

2011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2011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選択して紹介する。2011年には特許クレームの解釈(特に均等侵害の要件に関して)、損害賠償の算定方法、間接侵害における損害賠償の範囲及びオンライン市場における第三者による特許侵害的な提供等の侵害行為に対する当該オンライン市場の監督者の法的責任等の問題点に関する数多くの判例が出ていた。

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. おわりに

1. はじめに

本稿は2009年及び2010年のドイツ特許侵害訴訟等における判例報告書(「知財管理」2010年及び2011年の12月号掲載)の続稿である。2011年は、特に連邦通常裁判所の判例数が多く、ドイツの特許法実務に重大な影響を与えた。この判例の中から特に重要と思われる判例をここで紹介したい。

2. 特許侵害訴訟

2. 1 実体法関係の問題

(1) 保護範囲：文言と均等性

我々はすでに昨年、自在継手事件の判決において、連邦通常裁判所が、保護範囲(日本特許

法では「技術的範囲」に該当する)の確定に際しては特許請求項が優先される旨判示したことを報告している。ドイツ特許または欧州特許の保護範囲の確定に際して、明細書や図面は解釈の補助となるにすぎない。この判決において連邦通常裁判所は、特許請求項によって定められる発明対象が、明細書や図面を参照することによって実質的に狭められることがあってはならないと強調したのである。

連邦通常裁判所は2011年、2つの非常に注目された判決によってこの判例をさらに進め、明細書に基づく保護範囲の拡張解釈を明確に否定した。またこの2つの判決により、均等侵害(均等論 Doctrine of Equivalents)の適用範囲が著しく制限されることにもなった。

連邦通常裁判所, 2011年5月10日判決,
X ZR 16/09, 閉塞装置事件

* 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

(Okklusionsvorrichtung, Occlusion Device)

独文：GRUR 2011, 701頁

英訳：IIC 2011, 851頁

(a) 背景

本件原告はデュッセルドルフ地方裁判所に侵害の訴えを提起したほか、英国およびオランダの裁判所でも本件当事者間で特許侵害訴訟が係属中であった。英国およびオランダの裁判所は訴えを棄却したが、デュッセルドルフ地方裁判所およびデュッセルドルフ高等裁判所はこの侵害の訴えを認めた。

(b) 事例における事実の要点

本件係争特許は、金属製構造体でできた医療装置の製造方法および本装置それ自体を請求対象とするものである。本装置は折り畳まれた状態で患者の体内に挿入され、任意の場所で元の形態へと展開して使用するものである。請求の対象となっているのはダンベル型の形態であり、これは特許請求項において次のように特徴づけられている。

4. 全体がダンベル型の形態である。すなわち、
 - a. 直径が大きくなった部分が2箇所あり、
 - b. それぞれが、直径の小さい部分によって区切られており、これは本装置の両端の間に形成されている。
5. 撚り線(ストランド)を固定するためのクランプ(留め具)(clamps ... to clamp the strands)は本装置の両端に取り付けられる。

本装置の実施形態は図1に示されている。

侵害を訴えられている実施形態は、一方の端に留め具ではなく、金属撚り線を編んだ袋状の金属製構造体に取り付けてある。つまり、こち

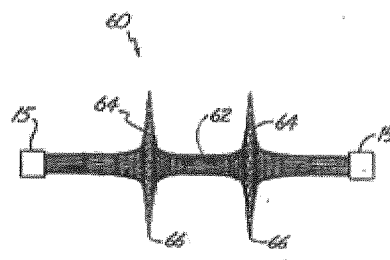


Fig. 5A

図1 係争特許の図5A

らの端では自由な撚り線端がない。装置のもう一方の端には留め具が付いており、撚り線はすべてこちら側で終わっている。

それにもかかわらず、控訴裁判所は、係争特許が侵害されたと判断した。また、特に特許発明の特徴5も実施されているという。その際、デュッセルドルフ高等裁判所は、特許発明はホース状の金属製構造体だけではなく、平らな金属製構造体の四隅を折り返して袋状にしたものでもできている旨を説明した明細書の文章を参照した。さらに当業者にとっては、この留め具が自由な撚り線端がほつれるのを防ぐためのものであることは明らかである。したがって、留め具は、自由な撚り線端が存在する方の端のみ必要なものである。

(c) 判決

連邦通常裁判所はこれに対し、文言通りの侵害と、補助的に主張された均等侵害の双方を否定し、侵害の訴えを棄却した。

(d) 判決理由

連邦通常裁判所は、特許請求項が文言通りに実現するためには留め具は2つ必要であるとす。連邦通常裁判所がそのように判断する根拠は、特許請求項の特徴4にも特徴5にも「両端」という文言があることである。この文言は、文言通りには、2つの端のことを想定しているとしか理解できない。したがって、特徴5もまた2つの留め具を必要とする。

連邦通常裁判所は、特許請求項の技術的教示

と明細書の技術的教示が一致しない場合には、特許請求項が優先されることを再度強調したことになる。

連邦通常裁判所はさらに、解釈に際して特許出願記録又は特許の拒絶査定不服審判手続記録等の権利付与手続関係の書類を参照しないという従来の慣習から、今後逸脱する可能性があること示唆した。今後、同裁判所は、公布された過去の特許等を比較のために参照することを検討するようである。参照する書類としては、公開された特許願書（公開特許公報）と、元々付与された特許そのもの（特許公報B1）、拒絶査定不服審判手続又は異議申立手続や訂正・制限手続における決定・審決により制限されたもの（特許公報B2等）がある。

この考察の背景となるのは明らかに、特許請求項から特定の実施形態を削除しつつ、しかし明細書中のそれに属する文言はそのままにしておくということが、実務上行われていることである。この場合、特許権者は、特許付与又は付与された特許の維持のために、削除した実施形態を明細書に基づいて解釈することによって、特許請求項に再度読み込むことが可能になる。

連邦通常裁判所は、本件判決において、均等侵害をも拒否している。同裁判所はここにおいて、ドイツの均等論をさらに有意に進展させたことになる。

以前から、均等侵害が成立するためにはその前提として、当業者が均等手段を採用するにあたって、特許請求された技術的教示の意味内容について考察していなければならない、とされていた。

