

ドイツにおける最近のクレーム 解釈及び均等論について

会員 加藤 志麻子, 会員 宇佐美 綾



要 約

本稿では、ドイツにおけるクレーム解釈及び均等論に関する最近の判例を取り上げ、特許侵害訴訟におけるドイツ特有の考え方について考察した。まず、従来のドイツにおける保護範囲の解釈、文言侵害、均等侵害等について概観した上で、閉塞具 (Okklusionsvorrichtung) 事件判決およびジグリシジル化合物 (Diglycidverbindung) 事件判決という二つの連邦最高裁判決において判示された、クレーム解釈及び均等論についての考え方を紹介した。さらに、これらの判決から最近のドイツにおける文言侵害・均等侵害について考察を行い、最後に、日本における均等の判断基準との比較を行った。

目次

1. はじめに
2. ドイツにおける特許侵害訴訟の概要
 - (1) ドイツにおける特許訴訟
 - (2) ドイツにおける特許保護範囲
 - (a) 保護範囲の解釈の基礎
 - (b) 文言侵害
 - (c) 均等侵害
 - (i) 判断基準
 - (ii) フォルムシュタイン抗弁
 - (iii) 均等の判断時
3. 文言侵害、均等侵害に関する最近の判決
 - (1) はじめに
 - (2) 閉塞具事件連邦最高裁判決の概要
 - (a) はじめに
 - (b) 特許及び被疑侵害品の内容
 - (c) 原審の判断の概要
 - (d) 連邦最高裁判所 (BGH) の判断の概要
 - (3) ジグリシジル化合物事件最高裁判決の概要
 - (a) はじめに
 - (b) 特許及び被疑侵害品の内容
 - (c) 原審の判断の概要
 - (d) 連邦最高裁判所 (BGH) の判断の概要
4. 検討
 - (1) 文言侵害について
 - (2) 均等侵害について
 - (3) 日本における判断基準との関係概観
5. おわりに

はドイツが最も大きな割合を占め、他の EU 主要国 (フランス、イギリス、オランダ) と比較して突出した件数 (1997 年から 2009 年までの件数を基礎とすると、EU 主要 4 カ国の約 65% を占める) となっている⁽¹⁾。これは、発明が欧州の複数の国で権利化され、侵害行為が複数の国で行われた場合、特許権者がドイツの裁判所で訴訟を提起することが多いためである。よって、ドイツの特許権侵害訴訟について知ることは、日本の実務家にとってとりわけ重要なことであると考えられる。

本稿では、最近の判例を紹介しながら、ドイツにおけるクレーム解釈及び均等論について検討する。

2. ドイツにおける特許権侵害訴訟の概要

(1) ドイツにおける特許訴訟

ドイツにおける特許訴訟は民事裁判所 (Zivilgerichte) の管轄であり、侵害事件では民事裁判所が判決をする。侵害事件の第一審は地方裁判所であり、判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴することができる。高等裁判所の判決に不服があれば、さらに、最上級審である連邦最高裁判所 (Bundesgerichtshof: 通称 BGH) に上告できる。

ただし、ドイツでは、基本的には、特許権侵害訴訟

* 本稿は、平成 24 年度及び 25 年度に、筆者らが弁理士会国際活動センター欧州部会で報告した内容について、さらに検討を加えて論考としたものである。本稿をまとめるにあたり、弁護士川田篤先生に有意義なご助言を頂いたことに感謝の意を表したい。

1. はじめに*

EU 主要国における特許権侵害訴訟は、件数の上で

の中で特許権の有効性についての判断はされない (Trennungsprinzip/Bifurkation)。特許の有効性を争う場合には、特許の無効宣言を求める訴え (Klage auf Erklärung der Nichtigkeit, § 81 PatG) を連邦特許裁判所に起こす必要がある⁽²⁾。この訴えについては、連邦特許裁判所を第一審、連邦最高裁判所を控訴審とする二審制が採用されている (PatG § 100)。

連邦特許裁判所における無効化手続と侵害訴訟の双方が係属している場合、審理は並行して進む。また、最高裁判所における手続は法律審であり、法律解釈のみが審理される。しかし、ドイツにおいては、特許保護範囲の解釈 (次節で述べる) 自体も法律問題であると解釈されているため⁽³⁾、連邦最高裁判所における判断には、特許保護範囲の実体的な解釈が含まれている⁽⁴⁾。

(2) ドイツにおける特許保護範囲

(a) 保護範囲の解釈の基礎

ドイツでは、日本における特許発明の技術的範囲は、特許の保護範囲 (Schutzbereich) として理解されており、クレームの文言と同一の範囲と、クレームに記載された発明に均等な範囲がこれに含まれると解釈されている⁽⁵⁾。

ドイツにおける特許の保護範囲は特許法第 14 条に定められている。

「ドイツ特許法 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。」

このドイツ特許法における規定は、欧州特許条約 (European Patent Convention 以下、EPC) 第 69 条に由来するものである。EPC 第 69 条においては、以下のように規定がされている。

「EPC 第 69 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。」

ドイツ特許法第 14 条と EPC 第 69 条 (1) を解釈するための指針が、Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC (「条約 69 条の解釈についてのプロトコル (議定書)」) である。このプロトコルは、1973 年にミュンヘン外交会議で採択されたものであるが、以下のとおり、保護範囲の確定にあたって、クレームの文言のみに依拠して解釈することも、クレームの文言を単なるガイドラインと見なすことも適切でないといわれている。

