

間接侵害に関する最近のドイツ判例法の 展開について

Gisbert STEINACKER

小栗 久典(訳)

I.

近年、ドイツの裁判所は、特許権の間接侵害の問題を含んだ事件につき、数多くの判決を下している。

筆者の本稿における論評は、ドイツ特許法に基づくものであるが、欧州特許条約64条により、特許権の効力に関する限り、欧州特許のドイツ国部分についても同様に当てはまるものである。

ドイツ特許法9条第1文¹によれば、特許権の効力により、特許権者のみが特許発明を実施することができる。この権利の裏返しとして、同条第2文に規定されているように、第三者は特許の利用を禁じられる。この禁止の

¹ 特許により、特許権者のみが、法律の範囲内において特許発明を実施することができる。第三者は特許権者の許可なく、以下の行為をすることができない。

1. 特許の対象である物の生産、提供、販売、若しくは使用又はこれらの目的のために当該製品を輸入し若しくは保持すること
2. 特許の対象である方法を使用すること、又は特許権者の同意なくその方法を使用することが禁止されているのを当該第三者が知っているか若しくはそれが状況からみて明らかである場合に、本法が適用される領域内での当該方法の使用を勧めること
3. 特許の対象である方法によって直接に得られた物の提供、販売若しくは使用、又はこれらの目的のために当該製品を輸入し若しくは保持すること

範囲はクレームによって規定される²。直接侵害に関する限り、禁止される行為は網羅的に列挙されている。したがって、直接侵害に基づく請求は、クレームに記載された全ての手段又は工程を実施している者に対してのみ主張することができる³。しかしながら、第三者が特許の対象となっている物を製造するための手段や、特許の対象となっている方法を実施するための手段を提供、供給した場合には、当該手段の提供を受けたり購入をした者は、当該手段の違法な使用、すなわち、特許に則った使用をするおそれがある。立法者はこのような危険を排除すべく、ドイツ特許法10条に禁止規定を設けている⁴。

この問題に関し理論的観点から取り組む者は、本条を見て喜ぶことだろう。非常に多くの素晴らしい論点を提供してくれるからである。他方、実務家は、対応が容易ではなく、弁護士がクライアントに対し適切で満足のいくアドバイスをすることが特に難しい問題に直面することになる。

ドイツ特許法10条1項の文言より、以下の点を明らかにしておく必要がある。

² ドイツ特許法14条、欧州特許条約69条及び69条の解釈に関する議定書。

³ BGH GRUR 2007, 1059, 1062/1063 – Zerfallszeitmessgerät (減衰時間測定装置事件) は、特許又は実用新案の保護範囲に、構成要件の一部のみの組合せは含まれないことを明確にした。

⁴ (1) 特許はまた、特許権者の承諾を得ていない第三者が、本法が適用される領域内で、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に対し、当該発明の実施のために、発明の本質的要素に関連する手段を供給し、又は供給の申出をすることを禁止する効力を有する。ただし、当該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ発明の実施を意図したものであることを当該第三者が知っているか、又はそのことが状況からみて明白であることを条件とする。

(2) 第1項は、当該手段が一般的市販品である場合には適用されない。ただし、当該第三者が提供を受ける者に対し、第9条第2文によって禁止される行為を唆した場合にはこの限りでない。

(3) 第11条1号から3号までの行為をする者は、第1項における発明を実施する権利を有する者とはみなされない。

1. 本条に基づく禁止は、クレームの全ての要素が完全に実施されていることを前提としていない。この点については、適当な手段、すなわち、本条で詳しく規定されている手段を提供するだけで十分となっている。したがって、ドイツ特許法10条は特許権侵害の問題を扱っているのではなく、危険を未然に防ぐためのもので、特許が侵害される前の行為を対象としている⁵。
2. 当該手段の提供や引渡を受けた者が、当該発明を実施する権利を有する者である場合には、特許権が侵害される危険性がなく、本禁止規定は適用されない。このことは、特に消尽論との関係で重要となる。
3. 本禁止規定は、特許発明の販売の申出や供給がドイツ国内で行われ、特許発明がドイツ国内で実施され得ることを前提としている（二重の国内要素）。特に、特許発明がドイツ国内で完全に実施される危険性がなくてはならない⁶。
4. 禁止が認められるためには、販売の申出又は供給がなされる手段につき、客観的及び主観的要件が充足されなくてはならない。

本稿では、特に以下の点につき論じる。

1. 「当該発明の本質的要素に関連する手段」とは何か。
2. 当該手段に関し、ドイツ特許法10条が規定する客観的及び主観的基準、すなわち、発明の実施に適していること、特定の使用を意図していること、第三者の側の認識、又は状況からみて明白であること、がどのような場合に充足されるのか。

⁵ BGHZ 159, 76 = *IIC 2005, 963* = GRUR 2004, 758, 760 – Flügelradzähler (羽根車式流量計事件); Busche, GRUR 2009, 236, 239.

