



HOFFMANN EITLE

# 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

**Dr. ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ**

**JIPA 東西部会 2021年8月**

MÜNCHEN LONDON DÜSSELDORF HAMBURG MILANO MADRID

## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. 最新のトピック(UPCの現状と行方)

## 3. 本題: 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

### 3.1 改正特許法の概要

- ・特許侵害による差止請求の制約
- ・特許侵害訴訟における営業秘密の保護
- ・無効訴訟の促進

### 3.2 現在の特許ランドスケープ

### 3.3. 予想される改正のインパクトとまとめ



- 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



- ドイツ弁護士12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



## ディルク シュスラー＝ランゲハイネ (ドイツ弁護士)



すべての技術分野における特許訴訟やライセンスに関するアドバイスを主な専門とし、ドイツでの手続きにおける訴訟代理の他、欧州全域にわたる特許訴訟手続きのコーディネートも行う。特に、医薬品特許に関する権利行使におけいて経験が豊富。

### 著作・論文

- 『年報知的財産法2019-2020』より「特許法改正一査証制度の導入とドイツの査察制度の実情」(共同執筆、日本評論社・2019年出版)
- 特許庁産業構造審議会知的財産分科会第35回特許制度小委員会 講演「ドイツの特許権侵害訴訟と二訴訟制度」(2019年11月)
- 「ドイツ訴訟実務:特許権侵害に対する損害賠償の請求「損害賠償責任の確認判決」と「損害賠償請求」の二訴訟制度について」(共同執筆、Law & Technology 85号・2019年出版)
- 「欧州における知的財産法の最近の動向」(共同編集、『知財管理』Vol. 68 No. 4・2018年出版)
- その他多数

詳しくは、当事務所ホームページ内のプロフィールをご覧ください

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



## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. 最新のトピック(UPCの現状と行方)

## 3. 本題: 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

### 3.1 改正特許法の概要

- ・特許侵害による差止請求の制約
- ・特許侵害訴訟における営業秘密の保護
- ・無効訴訟の促進

### 3.2 現在の特許ランドスケープ

### 3.3. 予想される改正のインパクトとまとめ



UPCのスタートには、あとドイツによる、UPC協定の批准が必要である。

→ ドイツの連邦憲法裁判所は、2021年6月23日、憲法異議を却下することを示した。

→ ドイツで、2021年8月13日、UPC協定の承認法が施行された。

→ 形式的な批准は、UPCの準備が整ったときに行われる予定である。

あとは、「UPC協定の暫定適用に関するプロトコル」(UPC-PAP)に基づいて、UPCの裁判所について、実際の準備を完了しなければならない。

• そのため、ドイツのほか、2国によってUPC-PAPが批准される必要がある。

→ UPC準備委員会 「必要なプロトコルの批准は、2021年秋までにそろおう」

→ その後、準備の完了に8カ月かかると予想される。



早ければ...

- ・ 2021年秋、UPC協定の暫定適用によって準備作業が開始する。
- ・ 2022年夏、UPCはスタートする。  
⇒ UPC準備委員会「早ければ2022年半ばに開始する」(8月18日発表)
- ・ **サンライズ期間は、2022年春に開始する。**
  - UPCスタート前から、特許権者は、既存の欧州特許をUPCの管轄から外すことができる(オプトアウト)。
  - 特許権者は、第三者がUPCで無効訴訟を提訴して、一つの訴訟で、UPC制度に最初から参加するすべてのEU加盟国で欧州特許の有効性を争うことを回避することができる。





## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. 最新のトピック(UPCの現状と行方)

## 3. 本題: 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

### 3.1 改正特許法の概要

- ・特許侵害による差止請求の制約
- ・特許侵害訴訟における営業秘密の保護
- ・無効訴訟の促進

### 3.2 現在の特許ランドスケープ

### 3.3. 予想される改正のインパクトとまとめ



## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. 最新のトピック(UPCの現状と行方)

## 3. 本題: 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

### 3.1 改正特許法の概要

- ・特許侵害による差止請求の制約
- ・特許侵害訴訟における営業秘密の保護
- ・無効訴訟の促進

### 3.2 現在の特許ランドスケープ

### 3.3. 予想される改正のインパクトとまとめ



## • 主要な改正ポイント

- 差止による救済規定の明確化
  - 特段の事情により差止請求が排除される旨の明確化
- 侵害訴訟における営業秘密の保護
- 無効訴訟における有効性に関する暫定的見解の促進

## • 改正法の施行・適用

- 改正法は8月18日に施行された。
- 原則 係属中の訴訟と新たに提起された訴訟に直ちに適用される。
- 例外 無効訴訟における暫定的見解の短縮された通知期限は、2022年5月以降適用される。



## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. 最新のトピック(UPCの現状と行方)

