

ドイツの法律の下での国境をまたぐ行為に基づく方法特許の侵害

—JETRO 向け報告書—

[発行]

日本貿易振興機構 デュッセルドルフ事務所

2021年11月発行 禁無断転載

本レポートは、特許庁委託事業により、Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB が英語にて作成した原文について、JETRO が日本語訳を作成したものです。

この日本語訳は細心の注意を払って作成しておりますが、万一、原文とこの日本語訳の内容とが齟齬する事態が生じた場合は、原文の内容が優先されます。

本レポートを通じて皆様に提供した情報の利用により、不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を負いかねます。

また、本レポートの内容を利用するにあたっては、本レポートの末尾に記載された免責事項についてもご参照いただくようお願いいたします。

なお、本書の内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。

目次

課題.....	3
報告書.....	4
1. 裁判例.....	4
1.1 パイプ溶接法判決（2007年）—間接侵害を認定.....	4
1.2 プリペイドテレフォンカード判決（2009年）—侵害を認定.....	6
1.3 出生前診断判決（2017年）—侵害を否認.....	9
1.4 音楽ストリーミング判決（2018年）—侵害を否認.....	11
1.5 オンライン視力検査判決（2020年）—侵害を認定.....	12
2. 法的根拠.....	14
3. 趣旨.....	15
3.1 ドイツ特許法の立法.....	15
3.2 帰属を認定する裁判例.....	18
4. 要件.....	19
4.1 デュッセルドルフ高裁の適用した基準.....	19
4.2 方法の最後の工程の（非）関連性.....	20
問い合わせ先.....	24

課題

(背景)

複数の事業者や製品等を連結させ、ネットワーク化する特許発明の重要性が増している中、時に国境を越えた複数の事業者が関与するネットワークシステム全体をカバーする特許発明について、「誰が実施者か？」を特定したり、「侵害行為を適切に認定できるか？」という点が課題と考えている。

With the increasing importance of patented inventions that link and network multiple businesses products etc., and the occurrence of patented inventions that cover an entire network system and eventually involve multiple operators across national borders, it is important to identify as to "who is the implementer?" or as to whether "it is possible to properly establish an infringing act?".

(質問内容)

1. ドイツの判決によれば、方法の発明のうち、一部のステップがドイツ国外であったとしても、ドイツ国内にいて全体のステップを知っている者に導かれたものである場合には侵害として捉えられる旨、認められ得ると考える (デュッセルドルフ高裁、プリペイドテレフォンカード判決)。その認識で正しいか。これと関連する他の判決はあるか。

According to our understanding of German court cases, even if some steps of a method invention are realized outside of Germany, an infringement can be found to the extent those steps are triggered by a person who is in Germany and aware of all steps (Düsseldorf High Court, Prepaid Telephone Cards Judgment). Is that understanding correct? Are there any other judgments related to this issue?

2. (以下、1. が正しい場合) 根拠となるドイツ特許法9条2号と10条1項のうち、どのような解釈によりその結論が導かれているか (学説 (通説)、判例)。

To the extent our understanding of item no. 1 is correct, what kind of interpretations of the relevant legal provision, i.e. Art. 9 No. 2 and Article 10 Par. 1 of the German Patent Act lead to that conclusion (academic (prevalent) theories, precedents).

3. これらの条文の立法趣旨はどのようなものであるか。(立法趣旨について、根拠となる文書も記載)

What is the legislative intent of these provision? (If there is a document that supports the legislative intent, please provide it as well.)

4. 侵害として捉えられる場合の要件が判決等により明確になっていれば、その要件を記載。If the requirements for what is considered infringement have been clarified by a court decision, etc., please let us know what those requirements are.

報告書

1. 裁判例

ドイツの判決によれば、方法の発明のうち、一部の工程がドイツ国外であったとしても、ドイツ国内にいて全体の工程を知っている者に導かれたものである場合には侵害として捉えられる旨、認められ得ると考える（デュッセルドルフ高裁、プリペイドテレフォンカード判決）。その認識で正しいか。これと関連する他の判決はあるか。

特許の対象である方法の一部がドイツ国内で実施されている場合に関しては、ドイツの裁判所は、方法の工程の一部（のみ）が実施される場合において、その実施者に他の工程を帰属させることができる場合に、方法特許の侵害を認めている。プリペイドテレフォンカード判決（デュッセルドルフ高等裁判所（以下「高裁」）、2009年）のほか、パイプ溶接法判決（ドイツ連邦裁判所（以下「連邦裁」、2007年）、出生前診断判決（デュッセルドルフ高裁、2017年）、音楽ストリーミング判決（マンハイム地方裁判所（以下「地裁」）、2018年）、オンライン視力検査判決（デュッセルドルフ地裁、2020年）において、ドイツ国外でなされた行為（または第三者により国内でなされた行為）の帰属が問題とされた。

1.1 パイプ溶接法判決（2007年）¹—間接侵害を認定

2007年の連邦裁によるパイプ溶接法判決は、国境をまたぐ事案ではなかったものの、第三者による行為の帰属を認め、その後の国境をまたぐ事案において、国外でなされた行為の帰属が認められる道を切り開いた。係争特許は、溶接法に関するもので、適正な溶接データを含むデータ記憶媒体を生産する第1の工程と、そのデータを利用して実際の溶接法を管理する第2の工程を提供する複数の工程を含むものだった。これらの方法の工程の一部が別の事業者により実施されたことから、溶接機製造者が間接侵害につき責任を負うかどうか、したがって、客観的に見て、この製造者による溶接機の提供と供給が、ドイツ特許法10条1項²に基づく発明の

¹ 連邦裁、2007年2月27日判決、事件番号第X ZR 113/04号—パイプ溶接法（Rohrschweißverfahren）

² ドイツ特許法10条1項：特許は、特許所有者の同意を得ていない第三者が、特許発明の本質的要素に関連する手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、そのような実施を意図されていることを知っている場合、または、それが状況から明白である場合において、その発明の本法の施行領域内での実施のために、本法の施行領域内で、その発明を実施する権限を有する者以外の者に提供または提供の申出をす

