

## 英国訴訟における均等論／経過参酌の動向調査

国際第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 英国におけるクレーム解釈に関して、近年文言侵害を堅持してきた英国裁判所は、2017年にその姿勢を大きく転換して均等の範囲の拡大を認め、審査経過参酌にも言及し、大きなインパクトを与えた。

本稿では、英国におけるクレーム解釈の沿革や、Improver判決で示された均等論の判断基準、同判決の判断基準を再構築したActavis判決をレビューし、その後のいくつかの知的財産企業裁判所（Intellectual Property Enterprise Court, IPEC）及び特許裁判所（Patents Court）での均等論に関わるクレーム解釈について紹介する。今回の英国裁判所における均等侵害を日本の場合と比較すると、特許出願の際に将来のあらゆる侵害の態様を予想して特許請求の範囲を記載することは困難であるという考えは日英で共通しているようである。その一方で、英国においては、「構成要件の一部を置換する」という考えよりも「inventive concept」の考えに基づいて、より広く均等侵害を認定しているように見受けられる。

### 目 次

1. はじめに
2. 英国におけるクレーム解釈の沿革
  2. 1 英国特許法上の保護範囲の規定
  2. 2 Catnic判決（目的論的解釈）
  2. 3 Improver判決（均等論の基準）
  2. 4 Kirin Amgen判決（均等論の否定）
  2. 5 Actavis判決  
（再構成されたImprover基準）
3. Actavis判決以降の英国均等論判決
  3. 1 Icescape判決
  3. 2 L'Oreal判決
  3. 3 Regen判決
  3. 4 Technetix判決
  3. 5 Marflow判決
  3. 6 Mishan判決
4. まとめ
5. おわりに

### 1. はじめに

英国の特許法の歴史は、古くは14～15世紀に国王が定めた「Letter patent」に遡り、同法は世界で最も歴史を持つ特許法の一つである。近代的には1852年の改正特許法で知的財産庁が設置されたことに始まる<sup>1)</sup>。

その後、欧州特許条約（EPC）及び同条約69条（欧州特許の保護範囲）の解釈を含む議定書（プロトコル）がミュンヘン外交会議で1973年に採択され、1977年に各国の批准により発効された。同議定書はEPC 164条で参照されている。同年、英国特許法もこれに合わせて改正された。

特許による発明の保護範囲に関し、英国では、EPC発効前から伝統的に一般第三者への影響を優先して、クレーム解釈に際しては周辺限定主

\* 2019年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

義を採用し、均等は採用してこなかったとされる。しかしそれはEPCやその議定書とは相容れない趣旨であった。一方、欧州の大国ドイツでは中心限定主義が採用され、これもまたEPCやその議定書とは相容れないものであり、それらの歩み寄りが模索されてきたとされる<sup>2)</sup>。更にEPCでは、2007年、条文構成を大幅に改訂する議定書(いわゆる「EPC2000」)が発効されたが、同議定書には69条の解釈に関して均等に言及する条項が含まれていた。その議定書に基づいた英国最高裁判所による発明の保護範囲に関する解釈は2017年までなく、同裁判所の判断が待たれていた。

## 2. 英国におけるクレーム解釈の沿革

### 2.1 英国特許法上の保護範囲の規定

英国の特許法制度は国内特許法及び同国が加盟するEPCに基づいているが、これらにおいてどのように発明の保護範囲が規定されてきたのかを振り返る。

英国特許法は、第125条において保護範囲(extent of invention)を以下のように定める<sup>3)</sup>。英国特許法125条：

- (1) 本法の適用上、特許出願された発明又は特許が付与された発明は、文脈上別異に解することを要する場合を除き、当該出願又は場合により特許の明細書のクレームにおいて特定される発明であって、明細書に含まれる説明及び図面によって解釈されるものと解さなければならず、また、特許又は特許出願によって付与されるその保護の範囲は、前記の趣旨に従って確定されなければならない。
- (2) (略)。
- (3) 欧州特許条約第69条(同条は、(1)に相応する規定を含む)の解釈に関する議定書は、現に効力を有する形で、同条の目的のため

に適用されるのと同様に(1)の目的のために適用される(和訳：日本国特許庁HPより)。

EPC 69条は以下のように保護範囲(Extent of protection)を定める。

EPC 69条<sup>4)</sup>：

- (1) 欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、クレームによって決定される。ただし、明細書及び図面は、クレームを解釈するために用いられる(和訳：日本国特許庁HP)。

そして、EPC 69条の解釈に関する議定書<sup>5)</sup>は以下のように定める。

第1条：一般原則

69条は、欧州特許の保護範囲は、クレームに用いられた厳密な文言解釈により定められるという意味に解してはならないし、発明の詳細な説明及び図面はクレームが一義的に明確でない場合に限って参酌される、という意味に解してもならない。同様に、クレームを単なる指針として捉えてはならないし、実際に与えられる保護範囲は、発明の詳細な説明及び図面を参酌し、特許権者が意図していたと思われる範囲まで及ぶと解釈してもならない。保護範囲の解釈はその両極端な立場の間にあるべきであり、特許権者に対する適正な保護と一般第三者に対する法的安定性確保とのバランスの観点から解釈されねばならない。

更に、欧州特許庁は2007年12月に施行された議定書「EPC2000」(13版)において、大規模な条文改正やみなし全指定制度の導入を行い、合わせてEPC69条の解釈において、均等に言及する条項の追加を採択した。

