疑侵害者が被疑均等侵害物に新規性がないか、クレームされた発明の明らかな変形例であると立証できることを前提とする。この抗弁は、*Vernacare Limited v Moulded Fibre Products Limited* 事件判決<sup>46</sup>その他<sup>47</sup>の特許侵害訴訟で認められた。英国特許庁ガイドライン「UK Manual of Patent Practice」(2023 年改訂版)のセクション 125「特許の範囲」パラグラフ 17.8 は、このようなメカニズムを示している。これは、出願手続と権利侵害訴訟の関係を確認し、また、様々な法的状態の段階を通じて法的確実性を確保し、同一の範囲の特許を保証するものと位置づけられている。

#### (ii)「意識的除外の原則」

二つ目の抗弁は、ドイツで発達した「意識的な除外」による制限である。これは、米国の均等論で用いられる公衆提供ルールに似ている。明細書に複数の技術的効果達成のための選択肢が記載されており、そのうち一つが均等発明としてクレームされていれば、均等侵害は成立しないとするルールである。この場合であっても、これらの選択肢のうちの一つのみがクレームに記載される。*L'Oréal v RN Ventures LTD* 事件判決<sup>48</sup>では、裁判官が、このドイツの概念を英国の均等論基準に採用すべきかという争点の判断を下さなかった。そのかわり、「通常の解釈」と、明細書をクレームと併せて検討することで、同様の侵害判断が達成できると判示した。

### 4. 統一特許制度—出願経過禁反言に対する統一特許裁判所アプローチ

2023 年 6 月に、単一効特許の侵害と有効性に関する紛争を解決する一元的な統一特許裁判所が EU で本格稼働した。同裁判所の判決例はまだ少ないが、欧州特許の範囲確定にあたって出願経過を斟酌することを認める見解をすでに示している。

*10x Genomics, Inc. v NanoString* 事件判決において、統一特許裁判所は、出願経過を斟酌して特許侵害を判断することの可否について、欧州各国の裁判所の正式な立場とは異なるアプローチを提示した。すなわち、ミュンヘン支部は、欧州特許庁に提出された特許出願を、審査手続の過程で行われた補正に関連して特許範囲の解釈に斟酌できるとした。もともと、このアプローチは、控訴裁判所によっては承認されなかった。控訴裁判所は、確立された見解に従い、欧州特許条約 69 条と解釈議定書に定める、特許クレームは単なる出発点では

<sup>46</sup> UK High Court, Decision of Dec. 2023 [2022] EWHC 2197 (IPEC) [*Vernacare Limited v Moulded Fibre Products Limited*].

<sup>47</sup> See, e.g. UK High Court, Decision of May 26, 2021, [2021] EWHC 1377 [*Facebook v Voxer*].

<sup>48</sup> UK High Court, Decision of Feb.5, 2018 [2018] EWHC 17 [*L'Oréal Société Anonyme RN Ventures Ltd.*].

なく、欧州特許の保護範囲の決定的基準であることを確認した<sup>49</sup>。同事件では、クレーム解釈に適用され保護範囲を決定するための根拠規定は同規定と統一特許裁判所協定 24 条 (1)(c)であると判示された。同裁判所の指摘のとおり、これは、特許クレームが単なる目安ではないこと、さらに、クレームの対象物は、明細書と図面の審査を経て、特許権者が保護を求めていると考えられるものにまで及ぶことを意味する。これを根拠に、裁判所は、出願人が審査手続で提出した陳述は解釈目的では利用不可能であるとし、斟酌を認めなかった。

また、このほか、*Ortovox Sportartikel GmbH v. Mammüt Sports Group AG and Mammüt Sports Group GmbH* 事件判決では、裁判所は仮差止を認めたが、特許解釈にあたり審査ファイルは「基本的には斟酌しない」と判示した<sup>50</sup>。裁判所は、「審査手続中に行われた単なる主張は、保護範囲の制限に関していかなる影響も及ぼさず」、「係争物に対する当業者の認識を示す参考資料に過ぎない」と判示した。この判決は、統一特許裁判所判決の各国での効力と自律的地位がないことを確認したドイツの判例に言及している。同時に、この判決で採用されたアプローチには、「原則的」ディスクレーマーが含まれており、特別な事情があればさらに検討の余地が残されている。一方で、統一特許裁判所は、「これらの原則を適用するにあたり、その目標は、特許権者の適切な保護と、第三者にとっての十分な法的安定性を図ることにある」との見解を明確に示している。もっとも、他の国の裁判所は、クレームと明細書に関連して出願経過を斟酌することを、同様に法的安定性の確保のためのツールとして位置づけている。また、この見解は、特別の事情があれば審査過程で提出された主張の補助的な役割を認める余地を残さないものであり、上記で紹介した「懐疑的だが絶対的ではない」というアプローチよりもさらに厳格なものとなっている。筆者は、柔軟な解釈は、クレーム解釈を当業者を基準にすることで達成可能であると考え、欧州特許庁データベースは一般公開されているため、審査ファイル情報が専門家の技術的知識のソースとなっている結果としてクレーム解釈に影響するとの考え方もとり得る。

### Ⅲ. 米国とアジアにおける特許侵害訴訟と出願経過禁反言

#### 1. 米国

##### (1) 概要

米国では、以下の機関が特許訴訟制度を担っており、特許クレームの解釈を行う。

<sup>49</sup> Decision of Feb. 26, 2024, App\_576355/2023, UPC\_CoA\_335/2023 [NanoString v 10x Genomics].

<sup>50</sup> Düsseldorf Local Division, Decision of Dec.11, 2023 *Ortovox Sportartikel GmbH vs Mammüt Sports Group AG and Mammüt Sports Group GmbH*.

- 1) 連邦地方裁判所（特許侵害訴訟の判決を下し、特許無効の問題を扱う）
- 2) 米国国際貿易委員会（USITC）（特許侵害輸入品の申立てを調査する）
- 3) 米国特許商標庁（特許の付与審査を行う。特許の有効性を事後審査する特許審判部（PTAB）が設置されている）

## （２）均等論

米国特許法は、均等論の適用の際のクレーム解釈ルールとしての出願経過禁反言のルールとされている<sup>51</sup>。米国判例法は、特許クレームの広い解釈を認めており、二つの基準に基づき、クレームの範囲を均等物に拡張する。一つ目は連邦最高裁判所の示した伝統的な「三つの同一性」基準であり、これを満たす発明は均等侵害にあたるとされる。

- ① 機能の実質的同一性
- ② 作用方法の実質的同一性
- ③ 効果の同一性

## （３）出願経過禁反言

二つ目は、*Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* 事件判決<sup>52</sup>で示された、「差異の非実質性」の基準である。この基準は、係争対象の発明と特許発明との間に実質的に差異がないことを要求する。この基準は、互換性の認識と、被疑侵害物とクレームされた要素との均等性を、侵害時を基準に判断する。米国では、この基準を中心に均等論とその制限が展開されている。均等論のバランスの取れた運用と、広範かつ「無制限」な適用を防ぐため、以下の防止的措置を通じて、特許クレームが果たす公告機能を確保する必要性を認識し、そのためのツールとなっている。

- ① 特許クレームで開示された発明に関して、第三者にとっての法的安定性を確保するため、クレームの明確化機能をサポートする「権利一体のルール（all element rule）」を適用する。
- ② 特許権者が、審査過程で特許査定を受けるために権利放棄した発明が、クレームに含まれると主張するのを阻止するメカニズムとして、出願経過禁反言の原則を位置づける<sup>53</sup>。

<sup>51</sup> 以下を参照。T. Chandler, W. Prosecution History Estoppel, The Doctrine of Equivalence and the Scope of Protection, *Harvard Journal of Law and Technology*, Vol. 13, No 3 pp. 465-520 (2000); Adelman M., *The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel – United States Developments*, CASRIP Publication Series: Rethinking Intellectual Property, Vol. 6, p. 84-93 (2006).

<sup>52</sup> Sup. Court, Decision of Mar. 5, 1997, 520 U.S. 17 (1997) [*Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*].

<sup>53</sup> 設楽隆一「均等論の主要各国の比較」財団法人知的財産研究所『特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）報告書』（2003）55-65 頁

上述のとおり、*Warner-Jenkinson* 事件判決は、出願経過禁反言の根拠を示しており、均等発明を判断する際の解釈ルールとして利用され、また、裁判所による適用条件を定めている。この基準では、特許権者が、特許性に関係のない理由で補正を行ったことを立証しない限り、補正の経緯は斟酌しないことが明確にされている。

その後、判例をベースに出願経過禁反言が発展し、出願経過禁反言の大幅な拡張から、より現実的でバランスの取れたアプローチへと運用方法が大きく変化した。*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 事件判決（*Festo I*, 2000）では、暫定的ではあるが、出願審査過程での補正の影響をより重視する拡張的なアプローチが採用された。このアプローチは異論もあるが、次のようなものである。

- ① 特許法上の要件を充たすための縮減的補正は全て、禁反言の適用対象となる。
- ② 「特許性に関連する重要な理由」は、先行技術に基づく拒絶理由の解消に限られず、その他特許付与に関する法令上の要件に関連する理由も含まれる。
- ③ 理由を明らかにせずに行った縮減的な補正は、特許法上の要件を充足する目的で行われたと推定する。
- ④ 「自発的な」クレーム補正は、それ以外のクレーム補正と同じように扱う<sup>54</sup>。

すなわち、クレームの補正により出願経過禁反言が生じた場合には、その補正が行われたクレーム要素に関しては均等範囲の主張は完全に遮断される（コンプライトバー）。この判決は、広く批判を呼んだ。特許の価値を抑制し、イノベーションへのインセンティブを減退させる一方で、判例間の不整合性によっても裏付けられるとおり、この基準により結果の予測可能性が高まるわけではないからである<sup>55</sup>。

この「コンプライトバー（絶対的排除）」アプローチは、*Festo* 事件判決（*Festo 2*, 2002）<sup>56</sup>で修正された。連邦最高裁判所は先の判例を変更し、「フレキシブルバー（相対的排除）」、すなわち特許権者は以下のいずれかの条件を立証すればこの推定を覆せると判示した。この場合、特許権者は、出願経過禁反言によって均等侵害の主張が封じられるという推定を覆すことができる。

- ① 出願時点で均等物が予測不可能であった。
- ② 補正の理由が、均等物とほとんど無関係である<sup>57</sup>。
- ③ その他、特許権者が均等物を記載できなかった合理的事情を裏付ける理由がある。

補正が均等物を権利放棄する意図でなかったことの立証責任は、特許権者が負うべきとされている。

<sup>54</sup> 詳細は、以下を参照。*Recent Developments In Prosecution History Estoppel, Special Report*, Feb 11, 2001, Oliff & Berridge, p. 1-3 (2001).

<sup>55</sup> Onderick, P.C., *Narrowing Claim Amendment or Just Redefining the Invention: Prosecution History Estoppel and the Doctrine of Equivalence under Turbo Care v/ General Electric*, 4 Minn. Intell. Prop. Rev. 123, p. 123-150 (2002).

<sup>56</sup> US Court of Appeal, Decision of May 28, 2002, 535 U.S. 722 (2002) [*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co - Festo II*].

