

特許庁委託

平成31年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書

知的財産における制度的なアイデンティティ：  
比較法制度という観点から日本の知的財産高等裁判所の発展に  
ソフトローが果たした役割の重要性

**Institutional Identity in Intellectual Property:  
Comparative Perspectives on the Importance of Soft Law in  
Japan's IP High Court**

デイヴィッド・ティルト  
**David TILT**

令和2年3月  
**March 2020**

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
**Foundation for Intellectual Property**  
知的財産研究所  
**Institute of Intellectual Property**

知的財産における制度的なアイデンティティ：  
比較法制度という観点から日本の知的財産高等裁判所の発展に  
ソフトローが果たした役割の重要性

**Institutional Identity in Intellectual Property:  
Comparative Perspectives on the Importance of Soft Law in  
Japan's IP High Court**

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所  
招へい研究者  
デイヴィッド・ティルト

David TILT  
Invited Researcher  
Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property



## 報告書の構成

はしがき              英 語

はしがき              日本語

抄録・要約              英 語

抄録・要約              日本語

目 次              英 語

本 文              英 語

目 次              日本語

本 文              日本語

## The Structure of This Report

Foreword              English

Foreword              Japanese

Abstract & Summary              English

Abstract & Summary              Japanese

Table of Contents              English

Main Body              English

Table of Contents              Japanese

Main Body              Japanese

この報告書の原文は英語によるものであり、日本語文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in English and translated into Japanese. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

## **Foreword**

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2019 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on the target issues. This report presents the results of research conducted by Mr. David TILT, S.J.D. Candidate in International Business Law, Central European University, Hungary, an invited researcher at our Institute.\* We hope that the results of his research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project.

Institute of Intellectual Property  
Foundation for Intellectual Property  
March 2020

---

\* Period of research in Japan: From September 4, 2019, to February 28, 2020

## はじめに

当財団では、特許庁から委託を受け、平成31年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事したハンガリー Central European 大学国際ビジネス法S. J. D. 候補生、デイヴィッド・ティルト氏の研究成果を報告するものである\*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げる。

令和2年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

---

\* 招へい期間： 令和元年9月4日～令和2年2月28日



## **Abstract**

*This paper uses a comparative methodology to investigate the legal context in which Japan's Intellectual Property High Court was introduced, drawing on the experience of the Court of Appeals for the Federal Circuit in the USA and the Unified Patent Court in the EU. Rather than focusing on the substantive legal position of these courts – harmonised broadly by international legal instruments – this paper instead focuses on the soft-law dynamics that animate the intra-jurisdictional dynamic. In this sense, the emphasis shifts from promoting harmonisation through substantive legal reform and into understanding how the relationship between, for example, an apex court and a specialised court can impact the process of harmonisation. These experiences are used to reflect and contextualise some potential reforms for the Japanese system that would promote both the internal consistency of Japan's patent regime and its ability to contribute in the international dimension.*

## **Summary**

### **I. Main Themes**

Starting from an analysis of the Japanese shift in policy priorities regarding intellectual property in the early 2000s, the establishment of the IP High Court is – in a background of global intellectual property harmonisation supported by the TRIPS Agreement – one of the most significant elements of Japanese intellectual property. The IP High Court occupies an important position between that of a harmonising specialist court (providing an eventual meeting point for claims originating in court-based litigation and from patent office validity disputes) and a symbolic representation of Japan's commitment to the empowerment of innovative communities.

Japan is not the first country to introduce a specialised court for intellectual property, though it is the most significant in terms of its institutional positioning – dealing with actual cases rather than just administrative reviews, as well as provisions for technical advisors that assist the judges in technical matters. However, the problems that the IP High Court will face in its development, both in terms of its institutional identity and contributions towards further harmonisation

in patent law, have important similarities with the specialised courts of other jurisdictions.

Understanding the context in which the IP High Court was created – in both its political and legal dimensions – is important because it demonstrates the values that animated these legal reforms. The emphasis from very early on appears to have been strengthening the position, at least in patent law, of rights-holders and their economic contributions. The focus on patent law, as well as the CAFC as a model specialised court, becomes clear when linked with the economic context of Japan at the time – following the ‘lost decade’ and the dip in economic performance following strong post-war economic growth and the subsequent bubble burst in 1990.

## **II. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)**

The CAFC is an important institution when considering how harmonisation in intellectual property can be undermined by the institutional dynamics that emerge between a specialised court and the apex court – the US arrangement highlights the conflicts between the Supreme Court and the CAFC, whereas in the Japanese context a similar dynamic appeared between the IP High Court and the Japan Patent Office (JPO). The Supreme Court and the CAFC have differed in their interpretations of the direction of patent law, with the Alice decision in particular highlighting the flexibility with which the CAFC can filter Supreme Court decisions to realise a more patent-friendly approach.

In contrast to the legal context prior to the establishment of the IP High Court, intellectual property cases were not as centralised or concentrated in the US. Circuit diversity and the negative effect that circuit splits had on patent law specifically was one of the driving reasons behind establishing the CAFC. The circuit diversity in appeal courts – coming from the fact that court circuits have their jurisdiction assigned geographically – led to specific areas of the US that were considered to be highly sympathetic to patentee litigants and other circuits that developed a reputation for a more cynical perspective in patent disputes.

This incentivised a huge degree of forum shopping for patent litigants, where the outcome of infringement litigation could be influenced significantly by which part of the country the patent owner filed in. While fragmentation and forum-shopping in any legal system can be problematic, specifically in the context of intellectual property and patents, the effects were particularly significant – especially with the frequency with which injunctions are granted and the level of damages that are routinely awarded in the US courts.

## **III. Europe and the Unified Patent Court (UPC)**

The UPC, on the other hand, explores the promotion of international harmonisation and the role of courts when they are the specific emanations of a political regime or project. The UPC and the project of a truly European patent more generally, have had a troubled history – though generally not because of the patent element (which had remained stable throughout most of the proposals), and instead the difficulty of agreeing an enforcement framework that adequately

balances national interest with efficiency and stability of patent rights. For the IP High Court, the experience of the UPC stresses that the importance of deriving its legitimacy and authority from positive contributions to harmonisation and responsiveness to industry needs, rather than a political legitimacy that is subject to changes in government and government priorities.

The inefficiencies of both the national approach and the EPO application are particularly significant in this context of enforcement that the UPC was intended to remedy. The patents that are granted are all independent national patents and therefore a company claiming patent infringement must file a lawsuit in each Member State they wish to enforce their patent in. Given the degree to which most Member States are connected (in many cases, physically connected), as well the linguistic diversity, the costs in bringing enforcement proceedings in multiple Member States at the same time can be prohibitively expensive. This would be particularly the case for small businesses who lack the international presence and are trying to defend their patented invention against a much larger company.

A key element of the UPC, and a contribution to the political balancing of creating a new (almost) pan-EU patent court, is the creation of technical divisions. These divisions represent a degree of further specialisation within the UPC as a court system that deals exclusively with patent cases. The UPC itself consists of several divisions - with a Court of First Instance that has a central division established in Paris, and further specialised divisions in both London and Munich. Local divisions of the UPC provide more representation more consistently throughout Europe. The jurisdiction of the court, as the only court that is empowered to hear disputes about EPUEs, covers all of the participating States. In this respect, judgments rendered by the UPC in terms of infringement and validity apply throughout the territory - though the licensing of a EPUE can be done on a Member State-level basis, where a licence would be granted for a specific part of the territory.

#### **IV. Conclusions**

By contextualising the development of the IP High Court with that of the CAFC and UPC, there are several areas of patent law that could be adjusted to improve national and international harmonisation. The first of which addresses the double-track problem, in which this paper suggests a return of power to the JPO as

the exclusive arbiter of patent validity. The issue in this context, from an analytical point of view, is not that patent validity can be considered by both the court and the JPO, it is rather that the Japanese system sits awkwardly between an explicitly common law or civil law approach.

The introduction of an amicus-style procedure, drawing on the innovative approach of the IP High Court in Apple v Samsung, should be formally introduced for cases that are technologically or legally significant. The focus of both the pro-patent reforms of the US and the IP-based nation project in Japan was the experience of industry users – complaints about stakeholder engagement have been around since the start of the bilateral US-Japan talks, and a pared-down amicus system is a way of broadening the perspectives on the legal issues affecting specific technologies (predominantly emerging or disruptive technologies).

Finally, a system for the creation of thematic divisions of IP High Court is set out. Drawing on the European experience of establishing the UPC (as well as the associated difficulties of political balancing in its negotiation and arrangement), it is suggested that the establishment of regional divisions of the IP High Court that are technologically-specific would promote existing domestic expertise and more international collaboration through technology-specific interactions (reliant, of course, on a renewed commitment to translating decisions into English). The regional divisions would be significant in their technological expertise, but would also be an important component of the IP High Court's wider activities – while the IP High Court already organises many events in Tokyo, it reinforces the historical centralisation of Tokyo in Japan. By distributing limited legal functions to technical divisions outside of Tokyo, the IP High Court could have a broader impact in its outreach activities (such as conferences and symposia), as well as reinforcing the commitment to the cycle of intellectual property for innovative communities across Japan.



## 抄録

日本の知的財産高等裁判所（知財高裁）は、裁判所の専門化に向かう世界的な動向の反映である。国際的な状況に目を向けると、憲法裁判所の台頭の方が顕著ではあるものの、知的財産は、専門化された紛争解決過程の主題となることがますます増えている。TRIPS協定によりかなりの程度の制度調和がもたらされているため、法制度の制度的なアイデンティティ及びダイナミズムは、現代法における制度調和を促進する際に生ずる緊張の最大の源泉の一つになりかねない。

本稿では、知財高裁の発展について考察し、また、米国の連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）及びEUの統一特許裁判所（UPC）という他の二つの主要法管轄の知的財産専門裁判所と比較しつつ、知財高裁の革新的な性格について検討する。産業界のニーズ及び日本の知的財産の全体としての制度調和の必要性に対する裁判所の応答性を高めるという観点から、知財高裁が前進する上で、CAFCとUPCの両方の経験が事例として貴重であり、高度な国内及び国際的な制度調和を実現するための具体的な指針となり得る。

## 要約

### I. メインテーマ

2000年代初頭の日本の知的財産関連政策における優先順位の変化に対する分析から説き起こすと、TRIPS協定によって後押しされた知的財産のグローバルな制度調和を背景に知財高裁を設置した取組は、日本の知的財産制度における最も重要な要素の一つであった。知財高裁は、（裁判所ベースの訴訟に由来する請求と特許庁の無効審判に由来する請求とを最終的に調整することで）制度調和を推進する専門裁判所と、技術革新を担うコミュニティのエンパワーメントを推進する日本の決意を象徴する機関とを兼ね、その点において重要な位置を占めている。

日本は、知的財産の専門裁判所を導入した最初の国ではないものの、同国の制度における知財高裁の位置づけ、すなわち特許庁の審査という形のみではなく実際の訴訟を扱う点、また技術的な事項について裁判官を支援するための技術専門委員の仕組みの点から同国は最重要的国である。しかしながら、知財高裁がその発展の過程において直面するであろう諸問題は、その制度的アイデンティティと特許法のさらなる制度調和に向けた寄与という両方の観点から、海外の他の法管轄の専門裁判所の抱える問題との重要な類似点を示している。

知財高裁が設置された政治的な背景と法的な背景の両方について理解することでこれらの法制度改革を後押しした価値を実証できるため、その点に関する理解が重要である。少

なくとも特許法については、権利者の地位を強化し、その経済的寄与を促進することが極めて早い段階から重視されていたと思われる。「失われた10年」、また、戦後の力強い経済成長後の経済の低迷を受け、日本政府が日本市場の国際的地位を強化する方法を模索していた当時の日本の経済状況と結び付けて考えれば、特許法、そしてモデルとなる専門裁判所としてのCAFCが重視された理由は明らかである。

知財高裁は、完全に独自の裁判所を新設したものではなく、本質的には東京高等裁判所の知的財産部門を土台として形成された。そこで法的なダイナミズムに注目した場合、特に企業と産業界からの支持という要素が顕著であるように思われる。産業界は、制度調和と安定性を高めるため、知的財産紛争に対処する専門裁判所という考え方を支持したもの、事物管轄権を持つ九番目の高等裁判所を設置することへの批判も存在した。その妥協点が、東京高等裁判所の（既に知的財産に関するかなりの専門的な知識を蓄えていた）部門を土台とし、それを発展させた知財高裁を設置することであった。

本稿の最初の部分では、国家の視点から見た制度調和の改善、すなわちより高度な制度調和を実現する目的で日本に現存する特許法を調整する方法について検討する。そこでは、知財高裁の役割と、（裁判所と特許庁の両方が特許の有効性を吟味できる）ダブルトラックの問題の展開、並びに重要なポイントである移植による日本法の歴史的発展について検討する。

「知的財産立国」への日本の転換が改革の主眼であったものの、特定の機関に重点を置いて改革が進められた点から、特許法が改革の眼目であったことは明白である。その一例が知財高裁とその特許法に関する専属管轄権であり、世界における専門裁判所の設置という視点でも重要な事例である。例えば、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は米国の経済力を回復させる計画の中心的な要素であり、米国の当時の状況は1990年代の日本の経済状況と明らかに類似している。

## II. 米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）

専門裁判所と最上級裁判所との制度的ダイナミクスが表面化する場合があり、それが知的財産の制度調和を妨げる可能性について検討する際にCAFCが重要になる。米国の仕組みが連邦最高裁とCAFCとの対立を際立たせたのに対し、日本では、知財高裁と日本国特許庁（JPO）との間に類似の関係が見られた。特許法の方向性をめぐって連邦最高裁とCAFCの解釈が分かれる場合があり、特にAlice判決は、CAFCがさらに特許重視のアプローチを実現するために連邦最高裁の判決をふるいにかけたものであり、その際に同裁判所が発揮した柔軟性が際立っている。

米国の場合には、知財高裁の設置の前提となった日本における法的背景とは対照的に、知的財産事件が集権化又は集中化されていなかった。巡回区による違い、そして巡回区に

より違いが特に特許法に及ぼした悪影響が、CAFCの設置に至る背景をなす誘因の一つであった。控訴裁判所の巡回区による違いは、巡回区控訴裁判所の管轄権が地域単位で指定されていることによるものであるが、その結果、米国のある巡回区については特許を所有する訴訟当事者に極めて同情的だとみなされた一方、別な巡回区が特許紛争に対してやや冷ややかであるという評価が形成されるなどの結果になった。

これは、特許訴訟における深刻な法廷地漁りを促し、特許の所有者が米国のどの地域で提訴するかが侵害訴訟の結果に大きく影響しかねない結果になった。断片化と法廷地漁りという問題は、特に知的財産と特許との関係において、あらゆる法制度に存在し得るもの、特に差止請求が頻繁に認容され、多額の損害賠償額が日常的に裁定される米国の裁判所の場合にその影響が極めて深刻であった。

### III. 欧州と、統一特許裁判所 (UPC)

他方で、UPCは、国際的な制度調和の促進と裁判所の役割を追求し、政治体制又は政治的なプロジェクトの特別な表明である。UPC、そして真の欧州特許を実現するためのプロジェクト全般の歴史は困難なものであった。これは、一般的に見て、（大半の提案を通して安定していた）特許に固有の要素によるものではなく、むしろ国益と、特許権の効率性及び安定性とのバランスが適切にとれた権利行使枠組みについて合意することの難しさを原因とするものである。知財高裁にとって、UPCに関する欧州の経験は、政府や政府の優先順位の変更に左右される政治的正当性ではなく、制度調和への積極的な寄与と産業界のニーズに対する応答性を自らの正当性及び権限の根拠にすることの重要性を際立たせるものである。

特にUPCにより権利行使のあり方が是正されることが期待されている現在の状況では、国別のアプローチと欧州特許庁への出願の両方に存在する非効率性が問題である。付与される特許は全て独立した国内特許であるため、特許権侵害を主張する企業は、特許権を行使したいそれぞれの加盟国で訴訟を提起しなければならない。大半の加盟国が接続している（物理的に接続している場合も多い）度合い及び言語の多様性を考えると、複数の加盟国で権利行使手続を同時に行うコストは法外なものになりかねない。こうしたことは、特に、国際的な存在感がなく、はるかに大きな企業から特許発明を防衛しようと努める中小企業の場合に当てはまる。

UPCに技術部門を設置したことはUPCの重要な要素であり、新規かつ（おおむね）汎EU的な特許裁判所を創設するための政治的バランスに寄与する重要な要素である。これらの部門は、特許事件を専属的に扱う裁判所制度としてのUPC内におけるさらなる専門化を表している。UPC自体が複数の部門で構成される。中枢部門を備える第一審裁判所がパリに設置され、さらに専門部門がロンドンとミュンヘンの両方に設置された。UPCの国別部門

を分散配置することで、欧洲全体をより一貫性のある形で代表できる。UPCはEPUE（欧洲单一効特許）に関する紛争を審理する権限を付与された唯一の裁判所であり、その法管轄には全ての参加国が含まれる。この点で、UPCが侵害と有効性に関して下した判決はEU領域全体にその効力を及ぼす。EPUEのライセンス供与は加盟国単位で行うことができ、その場合、領域の特定の部分についてライセンスが供与される。

#### IV. 結論

CAFC及びUPCの展開に照らして知財高裁の発展について検討することで、特許法に関連して、国内的及び国際的な制度調和を改善するために調整され得る幾つかの分野が判明する。一つ目はダブルトラックの問題に対処するための調整であり、本稿では、特許の有効性に関する専属的仲裁人としての権能を日本国特許庁に戻すことを提案する。以上の状況について分析的視点で見た場合、裁判所と日本国特許庁の両方が特許の有効性について検討できる点ではなく、むしろ、明らかにコモンローのアプローチと大陸法のアプローチとの間で日本の制度が板挟みになっている点こそが問題である。

技術的又は法的に重要な事件の場合について、アップル対サムソン訴訟における知財高裁の革新的なアプローチを範にした法廷助言手続を正式に導入するべきである。米国におけるプロパテント志向の改革と日本の知的財産立国プロジェクトのいずれも、産業界に身を置くユーザーの経験、すなわち日米の二国間協議の開始時点から存在した利害関係者の参加が不十分なことへの不満に主眼を置いたものであり、また、簡易的な法廷助言制度は、特定の技術（主に新興技術又は社会の混乱を引き起こす技術）に影響を及ぼす法律問題に関する視点を広げる一つの方法である。

最後に、知財高裁にテーマ別部門を設置する制度について述べる。UPCの設置（及びこれに付随し、設置に向けた交渉及び取決めにおいて政治的なバランスを取ることの難しさ）をめぐる欧洲の経験を活かし、（判決を英訳する取組を新たにすることを当然の前提として）相互作用を通じた国内における既存の専門的知識の涵養と国際協力の促進に資するため、技術に特化した地域分散型の部門を知財高裁に設置することを提案する。この地域部門は、技術的専門性の点から重要ではあるものの、知財高裁の幅広い活動にとって重要な要素にもなる。それは、知財高裁が東京で既に多くのイベントを開催している一方、その存在が東京への歴史的な一極集中を強化しているためである。知財高裁は、限定されたものであっても法的機能を東京外にある技術部門に分散することにより、その（会議やシンポジウムなどの）アウトリーチ活動の効果を拡大でき、また、イノベーションに関与している全国のコミュニティによる知的財産のサイクルを支援する取組を強化することができる。

## Table of Contents

I: Introduction.....	1
II: The Birth of an ‘IP-based Nation’ .....	4
1. Creating the Intellectual Property High Court.....	4
(1) Prime Minister Koizumi and Legal Reform.....	4
(2) Introducing the IP High Court .....	8
2. Distinguishing Japanese Intellectual Property .....	11
(1) Japan, Transplants, and the East Asian Context .....	11
(2) Innovation of Civil Court Practice .....	14
III: The Origin of the Federal Circuit .....	19
1. The Joining of Two Courts .....	19
(1) United States Court of Customs and Patent Appeals.....	19
(2) Opposition to Specialisation.....	22
2. Dynamics and Institutions of a Hierarchy .....	25
(1) Reliability and Consistency in Patent Law .....	25
(2) Institutions of the Hierarchy .....	28
IV: Towards a Unified Court in Europe.....	32
1. Establishing the European Patent System .....	32
(1) Europe and the Community Patent Convention .....	32
(2) Establishing the Unified Patent Court .....	35
2. Constitutional Implications and Political Identity .....	38
(1) Legal Challenges to Harmonisation.....	38
(2) Political Regimes and Courts as Political Institutions .....	41
V: Conclusion .....	45



## I: Introduction

The negotiation and conclusion of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) is one of the most significant events in the history of intellectual property, harmonising the baseline substantive requirements for, amongst other things, patent protection around the world.<sup>1</sup> Now in an era where the baseline standards are broadly harmonised, the emphasis shifts towards the institutions of intellectual property and how further harmonisation can be realised through their functions in the legal context. Japan, in this regard, is especially important because of the great reforms in intellectual property that have been carried out - specifically with the aim of making Japan more competitive in the global market and increasing the stability of intellectual property rights - involved a significant degree of institutional reform.<sup>2</sup>

The reforms that were enacted under the initiative of Japan becoming an ‘IP-based nation’, themselves building on the foundation of TRIPS and the bilateral negotiations with the US in the late 1990s, were underscored by the increasing value of harmonisation in international intellectual property.<sup>3</sup> While these moves towards increased harmonisation have been celebrated and criticised in almost equal measure, the Intellectual Property High Court (IP High Court) remains one of the most important intellectual property institutions in Japan. The IP High Court, reflecting the inspiration taken from the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) in the US,<sup>4</sup> was broadly successful in representing the symbolic shift in terms of the national importance of intellectual property rights, but was, at times, altogether less successful in bringing increased stability and harmonisation to intellectual property law.

Japan is not the first country to introduce a specialised court for intellectual property, though it is the most significant in terms of its institutional positioning -

---

<sup>1</sup> The creation of TRIPS established essentially a global minimum of patent protection: Graham Dutfield, ‘Knowledge Diplomacy and the New Intellectual Property Fundamentalism’ in Justin Malbon and Charles Lawson (eds), *Interpreting and Implementing the TRIPS Agreement: Is It Fair?* (Edward Elgar 2008) 33.

<sup>2</sup> Esther van Zimmeren, ‘Revisiting Japanese Exceptionalism Within the Context of ‘Dynamic Patent Governance’: A Comparative Analysis of the Japanese and European Patent System’ in Dimitri Vanoverbeke, Jeroen Maesschalck, David Nelken, and Stephan Parmentier (eds), *The Changing Role of Law in Japan: Empirical Studies in Culture, Society and Policy Making* (Edward Elgar 2014) 233.

<sup>3</sup> Ove Grandstrand, ‘Innovation and Intellectual Property Rights’ in Jan Fagerberg, David C. Mowery, and Richard R. Nelson (eds) *The Oxford Handbook of Innovation* (Oxford University Press 2005) 273.

<sup>4</sup> ‘...because the Court was created to symbolise Japan’s commitment to pro-patent policy by modelling the US Court of Appeals for the Federal Circuit, which is known to be a pro-patent court...’ Toshiko Takenaka, ‘A Change of Leadership in Patent Policy and Law Development? The Active Role Played by Japanese Courts in Japan’s Patent Term Extension Reform’ in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds) *Legal Innovations in Asia: Judicial Lawmaking and the Influence of Comparative Law* (Edward Elgar 2014) 311.

dealing with actual cases rather than administrative reviews,<sup>5</sup> as well as a sophisticated technical advisor system to assist judges in technical matters.<sup>6</sup> However, the problems that the IP High Court will face in its development, both in terms of its institutional identity and contributions towards further harmonisation in patent law, have important similarities with the specialised intellectual property courts of other jurisdictions.

As such, a comparative analysis of both the CAFC in the US and the Unified Patent Court (UPC) in Europe provide clear guidance as to the type of challenges in harmonisation that the IP High Court has already encountered, and those it is perhaps yet to face. The challenges in contributing to the harmonisation of patent law in these very different jurisdictions often centre on elements that are not strictly *legal* aspects of the specialised court - in the US, this has been the hierarchical dynamic found between the CAFC and the Supreme Court; while Europe has seen the difficulties that stem from a court born from a specific political undertaking.

The paper is structured in a way to focus on two specific types of reform in the pursuit of harmonisation that draw on the experience of both the CAFC and the UPC. Part II deals with resolving and promoting internal, domestic harmonisation, while Part III deals with promoting external, international harmonisation. The first is a more technical reform that would have a specific effect on industry intellectual property holders and is focused on eliminating the double track problem. While the double track problem - where the validity of a patent can be adjudged by both the court and the patent office - could be constructed as more of a double track *feature*,<sup>7</sup> the lack of certainty in this field is particularly damaging for patent holders.

This paper proposes that the power to invalidate the patent be returned to the exclusive jurisdiction of the Japan Patent Office (JPO), reflecting the technical expertise of the patent office staff and taking the German approach of constructing

---

<sup>5</sup> Not only that the IP High Court deals with actual cases and not just the review of administrative grants of patents, the exclusive nature of its appellate jurisdiction also distinguishes it from other specialised courts in Asia: Ming-Yan Shieh and Su-Hua Lee, ‘Patent Enforcement in Taiwan’ in Christopher Heath (ed), *Patent Enforcement Worldwide: Writings in Honour of Dieter Stauder* (Hart 2015) 357.

<sup>6</sup> The technical advisor system is one of the most prominent features of the Japanese intellectual property system, but that the role of judicial research official pre-dated the intellectual property reforms in 2003: Toshiko Takenaka, ‘The Best Practice for Patent Judiciary: Lessons from Another Experiment on Specialised Adjudication for Patent Cases in Japan’ in Christophe Geiger, Craig Allen Nard, and Xavier Seuba (eds), *Intellectual Property and the Judiciary* (Edward Elgar 2018) 405.

<sup>7</sup> The Chinese intellectual property system, with regard to patents, allows a similar double-track system in which the applicant can choose administrative or judicial protection of the right - academics have generally seen these systems as complementary and not necessarily the power struggle that the Japanese administrative/judicial patent interaction has been characterised as: Zhifeng Yin and Hao Mao, ‘China’s Patent Protection and Enterprise R&D Expenditure’ in Ligand Song, Ross Garnaut, Cai Fang, and Lauren Johnston (eds), *China’s New Sources of Economic Growth: Human Capital, Innovation, and Technological Change* (Australian National University Press 2017) 249.

the grant of a patent as an *administrative* act. The IP High Court would still retain its dual nature as a first instance for trial for invalidity claims coming from the JPO and its appellate jurisdiction for infringement claims, it would just simply render validity as an exclusive function of technical experts within the JPO that is subject to appeal at the IP High Court (with its strong technical advisor system to offset a judiciary that typically lacks technical training).

Moving from the context of domestic harmonisation and into a more international construction of harmonisation, considerations around the soft-law role of the IP High Court is considered. Mirroring the development of the UPC and the increased level of specialisation introduced through the establishment of thematic divisions, it is proposed that Japan should further subdivide the IP High Court and establish its own thematic, technological divisions. This allows the thematic divisions - while still subject to a potential Grand Panel - to respond more quickly to international developments within specific technological fields. These thematic divisions could also be distributed geographically with a view to diversifying and building on the success of the outreach activities that are currently organised by the IP High Court.

This paper first analyses the context from which the IP High Court was introduced and the impact that it had on Japanese intellectual property law, specifically from the perspective of business users and industry. Part II considers the development of the CAFC in the US and the context in which it was introduced. In considering the IP High Court and the future of harmonisation, the comparative analysis of the CAFC focuses on its nature as a specialised court that sits within a hierarchy in which the Supreme Court is the apex court. Part III analyses the development of a harmonised patent court for Europe in the UPC. The first section discusses the difficult history of the UPC and the precursor legal instrument that was the Community Patent Convention (CPC). The analysis then shifts from the establishment of a specialised court and into the political reception of the UPC in Europe, highlighting the difficulties when a court is the output of a political regime and how the IP High Court can maximise its impact in this dimension.

## II: The Birth of an ‘IP-based Nation’

### 1. Creating the Intellectual Property High Court

#### (1) Prime Minister Koizumi and Legal Reform

The national shift in policy towards intellectual property began, in its modern sense,<sup>8</sup> with Prime Minister Koizumi’s address to the Diet and subsequent policy outline in 2002.<sup>9</sup> This emphasis on intellectual property rights as intangible assets presented a stark contrast with the areas in which Japan had typically held a significant international advantage such as manufacturing and production.<sup>10</sup> Prime Minister Koizumi’s project of reorienting Japan towards intellectual and informational products instead of traditional manufacturing was a strong response to both the economic struggles of Japan in the 1990s and the rapid development of nearby East Asian economies<sup>11</sup> - in particular, the rapid growth and expansion of China and the technological advancement that has come to define South Korea’s international contributions.<sup>12</sup>

It is important to consider the origins of the intellectual property reforms of the early 2000s because it highlights the priorities of the Koizumi government in reforming intellectual property - the clear emphasis on improving the stability of intellectual property rights and promoting harmonisation are important elements of these policy shifts, though as these reforms have matured, the reliance on what was

---

<sup>8</sup> Japan has a long history of intellectual property and intellectual property-like systems that have been prominent throughout the centuries (and not, in fact, a recent development of the 1980s and 1990s): Christopher Heath, ‘Inventive Activity, Intellectual Property, and Industrial Policy’ in Wilhelm Röhl (ed), *History of Law in Japan Since 1868* (BRILL 2005) 414.

<sup>9</sup> Covering the response to Prime Minister Koizumi’s address to the National Diet regarding the protection of intellectual property rights, February 2002: Shigenori Matsui, ‘The Intellectual Property High Court of Japan’ in Andrew Harding and Penelope Nicholson (eds), *New Courts in Asia* (Routledge 2010) 86.

<sup>10</sup> The decrease in competitiveness of Japanese manufacturing in East Asia has been a general trend, though it is particularly prominent in the context of computer-related products: P.-K. Wong, ‘Globalisation of Electronics Production Networks and the Emerging Roles and Strategies of Singapore Contract Manufacturers’ in H. Horaguchi and K. Shimokawa (eds), *Japanese Foreign Direct Investment and the East Asian Industrial System: Case Studies from the Automobile and Electronics Industries* (Springer 2013) 119.

<sup>11</sup> Prime Minister Koizumi’s focus was not just a specific subset of intellectual property rights, it was the entire system that was being strengthened (though important to note the emphasis on these political slogans and ‘soft power’ that underpin the policy shift): Béatrice Jaluzot, ‘The Legal Framework of Intellectual Property Rights in Comparative Law’ in Yveline Lecler, Tetsuo Yoshimoto, and Takahiro Fujimoto (eds), *The Dynamics of Regional Innovation: Policy Challenges in Europe and Japan* (World Scientific 2012) 164.

<sup>12</sup> On China’s ‘meteoric’ economic growth and Japanese response to this growth: John Wong, Zou Keyuan, and Zeng Huaqun, ‘New Dimensions in China-ASEAN Relations’ in John Wong, Zou Keyuan, and Zeng Huaqun (eds), *China-ASEAN Relations: Economic and Legal Dimensions* (World Scientific 2006) 17; also South Korea’s interesting post-war economic policy that did not necessarily encourage FDI, but in the last two decades has surged: Min-Hua Chiang, *Post-Industrial Development in East Asia: Taiwan and South Korea in Comparison* (Springer 2018) 19.

essentially a process of institutional transplantation has failed to preserve the importance of these values and it has there undermined the promotion and realisation of harmonisation.

These founding values of the IP-based nation, while they may have been implemented in a manner which does not take account of the uniquely Japanese history of intellectual property, are no less important for the future of Japanese intellectual property. In proposing reforms to the IP High Court and its role, these are not divergences from the IP-based nation policy, and they should rather be constructed as course-correcting measures that reflect the original objectives of the policy. The IP High Court, in both its legislative development and current mission statement,<sup>13</sup> is to promote the stability of intellectual property rights and contribute to international collaboration and harmonisation.

The shift towards Japan as a nation built on intellectual property was an attempt at reversing the economic decline that came to define the 1990s in Japan,<sup>14</sup> contrasting significantly with the post-war ‘economic miracle’ of Japan that culminated in the stagflation of the 1990s post-economic bubble.<sup>15</sup> The bursting of the economic bubble in 1990s Japan had a serious negative impact on its businesses and industry specifically because it restricted the ability of companies to invest in manufacturing facilities and production.<sup>16</sup> The sharp (and rapid) economic

---

<sup>13</sup> The establishment of the IP High Court itself can be seen as a response to industry needs for ‘better’ decision-making processes in intellectual property disputes: Peter Ganea and Sadao Nagaoka, ‘Japan’ in Paul Goldstein and Joseph Straus (eds), *Intellectual Property in Asia: Law, Economics, History and Politics* (Spring Science & Business Media 2009) 148; on the contributions of the IP High Court to stability in intellectual property, specifically because of the legislative reforms post-2003: Tetsuya Obuchi, ‘Japanese Patent and Copyright Law Developments’ (Fordham University School of Law, Fifteenth Annual Conference, International Intellectual Property Law & Policy) in Hugh C. Hansen (ed) *Intellectual Property Law & Policy* (Volume 10, Hart 2008) 330.

<sup>14</sup> While the ‘lost decade’ language persists and the bursting of the economic bubble was significant, more recently scholars are reassessing the language used to describe this time of great legislative reform and balance the severe economic hardship with the positive legislative reform that occurred at the same time: Andrew Gordon, ‘Making Sense of the Lost Decades: Workplaces and Schools, Men and Women, Young and Old, Rich and Poor’ in Yoichi Funabashi and Barak Kushner (eds), *Examining Japan’s Lost Decades* (Routledge 2015) 77; Kono ‘decade of opportunity’.

<sup>15</sup> The post-war years under Allied occupation, as well as the redirecting in terms of scientific and engineering priorities, were the start of the Japanese ‘economic miracle’ in which Japan’s GDP grew at a substantial and sustained rate: Bowen C. Dees, *The Allied Occupation and Japan’s Economic Miracle: Building the Foundations of Japanese Science and Technology, 1945-52* (Routledge 2013) xi; the economic stagnation of the 1990s was significant because of its severity and its long-term impact: Diego Comin, ‘An Exploration of the Japanese Slowdown during the 1990s’ in Koichi Hamada, Anil K. Kashyap, and David E. Weinstein (eds), *Japan’s Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation* (MIT Press 2011) 375.

