

知財を利用したビジネス戦略

～特許権行使を例として～

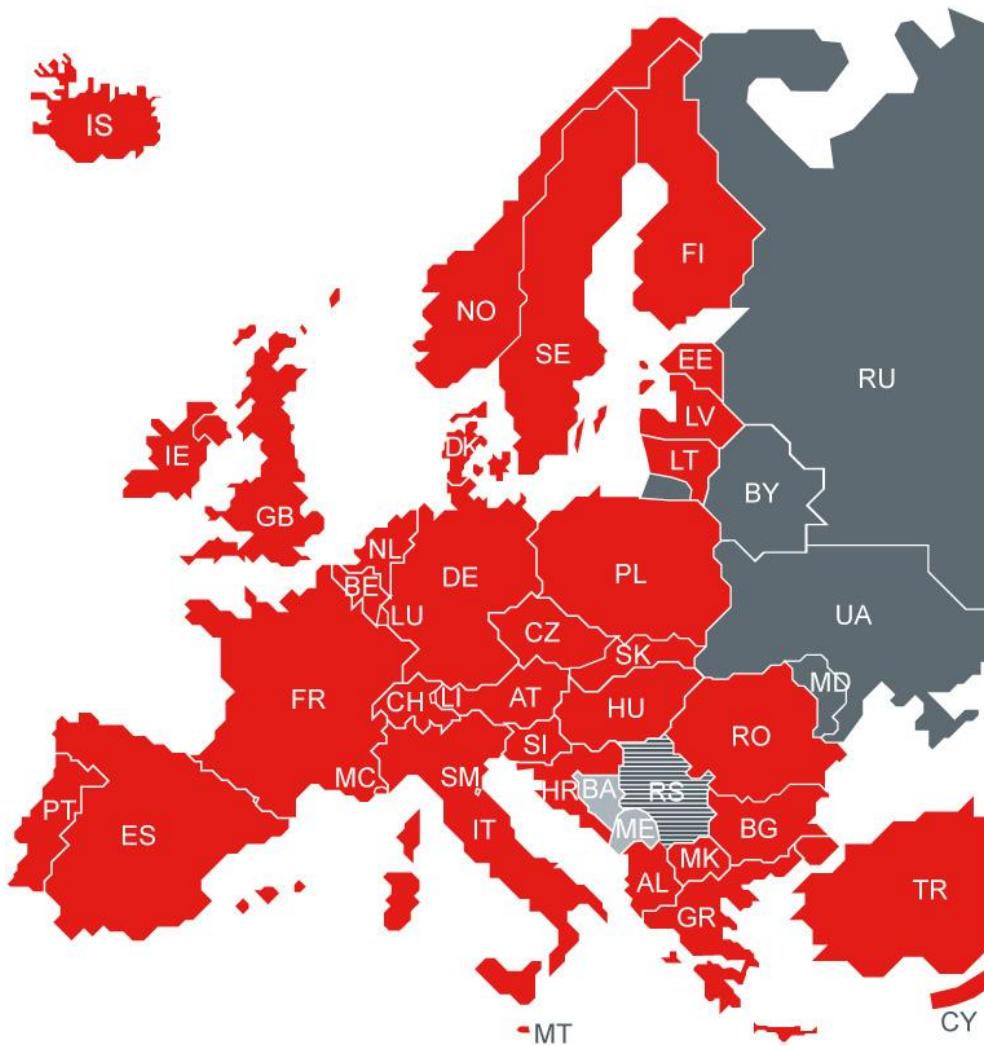
Dr. Dirk Schüßler-Langeheine



