

英国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）

法務省大臣官房司法法制部
部付 中 保 秀 隆

1. 調査の目的及びインタビュー先

(1) 調査の目的

知的財産戦略本部で策定された「知的財産推進計画2013」及び「知的財産推進計画2014」において、紛争処理機能の在り方の検討のため、法務省は、特許権侵害訴訟やADRを始めとする知的財産関係紛争処理システム全体を対象に、諸外国の知財事件担当裁判所やそこでの知的財産訴訟制度を中心に、我が国の法体系との異同等を踏まえた所要の調査を実施し、公表することとされている。

今回は、この一環として、イングランド及びウェールズ（以下「英国」という。）における知的財産訴訟制度につき、主に特許訴訟を対象として、現地で実情調査を行ったものである。

(2) インタビュー先

本報告書の内容は、主に以下の関係者に対するインタビュー調査の結果に基づいている。

ア 裁判官（括弧内は裁判所名）

- ① Colin Birss 判事(特許裁判所)
- ② Richard Hacon 判事(知的財産企業裁判所)

イ 弁護士（ソリシター・括弧内は所属弁護士事務所）

- ① Stephen Bennett 英国事務弁護士 (Hogan Lovells International LLP)
- ② Sarah Turner 英国事務弁護士 (Hogan Lovells International LLP)
- ③ Tim Powell 英国事務弁護士 (Powell Gilbert LLP)
- ④ Arty Rajendra 英国事務弁護士 (Rouse Legal)
- ⑤ 南かおり 日本国弁護士・英国事務弁護士 (Squire Patton Boggs LLP) ・
東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員

ウ 大学教授（括弧内は大学名）

Sir Robin Jacob 教授 (ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン)

2. 英国における特許訴訟制度の概要

(1) 特許権の種類

2014年3月現在、英国における特許権には2種類のものがある。一つは英国国内特許であり、英国特許庁に対する出願審査を経て付与されるものである。もう一つは欧州特許であり、欧州特許条約に基づき、欧州特許庁に対する出願・審査を経て、出願人が指定する複数の指定国で特許権が付与されるものである。英国が指定国の場合、その欧州特許は、英国国

内において英国国内特許と同一の効力を有し、また、その欧州特許の侵害及び有効性は、英国の国内法令によって処理される¹。

(2) 特許訴訟の体系

英国では、特許訴訟の第一審は、高等法院(High Court)の衡平法部(Chancery Division)の中に設けられている特許裁判所(Patents Court)及び知的財産企業裁判所(Intellectual Property Enterprise Court [IPEC])²が、控訴審は控訴裁判所(Court of Appeal)が、上告審は最高裁判所(Supreme Court)がそれぞれ担当している。なお、分離原則(特許権侵害訴訟と特許権の有効性に関する手続の分離)を採用しているドイツとは異なり、英国では、特許権の侵害、すなわち、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するか否かと特許権の有効性につき、裁判所の同一手続での一括審理が可能であり、特許権侵害訴訟において、被告(被疑侵害者)が特許権の無効取消しの反訴を提起することが可能³かつ一般的である。また、何人も、特許が付与された後は何時でも、裁判所に対し、特許権の無効取消しを求めることができる⁴。

なお、欧州統一特許裁判所協定の発効及びこれに伴う欧州統一特許制度の施行後は、欧州統一特許のみならず、欧州統一特許裁判所制度の移行期間において同裁判所の専属管轄に対する適用除外(いわゆる「オプト・アウト」⁵)を行わない限り、欧州特許に係る訴訟についてもすべて欧州統一特許裁判所(U P C)の管轄下に置かれることになる⁶。

3. 事件の状況等

英国における特許訴訟の新受件数や既済件数及び終局分類(特許権者の勝訴率を含む。)等については、裁判所により公表されている正式な統計はない。以下の統計は、インタビュー先の弁護士から所属弁護士事務所により行われた分析結果の提供を受けたものである。その分析は、主に20

¹ Section 77, Patents Act 1977 (<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37>)

² 小規模かつ複雑な争点のない事案を扱う裁判所であるが、Patents Court との事物管轄は明確ではない。The Intellectual Property Enterprise Court Guide(Issued April 2014) para1.3 (<https://www.justice.gov.uk/downloads/courts/patents-court/intellectual-property-enterprise-court-guide.pdf>)

