

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. 米国における最近の知財関連注目判決及び知財制度改革の動向

1. 近時の動向

米国では、2021年1月20日からバイデン政権が発足し、前トランプ政権下の知財保護政策から方向性の変化が一部見られる。

前政権は、米国の競争力を高めるために、知的財産権（特許権）を重視するとともに、中国における知財保護についても強硬策がとられていたとされる。

他方、バイデン大統領は2021年7月9日に米国経済の競争促進のための行政命令（大統領令）に署名し、労働市場、ヘルスケア（処方薬等）、インターネットサービス、テクノロジーなど多岐にわたる分野で、知財に関連する施策を含めて連邦取引委員会等の政府機関に対して競争を促進する施策の実施を求めている⁴²²⁴²³。医薬品や標準必須特許を巡る最近の動きの背景には、こうしたバイデン政権の基本的なスタンスもあると考えられる。

しかしながら、中国対応については、前政権から引き続き積極的な姿勢を崩していない。

2. 知財関連注目判決

（1）Athena v. Mayo 事件（2020年1月13日）⁴²⁴

本判決は、「体液を採取し、当該体液中に筋特異性チロシンキナーゼに対する自己抗体が含まれているか否かを特定する検査を行うことで、神経伝達疾患を診断する方法」に関する特許が侵害されているとして Athena 社が Mayo 社を訴えた事件である。第一審のマサチューセッツ州地区連邦地裁は、最高裁判所の Alice/Mayo テストに基づいて、当該特許は特許適格性を有さないため無効であると判断した。控訴審である連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit (以下、「CAFC」)）は、当該特許は、「体液中での筋特異性チロシンキナーゼに対する自己抗体の存在と、筋特異性チロシンキナーゼ関連神経伝達疾患との間の相関関係」という自然法則に向けられたものであるなどとして特許適格性を有しないと判断し、第一審の判決を支持した。Athena 社は CAFC に大法廷での再審理（判事全員による再審理（en banc 再審理））を申し立てたが、CAFC は 2019 年 7 月 3

⁴²² Executive Order on Promoting Competition in the American Economy（ホワイトハウスウェブサイト）
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/>

⁴²³ JETRO 米国発特許ニュース（2021年7月23日）
https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20210723.pdf

⁴²⁴ 米国連邦最高裁ウェブサイト
https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/011320zor_4fc5.pdf

日、これを棄却した。Athena 社は最高裁判所での審理を求めて裁量上訴 (writ of certiorari) した⁴²⁵。

本判決が出る直前の 2019 年 12 月、米国訟務長官は、HP v. Berkheimer 事件（以下「HP 事件」）の裁量上訴において連邦最高裁判所に法廷助言書を提出し、「連邦最高裁判所の近年の判決は、特許適格性の判断に深刻な不確実性をもたらしている。連邦最高裁判所は、特許適格性に関する判断基準を明確化するため、適切なケースを受審して審理すべきである」、「HP 事件の裁量上訴は却下されるべきであるが、Athena 事件の裁量上訴が受理されるのであれば、その判断が出された後に適宜処理されるべき。」等の意見を表明していた。

そのため、Athena 事件について裁量上訴が認められるかどうか注目されていたが、却下される結果となった。また、連邦最高裁は特許適格性を争点とする Hikma v. Vanda 事件（統合失調症の治療法に関する発明）⁴²⁶、HP v. Berkheimer 事件（デジタル資産管理システムに関する発明）⁴²⁷、Garmin USA v. Cellspin Soft 事件（Bluetooth 対応のモバイルデバイスを介して Bluetooth 対応のデータキャプチャデバイスから 1 つ以上の Web サービスにデータを取得および転送する方法に関する発明）⁴²⁸、Power Analytics v. Operation Technology 事件（監視対象の電気システムのパフォーマンスの予測分析に使用されるシステムに関する発明）⁴²⁹の裁量上訴を同日に⁴³⁰、Trading Technologies International v. IBG 事件（市場情報に基づいて注文する方法（基本的経済実務又は経済原則）に関する発明）⁴³¹、ChargePoint v. SemaConnect 事件（電子装置発明）⁴³²の裁量上訴を 2020 年 1 月 27 日に却下した⁴³³。

有識者からは、特許適格性に関する問題を解決するためには特許法改正が必要との指摘もある⁴³⁴。

他の特許適格性に関する事件としては、American Axle & Manufacturing v. Neapco 事件⁴³⁵

⁴²⁵ 【連載】ワシントン便り（第 2 回）米国特許法 101 条問題（特許適格性の問題）をめぐる連邦議会と司法府の動き～「特許の保護対象とすべき発明とはなにか」をめぐる米国での議論～（IP ジャーナル 13 号, 82-90, 2020 年 6 月）

http://fdn-ip.or.jp/files/ipjournal/vol13/IPJ13_82_89.pdf

⁴²⁶ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/18-817.html>

⁴²⁷ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/18-415.html>

⁴²⁸ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/19-400.html>

⁴²⁹ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/19-43.html>

⁴³⁰ 米国連邦最高裁ウェブサイト

https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/011320zor_4fc5.pdf

⁴³¹ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/19-353.html>

⁴³² 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/19-521.html>

⁴³³ 米国連邦最高裁ウェブサイト

https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/012720zor_j42k.pdf

⁴³⁴ JETRO 米国発特許ニュース（2020 年 1 月 27 日）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2020/20200127_1.pdf

⁴³⁵ 米国連邦最高裁ウェブサイト

がある。2019 年 10 月 3 日、CAFC は、複数種の振動を同時に抑制するライナーを備えた駆動系プロペラシャフトの製造方法発明に関して特許適格性を有さないとした。さらに、2020 年 7 月 31 日、CAFC は en banc 審理請求を棄却したため⁴³⁶、最高裁に裁量上訴された⁴³⁷ところであり、2021 年 5 月 3 日に商務長官代理（Acting Solicitor General）に米国の見解を表明する訴訟の概要書面を提出するよう求められている。裁量上訴は係属しており、どのような判断が示されるか注目されている。

Yu v. Apple 事件⁴³⁸で CAFC は、「撮像素子、レンズ、2 つのレンズ及び撮像素子を用いる関連回路からなる改良型デジタルカメラをクレームした特許につき、ひとつの画像を使って別の画像を改良する抽出的アイディアに該当するとして、特許適格性を有する主題として認められない」とのカリフォルニア北部地区連邦地裁判断を認容した。2021 年 11 月 29 日に Yu は裁量上訴したが、2022 年 2 月 22 日に最高裁判所は裁量上訴を却下した⁴³⁹。

Cosmonkey Solution v. Duo Security 事件⁴⁴⁰では、複雑ではないがセキュリティ性の高い認証方法発明について、地裁は「抽象的なアイディアにすぎない」として特許適格性なしと判断した。しかし、CAFC は、発明が抽象的なアイディアか否かであるかを考慮せず、独創的な概念をクレームしているとして、デラウェア連邦地裁判断を逆転した。

（２）Thryv. Inc. v. Click-To-Call Technologies 事件判決（2020 年 4 月 20 日）⁴⁴¹⁴⁴²

2001 年、Click-To-Call 社は、自身の電話通信に関する特許に基づいて Thryv 社の前身企業の特許侵害で提訴したが、同訴訟は、再提訴可能な形で取り下げられた。その後、Thryv 社は、2013 年に Click-To-Call 社特許は無効であるとして、米国特許商標庁（United States Patent and Trademark Office: 以下、「USPTO」）特許審判部（Patent Trial and Appeal Board: 以下、「PTAB」）に対して 当事者系再審査(inter partes review:以下、「IPR」)を申請した。これに対して Click-To Call 社は、2001 年に特許侵害訴訟が提訴されているため、Thryv 社の IPR 申請は、米国特許法第 315 条(b)の規定に基づいて手続を開始が禁じられる旨主張した。

しかし PTAB は、2001 年の特許侵害訴訟は再提訴可能な形で(without prejudice) 取り下げ

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/20-891.html>

⁴³⁶ JETRO 米国発特許ニュース（2020 年 8 月 20 日）

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2020/20200820.pdf

⁴³⁷ 米国の知的財産概況（WIPO オンラインセミナー 2021 年 6 月 9 日）

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ja/wipo_webinar_wjo_2021_13/wipo_webinar_wjo_2021_13_presentation.pdf

⁴³⁸ Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang v. Apple Inc. (CAFC ウェブサイト 2021 年 6 月 11 日)

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-1760.opinion.6-11-2021_1789244.pdf

⁴³⁹ 米国連邦最高裁ウェブサイト

https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/022222zor_bq7d.pdf

⁴⁴⁰ Cosmonkey Solutions GmbH & Co. Kg. v. Duo Security LLC, FKA Duo Security, Inc. (CAFC ウェブサイト 2021 年 10 月 4 日)

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-2043.opinion.10-4-2021_1843694.pdf

⁴⁴¹ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/18-916.html>

⁴⁴² JETRO 米国発特許ニュース（2020 年 4 月 24 日）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2020/20200424-2.pdf

られているため、同訴訟の訴状送達日は米国特許法第 315 条(b)の 1 年間という申請期限の起算日にはならないとし、IPR 手続の下での審理を開始した。そして、審理の結果、Click-To-Call 社特許は無効との最終審決を下した。

これを不服とした Click-To-Call 社は、PTAB の審理開始決定は特許侵害を主張する訴状を送達された者が、送達の日から 1 年以内に IPR 申請を行わなかった場合には、IPR を開始することができない旨を規定する米国特許法第 315 条(b)に反しているとし、CAFC に控訴した。

CAFC は 2016 年、米国特許法第 314 条(d)の「本セッションに基づく IPR を開始するか否かについての USPTO 長官による決定は、最終的なものであり、裁量上訴することができない」との規定に基づいて、USPTO の米国特許法第 315 条(b)に関する判断については裁量上訴することができないとして同控訴を棄却した。これに対して連邦最高裁への裁量上訴がなされたが、連邦最高裁は、Cuozzo 事件最高裁判決と整合させるため、CAFC の判決を破棄し差し戻した。差し戻し審において、CAFC は再び同じ理由で同事件を棄却した。

一方、CAFC は 2018 年の Wi-Fi One v. Broadcom 事件（Wi-Fi One 事件）大法廷判決によって、米国特許法第 314 条(d)は「本セッションの IPR を開始するか否かについての USPTO 長官による決定は裁量上訴することができない」としているところ、この「本セッションの・・・決定」は米国特許法第 314 条(a)に向けられたものであるなどとして、USPTO の米国特許法第 315 条(b)に関する判断、すなわち IPR が申請期限内に申請されたか否かに関する判断は、連邦最高裁判所が Cuozzo 事件判決で控訴可能とした範囲に含まれる旨判示した。

この Wi-Fi One 事件大法廷判決を受け、CAFC は、Thryv 事件は控訴可能であるとし、3 名の判事からなるパネルによる再審理を行った。そして同判事パネルは 2018 年 8 月に判決を下し、Thryv 社の前身企業が IPR 申請の 12 年前に提訴されていることから Thryv 社による IPR 申請は米国特許法第 315 条(b)の申請期限内に行われたものではないと判断されるとして、PTAB は審理開始の決定をすべきでなかったと判示した。なお、同パネル判決の脚注には、IPR 申請人が申請日の 1 年より前に特許侵害訴訟の訴状を送達された場合、その訴訟が再提訴可能な形で自発的に取り下げられていても、IPR の開始は特許法第 315 条(b)に基づき禁じられるなどとする大法廷多数意見が付されている。

これを不服とする Thryv 社は連邦最高裁判所に裁量上訴し、連邦最高裁は 2019 年 6 月に当該裁量上訴を受理していた。

連邦最高裁判所は、当事者系レビューが適時に申請されたとの PTAB の決定は最終的なものであり、裁量上訴することはできないと判示した。

本判決により、特許法第 314 条(d)の「本条に基づいて当事者系レビューを提起するか否かの長官による決定は最終的かつ不服申立ができないものとする」の文言は、その通りに解釈されるべきことが明らかとなった。

(3) Romag Fasteners v. Fossil 事件判決 (2020 年 4 月 23 日) ⁴⁴³⁴⁴⁴

革製品用の磁性ファスナーを製造する Romag 社は、同社の磁性ファスナーに関する特許および商標が侵害されたとして服飾品メーカーの Fossil 社をコネチカット州地区連邦地裁に訴えた。地裁での審理において陪審団は、Fossil 社が Romag 社の特許および商標を侵害したと認定したが、Fossil 社の侵害が故意でなされたか否かについては、Fossil 社は Romag 社の知的財産を無神経に無視 (callous disregard) したと認定するにとどめ、Fossil 社の侵害が故意であったとまでは認定しなかった。これを受けた地裁は、上級審となる第 2 巡回区控訴裁判所の先例判決、「商標権者は、侵害者が故意であったことを証明しない限り、侵害者が得た利益の回収という金銭的救済を得ることができない」とした先例判決に従って、Romag 社が Fossil 社の得た利益を回収することを認めないと判示した。本事件は CAFC に控訴されたが、CAFC も、上記地裁判決を支持した。これを不服とした Romag 社は連邦最高裁に裁量上訴した。連邦最高裁は、「商標権者が、侵害者が得た利益を回収するという救済を受けるためには、侵害が故意であったことが必要か否か」という問題について各連邦控訴裁判所が異なる立場をとっている状況を踏まえ、2019 年 6 月に当該裁量上訴を受理した。

米国商標法第 35 条(a)には、「USPTO に登録された標章に係る登録人の権利についての違反、又は第 43 条(a)若しくは(d)に基づく違反、又は同法第 43 条(c)に基づく故意の違反が (中略) 民事訴訟において立証された場合は、原告は (中略) 衡平法の原則に従うことを条件として、(1)被告の利益、(2)原告が被った損害の賠償、(3)その訴訟に係る費用を回収する権原を有するものとする。」と規定されている。

これについて、連邦最高裁判所は、「米国商標法第 35 条(a)には、第 43 条(c)の場合には故意が条件であると規定されているが、43 条(a)については故意が必要とは記載されていない」、「裁判所は、条文に言葉を足して解釈することは稀にしか行わない」などと述べた上で、商標権者が侵害者からの利益回収を認める際に、故意の立証は必要条件ではないとの判断を下した。

(4) Marcel Fashions Group v. Lucky Brand Dungarees 事件判決 (2020 年 5 月 14 日) ⁴⁴⁵⁴⁴⁶

Lucky Brand Dungarees (Lucky Brand 社) と Marcel Fashions Group (Marcel 社) は、どちらもジーンズなどの衣料品を販売している。Marcel 社は 1986 年に「Get Lucky」の商標登録を、Lucky Brand 社は 1990 年に「Lucky Brand」の商標登録を、それぞれ取得している。

⁴⁴³ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/18-1233.html>

⁴⁴⁴ JETRO 米国発特許ニュース (2020 年 5 月 4 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnnews/us/2020/20200504.pdf

⁴⁴⁵ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/18-1086.html>

⁴⁴⁶ JETRO 米国発特許ニュース (2020 年 5 月 19 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnnews/us/2020/20200519-2.pdf

両社は「Get Lucky」マークや、その他「Lucky」という文字を含むマークの使用をめぐり、2001年、2005年、そして2011年と、三度の商標権侵害訴訟を繰り返してきた。今回の最高裁判決は、2011年に提起された訴訟に関するものである。

第一回訴訟（2001年）

Marcel社は「Get Lucky」という表現がLucky Brand社の広告で使用されているとして、Lucky Brand社を商標権侵害で訴えた。両社は2003年に和解に至り、Lucky Brand社は「Get Lucky」というフレーズの使用を止めることに同意し、Marcel社はLucky Brand社が自身のマーク（Lucky Brand社のマーク）を使用することに関するいかなる主張も放棄すること（release provision）に同意した。

第二回訴訟（2005年）

Lucky Brand社は、Marcel社とそのライセンシーが同社のロゴとデザインをコピーしているとして商標権侵害訴訟を提起した。これに対し、Marcel社はいくつかの反訴を提起した。それら反訴には、Lucky Brand社が「Get Lucky」の商標を引き続き使用しているという主張や、「Get Lucky」と「Lucky Brand」という用語の組み合わせが、Marcel社の「Get Lucky」マークをとの混同を生じさせるという主張などが含まれていた。Lucky Brand社は、Marcel社の反訴は和解における免責条項（release provision）によって禁じられているとして棄却を申し立てたが、地裁はこれを棄却した。Lucky Brand社は、Marcel社の反訴に対する応答の中でもう一度だけMarcel社が和解合意に反している点を指摘した。しかし、その後訴訟手続が進行していくなかで、Lucky Brand社は二度とその点についての主張を行わなかった。地裁は、Lucky Brand社に対し「Get Lucky」の使用を禁止した。ただし、「Lucky」という文字を含む他の記号や語句の使用については禁止せず、言及さえなかった。

第三回訴訟（2011年）

Marcel社は、Lucky Brand社による「Lucky」という文字を含むマークの使用禁止を求め、地裁に提訴した。地裁は、Marcel社の主張は第二回訴訟における反訴と本質的に同じであるとして訴えを棄却した。しかし、第2巡回区控訴裁判所は、第二回訴訟と第三回訴訟とは訴訟物が異なるとして（第三回訴訟で争われているのは「Lucky」という言葉を含むLucky Brand社自身のマークの使用についてであって、「Get Lucky」の使用についてではないとした）、地裁判決を無効とし事件を地裁に差し戻した。地裁での差し戻し審において、Lucky Brand社は、Marcel社の主張は和解の際の免責条項（release provision）によって禁じられていると主張して事件の棄却を申し立てた。Marcel社は、Lucky Brand社は第二回訴訟で同主張を追求することができたはずなのにそうすることを怠ったのであるから、そのような抗弁を主張することは禁じられると反論したが、地裁はLucky Brand社の申し立てを認め、和解による免責条項（release provision）により、Marcel社の提訴は禁じられると判示した。これに対して第2巡回区控訴裁判所は、Lucky Brand社の抗弁は第二回訴訟において追求することができたにもかかわらず同社はそれを怠っていたため、防御排除効（defense preclusion）の法理によりLucky Brand社の抗弁は禁じられるとし、地裁判決を覆した。これを不服としたLucky Brand社は連邦最高裁に裁量上訴し、連邦最高裁は2019年

6月に当該裁量上訴を受理した。

連邦最高裁判所は、同一当事者間の複数回にわたる商標権侵害訴訟で抗弁の排除効が認められるためには、両訴訟が同じ訴訟原因で同一の当事者によって提起されたものであるか、または両訴訟の主要事実が共通していることが必要であるとした。

そして、第二回訴訟は「Get Lucky」の使用禁止を求めるものであったのに対し、第三回訴訟は「Lucky」を含むマークの使用禁止を求めるものであったから、両者は別のマークを含む異なる行為に対する訴えであった旨の認定をした。

また、第三回訴訟において訴えの対象となった行為は、2005年の第二回訴訟の結論が出た後に行われた行為であるとも認定した。

その結果、第二回訴訟と第三回訴訟は主要事実の共通性を欠いており、Lucky Brand 社は「Marcel 社の主張は和解の際の免責条項で禁じられている」との抗弁を提出できると判示した。

(5) USPTO v. Booking.com 事件判決 (2020 年 6 月 30 日) ⁴⁴⁷⁴⁴⁸

オンライン旅行会社の Booking.com 社は、「Booking.com」というマークに関する 4 件の商標を USPTO に出願したが、USPTO 商標審査部は、「Booking.com」は一般的な用語であるため商標登録できないとした。また、USPTO 商標審判部 (Trademark Trial and Appeal Board: 以下、「TTAB」) も、「Booking」は「旅行の予約」を意味し、「.com」は「商用ウェブサイト」を意味するものであり、消費者は「Booking.com」という用語を「旅行、ツアー、および宿泊施設のオンライン予約サービス」を指すものと理解するため、商標登録できないと判断した。なお、TTAB は、仮に「Booking.com」が一般的な用語でなく記述的用語 (descriptive) であったとしても、記述的な意味以外の二次的な意味 (secondary meaning) を欠いているため登録できないとした。Booking.com 社は USPTO の判断を不服とし、バージニア州東部地区連邦地裁に提訴した。同連邦地裁は、Booking.com 社が提出した「Booking.com」というマークに対する消費者の認識に関する証拠を勘案して、「Booking.com」は一般的な用語ではなく、連邦商標登録の識別性要件を備えていると判示した。これを受けて USPTO は第 4 巡回区控訴裁判所に控訴したが、第 4 巡回区控訴裁判所は地裁の判決を支持した。これを不服とした USPTO は最高裁に裁量上訴し、最高裁は 2019 年 6 月に当該裁量上訴を受理した。

連邦最高裁判所は、複数の言葉を組み合わせる語の識別性は、用語全体としての意味に基づいて判断すべきであり、また、一般的な用語と「.com」の組み合わせからなる用語 (generic.com) は、それが商品又はサービスの種類の一般名称を意味すると消費者に認識される場合に限り、一般的な用語に該当すると述べた。

⁴⁴⁷ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/19-46.html>

⁴⁴⁸ JETRO 米国発特許ニュース (2020 年 7 月 3 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnnews/us/2020/20200703_1.pdf

その上で、消費者は、「Booking.com」という用語を、ホテルのオンライン予約に関するサービス類型を意味する用語として認識しているわけではないので、同用語は一般的な用語に該当せず、商標登録され得るものであると判示した。

（６）Google LLC v. Oracle America, Inc.事件判決（2021 年 4 月 5 日）⁴⁴⁹

著作権の公正利用（Fair Use）に関し、Android プラットフォームの開発において Oracle America 社が Java アプリケーション・プログラミング・インターフェース（Application Programming Interface: 以下、「API」）を複製したことは侵害に当たらない公正利用に該当すると判断された事件である。

連邦最高裁判所は、(1) API のコード（宣言コード）の著作権該当性については、急速に変化する技術、経済、ビジネス関連の状況を考慮すると必要以上の答えは出すべきではないとして判断を見送り、API からのコードのコピー行為は著作権の保護対象となると仮定した上で、(2)「公正利用」の該当性については、(i)著作物の性質、(ii)市場への影響、(iii)利用の目的と性質、(iv)著作物が使用された部分の量と重要性、の 4 つの判断要素を示し、それに従って判断を行った。

判決では、(i)について、コピーされたコードはユーザインタフェースの一部をなすものであること、API のコード（宣言コード）は、創作性が認められる他のプログラムのコード（実装コード）とは異なること、コピーされた行は本質的に著作権で保護されないアイデアと結びつくものであること等から、多くのプログラムと比べて著作権の本質から離れており、そのような著作物の性質は「公正利用」に該当する方向に評価できるとした。

次に(ii)については、Google 社のスマートフォン向け OS「Android」が Java SE の代替として用いられていないこと等から、Android 市場における Oracle 社の競争力は不明であり、本件コピー行為は「公正利用」に該当する方向に評価できるとした。また、(iii)について、Google 社が Java API を利用することにより新製品を開発し、Android スマートフォンの有用性を拡大し、革新的ツールをプログラマに提供しようとしたことを鑑みると、本件コピー行為は公正利用として認められる行為であると述べた上、(iv)については、コピーされた約 11,500 行は全行（2,860,000 行）の 0.4 パーセントにすぎないこと、本件コピー行為は、創作性や美的感性のために行ったものではなく、プログラマが新しいスマートフォン環境で能力を発揮できるようにするために行ったものであることを指摘し、コピーされた部分は本質的ではなく「フェアユース」に該当する方向に評価できるとした。

以上の判断を踏まえ、米国連邦最高裁判所は、Google 社のコピー行為は「公正利用」に該当し、著作権を侵害しないとの判決を下した。

⁴⁴⁹ 米国連邦最高裁判所ウェブサイト
https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf

(7) U.S. v. Arthrex Inc.事件判決 (2021 年 6 月 21 日) ⁴⁵⁰⁴⁵¹

PTAB の IPR において Arthrex 社の特許を無効とする決定を行ったが、Arthrex 社が当該決定を不服として CAFC に控訴、さらに最高裁に裁量上訴した事件である。Arthrex 社は、商務長官による行政審判官の任命は違憲であり、特許を無効にする行為は不適切であると主張した。

米国連邦最高裁判所は、CAFC の判決を取り消し、原審決を USPTO に差し戻した。

判決の概要は、以下のとおりである。

- ・IPR 等における行政特許判事 (Administrative Patent Judge: 以下「APJ」) の決定は、USPTO の長官等の上級官吏によって見直し不可能であることから、APJ の任命方法と、APJ が見直し不可能な決定を出せる権限との間に整合が取れていない。

- ・米国特許法第 6 条(c)の「IPR 等の再審理は PTAB のみが行うことができる」という規定は、PTAB の決定を上級官吏である USPTO 長官等が見直すことを不可能にしており、憲法に適合していないから、施行できない。従って、同規定に関わらず、USPTO の長官は PTAB の決定を見直すことができる。

- ・本事件の救済措置として、原審決を再審理するかどうかを決定するため、事件を USPTO 長官代行に差し戻す。

本判決を受け、現在、USPTO では以下のような暫定措置をとっている。

- ・USPTO 長官は、米国特許法第 6 条(c)の規定に関わらず、PTAB の決定をレビューすることができる。

- ・USPTO 長官によるレビューは、長官が自発的に開始することも、IPR 等の当事者の申請により開始することもできる。

- ・当事者は、IPR 等における PTAB の最終決定が書面でなされてから 30 日以内に、USPTO 長官のレビューまたは PTAB の再審理を選択的に申請することができる。

(8) Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.事件判決 (2021 年 6 月 29 日) ⁴⁵²⁴⁵³

子宮内膜切離の手順及び装置に関する発明について、発明者が創業した企業 (Novacept 社) に特許出願が譲渡され、その後、同社が買収されたことに伴って 当該発明者の手を離れた後に特許登録され、最終的に Hologic 社の特許権になっていた。そして、Hologic 社は、当該発明者が次に創業した Minerva 社の特許権侵害で訴え、Minerva 社は特許無効を主張して争いになっていた。Minerva 社は、記載要件の不備を地方裁判所の侵害訴訟にお

⁴⁵⁰ 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/19-1434.html>

⁴⁵¹ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 6 月 23 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2021/20210623.pdf

⁴⁵² 米国連邦最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/20-440.html>

⁴⁵³ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 7 月 1 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2021/20210701.pdf

いて主張し、非自明性（進歩性）の欠如を IPR において主張した。CAFC は 2020 年 4 月 22 日の判決において、地方裁判所の侵害訴訟に譲渡人禁反言の法理を適用し、Minerva 社が本件の特許無効を主張することは禁じられると判示していた。

連邦最高裁判所は、「譲渡人禁反言は、数世紀におよぶ公正性原則に根ざす法理であり、CAFC がこれを維持する判断を下したことは正しい。ただし、譲渡人禁反言の法理が適用されるのは、譲渡人による特許無効の主張が、その特許権の譲渡時に譲渡人が明示的または黙示的に表示した内容と矛盾する場合に限定される。」とした。

その上で、連邦最高裁判所は、譲渡人により特許無効の主張が認められる場合として、以下の 3 つの類型を例示した。

- ①発明者が特許クレームの有効性について保証できる前に譲渡される場合。これは、雇用契約において、雇用期間中に開発しうる将来の発明に関する特許権を使用者に譲渡することが定められている場合に発生する。
- ②後の法的变化(法改正や判例変更)により譲渡時の保証が無意味になった場合。
- ③譲渡後の特許クレームの変更により、譲渡人禁反言の法理を適用する根拠が失われた場合。もし、特許出願が譲渡され、譲受人がクレームを拡大した場合には、譲渡人は新しいクレームの有効性について保障していないので、譲渡人は特許無効を主張することができる（本件もこのパターンに属する）。

その上で、連邦最高裁判所は、「CAFC は本件の特許クレームが譲渡時より広いという Minerva 社の主張を検討せずに譲渡人禁反言を適用しており、当該特許のクレームが譲渡時よりも広がっているかどうか検討する必要がある」と述べ、CAFC の判決を取り消し、CAFC に事件を差し戻した。

（９）Ericsson v. Samsung 事件⁴⁵⁴⁴⁵⁵

標準必須特許（Standard-Essential Patent: 以下、「SEP」）ライセンス（クロスライセンス）が公平、合理的かつ非差別的（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory: 以下、「FRAND」）条件か否か等を巡って Ericsson 社と Samsung 社が争っており、2020 年 12 月 11 日、Ericsson 社が Samsung 社をテキサス州東部地区連邦地裁に提訴した。並行して Samsung 社は Ericsson 社を中国・武漢中級人民法院に提訴していた。2020 年 12 月 25 日、武漢中級人民法院は、同法院以外で救済を求めることを Ericsson 社に禁ずる訴訟差止命令（anti-suit injunction）を発行した。さらに、テキサス州東部地区連邦地裁等での訴えを全て取り下げるよう Ericsson に命令した。2021 年 1 月 11 日、テキサス東部地区連邦地裁は、同地裁の手續に干渉する動きを取らないよう Samsung 社に命じる反干渉命令（anti-interference order (anti-anti-suit injunction)）を発行した。2021 年 5 月 7 日、Ericsson 社と Samsung 社の間で SEP ライセン

⁴⁵⁴ Ericsson Inc. v. Samsung Elecs. Co., No. 2:20-CV-00380-JRG (E. D. Tex. Jan. 11, 2021)

⁴⁵⁵ 米国の知的財産概況（WIPO オンラインセミナー 2021 年 6 月 9 日）

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ja/wipo_webinar_wjo_2021_13/wipo_webinar_wjo_2021_13_presentation.pdf

ス（クロスライセンス）が合意に至ったとして和解を公表した⁴⁵⁶。

（１０）FTC v. Qualcomm 事件（2020 年 10 月 28 日）⁴⁵⁷⁴⁵⁸⁴⁵⁹

Qualcomm の商慣習（携帯端末メーカーに対して、モデムチップを販売するとともに特許ライセンスを供与；ライセンスは複数の SEP と非 SEP のポートフォリオで一括して行い、ロイヤルティは携帯端末の売上をベースに 3.5-5%；携帯端末メーカーがライセンスに合意するまでモデムチップは販売しない；交渉に応じなければチップ供給は停止する）は、モデムチップ市場における競争を阻害し、反トラスト法に違反するとして、連邦公正取引委員会（Federal Trade Commission: 以下、「FTC」）がカリフォルニア州北部地区連邦地裁に提訴した。2019 年 5 月、カリフォルニア州北部地区連邦地裁は、Qualcomm の商慣習は反トラスト法に違反し、同社にライセンスの差止及び再交渉を命じた。2020 年 8 月 11 日、連邦第 9 巡回区控訴裁判所は地裁判決を破棄し、Qualcomm に対する差止命令を無効にした。2020 年 10 月、連邦第 9 巡回区控訴裁判所は大法廷再審理申請を却下し、2021 年 3 月、FTC は最高裁への裁量上訴を断念した。

（１１）Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld 事件判決（2021 年 9 月 2 日）⁴⁶⁰⁴⁶¹

人工知能マシンが発明者となることができるか否かを争点とする事件につき、バージニア東部連邦地方裁判所は、「発明者は自然人に限る」として、USPTO の決定を支持する判決を行った。当該地裁判決について、原告は CAFC に控訴した⁴⁶²。

人工知能マシンを発明者とする特許出願は、米国の他、オーストラリア、欧州、英国、ドイツ、ブラジル、カナダ、中国、インド、イスラエル、日本、ニュージーランド、韓国、サウジアラビア、南アフリカ、スイス、台湾に行われている。このうち、オーストラリアでは、連邦地方裁判所はオーストラリア特許庁の決定を覆し人工知能マシンは発明者たりえるとの判決を下した⁴⁶³。南アフリカでも登録されたが、無審査制度であるため形式上登録されているにすぎない⁴⁶⁴。欧州では出願拒絶が確定している⁴⁶⁵⁴⁶⁶。英国では、英国知的

⁴⁵⁶ Ericsson 社プレスリリース（2021 年 5 月 7 日）

<https://www.ericsson.com/en/press-releases/2021/5/ericsson-and-samsung-sign-global-patent-license-agreement>

⁴⁵⁷ Federal Trade Commission Press Release (March 29, 2021)

<https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2021/03/statement-acting-chairwoman-rebecca-kelly-slaughter-agencys>

⁴⁵⁸ JETRO 米国発特許ニュース（2021 年 3 月 31 日）

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20210331.pdf

⁴⁵⁹ 米国の知的財産概況（WIPO オンラインセミナー 2021 年 6 月 9 日）

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ja/wipo_webinar_wjo_2021_13/wipo_webinar_wjo_2021_13_presentation.pdf

