

ドイツ特許法第 139 条第 1 項の改正



会員 高橋 弘史*

要 約

ドイツ特許法が改正された。本改正は特許法等の簡素化及び近代化を目的とする。本改正においては、①特許無効訴訟において提訴から 6 ヶ月以内に特許の有効性に関する予備的見解を特許裁判所が示すこと（第 83 条等）、②差止請求権（第 139 条第 1 項）、③営業秘密保護法の秘密保持命令に関する規定を準用する形で特許訴訟等において営業秘密を保護すること（第 145a 条）、が改正項目になる。本稿では、差止請求権を取り上げて解説する。本改正に関する資料はいずれもドイツ語であるため、原典に沿った解説に努める。

目次

1. はじめに
2. ドイツ特許法第 139 条第 1 項
3. 改正の経緯
4. 「熱交換器事件」のドイツ連邦最高裁判決
5. 改正条文の変遷
6. ドイツ連邦議会の決議理由
7. 立法理由（総論）
8. 立法理由（各論）
9. FRAND 宣言をした SEP に関わる訴訟への影響
10. おわりに

139 条第 1 項は、差止請求権に関するものであり、「第 9 条から第 13 条に違反して特許発明を実施した者は、侵害者による侵害行為が繰り返される虞れがある場合、差止めを請求され得る。その請求は、侵害が初回であっても認められる。」と規定する⁽²⁾。

3. 改正の経緯

ドイツ特許法の改正の経緯は概ね以下の通りである。

2020 年 01 月 14 日第一次草案（連邦司法消費者保護省ディスカッション草案）公表⁽³⁾

2020 年 09 月 01 日第二次草案（連邦司法消費者保護省報告者草案）公表⁽⁴⁾

2020 年 10 月 28 日ドイツ連邦政府の改正案公表⁽⁵⁾

2020 年 12 月 07 日ドイツ連邦参議院が連邦政府の改正案に対して意見勧告⁽⁶⁾

2021 年 06 月 10 日ドイツ連邦議会可決⁽⁷⁾

2021 年 06 月 25 日ドイツ連邦参議院可決⁽⁸⁾

2021 年 08 月 10 日連邦大統領による署名⁽⁹⁾

2021 年 08 月 17 日改正ドイツ特許法の公布⁽¹⁰⁾

2021 年 08 月 18 日改正ドイツ特許法の施行⁽¹¹⁾

即ち、2020 年 10 月 28 日の政府提出案に、ドイツ連邦議会にて修正を加えたものが最終法案として可決された。

尚、2020 年 12 月 7 日付けでドイツ連邦参議院が連

1. はじめに

ドイツ特許法が改正された。本改正は特許法等の簡素化及び近代化を目的とする⁽¹⁾。本改正においては、①特許無効訴訟において提訴から 6 ヶ月以内に特許の有効性に関する予備的見解を特許裁判所が示すこと（第 83 条等）、②差止請求権（第 139 条第 1 項）、③営業秘密保護法の秘密保持命令に関する規定を準用する形で特許訴訟等において営業秘密を保護すること（第 145a 条）、が改正項目になる。本稿では、差止請求権を取り上げて解説する。本改正に関する資料はいずれもドイツ語で、原典にアクセスすることは多くないと思われるため、原典に沿った解説に努めたい。尚、原典の翻訳は筆者によるものであり、誤訳等の責任は筆者にある。

2. ドイツ特許法第 139 条第 1 項

まず、現行法の条文を確認する。ドイツ特許法第

* パナソニック（株）知的財産センター
IP エグゼクティブエキスパート

邦政府の改正案に対して意見勧告をしているのは、ドイツでは、政府提出法案は提出に先立って連邦参議院に送付され、連邦参議院は 6 週以内に当該法案について態度を決定することになっていることによる。意見勧告の内容は以下の通りである。

「特許法 139 条及び実用新案法 24 条で検討されている衡平の抗弁の文案を連邦最高裁の熱交換器事件の判決に合わせることを申し出る。これにより、当初案が目指していたように、すでに確立した最高裁判例を成文化したに過ぎなくなる。」⁽¹²⁾