第2条：均等

欧州特許によって与えられる保護範囲の確定のために、クレームで特定された構成要件と均等であるいかなる構成要件もそれを正当に考慮しなければならない。

英国は、1977年に欧州特許条約の発効と同時に加盟し、それに合わせて国内法を改正したが、上述のように、その保護範囲に関しては、クレームに基づくものとし、その際に明細書や図面の記載は必ず参酌されるものとされている。均等に関しては、実務上はともかく、その当時から発明の保護範囲について、クレーム文言に厳格な立場と特許権者が意図した範囲の立場の両極の間を規定していたといえよう。

本稿では、英国特許のクレーム解釈を検証すると共に、英国裁判における権利解釈の指針となる情報を提供することを目的として、これまでの主要な英国判決を紹介するとともに、歴史的転換点になったActavis判決とそれ以降の判決を紹介し、実務的に留意すべき点について述べる。

なお、本稿は、2019年度国際第2委員会第1小委員会WG1の以下のメンバーが作成した。

井波ゆき恵(リコー), 内田壮哉(石原産業(副委員長)), 柳本昭(本田技研工業), 山本隼也(日本製鉄)。

まず、本稿では、Actavis判決以前には英国裁判所ではどのように均等論の解釈が行われてきたのか、その概略を紹介する。その詳細は、後述の文献等を参照されたい<sup>6)</sup>。

英国における特許侵害訴訟の第一審は、高等法院(High Court)の衡平法部(Chancery Division)の中に設けられている特許裁判所(Patents Court)及び知的財産企業裁判所(Intellectual Property Enterprise Court [IPEC])が、控訴審は控訴裁判所(Court of Appeal)が、上告審は最高裁判所(Supreme Court)がそれぞれ担当している(法務省HP:「知的財産に関する調査結果の公表について」<sup>7)</sup>より)。なお、最高裁判所はかつて組織的には貴族院(House of Lords)に属していたが、2009年に議会から分離された<sup>8)</sup>。本稿では、判決時期により最高裁判所を「貴族院」と表記す

る場合がある。

## 2. 2 Catnic判決(目的論的解釈)

本判決は、1982年、貴族院においてDiplock判事が判決したものである。特許権者Catnic Components Limited社は、英国特許第1298789号に基づきHill & Smith社を相手に特許侵害を争った。第一審では侵害とされ、控訴審では非侵害とされていた。

特許発明は、建物の窓や出入口の上部に使われる補強部材「lintel(まぐさ)」に関するものであった。クレームにおいては、lintelにおける支持板の一つを「垂直に(vertical)伸びる」と規定していた。一方、被告製品では、それに相当する支持板が6度から8度傾いていた。

Diplock最高裁判事は、目的論的解釈(purposeful construction)の概念を新たに示し、被告製品を侵害とした。そして、次のように判示した:「幾何学上、『垂直に』と用いられた場合には文言通り解釈すべきであるが、建築物の窓やドアの上で荷重を支えるけた、梁の一要素として実用的機能を奏する場合には、『垂直に伸びて』とは文字通りの正確な垂直な支持板と実質的に同等の機能を奏する限りにおいて若干傾斜した場合も含まれると、通常の建築工事に精通した当業者は解釈するであろう。」<sup>9)</sup>

## 2. 3 Improver判決(均等論の基準)

本判決は、1990年に控訴裁判所においてHoffman判事が判決したものである。特許権者Improver社は、欧州特許EP(UK)0101656に基づき、Remington社を相手に特許侵害を争った。

特許発明は脱毛装置に関するものであり、螺旋状ばねで毛を挟む機構を持つのに対し、被告製品は、螺旋状ばねの代わりに複数のスリットを入れたゴム棒を用いたものであった。判決においては、「螺旋状ばね」の解釈が問題となった。この判決では、上記Catnic判決で示された目的

論的解釈 (purposive construction) が以下の3つの質問によりなされ、特許発明と異なる変形態様 (variant, 被告製品) が保護範囲に含まれ均等侵害となるかが判断された。

- (i) 変形態様は、当該発明の機能に重要な影響を与えるか？ (これがYesの場合、権利範囲に含まれない)
- (ii) 変形態様が重要な影響を与えないことが、特許公開日に当業者にとって自明であったか？ (これがNoの場合、権利範囲に含まれない)
- (iii) 文言通りの意味に厳格に従うことが発明の必須要件であることを特許権者が意図していたことを、クレームの文言から当業者は理解できたか？ (これがYesの場合、クレーム文言に従うことになり権利範囲に含まれない)

本件判決では、(i) はNo、(ii) はYesであった。しかし、当該特許には螺旋状ばね以外の言及が無く、また螺旋状ばねの概念にゴム棒を含むと当業者は認識しないとされ、(iii) の質問はYesであり、均等侵害は不成立と判断された。

上記のImproverの3質問と呼ばれる質問により、Catnicの目的論的解釈の判断基準がより明確になった。

## 2. 4 Kirin Amgen判決 (均等論の否定)

本判決は、2004年、貴族院においてHoffman判事が判決したものである。同判事は上記Improver判決を下している。特許権者Kirin Amgen社は、特定のDNAを含有するベクターによって形質変換された真核宿主を培養することを特徴とする、特定のたんぱく質の生産方法に係る発明に関する欧州特許EP0148605B2を基にHoechst Marion Roussel Limited社等を相手取って特許侵害を争った。判決においては、「宿主」の解釈をめぐる争いとなり、先に示されたImprover判決での均等論の判断基準は全てのク

