

高等法院にて

イングランド及びウェールズ
ビジネス及び財産裁判所

知的財産リスト（大法官部）

特許裁判所

訴訟当事者：

クレーム番号 HP-2018-XXX

Pony 社

原告

- 対 -

Donkey 社

被告

リチャード・ヘーコン判事閣下

ゾーイー・バトラー（ソリシタ・アドヴォケイト）原告代理人

アレックス・ウィルソン（ソリシタ・アドヴォケイト）被告代理人

ヒアリング日：2018年10月31日

アウトライン

- イングランド及びウェールズにおける特許審理の概観
- 場面 1 – トライアル(ケース・マネジメント・ヒアリングは示さない)
- 場面 2 – 判決言渡し
- 場面 3 – 命令形態ヒアリング

紛争解決機関の選択肢

イングランドの紛争解決機関

- (1) 特許裁判所
- (2) 知的財産企業裁判所 (IPEC)
- (3) 英国知的財産庁 (UKIPO)

特許裁判所における手続のスキームの選択肢

- (a) より短いトライアルのスキーム
- (b) 柔軟なトライアルのスキーム

- ➡ UKIPO での審理は、裁判所の審理を優先して中止(ステイ)される
- ➡ EPO での審理があることにより、裁判所の審理が中止(ステイ)されることになるかもしれない

侵害裁判における手続

(1) プリーディング

クレーム・チャート
物又は方法の記載

(2) 訂正

条件付きまたは条件なし

(3) ケース・マネジメント・カンファレンス

トライアルが行われるまでの手続をどうするか

(4) 開示

開示されるべき書類 – 今ではしばしば制限付き開示

侵害裁判における手続

(5) 事実の証拠

書面による証言者の陳述

(6) 専門家による証拠

技術分野について裁判所に伝える専門家の報告

(7) トライアル

書証を検査する反対尋問

(8) 判決

正当な特許権者には公共政策を踏まえた上で差止命令が認められる
別のトライアルで支払われるべき損害賠償額や利益が判断される

その他の手続上の問題

認められた特許のクレームの訂正

- 特許権者は特許のクレームの訂正を申し立てられる:
 - 裁判の過程で裁判所に; 又は
 - 一元的に EPO で

UKIPO 又は EPO の手続の結果が出るまでの審理の中止(ステイ)

- 以下の手続の結果が出るまで、裁判所に対して裁判手続の中止(ステイ)を申し立てられる:
 - EPOの異議申立手続
 - EPO の一元的訂正手続
- 裁判所の裁量:
 - 事実が中止(ステイ)を裏付けることは滅多にない

場面 1 – トライアル – 特許を訂正する条件付き申立て

訂正の形式的な許容性についての原告の主張

- 構成要件 E' はクレームの保護範囲について許容される制限である
- 出願時の申立てにおいて、この構成要件が明確にサポートされている。例えば、20 μ m未満の隙間を明白に記載しているこの発明の特定の実施形態参照。
- 中間的一般化はなし – ロータリバルブシステムの他の構成要件とは別にこの隙間が重要であることは、当業者ならその申立てから理解する
 - 明白で曖昧でない開示

なぜ訂正の許可が拒否されるべきかについての被告の主張

- 訂正は、好ましい実施形態から他の構成要件のないまま一つの構成要件を取り上げているので、係争の対象となる事項を加えている – 中間的一般化
- 訂正は無効性を是正していない

場面 1 – トライアル – 原告の主張の骨子

侵害: 被告製品 X については争いなし

- ドンキーは、被告製品 X が訂正前及び訂正後の両方の特許のクレーム 1 の範囲に属すると認めている

侵害: 被告製品 Y – 訂正前のクレームの構成要件 F は充足されている:

A. “軸孔の内周面が該ロータリバルブの外周面を直接支持している”:

- この構成要件 F のクレームの文言の通常解釈に基づけば、外周面の凹部の存在を排除しない
– 凹部の機能が何であれ、軸孔の内周面は明らかにロータリバルブの外周面を直接支持している。

B. “... そしてその間の隙間を 20 μ m 未満とした”

- 通常解釈に基づけば、表面のすべての点において 20 μ m 未満の隙間がある必要はない。
- それが間違っている場合、均等論(アクタビス対イーライ・リリー、最高裁)を適用すれば、凹部の存在は本件発明の作用に大きな影響を与えない - 二つの周面間の隙間はほぼ全表面を通して 20 μ m 未満で、同じ技術的效果を得ている、つまり回転軸の傾斜を防ぐことで、この効果が実質的に同じ方法で得られたことは当業者には明白だった。
- 出願経過の参照は稀なケースでのみ適切である(アクタビス対イーライ・リリー)が、いずれにせよ保護範囲に相反することは何も言っていない。-- 文脈で使われる「すべて」という語は小さい凹部を排除しておらず、ほぼ全表面を通した隙間への言及である。