「69 条は、欧州特許により付与される保護の範囲はクレームに用いられた言葉の厳密な文言通りの意味によって限定されると理解されるべきであり明細書の記載と図面はクレームに見出される曖昧さを解消する目的でのみ用いられるべきである、という意味に解釈されるべきではない。また、クレームはガイドラインとしてのみ機能すべきであり、実際の保護の範囲は明細書および図面を当業者が考慮して、特許権者が意図していたであろうところまで拡張してもよいという解釈もされるべきではない。むしろ、これら両極端の間の見方、すなわち、特許権者に対する公平な保護と第三者に対する合理的な安定性を兼ね備えた見方を規定するものとして解釈されるべきである。」

当該プロトコルにおいては、均等論の取扱い及び出願経過の参酌に関する取扱いが定められていなかったため、欧州各国の裁判所は、これら 2 つの問題についてハーモナイゼーションを目指していたにもかかわらず、保護範囲の解釈は、各国間でバラツキがあるという状況にあった。よって議論の末、2000 年 11 月、ミュンヘンで開催された外交会議において、EPC の改正 (EPC2000) および「条約 69 条の解釈についてのプロトコル」の改正を行うことが合意された。これらは、2007 年 12 月 13 日に発効した。

この「条約 69 条の解釈についてのプロトコル」の改正によって、元々あった内容が第 1 条（一般原則）とされ、均等に関する条項である第 2 条が加えられた⁽⁶⁾。

「第 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。」

(b) 文言侵害

ドイツ特許法第 14 条における特許クレーム、保護範囲及びクレームに用いられている用語の解釈は、明細書の記載および図面に基づくが、それらによってクレームの用語の意味を限定解釈すべきではないとされている⁽⁷⁾。さらに、ドイツのクレーム解釈の特徴として、出願書類における用語の定義が一般的意義に優先されること⁽⁸⁾、また技術水準は明細書に記載がある先行技術のみが考慮されること⁽⁹⁾、がある。

そして、ドイツでは文言侵害においても、クレームの文言 (Wortlaut) と同一の範囲だけではなく、機能的な解釈 (独 technische Gesamtzusammenhang, 英 functional interpretation) の範囲まで認められる傾向がある^{(8), (10)}。

ドイツでは、特許発明の保護範囲を判断するにあたり、審査経過は考慮されない。①保護範囲はクレームにより定められること、そして、②審査経過等の事情が考慮されると法的安定性が害されることが、その理由とされる⁽¹¹⁾。すなわち、ドイツでは、クレーム解釈に際して審査、異議手続、無効手続の包袋は一般的に参酌されず、特許査定となった有効な特許におけるクレームや明細書の補正のみが考慮される⁽¹²⁾。よって、日本のように、例えば、意見書中で述べた主張等に基づいて、クレームが限定解釈されることはない。

ただし、信義誠実の法則によって、特許異議手続などの当事者間における主張は、同一の当事者間の侵害訴訟における主張と矛盾してはならない⁽¹³⁾。また、審査包袋を当業者の技術常識を理解するための状況証拠として用いることは許されるとされている⁽¹⁴⁾。

上記のように、審査包袋は特許クレームの解釈のための要素とはされていないが、特許権者が保護範囲に関して拘束力のある明確な宣言を、審査、異議手続中、

および無効訴訟においてしているのであれば、重要な参考資料として考慮されるべきであるという考えもある⁽¹⁵⁾。これは条件によっては有効であるとされる保護範囲の放棄という概念⁽¹⁶⁾によるものであったが、この概念は最近の判決においてほぼ否定されている⁽¹⁷⁾。

(c) 均等侵害

(i) 判断基準

ドイツにおいては、特許の保護範囲は、上述の「条約 69 条の解釈についてのプロトコル」にある通り、クレームをその文言 (technische Gesamtzusammenhang を含む) のみに限定して解釈するのではなく、さらに特許の侵害性に関する均等物の評価を含む「クレームの用語 (terms of claims)」を評価することによって決定される⁽¹⁸⁾。

2002 年には、均等に関する 5 件の連邦最高裁判所の判決 (いずれも数値限定発明に関する判決)⁽¹⁹⁾ が言い渡されたが、その中では、これまでの均等論を整理し、均等が認められるための次の 3 つの要件が示された。

- ①発明の課題が、変更されていても、客観的に同一の効果を奏する手段によって解決されているか (同一の効果: Gleichwirkung)。
- ②変更されている手段が特許発明と同じ効果を有することを、当業者の専門知識により想到する (auffinden) ことができるか (想到可能性: Naheliegen)。
- ③特許クレームが保護する技術的思想の実質の意味に基づいて思考した場合に、変更された手段がその意味に対応した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 (技術的思想に基づく解決手段の同等性: Gleichwertigkeit)。

現在のドイツにおける均等の判断は、これらの要件に基づいてされているが、特に上記③の要件の判断が明確でなく、難しいといわれている。

(ii) フォルムシュタイン抗弁

ドイツでは、被疑侵害者から、本件特許が「自由技術」であるという抗弁が提出されることがある。この抗弁は、「フォルムシュタイン事件」において、ドイツ連邦裁判所が現行の 1981 年ドイツ特許法に基づき「均等論」を肯定した最初の判決の中で判断がされた

ことから、一般的に「フォルムシュタイン抗弁」と呼ばれている⁽²⁰⁾。フォルムシュタイン抗弁は、イ号製品（もしくは方法）が先行技術により公知となっているから原告特許の優先日前に使用可能な先行技術であったという抗弁であり、日本における均等の第4要件とほぼ同じ内容である⁽²¹⁾。

