

## 2009年特許侵害訴訟等における ドイツ裁判所の判決

マーク デルナウア\*  
クレメンス トビアス シュタインス\*\*

**抄 録** 本稿では、特許侵害訴訟やその他の特許訴訟において2009年にドイツの裁判所が下した判決の中から、特に重要と思われるものを抽出して紹介する。ドイツの裁判所によって判決が下される特許侵害係争数は、ヨーロッパでは群を抜いて多く、欧州各国の裁判所が判決時に考慮する対象となっている。故に、ドイツで実践されている裁判実務は、欧州の特許法実務の発展に大きな意味を持つと言えよう。

### 目 次

1. はじめに
2. 特許侵害訴訟
  2. 1 実体法関係の問題
  2. 2 手続法関係の問題
3. その他の裁判手続・訴訟
  3. 1 特許ライセンス契約に関する訴訟
  3. 2 特許権返還請求に関する訴訟
4. おわりに

### 1. はじめに

ドイツの裁判所で受理される特許侵害訴訟等は、統計は公表されていないが、毎年700～1,000件にも上り、ヨーロッパ他国での新規訴訟を全て合わせた数を上回ると推測される。そのため、ドイツの裁判所では、特許法や特許行使に関する新問題に絡んだ判決が絶えず下されている。こうした判決は、アカデミックな見地からだけでなく、ドイツ、もしくはヨーロッパ特許の権利行使に携わる実務者にも、関心を持っていただけるであろう。そこで、より多くの方に目を通して頂けるよう、今後も、日本語で

の紹介を考えている。

本論説では、2009年における全審級から興味深い判決を選択した<sup>1)</sup>。

また、本稿は、特許戦略に影響を及ぼしうる特許の解釈の問題や、その他の側面についても解説している。この概要が、とりわけ特許の出願実務に携わっている方々にもお役に立てれば幸いである。

最近、日本知的財産協会（JIPA）が発行した「ドイツの特許侵害訴訟実務マニュアル（第1版）」（以下「マニュアル」という）に、ドイツの特許侵害訴訟制度についての詳細な情報が記載されている。以下、適宜、このマニュアルを参照する。

\* ホフマン・アイトレ特許法律事務所  
ドイツ弁護士，法学博士 Marc DERNAUER

\*\* ホフマン・アイトレ特許法律事務所  
パートナー ドイツ弁護士，法学博士  
Clemens Tobias STEINS

## 2. 特許侵害訴訟

### 2.1 実体法関係の問題

#### (1) 係争特許の保護範囲の解釈及び確定

ドイツ法では、ドイツ特許及び欧州特許のドイツ部分（以下は両方とも「ドイツ特許」という）の保護範囲は、特許クレームによって決定される。特許クレームの解釈に際しては、明細書及び図面が考慮される（ドイツ特許法第14条、欧州特許条約第69条）。訴えられた実施形態が保護対象を利用しており、特許の侵害にあたるのかを判断するためには、まず、特許クレーム解釈に基づいて、係争特許の保護範囲を確定する必要がある（マニュアル2.5.2以下参照）。

1) 裁判所の係争特許の解釈・確定の任務  
連邦通常裁判所，2009年3月31日判決，X ZR 95/05，道路建設機械事件

(Straßenbaumaschine, Road Construction Machine)

独文：GRUR 2009，653頁

英訳：IIC 2009，868頁

#### (a) 背景

明細書や図面を考慮しても、特許クレームの意味がいつも明瞭というわけではない。事実、特許侵害訴訟の判事にとっても、係争特許クレームの各特徴の意味を確定することは、場合によって困難な作業である。

#### (b) 事例における事実の要点

この事例で、控訴審であるミュンヘン高等裁判所は、当該特許クレームのある一つの構成要件の意味を、裁判所によって選任された技術鑑定人（以下「法廷鑑定人」）の助力を得ても確定することが困難である、という理由で、第一審判決を取消すと共に訴えを棄却した。構成要件の定義を法廷鑑定人が行えず、よって、訴えられた実施形態による特許権侵害の存在を裁判所が確定することは不可能である、と判断した

のである。これに対して、特許権者は上告した。

#### (c) 判決

連邦通常裁判所は、ミュンヘン高等裁判所の判決を取消し、新たに審理し直す必要があるとして、本件の差戻しを行った。

#### (d) 判決理由

連邦通常裁判所は、従来判例に基づいて次の理由を挙げた。特許クレームの意味は原告が証明すべき事実ではなく、また、疑問点があることを理由に訴えを簡単に棄却することはできない。特許クレームの解釈、および、それに基づいて、何を保護対象として定義するかは、むしろ裁判所が解決する法的問題である<sup>2)</sup>。当該裁判所の任務は、法的問題に対し拘束力を持つ回答を見出すことであるため、例え、法規定が不明瞭、または、その解釈が困難であっても、この任務を負う<sup>3)</sup>。従って、特許クレームに基づいて、特許の構成要件や保護対象の意味を確定するのは法廷鑑定人の役割ではない。つまり法廷鑑定人はそれを確定することはできなくても、決定的ではない。特許クレームが具体的に定義されている特許の付与によって特許権者は権利を得ており、当該特許クレームの取消しや（連邦特許裁判所による）無効宣告がない限り、特許侵害訴訟の裁判官はこの権利を認めなければならない。

#### (e) 実務への影響

連邦通常裁判所は、この判決で、特許侵害裁判所は特許クレーム解釈、そして係争特許の保護範囲の確定を、必ず自ら行わねばならないことを改めて明確に示した。判断が難しい場合でも、クレーム解釈・確定は法的問題であるため、その判断は、本来、裁判所の任務である。また、保護範囲の確定を法廷鑑定人に委ねたり、原告にその立証責任を課すことはできない。

## (2) 侵害行為

多くの国と同様にドイツ特許法の下でも、物

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の特許に関しては侵害行為としての生産、譲渡の申出（広告を含む）、販売（譲渡を含む）、使用、これらの行為を目的とする輸入または保有は禁じられている。方法の特許に関しては、特に方法の使用をする行為が禁止の対象となる。

この法規則は非常に明解であるように感じられるが、ある特定の行為が違法とみなされるか否かに関して、頻繁に判決が下されているのが現状である。昨今の傾向として、下記に紹介する三つの判例と同様、クロス・ボーダーな様相を呈した問題が多発している。しかし、特許法においては、属地主義が現在でも一般的であり、これは国内分のヨーロッパ特許にもあてはまり、国内特許と同様な特許とみなされる。ドイツ特許はドイツ国内でのみ効力があるため、侵害行為は原則としてドイツ国内の行為でなければならない。この厳格な属地主義と国境を越えたグローバルな分業体制による経済取引の現実との対立が、近年、頻繁に発生しており、裁判所に持ち込まれる判断の難しい限界事例の件数が増加の一途をたどっている。

1) インターネット上の広告・申出  
カールスルーエ高等裁判所，2009年1月14日判決，6 U 54/06，SMD抵抗器事件  
(SMD-Widerstand, SMD Resistor)  
独文：InstGE 11, 15頁

### (a) 背景

あるドイツ特許の技術思想を利用している製品のネットにおける広告・申出が、自動的にドイツにおいて特許侵害にあたるとは限らない。というのも、ドイツ国内で製品情報が入手可能であるかという点に加え、ドイツ国内と製品間に経済的に相当な関連があるかどうか、裁判において問われるからである。例えば、インターネットでの製品広告・申出がドイツ語でも行われている場合や、ドイツの代理店が記載されている場合がこれに該当する。

### (b) 事例における事実の要点

国際的なグループ企業に属するドイツ企業の自社サイトに、海外にある子会社のサイトへのリンクが貼られていた。リンク先には、裁判所が侵害製品であるとみなした電気抵抗器の製品情報が記載されていた。カールスルーエ高等裁判所はこのドイツ企業のインターネットでの製品広告・申出行為に対する判決を下した。

当事者間で争点になったのは、被告が侵害製品をドイツでも販売をする態勢をとっていたか、という点である。

### (c) 判決

しかし、カールスルーエ高等裁判所は、被告が実際にドイツで製品を販売する態勢をとっていたか否かは問題ではないと判断した。インターネットにおける被告の製品広告・申出が「ドイツでの製品購入が可能である」とドイツの市場参加者内で理解されるのであれば、理由としては十分であるという見解を、裁判所は示した。

### (d) 判決理由

カールスルーエ高等裁判所は2003年に連邦通常裁判所が下した判決<sup>4)</sup>を例に挙げた。連邦通常裁判所はこの判決で、現時点で企業が侵害製品を出荷できない（もしくはそうした体制が整っていない）場合も、「申出」の行為自体が侵害行為にあたり、よって申出をする企業も侵害行為を行ったと判断している。

これに基づき、カールスルーエ高等裁判所は、ドイツ国内に関連する経済的な行為であるのか、という問題については、ドイツで実際に出荷が可能か否かではなく、ドイツにおける潜在的な顧客が、自分達を対象とした商品申出だと理解できるものであるか、という点が重要である、と結論づけている。

### (e) 実務への影響と未解決の問題

特定の状況下では、英語のウェブサイトも、ドイツにおいては特許侵害行為と解釈されかねないため、国際的なグループ企業のサイト作成時には、細心の注意を払う必要がある。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 2) 侵害製品の通過