⁶ BGH GRUR 2007, 313 = *IIC 2007, 607* – Funkuhr II (電波時計事件 II); Goddar, Festschrift for Thomas Reimann, 2009, pp. 153 f. 参照。

3. どのような場合に、購入者が、発明を実施するために当該手段を使用する権利があると考えられるか。

これらの問題を、特許法の下での消尽論に関する問題に焦点を当てながら、幾つかの判例をもとに明らかにしていきたい

II.

1. 上記問題1は、ドイツ連邦通常裁判所（以下「BGH」という。）が2007年に「Pipettensystem」（ピペットシステム）事件⁷として下した判決を参照することで容易に答えることができる。この判決は、2004年に下され、「Flügelradzähler」（羽根車式流量計）事件⁸として知られるようになった判決の文言を取り込んだものである。

問題となった（欧州）特許は、手動のピペットシステムに関するもので、取付部と先端部の二つの部分からなる装置について記述していた。この構成は、基本的にありふれたものである。本件特許で示された課題の解決手段は、本質的には特定の構造の握持手段を有する取付部の構造に限られていた。先端部に関するクレームの特徴は、握持手段が先端部の背後から握持することを可能とする当接部に関するものであった。被告は、使い捨てのシリンジのみを販売し、取付部は販売していなかった。

「Flügelradzähler」（羽根車式流量計）事件における特許（同様に欧州特許）の対象は、液体、特に水の流速を測定する計測器で、筐体と当該筐体内の計量カップ、当該筐体に取り付けられ、羽根車と接続された計数器から構成されていた。計量カップ、羽根車及び計数器はユニット（計測カプセル）となっており、分離して取り替えることができた。特許が示した課題解決手段は、実質的には筐体への挿入物の構造

⁷ GRUR 2007, 769.

⁸ 脚注5参照。

に関するもので、液体の所定の流れを確保するためのバツフル（障壁）面を有するというものであった。その一方、計測カプセル自体は公知であった。被告は、本件特許権についてライセンスを有する者から完成品の装置を購入した者に対し、古くなったものと交換するための計測カプセルを供給していた。

BGHは、羽根車式流量計の計測カプセルもピペットシステムにおける先端部も共に発明の本質的要素に関連する手段を構成すると判断した。

この二つの判決の理由付けから得られる基本原則は以下のとおりである。

- (1) 通常、クレームに記載された事項は全て発明の本質的要素である。
- (2) クレームの対象を公知技術と区別する特徴であるか否かは関係がない。これは、各構成要素自体は公知となっていて、適切な識別基準が得られないことが多いためである。
- (3) その結果、何が発明の「核心」であるかということや、問題となる手段が、おいて書き（前文）中の構成要素に関するものであるのか、特徴部分の記載中の構成要素に関するものであるかということは関係がない。
- (4) したがって、本質的という、提供又は供給される手段と構成要素との間に要求される関係は、当該手段が、発明の思想を実施するために構成要素と機能的に協働するのに適していれば満たされることになる。この意味で、一般に市販されているものであっても、当該市販品を提供する第三者が提供を受ける者に対して侵害行為を誘発していることを認識している場合には、当該市販品は発明の実施に適したものに該当し得るとドイツ

特許法10条2項⁹が具体的に規定していることに示されるように、当該手段が特定の態様を満たしている必要はない。

- (5) クレームに記載された事項で、唯一、「本質的でない」とみなし得るのは、発明の思想を実現する上で何の貢献もしていないか、殆ど何の貢献もしていないために、当業者であれば、ごく僅かの重要性しかないと分かるものである。

この点に関し私見を述べると、クレーム中に記載された手段でありながら僅かの重要性しかないというのは、例外的な場合であろう。おそらくこれは、出願人が自分の「明細書作成技術」を利用して間接侵害の適用範囲を発明の技術的な開示の外にまで拡大しようと意図する場合を言っていると思われる¹⁰。極端でかつ幾分仮想的なものであるが、例えば、自動車の気化器の改良に関する発明のクレームに発明と機能的な結合が全くない車体に関する事項が含まれているというような場合が考えられる。

デュッセルドルフ高等裁判所（以下「OLG」という。）は、これらの原則を適用して、2006年に「Kaffee-Filterpads」（コーヒーフィルターパッド）事件¹¹に関し判決を下し、何が「本質的」となるのかという問いに答えている。本件でクレームの対象となっていたのは¹²、容器すなわ

