



HOFFMANN EITLE

日本国特許庁
第35回特許制度小委員会
ドイツの特許権侵害訴訟と「二訴訟制度」

2019年11月14日 (特許庁)

ドイツの「二訴訟制度」の概要

特許権侵害 訴訟

- 原告は、一般的に、①被告の損害賠償義務の存在確認(ドイツ民事訴訟法256条)、および、②情報提供及び計算書の提示等を求めて、特許権侵害訴訟を提起する。

情報・計算書 提示 & 交渉

- 原告の請求が認容された場合、原告は銀行保証を提供し、一審判決を仮執行できる。
- 被告は、損害額の算定に必要な情報を提供し、それを基礎に、当事者が交渉を行い和解する場合が多い。

損害賠償額に 関する訴訟

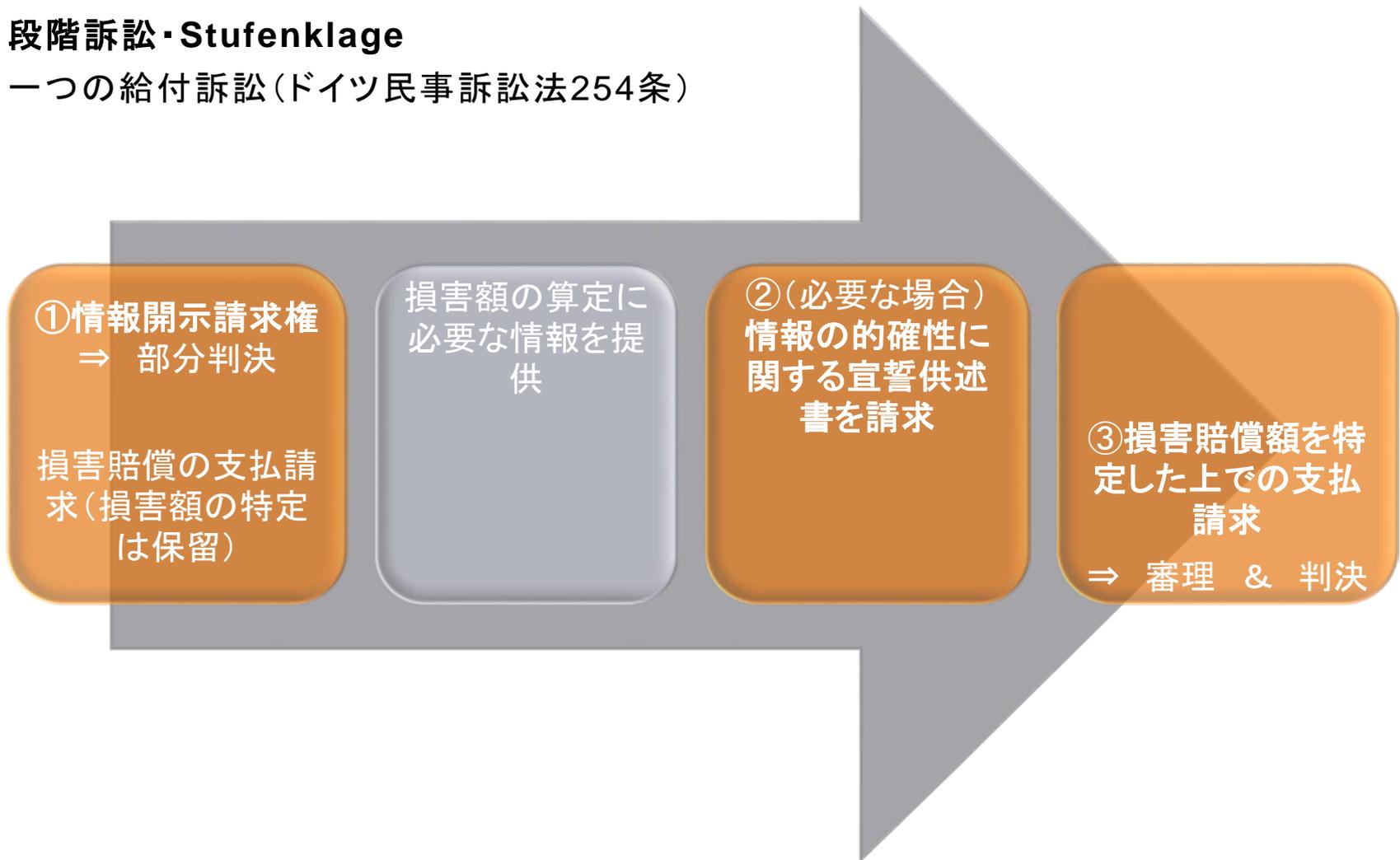
- 交渉が決裂した場合等、原告は、具体的な損害賠償額の支払を請求して、第二の訴訟を提起することができる。



ドイツ民事訴訟法254条による段階訴訟

段階訴訟・Stufenklage

一つの給付訴訟(ドイツ民事訴訟法254条)



