

### 第3章 各国における知的財産制度を巡る状況に関する調査

#### I. 「EU」知財権制度の構築過程における国際協定 —司法裁判所の役割—

山根 裕子

##### 目次

1. はじめに
2. リスボン条約による基本条約の改正
  - (1) 知財権に関する域内措置採択の法的根拠
  - (2) 共通通商政策と「貿易的側面に関わる知財権」
  - (3) EU 基本権憲章と知財権
  - (4) EU の域内権限と国際協定締結権
3. TRIPS 協定と司法裁判所
  - (1) 国際協定の解釈と効果
  - (2) 司法裁判所による TRIPS 協定の解釈
  - (3) その他の国際知財協定と EU の締結権限
4. まとめ

#### 1. はじめに

2020年11月、欧州委員会は、デジタルや環境関連の新技术を開発し、バイオ・医薬技術についてイノベーションおよびアクセスを奨励し、標準特許の課題と効果的に取り組むことなどを目標に、知的財産権（「知財権」）の効果と活用方法の改善にむけた行動計画を公表した<sup>1</sup>。なかでも欧州連合（「EU」）域内の知財権制度を簡素化し、研究者や中小企業にも安価で使い易い、効果的な制度に改善することが課題とされている。

ヨーロッパには言語等によって細分化された国別の知財権法と、複数の国際あるいは地域協定による制度が共存する。

従来、欧州共同体は「自由貿易と競争」の促進を政策の軸とした市場統合を目的としていた。技術革新を起こし、産業の新しい要請に対応する知財権保護制度を構築するためには、域内立法による加盟国間の法制接近のみならず、基本条約<sup>2</sup>上の根拠を確保することも、また国際・地域協定により属地主義の不都合を克服し、制度を調和し発展させることも必要であった。

リスボン条約による基本条約の改正には、知財権分野におけるこのような課題への対応

<sup>1</sup> Making the most of the EU's innovative potential: An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience: Action plan (COM(2020)760 2020.11.25).

<sup>2</sup> リスボン条約の発効（2009年12月1日）以来、EUの基本条約は欧州連合（EU）条約およびEU運営条約（TFEU）からなる。EUに法人格が与えられたのはリスボン条約による基本条約の改正後（TEU47条）である。それ以前は各共同体が法人格を有し、国際協定を締結する国際法上の法人格を有していた。

が、細やかではあるが盛り込まれている。また近年は、欧州連合司法裁判所（「司法裁判所」）<sup>3</sup>による国際協定の解釈が、結果的に、異なる知財権制度間の調整や域内の法制接近を促してきた。

本稿は、司法裁判所の意見<sup>4</sup>や先行判決付託過程<sup>5</sup>における解釈が、どのようにして「EU」の知財権制度の発展を方向づけてきたかを検討する。

## 2. リスボン条約による基本条約の改正

### (1) 知財権に関する域内措置採択の法的根拠

#### (a) TFEU118 条

欧州共同体において 1990 年代に始まった加盟国間の知財権法の調和は、基本条約上、一般的な法制接近に関する EC 条約 95 条 (TFEU114 条)<sup>6</sup>にもとづいており、その後、共同体商標および意匠等、域内全域に単一効を有する知財権が、「柔軟条項」とよばれる EC 条約 308 条 (TFEU352 条)<sup>7</sup>に依拠して実現された<sup>8</sup>。共同体初期、知財権は、その保護目的を形成する「本質的な機能」(specific subject-matter) によって正当化される限り物の自由移動原則の例外として EU 法上認められていた。そのような案件においてさえ、知財権に

<sup>3</sup> リスボン条約発効により名称変更があり、従来の欧州共同体・司法裁判所 (Court of Justice of the European Communities, ECJ) は司法裁判所 (Court of Justice)、第一審裁判所 (CFI) は一般裁判所 (General Court) と呼ばれようになった。現在、欧州連合司法裁判所は司法裁判所、一般裁判所および専門裁判所により構成される。本稿では ECJ も司法裁判所も通して司法裁判所と呼ぶことにする。

<sup>4</sup> TFEU218 条は、EU が第三国あるいは国際機関と協定を締結する手続を 1 項から 11 項に亘って規定する。同条 11 項 (EC 条約 300 条 6 項) によれば「理事会、委員会または加盟国は、検討されている協定が基本条約規定と両立するか否かについて司法裁判所の意見を求めることができる。司法裁判所が否定的な意見を与えたときは、協定が修正されるか、基本条約が改正されない限り発効しない」。

<sup>5</sup> EU 司法裁判所における訴訟形態には、大きく分けて先行判決付託制度と加盟国、共同体機関および個人 (自然人・法人) による直接訴訟がある。先行判決付託制度 (TFEU 267 条) は、加盟国の裁判官が自国の係争案件において、(a)基本条約の解釈、(b) EU 諸機関、部局および行政法人の行為の効力あるいは解釈が争点となったとき、訴訟手続を一旦停止して司法裁判所に付託し、EU 法の解釈や効力について判断を求める制度である。この手続において司法裁判所の権限は、EU 法に違反する国内法の適用排除に限られる。加盟国裁判官の任意ではあるが、国内法上、当該国内裁判所の決定が上訴を許さない段階にあれば、当該事件の先行判決を求めなければならない。本稿で検討する判決のほとんどが先行判決である。直接訴訟は、訴訟当事者が直接に司法裁判所に提訴する場合で、その主なものは、取消訴訟である。TFEU263 条 4 項によれば「自然人あるいは法人は、自己を対象とする行為に対し、あるいは自己に直接かつ個人的に関係ある行為に対して訴訟を提起することができる。また自己に直接関係し、かつ措置の履行を伴わない規制行為に対しても、訴訟を提起することができる」。合法性審査請求の根拠は、権限の欠如、重大な手続的要件の違反、条約もしくはその適用に関連する法規違反または権限の濫用である。

<sup>6</sup> TFEU114 条のもとで法制接近は、域内市場の確立あるいは運営のため、委員会が提案し、理事会と欧州議会が、経済社会評議会の諮問を経て、通常の決定方式で採択する。

<sup>7</sup> TFEU352 条は「基本条約によって十分な権限は付与されていないものの、基本条約が定める目的の達成に必要な場合、理事会は、委員会の提案にもとづき、欧州議会と協議の後、全会一致により措置を採択する」と規定する。

<sup>8</sup> 医薬品特許の存続期間補足的保護証明書 (Supplementary Protection Certificate, SPC) は特許同様、各国ごとに発生する権利であるが規則により共同体全域で効果を有するよう EC 条約 95 条 (当時の EEC 条約 100a 条) にもとづきハーモナイズされた。

関する十分な規定が基本条約に存在しないことを法務官などが指摘していた<sup>9</sup>。

2009年12月1日に発効したリスボン条約は、知財権に関する域内措置の採択において基本条約上の法的根拠となる118条をTFEUに導入した<sup>10</sup>。その1項は「域内市場の確立および運営について欧州議会と理事会は通常立法手続に従い、EU全域(throughout the Union)に及ぶ統一的な保護(uniform protection)を与える欧州知財権(European intellectual property rights)の創設のための措置を採り、権利付与、調整および管理制度の構築のための一元的な取決(centralised Union-wide arrangements)を確立させる」とし、2項は、そのため「理事会は特別立法手続に従い、欧州議会に諮問した後、全会一致で規則により、欧州知的財産権のための言語上の調整をする」と規定する。

TFEU118条は、導入当時、欧州特許の付与に関する条約(Convention on the Grant of European Patents, EPC)を通して創設されようとしていた欧州・共同体特許制度案が直面する課題を反映していた。EU全域で単一効を有する特許の創設は困難を極め、現在もその努力が続いていることはTFEU118条の文言にも読み取れる。その理由のひとつは、EPCがEU加盟国を含む広い欧州地域の特許分野で技術的に非常に重要な役割を果たしてきており、広く異なる目的のもとに発展してきたEU法との調整が複雑であり続けたことであろう。

単一効を有する共同体特許の構想については、すでに1960年代から議論され始め、共同体専門委員会が二つの条約を考案した<sup>11</sup>。そのひとつは共同体特許案で、1975年、共同体特許条約(ルクセンブルグ条約)が調印されたが、翻訳言語や国内司法体制上の課題があり発効しなかった。もうひとつの案は後のEPCで、1973年10月5日ミュンヘンにおいて、当時のEEC加盟国やスイスを含む欧州諸国によって調印され、1977年10月7日に発効した(改正EPCの発効は2007年12月13日)。欧州特許庁(EPO)への特許出願および審査後与えられる欧州特許は、出願者が指定する締約国において効力を有する。現在、すべてのEU加盟国ほか欧州地域(およびその近隣)11か国<sup>12</sup>を含む38か国がEPCの締約国である。

EUの経済成長やイノベーションが深刻な課題であった1997年、欧州委員会は共同体特許についてグリーン・ペーパーを公表した。さらに2000年、共同体特許規則案<sup>13</sup>を公表

<sup>9</sup> たとえば *Sirena, Case 40/70, Hag II, C-10/89* における法務官意見。

<sup>10</sup> TFEU118条は、TFEU 第III部「連合の政策と域内行動」のもと「競争、税および法制接近に関する共通規定」に関する第VII編の第3章に置かれ、「法制接近」と題されている。

<sup>11</sup> このほかにも欧州評議会の「特許実体法にかかわる若干の要素の統一に関する」ストラスブルグ条約が1963年西ヨーロッパ9か国によって署名され、1980年8月1日発効し、特許適格性や特許の効力の調和に貢献した。この条約には、2021年3月1日現在、13か国が参加する。

<sup>12</sup> アルバニア、英国、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン、北マケドニア共和国、ノルウェー、セルビア、サン・マリノ、トルコ。非加盟国とEPOは拡張国(extension states)合意あるいは有効化(validation states)合意を結ぶことができる(2021年2月現在、拡張国合意が有効な国は、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ(2004.12.1より)およびモンテネグロ(2010.3.1より)；有効化合意が有効な国は、モロッコ(2015.3.1より)、モルドバ(2015.11.1より)、チュニジア(2017.12.1より)、カンボジア(2018.3.1より)、グルジア(署名2019.10.31、未発効)。これらの合意が有効である期間中は、出願人の要望と費用支払にもとづき、欧州特許のその国での出願あるいは有効化が可能である。

<sup>13</sup> Draft for a Council regulation on the Community Patent, COM(2000)412 final.

し、共同体が EPC に参加し、域内で単一効を有する特許を EPO が付与する制度を図ったが、結局合意に至らなかった<sup>14</sup>。EPC 締約国においても 1999 年以来、欧州特許に関する欧州特許訴訟協定（European Patent Litigation Agreement, EPLA）が検討されていたが、EU 法や共同体特許案との関係等があり議論は煮詰まらなかった。

2007 年 4 月、欧州委員会は、「ヨーロッパにおける特許システムの強化」<sup>15</sup>を公表した。市場統合や中小企業にとっての負担軽減を視野に、従来の欧州特許および新たに創設される共同体特許を管轄する統合システムおよび訴訟を取り扱う方法について、理事会および欧州議会による検討を促した。その後 2009 年、（競争力）理事会は、欧州および共同体特許裁判所（European and Community Patents Court, ECPC）を創設する協定案<sup>16</sup>について合意した。その前提は EPC の改正と共同体の EPC 参加である。

### （b）ECPC に関する意見 1/09

当時、EU の EPC 参加は一般的に妥当と考えられていたが、この段階で理事会は 2009 年 7 月 6 日（リスボン条約発効の 3 か月前）、同協定案と基本条約との整合性について司法裁判所の「意見」を求めた。

2011 年 3 月 8 日、同裁判所は意見 1/09<sup>17</sup>により、ECPC が以下のような理由から基本条約に不整合とした。

TFEU262 条は EU の専門裁判所として知財裁判所の創設を可能にしている。また特許について加盟国間の紛争を協定にもとづく司法裁判所に提起することは「加盟国は条約の解釈または適用に関する紛争を条約に定められた以外の解決方法に訴えないことを約束する」と規定する TFEU344 条に反しない<sup>18</sup>。しかし司法裁判所の任務に関する EU 条約 19 条 1 項によれば、EU の法秩序および司法制度を維持するのは司法裁判所と加盟国裁判所である<sup>19</sup>。EU 法秩序は、基本条約にもとづき独自の機関を有し、加盟国が EU の管轄分野において主権を制限し、その主体は加盟国のみならず個人を含み、加盟国法に対する EU 法の優位性、ならびに個人に対して一定条件のもとに直接効果を認めるという特徴を有する法

<sup>14</sup> 特許取得にかかる費用の大部分は翻訳コストであり、翻訳言語の解決も重要であった。2010 年には欧州委員会が英語・フランス語・ドイツ語を軸とする規則案を提案したが、スペインとイタリアの反対により採択は困難となった。Spain and Italy v Council, C-274, 295/11, 2013.4.16. スペインはさらに、単一特許規則および単一特許の翻訳言語規則に関して欧州裁判所に取消訴訟を提起した（Spain v Council, C-146, 147/13, 2015.5.5）。

<sup>15</sup> Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing the patent system in Europe (COM/2007/0165 final, 2007.4.3) .

<sup>16</sup> この協定案の特徴は、EPO が EPC にもとづき EU において単一効を有する特許を付与し、欧州特許と共同体特許に関して統一管轄を実現させることにあった。

<sup>17</sup> Opinion 1/09 — Creation of a unified patent litigation system - European and Community Patents Court - Compatibility of the draft agreement with the Treaties (2011.3.8) .

<sup>18</sup> 商標および意匠ベネルクス条約は、2005 年 2 月 25 日ベネルクス経済連合を構成するベルギー、オランダ、ルクセンブルグにより調印され、2006 年 9 月 1 日発効した。ベネルクス経済連合の裁判所は共同体内の加盟国間協定内の裁判所とみなされている。

<sup>19</sup> 司法裁判所の任務に関する EU 条約 19 条は、「・・・EU 司法裁判所は条約の解釈と適用について、法が遵守されることを確保する。加盟国は EU 法が対象とする分野において効果的な法的保護を確保すべく十分な救済を提供する」と、加盟国の義務についても規定するようになった。

秩序であり、この秩序内で加盟国は、EU 条約 4 条 3 項 1 段にいう誠実協力の原則からそれぞれの管轄領域において EU 法の適用および遵守を義務付けられ、EU 法の対象となる分野における効果的な法的保護を確保するため十分な救済を提供する。ところが ECPC 協定案においては EPO が付与する欧州および共同体特許に関する異議は EPO 機関に、侵害や損害賠償等については ECPC に訴訟を提起し、EU 法の解釈に関しては ECPC が司法裁判所に先行判決を求めるしくみになっている。構想中の国際裁判所は、EU 機構およびその司法的枠組の外にあって共同体特許に関する私人間の訴訟を審議する。同時に EU 法の解釈をし、適用する。このことは、特許権分野において EU 加盟国の国内裁判所が司法裁判所に先行判決を請求する権利を奪い、司法裁判所の EU 法の適用と解釈に関する管轄を損ね、EU 法秩序の「自律性」を損ねることになる。したがって当案は EU 法秩序にとって不可欠な権限を本質的に変更することになる。

意見 1/09 が提示する問題に対応すべく 2011 年 6 月、委員会は欧州単一効特許および統一特許裁判所 (Unified Patent Court, UPC) の構想を理事会に提出した<sup>20</sup>。

### (c) 欧州単一効特許

2012 年 12 月、イタリア・スペインを除く 25 の加盟国は、EU の「強化された協力枠組」決定方式<sup>21</sup>を用いて、UPC について「先行的に措置を採る」ことを理事会で決定した。新たに構想された制度は、単一効特許権の管理を統一的に行なうための 2 つの EU 規則 (1257/2012 および 1260/2012)<sup>22</sup>と、同特許権について法的判断を行なう統一特許裁判所に関する協定<sup>23</sup>とのパッケージから成る。リスボン条約により新たに規定された上記 TFEU118 条にもとづき、2012 年 12 月 17 日、このパッケージは採択された。

欧州単一効特許は、EPC の規則および手続に従って EPO が付与する欧州特許にもとづいており、UPC 協定に参加する EU 加盟国の全域に単一効を有する。欧州特許の出願者は、EPO に出願し、付与された欧州特許につき UPC 加盟国すべてにおいて「単一効」を発生させるか、あるいは特定数か国で権利化するかを選択する。

UPC は、参加国を EU 加盟国に限定し、EU 機構の外にあって当該単一効特許を含め欧

<sup>20</sup> Proposal for a Regulation of the Council and the European Parliament implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, Proposal for a Council Regulation implementing enhanced cooperation in the area of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements: General Approach, 11328/11 (2011.6.23).

<sup>21</sup> TFEU326 条-334 条にもとづく立法手続。アムステルダム条約による改正基本条約は、「緊密化協力」に関する第 VII 章を追加し、すでに行われていた「異なる速度の欧州統合」を追認した。この手続きは、その後ニース条約による改正基本条約(2000 年 12 月 11 日調印, 2003 年 2 月 1 日発効)により改正され、「強化された協力手続」と呼ばれるようになり、リスボン条約に引き継がれた。現行ルールのもとでは、EU が排他的管轄権を有する分野および共通外交・安全保障政策を除き、統合をさらに進める意見のある加盟国が協力する手続で、加盟国の増加に関わらず 8-9 か国の賛成で手続きを開始できる。参加しない加盟国は拒否権を行使しない。

<sup>22</sup> Regulation 1257/2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection including any subsequent amendments および Regulation 1260/2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements (2012 年 12 月 17 日採択、2014 年 1 月 20 日発効)。

<sup>23</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620(01)&from=EN)

州特許に関わる私人間の訴訟について、加盟国共通の統一的な紛争解決機関を参加国に提供する。TFEU267条にもとづき司法裁判所に付託された先行判決はUPCを拘束する。UPC協定に参加するEU加盟国は、欧州単一効特許および医薬品特許期間の延長を可能にする補充的保護証明書（SPC）にかかる裁判管轄権を国内の裁判所から一元化された裁判所に移譲することに同意する。これにより欧州特許の侵害や有効性に関する決定は統一裁判所で行なわれ、参加国すべてにおいて有効となり、欧州における特許取得および維持の費用や複数の並行的な訴訟の件数が減少すると考えられている。

UPC協定は、ドイツ、英国、フランスを含む13番目の批准書寄託から4か月後に発効する。現在、発効はドイツによる批准次第である。ドイツでは違憲審査を経てようやく2020年11月28日連邦議会、同年12月18日連邦参議院の承認を得た。が、同年12月18日、再び2つの違憲審査請求が提出され（2 BvR 2216, 2217 /20）連邦憲法裁判所が審査中である。

## （2）共通通商政策と「貿易的側面に関わる知財権」

### （a）共通通商政策

1968年7月1日以来、関税同盟として発展した欧州共同体にとって、共通通商政策は、域内市場統合と同様、根幹をなす政策である。EC条約133条は「共通通商政策は、とくに関税率の修正、関税協定および通商協定の締結、自由化措置の統一、輸出政策、ならびにダンピングおよび補助金の場合に執るべき対策を含む貿易上の防禦措置に関して、一律の原則にもとづくものとする」と規定していた。

通商政策は、各国の経済や外交政策と密接な関係にあることが多く、また環境保護や労働者の就業条件等、共同体の専管事項を超えて、加盟国の管轄事項を含むことが少なくなかった。そのため設立当時から、共同体が締結する協定の基本条約上の法的根拠（共通通商政策か否か）について、あるいは共同体が単独で締結できるのか、加盟国と権限を共有するのかについて加盟国と共同体機関（とくに委員会）との論争があり、司法裁判所の判決あるいは意見（TFEU218条11項）<sup>24</sup>が重要な役割を果たしてきた。

WTOを設立するマラケシュ条約（「WTO設立協定」）およびその付属協定（「WTO諸協定」）が1993年12月15日、合意された。ECにおいては、欧州委員会が理事会の委任を受けて交渉し、共通通商政策に関する（旧）EC条約133条下に共同体が単独でWTOに参加できると主張していたが、1994年3月の理事会では、同条約に加盟国が署名することが決定された。「貿易と関税に関する一般協定」（1947年GATT）は、主として物の貿易を扱っていたが、同条約には、交渉時合意されたWTO諸協定は知財権やサービスを含む広範囲の通商分野を扱うことになったからである。1994年4月6日、委員会は司法裁判所の意見を求めた。

<sup>24</sup> 上記脚注4。

この際、委員会は、WTO 諸協定のひとつである「知的所有権の貿易関連の側面に関する」(TRIPS) 協定が共同体の排他的権限である共通通商政策の範囲であると主張し、もし共同体と加盟国が権限を共有するとすれば、TRIPS 協定にもとづいて加盟国知財法の保護レベルを同協定が規定するミニマム水準以上にすることができなくなると主張した。加盟国は TRIPS 協定が規定する知財権の実体法やエンフォースメント手続、とくにその過程での基本権の保障(聴聞権や公正な裁判等の権利)は加盟国の権限であるとしていた。1994年4月6日、委員会はWTO 諸協定における締結権限につき司法裁判所の意見を求めた。

## (b) 権限の共有

裁判所意見 1/94 は、共同体の管轄分野を検討し、次のように述べた。委員会は TRIPS 協定が共通通商政策であると主張する。しかし共通通商政策に該当する共同体の主な立法は模倣品に対して税関が採り得る水際措置に関する規則 3842/86 (1986.12.1)<sup>25</sup>のみであり、これだけでは TRIPS 協定を共同体が単独で締結できる十分な根拠にならない。

同意見は、AETR 判決 (Commission v Council, Case 22/70, 1971.3.31) を引用し、共同体の黙示的権限も検討し、知財分野で共同体が域内権限をどこまで有するか、TRIPS 協定を単独で締結できるかについて検討した。

AETR 判決はおおよそ次のような「黙示的権限」理論を示していた。基本条約に明記されていなくても、基本条約のその他の規定から、あるいは共同体立法の存在から、その分野において共同体の協定締結権が存在する。また共同体機関が政策実施の目的で採択した加盟国共通の法規 (common rules) にもとづき、共同体は市場統合を進めることで権限を加盟国から獲得する。すなわち共同体が域内で制定した共通法規が加盟国の国際協定の影響を受ける範囲において加盟国は協定締結権限を失う。このような分野において共同体は、条約上の目的遂行のため、関連分野における国際関係に関し、第三国あるいは国際機関と契約を単独で締結できる。

以上を踏まえ、TRIPS 協定の締結権限について司法裁判所は以下のことを示した。共同体の対外的な排他的権限は域内に措置を講じる権限から自動的に派生するのではなく、立法が実際に定立された場合にこそ成立する。当時、知財権に関して共同体立法はごく少なく、商標に関する法制接近指令 89/104 (1988.12.21)<sup>26</sup>は域内市場の機能に最も直接的に影響を与える加盟国商標法の一側面しか調和していない。また法制接近自体は共同体に排他的対外権限を与えない。TRIPS 協定の目的は、「グローバルなレベルで知財保護を強化し調和すること」であり、その目的に相当するような立法を共同体は採択していない。

したがって共同体は加盟国と権限を共有し (jointly competent)、加盟国とともに TRIPS 協定に参加すべきである。

<sup>25</sup> Regulation 3842/86, laying down measures to prohibit the release for free circulation of counterfeit goods.

<sup>26</sup> Directive 89/104 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

### (c) TFEU207 条

その後まもなく、意匠に関する法制接近指令 98/71 (1998.10.13)<sup>27</sup>により加盟国法の調和が試みられ、1990年代後半、共同体全域に効力を有する知的財産権も理事会規則により創設された。共同体商標規則 40/94 (1993.12.20)<sup>28</sup>、共同体植物品種に関わる規則 2100/94 (1994.7.27)<sup>29</sup>等がそれである。共同体意匠規則 6/2002 (2001.12.12)<sup>30</sup>は少し遅れ、2001年末に実現した。

この経過も踏まえ、アムステルダム条約 (1997年10月2日調印, 1999年5月1日発効) による基本条約の改正により (旧) EC 条約 133 条 5 項が追加され、理事会の全会一致により貿易的側面に関わる知財権等を共通通商政策の内容として基本条約に追加する可能性が規定されたがリスボン条約に至るまで改正はなされなかった。

リスボン条約により共通通商政策は「連合の対外行動」に関する TFEU 第 V 部第 II 編に位置づけられ、206 条と 207 条 (旧 EC 条約 133 条) によって規定される。TFEU206 条は連合が「TFEU28 条-32 条にしたがい関税同盟を成し、公共の利益のもとで、世界貿易の調和的な発展、国際貿易および対外直接投資に対する制限の漸進的撤廃および関税その他の障壁の引き下げに貢献する」と宣言する。TFEU207 条 1 項は「とくに関税率の修正、[物、サービスに関わる]関税および通商協定の締結、および [貿易的側面に関わる知的財産権、対外直接投資]、自由化措置の一貫性、輸出政策、ならびにダンピング税および補助金の場合にとるべき対策を含む貿易上の防御措置に関して、一律の原則にもとづくものとする。

[共通通商政策は、連合の対外行動の原則および目的の文脈において遂行される]」と改正された。[ ] 内はリスボン条約による追加部分である。これにより EU の共通通商政策分野には「貿易的側面に関わる知財権」が加えられた。ただしサービス貿易および貿易的側面に関わる知財権、対外直接投資であって域内法規の採択が必要な場合、理事会は全会一致で決定する (207 条 4 項)。本条が与える権限は EU と加盟国との権限配分に影響を与えず、協定が排除する限り加盟国間の法制接近を導かない (同条 6 項)。

リスボン条約は、TFEU207 条に「貿易的側面に関わる知財権」を加え、TFEU3 条 1 項 (e) は共通通商政策が EU の専管分野であることを明記した。しかし TFEU207 条にいう「貿易的側面に関わる知財権」が TRIPS 協定全体なのか、その一部分なのか、あるいは TRIPS 協定以外の対外行為も含むのかについては明らかでなかった。リスボン条約発効後も、紛争案件において加盟国は意見 1/94 が示すとおり、TRIPS 協定は共同体と加盟国がともに締結し、実施する協定と考え、後に見る *Daichi Sankyo* 事件(C-414/11, 2011.7.18) において主張した。同事件における先行判決や、WIPO「視覚障害者等による著作物の利用機会

<sup>27</sup> Directive 98/71 on the legal protection of designs.

<sup>28</sup> Regulation 40/94 on the Community trade mark.

<sup>29</sup> Regulation 2100/94 on Community plant variety rights.

<sup>30</sup> Regulation 6/2002 on Community designs.

を促進するための」マラケシュ協定<sup>31</sup>の締に関する意見 3/15<sup>32</sup>も、この問題に解答を与えている。

### (3) 基本権憲章と知財権

#### (a) 基本権憲章の性格

EU 基本権憲章は、2000 年 12 月 7 日、欧州議会、理事会および委員会により宣言<sup>33</sup>されたが当時は法的拘束力がなく、リスボン条約による改正 EU 条約 6 条 1 項により基本条約と同じ法的価値が与えられた。

憲章の適用範囲、解釈および原則は、同憲章第 VII 章に規定される。憲章 51 条によれば、憲章は、EU の機関、組織、関連部局および専門的行政機関に宛てられ、加盟国に対しては EU 法を「実施する場合にのみ」適用される。52 条は解釈と原則に関わっており、その 1 項は、憲章に規定される自由と権利の行使に対する制限は、目的と手段の相応（比例）原則にもとづき、EU が認める一般利益（general interest）あるいは他者の自由と権利を保護する目的に真に該当し、必要である限り、それら権利・自由の「本質を尊重しつつ」（the essence of those rights and freedoms）、法律によってのみ制限されるとする。

「自由」に関する憲章第 II 章のもとの、17 条は所有権について規定する。その 1 項によれば、「すべての人は合法的に取得された財産を所有、使用、処分、譲渡する権利を有し、公共利益のため、法律による条件にしたがい、損失に対する正当な補償を適切な期日に支払われる場合を除き、その財産を奪われない。財産の使用は一般利益に必要な限り法律により規制される」。憲章が前文で言及する「解説」<sup>34</sup>は、この規定が欧州人権条約<sup>35</sup>の第 I 議定書 1 条、EU 加盟国の憲法および司法裁判所による基本権に関する多くの判例にもとづくとする。

憲章 17 条 2 項は「知的財産は保護されなければならない」とする。上記「解説」によれ

<sup>31</sup> Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, 2013 年 6 月 27 日採択、2019 年 1 月 1 日発効。

<sup>32</sup> Opinion 3/15—Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled(2017.2.14).

<sup>33</sup> 司法裁判所は基本権を「法の一般原則」とし、加盟国に共通の憲法伝統および欧州人権条約を含む加盟国すべてが参加する国際人権条約を参照することにより EU 法を解釈してきた。1974 年、ドイツ憲法裁判所が基本条約に「基本権のカatalog」が存在しない限りドイツ憲法上の基本権に依拠するとしたことは EU 法の統一的解釈の観点から司法裁判所にとって深刻な問題とはなっていた。基本権憲章の採択は、EU における「民主主義の赤字」論が高まり、テロ対策がヨーロッパ首脳的重要案件となる中、EU における基本権保護についてより広い市民の理解を得るため 1999 年 6 月より欧州理事会が発案し、主導した。

<sup>34</sup> 「解説」(2007/C 303/02(2007.12.14)) は、2000 年 10 月 11 日の憲章案に付されていた。憲章案は 2000 年に宣言された後、2002 年に EU 憲法条約を作成するために構成された「欧州の将来に関するコンベンション」議長らの要請で前文が修正され、憲法条約案第 II 部として挿入された。その際、同第 II 部 52 条に第 7 項が加えられ、当解説については「EU および加盟国の裁判所は、憲章の解釈の参考に供するものとする」との規定が置かれた。その後憲法条約案は発効せず、憲章の前文が再修正されたが、「解説」は現在公表され参照されている。

<sup>35</sup> 欧州人権条約 (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) は、1950 年 11 月 4 日調印され、1953 年発効した

ば「知財の保護は、所有権の一側面であり、増大しつつある重要性および共同体立法ゆえに2項に特記される。知的財産は文学的、芸術的財産のみならず、とりわけ特許、商標等に関連する権利を含み、1項規定にいう保障が知財にも適用される」。

## (b) 憲章が規定する知財権

憲章 17 条 2 項にいう知財権の保護とはいかなる意味なのか、憲章上の他の基本権との関係はどのように理解されるのか。

### (i) 権利行使過程における基本権

知財エンフォースメント指令 2004/48<sup>36</sup>に関して司法裁判所は、権利行使の手段は、公正で、目的と手段の相応（比例）原則に従うべきであり、過度に高価であってはならないとしていた（L'Oréal and Others v eBay, C-324/09, 2011.7.12）。

リスボン条約発効後まもなく受理された *Scarlet Extended v SABAM* 事件（C-70/10, 2011.11.24）において司法裁判所は、基本権憲章に言及し、その 17 条 2 項の規定も、当裁判所判例も、知財権が不可侵かつ絶対的な保護対象としてはいないと述べた。

この先行判決は、著作権管理会社 SABAM が、P2P ソフトによる音楽ファイル不正交換を防止するためインターネット接続業者 Scarlet に対し、技術的装置の提供を命じるようベルギーの裁判所に申し立て、同裁判所が EU 司法裁判所に先行判決を付託したことに由来する。司法裁判所は、原告が著作権により保護されていると主張する音楽、映画および AV 作品ファイルの著作権侵害を理由に、「無差別・恒常的にすべての顧客に対し、予防目的で、かつ顧客のみの費用負担で」P2P ソフトを用いた電子コミュニケーションを監視するシステムをネット接続業者が設置するよう命じる差止請求は認められないとした。その理由は、複数の指令上の規定との不整合であった。とくに「域内情報社会における電子商取引の法的側面」に関する指令 2000/31<sup>37</sup>の 15 条 1 項は、加盟国に接続業者が伝送する情報を監視あるいは保管し、あるいは違法行為を示す事実あるは状況を積極的に探索する一般的な義務を課すことを禁止する。当判決においては、このほか、「情報社会における著作権および著作権隣接権の特定側面の調和」指令 2001/29<sup>38</sup>、知財エンフォースメントに関わる 2004/48、個人情報の保護指令 95/46<sup>39</sup>も判断根拠とされた。この先行判決は、関係者（著作権者、著作権管理会社、接続業者、消費者等）の異なる基本権（基本権憲章 8 条（個人情報の保護）、11 条（情報活動の自由）および 16 条（営業の自由））の「バランス」にも言及している。

<sup>36</sup> Directive 2004/48 on the enforcement of intellectual property rights (2004.4.29).

<sup>37</sup> Directive 2000/31 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (2000.6.8).

<sup>38</sup> Directive 2001/29 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (2001.5.22).

<sup>39</sup> Directive 95/46 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (1995.10.24).

リスボン条約発効前も、知財権の行使と基本権のバランスを唱える先行判決はあった。Promusicae (C-275/06, 2008.1.29) は、上記電子商取引指令 2001/29、知財エンフォースメント指令 2004/48、憲章 17 条 2 項および「効果的な法的救済と公正な裁判を受ける権利」に関する憲章 47 条に言及した。

ちなみに、司法裁判所は、知財権の行使にかかわる TRIPS 協定第 III 部「民事上および行政上の手続および救済措置」に関わる第 2 節下の情報開示に関わる 41 条<sup>40</sup>に言及し、指令 2004/48 は TRIPS 協定を含む国際協定上の義務を害しないと述べた(同指令前文 5 節)。

Coty Germany 先決判決 (C-580/13, 2015.7.16)においては、権利の「バランス」の意味が説明されている。知財エンフォースメント指令 2004/48 の 8 条 1 項 (c) は、EU 加盟国が、侵害訴訟手続において司法当局が申立人の妥当で正当な請求にもとづき、侵害行為に加担する商業規模のサービス提供者に、起源および流通路に関して (2 項にいう個人の名前等を含め) 情報開示を命じることができるよう確保しなければならないとする。他方、同条 3 項 (e) は、1 項、2 項が、情報提供者あるいは個人情報秘匿に関する法規による権利を損なわないものとする。

国内の侵害訴訟において Coty は自己の模倣品をネットオークションで購入し支払口座から侵害者を特定することを図った (指令 8 条 1 項) が、ドイツの銀行業務秘密保護法にもとづき侵害者の情報が取得できなかった。ドイツ連邦通常裁判所 (本件控訴審) は指令 2004/48 の 8 条 3 項 (e) は銀行機関が同条 1 項 (c) にもとづき銀行業の情報秘匿規定にもとづき上記個人の名前および住所について情報開示を拒否できるかについて司法裁判所に先行判決を付託した。司法裁判所は、以下のことを述べた。個人に関わる情報の保護は個人情報保護指令 95/46 の 2 条 (a) (b) に定義され 8 条により保護される非常に大事な基本権であり、指令 2004/48 の 8 条によっても保護される。指令 2004/48 の 2 条 3 項 (a) および前文 2 節、15 節にもあるように、個人情報の保護を害してはならない。この場合、ドイツの銀行による情報秘匿は指令 2004/48 の 8 条 1 項 (c) に該当するといえる。他方、知財エンフォースメント指令は基本権憲章 17 条 2 項にいう①知財権 (指令前文 32 節) および憲章 47 条にいう②効果的な司法的救済への権利を踏まえ、②は①を保護するために必要な手段である。本件において個人情報の保護と知財権の効果的な司法的救済は調和されなければならない公正なバランスが見いだされねばならない。基本権憲章 52 条 1 項によれば、同憲章が保障する諸権利や原則は、比例性の原則を遵守し、EU の公益のため真に必要なで、他者の権利・自由の保護に実際に必要な場合に限り法律により制限され、その行使については「その本質を尊重」し、公正なバランスを必要とする。本件のみに関していえば、条件や配慮なしに無制限に情報開示を拒否するのではなく、国内裁判官はなんらかの救済方法を講じるべきであるとした。

<sup>40</sup> TRIPS 協定 41 条 1 項は、WTO 加盟国が知財権の侵害行為に対し「効果的な」措置をとるため迅速な救済措置を含む権利行使手続を国内法において確保することを規定するが、その 2 文には、この手続は「正当な貿易の新たな障害となることを回避し、濫用に対する保障措置を提供するような態様で適用する」としてバランス要素を対置させた。

本稿で TRIPS 協定の邦訳は <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/trips/chap4.html#law50> による。

## (ii) 知財の実体法保護と基本権

知財の実体的な内容に関する係争において、基本権の配慮は影響を及ぼすのか。

### ワインの名称に関する事例

基本権憲章にもあるとおり、所有権は保護されるが、その制限は一定条件のもとで許容される。Giulia and ERSA 先決判決 (C-347/03, 2005.5.12) は、ハンガリーの Tokaj ワインが地理的表示として EU に認められた結果、その同音異義語でハンガリーの Tokaj とは無関係のワイン名称に対し経過期間後の使用が禁じられたことに端を発する<sup>41</sup>。イタリア北部ヴェネチア地方において Tokai friulano や Tokai italico は長年、広く親しまれてきており、共同体ワイン規制の品質指標において「特定地域で産出される高品質ワイン」とされていた。

イタリアの関連協同組合が提起した訴訟過程で司法裁判所の先決判決がもとめられ、EC の一連の関連規則にもとづく国内措置が TRIPS 協定 1 条、22-24 条、欧州人権条約第 I 議定書 1 条および基本権 17 条、国際法優位原則の違反等が問われた。ウィーン条約法条約 (VCLT) 48 条、59 条も関連法規とされた。司法裁判所は関連国内法措置を EU 法にも、地理的表示に関する TRIPS 協定 22 条-24 条にも整合的であるとした。

この案件で司法裁判所は、所有権は社会的機能を有しており、比例原則に触れず、不寛容な介入とはいえない場合は公共の利益により制限され得るとする。

Hauer (Case 44/79, 1979.12.13) 先行判決以来、所有権は、法律に定められる「一般利益」により「合理的な範囲」で制限されることも EU 法整合的であり、特定産業セクターの状況に鑑みた規制等も採られてきた (SMW Winzersekt, C-306/93, 1994.12.13; Lenardo and Dilexport, C-37,38/02 2004.7.15)。行政手続においてどこまで基本権を制約できるかは、他の分野においても、比例原則の適用により判断されるべきとされている (Melloni, C-399/11, 2013.2.26)。

### バイオ技術と「人間の尊厳」に関する事例

バイオ技術分野において基本権の問題は EU 生物工学発明に関する指令(「バイオ技術」指令) 98/44<sup>42</sup> (1998.7.6) の採択過程でもその後も、議論されてきたが、知財との関連においても今後の関心事となっている。

Oliver Brüstle v Greenpeace (C-34/10, 2011.10.18) 先決判決は Brüstle 氏が保有する特許クレームの一部がヒト胚性幹細胞から前駆細胞を得ることを理由として、グリーンピースが特許無効審判を請求したことによる。その過程でドイツ連邦通常裁判所が司法裁判所に先行判決を付託した。バイオ技術指令 98/44 の 3 条 2 項によれば、自然環境から単離された

<sup>41</sup> EU とハンガリーの連合協定 (Decision 93/742, 1993.12.1, 1994.2.1 発効) の付属書には地理的表示として Tokaj-Hegyhalja が挙げられていた。その後 EU ではワインの名称に関して複数の規則が採択され、規則 1493/1999 の 50 条は TRIPS 協定 23 条および 24 条にもとづき地理的表示と認められる名称を原産地でない地域で用いることを排除し、規則 753/2002 の 19 条 2 項 (後日規則 1429/2004 により修正) は経過期間以降、イタリアで Tocai をワインの名称を用いることを禁じた。

<sup>42</sup> Directive 98/44 on the legal protection of biotechnological inventions.

生物材料または技術的方法を用いて作成された生物材料は、すでに自然界に存在したものであっても発明の主眼となり得る。他方、指令6条1項は、発明の商業上の実施が公序良俗に反する場合の不特許を規定する。その2項(c)は、「ヒト胚の産業もしくは商業目的への利用」の場合を挙げる。司法裁判所は、本件において「特許出願の対象である技術的方法がヒト胚の事前破壊あるいは実施のどの段階であれヒト胚を基本材料とすることを前提とする発明は、たとえその方法に関する説明がヒト胚の利用に言及していなくても、特許の対象から除外されるべき」とした。

本件法務官 (Opinion, 2011.3.10)<sup>43</sup>は、その考察過程において、ヒト胚利用の発明に関する特許適格性を制限しうる様々な法的根拠を検討し、基本憲章3条2項(c)にも言及していた。憲章第1章は「人間の尊厳」に関しており、3条は、次のように規定する。「1. すべての人はその身体的および精神的完全性に対して尊重される権利を有する。2. 医療および生物の分野において、とくに以下のことが尊重されなくてはならない。... (c) 人体およびその部分それ自体を金銭の獲得の原資とすることの禁止」。

この先行判決において基本権による影響はなかった。しかし基本権も、公序・良俗の概念も、解釈の幅が非常に広く、ヒト胚に関する研究成果についてなど、特許適格性の判断基準を左右する可能性があり、国により異なる判断になることも考えられる。

EU 司法裁判所の判例と EPO 審判部による EPC 解釈との関係については議論も少ない<sup>44</sup>。EPO は 2017 年 6 月 29 日、特許適格性の例外に関する Rule28 (c) EPC を改正した。G 0002/06 (Use of embryos/WARF (2008.11.25)) が説明に挙げられた。

#### (4) EU の域内権限と協定締結権

TEU4条1項、5条1-2項によれば、EU とその機関は、基本条約にもとづき加盟国の主権が譲渡される限りにおいて権限を有する (principle of conferral)。「原則」に関する TFEU 第 I 部下で「EU 権限のカテゴリーおよび分野」に係る第 I 編は、EU の域内管轄の種類と排他的権限の有無に言及しており、EU の政策分野における加盟国権限分担の整理を試みている。

EU が排他的権限を有する分野は TFEU3 条 1 項 (a) から (e) に列挙され、関税同盟、域内市場の機能のための競争ルール、ユーロ圏加盟国における通貨政策、共通農業政策下の海洋生物資源の保存を含む。

リスボン条約により導入された TFEU3 条 2 項は、1 項に挙げられる分野のほか、EU が国際条約を締結する排他的権限を有する場合について新たな規定を設けた。同項は、上記 AETR 判決において司法裁判所が示した排他的協定締結の「黙示的権限」理論を基本条約に明記したものである。

<sup>43</sup> 高倉成男 (訳) 「ヒトの胚に関連する発明の倫理的側面についての欧州司法裁判所の法務官の意見」 AIPPI (2011) Vol.56 No.6, 381-391 頁。

<sup>44</sup> たとえば A Kur et al., European Intellectual Property Law: Tests, Cases and Materials (2<sup>nd</sup> edition), E Elgar (2019/12), pp.126-127.

TFEU3 条 2 項によれば、①EU の立法行為において規定される場合、②域内における権限行使を可能にするため必要な場合、あるいは③協定締結が「EU の共通法規に影響を与えるか、もしくはその範囲を変更することになる」限りにおいて、協定締結の排他的権限を有する。

後に検討する WIPO 「視覚障害者等による著作物の利用機会を促進するための」マラケシュ協定については、委員会、理事会、加盟国の対立する見解があったが、裁判所意見 3/15 が TFEU3 条 2 項を根拠に EU が単独で締結できるとした。

### 3. 国際知財協定と司法裁判所

TRIPS 協定は、共同体が加盟国とともに初めて締結する重要な国際知財権協定であった。従来、関税等の通商措置に関する協定や連合協定などについて国際協定の効力について判例は積み重ねられてきており、TRIPS 協定に関する判断もその延長線上にある。しかし同協定に特有の課題も多かった。同協定に関しては、とくに EU と加盟国の権限関係が、EU 域内の知財権法制度の機能とビジネスに大きな結果をもたらす可能性があったからである<sup>45</sup>。司法裁判所は、先行判決における解釈により EU 域内に共存する知財権法について管轄権を明らかにし、同協定の解釈と適用について一般的な考え方を示し、その意味でも統合への道を築いてきた。この問題については基本条約の改正が決定的であったことも確かである。

#### (1) 国際協定の解釈と効力

##### (a) 直接適用と直接効果

TFEU216 条 2 項 (EC 条約 300 条 7 項) は、「同条に定める条件のもとに締結された協定は、EU の機関および加盟国を拘束する」と規定する。その効力の判断については司法裁判所の判例により考え方の指針が打ち立てられてきた。

まず、共同体が締結した国際協定に関して共同体域内で措置が採択されていなくても加盟国内において効力を有するののかという「直接適用」の問題があった。司法裁判所は、協定規定が直接適用されるか否かについて以下の判断基準を示した。①その協定の文言、目的および性格、②当該規定が明確、正確かつ無条件な義務を課しているか、③その実施に関して他の措置を不要としているか (Demirel, Case 12/86, 1987.9.30)。

次に、共同体が締結する国際協定規定は、個人が加盟国裁判所において保護される権利を与えるののかという「直接効果」の問題があった。司法裁判所は、協定の「精神、一般的

---

<sup>45</sup> 英国では、LenzingAG 事件 (R.P.C. 245, 1996.12.20) において TRIPS 協定 32 条の直接的な効力が否定されたがアイルランド高等裁判所は Allen & Hanburys and Glaxo([1996]IEHC59,1996.7.26)事件で、TRIPS 協定 27 条 1 項、65 条 1 項、70 条 6 項の直接効果を認めた。同協定の域内での統一解釈は危うい状況にあった。

枠組および文言の明確性」を考慮し、特定条件のもとで連合協定<sup>46</sup>の規定に直接効果を認めることがあった (Bresciani, Case 87/75, 1976.2.5)。先の Demirel 先行判決において司法裁判所は、トルコとの連合協定の議定書 36 条の直接効果は認められない。これに対し Sevince 先行判決 (C-192/89, 1990.9.20) においては同協定のもとで採択された連合理事会決定による詳細かつ明確なルールを根拠にトルコからの労働者に関して直接効果が認められた。

### (b) 国際協定の解釈権限

司法裁判所は、第三国あるいは国際機関との協定締結手続にもとづき締結された協定は「その発効時から」共同体法の一部を成すとし、第三国と締結した協定は共同体機関の行為であり、先行判決が請求された場合、義務を明確にするため協定全体を解釈する。司法裁判所は、先行判決を付託された場合、当該協定が共同体と加盟国の双方が締結し、実施するいわゆる「混合協定」であれば、その全体につき同裁判所が解釈権限を有するとした (Haegeman, Case 181/73, 1974.4.30)。当初、議論はあったものの、この見解は定着することになった。

その後、共同体が締結する国際協定の概念、性格や範囲が広がる過程で司法裁判所は、条約法に関するウィーン条約 (VCLT)<sup>47</sup> 31 条を引用し、国際協定の「精神、一般的枠組および文言の明確性」の判断をするようになった。同 31 条は、「条約は、文脈によりかつその趣旨および目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈する」と規定する。司法裁判所はこれらの考慮要素を適宜選択することにより、先行判決において求められる EC 法上の解釈問題に柔軟に対応してきた。

### (c) WTO 諸協定の解釈

WTO 設立協定とその付属協定を共同体は 1994 年 12 月 22 日理事会決定 94/800 により批准した<sup>48</sup>。WTO の紛争解決機関 (DSB) においてはパネルや上級委の報告を不採択にするには全会一致が必要 (ネガティブ・コンセンサス) となったので、GATT<sup>49</sup> に比べ、法的性格が増したと当時はいわれていた。EU においては、WTO 諸協定に直接効果が認められるか否かは、企業にとって重要な問題になった。

---

<sup>46</sup> 旧植民地との協定、EU 加盟を視野に入れた自由貿易協定、緊密な経済連携を築くための自由貿易協定などを含む。

<sup>47</sup> Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 年 5 月 23 日採択、1980 年 1 月 27 日発効。

<sup>48</sup> 理事会決定 94/800 の前文 11 節は、「WTO 設立条約およびその付属議定書は、共同体においても、加盟国においても、直接的に援用できない」とした。この選択は、米国、カナダ、日本等、貿易相手国の立場との相互性にもとづくといわれる。米国議会は 1994 年 12 月 1 日 WTO 設立協定を承認し、ウルグアイ・ラウンド協定法 (国内実施立法) を採択して自動執行性を否認していた。後に司法裁判所は、上記理事会決定と異なる判断をすることは可能であるとしているが、相互性の問題は WTO 諸協定の直接効果を考える上で同裁判所にとって重要な要素であったと考えられる。

<sup>49</sup> 1947 年 GATT は共同体が締結した国際協定ではないが、1968 年 7 月 1 日、共同体は関税同盟として成立し、従来、加盟国によって行使されていた関税定率に関する諸権限が共同体に譲渡された。以来、共同体は GATT を管轄するようになった。

司法裁判所は、1947年 GATT 規定の「精神、一般的枠組および文言」を吟味し、直接適用も、直接効果も認めなかった<sup>50</sup>が、WTO 設立後もこの立場は踏襲された (Affish, C-183/95, 1997.7.17)。その理由は以下のように説明された。WTO 諸協定は、保護規定やとくに紛争処理手続によって法的に強化された。たとえば紛争解決了解 (DSU) 22 条は、妥当な期間内に勧告および裁定が不実施の場合、一時的な手段として代償および譲許その他の義務の停止に言及する。結局、交渉による相互主義および互惠関係による解決を可能にしている点で 1947 年 GATT 同様といえる (Portugal v Council, C-149/96, 1999.11.23)。

EC が敗訴した場合、WTO 紛争処理機関が採択した報告は EU 法秩序においていかに位置付けられるのか。司法裁判所は、DSB が採択した勧告・決定に拘束力はあっても、直接効果を有するとはいえないとした (Biret v Council, T-174/00, 2002.1.11, C-93/02P, 2003.9.30 ; Van Parys, C-377/02, 2005.3.1)。DSB 勧告・決定の実施方法に関しても交渉の余地があり、手段 (例えば賠償) を選択することが可能であることもその理由のひとつであった (上記 Portugal v Council)。

## (2) 司法裁判所による TRIPS 協定の解釈

TRIPS 協定には文言上明確といえる規定がある。また同協定の前文は、規定する知的財産権が「私権」であるとする。さらに、TRIPS 協定は、権利行使と保護について個人の権利に言及して WTO 加盟国と裁判所に任務を託している。国内裁判所における訴訟において企業は TRIPS 規定にもとづく主張をするようになった。同協定の効果および解釈権の問題は、EU 司法裁判所にとっても、加盟国裁判所にとっても重要であった。司法裁判所は先行判決において以下の解釈をしてきた<sup>51</sup>。

### (a) TRIPS 協定の解釈権限

オランダにおいては、「暫定措置」に関する TRIPS 協定 50 条 6 項等に関して複数の先行判決付託があった。同項によれば、「暫定措置は、本案についての決定に至る手続が合理的な期間 (国内法令によって許容されるときは、暫定措置を命じた司法当局によって決定される。その決定がないときは、20 執務日または 31 日のうちいずれか長い期間を超えない) 内に開始されない場合には、被申立人の申立てに基づいて取り消されまたは効力を失う。ただし 4 項規定の適用を妨げるものではない」。ところが TRIPS 協定は取消申請期間および本案手続の開始時期について規定しておらず、オランダの民事訴訟法による仮処分手続は、TRIPS 協定 59 条 6 項に対応していない。

Hermès 事件 (C-53/96, 1998.6.16) において司法裁判所は自己の解釈権限について以下の根拠を示した。共同体が締結した TRIPS 協定は共同体機関を拘束し、共同体法の一部となる。当裁判所は国際法を順守し、加盟国法との不整合を未然に防ぐ必要があるため TRIPS

<sup>50</sup> International Fruit Company, Cases 21-24/72, 1972.12.12; Germany v Council, C-80/93, 1994.10.5.