⁴⁶⁰ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld (United States District Court for the Eastern District of Virginia, 1:20-cv-903 (LMB/TCB), September 2, 2021)

⁴⁶¹ AI が発明者となりえるか ～AI が発明者となるときが来るかもしれないが、その時はまだ到来していない～ 河野 英仁（知財ぷりずむ Vol. 20, No. 230, 89-93（2021 年 11 月））

⁴⁶² Innovation At Risk If AI Can't Be A Inventor, Fed. Circ. Told (LAW360, December 9, 2021)

<https://www.law360.com/articles/1447377/innovation-at-risk-if-ai-can-t-be-an-inventor-fed-circ-told>

⁴⁶³ Thaler v. Commissioner of Australia (Federal Court of Australia, July 20, 2021)

<https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2021/08/Thaler-v-Commissioner-of-Patents-2021-FCA-879.pdf>

⁴⁶⁴ 【アフリカ IP 情報】南アフリカで AI を発明者とする出願に世界初の特許付与（ジェトロ・ドバイ事務所

財産庁の「AIは発明者とならない」との決定について、英国高等法院に上訴、さらに英国控訴院に控訴されたが、いずれも棄却されている^{467,468}。日本では、「発明者は特許を受ける権利を発明の完成と同時に有する主体であり、特許を受ける権利を有する発明者が当該権利を出願前に移転することができる」とするこれらの規定は、発明者は、権利能力を有する者であって出願人になりうるものとして自然人であることを予定している」として発明者欄に人工知能マシンを記載することを認めていない^{469,470}。

(12) Dana-Farber Cancer Institute v. Ono Pharmaceutical 事件判決 (2021年5月24日)

がん免疫療法薬（一般名：ニボルマブ）の関連特許6件について、ダナファーバー研究所が、ダナファーバー研究所研究員2名を共同発明者として追加することを要求した。2019年5月にマサチューセッツ連邦地方裁判所は、研究員2名が6件の特許への重要な寄与を根拠として、発明者として追加すべきとの判断を下した。その後、被告は控訴したが、CAFCは2020年7月14日に請求を棄却した⁴⁷¹。控訴人は最高裁に裁量上訴したが、2021年5月24日に裁量上訴は棄却された⁴⁷²。なお、対応日本特許5件については、ダナファーバー研究所研究員により無効審判請求されている。

発明者該当性に関する紛争については、COVID-19 ワクチン発明についても見受けられる。モデルナ社は、COVID-19 ワクチンの mRNA 配列に関する特許発行手続きを行わない旨を2021年12月10日に国立衛生研究所 (National Institutes of Health: 以下、「NIH」) に通知した⁴⁷³。本特許を巡り、NIHの科学者を共同発明者にすべきと主張するNIHと、mRNA配列はモデルナ社の科学者が独自技術を用いて選択したものと主張するモデルナ社との間で確執が表面化しており、NIHも裁判を辞さないとしていた⁴⁷⁴。モデルナ社は、NIHとの協議に十分な時間を取り、円満な解決策を模索するために、現時点では特許発行すべきで

2021年8月2日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/africa/ip_aripo_20210802_3.pdf

⁴⁶⁵ European Patent Office ウェブサイト

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20211221.html>

⁴⁶⁶ 欧州特許庁 (EPO) 審判部、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願の拒絶を確認 (JETRO デュッセルドルフ事務所 2021年12月21日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/europe/2021/20211221.pdf

⁴⁶⁷ Thaler v. Comptroller General of Patent Trade Marks And Designs [2021] EWCA Civ 1374 (21 September 2021)

⁴⁶⁸ 英国控訴院、AI「DABUS」を発明者とする特許出願について判決 (JETRO デュッセルドルフ事務所 2021年9月23日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/europe/2021/20210923.pdf

⁴⁶⁹ 発明者等の表示について (特許庁ウェブサイト)

<https://www.ipo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html>

⁴⁷⁰ AI 関連発明の発明者 中山一郎 (パテント Vol. 74, No. 11(別冊 No. 26), 49-69, 2021年)

⁴⁷¹ CAFC ウェブサイト

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2050.OPINION.7-14-2020_1618430.pdf

⁴⁷² 米国最高裁ウェブサイト

https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/052421zor_d18f.pdf

⁴⁷³ モデルナ社ステイタメント (2021年12月17日)

https://s29.q4cdn.com/745959723/files/doc_news/Statement-on-Intellectual-Property-Dec-2021.pdf

⁴⁷⁴ What the Moderna - NIH COVID vaccine patent fight means for research (Nature 600, 200-201 (2021))

<https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-021-03535-x/d41586-021-03535-x.pdf>

はないとの判断に至ったとしている。一方で、継続出願を行っている。

(13) その他⁴⁷⁵

① Apple Inc. v. Optis Cellular Tech, LLC 事件⁴⁷⁶; Mylan Labs. Ltd. v. Janssen Pharmaceutica, N.V. 事件⁴⁷⁷ (2022 年 1 月 18 日)

AIA の下での裁判の裁量的拒否のために PTAB によって適用された NHK/Fintiv フレームワーク（特許制度の効率性及び整合性が図れるようにレビューを却下するか又は開始するかを左右する 6 つのファクター：(1) 裁判所が停止を認めたか、または認める予定であるか、(2) 裁判所の審理日と IPR の最終審決書の期限との近さ、(3) 裁判所と当事者による並行手続への投資、(4) 提起された争点間での重複、(5) 同じ当事者が関与しているか、(6) その他、メリットを含む審査部の裁量に影響を与える事情）に異議を唱える裁量上訴であった。2022 年 1 月 18 日、最高裁判所によって却下された⁴⁷⁸。

② Amgen Inc. v. Sanofi 事件⁴⁷⁹⁴⁸⁰

機能表現により特定される抗体医薬発明特許が係争対象特許である。(i) 実施可能要件とは陪審員が決定できる事実の問題であるのか、または裁判所が陪審員を尊重せずに裁定できる法律の問題であるのか、および (ii) 実施可能要件とは、当業者が特許発明を「作製して使用する」ことを要求しているのか、または「請求された実施形態の全範囲に到達する」ことを要求しているのか；の判断について、Amgen 社が 2021 年 11 月、最高裁判所に裁量上訴した。現在、係属中である。

③ SiOnyx LLC. V. Hamamatsu Photonics K.K. 事件⁴⁸¹ (2020 年 12 月 7 日)

秘密保持契約の終了後、SiOnyx 社から受け取った機密情報を Hamamatsu 社が一連の日本の特許出願のために使用した。CAFC は、裁判所には外国特許の所有権の譲渡を強制する権限を有するとして、日本の特許出願の単独所有権を SiOnyx に付与することを判断した。

⁴⁷⁵ 附属資料 米国法律事務所調査報告書

⁴⁷⁶ 米国連邦最高裁ウェブサイト

https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21-118/184962/20210726172741631_21-xxxx%20-%20Apple%20Inc.%20v.%20Optis%20Cellular%20Technology%20LLC%20-%20cert.%20petition%20with%20appendix.pdf

⁴⁷⁷ 米国連邦最高裁ウェブサイト

https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21-202/186981/20210809121315150_Pet.%20for%20Writ%20of%20Cert.%20Mylan%20Labs.%20Ltd.%20v.%20Janssen%20Pharmaceutica%20N.V.pdf

⁴⁷⁸ 米国連邦最高裁ウェブサイト

https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/011822zor_5iel.pdf

⁴⁷⁹ 米国最高裁ウェブサイト

<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/21-757.html>

⁴⁸⁰ Amgen Takes Antibody Patents Invalidation To Supreme Court (LAW360, November 23, 2021)
<https://www.law360.com/articles/1442844/amgen-takes-antibody-patents-invalidation-to-supreme-court>

⁴⁸¹ CAFC ウェブサイト

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/19-2359.opinion.12-7-2020_1697100.pdf

④ **Gensetix, Inc. V. Baylor College of Medicine & Decker 事件**⁴⁸² (2020 年 7 月 24 日)

主権免除 (Sovereign Immunity) に関する CAFC 判決である。CAFC は、(i) 独占的ライセンスは、特許権者であるテキサス大学を原告として強制的に参加させることはできず、(ii) 独占的ライセンスが提起した訴訟は、連邦巡回控訴裁判所 Fed. R. Civ. P.19(b) のバランステストの下で特許所有者なしで継続できると判断した。

⑤ **Immunex Corp. v. Sandoz Inc. 事件**⁴⁸³ (2020 年 7 月 1 日)

CAFC は、地方裁判所の判決を支持し、「自明性タイプのダブルパテントは、特許所有者とその独占的ライセンスとの間の契約において、係争対象特許の実質的な権利のすべてを譲渡しなかった場合には適用されない。」と判断した。

3. 知財制度改正の動向

(1) 包括歳出法 (**Consolidated Appropriations Act, H.R.133**) の制定と商標法、特許関連の公衆衛生サービス法等の改正 (2020 年 12 月) ⁴⁸⁴⁴⁸⁵

この法律は、商標法、特許関連の公衆衛生サービス法改正など知的財産に関する法改正を含むものである。

商標法改正の要点は以下のとおりである。

(a) 商標法第 1 条(f)が新設され、審査段階での第三者による情報提供制度が法定された。商標が登録されるべきでないと考える第三者は、その証拠を USPTO 長官に提出することができ、USPTO 長官は 2 ヶ月以内にその証拠を審査の記録として残すか否かを決定する。USPTO 長官は同制度の利用料金を設定する権限を有する。

(b) 商標法第 16A 条及び 16B 条が新設され、商標が使用されていない場合には、誰でも、裏付けとなる文書や証拠を示して、新たに導入される査定系取消手続 (Ex parte expungement) 及び査定系再審査手続 (Ex parte reexamination) を請求できるとされた。査定系取消手続は、取引において一度も使用されたことがないと主張された商標を対象にしており、登録日から 3 年経過後 10 年経過

⁴⁸² CAFC ウェブサイト

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/19-1424.opinion.7-24-2020_1624539.pdf

⁴⁸³ CAFC ウェブサイト

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-1037.opinion.7-1-2020_1612593.pdf

⁴⁸⁴ Consolidated Appropriations Act, 2021 (アメリカ合衆国議会ウェブサイト)
<https://www.congress.gov/116/bills/hr133/BILLS-116hr133enr.pdf>

⁴⁸⁵ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 1 月 4 日)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2021/20210104.pdf

前であればいつでも請求できる。査定系再審査手続は、USPTO において商標登録がなされる前までに使用されていなかったと主張された商標を対象にしており、登録日から 5 年以内であればいつでも請求できる。両手続とも、通常の審査手続と同様に実施されるが、拒絶理由通知に対する応答期間などについて USPTO 長官が定める規則に従うことになる。両手続とも USPTO 長官が自発的に実施できる。

(c) 商標法第 34 条(a)が改正され、商標権侵害訴訟において侵害が認定され原告が終局的差止命令（permanent injunction）を請求する場合に、原告に「回復不能な損害（irreparable harm）」が侵害ゆえに生じたとの「反論可能な推定（rebuttable presumption）」が認められることになった。

(d) 商標法第 12 条(b)が改正され、審査段階で拒絶理由が通知された場合の出願人の応答期間が、改正前の 6 ヶ月から、USPTO 長官が規則で定める 60 日～6 ヶ月の期間になった。応答期間が 6 ヶ月に満たない場合は、出願人は手数料を払って期間を延長することができる。

(e) 商標法第 18 条、20 条、24 条が改正され、TTAB の決定を USPTO 長官が再検討、修正又は破棄する権限を有することが規定された。

なお、施行規則は 2021 年 11 月 17 日に公表されている⁴⁸⁶。

特許関連の公衆衛生サービス法改正の要点は以下のとおりである。

公衆衛生サービス法が改正され、米国食品医薬品局（Food and Drug Administration: 以下、「FDA」）が発行している バイオ医薬品のリスト（パープルブック）に、同医薬品に関連する全ての特許とその有効期間の情報が掲載されることになった。改正法の内容は、第 116 連邦議会において Purple Book Continuity Act として議論されていた。従来、バイオ医薬品に関して、先発バイオ医薬品企業がどのような特許を保有しているのか、バイオシミラー企業が早期に把握できない状況になっており、安価なバイオ医薬品が市場に早期に供給される妨げになっているとの指摘に対処するものである。FDA の局長は、法律の成立日から 180 日以内に、検索可能な電子形式で情報を公開しなければならないとされ、2021 年 6 月 25 日から FDA ウェブサイトで公開されている⁴⁸⁸。

なお、医薬品価格の低減を狙って多数の法案（先発薬企業がひとつの製品を非常に多くの特許で包囲する行為や剤形を微調整して新たな特許を取得する行為を反競争的とみなし、連邦取引委員会（FTC）が提訴できるようにすること等を提案）が提出されたが、法律として成立したのは、パープルブックと後述(2)のオレンジブックに関する情報公開に関する

⁴⁸⁶ Federal Register Vol. 86, No. 219, 64300-64334 (November 17, 2021)
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-11-17/pdf/2021-24926.pdf>

⁴⁸⁷ JETRO 米国発特許ニュース（2021 年 11 月 23 日）
https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20211123.pdf

⁴⁸⁸ Purple Book Database of Licensed Biological Products (U.S. Food & Drug Administration ウェブサイト)
<https://purplebooksearch.fda.gov/patent-list>

法律のみであり⁴⁸⁹、これらが実際に医薬品価格の低下につながるかについては懐疑的な意見もある。

（２）Orange Book Transparency Act の成立（2021 年 1 月）⁴⁹⁰⁴⁹¹

2021 年 1 月 5 日、FDA が発行している低分子医薬品のデータベース（通称「オレンジブック」）に掲載される特許情報を明確化するための法律（Orange Book Transparency Act）が成立した。

今回の法改正は、FDA が発行する医薬品データベースの正確性と透明性を高めることにより、後続医薬品メーカーによる後続薬の市場投入を促進し、処方薬の価格を下げることを目的としている。

（３）US Innovation and Competition Act（USICA）の上院通過（2021 年 6 月）⁴⁹²⁴⁹³

2021 年 6 月 8 日、米国連邦議会の上院本会議で、US Innovation and Competition Act（USICA）が承認された。USICA は、中国に対する競争力を強化するため、重要技術分野における研究開発の強化のための予算拠出等を規定している。

USICA は、民主党及び共和党の議員から提出された複数の法案が束ねられた超党派の法案であり、特許法に関して、特許又は特許権の持分が譲渡（主に外国の事業体を念頭）された場合に 90 日以内に登録簿への記録を義務づける改正案が含まれている。今後は、成立に向けて下院で審議されることとなる。

（４）スペシャル 301 条報告書⁴⁹⁴⁴⁹⁵

米国通商代表部（United States Trade Representative: 以下、「USTR」）は、2021 年 4 月 30 日に「2021 年スペシャル 301 条報告書」（以下レポート）を公表した。レポートは 1974 年米国通商法 182 条に基づき、知的財産権保護が不十分な国や公正かつ公平な市場アクセスを認めない国を特定するもので、警戒レベルには高い順に「優先国」、「優先監視国」、「監視国」の 3 段階があり、「優先国」に特定されると調査及び相手国との協議が開始さ

⁴⁸⁹ 米国の知的財産概況（JETRO ニューヨーク 2021 年 6 月 9 日）

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ja/wipo_webinar_wjo_2021_13/wipo_webinar_wjo_2021_13_presentation.pdf

⁴⁹⁰ Orange Book Transparency Act of 2020（アメリカ合衆国議会ウェブサイト）

<https://www.congress.gov/116/bills/hr1503/BILLS-116hr1503enr.pdf>

⁴⁹¹ JETRO 米国発特許ニュース（2021 年 1 月 8 日）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2021/20210108.pdf

⁴⁹² S.1260 – The United State Innovation and Competition Act（米国上院ウェブサイト）

https://www.rpc.senate.gov/legislative-notices/s1260_the-united-states-innovation-and-competition-act

⁴⁹³ JETRO 米国発特許ニュース（2021 年 6 月 9 日）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2021/20210609.pdf

⁴⁹⁴ 2021 Special 301 Report (Office of United States Trade Representative) (USTR ウェブサイト)

[https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Special%20301%20Report%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Special%20301%20Report%20(final).pdf)

⁴⁹⁵ 米国の知的財産概況（WIPO オンラインセミナー 2021 年 6 月 9 日）

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ja/wipo_webinar_wjo_2021_13/wipo_webinar_wjo_2021_13_presentation.pdf

れ、協議不調の場合には対抗措置（制裁）への手続が進められる。USTR は、9 か国を「優先監視国」として特定し、また、23 か国を「監視国」として特定した。

優先監視国（9 か国）：

中国、インドネシア、インド、サウジアラビア、ロシア、ウクライナ、アルゼンチン、チリ、ベネズエラ

監視国（23 か国）：

タイ、ベトナム、パキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アルジェリア、エジプト、クウェート、レバノン、ルーマニア、トルコ、バルバトス、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ

中国に関して最も多くの紙面を割き、以下の問題点を指摘している。

- ・例えば、2020 年 1 月の米中経済貿易協定を受けて、知財保護の改善に向けた施策が講じられたものの、これらの施策については効果的な実施が求められ、必要な改革を網羅していない。

- ・ COVID-19 感染拡大に伴い中国は、検査キット、N95 マスクなどの模倣品の生産拠点になっている。

- ・ SEP に関する訴訟について、中国の裁判所が、外国の裁判所における訴訟や判決の執行を禁止する訴訟差止命令（anti-suit injunction）を出していることに対して、特許権者が強い懸念を示している。

（5）電子商取引プラットフォームにおける模倣品対策法案の上程（2021 年 6 月）⁴⁹⁶⁴⁹⁷

現在、連邦議会下院では、電子商取引における模倣品対策のための法案である Stopping Harmful Offers on Platforms by Screening Against Fakes in Ecommerce Act（H.R.3429 - SHOP SAFE Act of 2021）が審議されている。

この法案は、電子商取引のプラットフォームにおける模倣品の販売に関して、プラットフォームに商標権侵害に寄与した責任（寄与侵害責任）を負わせるものである。

法案の具体的な内容は、商標法第 32 条に新たな項を追加し、電子商取引のプラットフォーム上で消費者の健康又は安全に危険をもたらす模倣品が販売された場合に、当該販売者による商標権侵害についてプラットフォームに責任を負わせるというものである。現行の商標法では、店舗で模倣品が販売された場合には店舗が有責となり得るが、電子商取引のプラットフォームではプラットフォームは有責とならない可能性がある指摘されていた。法案では、プラットフォームは模倣品対策として、法定される措置の全てを実施する

⁴⁹⁶ H.R.3429 – SHOP SAFE Act of 2021（Congress.gov ウェブサイト）
<https://www.congress.gov/bills/117/congress/house-bill/3429/>

⁴⁹⁷ JETRO 米国発特許ニュース(2021 年 6 月 9 日)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2021/20210609_02.pdf

ことで商標権侵害の責任を免れられるとされている。法定される措置の主な内容は以下のとおり。

- ・ 販売者が国内の登録代理人もしくは訴状が送達可能な住所を指定したことを確認すること。
- ・ 公的書類で販売者の身元や連絡先を確認すること。
- ・ 販売者に商品の正当性を確認させ、販売者が商品の正当性確認のために合理的な措置を取ったことを宣誓させること。
- ・ プラットフォーム上での販売の条件として、模倣品を販売しないこと、米国裁判所管轄に同意すること、訴状が送達可能な代理人を指定すること等を義務付けること。
- ・ プラットフォーム上に販売者の連絡先や商品の原産地等を表示すること。
- ・ 商品の実際の写真を使用するよう販売者に要求すること。
- ・ 販売者による模倣品の販売を防ぐため、合理的、積極的な措置をとること。
- ・ プラットフォームが模倣品の販売について認知できた場合の排除措置を実施すること。
- ・ 模倣品の販売に繰り返し関与したと認められた販売者による販売を停止し、このような業者が異なる名義で販売を継続することを防止する措置をとること。
- ・ 顧客の要求に応じて、模倣品を販売した販売者の連絡先を提供すること。

（６）標準必須特許（SEP）の政策声明改定（2021 年 12 月）⁴⁹⁸⁴⁹⁹

2021 年 12 月 6 日、米国司法省反トラスト局、USPTO 及び国立標準技術研究所（NIST）は、標準必須特許（SEP）の救済に関する政策声明の改定案を公表し、意見募集を開始した⁵⁰⁰。意見の提出期限は 2022 年 2 月 4 日である。この政策声明は、SEP が侵害された場合に認められるべき適切な救済の範囲について、2019 年の政策声明⁵⁰¹の内容を改めて、当局の見解を示すとともに、SEP ライセンスの誠実な交渉のガイダンスについても新しく示すものである。2019 年の政策声明では、SEP に関する侵害訴訟においても差止を含む全ての救済が認められるべきとされ、SEP 保有者（特許権者）に有利な内容になっていた。2021 年 7 月のバイデン大統領による競争促進のための行政命令⁵⁰²でこの見解の見直しが要請されていた。Jonathan Kanter 司法省反トラスト局長は、改定案は特許権者と実施者の間の誠実な交渉を促進するための枠組みを提示するものであり、意見募集で提出される全ての意

⁴⁹⁸ 米国司法省ウェブサイト

<https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1453826/download>

⁴⁹⁹ JETRO 米国発特許ニュース(2021 年 12 月 8 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20211208.pdf

⁵⁰⁰ 米国司法省ウェブサイト

<https://www.justice.gov/opa/pr/public-comments-welcome-draft-policy-statement-licensing-negotiations-and-remedies-standards>

⁵⁰¹ USPTO ウェブサイト

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP%20policy%20statement%20signed.pdf>

⁵⁰² ホワイトハウスウェブサイト

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/>

見を検討した後で政策声明を決定すると述べている。

改定案の主な内容は以下のとおり。

- FRAND 宣言がなされた SEP について、実施者がライセンスを受ける意思があり、過去の侵害と将来の使用に対する支払いが可能である場合には、誠実な交渉の代わりに差止を求めることは FRAND 宣言の目的に反する。
- 特許権者と実施者は FRAND ライセンスを締結するために誠実な交渉を行うべきである。そのためには、特許権者が実施者に対して、侵害の可能性がある SEP を特定して警告し、可能な範囲で侵害の態様について情報を提供し、誠実な FRAND 提案を行うべきである。
- FRAND ライセンスを受ける意思のある実施者は、提供された情報を精査し、合理的な期間内に交渉を進展させる方法で応答するべきである。例えば、(1)提案を受け入れる、(2)誠実な反対提案を行う、(3)特許の有効性や侵害に関する事項を含む、提案に対する具体的な懸念を表明する、(4)対立する問題について中立な者による解決を提案する、(5)提案を検討するために合理的に必要な情報を具体的に要求する。
- 特許権者も、合理的な期間内に交渉を進展させる方法で応答するべきである。例えば、(1)反対提案を受け入れる、(2)元の提案に対する具体的な懸念を表明し、新たに誠実な FRAND 提案を行う、(3)情報の要求に応答する、(4)対立する問題について中立な者による解決を提案する。
- 当局は、交渉が決裂した場合には、裁判外紛争解決もしくは司法による解決を促し、またライセンスもしくは紛争解決のための合意に向けた双方による誠実な努力を推奨する。
- 当事者間の合意が成立しなかった場合には、FRAND 宣言の有無や個別のライセンス交渉の状況により、SEP の侵害に対する適切な救済方法は異なる。一般的には、特許権者に対する金銭的な賠償で十分である。
- 2006 年の eBay 事件最高裁判決以降、FRAND 宣言がなされた SEP について差止が認められることは稀である。実施者が FRAND ライセンスを受ける意思がない、または受けることができない場合に差止が正当化され得る。例えば、裁判所や中立的な者が決定した FRAND ロイヤルティの支払いを実施者が拒否した場合には、ライセンスを受ける意思がないと判断される。一方で、中立的な者が裁定した実施料率に従うことに実施者が同意したり、仲裁やライセンス条件の決定において SEP の有効性や必須性について争う権利を留保したり、ライセンスに合意した後で SEP の有効性や必須性について争う権利を留保したりした場合には、ライセンスを受ける意思がないと判断されるべきではない。
- SEP を巡る救済の決定にあたっては、FRAND 宣言やライセンス交渉における当事者双方の行為を含む全ての事実が検討されるべきである。FRAND 宣言がなされた SEP の普及及び効率的なライセンスは、標準エコシステム全体の利益となり、効率的な FRAND ライセンスの交渉は競争とイノベーションを促進する。当局は、FRAND 条件に基づいて、もしくは裁判外紛争解決等による FRAND や関連する問題の紛争解決の過程において、SEP ライセンス交渉の当事者が合意することを推奨する。

この改定案について、特に意見が募集されている 11 の質問のポイントは以下のとおり。

1. 2019 年の政策声明は見直されるべきか。
2. 改定案は、侵害に対する救済に関する既存の法的枠組みに照らして、特許権者と実施者の利益の均衡を適切に保つものとなっているか。
3. 改定案は、競争促進のための行政命令で言及された、特許権の範囲を超えた市場支配力の拡大という懸念に対応しているか。
4. FRAND 宣言がなされた SEP を巡る交渉において、差止の可能性が決定的な要素となることはあるか。
5. それ以外に SEP のライセンス交渉において典型的に困難な問題がある場合には、どのような情報があれば交渉がより効率的で透明になるか。
6. SEP を巡るライセンス交渉に関して小規模なビジネスや発明家が影響を受けている場合には、どのようにすればライセンスがより効率的で透明になるか。
7. 改定案は FRAND ライセンスの誠実な交渉のために有意義な枠組みを促進するか。どのようにすればこの枠組みが改善するか。どのような枠組みであれば標準化団体の知的財産ポリシーを支援できるか。
8. 改定案は標準化団体や標準設定の過程にどのような影響を与えるか。
9. FRAND ライセンスを受ける意思の有無を示す事実として、改定案で示された以外にどのような例があり得るか。
10. これまでの行政府による政策声明が裁判やライセンス交渉において参照されたことがある場合には、政策声明はどのように影響したか。
11. FRAND 宣言がなされた SEP のライセンスについて企業に周知するために、米国政府はどのような情報を用いるべきか。

4. USPTO 等の動向

(1) 知的財産政策全般

(a) USPTO の組織再編 (2020 年 9 月) ⁵⁰³504

チームワークの改善と多様な視点の共有を促進；管理職間のトレーニングの促進；さらなる発展の機会の提供；副局長に属する職員数のバランスの改善を目的とした組織再編が 2020 年 9 月 29 日に公表された。

⁵⁰³ USPTO ウェブサイト

<https://www.uspto.gov/blog/director/entry/fall-2020-brings-exciting-changes>

⁵⁰⁴ JETRO 米国発特許ニュース (2020 年 9 月 30 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2020/20200930.pdf

(b) 特許審判部 (PTAB) における早期審理プログラムの開始 (2020 年 7 月) ⁵⁰⁵⁵⁰⁶⁵⁰⁷

審判請求 (ex parte appeal) の申請が承認され早期審理が開始されてから 6 か月以内に決定を下すことを目的とした早期審理試行プログラムが 2020 年 7 月 2 日から開始された。これは、申請を 500 件受理した日、または 2021 年 7 月 2 日のいずれか早い日で申請受付を終了するとしていたが、本試行プログラムを 2022 年 7 月 2 日まで延長し、500 件の上限は撤廃された。

(c) 特許・商標関連料金の値上げ (2020 年 10 月⁵⁰⁸、2021 年 1 月⁵⁰⁹) ⁵¹⁰⁵¹¹

2020 年 10 月 2 日から新しい特許関係料金が適用された。約 3 年ぶりの値上げになる。今回の料金改定は 2017 年から続けられてきた検討の結果がまとめられたものである。各種の料金が一斉に値上げされた。

2021 年 1 月 2 日から新しい商標関係料金が適用された。出願、審判請求などに関して合計 36 種類の料金が調整又は新設され、その多くが値上げとなった。今回の料金見直しについて USPTO は、庁が商標業務にかかる費用の総額を回収するために十分な収入を得て、戦略的目標の達成に向けて継続的に前進することを可能にするために必要であるとしている。

(d) 特許適格性の問題に関する議論⁵¹²⁵¹³⁵¹⁴⁵¹⁵⁵¹⁶

USPTO は 2020 年 4 月 23 日、2019 年 1 月に公表 (2019 年 10 月に一部改訂) した特許法

⁵⁰⁵ Federal Register Vol. 86, No. 130, 36530-36531 (July 12, 2021)

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-12/pdf/2021-14615.pdf>

⁵⁰⁶ JETRO 米国発特許ニュース (2020 年 7 月 3 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2020/20200703_2.pdf

⁵⁰⁷ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 7 月 19 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2021/20210719.pdf

⁵⁰⁸ USPTO ウェブサイト

<https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/summary-fy-2020-final-patent-fee-rule>

⁵⁰⁹ USPTO ウェブサイト

<https://www.uspto.gov/trademarks/laws/updated-trademark-ttab-fees-processes>

⁵¹⁰ JETRO 米国発特許ニュース (2020 年 8 月 4 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2020/20200804.pdf

⁵¹¹ JETRO 米国発特許ニュース (2020 年 11 月 18 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2020/20201118.pdf

⁵¹² Adjusting to Alice, USPTO patent examination outcomes after Alice Corp. v. CLS Bank international (USPTO ウェブサイト)

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH_AdjustingtoAlice.pdf

⁵¹³ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 4 月 23 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20210423.pdf

⁵¹⁴ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 7 月 13 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20210713.pdf

⁵¹⁵ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 9 月 3 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20210903.pdf

⁵¹⁶ JETRO 米国発特許ニュース (2022 年 1 月 12 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2022/20220112.pdf

第 101 条（特許適格性）の判断に関する審査ガイダンス（以下、101 条審査ガイダンス）の効果を分析したレポートを公表した。101 条審査ガイダンスの公表により、USPTO での特許適格性に関する審査の確実性が高まったことが示されている。しかしながら、判例法主義をとる米国においては、審査ガイダンスでの対応のみでは明確化に限界があり、特許適格性の適用については未だに判断の不透明性が問題となっている。そのため、2021 年 3 月 5 日、米国連邦議会の上院司法委員会知財小委員会の Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党）、Mazie Hirono 議員（ハワイ州選出、民主党）、Tom Cotton 議員（アーカンソー州選出、共和党）、Chris Coons 議員（デラウェア州選出、民主党）の 4 名が、USPTO の Hirshfeld 長官代行宛に、特許適格性に関する意見募集の実施を要請する書簡を送付した。書簡の中で議員らは、特許適格性の法理に一貫性と明確性が欠如しており、このままではイノベーションを主導する米国の地位が危ぶまれることを指摘した上で、議会での法改正の議論に向けて、特許適格性の問題について広く情報を募集し、回答を評価して議会に報告することを要請している。議会への報告期限は 2022 年 3 月 5 日となっている。

2021 年 7 月 9 日に官報で、2021 年 9 月 7 日（その後、2021 年 10 月 15 日まで延長）を期限として以下の 13 項目について意見を募集した⁵¹⁷。

- (1) 現在の法理が特定の技術分野におけるビジネス活動にどのような影響を与えているか。
- (2) 特許取得戦略、権利行使や特許訴訟、研究開発等の各分野において、現在の法理がどのような影響を与えているか。
- (3) 量子コンピューター、人工知能、精密医療、診断方法、医学的処置、コンピューター関連発明の分野における投資やイノベーションにおいて、現在の法理がどのような影響を与えているか。
- (4) 特許適格性の要件の扱いが中国、日本、韓国、欧州等と米国でどのように異なるか。
- (5) 特許適格性の問題により、米国と他国における特許取得の可否が異なった事例があるか。
- (6) 米国の特許適格性の法理が原因で投資や研究開発活動、雇用を米国から他国に移したり他国から米国に移したりしたことがあるか。
- (7) 米国の特許適格性の法理が原因で知財保護戦略を変更したことがあるか。
- (8) 米国の特許適格性の法理が原因で米国における特許の出願、売買、ライセンス、管理に関して変更したことがあるか。
- (9) 米国における特許侵害訴訟において、現在の法理がどのような影響を与えているか。
- (10) 現在の法理が米国知財の国際的な競争力にどのような影響を与えてい

⁵¹⁷ Federal Register Vol. 86, No. 129, 36257-36260 (July 9, 2021)
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-09/pdf/2021-14628.pdf>

るか。

(11) 現在の法理が米国経済全体にどのような影響を与えているか。

(12) 量子コンピューター、人工知能、精密医療、診断方法、医学的処置、コンピューター関連発明の分野において、現在の法理が米国知財と米国経済にどのような影響を与えているか。

