

## 特集《欧州（仏）》

## フランスにおける特許訴訟の概観

(訴訟制度, 賠償額, 特許期間延長 (SPC))



Catherine TOUATI\* Georges PERIN\*\*\*  
Estelle MARCHAND\*\*\*\*

翻訳 会員 竹下 敦也



## 要 約

欧州特許条約加盟国 40ヶ国において第 2 位の市場規模を有するフランスは、欧州特許とフランス直接出願による特許が並存する中、年間平均約 350 件の新たな特許訴訟が提起されるなど、権利行使が活発な国である。

本稿では、フランスでの特許権利化後のフェーズにおける主要なトピックとして、特許訴訟と特許保護期間の延長について概説を述べる。

まず、フランスでの訴訟手続の概観を、仮差止や証拠保全といった特徴的な手続を含めて述べる。次に、本案訴訟の議論の柱である損害額の決定に関し、法律解釈及び実務上の争点を解説する。そして最後に、特許保護期間の延長 (SPC: 追加保護証明) に焦点を当て、フランスと欧州共同体の SPC の概観と、EU 内でのハーモナイゼーションに向けた実務状況を解説する。

## 目次

- I フランスにおける訴訟の概観
  - A. 一般的観点
  - B. SAISIE-CONTREFACON (証拠保全; 英語名 SEIZURE)
  - C. 情報提示義務
  - D. 仮差止
  - E. 本案訴訟の手続
- II 特許権者の損害額を決定するための一般原則
  - A. 原則: 損害を引き起こす過失
  - B. 司法的解釈
  - C. 法第 2007-1544 号による進展
  - D. 特許侵害に対する適用
  - E. 実務上の争点
  - F. 結論
- III 特許保護の延長に関する概観
  - A. 国内および欧州共同体の延長
  - B. 日本における延長との簡単な比較
  - C. EU 内の実務のハーモナイゼーションに向けて

## I フランスにおける訴訟の概観

## A. 一般的観点

特許侵害に関する本案訴訟は、民事または刑事裁判に持ち込むことができる。

とはいえ、フランスでは、特許侵害訴訟は、ほとんど常に民事裁判に持ち込まれる。

侵害訴訟手続は、以下の者によって提起される。

- 特許権者、または、
- 特定の条件下で排他的実施権の利益を受ける者:
  - i) 但し、この者が受けた同実施権ライセンスにおいて、当該訴訟を提起することを禁止されていない場合であって、
  - ii) 特許権者に正式な通知を提示した後、特許権者が訴権を行使しない場合に限る、または、
- 司法機関による強制実施権者、もしくは、行政機関

CABINET PLASSERAUD キャビネ・プラスロー

\* カトリーヌ・トゥアティ 欧州特許弁理士, 欧州商標意匠弁理士, フランス特許弁理士

\*\* ジョルジュ・ペラン 欧州特許弁理士, フランス特許弁理士

\*\*\* エステル・マルシャン フランス弁護士資格者

の職権による裁定実施権者。但し、特許権者に正式な通知を提示した後、特許権者が当該訴訟手続を開始しない場合に限る。

特許侵害の訴訟は、パリ大審裁判所（TGI Paris: Tribunal de Grande Instance de Paris, 一審級）の専属管轄である。2009年10月1日より、この裁判所は、特許侵害訴訟、または侵害の疑われているフランスの特許を無効にする訴訟を裁く権限を有する、唯一の裁判所である。

これらの特許訴訟は、パリ大審裁判所第3部に割り当てられ、これは4つの法廷に分かれている。

各法廷は、知的財産の専門家である3人の裁判官から構成される。

毎年、約350件の新たな特許事件が、大審裁判所に持ち込まれる。

そのうち

- ・81%が特許侵害訴訟に関する。
- ・5%が従業者発明訴訟に関する。
- ・5%が契約事件に関する。
- ・4%が所有権主張事件に関する。
- ・3%が特許取消事件に関する。

敗訴者は、勝訴者の費用を支払う。実務上、フランスの裁判官は、実際の訴訟費用のかなりの部分に相当する費用の支払いを認めている。民事訴訟法700条により回収可能な平均の額は、20,000ユーロから30,000ユーロの間である。

第一審の訴訟手続の期間は、1～2年間である。

知的所有権法典L.615-1条により、特許製品の輸入および特許製品のフランスにおける製造は、直接侵害とみなされる。特許商品の販売のための申出、当該商品の販売または使用も直接侵害となる。

同様に、特許された製造方法をフランスにおいて実施すること、または、特許された製造方法をフランスにおいて知りながら実施するように第三者に申し出ること、直接侵害となる。フランスにおいて特許された製造方法により外国で製造された製品の、販売のための申出、販売、フランスへの輸入も、侵害行為であるとみなされる。

間接侵害は、フランス国内において、特許された発明を実施または取得するための手段を、権利のないものに頒布、または頒布のための申し出をすることであると定義されているが、ただし、当該手段が不可欠であり、当該手段が発明を実施または取得することを可

能にすることが明白であることが前提となる。

侵害行為が、特許製品のフランスへの輸入またはフランスにおける製造、特許された方法のフランスにおける実施、あるいは、特許された方法により外国で製造された製品の輸入、のいずれかから構成される場合、侵害被疑者は、事前通知なしに提訴されることがある。

しかし、潜在的侵害者、すなわち、侵害製品を、単に販売、使用あるいは取り扱う者、あるいは、侵害製品の製造を可能にする手段を転送しているだけの者に対しては、あらかじめ警告状を送付しておく必要がある。

なお、以下のB.に述べるSAISIE - CONTREFACON（証拠保全）は、警告状がなくても行うことができる。

両当事者、すなわち原告（権利者）および被告は、自分が主張する事実の立証責任を負う。

フランスには、ディスクバリー手続は存在しない。

侵害の証拠保全は、侵害の証拠を取得するための非常に強力な手段であり、フランスでは、第一段階の手続として、一般的に利用されている。

## B. SAISIE-CONTREFACON（証拠保全；英語名 SEIZURE）

証拠保全手続（以下 Seizure または証拠保全）は、侵害の証拠を取得するための、最も効果的な方法である。

この手続は、侵害訴訟の80%で利用されている。毎年、600件の Seizure（証拠保全）が、パリ大審裁判所で命じられている。

知的所有権法典L.615-5条（2007年10月29日法）によると

“侵害は、あらゆる手段により立証される。

- －当該目的のために、侵害訴訟を提起する権限を有するいかなる者も、請求により管轄民事裁判所により発行された命令により、原告が選任した専門家を伴った執行官に対し、いかなる場所においても、侵害していると主張する物又は方法に関して、および関連する如何なる書類に関して、現物サンプルの差押を伴い又は伴わずに、詳細な記述を行うよう指示する権利を有する。

