

2010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、特許侵害訴訟及びその他の特許関係訴訟において2010年にドイツの裁判所が下した判決・決定の中から、特に重要と思われるものを抽出して紹介する。2010年には特許クレームの解釈、特許侵害訴訟における原告・被告適格、特許方法から直接得られる製品の定義、仮処分手続における権利行使等、あらゆる側面における問題点に関し、ドイツの実務だけではなく、欧州の特許法実務にも影響を与えると推測できる判決・決定が下された。

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 その他の訴訟
4. おわりに

1. はじめに

本稿は「2009年特許侵害訴訟等におけるドイツ裁判所の判決」（「知財管理」2010年12月号掲載）の続稿としてまとめたものである。特許侵害訴訟において連邦通常裁判所が2010年に下した判決・決定の件数自体はそれ程多くないが、高等裁判所及び地方裁判所によって下された判決・決定の中に幾つか興味深いものがあるので、ここで紹介したい。

前稿と同様、本稿においても、日本知的財産協会が発行した「ドイツ特許侵害訴訟実務マニュアル（第1版）」を適宜参照されたい。

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

連邦通常裁判所、2010年2月4日判決、Xa ZR 36/08、自在継手事件

(Gelenkanordnung, Articulation Arrangement)

独文：GRUR 2010, 602頁

英訳：IIC 2011, 218頁

(a) 背 景

法律により、ドイツまたは欧州特許の保護範囲の確定、そして特許発明の対象の確定において重要なのは、特許請求項の文言そのものであり、明細書や図面は、解釈の助けとなるに過ぎない¹⁾。しかしながら、侵害裁判所の実務上、保護範囲を確定する特許請求項の解釈に関する問題が常に浮上している。こうした問題は、特

* 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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に特許請求項の文言による保護範囲が対象に対して、明細書または図面から読み取れるよりも広義もしくは狭義の場合や、特許請求項や明細書が明確さに欠ける場合に発生する。

(b) 事例における事実の要点

本件の係争特許は、鉄道車両の連結に使用する自在継手に関連するものである。従来の技術としては、弾力のある（再生式）緩衝材を用いたヒンジ結合が知られており、例えば通常の走行において発生し、ヒンジ結合のみならず、車両を損傷しかねない衝突を和らげる軸受け形式を採っていた。

また、この緩衝材は係争特許でも、従来の技術として認められており、更に、障害物との衝突時に発生する極度の衝撃を緩衝する非再生式のエネルギー散逸部材が組み込まれたヒンジ結合も周知であった。しかし係争特許によると、該当エネルギー散逸部材は、直角衝突でないケース（例えばカーブでの衝突）では、衝撃緩衝に最適の効果があるとは言えないものであった。

明細書中の発明が解決する課題では、既知の自在継手の範囲が拡大されており、極度の衝撃の場合「でも」付与エネルギーが吸収されると記されている。特許請求項1には少なくとも1つのエネルギー散逸部材が、「ノンバックラッシュ」用に1つのヒンジブラケットのいずれかに組み込まれている。特許請求項1には、配置されたエネルギー散逸部材以外に、通常の走行で生じる衝撃に対する、従来型の緩衝対策についての記載はない。

被疑侵害実施形態においては、エネルギー散逸部材とヒンジブラケット構造の間には数ミリメートルのピッチがあった。

(c) 判決

控訴裁判所としてのデュッセルドルフ高等裁判所は、エネルギー散逸部材とヒンジブラケット構造間のピッチによって、「ノンバックラッ

シュ」にはなっていないという理由により、訴えを棄却した。デュッセルドルフ高等裁判所の見解では、「ノンバックラッシュ」とは単に「遊びがない」ことを意味するのではなく、通常の走行で生じる衝撃を緩衝する為に、常にエネルギー散逸部材は常に動力流に引き込まれていなければならないことを示唆した。特許請求項1に従来型の再生式緩衝材は取り上げられておらず、明細書の課題によると、極度の衝撃によって発生した付与エネルギー「も」吸収される為、特許によるエネルギー散逸部材が組み込まれた自在継手は、事故の場合のみならず、通常の走行で発生する衝撃エネルギーも吸収できることになる。これを実現するには、エネルギー散逸部材とヒンジブラケット構造間にピッチが存在してはいけないのである。

連邦通常裁判所はこの解釈は誤りであるとして、デュッセルドルフ高等裁判所の判決は取り消され、特許侵害の訴えが認められることになった。

(d) 判決理由

デュッセルドルフ高等裁判所の認定事実により、当該特許の解釈は純粋な法律問題と見なされ得る為、連邦通常裁判所は、訴えに対する最終的な判決を自ら下すことができた²⁾。

連邦通常裁判所は、通常の走行時に発生する衝撃を和らげる目的にかなう構成部分について特許請求項1には記載がなく、特許による自在継手が極度の衝撃において「も」、付与エネルギーを吸収するからといって、特許による自在継手に組み込まれたエネルギー散逸部材が、極度の衝撃と通常の走行で発生する衝撃の両方を和らげる作用があると結論付けることはできないと判断した。明細書で定義されている発明の課題は、特許請求項を正確に理解する手掛かりになり得るが、特許の根本的な技術問題は、実際に発明が何を解決しているかによって、そもそも導き出されるのである³⁾。明細書又は図面

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の利用が、特許請求項の文言で確定されている発明対象を狭めることに繋がってはならない⁴⁾。更に本件における控訴裁判所の解釈は、極度の衝撃を緩衝するエネルギー散逸部材以外に、通常の衝撃を緩衝する従来の技術による軸受けを採用した特許の一実施例と相容れないものである。

従って、特許された自在継手では、通常の走行中に起きる衝撃は、特許請求項に明記されてはいないが、エネルギー逸材部分によってではなく、従来の自在継手によって緩衝されることになる。故にエネルギー散逸部分の解決対象は非常事態における緩衝という課題のみであり、エネルギー散逸部材と自在継手間の極僅かなピッチが、被疑侵害実施形態において「ノンバックラッシュ」という特許による特徴を充足する妨げにはならない。

(e) 実務への影響

連邦通常裁判所の判決は、発明対象が特許請求項の文言から読み取られなければならないという法的要件を再度明確にした。また、発明の課題や特許中のその他の事項の意義確定にも、特許請求項の文言は明細書や図面の記載に優先するのである。