連邦通常裁判所が強調するのは、金属製構造体の末端を任意の長さ固定するためには、例えばハンダ付けや溶接など複数の可能性があるが、本件係争特許はそのうちの1つを選択したものだということである。だとすれば、当業者

の可能な均等手段についての考察は、この選択決定と完全に一致していなければならない。

(e) 実務への影響

したがって、ドイツで特許を行使するためには、特許請求項を書く際に、語義の広い一般的な概念を使用して、明細書に基づく解釈に利用できるようにしておくことが、なお重要である。特許請求項の定式化が限定的すぎると、明細書に説明された代替選択肢も逆効果になり得る。特許に開示されているか、当業者にとって容易想到ではあるが、特許公報を読んだ者が何らかの理由でこれは保護の対象とはなっていないと考えざるを得ないような実施形態が問題になっている場合には、均等侵害は排除される。

また、ドイツ連邦通常裁判所による本件判決は、米国最高裁判所のフェスト判決において一定の役割を果たしたのと同じ側面を有していると言える。

連邦通常裁判所、2011年9月13日判決、
X ZR 69/10、ジグリシジル化合物事件
(Diglycidverbindung, Diglycide Composition)

独文：GRUR 2012, 45頁

(a) 背景

本判決は、前記の閉塞装置判決に依拠したものである。その判決に従うなら、前述の通り、特許（明細書）の中で開示されている、またはその他の仕方で当業者にとって容易想到であるような手段が均等手段とされるが、しかしその手段間の選択においては特許請求項が決め手となり、均等と主張される手段は選択されなくなる。

本判決ではさらに、選択の決め手は存在するが、均等とされる手段が、特許請求項で請求される選択と明細書で開示されているだけの選択肢の中間に位置するような事例が扱われている。

(b) 事例における事実の主要点

本件係争特許は、患者の体外に取り出した血液から病原体を除去して再度患者の体内に血液を戻すために使用する試薬の製造方法を請求するものである。係争の対象となっている方法は次のとおりである。

3. 有機固相を

- a) エポキシ化する
- b) その際、ジグリシジル化合物と反応させる。

4. 得られた生成物をアミノ含有および／またはカルボキシル含有のモノマー、オリゴマーまたはポリマーと反応させる。

5. 得られた反応生成物を、ポリカルボン酸または、遊離酸に変化させることができるその誘導体と反応させる。

訴えられた実施形態では、エポキシ化をジグリシジル化合物との反応によってではなく、試薬分子あたり1個のグリシド基のみを含む化合物の共重合によって行っている。控訴裁判所はこれを、固相にエポキシ基を結合させる均等な手順だとみなした。本発明の本質的な手順は特徴4に記述されているが、これは生体に特異なリガンドの最終的な結合が第3段階で行われることを示している。

(c) 判決

連邦通常裁判所は判決を破棄し、事実認定の再審理のために訴訟手続を控訴裁判所に差し戻した。

(d) 判決理由

連邦通常裁判所が強調しているのは、係争特許の実施例9において、例えばエチレングリコール、グリシジルメタクリレート、エリスロールジメチルアクリレートの共重合体のような、

アミノ誘導化またはメルカプト誘導化した固相にポリカルボン酸を結合させると記述されている点である。同裁判所は、明細書にはエポキシ基を有する有機固相の製造方法が2つ示されているにもかかわらず、特許請求項はそのうちの1つしか保護対象としていないことから、特許請求項に記載されていないもう1つの製造方法は係争特許の保護範囲に含まれ得ない旨判示している。したがって均等侵害が成立するためには、相違のある実施形態の解決手段が、特定の作用効果において保護対象である解決手段と同一であり、かつ同時に、この保護対象である解決手段と同様の仕方で、明細書には開示されているが請求項には記載されていない解決手段に対して相違を示すものでなければならない。しかしながら、本件においてこの条件が成立するかどうかについては、事実認定が不十分である。しかし連邦通常裁判所は自ら事実認定を行うことができないのであるから、ドイツ訴訟法に従い、本件訴訟手続は控訴裁判所に差し戻さなければならない。

(e) 実務への影響

管見の限り、前述の閉塞装置判決やこのジグリシジル化合物判決が出るよりも以前から、ドイツの侵害訴訟において、均等侵害は実務上、大きな役割を果たしてこなかった。多くの著名な裁判官も同様に考えると思われる。本判決及び閉塞装置判決によって、均等侵害を肯定できるような理由を挙げることはさらに困難になるだろう。

しかし現在、下級審裁判所では、訴えられた実施形態（或いはそれに近いもの）が明細書で言及されている場合にも必ずしも均等侵害を排除しないようなケースを、より詳細に類型化しようと試みている（例えば、デュッセルドルフ地方裁判所、2011年9月15日判決、4b O 216/08、ボレリア症カード事件）。

ジグリシジル化合物判決が何よりもまず示し

ていることは、選択決定の際には、均等だと主張されている手段が特許によって特定された作用効果に関して、特許の明細書における開示に基づいて特許請求項の対象から排除される手段の方に似ているか、或いは、特許請求項において請求されている手段の方により合致するかという選択が必要だということである。そうすると、明細書において開示されたが特許請求項において請求されなかったことによる均等領域の排除は、その具体的な代替手段に限定されるわけではない。具体的な代替手段と同じ作用効果を持ち、この同一の作用効果において、特許請求項において請求されている手段とは異なる手段もまた、排除の対象なのである。

(2) 損害賠償請求

ミュンヘン第1地方裁判所，2010年3月25日判決，

7 O 17716/09，肥料散布装置事件

(Gülleausbringungsvorrichtung, Liquid Manure Distributor)

独文：NJOZ 2011, 1318頁

(a) 背景

特許侵害があった場合、特許権者またはその他の権利者は、特許法第139条第2項、民法249条以下による損害賠償請求に際して、自らの逸失利益の額の賠償を求め、侵害者利益を(特許の侵害に基づくものである限りで)求めるか、「ライセンスアナロジー」という算定方法に基づいて擬制的に賠償額を算定するか、を選択することができる。