4. 「熱交換器事件」のドイツ連邦最高裁判決

今回のドイツ特許法改正により第 139 条第 1 項に第 3 文が追加された。これは上記のドイツ連邦参議院による意見勧告が指摘するように、「熱交換器事件」のドイツ連邦最高裁判決を明文化にしたに過ぎない。そのため、まず、「熱交換器事件」のドイツ連邦最高裁判決を振り返る⁽¹³⁾。

本事件の対象特許はドイツ特許 196 54 370 号であり、その請求項 1 記載の発明は以下の通りである。

「特に運転手の個人空間がオープンである車両のための暖房システムであって、

暖房のために温かい風が経路上に通され、

座席の背中 (3; 32) の領域に空気ノズル (6; 33) を、座っている人の頭、首及び肩の領域に温かい風を流すために設けていることを特徴とする。」⁽¹⁴⁾

本特許は、オープンルーフを備えた乗り物のための暖房システムに関するものであり、この暖房システムでは暖房のために温かい風が経路上に運ばれ、座席の背中領域に空気ノズルが、座っている人の頭、首、肩の領域に温かい空気の気流を作るために備えられて

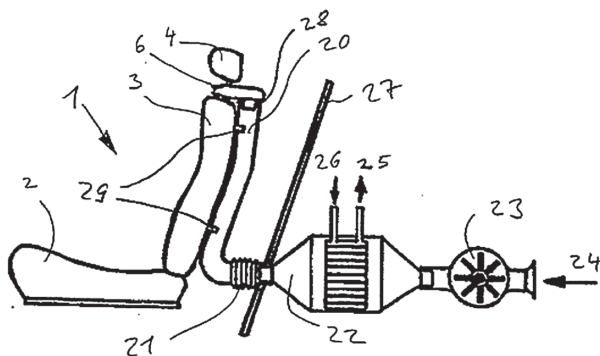


Fig. 2

いる。この暖房システムでは、得られた温かい空気の流れは、それが両肩の外側及び上腕に届く程度に空間的に閉じ込められている (図面を参照)。尚、本特許は暖房システムを対象とし、乗り物を対象としたものではない。

ドイツ連邦最高裁は、本特許に係る暖房システムの生産、販売の申し出、使用、その目的のための輸入、若しくは、所持を差止める命令を申し渡した。理由は以下の通りである。

「使い切るための猶予期間 (設計変更の対策若しくは処分の対策に必要とされる時間を確保するのに通常かかる期間) を認めることは、特許権者による即時の差止請求権の行使が仮に特許権者の利益を考慮しても、侵害者に対して、衡平を欠き、排他権の行使によって正当とは認められない不利益をもたらす、そのために信義に反するのであれば、個々の事案において適切かもしれない。」⁽¹⁵⁾

「被告によって主張された観点は、以下述べるように本係争事件において、使い切るための猶予期間を認めることを正当化しない。侵害された対象物は、確かに、ある複合的な取引対象物 (乗り物) の中に含まれる部品の構成要素 (乗り物のシート) のある一つの構成要素に関するものである。しかし、それは、機能的に主要でない構造物である。むしろ、X-暖房システムでは、乗り物及び乗り物のシートの一般的な性能及び使いやすさに影響しない、ある特別な特徴が重要になっている。」⁽¹⁶⁾

このように、最高裁判決は、使い切るための猶予期間を認めることは、特許権者による差止請求権の即時の行使が仮に特許権者の利益を考慮しても個々の事案の特段の事情により、侵害者に対して、衡平を欠き、排他権及びその行使による法定の帰結によって正当とは認められない不利益をもたらす、そのために信義に反するのであれば、特許権侵害の手続において考慮される、と述べた⁽¹⁷⁾。

今回のドイツ特許法改正により第 139 条第 1 項に追加された第 3 文は、この「熱交換器事件」のドイツ連邦最高裁判決を明文化にしたものである。

5. 改正条文の変遷

第 139 条第 1 項第 3 文の改正条文案は、第一次草案、第二次草案、政府案、最終条文と変遷している。

(第一次草案)

