

## [ドイツ] 先使用の実施形式の変更と先使用権の範囲

FCJ, 2019年5月14日付判決, 大型保護カバー (Schutzverkleidung) 事件  
No. X ZR 95/18 (事件番号)

ミヒヤエル・ファイファー\*

**抄録** ドイツ特許法においては、先使用権の所有者に使用行為を変更する権利があるのか、またどの範囲が許されるのか、長い間明確ではなかった。今回の大型保護カバー (Schutzverkleidung) 事件判決 (2019年5月14日付) で、連邦最高裁判所 (Bundesgerichtshof, FCJ) は定性的な手法を採用した。先使用者は、同等の形で特許権を使用する限りにおいて製品の変更が許される。しかし、変更によって初めて具現される発明の効果が加わっている (zusätzlicher Vorteil) 場合には、先使用権の範囲を超えることになる。

ドイツの連邦最高裁判所が先使用権に関わる判決を下すのは珍しいことである。この事件を基に、本稿ではドイツ特許法における先使用権の範囲について、実体的・経済的・人格的な観点から検証する。

### 目次

1. はじめに
2. ドイツ特許法における先使用権
3. 先使用権の範囲
  3. 1 大型保護カバー事件の概要と問題点
  3. 2 先使用権の実体的範囲
  3. 3 先使用権の経済的範囲
  3. 4 補説：人格的範囲：先使用権の移転
4. 実務者のための参考事項
  4. 1 実施形式の変更に関する明確な基準
  4. 2 先使用権の説示は困難
  4. 3 私的先使用と公然実施
5. おわりに

ことを示すことに成功するケースは珍しい。製品には変更がある可能性があり、実施の形態も当時とは違うかもしれない。実務上特に重要なのは、製品変更と実施形態転換の問題である。大型保護カバー事件判決<sup>1)</sup>で連邦最高裁判所は、先使用の実施形式の変更が先使用権の範囲内か否かを判定できる明確な基準を示した。本稿では、ドイツ特許法における先使用権を解説 (2章) し、該判決に即してドイツ特許法の先使用権の範囲について検討する (3章)。また、本稿の結びには実務者の立場からの留意点を添えた (4章)。

### 1. はじめに

特許侵害訴訟で被告が、該当発明を優先日より前から知っており、「大体同じことを以前からずっとやっていた」と主張することがよくある。しかし、原告が攻撃する実施形式と同じことを現に以前から“まったくその通り”やっていた

### 2. ドイツ特許法における先使用権

ドイツ特許法の先使用権は、特許法12条にその規範があり<sup>2)</sup>、特許対象から除外される先行技術としての公的先使用 (公然実施 (offenkun-

\* HOFFMANN EITLÉ ドイツ弁護士  
Michael PFEIFER

dige Vorbenutzung)とは区別して“私的先使用 (private Vorbenutzung)”と呼ばれることもある。

ドイツ特許法の先使用权は、衡平を図るための、特許権者の排他的権利の例外である。出願時の既存状態に対する信頼を保護し(既得権の保護)、創出された経済的価値を守ることを意図している<sup>3)</sup>。この既得権の保護という意図および例外規定としての性格はその解釈において考慮が必要だが<sup>4)</sup>、大型保護カバー事件判決においてFCJが出した答えを見てもそれがわかる。

但し、衡平性の考えに基づいて、もしくは何らかの“既得権”があるか否かによって、先使用权を肯定ないし否定できるわけではない。判例によれば、次の二つの規範化された条件が満たされている場合のみには、特許法12条に定められた先使用权が成立する<sup>5)</sup>。

1. 先使用者が正当に発明を占有 (Erfindungsbesitz) していたこと。
2. 優先日以前に既にこの発明占有を国内で実証していたこと、即ち、発明を実施していたか、少なくともそのために必要な準備 (Anstalten) を講じていたこと。

同様の規定が実用新案および意匠権についても適用される<sup>6)</sup>。

判例では「課題と解決手段から明らかとなる技術的思想が客観的に完成され、主観的に発明を現に実施できるように認識されている場合」には発明占有があるものと認められ、その際には先使用者が発明を計画的に反復できるかどうかは重要ではない。即ち、先使用は単なる実験段階を超えるものでなくてはならないが、先使用者が明細書記載の発明の効果をすべて認識している必要はない<sup>7)</sup>。

発明占有の実証には、特許法9条および10条記載の各種実施形態のいずれかがあれば十分というのが原則であり、それだけで先使用者に対

する特許の効力を消滅させることができる。現に実施行為に至っている必要もない。この点に関して判例の判断は厳しいものといえるが、“必要な準備”とみなされるためには、それが発明を実行に移す目的の行為であって、速やかに実施を開始する意思が確実に認められる準備行為であればよい。即ち、国内での業としての発明の実施が間もなく行われることが予測されるということであり、これはすべての事情を総合的に見て認定すべきものである<sup>8)</sup>。国内で行われた準備行為に限定されているのは、例外規定としての性格付けを反映するものである。外国で投資を行ったのであれば、先使用者は発明に係る製品をドイツ以外の国で販売することもできるわけで、その分保護の必要性が低下する<sup>9)</sup>。

先の二つの条件が満たされていれば、特許法12条1項1文に定められたとおり、特許権の効力は先使用者に対しては発生しない。これは、特許権使用の不法性を排除するという原始的な権利である<sup>10)</sup>。よって、ドイツ特許法の先使用权は、人に帰属する無料実施権を成立させるものではない点で、日本特許法79条の規定とは異なる。しかし、法的構成におけるこのような相違の影響は限定的なものであろう<sup>11)</sup>。

