

平成23年度特許庁委託事業

模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)

2012年3月

日本貿易振興機構 (ジェトロ)

2.2 特許権

2.2.1 特許権の所有

従業員が通常の業務の遂行によって発生した従業員による発明の位置付け

基本的には、発明の特許権は発明者に帰属するとされているが、特許法では以下のいずれかの条件下で従業員が発明を開発した場合、その発明は雇用主に帰属すると規定している。

- (1) 従業員が通常の業務遂行中における発明
- (2) 従業員に割り当てられた特定の業務遂行中における発明
- (3) 従業員が遂行すべき通常業務ではないが、従業員が雇用主のために利益を追求を義務の遂行中における発明(受託者としての義務)

しかしこの規定は、以下の場合にのみ適用される。

- 従業員がシンガポールを主たる雇用地として雇用されていた、または特定の場所を主たる雇用地として雇用されてはいなかったが、雇用主がシンガポールに事業拠点を有し、従業員が他の雇用地にすでに配属されていたか否かに関わらず雇用主によりシンガポールに配属されていた場合
- 従業員が開発する発明に関わる権利について特定の合意や契約が存在しない場合

日本とは異なり、シンガポールには従業員が開発した発明について雇用主が支払う対価に関する法規定は存在しない。よって、そうした対価を従業員が受け取る権利は当該従業員が締結した雇用契約に基づく。

特許権の共有

特許権または特許出願の共有者は、他の共有者の同意を得ることも、他の共有者への釈明を行うこともなく、所有者が保有する排他的権利を行使することができる。しかし、特許権のライセンス許諾、特許権または特許出願の一部の譲渡、および抵当の設定を希望する場合は、他の共有者の同意を得ることが必要となる。

また共有者は、他の共有者からの同意を得ることなく特許権侵害に関する訴訟手続きに入ることができる。この場合、他の共有者は当該訴訟手続きの当事者となるが、他の共有者は、当該の訴訟手続きに参加しない限り、発生する費用を負担する義務を有しない。すなわち、他の共有者が訴訟手続きに参加しない場合、当該の訴訟手続きに入った共有者が他の共有者の全ての費用も負担するものとする。しかし、勝訴した場合は当該費用のおよそ2分の1から3分の2を被告側から回収することが可能である。

2.2.2 特許権の取引(実行可能な取引)

特許権取引における必要条件としての署名済文書

特許権または特許出願の譲渡、抵当の設定、当該取引に関わる当事者、または当事者の代理人の署名が記された文書が交わされなければ無効となる。

譲受人および排他的ライセンス被許諾者が特許権侵害の訴訟手続きに入る権利

譲受人も排他的なライセンス被許諾者も、譲渡またはライセンス許諾が行われた日以降に発生した特許権侵害について訴訟手続きに入ることができる。譲渡人もライセンス許諾者も、譲受人または排他的なライセンス被許諾者に過去の侵害行為について訴訟手続きに入る権利を与えることができる。

排他的なライセンス被許諾者が訴訟手続きに入る場合、特許権所有者が当該訴訟手続きの当事者になる必要はない。しかし、特許権所有者が当事者となる場合、訴訟手続きに参加しない限り、当該の特許権所有者はこれにより生じる費用を負担する義務を負わない。この場合、排他的なライセンス被許諾者は自身の費用と特許権所有者の費用を負担する義務を負う。しかし、勝訴した場合は当該費用のおよそ2分の1から3分の2を被告側から回収することが可能である。

登録可能取引と登録の利点

特許権または特許出願の譲渡、抵当の設定、ライセンス許諾、およびサブライセンス許諾、ならびに司法命令と指令を登録することが可能である。国民は、特許権の登録状況を調べる権利を有する。

登録済みの法律文書は、未登録の取引よりも優先される。この措置は、後で登録された取引に基づき権利を主張する者がそれ以前の取引について知らなかった場合に有効性を発揮する。

