

〔ドイツ〕「中間一般化」を伴う補正の判断基準と「逃れられない罠」

——ドイツと欧州特許庁における新規事項の判断——

ドイツ連邦裁判所 (Bundesgerichtshof) 2015年2月17日判決
Wundbehandlungsvorrichtung (創傷処置デバイス) 事件 No. X ZR 161/12

ユルゲン カイザー*
長谷川 寛**

抄 録 欧州特許庁では補正による新規事項の判断基準が厳しい。特に日本の実務者にとって気を付けるべき事項は「中間一般化 (Intermediate Generalization)」と「逃れられない罠 (Inescapable Trap)」である。前者は出願時の明細書等に開示された特徴の組み合わせから一部の特徴のみを抽出する補正を意味し、後者は新規事項によって異議手続または無効手続において特許の取消が確実となってしまう状態を意味する。一方、ドイツではこれまで欧州特許庁よりはかなり緩やかな基準で新規事項の有無が判断されてきた。しかしこの度、ドイツにおける司法の最高機関であるドイツ連邦裁判所 (Bundesgerichtshof) がドイツにおける新規事項の判断基準についてこれまでとは異なる方向性を示唆する判決を出した。今回紹介する判決では特にドイツ連邦裁判所による「中間一般化」および「逃れられない罠」に関するこれまでの判例とは異なる見解が注目されている。

目次

- はじめに
 - 1 「中間一般化」とは
 - 2 「逃れられない罠」とは
- 事件の経緯
 - 1 対象特許のクレーム
 - 2 原出願の開示内容
 - 3 無効訴訟の経緯
- 最高裁判所の判断
 - 1 「中間一般化」に関する論点
 - 2 「逃れられない罠」に関する論点
- おわりに

1. はじめに

欧州における補正の実務は実に悩ましい。特に日本やアメリカなど補正による新規事項の判

断基準が比較的緩やかな国の実務に慣れた担当者にとっては、欧州における補正による新規事項追加のリスクがより大きい。欧州における補正による新規事項の追加に関してよく発生する問題に「中間一般化 (Intermediate Generalization)」と「逃れられない罠 (Inescapable Trap)」がある。「中間一般化」と「逃れられない罠」とは今回紹介するドイツ連邦裁判所の判決 (以下「本判決」と称する) を理解する上

* WINTER BRANDL FÜRNISS HÜBNER RÖSS
KAISER POLTE Partnerschaft mbB 所属
ドイツ国弁理士 (化学, 生物) 欧州特許弁理士
Dr. Jürgen KAISER

** WINTER BRANDL FÜRNISS HÜBNER RÖSS
KAISER POLTE Partnerschaft mbB 所属
日本国弁理士 (化学, 生物) Kan HASEGAWA

で重要になるので以下簡単に説明する。

1. 1 「中間一般化」とは

中間一般化を伴う補正とは、出願当初の明細書等に開示された特徴の組み合わせから一部の特徴のみを抽出し、当該抽出した特徴でクレームを限定する補正を意味する¹⁾。

例えば出願当初のクレームの特徴がAであり、明細書の実施形態にA+B+Cの特徴の組み合わせが開示されていた場合、このA+B+Cの特徴の組み合わせから特徴Bのみを抽出し、クレームをA+Bとする補正が中間一般化を伴う補正に該当する。

日本ではあまり新規事項と指摘されることはない補正の形態であるが欧州特許庁はこのような中間一般化を伴う補正を許可するにあたって厳しい要件を課している²⁾。一方でEPC加盟国、特にドイツでは中間一般化を伴う補正に対してこれまでどちらかという日本に近い立場を取っており³⁾、実務上あまり問題となることはなかった。

1. 2 「逃れられない罨」とは

逃れられない罨とは、補正によって新規事項を追加したことによって、異議手続または無効手続において新規事項の追加を禁止する規定(EPC第123条(2)、ドイツ特許法第21条(1)4)と、特許の保護範囲を拡張することを禁止する規定(EPC第123条(3)、ドイツ特許法第22条)との組み合わせにより特許の取消が確実になる状態を意味する⁴⁾。

例えば出願当初のクレームの特徴がAであり、審査段階で出願時の明細書等に開示されていなかったBという特徴を追加し、クレームをA+Bとし、その後異議が申立てられた場合、逃れられない罨に陥る。この場合、新規事項を削除するためにクレームから特徴Bを削除したいが、特徴Bの削除は特許の保護範囲の拡張を

