

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)

1.1.6 特許権の確保に関する著名な判例

Peng Lian Trading Co 対 Contour Optik Inc 事件

争点：小さな改良であっても進歩性を構成することは可能である。発明に進歩性があるとみなされるにあたって先行技術の大幅改良が必要でない、とされたことが同判例の重要なポイントである。

同事件において、上訴人は専門家証人による証拠に基づき、メガネの主たるフレーム上に補助フレームをひっかける効果を創作することは当業者にとって明らかであったと主張。しかし、裁判所はこの主張を却下し、「...このことが明らかであって、何の発明も含んでいなかったと言うことはあまりに簡単である。事後の分析が発明者にとって公正を欠くことはしばしばある。小さな改良であっても進歩性がある可能性があるとするのが妥当である...」と判断した。

Trek Technology (Singapore) Pte Ltd 対 FE Global Electronics Pte Ltd 事件

争点：裁判所は、補正が追加事項を構成するか否かを確認するため 3 ステップテストを提示。3 ステップテストは、補正が追加事項を構成するか否かを特許所有者が評価する際の手段となる、とされたことが同判例の重要なポイントである。シンガポール特許法では、追加事項は特許取消の根拠となるとされている。

同事件において Trek 社は ThumbDrive 発明の正しい性質または範囲を主張し明確化するために、特許の補正を要求。裁判所は、追加の事項の開示がないこと、または特許付与により授与された保護範囲が拡大されないことを条件として、Trek 社が特許法に基づき補正を行う権限を有しているとした。補正によって追加事項が開示されるか否かを判断するため、裁判所は 3 ステップテストを採用した。

- 熟練者の観点から、出願において明示的または黙示的に開示されたことを確認すること
- 付与特許について同じことを行うこと
- 二つの開示内容を比較し、補正（内容の追加または削除）によって発明の重要部分に変更されたか否かを判断すること

裁判所は、熟練者の観点から、求められた補正による追加事項の開示および保護拡大はなく、補正は既存明細書によって既に裏付けられている内容であるとした。

Dien Ghin Electronic (S) Pte Ltd 対 Khek Tai Ting 事件

争点：発明者とみなされるために、発明全体を設計する能力を有する必要はなく、進歩性のある構想を示すのみで十分である。発明者が誰なのかを特定する目的上、同判例は重要である。

同事件では、原告は不実表示を根拠として被告の特許を取消すよう求めた。原告は、被告が提出した発明者たる資格および特許付与を受ける権利に関する書類で述べた内容に反し、被告は同発明の発明者ではないため、被告の特許登録は不正手段により得られたものだとして主張。原告側弁護人は、被告が「技術者」ではなく、被告の特許に記載されたような発明をする専門知識を有しないという被告の元従業員の証言を提出した。

裁判所はこれに対し、実際に製品のシステム回路設計が電気技師の援助によりなされたという事実があったとしても、被告が請求対象の進歩性のある構想の出所ではないことを必ずしも意味しないとし、被告が「進歩性ある構想を示した」人物である以上、被告が当該発明の考案者であることは明らかであるとした。これは、発明を機能させる電気および電子回路全体を設計する能力が被告に欠如していたとしても、同様にあてはまる。

Merck & Co, Inc 対 Pharmaforte Singapore Pte Ltd 事件

争点：控訴審にて、新規性および進歩性がどのように査定されるべきかについてのガイドラインが提示された。特許所有者が発明に新規性および進歩性があるかどうかを査定する上で同判例は重要な手引きである。

同事件で控訴審は、*General Tire & Rubber Co 対 Firestone Tyre & Rubber Co Ltd 事件*にて新規性査定の際に提示された試験を採用。「... 先の発明者の出版物の中に、特許権者の特許が付与された後になされれば特許権者の請求項を侵害すると思われるものの明らかな記載、またはそうするようとの明らかな指示が含まれていた場合、特許権者の請求項は必要な新規性が欠如していたことが示される、すなわち、以下のことが予想される...」。