(13) 現在の法理が米国の公共の利益にどのような影響を与えているか。

また、USPTO は 1 月 6 日付官報⁵¹⁸で、特許適格性に基づく拒絶理由への応答を遅らせることができる試行プログラム (Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) Pilot Program) を開始すると通知した。USPTO はこの通知に対する意見を 2022 年 3 月 7 日まで募集している。試行プログラムは一定の要件を満たす出願を対象としている。要件を満たす出願について、試行プログラムに参加するかどうかは出願人が出願毎に選択できる。特許適格性以外の拒絶理由の解消により、特許適格性に基づく拒絶理由も解消される場合があることから、USPTO はこの試行プログラムの実施により、審査の効率性と特許の質にどのような影響があるか評価するとしている。この試行プログラムは、2021 年 3 月に Thom Tillis 上院議員 (ノースカロライナ州選出、共和党) 及び Tom Cotton 議員 (アーカンソー州選出、共和党) が、特許法第 101 条の審査に関して USPTO に要請する書簡を送付したことに応じるものである。

試行プログラムの概要は以下のとおりである。

- ・実施期間は 2022 年 2 月 1 日から 2022 年 7 月 30 日で、延長の可能性あり。
- ・試行プログラムの対象となる要件を満たす特許出願について、最初のオフィスアクションの際に、出願人に対して試行プログラムへの参加を促す通知を行う。以下の全ての要件を満たす出願が対象となる。
 - 試行プログラムに参加する審査官 (primary examiner) に割り当てられた出願。
 - 通常の特許出願 (非仮出願) または国際出願の国内移行出願。仮出願の出願日の利益を主張していないことが必要。米国を指定した国際 (意匠) 出願の出願日の利益を主張することや、米国または外国でした先の出願に基づく優先権を主張することは可能。植物特許と意匠特許は対象外。
 - 優先審査等により審査順序が繰り上げられていない出願。
 - 最初のオフィスアクションに特許適格性及びそれ以外の事由に基づく拒絶理由が含まれる出願。特許適格性に基づく拒絶理由とは、特許適格性の審査ガイダンス⁵¹⁹のステップ 1 においてクレームが法定カテゴリーに属さないとして拒絶されるものと、ステップ 2B においてクレームが全体として司

⁵¹⁸ Federal Register Vol. 87, No. 4, 776-780 (January 6, 2022)

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-06/pdf/2021-28473.pdf>

⁵¹⁹ Manual of Patent Examination Procedure 2106

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

法例外に向けられており、司法例外を超える追加的要素を有しないとされて拒絶されるものの両方が該当する。

- ・出願人は、参加を希望する場合には、最初のオフィスアクションへの応答時に、試行プログラムへの参加を求める様式を提出する。
- ・出願人は、特許適格性以外の拒絶理由から先に応答し、特許適格性に基づく拒絶理由に対しては、最終処分または他の拒絶理由の撤回もしくは解消のいずれか早い方まで応答を先送りすることができる。
- ・審査官は、他の拒絶理由に対する応答により特許適格性に基づく拒絶理由も解消されるか否かを検討し、拒絶理由が解消され特許可能だと判断した場合には許可通知を発行する。拒絶理由が解消されなかった場合には、特許適格性を含む全ての拒絶理由を記載した追加のオフィスアクションを出し、これに対して出願人は再度、特許適格性に基づく拒絶理由への応答を遅らせて他の拒絶理由から応答することが可能である。

(e) 登録特許公報・登録商標公報の電子発行⁵²⁰⁵²¹

2022 年より登録特許公報、及び登録商標公報の電子発行が行われることが USPTO からアナウンスされた。

(f) USPTO 長官⁵²²⁵²³

USPTO の長官職は、2021 年 1 月に Andrei Iancu 氏が辞任してから空席となり、Drew Hirshfeld 氏が長官代行を務めていた。2021 年 10 月 26 日、ホワイトハウスは商務省知財担当次官兼 USPTO 長官として Kathi Vidalh 氏を指名すると発表した。

(g) 不正な商標手続を行った外国法律事務所を制裁⁵²⁴⁵²⁵

USPTO は 2021 年 12 月 10 日、商標手続において悪質な行為を行った法律事務所が関与した合計 1 万 5,000 件超の手続を終了させることを明らかにした。悪質な行為を行ったとされているのは Shenzhen Huanyee Intellectual Property 社及び同社エグゼクティブディレクターの Yusha Zhang 氏である。

⁵²⁰ Federal Register Vol. 86, No. 238, 71209-71212 (December 15, 2021)

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-15/pdf/2021-27117.pdf>

⁵²¹ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 12 月 20 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/ Ipnews/us/2021/20211220.pdf

⁵²² ホワイトハウスウェブサイト

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/26/president-biden-announces-key-nominations-8/>

⁵²³ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 10 月 26 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/ Ipnews/us/2021/20211026.pdf

⁵²⁴ USPTO ウェブサイト

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Sanctions-Order-Yusha-Zhang.pdf>

⁵²⁵ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 12 月 28 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/ Ipnews/us/2021/20211228.pdf

USPTOによると、Huanyee社は中国を拠点に商標登録サービスを提供する法律事務所で、米国など諸外国でこれまでに合計3万件超の商標出願に関与している。Huanyee社は米国商標登録サービスを自社ウェブサイトを提供しており、Zhang氏は米国弁護士資格を持たない上、社内に米国弁護士有資格者がいないにも関わらず、USPTOに対して合計1万5,000件超の書類提出を行った。Huanyee社及びZhang氏は、他者の代わりにUSPTOに書類を提出する等の法律業務を無認可で行い、外国出願人に対して米国弁護士有資格者による代理を要求する規則を回避するために偽の米国内住所を出願人に提供し、宣誓書などの署名人でないにも関わらず署名欄に署名人の名前を記入し、電子出願システム（TEAS）のアカウントを不正に共有して手続を行うなど、USPTOの規則及びウェブサイト利用規約に違反したとされている。

USPTOは近年、商標関連の不正への対策を強化しており、2021年8月にはGooder商標局長がUSPTOの具体的な取組を公表していた⁵²⁶。

また、USPTOは2022年1月5日付官報⁵²⁸で、商標手続の規則違反に対する制裁措置の流れについて公表し、この通知に対する意見を2022年1月20日まで募集した⁵²⁹。

（h）日米特許審査ハイウェイ⁵³⁰

日本国特許庁（JPO）と米国特許商標庁（USPTO）は、2008年1月4日から日米特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway：以下、「PPH」）を本格実施し、また、JPO及びUSPTOは、2014年1月6日からグローバルPPHに参加している。JPOとUSPTOの両庁は、PPH申請案件の審査時期の予見性を高めるために、PPH申請案件の各オフィスアクションを行う期限について目標を設定し、2022年1月1日からこの目標に沿ってPPH申請案件の審査を実施することとした。

両庁が設定する目標

JPO:

PPH申請受理後、一次審査通知までの平均期間	3か月以内
出願人による応答後、次の審査通知までの平均期間	3か月以内

USPTO

PPH申請受理後、一次審査通知までの平均期間	3か月以内
------------------------	-------

⁵²⁶ USPTO ウェブサイト

<https://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto-s-comprehensive-strategy-to>

⁵²⁷ JETRO 米国発特許ニュース（2021年8月20日）

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Jpnews/us/2021/20210820.pdf

⁵²⁸ Federal Register Vol. 87, No. 3, 431-432 (January 5, 2022)

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-05/pdf/2021-28536.pdf>

⁵²⁹ JETRO 米国発特許ニュース（2022年1月7日）

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Jpnews/us/2022/20220107_2.pdf

⁵³⁰ 日米特許審査ハイウェイについて（日本特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/us_highway_pilot_program.html

⁵³¹ Joint Statement by USPTO and JPO on efforts to further improve the Patent Prosecution Highway（USPTO ウェブサイト）

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/joint-statement-uspto-and-jpo-efforts-further-improve-patent-prosecution>

一次審査に対する出願人による応答後、次の審査通知までの平均期間	3 か月以内
---------------------------------	--------

(2) COVID-19 関連の取り組み

(a) COVID-19 関連発明の優先審査試行プログラム (2020 年 5 月) ⁵³²

COVID-19 関連の製品やプロセスのクレームを含む特許出願であって中小企業によるものについて、追加費用なしで優先審査を請求できるものであり、2020 年 7 月から試行された。当初は申請の許可件数の上限が 500 件と設定されていたが、2021 年 9 月に上限は撤廃され、期限内に提出された申請は要件を満たせば許可されることとなった。2021 年 12 月 30 日付の官報でプログラムを 2022 年 3 月 31 日まで延長することを発表した。2022 年 3 月 31 日までの間に、このプログラムを今後さらに延長するかを評価している。

(b) COVID-19 関連商標の優先審査試行プログラム (2020 年 6 月) ⁵³⁶

COVID-19 関連で FDA 承認の対象となっている医療用製品及びサービスに関する商標出願を対象とし、追加費用なしで優先審査を請求できる。

(c) COVID-19 関連発明の仮出願に関する料金支払い延期試行プログラム (2020 年 9 月) ⁵³⁷

COVID-19 対策に関連した発明を仮出願する場合に料金の支払いを延期することができる試行プログラムを開始すると発表した。仮出願に基づいて通常出願をするまでの最長 12 か月間、仮出願に求められる料金の支払いを延期することができる。このプログラムの利用に当たって出願人は、仮出願の技術的な内容が USPTO ウェブサイトのデータベースから提供されることに合意する必要がある。このプログラムは、COVID-19 対策という重要な技術情報が速やかに公開され、社会に広がることを目的として開始されることになった。COVID-19 対策に関連するか否かは、FDA の承認申請をしているか否かなどで判断される。

(d) COVID-19 関連の特許出願に関する査定系審判請求の早期審理試行プログラム (2021

⁵³² Federal Register Vol. 85, No. 94, 28932-28935 (May 14, 2021)

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-14/pdf/2020-10372.pdf>

⁵³³ Federal Register Vol. 86, No. 248, 74406 (December 30, 2021)

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-30/pdf/2021-28359.pdf>

⁵³⁴ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 9 月 3 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20210903_2.pdf

⁵³⁵ JETRO 米国発特許ニュース (2022 年 1 月 7 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2022/20220107.pdf

⁵³⁶ USPTO ウェブサイト

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-covid-19-prioritized-examination-program-certain-trademarks>

⁵³⁷ USPTO ウェブサイト

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-covid-19-deferred-fee-provisional-patent-application-pilot>

年 4 月) ⁵³⁸539

COVID-19 関連で FDA 承認の対象となっている製品やプロセスをクレームしている特許出願に関する審判請求を対象とし、申請許可から 6 か月以内に決定を下すことを目指している。

(e) COVID-19 関連の商標出願に関する査定系審判請求の早期審理試行プログラム及び早期審理試行プログラム (2021 年 5 月) ⁵⁴⁰

COVID-19 関連で FDA 承認の対象となっている医療用製品及びサービスに関する商標出願を対象とし、審判請求書の提出から 6 か月以内に決定を下すことを目指すとしている。

(f) USTR による「ウェイバー提案」支持の表明 (2021 年 5 月 5 日) ⁵⁴¹542

2021 年 5 月 5 日、USTR の Katherine Tai 通商代表は、WTO においてインド、南アフリカなどから提出された、COVID-19 に関連して TRIPS 協定の知財保護義務を免除する提案（「ウェイバー提案」）に関し、ワクチンについて、米国による支持を表明した。

5. まとめ

本調査においては、本文に詳しく記載したように、トランプ政権の期間を含め、最近の知財関連注目判決及び知財制度改正の動向についての情報を収集・分析した。

米国では、2021 年 1 月 20 日からバイデン政権が発足し、前トランプ政権下の知財保護政策から方向性の変化が一部見られるところである。

前政権は、米国の競争力を高めるために、知的財産権（特許権）を重視するとともに、中国における知財保護についても強硬策がとられていたとされる。

他方、バイデン大統領は 2021 年 7 月 9 日に米国経済の競争促進のための行政命令（大統領令）に署名し、労働市場、ヘルスケア（処方薬等）、インターネットサービス、テクノロジーなど多岐にわたる分野で、知財に関連する施策を含めて連邦取引委員会等の政府

⁵³⁸ Federal Register Vol. 86, No. 71, 19877-19879 (April 15, 2021)

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-15/pdf/2021-07704.pdf>

⁵³⁹ JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 4 月 20 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20210420.pdf

⁵⁴⁰ USPTO ウェブサイト

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IQ-No-817518-Approved-and-Signed.pdf>

⁵⁴¹ USTR ウェブサイト

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver>

⁵⁴² JETRO 米国発特許ニュース (2021 年 5 月 5 日)

機関に対して競争を促進する施策の実施を求めている⁵⁴³⁵⁴⁴。

医薬品や標準必須特許を巡る最近の動きの背景には、こうしたバイデン政権の基本的なスタンスもあると考えられる。

しかしながら、中国対応については、前政権から引き続き積極的な姿勢を崩していない。

バイデン政権は、「中間層のための外交」を推進しており、米国の労働者や消費者、企業を他国の不公正な政策や非競争的な慣行から守る姿勢を強く訴えている⁵⁴⁵ことから、今後こうした姿勢は基本的には変わらないのではないと思われる。

以下の論点については、我が国企業に与える影響も大きく、また米国国内においても依然として意見が対立している問題も多い（特許適格性の問題に関する 101 条改正賛成派と特許権濫用をおそれる反対派の対立が典型）ことから、引き続きその動向を注視していく必要があると思われる。

（１）特許適格性を巡る動き

本件については、最高裁の判例（Mayo 判決、Alice 判決など）において、２段階テスト（ステップ１：クレーム発明は司法例外（①自然法則、②自然現象、③抽象的アイデア））に向けられたものであるか、ステップ２：ステップ１が yes である場合、クレームの構成要素がクレーム発明に「発明概念（inventive concept）」を提供しているか）を用いて特許適格性を判断していることに対する、「極めて不明確」という批判が背景にある。

USPTO は、2019 年 1 月に、特許法第 101 条（特許適格性）の判断に関する審査ガイダンスを公表し、これにより審査の確実性が高まったという指摘もあるものの、ガイダンスでの対応のみでは明確化に限界があるため、議会から特許適格性に関する意見募集の実施と回答の評価と議会への報告が求められている。（2021 年 7 月 9 日意見募集開始、期限は 2021 年 10 月 15 日。また議会への報告期限は 2022 年 3 月 5 日）

他方、最高裁においては、特許適格性に関する事件の裁量上訴の多くが却下されており、現時点では American Axle & Manufacturing v. Neapco 事件について、どのような判断が示されるか注目されている。

（２）包括歳出法

2020 年 12 月 27 日、包括歳出法（2021）が成立し、知財関連としては商標法の改正として、実際には使用されていない詐欺的な商標出願が急増していることへの対策として、審

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2021/20210505.pdf

⁵⁴³ ホワイトハウスウェブサイト

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/>

⁵⁴⁴ JETRO 米国発特許ニュース（2021 年 7 月 23 日）

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/us/2021/20210723.pdf

⁵⁴⁵ JETRO ビジネス短信（2022 年 1 月 7 日）

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/5fa0a19deaacdef6.html>

査段階での第三者による情報提供制度や、商標が使用されていない場合に査定系取消手続及び査定系再審査手続を請求できる制度が法定された。

この法律には、公衆衛生サービス法も含まれている（次の（３）を参照されたい）。

（３）医薬品を巡る動き

2021 年 1 月 5 日、FDA が発行している低分子医薬品のデータベース（通称「オレンジブック」）に掲載される特許情報を明確化するための法律（Orange Book Transparency Act）が成立した。

今回の法改正は、FDA が発行する医薬品データベースの正確性と透明性を高めることにより、後続医薬品メーカーによる後続薬の市場投入を促進し、処方薬の価格を下げることを目的としている。

また、2020 年 12 月 27 日に、特許関連の公衆衛生サービス法が改正された。FDA が発行しているバイオ医薬品のリスト（パープルブック）に、同医薬品に関連する全ての特許とその有効期間の情報が掲載されることになった。従来、バイオ医薬品に関して、先発バイオ医薬品企業がどのような特許を保有しているのか、バイオシミラー企業が早期に把握できない状況になっており、安価なバイオ医薬品が市場に早期に供給される妨げになっていたとの指摘に対処するものである。

なお、医薬品価格の低減を狙って多数の法案（先発薬企業がひとつの製品を非常に多くの特許で包囲する行為や剤形を微調整して新たな特許を取得する行為を反競争的とみなし、連邦取引委員会（FTC）が提訴できるようにすること等を提案）が提出された中で、法律として成立したのは、これら情報公開に関する法律のみである。これらが実際に医薬品価格の低下につながるかについては懐疑的な意見もある。

2021 年 5 月 5 日、USTR の Katherine Tai 通商代表は、WTO においてインド、南アフリカなどから提出された、COVID-19 に関連して TRIPS 協定の知財保護義務を免除する提案（「ウェイバー提案」）に関し、ワクチンについて、米国による支持を表明した。

（４）中国への対応

2020 年 1 月 15 日に、米中経済貿易協定が署名された。

同協定においては、懸案であった知的財産（①営業秘密の保護強化、②医薬関連特許の保護強化、③特許権存続期間の適正化、④電子商取引プラットフォーム上の海賊版・模倣品対策の対策強化、⑤悪意の商標の対策強化など）や技術移転の問題についても、規定されているが、依然としてさらなる改善を求める声は強い。

例えば、米国通商代表部（United States Trade Representative: 以下、「USTR」）は、2021 年 4 月 30 日に「2021 年スペシャル 301 条報告書」（以下レポート）を公表した⁵⁴⁶。

⁵⁴⁶ 2021 Special 301 Report (Office of United States Trade Representative) (USTR ウェブサイト)
[https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Special%20301%20Report%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Special%20301%20Report%20(final).pdf)

中国は、9 か国特定された優先監視国の一つとされ、最も多くの紙面を割き、以下の問題点を指摘されている。

- ・例えば、2020 年 1 月の米中経済貿易協定を受けて、知財保護の改善に向けた施策が講じられたものの、これらの施策については効果的な実施が求められ、必要な改革を網羅していない。

- ・ COVID-19 感染拡大に伴い中国は、検査キット、N95 マスクなどの模倣品の生産拠点になっている。

- ・ SEP に関する訴訟について、中国の裁判所が、外国の裁判所における訴訟や判決の執行を禁止する訴訟差止命令（anti-suit injunction）を出していることに対して、特許権者が強い懸念を示している。

また、2021 年 6 月 8 日、米国連邦議会の上院本会議で、US Innovation and Competition Act (USICA) が承認された。USICA は、中国に対する競争力を強化するため、重要技術分野における研究開発の強化のための予算拠出等を規定している。

USICA は、民主党及び共和党の議員から提出された複数の法案が束ねられた超党派の法案であり、特許法に関して、特許又は特許権の持分が譲渡（主に外国の事業体を念頭）された場合に 90 日以内に登録簿への記録を義務づける改正案が含まれており、今後は、成立に向けて下院で審議されることとなる。

（５）標準必須特許（SEP）の政策声明改定

2021 年 12 月 6 日、米国司法省反トラスト局、USPTO 及び国立標準技術研究所（NIST）は、標準必須特許（SEP）の救済に関する政策声明の改定案を公表し、意見募集を開始した（意見の提出期限は 2022 年 2 月 4 日）。この政策声明は、SEP が侵害された場合に認められるべき適切な救済の範囲について、2019 年の政策声明の内容を改めて、当局の見解を示すとともに、SEP ライセンスの誠実な交渉のガイダンスについても新しく示すものである。2019 年の政策声明では、SEP に関する侵害訴訟においても差止を含む全ての救済が認められるべきとされ、SEP 保有者（特許権者）に有利な内容になっていたが、2021 年 7 月のバイデン大統領による競争促進のための行政命でこの見解の見直しが要請されていた。SEP を巡る議論に大きな影響を与えるものとして、今後の動きが注目されている。

II. BRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）における最近の知財関連注目判決及び知財制度改正の動向

1. ブラジル

（1）近時の動向⁵⁴⁷

新たな動向として、枠組みを近代化し、投資の誘致を促進し、法秩序に対する法的不確実性を減らすことを目的として、連邦政府によって実施されるマクロ改革の一環として、

（a）国家近代化に伴う一般的な規則のアップデートのルールが明らかにされるとともに、知的財産については（b）新しい国家知的財産戦略が発表され、知財保護の強化が図られつつある。

（a）一般的なルール

連邦政令 # 10,609/21 は、市民のニーズをよりよく満たすために、効率を高め、行政、サービス提供、およびビジネス環境を近代化する政府の取り組みを指示する目的で、国家近代化の国家政策を述べている。これは、連邦行政機関を近代化するためのポリシー、プログラム、アクション、およびイニシアチブの統合、明確化、監視、および評価を目的としている。ポリシーの主な柱は次のとおりである。

- I. 市民に焦点を当てた結果を出すための政府の行動を指示する。
- II. 近代化政策に関与する関係者間の制度的調整を求める。
- III. 現代の課題や緊急事態に直面して、タイムリーかつ断定的な方法で行動することができる、現代的で機敏な国家を促進する。
- IV. 規制、手順、プロセス、および管理構造の簡素化を実現可能にする。
- V. 公共政策の管理における革新とビジネス環境のダイナミズムに必要な法的確実性を確保する。
- VI. 公務員および機関の能力を向上させる。
- VII. 公共サービスへのアクセスと質を拡大する。
- VIII. 管理とサービスのデジタルトランスフォーメーションを促進する。

この考え方に基づいて、行政法および公法の問題に関連するいくつかの一般的な規則が制定された。

⁵⁴⁷ 附属資料 ブラジル法律事務所調査報告書

(b) 国家知的財産戦略

政令第 10,886/2021 号は、2021 年 12 月 7 日に発行され、国家知的財産システムを達成することを目的とした国家知的財産戦略を確立した。

これは、「効果的でバランスの取れた、広く知られ、使用され、観察され、創造性、革新への投資、知識へのアクセスを促進し、競争力と経済的および社会的発展を高めることを目的とした」国家知的財産システムを達成することを目的としている。

国家知的財産戦略の第 2 条で確立されたガイドラインの中では、法的確実性、透明性、予測可能性の保証、および国際的な取り組みの尊重が際立っている。また、この法令には、以下のような国の領域における知的財産システムの非効率性に関連して直面する 9 つの国の課題をリストした附属書がある。

1. 知的財産権の活用不足と活用過多に関連する知的財産制度の利用における不均衡
2. イノベーションと創造のエコシステムにおける企業やその他の関係者による知的財産に関する戦略的ビジョンの欠如
3. 知的財産に精通した専門家の不足
4. 知的財産の一部について情報へのアクセスが困難で登録が複雑であること
5. 裁判所における知的財産専門家の不足
6. 知的財産権の侵害
7. 知的財産における政府の短期的かつ不連続な戦略的活動
8. 知的財産に関する国際的な活動へのブラジルの小規模な参加
9. 知的財産に関する法律を近代化する必要

これらの弱点を改善するために、国家戦略が行動方針として機能するための 7 つの戦略軸がリストされた。さらに、この附属書は、有効期間、目標、および戦略の指標を規定している。

これは、知的財産に関する連邦政府の行動を調整することを目的として、11 の省庁（連邦執行部門）によって形成された知的財産に関する省庁間グループによって開発されたものである。

(2) 知財関連注目判決

(a) 特許存続期間の延長制度に関する財産権第 40 条補項に係る最高裁判決⁵⁴⁸

産業財産法第 40 条によれば、最大 20 年の特許存続期間を規定しており、その補項において、「特許権存続期間は、特許付与日から起算して、特許権の場合は 10 年未満、実用新

⁵⁴⁸ 附属資料 ブラジル法律事務所調査報告書

案の場合は7年未満であってはならない」と規定している。これにより、特許審査の遅延などによって特許付与が遅れた場合でも最低10年間は特許存続期間が保障されていた。特許審査に時間を要するケースは多く、中には審査に10年以上かかることもあり、20年を超えて特許存続期間が延長されるものもあった。このことが「憲法第5条XXIXに規定する特許保護の一時性の原則に違反する」として、2016年から違憲立法審査が提起されており、さらに昨今のパンデミックの状況下で改めて注目される中、今回初めて司法による判断が下された。

産業財産法第40条補項は、最初のブラジル憲法（1824）以降、ほぼ全ての特許法に同様の規定があり、200年前に遡るブラジルの特許制度の伝統に沿ったものである。出願日から実際の特許付与日までかなりの期間が経過する可能性があるため、ブラジル特許庁の非効率性による特許出願人の弊害から保護することを目的として、第40条補項が産業財産法に追加された。

憲法上の異議申立として、最高裁判所に憲法訴訟を提起する権限を有する政府当局の一つである連邦検察庁が、2016年に「第40条補項がブラジルの特許期間を不当に延長するためのツールとして機能した」と主張した。主張における主な議論は以下のとおりである。

- ・特許保護を強化するために出願のバックログを増やし、二次特許（Secondary Patent）を奨励している。
- ・特許出願審査遅延は主要な公共の利益に非常に有害であり、管理プロセス効率性の原則に反している。
- ・憲法の原則に反して、特許の有効期間が不確定な特権となっている。
- ・産業財産法第40条補項による特許期間の延長は同権の原則に反し、出願審査遅延に応じて異なる特許存続期間を定義している。

2021年4月7日、ブラジル最高裁判所は特許存続期間の延長制度に関する訴訟の仮処分命令を公表し、産業財産法第40条補項で定められている「特許権存続期間は、特許付与日から起算して、特許権の場合は10年未満、実用新案の場合は7年未満であってはならない」が適用されないことになった。5月6日に、ブラジル最高裁判所は、産業財産法第40条補項がブラジル憲法に違反していると結論付け、5月12日に裁判は終了した。付与済の特許権への遡及的効力、今後付与される特許権の存続期間は以下のとおりである。

- ①全ての技術分野に関して、2021年5月13日以後にブラジル知的財産庁により付与されるすべての特許権においては、その存続期間は出願日から20年となる。
- ②本最高裁判決により、以下の2種の特許権の存続期間を遡及的に短縮される。すなわち、存続期間は出願日から20年となる。

・産業財産法第40条補項に基づく存続期間の延長が認められている特許権であって、すべての技術分野に関する、2021年4月7日までに提起された訴訟において、産業財産法第40条補項による存続期間延長の有効性が争われている特許権

・産業財産法第 40 条補項に基づく存続期間延長が認められている特許権であって、医薬品および医療機器等に関する特許権

③他方、最高裁判所は、上記②で言及される 2 種の特許権に関して、その存続期間が短縮される前の特許権が有効である間にすでに生じていた具体的な効果を保護する⁵⁴⁹⁵⁵⁰。

その後、特許期間延長に関して、以下の医薬品に関する特許訴訟が提起されている。

アステラス社

一般名：ミラベグロン

アストラゼネカ社

一般名：オラパリブ、ダパグリフロジン

アッヴィ社

一般名：ナビトクラックス

サノフィ社

一般名：エリグルスタット

ジョンソン・アンド・ジョンソン社

一般名：ウステキヌマブ、ゴリムマブ、マシテンタン

チエシー社

一般名：ベクロメタゾン/フォルモテロール

ノボノルディスク社

一般名：インスリン デグルデック、セマグルチド、リラグルチド

ビフォー社

一般名：フェリック カルボキシマルトース

ファイザー社

一般名：アピクバクタム/セフタジジム、エタネルセプト、スニチニブ、トファシチニブ、ネラチニブ、パルボシクリブ

ブリストルマイヤースクイブ社

一般名：アピキサバン

ベーリンガーインゲルハイム社

一般名：ニンテダニブ

ロシュ社

一般名：オクレリズマブ

例えばジョンソン・アンド・ジョンソン社の一般名：ウステキヌマブの特許については、2001 年 8 月 7 日に出席した特許について、「登録から 10 年である 2027 年までの特許存続期間」、及び、「出席から 20 年（2021 年 8 月 7 日まで）の権利満了の仮差止」を求めて

⁵⁴⁹ JETRO ビジネス短信（2021 年 4 月 12 日）

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/04/77e89897f1da941c.html>

⁵⁵⁰ JETRO ビジネス短信（2021 年 5 月 14 日）

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/05/8712377a965a3f88.html>

2021 年 7 月 30 日にブラジリア連邦地裁に訴訟提起した。ブラジリア連邦地裁は、2021 年 8 月 6 日にジョンソン・アンド・ジョンソン社の申立てを却下し、「当該特許は 2021 年 8 月 7 日で満了する」と判断した。2021 年 8 月 10 日、ジョンソン・アンド・ジョンソン社は Federal Court of Appeals for the 1st Circuit に控訴し、裁判係属中の特許の復活、及び維持を求める仮差止請求を行った。2021 年 10 月 15 日、Federal Court of Appeals for the 1st Circuit は、裁判係属中の特許の復活、及び維持を求める仮差止請求を認める仮判断を行った⁵⁵¹。これら事件は最近のものであるため、最終決定は出されていない。これまで、有効な仮差止命令は 2 件、拒否された仮差止請求が 3 件、決定保留が 2 件とされている⁵⁵²。

(3) 知財制度改正の動向⁵⁵³

(a) 特許法

最新版は、2013 年 3 月 18 日改訂版である。

2013 年の改正の主な改正点は以下のとおりである。

- ・特許の存続期間満了後に第三者がその実施品販売するためのデータ等を作成するためにのみ行う実施行為（例、後発医薬品製造販売の許可申請のためにのみ行う実施行為）には、特許の効力は及ばない旨の規定を廃止した（改正前第 43 条 VII の削除）。
- ・行政上の無効手続（無効審判）における無効理由として挙げられている新規事項追加補正について、出願当初の出願内容を基準とする旨を明確化した（第 50 条(III)）。
- ・利用発明の場合において、先の特許についてライセンスが付与された場合、後の利用特許（従属特許）について、先の特許の所有者が得ることができる強制ライセンスを「強制クロスライセンス」と明確化した（第 70 条(III)(3)）。
- ・強制ライセンス付与及び条件を決定するまでの 60 日の期間の規定において、その始期を「証拠収集後」から「手続の正式な提出後」に明確化した（第 73 条）。

(b) 意匠法⁵⁵⁴⁵⁵⁵

産業財産法の最新版は、2013 年 3 月 18 日改訂版であるが、意匠パートは 1996 年 5 月

⁵⁵¹ ラテンアメリカの知的財産情報 (31) (AIPPI Vol. 67, No. 1, 52-56 (2022))

⁵⁵² 附属資料 ブラジル法律事務所調査報告書

⁵⁵³ 日本特許庁ウェブサイト

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/brazil-sanzai_kaisei.pdf

⁵⁵⁴ 平成 24 年度産業財産権制度各国比較事調査研究等事業報告書 各国における意匠の表現に関する調査報告書 135-143 ページ（平成 25 年 2 月 一般財団法人 日本国際知的財産保護協会）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/c418893f8c897f6815e798147a25f045.pdf>

⁵⁵⁵ ブラジルにおける意匠出願制度概要（工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース 2019 年 2 月 7 日）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2019/06/585f3ce7a3ddb2fd4d06c568cb18b098.pdf>

14 日版からの改正はない。

- ・部分意匠制度、関連意匠制度は存在しない。
- ・セットの意匠、動的意匠は認められる。
- ・方式審査のみで登録される。
- ・存続期間は出願日から 10 年であるが、5 年を単位として 3 回の延長を受けることができ、最長 25 年の保護を受けることができる。

(c) 商標法

最新版は、2013 年 3 月 18 日改訂版である。

2013 年の改正の主な改正点は以下のとおりである。

- ・標章の不登録の対象に関する規定において、「記念物」を「公的な名声及び記念碑」に、また「保険証書」を「債権」に変更して整備した（第 124 条(I), (XIV)）。
- ・標章の侵害行為の態様として、国の紋章等の使用に関する規定について、「公的な名声」を含めるとともに複製等の対象物を整備した（第 191 条）。
- ・地理的表示等の侵害の場合の刑事罰について、使用する修飾語句の種類において「genus」（属）を「kind」（種類）に変更した（第 193 条）。

(d) 強制実施権⁵⁵⁶

強制実施権を検討するには、ブラジル特許法に規定されるいくつかの状況（特許権の濫用（産業財産法第 68 条柱書）、経済力の濫用（産業財産法第 68 条柱書）、国内不実施（産業財産法第 68 条 1 項(1)）、市場の需要を満たさない供給（産業財産法第 68 条 1 項(2)）、従属特許（産業財産法第 70 条）、国内または国際的な緊急事態の宣言または全国的な公的災害の状態の宣言を伴う非営利目的の公益（産業財産法第 71 条））を非累積的に充足する必要がある。COVID-19 の大流行により強制実施権の提案の波がブラジル国民会議で起こり、2021 年には 20 を超える法案が分析されていた。

