

[ドイツ] 同一欧州特許に関する他国での侵害訴訟がドイツでの確認訴訟に与える影響

The Higher Regional Court Düsseldorf 2014年3月20日決定
(当事者名非公開) No. I-2 W 8/14

ハイケ アルプス*

抄録 デュッセルドルフ高等裁判所は、2014年3月20日付の決定¹⁾で、原則として、知的財産権保有者による権利の黙示的な主張から、非侵害の消極的確認訴訟における確認の利益が派生的に認められると判示した。しかしながら同高裁は、知的財産権保有者が、ある欧州特許についての権利の明示的な主張を、ドイツとは別の国でのみ行っている場合（例えば、別のEPC締約国において、警告書を発送したり、当該権利について公判で主張したりする場合）、それは、当該欧州特許のドイツにおける権利の黙示的主張とはみなされないと判断した。

目次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 争いのない事実
 2. 2 両当事者による議論
 2. 3 係争中の紛争
3. デュッセルドルフ高等裁判所の決定
4. 確認の利益に関する判例法
 4. 1 特許権の明示的主張
 4. 2 特許権の黙示的主張
5. おわりに

1. はじめに

ドイツ法では、確認訴訟（法律関係の存在または不在について決定するための訴訟）を提起するためには、原告が、確認の利益（declaratory interestまたはlegitimate interest：確認訴訟提起の妥当性）について立証する必要があるとしている。

当該確認の利益は、「不確実性」によって原告の権利またはその法的な立場が侵害され、か

つ、確認訴訟の判決によって当該「不確実性」が除去される可能性がある場合に存在する²⁾。当該「不確実性」は、例えば、被告がある特許権の主張を行っている場合に認められる。なお原則として、確認の利益は、ある権利の明示的主張（explicit allegation of entitlement）を根拠として立証できるが、権利の黙示的主張（implicit allegation of entitlement）として認められる可能性もある³⁾。

過去に、デュッセルドルフ高等裁判所は、特許権者が、ある欧州特許の指定国の一つにおいて特許権侵害訴訟を提起する場合、当該特許権者は、その訴訟によって、他の指定国においても特許権の主張を黙示的に行っているとの判決⁴⁾を下した。

デュッセルドルフ高等裁判所は、Dr. Thomas Kühnen裁判長が「画期的な決定」と称する2014年3月20日付の決定において、上記

* ホフマン・アイトレ特許法律事務所 ドイツ弁護士、法学修士（中央大学） Dr. Heike ALPS

判決を覆し、知的財産権保有者による権利の黙示的主張として認められる確認の利益の範囲をより限定的なものとした。

本論文では、当該決定の事実および理由について説明し、分析するとともに、権利についてのどのような種類の主張がドイツでの消極的確認訴訟における確認の利益の十分な根拠になるか、また、逆に、どのような種類の主張がそのような確認の利益の十分な根拠とみなされないか、について概説する。

2. 事件の概要

2.1 争いのない事実

本件は、ドイツでの消極的確認訴訟であり、背景には、当該確認訴訟の被告である特許権者⁵⁾が、瓶の首など容器の口に使用するのに適した耐タンパー装置 (Tamper-evident device : 開封明示機構) に関する欧州特許EP 1 392 575 (「EP '575」) について、指定国の一つであるトルコにおいて、原告2を相手どって提起したトルコでの侵害訴訟がある。本件確認訴訟の原告1は、トルコでの訴訟当事者ではなかった⁶⁾。

EP '575の他の指定国であるドイツでの権利行使において、被告は、原告1に警告書を送付しておらず、また、他の方法によって、原告1が侵害行為を犯しているとする明示的主張も行わなかった。また、被告は、特に、トルコでの訴訟においてもドイツでの侵害には言及していない。原告1は、トルコでの侵害訴訟において訴えの対象となっている実施態様について、当該実施態様がドイツで供給され頒布される場合に、EP '575の侵害にあたるか否かか通知するよう要請する旨の書簡を複数回にわたって被告に送付した。被告と原告1との間のやりとりの中で、被告は原告1に対し、「原告1の潜在的な将来の活動が被告の知的財産権を侵害する可能性があるか否か」といった抽象的な問い

について意見を示さなければならない理由がわからない」と述べるにとどまった。

こうした事実を踏まえ、原告1は、消極的確認訴訟を提起し、原告1がドイツにおいてEP '575を侵害していないとする決定を要請した。

2.2 両当事者による議論

原告1は、ある欧州特許の一指定国における訴訟の提起が、当該欧州特許の他の指定国の権利主張を構成する (つまり、被告がドイツにおいてもEP '575が侵害されているとの黙示的主張を行っている) と主張した。

