

2015年4月8, 9日開催のFORDHAM大学知財法研究所主催の23rd Annual Intellectual Property Law & Policy Conference(場所は, Faculty Law, Cambridge University)と英国の特許訴訟の実情(証拠収集手続を含む。)について

(派遣者)

知財高裁所長 設樂隆一

(調査地) 英国

(調査期間) 9日間

## 第1 FORDHAM大学主催の会議について

### 1 FORDHAMのIP会議全体の特徴について

(1) この会議は、毎年、FORDHAM大学知財法研究所の主催で開催され、同大学のHue Hansen教授とそのメンバーがその中心になって開催しているものである。

この会議は、欧米各国の知財を担当する裁判官や実務家ら200ないし300名が集まる会議であり、知財の会議としては集まるメンバーと質の高い内容から定評のある会議である。今年の会議は、2015年4月8日、9日の2日間に渡り、ケンブリッジ大学の法学部の三つの大会議室を利用して行われ、欧米諸国の裁判官と実務家の多数が参加した(通常は、ニューヨークのFORDHAM大学で行われるが、ときどきケンブリッジ大学で開催されるものもあり、約7年前にも、ケンブリッジ大学で行われている。)。

(2) 今回は、裁判官についてみると、出席者は、イギリスの裁判官3名、元裁判官2名、オーストラリアの裁判官1名、カナダの裁判官1名、日本の裁判官1名(筆者)であり、いずれもスピーカーやパネリストとして活躍している。なお、いつも参加している、米国、ドイツの複数の裁判官は参加していなかった(米国とドイツの裁判官各1名は、4月20日に東京で行われた5カ国模擬裁判に参加する関係で、今年はフォーダムを欠席したということであった。)。

欧米諸国の実務家が多いため、各セッションの内容は欧米の知財法に関する話題が多く、日本から1名の裁判官と2名の弁護士がスピーカーないしパネリストとして参加したセッションにおいて、日本の知財法の話題が提供されたが、それ以外では、欧米の知財法の話題がセッションのテーマとなっている。そのため、日本から誰も行かなくなると、日本の知財法の内容を語る者がいなくなり、日本の知財の情報の発信という意味では、マイナスであろう。中国からのパネリストは1名が参加しているが、それ以外の中国、韓国からの参加者はなく、スピーカーやパネリストは、上記の者を除くと、すべて欧米諸国の裁判官、実務家がスピーカーとパネリストになっている。

この会議は、すべて英語で行われ、通訳もないが、EUからの参加者は、英国人は当然として、それ以外の国からの参加者も流暢な英語で議論をし、意見を発表することに慣れている人が多い。

今回の会議の議題は、別紙のプログラムのとおりである。初日の午前のみが全体セッションであり、午後からは、三つの同時セッション（特許法、著作権法、商標法と多国間）に分かれ、2日目の早朝に二つのサンライズ・セッションがあり、その後、三つの同時セッション（特許法、競争法、強制執行と商標法）が行われた（その詳細と、スピーカー及びパネリストは、別紙のプログラムのとおりである。）。

- (3) この会議の特徴は、冒頭にスピーカーが8ないし12分以内に話をし、その後パネリストが数分以内の話をし、会場からも質疑応答の時間を取り入れるというものであり、当初からこのようなスタイルを堅持している（FORDHAMの歴史上、一人で15分以上話した人はいないといわれており、なるべく多数の人が互いに意見を述べ合うというのが、この会議の基本原則である。）。

今回、ハンセン教授から事前にこの会議における基本的な考え方を示したメモをもらったが、そこには、スピーカーは決められた時間内のスピーチで三つの問題を提示し、複数のパネリストはその問題のいずれかについて数分以内に自分の意見を述べるように準備することが記載されていた。したがって、スピーカーは、あらかじめ、原稿等を準備するのが望ましいが、日本人と異なり、原稿を準備しない人もおり、原稿を準備していても、それらがパネリストに事前に配布されることはほとんどない。もっとも、簡単なパワーポイントの資料を用意する人はいる。

## 2 具体的なセッションについて

筆者は、今回は、スピーカーとして1つ、パネリストとして2つのセッションに参加した。10年以上前に2回ほど参加しているが、久しぶりの参加にしては、予想していたより出番が多く、有り難かったが、負担感もあった。なお、この会議への通常の参加費は2000ドルであるが、スピーカーないしパネリストとして参加すると、この参加費用が免除される。

今回、参加するに当たり、ハンセン教授に、欧米に比べた場合の日本の実務の特徴である日本の和解の実務（実質的勝訴率を含む。）、あるいは昨年大合議で判決を言い渡した標準特許のFRAND宣言付きのものに基づく差止め、損害賠償請求について意見を述べたい旨を連絡していたところ、いずれもセッションのテーマとなり、前者についてはスピーカーとして、後者についてはパネリストとして参加した。

- (1) まず、初日の午後の「2B: Global Patent Development」に最初にスピーカーとして「判決は、特許紛争の解決のための唯一の効率的な方法であるか？」というテーマで10分のスピーチを行った。ハンセン教授の指示に従い、3つのテーマ、すなわち、①日本の特許訴訟における和解の実務の説明（侵害論終了後、侵害の心証を形成した後に、和解を勧告し、担当裁判官が仲

介し、裁判所の和解案などを提示しながら和解を成立させことが多いこと）、②実質的勝訴率は、判決だけを見ると約25パーセントであり、この数字が公表されているが、今回、直近の3年分の東京地裁、大阪地裁の特許訴訟を、判決のみならず和解による解決も含めて調査したところ、特許権者の実質的勝訴率は合計で約45パーセント程度であったこと、③このような和解による解決の利益と手続の危険性について、米国の判事からは、日本の和解の手続は、米国ではモデレータが行うが、判決をする判事が和解手続を担当することは、当事者との交渉により決定権者である裁判官が汚染される恐れがあるため認められないとの話を受けたことを紹介し、その上、日本の和解手続は非公開で和解経過については記録も残されず、相手方が承諾したときは裁判官と片方の当事者のみとの和解手続も行うことも説明した上で、特許権侵害の心証の元の和解のメリットとしては、ライセンス契約の締結や猶予期間の設定、和解金の減額など、紛争の柔軟な最終的解決ができるなどのメリットがあること、裁判官への影響については、特許訴訟では裁判所が心証を形成してから和解勧告をするし、その後新たな証拠の提出はできないので、裁判官の心証には影響しないこと、そして上記の手続の非公開性などのリスクについては、長年の日本の裁判実務の慣行として、この手続が定着し、一定の成果を上げてきているのは、裁判官と弁護士との間に信頼関係が形成されているためであり、それがなければこの和解手続は、強制的なものではないので、成功しなかつたであろうと述べた。