実施に適したものであるかどうか重要な問題とされた。

実質的には、どの審級の裁判所も、保存された溶接データを用いて溶接法を実施する場合には、データ記憶媒体の利用者は特許の対象である方法をそのすべての特徴を含め使用することになると判断している。

第二審のデュッセルドルフ高裁は、関与する別の当事者ではなく、特許の対象である方法の工程間の密接なつながりに着目して、発明の実施に適したものであることを確認した³。

本件溶接装置が方法の〔第2の〕工程を実施できるのは、記録されているデータを溶接装置が溶接する際に読み取って実行する、溶接される部分に割り当てられた識別カードを生成する〔第1の〕工程が先に実施されている場合に限られる。したがって、本件溶接機は、客観的に見て、ドイツ特許法10条(1)にいう「発明の実施のために」、つまり、〔第1の工程の〕特徴を含む全ての特徴を備えた発明それ自体に該当する。これは〔第1の〕工程に基づき作成されたカードを読み込むのが溶接機そのものであり、カードの作成は、それに続いて〔第2の〕工程が行われなければ、無意味なものとなるからである。

第2被告から得た、方法の〔第2の〕工程を実行する溶接機を用いて、また第2の特徴に基づく溶接継手と、方法の「第1の」工程に基づき作成され、溶接機に取り付けられた識別カードを使用して、溶接機は溶接されたパイプ接合部を製造するが、その製造において、(異なる者によるとはいえ)特許に基づく方法の全工程が実施されることから、これはドイツ特許法9条3号にいう特許の対象である方法の直接の産物となる。

[下線は執筆者による]

連邦裁は上記の判決を確認し、さらに次のとおり述べて、共同および二次的責任の法的構成（法律の詳細に関しては後述の2.を参照）に基づき検討を行った⁴。

ることを禁ずるという更なる効力を有する。

³ デュッセルドルフ高裁、2004年6月24日判決、事件番号第2U18/03号(107,110項)。

⁴ 上記脚注1(18,19項)を参照。

手段は、保護の対象である教示をその全ての特徴を含めて顧客が直接使用することが可能となるように構成されなければならない。(…)

係争特許の請求項 1 の対象のように複数の工程のある方法において、特許に基づく方法の工程の一部であって、その結果（本件では、カードに実施されている）がその後の方法の工程の基礎となる工程が、提供者または供給者の顧客により実施されないからといって、これに該当しない訳ではない。溶接を行っている間の継手の温度管理に必要なデータを含むカードを作成することは、実際の溶接作業においてカードを使用しながら温度を管理するために必要な条件である。少なくともそのような場合には、特許の直接侵害は、全手順の工程を実施する中で単独の責任で行われるだけでなく、共同かつ二次的責任で行われるものである (Scharen, Benkard, Sec. 10 GPA mn. 28 所収、特許の直接侵害の場合の共同かつ二次的責任に関する判決のさらなる引用を含むを参照。共同責任については、Keukenschrijver, Busse, GPA, 6th ed. [2003], Sec. 10 mn. 30 所収、引用を含むも参照)。

[下線は執筆者による]

溶接機がドイツ特許法 10 条 1 項⁵の発明の実施のために適したものであること、したがって間接侵害に対する被告の責任を認定する際に、連邦裁は、特許の対象である方法の各工程が複数の事業者（カードを備えた溶接継手の製造者、カードを備えた溶接機を使用するパイプ敷設者）によって実施することができ、他の事業者の行為に対しては共同かつ二次的責任に基づき帰属させることができると判断した。

1.2 プリペイドテレフォンカード判決（2009 年）⁶—侵害を認定

質問で言及されている 2009 年のデュッセルドルフ高裁によるプリペイドテレフォンカード判決は、ドイツ国外でなされた行為の帰属を認め、国境をまたぐ文脈において画期的な判決とみなされている。係争特許は料金前払いの通話に関する方法に関連するものであり⁷、クレジットを管理し、電話の接続を可能にする被告のサ

⁵ 上記脚注 2 を参照。

⁶ デュッセルドルフ高裁、2009 年 12 月 10 日判決、事件番号第 2 U 51/08 号、InstGE 11, 203 – プリペイドテレフォンカード (Prepaid Telefonkarte)

⁷ 要約すると、特許の対象である方法は、(1)電話交換機のプログラミングの工程と、(2)電話の接続を

サーバーがドイツ国外にあったことから、ドイツ特許法 9 条 2 段 2 号⁸に基づく特許発明の実施に該当するかが争われた。

デュッセルドルフ高裁は、国外のサーバー上で料金前払いの通話を実施する方法の被告への帰属を認め、主要な特許文献と先例であるパイプ溶接法事件の連邦裁の判決を引用して、この帰属の認定の理由を以下のとおり示した⁹。

部 (Senate) で支持されている意見によれば、A において特許を付与された方法の全体を実施する者は、国内においてこのために必要な手段の一部のみを実施する場合であっても、特許を侵害し得る (Kraßer, *ibid.*, p. 767; Benkard/Scharen, *ibid.*, Sec. 9 GPA mn. 49; Busse/Keukenschrijver, *ibid.*, Sec. 9 GPA mn. 139)。例えば、国外で実施を完了させる行為も国内で活動する者に帰属させることができる場合には、国内での実施が開始されれば十分なはずである (Kraßer, *ibid.*, p. 767; Busse/Keukenschrijver, *ibid.*, Sec. 9 GPA mn. 139)。しかしながら、帰属を認めることができるのは、実施が国内で開始され、その後国内で完了した場合に限定されない。むしろ、その逆の場合、例えば、製造方法に国外で行われた第 1 の工程による一次製品の生産が含まれ、この中間製品が国内市場に持ち込まれ、最終製品の生産のための残りの工程が国内で行われる場合にも、帰属を認めることができる。特にそのような場合には、使用者は自身 (または第三者) がそれまでに国外で開始させた方法の使用が通常は自身に帰属することを受け入れなければならない。それは、使用者がこうした手段に依存し、国内でそれを利用し、自身のものであるとして採用するからである。したがって、連邦裁は、国内における使用行為の場合には、データ記録媒体の使用者は、保存された溶接データを用いて溶接法を実行する場合に、方法をその全ての特徴を含め利用するものであるとみなしている (FCJ, GRUR 2007, 773 – パイプ溶接法)。この場合に更なる方法を実行するために必要な装置が国内で

