

●国際活動センターからのお知らせ

担当:外国情報部 加藤志麻子

閉塞器具事件（2011年5月10日ドイツ連邦最高裁判決¹）について

1. 判示内容（特許法69条関連）

（1）特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に齟齬がある場合には、発明の詳細な説明の記載中の構成であって、特許請求の範囲に現れていないものについては、基本的には特許の保護範囲には含まれない。そのような発明の詳細な説明の記載は、特許請求の範囲が対象とする物の説明として参酌されうるだけである。

（2）特定の技術的効果がどのように奏されるかについて発明の詳細な説明の記載に複数の可能性が開示されているが、特許請求の範囲からはそのうちの一つの可能性のみが理解できる場合には、残りの他の可能性を用いているものについては、均等な手段として特許権を侵害することはない。

2. 特許発明の内容

対象となる特許は、欧州特許 808138 号（1995年7月10日特許・手続き言語は英語）である。原告は、2006年より当該特許を保有している。

対象特許発明は、脈管の閉塞技術に関するものであり、対象の特許は、請求項1に係る発明は以下のとおりである。

請求項1

ストランド (braided strands) からなる金属布帛を含む折りたたみ可能な医療器具 (60) であって、当該器具 (60) は、患者の脈管内を挿通するための折りたたみ構造を有し、かつ、器具の対向する端部 (ends) の間に形成される一つの縮小された直径部分 (62) によって隔てられた、2つの拡張された直径部分 (64) を有する略ダンベル形状の拡張構造を有するものにおいて、器具の対向する端部 (ends) において、クランプ (clamps) (15) がストランドをクランプするように適用されていることを特徴とする医療器具。

裁判所によるクレームの分説は以下のとおりである。

1. 折りたたみ可能な医療器具であって、金属布帛を含む
2. 当該金属布帛は、編まれた金属ストランドからなる。
3. 当該器具は、以下のものを有する。
 - a. 患者の脈管内を挿通するための折りたたみ構造

¹ BGH, Urteil vom 10. 5. 2011 - X ZR 16/09 - Okklusionsvorrichtung; OLG Düsseldorf (Lexetius.com/2011,2281)

- b. 略ダンベル形状の拡張構造
- 4. 当該略ダンベル形状の拡張構造は、以下のものを有する。
 - a. 拡張された直径を有する2つの部分
 - b. 器具の対向する端部（Enden）の間に形成される一つの縮小された直径部分（62）によって隔てられる
- 5. スtrand（Litzen）をクランプするクランプ（Klemmen）が、器具の対向する端部（Enden）において適用されている

本件明細書においては、本件器具は、脈管内の遠隔部位にカテーテルなどを介して移送される脈管内塞栓装置として説明されており、金属布帛のstrandは、好適にはニチノール等の形状記憶合金から形成される。図5には、以下の実施例が記載されている。

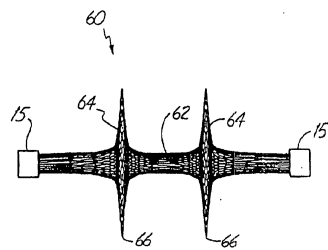


Fig. 5A

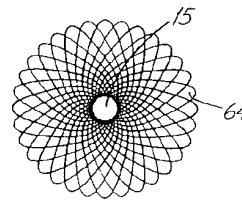


Fig. 5B

3. イ号製品

イ号製品は、ニチノール（ニッケルチタンの形状記憶合金）からなるstrandを用いた金属布帛からなる閉塞インプラントで、心房隔壁欠陥の治療に用いられるものである。イ号製品におけるstrand（Litzen）は、端部において内部に折り返されており、これによって、折り返されたstrandの端部は、他の端部と共に一箇所において束ねられるようになっている。第1の実施態様では、ニチノールからなるリングと近位の端部が溶接され、さらに、内側にねじ山を有する鋼のスリーブがニチノールリングの上に固定されており、これによりガイドワイヤーがねじ止めされる。第2の態様では、ニチノールリングがなく、鋼のスリーブが、溶接されたstrandの束に直接設けられている。

