

メキシコにおける特許権侵害訴訟

Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C.

弁護士

Saúl Santoyo Orozco



Santoyo 氏は Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C. Rouse & Co. International のパートナーであり、訴訟部門を統括している。弁護士として知的財産分野における 20 年以上のキャリアを有し、複雑な特許・商標訴訟を多く代理する他、メキシコ産業財産庁を始めとする様々な機関と協働し、侵害・偽造対策等、知的財産の保護活動においてもその手腕を発揮している。

メキシコ産業財産法（Mexican Industrial Property Law: IPL）によると、特許権者は、特許発明を排他的に実施する権利を有しており、他者による以下の行為を防止する権利を有する（IPL 第 213 条(XI)～(XIV)項）。

1. 特許権者の同意なく、特許対象品を製造、使用、販売、販売の申出または輸入すること
2. 特許権者の同意なく、特許対象方法を使用すること、またその方法を用いて直接得られる物を使用、販売、販売の申出または輸入すること

実施権を供与され、メキシコ産業財産庁（Mexican Institute of Industrial Property: IMPI）に専用実施権や通常実施権の登録された者により行われる特許の実施は、強制実施権の場合を除き、特許権者により行われたものとみなされる（IPL 第 69 条）。

特許により与えられる権利の効力は、以下の者に対しては及ばない（IPL 第 22 条）。

1. 私的または学術的分野において、非営利目的で、純粹に実験、試験または教育を目的として科学的または技術的研究に従事し、それを目的として特許された物または方法と同一の物または方法を製造または使用する第三者
2. 特許された物または特許された方法を用いて得られた物を、これらが合法的に上市された後、販売し、取得し、または使用する者

3. 特許出願日、または承認された優先日より前に、特許された方法を使用し、特許された物を製造し、またはそのような使用または製造に必要な準備を行う者
4. 特許発明が他国の輸送機関の一部を構成しかつ当該輸送機関が当国（メキシコ）の領域を通過する場合における、そのような輸送機関での当該特許発明の使用
5. 生物に関する特許の場合において、他の物を得るために原種の変種もしくは増殖の出発材料として特許された物を使用する第三者。ただし、そのような使用が既に行われていた場合を除く
6. 生物で構成される物に関する特許の場合において、特許された物が特許権者または実施権者によって合法的に上市された後に、増殖もしくは繁殖以外の目的でそれらを使用し、流通させ、または販売する第三者

したがって、上述の行為は、IPL における特許権侵害を構成しないものとする。

IPL 第 24 条によれば、特許権者は、特許付与日前に特許権者の同意なく特許対象発明を実施した第三者に対し、特許が付与された後に損害賠償を求めることができる。ただし、官報における出願公開がなされた日以降に使用された場合であり、この場合に特許権者は遡及して損害賠償を求めることができる。

しかしながら、特許権者は、遡及的な損害賠償を直ちに求めることはできない。メキシコ最高裁判所の判例に基づき、民事裁判所に損害賠償を求める前のステップとして、特許権者は特許権侵害を認定する IMPI の決定を得なければならない。すなわち、特許、商標などの知的財産権の無断使用に対する損害賠償を求めて民事訴訟を提起するための法的要件として、特許権者は、行政上の侵害手続において IMPI による侵害決定を得ることが義務付けられている。

1. 侵害訴訟手続

1.1. IMPI での特許権侵害手続

IMPI での特許権侵害手続において、特許権者は、被疑侵害製品の仮差押えや、被疑侵害製品の生産および商業化ならびに特許権侵害を構成し得るその他行為の

暫定的差止といった、被告に対する仮処分を IMPI に請求することができる。いずれかの措置を命ずる前に、IMPI は、被告への潜在的な損害に対する保証金を預託するよう特許権者に命令しなければならない。逆に、被告側は、原告に生じうる損害に対する保証金を預託することにより、仮処分の解除を請求することができる。

被申立人（被疑侵害者）は、原告が IMPI に提出した申立書に対する答弁期間として 10 営業日を与えられる。被申立人が期限内に答弁しない場合、被申立人は手続に参加する権利を失う。被申立人が申立書に対して期限内に答弁した場合、IMPI は申立人に答弁書の写しを送達し、答弁内容に異議を唱えるための期間として 3 営業日を与える。