以前は、権利者が選択するのは大抵、後者の選択肢であるライセンスアナロジーだった。権利者は自分の利益計算を明かすのを嫌い、また侵害者は侵害者利益を求められた際に、経費分の控除が多額に上り、実質的な賠償額がほとんど残らないということがあり得るからである。しかしライセンスアナロジーに基づいて支払わ

れる損害賠償は、通常のライセンス取得者が実施許諾料として権利者に支払う額を超えない。

連邦通常裁判所の2000年11月2日付け経費分配判決(“Gemeinkostenentscheidung”, GRUR 2001, 329頁; 英訳: IIC 2002, 900頁)以降、権利者は大抵、損害賠償として侵害者利益を求めるようになった。これは、侵害者利益の計算に際して、侵害者の該当する売上からは、侵害製品に直接割り当てられる経費分のみが控除可能となり、支払われる損害賠償額は平均して上昇することになったからである。とはいえこの方法による算定は手間がかかり、通常、個別の経費分の控除可能性をめぐる議論が長引く傾向がある¹⁾。

(b) 事例における事実の主要点

ミュンヘン第1地方裁判所に係属した本件で、権利者は、「ライセンスアナロジー」の算定方法に基づいて算定した損害賠償額を請求した。

本件は、農場用の肥料散布装置付き肥料散布車両の特許侵害である。これに先立ってミュンヘン高等裁判所は2007年7月12日判決(Az. 6 U 3504/06)で、侵害者に基本的な損害賠償義務のあることは認定している。この訴訟では、損害賠償額だけが争われている(いわゆる「損害額訴訟」)。

原告は、損害賠償額の算定にあたって、肥料散布装置の売上の6%とこの装置を搭載した肥料散布車両の売上の3%を、ライセンス料率として算定の基礎とするべきだと主張した。これに対して被告は、ライセンス料率は本装置については最大で売上の3%、車両についてはその一部が相当であると主張した。

(c) 判決

ミュンヘン第1地方裁判所は、本特許による車両については5%、装置については2%がライセンス料率として妥当と判断した。

(d) 判決理由

相当なライセンス料率を確定する際には、合理的なライセンスパートナーであれば、対応するライセンス契約を結ぶ際に考慮するであろう事情をすべて考慮すべきである。

これは、特許の発明が有する客観的価値に限られない。特許権者がライセンス料の支払いまで長期間待つことになる事情、特に侵害訴訟を進めなければならない、その過程ですでに裁判所によって、侵害製品が実際に特許の発明を実施していると認定されているといった本件侵害状況が有する特殊な事情をも考慮しなければならない。したがって特許権者は、そのような状況を考慮した場合には、契約交渉の状況において、ライセンス契約締結の際に通常契約当事者間に生じる、ライセンス製品が当該特許に該当するかどうかという不確実性に対する割引を行わない。さらに特許権者は、警告及び訴訟にかかる経費、また長期間が過ぎて初めてライセンス料を受け取るという事実をも考慮するならば、ライセンス開始時から自発的に、期日通りに確実にライセンス料を支払う契約相手に対するよりも高いライセンス料率を求めたであろう。

判決が定めるライセンス料率は、当裁判所の見解として通常のライセンス契約当事者が取り決めるであろうと思われるライセンス料率よりも約66%高いが、この料率は以上により正当化されるものである。

(e) 実務への影響

本件判決は懲罰的損害賠償を承認するものでこそないが、ミュンヘン第1地方裁判所は、「ライセンスアナロジー」の算定方法に基づいた損害賠償額の算定のために相当なライセンス料率の確定にあたって、従来よりも侵害状況をかなり強く考慮した。したがって今後も従来通り、被侵害者は、「侵害利益」に基づくよりも、ライセンスアナロジーに基づいて損害賠償額を算定する方が有利になる可能性がある。というのも、「ライセンスアナロジー」の算定方法は、「侵

害利益」の算定方法よりもはるかに簡便であり、本件判決によって、見込まれる損害賠償額も明らかに増大したからである。ただし、特許侵害事件を管轄するドイツの他の裁判所が、このミュンヘン第1地方裁判所の見解に従うとはただちには言えない。

デュッセルドルフ高等裁判所、2011年9月8日判決、

I-2 U 77/09, 外付け傾斜ブラインド事件
(Schräg-Raffstore, Inclined External Blind)
独文: InstGE 13, 199頁

(a) 背景

特許権者またはその他の権利者が、侵害者に対し、侵害者が得た利益(侵害者利益)を損害賠償として請求する場合、侵害者が得た売上からどれだけの経費分を、当該侵害製品に割り当てられるものとして控除することができるかが、通常争われることになる。両当事者はさらに、利益のうちどれだけが係争特許の実施によるものとして割り当てられるかについても争う。

(b) 事例における事実の主要点

本件は、デュッセルドルフ高等裁判所における損害額訴訟の第2審である。

侵害されたのはブラインドの特許で、被告に損害賠償の基本的な支払い義務のあることは、第1審のデュッセルドルフ地方裁判所による2005年6月30日判決(4a O 272/04)、及び第2審のデュッセルドルフ高等裁判所による2006年12月21日判決(I-2 U 90/05)によって確定している。

両当事者は、個別の経費に関して、利益の計算における売上からの控除が可能か否かについて、また特許実施に割り当てられる利益配分について争った。

(c) 判決

同裁判所は、侵害者利益の算定は被告が侵害

製品によって得た売上額であること、また侵害者利益から控除し得る経費は侵害製品の製造及び販売に直接割り当てられる経費、つまり侵害製品が存在しなければ発生していなかった経費に限られることを確認した。さらに、この経費は特許権者の（想定される）企業においても生じたはずのものでなければならない（これは連邦通常裁判所による経費配分事件判決以来、確定判例になっている）。