(iii) 均等の判断時

ドイツにおける均等の判断時は、多数説によれば、特許の優先日であるとされている。この点、「雪解板事件」⁽²²⁾でも均等判断の基準時は出願日（優先日）であることが示されている⁽²³⁾。

ドイツにおける均等判断時が、特許の優先日であるということは、上記した均等判断の第3要件（Gleichwertigkeit）の存在と関係している。BGHのKlaus Grabinski判事は、均等の判断をどの時点を基準として行うかは、被疑侵害品が客観的にみて、文言の意味に従って予想される手段と本質的に同じ効果を奏するかどうかということ判断するのか、あるいは、それを超えて、当業者が同等の作用効果及び同等の価値を見出しうるということが要求されているかによって異なってくるとし、ドイツの場合は、後者の立場を採っているため、均等判断時が優先日基準となると述べている⁽²⁴⁾。

3. 文言侵害、均等侵害に関する最近の判決

(1) はじめに

このような事情を背景に、2011年には、ドイツ連邦最高裁判所によって、文言侵害及び均等侵害に関する重要な2つの判決が言い渡された。

以下、これらの判決について紹介する。

(2) 閉塞具事件連邦最高裁判決⁽²⁵⁾の概要

(a) はじめに

まず、ドイツのクレーム解釈及び均等論に関して大きな影響を与えたのが、閉塞具（Okklusionsvorrichtung）事件連邦最高裁判決（以下、「閉塞具事件判決」という）である。本事件では、クレームの文言に一致しない態様が発明の詳細な説明に記載されていた場合において、当該態様と同様の構成を有する被疑侵害品が保護範囲に含まれるか否かが争点となった。

(b) 特許及び被疑侵害品の内容

対象となった特許⁽²⁶⁾に記載された発明は、折りたたみ可能な医療器具に係る発明であり、明細書中では、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いる。請求項1に係る発明の裁判所による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、編まれた金属撚り線からなる。
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
 - 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. 撚り線（Litzen）を固定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。

上述のとおり、ドイツ語では、端部及びクランプが複数形で記載がされている。本件明細書の図4あるいは図5に示される器具も、以下に示すとおり、2つの端部及びクランプを有するものである。

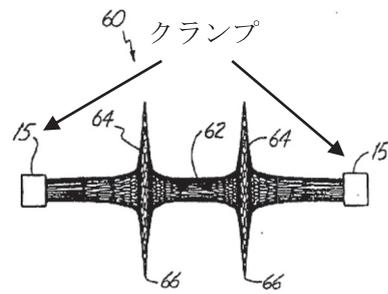


Fig. 5A

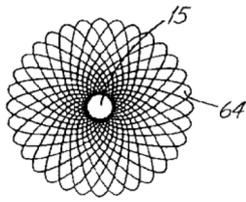


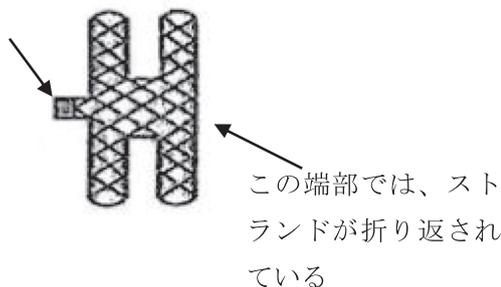
Fig. 5B

他方で、明細書の段落 27 においては、織地のような扁平な布帛シートを使用して当該器具を作成する際に、布帛を折り返して凹部を形成してもよいこと（間接的にクランプが 1 つでよいと理解できる）も記載されていた。

これに対し、被疑侵害品は、ニチノール（ニッケルチタンの形状記憶合金）からなる撚り線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った。イ号製品における撚り線（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、折り返された撚り線の端部は、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ていた。

1 つのクランプ

折り返したストランドと共に
体化する



イ号製品（高裁判決の図）

(c) 原審の判断の概要

原審であるデュッセルドルフ高裁は、文言侵害を肯定した。構成 5 の解釈に関して、高裁は、特許発明は、厳密に解釈すると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に理解されるが、当業者であればそのような理解はしないと述べた。また、高裁は、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ないということにはならず、当業者であれば、技術的意味に基づいて、請求項 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、とした。さらに、明細書の段落 27 の記載によれば、平坦な布帛を折り返すことによって閉塞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から、このような実施態様を考慮すると、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、当業者であれば、複数形の「Klemmen（クランプ）」という表現は、総称的な記載（Gattungsbezeichnung）にすぎず、1 つのクランプも包含しうると判断した。

(d) 連邦最高裁判所（BGH）の判断の概要

連邦最高裁判所（以下「最高裁」という）は、高裁の判断を覆し、文言侵害を否定した。最高裁は、文言侵害に関する一般論として以下の点を述べた⁽²⁷⁾。

「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。」

そして、最高裁は、構成 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規定しているから、装置の一つの端部にクランプが取り付けられるものは当該要件に当てはまらないとした。また、一つのクランプが撚り線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に対して、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と述べた。

さらに、最高裁は、自発的に均等侵害についても判断をし、これを否定した。一般論として、最高裁は、以下の判決要旨において以下のように述べた。

「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。」

そして、最高裁は、本件に関しては、「変形させられた手段を有する異なる被疑侵害製品は、当業者から見ると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」として、均等の第3要件（Gleichwertigkeit）を満たさないとした。最高裁は、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、撚り線の端部を保持することに限られず、むしろ、金属線のほつれを防止するために、その両端部において結束されると理解するべきであるとした。つまり、本件発明においては、2つの端部において、撚り線の複数の端部をクランプ手段によってクランプするように閉じることを要求していると解すべきであるとした。

