

英国における特許クレームの解釈

—主要ケースに関し、クレーム解釈に対する英国の
裁判所のアプローチの歴史的背景の概要—

David C. Musker* , James P. A. Cross**



David C. Musker James P. A. Cross

1978年6月に同時に発効となった1977年英国特許法および欧州特許条約により、英国において特許によって与えられる保護範囲の決定に関し歴史的にコモンローに依存していた状況が終了した。かつて特許証という表現には、他者は「直接的、間接的を問わず、前記発明を利用したり、実施したりしてはならない。また、いかなる方法でも同発明をまねてはならない」という国王の命令が含まれおり、クレーム解釈に独自の根拠を定めることは専ら裁判所に委ねられていた。

欧州特許条約の創設に係わった人々は、その当時、欧州特許条約の様々な欧州加盟国の裁判実務において有害な差異が存在しており、欧州特許クレームが欧州特許条約域内で同一の効力を有するようにするためにはそれを乗り越えなければならぬと認識していた。同時に、英国の法律制定者は、調和および統一の必要性から、クレーム解釈に関し、欧州特許条約における根拠を反映する規定を新英国特許法に記載することを求められた。

欧州特許条約の該当する規定は第69条(1)項であり、

(1) 欧州特許また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の用語により決定される。それにもかかわらず、明細書および図面はクレームを解釈するために用いられるものとする」と記載されている。

各国裁判所間の実務において認識される相違は、欧州特許条約の一部である「欧州特許条約第69条の解釈に関する議定書(Protocol)」の表現によって十分に説明されている。議定書によると、第69条は、

「欧州特許により付与される保護の範囲がクレームに用いられた表現の厳密な文言どおりの意味により限定されると理解されるべきであり、明細書および図面はクレームに見出される曖昧な表現を解決する目的のためにのみ用いられる」

と解釈すべきではない。

上記の解釈は、英国裁判所の厳密なアプローチがどのようにしてコモンローの下で発展し、特許クレームにおける用語および表現の正確な意味に執着するに至ったかを示している。

議定書は、第69条は、

「クレームは指針としてのみ役立ち、与えられる保護の範囲は当業者による明細書および図面の考察から特許権者が意図したところのものに広がる」

と解釈すべきではないことも要求した。

上記の解釈は、明細書全体に開示された基礎的な発明の概念の、判事の評価により重点を置き、クレームの正確な表現にそれほど重点を置かないドイツおよびオランダの裁判所のアプローチとみなされている。

中庸のコースをとるように議定書は、続けて

「反対に、第69条は、これら両極端の間にあり、特許権者のための公正な保護と第三者のための相当な程度の確実性とを組み合わせた一つの位置を規定すると解釈すべきである」

と記載している。

1977年英国特許法の対応する規定は第125条であり、(1)項で特許または特許出願における発明は、

「明細書に含まれる記述および図面によって解釈されるとおり、状況に応じて、特許出願または特許の明細書のクレームに明記されるもので判断されるべきであり、特許または特許出願で与えられる保護はそれに応じて決定されるものとする」

と規定する。

* 英国特許弁理士、ヨーロッパ特許弁理士、英国商標弁理士、OHIM 代理人、特許訴訟代理人
R.G.C.JENKINS & Co. パートナー
e-mail: dmusker@jenkins-ip.com

** 英国特許弁理士、ヨーロッパ特許弁理士、OHIM 代理人
R.G.C.JENKINS & Co. パートナー
e-mail: jcross@jenkins-ip.com

欧州特許条約との明確な統一を確立するために第125条(3)項は、

「欧州特許条約第69条(当該条項は上記(1)項に対応する規定を含む)の解釈に関する議定書は、効力がある限り、当該条項の目的で適用されるとき、上記(1)項の目的に適用されるものとする」と規定する。

解釈に対する限定的な英国のアプローチの認識は、一般的に正しいとされた。例えば、*Electrical and Musical Industries v Lissen* ([1939] 56 RPC 23 (HL)) のケース⁽¹⁾の、「クレームの明確かつ文法にかなった意味から離れて、また、クレーム中に存在しない用語を読み取ってクレームの範囲を狭めたり、拡張したりすることを正しいとする規範も原則も存在しない」という最高司法機関(House of Lords)の判決で述べられている。クレームの「中樞」(すなわち心髄)を取り上げるとして知られている理論を使用して、規定された特徴を、概念的に拡大し、「均等物」の根拠とみなし、あるいは無視するケースもいくつかあるが、希であった。