<sup>51</sup> TRIPS 協定の解釈に直接的に関わる先行判決は 10 数件ある。

協定 50 条の解釈権を有する。また EC は共同体商標規則 40/94<sup>52</sup>を採択しており、その 99 条は暫定措置について規定する。加盟国と EC 双方に適用される TRIPS 規定は統一的に解釈されることで共同体と加盟国との協定解釈の相違を予防し、それが共同体の利益となる。加盟国法を適用し、暫定措置を講じる国内裁判所は、規則 99 条を適用する際、TRIPS 協定 50 条の文言や目的を「できるだけ」<sup>53</sup>考慮しなければならない。

被申立人の権利については、同協定 50 条の構造から以下のことを演繹した。

TRIPS 協定 50 条 2 項は被申立人が意見を述べる機会なしに暫定措置が認められる可能性を示唆する。ところが 4 項は、暫定措置の採択時、被申立人に意見を述べる機会が与えられなかった場合は、遅くとも当該暫定措置の実施後遅滞なく通知を受けその後合理的な期間内に当該措置の変更、取消、あるいは確認するか決定につき意見を述べる機会が与えられるとしており、同条において被申立人の権利は確立している。

Dior and others 先決判決 (2000.12.14) においては Dior の商標侵害事件 (C-300/98) および Assco の工業デザインに関する事件 (C-392/98) の 2 件が併合されており、TRIPS 協定 50 条の国内効果および適用される知財の種類 (デザインの保護にも適用されるか) が問われた<sup>54</sup>。

司法裁判所は、以下の理由から権利行使の手続規定について域内統一解釈がとくに重要性であるとした。意見 1/94 は TRIPS 協定の実施には共同体と加盟国との密接な協力が必要であるとした。先行判決付託制度はそれを確保する手段であり、当裁判所はそのニーズに応えるため協定の解釈をする。混合協定に関わる共同体および加盟国の義務の確認は域内の不統一を予防する。とくに TRIPS 協定 50 条は手続規定であり、法的あるいは実用上の理由から、加盟国法および共同体法適用のあらゆる状況において一律に適用されなければならない。共同体がすでに立法している分野において加盟国の裁判官は国際協定下で EC 法により創設される権利を保護するよう加盟国法を適用する。ただし共同体がいまだ立法していない分野においては加盟国の知財保護は共同体法ではないので国内裁判官は TRIPS 協定 50 条 6 項が個人に直接依拠できる権利を与えるか否かを判断できる。

同規定を援用し、工業デザインの模倣についても不法行為あるいは不正競争の一般的な規定にもとづき提訴する権利を 50 条 1 項にいう知財権として保護することも可能である。

## (b) TRIPS 協定の目的と構造

Schieving-Nijstad 事件 (C-89/99,2001.9.13) も TRIPS 協定 50 条 6 項にいう侵害訴訟にお

<sup>52</sup> 上記脚注 28.

<sup>53</sup> 米国では古くから 'doctrine of consistent interpretation' として類似の解釈方法が存在する (Charming Betsy, 2 Cranch 64) . EC での判例については P Eeckhout, The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems, CMLR 34, 11-58, 1997.

<sup>54</sup> Dior は、EEA 域外で Dior 香水を仕入れ EC 域内で販売していた Tuk についてオランダの裁判所に商標侵害として提訴し、Tuk 社の販売禁止命令を求めた。ドイツ法人 Layher は、建築工事用足場の組立デザインが模倣されオランダで販売されているとして Assco に対する仮処分を求めオランダの地方裁判所に提訴。地裁は期間 1 年の仮処分を決定し、Assco は控訴。仮処分は部分破棄されたが Assco は上告し、オランダ最高裁が先行判決を求めた。

ける被申立人の権利、国内裁判官の役割に関わっていた<sup>55</sup>。司法裁判所は TRIPS 協定の目的および構造から、権利行使上の諸権利間の「バランス」を引き出す。

司法裁判所によれば、TRIPS 協定の目的は、意見 1/94 のいうグローバルなレベルで知財保護を強化し調和することであると同時に、「貿易の不当な妨げにならないこと」（協定前文）<sup>56</sup>である。暫定措置に関する 50 条 6 項の解釈にあたり、協定 41 条 1 項が、知財権の侵害を防止するための迅速で効果的な措置をとるとしていることは、権利者の立場から重要である。他方、その 2 項によれば、知財権の行使に関する手続は、公正かつ公平であり、不必要に複雑あるいは高価であってはならず、不合理な期限や不当な遅延を伴うものであってはならない。加盟国法を適用する裁判官は、協定の文言と目的を考慮し、個々の案件で事実関係を確認するなかで、原則と題される同協定 8 条 2 項にいう権利と義務のバランスが確保されるよう判断すべきである。したがって侵害被疑者が暫定措置の決定過程で意見を述べ、不当な措置の取消請求権権利等を保障することは重要であり義務的である<sup>57</sup>。

### （c）特許取得可能性の判断は加盟国の権限か？

#### （i）意見 1/94 と権限関係

TRIPS 協定 33 条によれば、出願日から計算して 20 年の期間が経過する前に終了してはならない。ポルトガル最高裁は、特許紛争に端を発する係争において同条の解釈権限を司法裁判所は有するか、国内裁判所は同条にもとづく原告の権利を保護できるかの問いを付託した（Merck Genéricos v Merck, C-431/05, 2007.9.11）。商標に関わる Dior 先行判決において司法裁判所は、共同体商標が立法されており、協定上の規定が共同体法および加盟国法双方に適用される場合は司法裁判所のみが統一解釈を行うとしていた。ポルトガル裁判所は①SPC に関わる規則 1768/92（1992.6.18）、②共同体植物品種育成者権に関する規則 2100/94（1994.7.27）、③上述バイオ技術指令 98/44 が特許関連分野で採択されているとしたが、司法裁判所はそれが共同体の域内権限を確立させるには不十分であるとし、以下の解釈をした。意見 1/94 は共同体とその加盟国がともに TRIPS 協定に参加すべきとしているが、その後も両者の権限分担が規定されたことはない。そのため同裁判所のみが先決判決により共同体レベルで統一的回答を与える。しかしポルトガルが共同体立法として挙げた上記①②③のうち③のみが特許の一側面に関わっており、①は加盟国特許にもとづいた制度であり、②は特許法とはいえない。域内権限が非常に部分的であり、EC 統合の現段階では加盟国が TRIPS 協定 33 条を直接的に適用することに妨げはない。

<sup>55</sup> 原告は米国「Route 66」道路標識の標章を商標所有者のライセンスなく自己のディスコ・カフェのあらゆる場所にこの標章を飾り売り物にしていた。

<sup>56</sup> TRIPS 協定の前文には、「国際貿易にもたらされる歪みおよび障害を軽減させることを希望し、並びに知的所有権の有効かつ十分な保護を促進し並びに知的所有権の行使のための措置および手続自体が正当な貿易の障害とならないことを確保する必要性を考慮し」との 1 節がある。

<sup>57</sup> ただし当判決は、TRIPS 協定 8 条 2 項が「これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて」としていることには言及していない。

## (ii) 貿易的側面とは何か

リスボン条約発効後、EU の TRIPS 協定に関わる権限は、TFEU の発効により大きく変わった。TFEU207 条 1 項に「貿易的側面に関する知財権」が EU の排他的権限である共通通商政策分野に加わったからである。「貿易的側面に関する知財」とはどの範囲を指すのか。Daiichi Sankyo and Sanofi v DEMO 先決判決<sup>58</sup>において、司法裁判所は、リスボン条約により改正された TFEU207 条のもとで、TRIPS 協定は共通通商政策分野に該当し、TFEU3 条 1 項 (e) により加盟国ではなく EU の専管分野であるとした。TFEU3 条 1 項は、EU が排他的権限を有する分野を列挙し、その (e) は共通通商政策とする。

先決裁判過程に参加した EU 加盟国 7 か国すべてが加盟国の権限を主張した。少なくとも TRIPS 協定 27 条が位置する第 II 部「知的財産権の取得可能性、範囲および使用に関する基準」は域内市場に関する TFEU114 条および TFEU118 条にもとづき立法されるべき実体法規定であるとの理由からである。これに対し委員会は TRIPS 協定 27 条のみならず、同協定すべてが EU の専管事項であると主張した。

この案件において法務官は TRIPS 協定 27 条 1 項が国内特許法の重要な基準であり、「貿易的側面に関わる知財権」の範囲を拡大し、知財の保護水準を具体的に定める国内法規定まで EU の権限を広げ、知財の本質に及ぼせることに懐疑的であった。意見 1/94 によれば域内の EU 権限が明示的・黙示的に確立されている場合に EU の対外権限が付与される。同意見が示された時点以降、EU 域内では特許分野において上記①、②に加え部分的な関連事項に関するバイオ技術指令 (③) が立法されたにすぎない。Merck Génériques ルールが継続して有効であるとすればその結果、EU 域内には加盟国ごとの基準が存在することになる。板ばさみの境地からであろう。法務官は以下 3 つの回答案を提案した。

- A 特許権の範囲を規定する TRIPS 協定 27 条は主として加盟国の権限に属し、ギリシャ裁判所が判断する。
- B (代替案 1) 同条は EU の権限であり、直接効果はない。
- C (代替案 2) 出願時に当国の特許法が物質特許を認めていなかったため、TRIPS 協定が発効しても当該特許に物質としての保護は与えられない。

これに対し司法裁判所は躊躇なく以下の回答を与えた。

意見 1/94 および Merck Génériques ルールは、TRIPS 協定が加盟国と共同体の共有権限であるとの前提にもとづいており、TFEU207 条下においては当てはまらない。加盟国と EU

<sup>58</sup> 事件の背景は以下のように要約できる。ギリシャでは 1992 年 10 月 7 日まで物質の特許を認めず、製法特許のみを認めていた。第一三共のレボフロキサシン 0.5 水和物特許は、ギリシャにおいて 1986 年に付与され、その後の販売承認とともに抗菌剤 Tavanic®として Sanofi により販売され、2006 年には SPC 規則にもとづき特許期間が 2011 年まで延長された。ところが 2008 年 9 月および 2009 年 7 月に DEMO のジェネリック薬 Talerin®の販売が承認され市場化された。侵害訴訟において DEMO は Talerin®の製造方法は第一三共のレボフロキサシンとは異なると主張した。原告は TRIPS 協定の発効とともに同協定 27 条 1 項が EU および加盟国において効力を有すると主張。ただし「既存の対象の保護」に関する TRIP 協定 70 条は WTO 加盟国が「この協定を適用する日の前に行われた行為に関し、当該加盟国について義務を生じさせるものではない」と規定する。

との権限分配は基本条約のもとで行われるべきであり、基本条約の現行規定下で「貿易的側面に関する知財」は共通通商政策の一環であり TFEU3 条 1 項 (e) にもとづき EU の排他的権限である。無論、EU が締結する協定がすべて国際貿易を目的としているとは限らず、貿易目的であるといえるためには貿易を「促進し、規律し、貿易に直接的かつ即座の効果」を有し(カルタヘナ議定書に関する裁判所意見 2/00, 2001.12.6; *Commission v Parliament and Council*, C-411/06, 2009.9.8) 第三国との通商と特定のリンクがあることが必要である。

TRIPS 協定の第一の目的はグローバルなレベルで知財保護を強化し調和することであるが、そのタイトルが「貿易的側面に関する知財権」が示す通り、前文がいうとおり「国際貿易にもたらされる歪みおよび障害を軽減させ」、「知的財産権の有効かつ十分な保護を促進し、その行使のための措置および手続自体が正当な貿易の障害とならないことを確保する」ため貿易を専門分野とする WTO において、その設立協定の付属諸協定のひとつとして合意された。TRIPS 協定と国際貿易との特定のリンクは WTO の DSU22 条 3 項にいう「代償および譲許その他の義務の停止」に関して他の対象協定に含まれていることにも示されている。TFEU の作成者が「貿易的側面に関わる知財権」が TRIPS 協定のタイトルとほとんど一致していることを意識していなかったはずはない。

TRIPS 協定第 II 部「知的財産権の取得可能性、範囲および使用に関する基準」は各 WTO 加盟国が同協定を主な知財権のルールとして知財保護を十分効果的にし、国際貿易の歪みを軽減させるための貿易目的の規定である。したがって TRIPS 協定 27 条は、域内市場ではなく第三国との貿易に関連する。TFEU 発効後も EU 加盟国は知財権に関する域内権限にもとづき立法することができる。しかしそのような立法が効力を有するために TRIPS 協定第 II 部の基準に整合的でなければならない。それが貿易を促進するため世界レベルでの保護基準の調和を目的とするからである。

この先行判決は、知財権に関する理事会の域内立法権限との関連で議論を呼んだ。しかし EU 域内の異なる特許制度の適用に一貫性を与え、加盟国と EU との協力を強化し、対外政策を一本化することが EU の利益であるとの考えが定着していった<sup>59</sup>。

TFEU207 条には共通通商政策の一環として「対外直接投資」も加えられたが、司法裁判所は EU の権限範囲を現在も限定している。

### (iii) 法制接近への間接効果

Anheuser-Busch 事件 (C-245/02, 2004.11.16) においては、Anheuser-Busch が Budvar に関して提起した商標侵害訴訟の過程でフィンランド最高裁が TRIPS 協定 1 条、2 条 1 項、16 条 1 項、17 条、70 条およびパリ条約 8 条の解釈について司法裁判所に付託した。1988 年の EC 商標調和指令 89/104 は部分的であり商号について規定はなかった。

司法裁判所は上記 Dior や Schieving 先行判決を踏まえ以下のことを示した。

<sup>59</sup> J. Larik, No mixed feelings: The post-Lisbon Common Commercial Policy in *Daiichi Sankyo* and *Commission v. Council* (Conditional Access Convention), *CMLR* 52, 2015, pp. 779–800; Dimopoulos and Vantsiouri, Of TRIPS and Traps: The interpretative jurisdiction of the Court of Justice of the EU over patent law, 39 *EL Rev.* 2014, pp.210–233.

商標はその所有者に第三者による当該標章の使用を防止する排他権を与えるがその権利は無制限ではない。それ以前に登録あるいは使用により確立した商号が存在する場合、TRIPS 協定下で当該商号所有者には 16 条 1 項 3 文にいう優先権があり、同じあるいは類似した標識を使用する権利が与えられる。

ひとつの加盟国で商標登録される以前、第三者が取得した商号権は、以下の要件が満たされる場合、TRIPS 協定 16 条 1 項 3 文の意味における既存の権利に該当する。なお、商号は登録の有無を問わず保護されなければならない（パリ協定 8 条）<sup>60</sup>。また、フィンランド法は、最低限の使用や周知を要件にしているが、TRIPS 協定やパリ協定はこの点について定めていない。そのため、どの程度の知名度が必要かについて判断は加盟国に委ねられている。国内裁判所は、ラベルの用い方等を含みあらゆる証拠をみて、第三者からみて不正な競争と思えるか否かの具体的な状況を把握し評価すべきである。

この先行判決は、商標登録以前に類似した標章を使用し、周知となっていた商号所有者に TRIPS 協定 16 条 1 項 3 文にいう使用权があることを示し、結果的に域内の法制接近に貢献した。TRIPS 協定を法制接近による EU 統合のひとつの基準と考える司法裁判所の姿勢がうかがわれる<sup>61</sup>。

Acacia and others 事件（C-397/16, C-435/16, 2017.12.20）は、共同体意匠規則 6/2002 の 110 条 1 項に関する先行判決である。この条項は「修理条項」と呼ばれ、「欧州委員会の提案にもとづき本規則の改正が施行されるまで、19 条 1 項が定める意匠権の効力は、部品が当該複合製品の外観を回復させるための修理目的に使用される限り及ばない」として、修理用部品に関する意匠権の制限を規定する。本件においては自動車リムに当条項が適用されるか否かを争点とし、規則 110 条 1 項の例外範囲について議論された<sup>62</sup>。

本件法務官意見はスペアパーツ市場の開放に言及し、原告は再審問を申し立てたが新たな情報を必要とする裁判所規程上受理されなかった。「修理条項」に関して見解が対立するなか、司法裁判所は、立法の背景に配慮し、規則 110 条 1 項の文言のみならず「文脈」を分析し、立法の背景に配慮した解釈をした。規則 110 条 1 項の制限範囲を確定するというより、スペアパーツの製造あるいは販売者の遵守義務に焦点が宛てられ、義務として使用者に自己が意匠権者ではないことを伝え、そのパーツが修理のみのためであり契約により他の目的や販売に使わないことを約束させることなどが挙げられた。

---

<sup>60</sup> パリ協定 8 条は、商号権の保護について定めており、TRIPS 協定 2 条 1 項にもとづき、パリ協定の遵守が WTO 加盟国に義務付けられる。WTO の上級委は、商号権が TRIPS 協定 1 条 2 項にいう知財権に該当し、その保護が義務付けられるとした（United States - Section 211 of the Omnibus Appropriations Act, WTO Appellate Body Report）。

<sup>61</sup> Bericap 先行判決（C-180/11, 2012.11.5）においてはハンガリーにおける実用新案の無効審判に関する質問が委託され、上記 EU 知財エンフォースメント指令、パリ条約 2 条 1 項、TRIPS 協定 41 条 1 項・2 項および EU 基本権憲章 17 条 2 項も関連規範とされたが、司法裁判所は、上記原告が権利保護の対象者ではないことが判明し、司法裁判所は回答していない。

<sup>62</sup> イタリアおよびドイツの裁判官の質問は①修理条項の適用は、形状が原則的に製品全体の外観によって不変的に決定され、自動車リムのように顧客が自由に選択できない部品に限られるのか、②大きさや色彩に関してアップグレードやカスタマイズを含むのか、他の目的での修理部品も含むのかに関わっていた。

本件において司法裁判所は、意匠権の例外範囲を規定する TRIPS 協定 26 条 2 項<sup>63</sup>を関連法規のひとつとして 110 条 1 項の制限が TRIPS 規定に整合的であるとしている。その上で複合製品の外観に依存する構成部品の共同体意匠としての保護は、当該複合製品の本来の外観を回復させるような修理部品である限り排除されないとした。TRIPS 協定のこの規定は付託された質問には含まれておらず、国内裁判官も、法務官も言及していなかった。

#### (iv) 特許例外について

Monsanto v Cefetra 事件 (C-428/08, 2010.7.6) において先行判決は、バイオ技術指令 9 条<sup>64</sup>のもとで採択されたオランダ特許法 53 条 a (3) は、特許された遺伝子が機能してない場合、それを含有する細胞に特許権の効力は及ばないと判断した<sup>65</sup>。

EU 各地で Monsanto が提起した Cefetra に対する侵害訴訟でハーグ地裁は司法裁判所に、バイオ技術指令 9 条につき、以下 4 つの質問を付託した。過去に機能しており、当該材料から抽出され生命体細胞に組み込まれることによって再び機能するであろう DNA 配列特許の権利行使は可能か、国内特許法が完全な保護（用途・機能に限定しない保護）を規定している場合、権利行使の可能性に何らかの差異が生じるか。バイオ技術指令採択以前に発効した特許にはいかなる影響があるか。これらの質問に回答するとき、EU バイオ技術指令 9 条の TRIPS 協定 27 条および 30 条との整合性をいかに考慮すべきか。

TRIPS 協定との整合性について司法裁判所は、EU 法の規定は国際協定に整合的であるよう解釈されるべきこととし、DNA 特許の保護範囲を機能限定することは、TRIPS 協定 30 条のいう、限定的で、特許の通常の実施を不当に妨げず、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害さないという、特許の効果を制限する際の条件に適合的であるとした。

ただし、この解釈については、問題にされたのは特許性ではなく、特許の効力が及ぶ範囲についてであること、指令 9 条は、「特許要件」を規定する指令第 I 章ではなく、「保護の範囲」に関わる第 II 章下にあること、機能に限定された特許性しか認めないこと、同

---

<sup>63</sup> TRIPS 協定 26 条 2 項は「WTO 加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。ただし、保護されている意匠の通常の実施を不当に妨げず、かつ、保護されている意匠の権利者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする」と規定する。

<sup>64</sup> 同指令 9 条は「遺伝子情報を含むもしくは遺伝子情報からなる製品が特許により受ける保護の範囲は、5 条 (1) で規定する場合を除き、その製品が組み込まれている素材およびその遺伝子情報が含まれその機能を果たす素材のすべてに及ぶ」と規定する。

<sup>65</sup> Monsanto は、除草剤グリホセート耐性を有する組換え遺伝子を開発し、欧州特許 (090) を取得した。この遺伝子 (Class II EPSPS 酵素) を植物細胞に挿入すると、植物の収穫量を減らすことなく雑草を除去できる。アルゼンチンで Monsanto は当該発明の特許出願をしたが付与されなかった。被告は、アルゼンチンで栽培・収穫された大豆を大豆粉に加工し、欧州に輸出していた。Monsanto はこの大豆粉から当該遺伝子を検出し、これが特許侵害にあたるとして EU 加盟国で関連輸入業者に対する差止めを請求した。被告は、当該遺伝子は大豆粉に残っていても、大豆粉への加工により除草剤耐性効果を失い、当該大豆粉は 090 特許を侵害しないと主張した。

指令以上の水準の保護を認めていないことなど、この先行判決には多くの批判があった<sup>66</sup>。

### (v) 域内立法と TRIPS 協定との整合性

司法裁判所はその規定がいかに明確で直接適用が可能であろうと WTO 諸協定は、その性格と構造ゆえに先行判決においても域内立法の有効性は判断されず、また、取消訴訟においては個人に EU 立法の合法性審査を求める権利を与えないとする。以下はそのような事例である。

#### BAT and Imperial Tobacco (C-491/01, 2002.12.10)

この先行判決においてはたばこの生産・パッケージ・販売に関する指令 2001/37<sup>67</sup>の 8 条 1 項 (c) に関し、商標の商業上の使用は特別な要件により不当に妨げられてはならないとする TRIPS 協定 20 条違反であるか否かが付託された質問のひとつであった。司法裁判所は、TRIPS 協定にもとづく共同体立法の効力判断はできないとしたが、公共利益上必須の理由から特定条件のもとで商標権の制限は許容されることを述べた。

#### Microsoft v Commission (T-201/04, 2007.9.17)

2004 年 3 月 24 日の欧州委員会決定 (COMP/C-3/37.792) に対し、MS 社は取消訴訟を CFI に提起した。委員会決定 5 条は、サーバー市場で支配的地位を維持するため互換性に必要な情報を開示しないことが EC 条約 82 条 (TFEU102 条) 違反であるとしていた。Microsoft は、主張のひとつとして、この判断は TRIPS 協定 13 条、31 条、39 条に反するとした。CFI は WTO 諸協定の性格と構造から、当裁判所が合法性を審査できる協定ではないとしてこの主張を退けたが、TRIPS 協定 40 条にいう国内法によるライセンス規制について述べている。

### (3) その他の国際知財協定と EU の締結権限

#### (a) WIPO マラケシュ協定

知財権に関わる国際協定の締結にあたり、司法裁判所が EU の排他的権限を辛くも確立させた例はその後もあった。EU は著作権に関し、多くの指令を採択し、加盟国間の法制接近に携わってきた<sup>68</sup>。しかし著作権の例外および制限に関して域内調和は限られている。また TRIPS 協定は著作者人格権について規定を設けていない。

---

<sup>66</sup> たとえば C C Carpernter, Seeds of Doubt: The European Court of Justice's Decision in Monsanto v. Cefetra and the Effect on European Biotechnology Patent Law International Lawyer, Vol. 44, No. 4, p. 101, 2010; J B Krauss & T Takenaka, A Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - Impact of the ECJ 'Monsanto' Decision on Patent Practice, University of Washington School of Law Research Paper No. 2011-18, Journal of the Patent and Trademark Society, Vol. 93, p. 189 など。

<sup>67</sup> Directive 2001/37 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products (2001.6.5).

<sup>68</sup> 平成 30 年度『国際知財制度研究会』報告書、知的財産研究所 (2019 年 3 月) 216-236 頁。

WIPOの「視覚障害者等による著作物の利用機会を促進するための」マラケシュ協定は、障害ある人の著作物を利用する機会を増加させるため締約国の著作権法において、点字図書等、利用しやすい複製物に対し著作権の制限あるいは例外を規定し（協定4条）これら複製物の国境を越えた交換を可能にし（5条）、関連機関間の情報交換や支援を促進するため協力する（9条）と規定する。前文は市場がそのような利用の機会を提供できない場合に著作権の適当な制限および例外が重要であると示し、11条はベルヌ条約を適用するにあたり、締約国は著作権に関するWIPO条約10条の規定に従い、著作物の通常の利用を妨げず、著作者の正当な利益を不当に害しない特別な場合の権利の例外あるいは制限を認め、12条においては後発開発途上国等が経済状況などの必要性などにもとづく国内法措置について規定する。

2014年4月、EUでは理事会がこの協定をEUが共通通商政策に関するTFEU207条を法制接近に関するTFEU114条とともに法的根拠として締結することを決定した<sup>69</sup>が、同年10月、委員会は同一の法的根拠を挙げ、EUの排他的権限にもとづき理事会が承認決定することを求めた。EUが排他的権限を有する理由として委員会は共通通商政策分野でEUが排他的権限を有すると規定するTFEU3条1項(e)およびリスボン条約により導入されたEUの域内黙示的権限と対外排他的権限に関する同条2項を挙げた。委員会はまた、EU域内で著作権および隣接権の分野は前述「情報社会における著作権および著作隣接権の特定側面の調和」に関する指令2001/29の5条3項(b)が視覚障害者等による著作権・隣接権の例外について規定していることから、加盟国間の法制調和が十分であり、EUは単独で協定を締結できるとした。

多数の加盟国がこの協定にいう交換は無償であり共通通商政策に該当しないこと、指令2001/29の例外については加盟国の権限であること、TRIPS協定は著作者人格権について規定しておらずTFEU207条1項にいう「貿易的側面に関わる知財権」に人格権は含まれないこと、無差別原則に関するTFEU19条1項も法的根拠にすべきことを主張し、理事会では承認決定ができなかった。

この協定に関する意見3/15(2017.2.14)において、司法裁判所は「貿易的側面に関わる知財権」か否かの判断基準を「貿易を促進し、規律し、貿易に直接的かつ即座の効果」を有し、第三国との通商と特定のリンクがあることとする。その上で、本件においてTFEU207条1項にいう「貿易的側面に関わる知財権」は著作者人格権のほか他の権利も除外しており、共通通商政策の範囲を過度に拡大すべきではなく、同マラケシュ協定はこの政策の範囲外にあるとした。とはいえ、さきのTFEU3条2項を根拠にEUが排他的締結権を有するか否かを検討した。すなわち、①EUが締結しようとする協定はEUの共通法規によりカバーされているか、②EUの「共通法規」に影響を与えるか、あるいは③協定締結によりその範囲を変更することになり、統一のおよび一貫した適用が可能であり協定が打ち立てるシステムの機能を崩さないか。

<sup>69</sup> Decision 2014/221 on the signing, on behalf of the European Union, of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled (2014.4.14).

マラケッシュ協定が指令 2001/29 の枠内で実施されるべきことに EU 機関および加盟国に異論はなかった。しかし同指令は部分的な法制接近をしているにすぎず、著作権・隣接権の例外および制限に関して多くの権限を加盟国に残す。司法裁判所は、それでも TFEU3 条 2 項にもとづき EU による単独締結が可能であるとした。その理由は、同指令が条件付きでのみ加盟国の裁量権が行使できるとしている上、マラケッシュ協定は障害者に関する例外や制限を義務付けていることであつた。TFEU3 条 2 項についてはさらに Green Network 先決判決 (C-66/13, 2014.11.26) および意見 1/03<sup>70</sup>が、不完全な域内権限であっても協定のシステム機能が害されず国内法の差異が協力により対応できる場合は協定義務と域内 EU 管轄が必ずしも一致しなくても EU が単独締結できるとしている。

## (b) 経済連携協定

EU・シンガポール FTA (EUSFTA) 案に関しては、協定案のすべてが EU の共通通商政策枠内に収まるかについて委員会が裁判所の意見を求めた。意見 2/15 (2017.5.16) において司法裁判所は EUSFTA の各章を点検し、TFEU207 条および 3 条 1 項 (e) による基本条約の改正および先述 Daiichi Sankyo 先決判決により、知財権に関する EUSFTA 第 11 章は EU の排他的権限下にあり、EU が単独で締結できるとした。

対外直接投資について意見 2/15 は、以下のこと示した。

EUSFTA9 章は単なる持株取得などを含め、個人によるすべての投資活動に関わっており、投資行動、管理、維持、使用、権利の享受、売買その他の処分に関して投資先国の投資家より不利でない待遇を同様の状況にある EU 加盟国の投資家に与えるとしていた。TFEU3 条 1 項 (e) にいう対外直接投資とは、EU と第三国との相互間で、個人が経済活動を行う会社の経営あるいは支配に実効性をもって参加することであり、EU と第三国との貿易に直接的・即時的な効果を有することがその基準であり、TFEU207 条 1 項は、「貿易を促進し、円滑にし、規律し、貿易に直接的・即時的な効果を有する」意味での対外直接投資のみを EU が排他的管轄を有する共通通商政策の要素である。

したがって EUSFTA9 章 AB および同案の紛争解決部分の ISDS 部分を除き、EU が排他的権限を有する。すなわち 9 章 AB は加盟国と EU の共有権限下にある。

裁判所意見 2/15 を受け、委員会は EUSFTA 協定の 9 章を交渉から外し、投資を含まない EUSFTA (1, 14, 15, 16, 17 章の紛争解決に関わる部分は修正) と投資保護協定の 2 つの協定に分けた。EUSFTA は理事会決定 2019/1875 により承認された<sup>71</sup>。

## 4. まとめ

本稿は、EU の知財権制度に関する政策転換過程における EU 司法裁判所の役割を検討

<sup>70</sup> Opinion 1/03 on new convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters replacing the current Lugano Convention.

<sup>71</sup> Decision 2019/1875 on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore (2019.11.8).

した。EU（共同体）が締結する国際協定の効力判断と先行判決における解釈および国際協定締結案に対する意見などを通し、同裁判所は以下の意味で構築に向けて異なる制度や機関間の調整をし、「EU」の知財権制度を方向づけてきたといえる。

### ① EU 対外知財政策の範囲拡大と一本化

従来、司法裁判所は、共通通商政策ができるだけ広い範囲を包括するよう、また共同体が一本化された政策を対外的に展開できるように、基本条約の解釈をしてきた。知財権に関する域内措置がほとんど採択されていなかった 1990 年代、TRIPS 協定の締結および実施にあたり加盟国と共同体とが権限を共有すべきとした意見 1/94 は、可能な限りこの分野における共同体の権限を広く解釈しようとしてきた同裁判所判例の流れに位置づけることができる。

その後司法裁判所は、TFEU3 条 1 項 (e) にいう EU の共通通商政策分野での排他的権限を根拠に、あるいは TFEU3 条にいう EU の黙示的権限を用い、知財権国際協定を排他的に締結する EU の知財権に関わる対外政策を可能な限り一本化した。

AETR 判決の「黙示的権限」理論はこの流れの源にあり、現在は TFEU3 条 2 項として条約上成文化され同裁判所が適用している。それは EU の知財権制度の統合過程においても司法の役割が重要であったことを物語っている。

### ② 所有権

EU 基本権憲章に知財権の保護が含まれ、憲章の「解説」にあるとおり、EU 市場におけるその重要性が認められた。「自由貿易と競争」中心の EU 制度の新たな発展であるといえる。EU の判例伝統において「所有権」は、さまざまな文脈で基本権とされたが、一般的利益の制限を受けるともされてきた。その判例伝統にもとづき、知財権においても、一般的利益による制限が受け入れられている。他方、知財権の行使においては、他の基本権の遵守義務の重要性が重視され、異なる基本権とのバランスが強調される。TRIPS 協定の解釈においても同様である。Coty Germany 先決判決 (C-580/13) では、対立する基本権のバランスとは、対立する権利のそれぞれの「本質」を保持し、双方を尊重することとされた。情報社会の著作権分野やバイオ技術発明の特許適格性、侵害訴訟手続上の基本権などにつき、バランスにもとづく考え方が知財権の保護にいかなる結果をもたらすか、今後の判例動向が注目される。

### ③ 知財制度の統合概念

司法裁判所にとって EU の知財権保護制度は、基本条約にもとづく EU 法秩序の特徴と「自律性」を尊重し、協定が EU 法解釈の統一性や EU 機関間のバランスに与える影響などを優先させて構築されてきた。意見 1/09 はこうした統合概念にもとづき、EU 法上の問題を取り扱う。その結果構想された欧州単一効特許制度が、EU 統合市場のメリットを活用し、欧州委員会が知財行動計画で推進するように実用的で知財実務上の合理性に合致するよう発展することが期待される。

近年、様々な分野で gatekeeper という言葉が使われている。外からの情報を取捨選択し、

内側のシステムに位置付ける門番機能を果たす者と聞くと、EU 司法裁判所の国際協定解釈にもこの言葉が用いられてきた<sup>72</sup>。同裁判所にはたしかにこうした役割があり、協定の直接効果の判断や解釈における VCLT31 条の使い方、EU 制度の外の協定の EU 法枠内に位置づける方法などがその手法である<sup>73</sup>。

しかし知財権分野において司法裁判所は、それ以上に広い意味で、協定および EU 域内立法、加えて基本権の解釈をし、加盟国法との整合性を判断し、異なる制度間の調整機能を果たしてきた。この伝統は、知財保護制度の効率性や技術性とどのように関わってくるのか。今後の判例は、この意味でも興味深い。

以上

---

<sup>72</sup> F Snyder, The gatekeepers: The European Courts and WTO Law, (2003) *CMLR* 40, pp. 313-367; M Bronckers, From 'Direct Effect' to 'Muted Dialogue': Recent Developments in the European Courts' Case Law on the WTO and Beyond, *J I EL* 11(4), December 2008, 885-898, Who Are the 'Gatekeepers?': In Continuation of the Debate on the Direct Applicability and the Direct Effect of EU International Agreements, *YEL*, 37, 2018, 27-74.

<sup>73</sup> 司法裁判所の任務については上記脚注 19。

## II. 欧州の統合と EU 及び各国における知的財産制度の動向

### 英国の EU 離脱を巡る知財制度の動向と、欧州における最近の知財関連注目判決、知財制度改正の動向の分析

#### 1. はじめに

技術の進歩や、産業構造の変化等に伴い、知的財産制度を取りまく環境は日々変化しており、各国における知的財産制度の動向を把握することは重要である。特に、2020年1月31日に英国がEUを離脱し、2020年12月31日に終了する移行期間に入っているところ、EU離脱後の英国の知財制度や、EUの知財制度への影響について整理・分析することは有用である。また、欧州各国の知的財産制度の改正状況や知財関連の注目裁判例等について、最新の情報を把握することは、グローバルに企業活動を行う産業界にとって重要である。

そこで、欧州の統合と EU 及び各国における知的財産制度の動向に関して、英国の EU 離脱を巡る知的財産の動向、欧州における最近の知財関連注目判決、EU 及びドイツ、英国、フランスの知財制度改正の動向についての情報収集を収集し、整理・分析した。

#### 2. 英国の EU 離脱を巡る知財制度の動向

##### (1) 英国の EU 離脱の経緯

2016年6月23日の英国国民投票の結果が英国の欧州連合（EU）離脱を支持した<sup>74</sup>。英国は欧州連合条約第50条に従って離脱の通知を送達するまでは、離脱プロセスを開始することができないところ、2017年3月29日メイ首相がEUに対し離脱の通知を行い、欧州連合条約第50条の離脱プロセスが開始した。欧州連合条約第50条の申立後は、英国には正式にEUを離脱する前にEU加盟国と交渉を行う期間として2年間の交渉期間が用意されていた。

2017年6月8日の英国総選挙により、メイ首相率いる保守党は政治的な基盤の強化を狙ったが、議席を減らし過半数を維持できなかった。EUとの交渉会合では、2018年11月13日に離脱協定の草案について交渉官レベルで合意し、11月14日には英閣議で英国政府は草案を承認したが、2019年1月15日、3月12日、3月29日と離脱協定案は英議会で否決され、6月7日にメイ首相は辞任、7月24日にジョンソン氏が首相に就任した。

2019年12月12日に行われた英国下院の総選挙でジョンソン首相の率いる保守党が大勝し、EU離脱協定法が2020年1月23日に成立した。これにより、英国での離脱協定の議会承認は省略することとなり、1月29日に欧州議会、1月30日にEU理事会が離脱協定<sup>75</sup>

<sup>74</sup> 各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査「国際知財制度研究会」報告書（平成28年度）第3章「I. BREXITによる欧州の知的財産制度への影響、特に我が国ユーザーに対する影響について」（2017年3月）  
[https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/trips\\_chousa\\_houkoku/28\\_all.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/trips_chousa_houkoku/28_all.pdf)

<sup>75</sup> The EU-UK Withdrawal Agreement  
[https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement\\_en](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en)

を承認し、双方の批准手続が完了した。

離脱協定に基づいて2020年1月31日に英国がEUから離脱し、2020年12月31日までの移行期間に入った。

## (2) 特許制度面の影響

欧州特許制度 (EP) は、EU とは別個の国際協定である欧州特許条約 (European Patent Convention) に基づくものであり、英国の欧州離脱の影響を受けない。

英国に拠点を置く欧州特許弁理士は、引き続き EPO に対して出願を代理できる<sup>76</sup>。

### (a) 欧州単一特許 (UP) 、欧州統一特許裁判所 (UPC)

2020年2月28日、英国政府の報道官は「英国はUP/UPC制度への関与を追求しない。EU法を適用しかつ欧州連合司法裁判所 (Court of Justice of the European Union; CJEU) に拘束される裁判所に参加することは、独立した自治国家になるという我々の目的と矛盾する。」<sup>77</sup>と述べた。

2020年7月20日、統一特許裁判所 (UPC) 準備委員会は、英国の統一特許裁判所協定からの脱退を発表し、「批准の撤回通知が理事会事務局に寄託された」と報告した。また、英国のアマンダ・ソロウェイ科学研究イノベーション大臣 (知財担当大臣) は英国下院で議会の書面による声明を出し、英国は、統一特許裁判所協定および統一特許裁判所の特権と免責に関する議定書の批准、および統一特許裁判所協定の暫定適用に関する議定書 (PPA) への同意を撤回したと報告した。

UPC協定の発効には、同協定の署名が行われた年の前年に有効であった欧州特許の数が最も多い3つのEU加盟国を含む13ヶ国の批准が必要とされているところ、当初は、ドイツ、フランス、英国の批准が必須とされていたものの、英国のEU離脱により、同発効条件は、ドイツ、フランス、イタリアを含む13ヶ国の批准となる<sup>78</sup>。この点、フランス、イタリアを含む16ヶ国が既に批准済みであり、EPOは、そのニュースリリースにおいて「ドイツの批准手続が完了すれば、2021年には裁判所を設置するための最終的な準備措置を講じることができると期待され、その場合は2022年にはUPCはその業務を開始できる」としている<sup>79</sup>。

<sup>76</sup> Intellectual property after 1 January 2021

[https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm\\_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=govuk-notifications&utm\\_content=daily](https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily)

<sup>77</sup> EU Patent and Brexit - Legal and Parliamentary Affairs

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL\\_IDA\(2019\)596800\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf)

<sup>78</sup> 欧州議会の法務 (JURI) 委員会の要請によって2019年11月付で作成された研究報告

([https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL\\_IDA\(2019\)596800\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf)) では、欧州特許の数が最も多い3つのEU加盟国 (英国を除く) は、ドイツ、フランス及びオランダとなる旨述べられていたが、オランダについても2016年9月に批准済みである。

<sup>79</sup> JETRO 知財ニュース「ドイツ連邦議会、統一特許裁判所 (UPC) 協定批准に係る法案を可決」

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20201127\\_2.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20201127_2.pdf)

この点、ドイツの批准手続の状況については、UPC 協定の批准に関してドイツ連邦憲法裁判所に対して違憲訴訟が提起され、2020年3月20日、UPC 協定を承認するための国内法案承認の手続は無効と判断されたところ、2020年11月26日、ドイツ連邦議会は改めて571人の議員による賛成票をもってUPC 協定への批准に係る法案を可決した<sup>80</sup>。これに続き2020年12月18日にドイツ連邦参議院は当該法案を可決したところ、今後、大統領による署名（認証）等がされれば、当該法案は法律として公布される。その後、ドイツがUPC 協定の批准書を欧州連合（EU）理事会事務局に寄託すれば、ドイツの批准は完了となる<sup>81</sup>。しかしながら、2件の違憲審査請求が提出されており<sup>82</sup>、引き続き動向を注視する必要がある。

なお、英国抜きでUP/UPC 制度が発効したとしても、①ロンドンに設置予定であった、UPC の中央部（化学・生命科学分野）の移設が必要となる、②英国の弁護士・弁理士が、UPC での代理権を有しないこととなる、③単一特許の効力が英国に及ばないため制度として魅力に欠ける、④主言語は依然として英語である、などの問題がある。

英国のEU 離脱によるUPC への影響については、例えば、UPC の第一審裁判所の中央部の一つがロンドンに置かれることがUPC 協定に規定されている点の取扱いに関連して、イタリア外務・国際協力省が、2020年9月10日付プレスリリースにて「本日のUPC 準備委員会の会合中に、イタリアが、ロンドンに代わる新しいUPC の所在地としてミラノの立候補を提示する意図を表明した。また、批准プロセスが完了次第UPC 協定を発効可能とするために、準備委員会はロンドンの管轄権のパリ及びミュンヘンの間での暫定的な再分配に合意したが、これは短期的な解決策であり、イタリアは、他の署名国と合意して、ミラノを中央部の第3の所在地として含めるようにUPC 協定を修正する手続を開始することができる。」とした。また、UPC 準備委員会は、2020年9月11日付のニュースリリースにて「2020年9月10日の会合にて英国の離脱による影響に関する問題等が議論されたところ、進展があり、近い将来単一特許制度が機能することを可能とする現実的かつ法的に適切な解決策が見つかる」と確信している。」とした。

## （b）送達宛先

### 【UKIPO ガイダンス】<sup>83</sup>

- ・英国政府は特許の送達宛先に関するUKIPO の規則から欧州経済領域（EEA）への言及を削除することについて意見募集を行った。この結果を受け、2021年1月1日以降は、UKIPO に対して新たな出願及び係争手続を開始するための新たな請求に関して、英国、

<sup>80</sup> Zweidrittelmehrheit für Abkommen zum Einheitlichen Patentgericht  
<https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw48-de-patentgericht-808180>

<sup>81</sup> Europäisches Patentgerichtsübereinkommen kann ratifiziert werden  
<https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/20/998/10.html#top-10>

<sup>82</sup> zu den Streitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 2 BvR 2216/20 und 2 BvR 2217/20  
<https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/258/1925829.pdf>

<sup>83</sup> Address for service for intellectual property rights from 1 January 2021  
<https://www.gov.uk/guidance/address-for-service-for-intellectual-property-rights-from-1-january-2021>

ジブラルタル又はチャンネル諸島の送達宛先のみが認められ、EEA の宛先は認められなくなった。なお、この変更は、特許のみならず、商標及び意匠にも適用される。

### (3) 意匠制度面の影響

2020年12月31日までの移行期間は、離脱協定に従いEU法が引き続き英国にも適用された。移行期間の終了後は、以下のとおり。

#### (a) 出願及び権利

##### 【EU 通知】<sup>84</sup>

- ・ 移行期間の終了時に係属中の登録共同体意匠 (RCD) の出願は、英国をカバーしなくなる。
- ・ EUIPO によって付与される権利は、EU 加盟国のみをカバーすることになる。
- ・ 欧州共同体意匠規則 ((EC)No 6/2002 : CDR) で規定された方法によって公衆の利用に供されている非登録共同体意匠 (UCD) は、EU 加盟国のみで有効となる。