そして、「均等か否かを検討する上では、クレームの全ての構成を、当業者が均等を考える上での単なる出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。」と述べた。

(3) ジグリシジル化合物事件連邦最高裁判決の概要^{(28), (29)}

(a) はじめに

最高裁は、2011年9月に出されたジグリシジル化合物事件最高裁判決（以下、「ジグリシジル化合物事件判決」という）において、均等の判断に関して、上記閉塞具事件判決における考え方を踏襲しつつ、さらに踏み込んだ判断を行った。

(b) 特許と被疑侵害品の内容

本件特許発明（DE3617672、クレーム1）は、試薬の製造方法に関するものであり、当該請求項1に係る発明の裁判所による分説は以下のとおりである。

1. 試薬の製造方法であって、
 - a) 有機固相系の
 - b) ポリマーまたは微生物分離用の
 - c) 試験管内及び／または生体外での水溶液中からの製法であって、
2. [シリカ固相に基づく試薬にのみ関する構成]
3. 有機固相は、
 - a) エポキシ化され、
 - b) ジグリシジル化合物と反応させられ、
4. 得られた生成物はアミノ基および／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られ、
5. 得られた反応物を、ポリカルボン酸または、遊離酸に変化させることができる誘導体と反応させられる。

本件特許発明は、3つの工程に特徴を有している。まず、構成2及び3（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の一つが固相と反応し、構成4（第2工程）において、第1工程において反応しなかった2つ目のエポキシ基が残アミノ基あるいはカルボキシル基とさらに反応する。構成5（第3工程）においては、アミノ基またはカルボキシル基に、複数のカルボキシル基を有するポリカルボン酸と反応させる。

なお、本件において裁判所が採用した専門家によれば、第1工程におけるエポキシ基と固相の結合は、第2工程においてフリーのエポキシ基とアミノ基と結合させるためにあり、第1工程自体は、得られる試薬の品質には影響を与えないとされている。

他方、本件特許明細書における実施例9においては、クレーム1の第1工程である、ジグリシジル化合物とシリカ固相または有機固相とを反応させてエポキシ化する工程に換えて、はじめからエポキシ基が組み込まれている、ポリカルボキシル酸、アミノ誘導固相またはメルカプト誘導体化の有機固相を用いることができるとの記載がされていた。

これに対し、被擬侵害製法において、エポキシ化した固相は、ジグリシジル化合物を用いて得られておらず、グリシジル基を一つしか有さない化合物を共重合させることによって得られている。つまり、被擬侵害製法は、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構成を有していないため、文言侵害には該当しないものであった。

(c) 原審の判断の概要

フランクフルト高裁は、被擬侵害製法は本件発明の均等物であると判断した。高裁は、被擬侵害製法における、上記構成3(第1工程)に対応する方法は、均等の第1要件である、本件発明と同一の効果(Gleichwirkung)及び第2要件である想到可能性(Naheliegen)の要件を満たすとした。そして、均等の第3の要件、すなわち、技術思想に基づく解決手段の同等性(Gleichwertigkeit)に関しても、構成3(第1工程)の技術的機能は、アミノ基を固相に固定することだけであり、発明における本質的な工程は(der für die Erfindung wesentliche Schritt)は、最終的な生体特有の配位子の結合を、第2工程の後で行うことにあるから、当業者が、被擬侵害方法の解決手段に想到するまでの思考過程は、本件特許の保護対象となっている技術思想の意味内容に沿ったものであると判断した。

(d) 最高裁判所(BGH)の判断の概要

最高裁は上記原審の判断を支持しなかった。最高裁は、原審が、被擬侵害製法における代替手段が、技術思想に基づく解決手段の同等性(Gleichwertigkeit)の要件も満たしていると判断した点について、発明の技術内容のみを考慮しており、特許請求の範囲において、本件明細書に記載された発明の技術内容がすべて網羅されていないという事情が考慮されていないとし、以下のような判示を行った。

まず、最高裁は、本件の判決において、前述の閉塞具事件⁽²⁾(2011年5月10日ドイツ連邦裁判所判決)に言及し、特別な技術的效果を達成するための複数の手段が明細書中に開示され、クレームにそれらの手段のうち一つしか記載されていない場合、均等による侵害は通常、否定されることを強調した。そして、代替手段である解決手段に想到するまでの思考過程が、特

許請求の範囲の意味内容に沿ったものである場合には、当該解決手段を均等なもののみならずことは排除されないが、他方で、ある解決手段が発明の解決課題に適したものであるというだけでは、均等とはならないと述べた上で、以下のような判断基準を示した。

「特許明細書の発明の詳細な説明において特定の技術的效果を達するための複数の手段(Möglichkeiten)が開示されており、そのうちの一つのみが特許請求の範囲にクレームされていた場合、被擬侵害の対象とされる解決手段(Lösung)に均等による侵害が認められるのは、被擬侵害の対象とされている解決手段(Lösung)が、その特定の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(Lösung)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じ形で(訳注: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である。」(判決要旨より)

さらに最高裁は、本件の事案においては、被擬侵害製法における代替手段(グリシジル基を一つしか有さない化合物を共重合することによって有機固相をエポキシ化すること)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のかによって侵害の成否を決定しなければならないと判示した。そして、均等であるか否かの判断には、その前提となる事実認定がさらに必要であるとして、本件を、原審(フランクフルト高裁)に差し戻した。

