

ドイツ最高裁の判決 クレームが不明確との理由をもって 特許侵害の訴えを棄却してはならない

— 許可されたクレームは法規範の性格を有する —



会員 加藤 朝道

要 約

ドイツ最高裁 BGH は、クレームを不明確として侵害の訴えを棄却した高裁判決を破棄し、特許権侵害事件において民事裁判所のクレーム解釈義務を明確にした。即ち、クレームに不明確な構成要件が含まれる故侵害の判断ができないとして訴えを棄却した高裁（控訴審）判決を破棄差戻した。この判決は、ドイツにおいて不明確と主張される特許クレームの侵害裁判におけるクレーム解釈の原則を明らかにすると共に特許の有効性判断における連邦特許裁判所の専属管轄と、侵害裁判に管轄を有する民事裁判所の職分管轄の間の職分分配のあるべき姿を明確にしたものであり、我国の特許裁判において同様な場合におけるクレーム解釈の原則及び特許裁判制度における職分管轄の原則〔特許庁審判部—知財高裁における無効事件の専属管轄と、侵害事件に対する民事裁判所の管轄（地方裁判所及びその控訴審としての知財高裁）〕について、考える上で大きな指針を与えるものである。

目次

I. ドイツ最高裁 2009 年 3 月 31 日判決（GRUR 掲載記事の訳文）

1. 「不明確な」特許請求の範囲の保護範囲の決定 事件の概要

- （原告の請求）
- （被告の主張）
- （第一審判決）
- （控訴審）
- （上告）

理由

- [10] 1. 控訴裁判所の特許侵害の訴えの棄却理由
- [12] 2. この理由付けをもって特許侵害の訴えを棄却することはできない。
- [19] 3. 請求項 1 の解釈を行わなければならない。
- [20] 4. 予めの配慮としての解釈指針の指摘

II. 論評

- 1) 判決の概要
- 2) ドイツにおける裁判の職分管轄の分担制度の意義
- 3) 「特許付与」の法律的意義
- 4) EPC, ドイツにおけるクレーム作成様式について
- 5) クレームの記載要件としての「明確さ」（EPC84 条第 2 文）のクレーム解釈における位置付け
- 6) キルビー事件最高裁判決と特許法 104 条の 3 のあるべき位置付け

7) まとめ

8) 謝辞

訳注

序

侵害裁判所のクレーム解釈義務について、注目すべき判決がドイツ連邦最高裁判所（Bundesgerichtshof, BGH）から出た。我国特許制度の母型であるドイツの裁判制度は、特許の有効性は連邦特許裁判所（Bundespatentgericht）の専属管轄とする一方、侵害裁判は、通常の民事裁判所（地方裁判所を第 1 審とし、州高等裁判所を控訴審（第 2 審）とし、BGH を終審（第 3 審）とする）の管轄としている。その意味で伝統的な我国の特許裁判制度と基本構造は同じである。我国においては、ドイツの連邦特許裁判所の役割は、従前から東京高裁（現在は知財高裁）が担っており、特許庁の決定に対する不服を専属管轄とする点で、共通している。

近時、我国では、明らかな無効理由がある場合、民法上の権利濫用としてその行使を認めないとしたキルビー事件最高裁判決以来下級審においてその拡大解釈

が拡がり、その結果特許法第 104 条の 3 による無効の抗弁が導入されるに至った。しかし、その後の展開は、例えば、特許請求の範囲の文言が一義的に明確でないとして無効の抗弁成立を認める例が多発するなど憂慮すべき事態に陥っている。また、無効についてのダブルトラックによる侵害者への不相当な有利性の付与と特許権者の過大な負担の問題点も議論の対象となっている。

ドイツの職分管轄 2 分割制度については、拙稿「クレーム解釈手法の原理的考察(1)」(パテント 2004, Vol.57, No. 12, 第 1 章 9. (pp.52-66) を参照されたい。また、我国における権利審査付与機関と民事裁判所の職分管轄分配の分離について、同稿、序を参照されたい。

侵害裁判所のなすべき裁判のあり方について、本件ドイツ最高裁 BGH の判決は、その基本的視点を示すものとして、注目に値する。以下に紹介すると共に、論評を加える。

I ドイツ最高裁 2009 年 3 月 31 日判決

出典 GRUR (産業財産権保護及び著作権) 2009 年 7 号 653 ~ 655 頁

1. 「不明確な」特許請求の範囲の保護範囲の決定 ヨーロッパ特許条約 69 条¹⁾; ドイツ特許法 14 条²⁾ - 道路建設機械

特許侵害の訴えは、特許請求の範囲の記載が不明確で且つその意味内容が解明不可能であるという理由付けをもって棄却されてはならない。

連邦最高裁判所 (BGH), 2009 年 3 月 31 日判決 - X ZR 95/05 (州高等裁判所 (OLG) ミュンヘン)

事件の概要: 原告はヨーロッパ特許第 0916004 号 (係争特許) の登録された所有者であり、この特許は 12 の特許請求項を含み、その請求項 1 は手続の言語において符号を除くと以下のとおりである:

請求項 1³⁾

車道を加工するための道路建設機械であって、

- 少なくとも 1 個の支持車輪を備えた操舵可能な前部の車台軸と 2 個の後部の支持車輪とから成る自走式の車台と、
- 車台により支持されている機械フレーム上において後部の該支持車輪の領域内に配された車両運転士用

の運転席と、

- 該機械フレーム内又は該機械フレームに備えられ、該機械フレームの 1 つの側面、即ち機械フレームの所謂ゼロ側面でこの機械フレームとほぼ面一になっている作業装置と、

