

# 英国知的財産企業裁判所 (Intellectual Property Enterprise Court (IPEC)) に関する検討

国際第2委員会  
第2小委員会\*

**抄 録** 2013年に英国にて審理の迅速さや訴訟費用を考慮したIntellectual Property Enterprise Court (IPEC) が設立されたが、判決がなされた訴訟の当事者に日本企業は殆ど存在しておらず、十分に認知・活用がなされていない状況と考えられる。英国における戦略的な権利活用の指針を得ることを目的とし、IPECについての制度・統計調査ならびに事例分析を行った。

## 目 次

1. はじめに
2. IPECの概要
  2. 1 PCCからIPECの変遷
  2. 2 訴訟費用の考え方
3. 他の裁判所との関係性
  3. 1 英国のPCとドイツ裁判所との比較
  3. 2 訴訟件数の統計
4. IPECの審理構造
  4. 1 訴訟進行の種類について
  4. 2 メリットとデメリット
  4. 3 審理構造について
  4. 4 移 送
5. 判 例
  5. 1 事例1
  5. 2 事例2
  5. 3 事例3
  5. 4 事例4
  5. 5 事例5
6. おわりに

## 1. はじめに

欧州における特許権侵害の訴訟はドイツが裁判管轄として多く選択される傾向にある。理由

として裁判の質の高さ、審理の迅速さ、弁護士費用を含めた訴訟費用の割安さ、が寄与しているとの調査報告<sup>1)</sup>が存在する。

一方、2013年に英国にて審理の迅速さや訴訟費用を考慮したIntellectual Property Enterprise Court (IPEC) が設立されたが、判決がなされた訴訟の当事者に日本企業は殆ど存在しておらず、十分に認知・活用がなされていない状況と考えられる。

このような背景の中、英国はUPCに批准したもののBrexitの影響は未知であり、opt-outの活用も考慮した英国での戦略的な権利化・権利活用が求められることが想定される。

そこで、英国における戦略的な権利化・権利活用の指針を得ることを目的とし、IPECについての制度・統計調査ならびに事例分析を行った。

なお、本稿は2018年度国際第2委員会第2小委員会ワーキンググループ3において、石崎隆一郎（日本電気）、伊藤玲子（JVCケン

\* 2018年度 The Second Subcommittee, The Second International Affairs Committee

ウッド), 郷家隆志 (富士通), 西仁実 (日鉄住金総研), 三野一学 (富士フイルム) が執筆した。

## 2. IPECの概要

### 2.1 PCCからIPECの変遷<sup>2)</sup>

英国における知財関連訴訟の第一審を管轄する裁判所には, 高等法院 (HC: High Court of Justice) に設置されている特許裁判所 (PC: Patents Court) と, IPECの前身である州特許裁判所 (PCC: Patents County Court) が存在していた<sup>3)</sup>。

PCCは1990年に中小企業のために知的財産訴訟の低額な裁判所を提供することを目的に設立されたが, 敗訴の際の予測困難な費用の裁定に対する懸念や, PCと手続が同一であることから訴訟費用が高額になるという費用面での問題があり, 改善を求める意見が多かった<sup>4)</sup>。

このような状況から, 2009年に判事や弁理士等から構成される知的財産裁判所ユーザー委員会がまとめたPCC再編の提案を機に, 2010年にPCCについて次の2つの改正が行われた。

(1) 回収可能な訴訟費用の額の変更

(2) 訴訟管理や移送などの手続の変更

特に (1) はIPECの特徴の一つとなるものであり, 当事者の一方が他方に求める回収可能な訴訟費用 (裁判所費用と代理人費用) について, 総額および審理の各段階に上限が設けられた。総額の上限は, 侵害の有無に関する審理では5万英ポンド, 損害または利益計算に関する審理では2万5千英ポンドとされた。ただし, 当事者が不合理なふるまいをした際には当該上限額を超えてもよいと規定された。

また, 侵害の有無に関する審理の各段階における上限額が表1 (a) のTable Aに, 損害または利益計算に関する審理の各段階における上限額が表1 (b) のTable Bに示すように定められた。

(2) の改正は手続や審理の効率化につながるものであり, IPECにおいても実施されている手続となる。詳細は4.3, 4.4で説明する。

表1 審理の各段階における上限額

(a) Table A (侵害の有無)

Stage of a claim	Maximum amount of costs
Particulars of claim	£7,000
Defence and counterclaim	£7,000
Reply and defence to counterclaim	£7,000
Reply to defence to counterclaim	£3,500
Attendance at a case management conference	£3,000
Making or responding to an application	£3,000
Providing or inspecting disclosure or product/process description	£6,000
Performing or inspecting experiments	£3,000
Preparing witness statements	£6,000
Preparing experts' report	£8,000
Preparing for and attending trial and judgment	£16,000
Preparing for determination on the papers	£5,500

(b) Table B (損害または利益計算)

Stage of a claim	Maximum amount of costs
Points of claim	£3,000
Points of defence	£3,000
Attendance at a case management conference	£3,000
Making or responding to an application	£3,000
Providing or inspecting disclosure	£3,000
Preparing witness statements	£6,000
Preparing experts' report	£6,000
Preparing for and attending trial and judgment	£8,000
Preparing for determination on the papers	£3,000

※表1は2018年の実施細則に基づく。

その後も大学教授等による政策提言に基づいて新たな規則や制度が取り入れられていった。まず2011年に、先に設けられた回収可能な訴訟費用の上限（5万または2万5千英ポンド）とは別に、損害額の上限を50万英ポンドに規定する命令が発効された。先述のとおりPCCについては2010年に手続の簡素化および費用負担の軽減が行われたものの、PCCとPCの選択間に明確な基準が設けられていなかった。この2011年の命令の発行後、50万英ポンドを超える損害額を請求する訴訟については、PCCではなくPCが管轄権を有することとなった。