主要な転換点は、*Catnic v Hill & Smith* ([1982] 56 RPC 23 (HL)) の有名なケースであった。本ケースは1977年特許法(上記引用の第125条を含む)の発効後に起ったが、問題の特許⁽²⁾は1949年特許法の下で付与されたので、従前のコモンローの原則の下で最高司法機関によって実際に判断された。本件は、比較的単純な機械の発明に係わるものであり、万人に良く知られた用語の解釈に関係するという大きなメリットがあった。本発明は、建築に使用される箱形断面のまぐさ(lintel 出入口の扉などの上に渡した横木)の形状に関するものであり、まぐさの下部および上部のプレートについてクレームは、上部のプレートは、前面における1個と、背面において一方のプレートから他方のプレートまで「垂直に伸びている」もう1個の、2個の固定した剛性支持材により下部のプレートで支えられていると言及した。被告のまぐさには、垂直に6度または8度に傾いた後方支持材があった。

判決は、

「それぞれのケースの問題は、当該発明が使用されると意図された種類の作業の実務知識および経験を有する人が、クレーム中に出てくる特定の説明的用語または表現に厳格に従うことが本発明の

重大な要件であると特許権者によって意図され、たとえ当該発明が作用する方法に大した影響を与えないとしても、変形は独占的に特許クレームとされた範囲外になると理解できるかどうかということである」

という、その後多年にわたり英国におけるクレーム解釈の根拠を成す基準を含んでいた。

Diplock 卿による本件における主要な判決は、

「……特許明細書は、特許権者の発明の主題に関して実務上の関心をたぶん有するであろう人(すなわち「当業者」)に向けた、特許権者自身が選択した自分自身の言葉による一方的な陳述である。それらの言葉によって、特許権者は特許証が特許権者に独占権を付与する新製品または方法の重要な特徴であると主張するものを当業者に伝える。特許権者が重要であると主張するのは、いわゆるクレームの「中樞」を成す新規の特徴に過ぎない。特許明細書は、法律家が自らの訓練によって没頭するように非常に頻りに仕向けられる細心の言葉上の分析の類を適用することから導き出される純粹に文言どおりの解釈ではなくて、目的にかなった解釈を与えられるべきである」

という記述を含んでいた。

したがって、Diplock 卿は、通常の建築工事に精通している建築業者にとって、「垂直に」伸びている後ろ板を有する免荷箱形梁の形状のまぐさについての特許明細書中の説明が、まぐさが作用する方法にはほとんど大差がないくらいに後ろ板が2つの水平プレートに対して90度近くになっているまぐさを除外することを意図されたということは明確ではないと判断した。

当該基準は、特許クレームの「目的にかなった解釈」の根拠を我々に与えてくれた。さらに当該基準はその後の多くのケースで1977年特許法の第125条と欧州特許条約第69条の両方の要件に完全に従っていると判断されている。

上記 *Catnic* 基準の最も重要な改善点は、*Improver Copr. v Remington* ([1990] FSR 181) のケース⁽³⁾から生じた。Hoffman J は、

「論点が、主張された侵害において具現化された特徴(「変形」)は、クレーム中の説明的な用語または表現の一義的な、文言どおりの、または非文

脈上の意味の範囲外ではあるが、適切に解釈された文言内に存在するかどうかであるならば、裁判所は以下の3つの質問に自ら答えるべきである。

(1) 変形は発明が作用する方法に重大な影響を与えるか。与えるのであれば、変形はクレームの範囲外である。与えないのであれば……

(2) これ（すなわち、変形が重大な影響を与えていなかったこと）が本特許の発行日に読み手の当業者にとって自明であったであろうか。自明でないならば、変形はクレームの範囲外である。自明であるのならば……

(3) それでも、読み手の当業者は、特許権者が一義的意味に厳格に従うことが本発明の重大な要件であると意図したことを、クレームの文言から理解できたであろうか。理解できたのであれば、変形はクレームの範囲外である」

