

Allens > < Linklaters

JSIP 2019

# オーストラリアの特許権侵害訴訟 と模擬裁判の概観

Sarah Matheson, パートナー弁護士

Philip Kerr, 上級特許弁護士

## ▶ 特許訴訟の裁判地と管轄権

- > オーストラリアでは、ほとんど全ての特許訴訟はオーストラリア連邦裁判所で審理される。
- > 訴訟は一人の裁判官により審理され、陪審裁判は行われない。
- > 審理は通常、**2段階**に分けられる：
  - 侵害の判定 – 特許権の有効性，侵害，差止め救済
  - 損害額又は利益の査定
- > 全ての当事者は、**連邦裁判所の合議法廷**に上訴する権利がある。
- > 合議法廷の判決は、許可を得てオーストラリア連邦最高裁判所に上訴できる。



## ▶ オーストラリアの特許権侵害訴訟の全体的な流れ (1/2)

### 要求書

- 侵害者に対し、侵害を止める処置をするよう要求する書面を送付する。
- 要求に応じないことは、侵害の証拠となる。
- 法的措置を執るという警告は、全て正当化されなければならない。

### 手続の開始

- 訴状やGenuine Steps of Statementを連邦裁判所に提出し、侵害者に送達する。

### 差止めの仮処分命令

- 予備的な措置としての救済を求める申立て
- 仮処分命令は、限定された状況においてのみ発せられる。
- 申立人は、通常、担保を提供することが求められる。

### 審問期日

- 裁判所による期日指定
- 審問期日の目的は、手続の進行予定を決めることである。

### 答弁

- 侵害者は、侵害行為についての認否反論を記載した書面を提出し、また反訴も提起できる。
- 典型的な反訴は、特許権の無効を申し立て、その取消しを求めるものである。

## ▶ オーストラリアの特許権利侵害訴訟の全体的な流れ(2/2)

### ディスカバリーと証拠の提出

- 被告の答弁に続いてディスカバリーが行われる。通常は、ディスカバリーの後に証拠が提出される。
- 証拠は、通常、宣誓供述書として提出され、それは裁判所での人証（反対尋問を含む。）で補足される。
- 証拠の提出には、通常、3ヶ月から6ヶ月を要する。
- 裁判所が認める実験を行うことも必要となる。

### 専門家

- 技術的な争点についての証拠として専門家の知見が利用される。
- 適切な専門家を活用することが重要である。
- 多くの場合、専門家らは裁判所に共同報告書を作成し、双方が同意する証拠を提出することが求められる。

### 弁論期日

- 証拠の提出が終わると、弁論期日が設定される。
- 弁論は、各当事者による意見陳述、証人尋問と反対尋問、それに続く各当事者の最終の意見陳述からなる。

### 判決

- 裁判所が判決を出す（これには場合によって12ヶ月以上かかることもある）。

### 救済

- 付与される救済は、終局的な差止命令、損害額あるいは利益の査定命令、並びに費用負担命令である。
- 通常の手続では、まず侵害論について審理され、続いて損害額や利益の査定について別途の審理が行われる。

## ▶ 特許訴訟の費用



### 費用負担命令

通常は、敗訴側が勝訴側の費用を負担することが命じられる。



### 費用と外国法人の保証

オーストラリアに現金化できる資産がない場合は、相手方に有利な費用負担の命令がでた時のための保証を提供することを求められる。

## ▶ 特許権侵害の定義

- > 侵害とは、特許権の対象となる製品や方法の実施である。
- > 発明の「実施」とは、
  - (a) 発明が製品である場合、その製品を製造し、賃貸し、販売し、その他の方法で処分をすること、当該製品の製造、賃貸、販売又はその他の方法での処分を申し出ること、当該製品を使用又は輸入すること、上記のいずれかをするために所持すること、または
  - (b) 発明が方法や工程である場合、その方法や工程を使用し、又は当該方法又は工程の使用に起因する製品について上記(a)項の行為をすること、を意味する。
- > 侵害者とされた者が特許権者のクレームの全ての本質的な特徴や実質的詳細を実施していない限り、侵害は成立しない。
- > 侵害はクレームの解釈の後に判断される。

## ▶ 特許のクレームの解釈

- > クレーム解釈は**法律の問題**である。
- > クレームは、**当業者の視点から、技術常識に基づいて**解釈される。
- > 用語は、次の場合を除き、**通常の意味**として解釈される。
  - 当業者が**専門的意味**として捉えるとき
  - 明細書が**特別の意味**を生じさせるとき
- > クレームは、**明細書を全体として捉えて**解釈されるべきであるが、明細書から取り出した語句に**注解や注釈を加えることで狭めたり拡大したりしてはならない。**
- > クレームは、**目的に適った解釈**がされるべきである。
- > **特許庁への出願経過**を解釈の補強に使うことは認められない。

