



令和元年 (2019年) 12月 20日 (金)

No. 15078 1部377円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会  
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)  
郵便番号 104-0061  
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671  
近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4  
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術  
予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円  
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び  
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

目次

☆ドイツにおける特許権行使のトレンド(2)  
- 損害賠償訴訟に関する近時の判決に基づく考察(1)

# ドイツにおける特許権行使のトレンド(2)

## - 損害賠償訴訟に関する近時の判決に基づく考察 -

Hofmann Aitler 特許法律事務所  
ドイツ弁護士 眞峯 伸哉

### 1 はじめに

ドイツでは、特許権侵害に基づく損害賠償請求権を、損害賠償義務の存在確認訴訟と支払請求訴訟に分けて権利行使する手法が定着しており、特許権侵害訴訟が迅速に進行する一因となっている。一般的に原告は、先行する侵害訴訟で、特許権の侵害行為の停止や侵害品の廃棄・リコール等を求め、また、損害賠償との関係では、損害賠償義務の存在の確認

と損害額の算定に必要な情報開示・計算書提示を請求する。そのため、裁判所が特許権侵害訴訟で侵害を認定して原告の各請求を認容する場合、損害賠償請求権との関係では通常その損害賠償義務の存在を確認するだけで、損害額の支払を命じることはあまりない。必要であれば、原告は損害賠償の支払請求訴訟を別に提起できるが、このような支払請求訴訟の提起は実務上稀である。これは、先の侵害訴訟で



### 鈴榮特許総合事務所 SUZUYE & SUZUYE

〒105-0014 東京都港区芝3丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング11階  
電話 東京03(6722)0800(大代表) URL <http://www.s-sogo.jp/>

所長 ○弁理士 蔵田 昌俊(電気・通信)  
副所長 弁理士 井上 正(電子・情報・通信)  
理事 弁理士 森川 元嗣(機械)  
理事 弁理士 大宅 郁治(化学・バイオ)  
常務顧問 弁理士 井関 守三(電子・通信)  
△※ 弁理士 岡田 貴志(電子・ニューヨーク州弁理士)  
弁理士 永島 建治(機械)  
弁理士 片岡 耕作(機械・制御)  
弁理士 堂前 俊介(電気・電子)  
弁理士 明閑 幸江(商標)  
弁理士 佐藤明日香(電気・通信)

所長代行 ※ 弁理士 小出 俊實(商標意匠・不正競争)  
□ 弁護士 金子 博人(知的財産法務)  
理事 弁理士 矢頭 尚之(電子・通信)  
常務顧問 ※ 弁理士 峰 隆司(電気・電子・通信)  
顧問 弁理士 福原 淑弘(電気・電子・通信)  
※ 弁理士 幡 茂良(商標意匠・不正競争)  
※ 弁理士 矢野ひろみ(海外商標)  
※ 弁理士 清水千恵子(海外商標)  
弁理士 鷹巣 明彦(情報・通信・医療機器)  
※ 弁理士 角田さやか(機械)  
弁理士 井上 高広(電子・半導体)

副所長 ※ 弁理士 野河 信久(電子・通信)  
主 監 弁理士 飯野 茂(物理・計測・分析)  
理 事 弁理士 木本 直美(意匠)  
常務顧問 弁理士 河野 直樹(化学)  
※ 弁理士 金子 早苗(化学)  
弁理士 堀内美保子(化学・バイオ)  
弁理士 中島 千尋(機械・制御)  
※ 弁理士 宮田 良子(電気・電子)  
弁理士 中丸 慶洋(電子・情報処理)  
※ 弁理士 橋本 良樹(商標意匠・不正競争)

○米国外特許エージェント(合格) ※付記弁理士(特定侵害訴訟代理) △ニューヨーク州弁理士 □顧問弁理士

顧問法律事務所 弁理士法人 内田・鯨島法律事務所  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング東棟16階 電話(03)5561-8550(代表) FAX(03)5561-8558 URL <http://www.uslf.jp/>

裁判所が侵害を認定する場合、損害賠償義務の存在を確認すると同時に、損害賠償額の算定に必要な情報の開示・計算書の提示を命じるからであろう。そうすると、当事者は(強制執行後に)開示された情報・資料に基づき協議することができ、実際、別の損害賠償支払請求訴訟で争うまでもなく和解にいたる場合が多い<sup>1</sup>。

