

(別紙1)

訪問先、参照した資料及び事件記録

第1 訪問先

別紙2、3において「（裁判官）」、「（弁護士）」などとあるのは、訪問先の回答者を意味する。所属、個人名を記載することの承諾を得ていないので、個人名は記載しない。

1 裁判所

連邦通常裁判所

連邦特許裁判所

デュッセルドルフ高等裁判所

カールスルーエ高等裁判所（マンハイム地方裁判所の控訴審）

ミュンヘン高等裁判所

デュッセルドルフ地方裁判所

ミュンヘン地方裁判所

2 弁護士・弁理士事務所

Allen & Overy LLP

BARDEHLE PAGENBERG

BOEHMERT & BOEHMERT

Field Fisher Waterhouse LLP

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

Hoffmann Eitle

Meissner Bolte & Partner GbR

TaylorWessing

Vossius & Partner

3 その他

マックスプランク研究所

European Patent Office

JETRO デュッセルドルフ事務所

ロンドン（イギリス）の裁判所、弁護士・弁理士事務所

ウィーン（オーストリア）の裁判所、弁護士事務所

セント・ガルン、ベルン、チューリッヒ（スイス）の裁判所、弁護士事務所

第2 参照した資料

書籍、論文、講演レジュメ、冊子については、別紙2、3で用いる略称と共に列挙する。

クーネン・ハンドブックが最重要文献であり、ほとんどの実務家（裁判官、弁護士、弁理士）、研究者が使用している。

クーネン・ハンドブックの内容は詳細であり、時間的制約があるため、主に、他の書籍、論文、講演レジュメ、冊子、インタビューでの聴取内容に基づいて別紙2、3を作成した。

1 条文等

○ ドイツ特許法

https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf

○ ドイツ民法

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html

○ ドイツ民事訴訟法

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html

○ 知的財産権の執行に関する指令 Directive 2004/48/EC

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048&rid=4>

2 書籍、論文

○ 加藤・論説

加藤志麻子, 日本は魅力的な訴訟提起地になれるか?, AIPPI, Vol. 60, 2015

○ クーネン・ハンドブック

Thomas Kühnen, Patent Litigation Proceedings in Germany-A Handbook for Practitioners, 第7版, Heymanns, 2015

○ グラビンスキ・査察

Klaus Grabinski, ドイツ特許訴訟における査察命令および証拠収集手続の概要, Law and Technology No. 59, 2013

○ グラビンスキ・損害

Klaus Grabinski, The Preferred Method of Damages Calculation in German Patent Infringement Proceedings, Patent Litigation in Japan and Germany, Carl Heymanns Verlag, 2012

○ コター・比較

Thomas F. Cotter, Comparative Patent Remedies, Oxford, 2013

○ 設樂・展望

設樂隆一, 知的財産高等裁判所の10年間の歩みと特許権侵害訴訟の国際的比較を踏まえた今後の展望, 判例タイムズ No. 1412, 2015

○ 知財協会・マニュアル

日本知的財産協会, ドイツ特許権侵害訴訟実務マニュアル(第1版), 2010

○ ハーホフ・訴訟

Dietmar Harhoff ほか, Patent Litigation in Europe-Revised Draft Version, 2015

○ ピッツ・訴訟

Johann Pitz ほか, Patent Litigation in Germany, Japan and the United

States, C. H. Beck・Hart・Nomos, 2015

○ 法務省ドイツ調査

梶山太郎, ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）

○ ラーン・日本とドイツ

Guntram Rahn, 日本とドイツにおける特許侵害訴訟, 知的財産法の新しい流れ, 青林書院, 2010

3 講演レジュメ, 冊子

○ アペルト・訴訟

Christian W. Appelt, Patent Litigation in Europe/Germany, 2015

○ カビッシュ・査察（ドイツ語）

Andreas Kabisch, Besichtigungsverfahren, 2015

○ カール・査察

Christof Karl, Pre-Litigation Activities: Evidence Taking, Warning Letters, Customs Seizures, Preliminary Injunctions, 2015

○ シュスラー・状況

Dirk Schüßler-Langeheine, ドイツにおける最近の特許権侵害訴訟の状況, 知的財産高等裁判所研究会, 2013年5月10日

○ シュスラー・セミナー

Dirk Schüßler-Langeheine, New Chances for the Patentee in Pharma Litigation, Life Science IP Seminar, 2011

○ シュスラー・特許権行使

Dirk Schüßler-Langeheine, 欧州における特許権行使とそれに対する防衛の戦略, Global IP Seminar, 2015

○ チガン・査察（ドイツ語）

Matthias Zigann, Besichtigungsverfahren, 2015

○ チガン・損害

Matthias Zigann, Damages-National Overview Germany, 2014

○ チガン・費用

Matthias Zigann, The Cost of Litigating Patents-Germany, Munich International Patent Law Conference, 2015

○ バーデーレ・査察

BARDEHLE PAGENBERG, Securing evidence in patent cases by means of inspection, 2013

○ バーデーレ・侵害訴訟

BARDEHLE PAGENBERG, Patent Infringement Proceedings, 2014

○ ホーキング・訴訟

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Quick Guide to Proceedings in Germany

○ レーダラー・査察

Christian Lederer, Inspection proceedings under German law-a practical perspective, International Symposium, Patent Litigation in Japan and Germany, 2014

第3 事件記録

調査に際し、事件記録又はその一部に関し、閲覧できたか、写しを入手できたか、仮にできたとしてその内容については、守秘義務があるので、言及しない。

以上

(別紙2)

特許権侵害訴訟において利用可能な証拠収集手続（査察手続）の制度・運用の実情

第1 手続の利用可能時期（訴訟提起前、訴訟提起後）

1 活用例

査察手続の概要は、設樂・展望49頁以下、グラビンスキー・査察45頁以下において、紹介されている。グラビンスキー・査察45頁以下については、連邦通常裁判所の裁判官に、2012年10月当時の講演内容と現在の実務に変わりがないことを確認した。

侵害行為の立証に必要とされる証拠が一般市場で入手できない場合に、査察手続の活用が検討される。例えば、製法特許が工場内で利用されている、製品の分析によっては、当該製法特許によって製造されたことが判明しなかった、製品の分析によっては、製品クレームの全ての構成要件を充足していることまでは判明しなかった、工場等でしか使われていない機械など、製品を市場では入手できない、入手しようとしても高すぎる、といった場合が挙げられる。（カール・査察4頁、シュスラー・特許権行使21頁、バーデーレ・査察5頁）

器具の内部の仕組みを知ることができない場合も考えられる。（地裁裁判官）

当該製法又は当該製品の構成要件充足を立証するために査察手続を利用するのが典型的な例として挙げられるが、特許法140c条は、適用場面を構成要件充足の立証に限定していない。侵害行為がドイツ国内で行われている事実や、共同侵害者との間の取引関係を立証するために査察手続を利用することも考えられる。（弁護士）

2 査察命令（Inspection Order—Preliminary Order to Tolerate）の条文

査察手続の根拠となる権利（査察権）は、特許法140c条（あるいは民法809条）に規定されている。「知的財産権の執行に関する指令 Directive 2

004/48/ECJ 6条に対応して2008年9月1日に施行された改正特許法において、特許法上の査察権が規定された（140c条）。同条が規定される以前は、特許権侵害事件では、民法809条に規定された査察権に基づき、証拠の取得のための査察が行われていた。元来、デュッセルドルフ地方裁判所において運用が形成され、他の多くの裁判所でも採用されるようになった。（カール・査察11頁、知財協会・マニュアル31頁、ピツ・訴訟41頁以下）

特許法140c条（3）には「民事訴訟法第935条から第945条までによる仮処分をもって命令することができる」と規定されており、訴訟提起前に仮処分によって申し立てることも、本案訴訟提起後に申し立てることも可能である。ここでの「仮処分（preliminary injunction）」とは、相手方が発令された査察の手段を受容しなければならないことを意味する（Inspection Order—Preliminary Order to Tolerate）。（バーデーレ・査察8頁）

特許法140c条に基づく仮処分申立てが行われ、相手方に証拠物等の除去や改ざん等を行う機会を与えないようとする場合、通常は一方的の手続で仮処分命令が下される。事案が複雑である場合に、相手方からも聴取するかは、裁判所によって異なるようである。（カビッシュ・査察26頁、知財協会・マニュアル26頁、34頁）

3 手続の利用可能時期

査察手続は、仮処分によって申し立てるのが一般的である。訴訟係属中に係争中の状態で査察手続を申し立てることもできるが、手続がかなり遅滞し、結果を得るまでに時間が掛かり、相手方も査察を予測することができるため効果が期待できず、実際はほとんど行われていない。（カール・査察11頁、知財協会・マニュアル32頁、バーデーレ・査察5頁、8頁）

訴訟係属後においては、査察の採否は裁判所の裁量に委ねられてしまう。（弁護士）

訴訟提起等のコスト・リスクを回避するためには訴訟提起前に申し立てた方

がよく、時間を節約し、証拠の改変を防ぎ、相手方に不意打ちとなるようにするためには、仮処分の手続を利用した方がよい。（カール・査察11頁、知財協会・マニュアル32頁、バーデーレ・査察5頁、8頁）

ここで、不意打ちといつても、それまで当事者間で全く交渉がなかつたとは限らない。

当該製法又は当該製品の構成要件充足を立証するために査察手続を利用するケースでは、最初に、申立人が相手方へ警告の手紙又は警告書を送付したのに対し、相手方が侵害を否定したために、申立人が入手した製品を解体して分析したところ、一部の構成要件を立証しきれなかつたために申立てに至つたという例もある。（弁護士）

訴訟提起後に申し立てた実例を聞いたことはなかつたが、訴訟提起後の申立てを検討した例は聞いたことがある。

第一審（地方裁判所）での早期第一回口頭弁論の有無・内容は、裁判所によって異なっている。ミュンヘン地方裁判所では、答弁書の提出後に早期第一回口頭弁論期日が設けられ、最初の実質的な議論が行われる。（シュスラー・特許権行使48頁）

早期第一回口頭弁論期日において裁判所から侵害の成否に関して主張立証が不足している旨の指摘を受けて、不足する点について査察手続の申立てを検討したことである。この段階であれば、相手方（被告）にとっては不意打ちとなり、申立てにより和解を促進する可能性もあることを考慮したことである。（弁護士）

4 独立証拠調べ（Independent Evidence Proceedings）との組合せ

査察手続と併せて、民事訴訟法485条以下に基づく独立証拠調べ手続を組み合わせて申し立てることができ、独立証拠調べ手続により、裁判所は、技術専門家を選任し、意見書を作成させることができる。（シュスラー・状況35頁）

独立証拠調べとは、本案訴訟提起前や訴訟係属中に、差止請求や損害賠償請求等とは独立して証拠調べを行う手続である。訴訟前の独立証拠調べとしては、専門家による鑑定のみが認められている。訴訟前の独立証拠調べは、特許法140c条に基づく査察と併せて利用されるのが一般的である。訴訟前の独立証拠調べによって行われる鑑定は、査察により得た証拠を保全し、その証拠がどのようなものか示すために行われるものであり、判決を下すために必要な技術内容の鑑定とは異なる。（知財協会・マニュアル31頁以下）

独立証拠調べを併合せずに行った査察によって作成された意見書は、あくまでも申立人による私的な意見書とみなされ、証拠価値が高くない。証拠調べをした結果を侵害訴訟において有効に利用するために、特許権侵害訴訟の提起前の証拠調べでは、特許法上の査察権と民事訴訟法上の証拠調べの規定である独立証拠調べ手続とを併せて申し立てるのが一般的である。特許法140c条に基づく査察の場合には、申立人が選任した技術専門家が査察を行うことができるが、独立証拠調べ手続を併せて行う場合には、査察によって得られた証拠の客観性や信頼性を確保するため、査察を行う技術専門家は裁判所が選任することになる。（知財協会・マニュアル34頁以下）

ミュンヘン地方裁判所では、仮処分と独立証拠調べとで申立書を2通に分けて申し立てるよう求める扱いをしており、それぞれ、異なる事件番号が付され、2種類の事件記録が管理され、別個に決定がなされる。（チガン・査察7頁、94頁以下）