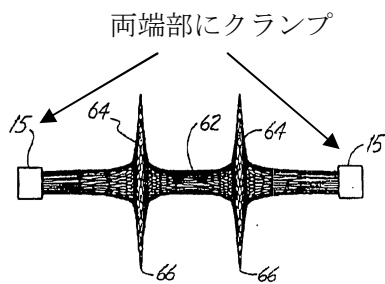
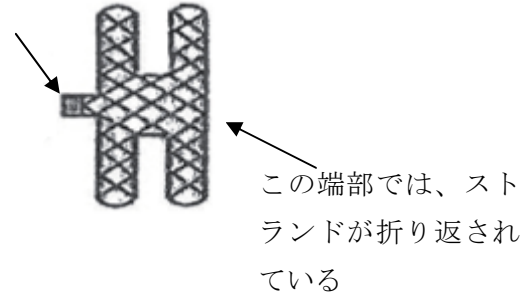


Fig. 5A
本件発明

1つのクランプ
折り返したストランドと共に一
体化する



イ号製品（高裁判決の図）

4. デュッセルドルフ高裁の判断

デュッセルドルフ高裁は、地裁の判断を維持し、第1態様のイ号製品に対して文言侵害を認めた。その理由は、以下のとおりである。

実施態様1のイ号製品が、本件発明の特徴2から4bを充足することは、当事者間で争いが無い。また、イ号製品は、特徴1の意味で、折りたたみ可能なものである（クレーム1の特許対象は、塞栓器具に限定されていない）。また、ダンベル形状であるということは、この器具の使用範囲を制限するものではなく、隔壁欠損にも使用できる。

イ号製品は、特徴5も充足する。特徴5に関しては、被告は、控訴審において、イ号製品における金属線の結束は、クランプ効果を有しないニチノールスリーブによって行われるのではなく、プラズマ溶接によって金属線が当該スリーブと溶接されることによって行われること、及び、イ号製品においては、金属線の一端のみが結束されることを主張したが、被告の主張は認められず、このような態様も、特徴5の技術的意味に合致するものであるとされた。すなわち、発明の詳細な説明においては、クランプが存在することで、金属線がほつれることや、編み組されていない部分が元に戻ることを防ぐと説明されており、そのためには、ほつれる可能性のある切りっぱなしの自由端があればよい。例えば、図1Bにおいては、平坦な布帛についても記載されており、布帛の4つの端部を上方に反転させて閉塞器具を形成することについても記載されている。

厳密に解釈すると、特許発明は複数のクランプを教示し、さらには、離れた端部及び近位の端部において対向する金属ストランドをクランプ固定するかのよう理解されるが、当業者であればそのような理解はしない。当業者であれば、クランプは、金属ストランドを束ねる働きをすると理解し、ストランドが伸張した状態にあるか、反転によって重なった状態になっているかは関係ないと解するから、二つのストランド端部が存在しなければならぬということにはならない。したがって、当業者であれば、技術的意味に基づいて、クレーム1の技術的範囲には、両端部のストランド端部が重なり合って存在し、かつ、器具の一つの端部が結束されている態様も含まれると理解する。明細書の27段落の記載によれば、図1Bとの関係で、平坦な布帛を折り返すことによって閉塞器具を製造することが把握でき、この態様では、1つのクランプが必要であること

が理解される。このような実施態様及びクランプの作用を考慮すると、クランプは、一般にストランドの自由端が存在するところに設けられるという技術的意義を把握することができる。そうすると、クレームにおいて用いられている「複数のクランプ」という記載は、この技術的意義とは相矛盾しない。なぜなら、当業者であれば、「複数のクランプ」という表現は、明細書の27段落で説明されている実施態様に基づくと、総称的な記載(Gattungsbezeichnung)と理解するからである。のみならず、このような解釈は、特徴4が装置の対向する複数の端部について言及していること、そして、これは明らかに近位の端部と遠位の端部について言及していることが明らかであること、と矛盾しない。なぜなら、特徴4は、装置の中央に位置する縮径された部分を特定することを意図しているからである。また、被告は、オランダの侵害訴訟においても認められた、「出願人は出願経過において段落27における実施態様を放棄した」との主張をしているが、このような主張は認められない。なぜなら、出願経過資料は、原則として、解釈の基礎とはならないからである。当業者は、出願経過資料を見て、明細書の一部の記載が削除されるべきであったなどという、被告が主張するような判断はしない。当業者は、保護対象の説明として対応する記載を理解するし、これらの記載を意味のある内容として理解しようとするから、矛盾は生じない。