4. 検討

(1) 文言侵害について

上記3.で紹介した、閉塞具事件の事案は、クレームには、撚り線をクランプするクランプ(Klemmen/複数)が、器具の対向する端部(Enden/複数)に設けられると明示的に記載されているのに対し、被擬侵害製品には、器具の1つの端部において、1つのクランプが設けられていたという事案である。

デュッセルドルフ高裁は、「特許発明は、厳密に解釈すると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に理解されるが、当業者で

あればそのような理解はしない」と述べ、また、「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ぬ、当業者であれば、技術的意味に基づいて、請求項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」と解釈した。また、当該解釈に当たり、発明の詳細な説明（段落27）に記載されている態様に照らしても、当該解釈が妥当すると述べている。

デュッセルドルフ高裁が採用した解釈は、ドイツにおいて従来から採用されている機能的解釈に基づくものと考えられる。同判決における、「厳密に解釈すると複数のクランプを教示し、さらには、・・・のように理解されるが、当業者であればそのような理解はしない」との判示は、EPC69条における解釈プロトコルとの関係では、第1条第1文における、「欧州特許により付与される保護の範囲はクレームに用いられた言葉の厳密な文言通りの意味によって限定されると・・・理解されるべきではない。」との規定を意識しているようにも思われるが、他方で、クレームに記載された構成を、当業者の技術的理解という観点から最大限に広く解釈している。

これに対し、最高裁は、文言侵害に関しては、「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。」との解釈基準を示した。最高裁判決中では、ヨーロッパ特許条約69条1項第1文における、「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」との点が強調され、かつ、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こと、及び、そのような解釈により、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ことが述べられている。そして、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

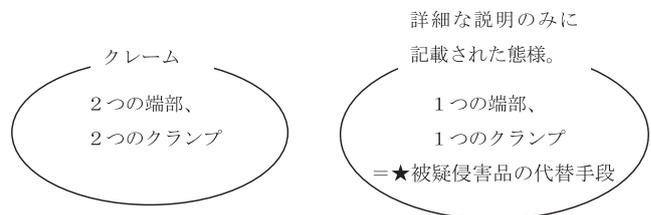
一方で、保護対象を、一般化することにより明確にすると、クレーム中に開示された解決手段を拡大することもあるという危険性についても触れられている。

本判決からは、従来のドイツの実務における、やや機能的かつ広いクレーム解釈を改め、クレームの文言により忠実な解釈に重きをおく方向性を見ることができるといえよう。

(2) 均等侵害について

上記3.で紹介した、閉塞具事件及びジグリシジル化合物事件においては、明細書の発明の詳細な説明に、クレームに記載された構成以外の態様が記載されており、かつ、被疑侵害製品あるいは方法（以下、「被疑侵害製品等」という）の構成が、クレームに記載された構成には該当していない場合において、均等の成否をどのように判断するかについての判断基準が示されている。

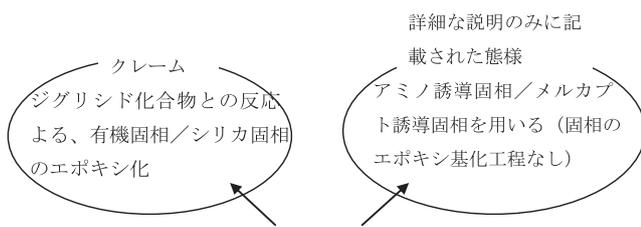
閉塞具事件においては、被疑侵害製品の構成は、発明の詳細な説明に明示的に記載された態様に合致するものであった（以下に関係を模式図で示す）。



閉塞具事件において、最高裁は、均等の判断基準に関しては、判決要旨において「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に複数の可能性が開示され、特許請求の範囲からはそのうち一つの可能性のみが理解できる場合、当該複数の可能性のうち残りの可能性を用いているものは、均等な手段として特許権を侵害することはない。」と述べ、被疑侵害製品の構成（代替手段）は、本件明細書の発明の詳細な説明に開示されていても、均等侵害にはならないと判断した（当該要旨は、ジグリシジル化合物事件において引用されている）。

これに対し、上記ジグリシジル化合物事件では、被疑侵害方法の構成は、クレームに記載された構成にも含まれず、かつ、発明の詳細な説明に明示的に記載された態様でもないという関係にあるものであった（以

下に関係を模式図で示す)。



★被疑侵害方法の代替手段：

グリシジル基を一つしか有さない化合物を用いた共重合化による、有機固相のエポキシ化 (ジグリシジル化合物を使わない)

本事件の判示⁽³⁰⁾によれば、閉塞具事件における判断を踏襲しつつ、被疑侵害方法が、発明の詳細な説明に記載された態様と一致していない場合においては、

- (1) 被擬侵害の対象とされている解決手段 (Lösung) が、その特定の効果においてクレームされた解決手段と一致しているか否か、及び
- (2) 被擬侵害の対象とされている解決手段 (Lösung) が、クレームされた解決手段 (Lösung) と同様に、発明の詳細な説明にのみ記載された解決手段 (Lösung) と相違しているか否か