レーム解釈にはあてはめられないと判示した。

この判決以降、英国裁判所では均等侵害に関してほぼ認めない方針を取るようになり、Actavis判決まではその状況が続いたとされる。

## 2. 5 Actavis判決 (再構成されたImprover基準)

本判決は、2017年、最高裁判所においてNeuberger判事が判決したものである。

欧州特許EP1313508B1の特許権者であるEli Lilly社に対して、ジェネリック医薬品メーカーのActavis社が自社の後発医薬品 (ペメトレキセド (pemetrexed) カリウム塩) に関する非侵害確認訴訟を提起した。

出願当初のクレームは、抗がん剤である葉酸代謝拮抗剤をメチルマロン酸降下剤と組合せ、毒性を低下させる方法に関するものであった。1回目の拒絶理由通知では、新規性 (54条) 及び進歩性 (56条) を満たしていないとされ、Eli Lilly社は「葉酸代謝拮抗剤」を「pemetrexed」に補正した。2回目の拒絶理由通知では、当該補正は補正要件 (123条 (2)) を満たしていないとされ、Eli Lilly社は「pemetrexed disodium (2ナトリウム塩)」に補正した。

その後、特許登録された後、異議申立及び審判請求を受けたが、結局のところ、特許登録されたクレームが維持された。

第一審の特許裁判所は、Actavis社製品の直接侵害及び間接侵害を認めず、非侵害とした。第二審の控訴裁判所では、Actavis社製品の間接侵害を認定した。そして、最高裁判所は、Actavis社製品の直接及び間接侵害の両方を認定した。

最高裁判所は、侵害について決定するための以下の2項目テストを示した。

- (i) 変形態様 (variant, つまり被告製品) は通常解釈においてクレームを侵害しているのか？ この回答がNoの場合には：

(ii) その場合であっても、変形態様は、それが非本質的な手段で発明を変形したという理由によって侵害しているのか？

このいずれか1つの回答がYesであれば、侵害行為が存在する。そうでなければ、侵害行為は存在しない。

その上で、(ii)において、何が変形態様を非本質的なものにするのかを判断する目的でImprover判決において示された3つの質問を再構築して、以下の通り示した<sup>10)</sup>。

(i) 変形態様が特許の関係するクレームの文言解釈に含まれない場合であっても、その変形態様が、特許発明と実質的に同じ手段(way)で、実質的に同一の結果を達成するのか、すなわち特許が開示した発明の概念(inventive concept)を達成するのか？

(ii) 変形態様が特許発明と実質的に同一の結果を達成することを知っている、優先日に特許文献を読んだ当業者にとって、同一の結果を達成する(変形態様の)手段(way)が特許発明と実質的に同一であることが自明であったのか？

(iii) このような読者、当業者は、特許権者が依然として関係する特許クレームの解釈を文言に厳格に従うよう意図していたことが、発明の必須要件であったと結論付けるのか？

上記の質問に対して、本判決では、(i)及び(ii)はYes、(iii)はNoと判示し、均等侵害を認定した。

最高裁判決において示された解釈基準において、「通常の解釈」とはクレームの文言解釈にどの程度明細書の技術的説明を考慮したものなのかは同判決には明らかにされていないとされている。また、これまで認められてこなかった審査経過参酌についてそれほど深くはないが言及されている<sup>11)</sup>。

本判決については、いくつかの論説記事があ

り、後述する<sup>12)</sup>。

特筆すべきは、ペメトレキセドの塩に関して出願当初は限定がなく審査経過において2ナトリウム塩に限定したにもかかわらず、最高裁においては、審査経過で削除されたカリウム塩に対して均等侵害を認定したことである。最高裁で再構築されたImproverの3つの質問の(i)において「発明と実質的に同一の手段(way)で、実質的に同一の結果を達成するのか」とも関係する。上述のように特許権者は塩の限定を、特許庁からの補正要件に関する拒絶理由に応答する際に行っている。新規性・進歩性といった技術的な課題を解決することを説明するために行った補正ではなく、補正要件というやや形式的な要件から行った補正である点に留意する必要がある。

### 3. Actavis判決以降の英国均等論判決

Actavis最高裁判決以降、英国裁判所において特許侵害事件に対してどのような判断が示されているのか、英国裁判所ホームページ<sup>13)</sup>において公開されている判決文をもとに2018年から2019年にかけて判決された事件を調査・分析した。

その結果、特許裁判所(Patents Court)においては特許侵害事件が39件抽出され、これらのうち均等論に関連するものは3件抽出された。英国知財企業裁判所(IPEC)においては特許侵害事件が同期間において22件抽出され、これらのうち均等論に関連するものは2件抽出された。控訴審においては、均等論に関する特許侵害事件1件が抽出された。これらについて、判決時期、判事、裁判所、裁判所において示された特許の有効性、「通常の解釈」による侵害有無、及び当業者の技術水準を認定するのに技術専門家(expert)の証言が利用されているかどうかについて、表1にまとめた。

なお、表1中にはないが、Actavis判決で示

表1 判決一覧

No.	判決時期	判決（原告） 及び特許番号	裁判所	判事	特許の 有効性	「通常の 解釈」に よる侵害	侵害の 有無	「当業者」 に expert の証言を 含むか
1	2017/7	Actavis (EP1313508)	最高裁 (Supreme Court)	Neuberger (主席), Mance, Clarke, Sumption, Hodge	有	非侵害	侵害	含む
2	2018/2	L'Oreal (EP1722699)	Patents Court	Henry Carr	有	侵害	侵害	含む
3	2018/10	Icescape (EP1462755)	控訴審 (Court of Appeal)	Longmore, Kitchin, Floyd	無	非侵害	侵害	含まない
4	2019/1	Regen (EP2073862)	Patents Court	Hacon	無	非侵害	侵害	含む
5	2019/1	Technetix (GB2382473)	IPEC	Hacon	無	非侵害	侵害	含む
6	2019/2	Marflow (GB2368888)	IPEC	Hacon	有	非侵害	侵害	含む
7	2019/4	Mishan (EP2657585)	Patents Court	Nugee	無	非侵害	侵害	含まない