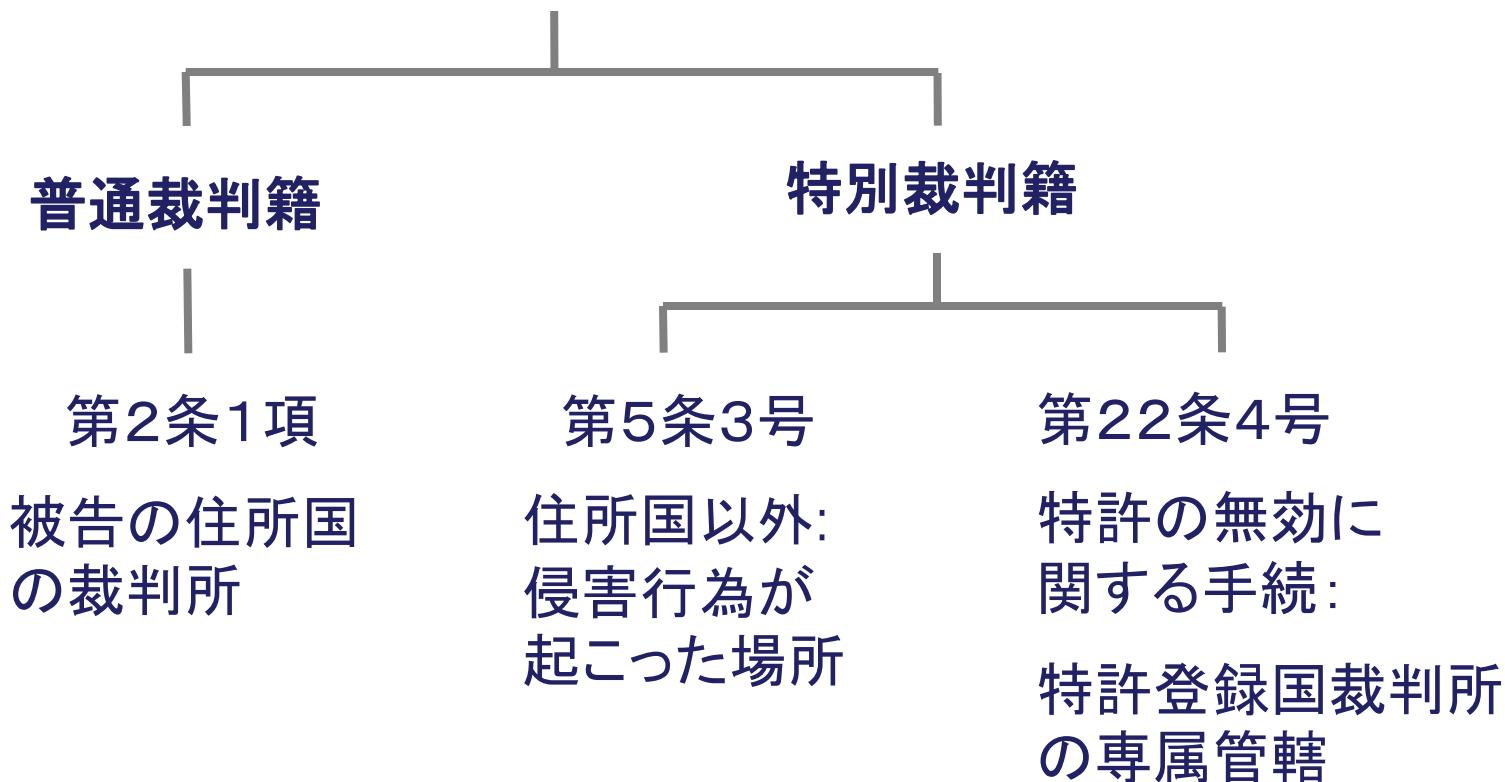
特許・商標の権利取得と戦略的活用セミナー
2011年11月4日(デュッセルドルフ)