もっとも、1通で申立てがなされる例もあるようである。（弁護士）

これに対し、デュッセルドルフ地方裁判所では、申立書、事件記録、決定を1通でまとめる扱いをしているとのことである。（地裁裁判官、弁護士）

5 手続の流れ

手続に要する期間は、申立てから発令までが数日、査察の実施が発令から最大でも1か月以内、申立人本人への意見書の交付が1年ないし3年である。（チ

ガン・査察 13 頁)

手続の流れは、以下のとおりである。手續が遅延する要因としては、一方の技術専門家が他方の技術専門家に従わない、当該事案の判断に不必要的ものについて査察が行われた場合の議論、破産等が考えられる。（カビッシュ・査察 4 頁、カール・査察 11 頁以下、チガン・査察 18 頁、裁判官、弁護士からの聴取）

申立人は、侵害訴訟の管轄を有する地方裁判所に申し立てる。例えば、ミュンヘンに査察すべき工場が存在し、ミュンヘン地方裁判所に管轄が認められる場合であっても、デュッセルドルフ地方裁判所も当該侵害訴訟の管轄を有するのであれば、デュッセルドルフ地方裁判所に査察手続を申し立てることは可能であると考えられる。

裁判長、主任裁判官が検討を行い、申立人代理人へ質問や指摘をする。申立人代理人は、電話連絡を受けて補充の主張、証拠を提出することもある。

要件を充足していなければ却下（棄却）する。

要件を充足していれば、地方裁判所は、一方的な手續により、相手方が査察を受容しなければならない旨、技術専門家が意見書を作成する旨の決定を下す。

申立人の代理人、技術専門家は、対象物が存在する物件（建物等）へ行き、査察を実施する。

相手方には 2 時間の猶予が与えられる。

相手方が査察を拒否した場合、申立人は Local Court (Amtsgericht、区裁判所) から捜索命令を取得することができ、執行官や警察の援助を受けて査察を行うことができる。

査察が実行される。

技術専門家が意見書を作成し、裁判所が意見書を受領する。意見書は、相手方と、申立人代理人へ交付され、申立人代理人は守秘義務の下、内容を知ることができる。

相手方は、意見書が秘密情報を含んでいるか否か尋ねられる。

裁判所が開示の許否、範囲について判断する。全部開示か、一部を黒塗りした開示か、非開示の判断となる。

第2 年間の申立件数及び結果に関する統計（正確な統計がない場合は、特定の裁判所における概数など）

申立件数等を報告した後、実例を挙げる。

ただし、実例を含め、カビッシュ・査察及びチガン・査察はドイツ語によるものであり、誤訳の可能性がより高い点に留意されたい。

実例については、シュスラー・状況の参考資料12頁以下にも紹介されているので、参照されたい。

1 地方裁判所における概数

(1) デュッセルドルフ地方裁判所

特許部が3か部ある。

3か部で合計して、年間10件ないし12件程度であり、申立て内容で不足する点は代理人に指摘するため、却下した例は聞いたことがない。近年、件数は安定している。

(2) ミュンヘン地方裁判所

知的財産権部が2か部（民事7部、21部）ある。

チガン・査察7頁によれば、申立件数等は、以下のとおりである。

2012年の新件 4件（民事7部）、3件（民事21部）

2014年の新件 3件（民事7部）、2件（民事21部）

2015年の新件（同年7月頃の時点と思われる。）

1件（民事7部）、1件（民事21部）

係属中の事件（2015年7月頃の時点と思われる。）

5件（民事7部。申立日は、それぞれ、2012年5

月23日，2013年2月26日，2014年4月28日，2014年12月19日，2015年4月7日。)

4件（民事21部。申立日は、それぞれ、2013年4月5日，2014年7月24日，2014年11月19日，2015年1月16日。）

2013年の新件については、係属中の事件の申立日から、少なくとも2件（民事7部，21部に各1件）はあるのではないか。

（3）マンハイム地方裁判所

知的財産権部が2か部（民事2部，7部）ある。

控訴審であるカールスルーエ高等裁判所の裁判官に、マンハイム地方裁判所の裁判長への聴取を依頼したが、直接には確認できていない。

民事2部 申立ては極めて少なく、そのほとんどは却下（棄却）されたという記憶である。

民事7部 2014年に4，5件の申立てがあり、そのうちの大多数は認容された。

2 高等裁判所における概数

（1）デュッセルドルフ高等裁判所

特許事件を取り扱う部が2か部ある。

このうちの1か部では、2014年以降、査察手続に関する不服申立てが2件係属した。

（2）ミュンヘン高等裁判所

特許事件を取り扱う部が1か部ある。

査察手続に関する不服申立てを経験したことがないという回答もあったが、ミュンヘン地方裁判所における後記の実例からすれば、不服申立てもあったと考えられる。

（3）カールスルーエ高等裁判所（マンハイム地方裁判所の控訴審）

特許事件を取り扱う部が1か部ある。

以前に、マンハイム地方裁判所が申立てを却下（棄却）した決定に対して不服申立てがあり、申立てを認容する判断をしたことがある。

3 実例1（ミュンヘン地方裁判所、チガン・査察13頁）

2012年5月22日 申立て

2012年6月11日 決定

2012年6月13日 査察実施

2013年1月2日 中間的な意見書

相手方が申立人の主張を認める。

2013年9月13日 地方裁判所により意見書開示の決定

2013年10月7日 不服申立てがあり、再度の考案はなされず。

2014年8月22日 高等裁判所による決定

2014年10月1日 補足的な意見書の作成を命令

2015年1月7日 補足的な意見書

終局に至っていない。

4 実例2（ミュンヘン地方裁判所、チガン・査察14頁以下）

2013年2月26日 申立て

2013年4月3日 裁判所から質問

2013年3月6日、4月11日、4月26日、5月2日

申立人へ質問

2013年4月30日、5月3日 裁判所から質問

2013年7月2日 回答

2013年7月8日 決定

2013年7月23日 更正決定

2013年7月29日 査察実施

2013年7月29日 相手方の弁護士が事件記録閲覧の申立て

2013年8月1日 意見書
2013年8月9日 相手方が2名の技術専門家を拒否
2013年10月2日 拒否について決定
2013年12月20日 不服申立てがあり、再度の考案はなされず。
2014年1月7日 2名の技術専門家につき、高等裁判所の決定
2014年1月 調停の提案
2014年5月27日 調停不成立
2014年8月7日 審理の期日
2014年8月12日 新たな技術専門家に関する決定
2015年2月11日 新たな意見書の期限
2015年3月4日 新たな技術専門家に対し、警告
2015年5月20日 新たな意見書
2015年5月26日から3週間 意見書に対する意見
相手方からの申立てにより、意見書に対する意見を1週間延長

5 実例3（ミュンヘン地方裁判所、チガン・査察16頁）

2013年10月16日 申立て
2013年10月17日 決定
見本市での査察
2013年11月7日 意見書開示の決定

6 実例4（デュッセルドルフ地方裁判所、カビッシュ・査察25頁）

2013年12月4日 申立て
2013年12月9日 電話、追加提出
2013年12月9日 決定
2014年1月3日 査察実施
2014年2月17日 技術専門家から補足の質問
2014年4月1日 意見書の裁判所への提出

2014年9月4日 開示に関する地方裁判所の決定
2014年9月29日 申立人による即時抗告
2015年1月5日 維持する旨の決定
2015年2月17日 大部分を黒塗りにした意見書を開示する旨の高等
裁判所の決定

第3 要件

1 申立人、相手方

特許権者、専用実施権者等、特許権侵害を原因として特許法139条に従つて請求をし得る者が申立人になることができる。相手方は侵害者とされる者であり、侵害者にあたらない第三者を相手方とすることはできない。（知財協会・マニュアル32頁、バーデーレ・査察6頁、ピツ・訴訟42頁）

2 特許の有効性

特許権が有効に存続していることが必要である。（知財協会・マニュアル32頁）

特許の有効性の詳細まで主張立証する必要はない。（地裁裁判官）

特許無効訴訟に関する第一審又は第二審の判決を証拠として用いることがある。（弁護士）

3 特許権侵害の疑いが十分に存在すること

審理において最も焦点が当たられる要件である。差止めの仮処分において求められる侵害の蓋然性よりは、求められる主張立証のレベルは低い。（地裁裁判官、弁護士）

まったくの推測や疑いでは十分とはいはず、特許権侵害が実際に生じている特定の疑いについて、具体的な示唆（concrete indications）が必要であり、特許権侵害の可能性に関する具体的な事実の提出が求められる。フランス、ベルギー、イタリア、スペイン（Saisie-procedure等）よりも厳格なアプローチ

がなされる。（シュスラー・セミナー7頁，知財協会・マニュアル32頁以下，レーダラー・査察3頁）

特許や特許の出願における相手方による記載，マニュアル，広告等によって，被疑製品・製法の特徴の大部分が提示されており，かつ，残りの特徴を実行していることについて具体的な示唆がある場合には，実務では，この要件のハードルは過度に高いというわけではなく，十分に満たすことができる。（バーデーレ・査察7頁）

例えば，被疑侵害品が他国で販売されていることや，特許権が技術標準の実施に必須の特許であり，被疑侵害品が当該技術標準に準拠していることなどを示す情報の提出が必要である。（知財協会・マニュアル32頁以下）

目に見える特徴又は効果からの推認，ある加盟国においてヨーロッパ特許が侵害されている事実からの推認，広告又は公刊物による示唆も考えられる。（グラビンスキー・査察46頁）

製法特許の侵害につき，相手方製品を入手し，解体して分析したところ他の構成要件の充足が判明した事案の場合，残りの構成要件について，解体して観察した当該部分の状況，痕跡から当該製法が利用されたことがうかがわれるという示唆を指摘することにより，査察命令が発令されることがある。このように，特定の構成要件の充足が不明な場合に，ウェブサイト，論文，会議の内容から充足の疑いを立証することも考えられる。（弁護士）

1985年判決（BGH GRUR 1985, 512, 514—Druckbalken.）においては高度の蓋然性が要求されていたところ，2002年5月2日 Faxcard 判決（BGH GRUR 2002, 1046）はソフトウェア著作権に関する事案であったが，この判決によって，主張立証すべき疑いの程度がより緩やかになった。この頃から，デュッセルドルフ地方裁判所が，Faxcard 判決の基準を特許事件に適用し，査察命令を発令する運用をするようになり，他の裁判所にもこの運用が普及し，「知的財産権の執行に関する指令 Directive 2004/48/EC」を

経て、特許法140c条の新設に至った。侵害の疑いの程度の基準は、Faxcard判決以降、今日に至るまで、特に大きな変わりはなく、特許法140c条の施行の前後でも変わりはない。（ピツツ・訴訟42頁、裁判官、弁護士からの聴取）

特許法140c条施行前後の状況については、菊池浩明判事による平成21年9月25日付け報告書23頁以下が詳しい。

要件一般の厳格さについての聴取内容であるが、以下の指摘がある。

要件はさほど厳格ではなく、既にどこまでが知り得ていて、さらに何を知りたいのか、知り得ていない情報へのアクセスができない、といった点が明示されればよい。（地裁裁判官）

特定の裁判所では、要件の審査がさほど厳格ではない。実質的には、どの構成要件について侵害が判明し、どの構成要件について証拠が不足しているかを明らかにし、他に証拠を取得する手段が存在しないことを明らかにすれば足りる。（弁護士）

4 相手方の所持

相手方が直接的又は間接的に申立人が求める物品や文書を所持し、相手方の管理下にあることが必要である。相手方の工場に被疑侵害品があるかどうか確認したいなどといった証拠漁りを目的とした請求は認められない。査察を行いたい物品や文書を相手方が所持していることや、特許された方法を実施していることを示す理由の記載が必要である。（カール・査察10頁、知財協会・マニュアル32頁以下）

5 必要性

関係する証拠入手するために査察手続が必要であることを要する。購入者への問合せ、インターネット、広告の調査、テスト購入など、その他の全ての手段が十分に利用されたことを要し、他の同様に適切で合理的な手段がある場合には、必要性が否定される。当該製品が極めて高額である場合には、テスト

購入は合理的とはいひ難い。 (カール・査察 9 頁, シュスラー・セミナー 7 頁, バーデーレ・査察 7 頁)

6 相当性

諸般の事情に鑑みて, 申立てに係る方法が適切なものであることを要する。相手方がどの程度の影響を受けることが予想されるかを考慮し, 侵害の疑いが大きいほど, より強度の影響が許容される。侵害の疑いの程度, 侵害の程度(大きさ), 証拠獲得のための他の手段の合理性, 相手方への影響, 秘密情報を保護するための適切な手段の利用可能性等, 双方の利益が考慮されるが, 査察が不合理とされるのはまれである。 (カール・査察 10 頁, シュスラー・セミナー 7 頁)

