

ドイツにおける特許無効手続きおよび特許訴訟費用

ダニエレ・スキューマ*

抄録 他の殆どの国と異なり、ドイツでは特許訴訟（即ち、特許の権利行使および異議を申立てる）は3つの厳密に異なる手続き、即ち、異議申立、無効および侵害手続きの形式をとる。ドイツ市場を掌握するために、これら3つの手続きに関する知識を保有することは、特許権者および潜在的な侵害者の権利およびリスクの評価において重要である。この資料の意図するところは、これらの手続きの概要を説明し、より詳細に無効手続きに関して議論し、特許訴訟、即ち特許無効および侵害手続きの費用概算に関して略述することである。

目次

1. 異議申立、無効および侵害手続きの概要
 1. 1 異議申立および無効手続きの概要
 1. 2 侵害手続きの概要
2. 無効手続き
 2. 1 連邦特許裁判所での無効手続きの回数
 2. 2 無効手続きの推定期間（第一および第二審）
 2. 3 無効手続きの要件
 2. 4 手続き費用の担保の提供
 2. 5 無効手続きにおける特許無効理由
 2. 6 無効判決の効果
 2. 7 無効手続きの第一審と連邦特許裁判所の判決
 2. 8 連邦最高裁への上訴（第二審）
 2. 9 連邦最高裁での無効上訴手続きの回数
 2. 10 連邦特許裁判所（BpatG）での無効手続きの成功率
 2. 11 連邦最高裁（BGH）での無効上訴手続きの成功率
3. 特許訴訟の費用分析
 3. 1 費用計算の原理
 3. 2 連邦特許裁判所（BpatG）での無効手続き費用概算
 3. 3 連邦最高裁（BGH）での無効上訴手続きの費用概算
 3. 4 地方裁判所（Landgericht, LG）での侵害手続きの費用概算
 3. 5 高等裁判所（Oberlandesgericht, OLG）での侵害控訴手続きの費用概算
 3. 6 侵害手続きと並行する無効手続きの合計費用概算

1. 異議申立、無効および侵害手続きの概要

1. 1 異議申立および無効手続きの概要

ドイツでは、特許保護を二通りの方法で獲得することができる。

- ・ドイツ特許庁に出願された、またはドイツを指定する特許協力条約（PCT）出願としての国内特許出願に基づいて、法に規定されるようにドイツ国内特許は付与される¹⁾。
- ・ヨーロッパ特許出願をヨーロッパ特許庁（EPO）に直接出願するまたはEPOでEPを指定するPCT出願のヨーロッパ地域移行およびヨーロッパ特許条約（EPC）の締結国の一つとしてドイツを指定することによって、ドイツでの特許保護を獲得することもできる。

* 弁理士（ドイツ及び欧州） Daniele SCHIUMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1. 1. 1 異議申立手続き

ドイツ特許およびドイツを指定するヨーロッパ特許は、ドイツ特許および正式に有効化された（ヨーロッパ特許がドイツ語で付与されていない場合は、ドイツ語翻訳の提出を含む）ヨーロッパ特許の付与が公告された時点でドイツで効力を持つようになる。

ドイツ国内特許の付与が公告されると、基本的に第三者はこの特許の無効を要求するために異議を申立てることができる。ドイツ国内特許の場合、特許付与の公告から3ヶ月以内に異議を申立てないといけない（PatG第59条参照）。現在、ドイツ特許庁（GPTO）での仕事量増加のため、異議申立手続きはミュンヘンの連邦特許裁判所（Bundespatentgericht, BpatG）で直接行われている。この場合、事実および判決に適用した法律的な点の双方に関して上訴することはできず、法律の問題（即ち、法律が正しく適用されたか否か）に関してのみ連邦最高裁（Bundesgerichtshof, BGH）に上訴することができる。

ヨーロッパ特許の場合、ヨーロッパ特許条約（EPC）の規則に従って、異議申立手続きはEPOで行われ、特許付与の公告から9ヶ月以内に異議を申立てないといけない（EPC第99条）。異議部の決定に対しては、事実および法律の双方の点に関してEPOの審判部に不服の申立てをすることができる。

なお、ドイツで有効なヨーロッパ特許に対しては、ミュンヘンの連邦特許裁判所で異議手続きをすることができない。

1. 1. 2 無効手続き

異議申立手続きが終結する、または異議申立期間が終了すると、ヨーロッパ特許から派生するドイツ特許およびドイツ国内特許は、連邦特許裁判所での国内無効手続きのみの対象となる（第一審、PatG第81条）。この事に関しては第

2章でより詳しく説明する。

無効および侵害手続きにおいて有効性の判断と特許侵害を別々に扱うことの利点の一つは、ある特許をドイツにおける事業活動の障害であると考えた当事者は、この特許の有効性に対して異議を申立てるのに侵害者として訴えられるまで待つ必要がないことである。むしろ、この当事者は先手を打って無効訴訟を提起することができる。また、有効性および侵害に関する手続きを分けることによって、特許の有効性に関する議論と侵害に関する議論を混同する危険性が低くなる。さらに、連邦特許裁判所における無効部は法的経歴を持つ二人の裁判官と技術的経歴を持つ三人の裁判官からなり、拠って特許の有効性を判断するのにより適している。

1. 2 侵害手続きの概要

特許保護は、ドイツ国内特許付与公告時点（PatG第58条第(1)項）、またドイツで効力のあるヨーロッパ特許の付与公告時点（EPC第97条第(4)項）から特許に与えられる。ドイツで特許侵害訴訟を起こすためには、特許権者、場合によっては実施権者はドイツ民事裁判所で侵害手続きをする必要がある（地方裁判所（Landgericht (LG)）、3頁参照）。ドイツの各州では、知的財産訴訟を地方裁判所の専門の裁判官室および高等裁判所（Oberlandesgericht (OLG)）の専門の侵害部に集中させている。

例えば、米国の裁判実務とは異なり、ドイツの民事裁判所は問題となる特許が有効かどうかに関わらず特許を有効と見なし、特許に権利期間がある限り侵害手続きの裁判官は判決を下す。