³ "Richard Miller QC, Guy Burkill QC, His Honour Judge Birss QC, Douglas Campbell, "Terrell on the Law of Patents" (17th edn, Sweet & Maxwell, 2010) Chapter 20 - Revocation Proceedings, para 20-12; Civil Procedure Rules Part 20 - Counterclaims and Other Additional Claims

⁴ Section 72(1), Patents Act 1977; Civil Procedure Rule 63.6 (<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63>)

⁵ Article 83(3)(4), Agreement on a Unified Patent Court (<http://www.unified-patent-court.org/images/documents/upc-agreement.pdf>)

⁶ Article 3, Agreement on a Unified Patent Court

09年1月から2014年12月までに特許裁判所により言い渡された判決及びそれに対する控訴審の判決の一部につき行われたものであるが、一つの訴訟において複数の特許権が争われている場合でも、判決の分析に当たり、すべての特許権の帰趨を反映させていないといった概算処理が行われている。加えて、調査期間や対象等も限定されており、一般的な傾向であると評価することは困難であることには注意を要する。

(1) 特許権の種類別

2009年1月から2014年12月までに特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決104件の特許権の種類別の割合は、製薬に関するものが約37%、通信に関するものが約19%、製造に関するものが約20%、IT・ハイテクに関するものが約6%、医療に関するものが約8%、その他が約11%である。

(2) 特許権の有効性が問題になった事例

2009年1月から2014年12月までに特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決104件のうち約93%で特許権の有効性が問題になっており、うち約59%が無効の判断が、残り約41%で有効の判断が示されている。

なお、特許権の種類別に見ると、通信及びIT・ハイテクに関するものについては、上記平均とほぼ同程度の割合であり、製薬及び医療に関するものについては、上記平均よりも無効の割合は高く、約65%である。

(3) 特許発明の技術的範囲に属するか否かが問題になった事例

2009年1月から2014年12月までに特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決104件のうち約77%で、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するか否かが問題になっており、属すると判断された割合はおおむね50%程度である。

なお、特許権の種類別で見ると、通信及びIT・ハイテクに関するものについては技術的範囲に属すると判断された割合は上記平均よりも高く、約70%であり、製薬及び医療に関するものについては技術的範囲に属すると判断された割合は、上記平均よりも低く、約40%である。

(4) 特許権の有効性及び特許発明の技術的範囲に属するか否かがいずれも問題になった事例

2009年1月から2014年12月までに特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決104件のうち約70%において、特許権の有効性及び被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するか否かがいずれも問題になっている。そのうち、裁判所が、特許権が有効であり、かつ、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属する（有効＋属する）と判断した割合が約29%、特許権が有効であるが、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属さない（有効＋属さない）と判断した割合が約19%、特許権が無効である（無効）と判断した割合が約52%である。

なお、特許権の種類別で見ると、通信及びIT・ハイテクに関するものについては、上記平均とほぼ同程度の割合であり、製薬及び医療に関するものについては、裁判所が、特許権が有効であり、かつ、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属する（有効＋属する）と判断した割合が約20%、特許権が有効であるが、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属さない（有効＋属さない）と判断した割合が約20%、特許権が無効であると判断した割合が約60%である。

(5) 控訴審の判決

2009年1月から2014年12月までに特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決104件のうち約46%が控訴されているが、控訴裁判所において原審の判決が破棄された事例は少なく、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属すると判断した判決のうち約25%、特許権の有効性を肯定した判決のうち約20%が破棄されているにすぎない。

(6) 和解

英国では、特許訴訟においてトライアル後に和解が成立することは極めて少なく、特許裁判所において2012年及び2013年に終結した特許訴訟のうち43%がトライアルまで行われており、概ね残りの約57%についてはトライアル前に和解で終局している可能性が高い。

4. 調査結果（概要）

以下、テーマごとにまとめて、調査結果の概要を述べる。

(1) 特許制度に対する一般的な認識・評価について

産業界・法曹界を含めて英国の社会一般では、特許制度は産業・社会の発展に資するものとして、その効用につき一般的に肯定的に捉えられているとのことであった。

(2) 特許権侵害訴訟における特許権者勝訴率について

ア 特許権者の勝訴率

英国における特許訴訟の終局分類については、裁判所により公表されている正式な統計はないが、前記3(4)のとおり、2009年1月から2014年12月までに特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決104件のうち約70%において、特許権の有効性及び被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するか否かのいずれもが問題になっている。そのうち約29%において、裁判所が、特許権が有効であり、かつ、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属する（有効＋属する）と判断している。