裁判所は、当該証拠目的で、商品の製造または頒

布、あるいは侵害にあたと主張されたプロセスの実行に使用される装置および器具の有効な差押を命じる。

裁判所は、裁判所の命令の実行に対し、必要である場合には、侵害訴訟がその後根拠がないと認定されること、あるいは証拠保全が取り消されることに備え、証拠保全を受けた者の補償を確実にするために保証金の設定を条件とすることができる。

原告が、規則により設定された期間内に、民事訴訟、刑事訴訟のいずれの本案訴訟手続も開始しない場合、証拠保全を受けた者の請求により、詳細な記述を含む証拠保全全体が無効となる。この際、証拠保全を受けた者がその請求を正当化する必要はなく、また、損害賠償を受ける権利を損なうことはない。”

特許権者は、フランスに存在する証拠保全手続(“saisie-contrefaçon”)を利用することができる。この証拠保全手続によると、有効な特許(許可された特許または特許出願)を有する者は、特許弁理士を伴った執行官(英語名 Bailiff)が主張された侵害の証拠を取得するために侵害被疑者の敷地内に入ることを許可する命令書を交付するように、裁判官に要求する。

当該証拠保全命令を得るためには、一方的申請(ex parte)をパリ大審裁判所長に提出する。証拠保全命令は、原告が提出する保証金の対象となることがある。

この手続は、非常に迅速に認められる。ここで重要なこととして、Seizure(証拠保全)は、承認された一方的手続である、ということ強調しておきたい。

原告の請求があらかじめ被告に知らされることはない。被告は、証拠保全が実行されたときに、はじめて保全請求の存在を知ることになる。

実務上、特許弁理士を伴った執行官は、侵害者の敷地内に入り、侵害の何れかの証拠(例えば、製品サンプルのみならず、技術または法的文書、請求書等のあらゆる文書)を証拠保全することが認められる。当然ながら、この手続を執行できる範囲は、フランス領土内に限られる。

欧州連合のほとんどの国に、類似の方法がある。たとえば、ベルギーおよびイタリアには、記述・製品の保全手続がある。ドイツおよびオランダには、一種の開示手続がある。

ベルギー、イタリア、フランスでの当該手続から得

た情報は、欧州連合の他の国でも、本訴訟で利用することができる。

一方、英国、ドイツ、オランダでは、当事者およびその法的代理人は、開示手続を介して得られた特定の情報の機密保持に配慮するように命じられる場合がある(保護命令)。

そのため、フランスにおける“saisie-contrefaçon”(証拠保全)が、侵害の証拠を取得するための最も効果的な方法となっている。

よって、被告が、フランスにおいて、特許の侵害に関与する可能性のある何らかの詳細な文書または製品を有している場合、これらは、特許権者により証拠保全され、侵害の証拠として裁判所に提示される。

このような方法により、執行官は、有益な同封物(写真、写し、侵害物品または方法に関する通知、請求書、会計資料)と共に記録を作成する。その後、この記録は被告に通知される。

フランスで証拠保全された書面、たとえば写真、通知、書簡等は、ドイツなど他の欧州の国々の裁判所へも送付することができる。各国の裁判所は、当該書面を侵害の証拠として採用できるか否かを判断する(通常は採用される)。

原告が、20労働日または31暦日のいずれか長い期間内に本案訴訟を提起しない場合、証拠保全は自動的に遡及的無効となる。被告は、証拠保全により生じる損害の賠償を請求する権利を有する場合がある。

### C. 情報提示義務

証拠保全とは別に、裁判官は、原告の請求により、主張された侵害品の数量および価格、並びに出所および供給網に関するすべての書面および情報の提示を、被告に命じることもできる。

### D. 仮差止

特定の状況では、原告は仮差止の申請を行うこともできる。

#### 1) 知的所有権法典のL615-3条により仮差止が認められるための要件

知的所有権法典L615-3条(2007年10月29日法)によると

「侵害訴訟を提起する資格を有するいかなる者も、管轄の民事裁判所に略束手続で権利を侵害すると申し立てられている当事者に対する命令を求めること



ができる (...) 適切であるとみなされる場合、違反した場合には罰則を科すことを条件として、特許権の差し迫った侵害を回避し、申し立てられた侵害行為の継続を阻止するための救済措置を認める。(...)

一方的申請または緊急の略式判決の申立により、裁判所は、原告に無理なく入手可能である証拠が、原告の権利の侵害の蓋然性またはかかる違反の急迫性を立証する場合、請求された救済措置のみ認めることができる。」

仮差止は、一方的または当事者間の手続として請求できる。

一方的差止命令は、特許事件においては非常に例外的措置である（今日までに1件のみ）。この命令が認められるのは、状況により当該措置が一方的にとられることが必要である場合、特に、遅延により特許権者に回復しがたい損害を与えるような場合に限られる。

ほとんどの仮差止は、当事者間の手続を介して認められる。

裁判所は、特許の有効性に対する重大な脅威がないこと（典型的には、これはEPOにおいて異議申立が進行中である場合等は当てはまらない）、そして侵害に関する重大な疑いが存在しないことを要求する。特許の有効性や侵害の問題に関する詳細な検討をすべきではないとされる。

### 1.1 特許請求された権利に対する侵害の蓋然性またはかかる侵害の急迫性

#### a. 特許請求された権利に対する侵害の一応の証拠

新たなL.615-3条により認められた仮差止命令による救済の厳格さにより、請求された権利の侵害の明確な一応の証拠が必要となる。何らかの疑義が存在する場合、仮差止は否認されなくてはならない。差止命令が認められるためには、侵害が予審判事にとって明白でなければならない。

仮差止を裁定するパリ大審裁判所では、提起された異議申立に信憑性があるか否かを判断するのは、判事の重要な職務である、という原則を支持した事件があった。

「予審判事は、請求された予備的救済に対抗して提起された異議申立に関し裁定することが必要とされる。これらの異議申立は、権利の法律文書自体の有効性に関連することがある。判事は、請求された侵害の可能性がないことを立証しようとする異議申立