された3つの質問に関して、均等侵害を認定した事件ではいずれも第1質問及び第2質問は認定され、第3質問は否定されている。

調査に当たっては、「通常の解釈」に関してどのように各判決で解釈されているのかを観点に含めた。

なお、調査対象として抽出された英国の特許侵害訴訟においては、侵害の有無ならびに特許の有効性を判断しているが、侵害を認定しながらも特許無効と判断しているものも多い。

### 3. 1 Icescape判決

(Icescape Limited v Ice-World International BV & Ors. [2018] EWCA Civ 2219)

<Actavis判決の「通常の解釈」について言及した例>

本判決は、2018年10月に控訴審（The Court of Appeal）において、Longmore判事が判決したものである。特許発明は、アイススケートリンクの冷却システムに関するものである。

Ice-World International BV & Ors.（以下、Ice-World社）は欧州特許EP1462755B1の特許権者である。Icescape Limited（以下、Icescape社）は、Ice-World社から納品されたIce rinkを販売していたが、他社に買収された後、独自のIce rinkを販売するようになった。2015年、Ice-World社はIcescape社に上記特許権に基づく侵害を主張する警告状を送付、これに対して

Icescape社は非侵害確認訴訟を提起すると共にIce-World社自身の実施及び優先権無効に基づく特許無効を主張した。第一審のCourt of AppealはIcescape社の主張が認められ特許無効とされた。これを不服とするIce-World社は控訴した。

控訴審の判事は、Actavis判決における2項目テストのうちの(i)について、「通常の解釈」には目的論的解釈が含まれると示した。何故なら、特許は全ての当業者に対して独占を確かなものとする目的において発明を一方的(unilateral)に記述しているのであって(当事者間の)契約書とは異なるからとし、更にActavis判決の2項目テストの(ii)は、単にクレームの文言を特定するだけでなく、保護範囲がその言葉の意味を超えた範囲を考える必要があると判示していると指摘した。なお、本控訴審判決でも特許無効とされた。

### 3. 2 L'Oreal判決

(L'Oreal v. RN Ventures Ltd. [2018] EWHC 173)

<クレームの通常の解釈に基づき文言侵害と解釈された一方、仮に文言侵害でなければ被告製品は特許権者が除外した領域の発明であると述べられ審査経過に言及した例>

本判決は、2018年2月にPatents CourtにおいてHenry Carr判事が判決したものである。

特許権者であるL'Oreal社は、皮膚の治療・浄化のための装置に関する欧州特許EP (UK) 1722699 B1に基づき、RN Ventures社が提供するフェイシャルスキンケアデバイス「Magnitone」を侵害品として訴えた。

本件の審査過程では、進歩性確保のため、L'Oreal社により、皮膚に接触する機械要素の作用で皮膚に交互のせん断される力がかかることを特定するクレームを削除し、引張-圧縮を受ける形態に限定された。

上記限定を根拠に、被告は、機械要素が互いにせん断方向に運動する被告製品が非侵害であると主張した。

本件ではまず、クレームの通常の範囲を解釈するため、明細書中の記載および図面に基づき、機械要素の運動が皮膚に与える影響について、技術専門家の観点から議論された。その結果、機械要素がせん断モードで動くFIG.9 (図1)に示す場合も、皮膚には引張-圧縮の力が加えられ毛穴がわずかに開かれるとの結論になった。被告製品も、皮膚が引張-圧縮を受けるため、クレームの通常の解釈に基づき侵害と解釈された。

なお、判事からは、上記のクレームの通常の解釈が誤りであり均等侵害の有無が問題になると仮定すると、被告の主張通り、被告製品は特許権者が除外した範囲であり、Actavis判決で再構成されたImprover質問の3番目の質問に基づき非侵害となることが述べられている。

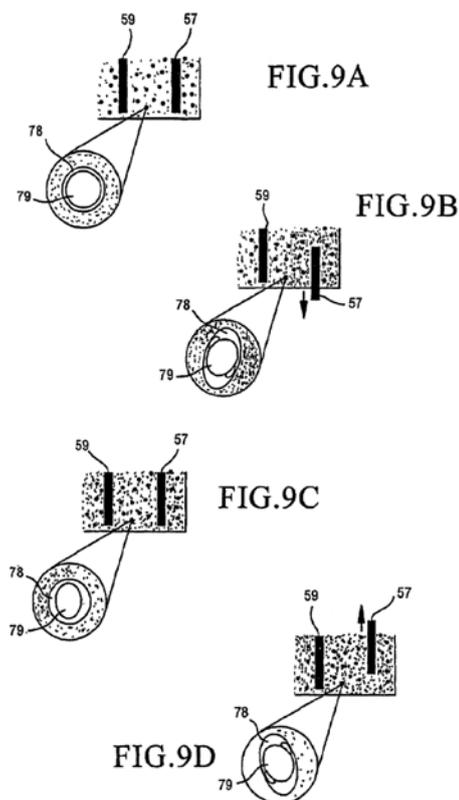


図1 EP1722699B1より

### 3. 3 Regen判決

#### (Regen Lab SA v Estar Medical Ltd [2019] EWHC)

＜クレーム中の緩衝液濃度の規定外であっても均等侵害を認めた例＞

本判決は、2019年1月にPatents CourtにおいてHacon判事が判決したものである。

原告Regen社は、血漿の精製方法に関する欧州特許EP2073862B1を所有している。

Regen社は、Estar Medical社の製品がこの特許を侵害していると提訴した。これに対し、被告Estar Medical社は、この特許は無効として特許の取消を請求したものである。