特許権者の無効特許の行使を避けるために、民事裁判所が並行して実施されている無効手続きで特許が無効になりそうであると判断する場合は、侵害手続きは時折保留される。このため、並行して実施される異議申立または無効手続きにおいて特許が無効になる可能性を示すために

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

侵害手続きの被告により係争特許の有効性欠如に関する議論がしばしば提出される。

注意すべきは、一般に、包袋禁反言は適用しない、即ち審査、異議申立または無効手続きの包袋中の陳述はドイツにおける侵害手続きでの原告の行為に対して何ら影響力がないことである。さらに、原則的に、原告には証明責任、特に係争特許の侵害問題に関する証明責任が課せられる。尚、広範囲に亘る情報開示手続き（フランスでの「sequestration of infringing products before trial」等の）はドイツには存在しない。

地方裁判所（Landgericht, LG）が判決を下すと、事実および法律の双方の問題に関して高等裁判所（Oberlandesgericht, OLG）に控訴することができる。しかしながら、最近のドイツ民事訴訟法（Zivilprozessordnung, ZPO）の改正により、控訴手続きでは新規事実は限られた範囲でのみしか挙げるができない。高等裁判所の判決に対しては、法律の点に関してのみ連

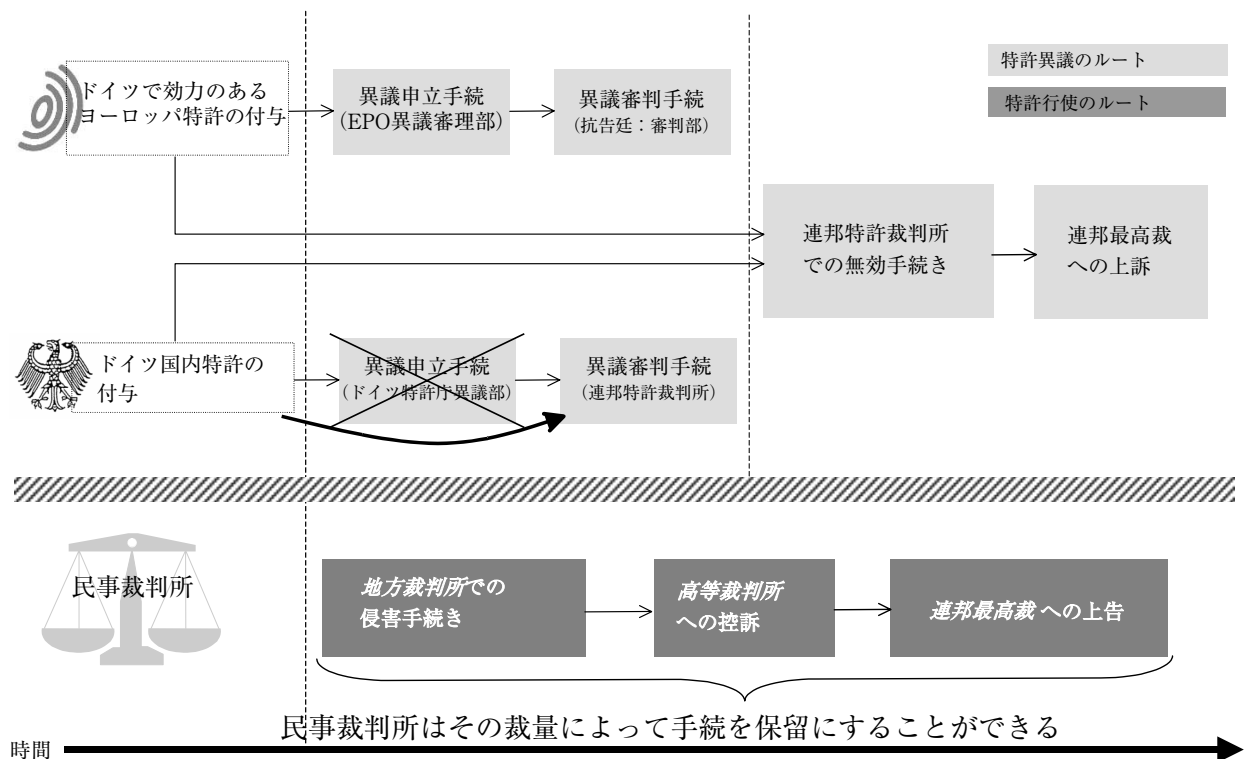
邦最高裁（Bundesgerichtshof, BGH）に上告することができる。

2. 無効手続き

2.1 連邦特許裁判所での無効手続きの回数

過去10年間におけるドイツで効力のある特許件数の安定した上昇が、無効手続き件数の101件（1985年）から181件（2003年）へのほぼ80%という急激な上昇をもたらした。この上昇は無効手続きが経済に及ぼす重要性の高まりを反映している（図1を参照）。

付与特許の1%のみが無効手続きの対象となると判断されるが、同様の割合の特許が侵害手続きにおいて行使される。従って、経済的価値を有する特許保護される物および方法が比較的大きな割合で無効手続きにおいて攻撃されていると見るのが妥当である。



異議申立、無効手続のフロー図

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

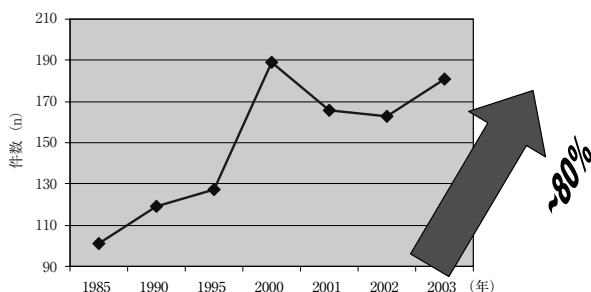


図1 1985年～2003年までの無効手続き件数の推移

2.2 無効手続きの推定期間（第一および第二審）

連邦特許裁判所（第一審）での無効手続きの平均審理期間は、証拠審理が行われない場合、現在18ヶ月²⁾である。

無効上訴審は普通約24から36ヶ月間続き、結果として、第一審および第二審を合わせる無効手続きの合計期間は一般的に約3～4年³⁾になる。比較として、1980年から1995年までの間のEPOでの異議申立手続きの平均期間は1.9年（第一審）、控訴手続きでは2.1年で第一審および第二審に合計4年かかる。