(2) 特許請求項の構成要件の充足

デュッセルドルフ高等裁判所，2010年7月29日判決，I-2 U 139/09，トラクションコントロール事件

(Traktionshilfe, Traction Control)

独文：InstGE 12, 213頁，BeckRS 2010, 21759号

(a) 背景

原則として侵害行為がなされた時点において、被疑侵害物は侵害主張している特許請求項の全構成要件を実現していなければならない。例えば、特許権者が侵害しているとする提供もしくは販売行為が行われている時がこれにあつ

る。しかし判例ではこの原則についての例外が認められている。

(b) 事例における事実の主要点

本件における係争特許は車のタイヤに装置する繊維カバーに関連するものである。チェーンの代わりにこのカバーを用いると道路の表面との摩擦力を増やすことができる。このカバーの装着を簡素化する為に、特許請求項1では、ホイールの外周に対し繊維カバーのバンドの周長は最低でも4%大きいと定めている。特許請求項のこの構成要件によって、特許製品とそれと一緒に機能する他の製品間の大きさの比率が定義されている。

被疑侵害製品の内、特定種類のタイヤ用に提供された2つの繊維カバーでは、マニュアルに沿って空気を入れた該当種類の新しいタイヤを使用する限り、この構成要件は充足されなかった。これに対し、一定限度消耗したタイヤでは自動的に該当の比率が生じる。そこで裁判所はタイヤカバーとタイヤの間の周長比率については新しいタイヤを用いるべきか、それとも新しいタイヤの代わりに使用済みのタイヤを用いても妥当であるかを検討した。

(c) 判決

裁判所の結論は、使用済みのタイヤを用いた場合の周長比率も妥当であるというものであり、カバーの提供者に侵害の判決を言い渡した。

(d) 判決理由

特定種類のタイヤに装着する発明による繊維カバーを提供する者は、実質的に関連する全ての使用・消耗状態を考慮し、使用者の手に渡ってから、発明に基づく周長比率は後から発生するというリスクを負わなくてはならない。既に製造及び使用者への提供・販売の段階で、不可欠なタイヤの消耗進行によって、タイヤが交換される前に該当周長比率に到達する事は明確である。この性質は普遍的にカバーに内在する。よって、特定の周長比率という構成要件の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

実現は予測可能であり、新しいタイヤでは当該構成要件がまだ実現されていないとしても、タイヤの使用によって消耗が発生する事は確実なので、提供及び販売も特許侵害行為である。

裁判所は、特定種類のタイヤの溝の深さが走行によって4ミリに磨り減るまでの全消耗段階を考慮すべき消耗状態として考察した。通常溝が4ミリまで磨り減るとタイヤの交換が推奨されるからである。

(e) 実務への影響

今後の状態の変化で特許の構成要件が確実に実現されるということが予測可能であれば、侵害の立証には十分である。本件では、特許対象と一緒に作用する別の物に比率の変化が関わっていた。こうしたケースで特許侵害の判決が下されたのは第二審である本件が初めてであった。

更に、比率の変化が特許対象その物に関わっており、故に該当する構成要件の実現が予測可能な場合も、同様の事が当てはまる。これについては30年以上も前にデュッセルドルフ高等裁が下した判決で明らかにされている(1977年12月8日判決, GRUR 1978, 425頁以下参照)。

(3) 原告・被告適格

デュッセルドルフ高等裁判所, 2010年2月25日付け意見陳述決定 (Hinweisbeschluss), I-2 U 53/04事件及びI-2 U 87/04事件

独文: BeckRS 2011, 01261号, 又はGRUR-RR 2011, 84頁 (冒頭文のみ)

デュッセルドルフ高等裁判所, 2011年1月13日判決, I-2 U 56/09事件

(Fernsehmenü-Steuerung), BeckRS 2011, 07499号で確認

(a) 背景

ドイツ特許法では、ドイツ特許及びヨーロッパ特許のドイツ部分(並びにドイツ連邦共和国で効力を有する特許出願)は、特許権所有者と

譲受人との間の譲渡契約によって、譲渡することができる。ドイツ特許庁に譲渡の証明を行うことで、新しい特許権所有者が特許登録簿に登録されるのである(ドイツ特許侵害訴訟実務マニュアル5.4以下参照)。

しかしながら、この登録は権利の譲渡を記録するのみに留まり、譲渡の条件とはならない。すなわち、譲渡契約が無効であれば、譲受人は特許登録簿に特許権所有者として登録されていたとしても、特許権所有者にはなっていない。よって、第三者は、登録者ではなく、実際の特許権所有者からのみ、特許取得が可能である。また、ドイツ民法では、特許登録簿を頼りに登録されている特許所有者ではない登録者から特許を善意取得することも認められていない。

官庁及び裁判所の手続を簡素化する為に、ドイツ特許法第30条第3項第2文には「(特許権所有者の)変更が登録されていない限り、従前の出願人、特許権所有者〔中略〕は、本法に規定されている権利を有し、かつ、義務を負う」ことが定められている。これは例えば、登録されている限り、従前の特許権所有者は無効訴訟の全期間に及び被告であるという意味をする。そして、無効訴訟の原告が被告の変更を認めなければ、途中で特許権所有者の変更の登録が行われたとしても、従前の特許権所有者がそのまま被告とみなされてしまう。

こうした理由からも、譲渡登録は、可及的速やかに行うことが推奨される。意見陳述決定の叙述の中で、高等裁判所は譲渡登録を迅速に実施する営利面の更なる理由について言及している。

(b) 事例における主要点

原告は2002年6月21日から、登録簿に当該特許の新所有者として登録されていた。特許侵害訴訟において、原告は2002年6月21日より前、そしてそれ以降の両期間に対し、損害賠償請求権を主張していた。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

デュッセルドルフ地方裁判所で行われた第一審で被告は、原告への係争特許譲渡の法的有効性に異論を挟み、特に従前の特許権所有者として登録されていた企業或いは原告（同様に一企業）の為に譲渡契約を行う各署名者の代理権に疑問を呈した。結果、デュッセルドルフ地方裁判所は、損害賠償請求に関する侵害の訴えを棄却した。