さらに、譲渡が行われた場合、発効日より6ヶ月以内に登録が行われなければならない。これが行われなかった場合、当該譲渡の発効日から登録日までの間に生じた侵害行為について、裁判所は譲受人に対して賠償金や利益の支払を裁定しない。失効日の6ヶ月前までに譲渡を登録することが実質的に不可能であったため、これ以降の可能な限り早い時期に登録が行われた事実について裁判所が納得しないと、こうした状況が生じる。

特許関連契約および契約締結の際の留意点

特許権に関連した最も一般的な契約として、譲渡契約、ライセンス許諾契約、および特許製品の供給契約がある。

特許権の譲渡 — 主要留意点

- (1) 譲渡契約は、特許権に関連したノウハウ、技術、および所有権が生じる情報(以下、集合的に「ノウハウ」という)を対象にしているか？ノウハウの譲渡なしに、譲受人は特許権を行使することができないのか？
- (2) 特許権およびノウハウの使用に制約があるのか(地域で適用される制約など)？
- (3) どのような支払条件か？
- (4) 譲受人は、譲渡契約が締結された日の後に発生した侵害行為について訴訟手続きに入る権利を有するか？
- (5) 譲受人は、譲渡契約を登録するシンガポール国内で有効な特許をはじめ、譲渡人が譲渡契約に効力を持たせるために必要なすべての事項に同意したことを確認する。通常、譲受人がこれに関連する費用を負担する。
- (6) 譲受人は、譲渡人が特許権に関連した訴訟手続きで譲受人に合理的なあらゆる支援を提供することに同意したことを確認する。
- (7) 譲渡は、特許権とノウハウに関連した改良点を対象としているか？改良点を個別の特許権として登録することができる場合、誰が特許出願を行う権利を有するか？

- (8) 譲渡がノウハウを対象としている場合、契約には当事者が当該のノウハウを機密情報として扱うことを義務付ける規定が定められなければならない。
- (9) 通常、譲受人は譲り受けた日より特許の行使と維持に関する責任を負う。
- (10) 一般的には、譲渡人は何ら妨害を受けることのない特許とノウハウの唯一の所有者であること、特許とノウハウを行使しても第三者の知的財産権を侵害することはないことなどが保証される。
- (11) 状況に応じて、譲受人は、譲受人による特許の使用について譲渡人に補償を行う。

特許ライセンス許諾 — 主要留意点

上記の項目(1)~(2)、(5)~(8)、および(10)~(11)は特許ライセンスにも該当する(この場合、「譲渡」、「譲渡人」、および「譲受人」をそれぞれ「ライセンス許諾」、「ライセンス許諾者」、および「ライセンス被許諾者」に置き換えて読むものとする)。項目 3 は、排他的なライセンス許諾の場合に適用される。追加的な留意点を以下に示す。

- (1) 排他的なライセンス許諾か、それとも非排他的なライセンス許諾か？
- (2) ライセンス被許諾者はサブライセンス許諾を行う権利を有するか(このとき、ライセンス許諾者による事前の書面による同意を得ることが必要か)？
- (3) ロイヤルティはいかにして決められ、支払われるのか？支払方法として、一括払い、あるいは初期費用の支払後に定期的な支払を繰り返すという方法が考えられる。ロイヤルティは、例えば製品の売上高、および(または)サブライセンス許諾料の一定の割合(%)に基づいて計算することができる。
- (4) 製品の売上高またはサブライセンス許諾料に基づいてロイヤルティが計算される場合、契約の中で報告の義務が定められなければならない。すなわち、ライセンス被許諾者は該当する記録と勘定書を保持し、ライセンス被許諾者が示す報告の正確さを調べ、判断できるようにそれらを提示しなければならない。
- (5) ライセンス許諾された特許が侵害された場合、どのような事態が生じるか？例えば、第三者に対して訴訟を起こす権利を持つのは誰か？裁判の費用を負担するのは誰か？損害賠償金を受ける権利を持つのは誰か？
- (6) 第三者による権利侵害が起きているとの申立てが起こされた場合、どのような事態が生じるか？すなわち弁護を引き受けるのは誰か？和解に向けて交渉するのは誰か？和解に至る前に他の当事者の同意を得る必要があるか？
- (7) ライセンス許諾では賠償責任の制限が規定されるか？
- (8) ライセンス許諾期間はある一定の期間に固定するか、特許の失効に合わせて自動的に終了させることができる。ライセンス許諾期間の早期終了に関する規定が盛り込まれるべきである(ライセンス許諾条項の不履行、破産など)。
- (9) さらに、シンガポールの法律は、特許で保護されていない製品を他者から入手する、あるいは他者が供給する品目または工程を使用するためのライセンス被許諾者の能力を制限する特許ライセンスに含まれるいかなる条件も無効とすると定めている。ただし、特許権所有者がライセンス許諾をする際に制限的な条件を含まない合理的な条件でのライセンス許諾を意図していたこと、およびライセンス被許諾者が 3 ヶ月前までに書面により事前通告し、残りのライセンス許諾期間のロイヤルティを支払うことで制限的な条件を免除してもらう権利を有していたことを立証できる場合はこの限りではない。

