

連載を始めるにあたって

欧州特許条約 (European Patent Convention : EPC (注一)) は1973年10月5日に同条約加盟国によって署名された。同条約が制定されて35年、施行されて30年になる。

欧州特許制度 (European Patent System : EPS) が制度として成功を遂げたというのには疑いない。この制度の一部について批判する人はあるかも知れないが、現在35カ加盟国で特許保護を確保する手続きの合理化ができたという全般的な成功を否定する者はいないであろう。

さらに欧州特許条約および欧州特許庁 (European Patent Office : EPO) がヨーロッパ全体で特許法を調和させたという貢献を否定する者もないであろう。

しかし、もともと設立された欧州特許制度には一つ大きな欠陥があり、過去30年にわたって加盟国およびEU (欧州連合) が数度この欠陥を矯正しようとしてきたが、失敗に終わっている。

この欠陥というのは、ヨーロッパには統一的な特許の訴訟制度・手続きがないという事実が関係している。矛盾した複数の判決を解決するような包括的な裁判制度がないのである。

これは加盟国の訴訟制度には各国特有の面があり、ヨーロッパでの特許権の権利行使に一貫性がなく、ばらつきがあることを意味する。

本稿は、現在ヨーロッパで特許問題がいかにかに訴訟で争われているかに関するシリーズの初回である。本稿では欧州特許制度の性格や、出願者はいかにしてヨーロッパ内での特許保

護を取得できるかを説明し、そこから発生する訴訟問題をいくつか指摘していこうと思う。後続の記事では現行制度から生まれた困難点のいくつかを挙げ、その結果として生まれる実務上の問題点を探っていく。また、現在の不十分な状況を改善しようとして提出された提案についても検証していく。

特許制度における「ヨーロッパ」とは？

欧州特許制度を知らない人にとっては、この質問は奇妙に思えるかも知れない。しかし、これはヨーロッパで特許を権利行使したいと考える人々が現在直面している困難性のまさに根本に関わる問題なのである。

一般に誤解されているのであるが、欧州特許条約と欧州特許制度は一般により広く知られているヨーロッパの機関、つまりEUとはまったく関係ない。

EUは1956年にヨーロッパ経済共同体 (European Economic Community : EEC) として発足した(注二)。発足時にはフランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの6カ国が加盟国であった。

以来、加盟国が増えるという形で拡大し、現在EUは27加盟国で構成されている。しかし、欧州特許条約の交渉が行われた1973年におけるEUの加盟国は、1972年に加盟した英国、アイルランド、デンマークを加えた9カ国に過ぎなかった。

欧州特許条約はEUから生まれたのではない。ヨーロッパ内の16カ国が自己の管轄区内(注三)で特許を付与するプロセスの合理化にむけて共同することを、EUから独立して決めたできた機関なのである。

これら16カ国には当時のEUの全加盟国が

新連載

ヨーロッパの特許訴訟

第一回

欧州特許制度のもと出願者はいかにしてヨーロッパ内での特許保護を取得できるか

マクダーモット・ウィル&エメリー法律事務所  
(McDermott Will & Emery LLP)  
ゲアリー・モス  
翻訳 : Junko Yazaki

含まれていたのは事実であるが、これらの国はEUの保護下の「共同体」としてではなく、自己の権利のもとに独自に上記条約に加盟したのである。

欧州特許条約は2つの大きなテーマを扱っている。欧州特許庁の設立のための機関および同庁の理事会を設けて、特許を取得する手続きを定めた。またいくつかの条項を定め、特許に関係する各加盟国の国内法を調和させる形で調節することを加盟国に義務付けた。

特に特許取得が可能な発明のタイプ、特許取得のための基準、特許が提供する保護範囲などに関する法を定めた。

ただ、同条約は以下のことを定めなかったのである。すなわち、特許訴訟の方法は定めてなく、さらに訴訟のための統一的な制度または中央管理化された裁判所制度も設けなかったのである。その代わり特許訴訟の問題は複数の加盟国の裁判所の責任に預けられたのである。

