

本稿はヨーロッパにおける現行の特許訴訟制度に関するシリーズの三回目である。最初の二つの記事ではヨーロッパの特許制度の性格、複数の裁判制度について、さらに特許紛争などの民事紛争における裁判所の管轄権を定めるブリュッセル規則の規定内容について説明した。本稿では、これら複数の要因がからむと、特許の分野でどのように実務上影響していくかを検討する。



## 原告と被告の競合する利権

手続きの観点から見ると、原告と被告の目的というのは全ての訴訟においても正反対であることは自明の理である。原告は一般的にできるだけ迅速かつ効率的に、さらに最低限の自己費用をもって、相手側の費用に対する支払い責任を最低限に抑えつつ自己の主張を追及したいと考える。

理想的には、複数の訴訟で必要となる費用とリソースの増大を避けて、すべての主張を一つの公判にまとめようと考えるものである。当事者にとって打撃の大きい訴訟を避け、被告が公判までいくリスクを犯さずに何らかの示談に応じることを原告は望むものである。

原告の主張内容に弱点がある場合は、特にそうである。被告が公判で原告の主張を負か

す可能性を認識しているとしても、公判によって「イチかバチか」のリスクを犯すよりは、自己の抗弁が成功しない場合のリスクを避けて示談という確実性を好む方を、原告としては望むのである。

逆に、被告はほとんどの訴訟事件の場合、訴訟の進行速度を落とし、可能な限り原告にとつて複雑かつ費用の高い訴訟にしようとす。その一端として、被告は原告の主張を断りたいと考える。

それは、複数の高費用の訴訟事件で戦わねばならない可能性を認識した原告が、それ以上戦うだけの価値はないと考え始めるではないか、または公判まで行った場合よりも格段に少ない額での示談に原告が好意的にならないか、というような希望を被告が抱くからである。



## ヨーロッパの特許訴訟の実際

ヨーロッパの特許制度および訴訟制度には内在的な矛盾があり、複数の管轄区において、原告と被告の競合した利権に呼応する特長があることは一目瞭然である。

特に原告の観点からすると、表面的には、複数の管轄区で犯された侵害について単一の訴訟を提起する手続きがあるように見える。

連載

# ヨーロッパの特許訴訟

第三回

「軍備拡大競争」の様相を示す  
ヨーロッパの特許訴訟

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

例えば、特許権者がブリュッセル規則（住所 II *Domicile*）第二条に基づいて、ある相手に対してある特定の加盟国に管轄権があると主張した場合、理論的には複数の加盟国で犯された全侵害について同じ相手に対する手続きを一つの加盟国で提起することができる。

さらに第六条に基づき、ある人を訴訟事件の必要当事者であるとして侵害手続きの当事者に併合した場合、理論的には、他管轄区で犯された侵害についても同じ当事者に対し手続きを提起することができる。実際、いくつかの知的財産の侵害では（特に著作権においては）これは可能である。

しかし、特許においてこれが機能しないのはブリュッセル規則第二十二條（四）項に基づく場合である。上記法文については二回目の記事に詳しく述べているが、簡単に要約すると、訴訟事件が公共登録制度における登録の有効性に関係する場合、登録が維持されている管轄区に排他的管轄権がある。

初回の記事で指摘した通り、欧州特許制度は欧州特許条約（EPC）に基づいているため、「ヨーロッパ特許」が付与されると、国の指定によりその指定国の登録制度のもとで維持され、その国の裁判所によってのみ特許を無効にでき、指定国の領土外の裁判所はそのような権限を有さない。

この事実とは、同じ「ヨーロッパの特許」を国家ごとに区別したに過ぎないと考えがちな素人の直感に反するものである。

これを現実的な状況にあてはめてみよう。ある特許権者が自己の特許が英国、オランダ、ドイツ、フランスで侵害されていると考えていると仮定しよう。さらに戦略的な理由から、

侵害を申し立てるのにもっとも都合の良い管轄区は（例えば、侵害者がドイツの会社であるので）ドイツと考え、ドイツ及び他三国での侵害を主張してドイツの裁判所に訴訟提起したとしよう。

被告の反応はどうなるか？被告は誰でもするようにすべての特許は無効であると主張して、ドイツの裁判所に対し英国、フランス、オランダに関する手続きの停止を求めよう。

英国、フランス、オランダ特許の有効性が争点となるので、第二十二條（四）項に基づいて、上記三国の裁判所に自国特許に対する排他的管轄権があることになる。その時点で、ドイツの裁判所はドイツ以外の指定国の手続きは停止するより他はなくなる。