### 3. 先使用权の範囲

FCJの大型保護カバー事件判決(3.1項)を踏まえ、ドイツ特許法における先使用权の範囲について、実体的観点(3.2項)および経済的観点(3.3項)から解説する。また補足として、人格的権利である先使用权の個人的範囲、即ちその移転の可能性を取り上げる(3.4項)。

#### 3.1 大型保護カバー事件の概要と問題点

大型保護カバー事件判決は概ね次のような事実関係に基づく。1980年代末から1990年代初めにかけて被告はレドームと呼ばれる無線施設用大型保護カバー (Schutzverkleidung für funk-

technische Anlagen)を製造しており、これが判決の名称ともなっている。1990/91年建造のレドームAでは、設置工事を被告自身は行わず、他の企業に納入している。その後レドームの需要は冷え込み、被告が次にレドームBを建設したのは2004年になってからで、今回は自ら工事を行った。このレドームBを原因として、原告は被告に対し2001年出願の特許EP1303003B1(“EP ‘003”)のドイツ部分に基づく訴訟を起こした。被告は、レドームAの部品納入を理由とする先使用権をはじめとする防御を行った。

この事件の判決では、先使用権の要件とその法律効果のまさに狭間にある一連の難しい法的問題についてFCJが明確な判断を示した。

判決の最重要事項は、実施形式の変更の適法性である。1992年の時点で既にレドームAの部品接合が、レドームBと“まったく同一”に行われていたかどうかを事実審において解明することができなかったからである。

次に重要となるのは、具体的な実施行為の転換の点である。被告はレドームAの建設工事を行っておらず、そのための部品を納入したに過ぎない。単に間接的な先使用から生じる効果は明確ではなく、この判決によっても完全に明確とはならなかった。

また、被告が十年以上の長期にわたり使用しなかったことで、先使用権を喪失したかどうかについても争いがあった。

### 3. 2 先使用権の実体的範囲

実体的観点から見た先使用権の範囲や、実施形式の変更と改良形態の取り扱いを巡る議論は、新しいものではない。ライヒ最高裁判所には一連の判決<sup>12)</sup>があるが、上述した重要な問題に関するFCJの判断は長いこと示されてこなかった。今回の大型保護カバー事件判決でFCJは初めて運用上の明確な基準を示し(3.2(1)項)、上述の事実関係においては訴えの棄却につなが

った(3.2(2)項)。ただ、日本の運用との違いはその手法というよりも、先使用の実施形式の変更が許される範囲を客観的な枠組として確立しようとした点にあるといえよう(3.2(3)項)。

#### (1) 実施形式の変更は先使用権の範囲内

2001年のBiegevorrichtung事件判決<sup>13)</sup>でFCJは、従前の使用を超える改良であって、それが保護された発明の主題に初めて介入するものである場合には、先使用者にこれを許さなかった。その結果、大型保護カバー事件判決以前から、変更によって当該知的財産権の(サブ)クレームが初めて実施される場合には、もはや先使用権の範囲内にはないものとされていた。かかる変更は特許出願時に存在した既得権を超えるものであって、特許を本来存在しないものにまで拡張することになるからである。しかし、保護された発明を文言通りに実施していた先使用者が、特許に係るまた別の構成に転換した場合をどう扱うかについては、不明確な状態が続いていた<sup>14)</sup>。

FCJが今回の判決で先使用権の範囲外としているのは、次の場合である。

「先使用者がその既得権に相応するよりも強い程度で発明を実施している場合、もしくは出願または優先日の時点におけるものとは異なる形で発明を実施している場合」<sup>15)</sup>

ここで判断の決め手となるのは、該当特許の開示内容である。

「実施形式の変更により変更前には具現されていなかった効果が加わる(zusätzlicher Vorteil)場合には先使用権の範囲を超えるものと考えられる。これは、この追加的効果があることを理由に特許の下位請求項または明細書に特記されている実施形式を初めて使用する場合が考えられる。」<sup>16)</sup>

この判決の背景には、先使用者と特許権者の利益の比較衡量がある。先使用権を具体的な先

使用のみに厳格に限定してしまうと、先使用権の経済的な価値がなくなるおそれがある。その一方で、先使用者に必要な以上の特許権介入を許す理由もない。即ち、特許の技術的思想には具現される発明の効果が定量的または定性的に異なる複数の選択肢が含まれている可能性がある。しかし、先使用者が先使用時にその選択肢すべてを認識していた必要はない。

また次の場合には、先使用権の範囲外となる実施の強化にあたることはFCJはみなしていない。

- ① 変更によって特許請求項記載の“完全に同等な別の選択肢”が具現される場合
- ② または“先使用者の発明占有を有する業者が出願または優先日の時点で容易に考慮するであろう常套の変更”である場合<sup>17)</sup>。

FCJは容易想到の変更も先使用権に含まれるかどうかまで踏み込んだ判断は示さなかった。控訴審では、変更さらなるサブクレームの実施が伴わない場合について、変更の容易想到性を判断の基準としていた<sup>18)</sup>。その一方で、ライヒ最高裁判所は、変更自体の進歩性とは関わりなく、特許権者が先使用者に示した実施形態を実施する権利は先使用者にはないと判断を示していた<sup>19)</sup>。この事件類型の実践的な意味合いはむしろ限定的だろう。“常套の変更”であれば特許に記載があっても先使用権の範囲に含まれるとFCJはみなしているからである。よって残るのは、好ましい実施形態が優先日の時点で当業者に常套ではなかったが、他の先行技術を参酌すれば容易想到であった場合となる。一方、特許に記載のない先使用の改良形態は特許実施の強化にもあたらない<sup>20)</sup>。