1973年以降、EUおよび欧州特許条約への加盟国は大幅に増加し、現在ではEU加盟国は27カ国、欧州特許条約の加盟国は35カ国に及んでいる。これは、EUおよび欧州特許条約への加盟国間で重複する国の数が増大したことを意味する。

本稿の末尾に両機関のメンバー国のリストを挙げていますが、同表から分かるようにEUの全27加盟国は欧州特許条約にも加盟しており、同条約の加盟国は他にも数多くある。

一方のEUと一方の欧州特許条約がそれぞれ法的に別体 (distinct) であるという事実は憲法の観点からみ

資料：ヨーロッパ各国のEU加盟および欧州特許条約の加盟の現状

国名	EU加盟国	欧州特許条約の加盟国	欧州特許条約の拡大適用国
アルバニア			○
ボスニア・ヘルツェゴビナ			○
オーストリア	○	○*	
ベルギー	○	○*	
ブルガリア	○	○	
クロアチア		○	
キプロス	○	○	
チェコ共和国	○	○	
デンマーク	○	○*	
エストニア	○	○	
フィンランド	○	○	
フランス	○	○*	
ドイツ	○	○*	
ギリシャ	○	○*	
ハンガリー	○	○	
アイスランド		○	
アイルランド	○	○*	
イタリア	○	○*	
ラトビア	○	○	
リヒテンシュタイン		○*	
リトアニア	○	○	
ルクセンブルグ	○	○*	
(前ユーゴスラビア)マケドニア共和国		○	
マルタ	○	○	
モナコ		○*	
オランダ	○	○*	
ノルウェー		○*	
ポーランド	○	○	
ポルトガル	○	○	
ルーマニア	○	○	
セルビア			○
スロバキア	○	○	
スロベニア	○	○	
スペイン	○	○	
スエーデン	○	○*	
スイス		○*	
トルコ		○	
英国	○	○*	

\*上記条約の最初の署名国

ると重大な影響を及ぼす。特に、EU（特にEU委員会および欧州司法裁判所）は欧州特許制度の運営に対して管轄権を持たないことを意味する。

欧州特許条約を改定するには、全35加盟国が同意して条約を改定するという方法を取らなければならない。過半数投票の条項はなく、全35カ国が同意しなければならないのである。

### ヨーロッパの特許の性格

この意味でもう一つ考えなければならないのは、いわゆる「ヨーロッパ特許」の厳密な性格である。ヨーロッパ特許というのは欧州

特許条約の全ての加盟国で有効な一つの特許を意味するのではない。

欧州特許制度とは、複数の加盟国が自己の管轄区における特許付与する権限を超国家機関（欧州特許庁）に委譲した制度なのである。

しかし、特許が付与されても、特許権者は単一の特許を受け取るわけではなく、出願書に記載された国々の特許を（同じだとしても）複数受け取るのである。出願者は時にはカゴ一杯に入るくらいの量の国別の特許を受け取ることがあると言われている。

第64・1条では、ヨーロッパ特許が付与されると、同特許に記載された国から付与された特許と同じ権利が権利者に与えられる、と規定されている。

その点からさらに問題が生まれてくる。欧州特許制度というのは加盟国に特許を付与する独占的な制度ではないという点である。同制度は複数の加盟国の特許制度と共存しているのである。

出願者には特許保護を受けるのに欧州特許制度を使わなければならない義務はなく、国の特許制度を使う権利も有しているのである。実際のな面では出願者が2つ以上の国で保護を得たい場合、欧州特許制度を使うと一度の出願済み、したがって費用を節約できて経済的であるという利点がある。

しかし各国の特許制度は欧州特許制度を冗長化したものではないので、出願者によっては欧州特許制度を避けて国の特許制度を継続的に使う人もある。

特許が付与されると出願者はカゴ一杯の特許を受け取ることになるという事実と、欧州特許条約は統一的な訴訟制度を提供しなかったという事実から、重大な結果が生まれている。