JETROデュッセルドルフセンター主催・デュッセルドルフ日本商工会議所協力

欧洲特許に関する紛争はどこで起こり得るか？

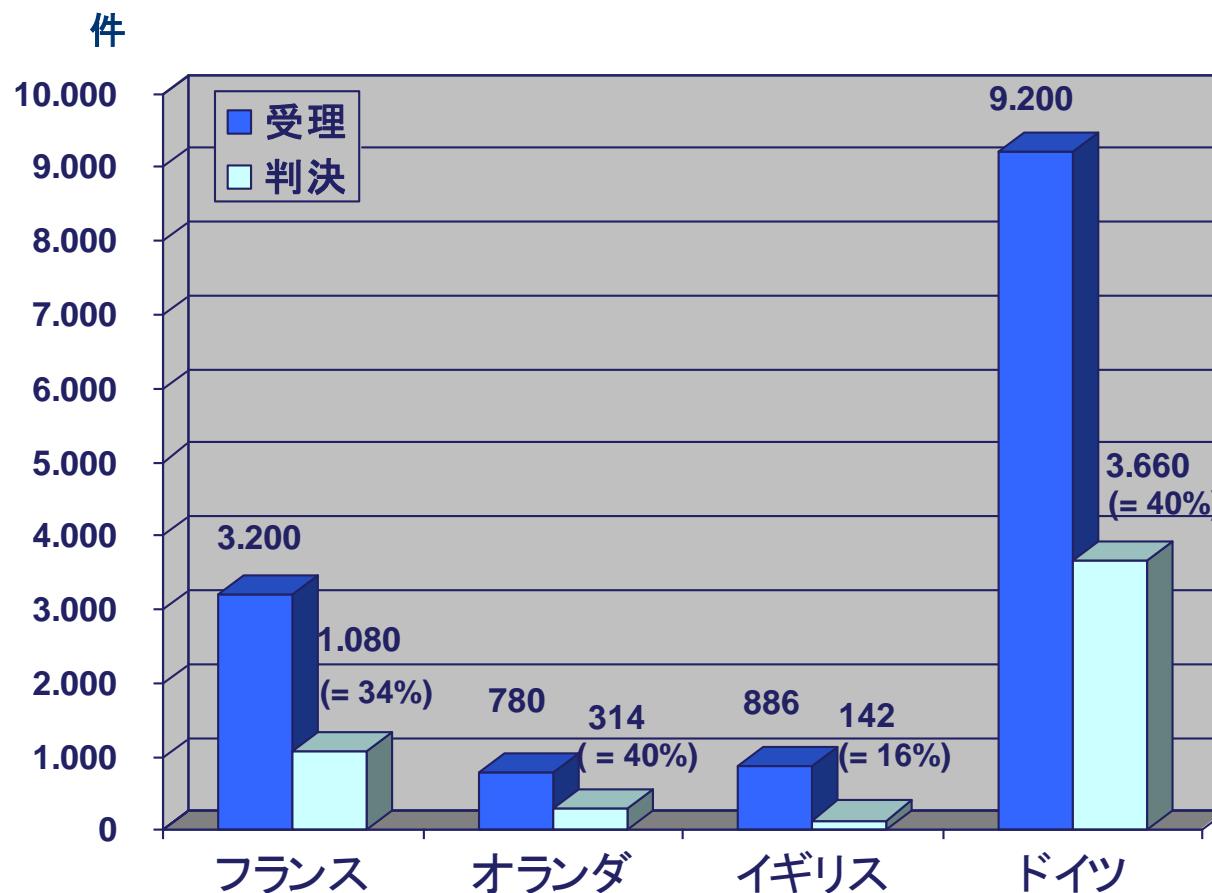


Council Regulation (EC) No. 44/2001
「ブリュッセル規則」



- 市場の重要性
- 裁判所の特許訴訟経験の豊富さ
- 訴訟コスト
- 裁判手続の迅速性
- 勝訴の確立

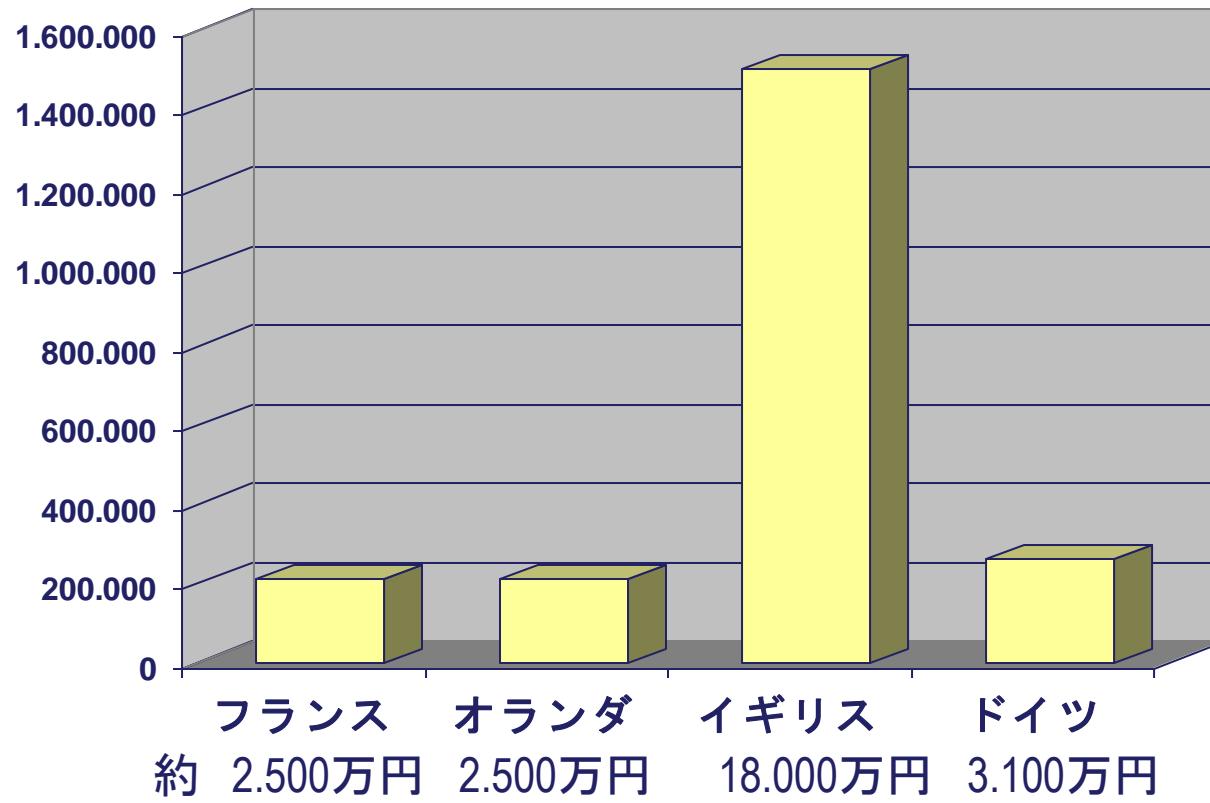
EU主要国における特許侵害訴訟第一審件数(1997~2009年 合計)