可能にする工程と (3) 接続を切断する工程と、(4) 使用された ID 番号を消去する工程と、(5) データ記憶媒体に一連の ID 番号を刻印する工程と、(6) 該データ記憶媒体を提供する工程とを含むものであった。

⁸ ドイツ特許法 9 条 2 段 2 号：特許は、特許所有者のみが、適用される法律の範囲内において特許発明を実施する権限を有するという効力を有する。特許所有者の同意を得ていない第三者は、次の行為をすることを禁止される。(…) 2. 特許の対象である方法を使用すること、または特許所有者の同意を得ずにその方法を使用することが禁じられていることを当該第三者が知っているかもしくはそれが状況から明白である場合において、本法の施行領域内で使用するためにその方法を提供すること。

⁹ 上記脚注 6 (134 項) を参照。

製造されたのか、国外で製造されたのかは重要ではない。そうでなければ、使用者は難なく特許による保護を迂回することができてしまうだろう。使用者の行為は、いずれの国においても方法特許の侵害を構成しないことになってしまうだろう。

[下線は執筆者による]

デュッセルドルフ高裁は、上記を考慮して、国境をまたぐ状況における帰属の判断について、次の根拠を確立した¹⁰。

これを背景として、国外で行われた他の行為も国内の行為者に帰属する場合には、複数の必要な行為のいずれかが国内で行われれば、(ある方法)の実施行為を構成するのに十分となり得る (Benkard/Scharen, *ibid.*, § 9 GPA mn. 49)。国外で行われた行為の一部は、侵害者が国内において侵害の効果を有する自身の行為としてそれを採用している場合には、国内の行為として扱わなければならない。もっとも、責任の範囲が広くなりすぎないようにするために、特許の対象である製品または方法がドイツ連邦共和国の領域と場所的關係があるかどうか、またはある行為がドイツにおいて効果を有するものかどうかの判断は本来必要とされないとはいえず (Benkard/Scharen, *ibid.*, Sec. 9 GPA, mn. 10、更なる引用を含むを参照) – そのような場合には、適切に是正するものとして経済規範的なアプローチが必要される。ここで帰属を認めるために必要な関係は、問題とされる行為が国内市場に影響を与えることを目的とし、適合されていることである。したがって、国内での特許による保護は、国内の保護される地域に直接影響を及ぼす場合に限り介入する。

[下線は執筆者による]

本件では ID 番号を付したプリペイドテレフォンカードがドイツ国内で販売されており、ドイツ国内の顧客が料金前払いで電話をかけることを可能にしていることを踏まえ、また本件発明の優位な効果 (料金前払いで電話をかけることができる) を達成するために重要なサーバーから発せられたコマンド (ID 認証、クレジットの確認、電話の接続、クレジット使用後の接続の終了) がドイツ国内で送信・使用されたことを考慮し、デュッセルドルフ高裁は、国外のサーバーで行われたこうした行為が被告に帰属するものだと判断した。同高裁は、このようにして、方法特許

¹⁰ 上記脚注 6 (135 項) を参照。

の直接侵害（ドイツ特許法 9 条 2 段 2 号の「使用」¹¹）に対する責任を国境をまたぐ状況に拡大した。

1.3 出生前診断判決（2017 年）¹²— 侵害を否認

2017 年にデュッセルドルフ高裁は、遺伝子異常（最後の工程）のリスクを診断するために提供された母体の血液サンプルの検査（第 1 の工程）に関する方法特許の侵害を否認した¹³。血液サンプルはドイツで採取され、その後の DNA 解析とリスク評価（胎児の核酸に基づく診断）は米国の提携先研究所に委ねられた。

まず、高裁は国外でなされた行為の帰属を認め、次のとおり、製造方法の場合と単純方法の場合とで検討事項にわずかに違いを設けた¹⁴。

方法の一部がドイツで、一部が国外で適用される場合に、国内における財産権侵害が成立するのは、国外で実施された方法が国内でその方法の別の工程を実施する者に帰属する場合に限られる（部（Senate）、InstGE 11, 203 – プリペイドテレフォンカード）。これに関しては、製造方法と単純方法は同様にみなされるべきであり、国外で行為する者が国内で行為する者と同一人物であるか、または第三者であるかどうかは、法的評価では重要ではない。また第三者が自己の責任で行為したか、国内の者の強い勧めで行為したかも同様に重要ではない。

特許の保護が製造方法に関連するものである場合、国外で行われる工程が一次製品または中間製品を生産し、その製品がドイツに納品され、そこで残りの工程を使用して加工され、最終的な製品が生産される場合には、帰属が要求される（部（Senate）、InstGE 11, 203 – プリペイドテレフォンカード）。この場合、国内の行為者は、（ドイツ特許法の管轄内に持ち込まれ、本件発明の最終成果物の基礎となる一次製品に実施された）第三者の準備作業に対する責任を負わなければならない。したがって、一次製品が

¹¹ 上記脚注 8 を参照。

¹² デュッセルドルフ高裁、2017 年 3 月 23 日判決、事件番号第 I-2 U 5/17 号 – 出生前診断（Pränatale Diagnostik）

¹³ 要約すると、特許の対象である方法は、（1）母体の血液サンプルを提供する工程と、（2）血液サンプルを細胞画分と非細胞画分に分離する工程と、（3）非細胞画分中の核酸の存在を検出する工程と、（4）拡散に基づく診断を提供する工程とを含むものであった。