## (2) 個別事例への適用—大型保護カバー事件 判決でFCJが出した答え

FCJが表した原則判断を具体のケースに適用すると実施の形態を特許の開示内容を鑑みながら

個別的に判断する必要がある。大型カバー事件では、実施の形態が先使用権の範囲に含まれた。

EP '003の保護対象は、無線施設用の保護カバーおよびその製造方法である。より詳しくは、該当レドームの部品(1)の接合方法に関する。図1に示すように、該部品は多層構造で、絶縁層(3)と外側の支持層(2)からなる。外側の支持層(2)は該部品の端部で先細り(7)構成となっている。生じる空間(15)は支持層と同じ材料で充填され、これにより部品が接合される。即ち、氷や雪が滑り落ちやすく保護カバー全体で均質な電磁放射線吸収が得られる平滑で均一な表面を得ることができる。

2004年建造のレドームBが製品クレームおよび製法クレームの文言に含まれることには争いがない。レドームBは、被告が多層部品を組み立てた。部品の接合には支持層と同材料の、端部がぴったり合う(“突き合せ”)積層ストリップを使用した。その結果、均一の厚みの積層膜からなる支持層がひとつの面としてつながる。

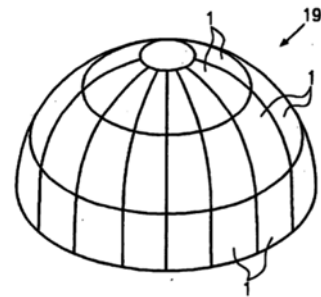


FIG. 9

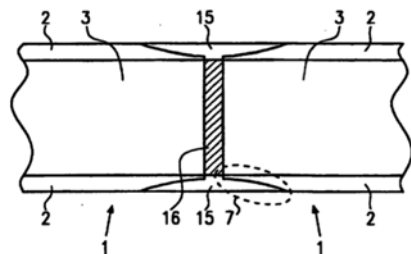


FIG. 10

図 1

判例では、請求項が初めて実施される場合は必ず先使用権の範囲外となるため<sup>21)</sup>、被告にとっては、レドームAの時点で既に該当請求項の全構成要件を実施していたことを示せるかどうかが決定的な問題であった。しかし被告は、レドームBに用いられたこの特定の建設方法が、現在は解体済みのレドームAでも用いられていたことを立証できなかつた。ただ、レドームAの建設方法を見ただけでも優先日以前に被告の発明占有があったことを証しており、変更があってもその先使用権の範囲内にあるとFCJはみなしたため、結局その立証の必要はなかつた。

多数の証言から、積層ストリップで部品を接合したことは分かつた。しかし事実審では、端部同士がぴったりと合うようにこのストリップを貼着したかどうかまでは裁判所の確信に至らなかつた。よって、積層ストリップがいくらかはみ出しており、レドームAの表面は平滑だが均一の厚みではなかつた可能性がある。裁判所は、最終的にこれを判断するまでもないとした。接合の詳細な構成は請求項に規定がなく、それが本発明に係る目的を果たすものでさえあれば十分であつたからである。

従って端部をぴったりと合わせたレドームBの接合も、レドームAの接合がそれほど完璧ではなかつたとしても、原告の特許権に対する介入が強くなつているとはいえない。

先使用権の範囲を特定するにあたり、FCJは上述の基準を適用し、本件特許の明細書を参酌した。明細書の記載によれば「保護カバーが電磁波を空間の全方向においてできる限り均質に、もし吸収するとしてもごく僅かのみ吸収することが大変重要である。」さらに、型成形での部品製造によって「例えば支持部材の平滑な表面を製造すること」が可能となる。「この平滑な表面はかかる部品で製造される保護カバーには非常に好ましく、これにより氷や雪が部品の表面、即ち保護カバーの表面から滑り落ちるよう

になつて、表面上に積もつて負荷をかけることがない。」例えば一貫して同厚の積層膜を用いた好ましい実施例のような、端部をぴったり合わせた接合にさらなる効果があることを示唆する明細書の記載をFCJは認めなかつた。

### (3) 日本国法の先使用権との比較

本判決を見る限り、FCJはウォーキングビーム事件判決<sup>22)</sup>における日本の最高裁にかなり近いといえる。1986年に日本の最高裁は次のように判示した。「先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」この表現は、FCJのものとはその細部に違いがある。しかし、実施の強化ないし変更とは、その出発点において先使用との同等性が認められる範囲を超えることにほかならない。

大型保護カバー事件判決でFCJが見出した解答は、一見したところ攻撃された実施形式と先使用との比較を日本の判例<sup>23)</sup>よりも前面に押し出すものとなつている。よつてその傾向としては、ドイツ法上の先使用権は範囲が狭いといえるだろう。即ち、ドイツの判例を適用した場合には先使用権の範囲外となる状況であっても、日本では先使用権の主張がしやすい事例があることも考えられる。