⁹ BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758, 761 – Flügelradzähler (羽根車式流量計事件) 参照：「ドイツ特許法10条2項の特別な地位は、…一般的に、かつ特定の用途と関係なく取引される物品を提供する者に対し、顧客が当該物品をどのような用途に使うつもりか監視することを期待するのは、たとえ特定の場合には、顧客が発明の実施に用いる意図を有していることを見てとれるとしても無理であるという事実によって説明することができる。」当該物品が、旧特許法下における判例で要求されていたように「発明の機能の観点からみて特徴を有する」必要はない。BGHZ 82, 254 = GRUR 1982, 165 – Rigg 参照。

¹⁰ Meier-Beck GRUR 2008, 1033, 1038 参照。

¹¹ GRUR-RR 2006, 39.

¹² 問題となった特許 – EP 0 904 717 – は、本件訴訟に関し OLG が法律問題に関し

ちパッドホルダーと、インスタントコーヒーが詰まったフィルター要素からなる、ろ過装置付きのコーヒー沸かし器のための構造ユニットであった。被告は、コーヒーフィルターパッドのみを供給しており、パッドホルダーは供給していなかった。OLGは、コーヒーフィルターパッドが、クレームにおいて、パッドホルダーと機能的に互いに作用するような形で記載されていたことから、発明の本質的要素と関連する手段であると認定した。本件発明は、特にホルダーの具体的な構造に関するものであったものの、いくつかの特徴は、コーヒーフィルターパッドをホルダーに合わせることに関係していた。発明の詳細な説明によれば、コーヒーフィルターパッドをホルダーに合わせることで、お湯がコーヒーを通らずに流れていってしまう迂回現象の発生を防止することが可能となることであった。OLGは、コーヒーパッドそのものが公知であることは関係がないと考えた。本判決は、当該構造ユニットを購入した者の大半が明らかに私的領域における使用をしており、営業目的での使用をしていないという事実から見ても注目すべきものである¹³。ただし、当時（すなわち、口頭弁論終結時）、問題のコーヒーフィルターパッドは、一般的に市場で入手可能なものではなかったため、ドイツ特許法10条3項が適用となり、被告は、私的にコーヒーフィルターパッドを購入した者は発明を実施する権利を有するとの抗弁を主張することができなかった。

ここ数年、デュッセルドルフ地方裁判所（以下「LG」という。）は、電気通信の分野に関する事件について多くの判決を出している¹⁴。ここでは、論文において、「Zeitlagenmultiplexverfahren」（時分割多重システ

上告を認め、BGHに継続中に欧州特許庁での異議申立の審判手続で取り消された。

¹³ ドイツ特許法11条：特許の効力は次のものには及ばない。

1. 私的に行われ、商業目的でない行為…

¹⁴ 例えば、2007年6月21日判決のGPRS-Mobiltelefone II and III (GPRS携帯電話事件II及びIII)、4a O 231/06 and 232/06。www.duesseldorfer-entscheidungen.deにて入手可。

ム) 事件と呼ばれている事件を取り上げる¹⁵。本判決は、FRAND¹⁶な条件でのライセンス許諾を不当に拒絶したことを根拠とした独禁法に基づく訴えをLGが棄却したことから、主に関心を集めた。しかしながら、本判決は、間接侵害と消尽の問題について論じているという点からも興味深い。本事件では、原告は自己の方法特許に基づき、被告が携帯電話を供給していることを理由に、被告に対する停止命令の申立てを行った。問題となった特許は、GSM¹⁷の規格に則って携帯電話から基地局にデータパケットを送信することに関するものである。被告は、特に、携帯電話は発明の本質的要素に係る手段ではない、GSMのチップのみがそのような手段にあたり得ると主張し、さらに、当該チップは原告のライセンシーの一人から購入している、すなわち、特許権者の同意があると主張して争った。LGは、BGHの判例を引いて、一適切にも一このような考えを認めなかった。携帯電話は、これを欠くと発明を実施することができないことから、その全体が、安全な無線通信システムにおいて不可欠な通信の一端となっていた。したがって、携帯電話あるいはその部品（GSMチップを除く）が既に公知であるかどうかは関係なかった。

2. 問題2に関し、特に規定の主観的要素について若干意見を述べる。BGHの「Antriebsscheibenaufzug」(駆動プーリー昇降機) 事件判決¹⁸において示された見解より、特許権者は、手段の提供又は供給行為の一つ一つに関し、当該手段を発明の実施に用いることが意図されていたことを立証しなくてはならず、多くの場合、殆ど克服不可能な問題に直面することになるとの—恐らく誤った—考えを持つかもしれない¹⁹。この

