

ドイツ特許法と対比した実施行為「使用」についての考察

会員 高橋 弘史



要 約

特許法は、販売数量が事業スケールに比例する大量生産・大量販売型のビジネスモデルの下で「物の発明の生産、譲渡」を中心に発展してきた。一方、AI・IoT技術の進展、普及、さらには生成AIの出現により、産業構造は変わり、生産・販売よりも「使用」が価値を生み、「使用」が事業スケールに比例するネットワーク型のビジネスモデルへの適応が様々な分野で求められている。特許法においてこの変化に適応するには「方法の発明の使用」を念頭に置いた対応が相応しい。しかし、実施行為の類型の一つである「使用」については、物の発明との関係では「譲渡」の後の工程の行為類型であるためか、議論が深められてこなかった。そこで、本稿は、実施行為の「使用」についてドイツ特許法と対比しつつ考察する。

目次

1. はじめに
2. 日本特許法第2条第3項各号に規定する「使用」
3. ドイツ特許法第9条第2文各号に規定する「使用」
4. 国境を跨いだ侵害行為についてのドイツ判例
5. 消尽についてのドイツ判例
6. おわりに

1. はじめに

特許法は、販売数量が事業スケールに比例する大量生産・大量販売型のビジネスモデルの下で「物の発明の生産、譲渡」を中心に発展してきた。一方、AI・IoT技術の進展、普及、さらには生成AIの出現により、産業構造は変わり、生産・販売よりも「使用」が価値を生み、「使用」が事業スケールに比例するネットワーク型のビジネスモデルへの適応が様々な分野で求められている。特許法においてこの変化に適応するには「方法の発明の使用」を念頭に置いた対応が相応しい⁽¹⁾。しかし、実施行為の類型の一つである「使用」については、物の発明との関係では「譲渡」の後の工程の行為類型であるためか、議論が深められてこなかった。そこで、本稿は、実施行為の「使用」についてドイツ特許法と対比しつつ考察する。

2. 日本特許法第2条第3項各号に規定する「使用」

まず、日本の特許法第2条第3項第1号は、物の発明にあたっては、その物の「使用」をする行為を実施行為の一つとして規定し、また、同第2号は、方法の発明にあたっては、その方法の「使用」をする行為を実施行為として規定する。

基本書では⁽²⁾、同第1号の「使用」を「物の発明の本来の目的を達成し又は作用効果を奏するように使用すること」と解説する。また、同第2号の「使用」についても「方法の使用とは、その方法の発明の本来の目的を達成し又は作用効果を奏するよう使用することをいう。この点は物の発明における使用と同じである」と説明する。

3. ドイツ特許法第9条第2文各号に規定する「使用」

日本の特許法第2条第3項各号の規定に対応するドイツ特許法第9条第2文各号は、以下のように規定されている。

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;

2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;

3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. (下線筆者)

(特許は、特許権者のみが適用される法律の範囲内で特許発明を実施する権限を有する、という効果を有する。第三者は、特許権者の同意なしに次の行為をすることを禁止される。

1. 特許の対象である製品を生産、申出⁽³⁾、販売若しくは使用 („gebrauchen“) すること、又はその目的のために輸入し若しくは所有すること；

2. 特許の対象である方法を使用 („anwenden“) すること、又は第三者が特許権者の同意なしにその方法を使用することが禁止されていることを知っているか又はそのことが状況から明らかである場合は、本法律の施行領域内で使用することを申出る⁽⁴⁾ こと；

3. 特許の対象である方法により直接生産された製品を申出、販売若しくは使用 („gebrauchen“) すること、又はその目的のために輸入若しくは所有すること。)(下線筆者)

ここで、ドイツ特許法第9条第2文第1号では物の発明について「使用」として „gebrauchen“ という用語を用いており、他方、同第2号では方法の発明について「使用」として „anwenden“ という用語を用いている。このいずれにも日本の特許法が「使用」という同じ用語を用いていることは対照的である。ここで、„gebrauchen“ は、„benutzen“ の類似語であって英語の “use” を意味する。例えば、Langenscheidt 社の独英辞書によると、“use your head”、“I could do with an umbrella” などの例文が挙げられている。これに対して、„anwenden“ も英語では同様に “use” を意味する。前述の辞書では目的語の例示として、方法、権力、理論、ルールなどを挙げている。つまり、„gebrauchen“ はデバイスのような具体物を目的語とし、これに対し、„anwenden“ は抽象物を目的語とする。そのような相違がある。したがって、これとの対比では、日本語の「使用」は、目的語として具体物から抽象物までを特に区別せず広範に適用可能な概念だった、ということになる。