強制実施権に関する法案が下院（2021 年 7 月 6 日）、上院（2021 年 8 月 11 日）を通過し⁵⁵⁷、2021 年 9 月 2 日に施行された⁵⁶⁰。しかし、現時点では新型コロナウイルス

⁵⁵⁶ 附属資料 ブラジル法律事務所調査報告書

⁵⁵⁷ ブラジル上院議会ウェブサイト

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/11/projeto-que-facilita-quebra-de-patente-para-produzir-vacina-vai-a-sancao>

⁵⁵⁸ 日本貿易振興機構 ビジネス短信（2021 年 8 月 18 日）

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/08/e126a3a0052ff017.html>

⁵⁵⁹ ブラジル知的財産ニュース（月報） Vol. 58（2021 年 8 月分）, 5 ページ 2021 年 9 月 8 日発行（JETRO）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/ipnews/cs_america/2021/br_ipnews_202108.pdf

⁵⁶⁰ ブラジル上院議会ウェブサイト

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/03/sancionada-com-vetos-lei-que-autoriza-quebra-de-patente-de-vacinas>

⁵⁶¹ 日本貿易振興機構 ビジネス短信（2021 年 9 月 9 日）

クチンは関係国によって提供されているため、新型コロナウイルスの感染対策として強制実施権は適用されない。

大統領は公益上の理由から、特許または特許出願によって保護されている製品製造のために必要な情報およびノウハウなどのデータの提供を義務付ける条項に拒否権*を行使した。また、強制実施権が法によって付与されることを示す条項についても拒否権*を行使した。緊急事態が宣言されている間は、連邦行政府が職権で強制実施権の付与を行う権限があり、法律によって条件を定めることは不明確だと説明している。

*: ブラジルでは大統領による部分的な拒否権の行使が認められており、拒否された形で法律を施行させることが可能である。ただし、30 日以内に連邦議会が再審議し上下両院の過半数で合意すれば、大統領による拒否権を覆すことができる。拒否権を審議するための上下両院の合同会合が 2021 年 12 月 7 日に予定されていたが中止となった⁵⁶²⁵⁶³。

(拒否権が行使された条項)⁵⁶⁴

改正第 71 条 8 項：特許権者又は特許出願人に対して、技術を実施するために複数の情報（営業秘密を含む）の提供を要求することを可能にする。

改正第 71 条 9 項：バイオ医薬品に関する生体由来材料及びその他の材料を要求することを可能にする。

改正第 71 条 10 項：情報及び材料が提供されなかった場合、特許出願が記載要件に基づいて拒絶されることになる。

改正第 71 条 17 項：公衆衛生上の国家的または国際的な緊急事態が発生した場合に、強制実施権は、行政府ならず、議会の立法によって付与することを可能にする。

(拒否権が行使されなかったが、問題視されている条文)

第 71 条 11 項：強制実施権の対象となる特許権及び特許出願の主題に関連する情報、データ、書類を有する公的機関（現時点ではブラジル国内機関に限定される）は、特許権及び特許出願の実施に有用な全てのものを共有する義務がある。第 71-A 条：人権的な理由によって、医薬品分野の製造能力が低い又は製造能力がない国に輸出するために、輸出のための実施を含める強制実施権を可能とする。

新しい強制実施権の制度の詳細は以下のとおりである。

・ブラジル行政機関は、非常事態宣言日または公的災害宣言日から 30 日以内に、これらの

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/09/018195327d1712d7.html>

⁵⁶² ブラジル議会ウェブサイト

<https://www.camara.leg.br/noticias/835372-congresso-pode-analisar-vetos-a-quebra-de-patentes-de-vacinas-e-distribuicao-de-absorventes>

⁵⁶³ ブラジル知的財産ニュース（月報） Vol. 62（2021 年 12 月分）, 4 ページ 2022 年 1 月 4 日発行（JETRO）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnnews/cs_america/2021/br_ipnnews_202112.pdf

⁵⁶⁴

<https://brazilchizai.com/2021/09/20/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%bc%b7%e5%88%b6%e5%ae%9f%e6%96%bd%e6%a8%a9%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%b3%95%e6%a1%8812/>

状況を管理するのに役立つ可能性のある技術の特許または特許出願のリストを公開する必要がある。技術移転契約または内需を確保できる自主的ライセンスの対象となる特許または特許出願には例外がある。

- ・ブラジル行政機関は、30 日以内（同じ期間延長可）で、リストされた技術の個別評価を実行し、生産能力を持つ製造業者にのみ強制実施権を付与する。
- ・強制実施権の対象となる特許または特許出願の所有者は、所有者への補償が効果的に確立されるまで、それに関連する製品の正味販売価格の 1.5%を受け取る。補償は、特許が付与された場合にのみ支払われることになる。
- ・ブラジル特許庁は、強制実施権の対象となる特許出願の審査を優先する。
- ・衛生監視体制の対象となる製品は、緊急時または最終的に使用するかどうかにかかわらず、ANVISA によって承認が付与された後にのみ販売できる。
- ・強制実施権の付与に関係なく、政府は、生産性の高い技術の取得とその移転プロセスについて、技術協力協定と特許権者との契約の締結を優先する。
- ・人道上の理由から、製薬部門の製造能力のない国に輸出することを目的とした製品の特許に対して強制実施権が付与される場合がある。

（e）位置商標の導入⁵⁶⁵⁵⁶⁶⁵⁶⁷

2021 年 9 月 21 日に発行された公報第 2646 号に、ブラジル特許庁はブラジル産業財産法（1996 年 5 月 14 日付法律 9.279 号）第 122 条に基づき、位置商標の制度を導入するための決議第 37 号を公表した。従来に至るまでブラジル特許庁は 3 種類（文字商標、図形商標、結合商標）の商標しか認めていなかった。決議第 37 号により、2021 年 10 月 1 日以降、ブラジルで位置商標の登録が認められる。

（4）その他の動き

（a）医薬品特許の国家衛生監督局（ANVISA）事前審査廃止を含む暫定措置令⁵⁶⁸⁵⁶⁹

制定法 # 14,195/21 は、ブラジル特許法から第 229-C 条を取り消した。第 229-C 条は、22 年間有効で、「医薬品またはプロセスに関する特許の付与は、ANVISA の事前承認に依存

⁵⁶⁵ ブラジル特許庁ウェブサイト

<https://www.gov.br/inpi/en/content-center/news/inpi-starts-to-accept-applications-for-position-trademarks>

⁵⁶⁶ <https://www.lickslegal.com/news/brpto-introduces-the-registrability-of-position-marks-as-of-october-1st-2021>

⁵⁶⁷ ブラジル知的財産ニュース（月報） Vol. 59 （2021 年 9 月分）, 7 ページ 2021 年 10 月 4 日発行（JETRO）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/cs_america/2021/br_ipnews_202109.pdf

⁵⁶⁸ ブラジル政府ウェブサイト

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-procedimentos-apos-extincao-da-anuencia-previa-d-e-patentes-farmaceuticas>

⁵⁶⁹ 附属資料 ブラジル法律事務所調査報告書

する」と規定していた。これにより、特許庁は医薬品関連の特許出願審査を保留することになり、特許性の要件を分析するために、数か月または数年も要することとなっていた。ANVISA による事前審査により、特許出願審査、そして最終的には何千もの特許の付与に全体的な遅延がもたされた。過去数年間のデータによると、ANVISA による出願分析により、特許出願審査期間に平均 20 か月が付加されたが、注目を集める出願は、場合によっては 4 年以上にわたって ANVISA によって審査されたこともあり、出願人は ANVISA による事前審査に絶えず異議を唱えていた。

2020 年に、ブラジル General Accountability Office は、ブラジル特許庁で監査手順を実行し、次のように結論付け、ANVISA に透明性を向上させるためのガイドラインの公表を推奨していた。

- ・諸外国では、ANVISA 事前承認のような規定はない。
- ・ANVISA 事前承認により特許出願審査に遅延が生じている。
- ・ブラジル特許庁と ANVISA との特許性審査が収束しなかった場合、特許出願の法的不確実性につながる。

2021 年 7 月 23 日、医薬品特許の登録に必要な ANVISA による事前承認の要件廃止を含む暫定措置令 1040 号 (MP1040/21) が下院を通過した⁵⁷⁰。2021 年 8 月 27 日、大統領により裁可され、同日施行された⁵⁷¹。本法により、ブラジル産業財産法第 229-C 条が削除される。医薬品特許の登録で長年、審査遅延の 1 つの要因とされていた ANVISA の事前承認が不要となることで、特許審査のさらなる迅速化が期待される。なお、ANVISA の事前承認は廃止されるが、ANVISA または保健省がブラジル特許庁に対して特許審査のための情報を提供することを妨げるものではないという。また、ブラジル特許庁は、ANVISA の事前審査廃止後の以下の手続について公表した⁵⁷²。

- ・ブラジル特許庁と ANVISA の間の特許出願フローは、2021 年 8 月 27 日以降消滅する。
- ・ANVISA から返送された特許出願は、第 229-C 条取消しに関連する特定のオフィスアクションが公開された後、ブラジル特許庁で通常どおり審査される。
- ・第 229-C 条取消しの前に ANVISA によって事前承認審査が終了しブラジル特許庁に転送された特許出願は、ANVISA の同意または第 229-C 条非適用のいずれかがブラジル特許庁公式官報に公開される。
- ・ANVISA の担当であった特許出願は、2021 年 8 月 30 日にブラジル特許庁に返還された。

なお、ブラジル特許法から第 229-C 条を削除されても、ANVISA は、公衆衛生問題に関して、特許出願の許可に対して拘束力のない意見を提出する可能性を持ち続ける。ただし、

⁵⁷⁰ JETRO ビジネス短信 (2021 年 7 月 28 日)

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/b5523c0be07b9e10.html>

⁵⁷¹ JETRO ビジネス短信 (2021 年 9 月 1 日)

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/09/a9bed4977d554e41.html>

⁵⁷² ブラジル知的財産ニュース (月報) Vol. 59 (2021 年 9 月分), 1 ページ 2021 年 10 月 4 日発行 (JETRO)

これらの場合でも、特許出願審査は中断されない。

(b) 特許審査ハイウェイ (PPH)

日本特許庁は、INPI との間で 2017 年 4 月 1 日から 2 年間 PPH の試行を開始し、IT 分野及び自動車関連技術を中心とした技術分野の特許出願について、日本で特許審査を受けた者がブラジルで早期に特許権を取得することが可能になった。その後、対象特許出願の技術の追加拡大があり、最終的に 2019 年 12 月 1 日に技術分野の制限が撤廃され、2019 年 12 月 1 日から 2 年間 PPH 試行期間が延長された⁵⁷³。なお、2020 年 10 月 13 日に要件緩和の検討が発表されている⁵⁷⁴。その後、2021 年 1 月 1 日から要件が緩和された（総申請件数制限を年間 400 件から 600 件、一出願人当たりの件数制限を月 1 件から週 1 件、第一国出願を「日本またはブラジル」から「ブラジルと PPH を実施している国」に拡大）。さらに、2021 年 11 月 9 日に PPH 試行期間を 2026 年 11 月 30 日まで延長することに日本特許庁とブラジル産業財産庁が合意した⁵⁷⁵。

(c) 商標の先使用権に関する意見書⁵⁷⁶⁵⁷⁷

2021 年 11 月 3 日、ブラジル産業財産庁の法務局長は、意見書 No.43/21 を発行し、商標における先使用権の適用に関するガイドラインを公表した。

ブラジル産業財産法第 129 条 1 項では、他の者が先に商標出願をしたとしても、先願出願の出願日の少なくとも 6 ヶ月前に善意で商標を出願していたことが確認されれば、善意で商標を使用した者が後で商標出願をしたとしても先願出願よりも優先的に審査される。先使用権は、同一または類似の商標を使用し、同一または類似の製品やサービスに関する商標が使用された場合にのみ行使することができる。

ブラジル産業財産庁の解釈では、先使用権は異議申立のときのみ、つまり先願出願が公開されてから 60 日以内に請求することが可能とされていた。ブラジル産業財産庁のこの解釈は、何回か裁判所で争われていた。裁判所は、登録査定までであれば先使用権の請求が可能と認める判決もあれば、他方、先使用権の請求は行政手続き上の無効審判まで可能と認める判決もある。

本意見書 No. 43/21 によると、ブラジル産業財産庁の解釈を変更し、行政手続き上の無効審判まで先使用権の請求の可能性を認めた。本意見書では、無効審判における先使用権の請求を禁止する規定が存在しないのと同様に、行政上の控訴（審判）において請求する制

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/cs_america/2021/br_ipnews_202109.pdf

⁵⁷³ 経済産業省ウェブサイト

<https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191125001/20191125001.html>

⁵⁷⁴ JETRO ビジネス短信（2020 年 10 月 16 日）

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/10/eec4c3c076511ff.html>

⁵⁷⁵ 日ブラジル特許審査ハイウェイ試行プログラムについて（日本特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_brazil_highway.html

⁵⁷⁶ 附属資料 ブラジル法律事務所調査報告書

⁵⁷⁷ ラテンアメリカの知的財産情報 (31) (AIPPI Vol. 67, No. 1, 52-56 (2022))

限も法律に存在していないことに基づいている。

(d) 技術ライセンス⁵⁷⁸

特許等の産業財産権のライセンス契約や、ノウハウの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、ブラジル特許庁 (INPI) への登録 (契約審査) が必要とされている。また、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契約について指示がされることや、技術移転契約の契約期間は通常 5 年 (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、これまで確認されている⁵⁷⁹。なお、2021 年 12 月 29 日に公開され、2022 年 12 月 29 日に施行される新法 14,286 により、ブラジル中央銀行による海外ロイヤルティを伴う技術移転契約の監視義務、海外ロイヤルティ対象となるブラジル特許/商標の有効性証明提出義務、子会社から親会社へのロイヤルティ支払制限、ブラジル中央銀行によるロイヤルティ率 5% の上限設定義務等の条項が取消されている⁵⁸³。

2. ロシア

(1) 近時の動向

ロシアにおける知財保護については、知財関連法案を一本化した民法典第四部の改正や知的財産裁判所の設置などの国内の基盤整備と併せ、国際的には、アルメニア、アゼルバイジャン等が参加するユーラシア特許やユーラシア意匠の制度を主導しており、商標においても類似の制度が検討されている。

他方、医薬品特許については、利用発明に関する強制実施権の設定 (知財関連注目判決 (b))、COVID-19 治療薬に関する強制実施権 (知財関連注目判決 (i)) や延長特許無効訴訟

⁵⁷⁸ ブラジル中央銀行プレスリリース (2021 年 12 月 31 日)

<https://www.bcb.gov.br/en/pressdetail/2425/nota>

⁵⁷⁹ 2021 年版不正貿易報告書 第 I 部 各国・地域別政策・措置 第 11 章 ブラジル (経済産業省ウェブサイト)

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2021/pdf/2021_01_11.pdf

⁵⁸⁰ 各国知的財産関連法令 TRIPS 協定製法性分析調査『国際知財制度研究会』報告書 (令和二年度) 214-217 ページ (2021 年 3 月 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/trips_chousa_houkoku/2020_all.pdf

⁵⁸¹ 平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査報告書 我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書 40-55 ページ (平成 24 年 2 月 一般財団法人 知的財産研究所)

⁵⁸² ブラジル産業財産庁への知的財産契約登録マニュアル JETRO サンパウロ事務所知的財産権部 2018 年 3 月

https://www.jpo.go.jp/resources/report/document/gaikoku/brazil_201803.pdf

⁵⁸³ 附属資料 ブラジル法律事務所調査報告書

請求の要件緩和に関する判決（知財関連注目判決^(f)）、強制実施権に関する民法典の改正などの動きが見られる一方で、特許により保護される薬理学有効成分の登録簿（パテントリンケージ）の整備という特許保護を強化する施策も講じられている。

（２）知財関連注目判決

（ａ）商標権侵害における損害額に関連する 2020 年 7 月 24 日の憲法裁判所決議（第 40-P 号）⁵⁸⁴

被告は、いずれも原告名で登録されている、「Stayer」商標との混同を生ずる虞がある程度に類似する画像を付した巻尺 5 製品とハケ 3 製品を販売するとともに巻尺 2 製品にも「Zubr」商標を付していた。原告は、使用権の価額の 2 倍に相当する額に基づき、また、第三者とのライセンス契約を参照し（つまり、民法典第 1515 条第 4 項第 2 号に基づいて）、それぞれ 20 万ルーブルの額の対価の支払を求める請求を裁判所に行った。

裁判所は、5 万ルーブルの額に限り各原告による対価の支払請求を認容した。裁判所は、特に、被告による侵害が初犯であり、かつ甚大ではない（自らの販売する製品が模倣品としての性質を持つことを被告が故意には認識していなかった）点、及びその販売が被告の事業活動に不可欠ではなかった点を考慮に入れたうえで、さらに原告の損害額を示す証拠が提出されていない点及び商品が低価格である点を考慮に入れ、原告の主張する対価の額が過大であり、合理性及び正義の原則に反し、懲罰的性質を有するとの判断を下した。

控訴裁判所として事件を審理した第 15 商事控訴裁判所は、事件の審理を一時停止し、憲法裁判所に要請を行った。そこで、控訴裁判所は、控訴裁判所が法定の対価の額を減額することが妨げられていると述べた。第 15 商事控訴裁判所によれば、疑義のある規定のそのような解釈により、2016 年 12 月 13 日の憲法裁判所決議第 28-P 号の述べる法的見解の範囲も不当に制限されるという。

民法典第 1515 条第 4 項は、侵害者に対し、損害に対する補償に代えて、対価の支払を請求する商標権所有者の権利を規定する。この場合、対価の額を決定する方法として以下の二つがある。侵害の本質に基づいて裁判所の裁量で決定された 1 万ルーブル以上 500 万ルーブル以下の金額（第 4 項第 1 号）、模倣品の 2 倍額又は同等の状況において通常合法的な商標の使用に適用される価格を基準とした商標の使用権の価値の 2 倍（第 4 項第 2 号）。

2020 年 7 月 24 日の決議第 40-P 号を行う際に憲法裁判所が検討した状況は、民法典第 1515 条第 4 項第 2 号（模倣品又は使用権の 2 倍額に相当する対価）に関するものである。憲法裁判所は、この事件においても、係争中の民法典の規定について、本件事件の事実を考慮し、法定の下限未満に対価を減額することを裁判所に認めない限りにおいて憲法に適合し

⁵⁸⁴ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2020 年度第 1 号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2020_1.pdf

ていないと判断した。裁判所は再度、民法典の必要とされる改正を行うよう立法府に強い
た。

**(b) 強制実施権に関連する 2019 年 10 月 29 日付の知財裁判所の判決(第 A40-166505/2017
号) ⁵⁸⁵586**

ロシア法は、先の特許（第 1 特許）に従属し第 1 特許を侵害することなく使用すること
ができない特許（第 2 特許）の所有者にも強制ライセンスが付与されると規定する。

原告は、Sunitinib を有効成分とし、Sutent として販売された独創的な抗がん剤を開発し
た外国企業 Sugen LLC 及び PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC（以下、「外国企業」）
である。外国企業は Sutent のユーラシア特許を所有しており、この特許を使用して医薬品
を製造している。

被告もまた Sunitinib を有効成分とする「Sunitinib-nativ」と呼ばれる医薬品を登録したロ
シア企業 Nativa（以下「Nativa」）である。Nativa は、「Sunitinib-nativ」のロシア特許を所
有している。

原告は、「Sunitinib-nativ」が、自社（原告）独自の医薬品「Sutent」をベースにしたジェ
ネリック医薬品であり、したがって、原特許の存続期間が満了する前の 5 年の期間中にお
ける登録が自社の排他権を侵害すると主張した（モスクワ仲裁裁判所）。

Nativa は、自社（Nativa）のロシア特許が外国企業のユーラシア特許に従属する旨の宣
言を求める反訴を提起した。また、Nativa は、ユーラシア特許の使用を認める強制ライセ
ンスの付与を請求した。

ロシア連邦民法は、第 1 特許の所有者がライセンス契約の締結の申出を拒絶した場合、
第 2 の（従属）特許の所有者が強制単純（非排他的）ライセンスを求めて提訴できると規
定する。

知財裁判所は、Nativa がロシア連邦民法第 1362 条の規定する全ての基準を満たしている
と認定し、Nativa に強制単純（非排他的）ライセンスを付与するように命じた。外国企業
は、知財裁判所の判決に対する破毀審を求め、ロシア連邦最高裁判所に上訴したものの、
最高裁判所は、上訴の棄却を 2020 年 2 月 20 日に命じた。

一方、外国企業は、「Sunitinib-nativ」のロシア特許についてロシア特許庁に異議申立を
行ったが、ロシア特許庁は当該異議申立を却下した。その後、外国企業は知財裁判所に控
訴し、知財裁判所はロシア特許庁に判断を差戻した。2021 年 6 月、ロシア特許庁は
「Sunitinib-nativ」のロシア特許の無効を判断した。Nativa はロシア特許庁の判断について
知財裁判所に控訴したが、2021 年 12 月 2 日、知財裁判所はロシア特許庁判断を認容した。

外国企業は 2021 年 6 月のロシア特許庁による「Sunitinib-nativ」のロシア特許の無効の判

⁵⁸⁵ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2019 年度第 2 号

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2019_2.pdf

⁵⁸⁶ 最近のロシア知財実務 第 11 回 医薬特許の強制実施権（知財ぶりずむ Vol. 20, No. 233, 69-72, 2022 年 2 月）

断を基に、2021 年 7 月、「Nativa に強制単純（非排他的）ライセンスを付与する」判決および外国企業特許侵害の判断についてモスクワ仲裁裁判所に再審請求を行った。2021 年 9 月、モスクワ仲裁裁判所は Nativa の嘆願を認め、「Sunitinib-nativ」のロシア特許の無効が確定するまで、外国企業特許侵害の判断を延期すると判断した。

（c）ライセンス契約対価支払に関連する 2019 年 10 月 16 日付の知財裁判所の判決（第 A27-17959/2018 号）⁵⁸⁷

契約の対象となる知財をライセンシーが実際に使用していたかどうかに関係なく、ライセンス契約により定められた対価（額）をライセンシーがライセンサーに支払わなければならない。

（d）実用新案に基づく差止請求に関連する 2019 年 10 月 1 日付の知財裁判所の判決（第 A60-29727/2017 号）⁵⁸⁸

知財裁判所は、被告の機器と組み合わせて使うことのできる原告の実用新案に関して、権利侵害を認定することなく原告による差止請求を認容することを拒絶した下級裁判所の判決を支持した。

（e）営業秘密に関連する 2020 年 1 月 24 日付の知財裁判所の判決（第 A40-274664/2018 号）⁵⁸⁹

雇用の過程の創作について報酬を受ける権利を享受できるのは、発明、実用新案、意匠、ソフトウェア、集積回路の回路配置、及び学術、文学及び芸術の著作物の創作者のみである。

（f）医薬品の延長特許無効訴訟請求の要件緩和に関する 2021 年 10 月 18 日付の知財裁判所の判決（SIP-461/2020）⁵⁹⁰

従来、医薬品に関する延長特許無効訴訟を提起するには、後発医薬品会社は、「延長特許の存在を認識してから 3 か月以内に、後発医薬品の商業利益が損なわれていることを立証するとともに行わなければならない」とされていたが、2021 年 10 月 18 日のロシア知財裁判所の Geropharm v. Novo Nordisk 事件において、当該要件が削除されることが判断された。

⁵⁸⁷ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2019 年度第 2 号

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2019_2.pdf

⁵⁸⁸ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2019 年度第 2 号

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2019_2.pdf

⁵⁸⁹ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2019 年度第 2 号

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2019_2.pdf

⁵⁹⁰ Kluwer Patent Blog

<http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/11/08/russia-new-legal-remedy-against-pte-and-spc/>

<https://azalesov.com/analytics/blog/what-has-a-new-ruling-of-the-presidium-of-the-russian-ip-court-brought>

**（g）商標ライセンス（第 A40-342434/2019）に関する 2021 年 3 月 11 日付の知財裁判所
決議（第 S01-1876/2020 号）⁵⁹¹**

契約が、例えば、商標の使用期間又は使用領域を制限するようなものである場合には、その契約はライセンスに分類されうる。また、契約の当事者が、法律により許される形で識別手段の使用権を付与する条件を定めることを妨げない。

原告と被告との間で原告商標の使用に関するライセンス契約が結ばれた。

原告は、契約条件に従い、全ての商品及び役務に関して、2021 年 12 月 4 日まで有料で商標を使用する権利を被告に付与した。

被告は 2017 年第 4 四半期以降、四半期ごとの確定申告書の謄本を提出しておらず、しかも契約に基づくライセンス料を支払っていない。そのため、原告は、報告とライセンス料の支払いを被告に請求したが、被告は応じなかった。

第一審裁判所及び控訴裁判所は、原告の請求に理由があると結論づけ、同社の請求を全面的に認容した。被告はこの決定を不服とし知的財産裁判所に提訴した。

被告は、不服の理由として、ライセンス契約の内容に関する法定要件に反して、使用権を付与する役務のリスト及びそのような商標の契約に基づく使用方法に関する条件が係争中の契約に存在しない点を指摘した。

知的財産裁判所は破毀審請求を棄却し、以下の結論に到達した。

2019 年 4 月 23 日付のロシア連邦民法第 4 法典の適用に関するロシア連邦最高裁判所全体会議決議第 10 号の第 37 項で説明されているように、知的活動の成果又は識別手段に対する排他権の譲渡を規定し、一方で民法第 431 条に従って（例えば存続期間、領域、該当する成果又は手段の使用に関する）制限を加えるか又はそのような契約の条件を定める契約は、裁判所によりライセンス契約に分類されうる。

この説明から、当事者が契約の締結時に合意すべき条件のうち少なくとも一つに関する制限が契約に含まれている場合、その契約は当然、ライセンス契約に分類されうる。

したがって、そのような契約の当事者が、該当する知財の対象物の、例えば使用期間又は使用領域を制限するような条件に合意した場合は、当該当事者は、知的活動の成果又は識別手段の使用権を付与する条件を、法律で許容される限りの方法で定めることができる。

第一審裁判所及び控訴裁判所は、判決を下す際に、当事者の合意に基づき、商標の使用権の行使領域を制限する条件が存在する点を考慮し、当該識別手段の使用方法的完全なリストが提示されていないことそれ自体は、当事者がライセンス契約の内容に関する法律により課せられた要件を遵守しなかったことを証明するものではないことを前提に、理に適う形で訴訟手続を進めた。さらに、第一審裁判所及び控訴裁判所は、ライセンス契約の締結日から 2017 年第 4 四半期まで、被告が契約に基づく義務を適正に履行したと認定した。

⁵⁹¹ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021 年度第 1 号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

499 万 3,743 ルーブルの債務及び罰金の被告からの回収に関するモスクワ商事裁判所の決定及び第 9 商事控訴裁判所の決議は支持され、破毀審請求は却下された。

(h) ライセンス契約に関する 2021 年 3 月 22 日付の知財裁判所決議 (第 S01-137/2021 号)

592

相手方に不利な契約条件を課すことにより競争を制限しようとするライセンス契約の条件は無効である。

原告（ライセンサー）と被告（ライセンシー）は、ソフトウェアを一定の領域で使用する権利に関するライセンス契約を結んだ。ライセンス契約には、ライセンシーに対し、ライセンス契約の契約期間中及び終了後 1 年間、原告のものと類似の活動を行う個人又は団体との間で原告とのライセンスと類似の契約を結ぶことを禁止し、同様に同期間中に自動車用スペアパーツの小売市場で独立して競合する活動を行うことを禁止する条件が含まれていた。この契約条件に従い、ライセンス契約に基づく被告の義務の不履行を根拠に、原告は契約の終了及びライセンサーの被った損害の回復を請求した。

第一審裁判所（モスクワ商事裁判所）及び控訴裁判所は、以下の論点に基づき請求を棄却した。

ライセンス契約の条件は自動車用スペアパーツの販売に関連する役務の市場における競争を制限することにあった。自動車用スペアパーツの販売は、被告に収入をもたらす唯一かつ主要な活動であり、そのため、そのような活動を不当に禁止し、1,100 万ルーブルを超える違約金を回復することは実際には被告の破産とその経済活動の完全な停止を意味する。

第一審裁判所及び控訴裁判所は、契約の条項は無効であり、損害を回復する理由がないと結論付けた。

両裁判所の結論を不服とし、原告は破毀審請求を知的財産裁判所に提出し、損害及び訴訟費用の回復を認める原告に有利な新たな判決を下すよう求めた。

知的財産裁判所は、以下の点から、下級裁判所の決定を覆す理由がないと結論付けた。

係争中のライセンス契約では一連の排他権を規定せず、ソフトウェアに関して規定するにとどまるため、フランチャイズ契約に関する民法の規範は当該ライセンス契約に適用されない。

また、知的財産裁判所は、加入契約において先験的に加入する当事者側の立場が弱い点を指摘した。これは、加入する当事者が取引の開始者ではなく、オファーする側ほど契約内容に影響力を及ぼせないためである。このため、審理中の事案では、被告が、加入する側、すなわち係争中のライセンス契約における立場の弱い側の当事者であった。

⁵⁹² JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021 年度第 1 号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

また当裁判所は、競争保護法第 10 条の規定は、事業活動における他者（事業体）の利益の減損を含む、契約上の不利な条件を契約当事者に課すことを禁止しているが、契約の範囲に制限を定めていないため、契約条件の有効性を確認する際にも同規定が適用できるとも指摘した。

（i）商標権に基づく税関手続に関連する 2021 年 3 月 25 日付の知財裁判所決議（第 S01-216/2021 号）⁵⁹³

商品を識別する目的ではなく、当該スペアパーツが特定の型式及び年式の自動車用であることを説明する目的又は当該スペアパーツをそうした自動車と関連付ける目的でのみ商品のラベルに商標を利用するという条件がある場合を含め、商品の包装に他者の商標を付すことは、その目的にかかわらず、行政上の違反となる一連の要素を構成する。

ウラジオストク税関（以下、「税関」）は、被告が自動車用スペアパーツ、すなわち正当権利者が権利を保有する商標と同一の標章が付された 30 個のブレーキローターを国内消費目的でロシアに実際に輸入したことについて、行政違反法第 14.10 条第 1 項に基づく行政上の責任を問うために被告を沿海地方商事裁判所に提訴した。

第一審裁判所及び控訴裁判所は請求を認容し、被告の行政上の責任を認め、これに 5 万ルーブルの罰金を科した。

被告は、判決を不服とし、上訴した判決を覆し、訴訟手続を終了させるよう求める破毀審請求を知的財産裁判所に提出した。

知的財産裁判所は、以下の点を考慮し、破毀審請求を認容すべき理由を認めなかった。

被告が違反に問われている犯罪行為は、前記商標と混同を生ずるほど類似する標章を類似の商品を識別する目的で権利者の許可なくロシア連邦に輸入される商品（包装）に用いた行為である。両裁判所が認めたように、係争商品をロシア連邦に輸入した当時、被告はその許可を権利者から得ていなかった。被告は権利者の代理人からそのような許可を事後に得たと主張するものの、これは、税関が行政上の違反となる一連の要素を認めた行為のあった時点で、係争中の標章を商標として付した商品を輸入する法的根拠を被告が備えていなかったという両裁判所の結論への反証とはならない。

知的財産裁判所は、沿海地方商事裁判所決定と第 5 商事控訴裁判所決議を支持し、破毀審請求を却下した。

⁵⁹³ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021 年度第 1 号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

(j) 模倣品を販売する行為それ自体は、権利者の逸失利益を侵害者から回復する根拠とはならないとした 2021 年 4 月 13 日付のロシア連邦最高裁判所の経済紛争に関する司法委員会決定（第 309-ES17-15659 号）⁵⁹⁴

模倣品を販売する行為それ自体は、権利者の逸失利益を侵害者から回復する根拠とはならない。権利者は、通常の事業過程で当該額の利益を自己が得ていたであろうことを証明しなければならない。

Kvant は、ロシア連邦特許第 55066 号に基づく実用新案「スロットルバルブ」に対する原告の排他権が侵害されたことによる利益の逸失という形での損害に対し、353 万 1,360 ルーブルの回復を Sensor Enterprise から求める請求をクルガン地域商事裁判所に提出した。