ハンブルグ地方裁判所，2009年4月30判決，315 O 72/08，データ媒体事件 (Datenträger, Data Medium)

#### (a) 背景

前述したように，ドイツ特許法第9条1項により，侵害製品の輸入もしくは保有行為も侵害行為とみなされるが，これらの行為に関しては，更なる侵害行為を目的として行われたということが，要件に加わる。

これを踏まえて，特許法だけでなく，商標法においても，侵害製品がドイツ経由で輸送される通過の場合（例えば，ドイツの港から東欧へ輸送される場合），侵害行為に当たるかどうかの問題になる。

特許侵害の場合，ドイツ特許法では特に，被害者による侵害製品の破壊請求権が認められている（ドイツ特許法第140a条<sup>5)</sup>）。

#### (b) 事例における事実の要点

この事例では，ドイツ特許を侵害しているとされるCD-Rが，特許権者の水際差押の申請により，ドイツ通関によりハンブルク港で差し押さえられた。しかし，被告側が商品の破壊に同意しなかったため，特許権者は差し押さえられたCD-Rの破壊を主な請求内容とする訴えを提起した。

被告側は，CD-Rは，フィンランド及びチェコ市場向けの製品であると反論した。これに対し原告側は，フィンランド向けのCD-Rは，最終的にはロシア市場に流れるものであった，という証拠を示した。

#### (c) 判決

ハンブルグ地方裁判所は，通常，また本件においても，ドイツ経由で輸送（通過）を行うことは，ドイツ特許の侵害行為には当たらない，と判断した。

このため，ドイツ特許の侵害を前提とする規定であるドイツ特許法第140a条も，破壊請求の

法的根拠にはならないとされた。

しかし，当該製品のロシアへの輸送によって，ロシア特許に侵害する恐れがあり，ドイツ民法では，これを理由にその破壊が認められているため，最終的にCD-Rの破壊を命じた。

#### (d) 判決理由

ハンブルグ地方裁判所によるこの判決は，特許法における新境地を様々な面で開くものとなったが，裁判所はここでの解釈に当たり，商標法における幾つかの判例を引用している。

商標法に関しては，連邦通常裁判所のみならずEUの欧州裁判所も，ドイツを経由した輸送は，ドイツ知的財産権の侵害にはあたらないという判決を，近年下していた<sup>6)</sup>。地方裁判所はこの判決を特許法にも適用し，通過製品がドイツでの流通に至らない限りは，例外は適用されないという見解を示した。そして，その例外を認めるために十分な証拠が，この事件では不足しているという結論を下した。

ドイツ特許法第140a条はドイツ特許の侵害を前提とするため，ハンブルグ地方裁判所は，特許権者は，本件においてこの規定を根拠にCD-Rの破壊を請求することはできないと判示した。

しかしながら，裁判所は商標法における（旧）判決<sup>7)</sup>を引用しながら，最終的には製品の破壊を命じたのである。法的根拠としては，絶対権の侵害に際し，被害者に対して妨害排除請求を認めるドイツ民法第1004条<sup>8)</sup>が挙げられた。つまり，海外の知的財産権もそうした絶対権の一つであるという解釈がなされたのである。

#### (e) 実務への影響と未解決問題

この地裁判決は，特許侵害事件におけるドイツの裁判所の顕著な管轄拡大に繋がるものである。この判決を契機に，今後，ドイツで特許保護がされていない場合でも，ドイツを通過する製品が破壊される可能性が生じ得るからだ。これは，輸送の目的国で特許権はあるが，特許権

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の行使が困難な場合において、かなり有効な代替手段になる。もっとも、この第一審判決はまだ確定ではないため、控訴審で取り消される可能性も残っている。

### 3) 外国における部分的な製造と製造方法に係るドイツ特許の侵害

デュッセルドルフ高等裁判所，2009年12月10日判決，I-2U 51/08，プリペイド・テレフォンカード事件

(Prepaid-Telefonkarte, Prepaid Telephone Card)

独文：InstGE 11, 203頁

#### (a) 背景

ドイツ特許法第9条2項により、特許の対象である方法の使用も侵害行為とみなされる。

#### (b) 事例における事実の主要点

この事例は、プリペイド形式の電話通話処理に必要となる方法特許（EP 0 572 991）に関するもので、無効訴訟の後、連邦特許裁判所は、独立請求項1<sup>9)</sup>をもって限定的に当該特許の維持を認めた。

被告側は、請求項1の構成要件を満たして、特に構成要件（e）のように番号が表面に刻印されたテレフォンカードを海外で製造し、主にドイツで販売していた。構成要件（a）のように、番号を保存したデータバンクとして機能する保存番号構内自動交換機（PABX）は海外にあった。

#### (c) 判決

保護されている方法を使った工程は、ドイツ国内で全てが行われたわけではなく、部分的に海外でも行われていたが、デュッセルドルフ高等裁判所は、被告側はこの方法を使用することでドイツの方法特許を侵害したとする、デュッセルドルフ地裁の第一審判決を追認した。

#### (d) 判決理由

高等裁判所は、当該方法が完全に外国で、つまりドイツ以外の国で使用されて、全工程が外

国で行われた場合には、ドイツ特許の侵害に該当しないという前置きをした。しかし、逆に、ドイツの方法特許の侵害が成立するには、工程が完全にドイツで行われたことを必要としないという見解を示した。その根拠として、主に連邦通常裁判所による判例が引用された<sup>10)</sup>。これは、被告自身が第一工程（溶接データが記録されるデータ媒体の製造）を行ってはいなかったにもかかわらず、連邦通常裁判所が直接侵害の判決を下した判例である。

高等裁判所も同様に、被告自身、または第三者によって海外で第一工程が行われている方法を、ドイツ国内で被告が利用することは、ドイツ特許の侵害にあたりと判断した。そうでなければ、工程の一部はある国で、また違う工程は他の国で、という様な使用が行われ、その結果、各国で特許の保護を簡単に回避できる状況に陥ってしまうからである。

ただし裁判所は、当該方法の利用がドイツ国内経済に影響を与えない場合は、その限りではない、という留保をつけ加えている。

本件では、被告側がドイツ国内で販売の申出の行為（構成要件（f））をすることで、構成要件（e）に基づく海外でのテレフォンカードの製造を利用した、と高等裁判所は認めた。さらに、たとえPABX自体が海外に設置されていて、また、他の技術的工程（構成要件（a）～（d））が外国で行われていたとしても、ドイツ国内の“calling party”に直接影響をもたらすため、法的観点から見ればこれらの工程もドイツで行われたとみなされる、という見解も示した。これは、侵害者がその行為をした場所でも、その行為の効果が及ぶ場所でも、侵害行為とみなされる、という法原則に基づいたドイツ特許侵害裁判所のその他の判例に合致する。従って、例えば、外国からドイツに向けてメール配信で行われた侵害製品の申出の行為も、その行為の影響が最終的にドイツ国内に及ぶことから、ド

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

イツでの侵害行為とみなされる。

本件において、被告側は、ドイツでの販売も対象とするテレフォンカードの販売申出の行為を行っていたため、その行為がドイツ国内に経済的な影響をもたらしたのは明白である、と裁判所は判断した。

### (e) 実務への影響と未解決問題

この判決が特に大きな影響を与えるのは、この係争特許のような方法の使用を保護する特許に対してである。

一方、製品を製造するための方法特許に対しては影響が小さいだろう。というのも、製品がドイツで完成し、また完成された製品の申出の行為がドイツにされているのであれば、大抵ドイツ特許法第9条3項が適用され、特許の対象である方法によって直接得られた製品の申出等の行為は、侵害行為とみなされるからである。ただし、ドイツで完成された製品に関して外国のみに申出の行為が行われる場合には、「ドイツ国内経済に対する影響」という高等裁判所が立てた追加前提条件が満たされていないため、侵害行為が否定される可能性がある。しかしながら、製造方法特許に対しても、今後、この新判例が例外的に影響を与える可能性もある。

### (3) 被告適格

特許侵害請求は、特許侵害の原因となる行為に何らかの形で関与した者全てに対して行うことができ、単独侵害行為者、共同侵害行為者、同時侵害行為者、補助者、そして教唆者の全員が請求の対象になる（マニュアル5.4.2参照）。

しかし、共同侵害行為者、補助者、そして教唆者の責任は各々の故意による寄与を前提とするため、ドイツ法では、共同侵害行為者や補助者や教唆者の責任はかなり限定されている。特定のケースにおいては、事務執行上の幫助者（被用者）行為に対する特別責任が問われることもある（例：特許侵害行為を犯した子会社に

対する持株会社の責任）。ドイツ法では、（不法行為法の）使用者の責任は、自らの義務違反（選択・監督義務関連）のための責任とされ、第三者の責に帰すべき不法行為とはみなされない。

また、商標侵害訴訟の判例（連邦通常裁判所の民事部第1部）では、「妨害者」（“Störer”）の責任も肯定されてきたが、権利者が妨害者に対して通常に行えるのは、差止め請求、妨害排除請求、破壊請求のみで、損害賠償請求は含まれない。つまり、妨害者とは（故意又は過失とは関係なく）、侵害行為には不関与でありながら、自らの行為が妨害（＝違法な状態）の発生の間接原因になってしまった者、すなわち、商標侵害によって引き起こされた妨害の誘発やその維持をし、更に付随する調査義務を怠った者ということになる。