7 緊急性

相手方が処分権限を有する証拠が隠匿されるおそれがあるのであれば, 一般的に, 緊急性の要件は充足される。 (ピツツ・42 頁)

一般的な仮処分手続を利用するには緊急性の要件をみたす必要があるが, 特許法 140c 条に基づく仮処分申立ての場合, この請求を行うこと自体に緊急性が存在しているものと推認されるため, 緊急を要するとの事実を主張する必要はない。 (シュスラー・セミナー 7 頁, 知財協会・マニュアル 26 頁, 33 頁)

デュッセルドルフ高等裁判所は, 特許権者が一方的な手続によって査察手続を申し立てる際に, 緊急性を主張立証する必要はない旨判断した。 (コター・比較 233 頁)

デュッセルドルフ地方裁判所, ミュンヘン地方裁判所は緊急性の主張立証を求める扱いのようだが, 求める扱いをする裁判所もみられるようである。(カビッシュ・査察 54 頁)

8 担保

申立人による担保の提供は不要である。 (地裁裁判官)

第4 対象物の特定の程度

1 特定の必要性及び程度

査察手続には2種類の類型がある。一つは、被疑製品、被疑製法に対する査察であり、通常、技術専門家の意見書が作成される。もう一つは、文書の開示である。（レーダラー・査察4頁）

「知的財産権の執行に関する指令 Directive 2004/48/EC」6条は、相手方の下にある「特定の」証拠について、申立人に提示されるよう、裁判所が命令を下すことができる旨を規定する。（カール・査察5頁）

証拠漁りはドイツ法になじまず、申立人は、査察対象の物品等や文書について、可能な限り正確に、技術専門家が識別できる程度に、査察の対象を特定しなければならない。（カール・査察7頁、知財協会・マニュアル33頁、バーデーレ・査察5頁、地裁裁判官）

2 対象物の例

特許権侵害を明確にし、証明するために適切かつ必要な目的物及び手段が査察の対象となり得る。機械、製造手続、製法の実行手段、製法による製品、物質、混合物質、中間的な製品、デザイン図面、使用説明書、インストール計画、計測図、ユーザー・マニュアル等が考えられる。侵害が商業的規模の場合には、銀行の文書、財政的な文書、商業的な文書の提示を求めることができる。（カール・査察6頁、バーデーレ・査察5頁）

第5 執行プロセス（強制性の確保手段を含む。）

申立件数が多くないこと、営業秘密に関わることなどの事情から、査察の現場に同行するといった調査までは行えなかつた。

1 査察命令の概要

申立人は、侵害を立証するために必要な手段をとり得る。「触ることができ

る」，「肉眼で視ることができる」といった手段だけでなく，より接近した方法もとり得る。計測，計量，感覚の測定も可能である。肉眼では十分に知覚できず，よりよく特徴を知覚するためには，顕微鏡，水銀灯などの技術的な補助を活用できる。（バーデーレ・査察6頁）

相手方の義務の範囲は，査察命令の文言による。査察命令の文言は，申立ての内容に従うことが多い。査察を有意義に活用するためには，申立ての内容に注意して申立書を作成することが重要である。査察命令の概要は，以下のとおりである。（カール・査察7頁，クーネン・ハンドブック項目番号441，グラビンスキー・査察7頁以下，バーデーレ・査察6頁）

被疑侵害製品又は被疑侵害製法が当該特許のクレームや特徴を利用しているか否かについて，技術専門家の意見書を証拠として用いる。（独立証拠調べ）

技術専門家を選任する。（独立証拠調べ）

技術専門家に守秘義務を課す。（独立証拠調べ）

相手方には，法的な援助を受けるため，2時間の猶予が与えられる。（独立証拠調べ）

相手方は，当該物件（建物等）において，技術専門家が特定の品目（機械，製品，当該方法を実行しているところ）について査察を行うのを受容しなければならない。（仮処分）

相手方は製造手段の改変を控える。これに従わなかった場合は，250，000ユーロ以下の罰金刑又は6か月以下の禁固刑が科される。（仮処分）

査察の過程で得られた情報を秘密にしておくという前提で，申立人の弁護士及び弁理士は，査察に立ち会うことを，相手方が受容する。（仮処分）

相手方は，一般的には，積極的な補助を提供する必要はないが，保護されたコンピュータ・プログラムのパスワードを提示するなど，特定のデータ，情報へのアクセスを提供しなければならない。当該物件（建物等）の外部での分析のため，サンプルの採取を受容する。コピーをとるため，文書を一時的に押収

されるのを受忍する。写真撮影、ビデオ撮影、スクリーンショットの作成を受忍する。機械の稼働、中断、解体、部品の取付け、除去、データのダウンロードを受忍する。（仮処分）

なお、対象物を破壊するという実例は聞いたことがないという指摘もあった。（弁護士）

また、手段として、写真撮影で足りる場合には、ビデオ撮影ではなく、写真撮影の限度で認容する旨の指摘もあった。（連邦通常裁判所裁判官）

2 査察に赴く者

仮処分の内容が特許法 140c 条に規定された査察、文書提出を要求するものである場合は、執行官と技術専門家が同行して送達と同時に査察や文書の取得を実施する。執行官は、仮処分の決定書を持参して査察先へ出向き、決定書を送達して、査察を執行することになる。実際に査察を行うのは技術専門家である。専門家が行える査察の内容は、申立書に記載された事項に限られる。裁判所によって認められた申立人の代理人が査察に同行することができる。申立人は、当該物件（建物等）に立ち入ることができない。（知財協会・マニュアル 27 頁以下、34 頁以下）

同行できるのは申立書に記載された特定の代理人であり、当該代理人が差し支えとなった場合に、例えば同じ事務所の他の弁護士や弁理士が同行することはできない。（弁護士）

3 申立人代理人の対応

裁判所の命令によって、申立人代理人の立会いの範囲に広狭が設けられるわけではない。申立人代理人は、技術専門家に指示してはならないが、意見書に必ず盛り込んでほしい事項につき、査察を行ってほしいポイントを指摘することがある。特に、技術専門家が教授、研究者等で弁理士でないときは、意見書に余計な記載をしないよう、ポイントを指摘する必要がある。査察の項目が多数にわたる場合には、申立人代理人は、技術専門家のためにチェックリストを

用意することがある。対象物が文書である場合は、代理人は査察の現場においてコピーの交付を受けることができる。（弁護士）

査察実施後の代理人から申立人本人への報告であるが、検分した中身を話さないのはもちろんであるが、査察実施の時刻、相手方はだれが立ち会ったかといった外形的な事項について報告する例はある。（弁護士）

4. 相手方の対応

実務では、相手方がどの程度積極的に査察に関与すべきであるかは一義的に定まっていない。（バーデーレ・査察6頁）

相手方は、2時間の猶予の間に、予定されている査察手段が査察命令に含まれているか判断することができる。（バーデーレ・査察9頁）

相手方は、申立書を確認し、査察の焦点を見極める。証拠漁りを防ぐため、他の全ての機械を覆う。必要があれば、製造業者や納入業者へ連絡する。弁護士は、決定において許容されている行為を確認し、提出を要する文書の範囲を確認し、査察の対象物を正確に確認し、対象物を提出する。ディレクターやスタッフの行為や参加者の行為を統制し、違反行為をとめる。（カビッシュ・査察31頁、61頁）

相手方が仮処分命令に応じなかった場合、違反に対して、250,000ユーロ以下の罰金又は6月以下の禁固に処せられる（民事訴訟法890条）。（知財協会・マニュアル27頁以下）

査察手続に関して上記の罰金又は禁固に処せられた例を聞くことはなかつた。

5 捜索命令 (Search Order)

相手方が物件内への立入りを認めない場合、申立人は Local Court (Amtsgericht、区裁判所) から検索命令を取得することができ、必要があれば警察の援助を受けて査察を実行することができる。（バーデーレ・査察6頁）

検索命令が発令されていなくても、執行官があらかじめ警察へ連絡をとり、

警察官が現地に赴く場合がある。（弁護士）

捜索命令を実際に申し立てるのは査察実施日に相手方の対応を見てからになるが、あらかじめ、数日前又は前日に Local Court の裁判官に連絡をとり、査察当日に申立てを検討するための時間を確保しておく必要がある。事前に捜索命令の申立書の案を裁判官に見ておいてもらったという例もある。査察の日に相手方が物件内への立入りを認めなかった場合、代理人又は同じ事務所等の代理人が Local Court へ急行し、捜索命令を申し立てる。Local Court は捜索命令の手続に慣れているわけではなく、事前の案を見せたにすぎないのに、査察前にもかかわらず、誤って捜索命令が発令された例もある。（地裁裁判官、弁護士）

相手方には2時間の猶予が与えられているが、この時間内であっても、相手方の対応によっては、捜索命令が申し立てられ、発令されることもあり得る。

（地裁裁判官）

捜索命令が発令されたことは聞いたことがないと答えた裁判官もいたが、中には発令された例もあると答えた弁護士もいた。

第6 相手方の営業秘密保護とのバランス確保手段

（申立人代理人に対する秘密保持措置の有無及び概要、第三者専門家の関与による調整）

1 弁護士強制か否か

ドイツの地方裁判所以上の審級で行われる民事訴訟では、弁護士を代理人としなければならず（民事訴訟法 78条、786条）、特許権侵害訴訟において、当事者は必ず弁護士を選任しなければならない。弁護士の役割には、訴訟準備段階での事実や証拠の取得、仮処分の申立ても含まれる。（知財協会・マニュアル55頁、ピツツ・訴訟126頁）

したがって、査察手続は、代理人弁護士が申し立てることが前提となってい

ると考えられる。

2 技術専門家の選任

申立人は、技術専門家としてふさわしいと考える者を提案できる。技術専門家は、理論的なアプローチを重視すると大学教授となり、実践的なアプローチを重視すると弁理士になる。（カビッシュ・査察42頁）

査察において異なる役割が必要となるため、複数の技術専門家を推薦し、複数名が選任された例もある。（弁護士）

大学教授等の研究者と異なり、訴訟手続を知っているという点で、弁理士が推薦されることが多く、裁判所は常に当事者の推薦に従って技術専門家を選任する。（地裁裁判官）

申立人代理人としては、中立した技術専門家を推薦する必要がある。査察実施後に相手方の指摘によって、技術専門家が中立でないことが判明すると、査察や意見書が無意味になる。（弁護士）

3 意見書の内容

技術専門家は、事前に事件記録を検討した上で査察に臨み、後に意見書を作成する。（弁護士）

意見書作成の作業は、査察によって得られた物品や文書等の証拠が確かに存在していることを確認し、この証拠を保全する目的で行われる。（知財協会・マニュアル35頁以下）

意見書には、査察において何が行われていたか、技術専門家が何を見たのか、といった事実が記載され、写真が引用又は添付されることもあるが、法律判断が記載されるわけではない。（弁護士）

査察手続の決定や申立書には、例えば、当該製法や当該製品が本件特許の特定の請求項又は構成要件を実施、充足しているかという点について査察が行われる旨が明示される。技術専門家は、意見書において、事実の記載の後に、当該製法や当該製品が本件特許を実施しているか否かを記載することがあるが、

この評価、判断は裁判所が行うべき事項であって、本来は不必要的事項である。

(弁護士)

4 意見書の開示

意見書開示の手続は、以下のとおりである。（カール・査察13頁、シュスター・セミナー10頁、知財協会・マニュアル33頁以下、69頁以下、バーデーレ・査察9頁以下、レーダラー・査察4頁以下、裁判官、弁護士）

技術専門家は、査察の結果に基づき、査察命令において特定された事項について意見書を作成し、裁判所へ提出する。技術専門家にも守秘義務が課されている。

申立人の代理人弁護士は、守秘義務の下、意見書の写しを取得する。申立人本人に対しても秘密を厳守する必要がある。申立人の代理人への意見書の交付は、相手方の営業秘密に関わる議論を経ることなく、即時に行われる。代理人は意見書の内容を知ることができ、最終的に意見書が申立人に開示されるべきか否かを判断しやすくなる。申立人は、多くの場合、意見書の開示を求める。

