

## 複数国における権利行使の実務

——欧州の特許訴訟を例として——

遠 藤 嘉 浩\*

**抄 録** 欧州は異なる国の集合体でありながら欧州連合という世界最大規模の単一市場を形成し、多くの日本企業が進出しビジネスを行っている。しかし、そのビジネスを守るために不可欠な知財権の行使となると、多くの日本企業は侵害が発生する度に現地弁護士に任せ対応に留まりがちである。確かに、欧州は各国で言語はもちろん法制度・手続等も異なるため、日本企業はどうしても受動的になりがちだが、一方で欧州の大手企業はより能動的に知財部門自らが主体的に立案・推進し、各国の相違点をも利用しながら、同一の侵害品に対して複数国で並行して権利行使を行うことによって侵害を完全に排除している。本稿では、欧州の特許訴訟の事例を通し、権利者である企業の知財部門の視点から、複数国における権利行使の実務について考察する。

### 目 次

1. はじめに
2. 国・地域の特性の把握
3. 事前調査の実施
4. 全体方針の策定
5. 各国での権利行使
  5. 1 ドイツ
  5. 2 イギリス
  5. 3 フランス
6. まとめ
7. おわりに

### 1. はじめに

少し前の話になるが2006年に知財の駐在員として欧州に赴任して間もない頃、ギリシャの特許訴訟で苦い経験をした。二輪車の車体構造に関する単純な特許権侵害で提訴したものの、今思えばギリシャを西欧主要国と同じ感覚で、また特許訴訟を商標・意匠の訴訟と同じ感覚で開始したのが失敗の原因だった。まず、自らの代理人である現地弁護士に特許を理解してもらうのに一苦労した。有名な知財専門の弁護士だっ

たが、よく聞けば商標等の所謂ソフト知財で実績はあるものの、特許訴訟の経験がないことが判明した。そこで慌てて他をあたったものの、ギリシャでは特許訴訟自体が稀で、結局代わりは見つからなかった。

さらに苦慮したのは裁判官で、特許の理解に努める姿勢は皆無で、しまいには難解な技術説明に嫌気がさし、わざわざ日本から呼び寄せた技術者が証人出廷するその当日になって体調不良を理由に突如キャンセルする等、想定外のトラブルに度々悩まされた。結果は言うまでもなく、特許の内容に一切言及することのない「非侵害」という結論だけの判決で敗訴した。

このギリシャでの失敗を通じ、欧州は単一市場を形成しながら、その中身は異なる国々の集合体にすぎないことを痛感した。法制度・手続はもちろん弁護士・裁判官のレベルも国毎に異なり、欧州を一つの国のごとく考えてはいけない、という貴重な教訓を得た。その一方で、駐

\* 本田技研工業株式会社 知的財産部  
Yoshihiro ENDO

在期間中に欧州の数多くの国で権利行使をする経験を通して、各国の相違点を明確に認識するに至った。ギリシャのような知財専門の裁判所がない国はもちろん、西欧主要国の間でも様々な相違点があることを実感した。更には、欧州では同一侵害品に対して複数国で同時に並行して訴訟を遂行することも多く、一ヶ国だけでの訴訟遂行とは異なるハンドリングの難しさも身をもって経験した。

そこで本稿では、権利者である企業の知財部門の視点から、複数国で並行して権利行使をする場合に留意すべき事項、更には各国の相違点を認識した上でそれらを用いることの重要性を、欧州の特許訴訟を事例として取り上げることによって考察したい。

## 2. 国・地域の特性の把握

権利行使を開始する際には、まず権利行使する国・地域の特性を正確に把握することが重要である。日本、米国、或いは中国等は市場として一ヶ国で完結しているため、権利者はその国の権利行使だけで侵害品の完全排除を達成できることがある。その一方で欧州では異なる国々が集まって単一市場を形成しているという地域としての特性がある。欧州の難しさは、ビジネス上は単一市場において国を意識する必要が低いにもかかわらず、いざ権利行使になると欧州という単一市場は突如消滅し、否が応にも国毎に異なる法制度・手続に従い、各国の弁護士を使って各国の裁判官に対応することを強いられる点にある。しかも、単一市場内では侵害品が国境を容易に超えて流通するため、侵害品の完全排除のためには侵害品が流通する複数国で並行して権利行使をする必要が生じる。

もっとも、幸いにも欧州の弁護士のレベルは総じて高く、また各国で評価の高い知財専門の弁護士を探すツールもある<sup>1)</sup>。もちろん、特許についてはギリシャのように経験値が不十分な

国では優秀な弁護士の数は限定されるものの、ソフト知財で言えば、比較的マイナー国のブルガリアやクロアチア等の弁護士でも、英語での意思疎通はもちろん、知識・スキルも十分で、権利行使を通じて不安を感じたことは無かった。

問題はむしろ裁判官で、国により差が大きい。欧州では知財専門の裁判所を設けていない国も多く、民事訴訟全般を扱う裁判官が特許訴訟を担当することになり、これは選択の余地がない。ただ、それでも優秀な弁護士を使えば、国内フォーラム・ショッピングが可能な国においては数ある裁判所からベストな裁判所を選び、更に裁判官に難解な技術を分かり易く説明することによって、良い結果を導き出すことはある程度可能である。従って、どの権利行使にも言えることだが、特に欧州で権利行使を成功に導くためには、まず初めに優秀な弁護士を見つけることが何よりも重要となる。