特許クレームの概要は以下の通りである；

- ・全血漿を、以下のいずれかから選択された分離チューブにおいて、遠心分離するステップ
  - －ポリエステルベースのチキソトロピックゲルと0.10M濃度の緩衝液のクエン酸ナトリウムを含んだガラス分離チューブ
  - －もう1つの分離チューブ
  - ・多血小板血漿を全血漿から分離するステップ
  - ・多血小板血漿を再懸濁するステップ
- を備え、(中略)細胞組成の準備方法。

Patents Courtの判決において、文言侵害について、被告製品は、

- (1) 生成物のチキソトロピックゲルはポリエステルベースではなかった
- (2) 緩衝化クエン酸ナトリウム溶液は、クレーム1で要求される0.10Mではなく0.136 Mであった

ため、文言侵害は成立しないとされた。

対象権利の発明の概念 (Inventive Concept) に関しては、

「the preparation of PRP for solely therapeutic use by employing a thixotropic gel wherein (a) there is only one centrifugation and (b) after centrifugation about half the supernatant

is removed and the platelets are then re-suspended in the enriched plasma. (チキソトロピックゲルを採用し、ただ1回の遠心分離の後に約半分の上澄みを取り除き、血小板が濃縮血漿に再懸濁される)」として認定され、チキソトロピックゲルの原料や緩衝液のクエン酸ナトリウムの濃度には言及しなかった。被告製品は実質的に同じ手段で実質的に同じ結果を達成すると認定した。

均等侵害について、Actavis判決で再構築された3質問の検討がなされた。

第1の質問に関して、技術専門家であるO'Connell博士の報告書を採用して、Yesと判断し、第2の質問に関しても、Yesと判断した。第3質問に関しては、Noと判断した。判決文の中で判事は、数値限定クレームであっても均等論は適用されると判示した。

### 3. 4 Technetix判決

#### (Technetix BV & Ors v. Teleste Ltd [2019] EWHC 126)

＜先行技術と比較してinventive conceptを認定し、構成要件のいくつかを充足せずとも均等論を認めた例＞

本判決は、2019年1月にIPECにおいてHacon判事が判決したものである。特許権者であるTechnetix社は、ケーブルテレビの分波器に関する英国特許GB2382473Bに基づき、Teleste社が提供する「market equipment used to feed cable TV or internet signals to subscribers」を侵害で訴えた。

本願クレーム1は以下の通りである：

- (1) A cable tap unit comprising
- (2) a base unit with an input for a signal from a cable network,
- (3) at least one group of signal outputs,
- (4) at least one receptor means positioned in the base unit in a signal path between the

- input and the group of outputs,  
 (5) and directional coupler means,  
 (6) wherein the directional coupler means, is received by and detachable from receptor means such that the signal transmission characteristics of the path are selectable as required by choice of directional coupler means,  
 (7) wherein the directional coupler means is separable into the base unit independent of the group of signal outputs.  
 (上記括弧番号は判事が付番, 下記の図2の部材の解説は本誌で適宜付記)

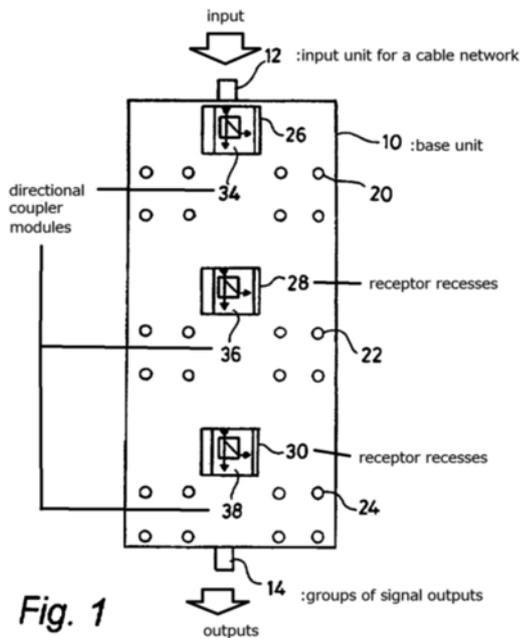


図2 GB2382473Bより

被告のTeleste社は英国特許GB2382473Bに新規性・進歩性がないとして取消を求めた。

判事は、まず本発明の技術的課題を以下のように参酌した：

- ・ケーブルテレビの信号を距離が異なる視聴者に分配するためには、それぞれの信号レベルを調節する必要がある。

- ・信号レベルを調節するにはcable tap unitで分配し、カプラーで調節している。
- ・従来はcable tap unitとカプラーが一体なので、cable tap unitに不具合があるとcable tap unit全体を交換する必要があった。また、カプラーが従来の取り外し式のものはかなり大がかりで高価な部品を持ち歩く必要があった。

その上で、本発明の概念（以下、inventive concept）を「base unitとdirectional couplerがdetachableであることにある」と認定した。

特許の有効性に関して、判事は、US5,058,198及びUS6,292,371を引用し新規性がないとして特許無効の判断を下した。

文言侵害に関して、判事はBase unit内には回路がないこと、入力端子が同unit上にはないので、構成要件（2）と（4）が欠落しており、文言侵害は認定しなかった。

しかし、均等侵害に関して、「確かに被告製品のbase unit内には（in the base unit）circuitry（回路）が組み込まれていないので、文言侵害ではないが、base unitの上には回路があること以外は違いがない。」として均等侵害を認定した。