ため、BGHの「Deckenheizung」(天井暖房) 事件判決²⁰は、本規定を実際に適用するにあたって有用な説明をしていると思われる。この判決は、特許に取って代わる意思があるということに基づいて判断をする少数の事案においてのみ主観的要素が必要となるよう、当該要素が関係する場合を限定している。明白性の概念のおかげで、相手側が特定の意図を有していたことを立証する必要がなくなり、実際には、手段の提供又は供給時に²¹、提供又は供給を受けた相手が当該手段を発明の実施行為²²に用いることについて十分な確実性をもって予想できたということを示す、客観的な事実のみに依拠することが可能となる。客観的にみて、当該手段の唯一のあるいは、望ましい用途が特許製品又は特許方法の実施であるならば、相手側の意図の立証に問題はない。デュッセルドルフのLGが下した上述の「Zeitlagenmultiplexverfahren」(時分割多重システム) 事件は、まさに後者の場合であり、携帯電話なしにGSM規格による通信をすることは不可能であった。明白性は、供給者が特許の範囲外での使用が可能な手段を供給するに際して、使用説明や取扱説明書、あるいは宣伝用パンフレットで、特許に則った使用が可能であることについて言及したり、あるいはそのような使用を推奨したりしている場合にも通常は認められる。「Flügelradzähler」(羽根車式流量計) 事件、「Pipettensystem」(ピペットシステム) 事件及び「Kaffee-Filterpads」(コーヒーフィルターパッド) 事件がこのような場合に該当する。特許権者の立証の問題は、当該手段の供給者が、特許発明の実施とならないような使い方を具体的に指示しているにもかかわらず、購入者が無視したような例外的な場合に残ることになる²³。

3. 次に問題3に移る。ライセンスの許諾がなされている場合及び消尽論の適用がある場合には、当該手段の購入者は、発明を実施する権利を有

¹⁵ LG2007年2月13日判決、4a O 124/05、未刊行。Fröhlich GRUR 2008, 205, 213/214; Ullrich, GRUR 2007, 817 f. footnote 156; Haft/v. Samson-Himmelstjerna in Festschrift for Thomas Reimann, 2009, 175, 178 参照。

¹⁶ Fair, Reasonable and Non Discriminatory (公正、合理的かつ無差別)。

¹⁷ GSM = Global System for Mobile Communications.

¹⁸ GRUR 2005, 848, 851.

¹⁹ Goddar 前掲 p. 137 も参照。

²⁰ BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841.

²¹ BGH GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat (フード自動伸張機事件)。

²² Scharen GRUR 2008, 944, 947.

²³ 例えば、BGH GRUR 2007, 679, 684 と参照文献 – Haubenstretchautomat (フード自動伸張機事件)。

することになる。特許法における消尽が間接侵害固有の問題を有するものでないことはいうまでもない。しかしながら、消尽は、特に、特許権者の承諾を得て流通に置かれた製品を購入した者が、当該製品の修理や部品の取替え、又は補完のために必要となる手段を第三者より提供、供給を受けた場合で、当該手段が発明の本質的要素と上述のような関連性を有する場合に問題となる。

- (1) 特許法における消尽論は、未だ発効していない共同体特許条約において明文にて規定されており²⁴、ドイツ特許法には取り込まれていないものの²⁵、特許法に内在する制約としてドイツ裁判所の判決²⁶、そして欧州裁判所 (ECJ) の判決²⁷において認められている。BGHが1974年に下した「Fullplastverfahren」(Fullplast方法) 事件判決²⁸において、消尽論は以下のように説明されている。

この理論は、物の自由な流通を確保すると同時に、知的財産権者の権利を守るために発達してきたものである。この理論は要するに、発明の思想が具体化された物を、権利者自身又は権利者から許可を得た者が流通に置いた場合には、当該物はもはや権利者の有する禁止権の対象とならないというものである…当該物を取得した者は、その物を使用又は販売するにあたって、当該知的財産権の権利者の許可を得る必要はない…この理論は、発明を利用して製造した物を流通に置いた知的財産権者は、これにより、

²⁴ 1989年に修正された国内特許に関する CPC76条及び共同体特許に関する CPC28条。

²⁵ 9b条及び9c条は生物学的材料を流通に置く特殊な場合と農業における免責特権に関するものである。

²⁶ BGH GRUR 1959, 232, 234 – Förderrinne (搬送溝事件); GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren (Fullplast方法事件); GRUR 1997, 116, 117 – Prospekhalter (パンフレットホルダー事件); GRUR 2000, 299 参照。

