

第3部 各国における知的財産制度を巡る状況に関する調査

はじめに

近年、企業活動やサプライチェーンのグローバル化が進む現状において、知的財産の重要性はますます高まっている。特に、人工知能や情報通信技術の急速な発展は様々な分野でイノベーションを創出し、知的財産保護の重要性は益々増している。このような背景から、各国の知的財産制度の改正状況や知財関連の注目裁判例等について、最新の情報を把握することは、グローバルに企業活動を行う産業界にとって重要である。

とりわけ、市場規模の大きさを考慮すれば、欧州における知的財産制度の改正状況や司法判断は企業へ与える影響の程度・可能性も大きいと考えられることから、その最新情報を把握することは、グローバルに企業活動を行う産業界にとっても有意義と考えられる。特に、本年6月に欧州単一特許制度の運用が開始されたところ、企業の知財戦略に大きな影響を及ぼすと考えられ、その制度概要を整理することは有用である。

そこで、本調査においては、欧州の知的財産制度の動向に関して、EU 及び主要国における最近の知財関連注目判決や「知的財産に関する行動計画」の進展状況等、知財制度の改正動向について関連情報を収集、整理するとともに、欧州単一特許制度を巡る状況等について、関連情報の整理・分析を行った。

第1章 欧州における最近の知財関連注目判決及び知財制度改正動向

第1節 欧州における最近の知財関連注目判決

欧州における最近の知財関連判決のうち、注目の判決を以下に紹介する。

1. 欧州統一裁判所 (CJEU)、欧州一般裁判所 (GCEU)、EPO 拡大審判部、EPO 法律審判部の最近の知財関連注目判決・審決

(1) CJEU

① Phoenix Contact GmbH & Co. KG v HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Case C 44/21 Judgment on April 28, 2022, CJEU610 611

2022年4月28日判決。EU エンフォースメント指令 (Directive 2004/48/EC) の第9条第1項について、少なくとも異議申立手続又は無効訴訟の第1審により、係争の対象特許の有効性が確認されていない場合には、原則として、特許侵害の暫定的救済のための申請は却下されなければならないというドイツでの判例は排除されると解釈されなければならない旨を判示した判決。

なお、本件を付託したミュンヘン地方裁判所の事案に関して、本判決後のミュンヘン地方裁判所の判断の内容は公開情報からは確認できなかったが、本判決以後のドイツでの下級審判決は、

⁶¹⁰ Case C-44/21 (THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION ウェブサイト)

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=28E9FAF815176E1B368500627C28CD3A?text=&docid=258493&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270554>

⁶¹¹ 欧州連合司法裁判所 (CJEU)、特許の有効性が確認されていない場合の暫定措置に関するミュンヘン地方裁判所の付託質問に対して判決 (JETRO ウェブサイト)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2022/20220509.pdf

従来の実務を踏襲する意見を述べた判決（デュッセルドルフ地方裁判所 2022 年 9 月 22 日判決 - 4b O 54/22⁶¹²）、CJEU の判決に沿った意見を述べた判決（ミュンヘン地方裁判所 2022 年 9 月 29 日判決 - 7 O 4716/22⁶¹³）等がある⁶¹⁴。

(i) 事案の概要

2013 年 3 月 5 日、フェニックス・コンタクトは、保護導体ブリッジを含むプラグコネクタに関する特許を出願した。この特許が付与される前に、ハーチング・エレクトリックから製品の特許性に関する見解が提出された。

2020 年 11 月 26 日、特許はフェニックス・コンタクトに付与された。

2020 年 12 月 14 日、フェニックス・コンタクトは、ミュンヘン地方裁判所に対し、ハーチング・ドイツ及びハーチング・エレクトリックによる当該特許の侵害行為の差止を求める仮処分申請を行った。

2021 年 1 月 15 日、ハーチング・エレクトリックは欧州特許庁に当該特許に対する異議申立を行った。ミュンヘン地方裁判所は、当該特許が有効であり、侵害されているとの予備的結論に達したと述べている。また同裁判所は、当該特許の有効性は脅かされていないとも述べている。しかしながら、同裁判所は、特許侵害に対する仮差止命令を出すためには、「特許付与機関（この場合、EPO）がその特許性について詳細な審査を行った上で当該特許を付与したこと、および、当該特許の有効性の問題が差止仮処分申請の審査中に裁判所によって更に検討されたことだけでは不十分である。」というミュンヘン高等裁判所の拘束力のある判例を理由に、仮処分を命じることができないと述べた。当該判例法によれば、差止仮処分が命じられるためには、当該特許が、異議申立てまたは上訴手続において、欧州特許庁（EPO）の決定の対象となっていること、あるいは、無効手続において当該特許が当該製品に保護を付与することを確認するドイツ連邦特許裁判所の決定の対象となっていることが必要である。