「差止めの請求は、特段の事情により、特許権者の侵害者に対する利益及び信義則を考慮しても、排他権により正当とは認められない著しい損害をもたらすために、その請求の行使が衡平を欠く限りにおいて、制限される。」⁽¹⁸⁾

「熱交換器事件」のドイツ連邦最高裁判決において用いられた用語及び文体をそのまま維持した条文案になっている。

(第二次草案)

「差止めの請求は、その執行が、個々の事案の特段の事情により、侵害者若しくは第三者にとって衡平を欠き、排他権により正当とは認められない不利益をもたらす限りにおいて、制限される。この場合、侵害された者はそれが合理的である限り金銭的補填を要求できる。第 2 項の損害賠償請求はこれにより影響を受けない。」⁽¹⁹⁾

特許権者の利益及び信義則を考慮する点が削除され、その代わりに、侵害者若しくは第三者の利益を考慮する案になった。また、制限期間において損害賠償とは別に金銭的補償を裁量によって行う場合があること規定した第 4 文及び第 5 文が第 139 条第 1 項に追加された。

(政府案)

「差止めの請求は、その主張が、個々の事案の特段の事情により、侵害者若しくは第三者にとって衡平を欠き、排他権により正当とは認められない著しい損害をもたらす限りにおいて、制限される。この場合、侵害された者はそれが合理的である限り金銭的補填を要求できる。第 2 項の損害賠償請求はこれにより影響を受けない。」⁽²⁰⁾

特許権者の利益及び信義則を考慮する点を削除し、その代わりに、侵害者若しくは第三者の利益を考慮する点、及び、制限期間において損害賠償とは別に金銭的補償を裁量によって行う場合がある点は、第二次草案と同じであるが、第 139 条第 1 項第 3 文の用語の一部は第一次草案の用語に戻されている。

この政府案に対して、連邦参議院は上述したように、特許法第 139 条第 1 項の改正条文を、「熱交換器事件」の連邦最高裁判決に合わせ、第一次草案が目指していたように、すでに確立した最高裁判例を明文化したに過ぎないものにするよう、意見勧告を提出した。後日、法案が連邦議会で可決され、その後に連邦

参議院において審議される際、政府提出案については、この意見勧告が考慮されたかが審議の中心になるので、この意見勧告は重要である。

(最終条文)

「差止めの請求は、その主張が、個々の事案の特段の事情及び信義則に基づき、侵害者若しくは第三者にとって衡平を欠き、排他権により正当とは認められない損害をもたらす限りにおいて、制限される。この場合、侵害された者に合理的な金銭的補填を与える。第 2 項の損害賠償請求はこれにより影響を受けない。」⁽²¹⁾

6. ドイツ連邦議会の決議理由

政府案と最終条文との差異を理解するには、連邦議会で可決された際の決議理由を読む必要がある。決議理由は以下の 3 つの点を指摘している。

「差止請求権が例外的に特許権侵害において制限され得ることを明文化した第 3 文に、信義則の明確な考慮が追加された。これによって、差止請求権を制限するための正当とは認められない損害があるのか否かの問いを評価するにあたって、特許権者が当然に有する利益をも含めて全体的な比較考量が求められることが明確になった。」⁽²²⁾

つまり、条文上は信義則の考慮だけを第一次草案に戻りただけのように見えるが、この信義則の考慮に戻すことは、特許権者の利益を考慮することも含むことを意味するので、実質的には第一次草案と同様の内容に戻されたと言える。

「第 4 文の修正に伴い、差止請求権が特許権侵害にあたって例外的に制限された場合のための特許権侵害者に対する侵害の補償請求は、強制的なものになった。用語「合理的」は、補償請求の額が更に合理性の条件の下にあることを明確にするために、規定の本文の中に置かれている。」⁽²³⁾

つまり、制限期間における損害賠償とは別の金銭的補償は、裁量によって行う場合と行わない場合とがあるのではなく、強制されるものになった。制限期間において損害賠償とは別の金銭的補償をしなければならない。