控訴裁判所はまた、*Windsurfing International 対 Tabur Marine 事件*において、発明に進歩性があるかどうかを判断する際に four step test を採用した。「...陪審の質問に答える際に考慮すべき4段階があると裁判所は考える。第一は、係争中の特許の中で具体化された進歩性のある構想を特定することである。その後、裁判所は優先日時点の通常の熟練者であるものの想像力のない者のマントルを想定し、その日時点で問題の技術における一般的な知識がどんなものであったかをその者に負わせる必要がある。第三段階は、『既知または既使用』であると引用された事項と、発明と主張されているもの間に相違点が存在するのであれば、それを特定することである。裁判所は最後に、発明と主張されているものの知識を持たない者が見れば、こうした相違点が熟練者にとって明らかだった方法を構成するかどうか、こうした相違点が進歩性の程度を必要とするかどうかを自らに問う必要がある...」。

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。)

Bean Innovations 対 Flexon 社事件

同事件で注目すべきなのは、クレーム(請求項)の解釈に対する適切なアプローチに関して控訴審が示した見解である。この裁判では、迷惑メールがメールボックスに配信されるのを防ぐために個々のメールボックスを中央でロックするシステムを搭載したメールボックスアセンブリーに関する特許が争点になった。

裁判所は、特許請求項を解釈する上で、その中に含まれる言葉と用語に合理的かつ良識のある意味を与えなければならないとの見解を示した。その一方で、特許請求項を解釈する上で、その中に含まれる文字通りの言い回しに余りにも厳格に固執することを避けなければならないとの見解を示した。特許請求には目的論的解釈(purposive construction)が与えられるとこの著名な原則は、請求の本質的な特性を説明するために用いられる明確かつ明瞭な言葉を裁判所が無視する権利を持つことを意味しないとされた。目的論的解釈を採用しても、存在しなかった言葉を請求の中を書くことはできず、請求の中に示される用語にその言語に反する意味を与えることはできないのである。

このアプローチを適用することで、裁判所は発明の本質的な特性、すなわち垂直バーのマトリクスは存在しておらず、当該特許の侵害はなかったとの判断を下した。被告側のメールボックスは、特許権で保護されたメールボックスと同等の機能を備えていたという事実がこの結果を変えることはなかったのである。

FE Global Electronics 対 Trek Technology(シンガポール)社事件

同事件と、[2005] 3 SLR(R) 38(高等法院)、E Global Electronics 社等対 Trek Technology(シンガポール)の裁判、および控訴審 [2006] 1 SLR(R) 874 では、(1) 侵害の共謀、共同不法行為の存在が明らかになった場合、および (2) 特許付与後の修正が認められる場合の判断をする上で有益な判例である。

この裁判では、「ThumbDrive」というデータ保存装置に関する特許権が争点になった。特許権を侵害しているとされる装置(以下「DOK」という)が、DOK を購入することが可能なウェブサイトのネットワークを通して売却されている、または売却を目的に提供されていることで特許権の侵害が起きているとの訴えがなされたのであった。

原告側はまた、被告側となる DOK の製造業者、輸入業者、および流通業者が共謀し、特許権の存在に関する通告を受けていたにもかかわらず各自のウェブサイトを相互に接続し、DOK の供給と販売を続けたと主張した。原告側はさらに、侵害行為を実行するために被告側が共謀して事業体制を整えたことを根拠に共同不法行為の存在も主張した。これに関連し、被告側の製造業者は被告側の輸入業者に対し、特許侵害の賠償責任が生じた場合の補償金を支払っていたという。

高等法院は、DOK が明らかに特許請求項の範囲内に該当すると認定した。

原告側が訴えた共同謀議の存在は認められなかった。共同謀議は、それによって実際に侵害行為が誘発された場合、または侵害行為を実行するための合意または理解の存在を裏付ける証拠が存在した場合にのみ当事者が責任を問われることになる。侵害行為を行うために使用されることを知りながら、ある製品を販売、販売目的に提供、または売却した者は、侵害行為を支援した可能性があるが、共同謀議を行って侵害行為を誘発させたとは言えない。このケースでは、補償金を支払ったことが被告側の輸入業者と被告側の流通業者による特許侵害行為の継続を誘発させたとの推論に自動的に帰結しなかった。

