

# 知的財産専門裁判所における司法の一貫性：日本と欧州の比較分析<sup>(\*)</sup>

招へい研究者 フェデリカ・バルダン<sup>(\*\*)</sup>

知的財産裁判所の設立は、特許法理に特化した機関の創設を促すことを目的としている。しかしながら、これは他の分野の法律からの特許法の孤立、プロパテント的なバイアスの形成及び特許制度の異なる運用機関による矛盾した判断などの司法の一貫性に対するリスクを伴う。本調査プロジェクトは、日本の特許制度を調査及び分析し、欧州の特許制度と比較することで、司法の一貫性を強化するための類似の動態の発展を予測し、かつ、潜在的なツールやメカニズムを明らかにすることを目的とする。手法は、机上分析、法比較研究及び定性的倫理研究による。

## I. はじめに

専門化は、特許制度における司法の一貫性に関して幾つかのリスクを伴う。日本の特許制度と将来の欧州特許制度が制度上及び手続き上の相違点を持つとはいえ、専門性の司法の一貫性に対する影響に関して、両制度がどのように類似の動態に関わり得るかを示す。本報告書は、ある特許制度において開発されたメカニズムのうち、司法の一貫性を強化するために他の特許制度に移転可能なものを慎重に明らかにすることを目的としている。

## II. 司法の一貫性と専門性

### 1. 特許制度における司法の一貫性の重要性

特許法は、本質的にやや曖昧で漠然とした概念及び規則を基礎としている。この言語的不確定性は、特許分野における柔軟性及び動的な解釈を可能にするものであり、これは、技術及び科学における進歩性と一般的な社会的ニーズを満たすために必要なものである。しかしながら、言語的不確定性は、異なる解釈を行う余地を十分に残すことから、不確実性も生じる<sup>1</sup>。そのため、裁判官が判決を下す上で司法の一貫性等の原則に導かれることは重要である。司法の一貫性とは、法制度の異なる運用機関の者間で法律の一貫した解釈と適用が行われること、及び、法制度全体を通して原則及び価値基準が統一的かつバランスよく適用されることを意味する。特に、司法の一貫性は、判決を下すプロセスに法

<sup>(\*)</sup> これは特許庁平成27年度産業財産権研究推進事業(平成27～29年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

<sup>(\*\*)</sup> アントワープ大学法学部、PhD候補(招へい期間：平成28年9月20日～平成29年2月4日)

<sup>1</sup> F. Baldan and E. van Zimmeren (2015), “The Future Role of the Unified Patent Court in Safeguarding Coherence in the European Patent System”, in *Common Market Law Review*, Vol. 52, No. 6, 1529-1578, at 1549.

律外の検討事項が含まれる場合や法律の規定があいまいで抽象的である場合には、重要な役割を果たす<sup>2</sup>。

専門化及び一元化された知的財産裁判所の設立は、司法の一貫性を強化することを目的としている。実際、専門化は効率的な手続を提供し、予測可能な結果に貢献する質の高い判断をもたらす。一元化及び専門化された裁判所を設立する必要性は、特に特許出願数の多い諸国で、国際的に認識されてきた<sup>3</sup>。

## 2. 専門性と司法の一貫性の関係をめぐる議論

専門化と司法の一貫性は必ずしも連携するものではない。むしろ、特許制度における過度の専門化は、カウンターバランスをとる仕組みがない場合には、司法の一貫性を害する可能性も持つ。司法の一貫性を達成する上での第一の課題は、特許法の孤立に示されている。実際、専門裁判所は知的財産に関連しない問題（例えば、競争法、人権）を軽視し、イノベーションを偏重する傾向に陥る可能性がある。司法の一貫性に対する第二の課題は、専門裁判所と特許庁の相互作用に関連している。特許法の解釈と特許の有効性の判断を行う異質な当事者が複数共存することは、矛盾した判断が下されるリスクがある。

## III. 日本及び欧州の知的財産専門裁判所

特許判決における専門性を強化し、かつ、一貫性を促進するための専門化の重要性は、日本及び欧州の特許制度において認識されてきた。しかしながら、専門化に伴うリスクは両特許制度において見られてきた。

### 1. 日本の特許制度

日本の特許制度では、知的財産専門裁判所の創設と「ダブルトラック制度」の構築が司法の一貫性に重要な影響を及ぼしている。2004年から2008年の間に、特許が有効であると宣言した特許庁の審決の多くが知的財産高等裁判所により破棄されている<sup>4</sup>。知的財