<sup>57</sup> 最高裁判所は、以下のとおり指摘している。「残念なことに、文言の性質上、特許出願の本質を把握することが不可能である。（...）特許が文言のみから解釈されるのであれば、その価値は著しく低下する」

*Festo* 事件後の判例の展開を見ると、「フレキシブルバー」アプローチの採用と、次の二つの形式の出願経過禁反言が適用可能であることがわかる。(1) 補正ベースの禁反言（クレームの縮減的な補正を行った場合）。(2) 釈明ベースの禁反言（出願人が審査官への釈明を通じてクレーム範囲を一部放棄した場合）<sup>58</sup>。調査結果が示すとおり、出願経過禁反言は、被疑侵害者が最も多く提出する抗弁である<sup>59</sup>。この他に、上述の「権利一体のルール（all element rule）」と、下記で述べる「公衆提供ルール（public dedication rule）」がある。

#### （４）均等論の制限

米国でも、欧州と同様に、均等論を制限するために先行技術の抗弁を主張できる<sup>60</sup>。すなわち、特許権者は、公知となった均等物の範囲に関しては、特許保護を主張できない。米国の判例法は、本研究の他の対象国と同様に、均等論の制限方法として、出願経過禁反言と目的と根拠が類似する公衆提供ルールを適用している。この原則を特許解釈に反映した重要判決である *Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., Inc.* 事件判決<sup>61</sup>では、裁判所は、明細書に記載したがクレームには含めなかった発明の開示を通じて、特許権者は均等物を権利放棄し、「クレームしなかった発明を公衆に提供した」と判示した<sup>62</sup>。このような制限は、欧州特許法では「意識的除外ルール」と呼ばれている。

## 2. 中国

### （１）概要

中国は二元的な制度をとっており、特許無効手続<sup>63</sup>と侵害訴訟手続は別個に並行して行われる。このため、侵害訴訟では特許無効抗弁が出されることが多い。中国で特許の無効を判断し、決定する権限は中国国家知識産権局（CNIPA）のみが有する。上訴審としての裁判所は、CNIPA の決定を訴訟手続の中で再審査し、覆し又は支持することができるが、特許の有効性を直接判断することはできない。CNIPA とその下部機関は、行政機関による特許権侵害の認定を含めた、特許権利行使のための行政裁決を行うことができる。

<sup>58</sup> Case No. 19-1163 (Fed. Cir. Nov. 22, 2019) (Stoll, J.) [Pharma Tech Solutions, Inc. v. LifeScan, Inc.].

<sup>59</sup> 以下の文献によると、出願経過禁反言が 27%であり、そのうち 69%で被告の主張が認められている。出願経過禁反言に次いで多いのは「権利一体のルール」（18%）、「公衆提供ルール」（5%）、先行技術の抗弁（4%）となっている。Lim D., *The (Unnoticed) Revitalization of the Doctrine of Equivalents*, 95 St. John's L. Rev. 65, p. 109, (2021).

<sup>60</sup> Fed. Cir. Jul 27, 1990, 904 F.2d 677, (Fed. Cir. 1990) [Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs.].

<sup>61</sup> Fed. Cir. Decision of Mar. 28, 2002, 285 F.3d 1046, 1054, (Fed. Cir. 2002) [Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., Inc.].

<sup>62</sup> Lim D., *The (Unnoticed) Revitalization of the Doctrine of Equivalents*, 95 St. John's L. Rev. 65 (2021).

<sup>63</sup> Study on China Patent Invalidation System, ([https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2022/Study%20on%20Patent%20Invalidation%20System%20in%20China\\_EN.pdf](https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2022/Study%20on%20Patent%20Invalidation%20System%20in%20China_EN.pdf)) [最終アクセス日：2024年8月14日]

CNIPA と司法部は、2021 年 2 月に文書を公表し、地方当局による特許侵害紛争の行政裁決に関して優良事例の策定を促した。これには、最高人民法院の知的財産法院（SPC IP）と民事裁判所の判断の独立性を維持しつつ、クレーム解釈の統一を図る「合同口頭弁論」の制度が含まれている。

## （2）均等論

中国専利法 59 条に定めるとおり、発明特許の権利はそのクレームを基準に決定され、クレームの内容を解釈するために明細書と図面を参照することができる。被疑侵害発明が特許範囲に該当する場合には、権利侵害が成立する。文言侵害が成立しなければ、均等論の適用も可能である。他の国と同様に、中国の専利法では均等論とその制限が明記されていないが、これらのいずれも発達しており、国内特許制度で採用されている。

中国における均等論は、主に司法解釈によって確立されている。「最高人民法院による特許の権利付与・権利確認の行政事件の法律適用に関する問題点についての規定」（2001 年版及び 2015 年版）17 条では、「均等的要素」について、「クレームに記載された要素と比較して、実質的に同一の機能を実質的に同一の方法で発揮し、実質的に同一の効果を生じさせ、当業者によって創造的な労働をせずに想到可能なもの」として定義している。

第三者の発明が均等侵害に該当するかの判断には以下の点を考慮すべきとされており、一般的にこの定義は欧州の均等基準と整合している。

- ① 実質的に同一の方法
- ② 実質的に同一の機能
- ③ 実質的に同一の効果
- ④ 当業者によって創造的な労働をせずに想到可能である

欧州の大部分の裁判所は、特許出願時を基準に均等物の自明性を判断しているが、これとは対照的に、司法解釈では日本のアプローチと同様「被疑侵害行為の発生時」としている<sup>64</sup>。

上記の均等侵害の認定方法は「3（基本的に同一）プラス 1（自明性）」アプローチとして知られており<sup>65</sup>、米国裁判所が採用する「機能・方法・効果」の判断基準に沿っている。代替的な要素が均等な技術的要素とみなされるためには、機能・方法・効果基準（機能、

<sup>64</sup> 最高人民法院の「特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」8 条は、「明細書と添付図面に記載された前項の機能又は効果を実現するために必要不可欠な技術特徴と比較して、被疑侵害技術方案の対応する技術特徴は、ほぼ同一の手段によって、同一の機能を実現し、同一の効果を収めるものであり、かつ、当該領域における一般の技術担当者が被疑侵害行為発生時に創造的な労働をせずに想到できるものである場合、人民法院は、当該対応する技術特徴が機能的特徴と同一又は均等であると認定しなければならない」と定める。

<sup>65</sup> Xu, J. & the China IPR SME Helpdesk, “A practical overview of the doctrine of equivalence in China”, NEWS BLOG (September 20, 2020), ([https://intellectual-property-helpdesk.cc.europa.eu/news-events/news/practical-overview-doctrine-equivalence-china-2020-09-29\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.cc.europa.eu/news-events/news/practical-overview-doctrine-equivalence-china-2020-09-29_en)) [最終アクセス日：2024 年 9 月 12 日]



方法と効果が実質的同一である）を満たさなければならない。機能的要素にクレーム解釈ルールを適用する際の制限に関しては、最高人民法院の重要判決である *Valeo Systemes D'Essuyage vs. Lukasi Car Accessories (Xiamen) Co. Ltd. and Fuke Car Accessories (Xiamen) Co. Ltd. et*) 事件で判示されている<sup>66</sup>。他の国と同様に、権利一体のルールが、中国での均等発明の認定に適用されている<sup>67</sup>。

### （３）出願経過禁反言

中国の特許法令上、出願経過禁反言の原則は規定されていないが、中国の特許制度で採用されており、特許侵害紛争に関する司法解釈ガイドラインの改正版、判例及び法理によって発達している。この概念は、民法上の信義誠実と公正の一般原則が根拠となっている。

「絶対的禁反言」が、中国における出願経過禁反言の中心的な役割を果たしている。すなわち、中国では、特許権者が侵害訴訟において、特許審査や無効手続の過程で過去に行った補正や主張と異なる主張が禁じられるだけでなく、過去の侵害訴訟と異なる主張も禁じられる<sup>68</sup>。もっとも、補正が特許庁又は裁判所によって「明確に拒絶」されれば、特許の付与や維持には影響しないため、禁反言ルールは適用されない。

「特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」では、出願経過禁反言の適用を認め、その適用基準を示している<sup>69</sup>。最高人民法院「特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（2009 年第 21 号）6 条（以下「司法解釈 6 条」）は、「専利権の付与、若しくは無効宣告手続において、専利出願人や専利権者が請求項や明細書の修正、若しくは意見陳述を通じて放棄した技術方案を、権利者が専利権侵害をめぐる紛争案件で改めて専利権の保護範囲に取り入れた場合には、人民法院はこれを支持してはならない」と定める<sup>70</sup>。このガイドラインによれば、このような場合、裁判所は権利侵害訴訟において発明が均等論により特許の保護範囲に含まれると判断してはならない。出願経過禁反言の原則を適用するにあたり、クレーム範囲を放棄する旨の陳述は、明確かつ間違いのないものでなければならない。

技術的解決手段が審理中に権利放棄された場合の決定ルールは、改正版の最高人民法院「特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（2016 年第 1 号）に定められている。13 条によれば、このルールは、クレーム、明細書及び図面

<sup>66</sup> [(2019) Supreme Law Zhimin No. 2], China Guiding Case No. 115.

<sup>67</sup> 最高人民法院の「特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」7 条は、「被疑技術方案が閉鎖形式の組成物請求項のすべての技術特徴を含みつつその他の技術特徴を追加している場合、人民法院は、被疑侵害技術方案が特許権の保護範囲に含まれないものと認定しなければならない」と定める。

<sup>68</sup> Huaiwen H., *Doctrines of Estoppel in Patent System in China*, *China Patents & Trademarks*, No 1, 2010 p. 10.

<sup>69</sup> Shein, Ch. Guo, *Prosecution History Estoppel*, ([https://www.lindapatent.com/en/info/insights\\_patent/2023/0529/1861.html](https://www.lindapatent.com/en/info/insights_patent/2023/0529/1861.html)) 最終アクセス日：2024 年 8 月 20 日]

<sup>70</sup> 最高人民法院「特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（2009 年第 21 号）6 条。



に対する縮減的な補正又は主張の両方に適用される。しかし、特許権者が、補正が特許審査手続又は特許付与・確認のための行政訴訟において、特許庁又は裁判所により「明確に却下」(確定的に拒絶)されたことを立証できれば、出願経過禁反言は適用されなくなる<sup>71</sup>。

さらに、北京市高级人民法院「専利権侵害判定指南」(2007年)は、出願経過禁反言を均等論の制限と位置付け(61条)、その運用に関する具体的なルールを定めている(64条)<sup>72</sup>。立証責任は、特許権者にある。補正が「明確に却下」された(すなわち、特許庁の判断に影響しなかった)場合には、禁反言ルールは周辺の発明に適用されない<sup>73</sup>。もっとも、実務上は、指南にも判例にも「明確な却下」を広く解すべきか、限定的に解すべきかが明確に示されていないため、この統一的な解釈をめぐって問題が生じている。例えば、特許庁が最終査定において特許権者の補正又は主張に対する当否を示さなかった場合、出願経過禁反言が適用されるかどうかの問題となる。「明確な却下」は、明示的な却下と黙示的な却下の両方を含むものとして広く解釈すべきとの見解がある。一方で、明示的な却下のみを指すものとして厳格に解釈すべきとの説もある<sup>74</sup>。いずれにしても、クレームを縮減する方向での補正や意見提出が、特許査定又は有効性維持の決定に影響を及ぼす場合には、全体的な判断において重要な要素となり得る<sup>75</sup>。

出願経過禁反言は、中国法上、公益を守るための重要なルールとされている。侵害訴訟の被告が出願経過禁反言の抗弁を援用しない場合であっても、中国の裁判所は、職権でそれを適用し、裁判所で立証され記録されている事実に基づいて保護範囲を確認することができる<sup>76</sup>。このような実務運用は、本研究の対象となる他の国とは異なっており、判例でこのルールの実務上の役割が確立されている。

最高人民法院の知的財産権法廷が取り扱った *Shenzhen City Xinhualong Technology Co., Ltd. and Deng Yuzhi* 事件判決(2020)では、クレームと明細書に接した当業者が、出願人又は特許権者が意図的にクレームの特定の要素の文言的意味を強調し、特定の技術的解決手

<sup>71</sup> 最高人民法院「特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(2016年司法解釈第1号)13条。

<sup>72</sup> 「専利侵權判定指南」(2017)61条から64条まで (<https://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=33921&lib=law>)

<sup>73</sup> D. Weike, H. Juan, “China”, *An international Guide to patent case management for Judges*, WIPO 2023, p. 129.