という2つのテストによって、均等が判断されることになる (両テストが Yes である場合に均等が認められる)。

上記ジグリシジル化合物事件判決における判示においては、第三の手段について均等が認められるか否かの判断にかかる後段部分においては、「解決手段 (Lösung)」という文言が用いられているが、この「解決手段 (Lösung)」は、同判決の本文における用法からすると、我が国の均等論における「発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分」(「発明の本質的部分」)ではなく、いわゆる発明の構成を指していると解される。すなわち、上記判示の後段における均等の判断基準は、発明の詳細に複数の手段 (Möglichkeiten) が開示されているが、そのうちの一つのみが特許請求の範囲にクレームされていた場合における、すべての場合に適用可能な判断基準であるということである。

そして、最高裁は、本事件の事案に関して、被疑侵害方法における手法が、請求項1の文言及び実施例9

のどちらにもあてはまらない第三の手法である可能性があることを示唆しつつ、そうであったとしても、被疑侵害方法が、実施例9によるものと実質的に同じとみなされる場合には、均等は否定されるであろうと述べている。しかし、他方で、被疑侵害方法における手法が、ジグリシジル化合物との反応によって生じる作用効果と同じであり、かつ、請求項1の手法と同様の点で、実施例9に記載の方法と相違していれば、均等が認められうるとしている。このような判示からすると、被疑侵害方法における手法が、クレームの文言及び発明の詳細な説明に記載された態様のどちらにもあてはまらない第三の手法である場合には、一般的には、均等が認められる余地がまだあるといえそうである。

ところで、閉塞具事件及びジグリシジル化合物事件の両判決で示された均等の判断基準は、ドイツにおける均等の3要件とどのような関係にあるのだろうか。ジグリシジル化合物事件判決において、最高裁は、高裁が、技術思想に基づく解決手段の同等性 (Gleichwertigkeit) に関して、クレームが、特許明細書に記載されている発明の技術的内容をすべて網羅していないことを考慮しなかったことを問題視し、その際における判断基準を示しているため、これらの判断基準は、ドイツの第3要件 (Gleichwertigkeit) に関連しているといえよう。

デュッセルドルフ高裁の Thomas Kühnen 判事の論考によれば、両判決による判断基準は、同一の効果 (Gleichwirkung) 及び想到可能性 (Naheliegen) の要件によるクレームの拡張を否定する方向に働く、新たな除外規定 (Ausschlusskriterium) と位置づけられており、第1要件及び第2要件の判断の後の第3要件 (Gleichwertigkeit) の判断に際して検討される事項であるとされている⁽³¹⁾。そして、最高裁が、発明の詳細な説明には記載されているがクレームに含まれない代替手段に係る均等を否定していることからすると、第3要件も、クレームそのものを考慮して判断するのではなく、「発明の詳細な説明により解釈されたクレーム」(der durch die Patentbeschreibung erläuterte Anspruch) に基づいて判断されるということになり、また、どのような態様がクレームから除外されるかは、「放棄の思考」(Verzichtsgedanken) に基づいて判断されることになると説明されている。

そして、この「放棄の思考」に関しては、代替手段 (Austauschmittel) が、発明の詳細な説明において任意のものとして記載されているだけでは、放棄を想定していたことにはならないが、代替手段 (Austauschmittel) が、本件発明が意図した作用効果をもたらすために役立つ手段として記載されていた場合には、放棄を想定していたことになるとの考えが示されている。

このように、被疑侵害製品等において採用されている代替手段が均等に該当するか否かは、上記した両最高裁判決以降、クレームの記載及び発明の詳細な説明に記載された態様との対比を慎重に行いつつ判断されるようになってきているが、このような対比判断を行った結果、均等が認められている事案もみられる⁽³²⁾。便座セット事件⁽³³⁾では、クレームにおいては、ジョイント部にめくら穴 (Sacklochbohrung)、すなわち、非貫通孔を設けるとされていたところ、クレームに含まれておらず、発明の詳細な説明のみに記載されている態様と、被疑侵害製品の代替手段は、いずれも、ジョイント部に貫通孔 (Durchgangsbohrung) である段階状の穴 (Stufenbohrung) であった。しかし、発明の詳細な説明に記載された貫通孔は、めくら穴とは別の構成要件に記載されている、受け穴 (Aufnahmebohrung) との関係で記載されているものであった。よって、裁判所は、本件発明において、貫通孔を設けることは、放棄されていないと判断し、均等を認めている。

(3) 日本における判断基準との関係

ドイツでは、閉塞具事件及びジグリシジル化合物事件において示された均等の判断基準によって、均等侵害が認められる可能性は低くなったと言われており、ある種の失望感を訴える声も多く聞かれる。しかし、果たして、ドイツにおける均等の判断基準は、それほど厳しいものなのだろうか。この点を日本における判断基準と比較してみたい。

日本における均等の判断基準は、ポールスプライン最高裁判決⁽³⁴⁾において判示されている以下の5要件である。

- 第1要件：異なる部分が本質的部分でない。
- 第2要件：異なる部分を置き換えても目的、作用効果が同一である。

第3要件：当業者が異なる部分を対象製品等に容易に置換できたものである (判断基準時：侵害行為時)。

第4要件：対象製品等が公知技術と同一又は容易推考でない。

第5要件：対象製品等が意識的除外されたものでない。

ドイツにおける均等の要件と日本における要件を単純に比較するのは、実際には困難ではあるが、大雑把に対比をすると、ドイツにおける均等の3つの要件のうち、同一の効果 (Gleichwirkung) の要件は、日本における第2要件に該当し、想到可能性 (Naheliegend) の要件は、日本における第3要件にほぼ該当する (ただし、ドイツの場合は、判断基準は、優先日である)。また、フォルムシュタイン抗弁は、日本における第4要件とほぼ同じ内容といえる。このことからすると、少なくとも、閉塞具事件及びジグリシジル化合物事件判決以前は、ドイツにおいては、日本における第1要件及び第5要件に対応する均等判断の要件は、存在していなかったことになる⁽³⁵⁾。