「請求の額は裁判所が衡平の考慮に従って、侵害された者の特許権が差止請求権の制限によって制限され

る事情を考慮して決める。その際、補償としては通常の場合少なくとも権利が契約上の認められる場合に補償として合理的である金額が、特許権者の保護すべき価値を例外的に明らかに欠いていない限り（例えば、本来の目的から外れた方法で、差止請求によって達成され得る生産停止の威嚇の可能性を金銭目的に利用するためだけに取得された特許の場合）、支払われるべきである。しかし、個々の事情に応じて、例えば、侵害者が事前に十分な注意を払って特許の状況を調査しなかった場合、より高額な補償も検討される。」⁽²⁴⁾

つまり、金銭的報償の額は、合理的なロイヤルティを想定している。ただし、本来の目的から外れた方法で、生産停止の威嚇の可能性を金銭目的に利用するためだけに差止めを請求するような場合には低減され、一方、侵害者が事前に十分な注意を払って特許の状況を調査しなかった場合には高額化される、など調整される。

7. 立法理由（総論）

立法理由については、第一次草案から政府案にかけて修正はあるが、共通して総論と各論とに分けて論じられている。総論については政府案の原典からそのまま引用する。

「有効な特許権は、特許権侵害があった際、侵害された者が侵害者に対して侵害の差止請求権を有することを認めている。最高裁判決によると（BGH, Urteile vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031-Wärmetauscher）、侵害された者の差止請求の行使が、特許権侵害に対する特許権者の利益を考慮してもなお、衡平を欠く不利益をもたらし、そのため、信義に反する限り、法的な差止命令は発せられないことはなお有効である。そのため、ドイツ法の法的枠組みは、特許権侵害にあたって差止請求が衡平かの判断を、すでに今日、可能としている⁽²⁵⁾。

下級審は、それでもやはり、見て取れる限り、今まで尚かなり抑制的にこれを考慮している。法的に認められている差止命令による経済的損失が、十分な威嚇効果に必要な程度を超える状態にごく稀になり得る。このような背景により、欧州指令 2004/48/EG3 条 2 項に整合させて第 139 条 1 項の追加を提案することで、特許権の差止請求の履行が個々の事案で例外的に衡平を欠くことがあり得ることを明確にしようとした⁽²⁶⁾。

但し、第 139 条において衡平の原則を明確に考慮するとしても、特許権を弱める結果となつてはならない。今後も強力な差止請求は、ドイツ産業のための特許権の行使のために放棄されることはない。そのため、最高裁判決に示されているように、差止請求の制限はあくまで特別な場合の例外規定である。⁽²⁷⁾

総論において、ドイツ特許法の改正は「熱交換器事件」の連邦最高裁判決を明文化したもので、また、欧州指令 2004/48/EG3 条 2 項に整合させたもので、特許権を弱めるものではなく、特別な場合の例外規定であることを明らかにしている。

尚、欧州指令 2004/48/EG3 条 2 項は、「これらの措置、手続及び救済は効果的で、均整がとれ、制止的であるべきで、合法的取引に対する障壁の形成を避け、濫用に対するセーフガードを提供する方法で適用されるべきである。」と規定する⁽²⁸⁾。

8. 立法理由（各論）

まず、本改正は、差止請求権の永続的な（permanent）制限というよりは、差止請求権の行使を制限する一定（temporary）の猶予期間を例外的に設けるものである。原典では „teilweise（一時的な）“ という用語を用いている。

改正条文である第 139 条第 1 項第 3 文の中の条件節に „soweit という接続詞が用いられている。英語の “in so far as” に相当する。より制限的な条件節を用いていることを意味する。原典には 「„soweit（…である限りにおいて）“ を用いた規定の文言によって、差止請求の一時的制限の可能性があることも明らかにされた。⁽²⁹⁾」と説明されている。

他方、差止請求権の永続的な（permanent）制限については、「非常な稀な特別な事情にある極端な事案の状況においてのみ」認められる、とある。この点、第一次草案、第二次草案、政府案と記載が変遷しており、重要な点であるため確認する。

