

# 2012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\*\*\*



## 要 約

本稿では、特許侵害訴訟やその他の特許訴訟において2012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。2012年には特許クレームの解釈（均等侵害の要件）、特許侵害行為と消尽の抗弁、損害賠償の範囲、方法特許から直接得られる製品の定義、先使用権及び（サブ）ライセンスの存続・ライセンス解約の効果等の問題点に関する数多くの判決・決定が下された。

## 目次

1. はじめに
2. 特許侵害訴訟
  - (1) 実体法関係の問題
  - (2) 手続法関係の問題
3. その他の裁判手続・訴訟
4. おわりに

## 1. はじめに

本稿は、近年「知財管理」に掲載された著者のドイツ特許侵害訴訟等における各年度判例報告書の続稿である。2012年は、ドイツの特許法実務に重大な影響を与えた連邦通常裁判所（最高裁判所）及び下級裁判所の重要な判例が数多く下された。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

### (1) 実体法関係の問題

#### i. 保護範囲：文言と均等

デュッセルドルフ高等裁判所，2012年2月23日判決，I-2 U 134/10，ランフラット装置事件，(Run-Flat-Vorrichtung, Run-Flat Device)

独文：Düsseldorfer Entscheidung Nr. 1812 (www.duesseldorfer-archiv.de)；BeckRS, 2012, 07640

#### (a) 背景

近年の連邦通常裁判所の複数の判例で明らかになったように、裁判において特許の均等侵害を主張して勝訴することは、ドイツの特許権者にとって年々困難になっている。デュッセルドルフ高等裁判所で扱われた

本件の判決は、均等侵害が否定された最近のドイツの裁判所による一連の判決の一つである。2011年度の「閉塞装置事件」および「ジグリシジル化合物事件」の2件の連邦通常裁判所の判決と異なり、本件の特許侵害は、被疑侵害製品と当該特許の技術的教示の対象との等価性の欠如を理由に否定された。

#### (b) 事例における事実の主要点

係争特許である欧州特許 EP 1 539 508 B1 のクレーム1の対象は、下記の図1で示されるように、複数の部品からなるリングを有し、その部品の連結のための特別な留め具を備えるいわゆるランフラット装置（自動車用安全装置）である。

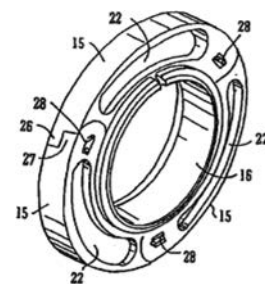


FIG.3

(図1 係争特許の図3)

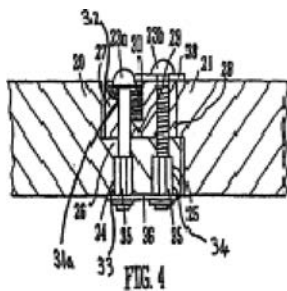
ランフラット装置は、従来のタイヤ付車輪においては、タイヤが損傷し空気が抜けた際に、タイヤの内部表面およびリムが更に損傷してタイヤが破損するのを防止したり、車両がそのまましばらく走行できるようにしたりするのに役立っている。ランフラット装置が利用されているのは、特に軍用である。

当該特許のランフラット装置における複数の部品を連結させるための留め具は、クレーム1においては、

当該特許の権利言語である英語では、下記のように定義されている：

*A run-flat device ... wherein the clamping means comprises a first and second clamping means a first and second clamping bolts (23a, 23b) which pass through a pair of spaced holes formed in the adjacent flanges **characterized in that it further comprises a retaining plate (36) having two captive nuts (35) mounted thereon.***

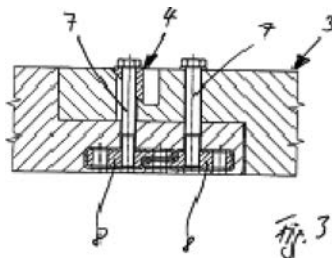
下記の図2は、このような留め具装置を使用した実施例を示している。



(図2 係争特許の図4)

クレームの文言によると、留め具は、当該特許のランフラット装置においては (1枚の) 固定板と固定板に取り付けられている2つの雌ねじである。

係争特許のクレーム1の構成要件が、訴訟の対象となった被告のランフラット装置において留め具の形態を除いて全て具現されているという点については、両当事者間で意見の相違はなかった。しかし、被告のランフラット装置の留め具は、鋳入によって重なるように作られた、鋳製の2枚の板状のナットである。これは、別の特許公報に記載されている下記の図3の実施例で使用されているような留め具に相当する。



(図3 DE 20 2008 008 641 U1の図3)

特許権者の見解では、部品のプラスチック製の型への鋳入によって作られた一緒になって一つの役割を果たす2枚の板状のナットを使用した場合、単に効果が同一の代替手段に過ぎず、したがって被告のランフラット装置は係争特許のクレーム1を均等侵害しているということである。

(c) 判決

デュッセルドルフ高等裁判所は、被告のランフラット装置による特許の均等侵害を否定し、原告の控訴を棄却した。

(d) 判決理由

連邦通常裁判所の確定判例と同一歩調を取って、デュッセルドルフ高等裁判所は以下の場合のみ特許の均等侵害が認められるとしている。

- 1) 訴えの対象となっている実施形態が、発明の基礎となる課題を、変更はされていても、本質的には同一の効果をもたらす手段によって解決している場合 (同一の効果)
- 2) 変更されている手段が本質的には同一の効果をもたらす手段であることが、当業者にとって想到できる場合 (容易想到性)
- 3) 変更されている手段による異なる実施形態を、技術上の課題を解決する等価の手段として当業者が考慮する場合 (等価性)

デュッセルドルフ高等裁判所は、前述の最後の要件に関して考慮した結果、本件ではこの要件は満たされていないと判断したのである。

ところで、欄外には次のような注記がある。デュッセルドルフ高等裁判所は、ドイツにおいて有効な特許の技術的教示内容を使用した対象物を外国の見本市で展示することは、ある一定の条件下ではドイツで特許侵害品を提供するという侵害行為に相当する可能性がある」と別の争点において認めているが、本件の場合にはこれらの条件は満たしていないとしている。

(e) 実務への影響

近年の判例でもわかるように、ドイツにおいては、裁判手続を提起する前に、特に文言侵害として論拠することが可能ではないかどうかを入念に検証することが、特許権者にとってますます重要になっている。それが不可能な場合は、均等侵害を主張して訴訟に臨む場合に本当に勝訴の見込みがあるのか、裁判で対立するリスクを負ってもよいのかどうか、きちんと熟慮する必要がある。

連邦通常裁判所, 2012年7月17日判決, X ZR 113/11, IBC コンテナ III 事件

(Palettenbehälter III, Pallet Container III / Intermediate Bulk Container III)

