

平成26年度短期外国出張者報告書簡

氏 名 富 田 善 範	所属庁・官職 知的財産高等裁判所 判事	出張先 エストニア共和国
提出書面 平成26年10月31日付け報告書簡		
キーワード欄		
・ 欧州特許裁判官シンポジウム出席		
・ 欧州統一特許裁判所		
・ 欧州特許庁		
・ 欧州連合		
・ エストニア		
・ 補充的保護証明書		

平成26年10月31日

最高裁判所事務総局秘書課長 殿

知的財産高等裁判所第4部

判 事 富 田 善 範

報 告 書

当職は、平成26年9月9日から同月12日まで、エストニア共和国のタリン市で開催された第17回欧州特許裁判官シンポジウム（以下「本シンポジウム」という。）に出席し、同月8日から同月14日までの日程により出張を終えたので、その結果等につき報告する。

1 概要

欧州特許裁判官シンポジウムは、欧州特許条約（European Patent Convention）（以下「EPC」という。）の加盟国及び拡張協定国（以下「EPC加盟国」という。）の裁判官らが、欧州特許及び各国の特許をめぐる諸問題に関し意見を交換するため、EPC加盟国の持ち回りにより隔年で開催されているシンポジウムである。今回は第17回目で、出席者は、加盟国25カ国の74名の裁判官、欧州連合、欧州特許庁の審判官等9名、学者等3名で、日本はオブザーバーとして招待された。加盟国以外の参加者は日本の当職だけであった。会場は、タリン市郊外のタリン工科大学で、司会者、報告者その他の発言者は、英語、仏語、独語のいずれかで話すこととされ、この三カ国間で同時通訳がされた。

まず9月9日は、世界遺産となっているタリン市旧市街のトームペアの丘の上にある大法官事務所で、歓迎レセプションが開催された。

当職は、飛行機の関係で、9月8日午前に日本を発ち、フィンランドのヘルシンキ経由で同日夕方タリン市に到着し、本シンポジウム出席者の指定宿泊所であるタリンクシティホテルに宿泊し、本シンポジウムに備えることとした。

歓迎レセプションでは、各国の裁判官と懇談し、シンポジウムの雰囲気をつかむことができた。

9月10日の朝から、本シンポジウムが開始された。本シンポジウムが開催されたタリン市工科大学は、ホテルから車で約30分の郊外にあるため、出席者は毎日宿泊ホテルから会場まで貸切バスで往復した。バスの車中でも、行き帰りに隣席になった各国の裁判官と交流を深めることができた。

1日目(9月10日)は、まず、エストニア国法務大臣、欧州特許庁副長官、エストニア国特許庁長官等による歓迎挨拶があった。その後、欧州特許庁拡大審判部長から、欧州特許庁審判部(Board of Appeal, B o A)の事件状況、審判例について説明があった。

その後議事に入り、1日目は、第一ワーキングセッションとして、統一特許裁判所の関係が議論された。

2 統一特許裁判所について(1st working session)

(1) 統一特許裁判所の概要

統一特許裁判所(Unified Patent Court)(以下「UPC」という。)の設立は、欧州単一効特許(European patent with unitary effect)と対をなすものとして、近年の欧州特許制度に関する最大の課題であった。2012年12月17日に単一特許規則及び単一特許の翻訳言語規則が採択され、2013年2月19日、UPC協定について、EU加盟27カ国のうち、スペイン、ポーランド及びブルガリアを除く24カ国が署名を行い、2014年1月以降で、英国、ドイツ、フランスを含む13カ国の批准によって協定が発効することになった。もっとも、現時点で批准をしたのは、オーストリア、フランス、マルタ、ベルギー、デンマークの5カ国であり、本シンポジウム参加者によれば、発効をするのは2016年になるであろうということであった。

