



HOFFMANN EITLE

# 効果的な証拠収集手段： ドイツにおける査察手続の実務

**Dr. ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ**

**JIPA 東西部会 2021年1月**

## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. トピックス（UPCの行方／ドイツ特許法の改正／ECJへの付託決定）

## 3. ドイツにおける査察手続の実務

具体例（日本企業によるドイツ企業に対するアクション）のご紹介

査察制度の基礎、手続の流れ、要件

査察手続の各段階

査察手続における不服の申立等

具体例における査察結果の効果的活用



- 弁理士・弁護士約130名
- メンバー約450名（スタッフ含む）
- 弁護士・弁理士の国籍は13か国に及ぶ。
- 欧州5か国において7つの拠点  
    ミュンヘン（本部）、ロンドン、デュッセルドルフ、  
    ハンブルグ、ミラノ、マドリッド、アムステルダム
- 欧州各地各国にネットワーク
- 欧州で最大級の知的財産専門事務所
- 特許出願件数 年間4000件以上（日本からEPOへの出願のうち1割以上）
- 特許侵害訴訟をはじめ、全ての知財分野において専門的サービス



# 特許訴訟・ライセンス部門

- ドイツ弁護士11名が特許侵害訴訟を中心に知財を専門的に取り扱う。
- 技術分野: 情報通信、医療機器・医薬品、バイオテクノロジー等全分野

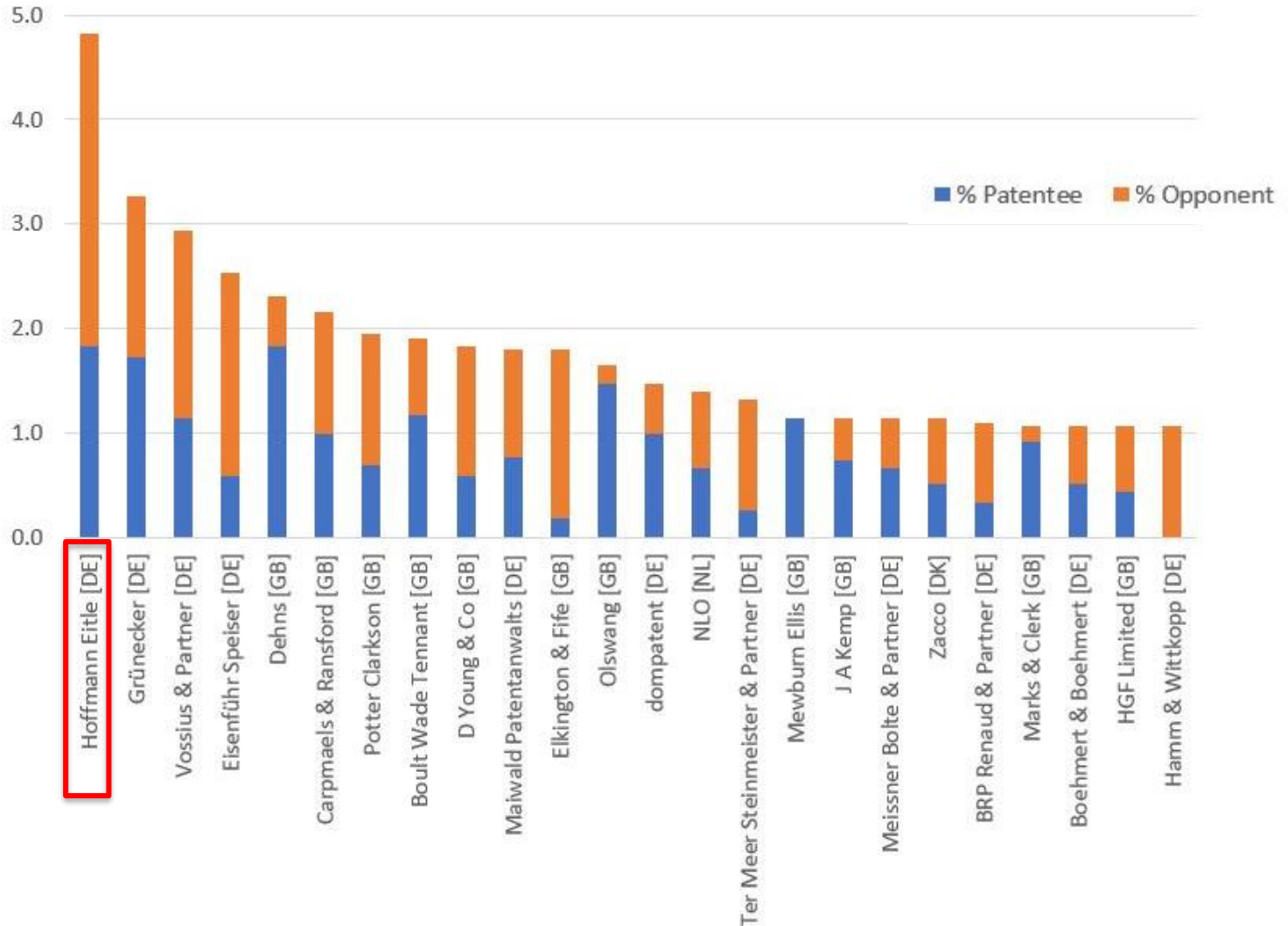
## 【業務内容の例】

- 特許権・実用新案権のドイツにおける訴訟（仮処分や査察手続を含む）
- 欧州全域に及ぶ特許権行使とライセンスのコーディネーション
- ライセンス契約や研究開発契約等の契約
- 欧州反トラスト法および不正競争防止法
- 知財に関する仲裁と調停
- 知財デューデリジェンス、知財取引
- 職務発明
- 知財侵害品の水際措置
- 日本企業へのコンサルティング
- 日本企業と欧米企業の交渉サポート



