

特許権行使と特許訴訟における損害賠償額の 算定とについて—ドイツを例として*

Heinz GODDAR

城山 康文(訳)

1. ヨーロッパにおける特許権行使の現状

欧州特許条約 (EPC) および特許協力条約 (PCT) はいずれも、欧州連合 (EU) や EPC の加盟国における特許権行使の方法については一切触れておらず、何ら影響を与えていない。しかし、共同体特許が何らかの形で導入されれば、こうした状況は大きく変わるようになるだろう。共同体特許の導入に関する EU 規則の行方は未だ不透明であるが、EPC に基づく特許を一元的に行使できるシステムを構築すべく、EPC 締結国が協議を行っており、徐々に進展が見られる。

以下では、国内特許および EPC に基づく特許の双方につき、現在ドイツで適用されている特許権行使システムについて述べるとともに、国境を越えた特許権行使に関する現在の問題点についても論じる。

1.1 国内特許の権利行使

特許権者または適格を有する第三者がドイツ国内特許に基づき侵害者

* Boehmert & Boehmert/Forrester & Boehmert (ドイツ、ミュンヘン) に所属するドイツ特許弁護士かつ欧州特許商標弁護士であり、元 LES International 会長のハインツ・ゴッダー(Heinz Goddar)博士が、2005年12月10日、北海道大学にて発表された論文

を訴える場合、ドイツの第一審裁判所である特許侵害裁判所のひとつで訴訟を提起する。ドイツ連邦各州には様々な地方裁判所があるが、特許を扱う裁判所として指定されているのは原則としてこの特許侵害裁判所のみである。よく知られているように、ドイツ国内の全特許侵害訴訟のうち60パーセント以上は、処理能力が最も高く、かつある程度特許権者に有利なように特許の保護範囲をできる限り広く解釈する傾向があるとされるデュッセルドルフ裁判所で行われている。

特許侵害裁判所において、被告は、特許の無効を主張することはできず、むしろ特許侵害訴訟が提起された地方裁判所は、被告がミュンヘンの連邦特許裁判所において侵害訴訟から独立した特許無効手続を起ささない限り、当該特許を有効なものとして扱わなければならない。ただし、もし特許侵害裁判所が、係属中の特許無効手続の結果が、恐らく特許侵害訴訟の被告に有利なものになるだろうと判断すれば、少なくとも特許無効手続が提起された連邦特許裁判所が第一審判決を下すまでは、侵害訴訟手続を停止するだろう。当該特許に対する異議申立期間中または異議申立の係属中、あるいは第三者による異議申立の係属中は、被告は、無効手続を行うことができず、自ら異議申立を行うか、または係属中の異議申立手続に参加しなければならない。

特許無効手続についての連邦特許裁判所の判決に不服があれば、連邦最高裁判所に控訴することができる。また特許侵害訴訟の場合は、特許侵害地方裁判所の判決に不服があれば、ドイツ連邦各州にある特許控訴裁判所に控訴ことができ、さらに特許控訴裁判所の判決に不服があれば、連邦最高裁判所に上告することができる。

したがって、特許無効手続においては2段階を経て、特許侵害訴訟においては3段階を経て、特許訴訟は同じ裁判所、すなわちカールスルーエの連邦最高裁判所で終結する。つまり、連邦最高裁判所は、特許無効手続と特許侵害手続の双方について最終的な判決を下す。

1.2 EPC 特許の権利行使

EPC 特許は“特許”の束であって本当の意味での統一特許ではなく、権利行使に関しては国内特許と同様の扱いを受ける。そのため、ドイツおよび他のすべての EPC 加盟国における EPC 特許の行使は、上記1.1に記載した国内特許の場合とほぼ同様に行われる。国内特許と EPC に基づき取得された特許の束との間で共通しているのは、特許の有効性、差止および損害賠償に関する国内裁判所（例えばドイツ裁判所）の判決は、原則として当該国（この場合はドイツ）のみで有効であって、他のすべての EPC 締結国における訴訟手続は、各国で独立して行わなければならない、ということである。

手続にかかるコストは英国等よりドイツのほうが安いと、外国の特許権者でさえ、まず最初にドイツで特許訴訟や特許無効手続を行うことが多い。そしてドイツでの手続の結果が、EU 全域での原告・被告間の和解につながるものが非常に多い。ただし、ドイツでの手続は、他の EU 諸国の裁判所に一定の心理的影響を与えるものであると考える必要があるものの、これを拘束するものではないため、注意が必要である。