禁止する規定に抵触するので削除することができない。このため、どんな補正をしようとも特許の取消が確実となってしまふ。欧州特許庁の異議において頻繁に論点となる問題である。

一方、ドイツでは、ドイツの国内特許および実用新案登録に関しては補正によって新規事項が追加された場合であっても、当該補正がクレームされた主題の範囲を広げたり、異なる(aliquid)主題へと導くものでなく、主題の範囲を単に減縮する場合であれば、クレームに新規事項が残存しても無効にする必要はないとするルールを採用している⁵⁾。しかし欧州特許のドイツ部分についてもこのルールが適用されるか否かについては不明のままであった。

ここで「異なる主題へ導く補正」とは「出願当初の明細書等に開示された技術的観点を変更する補正」と意味するとされている⁶⁾。どのような補正が「異なる主題へ導く補正」または「主題を単に減縮する補正」に該当するかは個別に判断されるべきとされているが⁷⁾、例えば構成要件の削除によって出願時の明細書等に記載された主題を拡張する補正や、新規事項を外的付加する補正が「異なる主題へ導く補正」と判断される傾向がある⁸⁾。一方、新規事項による限定的減縮は「主題を単に減縮する補正」と判断されやすい⁹⁾。

2. 事件の経緯

2. 1 対象特許のクレーム

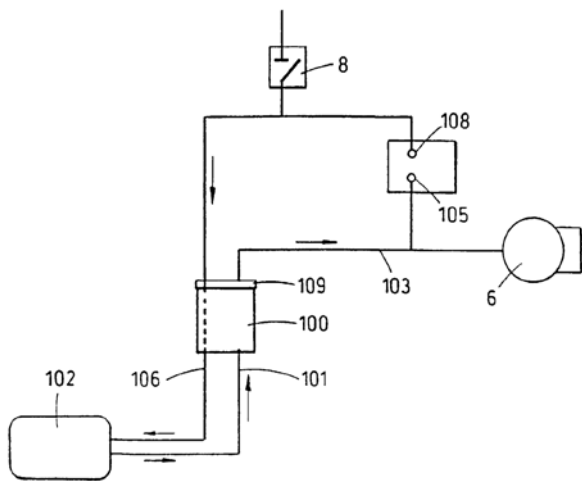
本件は欧州特許EP1088569のドイツ部分(以下「対象特許」と称する)についてその特許性が争われた案件である。欧州特許EP1088569は国際公開番号をWO97/18007とするPCT出願に基づく欧州特許出願0865304を原出願としてなされた分割出願から生じた欧州特許である。

対象特許の許可時のクレーム1は以下の通り特徴a)～g)を有する(関連構造は図1参照)。

このうち特徴 d) および特徴 g) は後の議論で重要になるため、アンダーラインで強調する。

許可時のクレーム 1

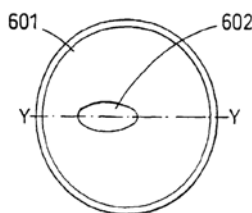
- a) 網状の連続気泡可撓性発泡体の多孔質パッド (102) と、
- b) ポンプ (6) と、
- c) 前記多孔質パッドを前記ポンプ (6) に接続するための吸引チューブ (101) と、
- d) 前記パッドと前記吸引チューブとを接続するためのコネクタと、
- e) 傷部位、前記パッドおよび前記コネクタを気密シールするための外科用ドレープと、を有し、
- f) 前記コネクタが前記吸引チューブ (101) の前記ポンプ (6) から離れた方の端部と前記傷部位とを接続するためのスパウト



対象特許のFig. 1



対象特許のFig. 6C



対象特許のFig. 6D

図 1 対象特許の特徴部に関する図面

(602) を有する、患者の皮膚近くの傷に負圧を与えるためのポータブル治療装置であって、

- g) 前記コネクタは、前記パッドに接触する底面を有するディスク状のカップ (601) を有することを特徴とするポータブル治療装置。

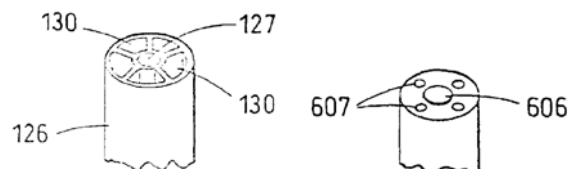
2. 2 原出願の開示内容

(1) 特徴 d) についての開示内容

特徴 d) が特定する多孔質パッドと吸引チューブとを接続するコネクタに関して原出願の出願時の明細書は以下のように記載している (関連構造は図 2 ~ 4 参照)。記載個所のうち重要な部分はアンダーラインで強調する。

明細書記載①

「Fig. 6A~6Dは、傷部位において複数穴を有するチューブを取り付けるためのコネクタの種々の図を示す。Fig. 7および7Bは傷部位にて多孔質包帯にコネクタを取り付けるための外科用ドレープの平面図および斜視図をそれぞれ示す。コネクタは中心に設けられたスパウト602を有するプラスチック成形品であるディスク状のカップ601を含む。スパウト602は複数穴を有するチューブ、例えばFig. 5Fまたは6Eに示されるようなタイプのチューブの端部を密な状態でスライド嵌合しながら受け入れるような寸法となっている。」



対象特許のFig. 5F

対象特許のFig. 6E

図 2 対象特許のチューブに関する図面

すなわち原出願の出願時の明細書ではコネクタは複数穴を有するチューブとの組み合わせの

みで開示されている。

複数穴を有するチューブに関しては原出願の出願時の明細書はさらに以下のように説明している。

明細書記載②

「別の実施例としてFig. 6Eに示されるように、複数穴を有するチューブを構成できる。この実施例では内側ボア606はライン101 (Fig. 1参照) を含み、傷部位からの体液の抽出に使用される。(Fig. 1にライン106で表示される) 空気流は、チューブの壁内に位置する導管607を下方に通過する。この導管607をチューブを中心に90度の間隔に離間させたことにより、複数穴を有するチューブがねじれたり、結束することによる空気流の詰まりの恐れが最少とされている。」

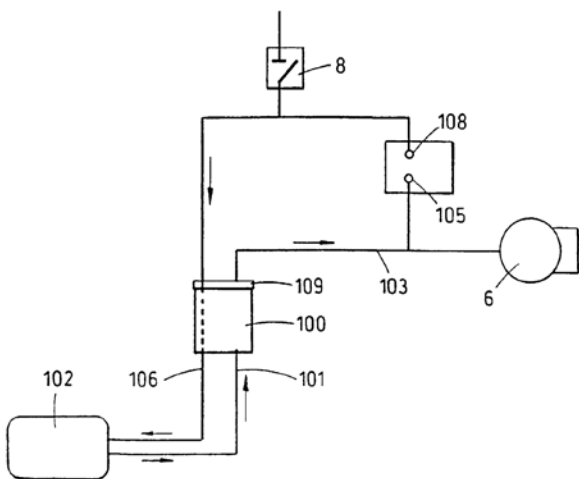


図3 対象特許のFig. 1

明細書記載③

「ライン106およびトランスデューサ108により傷部位における圧力を測定し、モニタすることができる。」

明細書記載①から③より、複数穴を有するチューブは傷部位における圧力を測定する形態で特有に用いられるものであることが読み取れる。

一方、原出願の出願時の明細書には以下のように傷部位とチューブとの連結部位 (すなわち

コネクタによって連結される部位) においてチューブが単穴チューブであることを示唆する記載も含まれる。

明細書記載④

「区画されたチューブは傷部位102までずっと連続していなくてもよいが、傷部位に近く短いセクションである単穴チューブに接続することもできる。」

(2) 特徴g) についての開示内容

特徴g) ではコネクタが多孔質パッドに接触する底面を有するディスク状のカップを有する旨が特定されている。原出願の出願時の明細書ではコネクタが有するカップについて唯一以下のように説明されている (関連構造は図4参照)。

明細書記載⑤

「使用の際、傷の大きさに対応して多孔質包帯をカットし、上で引用した特許協力条約出願第WO96/05873号のFig. 10に示されているように、傷に包帯を当てる。ルーメンを発泡体の包帯に挿入する代わりに、多孔質包帯 (36) にカップ601を押し付け、これを外科用ドレープで固定する。」