出典: Finnegan's Global IP Project
Managing IP, September 2010, p. 35

EU主要国における特許訴訟のコスト（第一審）

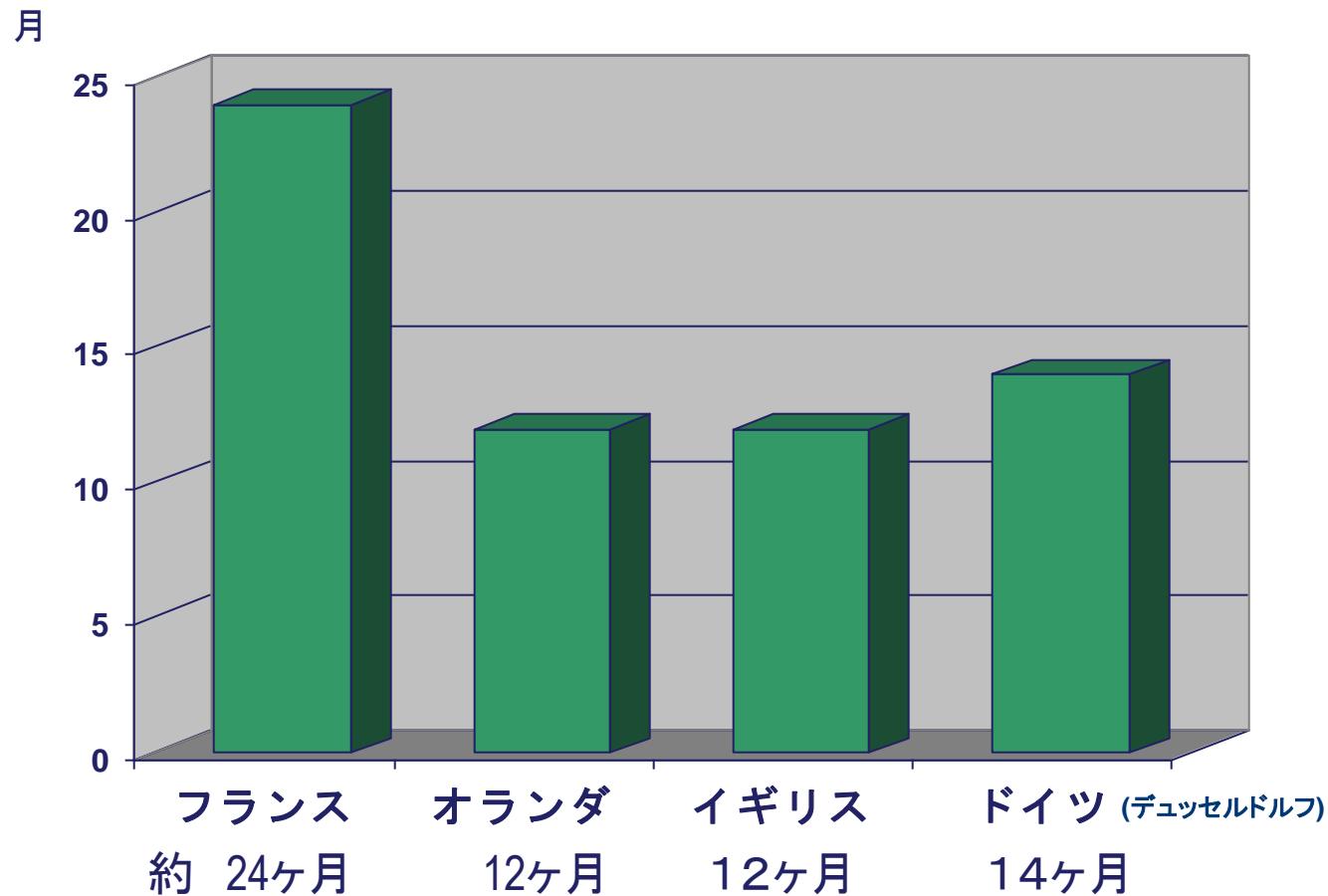
EURO