しかし、補償金の授受は当事者が「公正妥当な」取引を行っていなかったことを指し示し、被告側の輸入業者と被告側の流通業者がその補償金に依存して侵害行為を続けていたことを理由に共同不法行為が存在したとの主張が認められた。

被告側はこの認定について控訴しなかった。その代わりに、DOK が特許請求の範囲に該当しないとの理由で侵害行為の認定に対する異議申立てが行われた。この点に関する高裁判断は支持された。

被告側は抗弁として、「Thumbdrive」という発明が新規性と発明性に欠けるとの理由で当該特許の無効性を論じた。これに対し、Trek 社は訴訟手続きの間に特許の補正を行った。被告側は、Trek 社が補正に関わるすべての事項について開示していたものではなかったと主張をして、出願された補正事項に対して異議を唱えた。高等法院は補正を認め、この判断は以下の見解を示した控訴審により支持された。

- 第一に、追加的な事項を開示、または当該特許により与えられる保護を拡張する明細書に帰結するのであれば、補正は認められるべきではない。特許権の主題は、当該の主題が出願書の中に明示・黙示を問わず明確かつ明瞭に開示されていなければ追加される。今回のケースでは、出願される修正事項が追加的な事項を何ら開示しておらず、当該特許により与えられる保護を拡張していない。
- 補正事項を認めるか否かを判断する際に、裁判所は特許権所有者が修正事項に関するすべての情報を開示しているか、特許権所有者が補正することを遅延させたか、特許権所有者の行為が補正を認めることの妨げとなる原因となったかといった要因を考慮に入れる。裁判所は、相手側の当事者が特許の有効性と効力を評価できるようにし、後で加えられる修正事項に当惑して結果的に不利益を被ることをなるべく避ける目的で審査報告の内容を公に閲覧することができるように取り計らうことで、補正事項に対して寛大なアプローチを採用する。

Contour Optik 対 Pearl's Optical 社事件

本事件では、規定される重要情報の非開示、または不正確な開示に基づき特許が取得されたことを根拠に特許取消を求め請求を取り扱う際に、シンガポールの裁判所がどのようなアプローチを取るのかを示している。

この裁判では、眼鏡フレームの発明性が問題となった。当該特許は米国での出願に基づきシンガポールで特許が付与されていたのだが、この場合シンガポールでの特許出願は、米国での特許出願の対象となった発明と同一の発明、または実質的に同一の発明について行われる必要があった。このケースでは、シンガポールで出願された特許の請求項範囲が、米国で出願された特許のそれよりも広がった。このため、シンガポールの高等法院は米国の特許で保護される発明はシンガポールのそれと保護される発明と同一でも、実質的に同一でもなく、これにより原告側は米国の特許に基づきシンガポールで特許を出願する際に特許局 (Patents Registry) に虚偽の情報を提供したと結論付けた。

裁判所は、特許法により与えられる裁量権を行使して、米国の特許と同じく請求項範囲をより狭くするように特許明細書を補正することを原告側に認めた。原告側はこれを遂行するために 6 ヶ月間の猶予を与えられ、この期間内に遂行できなければ当該の特許は取り消されることになった。

この裁判は、登録可能な取引を迅速に記録することの重要性を指し示している。原告側は、譲渡が有効となった日から 6 ヶ月以内に特許の譲渡を登録することを怠った。実際には、譲渡が登録されたのは譲渡が有効となった日からそれぞれ 2 年半および 3 年半後であった。裁判所は、合理的な期間内に譲渡が記録されていなかったと認定した。原告側が可能な限り早急に譲渡を記録したことを裏付ける証拠を提示しなかったため、原告側には記録されたそれぞれの日以前に行われた侵害行為について損害賠償を受ける権利を与えられなかった。記録が遅れたことで被告側が不利益を被った事実の重要性は認められなかった。

(進歩性が存在していたか否かの問題についてのみ、控訴審への控訴が行われている。)

[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。