# HOFFMANN EITLE の実績

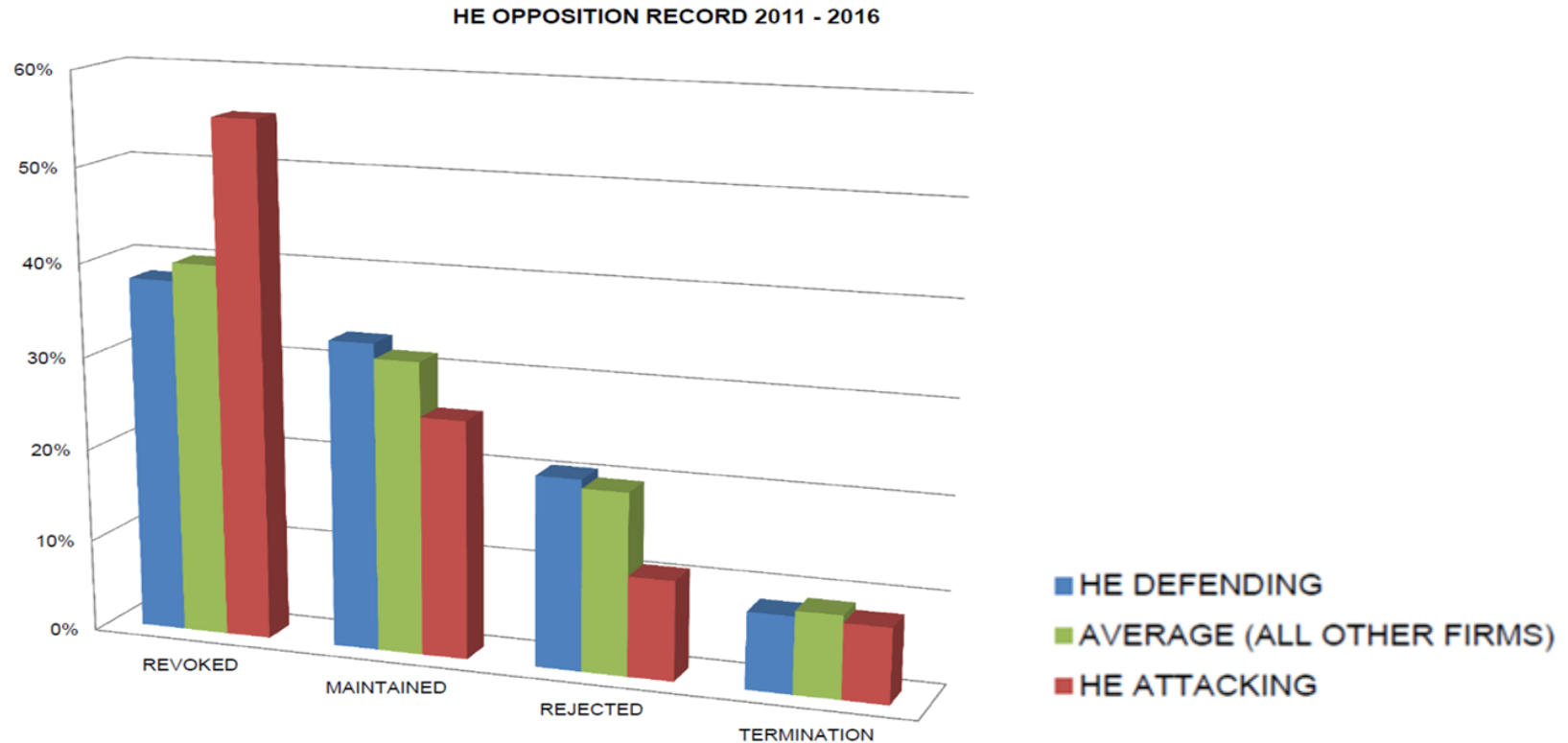
## EUにおけるEPO異議手続のマーケット・リーダー



# HOFFMANN EITLE の実績

## EPO異議手続における高い実績

- HOFFMANN EITLE代理で攻めた場合、対象特許のうち55%が取り消された(平均40%)。
- HOFFMANN EITLE代理で防御した場合、対象特許のうち62%が維持された(平均60%)。



## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. トピックス（UPCの行方／ドイツ特許法の改正／ECJへの付託決定）

## 3. ドイツにおける査察手続の実務

具体例（日本企業によるドイツ企業に対するアクション）のご紹介

査察制度の基礎、手続の流れ、要件

査察手続の各段階

査察手続における不服の申立等

具体例における査察結果の効果的活用

ドイツで、UPC協定の批准手続きが再びストップした。

- 問題① イギリスのBrexit
  - 2020年7月 イギリスは、UPCへの不参加を表明した。
  - UPCに参加する国は、UPCをイギリス抜きでスタートすることを決めた。
  - UPC中央裁判所・ロンドン支部の業務移行等、残された課題は多い。
- 問題② ドイツの憲法問題
  - 2017年3月10日 両議院は、UPCの承認法を採決する。
  - 2017年3月31日 UPCの承認法に対して憲法異議が申し立てられる。
  - 2017年4月 連邦憲法裁判所が連邦大統領に連絡する。
  - 連邦大統領はUPCの承認法を認証しないことにし、批准はストップする。



- 問題② ドイツの憲法問題(続き)