ただし、その分析に当たり、概算処理が行われているほか、調査期間や対象等も限定されており、一般的な傾向であると評価することは困難であることには注意を要する。

イ 裁判所に対する評価

いずれのインタビュー先も、特許裁判所及び知的財産企業裁判所につき、職業裁判官が証拠に基づき適正に判断をしており、その判断が偏っているとの印象はなく、判断の予測可能性も高いと積極的な評価をしていた。特許権者の勝訴率や無効率という数値を裁判制度の評価指標とすることについては違和感があるという意見のほか、特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率等を捉え、裁判所につきアンチ・パテント又はプロ・パテントといった評価がされることはなく、英国において、法制度を含め、アンチ・パテントからプロ・パテント又はプロ・パテントからアンチ・パテントといった動きがあるとは認識していないとの意見がいずれのインタビュー先からも聞かれた。

ウ 国際比較（特にドイツとの比較）

(ア) 英国のみならず、ドイツについても、特許訴訟の終局分類等につき、裁判所により公表されている正式な統計はないとのことであった⁷。このように、特許訴訟に関しては各国の正式な統計が必ずしもなく、各統計の前提となる調査対象や期間等の条件・母数に大きな違いがあることが一般的であることに加え、ドイツの分離原則を含め、各国の訴訟制度は大きく異なっており、訴訟件数の数え方や勝訴敗訴のとりえ方も各国において様々であるから、その国際比較は慎重にされるべきであり、そのような前提条件を捨象した国際比較は、有意性を欠くばかりか、各国の実態把握を歪ませてしまう可能性があり、かえって有害なものになりかねないとの指摘が多く聞かれた。また、特許権者の勝訴率が表面上高く見える国の法律家等は、前提条件等の差異を認識していながら、自国制度の宣伝のため、あえてそういった統計数値を強調する場合があるという意見も一部の弁護士から聞かれた。

例えば、英国では、特許権侵害訴訟において、被告（被疑侵害者）から原告（特許権者）に対して特許権の無効取消しを求める反訴が提起されることが一般的であるところ、当該訴訟において、裁判所が、特許権が有効であり、かつ、被疑侵害物件が特許権者の特許権の技術的範囲に属する（有効＋属する）と判断した場合に初めて、原告（特許権者）勝訴の判決が言い渡される。他方、分離原則が採用されているドイツでは、英国とは異なり、特許権侵害訴訟の裁判所は、当該特許の有効性については判断することはできず、当事者は特許権侵害訴訟において特許権の無効を主張することはできないので、特許の有効

⁷ 梶山太郎「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）」においても、ドイツでは、特許訴訟の事件数等に関する正式な統計がない旨指摘されている。なお、この点、ドイツの特許権侵害訴訟の勝訴率のデータとして取り上げられることも多い Finnegan's Global IP Project Managing IP, September 2010 については、デュッセルドルフ地方裁判所の判決の25%程度をサンプリングしたデータにすぎず、ドイツの特許訴訟全体の正確な勝訴率を反映しているのか疑問があるとの意見が一部のインタビュー先から聞かれた。

性を争う場合には、侵害訴訟とは別の手続によらなければならない。そして、裁判所が、英国とは異なり、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属すると判断しさえすれば、仮に特許権が後に無効にされる瑕疵あるものであったとしても、いったんは特許権者勝訴の判決が言い渡されることになってしまう。この点に関しては、多くのインタビュー先で、ドイツでは、侵害訴訟において特許権者勝訴の判決が言い渡された場合であっても、後に連邦特許裁判所により特許無効の判決が言い渡される場合が相当数あるほか、ドイツにおける無効訴訟の審理期間中に英国の裁判所において同一の特許権の有効・無効の判断が先行し、英国の判決結果に基づき、ドイツの無効訴訟につき和解又は取下げで終わる事案もかなり多いという意見が聞かれた（後記(3)(ウ)）ところであり、英独だけを見ても、勝訴率の単純な比較は困難である上、勝訴率のみによる単純な比較は、英独の実態把握を歪ませてしまう可能性は否定できない⁸。

