

科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 26 年 5 月 21 日現在

機関番号：13301

研究種目：基盤研究(C)

研究期間：2010～2013

課題番号：22530103

研究課題名(和文)特許クレーム解釈の基本構造と技術進歩による影響

研究課題名(英文)Influence of the development of techniques to patent interpretatoin

研究代表者

大友 信秀 (otomo, nobuhide)

金沢大学・法学系・教授

研究者番号：90377375

交付決定額(研究期間全体)：(直接経費) 3,100,000円、(間接経費) 930,000円

研究成果の概要(和文)：東アジアにおける均等論の適用事例がまだ増加しているとは言えないことが判明した。また、中国における均等論の適用が分野により偏っているような状態でもないことがわかった。ヨーロッパにおけるクレーム解釈に関しては、ドイツにおける発展経緯に第二次世界大戦中のナチス政権のユダヤ人政策が関係していた可能性があることがわかった。

研究成果の概要(英文)：The numbers of the cases relating to Doctrine of Equivalents has not increased in east asian countries. No significant differences depend on the fields of technique was found out in China. In Germany there is a possibility of the influence by the government during world war II to the practice of claim interpretations.

研究分野：特許法

科研費の分科・細目：法学・新領域法学

キーワード：特許 クレーム 均等論

## 1. 研究開始当初の背景

(1)特許権の第一次的権利範囲確定方法であるクレーム解釈と二次的権利範囲確定方法である均等論の法的性質を各国の法制度、法実務を比較することにより導き出すのが本研究の目的である。わが国は、従来、ドイツ法と米国法の影響を受けて発展してきたと考えられてきたが、最も強くわが国における権利範囲確定方法を規律してきた部分は、わが国独自の制度改正に理由があることがこれまでの研究(大友信秀、特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(1~4))で明らかになった。具体的には、米国におけるクレーム解釈及び均等論の発展では、均等論が原則的判断方法としての位置づけから例外的判断方法となり、再度原則的判断方法となってきたことが明らかになった。その際、英米法特有のコモンローとエクイティの性質を行き来していたことも判断方法に強い影響を与えた。また、この点については、正確な変遷史が日本では理解されていなかったため、コモンローとエクイティの問題も含め、英米法特有の性質論を除く表面的な検討に留まっていたといえる。さらに、連邦巡回区控訴裁判所の成立により均等論の適用に関する侵害判断実務が大きく転換したにもかかわらず、この点についても、転換期の判例の検討が十分でなく、正確に理解されていなかったといえる。ドイツにおいては、初期のクレーム解釈が審査実務を担う特許庁における判断に過度に縛られており、特許庁が付与したクレームを絶対視する実務が行われていた。これに対して、侵害裁判所による柔軟なクレーム解釈を行うことを可能とする二分基準が1900年初頭に提唱され、クレーム文言がそのものとして絶対視されることがなくなり、裁判所による柔軟な解釈を可能とすることとなった。二分基準自体は、このような裁判所による解釈を柔軟にすることを目的としていたため、具体的なクレーム解釈は二分基準自体の問題としてではなく、実務上、「明白な均等」や「明白でない均等」と呼ばれる基準により別途解決された。その後、このような実務上の解決基準をより詳細に整理した基準として三部構成基準が示されたが、三部構成基準は二分基準との関係に全く言及しないまま提唱されたため、実務における採用段階では、二分基準が果たした意味を忘れさせることとなり、本研究が対象とする、ドイツにおけるクレーム解釈の本質を不明確なものとしてしまった。すなわち、三部構成基準がなぜ必要とされたのか、なぜ二分基準を捨て去る必要があったのか、なぜ、三部構成基準は二分基準に全く言及せずに提唱されたのか、というような問題はいまだに解明されていないということである。

(2)クレーム解釈の発展形態をより詳細に分析するために、ドイツ法、米国法の発展

経緯に関して、以上のような問題意識の下でさらなる分析を加える必要がある。また、現在における実務と法制度の関係を把握するために、先進国に加え、台湾、中国等の近時の技術立国における特許権利範囲確定方法の現状を調査・分析する必要がある。