第一審裁判所の決定により、請求が却下されたが、知的財産裁判所の決議により支持された第 18 商事控訴裁判所の決議で、この決定が覆され、請求が全面的に認容された。

最高裁判所の経済紛争に関する司法委員会は、2018 年 1 月 23 日付の決定により、本件の判決を覆し、第一審裁判所に本件を差し戻し、審理のやり直しを求めた。

新たな審理において、第一審裁判所及び控訴裁判所は請求を却下した。知的財産裁判所は、両下級裁判所の決定を覆し、第一審裁判所に本件を差し戻し、審理のやり直しを求めた。

Sensor Enterprise は、知的財産裁判所がこの事件に関して下した決議を不服とし、最高裁判所に破毀審請求を行った。

最高裁判所の経済紛争に関する司法委員会は、知的財産裁判所の決議を以下の理由により覆すべきであると結論付けた。

契約に基づき販売された製品は Kvant に排他権が帰属する実用新案を用いて製造されたため、原告は、その販売から得られた被告の収入が、逸失利益という形での損害であるとみなす。

第一審裁判所及び控訴裁判所は、請求を却下する際に、請求額の逸失利益という形で損害を Sensor Enterprise から回復するために必要な一連の条件を原告が証明していないことを前提にして訴訟手続を進めた。

知的財産裁判所は両裁判所の結論を支持せず、下された判決を覆し、第一審裁判所に事件を差し戻して審理のやり直しを求めた。両裁判所は、排他権が侵害された場合、その所有者が損害を被ったと認められるのは、落札者として商品の最終購入者との間で契約が結ばれていた場合に限られると結論付けた。知的財産裁判所は、このアプローチが、知財の対象物に係る本質的に絶対的な排他的権利の範囲又はこの権利を保護するための機能と方法、及び違法行為により引き起こされた損害の完全な回復の原則に合致していないと考える。

知的財産裁判所は、被告が権利者の権利を実際に侵害していることが判明しているよう

⁵⁹⁴ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021 年度第 1 号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

な状況で権利者の請求を却下することは、司法による権利者の保護に対する根拠のない制限であることを証明していると指摘した。

知的財産裁判所は、Sensor Enterprise が上記の契約に基づく商品の販売から利益を得たと推定し、また、実際の損害を特に Kvant の排他権に対する侵害に結び付け、模倣品の販売が当然、権利者の収入の減少を伴い、したがって、被告による排他権の侵害の結果としての権利者の逸失利益は証明を必要としない通常の結果であると述べた。

最高裁判所は、民法第 15 条及び回復に関する全体会議決議第 25 号の第 12 条の規定が普遍的に適用され、どのような権利及び正当な利益が侵害されているかに左右されない点を知的財産裁判所が考慮していなかったと指摘した。

このため、原告が、本件において、自己の排他権が侵害されたことによる逸失利益の回復請求を行い、その逸失利益の額を、入札手続の結果に続いて被告が前記契約を締結したことに結び付けるには、次のことを証明しなければならない。

- － 自己が収入を得るために必要な措置を講じ、その目的に必要な準備を行っていたこと。
- － 被告とのこれらの契約の締結が、原告が期待する収入を得られなかったことの証拠となる唯一の障害であったこと。

また、原告が被告の行為と請求額の逸失利益という形で原告の損害との因果関係を証明できなかったと、第一審裁判所及び控訴裁判所は合法的に結論付けた。

原告は、その逸失利益を、商品購入の入札手続の結果に続いて被告と締結した契約に基づき被告が得た収入と関連付けている。しかしながら、被告による入札後、原告である Kvant が応札した商品の費用の額はもはや最低額ではなく、また、Kvant が契約締結に先立つ入札手続に参加していない事実により、契約の締結前に行われた入札において Kvant との間に契約が結ばれていたはずがない以上、いずれにせよ、Kvant が請求額の収入を得ていたはずはない。

最高裁判所は、被告が模倣品を販売した事実があっても、それを理由に、逸失利益という形で損害を侵害者から回復するために必要な一連の条件を具備していることを証明する権利者の義務は免除されないことを知的財産裁判所が考慮していなかった点に注目した。

請求対象と請求理由を考慮すると、原告が通常の業としてその指定する額の利益を得ていたはずだという証拠を提出していないと両審の裁判所が判断した以上、原告が製品の製造コストを負担するという事実それ自体は法的な意味を持たない。

最高裁判所は、上記に基づき、知的財産裁判所の決議を覆し、逸失利益という形での損害の回復を退けた第一審裁判所及び控訴裁判所の決定を支持した。

(k) 強制実施権（2020 年 12 月 31 日付命令第 3718-r 号）に異議を申し立てる行政請求の却下に関する 2021 年 5 月 27 日付最高裁判所決定（第 AKP21-303 号）⁵⁹⁵⁵⁹⁶

ロシア連邦最高裁判所（以下、「最高裁判所」又は「裁判所」）が 2021 年に下した決定により、レムデシビル⁵⁹⁵のジェネリック医薬品製造のためのロシアで唯一の強制ライセンスが付与された。レムデシビルは、その蔓延が世界保健機関により国際的に懸念される緊急事態であると認識されたコロナウイルス感染症の治療目的で米国において最初に承認された薬剤である。レムデシビルは 2021 年にロシアの重要な医薬品のリストに含められた。

GILEAD PHARMASSET LLC（米国）及び GILEAD SCIENCES, INC.は、2020 年 12 月 31 日付ロシア連邦命令第 3718-r 号（レムデシビルに関する強制実施権、以下、「命令」）に異議を申し立てる行政請求を最高裁判所に提出した。

請求人は、命令の発行時に有効であったロシア連邦民法の第 1360 条に従い、国防及び安全保障上の利益という名目で、両社の特許権を侵害して強制実施許可を発行する条件となるような極度の緊急性は存在しなかったと請求理由の中で主張した。

連邦反独占庁によりその利益が代表される被請求人である政府は、レムデシビルに関する強制実施権は法的要件に従って発出されたものであり、請求人の権利と正当な利益を侵害するものではないとする抗弁を裁判所に提出した。被請求人は、レムデシビルが平均価格 35～90 米ドルで販売されている 127 か国において、GILEAD が同医薬品を販売目的で製造することを様々な国の 7 つのメーカーに自主的に許可したにもかかわらず、ロシアがそれらの国々に含まれていなかったことを強調した。

最高裁判所は請求人の主張を吟味した結果、レムデシビルに関する強制実施権を取り消す理由を見つけられなかった。最高裁判所は、レムデシビルに関する強制実施権が、困難な疫学的状況に対応するため、ロシア連邦の住民に医薬品を提供することを目的とするものであって、法令には違反せず、重大な法的有効性を備え、あくまでも一時的なものであると判断した。裁判所は、命令が請求人の権利及び正当な利益を侵害するものではないとした。

(3) 知財制度改正の動向

(a) 知財法改正関連

2008 年 1 月、特許法をはじめとする多くの知的財産関連法が民法典第四部に一本化され、2014 年 10 月には、実用新案の実体審査の導入、世界公知の採用、及び意匠登録請求の範

⁵⁹⁵ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021 年度第 1 号

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

⁵⁹⁶ 最近のロシア知財実務 第 11 回 医薬特許の強制実施権（知財ぶりずむ Vol. 20, No. 233, 69-72, 2022 年 2 月）

囲の提出の廃止等を含む民法典第四部の改正法が施行された。

2013年7月には、知的財産裁判所が稼働を開始した。知的財産関連訴訟を審議する特別商事裁判所として、第1審及び破毀審（第3審）としての役割を果たしている。

ロシア特許庁が認定するロシアの科学・教育機関を利用して、発明及び実用新案の出願に対する予備的な情報検索及び予備的な特許性評価を行う手続を導入するための民法典第四部の改正法が2020年7月31日に公布された⁵⁹⁷。

（b）ユーラシア特許及び意匠

ロシアでの特許権及び意匠権はユーラシア特許庁を経由して取得することもできる。

ユーラシア特許条約は1995年8月12日に発効した。ユーラシア特許は単一特許であり、登録されたユーラシア特許が効力を有する地理上の範囲は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、トルクメニスタン、タジキスタンの8締約国に及ぶ。個別の国の指定はできない。ユーラシア特許は、その効力を及ぼしたい締約国のそれぞれにつき年金を支払うことで維持しなければならない⁵⁹⁸。

ユーラシア特許庁（EAPO）は、2019年9月9日、ユーラシア特許条約の機能を工業意匠権に拡大する議定書の調印式を行い、2021年6月1日よりユーラシア工業意匠出願の受理を開始した。ユーラシア特許庁により付与された「単一意匠権」は、「ユーラシア特許条約に付属する工業意匠保護に関する議定書」に署名した全ての国において効力を有する。議定書に署名したのは、アゼルバイジャン、アルメニア、カザフスタン、キルギス、及びロシアの5カ国であり、当面はこの5カ国において効力を有することになる⁵⁹⁹⁶⁰⁰⁶⁰¹⁶⁰²⁶⁰³。ユーラシア工業意匠出願の情報はユーラシア特許庁により公開される⁶⁰⁴。

（c）ユーラシア商標

2017年2月にロシア連邦政府が公表した「ユーラシア経済連合における商標、サービスマーク及び地理的表示に関する協定」（ユーラシア商標協定）が2020年8月26日に発効

⁵⁹⁷ 特許行政年次報告書 2021年版 本編 303 ページ（特許庁）

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/document/index/honpenall.pdf>

⁵⁹⁸ 特許庁委託 模倣対策マニュアル ロシア編 26-35 ページ（JETRO 2016年3月）

<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/document/manual/russia01.pdf>

⁵⁹⁹ ユーラシア特許庁ウェブサイト

<https://www.eapo.org/en/index.php?newspress=view&d=1130>

⁶⁰⁰ ユーラシア特許庁ウェブサイト

<https://www.eapo.org/en/index.php?newspress=view&d=1139>

⁶⁰¹ ユーラシア特許庁ウェブサイト

<https://www.eapo.org/en/index.php?newspress=view&d=1155>

⁶⁰² ユーラシア特許庁ウェブサイト

<https://www.eapo.org/en/index.php?newspress=view&d=1156>

⁶⁰³ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021年度第1号

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

⁶⁰⁴ ユーラシア特許庁ウェブサイト

<https://www.eapo.org/en/index.php?newspress=view&d=1177>

した。本商標制度においては、各加盟国のいずれの商標庁でもユーラシア商標出願を受理し、出願を受理した商標庁が出願庁となる。出願庁で方式審査を行い、その後、出願庁から各国の商標庁に当該ユーラシア商標出願を送付し、各国で実体審査がなされる。その実体審査の審査結果を各国商標庁は出願庁に送り、加盟国すべての商標庁から登録する許可する旨の通知があった場合、出願庁は出願人に登録許可通知を行い、出願人が登録料を出願庁に支払うことにより、出願庁が登録の決定を行う。登録決定がなされた商標は、ユーラシア経済連合統一商標登録簿に記入される。

このようにユーラシア商標制度は、出願・登録手続きが複雑であり、また各国商標庁の審査負担が大きいことから、ほとんど進展しておらず、2021年10月現在では商標出願を行うことはできていない⁶⁰⁵⁶⁰⁶。

(d) 特許により保護される薬理学有効成分の登録簿⁶⁰⁷

2020年10月19日、首相により指示が出た。外国投資家からの要請に応じ、特許により保護される薬理学的有効成分の登録簿がロシアで開発される。特許を取得した医薬品に係る所有権保護の強化を促すことになる。2021年に登録簿を作成する予定とされていた。2021年9月1日、ロシア経済開発省は業界代表者との会議で法案を発表したが、文書テキストは公表されていない⁶⁰⁸。

また、上記「(b) ユーラシア特許及び意匠」のとおり、ロシアでの特許権はユーラシア特許で権利を取得することができる。2021年3月1日、ユーラシア特許庁は、医薬品活性成分(Active Pharmaceutical Ingredient)関連ユーラシア特許情報を国際一般名(International Non-proprietary Name)とともにリストとして公開した。ユーラシア特許権者は、医薬品成分、製造法、医薬用途に関連する特許情報をユーラシア特許庁に提出することでリストに掲載することができる⁶⁰⁹⁶¹⁰⁶¹¹。

(e) 発明の国家登録に関する法的措置を講じる根拠となる文書の作成、提出、審査の手続、及び発明に特許を付与するための願書に関する要件の具体化(2021年3月31

⁶⁰⁵ 最近のロシア知財実務 第10回 ユーラシア工業意匠の保護(知財ふりずむ19巻225号65-67頁2021年6月)

⁶⁰⁶ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021年度第1号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

⁶⁰⁷ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2020年度第2号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2020_2.pdf

⁶⁰⁸ Register of patented pharmaceutical products in Russia and “patent linkage”. New legislation under way amidst a controversial climate (Lexology, October 7, 2021)
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7f06d1bc-0815-4b7f-9fd8-45b9e9f7d4a6>

⁶⁰⁹ ユーラシア特許庁ウェブサイト
<https://www.eapo.org/en/index.php?newspress=view&d=1123>

⁶¹⁰ ロシア特許庁ウェブサイト
<https://rospatent.gov.ru/en/news/rg-zarabotal-edinyy-farmreestr-evraziyskih-patentov-010321>

⁶¹¹ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021年度第1号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

日付ロシア経済開発省令第 155 号)⁶¹²

発明出願の審査要件及び発明出願書類要件に関する規則を改正する経済開発省令が施行された。同改正の内容によれば、既知の化合物の一形態であるような化合物（特に異性体、立体異性体、光学異性体、アモルファス、又は結晶形態）又はその誘導体（特に塩、溶媒和物、水和物、複合化合物、又はエステル）が専門家にとって先行技術から自明であるような既知の化合物と比較して定性的又は定量的に新たな特性を示さない場合、そのような化合物の生成に基づく発明が進歩性基準を充足しているとは認識されない。

既知の化合物の一形態であるような化合物（特に異性体、立体異性体、光学異性体、アモルファス又は結晶形態）又はその誘導体（特に塩、溶媒和物、水和物、複合化合物、又はエステル）に関連する発明の実施可能性を確認するために発明の明細書に記載されるべき情報が、発明の出願書類に関する要件に追加された。

そのような化合物に関し、既知の化合物と比較したその定性的又は定量的に新たな特性に関するものであって専門家にとって先行技術から自明ではない情報、そして同様にそのような新たな特性の提示を信頼できる形で確認できる情報を記載すべきである。そのような化合物がヒト又は動物の何らかの疾患の予防及び（又は）治療に適した生物学的活性を示す場合は、この形態又は誘導体が疾患の病因又は身体の状態に及ぼす効果を示す信頼できる情報を明細書に記載すべきである。そのような化合物が、ヒト又は動物の一定の状態又は疾患の診断に適した生物学的活性を示す場合は、その診断因子との関係に関する情報を明細書に記載すべきである。また、ヒト又は動物における前記疾患又は状態の予防、診断、及び（又は）治療のための既知の化合物の一定の形態又は誘導体の適性を確認できる（特に適切なモデルに基づく実験で入手した）他の信頼できるデータを記載してもよい。

（f）特許所有者による同意なき発明の使用に関する規則の改正⁶¹³⁶¹⁴

2021 年 4 月 30 日付の連邦法 107-FZ 号（2021 年 5 月 11 日施行）により、国家安全保障上の利益のための発明、実用新案、又は意匠の使用に関する民法第 1360 条の新たな文言が採択された。

この新たな文言によれば、政府は、「国防及び国家安全保障並びに住民の生命及び健康の保護に関連する極度な緊急時に」特許発明、実用新案、又は意匠の使用を決定することができる。民法第 1360 条の以前の文言では、政府は「国防及び国家安全保障の利益のために」当該使用を決定できていた。

立法府は、民法第 1360 条の新たな文言により、住民の生命と健康に必要な特許医薬品

⁶¹² JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021 年度第 1 号

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

⁶¹³ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021 年度第 1 号

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

⁶¹⁴ 最近のロシア知財実務 第 11 回 医薬特許の強制実施権（知財ぶりずむ Vol. 20, No. 233, 69-72, 2022 年 2 月）

又は医療機器の欠乏又は不足を必要に応じて迅速に補うことが可能になったとする。

(g) 特許権者による同意なく医薬品を輸出するための発明使用が許される⁶¹⁵⁶¹⁶

2021 年 6 月 11 日の連邦法第 212-FZ 号（施行日：2021 年 6 月 22 日）により、医薬品を輸出目的で製造するための発明の使用に関する第 1360.1 条が民法第 4 法典に追加された。同規定の目的は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の採択に関する 2017 年 7 月 26 日付の連邦法第 184-FZ 号の規範を実施することにある。

新規定は、必要とされている国に医薬品を輸出する目的で医薬品をロシア国内において製造するために、特許所有者による同意なく発明を使用することに関し決定する権利を政府に与えるものである。そのような決定は、国際条約（特に TRIPS 協定第 31 条の 2）の条件に従って行い、医薬品の生産量に関する情報をこれに含めるべきである。政府の決定に従って製造された医薬品の包装には、特別な標章を付す必要がある。

立法府によれば、民法の新規定により、ロシアは、疫病や他の緊急事態に対処するために医薬品を手頃な価格で海外の国々に届ける目的で、そのような規定により想定される仕組みに基づき、医薬品の生産体制をロシア領内で整えることが可能になる。

(h) 国家安全保障等のために特許権等を実施することを連邦政府が許可した際の対価に関する決議⁶¹⁷⁶¹⁸

ロシア連邦政府は、2022 年 3 月 7 日、ロシア連邦民法典第 1360 条第 1 項で定められた国家安全保障等のために権利者の同意なく特許権等を実施することを、ロシア連邦政府が許可した場合に実施者が支払う対価について、当該特許権等の保有者が非友好国に登録地を有する等の場合に、対価の額を特許権等の実施者の実際の収益の 0%とする決議を公表し施行した。

⁶¹⁵ JETRO ロシア知的財産ニュースレター 2021 年度第 1 号

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf

⁶¹⁶ 最近のロシア知財実務 第 11 回 医薬特許の強制実施権（知財ぶりずむ Vol. 20, No. 233, 69-72, 2022 年 2 月）

⁶¹⁷ Official Internet portal of legal information ウェブサイト

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005>

⁶¹⁸ JETRO デュッセルドルフ事務所ニュースレター（2022 年 3 月 9 日）

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/europe/2022/20220309.pdf

(i) 特定の商品を知的所有権保護の対象から除外する権限を与える法律の施行⁶¹⁹⁶²⁰

ロシアにおいて、2022年3月9日、特定の商品を知的所有権保護の対象から除外する権限をロシア連邦政府に与える新たな法律が成立した。

(h) で紹介した決議で対象とされる強制実施権は特許、意匠、実用新案のみに発動され得るが、今般新たに成立した法律は、それらのみならず、商標、著作権も含むすべての種類の知的所有権を対象とする。なお、この法律は既に施行済みであるが、2022年3月15日現在、商品のリストは公表されていない。

3. インド

(1) 近時の動向

インドにおける知的所有権の保護については、2016年5月に発表された国家知的所有権政策では、特許・意匠・商標の登録及び異議申立ての処理期限の設定と厳守、知的所有権推進管理(CIPAM)の創設、商事裁判所を通じた知財紛争の解決等、知的所有権の創造を奨励し、その活用を推奨するための知的所有権制度整備の方針が示されている。

また、現実には、特許出願の審査期間短縮のために審査官の増員や特許審査ハイウェイなどの取組も進められている(2019年12月からは日印間で特許審査ハイウェイが開始されている)。

こうした前向きな動きがある一方で、医薬品等の特許保護や模倣品対策を巡る問題や審判制度についての不安定な状況などの問題点や懸念も存在する。

(2) 知財関連注目判決

⁶¹⁹ Official Internet portal of legal information ウェブサイト
<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001>

⁶²⁰ 同法の第18.13条の英訳は以下のとおり。

Article 18

1. The government of the Russian Federation shall be empowered for the duration of 2022 to take decisions regarding:
13) the list of goods (groups of goods) in respect of which individual provisions of the Civil Code of the Russian Federation on protection of exclusive rights to the results of intellectual activity expressed in such goods and the means of individualization with which such goods are labeled shall not be applied.

(a) 外国裁判所が発出したインドにおける訴訟差止命令執行に関連する高裁判決
INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION & ORS. vs. XIAOMI CORPORATION & ORS.⁶²¹ (Case No.:CS(COMM) 295/2020 and I.A. 8772/2020)

2020年6月9日、Xiaomi Corporation(「Xiaomi」)は、Interdigital Technology Corporation(「Interdigital」)を相手取り、SEPに関するFRANDに準じたロイヤリティ料率の決定を求めて中国・武漢裁判所に提訴した。一方、2020年7月29日、Interdigitalは、XiaomiによるSEP侵害を主張してインド・デリー高裁に提訴した。その後2020年8月4日に、Xiaomiは、武漢裁判所における訴訟においてロイヤリティ料率が決定されるまで、Interdigitalの更なる侵害訴訟の推進を阻止する訴訟差止命令を武漢裁判所に求めた。武漢裁判所は、Interdigitalに対して一方的な命令を下し、デリー高裁でXiaomiを相手取った、差止命令を求める係留中の申し立てを、取り下げるか一時停止とするように命じた。さらに、武漢裁判所は、当該命令に違反した場合、Interdigitalに一日当たり百万中国人民元(約148,000米ドル)の罰金を課した。

武漢裁判所による当該差止命令によって訴権を侵害されたInterdigitalは、デリー高裁で既に係争中であったXiaomiに対する特許侵害訴訟において、武漢裁判所による当該差止命令の執行に対する暫定差止を求めた。デリー高裁の単独審は、とりわけ政策および裁判に係る礼譲の原則を考慮し、武漢裁判所の当該差止命令が、Interdigitalの訴権を実質的に不公平に扱うものであると述べるとともに、インドの法律の観点からして、その訴権は維持され、起訴されうると指摘した。デリー高裁は、Interdigitalの立場に同意し、武漢裁判所の当該差止命令の執行に対する差止命令を認めた。

(b) コンピューター関連発明の特許適格性に関連する高裁判決 **ALLANI FERID vs. ASSISTANT CONTROLLER OF PATENTS & DESIGNS** (Case No.: OA/17/2020/PT/DEL)⁶²²

インド特許庁の審査、及び知的財産審判委員会(Intellectual Property Appellate Board: 以下、「IPAB」)の審判において、特許法第3条(k)に基づき特許適格性がないとされたコンピューター関連発明の事件である。デリー高裁は、「今日のデジタル世界では、大半の発明がコンピューター・プログラムに基づいており、そのような発明はすべて特許を受けられないと主張するのは時代に逆行するようなものだ。人工知能、ブロックチェーン技術およびその他のデジタル製品の分野でのイノベーションもコンピューター・プログラムに基づいているが、単にそれが理由となって、これらが特許を受けられない発明になることはない。」と述べ、第3条(k)の「それ自体(per se)」という用語は、当初、1999年特許法第二改正案(Patents (Second Amendment) Bill, 1999)には存在しなかったと指摘した。この用語

⁶²¹ インド知財判決分析集 2020年版 18-22頁(JETRO 知的財産権部 2021年2月)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/ip_202103.pdf

⁶²² インド知財判決分析集 2020年版 7-11頁(JETRO 知的財産権部 2021年2月)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/ip_202103.pdf

は、コンピューター・プログラムに基づく真正な発明を拒絶しないようにするために、後になって組み込まれたものである。この点に関するインドの法的立場が欧州連合（EU）と類似していると同法案に関する合同委員会の報告書で示唆されていると述べた。また、「技術的效果」の意味は、2013 年コンピューター関連発明ガイドラインおよび判例で明確化されているとも指摘した。このような見解を踏まえ、デリー高裁は、本出願の迅速な再審査を指示した。

その後、IPAB は先行技術と本願発明を比較し、後者は「1999 年当時のインターネットに付加される非常に重要な機能」であるとの見解を示した。

さらに、IPAB は、「技術的效果」の意味合いに対する特許庁の理解が誤りであること、また、EPO およびインドのコンピューター関連発明ガイドラインの法的見解が、高裁が示したものに類似していることを指摘した。IPAB は、インドのコンピューター関連発明ガイドラインでの「技術的效果」の説明が明確で説得力があることを明らかにした。また、発明が「技術的效果」または「技術的貢献」を示すならば、それがコンピューター・プログラムを基盤とするものだとしても、その発明には特許適格性があるとした。Symbian 事件（2009 年）に倣い、IPAB は、Aerotel 事件は技術的貢献を中心に展開しなかったことから、被請求人が同事件に依拠していたのは誤りであると述べた。IPAB は、本願発明はリモートリソースに正常にアクセスする際に必要な平均持続時間と帯域幅使用量を最適化しており、これが技術的進歩を構成するとの見解を示した。上記の点を考慮し、IPAB は最終的に審判請求を認め、当該出願に特許を付与した。

（c）ボーラー条項に関連する高裁判決 Bayer Corporation vs. Union of India & Ors および Bayer Intellectual Property GMBH & Anr. vs. Alembic Pharmaceuticals Ltd.⁶²³
（LPA No.359/2017, CM Nos.17922/2017, 20160/2017, 33383-84/2017, 47167/2017 & 660/2018）

デリー高裁の合議審は、特許法第 107A 条（侵害とみなされない行為）に規定された、インドまたはインド以外の国において現に有効なものに基づいて必要とされる開発及び情報の提出に適切に関係する使用のためのみに関する行為について、条文上は「輸出」という用語はないが、当該条項には、インドまたはインド以外の国において現に有効なものに基づいて必要とされる開発及び情報の提出に適切に関係する使用のためのみに関して、特許発明を輸出する行為も含まれるとした。

（d）後発医薬品の仮差止め・差止めが認められた事例

ベーリンガーインゲルハイム社は糖尿病治療薬ジャディアンス（一般名：エンパグlifロジン）を販売している。後発医薬品会社ドクターレディーズ、MSN ラボが 2021 年 10

⁶²³ インド知財判決分析集 2019 年版 20-24 ページ（JETRO 知的財産権部 2020 年 3 月）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/ip_202003.pdf

月 16 日に特許無効訴訟をデリー高裁に提起したが、2025 年に満了する特許を基に、後発医薬品会社 2 社に対する仮差止命令を行った⁶²⁴。

ノバルティス社は、心血管疾患治療薬ビマダ（一般名：バルサルタンと一般名：サクビトリルとの合剤）を販売している。後発医薬品会社ナトコ社、トレント社、エリス社、ウィンドラス社が後発医薬品の製造販売を行ったが、ノバルティス社の合剤特許の特許侵害が侵害されたとして、デリー高裁は後発医薬品会社に差止命令を行った⁶²⁵。

（３）知財制度改正の動向

（a）特許法

1970 年特許法。最新版は、2017 年 6 月 23 日改正版である⁶²⁶

1995 年の WTO 加盟に伴い 2005 年に特許法の大改正を行った。

[2005 年改正内容（医薬品関連発明の特許付与）]

- ・物質特許制度の導入
- ・医薬物質の定義導入
- ・排他的販売権規定の削除
- ・メールボックス出願に関わる特許権者等の権利制限
- ・一定の例外状況下における医薬品の輸出に対する強制実施権（製造及び輸出）の導入

最近の 2017 年 6 月 23 日改正の内容は以下の通りである。

[2017 年 6 月 23 日改正内容]

第 2 条：(1) (i)にて、各地の高等裁判所に関する記載が削除された。

第 45 条：特許出願日に関し明確化された。

第 67 条：特許登録簿記載事項に関し明確化された。

第 128 条：特許代理人に関し明確化された。

⁶²⁴ The Economic Times （2021 年 10 月 26 日）

<https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/boehringer-ingelheim-gets-interim-injunction-against-dr-reddys-labs-msn-labs-against-copies-of-anti-diabetes-drug/articleshow/87273164.cms?from=mdr>

⁶²⁵ The Economic Times （2021 年 11 月 2 日）

<https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/delhi-hc-restrains-generic-pharma-firms-from-making-selling-patent-drug-of-novartis/articleshow/87483290.cms?oref=cook&from=mdr>

⁶²⁶ 日本特許庁ウェブサイト

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-tokkyo_kaisei.pdf

(b) 意匠法⁶²⁷⁶²⁸

2000 年意匠法。最新版は、2000 年法律第 16 号改正版（2001 年 5 月 11 日施行）である。

- ・部分意匠（注）、関連意匠、多意匠一出願、動的意匠といった意匠特有の制度は存在しない。

（注）：「意匠審査の実務及び手続きの手引き」によれば、表示用紙において、保護が請求されていない物品の構成要素を示すために破線を使うことはできる。破線は、意匠権の請求されていない要素を特定するものである。また、保護を求める意匠の特徴のみを強調するために、白黒の図面に着色することができる。これらの手法を駆使することにより、部分意匠制度のないインドにおいて、ある程度の部分的な意匠を保護することができる。

- ・組物の意匠制度は存在する。

- ・意匠権の存続期間は出願日から 10 年であるが、延長申請により 5 年延長することができる（第 11 条）。

(c) 商標法⁶²⁹

1999 年商標法。最新版は、2010 年法律第 40 号改正版（2013 年 7 月 8 日施行）である。

- ・登録主義とともに先使用主義を採用している。

- ・先使用権は明文規定で認められている。

- ・使用は商標出願の条件ではないが、出願商標が競合する場合、登録が認められるのは最先に使用を開始した出願人である。

- ・先に使用されている未登録商標も保護され、この未登録商標の侵害者を相手に詐称通用（Passing off）に基づいて訴訟を提起できる。

(d) 営業秘密

インドでは、営業秘密保護に関する制定法は存在せず、秘密保持契約等の契約又はコモンローにおける衡平法に基づく保護がなされている。

(4) 政府の動き

⁶²⁷ インドにおける意匠出願制度概要（工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース 2018 年 10 月 5 日）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2019/04/2eae7b8401a9d73ccf550467f2842a70.pdf>

⁶²⁸ 平成 24 年度産業財産権制度各国比較事調査研究等事業報告書 各国における意匠の表現に関する調査報告書 101-108 ページ（平成 25 年 2 月 一般財団法人 日本国際知的財産保護協会）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/c418893f8c897f6815e798147a25f045.pdf>

⁶²⁹ インドにおける商標制度のまとめ-実体編（工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース 2020 年 6 月 11 日）

(a) インド知的財産審判委員会 (IPAB) の廃止とデリー高裁知的財産部門設置⁶³⁰⁶³¹⁶³²

2021 年 4 月 4 日、インド法務省は、インド大統領による審判所改革条例(Tribunals Reforms(Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021)の公布を公表した。この条例により、インド知的財産審判委員会 (IPAB) を含む 5 つの審判所が即時廃止となった。

このように、審判制度については、不安定な状況が続いている。

また、デリー高裁は、2021 年 7 月 7 日付けで Office Order を発出し、デリー高裁内に知財部門 (IPD: Intellectual Property Division) を設置し、知的財産権に係る事案を対処することとした。また、2021 年 10 月 8 日および 2021 年 12 月 10 日に知的財産権部規則案⁶³³⁶³⁴の意見募集⁶³⁵、及び、2021 年 10 月 9 日および 2021 年 12 月 10 日に特許訴訟に関する規則改正案⁶³⁶の意見募集⁶³⁷が行われた⁶³⁸⁶³⁹⁶⁴⁰。

(b) 医薬品等の特許保護⁶⁴¹

2005 年改正法の施行以降、医薬品関連発明に特許が付与されるようになった。しかしながら、主要国で特許になった医薬品関連発明が、インドでは「既知の物質の新規な形態の単なる発見であって、当該物質の既知の効能の増大にならないもの」等を「発明でないもの」として特許の対象から除外する特許法第 3 条(d)に基づき拒絶される事例が見られる。実際、2013 年 4 月には、外国医薬品メーカーの抗がん剤に関する用途特許出願について、特許法第 3 条(d)に基づき特許すべきでないとの最高裁判断が下されている。

また、医薬品関連発明に対して強制実施権が発動された例もある。

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18629/>

⁶³⁰ デリー高裁ウェブサイト

https://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/Upload/PublicNotices/PublicNotice_4W1UGE3WNT9.PDF

⁶³¹ インド法務省、IPAB 即時廃止を公表 (JETRO ニューデリー 知的財産ニュース 2021 年 4 月 6 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/asia/2021/in/20210406.pdf

⁶³² デリー高裁が知財部門を設置 (JETRO ニューデリー 知的財産ニュース 2021 年 7 月 7 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/asia/2021/in/20210707.pdf