欧州単一効特許規則の仮訳は下記参照。

http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20130122_1_1.pdf

統一特許裁判所協定(Agreement on a Unified Patent Court(16352/12))の仮訳は下記参照。

http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20130122_1_3.pdf

統一特許裁判所の概要は次のとおりである。

(ア) UPCは、第1審裁判所、控訴裁判所で構成され、第1審裁判所は、中央部、

地方部、地域部から構成され、控訴裁判所はルクセンブルクに置かれることになっている。

中央部はパリに置かれ、その支部がロンドン及びミュンヘンに置かれる。

地方部は、年間100件を超える侵害訴訟が提起される締約国に置かれ、1カ国における数は4カ所までとなっている。

地域部は、複数の締約国が要請した場合設立される。最初の地域部として、スウェーデン、バルト3国について、地域部をストックホルムに置くことが決まった。
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20140306_2.pdf

第1審裁判所の合議体は、多国籍の3名の裁判官で構成される。

地方部及び地域部の合議体は、法律系判事3名で構成され、当事者の一方の要請等により、技術系裁判官の割り当てを要請できる。

中央部の合議体は、法律系判事2名と技術系判事1名で構成される。

控訴裁判所の合議体は、法律系判事3名、技術系判事2名で構成される。

(イ) 統一特許裁判所の管轄する事件は次のとおりである。

- a 特許及び補完的保護証明書（以下「特許等」という。）の侵害又は侵害のおそれに関する訴訟及びライセンスに関する反訴を含む関連の防御
- b 特許等の非侵害確認のための訴訟
- c 暫定措置及び保護的措置並びに差止命令を求める訴訟
- d 特許等の取消、無効確認のための訴訟及び反訴
- e その他（詳しくはUPC協定32条参照）

地方部、地域部は、a及びcの訴訟について管轄する。aが提起されている場合は、dを反訴として提起できる。その場合、裁判所は、両方を審理するか、反訴を中央部に付託するか選択することができる。b及びdは以上の場合を除いて中央部に提起できる。中央部の分担については、ロンドン支部が生活必需品、化学、冶金、パリが処理操作、運輸、繊維、紙、固定構造物、物理学、電気、ミュンヘン支部が機械工学、照明、加熱、武器、爆破を担当することとされた。

前回以前のシンポジウムでは、UPC協定をどのような内容にするかについて議論がかわされてきたが、協定が成立したことで、現在の問題は、UPCの設立準備の進行状況とUPCにおいて、特許の各種法律問題がどのように取り上げられるべきかに移ってきており、本シンポジウムでもその点が議論された。

(2) 準備状況

ア 手続規則草案の準備状況

2年前のダブリンでの本シンポジウム以降の状況が報告された。

UPCにおける手続規則については、2009年3月に第1次草案が起草され、第15次草案について2013年6月から10月まで意見募集が行われ、日本のグループからも意見が提出された。これを基に本年1月には第16次草案が起草されており、本シンポジウムでも説明された。

今後の予定としては、ユーザー団体のヒアリングを行い、第17次草案を作成し、準備委員会で合意を得る予定である。

本シンポジウムでは、下記の条項について議論の説明があった。

- ・ 5条 オプト・アウトについて 移行期間中の専属管轄の適用除外について
- ・ 14条 手続言語の追加指定について
- ・ 118条 終局的差止命令の裁量の具体的指針について
- ・ 220条 控訴手続について
- ・ 355条 欠席判決について

イ 裁判官の予備選定と研修について

UPC協定で、UPCの裁判官として、法律系判事及び技術系判事の適格基準（15条）が定められており、諮問委員会が候補者の名簿を作成し管理委員会が判事を指名する（16条）こととされている。常任判事又は非常任判事からなる判事プールが設置され（18条）、判事のための研修の枠組が決められ、施設はブダペストに置くとされている（19条）。

UPC準備委員会は、判事候補者の公募を実施し、1000名以上の応募を受け付け、事前選定作業を行い、本年3月ブダペストに研修センターを開設した。

事前選定作業の結果、法律系判事（LQJs）については、170名の候補者のうち、いくつかの者は高いレベルの特許実体法の知識と特許訴訟の経験を持っていて適格であり、かなりの数の者は部分的に適格であった。180名の候補者は、上記知識と経験についてトレーニングを積む必要があった。技術系裁判官（TQJs）については、340名の候補者のいくつかの者はトレーニングの必要なく適格であり、かなりの数の者は部分的に適格であった。