2012年からPCCは、通常の制度（MT：multi-track）に加えて少額請求制度（SCT：small claims track）を開始した。この制度では法的な代理人を伴うことなく手続を進めることができるが、損害額の請求は5千英ポンド以下に限られた（IPECでは1万英ポンドに変更されている）。

そして2013年10月1日、PCCから現在のIPECに名称変更された。この名称変更は、特許だけでなく全ての知的財産の関連訴訟を管轄する実態を反映させるものであった。

IPECの特徴は、より小規模な案件を簡素化された手続で審理する点にある。これに加えて、敗訴時の訴訟費用負担額や損害額の上限の設定が挙げられる。

## 2. 2 訴訟費用の考え方

英国訴訟の費用は大きく4つのカテゴリに分類される<sup>5)</sup>。

- (1) 裁判所（the Court）費用
- (2) 事務弁護士（Solicitor）費用
- (3) 法廷弁護士（Barrister）費用
- (4) 専門家証人（expert witness）費用

(1) は裁判所に支払われる手数料であり、英国での手数料はドイツなどと比べて非常に小さい額である（ほとんどの訴訟で約1万英ポンド）。

訴訟における大半の作業は事務弁護士によって行われるため、(2) が当事者の費用において最大部分を占めることになる。その次に費用が大きいのは(3)である。これらは弁護士の経験や事務所との関係により算出される（1時間あたり200～700英ポンド）。

そして裁判所に証拠提出する専門家証人にも多くの作業を依頼することになり、その報酬となる(4)にもかなりの費用がかかることになる。これも弁護士費用と同様に時間単位で算出される（有名な専門家証人だと1時間あたり1千英ポンドを請求されることもある）。

上記のように訴訟費用には弁護士費用も含まれており、訴訟手続が進行していく各段階に応じて費用を納める仕組みである。また、裁判所の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る（敗訴者負担主義）。裁判所の訴訟費用の負担の判断においては、勝訴者が全争点で勝ったのか一部の争点にすぎないのかなどの点を考慮して負担額が決定される。結果として敗訴者は勝訴者の訴訟費用の60-70%程度を負担することになる<sup>6)</sup>。

更には損害や利益の算定は責任や侵害の有無を争う訴訟とは別手続となり新たな費用負担が発生することからも英国での訴訟費用は高額になる可能性が高い。IPECではこの問題を解消するために2.1で示したように訴訟費用負担額や損害額に上限が設けられている<sup>7)</sup>。

## 3. 他の裁判所との関係性

### 3.1 英国のPCとドイツ裁判所との比較

特徴的な制度について、英国のPCとドイツ連邦特許裁判所及び地方裁判所（あわせて、ドイツ裁判所）と比較した項目を表2に示す<sup>5), 8), 9)</sup>。いずれの裁判所も知的財産権全般が扱われている。ドイツでは特許の有効性と侵害性が別々の

裁判所で扱われていることなど制度上の違いはあるが、IPECでは小規模な案件を扱うことからPCやドイツ裁判所よりも短期間で各手続きが行われ、訴訟費用も低額であることが分かる。

表2 特徴項目の比較

特徴項目	PC	IPEC	ドイツ連邦特許裁判所	ドイツ地方裁判所
対審までの時間	12ヶ月	最大12ヶ月	2年	8-12ヶ月
対審の期間	2-15日：特許の場合は4-5日以上	(もしあれば)1-2日の審問	書面交換および約1日の審問	書面交換と短い審問
判決までの時間	3-5ヶ月	1ヶ月	一般的に審問中に発表されて決定	審問後1-2ヶ月
回収可能な費用(敗訴側支払)	上限なし	上限あり：£50K	上限なし、係争内容次第	上限なし、係争内容次第
損害	上限なし	上限あり：£500K	no	上限なし
全体費用(特許1件の係争)	~£1M-£1.5M	~£200K-£300K	Euro ~50-250k	Euro ~80-300k

この他にも費用面の特徴として、IPECでは全体でかかる費用はPCより低いにもかかわらず、IPECでの手続を開始するときの初期費用がPCの訴訟開始時よりも高い。IPECでは費用の多くは手続きの早い段階に費やされる<sup>8)</sup>。

また後述するが、IPECでは法廷弁護士の代わりに弁理士を指名することが可能である。弁理士を指名することにより費用節約の可能性もあるが、実際の訴訟経験が豊富な弁理士は少ないため代理人の選定は慎重に行う必要がある<sup>5)</sup>。

### 3. 2 訴訟件数の統計

図1にはIPECの訴訟件数と判決件数を、図2にはPCの訴訟件数と判決件数を示した。件数は現地の法律事務所から入手したものであ

る。なお、IPECの判決件数に著作権は含まれていない。

和解率を(訴訟件数-判決件数)/訴訟件数とすると、IPECでは和解率が約9割となっているのに対し、PCでは約4割である。

判決の内訳に注目すると、IPECでは意匠、商標も目立ち、小規模な事件を簡素化された手続きで審理するという利点が活かされている。

一方、PCは特許および登録意匠が管轄であるが、圧倒的に特許の件数が多く、扱う事件の複雑性を反映している。

訴訟件数をみると、IPECではPCの5倍程度の訴訟が年間で発生しており、制度趣旨である訴訟手続の迅速化、簡素化、低価格化を進め、中小企業の知的財産の保護に一役買っているといえる。さらに、IPECの訴訟件数は2015年をのぞいて増加傾向にあり、今後ますます重要性が高まっていくであろう。