2. ドイツにおける特許権行使に伴う具体的問題点

2.1 訴訟手続および被告の防御

2.1.1. 一般的手続

上述の通り、ドイツでの特許訴訟手続は通常、ドイツ連邦共和国の地方裁判所のうち特許侵害訴訟を扱う専門裁判所「Patentstreitkammern」のひとつに適切な申立を行うことによって開始される。これらの裁判所のうち最も重要なのがデュッセルドルフ裁判所で、ドイツで提起される全特許侵害訴訟の60パーセント以上が同裁判所に集中している。これには明確な根拠はないが、特許事件に関して最も経験があるのが同裁判所である。ドイ

ツで特許訴訟を扱う他の地方裁判所としては、ハンブルグ、マンハイムおよびミュンヘンがよく知られている。同様の裁判所は他にも幾つか存在するが、本稿ですべてを挙げる必要はないだろう。一般的に、これらの地方裁判所での第一審手続には1年から2年程度を要し、さらに当該地方裁判所に対応する控訴裁判所での手続には、最終的な判決が下されるまでにさらに1年から2年程度を要する。

控訴審の判決に不服があれば、さらにドイツ連邦最高裁判所に上告することができる。しかし、この場合の上告理由は限られており、法律解釈の誤り等の事実認定以外の理由に限定される。なお、特許侵害訴訟裁判所はドイツの一般的民事裁判所制度、つまり地方裁判所(Landgericht/Patentstreitkammer)－控訴裁判所(Oberlandesgericht/Patentsenat)－連邦最高裁判所(Bundesgerichtshof/Patentsenat)という制度の一部であるため、以下の議論では注意が必要である。

他方、特許および実用新案の付与ならびにそれらの無効手続は、ドイツ特許庁、ドイツ連邦特許裁判所およびドイツ連邦最高裁判所で行われる。なお、EPCに基づくドイツ特許の場合、特許付与と異議申立手続はヨーロッパ特許庁で行うが、無効手続はドイツ国内特許と同じくドイツ連邦特許裁判所で行う。つまり、ヨーロッパ特許庁はEPCに基づく特許の無効手続を扱わない。

上記手続は、「通常の」特許侵害訴訟である限り、すなわち早期差止請求を除いて(早期差止請求の扱いについては後述する。)、適切な警告状をもって被告に警告した後に初めて開始するのが通常であった。このような警告状は、被告が訴訟開始直後に特許権侵害を認めて原告が訴訟手続に勝訴したとしても、原告が費用(訴訟費用、弁護士費用等)を負担することになるという事態を回避することを目的とする。ただし近年は、この方法は利用されていない。ブリュッセル条約により、特許侵害訴訟の潜在的な被告は、EU域内のいずれの国でも非侵害の確認訴訟を開始することができ、その後、当該確認訴訟が決着するまでの間、原告は他のEU加盟国で「積極的」特許侵害訴訟を開始することができなくなったためである。裁

判所の手続進行が通常遅いといわれているイタリア等の国を被告が選択した場合、原告は侵害者に対する速やかな訴訟遂行を行うことができなくなる。したがって、ドイツで訴状の提出前に警告状を送付することは適当ではなく、むしろ訴状を提出して裁判所がこれを被告に送達したうえで、初めて和解交渉等を行う方が得策となる場合がある。

2.1.2. ドイツ国内特許の侵害訴訟における被告の防御

ドイツ国内特許を侵害したとされる者が行う可能性のある防御方法は、単純に原告が想定する行為はしていないと主張するほか、当該特許の保護範囲が広くないため侵害行為に該当しないと主張することである。すなわち被告は、特許自体の有効性について争うのではなく、特定の先行技術があるため当該特許の保護範囲は狭く、侵害物品等は保護対象の技術を利用していないと主張する。裁判所、つまり特許侵害裁判所は、偉大な発明こそがドイツ特許法第14条による広範な範囲(つまり明細書等を考慮して解釈されるクレームによって特定される範囲)の保護に値するという一般的考えに従い、これらの主張を考慮しなければならない。

被告は、可能である限り、当該特許を無効とするため、ドイツ連邦特許裁判所に無効手続を提起し、当該特許に対抗する。この無効手続の根拠は、異議申立手続の際に用いられるものと同じく、新規性または進歩性がないことによる特許要件の欠如である。連邦特許裁判所は、1年から2年以内に無効手続の第一審判決を下し、その後は事実審としてドイツ連邦最高裁判所特許部に控訴することができる。

被告がドイツ連邦特許裁判所に無効手続を提起した後(通常は原告が特許侵害裁判所で特許侵害訴訟を開始した直後)、特許侵害裁判所は、特許無効手続の第一審または第二審が終結するまで、侵害訴訟手続を停止することができる。侵害訴訟手続を停止するか否かは、無効手続により当該特許が無効とされるか否かを考慮のうえ、特許侵害裁判所がその裁量により決定する。異議申立手続なしで付与されたドイツ国内特許の場合、特許侵害裁判所は、無効手続が提起されたときには侵害訴訟手続を停止するのが

