



メキシコにおける特許侵害訴訟制度

2020年度 国際第1委員会 WG5



本日の報告内容

1. はじめに
2. 特許侵害訴訟の概要
3. 特許侵害訴訟動向
4. 特許侵害訴訟の手続きと留意点
5. おわりに



2020年度国際第1委員会第5WG

氏名	会社名
青柳 成則 (副委員長)	日産自動車株式会社
山本 達也 (WGリーダー)	ソニー株式会社
入江 弘康	三菱ケミカル株式会社
野崎 祐志	日本製鉄株式会社
新井 一秀	出光興産株式会社
田島 潤子	キヤノン株式会社
妹尾 千明	キヤノン株式会社
谷元 史明	住友化学株式会社



1. はじめに

メキシコにおける特許侵害訴訟をとりまく状況

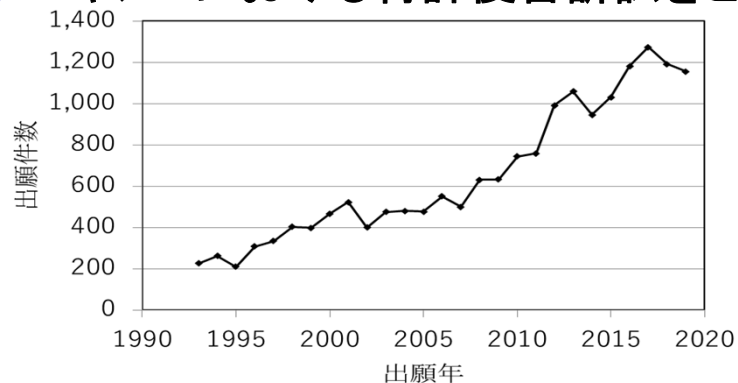


図1 日本からのメキシコ特許出願件数



2012年「メキシコ訪問代表団報告」
(権利化中心)



2020年に法改正
(原告有利)



日本企業
知財担当

今後、特許侵害訴訟が増える可能性がある。
特許侵害訴訟制度や具体的な手続きは？

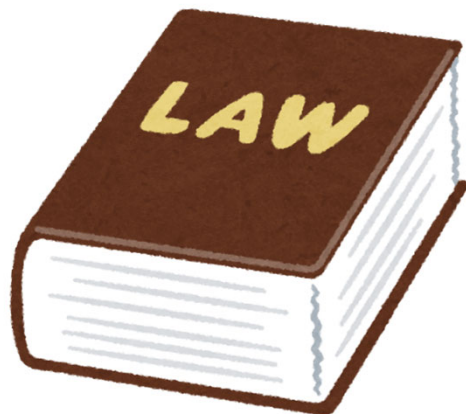


~Creating IP Vision for the World~



1. はじめに

2020年11月5日法改正より前



メキシコ産業財産法
(Industrial Property
Law) (IPL)

2020年11月5日法改正後



NEW

メキシコ連邦産業財産法
(Federal Law for the Protection
of Industrial Property) (FLPIP)

- ◆ FLPIPは法改正後の特許侵害制度に関する条文を規定
- ◆ 法改正後の特許侵害訴訟の概要は、
FLPIP、IPL、現地弁護士のヒアリングを基に調査



2. 概要(定義)

	FLPIP(新法)	IPL(旧法)
特許侵害 の定義	386条 ①特許対象製品を製造、使用、販売の申出、 輸入または流通させること ②特許対象方法を使用すること ③特許対象方法を用いて直接得られる物 を使用、販売の申出、輸入または流通させ ること	213条 ①特許対象製品を販売の申出、輸入または 流通させることを侵害行為とするために、特 許対象製品が権利者の同意もしくは適切なラ イセンスを得ることなく製造または開発され たことを被疑侵害者が知っていること ②特許対象方法を用いて直接得られる物を 販売の申出、輸入または流通させることを侵 害行為とするために、特許対象方法が特許 権者または実施権者の同意を得ることなく使 用されたことを被疑侵害者が知っていること
特許侵害 の対象外 となる者	57条 ①非営利目的であり実験、試験または教育 を目的として特許された物を製造、または 特許された方法を使用する者 ②特許された物、または特許された方法を 使用して得られた物を、これらが合法的に 上市された後、販売、取得または使用する 者 ③特許出願日または承認された優先日に 先立って、特許された方法を使用あるいは 特許された物を製造または使用をする者	22条 (省略)



2. 概要(裁判管轄)