- 2020年2月13日 連邦憲法裁判所は、UPCの承認法を違憲とする。
  - 違憲理由: 2017年3月採決に十分な議員が出席しなかった。
  - UPC裁判官の独立性の欠如、UPCの手続規則の立法不十分、EU法違反等他の理由については判断していない。
- 2020年11月26日/12月18日 両議院は UPCの承認法を再度採決する。
- 2020年12月 憲法異議が2件申し立てられる。
- 2021年1月 連邦憲法裁判所が連邦大統領に連絡する。
  - 連邦大統領はUPC承認法を認証しないことにし、批准は再びストップ
- UPCのスタートは2022年に期待されていたが、近い将来にはスタートすることはない。



## 公表された政府法案の主な改正点

- 改正点① 差止請求権に相当性要件を明記
  - 特許権侵害の場合、原則として差止が認められる(オートマチック・インジャンクション)。
  - 差止は、相当性原理や信義則(ド民法242条)に基づいて制約することができていたが、下級裁判所は適用に関して消極的であった。
    - 相当性要件 侵害者又は第三者に不相当な困難が生じるかぎり、差止は制約されうる(例)自動車等の複合製品の場合、製造済・製造中の商品に限り、差止が制約される。
- 改正点② 無効訴訟で、特許の有効性に関する暫定通知を早期に行う。
  - 無効訴訟の審理期間が長いため、有効性判断がない状態で侵害訴訟で差止が命じられることが多い(インジャンクション・ギャップ)。
    - 侵害裁判所が、特許の有効性に関する判断を第一審判決前に考慮できる。
- 2020年10月 ドイツ連邦政府の改正法案が公表された
- 今後の見通し 2021年中に連邦議会・参議院を通過する予定



## 実施者のライセンス意思の解釈に、どの程度の事情を考慮できるか？

- 2015年7月 欧州司法裁判所Huawei v. ZTE事件判決
  - 差止請求の前提となるFRANDライセンス交渉の段取りを決める。
- 2020年5月 ドイツ連邦最高裁判所Sisvel v. Haier事件判決
  - SEP権者の地位を強化
  - 実施者にライセンス意思を明確に表示し、また、交渉に積極的に参加する義務をかける。⇒ 本件では、回答に1年以上を要したこと等から、ライセンス意思を否定。
- 2020年11月 デュッセルドルフ地方裁判所は、ドイツ連邦最高裁判所と異なる考え方にに基づき、欧州司法裁判所へ質問を付託する。
  - デュッセルドルフの裁判所 訴訟を中断する。
  - マンハイムの裁判所 連邦最高裁判所の判決を踏まえ、引き続き差止を命じる。
- 欧州司法裁判所によるガイダンスが期待されるが、審理には時間を要する。

# 仮処分手続における特許の有効性判断

## 仮処分手続における特許の有効性判断に、対審的手続を経ることを要するか？

- 2010年、デュッセルドルフ上級地方裁判所は、特許の有効性が対審的な手続で判断されている場合においてのみ、仮処分が発令されうる原則を立てた。
    - デュッセルドルフの原則は、カールスルーエ(2015年)とミュンヘン(2019年)の上級地方裁判所によって採用された。
    - 仮処分手続で連邦最高裁判への上告ができず、仮処分手続の取り扱いは上級地方裁判所によって異なるが、特許の有効性の判断方法に関しては判断が統一されていた。
  - 2021年1月19日、ミュンヘン地方裁判所IIは、対審的な手続で有効性判断がされていることを、仮処分を条件とする裁判例について、権利行使指令9項1項(\*)に反するとして、ECJに質問付託する決定をした。
- ECJ判断まで、上級地方裁判所は現在のプラクティスを変更することはないだろう。

\* 権利行使指令9項1項は、仮処分手続における効率的な権利保護を保障する義務を定める。



## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. トピックス（UPCの行方／ドイツ特許法の改正／ECJへの付託決定）