通常である。他方、異議申立手続を経て、またはさらにドイツ連邦特許裁判所での異議申立の決定に対する不服申立を経て付与された特許の場合、被告が無効手続において有力な主張を新たに行わない限り、侵害訴訟手続を停止しないのが通常である。ドイツ国内特許が様々な手続（審査、不服申立、異議申立、異議申立の決定に対する不服申立）を生き残って「強化」されるほど、侵害訴訟手続がそれを理由に停止される可能性は低くなると言える。

念のために付言すると、当然のことながら、侵害訴訟の対象となっているドイツ国内特許に関し、ドイツ特許庁において異議申立手続が係属しており、または異議申立手続が開始される場合、特許侵害裁判所は同様に考えることになる。すなわち、特許侵害裁判所は、異議申立を受け入れられる可能性が高いと判断すれば、当該特許に基づく侵害訴訟手続を停止するだろう。なお、侵害訴訟手続の停止については、ドイツの各特許侵害裁判所によって判断が分かれているため注意が必要である。前述したデュッセルドルフ裁判所には、侵害訴訟において特許権者の権限および権利が事実上停止するという事態を回避するため、手続の続行が適切と考えられる限り、侵害訴訟手続を停止しない傾向がある。

異議申立期間または第三者による異議申立に係属している間に、被告は、特許無効手続を行うことができず、自ら異議申立を行うか、または第三者が開始した係属中の異議申立手続に参加しなければならない。これ以外の点はすべて、上記の議論が同様に適用される。

2.1.3. EPC に基づくドイツ特許の侵害訴訟における防御方法

EPC に基づくドイツ特許を根拠とするドイツでの特許侵害訴訟において、侵害者が行う防御方法は、上記のドイツ国内特許の場合と原則として同様である。ただし、後述の通り、重大ではないが相当の「訴訟技術的な」影響をもたらす点がひとつある。つまり、EPC に基づくドイツ特許の場合、異議申立手続はヨーロッパ特許庁が扱うが、無効手続は「国内の」実務に従い、まずはドイツ連邦特許裁判所がこれを扱うという点である。とはい

え、形式上、特許要件は当然のことながらドイツ特許法とヨーロッパ特許法とで全く同じであって、細かい相違点はあるものの、重大な影響はない。

2.1.4. ドイツ実用新案の侵害訴訟における防御方法

特許（ドイツ国内特許または EPC に基づくドイツ特許のいずれであるかを問わない。）の場合と全く異なり、ドイツの実用新案に関して侵害裁判所で侵害訴訟手続が開始された場合、被告は、その手続において実用新案自体の有効性を争うことができる。すなわち、ドイツ連邦特許庁で無効手続を提起することなく（これに対する不服申立はドイツ連邦特許裁判所にすることができる。）、被告は、当該実用新案の対象が保護要件を満たしていないことを侵害訴訟裁判所に納得させることによって、侵害訴訟手続で勝訴することができる。もっとも、この場合でも、被告は実用新案に対する無効手続を提起することが多い。手続を停止するか否かは、多かれ少なかれ特許侵害裁判所の裁量にかかっている。また、ドイツ民事法の一般規定に規律される特許侵害訴訟手続と異なり、ドイツ実用新案法は、無効手続において無効とされるだろうと侵害裁判所が判断する場合には侵害訴訟手続を停止しなければならない¹、また無効手続の結果が侵害訴訟手続にとって重要であると侵害裁判所が判断する場合には原則として侵害訴訟手続を停止することができるとする特別規定を設けている。手続にかかる期間は、特許の場合とほぼ同様である。

2.1.5. 特許侵害訴訟の効果および手続の期間

特許権者が訴訟を行う価値があるか否かを判断するにあたり、多くの場合、特許侵害訴訟に要する期間は重大な意味を持つ。よって、「通常の」質のドイツ国内特許に関してドイツで侵害訴訟を行う場合、特許侵害裁判所が無効手続を理由に侵害訴訟手続を停止しない可能性が非常に高いこと、またデュッセルドルフ裁判所で特許侵害訴訟を行う場合、その可能性は更に高くなることに留意すべきである。ドイツ特許庁での異議申立手続を経た特許に関しては、第一審（特にデュッセルドルフ地方裁判所）は一般的には侵害訴訟手続を停止しないとさえ言うてよいだろう。