供給契約

シンガポール法規に定められる制限的な条件に対する禁止事項は、特許で保護された製品の供給にも適用される。この場合、購入者が特許で保護されない製品を他者から入手する能力を制限するあらゆる条件、または他者が供給するあらゆる品目または工程を使用する能力を制限するあらゆる条件が無効となる。

ただし、特許権所有者が供給契約を締結する際に制限的な条件を含まない合理的な条件での製品の供給を意図していたこと、および購入者が 3 ヶ月前までに書面により事前通告し、残りの契約期間に相当する料金または使用料を一括払いすることで制限的な条件を免除してもらう権利を有していたことを立証できる場合はこの限りではない。

強制ライセンス許諾

特許が有効である期間中に、特許権所有者が特許で保護された製品または工程を供給しない場合、特許権所有者は当該発明について強制ライセンス許諾をすることを強いられる場合がある。

あらゆる者も、シンガポールに特許で保護された発明の市場が存在すること、および特許権所有者が直接的にもライセンス許諾を経由しても市場への供給を行っていない、または合理的な条件にて市場への供給を行っていないことを根拠に特許の強制ライセンス許諾を求めて高等法院に申立てを行うことができる。この場合、特許権所有者は強制ライセンス許諾を回避するため、自身の行為に正当な理由があることを立証しなければならない。

このような強制ライセンス許諾は非排他的なものであり、あらゆる当事者は合理的な条件により市場への供給が行われていること、およびそうした行為が実行されない状況が再発することはあり得ないことに裁判所が納得し、当該ライセンス許諾が直ちに無効化されるように裁判所に申立てることができる。

ライセンス許諾の条件については両当事者間の合意が得られるものとし、合意が得られない場合はいずれかの当事者が申立てを行うことで裁判所により決定されるものとする。

2.2.3 権利行使

特許権所有者が持つ排他的な権利、および保護期間

ある製品が特許権で保護されている場合、被告側が当該特許権所有者の同意なくシンガポールにおいて当該製品を製造、売却、売却するために提供、使用、または輸入する場合、あるいは当該製品を売却するために保管する場合、**明らかな侵害行為**となる。

ある工程が特許権で保護されている場合、被告側が以下のいずれかを行うと**明らかな侵害行為**となる。

- (1) 特許権所有者の同意なく当該工程を使用することは当該特許権の侵害行為となることを知っているとき、あるいはこのことが合理的に明らかな状況で、シンガポールにおいて当該工程を使用、または使用する目的で提供する場合
- (2) 当該工程を通して直接的に得られた製品を売却、売却するために提供、使用、または輸入するとき、あるいは当該製品を売却する目的またはその他の目的のために保管する場合

ある工程の特許権の侵害に関する一般的な訴訟手続きでは、被告側が特許権で保護された工程を使用したことを原告側が証明する義務を負う。しかし、特許権で保護された工程から得られた製品が新品であるか、当該製品が特許権で保護された工程を使用して製造された実質的な可能性が存在する場合、この義務は転換される。特許権所有者は合理的な努力を払って実際に使用された工程を特定しなければならないのであるが、これを特定するには至らなかった場合である。