(イ) 英国の特許権侵害訴訟の特許権者の勝訴率がドイツと比較して低いと一部の論文等で指摘されることがあることについては、そもそも比較の前提となっている統計の正確性が慎重に検討されるべきであるとの指摘のほか、ドイツは、分離原則を採用しており、ドイツの裁判所は、侵害訴訟において、当該特許の有効性につき判断することはできないから、英国とは異なり、被疑侵害物件が特許権者の特許権の技術的範囲に属すると判断しさえすれば、特許権の有効無効にかかわらず、特許権者勝訴の判決が言い渡されること（後の有効性判断をも踏まえた勝訴率がこれより低くなることは前記(ア)のとおり）、ドイツでは、訴訟提起前及び提起後の和解がいずれも比較的少ないのに対し、英国では、多くの訴訟が少なくとも訴訟提起後トライアル前までに和解で終結しており、判決にまで至るのは複雑な案件が多いことなどがその要因となっていると考えられるとの意見が多くのインタビュー先から聞かれた。

(3) 特許訴訟における特許権の無効率について

ア 無効率

⁸ このことは、仮に、英国が、分離原則のあるドイツ型の訴訟制度を採用した場合、特許権侵害訴訟における原告の勝訴率がどのように変動するかを考えるとより具体的に理解できる。仮に、前記3の統計数値を前提とすれば、英国の現在の訴訟制度では、特許権の侵害の有無と特許権の有効性につき、裁判所の同一の手続での一括審理が可能であり、特許権侵害訴訟において、被告（被疑侵害者）から原告（特許権者）に対して特許権の無効取消しを求める反訴が提起されることが一般的であるところ、当該反訴が提起された場合の原告（特許権者）の勝訴率は、おおむね29%程度となる（前記3(4)参照）が、分離原則のあるドイツ型の訴訟制度を採用した場合には、後の無効訴訟をも考慮すれば、特許権者の勝訴率に違いは生じないはずであるにもかかわらず、先行する侵害訴訟における原告（特許権者）の勝訴率は、おおむね50%程度となり（前記3(3)参照）、大きな差を生じさせてしまうことになる。

英国における特許訴訟の終局分類については、裁判所により公表されている正式な統計ないが、前記3(2)のとおり、2009年1月から2014年12月までに特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決104件のうち約93%で特許権の有効性が問題になっており、うち約59%が無効の判断が示されている。ただし、その分析に当たり、概算処理が行われているほか、調査期間や対象等も限定されており、一般的な傾向であると評価することは困難であることには注意を要する。

イ 裁判所に対する評価

特許訴訟における特許権の無効率を理由に、裁判所の有効性判断基準が特許の安定性を害し、産業の発展を阻害しているかのような議論はいずれのインタビュー先からも聞かれなかった。

ウ 国際比較（特にドイツとの比較）

特許訴訟において特許権が無効とされる割合については、ドイツと比較されることも多い⁹が、そもそも比較の前提となっている統計データの正確性が慎重に検討されるべきであるとの指摘のほか、分離原則が採用されているドイツでは、侵害訴訟において特許権者勝訴の判決が言い渡された場合であっても、後に連邦特許裁判所により特許無効の判決が言い渡される場合が相当数あることに加え、ドイツでは、侵害訴訟と比較して無効訴訟の審理期間がかなり長いため、無効訴訟の審理期間中に英国の裁判所において同一の特許権の有効・無効の判断が先行し、その英国の判決結果に基づき、ドイツの無効訴訟につき和解又は取下げで終わる事案もかなり多いため、単純な比較は困難であるという意見が多くのインタビュー先から聞かれた。

エ 事案の分析

裁判所において特許無効の判断が示される場合、特許庁における特許出願の審査段階では示されていなかった国内外の新たな公知文献に基づき特許権の新規性又は進歩性の欠如が認められ、特許無効の判断が示されている事案が多いという意見が裁判官を含めて多くのインタビュー先から聞かれた。また、迅速処理が求められており、人員も限られている特許庁における審査段階とは異なり、訴訟手続では、被疑侵害者が相当の時間と費用をかけて先行技術の有無を調べることになる以上、訴訟段階において、特許無効の判断につながる新たな公知文献が見つかることは多々あるという意見が多くのインタビュー先から聞かれた。

(4) 法解釈の近接化について

特許権のクレームの解釈については、欧州統一特許裁判所の設立に向け、各国の裁判官の協議の場が積極的に設けられることもあり、近年、少

⁹ 梶山太郎「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）」にも「侵害訴訟において侵害と判断された後に無効手続で特許が無効（一部無効）と判断される事案も少ない」との記載がある。