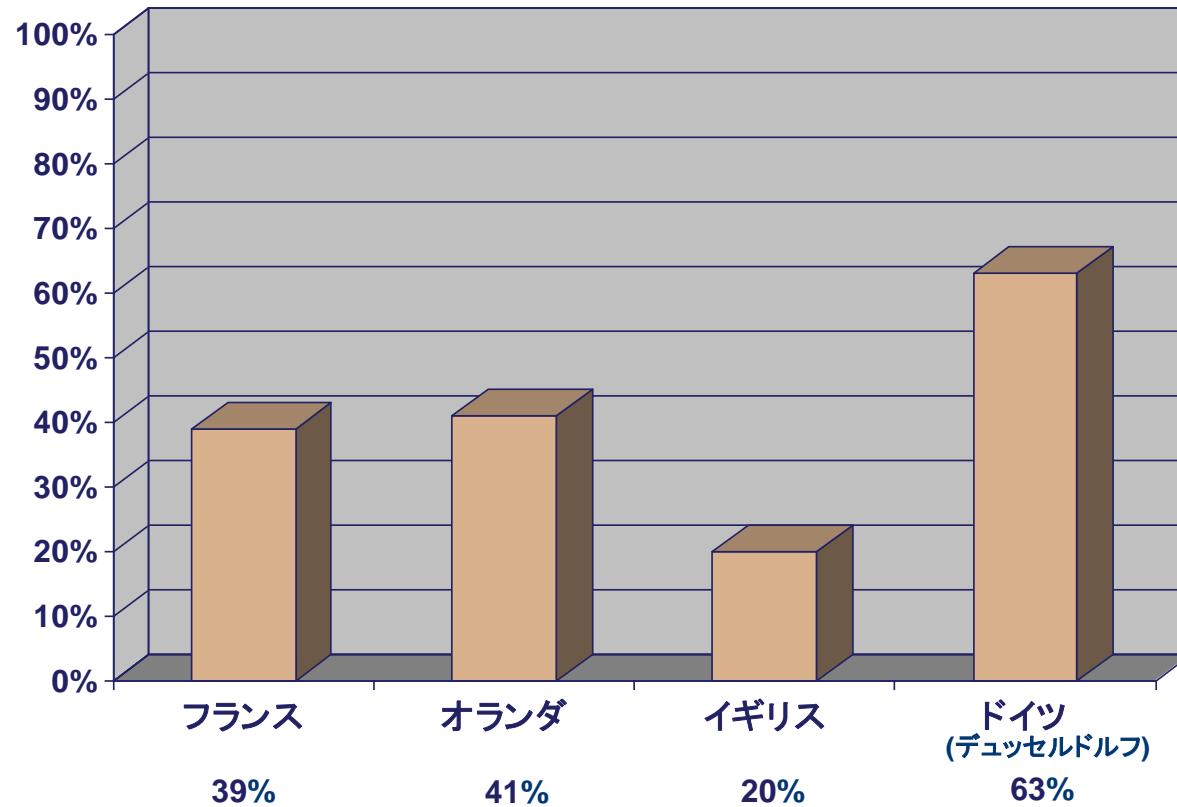
ドイツは侵害訴訟・無効訴訟を含む

出典: EPO, Assessment of the impact of EPLA
on litigation of European patents, 2006