¹⁴ 上記脚注 12（78-80 項）を参照。

その者自身の手により国内で生産される場合と何ら変わらない。一次製品を導く方法の第1の工程のみが国内で行われた後で、その製品が国外で持ち出され、そこで第三者が(おそらくはすぐに)方法を完了させる行為の部分を行うという逆の場合には状況は異なる。最初に取り上げた事例とは対照的に、この場合の特許の実施は、その大部分が国外で行われており、それにより発明の成果(success)がもたらされた。したがって、よくても国内で行われた工程を、その方法を継続した国外の者に帰属させることができるぐらいであり(その帰属として、その国の特許が侵害される)、その反対にはなり得ない。

さらに部(InstGE II, 203 – プリペイドテレフォンカード)は、上記の(...)料金前払いの通話の処理のための(単純)方法の事例で記載されている規則に基づき、帰属を認めた。帰属が認められた理由は、侵害者が、ドイツで侵害を行うために自身の行為として採用したのであれば、国外で実施された保護の対象である方法の行為の一部が重要となると考えられたからである。これが認められた場合にのみ、国外で実施された行為が意図的に国内市場に影響を与えるためのものであるのかという経済規範的な観点から責任を制限することが重要となる。よって、この最後に挙げた基準は、国内発明の成果の帰属を差し止めるものではなく、むしろ行為の一部が国外でなされた場合に帰属および責任を認める更なる条件となる。

[下線は執筆者による]

しかしながら、結果的には高裁は、DNA解析の結果が事後的にドイツに送付され、そこで請求・支払いが行われたにもかかわらず、米国で行われた診断の工程についてはドイツの被告に責任を帰せられないと判断した。高裁はプリペイドテレフォンカード判決で確立された基準に基づき、次のように述べた¹⁵。

国外で行われた方法の各工程が、国内において発明の成果を実現させるために実施されたかどうかは、侵害されたとされる技術特徴を含む特許クレームに基づき評価されるのであり、方法の成果の商業的にいかに利用されたかどうかに基づいて評価されるのではない。(...)特許法に基づく評価では、所定のクレームという観点から、特許の対象である方法が国外で完全に行われており(遺伝子の異常に関する診断)、発明の成果が国外で完全に達成されていることが重要となる。したがって、地方裁判所が、

¹⁵ 上記脚注12(81項)を参照。

一次製品の製造のみがドイツ国内で行われ、方法の完了に必要な残りの全ての手段が国外で実施された国外の侵害の場合と関連付けたことは正しい。

[下線は執筆者による]

出生前診断判決は、プリペイドテレフォンカード判決を確認し、該当行為を国内の行為者に帰属させるために、「国内での侵害の効果を有する行為のための国外における方法の工程の実施」を求める一方で、製造方法の場合（一次製品が納品された場所に関して判断）と単純方法の場合（技術特徴を含む特許クレームに基づき判断）の検討においてわずかな違いを設けた。ここで、出生前診断判決の特許の対象である方法は単純方法とみなされ、特許クレームに基づく方法が米国で完結され、発明の技術的效果はそこで達成されたとみなされたため、帰属は認められなかった。その後ドイツに解析結果が送られ、そこで診断サービスの料金が請求され、対価が支払われたかは重要ではないと判断された。

1.4 音楽ストリーミング判決（2018年）¹⁶—侵害を否認

マンハイム地裁は、音楽ストリーミング判決において国外でなされた行為の帰属を否定し、侵害の申立てを却下した。係争特許は、各種の情報源からメディア・ユーザーのためにユーザー・プロフィールに基づいて情報を収集することに関する方法特許に関するものであった¹⁷。被告はドイツのメディア・ユーザー向けに音楽ストリーミングサービスを提供し、ドイツ国外のサーバーで関連データの処理を行っていた。

まず地裁は、国外でなされた行為はドイツで実施された工程に一定の関連がある限りにおいて、帰属させることができると確認したものの、次のとおり特に特許文献や裁判例には言及しなかった¹⁸。

国外で行われた個別の行為を国内の行為として帰属させることができる

¹⁶ マンハイム地裁、2018年10月9日判決、事件番号第2 O 163/17号 - 音楽ストリーミング (Musikstreaming)

¹⁷ 要約すると、特許の対象である方法は、1) ユーザー・プロフィールを作成する工程と、2) 統一仮想空間を作成する工程と、3) 統一仮想空間への複数の異なる仮想メディアコレクションを追加する工程と、4) 統一空間をブラウジングする工程と、5) 統一仮想空間のメディア情報項目を推奨する工程とを含むものであった。

¹⁸ 上記脚注16(36、49項)を参照。

のは、よくても国外で一次製品または中間製品が製造されたものの、発明に基づく成果に重要な方法の最終工程が国内で行われる場合である。この場合には、本発明による成果が最終的に国内で実現されたという事実があれば、帰属の根拠となる。

国外で行われた行為を国内に帰属させるためには、上記に従って、特に保護が行われる場所の法を適用する原則を考慮して、国内でなされた行為が保護の対象である(方法)のクレームの行為にとって非常に重要であり、本発明による成果が国内で実現されたために、侵害行為を最終的には国内で行われたとみなされなければならないほどであることが求められている。

係争特許は、メディア情報を推奨する最後の工程¹⁹を含んでいるため、推奨情報がドイツの利用者に送られることを示唆していた。それにもかかわらず、このような通信は、関連性が低く、他の工程をドイツに帰属させるには不十分であると判断された。

1.5 オンライン視力検査判決(2020年)²⁰—侵害を認定

デュッセルドルフ地裁は、オンライン視力検査判決において、眼科医や眼鏡技師のもとで従来の視力検査を行った場合に通常必要とされる高価で嵩張る装置を節約することを目的とするオンライン視力検査に関する方法特許の侵害を認めた。特許の対象となる方法の最初の3工程は、患者が自宅のコンピューターで視力検査を行うことに関し、その後の2工程は視野の欠損と治療用補正レンズの処方計算により視力検査を完了するためのものであった。関連データは、ドイツ国外で被告がサーバーを利用して処理した。ただし、特許の対象である方法の技術効果は、患者がドイツ国内の自宅のコンピューター上で工程の最初の部分を実施した際に生じていた。