<sup>74</sup> Supreme Patent Court, Decision of Dec. 22, 2017, *Cao Guilan, etc. v. Chongqing Lifan Automobile Sales Co.*, cit. in Zhang H., Li R., Li Y, “China’s Supreme Court Clarified the Doctrine of Prosecution History Estoppel”, October 17 (2018), (<https://patentblog.kluweriplaw.com/2018/10/17/chinas-supreme-court-clarified-doctrine-prosecution-history-estoppel/>) [最終アクセス日: 2024年8月18日]

<sup>75</sup> *Cao Guilan v. Chongqing Lifan Automobile Sales Co.*, MS No. 1826 (Sup. People’s Ct, 2017), cited in D. Weike, H. Juan, “China”, *An international Guide to patent case management for Judges*, WIPO, p. 130 (2023).

<sup>76</sup> 以下を参照。Shen Qiheng v. Shanghai Shengmao Traffic Engineering Co, MSZ No. 239 (Sup. People’s Ct, 2009).

G. Jui-Hsien Huang, *Prosecution History Estoppel: Differences in Regulations between U.S., China, and Taiwan and Suggested Strategies*, (<https://www.aipla.org/list/innovate-articles/prosecution-history-estoppel-differences-in-regulations-between-u.s.-china-and-taiwan-and-suggested-strategies>) [最終アクセス日: 2024年8月6日]

段を除外したと理解できる場合には、除外された技術的解決手段を均等論を通じて特許の保護範囲に含めることは許されないと判示している<sup>77</sup>。

*Hubei Wushi Pharmaceuticals Group Co., Ltd. v. Aonuo (China) Pharmaceuticals Co., Ltd. and Wang Junshe* 事件判決<sup>78</sup>では、裁判所は、特許権者が一般的な表現（「溶解性カルシウム」）から具体的な表現（「活性カルシウム」）に補正したことにより、活性カルシウム以外の一般的な表現に包摂される他の技術的解決手段を権利放棄したものと認定し、その上で、係争対象のグルコン酸塩は活性カルシウムの均等物にあたらないと判断した。また、別の判決は、権利侵害に関する民事訴訟で、特許権者は無効手続で決められたクレーム範囲を超えて技術要素の解釈を行ってはならないと判示している<sup>79</sup>。同様に、*Tuote Biological v Jinyu Diagnostics and Wushi Pharm v Aonuo Pharm* 事件判決（2016）では、浙江省高级人民法院が、「権利放棄された技術的解決手段」の意味について、特許性にかかわる理由で出願人・特許権者が行った補正又は意見提出により権利放棄されたものを指すとして明確化した。この判例は、具体的な技術的要素に関するクレームの補正の全てが禁反言ルールの適用対象となるわけではなく、特許の付与又は維持に関するものに限られることを確認するものである<sup>80</sup>。

なお、中国の判例は、米国と同様に、出願経過禁反言に対して、フレキシブルバーの反証を認めている。*Tianjin Lianli Chemical Co., Ltd v. Zhejiang Friend Chemical Co., Ltd.* 事件判決では、特許クレームの補正が行われていても、他の証拠がない限り、そのみをもって、特許権者が補正に係る技術的要素と均等な他の技術的要素を全て完全に放棄したとはみなされないとしている。この事件では、権利侵害の主張は、審査手続の過程で行われた、出願当初のクレームへの新たな技術的要素の追加によるクレーム範囲の縮減を目的とした補正後のクレームに関するものであった。

#### （４）均等論の他の制限

##### （i）「予測可能性ルール」

出願経過禁反言のほかにも、中国法は「予測可能性ルール」という均等論を制限する概念を導入し、適用を拡大している<sup>81</sup>。予測可能性ルールによれば、特許権者が代替的な技

<sup>77</sup> 以下を参照。*Shenzhen City Xinhualong Technology Co., Ltd. and Deng Yuzhi*, (2020) SPC IP Civil Final 1310, described in Judgment Digests of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court (2020), Judgment Digests of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court (2020), Decision of Apr. 26, 2021 (<https://enipc.court.gov.cn/en-us/news/view-1225.html>) [最終アクセス日：2024年8月6日]

<sup>78</sup> China Supreme People's Court (2009) Min Ti Zi No. 20 (2010).

<sup>79</sup> Guangdong Provincial Higher People's Court, Decision of Jul 15, 2010, CN-10-00008255 [Beijing Xianxing New Mechanical and Electrical Technology Company Limited v. Guangzhou Zhiguang Electric Co., Ltd].

<sup>80</sup> Zzag P., *Estoppel Doctrine in China's Patent System*, ([https://www.lindapatent.com/en/info/insights\\_podcasts/2022/1010/1764.html](https://www.lindapatent.com/en/info/insights_podcasts/2022/1010/1764.html)) [最終アクセス日：2024年9月13日]

<sup>81</sup> 北京市高级人民法院「専利権侵害判定指南」（2017）60条。

術的要素の存在を知り又は予測可能であったにもかかわらず、それをクレームに含めなかった場合には均等侵害の主張は認められない。このような場合には、これらの要素には特許保護が及ばないものとみなされる<sup>82</sup>。この制限は、特許権者が出願時又は補正時に代替的な要素として認識し又は予測可能であったにもかかわらず、保護範囲に含めなかった技術的要素に対するものである。この制限が正当化されるのは、主に補正の場合であり、これは、補正時には特許権者の高い注意力と配慮を要求してもよいと考えられるためである。審査過程ファイルに基づく意見提出や補正は、代替的な技術要素を明白に把握していた証拠となるため、このルールは出願経過禁反言と直結しているといえる。発明の実体審査過程を通じて、特許権者には、出願と保護の必要性を見直す機会が与えられるため、特許権者が出願の修正や改良を行う際には、慎重な注意義務が求められる<sup>83</sup>。

裁判所では、実際にこのルールを適用している。例えば、特許 ZL98124654.0 に関する紛争において、係争対象の要素はクレームされた要素の均等物であると認定されたにもかかわらず、侵害は成立しないとされた。この要素は、実体審査の過程で審査官の査定に対して、クレームの縮減のために提出されたものであった。この均等物は、その時点で予測可能であるが、補正書面による確認がなされなかったため、特許権者により放棄された均等物とみなされた<sup>84</sup>。

## (ii) 公衆提供ルール

最高人民法院の司法解釈に定めるもう一つの均等論制限として公衆提供ルール<sup>85</sup>があり、判例上も確認されている<sup>86</sup>。禁反言ルールは、出願経過ルールと同様に、特許クレームの公告機能を確保することを狙いとする。このルールのもとでは、明細書にて開示されたがクレームに含まれない要素は、一般公衆のために提供されたものとみなされる。したがって、均等要素であるとして再度クレームに含め、特許保護範囲を拡張することは許されない。この概念は、本研究の他の対象国でも認知され、利用されている。米国の判例法<sup>87</sup>及

<sup>82</sup> Kan C., *Does Foreseeability Bar the Doctrine of Equivalents in China? Case Studies and Takeaway Lessons for Patent Drafters*, p.2.

(<http://www.lungtin.com/UpLoadFile/Files/2023/8/3/DOES%20FORESEEABILITY%20BAR%20THE%20DOCTRINE%20OF%20EQUIVALENTS%20IN%20CHINA.pdf>) [最終アクセス日：2024年9月4日]

<sup>83</sup> BGH, Decision of May 10, 2011, X ZR 16/09, [2011] IIC 851 [Occlusion device].

<sup>84</sup> Hu Gao Min San (Zhi) Zhong Zi, (2011), No. 90.

<sup>85</sup> 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(2010年)6条「専利権の付与、若しくは無効宣告手続において、専利出願人や専利権者が請求項や明細書の修正、若しくは意見陳述を通して放棄した技術方案を、権利者が専利権侵害をめぐる紛争案件で改めて専利権の保護範囲に取り入れた場合には、人民法院はこれを支持しない」

<sup>86</sup> Xu, J.& the China IPR SME Helpdesk, “A practical overview of the doctrine of equivalence in China”, NEWS BLOG (September 20, 2020), [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/practical-overview-doctrine-equivalence-china-2020-09-29\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/practical-overview-doctrine-equivalence-china-2020-09-29_en) [最終アクセス日：2024年9月12日]

<sup>87</sup> *Maxwell v J Baker Inc* 86 F 3d 1098, 1107 (Fed Cir 1996).

び欧州（ドイツ）の判例<sup>88</sup>の中には、明細書で開示されているがクレームされていない発明は、公衆に提供されたものとみなし、均等論に基づく侵害の根拠とすることはできないと判示するものがある。

#### （５）関連判例における出願経過ルールของ効力

司法解釈の 6 条では、分割出願の審査経過は、クレーム解釈の基礎としてよいと定めている。また、同条に明記する分割出願以外にも、同じパテントファミリーを含めた特許に関する手続、同じ時期に特許権者が出願した別の関連特許の明細書、さらに、後に特許権者の関連会社が出願した特許の明細書なども、クレーム解釈の基礎資料としてよい。*Dyson Technology Limited v. Suzhou Su-vac Electric Motor Co., Ltd.* 事件判決<sup>89</sup>では、同じファミリーの特許の審査段階で行われた意見・主張を、係争特許のクレーム解釈に利用できると判示している。これらの出願の間で優先権主張が行われていなくても、出願人が同一であればよいとされている。国の法令上、無効手続と侵害訴訟におけるクレーム解釈の強い関連性が確認されている。出願経過禁反言は、特許権者が特許無効手続の過程で縮減的なクレーム解釈を行った場合でも適用される。最終的にクレームが無効とされた場合でも、縮減的なクレーム解釈は、そのクレームを参照する他のクレームにも及ぶ<sup>90</sup>。

#### （６）一般原則（公正、信義誠実違反、知的財産濫用）に基づく出願経過禁反言の適用

原則として、クレームの解釈にあたっては、クレームの公告機能と、特許保護範囲の法的確実性に対する公衆の利益を勘案しつつ、公正の原則を適用する必要がある<sup>91</sup>。特許権者が特許付与前又は付与後の手続の過程で行った矛盾する主張は、中国法に基づき、法の一般原則と、知的財産権濫用防止のための規定によっても判断することができる。

中国における出願経過禁反言の適用は、専利法（2020 年改訂版）20 条に定める信義誠実の原則の根拠となっている。同条は、「専利出願と専利権の行使は信義誠実の原則を遵守しなければならない。専利権を濫用して公共利益又は他人の合法的な権益を害してはならない」と定める。特許権者が故意に知的財産権を濫用した場合には、それを抑制するために

<sup>88</sup> Fed. Cir, Decision of Mar. 28, 2002, 285 F.3d 1046, 1054, (Fed. Cir. 2002) [Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., Inc.].