EU主要国における特許侵害訴訟(第一審)の期間

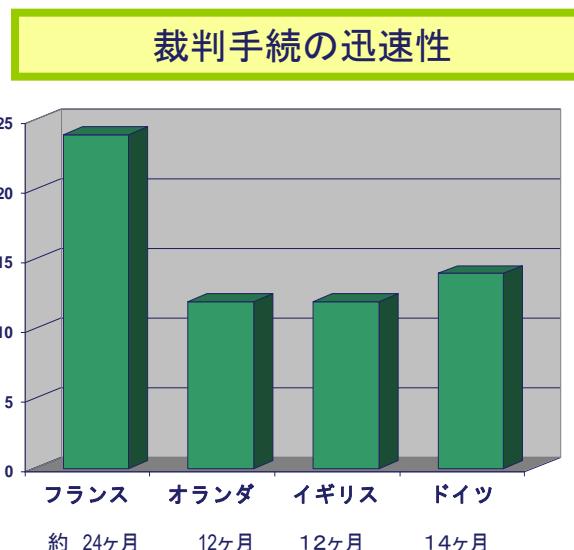
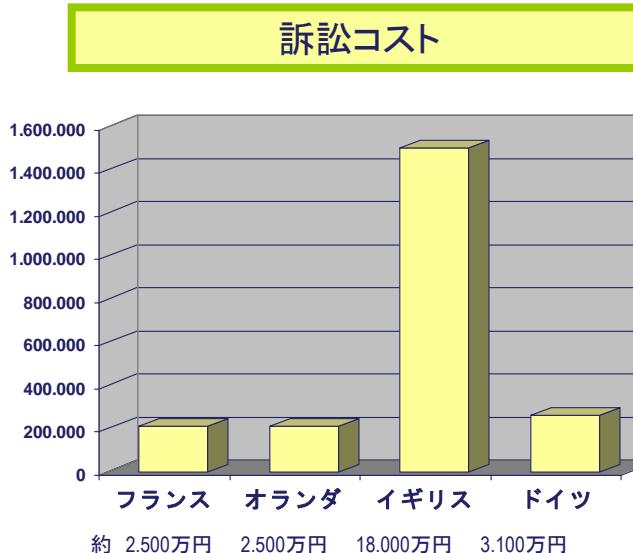
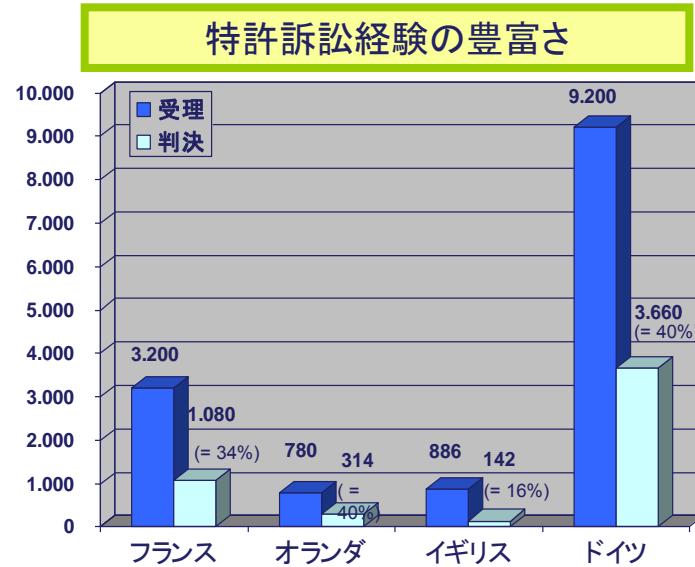