ドイツ特許法の基本書によると⁽⁵⁾、ドイツ特許法第9条第2文第1号における物の発明の「使用 („gebrauchen“)」については「使用とは、特許製品の使用にはあらゆる可能性があるため、意図した使用と理解される」と解説され、さらに「理論的な要請から、使用は（ドイツにおける）製品の物理的な存在（physical presence）を要求する」と説明されている⁽⁶⁾。

これに対し、同第2号における方法の発明の「使用 („anwenden“)」については「方法の保護は、もし目的が特定されていたとした場合にその権利によって特定されるかもしれないいずれかの目的に限定されるものではない」⁽⁷⁾と解説され（下線筆者）、さらに「特許の属地性に鑑みて、原則として方法のすべてのステップはドイツ域内で実施されなければならない。ドイツ域外でのみ行われる侵害行為は法的に無関係である。方法の一部がドイツ域内で他の一部がドイツ域外で使用されている場合、ドイツ域外で実施された方法のステップがドイツ域内の他のステップを実現する者に起因するのであれば、財産権は全体としてドイツ域内で侵害されている」⁽⁸⁾と説明する（下線筆

者)。

つまり、物の発明の「使用 („gebrauchen“)」は具体物を対象とし、意図した用途に用いられることに限定されるのに対し、方法の発明の「使用 („anwenden“)」は抽象物を対象とし、あらゆる具体的な事物への適用・応用が可能であり、意図した用途に限定されない。この点に「使用 („gebrauchen“)」と「使用 („anwenden“)」との実質的な相違がある。

より具体的にイメージしやすいように例え話をしたい。

例えば、水を「使用」するということに何を思い浮かべるだろうか。デバイスとしての蛇口を「使用」することを思い浮かべるのか、それとも、液体としての水を「使用」することを思い浮かべるだろうか。おそらくは、両者を区別することなく、両者をひとまとまりに包含したイメージを思い浮かべるのではないだろうか。蛇口の「使用」ということであれば、蛇口を開いたり、閉めたり、また、ノズルを右に向けたり、左に向けたりすることになる。これに対して、水の「使用」ということであれば、液体としての水を使用して手を洗ったり、皿を洗ったりすることになる。日本語ではこのいずれも「使用」という同じ単語を使うが、ドイツ語では、前者の場合は „gebrauchen“ という単語を用いて、これに対し、後者の場合は、目的語が水なので、„anwenden“ から接頭語が変わり „verwenden“ になるが、別の単語を用いることになる。ここで、練馬区と埼玉県との境界線が入り組んでいるために、水道管の一部が地下で埼玉県に出て迂回して東京都に戻ってくるとした場合、デバイスとしての蛇口の物理的存在は東京都にしなければならない一方で、水道管の一部が埼玉県に出ていても、それでも東京都での水の使用となり、東京都に水道料金を支払う必要がある。

ドイツ語のような解像度の高い言語に触れると、„gebrauchen“ については国内にデバイスの物理的存在が必要である一方で、これに対して、„anwenden“ については、ドイツ判例が示すように、方法の発明について一部のステップが域外で行われていても全体としては国内の侵害と評価する、という考え方につながることを理解でき、両者の実質的な相違を整理できる。

同様に、消尽との関係では、デバイスとしての蛇口を販売した場合、その蛇口の購入者はデバイスとしてのその蛇口については使用権原を有するが、一方で、その蛇口を介した、液体としての水の使用までもが無料になる、ということではない。「使用 („gebrauchen“)」と「使用 („anwenden“)」とでは、同じ「使用」でも次元が異なるのである。

このような概念整理を踏まえて、国境を跨いだ侵害行為についてのドイツ判例と、消尽についてのドイツ判例と、を見ていきたい。

4. 国境を跨いだ侵害行為についてのドイツ判例

4. 1 「プリペイドカード事件」ドイツ・デュッセルドルフ高等裁判所判決 (OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.12.2009-2 U 51/08)

本件は、国境を跨いだ侵害行為についてのドイツ判例のリーディングケースとなる有名な事案である。

(事実) 原告は欧州特許 EP 0 572 991 の特許権者である。本特許はプリペイド通話の処理方法に関し、コード番号が印刷されたテレフォンカードを購入すると、購買者は前記コード番号を入力することで一定の有効期間、通話が可能になる。

原告は被告を相手に侵害訴訟を提訴し、地裁は原告の請求を認容した。これを不服として、被告が控訴したのが本事案である。適用条文はドイツ特許法第9条第2文第2号であり、特許権者の同意を得ていない第三者が、特許発明が方法の発明である場合にその方法を「使用 („anwenden“)」する行為を禁止する旨を規定する。争点は、クレームの中の交換機 (「PABX」) がドイツ域内ではなく域外にある場合に、本条の適用が認められるか、である。

