

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



Clemens Thun *

目 次

- I. 序論
- II. クレーム解釈の総則
- III. ドイツ最高裁判所の判決
- IV. 判決の分析
- V. 結論

.....

I. 序論

特許訴訟手続きにおいて、クレームの用語の意味は、通常最も集中的に論じられる争点の1つである。特許権者は少なくとも被疑製品または被疑方法をカバーするように裁判所を説得して広義のクレーム解釈を採用させようとするが、訴えられた侵害者はほとんどあらゆるケースで、被疑製品または被疑方法の1つまたは複数の構成要素を当該クレームの文言上の範囲から除外するために狭められた、クレームのより限定した解釈を提案する。この点で、ドイツで有効であるドイツ特許または欧州特許の保護範囲を決定するドイツの実務は、先年変化した。

II. クレーム解釈の総則

欧州特許条約第69条(1)項およびドイツ特許法(GPA)の第14条に従って、特許クレームは現在、以前のドイツ司法の特許法に反して、特許の保護範囲を決定する出発点になっているだけではなく、適切な根拠にもなっている。両規定は、特許または特許出願によって与えられる保護の範囲はクレームの用語によって決定されるべきものとする、と規定する。第69条を解釈する議定書(Protocol)は、欧州特許条約の加盟国がガイドラインとしてのみクレームを用いる旧ドイツ実務を用いることを明示的に禁じている。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補足的に用いられるべきものとする。よって、ドイツ特許法の第14条または欧州特許条約第69条(1)項に従った保護範囲は、特許クレームの文言上の用語に限定されるのではなく、解釈によって決定

されなければならない特許クレームの「用語」によって規定される。

したがって、クレーム解釈における重大な問題は、当業者がクレームに用いられた用語をどのようにして読み、理解するかということであり、当業者に対して提示された用語および発明の概念から当業者が導き出した特定の結論が何であるか、ということである。重点は、主に特許クレームに含まれる発明に置かれる。発明の技術的課題－目的は、関連技術分野の当業者の理解に基づいて分析される。技術的課題および技術的課題の解決策に寄与する特徴は、特許クレームを解釈する当業者が出願日または優先日において特別な思考を巡らすことなく特許クレームから導き出すことができる技術的教示を構成する。

米国の裁判所とは対照的にドイツおよび欧州特許条約の他の加盟国も、出願経過禁反言の原則を適用しないので、特許出願中のいかなる活動も考慮に入れることを拒否する。よって、ドイツ特許または欧州特許のクレームの解釈は、審査手続き中に特許権者が提出した意見によって悪影響を受けるべきではない。しかしながら、クレームの用語の意味は当初に提出した出願の導入部分の先行技術の論述によって影響を受け、特許の範囲がうかつに狭められる危険がある。ドイツ最高裁判所は、この点に関し、特許出願を行う際に考慮に入れるべき興味深い判決を行った。

III. ドイツ最高裁判所の判決

1999年3月2日の「Spannschraube」(締めつけねじ)の判決において、ドイツ最高裁判所は締めつけねじで閉じることができる少なくとも1つの開口を有する環状ストリップから成るパイプ・クランプに関する欧州特許第0319521号が侵害されているかどうかを決定し

* ヨーロッパ特許弁理士、ドイツ弁理士
Mitscherlich & Partner パートナー
e-mail Thun@Mitscherlich.de

なければならなかった。この種のパイプ・クランプは、欧州特許の優先日にすでに知られていて、かかるパイプ・クランプが先に公開された2件のドイツ特許出願に記載されていることが明細書に明示的に記載されていた。本特許の根底にある課題は、「かなり短い締めつけねじでも、作動が簡単で、簡単に閉じる」既知のタイプのパイプ・クランプを提供することであると規定されていた。本課題の解決策および本特許のクレーム1に規定された装置は、特に、(a) フランジの穴を通過することができ……、(b) (ba) 一方の端が開口しているスロットで形成され、(bb) 締めつけが生じる前にヘッドとフランジとの間に挿入される座金によって保持される、ヘッドを有する締めつけねじを含むいくつの特徴を組み合わせたものであった。