日本の和解の実務については、日本からパネリストとして参加した北原潤一弁護士が、弁護士の立場から、日本の和解手続は当事者や弁護士にとっても必要な手続であると認識され、有効に活用されていることなどの意見ないし感想が述べられた。

これに対し、会場からは、米国の弁護士から、国際的な特許紛争について、日本の裁判所で和解を勧めることは可能かとの質問があり、他国の特許訴訟が絡むと和解をすることは簡単ではないが、国際的な紛争を和解で一挙に解決したいとの当事者からの要望がある場合は、実際に和解手続を行い、和解が成立したケースもあり、容易ではないが、可能である旨の返答をした。

また、Robin Jacob 元イギリス控訴院判事（同判事は、長年、知財訴訟を専門としてきたイギリスの裁判官であり、現在、大学教授であるが、UPC（統一特許裁判所）の裁判官の選任等の委員会の責任者であり、ヨーロッパの知的財産権の法曹界における重鎮である。）とオーストラリアのシドニーの連邦地裁において知的財産権の訴訟を担当しているAnnabelle Benett判事から、英米法系の国においても、事案によっては和解を勧めることはあり、イギリスやオーストラリアにおいても、事案によってはこのような和解手続を活用すべきである、ただし、英国のハイコートの判事の中には、そのようなことは考えられないという人もいるであろうとの、全体として

は好意的な意見が寄せられた。

- (2) このセッションでは、この後、カナダの連邦裁判所のRoger Hughes判事が「特許の無効は、裁判所が決めるべきか、特許庁が決めるべきか？英國とカナダの例について」と題して、特許の有効性は、伝統的に裁判所が決定してきたが、英國では、英國最高裁のVirgin Atlanticのケースでの決定が欧州特許庁の決定により覆され、カナダでは、カナダの裁判所の最終決定により、Eli Lillyの薬の特許が無効とされたが、NAFTAの条約により、国際貿易に関する国連の委員会がその決定を違法と判断すれば、カナダ国政府に対する損害賠償請求を認める判断が示されることになることを紹介した（請求額は5億ドルである。）。

前者のイギリスの例は、EUの制度の問題であり、欧州特許庁が特許の有効性について各国の裁判所の判断に優先する立場にあることによるものであり、後者のカナダの例は、NAFTAの条約の中に、それを認める条項があるためである。カナダの裁判所にとっては、悪夢のような条約である。

仮に日本が参加を検討しているTPPその他のEPAにおいて、知的財産権について、同様の条項が入ることになれば、日本の裁判所の特許無効の判断に対し、国連の国際貿易に関する委員会がこれを違法と判断して、日本国政府に対する損害賠償を命じることもあり得ることになる。国連の貿易に関する委員会が各国の裁判所の上に実質的に位置することになるため、各通商交渉の行方が大変気になるところである。

なお、同じ問題は、米国とEUとのTTIPの交渉においても存在しており、熱い政治的問題になっているとのことであったし、オーストラリアの判事によれば、オーストラリアでも、香港との条約により、カナダと同様の紛争が生じているとのことであった。

- (3) このセッションでは、最後にブラジルのCarlos Aboim弁護士がブラジルの特許の状況を説明した。ブラジル特許庁の特許申請の残件数が多く、特許付与が遅れていること、ブラジルでは、特許庁のみならず、米国のFDAのような役割の食品医薬局が薬品特許について特許性の調査も行っており、それが認められないと医薬特許が認められず、医薬特許の保護の妨げとなっていることなどの話が印象的であった。

- (4) 筆者がパネリストとして参加した二つめのセッションは、二日目の早朝に開催された「司法界からの見解」と題するセッションであり、参加者は、モデレータがハンセン教授で、パネリストは全員が判事であった。判事は、オーストラリアのAnnabelle Bennet判事、イギリスのHigh CourtのChancery DivisionのCollin Birss判事、アイルランド最高裁のPeter Charleton判事、カナダの連邦裁判所のRoger Hughes判事、イギリスの元控訴院判事のRobin Jacob元判事と知財高裁の設楽であった。フォーダムでは、ときどき起きることかもしれないが、当初からテーマが決まらなかったため、当日、ハンセン教授が各裁判官ごとに質問をするという進行であった。

Bennet判事、Birss判事、Hughes判事は、プリトライアルにおけるcase management

gementの難しさについて語った。英米法の国では、プリトライアルの手続は、別の裁判官が進めることが多いが、トライアルを担当するハイコートの判事は、トライアルになると、なぜこの点の証拠がないのかとか、なぜこのように無駄な証拠が多いのかというような不満がたまることが多いし、トライアルの直前になると、当事者には事件で負けたくないとの強い心理が働き、互いに数多くの書類を提出することになるのは避けられないことなどが語られた。

その後には、最近になって、一審の判事からアイルランド最高裁判事に任命されたCharleton判事から、テロリストを訴追した経験や欧州条約で規定されている人権に関する欧州裁判所についての言及があり、また、最高裁判事が若いロークラークと相談しながら不得意な分野について判断することの問題点などが説明された。

そして、Jacob判事からは、欧州条約が締結されていることにより、ヨーロッパ各国が戦争をしなくてすんでいるなどの歴史的な知見や、最近は、知的財産権に関する重要な問題は、Court of Justice of European Unionが決定するようになっているが、彼らは知的財産法については何も知らないとの問題があること、イギリスの最高裁の方が知的財産権法にはより専門的であるが、CJEUとどちらがよいかは直ちにはいえないことなどの意見が述べられた。

これに続き、ハンセン教授からは、知的財産権については、専門知識のある裁判所が判断するのがよいのか、CJEUや米国最高裁のように知財に詳しくないところが判断するのがよいかとの問題提起がなされ、ハンセン教授は、米国最高裁は、憲法上の権利については良い判断をするが、知的財産については、知財法に詳しくない判事が経験の浅い若いロークラークと相談しながら決定するので、あまりよい判断をしないという趣旨の発言がなされた（特に、特許訴訟に関する全員一致の判決については、厳しい批判的意見が述べられたが、その詳細は省略する。）。

英米法系の裁判所のcase managementや最高裁判所とEUの裁判所に関する裁判官とハンセン教授による本音トークが続いたところで、最後に、日本の裁判への質問となった。私は、日本の最高裁は、裁判官としての経験のある調査官が多数おり、その中の数名が知財についても経験をしており、知財に関する重要な判断は、1年か、2、3年に一度くらいの頻度でなされ、無効の抗弁の導入など、大局的な立場から重要な法律問題が決定されることがあること、日本の裁判所のcase managementについては、20年前は、知財に関する裁判が遅いという批判があったが、現在では様々な改革があり、迅速で専門的な判断がなされていることなどを紹介した。