なお、本件の審査段階では、出願クレーム5に対して「US6,066,801」から新規性がない、クレーム2に対して「may be」という表現は不明確であるとの拒絶理由を受けたにすぎず、訴訟段階での無効理由になった引例は審査段階では引用されていなかった。

結論としては、出願経過で参酌された先行技術とは別の先行技術によって、特許が無効となったが、特許のinventive conceptの認定過程と被告製品におけるinventive conceptの認定過程は今後の参考になると思われる。

### 3. 5 Marflow判決

(MARFLOW ENGINEERING LIMITED  
Claimant - and - CASSELLIE LIMITED:  
[2019] EWHC 410 (IPEC))

＜先行技術と比較してinventive conceptを認定し、構成要件のいくつかを充足せずとも均等論を認めた例＞

本判決は、2019年2月にHacon判事がIPECにおいて判決したものである。本判決では文言侵害は認定しなかったが、均等侵害を認め、且つ特許も有効であると判断された貴重な例である。

この事案では特許権者Marflow Engineering Ltd (“Marflow社”)が2000年11月8日に優先権主張して権利化した英国特許GB2368888Bに基づいて競合のCassellie社を侵害で訴え、シャワー等の流体使用器具の取り付け方法について争われた。

＜発明＞

発明の概要は、シャワーなどの流体使用器具を壁に取り付ける方法であり、その際、パイプ(10,14)の配管は壁(12)の外側にある取り付け部材(20)またはプレートを22,23の開口部を通過して行われるというものである(図3)。

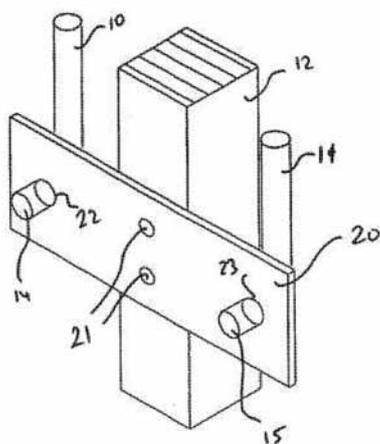


Fig 1

図3 GB2368888Bより

対象となった英国特許GB2368888Bのクレーム1は、判事により以下のように構成要件を分けられた。

“(a) A method of installing a fluid-using appliance on a wall at a mounting position where a part of a fluid pipe extends outwardly of the wall, the method including the steps of  
(b) securing a mounting member relative to the wall at the mounting position,  
(c) the mounting member having a generally plate-like configuration body,  
(d) with an aperture to receive the part of the fluid pipe extending outwardly of the wall,  
(e) and the body of the mounting member providing in or thereon, a locking member, the method including  
(f) passing the outwardly extending pipe part through the aperture provided in the mounting member until the pipe part extends outwardly of the mounting member,  
(g) locking the pipe part relative to the mounting member such as to prevent axial movement of the outwardly extending pipe part relative to the mounting member, by means of tightening a locking element on the locking member,  
(h) and subsequently joining the outwardly extending pipe part to an inlet fitting of the appliance in fluid tight manner.”

当業者については原告、被告双方ともシャワーやほかの流体使用器具を取り付ける経験を持った配管工で合意した。

＜当業者の技術水準＞

原告Marflow社側の技術専門家、Eric Maceは以下のように説明した；

「優先日2000年11月に、配管工は壁から出てくる水道管が正しい位置にあり、後でシャワー

の入口に接続されるように注意した。

パイプが設置された後、おそらく左官や瓦職人などの別の職人によって壁を完成させた。

左官およびタイル張り中にはパイプを所定の位置に維持することが重要であった。

これを行うには、壁にネジ止めされたパイプの周りにプラスチッククリップを使用するなどの代替手段があった。

左官または瓦職人が仕事を終えたとき、配管工が戻り、パイプをシャワーの入口に取り付けた。」

原告・被告双方の技術専門家は、慣行に関しては英国の配管工は保守的であると述べた。主要因ではないが、これは、熟練した人が確立された方法に変化を加えることに対し前向き（積極的）ではなかったことを意味する。

クレームで述べられた「取り付けプレート」は一般的にヨーロッパ大陸で用いられている。Marflow社側の技術専門家Mr. Maceはこれをコンチネンタルプレートと呼ぶと証言しているが、英国ではコンチネンタルプレートは一般的なものではない。英国では外側に突出するパイプ部品と機器の入口金具を直接接合するのが一般的である。」と証言した。

欧州大陸の配管工は、取り付けプレートはパイプ部分と接合していて接合を含んでいることになる。つまり、(シャワーなどの)器具は後付けであるが、取り付けプレートによって提供される器具の接合によって設置されることによってその後付けが可能になるのである。

<被告製品：Cassellie>

Marflow社はCassellie製品の付属説明書に記載されている図(図4)を示しながら、Cassellie Ltd(“Cassellie社”)が本件を侵害していると主張した。

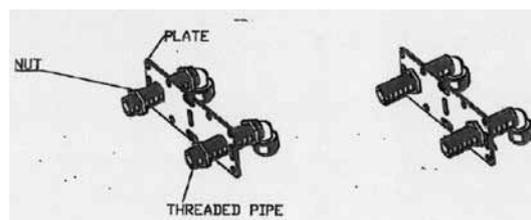


図4 IPEC判決文より

Cassellie社は進歩性に基づいて特許は無効であると訴えたが、Hacon判事は、先行文献Krone(ドイツ特許No. 42 25 263 C1(‘Krone’))に対して本件は進歩性を有すること、2000年11月の時点で先行文献Hubbard(ドイツ特許 No. 42 25 263 C1(‘Krone’))を改良して本件に至ることは自明ではないと結論付け、特許は有効と判断した。