表1 特許侵害訴訟の裁判管轄

	裁判管轄	
第一審	IMPI	民事裁判所
第二審	知的財産裁判所 (IPC)	控訴裁判所
第三審	連邦巡回裁判所	

- ◆ 法改正後は、第一審はメキシコ産業財産庁(以後、IMPIと表記)または民事裁判所を選択可能。
- ◆ 法改正前は、第一審はIMPIのみ。



2. 概要(特許侵害訴訟の全体の流れ)

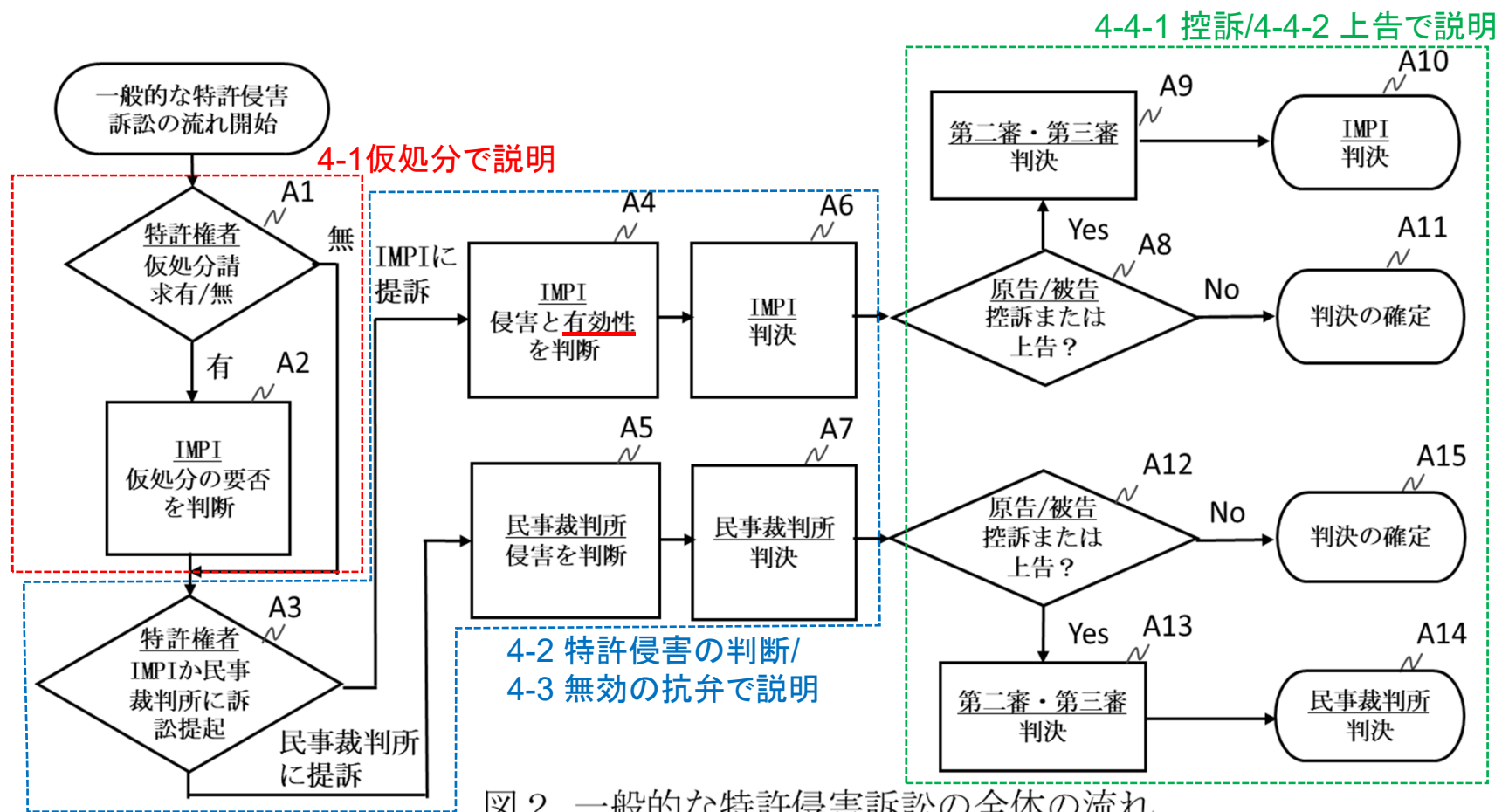
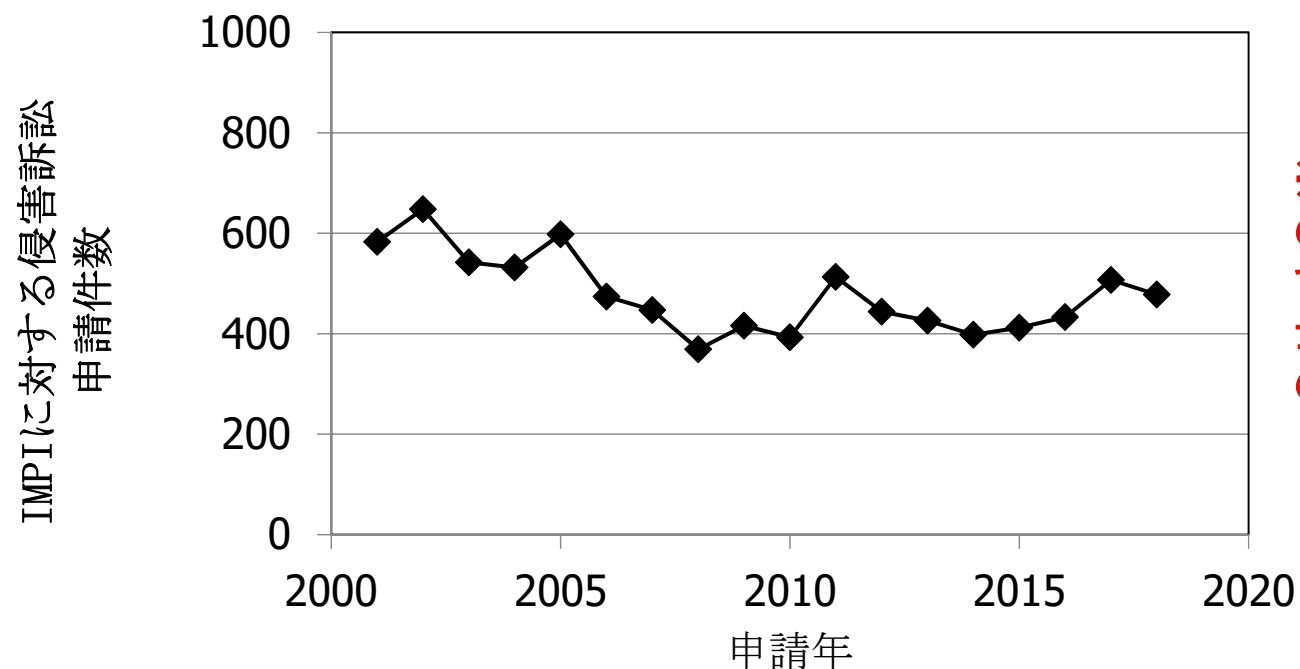