2021 年 1 月 19 日、このような判例は、EU 法、特に EU 指令 2004/48 の第 9 条第 1 項と相容れないとの見解に基づき、ミュンヘン地方裁判所は訴訟手続を停止し、予備的判決を得るために以下の問題を欧州司法裁判所に付託することを決定した。

<ミュンヘン地方裁判所から CJEU に付託された質問>

暫定的救済のための訴訟の最終審を管轄するドイツの高等裁判所が、係争中の特許の有効性が第 1 審の異議申立手続又は無効訴訟で確認されていない場合、原則として特許侵害に対する暫定的措置を認めることを拒否することは、EU 指令第 9 条第 1 項と両立するか？

(ii) 判決要旨

EU 指令 2004/48 は知的財産権の執行に関する最低基準を定めており、加盟国がより保護的な措置を定めることを妨げるものではない。同指令の規定が、第一に知的財産権の行使、第二に知的

⁶¹² LG Düsseldorf, Urteil vom 22.09.2022 - 4b O 54/22 (openJur ウェブサイト)
<https://openjur.de/u/2452574.html>

⁶¹³ LG München I, Endurteil v. 29.09.2022 - 7 O 4716/2 (Bayere.Recht ウェブサイト)
<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2022-N-26511?hl=true>

⁶¹⁴ Rechtsbe-stands-vermu-tung als Chance für Patenti-nhaber (Eilrechts-schutz)? (GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB ウェブサイト)
<https://www.gvw.com/aktuelles/blog/detail/rechtsbeshystandsshyvermushytung-als-chance-fuer-patentishynhaber-eilrechtsschutz>

財産権の侵害に関連する知的財産権の側面を規定することを意図していることは、裁判所の判例からも明らかであり、既存の知的財産権の侵害を防止、終了または是正するために設計された効果的な法的救済措置が存在しなければならないと定めている。

既存の知的財産権の侵害を即時に終了させることを目的とする国内手続は、その手続の適用が本判決の第 33 段落で言及された国内判例（当該特許の有効性が特許有効性訴訟の第 1 審判決によって確認された場合に限り、当該特許が暫定的な司法保護を受けることができる。）が定めるような要件に従うのであれば、実効性がなく、その結果、知的財産の高水準の保護という目的を無視することになる。

そのような観点から、出願された欧州特許は、特許付与の公告日から有効であるという推定を享受することを念頭に置かなければならない。したがって、その日から、それらの特許は特に EU 指令 2004/48 によって保証された保護の全範囲を享受することになる。

付託裁判所が指摘するように、本件で争点となっているドイツの法律には、特許侵害を禁止するための仮処分の決定は、当該特許が特許有効性訴訟で下された判決の対象でなければならないという条件を必要とする規定は含まれておらず、結果として当該法律は EU 指令 2004/48 と完全に整合することになる。

EU 指令に適合するように国内法を解釈するという要件は、国内法が EU 指令の目的と両立しない国内法の解釈に基づいている場合、国内裁判所は必要に応じて確立した判例を変更する義務を伴わなければならない。

したがって、EU 指令 2004/48 の第 9 条第 1 項が完全な効力を与えられるようにすることは、付託裁判所であるミュンヘン地方裁判所の責任であり、必要であれば、その判例法が当該規定と両立しない場合には、国内判例法の適用を自ら拒否することも必要である。

以上に照らして、付託された質問への回答として、CJEU は、EU 指令第 9 条第 1 項は、係争特許の有効性が少なくとも異議申立手続又は無効訴訟の第 1 審により確認されていない場合、原則として特許侵害の暫定的救済のための申請は却下されなければならないというドイツ国内判例は排除されると解釈されなければならない、との判決を下した。

② **Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v GB, Case C-783/19 Judgement on September 9, 2021, CJEU**⁶¹⁵

2021 年 9 月 9 日判決。EU 規則 1308/2013 の第 103 条第 2 項(b)（*注）は、以下のように解釈されなければならないことを示した判決。

