

●国際活動センターからのお知らせ

担当:外国情報部 西下正石

欧州におけるクレーム解釈 —EPC69 条議定書との関係、ドイツ編—

1 はじめに

欧州特許庁が開設されるまで、ヨーロッパ諸国は、各国が相互に独立した特許制度を実施していた。各国の特許庁は自国の制度の下で審査を行い、特許を付与すべき発明の範囲を定めていた。また、特許紛争が生じた場合、各国の裁判所は、自国の制度の下で特許権による保護範囲を決定していた。

例えば、イギリスの特許庁は比較的広いクレームに特許を付与していたが、イギリスの裁判所はクレームを狭く解釈する傾向があった。一方、ドイツでは、特許庁は広いクレームに特許を付与しないのに対し、裁判所は保護範囲を広く認定する傾向があった¹。

2 ドイツ旧法下における保護範囲

ドイツにおける特許権による保護範囲の判断は、伝統的にプロパテントの立場に立っていた。即ち、特許権による保護範囲が特許文書に含まれる文言そのものに拘束されていたのでは、些細な変更を行った侵害行為を排除できない。特許権者に対する保護と第三者に対する保障のバランスをとるためには、保護範囲は特許文書に含まれる文言に拘束されず、より拡張することが必要という立場である。保護範囲の拡張手段は、一般的発明思想を中心とするクレームの拡張解釈であった。

旧法下のドイツ特許法では、特許権による保護範囲を定める条文は無かった。6条1項に、特許権者のみが「発明の対象」を有する旨が規定されていた。そして、当時のドイツでは、特許権による保護範囲の判断基準として次の3種類の概念が提唱されていた（三分説）。即ち、発明の直接の対象、発明の対象、及び一般的発明思想である²。

① 発明の直接の対象

発明の詳細な説明の項と、特許請求の範囲の項に含まれる文言そのもの。

② 発明の対象

いわゆる「一見明白な」特許法的均等（当業者が特別の工夫なしに導き出せる均等）を含めて、総ての解釈手段の助けによって解釈されたもの。

③ 一般的発明思想

その他の「一見明白でない」特許法的均等（当業者が特別の工夫を行って導き出せる均等）を加味して、対象に基づいて構成されるもの³。

¹ David Bannerman 等 「“均等論”に対する各国のアプローチ ドイツ、イギリス、米国、および日本」 『AIPPI JAPAN』45巻4号、2000年、194頁

² 大友信秀 「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（二）」 『法学協会雑誌』126巻8号、2009年、149頁

³ カール・シュラム 『特許侵害訴訟』 信山社、1頁

裁判所は、特許発明が技術水準と比較して無効理由を含まないか、明細書、クレームの作用方法が発明の作用効果と矛盾していないか、クレームの制限が意図的な放棄に該当しないか等の個別の事情を考慮し、①～③の保護範囲を決定した⁴。

その結果、旧法下におけるドイツでは、明細書、クレームに記載されている課題を解決するための具体的な手段、つまり技術的手段に拘らず、これらを出発点として、課題を解決するための発明思想そのものが広く保護される可能性があった。

3 EPC1973 の成立

その後、ヨーロッパにおける特許調和への動きの下で、1973年10月5日にヨーロッパ全体の国際特許制度である「ヨーロッパ特許付与手続に関する条約（ミュンヘン条約）」が署名された。本条約は、欧州諸国の特許に関する実体的、手続的要件を調和することを目的とし、出願から特許付与までの手続を欧州特許庁で一括して行うことを規定する。

ミュンヘン条約では、成立した特許の効力は各締約国の国内法令で定める⁵。そのため、特許権による保護範囲については、依然として各国の裁判所が自国の制度の下で決定することができる。

しかし、特許付与に関する実体的、手続的要件が欧州諸国で調和され、付与される特許が各国共通化されたのであるから、自国の特許制度による保護範囲の広狭を考慮して、特許権による保護範囲を各国が独自に決定する大義名分は弱まったと考えられる。

同条約 84 条 1 項では、特許保護が求められる対象を特定する記載事項としてクレームが規定された。また、69 条では、特許の保護範囲は、クレームを解釈して決定されると規定された。

