

2012年のドイツの注目知財関連判決

2013年3月12日

JETRO デュッセルドルフ事務所

2012年のドイツの注目知財関連判決として、デスマプレシン事件（X ZR 131/09）、パレット容器事件（X ZR 97/11）、MPEG-2 ビデオ信号符号化事件（X ZR 33/10）の3件の連邦通常裁判所¹判決について、日本語仮訳と共に概要を紹介する。

【デスマプレシン事件】2012年6月12日、連邦通常裁判所判決（X ZR 131/09）

本件は、実用新案権の先使用权²について争われたものであり、本件実用新案は、有効成分としてデスマプレシンを含有する薬学的組成物³で、シリカ及びでん粉を含み、酸化剤含有水準が5重量ppm未満である。被疑侵害者に、従来技術を超えた保存安定性を得るための酸化剤含有量の上限について自覚的知識がない場合に、先使用权が認められるか否かが争点であった。

連邦通常裁判所は、先使用权を認めたデュッセルドルフ地裁およびデュッセルドルフ高裁の判断を支持し、「先使用权の取得を肯定するに必要な使用または準備作業とは、行為者が独自に発明を所有するに至ったことを前提とし、「発明の所有を肯定するに必要な主観上の認識があったと言えるのは、発明に従った対象物の全特色を実現する或る技術的発明理論の実現に向けて計画的な行為があった場合である（本件の場合、薬学的組成物向けの特定の調剤処方）」と判示した。そして、「発明に従った対象物の実現と関わりを持つ効用で、詳細説明の中に記載されている効用の知識が行為者にあったかどうか（本件の場合、酸化剤含有水準の上限に留意することで達成される使用期限の向上）は、瑣事である。」として、先使用权の獲得に、酸化剤含有量の上限について自覚的知識は必要ないと判示した。

<参考：関連条文の仮訳>

ドイツ特許法 第12条

- (1) 特許の出願時点で既に国内でその発明を使用していた者、若しくは使用に必要な準備作業を行っていた者に対し、発明の効力は発出しない。当該人は、同人自身の事業の必要に応じて、自身の若しくは他人の作業場において発明を使用する権利を有する。当該権利の相続又は売却は、事業との組合せでのみ可能である。出願者若しくはその

¹ ドイツにおける裁判5系列（通常裁判権、行政裁判権、財政裁判権、労働裁判権、社会裁判権）のうち、民事および刑事の通常裁判権を管轄する最終上訴審。一般的には、連邦最高裁判所と呼ばれることもある。

² ドイツ実用新案法第13条は、先使用权について、特許法第12条を準用すると規定している。

³ ドイツの実用新案法では、特定の形状を有しないものであっても保護の対象となる。

前権利者が他の者に対し、出願前に発明を通知し、特許権が付与された場合の権利を専有すると通告した場合、この通知によって発明を知った者は、第1文に従った措置で、通告後6か月以内に採った措置を証左とすることはできない。

- (2) 特許所有者に優先権がある場合には、第1項にある出願の箇所では、先行出願が基準となる。ただし、外国出願の優先権を主張する外国籍保有者で、所属する国家との間に双務関係が無い場合の外国籍保有者には適用されない。

【パレット容器事件】2012年7月17日、連邦通常裁判所判決（X ZR 97/11）

本件は、特許権の消尽について争われたものであり、本件特許は、液体の貯蔵と輸送に適し、平パレット、交換可能な内部容器及び格子枠から構成されるパレット容器に関するものである。被疑侵害者は、元々は特許権者が販売した容器製品の内部容器を除去し、自ら生産した内部容器を補填して再生加工したものを販売していた。ミュンヘン高裁は、特許権者が容器製品を販売した時点で特許権は消尽しており、被疑侵害者による内部容器の交換は、製品の新たな生産ではなくむしろ修理と見なすべきものと判断して、特許権侵害を認めなかった。

連邦通常裁判所はまず、特許権の消尽に関して、部品の交換と装置の再生産との区別に関する同裁判所の判例は、間接侵害の場合のみならず直接侵害の場合にも適用されることを確認した。その上で、高裁が、発明構想の本質的要素が、もっぱら格子型筐という形に設計された外郭部材に見られるから、内部容器の交換は製品の新たな生産ではないと判断したことについて、むしろ重要なのは、流通上すなわち購入者の期待の観点から、内部容器の交換が、新たな生産と見なすべきものか通例の修理と見なすべきものかであり、この点の検討が不十分であるとして審理を高裁に差し戻した。

<参考：関連条文の仮訳>

ドイツ特許法 第9条

特許には、適用される法律の枠内で特許化された発明を使用する権限は特許所有者のみが持つとの効力がある。どのような第三者に対しても、特許所有者の同意を得ずに次の行為を行うことは禁止される。

1. 特許の対象物である製品を生産、営業、市販又は使用すること、或いは前述の目的で輸入若しくは所有すること。
2. 特許の対象物である方法を利用すること、若しくは特許所有者の同意なく当該方法を利用することは禁止されていると知りつつ、或いは状況からしてそれが明らかであるにもかかわらず、当該法律の適用範囲での利用を提供すること。

