

ドイツ特許侵害訴訟

－日本における特許侵害訴訟との比較－

2014年11月17日

材料科学I

田村 啓

目次

1. はじめに
2. 裁判所の構成/管轄
3. 裁判官/代理人
4. 訴訟の審理範囲
5. 訴訟の進行(無効論との関係)
6. クレーム解釈、均等論
7. 救済
8. 訴訟費用

はじめに

- ドイツは特許侵害訴訟の件数が世界第3位

国	件数
中国	5 7 0 0 件／年
アメリカ	3 3 0 0 件
ドイツ	1 2 5 0 件／年
フランス	3 0 0 件／年
日本	1 5 0 件／年
イギリス	1 0 0 件／年

- ドイツは原告勝訴率が極めて高い（**ドイツ63%**、アメリカ36%、フランス39%、**日本23%**）（侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書、平成26年2月）

「最近、非常に気にしているのが、ドイツでの訴訟が台頭してきていると思う点です。」（東芝知的財産権部長 宮内 弘氏、パテントVol62、No.4）

裁判所の構成

日本

ドイツ

最高裁判所

(侵害論・無効論・損害論) (無効論のみ)

知財高裁

(侵害論・無効論・損害論) (無効論のみ)

地裁

(東京・大阪)

(侵害論・無効論・損害論)

侵害訴訟

特許庁

(無効論のみ)

無効審判

連邦通常裁判所(カールスルーエ)

(侵害論のみ) (無効論のみ)

高裁
(12ヶ所)

(侵害論のみ)

地裁
(12ヶ所)

(侵害論のみ)

侵害訴訟

連邦特許
裁判所
(ミュンヘン)

(無効論のみ)

無効訴訟

裁判所（第一審）の管轄

日本

- ・ 東京地裁か大阪地裁のいずれか

東日本に管轄があれば東京地裁、西日本に管轄があれば大阪地裁。両方に管轄があれば、東京を選択する傾向

ドイツ

- ・ フォーラムショッピングが可能

12の地裁に専属管轄。侵害品が全国規模で流通し、広告がされていれば、いずれの地裁も自由に選択

* ドイツ各地裁の特徴

裁判所	件数	審理期間	特徴
デュッセルドルフ	500件/年	12-16か月	最もポピュラー。判決の質が高く、技術的判断も自ら行い、鑑定人を容易に指名しない。
ミュンヘン	100件/年	6-9カ月	地理的に便利。計画審理を導入し、比較的審理が早いですが、判決の質は高くない。
マンハイム	250件/年	6か月	スピードが速い。

裁判所（第一審）の管轄

日本

ドイツ

- ・ 海外企業を被告にすることが困難

「日本国内における特許権侵害行為がなければならない」

- ・ 海外企業を被告にすることが容易

「ドイツ国外の第三者にドイツ国外で特許製品を販売する企業は、その後当該第三者がドイツ国内に輸入することを知っていた場合、ドイツで特許侵害の責を負う」(Prinz&Partner、セミナー資料)

仮想事例:



- ・ 日本では、販売会社のみが被告。
- ・ ドイツでは、販売会社と海外企業の両方が被告となる。

裁判官（第一審）

日本

3名の法律裁判官、1名の調査官

- 特許庁から派遣された審判官が調査官として裁判官をサポート。調査官が判決の下書きも行う（侵害論、無効論の両方を判断）
- 専門委員制度もあり、技術説明会に専門委員が参加するケースが多い。

*** 無効審判は、3名の特許庁審判官**

ドイツ

3名の法律裁判官

- 技術スタッフはおらず、裁判官が自ら技術論を判断。地裁には特許の専門部があり、裁判官による技術の理解力は比較的高い（侵害論のみ、無効論は判断しない）
- 技術的判断が困難である場合は、鑑定人を指名する。

*** 無効訴訟は、2名の法律裁判官と3名の技術裁判官**

代理人

- ・ ドイツと日本は基本的に異なる。
- ・ 弁護士と弁理士がチームを組み、法律マターは弁護士が担当し、技術マターは弁理士が担当する。
- ・ 侵害訴訟は、弁護士が中心となって進め、無効訴訟は、弁理士が中心となって進めるのが一般的。

