



## REDDIE & GROSE BRIEFING NOTE

「Virgin Atlantic 対 Zodiac Seats」事件で英国裁判所が  
損害賠償裁定を見直し

Virgin 機のアップークラス座席シートに関する同社の特許権の侵害を巡って Virgin と Zodiac が長らく争っていた事件で英国最高裁判所が 2013 年 7 月 3 日に下した判決（[2013] UKSC 46）は、同国における損害賠償の裁定に少なからず影響を与えることとなります。とりわけ、英国で有効化した欧州特許の有効性と侵害行為の存在を英国の裁判所が認定した後に、当該欧州特許が欧州特許庁（EPO）での付与後異議申立手続で取消または補正された場合です。

これに先立つ Coflexip 事件と Unilin 事件で英国控訴院は、被告が同国の上位裁判所に上訴したり EPO での異議申立により特許の有効性に影響が生じたりする可能性があっても、勝訴した原告には損害賠償を請求しその支払を受ける権利があると判断していました。

Virgin 事件では、控訴院が同社の欧州特許の特定請求項について有効性と侵害行為の存在を認め、Coflexip と Unilin の両判例で確立された法理に従って Virgin 社への損害賠償を命じていました。当該欧州特許について EPO で異議申立および審判請求の手続が進行中にもかかわらずです。Zodiac は最高裁判所（英国の最上位裁判所）へ上訴することにより損害賠償金の支払を回避しようとしていました。判例で確立された法理の妥当性を争い、後に EPO 審判部が英国控訴院と見解を異にして当該請求項を無効としたことを理由に、そもそも当該特許は侵害有りと控訴院が判断したような形では存在していなかったと主張したのです。従って Virgin への賠償金支払命令も無効だというわけです。

最高裁は Zodiac の主張を認め、本件の控訴院判決と先の判例を覆しました。これで、英国最高裁判所は、英国の裁判所で侵害が認定された後に EPO で特許無効の審決があった場合について、未査定の損害賠償は消滅し、賠償額裁定済みで未払いのものは支払義務が生じる見込みはないと判断したことになります。

この判決の波紋はさらに広がる可能性があります。被告が支払済みの賠償金を返還請求訴訟で取り戻せる可能性を示唆しているからです。その上、賠償金の不払や回収に関する同判決の法理が、別の被告が EPO もしくは英国裁判所で当該特許の取消または補正を勝ち取った場合にも適用される可能性があります。首席判事は、こうした問題は各案件の事実関係次第になる可能性が高いと示唆しています。

なお、今回の最高裁判決が訴訟費用に影響を及ぼすことはなさそうです。被告は、賠償金の支払回避や既に支払った賠償金の回収は可能だとしても、多額に上りかねない既発生費用の回収はできないようです。

この判決を受け、英国の下位裁判所では、EPO 異議部の決定待ちによる損害賠償請求訴訟の審理手続停止を認める際の方針を見直すことになりそうです。英国の裁判所はこうした手続停止をしたがらないのが近年の傾向でしたが、今後は、EPO 異議

部の決定が下るまで特許権侵害訴訟や損害賠償額査定の手続停止を認めることを検討するかもしれません。これはもちろん、異議手続の進捗状況と最終決定がいつ下りそうかにもよるでしょう。EPO では異議部の決定もその後の審判請求手続も、英国の裁判所が有効性と権利侵害の有無を判断するより遥かに長く（場合によっては数年）かかる可能性があるからです。

今回の判決は、特許が年月を経て取り消された場合に、被告が支払済みの損害賠償金の返還を求める可能性を残しているようですが、これは、例えば当初の被告が廃業している場合や、原告もしくは被告が別企業に合併ないしは取得された場合などに、特に問題となると思われます。

これらの判決に関するより詳しい情報、また申請中の案件に関連してのご質問等については、Reddie & Grose（アドバイザーまたはマーケティング部）までお気軽にお問い合わせ下さい。

**Reddie & Grose****London:** 16 Theobalds Road, London WC1X 8PL**Tel:** 020 7242 0901 **Fax:** 020 7242 3290**Cambridge:** Clarendon House, Clarendon Road, Cambridge CB2 8FH.**Tel:** 01223 360350 **Fax:** 01223 360280