<sup>16</sup> The capital-intensive nature of the manufacturing industry meant that the bursting of the economic bubble was particularly effective in reducing manufacturing investments (though deindustrialisation trends are part of all developed economies, Japan’s decline in manufacturing accelerated significantly during the mid- to late-1990s: Ramana Ramaswamy, ‘Identifying the Shocks: Japan’s Economic Performance in the 1990s’ in Tamin Bayoumi and Charles Collvns (eds), *Post-Bubble Blues: How Japan Responded to Asset Price Collapse* (IMF 2000) 83).

deterioration was particularly acute in the Japanese experience because of the remarkable growth that it had consistently shown.<sup>17</sup>

Prime Minister Koizumi's reforms were aimed at reinforcing the *cycle* of intellectual property - introducing legal reform that empowers innovators to create, disseminate, and then reinvest in the creation and exploitation of intellectual property.<sup>18</sup> The emphasis in legal reform was not only enhancing the competitiveness of the Japanese intellectual property system, but these reform measures also introduced an increased level of harmonisation with other major jurisdictions such as the US and the EU. In particular, the implementation of legislation that imitates the Bayh-Dole Act in the US and the incorporation of universities was a clear attempt at empowering universities as institutions in the innovation ecosystem in a manner that is broadly similar to that seen in the US.<sup>19</sup>

The establishment of Intellectual Property Strategy Headquarters in 2003 was one of the major symbols of the shift in national focus towards intellectual property.<sup>20</sup> The Headquarters were to manage the different initiatives that would contribute to intellectual property modernisation and to ensure that progress was timely, though the Headquarters initiative, precisely because of its wide-reaching mandate in terms of oversight and management, has not been without its critics<sup>21</sup> -

---

<sup>17</sup> The post-war recovery can be seen as continuing up until the 1992 economic troubles, though is generally further subdivided into three main post-war phases: Recovery (1946-1950), Rapid Growth (1950-1973) and Moderate Growth (1976-1991) - all of which exhibited strong positive trends in terms of GDP growth, making the economic decline of the 1990s much more stark by contrast: Mitsuhiro Iyoda, *Postwar Japanese Economy: Lessons of Economic Growth and the Bubble Economy* (Springer Science & Business Media 2010) 7.

<sup>18</sup> The emphasis of the intellectual property policy put forward by Prime Minister Koizumi was about the full cycle of intellectual property, in encouraging the creation, dissemination, and enforcement of intellectual property rights: Ruth Taplin, *Intellectual Property and the New Global Japanese Economy* (Routledge 2009) 19.

<sup>19</sup> The Japanese Bayh-Dole Act as a response to economic difficulties mirrors the original US experience of economically difficult 1970s, a shift towards pro-patent policy, then legislation that encourages the creation of patented technologies. The Bayh-Dole Act in both its original US context and the more recent Japanese implementation is intended to empower universities in their research to acquire patents and then to licence these commercially to industry: Shigenori Hata and Rumiko Miyazaki, 'Low Level of Licensing Activities by Universities in Japan' in Mitsuo Gen, Kuinam J. Kim, Xiaoxia Huang, and Yabe Hiroshi (eds), *Industrial Engineering, Management Science and Applications 2015* (Springer 2015) 173.

<sup>20</sup> Established in 2003, the Intellectual Property Strategy Headquarters were to outline their Intellectual Property Policy Visions for Japan's development in the context of intellectual property: Yoshiyuki Tamura, 'IP-based Nation: Strategy of Japan' in Frederick M. Abbott, Carlos M. Correa, and Peter Drahos (eds), *Emerging Markets and the World Patent Order* (Edward Elgar 2013) 371.

<sup>21</sup> Some criticism that the initiatives of the IP Strategy Headquarters have led to only small increases in terms of innovative output: Steven K. Vogel, *Marketcraft: How Governments Make Markets Work* (Oxford University Press 2018) 105.

predominantly centred on the number of initiatives,<sup>22</sup> with the ability of the Headquarters to actively manage the numerous objectives and plans was questioned.<sup>23</sup>

The Intellectual Property Strategy Headquarters consider each year the direction of intellectual property policy - primarily through the annual IP Promotion Plan but also through more general policy proposals<sup>24</sup> - and it is from this system of setting the national direction for policy that we can see the origins of the IP High Court.<sup>25</sup> The annual IP Promotion Plan also appears to reflect the explicitly Japanese approach to intellectual property rights and promote the entire *cycle* of intellectual property.<sup>26</sup>

From a more symbolic perspective, the IP High Court and its origins in the Intellectual Property Strategy Headquarters, an early focus specifically on the enforcement of intellectual property rights is a prominent element. The establishment of a centralised court that deals with exclusively intellectual property issues conveys to both domestic and international businesses that intellectual property is a key aspect of government policy.<sup>27</sup> A central element of this, particularly from the perspective of business and industry,<sup>28</sup> was the increased

---

<sup>22</sup> The sheer number of initiatives that are put forward by the IP Strategy Headquarters and their real-world effectiveness has also been questioned, though the contributions of the Headquarters is generally considered to be positive and manageable: Nahoko Ono, ‘Legislative Reform Related to IP Enforcement in Japan’ in Christoph Antons (ed), *The Enforcement of Intellectual Property Rights: Comparative Perspectives from the Asia-Pacific Region* (Kluwer 2011) 102.

<sup>23</sup> The IP Strategy Headquarters do not themselves act to implement these initiatives, they are instead delegated to specific ministries or agencies who then organise their own committees or working groups. The role of the IP Strategy Headquarters is much more of a managerial or oversight role: Toshiko Takenaka, ‘Success or Failu 0.103 Tw and the diteiteneoned, though t2[ifionenfih hashoke:1(s)y(a)11(bl)5(e)(nt)v thodTJ/T(r)6(i

certainty that such a court would bring to intellectual property rights.<sup>29</sup> As such, the pursuit of harmonisation and implementation of legal reform to realise this can be identified from very early on in Koizumi's intellectual property policy - however limited the reforms were in actually realising these values.

## (2) Introducing the IP High Court

Before considering the success (or indeed, failure) of the IP High Court, it is important to analyse the construction of the IP High Court in terms of its introduction and legal foundation. While the IP High Court was clearly influenced by the development of the CAFC in the US, there are certain factors that affected its implementation that stem directly from the unique Japanese intellectual property context. Patent law had long been recognised in Japanese intellectual property law as an area particularly sensitive to diverging approaches to the same issue, leading to the *de facto* (and later, *de jure*) centralisation of patent disputes in Osaka and Tokyo - and while Japan had never suffered from the starkly different approaches as seen in the US circuit splits, a single court that ensures the harmonisation of patent law was a clear next step in this process of improving the stability of intellectual property rights.

The IP High Court was, from the very beginning, constructed as a single element in the broader system of intellectual property protection and therefore there were significant efforts at integrating other institutions and bodies into the ordinary activities of the IP High Court.<sup>30</sup> A clear example of this approach that takes into account the peripheral institutions is that the IP High Court was established along with initiatives to significantly reduce the time for examination,<sup>31</sup> as well as the incorporation of JPO staff and technical advisors in promoting technical understanding for judges.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> The IP High Court, with its exclusive jurisdiction in patent disputes, was a point of unification for the JPO and court-based claims: Toshiko Takenaka, 'The Best Practice for Patent Judiciary: Lessons from Another Experiment on Specialised Adjudication for Patent Cases in Japan' in Christophe Geiger, Craig Allen Nard, and Xavier Seuba (eds), *Intellectual Property and the Judiciary* (Edward Elgar 2018) 404.

<sup>30</sup> The JPO and the IP High Court have also been seen to work collaboratively in particularly complex areas of law, with the development of PTE Working Groups a prominent example: Toshiko Takenaka, 'A Change of Leadership in Patent Policy and Law Development? The Active Role Played by Japanese Courts in Japan's Patent Term Extension Reform' in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds), *Legal Innovations in Asia: Judicial Lawmaking and the Influence of Comparative Law* (Edward Elgar 2014) 311.

<sup>31</sup> Akito Tani, 'Redefining Brand Valuation Within the Japanese Context' in Ruth Taplin (ed), *Valuing Intellectual Property in Japan, Britain, and the USA* (Routledge 2004) 122.

<sup>32</sup> Even informally, the IP High Court invited the international participants of a JPO training course to visit the IP High Court, November 19, 2019.

The IP High Court was introduced in April 2005 and was the institution that most clearly relates to the enforcement of intellectual property rights, intended to reduce any interpretive divergences and improve harmonisation and stability.<sup>33</sup> The jurisdiction of the IP High Court is the first in which an exclusive subject-matter jurisdiction has been given to a court in Japan,<sup>34</sup> contrasting with the traditional geographic jurisdiction of the other courts.<sup>35</sup> However, it is important to note that the legal diversity in patent law decisions specifically had already been significantly reduced because of the reliance on the Osaka and Tokyo District Courts.<sup>36</sup>

Indeed, the IP High Court was essentially constructed from the intellectual property divisions of the Tokyo High Court rather than a court of independent origin.<sup>37</sup> The support of business and industry appears to be particularly prominent here. While industry supported the idea of a specialised court that dealt with intellectual property disputes to provide increased harmonisation and stability,<sup>38</sup> there was opposition to the creation of a ninth High Court with subject-matter jurisdiction - the compromise in the implementation being that the IP High Court would be created from the existing IP divisions of the Tokyo High Court (which already had significant expertise in intellectual property disputes) as the transformed foundation of the new IP High Court.

This integration goes further than simply considering the personnel of these institutions and is fundamentally linked to the jurisdiction of the IP High Court itself. The IP High Court is unique in terms of the cases it hears not just in its subject-matter jurisdiction,<sup>39</sup> but in that it functions as a second-instance appellate court for patent infringement cases as well as a first-instance court for patent

---

<sup>33</sup> The IP High Court also perhaps had an impact on forum-shopping at the international level, where Japanese businesses would typically file claims in the US if they were enforcing their rights: Ichiro Nakayama, ‘Intellectual Property Strategy in Japan: Towards an IP-based Nation’ in OECD Conference on Intellectual Property Rights, Innovation and Economic Performance August 2003 (OECD Publishing 2004) 305.

<sup>34</sup> Hiroya Kawaguchi, *The Essentials of Japanese Patent Law: Cases and Practice* (Kluwer 2007) 266.

<sup>35</sup> Jurisdiction is typically geographic, though patent law post-2003 is a major exception to this: Gerald Paul McAlinn, *Japanese Business Law* (Kluwer 2007) 31.

<sup>36</sup> The legislative amendments of the IP-based nation eliminated the ability for Japanese claimants to forum-shop beyond choosing Osaka or Tokyo as the venue for their suit: Kyle Pietari, ‘An Overview and Comparison of US and Japanese Patent Litigation’, 98 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 540, 552.

<sup>37</sup> As opposed to an entirely independent intellectual property court, the IP High Court was created through a transformation of the existing Tokyo High Court IP divisions:

<sup>38</sup> The industry participants who formed part of the IP Lawsuit Review Committee were also broadly supportive of the IP High Court: Ichiro Nakayama, *History and Issues on the Creation of IP High Court* (Japan-China Joint Research Report on Intellectual Property, Institute of Intellectual Property 2014) 62.

<sup>39</sup> IP High Court jurisdiction is unique because it is subject-matter rather than geographic in scope: Takashi B. Yamamoto, ‘Japanese Court Jurisdiction over International Cases’ in Dennis Campbell (ed), *The Comparative Law Yearbook of International Business* (Volume 30, Kluwer 2008) 470.

invalidity challenges from decisions coming from the JPO.<sup>40</sup> To minimise any potential discrepancies and to promote harmonisation of these two different tracks, the same judicial panel will typically hear both cases (the infringement case and also the invalidation challenge).<sup>41</sup>

It is important to note that this tight integration of technically-skilled professionals with the judges of the IP High Court is an essential element in offsetting the technical difficulty of intellectual property and the general training background typical of judges.<sup>42</sup> While JPO examiners have scientific backgrounds, as well as specific training for building expertise with new examiners, the judges of the IP High Court are simply required to have qualified as a judge.<sup>43</sup> One of the organisational hurdles in establishing the IP High Court was ensuring that the court would be adequately staffed by appropriately-qualified judges.<sup>44</sup> The extensive use of technical advisors in the Japanese system is a feature that distinguishes the IP High Court from other international examples of specialised intellectual property courts and is one of the important ways that the IP High Court promotes harmonisation - by introducing technical experts who are there to advise the judge on the technology under discussion, and *not* advocating on behalf of a party or party's interest.

While the effect of the IP High Court, at an institutional level, has been clear in the promotion of harmonisation, the actual functioning of the court in rendering decisions - and the Japanese court system as a whole<sup>45</sup> - has undermined these movements towards a more unified and stable intellectual property regime.

---

<sup>40</sup> The IP High Court performs a dual role as first instance court for validity challenges coming from the JPO, as well as an appellate court for patent disputes coming from the Tokyo or Osaka District Courts: Takashi B. Yamamoto, 'Japanese Court Jurisdiction over International Cases' in Dennis Campbell (ed), *The Comparative Law Yearbook of International Business* (Volume 30, Kluwer 2008) 470.

<sup>41</sup> Tomokatsu Tsukahara, 'Intellectual Property High Court of Japan' (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 6.

<sup>42</sup> The technical skill of this other professionals is important in offsetting the potential for 'tunnel-vision' contexts, which was raised in the Hruska Report: William M. Richman and William L. Reynolds, *Injustice on Appeal: The United States Courts of Appeals in Crisis* (Oxford University Press 2012) 171; also the IP High Court does not require any special qualification to its judges, they simply must fulfil the ordinary criteria: Tomokatsu Tsukahara, 'Intellectual Property High Court of Japan' (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 8.

<sup>43</sup> The technical background of the JPO examiners is also completed through various examiner exchange programs that encourage international communication: Peter Drahos, *The Global Governance of Knowledge: Patent Offices and their Clients* (Cambridge University Press 2010) 174.

<sup>44</sup> One of the significant hurdles in establishing the IP High Court, as in other international specialised courts, was securing the number of adequately trained judges: Tomokatsu Tsukahara, 'Intellectual Property High Court of Japan' (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 8.

<sup>45</sup> Two of these significant decisions were rendered by the Supreme Court, though the hierarchical position of the IP High Court remains an important consideration: Japan - 'Ball Spline Bearing III', Japanese Supreme Court - *Tsubakimoto Seiki K.K. v THK K.K.* (1998); *Fujitsu, Ltd v Texas Instruments, Inc.*, Case No. (0) 364/1998 (Japanese Supreme Court, 2000).

Japan and its experience of using legal transplants to address issues, specifically in intellectual property, highlight the fact that the IP High Court is not the first foreign-inspired institution to have deviated from its founding objectives. Indeed, it is partly because of Japan's mixed legal heritage that Japanese courts have been particularly innovative. In the context of the IP High Court and the IP-based nation reforms, however, this innovative character has been particularly disruptive for harmonisation and it is in these areas that there is the greatest potential for course-correcting reform.

## 2. Distinguishing Japanese Intellectual Property

### (1) Japan, Transplants, and the East Asian Context

Since the Meiji Restoration,<sup>46</sup> Japan has consistently employed legal transplants - of both law and institutions - as a way of developing intellectual property policy and bringing a degree of de facto harmonisation internationally. The Meiji approach to intellectual property involved gathering information about other legal systems that appear to be functioning well, and then implementing those domestically.<sup>47</sup> Unfortunately, the IP-based nation policy that was promoted by Prime Minister Koizumi follows an almost identical trajectory - however in this modern context, where the TRIPs Agreement has already substantially harmonised patent law at a global level, the domestic implementation of institutions found abroad must be contextualised to understand their impact when transplanted. It is by following this older style of legal transplant in a modern, globalised, context through which the IP High Court has failed to achieve its objectives in harmonisation.

This is not to say that the IP High Court, as a specialised court for intellectual property, was simply copied unaltered to Japan. Indeed, part of the widespread industry support of the introduction of the IP High Court was because of the expansive jurisdiction that it would have in contrast to other legal systems.<sup>48</sup> The IP High Court also incorporates the expertise of professionals from various

---

<sup>46</sup> While legal transplants had taken place earlier, these were typically in the space of public administration or public law and were much earlier: Michael J. Meurer, *Economics of Contract Law* (Duke University 1989); the Meiji Restoration, however, specifically had an intellectual property component: Wei Shi, *Intellectual Property in the Global Trading System: EU-China Perspective* (Springer Science & Business Media 2008) 132.

<sup>47</sup> The central contributions of the Iwakura mission in studying various international systems for industrial property were a major part of the Japanese approach to this field: Ian Nish, *The Iwakura Mission to America and Europe: A New Assessment* (Routledge 2008) 41.

<sup>48</sup> Japan Federation of Bar Associations, 'Opinion Concerning the Establishment of an Intellectual Property High Court' (June 17, 2003) 2.

backgrounds in the dispute process, drawing from former JPO examiners and professors at high-ranking universities to participate on an ad hoc basis.<sup>49</sup> The technical advisor system is a further example of how the specialised court as an institution has been, at least partially, modified to more appropriately meet the needs of the Japanese intellectual property context.

The technical advisor system is one of the mechanisms that differentiate the IP High Court internationally and contribute significantly to the legitimacy of the proceedings in a way that is not found in other jurisdictions. Rather than adopting the US system of expert witnesses,<sup>50</sup> the IP High Court instead uses technical advisors<sup>51</sup> - though expected to have a similar background of expert knowledge in a specific field, these technical advisors are paid from court funds and are there to assist the judge in understanding the technology under discussion. This differs significantly from the US system, where the parties pay their own expert witnesses to testify and essentially advocate on their behalf.<sup>52</sup>

Considered from the perspective of industry and a system that promotes harmonisation, the development of the technical advisor system is of great benefit. Rather than cases argued technical experts in support of a specific party and their legal claim,<sup>53</sup> the technology is assessed on a more objective basis and is in line with the origins of Japanese patent law.<sup>54</sup> The importance is firmly on the technology itself and whether the technology has been infringed - elements that all focus on the contribution to industry and promote stability and harmonisation over legal persuasiveness in counsel. The value of this kind of harmonisation in patent law, that emphasises the contribution of innovators and inventions to national

---

<sup>49</sup> The technical advisors are not full-time employees of the court, and instead are generally called on a case-by-case basis when the technology in dispute is particularly complex: Tomokatsu Tsukahara, ‘Intellectual Property High Court of Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 21.

<sup>50</sup> Outlining the role of the expert and their function within the court room: Wilson Well, *Forensic Science in Court: The Role of the Expert Witness* (John Wiley & Son 2009) 71.

<sup>51</sup> Outlining the use of technical advisors in the IP High Court: Kung-Chung Liu, *Annotated Leading Patent Cases in Major Asian Jurisdictions* (City University of Hong Kong Press 2017) 29.

<sup>52</sup> In the US, the expert witness is cross-examined by the parties whereas in the Japanese system, it is the expert asking questions of the party to truly understand the technology under dispute: Tomokatsu Tsukahara, ‘Intellectual Property High Court of Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 30.

<sup>53</sup> Wilson Well, *Forensic Science in Court: The Role of the Expert Witness* (John Wiley & Son 2009) 71.

<sup>54</sup> Article 2, Patent Act of Japan - ‘the highly advanced creation of technical ideas utilising the laws of nature’.

economic growth, can be seen throughout the East Asian context with China joining the WTO and Japan agreeing to participate in the Belt and Road Initiative.<sup>55</sup>

In this context, there is significant diversity in how ‘specialised courts’ are not only perceived but differ in their actual functioning and it is important to clarify the unique role that the IP High Court fulfils in the Japanese intellectual property law context. In East Asia specifically, China has the closest system to that of the IP High Court with a series of courts specialised in intellectual property court that is spread over three regions of China that hear cases of patent appeals, unfair competition, and appellate cases about copyright and trademark.<sup>56</sup> However, unlike the IP High Court in Japan, the specialised courts in China are still based on geographic jurisdiction<sup>57</sup> - so while the Guangzhou and Shanghai IP Courts deal with similar cases, it is only the Beijing IP Court that can hear administrative appeals on patent re-examination claims and trademark grants.<sup>58</sup>

South Korea has typically had a more restricted specialised ‘court’ that appears much more similar to the European construction (though even within Europe, specifically resembling the system in Germany) and performs more administrative tasks rather than the workload typical of a more traditional court.<sup>59</sup> However, recent legal reform in South Korea has transformed the Patent Court of Korea into a much more substantial institution<sup>60</sup> - dealing with appellate cases

---

<sup>55</sup> China acceding to the WTO: Hui Feng, *The Politics of China’s Accession to the World Trade Organisation: The Dragon Goes Global* (Routledge 2006) 70; Japan’s changing position and eventual acceptance of the Belt and Road Initiative, while not explicitly an intellectual property agreement, as an international project focused on goods it will necessarily have intellectual property implications: Kiyoshi Kodera, ‘China’s Belt and Road Initiative and Japan, and its Impact on Japan-Central Asia Relations’ in Harder S. Kohli, Johannes F. Linn, and Leo M. Zucker (eds), *China’s Belt and Road Initiative: Potential Transformation of Central Asia and the South Caucasus* (SAGE 2019) 187.

<sup>56</sup> Though it is more accurate to refer to China’s specialised intellectual property courts: Mingde Li, ‘Special Intellectual Property Courts in China’ in Nari Lee, Niklas Bruun, and Mingde Li (eds), *Governance of Intellectual Property Rights in China and Europe* (Edward Elgar 2016) 303.

<sup>57</sup> While there is not the same narrowing of available forum in a similar way to the Japanese Osaka-Tokyo centralisation, patent cases are recognised as complex and therefore fewer courts have jurisdiction in China. After the IP specialised courts were established, the Beijing, Shanghai and Guangzhou intermediate courts no longer hear IP-related civil and administrative cases: Douglas Clark, *Patent Litigation in China* (Oxford University Press 2011) 17.

<sup>58</sup> It is only the Beijing IP Court that can deal with patent re-examination and trademark administrative appeals: Weinian Hu, *International Patent Rights Harmonisation: The Case of China* (Taylor & Francis 2017) 114.

<sup>59</sup> Prior to the 2016 reforms, the Patent Court of Korea could not hear ordinary civil cases for damages in patent infringement cases (and prior to the 1995 reform, appeals from KIPO decisions went straight to the Supreme Court): Sang Jo Jong, ‘Principles and Structure of Patent Litigation’ in Kuk Cho (ed), *Litigation in Korea* (Edward Elgar 2010) 224.

<sup>60</sup> Article 3(1) Court Organisation Act March 11998.

coming from designs and trademarks,<sup>61</sup> as well patent infringement and the

not restricted to intellectual property - the Japanese judiciary has a strong history of addressing important legal (and social) problems with innovative solutions.<sup>68</sup> However, in considering intellectual property law and patent law specifically from the perspective of the promotion of harmonisation that contributes to the development of industry, only two of these cases will be discussed.

One of the cases that represented an explicit break from the construction of a patent grant as an administrative act was the Kilby patent under dispute in *Fujitsu v Texas Instruments*,<sup>69</sup> concluded in April 2000 with the Supreme Court essentially reversing established precedent that had been set by the Supreme Court in previous cases - precedent that had indirectly affirmed the provisions in the Japanese Patent Act in construing the invalidation of a patent as an exclusive power of the JPO.<sup>70</sup> However, the Supreme Court stated that a patent can be considered to be invalid by the court hearing the case when grounds for invalidity clearly exist.<sup>71</sup> The Japanese Patent Act was then amended in 2004 to incorporate this change in position.<sup>72</sup>

This is the origin of the ‘double-track’ issue in patent law,<sup>73</sup> describing the situation by which parallel proceedings on the same patent can be conducted in both the context of a trial for invalidity with the JPO and an infringement lawsuit with the courts.<sup>74</sup> This problem is avoided in jurisdictions in which the patent grant is an administrative process conducted by an administrative agency and means that the court cannot consider the validity of a patent in the course of hearing

---

<sup>68</sup> In areas as diverse as environmental law, employment discrimination, and sexual harassment - the judiciary in Japan has demonstrated a degree of legal innovation when dealing with contentious issues, and in those specific instances represent deliberate attempts by separate district courts to adapt the legislative provisions: Daniel H. Foote and John O. Haley, ‘Judicial Law-Making and the Creation of Legal Norms in Japan: A Dialogue’ in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds), *Legal Innovations in Asia: Judicial Law-Making and Influence of Comparative Law* (Edward Elgar 2014) 85.

<sup>69</sup> *Fujitsu, Ltd v Texas Instruments, Inc.*, Case No. (0) 364/1998 (Japanese Supreme Court, 2000).

<sup>70</sup> ‘In doing so, it changed the precedents set by its predecessor court some 85-100 years ago...’: Shoichi Okuyama, ‘Patent Infringement Litigation in Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2016) 7.

<sup>71</sup> The effect of the Kilby decision is that courts could consider the validity of the patent when there were ‘obvious’ grounds of invalidity: Thomas Cottier, *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis* (Oxford University Press 2013) 296.

<sup>72</sup> The Kilby decision was then incorporated into the Patent Act of Japan in 2004 through Article 104-3, though the requirement that the grounds be ‘obvious’ was dropped in its codification.

<sup>73</sup> Shoichi Okuyama, ‘Patent Infringement Litigation in Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2016) 7.

<sup>74</sup> The double track problem is a result of parallel proceedings to challenge the validity of a patent - through the trial for invalidity at the JPO, as well as the possibility of raising it in court through the Kilby provisions: Esther van Zimmeren, ‘Revisiting Japanese Exceptionalism Within the Context of “Dynamic Patent Governance”: A Comparative Analysis of the Japanese and European Patent System’ in Dimitri Vanoverbeke, Jeroen Maesschalck, and David Nelken (eds), *The Changing Role of Law in Japan: Empirical Studies in Culture, Society, and Policy Making* (Edward Elgar 2014) 237.

infringement proceedings.<sup>75</sup> The potential issues in the double-track system come, particularly in the Japanese context, from the ability of the court to consider an invalidation claim against a patent in the context of infringement potentially *at the same time* as invalidation proceedings before the JPO. This decision, whether rendered by the relevant District Court or the IP High Court, is only effective *inter partes* and is therefore of a much more limited scope than going through the JPO trial for invalidity.<sup>76</sup>

However when the court considers that the patent should be invalidated, patent owners appear to be clearly advised against filing lawsuits for infringement against other parties on the basis that, while the effect is officially only *inter partes*, the patent has already been found to be invalid previously by a court.<sup>77</sup> The IP High Court is an extremely important institution in minimising the negative effects that come from this type of institutional arrangement - an arrangement that, for an observer, allows patent owners or infringers to unfairly extend legal proceedings and delay or further challenge a final judgment from the courts.<sup>78</sup> Without the IP High Court, there is the risk that the District Court and the JPO could come to different conclusions regarding the validity of a patent and generate significant uncertainty around the legal status of a patent.<sup>79</sup> Decisions from the JPO regarding validity and appeals from the District Courts regarding patent infringement are both subject to the exclusive jurisdiction of the IP High Court.<sup>80</sup>

The IP High Court has been clear about making concerted efforts to ensure that the panel of judges is the same when there are cases concerning the same patent

---

<sup>75</sup> The administrative nature of the patent grant: Christoph Ann, 'Patent Invalidation and Legal Certainty' in Susy Frankel (ed), *The Object and Purpose of Intellectual Property* (Edward Elgar 2019) 269.

<sup>76</sup> An invalidation through the Kilby provisions is only effective *inter partes* and does not have effect with regard to third parties: Thomas Cottier, *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis* (Oxford University Press 2013) 296.

<sup>77</sup> Nari Lee and Marcus Norrgard, 'Alternatives to Litigation in IP Disputes in Asia and Finland', 43 Cal. W. Int'l L.J. (2012) 109, 122.

<sup>78</sup> Masatoshi Sumida, 'Outline of Japanese Patent Law' (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2018) 47.

<sup>79</sup> That the District Court and the JPO could come to different conclusions: David W. Hill and Shinichi Murata, 'Patent Litigation in Japan', 1 Akron Intell. Prop. J. (2007) 141, 183; raising the possibility of allowing a retrial if the JPO decides the patent was invalid *after* the conclusion of infringement proceedings: Masabumi Suzuki and Yoshiyuki Tamura, 'Patent Enforcement in Japan', 3 Zeitschrift für Geistiges Eigentum (2011) 435, 464.

<sup>80</sup> As the IP High Court sits as both first instance for JPO cases and as an appellate court for infringement proceedings: Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, Mark A. Lemley, and Christopher R. Leslie, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law* (Kluwer 2013) 48.

for both invalidity and infringement.<sup>81</sup> However, as it stands with the double track problem, Japan sits awkwardly between the common law system that can consider validity and adjust patents as it sees fit and the more traditional civil law approach that considers it to be an administrative grant. To promote Japan as an attractive international patent jurisdiction, a definitive choice must be made between these two options - given the technical strength of the JPO and JPO examiners, as well as what should be a renewed focus on stability for business and industry, the power to invalidate patents should be returned as an exclusive function of the JPO.

However, the important position of the IP High Court in this framework should not be understated - one of the most significant decisions that the IP High Court rendered in terms of the future direction of harmonisation was the *Apple v Samsung* trial,<sup>82</sup> where the IP High Court essentially introduced a version of discovery and amici curiae into Japanese intellectual property law. In this case, the IP High Court instructed both parties to solicit opinions from third parties and to then submit these to the court.<sup>83</sup> By doing so, these documents became official documents available for use during the court procedure. While this decision was in the context of standard-essential patent licensing, it is an important way of broadening stakeholder engagement and ensuring that a variety of industry perspectives are heard in technologically important disputes.

This ‘amicus-lite’ process - of instructing the parties to accept submissions or even establishing a court-centred repository for opinions - should be formally incorporated into Japanese patent law for cases that are of technological or legal significance.<sup>84</sup> This would bring significant benefits in terms of increasing the stability of patent rights for industry users, as well as harmonisation with international systems. It also represents an important way of increasing communication between the court and key stakeholders in industry. The lack of communication - or

---

<sup>81</sup> ‘When both the infringement lawsuit and lawsuit for the cancellation of the appeal/trial decision regarding the same patent right are brought before the IP High Court, there are arrangements in the assignment of judicial cases where in the same judicial panel... hears both cases in order to avoid conflicting judgments.’: Tomokatsu Tsukahara, ‘Intellectual Property High Court of Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industrial Property Centre of Japan) 5.

<sup>82</sup> *Samsung Electronics Co., Ltd. v Apple Japan Godo Kaisha* [Intellectual Property High Ct.] 2014 No. 10043.

<sup>83</sup> ‘The court announced an invitation of public comments on restrictions of injunctions and damages of SEPs. It is similar to an amicus brief... for the sake of formality, public opinions were submitted to attorneys of both plaintiff and defendant, and they presented them to the court.’: Ashish Bharadwaj and Tohru Yoshioka-Kobayashi, ‘Regulating Standard Essential Patents in Implementer-Oriented Countries: Insights from India and Japan’ in Ashish Bharadwaj, Vishwas H. Devaiah, and Indranath Gupta (eds), *Multi-Dimensional Approaches Towards New Technology: Insights on Innovation, Patents, and Competition* (Springer 2018) 197.

<sup>84</sup> In the US, METI submitted an amicus brief in support of the Japanese defendants in one of the *TFT-LCD Flat Panel Antitrust Litigation* cases, though importantly it was the exact same brief that was submitted in an earlier case in 2004 (*F. Hoffmann-la Roche, Ltd. v Empagran S.A.*, 542 U.S. 155 (2004)).

opportunities to communicate - has been a frustration in other areas of patent law,<sup>85</sup> and the approach taken by the IP High Court is a conservative way of increasing communication between key actors in the industry while avoiding the administrative burden that comes with a full-scale amicus system.

---

<sup>85</sup> The system of post-grant opposition that Japan implemented after the bilateral talks between the US and Japan had its own problems, specifically with regard to the *ex parte* nature of the process - the challenging party is then excluded from participation which fuelled the sense that their perspectives were not being heard: Haitai Sun, ‘Post-Grant Patent Invalidation in China and the United States, Europe, and Japan: A Comparative Study’, 15 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. (2004) 273, 297.

### **III: The Origin of the Federal Circuit**

#### **1. The Joining of Two Courts**

##### **(1) United States Court of Customs and Patent Appeals**

The Federal Courts Improvement Act of 1982 joined the US Court of Customs and Patent Appeals with the appeals division of the US Court of Claims, creating the CAFC as it exists today.<sup>86</sup> The CAFC jurisdiction extends beyond its exclusive capacity to hear patent appeals and into other areas such as plant variety protection,<sup>87</sup> energy policy and conservation,<sup>88</sup> as well as tribunals covered generally by Article III of the US Constitution.<sup>89</sup> The CAFC, like the IP High Court, is unlike the other courts in the hierarchy in that its jurisdiction is based on subject-matter rather than geographic.<sup>90</sup>

This focus on subject-matter jurisdiction over geographic jurisdiction became a much more prominent issue as the CAFC developed - the close relationship of patent law, competition law, and bankruptcy meant that the CAFC has had to balance carefully the degree to which it interact with other disciplines (especially in deciding to accept appeals or what specifically should be the impact of their judgment).<sup>91</sup> The IP High Court has managed to avoid most of these concerns through a combination of factors - perhaps the most important is the fact that it was created as a new entity (rather than trying to manage the joining of the existing expansive jurisdiction of two existing courts and the established precedent that came with them) and also because purely in terms of intellectual property, the IP High Court's jurisdiction is much more encompassing and draws from an already centralised system through the Osaka and Tokyo courts.

The CAFC was seen, similarly to the role of the IP High Court in Japan, to be a symbol of the shift towards an emphasis on intellectual property - but

---

<sup>86</sup> On the joining of the two courts and their jurisdiction: William M. Landes and Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (Harvard University Press 2009) 334.

<sup>87</sup> 28 U.S. Code s. 1295 (a) (8).

<sup>88</sup> 28 U.S. Code s 1295 (a) (14).

<sup>89</sup> 28 U.S. Code s 1295 (b).

<sup>90</sup> On the CAFC's jurisdiction as subject-matter oriented rather than geographic: Stephen N. Subrin and Margaret Y.K. Woo, *Litigating in America: Civil Procedure in Context* (Aspen 2006) 86.

<sup>91</sup> The CAFC has exclusive jurisdiction of cases 'arising under' patent law, and this has sometimes raised issues with when exactly this occurs when the parties are also raising antitrust claims (notably with allegations of invalidity of expired patents in the early case of *Christianson v Colt Industries Operating Corp.*, 486 U.S. 800 (1988): ABA Section of Antitrust Law, *Antitrust Law Developments* (5th ed, American Bar Association 2002) 1109.

specifically in terms of successfully navigating the transition from a national focus on manufacturing to becoming the ‘pro-patent’ nation which persists even today.<sup>92</sup> The reality is that there was a surge in patent applications with the introduction of the CAFC because of the generally stronger protection that patent owners were afforded.<sup>93</sup> A similar dynamic was observed in Japan with the introduction of the IP High Court that illustrates the significance of industry response,<sup>94</sup> where the sense of stability that patent owners felt was then dramatically undermined by a period of divergence in the construction of inventive step between the JPO and the IP High Court.<sup>95</sup>

In contrast to the legal context prior to the establishment of the IP High Court, intellectual property cases were not as centralised or concentrated in the US.<sup>96</sup> Circuit diversity and the negative effect that circuit splits had on patent law specifically was one of the driving reasons behind establishing the CAFC.<sup>97</sup> The circuit diversity in appeal courts - coming from the fact that court circuits have their jurisdiction assigned geographically<sup>98</sup> - led to specific areas of the US that were considered to be highly sympathetic to patentee litigants and other circuits that developed a reputation for a more cynical perspective to patent disputes.<sup>99</sup>

This incentivised a huge degree of forum shopping for patent litigants, where the outcome of infringement litigation could be influenced significantly by

---

<sup>92</sup> Nahoko Ono, ‘Legislative Reform Related to IP Enforcement in Japan’ in Christoph Antons (ed), *The Enforcement of Intellectual Property Rights: Comparative Perspectives from the Asia-Pacific Region* (Kluwer 2011) 103.