もっとも、前述のように欧州では侵害品が国境を容易に超えて流通するため、ある国で優秀な弁護士を使い、その国で完勝しても、他国で依然として侵害が継続していれば根本的な解決とはならない。結局、権利者として一ヶ国だけでなく複数国での権利行使を検討せざるをえない場合が往々にしてある。

ここで問題は、欧州の知財専門の弁護士は全般的に優秀とは言え、自国以外の法制度・手続にも精通し、欧州全体を俯瞰したクロスボーダー的な権利行使のアドバイスができる弁護士は極めて少ないことである。もちろん、弁護士には自国の法律アドバイスしかできないという法律上の制約があり、また所属事務所の国外ネットワークが不十分で積極的にアドバイスできないという弁護士個人の能力というよりは環境的な理由もある<sup>2)</sup>。結果的に、クライアントとして各国の弁護士にアドバイスを求めれば、上記に加えて自らの利益に直結するという至極当然の理由とも相まって、ほぼ間違いなくまずは自

国での権利行使を勧められることになる。

結局、利害に囚われず権利行使の要否を判断できるのは、当然ながらクライアントである企業の知財部門のみで、実際に欧州の大手企業の知財担当者とは話をすると、各国の弁護士のアドバイスは考慮しつつも、知財部門自身が権利行使を主体的に立案・推進し、またそれを可能とするだけの経験・ノウハウを知財部門が有している。その一方で、日本企業はせっかく強い知財権を有しながら、現地弁護士のアドバイスに従い、特定一ヶ国の権利行使に多大な時間、費用及び労力をかけながら、思うような成果を挙げられないことがある。一朝一夕には地元企業に追いつけないとしても、日本企業も権利行使する国・地域の特性をまず正確に把握した上で、より主体的に実行に移すことが、成果を挙げる第一歩になるのではないかと考える。

### 3. 事前調査の実施

権利行使の際には、一ヶ国に固執し「木を見て森を見ず」という状態に陥ってしまわないように注意する必要がある。そのためにも、可能な範囲で侵害の全貌を把握することを目的として、慎重に事前調査することが不可欠となる。例えば、前述のように欧州ではある国で侵害品が発見された場合、他国でも同一侵害品が出回っている可能性は高く、複数国で並行して権利行使の方が望ましい場合が多々ある。しかし実務上は、知財部門は侵害品が出回っている該当国の現地法人等から迅速な対応を迫られるため、侵害品が発見されると十分な調査をする時間も無く権利行使に移りがちである。しかし、あまり拙速に対応すると、本来は複数国で並行して権利行使することにより得られる相乗効果が得られないばかりか、資源を集中してあたるべき大物侵害者を逃す等のリスクも発生する。

もちろん、特許侵害の場合、そもそも該当国に権利が存在しない、または費用に限度がある

等の理由で、調査対象国を闇雲に拡大しても意味のない場合はあるが、たとえそうであっても入念な事前調査をすることで侵害品の流通ルート等が判明することもある。従って、権利者は侵害品を最初に発見した段階で、周辺国や地域、更には侵害品が中国等の国外から流入していると想定される場合には輸出元と疑われる国も含めた侵害調査を慎重に行うべきであろう。

### 4. 全体方針の策定

権利者である知財部門は、前述の事前調査の結果を踏まえ、各国弁護士のアドバイス及び社内関係部門からの情報等を整理検討し、予算を勘案した上で、最終的に権利行使する国を決め、更に国毎にタイミングを含めた全体方針を策定することが必要となる。

なお本稿では、事実関係が不必要に複雑にならないよう、仮想ケースを以下のようにあえて単純化して設定する。

- (i) 特許侵害品が欧州の複数国で販売され権利者に大きな損害が発生している。
- (ii) 権利者は特許権を該当複数国で有し、侵害は明白で、かつ特許の有効性には問題がない。
- (iii) 権利者・侵害者共に十分資力が有り、権利者の訴訟遂行能力や侵害者の損害賠償支払能力に問題がない。

上記の場合、権利者は欧州中でフォーラム・ショッピングし、できる限り多くの国で並行して訴訟を遂行することが理論上は可能である。しかし、実務上は、あまりに多くの国で訴訟を並行して遂行すると、各国でミスなくタイムリーに対応していくことが困難となる。例えば、ある国で侵害者から提出される証拠や反論は他国の侵害者からも提出される可能性があるため、権利者の弁護士間で迅速にそれらを共有しないと対応に遅れをとるばかりか、最悪国毎に辻褃の合わない対応をしてしまうリスクが生じ

る。複数国における権利行使で注意すべきは、たとえ国毎に侵害者が異なっているとしても、水面下で連携・情報交換している可能性がある。従って、国毎に辻褃の合わない対応をしてしまうとそこを突かれかねない。経験上も、ある国の侵害者に警告状を送付したところ、その事実が周辺国の侵害者に瞬く間に伝わり、証拠確保のトラップ・パーチェス実施前に侵害品を隠されてしまったことがある。また、欧州の並行輸入案件では<sup>3)</sup>、ある国の侵害者（並行輸入業者）に権利行使したところ、その侵害者が輸出元である中国の輸出業者にクレームしたため、その輸出業者から欧州中の並行輸入業者に対し証拠の隠滅方法（仕向地を示す製品番号の削除）を一斉に発信され、その後の権利行使に支障が出た。何れにしても、複数国で権利行使する場合、ある国での権利行使が想像以上に早く侵害者間で共有される潜在的なリスクを権利者は認識すべきであり、特に地理的・言語的に近い欧州のような地域においてはそのリスクが高い。従って、可能な限り最初の警告状の送付前に権利行使を予定している国で侵害品を証拠として確保しておくことが望ましい。