独文: GRUR 2012, 1122 頁

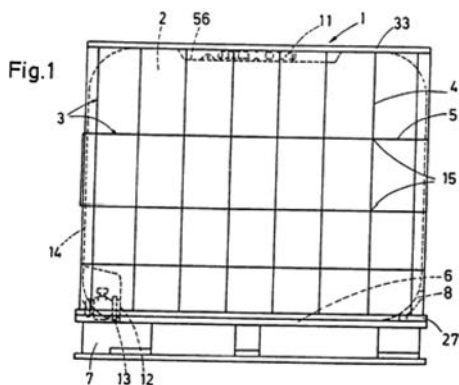
英訳：IIC 2013, 457 頁

(a) 背景

上記で述べた、ランフラット装置の件においてデュッセルドルフ高等裁判所が満たしていないとみなした「等価性」の要件以外に、特許の均等侵害を主張している事案の中には、「同一の効果」の要件を満たしているかどうか疑わしいものもある。本件においては、連邦通常裁判所が特にこの要件について考察している。

(b) 事例における事実の主要点

ドイツにおいても特許が付与された本件の係争特許 EP 370 307 は、特に液体の運搬のための IBC コンテナを保護範囲としている。この IBC コンテナは、下記の図 4 のように、平坦なパレット、交換可能なプラスチック製の内部容器およびプラスチック容器を取り囲んで平坦なパレットに固定されている格子状の外装から構成されている：



(図 4 係争特許の図 1)

原告が主張している特許請求項 1 の、本件において特に重要な特徴によると、特許の IBC コンテナにおいては、管状の格子棒がプラスチック製内部容器の外壁に密接しており（特徴 2b）、格子棒の交差箇所では当該格子棒が内側とも外側とも共通の接平面を形成するような方法で互いに接続されている（特徴 2d）。

この形態のおかげで、隣接するコンテナが運搬の際に「ずり上がる」ことを防止することができる。この効果は係争特許の明細書においても記載されているが、発明が解決しようとする課題においては記載されていない。さらに、この形態によって、一時的な上昇や下降により水平方向の格子棒にかかる力の作用を阻止するようになっている。（それによって、IBC コンテナの寿命を延ばすことが可能になる。）

係争特許を均等侵害していると原告が主張する、被告が販売している IBC コンテナは、当該特許を文言通

りに実施した IBC コンテナと異なり、外装の外側において接平面から 8mm ほど突出した水平の管状の格子棒を有していた。

原告は以下の主張を行った。これほど僅かな突出の場合、先行技術のものとは対照的に、軽量物であっても本質的に高い安定性を保ち、オートメーション化された大量生産の枠組みにおいても、溶接が理想的に行われるという点については、効果の点から見て特許の IBC コンテナと何らかわりはない。すなわち、このように突出がある場合でも、均等論の観点から見ると、特徴 2b) と 2d) がいずれにせよ実現されているということである。

(c) 判決

ミュンヘン地方裁判所およびミュンヘン高等裁判所においては、均等侵害は認定できないという理由で訴えは棄却された。連邦通常裁判所は、本件においてこの解釈を認めた。

訴えの対象となっている被告の IBC コンテナが内側の容器を交換した原告の IBC コンテナであることは、この後に説明する別件の IBC コンテナ事件 II の場合と異なり、重要視されなかった（「消尽の抗弁」）。なぜなら、特許の特徴が全て具現されていることを裁判所はすでに否定したからである。

(d) 判決理由

連邦通常裁判所の解釈によると、特許侵害は成立していないということである。なぜなら、争点となっている特徴、特に 2b) および d) は具現されておらず、代替手段と比較しても同一の効果は存在しないため、均等論の立場から見ても、その特徴が具現されていないからである。

ずり上がり防止の効果は、当該特許の IBC コンテナが意図している効果であり、発明が解決しようとする課題の箇所ではないが、明細書の別の箇所において明確に言及されている。この効果は、訴えの対象となっている被告の IBC コンテナにおいては、ごく僅かしか達成されていない。原告は、被告の製品は効果が縮小された、「より質の悪い」実施形態の一つであって、特許の要件を満たすものとして認めるべきと主張したが、連邦通常裁判所によって棄却された。特許請求項の解釈によって、ある一定の効果の量および質についての一定の最低条件が明確にされるならば、これらの条件を満たしていない代替手段は、同一の効果があるとみなすことはできず、当該特許の IBC コンテナにお

いては、まさにずり上がりの防止が意図されていた以上、被告のIBCコンテナにつき、当該特許と同一の効果を有するものとは認められないからである。

さらに、当該特許のIBCコンテナが意図していたのは、一時的な上昇や下降により水平方向の格子棒にかかる力の作用を阻止することであるが、控訴審の認定によると、被告のIBCコンテナの場合は、まさにこのような力の作用が発生するということである。なお、この力の作用が僅かなものであることにより考慮する必要がないかどうかは判断できない。なぜなら、原審の事実認定からも上告審における原告の主張からも、突出が8mm（格子棒の外周の44%に相当する）の場合にそのような力の作用が僅かだけであるかどうかは読み取ることができないからである。

(e) 実務への影響

特許発明によって達成すべき効果に関して質および量についても満たすべき一定の条件が特許明細書に明示されている場合において、係争の対象となっている実施形態がこれらの質および量についての条件を満たさない場合には均等侵害は成立しないということを、連邦通常裁判所は、本件の判決を以って明確にした。すなわち、このような場合において、「より質の悪い」実施形態は、特許の保護範囲に含まれない。この判決はドイツにおける均等侵害の論題に答えを呈する近年下された一連の判決の一つで、これにより、特許権者が均等侵害の主張を立証することがますます難しくなっている。

ii. 侵害行為：新たな製造か単なる修理か

連邦通常裁判所，2012年7月17日判決，X ZR 97/11，IBCコンテナII事件

(Palettenbehälter II, Pallet Container II / Intermediate Bulk Container II)

独文：GRUR 2012, 1118頁

英訳：IIC 2013, 351頁

英訳：JIPLP 2013, Issue 1, 82頁

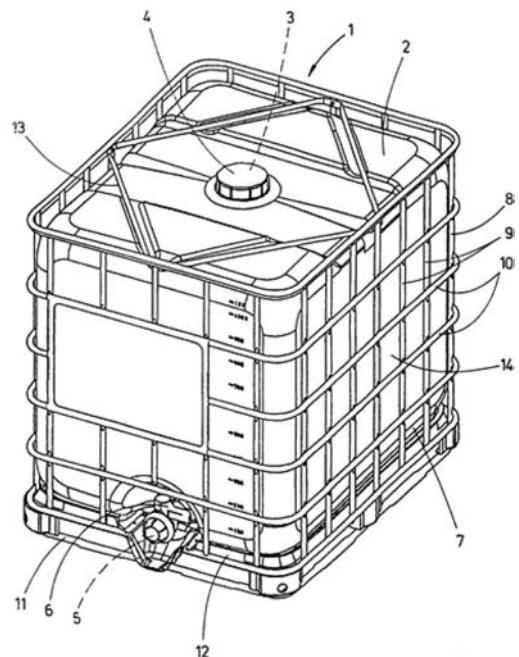
(a) 背景

本件の判決は、特許権者の同意を得て購入した特許製品の単なる修理と特許侵害に該当する新たな製造・生産との境界に関するものである。したがって、この判決は、中古製品の加工事業に従事する企業および自社製品を加工する企業と直面する特許権者にとって重要な意味を持つ。