対照的に、同様の事例において、特許侵害訴訟を担当する連邦通常裁判所民事部第10部がこれまで支持又は肯定してきたのは、同時侵害行為者責任（“nebentäterschaftliche Haftung”）である。ドイツでは長年に渡り、妨害者の責任とその範囲、また根拠となる責任理由が、活発に議論されている。

#### 1) 特許侵害製品輸送のために、運送取扱業者が被告になった事例

連邦通常裁判所，2009年9月17日判決，Xa ZR 2/08，MP3 Player 輸入事件

(MP3-Player-Import, MP3 Player Import)

独文：GRUR 2009, 1142頁

英訳：IIC 2010, 471頁

#### (a) 背景

「妨害者責任」が問われ得る行為として、近年ドイツでよく取り上げられているのは、知的財産権侵害やそれ以外の不法行為におけるインターネット・プラットフォーム管理者の責任<sup>11)</sup>や、運送会社や運送取扱業者が他者の知的財産権を侵害している製品を輸送した際の責任等、

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第三者による不法行為である。本件において問題となったのは、特許侵害製品をドイツに輸入した運送取扱業者の責任であった。この事例で、連邦通常裁判所民事部第10部は、運送会社や運送取扱業者の責任限度に留まらず、「妨害者の責任」若しくは「同時侵害行為者の責任」といった責任理由に対する見解も詳しく解説して見解を表明している。

### (b) 事例における主要点

中国にある企業がドイツに特許侵害製品であるMP3・MP4プレイヤーを発送し、その関税申告人、受領人、またその輸送を行った宅配取扱業者（運送取扱業者）が、デュッセルドルフ地方裁判所および高等裁判所によりそれぞれ第一審と第二審において、侵害が肯定された。より具体的に説明すると、特許権者は、輸入時に税関で差押えられた製品の破壊の同意を請求しており、高等裁判所は、（違法）妨害状況を誘発・維持したとして、運送取扱業者は製品の差止め、除去、又は破壊若しくは破壊の同意を行わなければならないと判断した。

### (c) 判決

これを不服とした運送取扱業者は上告したが、連邦通常裁判所民事部第10部の判決は、特許権者の請求と運送取扱業者の責任を基本的に認めるものであった。しかしながら、手続上の問題（ここでは論じない）により、新たに審理・判決のため、本件をデュッセルドルフ高等裁判所に差し戻した。

### (d) 判決理由

連邦通常裁判所民事部第10部は、破壊及び差止請求の義務を負う者は、特許侵害製品と客観的に認識し得る品を輸送しており、特許権者の同意を得ることなく製造され、申出の対象とされ、市販、使用、または当該目的の為に輸入し若しくは保持することは禁じられている製品であると知っていた、あるいは状況から判断して、妥当な手段により知り得た運送取扱業者と運送

会社を含むと判断した。つまり、自らの行為により特許権者の絶対権が侵害されている場合、合理的な範囲の尽力で知り得たにも関わらず、そうした実施行為を可能にしたり、助成する者もまた「侵害者」になるのである。

本判決で連邦通常裁判所は、運送取扱業者ないし運送会社が知的財産権侵害を考慮して、輸送製品を調査する一般的義務は否定している。しかし、本件の様に、税関での差し押さえ、あるいは特許権者の訴えで特許権侵害の可能性が明らかになった場合には、照会、若しくは自ら製品調査を行う義務があると判断している。また、個々のケースにおける調査義務は、合理的な範囲に留まる。本件では、MP3・MP4プレイヤーは当該特許に当てはまる技術規格を用いて作られていたので、依頼人に対する照会のみでなく、必要であれば専門家の助力の下、特許侵害調査を行うことも合理的であったと言える。それゆえ、運送取扱業者が義務に即した行動を取っていれば、破壊に同意しないことは、特許侵害状況の持続を促すことであり、自らも特許侵害者としての責任を負わねばならないことを、認識できたのである。

連邦通常裁判所民事部第10部はこうした背景から、客観的に見て第三者の違法行為を助長しており、また、義務を忠実に果たしていれば、そうした行為を認識できたはずの者の責任に対する解釈は、特に商標侵害事件において「侵害者の責任」ではなく「妨害者の責任」を適用する民事部第1部の判例と異なるものと結論付けた。しかしながら、差止請求、そして破壊請求に関しては、どちらの理論を適用しても、事実上は同様の結果がもたらされると説示した。

### (e) 実務への影響と未解決の問題

この判決によって明らかになったのは、商標法や不正競争防止法のみでなく、特許法の領域でも、義務を怠ることが第三者による違法行為の発生、同時に、その後押しにつながる場合、

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とりわけ、運送取扱業者や運送会社のように行為の助長を促してしまう者は、特許侵害製品を差止め、除去、破壊する義務を負う、ということであった。連邦通常裁判所にある特許部は、特許法ではこれを「同時侵害者の責任」とみなすべきであり、「妨害者の責任」という表現は今後、使用すべきでないと言明している。そうすると、こうした事例では損害賠償責任も問われることになるが、これまで連邦通常裁判所により、かかる判決は下されていない。

### (4) 先使用権

発明の特許出願時に当該発明を既に知得しており（「発明の知得」）、それを実施、若しくは近い将来の実施に向け、必要な準備に着手していた（「発明の知得行使」）者に対しては、例外的に、その範囲に限り特許や実用新案侵害のための請求権を行使することができない（ドイツ特許法第12条・ドイツ実用新案法第13条「先使用権」）。連邦通常裁判所の判例により、さらに発明の知得は公正な手段により得たものでなければならない（マニュアル4.2.3参照）。

#### 1) 契約関係によって知得した情報の先使用権

連邦通常裁判所，2009年9月10日判決，Xa ZR 18/08，溶加材事件

(Füllstoff, Filler Material)

独文：GRUR 2010，47頁

英訳：IIC 2010，471頁

#### (a) 背景

先使用権の発生をめぐってドイツの判例で主に取り上げられているのは、実施行為の帰責、不正な手段による発明の知得、また、発明の実施者と特許・実用新案権者の特別関係がもたらす影響である。本件では、特別関係が問題を引き起こすことになった。

#### (b) 事例における事実の要点

具体的に述べると、本件で連邦通常裁判所は、

発明者との契約関係によって被告ないし前権利者が特許出願前に発明を知得し、また当該発明の実施を既に行っていた場合に、被告に有利な先使用権が成立するか否かを、判定しなければならなかった。発明者の権利の承継人である原告は、出願中の特許から分割した実用新案を侵害したとして、被告に対して侵害訴訟を提起した。第一審及び第二審では、先使用権が被告に帰属していることを理由に、訴えは棄却された。

#### (c) 事例における主要点

連邦通常裁判所は、当時の契約関係のため被告に先使用権は決して認められないとし、控訴裁判所の判決を取り消し、再審理・再判決のため本件を控訴裁判所に差し戻した。しかし、発明を実施する権利が、直接、契約から成立する可能性があるため、控訴裁判所はこれを調査する必要があると判断したのである。

#### (d) 判決

連邦通常裁判所は、実施者と発明者が契約関係を結んでおり、発明の知得が当該契約の履行によってもたらされた場合、通常、先使用権が発生することはありえないという見解を示した。というのも、この場合は、各当事者は、発明に係るどのような権利が各々に帰属するか（または帰属自体が認められているか）、契約の内容で決まる。もし契約により利用権が成立する場合には、特許若しくは実用新案の侵害による請求は成立しない。逆に、利用権が契約により成立しない場合で、発明に関する権利がまだ発明者に帰属している場合には、発明が公正な方法で知得されなかったため、先使用権は成立しない。

#### (e) 実務への影響

発明者と発明の実施者が契約関係にあり、実施者の発明知得が当該契約の履行によりもたらされた場合、先使用権が成立したとは、今後決して主張できない。

#### 2) 先使用権の発生において発明の特徴に関



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する詳細知識が前提とはならなかった事例

デュッセルドルフ高等裁判所，2009年11月12日判決，I-2U 88/08，デスマプレシン錠剤事件（Desmopressin Tabletten, Desmopressin Tablets）

独文：InstGE 11，193頁

### （a）事例における事実の要点

本件でデュッセルドルフ高等裁判所は，発明の実施者（被告）が実用新案の優先権主張時点に，客観的に判断して，係争実用新案の保護対象の全構成要件を具現している独自製品を製造していれば，発明の知得とみなすことができるのか，或いは，当該係争実用新案に関する特定の技術利点を得るために，ある構成要件を特定な形で具現する必要があると認識していたことも加えて必要とされるのかを判断した。被告は実用新案権の侵害を理由に訴えられたが，優先権主張時点で，既に，係争実用新案によって保護されている薬剤の全構成要件を具現した医薬品（錠剤）を明らかに製造していた。さらに，この錠剤は，本実用新案の特徴部分である酸化性物質を，作用物質の他に3.8ppmの分量で含有していた。係争実用新案の保護対象は，技術的観点において既に周知であった作用物質そのものではなく，作用物質以外に，「15ppmもしくはそれ以下の酸化性物質」を含有している薬品成分であった。実用新案では，これによって，医薬品の長期保存という利点を得られるとされる。