- 確認訴訟は、給付訴訟が可能である限り、確認の利益が原則として認められない。
- 段階訴訟（給付訴訟）が可能である場合でも、確認の利益は、以下の理由から認められる。
 - 被告が情報を開示しても、損害賠償額を基礎づけるのに苦勞し、算定に時間を要する場合がある。
 - 確認判決が確定すると、支払訴訟に実質的確定力を及ぼし、30年の消滅時効期間が新たに開始する。
 - 裁判所が侵害を認定して和解できる場合があり、訴訟経済に資する。
- 知的財産分野では、ドイツの判例は従来から、損害賠償義務の確認請求につき、確認の利益を認めている。

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。(BGH, Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 277/00)



- 原告は、侵害訴訟の提起時、本件特許の利用により既に発生し、及び、今後生じ得る全て損害に関し、被告の損害賠償義務の存在確認を裁判所に求める。
- 故意又は過失による侵害行為を一つ認定した場合、ドイツの裁判所は一般的に、あらゆる侵害行為により生じた、過去及び将来的な損害について、損害賠償義務の存在を認める。
- 過失要件は厳格ではない。特許付与の公告から1ヶ月が経過した後、製造業者・販売業者が侵害行為をなした場合、過失が推定される。被告が過失を争い、まして過失が認定されないのは稀である。



特許権侵害訴訟—標準的な請求の趣旨・判決の主文

I. 被告に以下を命ずる。

1. [請求項の文言]、特に[対象の実施形態]をドイツ連邦共和国内において提供、販売、使用、上述の目的に鑑みて輸入及び所持する行為を停止せよ。

2. 原告に対し、直ちに書面及び電子的に処理できる形式で、

(1) 被告が、上記I. 1に記載の行為を[特許付与を示す公告の日]から行った範囲についての情報であって、

(イ) 製造者、販売者及び他過去の所有者の氏名／名称及び住所

(ロ) 製品が目的とする消費者及び販売店の氏名／名称及び住所

(ハ) 製造、納品、受領又は注文された製品の数量及び当該製品に対し支払われた費用と、を含む情報、又、

(2) 被告が、上記I. 1に記載の行為を[特許付与を示す公告の日から1月より後]から行った範囲についての会計文書であって、別紙に、

(イ) 製造数量及び製造工数

(ロ) 納品数量、日付、価格、指定商品、受取人の氏名／名称及び名前により特定される個々の納品

(ハ) 提供数量、提供価格、指定商品、受取人の氏名／名称及び住所により特定される個々の提供

(ニ) 広告宣伝媒体、頒布／配信の量及び時期並びに頒布／配信の地域により特定される広告宣伝行為

(ホ) 個別の費用要素及び利益により特定される製造費用、
が記載された会計文書を、

上述の情報を証明するために提供される、開示されるべきデータを除く機密情報がある場合はそれを黒塗りした、調達・売上の各々の伝票(請求書又は納品書)の写しと共に、提供せよ。

3. [侵害品の廃棄命令]

4. [販路から侵害品のリコール・排除命令]

II. 被告は、原告に対し[特許付与を示す公告の日から1月より後]から行った上記I. 1に記載の行為について原告が被った全ての損害であって、既に発生した損害及び生じ得る損害の全てを補償する義務を負う。

III. 訴訟の費用は、被告の負担とする。

IV. [判決は仮執行可能である旨の宣言]



特許権侵害訴訟—標準的な請求の趣旨・判決の主文

I. 被告に以下を命ずる。

1. [請求項の文言]、特に[対象の実施形態]をドイツ連邦共和国内において提供、販売、使用、上述の範囲で輸入及び所持する行為を停止せよ。

2. 原告に対し、直ちに書面及び電子的に処理できる形式で、

- (1) 被告が、上記I. 1に記載の行為を[特許付与を示す公
(イ) 製造者、販売者及び他過去の所有者の氏名
(ロ) 製品が目的とする消費者及び販売店の氏名
(ハ) 製造、納品、受領又は注文された製品の数量
を含む情報、又、

(2) 被告が、上記I. 1に記載の行為を[特許付与を示す公告の日から1月より後]から行った範囲についての会計文書であって、別紙に、

- (イ) 製造数量及び製造工数
- (ロ) 納品数量、日付、価格、指定商品、受取上の
- (ハ) 提供数量、提供価格、指定商品、
- (ニ) 広告宣伝媒体、頒布／配信の量及
行為
- (ホ) 個別の費用要素及び利益により特
が記載された会計文書を、

上述の情報を証明するために提供される、開示されるべきデータを除く機密情報がある場合はそれを黒塗りした、調達・売上の各々の伝票(請求書又は納品書)の写しと共に、提供せよ。

3. [侵害品の廃棄命令]

4. [販路から侵害品のリコール・排除命令]

