

メキシコにおける特許侵害訴訟制度の調査・研究

国際第1委員会*

抄 録 メキシコは、経済成長が著しい新興国であり、米国に近い立地と安い人件費を背景に生産拠点として非常に注目されている国である。当委員会では、2012年にメキシコにおける権利取得の手法を中心にまとめた報告を行った。一方、メキシコでは、2020年に特許侵害訴訟に関し法改正があったため、メキシコにおける特許侵害訴訟に注目すべき状況にある。本稿では、メキシコにおける特許侵害訴訟の制度や手続きを解説する。さらに、実務的な観点から、①仮処分を請求された場合、被疑侵害者は非侵害や無効による反論ではなく、逆担保を提供することで仮処分を解除できること、②被告が非侵害議論により反論可能な期間、及び無効審判を請求可能な期間は非常に短いこと、などの留意点を説明する。

目 次

- はじめに
- 本稿の流れ
- 特許侵害訴訟の概要
 - 1 特許侵害の定義
 - 2 特許侵害訴訟の全体の流れ
- 特許侵害訴訟動向
 - 1 特許侵害訴訟の統計データ
 - 2 2020年11月法改正による影響
- 特許侵害訴訟の手続きと留意点
 - 1 仮処分
 - 2 特許侵害の判断
 - 3 無効の抗弁
 - 4 控訴・上告
- おわりに

1. はじめに

メキシコ合衆国（以下、メキシコ）の国内総生産は1.22兆米ドルで世界第15位であり、2030年には世界第9位になると予測されている^{1), 2)}。また、世界最大のマーケットである米国に近い立地と安い人件費を背景に、多くの日本企業がメキシコに進出または投資を行っている。特許

出願の観点では図1に示すとおり、日本からメキシコへの特許出願件数は増加傾向にある³⁾。メキシコに関する調査として、これまで当委員会では2012年資料第410号「メキシコ訪問代表団報告」（以下、2012年資料）を発表した。2012年資料では、特に知的財産権利取得の手法を中心に情報がまとめられている。

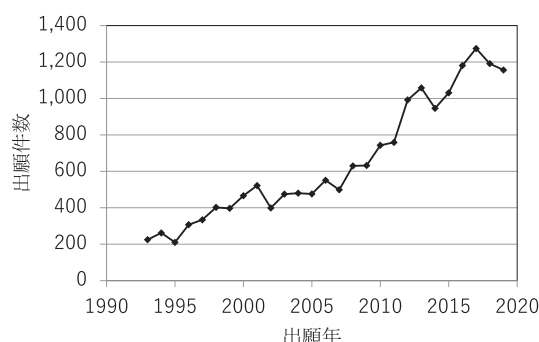


図1 日本からのメキシコ特許出願件数

メキシコでは2020年11月に特許侵害訴訟に関する法改正（以下、法改正）が行われた。この法改正によって原告が有利となる点があり（詳

* 2020年度 The First International Affairs Committee

細は後述)、今後の特許侵害訴訟の件数は増加すると予測される。よって、日本企業が特許侵害訴訟に対応する機会も増える可能性がある。しかし、有利な条件で特許侵害訴訟を解決するために必要な特許侵害訴訟制度や具体的な手続きに関する情報を日本企業は十分には有していないものと考えられる。

そこで本稿では、メキシコにおける特許侵害訴訟の動向、並びに、法改正後の特許侵害訴訟の制度及び手続きについて解説し、原告と被告が特許侵害訴訟に対応する際の留意点を説明する。なお、本稿は2020年度国際第1委員会第5ワーキンググループの山本達也(リーダー、ソニー)、入江弘康(三菱ケミカル)、野崎祐志(日本製鉄)、新井一秀(出光興産)、田島潤子(キヤノン)、妹尾千明(キヤノン)、谷元史明(住友化学)、青柳成則(副委員長、日産自動車)が作成した。

2. 本稿の流れ

2012年資料では、法改正前の特許侵害訴訟の制度について説明されているが、実務的な観点からの特許侵害訴訟での留意点を説明するための資料ではなかった。

そこで本稿は、まず3章で法改正後の特許侵害訴訟制度の概要をまとめる。次に、4章で特許侵害訴訟の動向について現状の情報を提供する。5章では法改正後の特許侵害訴訟における主要項目、すなわち、仮処分、侵害判断、無効抗弁、及び控訴・上告の手続きについて詳細をまとめる。その上で、実務的な観点から原告と被告が特許侵害訴訟に対応する際の留意点を説明する。

法改正後の特許侵害訴訟の概要は、メキシコ連邦産業財産法(Federal Law for the Protection of Industrial Property)(以下、FLPIP)、メキシコ産業財産法(Industrial Property Law)(以下、IPL)及び現地弁護士^{4), 5)}のヒアリングを基に

調査した。法改正により、FLPIPはIPLに替わる新たな産業財産法として設立された。よって、FLPIPは法改正後、IPLは法改正前の特許侵害訴訟制度に関する条文を規定する。

特許侵害訴訟の動向について、メキシコ産業財産庁(以下、IMPI)では、1993年から2019年までの特許、意匠及び商標を含む知的財産侵害訴訟の公式データを公開している⁶⁾。しかし、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した。

法改正後の特許侵害訴訟における手続きの詳細と、原告と被告が特許侵害訴訟に対応する際の留意点は、主に上述の現地弁護士にヒアリングした内容を基に検討した。本研究において、FLPIPやIPLなど一般に入手可能な情報からは、特許侵害訴訟制度の概要や手続きを断片的に理解できるものの、体系的に手続き全体を理解するためには、上述した現地弁護士の見解が必要であった為である。

3. 特許侵害訴訟の概要

3. 1 特許侵害の定義

FLPIP第386条によれば、特許侵害行為とは以下の様に定義されている。

- 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
- なお、IPL第213条によれば、特許侵害行為を構成するために以下の2つの要件が必要だったが、法改正によりこれらの要件は削除された。
- i) 特許対象製品についての販売の申出、輸入または流通させることが侵害行為となるための要件として、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

- ii) 特許対象方法を用いて直接得られる物についての販売の申出，輸入または流通させることが侵害行為となるための要件として，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

