

フィリピンにおける特許権の権利 行使に関する手続（前編）



Hechanova Group
(Hechanova & Co., Inc./Hechanova
Bugay Vilchez & Andaya-Racadio)

エディサ・R・ヘチャノバ
弁護士

エディサ・R・ヘチャノバ弁護士は、ヘチャノバ&カンパニーの社長であり、同社は、特許・商標出願、知財調査、コンサルティング、その他の係争以外の知財業務を行う知財コンサルティング事務所である。同時にヘチャノバ弁護士は、ヘチャノバ・ブゲイ・ヴィルチェス&アンダヤ・ラカディオ法律事務所の経営パートナーとして、知財訴訟、ライセンス、国境取締り措置などの知財に関する係争業務に携わっており、フィリピン知的財産庁公認調停人、控訴裁判所附属調停人でもある。

【概要】

単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的として、イノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の前編では、特許権の権利行使手続に関して「侵害行為の監視・発見」、「証拠の収集」、「特許権侵害の証明」、「警告状」について解説する。

【詳細及び留意点】

1. 侵害行為の監視・発見

特許権侵害の発見は、簡単な作業ではなく、発明の性質によっては複雑なものとなるであろう。特許権者には、発明を実施する排他的権利が与えられているため、特許クレームのいずれも侵害されていないことが最大の関心事項となる。特許権者が、特許権侵害を発見可能な方法のいくつかを紹介する。

- a. 特許権者は、市場および自身の競争者について一定の知識を有している。サンプルを購入および検査して、その特徴を、特許で特定されているクレーム

と比較し、クレーム表を使用して分析することが可能である。市場の監視も可能であることから、特許権者は、新規であるが類似する製品、または特許発明と類似する生産結果物についての情報を常に得ることができる。

- b. 特許権者は、さらに、競業者の知的財産活動、さらに自身の特許と類似する特定の技術の開発活動を追跡することができる。これは、インターネットによる検索、入手可能なマニュアルまたは文献の検証、競争者のウェブサイトの監視、販売者との面談などを通じて実行可能である。特に、特許権者の発明が、コンピュータ関連の発明である場合、またはソフトウェアによって実行される発明の場合には必要であり、その内容チェックだけでは十分なものといえない。
- c. 特許権者は、関心のある市場における調査を自由に実施することができる。これらの調査を定期的に行うことが望ましく、これは特許権者にとって、自身の特許権を侵害する可能性がある特許出願または付与特許、さらに既に市場に存在している製品を特定するための支援になるものと考えられる。
- d. 特許権者は、上述した活動の一部またはすべてを実行する目的で、法律事務所または知財コンサルティング会社のサービスを利用することが可能である。潜在的な特許権侵害の発見は、最初のステップであり、次の段階では、直接的または間接的な侵害が存在しているのか否かを判断するために、弁護士はクレーム表を作成して、その分析を行うことになる。

2. 証拠の収集

特許権侵害の訴えは、行政手続としてフィリピン知的財産庁（Intellectual Property Office of Philippines : 以下、「IPOP HL」という。）の法務担当局（Bureau of Legal Affairs : 以下、「BLA」という。）、または民事訴訟として地域裁判所（regional trial court : 以下、「RTC」という。）に提起することができる。BLA 審問担当官は、知的財産法の知識が豊富であることから、特許権

侵害の訴えは IPOPHL に提起されることが一般的であり、この場合、要求される証明のボリュームは、結論を正当化するために実質的に十分な量の証拠、または適切で合理的な心証から受け容れられるレベルの証拠である（Chung Te vs. Ng Kiab Giab and the Honorable Director of Patents, G.R. No. L-2391, 1966年11月23日）。

フィリピン知的財産法には、「特許によって与えられる保護の範囲はクレームによって定められ、クレームは明細書および図面に照らして解釈される。」と規定されており（フィリピン知的財産法（以下、「知的財産法」という。）第75.1条）、さらに「クレームにおいて表現されている構成要素と同等である構成要素は適切に考慮され、これによってクレームは、そこに表現されているすべての構成要素だけでなく、その均等物も対象にするものとみなされる。」と規定されている（知的財産法第75.2条）。次の事項を裏付ける内部証拠および外部証拠の両方の提出が必要となる。

- a. 原告（請求人）の特許に含まれる、またはそれに関係する権利、資格、利益の証拠、たとえば、特許証、実用新案証、意匠登録証。
- b. 被疑侵害者が、特許権者の許可なしに、製品特許または方法特許から直接的もしくは間接的に取得した製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入を行っている旨、または方法特許を使用している旨の証拠。これには、侵害者を特定する証拠、さらに侵害者から取得した侵害商品のサンプルも含まれるであろう。
- c. 特許権侵害の訴えに損害賠償請求が含まれる場合、原告（請求人）は、被疑侵害者に直接的に警告通知を行うこと、または製品、梱包、広告に「Philippine Patent No. ...」の言葉を表示することによって、特許の存在を被告に通知している旨の証拠を提出しなければならない。提起前4年以内に上述した通知