に、實際上、信憑性があるか否かを判断する必要がある。」（パリ TGI Paris, 2009年11月10日の予備的救済の決定）

パリ大審裁判所は、予審判事は「明白性」の唯一の判事であるとも認定した。

「特許請求された権利の有効性は評価される必要があるが、L.615-3条により判断する場合であっても、これは予審判事によってなされ、この予審判事が、主張された侵害が明白であるか否かの判定者である。」（パリ TGI Paris, 2010年2月19日決定の予備的救済の決定）。

#### b. 差し迫った侵害

パリ大審裁判所は、差し迫った侵害を立証するためには、以下の事実では不十分である、とみなした。

- ・販売承認の付与
- ・（社会保障による）払い戻しの対象となる医薬品のリストへの登録、または
- ・警告状に対する応答不存在

しかし、以下の事実は、差し迫った侵害であるとみなされた。

- ・他の欧州諸国におけるジェネリック薬剤の販売
- ・販売開始日を告知するカタログ、または
- ・販売開始の意思を告知する申し立て

### 1.2 当事者の利益の均衡

予審判事は、争点となる異なる利益の均衡を保つ必要がある。

「しかし、予審判事は、請求された予備的救済に対抗して提起された異議申立に関し決定する必要がある。異議申立は、権利の法律文書（特許）自体の有効性を問題にすることがある。非常に脆弱な権利の法律文書（特許）に基づき、厳格な差止救済措置を確保し自由競争を阻害するような手段として略式手続が利用されることを阻止するために異議申立が真正のものかどうかを判断するのは判事の所掌である。

真正の目的をもつ異議申立が提起された場合、抵触する利益の均衡を維持し、当事者間の権利、すなわち差し迫った損害の重大性と請求された差止救済措置の厳格性との間に均衡を与えるのは、判事の所掌である。」（2010年2月12日決定。EI Du Pont de Nemours および Merck Sharp & Dohme v. Mylan）。

たとえば、パリ大審裁判所は、当事者間の利益の比較衡量を考慮し、

- ・仮差止を認めた：2010年2月12日決定。
- ・仮差止を認めなかった：2010年8月19日決定 (Aventis Pharma v. Teva)。

## 2) タイムラインと手続

手続的側面に関しては、最適な回答を得るために、我々は、2009年から今日までにパリ大審裁判所の裁判長に提起された、全ての仮差止訴訟を精査した。

これらの訴訟は、“*référé d’heure à heure*”として知られる略式手続の特別な形式を用いて、非常に迅速に提起することができる。

事件	召喚状	審問	パリの TGI の裁判長による命令 (期間)
<i>Novartis v. Actavis</i> (TGI パリ 2011年1月28日)	2011年1月11日	2011年1月24日	2011年1月28日 (17日)
<i>Novartis v. EG LABO</i> (TGI パリ 2011年4月5日)	2011年3月16日	2011年3月29日	2011年4月5日 (20日)
<i>Astra Zeneca v. Ethypharm</i> (TGI パリ 2011年7月5日)	2011年5月18日	2011年6月21日	2011年7月5日 (1ヶ月と17日)

上述の *Novartis v. EG LABO* の事件では、特許は2011年11月13日まで有効であった。原告は、この事件においては Novartis であるが、2011年3月16日付けで召喚状を通知した。

裁判長が仮差止命令を発しなかった理由は、Novartis の権利を尊重するために、被告である EG LABO が、2011年11月13日までは製品の販売を開始しないことを保証した、という事実だけである。

これらのような4～8週間にわたる手続のステップは、以下の通りである。

- ・略式手続 “*référé d’heure à heure*” による召喚状
- ・被告の訴答書面
- ・原告の訴答書面 (任意)
- ・口頭審理
- ・判事の命令

本案訴訟の開始前に仮差止が命じられた場合、原告は、仮差止命令の日から20労働日または31暦日のいずれか長い期間内に、手続を開始する必要がある。

## E. 本案訴訟の手続

侵害の有無と特許の有効性とは、同一の訴答書面、同一の口頭審理、および同一の判決において論じられる。

本案訴訟の手続は、請求の根拠となる事実を概説す

これらの訴訟における裁判から、以下のことがわかる。

- ・他方当事者に召喚状が通知された日から、訴答書面の提出日までの期間は、3日から約1ヶ月である、
- ・訴答書面の提出日から決定までの期間は、4日から約1ヶ月である。

以下は、仮差止の訴訟手続がいかに迅速に生じうるかについての具体例を提示する、2011年の仮差止訴訟における最後の3件の決定の集計表である。

る書面である召喚状によって開始される。原告は、事案の最初の陳述において、侵害行為の例を引用する必要がある。さらに、「その特許における、侵害されていると主張するクレーム」を述べる必要がある。

複数の特許に関連する複数の侵害事実、および、特許侵害以外の関連事案を、同一訴訟において主張することも可能である。

召喚状の後には、証拠および当事者の事件を詳細に述べた請求の陳述である訴答書の交換が続く。被告の応答は、通常、侵害の否認、および特許は有効でない旨の主張を含んでいる。無効の抗弁は、反訴を伴う。この反訴は、技術水準（新規性の欠如および／または進歩性の欠如）または十分な開示の欠如を主張して、特許を無効にするためのものである。

立証に技術調査または技術的知識を必要とする場合、当事者は、中立の技術専門家を招聘する。

裁判長またはその代理人は、訴答書の交換についての予定表を確定する。

準備書面と最終訴答書との数回のやり取りの後、判事は、事件を終結することを決定し、当事者の口頭弁論および裁判所からの質疑から構成される口頭審理の最終期限を伝える。判決は、一般的に、口頭審理の1～2ヶ月後に出される。

原告が勝訴すると、判決により即時払いが命じられ

ること、および、侵害を中止するための差止命令がなされることがある。この場合、侵害被疑者は、控訴を提起しても、控訴手続が終わるまでは、侵害品を販売または製造することを中止しなければならない。