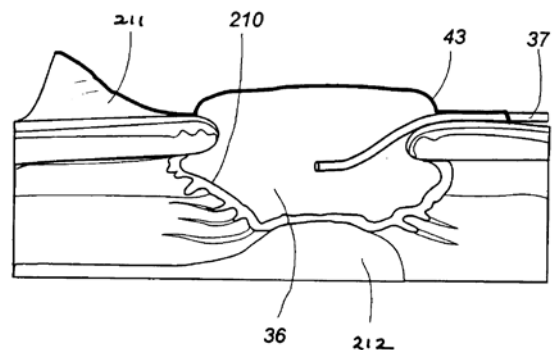


図4 WO96/05873号のFig.10

しかしながら原出願の出願時の明細書にはコネクタが有するカップの底面が多孔質パッド (多孔質包帯) に接触する旨の記載はない。

2. 3 無効訴訟の経緯

(1) 原告の主張

原告である無効訴訟請求人は、対象特許の全範囲での無効を請求した。より具体的には、原告は対象特許のクレーム1の主題が原出願の開示内容を超える、すなわち新規事項を包含すると主張して無効訴訟をドイツ連邦特許裁判所（Bundespatentgericht。以下、特許裁判所と称する）に提起した¹⁰⁾。

(2) 被告の主張

これに対し被告である特許権者は、主請求（Main Request）として許可時の特許の維持または6つの予備的請求（Auxiliary Request）のいずれか1つでの特許の維持を請求した¹¹⁾。

また無効訴訟中に提出された第1予備的請求では査定時のクレーム1に以下の特徴h）が追加された（関連構造は図5参照）。

「h）前記吸引チューブ（101）は、内側ボア（606）において複数穴チューブの形状を有し、トランスデューサ（108）に前記傷部位の圧力検出を可能にする管（607）を有する」



図5 対象特許のFig. 6E

(3) 特許裁判所の判断

特許裁判所は原告側の意見に賛同し、主請求および予備的請求のいずれにおいても特許を維持できないとし特許を無効とする判断を下した。より具体的には特許裁判所は特徴d）および特徴g）について以下のように判断している：

1) 特徴d）について

出願時の明細書等において、コネクタは複数穴を有するチューブおよび圧力検出手段と関連付けられてのみ開示されているので、コネクタのみを抽出した特徴d）は原出願の開示内容を超える。すなわちコネクタのみを抽出する中間一般化を認めない。

2) 特徴g）について

特徴g）は出願時の原出願の開示内容を超えかつクレームの主題を異なる主題へと導く。このため特徴g）を残存させておくことはドイツ特許法第21条(1)4に抵触し、特徴g）を削除することは特許の保護範囲を拡張するのでドイツ特許法第22条に抵触する。すなわち「逃れられない罫」を構成する。

特許権者は当該判決を不当として、無効判決を取り消し、またはいずれかの予備的請求での特許の維持を求めるべく、ドイツ連邦裁判所（Bundesgerichtshof。以下、最高裁判所と称する）に控訴した¹²⁾。

3. 最高裁判所の判断

3. 1 「中間一般化」に関する論点

(1) 最高裁判所の見解

最高裁判所は第一審の判決を支持する形で許可時のクレーム1におけるコネクタに関する中間一般化を新規事項の追加と判断した。中間一般化を伴う補正に関する最高裁判所の見解の要約は以下の通りである。

原出願において、コネクタは、治療装置において複数穴を有するチューブの傷部位への接続を確保するという具体的に説明された目的を達成する部材として開示されている。このためコネクタは圧力を検出するための手段を有する傷部位治療装置と一体不可分の関係にある。さらにこの圧力を検出するために必要な管は、好ましくは既に必須の吸引チューブと複数穴を有するチューブにおいて一体化される。そしてこの

複数穴を有するチューブはコネクタのスパウトに収容される。原出願の明細書およびクレームも、スパウトが設けられた薄いディスクを有するコネクタが圧力検出手段を有する実施形態とは無関係の実施形態に用いられるであろうことを当業者が導き出せる根拠を示していない。このため圧力検出手段を有しない装置にコネクタが用いられる形態は原出願の開示内容に含まれない。

また原出願において単穴チューブを有する実施形態が開示されていることは、上記判断に影響しない。この実施形態の説明は、区画されたチューブが必ずしも傷部位まで連続している必要はなく、傷部位側の端部において部分的に区画されていない単穴チューブであってもよいことを述べているに過ぎない。すなわち基本として複数穴を有するチューブが用いられることが想定されることには変わらず、コネクタが圧力検出手段を有する装置のみに用いられることを疑問視するには不十分である。

