

## 英国における特許侵害訴訟手続

国際第2委員会  
第2小委員会\*

**抄 録** 日本企業は今、ビジネスのボーダレス化に伴って、「欧米に対抗する国際競争力」「守りから攻めへの転換」といった、知的財産に関連するさまざまな問題に直面しており、グローバルな特許侵害訴訟を覚悟せざるを得ない状況にある。本稿では、我々が英国特許侵害訴訟に関わった場合を念頭に置いて、その進展段階に応じてどのような対応をしなければならないのか及びその留意点について、実務的な観点から概説する。

### 目 次

1. はじめに
2. 英国特許侵害訴訟の特徴
3. 英国の民事訴訟の現状
4. 特許侵害訴訟の当事者
  4. 1 原 告
  4. 2 被 告
5. 特許侵害訴訟手続
  5. 1 手続フローチャート
  5. 2 裁判所の選択
  5. 3 訴答手続 (Pleadings)
  5. 4 ケースマネジメント会議
  5. 5 自 認
  5. 6 ディスクロージャー
  5. 7 証人の陳述
  5. 8 スケルトン・アーギュメント
  5. 9 公判 (Trial)
  5. 10 判 決
  5. 11 控 訴
  5. 12 貴族院への上告
6. 特許侵害訴訟手続上の留意事項
7. おわりに

### 1. はじめに

当委員会では、「欧州における特許侵害訴訟手続」について現地特許事務所への調査を行い、

近年の欧州各国の法改正等に適合した特許侵害訴訟への具体的な対応が一目で理解できる手引書の作成を検討した。本稿では、先ず日本企業が英国特許侵害訴訟に関わった場合を念頭に置いて、侵害訴訟の進展段階に応じてどのような対応をする必要があるのか及びその留意点について、実務的な観点から概説する。

なお、本稿は、2005年国際第2委員会第2小委員会の次のメンバーが作成した。宇佐見隆行（古河電気工業）、及木義則（本田技研工業）、高宮雄一（リコー）、長井理（大塚製薬）、佐藤裕介（中外製薬）、藤木実（日本電気）、宮浦隆（トヨタ自動車）、大沼寛明（副委員長：花王）。

### 2. 英国特許侵害訴訟の特徴

英国特許訴訟の特徴を挙げるとすれば、以下の点が重要である。

① 特許侵害訴訟は、プリーディング、ディスクロージャー、公判の3つの段階からなる。判決までの平均審理期間（損害論を含まない）

\* 2005年度 The Second Subcommittee, The Second International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、通常、12ヶ月から18ヶ月程度である。

② 特許侵害訴訟の手續の中で、特許の有効性について判断することができる。

③ 米国と異なり、陪審制度はなく、単独の裁判官が審理する。

④ 訴訟費用は他の欧州諸国と比べて高額。弁護士費用を含めて敗訴者負担が原則。

⑤ 公判前の和解率が極めて高い。

### 3. 英国の民事訴訟の現状

英国の民事訴訟には1999年4月に施行された1998年民事訴訟規則 (The Civil Procedure Rules 1998 : CPR) が適用されている。CPRは最高裁判事であるウルフ卿が行った成果であるウルフ・レポートの考え方を基本的に採用したものである。その主たる内容は①訴訟遅延の解消、②費用高騰の解消、③訴訟の公開性、④裁判所によるケースマネジメントの採用、⑤和解促進などであり、CPRは英国の民事訴訟を変革する内容となっている。後述する特許裁判所 (Patents Court : PC) における特許侵害訴訟の手續はCPR第63条に規定されており、これに関連する実施細則 (Practice Direction : PD)<sup>1)</sup> も定められている。

また、2003年4月より、迅速な結論を求める当事者は裁判所に対し簡素化訴訟手續であるストリームラインド・プロシージャ (Streamlined Procedure)<sup>2)</sup> を申請できるようにもなった。

## 4. 特許侵害訴訟の当事者

### 4.1 原告

特許権者は英国特許法第61条第1項 (法61条(1)) によって、民事訴訟を提起できると規定されている。

ここで、英国子会社に特許発明の使用を許可し、それにより英国市場を開拓する外国の特許

権者は、その英国子会社を独占的实施権者として登録し、侵害訴訟手續きに加えることを考慮すべきである。さもなければ、損害を蒙ったのは子会社の市場であり、特許権者の市場ではないから、特許権者は侵害について限られた損害しか回復することができないからである。

なお、非独占的实施権者には、原則、訴訟への参加が認められない<sup>3)</sup>。

### 4.2 被告

侵害者を被告として訴えなければならない。

被告は、いつでも訴訟が自己に誤って開始されたと申し立てることができる。例えば、原告が侵害行為を行った子会社の親会社を被告に加えようとするのがよくあるが、このよう場合、親会社は、訴訟が自己に誤って開始されたと、裁判所に申し立てることができる<sup>4)</sup>。

