

ペーター・マイアー＝ベック

分離審理 (Bifurcation) の将来

このたび、当シンポジウムに参加して講演するように依頼され、「分離された (bifurcated) 特許訴訟制度の将来」に関する基調講演をお引き受け致しましたが、その際、私は、この講演で、欧州では分離審理の将来はないと説明するつもりでした。講演をお引き受けした時点では、欧州統一特許裁判所 (UPC: Unified Patent Court) は、2017年に発足すると予想されていました。しかし、その後、2016年6月23日に欧州の「ブラック・サズデー」が到来しました。英国で実施された国民投票において、いわゆる「ブレグジット (BREXIT)」の結論が示されたのです。6月23日以前と現在とでは、すべてが変わりました。すなわち、UPC協定が施行されるのかどうか、施行されるとしてもいつ施行されるのか、さらには、現在の欧州連合 (EU) 加盟国のうち何か国が同制度に参加するのかが不透明となりました。このような事情の変化に伴って、冒頭に述べた私の見解も変わったと皆さんは予想しているかもしれませんが、それは全く異なります。私の見解は、同じです。分離審理に将来はない、少なくとも文字どおりの意味において、分離審理の将来はないのです。

分離審理 (ドイツ語では「*Bifurkation*」) という法律用語は、少なくともドイツにおいては知られていません。分離 (bifurcation) とは、何かを分ける、あるいは分岐することを意味します。この用語は、数学者や歯科医、そして特に水文地質学者の間では知られています。河川の分岐とは、河川が2つの異なる流れに分かれることを意味します。興味深い例は、アルゼンチンの町ペリトモレノ (Perito Moreno) 付近で分かれている南米のフェニクス・グランデ川 (Río Fenix Grande) です。人工水路がデセアド川 (Río Deseado) に注ぎ、そこから大西洋に至る一方で、フェニクス・チコ川 (Río Fenix Chico) はブエノスアイレス湖 (Lago Buenos Aires) に流れ込み、最終的には太平洋に注いでいます。

これが分離 (bifurcation) の意味です。このように、ひとつのものが二つに分かれるという意味における特許訴訟の分離は、UPC 協定の生みの親によってもたらされたものです。皆さんは、ドイツにおいて考え出されたものとお考えになっているかもしれませんが、そうではないのです。

ある当事者が競業者を特許侵害で UPC に提訴する場合、相手方 (被告) は特許侵害訴訟を審理するのと同じ裁判所に特許無効の反訴を提起することができます。裁判所 (担当裁判合議体) は、両訴訟について判決を下すことが可能です。皆さんも、受訴裁判所すなわち審理を担当する裁判官の合議体がそうすると予想するでしょう。両方の当事者が提訴した両方の訴訟について同一の裁判合議体により判決が下されることが予想されるわけです。しかし、UPC 協定は、受訴裁判所 (審理担当合議体) は審理を分離することもできるとしています。担当裁判官は侵害の成否についてだけ自ら判断し、訴訟の残りの部分である特許無効の反訴を別の裁判体、すなわちほぼ全く同じ程度のスタッフを擁する同一裁判所の中央部 (central division) に回付することができるのです。これは道理にかなっているのでしょうか。私は、少なくとも通常のケースでは、そうは思いません。同一裁判所に属する異なる裁判体が同一特許に基づく異なる侵害訴訟を取り扱い、異なる相手方 (被告) がそれぞれ特許無効の反訴を提起する場合には、私と異なる見解も正当化されるかもしれません。この場合、それぞれの特許無効の反訴はすべて中央部に回付することができ、中央部は単一の特許無効訴訟として取り扱うことができます。しかし、これは、めったにない例外というべきです。

では、ドイツの特許訴訟制度は分離審理の制度でしょうか。そうではありません。ドイツ特許訴訟制度はツートラック制度であり、そもそも特許侵害トラックは当初から特許無効 (revocation、invalidation 又は nullity) トラックから分離されていて双方の手続きが併合されることはありません。そのため、もともと一つであったものを分割ないし分離するということはありません。それが、違いをもたらすことになります。

特許侵害訴訟と特許無効訴訟の手続きは全く異なる手続です。

特許無効手続は、行政手続です。しかるに、法律には、当該手続の両当事者は、特許を付与した当局（すなわち特許庁）と、行政行為を覆す（特許無効）目的でその行政行為（特許付与）に異議を唱える民間当事者（すなわち原告）の二者とはされていません。当局に代わって、特許を付与された当事者（すなわち特許権者）が、特許を守る側の当事者とされているのです。当該規定は、通常の行政手続から逸脱する内容であるが、特許無効手続に参加する当事者を定めています。しかし、ここでの問題は、特許が付与時において、出願人が特許の付与を請求するための、そして、特許庁が出願人に第三者（すなわち特許権者の競業者）の権利を制限する絶対的権利を付与する権限を有するための、実体法に基づく要件が満たされていたかという公法上の問題なのです。裁判所が対応しなければならない唯一の問題は、特許無効の法的根拠であり、特許要件の欠如、不十分な開示及び新規事項の追加があるかどうか審理の対象となります。