II. 被告は、原告に対し[特許付与を示す公告の日から1月より後]から行った上記I. 1に記載の行為について原告が被った全ての損害であって、既に発生した損害及び生じ得る損害の全てを補償する義務を負う。

III. 訴訟の費用は、被告の負担とする。

IV. [判決は仮執行可能である旨の宣言]

情報開示請求権(ドイツ特許法140b条)
・ 情報開示請求権とその範囲は法定されている。
・ 販売経路を把握するための情報が含まれる。
・ 侵害品を所持する第三者にも及ぶ。
・ 過失は不要

計算書提示請求権(ドイツ民法242条、信義誠実の原則)
・ 損害賠償請求権を補充する請求権
・ 損害額の算定に必要な情報に及び、算定方法の選択を可能にするべきである。
・ 過失が必要



- 第一審判決の**確認部分**は**執行できない**。損害賠償支払義務の存在を確認し、後の訴訟で給付判決(損害賠償の支払を命じる、執行可能な判決)の基礎となる。
- 第一審判決の確認部分以外は、判決確定前に仮執行できる。
 - **侵害行為の停止**
 - **情報提供と計算書の提示命令等**
- **仮執行の場合**、原告は担保を提供しなくてはならない。実務では、訴額を基準とした**銀行保証(バンクギャランティー)**を提示する。第一審判決が覆された場合につき、原告に対する**被告の損害賠償請求権等を担保する**。
 - 原告は、控訴判決の確定を待つことがある。控訴判決に基づく上告期間中や上告係属中の仮執行は、責任問題は生じず、保証も不要である。
 - 原告は、第一審判決を、情報提供と計算書提示請求権に限定して仮執行する場合がある。重大な責任リスクなく損害賠償額の算定に必要な情報を取得できる。



第一審判決の仮執行と和解交渉

- **第一審判決後**、当事者は和解にいたる可能性が高い。
- **原告は**、情報提供と計算書提示命令に限定して仮執行できる。被告が当該情報を(十分に)提供しない場合、強制措置をとることができる(強制金、被告による宣誓等)。
- 当事者間の和解交渉は、情報提供・計算書提示命令の**執行後**に行うことが多い。
- **被告は**、情報提供と計算書提示命令に従うべく、必要な情報を収集してまとめることに労力を費やさなければならない。また、競合他社に対してセンシティブな機密情報を提供しなければならない(一審判決が覆されても、情報の機密性は保護されない)。
- 被告は、全ての情報の提出を避けるために、支払額を上乗せして、和解を成立させる場合がある。そのため、原告に**必要情報を提供する前に**、和解が成立する場合もある。



- 特許権侵害訴訟の判決に基づいて和解できない場合、原告は、被告に対し、**具体的な損害賠償額の支払**を求めて、第二の訴訟を別に提起する場合がある(特許侵害を認容した訴訟の約一割)。
- 損害賠償請求訴訟では、裁判所が侵害行為と生じた損害の因果関係を含めた原告の損害賠償請求を包括的に判断する。原告は逸失利益、侵害者利益、ライセンス料相当額の3つの算定方法から、自由に選ぶことができる。
- 特許権侵害訴訟が先行し、被告が損害賠償義務を負うことが認められ、この判断が確定している場合...
 - 実質的確定力(*materielle Rechtskraft*)が生じ(ドイツ民事訴訟法第322条)、損害賠償額に関する訴訟では当事者を法的に拘束する。被告は特許権侵害の事実はないと論じることはもはやできない。
 - 30年間の消滅時効期間が新たに開始する。
- 原告は、損害賠償額に関する支払請求訴訟を急ぐ必要がない。特許権侵害訴訟の確定後の対応で足りる。



ドイツにおける「二本立て」訴訟

侵害訴訟

地方裁判所:

高等裁判所:

約 9 - 18 カ月

第一審

約 12 - 18 カ月

第二審

損害額訴訟

地方裁判所:

約 9-18カ月

無効訴訟

連邦特許裁判所:

連邦最高裁判所:

約 24 カ月

第一審

第二審

約 24 カ月

特許権者による一審判決の仮執行が可能

和解交渉



- 二訴訟制度では、まずは損害賠償義務の有無を問題とし、損害額は後の訴訟で争われるが、この特許訴訟実務はドイツでは定着しており機能している。
- 特許権侵害訴訟では、情報開示・計算書提示請求権により、損害賠償額の算定に必要な情報が提供される。当事者は、当該情報に基づき法廷外で交渉・和解することができるため、損害賠償額を法廷で別に争うメリットはない案件が多い。
- 特許権侵害訴訟の判決がまだ確定していない中（特に仮執行時、無効訴訟の審理が係属し、特許の有効性に関する判断がまだない場合）、被告がセンシティブな情報を秘密保護がなくても開示しなくてはならない状況は、不均衡にみえ、批判的な意見も見受けられる。
- ただ、侵害を認定した第一審の判決に基づき、特許権者がプレッシャーをかける手段を有し、和解交渉を促すことができる点は評価すべきである。





HOFFMANN EITLE

ご清聴ありがとうございました



Dr. Dirk Schüßler-Langeheine

Patent Litigation & Licensing
German Attorney-at-Law | Partner