高等裁判所は、一定の要件の下、被告の PABX がドイツ域外に設置されていても、被告の行為を、ドイツ特許法第9条第2文第2号に規定する「使用 („anwenden“)」と認めた。

(判決)

「特許は原則付与した国の領域でのみ実体的効力を有する⁽⁹⁾」。「ある行為が保護権の侵害として評価されるには、

その空間的適用範囲と十分な関係を有する必要がある⁽¹⁰⁾。「例えば、国外で生じた発明の達成もまた国内での行為者に起因するのであれば、国内での使用 („anwenden“) の開始があれば十分である⁽¹¹⁾」(下線筆者)。「過度責任を回避するために経済的規範的考慮をする方法は適切な是正措置として確かに必要である。これに沿って問題の行為は必要な評価との関係で国内市場の影響に合わせて切り出される必要がある⁽¹²⁾」。(下線筆者)

上記のように、本件は、特許発明が方法の発明である場合にドイツ域内の「使用 („anwenden“)」と評価されるには、クレームの中の一部のステップがドイツ域外で行われていても、経済的規範的に考慮して全体としてドイツ域内での特許方法の「使用 („anwenden“)」と評価できれば、十分と判断した。

なお、この考え方は、その後の2107年の「出生前診断事件⁽¹³⁾」、2020年の「オンライン視力検査事件⁽¹⁴⁾」、2023年の「10x Genomics 対 NanoString Technologies 事件」に引き継がれている。この中で、直近の「10x Genomics 対 NanoString Technologies 事件」を次に紹介する。

4. 2 「10x Genomics 対 NanoString Technologies 事件」ミュンヘン地方裁判所判決 (LG Munchen I, Urteil vom 17.05.2023-7 O 2693/22)

(事実) 原告は、欧州特許 EP 2 794 928 の特許権者である。原告は、バイオテクノロジー製品の開発、製造を行う米国企業であり、また、本特許は、分子生物学分野のものであり、主に生物試料中の個々の分子を識別し、可視化する技術に関するものである。

被告は、試料の分析という目的に相互に関連する①製品 CosMX SMI (試料を用いて RNA 及びタンパク質の存在を自動的に検査する装置)、②検出試薬、及び③デコーダープローブをドイツにおいて販売する。

本件に係る方法特許の一部であるデータ処理に相当するステップが海外のクラウドコンピューティングシステムで行われている。

(判決)

「ある方法が部分的にドイツ国内で、部分的に国外で使用 („anwenden“) された場合、国外で実施された方法ステップがドイツ国内で残りの方法ステップを実施した当事者に起因するとすれば、全体としてドイツ国内の特許侵害が推定される。デュッセルドルフ地方裁判所が既にさらに正確に定めているように、ドイツ国内の特許侵害の責任の決定的要素は、発明の技術的成功がドイツ国内で生じた否か、及び、使用者がドイツでの使用目的で意図的に国外において方法ステップを利用したか否かである。本法廷はこの見解を採用する。本法廷は、最後の方法ステップが実際にドイツ国外で達成され、その方法の結果が国外で生成されていても、ドイツ国内で実施された方法ステップのために特許に従った方法の利益がドイツ国内で効力を生じている場合にも、このことは無視できず、ドイツ国内で侵害行為が法的にあったと確信する⁽¹⁵⁾」。(下線筆者)

上記のように、ミュンヘン地方裁判所は、デュッセルドルフ高等裁判所が「プリペートカード事件」において示した考え方を採用し、クレームの中の一部のステップがドイツ域外で行われていても、経済的規範的観点から全体としてドイツ域内での特許方法の「使用 („anwenden“)」に該当すると判断して、ドイツ特許法第9条第2文第2号に基づく直接侵害を認定した。その上でさらに、クラウド上のコンピュータ処理の準備段階として、コンピュータ処理されるデータをドイツ国内で収集するために用られる①検査装置、②検出試薬、及び③デコーダープローブをドイツ国内で販売することについて、これらが当該発明の本質的要素に該当するとして、ドイツ特許法第10条第1項に基づく間接侵害を認めている⁽¹⁶⁾。

このように、国境を跨いだ侵害行為についての判断にあたって、ドイツ特許法では、具体物としての物の「使用 („Benutzung“若しくは „Gebrauch“)」と、抽象物としての方法の「使用 („Anwendung“)」とを明確に使い分けていることを確認できる。

