

特許侵害訴訟について（フランス）

平成 27 年 1 月 27 日

聖法律事務所 井奈波 朋子

第 1 総論（最近の動向）

知的財産法典 615-1 条～615-10 条が、特許侵害訴訟 (action civile) に関する規定である。

特許侵害訴訟については、2004 年の欧州指令 (la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle) を受け、2007 年に侵害対策強化のために知的財産法典が改正され (LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon)、さらに、2014 年にも侵害対策をより強化するための改正 (LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon) が行われている。

2014 年法は、侵害行為が、国際的かつ組織的に行われる状況にあることに着目し、税関手続について大幅な改正を行っている。

第 2 各論

1 管轄

従前は、パリ以外の特定の大審裁判所 (地裁) にも管轄があったが、2009 年¹以降は、パリ大審裁判所が第一審の専属管轄裁判所である (Code de l'organisation judiciaire D211-2 条²、知的財産法典 615-17 条)。パリ大審裁判所第 3 部が専門部である。控訴審は、パリ控訴院となる。

他の大審裁判所や特別裁判所である商事裁判所・行政裁判所に管轄はなく、パリ大審裁判所に審理が集中している。

2 当事者

(1) 原告

①特許権者 (CPI615-2 条 1 項)。特許出願人 (615-4 条 3 項)

特許発明の排他的利用権は、出願の時から効力を有するとされ (613-1 条)、特許出願に基づいて訴えを提起することも可能であるが (615-4 条 3 項)、出願公開日より前、

¹ Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle

² Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

または、当該出願の認証謄本が第三者に通知された日より前に行われた行為は、侵害行為と見なされない（615-4条）。特許出願に基づく訴えを受けた裁判所は、特許権付与のときまで判決を中断する（615-4条3項）。

特許権の譲受人の場合、原則として、譲渡後の行為について訴訟を提起できるが、譲渡契約で認められている場合には、譲渡前の行為についても訴訟を提起する資格がある。訴え提起には譲渡の登録が必要である。

②特許の排他的実施権者（同条2項）。ただし、ライセンス契約中にこれを認めない規定がある場合は別である。また、特許権者に通知後、特許権者が訴訟を提起しないときに限る（同条2項）。訴提起の対象は、ライセンス後の行為に限る。また、訴え提起には、ライセンス契約の登録が必要である。特許権者は、実施権者が提起する侵害訴訟に参加することができる（同条3項）。また、逆に、実施権者は、その被った損害の賠償を得るために、特許権者が提起した侵害訴訟に参加できる（同条5項）。

③強制許諾（CPI613-11条、613-15条、613-17条、613-19条）の実施権者。ただし、特許権者に通知後、特許権者が訴訟を提起しないときに限る（同条4項）。

(2) 被告 侵害者

(3) 弁護士強制

民事訴訟法典において、大審裁判所、控訴院および破毀院における弁護士強制が定められているため（751条、899条、973条）、特許侵害訴訟においても必須である。

3 侵害行為

613-3条～613-6条に定める特許権者の権利に反する行為が侵害（contrefaçon）を構成する（615-1条）。同条2項は、いかなる侵害も、侵害者の不法行為責任（responsabilité civile）³を構成すると定める。侵害者の善意・悪意を問わず、特許権侵害が成立するが、615-1条2項の規定により、不法行為も、侵害者の善意・悪意を問わず成立することとなる。この伝統的な原則は、1968年改正以降緩和され、製造者以外の者が、侵害品の申し出、販売、使用、使用または販売目的で所持した場合、侵害は成立するが、事実を知った上で当該行為がなされたときに限り不法行為責任を負う（615-1条3項）。条文に明記されていないが、方法の提供も含まれるとされる。

(1) 直接侵害

①特許の目的となる製品の製造、申出、販売、発売、使用、輸入、輸出、積替え、またはこれらの目的による所持（613-3条a）。②特許の対象である方法の使用、または第三者の悪意または禁止されていることが状況から明白な場合のフランス領域内における使

³ 一般法の不法行為責任については、民法典1382条以下に規定がある。

用の提供（同条b）。③特許の対象である方法によって直接得られた製品の提供、発売、使用、輸入、輸出、積替えまたはこれらの目的による所持（同条c）。

ただし、侵害品の申出、販売、使用、使用または販売目的の所持の場合、これらの行為が侵害品の製造者以外によってなされている場合は、事実を知った上で当該行為がなされたときに限り責任を負うので（615-1条3項）、警告書を送付する必要がある。

