

●国際活動センターからのお知らせ

担当:外国情報部 山田くみ子

欧州におけるクレーム解釈（イギリス編）

第1 欧州特許条約の規定

欧州特許条約（EPC）第 69 条には、欧州特許条約に基づく特許について保護の範囲を下記の通り、定めている。

第 69 条ⁱ

(1) 欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、クレームによって決定される。ただし、明細書及び図面は、クレームを解釈するために用いられる。

(2) 欧州特許の付与までの期間においては、欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、公開時の欧州特許出願に含まれるクレームによって決定される。ただし、付与されたとき、又は異議申立、限定、取消手続において補正されたときの欧州特許は、それによって当該保護が拡張されない限り欧州特許出願により与えられる保護を遡及的に決定する。

EPC 第 69 条には、69 条を解釈するための議定書が規定されており、その第 2 条には、『欧州特許で付与された保護範囲を決定する目的においては、クレームで特定された要素と均等な要素に対して適切な考慮をすべきである』と規定されている。

第2 イギリス法での規定

イギリス特許法においては、特許法 125 条において保護の範囲を規定している。

特許法ⁱⁱ125 条

(1) 本法の適用上、特許出願された発明又は特許が付与された発明は、文脈上別異に解することを要する場合を除き、当該出願又は場合により特許の明細書のクレームにおいて特定される発明であって、明細書に含まれる説明及び図面によって解釈されるものと解さなければならない。また、特許又は特許出願によって付与されるその保護の範囲は、前記の趣旨に従って確定されなければならない。

(2) . . . 略

(3) 欧州特許条約第 69 条(同条は、(1)に相応する規定を含む)の解釈に関する議定書は、現に効力を有する形で、同条の目的のために適用されるのと同様に(1)の目的のために適用される。

このように、欧州特許条約第 69 条に合致する明文規定を設けられることとなったが、イ

ギリスで具体的にどうクレームを解釈すべきかについては、下記の判例が参照される。

1. Catnic 判決 (Catnic v Hill and Smith (1982) RPC 183 at 243)

『特許明細書は、法律家が職業柄陥りがちな厳格な文言解釈がなされるべきではなく、むしろ目的論的な解釈がなされねばならない』と判示した。

2. Improver 判決 (Improver v Remington (1990) FSR 181)

Catnic 判決を基礎として、クレームとの差異がクレームの範囲に含まれるかどうかを判断する基準として下記のテストが示された。

クレームの文言と相違する部分が、適切に解釈されればクレームの文言に合致するかどうか争点となっている場合、次の問いに裁判所は答えなければならない。

①両者の差異はその発明の働きに重大な影響をもたらすものであるか？

→Yes の場合：かかる差異はクレームの範囲外

→No の場合：次の問いへ

②重大な影響をもたらさない差異は、当該特許の公開日に当業者にとって自明であったか？

→Yes の場合：次の問いへ

→No の場合：かかる差異はクレームの範囲外

③クレームの文言通りの意味に厳密に従うことが発明の本質的要件であるとする意図が特許権者にあったと、当業者はクレームの文言から理解するか？

→Yes の場合：かかる差異はクレームの範囲外

→No の場合：侵害が成立

3. Kirin-Amgen 判決 (Kirin-Amgen v HMR (2005) RPC 169, HL)

Kirin-Amgen 判決では、

『EPC69 条及びその議定書によって設定された“当業者が、特許権者がクレームの文言を使用して何を意図していたと理解するか”という質問のみが強制的な質問であり、それ以外 (Improver テスト) は、裁判官が EPC69 条及び議定書によって設定された質問に答えるための指針 (guidance) にすぎない。』

と判示した。また、

『目的論的解釈とは、特許権者がクレームで保護を追及する技術的主題の定義を拡大又は超越することを意味するものではない。問題は、常に、“当業者が、特許権者がクレームの文言を使用して何を意図していたと理解するか”ということである。この目的において、特許権者によって選択される文言は通常、きわめて重大である。単語の意味と構文によるルールは我々に、意図していることを正確かつ緻密に表現することを可能にしているのだ

から、当業者であれば特許権者が文言をしかるべく選択していると想定するであろう。』と判示し、目的論的解釈についても指針を示した。

以上

i EPC 条文の訳は、特許庁資料室の
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/epo/mokuji.pdf より引用。

ii イギリス特許法条文の訳は、特許庁資料室の
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf より引用。