他方で、ヨーロッパ特許の場合、ヨーロッパ特許庁での異議申立手続を経たとしても、これに対応するドイツ特許についてドイツ連邦特許裁判所で無効手続が開始された場合には侵害訴訟手続が停止される可能性が高い。なぜならこれは、当該特許がドイツの実務においても「本当に」有効と考えられるか否かについて、ドイツ当局が「チェックする」最初の機会だからである。これは当然ながら、特定の対象を保護すべきか否かの判断において、ヨーロッパ法とドイツ法との間で「重大な」相違があるということの意味するわけではない。しかしながら、実際のところ、進歩性がないとするヨーロッパ特許庁での拒絶理由を克服することは、例えばドイツ特許庁における同様の拒絶の場合よりはるかに容易であることが明らかになっている。

このため、ドイツで侵害訴訟を担当する裁判官の中には、ヨーロッパ特許が本当の意味で最初にチェックされるのはドイツ連邦特許裁判所の無効手続においてであると考えられる傾向がある者もいる。そうすると、侵害訴訟手続の結果は無効手続に大きく左右されることとなり、前述の通り、訴訟手続停止の可能性に直面せざるをえない。

2.1.6. 注意すべき点—異議申立、特許の減縮および派生的実用新案

第三者による異議申立が係属中である特許に基づいて侵害者が攻撃された場合には特に注意が必要である。この場合、侵害者とされた者は、対応する特許侵害訴訟の訴状の送達から2か月以内であれば異議申立手続に参加することができ、それ以降、被告は異議申立手続における共同異議申立人となり、先行技術等の新たな主張をすることもできる。

また、特許侵害訴訟の開始を希望する特許権者が、特許が完全に有効なわけではないが、その範囲を減縮すれば有効性を維持できると考えている場合にも注意が必要である。この場合、特許権者は、特許侵害訴訟において「強化された」特許を用いるため、まずドイツ特許庁で特許の範囲を減縮する手続を行い、そのうえで特許侵害訴訟の訴状を提出すべきである。この減縮手続に要する期間は、6週間以内である。

ドイツを指定国とする EPC 特許についても、同様の減縮手続を行うことができる。

さらに、特許付与前であるために特許出願人が特許侵害行為を攻撃できない場合にも注意が必要である。この場合、ドイツにおいていわゆる派生的実用新案の出願を検討すべきである。この派生的実用新案は、特許付与前であっても、特許出願中であればいつでも出願が可能であり、またドイツ特許庁とヨーロッパ特許庁のそれぞれにおける特許の優先日および出願日の両方の利益を享受することができる。この派生的実用新案は、出願後わずか約3か月で登録でき、その後は派生的実用新案に基づく訴訟により、特許の場合と同様の差止命令および損害賠償による救済を受けることができる。

3. ドイツにおける早期差止手続

外国製品の輸入業者は、特に見本市や展示会等で製品を展示することによりドイツ市場に最初に参入しようとする時、全く思いがけずに、早期差止手続に基づき、製品展示の即時中止、商談等の終了を命じる裁判所命令を受けることがある。しかも、この命令の前には、裁判所に意見を述べる機会もない。本書で扱う裁判所の早期差止命令は、当該製品が自らの知的財産権の侵害にあたることを考える競業者が保有する知的財産権(特許、商標、意匠、実用新案、著作権等)に基づくものである。

適切な対抗および防御戦略を確立するため(防御戦略に関しては上記のような裁判所の差止命令を回避するため)、ドイツの早期差止手続の概要を以下に示す。

早期差止手続においては、通常の訴訟手続とは異なり、原告は損害賠償請求を行うことはできず、差止命令の請求のみが認められている。早期差止手続の第1の必要条件は、例えば特許に基づく請求の場合、原告が裁判所に、本件に緊急性があると納得させることである。すなわち、通常の訴

訟手続とそれに要する期間によって差止の遅れが生じた場合に、本訴を受ける被告の利益および権利を考慮してもなお、原告に非常に多くの損害が生じることを納得させなければならない。侵害とされる行為を原告が最初に認識してから、早期差止請求を行うまでに一定期間を経過してしまった場合には、こうした緊急性は存在しないとみなされる。例えば、ミュンヘン地方裁判所の場合、この期間は厳格に4週間とされているが、ドイツの他の裁判所ではそれほど厳格ではない。

さらに、略式化された早期差止手続で決定を受けるには、裁判所の判断により、対象が明確かつ単純であるとみなされる必要がある。例えば特許侵害の差止請求において、原告が均等論によって侵害を主張する場合、その請求を認めさせるのは大変難しく、むしろ文言侵害の主張のみを主張すべきだろう。

また、知的財産権の有効性が疑わしい場合、裁判所は早期差止手続は適切でないと考えるだろう。侵害の有無や知的財産権の有効性に関しては、特許以外の知的財産権に基づく早期差止手続においても同様の議論があらはまる。