## 3. 本題: 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

### 3.1 改正特許法の概要

- ・特許侵害による差止請求の制約
- ・特許侵害訴訟における営業秘密の保護
- ・無効訴訟の促進

### 3.2 現在の特許ランドスケープ

### 3.3. 予想される改正のインパクトとまとめ



## 改正特許法案第139条(下線部分の追加)

- (1) 第9条から第13条までに違反して特許発明を実施する者に対して、反復の危険があるときは、被侵害者は、差止による救済を請求することができる。この請求権は、初めての違反行為の危険があるときにも適用される。ただし、権利請求が、個別の事案における特段な事情と信義誠実の原理により、侵害者または第三者において、相当性を失する、排他的権利により正当化されない困難につながる限り、請求権は認められない。この場合、被侵害者には、相当の金銭補償を与えなければならない。これにより、第2項に基づく損害賠償請求は妨げられない。
- (2) …



## ドイツ連邦最高裁判所(BGH)の熱交換器事件判決の影響

- BGHは、在庫処理期間を許容し、差止を(一時的に)制約すべきか、を相当性の観点から検討した。本件では、例外的事由を認めず、差止請求権を認容した。
- 熱交換器事件(2016年5月16日判決)の判旨:  
特許権者の差止請求権の即時行使が、特許権者の利益を考慮した場合であっても、特別な事情より、侵害者との関係において、排他的権利とその行使が通常きたす支障を正当化し得ない不相当な困難をきたし、そのため信義則に反する場合においてのみ、そのような在庫処理の猶予期間が認められる。
- 相当性要件の適用は、改正前からもうすでに信義誠実の原理によって可能であった。
- ただ、下級裁判所がその適用に関して消極的であるため、相当性要件を明文化する必要がある。(立法の解説)
- 139条への相当性要件の追加は、相当性を変更したりその基準を下げたりするものではない。引き続き例外的な事由として定められている。(立法の解説)



## ドイツ特許法139条への追加

### - 侵害訴訟への実質的な影響は？

- 139条への追加により、裁判実務においては、一定の事例においては当事者の主張・立証活動が増えるものと予想される。
- 侵害者は、差止請求の制約を根拠づける特段な事情について、主張・立証責任を負う。
- とりわけ、「侵害者または第三者」における「困難」については、侵害者が具体的な事実を主張する必要がある。
- 権利者が主張を争った場合、侵害者は、証拠手続によって立証を行うことが求められる。



## 相当性要件で考慮されない事情は？

- 侵害が認められるのにもかかわらず、差止請求が(一部)認められないのは、数少ない一定の事例に限られる。
- 権利侵害に基づく差止によって、製造販売を停止しなければならないことは、侵害に当然伴う効果である。
- 侵害品の取扱いが侵害者の主たる事業であり、製造販売の停止により侵害者が倒産するおそれがある場合であっても、制約を根拠づける特別な事情にあたらない。
- 特許の無効の蓋然性も、相当性要件の中で考慮すべきではない。
- 原告がNPEにあたる場合であっても、それだけをもって差止を制約する事情とはならない(ただし、原告のNPE性質が均衡性要件の総合衡量の中の一事情として考慮される可能性はある)。





## 差止請求が制約されうる事例は？

### • 複合製品の事例

- 複合製品 = 侵害品が不可分一体の販売商品の一部である。
- 特許権が及ぶその一部を超える部分について、差止により重大な損害が発生する場合、差止が制約される可能性がある。
- コネクテッドカーが普及する中、今後例外的な制約が増して認められる可能性がある。
- 差止請求権の全部棄却はまずないだろう。製造済又は製造中の商品に限って販売や利用を許容する程度で、差止請求権が部分的に限定されられると思われる。

### • 第三者利益の事例

- 医薬品のように患者に多大な不利益が生じうる場合には、被告は主張を行いやすくなる可能性がある。



## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. 最新のトピック(UPCの現状と行方)

## 3. 本題: 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

### 3.1 改正特許法の概要

- ・特許侵害による差止請求の制約
- ・特許侵害訴訟における営業秘密の保護
- ・無効訴訟の促進

### 3.2 現在の特許ランドスケープ

### 3.3. 予想される改正のインパクトとまとめ



### 営業秘密の保護 – 特許法第145条a

- 特許訴訟に営業秘密保護法を準用する旨の規定を追加
  - 営業秘密は一定の範囲で保護することができたが、当事者等の訴訟関係者との関係で、保護が不十分とされていた。
  - 営業秘密保護法は、特許訴訟では適用されなかった。
- 準用される営業秘密規定
  - 営業秘密に該当する可能性がある場合、裁判所は...
  - ...営業秘密の訴外の利用と開示を禁じることができる。
  - ...営業秘密を含みうる書面へのアクセスを、相手方の代表者と代理人各1名に限定することができる。
  - 具体的には、裁判所に裁量が認められる。