EU主要国における特許侵害訴訟(第一審)での特許権者の勝訴率



出典: Finnegan's Global IP Project
Managing IP, September 2010

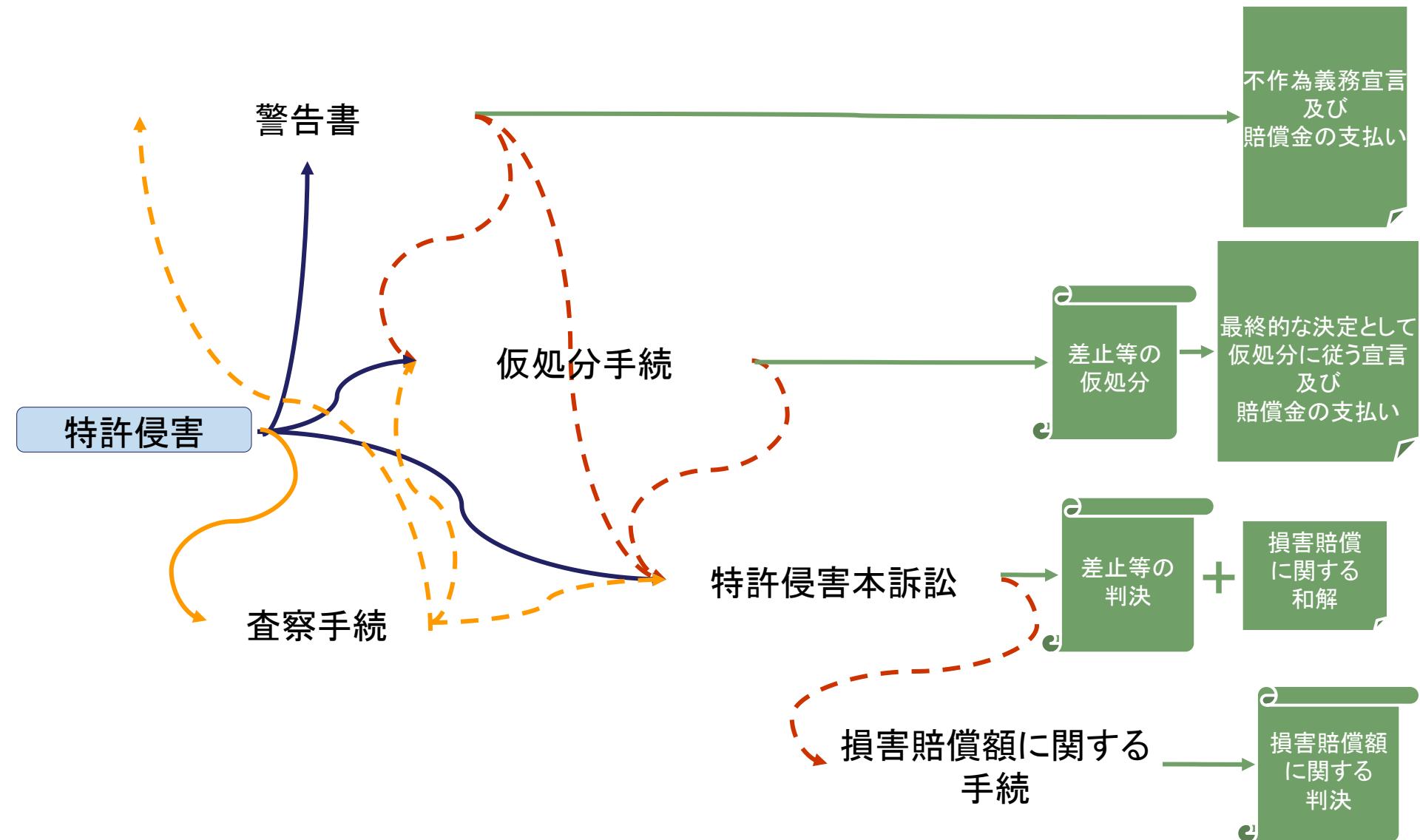
提訴国選択要因の総合評価



“Germany is my preferred jurisdiction for many reasons. The ratio between result and cost is good: how often the patentee wins and how much it costs to get that win. You can see from the data here how often patentees win in Dusseldorf and it always costs less to litigate there than in the US or UK. But time is the most important factor and Germany succeeds here too. The Dusseldorf court normally takes one year to reach judgment and some courts can be even quicker.”

Roberto Dini, Founder of Sisvel,
Managing IP, September 2010 (p. 46)

訴訟戦略 – 特許侵害発見時のオプション



- 警告なしの訴えの場合の訴訟費用負担のリスク
- ブリュッセル規則第27条「二重起訴の禁止」
 - トルペード戦略(イタリア、ベルギー)
- ”Protective Brief“(事前反論書)のリスク
- 具体的な事件においては、警告するかどうかを綿密に検討すべきである

- 特許侵害及び特許の有効性が明白
- 緊急性
- 両当事者の利益の比較考量

- 口頭弁論なし(*ex parte*), 又は口頭弁論あり(*inter partes*)
- 口頭弁論なしで1~2日以内に仮処分の差止命令
 - ・ ジェネリック製品が特許期間満了直前に市場に流通したとき
 - ・ 侵害品が短期間の見本市で展示されるとき
 - ・ "Protective Brief" (事前反論書) の主張が抗弁事実として成立しないとき