EPC69 条 保護の範囲

- (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⁶。

条約は、64 条で、ヨーロッパ特許が各指定国において国内特許と同一の効力を有することを規定するが、69 条は特別の定めであり、国内法に優先する。また、69 条には解釈議定書が付されており、条約 164 条 1 項により、条約と一体をなすものとして取り扱われる。従って、条約加盟国における保護範囲の解釈は、この議定書に従って行わなければならない

⁴ 大友信秀 同上、149-152 頁

⁵ EPC64 条

⁶ 『外国産業財産権制度情報』 特許庁 HP

http://www.jpo.go.jp/shiryout/s_sonota/fips/pdf/epo/mokuji.pdf

い⁷。

EPC69 条の解釈に関する議定書

第 69 条は、欧州特許により与えられる保護の範囲はクレーム中に用いられた文言の厳密かつ文理的な意味により定義されるとおりのものとして理解されるべきであり、明細書及び図面はクレーム中に認められる曖昧さを解決する目的のためのみに利用されるべきである、という意味に解釈されるべきではない。また、第 69 条は、クレームは指針としての役割のみを果たすものであるという意味、及び与えられる実際の保護は当業者による明細書及び図面の考慮から特許権者が意図する範囲に拡大され得るという意味に解釈されるべきでもない。逆に、第 69 条は、特許権者のための公正な保護と第三者のための道理に適う程度の確実性とを組み合わせたこれら両極端の間の位置づけを定義づけるものとして解釈されるべきである⁸。

この議定書は、特許による保護範囲がクレーム文言に厳格に限定されるイギリスと、クレームの文言を大きく離れる一般的発明思想という概念を有するドイツを想定したものである。議定書は、クレームは保護範囲を発明思想にまで拡大するための出発点、指針と考える一般的発明思想を禁止している。

4 特許法の改正

条約によって、一般的発明思想を禁止されたドイツは特許法の改正を行った。ドイツにおいて、1978 年 1 月 1 日以降に出願された特許に適用される保護範囲の基礎になる規定は 1981 年特許法の第 14 条である。この 14 条の規定は EPC69 と同意義である⁹。

第 14 条

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ものとする¹⁰。

現行法におけるドイツでは、特許による保護範囲は専らクレームの用語及びクレームに表されている発明思想の範囲によって決定される。旧法の下、判例法で認められていたような一般的発明思想の保護は、EPC69 条議定書のもとで要求されている法的安定性と適合せず、現行法の下では認められない¹¹。他方、クレームの字義通りの文言が保護範囲の最大限界ではないことも議定書から導出される。そこで、現行法による保護範囲は、クレーム

⁷ 大友信秀 同上、158 頁

⁸ 「Kirin-Amgen Inc and others (Appellants) v. Hoechst Marion Roussel Limited and others」 欧州知的財産ニュース 2004 年 12 月号、JETRO、
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news_006_2.pdf

⁹ 特許第 2 委員会第 1 小委員会 「ドイツにおける特許クレーム解釈に関する判決の紹介」 『知財管理』 50 巻 12 号、2000 年、1812 頁

¹⁰ 『外国産業財産権制度情報』 特許庁 HP

¹¹ 財団法人比較法研究センター 『技術革新と国際特許訴訟』 東京布井出版、195-196 頁

の文言を基準にして、クレームの文字面のみによる用語に限定されるのではなく、解釈によって決定される用語によって規定される¹²。

尚、クレーム解釈に際しては、明細書及び図面の記載が参酌される。また、保護範囲の解釈においては、公開された特許書類のみが考慮される。審査経過は、公開されない包袋に記載されているため、考慮されない¹³。

5 ドイツ現行法下における保護範囲

EPC69 条議定書に基づき一般的発明思想を放棄した現行法の下でも、特許権者に対する保護と第三者に対する保障のバランスを維持するために、伝統的な拡張解釈の姿勢もある程度継続する必要があった。そこで、特許権による保護範囲拡大の手段として、均等論による保護範囲の確定が前面に出てくることになった¹⁴。

一般的発明思想と均等論は共に特許権による保護範囲を拡大する機能を有するが、その拡大態様は相違する。

すなわち、一般的発明思想の概念は、特許発明の具体的な特徴を含まず、課題の解決原理を含むものである。一般的発明思想に基づく保護においては、特許発明の特徴は捨象され、残余の特徴が一般化され、特許発明に化体している上位の技術的概念が、被疑侵害対象物において使用されているかどうか問題になる。その結果、一般的発明思想の下では、被疑侵害対象物に特許発明の特徴が全部存在しない場合にも侵害が問題になる。