また、複数国で権利行使する場合、随時各国の情報を整理し迅速に弁護士間に共有化を図ることが不可欠となるが、これは権利者にとって細心の注意が必要な困難な作業となる。遠く離れた時差のある日本からリモートで行う場合は尚更困難で、相応の工夫が必要となる。実務上の対応策としては、各国で発生する情報の整理とそれらを遅滞なく弁護士間で共有することを目的として、最も信頼のおける弁護士をコアとして指名し、情報の「トラフィック・センター」として、中心的な役割を任せることを勧める。但し、重要事項を判断する「コントロール・タワー」はあくまでも権利者の知財部門であり、その指示命令システムをコアとなる弁護士及び他国の弁護士に事前に周知徹底しておく必要があ

る。そうしないと、コアとなる弁護士が勝手に判断して他国の弁護士に対して指示を出し訴訟が遂行されてしまい、コスト管理ができなくなるばかりか、判断ミスで取り返しのつかないことにもなりうるためである。

## 5. 各国での権利行使

本稿では、前述の仮想ケースで欧州の複数国で特許訴訟を遂行すると判断した場合、現実的な選択肢として、欧州の主要な市場国で、かつ多くの企業が特許権を保有していると思われるドイツ、イギリス、フランスの3ヶ国を例とし、法曹・法制度・手続に焦点を当て詳述したい。

なお、本稿では、欧州統一特許導入に伴い新設される欧州統一特許裁判所は考慮しない。将来的には、主要企業の特許出願は欧州統一特許にシフトし、大型特許訴訟の多くが、欧州全域に一元的な効力をもつ判決を出すことができる欧州統一特許裁判所で争われることは疑いが無い。一方、今後も各国の国内特許制度及び裁判所は維持され、更に国内特許及び欧州特許は欧州統一特許導入後も7年間の移行期間中は従来通り各国裁判所でも提訴可能とされている<sup>4)</sup>。また、欧州統一特許裁判所の専門支所はドイツ、イギリス、フランスに置かれ、そこでは各国の特許訴訟関連手続が任意に採用される可能性も残る。何れにしても、現時点では欧州統一特許裁判所の運用及び傾向が分からないことも併せて考えると、たとえ欧州統一裁判所が正式にスタートしても、権利者は特許訴訟のために、当面は従来通り各国裁判所を利用することを選択肢の一つとして検討する意味はあると考える。

### 5.1 ドイツ

#### (1) ダブルトラック制度

ドイツでは、特許訴訟の場合、侵害は地方裁判所で、無効は連邦特許裁判所で、完全に分離され審理される。この所謂ダブルトラック制度

(bifurcation) の採用国は欧州ではドイツのみで、従来から訴えられる側からの批判は根強いが<sup>5)</sup>、一刻も早く侵害を排除したい権利者の側からすれば利用価値の高い制度であることは否定できない。具体的には、侵害訴訟において、たとえ侵害者から無効の抗弁がなされても、例外的な場合を除き<sup>6)</sup>、無効については連邦特許裁判所で別に審理され、地方裁判所の侵害訴訟は停止されることなくそのまま進行する。結果、ドイツの侵害訴訟は平均9ヶ月で判決に至るというデータがあり、これは欧州で最速である<sup>7)</sup>。また、一旦侵害訴訟で差止が認められると、無効訴訟が係属中であっても、権利者は差止を即時執行することが可能である。更に、スピードという点においては、仮処分も同様で、ドイツの裁判所は迅速である。過去に見本市で幾度か特許侵害に基づく仮処分申請をした時、最速で申請から2稼働日で仮処分決定が下りた。対象特許が比較的単純な技術で、中国企業の展示する侵害品に対する日本企業の仮処分申請、という裁判官にとって決定が出し易い構図だったということを勧告しても、権利者からすればこの迅速な対応は他国にないドイツだけの利点だと思われる。

## (2) 裁判官

上記のようにドイツの裁判所は極めて迅速だと言えるとして、次に権利者はドイツの裁判所から望む結果をどれだけ期待できるか、という予見性について、裁判官の質と権利者に対する傾向から考えたい。

まず、裁判官の質については、ドイツの特許訴訟における裁判官は、基本的には法律家で技術的なバックグラウンドを有していないものの、その質は総じて高いと言える。理由としては、ドイツにおける特許訴訟件数は欧州では圧倒的に多く<sup>8)</sup>、裁判官一人当たりの特許訴訟の経験値が他国に比して著しく高いことが挙げられ