(2) 考 察

最高裁判所はこれまで中間一般化を伴う補正に関しては寛容な立場を取ってきた。より具体的にはドイツでは中間一般化を伴う補正の可否の判断では「実施形態に記載された複数の特徴が、協働で発明によって得られる効果に寄与している場合であっても、その特徴のうち1つを導入するか全ての特徴を導入するかの判断は特許権者に委ねられる」ことを説示した *Spleißkammer* 事件¹³⁾ の判決がこれまで主に参照されてきた。

このため欧州特許庁では原則的に認められることがない、機能的に関連がある特徴の組み合わせから一部の特徴を抽出する中間一般化が¹⁴⁾、ドイツでは多く認められてきた¹⁵⁾。

これらの過去の判決から比較すると本判決における最高裁判所の中間一般化に対する判断は

かなり厳しいと言える。

確かに明細書中ではコネクタは圧力検出手段および複数穴を有するチューブを有する実施形態でのみ開示されている。しかし上述の明細書記載⑤における「ルーメンを発泡体の包帯に挿入する代わりに、多孔質包帯に（コネクタの）カップ601を押し付け、これを外科用ドレープで固定する」という記載からは、コネクタの本質的機能は吸引チューブと傷部位との接続であることが読み取れる。このコネクタの本質的機能の達成には圧力検出手段および複数穴を有するチューブは必須ではないので、コネクタのみを抽出する中間一般化は認められると解釈することも可能である。

今回の最高裁判所のアプローチは、周知技術、当業者の技術水準およびそれらに導き出される特徴の本質的機能を重視するこれまでのドイツ型のアプローチよりも、表面的な記載内容に重点を置いて中間一般化の可否を判断する欧州特許型のアプローチに近い。

3. 2 「逃れられない罨」に関する論点

(1) 最高裁判所の見解

一方で最高裁判所は、上述した特徴 h) を有する第1予備的請求を無効とした特許裁判所の判断を不当とした。

上述のように特徴 h) は許可時のクレーム 1 にさらに「前記吸引チューブ (101) は、内側ボア (606) において複数穴チューブの形状を有し、トランスデューサ (108) に前記傷部位の圧力検出を可能にする管 (607) を有する」ことを特定する。

上述の中間一般化の議論では最高裁判所は、コネクタは圧力検出手段および複数穴を有するチューブとの組み合わせにおいてのみ開示されていることからコネクタのみを抽出する補正は認められないと述べた。特徴 h) では圧力検出手段（トランスデューサ (108)）および複数穴

を有するチューブの両方が特定されていることから中間一般化の問題はまず第1予備的請求によって解消されたことになる。

中間一般化が解消されたとすると問題になるのがコネクタが多孔質パッドに接触する底面を有するディスク状のカップを有することを特定した特徴g)の取り扱いである。特徴g)について最高裁判所は以下のように述べている(関連構造は図6参照)。

特徴g)ではディスク状のカップの底面がパッドと接触することが特定されている。当業者は当該特徴g)はカップの凹部側がパッドと接触することを特定していると理解する。

しかしながらカップの凹部とパッドとの間の平面的な接触は出願時の原出願において、発明に属するものとして開示されていない。確かに原出願のFig. 6BおよびFig. 6Cは非常に平らなカップを示す。

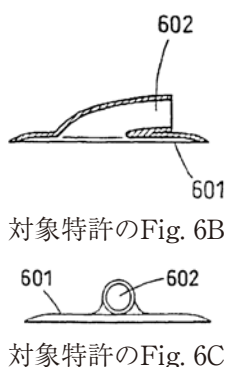


図6 対象特許のカップに関する図面

さらに、引用されたWO96/05873のFig. 10(図7参照)からは、傷部位を覆うパッド(36)がどのように構成されるかを読み取ることができる。

しかしながら原出願からはディスク状のカップがどのようにしてパッドに押し付けられるのかが明らかではない。明細書中では単に、「多孔質包帯にカップ601を押し付け、これを外科用ドレープで固定する」ことのみが述べられて

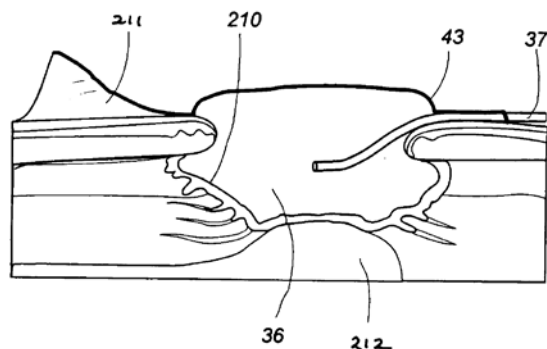


図7 WO96/05873号のFig. 10

いる。例えばパッドが柔軟性のある発泡体から構成されていることを考慮したとしても、ディスク状のカップの底面がパッドに接触することを当業者がこれらの情報から直接的に導き出すことはできない。つまりディスク状のカップの底面がパッドに接触するという特徴g)は出願時の原出願の開示内容を超える。