今後は、本年にスタートした研修センターである欧州特許アカデミーで、特許実

体法の知識と特許侵害訴訟手続についてトレーニングを進め、また、加盟国の特許裁判所でのインターンシップ、UPCの手続法について模擬裁判やワークショップでトレーニングを進めて行く予定である。

ウ 普遍的文化と裁判官の力量について

UPCの裁判官として、裁判の独立性や公平性、裁判の回避、兼業の禁止、訴訟管理、判決の起案、そしてそれらについての研修といったことが議論された。これらは各国の司法制度の中で、裁判官を育成していく場合、当然行われていることであるが、EU各加盟国においても、それぞれ司法制度が異なり、また、特許事件の経験も大幅に異なるため、UPCとして高度の力量を持つ裁判官を揃えていくために、改めてその点を協定や規則の中に規定し強調しているものと理解した。

- (3) EPOの審決と各国の裁判所との間における比較と相互作用が、UPCの活動にどのような影響を及ぼすか。

ア 特許侵害についての判断が確定後、特許が後発的に無効とされた場合の各国における実務とUPCではどうなるか。

ヴァージン社（V社）対ゾンディアック社（Z社）についての英国最高裁判所2013年7月3日の判決の事例が紹介された。

2007/7/30 V社→Z社 フラットベッドにできるシートに関する特許侵害訴訟提起

2008/2 Z社→EPO V社特許について異議申立

2009/1 英国高等法院 侵害なしとして請求棄却 V社控訴

2009/3 EPO異議部 マイナーな補正で特許維持判断 Z社不服申立

2009/10 英国控訴院 特許は有効で侵害ありの判断

2010/1 英国控訴院 特許は有効で侵害あり、損害審理を決定

2010/9 TBA (EPO) は侵害と判断された範囲のV社のクレームはすべて無効と判断した。

2011/2 Z社は、TBAの判断を基に損害審理決定の取消を求めたが、英国控訴院は損害審理決定について、特許有効は既判事項として有効とした。

英国最高裁は、これに対し、EPOの手続によってクレームが訴求的に削除された点は、控訴院判決後にEPOでされた新しい判断であり、「res judica」

(既判力)の法理は働かないとして、Z社には損害賠償の支払義務なしとした。

通常は、EPO及びT.B.A (Technical Board of Appeal)の判断は、もっと早く判断されるので、上記のような事態が生じることは少ないとの話であったが、このような事態が生じたとき、統一特許裁判所(UPC)においてはどうすべきかについては、規定の整備はなく、色々議論がされた。

第1は、UPC協定65条4項で、UPCは特許の有効性の判決を下すが、特許が取り消された部分については、当初からEPC64条、67条に定める効力を有さなかったものとみなされるとしており、上記英国最高裁の判断も同じ理由に依拠しているものと考えられる。

第2は、現在検討中の手続規則草案362条で、手続において、意見を聞いた後の判断には既判力の原則が妥当するとあるが、これがどこまでの効力があるかが問題となる。

最後に、侵害訴訟の判決が確定し、損害を支払った後に無効とされた場合が問題になる。そして、UPC協定32条で、特許の無効確認訴訟がUPCの専属管轄とされていることとの関係も問題となる。