## 5. 特許侵害訴訟手續

### 5.1 手續フローチャート

図1に、英国における特許侵害訴訟の手續フローチャートを示す。CPRは、種々の手續期間を規定しているが、殆どの期間は、裁判所の許可や相手方の同意があれば延長可能である。また、後述するクレームフォームの送達や、送達の確認等の期間に関しては、被告が在外者であれば自動的に延長される<sup>5)</sup>。なお、上付き数字は、本文中の項目番号に一致させた。

### 5.2 裁判所の選択

英国における特許侵害訴訟の第1審を管轄する裁判所には、特許裁判所 (Patents Court : PC) とパテント・カウンティ・コート (Patents County Court : PCC) が存在する (図2を参照)。特許権者又は独占的实施権者はいずれかの裁判所又は特許庁に救済を求めることができる (法61条, 67条)。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

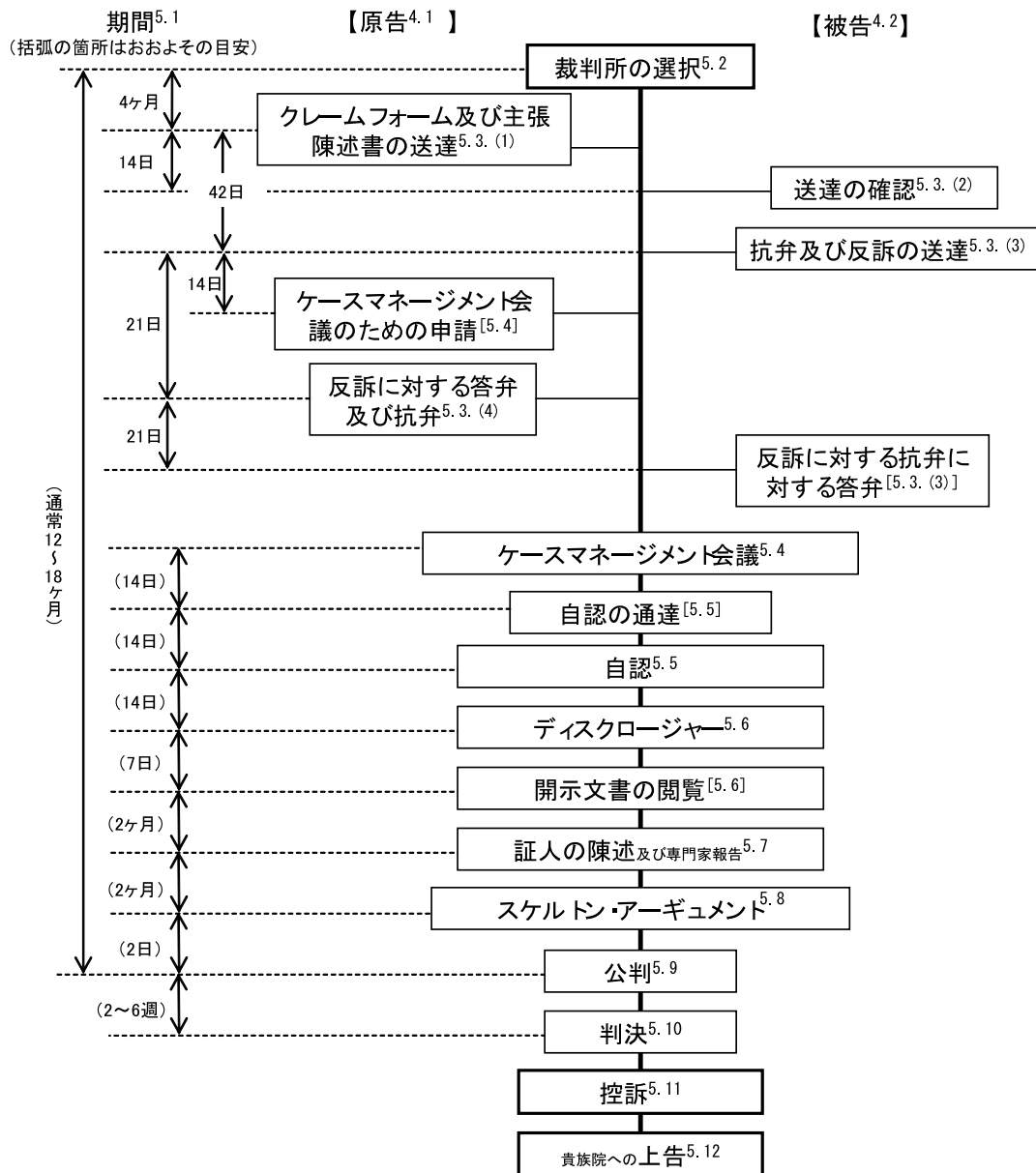


図1 手続フローチャート

PCは、高等法院 (High Court) の衡平法部 (Chancery Division) に設置されており、特許侵害訴訟及び特許抗告訴訟を管轄する。特許侵害訴訟において原告は、差止命令、侵害物件の廃棄、損害賠償、不当利得返還及び特許権が侵害されたことの確認を請求することができる (法61条(1))。PCの裁判官 (Patent Judge) は現在5名である。PCにおける訴訟代理権は、法廷弁護士 (Barrister) にのみ与えられていたが、Court and Legal Services Act 1990によ