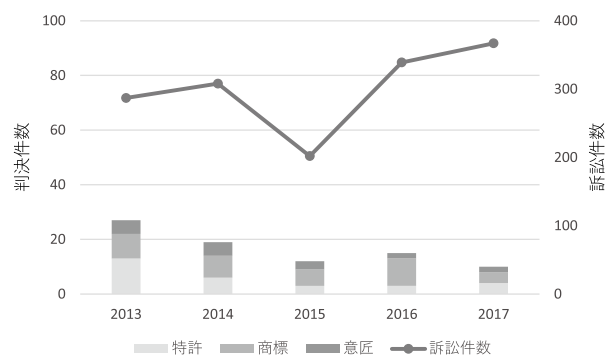


図1 IPECの件数

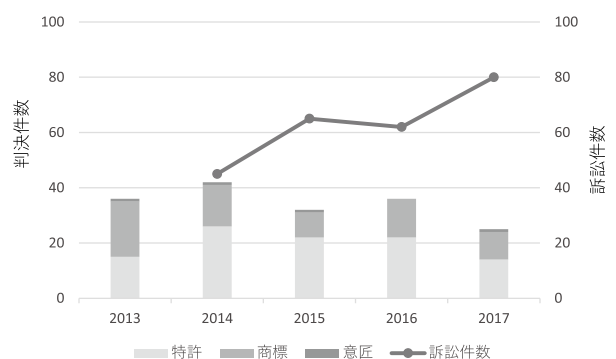


図2 PC (特許裁判所) の件数

表3 MTとSCTの比較

	Multi-track	Small claims track
対象	特許 意匠(登録/非登録, 英国/共同体) 商標(英国/共同体) 詐称通用 (passing off) 著作権 データベース権, 他	非登録意匠 (英国/共同体) 商標(英国/共同体) 詐称通用 著作権 秘密保持義務違反
損害 (damages) または利益勘定額 (account of profits)	50万英ポンド以下 利息や費用は含まない。両者の合意で上限撤廃も可。	1万英ポンド以下の請求しか受け付けられない。
救済手段	予備的及び(最終)差止命令, 損害賠償, 利益計算, 侵害品の放棄, 開示命令, 捜索, 差押え, 資産凍結命令	予備的な差止命令は得られない。 損害賠償, 利益計算, 侵害品の放棄, 破壊, 差止
回収可能な費用の最大総額 (cost orders)	5万英ポンド以下 請求に対する決定に関する費用 2万5千英ポンド以下 損害または利益勘定額の算定に関する費用	敗訴側負担 (コストリカバリー)は適用されない。
代理人	法定代理人を立てなくてもよいが, 事務弁護士, 弁理士を代理人としてもよい。更に法廷弁護士に書面準備・法廷での弁護をさせてもよい。	
CMC	あり	なし 例外的にヒアリングが設定されることはある。
判事	主任判事は専門の巡回裁判官	District Judges (下級判事)
控訴	the Court of Appeal	an enterprise judge of the IPEC

## 4. IPECの審理構造

### 4.1 訴訟進行の種類について

IPECの訴訟進行には、MTとSCTとがある。

MTでは、特許、意匠（登録／非登録、英国国内／共同体）、商標（英国／共同体）、詐称通用（passing off）、著作権、データベース権などといったあらゆる知的財産権の訴訟が扱われる。一方SCTでは、非登録意匠（英国／共同体）、商標（英国／共同体）、詐称通用、著作権、秘密保持義務違反が対象となる。損害または利益計算額は、MTが50万英ポンド以下のものが対象であるのに対し、SCTは1万英ポンド以下のものが対象となる。また、SCTでは予備的な差し止めの請求は認められない。

その他にもMTとSCTとで異なる点を表3にまとめた。上述した内容も含まれる。

### 4.2 メリットとデメリット

PCと比較したIPECで訴訟を提起するメリットは以下が挙げられる。

(i) 裁判官主導の訴訟進行であり、争点が絞られるため、解決までの期間が短い。

(ii) 敗訴したとしても、敗訴者負担費用や損害賠償額が明確でまた上限もあるため、費用の適切な見積もりが可能となる。

(iii) 費用や損害賠償額が明確で上限もあるため中小企業に適する。なお、IPEC導入後2013年に提起された事件の45%が中小企業、22%が個人によるものという統計データもある。

(iv) 商標・登録意匠・著作権により適している。

デメリットとしては、以下が挙げられる。

(i) 表2で述べたとおり、対審までの時間が最大12ヶ月であるため、原告、被告共に各審理の対応期限が厳密なことが挙げられる。このため、争点を絞るの必要があり、提出できる書面

にも制限が設けられている。

(ii) 前述したとおり損害賠償額に上限（50万英ポンド）が設けられているため、上限を上回る案件の場合には、PCの訴訟が適する。訴訟を開始してからPCへ移送することも可能である。

(iii) 訴訟費用の敗訴側負担額に上限（5万英ポンド）が設けられているため、勝訴したとしても訴訟費用が膨らむと、費用の全額は戻ってこない<sup>10)</sup>。

### 4. 3 審理構造について<sup>11)~13)</sup>

IPECの審理構造は大きく以下の4つの段階に分けられる。

1. 請求
2. Case Management Conference (CMC, 事件管理協議)
3. Trial (公判)
4. 判決

表4に審理構造と各段階に設定されている期日を示した<sup>5)</sup>。各段階の詳細は後段で説明する。なお、IPECの手続はthe Civil Procedure Rules (CPR) に基づき行われる。

表4 審理構造及び期日

		手続段階	タイムライン
1	請求		0日
	1a	原告 ・ 訴状 (Claim Form) ・ 訴えの詳細 (Particulars of Claim)	
	1b	被告 ・ 抗弁 (Defence) ・ 反訴 (Counterclaim)	14日 (送達の確認書面を提出しない場合)
		被告 ・ 送達の確認 (Acknowledgement of Service)	42日または70日 (送達の確認書面を提出した場合)
	1c	原告 ・ 反訴に対する答弁 (Reply) ・ 抗弁 (Defence to Counterclaim)	28日 (抗弁送達から)
原告 ・ CMCの申立		14日 (抗弁送達から)	
1d	被告 ・ 反訴に対する抗弁に対する答弁 (Reply to the Defence to Counterclaim)	14日 (反訴に対する抗弁送達から)	
2	事件管理協議 (Case Management Conference)	最初の送達から約4ヶ月 (16週)	
3	公判	最初の送達から約12ヶ月	
4	判決	公判から約6週後	