### （b）判決

デュッセルドルフ高等裁判所は，被告が先使用权を有していることを理由に控訴を退け，訴えを棄却したデュッセルドルフ地方裁の判決を支持した。

### （c）判決理由

実際のところ，被告が，優先権主張時点に，安定した長期保管の為に錠剤に含まれる酸化

性物質の量が15ppmを超えるものであってはならない，という確固とした知識を有していたかは定かではないが，それは重要ではないという。被告が既に優先権主張日以前に，酸化性物質含有量が常に15ppmまたはそれ以下である錠剤成分を産業上利用することを決定していれば，発明の知得は認められる。

### （d）実務への影響と未決問題

特許訴訟を多く手掛けるデュッセルドルフ高等裁判所は以下のように判示した。優先権主張時点に発明の知得が存在したか否かを判断する際，当該製品が発明の全て，もしくは特定個々の構成要件を実際に具現していると，製品の製造者がその時点で既に認識していたか否は考慮に値しない。

## （5）ライセンス付与反対請求

1）特許権者が市場で支配的な地位を占める企業の特許侵害差止請求に対する抗弁  
連邦通常裁判所，2009年5月6日判決，KZR 39/06，オレンジブック標準規格事件

（Orange-Book-Standard, Orange Book Standard）

独文：GRUR 2009，694頁

英文：IIC 2010，369頁

### （a）背景

原則として，自らが保有する特許に対してライセンスを許諾するか否か，また，その際どのような条件を設けるかを，特許権者は自由に決めることができる。しかし，EUの欧州裁判所は幾つかの判決において，特許権者が市場支配的地位を占める企業である場合，ライセンスの許諾を拒否することは，特定の状況下では，その市場支配的地位を濫用することに繋がりがかねない，違法な行為になると判断している。

それに関連する重要判決としては，Volvo対Veng事件，Magill事件，そして，IMS事件に下された判決が挙げられ，EU競争法の二大原

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

則規定の一つである、EC条約（欧州共同体設立条約）の第82条（2009年12月1日に「欧州連合の運営に関する条約（Treaty on the Functioning of the European Union）」の第102条に変更）が、その法的根拠となっている。

2004年に、（ドイツの）連邦通常裁判所は標準規格ねじ蓋付シリンダー（Standard-Spundfass）事件で、（ア）特許権者が第三者にライセンスを許諾もしくは申出を行った場合や、（イ）産業標準規格または同様の標準規格により、市場活動を行うために特許技術の使用が必要になる場合や、又（ウ）客観的に見て正当な理由がないにもかかわらず、特許権者が被告に対して特許ライセンスの許諾をしない場合には、独占禁止法に違反すると判示した。

その理由は、普段、特許制度下では、他の競合技術に対し当該特許技術の優位性を市場で示さなければならないが、標準規格の場合においては、この優位性を示す必要がなくなるためである。特許権者が正当な理由なしに差別的な標準規格を設け、ある企業の市場介入を制限した場合、特許権者は、EUおよびドイツの競争法を違反することになりかねないと、連邦通常裁判所は説示したのである。

しかしながら、このような実施許諾請求を、特許権侵害行為の差止め請求に対する抗弁として主張することが可能であるかに関しては判決が下されなかったため、ドイツの学説・実務家や下級裁判所では、この点について下記A・Bの異なる見解が生じた。

見解A：違法な自力救済となり得るので、抗弁としてライセンス許諾請求を主張することはできない。被疑侵害者は、別途、欧州委員会もしくはドイツの連邦カルテル庁<sup>12)</sup>において、又は、裁判所における訴訟で、そうした請求を主張する必要がある。

見解B：特許侵害者は、差止め請求に対する抗

弁として、ライセンス許諾請求を主張することができる。

両見解の実質的差異はタイミングの問題、ということになる。別途訴訟でライセンス許諾請求主張をしなければならない場合は、仮に、ライセンス許諾請求権が最終的に認められたとしても、被疑侵害者は、一時的なマーケット撤退に追い込まれ、かなりの損失を被る可能性がある（マニュアル4.4.2参照）。

### （b）事例における事実の主要点

オレンジブック事件は、CD-Rの物理的形狀特許に関する事例であり、特許権者である原告（Philips社）と、そうしたディスクをドイツ国内で製造・販売していた企業との間での争いである。この特許技術は、いわゆる「オレンジブック」標準規格に該当し、同様の「オレンジブック」標準規格に基づいて機能するレコーダーやプレーヤーでの書き込み・読み取りが可能なCD-Rの製造業者は皆、使用せざるを得ないのである。

原告は、CD-Rに関するこの特許ポートフォリオのライセンスを各企業に対し、ディスク一枚単位の実施料で提供していた。被告は、特許権者が他の製造業者のライセンス管理を適切に行わない恐れがあるとし、このライセンス条件は差別的であると主張した。ライセンサーは、ライセンサーが製造したディスク数の計算報告や実施料の支払いの義務を疎かにされることを受け入れる可能性や、差別的にライセンサーにリベートの供与をすることを指摘し、原告が提示したライセンス契約にそって、ディスク一枚単位で、全実施料を支払うことは、不当であると申し立てたのである。

### （c）判決

特許侵害を理由に訴えられた被告は、差止め請求に対する抗弁として、原則的にライセンス許諾請求を主張できると、連邦通常裁判所は判示した。つまり、前述の見解Bを支持した訳であ

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。

しかしながら、本件で連邦通常裁判所は、原告による実施料が実際に差別的か否かという点について判示しなかった。何故ならば、被告が抗弁としてライセンス許諾請求をするためには、裁判所が定めた下記2つの厳格な要件を満たさねばならないからである。

要件1：被告は、特許権者が拒否できないような内容のライセンス契約の申込みを無条件でしなければならない。

これはまず、被告は侵害裁判所が特許侵害を肯定する判決を下すという条件のみでは、ライセンス許諾請求を主張することはできないことを意味する。つまり、いかなる場合でも、特許権者がライセンス契約を承諾できるような申込みを被告はしていなければならない。

要件2：被告は、特許権者が前述の申込みを承諾する前に特許技術を既に使用していた場合には、当該ライセンス契約が締結される「以前」に、当該ライセンス契約による義務を履行しなければならない。

裁判所が定めた「要件2」は特に重要な点である。すなわち、被告が抗弁としてライセンス許諾請求の主張をする以前に、当該ライセンス契約による義務を履行しなければならないということである。つまり、実施料が売上高に基づいている場合なら、被告は決済報告を行い、当該ライセンスで妥当な実施料を支払うということが要求される。ライセンスにおける有利な部分だけを選び好みすることは認められず、その全条件によらねばならない。

同時に連邦通常裁判所は、この法理から実務上に生じ得る幾つかの問題に対し、解決策を提示した。まず、「要件1」に関しては、裁判所は、被告が通常の契約条件のライセンス同様なライセンス契約の申込みをした場合は、特許権者は、独占禁止法による法的義務に沿った契約

を満たすような、カウンター・オファーをした場合のみ、被告の申込みを拒否することが許されると詳述した。

更に、被告が非差別的かつ妥当な実施料を決めるのは困難であるとし、連邦通常裁判所は、被告が「公正な裁量」の範囲内で特許権者自身が実施料を定め得るような契約条項を含む契約の申込みをすることもできると述べていた。被告は、特許権者が定めた実施料が高すぎると思う場合には、特許権者は、公正な裁量によって実施料設定をしたかについて、裁判所に判断してもらふ法的権利を有する。

### (d) 判決理由

連邦通常裁判所は、市場で支配的な地位を占める企業はライセンス契約の希望者を差別しているにもかかわらず差止請求権を行使する場合には、その差止請求も市場の支配的な地位の濫用として独占禁止法に違反する行為であり、それに裁判所が加担することがあってはならないという理由により、抗弁としてのライセンス許諾請求を認めた。

裁判所が、被告がライセンス契約締結への無条件の申込みをしたことという「要件1」を定立した理由は、市場で支配的な特許権者が適切な申込みを承諾しない場合のみ特許権者の不適切で違法かつ市場濫用の行為になるという見解からである。特許権者自らはライセンス契約の申込みをする義務はなく、さらにライセンス契約締結をしようとしもないような第三者による特許侵害行為を受認する義務もない。

「要件2」は、本質的に公正性を考慮して定められたものである。これは即ち、特許権者が申し込まれたライセンス契約の締結を拒否し、その結果、独占禁止法に違反しているという理由では、ライセンス許諾請求をする企業が、裁判所の判決までライセンス料の支払いを免除され、それにより他のライセンシーよりも優遇されることがあってはならない、ということを意

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

味する。

特許権者が既にライセンスを許諾したかのように扱われるなら、ライセンス許諾請求する者は、既にライセンス許諾された実際のライセンシーのように扱われることに対しては、異議を唱えてはならない。