##### 【UKIPO ガイダンス】<sup>85 86 87 88</sup>

- ・ 2021年1月1日時点で係属中の国際 (EU) 意匠を有する場合、2021年1月1日の後9月以内に英国意匠を登録するために出願することができ、当該係属中の国際 (EU) 意匠権の先の出願日を維持することができる。
- ・ なお、2021年1月1日時点でまだ EUIPO によって発行される保護の声明の対象になっていない国際登録の権利には、英国の再登録国際意匠の自動的な付与は適用されない。
- ・ 2021年1月1日時点で、国際 (EU) 意匠登録出願を通じて EU における保護を求めている場合、対応する英国の登録意匠出願のために先の登録日 (及び優先日) を主張することもできる。これは、当該出願が WIPO によって公開されているが、EUIPO が WIPO に拒絶を通報しなければならない期間がまだ満了していない場合に、適用される。
- ・ これらの出願は、英国の登録意匠出願として扱われ、英国法の下で審査される。この場合、通常の英国の料金体系が適用される。
- ・ 2021年1月1日より前に EUIPO によって発行される拒絶の通報の対象となっている国際 (EU) 意匠は、対応する英国出願を出願する際に先の日付を主張するために使用する

<sup>84</sup> Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the Field of European Union Trade Marks and Community Designs  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit\\_files/info\\_site/trademarks\\_and\\_designs\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trademarks_and_designs_en.pdf)

<sup>85</sup> Guidance:International EU protected designs after 1 January 2021  
<https://www.gov.uk/guidance/international-eu-protected-designs-after-brexit>

<sup>86</sup> EU and international designs after 1 January 2021: legal issues for right holders  
<https://www.gov.uk/guidance/eu-and-international-designs-and-brexit-legal-issues-for-right-holders>

<sup>87</sup> Guidance:Changes to EU and international designs and trade mark protection  
<https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection>

<sup>88</sup> Guidance:Retaining protection in the UK for EU Intellectual Property rights  
<https://www.gov.uk/government/publications/retaining-protection-in-the-uk-for-eu-intellectual-property-rights>

ことはできない。

## (b) EU を指定した国際登録

### 【EU 通知】

- ・意匠の国際寄託に関するハーグ制度に従って移行期間の終了前に EU を指定した意匠の国際登録の所有者は、移行期間の終了日以降、国際登録は EU 加盟国でのみ有効となる。

### 【UKIPO ガイダンス】

- ・全ての保護された国際 (EU) 意匠について、UKIPO は英国登録簿に記録される同等の英国の権利 (再登録国際意匠) を付与する。
- ・ハーグ協定の下で EU において保護された国際意匠登録は、2021 年 1 月 1 日以降は、英国においては効力を有しなくなる。これに対処するために、UKIPO は、2021 年 1 月 1 日の直前に保護されたというステータスを有する国際 (EU) 意匠のそれぞれから、再登録国際意匠を付与する。
- ・当該権利は、独立した英国の権利となり、元の国際 (EU) 意匠とは別に、申立、譲渡、ライセンス又は更新の対象になり得る。
- ・RCD から付与される英国の権利と同様に、保護された国際 (EU) 意匠から付与される再登録国際意匠は、所有者の費用負担なしで付与される。
- ・保護された国際 (EU) 登録意匠の所有者は、再登録国際意匠の所有を希望しない場合、その所有をオプトアウトすることができる。
- ・当該所有者は、RCD 及び EU 商標の所有者に提供されているのと同じオプトアウトの方法で、当該オプトアウトを行うことができる。
- ・将来の更新のために、当該再登録国際意匠は、対応する国際登録の既存の更新日を保持する。
- ・対応する国際登録に記録されているパリ条約に基づいて主張された優先日は、再登録意匠によって引き継がれる。
- ・新しい再登録意匠の所有者は、英国の登録証を受け取らない。

## (c) EUIPO に対する代理

### 【EU 通知】

- ・移行期間の終了後、英国のみにおいて自己の住所又は所在地を有する自然人又は法人は、CDR 第 78 条 (1) に従って、登録共同体意匠の出願以外については、当該規則で定める全ての手続について EUIPO に対して代理人を通じなければならない。
- ・移行期間の終了後、当該通知の 6.2 に記載の者は、CDR の第 78 条で定める要件を満たさない。
- ・ただし、EUIPO に対して継続している手続に関しては、離脱協定の第 97 条を参照され

たい。

【UKIPO ガイダンス】<sup>89</sup>

- ・2021年1月1日以降、英国の代理人は、EUIPO での新しい出願又は新しい手続について依頼人を代理することができない。英国の所有権者は、EUIPO に対する新しい出願及び手続について本人を代理させるためには欧州経済領域（EEA）の代理人を選任する必要がある。
- ・ただし、離脱協定は、移行期間の終了時に継続している場合（手続）については、英国の法定代理人が引き続き EUIPO に対して依頼人を代理できることを保障している。
- ・移行期間の終了後、UKIPO は、EUIPO の職業代理人の名簿に追加される代理人の認定を提供しない。EUIPO は、英国の認定に基づいて代理人を名簿に追加しない。

(d) 管轄の取決めと係属中の手続

【UKIPO ガイダンス】

- ・2021年1月1日前、英国の裁判所は、登録共同体意匠及び国際（EU）意匠権に関する侵害訴訟において EU の裁判所として機能することができた。訴訟は CDR の下で審理され、裁判所は EU 全体にわたる差止命令を発することができた。
- ・2021年1月1日以降は、英国は EU の法制度の管轄に属さなくなることから、EU 全体にわたる差止命令は再登録された英国の権利には適用されない。
- ・移行期間の終了時に進行中の UKIPO の審判所に対する手続は、（英国の）登録意匠法の下で引き続き審理される。これらには、RCD 又は国際（EU）意匠の所有者が英国の国内権利に対して法的措置を起こした手続が含まれる。

(e) 既存の差止命令

【UKIPO ガイダンス】

- ・2021年1月1日時点で機能している差止命令が、既存の RCD 又は国際（EU）意匠権を侵害する英国での行為を禁止している場合、当該差止命令の条件は、それが再登録意匠にも適用されるものとして扱われる。

(f) 送達宛先

【UKIPO ガイダンス】<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Intellectual property after 1 January 2021  
[https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm\\_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=govuk-notifications&utm\\_content=daily](https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily)

<sup>90</sup> Intellectual property after 1 January 2021  
[https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm\\_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=govuk-notifications&utm\\_content=daily](https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily)

- ・英国政府は意匠の送達宛先に関する UKIPO の規則から欧州経済領域 (EEA) への言及を削除することについて意見募集を行った。この結果を受け、2021 年 1 月 1 日以降は、UKIPO に対して新たな出願及び係争手続を開始するための新たな請求に関して、英国、ジブラルタル又はチャンネル諸島の送達宛先のみが認められ、EEA の宛先は認められなくなった。なお、この変更は、意匠のみならず、特許及び商標にも適用される。
- ・ただし、当該規則には継続中のケースに関する経過規則が含まれることになる、また、EU と英国との間の離脱協定 (Article 55(2)) は、UKIPO が 2021 年 1 月 1 日に EU の権利に基づいて付与する英国の権利 (「再登録意匠」) については、UKIPO は 2021 年 1 月 1 日から 3 年間は英国の送達宛先を求めない、ということの意味する (ただし、この 3 年間の EEA の宛先の保持は、EU を指定する国際意匠に基づいて付与される再登録意匠には登録されない)、等としている。

#### (4) 商標制度面の影響

2020 年 12 月 31 日までの移行期間は、離脱協定に従い EU 法が引き続き英国にも適用された。移行期間の終了後は、以下のとおり。

##### (a) 出願及び権利

###### 【EU 通知】

- ・移行期間の終了時に係属中の EU 商標の出願は、英国をカバーしなくなる。
- ・EUIPO によって付与される権利は、EU 加盟国のみをカバーすることになる。

###### 【UKIPO ガイダンス】<sup>91 92 93</sup>

- ・全ての保護された国際 (EU) 商標の指定について、UKIPO は英国登録簿に記録される同等の英国商標を付与する。
- ・マドリッドプロトコルの下で EU において保護された国際商標登録は、2021 年 1 月 1 日以降は、英国においては保護を受けられなくなる。これに対処するために、2021 年 1 月 1 日に UKIPO は、2021 年 1 月 1 日の直前に保護されたというステータスを有する国際 (EU) 商標の指定それぞれに関して、同等の商標を付与する。
- ・新しい英国の権利は、英国法の下で出願及び登録されたものとして扱われ、元の国際登録とは別に、申立、譲渡、ライセンス又は更新の対象になり得る。
- ・国際出願において EU を指定していた場合、同等の商標の出願日及び登録日は、国際登

<sup>91</sup> Guidance: Changes to international trade mark registrations after 1 January 2021

<https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period>

<sup>92</sup> Guidance: EU trade mark protection and comparable UK trade marks

<https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks>

<sup>93</sup> Guidance: Retaining protection in the UK for EU Intellectual Property rights

<https://www.gov.uk/government/publications/retaining-protection-in-the-uk-for-eu-intellectual-property-rights>

録の日付に対応する。この日付は、将来の英国の更新のためにも適用される。

- 同等の商標は国際商標の所有者に無料で付与され、UKIPO は最小限の管理負担が権利者に課されることを保障している。
- 保護された国際（EU）商標の所有者は、英国の同等の商標の取得を希望しない場合、その取得をオプトアウトすることができる。
- 当該所有者は、登録共同体意匠（RCD）、国際（EU）意匠及び EU 商標の所有者に提供されているのと同じオプトアウトの方法で、当該オプトアウトを行うことができる。
- 将来の更新のために、当該同等の商標は、対応する国際登録の既存の更新日を引き継ぐ。

## **（b）EU を指定した国際登録**

### **【EU 通知】**

- 商標の国際登録に関するマドリッド制度に従って移行期間の終了前に EU を指定した商標の国際登録の所有者は、移行期間の終了日以降、国際登録は EU 加盟国でのみ有効となる。

### **【UKIPO ガイダンス】**

- 2021 年 1 月 1 日時点で係属中の EU 指定を有する場合、2021 年 1 月 1 日の後 9 月以内に英国商標を登録するために出願することができ、当該係属中の EU 指定の先の出願日を維持することができる。
- なお、2021 年 1 月 1 日より前に請求されていて、2021 年 1 月 1 日時点でまだ EUIPO によって発行される保護の声明の対象になっていない EU 指定には、同等の英国商標の自動的な付与は適用されない。
- 以前に国際（EU）商標の保護の出願をしており、2021 年 1 月 1 日より前の日付の国際登録を有している場合、同じ商標について英国出願において当該日付を主張することができる。
- これらの出願は、英国の商標出願として扱われ、英国法の下で審査される。この場合、通常の英国の料金体系が適用される。
- 2021 年 1 月 1 日より前に EUIPO によって発行される拒絶の通報の対象となっている国際（EU）商標は、対応する英国出願をする際に先の日付を主張するために使用することはできない。
- 対応する国際（EU）商標に対して記録されているパリ条約に基づいて主張された優先日は、同等の英国商標によって引き継がれる。
- 国際（EU）指定に対して登録されている先の英国又は国際（英国）商標に基づくシニオ

リティ<sup>94</sup>の主張は、同等の英国商標によって保持される。

- ・同等の英国商標における既存の優先日及びシニオリティの日の保持は、自動的に行われる。出願、優先権及びシニオリティの情報は、新しい英国の権利に自動的に移されるため、国際（EU）商標権の所有者は、先の有効な日付を UKIPO に通知する必要はない。
- ・英国の出願手続では、2021 年 1 月 1 日の後 9 月以内に出願された係属中の国際（EU）出願に対応する出願について、優先日及びシニオリティの日を記録するための手段が提供される。

### （c）英国における EU 商標の使用と権利の維持

#### 【EU 通知】

- ・移行期間の終了後、英国における EU 商標の使用（輸出目的を含む）は、EU 商標によって与えられる権利を維持するための「EU における」使用としての資格を失う。
- ・ただし、移行期間の終了前の英国における EU 商標の使用（輸出目的を含む）は、使用が示されなければならない関連期間に関する限りにおいて、EU 商標によって与えられる権利を維持するための「EU における」使用を構成する。

#### 【UKIPO ガイダンス】

- ・2021 年 1 月 1 日より前になされた EU における商標の使用は、英国の内外を問わず、同等の英国の権利の使用としてみなされる。
- ・2021 年 1 月 1 日より前の期間が関連する 5 年の期間に含まれる場合、EU における使用は、商標の使用があったかどうかを評価する際に考慮される。2021 年 1 月 1 日以降の期間が当該 5 年の期間に含まれる場合、当該期間内の EU（及び英国外）における同等の商標の EU における使用は、考慮されない。
- ・同様のアプローチが名声の評価にも適用される。

### （d）EU 商標におけるシニオリティの主張

#### 【EU 通知】

- ・移行期間の終了後、英国の国内商標権に基づく EU 商標における全ての既存のシニオリティの主張は、EU において効力を有しなくなる。

---

<sup>94</sup> シニオリティ（優先順位、先順位）は、EU 加盟国における先の商標の所有者が、同一又はこれに含まれる商品又はサービスについて、EU 商標として同一の商標を EUIPO に出願する場合に、先の商標を有していたことによって主張できる順位である。REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark CHAPTER III APPLICATION FOR EU TRADE MARKS SECTION 4 Seniority of a national trade mark 参照。

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>

## (e) EUIPO に対する代理

### 【EU 通知】

- ・移行期間の終了後、英国のみにおいて自己の住所又は所在地を有する自然人又は法人は、欧州連合商標規則 ((EU)2017/1001:EUTMR) の第 120 条 (1) に従って、EU 商標の出願以外については、当該規則で定める全ての手続について EUIPO に対して代理人を通じなければならない。
- ・移行期間の終了後、当該通知の 6.2 に記載の者は、EUTMR の第 120 条で定める要件を満たさない。
- ・ただし、EUIPO に対して継続している手続に関しては、離脱協定の第 97 条を参照されたい。

## (f) 送達宛先

### 【UKIPO ガイダンス】<sup>95</sup>

- ・英国政府は商標の送達宛先に関する UKIPO の規則から欧州経済領域 (EEA) への言及を削除することについて意見募集を行った。この結果を受け、2021 年 1 月 1 日以降は、UKIPO に対して新たな出願及び係争手続を開始するための新たな請求に関して、英国、ジブラルタル又はチャンネル諸島の送達宛先のみが認められ、EEA の宛先は認められなくなった。なお、この変更は、商標のみならず、特許及び意匠にも適用される。
- ・ただし、当該規則には継続中のケースに関する経過規則が含まれることになる、また、EU と英国との間の離脱協定 (Article 55(2)) は、UKIPO が 2021 年 1 月 1 日に EU の権利に基づいて付与する英国の権利 (「同等の商標」) については、UKIPO は 2021 年 1 月 1 日から 3 年間は英国の送達宛先を求めない、ということの意味する (ただし、この 3 年間の EEA の宛先の保持は、EU を指定する国際商標に基づいて付与される同等の商標には登録されない) 、等としている。

## (5) その他の影響

### (a) 消尽

#### 【EU 通知】<sup>96</sup>

- ・EU 法の下では、知的財産権によって保護された商品が一旦 EU 域内の市場に適法に置かれると、当該知的財産権は商品の商業的利用に関して消尽する。その場合、権利者は、

<sup>95</sup> Intellectual property after 1 January 2021  
[https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm\\_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=govuk-notifications&utm\\_content=daily](https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily)

<sup>96</sup> Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the Field of Exhaustion of Intellectual Property Rights  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit\\_files/info\\_site/exhaustion-ip-rights\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/exhaustion-ip-rights_en.pdf)

もはや第三者による当該商品の更なる商業的利用等を妨げるために当該知的財産権を行使することはできない。

- ・ 移行期間の終了後、知的財産権によって保護された商品が英国の市場に適法に置かれても、当該知的財産権は EU では消尽しない。これは、そのような商品の第三者による EU への輸入や商業的利用が当該知的財産権の侵害を構成する限りにおいて、とりわけ、権利者又は権利者の同意を得た者がそのような輸入や商業的利用に反対する可能性があること、を意味する。

## (b) 医薬品等の補充的保護証明書 (SPC)

### 【EU 通知】<sup>97</sup>

- ・ 規則(EC)No 469/2009 の第 13 条及び規則(EC)No 1610/96 の第 13 条には、SPC は、基本特許の法定存続期間が終了したときに効力を生じるものとし、その対象期間は、基本特許の出願日以後 EU における製品販売のための最初の認可の日までに経過した期間から、5 年の期間を削減した期間に等しいものとする、と規定されている。
- ・ 移行期間の終了後に英国の当局によって付与された製品販売のための認可は、証明書の存続期間に関する当該規則の規定の適用上、EU における製品販売のための最初の認可とはみなされない。
- ・ ただし、移行期間の終了前に英国の当局によって付与された製品販売のための認可は、証明書の存続期間に関する当該規則の規定の適用上、EU における製品販売のための最初の認可とみなされる。
- ・ 移行期間の終了後は、規則(EC)No 469/2009 及び規則(EC)No 1610/96 は、英国には適用されなくなる（離脱協定第 60 条に記載されている場合を除く）。

### 【UKIPO ガイダンス】<sup>98</sup>

- ・ SPC は、EU 全域にわたる権利ではなく各国における権利として付与されるものである。英国及び EU は、移行期間の終了時に英国における既存の SPC の継続的な保護を保障するために同等の権利を付与することに合意する必要はなかった。離脱協定は、移行期間の終了時に継続中である SPC の申請が現在の枠組みに基づいて審査されることを保障している。それらの申請に基づいて付与されるあらゆる SPC は、既存の SPC と同じ保護を提供する。SPC の申請は、引き続き UKIPO に申請を提出することによって行われる。

---

<sup>97</sup> Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the Field of Supplementary Protection Certificates for Medicinal Products and Plant Protection Products

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit\\_files/info\\_site/supplementary\\_protection\\_certificates\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/supplementary_protection_certificates_en.pdf)

<sup>98</sup> Intellectual property after 1 January 2021

[https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm\\_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=govuk-notifications&utm\\_content=daily](https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021?utm_source=29506d11-8288-4673-981b-2bc999985d54&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily)

### 3. 欧州における最近の知財関連注目判決

欧州における最近の知財関連判決のうち、注目の判決を以下に紹介する。

#### (1) **Santen SAS v Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, C-673/18, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 July 2020**<sup>99</sup> <sup>100</sup>

医薬品の既知の有効成分の新規な治療用途については、SPCを取得することはできないとした判決。

##### (a) 事案の概要

Santen SAS（「Santen」）は、有効成分を ciclosporin とする眼科用エマルジョンを保護する欧州特許（「本件基本特許」、出願日：2005年10月10日）を保有しており、有効成分を ciclosporin とし、重症角膜炎を適応症とする医薬品に関して2015年3月19日に販売承認（「本件販売承認」）を取得した。Santen は、本件基本特許及び本件販売承認に基づいて2015年6月3日に「角膜炎治療用の Ciclosporin」とする製品に関する SPC の申請をした。

フランス産業財産庁（「INPI」）は、同様に ciclosporin を有効成分とする「Sandimmun」の名前で販売される医薬品（移植に伴う拒絶反応を防ぐために用いる免疫抑制剤）に関して1983年12月23日に販売承認が付与されていることを理由に、本件販売承認は、SPC規則第3条(d)の適用上、ciclosporin に関する最初の販売承認ではないとして、SPCの申請を拒絶した。

Santen は、INPI の決定に対してパリ控訴院に訴訟を提起し、主たる主張として、当該決定の破棄を求めるとともに、SPC規則第3条の解釈に関する先決裁定（preliminary ruling）を求めてCJEUに質問を付託することを求めた。

パリ控訴院は、Neurim 判決（2012年7月19日付のC-130/11）においてCJEUが『SPC規則第3条および第4条は、当該判決をもたらした事件で問題となっているような状況では、販売承認が付与されている同じ製品の異なる用途に関する SPC の付与は、当該用途が SPC の申請の際に依拠した基本特許によって与えられる保護の範囲内であれば、動物用医薬品に関して取得された先の販売承認が単に存在することによって妨げられないことを意味するものとして解釈されなければならない』と判断しており、同判決の解釈に争いがあることを認めた上で、審理を延期し、先決裁定を求めてCJEUに以下の質問を付託した。

(1) Neurim 判決の意味における「異なる用途」の概念は、厳密に解釈されなければならない

<sup>99</sup> <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-673/18>

<sup>100</sup> JETRO（欧州）知財ニュース「欧州連合司法裁判所の大法廷、先の販売認可を取得済の既知の有効成分の新規な治療用途については、医薬品の SPC の付与（特許の存続期間の延長）はできない旨判決」（2019年7月27日）

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20200727.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20200727.pdf)

ないのか（即ち、①動物用医薬とヒト用医薬といった状況に限定されるのか、②先行する認可と比べて新しい治療領域であることに関連するのか、又は、③発明の特許性の判断の基準よりも厳しい基準であるのか。）それとも、異なる治療適用及び疾患のみならず異なる製剤、用法・用量及び／又は投与手段も含むものとして広く解釈されなければならないのか。

(2) Neurim 判決の意味における「基本特許によって与えられる保護の範囲内の用途」という表現は、基本特許の範囲は、依拠された販売承認の範囲と同じでなければならない、したがって、当該販売承認の治療適用に対応する新規な医療用途に限定されなければならない、ということの意味なのか。

## (b) 判決要旨

CJEU は、『付託された質問に回答するためには、SPC 規則第 3 条 (d) について「既に異なる治療用途に関する販売承認の対象になっている有効成分又は有効成分の組合せについて、新規な治療用途を販売承認がカバーしている場合、SPC 規則第 3 条 (d) の規定の適用上、最初の販売承認であるものとみなされる」と解釈されるか否か、検討する必要がある』とした。

その上で、CJEU は、「SPC 規則第 3 条 (d) の販売承認は、SPC 規則第 1 条 (b) で定義される特定の製品に対して付与されることから、当該「製品」の概念が治療用途に依存するものであるのか、とりわけ、新たな治療用途が、既知の治療用途と異なる製品であると言えるかを判断する必要がある」とした。この点について、SPC 規則第 4 条により SPC が製品に与える保護は、SPC の保護期間が満了する前に（SPC 付与の根拠となった販売承認とは別の）販売承認がされた製品に及ぶことを指摘して、『SPC 規則第 1 条 (b) は、同じ有効成分又はその組合せが既知の治療用途のために使用されている場合、当該有効成分又はその組合せが新規な治療用途のために使用されるという事実は、当該新規な治療用途に別個の製品という地位を与えるものではない、と解釈されなければならない。』と判断した。加えて、SPC 規則における用語「製品」は、当該製品が使用される方法には依拠せず、医薬用途は SPC の付与にとって決定的な要因とならないこと、SPC 創設時の提案説明文書 (COM(90) 101 final) において、新たな用量、異なる塩やエステルの使用、新たな剤形等の細部変更は新たな SPC の発効にはつながらないことが示されていることを指摘した。

更に、CJEU は、「新たな治療用途の販売承認が、基本特許の保護範囲の限りにおいて最初の販売承認である場合に、SPC 規則第 3 条 (d) における最初の販売承認であるとみなすことができるか否かについて判断すること必要がある」とし、この点について、SPC 規則の文言が基本特許の保護範囲に言及していないこと、SPC 規則第 3 条 (d) が、医療用途に関係なく有効成分又はその組合せを含む医薬品に対する最初の販売承認であることを前提としていること等から、基本特許の保護範囲に言及した Neurim 判決とは異なり、「SPC 規則第 3 条 (d) の「医薬品としての最初の販売承認」の概念を定義するにあたり、基本特許

の保護範囲は考慮する必要はない」と指摘した。

そして、付託された質問への回答として、『有効成分又はその組合せが既に異なる治療用途に関する販売承認の対象となっている場合、当該有効成分又はその組合せの新規な治療用途に関する販売承認は、SPC 規則第 3 条 (d) の規定の適用上、最初の販売承認であるものとはみなすことはできない。また、販売承認が、基本特許の保護範囲内においては最初の販売承認であるとの事実は、前記結論に影響を及ぼすものではない』との結論を下した。

## (2) zum Beschluss des Zweiten Senats vom 13. Februar 2020 - 2 BvR 739/17<sup>101</sup>

統一特許裁判所 (UPC) 協定への批准に係るドイツの法案を無効と判断した判決。

### (a) 事案の概要

2017 年 3 月 9 日にドイツ連邦議会 (Bundestag) が、2017 年 3 月 31 日にドイツ連邦参議院 (Bundesrat) が、UPC 協定を承認する法律 (承認法) 案を採択しており、大統領による署名を経て法案が成立する見込みであった。しかしながら、ドイツ国籍の知的財産専門弁護士が UPC 承認法に関する憲法異議をドイツ連邦憲法裁判所 (BVerfG) に申し立てたことを受けて批准の手続は停止され、UP/UPC 制度が開始されないままとなっていた。

### (b) 判決要旨

UPC に主権を授与するものである UPC 承認法は、その結果として、憲法を実質的に修正するものであるが、連邦議会での採択時、同議会 (当時議席数 630 名) には約 35 名しか出席しておらず、定足数の存在の確定も連邦議会議長の特定多数決により承認法が採択された旨の宣言もなく、議員の 3 分の 2 以上の賛成を要する連邦議会の採択が行われなかったことを理由に、BVerfG は、ドイツの UPC 協定への批准に係る前記法案を無効と判断した。

なお、2020 年 11 月 26 日、ドイツ連邦議会は 571 人の議員による賛成票をもって UPC 協定への批准に係る法案を改めて可決した。今後、ドイツ連邦参議院での可決、大統領による認証等がされれば、当該法案は法律として公布される。その後、ドイツが UPC 協定の批准書を欧州連合 (EU) 理事会事務局に寄託すれば、ドイツの批准は完了となる。

---

<sup>101</sup> [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200213\\_2bvr073917.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200213_2bvr073917.html)

### (3) Thaler v The Comptroller-General of Patents, Designs And Trade Marks [2020] EWHC 2412 (Pat) (21 September 2020)<sup>102 103</sup>

人工知能 (AI) マシン「DABUS」は英国特許法の意味における発明者ではないと判断した判決。

#### (a) 事案の概要

AI マシン「DABUS」を発明者とする英国特許出願 (GB1816909.4<sup>104</sup>及び GB1818161.0<sup>105</sup>) について、英国知的財産庁 (UKIPO) は、「AI マシンといった人間以外の発明者は、法の下での発明者とみなされるのか」、「本来は発明者に帰属する特許を受ける権利は、いかにして出願人に移転されるのか (すなわち、出願人は、単に当該出願人が DABUS の所有者であるという理由で、DABUS に優先して特許を出願する資格を有するのか)」という観点から検討して、以下の理由により、当該出願は、規定された期間の満了時に、第 13 条の方式要件を満たさないために取り下げられたものとみなされることになる旨、UKIPO は 2019 年 12 月 4 日付で決定 (O/741/19) を行ったところ、当該決定を不服として出願人が英国高等法院 (特許裁判所) に出訴したものの。

<英国知的財産庁 (UKIPO) の判断>

発明者について「person (人)」であるとする法律及び規則における言及は「human person (人間)」を意味し、つまり、AI マシンを発明者とすることは第 13 条 (2) (a) に基づく要件を満たさない。

機械は、法人格を有さず、財産を所有することができないことを考慮すると、単に AI マシンを所有していることをもって AI マシンから出願人に財産権を移転することはできず、したがって、第 13 条 (2) (b) の要件を満たさない。

#### (b) 判決要旨

「DABUS」は、単に a person (人) ではないという理由から、1997 年特許法の意味における発明者ではなく、かつ、発明者になることはできないとし、英国高等法院 (特許裁判所) は上記決定 (O/741/19) に対する上訴を棄却 (UKIPO の決定を支持) する旨の判決を行った。

<sup>102</sup> <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2020/2412.html>

<sup>103</sup> JETRO (欧州) 知財ニュース「AI と知的財産に関する英国高等法院及び英国知的財産庁の動向」  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20200925.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20200925.pdf)

<sup>104</sup> <https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB1816909.4>

<sup>105</sup> <https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB1818161.0>

#### (4) G 3/19 (Pepper), Opinion of the Enlarged Board of Appeal (14 May 2020)<sup>106 107</sup>

専ら本質的に生物学的な方法によって得られる植物又は動物は特許性がないと結論付けた意見。

##### (a) 事案の概要

EPC 第 53 条 (b) では、欧州特許は、植物及び動物の品種又は植物又は動物の生産の本質的に生物学的な方法については付与されない、と規定されている。また、2017 年 7 月 1 日に発効した EPC 規則 28 (2) では、欧州特許は、専ら本質的に生物学的な方法によって得られる植物又は動物には付与されない、と規定されている。

一方、EPC 規則 28 (2) 導入前の 2015 年、欧州特許庁 (EPO) 拡大審判部は、審決 (G2/12<sup>108</sup> 及び G2/13<sup>109</sup>) において、EPC 第 53 条 (b) の下での植物又は動物の生産のための本質的に生物学的な方法の非特許性を、専ら本質的に生物学的な方法により得られる物 (products) には拡張しない旨結論付けていた。

ここで、技術審判部は 2018 年の審決 (T1063/18<sup>110</sup>) において、EPC 規則 28 (2) は、EPC 第 53 条 (b) の解釈に影響を与えず、拡大審判部の上記審決 (G2/12 及び G2/13) に従うとし、2 つの審判部より法律問題について異なる決定が生じたところ、EPO 長官は 2019 年に EPC 第 53 条 (b) の解釈の問題を拡大審判部に付託した。

##### (b) 意見要旨

拡大審判部は、規定の意味するところは時間の経過とともに変化または進展するものであるから、法規定に与えられる解釈は決して、もはや変えることのできないもの (carved in stone)、として捉えることはできず、審決 (G2/12 及び G2/13) は、EPC 第 53 条 (b) の意味を最終的に決定づけたものではない、とした。

そして、審決 (G2/12 及び G2/13) での EPC 第 53 条 (b) の先の解釈を破棄し、EPC 規則 28 (2) の導入後は、EPC 第 53 条 (b) は、クレームされた物が専ら本質的に生物学的な方法によって得られるものであるか又はクレームされた方法の特徴が本質的に生物学的な方法を定義するものである場合、植物、植物材料又は動物は特許性から除外されると解釈される、とした。

法的安定性を確保し、特許権者や出願人の正当な利益を保護するため、拡大審判部は、意見 (G3/19) で与えられた EPC 第 53 条 (b) の新たな解釈は、2017 年 7 月 1 日より前に

<sup>106</sup> [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/44CCAF7944B9BF42C12585680031505A/\\$File/G\\_3-19\\_opinion\\_EBoA\\_20200514\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/44CCAF7944B9BF42C12585680031505A/$File/G_3-19_opinion_EBoA_20200514_en.pdf)

<sup>107</sup> JETRO (欧州) 知財ニュース「欧州特許庁拡大審判部、植物及び動物の特許性についての質問に対する意見を公表」(2020 年 5 月 15 日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20200515.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20200515.pdf)

<sup>108</sup> <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/03/a27.html>

<sup>109</sup> <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/03/a28.html>

<sup>110</sup> <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t181063eu1.html>

付与されたそのようなクレームを含む欧州特許又は同日より前に出願されたそのようなクレームの保護を求める係属中の欧州特許出願には遡及しない、とした。

#### (5) T 0844/18 (CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE) of 16.1.2020<sup>111 112</sup>

優先権の主張の有効性に関する審決。

##### (a) 事案の概要

CRISPR ゲノム編集技術に関する欧州特許 (EP2771468) について、欧州特許庁 (EPO) の異議部は、当該欧州特許について、当該欧州特許に関連する PCT 出願の優先権主張基礎出願 (米国の仮出願) では、当該 PCT 出願よりも多くの出願人が指定されているところ、当該優先権の主張に関して、除外された出願人が当該 PCT 出願の出願人に権利を移転しなかったため当該優先権の主張を認めない (優先権の主張は無効であると認められる) とした。

その上で、先行技術文献 (D3 及び D4) により当該欧州特許は新規性を有しないとし、当該欧州特許を取り消す決定をした。

これに対し、特許権者 (審判請求人) が上記決定の取り消しを求めて EPO の審判部に審判請求をしたところ、この事件 (T844/18) において審判部は当該審判請求を棄却した。

##### (b) 審決要旨

審判請求人は、EPC 第 87 条 (1) の「any person」は「any one」の意味に解釈されなければならない、つまり、適法に先の出願をした者 (または承継者) は適法に優先権を主張できると解釈されなければならないと主張した。具体的には、先の出願に複数の出願人がある場合、これらの出願人のうちの者、複数の者、すべての者が適法に優先権を主張することができる旨、審判請求人は主張した。

これに対し、審判部は、先の出願をした出願人グループの一部の者によって同グループの残りの者に不利益を生じさせるような解釈は支持できないとした。つまり、先の出願をした出願人グループは一体となって行動することを意思決定しているのであり、「any person」とは当該グループそのものを意味するとしている。

そして、EPC 第 87 条 (1) の「any person」は意味が曖昧であるものの、これに対応するパリ条約第 4A 条のフランス語テキストにおける「celui qui」は曖昧さが少なく、過去 100 年にわたって EPC 加盟国で適用された「all applicants」アプローチを支持する可能性が高いとした。そして、「all applicants」アプローチは通常の意味という観点からも上記「any

<sup>111</sup> <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180844eu1.html>

<sup>112</sup> JETRO (欧州) 知財ニュース「欧州特許庁審判部、CRISPR ゲノム編集技術に関する事件 (優先権の主張の有効性に関するもの) における決定を公表」  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/lpnews/europe/2020/20200121.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/europe/2020/20200121.pdf)

person」の解釈としてもっともらしいとした。

したがって、優先権が適法に主張されていないことから、先行技術文献（D3 及び D4）により当該欧州特許は新規性を有しておらず、これに対して新規性を有する旨の反論を審判請求人は行っていないことから、審判部は異議部の決定を採用し、上記審判請求を棄却した。

**（ 6 ） C-567/18 Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe Sàrl and others, EU:C:2020:267 [2 April 2020]<sup>113 114</sup>**

第三者の販売者により EU 商標を侵害する商品がオンライン市場に提供される場合に、当該市場を運営する電子商取引プラットフォームが当該商品を保管・発送することに対して責任があるとみなせるかどうかに関する先決裁定。

**（ a ） 事案の概要**

香水の販売業者 Coty Germany は、EU 商標「DAVIDOFF」の権利保有者である。試買を通じて「DAVIDOFF」商標の侵害が明らかとなったため、Coty Germany は、Amazon Services Europe に、出品者に代わって保管中の侵害製品をすべて返品するよう、また出品者の名前と住所を提供するよう要求した。しかし、拒否されたため、Amazon Services Europe らに上記侵害製品のドイツ国内における保管又は発送を差し止めさせる命令を求めて地方裁判所に訴訟を提起した。

地方裁判所は請求を棄却し、控訴も棄却されたところ、Coty Germany は連邦裁判所に上訴した。連邦裁判所は、欧州共同体商標規則（CTMR）第 9 条（2）（b）<sup>115</sup>及び EUTMR 第 9 条（3）（b）<sup>116</sup>の規定の解釈による問題として、欧州連合司法裁判所（CJEU）に次の点を明らかにするよう求めた。

---

<sup>113</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=485192>

<sup>114</sup> EUIPO 「RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS」(2020)  
[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/New\\_Case\\_Law\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf)

<sup>115</sup> CTMR Article 9 Rights conferred by a Community trade mark

(1) A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(2) The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1:

(b) offering the goods, putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;

<sup>116</sup> EUTMR Article 9 Rights conferred by an EU trade mark

(2) Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:

(3) The following, in particular, may be prohibited under paragraph 2:

(b) offering the goods, putting them on the market, or stocking them for those purposes under the sign, or offering or supplying services thereunder;

「商標権を侵害している商品を第三者に代わって保管し、第三者の求めに応じて当該商品を市場に提供する者が、商標権を侵害している事実を知らない場合に、これらの規定が適用されるかどうか。」

## (b) 判決要旨

CJEU は、Amazon Services Europe らが「単に商品を保管しただけであり、これら商品を被告自身が販売したり市場に提供したりしなかったこと」及び「被告が販売したり市場に提供したりする意思を有していなかったこと」を強調した。また、単に保管する行為 (storing) が、同意のない EU 商標の使用に含まれるかどうか、特に販売目的での保管する行為 (stocking) に該当するかどうかについて議論がなされ、上記使用には、積極的な行動と「使用を構成する行為の直接的又は間接的な管理」が必要であるとされた。

したがって、商標権を侵害している事実を知らない場合に、商標権を侵害している商品を第三者に代わって保管すること (storing) は商標権を侵害しないと結論付けた。また、単に保管する行為 (storing) は、その行為主体が販売したり市場に提供したりする意思を有しない場合、CTMR 第9条に規定された目的での保管する行為 (stocking) とみなしてはならないとした。

## (7) Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court), no I ZR 116/18 ‘Chickenwings’ (19 September 2019)<sup>117 118</sup>

損害が生じた当事者に過失があった場合の補償を受ける権利に関する決定。

### (a) 事案の概要

被告が、「手羽先 (Chickenwings)」のモチーフを使用したグリーティングカードは、商標権、意匠権、著作権の侵害であると主張して、侵害の停止を求める通知 (Cease-and-desist letters) を原告に送付したところ、原告は侵害の存在を否定したものの、グリーティングカードの販売を前もって停止した。

その後、被告の主張は退けられ、ベルリン地方裁判所は、侵害の停止を求める通知によって発生した損失について被告が原告に補償しなければならない旨の判決を行った。

一方、補償額に関する訴訟では、ベルリン地方裁判所は、利益の損失及びグリーティングカードの回収及び破棄に関する支出 81983.25 ユーロの損害賠償請求を棄却した。原告は控訴したものの認められず、法の観点からドイツ連邦最高裁判所に上訴した。

<sup>117</sup> <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=1&nr=102965&pos=26&anz=469>

<sup>118</sup> EUIPO 「RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS」 (2020) [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/New\\_Case\\_Law\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf)

ドイツ連邦最高裁判所は、原告に逸失利益の補償を請求する権利がないとした控訴裁判所による判断は、法的に誤りがないとして上訴を棄却した。

## (b) 判決要旨

民法第 254 条 (1)<sup>119</sup>は、一方の当事者の過失が損害の原因となった場合 (損害軽減義務) に関する規定であり、ドイツ連邦最高裁判所は、被告による反論が民法第 254 条(1)に該当することを確認した。原告が侵害の停止を求める通知に前もって応じていたという被告の反論は、補償額に影響する。つまり、侵害の停止を求める通知を送る被告の行為と、確立され運営されている事業への妨害との関連に起因して責任を構成する。

原告は、グリーティングカードを前もって回収及び破棄しただけにとどまらず、誤った対応をした。原告が知的財産権の侵害がないと確信していたのは、警告を受けた後、否定的な確認判決を求めており、問題のモチーフを使った多数のグリーティングカードの作成と印刷を発注していたことから明らかである。さらに、グリーティングカードの回収及び破棄の費用請求の説明には誤りがある、なぜならば、回収と破壊を命じることは、商品を販売できなくなることを必然的に前提条件としてしまうからである。

これらのことから、被告による侵害の停止を求める通知の送付は、原告にグリーティングカードの販売停止により生じる損害を引き起こしたとみなすことはできない。

## (8) Case C-683/17 Cofemel — Sociedade de Vestuário AS v G-Star Raw CV, EU:C:2019:721 [12 September 2019]<sup>120 121</sup>

意匠権及び著作権による二重保護に関する先決裁定。

## (a) 事案の概要

国内訴訟の当事者 G-Star 及び Cofemel は、ファッション業界の企業であり Cofemel が「TIFFOSI」のマークでデザイン、製造、販売しているジーンズ、スウェットシャツ、T シャツについて、G-Star は、自身のデザイン「Arc」や「Rowdy」に似ていると主張し、両当事者間には、これらのデザインが著作権によって保護される「作品」であるかどうかについて争いがある。

<sup>119</sup> Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 254 Mitverschulden

(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist.

<sup>120</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217668&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5745957>

<sup>121</sup> EUIPO 「RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS」 (2020)

[https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/New\\_Case\\_Law\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf)

## (b) 判決要旨

CJEU は、「作品」の観念は EU 法による自律的な概念であると強調した。CJEU の先例によると、著作物が著作権保護の対象となるには 2 つの条件があり、1 つ目は著作者自身による知的創造物であるという意味でオリジナルであること、2 つ目は、この知的創造物の表現としての要素のみ保護され得ること。そして作品の主題が十分な精度と客観性で識別できるように表現される必要がある。

EU 法は、意匠法と著作権保護の両方を規定しており、これらは相互排除しない。保護のための 2 つの条件が満たされる場合、デザインは「作品」になり得る。これらによる保護は異なる目的を追求し、著作権保護は大幅に長く続くことから、二重保護は特定の状況に限定される。

デザインの「美的」効果は、デザインを見ている各個人が感じる美の主観的な認識に依存しており、十分な精度と客観性で対象を特定することはできず、デザインが著作者の自由な創造的選択を反映した、知的創作物であるか否かについて判断することは困難である。実用的な目的に加えて美的価値を持っている場合に、ファッションデザインなどのデザインに著作権保護を付与する国内法は、EU 法に違反する。

## (9) Case C-172/18 AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree v Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas, EU:C:2019:674 [5 September 2019]<sup>122 123</sup>

EU 商標の侵害品がソーシャルメディアプラットフォームやウェブサイト上で広告及び販売されている場合に、どの加盟国の裁判所が管轄権を有するかに関する先決裁定。

### (a) 事案の概要

英国を拠点とする原告は、スペインを拠点とする会社及び取締役を相手取り、英国の裁判所に商標権侵害訴訟を提起し、被告がウェブサイト、Facebook、Twitter 上で偽造オーディオ用品の販売の申出及び広告を行ったと主張した。

イングランド&ウェールズ控訴院は、ある加盟国で設立された事業が、別の加盟国の消費者や業者を対象とするウェブサイトを通じて侵害商品の販売や広告を行っている場合に、管轄権を決定する方法を明確にするよう欧州連合司法裁判所 (CJEU) に求めた。

<sup>122</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217489&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18887226>

<sup>123</sup> EUIPO 「RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS」(2020)  
[https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/New\\_Case\\_Law\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf)

具体的には、CTMR 第 97 条<sup>124</sup>（現在は EUTMR 第 125 条<sup>125</sup>）（1）によれば、被告が居住又は施設を有する加盟国の裁判所に対して訴訟を起こす必要があるとされる一方、CTMR 第 97 条（5）によれば、侵害行為が行われ又はそのおそれがある加盟国の裁判所に対して訴訟を起こすことができるとされている。

## （b）判決要旨

CJEU は、CTMR 第 97 条（1）に基づいて被告が居住又は施設を有する加盟国の裁判所に対して訴訟が提起された場合には、EU 全体の侵害行為に対処できるのに対し、CTMR 第 97 条(5)に基づいて訴訟が提起された場合には、当該加盟国における侵害行為又はそのおそれへの対処に限定されること、CTMR 第 97 条（5）の規定は、代替フォーラムを提供するものであって、CTMR 第 97 条（1）に基づく訴訟に加えて、同時に訴訟を行うことを可能とするものではないことを指摘した。

C-324/09 *L'Oreal v. eBay* によると、広告及び販売の申出は、商標権者の排他的権利に含まれており（CTMR 第 9 条）、被告のサーバーが別の加盟国に設置されているという事実とは関係なく、広告及び販売の申出の対象となる消費者が所在する加盟国において、当該排他的権利を侵害する。この解釈により、排他的権利の行使が効果的になることが保証される。

広告又は販売の申出による「侵害行為」は、商業コンテンツの対象となる消費者及び業者からアクセス可能にされている加盟国において生じており、実際に販売行為があるかどうかは必要ない。個別の事件において、裁判所は、特に製品が配達される地域のウェブサイト及びソーシャルメディアプラットフォーム上の情報を考慮する必要がある。

---

<sup>124</sup> CTMR Article 97 International jurisdiction

(1) Subject to the provisions of this Regulation as well as to any provisions of Regulation (EC) No 44/2001 applicable by virtue of Article 94, proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96 shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.

(2) Proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96, with the exception of actions for a declaration of non-infringement of a Community trade mark, may also be brought in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened, or in which an act within the meaning of Article 9(3), second sentence, has been committed.

<sup>125</sup> EUTMR Article 125 International jurisdiction

(1) Subject to the provisions of this Regulation as well as to any provisions of Regulation (EU) No 1215/2012 applicable by virtue of Article 122, proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 124 shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.

(5) Proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 124, with the exception of actions for a declaration of non-infringement of an EU trade mark, may also be brought in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened, or in which an act referred to in Article 11(2) has been committed.

(10) Case C-18/18 *Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland Limited*, EU:C:2019:821  
[3 October 2019]<sup>126 127</sup>

ユーザーによって投稿された違法な情報の削除又はブロックについて、ソーシャルネットワークプロバイダーの義務の範囲に関する先決裁定。

(a) 事案の概要

Facebook の個人ページ（無制限）において、オーストリアの政治家に関するニュースマガジンの記事を、この政治家の写真とともに共有しつつ、政治家の評判を傷つける侮辱的、中傷的なコメントを付加したユーザーがあった。

これに対し、この政治家の求めに対し Facebook はコンテンツを削除しなかったため、この政治家はオーストリアの裁判所に差止命令を求めた。

電子商取引指令（D2000/31/EC）第 14 条<sup>128</sup>によると、ホスティングプロバイダーは、違法な情報について認識し、速やかに当該情報を削除した場合、保存された情報について法的責任を免除される。ただし、侵害を終了又は防止する義務を負う場合がある。一方、第 15 条 (1)<sup>129</sup>によると、サービス・プロバイダーに監視の一般義務を負わせるべきでないとされている。

オーストリア最高裁判所は、この原則により、違法と判断されたコンテンツと同一又は同等のコンテンツを、ホスティングプロバイダーに削除させる差止命令を許可するかどうかを明確にするよう、欧州連合司法裁判所（CJEU）に求めた。また、差止命令が世界的な影響を与える可能性があるかどうかも尋ねた。

(b) 判決要旨

CJEU は、一般的な監視義務を禁止する規定は、特定の事件における監視義務とは関係

---

<sup>126</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218621&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1951489>

<sup>127</sup> EUIPO 「RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS」 (2020)  
[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/New\\_Case\\_Law\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf)

<sup>128</sup> E-commerce Directive Article 14 Hosting

(1) Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that:

(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

(3) This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement, nor does it affect the possibility for Member States of establishing procedures governing the removal or disabling of access to information.

<sup>129</sup> E-commerce Directive Article 15 No general obligation to monitor

(1) Member States shall not impose a general obligation on providers, when providing the services covered by Articles 12, 13 and 14, to monitor the information which they transmit or store, nor a general obligation actively to seek facts or circumstances indicating illegal activity.