- 該作業装置の駆動及び走行駆動のために必要とされる駆動出力用の駆動原動機とを備え、

- ゼロ側面側にある後部の支持車輪が、該ゼロ側面を越えて突出する外側の終端位置から、引込旋回された内側の終端位置へと旋回可能であり、この内側の終端位置では該支持車輪はゼロ側面を越えては突出しない、

前記道路建設機械において、

旋回可能な該支持車輪が、水平面内に位置し駆動装置と連結された伝動装置を介し、外側の終端位置から、走行方向の維持の下に、平行にずらされた内側の終端位置へと旋回可能であること、を特徴とする

道路建設機械。」

被告はコールドミリングマシンを 2 つの実施形態⁴⁾ (xx1 = 被疑形態 1 及び xx2 = 被疑形態 2) で販売していた。

(原告の請求)

それ故、原告は被告に対し、特許侵害に基づき侵害行為の中止、計算の提出及び損害賠償の確認を請求した。

(被告の主張)

被告は特許侵害の請求を否認した。両方の被疑形態は、運転席の空間的な配置に該当する請求項 1 の構成要件 (= 2 番目の見出し線) を実現していない。また被疑形態 2 では、請求項 1 で 1 番目の見出し線の後に記載された構成要件が部分的に且つ最後の見出し線で述べられた構成要件が設けられていない。更に被告には特許法第 12 条による継続使用権 (先使用権) もあると被告は主張した。

(第 1 審判決)

地方裁判所 LG は被告に対し、実質的に原告の請求に従った判決を下した。両方の被疑形態は、運転席の空間的な配置に該当する特徴 (構成要件 Merkmal)⁵⁾ を文言の意義に従い実現している。また被疑形態 2 では、他の 2 つの争点たる構成要件も文言の意義に従い或いは変形した形態で実現されている。被告は特許法第 12 条による先使用権に依拠することはできず、その理由はそのために論拠とされたミリングマシンのモ

デルは請求項1の全ての特徴（構成要件）を使用していないためである、としている。

（控訴審）

被告はそれに対し、控訴をもって対抗した。高等裁判所（OLG）は既に第1審で招かれた裁判上の鑑定証人に補足的鑑定意見を求め、この鑑定証人を口頭審理において尋問した。高等裁判所はこの証拠調べに基づき、第一審判決を破棄し、原告の請求を棄却した。

（上告）

それに対し原告は、当部（Senat）⁶により許可された上告と共に、地方裁判所の第一審判決を回復する申し立てをもって対抗した。

被告はこの要求を否認した。

原告の上告は成功を取めた（認容された）。

理由：[9] 適法な原告の上告は本件において成功を取める。上告は、本件を控訴裁判所へ差し戻すものとする。

[10] 1. 控訴裁判所は特許侵害の訴えの棄却を以下のとおり理由付けた：

[11] 先ず、保護されている発明の対象が確定されねばならない。それには請求項1における運転室の空間的な配置に該当する教示〔記載〕について意味内容の探求が必要である。しかし、本件特許においてこの特徴（構成要件）をどう理解するのかについて必要な確定は、鑑定証人の助けを求めたにもかかわらず、裁判上の鑑定証人がこの特徴（構成要件）の定義を述べることはできないとの見解を示したため不可能である。それ故、後部の支持車輪の僅か前方にある被疑形態の運転席が「後部の支持車輪の領域内に」（im Bereich der hinteren Stützräder）位置するかどうかを確定することはできず、被疑形態に係争特許に対し文言の意義に従う侵害（文言侵害）又はその均等物の侵害をしているかどうかについて被疑形態を審理することは可能ではない、としている。

[12] 2. この理由付けをもって特許侵害の訴えを棄却することはできない。

[13] a) その実現（現実化）が主張される技術的な行為のための特許付与された教示についての保護範囲が、該当する特許請求項から生ずるということ（ヨーロッパ特許条約69条或いはドイツ特許権のためにはドイツ特許法第14条）、そしてそれ故、特許侵害訴訟手続では裁判の事実認定の際の第一ステップが、

この特許請求項の文言をどの意味内容がこの文言に帰属するかをもって解釈することにあるということ、確かに正しい（確立された判例、例えばBGHZ（連邦最高裁判所民事判例集）171, 120 欄外番号18及び19 = GRUR 2007, 410 Kettenradanordnung- チェーンホイール装置；BGHZ 172, 108 欄外番号13 = GRUR 2007, 859 Informationsübermittlungsverfahren I- 情報伝達方法I）。更に、本係争事件では特許請求項1が運転席の空間的な配置のための記載も含んでいるので、その限りにおいて控訴裁判所が保護対象の内容的な把握を不可欠であると考えたことに異議を唱えることはできない。このこともヨーロッパ特許条約69条（或いはドイツ特許法14条）と符号し、また特許の保護範囲は、請求されている技術的な教示について構成要件の欠落の場合（ウンターコンビナツィオン Unterkombination der Merkmale）⁷を含まないというBGH（当 Senat）の判例を考慮している（BGHZ 172, 298 欄外番号26以下 = GRUR 2007, 1059 - Zerfallszeitmessgerät 崩壊時間測定装置）。

[14] b) とりわけ、上告対象の判決はしかしながら、上告審が正当に非難するとおり基本的な法律上の瑕疵に基づいている。

[15] (1) 上告対象の判決内の詳述は次の解釈を説いている。即ち、特許請求項或いはこれに属する特徴（構成要件）の意味内容は、法的に許容される証拠方法を用いて裁判所を納得させるために訴えを根拠付ける事実としてないしはかかる事実のように、明らか（dargetan）でなくてはならない事情（Umstand）であるということを控訴裁判所は出発点にしたという解釈である；それ故、疑念が残る場合（「non liquet」明白ならず）、訴えは棄却されなくてはならないとしている。

[16] この際、許可された特許請求項が法規範の性格（Rechtsnormcharakter）を有すること（その文言どおりBGH当部（Senat）、GRUR 2008, 887 欄外番号13 - Momentanpol II 瞬間中心II）、保護されている対象として特許請求項から何が生ずるかは法律問題であるということが誤認されている（確立された判例BGHZ 142, 7 以来 = GRUR 1999, 977 - Räumschild レーキブレード；参照 例えばBGHZ 160, 204 = GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung 底面側の間引き装置）。従ってこの問いに答えないままでおくことは許されない。なぜなら上訴裁判所の役割は、

法的拘束力をもって法律問題に答えることにあり、法規範が不明確又はその解釈が困難である場合にも上訴裁判所はその役割から免れることはないからである。正に特許の解釈に関し、当部 (Senat) は、とりわけ生じ得る不明確さは排除されなくてはならないということも既に繰り返し述べてきた (例えば BGHZ 150, 149 = GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I 切断刃 I ; 当部 (Senat), GRUR 2004, 413 - Geflügelkörperhalterung 家禽体保持器)。このことは、発明対象を全体的又は部分的に決定できないことに直面して侵害裁判官が引き下がってしまうということを許さない。いかなる場合にも侵害裁判所は、解釈すべき特許請求項の記載について特許請求の範囲のその他の内容に応じて明細書と図面の考慮の下に有意義 (sinnvoll) と認めることのできる意味を決定しなくてはならない。まさしくこのことは、当業専門家 (Fachleute) が特許から有意義な内容を読み取ろうと努めているという経験とも符号する (当部 (Senat), GRUR 2008, 887 欄外番号 21 - Momentanpol II ; 2007 年 10 月 23 日付判決 - X ZR 275/07 欄外番号 19)。

[17] それに対し被告は、ヨーロッパ特許条約 84 条第 2 文⁸⁾に基づき出願人は特許請求の範囲を作成する際、その明確さと明白さに対する責任を担うということ益なく指摘している。そのことから、特許侵害訴訟手続において解釈結果 (を求めること) の放棄が認められるということにはならない。表現における不明確さは、特許の解釈に際しては第三者に対する十分な法的安定性も維持すべしというヨーロッパ特許条約 69 条の解釈に関するプロトコル⁹⁾に含まれる指針が他の仕方でも十分に配慮されることができない場合、特許請求項の該当する記載に対し、可及的に狭い範囲の有意義な理解に至るまでの制限された意味内容をあてがうというきっかけを提供してくれるだけである。後になって侵害裁判所により不明確であると感じられる文言をもって特許が付与されている以上、この意味においてのみ、未解決の解釈結果は特許所有者の負担になるという言葉が正当性をもつと言える。控訴裁判所により適法且つ必要である (geboten) と認められる処置の仕方に至る各々の特許保護を拒否することは、なにかんずく、以下の理由により現行の法律状況と調和しているとも言えない。即ち、特許付与とは特許所有者に対し各特許請求項から権利を付与するものであり、該当する特許請求項が取り消され又は無効と宣告され

ていない限り侵害裁判官はこの特許付与を所与のもの (gegeben) として受け容れなくてはならないからである。(参照 当部 (Senat), GRUR 2003, 550 - Richterablehnung 裁判官忌避)。

[18] c) 更に、特許請求項 1 について運転席の空間的な配置に該当する記載に対し、控訴裁判所が裁判上の鑑定証人の補充鑑定意見と口頭尋問を要約して述べたようにこの鑑定証人が本特許においてこの記載事項をもって限定された特徴 (構成要件) をどう理解するのかについて述べることができなかつたことをまさに理由として、侵害問題の更なる審理を可能にする意味内容を認定しないということは、法的に誤っている。なぜならここでは控訴裁判所自身が特許請求項 1 の該当する記載事項の評価を行わなかつたことが明らかのためである。また控訴裁判所は、特許請求項で記載された特徴 (構成要件) から何が個々にそしてそれら全体として保護下に置かれるべき技術的な教示として得られるかを正当に評価することが法律問題であるということも無視している。蓋しこの法律問題には上訴裁判所が評価の審理によって自己責任で答えなくてはならない (確立された判例、例えば当部 (Senat), GRUR 2007, 59 欄外番号 20 - Pumpeneinrichtung ポンプ装置 ; BGHZ 171, 120 欄外番号 18 以下 = GRUR 2007, 410 - チェーンホイール装置, 夫々更なる参照と共に)。この際、確かに裁判所は見解を求められた専門家¹⁰⁾の見解に配慮しなくてはならない (確立された判例、例えば BGHZ 172, 297 欄外番号 38 = GRUR 2007, 1059 - 崩壊時間測定装置 ; BGHZ 171, 120 欄外番号 18 以下 = GRUR 2007, 410 - チェーンホイール装置, 夫々更なる参照と共に)。しかしこのことは、見解を求められた専門家に対し特許請求項が如何なる教示を伝えるかについて裁判所による自己責任に基づく特許請求項の評価が必要であるので、裁判所がその限りにおいて鑑定証人の専門的知識に疑いをもたずそれ故この鑑定証人をその限りにおいて専門的知識のある者として認めることができるという理由から裁判上の鑑定証人が書面又は口頭で陳述したことが裁判上の決定をまさに担うことができるということをも意味しない (参照 より詳細に当部 (Senat), GRUR 2008, 779 欄外番号 32 - Mehrgangnabe 多段ハブ)。