### 営業秘密の保護 – 特許法第145条a

- 改正後、秘密保持がより頻繁に命じられる可能性がある。
- 営業秘密保護法は、どのような場合に準用されるか？
  - 損害賠償請求で、逸失利益を証明する場合
  - 標準必須特許(SEP)訴訟で、第三者とのライセンス契約を提示する場合
  - 相当性要件との関係で、差止による困難を立証する場合
- 侵害者の損害賠償額を特定するための情報提供義務との関係では、適用されない。
- 特定のガイドラインはなく、裁判所が判例を形成する。



## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. 最新のトピック(UPCの現状と行方)

## 3. 本題: 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

### 3.1 改正特許法の概要

- ・特許侵害による差止請求の制約
- ・特許侵害訴訟における営業秘密の保護
- ・無効訴訟の促進

### 3.2 現在の特許ランドスケープ

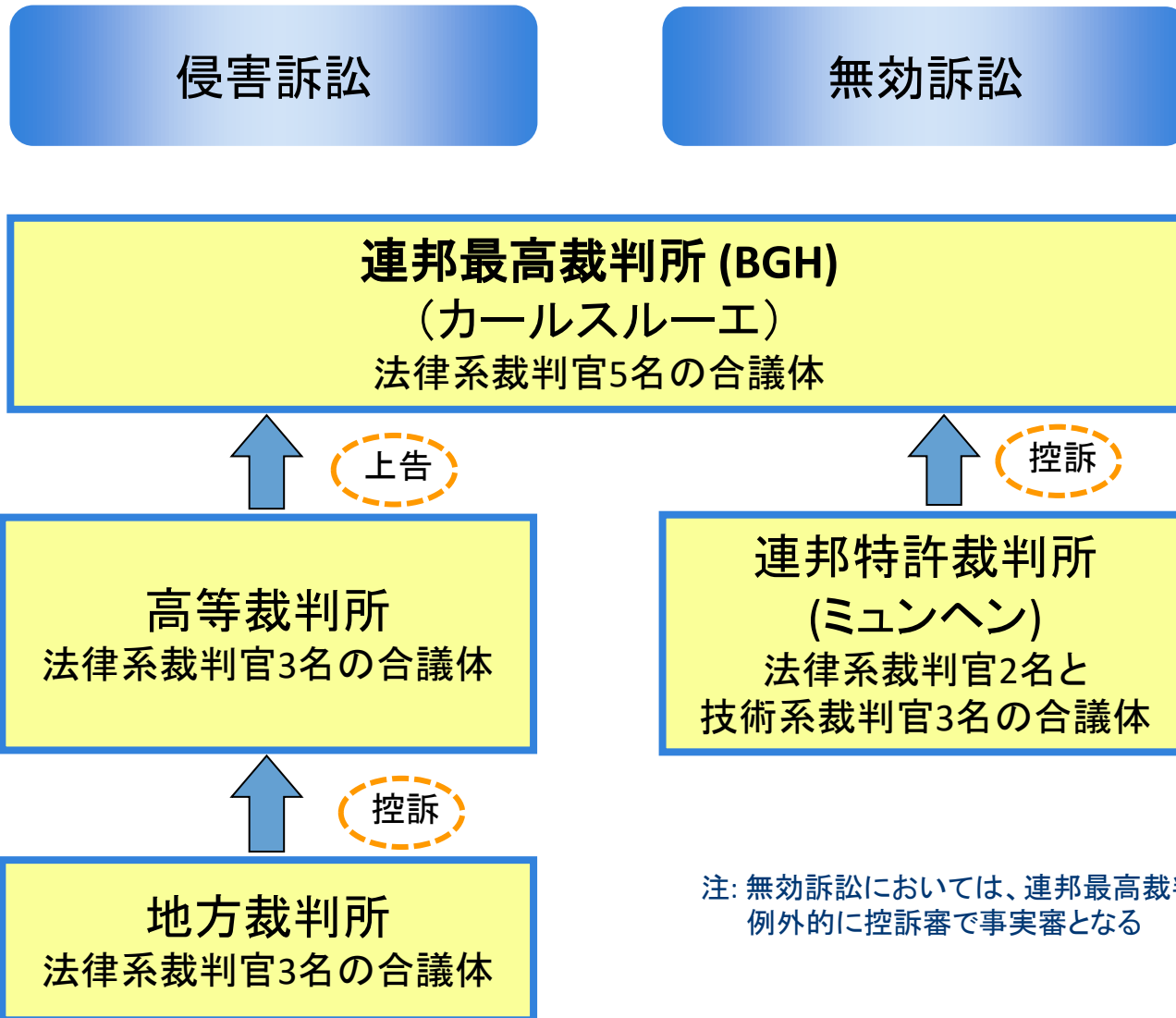
### 3.3. 予想される改正のインパクトとまとめ



### 無効訴訟における有効性に関する暫定的見解の促進

- 無効訴訟の被告(特許権者)への訴状送達から6カ月以内に、連邦特許裁判所が特許権の有効性等に関する暫定的見解を当事者及び侵害裁判所に通知する旨の規定を追加
- あわせて、無効訴訟の被告(特許権者)は訴状送達から2カ月以内(1カ月の延長可)に答弁書の提出する期間を短縮
- 短期間で審理が進む侵害訴訟で差止が認められたものの、その後に連邦特許裁判所で特許が無効にされたり訂正によって非侵害になるといった、いわゆるダブルトラックの問題に対応するための改正





注: 無効訴訟においては、連邦最高裁判所が例外的に控訴審で事実審となる



# 侵害訴訟と 無効訴訟：改正前

## 侵害訴訟

地方裁判所:

高等裁判所:

約 9 - 18 ヶ月

第一審

第二審

約 12 - 18 ヶ月

改正前

## 無効訴訟

連邦特許裁判所:

連邦通常裁判所:

約 24 ヶ月

第一審

第二審

約 24 ヶ月

第一審  
判決の  
仮執行  
が可能

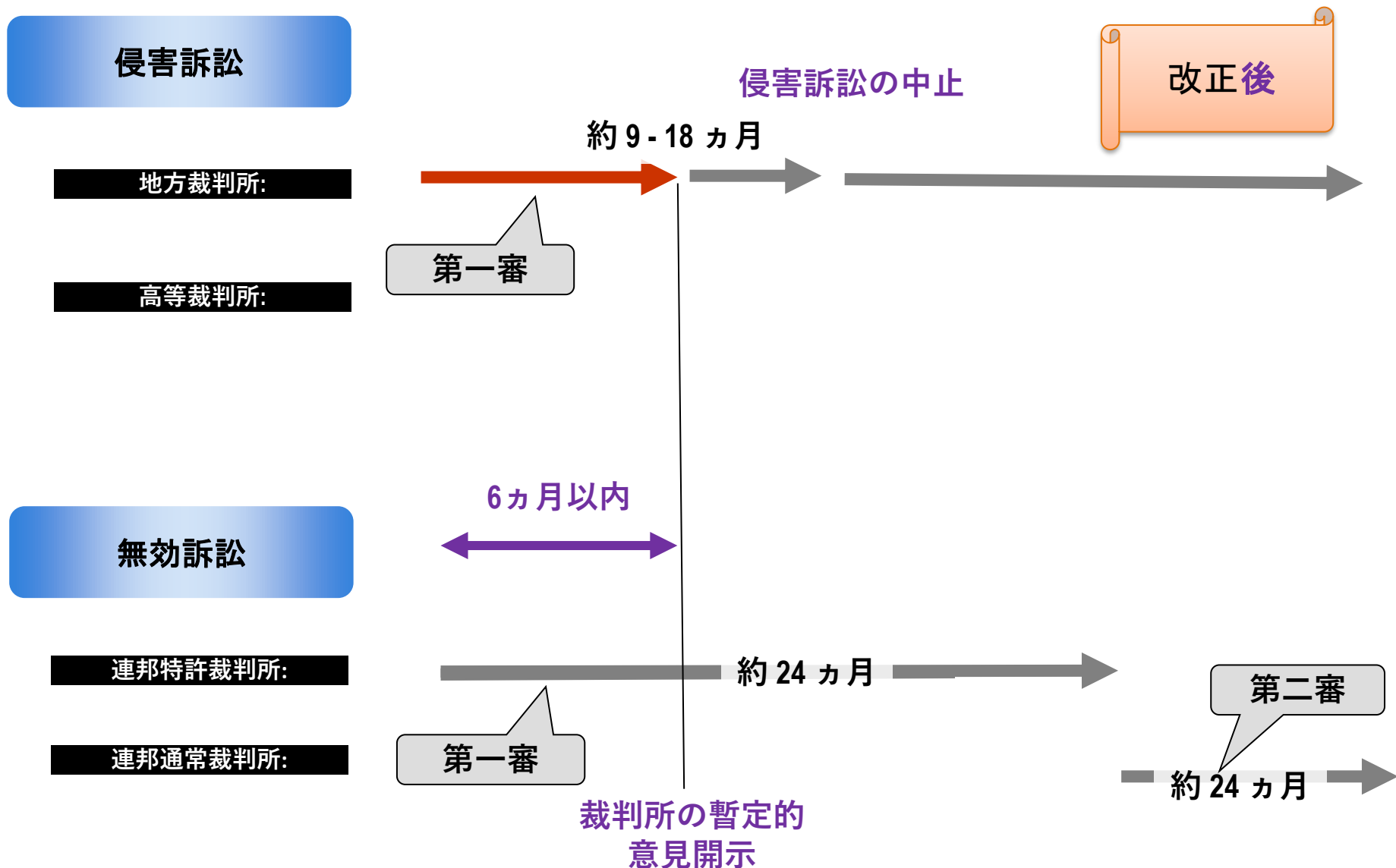
侵害訴訟の第一審判決の  
仮執行の一応の中止が可能

裁判所の暫定的  
意見開示





# 侵害訴訟と 無効訴訟：改正後



## 暫定的見解の提出期限

- 連邦特許裁判所の手続の大幅な迅速化、ただし暫定的見解の段階まで
- 暫定的見解で考慮されるために、クレームの補正を答弁書とともに予め提出すべきである。