特許製品が特許権者の同意を得て市場に出されるときに、この市場に出される製品に関する特許権者の権利は消尽する。そして、購入者には、この製品を用途どおりに使用する権利がある。連邦通常裁判所の判例によると、合法的な使用には原則的にその修理も含まれる。しかしながら、修理によってその製品の本来の独自性が失われ、修理のために取られた措置が新たな製造とみなされる場合には、合法的な使用ではなくなる。もっとも、合法的な修理と違法な新たな製造との境界線を定義するのは、容易なことではない。連邦通常裁判所は、この点に関して、以前の判決においてすでに判断基準を作り上げており、それによると、発明の技術的效果、例えばその機能を改善したり寿命を延長したりするような効果が、まさにこの交換される部品において具現されるかどうかということが判断の基準になる。しかし、この判断基準は、製品の寿命が尽きるまでの間定期的に交換するのが一般的である部品の交換に関連する数々の事案に基づいて展開されてきたものである。

(b) 事例における事実の主要点

本件の欧州特許 EP 734 967 も、やはり液体の運搬に使用するIBCコンテナを保護対象としている。このIBCコンテナは、下記の図で示されているように、平坦なパレット、プラスチック容器およびプラスチック容器をパレットに固定している格子から成る。



(図5 係争特許の図1)

IBCコンテナIII事件(上記参照)と同様に、特許請求の範囲はIBCコンテナ全体に及んでいる。しかし、

発明の核心はこの場合も金属製の格子の特殊な設計で、それによって溶接で製造された格子にかかる力が低減され、したがって耐久性が高まる。

本件において、被告は、特許権者の顧客から大抵の場合代金を支払わずに中古品のIBCコンテナを譲り受け、プラスチック容器を交換することによって修繕し、このような方法で修繕したIBCコンテナをドイツ国内で販売していた。

しかしながら、地方裁判所および高等裁判所は特許侵害に関する特許権者の訴えを棄却した。なぜなら、前述の連邦通常裁判所の判断基準に基づき、被告が合法的な修理を行ったと判断したからである。

### (c) 判決

連邦通常裁判所は、高等裁判所の判決を取り消し、さらなる事実の認定のためにこれを高等裁判所に差し戻した。

### (d) 判決理由

連邦通常裁判所の見解によると、本件における合法的な修理を肯定するために高等裁判所の実事認定は十分でなかったということである。

その際、連邦通常裁判所は、本件では発明の技術的效果が交換後の容器において具現されていないという高等裁判所の見解を支持した。

特許権者は、金属製の格子の特殊な設計の効果の一つは容器の構成においても具現されると主張していた。すなわち、金属製の格子のより優れた耐久性により、特許製品においては容器の外壁を更に薄くして製造することが可能であると述べていた。容器の外壁を薄くすることによって、価格が下がり、より軽量になるということである。しかし、これについては、連邦通常裁判所は、交換後の物体においても発明の効果が反映されているかどうかの判断の決め手にはならないという見解を示した。なぜなら、このような容器の外壁の薄い設計については、特許請求項において明示も示唆もされていないからである。

もっとも、連邦通常裁判所の視点によると、合法的な修理となるための決定的な事項は、裁判所がこの判決で初めて強調する新たな条件が満たされるか、すなわち、容器の交換が社会通念上製品を維持するための通常の行為であるとみなされるかどうかということである。この条件が満たされるか否かに関し、裁判所は、本件では、特許権者の顧客が、容器の交換が当然の権利として認められているということを期待できる

かどうかを吟味することが必要であり、その際の基本的な判断基準は、購入者が被告に当該中古のIBCコンテナを商品価値のないものと捉えているために無料でそれを譲渡したかどうかということであると判断した。もし、そのような理由でIBCコンテナが無料で譲渡された場合、市場関係者の視点から見れば、これは合法的な修理ではなく特許を侵害する新たな製造に該当するとのことである。また、裁判所は、修理されたIBCコンテナに対して新規の認可が必要になるかどうか、そのような認可が下りるかどうかの基本的な判断基準は何かということも重要な意味を持つとしている。これに対して、訴えの対象となった実施形態を被告が“re-manufactured (再生品)”として宣伝したことは、意味を持たない。連邦通常裁判所は、“re-manufactured (再生品)”という概念の使用において明確になる被告の分類のしかたよりも、客観的な事実のほうにより重要な意味があると考えたのである。もっとも、並行して行われた英国の訴訟においては、控訴裁判所 (Court of Appeal) はこの理由から合法的な修理であることを否定している。

### (e) 実務への影響

この判決は、通常の交換部品の入れ替えが行われるのではなく、従来そのような修理が行われるのが通常ではない製品が修理された場合における特許権者の立場を一層強いものにしていく。しかしながら、時間の経過と共にそのような修理が普通になることもあり、特許製品を修理する企業は、これまでは無償でこれらの中古品を得ていたとしても、今後は対価を支払うようになる可能性がある。したがって、修理がごく普通のことになるのを阻止するために、修理業者の業務開始に対して直ちに断固とした措置を取ることが特許権者にとって有益であろう。

### iii. 方法特許から直接得られる製品／消尽と黙示の実施許諾

連邦通常裁判所、2012年8月21日判決、X ZR 33/10, MPEG-2 映像信号エンコード事件

(MPEG-2 Videosignalcodierung, MPEG-2 Video Signal Encoding)

独文：GRUR 2012, 1230 頁

英訳：IIC 2013, 602 頁

#### (a) 背景

デュッセルドルフ高等裁判所による本件の控訴審判

決については、「知財管理」2011年12月号1793頁以下（2010年の判例報告）においてすでに述べたが、この度の連邦通常裁判所の上告審判決では、特許法に関していくつか興味深い展開が見られた。この判決は、以下の争点を取り上げている。

- 1) データが特許法第9条3号で規定するところの特許の保護範囲である方法によって直接得られた製品に当たるかどうか
- 2) 本件の場合に特許が消尽しているかどうか（本件では、テスト購入のためのデータは特許権者の受任者によってエンコードされているため。）
- 3) デコーダおよびデコード方法を請求の範囲とする係争特許のクレーム21およびクレーム25の間接侵害は考えられるかどうか