<sup>89</sup> Daisen Jishu Youxiangongsi yu Suzhou Suofadianji Youxiangongsi Qinhai Faming Zhuanliquan Jiufenan （戴森技术有限公司与苏州索发发电机有限公司侵害发明专利权纠纷案）[Dyson Technology Limited v. Suzhou Su-vac Electric Motor Co., Ltd.], Civil Retrial No. 1461 (Sup. People's Ct. 2017).

<sup>90</sup> Case No. (2022) 最高法知民终 681 号, summarized in: A. Wininger, *Win China's Supreme People's Court Releases Summary of IP Judgements for 2023*, Dec. 3 (2024), (<https://www.chinaiplawupdate.com/2024/03/chinas-supreme-peoples-court-releases-summary-of-ip-judgements-for-2023/>) [最終アクセス日：2024 年 8 月 6 日]

<sup>91</sup> “Patent Infringement Determination Guide” (2017), ([https://www.pkulaw.com/en\\_law/925f6f89c28359a1b6f105bb62bb44e0bdfb.html](https://www.pkulaw.com/en_law/925f6f89c28359a1b6f105bb62bb44e0bdfb.html)) [最終アクセス日：2024 年 8 月 26 日]



この法的根拠を援用できる。知的財産の権利者による「誤解を招く」解決方法は、不誠実な行動及び知的財産権の濫用とみなされる。これらの原則は、侵害訴訟における矛盾した解決方法にも適用される<sup>92</sup>。信義誠実の原則に反した場合には、警告又は罰金による行政罰が適用される<sup>93</sup>。また、裁判所が、不誠実な知的財産権利者に対して、相手方の訴訟費用を負担するよう命じることもできる<sup>94</sup>。

## IV. 日本における特許訴訟と出願経過禁反言

### 1. 特許訴訟制度（特許無効手続と侵害訴訟）

日本は「ダブルトラック制度」、すなわち二元的制度と一元制度を組み合わせた制度を導入している。日本国特許庁は、無効審判手続を定めた特許法 123 条 2 項に基づく無効審判を担当する。2005 年の特許法改正で 104 条の 3 第 1 項が導入されて以来、特許訴訟の被告は特許無効の抗弁を提出できるようになったが、裁判所も引き続き特許の有効性に関する判断を行っている。特許権侵害訴訟は、東京地方裁判所と大阪地方裁判所、さらに、上訴審である知的財産高等裁判所の専属的管轄権に服する。知的財産高等裁判所は、特許無効判断の終審としての役割も担う。特許無効手続には二つのトラックがあることから、異なる機関による決定や解釈の違い、また、当事者間の主張の食い違いという現実的な問題が生じている<sup>95</sup>。

日本では、特許法 70 条 2 項に基づく保護範囲を決定するためのクレーム解釈<sup>96</sup>と、発明の本質的要素と要旨を認定するためのクレーム解釈は形式上異なる<sup>97</sup>。後者のクレーム解釈は、最高裁判所のリパーゼ事件判決で示された基準に従って行い、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないか、あるいは発明の詳細な説明の記載に照らしてクレームに誤記があることが明らかである等の特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を斟酌して、特許クレームを狭く限定的に解釈できるとされている<sup>98</sup>。このアプローチは、その後、プラバスタチンナトリウム事件判決で

<sup>92</sup> (2023) 最高法知民終 235 号

<sup>93</sup> G. Cui X. Wang, *Commentary on the Latest Revisions to the Detailed Rules for the Implementation of the Chinese Patent Law*, GRUR Vol. 6, p. 538 (2024).

<sup>94</sup> 「最高人民法院による知的財産権侵害訴訟において被告が原告の権利濫用を理由として合理的な支出を請求することに関する意見付回答」参照。Wininger A. *Win China's Supreme People's Court Releases Summary of IP Judgements for 2023*, Dec.3 (2024) (<https://www.chinaiplawupdate.com/2024/03/chinas-supreme-peoples-court-releases-summary-of-ip-judgements-for-2023/>) [最終アクセス日：2024 年 8 月 6 日]

<sup>95</sup> Suzuki M. *Pursuit of Pro-Innovation Patent Proceedings. Recent Experience of Japan. Realization of Substantive Law through Legal Proceedings*, ed. Bruns A. and Suzuki M., Tübingen, p 83 (2017).

<sup>96</sup> 特許法 (1959 年 4 月 13 日法律第 121 号)

<sup>97</sup> 8 月 22 日に東京で行った東海林保弁護士との面談調査資料 8 頁

<sup>98</sup> 最二小判平成 3 年 3 月 8 日 (昭和 62 年 (行ツ) 第 3 号) [リパーゼ事件]

も支持されたが<sup>99</sup>、裁判所は、特許庁と侵害訴訟におけるクレーム解釈の整合が望ましいと指摘している<sup>100</sup>。二元的な「ダブルトラック制度」に伴う複数のクレーム解釈基準による影響を回避するため、日本では、侵害と特許無効の両方を同じパネルに判定させる制度が実務上導入されている<sup>101</sup>。

## 2. 規制上の枠組み（クレーム解釈とクレーム補正）

日本の特許法は、国際基準に沿って、クレームを特許保護範囲の確定のための基礎としている。特許法 70 条 1 項<sup>102</sup>は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と定める。願書に添付した明細書の記載及び図面は、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するためのツールとして用いられる（2 項）。また、3 項では、「願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない」と定めている。この基準によれば、被告製品の構成が特許発明と同一の機能を有すると認められる場合であっても、クレーム解釈は、明細書の記載を勘案しつつ、文言上の意味に従って行う必要がある。本研究の他の対象国と同様、被疑侵害製品がクレームの文言上の意味に該当しない場合に適用される規定はなく、この場合にそのような製品を「均等物」としてクレームに該当するとみなすための均等論は、判例上の理論として確立されているに過ぎない<sup>103</sup>。

特許庁に対して、訂正審判（特許法 126 条）又は単なる訂正請求（特許法 134 条の 2）を通じて、特許明細書とクレームの訂正を要求できるが、裁判所に対してはそのような申立てはできない<sup>104</sup>。認められている補正と訂正は、クレームの補正、明細書の誤り又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明等である。拒絶理由通知を受けた出願人には、発明が当該通知で指摘された先行技術と異なる旨の意見書を提出するか、補正により拒絶理由が解消できる場合には補正を行う機会を与えなければならない<sup>105</sup>。

<sup>99</sup> 知的財産高等裁判所に破棄差戻し、最二小判平成 27 年 6 月 5 日（平成 24 年（受）1204 号）〔プラバスタチンナトリウム事件〕で、裁判所は「事案によっては現在もそうされているように、必要に応じ、出願経緯禁反言の法理や意識的除外の法理など従来から確立しているクレーム解釈の法理により、PBP クレームで表現された物の特許についての特許発明の技術的範囲を実質的にその製法に限定されるように解釈することで、妥当な結論が導かれることになるものとする。」としている。

<sup>100</sup> 知的財産高等裁判所に破棄差戻し、最二小判平成 27 年 6 月 5 日（平成 24 年（受）1204 号）〔プラバスタチンナトリウム事件〕「裁判所が行う侵害訴訟におけるクレームの解釈は、既に成立した特許権の法的保護範囲を確定するために行うものである。これに対して、特許庁が行う審査・審判におけるクレームの解釈は、審査ではその出願された発明に特許を与えるかどうか、審判ではその成立した特許が本来特許されるべきものであったかどうかをそれぞれ判断するために行うものである。そのように両者における解釈の目的が異なるわけであるから、その結果、両者の解釈が相違する場合があっても、それはやむを得ないものと考えられるからである。」

<sup>101</sup> 8 月 22 日に東京で行った TMI 総合法律事務所の東海林保弁護士との面談調査で説明を受けた実務運用

<sup>102</sup> 特許法（1959 年 4 月 13 日法律第 121 号）

<sup>103</sup> もっとも、1994 年に工業所有権審議会の法制委員会で「国際的調和の観点から望ましい均等論の方針」として審議された法規定案の一環として均等論を反映すべく、特許法 70 条の改正が議論されている。

<sup>104</sup> Okada A., *Patent Litigation in Japan: Overview*, Mori Hamada & Matsumoto Country Q&A | Law 01-May-2022 | Japan, p. 8

<sup>105</sup> “Procedures for Obtaining a Patent Right”, Japan Patent Office (2024), (<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/patent.html>) [最終アクセス日：2024 年 8 月 17 日]

### 3. 均等論と出願経過禁反言

日本では、長い間、均等論が判例により確立されていなかった。これは、日本では特許侵害訴訟の件数が比較的少ないこと、訴訟を好まない文化・社会、さらに、裁判ではなく示談による紛争解決が好まれることなどによって裏付けられる<sup>106</sup>。さらに、実務家と学者の見解では、日本における均等論は要件が厳しく、今もなお認められるケースが少ないため、これが米国・中国・ドイツと比較した特許侵害訴訟の件数の少なさに影響しているという<sup>107</sup>。均等論のアプローチは、特許保護が国のイノベーション主導型経済に果たす役割の必要性に応え、公衆の利益保護を図ることができると考えられる<sup>108</sup>。日本における均等論の進化と条件、さらに、出願経過禁反言を含めた制限は、地域的・国際的な特許法の調和トレンドを反映している。日本の特許法と法理論は、伝統的にドイツ法の影響を受けている。もっとも、日本を始めとする東アジア諸国は、知的財産法の域内での調和を通じて強く結束する欧州諸国との交渉力を高めるために、米国との調和を図る方針に転換しつつある<sup>109</sup>。

均等論を認める方向<sup>110</sup>とその制限が日本で初めて導入されたのは、大阪高等裁判所のジェネンテック対住友製薬事件においてである<sup>111</sup>。もっとも、均等論と出願経過禁反言が適用された判例として著名なのは、「無限摺動用ボールスプライン軸受」（特許番号第 999139 号）の特許権侵害をめぐって争われた「ボールスプライン軸受事件」である。同判例は、均等論に基づく特許権侵害の判断のための総合的な基準とその制限について、以下のよう  
に判示している<sup>112</sup>。

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品・方法（以下「対象製品」）と文言上異なる要素が存する場合であっても、当該要素は、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。

<sup>106</sup> この結論は、特許訴訟の専門家である Christoph Rademacher 早稲田大学教授との面談（2024 年 8 月 26 日、早稲田大学）と TMI 総合法律事務所の東海林保弁護士との面談（2024 年 8 月 28 日、知的財産研究所）をもとに導いた。この面談の目的の一つは、日本の特許訴訟の特色に対する理解を深めるためであった。

<sup>107</sup> Kimura T., *The Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Discussions in Japan & Comparisons with the United States, Europe and China*, Jul. 29 (2022) (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a54dfdb5-8c28-40f0-b244-2fed938cfb62>) [最終アクセス日：2024 年 8 月 29 日]

<sup>108</sup> Mathur, T. Application of Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Disputes, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol 12, p. 417-418, (2007).