## 2. 研究の目的

(1)特許クレーム解釈方法を分析するために、これまでに日本が影響を受けたドイツ、米国のさらなる分析を行い、さらに、現在の実務における影響を分析することで、その性質をより明確にする。

(2)日本、ドイツ、米国におけるクレーム解釈の発展について分析し、基本構造を明らかにする。これにより、特許法におけるクレーム解釈の法的性質の基礎を明確にする。現在の実務におけるクレーム解釈と均等論の適用状況を分析し、各国を比較することにより、クレーム解釈と均等論の関係が新しく技術発展している国々でどのような発展を遂げているのか検討することは、クレーム解釈に関するこれまでの理論的基礎がどのように修正されているのかを検討する適当な対象となる。

(3)また、実務において、クレーム作成実務と侵害場面での解釈を比較することは、クレームに関する審査段階と訴訟段階の相互関係を明らかにし、理論面への貢献も期待される。

(4)これにより、わが国における研究及び実務に対して、他国のクレーム解釈に関する法制度・法実務を解釈する指針を与え、また、わが国における実務に導入可能な他国の制度の解釈法を提示することが予想される。

## 3. 研究の方法

(1)理論的基礎の解明のためには、これまでの発展経緯の研究のために文献研究を行う。ドイツに関しては、1877年法にさかのぼりその発展を再検討する。とりわけ、1900年初頭から実務を支配していた二分基準が果たした役割を明確にし、それが第二次世界大戦終戦直前になぜ三部構成基準に置き換えられたのか、そこに大きな変化がなかったとされるが、本当にそうなのかを文献研究から明らかにする。文献としては、当時の各逐条解説に加え、二分基準を提唱した Hermann Isay に関する文献、三部構成基準を提唱した Fritz Lindenmaier に関する文献を新たに加え検討する。米国に関しても特許法成立時からの判例を分析する。とりわけ均等論の性質を決定(もしくは変更)するきっかけとなったグレーバートンク判決(1950年)及びワナーゲンキンソン判決(1997年)を再検討し、それまでの判例との関係を明確にし、その射程範囲を把握する。日本に関しては、これら日本が参考にした国々の実務・理論がどのような影響を与えてきたのか、その関係性を分析する。具体的には、日本におけるドイ

ツ及び米国の判例・学説・実務の紹介がどの時期にどのようになされたのか、を把握し、ドイツ及び米国の影響が直接、間接、もしくは異なる形態で(しかしながら、ドイツもしくはは米国のものとして理解され)継承されたのかを明らかにする。

(2)実務面の解明のためには、先進国におけるこれまでのクレーム解釈に関する実務状況に加え、東アジアの経済発展が進む国々を中心に特許実務におけるクレーム解釈(クレーム作成を含む)の現状を調査分析する。具体的には、現地法律事務所及び特許事務所へのヒアリング調査により、クレーム作成実務において均等判断を意識した対応がなされているか、また、その意識は、技術分野ごとに異なるか、等について質問を行う。さらに、侵害事例において、具体的に均等判断がなされた事例があれば、そのような事例における傾向を把握する。

#### 4. 研究成果

(1)理論面に関しては、ドイツにおけるクレーム解釈に第二次世界大戦中のナチス政権によるユダヤ人政策が強い影響を与えていた可能性を明らかにした。当時の通説である Hermann Isay の学説が終戦直前に新説に置き換えられるが、同置き換えには、ユダヤ人である Isay の学説を実務界から消去する目的があった可能性がある。このような視点から研究は世界的に初めてである。ドイツにおけるクレーム解釈については、第二次世界大戦終戦1年前に公表され戦後の実務指針となっていたいわゆる三部構成基準(Dreitailungs Lehre)の検討が中心となり、それ以前の発展史に十分な関心が向けられてきたとは言えない。三部構成基準は、その提唱時にそれまでの実務通説である二分基準との関係に全く言及されないまま説明され、そのため、三部構成基準が実務通説とされた後、二分基準(Zweiteilungs Lehre)との関係が全く理解されないまま実務が重ねられた。これにより、二分基準が果たして歴史的に重要な特許クレーム文言を絶対視するクレーム解釈がなぜ、そしてどのように修正されたのか、については議論されないこととなった。三部構成基準は第二次世界大戦終戦によりライヒ裁判所が廃止されるまで長官を務めた Fritz Lindenmeier によって1944年(ヒトラーが総統地下壕で自殺したのが1945年4月30日であり、5月8日にはドイツ国防軍が連合国に降伏した。)に公表された基準である。