<sup>93</sup> An identifiable surge in patent applications that appeared to be a direct result of the stronger protection established by the introduction of the CAFC: Samuel S. Kortum, ‘Research, Patenting, and Technological Change’ (*Econometrica*, Vol 65, No 6, 1997) 1391.

<sup>94</sup> In 2004, there were 423,081 patent applications, while this number increased to 427,078 in 2005 (which subsequently dipped to 408,674 in 2006): JPO Annual Report 2004, 2005, 2006.

<sup>95</sup> There was a period of concern over the IP High Court’s treatment of inventive step and how this differed to the JPO which may have changed the perspective of industry users: Masabumi Suzuki and Yoshiyuki Tamura, ‘Patent Enforcement in Japan’, 3 *Zeitschrift für Geistiges Eigentum* (2011) 435, 466.

<sup>96</sup> Nahoko Ono, ‘Legislative Reform Related to IP Enforcement in Japan’ in Christoph Antons (ed), *The Enforcement of Intellectual Property Rights: Comparative Perspectives from the Asia-Pacific Region* (Kluwer 2011) 103.

<sup>97</sup> *ibid.*

<sup>98</sup> Circuit decisions and the interpretations of law are binding *within that circuit*: Bruce D. Abramson, *The Secret Circuit: The Little-Known Court Where the Rules of the Information Age Unfold* (Rowman & Littlefield 2007) 27.

<sup>99</sup> Specific circuits had developed a more ‘pro-patent’ reputation than others in their treatment of patent law disputes: Bruce Abramson, *India’s Journey Toward an Effective Patent System* (World Bank Publications 2007) 52.

which part of the country the patent owner filed in.<sup>100</sup> While fragmentation and forum-shopping in any legal system can be problematic, specifically in the context of intellectual property and patents, the effects were particularly significant - especially with the frequency with which injunctions are granted *and* the level of damages that are routinely awarded in the US courts.<sup>101</sup>

The creation of the CAFC marked a turning point for the US, not just in terms of patent adjudication, but in the perception of intellectual property rights more generally - until that point, US companies had generally not enforced their patent rights internationally (something that Japan benefited from during the 1980s and 1990s),<sup>102</sup> and in the successful post-war economic development, patents were considered the last resort for companies that were not competitive enough in the market in their manufacturing.<sup>103</sup> The economic context of the introduction of the IP High Court was almost entirely the opposite for Japan and its ailing economy against the returning strength of the US, and is perhaps the clearest indication of why the CAFC appears to have been of such central importance in the discussions establishing the IP High Court.

While the Intellectual Property Strategy Headquarters and their annual plan can be seen as the origin of the IP High Court, the CAFC has a similar genesis in the Young Report that was commissioned in 1985.<sup>104</sup> This report was an analysis of the economic climate in the US and considered different aspects that could be focused on to strengthen the economy.<sup>105</sup> The Young Report was important in that it did not recommend a revision of intellectual property rights as a merely legal

---

<sup>100</sup> One of the most commonly cited reasons for the establishment of the CAFC is the pervasive forum-shopping that was a feature of the US legal context: Craig Allen Nard, *The Law of Patents* (Kluwer 2019) 29.

<sup>101</sup> Whereas in Japan, ‘...injunctions against infringement are so rare as to be virtually unavailable...’: Edmund W. Kitch, ‘The Japanese Patent System and US Innovators’, 29 NYU J. Int’l L. & Pol. (1996/1997) 177, 180; Japan has historically emphasised cross-licensing in the event of a dispute and this was a major source of conflict with the US in the 1980s and 1990s: Dan Rosen and Chikako Tsui, ‘The Social Structure of Japanese Intellectual Property Law’, UCLA Pacific Basin Law Journal (Vol 13, 1994) 45; However, Japan had never liked the US use of juries in patent infringement cases: Marvin Motsenbocker, ‘Proposed Changes to Japanese and United States Patent Law Enforcement Systems’, 3 Pac. Rim L. & Pol’y J. (1995) 389, 397.

<sup>102</sup> That low levels of enforcement were at least partly due to the institutional and linguistic difficulties of enforcing patent rights: International Peace Research Institute, *Intellectual Property Rights: U.S. Companies’ Patent Experiences in Japan* (DIANE 1993) 63.

<sup>103</sup> Speaking of the 1980s and economic success of Japan, ‘...many Japanese businessmen ridiculed their American counterparts for their aggressive attempts to enforce their patents. A preoccupation with patents was seen as a loser’s response to superior manufacturing competition.’: Lee Rousso, ‘Japan’s New Patent Attorney Law Breaches Barrier Between the “Legal” and “Quasi-Legal” Professions: Integrity of Japanese Patent Practice at Risk?’, 10 Pac. Rim L. & Pol’y J. (2001) 781, 812.

<sup>104</sup> The 1985 Young Report was central in promoting the creation and protection of new technologies: Taisuke Kato, ‘Patent Management in Enterprises’ (JPO, JIII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2009) 1.

<sup>105</sup> Recommending ‘bold market reforms’: Steven K. Vogel, *Marketcraft: How Governments Make Markets Work* (Oxford University Press 2018) 85.

project, it was intended to directly support and empower innovators in the US at both domestic and international levels for economic growth.

In this, the policy was most explicitly pro-patent and it was expected that the introduction of this new court would harmonise the divergent strands of jurisprudence and support patent owners in a singular approach.<sup>106</sup> This is a key element for considering the institutional growth of the IP High Court, and the project of an IP-based nation more broadly, where the emphasis from very early on in the US context was on the needs of business users and industry. The establishment of the CAFC was also impacted significantly because of the political dynamic at the time, leading into a complex process of bilateral talks with Japan that would eventually set the foundations for significant international collaboration between the two countries.<sup>107</sup>

## (2) Opposition to Specialisation

Specialisation, as in many areas of law, was fiercely discussed in the context of intellectual property and was a significant element in the introduction of the CAFC (and by extension, the IP High Court). The degree of specialisation - as well as the technical character of intellectual property law, but specifically that which is required in patent law - is fundamentally connected to the legal profession and its demographics. The CAFC does not use a system of technical advisors, partly due to the reliance on expert witnesses in trials by defendants and also because of the differences in legal education in the US compared to Japan.

While the US system appears to be more flexible with a judiciary that has a more rounded legal and non-legal education,<sup>108</sup> the Japanese system - specifically for the IP High Court and specifically for the promotion of harmonisation - relies on the central presence of technical advisors as an effective way of delivering stability and harmonisation for patent rights. Given the significant advancements in technology, an undergraduate education in physics or engineering may help with an initial orientation in considering a patent dispute, it is unlikely to provide

---

<sup>106</sup> The Young Report advocated a policy that was explicitly pro-patent and promoted harmonisation: Kimiaki Suzuki, ‘Patent Pools’ (JPO, JIII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2009) 4.

<sup>107</sup> Bilateral talks that eventually led to increased collaboration between the US and Japan: H. Stephen Harris Jr., ‘Competition Law and Patent Protection in Japan: A Half-Century of Progress, a New Millennium of Challenges’, 16 Colum. J. Asian L. (2002) 71, 101.

<sup>108</sup> Judges in the US are typically former attorneys, whereas Japan has no such requirement (which extends to the training of attorneys, though this is in transition to a more American-style system of graduate education): Shoichi Okuyama, ‘Patent Infringement Litigation in Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2016) 1.

meaningful guidance as to the working of a complex invention and therefore the advantages of the American legal education are often overstated.

The issue of specialisation and jurisdiction, and whether or not it is beneficial to have a court dedicated to resolving disputes with specific subject-matter jurisdiction, was considered extensively in the US.<sup>109</sup> The general contours of the debate have remained the same over time and generally focus on the balance between extreme specialisation and connection to the broader legal climate.<sup>110</sup> Considered specifically for the CAFC and patent law, this specialisation risks the judges losing sight of the broader legal environment and creating a strand of patent law (especially given the strong system of precedent and the position of the CAFC as the sole appellate court for patent disputes) that does not necessarily match with the progression or thinking of other disciplines in law.<sup>111</sup>

The discussions around specialisation were incorporated into the discussions prior to the establishment of the IP High Court, where the explicit references to the CAFC led academics and practitioners to look at the development of the CAFC for guidance. The issue of developing a diverging strands of jurisprudence is one of the reasons why the Grand Panel system exists for the IP High Court - though importantly, unlikely the Japanese Supreme Court, there are no formal requirements for convening a Grand Panel.<sup>112</sup> So while the IP High Court lacks the official system of precedent that would raise concerns in the CAFC context, there is still the potential for specific decisions - as the Chief Judge sees fit - to become embedded in IP High Court practice in a manner that is difficult to overcome.

Beyond this, there are several factors that mean that the analysis, when shifting from a US perspective to a Japanese perspective, would suggest Japan is much more likely to suffer from issues of tunnel vision arising from the specialisation of a court. The most significant of which is one that distinguishes

---

<sup>109</sup> The Hruska Report led to the creation of the CAFC, though a number of concerns regarding specialisation were highlighted, named for the Chairman of the Commission on Revision of the Federal Court Appellate System, Senator Roman L. Hruska: *Structure and Internal Procedures: Recommendations for Changes* (Washington, D.C. 1975).

<sup>110</sup> One of the central issues raised in the Hruska Report was the risk that specialisation and the creation of a specialised court would isolate the judges and divorce them from the general legal dynamic: Japan Federation of Bar Associations, *Opinion Concerning the Establishment of an Intellectual Property High Court* (2003) 3.

<sup>111</sup> Ichiro Nakayama, ‘History and Issues on the Creation of the IP High Court’, Japan-China Joint Research Report on Intellectual Property, IIP 2014, 64.

<sup>112</sup> If the case deals with particularly important technical points or there are competing approaches within the divisions: Toshiyuki Kono, ‘Cross-Border Enforcement of Intellectual Property: Japanese Law and Practice’ in Paul Torremans (ed), *Research Handbook on Cross-Border Enforcement of Intellectual Property* (Edward Elgar 2014) 111.

the experience of US specialisation and Japanese specialisation, which is the legal and technical background of the judiciary. For the US, the judiciary is a career that is predominantly pursued after a significant period of practicing law as an attorney<sup>113</sup> - with law school considered to be a postgraduate discipline,<sup>114</sup> this means that attorneys and the judges they eventually become, have a much broader technical background than a typical Japanese attorney.<sup>115</sup> While these judges are obviously not necessarily experts in a respective technical field, they do have at least *some* technical experience that means they can interact more substantially with the facts of the case.

This introduces a significant variance into the US judiciary that does not appear to feature in the same way in Japan (though important shifts from a historically German-focused approach to studying abroad have started to be replaced, or at least supplemented, through experience at US law schools and research institutes).<sup>116</sup> Positive changes have been made to the legal requirements for attorneys that emphasise a stronger background in science and engineering which will generally improve this situation over time - though these reforms are taking place in a context in which the role of the attorney appears to be expanding in terms of scope, presenting professional boundaries less sharply than before.<sup>117</sup>

This more coherent and stable judiciary could suggest a more exaggerated effect of judicial narrowing when considered in the context of a court in which membership is not rotated. The conversations about judicial diversity and

---

<sup>113</sup> The important mix of practicing and law-school based learning (as well as the historically important role of Bar Associations in the development of legal education in the US): Albert J. Harno, *Legal Education in the United States: A Report Prepared for the Survey of the Legal Education* (Lawbook Exchange 2004) 74.

<sup>114</sup> Pre-law majors are less common than in the past and there have been concerns around the narrowing of law specialisation so early on, with students now generally studying various disciplines ('...it is recommended that your undergraduate course of study be academically rigorous, emphasising critical thinking and writing skills. The depth and breadth of your undergraduate experience is more important than a narrowly tailored or vocation-oriented program of study.'): David W. Neubauer and Stephen S. Meinhold, *Judicial Process: Law, Courts, and Politics in the United States* (5th ed, Cengage Learning 2009) 134.

<sup>115</sup> The lack of technical qualification for patent attorneys in Japan has been criticised, but the more recent reforms that have expanded the role of *benrishi* without an accompany requirement of additional training: H. Stephen Harris Jr., 'Competition Law and Patent Protection in Japan: A Half-Century of Progress, a New Millennium of Challenges', 16 Colum. J. Asian L. (2002) 71, 81.

<sup>116</sup> That the Japanese career judiciary is defined in contrast to the individual and collective autonomy of American judges, with a career judiciary creating a structure in which '*[s]enior judges who have known and worked together throughout the judicial system for decades are not only in charge of the central administration controls but sit along with their junior colleagues on every trial and appellate bench.*': Daniel H. Foote and John O. Haley, 'Judicial Law-Making and the Creation of Legal Norms in Japan: A Dialogue' in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds), *Legal Innovations in Asia: Judicial Law-Making and Influence of Comparative Law* (Edward Elgar 2014) 110.

<sup>117</sup> The expansion of the *benrishi* role has concerned scholars, particularly for the potentially negative impact this will have for industry professionals who use their services: Ruth Taplin, 'Japanese Intellectual Property and Employee Rights to Compensation' in Keith Jackson and Phillippe Debroux (eds), *Innovation in Japan: Emerging Patterns, Enduring Myths* (Routledge 2013) 83.

background must be placed in the broader professional environment - intellectual property, and specifically patent law, is an exceptionally technical field that requires expertise not only because of its conceptual difficulty that appears in disputes, but also in terms of the economic impact of decisions for the patent holder. Indeed, Japan's current practice reflects this difficulty by continuing the German tradition of not placing a newly qualified judge to sit for intellectual property disputes.<sup>118</sup>

## 2. Dynamics and Institutions of a Hierarchy

### (1) Reliability and Consistency in Patent Law

Reliability and consistency are two elements of patent law that are exceptionally important not just for the law and the development of legal principles, but also for the rights-holders and the users of the intellectual property system. In both of these areas, the CAFC and the IP High Court (admittedly, to a lesser extent) have had significant troubles. Coincidentally, some of the major difficulties have been around the application of inventive step standards and the apparently contrasting approaches taken by the patent offices and the specialised courts. Consistency and ensuring the harmonisation of law is a particularly important factor for industry users and, within that group, those working on technologies that are new and have potentially challenging forms of invention (such as biotechnology and algorithmic or computer-implemented disciplines)

Importantly, inventive step and the approaches of the court and the patent office have gradually been harmonised in the Japanese context. Indeed, the CAFC were deemed by the Supreme Court to have taken a much more lenient approach to the standard than should be have been.<sup>119</sup> This reversal of the Japanese system shows that while the specialised court has a great deal of experience and expertise in a specific field, the courts above it in the hierarchy are not always in deference to its decisions. Especially in an area like intellectual property, and specifically for Japan and the US goals of using this system to promote innovation and economic

---

<sup>118</sup> Though the entire system of judicial rotation has been criticised by scholars: Matthew J. Wilson, Hiroshi Fukurai, and Takashi Maruta, *Japan and Civil Jury Trials: The Convergence of Forces* (Edward Elgar 2015) 179.

<sup>119</sup> A prominent example would be the Supreme Court's rejection of a strict application of the teaching, suggestion, or motivation (TSM) approach created by the CAFC: Frederick M. Abbott, Thomas Cottier, and Francis Gurry, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy* (Kluwer 2019) 217.

growth,<sup>120</sup> a difficult relationship between the specialised court and the Supreme Court can undermine both the stability of the patent rights themselves and faith in the broader system of adjudication.

These interactions in the hierarchy have caused issues with the CAFC as it presents a very clear idea of where the law should be heading, and the Supreme Court has, on occasion, disagreed vigorously. In terms of the patentability of computer-implemented inventions, which the JPO remarkably published guidance on as early as the 1970s,<sup>121</sup> this tension between the Supreme Court and the CAFC and their differing visions of the direction of patent law has become particularly clear. Even the CAFC's jurisdictional reach has been impacted by its relationship to the Supreme Court. The Supreme Court, in its *Holmes Group, Inc.* decision in 2002, moved to limit the jurisdiction of the CAFC by excluding patent disputes that were created by counterclaim and where patent law was not the original dispute.<sup>122</sup> The America Invents Act in 2011 reversed this and returned exclusive jurisdiction to the CAFC when the case is a patent appeal,<sup>123</sup> regardless of its origin as a claim or counterclaim.<sup>124</sup> In this, we see the tension in negotiating the direction of patent law at the national level - in contrast to the typically more muted affirmation or rejection by the National Diet in Japan,<sup>125</sup> what we see in the US is a clear rebalancing of the system through overt conflicts and resolution that operate between the legislature and the Supreme Court.

The Supreme Court decided the landmark case of *Alice* in 2014 and caused what amounted to a crisis of faith in the software industry.<sup>126</sup> Academics and

---

<sup>120</sup> Through the expansive intellectual property reforms that both countries have enacted, but also in the explicit linking of intellectual property and GDP growth to demonstrate economic strength (which itself can be seen across Japan, the US, and the EU): Christine Greenhalgh and Mark Rogers, *Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth* (Princeton University Press 2010) 76.

<sup>121</sup> 'New Matter: Official Publication of the State Bar of California Intellectual Property Section' (Vol 14, State Bar of California 1989) 11.

<sup>122</sup> That the CAFC does not have jurisdiction over a claim when the original complaint is not under patent law, and instead it is the counterclaim that is in patent law: *Holmes Group, Inc., v Vornado Air Circulation Systems, Inc.*, 535 U.S. 826 (2002).

<sup>123</sup> Leahy-Smith America Invents Act (AIA), Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011).

<sup>124</sup> The CAFC actually recognised in a later case that the pre-AIA version of 28 U.S.C. s. 1295(a)(1) meant that their exclusive jurisdiction did come entirely from the complaint and not from a counterclaim, though this was obviously amended post-2011: *Wawrzynski v H.J. Heinz Co.*, Case No. 12-1624 (Fed. Cir., 2013).

<sup>125</sup> On observing a more muted dialogue between the judiciary and the National Diet, where some important decisions (such as the corporate disregard doctrine in *Yamayoshi Shokai v Hoshihara*) remain influential yet uncodified: Daniel H. Foote and John O. Haley, 'Judicial Law-Making and the Creation of Legal Norms in Japan: A Dialogue' in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds), *Legal Innovations in Asia: Judicial Law-Making and Influence of Comparative Law* (Edward Elgar 2014) 85.

<sup>126</sup> *Alice Corp. v CLS Bank International* 573 U.S. 208 (2014). Though it is important to note that both *Alice* and the earlier 2010 Supreme Court decision in *Bilski v Kappos* did not specifically discuss software patents.

practitioners were quick to declare that patents for computer-implemented inventions had been ended and that the approach set out by the Supreme Court in *Alice* presented an extremely high bar to patentability.<sup>127</sup> Interestingly, the tension between the CAFC and the Supreme Court - as well as the underlying dialogue happening in *Alice* - comes from the interpretation and application of subject matter eligibility and inventive step.<sup>128</sup> The Supreme Court had set out a more critical vision for the approach to whether abstract ideas could be patented than that which was seen in the test for inventive step in the earlier case of *Mayo Collaborative Services*, but it took until *Alice* for the Supreme Court to make a more definitive application specifically in terms of software inventions.<sup>129</sup>

While the Supreme Court outlined a particularly strict approach in *Alice* through the application of the *Mayo Collaborative Services* framework, the CAFC did not simply accept this narrower standard.<sup>130</sup> Instead, while in the initial aftermath of the *Alice* decision there were certainly much fewer cases that met the standards outlined by the Supreme Court, the CAFC gradually expanded this approach in subsequent cases to rework the *Mayo Collaborative Services* framework into its present, much more liberal, form.<sup>131</sup> The four subsequent cases that the CAFC dealt with in the same area came to define the now-accepted standard for

---

<sup>127</sup> ‘It is clear that the effect of *Alice* on the landscape of software-related patents, and in particular business method patents, was gargantuan... it became clear immediately after the Supreme Court decision in *Alice* that the legal position on software and business methods patents changed markedly.’: Noam Shemtov, *Beyond the Code: Protection of Non-Textual Features of Software* (Oxford University Press 2017) 172.

<sup>128</sup> *Alice Corp. v CLS Bank International*, 573 U.S. 208 (2014) 222: The Supreme Court established a two-part test, first asking whether the patent under consideration is related to the typically unpatentable fields (such as abstract ideas, mathematical formula). If it is, then the second part of the test considers whether the patented invention contributes, either through its individual elements or through the organisation of the whole, something beyond that unpatentable field and renders it patentable.

<sup>129</sup> *Mayo Collaborative Services v Prometheus Laboratories, Inc.* 131 S. Ct. 3027; the Supreme Court actually did not provide much guidance through the lineage of the ‘abstract idea’ caselaw, adjusting its position and merely affirming *Diamond v Diehr* and onwards that patent-eligibility would not be denied just from the presence of software in its implementation: Howard B. Rockman, *Intellectual Property Law for Engineers, Scientists, and Entrepreneurs* (John Wiley & Sons 2020) 283.

<sup>130</sup> Sinan Utku and Alain Strowel, ‘Developments Regarding the Patentability of Computer-Implemented Inventions Within the EU and the US: Part I - Introduction and the Legal Problem of Patenting Computer-Implemented Inventions’ EIPR 507.

<sup>131</sup> ‘The 2016 Federal Circuit cases discussed above suggest that the Federal Circuit views the Mayo framework in a manner that is more liberal regarding patent eligibility than might otherwise be understood based on just the Mayo and Alice decisions.’: Sinan Utku and Alain Strowel, ‘Developments Regarding the Patentability of Computer-Implemented Inventions Within the EU and the US: Part I - Introduction and the Legal Problem of Patenting Computer-Implemented Inventions’ EIPR 508.

computer-implemented inventions,<sup>132</sup> but it also had the effect of calming tensions in industry which had increased significantly in the post-*Alice* context.<sup>133</sup>

Moderating the relationship and increasing harmonisation between these institutions is even more important in the Japanese context because it lacks the US certiorari system, whereby claims have to be selected by the US Supreme Court and the caseload therefore remains relatively low.<sup>134</sup> The potential for a case to be decided differently would come up much more frequently for the Japanese courts and, while Japan lacks the more formalised system of precedent of the common law systems, we still see the lasting effect of significant judicial decisions in Japanese courts.<sup>135</sup> This inter-court dialogue and the drive for harmonisation occur with a background of broader informal communication between the Supreme Court and the National Diet that not only encompasses the lower courts, but shapes the development of national intellectual property policy.

## (2) Institutions of the Hierarchy

The Supreme Court and the CAFC have a particularly interesting relationship that extends beyond just that of an apex court and a specialised court, the dynamic of which has been particularly clear in the context of the software cases and the promotion of harmonisation. The CAFC, whatever the actual rate at which its decisions are overturned,<sup>136</sup> is still perceived at a broader level to be

---

<sup>132</sup> *DDR Holdings, LLC v hotels.com L.P.*, 772 F. 3d 1245 (2014); *Enfish, LLC v Microsoft Corp.*, 822 F. 3d 1327 (2016); *Bascom Global Internet Services, Inc., v AT&T Mobility LLC, AT&T Corp.*, 827 F. 3d 1341 (2016); *Amdocs (Israel) Ltd. v Openet Telecom, Inc.*, 841 F. 3d 1288 (2016); *McRo, Inc. v Bandai Namco Games America Inc.*, 837 F. 3d 1299 (2016).

<sup>133</sup> Sinan Utku and Alain Strowel, ‘Developments Regarding the Patentability of Computer-Implemented Inventions Within the EU and the US: Part I - Introduction and the Legal Problem of Patenting Computer-Implemented Inventions’ EIPR 507.

<sup>134</sup> Certiorari as a system of application for review by the Supreme Court, the vast majority of paid and *in forma pauperis* are rejected (thus an appeal to the US Supreme Court can never be guaranteed): John G. Koeltl, *The Litigation Manual: Special Problems and Appeals* (American Bar Association 1999) 380.

<sup>135</sup> Perhaps one of the most significant cases would be the *Ball Spline* decision, where the lower courts (specifically the Osaka High Court explicitly endorsing the approach of equivalents in *Genentech Inc. v Sumitomo Pharmaceutical C Ltd.*, No. 3292 [1996] had long discussed the idea of infringement through the doctrine of equivalents: Tsubakimoto Seiko v THK K.K. [1998]; Yoshiyuki Tamura, ‘IP-Based Nation: Strategy of Japan’ in Frederick M. Abbott, Carlos M. Correa, and Peter Drahos (eds), *Emerging markets and the World Patent Order* (Edward Elgar 2013) 383.

<sup>136</sup> While the 6th Circuit is the most overruled court, ‘[a]n empirical analysis of the last decade of the United States Supreme Court dispositions reveals that the Court reversed the decisions of this judicial experiment more than any other federal appellate court.’: Christopher Nofal, ‘How the JPML Can Benefit from the Federal Circuit and Vice-Versa’ (IvyLaw 2011) 405.

overruled by the Supreme Court with significant frequency.<sup>137</sup> Not only does this suggest a crisis of public faith, and by extension the business users of the patent system and industry, but that the concerns of overcoming ‘tunnel vision’ need to be considered from a broader perspective.

The CAFC has a strong institutional identity in that it is considered to be pro-patent, and this can be found even in the language used in its judgments - something that the contrasts with some of the language used by the Supreme Court in patent cases.<sup>138</sup> In this, the CAFC performs an important function in moderating and filtering the decisions of the Supreme Court. The *Alice* decisions clearly demonstrate this role, as the subsequent cases of the CAFC were used by the judges to minimise not the significance of the *Alice* decision, but the *practical impact* of the decision for industry. This ‘filtering’ of decisions through the CAFC accords broadly with the perception that the CAFC is a pro-patent court - while the circuits had distinct approaches to patent issues, the CAFC, through the push for harmonisation, consolidated these approaches and promotes a more singular, distinctly pro-patent, way of dealing with patent issues.

The situation in Japan reflects these tensions between institutions in the hierarchy and the impact that this can have on harmonisation, though this is not found between the apex court and the specialised court - instead, the tensions of different approaches to patenting could be identified between the IP High Court and the JPO. While the discussion has not necessarily been framed as pro- or anti-patent,<sup>139</sup> the IP High Court and the JPO have held, at differing times, distinctly different approaches to patenting standards (in particular, inventive step). Looking beyond the more contentious relationship between the JPO and the IP High Court, the IP High Court has clearly started at least incorporating some of this filtering function into its activities. The important decision in the Kilby patent did not originate in the IP High Court but has necessarily had a direct impact on the

---

<sup>137</sup> There is a particularly critical perception of the CAFC (as well as its judges) for its difficult relationship with the Supreme Court, but also in terms of the stability of its decisions in the frequency with which its decisions are overruled: Adam Feldman, ‘Empirical SCOTUS: The Heightened Importance of the Federal Circuit’ (SCOTUSBlog, 13 December 2018) <[www.scotusblog.com/2018/12/empirical-scotus-the-heightened-importance-of-the-federal-circuit/](http://www.scotusblog.com/2018/12/empirical-scotus-the-heightened-importance-of-the-federal-circuit/)> accessed 23 January 2020.

<sup>138</sup> Although drawing from much earlier cases, the language of patent law has been much more focused on the idea of ‘monopoly holders’, rather than ‘patent holders’: Janice M. Mueller, *Mueller on Patent Law: Patentability and Validity* (Kluwer 2012) 1346.

<sup>139</sup> While it retained the precedent of the Court of Customs and Appeals, the CAFC took this and developed what amounts to an identifiably ‘pro-patent’ approach, with ‘...a presumptive approach to granting patentees with injunctions without articulating innovation policy. Permanent injunctions were the norm if patent infringement was shown.’: Christopher Nofal, ‘How the JPML Can Benefit from the Federal Circuit and Vice-Versa’ (IvyLaw 2011) 407: also in the specific context of alleging fraudulent behaviour, the CAFC shows a willingness to set aside the findings of the jury in a way that appears to privilege patent owners: Adam B. Jaffe and Josh Lerner, *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It* (Princeton University Press 2011) 74.

activities of the IP High Court - specifically in the context of validity, where the IP High Court provides an important source of harmonisation by hearing both the JPO disputes and the infringement appeals.

The IP High Court also has been developing its own institutional identity not only through its decisions, but through the methods used to decide these cases. The Grand Panel system in the IP High Court is similar to the *en banc* system in the CAFC whereby the case, due to its legal significance or technical difficulty, is heard by the maximum number of judges.<sup>140</sup> The Grand Panel system for the IP High Court has been an excellent mechanism for handling any different jurisprudential approaches that emerge within its own organisational structure - as discussed previously, the IP High Court is made up of four divisions - and the Grand Panel hearing is intended to be used when there have emerged, or are starting to emerge, contrasting strands of jurisprudence.

The IP High Court therefore already has an effective way of promoting harmonisation and utilising its expansive intellectual property jurisdiction. Unfortunately, the process of Grand Panel hearings has been criticised on the basis that the IP High Court does not seem to be waiting for jurisprudential issues to occur and have been too premature in their convening of Grand Panels.<sup>141</sup> From the perspective of harmonisation, this does not present much of a significant issue - it is simply judges from the IP High Court rendering a decision. However, in the uniquely Japanese legal system which incorporates - to a greater or lesser, more formal or informal degree - elements from common law and civil law tradition,<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> With the IP High Court typically hearing cases with three-judge panels, the Grand Panel sits with five to realise the ‘unified decision in early stage’ objectives: Katsumi Shinohara, ‘Outline of the Intellectual Property High Court of Japan’, AIPPI 2005, 131, 145; the CAFC has a system by which a party can request a rehearing of the case *en banc*, which is reserved for cases in which the issues under discussion are particularly important or the court is being requested to depart from established precedent: Federal Rules of Appellate Procedure, Rule 35 (a)-(b).

<sup>141</sup> While there appears to be no strict requirements for the convening of a Grand Panel, ‘...however, if the dispute at hand appears to raise important issues, the case may be conducted in the Grand Panel of five judges’: Toshiyuki Kono, ‘Cross-Border Enforcement of Intellectual Property: Japanese Law and Practice’ in Paul Torremans (ed), *Research Handbook on Cross-Border Enforcement of Intellectual Property* (Edward Elgar 2014) 111.

<sup>142</sup> Japan has experienced almost all of the identified forms of legal transplant, from early Chinese public law transplants on the grounds of efficiency and prestige to what amounted to essentially a victor’s law in the Allied occupation and as such, is uniquely constituted in terms of its legal-historical development and heritage: Harald Baum, ‘Comparison of Law, Transfer of Legal Concepts, and Creation of a Legal Design: The Case of Japan’ in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds) (Edward Elgar 2014) 67. ; While traditionally many intellectual property professors in Japan would study in Munich at the Max Planck Institute, this is gradually being matched with more who spend time in the US: Toshiko Takenaka, ‘Harmonising the Japanese Patent System With Its US Counterpart Through Judge-Made Law: Interaction Between Japanese and US Case Law Developments’, Pac. Rim L. & Pol'y (1998) 249, 251.

these pre-emptive Grand Panel decisions are solidifying the approach to legal problems when no contrasting strands of jurisprudence exist.<sup>143</sup>

While this settles the issue at hand decisively and therefore enforces the harmonisation of patent law, it limits the IP High Court's ability to adapt to technological changes and changes in policy direction and therefore undermines the type of responsiveness or industry sensitivity that should define the IP High Court. An IP High Court that is more prudent with *when* to convene Grand Panel for cases ensures that the needs of industry - with evolving technology and complex disputes - can be prioritised and assessed more concretely, without limiting the flexibility of the specialist court that is one of the advantages of such an extensive technical advisor system. A more cautious approach with explicit requirements as to which circumstances require a Grand Panel would also help in the future harmonisation of patent law issues. Instead of endorsing a legal approach to a challenging problem early on, the competing approaches can be used to find an approach that gives the most certainty for patent holders and, by extension, industry. A legislative amendment that specifically outlines the situations in which a Grand Panel can be convened would also go some way to providing additional stability for the users of the intellectual property system.

---

<sup>143</sup> Premature Grand Panel decisions that are not remedying divergent strands of jurisprudence limit the ability of lower courts or the IP High Court itself to correct it and adapt their legal approach: Yoshiyuki Tamura, 'Consideration: Intellectual Property High Court: Institutional Study on the Centralised and Pluralistic Special Court' - Today's Intellectual Property Law: Practice and Issues (Japan Institute for Promoting Invention and Innovation 2015) 44.

## IV: Towards a Unified Court in Europe

### 1. Establishing the European Patent System

#### (1) Europe and the Community Patent Convention

The project of a singular patent right that covers the territory of the EU has a long history,<sup>144</sup> appearing as early as the late-1960s but solidifying in the 1970s as a full text that outlined the functioning of what would become the CPC.<sup>145</sup> This draft Convention was not ratified by the required number of Member States and therefore failed to come into effect, though it was particularly illuminating as to the type of issues that would emerge when the EU would next approach this issue.<sup>146</sup>

It was clear in Europe that the existing national approach, as well as the later European Patent Convention (EPC) approach, involved significant costs - both monetarily in terms of application procedure, but also in efficiency for applicants - that were a threat to the innovative capacity of the Member States.<sup>147</sup> In the national context, the issue of grant and enforcement were particularly problematic for potential applicants - while we speak of a ‘pro-patent’ policy approach in the US or becoming an ‘IP-based nation’ in Japan,<sup>148</sup> the policy in Europe has been remarkable in the degree to which it could be considered *anti-patent*.

In this sense, patent applicants in Europe presently have three options. Applicants who use the national system must apply for a patent in each Member State, which incurs all of the associated costs in obtaining protection in multiple

---

<sup>144</sup> The idea of a patent for the EU has existed since at least the 1960s, with a Committee of Experts for the creation of a CPC (though alternatively phrased as ‘The Common Market Patent Convention’ depending on the time period) convened in 1968: Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection, Volume I* (Harvard University Press 1975) 684.

<sup>145</sup> 1975 saw the creation of a completed CPC: Christopher Wadlow, ‘An Historical Perspective II: The Unified Patent Court’ in Justine Pila and Christopher Wadlow (eds), *The Unitary EU Patent System* (Hart 2015) 34.

<sup>146</sup> The CPC, despite its completed text, was not ratified by enough Member States (though it was still a significant influence on the development of patent law in Europe): Christopher Wadlow, ‘An Historical Perspective II: The Unified Patent Court’ in Justine Pila and Christopher Wadlow (eds), *The Unitary EU Patent System* (Hart 2015) 34.

<sup>147</sup> Even within jurisdictions that are considered to be relatively similar, the differences in the patent system can be significant (as well as differences that only exist on a per-technology basis) - giving the example of biotechnology across US, EU, Canada and India: Kshitij Kumar Singh, *Biotechnology and Intellectual Property Rights: Legal and Social Implications* (Springer 2014) 229.