一方、侵害手続きはドイツの民事裁判所で扱われ、これらの裁判所の裁判官は法的な経歴を持つ。注目に値するのは、無効手続きも、侵害手続きも陪審裁判ではない。

2.3 無効手続きの要件

無効手続きおよび上訴手続きの法的根拠はPatG第81から99条および110条から121条、EPC第138条、ドイツ国際特許条約に関する法律の第Ⅱ条第6項に規定されている。

2.3.1 無効手続きの目的

異議をかけられた特許が完全に無効になるか、または部分的に無効になるかに関して決定することが無効手続きの目的である。無効手続きは、とりわけ、

- (i) ドイツ国内特許、
 - (ii) ドイツで効力のあるヨーロッパ特許、そして
 - (iii) 薬品と農薬品をカバーする特許に発行されたドイツ補完的保護証書（SPC）
- に対して活用される。

2.3.2 無効手続きの当事者

無効手続きは、如何なる人（自然人）または法人によっても提起することのできる一般的な訴訟である。しかしながら、不法な剥奪（冒認）に基づく無効手続きの場合、被剥奪者のみが無効訴訟を提起する権利がある（PatG第81条第(3)項）。

無効訴訟は特許登録で特許権者として登録されている個人または法的団体に対して行われねばならない（PatG第81条第(1)項）。実際の特許権者が登録特許権者と異なる場合、裁判所は、要求および（例えば、特許の所有権の継承を支持する）証拠の提出に応じて、関連するとみなされる時は、被告を登録特許権者から実際の特許権者に変更することができる。

無効手続きにも適用するドイツ民事訴訟法（Zivilprozessordnung, ZPO）の規定に従い、参加しようとする側が無効手続きにおいて勝った場合の法益⁴⁾を有するなら、第三者が原告側または被告側に「補助参加人(Nebenintervenient)」として係争中の無効手続きに参加することができる。

2.3.3 いつ無効手続きを行うか

無効手続きが容認されるには、特許に対して異議申立手続きが行われていない、そして特許に対して異議申立がなされることがないという要件が満たされなければならない（PatG第81条第(2)項）。

EPOの審判部が事件を更なる審理のために異議部に差戻しても（EPC第111条第(2)項）、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

異議申立手続きが終了しない限り無効訴訟を提起することはできない。しかし、上述の条件が満たされると、基本的にいつでも無効手続きを提起することができ、特別な状況下では特許の満了、放棄、無効後にも提起することができる。特許の消滅後の無効訴訟は、特許権者が特許消滅以前の特許に対する侵害行為に対して原告を訴える場合等、特許の無効に原告が法益を有することを示す場合に容認される。

2. 3. 4 その他の手続き上の要件

また、ドイツで効力のあるヨーロッパ特許の審査手続きがなされた言語がドイツ語以外の場合でも、ドイツ語で無効訴訟を提起することが要求される。

さらに、無効訴訟は無効理由および請求を支持する事実および証拠を提示せねばならない(PatG第81条第(5)項)。無効理由に関しては次項2. 5を参照のこと。

無効手続きは当事者主義の原則 (principle of party disposition)により支配される矛盾する手続きであるので、係争中対象物は基本的に裁判所の自由裁量に任せるといふよりむしろ当事者の要求によって決定される。しかし、原告が例えば自己が起こした無効訴訟において付与特許の独立クレームの攻撃に失敗した場合は、裁判所は被告が同意するまたは裁判所自身が役立つと考慮する(ZPO第263項)なら、攻撃しなかった独立クレームを手続きで取り上げることもある。同じ理由で、無効訴訟が提起されると、原告は手続きの後の段階で、被告が同意するまたは裁判所がそのような訴訟の拡張を関連あると考慮する場合は、無効訴訟において含まれなかった新規の無効理由だけを挙げることができる(ZPO第263項)。抛って、特許の攻撃を限定する戦略的な理由⁵⁾がない場合は、原告は一般的に付与クレームを無効訴訟で取り上げ可能な無効理由の全てに基づいて攻撃する――

剥奪の証拠がある時のみ挙げられる不当な剥奪を例外として――。

最後に、無効訴訟が起こされた後、裁判所は係争中の暫定的価値に基づいて暫定的な裁判所費用を決定し、この暫定的な裁判所費用に基づいて計算された額の前払いを促す。費用の支払いは無効訴訟の容認性に関しては必要条件ではないが、訴訟を係属するための必要条件である。従って、費用が支払われない限り、訴訟は被告に送達されない。費用が支払われなかった場合、裁判所はある時点で原告に催促し、費用支払期限を設定する。この設定期限が切れる前に裁判所費用が支払われなかった場合は、訴訟はなかったものとみなされる。

場合によっては、原告と被告間の契約的関係が無効訴訟の容認の妨げになることもある。例えば、独占的实施権者により起こされた無効訴訟は特定の状況下では容認されない。同じ理由で、契約的な不可争合意および特定の(以前の)従業員発明者と経営者の関係も無効訴訟の容認性欠落に繋がることもある。

2. 4 手続き費用の担保の提供

被告を保護するために、無効手続きおよび侵害手続きにおいては被告の要求に応じて、原告がヨーロッパ共同体外に居住する場合に規定されるように手続き費用の担保を提供せねばならない(PatG第81条第(7)項と第139条、ZPO第110項)。

日本、ロシア、スイス等を含む諸外国は、それらの国の居住者がこの義務から免除されるように二国間合意を締結している。一方、例えば合衆国、中国および韓国の居住者は現在のところ費用の担保を提供するという義務から免除されていない。これらの費用は裁判所により決定され、裁判所により設定される期限内に支払われねばならない。費用担保の支払いの代わりに、認定されたドイツの銀行の保証書を担保として

