

# イギリスとドイツにおける数値限定発明の権利範囲について

国際第2委員会  
第2小委員会\*

**抄 録** 比較的最近の数値限定発明の権利範囲に関してイギリスの判決2件，ドイツの判決6件を取り寄せ，その判決内容を検討した。特に，数値限定範囲を超えて保護が認められたか否かについて検討を加え，イギリスおよびドイツにおける傾向を比較した。

我々が調査した範囲において，イギリスでは，数値限定範囲を超えて保護が認められた例がなく，ドイツにおいても最高裁で数値限定範囲を超えて保護が認められた例は1件のみである。両国において，数値限定発明の出願をする場合には，慎重にその範囲を規定すべきである。

## 目 次

1. はじめに
2. イギリスにおけるクレーム解釈
  2. 1 イントロダクション
  2. 2 旧法下におけるクレーム解釈（1949年特許法）
  2. 3 現行法（1978年6月1日施行）下におけるクレーム解釈
3. イギリスにおける数値限定発明に関する判決例
  3. 1 Auchincloss v. AVS
  3. 2 Lubrizol Corp. v. Esso Petroleum Co. Ltd
4. ドイツにおけるクレーム解釈
  4. 1 特許の保護範囲
  4. 2 文言侵害
  4. 3 均等侵害
  4. 4 包袋禁反言
5. ドイツにおける数値限定発明に関する判決例
  5. 1 ビール清澄剤事件
  5. 2 カストディオール I, II 事件
  5. 3 カッティング・デバイス I, II 事件
  5. 4 プラスチックパイプパーツ事件
6. おわりに

## 1. はじめに

数値限定発明の権利範囲については，技術分

野を問わず特許実務者にとって大変興味深いものである。数値限定発明についてイギリスとドイツにおける比較的最近の判決例を集め，それぞれの判決内容を紹介すると共に，両国における権利範囲について比較検討を行った。

なお，本稿は，2004年度国際第2委員会第2小委員会の下記メンバーが作成した。

宇佐見 隆行（古河電気工業株式会社）  
大沼 寛明（花王株式会社）  
及木 義則（本田技研工業株式会社）  
金原 玲子（三共株式会社）  
近藤 英二（東洋紡績株式会社）  
後藤 恭貴（株式会社リコー）  
佐藤 健作（日本電気株式会社）  
梁瀬 健一（田辺製薬株式会社）

## 2. イギリスにおけるクレーム解釈

### 2. 1 イントロダクション

本稿の目的は，数値限定発明の権利範囲につ

\* 2004年度 The Second Subcommittee, The Second International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いて考察を加えることにあるが、数値限定発明に関する判決例を紹介する前に数値限定発明解釈の基礎となる両国における一般的なクレーム解釈について説明する。イギリスにおけるクレーム解釈については本章で、ドイツにおけるクレーム解釈については、第4章で紹介する。

## 2. 2 旧法下におけるクレーム解釈 (1949年特許法)

### 2. 2. 1 文言侵害と「Pith and Marrow (真髓理論)」

旧法では、特許クレームの範囲は、当該技術分野における背景の中でクレームの文言に通常の意味を与えることによって決められており、侵害被疑品がクレームの文言要件を満たせば、特許クレームは侵害されたことになる。例外的に、裁判所は、「Pith and Marrow」(真髓理論、発明の本質を取り出すこと)を採用して、文言の意味よりわずかに広い解釈をクレームに与えることがあった。しかし、実際には、この法理はほんのわずかな事件にしか適用されておらず、通常ルールは「クレームはそこに書かれたことを意味する」というものであった。

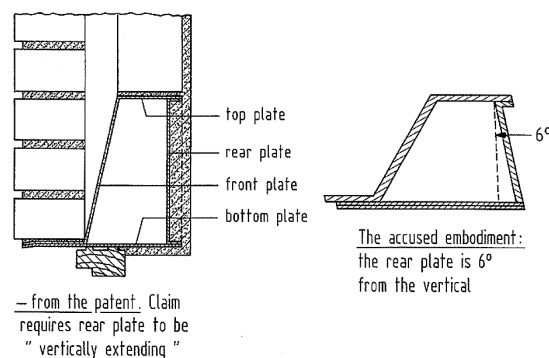
### 2. 2. 2 Catnic判決<sup>1)</sup>

Catnic判決(旧法での判決)は、イギリスの貴族院(イギリスの最高の司法機関であり、最高裁判所に相当)の判決であり、初めて「合目的解釈論(purposive construction theory)」を導入した。この法理は今日の特許侵害を評価する際の基本を構成している。

Catnic特許は、リントルに関するものであり、リントルとは、建築物において壁の重さを支えるために、ドアや窓の開口部上方に配置される横木のことである。このリントルは互いに溶接された複数の金属プレートからなり、クレームは、このリントルが第1水平プレートの後端から、または後端付近から垂直に伸長する剛体支

持部材からなると記載されていた。

被疑製品は、垂直に伸長するという一点を除いてはクレーム全ての必須要素を満たしていた。被告のリントルは、正確には垂直ではなく、上方に向かって垂直線から6度または8度傾いた角度で伸びていた。



貴族院は、Catnic判決において、クレームが所定の角度は垂直であると明記しており、侵害品の対応する角度が垂直から6度または8度ずれているという事実にもかかわらず、被告のリントルはCatnic特許を侵害していると認定した。貴族院は特許のクレームには意図のはっきりした解釈を与えなければならないとした。これは、クレームは発明の目的を念頭において解釈されなければならないことを意味している。本件では、垂直から6度または8度ずれていても、リントルの機能に実質的に差異を与えないことが証拠によって立証されており、このことは建築業界で働く人々には自明であった。彼らにとって「垂直に」という言葉が厳密な幾何学的意味における解釈を意図していないことは明白だった。Catnic判決は旧法下での判決であるが、多くの機会に合目的解釈が現行法でもいまだに適切であると述べられている。

## 2. 3 現行法(1978年6月1日施行)下におけるクレーム解釈

### 2. 3. 1 関連法律

1977年特許法は、EPCと同じ日に施行された(1978年6月1日)。この法律は、1949年法の条

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

文の大半を新しい条文に置き換えて、イギリス特許法をEPCに調和させることを意図していた。

125条(1)は発明を以下のように定義する。

「本法において、特許出願に係る発明または特許が付与された発明は、文脈上別異に解すべき特段の事情のある場合を除き、明細書または図面によって解釈される当該出願または特許のクレームによって特定されたものとされ、特許または特許出願によって与えられる保護の範囲は、前記の趣旨によって確定される。」