なくとも英国とドイツではその解釈が近づいている印象を受けるとの意見が多くインタビュー先から聞かれた。

新規性・進歩性の解釈についても、少なくとも英国とドイツでは一般的な傾向としては解釈が近づいているという意見が一部の弁護士から聞かれた。

(5) 和解について

ア 和解率等（訴訟提起後の和解）

(7) 英国における特許訴訟の終局分類については、裁判所により公表されている正式な統計はないが、前記3(6)のとおり、英国では、特許訴訟においてトライアル後に和解が成立することは極めて少ないところ、特許裁判所において2012年及び2013年に終結した特許訴訟のうち43%がトライアルまで行われており、概ね残りの約57%は証拠調べ前に和解で終局している可能性が高い。ただし、その分析に当たり、概算処理が行われているほか、調査期間や対象等も限定されており、一般的な傾向であると評価することは困難であることには注意を要する。

(i) 英国では、日本のように、和解に当たって裁判官による積極的な心証開示がされることは基本的にはないが、弁護士費用を含む訴訟費用が相当に高額であり、その負担のリスクが当事者の和解に対する最も大きな動機付けになっているという意見がいずれのインタビュー先からも聞かれた。なお、和解の内容については、特許権者にとって勝訴的なものが多いかどうかといった統計資料はなく、その詳細な分析は困難という意見のほか、特許権侵害訴訟において、英国では、日本と同様、職業裁判官による予見可能性・安定性の高い判決を期待することができるので、予想外の判決によるリスクの回避として不本意な和解を受け入れる必要性が比較的低いとの意見が多くインタビュー先から聞かれた。

イ 訴訟提起前の和解

多くの弁護士から、近年、訴訟提起前の和解を推進する方向で民訴法等の改正が進められている¹⁰という意見が聞かれたものの、訴訟提起

¹⁰ 例えば、1998年の民事訴訟手続の大改正の一部として行われた、Part 36 Offer と呼ばれる、和解の申出を拒絶した当事者に訴訟費用を負担させることが可能な制度の導入が挙げられる（Civil Procedure Rule Part 36 – Offers to Settle <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part36>）。また、2009年4月以降に提起される訴えには、訴え提起前の和解を促す行動指針（Pre-action Protocol, Practice Direction – Pre-action Conduct）が適用されることとなった。さらに、2013年4月1日施行の法改正では、和解の申し出を拒絶した場合の費用負担額が増額された（<https://www.justice.gov.uk/civil-justice-reforms/main-changes>）。なお、Part 36 Offer は訴訟手続のいずれの段階においても適用され、訴え提起前には限らないため、全体として、民事訴訟手続の制度上和解を促進する方向での改正が顕著である。

前の和解の割合についてはインタビュー先の弁護士によって意見が大きく分かれており、多くの特許紛争が訴訟提起前に和解で終結しているという意見もあれば、特許権者が被疑侵害者に対して警告書を送付した後、警告の正当性を担保するため訴訟を提起することが一般的であり、訴訟提起前の和解は少ないという意見もあった。

(6) 分離原則について

英国においては、特許権侵害訴訟における裁判所の特許権の有効性の判断権を奪うなど、ドイツのように分離原則を採用すべきという動きは一切ない。なお、欧州統一特許裁判所については、受訴裁判所の裁判官において任意的に分離原則を選択することが可能である¹¹。

分離原則に対しては、すべてのインタビュー先から否定的な意見が聞かれた。その理由として挙げられていたものは、分離原則が採用された場合、被疑侵害者は特許権侵害訴訟において特許権の有効性を争うことができず、本来は無効にされるべき瑕疵ある特許権により敗訴する可能性があり、差止めの仮執行などにより、被疑侵害者側に取り返しのつかない被害が生ずる可能性があること¹²、クレーム解釈につき、特許権者が侵害訴訟においては権利範囲を広く、無効訴訟においては権利範囲を狭くといったように、その主張を変えることが可能であり、当事者間の公平を欠くこと、侵害訴訟が終結したとしても、特許権の有効無効については裁判所の判断が示されておらず、紛争の一回的解決が達成されないことなどが挙げられていた。