⁶³³ デリー高裁ウェブサイト

http://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/Upload/PublicNotices/PublicNotice_5J4GUGI051K.PDF

⁶³⁴ デリー高裁ウェブサイト

http://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/Upload/PublicNotices/PublicNotice_ZY7EJQHTR3S.PDF

⁶³⁵ デリー高裁ウェブサイト

http://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/Upload/PublicNotices/PublicNotice_X4LAEENM3MJ.PDF

⁶³⁶ デリー高裁ウェブサイト

http://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/Upload/PublicNotices/PublicNotice_SATMSCTEEXV.PDF

⁶³⁷ デリー高裁ウェブサイト

http://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/Upload/PublicNotices/PublicNotice_R42ELBFU0B0.PDF

⁶³⁸ デリー高裁、知財部規則について意見募集 (JETRO ニューデリー 知的財産ニュース 2021 年 10 月 20 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/asia/2021/in/20211020.pdf

⁶³⁹ デリー高裁、知財部規則の最終案について意見募集 (JETRO ニューデリー 知的財産ニュース 2021 年 12 月 17 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/asia/2021/in/20211217_1.pdf

⁶⁴⁰ デリー高裁、特許訴訟に係る規則改正案 (2021) について意見募集 (JETRO ニューデリー 知的財産ニュース 2021 年 12 月 17 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/asia/2021/in/20211217_2.pdf

⁶⁴¹ 2021 年版不正貿易報告書 第 I 部 各国・地域別政策・措置 第 10 章 インド (経済産業省ウェブサイト)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukusei_boeki/report_2021/pdf/2021_01_10.pdf

具体的には、2012 年 3 月、インド特許意匠商標総局は、国内の後発医薬品メーカーの申請に基づき、「外国医薬品メーカーが適切な薬価設定を行わず、インド国内で適正な価格で十分な量の薬を供給しなかった」と認定し、強制実施権の発動条件の 1 つ、「特許発明が適正に手ごろな価格で公衆に利用可能でないこと」（特許法第 84 条第 1 項(b)）に基づき、当該外国医薬品メーカーが所有する医薬品関連特許に強制実施権を設定した。

本強制実施権の設定に関しては、2012 年 5 月、当該外国医薬品メーカーがインド特許意匠商標総局の決定を不服として、インド知的財産控訴委員会に審判の請求を行っていたが、2013 年 3 月に棄却された。同年 5 月当該外国医薬品メーカーはムンバイ高裁に提訴したが、2014 年 7 月に請求が棄却された。それに対し、最高裁に特別許可申請がなされたが、2014 年 12 月に却下されている。

なお、そのほかに行われた強制実施権の設定の申請に関しては、インド特許意匠商標総局によって却下されている。

また、インドは南アフリカとともに TRIPS ウェイバー提案を行っているが、2021 年 5 月 27 日に、インド政策委員会（National Institution for Transforming India Commission: NITI 委員会（NITI Aayog））は、プレスリリース「Myths & Facts on India's Vaccination Process」⁶⁴²で、ワクチン製造に関する強制実施権は魅力的なオプションではないとして、以下の表明をしている。

- ・強制実施権は魅力的なオプションではない。
- ・むしろ、活発なパートナーシップ、人材育成、原材料、及びバイオセーフティな実験室が必要である。
- ・技術移転が研究開発を行う企業にとっては重要である。
- ・ワクチン Covaxin, Sputnik の製造については、強制実施権の先に行くパートナーシップを Bharat Biotech およびその他 3 社との活発なパートナーシップを行っている。
- ・Moderna 社はワクチン製造に関して特許権の権利行使を行わないと表明しているが、それでも Moderna 社ワクチンを製造する会社は 1 社もない。ワクチン製造が容易であれば、なぜ先進国でワクチンが不足するのか？

（c）模倣品対策⁶⁴³

インドにおける模倣品・海賊版等の不正商品による被害状況について、インドの商工団体等が行った調査によると、2012 年における自動車部品、酒、コンピュータ機器、日用品、食品、携帯電話、及びたばこの 7 分野における模倣品や海賊版による販売損失は 7,300 億ルピー（約 1 兆 250 億円）に及ぶとの試算がなされている他、FICCI CASCADE（経済を破壊する密輸及び偽造活動に対する委員会）によると、その中でも自動車部品市場におい

⁶⁴² インド政策委員会プレスリリース（2021 年 5 月 27 日）

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1722078>

⁶⁴³ 2021 年版不正貿易報告書 第 I 部 各国・地域別政策・措置 第 10 章 インド（経済産業省ウェブサイト）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukusei_boeki/report_2021/pdf/2021_01_10.pdf

では 30%近くが模倣品であるとの報告がなされている。

他方で、インドにおいては、このように蔓延する不正商品に対する取り締まりが十分に機能しているとは言えず、たとえば、摘発から刑事罰が下るまでに平均 7-10 年を要するという調査もあり、摘発活動による侵害者への実質的な抑止効果が不十分なため、市場における模倣品が減っていないといった報告もなされている。

権利行使については、インド政府が 2016 年にとりまとめた前述の「国家知的財産権政策」や、2019 年に公表された「インドの知的財産権体制—政府によるイニシアチブ」においても柱の一つとしているが、権利の十分な保護のためには、権利取得の面では、権利を付与、登録する機関の事務が適切かつ効率的に運営されること、侵害行為に対する権利行使の面では、司法手続による救済措置、税関による国境措置、刑事上の取締・制裁等により、効果的かつ迅速に権利侵害に対処できることが不可欠である。

TRIPS 協定では、相当部分がこれらの権利行使に関する規定に充てられ（第 41 条～第 61 条）、加盟国に対して、効果的かつ迅速な措置を可能とするように国内法制度を確保することを義務付けている（第 41 条）。

また、日本・インド包括的経済連携協定（日印 CEPA）においても、知的財産の保護に関する制度の効率的な運用を確保するため、知的財産に関する自国の行政上の手続を簡素化するための適切な措置をとることが義務づけられている（第 103 条）。

このような規定に照らすと、効果的かつ迅速な権利行使が得られない場合には、これらの協定の義務に違反する可能性がある。

特に、E コマース市場の急成長とともに、オンライン上の模倣品被害が拡大している。

2019 年になり、商工省の産業・国内貿易振興局が E コマース政策案を、消費者・食糧・公共配給省の消費者局が消費者保護(E コマース)ガイドライン 2019 案をそれぞれ公表し、E コマース市場におけるガイドラインが議論されている。今後も引き続き、インド政府の効果的かつ迅速な権利行使に向けた取組を注視する必要がある。

（d）技術ライセンス

従前、技術使用等にかかるロイヤルティの支払いについては、輸出額の 8%、国内販売額の 5%まで、また契約に伴う初期の一括支払い額は 200 万ドルまで自動認可されてきた。また、商標の使用に関するロイヤルティの支払いは、輸出額の 2%、国内販売額の 1%までが自動認可対象であった。その後、2009 年 12 月に発効された Press Note 第 8 号によって、上記制限が撤廃され、政府機関による事前承認制度は廃止された。ロイヤルティ料率等は、特別な規定は設けられておらず、各企業の裁量判断に委ねられる⁶⁴⁴。現在、外国為替管理法は、知的財産権のライセンス供与および権利の移転について、特段の制限をしていない

⁶⁴⁴ 平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査報告書 我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書 23-39 ページ 平成 24 年 2 月 一般財団法人 知的財産研究所

⁶⁴⁵。このように制度上の改善はなされているが、実際の状況については引き続き注視することが必要と思われる。

4. 中国

(1) 近時の動向⁶⁴⁷

中国共産党中央委員会と国務院は2021年9月22日、「知的財産権強国建設綱要（2021～2035年）」（以下、本綱要）を公表した。本綱要は、2008年6月に国務院が発表した「国家知的財産権戦略綱要」（以下、旧綱要）を13年ぶりに更新する中国知財政策の長期計画である。

知財の位置づけ：

本綱要では「イノベーションは国家発展の最大の原動力で、国家発展の中で知財保護の中核的要素としての役割は一層明確になっている」と表現された。

2012年の中国共産党第18回全国代表大会（党大会）以降の成果に関して、本綱要では(1)知財法体系の改善、(2)知財権保有量の増加、(3)保護・活用・国際影響力の向上、(4)社会の知財意識向上、などを定性的に例示している。習近平談話では、(1)国家知識産権局再編により知財権を集中統一管理することや、(2)知財に関する専門裁判所として、知財法院（北京、上海、広州）と最高法院知財法庭を設立したこと、が具体的に示された。

知財政策上の課題：

本綱要では、(1)新技術・新経済・新情勢に対応する知財制度の変革、(2)市場に対する政府の関与、国内・国際政策における協調、知財権件数と品質における需要と供給の調整、(3)高水準の対外開放、などを例示した。「中央政治局第25回集団学習における習近平談話」ではこれらに加え、(4)知財保護の重要性に対する社会の認識、(5)行政法執行機関と司法機関の協調強化、(6)権利侵害の多発・新型化・複雑化・ハイテク化、(7)知財権の濫用、海外での知財紛争への対応能力の不足、などを示している。

このほか、本綱要の冒頭の制定趣旨では、旧綱要にも記載があった「知財の創造・活用・保護・管理の向上」に加え、「知財サービスレベルの向上」が新たに加わった。一方、旧綱要の前文にあった「知財制度に不備がある」旨の記載はない。

⁶⁴⁵ JETRO ウェブサイト

https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_08.html

⁶⁴⁶ 各国知的財産関連法令 TRIPS 協定製法性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（令和二年度）210-212ページ（2021年3月 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所）

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/trips_chousa_houkoku/2020_all.pdf

⁶⁴⁷ JETRO 北京ウェブサイト

<https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/590066167c6ecc9e.html>

本綱要には、(1)新技術への対応を進め、知財価値評価や知財データの活用、DX 化に注力して知財保護・活用を強化する一方、(2)国際標準への関与強化を絡めた世界への影響力拡大と知財濫用を防止するロジックの活用により、国内外で中国企業の権益を保護しようとする方向性が示されている。

(2) 知財関連注目判決⁶⁴⁸

(a) 紅牛 [Red Bull] ビタミン飲料有限公司 v. 天糸医薬保健有限公司 (最高人民法院 (2020) 最高法民終 394 号民事判決)

最高人民法院は、商標専用権は原始取得と承継取得の二種類の方法があるとし、承継取得を構成するか否かは当事者間で権利帰属の変更、使用期限、使用性質などに関する明確な約定を行っているか否か、また当事者の真実の意思表示および実際の履行状況を総合的にみて判断すべきであるとした。また、使用許諾関係において、被許諾者が商標を使用宣伝し、あるいは許諾された商標の名声を維持する行為は、いずれも当然に商標権取得の事実基礎を構成するとみることはできないと判示した。

(b) 蘇州賽芯電子科技有限公司 v. 深セン裕昇科技有限公司ら (最高人民法院 (2019) 最高法知民終 490 号民事判決)

被疑侵害品が登録された集積回路設計と実質的に同一であり、集積回路設計の専有権を害するとして損害賠償を認めた広東省深セン市中級人民法院判決が最高人民法院に上訴された。最高人民法院は、集積回路設計の保護は公開された分布設計図の内容を前提とするものでないとした上で、集積回路設計の保護対象は特定の電子機能を執行するために部品、回路に対して独創的な立体配置をするもので、独創性の証明について権利者の立証責任を過重にしてはならないとした。さらに、権利者が分布設計の立体配置の全体あるいは一部に独創性があり保護に値することを主張する際に、その独創性について解釈や説明を行い、それに対して被疑侵害者が反証すべきであり、これらに基づいて総合的に分布設計の立体配置に独創性があるか否かを判断すべきであるとして、上訴を棄却し原審を維持した。

(c) OPPO 広東移動通信有限公司ら v. シャープ株式会社ら (広東省深セン市中級人民法院 (2020) 粵 03 民初 689 号之一民事裁定)

OPPO 広東移動通信有限公司 (以下「OPPO 社」と略す) らは、シャープ株式会社 (以

⁶⁴⁸ 中国法院網ウェブサイト

<https://www.chinacourt.org/article/detail/2021/04/id/5991264.shtml>

下「シャープ社」と略す)の求めに応じて、標準必須専利の許諾交渉を行った。交渉の過程でシャープ社は域外でOPPO社に対して専利侵害訴訟を提起した。OPPO社は、シャープ社が一方的に交渉範囲にある専利を対象に訴訟を提起し差止めを求める行為がFRAND義務に反するとして、広東省深セン市中級人民法院に訴訟を提起し、シャープ社が有する標準必須専利のOPPO社に対して許諾するグローバルな比率の裁定を求めた。また同時に、シャープ社が「域外差止」を求めて交渉を迫る可能性が高いことから、OPPO社は行為保全の申請を提起した。

一審法院は以下のように裁定を下した。シャープ社は、本件終審判決がなされるまで、他の国や地域において本件専利についてOPPO社に新たな訴訟または司法禁止令を求めてはならず、違反があった場合一日毎に100万人民元の罰金に処する。

一審法院が「禁訴令」(Anti-suit Injunction)を発して7時間後、ドイツのミュンヘン第一地方裁判所はOPPO社に対して「反禁訴令」を下し、OPPO社に対して中国の法院における禁訴令の撤回を命じた。

一審法院は、「禁訴令」と「反禁訴令」について法定調査を行い、シャープ社に対する行為保全の裁定に反する事実と証拠を固め、中国法院の裁定に違反する重大な法的効果を釈明した。

最終的に、シャープ社は無条件に本件再議申請とドイツ裁判所への「反禁訴令」申請を撤回すると同時に、中国の法院で効力を生じた裁決を十分に尊重し厳格に遵守するとした。

その後、シャープ社とOPPO社は、2021年10月8日にクロスライセンス契約を締結し、グローバルな特許紛争は終結した⁶⁴⁹⁶⁵⁰。

なお、禁訴令については、2022年2月18日、中国に対してEUがWTO紛争解決手続きに基づく協議の申立てを行っており、当該申立てには本判決が引用されている⁶⁵¹⁶⁵²。

(d) 李海鵬ら9名の著作権侵害事件(上海市高級人民法院(2020)沪刑終105号刑事裁定)

レゴ社が制作・生産・販売する美術著作物“Great Wall of China”組み合わせ玩具などの製品について、被告らは複製し販売した。上海市警察署は、金具、部品、包装箱、説明書、販売伝票、複製した玩具製品を押収した。その後、中国著作権保護センターの著作権鑑定委員会の鑑定により、押収した玩具、パンフレットがいずれもレゴ社の玩具、パンフレットとほぼ同一であり、複製関係にあると判断された。上海市人民検察院第三分院が本件公訴を

⁶⁴⁹ シャープ株式会社プレスリリース(2021年10月8日)

<https://corporate.jp.sharp/system/files/2021-10/211008-a.pdf>

⁶⁵⁰ Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd プレスリリース(2021年10月8日)

<https://www.oppo.com/jp/newsroom/stories/oppo-sharp-endingpatentdisputes/>

⁶⁵¹ DS611: China –Enforcement of intellectual property rights (World Trade Organization ウェブサイト)

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds611_e.htm

⁶⁵² EU challenges China at the WTO to defend its high-tech sector (European Commission Press release, February 18, 2022)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1103

提起した。複製者である被告は、営利を目的として、著作権者の許諾を得ることなく無断でレゴ社の美術の著作物を複製し、違法に3億3千万人民元余りの収益を得ていた。また、販売者である被告は著作権者に無断で製品を販売し、621万人民元余りの収益を得ていた。以上の事実から、一審、二審法院は、情状が重大であり著作権侵害罪を構成すると判断した。

(e) その他⁶⁵³

上記の他、2020年及び2021年に中国最高人民法院は以下の知財判決を行った。

①[中国最高人民法院判決 No. 162]

Chongqing Jiangxiaobai Liquor, co. Ltd. v. China National Intellectual Property Administration and the third party Chongqing Jiangjin Wine Factory (Group) Co., Ltd. ((2019) Zui Gao Fa Xing Zai No. 224)

商標無効化に関する行政訴訟：

中華人民共和国商標法第15条の適用に関する例外的な状況に、代理人による専制的な出願が含まれることを明らかにした判決である。

②[中国最高人民法院判決 No. 161]

Guangzhou Wang Lao Ji Great Health Industry Co., Ltd. v. JDB (China) Drinks Co., Ltd., ((2017) Zui Gao Min Fa Zai No. 151)

虚偽広告に関する民事訴訟：

反不正当竞争法によって規定された虚偽広告の定義の解釈に関する判決である。

③[中国最高人民法院判決 No. 160]

Cai Xinguang v. Guangzhou Runping Commercial Co., Ltd., ((2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong No. 14)

新植物種の侵害紛争に関する民事訴訟：

新しい植物品種の保護の範囲に関する判決である。

④[中国最高人民法院判決 No. 159]

Shenzhen Dunjun Technology Co., Ltd. v. Shenzhen Jixiang Tenda Technology Co., Ltd. and others ((2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong No. 147)

特許権侵害訴訟：

⁶⁵³ 附属資料 中国法律事務所調査報告書

「特許方法の実施」の認定および特許侵害訴訟における損害賠償の計算に関する特許侵害訴訟である。

⑤[中国最高人民法院判決 No. 158]

Shenzhen Weibond Technology Co., Ltd. v. Li Jianyi, Shenzhen Distance Automation Equipment Co., Ltd ((2019) Zui Gao Fa Min Shen No. 6342)

特許権の所有権に関する民事訴訟：

職務発明／創作の認定に関するものである。

⑥[中国最高人民法院判決 No. 157]

Croplus Home Furnishings (Shanghai) Co., Ltd. v. Beijing Zhongrong Hengsheng Wood Industry Co., Ltd. and Nanjing Mengyang Furniture Sales Department ((2018) Zui Gao Fa Min Shen No. 6061)

著作権侵害に関する民事訴訟：

著作権法に基づく応用美術作品の認定と保護に関するものである。

⑦[中国最高人民法院判決 No. 115]

Valeo Systemes d'Essuyage v. Xiamen Lucas Auto Parts Co., Ltd. and Xiamen Fuke Car Accessories Co., Ltd ((2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong No. 2)

特許権侵害に関する民事訴訟：

特許の機能的特徴の決定方法を説明し、知的財産関連の訴訟における予備的差止命令と予備的判決の両方の適用を同時に確認した判決である。

⑧[中国最高人民法院判決 No. 114]

Parfums Christian Dior S.A. v. The Trademark Review and Adjudication Board of the State Administration for Industry and Commerce ((2018) Zui Gao Fa Xing Zai No. 26)

拒絶された商標出願の再審査に関する行政訴訟：

立体商標の国際登録出願の審査に関するものである。

⑨[中国最高人民法院判決 No. 113]

Michael Jeffrey Jordan. v. The Trademark Review and Adjudication Board of the State Administration for Industry and Commerce and Qiaodan Sports Co., Ltd ((2016) Zui Gao Fa Xing Zai No. 27)

商標「乔丹」に関する行政訴訟：

個人の名前の使用は、商標法に規定される「先に存在する他人の権利」を構成できる条件であることを定めている。

上記の判決に加えて、中国最高人民法院は、司法実務のすべてのレベルに関して、人民法院で参照するために、毎年上位 10 件の知財関連事例と 50 件の典型的な知財関連事例を抽出している。2020 年の上位 10 件の知財関連事例のうち、上記の（a）～（d）以外の判決は以下のとおりである。

① Apple Computer Trading (Shanghai) Co., Ltd. v. China National Intellectual Property Administration and the third party Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology Co., Ltd ((2017) Zui Gao Fa Xing Zai No. 34)

コンピュータ人工知能の分野における特許明細書の完全な開示を判断するための基準に関する、特許無効を争点とした行政訴訟である。

② Huawei Technologies Co., Ltd. and others v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L ((2019) Zui Gao Fa Xing Zhi Min Zhong No. 732, No. 733, No. 724 I)

特許権の非侵害と標準必須特許のライセンスをめぐる民事訴訟。

外国の裁判所による判決の執行の申請を禁止するための仮差止命令を行う際に考慮すべき要素に関する判決であり、中国で「反訴訟差止命令」の性質を持つ最初の仮差止命令である。

③ Wuhan Atlantic Metallurgical Engineering & Technology Co., Ltd. v. Song Zuxing ((2019) Zui Gao Fa Xing Zhi Min Zai No. 135)

会社収益の分配をめぐる紛争に関する民事訴訟である。

④ Shanhai Xunting Entertainment Information Technology Co., Ltd. v. Chengdu Jiqian Technology Co., Ltd. and 4399 Network Co., Ltd ((2018) Su Min Zhong No. 1164)

文学作品の携帯電話ゲームへの適応に関する著作権侵害事件である。

⑤ Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. v. Zhejiang Soudao Network Technology Co., Ltd., Hangzhou Juketong Technology Co., Ltd ((2019) Zhe 8601 Min Chu No. 1187)

データの権利と利益の所有権の決定およびデータスクレイピングの正当性の決定に関する不正競争事件である。

⑥ Huizhou Huanchang Yibai Entertainment Co., Ltd. v. China Audio-Video Copyright Association ((2018) Jing 73 Min Chu No. 780)

著作権管理団体の運営メカニズムと課金方法に関する独占禁止事件である。

（３）知財制度改正の動向

（ａ）専利法

最新版は、2020 年改正版（2021 年 6 月 1 日施行）である。主な改正条文は以下のとおりである⁶⁵⁴。

部分意匠（第 2 条）、職務発明（第 6 条、第 15 条）、信義誠実の原則（第 20 条）、行政機関の改革に基づく改正（第 21 条、第 41 条、第 45 条、第 46 条）、新規性喪失の例外条件の拡充（第 24 条）、特許を受けられない発明（第 25 条）、意匠出願の国内優先権（第 29 条）、優先権証明書提出期限（第 30 条）、存続期間（第 42 条）、解放許諾制度（第 50～52 条）、技術評価書の提出主体の拡充（第 66 条）、行政執行力の強化（第 68 条、第 69 条）、損害賠償額の引き上げ（第 71 条）、文書提出命令（第 71 条）、仮処分条件の拡充（第 72 条）、消滅時効（第 74 条）、パテントリンケージ（第 76 条）（（７）も参照されたい）

また、意匠について、2022 年 2 月 5 日にハーグ制度のジュネーブ改定協定（1999 年協定）に加盟し、2022 年 5 月 5 日からハーグ出願で中国を指定することができるようになった⁶⁵⁵。

（ｂ）商標法

最新版は、2019 年改正版（2019 年 11 月 1 日実施）である。主な改正条文は以下のとおりである⁶⁵⁶。

悪意による出願の拒絶（第 4 条）（（５）も参照されたい）、代理人の代理制限（第 19 条）、異議申立の理由の追加（第 33 条）、無効理由の追加（第 44 条）、損害賠償額の引き上げ（第 63 条）（（５）も参照されたい）、商標代理機構に対する処罰の根拠（第 68 条）

（ｃ）反不当競争法

最新版は、2019 年改正版（2019 年 4 月 23 日施行）である。主な改正条文は以下のとお

⁶⁵⁴ ジェトロ WEB セミナー 中国専利法第 4 次改正の変更点と課題 - 本当に知りたいポイントとアドバイス - 資料

https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/seminar/2021/c2de28c7aecf9759/shiryo-1126.pdf

⁶⁵⁵ WIPO ウェブサイト
https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news_0005.html

⁶⁵⁶ 中国における商標法改正（工業所有権情報研修館 新興国等知財情報データベース 2019 年 10 月 28 日）
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2020/02/0e73bf51503978a39c0d7ac2024fd29b.pdf>

りである⁶⁵⁷。

営業秘密を侵害する行為、権利侵害主体、営業秘密の概念の改正（第9条）、悪意をもった営業秘密に係る侵害行為に対する懲罰的賠償の追加、及び法廷賠償額の引き上げ（第17条）、行政が侵害行為を追求する主体の累計の追加、権利侵害に対する行政の監督責任（第21条）、営業秘密を侵害する証拠の提示に関する規定（第32条）

（4）模倣品対策関連

（a）中華人民共和国刑法の改正

当該法案は、中華人民共和国第13回全国人民代表大会常務委員会第24回会議によって2020年12月26日に採択され、2021年3月1日より実施された⁶⁵⁸。

知的財産関係では、刑期を最長10年まで引き上げる、登録商標虚偽表示罪に役務商標（サービスマーク）を追加、著作権法改正に伴う著作権侵害対象の範囲拡大など、模倣品関係の処罰を強化している。

また、米中合意による営業秘密侵害行為の拡大、ビジネススパイ罪の新設なども行われている。

具体的な規定は以下のとおり。

① 刑法第213条 登録商標虚偽表示

「登録商標権者の許諾を得ずに、同一種類の商品、役務にその登録商標と同一の商標を使用し、情状が重大な場合には、3年以下の有期徒刑に処し、罰金を併科又は単科する。情状が極めて重大な場合には、3年以上10年以下の有期徒刑に処し、罰金を併科する。」

② 刑法第214条 登録商標虚偽表示の商品販売

「登録商標を詐称した商品であることを明らかに知りながら販売し、違法所得額が比較的大きい又はその他重大な情状がある場合には、3年以下の有期徒刑に処し、罰金を併科又は単科する。違法所得額が巨大である又はその他極めて重大な情状がある場合は、3年以上10年以下の有期徒刑に処し、罰金を併科する。」

③ 刑法第215条 登録商標標識の不正製造・販売

「他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造或いは偽造し、又は無断で製造された登録商標の標識を販売した場合であって、情状が重大なときは、3年以下の有期徒刑に処し、罰金を併科又は単科する。情状が極めて重大な場合は、3年以上10年以下の有期徒刑に処し、罰金を併科する。」

⁶⁵⁷ 中国における反不正当竞争法改正（工業所有権情報研修館 新興国等知財情報データベース 2019年10月28日）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2020/03/20e8a22bee097e20eda74c4d6e02d5b3.pdf>

⁶⁵⁸ JETRO 北京ウェブサイト

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210301_jp.pdf

④ 刑法第 217 条 著作権侵害

「営利を目的とし、次の各号に掲げる著作権侵害事由又は著作隣接権侵害事由のいずれかに該当し、違法所得額が比較的大きい又はその他重大な情状がある場合には、3 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。違法所得額が巨大である又はその他極めて重大な情状がある場合には、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。

(一) 著作権者の許諾を得ずに、その文字による著作物、音楽、美術、視聴覚著作物、コンピュータソフトウェア及び法律、行政法規に規定されるその他の著作物を複製、発行し、情報ネットワークを通じて公衆に送信した場合。

(二) 他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合。

(三) 録音・録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音・録画を複製、発行し、情報ネットワークを通じて公衆に送信した場合。

(四) 実演家の許諾を得ずに、その実演が収録された録音・録画製品を複製、発行した、又は情報ネットワークを通じてその実演を公衆に送信した場合。

(五) 他人の氏名表示を詐称した美術著作物を製作、販売した場合。

(六) 著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、権利者がその著作物、録音・録画製品等のために講じた著作権又は著作隣接権保護の技術的措置を故意に回避又は破壊した場合。」

⑤ 刑法第 218 条 権利侵害複製品の販売

「営利を目的とし、本法第二百十七条に規定する権利侵害複製品であることを明らかにしながら販売し、違法所得額が巨大である又はその他重大な情状がある場合には、5 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。」

⑥ 刑法第 219 条 営業秘密侵害

「次の各号に掲げる営業秘密侵害行為のいずれかに該当し、情状が重大な場合には、3 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。情状が極めて重大な場合には、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。

(一) 窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入又はその他の不正手段で権利者の営業秘密を取得した場合。

(二) 前項手段により取得した権利者の営業秘密を開示、使用又は他人に使用を許諾した場合。

(三) 秘密保持義務又は権利者の営業秘密保持に関する要求に違反して、その把握している営業秘密を開示、使用又は他人に使用を許諾した場合。

前項に掲げる行為を明らかに知っているにもかかわらず、当該営業秘密を取得、開示、使用又は他人に使用を許諾した場合には、営業秘密の侵害とみなされる。

本条にいう権利者とは、営業秘密の所有者及び営業秘密所有者の許諾を得た営業秘密の使用者を指す。」

⑦ 刑法第 219 条の 1 営業秘密の国外供与

「国外の機構、組織、人員のために営業秘密の盗取、偵察、買収、不法提供を行った場

合には、5年以下の有期徒刑に処し、罰金を併科又は単科する。情状が重大な場合には、5年以上の有期徒刑に処し、罰金を併科する。」

⑧ 刑法第220条 法人処罰

「単位が本節第213条から第219条の一までに規定する罪を犯した場合には、単位に対して罰金を科するとともに、その直接の責任を負うべき主管者及びその他の直接責任者を本節各条の規定により処罰する。」

(b) 取り締まりの状況

中国における模倣品関連の救済ルートは大きく分けて、①司法救済（裁判所の判決に基づく差し止め、損害賠償、謝罪広告による名誉回復措置等）、②行政救済（行政当局による侵害行為の停止、過料の課徴、侵害製品の差し押さえ及び廃棄等）、③刑事救済（懲役、罰金等）の3種類がある。

行政取り締まりを実施する主な機関は、市場監督管理局で、国境をまたぐ取引の取り締まりは税関が担う。

2020年の取り締まりについては、中央政府主導で「鉄拳行動」（市場監督管理局）、「龍騰行動」（税関）、「崑崙行動」（公安）等のキャンペーンを実施するとともに、地方の執行機関がこれに呼応する形で重点的な取り締まりを実施している。

税関の取り締まり件数が、直近の5年間で3倍以上になるなど、一定の成果を挙げているが、依然として、不十分という指摘がある。

(c) 模倣品対策としての刑法改正の背景・経緯、および他の施策（中国法律事務所への依頼調査）⁶⁵⁹

I. 中華人民共和国刑法における知財関連犯罪に関する条項の改正の背景

知的財産権保護のさらなる強化に関する中国共産党中央委員会の要件を実施するために、全国人民代表大会の憲法および法律委員会は、現在の司法慣行のニーズに応じて、また、最近改正された商標法および著作権法に沿って、刑法における知的財産関連の犯罪に関する条項を改正した。関連する改正には、主に次の3つの側面が含まれる。

第一に、刑事罰は、罰の厳しさを増すために適切に引き上げられる。改正は、登録商標の偽造犯罪、登録商標の偽造品を販売する犯罪、違法に製造された登録商標を違法に製造または販売する犯罪、著作権を侵害する犯罪、著作権を侵害する複製物を販売する犯罪、および企業秘密を侵害する犯罪を対象とする。本改正は、知的財産権の刑事保護を強化するという立法上の方向性を反映している。

第二に、刑法は、司法慣行の要求に応え、最近改正された商標法および著作権法と連携する必要がある。そのため、犯罪としての偽造サービス商標を含み、著作物の種類、侵害の状況、および実演者の権利などの著作隣接権に関する、著作権を侵害する犯罪に関する規定を改訂する。

(1) 改正刑法は、登録されたサービス商標を刑事保護の範囲に含めている。その背景には、司法実務において、サービス商標の偽造が多数発生していることがある。しかし、登録されたサービス商標は、以前の刑法の保護範囲に明確に含まれておらず、場合によっては、偽造サービス商標は犯罪として扱われなかった。

(2) 改正刑法は、刑法による保護作品の範囲をさらに明確にしている。その背景として、司法実務では、刑法を芸術作品に適用するかどうか、またどのように適用するかについて、さまざまな基準があった。さらに、新たに改正された著作権法により、作品の明示的／暗示的意味付けが改訂された。これに対応するため、改正刑法では、保護される作品の範囲を「文芸作品、音楽作品、美術作品、視聴覚作品、コンピュータソフトウェア、及び法令に定める作品」と明確に定めている。

(3) 改正刑法は、情報ネットワークを通じて広める権利の侵害は犯罪であると規定している。その背景として、検察は、改正前は「情報ネットワークを通じて他人の作品や映像・映像を公開する行為」を、旧刑法に定められた「複製・配布」としか解釈できなかったことがある。情報ネットワークを通じて一般に広める行為を複製・配布行為として解釈し続けることは不適切である。

(4) 改正刑法は、刑事保護の範囲内に、隣接する権利である実演者の権利を含む。その背景として、実際には、パフォーマンスを記録する多数のオーディオおよびビデオの記録が、情報ネットワークを介して海賊版または拡散されていることがある。そのような行為は、実演者の正当な権利と利益を侵害し、莫大な経済的損失を引き起こしたが、民事訴訟と行政処分では十分に保護することができていなかった。