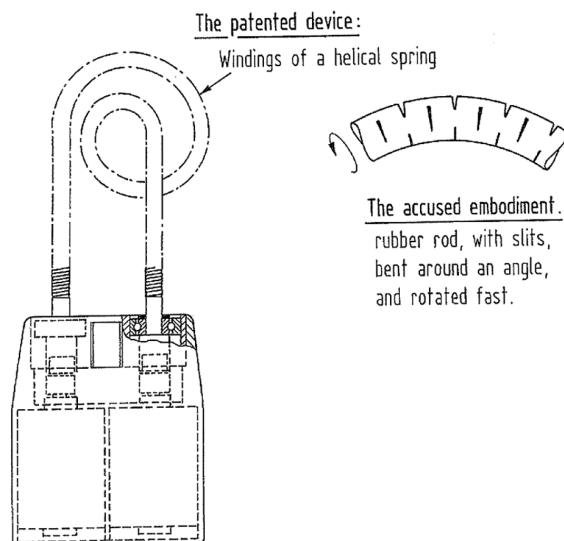
125条の文言は、対応するEPCの条文（69条1項「欧州特許及び欧州特許出願の保護の範囲は、クレームの文言によって定められる。ただし、発明の詳細な説明および図面はクレーム解釈のために利用されなければならない」）と同一ではないが、意味および意図するところは同じである。

イギリス裁判所は、イギリス特許法125条をEPC69条に可能な限り調和するように解釈する義務がある。

### 2. 3. 2 Improver判決<sup>2)</sup>

Improverの特許の対象は、女性の脚のむだ毛を除去する電動脱毛器であり、“Epilady”の商品名で販売されていた。製品の特徴は、最初にむだ毛をとらえ、次に湾曲した回転式螺旋状スプリングによって引き抜くことである。特許のクレームは、螺旋状スプリングの使用に限定されていた。“Smooth and Silky”の商品名で販売されていた被告の製品は、螺旋状スプリングの代わりに、切り込まれた複数の平行スリットを有する合成ゴム製の湾曲した円筒形ロッドを用いる点で特許と異なっていた。

この判決において、イギリス控訴裁判所の判事は、貴族院のCatnic判決が拘束力のある先例と認め、合目的解釈論におけるテストを3段階のテストとして再構成した。



(1) 当該相違する部分は発明の機能する方法に実質的な影響を及ぼすか？

答えがイエスならば、その相違する部分はクレームの範囲外である。答えがノーならば、

(2) このこと（すなわち、相違する部分が当該発明の作用効果に実質的な影響を与えていないこと）が、当該特許の公表日において、当業者にとって自明であったか？

答えがノーの場合は、相違する部分はクレームの範囲外である。答えがイエスならば、

(3) それにもかかわらず、当該部分の文言の一義的な意味に厳格に従うことが当該発明の不可欠な要素であると特許権者が考えていたと、クレーム文言を読んだ当業者は認識するか？

答えがイエスの場合は、相違する部分はクレームの範囲外である。答えがノーの場合は、クレームは侵害されている。

侵害が存在すると判断するには、上記3つの質問に対する答えは(1)がノー、(2)がイエス、そして(3)がノーでなければならない。このアプローチを採用して、イギリス控訴裁判所は、3番目の質問を肯定的に判断し、侵害はないと判断した。すなわち、ゴム製ロッドは、螺旋状スプリングではないし、また、螺旋状スプリングと呼ぶこともできないとしたのである。

Improver判決は、特許クレームに対して

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「合目的解釈」論を当てはめるための3段階テストを初めて確立し、それにより、相違する部分によって侵害がなされているかを確かめることを確立した。後にこのテストは「Improver Questions」又は「プロトコルテスト」と呼ばれるようになった。イギリス裁判所は一貫して、「合目的アプローチ」では、「Improver Questions」を使用してEPC69条およびそのプロトコルが正しく適用されていると判断している。

### 2. 3. 3 最近の判例におけるクレーム解釈 Kirin Amgen v. Hoechst事件<sup>3)</sup>

イギリスの貴族院は、「合目的解釈は、クレームの範囲を広げるものではなく、重要なのは当業者が（クレームを読んだとき）、特許権者は何を意味するために当該クレームの文言を用いたと考えるかである。」という判決を下した。同判決は、現行法に改正されて以来、イギリス貴族院が特許の保護範囲について初めて下した判決であり、注目される。

Amgen社の特許は、ヒト・蛋白質エリスロポエチン（EPO）に関するものであった。エリスロポエチンは赤血球の生成を促す蛋白質であり、貧血の治療に用いられる。Amgen社はヒト・エリスロポエチンのアミノ酸配列を特定すると共に、ヒト・エリスロポエチンをコードしたヌクレオチドの配列を特定した。その結果、エリスロポエチンの大量生産が可能となり、Amgen社はこの発明に関する特許（欧州特許第0148605号B2）を取得し、「EPOGEN」という名称で商品化した。被告の1人であるTranskaryotic Therapies（「TKT社」）は、「DYNEPO」の商品名で販売を行った。同社は「遺伝子活性化（gene activation）」と称する方法を利用しており、この方法において、EPOは自然に存在する外来遺伝子により、ヒト細胞中に発現される。通常、かかる遺伝子はEPO

を発現するものではない。TKTはEPO遺伝子上流にコントロール配列を導入し、通常EPOを発現しないヒト細胞内にEPO遺伝子を活性化させること、すなわちEPO遺伝子に「スイッチを入れる」ことに成功した。

Amgen社の特許において、検討の対象となったクレームは、クレーム1、19及び26であった。これらのクレームを簡単に要約するとクレーム1は宿主細胞におけるEPOの発現を確保するために利用されるDNA配列、クレーム19は外来DNA配列の発現による生成物であるEPO、クレーム26は、クレーム1による宿主細胞におけるDNA配列の発現による生成物であるEPOに関するものである。なお、TKT社は、イギリス国内において「DYNEPO」を一切製造していないことから、クレーム19と26に対してのみ侵害が主張されていた。

第一審の判事は、クレーム19は（記載不備のため）無効であるが、クレーム26は有効であり侵害されたとの判決を下した。控訴裁判所は、両クレームとも有効であるが、いずれも侵害されていないとの判決を下した。

本件訴訟においては、貴族院の判事は、クレーム19は記載不備であり、クレーム26は予期できるとの根拠により、特許は無効であるとの判断を下した。また、裁判官は、クレーム1は発現が発生する細胞には外来である、EPOをコードするDNA配列に関連していると理解され、当業者は「DYNEPO」を発現する内在性のコーディング配列をクレーム1の範疇に該当するものとは見なさないであろうとの結論に至ったと述べた。したがって、「DYNEPO」はクレーム26も侵害していない。そして、同一の論証により、当業者は「DYNEPO」をクレーム19の範囲内の「外来DNA配列の発現…の生成物」とは見なさないであろうとの結論を下した。こうした理由により、貴族院は、TKTはいずれのクレームも侵害しなかったとの判断を下し、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Amgen社の上告を棄却した。

本件訴訟において、判事は、「保護範囲の決定において答えを要する必須質問事項はただ1つ、『当業者は（クレームを読んだとき）、特許権者は何を意味するために当該クレームの文言を用いたと考えるであろうか』という点であり、それ以外は、プロトコルテストを含め、裁判官がこの質問に答えるための指針にすぎない」と述べた。

このように、つい最近の貴族院の判決において、クレームの解釈には、合目的解釈が適用されることが確認され、プロトコルテスト(Improver Questions)は1つの指針にすぎず、クレームの中で明示的に請求されていないものについては、裁判所は均等的要素に基づく保護を認めないという点が明確にされた。