英米法系の裁判とEUの裁判所に関する本音トークが聞けたことと、テーマが明確に決まらないままパネルディスカッションに入ったため、大変印象に残るセッションであった。

- (5) 筆者がパネリストとして参加した三つ目のセッションは、二日目の午前最終の「6 D:FRAND Royalties and Injunctions in the U.S. and EU: Convergen

ce and Divergence」である。セッションの題名に日本とかアジアが入っていなかったが、モデレータであるThe John Marshall Law School(シカゴ)のDaryl Lim教授が、冒頭に日本も入れて議論するとの趣旨の紹介をしてくれた。

スピーカーとしては、David Por弁護士(パリの法律事務所)がFRAND SEPのライセンス交渉、FRAND Royalties、独占的地位かどうかなどを巡る問題に関するEUの立場からの問題提起を行い(そのプレゼンのスライドは別紙のとおりである。)，次のスピーカーであるアメリカのFederal Trade Commissionの国際問題部門の知的財産と国際的独占の委員であるKoren Wong-Ervinから、米国FTCのFRAND SEPに対する基本的立場として、FRAND宣言を避けるために故意にSEPを隠したり、willing licenseeに対し差止請求をすることにより、patent-hold-upを起こすこと(通常より高額のロイヤルティを請求するなどの行為)などの場合、反競争的行為と認定するなどの競争法的立場からの基本的考え方が示された。

これに対し、各パネリストから意見が述べられたが、私は、日本の状況として、昨年、知財高裁の大合議で言い渡したアップルとサムスンのFRAND SEPに関する判決が確定したこと(アップルは、判決の翌日に、この判決を支持するとの異例の声明を発表し、その後各国での訴えが取り下げられたことなど)や、判決等の内容(willing licenseeに対する差止請求が権利の濫用になり認められないこと、FRAND Royalty相当の損害賠償は認められるが、それ以上の損害賠償請求は同様に認められること、FRAND Royaltyを算定したことなど)を手短に紹介した。

なお、パネリストの意見の中では、中国の独占禁止等の公正取引委員会(正式名称未確認)が、米国の半導体企業であるQualcommに対し、FRAND SEPの行使が同法違反であることから高額の罰金を課したことに対する抗議の意見が述べられたのが印象的であった。

### 3 印象に残る他のセッションについて

- (1) 1日目午前の全体会議の「1 B. Governments and IP」に、イギリスの元最高裁判事であり、知財の分野で著名なLord Hoffman判事(現在ロンドン大学Queen Maryの教授)が「裁判官はハーモナイズされた知財法を成し遂げることができるか」と題して、スピーチを行った。イギリス法は、独自に発展してきたものであり、契約書に準拠法はイギリス法と書いてもらうためにも独自性は必要であるが、知財法に関しては、例外であり、ハーモナイゼーションが必要であるという趣旨のことを述べられていたのが印象的であった。同判事は、前の晩のパーティにも出席され、米国のAdelman教授に紹介され、大変光栄であった。
- (2) 1日目午後の「2 A. The European Unitary Patent and the Unified Patent Court」では、連邦法務消費者保護省のEU特許と欧州統一特許裁判所(Unified Patent Court; UPC)の事務局長のJohannes Karcherがスピーカーとして登場し、UPCの手続規則とヨーロッパ全域にわたり効果を有するとされる

差止め命令に関し、裁判所が有する裁量権と地域的な差止めとの相違点について述べた。パネリストは、英国のBirss判事やJacob元判事らであった。

UPCについては、正式な報告は、平成25年の足立拓人東京地裁判事補の報告書等が詳しいので、それらを援用するが、今回の出張において、Karcher事務局長やJacob元判事らとお話をする機会があったので、若干の補足をする。

UPCについては、現在のところ訴訟手続規則はできたが、裁判官の名簿がまだ作成中であること（各国の裁判官の人数は、現在の特許の事件数に応じて定められるが、特許訴訟がない国からも最低1名の裁判官は選出される。），特許訴訟の経験が少ない裁判官の研修プログラムは進行中であるが、2016年か2017年に始まるといわれているUPCの実際の事件においては、裁判官の質が重要であり、特許訴訟の経験の少ない裁判官とイギリス、ドイツ、フランス等の特許訴訟に豊富な経験のある裁判官とを組み合わせて合議体を作る必要があると考えられていること、EU単一特許はUPCの専属管轄であるが、従来からの欧州特許はそうではないため、UPCと従来から存在している各国の裁判所（national court）がどの程度利用されるのか、まだ明らかではなく、UPC開始当初の移行期の段階においては、各国の訴訟代理人の意見も、従来型の欧州特許について各国の裁判所とUPCのどちらを利用すべきかについては、一長一短があるため、しばらくは様子を見ながら、事件によってはopt out（UPCからの離脱）などを、慎重に選択をしていくというのが多数意見であるため、いきなりUPCの訴訟件数が増えるとは限らないこと、当分は英、独、仏の各国の特許訴訟担当の裁判官は、各国の裁判も担当しながら、UPCの裁判官としても名簿に登録され、UPCの事件が配点されたら、当該事件が係属したUPCの中央部か地方部の裁判所に行き、仕事をするというような形が予想されること、したがって、UPCの裁判官についてはまだその報酬も決められていないこと、UPCの中央部は、パリに設けられたが、最終的には、ロンドン（科学及び生活用品）とミュンヘン（機械工学等）にもその支部が置かれることになった経緯については、もともと政治的な力学で決定されたことであるが、最終の詰めの段階で、ややフランスが油断をしていたところ、イギリスのキャメロン首相などの巻き返しが成功したものである等の話が興味深かつた。

#### 4 FORDHAM IP会議について

すべてのセッションについて、共通していえることは、欧米の知的財産権における新たな裁判例や新たな制度について、既に基本的な知識があることを前提に議論がなされることが多いので、前提知識を理解していないと、セッションの中身を正確に理解することは困難である。したがって、同会議に出席するためには、米国のみならず、欧州についても裁判例や新制度について前提知識をもって臨むことが望ましく、その上で、議論を聞くと、より理

解が深まるであろう。もっとも、逆に、この会議に参加することにより、米国のみならず、広く欧州、特に英独仏の知財訴訟の基本的な仕組みとその動向には目を配るべきであるという良い刺激を受けることが、この会議に参加する意味であるともいえよう。なお、この会議では、英語がnativeな参加者の間で活発な議論がなされるため、高い英語力を磨くことも必要であり、その意味でも良い刺激を受けるものといえる。