この地域における特許権の性質上、シンガポール国内で効力を持つ特許権については、侵害行為が同国内で行われた場合にのみこれが成立する。

特許権による保護期間は、特許権の出願日(または優先日が存在する場合は優先日)から 20 年間である。

特許権の侵害に対する法的措置

特許権の侵害に対する法的措置は高等法院に申立てられなければならない。通常、書状が提出された日から実際に公判が行われるまでの間に 1 年の期間を要する。いずれかの当事者が判決内容に不服である場合は、控訴審への上訴が可能である。シンガポールでは、控訴審が最終の上訴審であり、この裁判所が下す判決に関してさらに上訴を行うことはできない。

シンガポールには、特許事案を専門に扱う特許裁判所は存在せず、シンガポールの裁判官はそうした事案に対応するための技術的教育を受けていない。このため、技術的な事案について裁判所に教育を施す専門家への依存度が非常に大

きい。通常、原告側と被告側はそれぞれ自社の専門家を指名する。この代わりに、またはこれに加えて、外部の独立した専門家を指名することも可能である。裁判所は、専門家が示す証拠内容を聴取した後、独自の裁量にて判決を下すことができる。

侵害行為に関する判断枠組み、および第三者が負う可能性のある共同不法行為に対する責任

侵害行為の有無を判断するために最初に行うべきことは、特許請求の内容を解釈して特許の中で主張される専有性の範囲を判断することである。特許請求の内容を理解することに際し、裁判所は「意図的アプローチ」を採用する。これは単に、特許請求が当該技術において通常の技能を有する者の目を通して、特許明細書の文脈の中で解釈されるべきであることを意味している。

被告側の製品または工程が(複数の)クレームのうちその1つのクレームの文言に該当する場合、文言侵害が生じる。

製品または工程が特許請求に含まれる厳格な文字通りの意味に該当しないときでも、以下の場合に非文言侵害が生じる可能性がある。

- (1) 製品または工程が、当該発明の作動方法に影響を与えない単なるバリエーション(改良型)である場合
- (2) 特許の公告日に、バリエーション(改良型)が実質的な影響を及ぼさないという事実が当該発明の技術に精通した読み手にとって明らかな場合
- (3) 特許権所有者がクレームに含まれる文言への厳格な準拠を意図していたという事実を、当該技術において通常の技能を有する者が当該特許請求書で用いられる言語から理解していなかった場合

文言侵害、または非文言侵害について責任があることが判明した者は、特許侵害について直接的な責任を負う。

当事者が侵害物を入手したこと、または「共同設計」に参加して侵害行為の実行を支えたことが判明した場合、当該の当事者は直接的な責任の他に共同不法行為者として責任を負う可能性がある。

通常、自由意志で製品を使用することができる顧客に製品を供給しても、供給者は他の方法で不法行為を実行していない限り共同不法行為者とはならない。また、供給者が不法行為を容易に行える状況を提供したと言える場合においても同様である。しかし、供給者が顧客に行為を促し、支援した場合、共同不法行為者になり得る。共同不法行為の成立は、事実によるところが極めて大きい。

いずれの場合においても、供給者がシンガポールにおいて侵害製品を顧客に供給した場合、供給者は特許で保護された製品を売却したか、売却するために提供したとの理由で直接的な侵害行為を実行した責任を問われる可能性がある。このように、共同不法行為はそうした状況における代替的または補助的な主張となるに過ぎない。

抗弁

最も一般的な抗弁は以下のとおりである。

- 個人的、または非商業的な目的のために行われた行為
- 実験的な目的のために行われた行為
- 特許で保護された製品、特許で保護された工程を使用して取得された製品、特許で保護された工程が適用された製品の輸入、使用、売却、または売却のための提供。ただし、当該の製品は特許権所有者の同意を得た上で製造されているものとする。これにより、特許権所有者により、または特許権所有者の同意を得た上で海外の市場に投入され、特許で保護された製品のシンガポールへの並行輸入は侵害行為とはならない(「並行輸入の抗弁」)。しかし医薬品については、特許権所有者がシンガポール国内で医薬品を販売していない限り、並行輸入は禁じられる。