一方、先使用に具現されている抽象的な技術的思想は、FCJの先使用権範囲特定には関与しない。最高裁判決では、これが先使用権の範囲を規定する<sup>24)</sup>。これと似た手法を、ドイツのライヒ最高裁判所も後の判決で採用している。“特許法上の等価物” — 即ち、変更された実施形式であつて、一般的な発明の思想がまだ顕現しているもの — をライヒ最高裁は先使用権に含まれるとみなした<sup>25)</sup>。先使用者の発明占有の範

囲という中間のステップをドイツでは(現在は)踏まない。こうして既得権保護のための例外規定としての先使用権の性格に配慮し、先使用権の不要な拡大を防いでいる。これは、現行のドイツ法によれば一貫性のある話ともいえる。特許法12条の先使用権は、相手方特許の技術的範囲への介入の正当化事由に過ぎず、それ自体が第三者に対する排除効果を付与することはないからである。即ち、先使用権には本来の意味での技術的範囲はない<sup>26)</sup>。また、先使用権を得るためには、自らの実施形式が発明にあたることを先使用者が認識している必要すらない<sup>27)</sup>。

この違いが実際の運用にも影響を与えるかどうかは具体的な事例による。実際の侵害訴訟においては、先使用権の範囲を具体的に規定する必要がないことも多い<sup>28)</sup>。またドイツの文献でも、発明占有を介した抽象化が先使用権の拡張につながる恐れがあり、少なくとも境界線が曖昧になるとの指摘がある<sup>29)</sup>。よって、客観性を担保しようとするFCJの判決は、実務者にとって扱いやすく、判断の信頼性を増すものといえるかもしれない。

### 3. 3 先使用権の経済的範囲

大型保護カバー事件判決には、実施形態の転換、即ち間接のみの先使用から直接先使用への転換という部面もある(3.3(1)項)。この事件の特殊な事情により結局FCJが判断を示すには至らなかったものの、控訴審での議論は購買者が譲渡者の先使用権を援用できるかという問題にも関連する(3.3(2)項)。先使用権が非使用時に消滅する可能性にも留意する必要がある(3.3(3)項)。

#### (1) 実施形態の転換—間接先使用の及ぶ範囲

大型保護カバー事件判決の事実関係では、被告はレドームAでは部品を納入したのみで、レドームBは自ら工事を行った。技術的にも経済

的にも、製造済みの部品を有意義な形で組み立てるには、該当特許の記載に従うしかない。判決によれば、かかる状況において部品製造者はいずれにせよ装置全体を自ら製造することも許されるといえる。

法理上は、特許法9条の各種実施形態および同10条の間接実施にはいずれも先使用権を生じさせる適性がある<sup>30)</sup>。しかし、ここでも既得権保護の理念が適用される。包括的な先使用権が認められるのは製造者だけである。この先使用権に量的な制約はなく、実施形態の転換も許される<sup>31)</sup>。一方、これまで取引や使用のみであった場合に製造に転換することは許されないのが原則である<sup>32)</sup>。

間接先使用者にとってこれは、発明の実施に適し、発明の実施がその用途として意図された手段の譲渡を継続できることを意味し、購買者自身が先使用権を有していれば間違いのないというのが一致した見解である<sup>33)</sup>。間接先使用者が自ら発明を直接実施することが許されるかどうか、またその前提となる要件は、これまで明確でなかった。

大型保護カバー判決でのFCJの判断は、公式には単なる個別事例の判定に過ぎない。これは、発明実施のための本質的手段の譲渡という一般的な類型を超えた本事件の特殊な事情による。被告はレドームAの場合、切断済みの部品を納入しレドーム組立方法の詳細な説明を付していた。控訴裁判所はこれだけでも製品クレームの直接実施にあたりとみなした。購買者の下での保護された全体装置への組立がi) 確実に予見可能であり、ii) 容易に実行できるのであれば、購買者はいわば先使用者の“道具”として機能する。先使用者が自らの製造に転換したとしても、特許への介入強化にはあたらない<sup>34)</sup>。FCJはこのような判定を適正と認め、直接先使用という評価を方法クレームにも適用した。

「しかし、全体装置の部品の製造および譲渡

を行っているのであれば、製品クレームの直接実施に関する上述の論旨に従って、先使用者が譲渡した部品を第三者が技術的かつ経済的に有意義な形で組み立てるには方法特許が教示している方法で組み立てるしかなく、特許請求項の方法の手順がこの組立を教示することに尽きるものである場合には、本発明に係る方法の直接実施を先使用者に許すべきものである。』<sup>35)</sup>

これは結論において確かに納得のいくものであり、文献で提案されている例外とも符合するが<sup>36)</sup>、このままではあまり参考にはならない。

また一方で、提示された要件には個別事例を超える意味合いがある。即ち、これらの要件は、控訴審が間接実施から直接実施への転換に関する一般的基準として定式化したものである。それによれば、次の場合に間接先使用から直接実施への転換が考えられる。

「その手段を技術的かつ経済的に有意義な形で使用するには特許の記載に従って使用するしかない場合（…）。」

デュッセルドルフ高裁は、独自の先使用権を有さない第三者に譲渡する場合との比較をその根拠に挙げている。かかる第三者も間接先使用者の先使用権を享受するという。さもなくば、特許権者は直接侵害を理由に先使用者の購買者を訴えることができるので、間接先使用者の先使用権が無意味同然になるというのである。そうすると、先使用者自身が直接実施に移行しても同じである<sup>37)</sup>。

## (2) 販路内の効果

原則としては、先使用者の先使用権は販路の下流全体に有効であるが、販路の上流、即ち先使用者の納入業者には及ばない<sup>38)</sup>。先使用者が個々の販売先のみを替えることは許されず、販売網を構築して一件だけの購買者を複数に拡張することもできない<sup>39)</sup>。