### 3. イギリスにおける数値限定発明に関する判決例

#### 3. 1 Auchincloss v. AVS<sup>4)</sup>

＜クレームが数値範囲でもって定義されている場合、特許権者が意図するのはその範囲のみであってそれ以上のものではないと解されるべきであり、それから逸脱するものについては変形例にあたらなるとされた事例＞

原告Auchinclossは、農業用殺ウイルス剤に関する欧州特許第0260293号を有しており、主クレームは下記のとおりであった。

- a) 水溶性無機ハライド0.01－5重量部
- b) 水溶液中で前記ハライドと反応してハイポハライトイオンを発生させる酸化剤25－60重量部
- c) スルファミン酸3－8重量部
- d) 非還元性有機酸0－20重量部
- e) リン酸アルカリ金属無水物10－30重量部からなる組成物であり、該組成物の1重

量%水溶液のpHが1.2－5.5である水溶性殺生乾燥組成物

代表的な成分 a) の具体例としては、塩化ナトリウム (NaCl) が記載されていた。

被告AVS (Agricultural & Veterinary Supplies Ltd.) は、NaClに代わる塩素源としてジクロロイソシアヌール酸ナトリウム (NaDCC) を配合した殺ウイルス剤Virucidal Extraを販売していた。被告は、故意にNaClを配合してはいなかったが、原料メーカーから購入していたNaDCC中に不純物としてNaClが混入していた。原告は、意図的に配合したものでなくとも、被告製品が原告特許クレームに合致する以上、侵害であると主張した。被告はNaDCCを複数の原料メーカーから購入していたが、それらのうち、Norkem製NaDCC (2水和物) およびClearon製NaDCC (CDB63) がNaClを含んでいた。

特許裁判所は、NaClを2%含むNorkem製NaDCC (2水和物) を用いて製造された製品については、侵害を認定した。しかし、NaClを0.6±0.3%しか含まないClearon製NaDCC (CDB63) を用いて製造されたMAFF (英国農漁業食糧省) 承認取得用サンプルについては、原告特許クレームの数値限定範囲を辛うじて満たしてはいるものの、そのような少量のNaClしか含まない被告組成物が、原告特許クレーム中b) の機能的要件、すなわちハライドと酸化剤の反応によるハイポハライトイオンの生成を満足するかどうか不明であり、原告は侵害を立証できていないとした。

また、被告組成物中には界面活性剤が配合されており、この界面活性剤中にも被告組成物が原告特許クレームに合致するのに充分量のNaClが含まれていた。しかし、当該NaClは、原告特許が意図する結晶としてではなく、界面活性剤中に残存する水の中にイオン (Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>) として存在していた。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

裁判所は水中のNa<sup>+</sup>、C<sup>-</sup>がNaCl結晶の変形例に相当するかどうか検討した。原告特許は乾燥状態での保存安定性効果を示していたが、必ずしも水を含んだ状態、すなわち、溶解状態もしくは湿潤状態での効果を示しているわけではなかった。裁判所は、水中のNa<sup>+</sup>、C<sup>-</sup>が、安定性に影響を与えるかどうか(Improver Questions第1の質問)という点は不明であるが、より重要なのは、影響を与えないことが当業者にとって自明であったか(Improver Questions第2の質問)という点について、自明であった証拠はないということであり、Improver Questionsをパスすることはできない、NaClを結晶としてでなく水中のイオンとして含むことは侵害を構成しないとした。

一方、被告は反訴として、被告製品中のスルファミン酸(原告特許の成分c)の配合量を増量し、たとえNaDCCがNaClを1%含有していたとしても、文言上、原告クレームの数値範囲から外れるようにした改変処方について、英国特許法71条に基づく非侵害の宣言を求めた。

表1 原告特許クレームと被告改変処方との比較

成分	原告特許 クレーム (重量部)	被告改変 処方 (重量部)
水溶性無機ハライド	0.01~5	0.025*
NaDCC	—	2.5
界面活性剤	—	2.5
酸化剤	25~60	25
スルファミン酸	3~8	10
非還元性有機酸	0~20	—
リン酸アルカリ金属 無水物	10~30	10

\* : NaDCC中にNaClが1%含まれていた場合

裁判所は、スルファミン酸の増量は発明の機能する方法に何ら影響を及ぼすものではなく、かつそのことは当業者にとって自明であったであろうとし、改変処方に対するImprover

Questionsの第1、第2の質問については、原告有利に判断した。しかし、第3の質問については、(i) 従来技術を鑑みると、原告特許発明は数値限定が重要なレシピのようなもの、(ii) 限定が確実性と利便性を追求したものであることが十分理解できる、(iii) 特許権者がクレームを限定した理由は、先行技術の存在のためであると当業者が考えるかもしれない、との理由から、限定に厳密に従うことが発明の必須要件であると特許権者が意図しているものと当業者は理解したであろうとし、被告改変処方原告特許を侵害しないとの判断を下した。

Prescott判事は本判決において、「Catnic判決における「垂直に伸長する」は描写的表現である。そうではなくて、もしクレームが「87~93度の角度で伸長する」と記載されていたら、それは描写的表現ではなく正確な範囲の特定であり、特許権者が自己の発明の本質的な特徴を表すために自らが選んだ声明である。ある製品がこの数値範囲から外れていた場合、それが大きかろうが小さかろうが、それが変形例にあたるかどうかという問題は生じない。それは本質的特徴の不採用である。たとえば、前記範囲外の角度であっても同様に機能し、またそれが自明であったとしても、それを非侵害とすることは、EPC第69条に関する議定書の特許権者の適正な保護を否定するものではない。なぜなら、特許権者が選択した範囲は、当時、彼自身が適正と考えていたに違いないからである。逆に侵害とすることは、議定書の第三者に対する法的安定性を否定することになる」と述べ、数値範囲を伴う特許については、その範囲から逸脱するものは変形例として扱う余地は全くないと考えを示した。

### 3. 2 Lubrizol Corp. v. Esso Petroleum Co.Ltd<sup>5)</sup>

＜明細書の記載を参酌した結果、クレーム文

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

言どおりに解釈すべきとされた事例>

本件特許は、置換コハク酸系アシル化剤から得られる添加剤を含む潤滑組成物に関するものである（優先日1977年2月25日）。

原告Lubrizol Corporationは、潤滑剤組成物に係るイギリス特許第1565627号を有していた。Lubrizol CorporationとLubrizol Ltd.（以下、Lubrizolという）は、被告Esso Petroleum Co.Ltd, Exxon Chemical Ltd.及びExxon Corporation（以下、Essoという）が製造販売する製品を同特許の侵害として訴えた。これに対して、被告Essoは侵害を否認した上で、特許の取消を請求した。

ここで、対象となるクレームは、以下のとおりである。

『潤滑粘度を有する油を多量に、そして少なくとも1個置換されたコハク酸系アシル化剤を、(a) 少なくとも1個のH-N基を有するアミン、(b) アルコール、(c) 反応性金属もしくは反応性金属化合物および(d) これら反応体(a)~(c)の何れか2種以上の組合せから選ばれた反応体であって、この反応体が前記(d)である場合にはこの成分を同時にまたは任意の順序で反応させることによって製造したカルボン酸誘導体の1種以上を少量含んで成る潤滑組成物であって、