## 1. 事務所紹介・自己紹介

## 2. 最新のトピック(UPCの現状と行方)

## 3. 本題: 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

### 3.1 改正特許法の概要

- ・特許侵害による差止請求の制約
- ・特許侵害訴訟における営業秘密の保護
- ・無効訴訟の促進

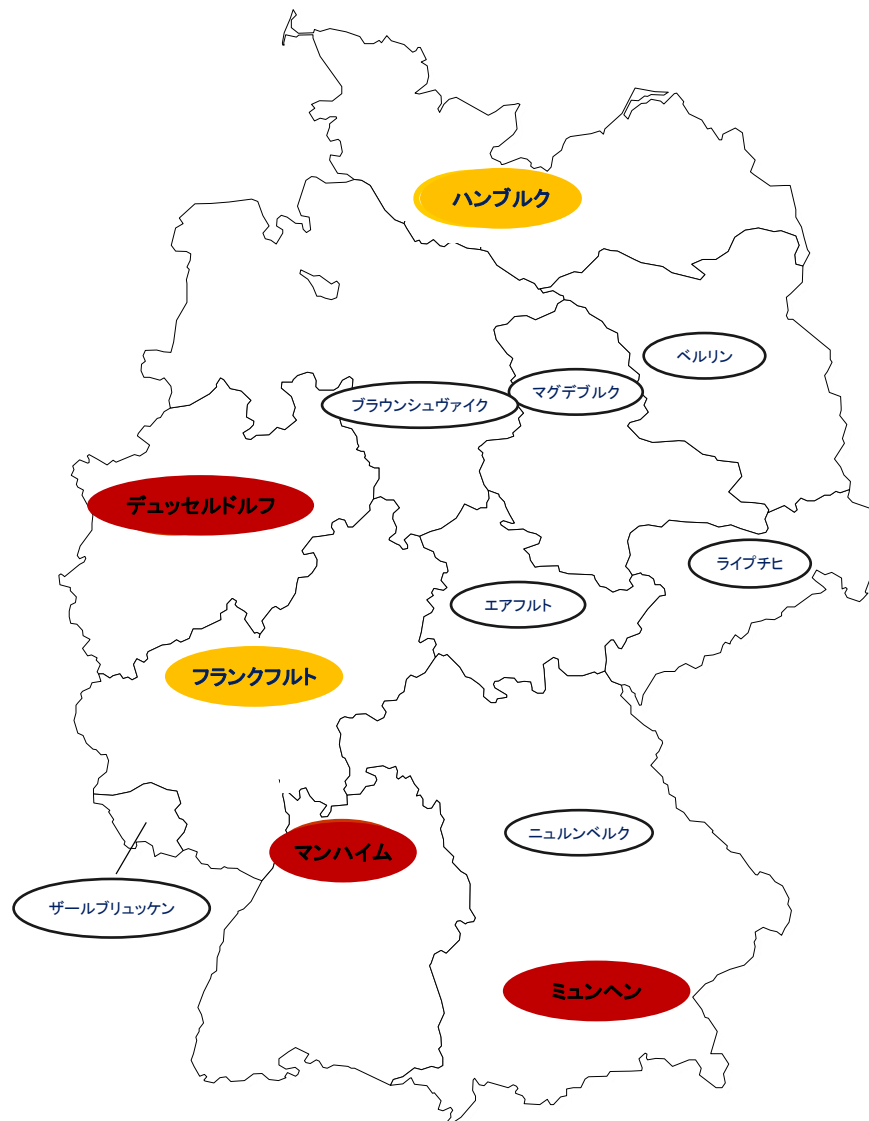