5. 消尽についてのドイツ判例

5. 1 「Karate 事件」ドイツ連邦最高裁判所判決 (BGH, Urteil vom 14. Dec. 1999-X ZR 61/98)

本件は、ドイツ連邦最高裁判所が消尽一般について判断を示した事案である。

（事実）原告は、英国に本拠を置く企業であり、植物保護製品の研究、製造及び販売に従事している。耕作農業における昆虫の制御のために、Braunschweig（都市名）において農業及び林業のための連邦生物学研究所によって承認された殺虫剤を開発し、「Karate」という名称で販売している。

「Karate」に含有される結晶性物質“Lambda-Cyhalothrin”の製造方法は、欧州特許 0 106 469（訴訟Ⅰ）のクレーム 1 から 3 において保護されている。クレーム 4 から 8 の主題は、クレーム 1 から 3 の方法によって製造された結晶性物質である⁽¹⁷⁾。また、ドイツ特許 28 02 962（訴訟Ⅱ）のクレーム 1 は、結晶性物質“Lambda-Cyhalothrin”を対象としている。

これに対し、被告は、結晶性物質“Lambda-Cyhalothrin”を含有する“Orefa Lambda-Cyhalothrin 5 EC”という名称の植物保護製品を販売している。被告は、販売する植物保護製品を、B に本拠を置くフランスの会社 S. から入手している。

原告は、被告に対し、差止めによる救済、情報提供、会計情報の提示及び損害賠償義務があることの確認を求める特許侵害訴訟を提起した。これに対し、被告は、訴訟中の特許に基づく権利は消尽していると主張した。原告は、被告が、当該製品が適法に販売された欧州共同体加盟国において当該製品を取得したことを否定した。

地方裁判所は被告の訴えを認めたが、控訴審では被告の主張は認められなかった。上告において被告の控訴審判決の棄却を求めた。

上告審では被告の訴えを退けた。

（判決）

「高等裁判所は、被告が、当該特許で保護されている結晶性物質“Lambda-Cyhalothrin”を含有する植物保護製品を、“Orefa Lambda-Cyhalothrin 5 EC”という名称で販売することにより、当該特許を使用したと認定した。この点は、上告において争われていない。」

「高等裁判所は、被告が主張するように、保護された製品がドイツ、欧州共同体加盟国または欧州経済地域に属する国において、特許権者またはその同意を得て販売された場合には、ドイツ連邦共和国において付与された特許から生じる権利は原則として消尽し、その使用（„Benutzung“）は正当化されると認めた。」⁽¹⁸⁾（下線筆者）

「特許は、発明の開示に対する報酬としてその権利者に（時間的に制限された）排他的権利を付与するので、特許権者は、原則として、特許権を使用（„Gebrauch“）することができるかどうか、及び、どの程度で 사용할ことができるか、についての決定権を持つ。しかし、特許権者がまたはその意思によって第三者が特許で保護されている対象物を市場に出すことによって、特許権者がこの権利を行使した場合には、もはや保護対象物のその後の運命に対して特許権者にそれ以上影響力を与える理由はない。むしろ、保護対象物を処分する責任は、特許権者との関係において適法である購入者のみにある。」⁽¹⁹⁾（下線筆者）

「高等裁判所は、消尽は抗弁であり、その前提条件は消尽を主張する当事者によって証明されなければならないとした。しかし、被告はこの証拠を提出していない。これに対して、高等裁判所の意見によれば、特許の消尽を主張する当事者が立証責任を全面的に負わなければならないことは最高裁判例に沿ったものである。しかし、これは、一般原則に従って一応の合理的証拠という形で簡素化の恩恵を被告が受けることを変更するものではない。これらのルールの適用は、被告が消尽について一応の合理的証拠を提出する一方で、原告がそれに課せられた反証を提出しない、という結果をもたらす。さらに、商品の自由な移動に関する欧州共同体の規定（第 28 条以下。EC 条約）を十分に有効にするために、特許の消尽について立証責任の転換が適用される必要がある。」

「被告は、市場に出された詳細な状況を知っていたが、下級裁判所にそれらを開示していなかった。そうすることが合理的に期待できない理由も提示していない。特に、供給源を開示することで、原告が被告を供給源から切り離し、EU の国内市場から締め出すことが可能になることを示していない。被告は、原告の流通システムについて何も示しておらず、…したがって、消尽の抗弁のための立証責任の転換は生じていない。」