り、所定の研修を受けたことを条件に事務弁護士 (Solicitor) にも訴訟代理権が認められるようになった。

PCCは、セントラル・ロンドン・カウンティ・コートの一部門である。PCCは、高等法院での特許訴訟の手続が複雑で時間や費用がかかり、特に中小企業が特許権を行使するのが困難であるという問題があったために、簡易的で且つ迅速な手続で紛争を解決する目的で1987年に設立された。PCCの裁判官は1名である。PCC

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

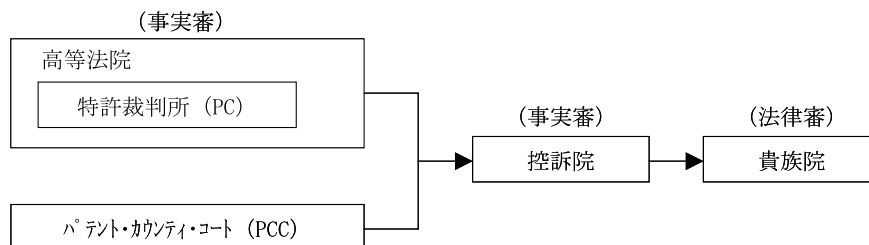


図2 侵害訴訟を管轄する裁判所

における訴訟代理権は、法廷弁護士及び事務弁護士に加え、弁理士による訴訟代理が可能な点でPCと異なる。1999年4月にCPRが施行されてから、両裁判所における手続きはCPRにより同一の手続きが適用されている。

なお、特許庁も、原告及び被告が合意すれば特許侵害紛争について管轄を有する（法61条(3)）。しかし、特許庁での救済は損害賠償及び特許権侵害の宣言に限定されており、実際には特許庁での手続は利用されていないようである。特許庁の決定に対しては、PCに控訴することができる。

PC及びPCCの判決に対する控訴事件は、控訴院（Court of Appeal）が管轄する。上告事件は、貴族院（House of Lords）が管轄する。

### 5.3 訴答手続（Pleadings）

#### (1) クレームフォーム及び主張陳述書

特許侵害訴訟は、原告の要求によって裁判所がクレームフォーム（訴状Claim Form）を発行（issue）することによって開始されるが（CPR 7.2）、クレームフォームは、送達期限の延長が裁判所に申請されない限り、その発行から4ヶ月以内に被告に送達されなければならない（CPR 7.5：書面送達（Service Of Documents）全般についてはCPR 6に記載）。ただし、在外者に送達される場合には、6ヶ月に送達期限は延長される（CPR 7.6）。通常、クレームフォーム及び主張陳述書（Statement of Case）は、被告に対して同日に送達される

ことが望ましいとされているが、主張陳述書は、クレームフォームとは別に、クレームフォームの送達から14日以内に送達される場合もある（CPR 7.4, PD 16, 3.2）。

ここで、クレームフォームは原告の主張概要を示し、原告及び被告の名称、訴えの利益及び救済（差止、損害賠償）が示される。主張陳述書は、侵害性／有効性に関する当事者それぞれの主張を示す簡単な陳述書であり、訴えの詳細（請求原因を記載した書面Particulars of Claim）及び侵害の詳細（Particulars of Infringement）によって構成される。主張陳述書は、ステートメント・オブ・トゥルース（Statements of Truth；PD 22, 1.1）によって真実であることが証明されなければならない。訴えの詳細は訴えの背景を述べるものであり、原告が自らの訴えの根拠とする事実についての簡潔な記述が含まれていなければならない。また、侵害の詳細は侵害の主張を述べるものであり、特許明細書におけるどのクレームが侵害されたと考えるかを特定し、少なくともひとつの侵害行為を特定しなければならない（PD 63, 11.1(1)）。

主張陳述書等の訴答書面は、当事者による同意或いは裁判所の指示によって、いつでも修正され得る（CPR 17, PD17）。例えば、原告が、新たな侵害行為に気づいた時点で速やかに侵害の詳細を修正し、それが手続の重大な混乱をもたらすものでなければ、そのような侵害の詳細に対する修正は認められる可能性がある。ただし、そのような修正が認められた場合、裁判所

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、原告に対して被告の費用の一部を支払うよう命じる場合がある。

また、原告は、新たな侵害行為について別の訴訟手続を開始することができる。ただし、最初の手続の結論が出された後に新たな訴訟手続を開始した場合、裁判所は、遅すぎる手続開始とみなして、新しい手続を抹消するかもしれないことに注意すべきである。

なお、主張陳述書の送達期限も含め、手続における期限は当事者による合意或いは裁判所による許可によって延長され得る。しかしながら、裁判所は、当事者による訴訟の引き伸ばしに対して期限延長を許可することを望んでいない。