しないことを強調した。具体的には、裁判所によって違法であると判断されたコンテンツをホスティングプロバイダーが保存する場合、監視は正当化される。ソーシャルネットワークにより、ユーザー間の迅速な情報交換が容易になる中、違法な情報が他のユーザーによってコピーされ共有されるという真のリスクもある。したがって、（誰が情報の保存を要求したかに関係なく）違法と判断されたコンテンツと同一のコンテンツを対象とする差止命令は合法である。

また、この差止命令が効果的に機能するためには、（違法と判断されたコンテンツと）同等のコンテンツを対象とする必要があるが、言い回しは少し異なる。監視が過度にならず具体的なものとなるよう、差止命令においては、違法な情報の対象となる人物の名前、状況、情報の内容などを特定することが重要である。

なお、国内法において国際的な法的枠組みが手当てされている限り、差止命令の効果に地理的制限はない。

**(1 1) C-622/18 AR v Cooper International Spirits LLC and others, ECLI:EU:C:2020:241 [26 March 2020]<sup>130 131</sup>**

後に不使用取消しとなった商標について、登録後の最初の5年間に関連する侵害請求についての先決裁定。

**(a) 事案の概要**

AR はアルコールとスピリッツを販売しており、フランスにおける商標「SAINT GERMAIN」の商標権者である。

Cooper International Spirits が、St Dalfour と Établissements Gabriel Boudier によって製造されたリキュールを「St-Germain」という名前で提供していることを受け、2012年、AR はパリ地方裁判所にこれらの企業に対する商標権侵害の訴訟を提起した。

一方、ナンテール地方裁判所は2011年5月に上記商標を取り消し、その判決はベルサイユ控訴裁判所によって維持された。

これを受け、AR はパリ地方裁判所の訴訟において、2009年6月から2011年5月までの期間に関してのみ、商標権侵害の主張を行うこととした。パリ地方裁判所は、商標の不使用を理由としてARの主張を認めない判決を行い、（商標使用の立証が不十分であるとして）この判決はパリ控訴院によっても維持された。

AR は、パリ控訴院がフランスの知的財産法典、特に混乱の可能性と猶予期間に関する

<sup>130</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1622515>

<sup>131</sup> EUIPO 「RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS」 (2020) [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/New\\_Case\\_Law\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf)

規定を正しく適用していなかったと主張して、破毀院（司法訴訟に関する最高裁判所）に控訴した。

破毀院は、商標ハーモ指令（D2008/95/EC）の第5条（1）（b）<sup>132</sup>及び第10条<sup>133</sup>、第12条<sup>134</sup>の解釈に関する先決裁定について、欧州連合司法裁判所（CJEU）に付託することを決定した。

具体的には、上記のこれら規定は、商標を使用したことがなく、猶予期間の満了によって商標取消となった商標権者が、侵害（取消が発効する前に、第三者がその商標に類似した標識を、指定商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務に対して使用したこと）によって引き起こされた損害の補償を得られると解釈されるべきかどうかについて付託した。

## （b）判決要旨

CJEUは、主にC-654/15に言及して、CTMR（現在はEUTMR）の第15条（1）<sup>135</sup>及び第51条（1）（a）<sup>136</sup>により、（EU）商標の所有者には、それを実際に使用開始するための猶予期間が与えられ、その間、使用の事実を立証しなくてもCTMR第9条（1）に従って独占的権利を付与されることを指摘した。

CTMR第9条（1）（b）に基づき、侵害商品又は役務が（EU）商標により保護される商品又は役務と同一又は類似であるかどうかを判断する際には、5年間の猶予期間中に所有者が商標を使用することができた事実とは関係なく、商標登録の対象となった商品及び役

---

<sup>132</sup> Trademark Directive Article 5 Rights conferred by a trade mark

(1) The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

<sup>133</sup> Trademark Directive Article 10 Use of trade marks

(1) If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use.

<sup>134</sup> Trademark Directive Article 12 Grounds for revocation

(1) A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous period of five years, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use.

<sup>135</sup> CTMR Article 15 Use of Community trade marks

(1) If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the Community trade mark to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the Community trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for non-use.

<sup>136</sup> CTMR Article 51 Grounds for revocation

(1) The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:

(a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor's rights in a Community trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed;

務について考慮し、排他的権利の範囲を評価する必要がある。

CJEU は、これらの規定に関する先例は、指令（国内法の調和）のそれぞれの規定と同様に完全に適用可能であることを強調した。これに加えて、CJEU は、猶予期間の満了により、所有者が商標を使用しなかったという事実によって排他的権利の範囲は影響を受ける可能性があるとした。

CJEU は、付託された商標ハーモ指令（D2008/95/EC）の規定の解釈について、同指令の前文 6<sup>137</sup>を踏まえることで、商標の取消が発効する前に混同を生じさせる同一又は類似の商品又は役務に関する類似の標識を第三者が使用した結果、生じた損害の補償を請求する権利を保持することを所定の条件下で加盟国に許可するオプションを残すものとして解釈されるべきであると結論付けた。

## **(1 2) Case C-688/17 Bayer Pharma AG v Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. EU:C:2019:722 [12 September 2019]<sup>138 139</sup>**

予備的措置に対する補償請求についての先決裁定。

### **(a) 事案の概要**

製薬企業 Bayer は、ハンガリー知的財産局において避妊成分を含む医薬品に関する特許権者であり、Richter と Exeltis は、Bayer の特許が付与される前からハンガリーでジェネリック避妊薬を販売していた。

特許権者（Bayer）は、ジェネリック医薬品の販売業者（Richter と Exeltis）に対して仮差止命令を取得したものの後に取り消され、特許の無効が確定した。これを受け、Richter と Exeltis は、仮差止命令に起因する損害の補償を求める訴訟を提起した。

エンフォースメント指令（D2004/48/EC）第 9 条（7）<sup>140</sup>によると、「適切な補償」は、後に取り消された予備的措置によって引き起こされた損害に対して、若しくは侵害又はそのおそれが発見されなかった場合に、司法当局によって付与される場合がある。

<sup>137</sup> (6) Member States should also remain free to fix the provisions of procedure concerning the registration, the revocation and the invalidity of trade marks acquired by registration. They can, for example, determine the form of trade mark registration and invalidity procedures, decide whether earlier rights should be invoked either in the registration procedure or in the invalidity procedure or in both and, if they allow earlier rights to be invoked in the registration procedure, have an opposition procedure or an ex officio examination procedure or both. Member States should remain free to determine the effects of revocation or invalidity of trade marks.

<sup>138</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217674&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14172862>

<sup>139</sup> EUIPO 「RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS」 (2020)  
[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/New\\_Case\\_Law\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf)

<sup>140</sup> Enforcement Directive Article 9 Provisional and precautionary measures

(7) Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by those measures.

ここで、「適切な補償」の概念は何か、また、単に補償の権利を付与するものとして解釈されるべきかどうか、あるいは当該権利の内容と範囲が定義されているかどうかに関して問われた。

## (b) 判決要旨

CJEU は、「適切な補償」は EU 法の自律的な概念であり、独立した統一された意味を与えられなければならないことを強調した。国内裁判所は、ケースバイケースで、補償が適切かどうか、つまり「状況に照らして正当化される」かどうかを判断する必要があるとした。

第 9 条 (7) は、仮差止命令が取り消されること、若しくは侵害又はそのおそれが発見されないことを前提条件として定めているが、これは損害の補償が自動的に生じるという意味ではない。

CJEU はまた、「不当な」暫定措置のために被った費用と負傷を修復する範囲で補償が「適切」であるとみなすエンフォースメント指令の前文 22<sup>141</sup>に言及した。遅延が権利所有者に取り返しのつかない損害をもたらすリスクがない場合、暫定措置は不当であろう。

特許が取得されているにもかかわらずジェネリック医薬品を販売する場合、原則としてそのようなリスクが生じる可能性がある。暫定措置が取り消されたという事実は、その措置が不当であったことを証明する決定的な要因ではない。そうでなければ、権利所有者にこのような措置を申し立てることを思いとどまらせる可能性がある。

国内裁判所は、申立人が暫定措置を乱用していないことを確認する必要がある。

## (13) Court of Justice, Case C-690/17 ÖKO-Test Verlag GmbH v Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG [11 April 2019]<sup>142 143</sup>

品質ラベルからなる商標の権利範囲についての先決裁定。

### (a) 事案の概要

製品試験を主催するドイツの出版社は、品質ラベルの標識について EU 商標を保持しており、当該出版社のライセンスにより、企業は製品のパッケージに製品試験の結果を示す

---

<sup>141</sup> (22) It is also essential to provide for provisional measures for the immediate termination of infringements, without awaiting a decision on the substance of the case, while observing the rights of the defence, ensuring the proportionality of the provisional measures as appropriate to the characteristics of the case in question and providing the guarantees needed to cover the costs and the injury caused to the defendant by an unjustified request. Such measures are particularly justified where any delay would cause irreparable harm to the holder of an intellectual property right.

<sup>142</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212909&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3394655>

<sup>143</sup> EUIPO 「RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS」 (2020)  
[https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/New\\_Case\\_Law\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf)

品質ラベルを貼付することができる。このライセンスは、別の製品レビューが出版されるまで有効となっている。

2005年、当該出版社は練歯磨きメーカーに「非常に良い」評価を与えたところ、ライセンス契約の満了後も、この練歯磨きメーカーは異なるパッケージの練歯磨き製品に品質ラベルを使用し続けた。出版社は、マーケティング目的で品質ラベルを使用するライセンス契約の期限が切れており、練歯磨きメーカーには品質ラベルを製品に貼付する権利がないと主張して、侵害訴訟を提起した。

CTMR (R207/2009/EC) の第9条 (1)<sup>144</sup>及び商標ハーモ指令 (D2008/95/EC) の第5条 (1) 及び (2)<sup>145</sup>は、商標によって付与される排他的権利について規定しており、CTMR 第9条 (1) (c) 及び商標指令第5条 (2) によれば、名声を得ている商標の保護は、商標が登録されているものと類似していない商品又は役務も対象としている。

デュッセルドルフ地方裁判所は、CJEU に対し、商標権者が、保護されていない商品や役務に対する商標の使用について差し止める権利があるかどうか、あるいは各商標がテストラベルとしてのみ評判を得ている場合にこの商標を使用する権利があるかどうか、そして第三者がこの評判により不当な利益を得るかどうかを明確にするよう CJEU に求めた。

## (b) 判決要旨

CJEU は、いわゆる特殊原則に基づき、テストラベルで構成される各標識の所有者は、非類似製品への第三者による使用を禁止することはできないと強調した。

しかしながら、評判の高い品質ラベルで構成される各商標の所有者は、次の条件下で拡張された保護を受ける可能性がある。非類似製品に商標を貼付することにより、第三者が当該商標によって特別な性質又は評判を得たり、あるいは特別な性質又は評判を損なっていたりしており、この第三者が「正当な理由」を立証していない場合。

---

<sup>144</sup> CTMR Article 9 Rights conferred by a Community trade mark

(1) A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(c) any sign which is identical with, or similar to, the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

<sup>145</sup> Trademark Directive Article 5 Rights conferred by a trade mark

(2) Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

## 4. 欧州における知財制度改正の動向

### (1) 欧州

#### (a) 欧州特許条約

最新版は第16版(2016年6月)である<sup>146</sup>。

2020年4月1日に料金改定があり、概ね数%の値上げとなっているが、審判請求料(中小企業、個人、大学等以外による請求)については約20%の値上げとなっている<sup>147</sup>。

加えて、審判請求料の返還に関する規則も一部改正され、従前、返還条件に応じて審判請求料の全額又は一部(一律50%)が返還されていたところ、当該一部返還について、審判請求を取り下げるタイミング等に応じた25%~75%の返還がなされるようになる。2020年4月1日から発効し、同日に審判部に係属中の事件及び同日より後に審判請求された事件に適用される<sup>148</sup>。

#### (b) 欧州共同体意匠規則(CDR)

最新版は2006年12月18日版である<sup>149</sup>。

過去5年間に改正等を行われていない。

#### (c) 欧州連合商標規則(EUTMR)

最新版は2017年6月14日版(2017年10月1日から適用)である<sup>150</sup>。

主な改正点は、以下のとおり。

- ・ 欧州連合商標を出願する際、従前、出願書類において商標を写實的に表現(Graphical Representation)しなければならない要件があったが、この要件が廃止された。具体的には、例えば、音の商標を出願する際、楽譜(musical notation)による出願に加えて、音を再現する音声ファイルによる出願も可能となった。

---

<sup>146</sup> The European Patent Convention

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>

<sup>147</sup> DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL of 12 December 2019 amending Articles 2 and 7 of the Rules relating to Fees

[https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/420/en/CA-D\\_12-19\\_en.pdf](https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/420/en/CA-D_12-19_en.pdf)

<sup>148</sup> Decision of the Administrative Council of 12 December 2019 amending Rule 103 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention(CA/D 14/19)

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a5/2020-a5.pdf>

<sup>149</sup> COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs amended by Council Regulation No 1891/2006 of 18 December 2006

<https://euiipo.europa.eu/tunnel->

[web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/cdr\\_legal\\_basis/62002\\_cv\\_en.pdf](web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/62002_cv_en.pdf)

<sup>150</sup> REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark

<http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj>

- ・新たに証明商標制度（Certification Marks）<sup>151</sup>が導入された。証明商標とは、商品又はサービスが、証明商標の権利者が定めた一定の基準（例：製品に使用される素材、製造方法、品質等（地理的出所は除く））に適合することを識別するために使用される商標であり、これにより、証明商標を付されていない商品又はサービスと区別することが可能となった。
- ・従前、出願から2か月以内であれば優先権の主張に係る書類を提出することが可能であったが、本改正により、優先権の主張は出願時に行わなければならない等、手続面における技術的な変更があった。

#### （d）営業秘密

欧州理事会は、2016年5月27日、営業秘密の保護に関するEU指令案を採択した。これにより、EUにおける営業秘密の保護に係る統一的な制度が誕生する。各EU加盟国はEU指令（2016/943）<sup>152</sup>の施行後2年以内に、このEU指令が国内法で担保されるよう措置する必要がある。

従前、EUには営業秘密の保護のための統一的な制度は存在しておらず、各加盟国において一定程度の保護がなされていたが、保護の方法や内容は加盟国によって異なっているため、国境を越えた共同研究開発に支障をきたしているとの問題点が指摘されていた。各EU加盟国は、営業秘密に係る不法使用等に対して民事上の救済手段を確実なものとするため、裁判上の救済措置を確保する義務を負うこととなる。

これにより、営業秘密保有者は、営業秘密の不法使用等により損害が生じた場合、当該損害に対する救済を請求することができる。

#### （e）知的財産に関する行動計画<sup>153 154</sup>

欧州委員会は、2020年11月25日、知的財産に関する行動計画（Action Plan on Intellectual Property）を採択・公表した。

本知的財産に関する行動計画は、2020年3月10日に欧州委員会が公表した新産業戦略で策定が言及されたものである。

知的財産に関する行動計画においては、まず昨今の欧州の知的資産を巡る情勢から以下の5つの課題を特定している。

<sup>151</sup> Certification marks

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/certification-marks>

<sup>152</sup> DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure

<http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj>

<sup>153</sup> Commission adopts Action Plan on Intellectual Property to strengthen EU's economic resilience and recovery

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_20\\_2187](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2187)

<sup>154</sup> Making the most of the EU's innovative potential - An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845/attachments/2/translations/en/renditions/native>

第一に、多くの進展があったにもかかわらず、EU の知財制度の一部は手続が複雑でコストがかかり、時には明確性を欠き、あまりにも断片化されたままである。

第二に、あまりにも多くの企業、特に中小企業（SMEs）、そしてあまりにも多くの研究者が、知財保護が提供する機会を十分に活用できていない。

第三に、知財へのアクセスを促進する（したがって技術の取込みと普及を可能にする）ためのツールが十分に開発されていない。

第四に、状況を変えるための継続的な努力にもかかわらず、デジタル技術を活用することを含め、模倣品や海賊行為が依然として盛んである。

第五に、グローバルレベルでのフェアプレイが欠如しており、EU 企業が海外で事業展開をする際に損失を被ることが多い。

そして、これら課題に対応させた具体的な提案として、知財保護の改善、中小企業による知財利用の促進、知財共有の促進、模倣品との闘い及び知的財産権行使の改善、グローバルレベルの競争環境の改善、の 5 つの重要分野における施策を示している。また、最後に、加盟国及び利害関係者との連携について言及して結んでいる。

同行動計画における 5 つの重要分野において提言された内容の概要は以下のとおり。

#### ・知財保護の改善

##### （i）欧州単一特許・統一特許裁判所

単一特許制度の発足を確実に実現させていく。これにより、企業のためのワンストップショップが実現し、EU 内での特許業務が大幅に簡素化され、透明性が向上し、ライセンシングが容易になる。単一特許（最大 25 の加盟国をカバー）により、現在枠組みで同等の保護を取得し維持する場合と比較して 1/6 のコスト削減になる。さらに、新たな統一特許裁判所で訴訟を一元化することにより、法的確実性が向上し、複数の加盟国での並行訴訟が回避されるため、訴訟費用が大幅に削減される。統一特許制度は、特に再生可能エネルギー、エレクトロニクス、航空宇宙・防衛、モビリティのエコシステムにとって、EU の産業復興のための重要なツールとなる。

単一特許制度を確実に開始するためには、ドイツが統一特許裁判所協定を批准することが必要<sup>155</sup>。また、これら新制度に加盟していない加盟国にも参加を促す。

##### （ii）補完的保護証明書（SPC）

2019 年に SPC の保護対象である医薬品の EU 域外への輸出のための製造、および存続期間 6 月前の保管を適用除外とする規則（SPC “manufacturing waiver”）を導入した後、欧州委員会は最近、SPC 制度の詳細な評価をまとめた。それによると、SPC 制度は依然として加盟国間での実施が断片的であることが明らかになっている。これは非効率性や透明性の欠如、予見性の欠如を意味し、これがイノベーターやジェネリック医薬品メーカーを妨げ、最終的には患者に影響することになる。欧州委員会は、これらに対処しようとしており、

<sup>155</sup> Order of 13 February 2020, 2 BvR 739/17, published on 20 March 2020.  
[https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20200213\\_2bvr073917.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20200213_2bvr073917.html)

統一された SPC 付与メカニズムの導入や単一 SPC (unitary SPC title) の創設の可能性も含めて検討している。

### (iii) 医薬品の保護

欧州委員会は、欧州の新しい医薬品戦略の中で、イノベーションを促進し、アンメットニーズに対応し、迅速な市場投入とジェネリック医薬品やバイオシミラーを含む医薬品の継続的な供給を確保することにより、手頃な価格での医薬品供給を促進するためのインセンティブと報酬をさらに最適化することについても注視している。この分野におけるイノベーションは、ニーズに合致したものでなければならず、その恩恵を受けられるすべての患者が利用できるようにしなければならない。このような観点から、特に希少疾病用医薬品や小児用医薬品の制度やボーラー免除について検討している<sup>156</sup>。

### (iv) 意匠保護の近代化

EU の商標法の改革が成功したことを受けて、意匠保護に関する EU の法律を改正する予定である<sup>157</sup>。その目的は、EU における意匠保護のアクセス性と手頃な価格を改善し、意匠保護制度がデジタル経済とグリーン経済への移行をより確実にサポートすることにある。意匠は製品を魅力的なものにし、優れた意匠の製品は生産者に大きな競争上の優位性を与える。意匠保護に関する EU 法の最近の評価結果<sup>158</sup>によると、EU の意匠制度は全体的には十分に機能しているものの、依然として欠点があることが示されている。登録手続は部分的に時代遅れであり、場合によっては不必要な事務的負担を伴う。新しい形態の意匠（アニメーションデザイン、グラフィカルユーザーインターフェースなど）の保護は十分に明確ではない。また、意匠権の範囲が明確でないことも課題となっている。特に、3D プリンティングの使用が増加していることに関連する課題、あるいは EU 域内を通過する侵害品に対する意匠権の行使の課題もある。複雑な製品の修理に使用される構成部品の意匠保護の部分的な調和の結果として、経済的に重要なスペアパーツ市場は依然として強く分断されており、競争を著しくゆがめ、より持続可能で環境に優しい経済への移行を妨げている<sup>159</sup>。

### (v) 地理的表示 (GI)

地理的表示 (GI) の保護方法についても新しいアプローチが必要である。地理的表示は欧州の文化遺産の一部であり、農村経済の社会的、環境的、経済的持続可能性に貢献しており、「農村の知的財産権」とも呼ばれている。GI は農業分野において大きな経済的価値

---

<sup>156</sup> A New Industrial Strategy for Europe, COM/2020/102 final, p.14; Roadmap Pharmaceuticals – safe and affordable medicines (new EU strategy)

<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines>

<sup>157</sup> The European Parliament approved the trade mark reform package on 15 December 2015

[https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-mark-protection\\_en](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-mark-protection_en)

<sup>158</sup> Report on the evaluation of EU legislation on design protection

[https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/industrial-design/protection\\_en](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/industrial-design/protection_en)

<sup>159</sup> 前掲脚注 154 の知的財産に関する行動計画には、「Finally, as a consequence of only partial harmonisation of design protection for component parts used for the repair of complex products, the economically important spare parts market continues to be strongly fragmented, severely distorting competition and hampering transition to a more sustainable and greener economy.” (p.6) とある。

を持っている<sup>160</sup>。しかし、まだ未開拓の可能性がある。現行の保護・施行規則をより正確にし、登録プロセスにおける加盟国と欧州委員会の役割をより明確にする。さらに、農産物の種類によって異なる GI 制度が存在する。現在行われている評価の結果を踏まえ<sup>161</sup>、農産物、食品、ワイン、蒸留酒の GI を強化、近代化、合理化し、より良いエンフォースメントを行うための方法を検討する<sup>162</sup>。

加えて、現在、非農産品（手工芸品など）の GI 保護を確保するための規則を設けている加盟国は、一部の国に限られており、EU レベルでは、非農業産品の GI を保護するための統一的なメカニズムは現在のところ存在しない。最近の研究によると<sup>163</sup>、非農業産品の統一された制度は EU 経済にとって有益であることが示されている。これにより、生産者がニッチ市場での競争力を維持し、協力し合うことができるようになり、発展途上の地域を後押しすることにもなる。このような理由から、GI 制度の全体的な改革の一環として、潜在的なコストと便益の徹底的な影響評価に基づいて、非農産物のための効率的で透明性の高い EU の GI 保護制度の創設の実現可能性を検討する。

#### (vi) 共同植物品種権（CPVR）制度

共同体植物品種権（CPVR）制度は、EU 経済にとっても重要な役割を果たしている。堅牢な植物品種権制度は、育種業者に新品種開発のインセンティブを与え、欧州グリーンディールの目標や国連の持続可能な開発目標の達成に貢献する。この制度が適切に適用されているかどうかを引き続き監視し、必要に応じて更なる改善を図る<sup>164</sup>。

#### (vii) AI やブロックチェーンなどの新技術

利害関係者や各国の知財庁とともに、知財システムの有効性をさらに向上させるために、AI やブロックチェーンなどの新技術の活用を模索していく。実際、新技術は、知財保護を容易にし、透明性を向上させ、ライセンス料の円滑な分配を可能にし、偽造品や海賊版への取組をより効果的に行うのに役立つ可能性がある。新技術の可能性を十分に探り、その導入を促進するために、この分野で現在進行中の多くのイニシアティブに付随して、業界対話を奨励する。

デジタル革命では、何をどう守るべきかの熟慮が求められている。AI 技術は、新しい作品や発明を生み出している。このような動きは、AI 技術の助けを借りて作られた製品にどのような保護を与えるべきかという問題を提起している。AI が知的財産権に与える影響に

<sup>160</sup> Evaluation of (agricultural) GI and Traditional Specialities Guaranteed protected in the EU, 2019  
[https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gis-and-traditional-specialities-guaranteed-tsgs\\_en](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gis-and-traditional-specialities-guaranteed-tsgs_en)

<sup>161</sup> Evaluation of (agricultural) GI and Traditional Specialities Guaranteed protected in the EU, 2019  
<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2029-Evaluation-of-Geographical-Indications-and-Traditional-Specialities-Guaranteed-protected-in-the-EU>

<sup>162</sup> Revision of the EU geographical indications (GI) system in agricultural products and foodstuff, wines and spirit drinks  
<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks>

<sup>163</sup> Economic aspects of geographical indication protection at the EU level for non-agricultural products, 2020  
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c210fcc6-5463-11ea-acee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-120480323>

<sup>164</sup> Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the EU, EUIPO-EPO, 2019  
<https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=201#tab3>

関する議論は、欧州でも国際的にも進行中である。2020年11月25日に発表された調査<sup>165</sup>では、AI技術の助けを借りて生み出された発明や創作物と、AI技術のみによって生み出された発明や創作物を区別する必要性が強調されている。また、この調査では、現在のEUの知的財産権の枠組みと欧州特許条約は、AIを利用した発明や創作が提起する課題に対処するのに概ね適しているように見えることも示されている。欧州の卓越したAI技術が開花する第一歩として、欧州委員会はすべての課題を把握・分析し、産業界との対話等、利害関係者の議論に参加する。

#### (viii) 著作権

著作権の分野では、EUの著作権枠組みの近代化に関する新たに採択された2つの指令の適時かつ効果的な移行と実施を支援することに注力する。この作業の重要な部分は、ユーザーがアップロードしたコンテンツ共有プラットフォームにおける著作権で保護されたコンテンツの利用に関する具体的な法的体制を定めた著作権指令の第17条の実施に関するものである。本条の適用に関連する主なトピックについて関連する利害関係者の意見を収集するために、大規模な利害関係者対話を実施した。対話の結果を考慮して、近日中に、加盟国が本条項の実施を支援するためのガイダンスを発行する予定である。また、既存のEU著作権の枠組みに関連して、保護期間指令、集団的権利管理指令、いわゆる「マラケシュ」指令、ポータビリティ規制など、いくつかのEU著作権文書に規定されているレビュー一条項などの特定の条項に由来する多くの報告書に取り組む予定である。

#### (ix) バイオテクノロジー分野

急速に発展するバイオテクノロジー市場にとって、バイオテクノロジー指令の適用<sup>166</sup>は重要な鍵となる。バイオテクノロジー特許は重要なインセンティブを提供するが、正当な状況下で特許付与されるべきである。バイオテクノロジー指令は、この点でバランスのとれた枠組みを提供しており、その適用は引き続き欧州委員会によって監視される。

EUにおける知的財産権の保護方法を改善するために、欧州委員会は以下を行う。

- 単一特許制度の迅速な導入を支援し、EU全体の特許保護と執行のためのワンストップショップを創設する（2021年）。
- 補足的保護証明書制度を最適化し、より透明性と効率性を高める（2022年第1四半期）。
- 産業デザインに関するEUの法律を近代化し、デジタル経済とグリーン経済への移行をより身近に、より良くサポートする（2021年第4四半期）。
- 農産物の地理的表示に関する保護制度をより効果的なものにするために強化し、影響評価に基づき、非農産品の地理的表示に関するEU保護制度を提案するかどうか

<sup>165</sup> Study on trends and developments in Artificial Intelligence – Challenges to the IPR framework – Study conducted by IVIR and JIPP, November 2020  
<http://data.europa.eu/doi/10.2759/458120>

<sup>166</sup> Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0044&qid=1605105545389>

を検討する（2021年第4四半期）。

- 植物品種法を評価する（2022年第4四半期）。

#### ・中小企業による知財利用の促進

##### （i）中小企業の知的財産ポートフォリオの管理の支援

短期的には、EUIPO と協力して、COVID-19 危機の影響を受けた中小企業に対し、資金援助や知的財産権のバウチャーを提供し、中小企業の知的財産ポートフォリオの管理を支援する。このスキームは、1年間で2,000万ユーロの予算で、2021年1月1日から運用開始される予定で、商標・意匠登録とIPスキャン（専門家による企業の無形資産のレビューと、それらの資産を戦略的に管理する方法についての初期アドバイス）のための部分的な払戻しが対象となる予定である。

##### （ii）オーダーメイドの知財アドバイスの展開

ホライズン・ヨーロッパ・プログラムでは、研究開発プロセスの様々な段階で革新的な企業を支援するためのオーダーメイドの知財アドバイスをさらに展開していく予定である<sup>167</sup>。また、IPアドバイスを InvestEU の下でのアドバイザリーハブを含め、他のEUの研究・投資プログラムにも拡大する可能性を模索する。かなり革新的な企業の厳選されたグループに対しては、戦略的助言と資金面での支援を組み合わせ、知的財産ポートフォリオを構築する<sup>168</sup>。

##### （iii）中小企業向け出願システムの提供

EUIPO と協力して、知財に関する情報及び助言をするワンストップショップを提供する。EUIPO は、欧州知的財産情報センターというプラットフォームを開発し、シングル・デジタル・ゲートウェイと連携して、知的財産権の手続だけでなく、関連サービス（ドメイン名保護のための出願、会社名の登録など）に関するあらゆる関連情報へのアクセスを提供すると同時に、中小企業向けに使いやすい出願システムを提供する予定である。

##### （iv）中小企業の融資での知財の活用

中小企業が融資を受けようとする際の知財の活用を容易にする。無形資産は最も価値のある資産のひとつであることが多いが、調査によると、資金を調達しようとする際に知財を活用して利益を得ている中小企業はあまり多くないことが示されている。最近の調査では、知的資産を利用した中小企業への融資に関連して明らかなギャップがあることが示されている<sup>169</sup>。中小企業戦略で発表された「技術デューデリジェンス」パイロット・プロジェクトは、より広範な技術関連の文脈で知財評価をテストする方法となる。既存の銀行保証メカニズムの経験に基づき、知財に基づくプロジェクトにおける中小企業やクリエイタ

<sup>167</sup> IPA4SME

<http://ipa4sme.eu/>

<sup>168</sup> Closing the finance gap for IPR-driven start-ups and SMEs

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-10-2020>

<sup>169</sup> Financing intangibles: Is there a market failure?, EC 2020

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a29075f-1f15-11eb-b57e-01aa75ed71a1>

一を支援するための保証をどのように活用できるかを模索する。

(v) 知識移転活動における知財管理に関する勧告の更新

「研究とイノベーションのための新しい ERA」に関する欧州委員会通知<sup>170</sup>では、欧州の優れた研究の成果を破壊的イノベーションに変え、より広範な研究開発コミュニティにおいてより良い知財管理を促進する必要性が強調されている。例えば、欧州委員会は、知識移転活動における知財管理に関する勧告を「知識の価値化のための指導原則」を通じて更新する。この改訂は、知財の賢い利用のための実践規範を伴うものであり、知財を含む技術的、財務的、法的アドバイスを通じたプロジェクト保有者への InvestEU の支援と組み合わせられる。

(vi) 公的資金により得られた知財の公正かつ効果的な利用

公的資金により得られた知財が公正かつ効果的な方法で利用されるようにするための措置を講じる。EU が資金を提供した研究開発の成果を評価するための新しいプラットフォームを既に立ち上げている<sup>171</sup>。新型コロナウイルス蔓延の問題に取り組み、他のアウトブレイクへの備えを支援するために EU が支援した研究開発を紹介するプラットフォームも立ち上げている<sup>172</sup>。その目的は、EU の資金を使って達成された成果が、EU 経済の利益のために使われるようにすることである。このため、ホライズン・ヨーロッパ・プログラムの下では、研究成果の知財が主に非協力第三国で利用される場合、申請者は、それが EU の利益になるかを説明する必要がある。

また、イノベーションを刺激し、経済を後押しする観点から、企業が公共調達において知財を保護し、利用するための条件を改善する必要がある。加盟国は、公共の利益が優先される場合や、相容れないオープンライセンス戦略が存在しない限り、適切な場合には、知財の所有権を請負業者に委ねることを検討すべきである。中小企業戦略で発表されたように、イノベーション調達に関するガイダンスの更新において、公共調達における知財に関する問題を明確にする。

知財の活用と利用を促進するために、欧州委員会は以下を行う。

- EUIPO と共同で、知的財産権登録と戦略的知財アドバイスのための資金調達のための知財中小企業バウチャーのスキームを提供する（2021 年第 1 四半期）。
- ホライズン・ヨーロッパ・プログラムにおける中小企業向けの知財支援サービスを展開し、他の EU プログラム（2020+）にも拡大する。

<sup>170</sup> SME Strategy for a sustainable and digital Europe, COM(2020) 103 final, 10 March 2020  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN>

<sup>171</sup> Horizon Results Platform  
<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform>

<sup>172</sup> Coronavirus research and innovation platform  
[https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation\\_en](https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en)

## ・知財共有の促進

(i) 危機的状況下で重要な知財へのアクセスを容易にするツール

COVID-19 の危機は、技術革新への強力なインセンティブと技術に関連する知財への容易なアクセスを提供する効果的な知財制度の重要性を浮き彫りにしている。ワクチンや新しい治療法などの新技術の迅速な開発と利用可能性を確保するためには、研究開発資金とインセンティブが必要である。したがって、より良いツールを用いて、重要な技術へのアクセスを必要な時に必要な場所で可能にし、同時にイノベーターに投資に対する適切な収益を確保できるような知財システムを確保しなければならない。

これまでのところ、COVID-19 の危機は、EU の知財システムのレジリエンスを示している。これは、官民間の強いコミットメントと協力、ワクチンやその他の重要な供給源の開発と利用可能性を高めるためにとられた様々なイニシアティブによるところが大きい。

欧州委員会は、WHA の決議に沿って、COVID-19 の治療薬とワクチンに関連する知財の自主的なプールとライセンス供与を支援する<sup>173</sup> <sup>174</sup>。このようなスキームは、自発的な参加に基づくものでなければならず、広く公平なアクセスを確保し、知財の所有者がバランスのとれた方法で投資を回収できるようにすべきである。欧州委員会は、必要不可欠な製品やサービスの不足に効率的に対処するために<sup>175</sup>、また、民間部門の協力を促進するために、また、EU とその加盟国における公的資金による R&I プログラムの成果を確実に利用できるようにするために、特に重要な材料の生産を拡大するために措置を講じてきた<sup>176</sup>。しかしながら、将来を見据えて、危機的状況に対処するための手段を改善する必要があると考えている。欧州委員会は、危機的な状況下で重要な知財を迅速にプールするためのインセンティブを与える方法を検討している。例えば、管理された方法で一時的に重要な知的財産を利用できるようにする斬新なライセンス制度を導入することで、知財で保護された製品の生産を、製造の再利用を含めて迅速に開始することができるようにする。

欧州委員会は、知財を利用できるようにするための他のあらゆる努力がうまくいかなかった場合に、最後の手段として、またセーフティネットとして利用できるように、強制的なライセンスを発行するための効果的なシステムが整備されていることを確認する必要がある。TRIPS 協定は、列挙された条件の下で強制実施を許諾する政府の権限を規定している。この手続は、国家的な緊急事態の場合には、迅速に進めることができる。TRIPS 協定と公衆衛生に関するドーハ宣言との組合せにより、各 WTO 加盟国は、強制実施権を付与する権利だけでなく、そのような実施権が付与される根拠を決定する自由も有しているこ

<sup>173</sup> EU strategy for COVID-19 vaccines, COM(2020) 245 final, 17 June 2020  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0245&from=ES>

<sup>174</sup> World Health Assembly Resolution 73  
[https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/WHA73/A73\\_CONF1Rev1-en.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-en.pdf)

<sup>175</sup> Temporary Framework for assessing antitrust issues related to business cooperation in response to situations of urgency stemming from the current COVID-19 outbreak C(2020) 3200 final  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/framework\\_communication\\_antitrust\\_issues\\_related\\_to\\_cooperation\\_between\\_competitors\\_in\\_covid-19.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/framework_communication_antitrust_issues_related_to_cooperation_between_competitors_in_covid-19.pdf)

<sup>176</sup> The Manifesto for EU Covid-19 Research  
[https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/covid-research-manifesto\\_en](https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/covid-research-manifesto_en)

とが明らかになっている。

欧州では、強制ライセンスは主に国内法によって管理されている。欧州委員会は、加盟国に対し、例えば緊急時に強制ライセンスを発行するための迅速な手続を導入するなど、加盟国が持つ手段が可能な限り効果的であることを確保するよう求めている。さらに、イノベーションや貿易への歪んだ影響を避けるために、この分野での調整を強化する必要がある。加盟国間の早期の調整と情報共有、例えば、ライセンスの期間やロイヤリティに関する情報共有は、最大の利益を確保すると同時に、過度の歪みを回避するのに役立つ。欧州委員会は、加盟国が強制的なライセンスの発行を検討した場合に、緊急の調整メカニズムを設ける可能性を加盟国と検討する。

#### (ii) 著作権や新技術に関する知財ライセンスの促進

知的財産のライセンスと共有を容易にするためには、あらゆる種類の知的財産の所有権と管理の透明性を高める必要がある。単一特許は、特許の分野で真の進歩をもたらす。

高品質のメタデータやブロックチェーンのような新技術の利用は、特に著作権や権利者の特定の改善など、より透明性を高め、より良い権利データ管理を実現するのに役に立つ。

欧州委員会は、著作権と新技術に関する研究を開始しており、著作権データ管理と人工知能に焦点を当てる予定である。この研究の結果は、2021年に公表される予定である。著作権データの質の向上を促進し、良好に機能する「著作権インフラ」を達成するために、関連する利害関係者との更なる協力を行う<sup>177</sup>。

#### (iii) 標準必須特許

標準必須特許 (SEP) の量と所有者の数は増加している (例えば、モバイルコネクティビティ標準では、SEP 所有者の大規模なグループによって、2万5,000件を超える特許ファミリー<sup>178</sup>が ETSI に宣言されており、新しく登場した技術標準にも SEP が含まれていることが多い)。また、SEP は、5G と IoT の開発において重要な役割を果たしている。

そのような状況下では、SEP のライセンスを管理する安定的で効率的かつ公正なルールが不可欠である。2017年の SEP 声明書<sup>179</sup>ではガイダンスが提供されたにもかかわらず、一部の事業者は、SEP のライセンスについて合意することが困難な状況が続いている。特許権者が自社の SEP が侵害されたと主張し、相手方が特許権者がライセンス契約に不当な条件を課したと訴えるという紛争に発展することもしばしばある。現在、最大の紛争は自動車分野で発生しているようだが、SEP のライセンスは、健康、エネルギー、スマート製造、デジタル、エレクトロニクスのエコシステムにも関連しているため、この紛争はさらに拡大する可能性がある。

短期的には、欧州委員会は、特定の分野のプレーヤー間の摩擦や訴訟を減らすための業

<sup>177</sup> Study on Copyright and New technologies: copyright data management and Artificial Intelligence”  
<https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5859>

<sup>178</sup> Landscape study of potentially essential patents disclosed to ETSI, 2020  
<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121411>

<sup>179</sup> Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, COM(2017) 712 final, 29 November 2017  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0712&from=EN>

界主導のイニシアティブを促進する。並行して、2017年のアプローチに基づき、SEPの宣言、ライセンス、執行を管理する枠組みをさらに明確にし、改善するための改革を検討する。例えば、法的確実性の向上と訴訟コストの削減の観点から、第三者による必須性の確認に関する独立したシステムの創設を検討する予定である<sup>180</sup>。

(iv) データ共有化の推進

欧州委員会が最近発表した欧州データ戦略<sup>181</sup>にあるように、EUは、企業がデータを作成、アクセス、共有、利用できるようにするための強固な枠組みを必要としている。2018年から2025年の間に、EUのデータ経済の価値は3倍近くになり、8,290億ユーロに達し、2025年にはEUのGDPの5.8%を占めるようになると予想されている<sup>182</sup>。データの中には知的財産権や企業秘密として保護されるものもあるため、欧州委員会は現在、データ共有を促進する必要性と正当な利益を保護する必要性とのバランスを確保するために、知的財産権の枠組みを評価している。

データ共有を促進するためには、企業がデータの生成と収集に投資し続けることができると同時に、企業の機密性の高いビジネスデータが違法に取得、使用、開示されないことを確信した上で、安全な方法でデータを共有することができる安全な環境が必要である。営業秘密指令は、営業秘密の保護のための効果的なツールを提供している。しかしながら、例えば、どのようなタイプのデータやデータセットが「営業秘密」に該当するのか、現在の一連の例外規定がデータとグリーン経済をサポートできるのか、また、データやデータセットの違法な取得、使用、開示に効率的に対抗するために、指令によって提供されるツールをどのように使用できるのか、などの点で明確化が必要である。欧州委員会は、これらの問題点を明らかにし、ベストプラクティスを特定するために、医療や自動車などの戦略的な分野に特に焦点を当てた調査を開始した。その結果に基づき、またデータ法の一環として、対象を絞ったガイダンスなど、更なる措置の必要性を検討する。

データベース指令<sup>183</sup>は、多額の投資の結果として生まれたデータベースの独自の保護を規定している。最近の評価<sup>184</sup>では、データベース指令は付加価値を提供しているが、データへのアクセスと利用を容易にするために見直される可能性が示された。そのため、欧州データ戦略に続いて、特に機械で生成されたデータやIoTの展開に関連して生成されたデータの共有と取引を容易にするために、この指令の見直しを行う予定である。見直しは、データ法<sup>185</sup>と並行して行われ、独占禁止法の分野におけるデータ共有の取組を考慮する。

<sup>180</sup> Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents report

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>

<sup>181</sup> A European Strategy for Data, (COM)2020 66 final, 19 February 2020

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN>

<sup>182</sup> the factsheet on the European Data Strategy

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs\\_20\\_283](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_283)

<sup>183</sup> Directive 96/9/EC on the legal protection of databases

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN>

<sup>184</sup> Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, SWD(2018) 147 final

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8467-2018-INIT/en/pdf>

<sup>185</sup> Commission Work Programme 2021

[https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en)

知財のライセンスと共有を促進するために、欧州委員会は以下を行う。

- 新しいライセンスツールや強制ライセンスを調整するシステムを含め、危機的な状況下での重要な知財の利用可能性を確保する（2021-22年）。
- SEPの枠組みを明確にし、改善し、効果的な透明性ツールを提供することを目的とした、必要に応じて規制を含めた可能性のある改革と組み合わせて、最も影響を受ける分野における業界主導のイニシアティブを奨励することにより、SEPのライセンスにおける透明性と予測可能性を向上させる（2022年第1四半期）。
- 営業秘密指令の特定の主要規定の明確化とデータベース指令の見直しを通じ、正当な利益を保護しつつ、データアクセスと共有を促進する（2021年第3四半期）。

### ・模倣品との闘い及び知的財産権行使の改善

#### （i）司法的救済の確保

効果的なエンフォースメントは、十分に機能する知的財産権制度の一部である。欧州委員会は、効果的かつ均衡のとれた司法救済を確保するために、知的財産権のエンフォースメント指令の適用を引き続き注意深く監視する<sup>186</sup>。加盟国や利害関係者と協力して、例えば、比例原則を含むすべての条件が満たされている場合には、差止命令が加盟国間で均一かつ効率的に適用されるようにすることを目的として、最近の欧州委員会のガイダンス<sup>187</sup>を効果的に実施する。特許の分野では、統一特許裁判所の発足により、特許権の行使がさらに促進され、合理化されるべきである。偽造品と海賊版に関しても、努力を強化する必要がある。

#### （ii）違法コンテンツへの対応

企業秘密のサイバー窃盗、違法なインターネット・プロトコル・テレビ（IPTV）、その他の違法な（ライブ）ストリーミングなど、インターネット上で新たな形態の知的財産権侵害が発生している。

欧州委員会は既に、本年末までに、オンラインプラットフォームの責任を明確にしてグレードアップし、彼らが仲介する違法コンテンツ（商品やサービス）に対処するための自主的な行動に対する阻害要因を取り除くための新規則を発表している。デジタルサービス法パッケージの提案は、強化された監督側の枠組みによって強制されるデジタルサービスのための具体的で拘束力のある比例した義務を調和させることを目的としている<sup>188</sup>。

さらに、法執行機関の能力を大幅に強化しなければならない。偽造品や海賊版は、より

<sup>186</sup> Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048&from=FR>

<sup>187</sup> Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights, COM(2017) 708 final, 29 November 2017  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0708>

<sup>188</sup> Public consultation launched on 2 June 2020 and the follow-up  
<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services>

高い優先度を持たなければならない。欧州委員会は、加盟国と理事会に対し、2022年から2025年までの次期EU政策サイクルEuropean multidisciplinary platform against criminal threats (EMPACT)<sup>189</sup>の優先事項の中に知的財産権犯罪を含めることを強く求めている。EUレベルでの知的財産権の執行を強化することを計画しており、欧州不正防止局(OLAF)が模倣品の単一市場への流入を防止するだけでなく、EU内での模倣品の不正生産にも対処できるように、欧州委員会のマンドートを拡大し、OLAFに権限を委譲することで、EUレベルでの知的財産権の執行を強化することを計画している<sup>190</sup>。また、全体的な脅威評価をさらに向上させ、知的財産権犯罪に対する効果的かつ協調的な行動を促進するために、すべての関係者が欧州刑事警察機構(ユーロポール)との交流を継続することを奨励する。

また、加盟国の税関当局がリスク管理と不正行為防止対策を改善する際に、特にEUのデータ分析能力の層を確立し、加盟国の税関管理設備をより良く整備し、EU内及びパートナー国の税関当局との協力を強化することにより、加盟国の税関当局を支援する<sup>191</sup>。

欧州委員会は、権利者、供給者、様々な仲介者(オンラインプラットフォーム、ソーシャルメディア、広告業界、決済サービス、ドメイン名登録・登録機関、輸送・物流会社など)、公的執行機関(行政機関、税関、警察、市場監視当局、検察官など)など、関係するすべての関係者との協力を強化し、海賊版や偽造品の取締りを強化する。この目的のために、EUは、業界主導の様々なイニシアティブの中で開発された報告された慣行や原則に基づいて、模倣品対策のためのEUツールボックスを設立する予定である。ツールボックスは、役割と責任を明確にし、協力する方法を特定する。基本的な要素は、EUのデータ保護法に準拠した製品及び取引者に関する関連データの共有であるが、これについては更なる指針が必要となる。ツールボックスはまた、画像認識、人工知能、ブロックチェーンなどの新技術の利用を促進する。必要に応じて、ツールボックスには、進捗状況の測定を可能にするためのベンチマークが添付される。

また、COVID-19の偽物関連製品に対する具体的な予防的・抑圧的措置の成功を踏まえ、消費者にとって最も有害な偽造品の市場への参入に対抗するためのキャンペーンを推進する。

さらに、サイバーセキュリティに対する意識の向上と巧みな知財管理を促進することにより、営業秘密のサイバー盗難による経済的影響を大幅に軽減する。安全保障連合戦略の下でのサイバーセキュリティのスキルと意識向上のための行動に沿って、EUIPO加盟国や経済界と協力して、営業秘密のサイバー窃盗に対するEU企業(特に中小企業)の回復力を高めるための意識向上ツール開発やターゲットを絞ったガイダンスをする予定である。

---

<sup>189</sup> European multidisciplinary platform against criminal threats

<https://www.europol.europa.eu/empact>

<sup>190</sup> Long term action plan for better implementation and enforcement of single market rules, COM(2020) 94 final, pp. 11-12, 10 March 2020

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0094&from=EN>

<sup>191</sup> Customs Action Plan, COM(2020) 581 final, 28 September 2020

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_en.pdf)

知的財産権侵害と闘うために、欧州委員会は以下を行う。

- デジタルサービス法（2020年第4四半期）を通じて、デジタルサービス、特にオンラインプラットフォームの責任を明確にし、改善する。
- 偽造品・海賊版対策における OLAF の役割を強化する（2022年）。
- 権利者、仲介者、法執行当局間の共同行動、協力、データ共有の原則を定めた偽造防止ツールボックスを設置する（2022年第2四半期）。