一方，FLPIP第57条によれば，特許侵害の対象外となる者とは以下の様に定義されている。

- 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

3. 2 特許侵害訴訟の全体の流れ

メキシコにおける特許侵害訴訟の裁判管轄を表1に示す。特許侵害訴訟の第一審はIMPIまたは民事裁判所である。第一審がIMPIの場合，第二審は知的財産裁判所（IPC）である。第一審が民事裁判所の場合，第二審は控訴裁判所である。どちらの場合も，第三審は連邦巡回裁判所である。法改正前は第一審はIMPIのみだったが，法改正により特許権者は民事裁判所にも特許侵害訴訟を提起可能になった。

また，一般的な特許侵害訴訟の全体の流れを図2に示す。特許権者は特許侵害訴訟を提起す

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	

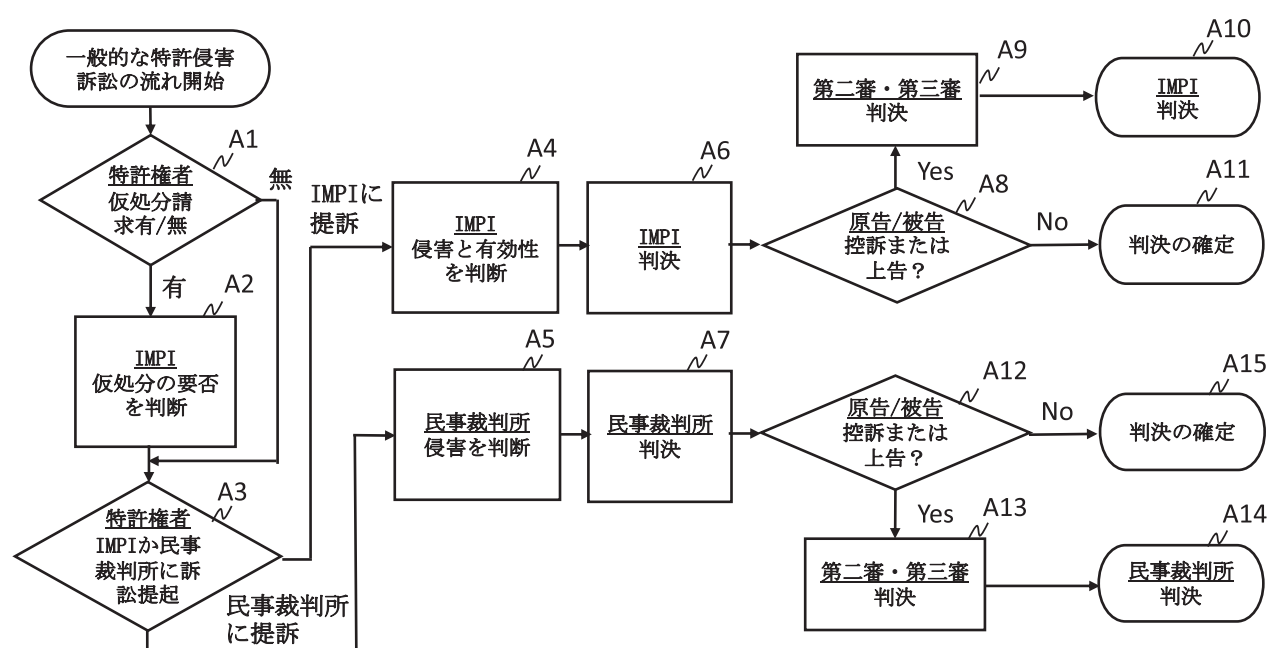


図2 一般的な特許侵害訴訟の全体の流れ

る前に、仮処分をIMPIに請求できる（A1）。仮処分が請求された場合、仮処分の可否をIMPIは判断する（A2）。仮処分の詳細は5. 1節で述べる。IMPIが仮処分の可否を判断した後、特許権者は特許侵害訴訟をIMPIまたは民事裁判所に提起できる（A3）。A1において特許権者が仮処分をIMPIに請求しなかった場合（A1で無）も、同様に特許権者は特許侵害訴訟をIMPIまたは民事裁判所に提起できる（A3）。IMPIに特許侵害訴訟を提起した場合、IMPIは侵害の有無のみならず、被告（被疑侵害者）が無効抗弁をした際に特許の有効性も判断できる（A4）。一方、民事裁判所に提起した場合、民事裁判所は特許侵害の有無のみを判断できる（A5）。なお、民事裁判所は特許の有効性を判断できないので、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がある。IMPIと民事裁判所における特許侵害の判断と無効抗弁の詳細は5. 2節及び5. 3節で述べる。

IMPIは特許侵害の有無、及び被告が無効抗弁をした際は特許の有効性を判断した後、判決を下す（A6）。民事裁判所は特許侵害の有無を判断した後、判決を下す（A7）。法改正後は、IMPIと民事裁判所のどちらも差止と損害賠償を判決できる。法改正前においては、IMPIは損害賠償を判決できなかったため、IMPIで侵害の結論を得た後に民事訴訟において損害賠償を請求する必要があった。しかし、法改正後は、IMPIに特許侵害訴訟を提起した場合でも、侵害判断と損害賠償額の決定はIMPIのみで完結される。

第一審がIMPIと民事裁判所どちらの場合でも、原告または被告は控訴及び上告が可能である（A8及びA12）。控訴及び上告の詳細は5. 4節で述べる。ここで、第一審がIMPIの場合における控訴及び上告の流れを以下に述べる。A8において控訴または上告された場合、第二審または第三審の判決がされ（A9）、IMPIは第二審または第三審の判決を踏まえて判決を下

さなければならない（A10）。A8において控訴または上告されなければ、IMPIの判決（A6）はそのまま確定する（A11）。一方、第一審が民事裁判所の場合における控訴及び上告の流れ（A12からA15）については、上述した第一審がIMPIの場合における控訴及び上告の流れ（A8からA11）と同様である。

ところで、メキシコの一般的な特許侵害訴訟の全体の流れを米国と比較した場合、特に注目すべき特徴は、仮処分及び被告の応答期間である。

まず仮処分について説明する。仮処分の特徴は、主に以下の3点である。1点目は、仮処分が請求された場合、IMPIまたは民事裁判所が侵害を判断する前に、被疑侵害製品が差止めされ得ることである。2点目は、仮処分は短期間で実施できることである。例えば、特許権者が仮処分を請求した後、一ヶ月以内に仮処分が実施された判決がある（NOVARTIS事件⁷⁾）。3点目は、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特許権者が提供できれば、仮処分はほぼ実施されることである。5. 1節で詳細を述べるが、FLPIPが規定する仮処分の要件は、保証金以外に、特許侵害の存在などを含む。しかし、上述の現地弁護士の経験上、十分な保証金さえあれば、IMPIは仮処分を実施するとのことである。