このように、ドイツの特許権侵害訴訟では、損害賠償義務の存在の確認請求権、ならびに、情報開示・計算書提示の請求権が重要な機能を果たしている。いずれの請求権も判例により古くから認められてきており<sup>2</sup>、とりわけ損害賠償義務の存在確認訴訟(いわゆる積極の確認訴訟)の訴訟形態は知的財産分野では定着しているものといえる。積極の確認訴訟との関係で一番問題となる法的利益につき、連邦最高裁判所は2003年に知的財産分野における実務を考慮しつつ、以下のとおり判断した。

知的財産及び著作権の法域において、情報提供が行われた後であっても損害賠償請求の認定には多くの困難が伴い、損害の算定方法を事実と照らし事細かに確認する必要がある。(…)さらに、手続上の経験から、当該手続の当事者は、確認判決に基づき計算書が提出された後は損害賠償額につき和解に至り、裁判所の介入は不要であることが多い。<sup>3</sup>

このような経験則に反するかのように、今年2月14日、欧州で特許権侵害訴訟の件数が最も多いドイツ・デュッセルドルフで、間接侵害に関する損害賠償支払請求事件につき(以下「本件」という。)デュッセルドルフ高等裁判所の控訴審判決(以下、「本判決」という。)があった。前述したドイツの事情により、損害賠償の支払請求訴訟は稀で、件数が少ない。実務的な観点からは間接侵害の損害賠償の算定に関連して多くの示唆を与え、サプライヤーには一定の指針を与える重要な判決である。また、本件は、特許権侵害訴訟、無効訴訟、再審の訴訟、侵害訴訟判決の仮執行等、多くの手続が先行しており、ドイツの特許訴訟の多元的な構造が顕著に現れている。ドイツの特許制度を理解する上で有用な判決である。また、本判決では、確認判決の既判力、間接侵害に関する損害賠償請求権、侵害者利益の算定方法が争点となっており、比較法的な価値もあるものと思われる。

ついでに、本件の経緯を辿り(以下、2および3参照。)、本判決の判旨を概覧した上で(以下、4参照。)、

確認判決の既判力、間接侵害に関する損害賠償請求権、侵害者利益の算定方法の各論点を検討する(以下、5参照。)。なお、本判決は上告され連邦最高裁判所に覆される可能性があるため、この点にご注意願う。

## 2 本件の事案

本件の原告と被告はいずれも、船舶用の真空式下水処理システムのメーカーであり、当該分野において競合会社である。両当事者は長年にわたり世界各地で特許紛争を繰り返しており、本件の損害賠償支払請求訴訟は、ドイツにおける特許紛争の一部である。

原告は、真空式下水搬送システムに関する欧州特許EP0333045のドイツ指定(以下、「本件特許」という。)を保有し、その請求項1<sup>4</sup>にかかる下水搬送方法に関する発明は、裁判所<sup>5</sup>により以下のとおり分説されている。

1 ポンプ(P)を用いた吸引および搬送により下水を搬出する方法

2 方法の実施には、以下が用いられる。

2.1 液体リングポンプ(P)

2.1.1 前記ポンプ(P)には、ポンプ(P)内に液体リングを形成・維持するに適する少量の給水の流れることができるための給水管(19)が備えられている。

2.2 管状の集積器(42)

2.2.1 集積器(42)には、水洗浄および真空搬出弁を備える便器(43)が少なくとも一つ接続されている。

2.2.2 集積器(42)は、吸引管(33)を通じて前記ポンプに接続されている。

2.3 逆流防止弁(55)

2.3.1 逆流防止弁(55)は、管状集積器(42)とポンプ(P)の間に配置されている。

2.4 真空センサー(56)

2.4.1 真空センサー(56)は、逆流防止弁(55)の手前に配置され、

2.4.2 集積器(42)内の真空度を測定し、

2.4.3 高い限界圧力の場合、リレー(57)をもってポンプ(P)を作動し、また、

2.4.4 低い限界圧力の場合、リレー(57)をもってポンプ(P)を停止することができる。

3 方法は、以下の工程に及ぶ。

3.1 集積器(42)は、連続的に塊形状の下水ならびに前記塊に続いて大気からの空気を受ける。