この置換されたアシル化剤は、Mn値が1300~5000でMw/Mn値が1.5~4であるポリアルケンから誘導された置換体基とコハク酸基とからなり、かつ、この置換体基の1当量重量につき少なくとも1.3個のコハク酸基を有するアシル化剤である潤滑組成物。』

第1審の判事は、「メインクレームは不明瞭であること、およびLeSuerの米国特許明細書を引用して自明であることから、特許は無効で

ある。また、特許は侵害されていない。」との判決を下した。

Lubrizolはこの判決を不服として控訴した。控訴審の判事は、「クレームは不明瞭ではなく、また、後述のとおり、Essoが製造販売する製品はクレーム範囲内であり侵害である」との判決を下した。しかしながら、判事は「クレームはLeSuerとWidmerの米国特許明細書を引用して自明であり、およびEssoによる先使用(Prior use)の事実があるとした上で、特許は無効であり、Lubrizolの控訴を棄却する」との判決を下した。

次に、本件訴訟で争われた侵害成立性と数値限定クレーム解釈について説明する。

本件特許における置換コハク酸系アシル化剤は、その構造中に置換体基1当量重量あたり少なくとも1.3個のコハク酸基を有していることによって特徴づけられる。

そして、侵害成立性に関しては、原告Lubrizolは、ポリイソブテン酸無水物(PIBSA)が唯一のアシル化剤であって、1.5個又は1.33個のコハク酸基を有すると主張したのに対し、被告Essoは、使用したアシル化剤はPIBSAと未反応物ポリイソブテン(PIB)の混合物であって、1.2個(平均値)のコハク酸基しかないで侵害を否認した。しかしながら判事は、アシル化剤とはアシル化反応できる化合物を意味するのであって、PIBはアシル化剤に該当しないとした上で、Lubrizolの主張を認めてEssoの侵害を認めた。

一方、数値限定クレーム解釈に関しては、原告Lubrizolの明細書には、「置換体基1当量重量につき少なくとも1.3個のコハク酸基が存在し得るためには、PIB1モルにつき少なくとも1.3モルのマレイン酸系反応体がなければならぬ」と、及び「1.3モル未満のマレイン酸系反応体を使用された場合は、得られた生成物は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

クレーム範囲内でない」との記載があったことから、第1審の判事は、「少なくとも1.3」とは、科学的な慣行、すなわち、通常の数学的手法に従うならば、1.3と次の桁の有効数字を考慮すると「1.25以上」と解釈できると述べた。(因みに、「少なくとも1.30」との記載があれば、「1.295以上」と解釈されたであろう。)

## 4. ドイツにおけるクレーム解釈

### 4.1 特許の保護範囲

ドイツ特許の保護範囲は、ドイツ特許法14条に規定されている。この14条の規定は、EPC69条に同義のものであり、以下のように規定されている。

「特許または特許出願により与えられる保護範囲は、特許請求の範囲の文言によって決定される。ただし、明細書及び図面は特許請求の範囲を解釈するのに用いられる。」

この14条の規定を解釈するにあたり、EPC69条に関する議定書(プロトコル)には、以下のように述べられている。

「欧州特許により与えられる保護範囲は、特許請求の範囲に用いられた文言の厳格で文字通りの意味で定義され、明細書及び図面は特許請求の範囲に含まれる曖昧な点を解決する目的のためにのみ参照される、という意味に69条は解釈されるべきではない。また、特許請求の範囲は、単に指針としての機能しかなく、当業者による明細書及び図面の理解から特許権者が意図した全てのものを含むという意味に69条は解釈されるべきではない。むしろ、69条は、上記2つの両極端の中間にあり、特許権者の公正な保護と第三者の合理的な程度までの法的安定性とのバランスをとった位置を明示するものと解釈されるべきである。」

したがって、特許の保護範囲は、特許クレームの厳密な表現に制限されるのではなく、特許

クレームにより定義される発明の均等物であると当業者によって判断される変形例を含む。

上記プロトコルは、特許の保護範囲を決定する際の根底にある問題、すなわち特許権者の公正な保護と第三者のための法的安定性とのトレードオフを図る点を述べている。

特許の保護範囲を決定するにあたり、上記プロトコルに記載の「2つの両極端の中間」をどのように定めるかが非常に重要であるが、これを決定する基本的な概念を説明した画期的な判例が後述するFormstein判決<sup>6)</sup>である。

### 4.2 文言侵害

ドイツでは、クレームの文言は当業者の目を通して解釈されるため、単なる文言の文意のみによって保護範囲は決定されない。つまり、クレームの文言が通常は当該技術分野において異なる意味で用いられる場合であっても、特許明細書またはクレームがその文言に明示的な定義を与えている場合は、その解釈が用いられる。

文言侵害か否かを判断するには、クレームを構成する各要素と被疑製品の対応部分とを比較する。比較の結果、被疑製品がクレームに記載された全ての構成要素を有する場合に被疑製品は文言侵害を行っているとは判断される。

### 4.3 均等侵害

Formstein判決において、連邦最高裁判所は、特許の保護範囲を決定するにあたっては、当業者が明細書及び図面を考慮に入れ、さらには専門知識に基づき、特許クレームと同一の効果を達成するうえで侵害品を想到することができるか否かが重要であると述べた。

#### 4.3.1 均等のための3ステップテスト

被疑製品が特許クレームと均等であるか否かを決定するには、特許クレームを構成する要素のうち、どの構成要素が互いに同一であり、ど



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の構成要素が異なるか、すなわち変更手段によって置換されているかを最初に判断しなければならない。そのうえで、変更手段が、特許クレームの対応する構成要素と均等であるか否かを判断する。そこで、以下の3ステップテストが行われる。

- (1) 変更手段が、対応するクレームの構成要素による課題と同一の課題を解決し、同一の作用効果を奏するか？
- (2) クレームの内容を出発点とし、当業者が、明細書や図面、自己の通常の知識に基づいて、同一の作用効果を有するものとして変更手段を見つけることができたか？
- (3) クレームの意味を方向付けとして、当業者が変更手段を考慮に入れるか？

上記3つの問いに対する回答が全て肯定的であった場合に限り、均等侵害が推定される。つまり、当業者が変更手段を客観的に見つけることができたか（第2ステップ）だけではなく、さらに当業者がそのようにしたであろうか（第3ステップ）が問われる。

後述する判決ではこの3ステップテストが採用されており、これら判決の説明により一層理解が深まるであろう。

#### 4. 3. 2 均等保護範囲の制限

均等のための3ステップテストにおいて、その回答が全て肯定的であったとしても、侵害被疑者は依然として当該クレームを侵害していないと主張することができる。それは、被疑製品が当該クレームに対する先行技術に照らし合わせ特許され得る発明を表していないとの主張である。つまり、被疑製品が特許され得る発明には相当せず、その結果、特許権の保護範囲はそのような特許不能な被疑製品にまで及ぶことはないというものである。これは、上述したFormstein判決で判示された考え方であり、Formstein抗弁（自由技術の抗弁）と呼ばれて