一方、被告の応答期間についての特徴は、特許侵害訴訟が提起された旨をIMPIまたは民事裁判所が被告に通知してから、被告が非侵害議論を提出できる期間及び無効審判を請求できる期間は米国と比較して非常に短いことである。詳細は5. 2節及び5. 3節で述べる。

4. 特許侵害訴訟動向

4. 1節で特許侵害訴訟について過去の統計データを示す。さらに、4. 2節で法改正による特許侵害訴訟の件数への影響を説明する。

4. 1 特許侵害訴訟の統計データ

IMPIに特許、意匠及び商標を含む知的財産侵害訴訟が提起された件数は、年間平均約450件で横ばいの傾向にある。2018年の知的財産侵害訴訟が提起された件数は478件であり、その内13件（3%）が特許に関する侵害訴訟であった。2018年以外も概ねこの内訳であれば、特許侵害訴訟が提起された件数は年間平均約14件であると推測される。

また、メキシコでは知的財産侵害訴訟が提起された件数のうち、仮処分が請求された件数の割合は高いことから、特許権者は仮処分を積極的に活用する傾向がうかがえる。上述のIMPIが公開している1993年から2019年までの公式データによると、特許、意匠と商標に基づく仮処分が請求された件数は、概ね侵害訴訟が提起された件数の30～50%である。特許のみについて見た場合でも仮処分が請求された割合がこの値であると仮定すると、特許に基づく仮処分が請求された件数は年間平均約4から7件であると推測される。

4. 2 2020年11月法改正による影響

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できる。なぜならば、3. 1節と3. 2節でも触れたが、以下で述べる様に法改正は原告（特許権者）に有利なためである。

まず、特許侵害行為を構成するための要件が一部削除された。次に、IMPIは差止執行だけでなく損害賠償を命じることが可能になった。さらに、IMPIだけではなく民事裁判所も第一審として特許侵害の判断が可能になったため、特許権者は自身にとって有利な方に特許侵害訴訟を提起できる（IMPIと民事裁判所のそれぞれのメリット・デメリット等については後述する）。

その上、仮処分のために被疑侵害者が所有する施設の査察をIMPIは被疑侵害者に要求できるが、法改正により、この査察を被疑侵害者が許可しなかった場合、IMPIは被疑侵害者に対して罰金を科し、さらに施設の強制閉鎖を命じることが可能になった。従って、法改正後では、被疑侵害者は査察を許可せざるを得なくなったため、仮処分の実施は認められやすくなった。仮処分のために被疑侵害者が所有する施設に対しIMPIにより行われる査察の詳細は5. 1節で述べる。

5. 特許侵害訴訟の手続きと留意点

5. 1 仮処分

仮処分について、特許権者が請求可能な措置と請求するための要件、及び手続きの流れをまとめる。その上で、仮処分における留意点を説明する。

[仮処分による措置]

特許権者がIMPIに請求できる仮処分による措置は、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である（FLPIP第344条）。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なった（FLPIP第344条）。

[仮処分の要件]

特許権者は仮処分を請求するために、以下4点の要件を全て行う必要がある（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の証明

- 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のIMPIへの提供
 - ④侵害製品を発見するために必要な情報のIMPIへの提供
- [手続きの流れ]

上述の現地弁護士の見解によると、通常、仮処分と共に対象施設に対する査察も特許権者はIMPIに請求するとのことである。仮処分のために特許権者が査察をIMPIに請求する理由は、査察によって被疑侵害製品を調査できるからである。

このように、仮処分と共に対象施設に対する査察も請求されることが一般的であるため、本稿では、仮処分と共に査察が請求された場合の流れを図3に示し、説明する。

仮処分及び査察を特許権者がIMPIに請求すると（C1）、IMPIは請求された内容に基づき査察の可否を判断する（C2）。通常、請求された内容により仮処分の要件を満たすとIMPIは査察が必要だと判断する。C2において査察は不必要とIMPIが判断した場合、IMPIが査察の許可に必要と指摘した情報を、特許権者はIMPIに提供できる（C3）。特許権者がこの情報を提供す

れば、再度IMPIは査察の可否を判断する（C2）。

C2において査察が必要だとIMPIが判断した場合、査察の対象である被疑侵害者の施設（以下、対象施設）をIMPIの検査員は特許権者の代表者と共に訪問する（C4）。IMPIの検査員は、対象施設の責任者に査察の目的を伝えた上で対象施設に対する査察の許可を要求する（C5）。C5において対象施設の責任者が対象施設に対する査察を許可しない場合、特許権者のすべての主張をIMPIは認める（FLPIP第357条）（C6）。これに加えて、IMPIは被疑侵害者に対して、最大約1,111,000米ドルの罰金を科し、さらに対象施設の強制閉鎖を命じる（C6）。この罰金を科すこと及び強制閉鎖を命じることは、法改正により規定された。C5において対象施設の責任者が対象施設に対する査察を許可した場合、IMPIの検査員は対象施設を検査する（FLPIP第359条）（C7）。なお、IMPIの検査員は、対象施設内の任意の場所へ入ること、被疑侵害製品を確認すること、写真とビデオを撮影すること、及び被疑侵害製品のサンプルを取得することが認められている。