冒頭に述べたように、この会議は、欧米の裁判官や実務家が集まる知財の会議としては、質が高い議論がなされる場であるが、日本やアジアからの参加者は少ない。しかし、これが全くなくなると、日本からの欧米に対する情報発信のための貴重な場が一つなくなるため、今後も、この会議への参加を継続することが望まれる。

## 第2 ロンドンにおける講演について

今回のイギリス滞在では、The Chartered Institute of Patent Attorneysと日本の弁護士知財ネットの共催で、日英両方の弁護士資格を有する南かおり弁護士の尽力と、日立、パナソニック等の日本企業、新潟大学等の協力で、ロンドンのThe Chartered Institute of Patent Attorneys会館で三つのテーマについて講演を行った。

定員70名位の会場は、イギリスの特許訴訟に関する弁護士、弁理士、企業のインハウスと日本企業の駐在員の方も来場し、ほぼ満員であった。三つのテーマは、日本の特許訴訟の特徴(和解手続や実質勝訴率等の話題も含めた。), FRAND宣言付き標準特許に基づく差止め請求と損害賠償請求に関する知財高裁大合議の判決及び決定の説明と特許の存続期間の延長登録に関する知財高裁大合議の判決の説明であった。

別紙のパワーポイントの三つの資料に基づいて英語で説明したが、皆、熱心に聞いてくれたのが印象的であった。なお、司会者からは、日本の訴訟の和解制度について、興味深いとのコメントがなされた。当日、パワーポイントの資料は席上配付をしなかったところ、後日、パワーポイント資料のデータの送付希望が多かったと聞いている。

また、特許期間延長については、欧州における類似の制度(Supplementary Protection Certificate : SPC)をめぐる紛争が多発しており、多数の事案が欧州司法裁判所(Court of Justice of the European Union : CJEU)に付託されている。特に、英国では、国民健康保険による医療の無料実施が堅持されており、国家財政の負担軽減のためジェネリック医薬品が大いに活用され、ジェネリック医薬品会社が当事者となる訴訟が多いとのことである。今回の講演には、ジェネリック医薬品企業のインハウスの出席者もあり、特許期間延長が興味を引く分野であることが伺われた。

## 第3 イギリスの特許訴訟について(ドイツやフランスとの比較も含む。)

今回の出張では、JACOB元判事に五つの質問をしたところ、メールでその回答をいただいた、また、ロンドンのHIGH COURTで特許訴訟を担当してい

る Arnold 判事, Birss 判事や, 英国の複数の法律事務所のベテランの弁護士の方々 (Edward Nodder, Alan Johnson, James Boon, Andrew Bowler 各英国事務弁護士 (Bristow's), Stephen Bennett, Sarah Turne 各英国事務弁護士 (Hogan Lovells International LLP), Arty Rajendra 英国事務弁護士 (Rouse Legal)) にも同じ質問をし, いろいろな説明を受けた。また, イギリス, ドイツ, フランスに駐在している日本企業の駐在員の知的財産担当の会社員の方々やイギリスとドイツなどで活動している日本人弁護士の方々合計 16 名とも懇談会があり, そこでは企業の駐在員や欧州で働く日本人弁護士からみた, ドイツ, フランスも含めた, 欧州の特許訴訟についての情報交換が活発に行われた。

これらをまとめると以下のとおりであるが, 特に 3 ないし 5 については, JACOB 元判事の回答と同判事からいただいた判例等を中心として作成した。同元判事には, 深く感謝したい。また, 英国の二人の判事及び上記の弁護士の方々からも, 貴重な時間を割いて丁寧な説明をしていただいており, この報告書を書く上でも, JACOB 判事からの情報を多角的に確認することができ, 大変有り難かった。さらに, 二人の判事と複数の法律家との面談については, 南弁護士の尽力によるところが大きい。

## 1 特許権侵害訴訟における証拠収集手続について

(1) EUにおいては, Directive on the enforcement of intellectual property rights (Directive 2004/48/EC) が 2004 年に制定され, 知的財産権の保護に関し, 各加盟国に対し, 2006 年 4 月 29 日までに, この Directive の内容を履行するように, 法改正をすることを求めている<sup>1</sup>。

この Directive は, 特許の対象となる発明, 特許の保護範囲, 証拠, 知的財産権の侵害に対する仮の救済手段について定めており, これにより大陸法系の国でも後記の INSPECTION が導入されたといわれている。

### (2) イギリスにおける証拠収集手続について

イギリスは, 米国のような広いディスカバリー制度は採用していないが, より制限的な証拠開示 (Disclosure) 制度を採用している。証拠開示命令等の対象文書は日本とあまり変わらず, あまりに探索的なディスクロージャーは認められていないなど, 日本と共通する一面もあるが, しかし, 日本との大きな違いは, 裁判所の命令に違反した場合の強烈なサンクションであり, 命令違反の程度が深刻な場合は, 裁判所が訴状ないし訴答書面自体を却下することも得る<sup>2</sup>。

また, 証拠保全・収集目的で, 他人の土地建物への立入及び証拠の確保を認める仮処分命令として捜索差押命令 (Search and Seizure orders) がある<sup>3</sup>。この手続では, 裁判所が任命した中立の弁護士 (Supervising Solicitor) が, 原

<sup>1</sup> その結果, 加盟国であるイギリスは 2006 年に知的財産規則を定め, オランダは 2007 年 5 月 1 日から, フランスは 2008 年 6 月 27 日から, スエーデンは 2009 年 4 月 1 日から, それぞれの改正法が施行されている。

<sup>2</sup> 平成 26 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「知的財産の保護と国際私法等に関する調査研究」平成 27 年 3 月スクワイア外国法共同事業法律事務所（以下「知財保護報告書」という。）91 頁

<sup>3</sup> 同報告書 93 頁以下, 108 頁

告の弁護士や弁理士に同行し、搜索及び差押えの範囲が裁判所の命令を逸脱していないかを監督する。必要なら警察官への事前通告もするが、フェアな手続を保証するためには、中立の弁護士は必須であり、被告の製法や営業秘密が記載された書類は、裁判所の命令によりすべて中立の弁護士に渡され管理される。原告の訴訟代理人弁護士は、これらの報告書を原告の社員等に見せないことを裁判所に誓約したうえで、これを見ることができるが、この制約に違反すると、刑事罰も科されるし、弁護士資格も失うおそれがある。

