

# Better Safe Than Sorry - Doctrine of Equivalents

2021年10月29日  
森下 実郎

Morgan Lewis

# Webinar開始の前に

- 技術的なサポートが必要な場合は、WebEx サポート 国内フリーダイヤル：0120-339-836 または、03-6434-6780（通話料がかかります）にお問い合わせ下さい。
- 質問がある場合には、画面右下のQ&A のタブがございます、こちらに質問事項を入力いただき、「All Panelists」を選択して、「Send」でご送信ください。
- 音声は自動に設定されております。スピーカー、またはヘッドフォンをONにし、マイクはミュートに設定していただきますようお願いいたします。
- 電話音声にて参加を希望される方は、画面上のお名前の下にある「phone」のアイコンをクリックすると電話参加の詳細が表記されます。

**NOW. NORMAL. NEXT.**

# **Doctrine of Equivalents (DOE)**

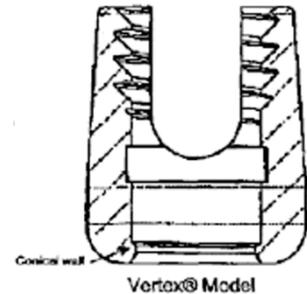
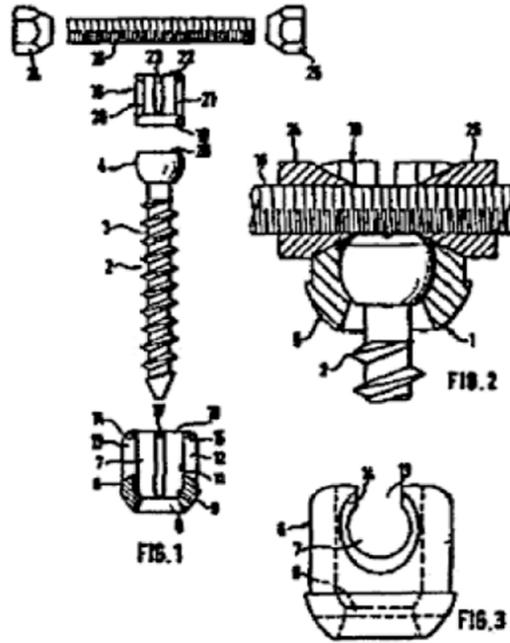
# Insubstantial Difference Test

Whether a person of ordinary skill in the art would consider the difference between the claim limitation and the alleged equivalent feature of the accused product to be insubstantial.

# Insubstantial Difference Test

## DuPuy Spine Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc. (Fed. Cir. 2006)

1. Device for stabilizing spinal column segments, comprising a **pedicle screw** (1) having a threaded shaft portion (3) and a spherically-shaped head (4) at the end of said threaded shaft portion, a receiver member (5) flexibly connected to said head (4), said receiver member being provided with two holes for receiving a rod 916 [sic:(16) ], a receiver chamber (7) being provided within said receiver member (5), the receiver chamber (7) having at one end thereof a bore (8) for passing the threaded shaft portion (3) therethrough and an inner hollow spherically-shaped portion (9) for receiving the head (4) of said screw (1), an opening (10) being provided opposite said bore (8) for inserting said screw (1), said device further comprising a compression member (18) for exerting a force onto said head (4) such that said head is *pressed against the hollow spherically-shaped portion* (9).



[19] The district court also erred in concluding that no reasonable jury could find the conically-shaped portion to be an equivalent to the “spherically-shaped” limitation because it does not do “substantially the same thing.” The district court’s conclusion rested solely on the fact that the screw head in the Vertex® model contacts an edge of the hollow portion as opposed to pressing against a much larger area. *Vertex Order*, slip op. at 5. As discussed above, properly construed, the “hollow spherically-shaped portion” includes the edge of that portion. Because the screw head in the Vertex® model presses against an edge of a hollow conically-shaped portion argued to be an equivalent of the “spherically-shaped” limitation, a question of fact exists as to whether the difference in the equivalent is substantial.