# ▶ 模擬裁判のシーン 1 : 原告の最終意見陳述

## 本件発明の範囲の概観

---

### 本件発明の特徴

- 1 表示画面に地図を表示するカーナビゲーションシステムの制御方法で、この方法は以下のステップからなる：
    - 2 第 1 記憶手段からの読取り：複数のサービス施設を示す表示データからなる施設データと、サービス施設の現在位置を示す座標データが事前に保存されていて、表示データが表示画面に複数のサービス施設を表示する。
    - 3 操作に従って、表示データに表示された複数のサービス施設のうちの一つを指定し、
    - 4 指定された一つのサービス施設に対応する座標データを第 1 記憶手段から読み取り、
    - 5 読み取った座標データを第 2 記憶手段にユーザー登録データとして保存し、
    - 6 地図が表示画面に表示されたとき、その地図にあらかじめ決められた図柄を重ねることで、第 2 記憶手段から読み取られた座標データが示す位置を表示する。
-



## ▶ 模擬裁判のシーン 1 : 原告の最終意見陳述

### 本件発明と被告方法との比較

#### 被告方法の特徴

- 1 被告方法は、被告端末に地図を表示するカーナビゲーションシステムの制御方法で、これには以下が含まれる：
- 2 被告名称データに対応する複数のスポットを画面に表示するために、複数のスポットを示す被告名称データを含む被告スポットデータ及びスポットの現在位置を示す被告地点データをカーナビゲーションシステムの被告サーバーに保存し、
- 3 画面に表示される複数のスポットの一つを「メモ地点」として登録する指示を受け、
- 4 指示されたスポットに対応する被告地点データを被告サーバーから取得して、
- 5 被告地点データを被告メモデータとして保存するために指示に従って登録されるように
- 6 画面に地図が表示されたとき、被告サーバーから読み込まれた被告メモデータの被告地点データが示す地図にアイコンが重ねられる。

## ▶ 模擬裁判のシーン 1 : クレーム解釈の原則の適用



### カーナビゲーションシステム

クレームに記載された方法はカーナビゲーションシステム用であるが、だからといってそのシステムのすべての要素が物理的に車両に搭載されていなければならないということではない。

このクレームの表現に曖昧さはない。すなわち、システム全部が車両に搭載されねばならないという要件は、明細書に記述された実施例に基づくクレームに許容できない注釈を加えることになる。



### 第 1 記憶手段

第 1 記憶手段とは、「表示データ」（すなわち、ユーザーが検索できる場所の名前）と「座標データ」（すなわち、選択された場所の緯度と経度の位置）を記憶するのに使われる電子記憶媒体である。

これは「スポット」の名前と場所を記憶する被告サーバーに対応する。



### 第 2 記憶手段

第 2 記憶手段とは、上書きができて、選択された場所の座標データを一次的に記憶するのに使われる何らかの電子記憶媒体である。このデータは表示画面に表示されるために引き出される。

これも、選択された場所を「メモデータ」として記録し、その情報を被告端末に表示するために引き出す被告サーバーに対応する。

## ▶ 模擬裁判のシーン 2 : 被告の最終意見陳述

- > クレーム解釈における曖昧性は、明細書を全体的に参照することで明らかになる。
  - 多くの様々なカーナビゲーションシステムが優先日の時点で提供されていたので、明細書を参照して発明の一部を構成するシステムのタイプを見定めることが必要である。
- > 目的に合った解釈をすることは、明細書で開示された「アイデア」について特許権者の独占を拡大することではない。
  - 明細書で提示された第 1 記憶手段及び第 2 記憶手段の実施例は極めて限定されている。
  - 特許権者の独占は、明細書全体で明確に開示された事柄を超えて拡大してはならない。