デュッセルドルフ高等裁判所で行われた控訴審において、口頭弁論後に、意見陳述決定が通達された。この通達が行われた背景には、特許第30条第3項第2文の裁判所の解釈がこれまでの実務上の優勢意見とは異なるものであり、それを両当事者に通知するという理由があった。これまでの優勢意見では、ドイツ特許法第30条第3項第2文は損害賠償請求権には適用されず、実際の所有権者がその請求権を有する。つまり、譲渡が行われた時点から損害に関する請求権は新しい特許権所有者が保有する為、登録簿への登録如何に関わらずに主張ができる。しかしながら、新特許権所有者は譲渡契約によってそれを証明せねばならず、登録簿への登録だけでは十分ではないと考えられていた。

(c) 判決

これまでの優勢意見とは異なり、損害賠償請求においては、登録簿の登録者のみとその請求権を行使することができるというのが、デュッセルドルフ高等裁判所の見解であった。すなわち、係争特許が有効に譲渡されたか否かを登録所有権者が証明する必要はない。

(d) 判決理由

高等裁判所の法解釈は、ドイツ特許法第30条第3項第2文の立法動機に基づいていた。この規定は、原告が実際に特許権所有者であるかという法的に実に困難な判断を回避する事を狙いとしていた。外国の法体系が関連すると、この判断を下すのは更に難しくなる。特許は、外国の準拠法に基づいた譲渡によって新所有者に

譲渡可能である。若しくは、外国法に準拠した企業を通しての譲渡も行われ得る。例えば、従前の特許権所有者が他の企業に吸収合併された際、その他の企業が新特許権所有者になる。

(e) 実務への影響

デュッセルドルフ高等裁判所のこの法解釈は、経済上大きな影響をもたらす可能性がある。例えば、従前の特許権所有者が特許の譲渡時に、それに関連する事業活動も停止した場合を取り上げてみよう。その際、譲渡から登録簿の名義変更までの期間、従前の所有権者は、3つの可能な損害賠償算定方法のうち、自らの逸失利益を求める方法を選択することはできないのである。

(4) 特許の対象である方法から直接得られる製品／消尽と黙示の実施許諾

デュッセルドルフ高等裁判所、2010年1月28日判決、I-2 U 124/08事件

独文：BeckRS 2010, 15661号

(a) 背景

特許の対象である方法から製品が直接得られる場合、ドイツ特許法第9条3号では、それを提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的の為に輸入し若しくは保持することにより、侵害行為が成立すると規定されている。

特許で保護された製造方法によって直接得られた、若しくは変化した製品独自の保護が意味を持つのは、ドイツ国内で方法特許が存在し、製品を直接保護する物の特許が存在せず、特許が存在しない外国で製造方法が実施されているケースにおいてである。

ここで紹介する判例は、非常に長文に渡る判決文であり、また様々な側面が取り上げられているが、主論点は、(i) どの場合に特許権者またはその代理店によるテスト購入が侵害の立証に利用できるのか、また、そのテスト購入に対しドイツ裁判所の裁判籍が確立するのか、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(ii) どの場合に方法から製品が直接得られるのか、(iii) 消尽と黙示の実施承諾の問題か、である。ここでは(ii)及び(iii)について考察したい。

(b) 事例における事実の主要点

本件では、DVDに保存する映像データをコーディングする方法に関わるとされる2つの特許が問題となっていた。被告は、これらの方法が映像データをコーディングするプロセスの為の所謂A-2スタンダードにとって不可欠であるという反論は行っていなかった。

裁判所の説明によると、DVDの製造工程は以下ようになる。(i) 特許による方法を用いて画像データがエンコードされ、DVD用にフォーマットされ、所謂マスターとしてハードドライブに保存される。(ii) DLTテープにマスターをコピーする。(iii) データを基にガラス・マスターが作られ、そのガラス・マスターに基づいて、ガラス・マスターをネガのようにコピーするスタンパー(原盤)が作成される。スタンパーにより、データはDVDにプレスされる。

本件で、特許権者の受任者は、特許による方法に従って、A-2スタンダードに基づいて、データをエンコードして、DLTテープを作成し、ギリシャのDVD製造業者である被告に送付していた。被告は上記の工程に沿って、DVDを製造し、ドイツのテスト購入者に送り返していた。

特許による方法に従ってデータをエンコードする為のソフトウェアは特許権者のライセンシーから購入されていたが、ソフトウェアのライセンス契約では、A-2スタンダードに基づいてデータをエンコードするソフトウェアの商業使用は除外されていた。

(c) 判決

裁判所は、被告のDVDが特許による方法から直接得られる製品であり、こうした製品をド

イツの市場で販売することは、ドイツ特許を侵害する行為に当たると判示した。

更に、特許権者の権利がソフトウェア製造業者に対する使用許諾権によって消尽することはなく、また被告には黙示の実施許諾は認められていないとした。

(d) 判決理由

デュッセルドルフ高等裁判所は、一審判決及び他の裁判所による判例と同様の見解を示し、「特許方法から直接得られる」ものは、更なる工程が施されずに特許方法によって直接作られる製品のみならず、被疑実施形態を製造するために、特許方法に基づいて中間産物に更なる加工が行われたものも含むと述べた。しかし後者の場合でも、製品は特許方法による特性を保有しているはずである。

DVD用のフォーマットも、それに続くコピーの作業も、特許方法によってエンコードされるコード化されたデータを変えることにはならないので、データの特性は変化しない。よって、DVDは特許方法から直接得られる製品であると裁判所は判断した。また、本件では、データはDVDに保存されるので、有形物質を持たないデータ自体がドイツ特許法第9条3号における製品に該当するか否かという論争に対する決定を下す必要はないと述べた。

そして、消尽問題に関しては、連邦通常裁判所のプロダクト・クレームによる権利の消尽についての判例に言及した。この判例によると、ドイツの方法特許に基づく特許権者の権利は、特許方法を実行する製品を市場で販売することでは、消尽しない⁵⁾。

しかし、連邦通常裁判所の判決では、特許権者が特許方法に基づいて稼働する機械を販売する際、その機械の購入者には黙示の実施承諾が与えられることになっていた。しかしながら、消尽の場合とは異なり、当事者らはライセンスが付与されないことに同意することができる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本件においては、特許権者とソフトウェア製造業者間で結ばれたライセンス契約の明文で、黙示の実施許諾は除外されていたと裁判所は説示した。