### (2) 送達の確認

送達の確認 (Acknowledgement of Service) は、被告が原告の主張に対して抗弁するか、又は要求を認めることを確認するための書面である (CPR 10)。被告にとって重要なことは、送達の確認を期限までに提出することである。もし、他の手続が取られることなく期限までに送達の確認が提出されないと、原告は、裁判所に対して欠席判決を申し立てることができる。なお、送達の確認の提出期限延長が認められるケースは例外的な事情に限られることに注意すべきである。

訴えの詳細の受理後、14日以内に、被告は、主張に対する自認 (Admission) 或いは抗弁 (Defence) を裁判所に送達するか、又は抗弁を提出する期限を延長するために送達の確認を裁判所に提出しなければならない。なお、在外者による送達の確認の提出期限は延長可能である (CPR 10.3(2), CPR 6.22)。例えば、被告が日本にいる場合は、提出期限は通常の14日以内の代わりに23日以内となる<sup>5)</sup>。

### (3) 被告による抗弁及び反訴

送達の確認を提出した場合、被告は、クレー

ムフォームの送達から42日以内に抗弁 (Defence) や反訴 (Counterclaim) を送達しなければならない (CPR 15.4, CPR 63.6(a))。なお、通常、抗弁と反訴は、一つの書面で扱われる。また、抗弁の送達期限の更なる延長は、28日間まで許され、原告及び被告による同意が必要であり、被告による裁判所への書面通知を必要とする (CPR 15.5)。

抗弁は、訴えの詳細に対する応答であり、訴えの詳細における各事項について、自認、否認或いは原告に対して陳述の証明を要求することを示すものである。反訴 (Counterclaim) は、しばしば抗弁の一部を形成し、原告の特許が無効であるとの被告による主張を示す。

被告は、抗弁 (Defence) において、侵害の主張を否認することになるが、この段階では、理由を述べる必要はない。さらに、抗弁は、通常、特許の有効性に対する異議を含むが、その場合、例えば、先行技術文献を列挙するなどして、その理由を述べなければならない。これらは、無効の根拠 (Grounds of Invalidity : *Particulars of Objections*) と呼ばれる (PD 63, 11.3)。

抗弁や無効の根拠についても、主張陳述書と同様に修正が認められている。ただし、新たな根拠による無効主張を行うための修正は、侵害の詳細などに対する修正と比べて、より手続の混乱をもたらす可能性が高いため、その種の新たな主張はできるだけ早く提示することが重要である。この場合も、裁判所は、被告に対して、原告の法的費用の一部を支払うよう命じる場合もある。

### (4) 被告反訴に対する答弁及び抗弁

被告による抗弁、反訴及び無効の根拠の送達から21日以内に、原告は、答弁 (Reply) を送達することができる (CPR 63.6(b))。原告が、特許有効性に関する被告主張に反論する場合に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、同21日以内に抗弁（Defence）を送達しなければならぬ<sup>6), 7)</sup>。送達されなければ、欠席判決がなされることになる。もし、原告が、特許が自明であるとの被告主張に対して、発明の商業的成功の証拠で以て防御するのであれば、商業的成功の主張を反訴に対する抗弁に含めなければならない。

#### 5. 4 ケースマネジメント会議

ケースマネジメント会議（Case Management Conference；CMC）の目的は、審理に通じる今後のアクション実施のための方向付けを行うことにある。具体的には、例えば、更なる情報の提供、費用の担保、ディスクロージャー、実験の通知の送達、証人供述、専門家証拠、審理予定等が裁判官により決定される。裁判官は通常、当事者に対し争点を限定するよう積極的に要求もする。なお、特許訴訟に関する審理予定はこれまでよりも厳格なものとなる傾向があり、審理終了の最終期限、特に公判期日の変更の余地はほとんどない<sup>8), 9)</sup>。

CMCにおいて作成される指令書（Order for Directions）の標準フォームがPCGにAnnexとして掲載されており、この標準フォームには、自認、ディスクロージャー、実験、証拠等に関する項目が設けられている。裁判所は、当事者が（できるだけ）これら内容及び公判の期間を含めた適切な訴訟タイムテーブルに合意することを期待している<sup>6)</sup>。

このようなCMCの目的からして、CMCには、案件を熟知しており且つそこで提起されうる問題（訴訟タイムテーブルの確定、争点の特定、証拠の問題等）を処理できる権限を持つ代理人が出席しなければならない<sup>6), 10)</sup>。