## 3. ドイツにおける査察手続の実務

具体例（日本企業によるドイツ企業に対するアクション）のご紹介

査察制度の基礎、手続の流れ、要件

査察手続の各段階

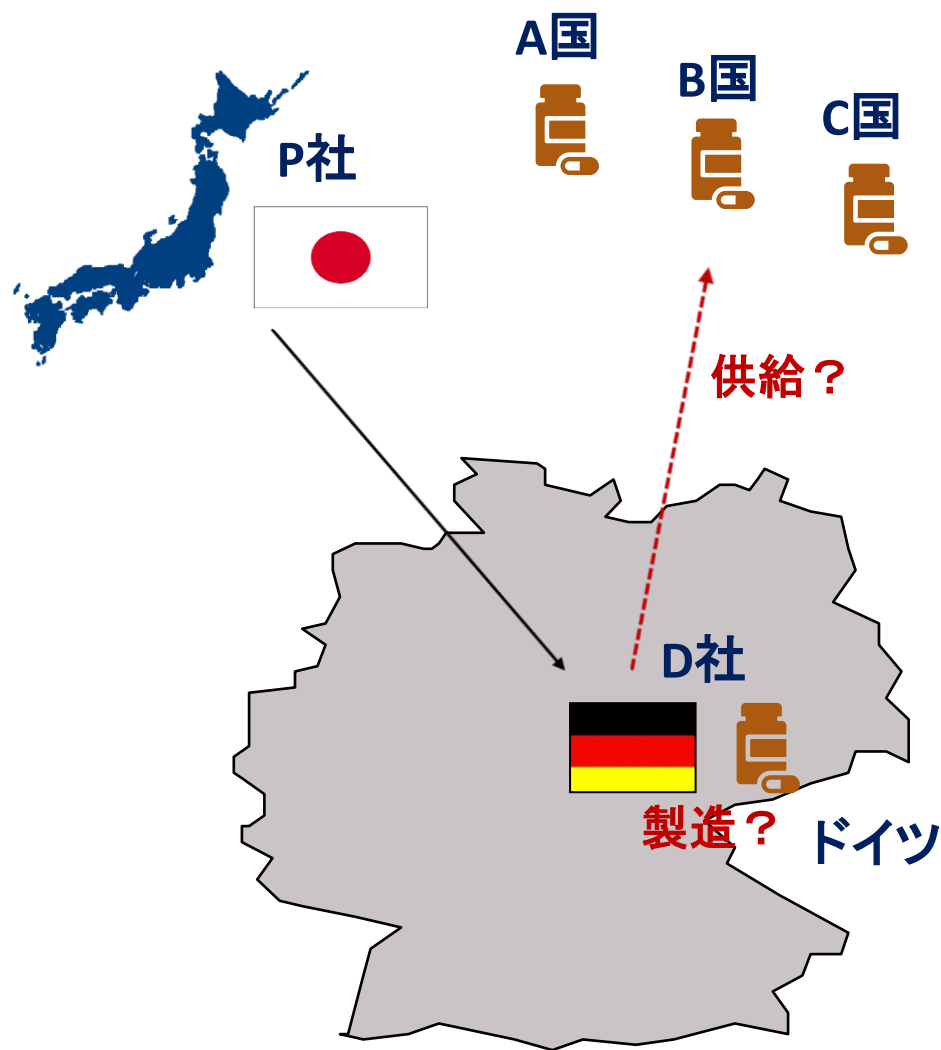
査察手続における不服の申立等

具体例における査察結果の効果的活用



# 具体例

- 日本の製薬会社Pは、薬剤成分Eの特許権(EP・DE指定)を有する。
- P社は、以下の情報入手する。
  - 薬剤成分Eを含む後発医薬品が、欧州A国・B国・C国(EP未指定・国内特許なし)において販売されている。
  - 後発医薬品の添付文書には、製造元としてドイツ企業Dが記載されている。
  - D社ホームページによると、D社の製造拠点はドイツ国内にしかない。
- P社はD社に対し、どのような対処方法を取れるか？



査察制度は、特許侵害の蓋然性があっても、その立証に要する証拠を入手できない場合、証拠を収集・保全するために活用する。

査察請求の申立人としては、侵害訴訟の提起に向け、有益な情報を取得する機会である。



査察請求の相手方においては、営業秘密等の情報が取得され、当該情報が権利行使以外の目的に活用されることが懸念される。

現行の査察手続は、デュッセルドルフの裁判所より導入されたが、今やドイツ全国の裁判所で適用されている。以下の3段階に分けることができる。

査察の申立と裁判所による査察命令（「第1段階」）



査察の実行（「第2段階」）



査察結果・鑑定書の開示・非開示（「第3段階」）



- 特許権侵害の蓋然性

- 特許権侵害の疑いが十分に存在する。侵害の蓋然性を根拠付ける具体的な手がかりがなければならない。(例)国外における侵害品の取り扱い、標準規格
- 無効裁定が請求され、かつ、無効とされる蓋然性が高い場合には、侵害の疑いは否定される。

- 必要性

- 被疑侵害品は市場で容易に入手できるものであってはならない。また、被疑侵害方法が一般的に公開されているものであってはならない。

- 相当性

- 実施の程度、侵害や無効とされる蓋然性、権利行使のための重要性、対象の資料の量、査察による負担の程度、過失等の事情が考慮される。

- 査察手続が活用される割合は低い(特許権侵害案件のうち、数パーセント程度)、査察請求の申立が認容される比率は高い。



- 申立人は、査察対象の物品や文書等を特定し、適切な鑑定人を提案する。
- 裁判所に求める事項の例(申立書記載事項の一部):
  - 独立した証拠保全命令を発令すること
  - 相手方による侵害行為の確認のため専門家の鑑定書を作成する旨
  - 相手方は査察において列挙された書類等を提示しなければならない旨(申立人が具体的なリストを提示)
  - 鑑定人として●●氏の指名(申立人が推薦)、
  - 申立人代理人の査察への同行許可、
  - 相手方において対象書類等に変更を加えることの禁止
  - 等の命令

- 裁判所は、査察の要件が充足されているかを審査した上で、査察を命じる。
  - 裁判所は、被疑侵害者に対する事前通知を行わず、一方的な手続(*ex parte*)を命じるのが一般的である。
  - 裁判所は、鑑定人に秘密保持義務を課す。
  - 申立人の代理人は、通常、査察への同行が許される。ただし、申立人本人等との関係において秘密保持義務が課される。
  - 査察は、相手方からの要請に応じてその開始時から2時間見合わせる事が義務付けられる。

【参考】日本において特許法改正により近年導入された類似の証拠収集手続(日本では「査証制度」と呼ばれる)では、訴訟提起後においてのみ同査証制度の利用が可能だが、ドイツの査察制度は訴訟提起前の段階でも利用可能。



- 鑑定人は、侵害の事実を確認するため、被疑侵害者の工場・事務所で査察を実施する。
- 鑑定人は、査察の結果をまとめた鑑定書を作成し、裁判所に提出する。
- 裁判所は、鑑定書を被疑侵害者と申立人代理人に開示する。
  - 申立人代理人には秘密保持義務を課せられ、この段階で鑑定書の内容を申立人本人に開示することはできない。ただし、査察によって侵害行為の存在が確認されたかどうかといった一般的な情報は申立人本人に伝達することが許される。