このようなことが生じる最大の原因は、EPOのB.O.Aの判断に対し、司法的救済手続がないことである。つまり、EPOの手続で出願が拒絶された場合と、無効とされた場合については全く司法救済手続がない(特許の無効については、各国で裁判手続を用意している。)。従来の制度の場合は、欧州特許は各国特許の束である以上、その裁判上の救済は各国で行われるから、EPOの判断について司法手続がないことは仕方がないと考えられる。しかし、UPCを作る以上、EPOの手続に対する救済手続が設けられるものと考えられた。しかし、UPC協定でもその点は全く手当てされておらず(UPC協定32条1)(i)に「単一効特許規則9条に規定される業務の実行における欧州特許庁の決定に関する訴訟」とあるが、これはB.O.Aの判断の取消訴訟ではないようである。)、本シンポジウムでもその問題については全く議論されなかった。この点について、UPCの準備委員会の委員である裁判官に聞いたところ、EUは国家を超えた存在であり、EPOも同じであるから、これに対する司法統制は考えにくい、UPCは、各国の司法手続を統一するものであるから、UPCによってEPOのB.O.Aを司法統制することは考えにくいということであった。実際調べてみると、拡大審判合議

体の審理は、司法手続とみなされ、行政裁判所に準じたものとされており（この判断は手続規定の適用のためのものであるが）、EPO長官が、B o Aの判断がまちまちであるとして、拡大審判合議体の判断を求めたのに対し、その意見を退けて独自の判断をしている（G3/08）。

「EPO 拡大審判部、コンピュータ・プログラムの特許適格性についての質問に対する意見を公表（2010年5月17日JETROデパートメント）」参照

<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20100517.pdf>

これらのことから、B o Aは、EPOの判断に対する関係では唯一最終の裁判所の役割を果たしている。事実、本シンポジウムでも各国裁判官より一段高い地位にあるように振る舞っていた。

いずれにせよ、EUにおける無効判断に関するダブルトラック問題は、我が国とは別の意味で今後注目していく必要があると感じた。

イ 各国における実務が異なっていることに対し、UPCはどのようにチャレンジするか。

内容はレジュメのとおり。

ウ コンピューター関連発明の特許性について

EPC 52条では、「欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。」とした上で、発明とはみなされない例示として、発見、科学の理論、数学的方法、精神的な行為、法則又は方法、コンピュータプログラム、情報の提示等を掲げ、さらに53条で、公序良俗違反、生物学的な方法、手術、治療、診療方法等を特許から除外している。したがって、いわゆる特許適格性（eligibility）と特許性（patentability）が連続したものになりやすい規定になっていると考えられる。

発表者は、コンピューター関連発明に関するEPOや各国の考え方を紹介しながら、これらについて使用されている多数の概念、特に「technical」について考察を加えており、非常に興味深い。

まず、特許適格性については、US（米国）では、その敷居が非常に低く、本質的に何らかの有用性があれば十分であり、そのほか「抽象性」や「自然法則」でないことが加えられている。欧州では、EPC 52条2項の発見、精神的行動、

ビジネスの方法等、53条3項の例外条項が挙げられている。

特許適格性あるいは特許性については、UK（英国）では、貢献アプローチ（contribution approach）が採用されている。すなわち、発明といえるためには、技術的貢献（technical contribution）が必要と考えられている。しかし、この場合、進歩性を基礎づける特徴との区別が問題となる。

B o Aでは、前記のEPC52条を基に、特許可能な発明であるためには、クレームが、「技術的性質」（technical character）を有していることが必要であるという観点から出発し、EPC施行規則42条（明細書の内容）、43条（クレームの形式及び内容）にあるように、特許可能なクレームは、技術的課題（technical problem）に対する技術的解決（technical solution）を特定するものであると考えている。

発表者の報告を聞いて私が考えたことを記すと次のとおりである。

まず「技術的」と一口にいても、それが何を表すかは難しい問題である。UK（英国）は、B o Aの考えが一環しないとして、貢献アプローチを取っているが、B o Aは、考えは一貫しており、貢献アプローチは不適當であるとして、技術的性質を基準としている。また、US（米国）では、有用性があれば十分とされていたが、連邦最高裁は、個々の事案で種々の考えを採っている。これに対して、我が国では、「自然法則を利用した」とあるため、主としてこれに該当するかが問題となるなど、各国で特許適格性の問題についてのアプローチは異なっている。