### (e) 実務への影響と未解決の問題

この判決により、前記要件が厳しくなったので、特許侵害の訴えに対しライセンス許諾請求の抗弁が認められる事例の数は、この先、激減するであろう。

しかし、未解決の問題が幾つか残っている。

ア) 差止命令を回避するために、被告はいつまでにライセンス契約の申込みをしなければならないのか。独占禁止法から考えれば、原則的にはこういう申込みをするのは特許侵害訴訟中、更には、口頭弁論中でも足りると思われるが、遅い段階での申し込みの場合は、民事訴訟法の規定を理由に、裁判所により軽視される恐れがある。つまり、ドイツの民事訴訟では、両方の訴訟当事者はできるだけ事実を早く、且つ包括的に裁判所に伝えなければならないという訴訟法の原則もある。

イ) また、被告はドイツのみで有効なライセンス契約の申込みをするのは可能か。別な観点で言えば、特許権者が世界的基準でのみライセンスを許諾するというスタンスをとる場合には、被告はドイツの独占禁止法に基づいたグローバルライセンスしか受けられないのか。

ウ) 被告は特許権者の関連特許ポートフォリオのある一部の特許のみに対して、ライセンス契約の申込みをできるか。特許権者が普段に一括のライセンスしか許諾しない場合は、被告は特許ポートフォリオの全特許に対し、ライセンス契約しか受けられないのか。

エ) 被告は、ライセンス許諾の請求をした場合に、自製品がそもそも特許を侵害しない、または、当該特許は有効性がないことについて、

裁判所の判断を得られるのか。もしこれが可能ならばどういう手続でこういう判断が得られるのか。

下級侵害裁判所がオレンジブック判決の法理を実際に適用する際に、初めて、上述した問題の解決が分かると思われる。しかし、同時に、新たな問題が浮上するかもしれない。

### 2) 前権者のFRAND<sup>13)</sup> 声明に基づく特許侵害差止め請求に対する抗弁

マンハイム地方裁判所、2009年7月2日判決、7 O 94/08, UMTS (FOMA, 3G) 対応携帯電話事件 (UMTS-fähiges Mobiltelefon, UMTS Compatible Cell Phone)

独文：GRUR-RR 2009, 222頁

#### (a) 背景

本件における原告はIPComという会社である。IPComはBoschから携帯電話通信分野の特許ポートフォリオを買収し、ライセンス事業を行うために設立された会社である。IPComはNokiaやHTC等の携帯電話メーカーに対し、一連の特許に関わる侵害訴訟を起こしていた。

これに対して、Nokiaを始めとする携帯電話メーカーは、50件を超えるIPCom特許に対する異議手続や無効訴訟を提起した。結果として、当該ポートフォリオに関する一部特許は取り消された。

本件で特筆すべきなのは、係争特許の前特許権利者であるBoschが、当該特許を含む幾つかの特許を対象とした、いわゆるFRAND声明(書)<sup>14)</sup>をヨーロッパ電気通信標準化協会(ETSI)にしていた点である。この声明によりBoschは、第三者に公平、合理的、且つ無差別に当該特許のライセンスを許諾する義務を背負った。

更に、ドイツ特許法15条3項という規定により、ライセンシーは特許が譲渡された場合に新特許権者に対して既に前特許権者と締結した「ライセンス(契約)」を対抗することができる

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ということも本件において重要になっている。特許法15条3項はライセンスの登録に左右されることなく、専用実施権と同様、通常実施権の場合も適用されうる。

### (b) 事例における主要点

原告が主張したのは、差止請求、情報・計算提示請求、損害賠償義務の確認請求であった。

これに対し、被告は、原告は単なる特許管理会社として差止請求をすることは出来ないと反論した。加えて、FRAND声明を理由に原告に差止め請求権はないと主張した。

### (c) 判決

地方裁判所は被告に対し、差止命令を含む判決を下した。

### (d) 判決理由

ドイツ特許法では、特許権者自らが当該特許権を実施しているかどうかに関係なく侵害者に対して当該特許を行使することができることと裁判所は詳述した。特許管理会社でも、裁判所において自身の特許権を行使することができ、また、差止めを請求することも可能であると判示した。

また、FRAND声明は前特許権者であるBoschのみを拘束するものであり、現特許権者に拘束力は及ばないと裁判所は判断した。もしドイツ特許法15条3項の権利の継承に対する保護規定がFRAND声明にも適用される場合に限り、現特許権者であるIPComも拘束される。ところが、FRAND声明はドイツ特許法15条3項における「ライセンス」には該当せず、「請求の放棄に対する合意」(covenant not to sue)<sup>15)</sup>とみなされると裁判所は判断した。

### (e) 実務への影響と未解決の問題

「請求の放棄」に対する判断のため、この判決の影響は、FRAND声明が、近年、重要な役割を担っている通信業界のみならず、他業界でも、例えば和解契約においては、「請求の放棄に対する合意」(covenant not to sue)が頻繁に締結されているため、広く影響を与える。

こうした和解契約が少なくともドイツ特許を対象にしているのであれば、「請求の放棄に対する合意」を結んだ特許権者が当該特許を第三者に譲渡する可能性があり、マンハイム地裁の判例法理によった場合、当該ドイツ特許に関して、その第三者はその「請求の放棄に対する合意」の拘束を受けない、というリスクを、契約の相手方は考慮せねばならない。

同様の和解契約事案において、近年、幣所もマンハイム地裁で特許侵害請求に成功した実績がある。以上を考慮すると、ドイツに限って言えば、和解の枠内で侵害者は、「請求の放棄に対する合意」(covenant not to sue)に甘んじるべきでなく、ライセンス要求をすることが望ましい。

## (6) 先願特許権者の権利

先願特許権者は、後願特許に基づく請求に対し、当該先願特許を拠り所に、先願特許の発明を実施する権利によって、対抗できる。これは、特許は第三者に対し、差止請求権を行使するだけでなく、特許権者に、自らの発明を実施するための積極的権利を付与するものなのである。実用新案も同様である。

### 1) 先願特許の利用権による後願特許の排他権の制限

連邦通常裁判所、2009年2月12日判決、Xa ZR 116/07、ひび割れ防止キャリアパネル事件

(Trägerplatte, Crack Avoiding Carrier Panel)

独文：GRUR 2009, 655頁

英文：IIC 2010, 227頁

### (a) 背景

先願特許の対象および後願特許の対象が重複するか、又はどの範囲で重複するかを確定することは、場合によって困難である。先願特許権者が、均等論の面において自らの特許は後願特許による発明対象に先行していると主張するケースへの対応は、特に複雑と言える。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (b) 事例における事実の主要点

本件の侵害訴訟において、連邦通常裁判所は、先願特許が係争後願特許に対抗できる権利範囲について判断しなければならなかった。被告は、分離シートやタイル床材用のシーラントを販売する企業であった。原告は、主にビニール素材のひび割れ防止キャリアパネルを対象とした特許を有しており、これを被告に侵害されたとして、差止請求をした。なお、そのキャリアパネルは、地面とキャリアパネル上に敷かれたシートを分離するものであり、そのキャリアパネルの裏面には網状の織物またはフリースが施されていた。

これに対し被告は、裏面にやはり格子縞がついている場合があり、塗装パネルとして使用する軟質ビニールパネルを対象とした自らの先願特許を根拠にした利用権によって対抗した。いずれにせよ被告の製品は、均等論の面において、後願特許の全構成要件を潜在的に内包する先願特許の保護範囲（技術的範囲）に含まれる。デュッセルドルフ高等裁判所が下した判決は、判断基準になるのは保護範囲ではなく、専ら先願特許の対象のみであるというものであった（これは、ドイツ帝国大審院の平面型コイルパーマ機事件（Dauerwellflachwicklung）に下された判決、GRUR 1939, 178頁に反するものである）。更に、先願特許において、塗装パネルは、係争後願特許で定義されている様なひび割れ防止キャリアパネルとしての用途を持たず、格子縞にも網状の織物やフリースがもたらす分離作用はなかったという。しかしながら、被告の分離シートは、係争後願特許のひび割れ防止キャリアシートと同様のものとみなすことができたのである。

### (c) 判決

連邦通常裁判所の本判決により、デュッセルドルフ高等裁判所の控訴審判決に対する被告の上告は棄却された。

### (d) 判決理由

連邦通常裁判所は、係争後願特許の発明対象が先願特許の発明対象より広く、故に被告の製品は先願特許の構成要件だけではなく、係争特許のそれ以外の構成要件も満たす、というデュッセルドルフ高等裁の見解を適切と判断し、上告を棄却した。先願特許の排他権は防御権として後願特許権者に対しても機能するため、先願特許権者に対して、後願特許は限られた効力しか有しないという考え方もありうるが、それには、先願特許権者が自らの発明のみを用いており、本件でみられるように、後願特許によって新たに加えた構成要件を使用していないことが前提となる。今回の事件では、後願特許は先願特許の構成要件とそれ以外の構成要件を有するので、当該特許の発明対象、あるいはその保護範囲の比較がなされるべきかという論点について、判断をしなくてもよいと裁判官は述べており、本件の判決はその争点についての判断に言及しなかった。

### (e) 実務への影響と未解決の問題

本件では、先願特許の積極的な利用権によって、後願特許の排他権が制限され得るという、連邦通常裁判所の従来判例が再確認された。なお、先願特許クレームは、係争後願特許の全部の構成要件を含んでおらず、また潜在的に内包しているとみなすこともできないと既に裁判所が判断していたため、両特許の発明対象或いは保護範囲を比較する必要があるかという論点についての言及は省略された。これに対して、後願特許において、先願特許の構成要件が明白ではないが、均等論の面において、潜在的に構成要件を満たしうる事例については、連邦通常裁判所の今後の判断を待たねばならない。