上記の1)で述べた特許法第9条3号は、ある製品が特許で権利化された方法で生産される場合には、ドイツにおけるそのような製品の提供や市場における販売等は特許侵害に当たるということを規定している。この規定は、特に、特許で権利化された方法が、特許が有効でない又は存在しない外国で実施され、これにより製造された製品がドイツで提供・市販された場合に重要な意味を持つ。

#### (b) 事例における事実の主要点

控訴審判決についての「知財管理」2011年12月号1793頁以下の判例報告で事実については詳細に述べた。本判決については、特許権者の受任者が当該特許で権利化された方法で映像データをエンコードしていた点が特に重要な意味を持つ。受任者は、ライセンス契約によって非商業用のデータのエンコードのみが許可されていたソフトウェアを使用してエンコードした後、エンコードされた映像データが書き込まれたDLTテープを、テスト購入を目的としたギリシャの被告宛てに送付したものである。そして、被告は、これらのデータを使用し、複数の加工段階を経てDVDをプレスした後、これらのDVDをドイツの顧客に送付した。

これらのDVDは市販のDVDプレーヤーで再生することが可能である。データのエンコードもDVDプレーヤーにおけるデコードも、当該方法特許で実現されているA-2規格によって行われていることについては当事者間に意見の相違はない。

#### (c) 判決

連邦通常裁判所は、この裁判において係争特許の侵

害を否定し、したがって原告の残りの請求も棄却した。

#### (d) 判決理由

連邦通常裁判所は、本件のDVDは特許方法から直接得られた製品であるというデュッセルドルフ高等裁判所の判断を差し当たり支持した。注目すべきは、通常連邦裁判所が、データそのものを方法から直接得られた製品と明確にみなしたことである。なお、連邦通常裁判所は、その際に、インターネットで伝達可能な信号配列（コンピュータプログラム）を実用新案として保護することが可能とした過去の判決を採用している（連邦通常裁判所判決，GRUR 2004, 495 - Signalfolge（信号配列事件））。

ところが、デュッセルドルフ高等裁判所とは異なり、連邦通常裁判所は、本件では係争特許の権利が消尽したと判断した。この判断に当たり、連邦通常裁判所は、DLTを作成する特許権者の受任者は映像データを商業目的でエンコードすることを許可するライセンスを所有していなかったというデュッセルドルフ高等裁判所の所見を差し当たり支持したが、特許権者の受任者が特許権者の同意を得てDLTテープを被告に送ったことで、係争特許の権利が消尽したと判断したのである。つまり、連邦通常裁判所は、方法特許から直接得られた製品について、特許権の消尽は、このデータから作成されたすべてのDVDについても及んでいると解釈したものと見える。

また、連邦通常裁判所はデコードのクレームの間接侵害も否定した。この点については、特許法第10条により、DVDが発明の本質的な要件に関連する手段である必要があるが、同裁判所は、本件の事実については、これを否定したのである。同裁判所は、以下のように論じている。本件のような加工方法の場合には、データは当該特許で権利化されている加工のプロセスの一部ではなく、加工される対象としかみなされないのに対して、間接侵害は、納品された手段が構成部分や構成要素のように使用されることを前提としており、伝動装置の中の歯車のように発明を完全に実現するためのものでなければならない。

#### (e) 実務への影響

判決は、クラウドコンピューティングや他のクライアントサーバモデル関連の特許に多大な意味を持つ。こういったケースでは、特許で権利化された方法によって作成されたデータを保護することは、ドイツにおいては特許法第9条3号に基づき、多大な経済的意

味を持つ可能性がある。

侵害行為を証明するためのテスト購入等の際には、特許権者又は特許権者の受任者が加工されたデータを自ら市場に送り出すことを、特許権が消尽するので、避けるべきである。

#### iv. 原告・被告適格

カールスルーエ高等裁判所，2012年1月11日決定，6 U 59/11 及びマンハイム地方裁判所，2012年4月17日判決，2 O 129/09，損害賠償請求の原告適格関係の事件

(Aktivlegitimation für Schadensersatzanspruch, Standing to Sue in Regard of Damage Claims)

未公表

##### (a) 背景

ドイツ法(特許法第30条第3項第2文)では、特許侵害に起因する請求権行使は、基本的に、特許原簿に特許権者として登録された者に認められる。これによって裁判所は、特許の実体的権利者が誰であるかを詳細に調査する負担を免除されることになる。このことは、一方では、特許権者が請求権を行使できるためには、特許登録原簿に特許権者として登録されている必要があるということの意味し、他方では、特許の権利者ではないが特許権者として特許原簿に登録されている者(例えば、移転された特許の従前の特許権者)であれば請求権を行使できるということの意味する。専用実施権者も原告適格を持つが、そのためには、特許原簿に登録された特許権者から許諾された専用実施権でなければならず、かつそのことを証明しなければならない。

しかし、このことが損害賠償請求にも妥当するか否かについては議論の余地がある。デュッセルドルフ高等裁判所は2010年2月25日意見陳述決定および2011年1月13日テレビメニュー操作事件判決において、この旨を肯定したが、今まで、この点に関して一義的な判決を下した裁判所は他にはなかった。ここで紹介するマンハイム地方裁判所およびその上級審であるカールスルーエ高等裁判所は、この問題について判決を下す機会を得た。

##### (b) 事例における事実の主要点

カールスルーエ高等裁判所の事件は、第1審のマンハイム地方裁判所が特許侵害を認定し、本件申立人(=マンハイム地方裁判所での訴訟における被告)に

特許侵害を理由とした仮執行可能な判決を下したのに対して、本件申立人が(情報開示・計算提示の義務に関する)強制執行の停止を申し立てた事件である。マンハイム地方裁判所は特に、本件申立人には基本的に損害賠償義務があること、そして侵害行為に対する損害賠償額を算定するために、情報開示・計算提示の義務があることを認めた。このマンハイム地方裁判所の判決に対し、本件申立人=被告は、カールスルーエ高等裁判所に控訴し、さらに、この控訴の判決が出るまで、特に2002年10月4日から2010年1月24日までの期間の情報開示・計算提示の命令に関しては強制執行を停止するよう申し立てた。申立人がこのように申し立てる根拠は、上記期間において特許原簿に特許権者として登録されていたのは原告ではなく別人(元特許権者)であり、この期間における損害賠償請求権が、特許権者として登録されていた者から譲渡されたとは証明されていないということであった。この主張は、上記期間において原告が実質的に係争特許の権利者であったか否かは関係がなく、この期間について損害賠償請求権を行使できるのは誰であるかという問いに答えるのに決定的な事項は、誰が特許権者として登録されているかだけであるとの見解を前提としたものである。

マンハイム地方裁判所に係属していた特許侵害訴訟で、似たような事情のものがもう1つある。この訴訟では、原告は損害賠償、情報開示、計算提示の各請求権を、原告自身が特許権者として特許原簿に登録されていた期間だけでなく、譲渡によって実質的に係争特許の権利者になってはいたが、新特許権者として特許原簿に登録されていなかった1998年10月から2001年2月の期間についても主張していた。

