

ニュージーランドにおける特許権の 権利行使 -基礎編-

Baldwins Intellectual Property

Philip Thoreau
(弁理士)



Baldwins Intellectual Property は 1897 年にニュージーランドに設立された事務所であり、オーストラリアにも支所を有している。Philip Thoreau 氏は、ニュージーランドとオーストラリアにおいて特許弁理士の資格を有し、約 40 年間にわたり Baldwins Intellectual Property のパートナー弁理士であった。現在はコンサルタントとして在籍。1978 年からアジア弁理士協会 (The Asian Patent Attorneys Association : APAA) のメンバーでもある。

ニュージーランドにおける特許権侵害に対する権利行使措置は、地方裁判所または高等法院(High Court)で行われ(*)、控訴裁判所(Court of Appeal)への控訴および最高裁への上告が可能である。

(*)地方裁判所の場合、訴額が 20 万ドル以下の事件という制限があるなどの理由から、特許事件の多くは高等法院が第一審となる。

ニュージーランドの裁判所は特許権者に付与された権利を認める傾向がある。侵害に対する救済としては、侵害行為に対する差止命令、緊急の救済命令が妥当とされる特殊な状況下での仮差止命令があり、これらの命令と併せて損害賠償や逸失利益の回復も認められる。

1. 侵害を構成する行為

ニュージーランド特許法(2013 年法律第 68 号)によれば、特許権の侵害とは、「当該特許の権利範囲において、当該特許の有効期間中に、特許法第 18 条に基づき特許権者が排他的権利を有する行為を、特許権者の実施許諾、承諾もしくは合意なしに、なすこと」と定義される(特許法第 140 条)。

特許法第 18 条は、以下の行為をなす排他的権利を特許権者に認めている。

(a)発明が物を対象とする場合、

- (i) その物の製造、貸与、販売または他の形での処分
- (ii) その物の製造、賃貸、販売または他の形での処分の申出
- (iii) その物の使用または輸入
- (iv) 上記(i)、(ii)、(iii)に示されたいずれかの行為をなす目的で、物を保管すること

(b)発明が方法である場合、方法の使用、あるいは方法を使用した結果得られた物につき、(a)項に示されたいずれかの行為をなすこと

特許法は、間接侵害の一形態としての寄与侵害についても規定している。すなわち、ある者が他者に特許侵害の手段を提供する行為についても、特許権侵害を構成するものとされる（特許法第 141 条）。

特許対象である方法が、新規な物を作るための方法である場合、訴訟手続において被告が反証を挙げるできない限り、当該物は特許を侵害する方法によって作られたものと推定される（特許法第 142 条）。

2. 侵害とされない行為

発明主題に対する実験的な使用の場合、すなわち、発明がどのように機能するかを判断し、発明の範囲を確認し、または発明を改良する（たとえば、発明の新たな特性や新たな用途を判断することなどを目的とした実験的使用については、侵害免責を主張することが可能である（特許法第 143 条）。

外国の船舶もしくは航空機における発明の使用は、船舶等の現実的な必要性を満たすためになされた場合、あるいは偶発的もしくは一時的な事象としてのみなされた場合には、侵害免責を主張することが可能である（特許法第 144 条）。

3. 裁判所における侵害判断

ニュージーランドの裁判所は、特許権の権利行使において、特許明細書のクレームに定義された発明の本質が被告によって使用されたか否かを判断しようとする。

この「発明の本質」アプローチでは、特許クレームに記載された新規な発明の本質的な要素が模倣されたか否かを判断するものである。裁判所によれば、特許クレームは「目的論的な解釈」に従って分析されるべきであり、言い換えれば、厳密に文言通りのクレーム解釈をするのではなく、特許権者が意図した発明の目的は何であるかが問題となるのである。

4. 出訴期限、原告適格、代理人

2010 年出訴期限法は、特許侵害に対する訴えは、侵害（と原告が主張する行為）について原告が知った日から 6 年以内に提起されなければならない、と定めている。

通常、侵害訴訟は特許権者によって提起されるが、ライセンス契約において提訴権限を付与された場合には、独占的ライセンシーが自らの名で侵害訴訟を提起する場合がある。その場合、特許権者は原告もしくは被告として訴訟に参加しなければならない（特許法第 151 条）。

弁護士は、訴訟代理人として裁判所に出廷する権利を有する。弁理士は、特許明細書の作成や侵害の問題に関して助言を行う権利を有する。ニュージーランドにおいては、弁理士の多くは弁護士でもあり、裁判所に出廷する権利を有している。

5. 訴訟手続

以下は、訴訟が進行する手続きの順番を示しているが、結審までに 12～18 ヶ月を要する（さらに長期になる場合もある）。

(1)原告の訴状提出。仮差止請求および補充証拠の提出（請求する場合）

(2)被告の答弁書の提出。期限は訴状の送達後 25 営業日（被告がニュージーランド国外に所在する場合には 30 営業日）

- (3)仮差止命令に関する審理（請求があった場合）
- (4)証拠開示手続
- (5)事実審理前手続
- (6)事実審理

ニュージーランドにおいては、裁判官による積極的なスケジュール管理がなされ、両当事者の便宜にも鑑みてスケジュールが設定される。

事実審理終了後、判決が下されるまでには数週間、場合によっては数ヶ月かかることもある。緊急の暫定措置の場合を除き、判決が口頭で言い渡されるのは稀である。高等法院の判決に不服がある場合の控訴期限は、判決後 20 営業日である。

特許の侵害や有効性に関する高等裁判所の判決に不服がある場合、控訴裁判所への控訴は認められる。控訴裁判所から最高裁への上告は、特許法等に関する重要争点を含む事件として上告許可が出た場合にのみ、最高裁での審理が行われる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)