査察の結果に基づいて、IMPIは特許侵害の

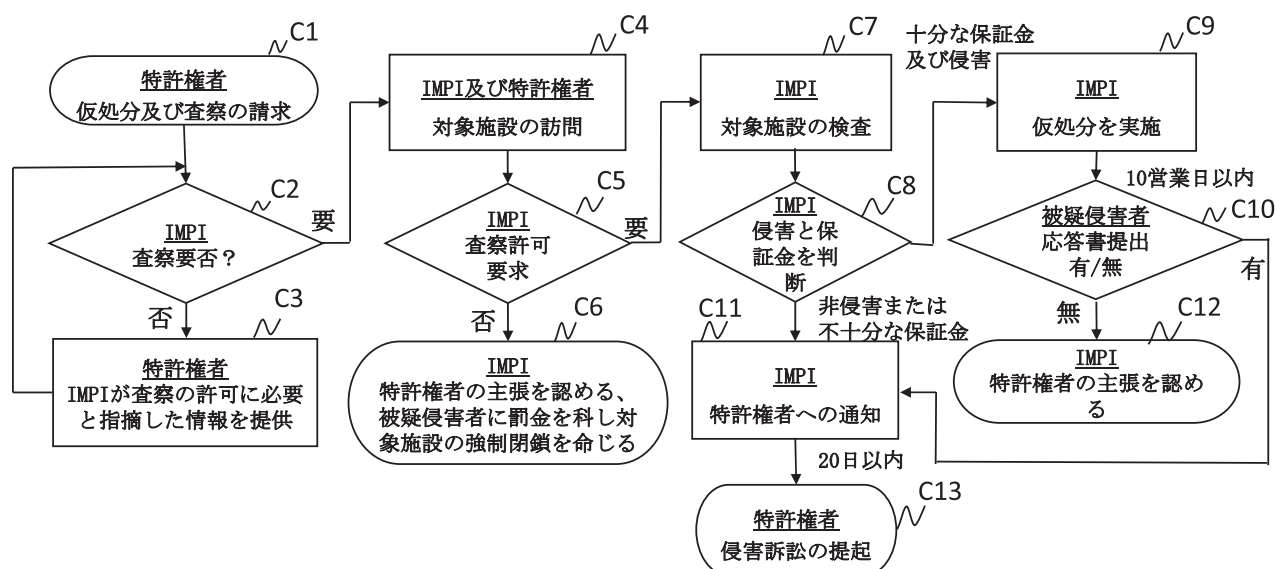


図3 査察が共に請求された場合における仮処分の流れ

有無と保証金は十分かを判断する（C8）。C8において特許侵害及び保証金は十分なことをIMPIが認めた場合、IMPIの検査員は仮処分を実施する（C9）。一方、C8において特許非侵害または保証金は不十分であることをIMPIが認めた場合、仮処分は実施されずに、IMPIは特許権者にその旨を通知する（C11）。

C9における仮処分の実施から10営業日以内に被疑侵害者は、実施された仮処分に対して反論するために応答書をIMPIに提出できる（FLPIP第348条）（C10）。C10において応答書が提出されなかった場合、IMPIは特許権者の主張を認める（C12）。一方、C10において応答書が提出された場合、応答書の内容に照らして、IMPIは仮処分の条件を変更または解除できる（FLPIP第348条）。応答書の内容に照らしたIMPIの判断結果をIMPIは特許権者に通知する（C11）。この通知から20日以内に、特許権者は特許権侵害訴訟をIMPIまたは民事裁判所に提起する必要がある（FLPIP第349条）（C13）。

なお、C9で仮処分が実施された後、IMPIまたは民事裁判所が特許侵害訴訟における判決を下すまで、被疑侵害者は逆担保をIMPIに提供できる。逆担保とは、仮処分の解除によって特許権者が被る可能性のある損害を被疑侵害者が保証する保証金である。逆担保の金額は、特許権者がIMPIに提供した保証金の140%とされる。逆担保がIMPIに提供された場合、実施された仮処分の維持または解除をIMPIは自己の裁量で判断できる（FLPIP第346条）。このIMPIの裁量は、法改正により新たに規定された。

[留意点]

仮処分における留意点として、実施された仮処分を解除する手段、及び仮処分と査察の請求において被疑侵害者を特定する手段の2点について詳細に述べる。

まず仮処分を解除する手段について説明する。手続きの流れで述べた通り、実施された仮

処分を解除する可能性のある手段は、応答書の提出（C10）と逆担保の提供である。しかし、仮処分の請求が行われた事件を調査した結果、実施された仮処分を解除する手段としては逆担保の提供が有効であることが分かった。例えば、PHILIPS事件⁸⁾等、十分な金額の逆担保を被疑侵害者がIMPIに提供することにより、仮処分が解除できた判決はいくつか確認された。一方で、逆担保を提供せず、応答書により非侵害や特許無効に基づく反論を被疑侵害者がすることだけで、仮処分が解除できた判決は確認されなかった。そのため、実務上では、実施された仮処分を解除するために、非侵害や無効の主張を綿密に検討するよりも逆担保の準備を被疑侵害者は優先すべきと考えられる。ただし、C10において応答書を提出しない場合、IMPIは特許権者の主張を認めるため、被疑侵害者は応答書を提出すべきである。加えて、この応答書による反論は、C13で提起される特許侵害訴訟において被疑侵害者の抗弁を束縛しない。そのため、非侵害や特許無効の主張を十分に準備できない場合であっても、被疑侵害者は応答書を提出すべきである。また、手続きの流れで述べた通り、法改正後、逆担保がIMPIに提供された場合、実施された仮処分の維持または解除をIMPIは自己の裁量で判断できることが明確になった。このため、IMPIの裁量により仮処分が解除される基準について、今後の動向を注視する必要がある。

次に被疑侵害者を特定する手段について説明する。仮処分の要件として、侵害製品を発見するために必要な情報を特許権者はIMPIに提供する必要がある。そのため、通常の仮処分の請求では、特許権者は被疑侵害製品を扱っている企業の場所を特定しなければならない。一方で、仮処分及び査察の請求において特許権者が特定した住所が、被疑侵害製品を扱っている企業ではなく関連会社のものであったことを理由に、

被疑侵害者が査察と仮処分を免れた事件が確認された（上述のNOVARTIS事件）。従って、特許権者は査察を請求する対象が被疑侵害製品を実際に扱っている事業体であることを確認した上で、査察の請求においてその名称と住所を正しく記載する必要がある。

5. 2 特許侵害の判断

特許侵害の判断について、IMPIと民事裁判所における手続きの流れをそれぞれまとめる。その上で、特許侵害の判断における留意点を説明する。

[IMPIにおける手続きの流れ]

原告（特許権者）がIMPIに特許侵害訴訟を提起してから（図2におけるA3）、IMPIが特許侵害の有無と特許の有効性を判断するまで（図2におけるA4）の詳細を、図4に示す。