---

<sup>2</sup> 例えば、A. Aarnio et al. (1981), “The foundation of legal reasoning”, *Rechtstheorie*, Vol. 12; A. Peczenik (1989), *On law and reason*, Kluwerを参照。

<sup>3</sup> International Intellectual Property Institute (IIPI) and United States Patent and Trademark Office (USPTO) (2012), “Study on Specialized Intellectual Property Courts”, <http://iipi.org/2012/05/study-on-specialized-intellectual-property-courts-published/>で入手可能（最終閲覧日：2017年3月12日）を参照。

<sup>4</sup> 特許庁の適合版「審判の概要（制度・運用編）」（平成26年度18頁）  
[https://web.archive.org/web/20160331190419/https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26\\_jitsumusya\\_txt/09.pdf](https://web.archive.org/web/20160331190419/https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26_jitsumusya_txt/09.pdf)で入手可能。表は、特許及び実用新案の無効審判における審決の取消率に関するものである。

産高等裁判所における傾向は、地方裁判所レベルでも反映された<sup>5</sup>。そのため、一部の学者は日本の特許制度における専門化が「アンチパテント」的なバイアスの形成に貢献したと考えた<sup>6</sup>。しかしながら、アンチパテント的な傾向は、2008年から落ち着きを取り戻した。興味深いことに、一部の専門家は、このような変化は、特に進歩性の要件の解釈に関連する知的財産高等裁判所第三部の一部の判決の影響を受けていると考えた<sup>7</sup>。このことは、裁判所と特許庁間の「対話」をもたらした。実際、進歩性要件の新しい解釈は、審査官に発明に進歩性があると結論付けやすくした<sup>8</sup>。

日本の特許制度は、孤立とバイアスの形成とは別に、ダブルトラック制度に関連した司法の一貫性に関する他のリスクも伴う。統計により、2000年から2003年と2005年から2009年の間に約20%の事案において裁判所と特許庁で矛盾した判断が下されたという結果が示されている<sup>9</sup>。控訴審レベルで二つの手続を統合することはその本来的な相違のために不可能であるので、矛盾が生じる可能性は残っている<sup>10</sup>。特許の有効性に関して矛盾した判断が下されるリスクは、特許法が認めているにもかかわらず地方裁判所が手続を中止することが稀である事実により、悪化している<sup>11</sup>。しかしながら、ここ数年、一貫性が大幅に改善しているようであり、特に、有効であり侵害されているとみなされた特許が後に特許庁により無効とされる「最悪のシナリオ」はめったに生じていないという指摘がある<sup>12</sup>。

## 2. 欧州の特許制度

欧州の特許制度は、高度に分断されており、それぞれ欧州連合（EU）の柱と欧州特許機構の柱を構成し、かつ、相互の法理に拘束されない様々な当事者を含む。特許保護の統一的な権利及び一元化された専門裁判所の創設により制度を改革し、法律の一貫した解釈

<sup>5</sup> 高倉成男「イノベーションの観点から最近の特許権侵害訴訟の動向について考える」（独立行政法人経済産業研究所コラム、2008年9月3日）[http://www.rieti.go.jp/en/columns/a01\\_0242.html](http://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0242.html)で入手可能（最終閲覧日：2017年3月12日）。

<sup>6</sup> 田村善之「考察：知財高裁－中央集権的かつ多面的な専門裁判所に対する制度論的研究」飯村敏明先生退官記念『現代知的財産法 実務と課題』（発明推進協会、2015年）29-47頁を参照。知的財産研究所（2014）「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」知財研紀要23号150-168頁も参照。

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> 特に、「回路用接続部材事件」では、当業者が先行技術から当該発明を容易に想到できたという判断を正当化する詳細な根拠が求められた。知財高判2009年1月28日平成20年（行ケ）第10096号。

<sup>9</sup> J. P. Kesan (2008), “Patent oppositions and patent invalidations in court”; J. P. Kesan (2013) “PAEs, IPrs and Improving the Patent System”; Interviews.

<sup>10</sup> T. Kudo (2009), “Changes to the civil procedure laws and regulations prompted by specialised litigation: regarding the United States and the Japanese patent invalidation procedures”, University of Washington, ProQuest Dissertations Publishing, at 190.

