

●国際活動センターからのお知らせ

担当：外国情報部 宇佐美 綾

ジグリシジル化合物事件について
(2011年9月13日ドイツ連邦最高裁判決)

1. 判示内容 (特許法14条関連)

「特許明細書の発明の詳細な説明において特別な技術的効果を達するための複数の手段が開示されており、その中の一つのみが特許請求の範囲に含まれていた場合、均等論による侵害は、被擬侵害の対象とされている解決手段が、その特別な効果においてクレームされた解決手段と一致し、かつ、クレームされた解決手段が発明の詳細な説明にのみ記載されたクレームされていない解決手段と異なっているのと同様に (被擬侵害の対象とされている解決手段も) 異なっている場合にのみ、想定される。」

2. 特許発明と被擬侵害品の比較

本件特許発明 (DE 3 6 1 7 6 7 2、クレーム1) は、試薬の製造方法に関するものであり、その主な特徴は、

ジグリシジル化合物、例えば、2つのグリシジル基を有する化合物 (それぞれがエポキシ基を有するもの) とシリカ固相または有機固相とを反応させる第1工程、

得られた産物をアミノ基および/またはカルボキシル基を有するモノマー、オリゴマーまたはポリマーと反応させる第2工程、並びに

得られた反応物をポリカルボキシル酸またはその誘導体と反応させる第3工程を経ることによって、フリーのエポキシ基を得ることである。

即ち、第1工程において、グリシジル部分の2つのエポキシ基のうち一つが固相と反応し、2つ目のエポキシ基はフリーのまま存在しているため、第2工程以降において、そのフリーのエポキシ基がリガンドやその他の結合基とさらに反応することが可能である。特に、第3工程においては、そこ (フリーのエポキシ基) に結合するリガンドはポリカルボキシル酸またはその誘導体であるとされている。

さらに、本件特許明細書における実施例9では、クレーム1に係る発明の代替として、ポリカルボキシル酸がアミノまたはメルカプト誘導体化の有機固相に結合するものが開示されている。

被擬侵害の対象とされている製法においては、フリーのエポキシ基は、ジグリシジル化合物を反応させるのではなくて、一つしかグリシジル基を有さない化合物を共重合させて得られたものである。よって、本件発明の第1工程である、ジグリシジル化合物と固相を反応させるという特徴については明らかに有していないので、被擬侵害の対象とされている製法が文言侵害であるとは明らかに言えないと思われる。

3. 下級審と最高裁の判断

しかし、フランクフルト地裁およびフランクフルト高裁の両方において、被擬侵害の対象とされている製法は本件発明の均等物であるとして侵害が認められている。その主な理由は、被擬侵害の対象とされている製法におけるフリーのエポキシ基を得る方法は、その効果と想到容易性において均等物であるという判断であった。

これに対し、連邦最高裁はフランクフルト地裁およびフランクフルト高裁の判断を受け入れず、結局は本件をフランクフルト高裁に差し戻した。

最高裁は本件判示の中で閉塞器具事件（2011年5月10日ドイツ連邦最高裁判決）について言及しており、明細書中に、特別な技術的效果を達成するための複数の手段が開示されていた場合、原則として、クレームにそれらの手段のうちの一つしか含まれていなければ、均等による侵害は否定されることを強調している。つまり、特許クレームが技術的效果を奏するいくつかの可能性の中から選択的決定を行ったのであれば、可能な改変に対する当業者の考慮もまたその選択的決定と一致していなければならないということである。

すなわち、最高裁は、本件において、被擬侵害の対象とされている代替手段（つまり、共重合によって得られるエポキシ基）が、クレームされた解決方法に属するのか、それとも明細書にしか開示されていない解決方法に属するかによって決定しなければならないとした。もし、その代替手段がクレームされた解決方法に属するというのであれば、均等論による侵害が通常認められる。

そして、本件の場合、被擬侵害の対象とされている代替手段がどちらに属するのかについては、事実についてさらなる審理が必要であるとし、下級審に差し戻された。

4. 閉塞器具事件（2011年5月10日ドイツ連邦最高裁判決）との比較・考察

閉塞器具事件の場合は、特許法69条関連の判示として

「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。」

「特定の技術的效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。」と大きく二つある。

これに対し、ジグリシジル化合物事件については、特に後者について、さらに均等を判断する上での具体的な事例（判断するためのルール）が追加されたように思われる。

すなわち、閉塞器具事件の場合は、被擬侵害の対象とされている代替手段は明細書には開示されていたが、特許請求の範囲には含まれているように理解できなかったため、均等は認められなかった。

これに対し、ジグリシジル化合物事件の場合は、判決の中では、問題となった被擬侵害品の製品Dの中間生成物Eの使用が、本件特許明細書に記載された実施例9に示されている方法に含まれるのか、もしくはその使用が請求項1および実施例9に記載されているいずれにもあてはまらない第3の手法であるのかについて新たな事実認定が必要であることや、Eの使用が実施例9と作用効果において実質

的に同じなのかどうかによって、クレーム1の構成要件3bの均等充足が否定されるかどうかを考慮するとされているが、その意図をかみ砕いて考えると：

特許請求の範囲に記載されているのがプロセスAであり、
明細書にはプロセスAおよびプロセスBが開示されており、
被擬侵害の対象とされている代替手段がプロセスCであった場合、
このプロセスCがプロセスAとプロセスBのどちらにより近いか、によって均等であるか否かを検討するということを述べているように思われる。

本判決では、明細書に2種類の方法が開示されており、クレームではそのうちの一つのみを保護対象としているとすれば、権利範囲がそのクレームされた方法のみに限定されると判断されるべきだが、それは、異なる解決手段について、その手段を達成するまでの過程が、クレームの内容に沿ったものである場合における均等であるとみなすことを排除するものではない、といいながらも、被擬侵害の対象とされている解決手段が、その特別な効果においてクレームされた解決手段と一致し、かつ、クレームされた解決手段が発明の詳細な説明にのみ記載されたクレームされていない解決手段と異なっているのと同様に（被擬侵害の対象とされている解決手段も）異なっている場合のみ、均等を認めるべきとしており、均等の認定要件がより厳しくなったことは確かなようである。

いずれにせよ、今後は、欧州出願実務において、明細書および特許請求の範囲の文言につき、より一層慎重な検討が必要になると思われる。

以上