#### 【1. 請求段階】

Claimant (原告/請求人) と Defendant (被告/被請求人) 間で、書面のやり取りが行われる。

#### 【原告側ステップ】 1a

裁判所へ訴状 (Claim Form) の提出及び原告から被告への訴状の送達を行う。原告は必要であれば、訴えの詳細 (Particulars of Claim) 書面も提出・送達できる。これが原告の主張陳述書 (Statements of case) となる。原告は訴えの詳細書面が行動指針 (the Pre-Action Conduct Practice Direction) に従っているか否かを述べる必要がある。

主張陳述書の送達・提出は、訴状と同時でもよく、訴状の送達から14日以内に被告に送達し、この送達から7日以内に裁判所へ提出することもできる。

主張陳述書は、全ての事実と議論を簡潔に示さなければならない。知的財産権の種類に応じた主張陳述書の記載についてIPECガイドに詳細に示されているので、作成時には参考にされたい。

主張陳述書の内容について、事実を認識する者が署名する事実陳述書 (a statement of truth) を提出することで、主張陳述書が公判における証拠として有効に取扱われる<sup>14)</sup>。

#### 【被告側のステップ】 1b

原告の主張陳述書が送達されてから14日以内に、抗弁 (Defence) 書面を提出及び原告へ送達する。または抗弁の準備に日数を要するとき、あるいは、裁判管轄変更を希望する場合、送達の確認 (Acknowledgement of Service) 書面を裁判所に提出する。

なお、14日の期限内に抗弁書面または送達の確認書面の提出がなされなかった場合、原告は欠席判決を申し立てることができる。

送達の確認書面を提出すると、被告の抗弁書面提出期限は42日または70日となる。当該期限は、原告の主張陳述書が行動指針に従っている場合に42日、従っていない場合に70日となる。

被告は抗弁書面と合わせて、反訴 (Counterclaim) を提出及び原告へ送達することができる。

### 【原告側ステップ】 1c

被告の抗弁書面送達から28日以内に、答弁(Reply)書面、抗弁(Defence to Counterclaim)書面を提出及び被告へ送達しなければならない。

また原告は、抗弁書面を提出・送達する意思のある全ての被告が提出・送達を完了してから14日以内にCMCの申立を行わなければならない。原告がCMCを申請しない場合、被告が申請を行わなければならない。原告及び被告(両当事者)は、前述した期間より早いタイミングにCMCの申立を行うことができる。また、裁判所が主導でCMCの日程を決定することもできる。

### 【被告側ステップ】 1d

被告は答弁(Reply to the Defence to Counterclaim)書面をステップ1cにおける原告の書面送達から14日以内に提出及び原告に送達できる。

## 【2. 事件管理協議(CMC)段階】

CMCは、IPEC手続において最も重要な段階である。原告による請求(ステップ1a)からおよそ3~4ヶ月で本段階に至る。

CMCは、紛争の性質、両当事者の財務状況、事件の複雑さ、事件の重要性および問題となる金銭の額、等の案件毎の要素を検討し、適した方法で事件を管理することを目的に開催される。CMCの開催期間は一般的に半日ほどである。基本ヒアリングにて行われるが、全当事者が合意すれば書面で行うことも可能である。

### 【CMCまでに提出する書面】

両当事者は、CMCの2稼動日前の正午までに、必要書類を提出しなければならない。

CMCまでに準備が必要となる書面は以下が挙げられる。

- ・主張陳述書(CPR18に基づく裁判所要求による追加情報に関する書面も含む)
- ・主張陳述書に添付された添付書類

- ・事前に手続で出された裁判所命令
- ・両当事者で交わされたCMCに関連する書簡

CMCでは、裁判所が提出を許可する書類について定められる。基本的にCMCで決定した書類以外の提出は訴訟の中で認められない。

### 【CMCで決定すること】

CMCでは、審理予定を設定し、争点を限定し、開示等の作業の範囲を決め、公判の期日が決められる。公判までの期間はおよそ9ヶ月である。

CMC開催時点までに揃っていない書類を提出する必要性及び提出期限をそれぞれ決定する。検討する書類は以下のものである<sup>4)</sup>。

- (1) 特別の開示；
- (2) 製品または製造工程の開示；
- (3) 実験の結果；
- (4) 証人の証言；
- (5) 専門家の報告書；
- (6) 公判における反対尋問；
- (7) スケルトンアーギュメント(Skeleton arguments)または、書面による提出

書類提出の必要性は、Cost-benefit testに基づいて決める。Cost-benefit testとは、当該書類作成にかかる費用とその書類を提出することによる効果とを比較するテストであり、その効果が費用よりも大きいと判断された書類のみ、提出が認められる。

スケルトンアーギュメントとは、裁判官が訴訟における主な争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>3)</sup>。当事者は、争点における議論と姿勢を記し、どの争点に証拠等の開示を行うかを記載する。更に、相手方に証拠等の開示を求める争点についても記載する。

提出が決定した書類は、提出及び相手方への送達期限が設定される<sup>5)</sup>。書類の提出または送達期限の一例を表5に示す。全ての期限は公判期日を基準とする。

表5 公判前までに提出する書面とその期日

提出期限 (公判期日基準, 以下同じ)	提出書面
3～4ヶ月前	Fact of evidence
2～3ヶ月前	(4) 証人の証言, (5) 専門家の報告書
4週間以上前	原告が公判書面に含める書類リスト
2週間以上前	被告へ全書面を送達
1週間以上前	全書面の提出, スケルトンアーギュメントの送達