CMCまでの手続きの詳細については、CPR 63.7及びPD 63, 4.1～4.12に詳述されているが、主要な点を挙げると次のとおりである。

i) 原告は、抗弁を提出する意図のある全て

の被告からの送達を受けた後から14日以内（PD 63, 4.3）、或いはクレームの移送命令（Order Transferring the Claim）の日から14日以内（PD 63, 4.4）に、裁判所に対しCMCのための申請（Application for Case Management Conference）を行わなければならない。

ii) CMCの少なくとも4日以上前に、両当事者は自身がCMCにおいて受けようとしている命令のための申請（Application Notice）を提出しなければならない（PD 63, 4.8）。

iii) 裁判所から特段の指示がない限り、CMCの申請者は、他方当事者と協議の上、ケースマネジメント資料（Case Management Bundle）を作成しなければならない。また、CMC、或いは裁判所がケースマネジメント指示（Case Management Directions）としてもよい最初のヒアリングの、少なくとも4日前にそのコピーを提供しなければならない（PD 63, 4.9）。

なお、このCMCにおいて、案件が比較的小さく且つ複雑でない場合（証拠収集手続が必要でないと想定される場合）は、当事者は裁判所に対し、後述するストリームラインド・プロシージャの適用を申請してもよい<sup>5), 7)</sup>。

同様に、特許技術が複雑である場合、当事者は裁判所に対し、特定の事実を証明するための実験の許可を求めることができる。実験が認められた場合、当事者は手法及び結果を含んだ当該実験の全詳細を開示しなければならない。他方の当事者はそれを反証するための実験、又は結果が正しいものであるか確認するための検証実験を行うことが許容される場合がある<sup>5)</sup>。

当事者は、特定の事実を証明するために、例えば模型や映写物のような視覚補助物を用いてもよい。このような場合には、当該視覚補助物を検証する権限のある他方当事者に、事前に通知がなされなければならない<sup>5)</sup>。

当事者が実験又は視覚補助物の利用を意図し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ている場合は、裁判所から適切な指示を受けなければならない<sup>5)</sup>。

(参考) ストリームラインド・プロシージャー

迅速な結論を求める当事者（原告、被告いずれであってもよい）は裁判所に対しストリームラインド・プロシージャー（Streamlined Procedure）により訴訟を進行する命令を下すよう申請できる。訴訟継続中であればいつでも申請可能であるが、合理的な範囲でできる限り早期に申請すべきであり、一般的にはCMCにおいて申請すべきである（PCG 10(c)）。両当事者の合意により、或いは両当事者の合意がなくとも申請の主要な目的が適切である場合には、裁判所はストリームラインド・プロシージャーの命令（Order for a Streamlined Procedure）を下す（PCG 10(b)）。

図3に、ストリームラインド・プロシージャーの原則（PCG 10(a)）と、通常の訴訟手続との対比を示す。

5.5 自 認

自認（Admissions）（CPR 32, 18）の目的は、主張陳述書（Statements of Case）の中で議論する必要のない事項を区分けすることである。当事者が自認を行うことにより、議論すべき争点を絞り込むことが出来る。

当事者は相手方に対して自認の通達（Notice

to Admit Facts）を行うことにより自認を求める。自認の通達から21日以内に両当事者は相手方に応答をしなくてはならない。

通常、原告は被告に対して特許権者と特許権の存続に関する事、侵害訴訟を受けたこと、及び侵害されているクレームの特徴の自認を求める。通常、被告は原告に対して引用された先行技術の公開日及びクレームが無効であると主張する根拠となる引例の開示内容の自認を求める。

自認を要求したものの相手方から自認が得られなかった事実は、公判の中で明らかにされる。その際、自認を拒否した側が訴訟の勝ち負けに関係なくその事実を明らかにするのに要した費用を負担しなくてはならない。これにより双方に争点を減らそうとするコスト意識が働く。

5.6 ディスクロージャー

当事者は特許侵害訴訟に関連する管理された文書リストを交換しなくてはならない。そして、文書リストに含まれる文書を相手方が閲覧することを許可しなくてはならない。文書リストに含まれる文書のコピーを相手方から取り寄せることにより閲覧を行う。当事者が正当な理由なく閲覧を拒否した場合は、制裁が用意されている。

ディスクロージャーは、CPR 31に詳細に規定されている。CPR 31.6によると、当事者は、

	通常の訴訟手続 <sup>*1</sup>	ストリームラインド・プロシージャー <sup>*2</sup>
証拠	書面以外も可能（証言録取など）	全て書面
ディスクロージャー要求	可能	なし
実験	可能	なし
反対尋問	可能	必要な題目についてのみ可能
公判の期間	3～8日間程度	1日間を超えない
公判日	提訴から約12～18ヶ月後	当該公判の命令から約6ヶ月後

※1：「可能」と記した部分にも様々な制約がある。

※2：多少は許容範囲がある。（例：限定された論点についてのみ限定された開示がある場合など）

図3 ストリームラインド・プロシージャーと通常の訴訟手続の対比表

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

相手方に対して (a) 自己の主張の根拠となる文書, (b) ① 自己の立場を悪くするような文書 ② 相手方の立場を悪くするような文書 ③ 相手方の立場を支持するような文書, 及び (c) 関連する実施細則により開示が求められた文書を開示しなくてはならない。