#### ・グローバルレベルの競争環境の改善

##### （i）グローバルレベルでの競争の場の確保

自由貿易協定（FTA）の文脈において、欧州委員会は、EU 企業の公平な競争の場を確保し、経済成長を促進するために、高い保護水準の知的財産権を引き続き模索していく。既存の FTA における知的財産権条項の完全実施に向けて努力する。これには、紛争解決や、場合によっては貿易執行規則（改正後）の利用も含まれる。

主要な貿易相手国や、米国、中国、韓国、タイ、トルコ、ブラジルなどの他の優先国との知的財産権対話を最大限に活用して改革を推進し、中国、東南アジア、ラテンアメリカにおける技術協力を提供する知的財産権キープログラムの到達範囲をさらに拡大する。

##### （ii）不公正な慣行からの保護

欧州委員会は、世界的な公平な競争の場を引き続き推進する一方で、不公正な慣行から EU 企業を保護するための取組を強化する。模倣品・海賊版ウォッチリスト<sup>192</sup>は、模倣品・海賊版に関与、助長、利益を得ているとされる市場やサービス提供者を報告するものであり、第三国報告書<sup>193</sup>は、知的財産権の保護と執行（オンラインとオフライン）の状況が最も懸念される第三国を特定するものである。ウォッチリストと報告書の両方が定期的に更新され、特定された欠点に対処するための行動が注意深く監視される。

##### （iii）外国投資審査メカニズムの整備

欧州委員会は、2020年3月に発表した「外国直接投資と欧州の戦略的資産の保護に関するガイダンス」の中で、すべての EU 加盟国に対し、外国投資審査メカニズムをフルに活用し、現在審査メカニズムを導入していない加盟国については、欧州連合内の重要な知財を含む可能性のある外国直接投資の安全保障と公序良俗に関連する側面に対処するため、本格的な審査メカニズムを設置するよう呼びかけている。

##### （iv）世界各国・機関との協力

欧州委員会は、欧州の研究機関との関わりを含め、すべての非 EU 諸国とそのビジネスが規則を遵守することを保証する必要があると考えている。この目的のために、非 EU 諸国の事業者との国際研究協力のための新たな枠組み条件が策定される予定である。これら

<sup>192</sup> SWD(2018)492

[https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc\\_157564.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157564.pdf)

<sup>193</sup> SWD(2019)452

[https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc\\_158561.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf)

の条件は、高い倫理観と科学的完全性の基準を維持しつつ、公平な競争の場と互惠関係に基づいた、公正で歪みのないグローバルなイノベーションのエコシステムを確保するものである。この点で、国際協力に従事している間に知的財産権が盗まれる可能性があることに対する意識を高めるために、EU の大学や高等教育機関を対象とした対外干渉に関するガイドラインを策定する予定である（2021年）。

外交政策の面では、欧州委員会は、上級代表部及び加盟国と協力して、欧州の最先端の知的財産権の獲得を目的とした民間及び政府主催のサイバー・スパイ活動に対抗するために、利用可能な制限的措置を利用する準備ができている<sup>194</sup>。

世界知的所有権機関(WIPO)、世界貿易機関(WTO)、植物新品種保護国際連合(UPOV)、世界保健機関(WHO)、経済協力開発機構(OECD)などの世界的な場で、EUが強力かつ団結した声で発言することが最も重要である。欧州委員会は、加盟国やその他の利害関係者と協力して、知的財産権保護の世界基準と、COVID-19の治療法、ワクチン、診断法への公平なアクセスを確保する必要性などの新たな課題に対する最善の解決策を見つけ出し、それを守るために活動する。知財に対するAIの影響に関するWIPOの議論は、欧州のルール作りがまだ行われている今、影響力を行使するまたとない機会であり、世界経済の進行中のデジタルトランスフォーメーションに長期的な影響を与えうる。

ブランドの価値を守るため、商標法に関するシンガポール条約へのEU加盟を検討する。国際的なパートナーと協力して、WIPOの多国間リスボン・レジストリを通じて世界中のGIを保護する。また、国際ドメインネームシステム(DNS)がGIを含む知的財産権を十分に尊重し、ドメインネーム空間のガバナンスや登録者情報(“Whois”データ)へのアクセスに関する政策にも知的財産権の保護が適切に反映されるように、世界的なインターネットのフォーラムへの参加を強化する。著作権の分野では、放送機関の国際的な保護を確保する新しい条約の合意に達することを目的として、WIPO交渉に引き続き積極的に関与する。また、視聴覚パフォーマンスに国際的な保護を与えるWIPO北京条約(2013年にEUが署名)のEUの批准にも取り組む。

#### (v) 海外支援

海外の欧州企業を引き続き支援する。中国、東南アジア、ラテンアメリカにある既存の国際的な知的財産権中小企業ヘルプデスクに加えて<sup>195</sup>、欧州企業を支援する新たな知的財産権中小企業ヘルプデスクをインドに設置する予定である(2021年初頭)。

最後に、欧州委員会は、開発途上国が知財を最大限に活用して経済成長を支援できるよう、適格な技術支援を提供するための努力を強化する。例えば、アフリカのための知的財産権行動計画の一環として、この大陸における知的財産権(GIを含む<sup>196</sup>)のより良い生

<sup>194</sup> Council Decision (CFSP) 2020/1127

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1127>

<sup>195</sup> International IP SME Helpdesk

<https://www.ipr-hub.eu/>

<sup>196</sup> Continental strategy for geographical indications in Africa 2018-2023

<https://au.int/en/documents/20190214/continental-strategy-geographical-indications-africa-2018-2023>

成、保護、管理を促進する<sup>197</sup>。

以上の行動計画では、5つの課題からそれらに対応する5つの重点分野が設定され、2022年までの実施計画も示されている。5つの重点分野の具体的な施策の内容は、網羅的であり、独立したものではなく互いに密接に関わり合っている。

知財保護の改善としては、欧州単一特許・統一特許裁判所を筆頭に挙げており、ワンストップショップの早期実現を強調している。知財保護の改善では、その他、SPC、意匠、GI、CPVR、AIやブロックチェーンなどの新技術、著作権、バイオテクノロジー分野について挙げ、主要な産業分野においてEUの制度をアップグレードし利用しやすいものにしていく姿勢がうかがえる。

また、中小企業による知財利用の促進、知財共有の促進、模倣品との闘い及び知的財産権行使の改善などの多岐にわたってCOVID-19関連の対応が盛り込まれていることも特徴である。COVID-19下におけるワクチン開発や利用に関する知財の課題に対して、欧州委員会がリーダーシップを発揮して対応していくと考えられる。

さらに、知財共有の促進としては、SEPやデータ共有化を重視しており、多数の者が関連し対立しうる課題について欧州委員会として積極的に検討、見直し、支援する姿勢がうかがえる。

## (2) ドイツ

### (a) 特許法

ドイツ政府連邦は、2020年10月28日、特許法等改正に係る特許法の簡素化・現代化のための法案(Gesetzentwurf)を閣議決定し、同日、当該法案がドイツ連邦司法・消費者保護省ウェブサイト上で公表された<sup>198</sup><sup>199</sup>。法案の主なポイントは以下のとおりである。

- ・民事裁判所での侵害訴訟と連邦特許裁判所での無効訴訟の同期

特許法第82条(3)を改正し、無効訴訟の被告(特許権者)は訴状送達から2月以内(実質的な理由を示した場合には請求により1月を限度として延長可)に反論を述べるができるようにする。また、特許法第83条(1)を改正し、特許無効の手續において連邦特許裁判所が当該特許権の有効性等のその決定にとって特別に重要である局面等に関して、当事者に速やかに通知する旨の規定について、当該通知が無効訴訟の被告への訴状送達から6月以内に侵害訴訟の裁判所にも行われるものとする旨等を追加する。

- ・特許権侵害の場合の差止による救済規定

<sup>197</sup> The Africa-EU Partnership  
<https://africa-eu-partnership.org/en/afcfta>

<sup>198</sup> Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts  
[https://www.bmju.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG\\_2.html](https://www.bmju.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html)

<sup>199</sup> 「ドイツ連邦政府、特許法等改正案を閣議決定」JETRO ニュース 2020年10月29日  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20201029.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20201029.pdf) を参考にした。

特許法第 139 条 (1) を改正し、個別の事案の特段の事業により、排他的権利が正当化されない、侵害者又は第三者にとって不相応な困難が生ずる場合に限り、差止請求が排除される旨を追加する。また、そのような場合には被侵害者は相当の範囲で金銭的補償を要求してもよい旨、及び、このことが特許法第 139 条 (2) の損害賠償請求権に影響を及ぼさない旨も追加する。

- ・ 営業秘密保護法の規定の準用

特許法第 145a 条を追加する。これは、特許訴訟において、2019 年 4 月 26 日に施行された営業秘密保護法第 16 条から第 20 条（裁判手続における営業秘密の取り扱いに関する規定）を準用する旨の規定である。

- ・ PCT 出願におけるドイツへの国内段階移行期間の延長

PCT 出願のドイツへの国内段階移行期間を、これまでの出願日（優先日）から 30 月以内から 31 月以内に延長する。これは、欧州特許条約の規定に合わせたものである。

今後は、法案が連邦参議院に送付されて同院による態度が決定された後、連邦議会に提出されて審議されることになる。

## (b) 意匠法

ドイツ連邦参議院は、2020 年 10 月 9 日、スペアパーツの意匠権に係るいわゆる「修理条項」を追加する意匠法改正案を可決した旨を公表した<sup>200 201</sup>。いわゆる「修理条項」とは、権利者がスペアパーツの意匠権を有していたとしても、複合製品の外観を基のとおり回復させるための修理目的で当該スペアパーツを使用する場合には権利行使が認められないとするものである。当該改正案により、意匠法第 40a 条として、(1) 複合製品の一部であって、元の外観を回復させるよう修理する目的にのみスペアパーツを使用する場合には意匠が保護されないこと、(2) (1) は、消費者が修理目的の競合製品の状況を知ったうえで選択ができるよう、ラベル表示又は他の適切な手段により修理目的で用いられる製品の出所が適切に知らされていた場合にのみ適用されること、が追加された。なお、2020 年 12 月 2 日より前に登録された意匠には適用されない。ドイツ連邦参議院のウェブサイト上に公表された内容によれば、修理条項追加の目的は、修理目的のスペアパーツの市場を開放し、ひいては、消費者の利益のために競争を強化することである。スペアパーツの意匠権が制限されることにより、自動車等の複合製品のスペアパーツの競争強化が予想される。

この法律は、2020 年 12 月 1 日に連邦法官報で公布された。

---

<sup>200</sup> Reparaturklausel im Designrecht

<https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/20/994/994-pk.html?nn=4352766#top-7>

<sup>201</sup> 「ドイツ連邦参議院、スペアパーツについての修理条項を追加する意匠法改正案を可決」 JETRO ニュース (2020 年 10 月 13 日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20201013.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20201013.pdf) を参考にした。

### (c) 商標法

2019年1月14日に商標法現代化法 (Markenrechtsmodernisierungsgesetz: MaMoG)<sup>202</sup>が施行された。これにより、2015年12月16日のEU商標指令 (2015/2436) が実装されることとなる。主な改正点は、以下のとおり。

- ・写実的表現 (Graphical Representation) 要件の廃止
- ・証明商標の導入
- ・取消手続は、「取消及び無効手続」に名称変更
- ・新たな絶対的拒絶理由 (地理的表示、原産地名称、植物品種保護権、ワインや特産品の慣用名)
- ・ライセンス登録が可能に
- ・保護期間と更新期限の変更。従前は、出願日から10年目の月末までが登録期間であったところ、2019年1月14日以降に登録となる商標出願は、その登録期間が、出願日から10年に変更となり、注意を要する。
- ・異議申立が請求されたとき、異議申立の根拠とする商標が5年以上前に登録されたものである場合、出願人は使用証拠を請求することができ、その5年間の起算日は異議申立をされた商標の出願日または優先日となる。

### (d) 営業秘密

2019年4月26日に新しい営業秘密保護法 (Geschäftsgeheimnisgesetz: GTSA) が施行された<sup>203</sup>。これは営業秘密の保護に関するEU指令 (2016/943) に対応し、国内法化したものである。主な改正点は、以下のとおり。

- ・裁判所における訴訟手続内で相手方当事者に開示された機密情報の保護。
- ・特定の守秘義務規則を定めることによる営業秘密保護の改善。
- ・行政上の罰金又は罰則を課す。

従前、民法上の一般不法行為責任としての営業秘密侵害行為に対する責任、不正競争防止法に基づく営業秘密侵害に対する責任、刑事犯罪としての営業秘密侵害という3つの態様をドイツ国内には擁していたが、深刻化する営業秘密侵害に対して十分ではなかった<sup>204</sup>。本改正により、競合企業による営業秘密侵害に対する企業保護が強化された。

<sup>202</sup> Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG)

[https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBl#\\_bgbl\\_%2F%2F%5B%40attr\\_id%3D%27bgbl118s2357.pdf%27%5D\\_1598923177030](https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#_bgbl_%2F%2F%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2357.pdf%27%5D_1598923177030)

<sup>203</sup> Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)

<http://www.gesetze-im-internet.de/geschgeh/BJNR046610019.html>

<sup>204</sup> 営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第42回「ドイツ連邦共和国における営業秘密保護新法の制定とその背景～権利者優位の実務を行うプロパテントの国における特許侵害訴訟を以てしても、技術情報を守り切れない現実」

[https://iplaw-net.com/doc/2019/tradeseecret-mailmagazine-column\\_42.pdf](https://iplaw-net.com/doc/2019/tradeseecret-mailmagazine-column_42.pdf)

### (3) 英国

#### (a) 特許法

最新版は、2017年10月1日改訂版である<sup>205</sup>。主な改正点は以下のとおりである。

- ・知的財産権（不当な脅威：Unjustified Threats）法の制定に伴う改定。侵害訴訟の脅迫に関する規定の整備。

2018年4月6日に料金改定があり、出願料が3倍の値上げとなっているほか、サーチ費や実体審査費は約20%の値上げとなり、超過クレーム及び超過ページ分の追加費用が必要となっている<sup>206</sup>。

#### (b) 意匠法

最新版は、2018年9月3日改訂版である<sup>207</sup>。主な改正点は以下のとおりである。

- ・ウェブサイトへのインターネットリンクに、製品と意匠番号との対応が掲載されていなければ、悪意による侵害に該当しないことを明確化。
- ・意匠侵害について不当な警告を受けた場合、法的な救済を求めることができる規定の具体化、詳細化。

なお、2020年12月31日に終了するEU離脱後の移行期間以降の登録共同体意匠（RCD）、非登録共同体意匠（UCD）、及びEUを指定して保護された意匠の国際登録の英国における効果については、EU離脱に伴うUKIPOガイダンスを参照する必要がある。

#### (c) 商標法

最新版は、2018年9月27日改訂版である<sup>208</sup>。主な改正点は以下のとおりである。

- ・商標の定義を拡大し、色彩及び音響を保護対象として追加。
- ・不登録事由について、EU法に違反する場合を明記し、地理的表示やワインの用語、植物種の名称等、具体化した。
- ・商標権の侵害行為を明確化し、既得権者を害さない旨を明記。
- ・商標侵害について不当な警告を受けた場合、法的な救済を求めることができる規定の具体化、詳細化。

なお、2020年12月31日に終了するEU離脱後の移行期間以降の継続中のEU商標出願、

---

<sup>205</sup> The Patents Act 1977

<https://www.gov.uk/government/publications/the-patents-act-1977>

<sup>206</sup> Guidance New patent fees: guidance for business

<https://www.gov.uk/government/publications/new-patents-fees-coming-into-force-on-6-april-2018/new-patent-fees-guidance-for-business>

<sup>207</sup> Registered Designs Act and Rules

<https://www.gov.uk/government/publications/registered-designs-act-and-rules>

<sup>208</sup> Trade Marks Act 1994

<https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-act-1994>

商標の国際登録の英国における取扱いについては、EU 離脱に伴う UKIPO ガイダンスを参照する必要がある。

#### (d) 営業秘密

営業秘密侵害について刑事責任の規定がなく、民事責任の追及が唯一の手段である<sup>209</sup>。より具体的には、営業秘密の保護を定める特別法は存在せず、営業秘密についての法令上の定義も存在しない。長年の判例の集積によって確立されてきた、判例法上の秘密保持の法理 (The law of confidence) 及び秘密保持義務違反 (Breach of confidence) によって保護されている<sup>210</sup>。

英国の EU からの離脱後は、営業秘密の保護に関する EU 指令 (2016/943) と相違する点があったとしても、国内法での担保は求められない。

#### (4) フランス

##### (a) 知的財産法 (特許関係)

2019 年 5 月 22 日に「企業の成長及び変革のための行動計画に関する法律」(法律第 2019-486 号; 通称 PACTE 法)<sup>211</sup>が公布された。この法律には知的財産に関する措置も含まれており、以下に示すように段階的に発効している。

- ・2020 年 1 月 10 日以降に発行又は出願された実用証について、保護期間が従前の 6 年から 10 年に延長された。また、2020 年 1 月 11 日以降、公開のための技術的な準備が始まる (出願から約 16 か月) までの期間、実用証出願から特許出願への変更を請求することも可能となった (従前は、特許出願から実用証出願への変更のみが可能だった)<sup>212</sup>。
- ・2020 年 4 月 1 日以降、知的財産権公報に掲載された特許について、最長 9 か月以内にフランス産業財産庁 (INPI) に対して特許の有効性に異議を申し立てることが可能となった。この手続により、第三者は、裁判所で訴訟を提起する代わりに、INPI に対して直接特許の有効性を争うことができる<sup>213 214</sup>。
- ・2020 年 5 月 22 日以降の特許出願について、INPI は特許付与の要件として進歩性要件

<sup>209</sup> 「平成 26 年度産業経済研究委託事業 (営業秘密保護制度に関する調査研究)」

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/26chousa-hontai.pdf>

<sup>210</sup> 「平成 26 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業 知的財産の保護と国際私法等に関する調査研究」

<sup>211</sup> LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A53D9D78B4F6445FBDB4D8588B7EB0D9.tplgfr42s\\_1?cid=Texte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A53D9D78B4F6445FBDB4D8588B7EB0D9.tplgfr42s_1?cid=Texte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id)

<sup>212</sup> Loi PACTE : entrée en vigueur des nouvelles mesures sur le certificat d'utilité

<https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-des-nouvelles-mesures-sur-le-certificat-d-utilite>

<sup>213</sup> Loi PACTE : nouvelle procédure d'opposition brevet

<https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-nouvelle-procedure-d-opposition-brevet>

<sup>214</sup> Loi PACTE : les dispositions de la nouvelle procédure d'opposition à l'encontre d'un brevet

<https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-les-dispositions-de-la-nouvelle-procedure-d-opposition-l-encontre-d-un-brevet>

を導入する。新規性要件等が満たされない場合のみならず進歩性要件が満たされない場合にも INPI が特許出願を拒絶することを可能にするものであり、特許の品質、信頼性及び有効性を強化するとともに INPI の手続を他庁の手続と調和させることができる<sup>215</sup>。

- ・2020年7月1日以降、正式な特許出願に先立って仮特許出願をすることができる。仮特許出願に必要な書類は、明細書のみであり、最先の仮特許の出願日から12か月以内に、補充書類を提出することにより仮特許出願を特許出願にすることができる。補充書類とは、1つ以上のクレーム、要約、(関係がある場合に)引用により部分的に組み込んだ先願のコピーである。補充書類として提出されるクレームは、厳密に仮特許出願の明細書の範囲以内でなければならず、新規事項の追加は認められない。仮特許出願から特許出願へ変更する場合、変更申請日から1か月以内にサーチ料金を支払わなければならない<sup>216</sup>。

### (b) 知的財産法 (意匠関係)

モビリティ指針法 (LOM, ”Loi d’Orientation des Mobilités”) の提案において、複合製品の交換部品の保護に関して議論があったものの、2020年3月までに当該法案は廃案となった<sup>217</sup>。廃案となった法案では、交換部品に対する権利を大幅に制限することが取り上げられており、その対象は自動車産業に限定されていた。自動車のデザインと他のデザイン部門とを区別することは批判を招くと予想され、保護の例外の正当性に関する疑念を抱かせるものだとする意見などがあった。なお、当該法案が廃案となったのは、憲法に反する方法で採択されたとみなされたことによるものであり、法案の内容の問題ではないとされている<sup>218</sup>。

### (c) 知的財産法 (商標関係)

2019年11月13日に製品またはサービスのブランドに関するオルドナンス (政府の委任立法権限に基づく法規 第2019-1169号)<sup>219</sup>が公布された。また、2019年12月9日に製品またはサービスのブランドに関するデクレ (政令 第2019-1316号)<sup>220</sup>が公布され、2019年12

<sup>215</sup> Loi PACTE : prise en compte de l’activité inventive pour la délivrance des brevets

<https://www.inpi.fr/fr/loi-pacte-prise-en-compte-de-l-activite-inventive-pour-la-delivrance-des-brevets>

<sup>216</sup> Loi PACTE : entrée en vigueur de la demande provisoire de brevet

<https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-de-la-demande-provisoire-de-brevet>

<sup>217</sup> Frédéric Pollaud-Dulian, 末宗 達行 (訳), 「フランス及びEUにおける意匠保護をめぐる3つの今日の問題」, A.I.P.P.I., Vol.65, No.9

<sup>218</sup> France’s latest attempt to introduce a repair clause aborted at advanced stage

<https://www.marques.org/blogs/class99/?XID=BHA884>

<sup>219</sup> Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&dateTexte=&categorieLien=id>

<sup>220</sup> Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039467798&fastPos=1&fastReqId=1878124002&categorieLien=id&oldAction=rechTexte>

月 11 日に発効した。これにより、2015 年 12 月 16 日の EU 商標指令（2015/2436）が実装されることとなる。主な改正点は、以下のとおり。

- ・視覚的表示要件の削除により、音、動き、マルチメディア、ホログラムなどの標識が登録可能になる。
- ・出願手数料の変更<sup>221</sup>。
- ・証明商標と団体商標の区別により、団体商標のステータスを明確化。
- ・フランス商標の更新手続が変更となり、権利満了の 1 年前（従前は 6 ヶ月前）から更新手続が可能になった。商標出願と商標更新とを組み合わせた手続はできなくなり、更新手数料が引き上げられた。
- ・2020 年 4 月 1 日より、商標の無効と取消に関する新しい手続が施行され、INPI e-procedures ポータルを通じた手続が可能になった<sup>222</sup>。

#### （d）営業秘密

2018 年 7 月 30 日に秘密情報の盗取のリスクから企業を守ることを目的とした追加的法体制として、営業秘密の保護に関する法律（第 2018-670 号）が制定された<sup>223</sup>。これは営業秘密の保護に関する EU 指令（2016/943）に対応し、国内法化したものである。

従前、フランスには営業秘密の保護に関して特別に規定する法律がなかった。知的財産保護法に営業秘密の保護が、労働法に競争相手の営業秘密を不正に開示する不正競争行為に対する制裁がそれぞれ規定されているが、いずれも営業秘密や違法行為は定義されておらず、制裁の対象となるか否かは判例に基づいて決定されていた<sup>224</sup>。

## 5. まとめ

本調査では、欧州の統合と EU 及び各国における知的財産制度の動向に関して、英国の EU 離脱を巡る知的財産の動向、欧州における最近の知財関連注目判決、EU 及びドイツ、英国、フランスの知財制度改正の動向についての情報を収集し、整理・分析した。

欧州の EU 離脱を巡る知的財産の動向では、特許制度面での影響は少ないものの、統一特許裁判所（UPC）の発効にあたり英国も既に批准していたことに起因する種々の問題がある。意匠制度面及び商標制度面では、移行期間中は、EU 法が引き続き現在と同様に英国において効力を有し、移行期間の終了後の取扱いについては EU 通知、UKIPO ガイダンス

<sup>221</sup> Loi PACTE : entrée en vigueur des premières mesures en matière de marques le 11 décembre 2019  
<https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-premiermesures-en-matiere-de-marques>

<sup>222</sup> Loi PACTE : entrée en vigueur de la nouvelle procédure en nullité ou en déchéance de marque  
<https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-de-la-nouvelle-procedure-en-nullite-ou-en-decheance-de-marque>

<sup>223</sup> LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1)  
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000037262111&fastPos=2&fastReqId=201979663&oldAction=rechExpTexteJorf>

<sup>224</sup> 「【フランス】営業秘密の保護に関する法律」  
[https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo\\_11281068\\_po\\_02790206.pdf?contentNo=1&alternativeNo=](https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11281068_po_02790206.pdf?contentNo=1&alternativeNo=)

で詳細に定められている。その他、消尽や SPC についても EU 通知、UKIPO ガイダンスで詳細に定められている。このように、制度的には十分に手当がなされ、周知もされていると考えられるが、移行期間終了後の保護と執行に法的不備が生じていないか、また、移行期間終了後の英国において EU と同等水準の知財関連規定が維持されるか、引き続き注視する必要がある。

欧州における最近の知財関連注目判決では、医薬品の既知の有効成分についての新規な治療用途については、SPC を取得することはできないとした CJEU の先決裁定 (C-673/18) や、意匠権と著作権による二重保護に関する先決裁定 (C-683/17) 及び専ら本質的に生物学的な方法によって得られる物 (products) には特許性がないと結論付けた EPO の拡大審判部の意見 (G 3/19) など、知財の取得に大きな影響がある判断が示されている。また、EU 商標を侵害する商品が第三者の販売者によりオンライン市場に提供される場合に、当該市場を運営する電子商取引プラットフォームが当該商品を保管・発送することに対する責任について示した CJEU の先決裁定 (C-567/18) や、EU 商標の侵害品がソーシャルメディアプラットフォームやウェブサイト上で広告及び販売されている場合に、どの加盟国の裁判所が管轄権を有するかに関する先決裁定 (C-172/18) など、インターネットを介した模倣品・海賊版の問題に関連した判断などがされている。例えば、オンライン市場を運営するプラットフォームの責任については、一定の条件下では免責とする判断を示す一方、EU 商標の侵害者によるオンライン上の広告・販売の申出については、権利者の救済手段を確保する判断が示されている。このような判断は、オンライン取引が増加する中でどのように評価されるか、注目すべきである。

EU 及びドイツ、英国、フランスの知財制度改正の動向では、欧州委員会で知的財産に関する行動計画が公表され、知財保護の改善や知財共有の促進などの進展が期待される。この点、ドイツでは、意匠法の改正によりスペアパーツの意匠権に関する修理条項（修理目的でのスペアパーツには意匠権が及ばない）が導入され、フランスにおいても廃案になったものの同様の法改正の議論がなされると共に、EU の知的財産に関する行動計画においても、スペアパーツに関する意匠保護について各国の制度が異なることが、競争を歪めているとの指摘がなされているところ、スペアパーツの修理条項については、今後も EU における動向を注視する必要がある。また、フランスでは、「企業の成長及び変革のための行動計画に関する法律」の制定により、実用新案の保護期間の延長、特許付与後の異議申立制度の新設、特許付与の要件として進歩性要件を導入するなどの大きな改正が行われている。各国における法改正の動向としては、上記スペアパーツの修理条項に関する動きを除き、概ね知的財産の保護やエンフォースメントを強化する改正が検討されていると言えるものの、EU の知的財産に関する行動計画にみられるように、デジタル経済及びグリーン経済といった EU 全体の政策目標が、知財制度にどのように影響を受けるのか、今後も注視していく必要がある。

加えて、ドイツでは、従来、特許権侵害に対する救済として侵害差止めが特許権者に与えられるのが原則であったところ、侵害者又は第三者にとって不相応な困難が生ずる場合

に差止請求を認めないとする法案が議会に提出されており、当該法案が成立した場合にドイツや EU 諸国等の知財保護の在り方に与える影響も含め、今後の状況を見守ることが重要である。

以上

### Ⅲ. 国際技術移転における知財保護の現状と課題

#### 国際技術移転に関する議論、技術移転に関する諸外国における制度・運用における知財保護の課題の分析

##### 1. はじめに

国境を越えて行われる技術移転（以下、「国際技術移転」）は、技術を向上し普及するための重要な要素の1つである<sup>225</sup>。技術市場での取引は、ライセンス収入や他社からの技術の導入によって企業の研究開発の生産性を高め、経済的にも影響力を持つとの分析がある<sup>226</sup>。

「技術移転」という用語の定義について、WIPOでは、「アイデア、知識、技術、スキルを他の個人・機関と共有するための一連のプロセスであり、その個人・機関がそれらのアイデア、知識、技術、スキルを習得することにつながるもの」と説明しており<sup>227</sup>、技術開示、技術指導、技術援助、技術譲渡、ライセンス等が含まれる。

技術移転政策は、TRIPS協定の枠組み内で各国の自由に委ねられているが、近年、外国企業に技術移転を強制させるような政策や慣行に関する懸念が高まっている。

そこで、本稿では、国際技術移転における知財保護の現状を整理しつつ、特に日本企業からの関心が高い6ヶ国（中国、インド、インドネシア、ベトナム、ブラジル、南アフリカ）の制度・運用に関する情報を整理する。

##### 2. 国際技術移転政策と議論の状況

###### (1) TRIPS協定と国際技術移転

TRIPS協定において、国際技術移転に関連する規定としては以下のものがある。

- 知的所有権の保護及び行使は、技術的知見の創作者及び使用者の相互の利益となるような並びに社会的及び経済的福祉の向上に役立つ方法による技術革新の促進並びに技術の移転及び普及に資するべきであり、並びに権利と義務との間の均衡に資するべきである。（第7条）
- 加盟国は、国内法令の制定又は改正にあたり、公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進

<sup>225</sup> OECD Trade Policy Papers No.206 “International Technology Transfer measures in an interconnected world” (2017) , 9 頁

<sup>226</sup> 株式会社サンビジネス「平成30年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書」（2019年3月）, 166 頁  
[https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/keizai\\_yakuwari/report\\_h30.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/keizai_yakuwari/report_h30.pdf)

<sup>227</sup> OECD Trade Policy Papers No.206 “International Technology Transfer measures in an interconnected world” (2017) , 11 頁

するために必要な措置を、これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて、とることができる。（第8条1）

- 加盟国は、権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適切な措置を、これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて、とることができる。（第8条2）
- 先進加盟国は、後発開発途上加盟国が健全かつ存立可能な技術的基礎を創設することができるように技術の移転を促進し及び奨励するため、先進加盟国の領域内の企業及び機関に奨励措置を提供する。（第66条2）

また、第66条2で定める奨励措置の履行状況について、先進国は毎年、TRIPS 理事会に対する報告書の提出が義務付けられている（第66条2の実施に関する TRIPS 理事会決定（2003：IP/C/28））。

## （2）国際技術移転に関する政策の種類

OECD が 2017 年 2 月に公表した報告書では、国際技術移転に関する政策（ポリシー）を、以下の 6 つに分類している<sup>228</sup>。

| ポリシー                      | 説明  |
|---------------------------|---|
| 1) 受容能力ポリシー<br>（補足説明①を参照） | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育、労働研修、教育研究機関及びこれらとビジネスに関する国内的な政策。</li> <li>・国際的に調整されることは少ない。</li> </ul>   |
| 2) 知財ポリシー<br>（補足説明②を参照）   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特許、ライセンス契約、営業秘密・試験データの保護に関する法規定や、競争法における知財関連の規定は、技術移転と技術市場の運営にとって重要。</li> <li>・TRIPS はミニマム・スタンダードであり、協定や法律により自国の知財保護水準を引き上げることが可能。</li> </ul> |
| 3) 海外直接投資（FDI）<br>促進ポリシー  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・多くの国では、特定の部門に対して技術関連投資を促進している。但し、管理業務の簡易化を行っている国はほとんど見られない。</li> </ul>  |
| 4) 海外直接投資の制限と<br>選別       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・海外直接投資を直接制限する例は少ない。</li> <li>・特定の分野に合弁会社要件を課し、現地企業への技術移転を義務づけている例は時折見られる。</li> </ul>  |

<sup>228</sup> 本表は、以下の資料に基づいて事務局が作成した。

OECD Trade Policy Papers No.206 “International Technology Transfer measures in an interconnected world”（2017）, 6-9 頁

|         |   |
|---------|---|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・技術移転への抵抗感や、合弁会社の失敗リスクを考慮すると、このような政策は逆効果との指摘もある。</li> </ul>  |
| 5) 実績要件 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・先進国ではみられず、途上国で見られる場合がある。</li> <li>・特に政府調達案件において、現地労働者の割合、研修要件、外国人の雇用条件等について要件を課すもの。</li> <li>・効果については様々な評価がある。</li> </ul> |
| 6) 投資奨励 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・多くの国では、研究開発費や投資の技術的特性に応じた投資奨励制度があり、技術移転にも効果があると考えられている。</li> </ul>  |

補足説明①：

「1) 受容能力ポリシー」の成功例としては、中国政府が約15年前から国策として風力発電分野における外国企業との共同研究や共同研修を推奨することにより、中国企業の研究開発能力や中国人労働者の技術水準を向上させたという例がある。

また、インドでは、インド企業の従業員を研修目的で海外に派遣したり、外国企業との提携を奨励してきた結果、再生エネルギー分野で持続的な成長を遂げ、企業のグローバル化に貢献することができたという例がある<sup>229</sup>。

補足説明②：

「2) 知財ポリシー」に関して、その国における特許の保護の強さと FDI（海外直接投資）の間には相関関係があり、特許の保護水準が1%上がるごとに FDI が0.5%増加するという報告がある<sup>230</sup>。また、ライセンス契約は、権利者に収入をもたらす、ライセンスに製品の商業化をもたらすという意味で重要である。ライセンス条件は当事者間の合意で決定し得るが、政府による審査や介入が行われる国もある<sup>231</sup>。

### （3）日本企業による国際技術移転の成功事例

国際連合工業開発期間（UNIDO）が発行した「2019 年度版パートナーシップ事例集-日本企業と UNIDO」<sup>232</sup>には、環境技術分野における日本企業から海外企業への技術移転の成功例が数多く報告されている。

例を挙げると、「加水分解処理技術」（有害ガスを出さずに廃棄物を代替燃料に変換する技術）をインドの電力会社に導入した事例や、「もみ殻を圧縮して固形燃料にする技術」

<sup>229</sup> OECD Trade Policy Papers No.206 “International Technology Transfer measures in an interconnected world”(2017), 21-22 頁

<sup>230</sup> 特許の強さと FDI の相関関係については、経済学分野で多くの実証研究が行われており、ほぼプラスの相関があるとされている。但し、企業側からみた場合、FDI と代替的な経営戦略として、輸出、技術ライセンス、その他多様なルートでの技術移転があるため、それらとの代替関係も考慮して検討する必要がある。

<sup>231</sup> 前掲脚注 229, 24-26 頁

<sup>232</sup> [http://www.unido.or.jp/files/SS2020-jp\\_web-2.pdf](http://www.unido.or.jp/files/SS2020-jp_web-2.pdf)

をタンザニアやナイジェリアに導入した事例などがある。

これらの事例では、日本企業が海外企業に技術を移転することにより、相手国の技術ニーズが満たされ、かつ、日本企業側も収入や売上の増加が得られるという Win-Win の成果が報告されている。

#### (4) 強制技術移転を巡る議論

近年、一部の国で外国企業に技術移転を強制するような制度や措置が採られていることが問題視されていることから、この問題に関する議論の状況を紹介する。

##### (a) G7 及び三極貿易大臣会合における議論<sup>233</sup>

- ・ 2017年5月に採択されたG7タオルミーナ首脳コミュニケ<sup>234</sup>では、「我々は、真に公平な競争条件を促進するため、あらゆる貿易歪曲的な慣行（ダンピング、差別的な非関税障壁、強制的な技術移転、市場を歪曲する政府及び関連機関による補助金その他の支援を含む。）の撤廃を推進する。」とのコメントが出された。
- ・ 2018年6月に採択されたG7シャルルボワ首脳コミュニケ<sup>235</sup>では、「我々は、真に公平な競争条件を促進するため、特に市場指向的ではない政策・慣行及び強制的な技術移転又はサイバーによる窃取等の不適切な知的財産権の保護に対処し、既存の国際ルールの執行及び必要な場合は新たなルール構築のために協働する。」とのコメントが出された。
- ・ G7の取組と歩調を合わせる形で、2018年5月の三極貿易大臣会合（共同声明付属文書<sup>236</sup>）では、第三国の技術移転に関する政策及び慣行に関する懸念が表明され、これを基に、三極で強制技術移転に関する議論が進められている。

<2018年5月 三極貿易大臣会合共同声明のポイント抜粋>

1. JV規制、外国出資規制、行政審査や許認可プロセス、その他の方法を通じて、外国企業から国内企業への技術移転を要求したり圧力をかけたりしてはならないとの見解を共有。
2. 外国企業が、国内企業に技術をライセンスする際、国内企業を優遇するよう

<sup>233</sup> 経済産業省「2020年度不公正貿易報告書」387-P391頁

[https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho\\_boeki/fukosei\\_boeki/report\\_2020/honbun.html](https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/honbun.html)

<sup>234</sup> 外務省 G7 タオルミーナ首脳コミュニケ パラ 20

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000260045.pdf>

<sup>235</sup> 外務省 G7 シャルルボワ首脳コミュニケ（仮訳）パラ 5

[https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4\\_004125.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_004125.html)

<sup>236</sup> 経済産業省 2018年5月31日 日米欧三極貿易大臣会合 共同声明（仮訳）附属書2：「技術移転政策及び慣行に関する共同声明」

<https://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180531009/20180531009-1.pdf>

な非市場的な条件で行うことを強制する行政措置がもたらす悪影響を議論。

3. 技術及び知的財産を獲得し、当該国企業への技術移転を行うため、外国企業及びその財産に投資・吸収することを、指示及び不公平な方法で促す、政府の慣行を禁止するために有用な際はベストプラクティス共有、メカニズムの確立の必要性について議論。
4. 機微な商業上の情報や営業秘密にアクセスし、これら情報を商業上の利益のため使用することを目的とした、外国企業のコンピュータ・ネットワークへの不正な侵入及びそこから窃盗を支援するような政府の行動を非難。

### (b) OECD の 2019 年報告書における分析

OECD は、2019 年 1 月に公表した国際技術移転政策に関する報告書<sup>237</sup>において、強制技術移転を強制する制度や措置について次のような懸念を示した。

- ・ 自発的な合意の下で行われる技術移転と、強制された（又は強制と認められる）技術移転との境界は曖昧である。また、一般に知られていない情報や、貴重な市場を失うことを恐れた企業が公開を嫌がるような情報を集めることには困難を伴う。
- ・ 知的財産権は、技術所有者の利益を守るために重要である。権利が弱い場合や外国企業を差別している場合は、予定外の技術移転を生じさせることになる。知財保護と技術移転に関する重要な原則は、TRIPS 協定、国際投資協定 (IIA) 、二国間投資協定 (BIT) と自由貿易協定の関連条項等である。
- ・ 本報告書では、国際技術移転を適切に支援する環境を整える政策、国際技術移転を強いる効果のある政策、さらには、明らかに技術移転を強制する政策に至るまで、国際技術移転に関する一連の政策 (ITT continuum) を考察した。
- ・ そして、(1) 外国企業が現地企業と関わる際に、ある政策が有する強制力の程度、(2) 政策が外国企業による自社技術のコントロールの範囲に及ぼす影響について、政策担当者がいなく懸念の程度に基づき、以下のように政策 (3 つのグループ) をマッピングした。

<sup>237</sup> OECD Trade Policy Papers No.222 “International Technology Transfer Policies” (2019) , 4-8 頁

<国際技術移転に関する政策（ITT continuum）><sup>238</sup>

| 累計                                | 説明  |
|-----------------------------------|---|
| 第1のグループ<br>（通常は問題とならない政策）         | <ul style="list-style-type: none"> <li>国際技術移転の利点を最大化することを目的とした「受容能力ポリシー」、技術に関連した「直接投資促進ポリシー」、外国直接投資を加速化する措置を含む。</li> </ul>  |
| 第2のグループ<br>（潜在的に問題があるとみなされる政策を含む） | <ul style="list-style-type: none"> <li>投資奨励政策のうち、外国企業に技術移転を義務付けるものは、企業の選択肢が限定されていても見返りに何かを得られることから、「灰色の領域」であるといえる。</li> <li>対外投資政策の中には、外国の技術を吸収することが動機となっているものもあり、国家の産業政策のために政府から指示を受けている場合には特に問題となりうる。</li> </ul>        |
| 第3のグループ<br>（しばしば問題があるとされる政策）      | <ul style="list-style-type: none"> <li>政府機関による登録・認証・承認手続を通じて、企業のセンシティブな情報を要求したり、ソースコードの開示を要求したりする場合や、非自発的な技術移転を強制する可能性のある現地調達等を含む。</li> <li>直接投資の要件として、外国企業に現地パートナーを持つことを義務づけたり、知的財産の移転や事実上の管理を要求する措置もこれに含まれる。</li> </ul> |

(5) 国際技術移転政策に関するその他の議論

(a) WTO/TRIPS 理事会における議論（TRIPS 協定第 66 条 2 について）

2019 年 2 月会合では、国際技術政策について以下の内容が議論された<sup>239</sup>。

- ・ チャドやバングラデシュ等の後発開発途上国（LDC）グループは、TRIPS 協定第 66 条 2 に基づく先進国側の取組みが LDC 側の期待に応えるものとなっていない点を指摘した。また、同規定に基づく技術移転奨励措置に関する報告書に、LDC に対する奨励措置を特定して記載すべきことを提案するとともに、先進国による裨益国の能力開発は同規定が予定する奨励措置として不十分である旨を主張した。
- ・ これに対し、先進国（日本、米国、EU、豪州等）は、LDC における技術移転のニーズは様々であり、画一的な奨励措置の設定は困難であること、技術移転を促進するためには LDC における知財制度を含む環境整備が重要であること、強制的な技術移転ではなく、合意に基づく自発的な技術移転が重要であることを主張した。

<sup>238</sup> 本表は、OECD の 2019 年報告書の記載に基づき、事務局が作成した。

<sup>239</sup> 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（令和元年度）」、36-37 頁

2020年7月会合では、国際技術政策について以下の内容が議論された<sup>240</sup>。

- ・ チャドは、LDC グループを代表して、TRIPS 協定第 66 条 2 に基づく技術移転措置に関する報告書の新しいテンプレートを提案する文書を提出した。また、LDC グループの認識では、先進国の報告書の中には奨励措置の性質や、十分な技術移転をもたらすかどうかについて明確でないものもあると指摘した。
- ・ 一部の先進国は、技術は私人による契約と権利の対象であり、政府による技術移転の確保は困難である旨を主張したが、その一方で、新たに提案されたテンプレートについて議論し、建設的な対話に取り組むことには意欲を表明した。

## (b) WIPO における議論

### (i) 特許法常設委員会 (SPC) における議論

2019年の同委員会で、先進国は、技術移転に関する議論は開発と知的財産に関する委員会 (CDIP) が適切なフォーラムであり、議論の重複を避けるべき旨主張した。

一方、開発途上国は、技術移転の取組は Win-Win の関係が成り立つものであり、開示の重要性を含めた技術移転の議論を継続していきたいと主張した<sup>241</sup>。

### (ii) 開発と知的財産に関する委員会 (CDIP) における議論

開発と知的財産に関する委員会 (CDIP) は、WIPO が取り組むべき「開発アジェンダ」(2007年のWIPOの一般総会にて採択)を実施するための作業計画の策定、履行状況の確認等を行うために設立された委員会である。

第18回委員会(2016年10月)では、技術移転に関する意識を高め、WIPOからの情報提供を充実させ、国際的な議論を継続することが確認された<sup>242</sup>。これを受けて、第20回委員会(2017年10月)では、技術移転に関するオンラインフォーラムの設立について向けた議論が行われた<sup>243</sup>。次回以降も、「知的財産商業化と技術移転」など技術移転に関するテーマを取り上げることが予定されている。

### (iii) WIPO GREEN

WIPO GREEN は、2013年、環境技術の開発と普及を後押しすることを目的として立ち上げられたものであり、仕組みは次のとおりである。

まず、WIPO が用意した環境技術に関するデータベースに、技術提供者が環境技術を登

<sup>240</sup> WTO website “WTO members stress role of IP system in fighting COVID-19” (2020年7月30日)

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news20\\_e/trip\\_30jul20\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trip_30jul20_e.htm)

<sup>241</sup> 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書(令和元年度)」, 50, 53-54 頁

<sup>242</sup> [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip\\_18/cdip\\_18\\_6\\_rev.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_18/cdip_18_6_rev.pdf)

<sup>243</sup> [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip\\_20/cdip\\_20\\_7.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_20/cdip_20_7.pdf)

録する。一方、技術の導入を希望する側は、「このような技術が欲しい」というニーズをデータベースに登録することができる。

技術の導入を希望する者は、データベースを見て技術提供者とコンタクトを取り、双方の間で具体的な技術移転の調整をする。なお、特許技術だけでなく、その技術を実際に導入するのに必要なノウハウや周辺技術を含めた「パッケージ」として提供することもできる<sup>244</sup>。

2020年12月現在、データベースには3800以上の技術、ニーズ等が登録され、世界中で1500人以上のユーザーに利用されている<sup>245</sup>。日本でも100を超える企業・大学等がパートナーとして参加しており、2020年2月には日本特許庁も参加を果たした<sup>246</sup>。

### (c) 新型コロナウイルス感染症と国際技術移転

2020年5月19日、世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」)の予防や治療に関する特許権の保有者や研究者が特許を自発的に医薬品特許プール等にライセンス供与し、医薬品等を安価に供給できることを目指す決議を採択した<sup>247</sup>。

また、インド及び南アフリカは、2020年10月2日付けでTRIPS理事会に対し、COVID-19の予防、封じ込め及び治療のためにTRIPS協定の一部の義務を免除することを一般理事会において決定すべき旨を提案した<sup>248</sup>。(その後、ケニア、エスワティニ、モザンビーク、パキスタン、ボリビア、ベネズエラ、モンゴル及びジンバブエが共同提案国として参加している)。

さらに、ブラジルでは、医療緊急事態宣言期間中に強制実施権の発動を認める法案のみならず、公衆衛生の非常事態宣言下においてワクチンや治療薬等の特許権の剥奪を政府が宣言できるようにする法案や特許化された製品の独占利用権をパンデミック期間中に停止する法案が審議中である(3.(5)で後述する)。

しかし、これらに代表されるような知的財産を制限する方向への動きについては反対の声もある。欧州製薬団体連合会(EFPIA)は、2020年11月25日に発表した声明文中で、「新型コロナ危機」下の前例のない関係者の協力がワクチンの早期開発などにつながったことは認めながらも、将来の危機対応のため製薬業界の強靱化が期待されている中で、強制実施権の積極的な活用の模索は研究開発への投資意欲を失わせ、有効な政策手段ではないと述べた<sup>249</sup>。

<sup>244</sup> 夏目健一郎「WIPOにおける議論と取り組み」(『日本知財学会誌』Vol.10 No.1)(2013), 25-36頁  
[https://www.ipaj.org/bulletin/pdfs/JIPAJ10-1PDF/10-1\\_p025-036.pdf](https://www.ipaj.org/bulletin/pdfs/JIPAJ10-1PDF/10-1_p025-036.pdf)

<sup>245</sup> <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/green.html>

<sup>246</sup> <https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200219003/20200219003.html>

<sup>247</sup> <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action/>

<sup>248</sup> <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True>

<sup>249</sup> 日本貿易振興機構ウェブサイト(2020年12月5日)

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/12/8f91b436876acb5f.html>

### 3. 各国における制度・運用

#### (1) 中国

##### (a) 実施義務と強制実施権

###### (実施義務)

中国では、過去、専利法の中に特許発明の実施義務に関する規定が置かれていた時期があったが<sup>250</sup>、その後削除されたため、現行法には実施義務に関する規定はない。