これに対し、均等論では、仮にそれが変形されている特徴であったとしても、被疑侵害対象物に特許発明の特徴が全部存在することを前提とする。均等的実施形態は、直ちに実施に移しうる具体的解決方法を示すものである。均等論による保護においては、特徴が受けている変形が均等的態様であるかどうか問題になる¹⁵。

5.1 フォルムシュタイン事件

1986年4月29日のフォルムシュタイン (Formstein) 事件判決は、特許法 14 条の改正立法趣旨に沿ったドイツ連邦裁判所の最初の先導的判決である¹⁶。フォルムシュタイン事件が問題にするドイツ特許 2944622 号は、型枠により一体成型して製造された道路用縁石の構造に関するものである。この縁石の構造は、道路に平行な縦溝と、この縦溝を横断する縦溝の面よりも一段低くなった横溝を有する。そして、縦溝は路面から流れる水を受け、横溝は縦溝に溜まった水を道路とは逆の方向に逃がすように構成されている。

一方、被疑侵害製品は、縁石を配置した道路の構造である。この道路は、縁部に向かって傾斜し、その縁部に、路面より高い高さの複数の縁石を道路と平行に、間隔を空けて配置したものである。その結果、縁石と縁石の間に、縁石よりも一段低い道路と垂直な方向に向いた溝が形成される。路面と平行に配置された縁石は路面から流れる水を受け、縁石

¹² Clemens Thun 「ドイツ特許および欧州特許の保護範囲—先行技術論述を考慮したクレームの用語の解釈」 『パテント』58 巻 7 号、2005 年、49 頁

¹³ 『特許クレーム解釈に関する調査研究報告書』 知的財産研究所、2002 年、61 頁

¹⁴ 大友信秀 同上、164-166 頁

¹⁵ カール・シュラム 同上、235 頁

¹⁶ 『技術革新と国際特許訴訟』、同上、229 頁

と縁石の間の溝は、その水を道路とは逆の方向に逃がすことができる¹⁷。

特許製品の横溝は縁石に直接造形されており、溝の両側面及び底面が共に縁石の面である。これに対し、被疑侵害製品の横溝は、二つの縁石の側壁に挟まれた路面で形成されており、底面は縁石の面ではない。従って、被疑侵害製品は、横溝の構成が特許製品と相違する。それにもかかわらず、判決は、両者ともに二つの石が互いに横溝の両側を形成し、同じ効果を奏すること等に鑑みて、被疑侵害製品は特許製品と均等とし、クレームの文言を越えた範囲で特許侵害を認定した¹⁸。

フォルムシュタイン判決では、EPC69 条議定書が規定する、クレーム文言の厳密な文理解釈に基づく保護手段と、クレームを指針として特許権者が意図する範囲に拡大されうる保護手段という、両極端の間に位置する保護手段として、均等論を採用した。

つまり、フォルムシュタイン判決は、EPC69 条議定書の下で、均等論によって特許権による保護範囲をクレームの文言を越えて拡大できることを示した。

「1976 年のヨーロッパ特許協定 69 条 1 項の解釈に関する議定書は、1981 年のドイツ特許法に適用されるものである。

この議定書によっても特許の保護範囲は単に特許クレームの厳密な文章に含まれるものだけをカバーするものではない。特許クレームに述べられた発明に含まれるような改変であれば、クレームの文言を越えた保護範囲を設定する道を開いている。特許の保護範囲がそのクレームの文言を越えてエクバレントの態様に及ぶことはヨーロッパ特許協定加盟国の法理に合致する¹⁹。」

また、均等の判断基準については次の通り説明し、均等論によって拡大される保護範囲は、同じ技術的課題の解決手段として、平均的技術者が、特許クレームの意味内容から発明活動を必要とすることなく想到しうる同効手段による実施形態までであることが示された。

「問題は、クレームにより保護されている発明に基づき、平均的技術者が、同効の手段で発明の技術的課題を解決することができるか、すなわち、所望の効果を同効の別の手段で達成できるかということである。