実際問題として、簡単に濫用的訴訟等として棄却できない特許無効の主張を侵害被疑者は創出できるものである（それが特許の性格というものである）。第二十二條（四）項に基づいて訴訟事件を取り上げた裁判所には、被告がなす無効主張が強力か否かについて調べる権限はなく、無効性の争点が一旦持ち出されれば、管轄権を主張せずに引き下がる義務がある。

従って特許権者は最初に考えていたように一つの手続きではなく、四つの手続きに対処しなければならぬ可能性が生じ、特許権者の訴訟費用とリソースが増大することになる。

過去にはこのような欠点を乗り越えようとする様々な試みが見られた。1990年代にもっとも目立ったのは、オランダの裁判所が複数の管轄区に基づく特許侵害訴訟を取り上げてもよいという意思を表したことである。

同裁判所は被告が一人の場合だけでなく、（法律上および事実上の）争点を実質的に同じであり、第六条に基づいて他管轄区で侵害したと主張された「外国」の被告等（例えば、主な被告であるグループ内の他の会社など）を単一手続きに併合して争点を一緒に判断する意思表示をした。

その理由は、矛盾した判決が下されるリスクを最低限に抑えることができるというものであった。1990年代は、越境差止め命令を下すことを厭わないオランダに惹かれた人達により、多くの特許訴訟が提訴された。

ドイツの裁判所も、第二十二條（四）項は国際特許紛争での裁定を下すことを阻止するものではないという立場を取った。侵害被疑者が外国特許の侵害主張に対して同特許の有効性問題を申し立てた場合、同争点に関する判断は同事件の当事者の利権のみに影響するものであつて、残りの世界における登録の有効性には影響しないという見解をとった。

従って、ドイツの一部裁判所は第二十二條（四）項は適用されず、さらにそれらの裁判所は「外国」特許の有効性について裁定を下すことができるかと判断した。

一方、英国の裁判所は正反対の見解を示した。Fort Dodge v. AKZO事件の判決で、高等法院は、ブリュッセル規則に基づき非英国系特許の有効性に関する問題はまったく判断できないとした。

英国裁判所がそのような争点を判断できる唯一の「例外的」状況としては、被告が訴訟事件の初頭に係争物特許の有効性を問う意図はないことを明らかにした場合であるが、実務上、そのようなことが起こる可能性は極めて

て低い。

複数の裁判所間におけるこのような対応方法の違いは、2006年欧州司法裁判所により審理されたGAT v Lukky及びRoche v Primusという併合訴訟事件において最終的に解決された。

これらの事件には二つの争点があった。最初の事件（GAT v Lukky）はドイツの会社二社間で起こったフランス特許の有効性に関する紛争をドイツの裁判所が審理できるかという論点で、ドイツから欧州司法裁判所に付託された事件であった。

他方はオランダから付託された事件で、第六条（一）項の適用性並びにオランダ外の管轄区で対応特許の侵害を起こした複数被告を訴訟当事者が併合し、全員をまとめて審理できるかという問題であった。

欧州司法裁判所は特許訴訟についてはその判決で確固として「分断的」アプローチを取り、実質的に複数管轄区にまたがる特許については、非常に限定された状況でしか訴訟は可能ではないとした。

特に、一国の裁判所が他国の特許に関係する紛争を扱えるかという問題については、欧州司法裁判所は特許の有効性が直接または間接的に問題となっていない場合はできないとし、有効性が争点ではないことが明白な事件のみを取り扱えるとした。

第六条（一）項に関しては、複数の管轄区で起こったと主張される複数の侵害訴訟では事実・法律の問題は異なるので、矛盾した判決が下されるリスクは複数訴訟を行うこと自体にあるのではないとした。

従って、他管轄区で侵害を犯した他被告を、

同時に同じ裁判所で審理すれば便利であるという理由だけで併合することは許されないとした。



## 特許権者のウラをかく「イタリアの魚雷」

現在、原告／特許権者の視点から見ると、GAT v Lukky及びRoche v Primusによって複数管轄区特許訴訟への門戸は少なくともきつちりと閉ざされている。しかし、被告／侵害者の視点からみると、そのような訴訟はまだ可能であると思われる。特に、被告の中には予想できる特許権者の主張の裏をかこうとブリュッセル規則の他条項（第二十七条）や、悪評高い「イタリアの魚雷」（「ベルギーの魚雷」とも呼ばれる）をとおうとした者もある。第二十七条は下記の通り規定している。