###### (強制実施権)

中国専利法<sup>251</sup>によれば、以下の場合には、国務院専利行政部門は、実施条件を具えた部門又は個人の請求により、強制実施権を設定できる（専利法 48 条）。

- ・ 特許権者が、特許権の付与日より 3 年が経過し、かつ出願日より 4 年が経過しても、その特許を正当な理由なく実施しない、あるいは十分に実施しない場合。
- ・ 特許権者による特許権の行使が、法に基づき独占行為であると認定され、（強制実施権によって）当該行為によってもたらされる競争上の不利な影響を解消するか、又は減少させる場合。

また、国務院専利行政部門による強制実施権の許諾について以下の規定がある。

- ・ 国に緊急事態又は非常事態が発生するか、あるいは公共の利益を目的とする場合、国務院専利行政部門は発明特許又は実用新案の実施を強制許諾することができる（法 49 条）。
- ・ 公共の健康を目的として特許権を取得した薬品について、国務院専利行政部門は、これを製造し、中華人民共和国が締結した関連の国際条約の規定に合致する国または地域に輸出することを強制許諾することができる（法 50 条）。

但し、これまでに中国専利法に基づく強制実施権が発動された事例は報告されていない。

##### (b) 中国による強制的な技術移転を巡る問題

###### (i) 米国による 301 条報告書

米国は、2017 年 8 月 18 日、中国による強制的な技術移転等について通商法第 301 条に

<sup>250</sup> 大熊靖夫ほか「特許発明の不実施措置に関する主要国特許法の規定ぶりとその変遷について」（『特許研究』No.65）（2018 年 3 月），57 頁

<sup>251</sup> 中国専利法 日本語訳

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf)

基づく調査を職権で開始し、2018年3月22日に、301条報告書<sup>252</sup>を発表した。

301条報告書調査報告書は以下の4点を検証し、それぞれについて中国政府が米国企業に対して不合理または差別的な慣行を行っているとして認定した<sup>253</sup>。

①強制的な技術移転

米国企業の技術や知的財産を中国企業に移転させることを目的に、米国企業の中国事業を規制・干渉する中国政府の慣行（外資資本比率の制限や調達に係る差別、不透明で裁量的な許認可の行政プロセスや合弁事業の強制などを含む）

②ライセンス契約等における特定条項の強制

市場原理にのっとったライセンスや技術契約を、米国企業が中国企業と結ぶことを妨げる中国政府の慣行（技術輸出入管理令により義務付けられている補償や改良技術の帰属に関する条件などを含む）

③組織的な米国企業の買収

中国の産業政策に合致した先端技術や知的財産権を取得することを目的に、中国企業による米国企業の組織的買収や投資に対して中国政府が行う指示や不当な支援

④営業秘密の窃取等

米国の商業コンピュータ・ネットワークへの違法侵入、知的財産・営業秘密・ビジネス関連の機密情報を電子上で盗む行為への中国政府の関与または支援米国政府は、調査結果に基づき、中国に対する301条の追加関税を発動したほか、2018年11月には、対中制裁に関する301条調査報告書の改定版<sup>254</sup>を発表した。

(ii) 中国側の対応

中国は、2019年3月に成立した外商投資法において、「技術協力の条件は、投資の各当事者が公平の原則にのっとり、平等に協議を行うことにより確定する」こと、「行政機関およびその職員は、行政手段を用いて技術移転を強制してはならない」ことを定めた（第22条）<sup>255</sup>。

また、同月、「技術輸出入管理条例（TIER）」及び「中外合資経営企業法实施条例」を改正し、過去に「強制的な技術移転」、「内外差別」をもたらすと指摘されていた以下の条項を削除した<sup>256</sup>。

<sup>252</sup> <https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20FINAL.PDF>

<sup>253</sup> 日本貿易振興機構ウェブサイト（2018年6月14日）

<https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/576d6a1648358d2c.html>

<sup>254</sup> <https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Report%20Update.pdf>

<sup>255</sup> 日本貿易振興機構ウェブサイト（2019年3月20日）

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/03/a72dc4e87fa9ad45.html>

<sup>256</sup> 杜 嘉璐「中国の技術輸出入管理条例の改正」（2020年1月）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2020/06/c653093f1911921000b2f58e32b5de68.pdf>

【技術輸出入管理条例から削除された条項】

- ・ 第三者の権利を侵害した際の保証責任を、技術を提供した側（外国企業）に負わせること（第24条第3項）
- ・ 中国側が技術を改良した場合、改良技術は中国側に帰属すること（第27条）
- ・ 技術を提供した側（外国企業）が技術ライセンス契約の内容を制限することを禁ずること（第29条）

【中外合資経営企業法実施条例から削除された条項】

- ・ 合弁相手への技術ライセンス契約の期間を原則10年に限定すること（第43条3項及び4項）

(iii) 米中第1段階合意

2020年1月15日、米中間で、第1段階となる合意文書への署名が行われた<sup>257</sup>。この文書では強制技術移転に特化したルールを規定しており、以下のように、301条報告書で指摘した問題点に対処する内容となっている<sup>258</sup>。

- ①民間企業同士による技術移転が政府の圧力によって行われなかったことの約束
- ②産業計画の対象となる産業やセクターにおける外国技術獲得のための外国投資のサポートや指示の禁止
- ③行政手続やライセンス要求による技術移転の要求や圧力をかけることの禁止
- ④許認可や市場アクセス、利益付与の条件として、自国企業が所有する又は自国企業にライセンスされた技術を使うよう、要求したり圧力をかけることの禁止

(iv) EUとの関係

2018年6月1日、EUは、中国の法律に基づいて外国企業から技術移転を強制する措置や、内外差別的な技術ライセンス規制等は、TRIPS協定に整合的でないと、WTOの紛争解決手続に基づいて協議を申し入れた<sup>259</sup>。

なお、2019年5月20日に在中国の欧州連合（EU）商業会議所が発表したところによれば、会員企業を対象に実施した年次調査において、中国における市場アクセスの見返りとして技術移転を強要されたと回答した企業は20%あり、2017年の10%より増加していた。また、技術移転を強要されたと回答した企業の約4分の1は、現在も強制技術移転が行われていると指摘しており、39%は過去2年以内に技術移転を強要されたと回答した。技術移転の報告が多かったのは「最先端」産業であり、化学・石油が30%、医療機器が28%、

<sup>257</sup> 日本貿易振興機構ウェブサイト（2020年1月17日）

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/d3101194ba2e22b7.html>

<sup>258</sup> 経済産業省「2020年不正貿易報告書」, 390頁

<sup>259</sup> 公益財団法人 日本関税協会ウェブサイト（2018年6月7日）

[https://www.kanzei.or.jp/topic/international/2018/for20180607\\_2.htm](https://www.kanzei.or.jp/topic/international/2018/for20180607_2.htm)

医薬品が 27%であった<sup>260</sup>。

2020 年 12 月 30 日、EU は、市場開放や公正な競争環境の確保など投資環境の整備を目的とする包括的投資協定 (CAI) に、中国と EU が大筋で合意したと発表した。CAI には、合弁企業への技術移転を強制する投資要件の禁止や、行政手続きにおける企業秘密の保護などの規定も盛り込まれることが予定されている<sup>261</sup>。

### (c) 日本企業からの要望

貿易・投資円滑化ビジネス協議会が公表した資料によれば、中国での技術移転について、日本企業側から以下のような問題点の指摘と要望が出されている<sup>262</sup>。

#### 【通常実施権の対抗要件について】

問題点：通常実施権は、登録しないと第三者に対抗することができない。しかし、open-innovation で通常実施権が頻繁に利用される現状を考慮すると、それらをいちいち登録し、管理することを求めるのは、企業には非常に負担になる。また実施許諾契約は、条件は勿論のこと、存在自体も秘密であることが多く、登録することによって公になるのは好ましくない。

要望：通常実施権を登録しなくとも第三者に対抗できるようにしてほしい。

#### 【機密情報の開示要求について】

問題点：中国国内製品安全規格認証の為、該当規格に対して申請を行っているが、膨大且つコア技術に関する技術情報開示を求められるケースがあり、企業機密情報の漏洩に繋がりがかねない。

### (d) 小括

中国では、強制実施権の発動実績は見られないが、中国政府が様々な規制や介入により外国企業に技術移転を強制しているという問題が指摘されている。

但し、中国政府は、2019 年に外商投資法を改正して強制技術移転を禁止する規定等を盛り込んでおり、今後はこのような問題は改善に向かう可能性がある。

もっとも、改正後の規定は「行政機関およびその職員は、行政手段を用いて技術移転を強制してはならない」というものであり、行政機関以外の主体（企業）による強制技術移転を禁止する効果はない。そのため、「国有企業が、地元政府の意向をほのめかして技術

<sup>260</sup> ロイターニュース (2019 年 5 月 20 日)

<https://jp.reuters.com/article/china-eu-idJPKCN1SQ00Q>

<sup>261</sup> 日本貿易振興機構ウェブサイト (2021 年 1 月 5 日)

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/01/cd99fc24c965daa5.html>

<sup>262</sup> 「2020 年新規意見速報版—各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」

<http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou-country.html>

移転を迫ったりする抜け道」が残っているとの指摘もある<sup>263</sup>。

また、技術輸出入管理条例（TIER）から、強制技術移転や内外差別に関する規定が削除されたにもかかわらず、中国の「契約法」、「技術契約司法解釈」、「知的財産の濫用により競争を排除・制限する行為に関する規定」の中には、同様の効果をもたらさうる規定が依然として存在しているという指摘もある<sup>264</sup>。

そのため、これらの法改正により、中国当局の運用がどの程度変化したかという点については注意して見ていく必要がある。

## （２）インドネシア

### （a）技術移転に関する法制度

技術ライセンス契約に関係する主な法律として、インドネシア特許法<sup>265</sup>（2016年法）、インドネシア商標法、インドネシア営業秘密法が挙げられる。

- ・ 特許ライセンス、商標ライセンス及び営業秘密ライセンスは、インドネシア知的財産権総局（DGIP）に届出をして登録することが義務付けられている（特許法 79 条等）。
- ・ ライセンス契約は、DGIP に登録され、記録されなければ、第三者に対抗することができない（特許法 79 条 2 項等）。
- ・ 実施許諾契約はインドネシアの国益を損なう規定、又は技術の移転、修得及び開発におけるインドネシア国民の能力を妨げるような制限を含むものであってはならない（特許法 78 条等）。

但し、現時点では登録制度の手続が十分に整備されておらず、登録されているライセンス契約もほとんどないとみられている<sup>266</sup>。

なお、インドネシアでは、ライセンス契約を改良技術をライセンサーに帰属させるよう定めることは特許法の趣旨から許されない。これに対し、改良技術をライセンサーと共有するよう定めることや、改良技術をライセンサーに無償で非独占的实施許諾を付与するよう定めることは可能と考えられている<sup>267</sup>。

<sup>263</sup> 日本経済新聞「中国・外商投資法 技術移転の強制禁止「抜け道」懸念も」（2019年3月8日）  
<https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42215190Y9A300C1FF8000>

<sup>264</sup> 杜 嘉璐「中国の技術輸出入管理条例の改正」（2020年1月）

<sup>265</sup> ジェトロによる仮訳

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo\\_2016.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf)

<sup>266</sup> 白石真琴「インドネシアにおける知財ライセンス契約の登録に関する規則」（2019年8月）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19540/>

<sup>267</sup> 日本貿易振興機構「新興国（タイ、ベトナム、インドネシア）における知財リスク調査」（2016年），49-55 頁

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/asean/ip/pdf/report\\_201605.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_201605.pdf)

## (b) 実施義務と強制実施権

### (実施義務)

インドネシア特許法<sup>268</sup>には、特許権者の実施義務が定められており、従前は「特許権者は、インドネシア共和国内において特許を受けた物を製造し、又は方法を使用する義務を負う。」（第20条（1））と定められていた。

しかし、2020年11月2日に施行されたオムニバス法（改正法）により、特許製品の「製造」だけでなく、「輸入」や「ライセンス（実施許諾）」も「実施」とみなされることとなった<sup>269</sup>。

本条は第82条（強制実施権）でも引用されているため、今回の法改正は、後述する強制実施権の発動条件にも影響を与えている。

加えて、インドネシアにおける特許発明の実施は、「技術移転、投資の吸収及び／又は雇用の場の提供を支援しなければならない」（第20条（2））と定められている。

### (強制実施権)

インドネシア特許法によれば、以下の場合には、大臣決定に基づき強制実施権が付与され得る（第82条）。

- ・ 特許権者が、第20条（1）項における実施義務を特許付与後36か月以内に果たさない場合。
- ・ 特許が、公衆の利益を損なう形態又は方法において特許権者又は実施権者により実施されている場合。
- ・ 既に過去に付与された特許の改良の結果、特許が未だ保護を受ける他者の特許を使用することなく実施することが不可能な場合。

また、インドネシア政府は、「国の防衛及び安全保障の関連」又は「公共の利益にとっての緊急な必要性」の検討に基づき、国内の特許を自ら利用することができる（第109条（1））。

この規定に基づき、2004年、2007年、2012年の3回にわたり、HIV・AIDSに対する抗ウイルス剤に関する特許医薬品の政府使用について強制実施権が発動された実績がある<sup>270</sup>。

なお、強制実施権の設定から2年以内に、公衆の利益を損なう形態及び方法による特許の実施の継続を阻止できない場合又は特許権者が第20条の規定（実施義務）に違反する場

<sup>268</sup> インドネシア特許法（2016年法律第13号改正） 日本語訳  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo\\_2016.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf)

<sup>269</sup> Wongrat Ratanaprayul "Indonesias omnibus law amends the Patent Law and the Trademark Law to support foreign investment" (2020年12月)  
<https://www.mondaq.com/trademark/1014994/indonesia39s-omnibus-law-amends-the-patent-law-and-the-trademark-law-to-support-foreign-investment>

<sup>270</sup> 三森八重子「製薬産業における強制実施権の産業への影響ーインドネシアにおける政府使用の設定」(2014)  
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/randi/29/0/29\\_488/pdf](https://www.jstage.jst.go.jp/article/randi/29/0/29_488/pdf)

合には、裁判所の決定により特許を取り消し得る（第 130 条（b）、132 条）。

### （c）日本企業からの要望

貿易・投資円滑化ビジネス協議会が公表した資料によれば、インドネシアでの技術移転について日本企業側から以下のような問題点の指摘と要望が出されている<sup>271</sup>。

#### 【技術移転要求実施の不透明性について】

問題点：技術移転契約における不透明な技術移転要求を実施している。

要望：各機関に関する実施及び技術移転契約に関する政府による監督が必要。

#### 【安易な強制実施権発動の懸念を含んだ法改正について】

問題点：インドネシア改正特許法（No.13/2016）には、強制実施権一般についての第 81 条～第 92 条に加えて、ヒトの疾患の治療のために国内で特許医薬品を製造する強制実施権の発動を許容する第 93 条が設けられた。

2019 年 12 月 9 日に公布された Ministry of Law and Human Rights Regulation（No.30/2019）は、国内不実施を理由とする強制実施権の申立は国内実施義務の延期が許可されている場合には拒絶されることや、第 93 条の強制実施権は緊急事態の場合に限定されることが明確にされた。安易な強制実施権発動の懸念を払拭するため、特許法（No.13/2016）自体の改正が望まれる。

要望：TRIPS 協定第 31 条の条件を満たさない、安易な強制実施権の発動は止めてほしい。TRIPS 協定に従い、技術分野で差別することなく、特許を保護してほしい。

#### 【その他（契約言語について）】

現行制度の下では、英文の契約書にはインドネシア語の併記が必要とされている。

この点について、契約言語は当事者間の自由に委ねられるべきであり、翻訳コストも発生するため、インドネシア語の使用は任意としてほしい旨の要望があった。

### （d）小括

インドネシアでは、強制実施権の発動実績が 3 回あり、他国と比較すると強制実施権を発動するためのハードルは高くないものと考えられる。

但し、2020 年の法改正により、特許発明の輸入やライセンスも「実施」に含まれることとなった。そのため、特許権者が国内で製品を製造していなくても、輸入やライセンスを行っていれば、強制実施権の発動を免れる可能性がある。

また、インドネシアでは、ライセンス契約を政府機関（DGIPR）に登録しなければ第三

<sup>271</sup> 「各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望 2017 年版」

<http://www.jmcti.org/cgi-bin/main.cgi?Kind=Country>

者に対抗できないとされているが、現時点では登録制度が整備されておらず、どのような場合に登録要件を満たすのかについては今後の事例の蓄積が待たれる。

### (3) インド

#### (a) 技術移転に関する法制度

現在、インドの外国為替管理法（Foreign Exchange Management Act, 1999）およびその規則は、知的財産権のライセンスや移転について特段の制限をしていない<sup>272</sup>。

そのため、技術移転に関する法律は、インド特許法が主なものとなる。

#### (b) 実施義務と強制実施権

##### (実施義務)

インド特許法<sup>273</sup>には、実施義務に関する規定はない。

##### (強制実施権)

インド特許法によれば、利害関係人は、特許付与日から3年が経過した後、以下のいずれかの理由により、強制実施権の許諾を求めて申請を行うことができ、長官は、申請の理由に納得したときは強制実施権を許諾することができる（第84条）。

- ・ 特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていないこと。
- ・ 特許発明が適正に手頃な価格で公衆に利用可能でないこと。
- ・ 特許発明がインド領域内で実施されていないこと。

なお、インド特許法では「実施」の定義が明確にされておらず、「輸入」が含まれるかどうかはケースバイケースで判断されるとの分析がある<sup>274</sup>。

また、強制実施権が設定されてから2年間、上記の状況が改善されない場合は、最終的に特許を取り消されることがある（第85条）。

現行のインド特許法の下で強制実施権が発動された事例は1件のみであり、インド特許局は、2012年3月、ドイツの製薬大手バイエルが持つがん治療薬の特許について、「特許発明が適正に手頃な価格で公衆に利用可能でないこと」を理由として、所定の条件の下で当該特許の利用を許可した<sup>275</sup>。

<sup>272</sup> [https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest\\_08.html](https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_08.html)

<sup>273</sup> インド特許法（2017年6月23日版）日本語訳  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-tokkyo.pdf>

<sup>274</sup> 安田 恵「インド特許法の基礎（第15回）～強制実施権～」（2014年10月）  
<https://knpt.com/contents/india/india2014.10.20.pdf>

<sup>275</sup> <https://www.jetro.go.jp/biznews/2012/03/4f66a0270ca60.html>

なお、このほか、長官は以下の場合にも強制実施権を許諾することができる。

- ・ 利害関係人が、他人の特許の存在により、自己の特許発明を効率的又は有効に実施することができないとして申請した場合（第 91 条）。
- ・ 国家的緊急状況下において、中央政府が強制実施権の許諾が必要であると納得する場合（第 92 条）。
- ・ 長官は、公衆衛生問題に対処するため、医薬品業界における関係製品の製造能力が不十分である国向けの特許医薬品の製造及び輸出に関して、強制実施権を許諾することができる（第 92 条 A）。

### （c）特許発明の実施報告義務

インドに特有の制度として、当局に対する特許発明の実施報告制度がある。

これは、特許権者又はライセンシーが、特許庁長官からの要求により、インドにおける特許発明の商業的実施の程度について書面で報告をしなければならないというものである（第 146 条（1））。

現行の運用によれば、特許権者は、インド国内の実施と国外からの実施に分けて、それらの数量・金額を毎年年度末に実施報告書を作成・提出しなければならず<sup>276</sup>、また、実施報告書として受領した情報は、当局によって公開される可能性があるなど（第 146 条（3））、特許権者に対して負担を強いるものとなっている。

### （d）日本企業からの要望

貿易・投資円滑化ビジネス協議会が公表した資料によれば、インドでの技術移転について、日本企業側から以下のような問題点の指摘と要望が出されている<sup>277</sup>。

#### 【特許実施報告義務について】

問題点：

- ・ インドにおける特許発明の商業規模での実施の程度に関する陳述書（FORM21）を定期的に提出しなければならないが、他国には無い制度であり、特別な作業をしなければならない、負荷が大きい。
- ・ インドでは特許の国内実施に関する状況を提供することが義務になっている。この情報は全てのインドの特許について、毎年、1月1日～3月31日の期間中に提出することが義務付けられている。（インド特許法 146 条）

<sup>276</sup> 大熊靖夫ほか「特許発明の不実施措置に関する主要国特許法の規定ぶりとその変遷について」特許研究 No.65(2018年3月),62頁

<https://www.inpit.go.jp/content/100863983.pdf>

<sup>277</sup> 「2020年新規意見速報版—各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」

<http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou-country.html>

要望 :

- ・ 陳述書がどのように活用されるのか、又、提出に際して現状の運用の必然性が不明であるにも関わらず、特許権者に対して作業負荷が非常に大きいため実施報告書の提出を廃止してほしい。
- ・ インド国内での実施報告義務の廃止、又は緩和をお願いしたい。

(e) 小括

インドにおける強制実施権の発動実績は1件のみであり、医薬品の価格が問題となったケースであった。そのため、特許権者が価格交渉に応じれば強制実施権の発動を免れる可能性もあったものと考えられる。

また、インドには特許発明の実施報告制度があるため、特許権者は発明の実施状況に関する報告書を定期的に提出しなければならず、提出された報告書は当局によって公開される場合もある。このような制度は特許権者にとって負担となるため、改正を求める声も出ている。

(4) ベトナム

(a) 技術移転に関する法制度

ベトナムにおける技術ライセンス契約に関する主な法律としては、ベトナム知的財産法(36/2009/QH12)とベトナム技術移転法(07/2017/QH14)がある<sup>278</sup>。

【ベトナム知的財産法】<sup>279</sup>

ベトナム知的財産法は、発明、工業意匠、営業秘密、半導体集積回路配置、営業秘密、商標等に適用される法律であり、技術移転に関しては以下の規定がある。

- ・ ライセンシーによって行われた工業所有権の改良技術について、ライセンサーに無償で譲渡することをライセンシーに強制することは禁止されている(第144条2項a)。なお、当該規定によれば、改良技術は無償でライセンサーとの共有とすることも禁止されるが、有償であれば問題はない。
- ・ ライセンシーによって行われた工業所有権の改良技術について、ライセンサーに無償で実施許諾することをライセンシーに強制することは禁止されている(第144条2項a)。ただし、有償であれば問題はない。
- ・ ライセンシーに対して工業所有権の改良を禁止してはならない(第144条2項a)。

<sup>278</sup> 日本貿易振興機構(JETRO)ウェブサイト(2020年6月12日)

[https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest\\_08.html](https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_08.html)

<sup>279</sup> 日本貿易振興機構「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年),26-34頁

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/asean/ip/pdf/report\\_201605.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_201605.pdf)

#### 【ベトナム技術移転法】<sup>280</sup>

技術移転法は、技術移転一般に適用される法律である。

2017年6月19日、ベトナム国会は、技術移転法 80/2006/QH11（2006年公布）に代替する技術移転法 07/2017/QH14 を公布し、2018年7月1日より施行された。

新法には、技術移転契約について以下のような定めがある。

- ・ 他国からベトナムへの技術移転、ベトナムから他国への技術移転、国家資本又は国家予算を使用するベトナム国内での技術移転（科学的及び技術的課題の実施結果の登録に関する証明書が既に発行されている場合を除く）等の場合、技術移転契約を科学技術省又は科学技術局に登録しなければならない（第31条）。（なお、旧法（技術移転法 80/2006/QH11）の下では、技術移転契約の登録は任意とされていた。）
- ・ 技術移転契約をベトナム語以外の言語で作成した場合、当局への登録の際に、公証を受けたベトナム語の翻訳文を提出しなければならない（第31条3項b）。
- ・ 技術移転契約では、移転された技術を保証する責任を定めなければならない（第23条10号）。但し、具体的にいかなる保証義務を負うのかについては裁判例がなく、一義的には明らかでない。

#### （b）実施義務と強制実施権

##### （実施義務）

ベトナム知的財産法<sup>281</sup>には、「発明所有者は、国防、安全保障、人民のための疾病予防、治療及び栄養の必要を満たすため、又はその他の社会的緊急の必要を満たすため、保護された製品を製造し、又は保護された方法を適用する義務を負うものとする。」と規定されており（第136条（1））、特許発明の実施義務が定められている。

なお、排他的契約に基づく発明の実施権者も、発明所有者と同等の実施義務を負う（第142条（5））。

##### （強制実施権）

同法には、特許権の強制実施権に関する規定があり、以下の場合には、ベトナム国家知的財産庁の決定により、実施権が他の組織又は個人に対して移転され得る（第145条）。

- ・ 発明の当該実施が、国防、安全保障、人民の保健及び栄養の必要又は社会のその他緊急の必要を満たすためのような公共的な非商業目的のためである場合。
- ・ 発明を実施する排他権の所有者が当該発明についての登録出願の出願日から4年の

<sup>280</sup> ベトナム技術移転法

<https://www.most.gov.vn/en/Pages/Detaildocument.aspx?vID=45>

<sup>281</sup> ベトナム知的財産法（日本語訳）

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/vn/business/pdf/VN\\_20090619.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/business/pdf/VN_20090619.pdf)

期間満了時及び発明特許証の交付の日から3年の期間満了時に第136条(1)及び第142条(5)に規定する当該発明を実施する義務を果たさなかった場合。

- ・ 発明を実施しようとする者が、適切な価格及び商業的対価に関する交渉のために合理的な時間をかけて努力したにも拘らず、発明の実施に係るライセンス契約の締結について、発明を実施する排他権の所有者と合意に至らなかった場合。
- ・ 発明を実施する排他権の所有者が、競争法令に基づいて禁止されている反競争行為を実行することを決めた場合。

但し、これまでにベトナム知的財産法に基づく強制実施権が発動された事例は報告されていない。

### (c) 日本企業からの要望

貿易・投資円滑化ビジネス協議会が公表した資料によれば、ベトナムでの技術移転について、日本企業側から特段指摘された事項はなかった<sup>282</sup>。

なお、建設省が管理を行う事業分野においては、ベトナムで事業を始める前に請負業者の許可証を取得する必要があるため、外国企業は、ベトナムの現地企業と提携するか、下請契約を行うことを強いられる。このほか、外国企業の投資プロジェクトにのみ期間制限を課す等、外国企業と国内企業の取扱いに差があることから、日本企業からは、これらの制限を撤廃すべきとの意見が寄せられている<sup>283</sup>。

### (d) 小括

ベトナムでは、特許発明の実施義務に関する規定があるものの、これまでに強制実施権が発動された実績はない。

また、ベトナムには技術移転法があり、技術移転契約を当局に登録することや、技術を提供した側が技術を保証すること等が義務付けられている。このような制度は、技術を提供する外国企業にとって負担となるおそれがある。

## (5) ブラジル

### (a) 実施義務と強制実施権

(実施義務)

<sup>282</sup> 各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望 「2017年版」  
<http://www.jmcti.org/cgi-bin/main.cgi?Kind=Country>

<sup>283</sup> 同上

ブラジル特許法<sup>284</sup>には、実施義務に関する規定はない。

(強制実施権)

ブラジル特許法によれば、以下の場合には、ブラジル知的財産庁により強制実施権を設定し得る（第 68 条、第 73 条）。

- ・ 特許権者が特許権を濫用したこと、又はその権利を使用して経済力を濫用したことが、行政上の決定又は裁定によって証明された場合。
- ・ 特許付与から 3 年経過後に、特許製品を製造せず又は不十分に製造すること、又は特許方法を完全に使用しないことにより、特許対象がブラジル国内で実施されない場合。但し、実施が経済的に実行不可能な場合は対象外とし、その場合は、輸入を実施行為として認めるとされている<sup>285</sup>。
- ・ 特許付与から 3 年経過後に、商業化が、国内市場の需要を満たす程度に行われていない場合。

強制実施権の申請は、「国内市場を主な対象として、正当な利害関係を有し、かつ、特許対象を有効に実施する技術的及び経済的能力を有する者」が行うことができる（第 68 条 2 項）。また、最初の強制実施権の設定から 2 年経過した後、当該期間中に特許権の濫用又は不実施を十分に防止又は是正することができなかつた場合は、特許権が取り消される場合がある（第 80 条）。

ブラジルで特許法に基づく強制実施権が発動された事例は 1 件あり、2007 年に米国企業が特許を有する HIV/AIDS 治療薬（エファビレンツ）について発動されたものである<sup>286</sup>。

このほか、以下の場合にも知的財産庁は強制実施権を許諾することができる。

- ・ 特許が他の特許に従属しており、従属特許が先の特許に対して実質的な技術的進歩性を有し、かつ、両権利者間で合意に至らない場合（第 70 条）。
- ・ 連邦行政当局の決定により、国家緊急事態又は公共の利益に係わる事態であると宣言した場合（第 71 条）。

なお、現在ブラジルの連邦下院議会では、COVID-19 対策として、世界保健機関（WHO）または国内の管轄機関が公衆衛生の非常事態と宣言した場合には、ワクチン・治療薬・診断薬等の特許権を自動的に剥奪することを政府が宣言できるようにする法案（法案

<sup>284</sup> ブラジル特許法（2013 年 3 月 18 日に改正された 1996 年 5 月 14 日法律 No.9.279）の日本語訳

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/brazil-sanzai.pdf>

<sup>285</sup> この規定を反対解釈すると、特許製品の輸入を行っていても、「実施が経済的に実行不可能」でなければ、強制実施権の申立事由に当たることになるため、2001 年、米国はこの規定が TRIPS 協定違反であると主張した。その後、ブラジル政府が米国企業に対して強制実施権の設定を行おうとする場合には、事前に交渉を行う旨の合意がなされた。

<sup>286</sup> [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_ip\\_bog\\_12/wipo\\_ip\\_bog\\_12\\_ref\\_u10c\\_binsfeld.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_bog_12/wipo_ip_bog_12_ref_u10c_binsfeld.pdf)

1320/20)、医療緊急事態が宣言されている期間中は特許利用を政府が強制的に許可できるようにする法案(法案 1184/20)<sup>287</sup>、パンデミック期間中に、特許化された製品の独占利用権を停止する法案(法案 1462/20)<sup>288</sup>が審議されている。

但し、現時点ではいずれの法案も成立していない<sup>289</sup>。

## (b) ライセンス契約の取扱い

ブラジルでは、「外国資本及び海外送金に関する法律(外資法)」によって、特許等の産業財産権のライセンス契約や、ノウハウ提供を含む技術移転契約に関し、(1)ロイヤルティ収入を海外に送金する場合、(2)同契約に第三者に対する対抗力を生じさせる場合、(3)税控除を受ける場合には、国立工業所有権院(INPI)への登録(契約審査)が必要とされている<sup>290</sup>。

INPIによる契約審査においては、ロイヤルティ料率や秘密保持期間について指導されることや、技術移転契約の契約期間は原則5年(例外的に10年までの延長が認められることもある)しか認められないことが確認されている。

また、上記(1)に該当する企業(ロイヤルティ収入を海外に送金する企業)の多くは外国企業であるため、外国企業が国内企業よりも不利な制限を課される可能性があることも指摘されている<sup>291</sup>。

## (c) 日本企業からの要望

貿易・投資円滑化ビジネス協議会が公表した資料によれば、ブラジルでの技術移転について、日本企業側から以下のような問題点の指摘と要望がなされている<sup>292</sup>。

### 【技術移転契約の登録手続きについて】

問題点：技術援助契約は、国家産業財産権庁(INPI)に登録しなければならず、ロイヤルティの海外送金及び所得控除の為にも必要。ロイヤルティ送金には5年間限定(1回のみ5年間延長可)、年総額が売上の5%以内等の制限有。また海外送金の際にINPIへの申請、及び中央銀行への登録が必要。契約内容の確認、審査が行われ、時間がかかる。このことが海外からの高度な技術移転を伴う投資を阻害している。

<sup>287</sup> <https://www.camara.leg.br/noticias/650918-propostas-permitem-a-quebra-de-patentes-durante-combate-a-pandemia/>

<sup>288</sup> <https://www.camara.leg.br/noticias/654992-projeto-suspende-durante-pandemia-exclusividade-de-exploracao-de-produtos-patenteados/>

<sup>289</sup> ブラジルの法令データベースで検索した情報による。

<https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada>

<sup>290</sup> 経済産業省「2020年度不公正貿易報告書」, 142-P143頁

[https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho\\_boeki/fukosei\\_boeki/report\\_2020/honbun.html](https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/honbun.html)

<sup>291</sup> 同上

<sup>292</sup> 「各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望 2017年版」

<http://www.jmcti.org/cgi-bin/main.cgi?Kind=Country>

要望：関連法令の改正と当局の運用改善。ロイヤルティ送金上限の引き上げ。

【技術ライセンス契約における期間制限について】

問題点：「外国資本及び海外送金に関する法律」により、ノウハウ提携契約の契約期間が5年（特例の延長申請により最長10年）以内に制限されている。これにより、5年（10年）を過ぎても本来は価値のあるノウハウについて対価を回収（送金）することが出来ず、かつ秘密保持も5年しか保証されない。

要望：このような技術ライセンスに関する規制はすでに多くの国で廃止しており、国際的な潮流とは乖離している。ブラジルにおいても関連法令の改正と当局の運用改善を望む。

【INPIの恣意的な運用について】

問題点：ノウハウに関する技術移転契約の登録制度は、下記の点で国際標準から乖離している。

- ①売却による「移転契約」のみ認める点（ライセンスは不可）。
- ②最大5%までのロイヤルティ回収率
- ③最長5年間までの有効期間
- ④「新技術」導入の際のみ更新を認めるが、何が「新技術」にあたるか不明
- ⑤秘密保持期間に関し、明文なく、最長20年との制限が課される

要望：硬直的な規制の緩和（①、②、③）と判断基準の明文化（④、⑤）。

(d) 小括

ブラジルでは、強制実施権の発動実績は1件（2007年）のみであるが、2001年には、強制実施権の発動を背景に、先進国のエイズ治療薬製造会社と直接価格交渉して値下げを迫り、価格を40%引き下げさせた経験がある<sup>293</sup>。

また、ライセンス契約については、国立工業所有権院（INPI）への登録が義務付けされており、登録審査に明確な基準がないことから、外国企業が不利に取り扱われるおそれがあるとの指摘もある。

このように、ブラジル政府は、技術移転問題については、外国企業に強気な姿勢で対応してきたことが窺える。

また、今後のCOVID-19関連の法改正の動向も注目される。

<sup>293</sup> 知財研紀要 2002年「プロパテント時代における権利のあり方に関する調査研究」（2002）, P58  
[https://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail01j/13\\_07.pdf](https://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail01j/13_07.pdf)

## (6) 南アフリカ

### (a) 技術移転に関する法制度

南アフリカでは、国内で創出された発明等の知的財産の取扱いについて、外国為替法（正式名称：1933年南アフリカ通貨および外国為替法）第9条及びその関連規則が適用される。そのため、外国企業は以下の点に留意する必要がある<sup>294</sup>。

- ・ 南アフリカ居住者が外国企業へ知的財産を譲渡しようとする場合、知的財産保有者は南アフリカ準備銀行（SARB）の一部門である金融監督局（FSD）の承認を得なければならない。
- ・ 外国人が所有する知的財産に基づくライセンスを供与された南アフリカの居住者が、当該外国人に対しライセンス料を支払う際には、為替管理当局の承認が要求される。
- ・ 南アフリカのライセンシーが、知財により保護された製品の製造又は方法の使用をライセンス契約によって許諾されている場合、一定の状況下では、ライセンシーは為替管理当局の承認を求める前に貿易産業省（DTI）に申請して審査を受けなければならない。

### (b) 実施義務と強制実施権

南アフリカ特許法<sup>295</sup>には、実施義務に関する規定はないが、強制実施権についての規定があり、以下の4つのいずれかに該当する場合は、「特許権の濫用」とみなされ、強制実施権を付与される可能性がある（第56条（2））。

- ・ 特許発明が、出願日から4年または付与から3年のいずれか遅く満了する期間の満了後に南アフリカにおいて商業的規模でまたは適切な程度に実施されておらず、かつ、特任裁判官がかかる不実施について十分な根拠がないと考える場合。  
（但し、特許法において、「実施」の明確な定義は置かれていない。）
- ・ 南アフリカにおける特許物品に対する需要が適切な程度にかつ相応の条件で満たされていない場合。
- ・ 特許権者が相応の条件でのライセンスの付与を拒絶していることにより南アフリカの商業または工業が害されており、かつ、ライセンスが付与されることが公益に資する場合。
- ・ 南アフリカにおける特許物品に対する需要が輸入により満たされており、かつ、特許権者により物品に付されている価格が、ライセンスに基づいて製品が製造されている国において物品に付されている価格に比して過大である場合。

<sup>294</sup> 新興国等知財情報データベース「南アフリカにおける現地法人の知財問題－現地発生発明の取り扱い」（2016年6月）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11793/>

<sup>295</sup> 南アフリカ特許法（2002年第58号特許改正法により改正された1978年第57号）の日本語翻訳文

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/southafrica-tokkyo.pdf>

但し、現在までに、特許法の規定に基づいて強制実施権が付与された事例は報告されていない。

このほか、南アフリカでは、特許権者が自発的なライセンスを拒み、特許製品の価格が高騰した場合、特許法ではなく、競争法（日本における独占禁止法に相当）における「支配的な地位の濫用」に当たることを理由に、当局が特許権者にライセンスを要請する事例がみられる。

例えば、2001年に起きた HIV/AIDS 治療薬の事例では、南アフリカ競争裁判所（Competition Tribunal）が、特許権者である製薬会社に対し、ジェネリックメーカーに特許ライセンスを行うよう要請し、特許権者は最終的にこれに合意した<sup>296</sup>。

これは、特許権者の合意がある点で特許法に基づく強制実施権とは異なるが、強制実施権と類似した効果をもたらすものと考えられる。

### （c）日本企業からの要望

貿易・投資円滑化ビジネス協議会が公表した資料によれば、南アフリカでの技術移転について、日本企業側から指摘された事項はなかった。

### （d）小括

南アフリカでは、これまでに特許法に基づいて強制実施権が発動された実績はないが、アフリカ大陸では、複数の国で医薬品特許に関する強制実施権の発動実績がある（ガーナ（2015年）、モザンビーク（2004年）、ザンビア（2004年）、ジンバブエ（2002年））<sup>297</sup>。

したがって、南アフリカでも、今後、医薬品特許について特許法に基づく強制実施権が発動される可能性があるとの分析がある<sup>298</sup>。

なお、南アフリカでは、黒人経済力強化政策（Black Economic Empowerment Act、2003年公布）が、2015年から黒人への新たな優先要素を追加したことにより、黒人が厚遇される基準（黒人社会への経済的利益貢献等）が採用され、日本企業の市場参入が難しくなってきたとの指摘もある<sup>299</sup>。

<sup>296</sup> 国連貿易開発会議“Competition in Healthcare Markets: Access and Affordability”（2019年7月）

[https://unctad.org/system/files/non-official-document/ciclp18th\\_cont\\_South\\_Africa\\_II.pdf](https://unctad.org/system/files/non-official-document/ciclp18th_cont_South_Africa_II.pdf)

<sup>297</sup> 日本貿易振興機構「アフリカ知的財産ニュースレター Vol.54」（2020年8月）

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/africa/newsletter202008.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/africa/newsletter202008.pdf)

<sup>298</sup> Marco Vatta “Why is South Africa not interested in compulsory licences?”（2020年7月21日）

<sup>299</sup> 「各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望 2017年版」

<http://www.jmcti.org/cgi-bin/main.cgi?Kind=Country>

#### 4. まとめ

技術移転は、本来、技術を提供する側と技術を導入する側の双方にとって Win-Win の状況を目指して行われるものである。

しかし、一部の国では、政府の関与により、外国企業が不本意な技術移転を強制されたり、不利な取扱いを受けたりする事例が報告されている。

技術移転に関する政府の介入の手段や程度は、国によって様々であるため、外国に技術を移転するには、相手国の制度や運用を十分に調査する必要がある。

中国では、米国等からの指摘を受け、行政機関による技術移転の強制を禁止する旨の法改正が行われたが、いまだ改正が不十分であるとの指摘もある。

また、知財の譲渡やライセンス契約に際して政府の介入がある国（ベトナム、インドネシア、ブラジル、南アフリカ）や、実施報告義務を課す国（インド）、強制実施権の発動実績が多い国（インドネシア）では、当局の運用次第で外国企業が不利な取扱いを受ける可能性もある。

さらに、多くの国では、特許付与後、一定の期間（3～4年）にわたって特許発明が国内で実施されない場合に強制実施権の発動を認めているところ、特許製品を「輸入」する行為が「実施」に該当するのかが明らかでない国も多い。（なお、今回調査の対象とした6か国のうち、インドネシアを除く5か国では、「輸入」が「実施」に該当するのかが、法律の規定からは明らかでなかった。）

仮に、特許製品を「輸入」する行為が実施に該当せず、国内で不実施であるとして強制実施権が発動されるとすれば、輸入品と国内生産物とを差別していることになり、TRIPS協定第27条第1項<sup>300</sup>に違反する可能性がある。

今後、様々な国際機関が、国際技術移転の問題をどのように取り上げ、議論を進めていくのかが注目される。

以上

---

<sup>300</sup> TRIPS 協定第 27 条第 1 項は、特許対象について「発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受される。」とする。

## IV. 各国・地域における標準必須特許に関する動向と最近の注目判決

### 1. はじめに

近年、第四次産業革命が進展する中、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の普及に伴い、様々なモノ（機器・企業・インフラなど）同士のつながりが増加している。それに伴い、社会インフラに利用されている標準（規格）について、その実施に必要な特許（標準必須特許、Standard Essential Patent（以下、「SEP」という。））を巡る紛争が、経済や産業など、多方面に悪影響を及ぼすとの懸念も指摘されている。加えて、上記技術の普及により、様々な分野の事業者がSEPを巡る紛争に巻き込まれることが懸念されている。また、更なる技術（特に通信技術）の進展が予測されることからすれば、今後も、SEPを巡る紛争は増加していくものと予想される。

その状況の中、日本では、2014年にApple v. Samsung事件で知財高裁大合議判決が出された。そして、特許庁は2018年6月に「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を発行し<sup>301</sup>、また内閣府 知的財産戦略推進事務局は2020年12月にSEPを巡る紛争解決の検討課題として「標準と知財を活用した効果的な戦略の検証」及び「SEPを巡る紛争解決の在り方の検討」を挙げた<sup>302</sup>。

一方、欧米など諸外国の裁判所において、SEPに関して様々な判断がなされており、これらの判断を踏まえて、各国の公的機関等によって様々な施策が実施され、見解・意見が示されているところ、グローバルに企業活動を行う産業界にとって、各国におけるSEPに係る動向を把握することは重要である。

そこで、SEPを巡る争いが激しく、またその当事者も多く存在する米国、欧州（ドイツ、英国）、中国におけるSEPに係る公的機関等の動向と最近の注目判決について情報を収集し、整理・分析した。

### 2. 各国・地域におけるSEPに係る公的機関等の動向

#### (1) 米国における動向

##### (a) F/RAND 契約の対象となるSEPの救済策に関する政策声明<sup>303</sup>

2019年12月19日、米国特許商標庁（United States Patent and Trademark Office、USPTO）とアメリカ合衆国司法省（United States Department of Justice（以下、「DOJ」という。））反

<sup>301</sup> 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（平成30年6月5日）

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/seps-tebiki.html>

<sup>302</sup> 内閣府 知的財産戦略推進事務局「知的財産推進計画2021に向けた検討課題」, 23頁（2020年12月21日）

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai2/siryou4.pdf>

<sup>303</sup> DOJ ANTITRUST DIVISION/NIST/USPTO「POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS」（2019年12月19日）

<https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download>

トラスト局は、2013年に共同で発表した政策声明を撤回し、米国国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology、NIST）とともに本声明を発表し、権利者のF/RAND契約は適切な救済策を決定する上で重要な要素であるが、特定の救済策の妨げとなる必要はないことを明確にした。

もし、所与の事件の事実が、差止めによる救済と適切な損害賠償の正当な理由となるのであれば、差止めによる救済及び適切な損害賠償を含む国内法の下で利用可能な全ての救済策は、F/RAND契約の対象となるSEPの侵害に対して利用可能である。また、特許訴訟に適用され得る救済策には、合理的なロイヤルティ請求、侵害行為の差止め、逸失利益請求、故意の侵害に対する損害賠償の増額及び米国国際貿易委員会（International Trade Commission、ITC）の排他的命令が含まれ、これらの救済策は、SEPを含む特許訴訟で同等に利用できる。そして、裁判所及びその他の中立的な意思決定者は、一般法に準拠したF/RANDライセンス契約の対象となるSEPの侵害に対する救済策を引き続き検討する必要がある。

#### （b）SEPの救済策に関する政策声明に関するDOJ反トラスト局次長の発言<sup>304</sup>

2020年5月28日、DOJは、同省反トラスト局のAlexander Okuliar次長が、米国規格協会（ANSI）の「Intellectual Property Rights Policy Advisory Group」が開催した会合で行ったスピーチの内容を公表した<sup>305</sup>。

スピーチの中でOkuliar次長は、「反トラスト局は、知的財産権はイノベーションとダイナミックな競争を牽引するものと理解しており、知的財産法と競争法とが交錯する部分の問題については、知的財産権を十分に尊重するという考えに基づくアプローチを採用している」などと述べたうえで、「特許権者が、差止請求や特許ライセンスの一方的な拒絶など、特許権により付与される権利を適切に行使する限りは、反トラスト法違反を問われることはない」との反トラスト局の見解を示した。

また、Okuliar次長は、米国特許商標庁（USPTO）、米国国立標準技術研究所（NIST）、DOJが2019年12月19日に公表した「SEPの救済に関する政策声明」についても触れ、「DOJとUSPTOが共同して2013年に公表した『SEPの救済に関する政策声明』は、SEPに関して差止を認めると競争が阻害される旨を示唆するものであるといった誤解を生んだため、DOJは2018年12月に同声明への支持を撤回した」などとしたうえで、「2019年の同政策声明では、特許権者がFRAND条件で特許をライセンスすると約束していた場合でも、差止を含む全ての救済を得ることを妨げられないとの政府見解を明らかにした」と述

<sup>304</sup> JETRO 知財ニュース「司法省反トラスト局次長、標準必須特許の救済に関する政策声明について発言」（2020年6月2日）

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/us/2020/20200602.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2020/20200602.pdf)

<sup>305</sup> DOJ 「Deputy Assistant Attorney General Alexander Okuliar Delivers Remarks at the Intellectual Property Rights Policy Advisory Group Meeting」（2020年5月28日）

<https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-assistant-attorney-general-alexander-okuliar-deliversremarks-intellectual>

べた。

### (c) FTC v. Qualcomm 事件の控訴審に関する DOJ 反トラスト局の見解<sup>306</sup>

2019年8月30日、DOJ反トラスト局は、FTC v. Qualcomm 事件の控訴審 (No.5:17-cv-00220-LHK)<sup>307</sup>において、amicus briefを提出して、地裁判決に対する見解を示した。