[19] 3. 何はともあれ控訴裁判所は今や必要とされる特許請求項 1 の求められた解釈を行わなくてはならず、その際には、明細書と図面により説明されている

文言を独自に評価し、運転席の空間的な配置に該当する記載の意味内容も決定しなくてはならない。つまり、もしも控訴裁判所が保護請求項の解釈を怠ったとするならば、請求項の独自の解釈に基づく当部 (Senat) の本案裁判の余地は通例ないことになる (BGHZ 172, 298 欄外番号 39 = GRUR 2007, 1059 - 崩壊時間測定装置)。このことは、当部 (Senat) がいずれにせよ最終的な本案裁判を下すことができないので本係争事案において妥当する。なぜなら被疑形態 1 に関しては、被告により主張された限りにおける継続使用権 (先使用権) について控訴裁判所の認定が欠如し、形態 2 に関しては、特許請求項 1 における争点たる他の 2 つの特徴 (構成要件) の実現 (現実化) について最終的な判決を可能にする認定が欠落しているためである。

[20] 4. しかし当部 (Senat) は、予めの配慮として以下のことを指摘する：

[21] a) 特許請求項 1 を説明するために援用すべき係争特許の概説記載は、専らフランス特許出願公開第 2642773 号¹¹⁾ から既知のミリングマシンの開示との関連でのみ、とりわけ運転席の空間的な配置の問題を取り扱っている。後部の支持車輪の高さにそれらの軸をもって装着されているミリングロールの上方にあると記載されているこの運転席 (1 欄 34 行及び 35 行, 50 行及び 51 行) からは、後部の支持車輪を旋回させるための装置がその既知の機器において選択されていて多くのスペースを必要とするため、ミリングロールの前方の作業空間を自由に見通すことができないということが欠点とされている (1 欄 53 行以下)。それに代り係争特許による解決策は水平に位置する伝動装置を要求しており、この伝動装置が旋回装置のための鉛直方向のスペース要求を減少させるので (特許請求項 1 の特徴及び 2 欄 23 行以下)、特許請求項 1 が、運転席の空間的な配置についての自身の記載をもって、フランス特許出願公開第 2642773 号から既知である運転席の場所が維持され得て且つ維持されるべきであること、並びに、後部の支持車輪 (複数) 自身が走行方向で見てある空間を占め、それらの支持車輪 (16) 間にもスペースを要求するという事実を顧慮するために「領域内に」(im Bereich) との言葉が選択されたこと、を表現しているということは、有意義 (sinnvoll) で且つ法的安定性の要請を満たす解釈になりうるであろう。

[22] b) その点について提起された被告の反論のた

め、控訴裁判所は場合により更に、侵害被疑対象の形態に関する主張について事実審裁判官の評価として、運転席が実際に、争われた判決ではむしろ付随的に述べられているが、後部の支持車輪の僅か前方、又は運転席の全体的な広がりに応じて後部の支持車輪と前部の支持車輪の間のほぼ中央に配置されているかどうかについて取り組まなくてはならないだろう。

[23] c) 控訴裁判所が、それまでに確認された若しくは被告により主張された運転席の空間的な配置を根拠にして、又は別の争いのある特徴 (構成要件) に関し、特許請求項 1 の語義に従う実現 (現実化 Verwirklichung) を否定するのであれば、中でも見出し語「切断刃 I」(Schneidmesser) の判決 (BGHZ 150, 149 = GRUR 2002, 515) で再現されている設問 (複数) が最終的には取り扱われるべきであり、その答えは、当部 (Senat) の確立された判例により、該当する (侵害被疑) 形態が、特許請求項の意味内容からのずれ (Abweichung) にもかかわらずその保護範囲内に入るという評価を許容する。その限りにおいて運転席の空間的な配置についての記載に関しては、「領域内に」との言葉の選択はそれに従って仕事をする専門家 (当業者) に対しいずれにせよ場所に関する決定を要求するということが考慮に値すると思われる。このことは、いずれにせよ次の場合には、運転席を語義から規定 (vorgesehen) されている領域外にも配置させる可能性に目を向けさせるであろう。即ち、該当する形態がこのことを、特許請求項 1 によっては規定 (vorgegebenen) されていないその構造様式により、本発明に従う省スペースの伝動装置と同様に、求められる視野 - フランス特許出願公開第 2642773 号から既知のミリングマシンと比べより良い視野 - の観点において有意義であると思わせる場合である。

編集部の注釈：引用された判決 Kettenradanordnung 「チェーンホイール装置」(BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410) については Götting (ゲッティング氏), LMK (リンデンマイアー・メーリング・最高裁判例コンメンタール) 2007, 221972 注釈を参照。引用された BGH 判決 Bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung 「底面側の間引き装置」(GRUR 2004, 1023) については Nirk (ニルク氏), LMK 2005, 43 注釈を参照。

II 論評

1) 判決の概要

欧州特許第 0916004 号（本件特許）に対するドイツでの侵害訴訟第 2 審（OLG）は特許請求の範囲の記載が不明確であるとして、訴えを棄却する判決を出したが、上告審において、ドイツ最高裁（BGH）は、「クレームの意味不明確」という理由に基づく侵害裁判所による訴えの棄却を法的な誤りとして、差戻した。