大型保護カバー事件におけるFCJの判決によ

れば、間接先使用者の購買者は、その手段を技術的かつ経済的に有意義な形で使用するには、特許の記載に従って使用するしかない場合であれば特許侵害を恐れる必要がないということになる<sup>40)</sup>。但し、デュッセルドルフ高裁が前提とした内容であって、このような形でFCJが暗黙のうちに承認した、間接先使用者はその手段の販売に依存する立場にあるという点<sup>41)</sup>については勿論議論がある。つい最近まで、間接先使用者が納入できるのは該当特許出願前の納入先に限られるという説が広く支持されていた<sup>42)</sup>。特許に係る方法でのみ使用可能な手段という前述の例外に加え、間接先使用者の先使用権を他の購買者にも広げようとする意見もある。（任意の第三者と同様に）間接先使用者が該手段の特許に係らない用途で販売するのは自由だというのがその理由である<sup>43)</sup>。少なくとも結論においては、デュッセルドルフ高裁の判決をFCJも適正と認めたことから、下級審の裁判所はこの路線を踏襲し、先使用権を間接先使用者の購買者に拡張する方向に進むことが予想される。

## (3) 非使用による先使用権の喪失

また、発明占有があっても使用を止めると被告の先使用権に重大な影響が及ぶ可能性がある。

これはまず、実施の準備を開始してもそれが国内では完了せず、例えば先使用権者が外国で開発を完成させた場合などに該当する。その場合は優先日の時点で国内実施の意思が認定できず、先使用権がそもそも成立しない<sup>44)</sup>。

しかしまた、先使用者が一旦は成立した先使用権を喪失することもあり、先使用権者が一度は開始した実施をその後取り止めた場合がこれにあたる。これも衡平性の理念に即したものである。先使用権者が（数ヶ月程度ではなく）数年も経過してから実施を再開することを決めた場合には、特許権者の経済的成功を我がものとする権利は先使用権者にはない<sup>45)</sup>。

大型保護カバー事件判決でFCJは、ここで重要なのは純粋な期間の長さではなく、意図的な実施行為の放棄であることを改めて確認している<sup>46)</sup>。よって、先使用権喪失の条件となるのは、事業上の意思決定である。レドームのケースでは、かかる決定がなかった。該当の製品は特注品であって、需要の波が激しいことには争いがなく、実施が中断していた年には需要がなかったことも争いが無い。よって、この十年以上もの実施中断期間は一般の消費財の基準とはなり得ない。

### 3. 4 補説：人格的範囲：先使用権の移転

経済的観点における先使用権の範囲とは明確に区別する必要があるのが、その移転の可能性にまつわる問題である。特許法12条の先使用権は、自らの事業のために発明を利用することのみを先使用者に許すものであり、事業と合わせてのみ譲渡できる（特許法12条1項3文）。

ここでいう“事業”は製造を行う事業所とは区別する必要があるが、特許法12条1項2文に他人の作業所での自らの事業のための実施という選択肢があることをみてもそれがわかる。事業と共に取得した先使用権を、元の事業外で使用することはできない。事業移転時に先使用権の複製が生じることがあってはならないのである<sup>47)</sup>。例えば、ある会社がシェアディール（株式買収）を通じてもう一つの会社の支配権を得たとすると、後者の事業内で成立した先使用権を前者が使うことはできない<sup>48)</sup>。しかし、買収された会社が自らの先使用権をグループ企業の作業所で行うことは可能である。その条件は、製造の方法や規模について、また場合によっては販売についても、意思決定の経済的に有効な影響力を先使用権者が保持していることである<sup>49)</sup>。但し、買収された会社がグループ本部の会社法上の支配下にあってもよい。

よって、会社の買収にあたって先使用権の利

用も目指す場合には、先使用権が元の事業に固定的に帰属する点を考慮する必要がある。この点が顕著なのが、最近デュッセルドルフ高裁が判決したまた別の事件である<sup>50)</sup>。この事件では、二社の被告企業A社およびB社が、該事件特許に係る方法（発電所の爆破清掃を行うための特殊工法）を使用する先使用権を、もう一つのグループ企業C社に由来するとした。C社は事業をまずA社に用益賃貸したが、その後アセットディール（事業買収）によってB社に移転した。デュッセルドルフ高裁は、事業の用益賃貸には事業賃借人に対する先使用権の暗黙の譲渡も伴うものとみなすべきであり、用益賃貸終了後は先使用権が所有者に帰属するか再移転すると判決した。即ち、事業賃借期間中はA社が先使用権を行使できた（C社は行使できない）一方で、B社は賃貸契約解消後に先使用権を合わせて（A社からではなく）C社から取得することが可能であった。

## 4. 実務者のための参考事項

ドイツ特許法の先使用権は、特許による請求権の行使に対する強力な防御となる可能性がある。大型保護カバー事件判決によってFCJは、先使用の実施形式の変更はどのようなものが先使用権の範囲内であるかについての明確な基準を判示した（4.1項）。しかしこの判決はまた、この防御が証拠の状況に大きく依存することも示している（4.2項）。全てのケースに適用できる防衛戦略はないが、先使用権のみに基づく防衛戦略にはリスクがある。特に先使用が公然実施であった場合、先使用者は異議申立又は無効訴訟を提起することを考慮すべきである（4.3項）。