最高裁判所は、争点となった実施態様において、上記特徴 (b) (bb) が実施されるかどうか、すなわち座金が「挿入される」ことになる方法で実施されるかどうかという問題を特に扱わなければならなかった。訴訟手続き中、両当事者は、締めつけが生じる前にヘッドとフランジとの間に座金を挿入することについて言及した本特徴の実施についてのみ争った。「挿入される」という用語が単に何らかの方法で、締めつけ前にねじヘッドとフランジの間に挿入される座金について言及しただけであるかどうか、および／または座金がクランプ位置に至らせられる方法についても考慮しなければならないかが論じられた。本特許に記述された実施態様では座金は直線的に（平行移動で）クランプ位置に取り付けられたが、争点となった実施態様では座金は回転の中心がパイプ・クランプ・フランジの近くにある軌道経路によってクランプ位置に至らせられた。

一見したところでは、「挿入される」という用語は座金がクランプ位置にどのようにして至らせられるかを規定しておらず、したがって、特徴 (b) (bb) は文言どおり実施されたと誰でも思うだろう。しかしながら、ドイツ最高裁判所の侵害分析は、単に本用語に言語上の意味を与えるだけに留まらなかった。その代わりに最高裁判所は、特許によって与えられる保護の範囲はクレームの用語、クレームを解釈するために用いられている明細書および図面により決定されるという欧州特許条約第69条(1)項に言及した。最高裁判所は、「用語」は文言上の表現を意味せず、むしろ本質的な意味を有するとさらに説明した。このことは、欧州特

許条約第69条(1)項の解釈に関する議定書で明らかにされている。議定書によれば、解釈はクレーム中の曖昧な表現を解決するために役立つだけでなく、クレームに用いられる技術用語を明確にするためにも役立つ、また発明の重要性および範囲を明確にすることも役立つ。評価にとって決め手となるものは、各専門分野の当業者の視点である。したがって、クレームおよび明細書中の用語は、特許明細書の全体の内容に従って発明の課題および解決策をも考慮に入れながら、平均的な当業者によって解釈されるように解釈されなければならない。

最高裁判所は、論争中の本特許のクレーム1の特徴 (b) (bb) の文言上の表現に従った読み手の当業者の視点から、締めつけ前にヘッドとフランジとの間に挿入される座金に関してのみ保護が求められているとさらに説明した。しかしながら、文言上の表現は、座金などのようにしてクランプ位置に置かれなければならないかについては示していない。本特徴の本質的な意味および重要性を理解するために当業者ならば、係争中の特徴で発明は何を成し遂げようとしているのかを判断しようとするだろう。したがって、当業者は、基本的に特許明細書に表現される個々の特徴の目的に基づいて理解することになるだろう。それを行うに当り、当業者はすべてのクレームの文言上の表現を考慮するだけでなく、論争中の特許の明細書の全体の内容にも（注意を）払うだろう。従来技術によって、ある方向または別の方向での解釈が問題外であることを当業者が理解できる場合、おそらく問題の装置は実施可能であるとは思われないので、文言上の表現に従って可能な解釈であっても、当業者はこの潜在的な解釈を拒絶するだろう。かかる状況において、本特許によって特徴づけられる教示は、平均的な当業者に知られている従来技術が実施可能であると認め、よって当業者が考慮する唯一の実施態様である残りの実施態様に限定される。したがって、当業者が、特徴の文言上の表現が意味すると思われるよりも全体としての特許明細書から狭義の教示を推論する場合、特許明細書の用語は、特許の開示を制限することもある。

上記事前考察に基づいて、最高裁判所は、当業者ならば従来技術および発明が解決する技術的課題に関し、論争中の特許の明細書によって自分に伝えられた情報を考慮に入れて、従来技術において用いられた長い締めつけねじとねじ距離は、締めつけねじヘッドと