デュッセルドルフ地裁は、プリペイドカード判決と出産前診断判決の結果を確認したうえで、帰属させる場合の発明の国内における効果(成果)の関連性について次の通り詳述した²¹。

¹⁹ 上記脚注17を参照。

²⁰ デュッセルドルフ地裁、2020年7月28日判決、事件番号第4a O 53/19号—オンライン視力検査(Online Sehtest)

²¹ 上記脚注20(144、147項)を参照。

デュッセルドルフ高裁は、国内で一部が実施され、国外で一部が実施された方法の場合には、保護の対象である方法の国外で行われた行為の部分については、侵害者が国内で侵害を生じさせるために自身の行為として採用するのであれば、帰属させることができると正しく判断している（デュッセルドルフ高裁、*InstGE II*, 203 – プリペイドカード、*Busse/Keukenschrijver*, *GPA*, 8th ed. 2016, Sec. 9 mn. 138、さらに他の見解の引用を含む）。

デュッセルドルフ高裁の裁判例によると、方法の国外で行われた工程が、国内の発明に関する成果を達成するために利用されたかどうかの評価は、技術的特徴を含む特許クレームに基づき行われる。特許法に基づく評価では、所定のクレームの文言により、特許の対象である方法が完全に国外で完結し、その結果、発明の成果が完全に達成されたかが重要となる（デュッセルドルフ高裁、*GRUR-RS 2017*, 109826 mn. 41 – 出生前診断）（...）。

しかしながら、方法の最後の工程が国内で行われなかった場合にも、帰属が可能な場合もある。デュッセルドルフ高裁が言及したような国内の発明成果は、国内でクレームされた方法が完結する際に見られるだけでなく、意図された発明の利益が国内で達成された場合にも見られる。特許の対象である方法の利益が国内で行われた方法の工程により生じ、それが国内においても効果を持つのであれば、国内での発明の成果、したがって帰属は、その方法が国外でのみ完結された場合であっても認めることができる。このことは、国外で行われた最後の工程が先行技術と比較しての発明の利益に重大な貢献を行わない場合に特に該当する。

患者が自宅の自分のコンピューター上でオンライン検査を行い、ドイツで方法の工程の最初の部分が実施されることにより、ドイツにおいて高価で嵩張る視力検査装置の費用が削減されることを考慮し、地裁は、これを事後的に国外で行われた行為（診断、治療の計算）の帰属の根拠とした。出生前診断判決では、技術的特徴を含む特許クレームに基づき評価を行うことが求められたが、オンライン視力検査判決ではさらに踏み込んで、特許クレームの特徴を、特許の対象である発明の成果への貢献度に関して評価した。国外で行われた最後の工程には技術水準との違いはないと判断されたことから、デュッセルドルフ地裁は、このことにより、帰属が妨げられることはないとし、ドイツ特許法 9 条 2 段 2 号の規定に基づく方法特

許の侵害（「使用」）を認定した²²。

控訴はされなかったため、地裁のオンライン視力検査判決が確定した。しかし、その判決理由は、影響力のある Kühnen 判事から批判された。同判事は現在デュッセルドルフ高裁の裁判長であり、オンライン視力検査判決が控訴されていたら担当判事であった可能性がある（詳細に関しては以下の 4.2.4 を参照）。

2. 法的根拠

根拠となるドイツ特許法 9 条 2 号と 10 条 1 項のうち、どのような解釈によりその結論が導かれているか（学説（通説）、判例）。

方法特許の侵害に対しては、基本的に属地主義により、全ての工程が該当国内で実施されていることが要求されるものの、ドイツの裁判所は折に触れ、特許の対象である方法の一部のみがドイツ国内で実施された場合にも侵害を認定している。すなわち、ドイツの裁判例では、国外で実施された方法の他の工程について、その実施者がこの「他の」工程を利用し、それを自身のものとして採用したことを考慮して、その者に帰属させることができる場合には、「使用」（ドイツ特許法 9 条 2 段 2 号²³）または「発明の実施」（ドイツ特許法 10 条 1 項²⁴）のための手段に適したものであることが認められている。

国外でなされた行為の帰属に関する根拠は、第三者によりなされた行為の帰属に見出すことができる。

連邦裁は、パイプ溶接法判決において、特許の対象である方法の各工程は複数の事業者（カードを備えた溶接継手の製造者、カードを備えた溶接機を使用するパイプ敷設者）により実施されることができ、他の事業者の行為を帰属させることができると判断した。連邦裁は、裁判例を参照した重要な特許文献を引用することにより、この第三者の行為の帰属の根拠を共同および二次的責任の法的構成に置いた²⁵。共同責任には、共同侵害、つまりクレームの実施において意識的かつ意図的に協力したことが求められる。二次的責任は、侵害に対する不法な（少なくとも過失による）

²² 上記脚注 8 を参照。

²³ 上記脚注 8 を参照。

²⁴ 上記脚注 2 を参照。

²⁵ 上記脚注 1（19 項）を参照。

寄与とみなされており、例えば、ドイツにおける流通経路と法的状況を考慮して、侵害または国外での（ドイツ特許で保護されている）商品の提供に十分な注意を払っていない場合に認められる²⁶。

デュッセルドルフ高裁は、重要な特許文献とパイプ溶接法判決に言及して、プリペイドテレフォンカード判決において帰属性の範囲を拡大し、国外で行われた行為が、ドイツ国内において方法の工程の一部（のみ）を実施した侵害者に帰属することを認めた²⁷。高裁は、残りの工程が第三者によって国内で行われたか、または国外で行われたかで区別する理由はないと判断し、使用者は難なく特許保護を迂回することが可能であり、その行為はいずれの国でも侵害とはならないことから、そのような帰属が認められなければ保護に差が出ると判断した。

その後の裁判例は、主にプリペイドテレフォンカード判決を根拠としている。出生前診断判決は、プリペイドテレフォンカード判決に言及して、同判決について詳述し、オンライン視力検査判決は前述の二つの判決と重要な特許文献を根拠とした²⁸。