上記のように、本件は、ドイツ連邦最高裁判所が、消尽一般について判示した事案であり、消尽を主張する者が立証責任を負うことを明らかにした。その上で、当該市場の状況を詳細に知りながら、被告の取得した特許製品をその取引の上流において特許権者またはその許諾を受けた第三者が市場に置いていたことを、被告は立証していな

いとして、被告の主張を退けた。

本稿との関係では、特許権の消尽により、保護対象物の「使用 („Benutzung“ 若しくは „Gebrauch“)」には特許権の効力が及ばない、としている点が重要である。消尽と「使用 („Anwendung“)」との関係については何も述べておらず、これについては次の判例を見る必要がある。

5. 2 デュッセルドルフ高等裁判所判決 (OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.01.2010-I-2 U 124/08)

(事実) 原告は MPEG-2 に準拠した符号化画像の伝送方法又は音声／映像信号の伝送方法に関する標準必須特許の権利者であり、その特許のサブライセンスは MPEG-LA が運営するパテントプールを通じて FRAND 条件で付与される。

被告は DVD の製造・販売を行っているギリシアの企業である。被告は、ケルンに拠点を置く訴外第三者からテスト購入のために DLT-Tapes Type IV 形式の DVD マスターの提供を受け、当該 DVD マスターに基づき 500 枚の DVD を生産して当該第三者に納品した。当該 DVD マスターには当該特許に係る伝送方法により符号化された「ドイツにおける地震観測」というタイトルの映像データが保存されていた。被告は上記ライセンスを得ておらず、当該 DVD は本発明による符号化方法の直接の生産物であるとして、DVD を生産する工程において当該特許を使用していた、と認定された。

そして、被告による消尽の抗弁については、以下のように判示してこれを退けている。

(判決)

「消尽とは、特許権が用い尽くされたことを意味する。この抗弁は、特許権者自身又はその同意を得た第三者が特許製品又は特許方法の直接実施品を欧州連合のいずれかの締約国において販売したことを、その抗弁を主張した当事者が立証できれば正当化される。但し、方法特許には特別な扱いが適用される。特許権者又はその同意を得た第三者によって当該方法を実施するのに適した装置が販売されたことは、当然には特許を消尽させない。なぜならば、当該方法自体は市場において販売されておらず、ただ装置が市販されたに過ぎないからである。そのため、連邦最高裁は“Fullplastverfahren”事件の判決において、特許で保護された方法を実施する装置の譲渡によっては、販売者が特許権者であっても、方法特許の消尽は生じない、と判断している。」⁽²⁰⁾

「このことは、保護された方法を実施する際には用いるがそれ自体は特許で保護されていないような装置を譲渡する場合だけでなく、その権利者の同一の特許又は別の特許によって保護されている装置を販売する場合にも同様に適用される。装置の特許も取得している場合は、対象特許に基づいて装置の使用 („Gebrauch“)を禁止する権限のみが、その譲渡とともに消尽する。権利の消尽は特許の物の側面に由来する。したがって、保護された方法が装置の予め定められた使用 („Gebrauch“) に使われる限りにおいて、物の特許に関して適用される消尽論は、確かにその権利者の同一の（または別の）特許の方法の側面に由来する権限と衝突する。この衝突は、それでもなお、特許権者の許諾を受けて装置を市場において販売したような場合に、方法の使用 („Anwendung“)を禁止する特許権者の権限が消尽するとしても、解決されない。なぜならば、そのような状況においても、方法特許によって保護される方法自体は販売されておらず、方法特許の実施において直接の使用行為 („Benutzungshandlung“)はなされていないからである。方法特許と関係する装置は、特許されないというわけではないので、消尽論は方法クレームとの関係では適用されない。」^{(21) (22) (23)} (下線筆者)

上記のように、本件で裁判所は、装置は市場において販売されるが、方法自体は市場において販売されないとして、また、消尽は特許の物の側面に由来し、特許の方法の側面には由来しないとして方法特許の消尽を否定している。

このように、消尽の判断にあたっても、具体物としての物の「使用 („Benutzung“ 若しくは „Gebrauch“)」との関係では特許権は消尽する一方で、抽象物としての方法の「使用 („Anwendung“)」との関係では特許権は消尽しないとして、「使用 („Benutzung“ 若しくは „Gebrauch“)」と「使用 („Anwendung“)」とを明確に使い分けていることを確認できる。