**“pressed against the hollow spherically-shaped portion”**

# Interchangability

## Warner-Jenkinson Co. Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. (1997)

The known **interchangeability** of the accused and claimed elements is **potent evidence** that one of ordinary skill in the relevant art would have considered the change **insubstantial**. [W]ithout such evidence, the patentee will need other objective technological evidence demonstrating that the substitute nevertheless represents a change that the ordinary artisan would have considered insubstantial at the time of infringement

# Ensnarement

The doctrine of ensnarement prevents patentees from using the doctrine of equivalents to cover what is disclosed in, or obvious over, the prior art

*Jang v. Boston Scientific Corp. & Scimed Life Systems, Inc.*, (Fed. Cir. 2017)

The first step is “to construct a hypothetical claim that literally covers the accused device.” Next, prior art introduced by the accused infringer is assessed to “determine whether **the patentee has carried its burden of persuading the court that the hypothetical claim is patentable over the prior art.**” The burden of producing evidence of prior art to challenge a hypothetical claim rests with an accused infringer, but the **burden of proving patentability** of the hypothetical claim rests with the patentee.”

# Ensnarement

## *Jang v. Boston Scientific Corp. & Scimed Life Systems, Inc., (Fed. Cir. 2017)*

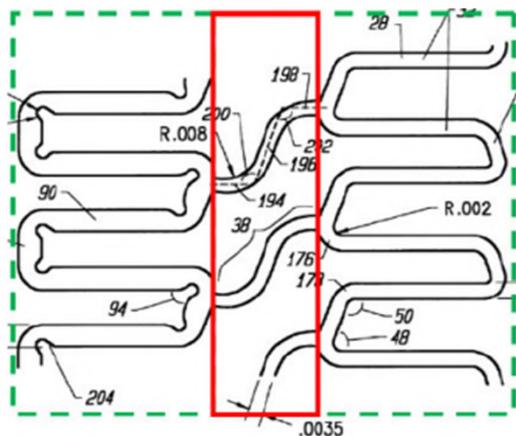
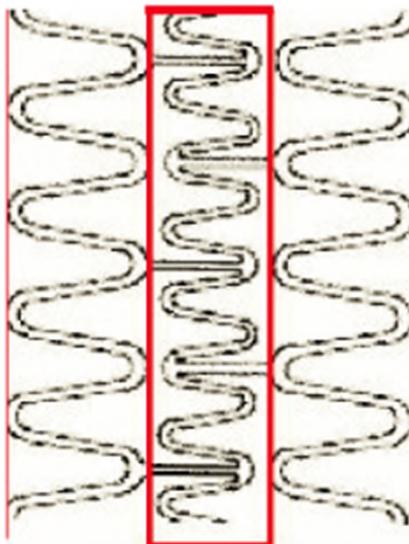


FIG. 9D



Hypothetical claim analysis is a two-step process. The first step is “to construct a hypothetical claim that literally covers the accused device.” Next, prior art introduced by the accused infringer is assessed to “determine whether the patentee has carried its burden of persuading the court that the hypothetical claim is patentable over the prior art.” In short, [the court] ask[s] if a hypothetical claim can be crafted, which contains both the literal claim scope and the accused device, without ensnaring the prior art.

# Prosecution History Estoppel

Prevents a patentee from narrowing patent claims during prosecution, then using the doctrine of equivalents in patent litigation to recapture what had been previously surrendered to secure allowance of the claims.

*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd* (2002)

The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question... In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence.

Tangential  
Exception



# Prosecution History Estoppel

## *Ely Lilly and Co. v. Hospira, Inc., (Fed. Cir. 2019)*

### US7053085 (Claim 2)

A method of reducing the toxicity associated with the administration of an (antifolate⇒pemetrexed disodium) to a mammal comprising; administering to said mammal an effective amount of said (antifolate⇒pemetrexed disodium) in combination with a methylmalonic acid lowering agent.

### Federal Circuit

We therefore hold that Lilly's amendment was merely tangential to pemetrexed ditromethamine because the prosecution history ... strongly indicates that the reason for the amendment was not to cede other, functionally identical, pemetrexed salts.