3. 趣旨

これらの条文の立法趣旨はどのようなものであるか。（立法趣旨について、根拠となる文書も記載）

3.1 ドイツ特許法の立法

ドイツ特許法の特許所有者による特許発明の直接および間接実施を禁ずる権利に関する規定、特に前述のドイツ特許法 9 条 2 段 2 号²⁹と 10 条 1 項³⁰は、1981 年 1 月 1 日に施行された共同体特許および特許法の規定を改正するためのドイツ法（以下「共同体特許法」）³¹により現在の形で規律された。

既にその当時、欧州レベルでは、欧州共同体（以下「EC」）市場内で単一効を有す

²⁶ 例えば、連邦裁、2002 年 2 月 26 日判決、事件番号 X ZR 36/01 号 - 電波時計 (*Funkuhr I*)

²⁷ 上記脚注 6 (134 項) を参照。

²⁸ 上記脚注 12 (78-80 項)、脚注 20 (144-145 項) を参照。

²⁹ 上記脚注 8 を参照。

³⁰ 上記脚注 2 を参照。

³¹ 1979 年 7 月 26 日の共同体特許および特許法の規定の改正のための法律 (*Gesetz über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften*)、1979 年連邦法官報第 I 部、1269 頁、1271 頁。

る特許（以下「共同体特許」）が推進されており、EC加盟国は1975年12月15日の共同体特許条約（以下「ルクセンブルク条約」）に合意した。この条約は29条と30条に所有者による特許発明の直接および間接実施を禁ずる権利とともに、共同体特許に基づく権利を特に規定した³²。

ドイツ共同体特許法は、ドイツ特許法6条、6a条（現9条、10条）を適応させ、これらを前述のルクセンブルク条約の規定に即して規律した。ドイツの立法者の趣旨は、予定されている共同体特許制度を考慮して、ドイツ特許法の国内特許に関する規定を調和させることであり、一方、国境をまたぐ行為による（方法特許の）侵害の問題に関する特別な配慮は全く見られなかった。

1. ドイツ特許法の規定を適応させることは、国内特許により生じる権利が共同体特許に基づく権利と同じ水準の保護を提供するよう確保するために必要だとみなされた。このことは、特に共同体特許法のための1978年9月7日のドイツ連邦政府の法案で言及されている³³。

共同体特許条約29条、30条、31条の実体的規定に特許法を適応させることが絶対必要である。欧州特許条約64条によれば、欧州特許は、各締約国において付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。この規定の目的は、欧州特許と国内特許を同一の価値のものとするために、各締約国において当該締約国で付与された欧州特許から生じる権利が、国内特許により与えられる権利と同一のものとなるよう確保することにある。したがって、欧州特許でもある共同体特許により生じる権利は、ドイツ特許庁が付与した特許により生じる権利と、少なくとも内容という点で、但し可能であれば文言という点でも、一致しなければならないので、前述の共同体特許条約の条項の規定を特許法に組み込むべきである。

2. 連邦政府はドイツ特許法の各改正についても法案に理由が示されている範囲で、

³² ルクセンブルク条約はECの全加盟国により批准されなかったため、施行されなかったものの、侵害に係る規定は、2022年に施行されることになっている統一特許裁判所に関する協定の25条、26条に同じ内容で組み込まれている。

³³ 連邦政府法案、1978年9月7日の共同体特許および特許法の規定の改正のための法案

(Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetz über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften) 連邦議会文書8/2087、23頁、右欄後半

ルクセンブルク条約とその関連覚書に言及した³⁴。

冒頭ですでに述べたように、(...)共同体特許条約を批准したことにより、ここで提案されている改正の必要性が生じる。6条は共同体特許条約29条に相当する。その内容については、同条に関する覚書の説明を参照する。さらに、特許は禁止権であるのみならず、例えば自らの特許に対するライセンスの付与を可能にする排他的実施権も特許所有者に付与している。

6a条は、共同体特許条約30条を取り込んでいる。よって、これまでの法的状況に比して、特許の間接侵害の法的構成が初めて法律により規律され、新たに定義された。規定の詳細については、共同体特許条約30条に関する覚書の説明を参照されたい。

3. さらに前述のドイツ連邦政府のルクセンブルク条約に関する覚書(以下「覚書」)では、(将来の)共同体特許は、EC加盟国における侵害の規則の調和に貢献し、共同体特許には国内法に基づき与えられるあらゆる効果が与えられ、その保護は国内特許の保護に沿ったものとなることが明らかにされた³⁵。

本条以下の規定は、共同体特許について、原則として各締約国における共同体特許の保護の効果が可能な限り国内特許のそれに劣らないようにするため、締約国の国内特許に関連するあらゆる効果を、共同体特許に拡大適用することが意図されている。

4. 覚書における方法特許と29条(b)への言及では、特許の対象である方法の使用のための提供に関して触れられている³⁶。保護の対象である発明の間接的使用を禁じている30条に関しては、一様ではない裁判例と法体系の相違を考慮して、この30条がEC加盟国の間接侵害について統一して決定するものとなることが明らかにされた。なお、間接侵害は、別の者による直接侵害を要さない独立した

³⁴ 連邦政府法案(脚注33を参照)、24頁右欄後半～25頁左欄前半

³⁵ ルクセンブルク条約に関する覚書は、連邦政府法案に掲載されている(脚注33を参照)、112-146頁。29条および30条への注釈は、122頁(右欄)～124頁(左欄)に掲載されている。

³⁶ 上記脚注35を参照。ドイツの法律に基づくこのような提供では、以前は方法のルールの販売の申出または方法の使用許可の付与が必要とされていたが、この範囲は、例えばフランス法を踏まえて、特定の方法について、申出を行った者が使用が禁じられており(またはそれが明白であり)、かつ、申出がEC領域内における使用について行われたことを承知しているのであれば、単なる通知が行われている場合にも拡げられた。