3. 特許の対象物である方法を通じて直接生産された製品を営業、市販又は使用すること、或いは前述の目的で輸入若しくは所有すること。

【MPEG-2 ビデオ信号符号化事件】2012年8月21日、連邦通常裁判所判決（X ZR 33/10）

本件は、MPEG-2 標準に必須とされている特許権（ドイツ国内で有効な欧州特許）に関する事件であり、被告であるギリシャの DVD 製造業者は、MPEG-2 標準の使用許諾契約を締結していない。原告は訴えを起す前に、ドイツ在住のある個人を介し、エンコードされたビデオデータが記録されたマスターテープを被告に提供して、500 枚の DVD をテスト発注した。被告は、マスターテープを 500 回コピーして DVD を製造し、指定されたドイツ国内の住所に納品した。これにより、侵害発生地であるドイツの裁判所の管轄権が認められることになった。

原告は、ビデオデータをエンコードする方法であるクレーム 11 に基づき、被告が納品した DVD が「特許の対象物である方法を通じて直接生産された製品」に該当し、直接侵害にあたりと主張した。さらに原告は、エンコードされたビデオデータをデコードするシステムであるクレーム 21、及び対応するデコード方法であるクレーム 25 に基づき、被告の製造した DVD は当該デコード・システム又はデコード方法に適しているから、間接侵害にあたりと主張した。

まず、連邦通常裁判所は、被告が納品した DVD に記録されたビデオデータが「特許の対象物である方法を通じて直接生産された製品」に該当すると判断したデュッセルドルフ高裁の判断を支持した。

しかし、連邦通常裁判所は、特許権の消尽を認めなかった高裁の判断を覆し、特許権の消尽を認めた。連邦通常裁判所は、特許権者が特許で保護された方法の使用（本件では DVD の製造）に一旦同意すれば、消尽が適用され、それは特許権者がどのような目的での使用に合意したかには関係ないと判断した。

さらに、連邦通常裁判所は、クレーム 21 及び 25 について間接侵害を認めた高裁の判断も覆した。連邦通常裁判所は、DVD に記録されたビデオデータは、デコード・システム及びデコード方法と協働しておらず、むしろデコード・システムの対象でありデコード方法の基礎と見るべきであると述べて、間接侵害を認めなかった。

<参考：関連条文の仮訳>

ドイツ特許法 第 9 条

特許には、適用される法律の枠内で特許化された発明を使用する権限は特許所有

者のみが持つとの効力がある。どのような第三者に対しても、特許所有者の同意を得ずに次の行為を行うことは禁止される。

1. 特許の対象物である製品を生産、営業、市販又は使用すること、或いは前述の目的で輸入若しくは所有すること。
2. 特許の対象物である方法を利用すること、若しくは特許所有者の同意なく当該方法を利用することは禁止されていると知りつつ、或いは状況からしてそれが明らかであるにもかかわらず、当該法律の適用範囲での利用を提供すること。
3. 特許の対象物である方法を通じて直接生産された製品を営業、市販又は使用すること、或いは前述の目的で輸入若しくは所有すること。

ドイツ特許法 第10条

- (1) 特許は、特許所有者の同意を得ていない第三者が、当該発明の本質的要素に関連する手段を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、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に提供又は供給することを禁止するという更なる効力を有するが、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、そのように意図されていることを、当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であることを条件とする。
- (2) (1)は、その手段が一般的市販品である場合には適用されないが、ただし、当該第三者が提供を受ける者に対して第9条第2文によって禁止された行為を誘発する場合は、この限りでない。
- (3) 第11条1.から3.までに掲げられている行為をする者は、(1)の意味において、発明を実施する権利を有する者とはみなされない。

－ デスマプレシン事件の判決文（ドイツ語）は、以下参照 －

[BUNDESGERICHTSHOF URTEIL X ZR 131/09](#)

－ デスマプレシン事件の判決文の日本語仮訳は、以下参照 －

[連邦通常裁判所 判決 X ZR 131/09](#)

－ パレット容器事件の判決文（ドイツ語）は、以下参照 －

[BUNDESGERICHTSHOF URTEIL X ZR 97/11](#)

－ パレット容器事件の判決文の日本語仮訳は、以下参照 －

[連邦通常裁判所 判決 X ZR 97/11](#)

－ MPEG-2 ビデオ信号符号化事件の判決文（ドイツ語）は、以下参照 －

[BUNDESGERICHTSHOF URTEIL X ZR 33/10](#)

－ MPEG-2 ビデオ信号符号化事件の判決文の日本語仮訳は、以下参照 －

[連邦通常裁判所 判決 X ZR 33/10](#)

－ 上記の3件を含む2012年の注目知財関連判決についての BARDEHLE PAGENBERG 法律事務所による解説は、以下参照 －

[IP Report 2012/IV](#)

[IP Report 2012/V](#)

なお、上記の日本語仮訳は、参照用のための仮訳であり、最終的な内容の確認、照会についてはその原文において行われるようお願い致します。本仮訳が原文と相違する記載があるときは、全て原文が優先します。本仮訳によって不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を負いません。

(以上)