図2 一般的な特許侵害訴訟の全体の流れ

- ◆ IMPIは侵害の有無と特許の有効性を判断(民事裁判所は侵害の有無のみ)
- ◆ 民事裁判所に提起された場合、被告が無効の抗弁をするためにはIMPIに無効審判を請求する必要あり



3. 動向



※IMPIは特許侵害訴訟
のみの申請件数を公開し
ていないため、現地弁護
士に特許侵害訴訟のみ
の件数をヒアリング。

- ◆ 2020年11月法改正により特許侵害訴訟が提起される件数と仮処分が請求される件数は今後増加すると予測。
- ◆ 詳細は以降で述べるが、法改正は原告（特許権者）に有利であるため。



4. 手続き（4-1.仮処分）

仮処分について	
特許権者がIMPIに請求できる仮処分による措置 (FLPIP第344条)	特許侵害する商品を市場から回収すること、この侵害品の製造または使用を禁止すること等。 法改正後は、仮処分による措置が拡大され、特許権者は、特許侵害するオンラインコンテンツの一時停止、ブロック及び廃止を請求可能に。
仮処分の要件 すべての要件を満たす 必要あり (FLPIP第345条)	①特許権を所有していることの証明 ②以下の事情のいずれかを証明 i) 特許侵害の存在 ii) 特許侵害が差し迫っていること iii) 回復不可能な損害の存在 iv) 証拠の破壊・紛失・改ざん等の正当な虞の存在 ③仮処分によって被疑侵害者が被る可能性がある損害を保証する保証金をIMPIに提供 ④侵害製品を発見するために必要な情報をIMPIに提供