その根拠として、クレーム（特許請求の範囲）は、法的規範であること、専門家鑑定証人の不明確故意味を確定できないとの鑑定意見・証言があったとしても、裁判所はその解釈を行う役割を回避できず、その点について解釈を怠ったことに違法がある、ことを判示している。

被告の主張、EPC84 条第 2 文（クレームの明確さを定める）に基づく主張は、そのことから侵害訴訟において解釈の放棄をしてよいということにはならない、として斥けられた。

「不明確さは、クレームの該当する記載に対し、可及的に狭い範囲の有意義な理解に至るまでの制限された意味内容をあてがうというきっかけを提供するだけである。」と明言している。

即ち、クレーム中の不明確な記載の存在をもって、クレームの理解ができないとして、訴えを斥けること（保護を拒否すること）は、許されない、としている。そして、その理由として、「特許付与とは特許所有者に対し各クレームから権利を付与するものであり、該当クレームが取り消され又は無効と宣告されない限り侵害裁判官はこの特許付与を所与のものとして受け容れなくてはならない。」として、判例を示している。

2) ドイツにおける裁判の職分管轄の分担制度の意義

ドイツ特許制度における、特許の付与・無効に関する裁判管轄は、連邦特許裁判所 BPG にあり、侵害裁判の管轄は一般民事裁判所にある。連邦特許裁判所は、特許付与手続に関する不服（特許商標庁の決定に対する抗告）及び異議決定に対する抗告と無効手続などを、専属管轄としている。連邦特許裁判所は、技術的素養を有する技術系裁判官と、法系裁判官とから成る全 29 か部の合議体（Senat）で構成され、そのうち技術的に専門性の高い判断能力が求められる特許の付与・無効に関し、適切な裁判をなすよう専門性を考慮した裁判官により各合議体が構成されている。

即ち、特許無効訴訟を扱う無効部（4 か部）は 2 名の法律系裁判官と 3 名の技術系裁判官により、また、庁決定に対する技術抗告を扱う技術抗告部（特実 14 か部）は、技術系裁判官により、夫々合議体が構成される。（ドイツ特許法第 65～68 条）

一方、侵害事件は、一般民事裁判所（州地方裁判所 LG）を第 1 審とし、その控訴審として州高等裁判所（OLG）があり、上告審は連邦最高裁判所（BGH）－第 10 部）が割り当てられている。BGH において、特許（実案を含む）を扱う部（Senat）は、特許裁判所の判決に対する不服について管轄を有すると共に、侵害事件についての上告も扱い、その意味では、我国の最高裁と同様な役割を担っている。¹²⁾

なお、歴史的には、連邦特許裁判所は、第 2 次大戦以前からの制度たる特許庁の審判部（我国の審判部は、主としてこれに倣って設立された）が、行政庁の決定に対する取消ないし無効手続を行政庁に属する審判部で行うことは、大戦後成立したドイツ連邦共和国基本法（憲法）の規定に適合しないとされたことから、連邦特許裁判所が設立されたという事情がある。その基本精神は、技術的に専門性の高い特許事件の不服の裁判は、同様に技術的専門性の高い裁判官によって行うことが適切であるとの国民共通の認識に基づくものと、解される。

3) 「特許付与」の法的意義

ドイツにおいて、「特許付与」は、特許出願人に対し特許により法的規範を与えるものであり、クレームは、その法的規範を定めるものである、と解されている。特許庁という国家の機関により、審査官による審査を経て（不服があった場合には連邦特許裁判所の判決、最終的には最高裁 BGH の判決をもって）、付与される権利であり、その保護範囲を定めるのはクレームである（ドイツ特許法 14 条、EPC69 条(1)）。

このように厳正な審査を経て付与された特許は、所定の法的規範として尊重されるべきものである。この点を、本件判決は、改めて明言している。

この点は裁判所の職分管轄分離の有無に拘らず、民事事件を扱う裁判所における侵害裁判において、妥当するものと解される。従って、本件ドイツ最高裁判決は、特許とクレームの特許制度の中における基本的位置付けを明らかにすることに至ったという点で、大きな意義があると解される。

4) EPC, ドイツにおけるクレーム作成様式について

EPC, ドイツにおいて, クレームは, 原則として, 2パート形式 (2 part formulation) で作成される。これは前置部 (preamble) ないし上位概念部 (Oberbegriff) を前半とし, 後半を特徴部 (characterizing part, ドイツ語では Merkmal(e)) とする。前置部は, 最も近い公知技術を参考にしてそれとの共通な構成要件を上位概念として記載し, 出願発明 (ないし特許付与すべき発明) の新規な特徴を特徴部に, characterized in that (ないし by) (ドイツ語では dadurch gekennzeichnet, daß) に続いて記載する。従って, 発明の本質的特徴 (ないし解決手段) とは, この特徴部の記載事項 (ないしそれと前置部との組合せ) に該当する。

本件特許の請求項1について見ると, 後掲訳³⁾に示した請求項1の分説において分説記号A (A 1 ~ A 2) ~ Fまで (即ち, 「おいて」書きの部分) が, 前置部を構成し, 特徴部はGである。(なお, A 2は, 邦訳の日本語構成上の付加部分)

侵害事件において, ドイツで慣行の構成要件分説方式に従うと, A ~ Gを全て, 各構成要件 (Bestandteil) として分説し, 夫々, 被侵害物 (イ号物件) と対比する。(なお, このやり方は, 我国の特許裁判でも, 慣行となっている。)