クランプ・フランジとの間の好ましくない動きの結果であると認識するだろうという結論に至った。さらに当業者ならば従来技術における解決策の1つに従って、ねじのヘッドがフランジ近くの回転軸によって軌道経路上のクランプ位置に移動するので長いねじが必要とされ、従来技術の他の解決策に従って、ねじのヘッドとフランジの面がほとんど円形またはらせん状の経路上のクランプ位置と一緒に至らせられたので長いねじが必要とされたと認識するだろう。

こうした知識は、唯一の関連要因が「挿入状態」であるように係争中の特徴を当業者が理解することを妨げるだろう。むしろ、当業者ならば、本教示は座金がクランプ位置に至らせられる経路あるいは動きのタイプについて言及していると解釈するだろう。最高裁判所は、当業者は論争中の特許の明細書の全体の内容に基づいてきつと解釈するだろうから、「挿入される」という用語をこうして特定して理解することは文言上の表現よりも狭く限定することではなく、むしろ文言上の表現に従った解釈であると明示的に述べた。

したがって、最高裁判所は、係争中の特徴の文言上の実施が存在しないので、本特許は侵害されなかったと続けた。この点で、最高裁判所は、争点となった実施態様の場合、座金は、係争中の特徴の意味の範囲内でヘッドとフランジとの間において直線上で締めつけられる前に「挿入され」なかったどころか、回転の中心がパイプ・クランプ・フランジの近くにある軌道経路上でクランプ位置に至らせられることに注目した。このように、争点となった実施態様は、当該クレームで規定された、ヘッドとフランジとの間での座金の「挿入」が意味するものではなく、座金を挿入するために従来技術から公知の円運動を用いたので、保護される発明の教示を使用してはいない。

決定的であったことは、係争中の特許の教示とは対照的に争点となった実施態様の場合の座金が軌道経路に沿ってクランプ位置に至らせられ、この種の動きの結果として、係争中の特徴の意味の範囲内で座金を挿入することによって意図された利点をまったく有しないことであった。さらに最高裁判所は、原告が主張した手段は技術的機能上、特許となった手段に対応しないので、争点となったパイプ・クランプは、特許法の下で特許となった解決策と均等ではないという結論にも達した。

IV. 判決の分析

ドイツ最高裁判所のその他の判決でも確認された、本判決の最も重要な結果は、特許明細書の内容は開示を制限することがあり得るということであり、したがって、当業者がクレームの特徴についての文言上の表現が示唆すると思われる教示よりも特許明細書全体からより狭い教示を得る場合には特許の範囲も制限することがあり得るということである。このことは、特許出願を起草する方法に重要な影響を与え得る。なぜならば、特許出願を起草する時に公知の先行技術を徹底的に論じることは、今日でも依然として通常の実務だからである。特に先行技術が発明に近似している場合、弁理士は、しばしば、明細書の導入部分で公知の先行技術のかなり詳細な論述を挿入することによって、審査手続き中先行技術文献の徹底的な議論を避けようとする。そうすることで、特許出願の作成者はすでに当該先行技術を知っていて、クレームを表現する際に当該先行技術を十分に考慮したことを特許庁の審査官に納得させようとする。このような状況下で、特許クレームとされた発明と先行技術との差異を強調するために、当該発明の非常に特殊な目的がしばしば表現される。

しかしながら、上記ドイツ最高裁判所の判決を考慮に入れると、本方策はいくつの特徴の意味が特殊な実施態様に減縮されるという危険を孕むかもしれない。本発明が非常に特殊な方法で公知の先行技術文献から範囲を限定されている場合、このことは十中八九、特許クレームとされた装置および／または方法のいくつかの特徴がより狭く解釈される結果となるだろう。特許の範囲は、このようにして、図らずも制限され得る。

V. 結論

上記の問題を避けるために明細書の導入部分で先行技術文献の必要な議論を最低限に減じることが賢いかもしれない。特に新規特許出願の基礎を成す先行技術の欠点は、かなり慎重な方法で論じられるべきである。さらに、また本判決の視点から、正確なゴールを規定するよりも発明の比較的一般的な目的を表現する方が賢いだろう。この手順は、うまく起草された特許出願と通常理解されるものに合わないが、特許の範囲が意に反して限定されるという大きな欠点を避け得るものである。

(原稿受領 2005.6.9)