# 査察手続・第3段階

被疑侵害者と申立人代理人は、営業秘密保護の要請と侵害立証の必要性について意見を述べる。被疑侵害者は意見陳述とともに、営業秘密を含む箇所を黒塗りし、当該箇所を非開示とすることを申立てる。



裁判所は、申立人本人に対する鑑定書の開示・非開示について判断する。  
被疑侵害者が営業秘密とする情報が、実際に営業秘密に該当するか否か？



黒塗りによる対応が可能か否か？



黒塗りした鑑定書を開示



侵害は成立するか？



鑑定書を開示



鑑定書を非開示

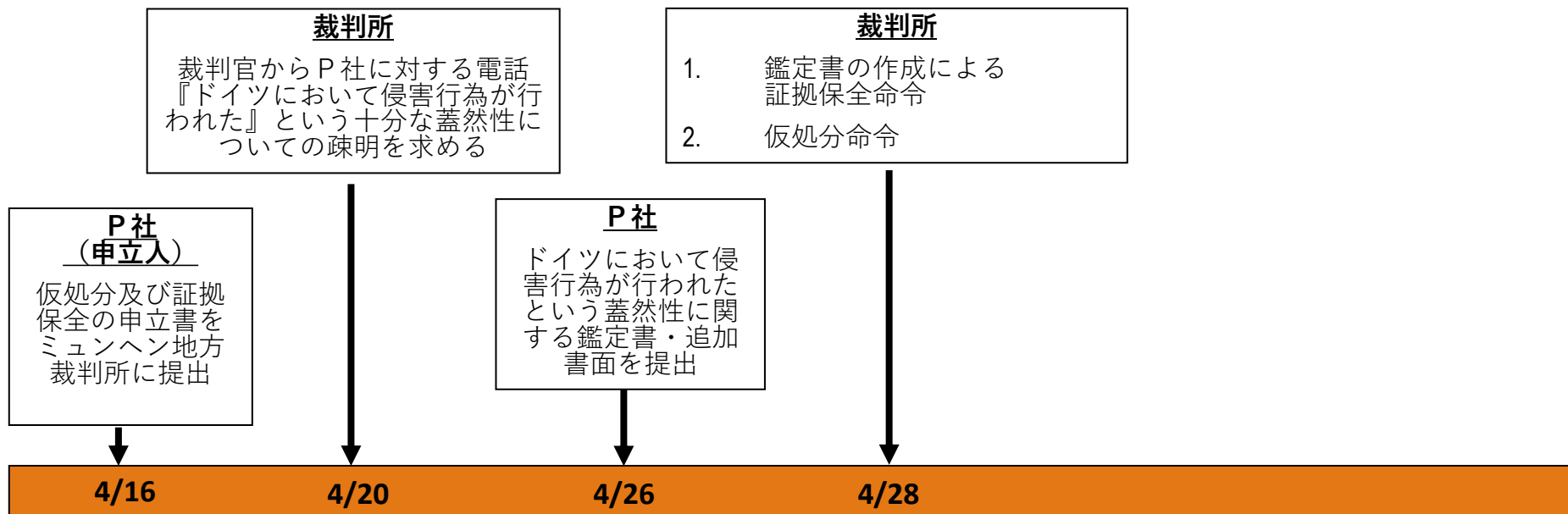


鑑定書を開示  
(侵害の成否を問わない)