早期差止請求がなされた場合、裁判所は口頭審理を行うことなく、つまり被告に事前通知することなく、即時に仮差止命令を下すのが通常である。このため、被告が差止手続について初めて知るのは、裁判所命令が原告から被告に送達された時点ということになる。この場合、被告は、侵害とされる行為を直ちに停止しなければならない。唯一の救済は、裁判所の命令に対する異議申立てであり、通常は数日以内、遅くとも数週間以内に口頭審理が実施される。口頭審理には被告と原告の双方が出席し、裁判所命令を解除すべきか維持すべきかについて、第一審の決定が下される。

裁判所命令が送達されてから上記の口頭審理までの間、被告はすべての行為を停止しなければならない。例えば展示会の場合、被告は、裁判所命令の受領後直ちに、当該製品を展示会から撤去しなければならない。また裁判所命令が解除される頃には展示会は終了してしまっているため、もは

や展示会で当該製品を再度展示することもできない。被告の行為を本来なら停止すべきでなかったことが後日判明した場合、原告は被告に生じた損害を賠償しなければならないことは当然である。とはいえ、上記の事態が被告にとって非常に厄介であることに違いはない。

原告による早期差止請求を受けて、裁判所が取り得るもうひとつの可能性としては、同請求を被告に送達し、被告の意見を求め、同時に上記の口頭審理を開催する方法が挙げられる。この場合、口頭審理より前に仮差止命令が下されることはなく、よって被告は口頭審理の前にその行為を停止する必要はなく、裁判所は両当事者の意見を聴取したうえで決定を下すことになる。つまり、被告は、原告が早期差止請求の際に提示した理由に対し、侵害行為が存在しない、当該権利が無効である等の反論を行うことができる。例えば特許手続の場合、被告は、当該特許の無効手続を既に提起しており、勝訴の可能性が高いこと等を立証することができる。

事前の知識または適正な調査により、新製品をもってドイツ市場に参入しようとする者（輸入業者等）が、競業者の特定の知的財産権の侵害にあたる可能性があること認識している場合、輸入業者は、(a)侵害を否定する正当な理由があるか否かや、(b)当該知的財産権を正当な理由により無効とすることができるか否かを確認すべきである。そのような反論が見つからなければ、輸入業者は当然、当該製品をドイツ市場に参入させるべきではない。他方、正当な反論がみつければ、輸入業者は、口頭審理なしで即時停止を命じる上記の裁判所命令を受けるリスクを回避する戦略を採るべきである。このためにドイツで広く用いられている方法について、以下に述べる。

早期差止請求がなされた後、差止命令を直ちに下すか、被告の反論や口頭審理の後に下すかは、完全に裁判所の裁量事項である。このため、たとえ原告が早期差止請求を行う前であっても、被告の反論主張を裁判所に認識してもらうことは大変重要である。このように裁判所に事前に認識してもらうには、原告が早期差止請求を行うことができるすべての裁判所に対し、いわゆる防護命令請求(Protective Writ)を提出するのが通常である。

外国輸入業者(米国法人等)がドイツ国内に法的居所または子会社を持たず、かつ侵害とされる唯一の行為が、ドイツ国内のある特定の場所(例えばケルン)の展示会で特定の製品を展示する行為である場合、当該展示会の場所を管轄する裁判所に防護命令請求を提出するだけでよい。特許侵害の可能性があり、かつ展示会がケルンで行われている場合、防護命令請求の提出先は、ケルンが位置するノースライン・ウェストファリア州全土を管轄するデュッセルドルフ地方裁判所の特許訴訟部のみということになる。

製品が特定の展示会に出品されただけでなく、例えばドイツ全土で宣伝された場合、特許の場合であれば、防護命令請求はその行為のされたドイツ国内各地の各特許訴訟裁判所に提出しなければならない。商標の場合には、商標事件等を管轄する裁判所について、同様の原則が適用される。防護命令請求を早期差止請求のなされる可能性のあるすべての裁判所に確実に提出するため、これらの裁判所の詳細については、輸入業者とその国内外の弁護士および弁理士の間でさらに詳しく協議されることを強く推奨したい。

上記の防護命令請求には、単独または複数の知的財産権に基づく攻撃に対する被告の防御の方法を記載する。例えば、特許の無効に関する主張が含まれる場合、防護命令請求には、仮に特定の知的財産権(特許権)が被告に対して行使されるならば、当該知的財産(特許)が無効であるとの申立をドイツ連邦特許裁判所に即時に提出すると宣言し、無効請求のドラフトを添付しなければならない。一般的に、防護命令請求の略式書式には、宣誓供述書、無効請求のドラフトをはじめとする被告の防御主張がすべて含まれる。