る。ドイツでは特に機械分野の特許訴訟が多いこともあり、実際の裁判においても機械関連の特許のポイントを把握する裁判官の能力は他国に比して高いという印象を受けた。

また、権利者に対する傾向は、権利者が好ましい結果を得ることができるかどうかということになるが、ドイツでは権利者の特許侵害訴訟及び仮処分における権利者の勝率が比較的高いという客観的なデータがあり<sup>9)</sup>、権利者に好意的だと言えよう。経験上も、ある見本市で毎年のように数十件の仮処分を同じ裁判所に申請したところ、常に仮処分決定を迅速に出してもらえたばかりか、ある時裁判官より「いつもこの裁判所を使ってくれありがとう」と非公式の謝辞をもらった。その時ドイツの弁護士から聞いた話では、特定裁判所でしか特許訴訟を提起できないイギリスやフランス等と異なり、ドイツでは国内フォーラム・ショッピングが可能なのもあり主要裁判所間の競争が激しく、裁判官が裁判所を積極的に利用する権利者を好意的に捉えているような傾向もあるとのことであった。

以上のことから、ドイツの裁判官の質は比較的高く、また権利者に対しては概ね好意的だと思われる。侵害・有効性に問題のない仮想ケースのような場合は、権利者として著しく不当な判決を受けるリスクは低く、結果の予見性はある程度保証されているものと思われる。

## (3) 弁護士

上記のように、ドイツは特許訴訟件数が欧州で圧倒的に多いため、裁判官同様、弁護士の経験値も極めて高く、従ってレベルの高い弁護士が数多くいる。また、よく言われることだが、ドイツ人は日本人同様時間に対する意識が高く、その点でも安心できる。実際、複数国で並行して訴訟を進める際は、厳しい時間管理が不可欠となるが、高い時間管理能力を有するドイツの弁護士は適任であった。また、副次的なこ

とはあるが、ドイツの弁護士は、英語はもちろんフランス語等の他言語を解する人が多い。以上の理由から、もし前述のコアとなる弁護士をどの国の弁護士にするか迷うような場合、無難な選択としてドイツの弁護士をお勧めする。そうすることでスピード及びコスト的なメリットを享受できることもある。例えば、欧州特許の場合、本来は各国で準備すべき侵害鑑定も、先ずドイツで侵害品の分解検証を行い質の高い侵害鑑定を作成し、それを他国でほぼそのまま利用することも可能であった。また、機械分野では侵害者からドイツの先行技術が提出されることが多いが、その際にはドイツの弁護士から手のかかる詳細な技術的な説明を他国の弁護士に直接してもらったこともあった。

但し、上記のドイツの弁護士に関する見解はあくまでも個人的なもので、当然ながらドイツの弁護士にも個人差はあり、またもちろん他国にも優れた弁護士は数多く存在する<sup>10)</sup>。更に、個人的な経験が機械分野に偏っており、ドイツの得意分野と一致する点は差引いて考えるべきで、通信や医薬品等の異なる技術分野であれば、他国の弁護士がベストと言える可能性も当然ながら十分ある。

#### (4) 結 論

上記のように、迅速に判決まで至るダブルトラック制度、一定の予見性を期待できる裁判官、総じて優秀な弁護士という条件を考慮すると、ドイツは権利者として権利行使をまず検討すべき国だと思われる。なお、ドイツ裁判所の判決は欧州でも信頼が高く、もしドイツで一早く勝訴することができれば、他国の裁判に良い影響を与えることも可能である。

## 5. 2 イギリス<sup>11)</sup>

### (1) 裁判官

イギリスの特許訴訟の裁判官は、原則として

理系教育を受けており、技術の理解度が高い<sup>12)</sup>。従って、仮想ケースの場合、権利行使の結果の予見性はある程度保証されていると言える。

その一方で、イギリスの裁判官は特許訴訟において権利者に対して欧州で最も厳しいと考えられており、それを裏付けるデータも存在する<sup>13)</sup>。しかし、それに反論を唱えるイギリスの弁護士も多く、今まで聞いたことのある理由としては、そもそもイギリスでは特許訴訟の判決数自体が著しく少ないため比較データとして不適切である<sup>14)</sup>、イギリスでは損害賠償が高額になる医薬品関連の特許訴訟が多く、権利者を勝訴させる裁判官の心理的負担が著しく高い、更には、イギリスでは和解率が高く、権利者が実質的に勝訴と言える和解内容で終結している事例が多い、等であった。何れの反論も憶測レベルで、本稿では検証しないが、実際の裁判では裁判官が訴訟当事者に度々和解を勧めるのは事実で、和解の多さについてはそれを裏付けるデータもあり<sup>15)</sup>、これはある程度の信憑性があるものと思われる。

なお余談になるが、イギリスの裁判官の注目に値する最近の動向として、特許を国内の問題として捉えず、全欧州の問題と捉え、従来よりも踏み込んだ判断を出そうとする姿勢がある。ある医薬品の欧州特許に対する非侵害確認訴訟において、イギリスの裁判所はイギリス以外の指定国であるドイツ、フランス、イタリア、スペインにおいても非侵害である、という自国外の特許侵害に関わる判決を下した<sup>16)</sup>。この一審判決は今後の控訴審で覆される可能性も残り、また権利者にとってはネガティブな判決だが、ポジティブな事例としては欧州連合司法裁判所が全欧州を対象に出した仮差止決定<sup>17)</sup>をイギリスの裁判所が明確に容認したケースもある。何れにしても、最近のイギリスの裁判官のこの積極的な姿勢は、欧州全域で一貫する判決を求める権利者にとっては望ましい傾向とも言えるか