また、裁判所は、原告が相手方の営業秘密の探索のために訴訟を濫用していると考えた場合には、直ちに相手方の経費の補償と前払い金等を支払うこと等を命じることができる<sup>4</sup>。

イギリスの実務家の意見としては、相手方の製法等については、相手方から任意に提出されない場合もあり、訴訟をスムースに進行させるためには、搜索差押命令の手続と強い制裁規定は必要であるということであった（なお、外国企業であっても、国際裁判管轄権があり、被告となっているのであれば、外国の工場まで出かけていって、搜索差押えをすることも理論的には可能であるといわれているが、裁判所は、命令執行先での混乱を懸念して、域外適用の命令については、極めて慎重である<sup>5</sup>。）<sup>6</sup>。

### (3) ドイツにおける証拠収集手続について

日本の民訴法は、ドイツの民訴法を基本としているため、その基本的構造はよく似ているといわれている。もっとも、日本にはないドイツの証拠収集手続において注目すべきは、INSPECTIONシステムであろう。

ドイツにおけるINSPECTION手続については、主に、製法特許の場合に活用されている。すなわち、市場で手に入る被告製品については証拠保全をする必要はないが、製法特許の場合は、相手方の工場へINSPECTOR（技術にも明るい裁判所が任命した弁護士ないし弁理士等の中立の立場の専門家であり、守秘義務を負う。）を送り込み、その者にその工場における製法がどのようなものであるか、特許を侵害するものであるかどうかについての報告書を作成させて、企業の営業秘密の保護の観点から、これを裁判所にのみ提出させ、裁判所がこの報告書に基づき侵害の可能性が大きいと考えれば、秘密保持命令の下にこれを原告と被告の訴訟代理人双方に開示して（開示の対象として営業秘密の保持者である被告会社の担当者を除外する理由はないが、原告会社の社員は開示対象から除外される。），その後の手続を進行させ、また、非侵害との心証であれば、これを原告訴訟代理人には開示せずに、訴訟を終了させる、との手続及び実務の運用がなされている。なお、製法特許については、相手方の工場における製法の内容が不明なので、INSPECTIONの開始については、高度の疎明までは

<sup>4</sup> 実務の運用は、イギリスの控訴院の Sir Robin Jacob 元判事の説明による。

<sup>5</sup> 知財保護報告書 94 頁

<sup>6</sup> 現行のイギリスのディスクロージャー制度全般については、特許の無効の抗弁についての、公知技術に関するディスクロージャーは時間の無駄であるとの感想がイギリスの弁護士からは多かったし、日本でも、この点での証拠収集手続を改正する必要は全くないところである。特許権侵害事件についても、市場で入手できる対象物件についてのディスクロージャーの必要もあまりないとの感想も多い。

要求されていないようである。その代わり、上記のとおり、中立で守秘義務のあるINSPECTORが裁判所にのみ報告書を提出し、侵害の可能性が高い場合以外は、原告の訴訟代理人にも同報告書の内容を開示しないなど、営業秘密の漏洩と探索的なINSPECTIONを防止するための運用がなされているようである<sup>7</sup>。そして、この手続は、営業秘密の窃取の事件についても活用できる。

ドイツにおけるINSPECTION手続は、訴訟費用や効率性の観点から、日本の訴訟制度になじみやすいものとの見方もある。

#### (4)米国のディスカバリーについて

米国では、特許権侵害訴訟について、簡単な内容が記載された訴状が送達されると、プリトライアルが開始され、その中でディスカバリー等の手続に進むことになり、周知のように非常に広範なディスカバリーが行われ、高額な費用もかかるため、現在のところ、パテントトロールが横行するなど、さまざまな問題が生じていることは、後記のとおりである。筆者の知る限りでは、このような広範囲のディスカバリーを日本に導入することには賛成できない、というのが多數意見であるように思われる。

#### (5)まとめ

以上概観してきたところによれば、イギリスやドイツについては、裁判所の判断により、特許権者の保護のみならず、被告となった企業の営業秘密の保護などにも配慮した、積極的な証拠収集が可能とされており、両者のバランスを考えたシステムと運用がされているとの評価が可能であろう。

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集手続については、制度的な限界があり、その実効性に乏しいと指摘されることが少なくないが、同指摘が正鵠を射たものであるとすれば、ドイツのINSPECTION制度やイギリスの制度を参考に、被告となる企業の営業秘密の保護が十分になされること（秘密保持命令等の活用）及びINSPECTION制度等の濫用的申立に対する制裁制度も考慮して、両者のバランスを取りながら、製法特許の事件や営業秘密窃取等の事件において必要な証拠収集がスムースにできるシステムを導入することについて、検討することは意味があるようと思われる<sup>8</sup>。

なお、フランスの証拠収集手続は、シージャーと呼ばれ、簡単な疎明で裁判所の命令が出て、警察力も使った強制的な証拠保全ができるため、有名である。しかし、これに対しては、日本企業の駐在員からは、フランスの裁判所は簡単に命令を出すので、この証拠保全手続は企業にとって脅威であるとの否定的な感想が多かった。

## 2 裁判官の技術的理解のための手続について

<sup>7</sup> この手続の概要は、独最高裁のKlause Grabinski判事の説明と知財保護報告書141頁以下、166頁による。

<sup>8</sup> なお、営業秘密の窃取や製法特許の場合、被告の製造工場が外国にあることが多いと考えられる。このような場合、外国の工場でのINSPECTION自体を可能にするか否か、あるいは、可能にするとして、実際問題として現地の警察等の協力を得ることが可能であるかどうかは困難な問題であり、慎重に検討すべきであろう。また、その際には、相手の国が同じ方法でINSPECTION制度を採用する可能性等も考慮に入れた上で、検討すべきであろう。

英国における特許訴訟では、裁判官は、各当事者が選定した専門家証人(expert)に対する主尋問と反対尋問及び裁判所からの質問を経て、特許発明や無効の抗弁における公知技術の内容を徹底的に理解することになる。イギリスの場合、この専門家証人は、当事者のための証人ではなくて、裁判所が技術を正確に理解するための証人という位置づけであり、専門家証人は客観的な立場から公正な判断に資する証言をする義務を負う。

当該技術の内容に詳しい優秀な専門家証人を見つけてくるのが、ソリシターの重要な仕事であるが、専門家証人の調査、選択及び証言の過程で多大な時間及び費用がかかる傾向がある。なお、米国では、原告と被告がそれぞれ専門家証人を申請し、それぞれに有利な内容の証言をするが、イギリスでは裁判所の公正な判断のための証人という位置づけであるのが、その特徴である。裁判官は、専門家証人の尋問を経ることにより、徹底的に技術の内容を理解するといわれている。