なお、CMCにおいて裁判官の心象に基づく見解が示されることもあるが、これに拘束力はない。

また、CMCはMTのみで開催される。SCTでは基本的にCMCを開催せず、両当事者が提出した書面のみに基づき裁判所が公判に向けた案件管理と進捗のための支持を含む指令を出す。必要に応じてヒアリングが設けられる場合がある。

### 【3. 公判段階】

公判が口頭で行われる場合、Royal Courts of Justice in LondonのThomas More Buildingで行われる。公判期間は一般的に2日ほどである。

公判はスケルトンアーギュメントに基づき、進行される。基本的に反対尋問に費やす時間はなく、行う場合には必要な課題が決められる。

公判が書面で行われる場合、裁判官はこれまでに提出された書面に基づき、通常の方法で判決を出す。

### 【4. 判決段階】

通常、公判から6週間程度で両当事者に文書で送達される。口頭審理の最後に判決が出されることはほとんどない。上訴をするには、判事の許可が必要であり、そのルートも命令に示される。

## 4. 4 移 送

IPECでは基本的にMTに分類される。原告がSCTでの訴訟を希望する場合は、主張陳述書面中にこのことを明記する必要がある。被告は原告が移送を選択したトラックまたは裁判所について異論を申し立てることもできる。原告と被告のトラックまたは裁判所の選択が一致しない場合、裁判所は両当事者の意見を参考にして決定する。また、原告の希望にかかわらず裁判所が適切なトラックまたは裁判所を決定することもある。選択したトラックが適しているか否かは、申立の価値＝損害額、案件の複雑さ、救済方法等に基づき判断される。特許はシンプルなものがIPECに適している。

他の裁判所への訴えの移送はCMCで決定される。PCへの移送が行われる場合には、以下の点が考慮される。

知財権者は通常のPCの費用を被るのを望んでいないが、被疑侵害者がPCへの移送を理解(apprehend)している場合には、権利の制限を検討する可能性がある。

原告が通常のPCの訴訟費用を賄うことができない場合、PCへの移送を望む被告は、訴訟を再開する権利を侵害することなく、および／または“adverse costs award”なしに、原告が請求を取り下げることと許可することを申し出ることができる。

なお、CMCの後に移送申立ての書面が受入れられることは例外的である。

## 5. 判 例

以下に5つの判例について紹介する。事例の選定については、当事者のIPECの選定理由は判例からは明確にはならないものの事例1と事例5は審理の迅速性を重要視したと推察されること、事例2は原告(特許権者)が日本企業であること、事例3はPCCからIPECに移送され



たこと、事例4は損害賠償額に関する言及があることに着目して事例を選定した。

## 5. 1 事例1 <2017 EWHC 171>

### (1) 発明の内容

本発明は、E-ガラスに近いコストであり、かつR-ガラスに匹敵する性能レベルの機械的特性を示す、ガラス強化ストランドの組成物の構成成分を質量比で規定したものである。公知技術においては、E-ガラス組成物や、E-ガラスよりもコストは高いが機械的強度が高いR-ガラス組成物が開示されている。

### (2) 事件の概要

本件は、原告が自社のガラスファイバ製品を英国へ輸出する計画を有している、中国企業であるJUSHI Group Co Ltd.であり(以降、J社と略)、被告(特許権者)が米国企業であるOCV Intellectual Capital, LLC(以降、O社と略)となる特許無効について争った事件である。

独立請求項1は、ガラス強化ストランドの組成物の構成成分を開示している。“A glass reinforcement strand whose composition comprises the following constituents in the limits defined below, expressed as percentages by weight (組成物が以下の質量比の範囲の構成成分を含む、ガラス強化ストランドであって):

SiO<sub>2</sub> 58-63%, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 12-20%, CaO 12-17%, MgO 6-12%, CaO/MgO ≤ 2 preferably ≥ 1.3, Li<sub>2</sub>O 0.1-0.8%, preferably ≤ 0.6%, BaO+SrO 0-3%, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0-3%, TiO<sub>2</sub> 0-3%, Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O < 2%, F<sub>2</sub> 0-1%, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> < 1% ;

wherein the composition has an Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+MgO+Li<sub>2</sub>O content equal to 23% or higher (組成物のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+MgO+Li<sub>2</sub>O含有率が23%に等しいか又はそれより大きいことを特徴とする)。”。

なお、本事例の検討は英国特許公報の原文に基づいて行ったが、解説にあたっては優先権主

張の基礎とされた日本出願の公開公報を適宜引用する。

### (3) 争点

原告のJ社は、自社が英国へ輸出する計画がある製品の 하나가 仮に特許が有効である場合には、英国での侵害を構成することを認めており、先行文献Neely (US Patent No.4,199,364, 以降、Neely) に基づく新規性ならびに進歩性違反の特許無効について争われた。

具体的には、NeelyのTable 4におけるガラスの組成物と質量比SiO<sub>2</sub> 55-61%, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 12-18%, MgO 4-10%, CaO 14-18%, Na<sub>2</sub>O 0.1-1.5%, Li<sub>2</sub>O 0.1-1.5%, BaO 0.0-1.0%との記載に基づく、特許無効について争われた。

### (4) 専門家証言

Cross-examinationにおいて、Dr. Bingham氏は、Neelyの開示と当業者の技術常識から合理的に想到し得ることを証言した。

### (5) 裁判所の判断

裁判所は、選択発明に関する基準を示し、O社の独立請求項1に掛かる特許発明は有効であるため、侵害をし得るものであると判示した。ここで選択発明とは、化合物の選択は、先行発明で広範囲で指定された化合物の一部の種を選択することであり、数値範囲の選択は、先行発明で指定された数値範囲の一部を選択することである。なお、欧州では選択発明の新規性判断の基準として例えば次のように定められている(T279/89)。①選択された発明が狭いこと。②従来の範囲から十分離れていること。③選択された発明に発明としての効果があること。