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

提出することもできる。

2. 5 無効手続きにおける特許無効理由

この論文では扱わないドイツ補完的保護証書 (SPC) を扱う無効手続きを例外として、無効手続きで特許を攻撃するために挙げられる無効理由は次の項目に限定される (PatG第21, 22, 81条, EPC第138条, IntPatÜG第II条6項)。

無効理由：

特許性の欠落

実施可能な開示の欠落

不当な剥奪 (冒認)

クレームの容認不可な補正

特許範囲の容認不可な拡大

特許性の欠落 (PatG第22条, 第21条第(1)項第1項; EPC第138条第(1)項(a)) は特許性のある発明の欠落, 新規性, 進歩性および/または工業的利用可能性の欠落のことをいう。

特許を付与することができない発明は, とりわけ, ビジネスの手法, 規則および方法等, 美的創造物等, コンピュータプログラム自身である。更に, 裁判所は最近特にコンピュータ実施発明およびバイオテクノロジー発明の分野で区別を導入したが, 外科的, 治療的, そして診断的方法も工業的利用可能であるとみなされず (EPC第54条第(4)項, PatG第5条第(2)項), 動物および植物品種はEPC第53条およびPatG第2条第2項によって特許性から除外される。

一般的に, ドイツ特許法および裁判所はEPCとハーモナイズする傾向にあるが, ある特定の相違はそのまま残っている。

例えば, EPCの第54条第(2), (3)項によると, 対応の基礎出願前, ヨーロッパ特許の出願日前, またはこの日付以降に公開された問題の出願の前に出願されたドイツ国内特許 (出願) は新規性に関連するEPサーチレポートの引例リストに含まれない。従って, EPOは, 効力のある

ヨーロッパ特許を付与するかもしれないが, その特許は上述のドイツ国内特許または特許出願が無効手続きにおいて関連の従来技術となり, 拠って, 特許発明の新規性を無くすので, ドイツでは有効ではない (EPC第139条, PatG第3条第(2)項および第22条)。従って, ドイツで効力のあるこのヨーロッパ特許は無効手続きで無効化されることもある。

実施可能な開示の欠落 (PatG第22条, 第21条第(1)項; EPC第138条第(1)項(b)) は, クレームされる主題は当業者がその発明を実施できるように特許明細書に十分明瞭に, 簡潔に記載されるという特許性の要件である。一般的に, 実施可能な開示の欠落は無効手続きにおいてマイナーな問題ではあるが, 特にバイオテクノロジー発明に対する特許の場合かなり重要になることもある。

不当な剥奪: (冒認: PatG第21条第(1)項第3項; EPC第138条第(1)項(e)) は別の無効理由であり,

- a) 特許性のある発明が被剥奪側 (原告) から剥奪され特許権者により特許出願として出願される以前に原告が既に同じ発明を所有していた, および
- b) この出願が被侵害者側の意思に反して行われた

場合, 原告に特許の無効を求めることを許す。

特定の状況下で, 且つ, ドイツ国内特許のみに限り, 特許が異議申立手続きにおいて不当な剥奪を理由により無効化された場合にのみ, ドイツ特許法は剥奪された側にこの特許の優先権を主張し, この特許発明をカバーする特許出願をする権利を与える (PatG第7条)。しかしながら, 剥奪された発明に対する特許保護を獲得するためにこれらの権利を無効手続きの原告に与えることはない。結果として, 不当な剥奪に基づく特許に対して無効手続きを提起することは, 成功した場合でも, 特許の無効にのみ繋が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り、依って、特許権の被剥奪側への譲渡に関する訴訟が不成功（とみなされる）または特許を無くすことがそれを維持することより重要な場合にのみ推奨できる。

クレームの容認不可な補正（PatG第21条第(1)項第4項，EPC第138条第(1)項(c)）：攻撃の対象とされる特許の基礎となる特許出願の審査において特許明細書の開示内容を越えるように⁶⁾付与前にクレームを補正することはできない。容認可能な、そして容認不可な補正の例をボックス1に示す。

当該容認不可な補正は特許を無効にするための無効理由を構成するだけでなく、無効手続き時に特許権者がクレームを補正するときの自由度を限定する（後述2.7項参照）。

ある特定の状況下では、無効手続き時に、例えば出願後公開されたある特許出願に対する新規性を確立するためにクレームを限定修正することが容認される（PatG第3条第(2)項）。また、そのような限定修正は、攻撃された特許の基礎

となる出願時の特許明細書には開示されていないクレームから主題を除外することもある。

特許権利範囲の容認不可な拡大（PatG第22条第(1)項；EPC第138条第(1)項(d)）。特許付与という事象は、異議申立、無効または侵害手続き等のその後の手続きにおいて特許権者のクレーム補正をする権利に対して方向転換の時期となる。付与されたクレームの主題により定義される特許の権利範囲はクレーム補正の容認性を評価するための基準となる。権利保護範囲を拡大する補正が容認されない一方で、要件の組み合わせが特許の基礎となる出願時の特許明細書に開示されている場合は特許の権利範囲を限定する補正は容認される。また、補正クレームの要件の組み合わせが特許の基礎となる出願時の特許明細書の開示範囲内で行われる限りは新要件をクレームに加えることも容認される。

無効理由を構成する他に、この規定は無効手続き時にクレームを補正する特許権者の選択の自由を限定する。しばしば起こるケースの幾つ

出願時のクレーム	容認不可な補正
下記を含む組成物から得られる液状醗酵物： A) 水 B) 穀物 C) ホップ D) イースト	1. 要件（穀物）を特許明細書に開示されてなかった要件（コムギ）に変更： 下記を含む組成物から得られる液状醗酵物： A) 水 B) <u>コムギ</u> C) ホップ E) イースト
容認可能な補正 1. 要件（穀物）を特許明細書に開示された別の要件（オオムギ）に変更： 下記を含む組成物から得られる液状醗酵物： A) 水 B) <u>オオムギ</u> C) ホップ D) イースト	2. 特許明細書で開示されなかった要件の組み合わせ（オオムギとコムギ）をクレームする： 下記を含む組成物から得られる液状醗酵物： A) 水 B) <u>オオムギとコムギ</u> C) ホップ D) イースト