(2) 間接侵害

発明の本質的要素をフランス国内で実施する手段を、フランス国内において、権限のない者に供給しまたは供給の申出をすること。ただし、その手段が、発明の実施に適しているかこれに向けられていることにつき第三者が悪意である場合または状況から明白な場合に限る（613-4条1）。ただし、実施の手段が一般的な市販品の場合、第三者が、613-3条によって禁止される行為を行うよう供給を受けた者に仕向けるときを除き、1の規定は適用されない（同条2）。

4 手続き

(1) 時効

侵害訴訟は、事実が生じた時から5年で時効にかかる（615-8条）。従前は、3年であったが、2014年改正により5年となった。

(2) 特許無効の反訴・抗弁

侵害訴訟に対しては、特許無効訴訟の反訴を提起することができる。ただし、排他的実施権者が侵害訴訟を提起し、特許権者が訴訟当事者でない場合には、被告は特許無効の反訴を提起できず、権限の無効の抗弁として主張することになる。この場合、裁判所は、判決で特許無効とするのではなく、無効の事実を確認するだけとなる。

(3) 立証方法

侵害は、特許権者により立証されなければならない。侵害はあらゆる方法により立証される（615-5条1項）。

製法特許については、立証責任の転換がはかられ、裁判所は、被告に対し、製法が、特許の対象となる方法と異なることを立証するよう命じることができる。被告が証明しない場合、無許諾で製造された同一製品は、次の2つの場合に特許の対象となる方法によって得られたものと推定される。①特許の対象となる方法によって得られた製品が新規であること。②特許権者が合理的な努力にかかわらずいかなる方法が用いられたか確定できなかったとしても、同一の製品が特許の対象となる方法によって得られたとの蓋然性が高いこと（615-5-1条1項）。反対の証拠を作成するに当たって、製造または営業秘密の保護のために、被告の正当な利益を考慮する（同条2項）。

このほか本案訴訟外で、極めて強力な証拠保全手続き（後述の*saisie-contrefaçon*）が存在するが、当該手続きが取られていない場合であっても、裁判所は、職権または申立てにより、法的に認められるあらゆる証拠調べができる（615-5-1-1条）。

また、侵害とされる製品または方法の出所と販売網を明確化するために、本案または仮処分を命じる裁判所は、被告のほか、製品を所持する者、方法を実施する者、侵害に使用されるサービスを提供する者、これらに関与する者に対しても、所持する書類や情報の提出を命じることができる（615-5-2条1項）。これは、情報を受ける権利と位置づけられ、訴訟当事者以外に対しても情報伝達を求めることができる手続きである。文書または情報の作成は、正当な障害がない場合に命じることができる（同条2項）。法的な障害とは、営業秘密やプライバシー等を保持しなければならない場合である⁴。

5 請求

(1) 差止め

(2) 廃棄または没収

民事上侵害の判決を受けた場合、被害者の請求によって、裁判所は、侵害品と認められた物件、主にその生成または製造に供された物品または手段を、被害者の利益のために流通から回収し、流通から引き離し、破壊または没収することを命じることができる（615-7-1条1項）。これは、侵害者の費用で命じられる（同条3項）。

(3) 損害賠償（615-7条）

従前は損害賠償に関する規定は存在せず、一般法（不法行為責任）⁵により解決されていたが、2007年法により明文規定が導入され、2014年法により改正された。

現行法によれば、損害賠償の算定にあたり、次の事項を考慮することとされている。

①経済的損失（逸失利益と被った損失）。②精神的損害（名誉声望の侵害）、③侵害者の利益（侵害者が侵害から得た精神的、物質的および販売促進の投資利益を含む）。抑止効果を考え、損害額を評価する権限を有する本案訴訟の裁判官は、侵害者の売上げ等を考慮して損害賠償額を決定していたが、この実務を明文化した。

ただし、裁判所は、上記に代えて、被害者の求めにより、損害賠償名目で、一括額を認めることもできる。この額は、ロイヤリティまたは侵害者が侵害した権利の利用許諾を求めたならば負担したであろう許諾料を上回るものとする。また、被害者に生じた精神的損害の補償を排斥しない。