<sup>148</sup> ‘Since the 1980s, a series of institutional changes in intellectual property rights protection have provided pro-patent environments both in the United States... and worldwide... Recent surges in the number of patents in most areas somewhat reflect these global institutional changes.’: An Michiels and Bonwoo Koo, *Publish or Patent? Knowledge Dissemination in Agricultural Biotechnology* (IFPRI 2008) 8.

jurisdictions.<sup>149</sup> The inefficiencies extend beyond just the application process, which could almost be overlooked given the historic emphasis in Europe on the importance of language diversity, but also significantly impact the enforcement process. As raised in the context of Japan and the emphasis of strengthening the intellectual property *cycle* (rather than just considering enforcement),<sup>150</sup> intellectual property rights can only be utilised effectively in the shadow of an enforcement system that is accessible and appropriately responsive.<sup>151</sup>

The second option is the mechanism created by the EPC, which contrary to what the name would suggest, does not in fact grant a ‘European’ patent. The system of the EPC has much more in common with the Patent Cooperation Treaty in promoting a much more centralised patent application and collaboration between patent offices rather than outputting a singular patent for both jurisdictions.<sup>152</sup> A patent application that is filed through the EPC is processed centrally by the European Patent Office (EPO) that conducts a preliminary check on the application and then sends the application to the national offices of the jurisdictions which the patent applicant is seeking protection.<sup>153</sup>

While the EPC process is a way of obtaining more cost-effective patent protection across various Member States of the EU,<sup>154</sup> it does not grant a single patent - rather, it grants a *bundle* of national rights that have to be separately validated by each Member State’s patent office.<sup>155</sup> The legal status of the EPC is also somewhat complicated by the fact that while it is a Convention acceded to

---

<sup>149</sup> The language diversity in the EU is clear with the number of Member States, but it is also an aspect of the Charter of Fundamental Rights that prohibits discrimination on the basis of language: Niamh Nic Shuibhne, ‘EC Law and Minority Language Policy: Some Recent Developments’ in Xabier Arzoz (ed), *Respecting Linguistic Diversity in the European Union* (John Benjamins 2008) 131.

<sup>150</sup> The reforms of the IP-based nation have not focused exclusively on enforcement, rather ‘...[i]n concrete terms, the government promotes an Intellectual Property Creation Cycle consisting of the creation, protection and utilisation of intellectual property...’: Yumi Ogose, ‘Regional Intellectual Property Strategy’ (JPO, JIII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2010) 2.

<sup>151</sup> Intellectual property rights require an effective enforcement system for patent holders to protect the actual value of the asset, and the strengthening of enforcement mechanisms has been used by developing countries to attract foreign investment: Peter K. Yu, ‘Intellectual Property Enforcement and Global Climate Change’ in Joshua D. Sarnoff (ed), *Research Handbook on Intellectual Property and Climate Change* (Edward Elgar 2016) 112.

<sup>152</sup> Article 64, European Patent Convention.

<sup>153</sup> Article 66, European Patent Convention.

<sup>154</sup> While the EPC procedure is useful if an inventor or business is seeking protection in many Member States, typically it is more cost effective to file directly with the national patent office if protected is sought only in a few (typically the UK and Germany at least): Melvin J. DeGeeter, *Technology Commercialisation Manual: Strategy, Tactics, and Economics for Business Success* (Med-Launch 2004) 184.

<sup>155</sup> After successfully passing the national office stage, the applicant is rewarded with a bundle of rights - a patent right from each successful national application. The EPC is most notable for its centralising of application and opposition systems: Stefan Wagner, *Economic Analyses of the European Patent System* (Springer 2007) 1.

primarily by EU Member States,<sup>156</sup> it is not in fact an EU instrument and is outside the Union legal system. This administrative focus for patents can be seen even outside the strictly European context and factors into Japan's fundamental role in the Patent Prosecution Highway, which promotes closer alignment between patent offices and their examining standards. However, this administrative focus also highlights why the IP High Court, or specialised courts in general, are so central to harmonisation in patent law - while there are concerns around the cost and the actual efficiency of using a single application (in terms of cost, but also in the quality of the application), it is in the enforcement framework where meaningful harmonisation can be realised.<sup>157</sup>

These inefficiencies of both the national approach and the EPO application are particularly significant in enforcement. The patents that are granted are all independent national patents and therefore a company claiming patent infringement must file a lawsuit in each Member State they wish to enforce their patent in.<sup>158</sup> Given the degree to which most Member States are connected (in many cases, physically connected), as well the linguistic diversity,<sup>159</sup> the costs in bringing enforcement proceedings in multiple Member States at the same time can be prohibitively expensive. This would be particularly the case for small businesses who lack the international presence and are trying to defend their patented invention against a much larger company.<sup>160</sup>

Japan manages to avoid many of these issues through its court structure and highly-centralised approach to patent law. However, the broader context of European patent fragmentation presents an important lesson for Japan's IP High Court moving forward - just as the political project of the CPC failed, political will

---

<sup>156</sup> All of the EU Member States except Ireland and Portugal are party to the EPC, as well as the EEA States of Switzerland and Liechtenstein: Lennart Ritter and W. David Braun, *European Competition Law: A Practitioner's Guide* (Kluwer 2004) 722.

<sup>157</sup> With most countries generally accepting the contours of the patent as a legal instrument, the emphasis was very much on creating a workable enforcement system to deal with the rise of cross-border litigation: Marta Pertegás Sender, *Cross-Border Enforcement of Patent Rights: An Analysis of the Interface Between Intellectual Property and Private International Law* (Oxford University Press 2002) 11

<sup>158</sup> A patent holder still has to enforce the patent on an individual and national basis: Luke McDonagh, *European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court* (Edward Elgar 2016) 169.

<sup>159</sup> Specifically for the judicial system, the growth of languages means that each action would need to be filed in the language of that Member State - '*Europe's linguistic diversity is a heritage of the ideology of nation states which implied and promoted linguistic homogeneity within state borders... the EU founds its principles on this heritage, automatically adding member states' languages to the official languages of the Union*': Patrick Studer and Iwar Werlen, 'Introduction' in Patrick Studer and Iwar Werlen (eds), *Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses* (de Gruyter 2012) 1.

<sup>160</sup> Small businesses, in particular, suffer in enforcing their rights in this nationally focused system: Winfried Tilmann, 'Preamble/Recitals' in Winfried Tilmann and Clemens Plassmann (eds), *Unified Patent Protection in Europe: A Commentary* (Oxford University Press 2018) 359.

is an unfortunate component of developing intellectual property policy. As will be explored in this section, the political dimension is an important aspect of intellectual property policy and specifically for the IP High Court, which was not created as an additional High Court, and is a clear emanation of the political direction of Japan. Unfortunately, because of this, it means that its creation is fundamentally linked to a political declaration of values which can (and does) shift over time. The IP High Court needs to establish itself beyond its symbolic value and present itself as a legitimate advocate for stability and efficiency in intellectual property.

## (2) Establishing the Unified Patent Court

A key element of the Unified Patent Court (UPC), and a contribution to the political balancing of creating a new (almost) pan-EU patent court, is the creation of technical divisions. These divisions represent a degree of further specialisation within the UPC as a court system that deals exclusively with patent cases. The UPC itself consists of several divisions - with a Court of First Instance that has a central division established in Paris, and further specialised divisions in both London and Munich. Local divisions of the UPC provide more representation more consistently throughout Europe.<sup>161</sup> The jurisdiction of the court, as the only court that is empowered to hear disputes on the new European Patent with Unitary Effect (EPUE), covers all the participating States.<sup>162</sup> In this respect, judgments rendered by the UPC in terms of infringement and validity apply throughout the territory - though the licensing of an EPUE can be done on a Member State-level basis, where a licence would be granted for a specific part of the territory.<sup>163</sup>

The first division of the UPC is in London and deals with Sections A and C (human necessities and chemistry respectively), whereas the division in Munich deals with Section F (mechanical engineering).<sup>164</sup> By dividing the distribution of divisions along the subject-matter of the patent to be considered, it is clear that capacity-building and the building of expertise is a high priority in the UPC system. This, like the specialisation efforts in both the US and Japan, has a clear benefit

---

<sup>161</sup> The UPC system allows for local divisions, as well as regional divisions for two or more participating Member States: Stefan Luginbuehl, *European Patent Law: Towards a Uniform Interpretation* (Edward Elgar 2011) 272.

<sup>162</sup> Article 31 UPC Agreement, ‘International Jurisdiction and Competence’.

<sup>163</sup> While the EPUE may only be transferred or revoked as a whole, it may be licensed on an individual basis for different Member States: Article 3(2) DUPR.

<sup>164</sup> Paul Torremans, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law* (9th ed, Oxford University Press 2019) 167.

for industry patent holders - it ensures that in the event of a dispute, the case will be heard by those who are most experienced in that discipline rather than a generalist intellectual property judge.

These specialisations are important for addressing technology-specific complexities that can arise in patent cases, but it also performs an important political role in promoting balance and participation from all of the participating Member States. The EU is particularly sensitive to this kind of balancing because it is not a federal system, and Japan's centralised legal system means that balancing in this sense not required to promote harmonisation. However, specifically for maintaining a harmonised patent system in the EU, the Rules of Procedure for the UPC are a serious threat because of the significant discretion that the judge would enjoy<sup>165</sup> - these rules appear to be essentially flexible guidelines, with the understanding that through court practice and judicial insight they will come to represent more concrete rules of court. There is difficulty in balancing the approaches of different divisions even within a broadly harmonised system like Japan,<sup>166</sup> but to ensure a consistent interpretation of rules when considering both the diversity of the judiciary and locations of UPC divisions represent a much more substantial challenge.

This political balancing for the UPC can be seen in the distributed nature of the specialised divisions in London and Munich, but also in choice of location for the training of the judges - Budapest held the training programs for the first judges of the UPC,<sup>167</sup> bringing together a mix of judges with technical backgrounds and those without. The Court of Appeal for the UPC will be in Luxembourg, with a central division in Paris. Given the geographically distributed nature of the different divisions of the UPC, the UPC Agreement includes provisions that govern the filing of infringement proceedings.<sup>168</sup> In this, the Agreement actually presents the possibility of a situation that resembles the Japanese approach - an infringement should be filed in the division closest to their place of business, with opposing

---

<sup>165</sup> Luke McDonagh, *European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court* (Edward Elgar 2016) 101.

<sup>166</sup> The existence of the Grand Panel system for the IP High Court is an important mechanism for remedying any potential differences in approach.

<sup>167</sup> The UPC training centre was established in 2014, with preliminary training held in 2015: Clement Salung Petersen and Jens Schovsbo, 'Decision-Making in the Unified Patent Court: Ensuring a Balanced Approach' in Christophe Geiger, Craig A. Nard, and Xavier Seuba (eds), *Intellectual Property and the Judiciary* (Edward Elgar 2018) 243.

<sup>168</sup> Infringement proceedings are to be filed with the local or regional division at the place of alleged infringement: Thomas Müller-Stoy and Jörg Wahl, 'The European Union: Jurisdiction, Cross-Border-Cases, Enforcement Directive and Unified Patent Court' in Christopher Heath (ed), *Patent Enforcement Worldwide: Writings in Honour of Dieter Stauder* (Hart 2015) 72.

claims regarding infringement and validity taking place in the same division.<sup>169</sup> However, questions of validity can be referred to the central division and therefore mirror the splitting of infringement and validity that occurs at the pre-IP High Court stage.

The UPC, and more so than the Federal Circuit, appears to have great similarity with the IP High Court in terms of its legal constitution. While there was opposition to the creation of a ninth High Court in Japan<sup>170</sup> the opposition to the creation of the UPC had been directed more at its legal basis - arguing that the enhanced cooperation procedure could not create an international court and the creation of the UPC in the EU as a court in the style of Benelux had been criticised as an arrangement of convenience.<sup>171</sup> While what amounts to essentially transforming the intellectual property divisions into the new IP High Court was not particularly contentious in Japan, the creation of an intellectual property court in Europe through such obscure means has been criticised.<sup>172</sup>

While it may make sense from the point of view of specialisation to have a separate track of disputes with a separate court system, the Court of Justice of the European Union (CJEU) is the institution that is empowered to interpret and issue binding interpretations of EU law.<sup>173</sup> As such, the UPC Regulation was amended to include the CJEU as the final court of appeal.<sup>174</sup> By doing so, the UPC is considered to be ‘incorporated’ into the EU legal system but not as a distinct Union court - rather, in a remarkable feat of reasoning, the CJEU decided that the UPC was instead an extension of the national court system and therefore derives its legitimacy from that.<sup>175</sup>

---

<sup>169</sup> Counterclaims can be processed by the same court, transferred jointly to the central division, or bifurcate the counterclaim for revocation: Frederick M. Abbott, Thomas Cottier, and Francis Gurry, *Intellectual Property in an Integrated World Economy* (Kluwer 2019) 309.

<sup>170</sup> On the strong opposition to the creation of a ninth High Court: Nahoko Ono, ‘Legislative Reform Related to IP Enforcement in Japan’ in Christoph Antons (ed), *The Enforcement of Intellectual Property Rights: Comparative Perspectives from the Asia-Pacific Region* (Kluwer 2011) 103.

<sup>171</sup> Thomas Jaeger, ‘Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit [2017] 48(3) IIC 273.

<sup>172</sup> Ibid.

<sup>173</sup> The CJEU is empowered to issue preliminary rulings on the interpretation of EU law and the validity of acts carried out by agents of the EU (and not on matters of interpretation of facts put before a national court): Morten Broberg and Niels Fenger, *Preliminary References to the European Court of Justice* (Oxford University Press 2014) 107.

<sup>174</sup> Paul Torremans, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law* (9th ed, Oxford University Press 2019) 167.

<sup>175</sup> Alfredo Ilardi, *The New European Patent* (Hart 2015) 62.

## 2. Constitutional Implications and Political Identity

### (1) Legal Challenges to Harmonisation

Despite huge advances in the EU over the last few decades, there still remains a significant degree of fragmentation in the context of patent law - a fragmentation that persists even with the introduction of the (relatively) new EPUE. Patent law itself is not unique in the European context in suffering from fragmentation and the associated inefficiencies, though a combination of initiative by national courts (in the case of trademark cases) and EU action have managed to mitigate most, if not all, of the fragmentation concerns in trademark law.<sup>176</sup>

Based on the intense national fragmentation in patent law, the project of a fully harmonised, single patent right for the entire EU territory has a fairly long history and has faded in and out of focus throughout the years.<sup>177</sup> Spain and Italy were, however, the first Member States to challenge the process of implementation for the EPUE and the UPC.<sup>178</sup> These challenges were aimed at both the legal basis of the EPUE and UPC *and* the substantive provisions themselves<sup>179</sup> - arguing that the implementation was discriminatory because of the three-language approach it introduces for applications,<sup>180</sup> arguing that this disadvantages potential applicants from their Member States and undermining the cultural and linguistic diversity of the EU.<sup>181</sup>

The push towards specialisation and, by extension, the recognition of patent law as distinctly technical and important for economic growth could be seen in how the UPC was originally structured. Rather than the approach taken in the US or Japan (with the CAFC and the IP High Court respectively) in creating a specialised court that sits directly below the apex court, the UPC was initially intended to be the apex court of its own court system - outside the jurisdiction of the CJEU and

---

<sup>176</sup> Provisions around staying proceedings and declining jurisdiction in the case of trademarks for identical goods in different Member States were important in harmonising trademark law in the EU: Article 105(1) Community Trademark Regulation.

<sup>177</sup> Christopher Wadlow, ‘An Historical Perspective II: The Unified Patent Court’ in Justine Pila and Christopher Wadlow (eds), *The Unitary EU Patent System* (Hart 2015) 34.

<sup>178</sup> Spain and Italy, *C-274/11* and *C-295/11*.

<sup>179</sup> Challenging both the provisions themselves and the method of implementation: Matthias Lamping, ‘Enhanced Cooperation: A Proper Approach to Market Reintegration in the Field of Unitary Patent Protection?’ (*International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Issues No 8/2011) 26.

<sup>180</sup> On the allegations that the language regime of the EPUE is discriminatory: Tihana Balagovic, ‘Enhanced Cooperation: Is There Hope for the Unitary Patent?’, (2000) CYELP 8, 300.

<sup>181</sup> On the interaction of these provisions with the EU-recognised principles of cultural and legal diversity: On the allegations that the language regime of the EPUE is discriminatory: *ibid*.

constituting its own, *new* hierarchy. From a European perspective, this has clear implications for the harmonisation of patent law given that the CJEU is the only court that is entitled to give authoritative interpretations of EU law. By creating a specialised court that would not be subject to review by the CJEU, the position of the CJEU itself is undermined - though the hierarchical structure of the proposed UPC was not necessarily made with this intent, there had been concerns (the same concerns that have been levelled at the IP High Court and Supreme Court in Japan) that functioning as an appeal court for the specialised court would increase the already substantial caseload and introduce further delays in reaching a decision.<sup>182</sup>

Part of the controversy around the UPC and its implementation stemmed from the hierarchical concerns, but also because of its method of implementation - rather than law that comes from the legislative organs of the EU, it was a product of the Enhanced Cooperation mechanism.<sup>183</sup> The Enhanced Cooperation mechanism is conceived as a ‘last resort’ for when unanimous agreement is not possible between the Member States, yet a group of Member States would like to pursue this as a project among themselves.<sup>184</sup> This, in itself, was controversial because it necessarily invites fragmentation by design because it does not include all the Member States of the EU.<sup>185</sup>

Two major issues emerge with the use of enhanced cooperation in this context, both of which will define EU constitutional direction in the coming decades. The first is the TEU text of Article 20(2) which states that the mechanism is to be used only in cases of ‘last resort’.<sup>186</sup> There was such a short period between the ending of the negotiations and the announcement of enhanced cooperation that this cannot reasonably be considered compliant with the treaty text.<sup>187</sup> It is clear that the enhanced cooperation is not to be used for simple disagreements or negotiating difficulties between Member States, and the development of a unitary patent right

---

<sup>182</sup> In Japan, the caseload of judges has been described as ‘enormous’: Kenneth L. Port, *Comparative Law: Law and the Legal Process in Japan* (California Academic Press 1996) 484; and caseloads for the CJEU have always been a point of concern: Paul Craig, *UK, EU and Global Administrative Law: Foundations and Challenges* (Cambridge University Press 436).

<sup>183</sup> Enhanced Cooperation mechanism as detailed in Article 20 TEU and Articles 326-334 TFEU.

<sup>184</sup> Article 20(2) requires that the approval of an enhanced cooperation procedure should be considered as a last resort where the objectives of such cooperation cannot be realised in a reasonable period of time at the Union level.

<sup>185</sup> Particularly significant because it is not simply a more advanced cooperative framework for the Member States, it is the creation of a property right.

<sup>186</sup> Article 20 (2) TEU.

<sup>187</sup> While some support that the last resort requirement was satisfied (Steve Peers, ‘Constitutional Implications of the EU Patent’ (2011) ECL Review 250), others question the short period of deliberation by the Council: Thomas Jaeger, ‘Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit’ (2017) IIC 259.

for the EU territory is bound to be an extended and difficult process of negotiation. The endorsement of this approach by the CJEU means that in the future, Member States could be free to use the Enhanced Cooperation mechanism in cases to avoid the difficult process of multilateral negotiation.

The second is the discriminatory effects of this enhanced cooperation mechanism for Member States that are not participating. The Treaty text makes it clear that the rights of those Member States who choose not to participate in the project implemented through enhanced cooperation must not have their rights or interests prejudiced.<sup>188</sup> As it stands, while Italy joined the EPUE and have committed to the establishment of the UPC, both Croatia and Spain have remained outside of this project - though it has been stressed that they are, as EU Member States, entirely free to join at any time.<sup>189</sup> Poland had accepted the provisions of the UPC and EPUE<sup>190</sup>, though have been waiting to see the economic impact of the new system before committing to national implementation for fear that the Polish economy will be damaged by competition.<sup>191</sup>

After successfully navigating the legal challenges put to it and receiving what amounts to essentially an endorsement of it by the institutions of the EU, the EPUE was formally completed. One of the clear issues with the EPUE - without considering its legal basis - is that the EPUE is not intended to replace the existing systems of patent application and is instead positioned as an alternative. Far from remedying the disruptive fragmentation in Europe, the EPUE project has simply added another option for applicants pursuing patent protection. In total, there are now three ways that a patent applicant could choose to protect their invention - the first would be a purely national route resulting in a single national patent; the second is through the EPC which, subject to approval by the national offices, would

---

<sup>188</sup> Article 326 TFEU: ‘Such cooperation shall not undermine the internal market or economic, social and territorial cohesion. It shall not constitute a barrier to or discrimination in trade between Member States, nor shall it distort competition between them.’; and Article 327 TFEU: ‘Any enhanced cooperation shall respect the competences, rights, and obligations of those Member States which do not participate in it. Those Member States shall not impede its implementation by the participating Member States.’

<sup>189</sup> ‘Such cooperation shall be open at any time to all Member States, in accordance with Article 328 of the Treaty on the Functioning of the European Union’: Article 20 (1) TEU.

<sup>190</sup> Poland is a participant in the enhanced cooperation mechanism but has expressed an unwillingness to sign the UPC Agreement: Marc Baudry and Béatrice Dumont, *Patents: Prompting or Restricting Innovation?* (John Wiley & Sons 2017) 102.

<sup>191</sup> The reluctance of Poland to sign the Agreement comes from an analysis they instructed Deloitte to carry out, which found that the UPC and EPUE systems would disadvantage the Polish economy by around 15-30 billion Euros between 2014-2043: Winfried Tilmann, ‘Introduction to this Commentary’ in Winfried Tilmann and Clemens Plassmann (eds), *Unified Patent Protection in Europe: A Commentary* (Oxford University Press 2018) 53.

result in a patent in each territory; and thirdly, the EPUE which would result in a single patent for *almost* the entire EU territory.

## (2) Political Regimes and Courts as Political Institutions

While the emphasis has thus far been on the value of harmonisation from a more national perspective, the experience of establishing the UPC demonstrates that importance of institutional arrangement and the value of *international* harmonisation. Specifically, for Europe, as discussed in the previous section, part of the UPC's structuring was to maximise decentralisation while still within a unitary system and increasing the role of specialised divisions. Considered in the context of Japan, a push towards more specialisation could be incorporated that would increase the potential for international harmonisation, more stability for those in industry, and address enduring criticisms that the Japanese system is too centralised.<sup>192</sup>

Advocates of decentralisation in Japan have long suggested that institutions be taken out of Tokyo,<sup>193</sup> and the government has commented occasionally, though never committed, to actually moving any government functions out of Tokyo.<sup>194</sup> By placing the IP High Court in Tokyo - even if it is considered a necessary consequence of what was essentially the transformation of the IP division of the existing Tokyo High Court<sup>195</sup> - the government has reinforced the role of Tokyo in the political and legal centralisation of Japan. Centralisation, as well as the promotion of decentralisation, allows a degree of flexibility across a variety of business sectors and presents an important message of inclusion and collaboration across all of Japan. Patent law is also uniquely linked to the innovative output of

---

<sup>192</sup> ‘...with such a strong recent tradition of political centralisation.’: Margaret A. McKean, *Environmental Protest and Citizen Politics in Japan* (University of California Press 1981) 252.

<sup>193</sup> Prominent calls for decentralisation, even put forward as an alternative to the raising of consumption tax by Ozawa Ichiro during the Noda administration: Aurelia George Mulgan, *Ozawa Ichiro and Japanese Politics: Old Versus New* (Routledge 2014) 40.

<sup>194</sup> Political decentralisation has an entire chapter of the 1947 Constitution, covering four articles of ‘local self-government’: Jong S. Jun and Deil S. Wright, ‘Globalisation and Decentralisation: An Overview’ in Jong S. Jun and Deil S. Wright, *Globalisation and Decentralisation: Institutional Contexts, Policy Issues, and Intergovernmental Relations in Japan and the United States* (Georgetown University Press 1996) 5.

<sup>195</sup> That the IP High Court was established as a ‘special branch’ within the Tokyo High Court - Article 2, Law for Establishing the IP High Court: Dai Yokomizo, ‘Japan’ in Toshiyuki Kono (ed), *Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives* (Hart Publishing 2012) 766.

communities and business ventures that have been promoted by the Japanese government,<sup>196</sup> such as start-ups and university-originating business ideas.<sup>197</sup>

It is important to note that the IP High Court and its extensive involvement in encouraging, and indeed organising,<sup>198</sup> outreach activities for practitioners, judges, and academics can already be seen as performing a more ‘political’ role in terms of its national and international presentation.<sup>199</sup> This promotion of international harmonisation, or at least a sense of international collaboration, is supported by the types of panels that are held at some of the IP High Court symposia - where judges from several jurisdictions are given the same hypothetical case and asked how this case would be approached in their legal system.<sup>200</sup> However, it is through this more informal, international, collaboration that it can be extended and be applied at a more regional level to contribute not only to the empowerment of local communities but also to the technical expertise of Japanese patent professionals.

To properly leverage this soft law power of the IP High Court for the benefit of international harmonisation and, in the process address some of the criticisms of centralisation, its jurisdiction should be further specialised. Following the path of the UPC and its thematic divisions, regional divisions of the IP High Court should be established that deal with specific technological fields. By introducing a further aspect of specialisation for the IP High Court, these divisions can respond to the needs of industry within those technical areas whilst also maintaining - when appropriate - an approach that is consistent with other jurisdictions. This further

---

<sup>196</sup> Fukuoka City, in accordance with the National Strategic Special Zone Initiatives, has implemented a special tax regime for start-ups - Start-up Corporate Tax Cut - whereby tax is reduced by 20% on income for the first five years from the founding of a business working in specific fields.

<sup>197</sup> The Japanese Government has also directed a lot of resources towards the ‘incorporation’ (though others have referred to this as a corporatisation) of universities to encourage them to be more profitable in the context of industry/academia collaborations: Ka Ho Mok, *Education Reform and Education Policy in East Asia* (Routledge 2006) 192.

<sup>198</sup> The IP High Court is actively involved in organising international events in Tokyo, such as the September 2019 Judicial Symposium on Intellectual Property:  
<[www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019JSIP\\_kaikai/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019JSIP_kaikai/index.html)> accessed 23rd January 2020.

<sup>199</sup> The IP High Court in November 2019 organised a visit for participants on the 2019 JPO/IPR Training Course, who were 22 lawyers from over 12 countries:  
<[www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019\\_JPO\\_IPR/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019_JPO_IPR/index.html)> accessed 23rd January 2020.

<sup>200</sup> The third day of the Symposium was specifically considering the treatment of inventive step in Japan and internationally: <[www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019JSIP\\_heikai/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019JSIP_heikai/index.html)> accessed 23rd January 2020.

specialisation means that Japan can, at an international level, be an authority for the types of issues that are emerging in specific disciplines.<sup>201</sup>

By focusing on the international dimension of harmonisation and mirroring the arrangement of the UPC, the IP High Court can address some of the concerns that have been raised in the context of the CAFC and how its institutional identity has developed. The CAFC, in empirical studies,<sup>202</sup> has been accused of applying patent law in a technology-specific way that challenges the fact that the US has a single, unitary, patent act.<sup>203</sup> By importing the increased level of specialisation seen with the UPC, the IP High Court can build additional capacity in specific technology fields while ensuring the flexibility to deal with emerging technology issues - the burgeoning nanotechnology field in Japan is one such example, where a subdivision of the IP High Court focused on biotechnology could respond to the specific dynamic of that industry and develop an even greater level of expertise (subject, of course, to review by the Supreme Court or for the IP High Court to choose to convene a Grand Panel).

The creation of these more specialised divisions would also contribute significantly to the promotion of international harmonisation by creating more direct channels of communication between Japan and other jurisdictions. This type of collaborative approach would build on the current efforts of the IP High Court to publish more of its decisions in English and allow foreign specialised courts and institutions to interact with Japanese decisions in specific areas of patent law. By ensuring that patent disputes are assigned to thematic divisions in the style of the UPC, there is greater space for international harmonisation through practice by allowing it to occur within specific and strictly-defined boundaries - in this case, by delineating it by technological field. The thematic divisions would be able to look towards the specialised branches of other countries when dealing with cases but also presenting a valuable resource for other jurisdictions in dealing with the same issues<sup>204</sup> - enabling Japan and the IP High Court to not only passively endorse

---

<sup>201</sup> A growing technical capacity of businesses working in the field of nanotechnology is one such example, though also in the field of algorithms and internet of things: Shioichi Okuyama, Bruce Wu, Bin Sun, and Stephen Maebius, ‘A Comparative View of Nanotechnology Patents in Japan and the US: A Case Study of Two Patents’ (2008) *Nanotechnology Law and Business* 5, 455.

<sup>202</sup> That in practice, the technologically unitary patent system is in fact concealing different legal approaches that differ based on technology: Dan L. Burk and Mark A. Lemley, ‘Is Patent Law Technology-Specific?’ (2002) *Berkeley Technology Law Journal*, Vol 17, No 3, 1157.

<sup>203</sup> The CAFC is particularly involved with this technologically delineated approach to patent doctrine: Dan L. Burk and Mark A. Lemley, ‘Is Patent Law Technology-Specific?’ (2002) *Berkeley Technology Law Journal*, Vol 17, No 3, 1157.

<sup>204</sup> Though this would depend, at least in part, on a renewed focus on publishing full decisions in English.

international standards as they apply to specific technologies, but to actively contributing to their process and development.

## V: Conclusion

The creation of the IP High Court is one of the defining moments in Japanese intellectual property policy, signalling to both national and international businesses that the protection of intellectual property rights is a governmental priority. While the effect on the legal status of intellectual property rights has remained quite limited - beyond supporting the stability of patent rights more generally and providing a harmonised venue for JPO and court disputes to be heard - the symbolic effect, or the soft law power, of the IP High Court has been significant in its contributions to harmonisation. The IP High Court is a central institution not only in maintaining the current stability in Japanese intellectual property, but also in promoting it in both national and international dimensions - eliminating the remaining issues that undermine the harmonisation whilst also responding to international developments.

Understanding the soft law influence of the IP High Court involves contextualising the place of a specialised court within a court system or hierarchy, in which the CAFC provides the closest example. In more recent cases, the IP High Court is shown to be adapting the legal process to ensure more effective proceedings - though, in keeping with the soft law dimension, these innovative approaches are not necessarily patent-related. The creation of a process that effectively mimics the amicus curiae system seen in other jurisdictions in the *Apple v Samsung* litigation is a prominent example of a more creative IP High Court. Beyond just legal innovation in the context of a dispute, the *Apple v Samsung* case demonstrates a push towards the broadening of stakeholder engagement in soliciting opinions and perspectives from actors in the broader intellectual property context.

This ‘opening up’ of intellectual property in this manner could contribute significantly to the industry perception of the IP High Court and present its decisions as well-rounded and informed by the actual experiences of those using the intellectual property system. The more active incorporation of an amicus process can also mitigate one of the more difficult aspects of the IP High Court, which is the Grand Panel system. While the Grand Panel system is an important mechanism for ensuring harmonisation and unity *within* the IP High Court divisions, the lack of an official regime for deciding when cases should be heard by a Grand Panel means that concerns have been raised over whether these are truly convened for unifying different strands of jurisprudence or whether they are an expression of judicial identity within the court.

The double track problem is the other major threat to harmonisation in Japanese patent law, though perhaps not for its obvious ‘double tracks’. The issue

is not (or at least, *solely*) that invalidity can now be considered in the context of infringement proceedings and is only valid *inter partes*, but that the Japanese system now awkwardly occupies a space between its historical Continental European tradition in the grant of a patent as an administrative action and the more recent influence of US common law. Japan has a choice to make in terms of the approach it takes for patent validity and the contexts in which it can be assessed - though the important fact is that a choice is made. There are systems that function well with either an exclusive competence for the patent granting authority (such as Germany), as well as those in which the judge is empowered to adjust the bounds or invalidate entirely the patent (such as the US). In keeping with the technical expertise of the JPO and the German heritage of the system, returning the power to invalidate a patent back to the JPO would at least bring some stability to the expectations of patent holders when engaging in litigation.

This focus on industry users and the promotion of a patent system that can flexibly adapt to problems encountered at the national and international level suggests a court system that incorporates an additional degree of specialisation. By creating thematic divisions - in the style of the UPC - the IP High Court can increase the technology-specific expertise while maintaining the broad harmonisation that a specialised court brings. It also means that this specialised knowledge is more accessible internationally, with a renewed commitment to translation of cases and their decisions, where specialised divisions internationally can look to Japan's approach in those individual legal fields. In this sense, Japan not only can respond to international developments in challenging and emerging technologies, but to contribute to their international harmonisation through technical expertise and problem-solving.

Japan's approach to emerging technologies is already an important source of international guidance, given the extensive collaboration through the Trilateral Patent Offices project and the IP5, but also in terms of how technology-specific problems are being addressed.<sup>205</sup> By eliminating the last major hurdle to national harmonisation in the double-track problem and fostering a greater degree of technical expertise through the establishment of regionally-distributed specialised divisions, Japan can ensure that the court system and the innovative business communities are actively involved in shaping the direction of international harmonisation.

---

<sup>205</sup> The Japanese approach to algorithms, in the 'black box' example and the focus on inputs and outputs, is one of the ways in which Japan is leading internationally with a different approach to the US and EU in the protection of nascent technologies.

## 目次

I.	はじめに	1
II.	「知的財産立国」の誕生	4
1.	知的財産高等裁判所の創設	4
(1)	小泉首相と法改正	4
(2)	知財高裁の導入	7
2.	日本の知的財産の特質	10
(1)	日本、制度の移植、及び東アジアの状況	10
(2)	民事裁判所業務の革新	13
III.	米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）の由来	17
1.	二つの裁判所の統合	17
(1)	米国関税・特許控訴裁判所	17
(2)	専門化に対する反対	20
2.	階層構造のダイナミズムと制度	22
(1)	特許法における信頼性と一貫性	22
(2)	階層をなす制度	25
IV.	欧州における統一裁判所に向けた動き	29
1.	欧州特許制度の確立	29
(1)	欧州特許条約と共同体特許条約	29
(2)	統一特許裁判所（UPC）の設置	31
2.	構成上の含意と政治的なアイデンティティ	34
(1)	制度調和に向けた法的課題	34
(2)	政治体制と政治的制度としての裁判所	36
V.	結論	40



## I. はじめに

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS）の交渉と締結は、知的財産の歴史の中で最も重要な出来事の一つであり、とりわけ、世界中の特許保護に関する基本的な実体要件を調和させた<sup>1</sup>。ベースラインとなる標準の制度調和がおおむね実現された現代においては、知的財産の制度及び法的な状況におけるその機能を通じて調和をさらにどの程度進めることができるかに重点が移っている。この点で日本は特に重要である。その理由は、特に、グローバル市場における日本の競争力を高め、知的財産権の安定性を高めることを目的として知的財産権の大幅な改革が実施されており、また、これに伴って大幅な制度改革も行われたからである<sup>2</sup>。

日本の「知的財産立国」というイニシアチブの下で行われた法制度改は、TRIPS、そして1990年代後半に行われた米国との二国間交渉を基礎としており、知的財産の国際的な制度調和に対する評価の高まりにより注目されている<sup>3</sup>。制度調和の向上に向けたこれらの動きは称賛される一方、それに劣らず批判してきたものの、依然として知財高裁が日本で最も重要な知的財産機関の一つである。米国の連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）から着想を得た<sup>4</sup>知財高裁は、知的財産権を国家的な重点施策とするという象徴的な転換を反映するものとしてはおおむね成功しているものの、知的財産法の安定性と制度調和の向上には全体としてそれほど成功していないケースも見られる。

日本は、知的財産の専門裁判所を導入した最初の国ではないものの、同国の制度的な位置づけ、すなわち特許庁の審査という形ではなく実際の訴訟を扱う点<sup>5</sup>、また技術的な事項について裁判官を支援するための洗練された技術専門委員制度を導入した点<sup>6</sup>から最重

<sup>1</sup> TRIPS協定の成立により本質的には特許保護の最低基準が確立された：Graham Dutfield, ‘Knowledge Diplomacy and the New Intellectual Property Fundamentalism’ in Justin Malbon and Charles Lawson (eds), *Interpreting and Implementing the TRIPS Agreement : Is It Fair?* (Edward Elgar 2008) 33.