### 3 クレーム解釈と均等論について

EU各国のクレーム解釈は、European Patent Convention 69条に則して行われる。しかし、ドイツとイギリスのクレーム解釈ないし均等論は、歴史的にはかなり異なるものであり、現在も双方が歩み寄っているといわれているが、実際には異なる結論となる事案も少なくない。

イギリスのクレーム解釈については、判決等で、しばしば、クレームとは、独占権の範囲を明示するものであることが述べられている。

クレーム解釈ないし均等論で有名な最高裁の判例としては、*Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*[1982]FSR 60があり、Lord Diplock判事は、①対象製品中の異なる部分が特許発明の動作と実質的に異なる効果を有しているなら非侵害、有していないなら、次の質問へいく、②明細書の公開時に、当業者にとって、対象製品中の異なる部分が同じ効果を有することが明らかであったか、明らかでないなら非侵害、明らかなら次の質問へいく、③当業者は、特許権者が、クレームの要件に厳しく従うことが本質的であることであると意図していたと、当業者が理解するなら、非侵害であり、そうでないなら侵害が成立する、と判示し、荷物を置く台の後部の支柱が「vertical」であるとのクレームの文言に対し、90度から6ないし8度傾いていた支柱について侵害と判断した。

次に、*Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd*[1990]FSR 181で、Lord Hoffmann判事が、これを踏襲し、①と②はCatnicと同じで、③当業者は、クレームの文言から、その主要な意味に厳しく従うことがその発明の本質的な要件であると、理解するなら、その対象製品は非侵害であり、そうでないなら侵害であるとして、対象製品中の「rubber rod」がクレーム中の「helical spring」に対し、③の要件を充足しないとして非侵害と判断した。

これらの判例と、その後の *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel*[2004]UKHL 46;[2005]RPC 9などから、イギリスでは、均等論は認められないが、合目的的解釈は存在すると解されている。

この点は、Jacob判事担当の判決では、当業者がクレームの文言の意味を明細書の詳細な説明と図面から理解し、発明者の目的に則して合目的的に解釈し（purposive interpretation），特許権者がクレームの中で慎重に考慮した上で制限したのであれば、それはその意味を持つべきであり、それを無視することはできないから、一般的な均等論は認められないが、技術的なわずかな差異については、合目的的にクレームを読めば、クレームの範囲内と読めるはずである（*Virgin Atlantic v Premium Interiors*[2009]），と記載されている。

また、Jacob判事のメモによれば、クレーム解釈は、厳格すぎてはいけないし、適正に寛大であるべきであるとされている。

さらに、Arnold判事とBirss判事からは、イギリスの裁判所では、*Kirin-Amgen*判決以降、目的解釈アプローチ（purposive approach）を用いており、均等論は「（クレームの文言解釈）+（均等とみなす構成）」である一方で、目的解釈アプローチは「均等な構成を加味してクレーム文言を解釈する方法」である、との説明がなされた。

Arnold判事からは、同判事が判決を書かれた *Actavis v Eli Lily*<sup>9</sup> の事案を例に、均等論と目的解釈アプローチは、結論は同じところに落ち着く傾向にあるとの話がなされた。同事案は、イギリス、フランス、イタリア、及びスペインの特許について、準拠法が各国法、管轄地はイギリスの裁判所として、侵害の判断が求められたものである。イギリスは目的解釈アプローチ、フランス、イタリア、及びスペインは均等論を採用しており、Arnold判事は、これらの異なる解釈方法を用いて本事案の判断を行った。

#### 4 進歩性についての判断について

イギリスの特許訴訟では、クレーム解釈と並び、無効の抗弁がメジャーな争点の一つとなることは、日本と同様であり、バイファーケーションを採用しているドイツにおける特許権侵害訴訟とは異なる点である。

そこで、特許の無効の争点の中でもっともポピュラーな争点である進歩性の判断手法について、確認したところ、JACOB判事から、*Actavis UK Ltd v Novartis AG*[17/02/2012]Royal Courtsの判例（JACOB判事執筆）の紹介を受けた。これによれば、次のとおりであり、特に、欧州特許庁における課題解決アプローチ（problem-solution-approach）との比較についても、次のとおり興味深い判示がなされている。

まず、特許発明のクレームとこれに近い公知技術である主引例とを比較し、相違点を認定し、当業者にとって、特許発明の出願時の周知技術（common general knowledge）に照らし、その主引例から特許発明を想到するのが自明であるかどうかが進歩性の判断基準となる（筆者注・主引例との相違点を認定するアプローチは、日本と同じであるが、日本では、容易想到性というところが、自明性（obviousness）となっているのと、日本では出願時の公知技術に照らし

<sup>9</sup> [2014] EWHC 1511 (Pat) <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2014/1511.html>

て判断するところが、周知技術となっているところが異なる。)。

そして、この相違点の自明性については、いくつかのアプローチがある。たとえば、「obvious to try」アプローチがあるが、このアプローチは、成功の期待があるときにのみ使われるべきである。

また、欧州特許庁の課題解決アプローチは、第1ステップとして、特許発明と最も近い主引例を認定し、第2ステップとして、解決されるべき客観的技術的課題を設定し、第3ステップとして、この主引例と客観的技術的課題から、特許発明に至るのが自明ないし容易であるかどうかを判断する手法であるが、このアプローチは進歩性判断の唯一の方法ではないし、欧州特許庁のガイドラインでも、通常使用するアプローチと記載されている。裁判所では、そのほかの第2次的要因として、商業的成功や長期間待たされたことなどが議論されるが、もっとも議論されるのは、客観的な技術的課題 (objective technical problem) である。

なお、欧州特許庁では、多数の公知技術を主引例として議論されると非常に効率が悪いので、第1ステップとして、最も近い公知例 (closest prior art) を主引例として設定させている。これは、実務上有効なツールであるといわれている。

第2ステップの客観的技術的課題は、上記ガイドラインによれば、出願人が明細書に記載しているものとではなく、客観的に公知技術において現れているものに再構成 (reformulation) される必要がある、技術的課題は、技術的改良だけでなく、同様の効果の代替技術でもよいが、特許発明において示されている技術的解決のための指針まで含めてはいけない、と記載されている。しかし、この技術的課題の再構成がこのアプローチの最も弱いところである。また、このアプローチでは、何年も我慢しているが解決されなかつた課題を、技術的には容易に解決した場合には、進歩性を認めるべきなのに、それに対しうまく対応できないし、何の課題も解決していない数値限定発明に対しても、課題がないため、進歩性を認める結果となり、うまく対応できていない。しかし、このアプローチは、客観的課題の再構成をする必要がないときには、うまく機能する。