従って、被告が挙げた経費の多くは、同裁判所によって控除可能ではないと判断された。

侵害製品において、特許実施に割り当てられる利益配分は40%に確定された。これは、他の事件と比べると非常に大きな配分である。

(d) 判決理由

個別の経費分の控除可能性を否定するにあたって、同裁判所が示した理由は以下の通りである。

1. 侵害製品の生産が行われなかったと想定した場合に、侵害者の企業において、経済的合理性に従ってとられる蓋然性が高いとみなされる設備縮小措置、例えば従業員の解雇、不要な生産設備、販売設備、貯蔵設備の撤去、その他の組織再編に際して、それに対応する営業経費は、基本的には侵害製品に割り当てられる経費として控除可能なものである。しかしそれが信憑性をもつためには、当該企業の全製品による売上全体の中で侵害製品が占める割合が相当大きくなければならず、また、それが可能であるためには、例えば、従業員のうち誰をどの時点で解雇可能であり、それによってどれだけの経費節減につながるのかが個別に、かつ完全に具体的に示されていなければならない。被告が提出した事実と証拠は、当裁判所によって、本件においては不十分であるとみなされた。加えて、当裁判所の見解では、従業員の解雇（及びそれに対応する製造賃金の控除）が信憑性を持つためには、個々の従業員について、各人が侵害製

品の製造だけを職務としており、かつ侵害製品の製造が行われなかった場合に他の製品の製造に投入することが不可能であったことを、侵害者が説明できなければならない。

2. 輸送及び出荷にかかる経費が控除可能であるためには、これらの経費が侵害製品のみで充当されるものでなければならない。侵害製品とその他の製品を同時に輸送する場合は、売上から控除可能なのは、侵害製品の引渡しのみに関連される輸送費だけである。

3. 侵害製品の開発費及び典型的な生産開始費用は、連邦通常裁判所の確定判例により、基本的に控除可能ではないとしている。これには特に、開発担当の従業員の人件費、製品見本の材料開発のための材料費、侵害製品の製造に用いる特別なソフトウェアの開発費、侵害製品の導入にあたっての製造・販売のための従業員の研修費が含まれる。

4. 侵害製品の製造以外の用途にも使われる生産機械の調達費は、当該機械の実際の、または想定される利用期間の全体に対して侵害期間が占める割合に応じてのみ控除可能である。

5. 侵害製品とその他の製品の製造に同時に使用される機器の調達費は、それが主として侵害製品の製造に投入されている場合に限って全額控除可能である。

6. 侵害製品の製造に関わる報奨金の支払費は、支払い対象である従業員が侵害製品の製造がなかった場合に報奨金なしの基本給しか受け取れなかった場合に限って控除可能である。

7. 製品及び製品部品の修理及び交換にかかる費用、特に顧客への保証に基づく費用が控除可能であるためには、当該の製品・部品が特許として保護される対象に該当していなければならない。

当裁判所による、被告は利益の40%を支払うべきであるという判決に対して、同裁判所が挙げている理由は次の通りである。

1. 侵害者利益として支払いの対象となるのは、権利侵害に基づく部分のみである。この原因部分の額については、民事訴訟法第287条に従って査定される。その際決定的となるのは、特許侵害製品の販売に際して、特許付与された発明が顧客の購買決定に対してどれだけの役割を演じたか、あるいはそれ以外の事情が本質的な役割を演じたかどうかである。

2. 本件において特に考慮すべきことは、本件係争特許は、機能的な斜めブラインドとしては市場に初めて登場したものであるということである。当該斜めブラインドになお欠点があることや、それゆえ侵害製品の販売によって多数の苦情が出たことは、何ら本質的に関係がない。

3. 同様に、被告が後に、技術的により優れており、かつ特許を侵害しない代替的な斜めブラインドを提供することができたという事実も、考慮すべきことではない。というのも、この代替製品は侵害期間中にはまだ市場投入されていなかったからである。被告が侵害期間中にすでに、侵害製品の代わりに、より優れており、かつ特許を侵害しない製品を生産ができていたかどうか、少なくとも同額の利益を得ることができたか否かは、本件とは無関係な仮説的因果経過である。

4. 本件においては、侵害製品の製造にあたって被告が他の特許対象をも実施していたという事実もまた、原因部分の縮小の理由にはならない。被告が挙げたドイツ特許のうち1つは侵害行為開始時点ですでに期限切れとなっており、もう1つは侵害期間の終了直後に初めて特許付与されたものだからである。しかも後者は被告自身の特許でもある。その他の特許実施がある場合に原因部分の縮小が基本的に認められる理由は、それら他の特許権者が被告に対して、同様に、潜在的な損害賠償請求権を有することである。しかしこの理由は、侵害者自身の特許については成立しない。

5. 残りの60%の部分については、本質的に被告の老舗企業としての市場での評判によって利益が得られたものであることが特に考慮される。

(e) 実務への影響

本判決は、侵害者利益が損害賠償として返還請求された場合に、侵害者の経費のうちどれが、どのような条件のもとで売上額から控除されるのか、またどの経費が控除されないのかを例示するものである。

本判決はさらに、侵害者利益の原因部分を認定するにあたって重要となり得る観点を多数論じている。これらの理由から、本判決は、特許権者に対しても特許侵害者に対しても、今後の損害額訴訟の方向性を示すものだとみなされる。

デュッセルドルフ地方裁判所、2011年3月1日判決、

4b O 260/09, 表面前処理事件

(Oberflächenvorbehandlung, Surface Pre-Treatment)

独文: InstGE 13, 97頁, BeckRS 2011, 20669頁

(a) 背景

ドイツ法では、直接的特許侵害(特許法第9条)についても、間接的特許侵害(特許法第10条)についても、特許権者またはその他の権利者に対する損害賠償を義務づけている。

連邦通常裁判所の判例に従うなら、間接的侵害の場合、侵害者は訴訟費用に加えて、直接的侵害によって権利者に生じた損害を賠償するだけでよい²⁾。つまり、直接的侵害を伴わない間接的侵害の場合は、間接的侵害者にはそれ以上の損害賠償義務が生じないということである。

間接的な特許侵害手段が製品によっては、非侵害とされるような、いわゆる汎用的な使用も可能である場合には、同一の被疑侵害品が、特

許を侵害する製品と、特許を侵害しない製品の両方に使用可能な場合には、損害額の何割が特許を侵害する製品への使用に起因するものかを立証する責任は特許権利者の側にあり、権利者の側で、どの製品販売が損害賠償を基礎づける、購入者による直接的侵害行為を導いたのかを具体的に立証するという困難な問題が生じる。