しかし、閉塞具事件判決において示された、発明の詳細な説明に記載された手段がクレームに含まれておらず、除外されている場合において、被疑侵害製品等における態様が発明の詳細な記載された手段と一致する場合には、基本的には均等が成立しないとすると考え方は、日本における第5要件の考え方と部分的に一致するものと考えられる。すなわち、日本における第5要件は、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないとするものであり、当該要件に該当する場合には、出願経過における禁反言のみならず、「出願人が当初から特許請求の範囲をその記載内容に限定して出願したと認められる場合」⁽³⁶⁾も該当するとされているところ、閉塞具事件判決においては、後者の場合について均等が認められないとしているからである。もっとも、クレームでカバーされる発明の態様と、発明の詳細な説明に記載された態様の齟齬は、出願経過における補正によって生じることが多いから、このことを考慮すれば、閉塞具事件判決における基準は、日本における第5要件とは

ば一致するということもできそうである⁽³⁷⁾。

さらに、ジグリシジル化合物事件判決において、被疑侵害製品等における代替手段が、発明の詳細な記載された手段と一致しない第三の手段である場合には、(a)当該第三の手段がその特定の作用効果において、クレームされた解決手段 (Lösung) と合致するか否か、さらに、(b)当該第三の手段が、クレームされた解決手段 (Lösung) が発明の詳細な説明のみに記載された態様と異なっているのと同様の点で、異なっているかを判断することになるが、後者の(b)の要件における解決課題 (Lösung) は、上記4(2)で説明したとおり、日本の第1要件における「本質的部分」、すなわち、「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分」⁽³⁸⁾と直接関係はしていない。しかし、上記(b)の要件の判断に際しては、自ずと本質的部分の考慮が必要になってくるように思われる。すなわち、被疑侵害製品等における第三の手段が、発明の本質的部分に該当する手段であったり、本質的部分に密接に関係している手段であれば、当該第三の手段が、クレームされた解決手段 (Lösung) と同様の点で、発明の詳細な説明のみに記載された解決手段と異なっていると判断される可能性は、一般的には低くなりそうである。しかし、他方で、当該第三の手段が、発明の本質的部分と無関係であれば、当該第三の手段そのものが、クレームされた解決手段 (Lösung) と異なっても、「発明の詳細な説明のみに記載された手段と同様の点で異なっているか」という点に関しては、肯定される方向になりそうである。

このように考えると、ジグリシジル化合物事件判決において導入された新たな判断基準によって、ドイツにおける均等の判断基準は、日本における判断基準と、第1要件との関係においても、より近いものになったということができそうである。すなわち、ジグリシジル化合物事件判決において示された新たな判断基準においては、文言上は、本質的部分が相違点であっても均等が肯定される余地があるから、その部分のみを見れば日本よりも均等の解釈が緩やかであるように見える。しかし、上記したとおり、その判断においては、相違する部分が本質的部分とどのような関係にあるのかが均等の成否を決することになり、本質的部分との関係が密接であるほど、均等が認められる可能性が低くなると考えられる。他方、日本において

は、相違する部分が発明の本質的部分である場合には、均等が認められないが、中空ゴルフクラブヘッド事件知財高裁判決⁽³⁹⁾にみられるとおり、発明における本質的部分の解釈は、従来に比して、柔軟になってきているように解される。

以上のことからすると、ドイツにおける上記両最高裁判決後の均等の判断基準は、総合的にみて、日本の判断基準により近いものになってきているといえるであろう。

5. おわりに

閉塞具事件判決及びジグリシジル化合物事件判決により、ドイツにおいては、文言侵害及び均等の判断基準が厳しくなったことは確かである。また、日本の実務家としては、今後の欧州およびドイツ出願実務において、特許請求の範囲並びに明細書の文言についてより一層慎重な検討が必要になると思われる。

注

- (1) Michael Elmer et. "Where to win patent-friendly courts revealed", *Managing intellectual property* (9.2012), http://www.finnegan.com/files/upload/Articles%20and%20other%20Resources%20-%20PDF%20Files/Managing_Intellectual_Property_Where_to_win_patent_friendly_courts_revealed_09_10.pdf
 なお、1997年から2009年までの提訴件数は、フランス3200件、英国886件、オランダ780件、ドイツ9200件である。
- (2) 欧州特許については、特許掲載公報の発行から9月以内であれば、EPOに対して特許異議申立てができる。また、ドイツ特許については、特許付与の公告後3月以内であれば、ドイツ特許商標庁 (DPMA) に対して、異議申立てができる。
- (3) GRUR 1997, 977 Räumerschild [雪解板事件], GRUR 2004, 1023-1024 Bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung [底面側駐車カード区分装置事件] 等
- (4) なお、特許の無効宣言を求める訴えに関しても、2009年10月1日に施行された改正特許法以前は、連邦最高裁判所で独立して特許権の有効性が判断されていた。
- (5) BENKARD & ULLMANN, "Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz," (10th ed 2006)
- (6) 当初 EPO により提案された「条約 69 条の解釈のプロトコル」改正案では、元々のプロトコルの内容を第 1 条の一般原則としてそのまま残し、第 2 条 (Equivalents 均等) と第 3 条 (Prior Statement 禁反言) が加えられていた。さらに、均等については、判断時を侵害時とするという文言 ("at the time of the alleged infringement") を入れることが提案には含まれていた。