確かに発明の特許適格性と特許性の問題は概念的には区別できるものの、EPC52条にも見られるように、特許性のある発明とは、技術的課題に対し技術的解決を与えるもの、すなわち技術的性質を備え、技術的意義を有していることが必要であると考えられる。したがって、適格性の問題に、新規性や進歩性の要素が紛れ込んでくるゆえんは、もともとの発明の定義にその要素があることに由来するもののように考えられる。我が国における特許適格性の議論においても、各国の議論は非常に参考になるので、今後とも注視していく必要があると感じた。

エ EPOの審決と各国裁判所との間の比較と相互作用、特に進歩性について

まず、特許侵害があることが確定した後に、特許が無効になった場合について、執行を防止することから支払った損害の返還までの各種訴訟が紹介された。また、独特許法では、EPOで異議や審判がされている間は無効訴訟を提起できないと

されており、無効訴訟の補完性が指摘された。

そして、主として、進歩性の判断において、EPOが採用する問題解決アプローチ (Problem-Solution approach) の意義が取り上げられた。

① 最も近い先行技術の決定

② 解決されるべき客観的技術的課題の設定

③ 最も近い先行技術及び当業者にとって自明であった客観的技術的課題から出発して、クレームされた発明を想起できるかどうか。

事例として日焼け止め化粧品が挙げられ、UV-A線に強いUV-A成分AとUV-B線に強いUV-B成分B1、B2について、A+B1にB2を加える発明について、B1+B2という先行技術があった場合を取り上げ、自明性の在り方について議論がされた。

知財高裁でも、進歩性について、最近はこの問題解決アプローチが主流になってきたように考えられ、私自身も、これが29条2項の考え方に最も近いように考えており、興味深いものであった。

3 補充的保護証明書 (SPC) に関する最近の判例法 (2nd working session)

2日目 (9月11日) は、まず補充的保護証明書 (Supplementary Protection Certificates, 「SPC」) に関する最近の裁判例について議論された。

SPCは、我が国特許法67条2項の特許権の存続期間の延長制度と同様の目的を持っており、医薬品についての特許出願から販売に関する認可までに長期間かかることから、最長5年の期間延長を与えるものである。1992年に理事会規則で創設され、現在のSPC規則は2009年5月6日に採択された (EC NO. 469/2009)。

SPC規則の和訳は、特許庁のHPを参照。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/ec/eecl768_92j.pdf

この制度は、特許そのものの存続期間の延長ではなく、有効な基本特許によって保護され、製品として最初に販売が認可され、未だ証明書の対象となっていない医薬品について、証明書を付与する (規則3条) ことにより、基本特許によって付与されたのと同じ権利を付与する (規則4条) というものである。証明書の存続期間は、基本特許の出願日以後製品販売のための最初の認可の日までに経過した期間から5年を削減したもので、最長5年を超えることができない。

S P Cに関する最近の判例法としては、欧州連合司法裁判所（C J E U）が2013年12月12日に出した3つの判例に関心が集中した。

(1) Eli Lilly v HGS事件（C-493/12）

HGS社は、炎症及び免疫反応の細胞間メディエーターとして働く新規に発見されたタンパク質であるNeutrokin- α と、特に当該タンパク質に対して結合する抗体に関する基本特許を有しており、特にNeutrokin- α に結合する抗体は、当該タンパク質の機能を抑制し、自己免疫障害の治療に有用である可能性があった。これに対し、HGS社の基本特許において、当該抗体は、実質的に「特にNeutrokin- α に結合する」という機能的な記載のみによって広く表現されていた。このため、Eli社が販売承認を得ることを検討している新規な抗体に基づく医薬品についてもその特許及びS P Cの保護範囲に含まれ得ることになる。そこで、Eli社は、HGS社のいかなるS P Cも無効である旨の確認を求める訴訟を英国高等法院に提起した。

英国高等法院は、C J E Uに対し、①規則3条(a)の「当該製品が有効な基本特許に保護されているか」否かの判断基準は何か、②その判断基準は、製品が組み合わせ製品でない場合異なるか、その場合の基準は、③抗体又は抗体のクラスをクレームする場合、当該一つの又は複数の抗体がその結合に係る性質の点で定義されることで十分か、構造的な定義を提供する必要があるか、を質問した。