<sup>109</sup> Takenaka T., *Harmonizing the Japanese patent system with its U.S. counterpart through judgemade law: interaction between Japanese and U.S. case law developments*, 7 Pac. Rim L & Pol'y J. 249, p.251 (1998)

<sup>110</sup> 均等論の発展状況に関する詳しい検討は、以下を参照。“Intellectual Property High Court of Japan”, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIPII, with collaboration with Tsukahara T., p. 47-58, (2013)

<sup>111</sup> 大阪高判平成 8 年 3 月 29 日（平成 6 年（ネ）第 3292 号）判時 1586 号 117 頁〔t-PA 事件〕

<sup>112</sup> もっとも、早い時期から均等論を肯定する動きもみられる。東京高判平成 6 年 2 月 3 日（平成 3 年（ネ）第 1627 号）知的裁集 26 卷 1 号 34 頁〔ボールスプライン事件〕、大阪高判平成 8 年 3 月 29 日（平成 6 年（ネ）第 3292 号）知的裁集 28 卷 1 号 77 頁、判時 1586 号 117 頁〔t-PA 事件〕参照。

- ① 当該要素が特許発明の本質的部分ではなく（非本質的部分性）<sup>113</sup>、
- ② 当該要素を対象製品等におけるものと置き換えても、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（置換可能性）、
- ③ 右のように置き換えることに、当業者が、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（置換容易性）、
- ④ 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく（公知技術との同一性）、
- ⑤ 対象製品等が特許発明の特許出願手続において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特段の事情もない（特段の事情）」<sup>114</sup>。

#### 4. 出願経過禁反言

上記の基準には課題があり、ほとんど適用されていない実情にもかかわらず、均等性の基準と、出願経過禁反言を始めとするその制限を「パッケージ」的に結びつけるというコンセプトは、欧米等の本研究対象国では採用されていないものであり、次のような多くの理由で注目に値する。

第一に、この基準の要件と最高裁判所の理由付けにおいて、特許の範囲を均等の変形例に拡張することとその適用制限（バランス）の両方の法的根拠が「セット」で示されている点である<sup>115</sup>。

第二に、立証責任に対するバランスの取れたアプローチである。1 から 3 までの積極的要件の立証責任を特許権者に負わせた上で、4 と 5 の存在を立証する責任を、被告に転換している。このルールは、立証責任を特許権者に負わせる米国のアプローチとは異なる。

第三に、この基準は、出願時に公知であった発明を均等侵害の対象外とし（ドイツの Formsteink 基準、英国の Gillette 基準と同様に）、かつ、この判断評価を基準の一部として組み込んだ上で義務付けている（第 4 要件）<sup>116</sup>。もっとも、均等物が予測不能であるか、補正が均等物を含めるために行われた事実を特許権者が証明できる場合には、これを覆すことが可能である。

<sup>113</sup> 実際には、第一要件が、均等論の主な制限となっている。均等論を主張する侵害訴訟の 70%以上が、第一要件を充たさず原告が敗訴している。

<sup>114</sup> 本研究の範囲からは、詳細な検討は割愛する。詳細な分析については、以下を参照。特許庁委託「令和 4 年度知的財産保護包括協力推進事業 知的財産に関する日中共同研究調査報告書」第 2 章「知財に係る事案の解決に関する比較研究」44-101 頁 ([https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu\\_houkoku/document/2022/r4\\_houkoku2.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/document/2022/r4_houkoku2.pdf)) [最終アクセス日：2024 年 8 月 18 日]

<sup>115</sup> 一方で、出願時点で公知又は容易に想到可能であった技術や、出願人がそれを認識していたと客観的に認められる行動（審査過程でクレームから当該技術を意図的に除外するなど）をとった技術に関して、保護の拡張を認めることは、第三者の利益を害する。

<sup>116</sup> 東京高判平成 13 年 11 月 28 日（平成 13 年（ネ）第 2630 号）〔三脚脚立事件〕



第四に、以下に詳しく述べるように、ボールスプライン軸受事件で確立された基準は、審査過程における出願人による権利放棄を、拒絶理由を解消するために意図的に行ったものに限ることで、範囲の明確化の必要性を強調している。

均等発明の認定基準に出願経過禁反言を明確に盛り込むのは、各国特有の解決手段であり、優良事例と考えられる。米国、中国と欧州では、適用が義務付けられていない。「第五要件」の適用と、補正により特許範囲が縮減され均等発明が除外される「特別の事情」の解釈に関しては課題が残っており、このような背景から、裁判所ごとの見解の差が指摘されている。大阪高等裁判所の判決は、積極的要件と消極的要件の両方の検討を通じて厳格なアプローチをとっているが、東京高等裁判所は最後の要件の充足を否定するケースが多い<sup>117</sup>。

課題の一つは、特許権者の行動がどのような場合にクレーム範囲からの発明の意識的除外とみなされるかである。ボールスプライン軸受事件で示された「第五要件」は、「特許出願手続」にのみ言及し、他の手続には言及していない。もっとも、大阪地方裁判所の電動式パイプ曲げ装置事件判決<sup>118</sup>及び裁判例では、以下のように「特別の事情」が広い範囲で適用可能であることが確認されている。

- ① 特許権者が、拒絶理由通知又は拒絶査定への対応として、特許出願手続中に、特許性の問題を解決するために特定の発明を除外する補正を行った場合<sup>119</sup>。
- ② 補正が、特許異議申立事由に対して行われた場合<sup>120</sup>。
- ③ 出願人又は特許権者の応答の結果、特許査定又は特許維持決定が下された場合。
- ④ 特許権者が、過去の無効審判で提出した主張と矛盾する主張を行う場合。
- ⑤ 出願過程で、補正書面又は意見書により主張が提出された場合。例えば、東京地方裁判所の骨切術用開大器事件では、裁判所は、特許権者が提出した意見書には、特許権者が均等物の可能性を認識していたことを伺わせる記載がないことを理由に、この要件の充足を認めた<sup>121</sup>。

<sup>117</sup> 東京地判平成 11 年 6 月 30 日（平成 9 年（ワ）第 22858 号）判時 1696 号 149 頁〔交流電源装置事件〕、東京高判平成 12 年 2 月 1 日（平成 10 年（ネ）第 5507 号）判時 1712 号 167 頁〔免疫比濁法による血清 CRP の簡易迅速定量法事件〕。  
以下の文献にて引用：竹田稔「Ⅲ. 我が国における均等論判決の動向について」財団法人知的財産研究所『特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）報告書』（2003）37-46 頁。

<sup>118</sup> 秋山佳胤「Ⅱ. 我が国における特許クレーム解釈に関する規定」財団法人知的財産研究所『特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）報告書』（2003）2-36 頁。

<sup>119</sup> Takase T., *Application of the Doctrines Limiting the Doctrine of Equivalents and Claim Drafting Concerning U.S. Patents — Foreseeability and Importance of Claim Limitations in Limiting the Range of Equivalents —* IIP Bulletin 2006, p. 183.

<sup>120</sup> 東京高判平成 12 年 2 月 1 日（平成 10 年（ネ）第 5507 号）判時 1712 号 167 頁〔免疫比濁法による血清 CRP の簡易迅速定量法事件〕。異議申立てに対する意見書の内容が記載されている。

<sup>121</sup> 事件の詳細は、以下を参照。小林正和「骨切術用開大器事件—補正で追加された構成要件に関して均等侵害が認められた事例—（東京地裁平成 30 年 12 月 21 日判決・平成 29 年（ワ）第 18184 号事件）」AIPPI 64 巻 12 号 26-47 頁（2019）

## 5. 均等論の制限

日本のマキサカルシトール事件最高裁判所判決<sup>122</sup>は、均等論の制限の一つとして、特許権者が明細書に記載したがクレームに含めなかった事項は公衆に提供したものとみなすとして、公衆提供ルールを適用した。出願人が競合製品（方法）の構成を出願時点で容易に想到可能であったにもかかわらず、クレームに記載しなかった場合で、かつ、以下の事情がある場合には、「特別の事情」と出願手続におけるクレームからの意識的除外の要件を充足するとされた。

- ① 出願人が、競合製品（方法）の構成をクレームから意識的に除外したことが客観的かつ明白に認められる<sup>123</sup>。
- ② 出願人が、競合製品（方法）の構成とクレームに記載した構成が代替可能であると認識していた。

出願時点での均等要素の「予測可能性」の基準は、米国連邦最高裁判所の *Festo II* 事件で示された基準及び「フレキシブルバー」と一致している。もっとも、裁判例上<sup>124</sup>、日本でも同様の「フレキシブルバー」と「コンプリートバー」が適用されるかどうかは議論がある。例えば、東京地方裁判所の交流電源装置事件判決は「フレキシブルバー」を、大阪地方裁判所のソレノイド駆動回路制御ポンプ事件判決は「コンプリートバー」を採用したものとされている<sup>125</sup>。

裁判例の発達に伴い、マキサカルシトール事件を踏まえて、「特別の事情」<sup>126</sup>や意識的除外の「意図」を統一的に解釈すべきかという課題が生じている。（出願人が自発的に補正を行った場合等）<sup>127</sup>。

比較の視点から興味深い点として、米国で採用されているフレキシブルバーは、韓国特許法を始めとするアジア諸国でも採用されている<sup>128</sup>。

<sup>122</sup> 最二小判平成 29 年 3 月 24 日（平成 28 年（受）1242 号）民集 71 卷 3 号 359 頁〔マキサカルシトール事件〕（英訳文：[https://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/detail?id=1516](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=1516)）〔最終アクセス日：2024 年 8 月 19 日〕

<sup>123</sup> 東京地判令和 2 年 9 月 24 日（平成 28 年（ワ）第 25436 号）〔L-グルタミン酸製造方法事件〕も参照。

<sup>124</sup> 東京地判平成 11 年 6 月 30 日（平成 9 年（ワ）第 22858 号）判時 1696 号 149 頁〔交流電源装置事件〕、大阪地判平成 25 年 7 月 11 日（平成 22 年（ワ）第 18041 号）〔ソレノイド駆動回路制御ポンプ事件〕

<sup>125</sup> 詳細な検討は、以下を参照。特許庁委託「令和 4 年度知的財産保護包括協力推進事業 知的財産に関する日中共同研究調査報告書」第 2 章「知財に係る事案の解決に関する比較研究」（田村善之）74-101 頁

<sup>126</sup> 最近の知財高判平成 29 年 1 月 20 日（平成 28 年（ネ）第 10046 号）〔オキサリプラチン事件〕では、特別の事情が認められ、係争物が意図的に特許範囲から除外されたものと認定された。  
（[https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/136/002136.pdf](https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/136/002136.pdf)）〔最終アクセス日：2024 年 8 月 17 日〕

<sup>127</sup> 鈴木将文「越境的な行為への『譲渡の申出』の適用、損害の範囲及び均等論が問題となった裁判例について—L-グルタミン酸製造方法事件一審判決—」知的財産法政策学研究 67 号 282-284 頁（2023）。

<sup>128</sup> Supreme Court Case No. 2014 Hu 638, S. Ct. (S. Kor.), 4/26/17.