<sup>2</sup> Esther van Zimmeren, ‘Revisiting Japanese Exceptionalism Within the Context of ‘Dynamic Patent Governance’ : A Comparative Analysis of the Japanese and European Patent System’ in Dimitri Vanoverbeke, Jeroen Maesschalck, David Nelken, and Stephan Parmentier (eds), *The Changing Role of Law in Japan : Empirical Studies in Culture, Society and Policy Making* (Edward Elgar 2014) 233.

<sup>3</sup> Ove Grandstrand, ‘Innovation and Intellectual Property Rights’ in Jan Fagerberg, David C. Mowery, and Richard R. Nelson (eds), *The Oxford Handbook of Innovation* (Oxford University Press 2005) 273.

<sup>4</sup> 「同裁判所は、プロパテントの裁判所であることで知られる米国の連邦巡回区控訴裁判所をモデルにしたプロパテント政策に取り組む日本の決意を象徴するものとして創設されたため（後略）」、Toshiko Takenaka, ‘A Change of Leadership in Patent Policy and Law Development? The Active Role Played by Japanese Courts in Japan’s Patent Term Extension Reform’ in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds), *Legal Innovations in Asia : Judicial Lawmaking and the Influence of Comparative Law* (Edward Elgar) >8

要な国である。しかしながら、知財高裁がその発展過程において直面するであろう諸問題は、その制度的アイデンティティと特許法のさらなる制度調和に向けた寄与という両方の観点から、海外の他の法管轄の知的財産専門裁判所の抱える問題と重要な類似点を備えている。

そのため、米国のCAFCと欧州の統一特許裁判所（UPC）の両方との比較分析は、制度調和をめぐって知財高裁が既に直面している類の課題及び恐らくは今後直面するであろう類の課題をめぐって明確な指針を提示する。これら複数の極めて異なる法管轄において特許法の制度調和に寄与する際に直面する課題は、厳密には専門裁判所の法的側面ではないものがその中心的要素となっている場合も多い。米国では、これがCAFCと連邦最高裁との間に見られる階層的なダイナミズムである一方、欧州では、裁判所が特別な政治的取り組みから生まれたことに起因する問題を抱えている。

したがって、日本における、CAFCとUPCの両方の経験に基づいた、制度調和を追求するための二つの具体的な改革に焦点を当て、本稿を構成する。第II部及び第III部では内部的な課題の解決及び国内における制度調和の促進を扱い、第IV部では外部的な国際制度調和の促進を扱う。一つ目は、特に産業界の知的財産所有者に影響を及ぼすどちらかと言えば技術的な改革であり、ダブルトラック（double track）問題を解消することに重点が置かれている。裁判所と特許庁の両方が特許の有効性を判断できるというダブルトラック問題は、どちらかと言えば複線性に伴う特徴として構成することができ<sup>7</sup>、この分野における確実性の欠如は特に特許権者にとって有害である。

本稿では、特許庁の職員の技術面に関する専門的な知識を反映させ、また、特許付与を特許庁の行政処分として構成するドイツ方式を採用し、特許を無効にする権限を日本国特許庁の専属管轄に戻すことを提案している。その場合でも、知財高裁は、日本国特許庁から来た無効審判の審決取消請求事件の第一審兼侵害事件の控訴審としての二重の性格を維持し、有効性判断のみを技術専門家による専属的な機能として日本国特許庁に委ね、その判断を（一般に技術的な訓練が不足しがちな裁判官を補佐するための強力な技術専門委員制度を備えた）知財高裁に控訴することを認めるものとする。

知財高裁がソフトローの形成に果たす役割について従来の国内における制度調和という文脈よりもむしろ国際的な制度調和の構築という文脈に即して検討する。UPCの発展とテーマ別部門の設置により導入された専門性強化に倣い、日本が知財高裁の専門分化を進め、独自のテーマ別技術部門を設置することが提案されている。これにより、大合議で扱

<sup>7</sup> 特許に関連して言えば、中国の知的財産制度についても、出願人が行政又は司法のいずれかによる権利保護を選択できる類似のダブルトラック型制度が認められている。学者たちは一般にこれらの制度が補完的なものであり、特許をめぐって日本の行政／司法の間に特徴的に存在する緊張関係が存在するとは考えていない： Zhifeng Yin and Hao Mao, ‘China’s Patent Protection and Enterprise R&D Expenditure’ in Ligand Song, Ross Garnaut, Cai Fang, and Lauren Johnston (eds), *China’s New Sources of Economic Growth: Human Capital, Innovation, and Technological Change* (Australian National University Press 2017) 249.

うという選択肢を依然として残しつつ、テーマ別部門により特定の技術分野における国際的な展開にさらに迅速に対応できるようになる。また、知財高裁が現在展開しているアウトリーチ活動の多様化を進め、活動の成果を活かすためにこれらのテーマ別部門を地理的に配置する方法もある。

本稿では、まず知財高裁が導入された背景とそれが日本の知的財産法に与えた影響を、特に企業のユーザーと産業界の視点から分析する。第Ⅲ部では、米国におけるCAFCの発展と、それが導入された背景について検討する。知財高裁、そして制度調和をめぐる未来について検討するため、CAFCとの比較分析を行う際は、連邦最高裁を頂点とする裁判所の階層内に存在する専門裁判所としてのCAFCの性格に焦点を当てる。第Ⅳ部では、UPC内における欧州統一特許裁判所の発展について分析する。第一節では、紆余曲折を経たUPCの設立経緯と、その先駆けとなった法律文書である共同体特許条約（CPC）について説明する。その後、専門裁判所の設置から欧州におけるUPCの政治的受容に分析の対象を移し、裁判所が政治体制の成果であるようなケースに伴う困難と、知財高裁がこの次元における自らの影響力を最大化する方法に光を当てる。

## II. 「知的財産立国」の誕生

### 1. 知的財産高等裁判所の創設

#### (1) 小泉首相と法改正

近代的な意味における知的財産への政策の国家的転換<sup>8</sup>は、2002年に行われた小泉首相による国会演説とその後の政策大綱から始まった<sup>9</sup>。このように無形資産としての知的財産権を重視する姿勢は、代表的には製造業や生産など、日本が大幅な国際的優位を保持していた分野を重視するそれまでの姿勢とは全く対照的であった<sup>10</sup>。日本を、従来の製造業重視から知的財産や情報商品を重視する姿勢に転換させた小泉首相のプロジェクトは、1990年代における日本の経済的苦闘、そして近隣東アジア経済圏の急速な発展<sup>11</sup>、特に中国の急速な成長と拡大、そして韓国の国際的寄与を明白に示した同国の技術発展の両方に強く反応したものであった<sup>12</sup>。

2000年代初期の知的財産改革の由来について検討することは重要である。なぜなら、それにより知的財産権改革における小泉政権の優先順位が明確になるからである。すなわち、知的財産権の安定性の向上及び制度調和の促進に明確に重点が置かれていた点が、これらの政策転換の重要な要素であった。ただし、本質的には制度の移植という方式に依存していたがゆえに、これらの改革が成熟するにつれ、これらの価値を重視する姿勢を維持できず、それが制度調和の促進と実現を妨げるようになっていった。

<sup>8</sup> 日本には（実際には1980年代及び1990年代など比較的最近になって発展したものではない）何世紀にもわたって明白に存在した知的財産制度及び知的財産様制度の長い歴史がある：Christopher Heath, ‘Inventive Activity, Intellectual Property, and Industrial Policy’ in Wilhelm Röhl (ed), *History of Law in Japan Since 1868* (BRILL 2005) 414.

<sup>9</sup> Covering the response to Prime Minister Koizumi’s address to the National Diet regarding the protection of intellectual property rights, February 2002 : Shigenori Matsui, ‘The Intellectual Property High Court of Japan’ in Andrew Harding and Penelope Nicholson (eds), *New Courts in Asia* (Routledge 2010) 86.

<sup>10</sup> 東アジアにおける日本の製造業の競争力低下は一般的な傾向であるものの、特にコンピュータ関連製品分野において顕著である：P.-K. Wong, ‘Globalisation of Electronics Production Networks and the Emerging Roles and Strategies of Singapore Contract Manufacturers’ in H. Horaguchi and K. Shimokawa (eds), *Japanese Foreign Direct Investment and the East Asian Industrial System: Case Studies from the Automobile and Electronics Industries* (Springer 2013) 119.

<sup>11</sup> 小泉首相が主眼としたのは知的財産権の特定の下位区分だけではない。強化されたのは制度全体であった（ただし、政策転換を支えるこうした政治的なスローガンと「ソフトパワー」に重点が置かれていた点にも注意する必要がある）：Béatrice Jaluzot, ‘The Legal Framework of Intellectual Property Rights in Comparative Law’ in Yveline Leclerc, Tetsuo Yoshimoto, and Takahiro Fujimoto (eds), *The Dynamics of Regional Innovation: Policy Challenges in Europe and Japan* (World Scientific 2012) 164.

<sup>12</sup> 中国の「流星のような」経済成長とこの成長に対する日本の対応について：John Wong, Zou Keyuan, and Zeng Huaqun, ‘New Dimensions in China-ASEAN Relations’ in John Wong, Zou Keyuan, and Zeng Huaqun (eds), *China-ASEAN Relations: Economic and Legal Dimensions* (World Scientific 2006) 17。また、必ずしも海外直接投資を奨励するものではなかったにもかかわらず、それを過去20年で急増させた韓国の興味深い戦後の経済政策：Min-Hua Chiang, *Post-Industrial Development in East Asia: Taiwan and South Korea in Comparison* (Springer 2018) 19.

知的財産立国の基礎と存在したこれらの価値は、知的財産をめぐる日本独自の歴史への配慮に欠けるような方法で実施された面があるにしても、日本の知的財産の将来にとって劣らず重要である。知財高裁と知財高裁が果たしている役割の改革を提案する場合、こうした提案は知的財産立国政策からの逸脱ではなく、むしろこうした政策の本来の目的を反映するための軌道修正措置として構成されるべきである。知財高裁は、その法令上の展開と現在の使命の両面において<sup>13</sup>、知的財産権の安定性を高め、国際協力と制度調和に寄与する役割を担っている。

1990年代のバブル経済後のスタグフレーションで終わった<sup>14</sup>日本の戦後の「経済的奇跡」とは著しく対照的に、経済的衰退が1990年代の日本の特徴であった<sup>15</sup>。日本の知的財産立国への転換は、こうした流れを逆転させる試みであった。1990年代のバブル経済の崩壊は、特にそれが製造設備や生産に投資する企業の能力を制限する要因となつたため、日本の企業や産業に深刻な悪影響を及ぼした<sup>16</sup>。日本がそれまで一貫して著しい成長を達成していただけに、同国の経験した経済の明瞭（かつ急速）な悪化は特に深刻な問題であった<sup>17</sup>。

小泉首相の改革は、知的財産のサイクルを強化することを目的とし、発明・改良者が知的財産を創造し、普及させ、その創造及び活用に再投資するための法改正を導入した<sup>18</sup>。

<sup>13</sup> 知財高裁の設置それ自体は、知的財産紛争における意思決定手続の「改善」を求める産業界のニーズへの対応であるとみなすことができる： Peter Ganea and Sadao Nagaoka, ‘Japan’ in Paul Goldstein and Joseph Straus (eds), *Intellectual Property in Asia : Law, Economics, History and Politics* (Spring Science & Business Media 2009) 148。特に2003年以降の法改正を原因とする知的財産の安定性強化への知財高裁の寄与について： Tetsuya Obuchi, ‘Japanese Patent and Copyright Law Developments’ (Fordham University School of Law, Fifteenth Annual Conference, International Intellectual Property Law & Policy) in Hugh C. Hansen (ed), *Intellectual Property Law & Policy* (Volume 10, Hart 2008) 330。

<sup>14</sup> 連合国による占領下で迎えた戦後、そして科学及び工学優先への方向転換が、日本のGDPが高率で伸び、それが持続した日本の「経済的奇跡」の始まりであった： Bowen C. Dees, *The Allied Occupation and Japan’s Economic Miracle : Building the Foundations of Japanese Science and Technology, 1945–52* (Routledge 2013) xi。1990年代における経済の停滞は、その深刻さと長期的影響ゆえに重要である： Diego Comin, ‘An Exploration of the Japanese Slowdown during the 1990s’ in Koichi Hamada, Anil K. Kashyap, and David E. Weinstein (eds), *Japan’s Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation* (MIT Press 2011) 375。

<sup>15</sup> 「失われた10年」という言葉が繰り返し使われ、またバブル経済の崩壊は深刻であったものの、学者たちは最近、大々的な法改正が行われたこの時期を形容するためにそれまで使っていた言葉を見直すことにより、深刻な経済的苦難と、同時期に行われた前向きな法改正とのバランスを取っている： Andrew Gordon, ‘Making Sense of the Lost Decades : Workplaces and Schools, Men and Women, Young and Old, Rich and Poor’ in Yoichi Funabashi and Barak Kushner (eds), *Examining Japan’s Lost Decades* (Routledge 2015) 77。

<sup>16</sup> 製造業の資本集約的性格から、バブル経済の崩壊による効果は特に製造業投資額の削減として表れた脱工業化の傾向は（どの先進国にも共通して見られたもの）、日本の場合には製造業の衰退が1990年代半ばから後半にかけて著しく加速した。 Ramana Ramaswamy, ‘Identifying the Shocks : Japan’s Economic Performance in the 1990s’ in Tamin Bayoumi and Charles Collyns (eds), *Post-Bubble Blues : How Japan Responded to Asset Price Collapse* (IMF 2000) 83。

<sup>17</sup> 戦後の復興は大まかに1992年の不景気まで続いたと見られるものの、この戦後期は一般に次の三つの段階に区分されている： 復興期（1946–1950年）、高度成長期（1950–1973年）及び低成長期（1976–1991年）のいずれも、GDPは力強い伸びを示したため、その分、それとは対照的な1990年代の経済的衰退が際立っている。 Mitsuhiro Iyoda, *Postwar Japanese Economy : Lessons of Economic Growth and the Bubble Economy* (Springer Science & Business Media 2010) 7。

<sup>18</sup> 小泉首相が提唱した知的財産政策は、知的財産の全サイクルに重点を置いて知的財産権の創造、普及、権利行使を促進するものであった： Ruth Taplin, *Intellectual Property and the New Global Japanese Economy* (Routledge 2009) 19。

法改正に重点を置いたことで、日本の知的財産制度の競争力を高めただけではない。こうした改正措置は、米国やEUなどの他の主要な法管轄との制度調和の度合いを高めた。特に、米国のバイドール法に倣った法令の導入と大学の法人化は、イノベーションのエコシステム内に存在する機関として大学を米国において見られるのとほぼ同様な形で強化するための明瞭な試みであった<sup>19</sup>。

2003年の知的財産戦略本部の設置は、国家的重点の知的財産への転換を象徴する主要な出来事の一つであった<sup>20</sup>。同本部の役割は、知的財産の近代化に寄与する様々なイニシアチブを管理し、それがタイムリーに進展するよう確保することにあったが、まさにその監督及び管理機能が余りに広範囲に及ぶがゆえに本部のイニシアチブに対する批判の声も存在した<sup>21</sup>。こうした批判は主に本部が抱えていたイニシアチブの数をめぐるものであり<sup>22</sup>、多数の目標及び計画を積極的に管理する本部の能力に疑問を投げかけるものであった<sup>23</sup>。

知的財産戦略本部は、主に年次知的財産推進計画を通じてではあるが、また、より総合的な政策提案を通じても、知的財産政策をめぐる方針を毎年検討しており<sup>24</sup>、まさにこの、政策の国家的指針を策定する仕組みが知財高裁の起源となった<sup>25</sup>。また、年次知的財

<sup>19</sup> 経済的困難への対応策としての日本版バイドール法は、米国が経済的な困難に直面した1970年代におけるかつての米国の経験、すなわちプロパテント政策、次いで特許技術の創造を奨励する法令への転換に倣ったものである。当時の米国の状況に即した米国のバイドール法も、日本に最近導入された日本版のバイドール法も、大学が特許を取得し、そのライセンスを産業界に商業的に供与することを大学に認めるねらいがあった： Shigenori Hata and Rumiko Miyazaki, ‘Low Level of Licensing Activities by Universities in Japan’ in Mitsuo Gen, Kuinam J. Kim, Xiaoxia Huang, and Yabe Hiroshi (eds), *Industrial Engineering, Management Science and Applications 2015* (Springer 2015) 173.

<sup>20</sup> 2003年に設置された知的財産戦略本部の使命は、知的財産を活用した日本の発展のための知的財産に関する政策的なビジョンの大綱を定めることにあった： Yoshiyuki Tamura, ‘IP-based Nation: Strategy of Japan’ in Frederick M. Abbott, Carlos M. Correa, and Peter Drahos (eds), *Emerging Markets and the World Patent Order* (Edward Elgar 2013) 371.

<sup>21</sup> 知的財産戦略本部が主導したにもかかわらず、技術革新による成果の伸びがわずかであったことへの批判： Steven K. Vogel, *Marketcraft: How Governments Make Markets Work* (Oxford University Press 2018) 105.

<sup>22</sup> 知的財産戦略本部が提唱したイニシアチブの多さとその実際の効果が疑問視されているものの、知的財産戦略本部の寄与は全体として前向きかつ許容範囲内にあったと考えられている： Nahoko Ono, ‘Legislative Reform Related to IP Enforcement in Japan’ in Christoph Antons (ed), *The Enforcement of Intellectual Property Rights: Comparative Perspectives From the Asia-Pacific Region* (Kluwer 2011) 102.

<sup>23</sup> 知的財産戦略本部自体がこれらのイニシアチブを実施するために行動するのではなく、その代わりに特定の省庁に委任し、その省庁が独自の委員会又は作業部会を組織した。知財戦略本部の役割は、専ら管理上又は監督的性格のものであった： Toshiko Takenaka, ‘Success or Failure? Japan’s National Strategy on Intellectual Property and Evaluation of its Impact from the Comparative Law Perspective’, 8 Wash. U. Global. Stud. L. Rev. 379 (2009) 383.

<sup>24</sup> Anthony Trenton, ‘Developments in Patent Enforcement Procedure in Japan and England’ in Ruth Taplin (ed), *Risk Management and Innovation in Japan, Britain and the USA* (Routledge 2005) 79.

<sup>25</sup> 日本の知財高裁の起源は、年次知的財産推進計画（知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画）並びに特許審査迅速化法案などの他の改革に見ることができる： Akito Tani, ‘Redefining Brand Valuation Within the Japanese Context’ in Ruth Taplin (ed), *Valuing Intellectual Property in Japan, Britain, and the USA* (Routledge 2004) 122.

産推進計画には、知的財産権に対する明らかに日本的なアプローチが反映されており、知的財産のサイクル全体を推進している<sup>26</sup>。

より象徴的な要素として、知財高裁、そして知的財産戦略本部に由来する点により、早い段階から特に知的財産権の執行に重点を置く姿勢が目立っている。知的財産問題を専属的に扱う一元化された裁判所を設置することは、知的財産が国家政策の極めて重要な側面であることを国内企業及び国際的企業に知らせる効果があった<sup>27</sup>。特に企業や産業という観点で見た場合<sup>28</sup>、そのような裁判所を設置することでもたらされる知的財産権の確実性の増大がその中心的要素になった<sup>29</sup>。そのため、改革の成果としてのこうした価値の実現がどれほど限定されたものであったとしても、小泉政権による知的財産政策の極めて早い時期から、確実性を高めるために制度調和を追求し、法改正を実施するという姿勢を看取することができる。

## (2) 知財高裁の導入

知財高裁の成功（さもなければ実際には失敗）を検討する前に、その導入と法的基盤という観点から知財高裁の構造を分析する必要がある。米国におけるCAFCの発展が知財高裁に影響を及ぼしたことは明らかであるものの、一部、知的財産を取り巻く日本独自の状況に直接由来するものであって、知財高裁の導入に影響を及ぼした要因が存在する。日本の知的財産法の中でも、特許法は、同じ問題をめぐってアプローチの違いが生ずることに對して特に敏感な分野であると長らく認識されており、それが特許紛争の大坂及び東京への事実上の（また、後に法律により裏付けられるようになった）集中化をもたらした。また、日本は、米国の巡回区控訴裁判所間の意見対立に見られるようなアプローチをめぐる鋭い対立に悩まされることはないものの、知的財産権のこうした安定性を高めるためのプロセスにおいて、特許法の制度調和を確保できるような単一の裁判所を設置することが次のステップになることは明らかであった。

<sup>26</sup> 知的財産推進計画には創造、保護、活用、コンテンツ、人材育成の5分野が存在した： Yukiko Nishimura and Katsuya Tamai, ‘Current Intellectual Property Management Situation in Japan’ in Prabuddha Ganguli, Rita Khanna, and Ben Prickril (eds), *Technology Transfer in Biotechnology: A Global Perspective* (John Wiley & Sons 2009) 62.

<sup>27</sup> 「知的財産事件の法管轄は既に東京と大阪に集権化されていたものの、知財高裁の設置は『知的財産立国プロジェクト』のシンボルとして極めて重要な意味を持ち、その後の裁判例に強い影響を与えた」： Christopher Heath and Atsuhiro Furuta, ‘Introduction’ in Christopher Heath and Atsuhiro Furuta (eds), *Japanese Patent Law: Cases and Comments* (Kluwer 2019) 7.

<sup>28</sup> 知財高裁の設置は幅広い支持を集め、そのことが弁護士連合会の意見にさえ反映されていた： Japan Federation of Bar Associations, ‘Opinion Concerning the Establishment of an Intellectual Property High Court’ (June 17, 2003) 2.

<sup>29</sup> 特許紛争に対する専属的な法管轄を有する知財高裁は、日本国特許庁の手続と裁判所への請求とを統合する場であった。Toshiko Takenaka, ‘The Best Practice for Patent Judiciary: Lessons from Another Experiment on Specialised Adjudication for Patent Cases in Japan’ in Christophe Geiger, Craig Allen Nard, and Xavier Seuba (eds), *Intellectual Property and the Judiciary* (Edward Elgar 2018) 404.

知財高裁は、その当初から、知的財産を保護するためのより包括的な仕組みにおける唯一の要素として設置された。このため、他の制度や機関を知財高裁の定常的な活動に統合することに多大な努力が向けられた<sup>30</sup>。周辺機関を考慮に入れたこうしたアプローチの明確な例が、知財高裁を設置する際に審査に要する期間を大幅に短縮するためのイニシアチブ<sup>31</sup>、また、技術面に対する裁判官の理解を深める目的で日本国特許庁職員と技術専門委員を制度に組み込んだ点である<sup>32</sup>。

2005年4月に設置された知財高裁は、解釈をめぐる齟齬が生ずる可能性を減らし、制度調和と安定性を高めるという観点から、知的財産権の執行の効率性に最も明確に関わっている機関である<sup>33</sup>。知財高裁の管轄権を見ると、これは専属的な事物管轄権が日本の裁判所に与えられた最初のケースであり<sup>34</sup>、他の裁判所における従来の地理的な管轄区分とは対照的である<sup>35</sup>。しかしながら、管轄裁判所を大阪地方裁判所と東京地方裁判所に絞ることで、特許法に関する判決に違いが生ずる可能性が既に大幅に緩和されていた点にも注意する必要がある<sup>36</sup>。

知財高裁は、完全に独立かつ独自の裁判所を新設したものではなく、本質的には東京高等裁判所の知的財産部門を土台として形成された<sup>37</sup>。そこで法的なダイナミズムに注目した場合、特に企業と産業界からの支持という要素が顕著であるように思われる。産業界は、制度調和と安定性を高めるため、知的財産紛争に対処する専門裁判所という考えを支持した<sup>38</sup>ものの、事物管轄権を持つ九番目の高等裁判所を設置することへの批判も存在した。その妥協点が、（既に知的財産紛争に関するかなりの専門的な知識を蓄えていた）東

<sup>30</sup> また、日本国特許庁と知財高裁は、特に難解な法律分野をめぐって協働していると見られ、PTE作業部会の発展がその顕著な例である： Toshiko Takenaka, ‘A Change of Leadership in Patent Policy and Law Development? The Active Role Played by Japanese Courts in Japan’s Patent Term Extension Reform’ in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds), *Legal Innovations in Asia: Judicial Lawmaking and the Influence of Comparative Law* (Edward Elgar 2014) 311.

<sup>31</sup> Akito Tani, ‘Redefining Brand Valuation Within the Japanese Context’ in Ruth Taplin (ed), *Valuing Intellectual Property in Japan, Britain, and the USA* (Routledge 2004) 122.

<sup>32</sup> 知財高裁は2019年11月19日、日本国特許庁の研修参加者を知財高裁の見学に非公式に招待することさせた。

<sup>33</sup> また、知財高裁の設置が国際的なレベルにおける法廷地漁りに影響を及ぼした可能性もある。この問題に関連するが、日本企業が権利を行使する場合、通常は米国で請求を行っていた： Ichiro Nakayama, ‘Intellectual Property Strategy in Japan: Towards an IP-based Nation’ in OECD Conference on Intellectual Property Rights, Innovation and Economic Performance August 2003 (OECD Publishing 2004) 305.

<sup>34</sup> Hiroya Kawaguchi, *The Essentials of Japanese Patent Law: Cases and Practice* (Kluwer 2007) 266.

<sup>35</sup> 法管轄は通常、地理的に分配されるため、2003年以降の特許法はこれに対する重要な例外である： Gerald Paul McAlinn, *Japanese Business Law* (Kluwer 2007) 31.

<sup>36</sup> 知的財産立国に伴う法改正により、日本国内の原告にとって大阪又は東京を訴訟の法廷地として選択する以外の方法で法廷地漁りを行うことができなくなった： Kyle Pietari, ‘An Overview and Comparison of US and Japanese Patent Litigation’, 98 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 540, 552.

<sup>37</sup> 完全に独立した知的財産裁判所ではなく、知財高裁は、既存の東京高等裁判所の知的財産部門の変革によって創設された。

<sup>38</sup> 知財紛争処理システム検討委員会に委員として参加した産業界の関係者も、知財高裁をおおむね支持していた： Ichiro Nakayama, *History and Issues on the Creation of IP High Court* (Japan-China Joint Research Report on Intellectual Property, Institute of Intellectual Property 2014) 62.

京高等裁判所の既存の知的財産部門を土台とし、それを発展させた新たな知財高裁を設置することであった。

このような統合は、単にこれらの機関の既存人員の配置転換について検討するにとどまらず、根本的には知財高裁の管轄権それ自体に関わるものであった。知財高裁は、審理する事件、すなわち事物管轄権だけでなく<sup>39</sup>、特許権侵害事件の第二審を扱う控訴裁判所兼日本国特許庁の審決に対する取消訴訟の第一審裁判所として機能するという点で独特である<sup>40</sup>。判断をめぐって齟齬が生ずる危険性を最小限に抑え、相異なる二つのルートの制度調和を促進するため、通常では（侵害訴訟と審決取消訴訟の）両方の事件を同じ合議体が審理する<sup>41</sup>。

知財高裁に見られる、技術的に熟練した専門家と裁判官とのこのような緊密な連携が、知的財産の技術的難度と裁判官に一般的なゼネラリストとしての背景を補うための不可欠な要素である点に注意する必要がある<sup>42</sup>。日本国特許庁の審査官の場合、科学的素養を備え、新人の審査官の専門的な知識を伸ばすための特別な訓練を受けている一方、知財高裁の裁判官に求められる資格は裁判官資格のみである<sup>43</sup>。知財高裁を設置する際の組織上のハードルの一つが、適切な資格を備えた十分な数の裁判官を確保することであった<sup>44</sup>。技術専門委員は、検討対象の技術について裁判官に助言するために存在し、当事者又は当事者の利益のために意見を述べない。日本の制度に見られる技術専門委員の積極的な活用は、知財高裁と海外の知的財産専門裁判所とを分ける重要な特徴であり、知財高裁が制度調和を促進するための重要な強みの一つである。

<sup>39</sup> 知財高裁の法管轄は地理的にではなく主題別に区分され、その点が独特である： Takashi B. Yamamoto, ‘Japanese Court Jurisdiction over International Cases’ in Dennis Campbell (ed), *The Comparative Law Yearbook of International Business* (Volume 30, Kluwer 2008) 470.

<sup>40</sup> 知財高裁は、日本国特許庁から来た有効性に関する異議申立の第一審裁判所と、東京地裁又は大阪地裁から来る特許紛争の控訴裁判所としての二重の役割を果たしている： Takashi B. Yamamoto, ‘Japanese Court Jurisdiction over International Cases’ in Dennis Campbell (ed), *The Comparative Law Yearbook of International Business* (Volume 30, Kluwer 2008) 470.

<sup>41</sup> Tomokatsu Tsukahara, ‘Intellectual Property High Court of Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 6.

<sup>42</sup> Hruska報告書で警告されている「視野狭窄」状態に陥る危険性を解消するには、法律に従事する他の法律家の技術的スキルを活用する必要があった： William M. Richman and William L. Reynolds, *Injustice on Appeal: The United States Courts of Appeals in Crisis* (Oxford University Press 2012) 171。また、知財高裁は、裁判官に特別な資格を求めず、単に裁判官としての通常の基準を満していればよい： Tomokatsu Tsukahara, ‘Intellectual Property High Court of Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 8.

<sup>43</sup> また、国際的なコミュニケーションを促進するための多様な審査官人事交流事業によっても日本国特許庁の審査官の技術的背景の不足を補っている： Peter Drahos, *The Global Governance of Knowledge: Patent Offices and their Clients* (Cambridge University Press 2010) 174.

<sup>44</sup> 海外の他の専門裁判所の場合と同様、適切な訓練を受けた裁判官を必要数確保することも知財高裁を設置する際の重要な課題の一つであった： Tomokatsu Tsukahara, ‘Intellectual Property High Court of Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 8.

制度としての知財高裁が制度調和の促進に効果を上げている点は明らかなもの、判決を下すという裁判所の実際の機能、及び日本の裁判所制度全体の性格<sup>45</sup>が、より統一的かつ安定した知的財産制度に向かうこれらの動きを弱めている。日本の事例、特に知的財産分野の問題に対処するために法制度を移植するという手法を活用した同国の経験について検討すれば、知財高裁が、外国の事例に倣って設置され、しかもその設置目的から逸脱した最初の機関ではないという事実がはっきりする。実際、日本の裁判所が特に革新的であったのは、一面では日本の複雑な法制的遺産によるものである。しかしながら、知財高裁及び「知的財産立国」改革との関連において、この革新的な性格が制度調和にとって特に破壊的であり、また、軌道修正のための改革を行う余地が特に大きいのもまさにこの分野なのである。

## 2. 日本の知的財産の特質

### (1) 日本、制度の移植、及び東アジアの状況

日本は、明治維新以来<sup>46</sup>、知的財産政策を発展させ、国際的にある程度の事実上の制度調和をもたらす方法として、法律と制度の両面にわたる海外からの移植という手法を一貫して採用してきた。知的財産に対する明治政府のアプローチは、効果的に機能していると思われた他の法制度に関する情報を収集し、それを国内に導入するというものであった<sup>47</sup>。残念なことに、小泉首相の推進した知的財産立国という政策もほぼ同じコースをたどった。ただし、TRIPS協定により特許法のグローバルな制度調和が既にかなりの程度まで実現されている現状において、海外の制度の国内への導入に伴うその移植時の効果について理解するには、当時の状況に即して見なければならない。知財高裁が制度調和というその本来の目的を達成できていない理由は、まさにグローバル化した現代の状況下にあって、法制度の移植という旧来の方法に頼ったためである。

これは、知的財産の専門裁判所としての知財高裁が単なる模倣であり、日本の実情にマッチするよう修正する作業を怠ったという意味ではない。実際、知財高裁の導入が産業界

<sup>45</sup> これらの重要な決定のうちの二つは最高裁が下したものでの、階層構造における知財高裁の位置は依然として重要な検討事項である： Japan - ‘Ball Spline Bearing III’ , Japanese Supreme Court - *Tsubakimoto Seiki K.K. v THK K.K.* (1998)。 Fujitsu, Ltd v Texas Instruments, Inc., Case No. (0) 364/1998 (Japanese Supreme Court, 2000).

<sup>46</sup> 法律の移植は以前から行われていたものの、通常は行政法又は公法分野の法律の移植であり、また移植された時期もはるかに早かった： Michael J. Meurer, *Economics of Contract Law* (Duke University 1989)。しかしながら、明治維新には明瞭に知的財産に關係する要素が存在した： Wei Shi, *Intellectual Property in the Global Trading System : EU-China Perspective* (Springer Science & Business Media 2008) 132.

<sup>47</sup> 岩倉使節団は工業所有権保護に關係する様々な国々の制度を研究しており、この使節団がそうした研究に中心的な役割を果たした点は、この分野に対する日本のアプローチについて考える上で重要な要素である： Ian Nish, *The Iwakura Mission to America and Europe : A New Assessment* (Routledge 2008) 41.