C J E Uは、規則3条(a)は以下のように解釈されねばならないと判示した。

一つの有効成分が「有効な基本特許によって保護されている」と認められるために、当該有効成分が基本特許のクレーム中において構造によって特定される必要はない。当該有効成分が特許のクレームにおいて機能的な記載で表現されていた場合、それらのクレームがEPC 69条で要求されているように、明細書に照らして解釈され、それらのクレームが黙示的であるが必然的に具体的に、問題となっている当該有効成分に関連するものであるとの結論に到達できることを条件に、規則3条(a)は原則として当該有効成分についてのS P Cの付与を妨げない。ただ、そのような結論に到達できるかどうかは裁判所によって判断されるべき問題である。

(2) Actavis v Sanofi（C484/12）

S社は、有効成分irbesartanを含有する高血圧治療薬に関する基本特許を保有し、当該基本特許の一部のクレームは当該成分のみを有効成分としており、当該成分を唯一の有効成分とする医薬品Aprovelについて販売承認を取得していた。S社は、こ

れ以外に当該有効成分と単なる利尿剤との組み合わせについても特許を請求し、この組み合わせに係る医薬品CoAprovelについても販売承認を取得していた。A社は、AprovelのSPCの有効期限経過後にCoAprovelと同様の有効成分の組み合わせを販売したいと考え、S社が有するCoAprovelに関するSPCの有効性を争った。

英国高等法院は、CJEUに対し、①規則3条(a)の判断基準、②複数の製品が一つの有効な基本特許によって保護される場合において、規則3条(c)「当該製品が、未だ証明書の対象とされていないこと」は各製品それぞれについてSPCを受けるのを妨げるのか、を質問した。

CJEUは、本訴事件のように、革新的な有効成分を保護する特許及び当該成分を唯一の有効成分として含む医薬品の販売承認に基づいて、当該有効成分についてそれ単独で若しくはそれと他の有効成分とを組み合わせ使用することを妨げる権利を与える一つのSPCを既に取得済みである場合、当該有効成分とそれ自体は当該特許によって保護されていない他の有効成分との組み合わせを含む異なる医薬品の販売承認に基づいて二つ目のSPCを取得することはできないと判示した。

(3) Georgetown大学 v オランダ特許庁 (C-443/12)

G大の基本特許は、乳頭腫ウイルス感染予防のワクチンに関するもので、2つの精製タンパク質(HPV-16, HPV-18)の片方又はそれらの組合せに係るクレームを含むものであった。

ハーグ地方裁判所は、CJEUに対し、①規則3条(c)は、複数の製品を保護する一つの有効な基本特許が存在する場合、基本特許によって保護されている各製品それぞれについてSPCの付与を受けるのを妨げるか、を質問した。

CJEUは、1つの基本特許といくつかの有効成分の組合せからなる医薬品の販売承認とに基づいて有効成分の当該組合せについて1つのSPCを既に取得済みである場合、規則3条(c)は、それ自体が基本特許によって単独で保護されているいくつかの有効成分のうちの1つの成分についてもSPCを取得することを妨げないと判示した。CJEUは、SPC規則の目的は製品毎に1つのSPCを付与することによって製薬業界における研究を奨励することにある、当該「製品」とは厳密な意味において1つの有効成分のことをいうものと理解される旨説示している。

(4) 以上のような判例の動向から、今後UPCではどう扱われるかであるが、まず施行規則草案5条で、基本特許がopted out (適用除外)になれば、補充的保護証明書も