もしれない。

## (2) 証拠調手続

イギリスの訴訟における証拠調手続は他国に比べて綿密で、証人や鑑定人に対して直接尋問ができることに加え、ディスクロージャーによって特定文書の開示要求も可能である。従って、権利者としては、他国で入手できない類の証拠をイギリスの訴訟を通じて獲得することが可能となり、特にイギリス国内に侵害者の開発拠点や主要製造工場等がある場合、この証拠調手続の利用価値は高い。なお、証拠調手続を通じて獲得され、実際に審理で使用された証拠は原則公の情報と見なされるため、権利者は他国の裁判に証拠として提出することも可能である<sup>18)</sup>。

## (3) 訴訟費用敗訴当事者負担の原則

一般にイギリスの特許訴訟費用は欧州で最も高額だと考えられている<sup>19)</sup>。理由として、上記のイギリス独自の綿密な証拠調手続の他、特許訴訟になるとソリシターと呼ばれる事務弁護士、バリスターと呼ばれる法廷弁護士に加え、鑑定人も必要となり、極めてコストの高い登場人物が多く必要となることが挙げられる。イギリスという国・市場としての重要性を考えると、イギリスの特許訴訟件数は、世界の主要国に比べて著しく少ないが、この高額な訴訟費用に一因があるという説もある。

しかしながら、権利者としては二の足を踏むこの高額な訴訟費用も、勝訴すれば比較的高い割合で回収することが可能である点に留意されたい。イギリスでは敗訴当事者が勝訴当事者の訴訟費用を負担する原則があり、裁判官の裁量にもよるが通常は敗訴当事者に対し勝訴当事者の弁護士費用等を含む全訴訟費用の3分の2から4分の3の支払いが命じられる<sup>20)</sup>。従って、侵害者としては、もし敗訴すれば、損害賠償に加えて権利者の訴訟費用を負担するリスクを負

うが、これは訴訟費用が極めて高額になることが当たり前のイギリスの特許訴訟においては非常に大きなリスクと言える。

## (4) Part 36 Offer

上記の訴訟費用敗訴当事者負担の原則に関連して、イギリスのPart 36 Offerという制度に言及したい。イギリスでは裁判官が和解を促す傾向が強く、当事者には和解のために努力することが望まれている。この訴訟当事者の基本姿勢に関連する制度としてPart 36 Offerというイギリス特有の民事手続上のルールに則って行われる当事者間の和解の申入れがある<sup>21)</sup>。

このPart 36 Offerは通常の和解申入れとは異なる効果を有するが、以下に詳述する。例えば、権利者が侵害者に対してPart 36 Offerとして具体的な和解金額を提示して和解を申し入れたが、侵害者がその和解を受入れず、裁判が継続し、その結果、判決に至ったと仮定する。判決で侵害の事実が認められ、上記の和解金額以上の損害賠償額が侵害者に対して命じられた場合、そこで侵害者が権利者のPart 36 Offerを受入れなかった事実が勘案され、損害賠償額と訴訟費用負担額が割増される。これは、権利者が（後日裁判所が算定する損害賠償額をも下回る）充分に合理的な和解金額を侵害者に提示して早期解決を図る努力をしたにもかかわらず、侵害者がそれを受入れることなく不当に裁判を長期化させたということで、侵害者に制裁を課す意味合いがある。

なお、Part 36 Offerであるためには本来「真摯な和解申入れ (genuine offer to settle)」でなければならないが、イギリスの弁護士は往々にしてPart 36 Offerの戦略的な利用を勧める。ポイントは、例えば権利者がPart 36 Offerとしてある和解金額を申し入れ、もし侵害者がそれを受入れれば、侵害者は権利者が申入時点迄に費やした全費用を負担する義務を自動的に負うこ

とになるにもかかわらず、受入れなかった場合には、上記和解金額のみが最終的に裁判所が算定する損害賠償額と比較され、費用は対象とならない。つまり、比較される数字に「ズレ」が存在する。従って、高額な費用を費やした権利者が比較的低めの和解金額を侵害者に提示した場合、侵害者は、和解金額自体は受入可能であるが、高額な費用の負担は受入不可で、結果的に和解申入れを受入れられないという事態に陥る。しかし、万一受入れないと、将来侵害者が敗訴した場合に、裁判所から命じられる損害賠償額が権利者から提示された和解金額を上回ってしまう可能性が高く、結果として損害賠償額と費用負担額が割増されることになり、侵害者の金銭的リスクが増大する。従って、侵害者が権利者の高額な費用の負担に容易に同意できないと想定される場合、権利者はあえて侵害者に対してPart 36 Offerで比較的低めの和解金額を提示することで、侵害者に金銭的なプレッシャーを与えることは可能である。逆に、もし権利者が満足できる和解金額に侵害者が同意する可能性が高い場合、躊躇せずに早い段階でPart 36 Offerを利用するべきであろう<sup>22)</sup>。もし侵害者が金銭的リスクを察知してPart 36 Offerによる和解申入れを受入れても、満足できる和解金と費用を獲得した上での早期終結は権利者にとってもメリットであり、また和解の事実を他国でも使用することにより<sup>23)</sup>、他国の裁判にも良い影響を及ぼすことができる。