<sup>11</sup> 特許法168条（出典：聞き取り調査）

<sup>12</sup> 出典：聞き取り調査。

と適用を改善させるための複数の取り組みが行われてきた<sup>13</sup>。最終的には、単一特許の創設に対する障害は、2012年に25のEU加盟国間で合意に達することで、回避された<sup>14</sup>。現在、UPC協定は参加加盟国により批准される過程にある。一元化された特許裁判所を創設する目的の一つに、欧州特許制度内における一貫性の強化を実現するために欧州全土で特許法の解釈の統一性を促進することがある。しかしながら、UPCの構造、他の司法主体からの分離及び欧州特許庁（EPO）がUPCの判例に拘束されないという事実は、矛盾を増加させるリスクを伴う。日本の特許制度で見られたものと同じように、司法の一貫性に関するリスクは、孤立、一定のバイアスの形成及び矛盾した判断の可能性に関して確認される可能性がある。

有識者は、UPCはその一元化され専門分野に特化した制度設計により技術に偏り、プロパテントの法理論を招く可能性のある狭視野を形成する可能性があると主張する<sup>15</sup>。かかる考えは、分離審理に関する柔軟性のあるルール<sup>16</sup>や汎欧州的な差止めを得る可能性など特許の所有者の利益に有利に働くように見えるUPC協定の一部の規定により、助長されている<sup>17</sup>。

さらに、UPCの制度設計は、その様々な地方部及び地域部と相俟って、異なる解釈が行われるリスクを伴う。また、特許の有効性に関する手続が、EPOとUPCで並行して行われる可能性がある。このことは、UPCに特許取消訴訟が提起された場合にも、EPOにおける異議申立てや不服申立てに関する手続が継続して行われる可能性があることを意味する。UPCもCJEUもBoAsの最終判断を再審理することはできない。

#### IV. 司法の一貫性を向上させるメカニズム

日本と欧州の特許制度では有意な制度上及び手続上の相違が存在するが、両制度においてかかる課題を解決するためのメカニズムが形成されてきた。かかるメカニズムを一制

---

<sup>13</sup> V. Di Cataldo (2002), “From the European patent to a community patent”, *Columbia Journal of European Law*, Vol. 8, 19-35; A. Plomer (2015), “A Unitary Patent for a (Dis)United Europe: The Long Shadow of History”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 46, 508-533; F. Baldan and E. van Zimmeren (2015), *op. cit. supra* note 1, at 1557-1559を参照。

<sup>14</sup> パテント・パッケージは、二つのEU規則（欧州議会及び評議会による単一特許保護の創設の分野における強化された協力を実施する2012年12月17日付欧州議会及び欧州連合理事会規則（EU）1257/2012、O. J. 2012, L 361/1（以下、規則1257/2012又はUPR）並びに欧州連合理事会による適用可能翻訳に係る取り決めに関する単一特許保護の創設の分野における強化された協力を実施する2012年12月17日付理事会規則（EU）1260/2012、O. J. 2013, C 175/1（以下、UPC協定）とEU加盟国間で締結された国際協定（統一特許裁判所に関する協定、O. J. 2013, C 175/1（以下、UPC協定）から構成される。

<sup>15</sup> 例えば、C. S. Petersen and J. Schovsbo, “Decision-Making in the Unified Patent Court: Ensuring a Balanced Approach”, in C. Geiger et al. (eds.), *Intellectual Property and the Judiciary*, EIPIN Series, Edward Elgar (forthcoming), available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2799132> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2799132>で入手可能（最終閲覧日：2017年3月12日）を参照。R. C. Dreyfuss (2016), “The EU’s Romance with Specialized Adjudication”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 47, 887-890も参照。

<sup>16</sup> UPC協定33条3項(b)

<sup>17</sup> UPC協定62条。

度から他の法制度へと単純に「移植」することはできないとしても、司法の一貫性の強化に重要な着想源を提供する。

## 1. 孤立を制限するメカニズム

### (1) 「ジェネラリスト」な上級裁判所との対話

まず、専門裁判所がジェネラリストな上級裁判所と対話を行うならば、孤立を制限できる可能性がある。かかるメカニズムは、日本の特許制度において見られる。日本の最高裁判所は、特許事件の論拠について2000年代後半からはより厳格な規則に代えて判断基準を適用してきた。このようにして、日本の最高裁判所は、司法の実験を形成し、一元化による裁判例の「停滞」の可能性に対抗すると共に、イノベーションのニーズにより見合うより動的な解釈を提供した<sup>18</sup>。UPCの制度設計上、将来の欧州特許制度において特許法理論が孤立するリスクは、日本のそれよりも高い。これは、UPCの判断に対するCJEUの管轄権が大幅に制限されるという事実も一因となっている。「ジェネラリスト」としての米国及び日本の最高裁判所と、CAFC及び知的財産高等裁判所との間の対話により、一貫性に関する肯定的な発展があったことに鑑みると、将来、先行裁決手続<sup>19</sup>を通じてUPCとCJEU間で類似の相互作用が機能することは、専門裁判所による狭視野の形成を制限する上で好ましい。