訴訟の申立書（FLPIP第329条と第330条）及び特許侵害の証拠（FLPIP第331条）を原告はIMPIに提出することで、特許侵害訴訟を提起する（D1）。特許侵害訴訟が提起された後、特許侵害訴訟が提起された旨をIMPIは被告（被疑侵害者）に通知する（D2）。この通知から10営業日以内に、被告は、原告による特許侵害の主張に対する反論（D3）と無効審判の請求（D4）をすることができる。この反論では、非侵害であることを示す陳述書や証拠を被告はIMPIに

提出できる。無効審判（D4からD6）の詳細は、5. 3節で述べる。反論（D3）または、無効審判（D4からD6）の後、原告側の専門家による意見書を原告はIMPIに提出する（D7）。同様に、被告側の専門家による意見書を被告はIMPIに提出する（D8）。D1からD8を経て、特許侵害の有無をIMPIは決定する（D9）。

なお、特許侵害の判断に新たな証拠が必要だとIMPIが判断した場合、IMPIは原告、被告またはその他関係者に証拠の提出を求めることができる（FLPIP第334条）。しかし、特許侵害訴訟を提起した後に原告が証拠を自発的に追加することは原則認められない（FLPIP第331条）。また、原告による特許侵害訴訟の提起（D1）からIMPIによる侵害または非侵害の決定（D9）までの期間は、通常1年6ヶ月～2年6ヶ月である。

[民事裁判所における手続きの流れ]

原告が民事裁判所に特許侵害訴訟を提起してから（図2におけるA3）、民事裁判所が特許侵害の有無を判断するまで（図2におけるA5）の詳細を、図5に示す。

IMPIでの特許侵害の有無と有効性の判断の流れ（図4）と、民事裁判所での特許侵害の有無判断の流れ（図5）との主な違いは、表2に示す通り、被告による反論の期間、無効審判の取り扱い、及びヒアリングの機会である。被告

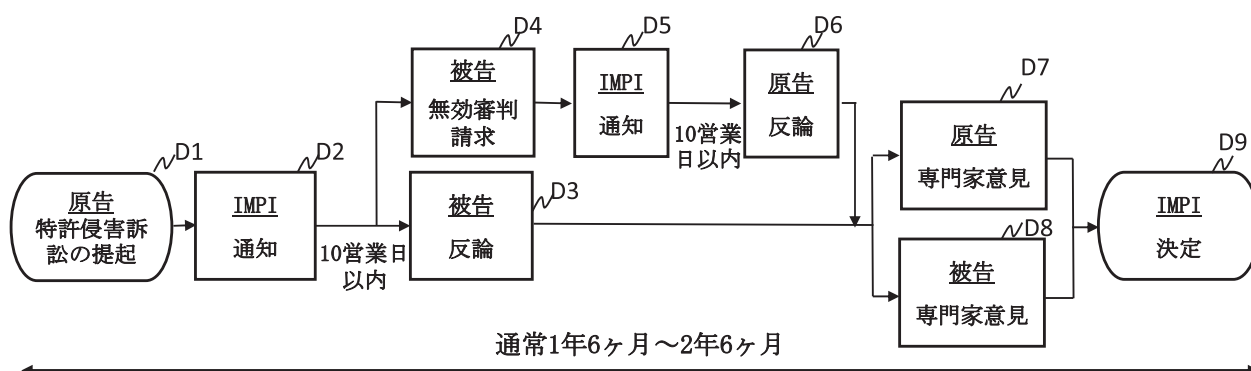


図4 IMPIでの特許侵害の有無と有効性の判断の流れ

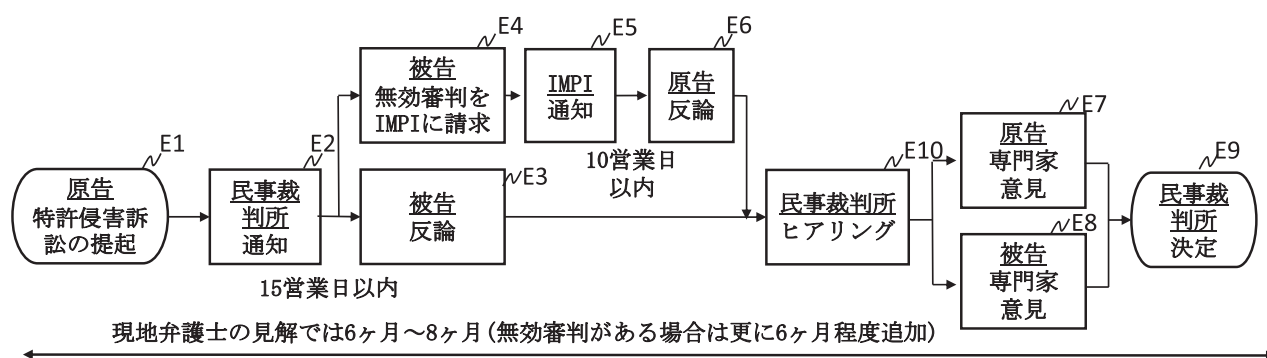


図5 民事裁判所での特許侵害の有無判断の流れ

による反論の期間は、民事裁判所の場合、特許侵害訴訟が提訴された旨を民事裁判所が被告に通知してから15営業日以内である。無効審判の取り扱いについては、民事裁判所では、被告が特許侵害訴訟の抗弁として無効審判をIMPIに請求した後、IMPIが無効審判の審決を下すまで特許侵害訴訟は中断される。ヒアリングの機会については、民事裁判所では特許侵害訴訟中に原告と被告の主張をヒアリングする機会が設けられる（E10）。このヒアリングは、原告側の専門家による意見書の提出（E7）と被告側の専門家による意見書の提出（E8）の前に設定される。

なお、上述の現地弁護士は、原告による特許侵害訴訟の民事裁判所への提起（E1）から民事裁判所による侵害または非侵害の決定（E9）までの期間は6ヶ月～8ヶ月程度、ただし、無効審判が請求された場合はさらに6ヶ月程度追加されると予測している。

[留意点]