防護命令請求は、そこに記載された防御の主張を根拠として、早期差止請求がなされた場合に事前の口頭審理なしに決定を下さないことのみを裁判所に求めるものである。この防護命令請求は、裁判所が受領して保管するが、原告が実際に早期差止請求を行わない限り、潜在的な原告に知らされることはない。すなわち、早期差止請求がなされない限り、いかなる第三者も、特に潜在的な原告も、防護命令請求について知ることはない。

裁判所はこの防護命令請求をいかなる場合も必ず考慮するというわけではなく、防護命令請求を尊重しなかったことについて裁判所が被告により責められることはないが、それでもほとんどの場合、この種の防護命令請求は、裁判所により慎重に管理および検討され、被告の防御主張の有効な根拠となる。典型的には、訴訟物の金額によるが、防護命令請求の作成および提出には、これに要した時間に応じて数千米ドルの費用がかかり、これはドイツでの弁護士費用として被告が負担する。ところで、この種の防護命令請求は、裁判所への書簡送付により、6か月毎に「更新」されることが望ましい。ドイツの裁判所は通常、防護命令請求の提出から6か月が経過すると、当該防護命令請求がもはや重要ではないと考え、あるいはこれを処分してしまうため、将来必要となったとしてもはや認識されなくなってしまうためである。

要するに、ドイツにおいて早期差止手続は決して珍しいものではなく、ドイツ市場への参入を予定する外国企業は、実際の参入に先立ち、前述した適切な防御の手段を検討すべきである。

4. 国境を越えた侵害

EUでは、EU域内における特許権消尽の原則が一般的に採用されている。したがって、特許権者の明示的または黙示的同意を得たうえで、いずれかのEU加盟国の市場に製品が供給された場合、特許権者またはそのライセンスシーは、その直後から、EU域内での当該製品の自由な流通を禁止することはもはやできなくなる。つまり、EU域内でのいわゆる並行輸入が一般的に容認されることになる。

しかし、並行輸入を容認する原則は特許権者の同意を得ることを条件とするため、あるEU加盟国で付与された強制ライセンスは、そうした強制ライセンスが適用されない他の対応特許が存在する場合には、当該製品をEU域内で自由に流通させることはできない。

また、いわゆる先使用権に基づき製品が製造された場合、つまり特許の優先日より前にある国で当該発明が既に利用されていた場合でも、他の対応特許が存在し、かつ先使用権が設定されていない EU 内の他の国において、当該製品を自由に流通させることはできない。

なお、EU 加盟国は、一般的に世界全域の特許権の国際消尽を認めているわけではないことに注意が必要である。

5. 国境を越えた侵害訴訟

数年前、特にオランダの裁判所により、関連特許（例えば、単一の EPC 出願により付与された複数の国の特許）の場合、例えばオランダで訴状を提出すれば差止命令による救済を受けることができ、その効力は対応特許が存在する他の EU 諸国にも及ぶという実務が発展した。ただ、この種の判決は執行が難しく、また英国などでは不可能ですらあった。そしてオランダの裁判所でさえ、この実務の運用を大幅に制限するようにしている。EU 加盟国で、国境を越えた執行可能な判決を得る唯一の安全な方法は、可能な限りすべての対応特許に基づき、EU 域内における被告の住所地国において、訴訟を提起することである。すなわち、例えばドイツの裁判所は、オランダの裁判所と同様に、ドイツ国外での特許侵害も扱う。しかしながら、裁判地が被告の住所地でなく、侵害行為地により選択された場合、地域に関する厳格な制限が適用されるため、根拠となり得るのは当該地域で侵害された特許のみということになる。

6. ドイツの特許侵害訴訟における損害賠償額の算定

6.1 序論

日本、ヨーロッパ（特にドイツ）および米国のいずれにおいても、特許侵害訴訟の場合、特許権者には一般的にふたつの目的がある。第一が、特

許侵害者の侵害行為を可及的速やかに停止させること、そして第二が、特許権侵害による損害賠償請求が可能になった時点から侵害行為を停止するまでの間に、侵害者が特許権者に蒙らせた損害について、賠償を受けることである。

ドイツ等の国から見ると、アメリカ等の法域では、特許侵害手続の主な目的は侵害者から損害賠償を受けることであって、前述した差止命令による救済はそれほど重要ではないように思われる。これは恐らく、米国等の法域では、損害賠償額がヨーロッパ、特にドイツの慣習と比べて非常に多額になるケースがあるからであり、他方で、例えばアメリカから見れば、ドイツで受けられる損害賠償はときとして信じがたいくらいに安いであろう。このため、一般的には、特許侵害訴訟における成果とは、ヨーロッパ、特にドイツでは主に差止命令による救済であり、アメリカ等では賠償金の獲得ということになる。