医薬品については、特別抗弁も存在する。こうした抗弁には、例えば医薬品の販売承認を得るための申請を支えることを目的とした行為を対象とした「ボーラー抗弁(Bolar defense)」、特定の患者による使用または特定の患者への投与を目的とした医薬品の輸入、売却、および売却のための提供、および患者による医薬品の使用または患者への医薬品の投与を認める「特定患者抗弁(specific patient defense)」などがある。

特許の侵害行為に対する責任は厳格に定められており、無知侵害は抗弁とはならない。しかし、被告側の「無知性」により、当該の被告側に命じられる救済方法が決定付けられる(次の部を参照すること)。

先使用を継続する権利

特許が効力を持つ有効となった状況で、ある人物が善意で発明の優先日以前に特許侵害となる行為に関わり、そうした行為を実行するための重大な準備を行った場合、当該の人物は特許権が供与された後もそうした行為を続ける権利を有する。

この権利は、ライセンス許諾することができない個人的な権利である。しかし、先使用者はそのビジネスパートナーにそうした行為を実施する権限を与えることができる。さらに、この権利に関わる先使用者の業務が他者により取得された場合、この権利はその取得者に譲渡することが可能である。

可能な救済方法と賠償金の回収に関する制約

特許侵害に関して可能な救済方法として、被告側にさらなる侵害行為をさせないための禁止命令、被告側に侵害物を引き渡し、または破棄させるための命令、損害賠償または清算による償還、および特許が有効で被告側により侵害されたとの宣誓などがある。

同じ侵害行為について、裁判所は損害賠償と不当利得の返還の両方を認めることはないことに注意しなければならない。すなわち、特許侵害に関する訴訟で勝訴した原告側は損害賠償と不当利得の返還のうちのいずれかを選択することが求められる。

損害賠償が選択された場合、原告側は自身の損失を裏付ける証拠を提示しなければならない。一方、不当利得の返還が選択された場合、被告側は自身の帳簿を提示して侵害行為に関連した利益の詳細を示さなければならない。

このように、(1) いずれの選択肢により特許権所有者がより大きい金額を回収することができるか、および (2) 原告側は自身の損失を裏付ける証拠を提示することができるか、または提示する意思があるかによって損害賠償と不当利得の返還のうちのいずれかの選択肢が選ばれることになる。例えば、原告側が自身の帳簿や売上高の数字を開示する意思がない場合、不当利得の返還が選択されることが多い。特に訴訟目的が金銭の回収よりも抑止に重きを置いている場合、こうした傾向が見られる。

特許権所有者が実行する行為に応じ、特許侵害に対する損害賠償を定量化する方法は複数存在する。

- 特許権所有者が特許で保護された製品の供給を行っている場合 — 損害賠償金は、侵害行為が行われた結果、特許権所有者が被った損失利益の額に基づいて計算される。例えば、侵害者が特許権を侵害する製品を 100 個販売し、特許権所有者が、侵害行為が行われなければそれらの売上金の半分を利益とすることができたことを実証した場合、損害賠償金は特許で保護された製品 1 個の売上から特許権所有者が得る利益に 50 を乗じた額として計算される。
- 特許権所有者が習慣的に他社に発明の加工をライセンス許諾している場合 — 損害賠償金は、特定の方法で発明を利用することに関して侵害者が特許権所有者に支払うはずであったロイヤルティの金額に基づいて計算される。このような場合、特許権所有者が習慣的に課すライセンス許諾料の金額を裏付ける証拠が重要となる。
- 特許権所有者が特許製品を供給することも、ライセンス許諾を行うこともしていない場合 — このような場合、損害賠償金は「概念上のロイヤルティ」に基づいて計算される。業界内で比較可能な発明に対して課せられるライセンス許諾料の金額を裏付ける証拠があれば、概念上のロイヤルティを知る上で役立つ。