しかし、特徴g)が出願時の原出願の開示内容を超えるという事実は、第1予備的請求の維持を妨げるものではない。

これまで最高裁判所は、ドイツの国内特許および登録実用新案については補正によって出願時の明細書等に開示されていない特徴が追加された場合であっても、当該補正がクレームされた主題の範囲を減縮する場合であれば、無効にする必要はないというルールを採用していた。

一方、補正が出願当初の主題を異なる主題へと導く場合は特許の無効は免れない¹⁶⁾。

ここで論点となるのが欧州特許のドイツ部分にもこれまでの判例に基づくルールが適用されるかである¹⁷⁾。特許裁判所はこれまでの判例に基づくルールが欧州特許のドイツ部分には適用されないとする立場を取っていたが¹⁸⁾、これは不当であり、これまでの判例に基づくルールは欧州特許のドイツ部分にも適用されるべきである。

これまでの判例のルールの背景にあるのは、特許の主題が出願時の明細書等と比較して新規

事項を追加する形で補正された場合であっても、第三者（特に特許権者の競合者）の正当な利益が比較的穏やかな手法で確保できるのであれば、当該特許を無効にする必要はないという考えである。

例えば、出願時の明細書等に開示された主題に対し、不当な一般化によって新規事項が追加された場合であっても、不当な一般化を除去することで新規事項を排除できることから、特許を無効にする必要はない¹⁹⁾。

一方、出願時の明細書等に開示されていない特徴を追加した結果、許可時のクレームが出願時の発明とは異なる発明となった場合、つまり特許が当業者にとって出願時の明細書等から認識できる主題とは異なる主題を保護している場合は特許の無効は免れない。このような場合にも特許を維持してしまうと、出願時の明細書等に記載された主題よりも広い主題や、出願時の明細書等に記載された主題と異なる主題については特許は許可されないと想定している第三者の正当な利益を害することになる。仮に特許権者はクレームに残存する新規事項からは何ら権利を導きだせないことを条件としたとしても、異議手続または無効手続において異なる主題へと導く新規事項がクレームに残存する形で特許が保持されると、手続後の特許は出願時の明細書等の主題とは異なる主題を含むことになる。このため異なる主題へと導く新規事項がクレームに残存する形で特許が保持されるという選択肢は排除されなければならない²⁰⁾。

しかし発明の一部として開示されていない新規事項が、クレームされた主題を減縮する場合は特許を無効にする必要はない。仮に主題を減縮する新規事項がクレームに残存した場合であっても、新規事項からは何ら権利を導き出すことができないこととすれば、公共の利益は害されない。

またこれまでのドイツ国内における判例に基

づくルールは欧州特許条約にも適合する。欧州特許庁の審判部の決定によれば、出願時の明細書等に記載されていない特徴が主題を減縮する形でクレームに追加された場合、当該特許は新規事項の追加を禁止する規定（EPC第123条(2)、第100条(c)）によって取消される。さらに当該特徴は、特許の保護範囲を拡張することを禁止する規定（EPC第123条(3)）に抵触することなく削除されることができないので典型的な逃れられない罠に陥り、特許の取消が確実となる。例外的に当該特徴が、EPC第123条(3)に抵触することなく出願時の明細書等に開示された特徴によって置換されうる場合にのみ特許が維持され得る²¹⁾。

ドイツで有効化された欧州特許を無効にするか否かの判断には、特許裁判所および最高裁判所はInPatüG（Gesetz über internationale Patentübereinkommen「国際特許条約に関する法律」）第2条第6項を適用する。InPatüG第2条第6項は欧州特許の取消事由を定めたEPC138条に準拠し、欧州特許のドイツ部分の無効事由を規定する。EPC138条は、EPC加盟国における特許の取消の事由を規定し、EPC139条に従うことを条件として、特定の事由に基づいてのみ特許を取り消すことができる旨を規定している。この規定は各国の国内裁判所がEPC138条で列挙されていない事由で取消することを禁止するものであるが、逆に考えるとEPC138条で列挙された事由が存在する場合であっても特許を維持することを許可している。