5. 連邦最高裁の判断—その1（文言侵害）

要件5は、装置の対向する複数の端部に取り付けられているクランプをさらに規定している。この要件は、装置の一つの端部にクランプが取り付けられるものには合致しない。確かに、“Klemmen(Clamps)”も“Enden(ends)”もそれぞれ単独では、何個存在するのかが必ずしも明らかとはいえないため、上位概念で捉えれば、高裁が適切と判示したような解釈も可能である。しかし、高裁は、「装置の対向する両端部(at the opposed ends of the device)」を形成することで、固定が行われること、クランプが、装置の当該対向する複数の端部に装着されること、及び、その意味で2つのクランプが必要となることを考慮しなかった。これらの点は、イギリス及びオランダの判決では、考慮がされていた。

高裁は判断を誤ったが、装置の対向する複数の端部は、要件4bとして述べられており、この文言と異なる解釈をすることはできない。高裁が認めたような解釈、すなわち、要件4bに規定される対向する複数の端部を、要件5に規定されるのと異なって解釈することは、特許請求の範囲、発明の詳細な説明の記載のいずれからも裏付けられない。

高裁は、イ号製品においては、線条(Drähte)が折り返しによって重なりあっており、そのために装置の一つの端部のみが結束されているから、イ号製品はクレーム1に包含されると判断し、それゆえ、クレーム16では、複数の対向するストランドの端部のための結合クランプと記載され、複数の対向する装置の端部という記載がされていないのである、と判断した。高裁は、この解釈の拠り所として、段落27の記載を参酌したが、段落27の記載をもってしても、高裁の解釈を採用することはできない。

一つのクランプがストランドの端部をクランプしていさえすればよいという高裁の判断は、装置の両端部において、先端部がほつれ防止のために一緒にクランプされ、かつ、固定されなければならないという、請求項 1 に基づく解釈を無視したものである。イ号製品においては、一端において、そのようなストランド端部を欠いているから、固定クランプが複数のストランドを、発明の発明思想を実現する文言解釈として、装置の対向する端部においてストランドを一緒にクランプするものと解釈するのではなく、装置の一端においてクランプするものと解釈し、イ号製品を特許請求の範囲に含めるように解釈してはならない。

ヨーロッパ特許条約 69 条 1 項第 1 文の規定によれば、特許保護の範囲は特許請求の範囲の記載によって決定される。すなわち、保護範囲を決定する場合には、解釈プロトコル 1 条の目的を達するためには、まず、発明の詳細な説明の記載や図面を考慮して技術的意味を探求しなければならない。それにより、当業者の視点から特許請求の範囲の文言を解釈することが可能となるのである。確かに、クレームをその字義どおり解釈すると保護の対象とすべき物と齟齬する場合があるが、他方で、保護対象は、一般化することにより明確にしてはならない。なぜなら、クレーム中に開示された解決手段を拡大することもあるからである。とりわけ、狭いクレームは、より広く理解される発明の詳細な説明に基づいて解釈されてはならない。特許請求の範囲の記載は、詳細な説明の記載よりも、より優先させられるべきである。特許請求の範囲に現れていないものは、特許の保護対象とはならない。発明の詳細な説明の記載及び図面は、ヨーロッパ特許条約 69 条 1 項第 2 文の規定に基づけば、特許請求の範囲の解釈に取り入れられるが、特許請求の範囲の説明の役割を果たすだけである。それゆえ、発明の詳細な説明の記載及び図面は、特許請求の範囲の技術的意味を探求するために採用される。しかし、その考慮は、特許請求の文言の意義を通して確定された対象の内容を拡張したり、具体的に減縮したりするようなものであってはならない。特許請求の範囲の記載が一義的に理解できる場合に、発明の詳細な説明の技術的教示と特許請求の範囲の技術的教示を一致させてはならない。特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に齟齬がある場合には、発明の詳細な説明の構成であって、特許請求の範囲に表れていないものについては、基本的には特許の保護範囲には含まれない。そのような発明の詳細な説明の記載は、特許請求の範囲が対象とする物の説明として参酌されうるだけである。