特許侵害の一定の蓋然性があっても、立証に必要とされる証拠が一般市場で入手出来ない場合に可能である、証拠獲得・保全のための手続き

- 要件

- 侵害行為が十分に確実である
- 査察手続の必要性・妥当性

- 手続

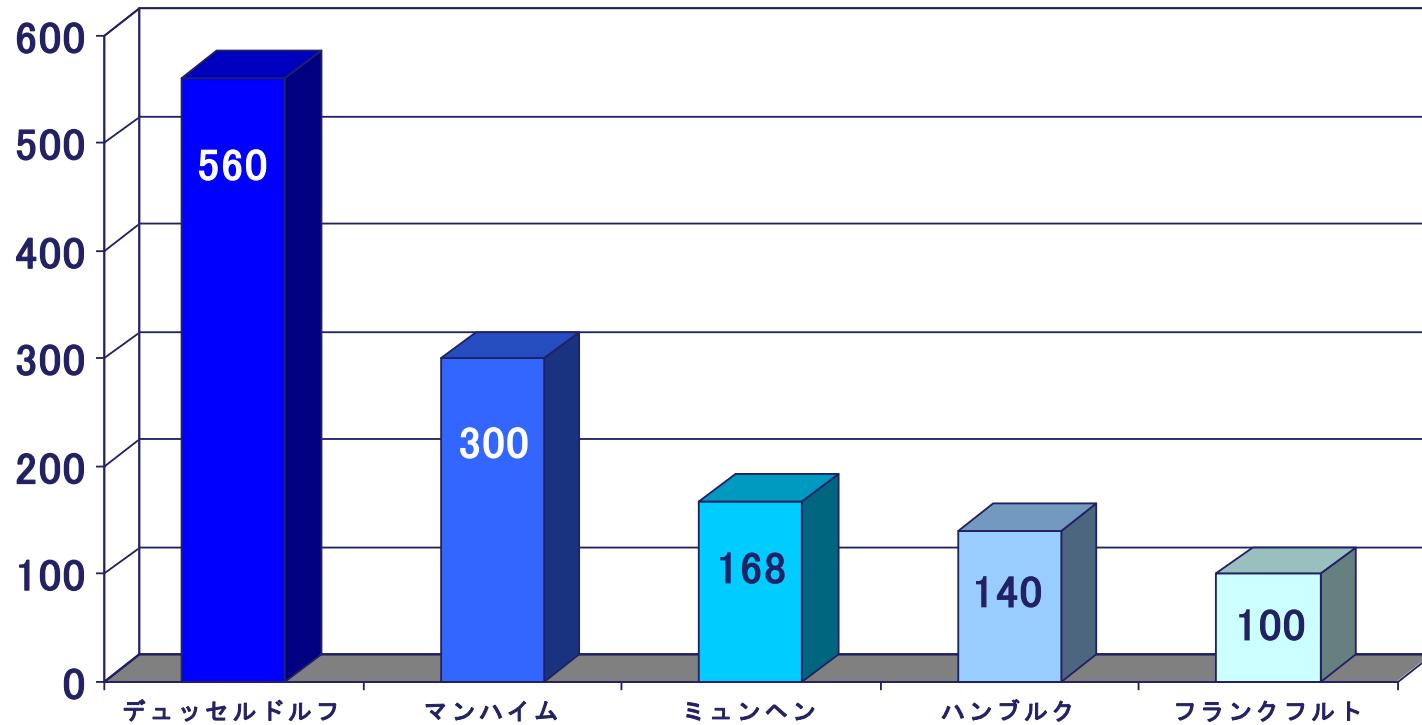
- 一方的な手続(ex parte):
⇒ 被疑侵害者の工場・事務所で、侵害の確認を目的とする鑑定人による査察が、被疑侵害者への事前の通知なしに行われる
- 鑑定人が査察の結果をまとめた鑑定書を作成する
- 査察の結果を特許権者に開示する前に、被疑侵害者は営業秘密の非開示の申し立てをする可能性がある
- 両当事者の利益を考慮した上で、裁判所が鑑定書の開示に関する判断を下す

- 執行官の来訪時に、裁判所が下した命令の内容を確認
- 裁判所の命令に記載された事項以外の協力は、基本的に不要
 - ・ 例： パスワードの開示
 - ・ 当該商品・書類の具体的な保管場所の教示
 - ・ 場合によっては、執行官・鑑定人の査察を拒否できる
(例： 特別な搜索命令がない場合)
- 確認・法的アドバイスを受けるために、最低でも2時間が与えられる
- その間、知的財産法を専門的に扱う弁護士・弁理士へ連絡
- 査察の過程に関する記録の作成



特許侵害訴訟(第一審)新規受理件数

件



出典: JUVE 2010 Report

侵害訴訟

無効訴訟



訴訟戦略－二元的システムの影響

侵害訴訟

裁判外:

警告状

地方裁判所:

約12ヶ月

第一審

高等裁判所:

侵害訴訟第二審

約15ヶ月

無効訴訟

欧州特許庁:

ドイツ特許庁:

連邦特許裁判所:

連邦通常裁判所:

無効訴訟

約18ヶ月

無効訴訟第二審

約24ヶ月

特許権者による第一審判決の執行が可能な期間

ドイツの裁判手続 = 書面を主とする手続

従って、書面作成においては

- 事実と証拠が整然と述べられており、
- 法的根拠が論理的に明確で、
- 当事者の利益の比較衡量もされていて、
- 読みやすい

ことが最も重要である

ご清聴ありがとうございました。

Dr. Dirk Schüßler-Langeheine
Hoffmann · Eitle

Address: Arabellastraße 4, 81925 Munich, Germany
Tel: +49 (89) 92409 - 0 (direct: - 477)
E-Mail: DSchuessler@hoffmann-eitle.com