4. 手続き（4-1.仮処分）

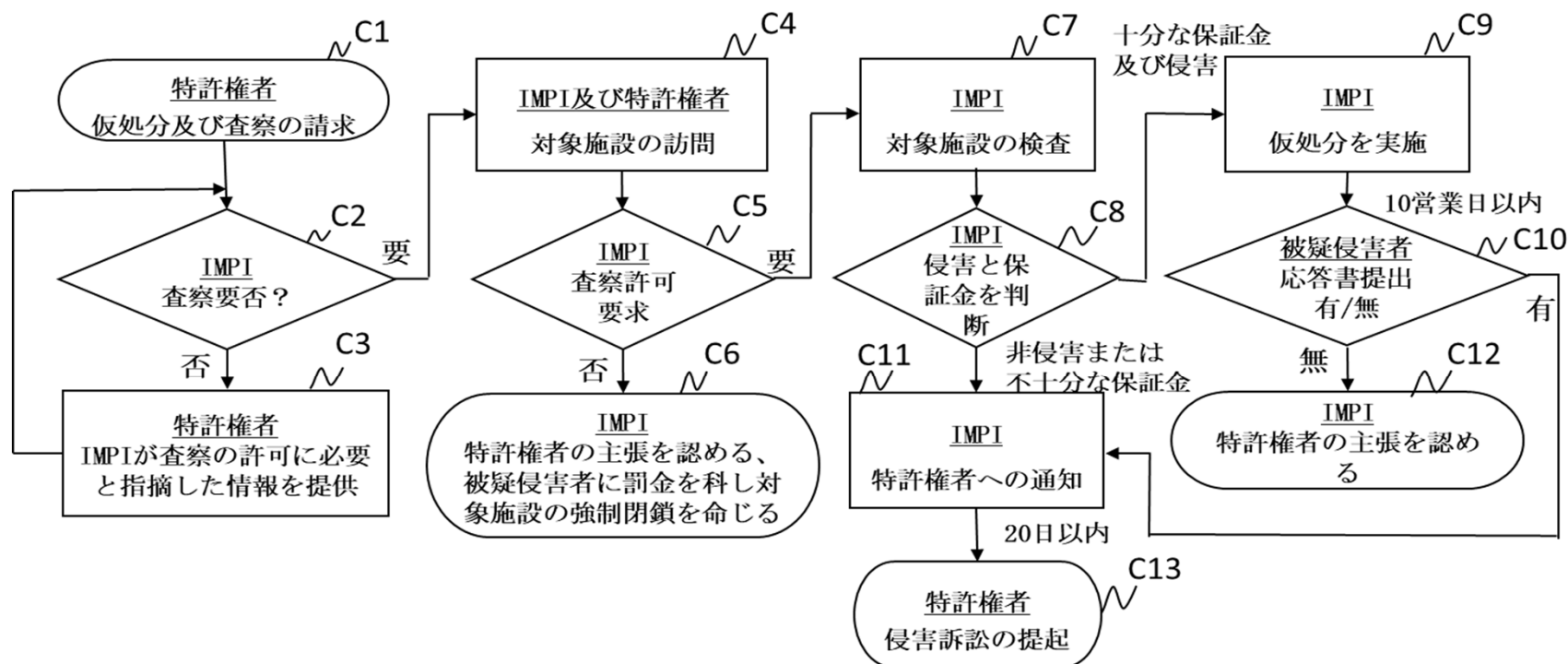


図3 査察が共に請求された場合における仮処分の流れ

◆ 留意点

- ・応答書のみによって仮処分が解除される可能性は低い。逆担保が有効。
- ・査察の請求においては、査察を行う施設の住所を正しく記載することが重要。



4. 手続き(4-2. 侵害判断)