また、原則的として、当業者が行う解釈は、特許明細書を意味のあるように解釈するものでなければならないし、特許明細書の全内容を通して見ると疑義がある場合には、明細書の矛盾を生じることなく理解できるようなものでなければならないが、そのような解釈をすると、本件では、イ号製品は、本件特許の請求項 1 の技術的範囲に含まれなくなる。このような原則は、クレームを優先させるという考え方によって、規定される。ここで述べたように、クレームの内容は、詳細な説明の立場と一致させなくてよいし、詳細な説明の記載は、クレームの修正を考慮したものでもない。そのように理解しない

と、クレームを優先するという原則に反することになる。

対向する複数の端部にあるクランプの位置に関する、発明の詳細な説明とクレームの大きな矛盾は、むろん否定される。高裁が支持した詳細な説明の立場（段落27）は、簡単にはクレーム1とは結び付けられない。段落27は、単に、本件特許の図1Bに対応する平な布帛を、切断の前に空洞（empty pocket）を形成するために、折りたたまれかつクランプされる態様の材料として使うことが記載されているだけである。このような明確でない文章は、空洞から実用的に使えるダンベル形状のもの（これは、クレーム1の構成4bである）を製造できるかどうか、あるいは、できるとすれば、どの程度できるかを説明していない。しかも、高裁判決もそれが可能であるかどうかを明言していない。しかも、この文章は、段落26の直後にあるが、段落26で説明されているストランド端部の固定態様は、特許の態様ではない。このことからすると、段落27の記載は、明らかに本件発明の装置の実施例の説明ではなく、むしろ、完成した発明の装置ではなく製造過程における可能性のある工程を記載したにすぎないと解される。また、高裁が支持した発明の詳細な説明の記載は、クレーム解釈のために、修正された解釈を構築するための根拠にはならない。また、特許上に結果が残っていないような出願経過を考慮してはならないという原則を維持することができるかという点は、ここでは言及する必要はない。特許上に結果が残っていないような、特許出願や異議の審理における解釈や、訂正審判で訂正される前の特許明細書も考慮に入れることを禁ずる原則についても、同様に言及する必要はない。

したがって、いずれにしても、イ号製品は、装置の対向する端部における複数のクランプの要件を欠いているから、文言侵害は否定される。当該判断とは異なる高裁の解釈は、クレームの要件の一部のみを満たす態様にあたるものもクレームの範囲に含まれるというものであるが、既に繰り返し述べたとおり、このような判断は許されない。

6. 連邦最高裁の判断—その2（均等侵害）

高裁は均等侵害を判断していないが、原告に有利に解釈すれば、原告の主張は以下のように仮定できる。すなわち、クランプが一つしか備えられておらず、かつ、装置の1つの端部（近部）において全てのストランドが結束されているが、折り返しがあることから他方の端部では結束されていないイ号製品は、クランプは装置の対向する両端部に設けられると説明されるクレーム1のものから変形されてはいるが、客観的に同じ効果を奏し、同じ課題を解決するものであり、2011年4月15日付けの原告書面でも詳細に述べられたように、当業者であれば、イ号製品が同じ機能を奏することを見いだすことができる、との主張であると仮定できる。

しかし、当業者であれば、クレームで保護された技術的思想に対応させるべくそのようにそのようにしたであろうという考えは否定されるべきである。変形させられた手段を有する異なるイ号製品は、当業者からみて、等価なものとして考慮に入れられるよう