1. 製品とサービスの両方に関する行為について保護原産地呼称（PDO）を保護することを意味すると解釈されなければならない。
2. 同条項でいう「喚起」は、第一に、PDO で保護される産品と問題となる標識の対象となる産品又はサービスが同一又は類似していることを事前条件として要求するものではなく、第二に、名称の使用が、合理的な知識を持ち、合理的な観察力と周到さを有する平均的な欧州の消費者の心において、当該名称と PDO との間に十分明確かつ直接的な結びつきを生じさせる場合に成立することを意味すると解釈されなければならない。

⁶¹⁵ Case C-783/19 (THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION ウェブサイト)
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245745&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2323159>

3. 同規定が不正競争に関する国内法の規定とは無関係に適用される特定の保護を定めているため、同規定で言及されている「喚起」は不正競争の認定を条件とするものではないことを意味すると解釈されなければならない。

(※注) EU規則 1308/2013 第 103 条 :

第 2 項 保護される原産地呼称および保護される地理的表示、ならびに製品仕様に適合する当該保護される名称を使用するワインは、以下から保護されるものとする :

(略)

(b) 製品又は役務の真の原産地が表示されている場合、又は保護される名称が翻訳され、転写され、若しくは音訳され、若しくは「様式」、「型式」、「方法」、「現実の産地を記載」、「模倣」、「風味」、「類似」若しくはこれらに類する表現を伴っている場合であっても、誤用、模倣又は喚起 ;

(i) 事案の概要

GB はスペインでタパスバーを経営しており、CHAMPANILLO という標識を使って、ソーシャルメディアや広告チラシでバーを宣伝していた。GB は特に、スパークリング飲料が入った 2 つのクーペをカチカチと鳴らす図形とこの標識を組み合わせている。

2011 年と 2015 年の 2 度にわたり、スペイン特許商標庁は、シャンパン生産者の利益保護を担当する団体である CIVC が、GB が申請した標章「CHAMPANILLO」の登録申請に対して行った異議申し立てを支持した。GB は 2015 年まで CHAMPANILLO というスパークリング飲料を販売していたが、CIVC の要請により販売を中止した。

CIVC は、「CHAMPANILLO」という標識の使用が「シャンパーニュ」の PDO を侵害しているとの見解を示したため、バルセロナ商業裁判所に対し、ソーシャルメディア（Instagram およびフェイスブック）を含む「CHAMPANILLO」という標識の使用停止、当該標識を使用した標識や広告、商業文書の市場およびインターネットからの撤退、「champanillo.es」というドメイン名の取り消しを求める命令を求める訴訟を GB に提起した。

GB 社は弁明の中で、ケータリング施設の商号として CHAMPANILLO の標章を使用することは、PDO である「シャンパーニュ」がカバーする製品と混同を生じる可能性はなく、同 PDO の評判を利用する意図はないと主張した。

バルセロナの商業裁判所は、CIVC の訴えを棄却した。同裁判所は、CHAMPANILLO という標識はアルコール飲料を意味するものではなく、シャンパンが販売されていないケータリング施設を意味するものであり、したがって、PDO によって保護されている製品とは異なる一般消費者向けの製品を意味するものであるため、GB による CHAMPANILLO という標識の使用は PDO である「シャンパン」を想起させるものではない。したがって、この標識は PDO を侵害していないと判断した。

この判断は、スペイン最高裁判所が 2016 年 3 月 1 日に下した判決に基づくもので、同裁判所では、2 つの標識の間に音韻上の類似性があるにもかかわらず、当該製品とその対象である公衆の違いを考慮すると、子供向けパーティーで消費されることを意図したノンアルコールのフルーツベースの炭酸飲料を販売するために「Champín」という用語を使用することは、PDO である「シャンパン」を侵害しないと判断していた。

CIVC は、バルセロナ商業裁判所の判決を不服として、バルセロナ州裁判所（付託裁判所）に上

訴した。付託裁判所は、EU規則 510/2006 の第 13 条第 1 項(b)および EU規則 1308/2013 の第 103 条第 2 項(b)の解釈、特に製品ではなくサービスを指定する標識の取引における使用から PDO を保護する規定であるかどうかを問題にしている。付託裁判所は、訴訟手続きを停止し、以下の質問を司法裁判所に付託し、予備判決を得ることを決定した。