場面 1 – トライアル – 原告の主張の骨子

侵害: 被告製品 Y - 訂正後のクレームの構成要件 E' は充足されている:

C. “該ロータリバルブの外周面は、該導入通路の出口を除いて円筒形状である。”

- 通常 of 解釈に基づけば、この言葉は該ロータリバルブの外周面の凹部の存在を排除していない。このロータリバルブは依然として実質的に円筒形状である。

場面 1 – トライアル – 原告の主張の骨子

訂正前の特許の有効性:

- 有効性についての唯一の攻撃は、主引用発明(MCI) と副引用発明(SCI) の組合せに基づいた進歩性の欠如という主張 — 見込みなし:
 - 当該特許はロータリバルブ式圧縮機に関するものであり、リードバルブ式圧縮機とは違う。
 - 主引用発明はリードバルブ式圧縮機に関するもの
 - 副引用発明はロータリバルブに関するが、しかし振動を抑えようとする従来の手段(すなわち、転がり軸受)を開示 ---> 主引用発明(リードバルブ式圧縮機の通常形態との組合せで記載されたもの)の20 μ m未満の隙間の開示とロータリバルブを組み合わせる必要あり。---> これは進歩性である。
 - 発明は副引用発明のロータリバルブにも適用できるという主引用発明におけるコメントは、凹部と高圧ガスの使用への言及であって、20 μ m未満の隙間ではない。いずれにせよ、当業者はこれらの文献を組み合わせる十分な動機付けだとはみなさない。当業者が考えたとしても、過度の努力なくして機能させることが不可能な一般的すぎる記載だとして、取り上げないであろう。

場面 1 – トライアル – 原告の主張の骨子

訂正後の特許の有効性:

- 構成要件 E' で導入された制限が、当該特許発明を主引用発明の開示から更に区別している。
 - 主引用発明は20 μ m未満の隙間を回転軸の外周面の凹部の使用（及び凹部における高圧ガスの使用）との組合せにおいてのみ開示する → 凹部は主引用発明の教示の重要な部分である。
 - 凹部と高圧ガスの使用なしで最小限の隙間を使用するという主引用発明と副引用発明のいずれの教示も、振動を軽減する効果を生まない。優先日に一般的知識を持つ当業者の観点から文献を読んだとき、隙間だけでその効果を生むということは明白ではなかった。

場面 1 – トライアル – 被告の主張の骨子

侵害: 被告製品 Y

- 訂正前のクレームの構成要件 F は充足されていない:
 - A) “軸孔の内周面が外周面を支持する”: 凹部の高圧ガスが部分的に外周面を支持する。これは異なる(先行技術の)メカニズムである。
 - B) 最大の隙間が**すべての**隙間に当てはまるというのは明らか - 凹部は 20 μ m を超える隙間がある。これは出願経過を頼ることができるケースである。 - 問題を明確に解決しており、かつ公益に資する(アクタビス対イーライ・リリー事件)
 - すべての隙間を 20 μ m とすれば傾斜は防げると特許権者は述べた
- 訂正後のクレームの構成要件 E' は充足されていない:
 - “外周面は該導入の出口を除いて円筒形状である” - 凹部が周面に入り込んでいるので円筒ではない。原告の主張に根拠はない
 - クレームは明らかにこのような部分を認めていない。



侵害なし

場面 1 – トライアル – 被告の主張の骨子

無効性 – 訂正前のクレームは進歩性を欠く (Obvious である)

- ピストン・バルブ 一般的常識 – 2種類あり:
 - リードバルブ
 - ロータリバルブ
 - 両方とも同じ問題を抱える: 同じ力によるピストン振動
- 主引用発明 が振動をどう抑えるかを教示した:
 - 隙間を20μm未満に減らす
 - 凹部と圧縮ガスを使う
- 主引用発明が副引用発明を相互参照する
 - 当業者 (SP) がおそらく既に推測していること, すなわち主引用発明 の振動解決策がロータリバルブにも適用できることを教示した
 - 特許が取り組む振動という問題との関連において両方のタイプのバルブが実質的に同一であるため、当業者はこれに驚かないだろう。
 - 当業者は主引用発明が教示する解決策で転がり軸受を置き換えるために副引用発明を採用するだろう
 - 動機付けは不要 – 主引用発明が明示的な動機付けを提供する
 - 相互参照は明らかに凹部に限られない