特許訴訟の場合の実施細則は, 2003年4月から以前のPD49 e に代わってPD63.8が適用されており, 以下の文書は裁判所が特に命令を出さない限り, 開示することが免除される。即ち (a) 最先の特許優先日より2年以上前または最先の優先日から2年以上後の文書であって, 特許の有効性に関する文書, (b) 被疑侵害製品又は被疑侵害プロセスに関連する文書 (もし, 被告が文書リストを提出する際又はそれ以前に原告に対して被疑侵害製品又はそのプロセスの十分な特徴を示す文書と, 必要に応じて図面又はイラストを提出した場合), (c) 発明の商業的成功に関する文書であって, 発明を用いた製品の詳細, 特許製品の販売数及び従来品の同等製品の販売数, 特許製品と従来品の同等製品のマーケティングと広告に関する数値等。

また, 当事者と弁護士との間の通信文書や, 訴訟のために準備され当事者と弁護士, 証人及び専門家とやりとりを記載した機密文書等の特権文書 (Privileged Documents) は文書リストの中に記載されるだけで, 開示することを免除される。

開示義務は裁判が係属している間, 継続する。もし一方の当事者が裁判係属中のいかなる時においても開示すべき文書に気づいた場合, 相手方に対して開示しなくてはならない。なお, 開示文書の翻訳文を提出する必要はない。

もし一方の当事者の開示が不適切な場合, 裁判所は特定の文書の開示命令を出すことが出来る。またいずれか一方の当事者が正当な理由に基づき申立てを行った場合, 双当事者のみならず, 第三者に対しても裁判所は文書の開示命令

を出すことが出来る。

開示された文書は, 開示された目的以外に使用してはならないという義務が課せられている。

また双当事者が合意するか, 裁判所が命令を出した場合, 特定の種類の機密文書は弁護士, 特許代理人, 当事者とは関係しない専門家のみが開示が制限される。

## 5. 7 証人の陳述

証人には, 事実の証人 (Witness of fact) と専門家証人 (Expert witness) に分類できる。前者の事実の証人は証人の陳述 (Witness Statements) として, 後者の専門家証人による証拠は専門家報告 (Expert Report) として記載される<sup>6)</sup>。ここで, 英国の民事訴訟では, 専門家証人による証拠 (Expert evidence) の利用は, 訴訟の争点を解決するために合理的に必要な範囲にのみ限定されており常に裁判所の許可が必要である (CPR 35.4) のに対して, 特許侵害訴訟では, 通常, 専門家の利用は許可される。専門家証人による証拠は裁判所から別段の指示がない限り鑑定書で提出される (CPR 35.5) のが通例である<sup>8)</sup>。専門家は, その書面について, 公判で反対尋問を受けることになる。なお, 専門家証人は, 自分を選任した又は自分を雇用し報酬を支払う当事者ではなく, 裁判所に対し責任・義務を負うとされている (CPR 35.3)<sup>5)</sup>。

専門家証人の主な役割は, クレーム解釈, 有効性や侵害性の評価ではなく, 裁判所に対して優先日の技術水準又は一般的技術常識の教授にある。また, 特許又は引用文献中の科学的又は技術的用語の意味, 特許発明と侵害品との技術的相違点, 及び引用文献と特許発明との技術的相違点なども対象となる。

裁判所は証拠書面の提出を命じる。提出期限は大体公判の1~2か月前が多い。その後は公判迄に, 他方当事者の書面に対して, 反論の書



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

面を用意できる場合もある。書面を公判の事前に交換する目的は、コストを節減し、公判での不意打ちを防止し、各当事者が相手方の主張の強弱を知ることにより和解を促進することにある。

## 5. 8 スケルトン・アーギュメント

スケルトン・アーギュメント (Skeleton Arguments) とは主となる法的主張のあらましを記載した手短な準備書面であって、裁判官が、係争の主な要点と当事者それぞれの立場を理解するための助けとなるものである<sup>5)</sup>。

スケルトン・アーギュメントは一般的に、当事者に指示された法廷弁護士により準備される。裁判官が公判前に読むことができるような時期までに提出すべきである。通常は公判 (Trial) 開始の少なくとも2日前に裁判所に提出するが、内容が多い場合は、より長い期間が必要となる。原告被告とも、当業者の共通知識で争点を要約することが望ましい (PCG 14)。

## 5. 9 公判 (Trial)

公判は通常、ロンドンの公開法廷 (open court) にて裁判官1名にて開催されるが、当事者からの要求によりロンドン以外でも開催できる。特許裁判で陪審審理されることはない<sup>5)</sup>。なお、裁判所は、事案により、前述したストリームラインド・プロシージャの命令を下す場合もある。

公判は、まず原告代理人のオープニングスピーチで始まり、続いて原告側と被告側の各々の証人尋問や専門家証言が相互に実施される。その後、スケルトン・アーギュメントが双方で取り交わされ、公判で新たに持ち上がった証拠に関する双方の主張がなされる、そして被告代理人によるクロージングスピーチ、続いて原告代理人によるクロージングスピーチで終了する。その後被告代理人からの主張は、原告代理人の

