

英国における特許訴訟

概要

イングランドおよびウェールズ - 特許裁判所

- **特許裁判所**

- 訴額高額/高複雑度の訴訟：約12ヶ月以内に審理
- 短縮公判スキーム（**STS**）が利用可能
 - 4日未満での審理
 - 開示が限定的、またはない
 - 単独裁判官に配転

- **知的財産企業裁判所（IPEC）**

- 通常は、低額訴訟（賠償金の上限50万ポンド）および/または低複雑度の訴訟
- 通常の審理期間は、6～12ヶ月の期間中に1～2日

- 単独裁判官による審理 - 特許裁判所の裁判官の多くは、技術系および法曹系の両方のバックグラウンドを有する
- 費用の転嫁 - すべての裁判所で行われるが、**IPEC**と**STS**では上限が設定されている

英国での手続き（請求の提出→審理）

- **訴答手続**
 - 審理の進行に伴い、より詳細な特定が必要となる
 - クレームの解釈/侵害/有効性に関する複数回の訴答手続
 - クレームの訂正申立て
- **中間審理**
 - 事件処理手続協議（CMC）および公判前審査（PTR）が一般的
 - 特定の申立てについて、他の審理が行われることがある
- **開示**
 - 通常は、製品又は方法の詳細（PPD）により代替される
- **事実証拠 / 証人陳述書**
 - 例外はあるが、通常は限定的である
- **実験**
 - 正式な通知を必要とする厳格な手続き
 - 準備段階の実験を含む
 - 証人の立会や繰り返しの実験が必要な場合もある
- **専門家からの証拠**
 - 審理での証拠の大部分を構成
 - 通常は、専門家1名につき2回以上の報告（通常は専門家は1～3名）
- **本発明の技術分野の一般常識（CGK）の陳述書**
 - 裁判官が、CGKに基づいて争点の範囲を理解する（および判断を下す）ための補助
- **冒頭主張骨子**
 - 両当事者の弁論の要約を示し、審理では口頭で補足される

英国での手続き（審理）

- 特許裁判所における5日間の審理の典型的なタイムテーブル
- **STS**または**IPEC**では大幅に圧縮され、例えば反対尋問は特定の争点に限定される



日	午前	午後
1	事前読み込み	冒頭弁論
2	反対尋問 (原告側専門家1)	反対尋問 (原告側専門家2)
3	反対尋問 (被告側専門家1)	反対尋問 (被告側専門家2)
4	最終準備書面の準備	最終準備書面の交換
5	最終口頭弁論	最終口頭弁論

進歩性／進歩性の欠如

特許法第3条

「発明は、技術水準の一部を構成する何れかの事項に照らして当該技術の熟練者にとって自明なものでないときは、進歩性を具えるものと認める」

裁判所は、以下に要約する **Pozzoli** 事件の構造的アプローチを頻繁に適用している

- 1) 当業者 + **CGK** (技術常識) の特定
- 2) 本件特許請求の範囲の発明概念の特定
- 3) 従来技術と、本件特許の発明概念との相違点の特定
- 4) 相違点は **CGK** に照らして当業者にとって自明であるか？

英国特許裁判所の判決の典型的な構造

事案の概要:

当事者や判断する論点の概要の紹介

前提事実の認定:

当業者、関係する技術的背景・技術常識

各先行技術の当業者への開示:

特許及びその教示:

クレーム解釈・クレームの範囲:

有効性: 新規性、進歩性、不十分性、追加事項、対象からの除外

侵害性: (1) 通常の合目的的解釈、又は (2) 均等論の適用

結論:

模擬裁判（英国） The Mock Trial (UK)

- 専門家証人の反対尋問終了
- 最終準備書面の交換終了
- これから口頭による最終弁論を聞く（少し短縮）

Day	AM	PM
1	事前読み込み	冒頭弁論
2	反対尋問 (原告側専門家1)	反対尋問 (原告側専門家2)
3	反対尋問 (被告側専門家1)	反対尋問 (被告側専門家2)
4	最終準備書面の準備	最終準備書面の交換
5	最終口頭弁論	最終口頭弁論