いる。当然ながら、この抗弁の立証責任は、侵害被疑者が負う。

なお、この抗弁は均等侵害に対しては認められるものの、文言侵害に対しては認められない。ドイツでは、特許侵害が民事訴訟で取り扱われる一方、有効性の問題は連邦特許裁判所で別に取り扱われる。

#### 4. 4 包袋禁反言

ドイツでは、特許の保護範囲を確定するにあたり、審査経過は原則として考慮されない。つまり、明細書およびクレームの外での陳述は一般的に保護範囲にいかなる影響も与えない。これは、ドイツ法には「包袋禁反言」といったものがないことを意味する。その理由は以下のとおりである。

- ① 前述したドイツ特許法14条やEPC69条には、審査経過について、保護範囲を確定するための解釈手段として規定していない。
- ② 当業者が理解できるように特許明細書に記載されていないのであれば、審査経過での陳述に基づく保護範囲の狭い解釈は許されない。

したがって、保護範囲の放棄や限定は、明細書において明確に示される必要がある。

ただし、審査経過や異議経過において特許権者が明確に放棄したもの、例えば異議経過における特許権者の陳述は、保護範囲の確定に用いられ得る（ただし、この効果は当該異議申立人に対してのみ有効）。

### 5. ドイツにおける数値限定発明に関する判決例

#### 5. 1 ビール清澄剤事件<sup>7)</sup>

＜特許明細書が特定の用語に明示的な定義を与えられている場合は、その用語が通常は当該技術分野で異なる意味で用いられている場合で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あっても、特許明細書に記載の定義が用いられるべきである、として本件クレームの構成要件を欠く被疑製品は非侵害であるとされた事例>

本件はドイツ特許第1160812号に関して争われたものである。特許発明の内容は、以下の構成要件を有するビールの製造方法に関するものである。すなわち、

- (1) ビールの蛋白質安定性を増加させる過程であり、
  - (2) 吸収剤として大きな気孔のシリカゲルを使用し、
  - (3) ビールに処理をする、その処理は、
    - (a) 微細粉末シリカキセロゲルを用いる、それは、
    - (b) 本質的に脱水した、それゆえ
    - (c) 貯蔵可能で、
    - (d) 内部表面積が $200\sim 400\text{m}^2/\text{g}$ 、
    - (e) 気孔体積が $0.6\text{ml}/\text{g}$ よりも大きく、
    - (f) 気孔直径が $60\text{\AA}$ よりも大きい、
- である。

上記特許権者である原告は、この特許権に基づき、実質的に乾燥しておりそれゆえ貯蔵可能であり、内部の表面積が $497\text{m}^2/\text{g}$ 、気孔体積 $0.71\text{ml}/\text{g}$ 、気孔直径の最頻値が $41\text{\AA}$ で平均値が $66\sim 78\text{\AA}$ の微細粉末シリカキセロゲルからなるビール清澄剤（以下、被疑製品）を「Hoesch BK200」の名称でビール醸造所に販売の申し出をし、提供した者を侵害であると訴えた。

下級審は以下の理由で非侵害であると判断した。すなわち、本件特許がビール清澄剤それ自身よりもむしろ、特別なビール清澄剤を用い蛋白質安定性を向上させるためのビール処理方法を保護しているため、ビール処理のためにビール清澄剤を明白に準備した者のみ直接侵害することになる（連邦最高裁判所GRUR1983,729）。

そして本件ビール清澄剤によりビールを処理した者のみ直接侵害する。しかし、前記ビール清澄剤を単に製造した者は直接侵害にあたらない、とした。また、被疑製品が本件特許中の構成(3)(d)「内部表面積が $200\sim 400\text{m}^2/\text{g}$ である」ことを利用しないとされた、これにより非侵害とした。

これに対し、連邦最高裁判所は以下の理由で非侵害であると判断した。

まず、技術文献であるUllmann（化学技術百科事典）第15巻第719頁に以下の記載があった。

大気孔シリカゲル：気孔直径 $80\sim 120\text{\AA}$ 、内部表面積約 $250\sim 400\text{m}^2/\text{g}$

小気孔シリカゲル：気孔直径約 $30\text{\AA}$ 、内部表面積約 $600\sim 800\text{m}^2/\text{g}$

原告の主張は、本件特許クレーム記載の「気孔直径 $60\text{\AA}$ を超えるシリカゲル」は、技術文献の定義によれば大気孔シリカゲルと小気孔シリカゲルの間の一部を含むため、当業者であれば技術文献の定義に従い、（大気孔シリカゲルに加えて）「中」気孔シリカゲルも含まれる、よって内部表面積についても、大気孔シリカゲルと小気孔シリカゲルの間である、 $400\sim 600\text{m}^2/\text{g}$ まで拡張される、これにより被疑製品（気孔直径 $66\sim 78\text{\AA}$ 、内部表面積 $497\text{m}^2/\text{g}$ ）は本件特許クレームの権利範囲内に該当するだろう、と主張した。

これに対し連邦最高裁判所は、以下のように判断した。すなわち特許の構成要件は、特許明細書と物質の特性に関する請求内容（例えば大気孔シリカキセロゲルの気泡直径と内部表面積）に含まれる供述とそれについて基づいた定義が、技術文献中の内容から逸脱する場合、技術文献から引用された異なる定義は特許明細書とクレームの中にある供述に取って代わることはできないとした。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、連邦最高裁判所は、均等論は認められない、とした。ドイツ特許第710785号にはビール安定化の目的に大気孔シリカゲルを使用することを記載されているが内部表面積の大きさに関する記載は全く無く、さらに本件特許の特徴の重要性についての示唆は全くない。これに対し本件特許は特別の種類のプロテインを選択的に吸収するためにシリカゲルが持たなければ成らない内部表面積、気孔体積、気孔直径に関する物性値を記載したという点で本件特許は特許性を有する。ドイツでは、特許記載中に数値と単位について先例が無く特許性を有する主題を含む場合、クレームに数値と単位を含む特許の保護効果は、それらのクレームから実質的に逸脱した範囲まで広げることができないとの判断がある（連邦最高裁判所の第一市民評議会による判断，1961.4.25-IZR90/59，17頁-未発行；OGH BiZ 3,63,71f 他）。

これにより、連邦最高裁判所は非侵害であると判断した。

## 5. 2 カストディオール I, II 事件 (Custodiol I, II)

<作用効果のわかっている公知成分の数値範囲について、クレームの文言どおりに解釈され、均等が認められなかった事例>

### 5. 2. 1 Custodiol I 事件<sup>8)</sup>

Custodiolは、手術中の虚血による損傷を予防するための保護溶液である。

本件では、Custodiolの補充保護証(Supplementary Protection Certificate: 特許の有効期間延長のための申請, 以下SPCと記す)を取得するために、販売認可を得ているCustodiolの組成が、Custodiolの基本特許の保護範囲に入っているかが争われた。というのも、SPC取得の条件として、販売認可をうけている製品が特許の保護範囲には入っていることが求

められるからである。

Custodiolの基本特許(ドイツ特許第3168925号)の第1クレームは以下のとおりである。

1 リットル中、以下に示す成分:

$\alpha$ -ケトグルタル酸水素カリウム/ナトリウム	4 ± 3 mM
NaCl	15 ± 8 mM
KCl	10 ± 8 mM
MgCl <sub>2</sub>	10 ± 2 mM
トリプトファン	2 ± 1 mM
ヒスチジン	150 ± 100 mM
塩酸ヒスチジン	16 ± 11 mM
マンニトール	50 ± 50 mM
フルクトース	50 ± 50 mM
リボース	50 ± 50 mM
イノシン	50 ± 50 mM

を含み、浸透圧が約300~350mOsmで、pHが6.8~7.4であることを特徴とする、手術中および臓器移植中における、心臓、腎臓その他の臓器に対する虚血によるダメージを防ぐための保護溶液。

これに対し、認可をうけていたCustodiolの組成は以下のとおりであった。

1 リットル中、	
2-オキソペンタンジオン酸水素カリウム ( $\alpha$ -ケトグルタル酸水素カリウム/ナトリウムに該当)	1.0mM
NaCl	15.0mM
KCl	9.0mM
MgCl <sub>2</sub> · 6 H <sub>2</sub> O	4.0mM
トリプトファン	2.0mM
ヒスチジン	180.0mM
塩酸ヒスチジン	18.0mM
マンニトール	30.0mM
CaCl <sub>2</sub> · 2 H <sub>2</sub> O	0.015mM

認可をうけていた製品は、塩化マグネシウム以外の成分については、基本特許の保護範囲内であったが、塩化マグネシウムの濃度が4 mM

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で、基本特許の保護範囲 ( $10 \pm 2 = 8 \sim 12\text{mM}$ ) 内ではなかった。

特許商標庁は、CustodiolについてSPCの承認を拒否した。これに対する訴訟が連邦特許裁判所に提訴されたが、認可をうけていた製品の組成は、基本特許の保護範囲にはいっていないとして、訴訟は棄却された。これに対し、さらに連邦最高裁に控訴が行われ、事件は連邦特許裁判所に差し戻された。

本件では、認可をうけていた製品の組成が、基本特許の保護範囲と均等かが判断されたが、その判断の中心は、 $\text{MgCl}_2$ の濃度の違いであった。

原告は、Custodiolの特徴は、 $\alpha$ -ケトグルタル酸水素カリウム／ナトリウムの濃度であって、その他の成分について、クレーム1に記載の量は、先行技術文献で開示されている範囲内で変更することができるということは、当業者にとって当然のことであると主張した。しかし、この主張は、クレームが保護範囲を決めるという現行法の定めるところを無視するものであると判断された。

裁判所は、基本特許と、認可をうけた製品中の $\text{MgCl}_2$ 濃度の差は、極めて大きく均等とはいえないと判断した。すなわち、基本特許では $\text{MgCl}_2$ の濃度は $8 \sim 12\text{mM}$ で、認可をうけた製品の $\text{MgCl}_2$ の濃度は $4 \text{mM}$ であった。 $4 \text{mM}$ は、基本特許の $\text{MgCl}_2$ 濃度の下限値 $8 \text{mM}$ の50%であり、中心値 $10\text{mM}$ の40%である。これに対し基本特許に記載の $\text{MgCl}_2$ 濃度に許される変異幅は $\pm 20\%$ と小さく、これは他の成分の変動幅に比べても小さい。基本特許と認可をうけた製品との $\text{MgCl}_2$ 濃度は、このように大きな違いがあるのに、均等を認めるのは、クレーム中の数値限定を無視するものであり妥当ではないと判断された。

裁判所は、上述の点を考慮した上で、たとえ当業者が、基本特許に記載の保護溶液と、認可

をうけた製品とが、実質的には同じ作用効果を示すと知っていたとしても、 $\text{MgCl}_2$ 濃度の違いから、認可をうけた製品が、基本特許の保護範囲にはいるとするものではないと判示した。

### 5. 2. 2 Custodiol II 事件<sup>9)</sup>

市営病院が、Custodiolに類似する保護溶液を使用したとして、Custodiolの特許権の侵害であると訴えられた。

市営病院は、院内薬局で、有機保護溶液を調整しており、その成分は、Custodiolの基本特許のクレーム1と、塩化マグネシウムの量が $4 \text{mM}$ 、塩酸ヒスチジンが25%塩酸に置き換わっていることを除いて同じであった。認可を受けているCustodiolも、塩化マグネシウムを $4 \text{mM}$ 含む。

市営病院は、調剤行為への特例の適用を訴え、さらに塩化マグネシウムの濃度が違うのだから特許権を侵害していないと主張した。

一審および二審では、病院側の侵害が認定された。二審において、裁判所は、Custodiolの基本特許の新規な発明事項は、保護溶液に $\alpha$ -ケトグルタル酸塩を加えたことであり、特に新規ではない $\text{MgCl}_2$ の濃度が $4 \text{mM}$ と、 $8 \sim 12\text{mM}$ とは、本件において均等の範囲内であると判示した。

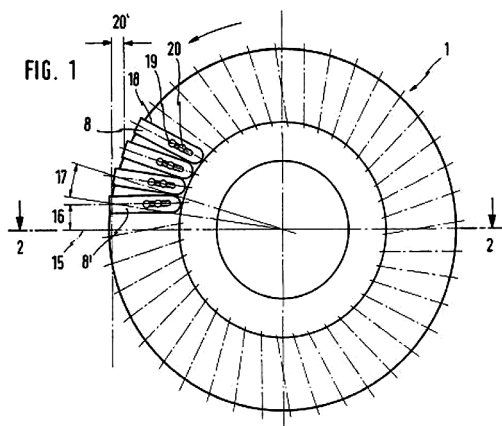
連邦最高裁は、クレーム解釈においては、EPC69条と、その解釈についてのプロトコルに準拠して行うとしてクレームを検討した。その結果、Custodiolと市営病院の保護溶液において $\text{MgCl}_2$ の示す作用効果は同じだが、本特許で $\text{MgCl}_2$ の濃度は $8 \sim 12\text{mM}$ であり、市営病院の保護溶液では $4 \text{mM}$ であり、 $\text{MgCl}_2$ 濃度が大きく異なるのだから、市営病院の保護溶液の組成はCustodiolの基本特許の保護範囲には含まれてはいないと判断した。MCustodiol I 事件とほぼ同じ理由づけでこの判断がなされた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 5.3 カutting・デバイス I, II 事件 (Schneidmesser I, II)

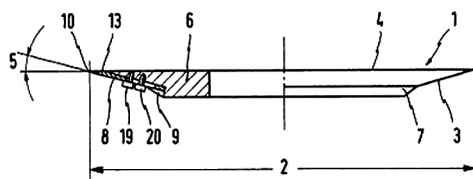
2つの判決は、紙の切断デバイスを内容とした同じドイツ特許第3719721号に係わる侵害事件を取り扱ったものである。これらの判決における特許の主クレームには、下記①、②のような、2つの数値限定が含まれていた。