1. 原産地呼称の保護範囲は、類似の製品に対してだけでなく、それらの製品の直接的または間接的な流通に関連するあらゆるサービスに対しても原産地呼称を保護することを可能にするか？
2. EU 規則の当該条文が言及している権利侵害のリスクは、まず第一に、それが平均的消費者に及ぼす影響を判断するための名目的な分析を必要とするか、あるいは、権利侵害のリスクを検討するためには、まず第一に、問題となっている製品が同一または類似の製品であること、あるいは、その構成要素が原産地呼称によって保護される製品を含む複合製品であることを立証する必要があるか。
3. 喚起による侵害のリスクは、名称が全く同一又は酷似している場合に、客観的基準を用いて定義されなければならないか、又は、喚起のリスクが希薄又は無関係であると結論付けるためには、そのリスクは、喚起し或いは喚起される製品及びサービスを参照して調整されなければならないか。
4. 喚起や搾取のおそれがある場合、法律で規定されている保護は、当該製品の特徴に関連する具体的な保護なのか、それとも不正競争に関する規定に関連した保護でなければならないのか。

(ii) 判決要旨

まず本裁判所は、PDO の保護制度は統一的かつ包括的な性質を有することから、呼称または地理的表示の国内的保護制度の適用と、加盟国間の協定によって定められた保護制度の適用の両方を排除している。従って、本案で争点となっているような PDO の保護に関する紛争では、付託裁判所はその点で適用される EU 法のみを適用することが求められる、とした。

質問 1 については、第 1 に、EU 規則 1308/2013 の説明 97 は、欧州議会が、同規則の対象外の製品およびサービスによる PDO の使用から PDO を保護することを意図したことを示している。第 2 に、農産物および食品の品質スキームに関する EU 規則 1151/2012 の説明 32（同規則の関連規定は EU 規則 1308/2013 のものと同等である）にも、高水準の保護を確保し、ワイン部門に適用される保護と整合させるために、登録名の誤用、模倣、喚起に対する PDO の保護をサービスにも拡大すべきであると記載されている。この観点から、問題となる標識が役務を指定する場合、PDO に保護を認めない EU 規則 1308/2013 第 103 条第 2 項 (b) の解釈は、登録地理的表示の保護に付与される広範な範囲と矛盾するだけでなく、同条項で言及される行為が役務に関係する場合、PDO を有する製品の評判も不当に利用される可能性があることから、保護の目的が完全に達成されることを妨げることになる。以上を踏まえると、最初の質問に対する回答は、EU 規則 No 1308/2013 の第 103 条第 2 項(b)は、製品とサービスの両方に関する行為に関して PDO を保護することを意味すると解釈されなければならない。

質問 2 と 3 については、裁判所の確定判例によれば、「喚起」の概念は、製品を指定するために使用される標識が保護される地理的表示又は PDO の一部を組み込んでいるため、消費者が当該製品の名称に直面したときに、消費者の頭の中で引き起こされるイメージがその表示又は指定が保護される製品のイメージとなる状況を対象とする（2018 年 6 月 7 日判決、Scotch Whisky Association, C-44/17 参照）。EU 規則 1308/2013 の第 103 条第 2 項(b)の意味における喚起は、事件のすべての関連する側面を含む付託裁判所による総合的な評価によってのみ立証できる。したがっ

て、EU 規則 1308/2013 の意味における「喚起」の概念は、PDO の対象となる製品と、問題となっている名称の対象となる製品又はサービスが同一又は類似であることを要しない。

裁判所は、そのような喚起があるかどうかを評価する際には、合理的に十分な情報を持ち、合理的に観察し慎重である、平均的な欧州の消費者の認識を参照しなければならないと説明している（2018年6月7日判決、Scotch Whisky Association, C-44/17 参照）。

以上のことから、2番目と3番目の質問に対する回答は、EU 規則 1308/2013 の第 103 条第 2 項(b) は、同条項で言及されている「喚起」は、第 1 に、PDO で保護される製品と、問題となっている標識でカバーされる製品またはサービスが同一または類似していることを事前条件として必要とせず、第 2 に、名称の使用が、合理的で十分な知識を持ち、合理的な観察力と慎重さを持つ平均的な欧州の消費者の心において、当該名称と PDO との間に十分明確かつ直接的な結びつきを生じさせる場合に成立することを意味すると解釈されなければならない、ということである。

質問 4 については、EU 規則 1308/2013 の第 103 条第 2 項(b)に規定される PDO の喚起に対する保護制度は、発動に故意又は過失の証明を要しないため、客観的な保護制度である。さらに、同規定によって確立される保護は、登録名によって保護される製品と、問題となっている標識が使用される製品またはサービスとの間に競争関係が認められること、またはそれらの製品および／またはサービスに関して消費者の心理に混同が生じる可能性があることを条件とするものではない。同じ行為が EU 規則 1308/2013 の第 103 条第 2 項(b)に基づき禁止される行為と、適用される国内法に基づく不正競争行為の条件を同時に満たす可能性はあるが、同規定の範囲は後者よりも広い。