##### (c) 判決

カールスルーエ高等裁判所は、強制執行停止の申立を棄却した。同裁判所は本件原告の原告適格が立証されたとはみなさなかったが、申立人=被告は強制執行の開始に先立って原告に課せられる担保提供義務によって十分に保護されているとして、手続的な理由から棄却が適当だと考えたのである。したがって、原告適格の有無についての実体的な判断は、強制執行停止の申立手続ではなく、カールスルーエ高裁における控訴審において判断されることとなったが、同裁判所は、実際の特許権者には原告適格があるということを推定すると判示した。

マンハイム地方裁判所も、カールスルーエ高等裁判所と同じ解釈に至った。つまり特許原簿に単に特許権者として登録されている者ではなく、実際の特許権者に損害賠償請求権を行使する資格があるということを認めたのである。

#### (d) 判決理由

したがって、カールスルーエ高等裁判所もマンハイム地方裁判所も、デュッセルドルフ高等裁判所の判例にしたがっていない。これらの判決によれば、特許法第30条第3項第2文の規定は特許侵害による損害賠償請求に対する実際の特許権者の原告適格性に、「何らの影響も及ぼさないことになる。なぜなら、登録されただけで実質的に権利者ではない者は、(実質的な権利者にも)損害賠償請求権を譲渡することができないからである。そうすると、特許が譲渡された場合では、もし譲渡の登録が済んで初めて新権利者が損害賠償を請求することができる場合、当該特許の新権利者は、通常、特許庁での新特許権者への書き換え手続は必ず時間がかかるため、登録の書き換えに要する期間に係る損害賠償請求権を喪失することになる。そのような結果は妥当ではなからう。

#### (e) 実務への影響

特許の譲渡が行われた場合、取得者は通常、できるだけ早く、特許庁に新特許権者としての登録を届け出るべきである。もし、書き換えが様々な理由から(長期間にわたって)完了しておらず、かつ新特許権者が特許侵害による損害賠償請求権を行使したい場合は、登録がなくともマンハイム地方裁判所(及びカールスルーエ高等裁判所)に訴えを提起することができる。その際必要なのは、特許の譲渡(譲渡契約)があった証拠の提示のみである。これに対して、デュッセルドルフ地方裁判所に訴えを提起する場合は、登録されている特許権者による損害賠償請求権の譲渡があったことを証明しなくてはならない。

#### v. 先使用权

発明の特許出願時に当該発明を既に知得しており(「発明の知得」)、それを実施、若しくは近い将来の実施に向け、必要な準備に着手していた(「発明の知得行使」)者に対しては、例外的に、その範囲に限り特許権や実用新案権侵害のための請求権を行使することができない(ドイツ特許法第12条・ドイツ実用新案法第13条「先使用权」)。すでに2009年に先使用权に関す

る重要な判例が2件あるが、そのうちの1件はデュッセルドルフ高等裁判所によるデスマプレシン錠剤事件に関する控訴審判決であった。この判決は、このたび連邦通常裁判所によっても支持された(下記参照)。本稿で報告する2件目の判例は、先使用权の譲渡に関するものである。

連邦通常裁判所, 2012年6月12日判決, X ZR 131/09, デスマプレシン錠剤事件

(Desmopressin)

独文: GRUR 2012, 895頁

#### (a) 事例における事実の主要点

本件は、発明の実施者(被告)が実用新案の優先権主張時点に、客観的に判断して、係争実用新案の保護対象の全構成要件を充足している独自製品を製造していれば、発明の知得とみなすことができるのか、あるいは、当該係争実用新案に関する特定の技術利点を得るために、ある構成要件を特定な形で具現する必要があると認識していたことも加えて必要とされるのかという問いに関するものである。被告は実用新案権の侵害を理由に訴えられたが、優先日時点に、既に、係争実用新案によって保護されている薬剤の全構成要件を充足した医薬品(錠剤)を明らかに製造していた。さらに、この錠剤は、作用物質の他に3.8ppmの分量にあたる酸化性物質を含有していた。係争実用新案の保護対象は、先行技術において既に公知であった作用物質そのものではなく、作用物質以外に、「15ppmもしくはそれ以下の酸化性物質」を含有している薬品の混合物であった。実用新案では、このような医薬品には長期保存という利点があると述べている。

#### (b) 判決

連邦通常裁判所は、被告は先使用权を有し、それによって実用新案を侵害していないというデュッセルドルフ高等裁判所の判決を支持した。

#### (c) 判決理由

連邦通常裁判所は、本件を偶然数個のサンプルが当該実用新案の発明に適った特徴を示したにすぎない実験とは区別しており、このような実験が先使用权の根拠になるべきではないのに対して、被告は計画的に当該実用新案の技術的教示を具現するための一定の方法を採用していたとしている。また、連邦通常裁判所は、発明の保有は実用新案登録請求の範囲で定義されている技術上の教示の範囲に属さない条件に左右され



るべきではなく、本件においては、安定した長期保存の効果について実用新案登録請求の範囲に記載がないとして、被告が、安定した長期保存の為に錠剤に含まれる酸化性物質の量が15ppmを超えるものであってはならないという確固とした知識を優先日の時点で有していたかどうかは無関係とすべきであると判断した。

#### (d) 実務への影響

これによると、発明を知得するかどうかは、被告が優先権主張の時点に発明の全構成要件を偶然ではなく計画的に具現していたか否かが決め手であるということである。それに対して、技術的教示の効果を知得していたかどうかを決め手とするのは、その効果が特許請求項の対象とされた場合のみである。得られる効果に別の構成要件を追加することによって特許請求項が限定される場合には、被告の先使用権が否定されることも十分にありうる。

連邦通常裁判所，2012年5月22日判決，X ZR 129/09，自転車用ハブギア事件

(Nabenschaltung III, Gear Hub III)

独文：GRUR 2012, 1010 頁

英訳：IIC 2013, 456 頁

#### (a) 事例における事実の主要点

被告は、特定の自転車用ハブギアを販売したため、実用新案権の侵害で訴えられた。被告は、従前の権利者であった企業 M に存在してその後譲渡された先使用権などの抗弁で防御した。

被告は M より自転車部品の事業を買収したが、その際特定のパーツは除外され、これらのパーツはその後 M によって製造されて被告に納入された。この中には、訴えの対象となったハブギアに被告が取り付けたパーツも含まれていた。

高等裁判所は被告の先使用権を否定した。先使用権は、その権利を所有する事業と一緒にでなければ譲渡することができず、本件では、被告が譲渡後に訴えの対象となった実施形態の完全な製品を独力で製造することが不可能だったため、そのような事業は被告に譲渡されなかったことになると判断したものである。