と述べることによって、*Catnic* 基準を3つの部分の分析にまとめ上げた

その他より最近の *Catnic* 基準のリステイメントが存在してはいるが、上記が、いわゆる「*Improver*」の3つの部分基準であり、（本基準は、欧州特許条約第69条の議定書に規定されるクレーム解釈の方向と一致するという一般的な容認を示す）「議定書の質問」（“Protocol Questions”）としても、知られているものであり、*Improver* の判決が言い渡されて以来ずっと英国の裁判所におけるクレーム解釈に、*Catnic* 基準を適用する実務上の根拠を提供するものである。

欧州の裁判所間で統一が成されたということはない。実際、*Improver* ケース⁽³⁾ 自体、対応するケースがドイツおよびオランダの裁判所で審問された際に、本論点にギャップが存在することを十分に示した。

問題の発明は、皮膚から毛を抜き取る美容装置であった。クレームは、軸方向に回転する弧状の「コイルばね」を必要とした。被告の弧状の切込みが入った角柱の使用は当業者にとって自明な変形であり、よって *Improver* 3つの部分基準の最初の2部分を満たしていると裁判所は認めた。しかしながら、クレームの用語は、裁判所には「コイルばね」の限定が無視されないように特許権者が意図的に選んだように思われたので、侵害はないと判決された。しかしながら、オランダおよびドイツでは、裁判所は特許権者の意図をそれ以上調べず、被告の弧状の切込みが入った角柱は特許

権者が特許クレームとした「コイルばね」の機能上の均等物であると断定し、したがって、侵害と認定した。クレーム解釈に対する主要な欧州の国内裁判所間のアプローチの障壁は、欧州特許条約第69条およびその議定書に対する異なる解釈を原因として最近の15年間ぐらいこうして残ったままであり、未解決のままである。

英国の解釈へのアプローチは、いくつかのケースで確認されてきた。*Société Technique de Pulverisation STEP v Emson* ([1993] RPC 513) のケース⁽⁴⁾ で、*Hoffman L J* は

「特許クレームは目的にかなった解釈をすべきであるというよく知られている原則は、発明の概念に差異が見受けられなければ完全ではないと取り扱うことを意味するものではない。それには、先行技術に埋没されたその他の目的があるかもしれない。たとえこれが認識できなくても、特許権者にはそれを導く独自の根拠があるかもしれない。」

と述べた際に「議定書の質問」の3番目の重要性を再確認した。

PLG Research v Ardon ([1995] RPC 287 (CA)) のケース⁽⁵⁾ で「目的にかなった解釈」に関する *Catnic* 基準の必要性に対し論理的な問いかけが行われた。本件で控訴院（Court of Appeal）は、3番目の *Improver* 質問を考慮せずに、いくつかのドイツの判決を参照し、ドイツのアプローチを採用し、「機能上の均等物」の基準によって非文言上の侵害を決定するよう求められた。控訴院はこの主張を拒絶したが、それでも、(*Catnic* 基準) が議定書の要件と同じであれば、それは不必要であり、異なるのであれば、*Catnic* 基準の適用は危険であり、つまるところ、欧州特許条約第69条または1977年特許法の第125条に基づかず、以前のコモンローの下で定式化された *Catnic* 基準よりも、議定書の表現に直接的により大きな注意を払うべきであると述べることによって、*Catnic* 基準の妥当性および安全性に疑問を投げかけた。

しかしながら、「目的にかなった解釈」に関する *Catnic* 基準の有効性は、特許裁判所（Patent Court）および控訴院における、連続したケースですぐに明確に確立された。*Hoechst Celanese v BP Chemicals [Iodine Removal]* ([1999] FSR 319) のケース⁽⁶⁾ で控訴院は、*Catnic* 基準で *Diplock* 卿によって提起され、*Improver*