損害に関し、第一審判決は、多くの場合、暫定的な一時金の額を設定するため、および、損害の算定に必要な要素を収集するために、専門家を選任する。

特許の本案訴訟手続は、通常、第一審では1～2年、控訴が提起された場合は、更に1～2年継続する。

控訴手続は、第一審の手続に非常に類似している。パリ控訴院（高等裁判所）は、特許事件に関する管轄権を有する、唯一の控訴裁判所である。

当事者らは、自身の主張を記載した書面である訴答書を交換する。控訴手続の過程では、当事者は、第一審で利用した主張、理由、証拠にしばられない。当事者は、新たな論点を利用すること、新たな証拠を提出すること、および、自分の主張を新たな先行技術を引用することによって根拠付けること、ができる。

特許権者が勝訴すると、侵害を停止させるために、控訴裁判所は確定的差止命令を発する。

パリ控訴院の判決を破毀院（“Cour de cassation”，フランスの最高裁判所）に持ち込めるのは、法律問題のある場合に限られる。しかし破毀院における訴訟手続中であるからといって、パリ控訴院の判決の執行が中断するわけではない。

破毀院は、適切であるとみなす事件だけを処理する。他のいかなる理由があろうとも、事件は、何ら決定なく、単に却下される（事件のほぼ70%）。

破毀院が事件を受理する場合、両当事者は、書面によって主張を提出する。破毀院の判決は、約2年後になされる。

破毀院は、2種類の決定をすることができる。

- ・上訴を棄却する。パリ控訴院の判決が最終判決となる。
- ・上訴を認容する：パリ控訴院の判決は取り消され、事件はパリ控訴院に差し戻され、他の裁判官合議体により再び審理されて、新たに判決が出される。

フランスの裁判所は、損害額を決定する包括的権限を有し、事件ごとに損害額を認めることができる。しかし、損害賠償金は被害額と等しくなければならない、という基本原則がある。

## II 特許権者の損害額を決定するための一般原則

### A. 原則：損害を引き起こす過失

侵害の場合、賠償の法的根拠は、フランス知的所有権法典 L.615-1 条に規定されている。

「L613-3～L613-6 条に規定されるように、特許権者の権利に対するいかなる妨害も、侵害を構成する。いかなる侵害も、侵害者の民法上の責任を招来する。」

このように、この条文は、フランス民法上の規定に言及していることとなり、この規定とは、「他人に損害を生じさせる人の全ての行為は、いかなるものであっても、過失によって損害をもたらしした者に、それを賠償する義務を負わせる」（1382 条）である。

### B. 司法的解釈

過失は侵害行為により構成される。

最近まで、フランスの裁判所により裁定される損害の算定は、フランス民法典 1382 条の「賠償」の文言の解釈のみによって認定されていた。賠償するということは、侵害の効果を相殺することにより、その効果を取り消し、均衡を与えることである。全ての損害は賠償される必要があるが、賠償が損害を上回ることはない。損害賠償は、侵害により特許権者が被った金銭上の損失に対する補償である。損害賠償は、侵害後の特許権者の財政状態と、侵害がなかった場合の特許権者の財政状態との差異から構成される。

損害額の算定には、第 2 の重要な原則が適用される。この原則は、フランス民法典 1382 条の「生じさせる」の文言に基づいている。裁定された損害額は、侵害により直接生じた損害のみを賠償する額でなければならない。

### C. 法第 2007-1544 号による進展

法第 2007-1544 号により、変革がなされた。この変革は、知的所有権法典 (CPI) L.615-7 条に制定された。

新 CPI L.615-7 条は、「損害額を決定するために、裁判所は、損害を受けた当事者が被った損益、侵害者が受けた利益、侵害により特許権者が被った精神的損害を含めたマイナスの経済的結果を考慮する。」

「しかし、裁判所は、代替案として、損害を受けた当事者の請求により、侵害者が阻害した権利の使用の許可を求めていた場合、当然支払われるであろうロイヤルティまたは料金の額を下回らない一括払い金を、損害額として認めることができる。」



新 CPI L.615-7 条は、従来の原則を覆い、例えばドイツで施行されている原則に類似の原則を採用している。

従来のタイプの損害は、フランス民法典 1382 条により推測され、一方で新 CPI L.615-7 条は、特許権者に与えた損害を決定するために、裁判所に以下の点を考慮するように義務づけている。

- 損害を受けた当事者が被った損益、
- 侵害者が受けた利益、
- 侵害により特許権者が被った道徳的危害

現在までに出ている判例は、損害額を決定するための新たな規定を裁判所が適用することに関して、多くの情報を提供するに至っていない。

ほとんどの場合、専門家が選任される。しかし、専門家の報告に基づいた結論は出されたことはない。裁判官が判決の中で損害額を決定する事件では、裁判官が条文の番号、あるいは条文の文言を再現することにより、CPI の L.615-7 条を参照している。このため、当該規定が明らかに適用されていると思われる場合においても、判決は、實際上、損害額の算定を根拠付けているのではなく、包括的な数字を示しているに過ぎない。

新 L.615-7 CPI 条第 2 項は、完全に新しい規定である。特許権者は、代替案として、請求により一括払い金を求めることができる。この一括払い金は、侵害者が阻害した排他的権利の使用の許可を求めていた場合に、当然支払われるであろうロイヤルティの額を下回することはできない。この新しい代替案の目的は、単純な代替的な算定方法を提供することではなく、それを下回る額を裁判所が認めることを許さない、最低額を設定していると思われる。

## D. 特許侵害に対する適用

### 1) 損害の性質

損害は、有形損害と無形損害に分けることができる。

有形損害は、主に商品を侵害することにより生じる。無形損害は、主に、特許権者の独占を妨げたことに関する損害、および、訴訟費用である。

### 2) 損害額の決定方法

特許侵害に適用可能である損害額は、実質的には、逸失利益により決定される。しかし、侵害者が上げた利益との比較によっても決定される。

この損害と利益は、侵害行為による全ての販売額の評価および排他的権利の所有者が被った損害の評価を

含めた、2段階の手続により判断される。

### 2.1) 侵害行為に該当するすべての販売額の評価

損害と利益は、裁判所が侵害品であると認定したあらゆる製品の販売を含む、侵害行為に該当するすべての販売に基づいている。よって、侵害品の商品名を引用するよりも、裁判所の命令は、侵害の特徴により侵害品を特定すべきである。

侵害品は、特許製品、または、特許された方法により得られた製品である。しかし、マイナスおよびプラスの修正が適用される。

逸失利益の算定では、失った市場における需要を特許権者が充たすことができたであろうと仮定している。考えられる 1 つのプラスの修正は、全体市場価値 (“tout commercial”) と関連している。たとえば、特許製品を販売することは、予備の部品や特許されていない物品を販売するチャンスとなる。予備の部品は、それ自体は特許されていないが、考慮されるべきである。予備部品により得られた利益幅は、特許製品により得られた利益幅と比較して非常に重要であることが多い。