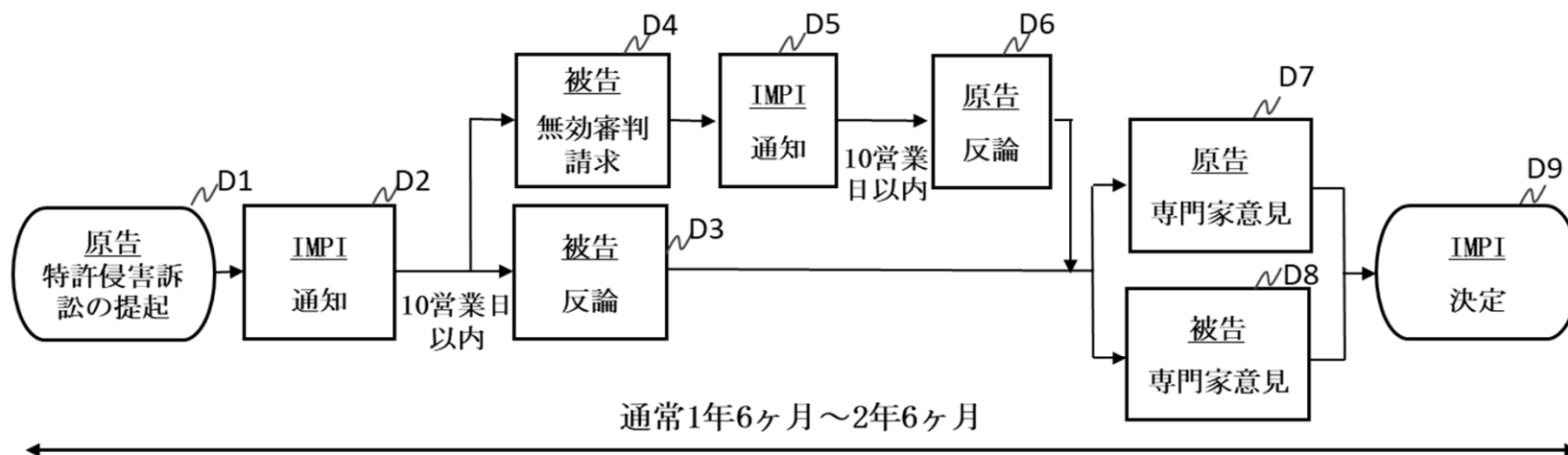


図4 IMPIでの特許侵害の有無と有効性の判断の流れ

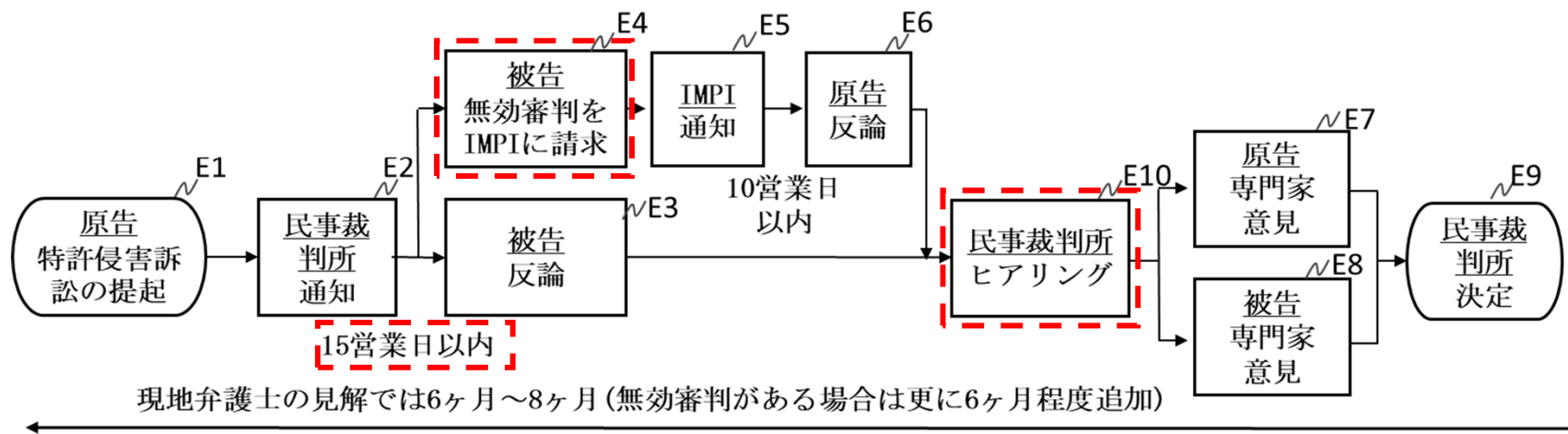


図5 民事裁判所での特許侵害の有無判断の流れ



4. 手続き（第一審での留意点）

表2 特許侵害訴訟におけるIMPIと民事裁判所との違い

項目	IMPI	民事裁判所
被告による反論の期間	IMPIの通知から10営業日以内	民事裁判所の通知から15営業日以内
無効審判の取り扱い	特許侵害訴訟とは別に並行して行われる	IMPIでの無効審判の審決まで特許侵害訴訟は中断される
ヒアリングの機会	なし	あり