ボックス1 容認可能および容認不可なクレーム補正例

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

かをボックス2に例示する。

最後に、注意すべきは、一般に無効手続きでは包袋禁反言は適用されない、即ち審査、異議申立または特許侵害手続きの包袋中の陳述は無効手続きにおける原告の行為に対して何ら影響力がないことである。なお、同じ引例およびクレームが審理されていたとしても、ドイツまたはヨーロッパでの異議申立手続きでの特許性の判断が、無効手続きにバイアスを与えることにはならない。もちろん、そのような議論は心理面で裁判官に対する影響力があるかもしれない。

2.6 無効判決の効果

特許が最終的に部分的にまたは完全に無効と判断されると、同無効の効力は遡及的に発生し、最初から効力を持つことになる（PatG第21条第(3)項）。このため、無効になった特許またはその一部は過去においても、将来においてもクレームに対する侵害手続きの対象とならない。侵害手続きは特許無効になると終わり（主問題で和解）、無効化された特許に基づく未履行の

行為は事件の再審のための別の訴訟において効力がないと宣言される（ZPO第580項）ので、特許の無効はまた無効化された特許に基づく係争中の侵害手続きに対して重要な意味がある。

さらに、実施許諾権に関しては無効化された特許または特許の無効化された部分に基づいている趣旨において特許の無効が決定した時点から効力がなくなる。しかし、無効は一般に実施許諾権の有効性、そして特に過去におけるロイヤルティの支払には何の影響力もない。

従って、ドイツで特許侵害のために訴えられた当事者間、またはドイツにおける事業活動の妨げとなる特許に直面する当事者間では、その特許の無効を求めるまたは特許権者との交渉における立場を良くするために無効訴訟を提起することは一般的な戦略である。注目すべきは、連邦特許裁判所での異議申立手続きと異なり、無効訴訟を取り下げたり、和解によって手続きを終了するのは当事者の判断にまかされる。このため、裁判所が口頭弁論が終了したと宣言する前に当事者が事件を取り下げたり、和解する

付与クレーム

下記を含む組成物から得られる液状醗酵物：

- A) 水
- B) コムギ
- C) ホップ
- D) イースト

容認可能な補正

1. 特許明細書および特許に開示された限定的要件（防腐剤）の追加：

下記を含む組成物から得られる液状醗酵物：

- A) 水
- B) コムギ
- C) ホップ
- D) イースト
- E) 防腐剤

容認不可な補正

1. 下位概念要件（コムギ）を上位概念要件の（穀物）、即ちクレームを一般化する

下記を含む組成物から得られる液状醗酵物：

- A) 水
- B) 穀物
- C) ホップ
- D) イースト

2. 限定的要件（イースト）の削除：

下記を含む組成物から得られる液状醗酵物：

- A) 水
- B) コムギ
- C) ホップ
- D) ~~イースト~~

ボックス2 容認可能および容認不可能な特許の範囲補正例

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

場合は、裁判所は判決を下さないこともある。

2. 7 無効手続きの第一審と連邦特許裁判所の判決

PatG第82条によると、原告が正式に無効訴訟を起こした後、裁判所は被告（即ち、係争特許の所有者）に訴訟を通知し、一ヶ月以内にそれに対する応答を求める。被告が期限内に応答しない場合は、原告の請求に従う判決が審理無しになされ、そのため原告の全ての事実的主張が証明されたとみなされることもある。被告の応答（被告の「抗弁の意思表示」とも言われる）後、無効理由が係争特許に適用されるか否かに関して通常、意見の交換がある。

被告（即ち、特許権者）は係争特許を限定的に抗弁することができる⁷⁾。しかし、限定的抗弁は特許が実際に攻撃される範囲においてのみ可能である。現在、判例法では、被告が少なくとも補助的にも明確に要求しなかった場合に、裁判所が特許を限定的に維持するかについては明確でない。言い換えれば、現在のところ、被告が特許を維持する形態を明確に要求しないときに、裁判所自身が特許を限定できるか否かに関して明確でない。一方、裁判所による独立クレームおよびサブクレームの無効化は問題とならない。拠って、被告が係争特許を補正された形で維持することを補助的に請求する一つまたはそれ以上の補助請求を提出するのが普通である。

無効事件を担当する連邦特許裁判所無効部の5人の裁判官のうち、3人が技術の経歴を持つ技術系裁判官であり、2人（無効部の委員長を含む）が法律の経歴を持つ（PatG第67条第(2)項）ということは、ドイツにおける無効手続きのユニークな特徴および利点の一つである。連邦特許裁判所の無効部の技術系裁判官の技術的専門知識のため、無効手続きの第一審では技術専門家の任命、技術専門家による証拠審理、ま

たは意見の提出は稀にしか行われぬ。

PatG第87条第(1)項によると、連邦特許裁判所は職権主義に基づき自ら事実を調査することができ、事実に基づく陳述および当事者の証明の提出に拘束されない。同一の特許に対する幾つかの無効手続きの併合（即ち、幾つかの手続きを一つの手続きにする）は裁判所の裁量事項であり（ZPO第147項）、事件の特異性のため手続にかなりの遅延が予想されない場合は、連邦特許裁判所により通常決定される。

当事者に議論を提出する機会を与えた後、連邦特許裁判所から口頭弁論の召喚通知がなされる（PatG第90条）。ZPO第269項を斟酌すると、口頭弁論の最初に、連邦特許裁判所は当事者に友誼的合意による事件の和解をする、即ち裁判外和解をする意志があるか否かに関して尋ねなければならない。友誼的合意が可能でない場合は、裁判所は係争価値（即ち、係争特許の価値⁸⁾）を決め、その後事実を議論する。口頭弁論最後で、連邦特許裁判所は通常決定を言い渡す。例外的な事件の時のみ、その場で決定され法廷で言い渡される。

2. 8 連邦最高裁への上訴（第二審）

PatG第110条によると、判決理由を含む判決送達後（即ち、当事者による受領後）1ヶ月以内に、遅くとも判決の言い渡し後（即ち、裁判所が判決理由はまだ用意できてないが判決を告知した後）5ヶ月間に上訴することができる。上訴のためには規定料金を支払う⁹⁾。反対側の応訴は1ヶ月の期限後も可能である。