### (6) 考察

本特許権者は、英国では本特許発明に関する製品の事業を行っていないNPE (Non Practic-

ing Entity) に該当するものと推察される。本件においては、J社が英国への輸出を行う前に無効審判を通じて侵害のリスクを判定しており、審理の迅速性を担保しているIPECを活用している点は、日本企業も参考にし得る点であると考えられる。

## 5. 2 事例2 <2017 EWHC 556>

### (1) 発明の内容

本発明は、水溶性樹脂により成形したビーズを相互に接触させて並べ、水分を与えることでビーズの表面を溶融させた後、乾燥させて溶着させて遊ぶことができる溶着性ビーズによる玩具に関する発明である。

### (2) 事件の概要

本件は、原告（特許権者）が日本企業であるEpoch company Ltd.であり（以降、E社と略）、被告（侵害被疑者）がCharacter options Ltd.（以降、C社と略）となる特許侵害の事件である。

独立請求項1は、“A fusible bead toy comprising a polyhedral particulate bead made of transparent and water soluble resin. (透明な水溶性樹脂で形成された多面体形状の粒状ビーズであることを特徴とする溶着性ビーズ玩具)”。

なお、本事例の検討は英国特許公報の原文に基づいて行ったが、解説にあたっては優先権主張の基礎とされた日本出願を適宜引用する。

### (3) 争点

原告は、特許侵害を主張する一方、被告は、①進歩性の欠如、ならびに②審美性に関する創作物であり特許の保護対象ではない、という2つの観点から原告の特許が無効であることを反論した。

### (4) 専門家証言

E社の証言者であるThompson氏は、当業者

であればビーズを透明にし、かつ、形状を（多面体形状である）菱形に変更することは当然に想到することを証言した。

一方、C社の証言者であるTowner氏は、Bindeez Aquadots社（以降、BA社）で働いていたときには、ビーズ形状を多面体形状にすることは想到しなかったことを認めた。その一方で、Towner氏は想到しなかった理由としてTowner氏の職務が、ビーズの樹脂が中毒性を有さないかを検証することであったことを付言している。

### (5) 裁判所の判断

侵害の認定においては、請求項1の特許発明をC社製品は侵害を構成すると判断した。

その一方、特許が無効であるというC社の反論においては以下の様に判断した。①進歩性の欠如に関しては、一般的な常識により進歩性を否定した。加えて、先行文献“Tobias”及びBA社（上述のC社の証言者であるTowner氏が働いていた会社）の製品でも進歩性を否定した。また、②審美性に関する創作物であり特許の保護対象でない旨のC社の主張に関しては、水溶性樹脂に基づく機能を有していること等により、C社の主張を退けた。つまり、独立請求項1は審美性に関する以上のもの（機能性は有する）で、特許の法定主題までは否定しなかった。

以上より、C社の侵害被疑品は形式的には侵害を構成するものの、特許が無効と判断されるものであるから、E社の請求は棄却となった。

なおE社は、ビーズのトレイを独立請求項1の構成に追加した補正の方針を示したものの、当該請求項も上記と同じ理由で請求棄却となった。

### (6) 考察

日本特許は、形状を菱形三十面体形状に限定して許可された。菱形三十面体形状に基づく技

術的な効果（微小表面よりビーズが相互につよく溶着するなど）は出願当初の明細書に開示されていた。侵害被疑品のビーズ形状は菱形三十面体形状ではないものと推察されることから、当該形状には減縮補正はしなかったことが考えられる。菱形三十面体形状のみならず、多面体形状であることの技術的な効果を更に明細書に記載していれば進歩性欠如の判断を回避できていた可能もあるものとする。

### 5. 3 事例3 <2017 EWHC248>

#### (1) 発明の内容

本発明は、自動車のディスクブレーキを構成する部品の一つであるブレーキキャリパーの構造物に関する発明である。

#### (2) 事件の概要

本件は、原告（特許権者）がAP RACING LIMITEDであり（以降、AP社と略）、被告（侵害被疑者）がALCON COMPONENTS LIMITED（以降、AL社と略）となる特許侵害訴訟の事件である。この事件はPCCからIPECへ移送された事件である。また、trialで一旦は特許無効と判断されたが、その後appealを行い、特許が有効であるものと判断され、再度IPECでの訴訟が行われたという特色を有する。

なお、独立請求項1の記載は、以下の通りである。

“A body for a fixed type disc brake caliper, the body comprising a mounting side limb and a non-mounting side limb,

each limb having two or more hydraulic brake cylinders suitable for receiving corresponding hydraulic brake pistons,

the limbs being (a) rigidly inter-connected at either end by spaced bridging members and (b) profiled to define a shaped housing portion about each cylinder,

each of the limbs having (a) a peripheral stiffening band (b) extending in a longitudinal direction about and interconnecting outer lateral end regions of the housing portions,

in which each of the stiffening bands has a profile that is asymmetric about a lateral axis of the body when viewed in plan.（当該独立請求項の日本語訳にあたっては、優先権主張に基づく日本出願の特許第5337428号公報を参照されたい。）

なお、本事例の検討は英国特許公報の原文に基づいて行ったが、解説にあたっては優先権主張に基づく日本出願を適宜引用する。

#### (3) 争点

原告であるAP社は、被告となるAL社の複数の製品が侵害を構成すると主張した。AL社は、自社のそれぞれの製品がAP社特許発明の技術的特徴を全て実施するものでないものとし、侵害を否定した。訴訟においては、特に特許請求の範囲の構成要件の一つである“a peripheral stiffening band”（周縁補強バンド）の態様（例えば、外延形状や2つの周縁補強バンドの非対称性など）について争った。明細書や図面の記載事項を鑑みると、周縁補強バンドの定義が一義的に定まる程度に明確に記載されている訳ではないため、双方が裁判で提示した図面上に双方が主張する、周縁補強バンドに該当する部分を着色して、双方の専門家の証言を取り入れつつ、外延形状や2つの周縁補強バンドの非対称性など含めて周縁補強バンドの定義について主張した。