特許侵害の判断における留意点として、原告による第一審の選択、原告による証拠の収集、

及び被告による手続きの期間の3点について詳細に述べる。

まず原告による第一審の選択について説明する。原告は、特許侵害訴訟を提起する際、IMPIまたは民事裁判所から自身に有利な方を選択できる。IMPIは特許審査などの技術的な事案を取り扱っているため、民事裁判所と比較して、技術的なバックグラウンドを有する可能性が高い。そのため、特許の侵害判断に高度な技術的理解を必要とする場合、原告はIMPIを選択すべきである。一方で、民事裁判所における手続きの流れで述べた通り、特許侵害が判断されるまでの期間は民事裁判所の方が短い可能性がある。よって、原告は、早期に差止や損害賠償の判決を得たい場合、民事裁判所を考慮すべきである。ただし、民事裁判所における手続きの流れで述べた通り、民事裁判所が特許侵害を判断するまでの期間はあくまで代理人の予測であり、法改正後の実績に基づくものではない。そのため、今後の民事裁判所における特許侵害訴訟の期間を踏まえて原告は判断するべきである。

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

次に原告による証拠の収集について説明する。IMPIにおける手続きの流れで述べた通り、特許侵害訴訟を提起した後に原告が証拠を自発的に追加することは原則認められない。よって、特許侵害訴訟の提起前に、原則すべての証拠を原告は収集しておくべきである。証拠の収集のために、5. 1節で述べた査察や、被告に証拠を開示させる制度を原告は活用するとよい。査察について、原告は、特許侵害訴訟を提起する前に査察を申請することで、特許侵害事実の証拠となり得る情報を被告から取得し得る。また、被告に証拠を開示させることによって、原告自身で入手困難な証拠を原告は入手できる可能性がある。なお、米国と同様にメキシコにおいても、原則特許侵害の立証責任は原告が負うが、物を製造する方法のクレームの非侵害を立証する責任は被告が負う（FLPIP第335条）。そのため、物を製造する方法のクレームの特許侵害を立証するために、侵害の証拠を原告は自ら提出する必要はなく、被告に開示させることができる。

さらに被告による手続きの期間について説明する。特許侵害訴訟が提起された旨をIMPIまたは民事裁判所が被告に通知してから、被告が反論書の提出と無効審判の請求をできる期間として、表2に示した通り、IMPIの場合10営業日、民事裁判所の場合15営業日しか認められていない。このため、被告は、IMPIや民事裁判所からこの通知を受けた後に非侵害であることを示す陳述書や無効審判等の準備を始めても十分に検討できない可能性がある。よって、特許権者からの警告や仮処分の請求など、特許侵害訴訟が提起される可能性が高いと判断される場合、被疑侵害者は早急に特許侵害訴訟を想定した非侵害議論や無効審判の検討を始めるべきである。

5. 3 無効の抗弁

無効の抗弁について、無効理由と手続きの流れをそれぞれまとめる。その上で、無効の抗弁

における留意点を説明する。

〔無効理由〕

FLPIP第154条によれば、特許侵害訴訟に対する抗弁として行う無効審判の請求において、被告（被疑侵害者）は以下の無効理由により特許の無効を主張可能である。例えば、新規性欠如、進歩性欠如、産業上の利用可能性欠如、不特許理由、明確性欠如、請求項のサポート不備、新規事項追加、実施不可能、分割出願要件違反等である。なお、IPL第78条によれば、分割出願要件違反は無効審判の請求における無効理由として認められていなかったが、法改正により、認められることになった。

〔手続きの流れ〕

IMPIにおける特許侵害訴訟では、特許侵害訴訟が提起された旨をIMPIが被告に通知して（図4におけるD2）から10営業日以内に、本訴訟に対する抗弁として被告は無効審判を請求できる（図4におけるD4）。ただし、IMPIにおける特許侵害訴訟に対する抗弁として無効審判を請求するために、被告は、本訴訟における反論として特許の無効を主張するのではなく、本訴訟とは別に無効審判をIMPIに請求しなければならない。無効審判の請求が行われた後、無効審判の請求がされた旨をIMPIは原告に通知する（図4におけるD5）。このIMPIの通知から10営業日以内に、被告の無効主張に対する反論書を原告（特許権者）はIMPIに提出できる（図4におけるD6）。

なお、無効審判の請求が上記期間内にされた場合、特許侵害訴訟における特許侵害の有無と、無効審判における特許の有効性をIMPIは並列に審理するが、最終的には特許侵害の有無と有効性を一つにまとめてIMPIは判断する。

一方で、民事裁判所における特許侵害訴訟では、特許侵害訴訟が提起された旨を民事裁判所が被告に通知して（図5におけるE2）から15営業日以内に、特許侵害訴訟に対する抗弁とし

ての無効審判を被告はIMPIに請求できる（図5におけるE4）。IMPIに無効審判が請求された後、無効審判が請求された旨をIMPIは原告に通知する（図5におけるE5）。このIMPIの通知から10営業日以内に、被告の無効主張に対する反論書を原告はIMPIに提出できる（図5におけるE6）。

〔留意点〕

無効の抗弁における留意点として、被告の無効主張に対する原告の反論可能な期間、及び無効審判における原告によるクレーム補正の可否の2点について、詳細に述べる。

まず原告の反論可能な期間について説明する。無効審判が請求された旨の通知から原告が反論可能な期間（図4におけるD6及び図5におけるE6）は他国のものと比較して短い。例えば、米国のIPRでは、IPRが申請された旨をPTABが原告に通知した日から3ヶ月以内に原告は反論として予備的応答を行うことができる。一方メキシコでは、無効審判が請求された旨をIMPIが原告に通知してから、原告が反論可能な期間は10営業日である（図4におけるD6及び図5におけるE6）。よって、原告は反論期間が短いことを加味し、特許侵害訴訟を提起する前に、想定される被告による無効審判での無効主張に対する反論を準備しておくべきである。

次に無効審判における原告によるクレーム補正の可否について説明する。無効審判における原告によるクレームの補正について、近年、無効審判においてクレームを拡大しない範囲でIMPIが原告によるクレームの補正を認めた判決がある⁹⁾。しかし、この判決は他の特許侵害訴訟におけるIMPIの判断を拘束するものとはなっていない。そのため、今後、IMPIが原告によるクレームの補正を認めるかは未だ明確ではないが、クレームの補正が認められることを想定して、原告と被告は無効審判に対応すべきである。