### 4. 1 実施形式の変更に関する明確な基準

大型保護カバー事件判決は、どのような条件の下であれば先使用実施形式の変更が許される



かについて明確な基準を示すものであって重要性が高い。これにより、様々な行動の評価を行うにあたってその法的安定性が大幅に向上する。即ち、特許権者や先使用者が、少なくとも理論上は、それぞれの状況に合わせて対応できるようになる。

先使用者にとっては、先使用権を喪失することなく動ける範囲について一定の枠組が明らかになる。例えば、恐れをなして従来からの技術的解決手段に一切手をつけないといった必要はない。第三者特許の技術的範囲外にある変更や改良形態であれば、これは以前から明らかなことであった。第三者特許の保護対象に直接係る変更も許されるが、第三者特許への介入の程度が強化されないことがその条件となる。よって、先使用者が自社製品を自由に変更できるようになったわけでは決してない。決定的なのは当該特許の技術的範囲である。

裏返せば、特許権者も容認せざるを得ない変更や、先使用権があるとしても先使用者がその範囲を超える場合についての予測ができるようになる。一般論として特許権者に言っておきたいのは、特許権を第三者に対して行使する前に自分の宿題はしっかり済ませておくべきということである。そうすれば、先使用行為があったと不意を突かれることもなからう。想定される先使用がレドームのように大規模であれば尚のことである。即ち特許権者は、大型保護カバー事件で示された基準に照らして侵害訴訟を提起した場合のリスクを推定できるようになる。

しかしまた、特許出願にもこの判決は絡んでくる。出願人が発明の技術的効果を明確にできれば、第三者が実施形式の変更をした場合にその知的財産権への介入の程度が強化されるという可能性が高くなる。但し、だからといって、当然の内容を記載して明細書をむやみに膨らませればよいということではない。容易想到の実施形式の変更については、FCJはまだ最終的な

見解を示していない。しかし、デュッセルドルフ高裁の判決はこの点に関して、容易想到の変更も先使用者に許されるとする傾向が顕著である。

## 4. 2 先使用権の説示は困難

勿論、以上のような合理性を基本とした考察は、実務者から見れば要注意である。先使用の主題を当事者全員が同程度熟知しており、裁判でその主題を漏れなく説示できることを前提としているからである。しかし、現実の裁判ではそうはいかない。

大型保護カバー事件判決を見れば、主張する先使用を裁判所の確信に至るまで説明するのに実に苦勞する様が伝わってくる。先使用はその性格上、原告の権利圏外で行われるものであることから、原告は先使用の主張に対して不知とするしかないことが多い。先使用権の存在についての証明責任は一切被告にある。その基準は厳しい<sup>51)</sup>。裁判所は先使用権の主張に対して一定の不信感を持っている。これは特に証人の供述内容の評価について言えることであり、高裁の言葉を借りるなら「経験則によれば、有用な発明が開示された後に、似たようなことを既にやったことがあると他の者が主張するのは珍しいことではない。」<sup>52)</sup>からである。

大型保護カバー事件の被告も、先使用権の理由として六種類もの異なるプロジェクトを挙げている。事実審では幅広い証拠調べを行い、全部で11人の証人の中には高等裁判所に再度呼び出された者も数名いた。該当のレドームAもとくに解体されていた。そもそも、実施形式の変更の適法性について判例による法の形成が必要となったのも、レドームA（被告が取り上げた他のレドームでもよいが）も原告が攻撃したレドームBと同じ接合形態を有していたことを被告が説示できなかったからである。

文書で記録が残っていれば楽だっただろう。

先使用要件事実が過去に遡るものであればあるほどその価値は高い。従って、特許化の予定はなく、その技術を企業機密として扱うつもりでも、企業としては（適切なセキュリティ対策を講じた上で）綿密な技術文書を残しておくことで、後に並行発明による請求権の行使を受ける可能性に備えることが望ましい。

#### 4. 3 私的先使用と公然実施

先使用権の主張が奏功すれば侵害の訴えの棄却につながる。要求の厳しさ、そして先使用者の事業のみという先使用権の制約の厳しさを考えれば、これは決して確実な話ではない。そのため、先使用者は他にも可能な防御方法を模索するべきで、例えば先使用が公然実施であった場合は検討に値する。

先使用に公然性があれば、特許法3条1項2文でいうところの先行技術の一部をなし、よって特許法21条1項に定められた特許無効の事由となる。譲渡が行われ、任意の第三者が、即ち専門に詳しい者も含め、確実かつ十分な形で発明を知得するという、単に仮説上のものではない可能性が存在すれば、公然性が認められる<sup>53)</sup>というのがこれまでの判例である。EPOの異議申立でも、一件の顧客にでも販売していればEPC54条2項でいうところの公衆の利用に先使用を供するのに十分であるが、該当の商品の分析が可能であることがその条件である<sup>54)</sup>。即ち、自らの事業外の先使用の場合にも特許を無効にする可能性がある。

ドイツの特許訴訟制度では、侵害を判断する一般民事裁判所が自ら特許の有効性を判断する権限はない。被告が侵害訴訟で特許の無効を主張するには、自ら特許庁に異議を申し立てるか、連邦特許裁判所に無効請求訴訟を起こす必要がある。しかし、特許無効の攻撃が侵害訴訟に及ぼす影響は間接的なものでしかなく、後に特許の有効性が否定される可能性があっても、第一