#### (b) 判決

連邦通常裁判所はミュンヘン高等裁判所の控訴審判決を破棄し、更に事実関係の審理をするために本件を控訴裁判所に差し戻した。

連邦通常裁判所は、本件では先使用権が被告に対し

て譲渡されたと考慮することが十分可能であるという見解を持っており、したがって高等裁判所は、先使用権が存在し、それが連邦通常裁判所の法的分析を鑑みたくて実際に譲渡が行われたかを判断しなければならなくなった。

#### (c) 判決理由

まず、連邦通常裁判所は、先使用権は境界のはっきりした事業の一部とともに譲渡されうるが、そのような事業の分離によって先使用権が複数発生することになってはいけないという高等裁判所の見解を認めたものの、高等裁判所の見解とは異なり、譲受人が製造業務の一部を外部の工場に委ねているからという理由で、先使用権の譲受人への移転が否定されるべきではないとし、事業の譲渡人の工場も、そのような外部の工場となりうるとした。

その上で、発注者が先使用権を継承するためには、外部の工場における製造方法、製造量、場合によっては販売について影響力を持つことが必須であると述べた。

#### (d) 実務への影響

この判決により、事業の一部を買収する者の立場がより強いものとなった。しかしながら、同時に、事業の一部を譲渡した後に先使用権に関わる製品の製造や販売に関して誰が単独で財政面の主導権を握るかを明確にしておかないと先使用権を喪失する可能性もあると警鐘を鳴らしている。

#### vi. 損害賠償請求

連邦通常裁判所，2012年7月24日判決，X ZR 51/11，瓶運搬箱事件

(Flaschenträger, Bottle Carrier)

独文：GRUR 2012, 1226 頁

英訳：IIC 2013, 599 頁

英訳：JIPLP 2013, 404 頁

#### (a) 背景

損害賠償額の算定の際には、特許権者は通常「自らの逸失利益」、「妥当なロイヤルティ」、「侵害者利益」の三つの算出方法の中から選択することができる。特許権者が侵害者に利益額の支払いを要求する場合、侵害者がどの経費を売上高から控除することが許されるか、利益のうち当該特許の使用によって得た利益の割合はどれくらいかということがよく争点になる。なぜなら、侵害者が侵害者利益として引き渡さなければならぬのは、この割合に相当する分のみだからであ

る。本件の判決は、この特許の使用によって得た利益の割合を決定する要因に関するものである。

(b) 事例における事実の主要点

係争特許では、一つの取っ手を有し、複数の容器、例えば瓶などが運搬できる、一定の箱、正確にいえば籠状の形成物が保護されている。被告は、係争特許の全ての構成要件を備え、そのうえ当該特許発明をもとに生産された特許権者の瓶運搬箱と実際に同一の瓶運搬箱を製造していた。それによって、被告は88,092.29ユーロの利益を上げた。

(c) 判決

フランクフルト地方裁判所は、第一審にて、被告が原告に対して利益の100%の額を支払うべきであると判決を下した。これに対し、控訴裁判所であるフランクフルト高等裁判所は、この判決を取り消し、被告は原告に対して利益額の50%を支払うべきであると判断した。連邦通常裁判所は、上告審において控訴裁判所の判決を支持した。

(d) 判決理由

特許で保護される対象が販売される製品の一部に該当する場合だけでなく、販売される対象全体が特許によって保護される場合も、必然的に獲得した利益を侵害された特許の使用のみに基づいて算定すべきではない。特許の教示を使用することによる被疑侵害品の技術的な利点だけでなく、被疑侵害品の形状、製造者、使用されているブランド、価格等の特許とは無関係の要因も被疑侵害品の売り上げに影響を与えている可能性がある。

侵害訴訟の裁判所は、特許の使用により侵害者が得た利益の割合と、特許とは無関係のその他の要因により得た利益の割合を、民事訴訟法第287条に基づき、個々の事案のすべての事情を評価して数値化すべきで、それが損害賠償額の査定になるとしている。

本件で考慮すべきと認定された点は、本件発明が、これに匹敵し、特許を侵害しない他の回避措置が存在しない完全に新しい保護対象であるというわけではなく、単に競合他社の製品に対して細部が改良されている原則的に公知の対象であるということである。なぜなら、当該特許の発明と先行技術によって生産された製品との差異の程度により、製品の需要が特許使用に関連する技術的な特徴にどの程度起因しているかということが推測できるからである。特許侵害の時点において、同等技術を使用した代替品が市場に出れば

いるほど、被疑侵害品の販売や利益の見込み額が小さくなる。

他方で、当該特許の教示により瓶運搬箱が改良され、当該特許の運搬箱が左右対称の外壁を特徴とし、広告を印刷するための表面積を大きくすることが可能になった点は、当該特許の技術的な長所が主要な顧客(醸造会社)の購入決定に多大に貢献したものと見える。

連邦通常裁判所が重要でないと判断したのは、被告が被疑侵害品の代わりに、当該特許の運搬箱の構成要件を特徴としない、それに匹敵する他の長所を有する瓶運搬箱を提供することも可能であったという被告自身の抗弁である。理由は、これは仮説の状況にすぎず、判断に影響を与えないからということである。侵害の時点で実際に使用することができなかった代替技術は、市場における発明の販売可能性を判断するための決め手にはならず、よって支払われるべき侵害者利益の割合を算定する際にも決め手にはならない。

控訴裁判所は、これらの状況を全て適切に評価して考慮し、その結果、50%と査定された返還されるべき侵害者利益の割合は、事実審の通常判断の枠内に収まっている。

(e) 実務への影響

連邦通常裁判所の判決は、侵害者利益が満額支払われるのは、ごく一部の例外にすぎないということを明確にした。なぜなら、特許とは無関係の多数の要因が顧客の購入決定に影響を及ぼすからである。これにより、侵害者には、この先利益の支払額を少額に抑えるための口実ができることになる。このような要因は、損害者利益を元に算定する際だけでなく、他の二つの算定方法(逸失利益に基づく算定方法および実施料類推方法)を採用する際にも、侵害者が同様に抗弁の論拠として利用することが可能である。

(2) 手続法関係の問題

2012年には、手続法関連では特に報告に値する判例は見当たらなかった。

3. その他の裁判手続・訴訟

特許ライセンス契約に関する訴訟

近年、ライセンス契約法に関して頻繁に論じられているのは、ライセンサーが倒産した場合のライセンス契約への影響の問題である。倒産管財人が、通常実施権を維持しないこと、つまりライセンシーの使用権を

撤回することを自ら決定することができるにつき、ドイツ倒産法第103条は、倒産手続の開始時にまだ完全に履行されていない双務契約は、その後も契約の履行を希望するか否かを決定する選択権が倒産管財人にはあると規定している。一方、倒産法第108条は、一定の契約関係について（例えば不動産の賃貸借契約の）、これに関する例外を規定している。