以上に照らして、第 4 の質問に対する回答は、EU 規則 1308/2013 の第 103 条第 2 項(b)は、同規定が不正競争に関する国内法の規定とは無関係に適用される特定の保護を定めているため、同規定で言及されている「喚起」は不正競争の認定を条件とするものではないことを意味すると解釈されなければならない。

③ Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV v MySoda Oy, Case C-197/21 Judgement on October 27, 2022⁶¹⁶.

2022年10月27日判決。CJEU は、リターナブルボトルの詰め替えに関する商標の消尽に関する判例法を明確化し、以下のように判示した。

元の製造業者（商標権者）が再販売業者との経済的つながりについて、誤解から混同が生ずるという理由から、商標権者が再販業者を訴える正当な理由を有するかどうかを評価する際には、特に新たに貼付されたラベルに含まれる情報を考慮しなければならない。また、ボトルが何度も詰め替えられることを意図しているかどうかや、当該業界において、元の製造業者以外の製造業者によっても詰め替えられることを消費者が認識しているかどうかも重要である。流通経路も評価に含めるべきである。

(i) 事案の概要

多国籍企業である SodaStream は、消費者が水道水からスパークリングウォーターやフレーバー付きノンアルコール飲料を作ることができる炭酸マシンを製造・販売している。フィンランドでは、SodaStream は炭酸ガス詰め替え用ボンベ付きの炭酸マシンを販売しており、別売りもしてい

⁶¹⁶ Case C-197/21 (THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION ウェブサイト)
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267606&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2323305>

る。SodaStream を構成する各社は、EU 商標および国内商標「SODASTREAM」および「Soda-Club」の所有者である。これらの商標はシリンダーのラベルに表示され、シリンダーのアルミ製ボディに刻印されている。

フィンランドに登録事務所を置く企業である MySoda は、同加盟国において、MySoda の商標のもと、通常は炭酸ガスボンベを含まないパッケージの飲料用炭酸マシンを販売している。2016年6月以降、MySoda はフィンランドで充填され、自社の炭酸マシンと SodaStream の炭酸マシンの両方に対応する炭酸ガスボンベを販売している。これらの炭酸ガスボンベの一部は、もともと SodaStream によって販売されていたものである。

消費者によって空になって返品された SodaStream のボンベを販売業者から受け取った後、MySoda はそのボンベに炭酸ガスを充填する。MySoda は、ボンベに刻印された SodaStream の商標はそのままに、元のラベルを独自のラベルに貼り替える。

その際、MySoda は 2 種類のラベルを使用する。前者はピンク色で、大きな文字で MySoda のロゴと「Finnish carbon dioxide for carbonating machines」の文字、小さな文字で MySoda の文字、ボンベに充填された会社名、詳細情報については同社のウェブサイトへの参照が表示されている。後者のラベルは白色で、大文字で「炭酸ガス」と 5 カ国語で表示され、小さな文字で書かれた製品情報には、ボンベに充填された会社である MySoda という社名と、ボンベの元の供給業者や、ボンベに表示されている会社名や登録商標とは無関係である旨が記載されている。このラベルには、詳細情報については MySoda のウェブサイトへの言及も含まれている。

SodaStream は、MySoda がフィンランドにおいて、これらの商標を付した炭酸ガスの詰め替え用ボンベを、これらの商標権者の許可なく市場に出し販売することにより、SODASTREAM および SODACLUB の商標を侵害したという宣言を求める訴訟をフィンランド市場裁判所に提起した。

SodaStream は、MySoda の行為がこれらの商標により付与された権利に悪影響を及ぼし、SodaStream と MySoda の間に商業的または経済的なつながりがあるという誤った印象を与えることにより、二酸化炭素ボンベの出所について関係する公衆に著しい混同の可能性を生じさせると主張している。

SodaStream はまた、フィンランド市場で販売されている二酸化炭素ボンベはすべて同じ品質ではなく、すべて同じ特性を持っているわけでもないと述べている。

MySoda は、ラベルが二酸化炭素の原産地と、その原産地がボンベ本体に刻印されたボンベに再充填した再販売業者の身元のみを示すものであることを関係公衆が理解しているため、ラベルを変更しても、ボンベの原産地を示すという商標の機能に悪影響を及ぼすことはないとは反論している。