#### (5) 結 論

権利者は、イギリスの特許訴訟では、綿密な証拠調手続による証拠入手に加え、高額な費用をいかに侵害者に転嫁するかを常に念頭に置くべきであろう。イギリスの特許訴訟は費用が高く、権利者からも敬遠されがちであるが、それも逆に利用可能である点に留意されたい。

### 5. 3 フランス

#### (1) 侵害物差押制度

フランスで特筆すべきは、強力な侵害物品差押制度 (saisie-contrefaçon) である。これは、権利者が、提訴前に裁判所に申請し、認められれば、侵害者への事前通告なく執行官が侵害者の工場、オフィス、倉庫、店舗等に立入って、侵害物品等の現物に加え、取引伝票等の関連文書も含めた広範な証拠を強制的に差押えることができる一方的な手続きである。従って、普通は侵害者が隠滅しかねない証拠も入手することが可能となる。但し、この侵害物品差押で確実に成果を挙げるためには、権利者が積極的に関与して弁護士と共に入念に準備する必要がある。例えば、ある案件で侵害物品差押を実施した時に、執行官と弁護士だけで侵害品の販売業者の店舗に行ってもらったが、事前に客を装って店舗に入り確認したところ、どれが侵害品なのか外観から全く判断できなかったために、直ちに製品に詳しい従業員を送ってやり直したことがあった。これは店舗だったのでまだやり直しがきいたが、オフィスや工場等では立入の際に侵害物品差押であることが侵害者に告げられるために取返しがつかないところであった。従って、特に侵害品の見極めが難しいことが想定される特許侵害の場合、念のために最初から技術や製品に詳しい技術者等を同行させることも考慮すべきであろう。

なお、この侵害物品差押で入手した証拠は、欧州の他国の裁判所においてもそのまま証拠として採用される可能性が高い<sup>24)</sup>。従って、フランス国内に侵害品の主要製造工場や輸入代理店等の欧州における何らかのハブ機能が存在する場合、この侵害物品差押制度の利用価値は極めて高い。例えば、入手した取引伝票等から欧州における侵害品の流通経路が判明すれば、複数の侵害者を一気に特定でき、更にとどの国のどの



侵害者がどれだけの侵害品を購入したか等が判明すれば、大物侵害者に絞った効率の良い権利行使も可能となる。

## (2) 結論

上記のように、フランスの侵害物品差押制度は、欧州全域で使用可能な決定的証拠を入手するためのツールとなりうるが、欧州中のいかなる権利行使にも先立って行われなければならない。更に言えば、侵害品が中国から輸出され全世界で販売されているような場合には、事案にもよるものの、全世界のいかなる権利行使にも先立って行われることが望ましい。前述の通り、侵害者の情報網が予想以上に発達している可能性があるため、他国での警告状送付でさえもフランスの侵害者を警戒させ、証拠を隠匿されるリスクとなりうる点は注意が必要である。

## 6. まとめ

本稿で事例として取上げたドイツ、イギリス、フランスの3ヶ国で特許訴訟を開始して判決まで至る場合、想定されるイベントを単純化して時系列に並べると以下ようになる。

- ① フランスの侵害者に対して侵害物品差押を実施。完了後速やかに提訴<sup>25)</sup>。
- ② ほぼ同時にドイツ、イギリスで提訴。フランスの侵害物品差押で入手した有用な証拠をドイツ、イギリスに提出。
- ③ イギリスの証人尋問、ディスクロージャー。有用な証拠をドイツ、フランスに提出。
- ④ ドイツ判決(勝訴)。その事実をイギリス、フランスで言及。
- ⑤ イギリス判決(勝訴)。その事実をフランスで言及。
- ⑥ フランス判決(勝訴)

なお、もし何れかの国で侵害者と和解した場

合、または判決が出た場合、その事実は速やかに他国で並行して進行する裁判で言及すべきであろう。欧州では、裁判官は他国の判決に影響を受ける可能性があり、また裁判官自身も他国の判決に常に注意を払っている可能性がある<sup>26)</sup>。もちろん、ある国の裁判官が自らの判決文に他国の判決を引用する等、影響が明白に認められる場合は稀で、実際に他国の判決がどれだけ影響力があるかについての客観的データはないが、欧州の弁護士に聞く限り、特にドイツ、イギリス、フランスの主要3ヶ国の判決は影響力が大きいということで意見は一致する。なお、同一当事者が同一権利について争った裁判の判決が他国で出された場合、その内容に関わらず、速やかに言及すべきだと思われる<sup>27)</sup>。

## 7. おわりに

本稿で事例として取上げた欧州の主要3ヶ国の特許訴訟については、日本でも情報は豊富で、言及した法制度・手続自体は目新しいものではないかもしれない。また、各国の裁判官や弁護士に対する考察は、あくまでも個人的な主観であることを改めてお断りしておく。

むしろ、本稿でお伝えしたかったのは、企業の知財部門として複数国で並行して権利行使する場合、まずは各国・地域の特性を正確に把握し、慎重に事前調査を行った上で、各国の相違点をも利用することの重要性であり、更には該当国の弁護士任せにせず、常に知財部門が中心となって主体的に訴訟をコントロールすることが最終的な目標を達成するために不可欠であるという点である。なお、グローバルに並行して権利行使する場合、例えば日本や欧米先進国での権利行使に加えて、侵害品の製造元である中国や東南アジア等の予見性の低い進展国での権利行使、或いは米国のITC等での水際措置を実施する場合、より複雑なハンドリングとコントロールが求められるが、どのような場合でも上