① 刃の軸と本体との角度は9～12度である。



② 刃と切断平面との角度 (Fig. 2 の「5」で示された角度) は10～22度、好ましくは16度である。

FIG. 2



#### 5.3.1 カutting・デバイス I 事件<sup>10)</sup>

＜クレームの数値は、他の要件と同様に解釈される。また、当業者が、被疑製品との相違が均等の範囲を逸脱しないと考えるのなら、その範囲はクレームの本質を超えるものではないとされた事例＞

カutting・デバイス I の判決においては、被疑製品の刃の軸と本体との角度は、クレ

ームされた9～12度を逸脱した、8度40分であった。

判事は、当業者が明細書の記載からクレームされた数値をどのように判断するかと、さらに、この分野における測定の一般的な許容誤差は+/-20度 (DIN ISO 2768 T 2) であることに基づいて、被疑製品はクレームの文言の範囲に含まれると判決した。控訴においても、被疑製品は、均等の範囲に含まれるとして、侵害するとの判決が支持された。なお、DINとは、Deutsche Industrie Normの略で、ドイツの工業規格である。

この判決の基礎となったのは、クレームされた数値の範囲と被疑製品とを比較し、また、熟考した結果により、その均等の範囲がどの程度の変形手段まで拡大されるか制限されるという考えである。EPC69条の Protokolにより、クレームの保護範囲は2つのステップから特定される。第1のステップでは、まず、当業者からみたクレームの文言が解釈される。第2のステップでは、「均等のための3ステップテスト」を介して、変形がクレームの範囲に含まれるかが判断される。

連邦最高裁判所は、Formstein判決によってもたらされた侵害評価 (特許権者の公正な保護を併せ持つ) を用い、特許権の保護範囲は、クレームされた内容を出発点としてだけでなく方向性としても用いることで、均等の範囲を検討する必要があると強調した。EPC69条の Protokolに基づくこのアプローチは、過去のドイツ法による慣行より厳密なものである。

数値限定の判決では、連邦最高裁判所はクレームにおける数値限定の解釈は、その他の要件の解釈と異なるものではなく、EPC69条で要求されているとおり、特許の図面や明細書の記載内容から判断されるべきとしている。したがって、数値の意味は明細書の記載内容に基づいて、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

異なった解釈がされ得るものとなる。

ただし、数値は他の技術用語と比較してその解釈が明らかとなるものであり、よって、他の要件より限定的に解釈される可能性があることを連邦最高裁判所は指摘している。数値限定の解釈、つまり、その上限および下限の解釈は明細書によって評価される。専門家は、その値を通常の許容差に基づいて判断することもありえる。

9～12度の数値限定の解釈においては、本件特許の明細書の記載内容から、当業者であれば特許の効果を8度40分の変形でも得られ、且つ、9～12度の数値は限定的に解釈されないとし、被疑製品はクレームの範囲に含まれるとした。

この判決で、連邦最高裁判所は、英国の貴族院が下したCatnic判決、および、この判決を元に下されたImprover判決やKasterner v. Rizla判決<sup>10</sup>などの判例を引用し、イギリスの裁判所によるアプローチとは矛盾が生じないと説明した。

### 5. 3. 2 カutting・デバイスⅡ事件<sup>12</sup>

＜特許の保護範囲は、発明の技術分野から見て、客観的に熟考し、見極められた本質の範囲に特定されるとされた事例＞

カutting・デバイスⅡの判決における被疑製品では、その刃と本体の角度は25度であり、10～22度で好ましくは16度というクレームされた数値とは3度相違していた。

第1審、上級州裁判所とも非侵害と判決し、特許権者による控訴を連邦最高裁判所は退けた。

このカutting・デバイスⅡの判決においては、変形された手段は特許の効果が得られるものの、当業者が切断デバイス特許の明細書を見て、10～22度で好ましくは16度という数値限定の保護の範囲は、25度（被疑製品の構成）までも含むものではないと判断された。

なお、判事は、仮に先行技術との比較において10～22度の限定は特許性を維持するのに不要であった（25度を包含するクレームが特許性を有していた）としても、それが特許の保護範囲の解釈に影響を与えることはないとした。つまり、特許性への影響もない限定がされている場合であってさえも、その保護範囲は、クレームをみた第三者が信じる範囲を逸脱させることはできないとした。これにより、連邦最高裁判所は、クレームの範囲は先行技術に基づいて拡大解釈されることはないことを明確にした。

### 5. 4 プラスチックパイプパーツ事件<sup>13</sup>

＜特許権者が審査経過において述べたことは、クレーム自体に何らかの形で、その内容が反映されていない限り、クレームを解釈する際に参酌されないとされた事例＞

本特許（欧州 0254375号B2）は防音特性を有する押し出し成形または射出成形された熱可塑性材料からなるプラスチックパイプ（以下パイプと略す）に関する。従来、パイプの中を流体が流れる際に発生する不快な騒音を消すために、パイプの外側に軟質発泡材からなる防音層が設けられていた。これに対して本特許の発明は防音層を設けることなく、熱可塑性材料にバリウム硫化物を添加することによって、パイプの単位面積当たりの重さを、少なくとも8 kg/m<sup>2</sup>かつ密度を1.8～2.7g/cm<sup>3</sup>の範囲にすることにより、優れた防音特性を実現したものである。

本特許は最初に許可された際、クレーム中のパイプ密度は1.6～2.7g/cm<sup>3</sup>と数値限定されていた。しかし、密度の下限値1.6の根拠が不明確であるとして異議申し立てを受け、実施例に則してこの数値範囲は1.8～2.7g/cm<sup>3</sup>に補正された。特許権者はこの異議決定を不服としてパイプ密度を1.6～2.7g/cm<sup>3</sup>に訂正する審判請求

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を行ったが、審決が下される前に審判請求を取り下げた。

原告はドイツ連邦共和国における本特許の特許権者であり、被告の特許権侵害で訴えた。被告はドイツ連邦共和国において、肉厚が5.6mm、単位面積当たりの重さが8.96kg/m<sup>2</sup>、密度が1.6g/cm<sup>3</sup>のパイプを販売していた。この被疑製品に対して、一審では原告の訴えを認めず非侵害の判決が下された。しかしこの判決は控訴審において覆され、被疑製品の密度はクレームの数値範囲からはずれているにもかかわらず、被疑製品の差し止めと損害賠償の訴えが認められた。控訴審では、クレームは当業者によって先行技術に基づき解釈されるべきであるとする観点から、本発明において防音特性を実現する上で重要なのはパイプの単位面積当たりの重さであって、この値は密度に肉厚を掛けたものであり、密度1.8~2.7g/cm<sup>3</sup>は単に中心的な領域を示しているにすぎないとした。そして本発明の効果である薄いパイプ肉厚を実現するために重要なのは密度を高めることであって、下限値は選択の範囲であり重要な意味を持たないため被告製品は本願の権利範囲に含まれるとの判断を示した。

この控訴審判決を不服として被告はドイツ連邦最高裁判所に上告した。上告は受理され、ドイツ連邦最高裁判所は、被告に不利な控訴審判決を破棄して本件は控訴審に差し戻された。