相手方は、意見書が秘密情報を含んでいるか否か尋ねられ、多くの場合、意見書の非開示を求める。

相手方の秘密を保持する権利は尊重しなければならない（BGH GRUR 2010, 318-Lightbogenschnürung）。相手方が、保有する情報が機密情報であると宣言した場合、裁判所は、当該情報を保護するために必要な措置を講じることとされている（特許法140c条（1））。裁判所は、申立人の利益と相手方の利益を比較衡量して（特許法140c条（2）），意見書開示の許否、範囲を判断する。

秘密の情報が何ら関係していない場合、意見書は申立人に無制限で開示される。

意見書中に営業秘密が関係する部分がある場合に、該当部分を黒塗りしても意見書の意味内容を歪めることなく、侵害成否の十分な評価が可能であれば、

黒塗りをして開示される。

秘密の情報が関係し、除去できない場合、どちらの利益が優越するか、すなわち、侵害行為の存在が暫定的に確認されるか否かにより、開示の許否が判断される（侵害行為の存在が確認されれば開示され、確認されなければ開示は認められない。）。

裁判所は、意見書の内容から、特許権侵害行為が生じているか否かを具体的に判断するのが通例である。開示・非開示の決定における決定理由には、侵害行為の有無についての裁判所の判断が示されることになる。この段階では、相手方の主張立証を経た上で判断がなされるので、開示の判断がされる場合、特許権侵害の疑いは相当高いものと思われる。

相手方が開示の決定に対して不服申立てをするかによるが、多くの場合、意見書の開示の申立てをしてから、開示の手続には、3か月から6か月を要する。珍しく広範囲にわたって相手方の営業秘密に関する議論が必要となる場合は、手続はより長くなる。実際に意見書が開示されるのは、開示の判断が確定してから、すなわち、不服申立てがされた場合は第二審の判断が下されてからである。

開示を認める裁判所の判断が下されると、代理人から申立人へ意見書が交付される。判断が確定することを条件として申立人への開示を許可する旨の判断がなされることもある。

裁判所が、申立人に対して、意見書について守秘義務を課すことはできない。意見書の開示の手続が長期化することがあるためか、事案によっては、意見書が代理人に交付された後、本人への開示を申し立てずに、当事者間での和解交渉が行われることがある。この場合、申立人代理人は、本人に意見書の内容に言及せずに本人と方針を打ち合わせることになる。その場合に、勝訴の見込みの有無やその程度について、おおよその感覚を伝える例があるようである。

（弁護士）

事件記録中、営業秘密に関わり、取扱いに注意を要する箇所については、該当箇所が分かるよう明示する取扱いをしている。（地裁裁判官）

5 意見書と本案訴訟との関係

ドイツの査察手続よりも要件が緩やかであると言われているフランスの *Saisie-procedure*において、手続後の一定期間に提訴することが義務付けられているとされるのとは、事情が異なっている。

侵害行為の存否の判断を経て意見書が申立人に開示されると、申立人は、高度に決定的な内容の意見書を取得するだけでなく、特許が実際に侵害されている旨の侵害裁判所の暫定的な見解を得ることができる。必然的に、この状況は相手方に対して相当のプレッシャーを及ぼし、しばしば、早期の和解や降服に至る。（バーデーレ・査察9頁以下）

査察手続申立事件が地裁と高裁を行き来する間に、本人への開示の許否、範囲に関する決定等を通じて、当事者も紛争の見通しが付くので、和解に至ることが多い。（弁護士）

意見書で明らかになるのは事実であって、クレーム解釈などの法的な評価によっては侵害訴訟に至ることもある。また、先行技術との関係で特許の有効性が争われ、特許無効訴訟が係属するなど、その他の防御方法が想定される事案では、侵害訴訟に至ることがある。（弁護士）

意見書が本案訴訟の証拠として用いられる可能性が想定されるが、査察手続には侵害訴訟を回避する目的があり、意見書が開示された後に侵害訴訟が提起された例はほとんど聞いたことがない。（地裁裁判官）

意見書が開示された事件については、和解で解決したため、本案訴訟において意見書の取扱いが問題となった例は経験したことがない。（地裁裁判官）

なお、意見書において侵害が示唆されたのに対して本案訴訟において侵害なしの結論に至った実例や、意見書において侵害の示唆が否定された後に本案訴訟において請求棄却の判決が言い渡された実例を聞くことはなかった。

第7 当該証拠収集手続（査察手続）の各段階における不服申立て手続

1 査察命令（認容）に対する不服申立て

相手方が仮処分の決定内容に対して異議がある場合、その決定を不服として異議を申し立てることができるが（民事訴訟法924条），相手方は、仮処分の決定書に記載された査察等の執行は受け入れなければならない。相手方が異議を申し立てると、同一の裁判所により口頭弁論が行われ、判決が下されるが（民事訴訟法925条），判決までには数か月を有し、その間、仮処分命令は有効である。この判決に不服がある場合、高等裁判所への上訴を申し立てることができるが、連邦通常裁判所への上訴は認められていない（民事訴訟法545条（2））。（カール・査察40頁、知財協会・マニュアル26頁以下、34頁）

独立証拠調べについても一方的な手続なので、異議を申し立てことになる。 （弁護士）

査察の執行を受け入れると、不服を申し立てる利益が失われるのではないかとの指摘もあった。（高裁裁判官）

2 却下（棄却）決定に対する不服申立て

地方裁判所が却下（棄却）した判断に対しては、不服申立てをすることができ、高等裁判所で審理することになる。（高裁裁判官）

3 意見書開示の許否に係る命令に対する不服申立て

意見書開示の許否、範囲に関する地方裁判所の決定に対し、控訴裁判所に対する即時抗告を申し立てができる。（グラビンスキ－・査察48頁、高裁裁判官）

第8 当該証拠収集手続（査察手続）の制度・運用（第三者として関与する専門家がいる場合には、その質を含む。）などについてのユーザーからの評価（賛否

両面)

1 長所と短所の指摘

長所として、一方的な手続によって証拠を入手できる点、申立人が技術専門家を誰にするか選択できる点、単に視るだけでなく、様々な手段を活用できる点（相当性の要件に留意は必要。）、意見書の証拠価値が高い点、意見書の交付の後、ほとんどの場合、当事者間の合意に至る点が挙げられる。短所として、費用が高額であり、時間が掛かる点が挙げられる。（カビッシュ・査察10頁）

2 証拠取得手段としての有用性の指摘

査察手続は、迅速で、限られた努力が求められる手続であり、十分な証拠が不足している特許権者に対して、特許権侵害の証明に必要な情報や証拠を入手するための効果的な手段を提供している。申立人が入手した情報や証拠は、ドイツ国内の侵害訴訟に用いられるだけでなく、しばしば、他国での同様の訴訟手続に活用される。（バーデーレ・査察11頁）

3 意見書による効果の指摘

意見書によって特許権侵害が判明するおそれがあり、相手方にとっては、早期の合意を迫られるほどの大きな圧力となる。対象物以外の物品も明らかにされてしまうおそれがある。申立人にとっては、意見書や裁判所の判断によって合意に至るために利用することがしばしばあり、早期の勝利を得ることができる。（カビッシュ・査察23頁以下）

4 費用の指摘

査察手続の過程において侵害の疑いが確実になれば、相手方が手続費用を負担することになり、申立人は、査察手続内で一部の費用の返還を求めることができるが、一部の費用については別個の手続において主張する必要がある。そうでない場合は、申立人が手続費用を負担することになる。他方で、より一層高額となる侵害訴訟が、査察手続によって不要となるという事実も考慮に入れなければならない。（バーデーレ・査察10頁以下）

チガン・査察20頁では、訴訟対象の価値を、独立証拠調べにつき500,000.00ユーロ、仮処分につき100,000.00ユーロとした場合の各費用が紹介されている。その内容は、以下のとおりである。ただし、弁護士・弁理士費用の算定方法に誤りがあるのではないかと指摘する弁護士もいたので、金額の正確性には留意を要する。

裁判所費用は、独立証拠調べが3,536.00ユーロ、仮処分が1,539.00ユーロ。鑑定の費用が5,000.00ユーロないし10,000.00ユーロ。

法定の弁護士・弁理士費用は、独立証拠調べが12,209.40ユーロ、仮処分が3,907.80ユーロ。

約定による弁護士・弁理士費用は、申立て及び査察に50時間要し、1時間当たり400.00ユーロだとすると、20,000.00ユーロ。

独立証拠調べは、申立人が費用の一部を前払いする。

仮処分は、意見書によって特許権侵害が確認されれば、相手方が負担する。

5 損害賠償のリスクの指摘

侵害又は侵害のおそれがなかったことが判明した場合、申立人は査察によつて生じた損害について責任を負う（特許法140c条（5））。具体的には、法定の弁護士・弁理士費用や防御のために必要となったその他の費用、査察中に生産を中止したことによる逸失利益、サンプル採取や機械を開けたことによって生じた損害が挙げられる。（カール・査察14頁）

このようなリスクがあるため、2,3か月を掛けて周到に準備する例もある。

（弁護士）

実際には、損害賠償の事例は聞いたことがない。（地裁裁判官）

6 限界の指摘

以下の理由から、ドイツにおいて原告（申立人）が利用可能な証拠収集の手段はあまり効果的とはいえない。すなわち、申立人が特許権侵害の疑いを示す

ことができない、申立人は、提示されるべき文書や査察すべき目的物を、知らなかつたり、特定することができなかつたりする、査察すべき目的物がドイツ国外に存在することがある、申立人としては、相手方の助けを借りて、被疑製品や被疑製法がどのように作用しているのか説明してもらう必要がある場合がある。（カール・査察 15 頁）

同様の指摘をする弁護士は、複数国において工場を稼働させている大企業を相手方とする場合に、どの国の工場のどの機械を対象物とするのがあらかじめ特定するのは困難であるし、特定しようとするだけも、そのための準備に時間と費用を要する、と説明していた。

申立てに至るまでに一定のハードルがあるため、実際の申立件数が少ない点について、査察手続によって証拠を取得していなかったとしても、本件訴訟において、原告が、侵害を推認させる事実を主張立証すれば、立証責任の分担によって、被告は、単に否認して争うだけでなく、否認の理由にあたる事実の主張立証を求められ、被告側の証拠提出を期待できる、と説明する弁護士もいた。ドイツが提訴地として好まれるのは査察手続によって証拠を容易に入手できるからというわけではなく、立証責任の分担の運用によって特許権者が勝訴を得やすいからである、との説明であった。他方で、必ずしも上記のように訴訟指揮が行われるとは限らない、と述べる弁護士もいた。

ドイツの査察手続は申立件数が少なく、ハードルがより低いフランスの Saisie-procedure によって必要な証拠を取得し、その証拠をドイツでの侵害訴訟に利用する例もある。（弁護士）

7 フランスの Saisie-procedure との比較の指摘

いずれの訪問先においても、査察手続の説明を受ける際、必ずといってよいほど、フランスの Saisie-procedure への言及がなされ、Saisie-procedure に比し、査察手続は、発令のための要件のハードルが高くされている旨が指摘される。「当事者にとっては、原告・申立人になる可能性もあれば、被告・相手方

になる可能性もあるのであって、フランスのような強力な制度は当事者にとつて脅威である。これに対し、査察手続は、特許権の保護と被告・相手方側の営業秘密の保護との間のバランスがとれており、ユーザーにとっては利用しやすい制度である。」との趣旨の弁護士の意見が聞かれた。

ドイツについては、裁判所の判断により、特許権者の保護のみならず、被告となった企業の営業秘密の保護などにも配慮した証拠収集が可能とされており、両者のバランスを考えたシステムと運用がされているとの評価が可能であろうという旨の指摘もある。（設楽・展望50頁）

以上

(別紙3)

特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定及び同訴訟に伴う費用の実情

第1 損害額算定が判決にまで持ち込まれる事件の多寡及びその背景

1 地方裁判所における損害金支払請求訴訟の概数

(1) デュッセルドルフ地方裁判所

特許部が3か部ある。

侵害訴訟の2ないし5%が損害金支払請求訴訟に至る。

聴取した部では、年間約100件の特許事件が係属するところ、2012年11月以降（同月に新設された。）の約3年間では、損害金支払請求訴訟は2件しかなかった。

(2) ミュンヘン地方裁判所

知的財産権部が2か部ある。

このうちの1か部では、2015年7月の時点で、係属している損害金支払請求訴訟は、1, 2件である。

(3) マンハイム地方裁判所

知的財産権部が2か部（民事2部、7部）ある。

控訴審であるカールスルーエ高等裁判所の裁判官に、マンハイム地方裁判所の裁判長への聴取を依頼したが、直接には確認できていない。

民事2部 2014年に2件係属し、いずれも侵害者の利益による算定方法に基づくものであった。うち1件は和解が成立し、うち1件は口頭弁論が開かれ、和解には至らなかつたが、2015年8月の時点では、まだ判決には至っていない。