審の地方裁判所で特許侵害判決が下されるおそれがある<sup>55)</sup>。

## 5. おわりに

FCJの大型保護カバー事件判決は、先使用権の範囲に関する一連の重要な法的事項を明確にするものである。その中でFCJが先使用の変更が許される範囲の明確な基準を示したことは、実務の観点から歓迎できる。これは法的安定性を担保し、適切なものである。とはいえこの判決は、先使用者に自由を許す御墨付きではない。裁判で先使用行為を成立させることが事実上困難である点には、この判決後も何ら変わりがない。先使用権はドイツ特許法における強力な防御となる可能性がある。しかし、個別の事例に大きく左右されることから一定の不透明性は拭えない。

### 注 記

- 1) FCJ, 2019年5月14日判決, 事件番号X ZR 95/18, GRUR 2019, 1171 - Schutzverkleidung.
- 2) 特許法 (“PatG”) 第12条には次のように定められている:  
(1) 特許の効力は、出願の時点で既に国内でその発明を実施していた者又はそのために必要な準備をしていた者に対しては生じない。当該者は、自らの事業の必要に応じて、自ら又は他人の作業所においてその発明を使用する権利を有する。この権利は、事業と合わせての相続又は譲渡のみをすることができる。[...]  
(2) 特許所有者が優先権を有している場合は、前記1項に記載の出願に代えて、先の出願が基準となる。[...]
- 3) FCJ, 2001年11月13日判決, 事件番号X ZR 32/99, GRUR 2002, 231 - Biegevorrichtung等を参照, 意匠法における先使用権についてはFCJ, 2017年6月29日判決, 事件番号I ZR 9/16, GRUR 2018, 72 - Bettgestell.
- 4) FCJ, 2009年9月10日判決, 事件番号Xa ZR 18/08, GRUR 2010, 47 Rn. 16 - Füllstoff; U. SCHAREN, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl. (2015), §

- 12 Rn. 14.
- 5) 例えばFCJ, GRUR 2010, 47 Rn. 17 – Füllstoff事件参照；T. KÜHNEN, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl. (2020), D 547ff.
- 6) 実用新案法13条の特許法12条引用および意匠法 [Designgesetz] 41条1項 (2004年の意匠法 [Geschmacksmustergesetz] 41条1項と同じ)。
- 7) FCJ, 2012年6月12日判決, 事件番号X ZR 131/09, GRUR 2012, 985 Rn. 18 – Desmopressin.この事件では, 請求の範囲となっている効果 (酸化剤含有量) が必然的に得られる先使用者の医薬品の組成開発が製品化段階に至っていたことで十分とされ, 先使用者がその効果の利点を認識している必要はなかった。
- 8) FCJ, 1968年5月28日判決, 事件番号X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 – Europareise；T. KÜHNEN, Patentverletzung, D 555 m. w. N.
- 9) 意匠法における先使用権については2017/06/29判決, 事件番号 I ZR 9/16, GRUR 2018, 72 – Bettgestell.
- 10) FCJ, 1965年1月7日判決, 事件番号Ia ZR 151/63, GRUR 1965, 41, 412 – Lacktränkeinrichtung.
- 11) 中山信弘, 特許法, 第三版 (2016), 537参照。
- 12) 主にライヒ最高裁判所, 1931年10月31日判決, 事件番号I 38/31, GRUR 1931, 68；1941年4月8日判決, 事件番号I 46/40, GRUR 1941, 272；判例の経過説明はU. SCHAREN, in：Benkard, § 12 PatG Rn. 22を参照。
- 13) FCJ, GRUR 2002, 231 – Biegevorrichtung.
- 14) U. SCHAREN, in：Benkard, § 12 PatG Rn. 22.
- 15) FCJ, GRUR 2019, 1171, Rn. 29 – Schutzverkleidung.
- 16) Ibid., Rn. 31.
- 17) FCJ, GRUR 2019, 1171, Rn. 32 – Schutzverkleidung.
- 18) デュッセルドルフ高判2018年3月14日, 事件番号15 U 49/16, GRUR 2018, 814 Rn. 99：「先使用された主題の変更にあつては, それが特許請求項の文言通りの実施の範囲内である場合, 次の差別化が必要である。先使用の実施形式の変更が, この実施形式を知り, 本件特許の開示前に, 当業者が創作行為なく為し得る発明である場合には, 先使用者の変更が許される。従つて, 容易想到でない変更が許されるのは, 先使用権を主張する特許に開示がなく, 該特許により容易想到ともならない変更に限られる。」；次も同旨 A. KEUKENSCHRIJVER, GRUR 2001, 944, 947
- 19) ライヒ最高裁, GRUR 1931, 66, 68.M. BERGERMANN, in：Kühnen (Hrsg.), Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, Privates Vorbenutzungsrecht und Weiterentwicklungen, 51, 60も, 変更の容易想到性を先使用権の範囲に関する重要な判断基準とはみなしていない。
- 20) T. KÜHNEN, Patentverletzung, D 572.
- 21) 前掲注13)
- 22) 最判昭和61年10月3日 (昭和61年(オ)第454号) 民集第40巻6号1068頁。
- 23) 田村善之, 特許法の先使用権に関する一考察 (2)：制度趣旨に鑑みた要件論の展開, 54 知的財産法政策学研究 129, 131 f. (2019)：「先使用者が先使用にかかる実施形式と同一性を失うような変更をした場合には先使用権の範囲外となるという見解が一部の裁判例にみられるが, かりにこのような見解が採用されるとなると, こうした事案において, 先使用にかかる発明と特許発明との異同に関する説示は, 最終的には事案の解決に影響していないと評価することもできる。」
- 24) 「実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは, 先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが, 右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは, 先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」
- 25) ライヒ最高裁, GRUR 1942, 272, 274.
- 26) A. KEUKENSCHRIJVER, GRUR 2001, 944, 947. 現在の特許法12条は (編集による変更箇所を除き) 当時の規定と同じである。しかしライヒ最高裁判決は, EPC69条とは異なる技術的範囲の認識に基づいていることから, 現在の法的状況に当てはめることができない, FCJ, 1986年4月29日判決, 事件番号X ZR 28/85, GRUR 1986, 803 – Formstein参照。その一方でM. BERGERMANN, in：FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit, 51, 56 ff. は, 日本の判例と同様に“擬制的発明占有”が先使用権を規定するものとみなしている。
- 27) FCJ, 2012年6月12日判決, 事件番号X ZR 131/09, GRUR 2012, 985 Rn. 23 – Desmopressin参照。肝要なのは確実に実施可能なことを知っているという点であつて, 特許発明に係る主題の使用に伴う効果を知っていることではない。