5. 4 控訴・上告

控訴と上告について、第二審と第三審の概要、及び第二審と第三審の手続きの流れをそれぞれまとめる。その上で、控訴と上告における留意点を説明する。

〔第二審の概要〕

3. 2節で述べた通り、IMPIが第一審の場合、IPCが第二審になる。IPCは3人の判事によって形成される。常にIMPIが被控訴人となり、控訴された原告（特許権者）または被告（被疑侵害者）は利害関係人として控訴審への参加が認められる。IPCでは、控訴人、被控訴人及び利害関係人に新たな証拠を提出する機会はない。

一方、民事裁判所が第一審の場合、控訴裁判所が第二審になる。控訴裁判所では控訴された原告または被告が被控訴人となり、反論は被控訴人が行う。控訴裁判所では、控訴人、被控訴人に新たな証拠を提出する機会はない。

〔第三審の概要〕

3. 2節で述べた通り、第三審は連邦巡回裁判所になる。連邦巡回裁判所は3人の判事によって構成される。連邦巡回裁判所において行われる訴訟（以下、アンパロ訴訟）は、人権を含む憲法上の問題を審理対象とする。特許侵害に関する争点をアンパロ訴訟の審理対象であると連邦巡回裁判所が認めた判決はいくつか確認された。例えば、分割出願の時期的要件¹⁰⁾、クレーム範囲の解釈¹¹⁾、優先日の認定要件¹²⁾などはアンパロ訴訟で争われた。2012年資料によると、アンパロ訴訟を提起するための要件は、アンパロ訴訟以外で不服を申し立てる裁判上の手続きが無いことである。

IPCの判決に対する上告の場合、常にIMPIが被上告人となり、上告された原告または被告は利害関係人として、第三審への参加が認められる。一方、控訴裁判所の判決に対する上告の場合、上告された原告または被告が被上告人とし

れ、反論は被上告人が行う。上告人、被上告人と利害関係人に新たな証拠を提出する機会はない。

[第二審の手続きの流れ]

IPCでの審理の流れを図6に示す。

IMPIの判決後（F1），原告または被告は30営業日以内にIPCへ控訴できる（F2）。控訴後，控訴された旨をIPCは被控訴人（IMPI）及び利害関係人に通知する（F3）。控訴からこの通知までの期間は決められていないが，上述の現地弁護士の経験上，概ね30日以内とのことである。この通知から30日以内に，控訴人の主張に対して被控訴人（IMPI）及び利害関係人は反論できる（F4）。F4において被控訴人（IMPI）及び利害関係人が反論しない場合，IPCは，控訴人の主張を認めたうえで（F5），判決を下す（F7）。一方，F4において被控訴人及び利害関係人が反論した場合，控訴人，被控訴人（IMPI）

及び利害関係人による最終弁論が行われ（F6），IPCは判決を下す（F7）。なお，IMPIの判決（F1）からIPCの判決（F7）までの期間は，通常1年から1年6ヶ月である。

一方，控訴裁判所での審理の流れを図7に示す。控訴裁判所での審理の流れ（図7）とIPCでの審理の流れ（図6）と比較すると，異なる点は主に以下の2点である。1点目は，民事裁判所の判決後（G1），原告または被告は控訴裁判所へ控訴できる期間は判決から15営業日以内である（G2）。2点目は，控訴裁判所では最終弁論はされないことである。民事裁判所の判決（G1）から控訴裁判所の判決（G6）までの期間は，通常8ヶ月から10ヶ月であり，IPCの判決までの期間よりも短い。

[第三審の手続きの流れ]