の広範な支持を得た理由の一部は、他の法制度における裁判所とは異なり、知財高裁に広範な管轄権を認めたためであった<sup>48</sup>。また、知財高裁では、様々な背景を有する専門家の専門的な知識を紛争解決プロセスに取り入れ、また、日本国特許庁の元審査官や一流大学の大学教授の蓄積を随時活用している<sup>49</sup>。技術専門委員制度も、知的財産をめぐって国内に存在するニーズに対してより的確に応える目的で組織としての専門裁判所のあり方を部分的にしても修正したもう一つの証左である。

知財高裁を国際的に差別化している要素がこの技術専門委員制度であり、この制度は、他の法管轄には見られないような形で訴訟手続の正当性に大きく寄与している。知財高裁は、米国の鑑定人制度を採用する代わりに<sup>50</sup>技術専門委員を活用している<sup>51</sup>。いずれも、特定分野に関する専門的な知識という類似の背景を有することが予想されるものの、これらの技術専門委員は裁判所の予算から支払われ、裁判官が検討対象の技術について理解するのを助けている。その点で、それぞれの鑑定人が証言し、必然的に自らを擁護するのと引換えに当事者が報酬を支払う米国の制度とは大きく異なっている<sup>52</sup>。

産業界と制度調和を促進する制度という視点で検討した場合、技術専門委員制度が発達したことには大きな利点がある。これは、特定の事件において技術専門家が当事者やその法律上の主張を擁護するものではなく<sup>53</sup>、技術をより客観的に評価する方法であり、日本の特許法の由来にマッチしている<sup>54</sup>。技術それ自体、そしてその技術が侵害されているかどうかに重点が置かれている。いずれの要素についても、産業界への寄与度に全面的に焦点を当て、弁護人の法的な説得力よりも安定性と制度調和の促進に重点が置かれている。国家の経済成長に対するイノベーターと発明の寄与が重視される、特許法におけるこの種の制度調和重視の姿勢は東アジア全体に見られる<sup>55</sup>。

<sup>48</sup> Japan Federation of Bar Associations, ‘Opinion Concerning the Establishment of an Intellectual Property High Court’ (June 17, 2003) 2.

<sup>49</sup> 技術専門委員は、裁判所の常勤の職員ではなく、一般に係争技術が特に難解な場合にケース・バイ・ケースで招集される： Tomokatsu Tsukahara, ‘Intellectual Property High Court of Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 21.

<sup>50</sup> 専門家が法廷で果たす役割とその機能の概要： Wilson Well, *Forensic Science in Court : The Role of the Expert Witness* (John Wiley & Son 2009) 71.

<sup>51</sup> 知財高裁における技術専門委員の利用方法の概要： Kung-Chung Liu, *Annotated Leading Patent Cases in Major Asian Jurisdictions* (City University of Hong Kong Press 2017) 29.

<sup>52</sup> 米国では、当事者が鑑定人に対する反対尋問を行うのに対して、日本の制度では、係争中の技術について十分に理解するために当事者に質問するのは専門家の方である： Tomokatsu Tsukahara, ‘Intellectual Property High Court of Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industry Property Centre 2013) 30.

<sup>53</sup> Wilson Well, *Forensic Science in Court : The Role of the Expert Witness* (John Wiley & Son 2009) 71.

<sup>54</sup> 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」： 日本国特許法2条。

<sup>55</sup> 中国のWTO加盟： Hui Feng, *The Politics of China’s Accession to the World Trade Organisation : The Dragon Goes Global* (Routledge 2006) 70。一帯一路に対する日本の立場の変化と予想される受け入れ。一帯一路は明示的には知的財産協定ではないものの、貨物に重点が置かれた国際的なプロジェクトとしての一帯一路は必然的に知的財産に影響を与える： Kiyoshi Kodera, ‘China’s Belt and Road Initiative and Japan, and its Impact on Japan-Central Asia Relations’ in Harder S. Kohli, Johannes F. Linn, and Leo M. Zucker (eds), *China’s Belt and Road Initiative : Potential Transformation of Central Asia and the South Caucasus* (SAGE 2019) 187.

その上で「専門裁判所」に対する認識には大きな違いが見られるだけでなく、その実際の機能も異なっているため、知的財産法環境で知財高裁が果たしている日本独自の役割について明らかにする必要がある。特に東アジアでは、中国が日本の知財高裁に最も近い制度を備える。中国では、知的財産に特化し、中国の三つの地域に広がる一連の裁判所が特許事件の控訴審、不正競争事件並びに著作権事件及び商標事件の控訴審を審理している<sup>56</sup>。しかしながら、中国の専門裁判所は、日本の知財高裁とは異なり、依然として地理的管轄区分に基づいている<sup>57</sup>。このため、広州と上海にある知的財産裁判所でも類似の事件を扱っているものの、特許再審査請求や商標登録付与に関する行政不服審査を審理することができる的是北京知的財産裁判所のみである<sup>58</sup>。

韓国の場合、一般に専門「裁判所」の機能が限定されており、欧州の構成にはるかに似通っている（欧州内でも、特にドイツの制度に似ている）ように思われ、比較的従来型の裁判所が通常扱っている業務よりも行政審判寄りの判断を担当している<sup>59</sup>。しかしながら、韓国でも、最近の法改正により、韓国特許法院がより実体的な機関になり<sup>60</sup>、意匠及び商標並びに特許権等侵害を理由とする控訴事件を扱うようになった<sup>61</sup>。また、韓国特許法院は、特許審判院の審決に対する上訴の専属管轄権も有する<sup>62</sup>。さらに、技術専門委員類似の制度が韓国にも存在する<sup>63</sup>ものの、こうした専門家は、事件の技術的難度が特に高い場合にのみ導入される<sup>64</sup>。

<sup>56</sup> ただし、正確を期すには中国の知的財産専門裁判所に言及する必要がある： Mingde Li, ‘Special Intellectual Property Courts in China’ in Nari Lee, Niklas Bruun, and Mingde Li (eds), *Governance of Intellectual Property Rights in China and Europe* (Edward Elgar 2016) 303.

<sup>57</sup> 中国では、利用可能な法廷地の絞り込みを日本における法管轄の大坂と東京への集中に見られるような方法では行っていないものの、特許事件の難解さが認識されており、そのため、法管轄を有する裁判所の数が他の分野よりも少なくなっている。北京、上海、広州の高級人民法院は、知的財産専門裁判所の設置後、知的財産関連の民事訴訟及び行政訴訟の審理を行わなくなった： Douglas Clark, *Patent Litigation in China* (Oxford University Press 2011) 17.

<sup>58</sup> 特許の再審査及び商標審判の異議申立を扱ってよいのは北京知識産権法院のみである： Weinian Hu, *International Patent Rights Harmonisation : The Case of China* (Taylor & Francis 2017) 114.

<sup>59</sup> 韓国特許法院は、2016年改正まで、特許権侵害訴訟において、損害賠償を求める通常の民事請求の審理を扱うことができなかった（また、韓国特許庁の審判に対する控訴は1995年改正まで最高裁に直接送られていた）： Sang Jo Jong, ‘Principles and Structure of Patent Litigation’ in Kuk Cho (ed), *Litigation in Korea* (Edward Elgar 2010) 224.

<sup>60</sup> 1998年裁判所組織法3条(1)。

<sup>61</sup> 控訴管轄に関して、韓国特許法院は、意匠権、実用新案、及び植物新品種権に関連する訴訟を審理するための法管轄を有する： Gyooho Lee, ‘Republic of Korea’ in Sanna Wolk and Kacper Szakalej (eds), *Employees’ Intellectual Property Rights* (Kluwer 2016) 631.

<sup>62</sup> 2016年改正により特許権侵害事件の法管轄が新たに導入され、現在、5都市の地方裁判所が侵害事件の第一審を扱うための専属管轄権を有する： Stefan Luginbuehl and Dieter Stauder, ‘Specialised IP Courts : the Unified Patent Court (UPC)’ in Toshiko Takenaka (ed), *Research Handbook on Patent Law and Theory* (Edward Elgar 2019) 323.

<sup>63</sup> 「裁判官の理解を深めるために裁判所所属の技術専門委員が技術的問題に関するプレゼンテーションを行う」： Young sun Cho, *Intellectual Property Law in South Korea* (Kluwer 2019) 31.

<sup>64</sup> 技術専門委員制度は通常、事件が特に難解な場合にのみ利用される： Christoph Antons, ‘Intellectual Property in Asia : ASEAN, East Asia, and India’ in Rochelle Dreyfuss and Justine Pila (eds), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law* (Oxford University Press 2018) 359.

特許法及び特許法紛争をめぐって今も残るドイツ法の影響<sup>65</sup>を考えると、特に日本にとって、また、特に制度調和の促進という文脈において、特許専門のややドイツ式の制度からの離脱が重要である<sup>66</sup>。この点が特に重要な理由は、特許の付与を（あくまでも行政審判により処理されるべき）行政処分として構成するドイツのアプローチこそ、日本の特許法が直面しており、国内における安定性と制度調和の促進を妨げる要因の一つだからである。

## （2）民事裁判所業務の革新

知財高裁だけでなく、日本の裁判所全般による革新的なアプローチを浮き彫りにした画期的な事件が三つ存在する<sup>67</sup>。また、困難な法律上の問題に対するこうした創造的なアプローチが知的財産分野に限定されていない点にも注意する必要がある。日本の裁判所には法律上（及び社会的に）重要な問題に対して革新的な解決策により対処してきた確固とした歴史がある<sup>68</sup>。しかしながら、産業界の発展に寄与する制度調和の促進という観点から知的財産法と特許法を具体的に検討するため、これらのうちの二つの事件のみを取り上げる。

特許付与を行政処分として構成するアプローチからの明確な離脱を示した訴訟の一つが、富士通とテキサス・インスツルメンツとが争ったキルビー特許訴訟<sup>69</sup>である。この訴訟は2000年4月に終結し、最高裁は、自らがそれまでの事件において定め、確立された裁判例、すなわち特許の無効判断が日本国特許庁の専属管轄であるとする特許法の法規定の解釈を間接的に確認してきたそれまでの裁判例を実質的に覆した<sup>70</sup>。もっとも、最高裁

---

<sup>65</sup> 最初に、また明示的には明治維新を実現した法制度改革により、「一例として日本と韓国におけるドイツ法のルールの移植過程は、「ドイツ法起源」のルールを将来移植するための情報源を提供するものであるとみなすことができる」。：Christian Kirchner and David Ehmke, ‘Law’ in Wolfgang Merkel, Raj Kollmorgen, and Hans-Jürgen Wagener (eds), *The Handbook of Political, Social, and Economic Transformation* (Oxford University Press 2019) 385.

<sup>66</sup> 「特許の付与は、便宜、つまり、独占的権利と実施権を具体化する行政処分である。（適法な付与の場合には）これについてのみ、ドイツ連邦特許裁判所と連邦最高裁が排他的な審査権限を有する」：Peter Mes, ‘Reflections on the German Patent Litigation System’ in Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont, Martin J. Adelmann, Robert Brauneis, Josef Drexl, and Ralph Nack (eds), *Patents and Technological Progress in a Globalised World* (Springer 2008) 405.

<sup>67</sup> ポールスプライン軸受事件は、三番目の画期的な事件であり、最高裁は、侵害の認定手段として、均等論を明確に裏

は、無効事由が明確に存在する場合には、裁判所の審理により特許無効の判断を下すことができると述べた<sup>71</sup>。その後、見解のこうした変更を反映させるため日本の特許法が2004年に改正された<sup>72</sup>。

これが、特許法における「ダブルトラック」問題の由来であり<sup>73</sup>、また、同じ特許をめぐって日本国特許庁における無効審判ルートと裁判所における侵害訴訟ルートの両方で並行して手続が行われるようになった原因である<sup>74</sup>。特許付与を行政機関により行われる行政処分であると構成するため、侵害訴訟を審理する過程で裁判所が特許の有効性を判断できない法管轄ではこの問題を回避できる<sup>75</sup>。ダブルトラック型制度の潜在的な問題点は、特に日本においては、特許庁での無効化手続きと潜在的に同時に、侵害訴訟で裁判所が特許無効を検討する能力に起因する。無効判断は、管轄する地方裁判所によるものであれ、知財高裁によるものであれ、当事者間でのみ効力を有し、したがって効力の及ぶ範囲が日本国特許庁の無効審判を経由する場合よりもはるかに限定されている<sup>76</sup>。

しかしながら、裁判所で特許が無効化されるべきであると判断された場合、既に特許の無効判断が下されているため、それが、他の被疑侵害者に対する侵害訴訟を思いとどまるよう特許の所有者にはつきりと促すという利点も存在すると思われる<sup>77</sup>。知財高裁は、この種の制度的仕組みの問題点、すなわち観察者の目から見て、特許の所有者又は侵害者が法的手続を不当に長引かせ、裁判所による終局的な判決を遅らせ、又はさらに異議を申し立てることを認めるような仕組みから生ずる悪影響を最小限に抑える上で極めて重要な機関である<sup>78</sup>。知財高裁が存在しなければ、特許の有効性をめぐる地方裁判所と日本国特許庁の判断が分かれ、特許の法的地位をめぐって重大な不確実性を生み出すリスクがあ

<sup>71</sup> キルビー判決の効果は、「明白な」無効事由が存在する場合であれば、裁判所が特許の有効性を吟味できるというものである： Thomas Cottier, *Comparative Patent Remedies : A Legal and Economic Analysis* (Oxford University Press 2013) 296.

<sup>72</sup> キルビー判決はその後、第104条の3により2004年に日本の特許法に組み込まれたものの、事由が「自明」でなければならないという要件が同規定を起草する際に削除された。

<sup>73</sup> Shoichi Okuyama, ‘Patent Infringement Litigation in Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2016) 7.

<sup>74</sup> ダブルトラックの問題は、日本国特許庁における無効審判手続と、キルビー規定を根拠に提起できる可能性のある特許の無効訴訟手続により特許の有効性に異議を申し立てる複数の手続を並行して進められるようになった結果である： Esther van Zimmeren, ‘Revisiting Japanese Exceptionalism Within the Context of “Dynamic Patent Governance” : A Comparative Analysis of the Japanese and European Patent System’ in Dimitri Vanoverbeke, Jeroen Maesschalck, and David Nelken (eds), *The Changing Role of Law in Japan : Empirical Studies in Culture, Society, and Policy Making* (Edward Elgar 2014) 237.

<sup>75</sup> 特許付与の行政処分としての性格： Christoph Ann, ‘Patent Invalidation and Legal Certainty’ in Susy Frankel (ed), *The Object and Purpose of Intellectual Property* (Edward Elgar 2019) 269.

<sup>76</sup> キルビー規定による無効は、当事者間でのみ効力を有し、第三者に効力を及ぼさない： Thomas Cottier, *Comparative Patent Remedies : A Legal and Economic Analysis* (Oxford University Press 2013) 296.

<sup>77</sup> Nari Lee and Marcus Norrgard, ‘Alternatives to Litigation in IP Disputes in Asia and Finland’ , 43 Cal. W. Int’l L. J. (2012) 109, 122.

<sup>78</sup> Masatoshi Sumida, ‘Outline of Japanese Patent Law’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2018) 47.

る<sup>79</sup>。有効性に関する日本国特許庁の審決に対する不服申立てと、特許権侵害に関する地方裁判所からの控訴のいずれもが知財高裁の専属管轄権の対象となる<sup>80</sup>。

知財高裁は、同じ特許をめぐって無効判断が争われている事件と侵害が争われている事件が存在する場合に、それぞれの事件に協調して取り組み、両方の事件を裁判官の同じ合議体が扱うよう確保する姿勢を明確にしている<sup>81</sup>。しかしながら、日本にはダブルトラックをめぐる問題が存在するため、有効性を検討し、自らが妥当だと考える方法で特許を調整できるコモンローの制度と、行政処分による付与であると構成するどちらかと言えば従来型の民法上のアプローチとの間で板挟みになっている。特許に関する国際的な法管轄としての日本の魅力を高めるには、この二つの選択肢のいずれかを明確に選択するべきである。そこで、日本国特許庁及び特許庁審査官の技術的力量、そして企業と産業界にとっての安定性を重視する姿勢への転換といった要素を考慮すれば、特許の無効判断を日本国特許庁の専属的機能とし、特許庁に戻すべきである。

しかしながら、そのような枠組みであっても、その中の知財高裁の位置づけの重要性を軽視するべきではない。将来的な制度調和に向けた方向性に関連して知財高裁が下した最も重要な判断の一つが、アップル対サムスン判決であった<sup>82</sup>。同判決により、知財高裁は、本質的には一種の証拠開示及び法廷助言者であるような制度を知的財産法に導入した。この事件の場合、知財高裁は、両当事者に対し、第三者から意見を求め、その上でその意見を裁判所に提出するよう指示した<sup>83</sup>。そうすることで、意見書が、公式文書として裁判所の手続中に利用することが可能な文書になった。この判決は標準必須特許のライセンス行為に関連して下された。これは、技術的に重要な紛争の際に利害関係者が関与する余地を広げ、産業界の様々な視点が考慮されるよう確保するための重要な方法論を示した。

<sup>79</sup> 地方裁判所と日本国特許庁が異なる結論に到達する可能性があること： David W. Hill and Shinichi Murata, ‘Patent Litigation in Japan’ , 1 Akron Intell. Prop. J. (2007) 141, 183. 侵害訴訟の終了後に特許が無効であると日本国特許庁が判断した場合に再審が認められる可能性を高めた： Masabumi Suzuki and Yoshiyuki Tamura, ‘Patent Enforcement in Japan’ , 3 Zeitschrift für Geistiges Eigentum (2011) 435, 464.

<sup>80</sup> 知財高裁が日本国特許庁の審決取消請求事件の第一審と侵害訴訟の控訴審の両方を兼ねているため： Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, Mark A. Lemley, and Christopher R. Leslie, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law* (Kluwer 2013) 48.

<sup>81</sup> 「同じ特許権に関連する侵害訴訟と、控訴審判決／審決の取消訴訟の両方が知財高裁に提起された場合には（中略）判断に矛盾が生ずるのを避けるために両方の事件を同じ合議体が審理するように裁判所の事件を割り当てる仕組みになっている」。： Tomokatsu Tsukahara, ‘Intellectual Property High Court of Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industrial Property Centre of Japan 2013) 5.

<sup>82</sup> 知財高判平成26年5月16日 平成25年(ネ)第10043号 [サムスン電子株式会社対アップルジャパン合同会社]。

<sup>83</sup> 「裁判所は、SEPの侵害に対する差止請求及び損害賠償への制限に関する意見募集を発表した。これは法廷助言書に似たものであり（中略）形式を整えるため、原告と被告の両当事者の弁護士に公衆の意見書が提出され、原告と被告がそれらの意見書を法廷に提出する」： Ashish Bharadwaj and Tohru Yoshioka-Kobayashi, ‘Regulating Standard Essential Patents in Implementer-Oriented Countries: Insights from India and Japan’ in Ashish Bharadwaj, Vishwas H. Devaiah, and Indranath Gupta (eds), *Multi-Dimensional Approaches Towards New Technology: Insights on Innovation, Patents, and Competition* (Springer 2018) 197.

この「簡易的法廷助言」手続は、技術的に又は法的に重要性を有する事件に関して、新たな提出物を受け入れること、時には意見を受け付けるための裁判所中心のリポジトリを確立することさえ当事者に指示するものである。日本は自国の特許法にこうした手続を正式に組み込むべきである<sup>84</sup>。この手続により、産業界のユーザーにとっての特許権の安定性の向上並びに国際的な制度との制度調和などの大きな利点がもたらされる。また、こうした手続は、裁判所と、産業界の主要利害関係者とのコミュニケーションを強化する重要な手法でもある。特許法の他の分野ではコミュニケーション又はその機会の欠如が不満の種となっている<sup>85</sup>ため、知財高裁が採用したアプローチは、産業界の主要関係者間のコミュニケーションを拡大する一方、本格的な法廷助言制度の導入に伴う事務負担の増大を抑えることのできる賢明な方法である。

---

<sup>84</sup> 経産省がTFT-LCDフラットパネル反トラスト訴訟のうちの1件において日本側被告を支援するために米国で法廷助言書を出したものの、これは、以前の2004 (*F. Hoffmann-la Roche, Ltd. v Empagran S.A.*, 542 U.S. 155 (2004) で提出された助言書と全く同じ内容であった。これは、いかに限定された形であろうとも、日本政府が法廷助言手続の利点を認識していることを示す。

<sup>85</sup> 日本が日米間の二国間協議後に導入した付与後異議申立制度も、特にその手続の一方当事者的な性質に関連する特有の問題、すなわちそこで異議申立当事者の参加が排除され、異議申立当事者の視点が考慮されないという不満が強化されるという問題を抱えていた： Haitai Sun, ‘Post-Grant Patent Invalidation in China and the United States, Europe, and Japan: A Comparative Study’ , 15 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. (2004) 273, 297.

### III. 米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）の由来

#### 1. 二つの裁判所の統合

##### (1) 米国関税・特許控訴裁判所

1982年連邦裁判所改善法により、米国関税・特許控訴裁判所と米国請求裁判所の控訴部が統合され、現在のCAFCが誕生した<sup>86</sup>。CAFCの管轄権は、特許控訴請求を審理する専属的管轄権の枠を超えて、植物新品種保護<sup>87</sup>、エネルギー政策やエネルギーの保全<sup>88</sup>などの他の分野、及び一般に米国憲法第III条の対象となる審判所<sup>89</sup>にも及ぶ。CAFCは、知財高裁と同様、その管轄権が地理的にではなく事物により区分される点で階層内にある他の裁判所とは異なる<sup>90</sup>。

CAFCの発展に伴い、地理的管轄区分ではなく、事物管轄権を重視することに伴う問題点が顕在化していった。特許法、競争法、及び破産が相互に緊密な関係にあるため、CAFCは、（特に控訴請求を受理するかどうか、また、CAFCの判決が具体的にどのような効果を及ぼすかについて判断する際に）他の法律分野に取り組む度合いをめぐって慎重にバランスを取らなければならなかつた<sup>91</sup>。知財高裁の場合、複数の要因が組み合わさり、こうした問題の大半を回避することができた。中でも最も重要な要因が、恐らくは（既存の二つの裁判所の既存の広範な法管轄が統合することで、そうした法管轄及びそれに付随する確立された裁判例への対処に追われるよりも、むしろ）新設された機関としての知財高裁の性格であろう。また、純粹に知的財産の観点から、知財高裁の管轄権がはるかに包括的であり、また、大阪地裁及び東京地裁により既に集中化された制度を土台にしていたことも一因である。

CAFCは、日本の知財高裁と同様、特に、国家政策における製造業重視から今なお根づいている「プロパテント」国家への転換を効果的に先導する役割を果たした点から知的財

<sup>86</sup> 二つの裁判所の統合とその法管轄について： William M. Landes and Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (Harvard University Press 2009) 334.

<sup>87</sup> 合衆国法律集28編1295条(a)(8)。

<sup>88</sup> 合衆国法律集28編1295条(a)(14)。

<sup>89</sup> 合衆国法律集28編1295条(b)。

<sup>90</sup> CAFCの法管轄が地理的にではなく主題別に区分されている点について： Stephen N. Subrin and Margaret Y.K. Woo, *Litigating in America : Civil Procedure in Context* (Aspen 2006) 86.

<sup>91</sup> CAFCは、特許法「に基づいて発生」する事件の専属管轄権を有するものの、この点に関連して、時に当事者が同時に独占禁止法上の請求も行っている（特に、初期の*Christianson v Colt Industries Operating Corp.*, 486 U.S. 800 (1988) 事件など、失効した特許の無効を申し立てる）場合に特許法事件が正確にいつ発生したとみなされるのかが問題になる場合がある： ABA Section of Antitrust Law, *Antitrust Law Developments* (5th ed, American Bar Association 2002) 1109.

産重視への転換を象徴するものと見られていた<sup>92</sup>。CAFCの導入により、特許の所有者に与えられた保護が一般に強化されたため、特許出願件数が現実に急増した<sup>93</sup>。知財高裁の導入に伴って日本でも類似のダイナミクスが見られ、これは産業界の反応が大きかったことをはっきりと示している<sup>94</sup>。ただし、特許の所有者が当初感じていた安定性は、進歩性をめぐって日本国特許庁と知財高裁との間で解釈をめぐる齟齬が生じる過程で劇的に損なわれた<sup>95</sup>。

米国の場合には、知財高裁の設置の前提となった日本における法的背景とは対照的に、知的財産事件が集権化又は集中化されていなかった<sup>96</sup>。巡回区による違い、そして巡回区による違いが特に特許法に及ぼした悪影響が、CAFCの設置に至る背景をなす誘因の一つであった<sup>97</sup>。控訴裁判所の巡回区による違いは巡回区控訴裁判所の管轄権が地域単位で指定されていたことによるものである<sup>98</sup>が、その結果、米国のある巡回区については特許を所有する訴訟当事者に極めて同情的だとみなされた一方、別な巡回区が特許紛争に対してやや冷ややかであるという評価が形成されるといった結果になった<sup>99</sup>。

これは、特許訴訟における深刻な法廷地漁りを促し、特許の所有者が米国のどの地域で提訴するかが侵害訴訟の結果に大きく影響しかねない結果になった<sup>100</sup>。断片化と法廷地漁りという問題は、特に知的財産と特許との関係において、あらゆる法制度に存在し得るもの

---

<sup>92</sup> Nahoko Ono, ‘Legislative Reform Related to IP Enforcement in Japan’ in Christoph Antons (ed), *The Enforcement of Intellectual Property Rights: Comparative Perspectives from the Asia-Pacific Region* (Kluwer 2011) 103.

<sup>93</sup> CAFCの導入により保護が強化された直接的な結果であると思われる特許出願件数の目に見える急増： Samuel S. Kortum, ‘Research, Patenting, and Technological Change’ (*Econometrica*, Vol 65, No 6, 1997) 1391.

<sup>94</sup> 2004年の特許出願件数が42万3,081件であった一方、その数が2005年には42万7,078件に増えた（その後2006年には40万8,674件に減少した）： 特許行政年次報告書2004、2005、2006年版。

<sup>95</sup> 知財高裁による進歩性の扱いと、それが日本国特許庁の扱いとどう異なるか懸念された時期もあり、それが産業界のユーザーの認識を変化させた可能性もある： Masabumi Suzuki and Yoshiyuki Tamura, ‘Patent Enforcement in Japan’ , 3 *Zeitschrift für Geistiges Eigentum* (2011) 435, 466.

<sup>96</sup> Nahoko Ono, ‘Legislative Reform Related to IP Enforcement in Japan’ in Christoph Antons (ed), *The Enforcement of Intellectual Property Rights: Comparative Perspectives from the Asia-Pacific Region* (Kluwer 2011) 103.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> 巡回区控訴裁判所の決定とその法律解釈は、その巡回区内において拘束力を有する： Bruce D. Abramson, *The Secret Circuit: The Little-Known Court Where the Rules of the Information Age Unfold* (Rowman & Littlefield 2007) 27.

<sup>99</sup> 一部の巡回区の控訴裁判所の特許法に関する紛争処理が、他の巡回区のものよりも「プロパテントだ」という評判が定着した： Bruce Abramson, *India’s Journey Toward an Effective Patent System*’ (World Bank Publications 2007) 52.

<sup>100</sup> CAFCが設置された理由として最も一般に引用されているものの一つが、米国の司法制度の特徴である法廷地漁りの広がりである： Craig Allen Nard, *The Law of Patents* (Kluwer 2019) 29.

のの、特に差止請求が頻繁に認容され、多額の損害賠償額が日常的に裁定される米国の裁判所の場合にその影響が極めて深刻であった<sup>101</sup>。

CAFCの創設は、特許をめぐる司法判断という観点だけでなく、知的財産権全般に対する認識という点でも、米国にとって転機となった。（1980年代及び1990年代に日本がその恩恵を受けたわけであるが）米国企業は一般にその時点まで特許権を国際的に行使しておらず<sup>102</sup>、また、戦後の経済発展に成功する中、特許は自社の製造業が市場において十分に競争力を持たない企業にとっての最後の手段であると考えられていた<sup>103</sup>。知財高裁の導入に至る日本の経済的背景、すなわち米国経済の回復に対する自国経済の苦闘は、CAFCの場合とはほぼ正反対であり、恐らくはその点が、知財高裁の設置について検討する際にCAFCがこれほどまで重視された決定的理由ではなかろうか。

知財高裁は、知的財産戦略本部とその年次計画に由来するとみなすことができる一方、CAFCの場合も同様に1985年に委託されたYoung報告書に由来する<sup>104</sup>。同報告書では米国の経済情勢を分析したものであり、そこでは経済を強化する目的で様々な側面に重点を置くことが考慮されている<sup>105</sup>。Young報告書が知的財産権改革を法律分野に限定されたプロジェクトとして提言していない点は重要である。報告書には、国内及び国際の両レベルにおいて経済を成長させるために米国のイノベーターを直接支援し、権利を付与するというねらいがあった。

このため、明白にプロパテント志向の政策となり、また、こうした裁判所の新設により、多岐にわたる法理論を調和させ、特許の所有者を一元的に支援することが期待されていた<sup>106</sup>。知財高裁制度の成長及び知的財産立国プロジェクトについてさらに総合的に検討する際にこの点が重要な要素になる。その際に米国では、極めて早い段階から企業ユーザ

<sup>101</sup> 一方、日本では、「侵害に対する差止請求が行われることが極めてまれであり、事実上利用できない（後略）」： Edmund W. Kitch, ‘The Japanese Patent System and US Innovators’ , 29 NYU J. Int’l L. & Pol. (1996/1997) 177, 180。日本は歴史的に紛争が生じた際のクロスライセンスを重視しており、これは1980年代及び1990年代に米国との紛争が生ずる主な原因となった： Dan Rosen and Chikako Tsui, ‘The Social Structure of Japanese Intellectual Property Law’ , UCLA Pacific Basin Law Journal (Vol 13, 1994) 45。しかしながら、日本企業が、特許権侵害事件に陪審を利用する米国方式に好意を抱くことはなかった： Marvin Motsenbocker, ‘Proposed Changes to Japanese and United States Patent Law Enforcement Systems’ , 3 Pac. Rim L. & Pol’ y J. (1995) 389, 397.

<sup>102</sup> 権利行使の度合いが低いことは、少なくとも部分的には、特許権の行使を妨げる制度上及び言語上の困難によるものである： International Peace Research Institute, *Intellectual Property Rights: U.S. Companies' Patent Experiences in Japan* (DIANE 1993) 63.

<sup>103</sup> 日本の1980年代とその時期の経済的成功について言えば、「日本の多くのビジネスマンが、自社の特許権をあくまでも行使しようとする米国企業の姿勢を冷ややかに見ていた。特許にこだわる姿勢は、製造業分野における日本の競争力に対する敗者の妬みだと見られていた」： Lee Roussel, ‘Japan’s New Patent Attorney Law Breaches Barrier Between the “Legal” and “Quasi-Legal” Professions: Integrity of Japanese Patent Practice at Risk?’ , 10 Pac. Rim L. & Pol’ y J. (2001) 781, 812.

<sup>104</sup> 1985年のYoung報告書は、新興技術の創設及び保護を促進する上で中心的な役割を果たした： Taisuke Kato, ‘Patent Management in Enterprises’ (JPO, JIII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2009) 1.

<sup>105</sup> Recommending ‘bold market reforms’ : Steven K. Vogel, *Marketcraft: How Governments Make Markets Work* (Oxford University Press 2018) 85.

<sup>106</sup> Young報告書は、明確にプロパテントであり、制度調和を促進する政策を提唱した： Kimiaki Suzuki, ‘Patent Pools’ (JPO, JIII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2009) 4.

一と産業界のニーズが重視されていた。また、CAFCの設置による影響も大きかった。その当時の政治的ダイナミクスにより、CAFCの設置が米国と日本との二国間協議に伴う複雑なプロセスにつながったため、それが最終的には両国間の国際協力の強固な基盤となつた<sup>107</sup>。

## (2) 専門化に対する反対

多くの法律分野と同様に、知的財産分野についても専門化の功罪をめぐる議論が高まり、それがCAFC（ひいては知財高裁）を導入する際の重要な要素になった。専門化の度合い並びに知的財産法の技術的な性格、特に特許法で必要とされる技術的能力は、基本的には法律専門職とその人口動態と連動している。一面において被告が裁判において鑑定人に頼っていたこと、また、日本と米国との法学教育をめぐる違いにより、CAFCは技術専門委員の制度を採用しなかつた。

米国の裁判官の方がバランスのとれた法学教育及び非法学教育を受けているため、米国の制度の方が柔軟なように見える<sup>108</sup>一方、日本の制度は、特に知財高裁にとって、また制度調和を促進する目的から、特許権の安定性と制度調和をもたらす効果的な制度の主軸に技術専門委員を据えている。技術の著しい進歩を考えると、物理学又は工学の学部教育は、特許紛争を検討するプロセスの初期に助けになる可能性があるものの、こうした教育をもとに複雑な発明の仕組みに関する意味のある指針を見出せる可能性は低い。このため、米国の法律教育の利点が誇張されているケースも多い。

米国では、専門化と法管轄の問題、及び特別な事物管轄権を有する紛争の解決を専門とする裁判所を設置する利益の有無が徹底して検討されてきた<sup>109</sup>。こうした議論の輪郭は、時が経過してそれほど変化しておらず、一般に極端な専門化と、総合的な法律環境の提供とのバランスを取ることに重点が置かれている<sup>110</sup>。この場合の専門化は、特にCAFCと特許法を念頭において検討されたため、（特に裁判例が重視される制度と特許紛争の唯一の控訴裁判所としてのCAFCの位置づけを考えれば）裁判官が法環境に対する総合的視点を失

<sup>107</sup> Bilateral talks that eventually led to increased collaboration between the US and Japan : H. Stephen Harris Jr., ‘Competition Law and Patent Protection in Japan : A Half-Century of Progress, a New Millennium of Challenges’ , 16 Colum. J. Asian L. (2002) 71, 101.

<sup>108</sup> 米国の裁判官は一般に元弁護士であるのに対し、日本にはそのような要件がない（これは司法修習制度にも当てはまるものの、この制度は米国式の大学院教育制度へと移行しつつある）：Shoichi Okuyama, ‘Patent Infringement Litigation in Japan’ (JPO, JIPII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2016) 1.

<sup>109</sup> Hruska報告書はCAFCの創設につながったものの、専門化をめぐって多くの懸念されるべき点が強調された。同報告書の名称は、連邦裁判所控訴制度改正委員会の委員長であったRoman L. Hruska上院議員を冠したものである： *Structure and Internal Procedures : Recommendations for Changes* (Washington, D.C. 1975).

<sup>110</sup> Hruska報告書で問題にされた点は、主に専門化と専門裁判所の設置が裁判官を孤立させ、法律を取り巻く世間一般的なダイナミクスから裁判官が隔離されてしまうリスクであった： Japan Federation of Bar Associations, *Opinion Concerning the Establishment of an Intellectual Property High Court* (2003) 3.