本件では、この問題と、そうした場合に権利者の立証負担はどの程度で十分なのか、また損害額訴訟で権利者が後続する直接的侵害行為を立証するにはどのような可能性があるのか、が扱われた。

(b) 事例における事実の主要点

デュッセルドルフ地方裁判所及びデュッセルドルフ高等裁判所における前訴訟で、プラズマ発生装置（＝「間接的特許侵害手段」）の販売者について、方法特許の間接的侵害が判決で確定した。

本件では、特許権者が、被告である間接的特許侵害者の計算提示に基づき、侵害者利益の返還という形で一定額の損害賠償を求めたが、被告による間接的特許侵害製品の販売のすべてについて個別に、販売された製品が購入者によって本件方法特許を直接的に利用するような形で使用されたことを、特許権者が立証できなかった。そのため、この点については計算結果が具体的な数字で表示されなかった。

この点について被告は訴訟の中で追加の情報開示を行わず、民事訴訟法第138条第4項に基づき不知を主張して、直接的侵害行為はそもそも生じなかったとした。

(c) 判決

判決では、間接的特許侵害者に、プラズマ発生装置を販売して得た利益のうち、購入者が方法特許を利用したと特許権者が具体的に証明できたものについてのみ、損害賠償として返還することを命じた。

(d) 判決理由

特許権者は、間接的特許侵害者が計算提示の枠内で挙げた購入者が特許の技術的教示を直接的に利用したかどうかについて確実に示さなければならず、それに対応する事実を損害額訴訟の中で立証しなければならない。

購入者が入手した手段の使用の様態について自発的に説明せず、間接的侵害者にも訴訟上の真実義務の下で不知による否認が許される限り、特許権者が必要な情報を入手するためには、必要であれば購入者に対して裁判上の査察手続を行わなければならない。もしくは、特許権者は購入者またはその従業員を証人として指名することができる。これによって特許権者に対して、損害賠償請求に関する立証に際して、無理な負担がかかるということはない。

被告が、購入者による直接的侵害行為があったことを不知によって否認することもまた許される。この行為経過について、被告は関知しない。さらに被告には、購入者に対してその購入物をどのように使用したのかを問い合わせる義務もない。つまり、この種の「調査義務」は、認知表示としての情報開示の法的性質にそぐわないものである。

(e) 実務への影響

特許権者に対しては、間接的特許侵害の場合、間接的侵害者からの購入者による間接的特許侵害手段の使用に関する厳密な立証負担に関して、損害額訴訟を提起する前に、損害賠償の見積額について、該当する情報を得るためのありとあらゆる可能性を模索しておくことが推奨される。デュッセルドルフ地方裁判所は、購入者が自発的に説明しない場合に、購入者に対する査察手続を実施する可能性について言及している。この関連でさらに考えられるのは、購入者自身に対して特許侵害訴訟を提起すると言って脅すこと、あるいは購入者が自発的に説明した場合にはそうした訴訟を提起しないと約束することである。なお、個々の購入者の従業員や経

営者を証人として指名し、証人尋問を訴訟計画に組み入れるという可能性ももちろんある。

特許権者にとって希望の余地があるとすれば、今後、連邦通常裁判所が、この不満足な状態を考慮するために、立証軽減を許可することである。

(3) インターネットでの提供（宣伝・申込）による侵害

連邦通常裁判所，2011年8月17日判決，
I ZR 57/09，スティック香水事件
（Stiftparfüm，Stick Perfume）

独文：GRUR 2011，1038頁

(a) 背景

インターネット時代においては、「eBay」などのいわゆるオンライン市場がますます増加しており、そこにおいては特許その他の知的財産権を侵害する製品が提供されている。

提供行為を直接に行う行為者（出品者）の場合には、それ自体が侵害製品の提供となる特許侵害について、従前の原則により判断される。

とはいえこの関連においても、重大な意義を持つのは第三者によって特許侵害的な提供が行われているオンライン市場の管理者の責任に関する問題である。同様の問題設定が、第三者の特許侵害製品の輸送や輸入に当たっての運送業者の責任の問題に見られる。これは連邦通常裁判所によるMP3プレーヤー輸入事件の判決の基礎になっている問題である。この判決については2009年判決報告で報告済みである（「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，1954頁を参照）。

商標権侵害事件や不正競争事件を管轄する連邦通常裁判所第1民事部は、管理者の責任について通常「妨害者責任」という用語で論じている。特許事件を管轄する第10民事部はこれに対し、第三者の特許侵害に対する責任をも行為者責任の観点の下で、特に「同時侵害者責任」の

視角で論じている。両民事部が採用する完全責任の基準は、結局は非常によく似ている。この領域のほとんどの判例は、商標法か不正競争法に由来するもので、それゆえ判例においても専門文献においても、この問題はそのほとんどが「妨害者責任」の問題として扱われている。欧州裁判所は最近、第三者の商標侵害に対するオンライン市場管理者の責任に取り組んだ判決で注目を集めたが、この問題に関しては整理を試みていない³⁾。

本件も商標侵害事件であり、それゆえ連邦通常裁判所第1民事部が、前述の欧州裁判所の判決に関連して判決した。しかしその原理は、特許権にも適用可能である。

(b) 事例における事実の主要点

被告はドメイン「eBay.de」でオンライン市場の管理者をしているが、そこである出品者が「ダビドフ・エコー（Davidoff Echo）」の商標で香水（いわゆる「スティック香水（Stiftparfüm）」）を提供し販売したが、これが原告の（とりわけ「ダビドフ（Davidoff）」と「ダビドフ・エコー（Davidoff Echo）」の商標に対する）商標権の侵害に当たった。

原告は被告に対して本件侵害について書面で指摘し、この侵害について当該出品を削除し、売主の氏名と住所を通知したうえで、罰則を伴う停止宣言を出すよう求めた。しかし被告は出品を削除しただけで、報告については今後検討する旨の略式の通知を発しただけだった。