連邦最高裁判所は、以下の判断を示した。

- ① 特許の権利範囲を定めるに当たって、特許が許可された審査経過は一般的に関係しない。
- ② 異議申立ての決定を不服として特許権者が行った審判請求を取り下げた場合、特許が維持されるか取消されるかの決定のみに法的な拘束力が及ぶ。すなわち審判

請求を取り下げることにより、特許の権利範囲の解釈は影響を受けない。

被告は、審査経過の中で密度の下限値を1.8とする補正がなされており、包袋禁反言により、原告は均等の範囲をこの数値よりも広げることが出来ないとする主張を行った。しかし、この主張は認められなかった。連邦最高裁判所は、EPC第69条に関する議定書に基づき、特許発明の権利範囲はクレーム、明細書、図面から定められるものであり、第三者への法的安定性を確保する観点から審査経過は考慮されないとする判断を示した。

さらに、ドイツ連邦最高裁は被告製品の非侵害を認定した。この判決文の中で、Formstein判決を初めとして最近の一連の判決におけるEPC第69条に関する議定書に基づくクレーム解釈を論じた後、数値限定を含むクレームの権利範囲について、ドイツにおけるEPC第69条に関する議定書の法的位置付けに照らし合わせると、クレームの数値限定は、法的な拘束力が少ないとか、単なる描写的な定義とみなすことは許されないとした。そして数値限定クレームの解釈において均等論が適用できること自体は肯定したものの、本事例には適用できないとした。というのは、本発明の効果は、比較的パイプ肉厚を薄くできることであり、不快な騒音を減少させるには、所定値以上の単位面積当たりの重さが重要であれば、肉厚を薄くするには密度を高める必要があるため、本願クレームの下限値よりも小さな密度を有する被告製品はパイプ肉厚を薄くできる方向の効果の有していないので均等論は適用されないとする判断が示された。

## 6. おわりに

以上数値限定発明の権利範囲に関してイギリスの判決2件、ドイツの判決6件について検討

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 数値限定発明の権利範囲に関するイギリス、ドイツの判決例8件

判決	クレーム範囲	被疑製品	結論
(英) Auchincloss	スルファミン酸 3-8重量部	10重量部	非侵害 (限定に厳密に従うことが発明の必須要件)
(英) Lubrizol	コハク酸基 少なくとも1.3個	1.5個, 1.33個,	侵害⇒特許無効 (少なくとも1.3は有効数字を考慮し1.25以上と解釈)
(独) Bierklarmittel	内部表面積 200-400m <sup>2</sup> /g	497m <sup>2</sup> /g	非侵害 (実質的に逸脱した範囲)
(独) Custodiol I	MgCl <sub>2</sub> 10±2 mM	4 mM	クレームの保護範囲外 (下限値の50%に過ぎず, 大きな相違)
(独) Custodiol II	MgCl <sub>2</sub> 10±2 mM	4 mM	非侵害
(独) Schneidmesser I	刃の軸と本体との角度9-12°	8° 40'	侵害 (均等, 同一の技術的効果)
(独) Schneidmesser II	刃と切断表面との角度10-22° 好ましくは16°	25°	非侵害 (最適が16°なので, 10-22°は厳密に解釈)
(独) Kunststoffrohrteil	パイプの密度 1.8-2.7g/cm <sup>3</sup>	1.6g/cm <sup>3</sup>	非侵害 (効果が異なる)

した。判決結果を上表2にまとめた。

我々が調べた範囲では、イギリスにおいて、数値限定された範囲を越えて発明の保護が認められた例はなかった。Catnic判決は「垂直に伸びる」というクレームの文言が、厳密な幾何学的意味における解釈を意図していないと解され、垂直線から6度または8度傾いた角度で伸びていたものも侵害となると判断された事件であるが、Auchincloss事件の判事が、もし、Catnic判決においてクレームが「垂直に伸びる」という描写的な表現ではなく、数値範囲を持って規定されていたならば、その範囲を超えたものは保護範囲外である旨を述べているのは興味深い。最近のKirin Amgen事件で判示された、『当業者は(クレームを読んだとき)、特許権者は何を意味するために当該クレームの文言を用いたと考えるであろうか』という考え方からしても、イギリスにおいて数値限定を超えて保護が認められる可能性は極めて低いといわざるを得ない。

ドイツにおいては、Formstein判決により均

等論が認められており、Schneidmesser Iでは、数値限定を超えて保護が認められている。Custodiol事件I, IIにおいても結果として、均等は認められなかったが、数値限定された範囲を超えて、保護が認められうることが判示されている。

ただし、Schneidmesser Iで認められたのは、クレームの下限9°に対して、8° 40'という極めて近接した範囲のものである。

ドイツにおいては、Formstein判決で示された3ステップテストに基づいて、均等か否かが判断されるが、Schneidmesser IIではクレームの上限22°に対して、25°が均等でないと判断されているように、均等の認められる範囲はそれほど広いものではない。

このように、イギリスでは数値限定を超えて保護が認められる可能性は非常に低いのに対して、ドイツでは、一定の条件下で数値限定を超えて保護が認められているが、その範囲は広いものではない。実務上EPCを利用する場合には、イギリスもドイツも同じ明細書になるが、クレ



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ームにおいて、数値限定をする場合には、慎重にその範囲を規定する必要がある。

#### 参考文献

- 1) 特許第2委員会第1小委員会「英国におけるクレーム解釈に関する最近の判例の研究」知財管理, Vol.51, No.2, p.155 (2001)
- 2) 特許第2委員会第1小委員会「ドイツにおける特許クレーム解釈に関する判決の紹介」知財管理, Vol.50, No.12, p.1811 (2000)
- 3) David Bannerman, Chris Hamer 「均等論に対する各国のアプローチ ドイツ, イギリス, 米国, および日本」AIPPI, Vol.45, No.4, p.194 (2000)

#### 注 記

- 1) Catnic Components Ltd and another v. Hill & Smith Ltd (1982) R.P.C.183,243 判決日:1980年11月27日
- 2) Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd (1989) R.P.C. 69 判決日:1989年5月16日
- 3) Kirin Amgen Inc. and others v. Hoechst Marion Roussel Limited and others (2004)

UKHL46

判決日:2004年10月21日

- 4) Auchincloss v. AVS (1997) R.P.C. 649 判決日:1997年4月24日
- 5) Lubrizol Corp. v. Esso Petroleum Co.Ltd. (1998) R.P.C 727 判決日:1998年4月30日
- 6) Formstein判決 判決日:1986年4月29日 (BGH X ZR 28/85)
- 7) Bierklarmittel/Beer Fining Agent 判決日:1984年1月31日 (BGH X ZR 7/82)
- 8) Custodiol I 判決日2002年3月12日 (BGH X ZB 12/00)
- 9) Custodiol II 判決日2002年3月12日 (BGH X ZR 73/01)
- 10) Schneidmesser I 判決日2002年3月12日 (BGH X ZR 168/00)
- 11) Kasterner v. Rizla (1995) R.P.C. 585 判決日1995年6月16日
- 12) Schneidmesser II 判決日2002年3月12日 (BGH X ZR 135/01)
- 13) Kunststoffrohrteil 判決日:2002年3月12日 (BGH X ZR 43/01)

(原稿受領日 2005年3月31日)