い、他の法律分野の進歩や思考と必ずしも一致しない特許法の細分化を引き起こすリスクがある<sup>111</sup>。

知財高裁の設置前にも専門化をめぐる問題が議論されていた。そこでCAFCに明示的に言及したため、学者や実務家が指針としてCAFCの発展に目を向ける結果になった。法理論の細分化という問題も、知財高裁に大合議制度を導入した根拠の一つである。ただし、日本の最高裁とは異なり、大合議を開くための正式な要件が存在しない点が重要である<sup>112</sup>。このため、知財高裁の場合にはCAFCのように懸念されるような裁判例が公式には存在しなかったものの、裁判長が妥当だと判断する決定が知財高裁の慣例に組み込まれ、後に変更が難しくなる危険性が依然として存在した。

視点を米国から日本に転じ、分析した場合には、これ以外にも複数の要因が存在し、日本の場合、裁判所の専門化に伴う視野狭窄により悩まされる危険性が米国よりもはるかに高いことを示唆する。その中で最も重要な要因が裁判官の法的及び技術的背景であり、専門化をめぐる米国の経験と日本の経験とに大きな違いが存在する。米国の場合、裁判官は、専ら弁護士としてかなりの期間実務に従事した後に追求される進路であり<sup>113</sup>、ロースクールは大学院課程であるとみなされる<sup>114</sup>。このことは、弁護士、そして弁護士が最終的に目指す裁判官が、日本の一般的な弁護士よりもはるかに広範な技術的背景を有することを意味する<sup>115</sup>。こうした裁判官が必ずしも各技術分野の専門家ではないことは明白であるものの、少なくともある程度の技術的経験を有しており、そのため、事件の事実をめぐってより実質的に対話することができる。

(留学先としてドイツが重視される従来のアプローチに置き換わるか、これを補完するような形で米国のロースクールや研究機関での経験が選択されるという重要な転換が生じ始めているものの) 前記の点は、日本には同じような形で見られない大きな多様性を米国

---

<sup>111</sup> Ichiro Nakayama, ‘History and Issues on the Creation of the IP High Court’, Japan–China Joint Research Report on Intellectual Property, IIP 2014, 64.

<sup>112</sup> 特に重要な技術的論点を取り扱う事件の場合、又はその部門内で競合するような複数のアプローチが存在する場合： Toshiyuki Kono, ‘Cross-Border Enforcement of Intellectual Property: Japanese Law and Practice’ in Paul Torremans (ed), *Research Handbook on Cross-Border Enforcement of Intellectual Property* (Edward Elgar 2014) 111.

<sup>113</sup> 実務とロースクールベースの学習との重要な組み合わせ（並びに米国の弁護士会が法律教育の発展に果たしてきた歴史上重要な役割）： Albert J. Harno, *Legal Education in the United States: A Report Prepared for the Survey of the Legal Education* (Lawbook Exchange 2004) 74.

<sup>114</sup> 法律を専攻する前に他の分野を専攻しているケースはそれほど一般的ではなくなり、また、学生が現在、全般的に多様な学門分野の成果について学んでいる中、余りにも早い時期から法律の専攻分野を絞り込むことが懸念されていた（「学部課程において批判的思考と筆記能力を重視し、学術的厳格さを求めることが望ましい。学部課程では、学問の深さと幅の広さから学ぶことの方が、範囲を狭めた、又は職業指向の研究プログラムよりも重要である」： David W. Neubauer and Stephen S. Meinhold, *Judicial Process: Law, Courts, and Politics in the United States* (5th ed, Cengage Learning 2009) 134.

<sup>115</sup> 日本の弁理士を対象とする技術的資格審査が行われていない点が批判されてきたものの、最近の改革でも、それに付随して追加的な訓練を要求することのないままに弁理士の役割が拡大された： H. Stephen Harris Jr., ‘Competition Law and Patent Protection in Japan: A Half-Century of Progress, a New Millennium of Challenges’ , 16 Colum. J. Asian L. (2002) 71, 81.

の裁判官に与えている<sup>116</sup>。弁護士の法的要件をめぐって科学及び工学分野に関する素養がこれまで以上に重視されるという前向きな変化が見られ、それに伴い、こうした状況が時間の経過とともに全般的に改善されていくであろう。ただし、こうした改革が進むに伴って弁護士の果たす役割が拡大する一方、それにより弁護士業務の範囲を定める境界線が曖昧になっている<sup>117</sup>。

一方で裁判所の一貫性及び安定性のこうした向上は、裁判官のローテーションが行われていない裁判制度の場合、司法判断をめぐる視野狭窄を悪化させる危険性がある。裁判官の多様性及び背景に関する議論は、裁判官としての総合的な法律環境に即して行わなければならない。知的財産、特に特許法は例外的なまでに技術的な分野であり、紛争に現れる概念の難度だけでなく、裁判所の決定が特許の所有者に及ぼす経済的效果の点でも専門的な知識が必要とされる。事実、ドイツには知的財産紛争を新人の裁判官に委ねないという伝統があり、日本がこうした慣例を取り入れ、現在も維持しているのはこうした難度ゆえである<sup>118</sup>。

## 2. 階層構造のダイナミズムと制度

### (1) 特許法における信頼性と一貫性

特許法における信頼性と一貫性は、法律及び法原則の発展にとってだけでなく、権利所有者と知的財産制度のユーザーの両方にとって極めて重要な二つの要素である。CAFCも、（確かにCAFCほどではないものの）知財高裁も、この両要素をめぐって深刻な問題を抱えていた。こうした問題の一部は、偶然にも進歩性に関する基準の適用、そして特許庁と専門裁判所との明らかに対照的なアプローチによるものであった。一貫性、そして法律の制度調和を確保するという要素は、産業界のユーザー、こうしたユーザーグループの中でも特に（バイオテクノロジーやアルゴリズム又はコンピュータ実施発明など）新規か

<sup>116</sup> 「旧知かつ数十年にわたって裁判所制度全体で共に働いてきた上席裁判官たちが、中央の管理業務に責任を負うだけでなく、全ての裁判及び控訴審で後輩の同僚とともに審理する」ような構造を生み出した点において、日本のキャリア裁判官のあり方が、個人的及び集団的自治を特徴とする米国の裁判官のあり方とは対照的であるとする： Daniel H. Foote and John O. Haley, ‘Judicial Law-Making and the Creation of Legal Norms in Japan: A Dialogue’ in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds), *Legal Innovations in Asia: Judicial Law-Making and Influence of Comparative Law* (Edward Elgar 2014) 110.

<sup>117</sup> 弁理士の果たす役割の拡大は、特に弁理士のサービスをこれまで利用してきた産業界の法律家にとって打撃になりかねないため、学者たちは弁理士による役割の拡大を懸念している： Ruth Taplin, ‘Japanese Intellectual Property and Employee Rights to Compensation’ in Keith Jackson and Phillippe Debroux (eds), *Innovation in Japan: Emerging Patterns, Enduring Myths* (Routledge 2013) 83.

<sup>118</sup> ただし、学者の間では全般的には裁判所内のローテーションの仕組みに対する批判の方が強い： Matthew J. Wilson, Hiroshi Fukurai, and Takashi Maruta, *Japan and Civil Jury Trials: The Convergence of Forces* (Edward Elgar 2015) 179.

つ発明形態が難解になる可能性のある技術に取り組んでいるユーザーにとって特に重要である。

日本の場合には、裁判所と特許庁とで、進歩性基準の制度調和が徐々に進んできた点が重要である。これに対して、連邦最高裁は、基準に対するCAFCのアプローチが緩すぎると考えていた<sup>119</sup>。日本の制度に見られるこうした逆転は、専門裁判所の方が特定分野に関する経験及び専門的知識が豊富であっても、その決定が階層の上位にある裁判所により必ずしも尊重されるとは限らないことを示している。特に知的財産のような分野において、また、特にイノベーションと経済成長を促進する目的でこうした制度を利用している日米<sup>120</sup>にとって、専門裁判所と最高裁との関係がぎくしゃくしていることは、特許権それ自体の安定性と裁判制度全般への信頼の両方を損ないかねない。

CAFCが法律の向かうべき方向性を極めて明確に示したにもかかわらず、最高裁が強硬に反対するケースが生ずるため、階層内におけるこうした困難な相互関係はCAFCにとって深刻な問題であった。コンピュータ実施発明の特許性をめぐって、日本では早くも1970年代に特許庁が指針を発表している<sup>121</sup>ものの、連邦最高裁とCAFCとのこうした緊張関係、そして特許法のdirection性をめぐる双方のビジョンの違いが鮮明になった。連邦最高裁との関係は、CAFCの法管轄の範囲にさえ影響を及ぼした。連邦最高裁は、2002年に下したHolmes Group, Inc. 判決においてCAFCの法管轄を制限し、反訴により生じた特許紛争であって特許法が当初の争点ではないものを除外した<sup>122</sup>。2011年の米国発明法はこれを覆し、特許に関する請求又は反訴に由来するものであるかどうかにかかわらず<sup>123</sup>、特許控訴事件の専属管轄権をCAFCに戻した<sup>124</sup>。これは、特許法のdirection性を国家レベルで交渉し、決定する際に緊張関係が見られる事例である。日本では、裁判例を支持するものであれ、批判するものであれ、裁判例に対する国会の反応が一般に控え目である<sup>125</sup>が、米国の場合、日

<sup>119</sup> その顕著な例が、CAFCの生み出した教示、提案、又は動機付け（TSM）のアプローチを厳格に適用することへの連邦最高裁の拒絶である： Frederick M. Abbott, Thomas Cottier, and Francis Gurry, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy* (Kluwer 2019) 217.

<sup>120</sup> 両国が実施した広範な知的財産制度改革を通じて、また、（それ自体は日本、米国、そしてEUに共通して見られる現象ではあるものの）経済力を示すために知的財産とGDPとを明示的に結び付けることによるもの： Christine Greenhalgh and Mark Rogers, *Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth* (Princeton University Press 2010) 76.

<sup>121</sup> ‘New Matter: Official Publication of the State Bar of California Intellectual Property Section’ (Vol 14, State Bar of California 1989) 11.

<sup>122</sup> 元の異議申立が特許法に基づいたものではなく、むしろ特許法に基づく反訴である場合にCAFCはその請求に対する法管轄を持たない： Holmes Group, Inc., v Vornado Air Circulation Systems, Inc., 535 U.S. 826 (2002).

<sup>123</sup> CAFCは、後の判決において、AIA以前の版の合衆国法律集28編1295条(a)(1)の規定に基づき、自分たちの専属管轄権があくまでも異議申立に関するものであり、反訴には当てはまらないことを実際に認めた。ただし、この点が2011年以降に改正されたことは明らかである： Wawrzynski v H.J. Heinz Co., Case No. 12-1624 (Fed. Cir., 2013).

<sup>124</sup> Leahy-Smith America Invents Act (AIA), Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011).

<sup>125</sup> 裁判所と国会との非常に静かなやり取りを観察した結果について。これを見ると（最判昭和44年2月27日（建物明渡請求事件）における法人格の否認理論などの）幾つかの重要な決定が成文化されていないものの、引き続き影響力を振るっている： Daniel H. Foote and John O. Haley, ‘Judicial Law-Making and the Creation of Legal Norms in Japan: A Dialogue’ in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds), *Legal Innovations in Asia: Judicial Law-Making and Influence of Comparative Law* (Edward Elgar 2014) 85.

本とは異なり、議会と連邦最高裁との間で明白な対立又は決断が行われることにより制度のリバランスが実現されている。

連邦最高裁は、2014年に画期的なAlice判決を下し、ソフトウェア産業界における信頼の危機へと至る事態を引き起こした<sup>126</sup>。学者や実務家は、コンピュータ実施発明の特許可能性が閉ざされ、Alice判決において連邦最高裁により示されたアプローチは特許性に対する極めて高い要件であると直ちに表明した<sup>127</sup>。Alice事件において、CAFCと連邦最高裁との緊張関係、並びにその根底をなす対話が主題適格性及び進歩性の解釈及び適用に由来する点は興味深い<sup>128</sup>。連邦最高裁は、抽象的なアイデアの特許可能性に関わる進歩性基準をめぐって先のMayo Collaborative Services事件に見られたものよりも厳しい見方を示していたものの、連邦最高裁が特にソフトウェア発明への適用について明確にしたのはAlice事件が初めてであった<sup>129</sup>。

連邦最高裁は、Alice事件において、Mayo Collaborative Services判決の枠組みを適用することにより特に厳しいアプローチを大まかに示したものの、CAFCはこの狭い基準を単純に受け入れたわけではなかった<sup>130</sup>。Alice判決の余波により判決後当初は連邦最高裁が大まかに示した基準を満たす事件が大幅に減ったことは確かであるものの、CAFCは、連邦最高裁の基準をそのまま受け入れるのではなく、後続の事件においてこのアプローチを徐々に拡張し、Mayo Collaborative Services判決の枠組みを現在の、はるかにリベラルなものへと作り変えた<sup>131</sup>。同じ分野に関連してCAFCが扱ったその後の四つの事件が、コ

---

<sup>126</sup> *Alice Corp. v CLS Bank International*, 573 U.S. 208 (2014). Alice判決も、これに先立つ*Bilski v Kappos*における2010年の連邦最高裁判決も、特にソフトウェア特許に焦点を当てて論じたものではない点に注意する必要がある。

<sup>127</sup> 「ソフトウェア関連特許、特にビジネス方法の特許の置かれている状況に対するAlice判決の効果が甚大であったことは明らかである。Alice事件における連邦最高裁判決の直後にソフトウェア及びビジネス方法の特許に関する法律上の見解が著しく変化したことが判明した」： Noam Shemtov, *Beyond the Code : Protection of Non-Textual Features of Software* (Oxford University Press 2017) 172.

<sup>128</sup> *Alice Corp. v CLS Bank International*, 573 U.S. 208 (2014) 222 : 連邦最高裁は2部構成の基準を確立した。最初の部分では、検討中の特許が（抽象的アイデア、数式など）通常は特許されない分野に関連するものであるかどうかについて問う。そうであれば、基準の二番目の部分において、特許発明が、その個々の要素又は全体としての構成のいずれかにより、特許されない分野を超える要素に寄与しており、そのために特許可能であるかどうかを検討する。

<sup>129</sup> *Mayo Collaborative Services v Prometheus Laboratories, Inc.*, 131 S. Ct. 3027. 連邦最高裁は実際には「抽象的アイデア」に関する裁判例の系譜を通じて多くの指針を示しておらず、自らの見解を調整し、発明を実施する過程にソフトウェアが存在するのみでは特許適格性が否定されないというDiamond v Diehr以降の判決を再確認したに過ぎない： Howard B. Rockman, *Intellectual Property Law for Engineers, Scientists, and Entrepreneurs* (John Wiley & Sons 2020) 283.

<sup>130</sup> Sinan Utku and Alain Strowel, ‘Developments Regarding the Patentability of Computer-Implemented Inventions Within the EU and the US : Part I – Introduction and the Legal Problem of Patenting Computer-Implemented Inventions’ EIPR 507.

<sup>131</sup> 「上記の2016年の連邦巡回区控訴裁判所事件は、同裁判所が、特許の適格性に関するMayo判決の枠組みに関して、Mayo及びAlice判決のみに基づいた場合よりもリベラルな見方をしていることを示唆する」： Sinan Utku and Alain Strowel, ‘Developments Regarding the Patentability of Computer-Implemented Inventions Within the EU and the US : Part I – Introduction and the Legal Problem of Patenting Computer-Implemented Inventions’ EIPR 508.

ンピュータ実施発明の現在受け入れられている基準を規定するに至った<sup>132</sup>ものの、これにはAlice判決後に産業界で著しく高まっていた緊張を和らげる効果もあった<sup>133</sup>。

日本の場合には裁量上訴の制度、すなわち連邦最高裁が請求を選別しなくてはならず、したがって取扱件数を引き続きある程度抑えることのできるような仕組みが存在しないため、こうした制度間の関係を調整し、制度調和を高めることがいっそう重要である<sup>134</sup>。事件により判決にばらつきが出るとすれば、その頻度は日本の裁判所の方がはるかに多い。また、日本にはコモンロー諸国のように裁判例を法律として扱う制度が正式には存在しないものの、それでも日本の裁判所の重要な司法決定が恒久的な影響を及ぼすケースが存在する<sup>135</sup>。このような裁判所間の対話と制度調和への推進力は、（下級裁判所を包含するだけでなく、国家の知的財産政策の発展を形作る）最高裁と国会とのより広範かつ非公式なコミュニケーションを背景に生ずる。

## （2）階層をなす制度

連邦最高裁とCAFCには特に興味深い関係が存在し、それは最上級裁判所と専門裁判所との関係を超えたものである。特にソフトウェア事件や制度調和の推進について見た場合にそのダイナミクスが明瞭である。CAFCの決定が実際に覆される割合がどうであれ<sup>136</sup>、一般にCAFCの決定が最高裁により却下される頻度はかなりのものであると見られている<sup>137</sup>。これは公衆、ひいては特許制度の企業ユーザー及び産業界の信頼が危機に瀕していること

<sup>132</sup> *DDR Holdings, LLC v hotels.com L.P.*, 772 F. 3d 1245 (2014). *Enfish, LLC v Microsoft Corp.*, 822 F. 3d 1327 (2016). *Bascom Global Internet Services, Inc., v AT&T Mobility LLC, AT&T Corp.*, 827 F. 3d 1341 (2016). *Amdocs (Israel) Ltd. v Openet Telecom, Inc.*, 841 F. 3d 1288 (2016). *McRo, Inc. v Bandai Namco Games America Inc.*, 837 F. 3d 1299 (2016).

<sup>133</sup> Sinan Utku and Alain Strowel, ‘Developments Regarding the Patentability of Computer-Implemented Inventions Within the EU and the US : Part I – Introduction and the Legal Problem of Patenting Computer-Implemented Inventions’ EIPR 507.

<sup>134</sup> 連邦最高裁による審査を受けるための申立制度としての移送令状 (Certiorari)。有償及び訴訟救助による申立の大半が却下され（このため連邦最高裁への上告が一切保証されない）： John G. Koeltl, *The Litigation Manual : Special Problems and Appeals* (American Bar Association 1999) 380.

<sup>135</sup> 最も重要な判決の一つが恐らくはボールスピーライン判決である。そこで、下級裁判所が（具体的には大阪高判平成8年3月29日（平成6（ネ）第3292号）において均等物のアプローチを明示的に支持した）均等論による侵害という考え方を長文で論じた： Tsubakimoto Seiko v THK K. K. [1998]。Yoshiyuki Tamura, ‘IP-Based Nation : Strategy of Japan’ in Frederick M. Abbott, Carlos M. Correa, and Peter Drahos (eds), *Emerging markets and the World Patent Order* (Edward Elgar 2013) 383.

<sup>136</sup> 判決を覆された回数が最も多かったのは第6巡回区控訴裁判所であり、「連邦最高裁の過去10年間の判決の実証分析により、最高裁判所によって判決を覆された回数は、他のどの巡回区にも増して第6巡回区控訴裁判所が多かったことが判明した」： Christopher Nofal, ‘How the JPML Can Benefit from the Federal Circuit and Vice-Versa’ (IvyLaw 2011) 405.

<sup>137</sup> 連邦最高裁とのぎくしゃくした関係だけでなく、その決定が覆される頻度で見た決定の安定性という点でも、CAFC（及びその裁判官）に対するとりわけ批判的な見方が存在する： Adam Feldman, ‘Empirical SCOTUS : The Heightened Importance of the Federal Circuit’ (SCOTUSBlog, 13 December 2018)  
<[www.scotusblog.com/2018/12/empirical-scotus-the-heightened-importance-of-the-federal-circuit/](http://www.scotusblog.com/2018/12/empirical-scotus-the-heightened-importance-of-the-federal-circuit/)>  
accessed 23 January 2020.

を示唆するだけでなく、「視野狭窄」を克服できるかどうかをめぐる懸念についてさらに広い視点から検討する必要があることも示唆している。

CAFCは、プロパテントの推進役としての強い制度的アイデンティティを備えており、そのことが判決に使われる表現にも表れ、これは連邦最高裁が特許事件で使っている一部の表現とは対照的である<sup>138</sup>。この点で、CAFCは、連邦最高裁の決定による衝撃を和らげ（フィルタリング）、ふるいにかける重要な機能を果たしている。Alice判決は、CAFCのこうした役割を明瞭に示している。というのも、CAFCの裁判官が、Alice判決の意義を失わせることなく、判決が実際に産業界に与えるショックを最小限にとどめるためにその後の事件を利用したためである。このCAFCによる自らの決定を通じた「フィルタリング」は、CAFCがプロパテントの裁判所であるという認識ともほぼ一致する。特許問題に対する控訴裁判所のアプローチは巡回区により異なるものの、CAFCは、制度調和の推進により、これらのアプローチを統合し、特許問題に対するより一元的かつ明瞭にプロパテントな対処方法を推進している。

日本の状況にも階層内の機関相互の緊張関係とそれが制度調和に及ぼす効果が見られるものの、最上級裁判所と専門裁判所との関係にはこうした要素が見当たらない。知財高裁と日本国特許庁との間に見られる緊張関係は、むしろ特許取得に対するアプローチの違いによるものである。知財高裁と日本国特許庁について、必ずしもプロパテント又はアンチパテントという角度から論ずることはできない<sup>139</sup>。ただし、決定の時期は違っても、特許基準（特に進歩性）に対する両者のアプローチに明瞭な違いが見られる。日本国特許庁と知財高裁との緊張関係をめぐる様々な議論はさておき、知財高裁がこのフィルタリング機能の少なくとも一部をその活動に組み込み始めたのは明らかである。キルビー特許における重要な決定は知財高裁に由来するものではなかったものの、必然的に知財高裁の活動に直接的効果を及ぼした。これは、特に知財高裁が日本国特許庁の審決に対する控訴と侵害訴訟の控訴審の両方を審理することで制度調和の重要な源泉となっている。

また、知財高裁は、その決定だけでなく、これらの事件について判断を下すために用いる方法論によっても、独自の制度的アイデンティティを発展させてきた。知財高裁の大合議制度は、CAFCの大法廷（en banc）制度に似ている。大法廷とは、その事件の法律上の

<sup>138</sup> そのはるか以前の事件を参考にしているものの、特許法の文言は「特許の所有者」よりも「独占権の所有者」という概念をはるかに重視してきた： Janice M. Mueller, *Mueller on Patent Law: Patentability and Validity* (Kluwer 2012) 1346.

<sup>139</sup> CAFCは関税・特許控訴裁判所の裁判例を受け継ぎつつ、こうした視点を取り入れ、「イノベーション政策を明確に示すことなく、推定により、特許所有者の差止請求を認容するアプローチ。特許権侵害が証明された場合には恒久的差止め基準になった」と形容されるような明らかに「プロパテントな」アプローチに相当する立場を発展させた： Christopher Nofal, ‘How the JPL Can Benefit from the Federal Circuit and Vice-Versa’ (IvyLaw 2011) 407； また、特に詐欺行為が主張されている状況において、CAFCは、特許の所有者を有利にするかのように見える方法で陪審の認定を破棄する意欲を示している： Adam B. Jaffe and Josh Lerner, *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It* (Princeton University Press 2011) 74.

重要性又は技術的な難度により、最大限の数の裁判官で事件を審理する制度である<sup>140</sup>。知財高裁の大合議制度は、自らの組織構造内に出現した様々な法理論上のアプローチを処理するための優れた仕組みである。知財高裁は前述のように4部門で構成され、大合議は、対照的な二つの法理論が衝突した場合又はそれらが台頭し始めた場合に利用することが想定された仕組みである。

したがって、知財高裁は、制度調和を促進し、自らの知的財産権をめぐる広範な法管轄を活かすための効果的な仕組みを既に備えている。残念なことに、大合議の運用をめぐっては、法理論上の問題が実際に発生するまで知財高裁が待たず、大合議の招集が拙速であったことを理由とする批判がなされている<sup>141</sup>。制度調和という観点において、これはそれほど重大な問題ではない。それは、知財高裁の裁判官が決定を下したに過ぎないからである。それでも、多かれ少なかれ、また、公式的な形であれ非公式な形であれ、コモンロー及び大陸法の伝統に根差した要素を取り入れている日本独自の法制度<sup>142</sup>において、これらの先制的な大合議決定は、対照的な法理論の衝突が見られない法律問題への対応方法を補強する役割を果たしている<sup>143</sup>。

これは、目前の問題を決着させ、特許法の制度調和を強化するものではあるが、技術の変化や政策の方向性の変化に適応する知財高裁の能力を制限し、したがって知財高裁の利点である応答性や産業界のニーズに対する感度が損なわれる。知財高裁が大合議を開くタイミングをめぐっていっそう慎重を期した方が、このような広範な技術専門委員制度を備える利点の一つである専門裁判所としての柔軟性を制限することなく、技術進歩や紛争の複雑化に伴う産業界のニーズ間で優先度を判断し、より具体的な評価を下せるよう確保で

<sup>140</sup> 知財高裁が通常は3名の裁判官から成る合議体により事件を審理しているため、大合議は「早期段階における統一された決定」という目的を実現するために5人で構成される： Katsumi Shinohara, ‘Outline of the Intellectual Property High Court of Japan’ , AIPPI 2005, 131, 145。CAFCには、当事者が大法廷における事件の再審理を請求できる制度が存在する。この制度は、議論されている問題が特に重要である場合又は確立された裁判例から逸脱することを裁判所が要求されている場合にのみ利用されている： 連邦控訴手続規則、第35規則(a)-(b)。

<sup>141</sup> 大合議を開催するための厳格な要件は存在しないように思われるものの、「しかしながら、現下の紛争が重要な問題を提起すると思われる場合には、その事件を5名の裁判官から成る大合議で審理することができる」： Toshiyuki Kono, ‘Cross-Border Enforcement of Intellectual Property : Japanese Law and Practice’ in Paul Torremans (ed), *Research Handbook on Cross-Border Enforcement of Intellectual Property* (Edward Elgar 2014) 111.

<sup>142</sup> 日本は、効率性と定評を根拠とする初期における中国の公法の移植から、連合国占領下における基本的には戦勝者の法律に相当するものまで、法律に関するほぼ思いつく限りの移植を経験しており、そのため、歴史的発展及び歴史的遺産という点から法律の構成が独特である： Harald Baum, ‘Comparison of Law, Transfer of Legal Concepts, and Creation of a Legal Design : The Case of Japan’ in John O. Haley and Toshiko Takenaka (eds), *Legal Innovations in Asia : Judicial Lawmaking and the Influence of Comparative Law* (Edward Elgar 2014) 67. 日本の知的財産分野の教授の多くは伝統的にはミュンヘンにあるマックスプランク研究所で学んでいたものの、米国で学ぶ人の数が徐々に追いついている： Toshiko Takenaka, ‘Harmonising the Japanese Patent System With Its US Counterpart Through Judge-Made Law : Interaction Between Japanese and US Case Law Developments’ , Pac. Rim L. & Pol’ y (1998) 249, 251.

<sup>143</sup> 多岐にわたる法理論を統合できない未成熟な大合議判決は、こうした判決を修正し、その法律上のアプローチに適合する下級裁判所又は知財高裁自体の能力を制限する： Yoshiyuki Tamura, ‘Consideration : Intellectual Property High Court : Institutional Study on the Centralised and Pluralistic Special Court’ - Today’s Intellectual Property Law : Practice and Issues (Japan Institute for Promoting Invention and Innovation 2015) 44.

きる。また、どのような状況の場合に大合議を開く必要があるのかをめぐる要件を明確にし、より慎重なアプローチを採用することも、特許法をめぐる問題の将来的な制度調和を進める助けになるであろう。困難な問題に対する法律上のアプローチを早期に確定するよりも、競合するアプローチを併用し、その中から特許の所有者、ひいては産業界にとっての確実性が最も高いアプローチを見つければよい。また、法改正により大合議を開く状況について大まかにかつ具体的に定めることも、知的財産制度のユーザーにとっての安定性をさらに高める効果がある。

## IV. 欧州における統一裁判所に向けた動き

### 1. 欧州特許制度の確立

#### (1) 欧州特許条約と共同体特許条約

EU領域全体をカバーする単一特許権プロジェクトには長い歴史があり<sup>144</sup>、早くも1960年代後半には議論されていたものの、その内容が固まり、その機能を大まかに定めた共同体特許条約（CPC）の全文が起草されたのは1970年代のことである<sup>145</sup>。批准した加盟国が必要数に達しなかったためにCPCの条約案が発効しなかったものの、EUが次に単一特許に取り組む際に問題になる点が明確になったことが特に重要な成果であった<sup>146</sup>。

欧洲におけるそれまでの国別アプローチも、その後の欧洲特許条約（EPC）によるアプローチも（出願手続に伴う金銭的負担だけでなく、出願人にとっての効率性の点から）大きな負担が伴うことが明らかであり、それが加盟国の技術革新を阻む危険性があった<sup>147</sup>。国内で見れば、出願人にとって特に問題になったのが付与と権利行使であった。米国の政策における「プロパテント」のアプローチ、また日本の「知的財産立国」<sup>148</sup>について先に説明した。これに対して欧洲の政策をアンチパテントとみなせる度合いは驚くべきものであった。

その意味で、欧洲の特許出願人には現在三つの選択肢がある。国内制度を利用する出願人は、特許を加盟国ごとに出願し、複数の法管轄で保護を取得するのに伴う全費用を負担しなければならない<sup>149</sup>。これによる非効率性は、出願手続（欧洲では歴史的上、多言語への対応が重視されてきたため、出願手続のそうした面での非効率性の問題はほぼ無視でき

<sup>144</sup> EU全体にとっての特許という考え方は、少なくとも1960年代から存在し、共同体特許条約（CPC）（その代わりに「共同市場のための欧洲特許に関する条約」と呼ばれていた時期もある）創設のための専門家委員会が1968年に開かれた： Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection, Volume I* (Harvard University Press 1975) 684.

<sup>145</sup> 欧州特許条約は1975年に完成した： Christopher Wadlow, ‘An Historical Perspective II: The Unified Patent Court’ in Justine Pila and Christopher Wadlow (eds), *The Unitary EU Patent System* (Hart 2015) 34.

<sup>146</sup> CPCは、文言が完成したにもかかわらず、批准した加盟国が十分な数に達しなかった（それでも、欧洲における特許法の発展に著しい影響を与えた）： Justine Pila and Christopher Wadlow (eds), *The Unitary EU Patent System* (Hart 2015) 34.

<sup>147</sup> 比較的類似するとみなされている法管轄内さえ、特許制度に大きな違い（並びに技術単位でのみ存在する違い）が見られる場合があるとし、バイオテクノロジーを例に米国、EU、カナダ、インドの違いを示す： Kshitij Kumar Singh, *Biotechnology and Intellectual Property Rights: Legal and Social Implications* (Springer 2014) 229.

<sup>148</sup> 「1980年代以降、知的財産権保護における一連の制度変更が、米国と世界の両方においてプロパテント環境をもたらした。大半の分野に最近見られる特許件数の急増は、こうしたグローバルな制度変更をある程度反映したものである」： An Michiels and Bonwoo Koo, *Publish or Patent? Knowledge Dissemination in Agricultural Biotechnology* (IFPRI 2008) 8.

<sup>149</sup> 加盟国の数に照らしてEUにおける言語の多様性は明白であるものの、これは言語に基づく差別を禁止する欧洲基本権憲章の一側面でもある： Niamh Nic Shuibhne, ‘EC Law and Minority Language Policy: Some Recent Developments’ in Xabier Arzoz (ed), *Respecting Linguistic Diversity in the European Union* (John Benjamins 2008) 131.

る）にとどまらず、権利行使手続にも大きな影響を及ぼす。日本との関係で、また（権利行使段階のみを検討するのではなく）知的財産のサイクルを強化することを重視する<sup>150</sup>姿勢との関係で提起したように、知的財産権を効果的に利用できるのは、その背後にアクセス可能かつ適切な応答性を備えた権利行使制度が存在する場合のみである<sup>151</sup>。

二番目の選択肢は、EPCにより生み出された仕組みである。これは、その名称が示唆する内容に反し、実際には「欧州」特許を付与するものではない。EPC制度は、複数の法管轄共通の単一特許を付与するものではなく、むしろ特許出願のいっそうの集中化と特許庁間の協力を促進するものであり、その点では特許協力条約との共通点の方がはるかに多い<sup>152</sup>。EPCに基づいて提出された特許出願は、欧州特許庁（EPO）により一元的に処理される。欧州特許庁は、出願の予備的な確認を行い、特許出願人が保護を求めている法管轄の国内官庁に出願を送付する<sup>153</sup>。

EPCの手続は、EUの複数の加盟国において特許保護を取得するためのより費用対効果の高い方法ではある<sup>154</sup>ものの、単一特許を付与するものではなく、国内の権利の束を付与し、また、各加盟国の特許庁がその妥当性を個別に確認しなければならない<sup>155</sup>。また、EPCは主にEU加盟国が加盟する条約ではある<sup>156</sup>ものの、実際にはEUの法律文書ではなく、EUの法制度の枠外にある。この事実も、EPCの法的地位をやや難解にしている。特許庁を重視するこのような姿勢は、厳密な意味における欧州以外の地域にも存在し、特許庁との審査基準とのより緊密な連携を促進する特許審査ハイウェイにおける日本国特許庁の基本的な役割にも反映されている。しかしながら、このような特許庁重視の姿勢は、知財高裁さもなければ専門裁判所全般が特許法の制度調和にこれまで中心的な役割を果たす理由をも明らかにする。単一の出願を利用した場合の（金銭的費用だけでなく、出願の質

<sup>150</sup> 知的財産立国に向けた改革は、権利行使にのみ焦点を当てたものではなく、むしろ「政府が具体的な条件のもと、知的財産の創造、保護、活用からなる知的財産創造のサイクルを促進している（後略）」：Yumi Ogose, ‘Regional Intellectual Property Strategy’ (JPO, JIII, Asia-Pacific Industrial Property Centre 2010) 2.

<sup>151</sup> 知的財産権には、特許の所有者が資産の実際の価値を保護するための効果的な権利行使制度が必要とされ、発展途上国では、権利行使の仕組みを強化することが外国投資を誘致するための手段として利用されている：Peter K. Yu, ‘Intellectual Property Enforcement and Global Climate Change’ in Joshua D. Sarnoff (ed), *Research Handbook on Intellectual Property and Climate Change* (Edward Elgar 2016) 112.

<sup>152</sup> 欧州特許条約64条。

<sup>153</sup> 欧州特許条約66条。

<sup>154</sup> EPCの手続は、発明者又は企業が保護を求めるようとする加盟国が多い場合に有用であるものの、保護を求める対象国が少数にとどまる（通常は少なくとも英国とドイツ）場合には通常、国内特許庁に願書を直接提出した方が費用効率が高い：Melvin J. DeGeeter, *Technology Commercialisation Manual : Strategy, Tactics, and Economics for Business Success* (Med-Launch 2004) 184.

<sup>155</sup> 国内段階を無事に通過すると、権利の束、すなわち成功した各国内出願ごとに一つの特許権が出願人に付与される。EPCの最も注目すべき効果は、出願制度と異議申立て制度の集中化である：Stefan Wagner, *Economic Analyses of the European Patent System* (Springer 2007) 1.

<sup>156</sup> アイルランドとポルトガルを除いたEUの全加盟国がEPCの当事国であり、またEEA加盟国であるスイスとリヒテンシャウタインも同様である：Lennart Ritter and W. David Braun, *European Competition Law : A Practitioner's Guide* (Kluwer 2004) 722.