しかし、上記ミュンヘン外交会議にて、英国より第2条および第3条の導入に反対する意見が示され、ドイツからは提案への賛成は得られたが、均等の判断時を侵害時とすることについては異論があったとされている

(<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/archive/documentation/travaux-preparatoires/dc-documents.html>)。

- (7) GRUR 2004, 1023-1024 Bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung [底面側駐車カード区分装置事件] ; BGH GRUR 2007, 778-779 Ziehmaschinenzugeinheit [延伸装置延伸単位事件]
- (8) BGH GRUR 1999, 909-912 Spannschraube [アーチ型ネジ事件]
- (9) BGH GRUR 2007, 410-414 Kettenradanordnung [自転車チェーン配置事件]
- (10) BGH GRUR 2001, 232-233 Brieflocher [書類穴空け事件]
- (11) BGH GRUR 1992, 40 Beheizbarer Atemluftschlauch [加熱呼吸気チューブ事件] ;
- (12) BGH, GRUR 2002, 511 Kunststoffrohrteil [プラスチック管部材事件]
- (13) BGH GRUR, 1993, 886 Weichvorrichtung I [浸漬装置事件] 等
- (14) "The use of prosecution history in post-grant patent proceedings", AIPPI, German Group, May 18, 2012
- (15) 財団法人比較法研究センター編 『技術革新と国際特許訴訟』 東京布井出版, 207頁
- (16) BGH GRUR 1966, 146 Beschränkter Bekanntmachungsantrag [限定された公開要請事件] ; BGH GRUR 1987, 510-511 Mittelohr-Protease [中耳プロテアーゼ事件] 等
- (17) 前掲 12
- (18) BGH GRUR 1986, 803 Formstein [フォルムシュタイン事件]
- (19) BGH GRUR 2002, 511 Kunststoffrohrteil [プラスチック管部材事件] ; BGH GRUR 2002, 515 Schneidmesser I [切断機用刃第1事件] ; BGH GRUR 2002, 519 Schneidmesser II [切断機用刃第2事件] ; BGH GRUR 2002, 523 Custodiol I [クストディオール第1事件] ; BGH GRUR 2002, 527 Custodiol II [クストディオール第2事件]
- (20) 前掲 18
- (21) 前掲 18
- (22) BGH GRUR 1999, 977 Räumschild [雪解板事件]
- (23) *v. Falck*, BGH GRUR 2001, 905
- (24) クラウス・グラビンスキー「早く来すぎた者は人生に罰せられるか? - 予測できない代替手段と特許の保護範囲」『知的財産法の新しい流れ 片山英二先生還暦記念論文集』青林書院 (2010年11月) 603頁以下
- (25) BGH, GRUR 2011, 701 Okklusionsvorrichtung [閉塞具事件]
- (26) 欧州特許 808138号 (1995年7月10日特許・手続き言語は英語)
- (27) BGH, GRUR 2011, 701, Rdnr. 23 Okklusionsvorrichtung [閉塞具事件]
- (28) BGH, GRUR 2012, 45 - Diglycidverbindung [ジグリシジル化合物事件]
- (29) 同判決については、JETRO デュッセルドルフ事務所作成の日本語仮訳が以下の URL で参照可能である。 http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/xzr69_10_jp.pdf
- (30) BGH, GRUR 2012, 45 Rdnr 46- Diglycidverbindung [ジグリシジル化合物事件]
- (31) *Kühnen*, GRUR 2013, 1086
- (32) ただし、LG Düsseldorf, Urt. v.15.9.2011 4b O 215-08 Zeckenkarte [マダニカード事件] のように、閉塞具事件判決を引用しつつも、第3要件を従来の基準に基づいて判断し、均等を認めたものもある。
- (33) OLG Düsseldorf, Urt. v.7.11.2013 I-2 U 29-12, BeckRS 2013, 2006 WC-Sitzgarnitur [便座セット事件]
- (34) 最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決、民集52巻1号113頁
- (35) ただし、川田篤「日独の裁判所における均等論の比較-技術的範囲の解釈を踏まえて」日本国際知的財産保護協会 (AIPPI・JAPAN) 月報第55巻7号 (平成22年) によれば、ドイツ均等論の第3要件 (Gleichwertigkeit) である「特許請求が保護する技術的思想の実質的意味に基づく」との要件が、「変更された手段が技術的思想の実質的意味には当たらないこと」に読み替えることが許されるならば、我が国における第1要件と類似する面が出てくるとの評価がされている。
- (36) 最高裁判例解説民事篇 平成10年度 (上) 112頁32
- (37) なお、知財高裁平成24年9月26日判決 (判時2272.106頁) においては、クレーム中においては、「『全て』前記平面座標点毎の前記色度及び前記不透明度を該視線毎に互いに積算」という構成が記載されており、他方、明細書中には、従来技術においては、一部のボクセルに関するデータを「間引いて」演算を行っていたとの記載がある事案において、「仮に控訴人が主張するように、従来技術に係る『間引いて』の反対語が『間引かずに』ということであれば、出願人において特許請求の範囲に『間引かずに』と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを『全て』と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解するべきである。」との判示がされている。
- (38) 前掲 32
- (39) 知財高裁平成21年6月29日中間判決 (判時2077号123頁)

(原稿受領 2014. 7. 16)