2019年9月5日の暫定判決により、市場裁判所 (the markkinaoikeus) は SodaStream の請求を一部支持した。白ラベルに関しては、同裁判所は、MySoda と SodaStream の経済的つながりに関する虚偽の印象を与えるものではなかったとの見解を示した。対照的に、ピンク色のラベルの使用は、合理的な知識を持ち、合理的な観察力を持つ平均的消費者の心に、そのようなつながりがあるという印象を植え付ける可能性があるとした。従って、同裁判所は、これらのピンクのラベルの使用は、MySoda の行為に対する SodaStream の主張を正当化するものであるとした。

SodaStream と MySoda はこの判決に対し、付託裁判所であるフィンランド最高裁判所に上訴した。付託裁判所は、まず、EU 法は、商標権者が商品の上市後に商品の商品化に反対することを正当化する正当な理由があるかどうかを判断するための条件について詳細な規則を定めていないことを指摘した。

最高裁判所は訴訟手続きを停止し、以下の質問を欧州司法裁判所に委ね、予備的判決を仰ぐことを決定した：

1. 並行輸入の場合の再包装および再ラベル表示に関する欧州司法裁判所の判例で展開されている、いわゆる **Bristol-Myers Squibb** 基準、特に「必要性」の条件は、商標権者により、またはその同意により、同一加盟国での再販を目的として、ある加盟国で市場に出された商品の再包装または再ラベル表示の場合にも適用されるか。
2. 二酸化炭素を含有するボンベを上市する際、商標権者がラベル上およびボンベの頸部に刻印された商標をボンベに付した場合、上記の **Bristol-Myers Squibb** 基準は適用されるか、第三者が再販目的でボンベに二酸化炭素を充填し、元のラベルを剥がして独自のロゴを付したラベルに貼り替えると同時に、ボンベの首部にある刻印に、ボンベを上市した者の商標が引き続き表示される場合、上記の **Bristol-Myers Squibb** 基準、特に「必要性」の条件が適用されるか。
3. 上記の状況において、商標を付したラベルを除去して貼り替えることは、原則として、シリンダーの出所表示としての商標の機能を損なうという見解が成り立つか。或いは、再包装及び再ラベル貼付の条件の適用可能性に関して、次のような意義があるか。
 - 関係する者は、ラベルがボンベに含まれる二酸化炭素の出所（したがって、ボンベに再充填した者）のみを示すものと認識すべきであると想定されること。又は、
 - 関連する公衆は、ラベルが、少なくとも部分的に、ボンベの当初の充填者に言及していると認識すべきであると想定されること。
4. 二酸化炭素ボンベに貼付されたラベルの取外し及び取替えが必要性の条件に基づいて評価される場合、商標権者が市場に出したボンベに貼付されたラベルが偶発的に破損したり、剥がれたりした事実、または、ある者が以前に詰め替えたことによって取外され、取替えられた事実は、詰め替えたボンベを市場に出すために、詰め替えた者のラベルに定期的に取り替えることが必要であるとみなされる根拠となり得るか。

(ii) 判決要旨

まず、新ラベルに表示される情報の範囲が重要な意味を持つことに留意すべきである。新しいラベルが作り出す全体的な印象は、シリンダーを製造した商標権者に関連する情報、およびシリンダーを再充填した再販業者に関連する情報が、合理的な知識を持ち、合理的な観察力を持つ消費者にとって明確かつ不明瞭でないかどうかを判断するために評価されなければならない。新しいラベルに表示される情報は、特に、シリンダーを再充填した再販業者と元の商標の所有者との間に経済的なつながりがあるかのような印象を与えてはならない。

第二に、新ラベルによって生じる印象を評価するためには、当該分野における慣行や、消費者が元の商標の所有者以外の事業者によってシリンダーが再充填されることに慣れているかどうかも考慮しなければならない。その点で、ボンベとその内容物の機能的な関係から、一般の消費者は両者が通常同じ商業的起源を持つと考える可能性が高いという事実を考慮しなければならない。しかし、圧縮ガスや液化ガスを、それを収容する金属容器から独立して使用することが不可能であり、それに応じてその種のシリンダーが包装とみなされる可能性がある場合には、それらのシリンダーは、リサイクルの論理に従って何度も再使用され、再充填されることが意図されている限り、それが収容するガスと同じ商業的起源を有するとは必ずしも認識されない。