但し, 本件判決では, この各分説構成要件のことをメルクマル Merkmal と表現しており, 訳文としては「特徴 (構成要件)」とした。

本件特許において特に問題となった運転席の空間的配置, 即ち後部の支持車輪の「領域内」に配されることは, 構成要件Cの一部であって, 前置部に属する部分である。特徴部に属する構成要件Gについては, 不明確の問題にはなっていないことに, 留意されたい。

5) クレームの記載要件としての「明確さ」(EPC 84条第2文)のクレーム解釈における位置付け

クレームの「明確さ」の記載要件の不備は, 出願人の負担とすべし, との被告の主張を受けて, 本件判決は, [17]において次の通り判示している。

即ち, 本件BGH判決は, 欧州特許のクレーム解釈について, EPC 69条第1項とプロトコルの指針によるべきことを基本的原則として確認すると共に, クレームに含まれる不明確さは「プロトコルに含まれる指針が他の仕方ですら十分に配慮されることが出来ない場

合, 可及的に狭い範囲の有意義な理解に至るまでの制限された意味をあてがうというきっかけを提供するだけである」と, 判示している。そして, 「不明確」な文言の存在をもって特許保護を拒否することは, 違法であるとし, その根拠として, 「特許付与とは各クレームから権利を付与するものであり, クレームが取消又は無効にされない限り侵害裁判官は, この特許付与を所与のものとして受け容れなければならない」としている。そして, 「不明確」な用語があってもそれを含めてクレームの範囲を解釈することをもって, 侵害裁判所の役割としている。

我国においては, 記載要件 (出願審査時の要件) の不充足は無効理由とされ, 不明確な用語の存在は, 抗弁理由とされているが, 一旦付与された特許において, 不明確さをどう取り扱うべきかについて, 本件判決は論理的な指針を示している, と解される。

6) キルビー事件最高裁判決と特許法104条の3のあべき位置付け

キルビー事件最高裁判決は, 分割違法により新規性なし [自己の先の公告特許公報による] において, 「明らかな無効理由」を認定し, 民法第1条3項の権利濫用に基づいて, 当事者間における権利の行使は認められない旨宣告したものである。

その前提としては, 当該不侵害確認裁判において, 特許の存在自体には直接触れずに行使の制限を認めるという法律構成をとっている。

これに対し, その延長上に導入された特許法104条の3も, 直接特許を無効とするのではなく, 無効と認められる場合に行使に対する抗弁を認めるものである。であるとするれば, やはり, 権利範囲の解釈に際しては, 管轄職分の分配の法理が前提として働くべきものであり, ドイツにおける侵害裁判での欧州ないしドイツ特許のおかれた状況と, 日本におけるそれとは, 基本的に同じ状況にあると解される。

かくて, 36条記載要件の明確性と権利解釈の70条の何れを優位として適用すべきかは, すでに審査を経て付与された特許である以上, その帰結は明らかであると思料する。特許のクレームの解釈の際に, 36条違背 (不明確) を持ち出して, 無効の抗弁としてその行使を阻止するという論理構成は, 次元の異なる相 (phase) の議論をごっちゃにして論じているものであり, 妥当な法の適用の形になっていないと解される。

いずれにしても 36 条の記載要件は、70 条の特許クレーム解釈原理と同列に並べ互いに拮抗させるべきものでないことが、明らかである。

ドイツ BGH 判決は、その点についても重要な示唆を与えている、と解される。何よりも重要な点は、クレームが不明確であるとの理由をもって、侵害の訴えの棄却をすることは、侵害裁判所には認められない、とする点である。侵害裁判所は、不明確な記載はそれとしてその解釈を行う義務がある。これは、明解な論理であると、思料する。

7) まとめ

クレームを不明確として侵害の訴えを棄却した高裁判決が、ドイツ最高裁 BGH によって破棄差戻された。その意味する所は特許制度の根幹を明らかにすると共に特許クレーム解釈についての基本原則を与えるものである。今後の推移を注視したい。

何よりもこの判決は、我国の侵害裁判における特許法 104 条の 3 下における無効の抗弁の安易な拡張適用の傾向に対し、法の解釈適用における原則的疑問を提起している。特に、「付与された特許」の「特許請求の範囲」の法的規範性の再確認、記載要件の不備の特許クレーム解釈規定(特許法 70 条第 1 項、第 2 項)との関係についての原理的明確化(70 条の優位性)の問題など、我国の特許制度の根幹に係る問題を提起している。

それに止まらず、本件 BGH 判決は、侵害を扱う民事裁判所と特許の付与(成立)・無効を扱う特許庁の審判部(その不服の専属管轄を有する知財高裁)との管轄職分分配のそもそもの役割と存在根拠の再確認の必要性を提起している。

本件 BGH 判決は、少なくとも、まず我国特許法 104 条の 3 の導入前の状態において、我国の特許制度の基本的な構造の再確認を促すものであり、それを基礎として議論を行うべきものであることを、提起していると思料する。そうすれば、ダブルトラックの問題の解消の方向性も自ずと明らかになるであろう。なお、本稿では、「ダブルトラック」と言われる様になった問題について詳述することは、紙面の都合上及び、本稿の目的上、差控えた。本稿の主題たるドイツ最高裁の判旨事項の意義について、今後様々な視点から検討されると共に我国の特許裁判において考慮されることを期待したい。

8) 謝辞

本件判決の紹介をいただいたドイツ弁理士 Kudlek 氏(Kudlek & Grunert Patentanwälte)に謝意を表す。

訳注

1) EPC69 条(1)