## 2.2 手続法関係の問題

### (1) 検査手続

2008年9月1日に「知的財産権の行使に関する

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る指令」(指令 2004/48/EC) がドイツ国内法化されたことにより、特許権若しくはその他の知的財産権を侵害した疑いが確実であると思われる場合に、実施される製品や方法に対する証拠調べ及び証拠保全の手続が、法的に新たに規定された。特許法の分野において、これに該当するのは特許法第140c条で、また、この規定を補完する仮処分に関する一般民事訴訟法のそれぞれの規定(民事訴訟法第935条以下)と独立証拠調査手続に関する一般民事訴訟法の規定(民事訴訟法第485条以下)も適用される。

しかし、特許法第140c条が規定する内容は非常に限られており、仮処分手続にする言及も充分とは言えないため、具体的な案件毎に裁判所が解明すべき問題が多く残される形となった。

特許侵害行為の可否を調査するための独立証拠調査手続においては、大抵の場合、裁判所が技術的専門家である鑑定人を選任し(以下「法廷鑑定人」)、検査・調査及び鑑定書作成の依頼を行う(「デュッセルドルフ審理方式」)。

法定鑑定人が特許侵害の存在を肯定する結論に至った場合、被疑侵害者は、鑑定書が特許権者に交付開示されないよう防衛を試みる。特に行われるのは、鑑定対象自体、または鑑定に関連して鑑定書で公表されてしまう恐れのある事実に関する守秘保持の申立てであるが、鑑定書そのものとは無関係であっても、例えば、検査の際に法廷鑑定人に同行した特許権者の弁護士(弁護士・弁理士)が、特許被疑侵害行為とは無関係であり、鑑定書で公表され得ない営業秘密を認知してしまった場合などにも、守秘保持の申立てが可能である(マニュアル3.5, 6.6参照)。

### 1) 特許権者の訴訟代理人に法廷鑑定書を交付開示する適法性

連邦通常裁判所, 2009年11月16日決定, X ZB 37/08, 放電アーク溶接事件  
(Lichtbogenschweißung, Electric Arc Welding)

独文: GRUR 2010, 318頁

### (a) 事例における事実の要点

本件では、連邦通常裁判所は、特許権者による法律違反を理由とする抗告において、独立証拠調査手続において法廷鑑定人により作成した鑑定書は、開示の対象が特許権者本人ではなくその弁護士に限定しており、また弁護士は特許権者本人及び第三者に対する守秘義務に基づいて、交付開示が申請される場合には、鑑定書の範囲を部分的に限定することなく全てを開示すべきか、について審議した。当初、ミュンヘン地方裁判所は鑑定書の部分的な開示命令だけを出しており、ミュンヘン高等裁判所もこの部分的な開示命令の決定を支持した。

### (b) 決定

連邦通常裁判所はミュンヘン高等裁判所の決定を取り消し、特許権者及び第三者に対する守秘義務の下、法廷鑑定人による鑑定書の全てを特許権者の弁護士に開示するよう命じた。

### (c) 決定理由

両当事者の利害が慎重に考量された結果、守秘義務の下では、特許権者の弁護士に対する鑑定書の交付開示が行われても、被疑侵害者の求める守秘保持は十分に保証されるし、実際、そうした交付開示は必要なものであると判断された。弁護士が鑑定書の内容を依頼人(特許権者)や第三者に対して漏らすことは、罰則を伴う行為として禁じられている(ドイツ刑法第203条)。また、弁護士は「司法機関」として機密保持の義務を負う(ドイツ連邦弁護士法第1条, ドイツ弁理士法第3条)。

但し、特許権者を対象とした交付開示申請では、被疑侵害者が守秘保持の利益を主張できること、及び、その審査が前提となる。また、守秘義務の下で弁護士に対する交付開示の代わりに、直接、特許権者自身への交付開示を申請することも可能である。

### (d) 実務への影響と未解決の問題

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この決定により、デュッセルドルフ地裁や他の地方裁判所が採用している、所謂「デュッセルドルフ審理方式」、つまり守秘義務の下、特許権者の弁護人に法廷鑑定人が作成した鑑定書を交付開示することが適法であることが確認された。こうすることで、特許権者は少なくとも、鑑定書で特許侵害の事実が肯定、或いは否定されているのかを知ることができる。また、特許権者の弁護人が特許権者に対する開示申請を行った際に、被疑侵害者が守秘保持を理由に裁判所に異議を訴えたとしても、特許権者に有利に抗弁できる。

### 2) 鑑定書の交付開示判断に先立つ鑑定人に対する審問

デュッセルドルフ高等裁判所，2009年1月14日決定，I-2 W 56/08，オンデマンドテレビ事件（zeitversetztes Fernsehen, Time Shifted TV）  
独文：InstGE 19, 198頁

#### (a) 事例における事実の要点

本件は、侵害行為に関する鑑定書の交付開示申請を棄却したデュッセルドルフ地方裁判所の決定に対する特許権者の即時抗告において、高等裁判所が独立証拠調査手続に関連するいくつかの問題に関する判断を行ったものである。

この判断の際に考慮されたのは、被疑侵害者による守秘保持を根拠とする異議抗弁、および、法廷鑑定人が鑑定書の中で特許侵害の存在を肯定したにも拘らず、これを地裁が否定したという事実であった。地裁は、鑑定書を非交付開示とする決定を行う前に、鑑定人への審問を行っていなかったのである。

#### (b) 決定

デュッセルドルフ高等裁判所は地方裁判所の決定を取消し、再審理のために地裁へ差戻しをした。

#### (c) 決定理由

デュッセルドルフ高等裁判所は、法廷鑑定人による鑑定書を特許権者に対して交付開示すべ

きかという判断にあたっては、まず裁判所が鑑定書を根拠として特許侵害の存在を肯定する見解に至るか否かが重要である、という説明を行った。

特許侵害行為が肯定される場合には、仮に鑑定書内に被疑侵害者が守秘保持を望む事実の記載があるとしても、申立人である特許権者に対して鑑定書を交付開示すべきであるし、また特許権者の弁護人は鑑定書の内容に関する守秘義務から免責されるべきである。侵害行為に直接関係のない記述については、守秘保持の必要な箇所をできる限り判別不能にしておかなければならない。これと反対に、特許侵害が否定される場合には、特許権者に対する鑑定書の交付開示は否定されるべきである。

鑑定書の内容自体には守秘保持の必要がないが、検査に同行した特許権者の弁護人が、検査対象以外の被疑侵害者の様々な営業秘密を知ってしまった場合には、このような営業秘密に関しては、弁護人の守秘義務は引き続き遵守されなければならない。しかし、特許侵害の存在の有無といった、単純な検査結果の開示については、通常、特許権者の弁護人に課される守秘義務の対象とはならないため、鑑定書自体は非交付開示の対象ではなく、特許権者に対して交付開示されるべきである。本件では、特許侵害を肯定する鑑定内容であったにも拘らず、地方裁判所は法廷鑑定人を審問することなく特許侵害行為の存在を否定し、鑑定書を非交付開示として、引き続き守秘義務を課す決定を下したと、高等裁判所は批判した。

確かに地方裁判所には、鑑定書の内容から法廷鑑定人とは別の結論を導く裁量権がある。しかし、係争特許が侵害裁判所の担当裁判官にとって明らかに不慣れな技術的範囲に及ぶ場合には、地方裁判所は鑑定書を交付開示するか否かの判断を下す前に審問の機会を設け、鑑定人の主張する特許侵害の存在が、確かに否定され得



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るものであるかを確認しておかなければならない。

### (d) 実務への影響と未解決の問題

本判決では、検査の際に判明する被疑侵害者の秘密に関わる事実が、裁判所によって可能な限り保護されなければならないことが明確になった。但し、その事実が侵害行為自体に関連している場合、そして法廷鑑定人による鑑定書を精査した結果、裁判所が侵害行為の存在を肯定する場合には、被疑侵害者による秘密保持の請求は留保され、申立人である特許権者に対する鑑定書の交付開示が行われるべきである。裁判所にとって不慣れた技術的内容であり、裁判所の見解が鑑定人のそれと異なる場合には、鑑定書の交付開示に関する判断を下す前に、別途、鑑定人に対する審問が行われなければならない。

## 3. その他の裁判手続・訴訟

### 3.1 特許ライセンス契約に関する訴訟

裁判所によるライセンス契約関連の判決はごく僅かである。その理由として、多くの場合、契約書に基づく権利・義務の関係に関する理解に当事者間で相違がないこと、又は、話し合い又は和解による解決が行われることが挙げられる。また、ライセンス契約の中に仲裁条項のあるケースが多く、その場合、争いが裁判外の非公開の仲裁手続に持ち込まれることにも起因している。このように、特許ライセンス契約に関する案件自体が少ないことも影響して、裁判所にとって適切な判決を下すことは容易な作業ではないようである。