その後、IMPI は、両当事者に対して、最終弁論・答弁を提出するための期間として 5～10 営業日を与える。適用される判例とすべての証拠について検討した後、IMPI は決定を下し、両当事者にその旨が通知される。IMPI での特許権侵害手続には 18～24 ヶ月を要する。IMPI により下された決定は終局的なものではなく、その決定に対する不服申立を、財務行政連邦裁判所（Federal Court of Fiscal and Administrative Affairs: TFJFA）に行うことができる。

1.2. TFJFA への不服申立

不服申立は、IMPI 決定の通知がなされた日を起算日として 45 営業日の期間内に TFJFA に提出しなければならない。この不服申立てにより、異なる独立した機関により新たな審理が行われることになる。IMPI で不利な決定を下された当事者が原告となり、IMPI が被告となる。IMPI で有利な決定を下された当事者は、利害関係人となる。

不服申立には、IMPI 決定の原本または認証謄本と共に、不服申立の法的根拠を陳述した文書が添付されなければならない。不服申立が提出されると、TFJFA は、不服申立を受理する旨の公式書簡を作成し、被告である IMPI や利害関係人等、す

すべての当事者に送達する。これら当事者は、不服申立に関する通知の日から45営業日の期間内に、自らの利益に最も資するあらゆる陳述を書面で行うことができる。

両当事者の陳述期間が満了した後、該当する場合、TFJFAは、最終弁論手続を開始し、両当事者に最終弁論を提出するための期間として15営業日を与える。適用される判例およびすべての証拠を検討した後、TFJFAは、判決文案を作成して、判事団でこれを議論し、到達した判断を文書化する。

以上の手続を踏んだ後、判決が下され、関係者に通知される。TFJFAでの不服申立手続きには、約15～24ヶ月を要する。TFJFAにより発行された判決に対して、影響を受ける当事者は、連邦巡回裁判所（Federal Circuit Court: FCC）における最終的な憲法上の上訴（Constitutional Judicial Appeal）を行う権利を有する。

1.3. 連邦巡回裁判所（FCC）への上訴

TFJFAの判決に対しては、FCCへ上訴することができるが、上訴理由としては、憲法上の私的権利の侵害および連邦法違反に限定される。FCCへの上訴は、TFJFA判決の送達日から起算して15営業日の期間内に提出しなければならない。

適用される判例およびすべての証拠を検討した後、FCCは、判決文案を作成して、これを3名の判事団で議論し、終局判決を下す。FCCの判決に対しては更なる上訴は認められない。FCCにおける手続には、約6～14ヶ月を要する。

2. 損害賠償請求

特許権者が有利な最終決定をIMPIから得た場合、特許の無断使用に対する損害賠償を求める民事訴訟を提起する権利が与えられる。その額は、IPL第221条の2に従い、いかなる場合においても、最初の特許無断使用の日以降の、関係する商品

もしくはサービスの市場における販売価格もしくは提供価格の40パーセントを下回ってはならない。

留意すべき点として、IPL 第 229 条によると、特許権侵害に対する民事訴訟提起の要件として、特許製品へ特許番号を付すか、その他の手段により特許製品やサービスに関わる特許の公示をしておくことが求められる。両当事者は公判の場で、自らの主張を立証できるよう証拠を提出する権利を有する。民事訴訟における第一審裁判所が下す判決に対しては、両当事者が異議を申し立てることができ、その後の控訴手続きにおいて最終判決が下されるまで、さらに2～5年を要する。

3. 潜在的リスクの回避方法

抵触する可能性のある特許権について予め調査しておくことは、メキシコ法で義務付けられているわけではないが、特許の存在を知らないことによって侵害責任が軽減されることはない。むしろ、知らないまま事業を行うことの様々なリスクを想定し、適切な事前調査をしておくことが重要である。

特許権侵害を主張されるリスクに備え、上記の他者権利調査を行うとともに、自己の行為が上述した特許法適用除外行為（IPL 第 22 条）に該当するか否か、抵触する可能性のある特許の請求範囲に入るか否かについて検討し、説得材料を備えておくことも有益であろう。

（編集協力：日本技術貿易株式会社）