考えられる 1 つのマイナスの修正は、特許権者が実際に行った販売数と関連している。たとえば、侵害者が重要な設備を有し、多くのビジネス上の代理店を有する大きなよく知られた会社である一方、特許権者が小企業であるとする。この場合、特許権者は、同数の特許製品を販売、あるいは製造すらできなかったであろう。このような極端なケースでは、損害額を算定するために裁判官が実際に考慮した特許製品の数は、侵害者の販売数の一部だけになる（たとえば 10 分の 1）。

### 2.2) 損害額の評価

損害の評価は、特許権者が実際に発明を実施する方法に左右される。

特許権者が、自身の特許権を実施許諾している等の理由で発明を実施していない場合もある。この場合、特許権者は、侵害者の販売に基づくロイヤルティを受けられる権利を有するに過ぎない。ロイヤルティ率は、当該分野で慣習的に認められた率よりも高い。なぜなら、侵害者である被告は、自分に課された条件を拒絶することを認める立場にないからである。裁判所が決定したロイヤルティ率は、通常、合意によって決まるロイヤルティ率よりも、50% 高い。

逆に、特許権者が発明を個人的に実施している場合、特許権者は、侵害により失った利益幅を受ける権

利を有する。よって、損益は、侵害がなかったら、特許権者がどの程度の利益を上げられたであろうかを、合理的蓋然性をもって判断することも前提としている。

考慮される利益幅は、特許権者の利益幅である。より高額であることが多い侵害者の利益幅ではない。

なお、損害額の算定は、侵害品の数量に特許権者の利益幅を単に乗じることではない。侵害者が責任を負う損害額は、侵害によって生じる直接の損害額だけである。

よって、複数の要因により、要因の種類に応じて、損害額の算定は修正される。要因の例としては、以下のものがある。

- 特許権者は、侵害行為に該当する販売全体に対応した販売をすべて行うことができるか。
- 特許権者は、侵害者と競争するために、特許製品の価格を下げることを余儀なくされたか。
- 特許権者は、侵害者によるすべての販売を自分でできたであろうか、あるいは、侵害者による販売の一部は、他の競業者によりなされたであろうか。

損害の算定は、2つの算定に基づいている場合がある。特許権者がフランスのみで販売しており、侵害者がフランスで製造し、その製品の一部を輸出していると仮定する。この場合、特許権者は、フランスでの逸失利益を受ける権利、そして付加的に、輸出販売によるロイヤルティを受ける権利を有する。

### 3) 損害の完全な補償

特許権者は他のタイプの損害も被る。たとえば

- 侵害がないときの特許権者の予想より販売量が少ない、という理由で、特許製品の頒布の方法を変更したことに関連する費用。
- 侵害者と競合するために必要となった追加費用。たとえば、特許製品が当該市場で唯一のものである場合、広告は、潜在的な顧客に対し、その製品の利用可能性や品質を知らせるものとなる。しかし、特許製品が同種の製品と競合せざるを得ない場合、特に侵害品の方が安価である場合、双方の製品を区別するためのマーケティング努力が必要である。
- 特許権者が、侵害者との競争に対処するために、自身の価格を下げることや、ディスカウントを申し出ることを余儀なくされたこと。
- 特許権者が、侵害がなかったら生じたであろう独占の状態にないため、自由に価格を上げることができ

なかったこと。

- 特許製品の製造のための原材料の費用が、販売量が少ないためにより高額になったこと。
- 研究開発部の従業員が侵害に関する問題に関与したことによる、新製品の販売遅延。
- 侵害により、ライセンス許諾が不可能となったこと、あるいは低いロイヤルティ率でライセンス許諾されたこと。
- 特許権者および／または特許製品の風評に対する損害。
- 銀行等から借り入れた金銭の金利が高くなったこと、等。

上記損害も補償される必要がある。

### 4) 侵害品の破棄または押収

裁判所は原告の利益のために、侵害品の破棄又は押収も命じることができる。裁判所が、破棄ではなく押収を命じる場合、製品、および当該製品の製造のための材料・器具は、原告にわたされる。原告はこれらを自由に処分できる。原告は、たとえばこれらを使用し、破棄し、あるいは販売してもよい。

## E. 実務上の争点

### 1) 損害額の決定

裁判所は、損害に関する十分な証拠および損害額の算定方法に関する情報を原告から与えられた場合、判決の中で、直接、損害額を決定することができる。

しかし多くの場合(約50%)、裁判所は、このような情報を得るために、法律会計の専門家を選任する。

法律会計の専門家は、関係者を招集し、自身の任務を達成するために、必要に応じて、何度も情報を要求する。特に、重要な損害あるいは複雑な損害に関しては、会計専門家の助言を受けることが推奨される。

法律会計の専門家は、仮報告書を作成し、見解を提供してくれそうな関係者に対し、仮報告書を提出することができる。さらに、法律会計の専門家は、裁判所に最終報告書を提出し、損害額を提案する。裁判所は、原則的には、法律会計の専門家の結論に同意する。しかし、一部について同意しないこともあり、その上で、裁判所は、損害額を決定する。

### 2) 損害の決定のための案件書類の作成

損害を決定するための特許権者による案件書類の作成は、特許の有効性または特許侵害の主張の作成と同程度に重要である。なぜなら、特許権者は、侵害がな



ければより多くの利益を上げられたであろうという点を立証する責任を負っているからである。特許権者は、損害額に加え、損害と侵害との因果関係も立証する必要がある。

損害額に関する 2011 年の典型的な判決は、「会社 X は、正当な理由なく、その利益率が 35% であると主張する。しかし、この主張を支持する証拠がない限り、それを 15% に制限する必要がある」と述べている。裁判所は、特許損害を決定するに際し、かなりの裁量を有している。

これに伴い、損害賠償の案件書類は、できるだけ迅速に（多くの場合、侵害者を提訴する前に）作成されなければならない。なぜなら、多くのケースでは、侵害により原製品の販売が減少しているという理由で、訴訟を開始する決定がなされるからである。特に控訴提起後に特許権者が勝訴した場合、販売の減少が侵害に直接起因するという証拠を、判決が下される時点で持ち込むのは難しい場合がある。