二分基準を提唱した Hermann Isay は、1903年に初版が公表され第6版(1932年)まで版を重ねた特許法の逐条解説で知られ、また、1949年に特許庁長官となり、1952年からルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの外国及び国際特許・商標・著作権研究所(現イノベーションと競争のためのマックスプランク研究所の前身。)の初代所長にもなった Eduard Reimer とともに法律事務所を経営

しドイツにおける特許実務発展の中心的役割を担った人物である。しかしながら、Hermann Isay は、両親ともユダヤ人であったため、国家社会主義ドイツ労働者党(いわゆるナチス)が政権についたことに伴い、1933年から順次公職を追放され(職業官吏再建法(1933年4月7日制定)暫定施行令(同年4月11日)による。ユダヤ人から公民権を奪うことを目的としたいわゆるニュルンベルク法には、このほかに、帝国市民法とドイツ人の血と名誉を守るための法律(ともに1935年9月15日可決)がある。なお、Reimer は、片方の親がユダヤ人でなかったため、いわゆるアーリア条項における完全ユダヤ人ではない第1級ユダヤ人混血とされ、公職追放を免れた。)終戦を待たず1938年にこの世を去った。しかしながら、戦後、彼が提唱し一時代を築いた二分基準が特許法の世界から消えたことを彼の死のみで説明することは困難である。この点で、Lindenmaier の戦時中のナチス政権との関わり、判決におけるヒトラーの我が闘争の引用等、ユダヤ人政策との関係で政権よりな行動をとっていたことが判明した。このように、二分基準はユダヤ人である Isay により提唱されたものであることが理由となり通説としての位置を剥奪された可能性を示唆する事実も明らかになった。

(2)実務面に関しては、中国を中心に実務家からのヒアリング、報告書の作成を通じて調査を行った(在北京、在福州、在大連特許事務所等)。その結果、いまだ均等論に関する事例が十分に蓄積されてはいないこと、しかしながら、限られた情報から判明した内容からは、中国において極端に異なるクレーム解釈もしくは均等論の適用が行われているわけではないことが判明した。

#### 5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

[雑誌論文](計1件)

大友信秀、侵害訴訟中における特許の有効性判断(特許法104条の3)の構造 - 米独との比較 -、Law & Technology、査読なし、9巻6号、2013、3-10

[学会発表](計2件)

Otomo, Nobuhide, "Recent Development on Patent Infringement in Japan", International Conference on American and Japanese Patent Law(台湾台南大学(台湾)主催)2013年3月25日

大友信秀、「日本における均等論の将来像」日中韓知的財産法学会(北海道大学主催)2012年7月28日

[図書](計1件)

大友信秀、「均等論と特許クレーム解釈の歴史の闇 1 - Hermann Isay はいかにして歴史から消えたのか? - 」『中山信弘先生古希記念論文集』(弘文堂、2014年)発行確定

〔産業財産権〕

出願状況(計0件)

名称：  
発明者：  
権利者：  
種類：  
番号：  
出願年月日：  
国内外の別：

取得状況(計0件)

名称：  
発明者：  
権利者：  
種類：  
番号：  
取得年月日：  
国内外の別：

〔その他〕

ホームページ等

## 6. 研究組織

### (1) 研究代表者

大友 信秀 (OTOMO, Nobuhide)

金沢大学・法学系・教授

研究者番号：90377375

### (2) 研究分担者

( )

研究者番号：

### (3) 連携研究者

( )

研究者番号：