

パネルディスカッション

Mr Justice James Mellor

経歴

- ケンブリッジのキングス・カレッジで工学及び生産工学を専攻-大学在学中及びその前後は、イギリス、フランス、ドイツ、ソマリア、コンゴ&イラクで実務に従事
- 1年間、コンバージョンコースで法律を専攻（ケンブリッジのキングス・カレッジ）
- 1年間、司法学校、1年間、修習
- 法廷弁護士として活動（ロビン・ジェイコブ／ヒュー・ラディの弁護士事務所）1987-2021。2008年に上級法廷弁護士QCとなった。
- IP&IT訴訟全般—特許、著作権、商標、秘密情報、意匠、技術的契約紛争、欧州司法裁判所（CJEU）やGctの事案に関与

高等法院衡平法部判事 2021年から

第4・5カテゴリーの特許裁判官の2人のうちの1人（ミード判事とともに）

最も技術的に複雑な特許事件の審理にほとんどの時間が費やされる－携帯電話、医薬品、バイオ後続品、医療機器、機械発明など

加えてFRANDレート決定、しばしばグローバル (e.g. *InterDigital v Lenovo* (2023), *Panasonic v Xiaomi* (current))

英国特許裁判所では、特許に関するあらゆる事件をその他のあらゆる問題とともに審理する－発明者紛争、特許ライセンス紛争、競争防御など

進歩性/自明性

特許法第3条

「発明は、技術水準の一部を構成する何れかの事項に照らして当該技術の熟練者にとって自明なものでないときは、進歩性を具えるものと認める」

裁判所は、以下に要約する **Pozzoli** 事件の構造的アプローチを頻繁に適用している。

- 1) 当業者 + CGK（技術常識）の特定
- 2) 本件特許請求の範囲の発明概念の特定
- 3) 従来技術と、本件特許の発明概念との相違点の特定
- 4) 相違点はCGKに照らして当業者にとって自明であるか？

無効主張－規則及び実務 (1)

規則（長年の経験に基づくもの）については、民事訴訟規則（CPR）第63部（知的財産請求）63.6条に定めがあり、第63部実務指示により補充される。

無効主張:

- ・ 取消請求（請求者が特許を消滅させることを求めるもの）が可能。ただし、特許権者が侵害訴訟の反訴を提起することがよくある。
- ・ 又は、侵害訴訟に対する反訴請求として無効主張することが可能。

訴訟上の主張は次のとおりしなければならない（CPR第63部実務指示4.2(1)及び(2)項）：

- ・ 求める救済内容及び特許の有効性に関する論点以外の論点の詳細を含むこと
- ・ 「無効原因」と題する書面を別に添付すること

無効主張－規則及び実務 (2)

「無効原因」は、次のとおりでなければならない（CPR第63部実務指示4.2(2)項）。：

- (a) 特許の有効性を争う根拠を特定すること
- (b) 主張を予定しているすべての争点（優先日についての主張を含む。）を明確に特定する**詳細事項**を含むこと
- (c) 「無効原因」に言及している各文書の写し及び必要に応じその翻訳は、「無効原因」と一緒に提供すること

さらに：

4.3項：新規性欠如又は進歩性欠如により争うときは、**詳細事項**には、4.4項に定めるとおり、根拠とする技術状況の事情の詳細を特定しなければならない。

4.4(1)項：根拠となる文書が公開された日及び公開方法

無効 主張- 規則と実務 (3)

及び

4.3(2)項: **不十分性**を主張する場合は、**詳細事項**において、どの発明の実施例がどのような点で実施することができないのかという点又は明細書に記載されているように実施できないことを主張しなければならない

4.4(2)項: **公然実施**を主張する場合には、(a)実施の日付け、(b)実施をしている全ての人の氏名、(c)実施の場所、(d)実施を裏付けるすべての文書、(e)実施に使用されるいかなる**装置**の存在と設置場所、及び、(f)公知性を基礎づける全ての事実と事情の詳細を明らかにしなければならない

Para 4.5項: 裁判所はいかなる**装置**又は機械の検証を求めることができる

Para 4.6項: 商業的成功をいう場合には（自明性の主張に対して）訴訟上の主張においてその根拠を述べなければならない

無効主張- 規則と実務

CPR63PDの規律は、**最低限**の要件

当事者は、頻繁に、**具体的な争点に関する訴訟上の追加主張**のやり取りを求められる。これらには、各請求項の番号ごとの請求項チャートが含まれる。

例えば:

新規性：各番号の請求項に対して、大部の文書のどの一節に基づくのか、

進歩性：どの番号の請求項が、各引用発明に開示されているのか

参照：侵害論と同様

通常のクレーム解釈：侵害論において、各番号の請求項の充足として何が主張されているか

均等論：どの特徴が均等と主張されているのか（そしてなぜ） - *Facebook v Voxer*

担当した最近の判決- 仕事の類型

InterDigital v Lenovo [2023] EWHC 172 (Pat). Trial C. Sending of Scheduling Information in HSUPA

InterDigital v Lenovo [2023] EWHC 538 & 539 (Pat). Trial E. FRAND trial setting a global rate for 2007-end2023.

Astellas v Teva [2023] EWHC 2571 (Pat). Modified release formulation of mirabegron

[Lifestyle Equities v RCB Polo Club [2023] EWHC 2923 (Ch). Dispute between 2 ‘polo’ brands]

Abbott v Dexcom [2024] EWHC 36 (Pat). Trial A. 4 patents. Glucose monitoring devices

[COPA v Wright [2024] EWHC 1198 (Ch). Was Dr Craig Wright ‘Satoshi Nakamoto’, the inventor of Bitcoin?]

Abbott v Dexcom [2024] EWHC 1664 (Pat) Trial B. 1 patent. Glucose monitoring devices.

Pfizer v GSK [2024] EWHC 2523 (Pat). Vaccine for Respiratory Syncytial Virus.

Accord v Astellas [2024] EWHC 2524 (Pat). Whether a patent for enzalutamide was obvious over some very close prior art.

Sandoz v Biogen [2024] EWHC 2567 (Pat). Method of assessing risk of Progressive Multifocal Leukoencephalopathy in Multiple Sclerosis patients treated with natalizumab