²⁷ 例えば、ヨーロッパ全域における消尽に関し、GRUR Int. 1997, 250, 252 – Merck II (メルク II 事件)。

²⁸ GRUR 1980, 38, 39。

知的財産権により与えられた優越的地位から利益を得る機会があったという考えにより正当化される。

しかしながら、発明を自由に利用する権限は、特許権者の有する、特許対象となる物を新たに製造する権利を侵害しない範囲に限定される。この点に関し、判例は、購入者が「意図された目的での使用」の範囲にとどまっていることを要求する²⁹。この要件を満たしているのであれば、誰でもドイツ特許法10条の制限に反することなく、発明を実施するための手段を提供、供給することができる。時には、意図された目的での使用と目的外での使用との間に線を引くのが困難な場合もある。

- (2) このことは、BGHの「Flügelradzähler」(羽根車式流量計) 事件判決でも示されている。BGHは、計測カプセルを取り替えることは、意図された目的での使用を超え、購入者が新たな「羽根車式流量計」装置全体を作り出すという禁止された場合に該当するとし、被告は計測カプセルを供給することで、ドイツ特許法10条の意味で購入者の行為に寄与したと判示した。裁判所は、特許法における消尽はないと判断したのである。本判決は、許される修理と許されない新たな製造の違いは、当該行為が、流通に置かれた特許製品の同一性を維持するものか、それとも発明との関係で新たな製品を作り出すものとなっているかにかかっているとす。この分析は通常、発明の対象の特徴を考慮に入れ、かつ、対立する利益、すなわち、一方では発明の経済的な利用という特許権者の利益、他方では流通に置かれた特定の製品を邪魔されることなく使用するという購入者の利益を比較衡量することで初めて可能となる。判決の文言は以下のとおりである。

²⁹ 例えば、BGH GRUR 2004, 758, 762 – Flügelradzähler (羽根車式流量計事件)。

したがって、想定される機械の耐用年数中に—おそらくは何度も—通常取り替えられる、損耗しやすい部品を取り替えることは、普通は新たな製品の製造とはならない。しかしながら、もしも、その特定の部品が発明の思想の本質的要素（筆者注：この表現は誤解を招くおそれがある。本事件の事実関係からすると、これは、ドイツ特許法10条における発明の本質的要素を意味するものではない。）を具体化したものであるならば、状況は異なるかもしれない…なぜならば、まさにその部品を取り替えることで、当該発明の技術的なあるいは（強調は筆者による）商業的な利益を再度実現するのであれば、装置全体を最初に流通に置いたことにより、特許権者が発明から得るべき利益を既に得ているとは言えないからである…

判決の文言は、商業的側面を特に強調しており、他の側面については特に明らかにしていないため、利益衡量がなされる場合、商業的側面が第一に重視され、決め手になるのは、特許権者が発明から得るべき利益を装置全体を最初に流通に置くことによって既に得ているかどうかであるとの印象を抱かせ得るものであった。「Kaffee-Pad」（コーヒーパッド）事件判決で、デュッセルドルフ OLG も、特に「Flügelradzähler」（羽根車式流量計）事件に言及して、発明の商業的利益が使用済のフィルター要素を新しい物に取り替えることで実現されており、その結果、発明の構造ユニットは毎回新たに作り出されているとの見解を示している（ちなみに下級審も同様である。）。

- (3) BGHの「Pipettensystem」（ピペットシステム）事件判決³⁰は、ピペットシステムの購入者がシリンジを交換する場合は、意図された目的での使用にあたりと結論し、対立する利益の衡量に関する議論に少なくとも当面の決着をつけ、過去の裁判例³¹により発展してきた判断基準をまとめている。

³⁰ 原審：デュッセルドルフ OLG 第2民事部判決 23.03.2006 — I-2 U 94/04.

³¹ BGH GRUR 2004, 758, 762 f. — Flügelradzähler (羽根車式流量計事件); GRUR 2006,

現在のBGHの判例法によれば、当該判例法を適用する弁護士及び裁判所は、具体的事案において、意図された目的での使用という限度が守られているのか、それとも特許権者のみに認められる新たな製品を製造する権利が侵害されているのかを検討するにあたり、以下の問いに答えることが重要となる。

- a) 修理又は交換がなされた際、その物の同一性が維持されているか。一般的に妥当と認められる基準に照らせば、その物の耐用年数の間、損耗した部品や取り替え用の部品を繰り返して交換することが許されると、購入の際、購入者は原則として考えてよいか。言い換えれば、購入者は、特許権者の承諾なしには消耗又は使用した部品を交換することができないため、購入物につき「使い捨て品」としての使用しかできないと考えなくてはならないのか。
- b) 何が発明の「特徴」か。すなわち、発明の技術的効果はどこに生ずるのか。例えば、発明が、取り替えられる部品の機能や耐用年数に影響を与えており、発明の効果がまさにその部品に関係するものなのか。あるいは、交換部品や予備部品は、発明が改良しようとする製品中の他の部品が作用する対象に過ぎないのか。

これらの問いに答える際に適用される基準が具体的事案においてどのように取り扱われるのかについては、特にBGHの「Pipettensystem」（ピペットシステム）事件判決において明らかにされている。この種の装置全体を購入した者は、長期間使用できるよう設計されている反復ピペットを同梱されている使い捨て品のシリンジとの組合せを超えて使うことができる

837, 838 f. — Laufkranz (案内鏢事件).