1. 同じ当事者間で同じ訴因が関係した訴訟事件が複数の加盟国の裁判所に提起された場合、最初に取り上げた裁判所以外の裁判所は最初に取り上げた裁判所の管轄権が確立されるまでは自己の発意により手続きを停止するものとする。
2. 事件を最初に取り上げた裁判所の管轄権が確立されたら、同裁判所以外

の裁判所は自己の管轄権を放棄し、最初の裁判所が「事件を」取り上げよう。

「魚雷」というのは、自国の管轄区だけでなく他国特許について非侵害宣言手続きが迅速に処理されない管轄区の裁判所に申し立てることである。この場合の訴訟は侵害のみが争点である。侵害被疑者はこの段階で特許の有効性の問題を申し立ててないの、第二十二條（四）項は作用しない。

また、ブリュッセル規則の最初の部分に基づいた有効なる管轄権の主張ができることを前提として、事件は正当に訴訟が提起された裁判所で裁判に付されるべきであるという主張である。

なぜ魚雷の裁判地としてイタリアが（その前はベルギー）が選ばれたかというと、これらの争点の判断においてこれらの裁判所はのろいことで悪評高かったからである。

ここで重要なポイントには、外国特許の侵害訴訟は特許有効性の判決が下るまではイタリア（またはベルギーの）裁判所に正式な形で係属していることである。つまり、第二十七条に基づき、イタリアの裁判所が係属問題を判断するまで（またはその係争内容を審理する管轄権を有しないと決定するまで）、他裁判所は同問題の取り扱いを許されないことを意味する。そのため、実際には、特許権者は侵害を主張した手続きを国ごとに提起することを阻止されることになる。

このような手段を嫌い、2004年にイタリアの裁判所はこの手段を阻止することを試みたが、実際は、適切な裁判所が適切な問題を

を判断するのを阻止しようとする（少なくとも、遅らせようとする）露骨な試みに終わってしまった。

*BL Maschine Automatische v. Windmoeller und Hoelscher*において、イタリア最高裁判所は「複数の」事件はイタリアの裁判所で審理することができないとした。この判決の基盤となったのは同管轄内で不法行為が犯されたことを理由に、第五条（三）項に基づき管轄権があるとされたことである。

しかし、原告が求めていた非侵害の宣言は、まさに、不法行為が管轄内では犯されなかったという内容だった。イタリア最高裁判所はそのような判決を下し、これらの事件はイタリアでは裁判に付されることはできないと判示した。

これにより、イタリアの魚雷法に実質的な終止符が打たれたと考えられたが、まだ息があるように思われる。イタリアの裁判手続きが原因で、イタリアの裁判所に管轄権のない事件を判断するのに十二ヶ月以上かかるのである。これは複数管轄区に関わった特許訴訟 *Research in Motion Inc v Visto Corporation* によって示された。

イタリアおよび他のヨーロッパ五加盟国で *Visto Corporation* が所有する特許について、2006年12月にミラノ裁判所で非侵害の宣言を求めてRIM社が手続きを提起した。

ミラノ裁判所がイタリア以外の国に関係した争点を判断する管轄権を有しないと判断するのに、2008年3月まで（15ヶ月ほど）かかった。RIM社はミラノ控訴裁判所に控訴したが、仮にその間 *Visto* 社がRIM社に対し他国で特許権を主張していたら、R

IM社はイタリアの裁判所が侵害問題をすでに取り上げているので、他国の裁判所は取り上げることはできないと主張していたであろう。

他国の裁判所がどのようにそれを扱ったかは分からない。この場合、*Visto* 社がそのような訴訟を起こさなかったのでその問題は起こらなかった。



**国**により異なる訴訟の実際。英・独では正反対の傾向

現在、ヨーロッパの特許訴訟は「軍備拡大競争」の様相を示しており、両当事者が最大の利点を得られる立場に立とうとしのぎを削っている。シリーズ二回目の記事に書いたように、管轄区によっては特許権者に好意的なところや、被告に好意的なところがあると思われるが、その理由は以下の通りである。

(a) 比較的速い。（両管轄区において特許訴訟の初めから終わりまで約12ヶ月で終わる。）

(b) 比較的安い。

(c) 特許関係の経験のある質の高い裁判官がいる。

(d) これらの管轄区の裁判所は相対的にプ

ロ・パテントである。

特許権者の視点からは、ドイツでは有効性と侵害の問題は複数の裁判所に分岐されるという更なる利点がある。侵害問題は州裁判所で扱われ、有効性は連邦特許裁判所（注1）で扱われる。しかも、欧州特許長（EPO）に係属中の異議申し立てがあれば、侵害者はドイツ連邦レベルで有効性に関する訴訟を始めすることはできない。