被告側が、侵害行為が行われた日に自身が特許権の存在を知らず、特許権の存在を想定するための合理的な根拠がなかったことを実証する場合、「無知侵害」の期間に行われた侵害行為について裁判所は原告側に損害賠償金も不当利得の返還も認めない。

特許で保護された製品に「特許取得済み (patent)」や「特許で保護されています (patented)」といった文言、ならびに特許番号が表示されていた場合、被告側は特許権の存在を知っていた、もしくは特許権の存在を想定するための合理的な根拠があったと解釈される。発明が製品以外である場合は、例えば特許権または特許出願の存在を知らせる書簡を送付するなどして、可能な限り早急に侵害行為を行っていると思われる者に特許権の存在を通告することが重要である。(セクション 2.2.4 にある「根拠のない特許侵害訴訟をうかがわせる脅迫行為に対する反訴」も参照すること。)

2.2.4 特許侵害の申立てへの対応戦略

特許無効の訴えを求める反訴

特許侵害訴訟では通常、被告側が特許の有効性について異議を申立てることになる。こうした異議の申立ては、論争の的になる特許に発明性が認められないとの解釈を裏付ける発明や情報を示す過去の発行物や先使用を証拠として、特許に新規性や進歩性が欠如していることを根拠に行われるのが一般的である。

この場合、被告側が特許の無効性に関する立証責任を負うことになる。

裁判所、または特許局(Patents Registry)が特許の無効性を認定した場合、特許権所有者に有効性に対する異議を克服すべく、特許明細書の内容を修正することを許可する裁量権を持つ。

根拠のない特許侵害訴訟をうかがわせる脅迫行為への対応策

特許侵害訴訟をうかがわせる脅迫行為の被害を受けた者は、当該の脅迫行為を行う者に対して訴訟を起こし、自身が被った損失を回収することができる。その他の救済方法として、脅迫行為の継続に対する禁止命令、および脅迫行為の不当性に関し宣誓させることができる。

脅迫行為の「被害を受ける者」とは、必ずしも脅迫行為を直接受ける者とは限らない。このため、顧客に対して脅迫行為が行われることで顧客の喪失といった損害を受けた業者は、当該の脅迫行為について訴訟を起こすことができる。

原告側は、特許の無効性を証明することができれば勝訴することになる。これができない場合でも(すなわち原告側が特許の無効性を証明することができない場合でも)、原告が主張する訴訟の対象となる行為が侵害行為に相当することを被告側が証明することができない限り、原告側は勝訴することになる。

売却目的の製品の製造または輸入、あるいはある工程の使用が侵害行為であるとする根拠のない脅迫行為に基づく裁判を起こすことはできない。なぜなら、これらの行為は特許権所有者の基本的権利であるとみなされているためである。

根拠のない脅迫行為となる可能性があるため、侵害者であると疑われる者に警告書を発行する際は注意を要する。主張される侵害行為が、訴訟を起こすことができない行為に相当しない限り、侵害者であると疑われる者には特許権の存在を通告するのみにとどめておいたほうが賢明である。この点について特許法は、単に特許権が登録されている事実を通告する行為は特許侵害に対する訴訟をうかがわせる脅迫行為にはあたらないと規定している。

特許取消申請の手続きおよび取消の根拠

特許取消に関する一般的な根拠として以下が挙げられる。

- (1) 発明に新規性や進歩性が欠如している
- (2) 特許明細書の中で発明の内容が十分に開示されていない
- (3) 特許明細書の中で開示されている事項が、提出された特許出願書の中で開示されている事項を逸脱している(すなわち新たな事項が追加されている)
- (4) 特許が (a) 不正に取得された、(b) 不実表示に基づき取得された、または (c) 要である重要情報の非開示にて取得された、または不正確な開示に基づき取得された。
(d) に示す非開示または不正確な開示は意図的なものである必要はなく、特許権所有者はそうした非開示または不正確な開示が存在したことを知っていた、あるいは疑っていた必要はない。

特許取消を求める申請は、特許局(Patents Registry)にて行われなければならない。しかし、特許侵害、根拠のない脅迫行為に関する訴訟、または非侵害性の宣誓を求める訴訟が係争中である場合は、申請を行う際に裁判所の許可が必要である。