平均的技術者がクレームで開示された発明に基づいて熟考し、かつその技術知識で補うことにより見出せるような同効の解決手段は、原則として保護範囲に含まれる²⁰。」

¹⁷ David Bannerman 等 同上、198-199 頁、図 2、図 3

¹⁸ 特許第 2 委員会第 1 小委員会 同上、1813-1814 頁「地方裁判所では原告が勝訴したが、控訴裁判所では逆転し非侵害となった。その後、連邦最高裁は、控訴裁判所の判決を破棄し、控訴裁判所に差し戻した。控訴裁判所では、イ号物件は公知技術に照らして特許発明となりえないという抗弁により侵害でないとの判決がなされ、それが確定（被告勝訴）した。」

¹⁹ 大場正成 「EC 特許協定のドイツ侵害訴訟に対する影響」 『発明』 84 巻 6 号、1987 年、28 頁

²⁰ 大場正成、同上、28 頁

5.2 エピレディ事件

1991年11月21日のエピレディ (Epilady) 事件判決は、脱毛器具にかかる欧州特許第101656号に基づく。この脱毛器具は、脱毛部材として両端がモーターに固定された螺旋状スプリングを備え、そのスプリングは湾曲されている。モーターが湾曲状態のスプリングを長軸方向に駆動すると螺旋状スプリングのコイルは、凸面から凹面に連続的に移動し、凸面では開き、凹面では閉じる動作を繰り返す。凸面で開いたコイルを体毛に当てると、コイルは凹面に移動する際に閉じて体毛を挟み、皮膚から引き抜く。そして、この特許のクレームには、脱毛部材として螺旋状のスプリングを使用することが特定されている。

一方、被疑侵害製品は、螺旋状スプリングの代わりに、軸方向と垂直な複数の切り込みを有するゴム製ローラーを脱毛部材として備えた脱毛器具である。ゴム製ローラーは湾曲した状態で、両端がモーターに固定されている。モーターがゴム製ローラーを長軸方向に駆動すると切り込みは、凸面から凹面に連続的に移動し、凸面では開き、凹面では閉じる動作を繰り返す。凸面で開いた切り込みを体毛に当てると、切り込みは凹面に移動する際に閉じて体毛を挟み、皮膚から引き抜く。

被疑侵害製品が備えるゴム製ローラーはスプリングではない。従って、被疑侵害製品は、脱毛部材の構成が特許製品と相違する。それにもかかわらず、判決は、切り込み入りゴム製ローラーはその無駄毛除去製品において、本質的に螺旋状スプリングと同様の機能を奏するため、被疑侵害製品は特許製品と均等とし、クレームの文言を越えた範囲で特許侵害を認定した²¹。

5.3 均等判断の基準

その後、2002年には、均等判断に関する判決が5件下された (Schneidmesser I、Schneidmesser II、Custodiol I、Custodiol II、Kunststoffrohrteil の各事件)。これらは、上記均等の判断基準中にある「同効」に「同価値」の要件を加え修正した。即ち、判例法による均等判断の基準は次の通りである。

- ① 代替された部分が発明と客観的に同効の機能を有しているか。
- ② 代替された部分が特許と同じ効果を有することを、新たな発明に値する追加の労力なしに、当業者の専門知識により認識することができるか。
- ③ 代替された実施態様が特許クレームに書かれた意味内容を見た場合に、特許技術と同じ価値を有するものとして当業者によって認識できたかどうか。

なお、この基準は、文言の目的的解释を提示した英国のカテニック (Catnic) 事件判決 (1982年) の示した基準²²に一致する²³。

²¹ David Bannerman 等 同上、199-201頁、図4A、図4B

²² 特許第2委員会第1小委員会 「英国におけるクレーム解釈に関する最近の判例の研究」 『知財管理』51巻2号、2001年、157頁、「①その変形態様は、当該発明の作用効果に実質的な影響を与えるか。これが肯定されるときは、その変形態様はクレームの範囲外である。これが否定されるときは、②そのこと (すなわち、変形態様が当該発明の作用効果に実質的な影響を与えないこと) が、当該特許の公表日において (at the date of publication of the patent)、当業者にとって自明であったか。これが否定さ

6 EPC69 条議定書の改定 (EPC2000)

2000 年 11 月、ミュンヘンで開催された外交会議において、新たな技術的發展に対応することを目的として、EPC の改正を行うことが合意された。改正後の欧州特許条約は、2000 年の外交会議で採択されたため、一般に「EPC2000」と呼ばれる。この外交会議では、欧州特許に対する全欧的な解釈の統一を実現するために、EPC69 条議定書を改正することも決定された。