## 6. 信義誠実の原則の適用

特許法に定める措置に加えて、信義誠実義務に関する一般規定も、各種手続におけるクレーム解釈の整合性を保つために適用可能である。民事訴訟法 2 条<sup>129</sup>では、「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を進行しなければならない」と定める。こうした規定により、特許無効を無効審判と侵害訴訟の抗弁の両方で争うというダブルトラック制度に伴う、主張の矛盾のリスクを防止することができる。

連続壁体の造成工法事件<sup>130</sup>等の判例でも認められているとおり、出願経過禁反言の根拠と補強として、一般原則が適用される。裁判所は、具体的な理由として、「訴訟の当事者が、訴訟において、無効審判手続中でされた主張と正に矛盾する趣旨の主張を意図的にすることは、特段の事情のない限り、訴訟における信義則の原則ないし禁反言の趣旨に照らして許されないというべきである」と述べている。注目すべきは、裁判所が、主張の適用は、特許性要件を満たす目的と特許保護範囲とは異なるという点に着目しつつ、統一的なクレーム解釈の必要性を確認した点である。もっとも、残念な点として、信義誠実の原則の適用範囲を明確化に資するよう、矛盾を許容できる「特別の事情」は明らかにされなかった。

## V. クレーム解釈基準の調和と法的安定性の向上に向けて

### 1. 出願経過禁反言を通じた、行政手続と民事訴訟手続のリンク

本比較研究の結果、日本を始めとする研究対象国の企業や実務家が国・地域及び国際的な特許戦略を策定するにあたって現実的な重要性のある一般的・具体的な研究テーマに関し、以下の見解と結論が得られた。

#### (1) 出願経過禁反言の役割と重要性

法的安定性の原則に基づき、特許の範囲は、均等物を考慮したとしても、特許発明に関する手続の経緯に応じて変更されるべきではない。したがって、特許付与段階又は特許性・有効性の確認段階で狭い保護範囲を主張し、後に権利行使の段階で広い範囲を主張することが認められるような状況は回避すべきである。出願経過禁反言はこのようなニーズに対応したものであり、国際的に認容し推進すべきである。

<sup>129</sup> 民事訴訟法（平成 8 年法律第 109 号）

<sup>130</sup> 東京地判平成 12 年 9 月 27 日（平成 10 年（ワ）第 25701 号）判タ 1042 号 260 頁及びその後の東京地判平成 13 年 3 月 30 日（平成 12 年（ワ）第 8204 号）判タ 1059 号 195 頁〔連続壁体の造成工法事件〕

特許侵害訴訟手続において出願経過ファイルを斟酌することを認めれば、出願人によるクレーム補正時の意図と、特許庁による技術的要素の理解に従った特許保護の維持が可能となる。

## (2) 国・地域別の均等論と出願経過禁反言の枠組み

本研究では、均等論と出願経過禁反言およびその制約が国際的に調和されないままであり、分断されていることが確認された。法的な枠組みは地域や国によって異なっており、以下の表にまとめる。

表 1 出願経過禁反言法理に関する法的枠組みの概要比較

|        | 特許法の<br>実体規定 | 判例法理に基づく均等<br>論制限としての適用 | 均等論基準に<br>おける明記 | 一般原則の適用            | 司法・NPO<br>ガイドライン |
|--------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| ドイツ    | なし           | なし<br>(限定的な例外あり)        | なし              | なし                 | なし               |
| 英国     | なし           | なし<br>(限定的な例外あり)        | なし              | なし                 | なし               |
| EU-UPC | なし           | なし<br>(否定的判決例あり)        | なし              | なし                 | なし               |
| 米国     | なし           | あり                      | なし              | なし                 | なし               |
| 中国     | なし           | あり                      | なし              | あり<br>(不誠実行為・権利濫用) | あり               |
| 日本     | なし           | あり                      | あり              | あり<br>(不誠実行為・権利濫用) | なし               |

出願経過禁反言は、実体規定にも、手続規定にも定めがなく、判例が主な法源となっている。中国では、司法ガイドラインが中心的な役割を担う。また、不誠実な行為や権利濫用の禁止といった民法の一般原則が、出願経過禁反言の判断根拠として適用されている。米国、中国及び日本では、出願経過禁反言の法理が、特許権侵害の判例法において、均等論を適用する際の第三者にとっての法的安定性を確保するためのクレーム解釈ルールとして発展している。一方で、この法理は欧州の国内法上のクレーム解釈ルールとしてはまだ正式に認められていない。すでに述べたとおり、ドイツの国内法判例と欧州判例で例外的に検討されたのみである。また、新たに導入された統一特許制度に関連して、統一特許裁

判所の判断アプローチは事件によって異なっており、最新の判例では、欧州特許の権利範囲を確定する際に出願経過禁反言を斟酌することは認めないとの判断が下された。

米国、中国、日本においては、この法理は法的原則ではなく法的ルールとして適用されており、柔軟な判断が可能だが、ケースバイケースの解釈と、その適用結果が異なるリスクが生じる。日本では、特に、この法理の柔軟性が高く、結果の公平性により正当化される場合には裁判所が「ルールを曲げる」広い権限が認められており、このことは面談した全ての専門家が確認している。日本と韓国の実務運用は、フレキシブルバーの導入をはじめ、米国に近いものである。日米の違いは、主に、立証責任は米国では原告が、日本では被告が負い、日本の方が「原告に有利」な点である<sup>131</sup>。

統一特許裁判所のアプローチは欧州の伝統的な出願経過禁反言に沿っており、米国とアジアで適用されている基準とは整合しておらず、特許法の調和の面からは、残念とまでは言えないが、意外である。ただ、統一特許裁判所は発足したばかりで、今後の判例の蓄積が必要なため、この法理を少なくとも限定的な条件下で適用し、法的安定性と他の国・地域の実務との整合性を図ることが今後期待される<sup>132</sup>。統一特許裁判所は、米国やアジアの当事者も含めた地域的・国際的な紛争の解決の場であり、このことは特に重要である。

### （３）出願経過禁反言の適用基準

米国では、出願経過禁反言は確立されたクレーム解釈ルールであり、一般的な公平性の基準と均等法理のもとで発達してきた。特許権者自らが権利放棄した発明について、均等物であるとして再度権利を主張することを防止するものである<sup>133</sup>。

出願経過禁反言は、以前は広く適用されていたが、よりバランス重視型となり、大きく変化している。以前は、審査過程で補正が行われていれば常に均等論を制限する「コンプリートバー」のルールが採用されていたが、その後緩和され、均等物が予測不可能であった場合、あるいは補正が特許性以外の問題点に関するものであった場合を例外とする「フレキシブルバー」に移行した。

米国のアプローチはアジアでも導入されている。中国の出願経過禁反言アプローチは、審査過程でのクレームの明示的又は黙示的な拒絶を重視する司法ガイドラインが大きく影響している。司法ガイドラインは、裁判所に対して、補正又は特許無効手続の過程で権利放棄された技術的解決手段を排除するよう義務付けている。

<sup>131</sup> 早稲田大学の鈴木将文教授（2024年8月7日）、TMI 総合法律事務所の東海林保弁護士（同年8月22日）、早稲田大学のChristoph Rademacher教授（同年8月26日）の各位へのインタビューによる。

<sup>132</sup> Murray A., Chew A., *The Unified Patent System (Europe)*, in “Patent Claim Interpretation. Global Edition”, ed. E.D. Manzo, 2013/2014, p. 825 (2013/2014).

<sup>133</sup> Supreme Court, Decision of Mar. 5, 1997, 520 U.S. 17 (1997) [Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co].

日本は、裁判例により、出願経過禁反言を均等論の「第五要件」として均等性判断に組み込むという精巧で明確なアプローチをとっている。これらの要件は、審査過程で意図的に、客観的かつ明白な行動により権利放棄された均等物を排除するものとして、除外の意思を厳密に決定するアプローチを重視する。もっとも、この要件の適用は、特許権侵害訴訟の件数が多く、第一から第四までの要件が厳しいため、実際に適用が認められるケースは少ない<sup>134</sup>。

これとは対照的に、欧州は今もなお、欧州特許条約 69 条を根拠に審査経過には触れず、特許請求項、明細書記載、図表のみについて言及しつつ、出願経過禁反言の正式な採用を拒んでいる。統一特許裁判所を含めた欧州の裁判所が均等論の一要素としての出願経過禁反言の正式導入を拒んでおり、その適用に懐疑的な姿勢を示しているものの、この姿勢は絶対的なものではなく、出願経過禁反言を原則としてではなく例外として導入する余地は残されている。

均等論制限としての出願経過禁反言の特徴に加え、類似点や相違点について比較を行い文末の表 2 にまとめ、以降に詳細なコメントと参考資料を示す。

#### （４）出願経過禁反言の範囲

出願経過禁反言は、米国、中国及び日本で認められているものの、国による差異と不明確性のため、特許の権利化と行使のための統一的な国内・地域及び国際的戦略の策定には幾つかの手続的課題が伴う。本研究結果のとおり、取り上げた判例に関連して実務上の課題を幾つか解決する必要がある、出願経過禁反言の範囲の確定にはギャップと不安定性が残っている。

##### （i）外国での審査過程

比較研究と国際的な特許戦略策定に関して、より広く議論されている争点は、外国の特許庁で審査され、特許が付与された対応特許の審査経過が、国内訴訟におけるクレーム解釈に影響を及ぼすかどうか、及ぼすとすればどの程度かという問題点である。米国、中国及び日本から出願した権利者にとっては、この問題点は特に欧州特許庁での手続に関して重要となる。

本研究が明らかにするように、問題点は、特に、判例上外国での審査・無効手続過程に由来する証拠の斟酌を認める米国で、特に議論されている。*Caterpillar Tractor Co. v. Berco*

---

<sup>134</sup> 韓国の裁判所は、日本と同様の要件を採用しており、意図的かつ明示的な補正を重視し、クレーム解釈における信義誠実の原則の遵守を確保しようとする。

*S.p.A.* 事件<sup>135</sup>、*Tanabe Seiyaku Co. v. U.S. International Trade Commission* 事件<sup>136</sup>等において、連邦巡回裁判所は、外国で行った主張を斟酌して、特許の技術的範囲に影響する証拠として採用した。特に注目に値するのは、最近の *K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.* 事件判決である<sup>137</sup>。同事件では、特許権者の外国関連会社が審査過程で米国特許商標庁に提出した主張を欧州特許庁に提出し、裁判所はこれを採用した。この事件では、この主張は国内裁判所の審査書類として固有記録とみなされたが、裁判所が外国の審査書類の存在を調査すべきかに関しては問題が残る。

本研究との関連における、この問題点の実務上の重要性は、*Apple Inc. v. Motorola, Inc.* 事件判決<sup>138</sup>により裏付けられる。この事件では、日本での審査過程で提出された主張が、米国裁判所によるクレーム解釈のために考慮され、米国特許の範囲を制限し、侵害の不成立を証明するものとして利用された。

日本では、外国の審査経過が国内の審査過程に基づく禁反言に影響するのは、一般にまれである<sup>139</sup>。もっとも、専門家の見地によれば、個別事案の特別な事情に応じて、ある国の手続で問題となった特定の技術的要素の解釈を、特許権侵害訴訟での特許範囲の解釈のために参照することが正当化される場合もある<sup>140</sup>。

一方で、外国での審査過程を斟酌することは、特にパテントファミリーとの関係において、世界的な特許ポートフォリオ管理と権利行使戦略に関して公平な結果を推進する効果がある。このような場合には、主要な表現の解釈の整合性が、矛盾した複数の決定を回避するためには望ましい。外国で提出された主張が、技術的な表現や概念の解釈を明確化するものであれば、国内での訴訟手続において説得力ある証拠となるため、無視すべきではない。したがって、筆者は、裁判所はバランスのとれたアプローチをとり、外国での審査経過を選択的に用いることで、特に、同一の当事者間で同一の特許に関する複数の訴訟が並行している場合に、統一性を高めることが可能であると考える。

他方で、出願経過禁反言を外国にまで拡張するのは懸念があり、厳しい意見にさらされる<sup>141</sup>。第一に、均等侵害に関する各国で異なる基準を比較すると、クレーム解釈は国によって統一されていないことがわかる。このため、裁判所が外国の証拠の価値と、紛争との直接関連性とのバランスを慎重に図らない限り、外国の審査過程を国内の特許訴訟に導入するのは、マイナスの影響を及ぼし、不安定性のリスクを伴う。第二に、外国での審査手

<sup>135</sup> Fed. Cir., Decision of Jul. 25, 1983, 714 F.2d 1110, 1116 (Fed. Cir. 1983) [*Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.A.*]; see also Fed. Cir., decision of Sep 21, 2012, 57 F.3d 1264, 1279 (Fed. Cir. 2011) [*AIA Eng'g Ltd. v. Magotteaux Int'l S/A*]

<sup>136</sup> 109 F.3d 726 (Fed. Cir. 1997), where a court considered statements and representations made by patent holder to the European, Finnish and Israel patent offices.