訴訟の審理範囲

日本

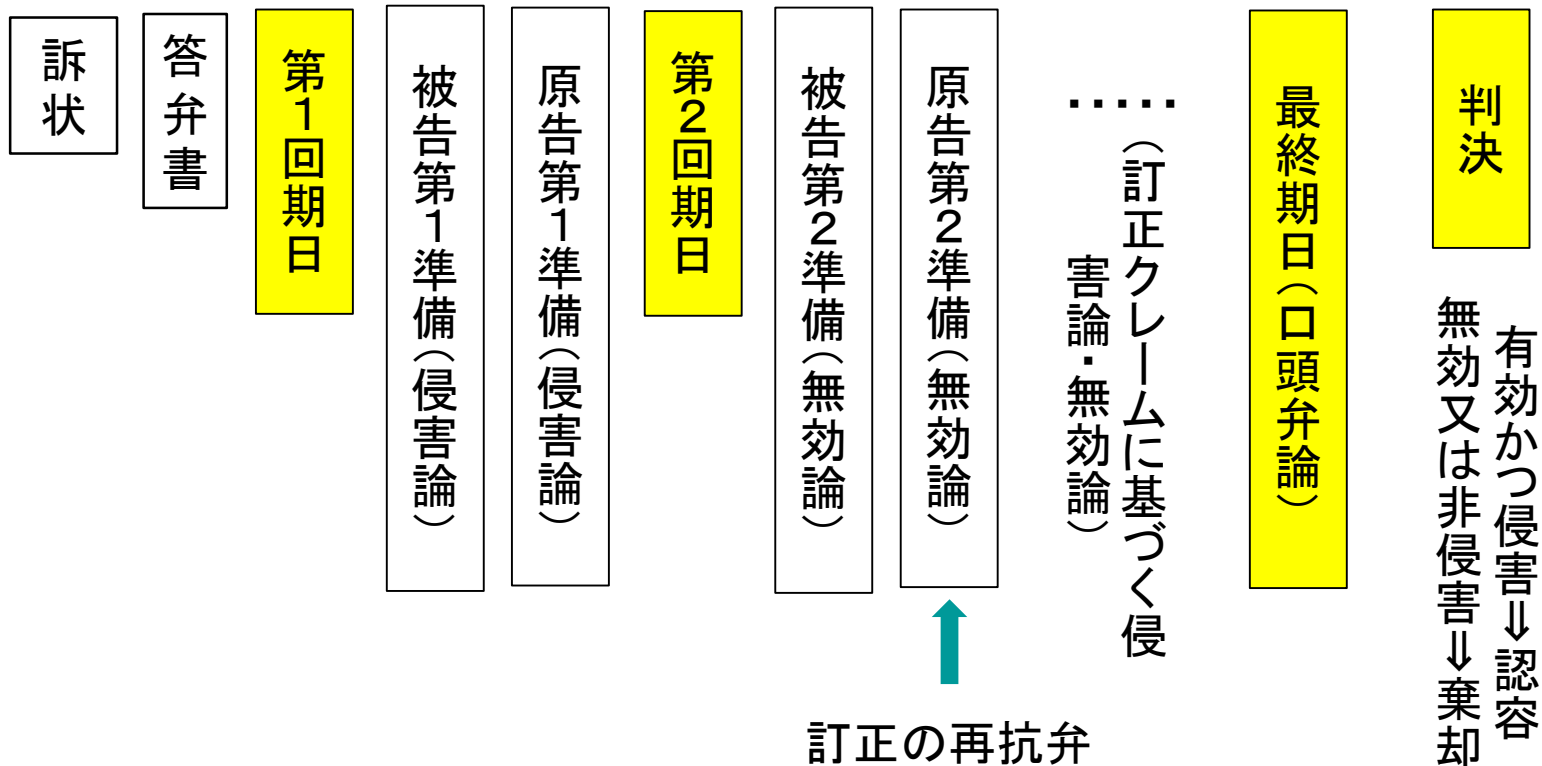
- ・侵害訴訟において侵害論・無効論が同時に審理される。
- ・侵害かつ有効である場合、損害論も審理される。