特に、(以下の欧州特許庁制度の異議申し立てに関する内容に基づき) ヨーロッパ特許が複数国の裁判所の管轄権にゆだねられるという点である。つまり特許権の権利行使および有効性の問題は、各国の裁判所によって扱われるということである。

ここで問題なのは国が異なれば訴訟制度が著しく異なるため、訴訟にかかる時間、費用、手続き、結果に大きな違いが生まれることがあるという点であり、(後の記事でお分かりいただけるであろうが)そのため、自己にとつて最大の利点があると思われる法廷での紛争解決を求める訴訟当事者に対し、法廷選びの際にかなりの選択余地を与えるという結果をもたらしている。

ヨーロッパの特許事件の権威であるジュエイクロブ控訴院裁判官はある事件で次のように言っている。

「本件は」ヨーロッパ全体での特許紛争を判断するには現行制度が不十分であることを表したもう一つの例である。当事者は底辺にある本当の紛争内容と同様に、いつ、どこで公判が開かれ、判決が下されるべきであるかという点について争うことがあまりに多すぎる：この巧妙なゲームをするのに、多大な工夫が凝らされている。当事者または弁護士を簡単には批判できない。あるがままの現行制度を受け入れて、自分自身またはクライアントの視点から見てもベストであると思われる立場を確保しようと努力する権利を、彼らは有するのである(またそうするとは思われな

い)。もちろん当事者等は一つの管轄区で下された判断に従う(または3つの管轄区から最良のものと一つ選ぶ)ことに同意することもできる。またはカオス的なヨーロッパの訴訟制度に紛争を持ち込むのではなく、仲裁にもっていくこともできる。しかし、現在のカオス的な制度の方が商業的に有利な結果が得られると思う限り、なぜそれをあきらめる必要があるのだろうか。(注4)

特許訴訟が国の制度で行われなければならないという規則には例外が一つある。99条(1)項では、ヨーロッパ特許の付与日から9ヶ月以内であれば、第三者による異議申し立てができるとされている。この異議は欧州特許庁の異議申立部で取り扱われるが、これは実際は当事者間の特許の有効性に関する訴訟なのである。

異議申立部による判決は審判部に控訴でき

る。異議申し立てに対して下された判決は、「出願書に」記載された全ての国において同特許に関して有効であることは注目するに値する点である。

従って、異議申立部がある特許の取り消し処分を決めた場合、当該特許は全記載国で取り消されることになる。

同様に異議の過程で出願者が補正を要請した場合、全記載国で補正されることになる。これは実質的な意味では、特許を一元的に攻撃する方法を提供していることになる。

ただし、ここで2点指摘しておかなければならない。まず、異議を申し立てる権利は特許付与日から9ヶ月間しか認められてないことで、これは絶対的な条件である。その後の異議申し立ては全く不可能で、特許の有効性に対する異議は各国の裁判所を通して申し立てなければならぬ。

もう一つは、特許に対して異議を申し立てる権利は取り消し手続きを取る権利と平行して存在するので、異議申し立てを考えている者はほとんどの管轄区では異議申し立てをせずに、国内の1つか2つの裁判所で取り消し手続きを取ることが多いという点である。

もしくは、両手続きを同時に取ることもできる(注5)。ただ、特許が異議申し立てを経た生き残ったことで、その後、同じ異議申し立て者が国の裁判所で有効性の問題を提起するのを防止できる、というわけではない。

## 共同体特許

上記だけですべてに複雑なのであるが、加えて共同体特許という概念を紹介しなければならぬ。共同体特許条約は1975年にルクセンブルグ会議で制定された。共同体特許は

重要な2つの面でヨーロッパ特許と異なる。  
まず、これはEUにより設けられた機関であるので、EU下の様々な機関の管轄下にあるという点である。

次に、EU全体を対象とする単一の特許を構成し、施行されれば、一つの特許として取り扱われることが意図されていた。これはEU内市場の調和を目的として制定されたのである。

