

<独国>



BGH (ドイツ連邦通常裁判所) 2025 年 7 月 22 日
判決 - X ZR 72/23 「Fingerelement (指要素)」
構成要件はどこにでも開示されているが、
どこにも示唆がない場合

Eder Schieschke & Partners
Partner
Henry Mischung

事案の概要

本件特許 (EP 2 364 129) は、義肢用の指要素に関するものであり、その特徴的構成は、駆動軸上に軸方向に移動可能に支持されたウォームギヤにある。

無効訴訟及び控訴はいずれも棄却された。本件が興味深い点は次のとおり：当該特徴的構成は **6 件の別個の先行技術文献に開示されており**、裁判所はそれらの開示をいずれも認定した。それにもかかわらず、裁判所は、当業者にはそれらの文献のいずれをも参照する契機 (動機付け) がなかったとして、当該クレームの進歩性を肯定した。

二つの判示事項

第一に、ある機能原理自体が数十年にわたり公知である場合、その用途、構造および作用態様が同様に数十年来公知である装置に当該原理を初めて適用するには、追加的示唆が必要である。本件では、1936 年の文献と優先日との間に 70 年以上の隔たりがあった。

第二に、当該課題が属する技術分野の外に解決手段を探索する契機が存在するか否か、また、どの範囲まで存在するかは、個別事案ごとの判断による。他の技術分野に有用な解決手段が存在することを示す具体的な手がかりが先行技術自体に含まれている場合には、より広範な探索が正当化されうる。かかる手がかりが存在しない場合には、原則として、相互に隔たった多様な技術分野を横断して探索する契機は認められない。

EPO との対比

ドイツの裁判所における異議申立人および無効審判請求人にとって、ある構成要件が先行技術中に遍在することを立証しても、それだけでは何ら意味をなさない。主張は、当該文献を参照する契機を基礎として構築されなければならない。他方、特許権者には二つの有力な防御方法が生じる。すなわち、引用文献の古さと、当該文献の目的と本件特許が解決しようとする課題との不一致である。

EPO との比較は、並行手続において重要な意味をもつ。課題解決アプローチの下では、EPO の審判部は伝統的に、当業者を隣接技術分野や一般機械工学の領域へと立ち入らせることに、より寛容な姿勢をとってきた。ドイツの裁判所と EPO の双方で活動する実務家は、この非対称性に驚くのではなく、あらかじめこれを織り込んでおくべきである。

< Germany >

Federal Court of Justice (BGH), Judgment of 22 July 2025 – X ZR 72/23
“Fingerelement” When a feature is known everywhere
but pointed to nowhere

Eder Schieschke & Partners
Partner
Henry Mischung

The starting position

The patent (EP 2 364 129) concerned a finger element for a prosthesis, the characterising feature being the worm gear mounted on the drive shaft so that it can move axially.

The nullity action and the appeal were dismissed. What makes the case interesting : The characterising feature was **disclosed in six separate prior-art documents**. The Court accepted each of those disclosures. It nevertheless found the claim inventive, because the skilled person had no reason to consult any of them.

The two holdings

First, where a functional principle has been known for many decades, an additional prompting is required before that principle is applied for the first time to devices whose purpose, construction and mode of operation have likewise been known for decades. Here more than seventy years separated the 1936 document from the priority date.

Second, whether — and how far — there is reason to look for solutions outside the technical field of the problem depends on the individual case. A broader search may be justified where the prior art itself contains concrete indications that useful solutions exist in other fields. Absent such indications, there is in principle no reason to range across disparate areas of technology.

The contrast with the EPO

For opponents and nullity claimants before German courts, proving that a feature is ubiquitous in the prior art achieves nothing on its own. The case must be built on the reason to consult the document. For patentees, two robust defences emerge : the age of the cited document, and a mismatch between its objective and the problem addressed by the patent.

The comparison with the EPO matters in parallel proceedings. Under the problem-solution approach, Boards of Appeal have traditionally been more willing to send the skilled person into neighbouring fields and into general mechanical engineering. Practitioners before German courts and the EPO should expect that asymmetry rather than be surprised by it.