EPC69 条は特許権による保護の範囲はクレームの文言によって決定される、と規定しておきながら、明細書及び図面を用いてクレームを解釈することも規定し、クレームの文言を越えた保護範囲を許容している。そして、EPC69 条の解釈に関する議定書は、特許権による保護範囲が発明思想の及ぶ範囲にまで広がることは禁止しているけれども、保護範囲の限界を規定していない。そのため、加盟国の裁判所（裁判官）の間でクレーム解釈が安定せず、権利範囲が不明確になっており、特許権による保護範囲の限界をより明確化する必要性が考慮された。

特許権の保護範囲を明確化する手段のうち、各国の取り扱いが相違し、特に問題になっていた事項が均等論及び包袋禁反言であった。

包袋禁反言とは、審査経過において出願人のなした主張を、権利取得後の訴訟などにおいて翻してはならないことをいう²⁴。包袋禁反言は、特に米国の特許訴訟において、均等論による保護範囲の拡大を制限する根拠として使用される。

そのため、上記外交会議の議論のために EPO が最初に提出した改正案「基本提案」には、次の通り、両手段の採用が盛り込まれた。

2 条

- (1) 欧州特許により与えられる保護の範囲を決定する際には、申し立てられている侵害の時点で、クレーム中で特定された手段と均等である手段に対しても然るべき考慮が払われなければならない。
- (2) その手段を使用することによりクレーム中で特定された手段により達成されるのと実質的な同じ結果が達成されることが当業者にとって明らかである場合には、かかる手段は一般的に均等な手段であるものと見なされるものとする。

れるときは、その変形態様はクレームの範囲外である。これが肯定されるときは、③それにもかかわらず、クレーム文言から特許権者の意図は文言どおりの意味に厳格に従うことが当該発明の本質的要件であるとするところにあつた、と当業者が理解できたか。これが肯定されるときは、その変形態様はクレームの範囲外である。」

²³ 大友信秀 同上、173 頁

²⁴ 『知的財産用語辞典』

<http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%95%EF%91%DC%8B%D6%94%BD%8C%BE>「たとえば、出願人が特許庁での手続において、出願した発明と従来技術との差異を明確にするため、手続補正によって特許請求の範囲を狭める補正を行い、その旨の意見を述べて特許権を取得していたとする。この場合、後に、侵害訴訟の場において、補正によって狭められた部分について、権利範囲であるとの主張を行うことはできない。当該部分については、均等論の主張は認められないと考えてよい。これが、包袋禁反言である。」

3 条

保護の範囲を決定する際には、特に先行技術の引用に対する応答としてなされた場合その他、出願人又は特許権者によって、あるいは欧州特許庁の付与若しくは有効性に関する手続きの間になされた保護範囲を明白に制限する内容の主張に対する正当な注意が払わなければならない。

この基本提案に対し、イギリスは 2 条及び 3 条の導入に反対した。ドイツはこれら条項の導入には賛成したが、ドイツ国内では、実務的に、均等判断の基準時を特許の優先日とされていることを理由として、均等判断の基準時を侵害の時点とすることに同意しなかったとされている。結局、基本提案は次の通り修正され、均等の判断基準に関する条項及び包袋禁反言の採用が見送られ、クレーム解釈の際に均等物に配慮する義務が導入された²⁵。

EPC2000 第 69 条の解釈に関する議定書

1 条 一般原則

改正前と同一

2 条

欧州特許により与えられる保護の範囲を決定する際には、クレーム中で特定された要件と均等である要件に対しても然るべき考慮が払われなければならない。

EPC2000 は 2007 年 12 月 13 日に発効した。

7 均等要件の厳格化

ドイツでは EPC の改正以前から均等論が採用されており、クレーム解釈の際に、クレーム中で特定された要件と均等である要件が考慮されてきた。例えば、フォルムシュタイン事件判決では、二つの縁石の側壁に挟まれて路面と共に形成された横溝が、道路から道路脇に水を流す効果が共通することを理由にして、縁石に直接造形された横溝（クレーム中で特定された要件）と均等と認定された。また、エピレディ事件では、軸方向と垂直な複数の切り込みを有するゴム製ローラーが、切り込みの開閉を繰り返して移動し、体毛を引き抜く効果が共通することを理由にして、螺旋状スプリングのコイル（クレーム中で特定された要件）と均等と認定された。従って、EPC の改正がドイツのクレーム解釈に与える影響はないと考えられる。