(e) 実務への影響

この判決により、何が特許方法から直接得られる製品とみなされるのかという問題に対し、ドイツの裁判所は広義の基準を設定していることが分かる。この為、特許権者はドイツの市場でこうした製品を提供・市販している第三者に、法的措置を取ることが可能である。

特許方法またはその一部を実行する製品を販売することで、特許権者が黙示の実施許諾を付与していたとみなされるのを回避したい場合は、こうした実施許諾は認めていない旨、販売契約書中に記載しておくことが必要である。

(5) 特許の対象である方法から直接得られる製品

デュッセルドルフ高等裁判所，2010年10月11日判決，I-2 U 40/10，血液脳関門事件

(Blut-/Gehirnschranke, Blood-brain Barrier)

独文：InstGE 12, 258頁, BeckRS 2011, 02026号

(a) 背景

ドイツ特許法第9条第3号に規定されている特許対象である方法によって直接に得られた製品に対する特許権の保護を巡っては、「(方法によって得られた)製品」の構成要件が充足されているか、という点がよく問題となる。この規定が適用されるのは、製品が生産される製造方法、若しくは外観又は内的性質が何かしら変化する製造方法の場合のみというのが長きに渡り普及している一般的学説である。

一方、何かが生産されたり変化したりするのではなく、ある物に作用するだけの作業工程、即ち、単なる検査、測定、運送はこの範疇でない。更に、保護されるのはある物のクレームに

焦点を当てた製品、つまり、ドイツ特許法第9条第1号に照らした製品であり、物の特許の対象ということになる。本件でデュッセルドルフ高等裁判所は、この解釈に対する見解を述べることとなった。

(b) 事例における事実の要点

本件において具体的な問題となったのは、ドイツ国内において市販し使用する目的の検査結果及び／若しくは診断結果といった情報の輸入及び保持が、ドイツ特許法第9条第3号の侵害行為に当たるかという点であった。該当結果は、ドイツ特許で保護されている診断方法を用いてスロバキアのラボで採取されていた。又、この診断方法はスロバキアでは保護されておらず、被告が該当結果をドイツに輸入していた。

詳しく説明すると、これは特定の薬、即ち抗寄生虫剤であるイベルメクチンに対し犬が過敏反応をするかどうかを診断できる方法に関わるものであった。ドイツに拠を置く被告は犬のDNA検体をスロバキアにあるラボに送付していた。当地のラボでは特許方法が実施されており、それを通して得られた結果が被告に送付され、更に被告から各クライアントに診断所見が報告されていた。

(c) 判決

前審であるデュッセルドルフ地方裁判所と同様にデュッセルドルフ高等裁判所も、この判決によって一般的な学説で優勢な見解である、即ちドイツ特許法第9条第3号に基づき製造方法によって直接生産されたり、又は少なくとも性質が変化している製品のみに適用される、という意見を支持することになった。また、適用される製品は物の特許の形で保護が認められる製品に限定される。

そして、薬に対する犬の反応という情報を得る為に用いられる診断方法には、この前提条件は当てはまらない。よって、情報の輸入・保持及び市販はドイツ特許法第3号に記載された侵

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

害行為にはあたらない。

(d) 判決理由

特許方法の実施を通して得られ、また、犬から採取されたDNA検査検体が特定の薬に対してアレルギー反応性質を持っているかという情報を提供する検査所見は、物の特許に則った生産物には該当しない。

検査で得られるのは検査検体のDNA構造に関する特定情報のみである。この情報には、治療上・経済上の意義があるかもしれないが、こうした情報に対する物の（特許）クレームは認められていない。加えて、診断方法は単なる作業工程である。DNA検体の物質は方法を実施することで変化する可能性があるが、特許方法は物質変化ではなく、あくまで検体の内部構造についての情報取得のみを狙いとしているのである。

(e) 実務への影響

特許方法から直接得られた製品に対する特許権による保護の限界の一般的な学説で優勢な意見が、デュッセルドルフ高等裁判所が下した当判決により確認された。

本質的には検査・診断方法はドイツ特許法第9条第3号の方法には当てはまらず、それらの結果である情報も方法特許で保護される製品ではないということを意味する。

よって、ドイツでは、実施する検査方法がドイツで特許されている場合に、医師や病院はドイツ国内ではなく、特許が存在しない外国では検査を行わせる事ができるということが法的に明瞭になっている。当地で得られた検査結果はドイツ特許を侵害することなくドイツに送付する事ができ、またドイツで利用することも可能である。

(6) 損害賠償請求

デュッセルドルフ高等裁判所、2010年5月15日判決、I-2 U 98/09、RCA端子事件

(Cinch-Stecker, RCA Connector)

独文：InstGE 12, 88頁；BeckRS 2010, 15888号

(a) 背景

この判決は、特許権者と専用実施権被許諾者(以下「専用実施権者」)による損害賠償請求の共存について及び両者間の損害賠償配分に関する連邦通常裁判所の画期的な判例(連邦通常裁判所、2008年5月20日判決、X ZR 180/05, GRUR 2008, 896頁、インクカートリッジ(Tintenpatrone)事件)を掘り下げたものである。

ドイツ特許法では、特許侵害に対して訴えを提起する権利は、特許権者・専用実施権者の両者に認められており、損害賠償請求を含む各救済請求を行うことができる。先の判例で連邦通常裁判所は先ず、専用実施権者の損害賠償請求は、独立した請求権であるという見解を示した。つまり、特許権者と専用実施者が連帯債権者ではなく、連帯債権者として両者に損害賠償の支払いを行うように、侵害者へ請求するには留まらない。そして次に、侵害者は、(i)逸失利益による算定法、(ii)実施料相当に基づく算定方法、(iii)侵害者利益に基づく算定方法の3つの算定方法の内、いずれかで算定された損害賠償を超える金額を負担する責任はないと述べた。(ii)と(iii)の算定方法は、具体的に生じた損害を算定する抽象的な方法とみなされているが、知的財産権の侵害がないと、権利者がどれぐらいの利益を得たかという仮定の逸失利益を立証することは、殊更、困難な為、知的財産法においてのみ例外的に認められている。

上記を考慮し、連邦通常裁判所は、特許権者若しくは専用実施権者の一方だけが特許侵害訴訟の原告であり、自らの損害に対してのみ賠償請求を主張している場合、特許権者及び専用実施権者が被った損害の合計から、原告の割合に応じた額が損害額として認められるという結論に達した。これは即ち、原告は特許権者若しく