その見解によれば、控訴裁判所は、以下の理由から、独占禁止法の誤解に基づいた地裁の判決と Qualcomm に課した是正策を放棄すべきである、というものである。

- ・ 地裁は、Qualcomm のライセンス慣行は、高い料率、OEM や競合他社への危害、特許法との矛盾の観点から、「反競争的行為」と判断したが、いずれの観点においても Qualcomm のその慣行が自由競争を阻害するという理由を確立していなかった。
- ・ 地裁は、Qualcomm が競合他社へのライセンスを拒否したことは利益の最大化を図る行為であるから anticompetitive malice (反競争的悪意) にあたると誤って判断した。
- ・ 地裁は、別の是正策に関する審理を行うことなく、広範な是正策を Qualcomm に課したことが誤りであり、その是正策は、裁判で問題となっている米国市場を超えて適用され、5G 技術のイノベーションに悪影響を及ぼし、国家安全保障を損なう可能性がある。

### (d) HTC v. Ericsson 事件に関する USPTO 及び DOJ 反トラスト局の見解<sup>308</sup>

2019年10月10日、USPTO と DOJ 反トラスト局は、HTC v. Ericsson 事件の控訴審 (No.6:18-CV-00243-JRG) において、amicus briefを提出して、以下のように見解を示した。

- ・ 特許法又は契約法において、SEP に特定のロイヤルティ体系又は評価方法を要求する規定はなく、ライセンスを部品 (component) と関連させて算出することを定める規定はない。
- ・ HTC の主張する厳格な「SSPPU (Smallest Salable Patent Practicing Unit, 最小販売可能特許実施単位) ルール」は、SEP ライセンス市場及び特許システムによるイノベーションへのインセンティブを弱体化させるおそれがある。

<sup>306</sup> U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE ANTITRUST DIVISION「BRIEF OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS AMICUS CURIAE IN SUPPORT OF APPELLANT AND VACATUR」(2019年8月30日)  
<https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1199191/download>

<sup>307</sup> Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated, US, 9th Circuit, No.5:17-cv-00220-LHK (11 Aug. 2020)  
<https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2020/08/11/19-16122.pdf>

2020年8月11日、連邦第9巡回区控訴裁判所は、連邦取引委員会 (FTC) 対 Qualcomm の反トラスト法に関する訴訟について、地裁判決を破棄し、Qualcomm に対する差止命令を無効にした。本件では、SEP のライセンスなどに関する Qualcomm の一連の商慣行が反トラスト法 (シャーマン法第1条若しくは同法第2条又は FTC 法第5条) に違反するか否かが問われていた。2019年5月の地裁判決では、同社の商慣行は反トラスト法に違反するとされ、同社にライセンスの差止命令などが出されていた。

<sup>308</sup> DOJ ANTITRUST DIVISION/USPTO「BRIEF FOR THE UNITED STATES OF AMERICA AS AMICUS CURIAE IN SUPPORT OF NEITHER PARTY」(2019年10月10日)  
<https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1214541/download>

### (e) DOJ 反トラスト局による Avanci 社の 5G 関連の特許プラットフォームについての見解<sup>309</sup>

2020年7月28日、DOJ反トラスト局は、Avanci社が提案している第5世代移動通信システム(5G)関連の特許プラットフォームが「競争を害する可能性は低い」との見解を公表した<sup>310</sup>。

Avanci社は2019年12月21日、5G関連の複数のSEPについて、ライセンス供与のためのプラットフォームを設立して、ライセンス契約をまとめることが反トラスト法に違反するか否かの見解を、反トラスト局に求めていた。

Avanci社は反トラスト局に見解を求めるリクエストレター<sup>311</sup>の中で、プラットフォームについて、少なくとも1つのSEPを保有している者が自由に参加できること、参加者は自分のSEPをプラットフォーム外の者に独自にライセンスできること、下請製造権(have made)を有すること、Avanci社はSEPを保有せず参加者のために訴訟等もしないこと、ロイヤルティをSEPの数と質の両面からポイント換算して決定することなど、プラットフォームの仕組みを説明している。

その上で、プラットフォームによって、ライセンスに係るトランザクションコストやSEPのホールドアップ又はホールドアウト問題の発生リスク、及び訴訟等の可能性の低減につながり、5G技術の実装が進むなど、実質的に競争環境にとって利益があることを主張していた。また、対象を技術的に必須のものだけに絞ることや、ライセンサーの機密情報を開示しないことなど、反競争的な影響を防止することについても説明していた。

反トラスト局は、自動車業界の幅広い関係者に対して行ったインタビューを踏まえてリクエストレターの内容を検討し、冒頭の結論に至ったと説明している。同局は、Avanci社のプラットフォームによって、「自動車に新しい接続技術が効率的に導入され、全米の自動車の安全性と機能が強化される」、「FRAND条件でのアクセスが提供され、SEPのライセンス供与が促進される」などとのコメントも出している。

### (f) 関税法第337条に基づく調査手続に関する改正法案の提出<sup>312</sup>

2020年8月14日、Suzan DelBene議員(ワシントン州選出、民主党)とDavid Schweikert

<sup>309</sup> JETRO 知財ニュース「司法省反トラスト局、Avanci社の5G関連の特許プラットフォームについて見解を公表」(2020年7月30日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/us/2020/20200730.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2020/20200730.pdf)

<sup>310</sup> DOJ ANTITRUST DIVISION「Justice Department Issues Business Review Letter To Avanci For Proposed Licensing Platform To Advance 5G Technology For Interconnected Automobiles」(2020年7月28日)

<https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-business-review-letter-avanci-proposed-licensing-platform-advance>

<sup>311</sup> Avanci社のリクエストレター(Request Letter:非公式な反トラスト法上の事前相談文書)及びDOJのビジネスレビューレター(Business Review Letter:同相談に対する回答文書)は以下URLで公表されている。

<https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters#page-2020>

<sup>312</sup> JETRO 知財ニュース「ITC関連の動向」(2020年8月31日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/us/2020/20200831.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2020/20200831.pdf)

議員（アリゾナ州選出、共和党）は、関税法第 337 条に基づく ITC の調査手続<sup>313</sup>を改正する法案「Advancing America's Interests Act」を下院に提出した<sup>314</sup>。

特許権侵害物品の排除命令が特許ライセンス企業（patent licensing entities）により濫用されているとの認識に基づくもので、対策として以下の事項等が提案されている<sup>315</sup>。

- ①申立てに当たって、特許ライセンスのみを事業とする者がライセンシー等の第三者による米国内での活動を「国内産業」の要件として主張する場合には、当該第三者が自発的に申立人に加わることが求められる。
- ②ITC は、公衆衛生・福利、国内経済の競争状況、競合製品の国内製造等の公的配慮事項を検証して「公益に資する」と肯定的に判断された場合にのみ排除命令を出すことができる（現行法では、「公益に悪影響を及ぼさない」と判断された場合に出すことができる）。

#### （g）DOJ による IEEE へのビジネス・レビュー・レターの改訂<sup>316</sup>

2020 年 9 月 10 日、DOJ は、SEP 保有者が米国電気電子学会（Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE）の開発した 802.11 Wi-Fi 標準を含む SEP に有する特許権を行使して多額のライセンス料か、さもなければ差止を追求することを戒める IEEE の方針を取り扱った 2015 年のビジネス・レビュー・レター<sup>317</sup>を改訂した。

改訂された 2020 年の補足ビジネス・レビュー・レターは、DOJ が IEEE の方針を推奨していないこと及び標準の実施者による「ホールドアウト」<sup>318</sup>が懸念されることを強調している。

<sup>313</sup> ITC は、米国への輸入に関連する不正な行為から米国内産業（domestic industry）を保護するため、関税法第 337 条に基づいて調査を行い、輸入を禁止する排除命令（exclusion order）等を出すことができる。これまでの大半のケースでは、米国特許権を有する者から申立てを受けて調査が行われており、特許権行使の際の重要な選択肢になっている。過去には、2006 年の eBay 最高裁判決以降、いわゆるパテントトロールが地裁で差止命令を勝ち取ることが難しくなり、代替手段として ITC の調査手続を利用するケースが増えて議論になっていた。そこで ITC では 2010 年から調査手続において審判官が公益（public interest）の分析を行うようになっていた。ITC の集計では、パテントトロール（ITC の集計中ではカテゴリー 2 の NPE）から申立てを受けて実施した調査の件数は 2011 年の 9 件をピークに、2014～2019 年には年間 1～3 件になり件数としては減少している。しかし、2019 年 5 月に続いて、2020 年 2 月にも外国の NPE（アイルランドの Neodron 社）から申立てがあり、Amazon、Apple、Microsoft といった米国企業を含む多数の企業のモバイル端末等が対象にされたため、米国内産業の保護又は公益の観点から疑問視されていた。（2020 年 8 月 20 日には、関税法第 337 条に基づく ITC の調査手続の申立て件数が 7 月に急増したとの記事が出された。

<https://www.natlawreview.com/article/july-shows-dramatic-increase-itc-complaints>

<sup>314</sup> [https://delbene.house.gov/uploadedfiles/delben\\_041\\_xml\\_-\\_for\\_introduction.pdf](https://delbene.house.gov/uploadedfiles/delben_041_xml_-_for_introduction.pdf)

<sup>315</sup> Amazon、Google、Microsoft など 10 社が参加する High Tech Inventors Alliance は同日、長年の課題を解決する法案であって、支持する旨のコメントを発表した。（<https://www.hightechinventors.com/post/htia-statement-on-the-introduction-of-advancing-america-sinterests-act>）

<sup>316</sup> DOJ 「Updated Response to Electrical and Electronics Engineers, Incorporated's 2015 Request for a Business Review Letter」（2020 年 9 月 10 日）  
<https://www.justice.gov/atr/page/file/1315291/download>

<sup>317</sup> 2015 年のビジネス・レビュー・レターは、DOJ に IEEE の方針に反する権利行使を求める意図がないことを確認するものであった。

<sup>318</sup> 標準の実施者が SEP のライセンス契約を受けるといいながら、交渉を先延ばしする等により契約しない行為である。

## (h) Alex Okuliar 司法次官補による米国電気通信工業会での演説<sup>319</sup>

2020年12月8日、DOJのAlex Okuliar司法次官補が米国電気通信工業会（IEEE）で演説した。同氏は、独占禁止法の法執行における予測可能性と透明性の重要性、IEEEへのビジネス・レビュー・レターの改訂、並びにFRAND条件と独占禁止法に基づく差止請求の危険性を論じた。

## (2) 欧州における動向

### (a) 欧州連合司法裁判所による交渉の枠組みの決定

欧州連合司法裁判所（Court of Justice of the European Union、（以下、「CJEU」という。）は、Huawei 対 ZTE 事件<sup>320</sup>において、特許権者と実施者それぞれがライセンス交渉の各段階でとるべき対応を整理し、両当事者間の誠実な交渉の枠組みを示した。この枠組みは、欧州における競争法の観点から交渉のルールを詳述したものであり、各国の裁判所の判断が必ずしもこの枠組みに基づいて行われるものではない。しかし、この枠組みは、FRAND宣言されたSEPの交渉ルールを規定する法的根拠に関する各国間の違いにかかわらず、特許権者がFRANDに基づく義務を満たし、実施者が差止めを受けるリスクを最小化するような、誠実な交渉を促進する考え方として有用であると考えられている。この枠組みでは、ライセンス交渉は以下の段階に沿って進められると示されている<sup>321</sup>。

[ライセンス交渉の各段階]

- ① 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階
- ② 実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階
- ③ 特許権者がFRAND条件を具体的に提示する段階
- ④ 実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階
- ⑤ 特許権者による対案の拒否と裁判・ADRによる紛争解決

### (b) CEN-CENELECによるSEPのガイドライン

CEN-CENELEC（欧州電気標準化委員会）では、SEPのガイドラインについて2つのワークショップで議論が進められた。そして、各々のワークショップからCWA（CEN-CENELEC Workshop Agreement、CEN-CENELECワークショップ協定）のドラフトが公開され、それぞれ意見募集及び再検討された後、正式なガイドラインとして公表された。

<sup>319</sup> DOJ「Deputy Assistant Attorney General Okuliar Delivers Remarks to the Telecommunications Industry Association」（2020年12月8日）

<https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-assistant-attorney-general-okuliar-delivers-remarks-telecommunications-industry>

<sup>320</sup> Huawei v. ZTE（欧州、CJEU、2015年）

<sup>321</sup> 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」、6頁（平成30年6月5日）

### ①CWA17431 (WS1のガイドライン)

5G 及び IoT における SEP のライセンスに関する行動規範を作成することを目的として、IP Europe と Nokia によって提案されたワークショップ WS1 は、2018 年 10 月 5 日の会議で「産業用インターネットを含む 5G 及び IoT における SEP のライセンスに関する原則及び指針」のドラフトを公表し、意見募集及び再検討された後、2019 年 6 月 12 日に正式に CWA17431 を公表した<sup>322</sup>。この CWA17431 では、SEP のライセンスにおける 6 つの原則が示されている。

- (原則 1) 権利者は、実施者が標準を使用するために SEP 技術へアクセスできるようにすべきである。
- (原則 2) 当事者は、タイムリーかつ効率的な方法で FRAND ライセンスに合意するため、互いに誠実に交渉すべきである。
- (原則 3) 当事者は、タイムリーに FRAND ライセンスを締結するために必要な情報を、秘密保持の範囲で開示すべきである。
- (原則 4) 公平かつ合理的なロイヤルティは、特許された標準技術の価値を反映したものとすべきである。
- (原則 5) 権利者は同様の状況にある (similarly situated) 競合者を差別してはならない。
- (原則 6) 当事者が FRAND ライセンスについて合意できない場合、第三者機関 (裁判所か ADR 機関) で解決すべきである。

### ②CWA95000 (WS2のガイドライン)

IoT ベンダー、IoT 及び標準化のイノベーター、業界別の関係者、政府の代表者、中小企業及びその代表者、消費者団体、研究機関、競争法関係者、標準化機関 (Standard Setting Organization、SSO) 代表者、並びに IoT の知的財産やライセンスにおけるその他の利害関係者を集め、特に 5G 及び IoT 分野における SEP のライセンスに関するベストプラクティス及び行動規範を作成することを目的として、DIN (Deutsches Institut für Normung、ドイツ規格協会)、Fair Standards Alliance、ACT (The App Association) によって提案されたワークショップ WS2 は、2019 年 1 月に「SEP のライセンスのための基本原則とアプローチ」のドラフトを公表し、意見募集及び再検討された後、2019 年 6 月 12 日に正式に CWA95000 を公表した<sup>323</sup>。この CWA95000 では、SEP のライセンスにおける 6 つの原則が示されている。

<sup>322</sup> The CEN and CENELEC Workshop, initiated by Nokia and IP-Europe, publishes its CWA 「Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet」  
<https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2019-013.aspx>

<sup>323</sup> The CEN and CENELEC Workshop, initiated by the Fair Standards Alliance and ACT | The App Association, publishes its CWA 「Core Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents」  
<https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2019-014.aspx>

- (原則 1) FRAND の SEP 保有者は、例外的な状況の場合を除き、差止命令を行使してはならない。当事者は、不当な「ホールドアップ」の影響なしに、FRAND 条件の交渉を求めるべきである。
- (原則 2) FRAND ライセンスは、関連する標準を実施することを希望する誰にでも利用可能とするべきである。一部の実施者へのライセンスを拒否することは、FRAND 義務に反する。
- (原則 3) SEP は、下流の価値や用途に基づいてではなく、技術的なメリットと範囲に基づいて評価されるべきである。多くの場合、最終製品ではなく、SEP を侵害する最小コンポーネントに焦点を合わせる。
- (原則 4) 当事者は、ポートフォリオ内に必須であると同意されていない特許が存在していることを理由に、必須であると合意された特許に対する FRAND ライセンスを控えるべきではない。必須であると合意されていない特許については、いかなる当事者もポートフォリオライセンスを取得することを強制されるべきではない。
- (原則 5) FRAND 交渉のいずれの当事者も、相手方に対し過度に広い秘密保持の取決めを強制しようとしてはならない。特許権者は、潜在的なライセンシーによる効果的な交渉を妨げるために、特許に関する有利な情報又は過去のライセンスに関する有利な情報を不当に利用しようとしてはならない。
- (原則 6) 特許の移転にかかわらず FRAND 義務は影響を受けないままであり、特許販売取引はその影響の明確な表現を含むべきである。特許が移転されても、特定の特許について求められている又は得られている価値を変えてはならない。

### (c) SEP に係る専門家グループによる会合<sup>324</sup>

欧州委員会の SEP に係る専門家グループ (Group of experts on licensing and valuation of standard essential patent、以下、「専門家グループ」という。) は、これまで 6 回の会合を開催し、以下のテーマについて議論を重ねてきた。

- ① 今後、IoT によって、これまでと何が変わるのか
- ② その他のライセンス契約条件について
- ③ サプライチェーンにおいて誰がライセンスを取得すべきか
- ④ IoT のための共同ライセンスメカニズムについて
- ⑤ 評価
- ⑥ FRAND における非差別について

<sup>324</sup> 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る国内外の動向について(裁判及び調停・仲裁による紛争解決の実態)の調査研究報告書」, 93-94 頁 (令和 2 年 3 月)  
[https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2019\\_12\\_01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2019_12_01.pdf)

そして、欧州委員会は、2021年2月10日、専門家グループの活動報告書を、ウェブサイトにて公表した<sup>325</sup>。本活動報告書の構成は、以下のとおりである。「エグゼクティブ・サマリー」には、例えば、①SEP及びSEPライセンスに関する透明性をどのように向上させるか、②バリューチェーンのどこでライセンスすべきか、③公平、合理的かつ非差別的（FRAND）条件をどのように定めるか、④交渉及び紛争処理をどのように円滑に進めるか、などの主要な問題の分析とそれに対する改善提案が挙げられている。

- ・ エグゼクティブ・サマリー<sup>326</sup>
- ・ PART 1 – 目的、方法及び結果（反対意見を含む）<sup>327</sup>
- ・ PART 2 – IoT エコシステムにおける FRAND ライセンシングの進化（SEP保有者及び実施者全般（特にIoT）が直面する問題の概要）
- ・ PART 3 – 主要な問題の分析と改善提案（更なる議論のためのもの）<sup>328</sup>
- ・ PART 3.1 – SEP ライセンシングの透明性の向上
- ・ PART 3.2 – バリューチェーンにおけるライセンス
- ・ PART 3.3 – 公平、合理的かつ非差別的な条件
- ・ PART 3.4 – 交渉及び紛争処理
- ・ PART 3.5 – IoT のパテントプール及び共同ライセンス
- ・ 付属文書（Annex 1～Annex 10）

#### （d）経済協力開発機構による知的財産権のライセンスと競争法に関する議論<sup>329</sup>

2019年6月5日～7日、経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development、OECD）の競争委員会（Competition Committee）は、131回会議を開催し、「知的財産権のライセンスと競争法」に関し、以下のテーマについて議論を行った<sup>330</sup>。

- ① 知的財産法と競争法の接点
- ② 競争法からの知的財産の免除
- ③ SEPとFRANDライセンス
- ④ ライセンスの拒否と強制ライセンス

<sup>325</sup> JETRO「欧州委員会、標準必須特許（SEP）のライセンス及び評価に関する専門家グループの活動報告書を公表」（2021年2月26日）

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2021/20210226.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2021/20210226.pdf)

<sup>326</sup> <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44729>

<sup>327</sup> <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44725>

<sup>328</sup> <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44730>

<sup>329</sup> 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る国内外の動向について（裁判及び調停・仲裁による紛争解決の実態）の調査研究報告書」, 88-89頁（令和2年3月）

[https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2019\\_12\\_01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2019_12_01.pdf)

<sup>330</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD)「DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS COMPETITION COMMITTEE」（2019年11月14日）

[http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/M\(2019\)1/ANN6/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/M(2019)1/ANN6/FINAL&docLanguage=En)

#### (e) ミュンヘン地方裁判所による FRAND の抗弁の取扱いに関する手引の公開<sup>331</sup>

2020年2月、ミュンヘン地方裁判所は、同裁判所の手続として特許権侵害訴訟を取り扱う際に Huawei 対 ZTE 事件による交渉の枠組みに従った反トラスト強制ライセンスを根拠とする抗弁が行われた場合の取扱いに関する手引を公開した。これは、同裁判所の各法廷で取り扱う SEP 訴訟の様々な方式的側面を網羅したものである。

同手引は、Huawei 対 ZTE 事件で定めた交渉の枠組みを適切に経ているかどうかを CJEU が口頭審理終了時に評価すると記載している。このため、CJEU の定める相互的義務の履行をめぐって瑕疵がある場合でも、口頭審理終了時までには補充することが可能である。

また、同手引は、早期第一回期日（主要口頭審理に先立って早い時期に行われる審理）において FRAND の抗弁を取り上げたり、当初は情報の提供、説明及び損害賠償額の申告に限定していた訴えを差止請求、リコール及び破棄を含める訴えに拡張する前提条件など、手続に関する他の側面に関する情報も示している（情報の提供、説明及び損害賠償額の申告に係る訴えには FRAND の抗弁が適用されない）。

さらに、同手引では、当事者の提出物に関する基準及び要件も定めている。例えば、同手引によれば、被告がカウンターオファーを行わなかった場合について、原告による拘束力のある最後の提案の内容が反トラスト法の観点から明らかに許容されないこと、又は、原告が被告の供給者にもライセンスを供与する必要があったことを被告が証明しなければならないとしている。

#### (f) ドイツ連邦政府による特許法等改正案の閣議決定<sup>332</sup>

2020年10月28日、ドイツ連邦政府は、特許法等改正に係る特許法の簡素化・現代化のための法案（Gesetzesentwurf）を閣議決定し<sup>333</sup>、同法案が司法・消費者保護省のウェブサイトで公表された。同省では、2020年1月14日に利害関係者からの意見募集をすべく議論のたたき台となる最初の草案（Diskussionsentwurf）を公表し、9月1日にはそれら意見を踏まえた2回目の草案（Referentenentwurf）を公表した。2回目の草案に対しても、10月5日付までに日系業界団体を含む38件のコメントが寄せられていた。

法案の主なポイントについては、草案から文言の修正はあったものの、大きな変更はない。

##### <法案の主なポイント>

- ①民事裁判所での侵害訴訟と連邦特許裁判所での無効訴訟の同期

<sup>331</sup> [https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/landgerichte/muenchen1/guidelines\\_on\\_handling\\_of\\_the\\_frand\\_defence\\_february\\_2020.pdf](https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/landgerichte/muenchen1/guidelines_on_handling_of_the_frand_defence_february_2020.pdf)

<sup>332</sup> JETRO 知財ニュース「ドイツ連邦政府、特許法等改正案を閣議決定」（2020年10月29日）  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20201029.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20201029.pdf)

<sup>333</sup> 今後は、法案が連邦参議院（Bundesrat（上院に相当））に送付されて同院による態度が決定された後、連邦議会（Bundestag（下院に相当））に提出されて審議されることになる。

特許法第 82 条 (3) に、無効訴訟の被告（特許権者）が訴状送達から 2 月以内（1 月延長可）に反論を述べる旨を規定。また、特許法第 83 条 (1)（特許無効の手續において連邦特許裁判所が、（当該特許権の有効性等の）その決定にとって特別に重要である局面等に関して、当事者に速やかに通知する旨の規定）に、当該通知が当該無効訴訟の被告への訴状送達から 6 月以内に侵害訴訟の裁判所にもなされるべきである旨等を追加。

#### ②差止による救済規定の明確化

特許法第 139 条 (1)（特許権侵害に対する差止請求権の規定）に、個別の事案の特段の事情により、排他的権利が正当化されない、侵害者又は第三者にとって不相応な困難が生ずる場合に限り、差止請求が排除される旨、また、そのような場合には被侵害者は相当の範囲で金銭的補償を要求してもよく、また、このことが同条 (2) の損害賠償請求権には影響を及ぼさない旨を追加。

#### ③営業秘密保護法の規定の特許訴訟への導入

特許法第 145a 条を追加。特許訴訟において、営業秘密保護法第 16 条から第 20 条（裁判手続における営業秘密の取扱いに関する規定）を準用する旨規定。

#### ④PCT 国際特許出願のドイツ国内段階移行期間の変更

国際特許条約に関する法律の第 III 条第 4 項に規定される PCT 国際特許出願のドイツ国内段階への移行期間について、これまで出願日（優先日）から 30 月以内だったところ（欧州特許条約の規定に合わせ、）31 月以内に変更。

### (g) 欧州委員会による知的財産に関する行動計画の採択・公表<sup>334</sup>

2020 年 11 月 25 日、欧州委員会は、知的財産に関する行動計画（Action Plan on Intellectual Property）を採択・公表した旨、プレスリリース等にて発表した<sup>335</sup>。なお、本行動計画については、欧州委員会のウェブサイト上で、2020 年 7 月から 8 月にかけて意見募集が行われ、当該意見募集の結果についての概要報告書（Factual summary report）（2020 年 11 月 16 日付）が公表されていたところであった。

本プレスリリース等によれば、本行動計画の 5 つの主要分野における施策のうちの「知財共有の促進」の中で、（欧州委員会は）コネクテッドカーやその他の IoT 製品の展開等の欧州の業界のデジタルトランスフォーメーションにとって重要な要素である SEP のライセンス供与における透明性及び予見可能性を向上させる方法を提案する、としている。

また、本プレスリリース等によれば、本行動計画の関連文書として、「ETSI に開示され

<sup>334</sup> JETRO 知財ニュース「欧州委員会、知的財産に関する行動計画を採択・公表」（2020 年 11 月 25 日）  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20201125.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20201125.pdf)

<sup>335</sup> European Commission 「Commission adopts Action Plan on Intellectual Property to strengthen EU's economic resilience and recovery」（2020 年 11 月 25 日）  
[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_20\\_2187](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2187)

た潜在的に必須な特許のランドスケープスタディ」<sup>336</sup>、「SEP の必須性評価に関するパイロット・スタディ報告書」<sup>337</sup>等も公開されている。

「ETSI に開示された潜在的に必須な特許のランドスケープスタディ」は、欧州委員会が「SEP の必須性チェックのためのパイロット・プロジェクト」と題された、特許必須性をチェックすることの技術的及び制度的実現可能性を評価することを目的として行われた調査の報告書である。この調査では、ETSI（欧州電気通信標準化機構、European Telecommunications Standards Institute）に開示された特許を対象に、①標準化団体で開示された特許の IP（Intellectual Property）ランドスケープ分析及び②標準化団体で開示された特許が、品質（技術的メリットと経済的価値の両方）において同等の他の特許と異なるかどうかを分析した。

この調査の結果の概要は、以下のとおりである。

- (a) 標準化団体のデータベースから特許を特定し、必須性評価のためにスクリーニング/調和/選択/重複排除/変換することは簡単な作業ではない。また、標準化団体の IPR ポリシー、関連する手順、及びデータベースの側面をよく理解することも重要である。
- (b) 標準化団体で開示された特許は、これらの特許が「必須であるか、または必須になる可能性がある」ことが企業によって自己報告されている。
- (c) ETSI で開示された特許は、必須性評価の出発点として使用できる。SEP であるかの調査対象として 8,320～11,262 件の登録特許を評価する必要がある（但し、毎週新しい開示が追加されていることに注意が必要である）。
- (d) 特定の特許ファミリーでは、一部の特許は実際に必須である場合とそうでない場合がある。そのため、ETSI（で開示された特許）ファミリーを出発点として使用することを強く勧める。ETSI で開示された特許ファミリーは実際に必須である可能性があるため、必須の特許を特定する最良の方法である。他のファミリー（DOCDB や INPADOC など）を出発点とするのは、必須な特許を特定するためには問題があります。
- (e) ETSI で開示される新しい特許ファミリーの数は高い上昇傾向にある。ETSI の開示データベースにある現在の 25,072 ファミリーのうち、37%が過去 2 年間に追加された特許である。
- (f) これらの特許を開示した企業（または組織）の分布は非常に偏っている。評価の際には、このような分布特性を考慮に入れる必要がある。
- (g) 特許を開示している企業の母国に関しては、時間の経過とともに大きな変化が見られる。特に注目に値するのは、最近、中国企業と（中国よりは少ないが）韓国企業

---

<sup>336</sup> European Commission 「Landscape Study of Potentially Essential Patents Disclosed to ETSI」（2020 年）  
[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121411/jrc121411\\_sep\\_landscape\\_final.pdf](https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121411/jrc121411_sep_landscape_final.pdf)

<sup>337</sup> European Commission 「Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents」（2020 年）  
[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119894/jrc119894\\_online.pdf](https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119894/jrc119894_online.pdf)

から開示された特許ファミリーのシェアが増加したことである。

- (h) セルラー規格に関連する ETSI の開示を、たとえば技術世代 (2G、3G、4G、及び 5G) に分割することが望ましいが、これを実現する信頼できる方法は現在不可能である。
- (i) 開示された SEP は、特許の技術的メリットおよび特許の経済的価値の観点から、特許の品質に関して比較可能な非開示の特許よりも高いスコアを示す。この調査では、その結果の解釈を提供する。

「SEP の必須性評価に関するパイロット・スタディ報告書」では、SEP の必須性の精査を確実に行うシステムの技術的および制度的実現可能性について調査された。

はじめに、文献における本質性評価、訴訟、パテントプールにおける本質性評価、及び日本の本質性に関する勧告的意見 (Japanese Hantei for Essentiality advisory opinion) について調査した。そして、標準化団体で宣言された特許の IP ランドスケープ分析を行い、必須性評価メカニズムへの入力としての使用に関して評価した。また、技術的実現可能性については、パイロット実験で評価した。パイロット実験では、様々な評価者が特許の実際の本質性を評価した。制度的実現可能性については、とりわけ利害関係者のワークショップを通じて評価した。

本報告書において、これらの調査を通じて得た以下の理由に基づいて、政策立案者に対して、特許の本質性評価のためのシステムの開発と実施を追求することを勧めている。

- ①実施者、特許所有者、及び裁判所からの、標準に対する特許の本質に関する透明性のあるデータへの関心があること
- ②これらの当事者及び (社会) システム全体に対するそのようなデータの潜在的な利点があること
- ③そのようなデータを生成するためのシステムが技術的にも制度的にも実行可能であること

#### (h) CJEU への SEP のライセンス交渉に関する質問の付託<sup>338</sup>

2020 年 11 月 26 日、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は、反トラスト法でいう市場における支配的地位の濫用にあたるか否かの観点につき、SEP のライセンスの在り方に関

<sup>338</sup> JETRO 知財ニュース「デュッセルドルフ地方裁判所、標準必須特許のライセンス交渉に関する質問を欧州連合司法裁判所に付託」(2020 年 11 月 27 日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20201127\\_1.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20201127_1.pdf)

する指針を CJEU から予備的に得るべく、同地方裁判所に係属中の特許権侵害訴訟<sup>339</sup>について、CJEU に質問を付託する<sup>340</sup>決定を行った旨、プレスリリースにて公表した<sup>341</sup>。

本決定で同裁判所は、Nokia が特許権侵害による Daimler に対する差止請求権を有するものとする一方で、Nokia の Daimler に対する差止の主張が、ライセンス市場における支配的地位の濫用とみなされるか否かを質問するとしており、特許権を使用するサプライヤーのライセンス要求に当初は従わずに特許権侵害で最終製品販売者に対して差止を裁判所に求めたとき、SEP の保有者の、市場における支配的地位の濫用とされるのはどのような場合かがここでの決定的な要因であるとしている。

本件訴訟の経緯でもみられるように、製造のサプライチェーンの中のどのレベルの主体（例えば、部品メーカーか最終製品メーカーか）がライセンス交渉の締結の主体となるべきかについては、通信技術の標準の利用の一般化とその応用範囲の広がりとともに異業種間のライセンス交渉が行われるようになってきたことで大きな議論となっており、SEP のライセンス交渉を巡る SEP 保有者側と実施者側との特許権侵害訴訟がドイツでも数多くみられていた。また、今回付託された質問にも含まれているライセンス交渉上の SEP 保有者、実施者双方の義務についても交渉の進め方に重大な影響を及ぼすところ、CJEU の予備的判決は EU 各国の裁判所をも拘束することになることから、今回の付託の行方が注目される。

以下は、本プレスリリースで示された CJEU に付託された質問の参考訳である。

#### A. サプライヤーに優先的にライセンスする義務はあるか？

①標準化機関により規定された標準にとって必須の特許（SEP）の保有者であって、ライセンスをいかなる第三者にも FRAND 条件で供与することを取消不能な形でその機関に約束している者によって提起された差止救済のための訴訟において、本件特許が必須のものである標準またはその一部がすでに侵害者によって購入された中間製品に組み込まれており、侵害者のサプライヤーが標準を実装する製品について FRAND 条件で特許法の下での関連するすべてのタイプの使用に関する自身の無制限のライセンスを取得する意思を示しているが特許権保有者がそのようなライセンスを拒否

<sup>339</sup> *Nokia v. Daimler*, Case ID:4c O 17/19

本訴訟は、通信システムにおけるデータ送信方法の特許権に関するもので、LTE（Long Term Evolution）標準（4G）にとって必須のものであるところ、Nokia が当該欧州特許 EP2087629B1 のドイツ部分を侵害しているとして Daimler を被告として差止請求を行ったものである。原告 Nokia は SEP の保有者として、複合的な製品及びサプライチェーンのどの段階にいる相手方に FRAND 条件でのライセンスを付与するかを自由に決定することができると考えている一方、被告 Daimler は、SEP 保有者である原告が、欧州連合（EU）域内市場におけるルール及び FRAND 宣言により、ライセンスを求めるいかなる相手方に対しても特許法に関連した当該 SEP の全てのタイプの使用について無制限のライセンスを供与しなければならず、したがって、ライセンスを求めるサプライヤーは、自動車業界の通常の手続に対応して優先順位が与えられるべきであると考えているとしている。

<sup>340</sup> CJEU への質問の付託により、デュッセルドルフ地方裁判所での手続は中止されるが、プレスリリースによれば、本決定に対してデュッセルドルフ高等裁判所に抗告が可能であるとされている。

<sup>341</sup> <https://www.lg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen-2020/22-20.pdf>

している場合、サプライチェーンの下流の企業は、TFEU<sup>342</sup>第 102 条の意味での支配的地位の濫用の抗弁をすることができるか？

a) このことは特に、サプライヤーの部品で使用されている特許に関連する知的財産権は、ライセンスによってサプライヤーによりクリアにされることが、最終製品販売業者の関連する業界における慣習である場合に適用されるか？

b) サプライチェーンのどの段階のサプライヤーにも優先的にライセンスされる資格があるか？それとも、サプライチェーンの最後の最終製品製造者のひとつ上流のサプライヤーに対してのみ適用されるか？ここでも、当該産業の商慣行が決め手となるか？

②関連するサプライヤーの部品が意図された目的で使用された場合に最終製品販売業者（及び、該当する場合、サプライチェーンの上流の購買者）が特許侵害を回避するために SEP 保有者から個別のライセンスを取得する必要がないという意味で、カルテル法の下での濫用の禁止は、サプライヤーが、標準を実装する製品について FRAND 条件で特許法の下での関連するすべてのタイプの使用に関する自身の無制限のライセンスを供与されることを求めているか？

③1 つ目の質問の回答が否定的なものである場合：TFEU 第 102 条は、SEP 保有者が同じ生産・供給のチェーンの異なるレベルにいるどの潜在的な特許権侵害者に対して差止救済を目的として特許侵害で訴えるのかを決定することのできる評価基準に、特段の定性的、定量的及び／又は他の要件を課すか？

## **B. Huawei v. ZTE事件に係るCJEUの予備的判決（2015年7月16日判決、C170/13）の要件の具体化**

①SEP 保有者と SEP 使用者の相互に課される義務（侵害の通知、ライセンスの要求、FRAND ライセンスの申出、サプライヤーに優先的になされるライセンスの申出）が裁判前に履行されたとの事実に関わりなく、法的手続の過程で、裁判前の段階では果たされなかった義務を補うことは可能か？

②全事情の総合的な評価に基づき、（その時点ではライセンスの申出が形成されておらず、予見可能でないことから）FRAND 条件がいかなるものであるとしても、FRAND 条件での SEP 保有者とのライセンス契約を締結する SEP 使用者の明確かつ一義的な意思及び準備が示された場合にのみ、特許使用者がライセンスを相当に要求したとみなされるべきか？

a) 侵害の通知後、数カ月間沈黙していた侵害者は、通常、ライセンス取得に関心がないことを示しており、ライセンスの要求が名目上は形成されたにもかかわらず、ライセンス要求が存在しておらず SEP 保有者の差止請求が認容される結果をもたらすことになるか？

b) ライセンスを取得する意思が欠如していることを、SEP 使用者が提示した対案にお

<sup>342</sup> 欧州連合の機能に関する条約（Treaty on the Functioning of the European Union）。EU 運営条約とも呼ばれる。

けるライセンス条件から推定することができ、その結果、（SEP 使用者の対案に先立っての）SEP 保有者自身のライセンスの申出が実際に FRAND 条件に相当していたか否かの事前の審査をすることなく、SEP 保有者の差止請求が認容されることになるか？

- c) ライセンスを取得する意思が欠如していると結論付けられることになる対案のライセンス条件が自明でなく、最高裁判所によって明確にされたものでもない場合に、それらが FRAND 条件と合致しないとすることによるこのような結論は妨げられるか？

### （3）中国における動向

#### （a）「国務院独占禁止委員会による知的財産権分野に関する独占禁止指南」の公示<sup>343</sup>

2020年9月18日、国家市場監督管理総局は、「国務院独占禁止委員会による知的財産権分野に関する独占禁止指南（国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南）」を公布した<sup>344</sup>。

本指南は、2017年3月に国務院独占禁止委員会が初めて知的財産権の濫用に関連するガイドラインとして起草し、意見募集したもので、2019年1月4日に成立させていた。その背景は、第19期四中全会で競争政策の基盤強化のために独占禁止法の執行を強化、改善することが提案されたが、一方で、知的財産権の創造、保護、運用の強化により、経済効率の向上と消費者及び公益の保護を目指したところ、不正な知的財産権の権利行使や反競争的面がある。そのため、知的財産権を効果的に保護しながら、その濫用や競争を制限する行為を予防、阻止するためのガイドラインの制定が必要と判断され、原則的な規定のみになっている「独占禁止法」を補完し、知的財産権の濫用による排除・制限行為をよりよく規制することを目指した。

主な特徴は、厳格に「独占禁止法」の基本条項を根拠にして、知的財産権関連に特化させるとともに現行の行政法規、部門規則などとの連携を重視している。そして、中国の国情に基づいた法律執行の実務を十分に考慮し、法律執行の実践で直面してきた最も切実な問題を重点的に対応している。また、独占禁止法と知的財産権の法執行の不確定性の特徴を十分に考慮し、法執行機関の自由裁量権を規範化させるとともに、一定の柔軟性を持たせている。

内容は、以下のとおり全5章28条からなっている。

#### 第一章 総則

<sup>343</sup> 株式会社 KyK インターナショナル「「国務院独占禁止委員会による知的財産権分野に関する独占禁止指南」の公示」（2020年9月25日）

<https://kyk-ip.com/2020/09/25/%E3%80%90%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%80%91%E3%80%8C%E5%9B%BD%E5%8B%99%E9%99%A2%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3/>

<sup>344</sup> [http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fldj/202009/t20200918\\_321857.html](http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fldj/202009/t20200918_321857.html)

- 第二章 競争を排除、制限する可能性がある知的財産合意
- 第三章 知的財産権に関わる市場での支配的地位の濫用行為
- 第四章 知的財産権に関わる事業者集中
- 第五章 知的財産権に関わるその他の状況

ここでは、特に SEP に関連が深い「第三章 知的財産権に関わる市場での支配的地位の濫用行為」について、以下に示す<sup>345</sup>。

知的財産権に関わる市場での支配的地位を濫用する行為を認定する場合、「独占禁止法」第三章の規定を適用する。通常の場合では、まず関連市場を定義し、事業者が関連市場において市場での支配的地位を備えているか否かを認定し、また個別の状況に基づき、知的財産権の濫用、競争を排除、制限する行為を具体的に分析する。

#### ①知的財産権及び市場での支配的地位の認定（第 14 条）

知的財産権を持つ事業者が関連市場において支配的地位を備えているか否かを認定する場合、「独占禁止法」第 18 条、第 19 条に規定される事業者が市場での支配的地位にあると認定あるいは推定される要因と状況に基づき分析する必要がある、知的財産権の特徴を結び付け、具体的に以下に掲げる要因を考慮することができる。

- (a) 取引相手が代替関係を有する技術あるいは商品などに転換する可能性及び転換コスト
- (b) 知的財産権を利用して提供される商品に対する下流市場の依存度
- (c) 取引相手人の事業者に対する平衡（訳注：チェックアンドバランス）能力

#### ②不当な高価格での知的財産権の許諾（第 15 条）

市場での支配的地位のある事業者は、その市場での支配的地位を濫用し、不当に高価格で知的財産権を許諾し、競争を排除、制限することができる。それが市場での支配的地位を濫用する行為を構成しているか否かを分析する場合、以下に掲げる要因を考慮することができる。

- (a) ライセンス料の計算方法及び関連商品の価格に対する知的財産権の貢献
- (b) 事業者の知的財産権の許諾に対する確約
- (c) 知的財産権許諾の履歴あるいは対比できるライセンス料の基準
- (d) 知的財産権の地域範囲あるいは対象商品範囲を超えたライセンス料の徴収を含む、不当に高価格に至った許諾条件
- (e) 一括許諾時に、保護期限満了あるいは無効の知的財産権についてライセンス料を徴収しているか否か

事業者が不当に高価格で SEP を許諾しているか否かを分析する場合、関連標準に適合し

<sup>345</sup> 以下の URL にある本指南の仮訳を参考とした。

<http://www.kyk-ip.com/files/CN-SAMR-AntiMonolpryIPGuideline202001.pdf>

た商品が負担するライセンス料全体の状況及びその関連産業の正常な発展に及ぼす影響を考慮することもできる。

#### ③知的財産権の許諾の拒否（第16条）

市場での支配的地位のある事業者は、正当な理由なく知的財産権の許諾を拒否し、市場での支配的地位を濫用する行為を形成し、競争を排除、制限することができる。具体的に分析する場合、以下に掲げる要因を考慮することができる。

- (a) 事業者が当該知的財産権の許諾になした確約
- (b) 他の事業者が関連市場に参入する場合に当該知的財産権の許諾を必ず得なければならないか否か
- (c) 関連する知的財産権の許諾の拒否が市場競争と事業者のイノベーションの実施に及ぼす影響及び程度
- (d) 拒否を受けた当事者の合理的なライセンス料支払い意欲と能力などの欠如があるか否か
- (e) 事業者が拒否を受けた当事者に合理的な申出をしたか否か
- (f) 関連する知的財産権の許諾の拒否が消費者の利益あるいは社会の公共利益を損うか否か

#### ④知的財産権に関する抱合せ<sup>346</sup>（第17条）

市場での支配的地位のある事業者は、正当な理由なく、抱合せ行為を通じて、競争を排除、制限することができる。知的財産権に関する抱合せが市場での支配的地位を濫用する行為を構成するか否かを分析する場合、以下に掲げる要因を考慮することができる。

- (a) 取引相手側の意向に反するか否か
- (b) 取引慣例あるいは消費習慣に適合するか否か
- (c) 関連する知的財産権あるいは商品の性質の差異及び相互関係を無視しているか否か
- (d) 合理性及び必要性があるか否か、例えば技術の互換性、製品の安全性、製品の性能などを達成するために必要不可欠な措置など
- (e) その他の事業者の取引機会を排除、制限するか否か
- (f) 消費者の選択権を制限するか否か

#### ⑤知的財産権に関する付加的な不正取引条件（第18条）

市場での支配的地位のある事業者は、正当な理由なく、知的財産権に関わる取引に以下に掲げる取引条件を付加し、競争を排除、制限する効果を及ぼす可能性がある。

- (a) 独占的フィードバックあるいは排他的フィードバックを要求する
- (b) その知的財産権の有効性に対して有効性について、取引相手側の質疑を提出することを禁じる、あるいは取引相手側が知的財産権侵害訴訟を提起することを禁じる
- (c) 取引相手側に自有する知的所有権の実施を制限、取引相手側の利用を制限、あるいは

---

<sup>346</sup> 前掲脚注345の本指南の仮訳によれば、知的財産権に関する抱合せとは、事業者がその他の知的財産権の許諾、譲渡を受け入れる、あるいはその他の商品の受入れを条件とする知的財産権の許諾、譲渡をいう。知的財産権の一括許諾は抱合せの形態である可能性がある。

は競争関係のある技術あるいは商品の研究開発を制限する

- (d) 保護期限が満了したあるいは無効が宣告された知的財産権の権利を主張する
- (e) 合理的な対価を提供しない状況で取引相手側にそのクロスライセンスを要求する
- (f) 取引相手側に第三者と取引を行うことを強制あるいは禁止、あるいは取引相手側に第三者と取引を行う条件を制限する

⑥知的財産権に関する差別待遇（第 19 条）

知的財産権に関わる取引において、市場での支配的地位のある事業者は、正当な理由なく、実質的に同一の取引相手側に対して異なる許可条件を実施し、競争を排除、制限することができる。事業者の実施する差別待遇が市場での支配的地位を濫用する行為を構成するか否かを分析する場合、以下に掲げる要因を考慮することができる。

- (a) 取引相手側の条件が実質的に同一か否か、これには関連する知的財産権の使用範囲、異なる取引相手側が関連する知的財産権を利用して提供する商品に代替関係があるか否かなどを含む
- (b) 許諾条件が実質的に異なるか否か、これには許諾数量、地域及び期間などを含む（許諾合意条項を分析する以外に、許諾者と被許諾者間で達成されたその他のビジネス取決め許諾条件に与える影響を総合的に考慮することが必要である）
- (c) 当該差別待遇は被許諾者の参加する市場競争に著しく不利な影響を及ぼすか否か

(b) 知的財産権濫用による競争の排除・制限行為の禁止に関する規定の公示<sup>347</sup>

2020 年 11 月 3 日、国家市場監督管理総局は、「知的財産権濫用による競争の排除・制限行為の禁止に関する規定」を公布した。その中で、SEP に関連する第 13 条の概要は、以下のとおりである。

第 13 条 事業者は、知的財産権行使の過程において、標準（国家技術規範の強制的要求を含む。以下同じ。）の制定と実施を利用して、競争の排除・制限行為を行ってはならない。

市場支配的地位を有する事業者は、正当な理由がない限り、標準の制定と実施の過程において、次に掲げる競争の排除、制限行為を行ってはならない。

- a. 標準の制定に参加している過程に、意図的に標準の策定組織にその権利情報を開示しない又はその権利を放棄すると明確にしたが、ある標準がその特許と係った後に、当該標準の実施者にその特許権を主張すること
- b. その特許が SEP となった後に、公平、合理的かつ非差別的原則に背き、許諾を拒否する、抱き合わせ販売をする、又は取引の際その他の不公平な条件を加える等の競争の排除、制限行為を行うこと

本規定で SEP とは、当該標準を実施する上で不可欠な特許をいう。

<sup>347</sup> [http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202011/t20201103\\_322857.html](http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202011/t20201103_322857.html)

### (c) 標準必須特許に関する訴訟の法的問題と対策に関する研究報告書の公開<sup>348</sup>

2020年10月12日、北京市高級人民法院は、「標準必須特許に関する訴訟の法的問題と対策に関する研究報告書」を公開した。その中で、SEPに係る訴訟に関する第4章及び第5章について、以下に示す。

#### 第4章 SEPに関する訴訟における市場支配的地位の濫用

SEPの所有者がその市場支配的地位の濫用を構成するかどうかを決定するためには独占禁止法の枠組みに基づいて検討するべきである。第一に、特許権者に独占禁止責任を負わせる必要があるかどうかを判定するための前提として関連市場を定義し、市場支配力を判定しなければならない。第二に、関連市場と市場支配的地位を認定する際に、独占禁止法の一般的な方法に従い、SEPのライセンスが供与された際の個別具体的事情も考慮しなければならない。第三に、主に事件固有の状況に関連する行動が市場における自由な競争に与えた効果に応じて係争対象の行動がイノベーションと消費者の利益に与えた効果を検討しなければならない。