本決定の手續上の特殊性に関する補説：両当事者間の議論については、具体的に詳述されているわけではない。というのも、デュッセルドルフ高等裁判所の決定では、下級裁判所の控訴費用に関する決定にのみ言及しているためである⁷⁾。費用のみについての決定の法的背景となっているのは、ドイツ民事訴訟法第91a条 (1) 項である。当該条項では、紛争の両当事者が解決すべき問題について宣言している場合、裁判所が、その時点までの当該紛争の状況および事実ならびに現状を踏まえ、自己の裁量権を公平に行行使することによって、費用に関する決定を出さなければならないとしている。つまり、どちらの当事者が主手續に関する費用を負担すべきかを決定するためには、どちらの当事者が勝訴当事者になると考えられるかについて裁判所が決定する必要があるということである。デュッセルドルフ地方裁判所は、その費用に関する決定において、両当事者が解決すべき問題について宣言していない場合、原告側の訴えを棄却すべきであると考えられることから、原告1が全費用を負担すべきとの決定を下した。原告1は、当該費用決定を不服として上訴した。そして、当該上訴に対するデュッセルドルフ高等裁判所の決定が、本論文のテーマとなっている決定である。

2. 3 係争中の紛争

両当事者間の紛争の中心となっている問題は、第一に、ある欧州特許の一指定国における特許権の明示的主張（例えば、警告書の送付または訴訟の提起などによる主張）の中に、当該権利が同一の欧州特許の他の指定国の特許に関しても黙示的主張が含まれるか否かである。また、第二に、このことが確認訴訟を提起するに際しての確認の利益を立証することにつながるか否かである。

3. デュッセルドルフ高等裁判所の決定

デュッセルドルフ高等裁判所は、ある欧州特許の一指定国における特許権の明示的主張が同一の欧州特許のドイツにおける権利の黙示的主張を示唆するものではないとの決定を下し、それを受けて、原告1が確認の利益を有することについて否認し、原告1の訴えを承認しがたいものとして棄却した。

ドイツ民訴法第256条(2)項では、原告が、即時的司法判断によって決定される法律関係をもつに際して確認の利益を有する場合、法律関係の存在または不在について確認訴訟を提起することができる」と定めている。「不確実性」が原告の権利またはその法的な立場を侵害するものであり、かつ、要請された確認訴訟に対する裁判所の決定によって当該「不確実性（侵害の恐れ）」を除去することができる場合、確認の利益の存在を認めなければならないとしている。

これより、同高裁は、知的財産権の主張が原告にとっての「不確実性」をもたらす可能性があり、裁判所の決定によって当該「不確実性」が除去される可能性があることから、知的財産権の明示的主張が、（また、一般的に、黙示的主張も）確認の利益の存在を認めるための十分な根拠になり得ると述べた。

しかしながら、知的財産権の黙示的主張を裁

判所の審理にかける前に、いくつかの条件を満たす必要がある。同高裁は、権利の黙示的主張が以下のいずれかの事項により構成されることを否認している（詳細については第4章を参照）。

- ・権利についての知的財産権保有者による照会（inquiry by the IP holder as to entitlement）
- ・権利についての知的財産権保有者による言及（reference by the IP holder to an IP right）
- ・状況の変化によって、将来、問題の再評価を行うことができるとする知的財産権保有者による宣言（announcement of potential future reassessment）
- ・知的財産権保有者が、特定の実施態様が自己の権利範囲に含まれるか否かについての照会に応じない場合（no response by an IP holder to an inquiry）

最後の点に関して、同高裁は、被告が当該照会に応じることを義務づけられていないことから、本件の被告と原告1との間のやりとり（特に、原告の製品がドイツにおいてEP '575を侵害すると考えるか否かに関して、被告の陳述が欠落していること）では、特許権の黙示的主張を構成するには足りないとの決定を下した。

さらに、同高裁は、ある欧州特許の一指定国（この場合はトルコ）において主張した特許権のドイツでの効果について、以前の決定を覆した。同高裁は、過去に、以下の決定を下している。

- ・ある欧州特許の各移行国におけるクレームの文言が（例えば異議申立または無効請求によって）異なった場合、特許権の黙示的主張は、否定される。または、
- ・均等論については、各国での様々な裁判所の決定に従属するため、均等手段による侵害についてのみ主張がなされている場合、特許権の黙示的主張は否定される。つまり、ある欧州特許の一指定国に関しての均等侵害に関する主張は、原則として、当該欧州特許の他の