専門文献においては、倒産法第103条により倒産管財人が通常実施権の維持を拒否してもよいということになるのか、あるいは倒産法第108条の類似適用によりライセンス契約は倒産しても影響を受けないのか、長年議論されている。通常実施権を喪失するリスクは産業界からも批判があったため、ドイツの立法者はこれを法で規定することをすでに二度試みたが、これまでに相当する法律はまだ成立していない。したがって、法的リスクは今後も存続する。

この法的リスクが問題になるのは、ライセンサーの倒産手続がドイツ法を準拠法として行われる場合である。これに対し、ライセンス契約に適用する準拠法及び実施許諾されている権利の保護国は無関係である。したがって、日本法の適用を規定している日本の特許に関する通常実施権も、ドイツのライセンサーが倒産した場合には、上記リスクに陥る可能性がある。なお、特許が登録されている国の裁判所が、ドイツの倒産手続による結果を回避できるのは、極めて限定された前提条件がある場合のみである<sup>(1)</sup>。

2012年度には、このテーマ領域において興味深い判決が数件あった。下記で報告する最初の二つの判決は、半導体メモリメーカーのキマンダの倒産に帰するものである。この企業は、ドイツの会社であるインフィニオンテクノロジー株式会社（以下、インフィニオン）の一事業部門の分社化によって成立した会社である。インフィニオンはすでに業界の多数の会社とクロスライセンス契約を締結していた。キマンダの設立の際、インフィニオンは新規に設立したこの会社キマンダに大規模な特許ポートフォリオを譲渡しており、その特許権はこれらのクロスライセンス契約の対象であった。キマンダの倒産後、倒産管財人は倒産法第103条に基づき、ライセンス契約は履行しないという選択権を行使した。その理由はおそらく、ライセンス契約が存在しないほうが特許がより高額で売却できるからである。

これに対して、インフィニオンは、インフィニオン

のライセンスおよびインフィニオンのサブライセンシーのライセンスが、倒産手続や倒産管財人の宣言にも拘らず存続することの確認を求め、ミュンヘン地方裁判所に提訴した。一方、インフィニオンとは別のライセンシーは、紛争が生じた際は国内の裁判所ではなく、仲裁裁判所に判断管轄を委ねる旨がそのライセンス契約によって規定されていたため、仲裁裁判所に訴訟を提起した。この2件に関して下記において報告する。

さらに、連邦通常裁判所は、キマンダとは無関係の事案において、マスターライセンス契約が解消になった際のサブライセンス契約の存続に関して2件の判決を出している。

ミュンヘン地方裁判所、2012年2月9日判決、7 O 1906/11、倒産手続開始後におけるライセンスの不変性に関わる判決

(Insolvenzfestigkeit, Insolvency Remoteness)

独文：GRUR-RR 2012, 142頁

(a) 事例における事実の主要点

原告（インフィニオン）は、2006年にその事業の一部を新規に設立された会社（キマンダ）に譲渡した。その際、大規模な特許ポートフォリオも移転されたが、原告は、それ以前にすでに同特許に関して複数の第三者企業とクロスライセンス契約を締結していた。一方、新規に設立された会社との譲渡契約では、原告が一定の技術応用分野においては撤回不可能な、時間及び場所を限定しない使用権を留保すること、事業譲渡以前に第三者に付与された権利は、特許の譲渡後もそれに影響されないことが合意されていた。また、譲渡契約の締結後に新規に出願された特許に関しても、原告はこの譲渡契約によりライセンスを獲得し、第三者に実施権を認める権利を得ることができた。

被告は、2009年に新会社が倒産した後、倒産管財人に任命され、特許関係の付与済みのライセンスに関しては、倒産法第103条により不履行を選択することを宣言した。

これに対し、原告は、ライセンスが存続していることを確認する請求をした。

(b) 判決

ミュンヘン地方裁判所は、原告の請求に基づき、すべてのライセンスが存続することを確認した。

(c) 判決理由

同裁判所は、文献において取り上げられて、通常実

施権を認める場合に、常に物権が移転するという解釈は支持しなかった。このような物権は、倒産管財人が契約の不履行を選択する場合にも、ライセンサーに再び帰属することはない。同裁判所の解釈によると、むしろライセンス契約の具体的な規定を考慮して倒産法第103条の前提条件が存在するか否かを判断すべきであるということである。詳細かつ多様な分析の結果、同裁判所は、倒産法第103条は本件において適用できないと判断した。

新会社に事業が移転される時点で存在していた特許のライセンスに関しては、同裁判所は、譲渡契約が法的に特別な構成になっていることを挙げて論証した。この譲渡契約では、譲渡された特許に関する通常実施権が原告のもとに留保されることが明確に規定されていたことから、裁判所は、分社化の際に特許に付随する全ての権利が譲渡されたのではなく、通常実施権を差し引いた分の権利のみが譲渡されたものと解釈した。したがって、通常実施権については、ずっと原告が所有していたことになり、この権利は一度も新会社の所有になったことがないのであるから、倒産管財人が倒産法の第103条に基づいて不履行を選択したとしても、この権利が新会社に帰属することはありえないということである。

また、同裁判所は、原告によって第三者に付与されたライセンスについても、特許法第15条3項(新規に導入された日本の特許法第99条に類似)により第三者のライセンスが特許の移転によって制約を受けることはないとされているため、倒産の影響は受けないと判断した(承継的保護)。

同裁判所は、事業譲渡日以後に出願された特許に関しても、倒産法第103条は適用できないと述べている。なぜなら、ライセンスが撤回不可能で、時間及び場所を限定せずに、付与された結果、ライセンサーは、このライセンスの付与によって、契約を履行するために必要な義務を全て果たしており、したがって、両当事者がすでに契約を完全に履行しているからである。

#### (d) 実務への影響

ミュンヘン地方裁判所の判決は、ライセンサーの立場を強固にするものである。しかし、この判決が上級審によって同様に支持されれば、倒産法第103条による倒産管財人の選択権に対してはどんなライセンスも安全というわけではないということも示唆することになる。特に、契約によって継続的な義務、例えば定期

的にライセンス料を支払う義務やその他の付随する義務などが存在するかどうかということに左右される。そこで、ライセンサーはライセンス契約を締結する際には、ライセンサーが倒産した場合にはどの程度までリスクが生じるか、これらのリスクをライセンス契約の特定の文章表現あるいはそれ以上の措置を通して安全のために制限したり除外したりできるかどうか、熟考すべきである。

ベルリン高等裁判所, 2010年9月13日決定, 20 SCHH 3/09

独文: NZI 2012, 759頁

連邦通常裁判所, 2011年6月30日決定, III ZB 59/10

独文: GRUR 2012, 95頁

#### (a) 事例における事実の主要点

被申立人はインフィニオンテクノロジーズ株式会社とクロスライセンス契約を締結し、その契約においては仲裁に関する合意が規定されていた。株式会社キマンダの新規設立の際に、インフィニオンはクロスライセンス契約の対象となっていた特許のポートフォリオをキマンダに譲渡し、キマンダは、この特許ポートフォリオに関する被申立人に対する権利および義務を継承した。