PatG第111条によると、上訴人は上訴理由を挙げねばならない。この理由を上訴趣意書内に包含しても良いし、上訴趣意書から1ヶ月以内の提出書面に付してもよい。上訴人が請求すると、無効上訴手続きを担当する連邦最高裁の無効部（現在第10無効部）の委員長によりこの期限を延長することができる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一般に、ドイツの連邦最高裁（Bundesgerichtshof, BGH）は法律の問題に関する上訴のみを取り扱う。しかし、特定の無効手続きの場合、事実および法律の双方の点に関して連邦最高裁に上訴できる。

連邦最高裁では、連邦特許裁判所の無効部とは異なり、判事全員が法律の経歴を持つが、一般に無効手続きに関して長い経験があり、異なる技術を扱うことのできる5人の裁判官が上訴を担当する。技術問題に関しては、連邦最高裁は無効手続き中に当事者が提出した事実陳述、宣言、証拠の申し出に拘束されず、事件調査に必要な全ての手段をとる自由裁量がある（PatG第115条）。

概して、無効上訴手続きにおいて、連邦最高裁は、普通、特定の技術分野用に任命された技術専門家（大学教授等）に意見を求め、出願時の明細書の用語、開示の理解および当業者の知識に関して彼らの判断に主に頼る。しかしながら、特定事件において進歩性があるか否かという問題は技術専門家によって判断できない法律の問題であるときみなされるので、裁判官は、進歩性の評価について該技術専門家に頼らない。上訴人は、連邦最高裁が決定する専門家費用¹⁰⁾を前払いしなければならない。

PatGの第116条によると、連邦最高裁は口頭弁論に基づいて判決を言い渡す。正式に召喚された当事者が口頭弁論に出席しない場合でも、判決を下すことができる。

口頭弁論では、当事者が請求を提出する。なお、この時に、無効手続きの第一審で限定して特許を防御した場合にでも、被告（特許権者）は上訴手続において特許を完全に維持することを請求できる¹¹⁾。

口頭弁論では、連邦最高裁の無効部の委員長が最初に事実と法律の問題にふれる。その後、専門家およびその他の可能な証人に意見が求められる。裁判所が質問および調査を専門家およ

び証人に伝えた後、当事者が彼らに質問をする機会がある。要求に応じて、当事者側の（技術）専門家にも意見が求められることもある。最後に、連邦最高裁は専門家の報酬に関して決定し、判決言い渡しの期限を設定する（通常口頭弁論日の最後に）。

連邦最高裁の判決は最終判決、即ち無効上訴手続きにおいてその判決に対する法的救済はないので、連邦最高裁の判決は言い渡された時点で確定の効力を発する。

2.9 連邦最高裁での無効上訴手続きの回数

近年、連邦最高裁でなされる無効上訴手続きの回数が30件（1985年）から44件（2003年）に大幅に上昇した（図2を参照）。ほぼ50%というこの明白な上昇は近年に提起された無効訴訟件数の上昇に並行し、無効手続きの高まる重要性を反映する。

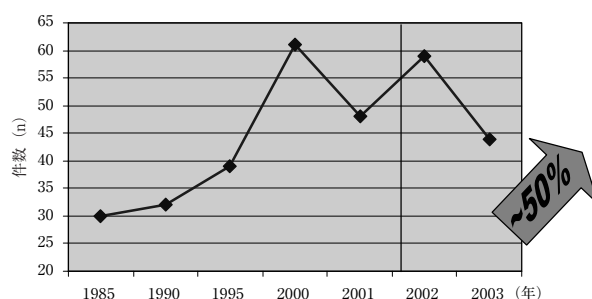


図2 1985年～2003年に請求された無効上訴審件数

2.10 連邦特許裁判所（BpatG）での無効手続きの成功率

1998年から2002年にかけて、連邦特許裁判所は786件の無効手続きに対する判決を下した。そのなかで、19%の特許が完全に無効になり、17%の特許が部分的に無効になり、14%の無効訴訟が却下され、50%の事件が和解または取り下げられた（図3参照）。拠って、統計上、全無効手続きの約36%の事件において、特許は限

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

定または完全に無効化される。大部分の事件（50％）で無効訴訟は和解または取り下げられたことを考慮すると、原告が成功する確率は統計的に見て高い。

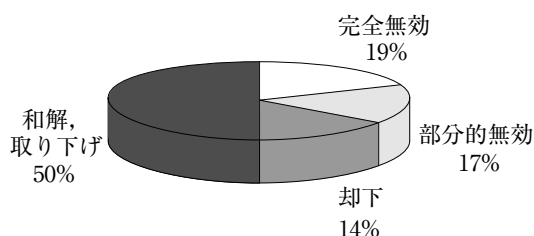


図3 無効手続きに対する連邦特許裁判所の判決（1998～2002年）

2. 11 連邦最高裁（BGH）での無効上訴手続きの成功率

1992年から2001年の期間に、第一審の無効決定に対して合計436件の上訴がなされた。同期間に下された153の判決のうち、無効上訴審全件の約15％（判決が下った事件の約42％に対応、即ち65判決）で、第一審裁判所としての連邦特許裁判所の判決が破棄または訂正された。無効上訴全件の約20％（判決が下った事件の約58％に対応、即ち88判決）で、連邦特許裁判所の第一審判決が維持された（図4）。しかし、注目すべきは、一般的に、上訴審の約1/4から1/3が判決を言い渡すことにより終結し、大多数の事件では上訴手続はその他の方法（例えば、上訴の取り下げまたは和解）により終了していることである。

