

オーストラリアにおける侵害訴訟に伴うリスクおよびリスク軽減の手段



Griffith Hack 法律事務所

Justin Lambert

プリンシパル(弁護士)

Griffith Hack 法律事務所はメルボルン、シドニー、パース、ブリスベンにオフィスを有する、知的財産専門の法律事務所である。Justin Lambert 氏は法律および自然科学の学位を有し、Griffith Hack のプリンシパル弁護士として、知財全般の業務に携わっている。

オーストラリアでは、裁判所での特許の有効性の判断においては、特許の有効性が認められやすく、侵害判断では、クレーム範囲が広く解釈される場合が多いといわれている。このように、特許権者に有利とされるオーストラリアであるが、特許権の権利行使にあたり、特許権者には一定のリスクが存在することも忘れてはならない。本稿では、オーストラリアにおいて特許権を行使する際のリスクと、そのリスクを軽減するための手段について紹介する。

1. はじめに

オーストラリアにおいて特許権侵害訴訟を提起する場合、連邦裁判所（Federal Court）が第一審裁判所となる。連邦裁判所は各州に存在するが、特許訴訟の多くは、シドニー（ニューサウスウェールズ州）またはメルボルン（ビクトリア地区）の連邦裁判所に提起される。特許侵害訴訟が提起されると、ほとんどのケースで、被告は、当該特許が無効であり、取り消されるべきであるとの反対請求をすることが多い。したがって、オーストラリアでは同一訴訟内で、対象となる特許の侵害と特許の有効性が審理、判断される。

冒頭で述べた通り、オーストラリアでは特許権者側に有利な判断が下されやすい。同一クレームについて特許の取消を請求する場合、欧州や日本で取り消すよりも、オーストラリアで取り消すことの方が難しいであろう。クレームをサポートするための明細書の記載基準は低く、進歩性欠如を立証することは難しく、特許法におけ

る唯一の明示的な不特許事由は、「ヒトおよびその生成に関する生物学的方法」（特許法第18条(2)項）である。

2. 侵害訴訟に伴うリスク

特許侵害訴訟を提起する前に、権利者側が提訴後に直面しうる金銭的リスクや法的リスクについて以下に述べる。

2-1. 費用

オーストラリアは比較的小さな市場であり、訴訟によって得られる商業上の利益に対し、訴訟費用の割合が高くなることが少なくない。特許の有効性と侵害有無を争点とする訴訟費用は、対象となる技術や争点の複雑さにもよるが、弁護士費用を含め50万オーストラリアドル～150万オーストラリアドル（日本円で4千万円～1億2千万円相当 *本文書作成時のレート換算）である。

オーストラリアの裁判所は、訴訟費用について「敗訴当事者負担」の原則を採用しているため、侵害訴訟を提起して敗訴した場合、被告の訴訟費用の一定割合（最大約60パーセント）を支払うよう命じられる可能性がある。

2-2. 特許取消の反対請求

オーストラリア特許庁における特許出願の審査は、日米欧における審査ほど厳格でないことがしばしばある。たとえば、審査官の手元にある先行技術が十分に検討されない場合もあれば、審査官が関連先行技術に気づかない場合もある。オーストラリアには、特許庁により認可された特許は有効であることが推定されるという規定はない。そこで、侵害訴訟が提起されると、被告は、侵害すると主張されたクレームの有効性を徹底的に調査し、特許取消を求める反対請求を提出することが多いのである。

2-3. 訂正

被告（被疑侵害者）が提出する特許取消の反対請求により、侵害を主張している特許のクレームが有する問題が明らかになることがある。その場合、適切な訂正を

することにより解決できる可能性があるが、訂正手続は高額で、かなり時間も要する。これは、関連訴訟（侵害訴訟）が裁判所において係属中の場合、訂正許可申請についても同じ裁判所が審理することになり、さらにこの許可申請に対して異議が申し立てられる可能性があるため、訂正手続の入口の段階だけでも相当の時間を要することになるためである。

さらに上記の場合において、訂正許可申請が法規上の要件を満たしている場合であっても、訂正を許可するか否かは、裁判所の裁量に委ねられている。特許権者に有利な裁判所判断を確保するため、特許権者は、訂正理由や訂正の必要性を認識した時期などについて、適切に、偽りなく開示し、担当裁判官の心証を良くする努力をすべきである。

裁判所は、特許の有効性や侵害の争点に対する事実審理を開催する前に、訂正許可申請の審理が行われることを要求する場合があります、これもまた、紛争の最終解決までに時間を要する原因となる。また、訂正が認められた場合であっても、訂正に対し異議を申し立てた当事者の法的費用の一部を、特許権者側が支払う責任を負う可能性がある。

2-4. ディスカバリ（開示手続）

一方当事者は、相手方当事者が所有または管理する、訴訟の争点に直接関連する文書の開示を要求することができる。進歩性の欠如、明細書記載要件の不備、あるいは審査官に対する虚偽表示などを被告が主張している場合、特許権者側は、実験ノートや会議議事録など、発明の経緯を記録した文書を被告に開示する義務を負うことになる。これらの文書には企業の機密情報が含まれることもあり、こうした文書を抽出し、照合し、検討するために高額な費用がかかる場合が少なくない。

2-5. 専門家証人

多くのケースにおいて、特許権侵害および取消訴訟における最も重要な証人は、訴訟とは利害関係の無い独立した専門家である。発明者が証人として出廷し、反対

尋問を受けることは稀である。対象となる技術分野によっては、法廷での証言を積極的に引き受けてくれるオーストラリア在住の専門家を探すことは難しく、海外の専門家を採用せざるを得ない場合があり、これにより証拠準備が煩雑となる。

2-6. 手続期間

特許の有効性と侵害を争点とする訴訟の場合、その事実審理の開始から結審までに12～18ヶ月を要し、その後判決が下されるまでに6～9ヶ月を要する。さらに各当事者は、権利として連邦控訴裁判所（Full Federal Court）に控訴することができる。特許訴訟では、一審判決に対し控訴されることが一般的である。控訴審では、判決までにさらに12～18ヶ月を要する。

2-7. 不当な脅迫

特許権者が、特許権の侵害について提訴する旨の脅迫を行った場合、かかる脅迫により損害を被った者は、特許法第128条に基づく「不当な脅迫」を主張して、損害賠償を求める訴訟を提起することができる。裁判所が、特許権は侵害されていない、または有効ではないと判断した場合、不当な訴訟提起の脅迫がなされたと判断し、特許権者に対して損害賠償の支払いを命じるケースが多い。したがって、侵害訴訟のターゲットに何らかの侵害通告をする前に、慎重に準備、確認をする必要がある。

3. リスクの軽減または回避のために

訴訟を提起するまたは侵害の通告をする前に、以下を実施または検討することが賢明である。

- (1) 権利行使対象となる被告の事前調査
- (2) 想定される訴訟の費用総額見積
- (3) 対象特許クレームに対する無効理由の有無の再確認、および訴訟前の訂正の可能性
- (4) 勝訴した場合に裁判所により与えられるであろう救済の見込

- (5)外部弁護士を補助、管理する社内人材の割当
- (6)訴訟が消費者およびサプライヤとの関係に与える影響
- (7)適切な専門家証人の特定および確保の可能性
- (8)オーストラリアにおける訴訟が他の国における既存または潜在的訴訟に与える影響
- (9)適切な裁判所の選択（シドニー、メルボルン他）
- (10)和解交渉を提案することの利点や意義の評価

(編集協力：日本技術貿易株式会社)