### (2) 特許法教育を受けた裁判所調査官

また、特許制度への「ジェネラリスト」の裁判所の関与が、当該裁判所が特許法に関する十分な理解を持たない場合には、必ずしも特許法の「最適な」解釈を伴う訳ではない。さらに、上級裁判所が下級裁判所に十分な指針を提供しない場合、ジェネラリストの裁判所の広い視点が予測可能性を阻害する可能性もある。合理的なレベルの特許に関する専門性は、ジェネラリストの裁判所と特許分野の専門家の協力を通じて到達できる<sup>20</sup>。このメカニズムは、裁判所調査官が有益な貢献を提供する日本の特許制度に既に含まれている。欧州の特許制度は、加盟国の特許専門家又は下級裁判所の特許裁判官が「ジェネラリスト」の裁判所と協力する類似のメカニズムが形成される場合、特許法に関して判断を下すCJEUの能力に対する特許業界の信頼が改善される可能性がある。

<sup>18</sup> 日本の特許制度における過度な一元化に反対する多元主義の利点及び最高裁判所の策定した基準の役割に関しては、田村・前掲注(6) 38頁参照。

<sup>19</sup> UPC協定21条。

<sup>20</sup> M. Kamiya (2011), “‘Chōsakan’: research judges toiling at the stone fortress”, 88 Wash. U. L. Rev. 1601-1629を参照。

### (3) 裁判官の研修と選定

一部の学者は、UPCがその実行可能性を維持するために、発明者が単一特許による保護を求めるよう奨励する形で判断を下す動機があり、プロパテントのバイアスを形成しようとしていると考えている<sup>21</sup>。しかしながら、日本の経験から、全ての専門裁判所が知的財産重視又はプロパテントのバイアスを持っている訳ではないことが明らかになっている。裁判官の個人的意見、職歴及び学歴が知的財産高等裁判所の姿勢及び裁判例により大きな影響を及ぼしていたるように思われる。日本では、特に裁判官の研修及び教育が、特許法が孤立し、バイアスが形成される可能性を防止することに重要な役割を果たしているようである。欧州特許制度では、様々な法制度において実務を行ってきた様々なバックグラウンドを持つ裁判官が、UPCの多国籍の合議体の一部として異文化対話を行うことになる<sup>22</sup>。このようにして、これらの裁判官は他の法文化の経験から直接学習するのである<sup>23</sup>。日本特許制度から得られる教訓は、過度に専門化した裁判所が創設されることを回避するために裁判官の職歴と学歴を考慮に入れて特定の裁判官を一定の部に配属する場合、孤立は制限できる可能性がある、ということである。

### (4) 反対意見

反対意見は、異論を持つ裁判官に発言権を与えることで、異なる利益や価値に対して特許制度を開き、特許法理論が孤立する可能性を制限することに貢献する<sup>24</sup>。

反対意見の制度はUPC協定に導入されている<sup>25</sup>。かかる制度を利用するという選択肢を日本の下級裁判所にも追加することで、継続的な対話を促進する反対意見に対して制度が開かれ、孤立に対抗することができる可能性がある<sup>26</sup>。

### (5) アミカス・キュリエ意見書 (amicus curiae brief)

アミカス・キュリエ意見書は、特許事件における様々な当事者の見解を含む。これは、特許分野において、また、特許制度を超えて問題となっているより広範囲な利益に対する

---

<sup>21</sup> R. Dreyfuss (2016), op. cit. supra note 15.

<sup>22</sup> UPC協定8条1項及び9条1項。

<sup>23</sup> F. Baldan and E. van Zimmeren (2015), op. cit. supra note 1, at 1572-1574を参照。

<sup>24</sup> F. Baldan and E. van Zimmeren (2015), op. cit. supra note 1, at 1574-1575も参照。

<sup>25</sup> UPC協定78条。

<sup>26</sup> 中山一郎 (2015)「知的財産政策と新たな政策形成プロセス：『知的財産立国』に向けた10年余」知的財産法政策学研究46巻1-67頁の21頁を参照。

裁判所の認識を向上させる<sup>27</sup>。日本では、法律にアミカス・キュリエ意見書の規定は含まれていないものの、最近の事件で知的財産高等裁判所が公衆の意見を求めている<sup>28</sup>。この取り組みが日本で将来起こり得る社会的利益に係る慎重に扱うべき紛争の基準となり、欧州特許制度にアミカス・キュリエ意見書の制度を導入する可能性を再検討することを奨励することを期待している。