<sup>137</sup> Fed. Cir., 714 F.2d 1110, 1116 (Fed. Cir. 1983) [*Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.*].

<sup>138</sup> Fed. Cir., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014).

<sup>139</sup> この論点については、韓国でも裁判例がある。韓国最高法院も、特別の事情があれば外国の審査経過も国内訴訟におけるクレーム解釈に影響すると判示した。事件番号 2003 (ダ) 1564 号。

<sup>140</sup> TMI 総合法律事務所の東海林保弁護士の見解 (8 月 22 日に東京で知的財産研究所の紹介で行った面談調査より)

<sup>141</sup> Cheslek B. R, 'You said what? "A look at the influence of foreign patent prosecution on domestic infringement litigation, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 119, pp. 131-137 (2003).



続におけるクレーム解釈と特許性要件審査は、基準が異なるおそれがある。これは、米国特許商標庁、欧州特許庁と欧州各国特許庁における、技術的性質と非自明性（進歩性）に対する実務的なアプローチの違いに由来する。米国の判例の中には、特許性基準に対する各国のアプローチの違いを理由に、出願経過の斟酌を拒否したものもある<sup>142</sup>。第三に、外国での審査経過を参照することの問題点は、特許クレームの公告機能にもあてはまる。すなわち、当事者が外国での審査過程に関する認識と各国の解釈基準を説明する必要があり、これにより、公告された特許と異なる範囲が導かれるおそれがある。

## (ii) パテントファミリー内の補正

出願経過禁反言が、同じファミリーで優先権が共通する他の特許に関して、特許権者が行った主張に適用されるかどうかに関しても、議論がある。米国判例法では、同じクレームに関して行った主張・補正により生じた出願経過禁反言は、関連特許の他のクレームの範囲を制限する場合にも適用されることを確認している<sup>143</sup>。

本研究では、中国の判例における基準を示している。すなわち、最高人民法院は、同じファミリーの特許の審査段階で行われた意見・主張を、これらの出願の間で優先権主張が行われていなくても、出願人が同一であれば係争特許のクレーム解釈に利用できると判示している<sup>144</sup>。

## (iii) 補正における独立クレームと従属クレーム

出願中の訂正や補正に関連して、独立クレームと従属クレームとの関係で出願経過に不明瞭な点が生じる可能性がある<sup>145</sup>。独立クレームの補正は、従属クレームに影響し、不必要な（意図しない）狭義の解釈につながるおそれがある。米国判例法でも、指針が示されている。*Honeywell Int'l Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.* 事件の判決では、出願経過禁反言の推定が、独立クレームを従属クレームの形式に変更する場合や、当初の独立クレームを削除する場合、特にその補正が特許性に関する理由による場合に適用されると判示している<sup>146</sup>。このような国別アプローチは、出願経過禁反言の適用範囲が広すぎるように思われる

<sup>142</sup> Fed. Cir. Decision of Aug. 2, 2006, 457 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2006) [Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Labs. Ltd.] 参照。裁判所は、「外国での対応出願の審査過程における補正・釈明は、デンマークと欧州の法に特有の特許性要件に対応して行われたものであって、本件のクレーム解釈には無関係である」と明確に判示した。

<sup>143</sup> E.g. 54 F.3d 1570 (Fed. Cir. 1995) [Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.]; 850 F.2d 675 (Fed. Cir. 1988) [Diversitech Corp. v. Century Steps, Inc.].

<sup>144</sup> Sup. People's Ct, Decision of 2017, Civil Retrial No. 1461 [Dyson Technology Limited v. Suzhou Su-vac Electric Motor Co., Ltd.]

<sup>145</sup> Coggio B., Huguenin-Love J., *Potential Ways for Avoiding the Presumption of Prosecution History Estoppel of an Allowable Dependent Claim Depending from a Rejected Independent Claim*, April 28, 2020

(<https://www.fr.com/insights/thought-leadership/blogs/potential-ways-for-avoiding-the-presumption-of-prosecution-history-estoppel/>) [最終アクセス日：2024年9月28日]

<sup>146</sup> See Fed. Cir. Decision of Apr. 10, 2009, 562 F.3d 1167, 1183 (Fed. Cir. 2009), [Felix v. Am. Honda Motor Co. Inc.]



<sup>147</sup>。よりバランスの取れたアプローチとしては、裁判所が、均等論を適用する際に、独立クレームの出願経過を独立クレームとは別に斟酌すべきと思われる。独立クレームに対する補正により、自動的に従属クレームにも出願経過禁反言が適用されるとの推定は、個別の事案の事情に応じた慎重な検討を要する。

(iv) 補正でいったん削除されたが、後の補正で追加された要素の扱い

審査過程においていったん補正で削除されたが、後にまた追加された要素の扱いは、研究の対象とした国・地域では明らかにされておらず、個別の状況と審査上の影響に応じてケースバイケースで判断すべきである。例えば、欧州特許庁の審査基準では、補正の撤回と発明の権利放棄に関して定めている<sup>148</sup>。この規定によれば、出願書類から発明を削除する場合、出願人はその発明に関して権利放棄したものと解釈され得る主張をしないよう注意を払うべきであり、そうしない場合には、発明の復活は認められない。

(v) 特許権者が審査手続外で公に表明した権利範囲の縮小

出願経過禁反言の適用可能性に関する不明確性は、特許権者が特許庁や裁判所での審査手続以外の場（学会、ビジネス交渉、論文発表）で出願日の時点ですで行った、特許クレームの解釈に影響する（狭める）ような表明をめぐっても生じる。この問題は、日本の判例では、重要判例であるマキサカルシトール事件の下級審で扱われている。下級審は、「第五要件」の「特別の事情」を広く解し、「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」にも認められると判示した。しかし、この争点は最高裁判所では取り上げられず、未解決のままになっている。この状況に関しては、日本の専門家の中において、「特許明細書以外の文献の記載まで斟酌するのは、法的安定性を損ねるため、論文等の記載は意識的除外とみなすべきではない」という意見もある<sup>149</sup>。このアプローチは、出願経過を斟酌する場合には公的記録が拘束力を有すると判示した米国判例によっても裏付けられる<sup>150</sup>。

(vi) 審査官に対して意見書によらず口頭で釈明した場合、あるいは審査官の見解が不明な場合

<sup>147</sup> これは Honeywell 事件で Newman 判事が反対のアプローチを示したことに認められる。同氏は「従属項に含まれる要素や制限は、何らの厳粛も拒絶理由も伴わなくとも、全ての均等物を放棄したものと推測されるという広範囲にわたる新たな規定を規範は作り上げる」という決定を批判した。

<sup>148</sup> 欧州特許庁審査基準 2.5 及び引用された判例 J 15/85, G 1/05, G 1/06。

<sup>149</sup> 日本の専門家である東海林保弁護士の見解（8 月 22 日に知的財産研究所の紹介で行った面談調査、参考資料 4,6 頁）

<sup>150</sup> Fed. Cir. Decision of Jun. 2, 2003, 330 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003) [Pioneer Magnetics, Inc v. Micro Linear Corporation]

審査過程での釈明や補正の内容や文脈に不明瞭な点がある場合、すなわち書面によらない口頭による説明や記録のない主張の場合には、出願経過の斟酌を制限するアプローチをとるべきである。特許の保護範囲に影響する斟酌を行う場合に、その根拠を適切に立証する必要があるためである。

特許庁が審査過程で書面により決定を下したが、クレームされた技術的要素の縮減に関する特許権者の釈明を受け容れるかどうかを明確にしない場合には、審査ファイルの状況に不確実性が生じる。この問題点を解決する方法は、国ごとに異なる。例えば、中国ではこのような状況が重要な意味を持つ。すなわち、補正が「明確に却下」され、特許庁の決定に影響しないことが立証されない限り、禁反言ルールは周辺発明には適用されない。

## 2. 特許侵害訴訟において出願経過禁反言を受容する標準及び条件の調和

一層の調和を図るための法令案や判例の深化を含む特許法における出願経過禁反言の議論は、この特殊なメカニズムのメリットと懸念を検討し、そのバランスをとるよう行うべきである。

欧州が出願経過禁反言の正式採用を拒む理由となっている主な懸念は、欧州特許条約 69 条により、特許範囲決定のための「正式な根拠」が限定されていることである。この根拠は説得力が十分とはいえない。第一に、本研究の対象とした他の国では同趣旨の法規定を定めているにもかかわらず、拒絶理由や明細書を異議の解釈のためのソースとして認めている。

もともと、これは、出願経過禁反言とその適用を制限するものではない。第二に、欧州は長い間、解釈議定書 2 条を導入する前から均等論を認めており、69 条本体ではなく、解釈議定書レベルでのみ明示的な根拠を定めている。第三に、議定書の 1 項は、権利者と第三者の利益のバランスを図る解釈のための指針を定めている。この指針により、長い間、欧州特許条約 69 条の文言に明示的根拠があるにもかかわらず、クレームの広い解釈が正当化されてきた。そもそも、均等論は、明示的根拠がなくとも、特許保護の範囲が過度に狭義に解釈されないようバランスを図る仕組みとしての機能が予定されていたものである。同様に、利益均衡を図るための原則に関しては、出願経過禁反言を通じて均等論の過度の適用を防ぐという点に正当化根拠が見いだされる。出願経過禁反言により、用語の変更を理由に出願人に不当なペナルティを被るという見解は、決定的なものではない。補正とその影響に関する明確で統一されたルールを導入することで、異なる国・地域で特許出願を行い権利化手続を管理するための戦略策定に役立つ。

このような背景から、調和が行われた基準に基づいて出願経過禁反言を適用することには利点がある。出願経過禁反言は、クレームの不明瞭性を取り除くツールとして、特許保護範囲の予測可能性と法的安定性を強化し、特許制度に貢献する。調和を通じて、世界各

国で認められている均等論と国・地域により異なる出願経過禁反言の共存を高めることができる。基準の統一は、欧米で特許を取得し行使する日本企業や、日本で特許取得を希望する国の企業など、各国企業の国内・国外特許取得・権利行使戦略の策定に資する。

出願経過を認識する方向で調和が行われた均等論は、均等論のバランスを図る仕組みとして、これらの国・地域の第三者にとっては防御戦略として役立つ。データによれば日本では特許侵害訴訟がそれほど多くないものの、欧米及び中国で事業展開する日本企業にとってはメリットとなり得る。また、本研究の全ての対象国の裁判所と特許庁にとっても、意図的で権利者に都合の良い矛盾の防止に対する共通の見解と、各国の事情に応じた柔軟性の余地を備えた共通基準は有用である。最後に、ベストプラクティスの調和と共有を深めることで、国際的な特許ランドスケープを有効に活用する、国・地域を超えて活動する特許実務家をサポートすることができる。

### （１）特許実体法の調和（長期的視点）

近代経済の課題は、特許法令に大きなギャップをもたらしており、これが特許法の調和を検討する際の最優先課題である。研究者が指摘するとおり、出願経過禁反言の共通的な法令基準の策定は、最優先課題というわけではなく、すぐに実現できるものでもない<sup>151</sup>。それでもなお、理想的ではあるが現実性のより低い解決策として、特許保護範囲の国際的な判断基準としての実体特許法の調和を提案してよいと考える。本研究で明らかにした、ルールや裁判所実務の異なる世界の特許ランドスケープに適切に対処する際の不確実性と複雑性は、法的解決策によって軽減できる。今回の国際比較研究は、このような必要性を裏付けている<sup>152</sup>。

この提案は実現不可能な純粋理論的というわけではなく、WIPO の 1999 年実体特許法条約<sup>153</sup>や、欧州特許条約の 2000 年改正でも議論されている。WIPO の条約では、21 条 2 項に均等物の定義を定めている。また、欧州特許条約改正では、出願経過禁反言を、特許保護範囲の決定と、均等侵害解釈における均等物の認定のため参酌することが認められた。

上記のような提案と、本研究で示した比較分析結果をもとに、妥協的な解決方法として理論的なモデル基準を策定することができる。この文言案が、法令規定や司法・特許庁ガイドラインを通じた実現の基準点となり得る。

保護の範囲を確定するあたり、以下の点に十分配慮する必要がある。

<sup>151</sup> 早稲田大学の鈴木将文教授の見解（2024 年 8 月 7 日に知的財産研究所の紹介で行った面談調査より）

<sup>152</sup> “Question Q229 The use of prosecution history in post-grant patent proceedings. Summary report”, AIPPI.