Cassellie社の製品と特許クレームとは2つの関連する特徴がある。一つ目は壁内の水パイプはシャワーやほかの器具と直接つながっていない。それらは壁の内側で終端し、「中間パイプ」と呼ぶものに接続されている。

中間パイプは、壁のパイプから、取り付け部材またはプレートを介して、取り付けられているシャワー入口に到達する。

次に、中間パイプの周囲にねじ山がある。

プレートの両側にある1つのナットを使用して、プレートに固定される。ナットは、プレートの反対側に接するまで中間パイプのねじ山上で回転し、中間パイプをプレートに対して固定位置にロックする。

<侵害>

本件のHacon判事は、最高裁判所判決Actavis UK Ltd v Eli Lilly & Co. : [2017] RPC 21, [2017] UKSC 48, [2017] Bus LR 1731, 控訴審判決Icescape Ltd v Ice-World International BV [2018] EWCA Civ 2219, 及びそれらについて議論したHacon判事の過去の判断Regen Lab SA v Estar Medical Ltd [2019] EWHC 63 (Pat) at [199]-[224].に従って、クレーム1に

関して、通常の解釈を行うと、Cassellieの方法は構成要件 (e) と (g) がないと判断した。したがって、通常の解釈では非侵害と認定した。

そして、Hacon判事は発明の概念 (inventive concept) を判決の61段落において以下のように認定した。

「プレートに壁に固定して流体使用器具を設置するためのプレート (取付部材) 使用方法であって、プレートの開口部を通して壁から伸びるパイプを (プレートが) 受け取り、プレート内のパイプを固定するためにロック手段を使用するという着想」

次にHacon判事は、Cassellie製品が上述の発明概念と実質的に同じ手段で実質的に同じ結果を達成するかどうかを検討し、それを達成しているという判断をした。これはActavis判決で再構築されたImprover質問の1項目にあたる。

Cassellie社側の議論は、1つ目の質問に集中しており最初の質問に対する答えがイエスであった場合、クレーム1の範囲に関してアシストする再構築されたImproverの質問2項目または3項目を提出しなかったため、判事は、Cassellie製品を用いてシャワーを設置することは、クレーム1の範囲内にある変形態様であると判断し、特許侵害とした。

判事は発明の概念を述べる際、クレーム1の (e) に存在していた “in or thereon” という文言は用いず、62段落において発明の概念はロック手段に関して詳細な種類は含んでいないと言及している点に注目したい。

### 3. 6 Mishan判決

(E. Mishan & Sons Inc. v. Hozelock Ltd. [2019] EWHC 991)

<クレームの通常の解釈によれば文言侵害ではないが、Actavisで再構成された質問に基づき均等侵害とされた例>

本判決は、2019年4月にPatents Courtにお

いてNugee判事が判決したものである。

E. Mishan & Sons Inc.社は、自らが独占的ライセンスとなっている英国特許GB2490276および欧州特許EP (UK) 2657585B1に基づき、Hozelock社が提供するSuperhoze1およびSuperhoze2が上記特許権を侵害しているとして訴えた。

本件特許は、伸縮性の高い内管と、伸縮性の低い外管が端部でのみ接合されており、使用されていない時には内管が縮み、周囲で外管が蛇腹状に折り畳まれることを特徴とする園芸用ホースの特許である (図5)。

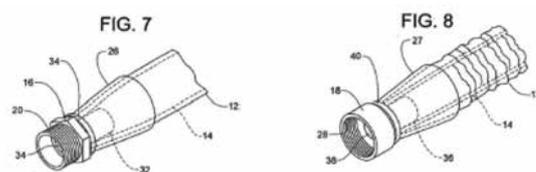


図5 EP2657585B1より

裁判では、本件特許の “Unattached” (内管と外管が接合されていない) の解釈および被告製品との関係が論点となった。被告は、内管と外管が、管の端部から15cm程度離れて接合されていたため、被告製品は特許非侵害であると主張した。

Nugee判事は、内管と外管が接合されているのが端から離れていることから、被告製品は文言侵害にはあたらないと認定した。

しかしながら、被告製品で内管と外管が端から15cm程度離れて接合されていたのは、管の先端側にあるノズルと管が重なる部分を含めて管の長さが解釈されていたためであり、内管と外管のみで構成された領域の端で内管と外管が接合されていることは変わらなかった。そのため、均等侵害の議論において、Nugee判事は、Actavisの第1、第2の質問について、被告製品の解決すべき目的とそれに対するアプローチは本件特許と同一であると判断した。そして、

第3の質問については、内管と外管が端で接合されていることが必須であると読者（当業者を想定）は読み取れないとして、被告製品の均等侵害を認定した。被告側も上記判断については認めた。

なお、本判決では、本件特許2件は進歩性欠如のため無効と判断され、被告側が勝訴している。

#### 4. まとめ

本稿では、2017年のActavis判決以降の英国下級審における均等侵害に関する解釈を概観した。

同判決以前の基準となるKirin Amgen判決では、Improver判決の基準は必ずしも常に適用されるわけではないと判示されたため、目的論的解釈の指針を失い、その後の英国におけるクレーム解釈における均等は認定され難くなったとされる<sup>14)</sup>。今般のActavis最高裁判決では、出願クレームから削除した有効成分のカリウム塩を含む態様に対して均等での侵害を認めた。