(7) 訴訟費用（弁護士費用を含む。）について

特許訴訟の訴訟費用については、訴訟手続が進行していく各段階に応じて手数料を納めるシステムであり、弁護士費用もタイムチャージで算出される。弁護士費用を含む訴訟費用は、米国ほどではないが、相当に高額である。例えば、特許裁判所では、特許権の有効性を争う訴訟で最低でも数十万ポンドかかるという意見が多くの弁護士から聞かれた。

法制度上、訴訟費用については、裁判所が裁量により弁護士費用を含む勝訴当事者の訴訟費用を支払うよう、敗訴当事者に対して命ずることができ（敗訴者負担主義）、敗訴者は勝訴者の訴訟費用の60%から70%程度を負担することになる。ただし、判決において、すべての争点につき判断が示されるところ¹³、裁判所の訴訟費用の負担の判断に当たっては、勝訴

¹¹ Article 33.3 of the UPC Agreement

<http://www.unified-patent-court.org/about-the-upc/22-category-i>

¹² 梶山太郎「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）」によれば、ドイツでも同様の指摘がされている。権利者にとっては、後に無効とされる場合であっても、交渉上有意な立場に立ちやすく、権利行使がしやすい制度設計といえようか。

¹³ 例えば、特許の有効性について新規性、進歩性等の複数の論点で争われていた場合、その全てにおいて判決で判断が示される。特許の有効無効の結論が出るからというだけでその一争点のみで判断を示すと

当事者が全争点で勝ったのか一部の争点にすぎないかなどの点を考慮して、各当事者の負担額が決定されることになる¹⁴とのことであった。

(8) 審理期間について

ケース・マネージメント・カンファレンス (CMC)¹⁵で定められた詳細な進行計画に基づき、審理が行われることもあり、特許訴訟の審理期間は多くの事案で1年程度とかなり早いという意見が多くインタビュー先から聞かれた。ただし、特許権侵害訴訟の判決において損害賠償額が示されることはまれ¹⁶であり、損害賠償額の算定手続については侵害訴訟とは別の手続で審理されることになるので、審理期間の国際比較においては注意を要する。

(9) 損害賠償額・証拠収集手続について

ア 損害賠償額

特許権侵害訴訟の判決において損害賠償額が示されることがまれなこともあり、裁判所で示される損害賠償額に関し、その多寡が議論の対象とされることは一般的ではないとの意見が多くインタビュー先から聞かれた。

イ 証拠開示手続（ディスクロージャー）¹⁷

ディスクロージャーは、裁判所の命令によるが、開示範囲は事件の結論に影響するものに限定されている。各当事者は、①自ら引用した文書、②自分又は相手方に不利に影響する文書、③相手方に有利な文書の存在を開示しなければならない。ただし、特許訴訟においては、侵害に関する文書は、侵害を主張された者が、その製品又は方法について詳細（ブ

いうことはない。例えば「特許無効、但し有効であるとしたら侵害あり」などの判断も示されるのが一般的である。

¹⁴ "Terrell on the Law of Patents" (17th edn, Sweet & Maxwell,2010) Chapter 19 - Remedies for Infringement, para19-111; Monsanto Technology LLC v Cargill International SA [2007] EWHC 3113 (Pat); [2008] F.S.R. 16

¹⁵原告は、被告が請求を争い、ディフェンス（答弁）を提出した場合は、その送達完了の日から14日以内に、裁判所にCMCの申立てをしなければならない。(Patents Court Guide Section 7 (<https://www.justice.gov.uk/downloads/courts/patents-court/patent-court-guide.pdf>); Practice Direction63, Section 5.3(https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63/pd_part63)). CMCの目的は、審理予定を設定し、争点を限定し、ディスクロージャー等の作業の範囲を決め、トライアルの期日を決めることなどである。

¹⁶ 損害賠償額については、侵害訴訟とは別の手続で審理されることになるが、更なる訴訟費用の負担を避けるため、裁判所の手続によることなく、当事者間で合意に達するのが通常であるとの意見が多く弁護士から聞かれた。

¹⁷ Civil Procedure Rules Part 31 - Disclosure and Inspection of Documents
(<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31>)

ロダクト・ディスクリプション、プロセス・ディスクリプション¹⁸⁾を提供したときは開示義務がない。また、有効性に関する文書は、主張された最先の優先日の2年前から2年後までの期間に存在するに至った文書についてのみ開示義務があり、その期間以外のものについては開示義務がない¹⁹⁾。