7.1 閉塞装置事件

ところが、2011 年 5 月 10 日、ドイツ連邦最高裁は、変形された特徴部分を有する被疑侵害製品について、その特徴部分の技術的效果が特許製品と共通しているにもかかわらず

²⁵ 『特許クレーム解釈に関する調査研究報告書』 知的財産研究所、2002 年、56-58 頁

非侵害と認定し、従来よりも厳格な均等論の適用基準を示した。この基準が示された判決は、血管内閉塞器具及びその製法に関する欧州特許第 808138 号に基づく閉塞装置事件判決である。

特許製品である血管内閉塞器具は金属繊維布帛から成る管状成形物である。この管状成形物は所定の長さを有し、血管内を閉塞するのに適当なダンベル形に成形され、細長く折り畳むことができる空洞構造を有する。管状成形物の裁断端は、金属繊維布帛が解けたり、成形された形状がもとにもどるのを防止するために、クランプで結束されている。上記欧州特許のクレームには、血管内閉塞器具の両端におけるクランプの存在が複数形 (clamps) によって表現されている²⁶。そして、両端に 2 個のクランプを有する血管内閉塞器具が図示され (図 5 a)、特許明細書にその製造方法が説明されている²⁷。

上記特許明細書には、血管内閉塞器具の製造方法の変形形態として、金属布帛の面を窪ませて凹部を形成し、その周辺をクランプすることにより空洞構造を形成することも記載されている²⁸。このようにして製造される変形形態の場合、端部を結束するために最低限必要になるクランプの数は 1 個である。

被疑侵害製品は心房隔壁の欠陥を治療するための閉塞器具である。この閉塞器具は金属繊維布帛から成る管状成形物であり、特許製品と同様のダンベル形状を有している。特許製品との相違点は、特許製品の血管内閉塞器具では、両端が複数 (2 個) のクランプで結束されているのに対し、被疑侵害製品では、閉塞器具の片方のみがクランプで結束されている点にある。被疑侵害製品は、金属布帛を途中で立体的に折り返し両端を一つにまとめることで、結束するクランプの数を 1 個に減らしている²⁹。

被疑侵害製品と特許製品を対比すると、まず、被疑侵害製品はクランプの数が 1 個である点で特許製品と構成が相違し、文言上本件特許を侵害しない。そこで、均等侵害の成否について、被疑侵害製品が上記均等判断の基準①～③を充足するかどうかの問題になった。

被疑侵害製品においてもクランプは金属繊維布帛の裁断端を結束している。特許製品が両端を別々に結束しているのに対し、被疑侵害製品は、両端を一つにまとめて結束しているに過ぎない。そうすると、被疑侵害製品のクランプは特許製品と同効の機能を有している。従って、基準①は充足される。

クランプの技術的効果が金属繊維布帛の裁断端の結束であることは容易に理解でき、少なくとも当業者であれば、新たな発明に値する追加の労力なしに、その技術的効果を認識

²⁶ EP 08081328B1、クレーム 1、「... characterized in that clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device.」

²⁷ 同上、第 0025 段落、「One method which has proven to be useful to prevent the braid from unraveling is to clamp the braid at two locations and cut the braid to leave a length of the braid having clamps (15 in Figure 2) at either end, thereby effectively defining an empty space within a sealed length of fabric.」尚、上記 "Figure 2" は "Figure 5" の誤記と考えられる。

²⁸ 同上、第 0027 段落、「With such a fabric, the fabric can be inverted upon itself to form a recess or depression and the fabric can be clamped about this recess to form an empty pocket (not shown) before the fabric is cut.」

²⁹ Dr. Christian Lederer 等 「ドイツ特許侵害訴訟の新展開－特許の記述とクレーム文言が合致しない場合、クレーム文言が優先される均等論の新たな要件 "Okklusionsvorrichtung" (閉塞装置) 及び "Diglycidverbindung" (ジグリシジル化合物) に関するドイツ連邦最高裁判決」 『AIPPI JAPAN』 57 巻 8 号、2012 年、36 頁