本事件では、元の商標の所有者も再販売業者も二酸化炭素ボンベを直接消費者に提供していない。再販売業者との直接の接触がないため、当該再販売業者と元の商標の所有者との関係について

て、消費者が混同する可能性がある。したがって、そのような状況は商標の本質的な機能が果たされることを妨げる可能性がある。

第三に、再販業者によって追加ラベルが貼付されたにもかかわらず、ボンベの元のマークが視認可能なままであるという事実は、ラベルがその出所を隠すことによってボンベの状態を変更したことを除外するように思われる限り、裁判所の判例から関連する要素を構成する（この点に関しては、2011年7月14日判決、Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, paragraph 41 を参照）。

前述のすべての考慮事項に照らして、付託された質問に対する回答は、EU 規則 2017/1001 の第15条第2項およびEU指令2015/2436の第15条第2項は、加盟国において当該商標が付され、何度も再使用され、再充填されることを意図した商品を上市した商標の所有者は、当該規定に基づき、権利を有しないことを意味すると解釈されなければならない、ただし、その新たな表示が、消費者の心において、再販業者と商標権者との間に経済的つながりがあるとの誤った印象を与える場合はこの限りではない。混同の可能性は、製品に表示される情報およびその新しいラベルに照らして、また、当該部門の流通慣行および消費者がそれらの慣行について有する知識レベルを考慮して、グローバルに評価されなければならない。

④ Novartis Pharma GmbH v Abacus Medicine A/S, Case C-147/20 Judgement on November 17, 2022⁶¹⁷.

2022年11月17日判決。医薬品の再包装について、再包装の必要性はなく再ラベル添付で足りる場合には、製造者は商標権に基づいて再包装された医薬品のさらなる流通を防御する権利があることを確認した判決。具体的には、並行輸入者による再包装は、並行輸入された医薬品を輸入する加盟国で流通させるために必要なことが立証されなければならない、この点に関して、裁判所は、再ラベル貼付と再包装の間の選択にも関わることを再確認し、再包装の必要性を考慮して、再包装が不要な場合には、並行輸入者は再ラベル添付に限って行ってよく、再包装を選択することはできない旨の判示をした。

尚、同趣旨の判決として、Bayer Intellectual Property GmbH v kohlpharma GmbH, Case C-204/20 Judgement on November 17, 2022⁶¹⁸ 及び Merck Sharp & Dohme BV et al, Case C-224/20, Judgement on November 17, 2022⁶¹⁹がある。

(i) 事案の概要

Novartis Pharma は、Novartis AG が所有者である EU 商標「Novartis」および「Votrient」のドイツ国内における独占的使用権を有している。Novartis Pharm はこれらの商標を医薬品「Votrient 400 mg フィルムコーティング錠」および「Votrient 200 mg フィルムコーティング錠」（以下「本件医薬品」）に使用している。遅くとも2019年2月9日から、すなわち、委任規則2016/161が適用されるようになった日から、その第50条第2項に従い、Novartis Pharm の外箱には改ざん防止装置が施されている。

Abacus Medicine は、主にドイツにおいて、他の EU 加盟国からの並行輸入医薬品を販売してい

⁶¹⁷ Case C-147/20 (THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION ウェブサイト)
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268021&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2323353>

⁶¹⁸ Case C-204/20 (THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION ウェブサイト)
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268022&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2323431>

⁶¹⁹ Case C-204/20 (Euro-Lex ウェブサイト)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CJ0224>

る。Abacus Medicine は、医薬品の販売に関する法律第 10 条を遵守するため（医薬品の外装に記載される医薬品に関する情報はドイツ語で記載されなければならない）、問題となっている医薬品の外箱を開封する義務があると考え、その外箱の改ざん防止装置も含めて、Novartis にこれらの医薬品を元の外箱で供給することはなく、その外箱を新しい外箱と交換することを通知した。さらに、Abacus Medicine は Novartis にこれらの医薬品のサンプルパッケージを送付した。

付託裁判所であるハンブルク地方裁判所において、Novartis Pharm は、並行輸入され、再包装された問題の医薬品を Abacus Medicine がドイツ市場に出すこと、または同市場で販売促進することを禁止するよう求めている。その申請の裏付けとして、ドイツにおけるこれらの標章に関する権利の所有者として、EU 規則 2017/1001 の第 9 条第 2 項に基づき、Abacus Medicine が想定している医薬品の再包装に反対する権利があると主張している。