同様になることが規定されている。また、これらの判例を受けて、SPC規則の改正も考えられるとしている。

我が国とは制度が全く異なるので、欧州の動向を直接取り入れることはできないが、我が国では、製品に対する製造承認との関係で、存続期間を延長される特許の範囲（当該特許すべてか、製造承認されたものに限られるか）が問題となっている。これに対し、欧州では承認を受けた製品ごとに証明書を付与するので、基本特許の関係でどこまでの製品に証明書を付与できるかが問題となり、我が国とはちょうど表裏の関係が生じているといえる。また、このような有効成分の組合せとSPCの付与との関係といったことは、我が国ではまだ問題となっていないが、実際に事件があれば、別の意味で難しい問題になってくると考えられる。3日目に行われた各国における判例の状況等でも、SPCに関する事件が複数の国で取り上げられており、この問題への関心の深さと医薬品特許を巡る問題の難しさを感じたところである。

4 補正が許容される要件について（3rd Working Session）

EPC 123条には、補正（amendments）について規定されており、同条2項には、「出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。」と、同条3項には、「保護を拡張するように補正してはならない。」と規定されている。これは我が国特許法17条の2第3項と同旨の規定であり、いわゆる新規事項の追加の禁止の問題と考えられる。会議では、各場面で模式的な図を用いて種々の場面における補正の許容性が議論された。

5 ケーススタディ（4th Working Session）

2日目の最後はケーススタディである、HP上に予めアップされていたケーススタディについて、まず、英語、独語、仏語ごとに集まって分科会を開いて討議し、その後全体会で各分科会の代表者から討議の内容の発表があった。

（1）事案の概要

題材は、「換気フード」に関するものである。

X社は、エストニアに拠点を置き、「ベンチレーター機器」という本件特許を有している。

Y社は、スイスに拠点を置き、プレミアム換気フードという製品を販売している。

製品は、ロシアで製造され、トラックでタリンに輸送され、リューベックに出荷され、そこからトラックで販売店に運搬されている。

Xは、Yの製品が本件特許を侵害するものであるので、スイス、ドイツ、エストニア、オランダにおいて、製造し、市場で使用し、輸入し、供給することの差し止めと損害賠償等を求めた。

(2) 争点と当事者の主張

争点1は管轄である。

Xはエストニア法でタリン市に設立され、Yは、スイス法で設立されルガノに本店を置いている。侵害行為はエストニアで行われているから、ルガノ条約5条3項、UPC協定33条1項(a)により、管轄は、UPCの地域部であるストックホルムとなると主張している。

争点2は、クレーム解釈と文言侵害充足性である。

この中では、K1aの吸引モーター(7)は、吸引チャンバー(6)に囲まれていること(enclosed)と、K3の防音機能を有することとの関係が争いとなった。

Yは、吸引チャンバーで囲まれることにより防音機能を有するとなれば、クレームは、吸引モーターが吸引チャンバーで密閉されなければならない、しかし、Y製品の前面には吸引チャンバーはなく、防音機能は全くないから、クレームを満たしていないと主張した。

Xは、これに対し、密閉する構成は請求項3で、「closed space enclosing」と記載しているのに対し、請求項1では単に「enclosed」であるから、ただ取り囲まれていれば良いと主張した。

争点3は、反訴としての無効主張である。

Yは、本件特許は、引用例(EP11345013)と同一か、引用例により容易に想到できたとして、新規性、進歩性がないから無効であると主張している。

Xは、新規性及び進歩性があるとして争っている。

(3) 検討

まず、争点1については、ルガノ条約5条3号で、不法行為に関する事件については、原因となった事実が発生した地の裁判所に特別管轄が認められるから、本件の不法行為地としてエストニアが該当し、UPCが設立された場合、スウェーデン、エストニア等は、ストックホルムに地域部を設けることを合意している

から、ストックホルムとなる。また、特許の無効確認の反訴については、UPC協定33条3号で、侵害訴訟について反訴を提起することができるし、中央部に反訴を付託して、侵害訴訟について停止又は続行をすることもできる。ルガノ条約6条3号でも、反訴が同一の事実に基づく場合には、本訴が係属した裁判所にも管轄があるとされている。したがって、Xの主張が認められると考えられた。