侵害の形態として規定された³⁷。

このように EC 加盟国は、共同体特許により国内特許と同様の完全な特許保護を与え、EC 全域を対象とする特許制度を確立することに取り組んだ。こうした制度の下では、EC 域内の国境は特許保護には重要ではなくなり、共同体特許に関する限りでは、EC 域内の国境をまたぐ侵害行為に関して検討することは時代遅れとなる（共同体特許は発効されなかったため、この結果に至ることはなかった³⁸）。

他方、ドイツの立法者の意図は、ドイツの国内特許に係る法規、特にドイツ特許法 9 条と 10 条を共同体特許制度に適用される予定になっていた法規と調整することにあつた。上記の立法記録は、ドイツの立法者が国境をまたぐ行為によりドイツ特許（またはドイツを指定した欧州特許）が侵害される問題について特に考慮しておらず、まして方法特許の国境をまたぐ侵害についてなど考慮していなかったことを裏付けている。

3.2 帰属を認定する裁判例

ドイツの立法者は、国境をまたぐ侵害事例には特に対応しなかったものの、ドイツの裁判所は、特許の対象である方法が一部でもドイツで実施された場合には、国外でなされた行為を帰属させることにより、侵害を認めていた（上記 1. を参照）。国外で行われた行為を帰属させる意図は、例えば、*プリペイドテレフォンカード判決* や *オンライン視力検査判決* で表明されている。

高裁は、*プリペイドテレフォンカード判決* において、残りの工程を第三者が国内で行ったか、国外で行ったかに関して区別する理由がないと判断した。よって、高裁は、国外でなされた行為を帰属させなければ、利用者は難なく特許保護を迂回できてしまい、その行為はどの国においても侵害にはならないと判断し、特許保護について差が発生する可能性を考慮して、国外でなされた行為を同等のものとしなした³⁹。

デュッセルドルフ地裁は、*オンライン視力検査判決*⁴⁰ において、高裁の判例に言及

³⁷ 上記脚注 35 を参照。

³⁸ 上記脚注 32 も参照。

³⁹ 上記脚注 6（134 項）を参照。

⁴⁰ 上記脚注 20（153、154 項）を参照。

し、その理由を次のとおり、方法特許の保護を迂回する可能性を考慮して、国外でなされた行為（これが方法の最後の工程と関連する限りにおいて）を帰属させる強い必要性があるためとした。

特許は、発明者に対し、その者が考え出した技術的教示に対する公正な報酬を与えるためのものである。発明に対して特許による保護を取得することが可能であるのは、潜在的な発明者を促して、その発明を開示するインセンティブを与えることを意図したものである。方法について特許を付与することができるものの、その方法を複数の国に分割して実施し得るために、どの国でもその方法について最終的に権利行使することができない場合には、一定の技術分野では、実質的にこれらの目的が阻害される可能性がある。

また、出願人も特許庁も、特許クレームの文言中にある技術行為に関する教示について考えられる多数の技術的な実施例を完全に含むことはできないことが認識されている (Benkard/Scharen, GPA, 11th ed. 2015, Sec. 14 mn. 99)。この問題に基づき、特許の均等侵害論が展開された。もっとも、方法の最後の工程が国内で実施されなければならないように、方法特許のクレームを形成する際にも同様の問題が生じかねない。この問題が特に存在するのは、コンピュータシステム上で実行される方法の場合であり、これはコンピュータ関係の工程はインターネットにより実質的に世界のどこの場所にも外注することができるからである。

4. 要件

侵害として捉えられる場合の要件が判決等により明確になっていれば、その要件を記載。
--

4.1 デュッセルドルフ高裁の適用した基準

デュッセルドルフ高裁がプリペイドテレフォンカード判決と出産前診断判決で下した画期的な判決によれば、方法特許は、特許の対象である方法が、一部のみでもドイツで実施され、その国外でなされた行為について国内の行為者に帰属させることができる場合、すなわち、侵害者がこうした行為を国内で侵害効果を生じさせるために自らのものとして採用する場合に、方法特許は侵害され得る（ドイツ特許

法9条2段2号に基づく「使用」⁴¹、10条1項に基づく「発明の実施」⁴²のための手段に適したもの)。特に、次の場合に、これを認めることができる。

- (製造方法に関して) 国外でなされた工程が一次製品または中間製品を生産し、その製品がドイツに納品され、そこで残りの工程を使用して加工され、最終的な製品が生産される場合。
- (単純方法に関して) 国外でなされた方法の工程が特許クレームとその技術的特徴に鑑みて国内に侵害効果を生じさせるために使用される場合、またさらに、問題の行為が国内市場に影響を与えることを目的とし、そのように調整されている場合。

連邦裁が国境をまたぐ文脈で下した判決は存在しないため、デュッセルドルフ高裁による上記の検討は非常に実用的価値が高い。この検討には、他の高裁の管轄権内の裁判所(ミュンヘン地裁やマンハイム地裁など)を法的に拘束する効力はないものの、デュッセルドルフの裁判所の豊富な経験とその意見はドイツ特許業界で高い評価を受けていることから、その実際の影響力は大きく、高裁の管轄区を超えて広く及ぶ。

4.2 方法の最後の工程の(非)関連性

国外でなされた行為の帰属と、侵害者がこの行為を自身のものであるとして採用していることを求める上記の判決に関しては、裁判所の最近の判決により、特許の対象である方法の最後の工程の関連性について多様な見解が明らかにされている。

4.2.1 デュッセルドルフ高裁

特にデュッセルドルフ高裁は、国外でなされた行為を帰属させるためには、最後の工程がドイツ国内で行われていることを前提とした。同高裁は出生前診断判決の傍注において、次のように述べた⁴³。