民事7部 2014年の提訴は0件である。非常にまれである。

2 高等裁判所における損害金支払請求訴訟の控訴事件の概数

(1) デュッセルドルフ高等裁判所

特許事件を取り扱う部が2か部ある。

このうちの1か部によると、損害金支払請求訴訟では損害額が多額になるため、地裁で判決が下された事案のほとんどが控訴されるが、実際に係属するのはまれとのことである。

(2) ミュンヘン高等裁判所

特許事件を取り扱う部が1か部ある。

損害金支払請求訴訟の控訴事件が係属することは、まれである。

(3) カールスルーエ高等裁判所（マンハイム地方裁判所の控訴審）

特許事件を取り扱う部が1か部ある。

損害金支払請求訴訟の控訴事件が係属することは、まれである。

3 損害金支払請求訴訟の概数に関するその他の報告

損害賠償額の算定についての訴えの数は非常に少なく、損害賠償義務が認められた判決100件に対して1件程度の訴えがある程度のことである。（加藤・論説9頁）

特許権侵害訴訟で損害賠償責任の確認がされた後、損害賠償の金銭請求の別訴が起こされることは少ないようである。デュッセルドルフでもミュンヘンでも、大まかな数字として、5%に満たない程度との回答であった。（法務省ドイツ調査8頁）

4 侵害訴訟（1次訴訟）と損害金支払請求訴訟（2次訴訟）との関係

(1) 損害金支払請求訴訟に至る経緯

通常、特許権侵害訴訟における原告の請求の趣旨としては、侵害製品の生産・提供・販売等の行為の差止め、情報提供及び計算書提示、侵害製品の廃棄、侵害製品の流通経路からの回収と除去、損害賠償責任の確認、が挙げられ、損害賠償額を判断することまでは請求されない。（法務省ドイツ調査8頁、シュスラー・特許権行使32頁参照）

裁判所は、侵害行為の有無についてのみ判断し、侵害が認められた場合、

判決主文中で、侵害行為の差止めを命じ、損害賠償責任の確認を表明した上で、侵害行為に関する計算提示を被告に命ずるにとどまり、損害額についての判断を行わない。損害賠償責任があるとの確認判決が下された場合、通常、被告が判決主文に従って侵害行為に関する計算提示を行った後に、原告は、提出された書類を用いて損害額を算定し、最終的な損害額についての合意に向けて当事者間の交渉が試みられる。合意に至らない場合は、特許権者が、自らが計算した損害賠償額の支払を求め、新たに訴訟を提起しなければならない。こうした訴訟は「損害額訴訟（Höheverfahren）」と呼ばれているが、実務上は比較的まれである。当事者らは通常、和解で損害賠償について合意する。日本の特許紛争における侵害論後の裁判上の和解の代わりに、ドイツでは侵害判決が下された後、裁判外の和解が締結される。（知財協会・マニュアル61頁、74頁、ラーン・日本とドイツ627頁以下）

損害賠償責任が確認された第1審判決後に、金銭面について当事者間で和解することは、よくある典型的な例のようである。（法務省ドイツ調査8頁）

（2）侵害訴訟（1次訴訟）において金額を特定して損害賠償を請求しない理由

侵害訴訟の95%くらいは損害額の支払までは求めない事案であると思われる。（高裁裁判官）

損害額を算定するためには、権利者としては、特許に関する製品や侵害行為によって侵害者が取得した売上高の情報を得る必要がある。通常、権利者は、この売上高に関する情報を取得していないため、ドイツの裁判所は、侵害者は、損害額算定に必要となる全ての重要な事実に関する計算資料を権利者に提出する義務を負うという、一般的な原則を発展させてきた。侵害者が提出すべき計算資料としては、侵害行為の数量、侵害製品の販売価格、納品の日付け、顧客、生産費用の計算等である。計算資料提出の請求は、民法242条の一般的な信頼の原則に基づくものであり、原告が証拠開示を経ることなく自らの請求を支持する全ての事実を主張立証しなければならないとい

う原則に対する例外にあたると考えられる。（ピツツ 5 1 頁以下）

理論的には、当初から金額を特定して損害賠償を請求することは、可能である。しかし、通常は、訴え提起時に、原告は、損害額算定の根拠となる情報を取得できておらず、審理において、算定の理由を合理的に説明することができない。このような状況において、当初から損害賠償を請求すると、算定の根拠となる情報提供及び計算書提示もなされないまま、いたずらに審理が長期化してしまう。もっとも、当事者間の取引状況等によっては、原告が提訴前に損害額算定の根拠となる情報を入手できている場合があり、このような場合には、例外的に、当初から、金額を特定して損害賠償を請求することがある。（高裁裁判官）

5 損害金支払請求訴訟（2次訴訟）の判決に至る前に和解が成立する背景 以下の要因を挙げることができる。

（1）侵害訴訟（1次訴訟）における和解率の高さ

ハーホフ・訴訟 28 頁では、2000 年から 2008 年までの特許訴訟の比較が行われ、訴訟の終局事由のうち、和解が占める割合について、以下のとおり、紹介されている（フランスとオランダの統計は不完全であるとされている。）。

侵害訴訟 ドイツ 48. 1%, イギリス 57. 1%

無効訴訟 ドイツ 46. 6%, フランス 17. 6%, オランダ 2. 4%,
イギリス 29. 2%

侵害訴訟及び無効訴訟 ドイツ 47. 0%, フランス 16. 3%, オランダ 2. 7%, イギリス 17. 9%

上記の数値との整合性は確認できていないが、ハーホフ・訴訟 35 頁以下では、ドイツでは事件のうちの 60% 弱が和解で終局しているのに対し、イギリスでは和解による終局が 35% にすぎないとまとめられている。

ドイツでは、分離主義が有利な点となっている。つまり、分離主義によっ

て、侵害裁判所は単一の争点に集中し、無効訴訟は、侵害訴訟提起から数か月後に連邦特許裁判所に提起され、連邦特許裁判所の判決に至るまで比較的長い期間を要する。そのため、ドイツの訴訟では結論に至るまでかなりの遅延が生じる。無効の主張がされた場合、その主張が有力なものであったとしても、当事者にとっては和解に至る強力なインセンティブとなる。（ハーホフ・訴訟 35 頁以下）

（2）審理期間のリスク

侵害訴訟（1次訴訟）で判決まで至る事件では、控訴、上告されることが少なくなく、連邦通常裁判所の判断がいったん下されたとしても、審理が全くされていない争点について下級審との間を行き来することがあり、侵害の成否、損害賠償責任の有無について決着が付くだけで、かなりの年数を要する。（高裁裁判官）

以下、審理期間に関する説明を列挙しておく。

侵害訴訟は、第一審（地方裁判所）が約 9ないし 12か月、第二審（高等裁判所）が約 12ないし 18か月、無効訴訟は、第一審（連邦特許裁判所）が約 24か月、第二審（連邦通常裁判所）が約 24か月掛かる。（シュスター・特許権行使 40 頁）

侵害訴訟の第一審は、通常、8か月から 14か月掛かり、鑑定人の意見を依頼すると、9か月から 12か月さらに遅れる。第二審は、15か月から 24か月掛かる。最終審は 2年から 3年掛かる。（バーデーレ・侵害訴訟 11 頁以下）

第一審の期間は 10か月から 14か月である。第二審の期間は 18か月から 22か月である。（ホーキング・訴訟 3 頁、9 頁）

（3）侵害訴訟（1次訴訟）における裁判所の心証開示の影響

民事訴訟法 278 条 1 項は、「裁判所は、手続がいかなる段階にあるかを問わず、訴訟全体、または個別の争点の円満解決に努めるべきである。」と

規定し、同条6項は、「裁判上の和解は、当事者らが裁判所の書面による和解案を受諾することによっても成立する。」と規定しているが、侵害訴訟においてこれらの規定が適用されることはほとんどなく、基本的に裁判所による和解勧告はなく、裁判上の和解はまれであって、多くの場合、和解の申入れはいずれかの当事者によって裁判外で行われる。裁判所からの和解勧告を、少なくともデュッセルドルフの地方裁判所で期待することはできない。（シユスラー・特許権行使51頁、知財協会・マニュアル72頁、ラーン・日本とドイツ628頁）

しかしながら、裁判所は、通常、当事者から提出された書面に基づいて、暫定的な見解を述べる。（ホーキング・訴訟9頁）

また、法務省ドイツ調査7頁以下には、裁判所の和解等（判決によらない、話し合いで解決）について、デュッセルドルフではあまり試みないという運用がある一方、ミュンヘン地方裁判所では、和解を試みたり、裁判所での調停を試みることが多いということであった旨報告されている。

ミュンヘン地方裁判所で実際に傍聴した事件の中には、口頭弁論の際に休廷をとり、当事者が和解を検討するための時間を設けたり、事前に当事者へ電話連絡を行ったり、期日後に当事者から裁判所へ和解の検討状況を連絡するよう促したりした例があった。また、ミュンヘン地方裁判所の調停裁判官による手続は第一審において成功している例である、と他の州の高裁裁判官が述べていた。

和解等ができずに侵害訴訟（1次訴訟）の判決に至ったとしても、裁判所から暫定的な見解の開示や和解の試みがなされたということが、当事者が判決後に合意に至るインセンティブになっているとみることもできるのではないか。

（4）損害金支払請求訴訟（2次訴訟）における和解勧試の傾向

損害額算定の訴訟になると、侵害の成否に関する訴訟よりも、裁判所は、

和解勧試に積極的になる。（連邦通常裁判所裁判官、地裁裁判官）

地方裁判所において傍聴した損害金支払請求訴訟において、両当事者の了解を得た上で、主任裁判官が、一方ずつから和解の方針、希望金額等を聴取する手続を行ったことがある。

損害賠償額の算定についての訴えが提起されたとしても、件数が少ないと、裁判例が少ないとあって、裁判所も損害額を判断したがらない。審理の過程において、裁判所から当事者間で和解するよう強いプレッシャーを受けたことがある。（弁護士）

(5) 損害金支払請求訴訟（2次訴訟）において認められ得る損害額

損害金支払請求訴訟が提訴される件数が極めて少ないとすることは、判決に至るまでの費用、時間等のコストをはるかに上回るほどの損害額が認められるわけではないからではないか。

損害額は最終的には裁判官が評価するものであり、当事者にとって予想が付かない上、第一審の裁判官の評価を控訴審で覆すのは難しい。（高裁裁判官）

(6) 原告側のリスク

損害額支払訴訟が提起されるのがまれである理由の一つとして考えられることとしては、損害額支払訴訟を提起することで、原告側にも金銭的リスクが生じることが挙げられる。例えば、原告が損害賠償額として1,000,000ユーロを訴訟対象の価値として損害額支払訴訟を提起したとする。この損害額支払訴訟において、損害額が500,000ユーロであると認定された場合、原告側は請求額の半額分敗訴したこととなり、1,000,000ユーロ分の訴訟対象の価値に対応する費用のうち、約半分の訴訟費用を負担しなければならなくなる。原告側としても、このような金銭的リスクを考慮するので、損害額については当事者間で妥結することが多いと考えられる。

（知財協会・マニュアル74頁）

地裁裁判官からも、同趣旨の説明を受けた。

損害金支払請求訴訟において、支払請求額が訴訟対象の価値となることが前提である。（ピツ・訴訟 164 頁、弁護士）

（7）被告側の負担

ドイツの裁判において損害額が認定されることはあまり多くはないといわれる理由が、弁護士費用等の訴訟に要した費用の敗訴者負担の制度にあるといわれている旨の指摘がある。（弁護士）