#### (4) 裁判所の判断

裁判所は、専門家の主張を踏まえた双方の主張を総合的に勘案してAP社が侵害を主張した製品のうち、多くの製品は侵害を構成しないと認定し、幾つかの製品は侵害として認定した。

## (5) 考 察

本事例に関しては、請求項の構成要素の定義が明細書等において、十分に明確に規定されていなかった為、その解釈をめぐる裁判でも多くの議論がなされた。侵害の立証を明確かつ容易にするためには、構成要素の明細書における十分な説明あるいは、特許請求の範囲においては当業者が通常用いる文言を使用すべきであると考える。

## 5. 4 事例4 <2013 EWPC 27, 2014 EWHC 2924>

### (1) 発明の内容

本発明は、木製の壁表面に水平方向に伸びる溝にフックやハンガーを嵌めて使用する展示パネルに関する。本発明では、意匠性および耐久性を高めるため溝内部に金属製部材（インサート）が挿入されている。

### (2) 事件の概要

本件は、原告（特許権者）がOOO Abbott（以降、A社と略）、被告（侵害被疑者）がDesign & Display（以降、D社と略）およびEurekaとなる特許侵害の事件である。本件では、特許侵害および特許権の有効性について争った後、別事件で損害額について争った。

独立請求項は“A display panel (10) having (略) at least one elongate slot (略) and an elongate insert (19) (略) the insert is made of a resilient metal (弾性金属からなるインサートと溝を備えた展示パネル).”である。

### (3) 特許侵害・特許権の有効性

#### (i) 争点

原告は、被告がアルミニウム製のインサートを販売する行為について特許侵害を主張した。一方、被告はプラスチック製インサートを使用する展示パネルを先行技術文献として挙げ、ア

ルミニウム製インサートの使用は単なる材料の選択であり、本発明は当業者にとって自明であるため原告の特許は無効であると主張した。

#### (ii) 専門家証言

「当業者」の認識について、A社は展示パネルの設計者、D社はアルミニウム押出加工の設計者だと証言した。

#### (iii) 裁判所の判断

侵害の認定について、被告製品は請求項1および4の侵害を構成すると判断した。被告製品は展示パネルではなくインサートであるが、当該インサートが英国特許法60条(2)における「特許を実施するために不可欠な手段」としたためである。

特許の有効性については、以下の理由により被告の文献から自明ではないと判断した。

展示パネルに関する発明の当業者は展示パネルの設計者である。当該設計者にはPVC製インサートが一般的であり、アルミニウムは硬くパネルを損傷すると認識されているため当業者はアルミニウムでインサートを作る理由がない。またプラスチックとアルミニウムでは特性が異なり、その差異が本発明の効果（耐久性の向上）に重要であるため材料の選択に発明の特徴がある。

以上より、被告製品は侵害を構成し、かつ特許は有効と判断されるものであるから、A社の請求は認容された。

### (4) 損害額の算定

#### (i) 争点

被告はインサートとそれが組み込まれた展示パネルの販売を行っていた。原告は請求項1が展示パネルにかかるものだから、展示パネルの販売によって被告が得た利益も利益計算に入ると主張した。対して被告はインサートの販売停止がパネルの売り上げに影響がなかったことからこれに反論し、さらに英国特許法62条(1)（被

告が侵害行為の日に特許の存在を知らなかったときは、損害額・利益計算を命じることができない)の適用があることを主張した。

一般的に英国では、訴訟に勝った特許権者は侵害者に対し損害額か利益計算のいずれかを請求できる。損害とは、特許権者が侵害者の侵害行為によって被った損失であり、これは利益計算をはるかに超える可能性がある。利益計算とは侵害者が侵害行為により得た利益であり、侵害者の得た総利益から一般的な間接費が控除されることがある。

#### (ii) 裁判所の判断

請求項1の文言から展示パネルが侵害製品であることは認めつつも、その売り上げが利益計算に含まれるかは発明の概念を考慮して判断するとした。請求項1ではインサートとパネルの相互作用も発明概念であるとした。また、D社はインサートと展示パネルを一緒に販売していたのでインサートの販売は展示パネルの販売を引き起こしたとし、利益計算は展示パネルの販売から得た利益にまで及ぶと判断した。

62条(1)の適用については、被告がCMCまでに論拠を提起していないことを指摘し、適用は認められないとした。

#### (5) 考察

本件では自明性判断にあたり当業者の認定が鍵となった。被告が原告側の当業者も想定し、先行技術を選定していれば自明と判断された可能性がある。

損害に関しては、62条(1)の規定があり、日本国特許法103条に相当する規定がないことから警告は必須であることがうかがえる。またCMC後に新たな抗弁の提起が許されないことは留意が必要である。

## 5. 5 事例5 <2016 EWHC 550>

### (1) 発明の内容

本発明は、プルタブを引くと箔が割かれ開封される金属缶の開封装置に関する。

### (2) 事件の概要

本件は、原告(特許権者)がBAPCO CLOSURES RESEARCH LTD. (以降、B社と略)、被告(侵害被疑者)がSELPAC EUROPE LTD.となる特許侵害の事件である。裁判官は専門家証拠の提出を事前のヒアリングでは認めたものの、公判での追加提出を許可せず、反対尋問もなかったため、公判は半日で終了した。

独立請求項は「注ぎ口(spout)と脆弱領域(frangible region)によって注ぎ口に接続された除去可能なプラスチック部、脚部によって除去可能部に接続された引っ張り手段および箔を含む密閉手段を備え、脚部を立ち上げることで除去可能部の半島(peninsula)に力をかけ、密閉手段を裂くことを特徴とする密封容器」である。