### 3.2 現在の特許ランドスケープ

### 3.3. 予想される改正のインパクトとまとめ

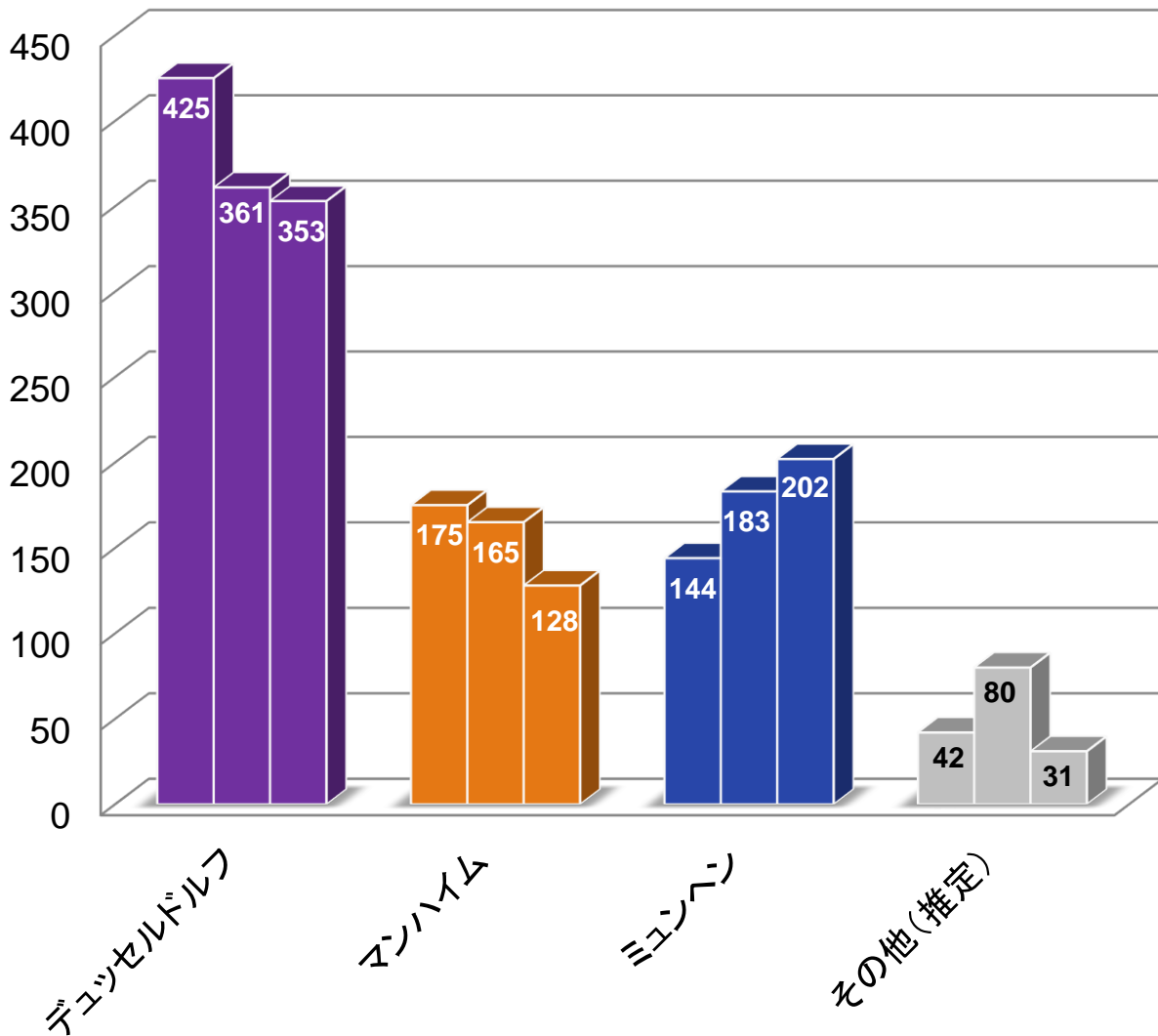


# 特許侵害訴訟 – 侵害裁判所

- 12の地方裁判所に、特許侵害事件の専属管轄がある
- 侵害製品がドイツ全国で提供または販売されている場合、原告は裁判地(提訴裁判所)を選択することができる
- デュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヘンの地方裁判所が取り扱い件数が多く、経験豊富