侵害者は関連する全ての情報を開示しなければならず、侵害者にとってはとても面倒である。（ホーキング・訴訟 12 頁）

情報開示だけでも、侵害者側にとってはかなりの作業を強いられて痛手となり、さらなる訴訟の負担が大きい。（高裁裁判官、地裁裁判官）

（8）大企業の当事者の事情

両当事者がいずれも大企業である場合、和解交渉の際に弁護士に内部事情を知られたくないとの思惑から、弁護士を介さずに、企業間で直接に交渉が行われることが多いのではないか。訴訟や和解交渉に慣れていない中小企業が弁護士に和解交渉を依頼し、交渉が成功しなかった場合に、損害額算定の訴訟に至ることが多いのではないか。（弁護士）

第 2 特許権侵害における損害賠償額の算定

（特許権侵害への救済としての差止めと損害賠償の各位置付け、賠償額算定の基本的な考え方と、我が国の特許法 102 条 1～3 項との対比（1 項ただし書や 2 項推定覆滅に相当する減額調整の有無・程度を含む。）、部品特許の場合や製品内の特許が複数の場合における損害額調整（我が国における寄与率に対応する考え方があるか。また、考慮要素・減額の程度に関するルールは明確か。））

1 差止めと損害賠償の位置付け

権利者にとって最も重要な救済手段は、侵害行為の差止めである。（ホーキ

ング・訴訟 12 頁)

最初に訴えを提起する段階では、損害額算定の資料もなく、損害額が判明しないため、差止めが重要になる。（弁護士）

差止めが重要である理由については、以下の指摘が参考になる。

勝訴者に永続的な差止めを認めるか否かは、裁判所によって異なる。ドイツの裁判所では、特許権者が勝訴する大多数の事案において、永続的な差止めが認められ、例外としては SEP (standard-essential patents) が関係する事案があるくらいである。（コター・比較 6 頁）

いかなる特許権侵害においても、基本的な法的救済は、差止めである。特許法 139 条（1）の要件が充足されていれば、裁判所には、衡平法に基づく裁量は与えられておらず、差止めを認めなければならない。将来において侵害行為が発見された場合には、250,000 ユーロ以下の行政上の罰金に処せられるか、6か月以下の期間で拘束されることになる。（ピツツ・訴訟 51 頁）

2 損害賠償責任の基本的な考え方

不法行為者は、侵害がなければ生じていたであろう状態を回復する義務を負い（原状回復原則、民法 249 条），原状回復は、金員の支払によってなされる。この原則は、知的財産権訴訟においても同じである。（アペルト・訴訟 6 頁、チガン・損害 2 頁以下、知財協会・マニュアル 74 頁以下）

特許権者等は、侵害者の行為により生じた損害の回復を損害賠償として請求できる。特許権侵害が侵害者側の故意又は過失に基づく場合、侵害者が権利者の損害を賠償する義務を負う旨が判決に含まれることになる（特許法 139 条（2））。原告は、故意又は過失の侵害行為により損害が生じていること、侵害と損害との間に因果関係があることを立証する責任がある。（知財協会・マニュアル 60 頁、ピツツ・訴訟 52 頁）

損害賠償請求が認められるには、侵害者の行為が非難に値すること、すなわち、侵害者に少なくとも過失があることが必要である。過失とは、侵害行為の

時点で市場の状況に応じて必要とされる注意義務を果たさなかつたことを意味する。製造業者や輸入業者には高い水準が適用され、小売業者には普通の基準が適用される。（チガン・損害 4 頁）

商取引を行う者は、関係する特許の存在を確かめ、登録又は申請中の特許の有効性を想定しなければならないという原理に基づいて、通常、裁判所によって、過失があるものとみなされる。（ピツ・訴訟 5 2 頁）

他方で、権利者側には、損害の発生や範囲を限定すべき義務があるが、警告書の送付や差止命令の申立てを行うというような一般的な義務があるわけではない。（チガン・損害 7 頁）

賠償される損害は、原則として、有形の損害に限られるが、市場の混乱や評判の喪失から回復するのに要した費用も含み得る。（チガン・損害 5 頁）

故意があることは損害額の算定に影響せず、米国とは異なり、故意の有無にかかわらず、懲罰的な倍額の損害賠償を請求することはできない。（アペルト・訴訟 6 頁、チガン・損害 2 頁以下、知財協会・マニュアル 7 4 頁）

損害は発生したか否か、損害の範囲は、基礎となる事実が確立されたことを前提として、裁判官の裁量に委ねられている（民事訴訟法 287 条）。（チガン・損害 8 頁）

3 損害額算定の基本的な考え方

特許権侵害による損害に関する法は、「知的財産権の執行に関する指令 Directive 2004/48/EC」13条によって、近年、EU 加盟国の間では、より均一なものとなっている。ドイツでは、既に、判例法理上、「逸失利益」、「実施料相当額」、「侵害者が得た利益」という 3 つの算定方法が採用されてきた。侵害者の利益による算定方法は、一般的な条項によって広く認められていたが、特許法において明示されることとなった（特許法 139 条（2））。（コター・比較 255 頁以下）

3 つの算定方法のいずれを採用するとしても、同じ損害を算定するものであ

るから、算定結果の金額は一定の範囲内にとどまるべきである。（チガン・損害 8 頁、地裁裁判官）

算定方法に共通していえることは、損害額は、「評価」するものであり、最終的には裁判官の裁量に委ねられている点である。裁判官、弁護士のいずれからも、聴取の度に、裁判官が「estimate」するとの説明を受けた。

損害額算定のための明確又は詳細なルールがあるわけではなく、事案ごとに当事者が提出した事実、証拠を評価する。（地裁裁判官）

控訴によって地裁裁判官の評価を覆すのは難しい。（高裁裁判官）

裁判官が損害額を評価するため、鑑定人や証人を要する事案はまれである。

（高裁裁判官）

市場の動向を把握するために専門家の関与を必要とする例があるが、専門家の選定が難しいときもある。（地裁裁判官、弁護士）

ドイツでは、侵害訴訟における訴訟対象の価値と損害賠償額との間に関連性はなく、訴訟対象の価値が高くても、勝訴の場合に高額な損害賠償請求が認められるわけではない。（知財協会・マニュアル 57 頁）

4 3つの算定方法の選択

これらの 3 つの算定方法のうちのいずれを用いて損害額を算定するかは、権利者が選択できる。損害金が支払われたり、和解や訴訟で損害額が確定されたりしなければ、権利者は手続の過程で他の計算方法に変えたり、予備的に主張したりすることができる。同一の侵害行為によって発生した損害に関しては、3 つの方法を組み合わせたり累積したりすることはできない。（アペルト・訴訟 6 頁、チガン・損害 2 頁以下、知財協会・マニュアル 74 頁、バーデーレ・侵害訴訟 6 頁、ピツツ・訴訟 54 頁）

ドイツの特許訴訟では、特許権者が受けた損害を日本特許法 102 条 1 項のような法定推定に基づいて算定することがない一方、たいていの場合、損害発生と侵害行為の因果関係を立証することも困難である。その結果、損害賠償額

の算定に用いられる3つの方法のうち、特許権者の逸失利益による算定方法はドイツでは実務上、ほとんど採用されていない。実施工料相当額による算定が最も容易な算定方法であり、過去において実施工料相当額による損害賠償の算定方法がいちばん多く利用されていたが、侵害者が得た利益に基づく損害賠償の算定の際に侵害者的一般経費は控除対象とならない、という連邦通常裁判所の判決（BGH（連邦通常裁判所）判決 GRUR 2001, 329 [Gemeinkostenanteil（一般経費分）事件]）以来、被告が提示した計算情報を基に侵害者の得た利益を算出して、その支払を損害賠償として求めるのが、ドイツでは一般的である。（バーデーレ・侵害訴訟6頁、ラーン・日本とドイツ630頁）

損害額算定の訴訟は、実施工料類推方法よりは、侵害者の利益によるものの方が多い。（地裁裁判官）

侵害者利益の返還が、ほとんどの事件において、最も見込みがあり、推奨される算定方法である。（ホーキング・訴訟12頁）

ラーン・日本とドイツ630頁の注48では、デュッセルドルフ地方裁判所に提起される損害額支払の訴えのうち少なくとも4分の3は侵害者利益の算定方法に基づいているとされ、クラウス・グラビンスキ「Gewinnherausgabe nach Patentverletzung - Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem "Gemeinkostenanteil" - Urteil des BGH（特許侵害後の利益引き渡し—連邦通常裁判所の“一般経費分”判決から8年後の裁判実務）」GRUR 2009, 260が紹介されている。グラビンスキ－損害87頁にも同様の指摘があるが、連邦通常裁判所の裁判官によれば、今日においても状況に変わりはないであろう、とのことだった。

5 侵害された者の損害（逸失利益）

逸失利益は、仮定上の利益と現実の利益との差額に基づいて計算される。仮定上の利益は、通常の業務の過程において、又は権利者によって整えられた特別な状況において、得られたであろう利益を意味する（民法252条）。販売

の喪失、価格の下落、合理的にみて期待し得た価格の上昇が失われたこと等が挙げられる。逸失利益は、特許権者又は専用実施権者が直接に当該特許を実施し、権利者の利益が侵害行為によって実際に減少したという場合にのみ、賠償がなされる。また、権利者は、侵害行為と損害発生との間の因果関係 (causation)、すなわち、侵害行為を原因として、侵害行為の期間中に、売上が減少したこと等を立証しなければならぬので、この算定方法は、しばしば極めて困難である。権利者は、原則として、侵害者の製品を購入した者の購入の意思決定が当該特許によって保護された特徴に基づいていたという事実や証拠を提示しなければならない。ドイツでは、侵害者の利益は、逸失利益の算定に關係がないとされている。権利者が売上高に対する利益率等の自己の内部情報を開示しなければならない点も、この計算方法の障害となっている。これらの理由から、この算定方法が利用されるのはまれである。（チガン・損害 9 頁、知財協会・マニュアル 75 頁、ピツツ・訴訟 52 頁以下）

6 侵害者が得た利益

侵害者が得た利益は、「侵害者の利益 = (売上高 - 控除可能な費用) × 割合」という方法によって算定される。（チガン・損害 10 頁以下）

(1) 費用の控除（チガン・損害 10 頁以下、知財協会・マニュアル 75 頁以下、バーデーレ・侵害訴訟 6 頁、ピツツ・訴訟 53 頁）

侵害者の利益の算定は、侵害者の販売収益の総計から費用を控除することに基づいている。侵害者の利益の額を算定する際に、侵害者が侵害行為によって得た売上額からどのような経費を控除できるかが議論となる。

連邦通常裁判所は、2000年11月2日、侵害者が利益から控除できる費用は、侵害行為に直接的に寄与している費用に限られる旨判断した (Gemeinkostenanteil, BGH GRUR 2001, 329)。控除可能な費用は、侵害製品の生産、出荷、販売に直接的かつ排他的に寄与した費用である。具体的には、変動費用、侵害行為によってのみ生ずる固定費は、控除できる。

侵害製品に対して直接的には寄与したとはいえない一般経費、間接費、侵害品だけでなく他の製品も製造する工場の維持費や減価償却費は、原則として、控除できない。侵害製品の生産、流通とは独立した、商取引の維持のための費用、権利者が支出しなかったであろう費用は、控除できない。費用控除の立証責任は侵害者にある。

(2) 因果関係 (causation) (チガン・損害 10 頁以下、知財協会・マニュアル 75 頁以下、バーデーレ・侵害訴訟 6 頁、ピツ・訴訟 53 頁)

権利者は、侵害者の利益が侵害行為に基づくことを立証しなければならない (causation)。侵害者の製品を購入するという顧客の意思決定が当該製品のうち特許によって保護された特徴に基づいていたという事実及び証拠を提示しなければならない。裁判官は、顧客の意思決定に影響を与えた各事実を評価 (evaluate) しなければならない。しばしば、当該技術は、顧客に見えるものではなかったり、当該製品の取るに足りない細部に關係しているにすぎなかったりする (部品特許)。発明の対象物が、一般的に利用され、市場において顧客が見付かる製品を改善するにすぎないものである場合には、侵害者の利益の全額を請求することはできない。発明が有用性のある完全に新しい対象物を生み出すものであり、他に同等の物を利用できないような場合には、状況が異なる。一般的に、利益の相当の部分は、他の理由 (侵害者と顧客との間の良好なビジネス関係、広告、販売、サービスに注がれた特別な努力) に基づいている。裁判官は、民事訴訟法 287 条に従って、当該事案において顧客の意思決定に影響を及ぼした要素を確定し、各要素が顧客の意思決定を導いた程度を評価する。仮定された機会、侵害者の特別な技能、侵害者による低価格 (ダンピング) は、無関係の要素である。侵害製品がいくつかの異なる特許を利用している場合 (製品内の特許が複数の場合)、特に評価が必要になる。