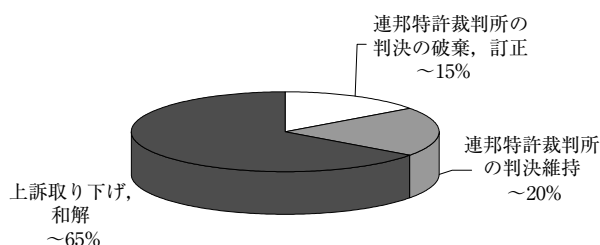


図4 連邦最高裁での無効上訴手続きの成功確率

3. 特許訴訟の費用分析

ドイツでの、特許訴訟、特に侵害手続き（第一審、第二審）および無効手続き（第一審、第二審）に関連する費用の概要について次に説明する。

3. 1 費用計算の原理

3. 1. 1 仮定

下記の特許訴訟費用見積もりは、弁理士、弁護士両方の参加（法によって要求されないが通常侵害手続きおよび無効手続きでは両代理人は参加している）を仮定して、

- ・裁判所費用
- ・弁理士費用
- ・弁護士費用

に基づいて計算される。なお、証拠の審理、必要な旅費、発生しうる損害、意見書等にかかる費用は事件毎にかなり異なり妥当な見積もりができないので、上記の計算から除外した。

さらに、その手続きの性質上、通常当事者各自が費用を負う、即ち普通の状況では反対側の費用を受け持つことがない異議申立手続きには、この論文で書かれる費用見積もりは適用しない。

上述の全ての費用は、ドイツの法律（裁判所費用法（Gerichtskostengesetz, GKG）、特許費用法（Patentkostengesetz, PatKostG）、弁護士費用法（Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG））により規定される係争価値に基づいて計算される。注目すべきは、係争価値は特許権者が被った損害と同一であるとは限らない。実際、特許は侵害の差止め請求を示唆するから、経済的利益は侵害手続きでは請求される損害額よりも高い。また、無効手続きでは、特許は他の競合者に対して影響があり、最長20年（SPCの保有によって更に5年までの延長可）間有効であることが考慮されねばならない。従って、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

無効手続きでは、係争の価値は特許の無効化により公衆にもたらされる利益を考慮しないといけない。最後に、特定の事件（例えば、複雑な事件）では、弁理士および弁護士費用はクライアントと弁理士/弁護士間の報酬合意に基づいて計算されることもあり、拠って、係争価値に基づいて計算される費用と異なる。

3. 1. 2 基本原理

裁判費用およびその他の手続き費用を負担する当事者の義務は、事件における各当事者の敗訴程度（敗訴側が全ての支払義務を負う）によることは無効および侵害手続きの原則である。従って、例えば、原告が完全無効を請求した場合に無効手続きで特許の保護範囲の80%が無効になると、裁判所は特許権者が費用の80%を負担し、原告が費用の20%を負担すると決定するであろう。また、手続きに関連してある当事者が支払う報酬の額（例えば、代理人費用、法的カウンセリング、旅費等）に拘わらず、敗訴側が払い戻す費用は弁護士報酬法（RVG）と係争価値に基づいて計算される。拠って、計算額を越える代理人費用は、敗訴側によって払い戻されることはない。この原理は下記の全ての費用見積もりに適用する。必要な旅費等の実際に当事者にかかるその他の費用に関しては、払い戻し可能な費用の額は手続の最後に下される費用調整で決定される。

3. 2 連邦特許裁判所（BpatG）での無効手続き費用概算

ドイツの裁判所費用法（GKG）と特許費用法（PatKostG）によると、裁判所費用は訴訟単位料金の4.5倍である。法律に規定される係争の所定価値に対する1訴訟単位料金に対応する額（ユーロ）をこのファクターで乗じる。係争の価値は、各手続き時に決定される。この計算原理は下記の全ての費用見積もりに適用する。

ドイツでの無効手続きの第一審の場合、クライアントの代理人は通常弁理士のみである。即ち、弁護士の出席は通常必要ではない。弁護士報酬法（RVG）によると、弁理士は訴訟単位料金の4.5倍を受け取る権利がある。弁理士に加えて、弁護士も代理人になると、弁護士も訴訟単位料金の4.5倍を受け取る権利がある。表1に連邦特許裁判所（BpatG）で無効手続きの第一審が行われた場合の費用概算を示す。

例えば、通常あまり起こらないが、証拠審理が予定される場合には、追加の裁判所および代理人費用がかかる。

3. 3 連邦最高裁（BGH）での無効上訴手続きの費用概算

第一審の判決に対して連邦最高裁（BGH）に上訴がなされた場合は、連邦最高裁で認定された弁理士だけをクライアントの代理人とすることも認められているが、弁理士および弁護士でクライアントを代理することを薦める。

裁判所費用はドイツ裁判所費用法（GKG）で規定されているように訴訟単位料金の6倍である。弁理士の報酬にも同様に適用する弁護士報酬法（RVG）によると、弁理士は手続きに関しては訴訟単位料金の1.6倍と審理に関しては訴訟単位料金の料金の1.2倍、即ち、合計で訴訟単位料金の2.8倍を受け取る権利がある。弁護士も代理する場合は、弁護士も訴訟単位料金の2.8倍を受け取る権利がある。上記同様に、追加の裁判所費用および代理人費用がかかることもある。

表2に連邦最高裁（BGH）で無効手続きの第二審が行われた場合の費用概算を示す。

3. 4 地方裁判所（Landgericht, LG）での侵害手続きの費用概算

地方裁判所（Landgericht, LG）での侵害手続きの第一審では、裁判所費用はドイツ裁判所

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 連邦特許裁判所無効手続き（第一審）費用の概算

係争価値 (Million Euro)	裁判所費用 (PatKostG, GKG, 4.5fee)	当事者の 弁理士費用 (A+PA) (RVG, 4.5fee×2 = 9 fee)	反対側の 弁理士費用 (A+PA) (RVG, 4.5fee×2 = 9 fee)	複雑な事件時の 報酬合意* (Euro)	リスク合計 (Euro)
1	20,000	40,500	40,500		101,000
1*	20,000	40,500	40,500	≤120,000	≤221,000
5	74,000	148,500	148,500		371,000
5*	74,000	148,500	148,500	≤120,000	≤491,000
10	141,500	283,500	283,500		708,500
10*	141,500	283,500	283,500	≤120,000	≤828,500