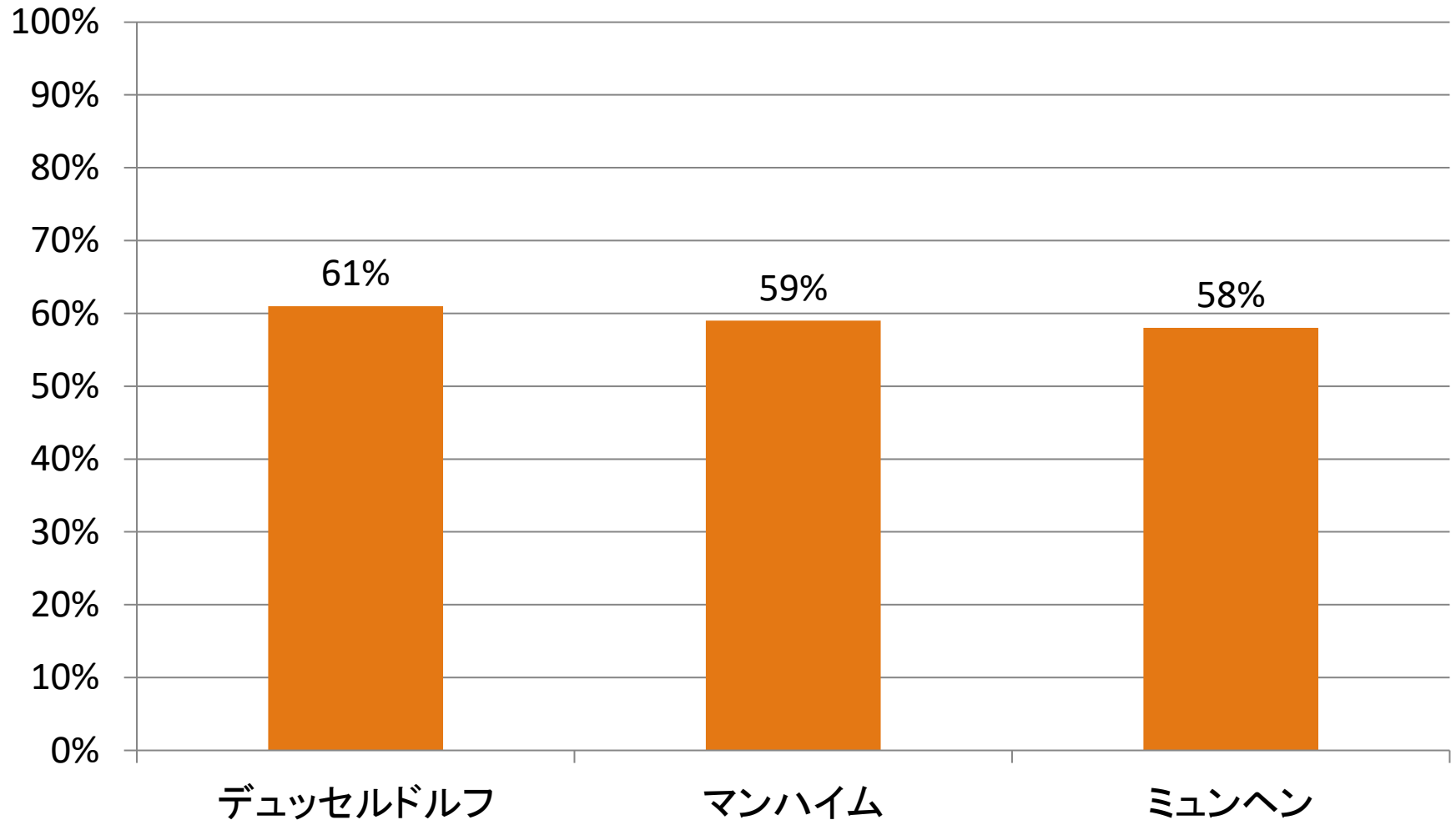
# ドイツでの特許侵害訴訟 – 新規案件(年間)



年	裁判所	特許件数	合計
2018	デュッセルドルフ	425	786
	マンハイム	175	
	ミュンヘン	144	
	その他	42	
2019	デュッセルドルフ	361	789
	マンハイム	165	
	ミュンヘン	183	
	その他	80	
2020	デュッセルドルフ	353	714
	マンハイム	128	
	ミュンヘン	202	
	その他	31	
合計 (過去3年間):			2289



# 特許侵害訴訟での特許権者の勝訴率（第一審）



Source: Average values for 2015 – 2019 based on evaluation of cases included in darts IP database (Dus: 389 cases; Ma: 87 case; Muc: 53 cases)



## デュッセルドルフ

### 法律判断の質

#### 技術的な専門性

経験(長年の伝統、数多くの事件件数)

知名度(海外のクライアントを含む)