売上高から費用を控除する段階では、費用の細目にわたり、控除すべき費

目か否かが議論され、控除の可否だけでも大きな議論となるが、この段階では、裁判官の裁量は考え難い。これに対し、過去の裁判例も参考するが、因果関係の判断は裁判官の裁量に全く委ねられており、費用控除の段階でいくら詳細な議論をしたとしても、結局は、因果関係の段階で裁判官の裁量に委ねられてしまい、当事者には予想ができず、裁判官にとっても酷である。個人的にはこのような計算方法を好まず、損害額算定については詳細なガイドラインが定められた方がよい。（高裁裁判官）

（3）メリット（知財協会・マニュアル75頁以下、ピツ・訴訟53頁）

この算定方法は、しばしば、逸失利益の算定よりも容易であり、権利者が小規模な会社であり、侵害者が大規模な会社で侵害製品によって高額の売上高を得ている場合には、特に推奨される。重要なのは、小規模な会社は、当該特許の技術を自らの会社で利用した場合には、決して、そのような高額の売上高を達成するような状況にはないという点である。特許権者は、たとえ実際には侵害者利益を自らあげることができなかつたとしても、侵害者の利益を損害額として請求することができる。

権利者が販売能力を欠く旨の主張は、権利者の逸失利益の議論では通用するだろうが、侵害者の利益の議論では必ずしも通用せず、権利者にとっては、侵害者の利益を主張することに魅力がある。（高裁裁判官）

7 実施料類推方法（ライセンス・アナロジー）

実施料類推方法は、依然として、頻繁に利用されている。実施料類推方法は、権利者の逸失利益又は侵害者利益の立証が困難な場合において、損害賠償額の算定のために多用されてきた方法である。権利者は、侵害者の売上高に基づき、合理的な実施料相当額を請求できる。実施料は、権利者と侵害者がライセンス契約を締結したと仮定した場合に合意したであろう条件を考慮して定められる。当該特許に関して第三者との間で締結されているライセンス、比較対照となる特許のライセンス、当該産業における通常の実施料率が考慮要素として挙

げられ、実施工率を増減させる要素をも考慮し、評価する。無効となる特許について支払のリスクがないこと、利率の有利さ、義務やコストが少ないとこと、非侵害の代替品がないこと、将来に見込める利益、特許製品の良好な評判への損害は、実施工率を潜在的に増加させる要素である。法的に保護されていない利用、損害賠償を求められるリスク、保護期間が短いこと、他の特許の存在、高額の利益が例外的であることは、実施工率を潜在的に減少させる要素である。機械のバルブのように、特許が侵害製品のうちの小さな部分にしか関係していない場合、適切な実施工料相当額を算定するのは難しい。特許が付与された当該製品の部分（バルブ）だけに関係する、より高額の実施工料を設定するのか、機械全体の価値に関係する、より低額の実施工料を設定するのかが問題となる。合法的なライセンシーと比較して特許を尊重しなかった侵害者の有利な点の賠償として、裁判所が、例外的に、実施工料を加算することもある。（チガン・損害
13頁以下、知財協会・マニュアル76頁、ピツツ・訴訟53頁以下）

交渉においては、実施工率が議論の焦点となるが、その実施工率も一定の範囲内で議論されて決せられる。（弁護士）

ゴッダー・損害賠償額16頁以下には、ドイツ特許商標庁内のドイツ職務発明委員会や25%ルールに関する記載があるが、同趣旨の言及をする弁護士もいた。

計算方法が容易であり、当事者間の和解交渉の場では、実施工料類推方法がよく用いられる。（高裁裁判官、弁護士）

もっとも、和解交渉において、侵害者の利益の算定方法を用いる方が多いのではないかと述べた弁護士もいた。

8 対比等

日本特許法102条1項ただし書、2項推定覆滅とも関係するが、ドイツでは、そもそも、同条のような推定規定がないため、権利者が損害賠償請求の各要件を主張立証する必要があり、特に、逸失利益の算定方法によった場合、因

果関係の立証に困難を伴うようである。

因果関係 (causation) の考え方がわが国の寄与率に対応するように思われるが、考慮要素、減額の程度等に関するルールが必ずしも明確ではないようである。

第3 弁護士費用の相場、弁護士費用敗訴者負担制度・運用の実際（損害額の10%程度に当たる弁護士費用が損害賠償の一部として認められる日本の実務との対比を含む。）

1 費用の負担者の定め方

ドイツの特許権侵害訴訟では、敗訴者が訴訟に伴う費用を負担することが原則になっている。原告が勝訴すれば、被告が費用を負担する。原告が訴えを取り下げれば、原告が費用を負担する。和解が成立した場合、裁判所の裁量によって定められる。一部認容の場合、勝訴、敗訴の割合に応じて費用が割り当てられる。（チガン・費用4頁、知財協会・マニュアル56頁以下、ピツツ・訴訟129頁）

2 裁判所費用及び弁護士・弁理士費用の算定方法

敗訴者は、裁判所費用、弁護士・弁理士費用を含む費用を支払わなければならない（民事訴訟法91条）。訴訟費用は、訴訟対象の価値によって定まる裁判所費用、弁護士費用等からなる（同条）。訴訟対象の価値 (Streitwert) は、訴状において原告によって提示され、最終的には裁判所によって決定される。裁判所費用及び弁護士費用は、裁判所費用法 (Gerichtskostengesetz, GVG) 及び弁護士報酬法 (rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) により、訴訟対象の価値 (Streitwert) に基づいて計算される。弁護士と弁理士の費用は同じである（特許法143条（3））。（知財協会・マニュアル56頁以下、ピツツ・訴訟163頁）

訴訟対象の価値については、第4で補足する。

訴訟対象の価値に応じて単位料金が定められており、裁判所費用や弁護士・弁理士費用について、何倍を乗じるかが定められている。裁判所費用は、審級や手続の内容によって何倍かが定められる。例えば、地方裁判所の裁判所費用は単位料金の3倍、連邦特許裁判所の裁判所費用は単位料金の4・5倍である。弁護士・弁理士費用は、正式な仕事、事案の難易度、当事者の数によって何倍かが定められる。例えば、侵害訴訟の第一審は各2・5倍、控訴審は各2・8倍、上告審は各3・8倍である。（チガン・費用5頁）

特許権侵害訴訟の第一審において、訴訟対象の価値が100万ユーロだとすると、敗訴者が支払うべき裁判所費用は16,008ユーロであり、弁護士・弁理士費用は、およそ24,000ユーロである。（ピツツ・訴訟163頁）

訴訟対象の価値は、上限が3000万ユーロと法定されており、地方裁判所の裁判所費用は329,208ユーロが上限となり、地方裁判所での弁護士・弁理士費用は458,565ユーロが上限となる。（チガン・費用8頁以下）

敗訴者側が、その他の費用（鑑定費用、翻訳費用、旅費、宿泊費等）を負担すべきか、あるいは、どの程度負担すべきかについては、その費用が合理的に必要なものであったかに鑑みて、裁判所が決定する。通常、特許権侵害訴訟と並行して特許無効訴訟が行われるため、特許権侵害訴訟の費用に加えて特許無効訴訟の費用が必要になることに注意が必要である。（知財協会・マニュアル57頁以下）

第一審の場合、原告は、提訴と同時に裁判所費用を支払わなければならぬ。裁判所費用が支払われるまで、裁判所は訴状を被告へ送達しない。被告の主要な営業場所や所在地が外国であり、ドイツ語が公用語とされておらず、ドイツの代理人へ依頼されないのであれば、訴状は翻訳されて送達される。訴状などの翻訳費用は、原告が提訴と同時に支払わなければならない。原告の主要な営業場所や所在地がEU加盟国内でもなく、European Economic Communityの加盟国内でもない場合、被告の申立てによって、原告は、敗訴の場合に被告側に生

する支出の賠償の担保として、現金を保証金として支払うか、銀行の保証を得る必要がある。この例外は、国際的な条約によって定められている。（チガン・損害28頁、バーデーレ・侵害訴訟12頁以下、ピツツ・訴訟2頁）

一方当事者が実際に支払うべき費用は、費用確定の手続において裁判所によって定められる。費用確定の手続は当該審級の審理に引き続いで行われ、書面による手續であり、費用が確定され、執行が可能となる。（知財協会・マニュアル58頁、バーデーレ・侵害訴訟12頁以下）

3 訴訟対象の価値及び弁護士・弁理士費用の相場

訴訟対象の価値の相場については、以下の指摘がある。

訴訟対象の価値は、通常、500,000ユーロから5,000,000ユーロの間であり、第一審のコスト・リスクは、75,000ユーロから230,000ユーロの間である。まれに、訴訟対象の価値が上限の30,000,000ユーロに達することがあり、それに応じてコスト・リスクも増加する。（バーデーレ・侵害訴訟12頁以下）

多数の事件では、訴訟対象の価値は、100万ユーロから200万ユーロの範囲にある。訴訟対象の価値が100万ユーロであれば、支払を要する裁判所費用及び弁護士・弁理士費用は、50,000ユーロ程度である。訴訟対象の価値が100万ユーロの訴訟における全体的な費用リスクは、およそ100,000ユーロから150,000ユーロの範囲内にある。（ピツツ・訴訟3頁以下）

通常の特許権侵害訴訟において、訴訟対象の価値が250,000ユーロ以下になることはなく、一般的には、500,000ユーロから2,000,000ユーロの間で定められることが多い。原告が訴訟対象の価値を高く提示し、その提示内容が認められた場合、訴訟においてその原告が敗訴すれば、その訴訟対象の価値に応じた高額な訴訟費用を支払わなければならないというリスクが生じることにも留意すべきであり、安易に訴訟対象の価値を高額に設定すべ

きではないと考えられる。（知財協会・マニュアル56頁以下）

侵害訴訟の第一審についてみると、訴訟対象の価値が500,000ユーロであると、弁護士・弁理士費用は16,065ユーロ、訴訟対象の価値が2,000,000ユーロであると弁護士・弁理士費用は38,565ユーロ、訴訟対象の価値が5,000,000ユーロであると弁護士・弁理士費用は83,565ユーロとなる。

4 約定による弁護士・弁理士費用の相場

特許権侵害訴訟の場合、多くの法律事務所では弁護士費用はタイムチャージに基づいて計算するのが一般化している。大体の目安としては、弁護士と弁理士の費用を合わせて、一審当たり60,000ユーロないし100,000ユーロ程度であると言われている。（知財協会・マニュアル57頁）

チガン・費用7頁によれば、以下のとおりである。

時間給は、パートナー弁護士が300／350～500／750ユーロ、アソシエイト弁護士が200／250～320／350ユーロ、弁理士が150／300～350／500ユーロである。

訴状、答弁書に、40～100時間が見込まれる。

付隨的反対答弁、応答に、30／40～60／100時間が見込まれる。

口頭弁論に20～50時間が見込まれる。

実際に費やされた時間が請求されるわけではない。

通常の事案について一つの審級で想定される約定の弁護士・弁理士費用は、100,000ユーロから150,000ユーロである。

タイムチャージに基づいて算定した弁護士費用が法定手数料よりも低い額となった場合、タイムチャージに基づいて算定した弁護士費用ではなく、弁護士報酬法に基づいて定められた報酬額（法定手数料）を支払う必要がある。「訴訟外の案件に関しては、弁護士報酬法に定められた報酬よりも低い報酬に関する合意も可能である」との規定（弁護士報酬法4条（2））の反対解釈により、

「訴訟案件に関しては、弁護士報酬法に定められた報酬よりも低い報酬に関する合意は認められない」と考えられている。敗訴者側が負担すべき勝訴者側の弁護士費用は法定手数料だけである。（知財協会・マニュアル57頁）

5 費用のリスク

提訴の際に考慮すべき費用のリスクは、以下のとおり整理できる。（ホーキング・訴訟14頁以下）

(1) 手続を開始するために必要となる費用

原告には、提訴の際に支払うべき費用がある。また、被告からの要求があった場合には、担保を提供しなければならない。

(2) 勝訴した場合に、相手方が支払うべき費用

自らが原告として勝訴した場合、被告は、法定の裁判所費用、弁護士・弁理士費用を支払わなければならないが、自己が実際に支出した弁護士・弁理士費用が法定額を上回る場合、その差額分は回収できない。