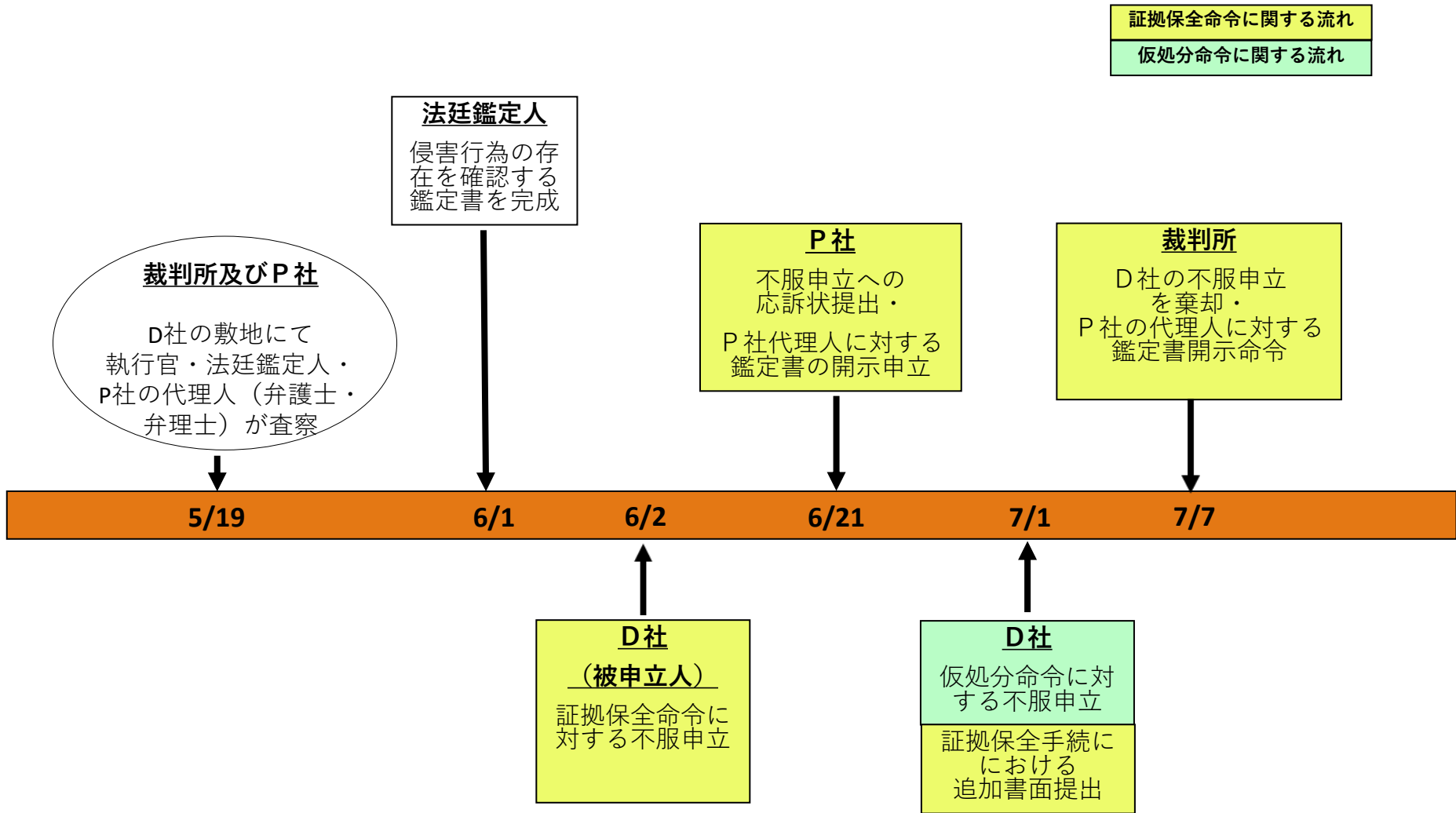


- 第3段階の開示・非開示の決定に対して、即時抗告・法律抗告を申立てることが可能である。
  - 裁判所は開示決定に条件を付し、実際の開示には開示決定の確定を要するものと定める。即時抗告や法律抗告が係属している限り、開示決定は確定せず、実際の開示は行われない。
  - 鑑定書の開示まで数ヶ月間を要するのが一般的である。
- 査察命令の相手方が、査察の第1・2段階に備え、又は、それに対抗するのは困難である（保護書面、仮処分に対する異議、侵害不存在確認訴訟等）。