#### 第5章 SEPに関する国境を越えた訴訟における管轄権を巡る争い

制度構築の観点から、当事者の正当な権利及び利益を保護し、中国の司法当局を保全し、国際司法コミュニケーションに積極的に参加するためには、中国が、訴訟差止請求及び執行差止請求の制度をできる限り早期に確立することで国際訴訟の複雑な紛争に効果的に対処する必要がある。

こうした法制度を短期間で確立することが困難な現状において、法の適用の観点から、管轄域外裁判所との管轄権をめぐる競合への対策として、中国が、指導的事例の制度により現行法を適用するためのルールを明確化し、統一しなければならない。また、①中国の裁判所の管轄権を法律に従って全面的に行使し、②行為保全（仮差止）措置を法令に従い柔軟に適用し、③外国裁判所による、中国の主権、安全保障、及び公益を損なうような実効的判断を認識し、その執行を拒絶しなければならない。

### (d) 最高人民法院による「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」

2016年1月25日、「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」は、最高人民法院審判委員会第1676回会議にて

<sup>348</sup> [http://www.ipeconomy.cn/index.php/index/news/magazine\\_details/id/1634.html](http://www.ipeconomy.cn/index.php/index/news/magazine_details/id/1634.html)

可決され、2016年4月1日から施行された<sup>349</sup>。以下、SEPに関連する規定の一部を示す<sup>350</sup>。

#### 第24条

国、業界又は地方の推奨標準で明示的に触れられている必須特許の情報について、被疑侵害者が当該標準の実施に専利権者の許諾を必要としないことを理由に、当該専利権を侵害していないと抗弁した場合、人民法院は通常、これを支持しない。

国、業界又は地方の推奨標準で明示的に触れられている必須特許の情報について、専利権者、被疑侵害者が当該専利の実施許諾条件を協議するとき、専利権者が標準制定において承諾した公平、合理的、無差別の実施許諾義務に故意に違反したために専利実施許諾契約が締結できず、かつ協議において被疑侵害者に明らかな過失がない場合、標準の実施行為の差止めを求める権利者の主張について、人民法院は通常、これを支持しない。

本条第2項でいう「実施許諾条件」は、専利権者、被疑侵害者が協議により確定しなければならない。十分な協議を経てもなお合意に達しない場合、人民法院に決定を求めることができる。人民法院は、前述の実施許諾条件を決定するとき、公平、適正、無差別の原則に基づき、専利の革新性、標準における専利の役割、標準が属する技術領域、標準の性質、標準の実施の範囲、関連する許諾条件などの要素を総合的に考慮しなければならない。

標準の実施における専利について、法律、行政法規に別段の定めがある場合、その定めに従う。

#### (e) 北京市高級人民法院のガイドライン

2017年4月、北京市高級人民法院は、「特許権侵害判定ガイドライン(2017年)」を公表した<sup>351</sup>。本ガイドラインでは、SEPについての規定が追加されている。以下、SEPに関連する規定の一部を示す<sup>352</sup>。

##### ①特許権濫用の抗弁

被疑侵害者は証拠により、係争特許を特許権者が悪意に取得したことを証明した場合、原告の訴訟請求を棄却すると判決することができる。特許権侵害訴訟中に特許権が無効にされた場合でも、特許権濫用と簡単に認定すべきではない。(126条)

<sup>349</sup> 最高人民法院「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」(2016年3月21日)

<http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-18482.html>

<sup>350</sup> JETRO 北京事務所が、2016年3月22日付け中華人民共和国最高人民法院ウェブサイトを基に日本語仮訳を作成。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20160401\\_3.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20160401_3.pdf)

<sup>351</sup> 北京市高級裁判所「《特許権侵害判定指南》修訂(2017)」(2017年4月27日)

<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml>

<sup>352</sup> 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究報告書」, 98-99頁(平成31年3月)

[https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018\\_10\\_zentai.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_10_zentai.pdf)

②SEPに基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失なし）

国家、業界または地方の推奨標準に明記された標準について、当該 SEP 関係案件において、特許権者と被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について交渉したが、特許権者が故意に標準の制定に承諾した公平、合理、非差別的な許諾義務に違反したため特許実施許諾契約が達成できず、かつ被疑侵害者において交渉中に明らかな過失がない場合、通常、標準実施行為について権利者の差止請求を支持しない。（149 条 1 項）

③SEP のライセンス交渉

SEP のライセンス交渉では、双方は誠実信用の原則に従って交渉しなければならない。公平、合理、非差別の許諾声明をした特許権者は、当該声明で承諾した関係義務を負うべきである。特許権者に公平、合理的、非差別の条件で実施許諾を求める被疑侵害者も、誠実信用の原則に基づいて積極的に交渉しなければならない。（150 条）

④SEPに基づく差止（権利者義務違反なし、実施者過失なし）

SEP の特許権者が故意に公平、合理的、非差別の許諾義務に違反したと証明できる証拠がなく、被疑侵害者にも SEP の実施に関する許諾交渉における明らかな過失がなく、この状況で被疑侵害者が裁判所にその主張したライセンス費用、またはその金額以上の担保を提出した場合、標準実施行為について特許権者の差止請求を通常支持しない。（152 条 1 項）

⑤SEPに基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失あり）

特許権者は、公平、合理的、非差別の許諾義務を履行しなかったが、被疑侵害者も交渉中に明らかな過失があった場合、双方当事者の過失の度合いを分析し、許諾交渉中断の主な責任のある方を認定した上で、標準実施行為について特許権者の差止請求を支持するか否かを確定する。（153 条 1 項）

（f）広東省高等人民法院のガイドライン

2018 年 4 月、広東省高級人民法院は、「標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン（試行 2018 年）」を公表した<sup>353</sup>。本ガイドラインは、SEP 紛争の審理に関する基本的な問題、SEP の民事責任の実施を停止する問題（差止の問題）、SEP のライセンス料を決定する問題、SEP の独占紛争の審理に関する問題（独禁法の問題）等について、指針が示している。各々の一部を以下に示す<sup>354</sup>。

<sup>353</sup> Hogan Lovells 「Guangdong court issues new guidance for standard essential patent disputes」（2018 年 5 月）  
<http://www.hoganlovells.com/en/publications/~media/15a4dfbf48264596a8c1137051b39451.ashx>

<sup>354</sup> 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究報告書」, 99-101 頁（平成 31 年 3 月）  
[https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018\\_10\\_zentai.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_10_zentai.pdf)

#### ①SEP 紛争の審理に関する基本的な問題

- ・ 特許権の移転による変更が発生した場合、元の特許権による公正、合理的かつ非差別的な声明は、SEP の譲受人に同じ効果がある。この声明はまた、関連会社を拘束する。  
(4 条)
- ・ SEP の紛争の事件を扱うためには、SEP 保有者のイノベーションへの貢献を十分に考慮し、法律に従って特許権者の権利を保護し、特許権者、実施者および公衆の利益のバランスを取る必要がある。(5 条)

#### ②SEP の民事責任の実施を停止する問題

- ・ SEP 保有者による差止を認めるかどうかを決定するために、公正、合理的かつ非差別の原則および関連するビジネス慣行に従って、特許権者と実施者の主観的な過ちを基準に判断する。(10 条)
- ・ 実施者に過ちがあるかどうか、ライセンス交渉の公正、合理的かつ非差別的な声明の基準を満たすかどうかを考慮し、次の状況に基づいて、SEP 保有者が求める差止を支持するかどうかを決定する。(12 条) :
  - (a) SEP 保有者の行為が、公平、合理的かつ非差別の声明の要件を満たさず、実施者は明らかな過ちがない場合、SEP の実施の差止を支持しない。
  - (b) SEP 保有者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがある場合、SEP の実施の差止を支持する。
  - (c) SEP 保有者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがなく、実施者が合理的な保証を行い、タイムリーな提出を行う場合、SEP の実施の差止を支持しない。
  - (d) 両者の交渉に過ちがある場合、そのような過ちと交渉との関係、救済措置を取るかどうか、交渉プロセスへの過ちの影響、当事者の過ちの程度を考慮し、SEP の実施の差止を支持するかどうかを決定する。

#### ③SEP のライセンス料を決定する問題

- ・ SEP の交渉においてライセンス料を決定する際の SEP 保有者と実施者との間の紛争は、SEP ライセンス料の紛争に属する。SEP 保有者と実施者が十分に交渉したが、依然としてライセンス料に同意できない場合、法律に従って訴訟を提起することができる。(15 条)
- ・ SEP のライセンス料を決定するためには、同等のライセンス契約、関連する SEP の市場価値の分析、比較可能な特許プールのライセンス情報、その他の方法を参照する。  
(18 条)

#### ④SEP の独占紛争の審理に関する問題

- ・ SEP 保有者が公平、合理的かつ非差別的な約束に違反した場合、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。関連行動が独占禁止法及び関連規定の下で規制の対象となるかどうかは、具体的な状況に基づき、行動が市場競争から排除または制限するかどうかを判断する。(28条)
- ・ SEP 保有者が SEP の実施の差止を要求する行為は、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。市場優位性の濫用を構成しているかどうかは、実施者が、提案された不公平で法外なライセンス料またはそのライセンスの他の不当な条件を受け入れることを強制するかどうか、誠実な SEP の実施者の実施を差止ようとしているかどうか、関連する行動が競争の排除や制限につながるかどうかを、検討しなければならない。(29条)

### 3. 各国・地域における SEP に係る最近の注目判決

#### (1) 米国

| # | 事件と概要  |
|---|--|
| 1 | <p>Federal Trade Commission v. Qualcomm (9th Circuit)<sup>355</sup><br/>No. 5:17-cv-00220- LHK, 判決日：2020年8月11日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ FTC が、Qualcomm による行為が FTC 法に違反しているとして、その行為の差止めを求めて提訴した。</li> <li>○ 第一審において、地方裁判所は、ライセンスのない携帯電話プロバイダーにチップを販売するのを拒否し、競合チップメーカーに SEP のライセンスを供与するのを拒否したことにより、Qualcomm が反トラスト法に違反したと認定した。</li> <li>○ Qualcomm が第一審判決を不服として控訴し、第9巡回区控訴裁判所は Qualcomm の慣行が反トラスト法の下で反競争的ではないと認定し、地方裁判所の判決を覆した。</li> <li>○ この事件は、FRAND に違反する可能性のある SEP ライセンス行為を理由に SEP 保有者が反トラスト法に基づく責任を負わされる可能性を減らした点が注目される。</li> </ul> |
| 2 | <p>IP Bridge v. TCL Communication Technology (Fed. Circuit)<sup>356</sup><br/>No. 2019-2215, 判決日：2020年8月4日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SEP 保有者である IP Bridge が、SEP の特許権侵害について TCL を提訴し、第一審において、(1) TCL が LTE (Long Term Evolution) 標準を適用しており、(2) SEP がその標準に必須であるため、TCL は IP Bridge の SEP を侵害していると陪審が認定した。</li> <li>○ TCL は、標準に必須であるかどうかをめぐる結論は陪審ではなく地方裁判所が下す</li> </ul>  |

<sup>355</sup> <https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2020/08/11/19-16122.pdf>

<sup>356</sup> <https://www.leagle.com/decision/infco20200804150>

| # | 事件と概要  |
|---|--|
|   | <p>べきであると主張し、控訴した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 連邦巡回控訴裁判所は、特許が必須であるかどうかの問題を適切に判断し、その事実に基づいて侵害を認定する能力を陪審が備えると判断し、侵害の評決を支持した。</li> <li>○ この事件は、特許権者が主張している特許が SEP であるかどうかの問題を陪審が認定したことが支持された点で重要である。</li> </ul>  |
| 3 | <p>TCL Communication Technology v. Ericsson (Supreme Court)<sup>357</sup><br/>No. 19-1269, 判決日：2020年10月5日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 携帯電話メーカーの TCL と SEP 保有者である Ericsson との長期に及ぶ紛争において、TCL が Ericsson に対して 2014 年 3 月に、Ericsson による提案が FRAND 条件に合致するか否か、Ericsson が保有する SEP に対する FRAND 条件によるロイヤルティ率の確認等を求め、訴訟を提起した。</li> <li>○ 第一審において、地方裁判所は、Ericsson による異議申立てのベンチトライアル<sup>358</sup>を行い、Ericsson が FRAND コミットメントに違反しているため、TCL に請求した損害賠償額のごく一部しか受け取る権利がないと判示した。</li> <li>○ Ericsson は、第一審判決を不服とし控訴した。連邦巡回控訴裁判所は、第一審判決を覆し、Ericsson に陪審裁判を認めるべきと認定した。</li> <li>○ そして、最高裁判所は、裁量上訴を棄却した。</li> <li>○ この事件は、米国における FRAND 紛争については陪審裁判を行う必要があることを示された点で注目される。</li> </ul> |
| 4 | <p>Continental v. Avanci (N.D. Tx)<sup>359 360</sup><br/>No. 3:19-cv-02933, 判決日：2020年9月10日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 自動車サプライヤーの Continental が、SEP 保有者の反トラスト行為を主張し、また、Continental との SEP ライセンス交渉を試みた際に SEP 保有者が FRAND 義務に違反した旨の宣言的判決を求め、SEP のライセンスプールである Avanci などを提訴した<sup>361</sup>。</li> <li>○ Avanci は、Continental の全ての請求を棄却するよう申し立てた。</li> <li>○ 地方裁判所は、Avanci の行為が反競争的であることを Continental が立証していないことを理由に、本案に係る Continental による反トラスト行為に関する請求を棄却することに同意した。</li> </ul>   |

<sup>357</sup> <https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/19-1269.html>

<sup>358</sup> 陪審員制度を用いないで、裁判官のみで審理を行うことをいう。

<sup>359</sup> <https://www.mintz.com/sites/default/files/media/documents/2020-09-14/Continental%20v.%20Avanci%2C%20Order%20of%20Dismissal.pdf>

<sup>360</sup> Continental は第 5 巡回区控訴裁判所に控訴し、その控訴が係属中である。

<sup>361</sup> この事件は、Nokia と、Continental 他、米国、ドイツ、その他の国々の企業とのグローバルな紛争の一環である。

| # | 事件と概要  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ この事件は、Avanci による反トラスト行為に関する Continental の主張を退けた点、及び第 5 巡回区控訴裁判所への控訴により、第 9 巡回区控訴裁判所が FTC v. Qualcomm で採用した反トラスト事件に関する決定方法に追従する意思が米国の裁判所にあるかどうかを示すという点で注目される。</li> </ul>   |
| 5 | <p>HTC v. Ericsson (E.D. Tex.)<sup>362</sup><br/>No. 6:18-CV-00243-JRG, 判決日：2019 年 5 月 23 日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ericsson が提示した HTC に対するライセンス条件が ETSI に対する契約上の義務に従っているという確認判決を求めて争われた。</li> <li>○ 裁判所は、提出された類似のライセンスの証拠から、Ericsson の申出が HTC に対して差別的であるという HTC の主張を拒否し、Ericsson が提示した「4G デバイス 1 台あたり 2.50 ドル又は 4G デバイスの販売価格の 1%のレート（1 ドルの下限と 4 ドルの上限の条件付き）」という条件は合理的かつ非差別的であると判断した。</li> <li>○ 裁判所は、HTC との交渉において、Ericsson が HTC に提示したライセンス条件は、ETSI に対する FRAND 契約上の義務を遵守したことを認めた。</li> <li>○ この事件は、最終製品と関連させて算出されたライセンス料が合理的かつ非差別的であると判断され、自動車等の通信端末以外の最終製品へのライセンス料を算出する上で影響を与えるという点で重要である。</li> </ul> |

## (2) 欧州

| # | 事件と概要   |
|---|---|
| 1 | <p>MPEG LA v. Huawei (LG Düsseldorf)<sup>363</sup><br/>No. 4c O 12/17, 判決日：2019 年 1 月 8 日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 画像エンコード技術に関する SEP を管理・ライセンス提供している特許管理プールの MPEG LA が、Huawei による特許侵害行為の差止めを求めて提訴し、裁判所は、MPEG LA からの要求を認めた。</li> <li>○ 裁判所は、Huawei/ZTE の交渉の枠組みを適用して各段階における双方が誠実に対応したかを判断した。</li> <li>○ 裁判所は、最初の通告 (Huawei/ZTE の第一段階) では (少なくとも) 係争特許の公開番号、侵害された実施例及び非難する使用行為を含めることしか要件とはされていないこと、侵害の通告に対する被告の対応 (Huawei/ZTE の第二段階) では特許の使用者の行動がそのライセンスを取得する明確な意図を示すものである必要があること、ライセンス条件の提示 (Huawei/ZTE の第三段階) で SEP 保有者はラ</li> </ul> |

<sup>362</sup> [https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2019/05/2019-05-23-HTC-v.-Ericsson-Redacted-Memorandum-Of-dckt-538\\_0.pdf](https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2019/05/2019-05-23-HTC-v.-Ericsson-Redacted-Memorandum-Of-dckt-538_0.pdf)

<sup>363</sup> <https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=8029>

| # | 事件と概要  |
|---|--|
|   | <p>イセセンス料と計算方法、計算に用いたパラメーター（関連する参照値、該当するライセンス料、該当する場合は通減）を明記し、提示した条件が FRAND であると考ええる主要な理由を示さなければならないとした。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ また、裁判所は、特許の使用者が、特許が標準に必須ではないと主張する場合には、説明する責任と立証責任を使用者が負うとした。</li> <li>○ この事件は、Huawei/ZTE の各段階における各当事者が取るべき対応を明確にした点で注目される。</li> </ul>  |
| 2 | <p>Unwired Planet International v. Huawei (OLG Düsseldorf)<sup>364</sup><br/>No. I-2 U 31/16, 判決日：2019 年 3 月 22 日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Huawei が Unwired Planet の保有する特許を侵害しているとして、Huawei の損害賠償義務の存在確認などを求めて争われた。</li> <li>○ 高裁は、Huawei が Unwired Planet の保有する特許を侵害し、また、侵害の対象となった特許は、Ericsson から Unwired Planet へ有効に譲渡されたと判断し、Huawei の損害賠償義務の存在を認めた。</li> <li>○ 一方で、高裁は、Unwired Planet は Ericsson が締結した以前のライセンス契約について知る必要があり、Ericsson はこの点に関する情報を Unwired Planet に提供する義務があるとして、譲渡された側（Unwired Planet）であっても、侵害訴訟において FRAND の抗弁の対象となるとした。</li> <li>○ この事件は、SEP の新たな所有者は、前所有者の FRAND 条件に直接的かつ無条件に拘束されると判示された点で重要である。</li> </ul> |
| 3 | <p>Polaris v. Nvidia (LG Düsseldorf)<sup>365</sup><br/>No. 4b 144/16, 判決日：2019 年 3 月 28 日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SEP 保有者である Polaris は、半導体メーカーである Nvidia がメモリインターフェイス技術の特許を侵害しているとして訴訟を提起し、裁判所は、Nvidia に対して侵害行為の差止めを命じた。</li> <li>○ 裁判所は、特許が SEP であるという事実それのみでは市場支配力を認めるための十分条件を構成せず、また、SEP の所有者が効果的な競争を妨げ得るという（反駁可能な）推定の根拠としてさえ利用できないとした。</li> <li>○ また、裁判所は、SEP から生ずる技術的效果が市場参加に決定的な影響を与えない場合であっても SEP を利用しない限り相互運用性／互換性を保証することができない場合や、SEP のライセンスを取得することでしか市場における競争力を発揮できない場合は、支配的地位を認めなければならないとした。</li> <li>○ この事件は、市場における支配的地位の判断に焦点を当てた事件として注目され</li> </ul>   |

<sup>364</sup> [https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-03-22-I-2-U-31\\_16-EN-pdf-2.pdf](https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-03-22-I-2-U-31_16-EN-pdf-2.pdf)

<sup>365</sup> <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/polaris-and-nvidia-agree-to-end-global-dispute/>

| # | 事件と概要  |
|---|--|
|   | る。   |
| 4 | <p data-bbox="300 376 1398 409">Philips v. Wiko (OLG Karlsruhe)<sup>366</sup></p> <p data-bbox="300 421 1398 454">No. 6 U 183/16, 判決日：2019年10月30日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="300 472 1398 645">○ LTE(Long Term Evolution)標準の SEP を保有する Philips は、スマートフォン製造メーカーの Wiko が SEP を侵害しているとして、訴訟を提起した。高裁は、Wiko の特許侵害を確認し、損害賠償と会計の請求を認めた一方で、差止命令、リコール、および破棄の請求を棄却した。</li> <li data-bbox="300 663 1398 891">○ 高裁は、ライセンス条件の提示 (Huawei/ZTE の第三段階) では締結された全ての第三者へのライセンスの内容を完全に開示することを要求していないが、SEP 保有者は、実施者が第三者と異なる条件が提供されているかどうか、どの程度、どのような事実上の理由で提供されているかを評価できるよう説明する必要があるとした。</li> <li data-bbox="300 909 1398 1032">○ 高裁は、Philips が Wiko に提示したライセンス料が、以前に第三者と締結された一時金契約にどのように関連しているかを説明しなかったとして、FRAND 義務を怠ったと判断した。</li> <li data-bbox="300 1050 1398 1126">○ この事件は、Huawei/ZTE の第三段階における SEP 保有者が取るべき対応を明確にした点で注目される。</li> </ul>   |
| 5 | <p data-bbox="300 1153 1398 1187">Nokia v. Continental (OLG Munich)<sup>367</sup></p> <p data-bbox="300 1198 1398 1232">No. 6 U 183/16, 判決日：2019年12月12日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="300 1249 1398 1422">○ ミュンヘン地裁が、Continental に対して、ドイツでの特許侵害訴訟を停止させるために行ったカリフォルニア地裁への <b>Anti-suit Injunction</b> の申立てを取り下げるよう命ずる <b>preliminary injunction</b> を発行したことについて、Continental がそれを不服として控訴した。</li> <li data-bbox="300 1440 1398 1792">○ 高裁は、以下を理由として、ミュンヘン地裁の <b>preliminary injunction</b> の発行は正当であると判断し、控訴を棄却した。 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="339 1541 1398 1574">・米国での <b>Anti-suit Injunction</b> から Nokia のドイツでの権利を保護する必要がある。</li> <li data-bbox="339 1592 1398 1668">・<b>Preliminary injunction</b> は、Continental が Nokia に対して起こした (FRAND 条件での特許ライセンスの取得のための) 裁判に直接又は間接的に影響を与えない。</li> <li data-bbox="339 1686 1398 1792">・Nokia が米国からの <b>Anti-suit Injunction</b> に対して違反した場合には罰金による不利益を被るという Nokia の主張に対して、Continental はミュンヘン地裁からの <b>preliminary injunction</b> によって被る不利益を示せていない。</li> </ul> </li> </ul> |

<sup>366</sup> <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/olg-karlsruhe/philips-v-wiko-higher-district-court-karlsruhe>

<sup>367</sup> 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る国内外の動向について(裁判及び調停・仲裁による紛争解決の実態)の調査研究報告書」, 52-56 頁 (令和 2 年 3 月)  
[https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2019\\_12\\_01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2019_12_01.pdf)

|   |   |
|---|---|
| # | 事件と概要   |
|   | ○ この事件は、ドイツ国外における訴訟差止請求に対する差止請求を認めた点で重要である。   |
| 6 | <p>Sisvel v. Haier (The German Federal Court of Justice)<sup>368</sup><br/> No. KZR 36/17, 判決日：2020年5月5日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 高裁がライセンスに関する差別的なオファーであると認定して Sisvel による請求を棄却した決定を不服として、Sisvel が上訴して争われた。</li> <li>○ 最高裁判所は、高裁の判断を覆して FRAND の抗弁を否認しつつ、Haier について十分な意欲を有するライセンシーであるとみなすことができないと判示した。</li> <li>○ 最高裁判所は、Huawei/ZTE の交渉の枠組みについて以下のように判断した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・最初の通告 (Huawei/ZTE の第一段階) で、SEP 保有者は、関連する特許の侵害について実施者に通知するだけでよく、侵害の申立について詳細な技術的または法的な説明を行う必要はない。</li> <li>・侵害の通告に対する被告の対応 (Huawei/ZTE の第二段階) で、実施者は、「実際に FRAND である条件が何であれ」、ライセンスを取得する意思を明確かつ無条件に宣言する必要がある。</li> <li>・ライセンス条件の提示 (Huawei/ZTE の第三段階) では、SEP 保有者がライセンス供与の意思の適切な宣言を受け取った場合に限り、SEP 保有者は特定のライセンス提供を行い、提供された条件が FRAND とみなされる理由を説明する義務がある。この場合、FRAND 条件は全ての実施者に同一である必要はないが、実施者ごとの違いを説明する必要がある。</li> </ul> </li> <li>○ 最高裁判所は、少なくとも SEP 以外の特許の使用に対する支払いを求めるものではなく、また地理的に限定された地域向けの製品を開発したい標準の実施者が不利にならないような方法でライセンス料が計算されている限り、原則として反トラスト法に基づいて他のライセンス契約との違いについて抗弁することはできないと判示した。</li> <li>○ さらに、最高裁判所は、Haier が侵害の通告に対する被告の対応 (Huawei/ZTE の第二段階) において上記のような対応を適切に行っておらず、最初の通告を受け取ってから数か月間沈黙していたことはライセンスの取得に関心がないと見なされる可能性があるとして判断した。</li> <li>○ この事件は、最高裁判決として、Huawei/ZTE の交渉の枠組みに基づいた交渉の在り方について、今後のドイツでの裁判の判断に大きな影響を与える重要な事件である。</li> </ul> |

<sup>368</sup> 以下の記事を参考とした。

Henrik Holzapfel 「LANDMARK JUDGMENT FOR GERMAN FRAND LAW PUBLISHED: SISVEL V. HAIER」  
(2020年7月10日)

<https://www.mwe.com/insights/landmark-judgment-for-german-frand-law-published-sisvel-v-haier/>

| # | 事件と概要   |
|---|---|
| 7 | <p>Nokia v. Daimler (LG Mannheim)<sup>369</sup><br/> No. 2 O 34/19, 判決日：2020年8月18日</p> <p>Sharp v. Daimler (LG Muenchen)<sup>370</sup><br/> No. 7 O 8818/19, 判決日：2020年9月10日</p> <p>Conversant v. Daimler (LG Muenchen)<sup>371</sup><br/> No. 21 O 11384/19, 判決日：2020年10月23日</p> <p>Nokia v. Daimler (LG Muenchen)<sup>372</sup><br/> No. 21 O 3891/19, 判決日：2020年10月30日</p>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 各 SEP 保有者は、コネクテッドカーの製造メーカーである Daimler が通信モジュールにおいて保有の特許を侵害しているとして提訴した。</li> <li>○ 上記 4 つの判決のいずれにおいても、「ライセンスを受ける意欲」を争点にして Daimler による FRAND の抗弁が最終的に否認された。裁判所は、Daimler による対応の遅れ、同社がサプライヤーにもライセンスを供与するべきだと執拗に主張した事実、そして係争技術を利用する全ての車両に関する情報及びサプライヤーに関する情報を提供することに常に消極的であった点を指摘し、Daimler にライセンスを受ける意欲がなかったと判断した。</li> <li>○ また、全ての判決においても、ライセンス料の算出のベースとなるのは、通信モジュールではなく最終製品である自動車の価格であると判示している。</li> <li>○ なお、ミュンヘン地裁は、いずれの事件でも、サプライヤーには独自にライセンスを受ける権利がなく、例えば最終製品メーカーにライセンスが供与され、ライセンサーが他の企業により製造された製品の供給を受けることを可能にするいわゆる「下請製造 (have made)」条項を設けることで特許技術へのアクセスが保証されていれば十分であるとした。</li> <li>○ この事件は、通信分野以外の実施者を対象として争われ、異分野の特許交渉であっても実施者側としての誠実な対応を怠ると裁判が不利になること、またサプライヤーが独自にライセンスを受ける権利がないこと、さらにライセンス料の算出のベースとなるのは通信モジュール以外の製品においても最終製品であると判断された点で重要である。</li> </ul> |

<sup>369</sup> <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/first-win-for-nokia-and-arnold-ruess-in-ongoing-battle-with-daimler/>

<sup>370</sup> <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/lg-munich-district-court/sharp-v-daimler>

<sup>371</sup> <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/daimler-loses-to-conversant-over-connected-cars-sep/>

<sup>372</sup> <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/olg-munich-higher-district-court/continental-v-nokia>

| # | 事件と概要  |
|---|--|
| 8 | <p data-bbox="292 282 1406 327">Unwired Planet v. Huawei (UK Supreme Court)<sup>373 374</sup></p> <p data-bbox="292 331 1406 376">No. [2020] UKSC 37, 判決日：2020年8月26日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="292 380 1406 465">○ Unwired Planet は、Ericsson から取得した英国特許を侵害したとして、Huawei 及びその他のスマートフォンメーカーを提訴した。</li> <li data-bbox="292 470 1406 801">○ Huawei は、英国の訴訟は英国のライセンスのみに関係し、英国の手続に基づく紛争を解決するために支払われるライセンス料は英国の特許のみを対象とし、グローバルな特許は対象としないと主張したが、最高裁判所は、その主張を認めず、控訴裁判所の判決を支持した。そして、Huawei が Unwired Planet の英国の特許を侵害しているとして差止を認めると共に、FRAND ライセンスは大規模な多国籍企業間でグローバルである必要があるとの判決を下し、Huawei に対するグローバル FRAND レートを決定した<sup>375</sup>。</li> <li data-bbox="292 806 1406 1384">○ 最高裁判所は、各論点について以下のように判断した。 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="339 862 1406 947">・英国の裁判所は、多国籍特許ポートフォリオに基づくグローバルライセンスの締結を当事者の合意なしに当事者に要求するという権限または管轄権を有する。</li> <li data-bbox="339 952 1406 1238">・FRAND の ND（非差別的）とは、別個の要件ではなく「FRAND」が単一の統一的義務を表す。全ての実施者が「公平、合理的かつ非差別的な」ライセンス条件を利用できるべきであり、オファーの条件は、ライセンスに関連する SEP の真の価値が反映されるよう、特定の市場参加者の個別の特徴に応じて調整がなされることなく、一切の市場参加者にとって公正な市場価格として一般に利用できるものとすべきである。</li> <li data-bbox="339 1243 1406 1328">・実施者がライセンス料の支払いを拒否した場合、ESTI ポリシーは裁判所が差止命令を発行することを許可する<sup>376</sup>。</li> <li data-bbox="339 1332 1406 1384">・損害賠償は差止命令に代わる手段として適切ではない。</li> </ul> </li> <li data-bbox="292 1388 1406 1516">○ この事件は、英国の裁判所がグローバル FRAND レートを決定する権限を有し、また FRAND 条件は全ての当事者において統一あるべきと判断された点で重要である。</li> </ul> |

<sup>373</sup> <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>

<sup>374</sup> 以下の記事を参考にした。

Sophia Tang 「Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37: The UK Supreme Court Declared Competence to Determine Global FRAND Licensing Rate」 (2020年9月22日)

<https://conflictoflaws.net/2020/unwired-planet-v-huawei-2020-uksc-37-the-uk-supreme-court-declared-competence-to-determine-global-frand-licensing-rate/>

<sup>375</sup> Huawei が最高裁判所によって決定された FRAND グローバルライセンスレートの支払いを拒否した場合、最高裁判所は、Huawei による英国での侵害製品の販売を制限する差止命令を発行する。

<sup>376</sup> ESTI ポリシーは、実施者がグローバルライセンス料の支払いを拒否した場合、裁判所が差止命令を発行できるような効果を明示的に述べていない。

(3) 中国

| # | 事件と概要   |
|---|---|
| 1 | <p>Huawei v. Conversant (南京市中級人民法院)<sup>377</sup><br/>(2018) Su 01 Min Chu No.232, 233, 234, 判決日：2019年9月16日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Huawei が Conversant の特許を侵害していないこと及び仮に侵害していた場合の当該特許に対するライセンス料率について、裁判所に確認を求めた。</li> <li>○ 裁判所は、Huawei が Conversant の特許を全く侵害していないという主張を退け、中国の産業をベースとした特許1ファミリーのライセンス料率の考えを示した上で、Huawei の製品に対するライセンス料率を決定した。</li> <li>○ 裁判所は、FRAND ライセンス料率を決定する上でトップダウン方式を採用し、SEP の料率を決定するための公式を示した。<br/>(公式)<br/> <math display="block">\text{SEP の中国でのライセンス料率 (特許1ファミリーの料率)} \\ = \text{中国の特定の業界における SEP の累積料率} \\ \times \text{SEP 1 ファミリーの寄与率}</math> </li> <li>○ この事件は、裁判所が、中国で初めて FRAND ライセンス料率を決定した点で注目される。</li> </ul> |
| 2 | <p>Huawei v. Conversant (最高人民法院)<sup>378</sup><br/>(2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong No.732, 733, 734,<br/>判決日：2020年8月28日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 最高人民法院は、Conversant に対して、この三つの事件に対する終局判決が発せられるまでドイツ連邦共和国のデュッセルドルフ地方裁判所が2020年8月27日に下した第一審判決の執行を申し立ててはならないと命じた。</li> <li>○ 最高人民法院は、執行差止命令を発するべきかを検討する際に考慮すべき五つの要素を示した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 管轄域外裁判所による判決の執行を求める被申立人による申立てが中国における訴訟に及ぼす効果</li> <li>(2) 行為保全措置を講ずる必要があるかどうか</li> <li>(3) 申立人と被申立人との利益の合理的な均衡</li> <li>(4) 行為保全措置を講じることで公益が損なわれないかどうか</li> <li>(5) 国際社会要因の検討</li> </ul> </li> <li>○ また、最高人民法院は、本判決に違反した場合、違反した日から1日につき100万人民元の罰金を科すとした。</li> </ul>             |

<sup>377</sup> 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る国内外の動向について(裁判及び調停・仲裁による紛争解決の実態)の調査研究報告書」, 60-63頁 (令和2年3月)

[https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2019\\_12\\_01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2019_12_01.pdf)

<sup>378</sup> <https://patentlyo.com/media/2020/10/Huawei-V.-Conversant-judgment-translated-10-17-2020.pdf>

|   |  |
|---|--|
| # | 事件と概要  |
|   | ○ この事件は、中国の裁判所が他国の裁判所の判決執行を許可しないと判断した点で重要である。  |
| 3 | <p data-bbox="300 383 1414 465"><b>Xiaomi v. Inter Digital (武漢市中級人民法院)<sup>379</sup></b><br/>(2020) E 01 Zhi Min Chu No.169, 判決日：2020年9月23日</p> <p data-bbox="300 477 1414 1615">○ 裁判所は、Inter Digital に対して、以下の事項を命じた。</p> <ol data-bbox="347 528 1414 1234" style="list-style-type: none"> <li>(1) この判決の送達日以降、Xiaomi に対してインドのデリー地方裁判所に申し立てた一時的差止請求を直ちに取下げ又は中止しなければならない。</li> <li>(2) この判決の送達日以降、本件に係る 3G 及び 4G の SEP に関して、Xiaomi に対してインドのデリー地方裁判所に申し立てた恒久的差止請求を直ちに取下げ又は中止しなければならない。</li> <li>(3) 本件に関連する 3G 及び 4G の SEP に関して、本件の公判中に、Xiaomi に対する一時的差止請求又は恒久的差止請求を中国又はその他の国々及び地域の裁判所に申し立ててはならない。</li> <li>(4) 本件の公判中に、本件に関連する 3G 及び 4G の SEP に関して、Xiaomi に対して取得したか又は取得する可能性のある一時的差止命令又は恒久的差止命令の執行を中国又はその他の国々及び地域の裁判所に申し立ててはならない。</li> <li>(5) 本件における行為を保全するために申立人から提出された 1,000 万人民元の保証金を凍結する。</li> <li>(6) 本件における諸行為を保全するための申立てに存在する申立人の他の保全請求を否認する。</li> </ol> <p data-bbox="300 1249 1414 1525">○ 裁判所は、差止請求を認めるための次の五つの要素を検討した。</p> <ol data-bbox="347 1301 1414 1525" style="list-style-type: none"> <li>(1) 被申立人の主観的悪意</li> <li>(2) 管轄域外裁判所の判決が中国訴訟に及ぼす効果</li> <li>(3) 行為保全措置を講ずる必要があるかどうか</li> <li>(4) 訴訟の全当事者間における利益の合理的な均衡</li> <li>(5) 行為保全措置を講じることで公益が損なわれないかどうか</li> </ol> <p data-bbox="300 1541 1414 1615">○ この事件は、中国の裁判所が他国の裁判所への差止請求の取下げ・禁止を命じた点で注目される。</p> |

<sup>379</sup> <https://patentlyo.com/media/2020/10/Xiaomi-v-InterDigital-decision-trans-10-17-2020.pdf>

| # | 事件と概要   |
|---|---|
| 4 | <p>OPPO v. SHARP (深圳市中級人民法院)<sup>380 381</sup><br/>(2020) Yue 03 Min Chu No.689, 判決日：2020年10月</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 裁判所は、3G、4G 及び WLAN 技術に関連する SHARP のポートフォリオにグローバル FRAND レートを設定する管轄権が同裁判所にあると判示し、中国裁判所の管轄権に対する SHARP の異議申立てを棄却した。</li> <li>○ 裁判所は、決定を下す際に、以下の3つの要素を分析した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) SEP のグローバルライセンス料率の妥当性</li> <li>(2) 中国裁判所の管轄権</li> <li>(3) 中国における SEP のライセンス料率と SEP のグローバルライセンス条件を判決から切り離さなければならないかどうか</li> </ul> </li> <li>○ また、裁判所は、グローバル FRAND レートが全体として効率の向上に資すると判断した。</li> <li>○ この事件は、中国の裁判所がグローバル FRAND レートを決定する権限を有すると判断された点で重要である。</li> </ul> |

#### 4. まとめ

SEPに係る紛争は、SEP 保有者と標準の実施者の両当事者が一般的に国境を越えて並列訴訟を提起すること、また、IoT 技術の進展により、当事者の範囲が通信分野に留まらず自動車業界等の本来通信分野には縁のない業界にまで広がっていること等を受け、益々複雑化の様相を呈している。

その中で、SEP を巡る紛争において最近注目されている論点である、(1) グローバル FRAND レートと他国の裁判所による差止命令、(2) SEP を巡る米国訴訟の今後の動向、(3) ライセンス交渉の誠実性とサプライチェーン内へのライセンス供与、についてまとめた。

<sup>380</sup> 以下の記事を参考にした。

Mathys-Squire 「Shenzhen Intermediate Court makes unprecedented decision to set global SEP rates」 (2020年12月17日)

<https://www.mathys-squire.com/insights-and-events/news/shenzhen-intermediate-court-makes-unprecedented-decision-to-set-global-sep-rates/>

<sup>381</sup> 以下の SHARP のニュースリリースによれば、SHARP は、Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd (以下 OPPO、本社：中華人民共和国広東省) およびオッポジャパン株式会社 (本社：東京都品川区) が、スマートフォンの通信技術に関する当社の複数の LTE 関連特許を侵害していると判断し、2020年3月6日、OPPO をドイツのミュンヘン第一地方裁判所およびマンハイム地方裁判所に、また、3月6日および9日、オッポジャパン株式会社を東京地方裁判所に、それぞれ特許侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。

シャープ株式会社「OPPO およびオッポジャパンに対する特許侵害訴訟の提起について」(2020年3月9日)  
<https://corporate.jp.sharp/news/200309-a.html>

## (1) グローバル FRAND レートと他国の裁判所による差止命令

近時、SEPに係る紛争においては、一国の裁判所が紛争当事者による他国の裁判所への請求や判決の執行申立を禁止するのが適当であるかどうか、また一国の裁判所がグローバル FRAND レートを決定できるかがそれぞれ問題となっている。いずれの論点も、一国の裁判所が両当事者間の FRAND 問題を一方的に決定できるかどうかについて焦点が当てられている。

具体的には、一部の国の裁判所が最近、SEP ライセンスのグローバル FRAND レートを裁定する権限が自らにあると表明した。

- ・ Unwired Planet v. Huawei (英国、Supreme Court) 2020 年 8 月 26 日
- ・ OPPO v. SHARP (中国、深圳市中級人民法院) 2020 年 10 月

また、中国、ドイツ及びインドの裁判所が、SEP の関与する事件で訴訟差止命令 (Anti Suit Injunction) 又は訴訟差止請求差止命令 (Anti Anti-Suit Injunction) を発した。

### ○訴訟差止命令 (Anti Suit Injunction)

- ・ Huawei v. Conversant (中国、最高人民法院) 2020 年 8 月 28 日
- ・ Xiaomi v. Inter Digital (中国、武漢市中級人民法院) 2020 年 10 月 5 日

### ○訴訟差止請求差止命令 (Anti Anti-Suit Injunction)

- ・ Nokia v. Continental (ドイツ、LG Munich) <sup>382</sup> 2019 年 7 月 30 日
- ・ Inter Digital v. Xiaomi (インド、Delhi High Court) <sup>383</sup> 2020 年 10 月 9 日

グローバル FRAND レートについては、一国の裁判所によって、その国の特許権を含むグローバル特許ポートフォリオに基づいて他国にも適用できるライセンスレートが決定され、英国や中国以外の国でもそのような判決が続いた場合には、それらの決定の中で SEP 保有者／標準の実施者それぞれの立場にとって優位な判断がなされた国の裁判所に各当事者が訴訟を提起するフォーラムショッピングが大きな問題となる。SEP 保有者及び標準の実施者双方の企業活動の利便性や国際技術標準の普及の促進の観点、並びに紛争の複雑化抑制・早期解決、合理的・的確な判断の観点から、一国の裁判所がグローバル FRAND レートを決定することは適切又は許容せざるを得ないものであるのか、また当事者である企業等はどのように対応するのがより好ましいのかを考える上で、今後の動向が注目される。

また、中国、ドイツ及びインドの裁判所が、SEP の関与する事件で訴訟差止命令 (Anti Suit Injunction) 又は訴訟差止請求差止命令 (Anti Anti-Suit Injunction) を発したように、他の国々の特許が関与する紛争を巡って、世界中のそれぞれの国々の裁判所が紛争当事者による外国の裁判所への請求や判決の執行申立を差し止める命令を発することで、適用の範

<sup>382</sup> 以下の記事を参考。

[https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/olg-munich-higher-district-court/continental-v-nokia#\\_ftn2](https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/olg-munich-higher-district-court/continental-v-nokia#_ftn2)

<sup>383</sup> SpicyIP 「Delhi High Court Issues Anti Anti-Suit Injunction in InterDigital v. Xiaomi Patent Infringement Dispute」 (2020 年 10 月 12 日)

<https://spicyip.com/2020/10/delhi-high-court-issues-anti-anti-suit-injunction-in-interdigital-v-xiaomi.html>

困が自国外の特許権に係る企業活動にまで及ぶような一方的な判断が異なる国の裁判所によって乱発されるような事態となった場合には、いずれの判断が適当であるか又は優先されるべきかなどを巡って混乱が生じることも考えられ、企業の国際的な活動やその遂行を通じた国際技術標準の普及を妨げる事態につながるおそれも懸念される。国際技術標準に係る SEP が関連する製品がグローバルに取引され、それを対象にした紛争も国際的に提起される状況の中、SEP 保有者及び標準の実施者双方の企業活動の利便性や国際技術標準の普及の促進の観点と紛争の複雑化抑制・早期解決、合理的・的確な判断の観点を踏まえて、どのような条件を満たす国の裁判所で紛争解決が追求するのが望ましいのか、またこのような他国の訴訟手続への介入的判決を裁判所が行うことは、企業活動やその遂行を通じた国際技術標準の普及の促進との関係でどのような影響があるのか等について、その動向が注目される。

さらに、FRAND 条件の考え方も、裁判所によって判断が異なっている。米国 (FTC v. Qualcomm 事件) やドイツ (Sisvel v. Haier 事件) においては、FRAND 条件は全ての実施者に同一である必要はないと判断がなされた。その一方で、英国 (Unwired Planet v. Huawei 事件) においては、FRAND 条件は個別の特徴に応じて調整がなされることなく、全ての実施者にとって公正な条件とすべきであると判断がなされた。

このように、SEP に係る紛争は、依然として混沌としており、各国における動向を引き続き注視する必要がある。

## (2) SEP を巡る米国訴訟の今後の動向

FTC v. Qualcomm 事件において、控訴裁判所は Qualcomm の慣行が反トラスト法の下で反競争的ではないと認定した。また、Continental v. Avanci 事件において、地方裁判所は、Avanci の行為が反競争的であることを Continental が立証していないことを理由に、Continental による反トラスト行為に関する請求を棄却する判断を下した。この2つの判決により、米国において、SEP による反トラスト法違反を訴える裁判は今後控えられる可能性が高まったように思える。その一方で、FRAND レートに関する問題は未だ着地点が見えておらず、今後はこの問題を争点とした裁判が増える可能性がある<sup>384</sup>。

また、トランプ政権の全期間にわたり、DOJ 反トラスト局は全般的に標準の実施者よりも SEP 保有者を優遇する傾向にあった。DOJ は、SEP 保有者の差止請求を認めるべき、及び、SEP のライセンスを供与するサプライチェーンのレベルを選択することを認めるべきとの傾向を強めている。こうした傾向は、これまで反トラスト事件と知的財産事件に取り組んできた Makan Delrahim 氏が DOJ 反トラスト局の局長になった際の焦点であったように思われる。大統領の任期終了に伴う一般的慣例に従い、バイデン政権では Delrahim 局長

<sup>384</sup> 2021年1月25日、Continental が、Nokia を相手に、デラウェア州地裁に FRAND レートの決定等を求めて提訴した。

<https://www.businesswire.com/news/home/20210126005728/en/Continental-Files-New-Suit-Seeking-Fair-Licensing-Rates-from-Nokia>

が交代する可能性が高い。バイデン政権が DOJ の反トラスト局の局長に誰を任命するかにより、DOJ が引き続き標準の実施者よりも SEP 保有者を優遇するかどうか注目される。

### (3) ライセンス交渉の誠実性とサプライチェーン内へのライセンス供与

最近の裁判例に関して、ドイツの一部の裁判所が CJEU の交渉の枠組みを特許権者に有利な方法で解釈し、特許紛争における特許権者の強い立場を保護しようとしているように見える。具体的に、最近の裁判例は、実施者側のライセンスを受ける意欲に焦点を当てる傾向が強く、Sisvel v. Haier 事件では、最高裁判所は、実施者がライセンスを取得する意欲を示すのみでは、Huawei/ZTE の交渉の枠組みの第二段階として明らかにされた要件を満たすのに十分ではなく「適格な意欲」を表明している必要があると述べ、実施者に対する誠実な対応に対するしきいが上げられ、実施者が差止を受けるリスクが高まった。

また、Nokia v. Daimler 事件など「コネクテッドカー」訴訟に関連する動向も今後注目する必要がある。これらの特許権侵害訴訟は、全ての SEP 事件に共通して存在する争点に加え、サプライチェーン内へのライセンス供与の問題も争点として提起されており、他の多くの IoT 紛争でもその法的な基準として利用されている可能性が高い。そして、最近デュッセルドルフ地方裁判所が行った Nokia v. Daimler 事件の CJEU への付託命令を受けて、CJEU がこの事件において、ライセンス交渉の誠実性やサプライチェーン内へのライセンス供与の問題についてどのような決定を下すのかが注目される。

以上