キマンダの倒産後、倒産管財人として任命された申立人は、倒産法第103条に基づいて、この契約を維持しない旨を宣言した。被申立人は、これを受けて仲裁手続きを開始し、使用権が存続することを確認する請求をした。申立人は、これに対してベルリン高等裁判所において、仲裁手続きが無効であることを確認する請求をした。

ベルリン高等裁判所は申立人の請求を棄却した。連邦通常裁判所は、申立人の抗告に対し、ベルリン高等裁判所の判決を破棄して、更なる事実の解明のために本件をベルリン高等裁判所に差し戻した。連邦通常裁判所は、その際、倒産管財人は倒産法に基づいて与えられている権利の範囲においては、仲裁に関する合意に拘束されないことを判示している。連邦通常裁判所の見解によると、この権利には倒産法第103条に規定されている選択権も含まれるということである。したがって、ベルリン高等裁判所は、本件の仲裁手続きにおいて、直接的に、あるいは判決の際に重要な鍵を握

る前提問題として、倒産法第103条に基づく選択権を行使するという倒産管財人の権利が重要かどうかを検証する必要に迫られた。

(b) 決定

ベルリン高等裁判所は、被申立人の仲裁手続きにおける確認の申立ては適法でないと判断した。

(c) 決定理由

連邦通常裁判所の判決後、被申立人は、仲裁手続きにおける請求をできる限り倒産法第103条に左右されないよう、別の法的根拠（倒産法第47条）に基づく主張に方向転換しようとしたが、高等裁判所はこの試みに従わず、キマンダに譲渡された特許に関する被申立人の権利が存続することを確認するよう請求した被申立人の訴えの目的に照らして判断をした。この点に関しては、ベルリン高等裁判所の解釈によると、倒産法第103条の検証が必要であるとのことである。

倒産法第103条の規定する選択権は倒産管財人の独立した権利であるため、仲裁の合意には含まれず、したがって、この合意の適用の可否に左右される仲裁による確認の請求は認められない。なぜなら、これに関しては仲裁裁判所ではなく、通常の裁判所の管轄だからである。

(d) 実務への影響

この判決は、ライセンス契約において仲裁裁判所を選択しても、倒産管財人から倒産法第103条で規定する選択権を剥奪することはできないということを説示している。

連邦通常裁判所，2012年7月19日判決，I ZR 70/10，M2Trade事件

独文：GRUR 2012，916頁

連邦通常裁判所，2012年7月19日判決，I ZR 24/11，Take Five事件

独文：GRUR 2012，914頁

(a) 事例における事実の主要点

上記2件の判決は、連鎖するライセンス契約における著作権の利用許諾に関するものである。すなわち、マスターライセンス契約とサブライセンス契約が存在する。ここで中核となっている問題は、マスターライセンス契約が消滅した場合にサブライセンシーは利用権を維持できるか、あるいはマスターライセンシーと同様、利用権を喪失するかということである。1件目

の事例（M2Trade事件）は、ライセンス料の不払いを理由にマスターライセンス契約がライセンサーによって解約されたケースである。2件目の事例（Take Five）は、マスターライセンス契約のライセンサーとライセンシーがマスターライセンス契約の解消に合意して和解したケースである。これらの両事例において、著作権者は、著作権の継続利用を理由にサブライセンシーに対して提訴している。

(b) 判決

連邦通常裁判所は、両方の事例において、サブライセンシーは著作権をこの先も継続して使用する権利を有するという見解を示した。

(c) 判決理由

同裁判所は、サブライセンス契約が引き続き存続するという判決の理由として、主に承継的保護に関する法的規定（例えば特許法第15条3項）を挙げた。それによると、例えば、一特許に関連するライセンスは、当該特許が第三者に移転する場合、引き続き存続する。連邦通常裁判所は、ライセンシーがそれ以前に行った投資を利用して引き続き収益を上げることが可能にするために、実施権が存続することに対するライセンシーの信頼は保護される必要があるという立法者の判断を、この規定に見出している。その際、マスターライセンス契約が消滅した理由は、それがサブライセンシーの責任範囲に属するのではない限り問われるべきではない。

勿論、同裁判所はサブライセンシーの利益に敵対する著作権者の利益を考量し、特殊な事情がある場合には、サブライセンシーが使用権を喪失する可能性もあるとしている。しかしながら、サブライセンシーがライセンス料の支払いを既に完了している場合には、それがそのような特殊な事情に該当するとは考量されないであろう。むしろその逆で、支払いを完了したサブライセンシーは特に保護されるべきであるというのが連邦通常裁判所の見解である。同様に、同裁判所は、サブライセンシーの専用実施権の場合も、著作権者が第三者に使用権を許諾することができなくなるにも拘らず、著作権者に有利となる特殊な事情に該当するとはみなさないであろう。その理由について、同裁判所は、著作権者がライセンシーに専用実施権を許諾する権利を付与した段階で、自らこのリスクを負ったことになるからであると述べている。

(d) 実務への影響

ライセンス契約においては、関連企業にサブライセンスを付与する権利を付与することが一般的に行われている。しかし、これらの判決を考慮すると、これが権利者にとって重大な不利益をもたらす結果になる可能性がある。したがって、個々の事実関係によっては、関連企業にはライセンサーに対する宣告で、既に存在するライセンス契約に、もう一者のライセンサーとして加わることを、つまり、ライセンス契約を締結する権利のみを付与するのが得策かもしれない。この方法を選択しないならば、少なくとも、マスターライセンスが消滅した場合に自動的にサブライセンスも終了するということをマスターライセンサーがサブライセンサーと合意した場合のみ、マスターライセンサーがサブライセンスを付与することができるという旨の条項をライセンス契約に含めるべきである。しかしながら、こういった条項が有効か否かは、今後の判決の動向を見守らなければ何ともいえない。

4. おわりに

本稿で紹介した判例は近年の判例と同様に、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。日本の弁理士・弁護士等の実務に携わる者、また日本企業にとっても、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。本稿の判例報告は、その際に役に立ったら、幸いである。

最後に、本稿の執筆にあたり、東京地方裁判所の判事補である本井修平氏より多大なご支援と貴重なご助言を賜ったことに対して、心より感謝を申し上げます。

注 記

(1)その関連で、以下で取り上げるキマンダ関連のテーマにおいては、例えば、ドイツの倒産法によりライセンス契約が無効となることが合衆国の公序に抵触するという判決がバージニア連邦破産裁判所によって出された(2011年11月28日判決, 09-14766-SSM)。この判決に対する上訴は現在も係属中である。

\* 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  
中央大学法学部准教授

\*\*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

(原稿受領 2013. 12. 12)