することができる。従って、基準②も充足される。

しかし、基準③について、連邦最高裁は、金属繊維布帛の両端を折り返して一つのクランプで結束することは、特許クレームに記載の両端を複数のクランプで結束することと同じ価値を有するものとして当業者によって認識できないと認定し、充足を否定した。その理由は、特許明細書には、金属繊維布帛の両端の固定手段として、はんだ付け、ろう付け、溶接、生体適合性固着有機材料の付加等の代替手段が例示されており、クレームに複数のクランプを記載したことは、例示された他の固定手段の中から、課題の解決手段として特にその手段を選択したと理解されるというものである。

上述のとおり、金属繊維布帛の一方の端をクランプで結束する血管内閉塞器具が血管内閉塞器具の製造方法の変形形態として記載されているが、この変形形態も、選択から漏れたものとして特許製品と同じ価値と認められなかった。本判決の結果、明細書にのみ記載された実施形態については、クレームに記載された発明と均等と認定されないことになった³⁰。

本判決に先立つデュッセルドルフ高裁判決では、当業者であれば、金属繊維布帛の両端を折り返して一つのクランプで結束することについて、両端を複数のクランプで結束することと同意義に理解すると判断され、被疑侵害製品の文言侵害が認定されていた。この認定は本連邦最高裁判決によって覆されたのであるが、その理由は、EPC69 条 1 項の解釈から説明された。すなわち、EPC69 条 1 項第 2 文は明細書及び図面を用いてクレームを解釈することを認めているが、この解釈によって特許権による保護範囲が拡張されてはならない、特許権による保護範囲はあくまでもクレームの記載に基づいて決定される、という、クレームの記載を優先する解釈である³¹。

均等侵害を否定した結論と、クレームの記載を優先する EPC69 条 1 項の解釈を考慮すると、本連邦高裁判決から、均等論の取り扱いについて 2 通りの方針が予想される。すなわち、①原則としてクレームの文言を越えた保護範囲（均等侵害）を許容しながら、特許明細書にのみ記載された解決手段については均等保護の例外にされるという方針と、②特許明細書にのみ記載された解決手段でさえ保護されないのであるから、記載されていない解決手段にまで保護が及ぶことはない、つまり、クレームの文言を越えた保護範囲（均等侵害）は許容されないという方針である。

³⁰ Dr. Christian Lederer 等、同上、37 頁

³¹ “Case Law from the Contracting States to the EPC” 2004-2011, Special edition 3 of OJ EPO, p. 254, ‘Although Art. 69(1), 2nd sentence, EPC provided that the description and drawings were to be used to interpret the claims, such use could not result in an extension of the content or material limitation of the subject-matter as defined by the claim's literal meaning. In the event of a contradiction between the claims and the description, those elements of the description not included in the claims were, as a rule, excluded from the scope of the patent. Accordingly, account could be taken of the description only in so far as it could be read as an explanation of the subject matter of the claim. If the description disclosed more than one way of achieving a given technical effect, but only one of those ways was included in the claim, use of one of the other ways did not generally constitute an infringement of the patent by equivalent means.’

7.2 ジグリシジル化合物事件

その後、2011年9月13日、ジグリシジル化合物事件判決において、ドイツ連邦最高裁は、閉塞装置事件と同様に、特許明細書にのみ記載された実施形態は均等保護の対象外とすることを確認した。加えて、特許明細書に記載されていない実施形態がクレームに記載された発明と均等と認定されるための条件を示した。その結果、クレームの文言を越えた保護範囲（均等侵害）は許容されることが明らかになった。

ジグリシジル化合物事件は欧州特許第371013号に基づく特許侵害事件である。特許発明は、水溶液からポリマー又は微生物を分離するための固体試薬の製造方法である。この固体試薬の製造方法は、有機固体相をジグリシジル化合物と反応させてエポキシ化する第一工程、生成物をアミノ基及び／又はカルボキシル基を有する化合物と反応させる第二工程、及び生成物をポリカルボン酸と反応させて遊離酸に変換する第三工程、を規定する³²。