なものではない。

高裁の判断は、本件発明におけるストランド（Litzen）は、そのままにしておくか、もしくは、その端部を（同様の作用効果を奏するように）折り返しによって重なるようにしているため、その結果として1つの端部のみでも結束されうる、という考え方が出発点となっている。そして、このような考え方によって、2つのクランプは必要なく、2つの端部を1つのクランプで結束させることも可能であるとの判断を導いている。すなわち、ストランドの端部を結束する1つのクランプは、クレームの文言によれば、一方は近部を、他の一方は遠部をクランプすると規定されている2つのクランプの代替手段であるというのである。原告もこのような理由に基づいて均等を主張している。

このような考え方は、その出発点からして、クレームに対応していない。本件特許（特徴2からすると、編まれた金属ストランドからなる金属布帛からなる）の装置は、その製造方法と結びついている。発明の装置のどのような変形態様が、当業者の視点からクレームの記載と均等と判断されるかは、当該変形態様がどの程度簡単にしかも費用をかけずに実現できるかどうかという点、及び、本件クレームの意義に照らして対応する変形態様（すなわち、図1Aに示されるチューブ状の網）がどの程度教示されているかという点と無関係ではない。これに対し、ストランドが180°折り返され、これによって、ストランドが装置の同じ端部に存在するようになるという考え方は、クレームにおいて、特徴3～5（すなわち、自由端部）を有し、それぞれが装置端部においてクランプで結束される装置の金属布帛が、どのような目的で、そのように設計がされるかが明らかでないという理由に基づいているだけである。

対向する両端部における複数のクランプの機能は、クランプの効果により、ストランドの端部を保持することに限られない。むしろ、本件装置は、金属線のほつれを防止するために（段落25参照）、その両端部において結束されると理解される。原告は、自己の主張が本件特許の技術的教示から離れていないと主張し、本件明細書に記載された本件装置の製造方法（特に、平坦な金属布帛を用いて、空洞(empty pocket)を形成するという製造方法）や、日本の実用新案公報に例示されるようなチューブ状の布帛を折り返す例に基づけば、一方のストランド端部が開放されており、その部分にのみクランプがされるが、他端については、布帛が折り返されると明確に記載されており閉じているから、当業者であれば、一端が折り返しによって、他端がクランプにより閉じられているものは、特徴5の技術的教示として説明されているものと理解すると主張するが、当該主張には無理がある。なぜなら、クレームには、開放された複数のストランド端部をクランプによって束ねるという要件や、装置の2つの端部を閉じるという要件は規定されていないが、装置のこれらの2つの端部において、ストランドの複数の端部をクランプ手段によって固定することを要求していると解されるからである。よって、クレームは、段落26に記載された望ましい布帛の長さを種々の方法（はんだ付け、硬質はんだ付け、溶接あるいは他の方法で）で固定する複数の選択肢の中の1つを規定していると

解される。

特許の保護範囲にある技術的教示と同等に作用しうる変形態様が、クレームに含まれるか否かを解明するにあたって、この点を考慮から除外してはならない。クレーム中の説明は、クレームの全ての構成を、当業者がそれを考える上での単なる主発点とするのではなく、決定的な根拠として扱わなければならない。クレームが、同じ技術的効果を奏する種々の可能性のある態様の中からある態様を決定している場合には、当業者が思いつく変形態様も、当該クレームが決定する態様に一致していなければならない。本件訴訟においても、そのような当業者の考えはクレームによって保護された技術的教示により説明されるものでなくてはならないから、装置の両端部において、ストランドがクランプ手段で、クランプの結合力によって結束されるという、クレームによって選択決定された態様を考慮するものでなくてはならないことになる。さらに、予定されている装置両端部におけるクランプを、明細書中ではオープンであるものの、クレーム中で規定されていない溶接やその他の結合手段に変えられないのと同様に、装置の一端におけるクランプによる結合を、他の結合手段に変えることはできない。しかし、そのような他の結合態様も記載されているのであれば、原告が均等の根拠として主張しているように、布帛の折り返しによって、装置の遠端部におけるストランドを結合することが実現できることになる。

以上