記の重要性は不変であろう。

なお、本稿では事実関係を単純化した欧州の仮想ケースを前提とし、新たに創設される欧州統一特許裁判所は検討していないが、実際に権利行使の際には、個別の事情やその時点における環境を考慮に入れた判断が必要となることは言うまでもない。更に、本稿では原告である権利者の観点からのみ考察したが、言及した法制度・手続の中には、原告のみ利用可能なものがある一方で、原告・被告共に利用可能なものもある。何れにしても、企業としては権利者として第三者を提訴するだけでなく、第三者から侵害者として提訴されるリスクも常にあり、本稿の法制度・手続が第三者又は訴訟の相手方から用いられた場合にどのように対処すべきか、をも想定して準備しておく必要がある。

本稿が、日本企業の知財担当者にとって、複数国において並行して権利行使をする際の一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) 欧州各国の評価の高い知財専門の弁護士を探す場合の簡易ツールとして、例えばChambers & Partners ([www.chambersandpartners.com](http://www.chambersandpartners.com)) や Legal500 ([www.legal500.com](http://www.legal500.com)) 等のウェブサイトがある。(Web参照日：2014年1月26日)
- 2) 欧州には主に英国系の世界的なネットワークを有する大規模弁護士事務所が幾つかある。その一方で、小規模ながら知財分野で評価の高い弁護士事務所もまだ多く存在するが、その場合国を超えたネットワークが充実しているとは必ずしも言えない。
- 3) 欧州では欧州経済領域 (EEA) 外から商標権者の許諾なく輸入された真正品は商標権侵害とされているため、並行輸入品に対して商標権者は商標権に基づく権利行使が可能である。
- 4) 欧州統一特許裁判所の詳細は以下を参照。  
Pierre Veron, "Background to the European Patent with Unitary Effect and to the Unified Patent Court" 2013年6月  
スタニスラス・ルヴァヤール「欧州統一特許裁

判所の概要」知財管理Vol.63, No.3掲載

- 5) 例えば、通信会社のノキアは、ドイツでパテント・トロールに特許侵害で提訴され、侵害訴訟で敗訴したが、その後分離審理された無効訴訟でほとんどの特許が無効とされた事例を挙げ、ダブルトラック制度は国際企業がドイツから撤退する要因となっており、ひいては欧州企業の競争力をも削いでいる、として強く批判している。  
Richard Vary, Head of Litigation, Nokia, "Bifurcation: a bad for business. Our experience" 2012年4月
- 6) 一審の侵害訴訟を停止する条件は無効訴訟が「明白に成功しそうな場合」(predominantly likely to succeed) に限定されている。なお、高裁はより低い基準の「成功しそうな場合」(likely to succeed) を採用している。しかし、前掲注5)のノキアの事例のように、実際に一審の侵害訴訟が停止される割合は低く、データでは約1割に留まるとされている。当該データは以下を参照。  
Dr. Christof Karl, Partner, Bardehle Pagenberg, "Challenging Validity - Managing Parallel Infringement/Validity Proceedings", 2012年6月30日, 早稲田大学講演
- 7) 特許訴訟の審理速度に関するデータの一例として、一審判決まで至る平均期間はドイツ9ヶ月、イギリス11ヶ月、フランス24ヶ月という数字がある。但し、ドイツの場合、比較的迅速に審理される意匠や実用新案等も含まれ、また特許訴訟の主要裁判所であるデュッセルドルフは、ミュンヘン、マンハイムよりも審理速度が遅いとされ(但し、デュッセルドルフ地方裁判所は迅速な審理を目的として2012年に人員を増強済)、更に侵害訴訟とは分離して審理される無効訴訟は約18ヶ月かかる。また、イギリスは無効の抗弁がなされなかったケースの平均期間であるが、より迅速なStreamlined Procedureを選択することも可能である。  
Cremers, Ernicke, Gaessler, Harhoff, Helmerts, McDonagh, Schliessler, Zeebroeck, Centre for European Economic Research "Patent Litigation in Europe" 2013年9月
- 8) 欧州主要国における1997年から2009年迄の13年間の特許侵害訴訟の受理件数及び判決数については、一例として以下のようなデータがある。

受理件数 : 判決数

ドイツ	9,200件	3,660件
フランス	3,200件	1,080件
イタリア	1,300件	260件
イギリス	886件	142件
オランダ	780件	314件

Michael Elmer, Stacy Lewis, Finnegan, Henderson, Farabow, Garret & Dunner LLP, "Where to Win : Patent- Friendly Courts Revealed" *Managing Intellectual Property Magazine*, 2010年9月