### (3) 争点

本件で被告は特許権の有効性について異議を唱えず、当事者は特許侵害のみについて争った。

ここで請求項の用語①注ぎ口(spout)、②脆弱領域(frangible region)、③半島(peninsula)の解釈が争点となった。

①について、まず裁判官は辞書の定義「パイプまたは導管」を参照したが、原告はこれを受け入れず、「内容物が容器を出るための単なる開口部」と主張した。一方、被告は「注ぐのを助け、軸方向の長さを持つもの」と主張した。

②について原告は、請求項にプラスチック部品と注ぎ口の接続手段について限定はなく、箔だけでも脆弱領域の目的が達成されるため、箔自体が脆弱領域になり得ると主張した。被告は

そのように意図されていたなら別の形で請求項に表現されたと反論した。

③について両当事者は、辞書の定義「ほぼ島であり、ほぼ水に囲まれている」ではないことを認めた。原告は半島とは「取り外し可能な部分において孤立した部分または分離した部分であり、これらの部分は残りの部分に接続されている」と主張した。被告はこれを受け入れたが、さらに「取り外し可能な部分から突き出なければならぬ」とした。

#### (4) 裁判所の判断

①について、特許明細書には高さを持つ注ぎ口が図示されていた。また、注ぎ口の用語について引用された先行技術に開示されるとの記載があった。先行技術の注ぎ口がノズル状であったことを考慮し、裁判官は辞書の定義を採用し、原告の主張を退けた。

②について、被告の主張のように請求項を異なった表現とするのは可能であったが、それは大した問題ではないとし、脆弱領域という用語は箔と解釈されるのに十分広いとして原告の主張を認めた。

③について特許明細書の図より、半島は突き出ている必要はないが、何らかの形で取り外し可能な部分のその他の部分と区別されなければならぬとし、原告の主張を認めた。

これらの解釈に基づき侵害が検討された結果、被告製品は脆弱領域と、半島を有すると判断した。しかし、被告製品は開封装置が平らであり、開封すると最終的にプルタブ、内側リング、箔が除去され外側リングのみ残ることからパイプ等のような注ぎ口はないと判断した。以上より、被告製品は請求項1および14について侵害を構成しないためB社の請求は認容された。

#### (5) 考察

本件では請求項の用語の解釈が争点となっ

た。公判では、「注ぎ口」の解釈にあたり辞書と先行技術における定義が参酌され、結果的に明細書の図に制限された。このようなリスクを考慮し注ぎ口が平らな形態を明細書に図示あるいは明文化していれば請求認容の可能性もあったと考える。また本件は、当事者が請求しなかったために反対尋問がなく、専門家証拠の提出も制限されていることから早期解決というIPECの特色がうかがえる。

## 6. おわりに

本ワーキンググループでは、英国における戦略的な権利化・権利活用の指針を得ることを目的とし、IPECについての制度・統計調査ならびに事例分析を行った。

英国における戦略的な権利活用の指針としては、敗訴時の訴訟費用負担額や損害額の上限の設定を考慮しつつ、迅速な審理手続きが必要な場合においてはIPECを活用することが有効であるものと考えられる。なお、UPCの批准状況とBrexitの動向によっては英国訴訟のプレゼンスが今後高まることも想定され得る。

本稿が英国における戦略的な権利化・権利活用の一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) Hoffmann Eitle特許法律事務所，知財を利用したビジネス戦略，特許・商標の権利取得と戦略的活用セミナー，2011年11月4日
- 2) 日本貿易振興機構，イングランドおよびウェールズの州特許裁判所，知的財産企業裁判所に名称変更  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/20131007\\_2.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20131007_2.pdf)  
(参照日：2018.11.05)
- 3) 国際第2委員会第2小委員会，英国における特許侵害訴訟手続，知財管理，56巻，11号，pp.1711-1722，2006年
- 4) 日本貿易振興機構，イングランドおよびウェールズの州特許裁判所の制度改正

- [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/20101007.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20101007.pdf)  
(参照日：2019.12.24)
- 5) Bristows法律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) 法務省大臣官房司法法制部，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）  
<http://www.moj.go.jp/content/001141912.pdf>  
(参照日：2018.11.05)
- 7) Mewburn Ellis LLP, LITIGATION: INTELLECTUAL PROPERTY ENTERPRISE COURT  
<http://mewburn.com/wp-content/uploads/2016/07/Litigation-Intellectual-Property-Enterprise-Court.pdf> (参照日：2018.06.22)
- 8) IPCOPY, Intellectual Property Disputes in the UK: the Intellectual Property Enterprise Court (IPEC)  
<https://ipcopy.wordpress.com/2016/04/06/intellectual-property-disputes-in-the-uk-the-intellectual-property-enterprise-court-ipec/>  
(参照日：2018.11.05)
- 9) Hoffmann Eitle特許法律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）。
- 10) CMS Cameron McKenna LLP, A short guide to the Intellectual Property Enterprise Court  
<http://www.cms-lawnow.com/-/media/micro-sites-media-library/patents-without-borders/pdfs/a-short-guide-to-the-intellectual-property-enterprise-court.pdf>  
(参照日：2019.12.24)
- 11) HM Courts & Tribunals Service, The Intellectual Property Enterprise Court Guide  
[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/823201/intellectual-property-enterprise-guide.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/823201/intellectual-property-enterprise-guide.pdf)  
(参照日：2019.12.24)
- 12) HM Courts & Tribunals Service, Guide to the Intellectual Property Enterprise Court Small Claims Track  
[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/679030/ipec-sct-published-guide-february-2018.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/679030/ipec-sct-published-guide-february-2018.pdf)  
(参照日：2019.12.24)
- 13) CIPA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）。
- 14) 日本貿易振興機構， イングランドおよびウェールズの州特許裁判所の利用ガイド  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/20110701.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20110701.pdf) (参照日：2019.12.24)

(原稿受領日 2020年2月18日)