進歩性なし

場面 1 – トライアル – 被告の主張の骨子

無効性 (2)

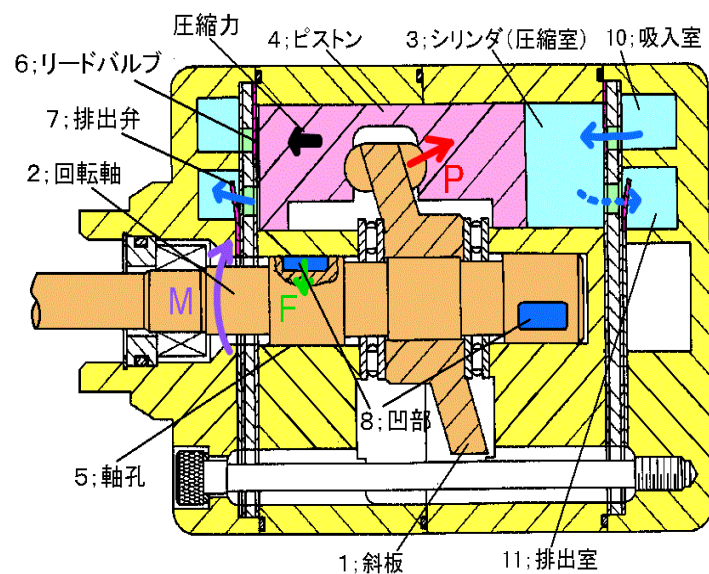
- 提案された訂正後のクレーム
 - “ロータリバルブの周面が該導入通路の出口を除いて円筒形状である” という追加制限がクレームを救うことにはならない
 - 副引用発明 がこのような円筒形状の周面を開示した；当業者は主引用発明から 20 μ m の隙間を採用し、凹部を採用しないこともできた。
- 無理な侵害論
 - Pony 社は、凹部のある被告製品 Y が訂正後のクレームを侵害したと言いながら、同時に主引用発明の凹部により訂正後の特許と区別されると主張することはできない

フレデリック・ナグ博士の専門家報告書

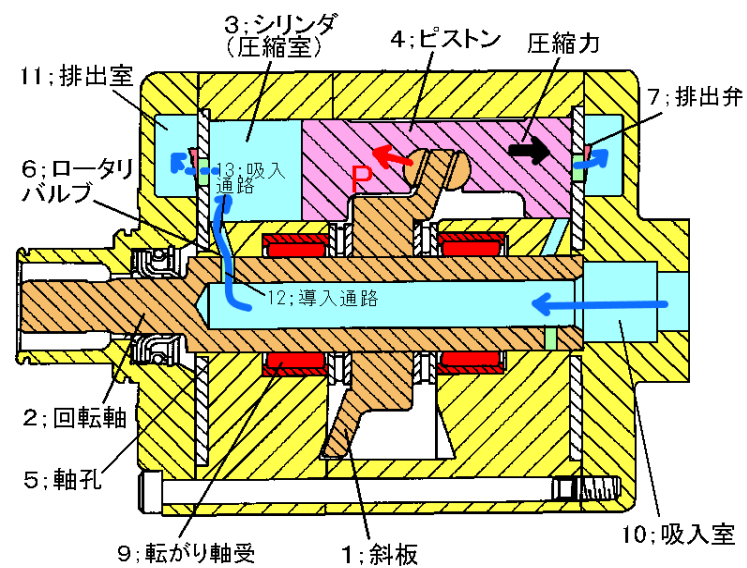
1. 私は現在アストン・マーチン自動車株式会社の研究開発部の部長で、その役職に12ヶ月就いています。私は流体力学の博士号と工学の学位を持っています。私はドンキー社のためにこの報告書を出すよう依頼を受けました。私の義務は裁判所を援助することであって、これはドンキー社に負う義務に優先するものです。私はまたドンキー社の弁護士から、当業者の観念について説明を受けました。
2. 私は当該特許、主引用発明(MCI)、副引用発明(SCI)及び被告製品XとYの製品説明書を受け取りました。本報告書に添付されているのは、主引用発明と副引用発明のそれぞれの圧縮機(添付FN-1)、特許(添付FN-2)及び被告製品Y(添付FN-3)を描いた図です。
3. 私は論争の根底にある技術を熟知しています。たとえば、我々の最新の車はスーパーリードバルブ式圧縮機を使っています。
4. 主引用発明を読んだとき、私は直ちにその書類に書かれている振動の問題を認識しました。特許に記載されている隙間を20 μ m未満に減ずること(そして凹形の穴を使うこと)という解決策はかなり賢明なもので、私もそのことを考えればよかったと思います。
5. 主引用発明を一度読めば、同じ解決策がロータリバルブ式圧縮機など他の圧縮機にも適用できることは非常に明らかです。実際、そうすることは当業者にとって明らかであって、そうすることに何ら問題がないと私は信じます。

添付 FN-1

主引用発明

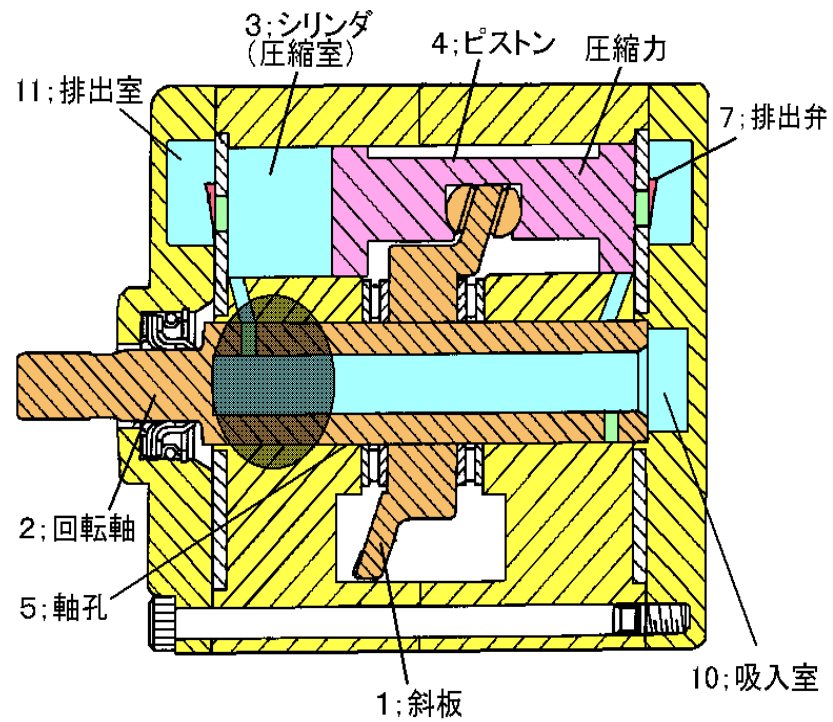


副引用発明

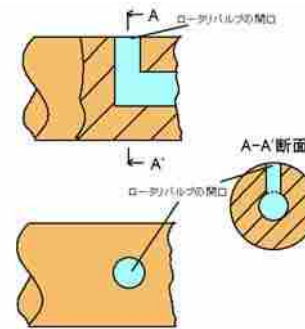


添付 FN-3

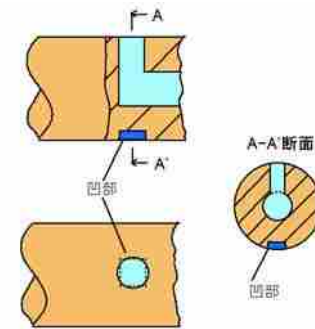
被告製品



X



Y



場面 2 – 判決言渡し

- 訂正前の特許は無効(主引用発明及び副引用発明を超える進歩性の欠如により); そうでなければクレーム1は被告製品Xと被告製品Yとによって侵害されていた
- クレーム1に構成要件 E' を加える特許の訂正を認める
- 訂正後の特許は有効であり、被告製品Xにより侵害されている
- しかし、被告製品Yは訂正後のクレーム1の範囲に属さない(構成要件 E' を満たさないから)

場面 3 – 命令形態ヒアリング

- 救済及び付随的問題を協議する裁判所の判決後のヒアリング:
 - 被告製品Xについての差止めによる救済 – もし発令されれば、控訴の間中止(ステイ)及び/又は被告が被告製品Yに戻ってくるのを許す期間中止(ステイ)するか？
 - 被告製品Xによる侵害についての損害額 - 更なる審理手続
 - 特許の訂正の許可
 - 訂正後の特許の有効性の宣言, 争われた有効性の証明書とともに
 - 被告製品Xによる訂正後の特許の侵害の宣言
 - 被告製品Yによる訂正後の特許の非侵害の宣言
 - 被告製品Xの引渡し又は宣誓に基づく廃棄
 - 費用 – どの費用を各当事者が負担するか？
 - 控訴 – 当事者は控訴する許可を求めることができる