共同体特許条約が制定されて以降、欧州委員会が数度同条約を施行しようとしたが、2つの障害につまづいた。一つは翻訳の問題である。EUは常にその制定法および決定は加盟国の言語に翻訳するという原則のもとに運営されてきた。従って、最初は共同体特許も各加盟国（当時は9カ国）の言語に翻訳するものと考えられていた。

しかし、現在の加盟国が27カ国及んでいることから、特許権者にとっては高額な費用となり、この制度は極端に高額なものとなる。

もう一つの障害は特許訴訟の問題であるが、特に特許権の権利行使および無効化のやり方である。ヨーロッパの管轄区の中にはあまり特許訴訟の経験がない管轄区や、専門の裁判官が十分にいない管轄区があるという懸念がこの問題の底辺にある。

約4億5千万人の市場を対象とする共同体特許というのは、特に同特許が管轄区全域での独占を効果的に支えていけば、潜在的にきわめて価値の高い知財となる。

つまり売り上げが文字通り何十億にもなる市場を支えた薬品または医療装置の特許を考えてみればいいのであるが、その売上額に特許の期限切れまでの20年を掛ければ、実際金額に上ることが分かる。

このような特許が特許経験の限られた加盟

国の裁判所で無効化されそうだとか、または特許権の行使に関する申立てが訴訟の進行速度が遅い裁判所に鎮座してしまつて長年にわたつて特許が行使できなくなつてしまつ、などというのは産業界にとつてはとても我慢できるものではなかつたのである。

しかしEUの政治家が統一的な制度を設けるよりも自国の利権に重きを置いたことから、許しがたい長年にわたる政治的論争となつたのである。

以上の結果、共同体特許は実施されなかつた。

## 判決の承認および執行に関するブリュッセル条約

このジグソーパズルにはめ込む最後の一片は、判決の承認および執行に関するブリュッセル条約と呼ばれるEUの制定法である。

複数の加盟国の市民が関係した訴訟をその加盟国の裁判所に割り当てる方法について統一的なシステムを提供するために、この条約は1968年にEUにより制定された。これは特に知的財産に限られた法律ではなく、全ての種類の訴訟を対象としている。

しかし次号の記事で分かるように、その規定内容は、EU加盟国（上述の通り、欧州特許条約の大半の加盟国からなる）の裁判所での特許訴訟の遂行の方法、さらにジェイコブ控訴院裁判官が指摘したとおり、当事者が「彼らの視点から見るとベストであると思われる立場を得ようと努力する」方法などに対して大きな影響を及ぼしたのである。

## 注

- 1 欧州特許条約は1973年9月10日から10月5日に行われたヨーロッパの特許付与制度を設けるためのミュンヘン外交会議で生まれた。
- 2 EUはその歴史の様々な段階で「欧州経済共同体」、「EU」などとして知られる。EU（欧州連合）という用語は1992年のマーストリヒト条約に基づき採用された。本稿では統一的に言及するため、どの時期に言及しているかには関わらず「EU」を使用する。
- 3 欧州特許条約は最初は16カ国が加盟していた。同条約が交渉された会議には他の5カ国が参加していたが、その後同条約に加盟を表明した。
- 4 *Research in Motion v. Visto corporation* [2008] EWCJ Cr 153
- 5 欧州特許条約2000（2008年12月施行）によつて、ヨーロッパ特許は欧州特許庁により付与された日の後に、その出願日には関わらず、全ての記載国で補正できる制度が定められた。その目的は出願者が特許付与後の補正を各国でしなければならないのを避けるためであった。補正の要求は第三者による異議申し立てができる。



ゲアリー・モス (Gary Moss)

マクダーモット・ウィル&エメリー法律事務所 (McDermott Will & Emery LLP) (ロンドン) パートナー。ロンドン事務所 IPメティア・テクノロジーズ 部長。英国弁護士。レスター大学法学部卒。1930年の経歴。製薬、バイオテック、IT、技術移転などを専門とし、特にヨーロッパおよび米国の越境特許訴訟を専門とする。