(5) 改正刑法はまた、権利者によってなされた技術的保護措置を、回避または妨害することは著作権侵害の犯罪である可能性があることを規定している。背景には著作権法第53条が改正されたことにあり、当該著作権法改正に刑法が追随する必要があるためである。

第三に、犯罪の閾値に関する関連規定が改訂された。改正刑法によると、偽造された登録商標を有する商品を販売する犯罪および侵害する複製物を販売する犯罪の有罪判決および判決基準は、違法な利益の額および関連する状況を考慮することになる。偽造された登録商標を有する商品を販売する犯罪に関しては、以前の刑法は、販売額を有罪判決と判決の唯一の基準として取り、それは司法実務における有罪判決と判決の不均衡に容易につながった。売上高を唯一の基準とすることは、犯罪の社会的有害性の正確な評価に反し、発生源からの偽造品を取り締まるという政策の方向性を反映していなかった。改正刑法は、犯罪の判決基準を、「違法な利益の額が比較的多いか、その他の深刻な状況がある（the

amount of illegal gains is relatively large or there are other serious circumstances)」および「違法な利益の額が莫大であるか、その他の非常に深刻な状況がある（the amount of illegal gains is huge or there are other very serious circumstances）」として、改訂した。侵害した複製物を売る罪について、改正刑法は、旧刑法第 218 条の「違法な利益の額が莫大である（the amount of illegal gains is huge）」との文言を、「違法な利益の額が莫大であるか、他の深刻な状況がある（the amount of illegal gains is huge or there are other serious circumstances）」に改正することで、有罪判決の閾値を下げた。

さらに、改正刑法は、犯罪の有罪判決および判決基準の改訂、犯罪の犯行方法の改訂、および海外の事業秘密等に関連する犯罪に対する刑事責任に関する規定の増加を含む、企業秘密を侵害する犯罪に関する規定をさらに改訂した。これにより、企業秘密を侵害する犯罪を精力的に罰するという立法精神と、反不公正競争法との調整の目的を具体化した。

II. 偽造品取締りを目的としたその他の措置

近年、偽造品と戦うための措置は、中国の国家政策、行政、民事、刑事政策の方向性に反映されている。

1. 国家政策の方向性

中国共産党中央委員会と国務院は、侵害と偽造に対するより厳しい罰を要求する意見と概要を継続的に発表してきた。例えば、2019 年 11 月 24 日に「Opinion of the General Office of the Central Committee of CPC and the General Office of the State Council on Strengthening Intellectual Property Protection」、2020 年 5 月 11 日に「Opinions of the Central Committee of CPC and the State Council on Accelerating the Improvement of the Socialist Market Economy System in the New Era」、および 2021 年 9 月 22 日に「Outline for the Construction of Great Nation in Intellectual Property Rights (2021-2035)」を発表してきた。そして、それらの文書中には、高いレベルからの偽造との戦いを強調する以下の言葉がある。

- ・ 侵害や偽造の取り締まり、定期的な特別な取り締まりの措置、及び高圧的な取り締まりの維持のためのシステムの構築を強化するための努力
- ・ 侵害と偽造に関する手がかりのインテリジェントな検出システムを開発し、侵害と偽造の取り締まりの効率と精度の向上させる努力
- ・ 偽造品や規格外品を取り締まるための長期的なメカニズムの確立
- ・ 侵害や偽造などに意識的に抵抗する市民の育成する努力、等

2. 行政措置

近年、偽造品と戦うために次のような行政措置が導入されている。

(1) Major Tasks in the National Crackdown on Infringement of Intellectual Property Rights and Production, Sale of Counterfeit and Substandard Goods in 2020

本措置により、知的財産権の侵害との戦い、および偽造品や規格外品の製造と販売を、複数の観点から高レベルで指導されることになる。本措置により、関連する政府部門が主要分野のガバナンスと製品規制を深めることになる。たとえば、インターネットでの侵害と偽造の管理強化；地方での偽造品と標準以下の商品の管理強化；輸出入における侵害品と偽造品の取り締まりの促進が挙げられる。

本措置はさらに、関連する政府部門に知的財産権の保護を強化することを要求する。たとえば、特許紛争の行政裁定の強化、特許偽造の取り締まり、ソフトウェア合法化の促進などが挙げられる。本措置では、公安局の取り締まり措置を強化など、関連する局や機関が侵害や偽造犯罪を厳しく罰することも求められている。

(2) Opinions on Strengthening the Destruction of Infringing and Counterfeiting Commodities)

偽造品の取り締まりに関して、本意見は「再循環なし (no re-circulation)」の原則を遵守することを強調している。違法に添付された偽造商標を削除するだけでは、商品が再び商取引の流れに入るのを防ぐことはできないからである。さらに、特別な状況を除いて、所管官庁は、いかなる状況においても、偽造品の輸入、輸出、または他の税関手続きの開始を許可する裁量権を持たないものとする。さらに、本意見はまた、法律および規制によって別段の定めがない限り、関連する料金は権利所有者が負担しないものとするを指摘する。

(3) 商標の審査と裁定に関するガイドライン

本ガイドラインは、使用目的以外の商標登録の不誠実な申請が拒否される状況を詳細に規定している。本ガイドラインによると、名声を有し独特である他人の商標を大量に複製、模倣、および盗用する行為（それにより、商標登録の順序を混乱させる）は、商標法第 4 条で規定される「使用を目的としない悪意の商標出願」の範囲に含まれる。国家知識産権局が悪意の商標出願に制限を設けることも、偽造品に対する間接的な対応策である。

3. 民事訴訟措置

近年、中国は偽造品対策のために多くの司法措置を講じており、侵害事件で命令された補償額を増やすこともその一つである。

Opinions of the SPC on Comprehensively Strengthening the Judicial Protection of Intellectual Property Right によると、重大な知的財産権侵害行為については、知的財産権侵害行為の再発を効果的に阻止するために、人民法院は、法律に基づくより高い基準に基づいて補償額を決定し、偽造品および主に侵害に使用される材料およびツールを破壊および没収しなければならない。Interpretation of SPC on the Application of Punitive Damages in Hearing Civil Cases of Infringement upon Intellectual Property Rights によると、被告が登録商標の海賊行為または偽造行為を行った場合、人民法院は、被告が故意侵害を行っているとして予備的に判断し、より高い金額の損害賠償を命じる場合がある。

4. 刑事措置

刑事面では、中国は、改正刑法に加えて、偽造品対策のための他の措置を講じている。Interpretation of SPC and Supreme People's Procuratorate on Several Issues Concerning the Specific Application of Law in Handling of Criminal Cases of Intellectual Property Infringement(III)によると、特別な状況を除き、偽造登録商標、違法に製造された登録商標、著作権侵害レプリカを付した商品、および材料とツール（主に偽造、偽造登録商標、または侵害レプリカの製造に使用される）は、法律に従って没収および破棄されるものとする。当該商品が民事または行政事件の証拠として使用される必要がある場合、権利者による申請により、民事または行政事件の終了時またはサンプリング、写真撮影などによる証拠の確定後に、物品は破棄されることがある。知的財産権侵害の場合は、違法な収入、違法な事業運営、権利者の損失額、権利を侵害している物品や偽造品の量、社会的有害性、およびその他の状況を総合的に考慮した上で、法令に基づき罰金が科される。

（５）悪意の商標出願対策関連

（a）商標法改正（2019 年 11 月 1 日実施）⁶⁶⁰

2019 年 11 月 1 日に施行された商標法改正により、悪意による商標出願行為（いわゆる冒認出願行為）の規制が強化に加え、商標権の侵害行為に対する懲罰が強化された。

① 使用を目的としない悪意の商標登録出願の排除

商標法第 4 条において、「使用を目的としない悪意による商標登録出願は拒絶すべきである。」という文言が追加された。悪意による商標登録を商標局の審査プロセスにおいて排除し、悪意の商標登録を根源から除くものである。また、この商標法第 4 条違反を異議申立て理由、無効理由とする改正が行われた（商標法第 33 条、第 44 条）。これにより、悪意の商標権者の手中にある商標権を大金を費やして購入せざるを得ないという状況から、無効審判を請求できることになり、悪意の登録商標に対して有力な対抗策が新たに実現された。

さらに、商標法第 19 条第 3 項において、商標代理機構は、委託人の登録出願する商標が、商標法第 4 条に該当することを知りながら、または知りえる場合に委任を受けてはならない旨が追加された。実務上、大部分の商標登録出願が代理機構を通じて行われているが、誠実信頼の原則に反する商標代理機構が存在していると考えられ、この条文の追加を通じて、商標代理機構に対して厳しい義務を課し、悪意の商標登録出願を効果的に取り締まろうとするものである。商標代理機構に対する処罰の根拠も、商標法第 68 条に新たに明

⁶⁶⁰ 中国における商標法改正（工業所有権情報研修館 新興国等知財情報データベース 2019 年 10 月 28 日）
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2020/02/0e73bf51503978a39c0d7ac2024fd29b.pdf>

記されている。

② 商標権侵害に対する処罰の強化

商標法第 63 条第 1 項において懲罰的賠償額が 1 倍以上 3 倍以下から 1 倍以上 5 倍以下に改正されるとともに、同条第 3 項において法定賠償額が 300 万元から 500 万元に引き上げられた。さらに、商標法第 63 条第 4 項および第 5 項が新設され、裁判所による商標紛争事件を審理する際の廃棄処分命令などの処置が明記された。

悪意による商標登録出願の出願人の大部分は金銭を得ることを目的としているが、本改正により侵害者の侵害コストを高め、被侵害者に対する補償と侵害者に対する懲罰の双方を実現している。

(b) 国家知識産権局「悪意による商標の冒認出願行為に対する取締り特別行動計画」

悪意による商標の冒認出願行為に対する取締りのさらなる強化を図るため、2021 年 3 月より、悪意による商標の冒認出願行為に対する取締りに関する特別行動を集中的に実施することを決定した⁶⁶¹。その具体的な措置は以下のとおりである。

① 手掛かり調査の強化

事件の手掛かりについて調査を強化する。各地域は、当地が関与する国の重大政策の実施、担当する国の重大事業、存在する重大な突発公共事件、開催する重大な交流・競技会、展示会活動等の実際の状況を考慮して、作業の重点を決定し、作業台帳を作成する。当地の悪意による冒認出願事件の手掛かりに関する資料は、十分に詳細なものでなければならず、当地の悪意による冒認出願行為の疑いのある事件の手掛かりに関する資料は、包括的で完全なものでなければならない。

② 的確な取締りの強化

商標登録の全過程において的確な取締を実施する。悪意による冒認出願行為の監視を強化し、商標登録・異議申立て・審判・後続業務の連携を実現し、基準執行の統一性を促進する。商標登録手続中の事件の手掛かりについては、商標局が、各地域の商標審査協力センターに対して法により処理するように指導し、悪意による冒認出願を構成する場合には、加速拒絶プロセスを始動する。商標異議申立て・無効審判請求の手続きにおける事件の手掛かりについては、それが悪意による冒認出願行為を構成する場合は、早期審査・審理、一括審査・審理、重大事件の口頭審理等の措置を講じて、法により登録不許可又は無効を言い渡す。使用を目的としない冒認出願の取締りを強化するため、悪意による冒認出願を行い、かつ譲渡して私利を図るものについては、法によりこれを許可しない。情報化手段を十分に活用し、各審査段階での情報共有を促進する。

③ 部門間の連携強化

全組織の保護能力を強化し、商標登録、行政法執行、司法保護の有機的な連携を強化し、

⁶⁶¹ JETRO 北京ウェブサイト

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20210315.pdf

審査・授權基準、行政法執行基準、司法裁判基準の有機的な統一化を促進する。商標登録手続内の規制手段と商標登録手続以外の行政処分の措置を総合的に運用し、悪意による冒認出願行為の全面的かつ厳重な取締りとの相乗効果を発揮させ、悪意による冒認出願行為に対する取締りを強化する。法を厳格に適用し、法の趣旨を十分に反映させ、主観的・客観的な要素を総合的に考慮し、法で認められた裁量の範囲内で悪意による冒認出願行為の防止、抑止を行う。

④ 総合的な施策の強化

法的処罰、行政指導、信用制約等の措置を総合的に運用し、規制、教育、指導を共に重視し、効果的な抑止のための作業体制と根源からの防止のための効果持続メカニズムについて、的を絞って改善し、商標審査・審理の効果の継続的な向上を図る。悪意による冒認出願行為を規制するための法律ネットワークを構築し、悪意による冒認出願行為に対する行政処分の情報を、法により全国公共信用情報目録に収載し、信用登記情報に記録することを推し進める。「藍天」特別取締行動の展開において、悪意による冒認出願行為に関わる商標代理機関に対する取締りを強化し、情状が重大な場合には、各地域は当該商標代理機関から提出された商標代理業務の受理停止を法により報告申請しなければならない。プラットフォーム型の知的財産権サービス機関を整備し、非規範的な経営行為に対し、適時に是正のための行政指導を行う。商標出願件数を部門の業績評価の主な基準とすることを断固として防止し、商標出願件数を相互に比較してはならず、商標登録（マドリッド協定議定書による商標の国際登録を含む）の出願行為に対し、資金援助や報奨等、いかなる形でも支援してはならない。監督・検査を強化し、責任転嫁・遅延、行動が不十分な部分に対しては、各種支援政策やプロジェクト申請資格等を状況に応じて取り消す措置をとる。

⑤ 宣伝活動・教育の強化

特別行動の期間を通し、一貫して宣伝・発動業務を行い、高圧的な抑止力を着実に形成する。悪意による冒認出願行為に対する取締りの進捗状況や成果を適時に周知させることに注力する。さまざまな形で宣伝活動・教育を広く実施し、典型的な事例を公開し、悪意による冒認出願の典型的な事例及び違法な個人・企業・代理機関を公表する。立法趣旨を明らかにし、社会的関心に応え、違反者への抑止力を強める。各種市場主体が公平に競争し、イノベーションを起こし、悪意による冒認出願行為に自発的に抵抗するための良好な知的財産権の法治環境、市場環境、社会環境を醸成する。世論を適切に導き、制御し、宣伝の基準と間隔を把握し、望ましくない過剰な周知活動を厳重に防止する。

（c）悪意による商標出願に対する具体的な対応（中国法律事務所への依頼調査）⁶⁶²

悪意による商標出願の問題に対処するために、中国は行政と司法の両方の観点から多くの行動をとってきた。行政措置には、審査段階での拒絶、当事者による無効化の要求の許可、職権による無効化の宣言、および関連する行為に対する管理上の罰則が含まれる。司

⁶⁶² 附属資料 中国法律事務所調査報告書

法措置には、侵害事件において悪意登録である商標を保護することを人民法院が拒否すること、および商標登録者の悪意登録に対する不法行為訴訟または不公正競争訴訟を開始する際の権利者に対する人民法院の支持が含まれる。

I. 行政措置

1. 審査段階での登録拒絶

2019 年 12 月 1 日に施行された **Several Provision on Standardizing Application for Trademark Registration** によれば、出願人および出願代理人は、商標登録の申請において誠実さと誠実さの原則を遵守するものとされている。出願人は、商標法第 4 条に規定する使用の意図なく、悪意の商標登録出願を行ってはならない。商標登録局は、本人が商標法第 4 条に定める使用を意図せずに商標登録の不誠実な申請に該当することを認識している、または認識すべきである場合、商標登録の申請の約束を受け入れないものとする。

本 Provision は、商標登録局は、商標法第 4 条に定める悪意のある申請であることが判明した場合、商標登録の申請を拒否することを特に強調している。

また、公開期間中、商標に対して異議が提起され、審査の結果、当該異議申立が正当であると商標登録局が結論付けた場合、登録しないことを決定するものとする。拒絶または不登録の決定を理由として再審査を申請された商標について、商標登録局が審査の結果、本 Provision に違反していると結論付けた場合には拒絶または不登録の決定を下すものとする。

一方、**Guidelines on Trademark Review and Adjudication** のパート II 第 2 章では、商標登録の悪意のある商標出願が使用目的ではないかどうかを判断するための基準をさらに特定した上で 10 個の事例を示している。考慮すべき要素には、出願人の基本情報、出願人が提出した商標登録出願の全体的な状況、商標の特定の構成、商標登録出願中および商標登録後（異議申立、再審査）の出願人の行為が含まれる。

2. 無効化の要求および職権による無効化の宣言

悪意を持って登録された商標については、**Several Provisions on Standardizing Application for trademark Registration** 及び **Guideline on Trademark Review and Adjudication** の両方で、第三者が無効を要求する権利を有することや、商標登録局が職権で登録商標の無効を宣言することができることを規定している。登録商標が出願または承認の時点で商標法第 4 条の規定に違反する場合、商標登録局は登録商標の無効を職権で宣言しなければならない。したがって、関連規定は、悪意を持って登録された商標を取り締まるための措置も構成している。

3. 行政処分

Several Provisions on Standardizing Application for Trademark Registration はまた、悪意を持って商標を登録する者に対して課せられる可能性のある行政処分を規定している。

Several Provisions on Standardizing Application for Trademark Registration 第3条に違反して商標出願する出願人に対して、市場規制管理局は、事件の重大性に応じて、警告や罰金などの行政処分を課す。違法所得がある場合は、違法所得の3倍の罰金（ただし、30,000CNY）が科せられ、違法所得がない場合は、10,000CNY未滿の罰金が科せられる。Several Provisions on Standardizing Application for Trademark Registration 第4条に違反する商標出願代理人は、市場規制管理局から規定期間内に訂正を命じられ、10,000～100,000CNYの範囲の警告および罰金の対象となる。市場規制管理局は、当該商標出願代理人の直接の責任者に警告と5,000～50,000CNYの範囲の罰金を発行することができる。事件が刑事犯罪を構成する場合には、刑事責任が追求される。重大な場合には、商標局は、当該商標出願代理人から出願代理人として提出された出願の受理を停止することを決定することができ、公開が行われる。

たとえば、行政処分の決定（Shen Shi Jian Bao Chu Fa (2021) Ji No. 179）において、出願人は2021年8月2日に商標「蘇神下凡」（Tianshen Descending to the World）について中国国家知識産権局に出願した。「Tianshen」はインターネットで流行した言葉で、特に東京オリンピックの男子100メートル陸上競技で優れた成績を収めたスポーツスターSu Bingtian「蘇炳添」を指している。出願人は、東京オリンピックでの中国人選手の名前と関連する流行語の商標登録を、権利と利益の所有者の許可なしに申請した。市場規制管理局は、出願人の上記の行為はSeveral Provisions on Standardizing Application for Trademark Registration 第3条（6）に違反していると判断し、5,000CNYの罰金を科した。

さらに、Criteria for Judging Ordinary Trademark Violationは、悪意のある商標出願は通常の商標違反であると規定している。中国国家知識産権局により新たに発表されたQuestion and Answer for the Criteria for Judging Ordinary Trademark Violationsによると、通常の商標違反には、特定の当事者の登録商標を使用する排他的権利を侵害するものではないが、商標管理命令に違反し、公益を損なう行為が含まれるとされる。中国国家知識産権局はまた、Understanding and Application of the Criteria for Judging Ordinary Trademark Violationsについて研究、及び起案し、適切な機会に発表するとしている。

II. 司法措置

1. 悪意により登録された商標は、侵害事件では保護されない場合がある

中国の司法慣行では、一部の裁判所は、悪意のある商標登録は権利の濫用を構成し、問題の商標が無効化または放棄されていなくても保護されないものと判断した。

関連する事件は、商標権侵害訴訟に関する中国最高人民法院判決（Guangzhou Compass Exhibition Service Co., Ltd. and Guangzhou Zhongwei Enterprise Management Consulting Service Co., Ltd. v. Uniqlo Trading Co., Ltd. and others: (2018) Zui Gao Fa Min Zai No. 390）である。中

国最高人民法院は、原告が不適切な手段で商標を取得した後、法外な価格で商標を譲渡する意図で被告を明確に標的にしたと分析した。商標の譲渡に失敗した後、原告は、被告とそれぞれの店舗が登録商標を使用する独占的権利を侵害したという理由で、基本的に同じ事実でそれぞれ一連の訴訟を起こした。被告とその店舗/支店のひとつは、いずれの場合も共同被告として訴えられた。被告人が多数の店舗を持っているという事実を利用して、全国で大量の訴訟が提起された。原告は損害賠償を請求した。中国最高人民法院は、そのような行為は明らかに悪意に基づくものであり、人民法院は、その商標で不適切な利益を求めるために司法資源を利用するという原告の行為を保護してはならないと判断した。

2. 正当権利者は侵害訴訟を起こすことができる

中国の最近の司法慣行によると、正当権利者は、悪意の登録およびその他の行為について、悪意のある商標登録者に対して侵害訴訟を起こすことができる。浙江高等裁判所判決（（2018）Zhe Min Zhong No. 37）の場合、被告は「CPU」が「 casting ポリウレタン（cast polyurethane）」の総称であることを知り、当該商標出願を行い、市場規制管理局に訴状を提出し、原告に対する商標侵害訴訟を提起した。同時に、被告は、原告の商標を標的とした多数の同一または類似の商標を、悪意を持って登録した。裁判所は、商標登録制度の濫用および他人に損失をもたらす不誠実な商標の登録は、不法行為法の規制の範囲内にあると判示した。この場合、不誠実な被告の商標登録は、不法行為責任の構成要素を満たし、不法行為を構成した。

3. 正当権利者は不公正競争訴訟を起こすことができる

独占禁止法第 2 条は、「事業者は、生産および事業運営における自主的な参加、平等、公正、および誠実さの原則を遵守し、法律および企業倫理を遵守するものとする。この法律で言及されている不公正な競争とは、生産および事業運営においてこの法律の規定に違反する、市場競争の秩序を乱す、または他の事業者または消費者の正当な権利および利益を害する事業者の行動を意味する。」と規定する。したがって、悪意による商標登録が誠実の原則および一般に認められている企業倫理に違反し、市場競争の秩序を乱し、権利者の正当な権利および利益に実際の損害を与える場合には、当該悪意による商標登録は不公正競争を構成することがある。

裁判例（（2017）Hu 0112 Min Chu No. 26614）において、被告は、2012 年以降、関連するカテゴリーで原告の登録商標と同一または類似の合計 21 の商標を先制的に登録した。被告は、先制的に登録した商標登録に基づき、原告の通常の商標権に対して異議申立、無効要求、およびその他の手続きによって、長期に渡り原告の通常の商標権の行使を妨害した。裁判所は、被告の行為の本質は、原告と原告のブランドの信用に対してフリーライドするものであり、障害を設けて侵害活動を行うことで原告の通常の事業活動を妨害し、原告の競争上の優位性を損ない、明確な悪意に基づいて被告自身の競争優位性を確立するもので

あると判示した。このような行為は、誠実で広く認められている企業倫理の原則に違反し、市場競争の秩序を乱した。原告の正当な権利と利益は、実際にそのような行為によって害された。従い、上記の行為は不公正な競争として構成すると判断された。

(6) 技術移転関連

(a) これまでの経緯 (1974 年通商法第 301 条の USTR 調査報告書(2018 年)と WTO 提訴)

663

2018 年 3 月 22 日に公表された 1974 年通商法第 301 条の USTR 調査報告書(2018 年)は、冒頭でまず、海外企業の技術を獲得することにより中国政府が自国産業の高度化を図ろうとしていると指摘している。中国政府の製造業高度化政策「中国製造 2025」は、ハイテク産業分野での国内および世界市場における中国企業が占めるべきシェアの目標値を定めている。報告書は、中国政府が資金援助を含む政策や制度面での権限を用いながら、この目標達成に向けて中国企業による海外技術の獲得を支援しているとした。

その上で、調査報告書は 4 点について検証し、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ている。

そのなかで、本件と関連するのは特に以下の 2 点である。

① 市場アクセスと引き換えに技術移転を強制

調査報告書は、国内市場へのアクセスと引き換えにして、中国政府が直接的、または合弁相手の中国企業からの要求というかたちを取った間接的な方法で、海外企業に技術移転を迫っていると指摘した。

海外企業が中国に投資する際には「外商投資産業指導目録」に基づく出資制限に従う必要がある。自動車、船舶、航空機製造など中国政府が高度化を目指す分野は制限業種に指定されており、海外企業が中国市場で事業を行うためには中国企業との合弁を組むことが義務付けられている。調査報告書が引用した米中ビジネス評議会(USCBC)のアンケート調査(2017 年 12 月 6 日)では、19%の米国企業が中国事業で技術移転を要求されたと回答しており、その 67%が連携相手の中国企業から、33%が中央政府機関、25%が地方政府機関からの要求だったとしている(複数回答可)。

報告書はまた、出資規制のほかにも、事業活動に関するさまざまな許認可などを利用して中国政府が技術移転や重要な技術上情報の開示を米国企業に強制していると批判した。

② 海外企業に不利なライセンス規制

調査報告書は、中国の技術ライセンス規制が国内企業に比べて米国企業を差別的に扱っているとした。中国の「技術輸出入管理条例」には、第三者から権利侵害の訴訟が起こさ

⁶⁶³ JETRO 地域・分析レポート (2018 年 6 月 14 日)
<https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/576d6a1648358d2c.html>

れた場合に技術の供与側が責任を負うとの規定や、供与された技術を技術受け入れ側が改良した場合はその改良技術は技術受け入れ側に属するとの規定がある。また、中国の「中外合資経営企業法実施条例」（ジョイントベンチャー規則）は、技術輸入の契約の期間を一般的に最長 10 年間としているが、技術契約の失効後でも対価を払わずに技術受け入れ側が当該技術を使い続けられる内容になっている。

米国政府は同年 5 月 23 日、このライセンス規則が WTO の TRIPS 協定に違反するとして、WTO 提訴に向けた中国との協議を要請している。

（その後、同年 11 月 21 日に小委員会が設置されたが、米国側の要請を受けて審理は一時中断した後、2020 年 6 月に停止されている。）

（b）最近の動向⁶⁶⁴⁶⁶⁵

中国政府は、2019 年 3 月 18 日、「技術輸出入管理条例」および「中外合資経営企業法実施条例」を改正した。

これにより、前者からは「第三者の権利を侵害した際の補償責任を外国企業に負わせる」「中国側が技術を改良すれば、改良技術は中国側に帰属する」「外国側が技術ライセンス契約の内容を制限することを禁止」との条項が、後者からは「合弁相手への技術ライセンス契約を原則 10 年に限定し、その後は、技術を自由に使えるようにする」との項目が削除された。

2020 年 1 月 1 日に施行された暗号法においては、

- ・各レベルの人民政府及び関連部門に対し、外資企業を含む暗号の科学研究、生産、販売、サービス、輸出入に関わる事業者（商用暗号事業者）を平等に扱うように求めるとともに、行政手段を用いて商用暗号技術の強制的な移転を求めることを禁止
 - ・商用暗号事業者が自主的に国が設けた試験認証制度の試験、認証を受けることを推奨すると同時に、試験認証機関にはソースコードなど暗号に関わる情報の開示を求めることを禁止
- などが規定されている。

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。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。

- 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いことの約束
- 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

⁶⁶⁴ 2021 年版不正貿易報告書 第 I 部 各国・地域別政策・措置 第 1 章 中国（経済産業省ウェブサイト）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2021/pdf/2021_01_01.pdf

⁶⁶⁵ 2021 年版不正貿易報告書 第 II 部 WTO 協定と主要ケース 第 13 章 知的財産（経済産業省ウェブサイト）

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

他方、2021年6月10日に全国人民代表大会常務委員会で可決・公布され、2021年9月1日から施行されたデータ安全法では、事業者に対するデータの提供を義務付ける条項があるなど、懸念がある。また、同法第27条では、個人情報提供時、本人同意取得について、国家安全及び社会公共利益、個人情報主体の生命の安全等、例外の裁量範囲が広がっているのではないかと懸念がある。

また、2020年10月17日に全国人民代表大会常務委員で可決され、同年12月1日に施行された「輸出管理法」においては、安全保障貿易管理の観点からの技術情報の中国国外への移転の際の輸出許可管理が強化された。例えば、中国国内の日系企業のR&D拠点で開発した技術を日本その他の中国国外に移転する際に、中国当局への技術情報の開示が求められ、そこで事実上の技術情報収集がされてしまう懸念がある。

(c) 「技術輸出入管理条例」「中外合資経営企業法实施条例」の実際の運用状況（中国法律事務所への依頼調査）⁶⁶⁶

第一に、国家評議会は、Regulations of the People's Republic of China on the Administration of Import and Export of Technology を改正し、技術の輸出入に対する侵害責任に関する規定（旧第24条第3項）、改善された技術の成果の帰属（旧第27条）、および特定の制限（旧第29条）は削除したことを発表した。上記の義務条項の削除により、交渉プロセスに大きな影響を与えるこれらの問題について契約当事者は自由に合意することができる。Regulations of the People's Republic of China on the Administration of Import and Export of Technology の改正により、改良技術の所有権、輸入技術の譲渡人および譲受人の自由度の向上、中国企業への技術のライセンス供与/移転に対する外国企業の熱意の向上、そして場合によっては国際貿易、特に知的財産貿易の発展といった契約当事者の懸念事項を明確にした。北京市商務委員会に確認したところ、Regulations of the People's Republic of China on the Administration of Import and Export of Technology 改正前に署名・登録された契約は、補足契約により調整できることが確認された。補足契約が侵害責任の引き受けと改良技術成果の帰属のみを含む場合、再登録手続きは必要ない。

第二に、Foreign Investment Law of the People's Republic of China (China-Foreign Joint Venture Management Enterprise Law Implementation Ordinance に代わるもの) が2020年1月1日に施行され、国務院は同日に Foreign Investment Law of the People's Republic of China の施行規則を発行した。

強制的な技術移転に関し、Foreign Investment Law of the People's Republic of China の施行

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2021/pdf/2021_02_13.pdf

⁶⁶⁶ 附属資料 中国法律事務所調査報告書

規則第 24 条が直接的かつ明確なガイダンスを提供する。行政当局は、直接的または間接的に、外国投資家または外国投資事業体に行政手続きにおける技術の移転を強制してはならないとされる。また、第 43 条はさらに、規則違反の責任者に対する罰則を規定している。これらの条項は、技術移転における政府の不適切な干渉を排除することを目的としている。技術移転における自由意志と公平性の原則を強調することにより、外国投資家の懸念に対処するための中国政府による漸進的な試みである。

(d) 「データ安全法」「輸出管理法」の実際の運用状況（中国法律事務所への依頼調査）

667

2020 年 12 月 1 日施行の改正中華人民共和国の輸出管理法の後、2021 年 9 月 1 日施行データ安全法第 25 条により、国家安全保障と利益の保護および国際的義務の履行に関連する管理品目として定義されたデータに対して輸出管理を行使することを規定している。関連する技術とデータが管理項目であるかどうかは、輸出管理法によって確立されたリストと基準に従って決定する必要がある。輸出管理法において、輸出業者には商工省と国家国防科技産業省からそれぞれ免許を取得することを義務付けており、免許手続きは主に 2 つのフェーズに分かれており、そのフェーズは次のように要約できる。

フェーズ 1

- (1) 提出：申請者は、国務院の下で管轄の外国貿易部門に申請を提出しなければならない。
- (2) 審査：国務院の科学技術管理部門と連携する管轄の外国貿易部門は、申請書を審査し、申請書の受領日から 30 営業日以内に、申請書を承認または却下するものとする。
- (3) 意向表明書の発行：承認された場合、国務院の下で管轄の外国貿易部門は、技術輸出の許可のための意向書を発行する。
- (4) 契約の交渉と署名：技術輸出のライセンス供与の意向書を取得した後、申請者は実質的な交渉を開始し、技術輸出の契約を締結することができる。

フェーズ 2

- (1) 技術輸出許可申請：申請者は、国務院の下で管轄の外国貿易部門に、以前に取得した同意書、技術輸出契約のコピー、輸出に関連する技術情報のリスト、および契約当事者二者の法的地位を証明する規制文書を提出するものとする。
- (2) 審査：国家評議会の下で管轄の外国貿易部門は、技術輸出契約の信憑性を調査し、提供された文書の受領日から 15 営業日以内に、技術輸出の承認または不承認を決定する。

技術輸出許可の申請において、必要な具体的な手続きや書類は省ごとに若干異なる場合があるため、事前に省レベルの管轄商務当局に確認することが好ましい。上海を例にとると、輸出許可を申請する際に以下の情報が要求される。

(1) 技術紹介

- i. 輸出する技術の主な内容の簡潔な記載（1000 語以内）
- ii. 主な技術指標（試験データ、技術指標のチャートとレポート、およびその他の資料を添付）
- iii. 同じカテゴリーの技術と比較した場合の輸出に適用される技術の評価（300 語以内）