原告はこれを受けて被告に対して訴訟を提起し、被告の管理するオンライン市場において、「ダビドフ（Davidoff）」及び／または「ダビドフ・エコー（Davidoff Echo）」の表示の下で香水を出品している企業による全出品を停止するよう求めた。原告はさらに、具体的に警告を受けたケースについて売主の情報開示を求めた。原告は以上の請求の理由として、被告は本件商標侵害に対して妨害者として責任があることを

挙げた。

前審級であるデュッセルドルフ高等裁判所は訴えを棄却した。連邦通常裁判所は上告審において本件訴えについて判決を下さなければならなくなった。

(c) 判決

連邦通常裁判所は訴えを棄却した。

(d) 判決理由

本件判決の理由として、連邦通常裁判所は、反復の危険が問題にならないからであると述べた。指摘された商標侵害についての被告の妨害者としての停止および情報開示の責任は、権利者が権利侵害について指摘したにもかかわらず、被告が当該の商標侵害出品を被告のオンライン市場でなおも許容し続けた場合に初めて成立するものであるが、本件においては被告は、原告からの抗議を受けた後、当該出品を削除している。また原告は、被告に対してこの指摘を行った後、それ以外の同種の商標侵害ケースについて何も示していない。

オンライン市場の管理者は、当該オンライン市場において第三者が行った商標侵害に対して、侵害者と同様の責任を負うわけではない。ただし、権利者による指摘以後は、管理者は妨害者として、今後同種の侵害を防ぐ義務を負う。

ただし、そのためには、権利者の指摘が具体的であって、オンライン市場の管理者が包括的な調査をすることなく商標侵害を確定できることが前提となる。

権利侵害の指摘に加えて、その証明が必要になるのは、当該事情に基づいて管理者が、知的財産権の成立・存在、指摘者の知的財産権行使適格、通知された事情の真理内容について、正当な疑いを有する場合に限られる。管理者がこのような正当な疑いを有する場合、管理者は権利者に対して、必要な証拠の提示を求める通知をしなくてはならない。このような対応をせず、第三者による同種の権利侵害の継続を許容する

ことは適切ではない。

警告と、停止及び情報開示の訴えを正当化する反復の危険が成立するのは、権利者が管理者に対して権利侵害の指摘を十分に行ったにもかかわらず管理者が依然として同種の権利侵害を防がなかった場合に限られる。

(e) 実務への影響

本件判決は、連邦通常裁判所によるMP3プレーヤー輸入事件判決と軌を一にするものである。

商標または特許の権利者が、オンライン市場での権利侵害を確定した場合、まず行わなければならないのは、当該権利侵害を当該オンライン市場の管理者に通知することである。それ以上の法的措置に着手するのは、まずこの通知を行ってからである。権利侵害の通知を受けた管理者は、権利侵害的な出品を削除し、今後同種の権利侵害的な出品を防ぐための努力をしなければならない。同種の権利侵害が再度生じた場合、つまり管理者がこの妨害者義務を無視した場合に初めて、権利者はこの管理者に対して、停止、情報開示、損害賠償などの、通常の侵害者の場合と同様の請求権を行使することができる。

ここで、実際に管理者が妨害者とのみ呼ばれるかどうかは些細な問題である。いずれにしても、オンライン市場の管理者が、商標または特許の侵害に対して行為者と同じ完全な責任を負うのは、当該権利侵害について権利者による通知がなされ、それによって与えられた同種の権利侵害の再発防止義務を管理者が怠った場合に限られるのである。

つまり、権利者はオンライン市場の管理者に対して、当該市場で第三者が希望する出品の全てについて、商標権または特許権の侵害が生じるよりも先に調査するよう求めることはできない。

2. 2 手続法関係の問題

(1) 仮処分

前稿の判決報告（「2010年特許侵害訴訟等に

におけるドイツ裁判所の判決」, 知財管理2011年, 1798頁を参照)でも報告した通り, 特許事件でも, 侵害者に対する仮処分が下されることは全く珍しいことではない。この仮処分は, 被告への審問もなく, 一両日中に下されるのが通常である。特に, 外国の侵害者が集まる見本市や同様の状況において, 仮処分は非常に有効な手段である。

デュッセルドルフ高等裁判所, 2011年6月7日判決,
I-20 U 1/11, 市場観測事件
(Marktbeobachtung, Market Observation (E-Sky))

独文: GRUR-RR 2012, 146頁

(a) 背景

本件判決は商標権に関して下されたものであるが, 本件の法的検討は特許権にも当てはまるのである。

仮処分を下すにあたって, 申立人と被申立人の対立する利益を衡量する際, ドイツではいわゆる急迫性が特別な役割を演じる。申立人は侵害に対して自らが即時に法的措置をとることを示さなければならない。申立人が侵害に迅速に対応しなかった場合, 裁判所はそのことから, 申立人の利益は裁判所による即時の解決を要するほどには大きくない, または保護に値しないと推定する。したがって, 従前からの判例によるなら, 申立人は侵害及び侵害者を認識したらただちに仮処分申立てを行わなければならない。侵害の認識から申立てまでどれくらいの期間が許容されるかは, 個別の事情に依存する。通常は1か月を超えるべきではない。侵害対象について大規模な調査が必要である場合, またはその他の特別な事情がある場合に限り, 6週間から8週間の期間が正当化される場合もある。

(b) 事例における事実の主要点

本件では, 申立人 (=商標権者) は侵害の認

識からほんの数週間で申立てに至っているが, 被申立人は, 本件被疑広告についての申立人の認識はもっと早い時点でなされていたはずだと異議を申し立てた。被疑広告の一部は, 申立人が広告を掲載しているのと同じ雑誌に掲載されていたからである。

申立人はさらに, 自らの主張によると, 自らの供給者との排他的販売契約を解約している。これは, 本件対象製品に関して供給者が排他性を守らなかったからである。

(c) 判決

控訴裁判所は本件仮処分申立てを却下した。

(d) 判決理由

本件において裁判所は, 申立人はその行動によって, 仮処分を受けることがそれほど重要ではないことを示したとして, 急迫性を否定した。

裁判所が本件判決で特に重視したのは, 排他的販売契約の解約である。申立人が自らの供給者が別の企業にも販売していることを知っていたとすると, その事情の下では, 市場観測を行わなければならない。にもかかわらず市場観測を行わなかったということは, 申立人にとって, 侵害行為の即時差止はそれほど重要ではなかったということを示している。