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は専用実施権者が被った具体的な損害を必ず立証せねばならず、この具体的な損害に対する賠償請求を行うか、若しくは例えば「相当な実施料×原告の被った損害額÷(特許権者の被った損害額+専用実施権者の被った損害額)」という算定方法に基づく実施料相当額を請求するということである。

更に、日本とは異なり、ドイツでは侵害行為の有無と損害賠償額の決定は通常、同一訴訟中では行われぬ。ドイツにおける侵害訴訟実務では、差止め命令や計算提示命令等の救済に対する請求を行う以外に、原告は裁判所に、被告が損害を賠償する責任があるという確認判決を下すよう要求する。裁判所が確認判決を下すには、原告が損害賠償請求権を有すること及び損害を被った、若しくは今後被るであろうというある程度の蓋然性が確認できれば十分である。そして、実際に損害が発生したか、またその損害額がいくらであったかを判断する必要はない。損害賠償請求権に関する確認判決を受領し、被告から計算提示がなされた後、原告は正確な損害賠償額の決定を求め、別途、新たな訴訟提起を行うことができるのである。この第二の訴訟では、損害賠償額の決定に専ら重点が置かれるので、例えば、侵害行為の有無について被告が論議する余地は残されてない。しかしながら、侵害訴訟後に損害賠償額についての和解に至るのが通常なので、損害賠償額を決定する訴訟を行うことは、実務上、稀である。

(b) 事例における事実の要点

本件では、侵害訴訟において特許権者が原告であり、完全子会社に実施料無料の専用実施権を付与していた。損害賠償請求権に関して確認判決が下されるべきか否かを決定する上で、裁判所は、特許権者が侵害によって損害を被った蓋然性について判断する必要があった。特許権者は、グループ会社外の顧客や当該子会社以外のグループ会社内の会社に対し、特許製品の

販売はしていなかった。また、グループ会社内の販売利益にとってマイナスな影響も侵害行為から受けていない。即ち、専用実施権者である子会社への特許製品の販売は行っていなかったし、ロイヤルティーの受領もしていなかった。

(c) 判決

デュッセルドルフ高等裁判所は、確認判決を言い渡し、侵害行為と見なされた被告の行為によって原告がこれまで被った損害及びこれから見込まれる損害を賠償する法的責任を被告が負うと判示した。

(d) 判決理由

原告である特許権者は専用実施権者の単独株主であったという事実が、損害についての蓋然性を十分に立証しているという見解を裁判所は述べた。そして、一般的経験論に基づき、侵害により配当金の支払いに悪影響がもたらされることを配慮すれば、原告が損害を被った蓋然性があると説いた。

(e) 実務への影響

上述した点を考慮すると、具体的な逸失利益の立証は、しばしば困難であることが分かる。また、原告は大抵、内部的な構造を被告に公開したがる。そこで特許権者と専用実施権者が共同原告として訴えを提起するか、若しくは、原告(例えば特許権者)にもう一方(例えば専用実施権者)の損害賠償請求権を譲渡し、自身の損害賠償請求権及び譲渡された請求権に基づいて、全損害賠償に対する請求を行うことを推奨したい。これらの方法に則った場合、全損害についての賠償が裁判所から認められるので、特許権者と専用実施権者はそれぞれの配分に関する合意を行うことができる。

提訴時にこうした方法を取る事は、ここで紹介したデュッセルドルフ高等裁判所のような事例にとって、特に重要な意味を持つ。基本的に裁判所が損害賠償請求権を認めたとしても、損害賠償額を決定する訴訟において、特許権者が

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

被った損害額を相当な努力により立証することは想像以上に難しい。というのも、配当の支払いは、全売上高、子会社に掛かる費用総額、繰越欠損金、税金等、色々な要因に影響されるからであり、全損害から特許権者が受けた損害の割合を立証するには、これらを全て考慮しなければならないからである。

(7) 情報及び計算提示請求権

デュッセルドルフ高等裁判所，2010年7月21日判決，I-2 U 47/10，スライドキャリパー形式ディスクブレーキ事件

(Gleitsattelscheibenbremse, Sliding Caliper Disc Brake)

独文：InstGE 12, 210頁；BeckRS 2011, 02537号

(a) 背景

特許侵害訴訟における最も一般的な救済措置請求権の一つとして侵害行為に関する計算提示の請求権が挙げられる。ドイツ特許法第140b条には、侵害者は侵害製品の供給者や販売経路を開示しなければならないと規定されている。よって、侵害者は殊に供給者に対して支払った価格も明示することが求められる。また、特許権者が損害賠償請求額を算定できるよう、通常、顧客に対して請求した価格等その他の営業に関する事実の提供も侵害者に対して命じられる。尚、ドイツ特許法第140b条第4項では、計算提示の請求権が均衡を欠く事になる場合は、排除されると定められている。

(b) 事例における事実の主要点

被告は特許権者の競業者であり、裁判所から計算提示を命じられたが、競業者である原告に購入価格を開示することは均衡を欠く事になるとし、当該命令の施行に異議を唱えた。

(c) 判決

被告の異議申立は裁判所によって退けられた。

(d) 判決理由

計算提示という救済請求は特許権者にとって非常に重大な事項であり、ドイツ特許法第140b条から侵害者の不法行為に対する最重要救済策の一つとしてドイツ特許法に記載されていることは明らかであると裁判所は説示した。

同法同条第4項はこの規定に対する唯一の例外であり、通常の事例に適用されてはならない。特許権者と侵害者が競業者なのはよくあることだが、その理由だけで特許権者の救済請求が棄却されてはならないのである。

同法同条同項が適用されるのは、侵害者がそうした情報を守秘し続ける利益が特許権者による侵害行為を追求する利益に勝る特別なケースにおいてのみである。

そして、このようなケースでは特許権者の利益の妥当性が平均的事例よりも低いもしくは侵害者の利益は平均的事例よりも高いのである。

同時に裁判所は、競業者に価格を開示する事は独占禁止法・競争法に抵触するという被告の訴えも却下した。侵害者は裁判所の命令に応じて開示を行うだけであり、自らの意志による行為ではないので、抵触にはなり得ない。