6. おわりに

以上のように、日本特許法第2条第3項第1号に規定する「物の発明」についての「使用」は、ドイツ特許法第9条第2文第1号に規定する „gebrauchen“ と同様に定義される。これに対して、日本特許法第2条第3項第2号に規定する「方法の発明」についての「使用」は、同第1号に規定する「物の発明」についての「使用」の定義をそのまま流用するにとどまり個別の検討がなされていない点で、ドイツ特許法第9条第2文第2号に規定する „Anwendung“ とは異なる。これは、日本の「使用」がその目的語として具体物から抽象物まで次元の違いを区別せず、広範に包含してしまう曖昧さに起因するものと思われる。また、大量生産・大量販売型のビジネスモデルの下では、「使用」は特許製品を購入した者によってなされることから、消尽との関係でそれ以上に個別の検討を深掘りする動機付けがなかったのかもしれない。しかし、ネットワーク型のビジネスモデルの下では、「物の発明についての使用」の単なる流用ではなく、「方法の発明についての使用」自体をあらためて正面から捉えて検討すべきではないだろうか。これに当たっては、ドイツ特許法は興味深い示唆を与えてくれる。

(注)

- (1) 米国プラットフォームは適切にクレームをドラフトすることで方法クレームを用いた権利保護を図っている（拙稿「国境を跨いで構成される侵害行為について—実務家の立場から—」IP ジャーナル 2024 Vol.30 p.4-14.）。また、他の国については令和5年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業『国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書』を参照。例えば、英国では「権利者の立場では、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合に、多少の懸念はあるものの、クレームドラフティングによりかなり確実性を高めることができると考える。デジタル分野での多くの発明は方法として記述することができる。」(133頁)、ドイツでは「ドイツで直接侵害を勝ち取ろうと思えば、物のクレームよりも方法クレームの方が、勝機が高かったと思う。」(156頁)、フランスでは「判例法によると、実際に権利主張している特許発明による方法が実施されたときに、一部は国外で実施されたとしても、そのプロセス全体がフランスに対してあるいはフランスにいる者に対して申出されたとみなすことができる場合には、単なるウェブサイトだけでなく、全体がフランスに対して申出されたとみるため、それにかかわる制御や管理がどこかに関わらず侵害になるという判断になる。」(173頁)、など。
- (2) 『特許法概説』吉藤幸朔著
- (3) 特許庁のホームページにドイツ特許法の参考仮訳が掲載されている。そこでは「申出」ではなく「提供」と訳されているが、誤解を招く。1877年ドイツ特許法では „feilhalten“ (Oxford 独英辞典では “offer for sale”) と規定していたが、旧法下でも販売に限らず広く解釈されており、1979年改正の現行法では販売に限らず単に „anbieten“ (“offer”) としている。この点は、前掲注1)の調査研究報告書の139頁の注139に解説がある。
- (4) 「使用の申出」は、直接侵害としての「使用」と、特許方法を実施するために使用することができる装置を販売するための申出はドイツ特許法第10条に該当するためこの間接侵害行為と、の中間に位置する狭い領域に相当する実施行為である。そのため、方法の発明についての使用の申出が何を意味するかについて定説をみないが、概して、十分具体的な態様において当該方法特許の特徴を示し、その使用許可を与える旨の表明をしている場合には、特許侵害を構成する、ということまではいえそうである（Thomas Kühnen 著 “Patent Litigation Proceedings in Germany” の段落234～235参照）。
- (5) Thomas Kühnen 著 “Patent Litigation Proceedings in Germany”
- (6) 上掲注5の段落223.
- (7) 上掲注5の段落228.
- (8) 上掲注5の段落231.
- (9) 原文： „Ein Patent entfaltet seine materiellen Wirkungen grundsätzlich nur innerhalb des Gebiets des Erteilungsstaates.“
- (10) 原文： „Damit eine Handlung als Verletzung eines Schutzrechts in Betracht kommt, muss sie deshalb eine hinreichende Beziehung zu dessen räumlichem Geltungsbereich aufweisen.“
- (11) „So soll z. B. ein Beginn der Anwendungen im Inland genügen, sofern deren im Ausland erfolgende Vollendung ebenfalls dem im Inland Handelnden zuzurechnen ist.“（下線筆者）
- (12) „Um eine zu weitgehende Verantwortlichkeit auszuschließen, ist in derartigen Fällen allerdings…eine wirtschaftlich-normative Betrachtungsweise als geeignetes Korrektiv geboten, wonach das fragliche Verhalten für den notwendigen Zurechnungszusammenhang zielgerichtet auf eine Wirkung im inländischen Markt zugeschnitten sein muss.“
- (13) OLG Düsseldorf (2. Zivilsenat), Urteil vom 23.03.2017-I-2 U 5/17. 拙稿「AI、IoT時代に対応した特許の『実施』について～『ドワンゴ事件』を検討素材として～」パテント 2023 Vol.76. No.2 p.78-91. 事実関係はこちらを参照
- (14) LG Düsseldorf, Urteil vom 28.07.2020-4a O 53/19. 拙稿「AI、IoT時代に対応した特許の『実施』について～『ドワンゴ事件』を検討素材として～」パテント 2023 Vol.76. No.2 p.78-91. 事実関係はこちらを参照