# Disclosure Dedication Rule

Where a patent specification describes alternatives but does not literally claim them, the patentee may not later resort to the doctrine of equivalents to capture the disclosed-but-unclaimed alternative.

*Johnson & Johnston Assoc. v. R.E. Servs.*, (Fed. Cir. 2002) (en banc)

Seeking narrow claims during prosecution and then assert infringement based on doctrine of equivalents based on the disclosure in the specification is harmful to definitional and public-notice functions and undermines legal stability.

# Disclosure Dedications Rule

## *Eagle Pharma v. Slayback Pharma (Fed. Cir. 2020)*

### US9572796 (Claim 1)

A non-aqueous liquid composition comprising:  
bendamustine, or a pharmaceutically acceptable salt thereof;  
**a pharmaceutically acceptable fluid** comprising a mixture of polyethylene glycol and **propylene glycol**, wherein the ratio of polyethylene glycol to propylene glycol in the pharmaceutically acceptable fluid is from about 95:5 to about 50:50; and...

### US9572796 (Specification)

In other aspects of the invention, the bendamustine-containing compositions include a) a **pharmaceutically acceptable fluid** which contains one or more of **propylene glycol**, **ethanol**, **polyethylene glycol**, **benzyl alcohol** and **glycofurol**, and b) a stabilizing amount of a chloride salt.

---

# 日本における均等論

---

2021年10月29日

TMI総合法律事務所 弁護士 松山 智恵



# 日本における均等の考え方

---

✓ 原則として、特許権侵害が成立するためには、対象製品が、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成の全てを満たしている必要がある。

⇒ 文言侵害

✓ 例外として、一部異なる部分があったとしても、一定の条件のもとに、権利侵害が認められる。

⇒ 均等侵害

e.g. 特許発明の構成要件A、B、Cであるのに対して、対象製品の構成はA、B、C' ⇒ 文言侵害は認められないが、均等侵害の可能性はある。

# 日本における均等の考え方

例えば・・・

- A 木の軸に黒鉛の芯を入れた鉛筆本体と
- B 該鉛筆本体の後端部に設けられた**ゴム字消し**
- C からなることを特徴とする鉛筆

ここで、被告製品は、

- A 木の軸に黒鉛の芯を入れた鉛筆本体と
- B' 該鉛筆本体の後端部に設けられた**プラスチック字消し**
- C からなることを特徴とする鉛筆



©DESIGNALIKE

⇒文言侵害ではない。均等侵害の有無が問題となる。

# 均等侵害成立の5要件

---

## 平成10年最高裁判例[ボールスプライン軸受事件]

以下の5要件を満たす場合は均等侵害が成立

1. 異なる部分が特許発明の**本質的部分**でないこと
2. 異なる部分を置換しても特許発明の目的を達成することができ同一作用効果を奏すること（**置換可能性**）
3. 侵害行為時において**置換が容易**であること
4. 公知技術との**同一性**又は**容易推考性**がないこと
5. 意識的に除外されたものに当たるなど**特段の事情**がないこと

# マキサカルシトール判決

- 平成28年3月25日知財高裁大合議判決(平成27年(ネ)第10014号)は、平成10年のボールスプライン軸受事件最高裁判決の下で、均等の5要件の立証責任の分配を明確に示し、均等の第1要件及び第5要件につき詳細な基準を示した。
- 平成29年3月24日最高裁判決(平成28年(受)第1242号)は、第5要件につき詳細な基準を示した。

## 第1要件～第3要件

⇒均等を主張する者(特許権者)が主張立証責任を負う

## 第4要件及び第5要件

⇒均等を否定するもの(被告)が主張立証責任を負う

# 第1要件：本質的部分でないこと

---

➤ 特許発明の技術的構成のうち、対象製品(対象方法)の技術的構成と異なる部分(以下、「異なる部分に係る特許発明の構成」という。)が特許発明の本質的部分ではないこと