ケースで説明された目的にかなった解釈は議定書で要求されるとおり、「文言どおりの解釈の岩」と「誘導される自由の渦」との間を航行する正しい方法であると述べた。

しかしながら、英国裁判所のアプローチのこうした展開に対して、最終的な形の司法上のコメント、承認、破棄または方向転換は行われていなかった。特に奇妙に思えるのは、第 125 条および欧州特許条約第 69 条が直接適用される英国特許に係わるケースで最高司法機関によるクレーム解釈に関して何の決定も存在しなかったことである。したがって、裁判所が多年にわたって正しい基準を使用していたかどうか、「目的にかなった解釈」が議定書の下で正しいのかどうか、完全に 3 番目の「議定書基準」を捨てることによって、ドイツのアプローチの方向に移動し、あるいは完全に「均等論」を採用することによってバランスが「特許権者に公正」方向に傾くのかどうか、と実務家は疑問を感じていた。

やっとのことで、最高司法機関は本問題を考慮する機会を得た。結果として、おもわくは終焉を迎えた。「議定書の質問」は、今や方便に降格され、あらゆるケースで必ずしも役に立つ訳ではない。目的にかなった解釈は続いているが、恐らく多くの人たちが考えているよりも根本的ではないだろう。均等論は存在しない。

最高司法機関の決定（2004 年 10 月 21 日の *Kirin-Amegen ほか v Hoesch Marion Roussel ほか*）は、ホルモン・エリトロポイエチン（EPO）のバイオ技術の製造方法に関する *Kirin-Amegen (Amegen)* と *Transkaryotic Therapies (TKT)* との間の長期論戦における英国の訴訟の成果である。エリトロポイエチンは、赤血球細胞の生成を促し、貧血、肺疾患、一定の心臓の状態、癌、慢性関節リウマチおよび HIV を含む疾患範囲を治療するのに役立つ。*Amegen* が生成したエリトロポイエチンは、世界的な売上において 1 年間で 10 億ドル以上を生じると言われる。エリトロポイエチンは、成果を上げるために運動選手にも違法に使用されている。

Amegen における事実

本件の事実は、複雑である。*Amegen* の特許⁽⁷⁾には、31 のクレームがあり、そのうちの 3 つをここに要約する。

クレーム 1 は、製品について論じられていた。

1. DNA 配列であって、

(a) [一定の表に規定される一定の DNA 配列] またはその相補性のらせん構造、

(b) (a) またはその断片で定義される DNA 配列のプロテインコード化領域の厳格な条件下で交雑する DNA 配列、および

(c) 遺伝子コードの縮重がなければ、(a) および (b) で DNA 配列に雑種を生じるであろう DNA 配列から成るグループから選ばれた、[ヘモグロビンの合成を認めるエリトロポイエチン構造] の少なくとも部分を有するポリペプチド製品の原核生物または真核生物の宿主細胞における発現を確保するために使用する DNA 配列。

クレーム 19 は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであった。

19. 外因性の DNA 配列の真核生物の発現の生成物であることによって特徴付けられ、[骨髄細胞にヘモグロビンの合成を増加させる] 生物学的特性を有し、尿から分離されたエリトロポイエチンからより重い分子量……を有する、[一定の表に規定される] ヒトまたはサルのエリトロポイエチンの主要構造の配列の全部もしくは一部を有する組み換え型ポリペプチドまたはその対立変異体もしくは派生物。

クレーム 26 も、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであった。

26. クレーム 1, 2, 3, 5, 6 および 7 のいずれかに記載の DNA 配列の真核生物の宿主細胞における発現のポリペプチド製品。

いずれの場合も、省略された用語は製品自体を定義するものではなく、単にその機能を定義するだけのものである。

要約すると、*Amgen* は以下のクレームを有した。

- ・「宿主」細胞でエリトロポイエチンを発現させる上で使用する DNA 配列（クレーム 1）、
- ・一定の表で定義されるエリトロポイエチンの構造を有する組み換え型ポリペプチド（クレーム 19）、および
- ・特許クレームとされた DNA 配列のポリペプチド製品（クレーム 26）。

（*Amgen* はエリトロポイエチンを生成する方法のクレームも有したが、これらは問題にならなかった。*TKT* は別な方法を用いた。）

解釈および侵害

エリトロポイエチン自体は新規ではないが、Lin 博士はエリトロポイエチン用に DNA 配列のコード化を分離し、特許出願でこのことを述べた。Amgen の主な問題は、彼らの方法（プロセス）の製品（プロダクト）を特許クレームとしたことであり、当該クレームは異なる方法での TKT の製品を包含するのに十分なくらい広く解釈されたことであった。