特許権者に有利

予見性

## マンハイム

### 手続期間

技術的な専門性

主導的かつ丁寧な手続の進行

知名度

## ミュンヘン

### 早期第一回口頭弁論期日

手続期間

適正な期限設定による透明性の高い手続き

特許権者に有利

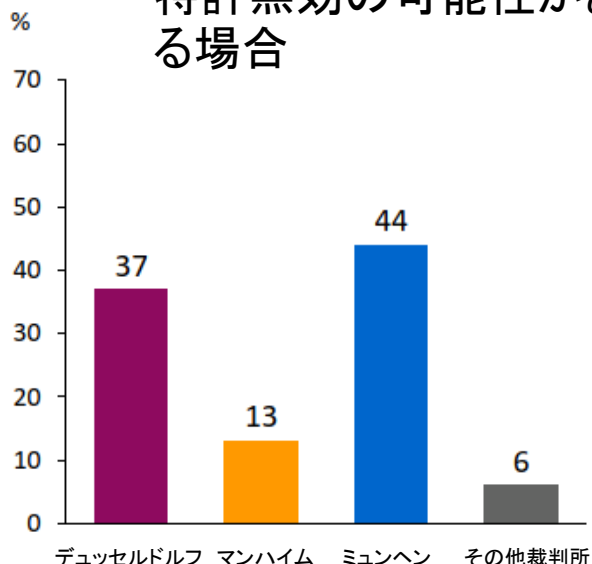
モチベーションの高い裁判部(独自の道を行こうとする意思、新しい問題に対する創意性)

\* Prof. Dietmar Harhoff, Ph.D., „Evaluation des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen (22.10.2020) から引用及び翻訳

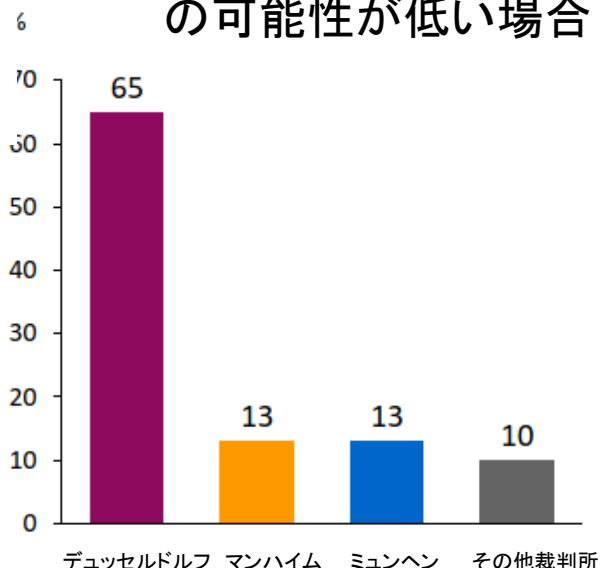


## 好ましい提訴地

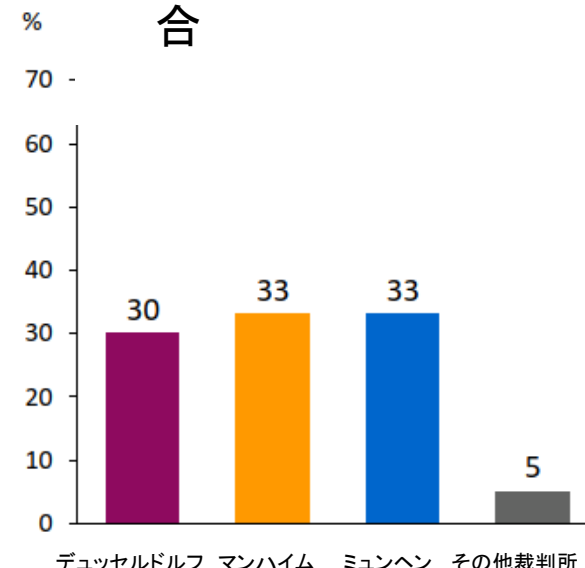
- 特許無効の可能性がある場合



- 第一審判決の仮執行の可能性が低い場合



- 標準必須特許の場合



\* Prof. Dietmar Harhoff, Ph.D., „Evaluation des Münchener Verfahrens in Patentstreitsachen (22.10.2020) から引用及び翻訳





## 事務所紹介・自己紹介

## 最新のトピック(UPCの現状と行方)

### 3. 本題: 改正後のドイツ特許訴訟の最新状況

#### 3.1 改正特許法の概要

- ・特許侵害による差止請求の制約
- ・特許侵害訴訟における営業秘密の保護
- ・無効訴訟の促進

#### 3.2 現在の特許ランドスケープ

#### 3.3. 予想される改正のインパクトとまとめ



- 特許法改正は、ドイツにおける特許権行使の利点（迅速性、信頼性、費用対効果）を維持しながら、個々の点において、両当事者の利益をよりよく考慮する。
- 差止命令の制限が可能となる。ただ、その適用は一定の例外的な事案に限られ、請求の完全の除外はないだろう（主に時間的な制約が考えられる）。
- 営業秘密保護の強化
- 改正後は、差止請求権の制約や侵害訴訟における営業秘密保護の規則の取り扱いに関して、裁判地の間で、実務的に重要な差異が生じていくことが考えられる。
- ドイツでは侵害訴訟と有効性を判断する訴訟は別々に行われるため、典型的な「差止命令とのずれ」を防ぐために無効訴訟の迅速化を図る。





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)