- ◆ 特許侵害判断に高度な技術的理解を必要とする場合は、原告はIMPIを選択すべき。
- ◆ 原告は、証拠収集に査察の請求、被告に証拠を開示させる制度を活用する。
- ◆ 被告による反論の期間はいずれの場合にも短いため要注意。



4. 手続き(4-3. 無効の抗弁)

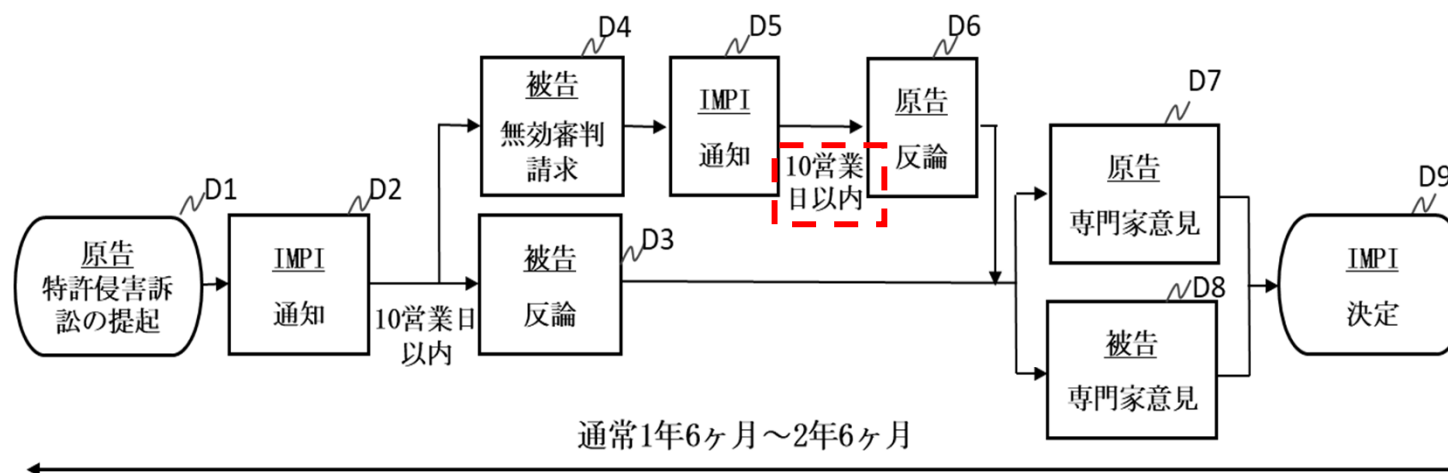


図4 IMPIでの特許侵害の有無と有効性の判断の流れ

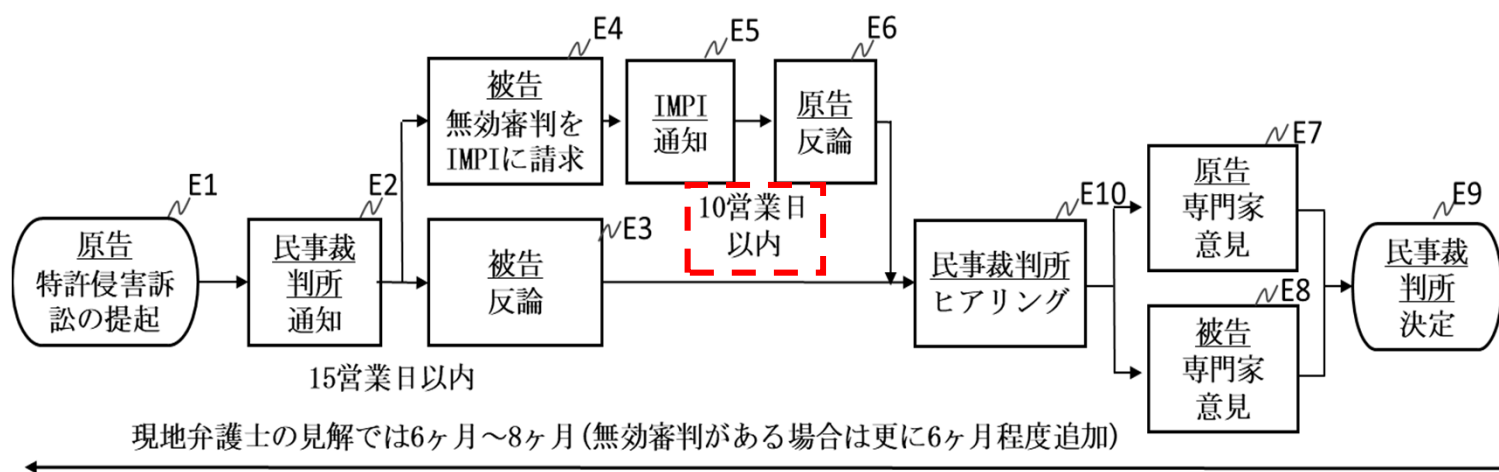


図5 民事裁判所での特許侵害の有無判断の流れ





4. 手続き(4-4-1. 控訴)