Article 69 Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

欧州特許又は欧州特許出願によって付与される保護の範囲はクレームの文言(terms)によって定めなければならない。それにも拘わらず、発明の説明(明細書 description)及び図面はクレームを解釈するのに用いなければならない。

2) ドイツ特許法 14 条 保護の範囲

特許及び特許出願の保護範囲は特許請求の範囲(Patentansprüche)によって定められる。発明の説明(明細書 Beschreibung)及び図面は、しかしながら、特許請求の範囲の解釈に参酌するものとする。

3) 請求項 1 (本件特許、図面参照符号付き、分説記号は加筆)

- A 1 車道を加工するための道路建設機械であって、
- B - 少なくとも 1 個の支持車輪(12)を備えた操舵可能な前部の車台軸(6)と 2 個の後部の支持車輪(14, 16)とから成る自走式の車台と、
- C - 車台により支持されている機械フレーム(8)上において後部の該支持車輪(14, 16)の領域内に配された車両運転士用の運転席(4)と、
- D - 該機械フレーム(8)内又は該機械フレーム(8)に備えられ、該機械フレーム(8)の 1 つの側面、即ち機械フレーム(8)の所謂ゼロ側面(24)でこの機械フレーム(8)とほぼ面一になっている作業装置(20)と、
- E - 該作業装置(20)の駆動及び走行駆動のために必要とされる駆動出力用の駆動原動機とを備え、
- F - ゼロ側面(24)側にある後部の支持車輪(16)が、該ゼロ側面(24)を越えて突出する外側の終端位置(26)から、引込旋回された内側の終端位置(28)へと旋回可能であり、この内側の終端位置(28)では該支持車輪(16)はゼロ側面(24)を越えては突出しない、

A 2 前記道路建設機械において、

G 旋回可能な該支持車輪(16)が、水平面内に位置し駆動装置(34)と連結された伝動装置(30)を介し、外側の終端位置(26)から、走行方向の維持の下に、平行にずらされた内側の終端位置(28)へと旋回可能であること、を特徴とする

A 3 道路建設機械。

図 1～3 (詳細は EP0916004B1 及び対応日本特表 2000-515212 参照)