(e) 実務への影響

本判決により、ドイツの裁判所によって特許侵害が確認された場合、損害賠償の確認や更なる侵害の確認に必要な限り、侵害者は通常、侵害製品に関する例えば販売価格などの営業上の社内機密情報付与を行わなければならないということが明らかにされた。侵害者が営業秘密の保護に頼れるのは、非常に稀な例外においてのみである。

2. 2 手続法関係の問題

(1) 仮処分

デュッセルドルフ高等裁判所，2010年4月29日判決，I-2 U 126/09，尿道カテーテルキット事件 (Harnkatheterset, Urinary Catheter Kit)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

独文：InstGE 12, 114頁；BeckRS 2010, 15862号

(a) 背景

過去においてドイツの裁判所、特にデュッセルドルフ地方裁判所は、特許侵害の際かなり容易に仮処分を認めてきた。この傾向は、第一審において連邦特許裁判所が係争特許の無効審判を下しているにも関わらず、デュッセルドルフ高等裁判所が仮処分を認めた有名なオランザピン判決⁶⁾に如実に表れている（連邦特許裁判所の決定に対する控訴審で、連邦通常裁判所は係争特許の有効性を認めている）。こうした背景によりデュッセルドルフ高等裁判所は明らかに、特許侵害に絡んだケースにおいて仮処分命令を下す際の基準を纏める必要に駆られることになった（ドイツ特許侵害訴訟実務マニュアル3.4以下参照）。

(b) 判決

本件においてデュッセルドルフ高等裁判所は仮処分の申立を却下した。

(c) 判決理由

法律実務家にとってこの特殊なケースで重要なのは、判決理由そのものよりも、どのような基準に基づき仮処分命令が下されるか否かを裁判所が纏めたという点である。この為に裁判所がとりわけ注力したのが、係争特許の有効性の問題であった。仮処分手続において係争特許の有効性を評価する際、有効性が十分なものであるという確信に裁判所が至らなければならない。よって、まず手始めに裁判所は、仮処分が認められるべきでない被告が異議を唱えられるのは、別途提訴した異議申立手続、若しくは無効訴訟において特許の有効性に挑んだ際のみであるという長年の実例を再確認した。

更に裁判所は、第一審の異議申立手続又は無効訴訟において有効性が既に確認されている場合のみ、原則として特許の有効性が十分に確かであると定めた。

これに当てはまらないケースでは、例外的な状況でしか仮処分は認められない。例外的な状況とは即ち、(i) 被告が審査手続の過程で第三者による意見書 (third party observation) を提出している場合、(ii) 既知の事業者がライセンスを受けている為に係争特許の有効性が市場で明らかに認められている場合、(iii) 特許権者が他ならぬ不利益を被り得る場合である。

他ならぬ不利益の例として裁判所は、ジェネリック企業による特許満了前の市場参入を挙げている。我々の経験からもう一つの例として挙げられるのは、重要な見本市における競業者による侵害製品の展示・広告である。

(d) 実務への影響

この判決以降、我々が留意してきた感触では、特許侵害事件において仮処分手続が認められるのは以前より少し難しくなったようである。しかしながら他国と比較すると、ドイツでは依然として仮処分命令が頻繁に下されている。特に被告が見本市で侵害製品を展示したり特許満了の直前に製品を販売した際がこれに当たる。

第三者による意見書の提出を考慮している競業者は、ダミーを通じて提出を行う事を検討せねばならない。こうする事で、特許付与後に特許権者が仮処分の形で自らに対して特許権を行使する事が困難になるからである。

競業者が仮処分の申立を行う事が危惧される際は、ある程度短期間に提訴が行えるように、無効訴訟に向け準備する必要がある。加えて所謂保護弁論主旨書 (Schutzschrift) の提出の検討も考慮したいが、提出の前に慎慮することが求められる。場合によって保護弁論主旨書は、特許権者が容易に仮処分を得る結果を招き兼ねない。

(2) 査察命令

デュッセルドルフ高等裁判所, 2010年1月20

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

日判決, I-2 W 62/09, ホワイトニング剤事件
(Weißmacher, Whitener)

独文: InstGE 11, 298頁

(a) 背景

前稿で既に述べたように, 2008年9月1日に「知的財産権の行使に関する指令」(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續が, 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ドイツ特許法第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)と独立証拠調手續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(ドイツ特許侵害訴訟実務マニュアル3.5以下参照)。

しかし, ドイツ特許法第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。

2010年において下された本判決により, 査察命令の実施に関する更なる局面が浮き彫りになった。

(b) 事例における事実の主要点

申立人が主張している全事実が査察で立証されようになっても, 被疑侵害製品が特許の保護範囲内に含まれるか否かが不明である場合において, 即ち, 必要によっては法廷鑑定人の助力を得て裁判所が侵害の問題について判断しなければならない場合に, それでも査察命令は下されるのかというのが本件の主要問題点である。

(c) 判決

裁判所は査察命令を下した。その際に考慮されたのは, 鑑定人だけが行う査察のような特定の保護措置のみであった。

通常は, 申立人の弁理士及び/若しくは弁護士が鑑定人に同行することができる。

(d) 判決理由

査察命令を下すのには, 侵害が行われているという蓋然性があれば十分であると裁判所は判断した。蓋然性は直接侵害若しくは均等侵害の問題に関係し得る。

(e) 実務への影響と未解決の問題

この判決は, 侵害に関する複雑な判断を本案訴訟で行う余地を裁判所に残すことになった。査察の申立を認めず, 侵害の確実性を要求することも裁判所はできたのである。しかし, そうした申立てを却下する決定が下された場合, 本案侵害訴訟が棄却される場合に比較して, 申立人が上訴する可能性が限られているので, 裁判所は査察を認めたのであろう。

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

下記2件の事例では, 侵害請求に対する抗弁として実施権(以下「ライセンス」)が提起されており, 主張請求は実施許諾契約(以下「ライセンス契約」)に基づくものではない。よって, 本来は前述の2. 特許侵害訴訟で扱うべきであるが, ライセンス契約をどのように起草するかという点について貴重な教訓が得られるため, 本項目で取り上げることにする。

(1) 権利不行使特約(Covenant Not To Sue)

マンハイム地方裁判所, 2010年4月23日判決,
7 O 145/09, 一酸化窒素検出事件

(Stickstoffmonoxyd-Nachweis, Nitrogen Monoxide Detection)