クレーム 1 は、「宿主」という用語が何を意味したかを解釈することに関して問題を生じた。宿主細胞は、エリトロポイエチン用の異質の DNA コード化に対し宿主である必要があったのか。あるいは、それは他の異質の DNA で活性化された時にエリトロポイエチン用にコード化する内因性の DNA にまで及ぶのか。

第一審の判事は、証拠から（クレームの文脈上）細胞はエリトロポイエチン用の外因性の DNA コード化にとって宿主でないかぎり、「宿主細胞」ではないと結論付けた。（控訴で Amgen の弁護士は、判事はクレーム中に言葉を読み込んでいたと主張したが、最高司法機関は同意しなかった。）判事は、「変形」(variant)（すなわち、TKT のウィルス促進因子配列などの他のいくつかの DNA 配列にとって宿主である細胞）がクレームの範囲内に属するかどうかを調べるために「議定書の質問」を適用した。

第一審の判事は、発明はエリトロポイエチン遺伝子の配列および関連情報の発見にあると考え、その結果、当該情報を用いてエリトロポイエチンを製造するあらゆる方法が重要でない変形となると考えた。他方、控訴院は、発明はエリトロポイエチンを製造する特定の方法であると考えた。最高司法機関は、控訴院の意見に同意した。判事の当初のクレーム解釈は、侵害問題に答えを与えた。2 番目の「議定書の質問」が以下の問題を引き起こしたという点で「議定書の質問」は、論点を曖昧にしたに過ぎない。2 番目の質問は、「変形が、発明が作用する仕方に重大な影響を与えなかったことは、自明であっただろうか」を尋ねている。（この場合と同様に）変形が新規台頭技術に係わるのであれば、変形が存在する前の時点で当業者が変形の仮説の知識を吹き込まれない限り、重大な影響を与えないことはどうして自明でありうるだろうか。

控訴院は、当該理由付にしたがって自らの論理的な結論に到達した。そのことは、変形がクレームの範囲

外に属するということであった。最高司法機関を代表した Hoffman 卿は、（先に論じた *Improver* ケースで皮肉にも自分自身が創作した）「議定書の質問」を無視し、クレームの徹底的な、目的にかなった解釈から同一の結果に達した。

こうして「議定書の質問」は終焉を告げるのであろうか。そうではなく、より成熟した、あるいはゆっくりとした動きの技術（そうしたものが存在すれば）に用いられるかもしれない。

Amgen における判決によって特許実務家は、頼るべき *Improver* 基準を失い、困難に直面することとなった。「確かに「議定書の質問」があらゆるケースで返答を与えるものではないという見解にびっくりする特許弁護士もいるだろう。彼らは、解釈上の不確実性の海に投げ出され、途方にくれていると感じるかもしれない。しかし、それが文言を使って人が意味するものを理解しなければならない人の宿命である」

Amgen ケースの付随的論点は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性に関するものであった。クレーム 26 は、本発明をクレーム 1 に従った、真核生物の宿主での DNA 配列の発現の生成物として定義した。これが新製品であったのか、あるいは、単に新製法の製品であったのか。

当該問題に関係するのは、製品自体が新規である限り、製造方法の観点から定義付けられた製品をクレームとすることは差し支えないが、当該クレームはその成分、構造またはその他の試験可能なパラメータを参照することによって十分に定義できない場合にのみ、許可されると欧州特許庁の技術審判部が容認したことである（T150/82 *IFF/Claim Categories and others, Case Law of the Boards of Appeal 4th Edition 2001, Section II B 6.3* 参照）。このことは、欧州特許庁ガイドライン（ガイドライン C-III 4.7b）に反映されている。

Amgen ケースで控訴院は、製品クレームにおける、製造の新たなプロセスへの限定はクレームに新規性を与えるはずがないという根拠は存在しないと判決した。最高司法機関は、真っ先に特許クレームとされた製品が新規でなければならないと述べて、同意しなかった。同一製品を製造する方法の違いは、当該製品を新規とはしない。製品が異なり、差異がその成分などを参照することによって実際に十分に定義できない場合にのみ、製造プロセスによる定義が許される。