事実、欧州特許庁の拡大審判部も「逃れられない罠」を用いる欧州特許庁のアプローチは、仮に補正が保護範囲を減縮するものであっても補正によって特許の取消が確実になってしまうリスクに晒されるので出願人にとって酷であることを認めている²²⁾。

さらに新規事項が、クレームされた主題を減縮するものである場合には、特許全体の無効の

防止を可能とすることは、特許を受ける権利を含む財産権の不可侵性を保障したドイツ連邦共和国の憲法²³⁾の理念にも合致する。これらのことは新規事項が、クレームされた主題を減縮する場合には特許を無効にしないことを採用した過去の判例に基づくルールを欧州特許にも適用することを正当化する。

対象特許の許可時のクレーム1におけるディスク状のカップの底面が多孔質パッドに接触することを特定した特徴g)は、出願時の明細書等に記載された発明の技術的示唆をより特定するものである。

新規事項が、クレームされた主題を単に減縮するか、または異なる主題へと導くかの判断には、追加された新規事項が出願時の明細書等に記載された発明の技術的示唆をより特定するか、または追加された新規事項が出願時の明細書等に記載された発明に属さない技術的観点を導入するかが検討される。

特許裁判所の判断と異なり、許可されたクレームの特徴g)が出願時の明細書等に記載された主題とは異なるとみなすことはできない。ディスク状のカップが多孔質パッドに接触する底面を有することは新しい技術的観点を導入するものではない。特徴g)におけるディスク状のカップは、パッドに押し付けられ外科用ドレープで固定された際にカップの底面の大部分がパッドに接触する程度にフラットに構成されていることを当業者に示唆する単なる限定でしかない。このため、第1予備的請求のクレーム1を無効とした特許裁判所の判断は不当である。

(2) 考 察

最高裁判所の当該見解は、欧州特許のドイツ部分であっても「逃れられない罫」から逃れられることを定めた点で、権利者にとっては好ましい側面を有する。

一方で注目すべきは特徴g)が出願時の明細

書等の開示内容を超え、新規事項となると判断した点である。

最高裁判所は、「多孔質包帯にカップ601を押し付け、これを外科用ドレープで固定する」という出願時の明細書等の記載からは、カップをどのようにパッド（多孔質包帯）に押し付けるかが不明であり、カップの凹部がパッドに押し付けられるかが読み取れないことから、カップの凹部の底面がパッドに接触するという特徴は導きだせないと結論付けている（関連構造は図8参照）。しかしコネクタの機能が体液を吸引する吸引チューブと傷部位とを接続する機能を有することを考慮すると、「多孔質包帯にカップ601を押し付ける」とは、スパウト602が設けられたカップの凸部ではなく、体液の吸引が可能なように開口しているカップの凹部をパッドに押し付けることを意味していると解釈することは当業者にとって不自然ではない。



図8 対象特許のFig. 6C

さらにカップが非常に平坦であること、およびパッドが柔軟性のある発泡体から構成されることを考慮すると、特徴g)で規定されたカップの凹部の底面がパッドに接触していることは、当業者であれば出願時の原出願の明細書等に開示された内容から導き出せると判断することもできる。

中間一般化の判断と同様、特徴g)を新規事項と判断した今回の最高裁判所のアプローチは、周知技術、当業者の技術水準およびそれらによって導き出される特徴の本質的機能を重視するこれまでのドイツ型のアプローチよりも²⁴⁾、表面的な記載内容に重点を置いて新規事項の有無を判断する欧州特許型のアプローチに近い。

4. おわりに

本判決では最高裁判所は、一方で「逃れられない罣」に関する運用については欧州特許庁とは明確に異なる姿勢を示したのに対し、他方で新規事項の判断についてはどちらかというところ欧州特許庁寄りの判断をしたという点で興味深い。

ドイツにおける新規事項の判断基準が段々と欧州特許庁のそれに近づいてきたことは、本判決からだけでなく多くのドイツ弁理士が日常的な権利化業務の過程で感じているようである。一方で欧州特許庁内からは、各国との議論を踏まえ²⁵⁾、審査基準において中間一般化が認められる要件を一部削除したり、審査官に新規事項の判断にはクレームの文言だけに捉われるのではなく出願書面全体を参照するように促す項目を追加したりと²⁶⁾、新規事項の判断基準を緩やかにしようとする動きが窺える。