本書では、ヨーロッパの全特許侵害訴訟のうちの70パーセント以上が行われるドイツにおいて、損害賠償額がどのように算定されるかについて説明するとともに、ドイツの特許権者が通常、損害賠償金の回収でなく、差止命令、つまり侵害行為の停止を主たる目的とする理由について説明する。

6.2 特許侵害による損害賠償—補償か懲罰か？

原則として、他者の財産権等の権利（例えば所有権）を侵害した者に対する「懲罰」の一種として損害賠償金の支払いを命じるという考え方は、ドイツ法では異質である。むしろ損害賠償金の支払いとは、一般的に、侵害者が支払う損害賠償金によって、本稿の場合では特許権者を、特許侵害行為がなければ生じたであろう状況に可能な限り戻すという趣旨で用いられる。すなわち、特許権者の「補償」とは本質的に、特許が尊重される状態、つまり侵害者が特許権者の意に反して特許を使用しなかった状態をできる限り正確に「回復する」ことを意味する。

このような考えから、「懲罰的」損害賠償はドイツでは用いられていな

い。ドイツの法律および法域において、「三倍賠償」等の考え方も存在しない。

6.3 賠償額算定の方法

侵害者が支払うべき賠償額の算定において、特許権者は、原則として3つの方法のうちいずれかを選択することができる。手続上のルールとして、特許権者が算定方法の選択を求められるのは、特許侵害訴訟手続の開始時点ではない。このような「主たる」特許侵害訴訟において特許権者が勝訴すれば、原則として侵害者が損害賠償金を支払わなければならないとの決定が下される。また、侵害者が侵害行為をしていた間に得られた売上高および利益について特許権者が知ることができる程度に、侵害者はその計算書類を特許権者に開示しなければならない。これには、侵害者のコスト、侵害者へのサプライヤー名および侵害者の顧客名の開示が含まれる。

上記の被告による開示に基づき、特許権者は、特許事件において利用することのできる損害賠償額の3つの算定方法、つまり実施料相当額の請求、特許権者の逸失利益の返還請求、および侵害者利益の請求のいずれかを選択しなければならない。

6.3.1. 実施料相当額

この方法を用いる場合、まず最初に、侵害期間において特許権者を「ライセンサー」、侵害者を「ライセンシー」とする市場価格でのライセンス契約が存在していたと仮定する。

次に、損害額を決定する裁判所は、特許侵害行為に対して市場で用いられたであろう実施料率を特定する。その際、「通常受け入れられる」実施料率が決定されるが、これはドイツでは比較的容易に見つけられる。特に職務発明に対する報酬に関して、ドイツ特許商標庁内に設置されたドイツ職務発明委員会が毎年数多くの仲裁案を開示しており、その中で、職務発明の価値が、実施料相当額に基づき、特許侵害訴訟の場合と非常に似た方

法で決定されているためである。仲裁委員会は、商工会議所、産業界、雇用者団体、経済協会等とほぼ常に連絡を取り、市場を慎重に観測していることから、仲裁案の中で定期的に公表される実施料率は、市場の傾向を正確に反映するものとなっている。実施料率およびこれを特定するため資料の適例としては、マイケル・グロス博士著「Actual Royalty Rates in Patent-, Know-How- and Computerprogram-License Agreement」(CASRIP Newsletter - Fall 1997, Volume 4, Issue 3) や「“Lizenzsätze für technische Erfindungen”, 2nd edition, of Hellebrand/Kaube, ISBN 3-452-24693-0」が挙げられる。

したがって、ドイツでは、適正な実施料率を決定するために、専門家証人を求める必要はない。デュッセルドルフ地方裁判所等の裁判官が、適用される実施料率を決定するために裁判所として専門家を選任することがあるが、これは非常に稀なケースである。これまでの例から明らかな通り、通常の実施料率は、有名な25パーセントルールにほぼ従うものとなっている(ロバート・ゴールドシャイダー、ジョン・ジャロズ、カーラ・マルハーン各氏著「Use of the 25 per Cent Rule in Valuing IP」(Les Nouvelles, Volume XXXVIII No. 4, December 2002, page 123)。

しかし、ドイツの裁判所は、市場価格による任意の非独占的ライセンス契約に見られる実施料率を「ごく単純に」適用するわけではないという傾向が強くなりつつあるため、注意が必要である。むしろ、ピーター・マイヤー・ベックが「Damages for Patent Infringement according to German Law - Basic principles, assessment and enforcement」(Journal of Industrial Property, Vol. 15, 327-352, Seoul, 2004) で、そして本稿の著者が「Schadensatzberechnung nach der Lizenzanalogie」(VPP-Festschrift, May 2005) で述べている通り、特許侵害による損害を実施料相当額で賠償する場合、その金額の算定に用いられる実施料率を決定するには、多くの要因を考慮する必要がある。つまり、比較する「市場価格でのライセンス契約」とは、頭金がなく、最低実施料が存在せず、当該特許が無効とされるリスクがなく、使用許諾された特許を行使できないリスクがなく、ライセンスされた製品が失敗に終わるリスクがない、という非常に特殊なものである。したがって、ドイツ裁判所が適用するランニング・ロイヤルティ料率は、市場価格による任意の