対照的に、特許侵害手続は行政手続ではなく、民事法（civil law）によって律せられる手続です。この手続の対象は、原告のみが実施できる独占権を有している対象を被告が実施していることを理由として、付与された特許に基づく原告の権利を侵害していると主張できる不法行為（tort）から生ずる私法（private law）上の請求です。裁判所が対応しなければならない多くの民事法上の問題があります。原告は特許権者か、又は別の形で被告を提訴する資格を有しているか、特許が侵害されているか、被告の全員又は被告の一部が特許侵害の責任を有しているか、あるいは被告又は被告の一部が当該特許を実施する権原を有しているか、さらに、被疑侵害行為に基づいてその他の法的観点から発生する可能性のある実体法上又は手続法上の他の問題も、特許侵害手続で検討の対象となります。

したがって、ドイツにおいて、異なる裁判所がこれらの二つの異なる手続に対応していることは、驚くにあたらない当然のことです。特別行政裁判所、す

なわち連邦特許裁判所 (*Bundespatentgericht*、BPatG) があり、他方、通常裁判所があります。通常裁判所は、第一審及び第二審の民事裁判所としての地方裁判所 (*Landgerichte*、LG) 及び高等裁判所 (*Oberlandesgerichte*、OLG) です。特許裁判所と通常裁判所とは、第一審民事事件の管轄権は、欧州統一裁判所の地方部と地域部の関係のように、単に異なる地域管轄を有しているというだけではありません。むしろ、これらの裁判所は異なった構造を有し、異なる構成となっているのです。侵害裁判所は地方裁判所の民事部です。当該民事部は法曹資格を有する3名の判事から構成されています。対照的に、無効訴訟を取り扱うのは、連邦特許裁判所の無効部であり、無効部は裁判長1名と陪席裁判官1名の法曹資格を有する裁判官に加えて、審理対象となっている特許の属する技術分野における専門家(技術者)である技術裁判官3名の、合計5名で構成されています。一般的及あるいは特定の分野における行政審判手続(特に税務法域)の多くの場合のように、技術裁判官の一人は審理の対象となる特許付与を行った当局から派遣されます。技術裁判官については、特許裁判所の裁判官に任命される前に特許庁において職務を行っていることが、連邦特許裁判所の技術裁判官になる事実上唯一の方法です。技術審判部 (*technical board of appeal*) 裁判長はその職歴において繰り返し特許庁と特許裁判所の間を往復しています。他の民事訴訟と同様に、特許侵害手続の手続法は、ドイツ民事訴訟法 (*German Code of Civil Procedure*) です。これに対して、特許無効手続においては、ドイツ特許法 (*German Patent Act*) の手続に関する規定が適用されます。特許法に具体的な手続規定が存在せず、かつ、それが特許無効手続の特有の性質を妨げない場合に、民事訴訟法が適用されます。このように特許法の規定が優先適用される結果、他の行政手続と同様に、職権探知の原則が適用されます。ただし、このことは従来技術の調査が裁判官の義務であることを意味するものではありません。ドイツにおける特許無効手続は、職権主義 (*inquisitory*) と当事者主義 (*adversarial* 又は *contradictory*) の間に位置するものということができます。いずれにしても、その手続は、多くの面で特許侵害訴訟やその他の民事訴訟手続と異なっています。

したがって、これらの異なる目的について、異なる裁判所、異なる体制の裁判所が存在することは道理にかなっていません。これにより、異なる裁判所が異なる職務に有能かつ効率的に対応することが可能になるのです。これらの相異が、将来の UPC 制度においては存在しないのであれば、分離審理は意味をなさないのである。

しかしながら、ツートラック制度の有する欠点も見過ごすことはできません。

二つの異なる裁判所は同一の特許を理解し、解釈（解析）しなければなりません。その過程で異なる結論に至る可能性があります。このようなことは時々発生しますが、ドイツの制度を批判している人々が主張するよりはるかに稀なことです。また、二つの異なる裁判所が二つの異なる結果に到達する可能性があることは、何もツートラック制度に限られたことではありません。いずれにしても、ドイツ連邦最高裁判所（*Bundesgerichtshof*）は、双方の手続に共通する最終審の裁判所であり、一般的にいえば、二つの異なるトラックから生ずる矛盾した決定を調整する立場にあります。さらに、ツートラック制度の利点として挙げることができるのは、それぞれの裁判所が対応しなければならない問題、すなわち特許の侵害又は有効性の問題について、他の手続において両当事者が提示した議論を考慮する必要がないこと、例えば、特許非侵害であるとか特許無効でないといった他の手続における評価によって手続がもたつくことがない点などがあります。