以下に説明する二つの事例では、長い年月の末に下された高等裁判所の判決を、上告審である連邦通常裁判所が見直した。これらの上告審判決自体は妥当であるが、特許により許諾される排他権は期間が限定されているため、特許ライセンスに関わる案件では、訴訟期間の短縮化

を図ることも経済的に大きな意味を持っている。特に、国際間で重要なライセンス契約を交わす際に、契約書を作成する場合には仲裁条項を入れる事が重要である。契約書上の言語が裁判管轄における手続言語とは異なる場合には特にそうである。また、その他の点にも注意を払いつつ、予め慎重に契約書を作成することによって、以下のケースに見られるような潜在的な問題の多くを回避できる。

#### 1) 「ライセンス製品」の定義

連邦通常裁判所，2009年7月23日判決，Xa ZR 146/07，有害物質除去装置事件 (Schadstoffbeseitigungsanlage, Pollution Removal Apparatus)

#### (a) 事例における事実の主要点

原告は被告に対して、ゴミ焼却設備から排出される排気ガスから有害物質を除去する技術に関するライセンスを許諾した。ライセンス特許には、特定の工程を行う装置に関する方法クレームと製品クレームが含まれている。原告は、当該装置（またはその構成部品）の販売による売上に関する情報の提供、そして、それに相応するライセンス料の支払いを求めていた。

控訴審であるミュンヘン高等裁判所は、契約書内で「契約装置」に関するライセンス料を規定した条項での解釈を特に根拠に挙げ、原告によるこの請求を棄却した。当該契約においてライセンス料の支払い対象となるのは、当該特許の製品クレームの技術を使用した装置のみであり、方法クレームの技術を使用した装置は該当しない、と解釈したためである。高等裁判所は、また、被告が供給したのは、装置全体ではなく、その内の二つの構成部品だけであったことも、棄却理由に挙げた。

#### (b) 判決

上告審である連邦通常裁判所は、高等裁判所による解釈を見直し、ライセンス契約書を正しく解釈するならば、当該特許の方法クレームに

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

基づいて作動する装置も、同契約書における「契約装置」の概念に含まれる、という結論を出した。そして、装置全体ではなく、その構成部品のみ供給であった、という事実とは関係なく、原告には引き続きライセンス料の支払い義務があるとした。

ここで更に問題となるのは、ライセンス料の課金対象が、装置全体の価値に対してなのか、それとも実際に供給された構成部品の価値に対してのみののか、という点である。これに関しては、連邦裁判所による明確な言及はないが、構成部品のみに対してライセンス料の支払い義務が生じた、と判決文からは理解できる。

### (c) 判決理由

連邦通常裁判所は、契約書内での特定の文言の解釈に基づくと共に、両当事者の利害に対する配慮も行いながら判決を下した。

### (d) 実務への影響と未解決の問題

本件での判決理由は、事案特有の事情も考慮したものであるが、それ以上に興味深いのは、この判決を考慮した上で、これから契約書を作成するには、どういうことを特に注意すべきかである。ライセンス契約の作成にあたっては、条項の表現として既存の雛形がそのまま使用されてしまうケースがしばしば見受られるが、(a) ライセンスが実際にカバーする範囲、そして (b) ライセンス料が課される製品または行為、の二点は主要なポイントである。

例えば、本件での連邦通常裁判所による契約書の解釈のように、ライセンサーによる供給が一部の構成部品のみである場合、それがライセンス供与された装置全体の概念に含まれるのか否かの判断は、ライセンサーにとって経済的に重要な意味を持つ。また、ライセンス料率は装置全体の価値に基づいて算定されているが、実際にライセンス料が課されるのは、構成部品の販売価格に対してのみである場合、ライセンサーが受け取るライセンス料が大幅に減ってしま

う。

従って、事案特有の事情を考慮しつつ、ライセンス特許によって保護される範囲、ライセンス特許に基づく製品と行為、そして、どの製品と行為に対してライセンス料が課されるのかを、的確かつ丁寧に定義することが望まれる。

2) 重大な事由によるライセンス契約の解約  
連邦通常裁判所，2009年3月26日判決，Xa ZR 1/08，ガス洗浄器事件

(Nassreiniger, Gas Washer)

独文：GRUR-RR 2009，284頁

### (a) 背景

ライセンス契約は、特許の全有効期間を対象として締結されることが多く、この場合は契約の解約の可能性は想定されていない。しかし、ドイツ民法では、重大な事由がある場合の契約の解約を認めている。この前提となるのは、解約を求める側の当事者にとって、当該案件のあらゆる事情を考慮し、更に両当事者の利害を比較考量した上でも、契約の継続が妥当でない場合である。但し、解約を行う側の当事者が、解約に相当する事由を認識した後、直ちに解約表示を行うことが前提となる。

### (b) 事例における主要点

連邦通常裁判所によるこの事案では、特許権者が原告に対してガス洗浄器の技術に関連した特許についての専用実施権を許諾していた。

しかし、この技術を基にライセンサー（原告）が製造した装置は、全て十分に機能するものではなかった。ライセンサー（被告）はライセンサーが特許技術によるガス洗浄器の開発に当たっての技術力と経済力に不信感を抱いたため、ライセンス契約の解約を試みた。

これに対してライセンサーは、契約の継続の確認を求める確認訴訟を提起し、第一審および第二審においてその訴えが認められた。

### (c) 判決

しかし、連邦通常裁判所は上告審で、十年余

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り経過して初めて被告による解約表示は効力があると判断したのである。

### (d) 判決理由

連邦通常裁判所はその判決理由として、ライセンサーは専用実施権契約によって、契約書の範囲外で自身の発明を営業上利用できないことを挙げた。

ライセンサーは経済的成果を作り出すことなくライセンス特許を実施する期間が継続すればするほど、ライセンサーは当該契約に拘束される妥当性は減少するという見解を示していた。

従って、本件ではライセンサーを契約書に拘束する妥当性は無い、と裁判所は判断したのである。

### (e) 実務への影響と未解決の問題

本件においても、ライセンス契約に(a)一定の要件がライセンサーにより満たされなかった場合の解約権の規定、又は、(b)ライセンサーがライセンス特許を確実に実施し、ライセンサーに対し一定の経済的成果をもたらすためのインセンティブとなる最低限のライセンス料の規定などがあれば、訴訟は恐らく回避できたであろう。但し、ライセンサーにとっては、このような規定、とりわけ上記(a)によって不利な立場になる可能性もある。特に、ライセンス技術の使用のために、更なる研究開発が必要である場合、契約締結時には、それにどの程度の期間が必要か予測が難しく、後に遅延を理由にライセンサーによる解約が行われてしまうと、それまでに技術開発に費やした膨大な投資が無駄になってしまう可能性がある。

これに代わる方法としてライセンサーが最も受け入れ易いのは、段階的な最低ライセンス料の設定である。特に、市場性の開拓や発展に遅延が見られた場合に、ライセンサーが最低ライセンス料による補償を受けられるという規定があれば、そのような遅延を正当な理由とするライセンス契約解約のリスクが最小限に抑えられ

る。

## 3. 2 特許権返還請求に関する訴訟

欧州特許法、そしてドイツ特許法のいずれにおいても、特許を受ける権利は発明者または権利承継者(以下、まとめて「権利者」)に帰属することが規定されている(EPC第60条1項、ドイツ特許法第6条)。また、出願人は特許付与を求める権利を有する(EPC第60条3項、ドイツ特許法第7条1項)。

ただし、いずれの特許法においても、出願人が実際の権利者であるか否かの事実関係に関して出願手続の過程で調査されることがない。このため、実際には発明者または権利継承者ではない者(以下、まとめて「非権利者」)が特許出願を行い、特許権が付与される恐れがある。

特許法では、このような非権利者による特許出願に対する正当な権利者の防衛のために、様々な対抗手段がある。その一つが、特許権返還請求である。これをもとに権利者は、ドイツ民事裁判所の特許係争部に対して、非権利者である出願人からの当該ドイツ特許または欧州特許の返還を請求することが出来る(EPC第61条、ドイツ特許法第8条、及び、ドイツの国際特許条約に関する法律第2条5項)。

### 1) 特許権の部分的返還請求

連邦通常裁判所、2009年3月12日判決、Xa ZR 86/06、日除け事件

(Blendschutzbehang, Antiglare Curtain)

独文：GRUR 2009, 657頁

英訳：IIC 2009, 864頁

### (a) 背景

状況が特に複雑になるのは、原告が単独の発明者ではなく被告との共同発明者である場合、または、原告が自身の発明について被告に報告をした時点で、被告が当該発明に対する部分的な占有(発明の知得)を既に持っていた場合である。いずれの場合にも、原告の請求は当該発

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明全体にではなく、部分的にしか及ばない（「部分的返還請求」）。

この部分的返還請求は、ある製品が複数の会社による共同の開発の場合、または、ある企業が他企業に対して、特殊な技術知識の情報提供を受けた場合などに、しばしば起こされる。例えば、A社とB社との間で技術情報の交換がなされ、少なくとも部分的にはA社の創造的な貢献によるものと考えられる発明に関して、B社が特許または実用新案の出願を行った場合である。