* 複雑な事件では、弁理士および弁護士費用はクライアントと弁理士・弁護士間の報酬合意に基づいて計算されることもある。

訴訟単位料金=4,500ユーロ

A=弁理士, PA=弁理士

表2 連邦最高裁無効手続き（第二審）費用の概算

係争価値 (Million Euro)	裁判所費用 (GKG, 6 fee)	当事者の 弁理士費用 (A+PA) (RVG, 2.8fee×2 = 5.6fee)	反対側の 弁理士費用 (A+PA) (RVG, 2.8fee×2 = 5.6fee)	複雑な事件時の 報酬合意* (Euro)	リスク合計 (Euro)
1	27,000	25,000	25,000		77,000
1*	27,000	25,000	25,000	≤120,000	≤197,000
5	99,000	92,500	92,500		284,000
5*	99,000	92,500	92,500	≤120,000	≤404,000
10	189,000	176,500	176,500		542,000
10*	189,000	176,500	176,500	≤120,000	≤662,000

* 複雑な事件では、弁理士および弁護士費用はクライアントと弁理士・弁護士間の報酬合意に基づいて計算されることもある。

A=弁理士, PA=弁理士

訴訟単位料金=4,500ユーロ

費用法（GKG）によると訴訟単位料金の3倍である。侵害手続きでは、法が定める弁護士の他に弁理士をクライアントの代理人として立てることを薦める。弁護士も、弁理士も弁理士報酬法（RVG）によると訴訟単位料金の3.15倍を受け取る権利がある。表3に費用概算の例を示す。また、追加の裁判所費用および代理人費用がかかることもある。

3. 5 高等裁判所（Oberlandesgericht, OLG）での侵害控訴手続きの費用概算

高等裁判所（Oberlandesgericht, OLG）での控訴手続きでは、裁判所費用はドイツ裁判所費用法（GKG）によると訴訟単位料金の4.5倍である。ここでも、また、法が定めた弁護士の他に弁理士をクライアントの代理人として立てることを薦める。弁護士も、弁理士も弁理士報酬法

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表3 地方裁判所侵害手続き費用の概算(例)

係争価値 (Million Euro)	裁判所費用 (GKG, 3 fee)	当事者の 弁理士費用 (A+PA) (RVG, 3.15fee×2 = 6.3fee)	反対側の 弁理士費用 (A+PA) (RVG, 3.15fee×2 6.3fee)	複雑な事件時の 報酬合意* (Euro)	リスク合計 (Euro)
1	13,500	28,500	28,500		70,500
1*	13,500	28,500	28,500	≤120,000	≤190,500
5	49,500	104,000	104,000		257,500
5*	49,500	104,000	104,000	≤120,000	≤377,500
10	94,500	198,500	198,500		491,500
10*	94,500	198,500	198,500	≤120,000	≤611,500

* 複雑な事件では、弁理士および弁護士費用はクライアントと弁理士・弁護士間の報酬合意に基づいて計算されることもある。

A=弁護士, PA=弁理士
訴訟単位料金=4,500ユーロ

表4 高等裁判所侵害控訴手続き費用の概算

係争価値 (Million Euro)	裁判所費用 (GKG, 4.5fee)	当事者の 弁理士費用 (A+PA) (RVG, 2.8fee×2 = 5.6fee)	反対側の 弁理士費用 (A+PA) (RVG, 2.8fee×2 5.6fee)	複雑な事件時の 報酬合意* (Euro)	リスク合計 (Euro)
1	20,000	25,000	25,000		70,000
1*	20,000	25,000	25,000	≤80,000	≤150,000
5	74,000	92,500	92,500		259,000
5*	74,000	92,500	92,500	≤80,000	≤339,000
10	141,500	176,500	176,500		494,500
10*	141,500	176,500	176,500	≤80,000	≤574,500

* 複雑な事件では、弁理士および弁護士費用はクライアントと弁理士・弁護士間の報酬合意に基づいて計算されることもある。

A=弁護士, PA=弁理士
訴訟単位料金=4,500ユーロ

(RVG) によると訴訟単位料金の2.8倍を受け取る権利がある。表4に費用概算の例を示す。また、追加の裁判所費用および代理人費用がかかることもある。

3.6 侵害手続きと並行する無効手続きの合計費用概算

上記の費用計算に基づいて、無効手続きおよび並行する侵害手続き(各手続きとも第一審, 第二審を含む)の合計費用は, おおよそ表5に

表5 侵害・無効手続き合計費用の概算

係争価値(ユーロ)	費用リスク合計(ユーロ)
1 Million	約318,500 (任意で報酬を足す)
5 Million	約1,171,500 (任意で報酬を足す)
10 Million	約2,236,500 (任意で報酬を足す)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

示す額になる。

大雑把に言うと、訴訟の費用リスク合計（即ち、裁判所費用および各代理人費用）は係争価値の約20%から30%である。

注 記

- 1) 特許協力条約(PCT), ドイツ国際特許条約に関する法律(IntPatÜG) およびドイツ特許法(PatG)。
- 2) 出所: 連邦特許裁判所の2003年度報告
- 3) 出所: 連邦特許裁判所の1998年から2003年度報告
- 4) 無効手続きにおいて, 補助参加人と原告または被告(特許権者)間に係争特許に関して関係が成立する場合にのみ法益が存在し, そのような関係は無効手続きの結果によってある程度影響を及ぼされる必要がある。

- 5) 関連する費用リスクまたはクレームの一部のみによる妨げ/侵害等。
- 6) または, 分割出願の場合, 以前の出願(親出願)の内容を越える。
- 7) 特許への可能な補正に関しては上述の2. 5節を参照。
- 8) 係争特許の価値は, この特許の無効により公衆(即ち, 原告のみではない)にもたらされる利益に基づく。
- 9) 料金に関しては, 3. 3節を参照。
- 10) 普通の事件で裁判専門家費用(専門的意見書および口頭弁論出席のための)は約4,000~7,000ユーロであり, 最終的には裁判専門家費用は(完全)敗訴側が負う(3章を参照)。
- 11) 2004年2月17日付の連邦最高裁の判決-「インクレベル検知装置」(GRUR2004,583に公開)。

(原稿受領日 2005年2月28日)