(e) 実務への影響

特許権者がドイツ国内における具体的な侵害について認識するに至った場合, またはそのような侵害が生じている, または近日中に生じると想定する理由を得た場合には, ただちにドイツ国内における弁護士・弁理士に, その侵害に対して措置が可能かどうか, あるいは少なくとも市場観測を開始する必要があるかどうかを確かめることが推奨される。仮処分申立てまでに時間がかかりすぎると, 仮処分を得ることができなくなる。

(2) 訴訟手続の中止

連邦通常裁判所, 2011年4月19日判決,

X ZR 124/10, 通行料金計算事件
(Mautberechnung, Toll Calculation)
独文：GRUR 2011, 848頁
英訳：IIC 2012, 475頁

連邦通常裁判所, 2011年9月28日付け決定,
X ZR 68/10, クライメイト・キャビネット事件
(Klimaschrank, Climate Cabinet)
独文：GRUR 2012, 93頁

(a) 背景

ドイツの分離原則では基本的に、ドイツ特許権の侵害と有効性についての判決は、それぞれ異なる裁判手続において下されることになる。特許権者またはその他の権利者が特許侵害訴訟を提起する場合は、地方裁判所の特許部に、つまり通常裁判所に訴えを起こす(「侵害裁判所」。控訴審は高等裁判所, 上告審は連邦通常裁判所である)。また無効訴訟の場合は連邦特許裁判所に提起する(「無効裁判所」。控訴審は同時に最終審でもあり、これは連邦通常裁判所である)。

したがって侵害訴訟では、既判力のある無効判決がまだ出ていない場合には、本来は係争特許に新規性または進歩性が欠けており無効宣告を受けべきものであるにもかかわらず、特許侵害を認める判決に至ることが原則的にあり得る。つまり、特許侵害訴訟において特許部は基本的に、特許の有効性を前提にしなければならない。既判力をもった無効判決が下された場合には、侵害裁判所は侵害の訴えを、それがまだ係争中である(例えば控訴審にかかっている)限りで、全て棄却し、場合によっては既に下級審で下された判決を破棄することもあり得る。しかし、無効判決の既判力が生じた時点で侵害判決がすでに既判力を有していた場合には、侵害判決を再度除去するための原状回復の訴えが残されているのみである。

侵害裁判所は係争特許の有効性について判断

しないという原則に対する例外は、仮処分手続の枠内でのみ有効である。仮処分手続では迅速な決定が必要だからである。仮処分手続では、侵害裁判所は、仮処分を下すか否かの決定に際して、当該特許が無効である可能性についてその蓋然性を考慮する。

侵害訴訟の枠内では、無効判決に既判力が生じるまでの間、侵害裁判所にできることは、当該特許が無効を宣告されるべきものであるとの見解に達した際に、民事訴訟法第148条に従って訴訟手続を中止することだけである。そのためには、無効訴訟における判決が先取りできることが前提となる。そして、そのためには、すでに無効訴訟が係属中であり、かつ当該侵害訴訟の判決が、当該特許の法的有効性の如何に左右されることが必要である。後者の条件は、侵害が存在せず、侵害の訴えが容易に棄却できる場合には成立しない。それ以外では、侵害裁判所が侵害訴訟を中止するか否かを裁量する際には、法的有効性の欠如が確信される場合でも、この条件は成立する。

(b) 事例における事実の主要点

通行料金計算事件における連邦通常裁判所の判決は、論点の1つとして、ドイツも保護国の1つとなっている欧州特許に関して、欧州特許庁(EPO)での異議申立手続のみが係属中であり、ドイツにおいて無効訴訟は異議申立手続が係属中であるため許されない等の理由でまだ提起されていない場合に、侵害手続の中止が可能であるかどうか扱われた。

クライメイト・キャビネット事件における連邦通常裁判所の決定は、訴訟手続中止の可否を裁量内で、特に本件のような連邦通常裁判所によって判断されるべき不許可処分抗告(高等裁判所による連邦通常裁判所への上告不許可処分に対する抗告)についての手続中止の可否において、どのような基準が有効であるかを示した。本件について特記すべき事情としては、控訴

訟が終了してから8ヶ月弱経って初めて無効の訴えが提起されたということがある。

(c) 判決

「通行料金計算」事件で連邦通常裁判所は、民事訴訟法第148条による侵害訴訟手続の中止は、EPOでの異議申立手続または抗告手続が係属中であっても可能であると決定した。

「クライメイト・キャビネット」事件で連邦通常裁判所は、手続中止の申立を拒絶したが、原則的には不許可処分抗告についての手続においても、手続中止は可能であることを確認した。

(d) 判決理由

EPOでの異議申立手続または抗告手続が係属中である場合でも、訴訟手続中止は可能である。というのも、民事訴訟法第148条は文言が広い範囲を包括する（係属中の「訴訟」における決定の先取り、または「行政機関」の決定）からであり、本件においても、特許侵害訴訟における被告の保護に値する利益が成立しており、法的有効性を有さない可能性のある特許に基づいて判決を下すべきではないからである。これは、特許の有効性を疑問視する文書が、EPOでの異議申立手続及び抗告手続においては考慮され得ないが、連邦特許裁判所での関連する無効訴訟では考慮されるべきものであるとされた場合では、侵害裁判官は侵害訴訟を中止しなければならない。というのも、この反論に関して、当該特許は「未検証の権利（ungeprüftes Recht）」とみなされるべきだからである。

侵害訴訟の中止についての決定に際しては、原則的に、侵害訴訟における被告が、矛盾のない決定において得る利益と、侵害訴訟における原告が侵害訴訟で即時終結した場合に得る利益を比較衡量すべきである。この原則は、無効訴訟が、侵害訴訟における事実審が終結した後で初めて提起される場合にも妥当する。しかし侵害訴訟の即時終結は、無効訴訟の提起時期が遅くなるほどその重要性を増す。本件のように侵