ドイツ

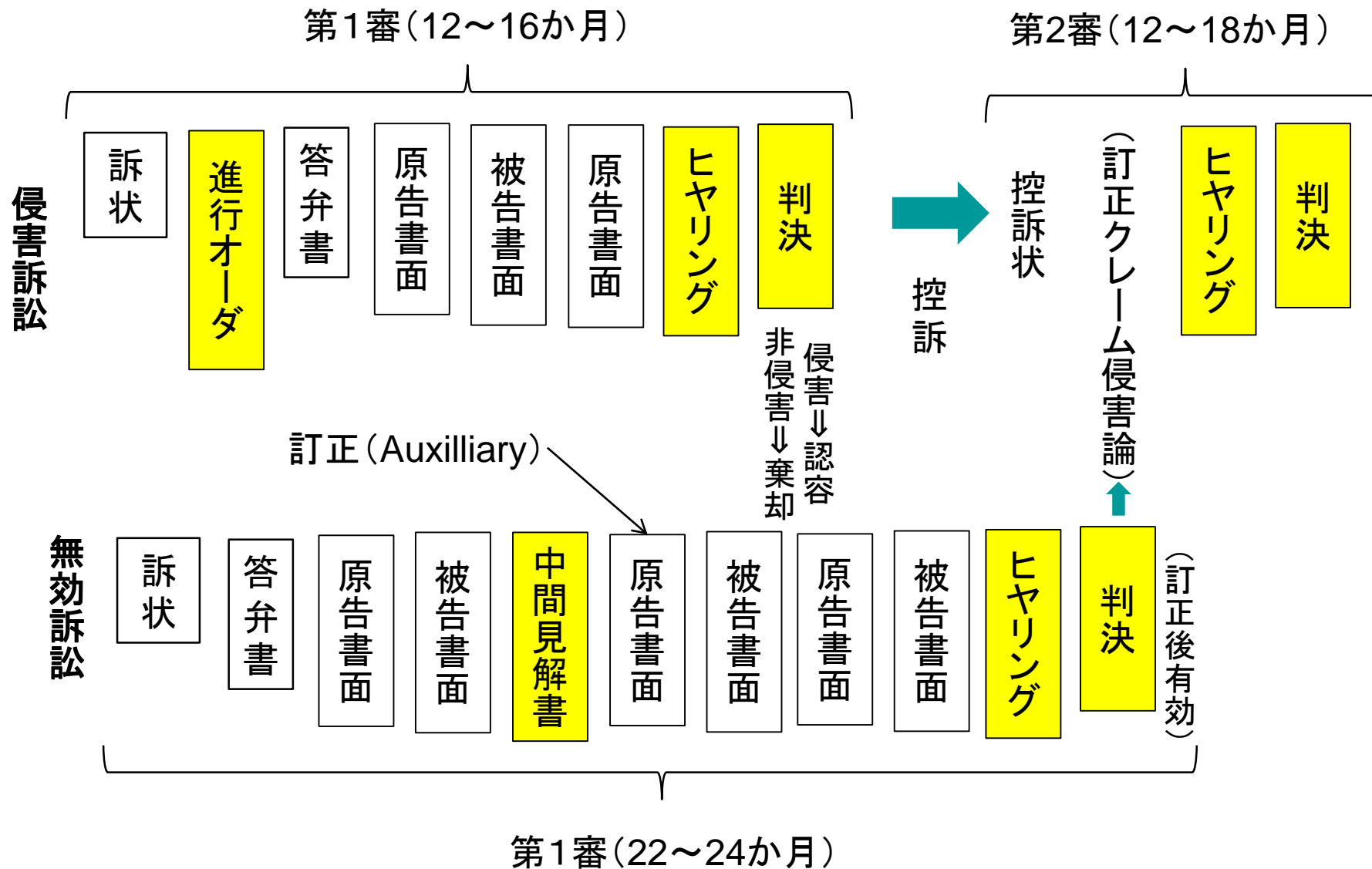
- ・侵害訴訟において侵害論のみが審理される(無効論は、連邦特許裁判所における無効訴訟で別途審理)。
- ・損害論は審理されず、当事者同士で損害額を決定する。
(争いがある場合は、損害額支払い訴訟を起こす)