これらの点については、分科会でも全体会でも特に異論はなかった。

争点2については、「enclosed」で、吸引チャンバーで完全に囲まれていることを意味するとは解釈できないし、また防音機能があるからといって、そこから直ちに完全に囲まれていると解釈することも困難であり、この点では充足性があると考えられるが、防音機能の点については、現状の証拠だけから充足性を認めることは難しいと考えられる。クレームに防音機能があると記載している以上、何らかの形でこれを立証する必要があるから、全体としては充足性を認めることは困難となる。分科会では多数の意見は充足性について否定的であり、全体会でも同様であった。

争点3については、引用例では、フィルターをチャンバーの外に設けているが、本件特許では、そのような実施例はなく、構成として異なっており、容易想到とも言い難いので、新規性、進歩性とも否定するのは困難と考えられる。この点も分科会でも全体会でも同様の意見が多数であった。

6 最近の欧州及び各国における特許法及び判例法の発展 (5th Working Session)

3日目(9月12日)は、最近の欧州及び各国における特許法及び判例法の発展の報告である。

報告内容は次のとおりである。

- (1) スイスにおける判決例 均等論 存続期間の延長(S.P.C) 非常勤裁判官
- (2) 独特許裁判所の現状と決定例, S.P.Cについて
- (3) E.P.OのBoards of Appealの審決例について
- (4) 仏における裁判例 S.P.Cあり
- (5) 英国における特許判例法の最近の発展について
- (6) 伊国における特許事例について
- (7) 蘭国特許法における最近の発展について

(8) ルーマニアにおける特許法及び判例の発展について S P C

(9) スウェーデンにおける発展について

詳細はレジュメに譲るが、半分近くの国から S P C についての報告があり、関心の高さがうかがわれた。

3 日目の午後は見学で、飛行艇博物館に案内され、シンポジウムの全日程が終了した。帰りの飛行機の関係で、9 月 12 日はもう 1 泊し、同月 13 日の午後の飛行機でタリンを発ち、ヘルシンキ経由で同月 14 日朝帰国した。

7 終わりに

最後に全体を通しての感想を述べる。

- (1) 各国の裁判官との話で、どのくらい事件を扱っているかをよく聞かれたが、知財事件だけで年間 100 件以上の判決を書いていると話すと、大半の裁判官からは驚かれていた。参加裁判官の大半は通常事件の中で時々特許事件を扱っているようで、専属的にこれだけ事件を扱っているのは、専門の特許裁判所を含めても少ないと考えられる。質・量ともに、我が国の知財高裁の重要性を改めて感じた。
- (2) 一番感じたことは、やはり特許の問題は万国共通であることである。各国の裁判官と話していて、補正や分割の問題、特許性の問題など、お互いに同じ問題で苦労していることが分かりあえた。世界の企業は、同じ特許を各国に申請しているのであり、特許法の基本思想は共通であるから当然と言えば当然であるが、特許に関しては世界は一つであることを実感できた。
- (3) それと同時に、例えば特許の適格性や特許性について、各国で考え方にかなりの違いがある。これは表現の問題でもあり、実質的には共通している部分もあるが、米国、日本、欧州で、法令の規定の仕方の違いや、発明の限界事例を巡っては、考え方に相違がある。逆に、そのあたりも含めてよく研究することで日本法の解釈について見えてくる部分もある。その意味で、各国の法令や判例を検討することは重要、かつ有用であることを実感した。
- (4) さらに、やはり国際交流の必要性を痛感した。考え方のみならず、人を知り議論をし合うことによる国際的信頼関係は重要である。
- (5) 個人的には、日常の仕事の関係で、なかなか時間のなかった英語の習得と欧州の法制度、特許の考え方、判例等を研究できたことで、非常に勉強になった。今後は各国での動きにも関心をもち、日常の裁判実務に役立てて、我が国の知財実務をよ

り世界に誇れるものにしていきたいと考えている（なお、欧州の知財関係の情報は、JETROのHPにある「欧州知的財産ニュース」が参考になる。）。

このような機会を与えていただいた当局に改めて感謝したい。

以上