と考えるであろう。BGHは、控訴審は公知技術に対する発明の利点が、特に、古いシリンジを取り外し、新しいシリンジを接続する方法を改良した点にあるとしたにもかかわらず、十分な検討を行っていないと判示した。控訴審が述べた効果は、ピペットの取付部にのみ基づくもので、クレームの記載によれば、従来からある特徴しか持たない構造のシリンジに対応するものではなかった。シリンジは、改良された接続、取り外し方法の客体でしかなく、当該方法の内容は、この目的のために特に作り出されたピペットの取付装置のみに具現化されていた。

一方、「Flügelradzähler」(羽根車式流量計)事件では、計量カップと羽根車の機能が改良されていた。同事件の判決において「法律上の瑕疵のない控訴審の認定」を参照して説明されているとおり、発明のポイントは、計量カップの方を向いたバツフル(障壁)面を筐体に設けることで、羽根車にかかる負荷を一定とし、渦が発生しないようにし、計量カップと筐体の故障の危険を減らし、従来技術における欠点とされていた、羽根車のベアリングにかかる負荷の増大を避けるようにするというものであった。したがって、新しい計測カプセルの使用は、これらの利点を有する新しい羽根車式流量計を作り出すことになるため、計測カプセルを流通に置くことは特許権者に留保されていた。

BGHの「Pipettensystem」(ピペットシステム)事件判決の結論における、シリンジが発明に影響を与えない大量生産品であり、特許権者の自己の独占権を交換品にまで及ぼす**商業的利益**は保護に値しない旨の意見は、単に、各利益の比較衡量は技術的な分析と特許法の解釈に基づき行われることを確認したに過ぎない。同判決の文言からすれば、特許権者が発明を経済的に利用する利益が第一の考慮要素であることに変わりはない。しかしながら、本事件ではこの利益は存在しないとされたのであり、判決中の理由は、商業的利益は最終的には発明の性質そ

のもの、すなわち技術的な側面により定められることを示唆している。そこで、MeierとBeckは、各利益を比較衡量する際の要素を説明しており、「特許製品の特徴」が鍵となる基準であるとする³²。私見では、各利益を比較衡量する際、商業的利益という基準は、仮にそのような基準があったとしても、もはやそれ自体では何の重要性も持たないと考えている。このことを考慮に入れば、BGHが適用する基準は、商業的考慮により左右される見地からの利益衡量を求めるものであり、その結論は完全に衡平の原則に基づくものとなるとの批判は³³、少なくともその本質において正当化できないことになる³⁴。

「Pipettensystem」(ピペットシステム)事件判決における、利益範囲を定め、利益衡量を行う基準が適用されたのであれば、「Kaffee-Pad」(コーヒーパッド)事件判決も、異なる結果となっていたはずである³⁵。というのも、同判決は、特許権者の商

³² GRUR 2008, 1033, 1037.

³³ Kraßer, Patentrecht, 6th ed., p. 760 及び参考文献より。

³⁴ Kraßer 前掲 pp. 757, 758 は、境界を定めることの困難を避けるべく、改修作業や修理は、例えば、それ自体が特許の対象となっている装置の一部を取り替える場合や使用不能になった製品の部品を集めて製品を組み立てる場合のように、その行為自体が9条の要件の一つに該当する場合に限って特許権侵害とみなすことを提案する。Busse/Keukenschrijver, PatG, 6th ed., section 9 no. 70 も参照。

³⁵ Kraßer 前掲 p. 760 が正しくこの見解を示している。また、デュッセルドルフ OLG の2007年12月20日判決 - I-2 U 138/05 - Trommelbremse (ドラム式ブレーキ事件)、www.duesseldorfer-entscheidungen.de で入手可、も参照。当該事件で問題となった特許は、ブレーキドラム、ブレーキシュー及びブレーキアンカープレートからなるドラム式ブレーキに関するものであった。被告は、ドラム式ブレーキを購入した者に対し、ブレーキライニングのついたブレーキアンカープレートを供給しており、原告はこの行為が特許権の間接侵害に該当すると主張した。裁判所は、特にBGHがピペットシステム事件で確立した当事者間の各利益を衡量するための基準を適用し、特許権は消尽していると判断した。ブレーキシューとそのライニングは消耗品であり、これらを取り替えることは意図されていた目的のための使用の一側面であって、何か新しい物を作り出すことにはあたらない。本件発明は、ブレーキアンカ

業的利益に焦点が寄りすぎていたからである³⁶。コーヒーパッドは発明が何の効果も及ぼさない大量生産品であった。発明の効果は、迂回現象の発生を防ぎ、従来からあるコーヒーパッド中のインスタントコーヒーがきちんとお湯に触れて溶けるように設計されたパッドホルダーのみに関係していた。特に、同一性の問題については、購入者が、ホルダーとコーヒーパッドからなる構造ユニットが「使い捨て品」であると思うとは考えられず、使用済みのコーヒーパッドを何度も新しいものに取り替えることができると考えたであろうという点が考慮されねばならなかった。

- (4) 「Zeitlagenmultiplexverfahren」(時分割多重システム) 事件で、LGは消尽論を否定した。結論においてこれは正しい。しかしながら、理由付けは説得力に欠ける。LGは、最初にGSMチップが原告の承諾の下に流通に置かれたとの被告の主張が正しいと考えた。しかしながら、次いで、消尽の抗弁は、原告が携帯電話の全ての部品についてのライセンスを許諾している場合に限り認められるところ、被告はそのような主張はしていないと判断した。

地方裁判所による本判決の対象が方法特許であったことをまず思い起こすべきである。消尽は、方法特許に関しては、ドイツ特許法9条第2文3号により保護される、方法により直接得られた製品についてのみ制限なしに適用がある。方法から得られた製品が流通に置かれた場合、当該製品のみが誰でも使用で

ープレートの上に取り付けられたスリーブ軸受けのみに関するものであり、従来からある設計のブレーキシューは、ブレーキアンカープレートに取り付けられていた。ブレーキシュー自体は、発明により、その特性もその働き方も何ら影響を受けていなかった。

³⁶ Hölder GRUR 2007, 96, 97 は、(認めることのできない)「特許によるビジネスモデルの保護」について正しく述べていると思われる。

きるようになるのであって、方法自体はそうはならない³⁷。携帯電話もその中のGSMチップも「Zeitlagenmultiplexverfahren」(時分割多重システム) 方法から直接得られる製品でないことは言うまでもない。むしろ、これらは、発明の方法を実施するための手段である。

特許法に、方法を流通に置くことは特許権者に留保された使用形態である旨の規定が全くないため、方法を流通に置くことによっては、特許権は消尽しない³⁸。したがって、方法の実施に適し、かつ実施を目的とする装置を流通に置いても、方法そのものを流通させることにはならず、それ故、方法特許の権利は消尽しないとBGHの説明は正しい³⁹。そのような装置が流通に置かれても、方法特許を直接使用する行為は何ら行われていない。デュッセルドルフのLGは、1998年に下した判決⁴⁰において、1997年にBGHが法律問題に関する上告について下した判決⁴¹に触れて、方法特許における特許権者の権利もまた、特許権者が当該方法を実施するために装置を流通に置き、当該装置がその特許権者が行使可能な物の特許により保護されている場合には消尽すると考えたが、この考え方は、学説からは、法的状況と整合しないとして、当然のことながら受け入れられていない⁴²。

³⁷ BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren (Fullplast 方法事件)。

³⁸ Kraßer 前掲 p. 802。

³⁹ 前掲 BGH GRUR 1980 – Fullplastverfahren (Fullplast 方法事件); GRUR 2001, 223, 224 – Bodenwaschanlage (床洗浄ユニット事件)。

⁴⁰ 1998年11月3日判決 – 4 O 175/98 – Levitationsmaschine (浮上装置事件) – Mitt. 1999, 179; 前掲 Haft/v. Samson-Himmelstjerna (脚注15) p. 178 も参照。

⁴¹ BGH GRUR 1998, 130, 132 – Handhabungsgerät (操作装置事件)。

⁴² Benkard/Scharen, PatG, 10th ed., section 9 no. 25; Kraßer pp. 803, 804: 「したがって、方法特許の実施に適した装置を供給することによる当該方法特許の消尽は、当該装置も特許の対象となっているのか否か、当該装置がその方法の使用にのみ適しているのか、他の用途にも適しているのか、当該方法が当該装置の用途に限られた

我々がここで問題としている事案にとって、このことは、たとえ GSM チップが特許権者の同意の下で流通に置かれており、事実上、特許された方法なしでは当該チップを適切に使用することができないとしても、当該方法特許に関する権利が消尽したと考えることはできないということの意味する。これは、携帯電話の他の全ての部品が標準化された部品で、GSM チップを意味のある形で使用するのに不可欠な付属品であったとしても同じである。