訴訟の進行（無効論との関係）

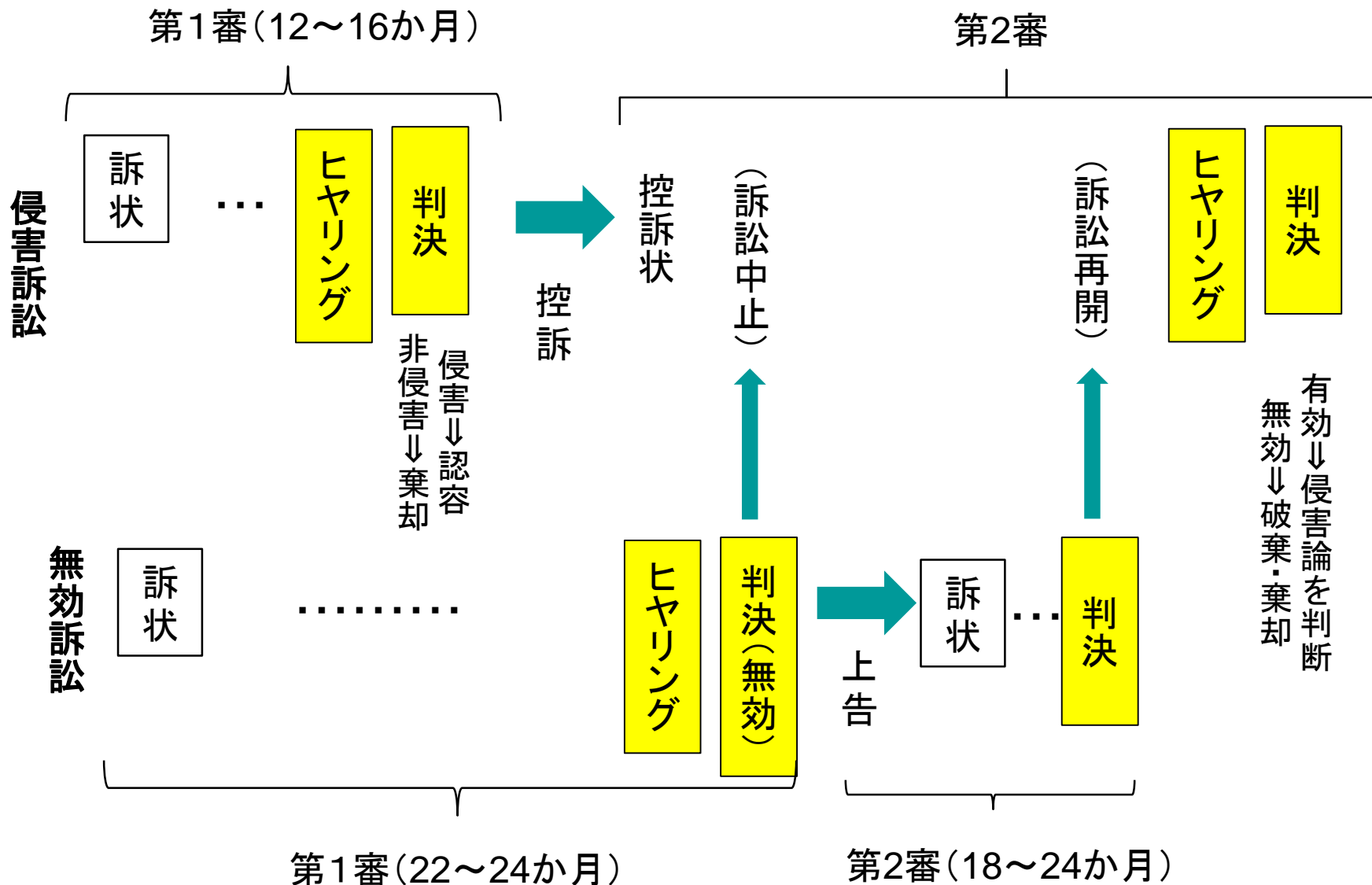
（日本） 被告が無効論を争い、特許権者が訂正で無効論の防御を行うモデルケース



(ドイツ) モデルケース(無効訴訟で訂正後有効と判断された場合)