という観点での）コストと実際の効率をめぐる懸念が存在する一方、意味のある形で制度調和を実現できるとすれば、それは権利行使の枠組みにおいてである<sup>157</sup>。

特に権利行使との関係では、国別のアプローチと欧州特許庁への出願の両方に存在するこうした非効率性が問題である。付与される特許は全て独立した国内特許であるため、特許権侵害を主張する企業は、特許権行使したいそれぞれの加盟国で訴訟を提起しなければならない<sup>158</sup>。大半の加盟国が接続されている（物理的に接続されている場合も多い）度合い及び言語の多様性<sup>159</sup>を考えると、複数の加盟国で権利行使手続を同時に行うコストは法外なものになりかねない。こうしたことは、特に、国際的な存在感がなく、はるかに大きな企業から特許発明を防衛しようと努める中小企業の場合に当てはまる<sup>160</sup>。

日本は、裁判所の構造と特許法に対する高度に集権化されたアプローチにより、これらの問題の多くを回避することに成功している。しかしながら、欧州特許の断片化という大まかな状況は、日本の知財高裁が前進する上での重要な教訓となる。CPCの制定を目的とした政治的なプロジェクトが失敗したように、政治的意志も残念なことに知的財産政策の発展を妨げる要素になる。本節で検討するように、政治も知的財産政策の重要な側面であり、特に既存の高等裁判所に追加される形で創設されたわけではない知財高裁にとってことさら重要な要素であり、これには日本の政治的方向性が明確に表れる。政治と結びついているということは、知財高裁の設置が、残念なことに、ある価値の政治的な宣言に根本的に結びついていること、また、そうした価値が時間の経過に伴って変化する可能性があり（実際に変化する）ることを意味する。知財高裁は、その象徴的な価値を超えて自らを確立し、知的財産の安定性と効率性の正当な擁護者としての地位を確立する必要がある。

## （2）統一特許裁判所（UPC）の設置

統一特許裁判所（UPC）に技術部門を設置したことはUPCの重要な要素であり、新規かつ（おおむね）汎EU的な特許裁判所を創設するための政治的バランスに寄与する重要な要素である。これらの部門は、特許事件を専属的に扱う裁判所制度としてのUPC内における

<sup>157</sup> 一般に大半の国々が法律文書としての特許を既に大枠で受け入れていたため、あくまでも国境を越えた訴訟の増加に対処するための実行可能な権利行使制度を創設することに主眼が置かれていた：Marta Pertegá s Sender, *Cross-Border Enforcement of Patent Rights: An Analysis of the Interface Between Intellectual Property and Private International Law* (Oxford University Press 2002) 11.

<sup>158</sup> 特許の所有者は、特許の権利行使を個別にかつ国ごとに行わなければならない：Luke McDonagh, *European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court* (Edward Elgar 2016) 169.

<sup>159</sup> 特に司法制度の場合、言語数の増加は、それぞれの訴訟をその加盟国の言語で提起する必要があることを意味する。「欧洲における言語の多様性は、国境内における言語的な同質性を含意し、これを促進した国民国家というイデオロギーの遺産である（中略）EUはこの遺産をその原則の基礎に据え、加盟国の言語を自動的に連合の公用語に追加する：Patrick Studer and Iwar Werlen, ‘Introduction’ in Patrick Studer and Iwar Werlen (eds), *Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses* (de Gruyter 2012) 1.

<sup>160</sup> こうした国家重視型の制度で権利行使に悩まされているのは特に中小企業である：Winfried Tilmann, ‘Preamble/Recitals’ in Winfried Tilmann and Clemens Plassmann (eds), *Unified Patent Protection in Europe: A Commentary* (Oxford University Press 2018) 359.

るさらなる専門化を表している。UPC自体が複数の部門で構成される。中枢部門を備える第一審裁判所がパリに設置され、さらに専門部門がロンドンとミュンヘンの両方に設置された。UPCの国別部門を分散配置することで、欧州全体をより一貫性のある形で代表できる<sup>161</sup>。UPCはEPUE（欧州単一効特許）に関する紛争を審理する権限を付与された唯一の裁判所であり、その法管轄には全ての参加国が含まれる<sup>162</sup>。この点で、UPCが侵害と有効性に関して下した判決はEU領域全体にその効力を及ぼす。EPUEのライセンス供与は加盟国単位で行うことができ、その場合、領域の特定の部分についてライセンスが供与される<sup>163</sup>。

UPCの第一部はロンドンにあり、国際特許分類のセクションAとセクションC（それぞれ生活必需品と化学）を扱う一方、ミュンヘンにある部門はセクションF（機械工学）を扱う<sup>164</sup>。UPC部門を審査対象特許の主題別に分けている以上、キャパシティ・ビルディングと専門的な知識の構築がUPC制度における最優先事項であるのは明らかである。日米両国における専門化の取組の場合と同様、産業界の特許所有者にとって主題別部門には明確な利点がある。これにより、紛争が生じた場合でも、その事件が知的財産担当ではあってもゼネラリストの裁判官によってではなく、その分野について最も経験のある人々により審理されることが保証される。

こうした専門化は、特許事件で発生する可能性のあるその技術特有の難解さに対処する上で重要性を持つものの、参加する全ての加盟国のバランスと参加を促進する際にも重要な政治的役割を果たす。EUは連邦制ではないため、この種のバランスに特に敏感である。また、日本の集権的な法制度の制度調和を促進する分にはこうした意味でバランスを取る必要がないことを意味する。しかしながら、UPCの手続規則では裁判官に大幅な裁量を認めている<sup>165</sup>ため、それが特にEUにおいて調和的な特許制度を維持する上での深刻な脅威になる。これらの規則は本質的には柔軟性を備えたガイドラインであり、裁判所の実務及び判断を経て裁判所のルールとして具体化されることが期待されている。日本のようにおおむね調和された制度内においてさえ、異なる部門間でアプローチのバランスを取ることは困難<sup>166</sup>なもの、裁判所の多様性とUPCのそれぞれの部門が設置された場所の両方を考慮した場合、ルールに関する一貫性のある解釈を確保するのははるかに困難である。

<sup>161</sup> UPC制度では国内部門、並びに2以上の参加加盟国を管轄する地域部門の設置を認めている： Stefan Luginbuehl, *European Patent Law: Towards a Uniform Interpretation* (Edward Elgar 2011) 272.

<sup>162</sup> ‘International Jurisdiction and Competence’, Article 31 UPC Agreement.

<sup>163</sup> EPUEはその全体を譲渡又は取り消すことしかできないものの、加盟国ごとのライセンス条件を変えることができる： dUPR3条(2)。

<sup>164</sup> Paul Torremans, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law* (9th ed, Oxford University Press 2019) 167.

<sup>165</sup> Luke McDonagh, *European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court* (Edward Elgar 2016) 101.

<sup>166</sup> 知財高裁に大合議制度が存在すること自体、問題に対する裁判所のアプローチをさらに明確に表明する必要があることを示唆している。

専門部門のロンドン及びミュンヘンへの分散的な性質にUPCをめぐるこのような政治的バランス感覚を見ることができるものの、裁判官の研修場所の選択にもそうした特徴を見ることがある。技術的な背景を持つ裁判官とそうでない裁判官の両方が参加し、UPCの最初の裁判官向けの研修プログラムをブダペストで開催した<sup>167</sup>。UPCの控訴裁判所はルクセンブルクにあり、中枢部門はパリにある。それぞれの部門が地理的に分散されるというUPCの性格が考慮され、侵害訴訟の提出を規律する規定をUPC協定に含めた<sup>168</sup>。それにより、協定は、実際には日本のアプローチに似た状況になる可能性を示している。それは、侵害訴訟を、事業所に最も近い場所に存在する部門に提起し、侵害と有効性に関する異議申立を同じ部門で扱うというものである<sup>169</sup>。しかしながら、有効性の問題は中枢部門に付託し、それにより知財高裁設置前の段階で発生する侵害と有効性との分割を反映させる方法もある。

UPCは、法的な構成の点で連邦巡回区にも増して知財高裁と類似するようと思われる。日本では九番目の高等裁判所を設置することへの反対が存在した<sup>170</sup>のに対し、UPCを設置することへの反対はその法的根拠に向けられたものだった。強化された協力手続では国際裁判所を設置できず、EUにおいてベネルクス式の裁判所としてUPCを設置することは便宜主義的であると批判されていた<sup>171</sup>。日本では、本質的には知的財産部門を改組することによる知財高裁の新設にそれほど反対論が出なかった一方、欧州の場合、知的財産裁判所をそのような曖昧な方法で創設することが批判された<sup>172</sup>。

専門化という視点では、別の裁判所制度により別な紛争解決ルートを設けることも理にかなっていた可能性があるものの、EU法を解釈し、その拘束力のある解釈を示す権限のある機関はCJEUであった<sup>173</sup>。そのため、上訴の最終審裁判所としてCJEUを含めるようUPC規則が改正された<sup>174</sup>。そうすることで、UPCは、明確に異なる連合裁判所としてではない

<sup>167</sup> UPC研修センターは2014年に設置され、2015年に予備的な研修が実施された： Clement Salung Petersen and Jens Schovsbo, ‘Decision-Making in the Unified Patent Court: Ensuring a Balanced Approach’ in Christophe Geiger, Craig A. Nard, and Xavier Seuba (eds), *Intellectual Property and the Judiciary* (Edward Elgar 2018) 243.

<sup>168</sup> 侵害訴訟は、被疑侵害が行われた場所がある国又は地域の国別部門又は地域部門に提起する必要がある： Thomas Müller-Stoy and Jörg Wahl, ‘The European Union: Jurisdiction, Cross-Border-Cases, Enforcement Directive and Unified Patent Court’ in Christopher Heath (ed), *Patent Enforcement Worldwide: Writings in Honour of Dieter Stauder* (Hart 2015) 72.

<sup>169</sup> 同じ裁判所が反訴を処理しても、併合して中枢部門に移送しても、取り消すために反訴を分割してもよい： Frederick M. Abbott, Thomas Cottier, and Francis Gurry, *Intellectual Property in an Integrated World Economy* (Kluwer 2019) 309.

<sup>170</sup> 九番目の高等裁判所の創設に対する強い反対について： Nahoko Ono, ‘Legislative Reform Related to IP Enforcement in Japan’ in Christoph Antons (ed), *The Enforcement of Intellectual Property Rights: Comparative Perspectives from the Asia-Pacific Region* (Kluwer 2011) 103.

<sup>171</sup> Thomas Jaeger, ‘Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit [2017] 48(3) IIC 273.

<sup>172</sup> Ibid.

<sup>173</sup> CJEUは、EU法の解釈とEUの諸機関が下した処分の有効性に関する予備的な決定を下す権限を有する（ものの、国内裁判所に提出された事実の解釈に係する事項についてはそうした権限がない）： Morten Broberg and Niels Fenger, *Preliminary References to the European Court of Justice* (Oxford University Press 2014) 107.

<sup>174</sup> Paul Torremans, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law* (9th ed, Oxford University Press 2019) 167.

形でEUの法制度に「組み込まれた」とみなされる。CJEUは、推論による離れ業を駆使し、UPCがむしろ国内裁判所制度の延長であり、したがって、その正当性も国内裁判所制度に由来すると決定した<sup>175</sup>。

## 2. 構成上の含意と政治的なアイデンティティ

### (1) 制度調和に向けた法的課題

EUは過去数十年にわたって大きく発展したにもかかわらず、特許法について見ると依然としてかなりの断片性が残存する。こうした断片性は（比較的）新しい欧州単一効特許（EPUE）の導入後も持続している。特許法をめぐって断片化及びこれに関連する非効率性に悩まされていることそれ自体は欧州特有の現象ではないものの、国内裁判所のイニシアチブ（商標訴訟の場合）とEUの措置の組合せにより、全てではないにしても、商標法における断片化の懸念のほとんどについてこれを軽減することができた<sup>176</sup>。

国内特許法による激しい断片化を理由に、EU全域にわたる全面的に制度調和された単一特許権を確立する企てにはかなり長い歴史があり、長年の間に浮沈を繰り返してきた<sup>177</sup>。しかしながら、EPUEとUPCの実施過程に最初に異議を唱えた加盟国がスペインとイタリアであった<sup>178</sup>。こうした異議は、EPUE及びUPCの法的根拠と、実体規定そのものの両方に向けられたものであり<sup>179</sup>、出願について導入された3か国語方式が差別的であり<sup>180</sup>、自国の出願人が不利になり、EUの文化的及び言語的多様性を損なう可能性がある<sup>181</sup>と論じた。

UPCの当初構成を見れば、専門化の推進、ひいては著しく技術的かつ経済成長にとって重要な法律であるという特許法に対する認識を見ることができる。UPCは、（それぞれが）最上級裁判所の直下に位置する（CAFCと知財高裁という）専門裁判所を創設した米国又は日本のアプローチを採用せず、当初は独自の裁判所制度の最上級裁判所にすることが意図されていた。それは、欧州連合司法裁判所（CJEU）の管轄外かつ独自の新たな階層を構成するはずのものであった。欧州の視点で見た場合、CJEUがEU法を解釈する権能

<sup>175</sup> Alfredo Ilardi, *The New European Patent* (Hart 2015) 62.

<sup>176</sup> EU商標法の制度調和を進める上では、同一商品について複数の加盟国に商標が存在する場合における訴訟手続の停止及び法管轄の否認に関する規定が重要であった： 共同体商標規則の第105規則(1)。

<sup>177</sup> Christopher Wadlow, ‘An Historical Perspective II: The Unified Patent Court’ in Justine Pila and Christopher Wadlow (eds), *The Unitary EU Patent System* (Hart 2015) 34.

<sup>178</sup> スペイン及びイタリア、C-274/11及びC-295/11。

<sup>179</sup> 規定それ自体と施行方法の両方に異議を申し立てた： Matthias Lamping, ‘Enhanced Cooperation: A Proper Approach to Market Reintegration in the Field of Unitary Patent Protection?’ (*International Review of Intellectual Property and Competition Law, Issues No 8/2011*) 26.

<sup>180</sup> EPUEの言語に關係する仕組みが差別的であるという主張について： Tihana Balagovic, ‘Enhanced Cooperation: Is There Hope for the Unitary Patent?’ , (2000) CYELP 8, 300.

<sup>181</sup> これらの規定と、文化的及び法的多様性というEU公認の原則との相互作用について： EPUEの言語に關係する仕組みが差別的であるという主張について： *ibid.*

を有する唯一の裁判所である点を考えると、これが有する欧州特許法の制度調和にとっての意味合いは明白である。CJEUによる司法審査に服さない専門裁判所を創設することは、CJEUそれ自体の地位を揺るがすことになる。UPC案の階層構造は必ずしもこうした意図により形成されたわけではないものの、専門裁判所に控訴裁判所としての機能を与えることで、既に相当な数に達していた事件の処理件数をさらに増やし、決定に至るまでの期間がさらに伸びることが懸念された（日本の知財高裁と最高裁についても類似の懸念が存在したもの、処理件数をならすことに成功した）<sup>182</sup>。

UPCとその導入をめぐる論争の一部は、以上のような階層関係をめぐる懸念に由来するものであったものの、これは、その導入方法から判断してEUの立法機関が制定する法律に由来するものではなく、むしろ強化された協力手続の産物であった<sup>183</sup>。強化された協力手続は、加盟国間において全会一致による合意を得ることが不可能な場合の「最後の手段」だと考えられているものの、一群の加盟国が、この手続を自分たちの間でのみ導入したいと考えている<sup>184</sup>。その場合、EUの全加盟国を含めるわけではなく、また、そのような行為はその性質上必然的に断片化を招くため、そうした計画それ自体が物議をかもした<sup>185</sup>。

この点に関連するが、強化された協力手続の利用に伴い、二つの重大な問題点が浮上する。いずれも今後数十年間におけるEUの構成上の方向性を決めるものである。一つ目は、TEU（欧州連合条約）20条(2)の文言であり、これは「最後の手段」である場合にのみこの仕組みを利用してもよいことを示している<sup>186</sup>。交渉終了後、強化された協力手続が発表されるまでの期間が余りに短かったため、合理的に考えればこれについて条約の規定に対する不満の表れであるとみなすことはできない<sup>187</sup>。強化された協力手続が加盟国間の単純な意見の相違や困難な交渉に利用されてはならない点は明白であり、しかも、EU領域における单一特許権の発展には長期かつ困難な交渉を伴わざるを得ない。CJEUがこのアプローチを承認した事実は、加盟国が将来、多国間交渉が難航するのを回避する目的で必要とされた場合に強化された協力手続を利用できる余地があることを意味する。

二つ目は、この強化された協力手続の持つ参加していない加盟国に対する差別的な影響である。条約は、強化された協力を通じて実施されるプロジェクトに参加しないを選

<sup>182</sup> 日本では、裁判官の事件取扱件数が「膨大だ」と言われている： Kenneth L. Port, *Comparative Law: Law and the Legal Process in Japan* (California Academic Press 1996) 484。CJEUの事件取扱件数が常に不安材料になっている： Paul Craig, *UK, EU and Global Administrative Law: Foundations and Challenges* (Cambridge University Press 2015) 436。

<sup>183</sup> TEU20条及びTFEU（欧州連合の機能に関する条約）326条から334条までに詳述されている強化された協力手続。

<sup>184</sup> TEU20条(2)は、強化された協力手続について、それが、そのような協力の目的が連合レベルにおいて合理的な期間内に達成できない場合の最後の手段であるとみなされるよう求めている。

<sup>185</sup> これが単なる加盟国にとってのより高度な協力のための枠組みではなく、財産権の創出であるため、特に重要である。

<sup>186</sup> TEU20条(2)。

<sup>187</sup> 最後の手段であるという要件が満たされていると考え、これを支持する人々が存在する (Steve Peers, ‘Constitutional Implications of the EU Patent’ (2011) ECL Review 250) 一方、理事会による審議期間が短い点を問題にする人々もいる： Thomas Jaeger, ‘Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit’ (2017) IIC 259.

択した加盟国の権利又は利益が害されてはならないことを明記している<sup>188</sup>。現状において、イタリアはEPUEに参加し、UPCの創設を支持することを表明した一方、クロアチアとスペインの両国はこのプロジェクトの枠外にとどまっている。ただし、両国がEU加盟国としてUPCに隨時自由に参加できることが強調されている<sup>189</sup>。ポーランドは、UPCとEPUEの規定を受け入れた<sup>190</sup>ものの、競争によりポーランド経済が打撃を受けることを不安視し、国内実施を約束する前に新制度による経済的影響を見極めようとしている<sup>191</sup>。

EPUEに対する訴訟をうまく乗り切り、EUの諸機関から基本的には承認を得たと言える状況に至った後、EPUE制度が正式に完成した。EPUEの法的根拠の問題はさておき、その明白な問題点の一つとは、EPUEが既存の特許出願制度に完全に置き換わるものとなることが意図されておらず、むしろ選択肢の一つと位置づけられている点である。EPUEプロジェクトは、欧州に存在する破壊的な断片化を改善するどころか、特許保護を追求する出願人の選択肢を一つ追加したに過ぎない。特許出願人が自分の発明を保護するために選択できる方法は現在合計で三つ存在する。一つ目の方法は、単一の国内特許をもたらす純粹に国内的なルートである、二つ目がEPCによるものであり、国内官庁の承認により、それぞれの領域内で通用する特許を取得するものである。そして三つ目が、EUのほぼ全域で単一特許をもたらすEPUEである。

## (2) 政治体制と政治的制度としての裁判所

ここまで議論では、より国家的な観点で見た制度調和の価値に重点が置いてきたものの、UPCを設置した経験は、制度的取決めの重要性と国際的な制度調和の価値を示している。特に前節で説明した意味での欧州の場合、UPCの構成の背後にある意図は、一面において引き続き単一制度の枠内にとどめ、専門部門の役割を拡大しつつ最大限分権化することであった。日本との関連で考えた場合、国際的な制度調和の可能性を高め、産業界の

<sup>188</sup> TFEU第326条：「そのような協力が、域内市場や経済的、社会的、領域的結合を損なうものであってはならない。それが、加盟国間の貿易を阻む障壁又は差別を構成するものであってはならず、また加盟国間の競争をゆがめるものであってもならない」。及びTFEU327条：「強化された協力は、参加していない加盟国的能力、権利及び義務が尊重されるものとする。参加していない加盟国は、参加している加盟国による手続の実施を妨げてはならない」。

<sup>189</sup> 「欧州連合の機能に関する条約328条に従い、そのような協力に随时参加する機会が全加盟国に開かれているものとする」TEU20条(1)。

<sup>190</sup> ポーランドは、強化された協力手続の参加国であるものの、UPC協定に署名することへのためらいを表明している：Marc Baudry and Béatrice Dumont, *Patents : Prompting or Restricting Innovation?* (John Wiley & Sons 2017) 102.

<sup>191</sup> ポーランドが協定に署名することに躊躇している理由は、Deloitteに依頼した分析の結果、2014年から2043年にかけ、UPC及びEPUE制度がポーランド経済に約150億から300億ユーロの不利益をもたらすことが判明したためである：Winfried Tilmann, ‘Introduction to this Commentary’ in Winfried Tilmann and Clemens Plassmann (eds), *Unified Patent Protection in Europe : A Commentary* (Oxford University Press 2018) 53.

人々にとっての安定性を高め、日本の制度が集権化され過ぎているという延々と続く批判に対処できるような方法でさらなる専門化に向けた推進力を組み込むことができる<sup>192</sup>。

日本の制度の分権化を支持する人々は、長年、諸機関を東京から移転させることを提案しており<sup>193</sup>、政府も、決して公約はしていないものの、政府の機能を実際に東京から移転させる意欲を表明している<sup>194</sup>。知財高裁を東京に置くことは、本質的には既存の東京高裁の知財部門の改組であったことによる必然的な結果だ<sup>195</sup>と思われるが、それにしても、これにより、政府は、東京が日本の政治的及び法的な集権化に果たす役割を強化した。集権化、並びに分権化を促進することにより、様々な事業分野に一定の柔軟性がもたらされ、日本全体に包摂と協働を広げるという重要なメッセージになる。また、特許法は、新興企業や事業化に関する大学発のアイデア<sup>196</sup>など、日本政府が推進してきたコミュニティや企業ベンチャーの革新的な成果にも独特な形で結びついている<sup>197</sup>。

知財高裁、そして実務家、裁判官、及び学者のためのアウトリーチ活動を奨励し、実際に組織化する<sup>198</sup>活動に対する知財高裁の広範な関与は、その国内的及び国際的な効果という点から既に「政治的な」役割を果たしているとみなすことができ<sup>199</sup>、その点に注意する必要がある。知財高裁の開催する一部のシンポジウムのパネラーの構成も、このような国際的な制度調和の推進、又は少なくとも国際協力をそのような形で意識している事実を裏付けている。これは、複数の法管轄の裁判官が同じ仮説的な事件を提示し、それぞれの法制度のもとでその事件にどうアプローチするかを問うものである<sup>200</sup>。しかしながら、このような比較的非公式かつ国際的な協力を通じてこそ、国内のコミュニティのエンパワーメ

<sup>192</sup> 「近年における政治的集権化に向けた強い伝統が存在するため」： Margaret A. McKean, *Environmental Protest and Citizen Politics in Japan* (University of California Press 1981) 252.

<sup>193</sup> 野田政権時代に消費税引上げに代わる案として小沢一郎により提案された分権化が際立っている： Aurelia George Mulgan, *Ozawa Ichiro and Japanese Politics : Old Versus New* (Routledge 2014) 40.

<sup>194</sup> 1947年憲法では「地方自治」に関する四つの条文を含む一つの章全体を政治的分権化に当てている： Jong S. Jun and Deil S. Wright, ‘Globalisation and Decentralisation : An Overview’ in Jong S. Jun and Deil S. Wright, *Globalisation and Decentralisation : Institutional Contexts, Policy Issues, and Intergovernmental Relations in Japan and the United States* (Georgetown University Press 1996) 5.

<sup>195</sup> 知財高裁が「特別の支部」として東京高等裁判所に設置されたこと。知的財産高等裁判所設置法2条： Dai Yokomizo, ‘Japan’ in Toshiyuki Kono (ed), *Intellectual Property and Private International Law : Comparative Perspectives* (Hart Publishing 2012) 766.

<sup>196</sup> また、日本政府は、産学連携により大学の収益性を高めるよう奨励するため、大学の「法人化」（人によってはこれを企業化と呼ぶ）にも多くのリソースを投じている： Ka Ho Mok, *Education Reform and Education Policy in East Asia* (Routledge 2006) 192.

<sup>197</sup> 福岡市は、国家戦略特区政策に従い、新興企業向けの特別税制である新興企業向け法人減税を実施した。これは、特定の分野に従事する企業の所得への課税額を設立から5年間、20%減税するものである。

<sup>198</sup> 知財高裁は、2019年9月に行った国際知財司法シンポジウムなど、東京における国際的なイベントの開催に積極的に関与している： <[www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019JSIP\\_kaikai/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019JSIP_kaikai/index.html)> 2020年1月23日にアクセスした。

<sup>199</sup> 知財高裁は2019年11月に、12か国以上、22名の弁護士で構成される令和元年度JPO/IPR研修参加者を対象に知財高裁の見学会を実施した： <[www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019\\_JPO\\_IPR/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019_JPO_IPR/index.html)> 2020年1月23日にアクセスした。

<sup>200</sup> シンポジウムの3日目は、特に日本及び世界における進歩性の扱いについて検討した：

<[www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019JSIP\\_heikai/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/2019JSIP_heikai/index.html)> 2020年1月23日にアクセスした。

ントだけでなく、日本の特許を専門とする法律家の技術的かつ専門的な知識に寄与することを目的にし、制度調和をより地域的なレベルに広げ、適用できる。

国際的な制度調和を前進させる目的で知財高裁の持つこのソフトロー的な影響力を適切に活用するため、また、集権化に対する一部の批判に対処する過程で、知財高裁の法管轄の専門化をさらに進めるべきである。UPCとUPCによるテーマ別部門の設置に倣い、特定の技術分野を扱う知財高裁の下位部門を地理的に分散させて設置するべきである。そのような部門は、知財高裁の専門化をさらに進めることにより、必要に応じて国外の他の法管轄と整合するアプローチを維持しつつ、そうした技術分野に属する産業界のニーズに応えることができる。これによるさらなる専門化は、日本が、国際的なレベルにおいて、特定の分野で浮上している問題に関する権威になれるこことを意味する<sup>201</sup>。

知財高裁は、制度調和の国際的側面に焦点を合わせ、UPCの仕組みを自らに反映させることにより、CAFCとの関連で提起された懸念と、その制度的アイデンティティがどう変化したのかをめぐる問題の一部に対処することができる。CAFCに関する実証研究<sup>202</sup>には、CAFCについて、米国が单一かつ統一的な特許法を有するという事実に対して挑戦的な技術固有の方法で特許法を適用していると非難するものもある<sup>203</sup>。知財高裁は、UPCに見られるような専門化を強化する仕組みを取り入れることにより、新興技術をめぐる問題に対処できる柔軟性を確保しつつ、特定の技術分野に関する能力を追加構築できる。急成長する日本のナノ技術分野もこうした一例である。この分野については、バイオテクノロジーに特化した下位部門を知財高裁に設置することで、（もちろん、最高裁の審査に服し、また、知財高裁が大合議を選択することを認めつつ）その産業界特有のダイナミクスに対応し、さらに高度な専門的な知識さえ発展させることができる。

また、これまでよりも専門的な部門を創設することは、日本と他の法管轄とのより直接的なコミュニケーションチャンネルを生み出すことにより、国際的な制度調和の促進にも大きく寄与するであろう。この種の協力的なアプローチは、知財高裁が判決を英訳により公開し、各国の専門裁判所及び機関が特許法上の特定の分野で日本の判決に触れられるようする取り組みに基づくであろう。UPCのような方法で特許紛争をテーマ別部門に割り当てるここと、具体的には裁判管轄を技術分野別に分けることにより、具体的かつ厳密に画定された領域の境界線内で実務を通じて国際的な制度調和を進めることができなり、その余地が広がる。テーマ別部門は、他の国々の専門部門にも目を向けたものであり、事件

<sup>201</sup> ナノテクノロジー分野に従事する企業の技術的能力の向上がその一例であるものの、アルゴリズムやIoT分野でも同様である： Shoichi Okuyama, Bruce Wu, Bin Sun, and Stephen Maebius, ‘A Comparative View of Nanotechnology Patents in Japan and the US: A Case Study of Two Patents’ (2008) *Nanotechnology Law and Business* 5, 455.

<sup>202</sup> 法律上のアプローチはその技術ごとに異なるはずであるため、技術的に单一の特許制度が実際にはこうした多様なアプローチを覆い隠しているという： Dan L. Burk and Mark A. Lemley, ‘Is Patent Law Technology-Specific?’ (2002) *Berkeley Technology Law Journal*, Vol 17, No 3, 1157.

<sup>203</sup> 特にCAFCは、特許の法理に対するこの技術別アプローチに取り組んでいる： Dan L. Burk and Mark A. Lemley, ‘Is Patent Law Technology-Specific?’ (2002) *Berkeley Technology Law Journal*, Vol 17, No 3, 1157.

を処理する場合だけでなく、他の法管轄が同じ問題に対処する際にも貴重なリソースを提示することができる<sup>204</sup>。それにより、日本と知財高裁は、特定の技術に適用される国際基準を受動的に受け入れるだけでなく、その手続と発展に積極的に寄与することが可能になる。

---

<sup>204</sup> 判決の全文の英訳を公開する取組に再び力を入れることが少なくとも部分的にはその決め手になる。

## V. 結論

知財高裁の設置は、日本の知的財産政策における決定的な瞬間の一つであり、知的財産権の保護が政府の優先事項であることを国内企業及び国際的企業に示すものとなった。知的財産権の法的地位への影響は依然としてかなり限定されており、特許権の安定性全般に対する支援の強化並びに日本国特許庁及び裁判所で審理される紛争をめぐって制度調和を進める機会の提供という従来の枠を超えていないものの、知財高裁の象徴的効果、又はソフトローパワーによる制度調和への貢献は著しい。知財高裁は、日本の知的財産の現在の安定性を維持するだけでなく、国内的及び国際的側面の両面における安定性を促進する中心的機関であり、制度調和を損なうような残存する問題を解消しつつ、国際的な展開にも対応している。

知財高裁のソフトロー的な影響について理解するには、専門裁判所を裁判所制度又は階層という文脈に即して位置づける必要があり、その最も手近な事例がCAFCである。知財高裁は、最近の事件において、より効果的な訴訟手続きのために法的手続きを適応させる姿勢を示しているものの、知財高裁による革新的なアプローチは、そのソフトロー的な側面にかなった形で、特許関連のものに限定されない。知財高裁がアップル対サムスン訴訟で創設し、他の法管轄で見られる法廷助言者制度を巧みに模倣した手続は、知財高裁の革新性を示す顕著な例である。アップル対サムスン訴訟は、知的財産に関する主体に広く意見と視点を求めることで、日本の裁判所が行った単なる法律上の革新という枠を超え、利害関係者による関与の拡大を推進する意欲を示すものとなった。

知的財産のこのような「開放」は、産業界から見た知財高裁のイメージアップに大きく寄与し、知財高裁の判決がバランスのとれ、また知的財産制度を利用する人々の実際の経験を十分に活かしたものであることを示すものとなり得る。また、法廷助言手続をより積極的に取り入れることで、知財高裁を難解にしている側面の一つである大合議制度の効果を緩和することもできる。大合議制度は、知財高裁の各部内における制度調和と統一を確保するための重要な仕組みではあるものの、大合議により事件を審理すべき事件であるかどうかについて判断を下すための公式的な仕組みが存在しないことは、大合議を開く目的が本当に異なる法理論の系統を統一することにあるのか、それとも裁判所内における司法としてのアイデンティティの表明であるのかをめぐって懸念が残ることを意味する。

日本の特許法の制度調和に対するもう一つの大きな脅威がダブルトラックの問題であるものの、「複線(double track)」であることそれ自体が問題ではない可能性がある。その問題点とは、侵害訴訟の中で無効性について判断できるようにしたことでも、当事者間でのみ効力を有することでもなく（又は、少なくともこれらの点だけではなく）、日本の制度が現在、特許の付与を行政処分であるとみなす欧州の従来の伝統と、米国のコモンローから比較的最近受けた影響との板挟みになっている点である。日本は、特許の有効性をめ

ぐって採用するアプローチ及びそれを評価する前提という観点から選択を行う必要があり、その場合のポイントは、いずれにしてもどちらかをはっきりと選択することである。特許を付与する権能を専属的に認めるのに適した（ドイツなどの）制度もあれば、特許の有効性の範囲を調整したり特許を全面的に無効にしたりする権能を裁判官に認めるのに適した（米国などの）制度も存在する。日本国特許庁の技術的専門性とドイツの制度的遺産を維持する方法として、特許を無効にする権限を日本国特許庁に戻すことにより、訴訟に従事する際の特許の所有者の期待に少なくともある程度の安定性をもたらすことができるだろう。

産業界のユーザーを重視するこうした姿勢と、国内及び国際レベルで直面する問題に柔軟に適応できる特許制度の推進は、さらなる専門化を取り入れた裁判所制度を導入すべきであることを示唆する。UPC型のテーマ別部門を創設することにより、知財高裁は、専門裁判所がもたらす幅広い制度調和を維持しつつ、技術ごとの専門性を高めることができる。また、各国の専門裁判所の専門部門がそうした個々の法律分野に關係する日本のアプローチに目を向け、また、知財高裁が事件とそれに関する決定の翻訳に新たに取組んでいくことは、こうした専門的な知識に国際的にアクセスしやすくなることを意味する。この意味で、日本が力量を問われる最先端の技術分野における国際的な展開に対応できるだけでなく、技術的な専門性と問題解決を通じて、こうした技術分野をめぐる国際的な制度調和に寄与することができる。

三極特許庁プロジェクトやIP5による広範な協力を考慮すれば、また技術特有の問題への対処方法という観点で見ても、先端技術に対する日本のアプローチは、既に諸外国から指針になる重要な情報源として重視されている<sup>205</sup>。日本は、ダブルトラック問題の国内的な制度調和を阻んでいる最後の主要なハードルを乗り越え、地域分散型の専門部門を設置することを通じて高度な技術的な専門性を育成することにより、裁判所制度と革新的な企業コミュニティが国際的な制度調和の方向性の形成に積極的に関与していくことを保証できるだろう。

---

<sup>205</sup> 「ブラックボックス」の例に見るアルゴリズムに対する日本のアプローチ、そしてインプット及びアウトプット重視の姿勢は、日本が、こうした新興技術を保護するため、米国やEUのアプローチとは異なる方法で世界を主導する一つのあり方である。

禁無断転載

特許庁委託  
平成31年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業  
調査研究報告書

知的財産における制度的なアイデンティティ：  
比較法制度という観点から日本の知的財産高等  
裁判所の発展にソフトローが果たした役割の重要性

デイヴィッド・ティルト

令和2年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地  
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671  
FAX 03-5281-5676  
<http://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2019FY Collaborative Research Project on  
Harmonization of Industrial Property Right Systems  
Entrusted by the Japan Patent Office

Institutional Identity in Intellectual Property:  
Comparative Perspectives on the Importance of  
Soft Law in Japan's IP High Court

David TILT

March 2020

Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-  
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671  
FAX +81-3-5281-5676  
<http://www.iip.or.jp>

**リサイクル適性 A**

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。