

●国際活動センターからのお知らせ

担当 外国情報部 笹本撰

ヴァージン・アトランティック事件について
(英国最高裁判決 2013年7月3日)¹

1 事案

Virgin は Zodiac がビジネスクラスのシートに関する特許を侵害しているとして侵害訴訟を行った。

高裁は、Virgin の特許を有効と判断するとともに、Zodiac はこれを侵害するとして、Zodiac に損害賠償の支払い義務を認めた。

高裁判決後、EPO の異議手続において、Zodiac が侵害するとされたクレームが無効と判断されるとともに、特許の訂正が認められ、関連するクレームは全て削除された。

Virgin は、従前の高裁判決(“侵害と無効の点が、ひとたび特許権者の有利に判断された場合は、特許権者は、その後、特許が訂正等されても、損害賠償を求める権利を有する-res judicata”)を引用し、なお Zodiac に対して、損害賠償を請求が可能であると主張した。

2 最高裁判決

最高裁は、EPO の手続きによって、Zodiac が侵害すると判断されたクレームが遡及的に削除された以上、Zodiac は損害賠償の支払い義務はないと判断した。

3 説明

(1)事後の EPO の判断と損害賠償義務の存否

最高裁は、従前の高裁判決にいわれる“res judicata”(既判力)の法理は、従前審理判断がされた事項についてのみ及ぶところ、Zodiac が侵害すると判断されたクレームが遡及的に削除されたとの点は、高裁判決後に EPO でなされた新しい判断であり、Zodia は従前この点を争う機会是与えられていなかった、このため“res judicata”の法理は働かないと判断した。

また、最高裁は、特許法の規定によれば、クレームは訂正によって遡及的に削除されたことになり、この効力は当事者間のみならず、対世的に生じるものであるから、この点に照らしても、“res judicata”の法理は働かず、従前の高裁判決は適切ではないとした。

結論として、最高裁は、Zodiac は、損害賠償請求に対する反論として、訂正によってクレ

¹ http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2010_0013_Judgment.pdf

ームが遡及的に削除されたことを主張できると判断した。

----It may be said that if this is the principle it should apply equally to the one area hitherto regarded as absolute, namely cases of cause of action estoppel where it is sought to reargue a point which was raised and rejected on the earlier occasion.

----However, the point which Zodiac seek to make on the enquiry is that the unamended patent has been retrospectively amended. It no longer exists, and is deemed never to have existed, in the form on which these issues were adjudicated by the Court of Appeal. Zodiac's reliance on the retrospective amendment is a new point which was not raised before. It could not have been raised before, because the decision of the TBA retrospectively amending the patent was made after the order giving effect to the judgment of the Court of Appeal.

----The revocation of the patent deprived the patentee of the rights which the patent had bestowed on him as against the world; furthermore, it did so retrospectively. In other words, the effect of the revocation was that everyone was entitled to conduct their affairs as if the patent had never existed.

----All that Zodiac are seeking to do is to contend that the damages on the assessment should be assessed at nil (or, perhaps, a nominal figure), because, as the Patent has been amended in the course of the EPO proceedings, it is now retrospectively to be treated as amended, so that Zodiac's product does not infringe, and so Virgin have suffered no damage.

(2) 侵害訴訟と EPO 手続きの並行係属

UK の裁判所で侵害訴訟が係属中に、並行して EPO の手続きが進行している場合、UK の裁判所が特許の有効性についてより早く審理できるようであれば、UK の裁判所は手続きを停止して、EPO 手続きの結果を待つことをせずに、訴訟を進行させていた。

しかし、今回の最高裁の判断によって、EPO の手続きが、侵害訴訟の判断に影響を与えることとなった。このため、最高裁は、下級裁判所に EPO の手続きを待たないという従前の取り扱いの見直しを要請した。このため、今後、侵害訴訟と EPO 手続きが並行して係属する場合に、EPO 手続きの結果を待つべく、UK の裁判所において、訴訟手続きの中断、停止等の措置が取られる可能性が出てきたといえる。

----- If I had concluded that the defendant was estopped from relying on the revocation or amendment of the patent once the court had adjudged it to be valid, that would have had important implications for the question whether English proceedings should be stayed pending a decision in concurrent opposition proceedings in the EPO. ---- it would have been difficult to defend the guidance given by the Court of Appeal in *Glaxo Group Ltd v Genentech Inc* [2008] Bus LR 888 to the effect that the English court should normally refuse a stay of its own proceedings if it would be likely to resolve the question of validity significantly earlier. The effect of that guidance is to put more litigants in the impossible situation in which successive decisions of the Court of Appeal placed the parties in this case. --- a similar problem may well arise if the patent is revoked by the EPO after a judgment has been given for a liquidated sum. Second, that problem is aggravated by the fact that a decision of the English court on validity is directly effective only in the United Kingdom, whereas the EPO's decision, being the decision of the authority which granted the patent, is directly effective in every country for which the patent was granted. Third, even if the EPO opposition proceedings are concluded in time to affect the English proceedings, the uncertainty and waste of costs involved do little credit to our procedures. This is not a suitable occasion, nor is the Supreme Court the appropriate tribunal to review the guidelines, but I think that they should be re-examined by the Patents Court and the Court of Appeal.

また、今後創設される、統一特許裁判所制度において、侵害訴訟とEPOの手続きの並行係属の問題をいかに取扱うかについて注目が集まっているが、この点はまだ明確にされていないようである。

(3) 日本法制との比較

日本においても、特許の有効性が、侵害訴訟と無効審判の2つのルートで争われる、いわゆるダブルトラックの問題性はつとに指摘されている。両手続きの判断齟齬といった問題の解決のために、無効審理を無効審判のみに制限する方法、侵害訴訟の無効の抗弁のみにする方法、現状を維持する方法等が議論されてきた。平成23年改正法は、ダブルトラックそのものを解決するものではないが、判決確定後の再審を制限する形で、ダブルトラックにまつわる法律関係の不安定性について、一つの解決方針を示すものである。

すなわち、民事訴訟法は、判決の基礎となった行政処分が後の行政処分に変更された

ことを再審事由とするから(民事訴訟法 338 条 1 項 8 号)²、特許無効審判や訂正審判で判決の前提となる特許権の効力、内容に変更が生じた場合、侵害訴訟の確定判決に対して、再審の訴えを起すことが可能であった。

平成23年改正法は、侵害訴訟等の当事者であった者は、当該侵害訴訟等の判決確定後に特許を無効にすべき旨の審決等が確定したことを、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて主張することができないこととした(特許法 104 条の 4)³。

以上

² (再審の事由)

第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

³ (主張の制限)

第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。

一 当該特許を無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの