＜シンガポール＞

シンガポール高裁が特許無効手続を扱う第 1 審管轄権を有さないことについて

Drew & Napier LLC
Managing Director, Intellectual Property
Dedar Singh Gill

はじめに

2018 年 1 月から、シンガポール高等裁判所で 15 件の特許侵害事件が扱われ、そのうち 7 件は控訴裁判所で判決が下った。15 件のうち、14 件は無効取り消しに関するものだった。

統計によれば、特許侵害訴訟の被告は、問題となっている特許の有効性を問うのが定石となっている。当然、無効取り消しにあたっても、被告は問題となっている特許の無効性を主張するのが普通である。今回のいくつかの事件において、裁判所は無効という判決を下している。

しかし、最近の Sun Electric Pte Ltd v Sunseap Group Pte Ltd and others [2017] SGHC 232 では、これまでにない判決が下った。高等裁判所は、シンガポール特許法のもとでは、特許無効手続きを扱う第 1 審管轄権を持たないというのである。

簡単な経緯

シンガポール特許出願番号 10201405341Y（以下、当該特許）の所有者である Sun Electric Pte Ltd（以下、原告）は、Sunseap Group Pte Ltd とその子会社（合わせて以下、被告）を、当該特許を侵害したとして起訴した。被告は侵害を否定した上でさらに、当該特許は無効であると反訴した。

原告は、高等裁判所は特許の無効取り消しを扱う第 1 審管轄権を持たないとして、被告の訴えを退けようとした。そのため、実質的な問題は、高等裁判所が特許の無効取り消しを扱うことができるのかどうか、というところにかかることになった。

判決

高等裁判所は、原告の主張を支持した。

第 1 にシンガポール特許法第 80 条 (1) は、登録官は，命令を発して特許を特定の理由により取り消すことができるとしている。この規定には、裁判所への言及がない。これは、シンガポール特許法第 80 条 (1) がもとにした 1977 年英国特許法第 72 条 (1) と対照的である。英国特許法は「裁判所または長官」が特許を取り消すことができると規定している。そのため、シンガポール特許法第 80 条 (1) では、裁判所が無効手続きを取り扱ったり、無効の命令を出す権限を持っているのかどうか分からないのである。

第 2 に、シンガポール特許法第 80 条 (1) にははっきりと「本法の規定に従うことを条件と」するとあるように、裁判所は第 82 条 (7) も考慮しなければならない。そこでは、特許に関する手続が裁判所に係属中である場合は、その特許に関して裁判所の許可なく登録官に提起することができない、とされている。これは無効手続きに限らず適用される運営上の規定である。さらに、シンガポール特許法には、無効手続きを裁判所と登録官とが同時に進める可能性を明示的に扱っている、英国特許法第 72 条 (7) に相当する規定がない。

第 3 に、シンガポール特許法第 91 条 (1) には、裁判所は「本法に基づく第 1 審管轄権又は上訴管轄権の行使上の問題について決定する目的で、登録官が当該問題について決定するために発するか又は行使することができた筈の命令を発するか又は他の権限を行使することができる」とある。ここの「管轄権」と「権限」とは区別されなければならない。第 91 条 (1) は、高等裁判所に無効申請を扱う登録官の第 1 審管轄権を与えているのではなく、単に無効手続きをめぐる裁判所の上訴管轄権の行使における登録官の権限を与えているだけである。

最後に、最高法院法第 16 条 (1) には、高等裁判所は対人行為を扱う一般的な民事の管轄権を持つとされている。特許無効の主張は、対人行為の範囲を超えている。特許は世界全体に対して行使可能な権利であって、すなわち対物的な権利である。そのため、その無効命令は世界全体に影響をおよぼす対物的な命令になるのであって、裁判所は、無効申請を取り扱うためには対物行為についての管轄権を有している必要がある。しかし、最高法院法はそのような管轄権を高等裁判所に与えていない。

そのため、高等裁判所は、「難しいところではあるが」、自身は無効手続きを扱う第 1 審管轄権を持たないと結論した。この問題は議会で議論されなければなら

ないとしたのである。

私見

この高等裁判所の判決に対する控訴は控訴裁判所で係争中である。

この判決が覆らなければ、特許侵害訴訟の被告は、問題となっている特許の無効性は認められても、それを無効にする命令を下してはもらえないことになる。法廷での手続きの後に、被告が登録官に無効手続きを申請することは可能である。

これは多くの問題を引き起こす。

まず、先例拘束の原則のもとでは、下位の裁判所は上位の裁判所の判決にしたがうことになる。侵害訴訟手続きがはじまってから無効手続きがはじまった場合に、この原則がどう適用されるかは今のところ分からない。

次に、実務上の問題として、被告が登録局にて無効申請をしようとするかどうかは分からない。侵害責任にはもはや問われず、ビジネスが通常どおりに戻ったときに、被告が無効申請をする意味はないであろう。

無効手続きがなされない場合、無効な特許が登録されたままになる。高等裁判所の判決でも、「そのような特許がもたらす混乱や不利益は明らか」だとされている。

控訴裁判所の判決が待たれる。

（邦訳：当研究所）

＜ Singapore ＞

The Singapore High Court has no original jurisdiction to hear and determine patent revocation claims

Drew & Napier LLC
Managing Director, Intellectual Property
Dedar Singh Gill

Introduction

As of January 2018, 15 patent infringement cases have been heard by the Singapore High Court, 7 of which were further decided by the Court of Appeal. Of the 15 cases, 14 involved counterclaims for patent revocation.