(ドイツ) モデルケース(無効訴訟で無効と判断された場合)



ドイツのクレーム解釈

(クレーム解釈の原則)

- ・ 権利範囲は、クレームできまり、詳細な説明と図面を参照。
- ・ クレームのWordingではなく、Termで、つまり当業者の解釈するところのcontentによって保護範囲が決まる。
- ・ 条約69条のクレーム解釈に関するProtocolを適用。クレームの厳格な文理解釈ではなく、クレームを単なるガイドラインとするのでもなく、その中間。

(補助的基準)

- ・ 法的安定性(限定されたクレームを信頼した公衆の利益)
- ・ 自由技術の抗弁(均等に対するFormstein抗弁)。但し、UKと異なり、文言侵害には適用されない。
- ・ 有効性は考慮されない。(UKのようなSqueezeはない)
- ・ 包袋禁反言は考慮しない。但し、擬似的な契約関係にある場合を除く。

ドイツの均等論

(均等の成立を認める3要件)

- (1) 置換可能性: 被疑侵害製品が、置換によって課題を客観的に同一の効果で解決しているか。
- (2) 置換容易性: 置換が同一の効果を持つことが当業者に自明か
- (3) 等価性: 当業者が置換によって同一の効果が得られることを見出すために必要となる考慮が特許クレーム・明細書に基づいているか

* 均等の成立は、侵害時ではなく、出願時を基準とする。

2011年5月10日最高裁(Oklusionsvorrichtung、Occlusion Dvice事件)判決

「特許明細書が技術効果を得るための異なる方法を記載しているが、クレームがそのうちの1つだけを記載していた場合、それらの他の方法を実施しても均等侵害は成立しない」

注) 最近、均等の成立を否定する判決が続いており(パテント No.67,no.3(2014))、均等論は死んだとの評価もある

侵害訴訟における救済

救済	日本	ドイツ
差止め	<ul style="list-style-type: none">・ 侵害、有効性が認められれば自動的に差止め・ <u>物件目録により対象を特定</u>	<ul style="list-style-type: none">・ 侵害が認められれば自動的に差止め・ <u>クレームにより</u>対象を特定
損害賠償	<ul style="list-style-type: none">・ 逸失利益、侵害者利益、実施料相当額・ <u>裁判所が金額を認定</u>	<ul style="list-style-type: none">・ 逸失利益、侵害者利益、実施料相当額・ <u>当事者が金額を決定</u>
他	<ul style="list-style-type: none">・ 予防請求・ 信用回復措置	<ul style="list-style-type: none">・ <u>会計文書提出命令</u> (Rendering account)・ 廃棄請求 (Destruction)・ 回収 (Recall、Removal)

訴訟費用（第一審）

費目	日本	ドイツ
訴額	<ul style="list-style-type: none">・ 裁判所の採用する算定基準に基づき算定	<ul style="list-style-type: none">・ 当事者の主張に基づいて、裁判所が決定
裁判所費用 (印紙代)	<ul style="list-style-type: none">・ 訴額に応じて定まる 例) 訴額4.2億円 印紙代128万円・ 全額敗訴者負担	<ul style="list-style-type: none">・ 訴額に応じて定まる 例) 訴額300万Euro (4.2億円) 印紙代3.1万Euro (434万円)・ 全額敗訴者負担
弁護士費用	<ul style="list-style-type: none">・ 勝訴当事者の弁護士費用の返還は通常求めない	<ul style="list-style-type: none">・ <u>勝訴当事者の弁護士費用は訴額に応じて返還</u> 例) 訴額300万Euro (4.2億円) 弁護士費用5.2万Euro (728万円)

まとめ（補充）

ドイツは、特許権者に有利な管轄として知られ、世界第3位の件数がある。その理由は、以下の点にあると考えられる。

1. 海外企業を被告にすることが容易
2. 審理期間が比較的短い
3. 無効論を完全に切り離し、有効である前提で侵害論が判断されるため、原告勝訴率が高い(63%)
4. 差止の範囲が広く、損害額の立証が容易
5. 訴訟費用がリーズナブル