クロージングスピーチで新たな法律上の主張がなければ認められない<sup>7)</sup>。

公判では、特許侵害と特許の有効性の両方が審理される。PCが行った特許の有効性についての判断は、対世的効力を有し、クレーム等の訂正についても審理し、これを許可できる (法74条, 75条)。

公判は、証人の証言を含め全て公衆に公開されるが、証拠が秘密情報を含む場合、裁判所の裁量により公判の一部を非公開にて反対当事者の出席のもと開催したり、証人陳述を公開記録から削除することもできる (CPR 32.13)<sup>6)</sup>。

公判の期間は、CMCで決定されるが、事件の複雑さや反対尋問での証人の数によって異なる。通常、クレームフォームから公判までは12ヶ月から18ヶ月程度かかり、また公判自体は3～8日間程度開催される<sup>7)</sup>。

PCにおける特許侵害訴訟の約95%が公判前に和解されると言われている<sup>11)</sup>。

## 5. 10 判決

通常、公判の2～6週間後に判決書が出る。判決 (Judgment) は、裁判官から公表される。原告が勝訴し、損害賠償を請求する際は別途、ヒアリングの必要があるが、多くの場合はヒアリングによることなしに損害賠償については合意に達する。新たなヒアリングを行えば、更に高額な費用が必要となり、これを避けるためというのが大きな理由のひとつである。

勝訴した場合は、弁護士費用も含め、通常訴訟費用の60～80%の返還が可能である<sup>5)</sup>。

また、実務上は、判決日の2～3日前にショートヒアリングが行われ、当事者の弁護士に判決が見せられ、明らかなミスや判決に抜けがないかどうか確認されるとの情報もある。

## 5. 11 控訴

控訴裁判所に控訴 (Appeal) するためには、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判決の後14日以内に、又は裁判官により指定された期間内に手続をしなければならず、及び、原則として、事実審の裁判官による許可が必要である<sup>5)</sup>。

第1審判決から12ヶ月ほどで控訴審のヒアリングが開かれる。控訴審では事実審であるが、再審査よりむしろ第1審判決のレビューに徹する。特許有効性に関する資料が新たに見つかった場合等を除き、原則、新証拠の提出は認められない。第1審判決が本質的な間違いをしていない限り、控訴審は第1審判決を支持する。

## 5. 12 貴族院への上告

控訴審の判決に不服なものは、最終上告審である貴族院に上告できる (Appeal to House of Lords)。上告には控訴裁判所或いは貴族院の許可が必要とされるが、特許事件での上告が許可されることは希である。

## 6. 特許侵害訴訟手続上の留意事項

### (1) 裁判所の選択

PCCは、簡易的で且つ迅速な手続で紛争を解決する目的で設立されたものの現在はPCと同一の手続が適用されている一方、PCCは技術的に複雑な事件には不適であると考えられている。したがって、原告となる場合には、PCを選択することが好ましいことに留意すべきである。なお、特許庁については、裁判所と比較して管轄が狭いことから、特許庁を積極的に選択する理由はないと考えられる。

### (2) 訴答手続

主張陳述書等の訴答書面の送達後修正や訴答書面の送達期限の延長が認められるなど、手続としてフレキシブルな面が見られるが、いずれも当事者の同意や裁判所の許可を必要としていることに留意すべきである。致命的な手続ミスを避けるためにも、代理人、特に事務弁護士と

の密な連携が重要である。

### (3) ケースマネジメント会議

CMCは英国民事訴訟の特色の一つであり、この場で訴訟タイムテーブルを含めた今後の訴訟進行の方向性 (大枠) が決められることになる。従って、このCMCまでに、代理人、特に事務弁護士に自社の企業姿勢や重要情報等をインプットして充分理解させ、且つ、これらを踏まえた上での最適な対処方法について協議・検討しておく必要がある。

### (4) ディスクロージャー

イギリスにおけるディスクロージャーは、アメリカのディスカバリーに比べて開示の範囲が限定されており、またディスクロージャーの進行が当事者間ではなく裁判所主導のもとに進められる。従って訴訟が提起された場合、早期に所存する関連情報を整理し、法律によって定められた範囲に限り文書開示を行うよう留意すべきである。

### (5) 証人の陳述

専門家証人は、自分を選任した当事者ではなく、裁判所に対し責任・義務を負う者であるが、英国での訴訟経験者に拠れば、専門家証人は、当事者の為に論ずることが通常である。専門家証人は、訴訟の勝敗を左右する重要因子であり、その人選と事前準備が必要である。

### (6) スケルトン・アーギュメント

新民事訴訟規則は訴訟遅延の解消を目的の一つとしている。このため、図1の手続フローチャートに基づき、遅延を発生させないよう手続を進めるべきである。また、スケルトン・アーギュメントは公判までに裁判官が読むことができないことにならないよう、内容と提出時期に留意すべきである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (7) スケルトン・アーギュメントの修正