- (15) 原文 : „Geschieht die Anwendung eines Verfahrens teilweise im Inland und teilweise im Ausland, liegt eine insgesamt inländische Patentverletzung vor, wenn die im Ausland vorgenommenen Verfahrensschritte demjenigen zugerechnet werden können, der die übrigen Verfahrensschritte im Inland verwirklicht. Wie bereits das Landgericht Düsseldorf zutreffender Weise konkretisiert hat, ist für die Haftung wegen inländischer Patentverletzung ausschlaggebend, ob sich der technische Erfolg der Erfindung in Deutschland einstellt und sich der Benutzer etwaige ausländische Verfahrensakte für diesen Zweck bewusst zunutze macht. Dieser Auffassung schließt sich die Kammer an. Zur Überzeugung der Kammer liegt eine inländische Verletzungshandlung weitergehend auch dann vor, wenn zwar der letzte Verfahrensschritt außerhalb Deutschlands erzielt und das Resultat des Verfahrens mithin im Ausland erstellt wird, die Vorteile des patentgemäßen Verfahrens aufgrund von im Inland ausgeführten und nicht unwesentlichen Verfahrensschritten ihre Wirkung im Inland entfalten.“ (下線筆者)
- (16) なお、本欧州特許は、2024 年 5 月 7 日にドイツ連邦特許裁判所において無効を宣言され上告中。続いて、2024 年 10 月 17 日に UPC はフランス及びオランダにおける本特許を無効とする判決を下している (ACT_551180/2023)。
- (17) 参考までにクレーム 4 を掲載する。 „A crystalline material consisting essentially of the enantiomeric pair of isomers represented by (S) α-cyano-3-phenoxybenzyl, IR, cis-3-(2-chloro-3, 3, 3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2, 2 dimethylcyclopropane carboxylate and (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl 'IS, cis-3-(2-chloro 3, 3, 3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2, 2-dimethylcyclopropanecarboxylate in racemic proportions and substantially free from any other isomer of α-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3, 3, 3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylate and having a melting point greater than 47°C.“
- (18) 原文 : „Zutreffend hat das Berufungsgericht darüber hinaus angenommen, daß eine die Zulässigkeit der Benutzung begründende Erschöpfung der Rechte aus einem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patent jedenfalls grundsätzlich dann eintritt, wenn—wie von der Beklagten behauptet—das geschützte Erzeugnis durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Deutschland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem den Europäischen Wirtschaftsraum angehörigen Staat in Verkehr gebracht worden ist.“ (下線筆者)
- (19) 原文 : „Da das Patent seinem Inhaber als Belohnung für die Bekanntgabe der Erfindung ein (zeitlich befristetes) Ausschließlichkeitsrecht gewährt, muß diesem grundsätzlich auch die Entscheidung darüber verbleiben, ob und in welchem Umfang von dem Patentrecht Gebrauch gemacht werden kann. Hat der Patentinhaber dieses Recht jedoch ausgeübt, indem er oder mit seinem Willen ein Dritter den patentgeschützten Gegenstand in Verkehr gebracht haben, besteht kein Grund mehr, ihm darüber hinaus Einwirkungsmöglichkeiten auf das weitere Schicksal des geschützten Gegenstandes zu geben. Vielmehr ist es nunmehr allein Sache des—im Verhältnis zum Patentinhaber rechtmäßigen—Erwerbers, über den geschützten Gegenstand zu verfügen.“ (下線筆者)
- (20) 原文 : “Erschöpfung meint den Verbrauch des Patentrechts. Der Einwand ist begründet, wenn die Partei, die sich darauf beruft, schlüssig darlegen kann, dass der Patentinhaber selbst oder ein mit dessen Zustimmung handelnder Dritter das patentierte Erzeugnis oder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens in einem der Vertragsstaaten der Europäischen Union in Verkehr gebracht hat (BGH, GRUR 1997, 116-Prospekthalter; BGH, GRUR 2001, 223-Bodenwaschanlage; Benkard, PatG GebrMG, § 9 PatG Rdnr. 16 m.w.N.). Besonderheiten gelten allerdings für Verfahrenspatente. Das Inverkehrbringen einer zur Ausübung eines Verfahrens geeigneten Vorrichtung durch den Patentinhaber oder einen mit dessen Zustimmung handelnden Dritten hat regelmäßig keine Erschöpfung des Verfahrenspatents zur Folge. Denn hierdurch wird nicht das Verfahren selbst in den Verkehr gebracht, sondern nur die Vorrichtung (Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25). Demgemäß hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung “Fullplastverfahren” (GRUR 1980, 38, 39) entschieden, dass durch die Veräußerung einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein durch ein Patent geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, eine Erschöpfung des Verfahrenspatents auch dann nicht eintritt, wenn der Veräußerer zugleich Inhaber des Verfahrenspatents ist.”
- (21) 原文 : „Das gilt nicht nur bei der Veräußerung einer ungeschützten Vorrichtung, mit deren Hilfe ein geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, sondern gleichermaßen bei Veräußerung einer durch dasselbe oder ein anderes Patent des Inhabers geschützten Vorrichtung. Wenn auch die Vorrichtung patentiert ist, erschöpft sich mit deren Lieferung nur die Befugnis, auf Grund des Sachpatents den Gebrauch der Vorrichtung zu untersagen. Es tritt also Erschöpfung der Rechte aus dem Sachteil des Patents ein. Sofern das geschützte Verfahren im bestimmungsgemäßen Gebrauch der Vorrichtung besteht, gerät der bezüglich des Sachpatents anzuwendende Erschöpfungsgrundsatz damit zwar in Konflikt mit den fortbestehenden Befugnissen aus dem Verfahrensteil desselben (oder eines anderen) Patents. Dieser Konflikt lässt sich jedoch nicht dadurch lösen, dass sich die Befugnis des Patentinhabers, die Anwendung des Verfahrens zu untersagen, in einem solchen Fall mit dem vom Patentinhaber gebilligten Inverkehrbringen der Vorrichtung erschöpft. Denn es bleibt auch unter den genannten Umständen dabei, dass das durch den Verfahrensanspruch geschützte Verfahren selbst nicht in den Verkehr gebracht wird und dass auch keine unmittelbare Benutzungshandlung in Ausübung des Verfahrenspatents vorgenommen wird. Die Vorrichtung ist—was das Verfahrenspatent anbelangt—eben nicht patentfrei, weshalb der Grundsatz von der Erschöpfung—in Bezug auf den Verfahren-