独文: InstGE 12, 200頁; GRUR-RR 2011,
49頁

(a) 背景

とりわけ和解契約では, 特許権者がライセン

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

スよりもむしろ権利不行使特約を選択することがしばしばある。例えば、契約の準拠法によっては、ライセンスの付与を行うと、特許保持や特許実施における実施権被許諾者（以下「ライセンシー」）への支援など、間接的な補助義務が発生する可能性がある。更に、特許権者は契約上の制約でライセンスの付与はできないが、権利不行使特約の付与は自由に行い得る。

(b) 事例における主要点

本特許侵害訴訟において、被告は係争特許の前権者と事前に和解契約を締結しており前権者は自らの特許に対するライセンスの付与を行っていたが、係争特許については、前権者と被告は権利不行使特約を結んでいただけであった。

当該和解契約は、米国にある2つの企業間で結ばれており、準拠法は米国法であった。

係争特許を取得した後、原告は特許侵害を理由に被告を訴えた。それに対し被告は、和解契約によって、当該特許のいかなる権者に対しても行使できる使用权を有していると主張した。

(c) 判決

被告は和解契約を元に抗弁を行うことはできず、係争特許を侵害していると判断した。

(d) 判決理由

和解契約の適用法が米国法であっても、ドイツ特許が第三者の権利で担保されているか否かは、保護が要求される国の法（保護国法）、つまりドイツ法に準じて決められる。

ドイツ特許法第15条3項では、ライセンシーは自らのライセンスを、係争特許の譲渡人に対して抗弁として主張できると定められている。しかしながら、裁判所は、この譲渡の保護を権利不行使特約にまで拡大適用するような法的根拠はない、という見解を示した。反対にドイツ法では、法で規定された権利を超越して所有権などの物件に対する担保をつくることは許されない。

(e) 実務への影響と未解決の問題

この判決により、ライセンス契約を結ぶか、それとも権利不行使特約のみに留めるのかによって、大きな違いが生じ得ることが明らかになった。特に、世界規模の特許権を扱う契約では、問題になっている特許譲渡の法的効果、消尽または特許権者の倒産が与える影響の決定には、複数の国内法が絡んでくるかもしれない。

少なくともドイツ、そして、おそらくその他の国においても、権利が確実になるのはライセンス契約によってなので、安易に権利不行使特約に留まるべきではない。

(2) ライセンス契約の適用会社

マンハイム地方裁判所, 2010年12月10日判決,
7 O 25/10, 相互ライセンス事件

(Gegenseitige Lizenz, Cross License)

(a) 背景

携帯電話業界の2社(当事者A及び当事者B)がクロスライセンス契約を結んだ。このライセンスでは、ライセンス契約終了(一定期間であった)以前の出願日もしくは優先日の全特許が対象になっていた。しかしながら、ライセンスの許諾条項では、両当事者及びそれらの系列会社が、契約期間のみならず、当該特許の存続期間中も、当該特許を実施することが許可されていた。

なお、系列会社は、契約当事者らが「現時点もしくは今後」統制している、または統制することになる事業体と定義されている。また、スイス法がクロスライセンスの準拠法とされた。

その後、当事者Aが当事者Bの系列会社に対し、ライセンスの対象となっている幾つかの特許権を主張した。しかし、この系列会社が設立されたのは、クロスライセンス契約期間の終了後であった。よって被告は、特許侵害訴訟において、契約期間終了後に設立されていたとしても、クロスライセンス契約によって、その他の系列会社のように発明の実施をすることが許可

されていると反論した。

(b) 判決

クロスライセンス契約によって、被告が発明を実施する権利はないと、マンハイム地方裁判所は判示した。

(c) 判決理由

裁判所はまず第一に、ライセンス契約の準拠法はスイス法であったが、例えば使用権といった特定の側面では、すなわちドイツ特許に関してはドイツ法によってというように、保護国法に準じて決められる、と唱えた。

そして次に、ドイツ法下では、通常実施権であっても物権としてみなされると判示したのである。通常実施権がもたらす法的性質は、単なる契約上の債権なのか、それとも物権なのかについては、連邦通常裁判所の各部間でも相反する判決が下されており、長く論じられてきたテーマである。

最終的に裁判所は、それ自体が契約の当事者でなく、また契約締結時に法的に存在すらしていなかった法的主体が通常実施権のような物権を取得することができるとしたら、物権の存在が曖昧なものとなり、ドイツ財産法の目的に抵触することになってしまうと説示した。

(d) 実務への影響

もしこの判決が控訴審で支持された場合、ライセンス契約の当事者ではなく、契約に第三受益者として記載される会社のドイツ法に準ずる使用権の存在が脅かされることになる。

このリスクの軽減には、こうした契約に必ず典型的な雑則を含め、「いずれかの条項は実行できない、もしくは無効である場合に、商業的にできる限り近い内容の有効且つ実行できる条項で、該当条項を置き換える」と記載しておく必要がある。また、設立と同時に第三者がライセンスになることが重要であるならば、第三受益者が設立され次第、そのようなライセンスの許諾を承認させる権利の包括を、当事者らが

検討せねばならない。

3. 2 その他の訴訟

(1) 発明の不正実施による不当利得返還請求
連邦通常裁判所、2010年5月18日判決、X
ZR 79/07、制御装置事件

(Steuervorrichtung, Control Device)

独文：GRUR 2010, 817頁

英訳：IIC 2011, 601頁

(a) 背景

この判決の背景となっているのは、2009年10月1日の改正が施行される以前のドイツ従業者発明法（旧法）である。しかしながら判決は、実際の発明者以外の者が特許の出願を行い、発明者の権利の譲渡がなされていないケースにも影響が及ぶものである。

ドイツ従業者発明法では、職務発明とみなされる自らの発明について、従業者は使用者に報告せねばならない。職務発明とは、従業者の職務から生じた発明、または、使用者の事業所における従業者の経験若しくは活動に実質的に起因する発明である。旧法では、使用者は発明の報告を受けてから4ヶ月以内に、発明の自己取得請求を正式に通知しなければならず、これが行われない場合は、発明が自由発明となり、従業者が自由に実施することが可能であった。特に中小企業ではこの手続に関する認識が十分とは言えなかった為、当該発明に対する特許や実用新案の出願をしても、期限内に発明の正式な自己取得請求をし損ねていた。これはつまり、無権限の出願人である使用者に対し、出願又は特許・実用新案の移転請求を従業者が行えることを意味し、特に従業者が円満といえない離職をした場合等に、こうした事態が時折発生していた。