(3) 敗訴した場合に、既に支出した費用に加えて、相手方に対して支払うべき費用

自らが原告として敗訴した場合、既に支出した費用に加えて、被告側の法定の弁護士・弁理士費用を支払わなければならない。

敗訴した当事者は、勝訴した当事者の法定の弁護士・弁理士費用、裁判所費用を支払わなければならない。敗訴者のコスト・リスクは、裁判所費用、相手方の法定の弁護士・弁理士費用、相手側の必要な出費、自己の側の弁護士・弁理士費用、出費となる。（バーデーレ・侵害訴訟12頁以下）

第4 訴え提起手数料の算定法（差止請求権について、日本の訴額算定の実務との対比を含む。）

訴え提起手数料の算定法は第3で触れたが、ここでは、訴訟対象の価値を補足して説明する。

原告は、訴状において、訴訟対象の価値を主張するが（民事訴訟法253条）、訴訟対象の価値の額の推定理由を訴状に記載する必要はない。原告は、侵害行為の差止めにおける利益、計算資料の開示及び損害賠償責任の確認における利益に基づいて、訴訟対象の価値を評価しなければならない。損害金支払請求訴訟において特定の金額の金員の支払が請求されるのに対し、訴訟対象の価値を正確に定めるのは不可能である。暫定的に見積もられた訴訟対象の価値に基づいて、訴状送達前に支払うべき裁判所費用が定められる。当事者は、係属中の手続において、暫定的に定められた訴訟対象の価値の金額に対して、異議を申し立てることができる。原告は、自らが示唆した訴訟対象の価値をいつでも修正することができる。多くの事案では、裁判所は、訴訟対象の価値の暫定的な見積りを進んで受け入れる。さらに、裁判所が裁判所費用法63条（3）（1）によって職権で訴訟対象の価値の見積りを修正するのは、極めてまれである。したがって、裁判所は、通常、判断において、理由を示すことなく、訴訟対象の価値を定める。本案の判断の効力の発生又はその他の手続の終了から6か月の期間内に、訴訟対象の価値の決定に対して不服を申し立てることができる（裁判所費用法68条）。第一審において訴訟対象の価値が同意に従って定められた場合であっても、訴訟対象の価値に対して不服を申し立てることができる。第一審の勝訴者には、控訴審においてより高額の訴訟対象の価値を主張する機会がある。（チガン・費用8頁以下、知財協会・マニュアル56頁以下、ピツツ・訴訟164頁以下）

例えば、差止め、情報開示、損害賠償責任の確認など、請求が全部認容された場合であっても、原告も、訴訟対象の価値について不服を申し立てることができ、代理人は、本人とは独立して不服を申し立てができる。もっとも、不服申立てによって訴訟対象の価値が変更されるのはまれである。（弁護士）

特許権侵害訴訟において、訴訟対象の価値を定める決定的な要素は、将来の侵害行為を差し止め、計算資料を提出させ、損害賠償責任を確認することによ

って得られる経済的利益である。訴訟対象の価値算定の基準日は提訴日であり（裁判所費用法40条），請求への争い方など，原告が，その後に知るに至った事情は，訴訟対象の価値の減額を正当化しない。算定は裁判所の自由裁量に委ねられているが（民事訴訟法3条），当該特許の価値，提訴時における特許の残存期間，特許製品による権利者側の売上，発明が売上に寄与した割合，見込まれるライセンス料，侵害製品による侵害者側の売上，過去の侵害行為の影響や重大さ，原告と被告の市場でのシェア等が挙げられる。（チガン・費用8頁以下，知財協会・マニュアル56頁以下，ピツ・訴訟164頁以下）

参照した資料によって，訴訟対象の価値の算定要素として挙げられる事項が異なっていたが，上記の内容は各資料に記載された事項を列挙したものである。

差止請求権の訴訟対象の価値については，将来に向けての経済的な価値を考慮することになるが，この経済的価値は，これまでの侵害の内容，程度とも関係するため，将来の事情だけでなく，過去の事情も考慮する必要がある。（地裁裁判官）

侵害訴訟で定められる訴訟対象の価値のうち，差止請求権の訴訟対象の価値が70%を占める。（チガン・費用9頁）

わが国の訴額算定の実務と対比すると，ドイツの方が考慮要素が多く，裁判所の裁量の幅が広いように思われる。

第5 裁判所で認められる損害賠償額や訴訟に伴う費用の各多寡に関するユーザーの評価（賛否両面）

1 各国の損害賠償額の比較及び評価

ヨーロッパでは，フランスを除いては，損害賠償の平均額や中間的な額に関する利用可能な資料はほとんど公開されていないが，通常，ヨーロッパでの損害賠償額が米国での損害賠償額よりはるかに低額であるという点では，見解が一致している。また，国の経済規模によって損害賠償額に違いが生ずる点も指

摘されている。（コター・比較259頁以下）

マックスプランク研究所において特許訴訟の統計分析に携わる研究者に、裁判所が認める損害賠償額を比較した論文等の資料があるか尋ねたところ、各国の裁判所に係属する事件の内容はそれぞれに異なるため、裁判所が認める損害賠償額を比較対照するのは困難であり、そのような研究は進んでいないとのことだった。

2013年に開催されたミュンヘン国際特許法会議のテーマは、ドイツ、英國、オランダ、フランス、日本、米国の特許権侵害訴訟における損害額の算定であった（<http://www.munichinternationalpatentlawconference.de/index.html>）。同会議では特定の事案を題材として、参加国の裁判官が損害額の算定について議論したようである。同会議に出席した弁護士によれば、裁判所によって認められる損害額は事案や審理方法によって違いが生ずるところであり、二国間で比較した場合でも、ある事案について一方の国の損害額がより高くなつたとしても、他の事案では他方の国の損害額がより高くなるということもあり、裁判所が認める損害額の高低を比較するのは難しい、とのことだった。

損害金支払請求訴訟が提訴される件数が極めて少ないということは、判決に至るまでの費用、時間等のコストをはるかに上回るほどの損害賠償額が認められるわけではないということを意味するのではないか。

もっとも、コター・比較236頁の脚注では、ドイツでの訴訟の有利な点の一つとして、損害賠償額が十分な水準に達している点が指摘されている。

2 各国の訴訟費用の統計

統計に関する説明を列挙する。

これらの統計によれば、イギリスが最も高く、フランスが最も安く、ドイツの訴訟費用は、フランスよりもある程度上回るようである。

(1) ハーホフ・訴訟12頁

2000年から2008年までの特許訴訟を比較すると、訴訟費用の平均

額は、以下のとおりである。

ドイツ 80, 000ユーロ～200, 000ユーロ

フランス 50, 000ユーロ～200, 000ユーロ

オランダ 60, 000ユーロ～200, 000ユーロ

イギリス 2, 000, 000ユーロ～4, 000, 000ユーロ

(2) コター・比較 235 頁以下

EPC 加盟国によって設けられた研究団体による2003年の研究やEPOによる2006年の研究等によれば、2000年の時点において、第一審の手続きに要する費用の平均は、以下のとおりであり、イギリスが最も高く、フランスが最も低く、ドイツ、オランダは、その間に位置する。

イギリス 小中規模の事案 150, 000ユーロ

大規模な事案 1, 500, 000ユーロ

フランス 小中規模の事案 50, 000ユーロ

大規模な事案 200, 000ユーロ

ドイツ 小中規模の事案 50, 000ユーロ

大規模な事案 250, 000ユーロ

オランダ 小中規模の事案 60, 000ユーロ

大規模な事案 200, 000ユーロ

(3) 加藤・論説 13 頁

EPO から公表された統計 (European Patent Office acting as secretariat of the Working Party on Litigation “Assessment of the impact of the European patent litigation agreement(EPLA) on litigation of European patents” February 2006) が紹介されている。

これによれば、各国における小中規模の特許権侵害訴訟の第1審当たりの費用は、以下のとおりである（棒グラフから目算した数値もある）。

ドイツ 約50, 000～200, 000ユーロ

フランス 約50,000～160,000ユーロ
イギリス 約150,000～1000,000ユーロ
オランダ 約60,000～160,000ユーロ
EP Court 約90,000～240,000ユーロ

(4) シュスラー・特許権行使 11 頁

EPO Assessment of the impact of EPLA on litigation of European patents 2006に基づいて、EU 主要国における特許訴訟のコスト（第一審）が紹介されており、その内容は、以下のとおりである（弁護士からの聴取によれば、平均のコストの統計であるとのことである。）。

フランス 約200,000ユーロ
オランダ 約200,000ユーロ
イギリス 約1,500,000ユーロ
ドイツ 約240,000ユーロ（侵害訴訟・無効訴訟を含む。）

3 ドイツの訴訟費用が相対的に安い旨の指摘

以下のとおり、ドイツの訴訟費用が相対的に安い旨が指摘されている。
裁判所費用、弁護士・弁理士費用が適度なものである。（ピツツ・訴訟 1 頁）
ドイツの特許訴訟の費用は、比較的にみれば、とても安い。（アペルト・訴訟 2 頁）

米国や英国に比べれば、費用は適度なものであり、ドイツにおいて、訴訟費用を減額させようとする動きがあるわけではない。（チガン・費用 16 頁、30 頁）

ドイツに訴訟が集中する理由として、効率、訴訟費用が比較的安いこと、判断の質が挙げられる。（コター・236 頁）

敗訴者が全ての費用を負担することが基本的な原則となっており、ドイツの訴訟において返済され得る費用は法律によって定められているため、比較的に予見可能である。鑑定人を選任することや、証人尋問を行うことがまれである

ため、ドイツの訴訟は比較的、コストの面で効率的である。手続の費用の総額については、事案の複雑さなどのいくつかの要素に依拠するため、ほとんど予測できない。しかしながら、このうちの裁判所費用及び弁護士・弁理士費用については、法律によって定められているので、予見可能である。（ホーキング・訴訟 3 頁、14 頁）

2013 年 6 月の GRUR 誌に、Tomas Künen 判事及び Rolf Claessen 弁理士による、ドイツの特許権侵害訴訟に関する最新の統計情報を含む記事が掲載された。GRUR 記事の分析によれば、ドイツが裁判管轄地として好まれている理由は、裁判の質の高さ、審理の迅速さ、弁護士費用を含めた訴訟費用が割安であることの 3 点にあるとされており、訴訟費用が割安であることが 3 要素のうちの一つとされている。（加藤・論説 6 頁）

GRUR 記事において、デュッセルドルフ地裁における特許権及び実用新案権の侵害訴訟の新受件数を掲載され、外国籍原告の割合が 60 % 程度に達しており、外国籍企業による訴訟が多い理由の一つとして、比較的訴訟コストが安いことが挙げられている。（加藤・論説 7 頁）

法務省 ドイツ調査 6 頁以下では、ほとんどの訪問先において、ドイツに事件が集中する理由の一つとして相対的な費用の安さ（英國法系の国で行われるようなディスカバリー やディスクロージャー がなく、弁護士費用が低いことなど）が挙げられた旨が報告されている。

多くの理由から、ドイツは、私が好む裁判地である。結果と費用の比率、すなわち、特許権者が勝訴する頻度と勝訴を得るために要する費用との関係が良い。統計から、デュッセルドルフにおいてどれほど頻繁に特許権者が勝訴し、常にアメリカやイギリスよりも訴訟のコストが低い、ということが分かる。（シユスラー・特許権行使 15 頁。Managing IP, September 2010 に掲載された Roberto Dini, Founder of Sisvel のコメント）

4 訴訟に伴う費用の問題点の指摘

以下、問題点の指摘を列挙する。

支払がなされるべき弁護士・弁理士費用は、増加すべきである。被告の費用に関する担保を提供すべき義務は、原告の所在地によって決せられるべきではない。（チガン・費用31頁）

弁護士・弁理士費用が法定額に限定されている点について、「知的財産権の執行に関する指令 Directive 2004/48/EC」14条において、「合理的で釣り合いのとれた法的な費用、その他の費用」が勝訴者へ支払われるべきであるとされていることと整合しない。（弁護士）

遠藤嘉浩「複数国における権利行使の実務」知財管理 Vol. 64 No. 4 2014は、企業の知的財産部に所属する方が、「原告である権利者の観点からのみ考察した」（520頁）論稿であるが、521頁以下において、「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。」と指摘されている。

以上