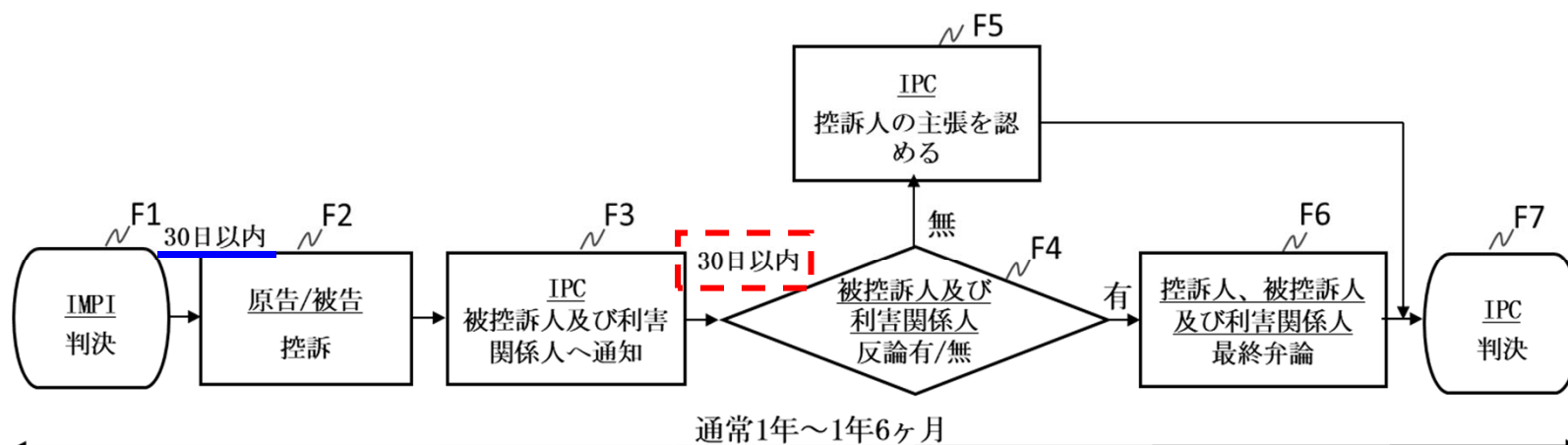


図6 第二審 IPCでの審理の流れ (第一審がIMPI)