しかし、ツートラック制度には別の問題もあり、それが最大の問題です。それは、いわゆる「差止めギャップ（injunction gap）」の問題です。通常、訴訟を開始するのは特許権者です。特許侵害手続における差止めと損害賠償請求についての審理は、対抗手段としての特許無効手続が提起される前に進展しており、特許権者はそもそも最初から時間的な優位な立場にあります。しかし、これは先発による優位性であり、制度に責めを負わずすることはできません。問題は、特許侵害に関する通常裁判所の判断と特許無効に関する連邦特許裁判所の判断の間に、時間的ギャップ（審理期間の差）が存在し、これが侵害手続開始と特

許無効手続開始の間の単なる時間差よりもはるかに大きいことにあります。種々の理由によって特許無効手続は最終判断に至るまでに相当時間がかかっています。地方裁判所が特許権者に有利な決定を行い、連邦特許裁判所が例えば12カ月ないし18カ月後に特許を無効とした場合、特許権者はその間に地方裁判所の仮執行宣言付き差止判決を執行し、特許の有効性に関する判断が示される前に、被告は事件の和解を求める可能性があります。地方裁判所は連邦特許裁判所が判断を示すまで侵害訴訟の手続を中止してこのシナリオを回避することもできます。しかし、地方裁判所は、特許が無効とされることが予想される場合であって、被告が申し立てた侵害訴訟手続を中止して審理を続ける結果として地方裁判所が誤りを犯す（無効とされるべき特許に基づく差止判決を原告に与える）ことになる可能性がある場合にのみ、訴訟手続を中止しています。これは、ドイツの制度が不当に特許権者利益を与えているといえることができます。

この問題についての是正策はあるのか、あるいは、このバランスの欠如はドイツのツートラック制度を根本的に変更すべきものとする正当な理由となるでしょうか。私見では、全体としてうまく機能している制度を変更する前に、両制度のバランスを取り戻す努力をするべきです。

一方では、特許無効手続は連邦特許裁判所により再編され、迅速化されるべきです。他方では、ドイツ議会は民事訴訟法の第一審裁判所の仮執行宣言付き判決の執行に関する条項を、ツートラック制度の下における特別な必要性に適応させるべきです。被告が不当な遅延なく連邦特許裁判所に特許無効訴訟を提起して特許を攻撃した場合、特許権者に付与された差止判決による救済は、一般的に連邦特許裁判所が特許無効訴訟の請求を棄却するまで、強制執行できないようにすべきです。連邦特許裁判所が特許の有効性を支持する前に仮執行宣言付きの第一審判決の即時執行を正当化することができるのであれば、それは個別の事案における特許権者の特別の利害だけです。これは特許法あるいは民事訴訟法の改正により容易に達成できるものであり、そのような法改正は、その結果としてバランスを取り戻したツートラック訴訟制度に対して重要な貢献

ということができるとでしょう。私見としては、そのような法改正の方が、連邦特許裁判所による特許無効手続と並行して地方裁判所が特許の有効性を審理できるようにする法改正よりも優れていると考えます。特許の有効性の審理は地方裁判所にとって大きな追加的負担であり、この審理の結果は連邦特許裁判所において並行して行われる特許無効手続の結果と異なることもあるからです。さらに、連邦特許裁判所が特許無効手続の審理の迅速化に成功すれば、本来であれば執行可能であったはずの特許権者の差止めによる救済が、法改正により導入される差止判決の仮執行可能性の制限によって減じられる影響は、減少することになります。

これを踏まえて私の結論を述べます。特許訴訟の分離審理は道理にかなわないものであり、UPC 制度がいつ実施されるにしても、同制度の下での分離審理制度には将来はありません。しかし、ドイツで定着しているツートラック制度は良好かつしっかりした根拠のある結果をもたらすものであり、その有効性と効率性を証明しています。特許無効手続の迅速化への取組みの強化と、特許の有効性が争われている場合における第一審の仮執行宣言付き判決の執行を制限する法改正が実現されれば、ツートラック制度の公正性が明らかとなり、世界的な受容を強化し、それが将来的な UPC 制度と競合することになるにしても、ドイツのツートラック制度の持続を保証するものとなるでしょう。

ご清聴ありがとうございました。