## 2. 矛盾を制限するメカニズム

### (1) 日本の特許庁の無効性に関する意見

二つのルート間における判断の一貫性は改善されているにもかかわらず、二つのルート間の手続上の相違により、日本の特許制度において矛盾が生じるリスクは根強く残っている。裁判所が特許の有効性に関して特許庁に意見を求めることができるとしたら、有効な解決策となる。このようにして、かかる意見は裁判所と特許庁間の対話を発展させ、裁判所が有効性に関して効率的な判断を下すことにも役立つ。また、このことは紛争の早期解決を促進する可能性もある

### (2) 情報と証拠の交換

効率性と一貫性を確保するために、裁判所と特許庁に提出される情報と証拠が同一であることは必要不可欠である。この観点から、日本の特許法168条5項及び6項に規定する情報交換に関するメカニズムを効果的に実施することが推奨される。

専門裁判所と特許庁間に階層的関係がないことから、裁判所と特許庁間で関連する情報を交換することを含む対話に関するメカニズムは、将来の欧州特許制度においてより重要性を持つ。UPC協定には情報交換に関する幾つかのメカニズムが含まれている。その効果的な実施は、EPOにおける無効手続の速度<sup>29</sup>とUPCの手続を中止し、EPOの判断を待つ意欲に左右される。

---

<sup>27</sup> C. V. Chien (2011), “Patent amicus briefs: What the courts’ friends can teach us about the patent system”, University of California Irvine Law Review, Vol. 1, 395-430を参照。

<sup>28</sup> 知財高判平成26年5月16日平成25年(ネ)第10043号。

<sup>29</sup> 平均継続時間は異議申立てについては2.1年(EPO, “Quality indicators”, <http://www.epo.org/about-us/office/quality/quality-indicators.html>)、不服申立て事件については2.7年(EPO, “FAQ - Boards of Appeal”, <http://www.epo.org/service-support/faq/epo/appeal.html>)である。

### (3) 非公式の対話のメカニズム

日本と欧州の特許制度の双方において、会議やシンポジウムといった形で特許法の解釈に関して意見交換をする非公式の対話のメカニズムが促進されている。かかるメカニズムは、特許政策の一貫した発展にとって非常に重要である。これらのイベントが特許法律論の一貫した発展に貢献することが期待される。

### (4) 内的一貫性

日本と欧州の両特許制度とも、その専門裁判所の部門間の内的一貫性を確保することを目指している。しかしながら、内的一貫性と司法の実験とのバランスがとられることが重要である。この方法により、専門裁判所は特許法の飛躍的発展のための部門間の異なる解釈による恩恵を十分に受けることができる。日本の特許制度では、大合議部が特許法の一貫した解釈に関して重要な役割に就いている。しかしながら、大合議部は、その役割を効果的に果たすために、部間で大きな矛盾が生じた場合にのみ介入するべきである<sup>30</sup>。類似のメカニズムを将来の欧州特許制度において適用するべきである。UPCの控訴裁判所の長官は、最終判断が司法の実験から恩恵を受けるために、例えば異なる第一審裁判所の部（地方部、地域部又は中央部）で判断が分かれた後に、大法廷の介入を求めるべきである。

## V. 結論

集中的かつ専門的な裁判所を創設することの根底には、より統一かつ予測しやすい裁判例の発展に寄与するという考え方がある。しかしながら、本分析は、専門化がどのように特許法の孤立や専門裁判所と特許庁間での矛盾した判断に係るリスクを伴うかを示している。専門化された知的財産裁判所を持つ特許制度の中で、司法の一貫性を強化することのできるメカニズムを特定することが鍵となる。かかるメカニズムを特定することによりは、異なる特許制度に移転できる有用な教訓が得られる可能性がある。

本分析を通して明らかにされたメカニズムは、しばしば複雑で長期に及ぶプロセスである法的介入という手段による特許制度の「再構築」を伴うものではない。むしろ、これらの特定されたメカニズムは、制度に関与する当事者の協力的な姿勢を奨励し、慎重にその権限のバランスをとることを目的とするものである。法律の解釈に関する裁判所と特許庁の役割の重要性を認識し、これらの当事者が相互に対話を深めていくことにより、特許制度の調和的な発展に貢献することが望まれる。

---

<sup>30</sup> 田村・前掲注(6) 参照。