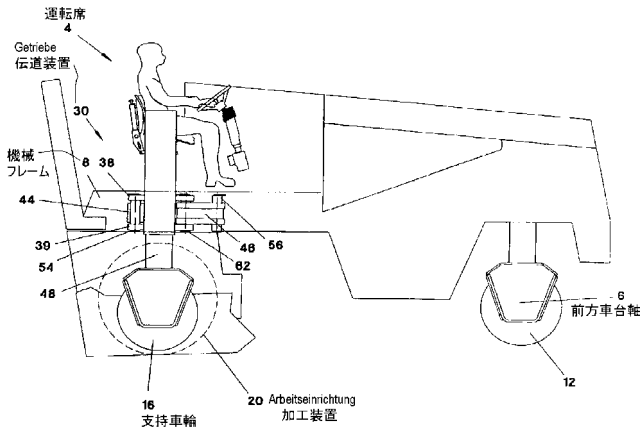


Fig. 1

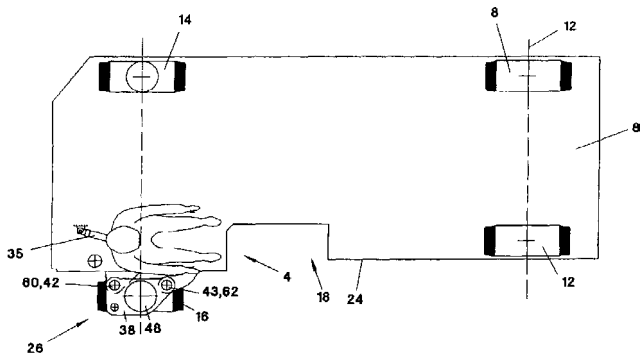


Fig. 2

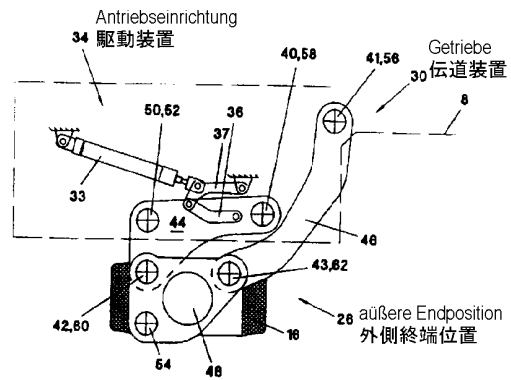


Fig. 3a

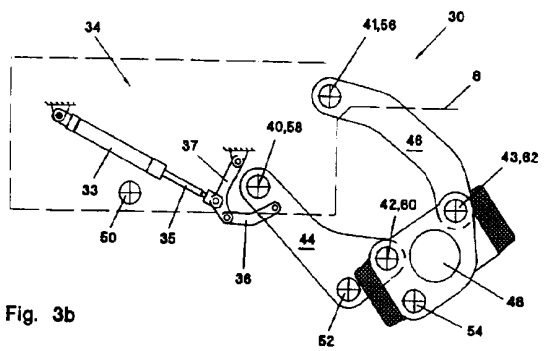


Fig. 3b

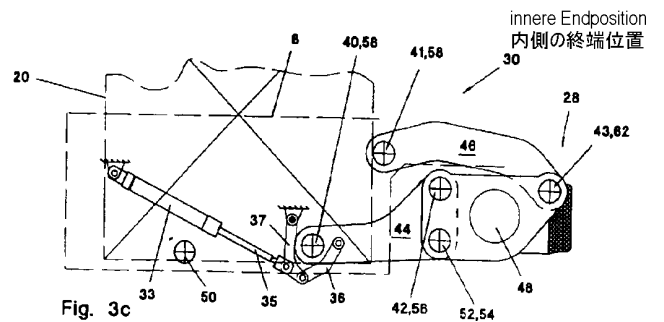


Fig. 3c

- 4) Ausführungsform (侵害被疑対象の) 形態, 特許の実施形態にも同じ語が用いられるが, それと区別するための「被疑形態」と訳出した。我国のイ号, ロ号物件に該当。
- 5) Merkmal 直訳は特徴 (feature), ここでは, 独立請求項を分説した各構成要件のこと。本件判決ではクレーム記載様式の 2 part 形式の前置部 (上位概念部 preamble, Oberbegriff) についても, 特徴部分 (characterizing part, Merkmale) の記載についても, 用いられている。
- 6) Senat 当部, BGH の特許事件担当部 (Senat) のこと。
- 7) ウンターゴンピナツィオンとは, 文言上又は均等上も請求項に規定された構成要件の組合せから 1 以上の構成要件 (Merkmale) が欠落している場合をいう。(Schulte, Patentgesetz mit EPÜ 8 版 §14, 欄外番号 Rdn 76)
- 8) EPC84 条
Article 84 The claims

(第1文) The claims shall define the matter for which protection is sought.

(第2文) They shall be clear and concise and be supported by the description.

9) Protocol

EPC の下でのクレーム解釈には、プロトコル（議定書）が、69条第1項の不可分の一部を成すものとして存在する。

"Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties."

(The Protocol shall be an integral part of the Convention pursuant to Article 164, paragraph 1.) (EPO 1997年6月発行, Convention on the Grant of European Patents, 9版, p.78)

即ち、プロトコルは以下の通り規定している。

「69条は、欧州特許により付与される特許の保護の範囲は、クレームに用いた言葉の厳格な文言上の意味によって規定されるものと理解されるべきものと、そして発明の説明（明細書）及び図面はクレームに見出される不明瞭さを解決するためにのみ採用されるものと、理解してはならない。それは、クレームはガイダンスとしてのみ役立つという意味でも、そして付与される実際の保護は、当業者による発明の説明及び図面の考慮から特許権者が考えたものに及び得るという意味でも、解釈されるべきではない。逆に、それは、これらの両極端の間にある、特許権者にとっての公正な保護と第三者にとって合

理的な程度の確実さを組み合わせた立場を規定しているものと解釈されるべきである。」

10) Fachmann 専門家は、当業専門家の意義。

11) FR-A-2642773 (対応日本特開平 2-240307) 図1～3

FIG. 1

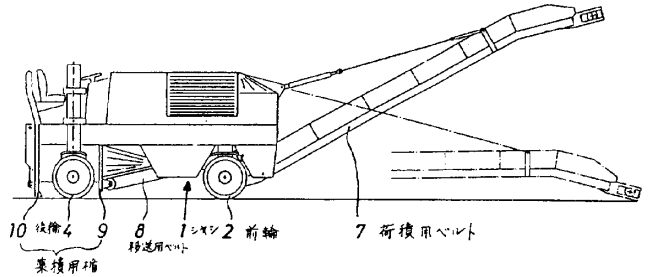


FIG. 2

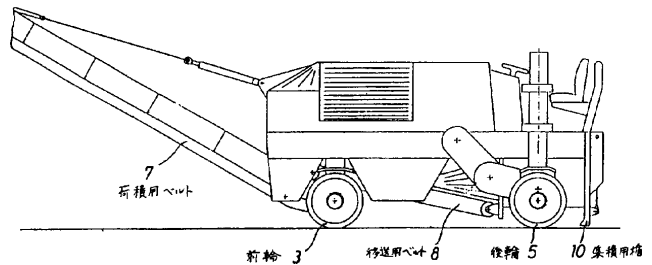
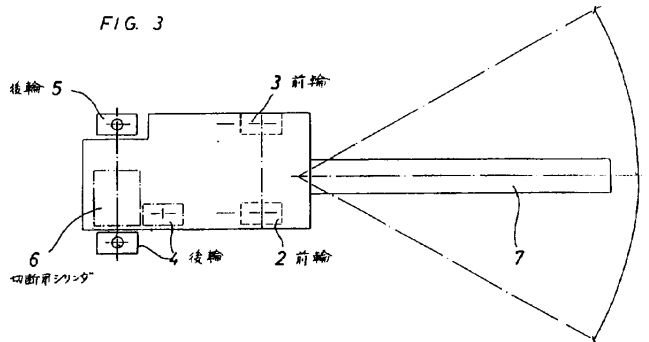


FIG. 3



12) Schulte, 前掲 Patentgesetz mit EPÜ 8 版 (8. Auflage), ドイツ特許法 (EPC を含む) コメントール第4章特許裁判所, (構成, 管轄について) ドイツ特許法 § 65 ~ § 72, 第5章特許裁判所の手続 § 73 ~ § 85, 特に, § 66, § 68 (977 ~ 988 頁), § 73 抗告 Beschwerde (993 頁), § 81 無効手続 Nichtigkeitsverfahren (1198 頁) 等参照。

なお、編著者 Dr. Rainer Schulte 氏は、EPO 法律抗告部議長兼ドイツ連邦特許裁判所の裁判官である。

(原稿受領 2012. 1. 3)