懲罰的損害賠償制度はない。損害賠償は損害の回復という性質を有するもので、懲罰を与えるものではないとの理由による。

⁴ <http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r1720.pdf>

⁵ 民法典 1382 条以下

(4) 判決の公表

裁判所は、侵害者の費用負担で、判決の公表を命じることができる（615-7-1 条 2 項 3 項）。

(5) 弁護士費用

民事訴訟のために費やされる費用は、訴訟費用（dépens）とその他の費用に区別される。訴訟費用（dépens）は民事訴訟法典に列挙され、敗訴者負担となる（民事訴訟法典 695 条以下）。弁護士費用は、訴訟費用（dépens）には含まれない。しかし、その他の費用（frais irrépétibles）として、裁判官の裁量で敗訴者負担を決定することができ、その金額は判決において示される（民事訴訟法典 700 条）⁶

(6) 仮執行（民事訴訟法典 514 条以下）

6 本案訴訟以外の手続き

(1) 急速審理（référé）

一般法の急速審理とは別に、仮差止めの急速審理が認められている（615-3 条）。

侵害訴訟を提起する資格のある者（裁判例により出願人は除外）は、侵害者または仲介者に対して、違反した場合の罰金のもとで、急迫の侵害を防止し、または申し立てられた侵害の継続を阻止するためにあらゆる措置を命じるよう、管轄のある民事裁判所に対して急速審理を申し立てることができる。また、管轄の民事裁判所は、緊急性が高く、遅延すれば回復し得ない損害をもたらすような場合には、対審構造をとらない一方的な申し立てによって、あらゆる緊急の措置を執ることができる。これらの申し立てに対して、裁判所は、権利侵害の蓋然性または侵害の急迫性の蓋然性の証拠がなければ、要求されている措置を命じることはできない（同条 1 項）。

裁判所が取り得る措置の範囲は広く、申し立てられた侵害行為の継続の禁止、申請人に対する損害賠償を確保するための保証を立てさせること、権利侵害の疑いのある製品を差し押さえ、第三者の保管とするよう命じること、動産または不動産の管理措置、銀行口座の凍結措置、財務会計書類等の閲覧、損害に争いが無いようなときには引当金などが認められる可能性がある（同条 2 項、3 項）。

相手方保護のため、裁判所は保証金を立てるよう申立人に命じることができる（4 項）。また、本案訴訟の前に侵害差し止めのための措置が命ぜられた場合には、申立人は、規則で定められた期限内（20 営業日か 31 日かのいずれか長い方）に本案訴訟を提起しなければならず、怠れば、急速審理命令は無効となる（5 項）。

⁶ Cass. Civ. 2e 8 juillet 2004, n° 03-15155

(2) 知的財産権侵害に基づく差押え (saisie-contrefaçon)

立証のため利用される証拠保全手続きである。立証目的のために、侵害訴訟を提起する権限のある者は、いかなる場所においても、場合によっては原告が選任した専門家を伴い、執行官により、管轄民事裁判所により申請によって発せられた命令により、知的財産権侵害に基づく差押えができる (615-5 条 2 項)。

知的財産権侵害に基づく差押えには、現実の差押え (saisie réelle) と記述的差押え (saisie descriptive) がある。後者は、記述された目的物の移動はなく、後に裁判官が特許の目的物と侵害品と主張されている物件を比較できるような方法で、当該物件の性質、特徴、要素を明記した調書を作成することによってなされる。知的財産権侵害に基づく差押えとしては、①現物のサンプルの差押えを伴いまたは伴うことなく、詳細な記述を行うこと、②侵害と主張される製品または方法の現実の差押え、③これに関連する書類の現実の差押え (615-5 条 2 項)、また、④製品の製造または頒布のためまたは侵害と主張された方法の実施のために使用される装置および器具の詳細な記述的または現実の差押え (同条 3 項) が定められている。

執行手続きは、執行官が行い、専門家を同行させることもできることが 2014 年改正法により明記された。同行する専門家は、主に、申立人側の弁理士である。

被告を保護する手段として、裁判所は申立人に対し保証金をたてることを命じることができる (同条 4 項)。また、規則で定められた期間内 (20 営業日か 31 日かのいずれか長い方) に本案訴訟を提起しない場合、差押えは無効となる (同条 5 項)。

手続の詳細は、規則 (CPI 規則 615-2 以下に定めがある)。裁判所の決定に対する異議については、民事訴訟法典に定めがある。

以上