弁論

US7XXに対する進歩性の欠如

Pony社の弁論 - 加熱

- 本件特許請求の範囲は、加熱を要件としている
- US7XXは、食材を保存するために真空状態を作り出す（および確認する）ことを目的としていることを開示する。
- 当業者が本教示を電子レンジでの加熱の文脈で適用する動機はない

A A lid used as a part of a storage container in which stored food can be heated in a microwave oven, the lid comprising:

US7XX - 請求項

A lid used as a part of a storage container for storing food in a vacuum condition, the lid comprising:

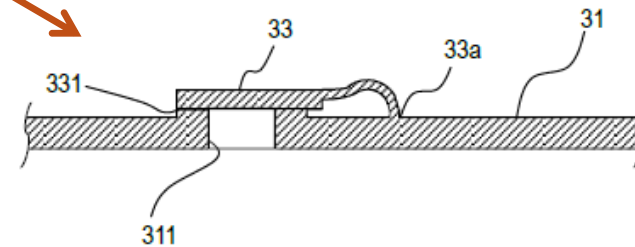
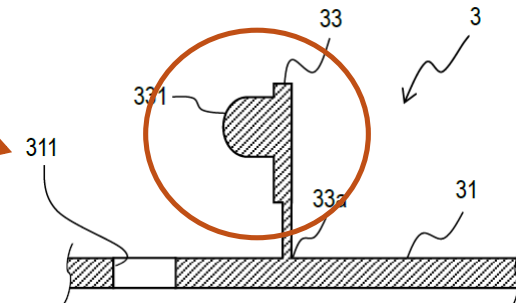
US7XX - 背景

According to the present disclosure, a lid that allows a user to know whether a vacuum condition is being maintained inside a storage container can be provided.

Pony社の弁論 - 突起

- 本件特許請求の範囲の重要な特徴
- US7XXには全く存在しない。US7XXでは、差圧によりフラップ部が貫通孔の上方に維持される
- 異なる技術的解決策
- 異なるアプローチ。ユーザがフラップ開閉をコントロールできる
- *Pozzoli*を適用すれば、当業者が加圧貯蔵に関する教示の文脈で突起を考慮しないことは明らかである
- *Pozzoli* (iv) : 後知恵は禁物「発明の知識がない状態で」

- D a flap that is provided to be elastically deformable to rotate with respect to the top plate portion, and has a protrusion that can close the through hole,
- E wherein the flap is configured such that the protrusion is spaced apart from the through hole in a natural condition and the through hole is maintained in a closed state by the protrusion, and



Donkey社の弁論 - 加熱

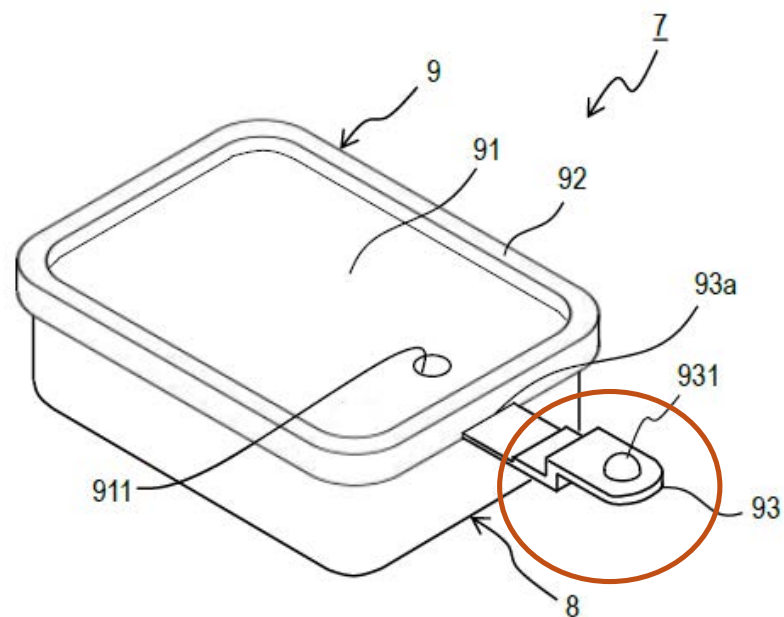
- US7XX【0008】は以下を開示している： →
 - (i) 電子レンジで解凍する
 - (ii) 耐熱温度の範囲⇒ 電子レンジでの加熱が開示されている
⇒ 解凍＝加熱の一部
- US7XXを加熱の文脈で適用していることは自明である
 - 排出される液体がフラップ部に当たらないようにする貫通孔とフラップ部の位置関係に関する本件特許の発明概念にとって、加熱は重要ではない
 - 単に、より高温に加熱するのに適した材料を使用すればよい
 - 当業者のCGKの一部として知られている材料の例