ライセンス契約における「通常の」ランニング・ロイヤルティ料率より大幅に高くなることが多い。原則として、ドイツ裁判所が適用するランニング・ロイヤルティ料率は、最低実施料、頭金等の条件付のライセンス契約に見られる実施料率の2倍にまで増加するとさえ考えられている。つまり、機械工業の分野で「通常の」実施料率が2パーセントであれば、侵害訴訟手続で適用される実施料率は純売上高の4パーセントになる可能性があるということである。

6.3.2. 特許権者の逸失利益

逸失利益の返還を望む特許権者は、侵害者ではなく特許権者が侵害品を製造販売した場合に特許権者が得たであろう利益を証明するだけではなく、侵害行為がなければ侵害者が行った事業を特許権者自身が行っていたであろうことを証明しなければならない。これは、ドイツの法律および実務において特徴的である。

後者の条件を満たすのは大変難しい。実際にこの条件が満たされるのは、他の薬品で代用することのできない薬品のように、侵害品が特定の目的のために利用される唯一の商品であるような場合のみである。この場合、仮に侵害者が当該商品を製造・販売しなくても、特許権者がこれをしたであろうことはむしろ明らかである。もう一つの例は、「入札」の場合である。筆者が最近経験した例を挙げよう。東ドイツのある自治体が、東ドイツに地域社会用のスカッシュ・コート・システムを建設するため入札を行った。このスカッシュ・コート・システムは、特許で保護されていた。入札者は2名おり、一方が特許権者、もう一方がその後侵害者となる者であった。そして後者が落札し、工事を実施した。仮に侵害者がこの事業を行わなければ特許権者がこれを行ったであろうという理由から、裁判所は、特許権者は侵害者から逸失利益の返還を受けることができると結論付けた。

6.3.3. 侵害者利益の請求

数年前までは、特許侵害によって利益を得たとされる侵害者を見つける

のは非常に難しかった。侵害者は、販売金額から当該製品にかかる変動費用を控除するだけでなく、間接経費のうち該当割合も控除することができたためである。「経費分配 (Gemeinkostenanteil)」というキーワードで知られるドイツ連邦裁判所第1部の最近の判決（英語訳では「Prorated Overheads」(経費の比例分配)という見出しで公表されている (145 BGHZ 366 = 2001 GRUR 329 = 2002 IIC 900)) によると、間接経費をそれぞれの利益から「一般的に」控除することはできないものとされた。しかし、ドイツの数名の裁判官が既に説明しているところによれば、上記の原則をこれらの裁判官自身が、特に特許事件を主に扱うドイツ連邦最高裁判所第10部が詳しく検討することとなれば（第1部は著作権事件を主に扱う。）、上記の「経費分配」の原則は恐らく、より具体的には次の方法で適用されるものと考えられる。すなわち、侵害者が、間接経費について当該製品に貢献した部分が明らかになる程度に内訳を示した場合に限り、当該部分を侵害品に分配し、かつ当該部分を純売上高から控除できる。今後、侵害者が「利益」あるいは「利益以外の部分」を立証するには、恐らくこの方法が用いられることになるだろう。

一般的に、ドイツでは証拠開示 (ディスカバリー) 手続が広く利用されていないことから、侵害者が算定した侵害者利益をチェックすることは大変難しい。侵害者の算定がもっともらしい限り、特許権者にとって、侵害者の算定が正しくないことを立証することはほぼ不可能である。特許権者には、侵害者が真実を言っていないことを示す「客観的」証拠の提出が求められる。仮に侵害者が虚偽の発言をしているとすれば、宣誓後の偽証として、侵害者の供述すべてが犯罪行為とみなされ、検察および警察の管轄となる。しかし、ドイツでは通常、そのような手続は見られない。

6.4 結 論

原則として、また一般的に、ドイツの特許侵害訴訟において、損害賠償額を算定する主な方法として一般に認められているのは実施料相当額であって、今後もこの状況は続くと考えられる。

ただし、市場価格による任意のライセンス契約と比較することにより得られる「通常の」ランニング・ロイヤルティ料率は、「通常の」ライセンス契約が定めるライセンシーの危険負担要因（最低実施料、頭金、無効、実施不能等）が存在しないため、「通常の」料率の2倍にまで増加する可能性がある。