（第一次草案、第二次草案）

「差止請求の永続的な制限は、非常な稀な事案の状況においてのみ考慮される」⁽³⁰⁾

（政府案）

「差止請求の永続的な制限は、非常な稀な特別な事情にある極端な事案の状況においてのみ考慮される」⁽³¹⁾

（下線筆者）

政府案において、差止請求権の永続的な（perma-

ment) 制限については、例外中の例外であることが一層強調されている。原典を追わないと気づかない点である。

次に、上記を踏まえて各論に移るが、以下の記述が端的に改正の趣旨を表しているように思われるので、政府案の原典をそのまま引用する。

「特許権の侵害者の側では特に、侵害者の過ちの種類及び範囲が重要になる。例えば、侵害者が特許権侵害を回避するために可能で期待できる予防措置を、例えば適切ないわゆる「特許侵害予防調査」によって、取ったか否かが問題となる。加えて、侵害者がライセンス合意のために十分に努力したか否かの問題も重要になり得る。侵害された者の側では、誠実な振舞いが重要な役割を果たす。」⁽³²⁾

「提案されている特許法第 139 条の明確化は個々の事案において（一時的に）差止請求を制限し得るに過ぎない。それ故、差止請求の制限は、個々の事案の成り立ちに応じて強制実施権よりも弱い効果を奏し、これによって、特に時間的に制限された使い切りのための猶予期間若しくは設計変更のための猶予期間を用いて、第三者の利益を考慮する際に個々の判断を可能とする。」⁽³³⁾

「第三者の利益が単に侵害されたというだけでは侵害された者の差止請求権を制限するには十分ではないことは留意すべきである。第三者の（間接的な）不利益は差止処分によって通常起こり得る結果であるので、これは原則、特許権侵害の際に受け入れるべきものである。それゆえ、差止請求権の制限は、第三者の基本的な人権への制約が、排他権の無制限の承認及び特許権者の利益を例外的に後退させるような損害と明らかにみなせる場合にのみ考慮される。これは、例えば、特許侵害者による生命に関わる製品の患者への提供がもはや保証されなくなるという結果を、若しくは、重要なインフラが著しく害されるという結果を、差止命令がもたらす場合に重要になり得る。」⁽³⁴⁾

即ち、本改正は、例えば、患者の生命に関わる医薬を、特許権侵害のため投与できなくなるような場合に、侵害品を使い切るための一定の猶予期間を設定して、その期間の差止請求権の行使を制限し、その期間経過後は正規品を使用することを想定している。差止請求権に対するこの抗弁が認められたためには、侵害者

において、特許権侵害を回避するために可能で期待できる予防措置を行ったか否か、例えば、適切な特許侵害予防調査を行ったか否か、また、ライセンス合意のために十分に努力したか否かが、重要になる。加えて、一定の猶予期間においては損害賠償義務とは別に合理的なロイヤリティ相当の金銭的補償をする義務が強制的に生ずる点も留意する必要がある。

尚、本改正の第 139 条第 1 項第 3 文に係る抗弁の説明責任及び立証責任は特許権の侵害者が負う。この点、「差止めを請求する原告によって差止請求を主張する際に、個々の事案において、それが衡平を欠くものではないことの説明は必要でない。それゆえ、裁判所も、提案された立法による明確化によって、より強い負荷を負わされることはない。差止めの主張が衡平を欠くことの説明責任及び立証責任は特許権の侵害者が負い、疑わしい場合は侵害者の責任に帰す。差止請求の原告のこれに相応する主張は、特許権の侵害者が例外としての差止請求の制限のために考慮すべき根拠を申し出た場合にのみ必要となる。」⁽³⁵⁾と説明されている。