つまり、異議申し立てがある場合、特許権者は被告による無効の主張に対応せずに侵害訴訟ができる（注2）。従って、複数管轄区にまたがる訴訟事件を考えている原告のほとんどは、ドイツでの提起を考える。

この反対に位置するのが英国である。被告にとり下記の理由から英国は魅力的な法廷である。

(a) 比較的経費が高いため、特許権者にとって訴訟に伴うリスクが高くなる（注3）。

(b) 英国裁判所の手続き（特にディスカバー1と反対尋問など）により侵害および有効性の争点のより詳細な尋問が可能で、特許権者は不都合な材料を『隠し』難いと考えられている。

(c) 過去数年にわたり、英国の裁判所はどちらかというとアンチ・パテントと捉えられ、特許の無効を宣言することを嫌わないとされている。

(d) 比較的速い（開始から終わるまで12ヶ月が普通と考えられる）。

ヨーロッパの他管轄区の裁判所はそれなりの地位を保っているが、ヨーロッパ全体にわ

たった侵害の訴訟では、上記の三管轄区に訴訟が片寄る傾向がある。

実際問題として、複数の管轄区にわたる侵害事件では、訴訟当事者は上記の三つの管轄区のいずれかの組み合わせに関わる可能性が高いであろう。例えば、特許権者が欧州特許庁で異議が係属しているケースについてドイツで手続きを始めると、被告は有効性の問題を提起できない。

侵害を審理するドイツの裁判所は、有効性の問題を取り上げる必要が無いとし、さらに対象特許を無効とする明白な証拠がないかぎり、「異議申し立て手続きが終了するまでは侵害訴訟の審理を停止する」という判断もしないであろう。

ここで言う「明白は証拠」とは、ほとんどの場合「新規性欠如」のことであり、これは文面から合理的な判断が可能である。欧州特許庁での特許権利化において周到な審査を受けていれば、ほとんどの場合そのような明白な証拠はないと思われる。

従って、実務では、有効性の手続きの結果が出る前にドイツの侵害裁判所が訴訟停止することは比較的少ない。

このような状況に直面している多くの被告の反応として、対応する英国特許の取り消しを求めて英国で訴訟を起こすことが多い。理論的には、その事件は英国の特許にしか関係してないので、ドイツで係属中の侵害訴訟には直接の影響はない。

しかし実際はドイツの裁判所は、英国裁判所が同じ開示情報、同じクレームで、同じ法律が適用される同じ特許を審理していることを鑑み、侵害および有効性についての英国の

裁判所の判断を考慮する。英国の裁判所が英国特許を無効と判断すれば、同判決を使い、有効性訴訟の結果が出るまで侵害手続きを停止するようにドイツの侵害裁判所を説得できるといふ希望が被告に生まれてくる。

逆に侵害被疑者の視点から見ると、ある特許権者から将来侵害主張を受ける可能性があると考えた場合、できるだけ有利な立場になるため、先制攻撃を起こしておきたいと考えるかも知れない。

侵害事件が未提起の段階で、ヨーロッパの主要な裁判所で有効性の判決が出されているように、上記の無効訴訟を英国で提起することがその行為の一つに挙げられる。また、侵害被疑者が訴訟の主導権を手中に治め、自社にとり有利な加盟国の裁判所で訴訟提起できるように、非侵害宣言のための訴訟を提起することも挙げられる。

さらに、イタリアの魚雷などの手続き上の奥義を使い、特許権者／潜在的原告の裏をかくこともできる。従って、被告の立場になり得る者は、特許権者が主導権を握ることを待つ受身的な立場に終始するのではなく、ヨーロッパ市場に進出する前に法的な位置を検討することをアドバイスする。

本シリーズ最後の記事では、ヨーロッパでの特許訴訟を審理する単一の法廷を確立し、上述の問題点を解消するための制度改革の動きについて論じるつもりである。

## 注

- 1 これは日本の制度に似ている。
- 2 欧州特許条約では、侵害被疑者は係属中の異議申し立てに併合できるとされており、欧州特許庁はその状況で異議申し立て手続きを高速化できるが、その状況になると侵害事件前に無効訴訟が終結しないことで侵害者の立場が弱くなる。
- 3 英国の裁判所は勝訴側の費用を敗訴側の支払いとするので、弱い特許を主張すると二倍の費用がかかることになりえる。



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。IP30年の経歴。製薬、ハイテク、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。