⇒「発明の本質的部分」については、マキサカルシトール知財高裁大合議判決が詳細に述べた

# 第1要件:本質的部分でないこと

## 発明の本質的部分の判断基準

**特許発明における本質的部分**とは、当該特許発明の**特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分**であると解すべきである。

**特許発明の実質的価値**は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、**特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、**

- ①従来技術と比較して**特許発明の貢献の程度が大きい**と評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを**上位概念化したもの**として認定され、
- ②従来技術と比較して**特許発明の貢献の程度がそれ程大きくない**と評価される場合には、**特許請求の範囲の記載とほぼ同義のもの**として認定されると解される。

また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、**本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべき**であり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。

## 第2要件：置換可能性

---

- 異なる部分に係る特許発明の構成(ゴム)を、これに対する対象製品の構成(プラスチック)に置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を発揮すること

## 第3要件：侵害時の置換容易性

---

- 異なる部分に係る特許発明の構成(ゴム)を、これに対する対象製品の構成(プラスチック)に置き換えることに、当業者が、対象製品の製造の時点において容易に想到することができたものであること

## 第4要件：非公知技術・非容易推考性

---

- 対象製品が、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いこと

## 第5要件：特段の事情がないこと

---

➤ 対象製品が、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特段の事情もないこと

⇒ 第5要件の判断基準についても、マキサカルシトール最高裁判決が詳細に述べた

## 第5要件:意識的除外

### 第5要件の判断基準

出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、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が存するとはいえないというべきである。

出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、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が存するというべきである。

# 日米比較

# 日米比較

## ボールスライン軸受事件5要件

1. 異なる部分が特許発明の**本質的部分でないこと**
2. 異なる部分を置換しても特許発明の目的を達成することができ同一作用効果を奏すること（**置換可能性**）
3. 侵害行為時において**置換が容易**であること
4. 公知技術との**同一性**又は**容易推考性がないこと**
5. 意識的に除外されたものに当たるなど**特段の事情がないこと**

Morgan Lewis

## US Doctrine of Equivalents

1. Insubstantial Difference Test
2. Insubstantial Difference Test
  - Interchangability
3. Insubstantial Difference Test
  - Interchangability
4. Ensnarement
5. Prosecution Estoppel & Disclosure Dedication Rule

# ボールスプライン第1要件 v. Insubstantial Difference Test

## マキサカルシトール知財高裁大合議判決

特許発明の本質的部分は、**特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較**から認定されるべき

特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、**本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分の本質的部分ではないと判断すべき**

## Insubstantial Difference Test

Whether a person of ordinary skill in the art would consider the difference between the claim limitation and the alleged equivalent feature of the accused product to be insubstantial.

## Jury determines Infringement under Doctrine of Equivalents

“Interchangeability” is used within the Insubstantial Difference Test

# ボールスプライン第4要件 v. Ensnarement Doctrine

## ボールスプライン第4要件

対象製品が、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いこと

## *Jang v. Boston Scientific Corp. & Scimed Life Systems, Inc.*, (Fed. Cir. 2017)

The first step is “to construct a hypothetical claim that literally covers the accused device.” Next, prior art introduced by the accused infringer is assessed to “determine whether **the patentee has carried its burden of persuading the court that the hypothetical claim is patentable over the prior art.**” The burden of producing evidence of prior art to challenge a hypothetical claim rests with an accused infringer, but the **burden of proving patentability** of the hypothetical claim rests with the patentee.”

# ボールスプライン第5要件 v. Prosecution Estoppel

## ボールスプライン第5要件

対象製品が、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特段の事情もないこと

## Prosecution Estoppel

Prevents a patentee from narrowing patent claims during prosecution, then using the doctrine of equivalents in patent litigation to recapture what had been previously surrendered to secure allowance of the claims.

## Tangential Exception

# ボールスプライン第5要件 v. Disclosure Dedication Rule

## マキサカルシトール知財高裁大合議判決

出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、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が存する**というべきである。**

## Disclosure Dedication Rule

Where a patent specification describes alternatives but does not literally claim them, the patentee may not later resort to the doctrine of equivalents to capture the disclosed-but-unclaimed alternative.