を行わなかった場合、損害賠償は認められない（フィリピン知的財産法第79条）。

d. 証人の司法宣誓供述書の形式による証言証拠。専門家を証人として出廷させ、専門家の意見として、問題とされる製品または方法が、製品または方法特許の1つもしくは複数のクレームを侵害している旨の証言を行うことが考えられる。専門家である証人が、特許分野および問題とされる特許が関係する技術分野における経験、または専門知識を有する旨の証明が要求される。

e. その他の関係証拠

裁判所またはBLAにおける侵害手続の当事者は、尋問、自認請求、文献もしくは事物の提出または検査など、裁判所規則に従う証拠開示のすべての方法を利用することが可能であるが、米国と異なりフィリピンでは、希望する証拠の収集が困難であり、また証拠開示における争点に対する不服申立てが上級裁判所に対して行わうことが可能であり（2020年知的財産権事件訴訟手続（改正）規則、規則5）、手続が長期化する可能性があることから、弁護士は、証拠開示にほとんど依拠していない。

3. 特許権侵害の証明

特許権侵害の主張を具体化するための証明責任を負うのは、その主張を行う者であるが、次の条件にしたがう。ここで「裁判所」という用語の対象は、BLAにも適用されることに留意されたい。

特許の保護対象が、製品を製造するための方法であり、それと同一の製品が次のいずれかの状況に該当する場合、その製品は、方法特許を使用して製造したものと推定される。

i) その製品が、新規である。

ii) 同一製品が、方法特許によって製造された実質的な可能性が存在しており、特許権者は合理的な努力を払ったが、その製品が実際に方法特許を使用して製造されたものと判断することができない場合、実行可能な範囲において、被告または被疑侵害者の製造上および営業上の秘密を保護するために裁判所が採用する手段にしたがい、立証責任が被告（被請求人）に転換される（2020年知的財産権事件訴訟手続（改正）規則、規則17(1)）。

最高裁判所の判決によると、クレーム文言が明確である場合、特許権者は、その文言に拘束され、それを超えるものを主張することができない。したがって、裁判所は、明示的にあるいは黙示的にも示されていない事項をクレームに加えること、または、そのような事項をクレームから導き出すことはできない。さらに特許権者が、自身が選択していた文言の範囲を超えるものまで資格を有していたとしても、裁判所は、発明者がクレームしており IPOPHL が許可したクレームを超えて文言の範囲を拡張することができない（Smith Kline Beckman Corporation vs. Court of Appeals, G.R. No. 126627, 2003年8月14日）。

知的財産法第75条の規定によると、特許によって与えられる保護の範囲を決定する目的で、クレームにおける構成要素と均等である構成要素も正当に考慮されることから、クレームはそこに表現されているすべての構成要素だけでなく、均等物も考慮の対象に含まれる。

これに関してフィリピンの裁判例によると、侵害であるのか否かを判断する目的で、次のテストが確立されている。すなわち、a.文言どおりの侵害、b.均等論の原則、の二つである。

a. 文言どおりの侵害

文言どおりの侵害（literal infringement）の適用においては、「最初にクレームの文言に依拠する必要がある。侵害が主張される事項が、明確にクレームの範囲内に該当する場合、侵害は証明され、それによって判断は終了する」。ある特定の事項が特許クレームの文言どおりの意味に該当するのか否かの判断にお

いて、裁判所は、クレームおよび明細書の全体的な内容の範囲内で、特許クレームと被疑侵害製品とを並列的に考察して、すべての重要な構成要素が正確に一致するのか否かについて判断する必要がある [Godines vs. Court of Appeals, G.R. No. 97343, 1993年9月13日]。

b. 均等論の原則

均等論の原則によると、ある装置が、先行発明の革新的なコンセプトを取り入れることによってその先行発明を利用し、何らかの変形および変更が加えられていたとしても、実質的に同一の方法によって実質的に同一の機能を実行し、実質的に同一の結果を達成するのであれば、同様に侵害行為が発生する。したがって、均等論の原則が認められるためには、機能－手段－結果 (function - means - and - result) テストを通過する必要がある、特許権者は、上記の均等性テストにおけるこれらの3つの要素すべてを満足していることを証明する義務を負う (Smith Kline Beckman Corporation vs. Court of Appeals, G.R. No. 126627, 2003年8月14日)。

4. 警告状

上述したように、知的財産法の規定によると、侵害者が特許について知得する前、または知得する合理的な理由を有する前に発生していた侵害行為については、損害賠償の対象とすることができず、したがって、警告状はこの損害賠償請求を行うための通知として利用される。

被疑侵害者が特定された場合、その者に宛てる一般的な「警告状」には、通常、次の内容が含まれる。

- a. 特許状の写しなどの添付証拠を伴う、原告の特許における権利、資格、利益についての記載
- b. 侵害行為の説明
- c. 指定する期間内における侵害行為の中止要求

- d. (原告・請求人が柔軟なアプローチを希望する場合) 原告等が質問に回答し、
希望に応じ、問題について話し合う用意がある旨の記載
- e. 警告状が無視された場合には、被疑侵害者に対して適切な法的措置を講じる
可能性がある旨の警告

本稿の後編では、「特許権侵害に対する法的手続」に関して、「裁判所による
解決手段（民事訴訟、刑事訴訟）」、「行政当局による解決手段（行政摘発）」、
「税関による解決手段」を解説する。

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)