The statistics show that defendants in patent infringement suits, by way of defence, routinely put in issue the validity of asserted patents. As a corollary, by way of counterclaim, they commonly pray for declarations of invalidity and revocation of the asserted patents. The Courts have ordered revocation in some of these cases.

However, in a recent, unprecedented decision in Sun Electric Pte Ltd v Sunseap Group Pte Ltd and others [2017] SGHC 232, the High Court ruled that it has no original jurisdiction under the Singapore Patents Act (Cap. 221) ("PA") to hear patent revocation proceedings.

Brief facts

Sun Electric Pte Ltd (the "Plaintiff"), the registered proprietor of Singapore Patent Applicant No. 10201405341Y (the "Patent"), brought an action against Sunseap Group Pte Ltd and its subsidiary companies (collectively the "Defendants") claiming that they had infringed its Patent. The Defendants denied infringement and counterclaimed for, inter alia, a declaration that the Patent was invalid, and an order that the Patent be revoked.

The Plaintiff applied to strike out parts of the Defendants' Defence and Counterclaim on the basis that the High Court did not have original jurisdiction to hear

the counterclaim for revocation. The substantive issue before the High Court, therefore, was whether it may hear a counterclaim for revocation under section 80(1) PA.

Decision

The High Court ruled in the Plaintiff's favour.

First, section 80(1) PA states that the Registrar of Patents (the "Registrar") may, on the application of any person, by order revoke a patent on the grounds specified therein. The provision omits reference to the court. This is in contrast to section 72(1) of the UK Patents Act 1977 ("UKPA") – upon which section 80(1) PA is based – which provides that "the court or the comptroller" may revoke a patent on the specified grounds. As such, section 80(1) PA is silent as to whether the Court has original jurisdiction to hear revocation proceedings or grant a revocation order.

Second, as section 80(1) PA is expressly "[s]ubject to the [other] provisions of this Act", the Court moved on to consider section 82(7) PA. Section 82(7) PA provides that where there are patent proceedings before the Court, leave of Court is required before proceedings can be commenced before the Registrar in respect of the same patent. It is a housekeeping provision which is not limited to revocation proceedings. Moreover, the PA does not contain a provision akin to section 72(7) UKPA, which expressly deals with the possibility of parallel proceedings before the Court and the Registrar specifically in the context of revocation.

Third, the Court considered section 91(1) PA, which provides that the Court may "for the purpose of determining any question in the exercise of its original or appellate jurisdiction under this Act, make any order or exercise any other power which the Registrar could have made". There is a distinction between "jurisdiction" and "power". Section 91(1) PA does not confer on the High Court the Registrar's original jurisdiction to hear applications for revocation, but confers merely the Registrar's powers in the exercise of the Court's appellate jurisdiction over revocation proceedings.

Finally, the Court considered section 16(1) of the Supreme Court of Judicature Act (Cap. 322) ("SCJA"), under which the High Court is seised of general civil jurisdiction to hear actions in personam (latin for "directed towards a particular person"). A claim for patent revocation goes beyond a defence to an in personam claim for infringement. A granted patent bestows a right that is enforceable against the world at large, i.e. it is a right in rem. As such, an order for revocation is an in rem order that affects the world at large, and jurisdiction in rem is necessary for the court to hear and determine revocation applications. However, section 16(1) SCJA does not confer such

jurisdiction on the High Court.

The Court therefore concluded, “with some difficulty”, that it did not have original jurisdiction to hear revocation proceedings. It highlighted that the issue ought to be considered by
the legislature.

Commentary

An appeal against the High Court’s decision is pending in the Court of Appeal.

As things presently stand, a successful defendant in infringement proceedings can, by way of a counterclaim, obtain a declaration of invalidity against the asserted claims, but cannot obtain an order to revoke the patent. After the court proceedings, the defendant may then file revocation proceedings before the Registrar.

This raises a number of issues.

First, under the doctrine of stare decisis, lower courts and tribunals are bound by rulings of higher courts. It remains to be seen how this doctrine will play out where revocation proceedings are filed after infringement proceedings.

Second, as a practical matter, it remains to be seen if successful defendants will choose to file revocation proceedings in the Registry. Where infringement liability is no longer a concern and business is back to normal, it may be that defendants will see no point in doing so.

If no revocation action is brought, the invalid patent will remain on the register. In the High Court’s judgment, it acknowledges that “the confusion or nuisance value of such a patent is readily apparent”.

The judgment of the Court of Appeal is highly anticipated.