この場合、欧州特許庁は特許を付与するに際してクレーム 26 に従った rEPO はそのグリコシレーション・パターンが必然的に uEPO のパターンと異なるので新製品であると認定した。判事は、異なった事実認定に至った。結果として、クレーム 26 を支持する根拠は存在しえなくなった。

コメント

均等物

最高司法機関は、均等論の戸口を固く閉ざしただけではなく、第 69 条の解釈に関する議定書を採用して、より厳格な考え方を支持するためにこの方針を転換してしまった。議定書には、真っ先に欧州特許で与えられる保護の範囲はクレームによって決定されるものとする、と書いてある。特許権者および第三者に公正であることは、クレームの用語の拡大を認めない。認めると、(記載) 不十分を理由に特許を無効にすることになるかもしれない。

議定書の改定案において、新たな第 2 条が追加され、「クレーム中に明記される要素と均等である要素には、相当な考慮を行うべきである」と書いてある。

Amgen ケースで最高司法機関は、かかる均等物が発明時点で知られていたならば、それが特許クレームとされていない場合にはそれは権利放棄され、(且つその時点で知られていなかったならば、それを包含するクレームは(記載) 不十分を理由に特許にならないという重大な危機にある) と想定することによって、「相当な考慮」を行いうるという見解を取っている。このことは、クレーム解釈を均等物にまで及ぼすという議定書の当該第 2 条の提案の意図を骨抜きにするだけでなく、当該意図を転換するものである。

プロダクト・パイ・プロセス・クレーム

欧州特許条約第 64 条(2) 項によれば、方法(プロセス)クレームによって与えられる保護は当該方法で直接製造される製品(プロダクト)に及ぶ。したがって、方法を参照して定義される製品を特許クレームとする必要はない。最高司法機関は、多年にわたって存在していた慣習の転換を意味することではあるが、欧州特許条約の目的に対して新規とみなすものを決定する場合に英国は欧州特許庁および他の加盟国と同じ法律を適用することが重要であると述べた。しかしながら、判事は、当該差異は実務上大して重要ではないだろうと述べている。なぜならば、特許権者は方法クレームおよび

第 64 条(2) 項を当てにすることができるからである。

要約すると、特許クレームは、特許権者が、クレームの文言によって何を意味していると当業者が理解するかを理解するように努めながら(適切な場合にのみ「議定書の質問」を使って)「目的にかなった解釈」を基に適切に解釈されなければならないことを我々は本 *Amgen* の判決から学んだ。そうすれば、侵害の問題は、主張された侵害製品または侵害方法がこのようにして解釈されたクレームの範囲内にあるかどうかに基づいて決定される。それ以上の分析はすべきではない。特にクレームがいったん解釈された後に判事が「議定書の質問」を適用しようとすべきではない。解釈は、単に「一義的な、文言どおりの、または非文脈上」の分析であるべきではなく、特許の文脈における分析であるべきである。均等論は存在しない。

Amgen ケース以降、実務家は、3つの「議定書の質問」を適用することに以前のように正しいという確信を持たずに、裁判所は実際、特許クレームの保護範囲の問題にどのようにアプローチするかに思いを巡らすことが避けられなくなっている。*Amgen* 以降、保護範囲に関する、最初の控訴院の判決、すなわち *Mayne Pharma Pty Ltd, Pharamacia Helia SPA* (2005 年 2 月に発行され、報告されていない) において、我々は指摘を得た。

Pharamacia 特許⁽⁸⁾ は医薬品、エピルブシンに関するもので、*Pharamacia* は *Mayne* のジェネリック医薬品による侵害を申し立てた。問題のクレームは、以下のとおり記載されている。

「0.1mg/ml から 50mg/ml までのアントラサイクリン・グリコシドの濃縮の生理学的に受容可能な水溶液に溶けたアントラサイクリン・グリコシドの生理学的に受容可能な食塩から本質的に成る注射可能な、すぐに使用できる、無菌の、非発熱物質の、アントラサイクリン・グリコシド液剤で、凍結乾燥から水を加えて戻されておらず、その pH は生理学的に受容可能な酸で以って 2.5-5.0 に調整されており、前記酸は塩酸、硫酸、リン酸、酢酸、コハク酸、酒石酸、アスコルビン酸、クエン酸、グルタミン酸、メタンスルホン酸またはエタンスルホン酸から選ばれているアントラサイクリン・グリコシド液剤」