そこで旧法改正に際し、立法者によって、発明に対する決定通知が適切に行われなかった場合についての再検討がなされた。結果、改正法

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

下では、明確な通知を4ヶ月以内にしていなくても、今までとは反対に、発明者が自己取得請求を行ったと見なされることとなった。

(b) 事例における主要点

本件においてもやはり、使用者は発明の自己取得請求を4ヶ月という期限以内に正式に行っていなかったが、特許及び実用新案の出願は済ませていた。殆どの特許と実用新案は異議申立手続や取消手続において取消しとなり、内1つの特許は更新料の未納により失効していた。

一審及び二審では、使用者が支払いを拒否した金銭補償に対する従業者の請求は棄却された。これに対する裁判所の見解は、ドイツ従業者発明法下でそうした請求が可能なのは、使用者が発明の自己取得請求を行っている場合のみだが、本件において被告は自己取得請求をし損ねており、更に、特許権は取消されているのだから、そもそも初めから法的効果がない、というものであった。

(c) 判決

これに対し連邦通常裁判所は、一般民法において、従業者は使用者の不当利得を理由に、金銭補償を請求することができると判示し（ドイツ民法第812条）、更なる実情調査と決定の再議を求めて本件を下級審に差し戻した。

(d) 判決理由

連邦通常裁判所によって考慮された不当利得法の特定期型下の一つでは、債権者の保護される財産として使用収益できる「法的地位」（以下「保護される法的地位」）に対して、債務者が不当に関与することで得た利得について、債務者は債権者にその不当利得の返還を行わねばならない。その保護される法的地位は債権者の特許権のような絶対権が含まれるが、それに限定はされない。

そして連邦通常裁判所は、発明者は発明に起因するそのような保護される法的地位を有するとした。これに関し本件で保護される法的地位

として認められているものは欧州特許条約第60条第1項またはドイツ特許法第6条による特許を受ける権利ではなく（これも既に保護される所有権のような財産上の権利として認められている）、より基本的な発明者の権利であった。この発明者の基本的権利は、例えば新規性や進歩性といった特許要件に左右されないため、特許を受ける権利より広義である。連邦通常裁判所が主な論拠として挙げたのは、ドイツ特許法第8条で定められている所有権返還の請求（Vindikationsanspruch）である。同法同条では、非権利者によって出願された特許出願に対し、その出願の特許性に関わらず、発明者が特許出願に関する権利の譲渡を請求することが認められている。

本件において、使用者は特許及び実用新案を出願した発明を実施することで、原告の発明者の権利に不当関与している。こうした不当な実施は、ライセンスの付与若しくは使用者自身の実施によっても成立した。また、発明者の権利は特許性に左右されるものではないので、これまでにほぼ全ての特許が取消しになったのは無関係であるという見解を裁判所は述べ、使用者に自らの不当利得の返還、即ち、ライセンスによる全収益のみならず、特許出願期間を含め、使用者自身が発明を実施した期間に対する相当なロイヤルティーを算入した金額を支払うように命じた。

また裁判所は、最終的に付与されなかったり、取消されたとしても、出願中である限りは、通常、特許権がもたらす事実上の独占性を論拠に挙げた。そして、実施権が付与された特許が取り消しになっても、事実上の独占性からライセンスが利益を得たとみなされる為、支払ったロイヤルティーの払い戻し請求は行えないとする特許実施権に関する自らの判決に言及した。

競業者が特許権を尊重しなかった、つまり事実上の独占性が存在しなかったことを立証でき

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れば、使用者は自らの実施に対する相当なロイヤルティーの支払いを回避できる。

(e) 実務への影響

この判決は、不満を抱いている従業者のみならず、自らの発明が不当に実施されたとして、特許権の譲渡及び暫定的な実施に対しての補償も求める第三者としての発明者にも、朗報となり得るであろう。

反対に企業側は、従業者発明に関する権利及びそれを使用する権利を確保するためには、慎重を期さねばならない。

4. おわりに

本稿で紹介した判例も昨年と同様、欧州特許法実務を引き続き発展させる重要な鍵となるのは、ドイツ国内及び欧州の立法者が講じる立法手段と判例であるという点を明示している。ゆえに、どのように展開して行くかに今後も留意することが、実務者にとっては不可欠であろう。本稿で取り上げた判決が日本の法実務における類似した法問題の対応時に、一助になれば幸いである。

本稿の執筆にあたり、当事務所のアイヒラーさんに翻訳におけるサポートをしてもらった点にも触れておきたい。

注 記

- 1) ドイツ特許法第14条、欧州特許条約第69条：ドイツ特許侵害訴訟実務マニュアル2.5.2以下参照
- 2) BGHZ（連邦通常裁判所民事判例集）164, 261頁, 273頁－Seitenspiegel事件：BGHZ172, 312頁－Zerfallszeitmessgerät事件
- 3) 連邦通常裁判所判例, GRUR2005年, 141頁, 142頁－Anbieten interaktiver Hilfe事件及びGRUR 2003年, 693頁, 695頁－Hochdruckreiniger事件
- 4) 連邦通常裁判所例, BGHZ160, 204頁, 209頁－Bodenseitige Vereinzelnungsvorrichtung及びBGHZ172, 88頁, 97頁－Ziehmaschinenzugeinheit事件における判例の確認。
- 5) ドイツの裁判所は原則としてQuanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 事件において米国最高裁判所が下したより広義な特許消尽論は採択していない。しかし、本件において、デュッセルドルフ高等裁判所は1997年9月16日に下した連邦通常裁判所の判決〈X ZB 21/94, GRUR 1998年, 130頁－Handhabungsgerät〉で認めた例外事情を十分に考慮しなかったと思われる。この事件において連邦通常裁判所は、特許権者の同意を得て市場に出回っている製品に対する特許権者の権利は、製品そのものがプロダクト・クレームで保護されており、また、プロセス・クレームが特許製品の「ユーザー・マニュアル」、即ち特許製品を得るために必ず必要な工程に限定される場合は、もっぱら消尽すると判示した。
- 6) 知財管理Vol.60, No.12掲載、トーステン・バウシュ著「ドイツにおけるオランザピン判決—デュアルトラック制についての考察—」参照

（原稿受領日 2011年9月15日）