<sup>153</sup> 世界知的所有権機関（WIPO）によるパリ条約補足条約の「基本的プロポーザル」

- ① 均等物とは、クレームされた発明のうち、実施形態は異なるものの、同じ原則を同じ方法で適用した場合に、係争発明と同一の機能と効果を発揮するものである。
- ② 出願人が、行政手続・特許侵害訴訟等の付与前又は付与後の手続、特に特許取得や保持及び行使のために行った手続きで、クレームに従い決定される保護範囲を制限する明白な行動。

## (2) 判例による「ソフトな調和」(短期的視点)

暫定的であっても効果的な出願経過禁反言の調和の取組は、最低限かつ現実的な基準の策定に焦点を当てるのがよい。このためには、以下のような活動が考えられる。

- (i) 地域的な司法交流を通じて、国・地域の判例法の近接化を図る<sup>154</sup>。
- (ii) 例えば、権利侵害と特許無効を同じパネルが判断するようにすることで、二元的な「デュアルトラック制度」により生じる矛盾したクレーム解釈を防止する(日本のケース等)<sup>155</sup>。
- (iii) 欧州に関しては、公表された審査ファイルを、当業者の技術的知識に含め、本来のクレーム解釈資料に限定するアプローチを緩和し、出願経過禁反言の導入を推進する。

## 3. 特許保護範囲の整合性を保つためのその他の仕組みと優良事例

各国の企業や弁理士が実務運用の統一を図ることで、出願経過資料の重要性を認識し、外国手続での出願経過禁反言の援用にあたって運用実務の違いによるデメリットを軽減できると考えられる。例えば、次のような提言や優良事例が挙げられる。

### (1) 特許付与後に、特許権者と第三者が訴訟に備えて特許保護範囲を確認するための制度の利用

特許クレームの文言とその効果の整合的な解釈を向上させるには、クレームされた理論的な要素とそれらの関係の解釈を確認するため、特許付与官庁の「技術的意見書」や「鑑定書」といった手続的ツールを利用することができる。例えば、日本では、特許保護が特定の製品に及び、その技術的範囲に該当するかどうかの確認を希望する特許権者や第三者が、特許庁に判定を求める制度が導入されている<sup>156</sup>。日本の特許法 71 条 1 項に従い、特

<sup>154</sup> 早稲田大学の鈴木將文教授の提案(2024年8月7日に知的財産研究所の紹介で行った面談調査より)

<sup>155</sup> TMI 総合法律事務所の東海林保弁護士から説明を受けた取組(2024年8月22日に東京で行った面談調査より)

<sup>156</sup> “Handbook for Trial and Appeal System in Japan. For appropriate acquisition and exercise of industrial property rights”, Trial and appeal Department, JPO, 2021, p. 14

許庁に対して申立てを行うことにより、特許発明の技術的範囲について判定を求め、特定の製品が特許の技術的範囲に属するかどうかを確認できる。

侵害や取消を審理する管轄の国内裁判所の要請に応じて、EPO は欧州特許条約 25 条に基づき欧州特許に関する意見書を、保護範囲を除く技術事項に関する起訴内容に対して発行する義務がある。これもまた、単に触れるだけではなく、発明の技術的な特徴を異なる手続きにおける整合性をより良く確認して、特許文献を理解する戦略かも知れない。

また、侵害訴訟や特許取消訴訟を審理する国内裁判所のために、特許庁が技術的鑑定意見を提出することもある。ドイツ特許法 29 条に、このような制度が定められている。すなわち、手続において複数の専門家の異なる意見が提出された場合、特許に関する問題について裁判所又は検察庁の要求により、特許庁の意見書を取得することができる。また、欧州特許庁は、侵害訴訟や特許取消訴訟を審理する国内管轄裁判所から要求があれば、訴訟で争われている欧州特許に関する意見書を提出しなければならない。これは、技術的問題点に限られ、特許の保護範囲に関しては判定しない。特許書類を閲覧するだけでなく、検証することにより、異なる手続における同じ発明の技術的要素の解釈の整合性を高める戦略の一つとなる。

## (2) 特許データベースのアクセスの推進と向上を通じた、審査ファイルの透明性強化

国・地域の特許庁は、特許付与前・付与後の行政手続を通じた審査ファイルへのアクセスと利用をサポートする特別な IT ツールや AI ツールとガイドラインを導入するのがよい。例えば、良い例として、日本の特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) は、IP 情報ユーザーのニーズの高度化と多様化に対応している<sup>157</sup>。J-PlatPat は日本特許庁の出願関係書類を提供し、審査過程における進捗状況を簡易に閲覧可能として、先進的な検索機能とユーザーインターフェイスで情報を提供する重要な役割を担っている。本ツールでは、日本や他国から出願経過を含む必要な情報を効率的に検索することができる。EPO の Espacenet は欧州特許の参考となる特許情報を収容している。また、Docket Navigator や Lex Machina 等の専門的な法律ツールにも注目すべきである。これらは特許弁護士や特許専門家が特許文献を効率的に調査分析するための助けとなる。他の方策としては、ツールに、AI を活用し、審査ファイルへのアクセスと閲覧をサポートするのもよい。一般公開、透明性、アップデートと審査ファイルは、広い観点からは特許権利行使戦略に役立つ<sup>158</sup>。

<sup>157</sup> <https://www.j-platpat.inpit.go.jp>

<sup>158</sup> WIPO IP Portal (<https://inspire.wipo.int/j-platpat>) [最終アクセス日：2024 年 8 月 23 日]

### （３）出願経過禁反言の適用と範囲が調和されていないことによるリスク回避のための特許取得戦略

出願経過禁反言に伴うリスクを軽減するため、出願人は不必要な補正を唯一の選択肢として行わないようにすべきである。特に、公知技術を回避するために必要以上にクレームを縮減する補正を行ってはならない。そのかわりに、審査官との面談を通じて合意形成を試みるのがよい方法である。審査過程における補正の意図の重要性に鑑み、補正の明確な説明や理由を、記録に残しておくのが望ましい。特に、従属クレームの補正には注意すべきである。また、外国での権利行使戦略の実現には、外国の審査ファイルの妥当性を検討する必要もある。

表2 出願経過禁反言に関する比較研究結果

|        | 均等論制限としての出願経過禁反言の適用                                | 要件   | 出願経過禁反言の推定を覆すための要件  | 参酌しうる出願経過資料の範囲  | 立証責任  |
|--------|--|--|---|---|---|
| ドイツ    | ルール化されていない*  | *以下の場合に限り例外が認められる ( <i>Weichvorrichtung II</i> 事件判決)<br>(i) 出願経過の参酌により不明瞭な点が明らかになる<br>(ii) 審査資料を参酌しなければ公益に反する        | 不明  | 不明  | 被告 (該当する場合)   |
| 英国     | ルール化されていない*  | *以下の場合に限り例外が認められる ( <i>Actavis</i> 事件判決)<br>(i) 被告が特許異議申立て又は無効手続の当事者である<br>(ii) 保護範囲に関する主張が、これらの手続の過程で提出された主張と一致しない。 | 決定例なし   | 不明  | 被告 (該当する場合)   |
| EU-UPC | ルール化されていない*  | *統一判決により、出願当初の特許願書を解釈目的で斟酌してよいとされた ( <i>SES-imagotag</i> 事件)   | 不明  | 不明  | 被告 (該当する場合)   |
| 米国     | 均等侵害判断のためのクレーム解釈ルール ( <i>Warner-Jenkinson</i> )    | 補正ベース<br>主張ベース   | フレキシブルバー ( <i>Festo II</i> 事件、2002 年)<br>1) 出願時点で均等物が予測不可能<br>2) 補正の理由が均等物とほとんど無関係<br>3) 特許権者が均等物を記載できなかった合理的事情を裏付ける理由がある | 広い<br>EPO 手続を含めた ( <i>K-fee</i> 事件) 外国の付与・無効手続資料 ( <i>Caterpillar</i> 事件、 <i>Tanabe</i> 事件) | 原告<br>特許出願過程で補正を要した理由の立証責任を負う。立証できなければ、縮減的補正は特許性に関する理由によるものと推定する。                     |
| 中国     | 特許権侵害紛争に関する司法ガイドライン<br>人民法院は、審査資料と矛盾する主張を支持してはならない | クレーム範囲を放棄する旨の陳述は、明確かつ間違いのないものでなければならない。  | フレキシブルバー<br>他の証拠がない限り、出願過程で行った補正をもって、特許権者がすべての均等発明を完全に放棄したとはみなされない。   | 広い<br>同じパテントファミリーの資料、同時期に特許権者が出願した別の出願の資料、特許権者の関連会社による出願資料 ( <i>Dyson</i> 事件、司法ガイドライン)      | 原告<br>特許権者が、補正が特許審査手続又は特許付与・確認のための行政訴訟において、特許庁又は裁判所により「明確に却下」されたと立証すれば、出願経過禁反言は適用されない |
| 日本     | 均等論の第五要件<br>「特別の事情」がないこと (ボールスプライン軸受事件)            | 特許出願手続において特許請求の範囲から均等物が意識的に除外されたこと<br>補正ベース<br>主張ベース<br>意識的除外ベース   | コンプリートバー v. フレキシブルバー<br>統一のアプローチなし  | 狭い<br>国内の出願経過のみ (原則)  | 被告  |

禁無断転載

特許庁委託  
令和6年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業  
調査研究報告書

特許請求の範囲の解釈基準の文脈における特許の有効性確認及び侵害訴訟：欧州、米国、アジア及び日本における出願経過禁反言の比較研究

ユスティナ・オジュガルスカ-トリヴァルスカ

令和7年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地  
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671  
FAX 03-5281-5676  
<https://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2024FY Collaborative Research Project on  
Harmonization of Industrial Property Right Systems  
Entrusted by the Japan Patent Office

Patent Validity and Infringement Proceedings in the  
Context of Claim Interpretation Standards. A  
Comparative Study on Prosecution History Estoppel  
in Europe, the US, Asia and Japan

Justyna OŻEGALSKA-TRYBALSKA

March 2025

Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-  
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671  
FAX +81-3-5281-5676  
<https://www.iip.or.jp>