- (5) 「Zeitlagenmultiplexverfahren」(時分割多重システム) 事件において、LG は、悩ましい FRAND の抗弁に取り組む必要性をなくしたかもしれないもう一つの法的側面について詳しい検討をしなかった。BGH は、方法特許の特許権者から、その方法を実施するために必要な装置を取得した者は、当事者間でこれに反する合意がない限り、その装置を本来の用途に使用することができる⁴³と繰り返している。装置を供給しつつ、当該方法の実施について許可を与えないのも全く特許権者の自由である。しかしながら、特許権者が一定の条件の下で当該方法の使用を認めなければ、特許権者は顧客を見つけることが非常に困難となるだろう。特許権者が何の留保もつけなければ、当該装置をその本来の用途で使用することを認めるという、方法特許の実施に関し必要な同意が与えられたとみなされることになる。装置の購入者がその装置を転売しようとする場合は、当該購入者は顧客に対し当該方法を用いることを許諾する権限があると見なされ、顧客が供給を受けた装置によって方法を実施する限り、当該購入者による許諾は特許権者によるものと同等に有効なものとなる⁴⁴。BGH は、2007年に下した

ものか、他の手段による場合も含むのかといったことにかかわらず、如何なる場合にも認められない。」

⁴³ 例えば GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren (Fullplast 方法事件)。

⁴⁴ KraBer 前掲 p. 804.

「Rohrschweissverfahren」(パイプ溶接方法) 事件判決⁴⁵において、明文でこれに反する合意が存しないことから、特許権者又はそのライセンシーは、顧客に対し、被告の提供する溶接データの入ったデータ記憶媒体を用いて特許対象の溶接方法を使用することにつき黙示の許諾を与えたと考えた。もしも、GSM チップが特許権者の同意の下で流通に置かれ、方法特許の使用について何の留保もされていなかったのであれば、デュッセルドルフの LG が判断した本事件も同様に考えなければ理屈に合わない。しかしながら、本事件の認定事実と判決の理由からは、LG がこの点について詳細な検討を行わなかったことが窺える。

- (6) ここで本件の事実関係を一部変え、特許権者がそれ自体は公知の規格部品と、GSM 規格に則って基地局と通信することを可能とするチップからなる携帯電話を対象とする装置クレームを作っていたとする。もしも特許権者又はそのライセンシーがチップだけを流通に置いたのならば、携帯電話全体に関する当該装置特許が消尽することはない。たとえ携帯電話のチップ以外の部品が公知の規格に準拠したものであったとしても、チップが特許製品全体を構成することにならないからである⁴⁶。もともと、携帯電話を流通させる携帯電話製造業者にチップを供給する行為は、おそらく当該装置特許を使用することについての黙示の許諾となるであろうし⁴⁷、それはすなわち当該チップを内蔵した携帯電話を流通させる行為が当該特許権の消尽をもたらすことを意味する。ただし、特許権者が携帯電話の流通に

⁴⁵ GRUR 2007, 773, 776 = *IIC 2008, 106*.

⁴⁶ 脚注 3 (BGH, GRUR 2007, 1059, 1062 f. – Zerfallszeitmessgerät (減衰時間測定装置事件)) 参照。

⁴⁷ BGH, GRUR 2004, 758, 762 – Flügelradzähler (羽根車式流量計事件) によれば、特許権者が自己の利益のためにある特許による保護に注意を払わないというだけの理由で、黙示の許諾を推認することはできない。

関し留保をつけている場合には、このような解釈をとることはできない。

Ⅲ. 結語

本稿では、ドイツ特許法10条の適用に際して生ずる問題の一部についてしか論ずることができなかつた。BGHの判例法もまた、多くの問題に関し未だ実務的に満足のいく答えを出していない。このことは、とりわけ、争いとなった手段が特許権を侵害しない態様で使用することができる場合の判決の効力の問題⁴⁸、及び間接侵害により損害賠償義務を負う場合の問題⁴⁹についてそうである。これらの問題に関し、法曹界は、説得力がありそして何よりも実用的な解決策が生み出されるのを未だ待ち続けている。

⁴⁸ Weisse, 前掲 Festschrift for Thomas Reimann pp. 583 f. 中の調査及び参照文献を参照。

⁴⁹ BGHの判例法に関する批判については、例えばNieder, 前掲 Festschrift f. Th. Reimann p. 351 及び von der Osten/Pross, 前掲 Festschrift f. Th. Reimann p. 527 を参照。前者はデュッセルドルフ OLG の Mitt. 2003, 264 f. – Antriebsscheibenaufzug (駆動プーリー昇降機事件) 判決に触れ、これに賛同している。