指定国の均等侵害に関する予測を可能にするものではない⁸⁾。ただし、

・特許権侵害の評価には同一の法的要件が適用されるため（EPC第69条）、特許権の黙示的主張は、同一欧州特許の各移行国におけるクレームが同一であれば、訴えの対象となっている実施態様が同一の場合、かつ文言侵害の場合、審理の対象となり得る。また、同一欧州特許が一指定国において侵害されている場合、他の指定国でも侵害されると予想することができる。

三点目に関して、同高裁は今回、他の指定国において権利に関する明示的な主張が存在する場合でも、それはドイツで審理の対象となることを決定づける客観的な法的立場にはあたらないと判断した。知的財産権保有者が（正当であるか否かを問わず）特定の指定国での権利主張を主観的に望み、また、実際に主張するのは、むしろ本質的なものである。欧州特許の権利が、一指定国で主張される場合、EPC第69条に従って、他の指定国においても客観的に同様の主張がなされる可能性がある。ただし、このことは、知的財産権保有者が必ずしも他のあらゆる指定国で自己の権利の主張を望んでいることを意味するものではない。欧州特許は、単一特許ではなく、国内特許の集合体（束）である。したがって、原則として、ある欧州特許の一指定国における侵害訴訟の提起は、単独で、特定の当該国に関してのみ、権利の明示的主張を構成するものの、他の指定国に関しては権利の黙示的主張を構成しない。

さらに、同高裁は、特許権の主張が個人的なものである点（つまり、当該主張を言及する者にのみ関係しており、当該者の権利のみが侵害の対象となり得ること）を強調した。したがって、たとえ被告と原告2との間のトルコでの訴訟において、EP'575のトルコにおける権利の明示的主張がなされ、それがドイツでの消極的

認訴訟における確認の利益の十分な根拠になると考えられる場合であっても、トルコでの訴訟の当事者でない原告1は、単独では確認の利益を立証することはできない。

4. 確認の利益に関する判例法

デュッセルドルフ高等裁判所は、今回の決定によって、特許権の黙示的主張が確認の利益の根拠になり得ることを認めているものの、その一方で、消極的確認訴訟における確認の利益を立証するための十分な根拠とみなされない条件の範囲をさらに広げている。以下の記述は、現行のドイツ判例法に従って、ドイツ法に基づく消極的確認訴訟の根拠になり得る事項および十分な根拠とみなされない事項について分かり易くまとめたものである。

4. 1 特許権の明示的主張

今回の決定から、原告への警告書の送付、その他原告が侵害行為を犯している旨の主張等の明示的な宣言は、確認の利益に関する要件を満たすのに十分な事項である。しかしながら、そのような明示的な宣言が必ずしも必要であるとは限らない。というのも、デュッセルドルフ高等裁判所の決定によると、確認の利益が権利の黙示的主張より認められる可能性もあるためである。

4. 2 特許権の黙示的主張

黙示的主張は、知的財産権保有者が特許権の主張を黙示的に行っていることを明確に示す場合、認められる。

現時点で唯一明らかとなっていることは、ドイツ判例法では、第3章で概説したような、ある特定の行為が特許権の主張を示唆することについて否認しているということである。そこで、それらをネガティブリスト（例外として認められない事項）として以下に記載する。

- (1) 権利についての知的財産権保有者による照会および権利についての知的財産権保有者による言及はいずれも、確認の利益の十分な根拠にならない。なぜなら、単なる照会及び言及は、裁判所の決定によって両当事者間の法律関係を明確にするに際しての原告の利益を正当化する、原告の法的な立場に重大なかつ十分に明確な危険・不安を与えるものが介在しないためである。
- (2) 状況の変化によって、将来、問題の再評価を行うことができるとする知的財産権保有者による単なる宣言は、上記の根拠として不十分である。
- (3) ある特定の実施態様とその知的財産権の保護範囲に含まれるか否かについての照会に対して知的財産権保有者が応じないことは、消極的確認訴訟における原告の確認の利益の根拠にはなり得ない。経済的観点から、裁判によって早期に明確にすることは、確かに原告にとってメリットがあるものの、同時に、原告が使用行為を開始する前に侵害のリスクについて評価を行うことは原告単独の責任でもある。知的財産権保有者は、競合のリスク領域に完全に含まれる照会に応じることを義務づけられていない。したがって、照会に応じないことを根拠として、原告による訴えにおける確認の利益を立証することはできない。
- (4) 補正されたある特定の実施態様が依然としてその知的財産権としての要素を残しているか否かについての補正済み実施態様に関する照会に対して知的財産権保有者が応じないこと (no response by an IP holder to an inquiry regarding an amended embodiment) も、消極的確認訴訟における確認の利益の根拠にはなり得ない。なぜなら、知的財産権保有者は、当該状況下でも、そのような照会に応じることを義務づけられ