訴訟費用（新民事訴訟法典 700 条）は、別個に判断される。特許弁理士および弁護士の請求書は、訴訟費用を立証する。裁判所は、訴訟費用の全額の支払いを認めないことが多いが、かなりの部分の支払いを認める。

### 3) 方式の重要性

#### 特許の譲渡の登録

フランス知的所有権法典 613-9 条によると、「第三者に対抗するために、特許出願または特許から生じる権利を譲渡または変更するすべての行為を、フランス特許庁 (INPI: Institut National de la Propriété Industrielle) の管理する国家特許原簿として知られる原簿に登録する必要がある。[...]」

よって、一方の当事者は、自身への譲渡が事前に登録されている場合のみ、自身の損害賠償を請求する権利を有する。

さらに損害額は、フランス特許庁による登録の公告の日からのみ算定される。フランス知的所有権法典 L615-8 条によると、「侵害の訴訟手続は、当該侵害行為から起算して 3 年経過した後では、提起できない」とされているが、これは特許権者が侵害者を提訴するのに 3 年もしくはそれ以上かかった場合、重要な損害はすでに決定的に失われてしまっているからである。

よって、特許権を譲渡または変更するすべての権利をフランス特許庁に登録することは、最も重要なこと

である。

#### 特定の侵害者に対する通知

CPI の L615-1 条最終項は、「しかし、侵害品の販売の申出、市場への投入、使用または市場への投入を目的とした保持は、当該行為を侵害品の製造者以外の者が行った場合、かかる行為が当該事実を完全に知った上で行われた場合にのみ、当該行為を行った者に法的責任を負わせる。」と規定している。よって損害を補償することを視野に入れると、侵害者に法的責任をかなり迅速に負わせるために、侵害者に書留郵便を送付することが推奨される。この措置を行うにあたっては、特許権者が訴訟を考えていることを侵害者が知った際に起こりうる、侵害の証拠の「消失」の危険とのバランスを注意深く検討する必要がある。

#### 4) 認められた損害の例

フランスでは、過去約 10 年間、特許訴訟の原告は、多くの場合、敗訴した場合に損害賠償の問題がなくなることを考慮し、有効性／侵害の案件書類ほど真剣には、損害賠償の案件書類を作成していなかった。裁判所における主要問題は、請求を支持する証拠の強さである。このため、フランス裁判所は、米国等の他の国々において認められる額と比較して、かなり低い損害額を決定してきた。しかし、特に訴訟費用に関しては、事態は変化している。

逸失利益の最も高額な決定額：

- 8 400 000 ユーロ Interphyto / Ciba Geigy
- 4 300 000 ユーロ Agilent Technology, Hewlett - Packard / Waters
- 3 300 000 ユーロ Legrand / Alternative Elec
- 2 900 000 ユーロ Heriaut / Franquet
- 2 400 000 ユーロ Mécafrance
- 2 250 000 ユーロ Electrolux
- 2 000 000 ユーロ Technogenia

訴訟費用の最も高額な決定額：

- 315 000 ユーロ Instrumentation Laboratory SPA / Diagnostica Stago
- 150 000 ユーロ Technogenia / Martec, Ateliers Joseph Mary, BMI
- 140 000 ユーロ Hager Security (旧名) Atral / Cedom, Leroy Merlin France
- 120 000 ユーロ L' Air Liquide / Yara France
- 118 000 ユーロ Bebecar / Dorel
- 100 000 ユーロ Hesco Bastion / Link Middle

East, Sogea Reunion

薬品など特定の分野では、原製品が最も売れているときに、特に SPC（追加保護証明書）の有効期間が満了する前に侵害が開始されている場合、損害額は非常に高くなる可能性がある。

F. 結論

損害額の決定は、特許訴訟事件の重要な要因である。フランス知的所有権法典の新たな条項により、特許権者は、特許侵害事件において2つのタイプの損害額を求めることができる：逸失利益および侵害者の得た利益、あるいは一括払い金である。原告は、損害額、およびこの損害額が侵害行為に起因することを立証する責任を負う。この作業は、特許を防御することおよび侵害を立証することと同様に困難である可能性があり、簡単な作業であると考えてはならない。

III 特許保護の延長に関する概観

A. 国内および欧州共同体の延長

1) 一般論

他の EU 諸国と同様に、フランスでは、薬品のみならず、植物薬品（すなわち植物を処理するために使用される製品）についても、行政上の市販承認を得るのに必要な試験期間を補うために、特許の存続期間の延長が与えられている。この延長は、医薬品に適用される場合、追加保護証明書（SPC：Supplementary Protection Certificate）と呼ばれる。一方、植物薬品に適用される場合、追加植物保護証明書（SPPC：Supplementary Plant Protection Certificate）と呼ばれる。

フランスでは、2つのタイプの SPC が存在する。

- 国内法<sup>(1)</sup>のみによって医薬品であることを認める、フランス SPC
- 1992 年 6 月 18 日付理事会規則（EEC）1768 / 92（現在は、2009 年 5 月 6 日付け欧州議会および理事会規則（EC）No.469 / 2009）によって医薬品のために創設された、共同体 SPC、および、1996 年 7 月 23 日付け理事会規則（EEC）No.16110 / 96 による、植物保護製品のための共同体 SPPC

今日、フランスでは、共同体 SPC の申請のみができる。1992 年 7 月 21 日（EC1768 / 92 の公布日）以前に申請されたか、あるいは 1993 年 1 月 1 日（EC 規則の発効日）以前に許可された医薬品のためのフランス

SPC は、現在では無効である。しかし、これらが作成されてから 3 年間は、侵害訴訟を提起し得る。このため、フランス SPC の一部は、未決の侵害訴訟または近い将来起こり得る侵害訴訟の根拠となり得る。

特に、保護期間および保護範囲に関して、フランス SPC と共同体 SPC との間に重要な相違が存在する。

	フランス SPC	共同体 SPC
期間	- フランスにおける市販承認から 17 年 - 特許期間満了から 7 年 のうち、より短い期間	- フランスにおける市販承認から 15 年 - 特許期間満了から 5 年 のうち、より短い期間
保護の範囲	SPC において言及されたすべてのクレーム	市販承認が得られた製品