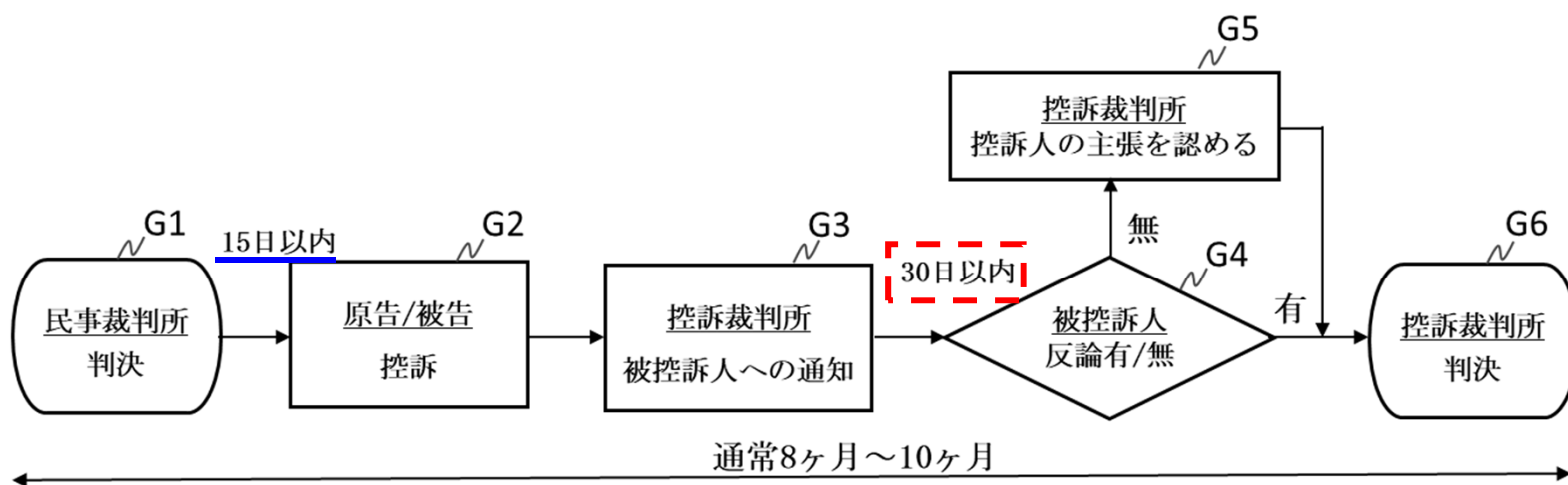


図7 第二審 控訴裁判所での審理の流れ (第一審が民事裁判所)



4. 手続き(4-4-2. 上告)

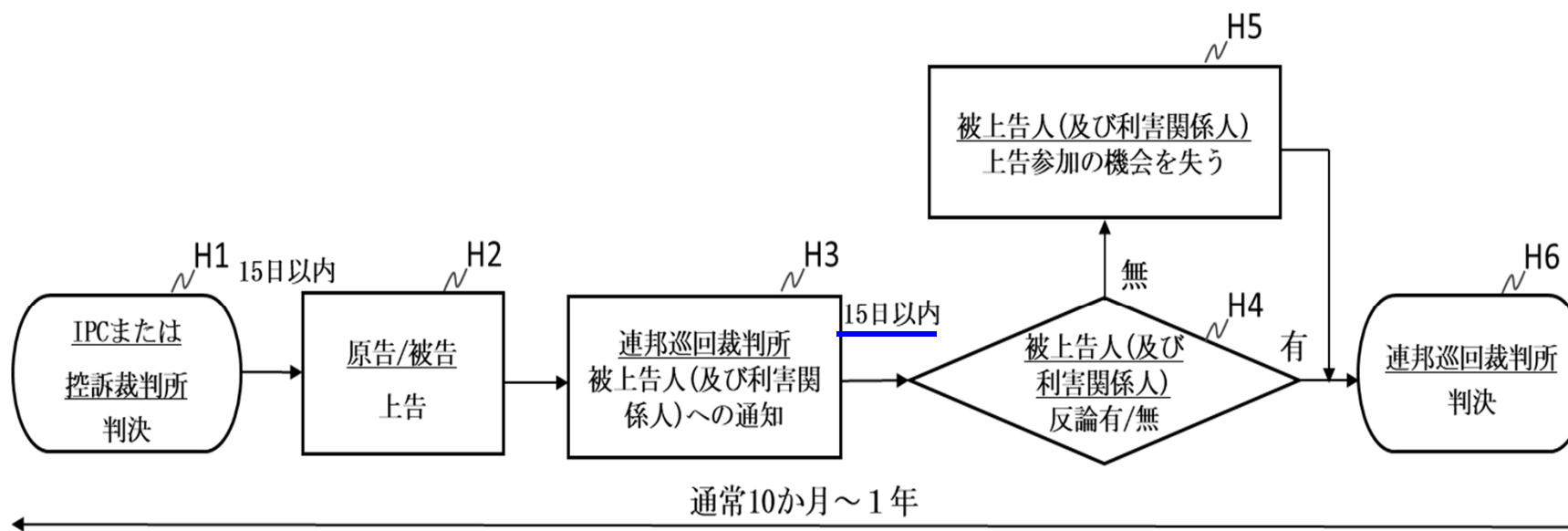


図8 第三審 連邦巡回裁判所での審理の流れ

◆ 留意点

- ・反論期間が15日と短いため、勝訴しても通知期間が終了するまでは反論を検討すべき。
- ・現地弁護士の見解では、上級審によって下級審の判決が覆ることが多い。
- ・アンパロ訴訟の審理対象となる可能性がある。



5. おわりに

- ◆ 本稿は次の点について検討を行った。
 - 特許侵害訴訟の動向、制度、手続きを整理
 - 主要項目(仮処分、侵害判断、無効の抗弁および控訴・上告)について留意点を挙げた上で、原告と被告がとるべき対応について検討

ご清聴有難うございました

~Creating IP Vision for the World~



一般社団法人日本知的財産協会