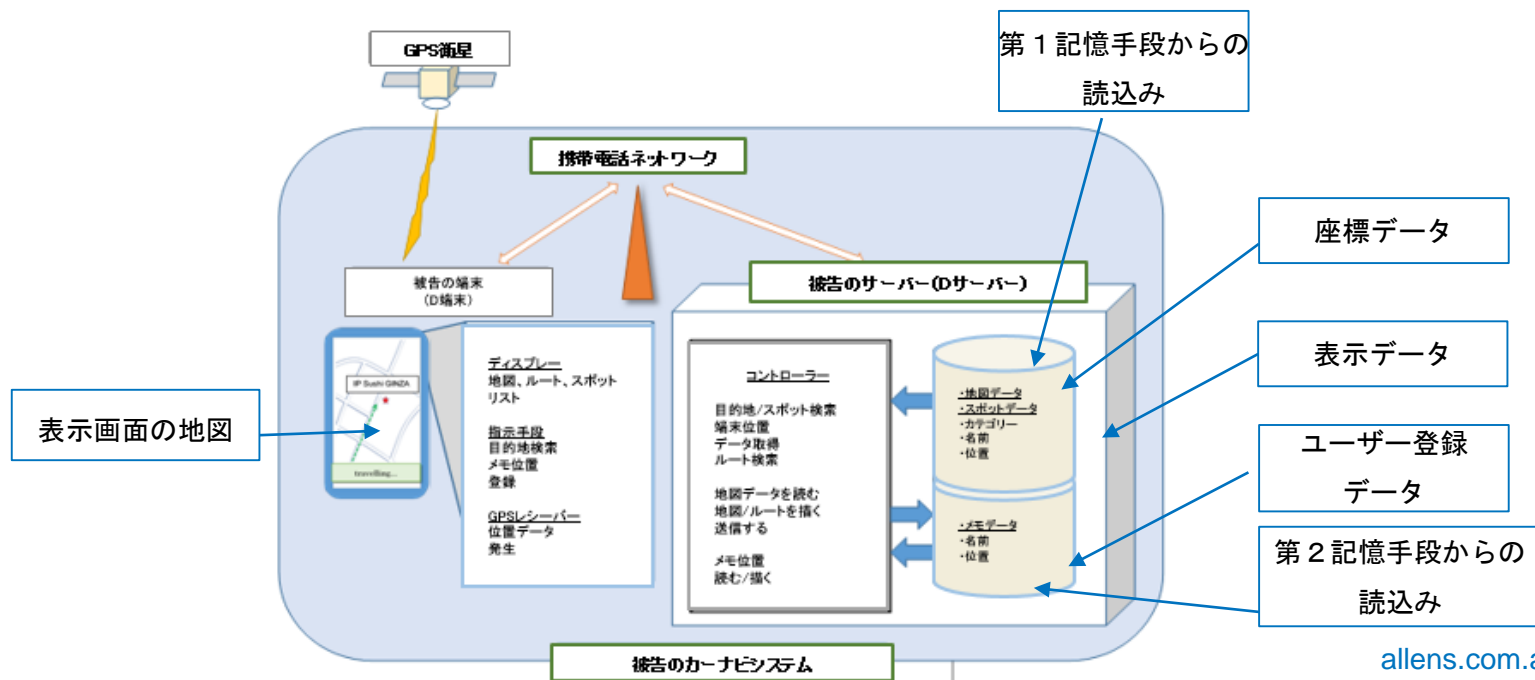
## ▶ 模擬裁判のシーン2： 被告の最終意見陳述

### > 本件発明と被告方法との相違点

- 被告方法で使われる機器は全てが車両の中に含まれるのではなく、車内の被告端末（表示画面）と遠隔の被告サーバーとに区別される。したがって被告方法は、特許の範囲に含まれるカーナビゲーションシステムとは異なる。
  - 被告サーバーは持ち運びできる記憶媒体ではないから、クレームに記載された第1記憶手段として使われるCD-ROMとは異なる。
  - 被告方法は被告サーバーという単一の記憶媒体を使用するのであって、第1記憶手段及び第2記憶手段という別個の媒体を使うものではない。
- > 特許発明の範囲の判断において、オーストラリアでは均等論は適用されない。

## ▶ 模擬裁判のシーン3： 原告の最終反対陳述

- > 原告の主張は均等論に基づくものではない。
- > 本件発明の実質的詳細は，以下のとおり被告方法の特徴と一致する。



## ▶ 模擬裁判のシーン4： 判決



### クレーム解釈についての判断

判決では、**係争中のクレームの適切な解釈**は何かについて、必要に応じて専門家証人による証拠を利用して、判断する。



### 侵害の有無についての判断

裁判所は、クレーム解釈についての判断に基づいて、**侵害の事実の判断**を行う。

その上で裁判所は、侵害があったかどうかの結論を出す。



### 命令

**侵害が認められる場合には、それについての措置**を命令し、それからさらに（原告の主張が認められれば）**損害額**と利益の査定に関する審理に進むことを**命令**する。

# Allens › ‹ Linklaters

Allens is an independent partnership operating in alliance with Linklaters LLP.