当事者の合意により解決されない場合には、裁判所が更に文書を提出すべきか決定することになるが、裁判所は、ディスクロージャーを制限する傾向があるとの意見が一部の弁護士から聞かれた。

(10) パテント・トロールについて

英国におけるパテント・トロールによる特許訴訟については少ないという意見があったほか、近年、ノン・プロフィット・エンティティ（NPE）による訴訟が増えているところ、パテント・トロールの問題は米国やドイツよりも少ないが、日本よりも多いという意見も一部の弁護士から聞かれた。パテント・トロール問題が米国のように起きていない理由としては、米国が陪審制を採用しているのとは異なり、英国では職業裁判官による審理が行われており、判断の予測可能性が高いこと、訴訟費用の敗訴者負担の制度が設けられていること、米国と比べ、被疑侵害者側のディスクロージャーの負担が小さいことなどが挙げられていた。

(11) 当事者等の特徴について

特許裁判所では、ほとんどの当事者が大企業であり、多国籍企業間の訴訟も多い、他方、知的財産企業裁判所は、多くが中小企業であるが、訴額が小さく、簡易な事件については、大企業があえて知的財産企業裁判所を選択することもあるという意見が多くくの弁護士から聞かれた。

(12) 裁判外の紛争解決手続（ADR）について

特許事件を含む知的財産権事件につき、調停や仲裁等の裁判外の紛争解決手続はあまり利用されていないのが実情のようである。弁護士に聞いても、調停や仲裁の利用に積極的な意見は聞かれなかった。

5. まとめ

(1) 特許権者の勝訴率を特許訴訟の評価指標とすることについて

今回の英国調査においては、特許権者の勝訴率や無効率を根拠に英国の裁判所をアンチ・パテントであるかのように評する意見は、知財専門の弁護士も含めて聞かれず、そのような意見に基づき議論をすること自体が違和感を持って受け取られていた。

¹⁸Civil Procedure Rules Part 63 - Intellectual Property Claims, Section 63

<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63>

Practice Direction 63, Section 6.1 Disclosure and Inspection of Documents

<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63>

¹⁹ Civil Procedure Rules Rule 63.9; practice Direction 63, Section 6.1(2)

(2) 特許の安定性について

英国においても特許制度は産業・社会の発展に資するものとして肯定的に捉えられている一方で、特許訴訟における特許権の無効率を理由に、裁判所の有効性判断基準が特許の安定性を害し、産業の発展を阻害しているとの指摘は、英国では聞かれなかった。裁判所において特許無効の判断が示される場合、特許庁における特許出願の審査段階では示されていない新たな公知文献に基づき特許権の新規性又は進歩性の欠如が認められ、特許無効の判断が示されている事案が多いという意見が多くインタビュー先から聞かれたことから明らかなように、英国では、特許訴訟における特許権の無効率につき裁判所の有効性判断基準の問題とは理解されていない。他方、予見可能性の高い職業裁判官による審理・判断は、パテント・トロール等による瑕疵ある特許に基づく権利行使を抑制しているとの積極的な評価も多く聞かれた。

(3) 統計に基づく訴訟の国際比較について

いずれのインタビュー先からも、特許権者の勝訴率や特許権の無効率を裁判制度の評価指標とすることは不相当であるという意見のほか、特許訴訟につき、訴訟制度の違いといった前提条件の違い等を捨象した統計数値に基づく単純な国際比較は、有意性を欠くばかりか、各国の実態把握を歪めることにつながりかねず、かえって有害なものになりかねないという意見が多く聞かれたところである。

そして、日英両国の知財訴訟制度の状況に通じたインタビュー先の弁護士からは、①仮に、我が国において、そのような前提条件等の違いを捨象した訴訟の国際比較が行われるのであれば、日本を含めた各国の実態把握が歪み、ひいては制度論さえ歪んでしまうため、そのような前提条件等の違いを理解している専門家によるフェアな実態把握が進むことを望むといった指摘のほか、②日系企業においても、統計データに対する健全な警戒心と理解を持った上で、各国の裁判所の実態・長所短所を正確に理解し、個々の事案に最適な法廷地を使い分けることが引き続き肝要であるという意見が述べられたところである。以上の意見や指摘等は、我が国における特許紛争処理システムの活性化を巡る議論を深めるに当たっても、参考になるものと考えられる。

以 上