上記(1) から (3) までのいずれかを根拠として特許取消申請が行われた場合、特許登録官(Registrar)は審査官に特許の再審査を命じ、当該の根拠により特許を取り消すべきか判断を下し、申請者に対して再審査のための費用を支払うように求めることができる。上述のように、特許局(Patents Registry)は特許権所有者に有効性に対する異議を克服すべく、特許明細書の内容を修正すつことを許可する裁量権を持つ。

特許取消は特許付与日より効力を発揮する。このため、特許取消が完了すれば、特許侵害に対する責任は何ら発生しないことになる。

非侵害性の宣誓を求める申請

いかなる者も裁判所または特許局(Patents Registry)に、自身の行為または提案される行為が特許の侵害行為にはあたらないとの宣誓を求める申請を行うことができる。この場合、申請者はまず、該当する行為に関するすべての詳細事項を特許権所有者に提出することで、請求される宣誓の効果に関し書面での承認を発行するよう、書面で求めなければならない。その後、特許所有者がこの承認の発行を拒否、あるいは怠った場合にのみ、非侵害性の宣誓申請を行うことができる。

2.2.5 特許侵害に関する重要な判例

Main-Line Corporate Holdings 対 United Overseas Bank 社事件

近年における本事件(控訴審にて 1 審を支持)では、特許侵害について判断を下す際のシンガポール裁判所の一般的な姿勢を象徴している。

この裁判では、支払いカードで扱われる通貨の自動検出に関わるダイナミック通貨換算を目的とした方法とシステムの特許が争点になった。高等法院は、独立した方法クレームに欠かせない 4 つの整数を特定し、被告側のシステムの特許侵害性を認めた。裁判所は、被告側のシステムが特許請求の中に示される整数を使用して同じ機能を発揮し、改変や追加を行ってもシステムの本質を変更することにはならなければ、被告側のシステムが特許に示されるものとは異なる手順で通貨の自動検出を行うこと、あるいは特許には示されていない特性を持つことは重要な意味を有しないとされた。

第一の被告は無知侵害を主張して「抗弁」した。裁判所は、欧州特許(電子メールに添付)が付与されており、その対応出願がシンガポールにおいても行われていることを伝える電子メールが第一の被告に送信されることで通知が行われていた事実を認めた。このとき、シンガポールでの出願番号が電子メールに記載されていなかった事実は問題とはならなかった。こうして、第一の被告は電子メールの日付から起算して損害賠償または不当に得た利益の返還を行う責任を負うことになった。

Merck & Co 対 Pharmaforte Singapore 社事件

高等法院で争われた同事件では、自身の製品が特許権で保護された工程を使用して製造されたものでないことの立証責任を被告側が負う場合の基準を示している。

チャプター2.2.3 の「特許権所有者が持つ排他的な権利、および保護期間」の中で説明しているように、一般的には、特許権で保護された工程を被告側が使用したことの立証責任を負うのは原告側である。しかし、特許権で保護された工程から得られた製品が新規のものである場合、あるいは当該の製品が特許権で保護された工程を使用して製造された可能性が実質的に高い場合、自身の製品が特許権で保護された工程を使用して製造されなかったことを証明するのは被告側となるのである。

Merck 社では、とりわけラクトン化の工程、および特定の純度を持つ「Lovastatin」という製品が特許権による保護の対象となっていた。特許権で保護されたこの工程は、特許権で保護された製品を製造することを目的としていた。高等法院は、立証責任を移転することはできないと判断した。それは第一に、当該製品に関する主張は無効であると認定されたため、当該工程から「新規の」製品が得られるとは言えないとし、第二に、利用可能な精製工程が数多く存在する一方で、被告側の製品が特許権で保護される工程を用いて製造されたとの実質的な可能性が存在するとは言えないとされた。

(原告側は高等法院の判決について控訴審に上訴したが、この事実認定に関する不服の申立は行わなかった。)

[特許庁委託]
模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)

[著者]
ATMD バード & バード法律事務所

[発行]
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年12月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。