これまで裁判所は、原告による部分的返還請求が正当である場合には、特許出願人に対して、a) 分割出願の申請、b) その権利の原告への譲渡、そしてc) 被告の出願特許から原告に帰属すべき請求項の削除、以上を義務付けることによって、問題の解決を図ってきた。また、これが不可能な時、つまり、分割出願の申請が既にできない場合等には、特許に対する共同所有権を原告に認めるよう、被告に義務付けていた。

### (b) 事例における事実の主要点

この事例での被告は、新しい日除けの開発を行っていた企業である。同社が最適な反射効果を得るための支柱の断面についてある研究所に問合わせをしたところ、溝があり、さらにその角度が26度である支柱とのアドバイスを受けていた。その後、被告は、同研究所の同意無しに「溝があり、且つ、その角度が10~40度の支柱」を請求項2とする特許出願を行った。本件の控訴審において裁判所は、原告である研究所に対し「26度の角度の溝を持つ支柱」についての分割出願の請求を認めた。

### (c) 判決

連邦通常裁判所は判決の冒頭、分割出願を特許の共同所有に優先して認めることが果たして正しいか、という点に疑問を呈した。しかし、分割出願の対象となるのは、原告に権利が帰属

しない本出願対象が出願者に残ることが要件で、本件ではこの要件が満たされていないため、分割出願への請求を認める判決を下すことはできないと判示した。本件の事件は更に判決を下すために控訴裁判所に差し戻された。

### (d) 判決理由

裁判所は、「26°の角度を有する溝」という具体的な対象を特許出願から分割するのは不可能であると判断した。なぜならば、「10°~40°の角度の溝をもつ支柱」とは、原告の貢献である「26°の角度を有する溝」をもとに、被告が自身の更なる発明によって一般化した表現であり、被告にはこの請求項に関する権利が残るからである。

### (e) 実務への影響と未解決の問題

特許出願では、具体的な実施例が一般化した表現で定義されていることがよくある。このため、今後は、本件と同様の特許権の部分的返還請求のケースでも、裁判所が被告に対して特許の共同所有権を原告に与える義務を通常負わせる傾向になると考えられる。この場合、特に欧州特許に関するケースでは、法的に複雑な状況が生じることが予測される。何故ならば、特許に関する共同権者の権利は出願国の法律に準じるため、様々な法制度の適用が可能となるからである。従って、上記のように、共同で発明を行う場合には、共同発明の権利の帰属を、そして権利が双方に帰属する場合には、共同所有における両者の権利と義務の関係を、規定にして書面で合意しておくことが肝要である。

## 4. おわりに

本稿で紹介した裁判所の判決から、欧州特許法実務を、今後、更に発展させる役割を担っているのは、ドイツ国内及び欧州の立法者が講じる立法手段のみならず、判例でもあるという点は明らかである。だからこそ、実務に携わる者にとって、どのような発展が待ち受けているか

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を常に注視することは不可欠である。この先もドイツの裁判所は、欧州特許法に、そしておそらくは、欧州以外の特許法にも大きな影響をもたらすような判決を下していくであろう。本稿で挙げた判決が、日本の法実務における同種の法問題に対処する際に、一助になれば幸いである。

本稿の執筆にあたり、潮海久雄教授（筑波大学大学院ビジネス科学研究科）には、有益な助言をしていただいた。また、当事務所の落合裕子、アイヒラー・まりの両名にも翻訳におけるサポートをしていただいた。

### 注 記

1) 特許侵害訴訟における審級は、地方裁判所は第一審、高等裁判所は控訴審、連邦通常裁判所（＝連邦最高裁判所）は上告審である。なお、特許権の有効性や特許要件に関する問題は、ここではあまり重要視していない。というのも、ドイツでは、かつての日本のようにダブルトラック制が採用されているため、特許侵害訴訟の管轄権がある裁判所（特許侵害裁判所）が当該特許を法的に無効とみなしても、特許侵害の訴えを棄却することができないからである。特許権の有効性については、特許庁、あるいは、連邦特許裁判所（および、控訴審＝最終審としての連邦通常裁判所）だけが判断権を有している。特許侵害裁判所が係争特許を明らかに法的に無効であると判断した場合は、管轄の特許庁もしくは連邦特許裁判所が判決を下すまでの間、特許侵害訴訟を中止することしかできない。特許権者の多くが、ドイツの裁判所を利用してヨーロッパ特許の権利行使を行う理由として、こうした背景がしばしば指摘される。しかし、特許侵害問題に焦点を絞ることで、訴訟期間を比較的短縮することができる。また、諸外国の裁判所では、自身の特許を特許侵害訴訟で失ってしまうことも起こり得るため、特許権者が特許の行使を危惧してしまいがちだが、ドイツでは、そのようなリスクを回避しやすいということである。つまり、ドイツのダブルトラック制の下においては、侵害者は特許を無効にすることはより困難である。

- 2) 引用された判例：連邦通常裁判所，1999年5月18日判決，BGHZ（連邦通常裁判所民事判例集）142，7頁，ブルドーザー・ブレード事件（Räumchild, Dozer Blade）
- 3) 引用された判例：連邦最高裁判所，2002年3月12日判決，BGHZ（連邦通常裁判所民事判例集）150，149頁，カッターナイフ I 事件（Schneidmesser I, Cutting Knife I）
- 4) 2003年9月16日判決，X ZR 179/02，GRUR 2003，1031頁，光学連結器事件（Kupplung für optische Geräte, Connector for Optical Devices）
- 5) ドイツ特許法第140a条1項は，特許権者は特許侵害者が占有又は所有する特許対象製品（＝侵害製品）の破壊を請求することができる，と規定している。
- 6) 例：欧州裁判所，2006年11月9日判決，C-281/05，Montex Holdings Ltd. 対 Diesel SpA。この判決で欧州裁判所は，ポーランド（当時はEU加盟国外）から出荷してドイツ経由で輸送した製品は（目的地であるEU構成国のアイルランドでは商標権がない），ドイツにおける商標権侵害に該当しない，という判断をした。
- 7) 連邦通常裁判所，1957年1月15日判決，I ZR 39/55，Taeschner事件，及び連邦通常裁判所1957年1月15日判決，I ZR 56/55，Taeschner II 事件。連邦通常裁判所は，ドイツを経由して第三国間で輸送した製品は，ドイツの商標権侵害には該当しないものの，目的国で保護されている商標権が侵害される場合には，ドイツでの輸送も外国における侵害行為の一部にあたるため，ドイツにおいても不法行為とみなされる（ドイツ民法第823第1項），と判示した。
- 8) ドイツ民法第1004条により，所有権者，又はその他の絶対権及びドイツ民法第823条第1項の権利（知的財産権にも及ぶ）の権利者は，侵害者・妨害者に対して，侵害・妨害行為の差止め又は損害・妨害の排除を請求することができる。
- 9) 下記はその独立請求項1の英文である。
  1. A method of processing prepaid telephone calls, particularly for use in connection with public telephones, comprising the steps of -
    - (a) programming the respective Public Automatic Branch exchange (PABX) to become toll-free accessible for incoming calls through dialling any one out of a series of pre-

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

determined numbers stored in a data-bank of the PABX which differ from the bulk of the relevant subscriber numbers;

(b) enabling the calling party to complete the connection with the called party;

(c) cutting-off the said connection after a prefixed time/counter pulses interval;

(d) erasing from the data-bank any number that had once be dialled;

(e) marking the said series of numbers, each on a vendible carrier member in the form of a card or ticket, in an invisible - however readily exposable — manner, whereby the number is being imprinted thereon and covered by a layer of a removable, opaque coating; and

(f) offering the vendible carrier members for sale to the general public, so that purchasers of the carrier members, after exposing the respective number, are enabled to place a call for the duration of the said interval.

- 10) 連邦通常裁判所，2007年2月27日判決，X ZR 1 1 3 / 0 4 ， パ イ プ 溶 接 方 式 事 件 ， Rohrschweißverfahren, Duct Welding Process
- 11) eBay事件等：連邦通常裁判所，2004年3月11日判決，GRUR 2004, 860頁，ネットオークション I 事件 (Internet-Versteigerung I, Internet

Auction I)；連邦通常裁判所，2007年4月19日判決，GRUR 2007, 708頁，ネットオークション II 事件 (Internet-Versteigerung II, Internet Auction II)；連邦通常裁判所，2008年4月30日判決，GRUR 2008, 702頁，ネットオークション III 事件 (Internet-Versteigerung III, Internet Auction III)；連邦通常裁判所，2007年7月12日判決，GRUR 2007, 890頁，青少年に有害なメディア事件参照 (Jugendgefährdende Schriften, Youth Imperilling Publications)

- 12) 支配的な地位を占める企業の競争法違反行為を取り締まる管轄権は主にカルテル監督機関にある。また，競争法違反により，被害者である企業の請求権は抗弁としてではなく，独自の訴訟において主張する制度が想定されている。
- 13) FRANDは「Fair, Reasonable and Non Discriminatory terms」を意味し，通常，標準規格の設定機関，又は，パテント・プールにより希望者全員に与えられるライセンスの付与義務に関する契約条項である。
- 14) FRAND声明（書）は，標準規格の設定機関，又はパテント・プールにより一般公衆に与えられるライセンス契約の申込み条項に関連する。
- 15) この合意は知的財産権紛争に関する和解契約等に一般に使われている契約条項の一部である。

(原稿受領日 2010年7月27日)