特許クレームに、診断を行うことに加えて、その後の患者への開示も含ま

⁴¹ 上記脚注8を参照。

⁴² 上記脚注2を参照。

⁴³ 上記脚注12(83項)を参照。

れている場合には、状況は異なってくるだろう（つまり、帰属により、特許権侵害となる）。このような状況下では、方法の最初と最後の工程はドイツ国内で実施され、それによって国外における中間行為はいずれも国内での一次作業（サンプル採取）を基礎とし、その収益は発明の成果（*success*）を達成するために国内における最後の行為（診断の伝達）により利用されることになるので、これは国内の者がドイツ国内で自ら中間工程を行ったかのように、その工程をその者に帰属させる根拠となる。これに関連して、技術的な観点から国内における方法の工程（サンプル採取、診断結果の通知）が従属的行為であり、本件発明の実質的な中核を実施するものではないということは重要ではない。

[下線は執筆者による]

高裁によれば、米国において行われた DNA 診断に関する工程は、特許クレームが診断に加えて患者に単に通知することを更なる工程として含んでいた場合には、帰属が認められていた。したがって、最後の工程は、帰属において考慮されるが、主張された特許クレームに基づき正式に判断される。

4.2.2 マンハイム地裁

マンハイム地裁は、デュッセルドルフ高裁から明白に距離を置き、次のように述べて、音楽ストーリーミング判決において国外でなされた行為の帰属の認定について高い基準を設定した⁴⁴。

当部は、デュッセルドルフ高裁の意見を支持することはできない。高裁の意見によれば、本件特許の方法により明らかにされた解析結果の単なる開示は、特許クレームにそれが特徴として含まれている限りは、本件発明による成果（*success*）を構成する。...国内でなされた行為は、いずれにせよ、特定の方法クレームの課題と解決に関して国外で行われた行為と均等なものでなければならない。（...）

このようにマンハイム地裁は、ドイツ国内で行われた行為が、特定の方法クレームの課題と解決に関して国外でなされた行為と均等なものであることを要求した。よって、特許の対象である方法の結果を単に通知するだけでは不十分だろう。（...）

⁴⁴ 上記脚注 16（48、53 項）を参照。

4.2.3 デュッセルドルフ地裁

デュッセルドルフ地裁は、マンハイム地裁とは対照的に、オンライン視力検査判決において最後の工程がドイツ国内で実施されることを求めずしなかった⁴⁵。特許の対象である方法の効果が、国内で行われた方法の工程により生じ、かつ、これが国内にも効力を持つ場合には、帰属を認めることができる。デュッセルドルフ地裁は、最後の工程の一般的関連性は否定しなかったものの、例えば、特許の対象である方法の評価に基づいて、国外で行われた最後の工程が技術水準に関しての発明の効果に相対的に貢献しなければ十分だと判断した。

4.2.4 Kühnen、デュッセルドルフ高裁裁判長

デュッセルドルフ地裁のオンライン視力検査判決は、控訴はされなかったので確定したが、その判決理由は、影響力のある *Kühnen* 判事から批判された。同判事は現在デュッセルドルフ高裁の裁判長であり、オンライン視力検査判決が控訴されていたら担当判事となった可能性がある⁴⁶。

批判は、方法の最後の技術工程がその後が続いて国外で行われたかにかかわらず、帰属により侵害を認めた法的構成に対するものであった。*Kühnen* によれば、関連性は特許クレームの全ての特徴について認められなければならないことから、特許の保護は最後の工程が完了するまでは認めることができず、したがって、方法の最後の工程がドイツ国内で実施される必要がある。しかし、結果的には、*Kühnen* は、クレームの解釈と、クレームの方法の最後の工程の「計算」という特徴が単なる手続上の計算行為ではなく、機能上は、計算結果を利用可能にし、恐らくはドイツ国内で行われたであろう視野の欠損とその補正の診断を可能にする行為と理解することにより、同じ結論に辿り着くことを示唆している。

Kühnen は、デュッセルドルフ高裁のこれまでの判決に従って、(形式上であっても)ドイツ国内で実施される方法の最後の工程の重要性を強調しているものの、国外でなされた行為を帰属させることができるかの実質的な判断は今後行われることになるだろう。帰属の判断は、関連する工程についての特定のクレームの特徴の文脈で行われ、クレームの解釈において考慮されると思われる。

⁴⁵ 上記脚注 20 (147-155 項) を参照。

⁴⁶ Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. 2021, A V 359ff.

4.2.5 所見

デュッセルドルフ地裁と高裁（*Kühnen* を含む）が示した国外でなされた行為の帰属に関する理由には相違があるが、デュッセルドルフの裁判所が国境をまたぐ事案において帰属と方法特許の侵害を積極的に認める傾向にあることは明らかである。

マンハイム地裁が国外の行為の帰属について設定した基準は非常に高く、特定の方法クレームの課題と解決に関して国内でなされた行為が国外でなされた行為と均等なものであることを求めている。

デュッセルドルフ高裁、デュッセルドルフ地裁、マンハイム地裁以外の裁判所に関しては、更なる展開を見守っていく必要があるものの、デュッセルドルフの裁判所の上記の見解が、その判断に事実上強く影響していくものと予想される。

問い合わせ先

Dirk Schübler-Langeheine

パートナー、Dr. jur.、弁護士、メディエーター

dschuessler@hoffmanneitle.com

眞峯伸哉

弁護士、LL.M.

nmamine@hoffmanneitle.com

HOFFMANN EITLE | Patent- und Rechtsanwälte PartmbB

Arabellastraße 30, 81925 Munich

Phone: +49 (0) 89 92 40 90

このレポートは、一般的なガイダンスのために作成されたものであり、専門的な助言ではありません。個別に専門的な助言を受けずに、このレポートに記載されている情報に基づいて行動しないようにしてください。このレポートに記載されている情報の正確性または完全性に関しては一切表明するものでも、保障するものでもありません。また法律により認められている限りは、当事務所 (Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB)、その関係者、従業員および代理人は、このレポートに基づいて行為し、行為を差し控え、またはこれに基づいて決定を下したことにより生じた結果に対して一切、法的責任、責任又は義務を負いません。

このレポートは、2021年9月24日の時点で入手可能な情報に基づいており、同日以降に、今後または遡及して変更が生じる場合にはそれに従うものとします。