## 裁判手続の流れ(第1段階)



## 裁判手続の流れ(第2段階)

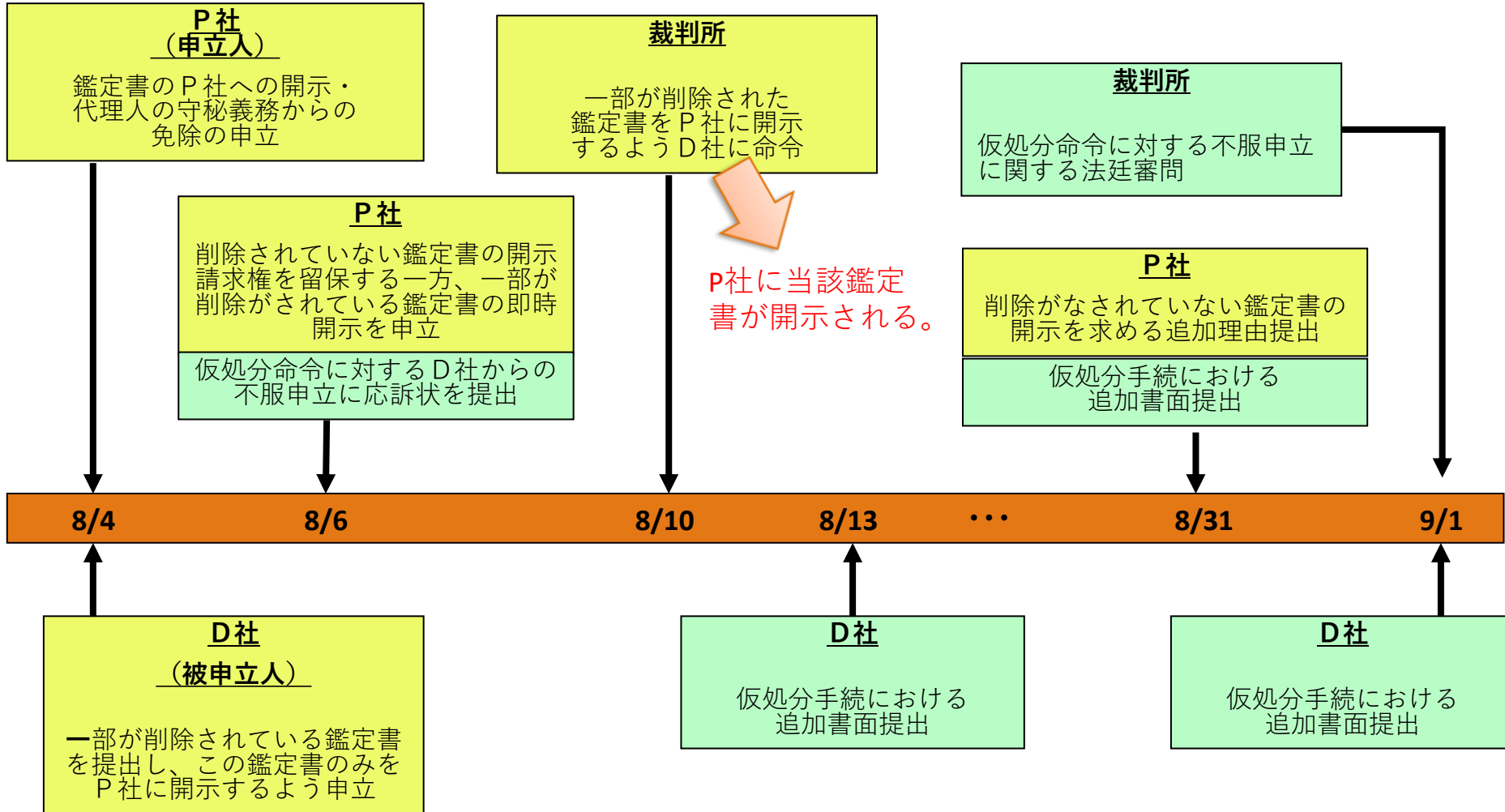




## 裁判手続の流れ(第3段階・その1)

証拠保全命令に関する流れ

仮処分命令に関する流れ



## 裁判手続の流れ(第3段階・その2)

証拠保全命令に関する流れ

仮処分命令に関する流れ

**裁判所**  
判決言い渡し  
仮処分命令の正当性を認め、D社の不服申立を棄却

**裁判所**  
削除された部分のない完全な形の鑑定書をP社に開示するようD社に命令

D社から不服申立がなされず裁判所の命令が確定。その後、P社に完全な形の鑑定書が開示される。

...

10/20

...

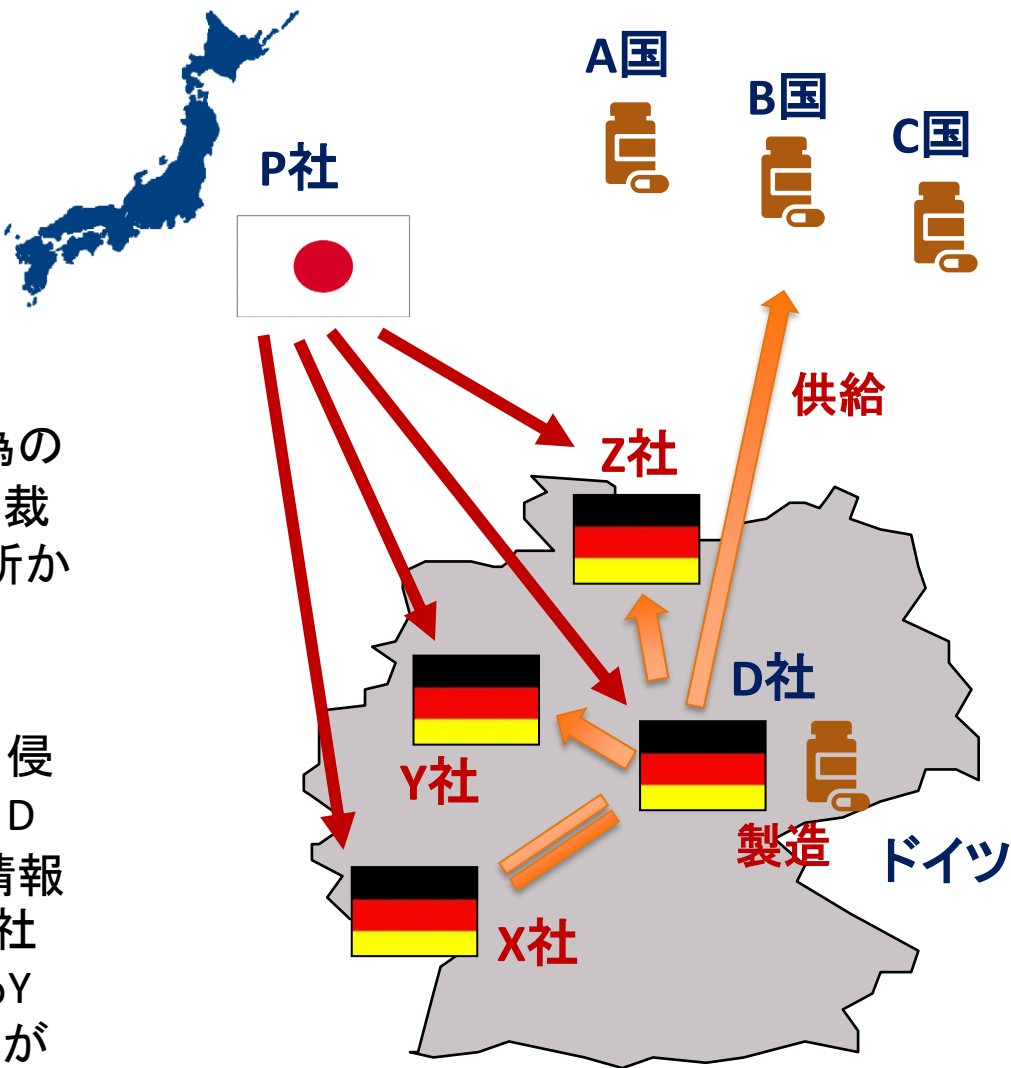
12/1

...