自明性は、様々な要素を考慮しながら、特許が表明している課題の解決方法を見つける動機とか、研究のための可能な路が幾つあるかとか、様々な要素を考慮して決めるべきである。

また、自明性とは、客観的な解決課題に直面した当業者が、公知技術における教えに基づいて、主引例をそのようなものに変更ないし修正することを試したであろうし、その結果、発明に至ったであろうということであり、この試したであろうとは、「could」では不十分であり、「would」である必要がある (any teaching in the prior art as a whole that would (not simply could, but would) have prompted the skilled person to modify or adapt the prior art while taking account of that teaching, thereby arriving at something falling within the terms of the claims.)。

以上の裁判例におけるイギリスの進歩性（非自明性）の判断の実務は、日本や欧州特許庁あるいはKSR最高裁判決後の米国における進歩性の判断基準よりも、緩やかであり、特許権者により寛大であるといえる。特許権者の保護については、均等論を認めないとする意味で、比較的特許権者に厳しいといわれているイギリスであるが、特許を有効にするための進歩性のハードルは、高くはないといえるであろう。

進歩性については、同じ質問を、Arnold判事とBirss判事と複数の実務家らにしたところ、イギリスの場合は、主引例と組み合わせる出願時の公知技術としては、いわゆる周知技術（Common General Knowledge: CGK）が要求されており、単なる公知技術では足りないという点が強調された（この点は、前記判決にも記載されている。）。この点は、日本とも欧州特許庁の課題解決アプローチとも異なることになる。両判事とも、理論自体は異なるが、結論において実質的な差違はほとんど生じない旨述べていたが、主引例と組み合わせる公知技術が周知技術に限定されると、結論が異なる場合も生じうると思われる（なお、CGKについては、日本でいうところの周知技術と同じ概念であるかどうかについて、個人的には疑問が残っており、さらに確認をする必要があると感じている。）。

## 5 営業秘密に関する訴訟について

イギリスでも、営業秘密に関する訴訟については、様々な問題があり、JACOB判事からは、次のようなメモをいただいた。大変参考になったので、紹介する。

### (1) 営業秘密の特定

原告の営業秘密の内容を相当程度詳しく特定することが必要である。さもなければ、被告が正当に防御をすることができない。営業秘密が技術的なものである場合には、イギリスの弁護士は、しばしば中立の弁理士に営業秘密の詳しい特定をさせる。また、原告の営業秘密が記載された書類がディスクバリの対象にもなり、これは、EUのEnforcement Directiveにより、大陸法系の国でもできるようになっている。

### (2) 原告の営業秘密の被告に対する開示

原告は、営業秘密の開示を拒むことが多いが、被告が営業秘密について部分的な情報しか持っていないことを疎明しない限り、裁判所及び被告に対し、営業秘密の内容を特定する義務を負い、そのような訴訟は非公開の法廷でされるが、被告とその訴訟代理人や専門家証人は、原告が主張立証する原告の営業秘密の内容を見たうえで、これに反論することができる。

### (3) 被告の行為の開示

これにはいろいろなバリエティがあるが、被告が不正直で、原告が素早く動いているときは、裁判所は、被告を審尋することなく、被告の工場へのINspeCTIONを命じる。これには、原告の弁護士と弁理士が同行するし、警官も必要なら同行する。通常は、フェアな手続を保証するため、中立の弁護士も

同行する。これがないと、原告の弁護士が被告の営業秘密を原告に見せたりする過ちが生じやすい。

コンピュータのソフトウェアのケースでは、コンピュータの専門家がすべての情報にアクセスできることも許可されることがある。

被告が営業秘密が記載されていると述べた書類は、裁判所の命令により、すべて中立の弁護士に渡され、管理される。

上記のような証拠保全手続 (seizure) が不適切なとき（被告が不正直ではなかったり、原告が理由なく手続を遅滞させているなど）は、訴訟の過程で、通常のディスカバリーが行われる。

被告がその行為（製法等）が原告の営業秘密とは異なっているとか、被告自身の営業秘密であることを示すある程度の証拠を提出できれば、裁判所は、被告の行為を原告に開示することを許可しない。被告の製法等は、通常は、中立の専門家が被告の工場や書類をinspectし、裁判所へレポートを提出する。原告の弁護士は、この書類を原告に見せないことを裁判所に誓約した (An undertaking to the court) 上で、この書類を見ることができる。この誓約はきわめて重く、違反すると刑事罰も課されるし、弁護士資格も失う。

#### (4) 原告によるでっち上げの請求について

英国では、敗訴者が勝訴者の訴訟費用の大部分を支払うのが通常のルールである。しかし、裁判所は、原告が裁判所の手続を濫用していると考えたときは、相手方の経費の補償と直ちに前払い金を支払うことを命じることができる。

#### (5) 被告が原告から盗用した情報と自らの情報をミックスしているときはどうすべきか？

ミックスの程度によるが、裁判所は、十分な混合があるときは、差し止めまでは認めないが、損害賠償（不誠実なスタートを切って市場に参入したことに基づき算定した損害）を命じる。

### 6 その他

#### (1) 企業の特許戦略

ある企業の知財部員から、昨今は経費節減のため欧州特許を回避し、各国での特許出願に移行する傾向があり、その場合は単独でドイツのみにおける出願を選択することが多いとの話がなされた。その理由は、出願および訴訟費用の安さ、及び日本の上層部がドイツに親近感を持っていることが多いことから単純にドイツが好まれる、などが挙げられていた。

#### (2) 技術系判事について

欧州統一特許裁判所では、技術系判事の導入が合意されている。「技術系判事」は、法律の学位を有さず、理系の学位を有する裁判官であるとされている。

この点につき、理系の学位を有する者は、その専門とする技術分野と関連する技術の理解は容易にできるとしても、UPCでは、7分野からの選任であり、当該事案の争点そのものの技術の専門家とは限らないという点が問題である、た

だし、UPCはまだ開始前であり、技術系判事を含めた制度の運用については全くの未知数であるから、現段階でその是非についてコメントするのは早計である。

もっとも、現在、運用されているドイツの連邦特許裁判所の技術系判事については、ある弁護士の意見として、その裁判官の下では、常に特許が無効となるなど、法律的判断が硬直的な裁判官もあり、困ったことがあったとの感想が述べられた。