- 28) K. SAKAI, in : Heath/Furuta (Hrsg.), Japanese Patent Law – Cases and Comments (2019), Case No. 34. Defense of Prior Use, 357, 366.
- 29) A. KEUKENSCHRIJVER, GRUR 2001, 944, 947.
- 30) デュッセルドルフ高判2007年1月11日, 事件番号I-2 U 65/05.
- 31) FCJ, GRUR 2012, 985, Rn. 35 – Desmopressin ; 既得権保護に根ざす点についてはH. EICHMANN, GRUR 1993, 73, 79参照。
- 32) T. KÜHNEN, Patentverletzung, D 567 ; H. EICHMANN, GRUR, 73, 75.
- 33) U. SCHAREN, in : Benkard, § 12 Rn. 32 ; T. KÜHNEN, Patentverletzung, D 568 ; R. KRASSER/C. ANN, Patentrecht, 7. Aufl. (2016), § 34 Rn. 60.
- 34) デュッセルドルフ高判GRUR 2018, 817, Rn. 102 f.
- 35) FCJ, GRUR 2019, 1171 Rn. 52.
- 36) R. KRASSER/C. ANN, Patentrecht, § 34 Rn. 60参照。
- 37) デュッセルドルフ高判GRUR 2018, 817, Rn. 106 f. ; T. KÜHNEN, Patentverletzung, D 586も参照。
- 38) DERS., Patentverletzung, D 576.
- 39) FCJ, GRUR 2012, 985 Rn. 35 – Desmopressin.
- 40) 前掲注35) 参照, R. KRASSER/C. ANN, Patentrecht, § 34 Rn. 60も同旨。
- 41) デュッセルドルフ高判GRUR 2018, 817 Rn. 106.
- 42) U. SCHAREN, in : Benkard, § 12 Rn. 25 通説を根拠とする。
- 43) T. KÜHNEN, Patentverletzung, D 586 ; 価値の高い, 特許に係る用途に合わせた手段のみに限定 F.-E. Hufnagel, in : Osterrieth, u. a. (Hrsg.), Patentrecht. Festschrift für Thomas Reimann (2009), Die “mittelbare Vorbenutzung” im Spannungsfeld zwischen den Interessen des Patentinhabers und des Vorbenutzungsberechtigten, 212, 222 f.
- 44) FCJ, GRUR 1969, 35, 37 – Europareise.
- 45) その印象的な例がFCJ, GRUR 1965, 411, 413 – Lacktränkeinrichtung.
- 46) FCJ, GRUR 2019, 1171 Rn. 55 f. – Schutzverkleidung.
- 47) T. KÜHNEN, Patentverletzung, D 575 ; U. SCHAREN, in : Benkard, § 12 Rn. 25等を参照。
- 48) FCJ, 2005年2月1日判決, 事件番号X ZR 214/02, GRUR 2005, 567 – Schweißbrennerreinigung.
- 49) FCJ, 2012年5月22日判決, 事件番号X ZR 129/09, GRUR 2012, 1010, Rn. 26 – Nabenschaltung III.
- 50) デュッセルドルフ高判2019年5月9日, 事件番号I-2 U 66/18.
- 51) T. KÜHNEN, Patentverletzung, D 561 ; U. SCHAREN, in : Benkard, § 12 Rn. 27.
- 52) デュッセルドルフ高判GRUR 2018, 817, Rn. 123.
- 53) FCJ, 2016年11月8日判決, 事件番号X ZR 116/14, Rn. 25 m. w. N. – Wärmespeicher.
- 54) 例えばEPO技術審判部2011年5月3日審決T 0897/07参照。
- 55) 無効訴訟は明らかに攻撃奏功の見込みがあると侵害裁判所が見なす場合には, 民訴法148条の規定により異議決定または無効訴訟判決まで侵害訴訟を停止する。そのためのハードルは高い。公然実施を主張するのであれば尚のことである (その一例がデュッセルドルフ高判2007年7月12日事件番号I-2 U 15/16)。原告は仮執行ができる差し止め命令が無効訴訟の判決の前に得られるのが通常である。この所謂injunction gapを解消するための連邦司法消費者保護省法案の議論が進行中である (2020年1月14日の素案)。この法案によれば, 特許の有効性に関する裁判所勧告 (特許法83条1項) を無効請求訴状送達後六ヶ月以内に発出するとされている。

(原稿受領日 2020年6月1日)