[0008]

The storage container 1 according to an embodiment shown in Fig. 1 is for storing food in a vacuum condition and comprises a container body 2 and a lid 3. The container body 2 and the lid 3 are made of plastic with a heat-resistant temperature range of -40 to 100°C. Therefore, a user can preserve food in the storage container 1 in a freezer and can also defrost the stored food in a microwave oven as it is.

Donkey社の弁論 - 突起

- 主張される発明は、排出される液体がフラップ部に当たらないようにするための、貫通孔とフラップ部の位置関係に関する。
- フラップ部によって貫通孔が閉塞される正確な手段は、主張される発明概念にとって重要ではない。
- 単なる設計変更であり、発明にとって技術的意義はない
 - ⇒ 突起の使用は、当業において広く周知の他の装置とも共通の特徴＝CGKである。
(本件特許で認識されているとおり、例えば図5を参照)
 - ⇒ 手動操作／ユーザの選択は、単に貫通孔の機能を反映したものであり、当業者であれば理解できであろう
- 当業者であれば、フラップ部に余分な水分が当たるという既知の問題にUS7XXを適用することの有用性を認識し、貫通孔を閉塞するために別の手段（突起）を使用することを自明な設計変更だと認識するであろう



判 決

Mr Justice Mellor

Pony Corp. v Donkey Corp. [2024] EWHC 999 (Pat)

判決（英国） - (1)

当業者&技術常識CGK: 数々の公知の食品容器の製品デザイン及び製造技術の経験のある機械技師

US7XXの開示: 貫通孔とフラップは、差圧により自動的に開閉する。

本件特許及びその教示:

クレーム解釈 - 関連する原則の適用。欧州特許条約**69条**&その解釈に関する議定書: 合目的的解釈

(1) 全体: 当業者は、特許権者が意味することが何であると理解するか？

(2) 明細書の役割: 目的は通常明細書に記載されているから、明細書とクレームは一緒に読まれるべきである - *Brugger v Medicaid*. 明細書は、曖昧さを解決する場合のみに参照されるものではない。 .

(3) *Nokia v IPCom*: クレームに追加的な限定を読み込むことはできない。

判決（英国） - (2)

合目的的解釈:

‘加熱された’ / (加熱):

- 特に限定はないが、家庭用の電子レンジで使用されるという文脈で理解される。

‘貫通孔’:

- ガスや流体（空気、蒸気、水）の通過を可能にする目的。目的を達成する限り、好ましい寸法による限定はない。

‘突起’:

- ガスや流体の通過を防ぐために、貫通孔に挿入される栓の一形式

判決（英国）-(3)

有効性:

段階(1) 当業者及び技術常識の特定

段階(2) 発明概念の特定

段階(3) 相違点 (1)解凍/加熱；(2)貫通孔を閉じる突起部分

段階(4) 本件特許の知識なくして、当業者が先行発明から出発してクレーム1の範囲に到達することが自明であったか？

(1)先行発明を食品を加熱する場面に適用することは自明であった。

(2)先行発明のフラップと貫通孔の構成を変更することが自明であったとはいえない。技術常識に係る貫通孔と栓（突起）を採用するためフラップ及び貫通孔の自動作用を断念することは直観に反する。

特許は有効である

判決（英国）-(4)

侵害性：（均等論の議論なし）

通常のクレーム解釈で侵害性は認められるか？

証拠：実験結果は決定的なものではない。：

- ・原告の実験については、通常使用される場合のように蓋が容器を密封していない。立証不十分。
- ・被告の実験については、水量が多いが、貫通孔はその目的を果たしている（パフォーマンスは悪くても）。

結論：

被告製品は貫通孔を有する-それは空気、蒸気及び水を通過させる。

したがって、通常の解釈で侵害性あり。

本件特許は有効であり、かつ、侵害された。