sanspruch-keine Anwendung finden kann.“（下線筆者）

- (22) その後の上告審（BGH, Urteil vom 21. Aug. 2012-X ZR 33/10）において、当該特許権は消尽していると判断した。つまり、前記訴外第三者は、特許権者の受任により当該特許方法で映像データを符号化しており、前記訴外第三者と特許権者との間のライセンス契約が非商業用のデータを対象とするものであっても、特許権の消尽は、方法特許から直接得られたすべての「製品」について及ぶとした。「その同意がテスト購入者に—それがどのような目的であろうと—方法の使用を許可したことによって、原告は発明の経済的価値を実現した、と言える（„Indem sie der Testkäuferin-zu welchem Zweck auch immer-die Benutzung des Verfahrens gestattet hat, hat die Klägerin den wirtschaftlichen Wert der Erfindung realisiert.“）」（下線筆者）。ここでは、„die Benutzung des Verfahrens（方法の使用）“となっており、„die Anwendung des Verfahrens（方法の使用）“とはなっていない。物の生産方法の発明におけるその方法により生産した物の「使用（„Benutzung“）」（ドイツ特許法第9条第2文第3号）を意味すると解される。本件で被告は、特許権者からテスト購入として許諾を受けた訴外第三者が生産したDVDマスターから500枚のDVDのプレスによる複製を製造しているため、「本特許の請求項11に係る方法の新たな使用（„Anwendung“）は必要ではなく、むしろ、マスターテープに記憶され、既に本発明に係る方法で符号化されたデータを使用すれば足りる。従って、（更なる）直接的な方法生産物の権限のない生産については、本発明に係る方法の新たな使用（„Nutzung“）がないので、論じる必要はない（„Die erneute Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 11 des Klagepatents war dafür nicht erforderlich, sondern dazu reichte die Verwendung der auf dem Master-band gespeicherten bereits erfindungsgemäß codierten Datenfolge aus. Danach kann von der unberechtigten Hervorbringung（weiterer）unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse mangels erneuter Nutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht gesprochen werden.“）」（下線筆者）とし、被告による生産方法の使用の適否自体は判断していない。
- (23) 前掲注5の段落1811は、「方法特許の消尽は、その方法を実施するのに用いられるデバイスが販売されただけでは生じない」と解説する。

（原稿受領 2024.10.18）