(2) 技術輸出の理由と形式

(3) 技術の研究開発の過程で第三者の知的財産権を利用する場合、その出所と、この技術の研究開発における役割と影響を説明し、明確にする必要がある。

(4) 申請状況、開発の見通し、社会的および経済的利益、および国内外の技術の影響（技術、経済、文化などへの影響を含む）。

データ安全法第 38 条は、上記の情報に企業秘密、公式、技術情報などの機密情報または専有情報が含まれている場合、省当局は法的に定められた義務の範囲内でデータを収集し、機密性を保持するものとし、他人に漏らしたり、違法に提供したりしない。また、守秘義務維持は、省の規制によっても規定されている。しかし、実行困難性のため、ほとんどの企業は技術輸出許可を申請しておらず、技術輸出許可を取得する際に企業が拒否または罰せられたという公的な報告はほとんどない。

(7) 医薬品パテントリンケージ⁶⁶⁸⁶⁶⁹

2021 年 6 月に施行された第 4 回改正専利法により医薬品のパテントリンケージ制度が導入された。パテントリンケージ制度の対象となるためには、先行医薬品の薬事許可の保有者は、関連特許情報（(1) 化学医薬品：有効成分、医薬組成物、医薬用途発明；(2) 漢方医薬品：漢方品の組成物、抽出物、医薬用途発明；(3) 生物由来製品：有効成分の配列等、医薬用途発明）を「中国上市薬品の専利情報登録プラットフォーム⁶⁷⁰」に登録する必要がある。

後行医薬品の薬事承認申請者は、プラットフォーム登録の特許情報に合わせて、後行医薬品の薬事承認申請時に 4 類（第 1 類：プラットフォームに先行医薬品関連特許の登録情

⁶⁶⁸ 中国の医薬品のパテントリンケージ制度（知財ぷりずむ Vol. 20, No 231, 96-97 (2021 年 12 月)）

⁶⁶⁹ 附属資料 中国法律事務所調査報告書

⁶⁷⁰ 中国上市药品专利信息登记平台ウェブサイト

<https://zldj.cde.org.cn/home>

報がない；第2類：プラットフォームに登録された先行医薬品の関連特許が既に消滅又は無効とされている；第3類：プラットフォームに登録された先行医薬品関連特許の存続期間満了前に、薬事承認申請した後行医薬品を販売しないことの約束；第4類：プラットフォームに登録された先行医薬品関連特許が無効とされるべきである又はその関連特許の技術的範囲に属さないこと）の何れかの特許宣言を行わなければならない。先行医薬品の薬事許可保有者（又は特許権者）は、後行医薬品の薬事承認申請者より受領した特許宣言内容やその宣言を裏付ける資料について異論がある場合、所定の期間内に専利法第76条規定の訴訟又は行政裁決を提起することができ、提起しない場合は、後行医薬品の薬事承認申請者もかかる訴訟又は行政裁決を提起することができる。従来は、先発企業は、Bolar条項のため、ジェネリック医薬品申請期間中にジェネリック企業への対抗策を持っていなかった。

中国薬事当局は第4類の特許宣言がなされた後発化学医薬品の薬事承認申請について、専利法第76条規定の訴訟又は行政裁決が提起された場合は、その確定判決又は行政裁決が出るまで又は9か月間薬事承認を停止する。一方、漢方同名処方薬及びバイオシミラー医薬品の承認申請については、当該9か月の停止期間は設けられていない。漢方同名処方薬及びバイオシミラー医薬品は、最初の販売日を決定するための判決／訴訟の決定を待ち続ける必要がある。最初の薬事承認が得られた後発化学医薬品については、12か月のジェネリック独占権が与えられる。

専利法第76条規定の訴訟の第一審と控訴審はそれぞれ北京知財裁判所と最高裁知財法廷を専属管轄とする。専利法第76条規定の行政裁定は中国特許庁が専属管轄であり、その裁決取り消し訴訟の第一審と控訴審はそれぞれ北京知財裁判所と最高裁知財法廷を専属管轄とする。

2021年12月26日現在、「中国上市薬品の専利情報登録プラットフォーム」に登録されている特許情報は、化学医薬品577件、漢方医薬品280件、生物由来医薬品82件である。

また、中国特許庁は2021年10月27日までに行政裁定の提起件数が23件、うち受理した件数が12件であると公表している。医薬品のパテントリンケージ事件の第一審管轄権を有する北京知識産権法院は、2022年1月4日に「登録申請された医薬品関連の特許権紛争の民事事件の立件に関するガイドライン」を公布した。本ガイドラインは、北京知識産権法院が「中華人民共和國民事訴訟法」及び関連司法解釈の規定に基づき制定されたもので、立件審査段階の関連事項を明確にすることを目的とし、全8条からなる⁶⁷¹。

5. 南アフリカ

⁶⁷¹ 北京知識産権法院ウェブサイト
<https://bjzcfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/01/id/6468073.shtml>

（１）近時の動向⁶⁷²

TRIPS ウェイバー提案の提案国でもあり、また、近年、特筆すべき知財法の改正が行われていないこともあって、知財保護に積極的ではない印象を持たれている新興国の一つであるが、2018 年には知的財産政策の第 1 フェーズが公表され、その中では、特に「南アフリカ憲法上求められている多数の義務を念頭に置いた IP への全体的な均衡の取れた協調的アプローチ」を推進することを目的とした、南アフリカが天然資源への過度の依存から知識経済へと移行するにあたっての中核的促進役としての IP 政策の重要性を強調している。

そして、この目的のため、IP 政策では以下のような改革が提案されている。

- ・特許審査への実体調査・審査の導入
- ・TRIPS 協定の定める柔軟性の活用
- ・IP に関する地域の協力・統合の推進
- ・南アフリカが締約国であるすべての関係する国際的義務の遵守
- ・とりわけ小規模・中堅・零細企業、歴史的に不利な立場に置かれてきた個人及びインフォーマル・セクターで事業を展開している会社による特許の登録を支援するための「実用新案」の実現を通じた経済的権利拡大の推進
- ・固有資源や伝統的イノベーション、伝統的知識に関する国有 IP を保護するために南アフリカ国民の IP 意識を高めることを目的とした協調的アプローチ
- ・不正目的使用や搾取を防ぎ、さらなる調査や伝統的知識に基づいた製品・サービスの開発を推進する伝統的知識保護制度の創設
- ・南アフリカの開発目標に合致した IP に関する国際的ベスト・プラクティスの推進

このように、一方では、「柔軟性の活用」や固有資源や伝統的知識の重視といった途上国としての主張を強調しつつも、他方では国際標準の知財制度を構築する取組を進めている途上にあると評価できる動きもある。

また、具体的な裁判例をみても、医薬品の特許について、ジェネリック医薬品の差止め命令が迅速に認められた裁判例（知財関連注目判決(e)）など前向きな動きもみられている。

（２）知財関連注目判決

⁶⁷² 特許庁委託事業 南アフリカの知的財産制度およびその運用に関する調査（独立行政法人 日本貿易振興機構 ドバイ事務所 知的財産権部 2019 年 3 月）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/africa/ip/report_201903.pdf

(a) Nu-World Industries (Pty) Ltd v. Strix Ltd (2020) ZASCA 28 (26 March 2020)⁶⁷³⁶⁷⁴

差止請求と損害賠償請求について判決があった後に、侵害訴訟の訴状を修正することは認められないと最高裁で認定された事案である。

特許権者は、自らの特許によって保護されているケトルを輸入することによって当該特許を侵害したとして、ある企業を提訴した。

第一審裁判所は侵害に関わる争点のみを取りあげ、損害賠償に関わる争点は侵害に関する原告の勝訴が確定してから処理されるべきであるとし、係争中の特許は新規性の欠如ゆえに無効であり、従って侵害はないというものであった。この訴訟の上訴を審理した南アフリカ最高裁判所（Supreme Court of Appeal ; SCA）は一審の判決を覆し、問題の特許は有効であるとの判断を示し、被告製品は当該特許を侵害していると認定し、製造、使用、販売、販売申出又は輸入を行うことを被告に禁じる差止命令の発行を認め、侵害の結果として原告が被った損害に関する調査を命じた。

被告は第一審裁判所での事実審理に先立ち、改良された制御装置を備えたケトルの輸入を開始していたが、被告が事実審理前にそれらの制御装置を開示することはなかった。事実審理の数年後に損害調査の一環としてディスカバリーが行われる過程で、被告はようやく改良型の制御装置の特許権者に開示し、改良型の制御装置を備えたケトルに関して自らの賠償責任を否定した。

特許権者の見解は、改良型の制御装置を備えたケトルも特許を侵害しているというものであり、特許権者は訴訟の損害賠償に関わる部分について自らの宣言書を修正し、特定の名称を持つ改良型の制御装置を備えたケトルを盛り込んだ内容に変更した。被告はこの修正に対して異議を申し立てた。

特許局長はこの修正を認容し、SCA の裁判所命令に見られる「当該特許の請求項 1 において請求されている他の温度感知式過熱制御装置」という文言が修正により追加されているが、この文言は改良型の制御装置を含んでいると認定した。被告は、上記の修正に関する決定を不服として SCA に上告した。

SCA は上告人の主張を支持した上で以下のように判示した。

- ・発行された差止命令は、特定のモデルのみに適用されるものではない。差止命令による救済は本質的に未来志向のものであり、将来の違法行為の阻止に適合したものである。
- ・損害調査は全く異なる性質を持ち、「提訴可能な過去の行為の認定」に基づくもので、その対象は前記の行為に限定される。
- ・それぞれの争点が独立した別個のものである以上、本件の侵害に関する部分について示された判決は、損害賠償を請求しうる制御装置についての最終的な判断であり、決定的なものである。それゆえ、本件の損害賠償に関する部分に、新たな侵害についての詮議を持

⁶⁷³ Supreme Court of Appeal of South Africa ウェブサイト

<https://www.supremecourtofappeal.org.za/index.php/component/jdownloads/send/33-judgments-2020/3344-nu-world-industries-pty-ltd-v-strix-ltd-case-no-1349-18-2020-zasca-28-26-march-2020?Itemid=0>

⁶⁷⁴ JETRO アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 51 (2020 年 5 月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/africa/newsletter202005.pdf

ち込むことは許容しがたい。

(b) Ascendis Animal Health (Pty) v. Merck Sharp Dohme Corporation, Merial Limited and Merial South Africa (Pty) Ltd (24 October 2019)⁶⁷⁵⁶⁷⁶

この訴訟の背後には、同じ当事者間で争われた 2 件の別個の訴訟があった。そのうち 1 件は特許侵害を主張した訴えで、その手続は、第 2 の訴訟の判決が出るまで中断（一時停止）されている。第 2 の訴訟は、新規性の欠如に基づき、侵害を主張された特許の取消を求めるものであり、最高裁判所は問題の特許の有効性を確認した。この際、特許が新規性の基準を満たしているとの認定が示されたため、特許侵害の主張に対して抗弁していた当事者は、第 2 の訴訟で自らが提出した答弁書（抗弁書）を修正し、自明性及び有用性の欠如（非有用性）に基づく抗弁を第 1 の特許侵害訴訟において主張した。憲法裁判所の判断を仰ぐこととなったのは、このような答弁書の修正が第 1 の特許侵害訴訟において許容されるか否かという点であった。

憲法裁判所は、「特許権の取消申立を審理した最高裁判所が、問題の特許は新規性の基準を満たして有効であると認定した場合、その特許を侵害したとして提訴されている当事者は、自明性又は非有用性を理由として当該特許に対し異議を唱えることはできない」と判決した。

憲法裁判所による審理の最終的な結果は、特許の有効性の問題は最終的に決着しているため新たな主張は認められないという見解を採る判事が 5 名、新たな主張は認められるという見解を採る判事が 5 名というものであった。従って、最高裁判所判決は覆されない。つまり、問題の特許に対して自明性と非実用性に関わる争点を新たに提起することは認められないとされた。

(c) Novartis v. Cipla Medipro (Pty) Ltd (24 May 2018)⁶⁷⁷⁶⁷⁸

第 5 類（医薬品）に属する商標「CURIDA」の登録出願が、同じ第 5 類に属する商標「CURITAZ」が先に出願されていたことを理由に拒絶されるのが妥当か否かという問題につき、「CURIDA」の出願に対する異議申立が提起された。

最高裁判所は欺罔又は混同の可能性があると判断し、前記の異議は認められるべきであると判示した。

⁶⁷⁵ Constitutional Court of South Africa ウェブサイト

<https://www.concourt.org.za/index.php/judgement/342-ascendis-animal-health-pty-limited-v-merck-sharpe-dohme-corporation-and-others-cct212-18>

⁶⁷⁶ JETRO アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 48（2020 年 2 月）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/africa/newsletter202002.pdf

⁶⁷⁷ Supreme Court of Appeal of South Africa ウェブサイト

<http://www.supremecourtofappeal.org.za/index.php/component/jdownloads/send/3-judgments-2018/290-novartis-v-cipla-medipro-pty-ltd-728-17-2018-zasca-64-24-may-2018?Itemid=0>

⁶⁷⁸ JETRO アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 34（2018 年 9 月）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/africa/newsletter201809.pdf

欺罔と混同との違いは、両方の商品が同一の供給元から提供されたと消費者が推定した場合に欺罔が発生するのに対し、混同は、それら商品が同一の供給元に由来するのかどうかという疑問が消費者の念頭に湧いただけで発生するという点である。さらに、欺罔又は混同の可能性を判断するに当たって、裁判所は商標の機能、すなわち出所を表示する機能に関して「価値判断」を行う必要がある。この価値判断は、主として第一印象の問題であり、2つの商標の類似性や差異を認定する際には過剰な詮索をすべきではない。

「商標に対する異議申立手続において立証責任を負うのは誰か」という問題について、過去の判例を調査し、「欺罔又は混同が生じる合理的な可能性が存在しないことを立証する責任は出願人の側に課されることが確定されている」と判示した。

(d) Orica Mining Services v. Elbroc Mining Products (31 March 2017)⁶⁷⁹⁶⁸⁰

最高裁判所は、特許を文言どおりに解釈するのではなく、特許を目的論的に解釈する方向性を明確に示している。つまり、南アフリカの裁判所は特許請求項（クレーム）の意味を判断するにあたって、クレームに使われている言葉の正確な意味に目を向けるだけでなく、当該特許を取り巻く状況にも注目しなければならないということである。

目的論的な解釈は、文言どおりの解釈とは異なり、「発明の使用が想定されるような業務に習熟した者が持つ実践的な知識や経験を考慮に入れる」と最高裁判所は述べている。さらに、「当業者であれば、特定の文言や語句を厳格に遵守することが意図されているか否か、言葉を置き換えることで発明が機能する仕方に影響が及ぶか否かといったことを理解できるはずだ」と考えている。

目的論的な解釈を採用した結果、最高裁判所は特許侵害を判断した。

(e) Bayer Intellectual Property GmbH et al v. Austell Pharmaceuticals (Pty) Ltd (20 May 2021)⁶⁸¹⁶⁸²

2021年5月20日、南アフリカ特許裁判所は、暫定的差止命令の審理において特許権者の権利を確認した。この判決の基になった審理では原告の特許クレームに本質的でない数値が含まれているという事情があり、被告側人は原告の特許の無効を主張していた。

裁判所は、被告に、暫定的差止を命じた。これは、被告がジェネリック医薬品を発売してから4か月経過する前であった。

⁶⁷⁹ Supreme Court of Appeal of South Africa ウェブサイト

<http://www.supremecourtofappeal.org.za/index.php/component/jdownloads/send/2-judgments-2017/49-origa-mining-services-v-elbroc-mining-products-233-2016-2017-zasca-48-31-march-2017?Itemid=0>

⁶⁸⁰ JETRO アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 20 (2017年5月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/africa/newsletter201705.pdf

⁶⁸¹ Bayer Intellectual Property GmbH et al v. Austell Pharmaceuticals (Pty) (Adams & Adams ウェブサイト)

<https://www.adams.africa/wp-content/uploads/2021/10/20210520-Bayer-v-Austell-Commissioner-of-Patents-Judgement-ZA2007-06238-20-May-2021-OCR.pdf>

⁶⁸² JETRO アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 66 (2021年10月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/africa/newsletter202110_1.pdf

（３）知財制度改正の動向⁶⁸³⁶⁸⁴

（ａ）特許法

最新版は、2002 年版である。その後、改正は行われていない。

・方式要件の審査のみが行われる。ただし、前述の 2018 年に公表された知的財産政策の第 1 フェーズの中では、特許審査への実体調査・審査の導入が提案されている。

（ｂ）意匠法⁶⁸⁵

最新版は、1997 年版である。その後、改正は行われていない。

- ・方式要件の審査のみが行われる。
- ・部分意匠、関連意匠制度、組物の意匠制度があり、早期登録制度もある。
- ・ひとつの意匠を、機能的意匠と美的意匠の両方について取得することができるが、別個に登録出願しなければならない。
- ・機能的意匠は新規性の要件を満たさなければならず、当該技術によって陳腐であってはならない。
- ・美的意匠は、新規かつ独創的でなければならない。存続期間は登録日または公表日の何れか早い日から 10 年（機能的意匠）、15 年（美的意匠）である。

（ｃ）商標法⁶⁸⁶

最新版は、2008 年版である。その後、改正は行われていない。

- ・保護対象は商品、役務、団体商標、証明商標であり、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標が認められる。
- ・出願は、登録要件及び当該標章について同一又は類似の登録商標及び係属中の出願があるかどうかについて審査が行われる。

⁶⁸³ 日本特許庁ウェブサイト

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/za.pdf>

⁶⁸⁴ 特許庁委託事業 南アフリカの知的財産制度およびその運用に関する調査（独立行政法人 日本貿易振興機構 ドバイ事務所 知的財産権部 2019 年 3 月）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/africa/ip/report_201903.pdf

⁶⁸⁵ 平成 24 年度産業財産権制度各国比較事調査研究等事業報告書 各国における意匠の表現に関する調査報告書 155-160 ページ（平成 25 年 2 月 一般財団法人 日本国際知的財産保護協会）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/c418893f8c897f6815e798147a25f045.pdf>

⁶⁸⁶ 南アフリカ商標制度概要（工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース 2016 年 4 月 15 日）
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11071/>

(d) 営業秘密

南アフリカには、営業秘密を保護する法律は存在しない。南アフリカでは、営業秘密は、南アフリカのコモンローによる慣習法で保護される。例えば、秘密保持契約に違反して情報を開示した者に対しては、秘密保持契約違反として法的措置を取ることができる。

(4) その他の動き

(a) AI を発明者とする出願に世界初の特許付与⁶⁸⁷

南アフリカ企業・知的財産委員会 (Companies and Intellectual Property Commission) は、2021 年 7 月 28 日、人工知能 (Artificial Intelligence: 以下、「AI」) を発明者とする出願に世界初の特許を付与した。

本発明は、DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) と呼ばれる AI によって作成された、表面の構造に特徴のある食品容器に関する発明である。特許出願の発明者の欄には、「DABUS」と記載されている。南アフリカでは、主要国とは異なって実体審査は導入されていない。登録官による方式審査を通れば特許が付与される。

なお、南アフリカでは、特許出願が発明者でない者からなされた場合や、出願人が出願する権利を有していない場合、発明者を記入する宣言書に重大な虚偽の表示があつて宣言時に特許権者がそれを知っていた場合は、特許取消の事由になる。

本 AI を発明者とする特許出願は、南アフリカの他、米国、オーストラリア、欧州、英国、ドイツ、ブラジル、カナダ、中国、インド、イスラエル、日本、ニュージーランド、韓国、サウジアラビア、スイス、台湾に行われている。このうち、オーストラリアでは、連邦地方裁判所はオーストラリア特許庁の決定を覆し AI は発明者たりえとの判決を下した⁶⁸⁸。AI が発明者となりうるかについては、米国では地裁判決が CAFC に控訴されており⁶⁸⁹、欧州では出願拒絶が確定している⁶⁹⁰。英国では、英国知的財産庁の「AI は発明者とならない」との決定について、英国高等法院に上訴、さらに英国控訴院に控訴されたが、いずれも棄却されている⁶⁹²。日本では、「発明者は特許を受ける権利を発明の完成と同

⁶⁸⁷ アフリカ IP 情報 (ジェトロ・ドバイ事務所 2021 年 8 月 2 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/africa/ip_aripo_20210802_3.pdf

⁶⁸⁸ Thaler v. Commissioner of Australia (Federal Court of Australia, July 20, 2021)

<https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2021/08/Thaler-v-Commissioner-of-Patents-2021-FCA-879.pdf>

⁶⁸⁹ Innovation At Risk If AI Can't Be A Inventor, Fed. Circ. Told (LAW360, December 9, 2021)

<https://www.law360.com/articles/1447377/innovation-at-risk-if-ai-can-t-be-an-inventor-fed-circ-told>

⁶⁹⁰ European Patent Office ウェブサイト

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20211221.html>

⁶⁹¹ 欧州特許庁 (EPO) 審判部、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願の拒絶を確認 (JETRO デュッセルドルフ事務所 2021 年 12 月 21 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/europe/2021/20211221.pdf

⁶⁹² Thaler v. Comptroller General of Patent Trade Marks And Designs [2021] EWCA Civ 1374 (21 September 2021)

⁶⁹³ 英国控訴院、AI「DABUS」を発明者とする特許出願について判決 (JETRO デュッセルドルフ事務所 2021

時に有する主体であり、特許を受ける権利を有する発明者が当該権利を出願前に移転することができるとするこれらの規定は、発明者は、権利能力を有する者であって出願人になりうるものとして自然人であることを予定している」として発明者欄に AI を記載することを認めていない⁶⁹⁴⁶⁹⁵。

6. まとめ

BRICS とは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの新興 5 か国をさす造語であり、5 か国で世界人口の約 4 割強、世界の国土の約 3 割、世界の国内総生産の（GDP）の約 2 割を占め、2009 年（南アフリカは 2011 年から参加）から毎年、首脳会議を開催している、政治面でもプレゼンスを発揮している注目すべき国々である。

これら 5 か国の知的財産制度や政府の取り組みは、国ごとに大きく異なっていることから、本調査では、以下のように、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの国ごとに、最近の知財関連注目判決及び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。

ブラジル：

ブラジルにおける知的財産の保護については、2020 年に、知的財産の知識の普及を奨励し、統制された国家知的財産制度を実現することを目的とした国家知的財産戦略が策定されるなど、知的財産制度の強化を促進する取組が進められている。

また、2017 年 4 月に開始された、日本との PPH 試行プログラムについても当初には申請対象となる技術分野や申請件数等に制限が設けられていたが、2019 年 12 月より技術分野の制限が撤廃され、2021 年 1 月より一出願人当たりの申請件数が月 1 件から週 1 件に緩和されるなど、よりユーザーフレンドリーな改善がなされている。

こうした前向きな動きがある一方で、2021 年 9 月に施行された強制実施権に関する法案は、本文にも詳しく記載したように、一部の条文には大統領の拒否権が行使されたものの、それ以外にも問題視されている条文が存在する。

また、2021 年の特許権存続期間の延長制度に関する財産権法第 40 条補項に係る最高裁判決の違憲判決も、医薬品の知財保護に与える影響が大きく、現在、これに関連して複数の訴訟が提起されていることから、今後の運用等を注視していく必要がある。

年 9 月 23 日)

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/europe/2021/20210923.pdf

⁶⁹⁴ 発明者等の表示について（特許庁ウェブサイト）

<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html>

⁶⁹⁵ AI 関連発明の発明者 中山一郎（パテント Vol. 74, No. 11(別冊 No. 26), 49-69, 2021 年)

ロシア：

2008年1月、特許法をはじめとする多くの知的財産関連法が民法典第四部に一本化され、2014年10月には、実用新案の実体審査の導入、世界公知の採用、及び意匠登録請求の範囲の提出の廃止等を含む民法典第四部の改正法が施行された。

2013年7月には、知的財産裁判所が稼働を開始した。知的財産関連訴訟を審議する特別商事裁判所として、第1審及び破毀審（第3審）としての役割を果たしている。

ロシア特許庁が認定するロシアの科学・教育機関を利用して、発明及び実用新案の出願に対する予備的な情報検索及び予備的な特許性評価を行う手続を導入するための民法典第四部の改正法が2020年7月31日に公布された⁶⁹⁶。

こうした国内の基盤整備と併せ、国際的には、アルメニア、アゼルバイジャン等8か国が参加するユーラシア特許、うち5か国が参加するユーラシア意匠の制度を主導しており、商標においても類似の制度が検討されている。

今後のロシアでの特許権、意匠権、商標権取得を考える際には、こうした制度についての今後の動向を把握しておく必要がある。

また、医薬品特許については、本文中に記載した利用発明に関する強制実施権の設定や延長特許無効訴訟請求の要件緩和に関する判決、特許により保護される薬理学有効成分の登録簿（パテントリンケージ）に関する動き、強制実施権に関する民法典の改正にも注意を払う必要がある。

インド：

現在、我が国からインドへの特許出願は年間約4,800件にのぼり、インドにおける全特許出願に対して約1割を占めている。

インドにおける知的財産の保護については、2016年5月に発表された国家知的財産権政策では、特許・意匠・商標の登録及び異議申立ての処理期限の設定と厳守、知的財産権推進管理部(CIPAM)の創設、商事裁判所を通じた知財紛争の解決等、知的財産の創造を奨励し、その活用を推奨するための知的財産制度整備の方針が示されている。

また、現実に、特許出願の審査期間短縮のために審査官の増員や特許審査ハイウェイなどの取組も進められている（2019年12月からは日印間で特許審査ハイウェイが開始されている）。

こうした前向きな動きがある一方で、以下のような懸念、問題点も存在する。

①医薬品等の特許保護

2005年改正法の施行以降、医薬品関連発明に特許が付与されるようになったが、主要国で特許になった医薬品関連発明（用途発明）が、インドでは特許法第3条(d)に基づき特許すべきでないとの最高裁判断が下されているといった問題がある。また、医薬品関連発明

⁶⁹⁶ 特許行政年次報告書 2021年版 本編 303ページ（特許庁）
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/document/index/honpenall.pdf>

に対して強制実施権を発動した例もある。

さらに、2020 年 10 月、インドは南アフリカとともに、WTO に新型コロナウイルス感染症治療薬・ワクチン等について TRIPS 協定の知財保護の規定を適用除外とする提案 (TRIPS ウェイバー提案) を行った。

インドは後発医薬品の世界最大のプロバイダーであるため⁶⁹⁷、インドにおける医薬品の知財保護については注視しておく必要があると思われる。

②模倣品対策

インドにおいては、蔓延する不正商品に対する取り締まりが十分に機能しているとは言えず、たとえば、摘発から刑事罰が下るまでに平均 7-10 年を要するという調査もあり、摘発活動による侵害者への実質的な抑止効果が不十分なため、市場における模倣品が減っていないといった報告もなされている。

特にインドにおける E コマース市場の急成長とともに、オンライン上の模倣品被害が拡大しており、インド政府においても、近時、E コマース政策や、E コマース市場における消費者保護についてのガイドラインが議論されている。

今後も引き続き、インド政府の効果的かつ迅速な権利行使に向けた取組を注視する必要がある。

中国：

中国における知的財産の保護に関する最近の動きとして、2020 年 10 月に専利法が改正され、懲罰的賠償制度の導入、法定賠償額の上限の引き上げ、部分意匠制度の導入、意匠権の保護期間の延長等、権利保護を強化している(2021 年 6 月 1 日施行)。

また、2019 年 4 月には、反不正競争法が改正・施行され、営業秘密の侵害行為の明確化とともに侵害行為に対する法的責任が強化された。反不正競争法と同時に改正された商標法が 2019 年 11 月に施行され、悪意による商標出願行為（いわゆる冒認出願行為）の規制強化に加え、商標権の侵害行為に対する懲罰が強化された。

中国共産党中央委員会と国務院は 2021 年 9 月 22 日、「知的財産権強国建設綱要（2021～2035 年）」を公表したが、このなかでも「イノベーションは国家発展の最大の原動力で、国家発展の中で知財保護の中核的要素としての役割は一層明確になっている」と表現されている。

このように中国における知的財産制度は、法制的整備という面のみについて見れば、一定の進展があったと考えられる。

しかしながら、他方で、以下のような問題点、懸念も存在する。

①模倣品対策

2020 年 12 月 26 日に採択され、2021 年 3 月 1 日より実施された中華人民共和国刑法の

⁶⁹⁷ National Investment Promotion and Facilitation Agency ウェブサイト
<https://www.investindia.gov.in/ja-jp/sector/pharmaceuticals>

改正においては、知的財産関係で、刑期を最長 10 年まで引き上げる、登録商標虚偽表示罪に役務商標（サービスマーク）を追加、著作権法改正に伴う著作権侵害対象の範囲拡大など、模倣品関係の処罰を強化している。

これらの中国政府の積極的な取組にもかかわらず、最近に至っても中国発の模倣品被害は後を絶たず改善は十分とは言えない。

②悪意の商標出願対策

前述のように 2019 年 11 月 1 日に施行された商標法改正により、使用を目的としない悪意の商標登録出願の排除や商標権侵害に対する処罰の強化が図られた。また、国家知識産権局は取締まりのさらなる強化を図るため、2021 年 3 月より取締まりに関する特別行動（手掛かり調査の強化、的確な取締まりの強化、部門間の連携強化、総合的な施策の強化、宣伝活動・教育の強化）を集中的に実施することを決定した。

今後こうした取組みの実際の運用について注視していく必要がある。

③技術移転

中国政府は、2019 年 3 月 18 日、「技術輸出入管理条例」および「中外合資経営企業法実施条例」を改正した。

これにより、前者からは「第三者の権利を侵害した際の補償責任を外国企業に負わせる」「中国側が技術を改良すれば、改良技術は中国側に帰属する」「外国側が技術ライセンス契約の内容を制限することを禁止」との条項が、後者からは「合弁相手への技術ライセンス契約を原則 10 年に限定し、その後は、技術を自由に使えるようにする」との項目が削除された。

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。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、301 条報告書で指摘された問題点に対処する内容となっている。

他方、2019 年 9 月 1 日から施行されたデータ安全法や、2020 年 12 月 1 日に施行された輸出管理法においては事業者から中国当局へのデータの提供や開示が求められる点に関し懸念される条項が存在することもあることから、改正条例の実際の運用状況を含め、今後の動向を注視していく必要がある。

南アフリカ：

南アフリカが所在するアフリカでは、2021 年 1 月にアフリカ大陸自由貿易圏設立協定の運用が開始され、約 13 億人の共通市場が誕生しつつあり、世界の注目を集めている。

2020 年 10 月の TRIPS ウェイバー提案の提案国でもあり、また、近年、特筆すべき知財法の改正が行われていないこともあって、知財保護に積極的ではない印象を持たれている新興国の一つであるが、2018 年には知的財産政策の第 1 フェーズが公表され、その中では、特に「南アフリカ憲法上求められている多数の義務を念頭に置いた IP への全体的な均衡の取れた協調的アプローチ」を推進することを目的とした、南アフリカが天然資源への過度

の依存から知識経済へと移行するにあたっての中核的促進役としての IP 政策の重要性を強調している。

この目的のため、IP 政策では以下のような改革が提案されている。

- ・特許審査への実体調査・審査の導入
- ・TRIPS 協定の定める柔軟性の活用
- ・IP に関する地域の協力・統合の推進
- ・南アフリカが締約国であるすべての関係する国際的義務の遵守
- ・とりわけ小規模・中堅・零細企業、歴史的に不利な立場に置かれてきた個人及びインフォーマル・セクターで事業を展開している会社による特許の登録を支援するための「実用新案」の実現を通じた経済的権利拡大の推進
- ・固有資源や伝統的イノベーション、伝統的知識に関する国有 IP を保護するために南アフリカ国民の IP 意識を高めることを目的とした協調的アプローチ
- ・不正目的使用や搾取を防ぎ、さらなる調査や伝統的知識に基づいた製品・サービスの開発を推進する伝統的知識保護制度の創設
- ・南アフリカの開発目標に合致した IP に関する国際的ベスト・プラクティスの推進

このように、一方では、「柔軟性の活用」や固有資源や伝統的知識の重視といった途上国としての主張を強調しつつも、他方では国際標準の知財制度を構築する取組を進めている途上にあると評価できる動きもある。

また、具体的な裁判例をみても、医薬品の特許について、ジェネリック医薬品の差止め命令が迅速に認められた裁判例（知財関連注目判決(e)）など前向きな動きもみられている。