主張された侵害製品は、病院ですぐに使用できる液

剤を作るために**製造中**に活性製薬成分（API）が凍結乾燥（すなわち「フリーズドライ」）製品から水を加えて戻されたことを除いて特許クレームとされた特徴をすべて含んでいた。

病院職員が注射可能な液剤を作るために乾燥した、活性成分を含有する「固まり」に水を加えて戻すことが必要であった先行技術の課題に答えている点において、本特許に発明が存在していた。活性成分は毒性があったので、手に触れるの必要がなくすぐに使用できる液剤を使用する本発明は、安全性を高めている。

したがって、Pharmacacia は、クレームは注射直前に**適所**で水を加えて戻す液剤を単に除外したに過ぎないことは文脈上明白であり、Pharmacacia は、製造中に水を加えて戻す液剤を除外しなかったと主張した。他方、Mayne は、自社の液剤は製造中に凍結乾燥から水を加えて戻されるので、侵害しないと主張した。

第一審の判事は、クレームの文言どおりの、非文脈上の解釈に基づいて侵害はなかったと判決した。本判決は、控訴審で覆された。控訴審の判決では、**文脈**で読むと、クレームは注射直前に水を加えて液剤を戻すという制限付の例外のみを記載したと述べた。判事（Jacob L J）は、「議定書の質問」を適用しなかったが、解釈に役立つアプローチとしていわゆる一組の「ありのままの本質的要素」（“bare essentials”）を提案した。彼の主要な論点は、

「……特許権者が非文脈上、（狭義、広義を問わず）独特の意味を持つ用語または表現を使用する場合、必ずしも文脈での意味を持つとは限らない」というものであった。

問題のケースで、文脈から読み取ると、クレームでは凍結乾燥から水を加えて戻すことを禁じるが、そのことは水を加えて戻すことが生じるあらゆる状況での侵害を除外するとも考えられる。しかしながら、本特許での論述から派生した用語の文脈上の意味は、ずっと狭く、先行技術のように、水を加えて戻すことが適所で行われる場合にのみ侵害を除外する。

クレーム解釈を助ける Jacob の一組の「ありのまま

の本質的要素」は、以下のとおりである。

- ・欧州特許条約第 69 条は、解釈の原則にとって**主要情報源**である。
- ・第 69 条に従って、クレームは**文脈**で解釈されなければならない。
- ・クレームは、**分離して**解釈されるべきではない。
- ・発明者の意図は、明細書および図面から決定されなければならない、クレームはそれによって**目的に**かなって解釈されなければならない。
- ・そうであっても、クレームの用語は保護範囲の限定を定める。
- ・したがって、明らかに意図的なクレームの限定を無視することはできない。
- ・均等論は存在しない。
- ・目的にかなった読み方で、文脈上クレームを公正に読めば、クレームの構成要素の範囲内に属する軽微の差異に至ることができる。
- ・目的にかなった解釈は、クレームの文言の「細心の言葉上の分析」を認めない。

最大限の確実性を以って侵害問題で助言を与えることができるように定式化した分析を行う方法を求めようとする実務家の自然の傾向を考慮すれば、Jacob L J が最近提唱した上記「ありのままの本質的要素」はそのうちに新議定書基準となる可能性がある。しかしながら、そうであっても、以前の基準（*Catnic* 基準／「議定書の質問」）とかなり異なるものになるかは、不明である。

注

- (1) 英国特許 376737 号
- (2) 英国特許 1298789 号
- (3) 欧州特許（英国）0101656 号
- (4) 英国特許 1473290 号
- (5) 英国特許 2035191 号、英国特許 2073090 号
- (6) 欧州特許（英国）0196173 号
- (7) 欧州特許 0148605 号、欧州特許 0411678 号
- (8) 英国特許 2178311 号

（原稿受領 2005.6.9）