公判時でのスケルトン・アーギュメントの追加・修正は、例えば公判で一方の当事者によって提出された証拠が公判前の主張とは異なる場合に行われ、裁判官の印象は悪くはならないと考えられている。むしろスケルトン・アーギュメントを追加・修正することで裁判官の適切な理解を助けることにもなり積極的に利用すべきである。なお、裁判官は、実際、スケルトン・アーギュメントを電子データで入手し、判決文作成時に利用しているそうである。

### (8) 和解の検討

英国特許侵害訴訟は以下に述べる理由により和解率が高く、当事者となった場合には早い段階での和解を積極的に検討すべきである。

和解率が高い理由：

① ディスクロージャーによって、訴訟の勝敗予測が可能となること。

② 労力と時間がかかり、且つ訴訟費用が高額であること。

③ ペイメント・インの制度が高頻度で利用されていること。ここでいう、ペイメント・インとは、和解を望む当事者が自己の希望額を裁判所に預託し、相手はその額での和解を拒否し、裁判所での賠償額が預託金以下の場合、預託時以降の全ての訴訟費用が相手方負担となる制度。

### (9) 損害賠償

本文中でも述べたように、特許侵害訴訟では損害賠償については別途ヒアリングが必要であり、新たにヒアリングを行うと高額な費用が発生する。イギリスにおける弁護士費用は高額であり、イギリスの損害賠償額はイギリスのマーケットの規模や、差し止めの権利が与えられていることなどから、高額にならない場合も想定されるので、その費用を考慮した上で、当事者

間で損害賠償額について話し合い、ある程度差があっても、そこで合意に達したほうが有用であるかを熟考すべきである。

## 7. おわりに

日本企業によって、欧州特許制度の利用が進む中で、特許取得までの手続は比較的明確になってきているが、特許侵害訴訟については国ごとの制度に関する情報がまだ不足している状況と思われる。本論文では、現地特許事務所と法律事務所への調査を行うと共に関連するCPRやPDを原文で確認し、英国特許侵害訴訟の進展段階に応じた留意点を実務的な観点から検討してきた。この結果、上述したような留意事項を挙げることができた。その中でも、特に留意すべき事項として、①英国特許権侵害訴訟の特色の一つであるCMCまでに事務弁護士と密に協議・検討しておく必要があること、②専門家証人は訴訟の勝敗を左右する重要因子であるため、その人選と事前準備には十分な検討が必要であること、また、③英国では訴訟費用が他の欧州諸国と比べて高額であることから、和解を効率的に活用するための検討も重要であることを挙げることができた。

なお、英国の訴訟制度については、米国や日本に比べると関係資料の入手が困難であり、本論文においても十分な検討が行えたか不安な点があるが、今後の英国における訴訟時の一助となれば幸いである。

最後に、現地特許事務所への調査に当たり、日本知的財産協会常務理事の戸田祐二様（株式会社日立技術情報サービス）には色々と相談に乗って戴きました。また、Marks & Clerk事務所のCharlie Balme弁理士およびMcDermott Will & Emery事務所のLarry Cohen英国弁護士には、現地調査に協力して戴きました。第2小委員会のメンバー一同、心から感謝申し上げます。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) [http://www.dca.gov.uk/civil/procrules\\_fin/menus/forms.htm](http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/forms.htm)
- 2) パテントコートガイド (The Patents Court Guide(2003年11月12日付):PCG)参照 [http://www.hmccourts-service.gov.uk/infoabout/patents/crt\\_guide.htm](http://www.hmccourts-service.gov.uk/infoabout/patents/crt_guide.htm)
- 3) 平成11年 日本知的財産協会内部刊行資料 No.266「欧州特許侵害訴訟実務マニュアル」(日本知的財産協会 特許委員会) 3頁
- 4) 前掲注3)「欧州特許侵害訴訟実務マニュアル」 4頁
- 5) Marks & Clerk事務所からの回答書  
当委員会からの質問に対する回答書に基づき本文を記載 (詳細は省略)。
- 6) Clifford Chance事務所作成資料 (A Guide to Patent Litigation in England) に基づき本文を記載 (詳細は省略)。
- 7) Bird & Bird事務所作成資料 (The Conduct of a Patent Action in England and Wales) に基づき本文を記載 (詳細は省略)。
- 8) 「主要国における特許権行使」, クリストファー・ヒース, ローレンスペティ 編, 財団法人知的財産研究所 監修, 財団法人経済産業調査会 発行
- 9) IIC Studies Vol.23, Patent Enforcement Worldwide, Christopher Heath and Laurence Petit (eds)
- 10) Isosceles事務所作成資料 (Patent Litigation in the United Kingdom) に基づき本文を記載 (詳細は省略)。
- 11) 「イギリスにおける特許訴訟の実情について」(平成12年度短期在外研究員 東京地方裁判所判事補 沖中康人 著)

(原稿受領日 2006年7月21日)