9. FRAND⁽³⁶⁾宣言をした SEP⁽³⁷⁾に関わる訴訟への影響

デュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヘンの裁判所は、いずれも、本改正が、FRAND 宣言をした標準必須特許に関する特許侵害訴訟には影響しないことを明言している^{(38), (39), (40)}。本改正は、2016 年の「熱交換器事件」のドイツ連邦最高裁判決を明文化したに過ぎないこと、及び、差止請求権に対する抗弁が認められたために侵害者に課せられる義務は、2015 年の「Huawei vs. ZTE 事件」にて EU 司法裁判所が示した FRAND ライセンス交渉の過程をルール化した、いわゆる FRNAD ダンスによって権利者及び実施者の双方に課せられる誠実交渉義務と重複するため、であろう。

10. おわりに

ドイツ特許法に関する資料はいずれもドイツ語であるため原典に沿った解説に努めた。特に要約などはせず、直訳をそのまま載せる形とした。必要に応じて確認できるように註に原文を引き写している。本稿が改正ドイツ特許法の理解の一助になれば幸いである。

以上

(注)

- (1) „Dieses Gesetz bezweckt eine weitere Vereinfachung und Modernisierung des Patentgesetzes (PatG) und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.“
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- (2) (原文) „Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.“
- (3) https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- (4) https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_PatMog2.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- (5) https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- (6) https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0601-0700/683-1-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- (7) https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0501-0600/517-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- (8) [https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0501-0600/517-21\(B\).pdf?__blob=publicationFile&v=1](https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0501-0600/517-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1)
- (9) 下記 URL の官報参照。 https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3490.pdf%27%5D__1636073927298
- (10) 註 9 の官報の日付が 2021 年 8 月 17 日。これが公布の日になる。
- (11) 註 9 の官報に „Inkrafttreten (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung inkraft. (施行期日 (1) この法律は第 2 項に掲げる規定を除き公布の日の翌日から施行する)“とある。
- (12) (原文) „Es könnte sich anbieten, den Wortlaut des geplanten Verhältnismäßigkeitseinwandes in § 139 PatG und § 24 GebrMG an die Entscheidung „Wärmetauscher“ des BGH anzupassen, damit wie vom Gesetzentwurf intendiert lediglich die bereits bestehende höchstrichterliche Rechtsprechung kodifiziert wird.“
- (13) BGH, Urteile vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031-Wärmetauscher
- (14) (原文) „1. Heizsystem für Fahrzeuge, insbesondere solche mit offener oder offen zu fahrender Personenzelle, welchem zum Heizen Warmluft über Kanäle zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß im Bereich der Rückenlehne (3; 32) von Sitzen Luftdüsen (6; 33) zum Umströmen des Kopf-, Nacken- und Schulterbereichs der

sitzenden Person mit Warmluft vorgesehen sind.“

- (15) (原文) „Die Einräumung einer Aufbrauchfrist, die üblicherweise der Überbrückung des für Umstellungs- und Beseitigungsmaßnahmen benötigten Zeit-raums dienen soll (Teplitzky/Feddersen, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 11. Auflage, 57. Kap., Rn. 17 mwN), kann im Einzelfall geboten sein, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.“
- (16) (原文) „Der Verletzungsgegenstand betrifft zwar nur ein einzelnes Element eines in einen komplexen Liefergegenstand (Fahrzeug) eingefügten Bauteils (Fahrzeugsitz). Es stellt aber schon kein funktionswesentliches Bauteil dar, sondern bei dem X-Heizsystem handelt es sich um ein Sonderausstattungsmerkmal, das die generelle Einsatzfähigkeit und Nutzbarkeit des Fahrzeugs und des Fahrzeugsitzes unberührt lässt.“
- (17) (原文) „Die Einräumung einer Aufbrauchfrist kommt im Patentverletzungsprozess nur dann in Betracht, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.“
- (18) (原文) „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt.“
- (19) (原文) „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Erfüllung aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“
- (20) (原文) „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch

- nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“
- (21) (原文) „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“
- (22) (原文) „Satz 3, der klarstellend regelt, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise bei Patentverletzungen beschränkt werden kann, wird um einen ausdrücklichen Verweis auf die Gebote von Treu und Glauben ergänzt. Hierdurch wird klargestellt, dass es bei der Beurteilung der Frage, ob eine den Unterlassungsanspruch ausschließende, un-gerechtfertigte Härte vorliegt, eine Gesamtabwägung zu erfolgen hat, die auch die berechtigten Interessen des Patentinhabers mit einbezieht.“
- (23) (原文) „Mit der Änderung in Satz 4 wird der Ausgleichsanspruch des Verletzten gegen den Patentverletzer für den Fall, dass der Unterlassungsanspruch bei einer Patentverletzung ausnahmsweise beschränkt wird, zwingend ausgestaltet. Das Wort „angemessen“ bleibt im Wortlaut der Norm erhalten, um klarzustellen, dass die Höhe des Ausgleichsanspruchs weiterhin unter dem Vorbehalt der Angemessenheit steht.“
- (24) (原文) „Die Höhe des Anspruchs bestimmt das Gericht nach Verhältnismäßigkeitserwägungen unter Berücksichtigung des Umstandes, dass das Patentrecht des Verletzten durch die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs beschränkt wird. Als Entschädigung ist dabei im Regelfall mindestens der Betrag zu zahlen, der im Fall einer vertraglichen Einräumung des Rechts als Vergütung angemessen wäre, sofern es an der Schutzwürdigkeit des Patentinhabers nicht ausnahmsweise offensichtlich mangelt etwa bei Patenten, die in zweckentfremdender Weise allein zur finanziellen Nutzung des Drohpotenzials eines durch den Unterlassungsanspruch erwirkbaren Produktionsstopps erworben wurden. Je nach den Umständen des Einzelfalles kommt aber auch eine höhere Entschädigung in Betracht, etwa wenn der Verletzer es im Vorfeld unterlassen hat, die Patentsituation mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen.“
- (25) (原文) „Das geltende Patentrecht sieht vor, dass der Verletzte bei einer Verletzung seines Patents gegen den Verletzer einen Anspruch auf Unterlassung der Verletzung hat. Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031-Wärmetauscher) gilt jedoch, dass eine gerichtliche Unterlassungsverfügung nicht ergehen darf, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Verletzten auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Patentverletzer eine unverhältnismäßige Härte darstellt und daher treuwidrig wäre. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des deutschen Rechts ermöglichen damit schon heute die Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs bei Patentverletzungen.“
- (26) (原文) „Die Instanzgerichte berücksichtigen dies jedoch-soweit ersichtlich-bislang nur sehr zurückhaltend. So kann es vereinzelt zu Fällen kommen, in denen die wirtschaftlichen Nachteile einer gerichtlich gewährten Unterlassungsverfügung eindeutig über das Maß hinausgehen, das für eine hinreichend abschreckende Wirkung erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 139 Absatz 1 PatG-im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 Richtlinie 2004/48/EG-ausdrücklich klarzustellen, dass die Inanspruchnahme auf Unterlassung im Einzelfall ausnahmsweise unverhältnismäßig sein kann.“
- (27) (原文) „Die ausdrückliche Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in § 139 PatG darf jedoch nicht zu einer Entwertung des Patentrechts führen. Ein weiterhin starker Unterlassungsanspruch ist für die Durchsetzung von Patenten für die deutsche Industrie unverzichtbar. Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs soll deshalb-wie in der Rechtsprechung des BGH angelegt-auf besonders gelagerte Ausnahmefälle beschränkt bleiben.“
- (28) “Those measures, procedures and remedies shall also be effective, proportionate and dissuasive and shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.”
- (29) (原文) „Durch den Wortlaut der Norm ‚soweit‘ wird jedoch klargestellt, dass auch die Möglichkeit eines Teilausschlusses des Unterlassungsanspruchs besteht.“
- (30) (原文) „Eine dauerhafte Versagung des Unterlassungsanspruchs wegen unverhältnismäßiger Belastung des Schuldners wird hingegen nur in sehr wenigen Fallkonstellationen in Betracht kommen.“
- (31) (原文) „Eine dauerhafte Versagung des Unterlassungsanspruchs wegen unverhältnismäßiger Belastung des Schuldners wird hingegen nur in sehr wenigen ^{besonders} ^{gelegerten} ^{extremen} Fallkonstellationen in Betracht kommen.“(強調筆者)
- (32) (原文) „Auf Seiten des Patentverletzers kommt in diesem Zusammenhang insbesondere die Art und der Umfang seines Verschuldens Bedeutung zu, mithin die Frage, ob er mögliche und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung einer Patentverletzung zum Beispiel durch eine angemessene sogenannte „Freedom to Operate Analyse“ getroffen hat.“