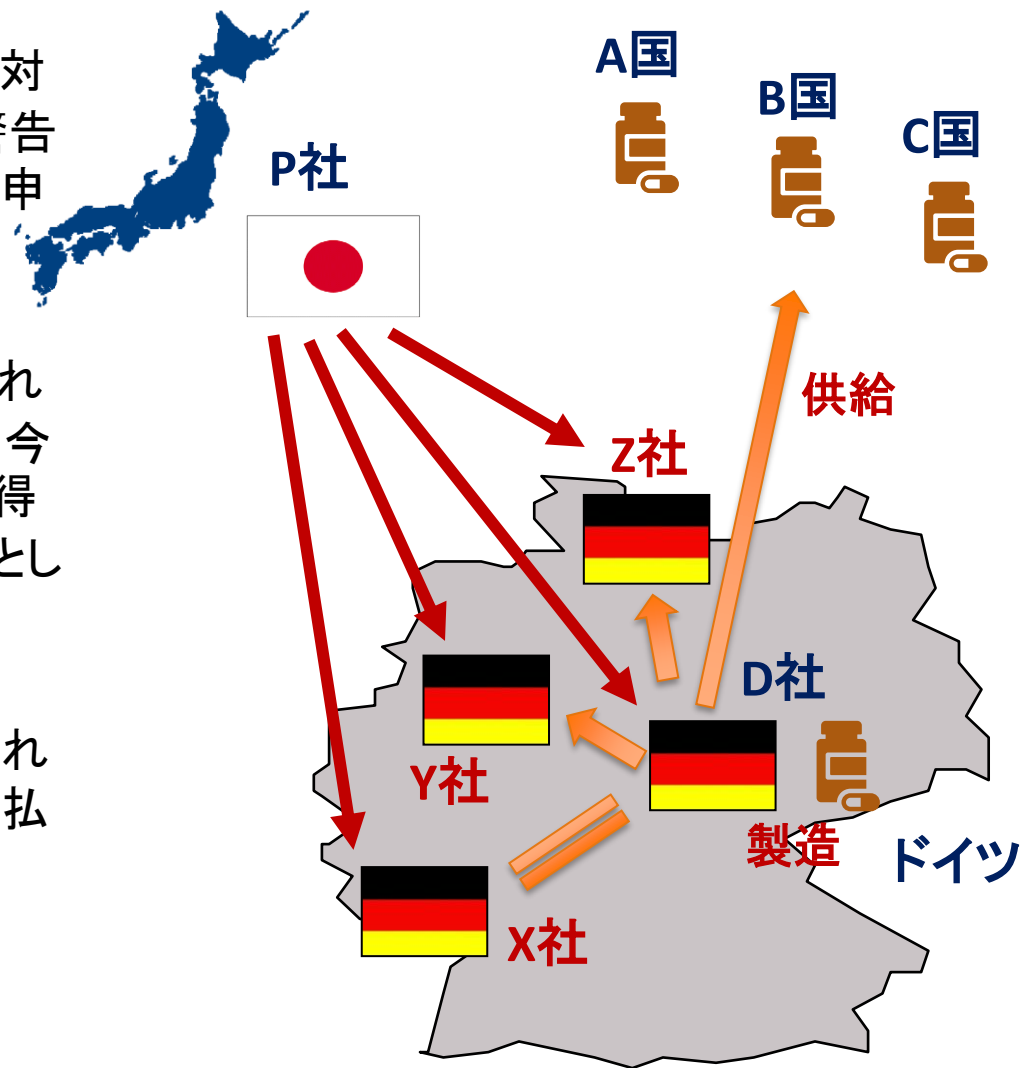
# 具体例における査察結果の効果的活用

- 査察手続で得られた情報により、D社は、同様にドイツ所在のX社から原薬等の提供を受ける形で後発医薬品を自社工場で製造した上で、X社を代理してX社の各顧客(ドイツ内外)に製造医薬品を供給していたことが判明。
- これを受けP社は、X社による侵害行為の差止等を求めてデュッセルドルフ地方裁判所に仮処分を申請。数日後、裁判所から仮処分命令が出される。
- X社は、裁判所の仮処分命令に従い、侵害行為に関連する情報をP社に開示。D社も、侵害行為の存在を認め、関連情報をP社に開示。これらの事実により、D社が製造した医薬品はドイツ企業であるY社、Z社に対しても提供されていたことが判明。



# 具体例における査察結果の効果的活用（続き）

- 前記の結果を受けP社は、Y社とZ社に対しても、侵害行為の停止等を求めて警告書の送付、裁判所への差止仮処分の申請等をおこなった。
- 最終的にD社との間では、査察で得られた情報を交渉材料として有利に用い、今回の後発医薬品製造でD社が実際に得た利益の3倍以上の金額を損害賠償としてP社に支払う内容の和解が成立。
- 同様に、X社、Y社およびZ社からも、それぞれ相当額を損害賠償としてP社に支払わせることに成功。



- 査察制度が活用できるのは、侵害行為が疑われる事案の一部にとどまる。特に、「特許権侵害の蓋然性」要件をクリアすることは必ずしも容易ではなく、単に特許権侵害の疑いがあるというだけでは足りない。
- 査察命令発令の厳格な要件や、査察手続を通じた裁判所の秘密保持措置等により、相手方の営業秘密等の保護への配慮も図られている。
- 以上のような厳格な要件、手続を経て査察命令発令に至った場合、査察制度の活用は請求申立人(権利者側)にとって、侵害立証に必要な情報を迅速かつ相手方への事前の審尋手続無しに得られる強力な手段になりうる。
- 特に、【具体例】の事案のように、査察の結果に基づいて査察相手方による侵害行為の存在が確認できるだけでなく、(査察が無ければ認識できなかったような)新たな侵害行為者の発見につながる場合もある。





HOFFMANN EITLE

ご清聴ありがとうございました



Dr. Dirk Schüssler-Langeheine

ドイツ弁護士 | パートナー

E-Mail: [DSchuessler@hoffmanneitle.com](mailto:DSchuessler@hoffmanneitle.com)

<https://www.hoffmanneitle.com/anwalt/dirk-schuessler-langeheine/>