連邦巡回裁判所における審理の流れを図8に示す。

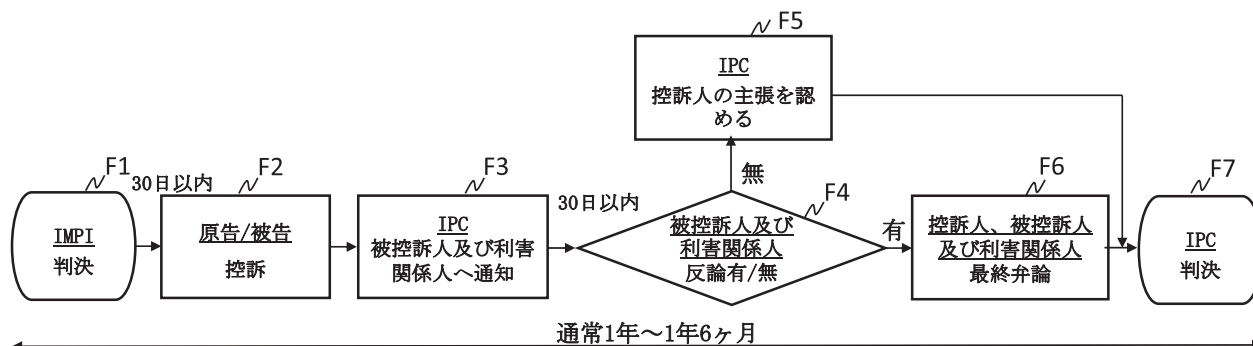


図6 第二審IPCでの審理の流れ

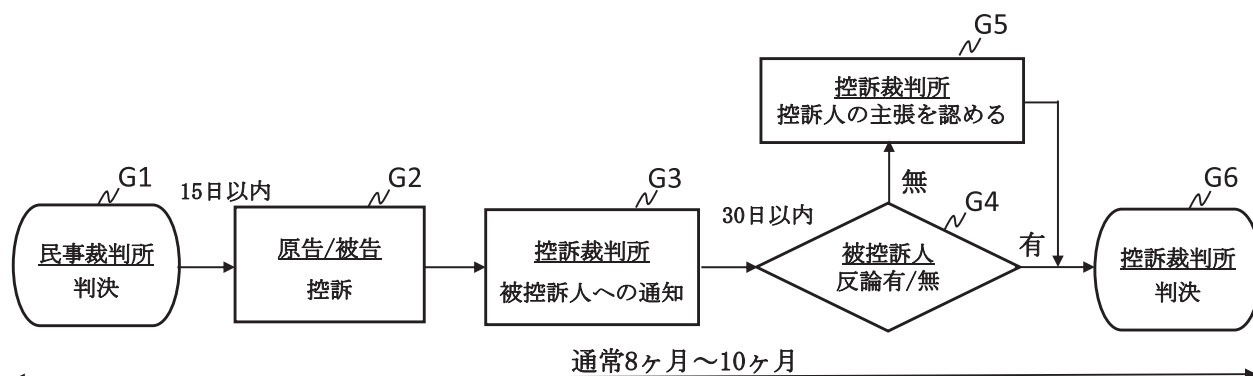


図7 第二審控訴裁判所での審理の流れ

IPCまたは控訴裁判所の判決後（H1），原告または被告は15営業日以内に連邦巡回裁判所に上告できる（H2）。上告後，被上告人，及びIPCからの上告の場合はさらに利害関係人に，連邦巡回裁判所は上告された旨の通知を行う（H3）。上告からこの通知までの期間は決められていないが，上述の現地弁護士の経験上，概ね15日以内とのことである。この通知から15日以内に，上告人の主張に対して以下の当事者は反論できる（H4）。IPCからの上告の場合，被上告人（IMPI）及び利害関係人（上告された原告または被告）は反論できる。一方で，控訴裁判所からの上告の場合，利害関係人はいないため被上告人（上告された原告または被告）が反論するのみである。H4においてこれら当事者が反論しない場合，これら当事者は上告に参加する機会を失い（H5），その上で連邦巡回裁判所は判決を下す（H6）。一方，H4においてこれら当事者が反論した場合，この反論内容を踏まえて連邦巡回裁判所は判決を下す（H6）。IPCまたは控訴裁判所の判決（H1）から連邦巡回裁判所の判決（H6）までの期間は，通常10ヶ月から1年である。

[留意点]

控訴と上告における留意点として，控訴または上告に対する反論期間，上級審によって下級審の決定が覆る可能性，及びアンパロ訴訟における審理対象の3点について詳細に述べる。

まず控訴または上告に対する反論期間について説明する。控訴された原告または被告が反論できる期間は，控訴された旨の通知（図6のF3及び図7のG3）から30日以内である。同様に，上告された原告または被告が反論できる期間は，上告された旨の通知（図8のH3）から15日以内である。これらの期間は短いため，前もって準備していなければ，控訴か上告された原告または被告は十分な反論をできない可能性がある。よって，原告及び被告は，第一審または第二審で勝訴したとしても，控訴または上告された旨の通知がされる期間を過ぎるまで，相手方の控訴または上告を想定し，反論を検討すべきである。

次に上級審によって下級審の決定が覆る可能性について説明する。上述の現地弁護士の見解では，米国と比較してメキシコでは上級審によって下級審の特許侵害訴訟に関する判決は覆ることが多いとのことである。

さらにアンパロ訴訟における審理対象について説明する。上述の現地弁護士の見解では，過去のアンパロ訴訟では審理対象は非常に広く認められたとのことであった。審理対象が広く認められた理由は，第二審の決定に不服を申し立てる手段は事実上アンパロ訴訟以外にないため，通常の事件では，アンパロ訴訟を提起するための要件を満たすことになるからである。

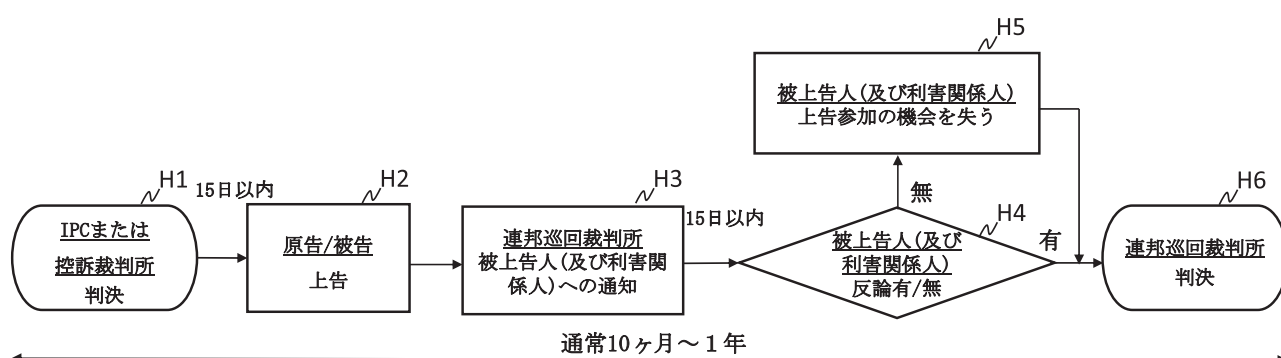


図8 第三審連邦巡回裁判所での審理の流れ

6. おわりに

メキシコにおける特許侵害訴訟について、本稿では、FLPIPやIPLなど一般に入手可能な情報の調査と上述の現地弁護士へのヒアリングを行い、法改正後の特許侵害訴訟の制度及び手続きについて解説し、原告と被告が特許侵害訴訟に対応する際の留意点を説明した。本稿が読者にとってメキシコにおける特許侵害訴訟対応時の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) IMF 世界の名目GDP 国別ランキング・推移
<https://www.globalnote.jp/post-1409.html>
- 2) PwC調査レポート
<https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/world-in-2050-170213.html>
- 3) メキシコ産業財産庁（IMPI）日本からメキシコへの特許出願件数データ
<https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras>
- 4) Jonathan Rangel Lora
<https://www.bgbg.mx/la-firma/nuestro-equipo/>
- 5) Castañeda Montiel César Eduardo
<https://www.basham.com.mx/en/abogado/castaneda-montiel-cesar-eduardo/>

- 6) メキシコ産業財産庁（IMPI）知的財産侵害訴訟データ
<https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras>
- 7) Novartis AG v. Landsteiner Pharma S.A. de C.V.事件（IMPI. 2013）
- 8) Koninklijke Philips N.V. v. Comarket, S.A. de C.V.事件（IMPI. 2015）
- 9) Patent Litigation Law Review Third Edition
<http://www.olivares.mx/wp-content/uploads/2019/12/Mexico.pdf>（参照日：2021年1月12日）
- 10) メキシコ連邦司法の週報の官報Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV/Materia(s): Administrativa/Tesis: I.16o.A.17 A (10a.)/Página: 2933
- 11) メキシコ連邦司法の週報の官報Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV/Materia(s): Administrativa/Tesis: I.1o.A.143 A (10a.)/Página: 2412
- 12) メキシコ連邦司法の週報の官報Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III/Materia(s): Constitucional, Administrativa/Tesis: I.1o.A.166 A (10a.)/Página: 2081

（URL参照日は9）を除き全て2020年11月24日）

（原稿受領日 2021年3月31日）