約 100 件のフランス SPC が 1990 年 6 月 25 日法律第 90-510 号により認められた。

イタリア<sup>(2)</sup>およびスウェーデン<sup>(3)</sup>も 1992 年以前に国内 SPC を設けた。

2) 共同体 SPC および SPPC

欧州共同体（EU）の全加盟国に統一的な制度を提供するために、医薬品のための追加保護証（共同体 SPC）が 1992 年 6 月 18 日付理事会規則（EEC）1768 / 92 により創設された。

共同体 SPC は、国内または欧州基礎特許のいずれかの特許権者に対し、欧州共同体諸国の一つで市販承認を受けた有効成分（または有効成分の組合せ）に関して、特許期間を延長することを認めている<sup>(1)</sup>。対象となる特許は、物の特許である必要はない。第 1 条（c）に規定された「基本特許」の文言の定義によると、対象となる特許は、製法特許または製品の用途のための特許であってもよい。

共同体 SPC の申請は、対応する国における製品の最初の市販承認の許可から 6ヶ月以内、または特許の許可以前に市販承認がされた場合は特許許可の日から 6ヶ月以内に、各国に提出される必要がある。

上述したように、特許期間の延長期間は、欧州共同体における最初の市販承認の許可から 15 年間、あるいは、特許の満了日から 5 年以内の、いずれか短い方である。

保護の範囲は、市販承認が得られた製品に厳格に限定される。したがって、市販承認が許可された製品に直接関係するクレームのその部分のみが、延長された特許期間の利益を受ける。このことは、フランス SPC とは対照的である（上記参照）。フランス SPC では、

市販承認された特定の製品以外の製品に関するものであっても、SPC申請において言及されたすべてのクレームの特許期間の延長が認められていた。

1996年7月23日付理事会規則1610/96は更に、植物保護製品のための類似の追加保護証明書（共同体SPPC）を創設した。この規定は、SPCに関する規定と非常に類似している。

SPC（SPPCではない）の期間は、小児の治験が行われている場合、更に6ヶ月延長できる。SPCのこの6ヶ月の期間延長を得るためには、市販承認の申請には、合意された小児臨床計画に従って行われたすべての研究のすべての結果、および収集されたすべての情報の詳細を含める必要がある。この新たな6ヶ月の延長は、2009年1月26日から適用されている。

SPCおよびSPPCは、これらが出願された国内特許庁による審査の後に認められる。SPCおよびSPPCにかかる出願の現在の審査実務によると、フランス知的所有権庁（INPI）は、以下の事項を確認する。

- a) SPCまたはSPPC出願の基礎となる市販承認の製品が、特許でカバーされているか
- b) いままでに、当該製品に対するSPCまたはSPPCが認められたことがあるか
- c) 市販承認は、当該製品に関する欧州共同体<sup>(4)</sup>における最初の市販承認であるか。ポルトにおける欧州経済領域（EEA：Economic European Area）設定協定が発効して以来、共同体の原文の中で用いられた「欧州共同体」の文言は、欧州連合の加盟国にアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインを加えたものとして解釈されるべきである（1995年5月1日以降）。

### 3) 統計

フランスにおける1995年以来各年に提出されたSPCの件数の統計（出典：INPI / DB2011）

年度	SPCの件数	SPPCの件数
1995	49	—
1996	50	—
1997	41	94
1998	36	10
1999	42	4
2000	33	8
2001	50	6
2002	38	16
2003	32	12

2004	30	2
2005	45	3
2006	41	8
2007	81	0
2008	50	2
2009	55	10
2010	46	11

現在までに、約5件の小児科関連の延長がフランスで認められた。

SPCおよびSPPCの出願は、主に外国企業によりなされている。2010年のデータを以下に示す<sup>(5)</sup>。

国名	申請件数
米国	20
ドイツ	9
フランス	7
ベルギー	6
スイス	6
日本	5
オランダ	3
カナダ	1
ルクセンブルク	1
スウェーデン	1

2010年に、各欧州諸国に出願されたSPCおよびSPPCの件数を以下に示す。これらの国々のなかで、最も多くのSPCが出願された国は、フランスである。

国名	出願件数
ベルギー	44
チェコ共和国	23
デンマーク	36
フランス	57
ドイツ	37
オランダ	41
ポルトガル	41
スウェーデン	41
スイス	48
英国	49

### B. 日本における延長との簡単な比較

日本では特許期間の延長は、1988年1月1日に発効した（共同体SPCの5年前、およびSPPCの8年前）。

欧州諸国と同様に、特許期間の延長は、人間および動物のための薬品、および植物保護製品の双方に関する。



延長期間は、最大でも5年である。期間の算定は、共同体SPCおよびSPPCの期間の算定とはかなり異なっている。これは、承認を得るために必要であった試験期間の実態にかなり近い。

通常、「特許授与日」あるいは「臨床試験計画の通知日」のいずれか遅い日から「承認日」までの期間が算定される。この期間は、「試験期間」と「検査期間」との合計に対応することがある（「橋渡し」）。

小児臨床試験には、追加の延長はない。

日本では、特許期間延長のための申請は、承認日から3ヶ月以内に提出する必要があるが、一方、共同体SPCまたはSPPCを得るための申請期限は、承認日から6ヶ月である。

日本では、特許権者は、たとえ承認が特許権者の実施権者により得られたとしても、特許出願を提出する。が、共同体SPCおよびSPPCに関しては、制度はより寛大である。すなわち、特許権者は、関連のない第三者により得られた承認に関して、延長登録出願することができる。さらに、特許権者は、競業者によって得られた承認に関してでさえ、延長登録を出願することができる。

最高裁および知財高裁の最近の判例では、以下のように2段階テストを用いて、特許期間延長出願の審査を修正している。

ステップ1:

同一の有効成分かつ同一の用途につき以前の承認があるか？

「いいえ」であれば、PTE (Patent Term Extension: 特許期間延長) は認められる。

「はい」であれば、ステップ2に進む。

ステップ2:

以前に承認された製品は、対象となる特許のいずれかのクレームの範囲に属するか？

「いいえ」であれば、PTEは認められる。

「はい」であれば、PTEは拒絶される。

この新たな実務態様では、たとえ適応症が同一のままであっても、たとえば配合組成が変化していれば、種々の特許期間延長の付与を認めることができる。

後者の点については、日本の実務態様は、欧州連合のSPCを許可する国内の実務態様とは異なっている。欧州連合(EU)諸国では、審査はステップ1の後に中止される。特定の有効成分に関してSPCが既に得られている場合、この有効成分に関する特定の配合組成