- (33) (原文) „die vorgeschlagene Klarstellung in § 139 PatG-E nur den Unterlassungsanspruch in Einzelfällen (zeitweise) ausschließen kann. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kann deshalb je nach der Ausgestaltung im Einzelfall weniger intensiv als eine Zwangslizenz wirken und damit insbesondere durch eine zeitlich beschränkte Aufbrauchs- oder Umstellungsfrist eine differenzierte Entscheidung bei der Berücksichtigung von Drittinteressen ermöglichen.“
- (34) (原文) „Insoweit ist jedoch zu berücksichtigen, dass die bloße Beeinträchtigung von Interessen Dritter nicht ausreicht um den Unterlassungsanspruch des Verletzten auszuschließen. Denn auch (mittelbare) Nachteile für Dritte stellen eine regelmäßige Folge einer Unterlassungsverfügung dar, die grundsätzlich bei einer Patentverletzung hinzunehmen sind. Eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kann deshalb nur in Fällen in Betracht kommen, in denen die Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter für diese eindeutig eine solche Härte darstellt, die ausnahmsweise die uneingeschränkte Anerkennung des ausschließlichen Rechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen. Dies kann beispielsweise in Fällen relevant werden, in denen eine Unterlassungsverfügung dazu führt, dass die Versorgung von Patienten mit lebenswichtigen Produkten des Patentverletzers nicht mehr gewährleistet werden kann oder wichtige Infrastrukturen erheblich beeinträchtigt werden.“
- (35) (原文) „Dementsprechend bedarf die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch den Unterlassungskläger im Regelfall keiner Darlegung der Verhältnismäßigkeit. Auch die Gerichte werden daher durch die vorgeschlagene gesetzgeberische Klarstellung nicht stärker belastet. Den Patentverletzer trifft die Darlegungs- und Beweislast für die Unverhältnismäßigkeit der Inanspruchnahme, Zweifel gehen zu seinen Lasten. Ein entsprech-

ender Vortrag des Unterlassungsklägers ist deshalb nur dann erforderlich, wenn der Patentverletzer beachtliche Gründe für eine ausnahmsweise Einschränkung des Unterlassungsanspruchs vorbringt.“

- (36) FRAND : Fair, Reasonable, And Non-discriminatory
- (37) SEP : Standard Essential Patent
- (38) <http://www.fosspatents.com/2021/06/automotive-consumer-electronics.html> “FOSS PATENTS“ の 2021 年 6 月 3 日の記事はデュッセルドルフ高裁の Thomas Kühnen 裁判長の言葉を次のように引いている。“Judge Dr. Thomas Kühnen (Presiding Judge of a patent-specialized senate of the Dusseldorf Higher Regional Court), clearly says that there won't be any proportionality defense on top of a FRAND defense.”
- (39) <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/german-patent-judges-predict-few-changes-to-automatic-injunction/> “JUVE PATENT” の 2021 年 6 月 23 日の記事はデュッセルドルフ裁判所の裁判官の言葉を次のように引いている。“Whoever, as a defendant, does not comply with the requirements of the CJEU, will not be able to say later that an injunction has such dire consequences and ask the court to suspend the injunction. Ergo: Only those who, as implementers, willingly dance the FRAND dance will have a chance of successfully getting a suspension.”
- (40) 註 39 の記事はマンハイム裁判所の裁判官の言葉も次のように引いている。“We are already familiar with the principle of proportionality in the areas of recall and destruction. In the past, the implementers have only made sweeping statements on this.” He adds, “Anyone who argues in this way in the case of injunction will have no prospect of a stay. The judges of the other courts have also confirmed this.”

(原稿受領 2021.9.6)