特許明細書には、代替的に、アミノ基又はメルカプト基で誘導化された有機固体相にポリカルボン酸を反応させても固体試薬が製造可能と記載されている³³。

被疑侵害者は、グリシジル化合物を共重合することによりエポキシ基を有する固体相を直接合成する第一工程を行っていた³⁴。

被疑侵害方法は有機固体相をジグリシジル化合物と反応させておらず、特許方法と構成が相違する。また、被疑侵害方法はアミノ基又はメルカプト基で誘導化された有機固体相にポリカルボン酸を反応させておらず、特許明細書にのみ記載された変形形態とも構成が相違する。

特許明細書には、特許方法である第一の方法と、その変形形態である第二の方法が記載されており、第一の方法のみがクレームに記載されている。被疑侵害方法は、第一の方法とも第二の方法とも相違し、明細書に記載されていない第三の方法である。

連邦最高裁は、閉塞装置事件で明確にしたクレームの記載を優先する解釈に基づき、特許明細書が選択可能な2つの方法を記載していながら、クレームに一方のみが記載されている場合、2つのうちのクレームに記載された一方のみが保護されるべきであり、特許は一方のみに限定されるべきであると述べた。

加えて、連邦最高裁は、特許方法である第一の方法とも特許明細書にのみ記載された第

³² EP 0371013B1、クレーム1、「A method for preparing a reagent on the basis of an organic or silica solid phase for isolating a polymer or microorganism from an aqueous solution in vitro and/or ex vivo, characterized in that (1) silica is epoxysilanised by reaction with a silyl compound containing epoxy groups or a silane containing mercapto groups and oxypropyl diglycide ether or the organic solid phase is epoxidised by reaction with a diglycide compound, (2) the resulting product is reacted with a monomer, oligomer or polymer containing amino groups and/or carboxyl groups, and (3) the resulting reaction product is reacted with a polycarboxylic acid or a derivative thereof, which can be converted into the free acid.」

³³ 同上、8頁、「Beispiel 9 Herstellung einer organischen Festphase mit einer kovalent gebundenen Oligo- oder Polykarbonsäure zum Zwecke der selektiven Adsorption von Biopolymeren

… Alternativ kann an eine amino- oder merkaptoderivatisierte organische Festphase (z.B. Fraktogel, Merck GmbH) die Polykarbonsäure gemäss Beispiel 1 bzw. Beispiel 5 kovalent gebunden werden.」

³⁴ Dr. Christian Lederer 等、同上、38頁

二の方法とも相違する第三の方法については均等侵害が成立する余地を認めた。均等侵害の判断基準は次の通りである。

- ① クレームされた解決手段は、具体的な技術的効果において、明細書にのみ記載された解決手段と相違する。
- ② 被疑侵害手段は、具体的技術的効果において、クレームされた解決手段と同一であり、結果として、明細書にのみ記載された解決手段と相違する³⁵。

8 まとめ

EPC 締結以降も、ドイツの裁判所はクレームの文言を保護の限界とするのではなく、クレームされた技術的効果を保護の限界として、クレームの文言を越えた均等範囲にまで特許権による保護範囲を拡大してきた。しかしながら、技術的効果が及ぶ範囲は明確でなく、特許権による保護の限界を決定することは困難であり、第三者にとって特許侵害の予測性が低い問題があった。

EPC の改正で導入が検討された包袋禁反言は、審査経過において出願人がなした主張をクレーム解釈に参酌する点で、保護範囲の拡大を制限する根拠になり得たが、導入が見送られたため、問題解決には至らなかった。

閉塞装置事件判決において、クレームに記載した発明を特許権による保護の中心として重視する方針が確認された。即ち、明細書にのみ記載された実施形態は、クレームに記載しなかった以上、クレームに記載した発明と同価値ではなく、特許権による保護（均等保護）が及ばないことが明確化された。

ジグリシジル化合物事件判決では、閉塞装置事件判決の方針を前提としつつ、特許権による保護範囲は均等範囲にまで及ぶことが改めて確認されたが、均等侵害が成立するための条件が示された。

その結果、閉塞装置事件判決以前と比較すると、特許権による均等保護が及ぶ範囲は狭く制限され、反対に、第三者にとって特許侵害の予測性が高まることになった。

以上

³⁵ Martin Köhler et al, “The doctrine of equivalence in German law – reshaped but still alive”, 2011, p. 3, http://www.rokh-ip.com/uploads/tx_igpostings/BGH_X_ZR_69-10_-_Diglycidverbindungv2.pdf