### (3) 勝訴率・特許無効率について

ある法律事務所が集計したところによると、2014年は、イギリスの一審における「侵害かつ特許有効」とする判決が全体の70%を超えるとのデータが示された。しかし、他の法律事務所によると、2014年は、Birss判事が就任した年であり、一人の判事の登場で判断傾向が大きく変化してしまうのは、判決の安定性、予測可能性からは問題がある。2014年までの勝訴率は、概ね29%前後であったとの指摘があった。

また、判決の結論だけから一律に割り出す勝訴率は誤解を招く。例えば、FRAND関連の訴訟であれば、ロイヤルティ率の交渉を有利に運ぶために、原告は敢えて無効になりやすい特許を選んで無効の訴えを提起する戦略を取りがちであり、医薬品特許については昨今は薬を処方する分量などに関する二次的特許発明が多く、いわゆる「弱い特許」が俎上に上りがちである。

また、イギリスの裁判所は迅速かつ的確な訴訟指揮がなされることに加え、訴訟進行過程で特許の補正を行うことが可能という手続の特色も手伝い、無効訴訟のフォーラムに選択しやすいことも、無効率を上げる要因であり、これらは必ずしもマイナス要因とは捉えていないことである。

いずれの弁護士も、イギリスの裁判所が公正かつ正義に適う判決を下すという大きな信頼を寄せていると述べ、無効の判断にも納得するのが通常である、との話であった。この点、ドイツの弁護士や日本企業の担当者からは、ドイツでは侵害訴訟の裁判所は迅速であるが、連邦特許裁判所の無効訴訟は時間がかかることと、無効となる率も低くはないため、侵害訴訟で勝訴しても、無効訴訟の結果が出るまでは、侵害訴訟の判決の強制執行は控えることになり、4年かけて無効訴訟の判決を待たねばならないこともある、との指摘があった。

### (4) 特許権侵害訴訟の件数について

ドイツとイギリス及び日本とは特許権侵害訴訟の事件の件数の数え方が異なることは意外と知られていない。

これは、Grabinski判事から教えていただいたことだが、日本では、3件の特許権で、被告製品数種類の差し止めを求める場合でも、一つの訴訟で請求する限り、1件と数えられる。そしてこの点はイギリスも同じである。しかし、ドイツでは、特許権が3個あれば、特許権侵害訴訟は3件と数えられる。また、ドイツでは、無効の抗弁がないので、1件の特許権侵害訴訟における裁判官の実質的負担は、半分以下である。したがって、以前、ドイツのデュッセルドルフ連邦地裁の1か部で年間特許権侵害訴訟を300件処理し、東京地裁の知財部では100件であったことに驚いたことがあったが、これは、特許権の数による訴訟件数の数え方と無効の抗弁の有無を考慮すると、それ程驚くことではない、ということであった。

ドイツの特許権侵害訴訟の数が日本より多いということが議論されているが、この訴訟件数の数え方の差は、かなり大きな影響がある。なお、イギリスとドイツの訴訟件数の数え方の差異も、U.P.C.設立の際に、各国の特許訴訟の件数がいろいろな影響を与えたところ、その段階でその数え方の違いというのが、明確になったようである。

#### (5) 差止め認容判決後の損害の和解について

イギリスでも、ドイツでも、裁判所が特許権侵害の判断なし製造販売差止めの判決をすると、損害賠償請求については、訴訟外で当事者間で和解になることが多いといわれている。すなわち、裁判所は、特許権侵害についての判断をすると、損害賠償請求については、判断をしなくても良いことが多いということである。

日本に比べて、国民の権利意識も強く、和解が成立しにくいといわれている国々で、なぜ、損害賠償請求という困難な問題において、当事者間で和解が成立するのかというのは、長年の謎であった。この謎は、今回の出張で、一応の解明がされた。

イギリスでも、ドイツでも、特許権侵害の判断が確定し、被告敗訴が確定すると、弁護士費用等の訴訟費用は敗訴者が負担することになる（事案の内容に応じ、原告の主張で認められなかった部分があれば、その割合は減じられる。）。したがって、差止め請求等の後に、損害賠償請求を続けることは、その訴訟に関する相手方の弁護士費用も負担することを意味する。この弁護士費用は、イギリスでは、相当高額になるため、敗訴した被告は、損害賠償請求で損害額を争って、損害のほかに損害賠償の審理に関する弁護士費用も負担するよりも、損害について原告が応じられる金額で和解する方が得なのである（弁護士費用が高いといつても、米国の特許権侵害の損害賠償額に比べると、大したことはないはずなので、やはりEUにおける損害賠償の金額は、弁護士費用を気にする程度のものであり、米国ほど高くはないと思われる。）。

この点は、ドイツでは、弁護士費用は、訴訟物の価額に応じて法定されており、イギリスほど高くはないといわれているが、事情は同じである。もっとも、ドイツの場合は、イギリスと異なり、無効の抗弁がなく、特許の無効訴訟は、連邦特許裁判所において別途進行するため（bifurcation），特許の無効の確率が高い事件については、侵害訴訟の被告も最後まで争うことが多く、そういう事件については和解も成立しないし、侵害訴訟で勝訴した原告も、特許の無効訴訟が終了するまでは差止めの判決の執行を保留することが多いといわれている。

なお、損害の算定については、三つの方法があり、特許権者の得べかりし利益と、被告が得た利益、及び合理的な実施料のいずれかの算定方法により計算されることは、日本と同様である。

#### 7 最後に

日本は、アメリカ、ドイツとは関係が深くこれまで多くの交流がなされてきた一方で、イギリスの裁判所及び知財の実務家らとはほとんど交流がなく、情報も乏しかった。しかし、今回の訪英を通じて、日英は手続法やコモンロー

上の権利では大きく異なるものの、知財に関する実体法及び特許権者の権利の保護とその相手方の自由領域の確保の利益を衡量するバランス感覚については、非常に類似していると感じるところが多々あった。実際、いずれの判事及び弁護士も、fair, balance という言葉を多用していた。また、アメリカに比べて極めて限定的な証拠開示 (Disclosure) などの証拠収集手続も、当事者の利益衡量を図りながら効果的に運用されており、その背景にある考え方は、日本の知財訴訟にも参考になるところが多い。また、イギリスの裁判所はアンチパテントなどという風評もあるが、クレーム解釈は広くなくとも、特許の無効のハーダルはむしろ高く、証拠収集手続は、権利者の保護が十分であることからすると、アンチパテントとはいえないし、むしろ実態は特許権者とその相手方の利益をバランス良く保護している国という評価が適切であろう（営業秘密のところで述べたように、証拠収集手続においては、日本より、権利者の保護が十分になされている。）。

今後は、アメリカ、ドイツに偏重することなく、イギリスの知財関係者とも関係を深め、情報交換を行っていく必要があると思料される。