ていないためである。これによって、原告が、不利な立場に置かれることはない。というのも、原告の製品が当該特許の教示を活用しているか否かは、原告のリスク領域のみに含まれるためである。

- (5) ある欧州特許のドイツ以外の指定国における特許権の明示的主張は、ドイツでの消極的確認訴訟における確認の利益を派生させるための十分な根拠にはならない。なぜなら、そのような明示的主張は、同一の欧州特許のドイツにおける権利の黙示的主張を示唆するものではないためである。

5. おわりに

デュッセルドルフ高等裁判所は、今回の決定において、以前の決定から逸脱し、ドイツ以外のEPC一指定国における知的財産権の主張が、同一の欧州特許についてのドイツでの訴訟における確認の利益を主張する十分な根拠になることをもはや認めないとしている。その一方で、同高裁は、基本的に、知的財産権の黙示的主張が確認の利益の根拠になり得る点については認めている。

しかしながら、同高裁がどのような状況を念頭に置いているかについては、十分には明確になっていないため、将来、すべての裁判所は、具体的な事例ごとに決定を下す必要がある。結論として、例えば、権利の主張に関しては警告書(明示的主張であり、あらゆる事例において確認の利益の十分な根拠になる)よりも明確さに欠ける方法であるものの、権利についての照会(権利に関する黙示的主張の十分な根拠とみなされない)よりは明確な言い回しで使用されている通知書によって知的財産権保有者による権利主張がなされる場合、それは、黙示的主張として認められると考えられる。

しかしながら、明示的主張と黙示的主張との間でどのような線引きをするべきであるかにつ

いては、依然として明確になっていない。同高裁は、ある欧州特許の訴訟で訴えの対象となっている実施態様の供給または頒布を、当該欧州特許の他の指定国で行うことについて、当該諸国における侵害を構成するとみなす旨の表明を特許権者が行っている場合、確認の利益を認めなければならないとの決定を下した。ただし、これは、権利の黙示的主張の例というよりもむしろ、ドイツにおいて消極的確認訴訟を提起するうえで十分な根拠になる、権利の明示的主張の例であると考えられる。

同高裁の見解を踏まえ、知的財産権保有者は、欧州特許の侵害訴訟において、他の指定国で起こり得る侵害を考慮して、何を侵害訴訟における主張の対象とするかについて極めて慎重に検討する必要があると言える。

注 記

- 1) 事件整理番号I-2 W 8/14。決定書は公表されていない。なお本件における『決定』とは、通常行われる判決の言渡しの代わりに、最終的な判断と理由を記載した文書を法定の方式に従って送達することを指し、日本の裁判でいう『決定(訴訟手続上の付随的な事項や結論が急がれる事項について裁判所が判断を示すもの)』とは異なる。

- 2) ドイツ連邦通常裁判所, NJW 1992 (p.436, 437), ドイツ連邦通常裁判所, GRUR 2011 (p.995, 996) を参照のこと。
- 3) Senate, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2000, p.369 (デュッセルドルフ高等裁判所の2005年5月12日付の判決文 (BeckRS 2008, 05162) に記載されている) を参照のこと。
- 4) ただし、当該欧州特許の別の国の国内部分のクレームおよび訴えの対象となっている実施態様が同一であり、かつ、文言上の特許権侵害について主張されていることを条件とする(文言上の特許権侵害の場合、侵害を犯しているか否かという問題について、EPC第69条の解釈と同一の法的要件が適用されることが考えられるため)。詳細は2005年5月12日付の判決(事件整理番号d I-2 U 67/03) を参照のこと。
- 5) 決定書では被告の名称は明記されていないものの、係争中の特許の権者はDaniel Montgomery & Son Ltd.である。
- 6) 決定書では原告1の名称を公表していない。原告2はBericap Kapak San. Ltd. Sti.である。
- 7) デュッセルドルフ地方裁判所, 2014年1月9日付費用に関する決定
- 8) デュッセルドルフ高等裁判所の2005年5月12日付の判決文 (BeckRS 2008, 05162) を参照のこと。

(原稿受領日 2014年11月1日)