ドイツの国内ルートを選択して出願した際に欧州特許庁と比較して高い補正の自由度が得られるというメリットは今後薄れていくのかもしれない。

権利者側の立場としては、本判決以降、まずドイツ特許庁の審査手続きにおいて補正が新規事項と判断されやすくなる可能性を認識する必要がある。また特許裁判所の無効訴訟で補正の新規事項追加が争点となった場合は、補正が新規事項を伴わないという主張に加えて、補正が「異なる主題へと導く」ものでなく「主題の範囲を単に減縮する」ものであることを示せるような論理構成を構築すべき点に留意すべきである。このような二段階の論理武装によって仮に補正が新規事項の追加を伴うものであると判断された場合であっても、特許の取消を免れることができる。

一方、競合他社の特許取得を妨害する側の立場としては、今後ドイツでも審査段階の情報提供や異議・無効訴訟手続きにおいて「補正によ

る新規事項の追加」の論点が有効な武器になることを認識すべきである。

注 記

- 1) 欧州特許庁審査ガイドラインH-V, 3.2.1
- 2) 欧州特許庁審判部 T 1164/04
- 3) ドイツ連邦裁判所 Sammelhefter II, X ZR 226/02; ドイツ連邦裁判所Koksofentür, X ZR 17/02
- 4) 欧州特許庁拡大審判部 G 1/93
- 5) ドイツ連邦裁判所 Winkelmesseinrichtung, Xa ZB 14/09
- 6) ドイツ連邦裁判所 Winkelmesseinrichtung, Xa ZB 14/09
- 7) ドイツ連邦裁判所 Winkelmesseinrichtung, Xa ZB 14/09
- 8) ドイツ連邦裁判所 Integrationselement X ZR 43/09
- 9) ドイツ連邦裁判所 Winkelmesseinrichtung, Xa ZB 14/09
- 10) ドイツ特許法第81条 ドイツでは特許無効の判断はドイツ特許庁ではなく、特許庁とは別組織であるドイツ連邦裁判所によってなされる。このため無効手続の名称は無効審判ではなく無効訴訟となる。
- 11) 研究成果「欧州特許制度における主請求・予備的請求」平成24年5月16日 日本弁理士会「ドイツを含む欧州の各国では複数組のクレームを提出することができ、この複数組のクレームのうち、権利者の第1希望に係るクレーム群を「主請求」(Main request)と言い、第2希望以下に係るクレーム群を「予備的請求」(Auxiliary request)という。」
- 12) ドイツ特許法第100条(1) ドイツ連邦特許裁判所の控訴審を担当するのはドイツの最高司法機関であるドイツ連邦裁判所となる。
- 13) ドイツ連邦裁判所 Spleißkammer, X ZB 9/89
- 14) 欧州特許庁審判部 T 0166/04
- 15) ドイツ連邦裁判所 Sammelhefter II, X ZR 226/02; ドイツ連邦裁判所Koksofentür, X ZR 17/02
- 16) ドイツ連邦裁判所 Zeitlegramm, X ZR 184/98; ドイツ連邦裁判所 Winkelmesseinrichtung, Xa ZB 14/09; ドイツ連邦裁判所

- Integrationselement, X ZR 43/09; ドイツ連邦裁判所 Tintenstrahldrucker, X ZB 2/12
- 17) ドイツ連邦裁判所 Winkelmesseinrichtung, Xa ZB 14/09 判決文段落19
- 18) ドイツ連邦特許裁判所 Fettabsaugvorrichtung, Mitt. 2014, 436
- 19) ドイツ連邦裁判所 Winkelmesseinrichtung, Xa ZB 14/09 判決文段落14; ドイツ連邦裁判所 Integrationselement, 判決文段落19; 欧州特許庁拡大審判部 G 1/93
- 20) ドイツ連邦裁判所 Winkelmesseinrichtung, Xa ZB 14/09 判決文段落23
- 21) 欧州特許庁拡大審判部 G 1/93
- 22) 欧州特許庁拡大審判部 G 1/93 決定文Point.19
- 23) ドイツ連邦共和国憲法 (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) 第14条
- 24) ドイツ連邦裁判所 Glasfasern, X ZR 53/11
- 25) 欧州特許庁
<http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140227a.html> (Web参照日: 2016年1月23日)
- 26) 横山良平 2014年施行EPC審査基準改訂について (2015) 日本弁理士会国際活動センター
- (原稿受領日 2016年2月1日)