については、SPCを得ることは絶対的に不可能である。

## C. EU内での実務のハーモナイゼーションに向けて

### 1) すでにハーモナイズされた事項

共同体SPCおよびSPPCの創設は、欧州諸国間のハーモナイゼーションを推進することを意図している。しかし、各国内では、この権利は、EC加盟国間で異なって認識されている。権利に対する認識に不一致のある場合、欧州連合司法裁判所(The Court of Justice of the European Union: CJEU)に対して問題を提起できる。

SPCおよびSPPCの数がかなり少なくても、これらの経済価値は非常に高い。このため、CJEUには、従来および現在、多くの争点についての問題が提起されている。

これらのハーモナイゼーションに関する問題のうち、我々は、CJEUから、以下の判決を引用することができる。

- SPCは、たとえ市販承認の写しがなくても、特定要素(番号、日付、製品)だけによっても申請可能であり、許可される。
- スイスの市販承認は、たとえスイスが欧州連合の加盟国ではなくても、SPCの保護の期間を算定するための最初の市販承認であるとみなされる<sup>(6)</sup>。
- SPCは、前記製品をカバーする基本特許の1人又は複数の特許権者に対して、同一の製品につき許可されることができる<sup>(7)</sup>。
- SPCは、医薬品の有効成分の組合せである製品に対して許可することができる。しかし、この製品に含まれる一つ有効成分が、古い市販承認により既にカバーされていた特定の適応症につき単独で治療効果を有する場合、許可されることはない<sup>(8)</sup>。

### 2) 未解決の問題:

更に非常に興味深い問題がCJEUに提起されており、最近その一部の決定がなされ、それ以外は未解決でいる。最も興味深く、かつ議論されている問題は、有効成分の組合せに対するSPCの有効性(2.1)、保護の範囲(2.2)およびマイナスの期間におけるSPCの有効性(2.3)に関する。

#### 2.1) 組合せSPCの有効性

有効成分の組合せに対するSPCの有効性に関し、CJEUに提起された問題は、「製品は、有効な基本特許

により保護される」という規則3条(a)の意味、およびこの「製品」が有効成分の組合せである場合、このことを決定する基準は何か、に関する。Medeva事件(2010年7月5日、C-322/10)において問題となった医薬品は、2以上の有効成分(異なる抗原)を含むワクチンである。このような状況において、製品が有効な基本特許により保護されているかどうかを考慮するに当たり、基本特許が少なくとも一つの抗原をカバーしていることが必要か、あるいは基本特許がワクチンに含まれるすべての抗原の組合せをカバーしていることが必要か、ということが問題となる。同様の問題は、C-422/10(2010年8月27日)においてもECJ(当時。現CJEU)に提起された。(双方の事件の)法務官の見解が、昨年の夏に与えられた。この見解は、あまり満足のいくものではなかった。なぜなら、法務官は、製品がSPC規則3条(a)の意味において特許により保護されているか否かを確認するために、侵害のテストを利用することはできないと考えられる、と明確に述べているからである。しかし、法務官は、何の「テスト」を利用できるのかを示していなかった。

2011年11月24日、C-322/10とC-422/10の決定が下され、有効成分の組合せに対するSPCが有効であるためには、請求項において全ての有効成分が言及された特許を言及する必要がある、と述べられた。

同様の問題は、従来の医薬品(すなわちワクチンでないもの)の場合にも、C-6/11において提起された。Medeva事件での決定を踏襲する可能性もあるが、我々はこの決定を高い関心をもって待っている。

## 2.2) 組合せSPCの保護の範囲

組合せに関するSPCの保護の範囲に関して、バルサルタン+ヒドロクロロチアジドという組合せの製品が、バルサルタン単独に関するSPCを侵害したか否かを決定する際に、別々の国内裁判所が反対の立場をとったため、問題が提起された。このため、以下の問題がCJEUに係属中である(事件番号C-442/11)。

ある有効成分に関するSPCが認められた場合、このSPCにより付与された権利は、この有効成分と他の有効成分とが組み合わされてなる医薬品により侵害されるのか、あるいは、この有効成分のみを含む医薬品でなければ侵害されないのか、という問題である。

有効性および保護範囲の双方に関する問題は、医薬品産業のみならず、農業産業にとっても大きな関心事である。農業産業では、多くの製品(農薬)は、単独

では使用されず、他の農薬と組み合わせて使用されるからである。

## 2.3) マイナスの期間

医薬品産業の他の関心の対象は、マイナスの期間を有するSPCが得られるか否かを知ることである。

実際、出願のなかには、SPCの6ヶ月の小児科関連の延長登録出願をすることを念頭に置いて(規則(EC)No1901/2006第36条(1))、マイナスの期間(0~-6ヶ月)を有するSPCを取得しようと試みたものもある。このため、以下の問題がECJに提起されていた:「基本特許にかかる出願日から共同体における最初の市販承認の日までの期間が5年より短い場合、医薬品の追加保護証明書は認められるか」(Merck & Co Inc v Deutsches Patent- und Markenamt; 事件番号C-125/10)。2011年12月、マイナスの期間を有するSPCが許可されるべきである、という決定がなされた。したがって、現在の関心事は、マイナスの期間ゆえに拒絶されたSPCに何が起こるであろうか、ということになる。我々は成り行きを見守るしかない。

SPCおよびSPPCは、まだまだ「成長段階の(living)」工業所有権である。我々は、これらに対し、継続的に特別の注意を払っていきたい。

## 注

- (1) 現在では、知的所有権法典L611-2およびL611-3 1990条として条文化された1990年6月25日付け法律第90-510号および1991年11月19日付け命令
- (2) 1991年10月19日法律第349号
- (3) スウェーデン特許法第104-115条
- (4) ポルトにおける欧州経済領域(EEA: Economic European Area)設定協定が発効して以来、共同体の原文の中で用いられた「欧州共同体」の文言は、欧州連合の加盟国にアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインを加えたものとして解釈されるべきである(1995年5月1日以降)。
- (5) 出典: INPI/DB 2011
- (6) 2005年4月21日; Aff-C-207/03 & C-252/03 参照。
- (7) 2009年9月3日; Aff-Case C-482/07 参照。
- (8) 2006年5月4日; Aff 事件番号 C-431/04 (Gliadel-carmustine) 参照。

(原稿受領 2011. 12. 12)