- 9) 例えば、ドイツ（及び欧州）で最多の特許侵害訴訟を扱うデュッセルドルフ地方裁判所の2006年から2009年迄の4年間の侵害訴訟における権利者の勝率は63%、仮処分における勝率は59%というデータがあり、これらは欧州の他国に比較して高い。詳細は、前掲注8) Elmer (2010) 参照。
- 10) 言語能力という観点では、オランダの弁護士は英独仏3ヶ国語をネイティブレベルで解す人が多く、一般的に技術的理解度も高い。本稿ではオランダを取上げないが、多言語の使用が予想される案件、或いは侵害品がオランダを経由して欧州に流入している案件（オランダは港湾施設が整っており欧州域外からの物流拠点となっている）では、コアとなる弁護士をオランダの弁護士に任せるという選択肢もありうる。
- 11) 正確には「イングランド及びウェールズ」であるが、本稿では便宜上「イギリス」とする。
- 12) イギリスでは特許訴訟を扱う裁判所として高等法院特許裁判所（High Court, Patents Division）に加え、知的財産企業裁判所（Intellectual Property Enterprise Court；旧Patents County Court）が存在する。知的財産企業裁判所は少額訴訟（請求可能な損害賠償額の上限は50万ポンド）を簡素化された手続きで審理することを目的として創設されたものの、圧倒的多数の特許訴訟は依然として高等法院特許裁判所にて審理されている。詳細は、前掲注7) Cremers (2013) 参照。従って、本稿では、高等法院特許裁判所を前提に詳述する。
- 13) 一例として、イギリスの特許訴訟における権利者の勝率は20%というデータがある。詳細は、前掲注8) Elmer (2010) 参照。
- 14) イギリスの特許訴訟の正確な件数の把握は難し

いが、前掲注8)のデータの他、高等法院特許裁判所における特許訴訟は年間約25件というデータもある。詳細は以下参照。

Michael Burdon, Head of IP, Olswang LLP, UK, "The UK : Can a High-Cost Country Change Its Ways ?" *WIPO Magazine - IP Litigation Costs* 2010年2月

London School of Economics and Political Science, "Patent Litigation in the UK" 2012年12月

- 15) イギリスの特許訴訟における正確な和解件数は不明だが、前掲注8) Elmer (2010)によると、1997年から2009年迄の13年間の特許訴訟の受理件数(886件)に対し判決まで至った件数(142件)の割合は僅か16%であり、欧州の他の主要国であるドイツ40%、オランダ40%、フランス34%、イタリア20%等と比べ著しく低いため、特許訴訟のかなりの割合が当事者間の和解で終結しているものと推測できる。
- 16) *Actavis Group hf vs Eli Lilly & Company* (2012) EWHC 3316 (27 Nov. 2012)。なお、原告のActavisは当該欧州特許の有効性については争わず、非侵害の確認のみを求めてイギリスの裁判所に提訴した。特許の有効性判断は各国の専属管轄とされており、Actavisは特許の有効性については一切争わなという宣誓書をイギリス裁判所に提出している点が興味深い。詳細は以下参照。Jonathan Radcliffe, Mayer Brown LLP, *Intellectual Property Magazine*, "Patents without borders" 2013年2月
- 17) *Solvay vs Honeywell* (C-616/10, July 12, 2012)
- 18) 但し、各国の裁判官がイギリスで獲得された証拠を自国においても許容性のある証拠 (admissible evidence) とみなすかどうかという別の問題は残る。もっとも、実際はほぼ問題なく認められており、経験上も認められなかった事例はなかった。
- 19) イギリスにおける弁護士費用を含む特許訴訟費用は当事者毎に約150万ポンド（1ポンド=170円換算とすると日本円で約2億5,000万円相当）というデータがある。詳細は、前掲注7) Cremers (2013) 参照。
- 20) 訴訟費用敗訴当事者負担の原則は、欧州の他国でも一般的に見られるが、通常イギリスほど高額にならない。例えば、ドイツでは敗訴当事者が負担を命じられる勝訴当事者の訴訟費用は低

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

めに設定された法定額で、実際に使った費用との関連性がない。従って、高額になりがちな特許訴訟の場合、隔たりが一層大きくなり、通常ドイツでは勝訴しても（損害賠償を除くと）十分な費用回収は望めない。

- 21) Part 36 Offerとみなされるためには詳細なルールがあり、それに則って和解を申入れる必要がある点に注意を要する。詳細は以下参照。  
“Part 36 – Offers to Settle” (www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part36) Ashurst, “Ashurst Quickguides Part36” (Web参照日：2014年1月26日)
- 22) Part 36 Offerは提訴前でも利用可能である。
- 23) 但し、実務上は、権利者は和解した事実を他国の裁判で問題なく開示できるよう、和解時に守秘義務等の制限を課されないよう注意が必要である。
- 24) 前掲注18) 同様、各国裁判官がフランスで獲得された証拠を自国においても許容性のある証拠とみなすかどうかという別の問題は残るが、実務的にはほぼ問題なく認められている。
- 25) 侵害物品差押の手続日から20日以内に提訴しな

いと差押えた証拠が無効となり、更には差押えによる損害賠償義務が発生するため、権利者は侵害物品差押後、速やかに提訴することが要求される。

- 26) 欧州における国外判決の影響及び多様性については以下参照。  
日本貿易振興機構デュッセルドルフ事務所「欧州主要国における知的財産権行使マニュアル」2012年9月
- 27) イギリスの弁護士から聞いた話では、最近イギリスで争われたある特許侵害訴訟で、同一当事者間で同一特許に関して下されたオランダの判決を両当事者が全く言及しなかったところ、それを独自に見つけた裁判官によって強く批難された、ということであった。従って、他国の判決に言及しなければならないという明文化されたルールはないものの、上記のような場合には、遅滞なく言及する方が裁判官の心証は良くなると推測される。特に勝訴判決については迅速に言及すべきであろう。

(原稿受領日 2013年12月9日)