害訴訟の被告が防御措置としての無効訴訟提起を、侵害訴訟の控訴手続終結後8ヶ月後になってようやく行い、それによって当該特許の法的有効性の即時の明確化を妨げた場合では、無効訴訟において無効判決が下されることが明らかである場合にのみ、侵害訴訟手続の原告に不利になる訴訟手続中止は可能である。ただし連邦通常裁判所は本件については中止の選択肢を否定した。

(e) 実務への影響

このように、侵害訴訟において被告は、係争特許が異議申立手続または異議申立に対する抗告手続に係属中であっても、訴訟手続中止の申立てを行うことができる。いずれの場合でも、侵害訴訟における被告が係争特許の無効について抗弁権を行使しようと思うなら、可能な異議申立手続または可能な無効訴訟をできるだけ早く開始すべきである。そうすれば侵害裁判所は、特許の法的有効性に対する措置を開始するにあたって躊躇した期間が長過ぎるとして訴訟手続中止の申立てを中止することが不可能になるからである。ここで述べた2つの連邦通常裁判所の事件とは別に、侵害訴訟において被告が知っておくべきことは、第一審においては侵害裁判所が訴訟手続中止の申立てを認めることはまれだということである。この申立てが認められる見込みは、控訴審になって初めて大きくなる。

3. おわりに

本稿で紹介した判例は昨年および一昨年の判例と同様に、ドイツ及び欧州の特許法実務に重大な影響を与えたと思われる。ドイツ若しくは欧州連合は日本の企業にとって重要な市場の一つであるので、日本の弁理士・弁護士等の特許法実務家及び日本企業にとっても、ここで紹介した判例により、ドイツ及び欧州における特許法実務の展開を知ることは不可欠であろう。その際に本稿が参考資料としてお役に立てば、幸

いである。

注 記

- 1) ドイツにおける特許侵害事件の損害賠償額算定についての英語文献は以下の通りである。Markus Schönknecht, Determination of Patent Damages in Germany, IIC 2012, 309頁；Peter Meier-Beck, Damages for Patent Infringement According to German Law - Basic Principles, Assessment and Enforcement, IIC 2004, 113頁。Meier-Beck教授博士は、2010年より、連邦通常裁判所の中で特許事件を管轄する第10民事部の

裁判長を務めている。

- 2) 連邦通常裁判所, GRUR 2005, 848頁 - Antriebsscheibenaufzug [滑車駆動昇降機]; Law & technology (58) 2013, 25頁 - ドイツ特許法の間接侵害に基づく損害の意義 (中島/シュタインス); 連邦通常裁判所, GRUR 2007, 679頁 - Haubenstretchautomat [自動包装機械]; 連邦通常裁判所, GRUR 2007, 773頁 - Rohr-schweißverfahren [パイプ溶接法]
- 3) 欧州裁判所, 2011年7月12日判決, C-324/09 (L'Oréal vs. eBay), GRURInt 2011, 839頁

(原稿受領日 2013年1月3日)



ニュース・スクラップ

日本経済新聞 2013-2-8

日本企業が海外で登録している新商標の主な事例

広がる商標 上 音や色も登録可能に ブランド戦略、五感的に

企業名や商品名のロゴマークなど企業活動に欠かせない商標。日本で登録できるのは文字や記号などに限られていたが、音や色などにも拡大される見込みだ。特許庁は2014年度中の施行を目指して、国会に商標法の改正案を提出する考えだ。成立すれば企業のブランド戦略にも影響を与える。新たな知的財産の可能性や課題を探る。

エンジンがない日産自動車の電気自動車（EV）「リーフ」では、起動のスイッチを入れる際、独特のメロディーが流れる。

アジアでも導入

同社は「製品を識別する商標として機能する。権利として保護されるのもメリット」（知的財産部）と、10～11年にかけてこのメロディーを米国や欧州などで商標登録した。CMなどで流せば音と製品を結びつけて消費者にアピールできる。商標を権利化することで同業他社の模倣も防げる。

現在、日本では「文字、図形、記号、立体的形状、これらと色彩との結合」しか商標登録ができない。一方、米国や欧州、オーストラリアなどでは音や色なども認めており、アジア各国でも導入の動きが広がる。改正商標法では「動き」「ホログラム」「輪郭のない色彩」「音」などの登録が可能になる。商標制度に詳しい青木博通弁理士は「顧客をひき付ける力は文字や記号より強い」と話す。

欧米では色などを積極的に商標登録している企業が多い。米宝飾大手ティファニーは袋や包装などに使っている水色を「ティファニーブルー」として登録している。

米物流大手UPSも企業カラーの「チョコレートブラウン」を登録済みだ。この色を使ったトラックの車体や作業員の制服などが消費者の目に触れることで、企業イメージの浸透に一役買う。

商標の種類	企業名	内容
音	日産自動車	EVの起動音
	久光製薬	企業名のメロディー
動き	ソニー	企業メッセージの動くロゴ
ホログラム	ニコン	製品に張るホログラム
色	トンボ鉛筆	消しゴムケースの青、白、黒
位置	久光製薬	パッケージの青と緑の線

米アップルは昨年、パソコン「マック」の起動音の商標を登録した。欧米企業の動きからは、権利化できるものは何でも権利化しておく姿勢が垣間見える。

半永久的に権利

日本企業による海外での権利取得の例も少ない。日産のほか、ソニーやニコン、久光製薬などは既に米国などで新商標を登録している。

久光製薬はCMで流れる音と企業名を一体にした『ヒ、サ、ミ、ツ』のメロディーを音の商標として50カ国以上で登録している。パッケージに使う青と緑の配列なども位置の商標として権利化している。同社の堤信夫執行役員は「日本でも新商標が導入されたら登録できるものはすべて登録したい。五感で識別できるものは何でもブランドの要素になる」と積極的だ。

実は商標には、特許や著作権など他の知的財産とは違う強みがある。一定期間で権利が切れる特許や著作権と違い、商標は更新すれば半永久的に権利を継続できる。一度取得すれば強い独占排他権を持てるため、ブランド戦略の大きな武器となる。模倣品や類似品の排除も可能だ。

ブランドは企業にとって大きな財産。改正商標法の施行は、企業のブランド戦略を変える可能性を秘める。