Actavis判決以降、均等侵害を認定した判決における被告製品の特徴として、被告製品においてクレーム構成要件の代替物が用いられているというより、文言上は要件を満たしていないが、かといって置換物が必ずしも存在するものではなく、技術的課題、解決手段及び特許発明の技術的効果を総合的に勘案してinventive conceptを特定しており、解決手段に関するクレームと被告製品との違いは寛容に解釈されているのではないかと思われる形態が挙げられる。

inventive conceptの認定は発明が解決しようとしている課題と先行技術の関係でなされていた。また、その認定において、技術専門家（expert）の証言に基づいた判決もあったが、必ずしもその証言を要求していないのではないかと思われる判決も見受けられたことから、出願当初明細書の記載（特に発明の解決しよう

とする課題）は重要ではないかと思われる。

さらに数値限定を含むクレームにおける均等侵害が認定された判決も抽出された。当該特許出願の審査過程では、その数値について範囲の減縮を行ったものではない（そもそも1点しかない）ため、数値の意義について審査時に焦点とならなかったものと思われる。inventive conceptを認定する際に、数値範囲に係る構成要件よりも、課題解決に対して寄与の大きい別の構成要件があれば、そちらにウエイトを置く可能性が示唆される。

ところで、日本における最高裁判決においては、均等論適用根拠が以下のように述べられている：

「特許出願の際に将来のあらゆる侵害の態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかになった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができる」とすれば、「…特許法の目的に反する…」。置換容易性の判断基準時に関しては、「…置き換えることに、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたもの」としている（無限摺動用ボールスプライン軸受事件、平成10年最高裁判決）。

これと今回の英国裁判所における均等侵害を比較すると、特許出願の際に将来のあらゆる侵害の態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは困難であるという考えは日英で共通しているようである。

その一方で、英国の裁判所においては「構成要件の一部を置換する」という考えよりも「inventive concept」の考えに基づいて広く均等侵害を認定しているように見受けられる。また、置換容易性の判断基準時に関して、英国では特許出願日（優先日）時点としているのに対

し、日本では侵害時としている。この点は英国では日本よりも、特許権者にやや不利に働くかもしれない。

## 5. おわりに

英国特許法は世界の特許法の中でも特に古い歴史を持つ上、欧州特許条約の制約を受けているため、様々な要素が地域的にも時間的にも複雑に影響することで、英国でのクレーム解釈は第2章で述べたような変遷をたどってきた。

そして、今回、EPC2000で採択された均等論に関する議定書が発効された後、均等論適用に関しての最高裁判所の判断が初めて示され、それに続く下級審も均等侵害を認め始めたことは、同最高裁判決が英国でのクレーム解釈における新たなターニングポイントとなり、英国或いは欧州における特許実務ならびに訴訟実務を考える上で、特筆に値するものと考えられる。

### 注 記

- 1) 吉藤幸朔他, 特許法概説, 特許ニュース2019年10月25日号等
- 2) 知的財産法の理論と実務 第1巻(特許法 [I]) 新日本法規出版
- 3) 英国特許法125条  
(1) For the purposes of this Act an invention for a patent for which an application has been made or for which a patent has been granted shall, unless the context otherwise requires, be taken to be that specified in a claim of the specification of the application or patent, as the case may be, as interpreted by the description and any drawings contained in that specification, and the extent of the protection conferred by a patent or application for a patent shall be determined accordingly.  
(2) (略).  
(3) The Protocol on the Interpretation of Article 69 of the European Patent Convention (which Article contains a provision corresponding to subsection (1) above) shall, as for the

time being in force, apply for the purposes of subsection (1) above as it applies for the purposes of that Article.

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/section/125>

#### 4) 欧州特許条約69条

Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

#### 5) 欧州特許条約69条の解釈に関する議定書

Article 1 : General principles :

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated.

On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Article 2 : Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims. <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc/archive.html>

- 6) 前掲注2) 28. 「イギリスにおける特許権侵害訴訟の理論と実務について」, 31. 「均等論における日本とイギリスとドイツとの比較について」(毛利峰子著), 「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), 「英国における特許クレームの解釈」 パテント Vol.58 No.7 p.42 (2005)

- 7) 知的財産に関する調査結果の公表について  
[http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10\\_00064.html](http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00064.html)
- 8) 英国最高裁設立の歴史  
<https://www.supremecourt.uk/about/history.html>
- 9) 知財管理 Vol.51, No.2, p.155, (2001)
- 10) Actavis判決で再構成されたImproverの3つの質問
  - i) Notwithstanding that it is not within the literal meaning of the relevant claim (s) of the patent, does the variant achieve substantially the same result in substantially the same way as the invention, ie the inventive concept revealed by the patent?
  - ii) Would it be obvious to the person skilled in the art, reading the patent at the priority date, but knowing that the variant achieves substantially the same result as the invention, that it

does so in substantially the same way as the invention?

- iii) Would such a reader of the patent have concluded that the patentee nonetheless intended that strict compliance with the literal meaning of the relevant claim (s) of the patent was an essential requirement of the invention?
- 11) AIPPI Vol. 62 No.12 p.1113 (2017)
- 12) 「Actavis v Eli Lilly事件英国最高裁判所判決 [2017] UKSC 48 クレーム侵害の検討における英国特許裁判所のアプローチの大幅な変化」前掲注11), 「欧州における知的財産法の最近の動向」知財管理Vol.68 No.4 p.490 (2018)
- 13) <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/IPEC/>  
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/>
- 14) 前掲注2) 31. 「均等論における日本とイギリスとドイツとの比較について」(毛利峰子著)  
(URL参照日は全て2020年11月19日)

(原稿受領日 2020年10月21日)