この点に関して、Novartis Pharma は、同規定に基づき当該商標により付与された権利は、EU 規則 2017/1001 第 15 条第 2 項の意味において消尽していないと主張する。また、ヒト用医薬品に関する EU 指令 2001/83 の第 47 条 a および第 54 条 a が課す要件は、EU 指令 2001/83 を補足する委任規則 2016/161 の第 3 条第 2 項(a)の意味における一意の識別子を付したバーコードを粘着ラベルによって元の外箱に貼付し、ドイツ語の添付文書を元の包装に入れた後、元の包装の開封の痕跡を覆う新たな改ざん防止装置を取り付けることで満たすことができるため、問題となる医薬品を新たな外箱で再包装する必要はないと主張している。

Abacus Medicine は、Novartis Pharma が貼付した封印ラベルの開封により、外箱、ラベルまたは粘着テープに目に見える不可逆的な変更または変化が生じる証拠を提出した。さらに、問題となっている医薬品の元の包装に、固有の識別子を付した粘着ラベルを貼付することは、これらの医薬品の外包装のシリコンコーティングにより、そのラベルは容易に剥がすことができるため、満足のいく解決策ではない、と主張した。つまり、Abacus Medicine は、ドイツで問題となっている医薬品を販売するためには、新しい外箱で再包装することが必要であり、Novartis Pharma にはその再包装に反対する権利はないと主張した。

付託裁判所によれば、本案訴訟の争いの結果は EU 指令 2001/83 の第 54 条(o)および第 47 条 a、ならびに委任規則 2016/161 の第 5 条第 3 項の解釈次第である、とした。同裁判所は、Abacus Medicine が行った再包装が 1996 年 7 月 11 日判決の Bristol-Myers Squibb and Others (C-427/93, C-429/93 and C-436/93)で裁判所が示した原則に反していた場合、Novartis Pharma は EU 規則 2017/1001 の第 9 条第 2 項に基づく異議申立権を有すると考えた。対照的に、同裁判所は、Novartis Pharma が上記第 2 項で言及された標章によって付与された権利に依拠することが市場の人為的な分割をもたらす可能性がある場合、Abacus Medicine の主張は支持されなければならないと考えた。委任規則 2016/161 の第 5 条第 3 項が、医薬品の包装にバーコードを直接印刷する義務を課すと解釈される場合、新たな外包装の使用も必要となる可能性がある。このような状況において、ハンブルク地方裁判所は、訴訟手続きを停止し、以下の質問を欧州司法裁判所に付託し、予備的判断を仰ぐことを決定した。

1. 並行輸入業者がその元の包装を保持する場合、EU 指令 2001/83 の第 54 条(o)及び第 47 条 a に規定されている元の外包装／元の包装の安全機能が、元々存在する安全機能の一部又は全部が除去及び／又は被覆された後に、開封の可視的な痕跡が残るような方法でのみ、当該指令の第 47 条 a 第 1 項(b)に準拠して交換されることができる場合、司法裁判所の判例の意味において、市場の人為的な分割につながるか。

2. 開封の痕跡が、医薬品が、卸売業者及び／又は薬局のような公衆に医薬品を供給する権限又

は権利を有する者により、委任規則 2016/161 第 10 条、第 24 条及び第 30 条に基づく義務を履行するために徹底的に検査された場合にのみ可視化されるか、又は表面的な検査で見過ごされる可能性があるかは、最初の質問に答えるために重要であるか。

3. 開封の徴候が、例えば患者によって医薬品の包装が開封された場合にのみ見えるようになるかどうかは、最初の疑問に対する回答のために重要か。

4. 委任規則 2016/161 の第 5 条第 3 項は、同規則の第 3 条第 2 項(a)にいう一意の識別子を含むバーコードが包装に直接印刷されなければならない、並行取引者が追加の外部ステッカーを使用して元の外包装に一意の識別子を貼付する場合には、第 5 条第 3 項が遵守されないことを意味すると解釈されるか。

(ii) 判決要旨

併せて検討するのが適切である第 1 から第 3 の質問により、付託裁判所は、要するに、EU 指令 2001/83 の第 47a 条第 1 項に従って実施される元の外包装の改ざん防止装置の交換が、当該包装に開封の痕跡を目に見える形で残す場合、EU 商標の所有者は、当該商標が貼付された新しい外包装で再包装された医薬品の並行輸入業者による販売に反対する権利を有すると解釈しなければならないかどうかを尋ねている。

判例によれば、商標の所有者は、他の加盟国から輸入された自己の商標が付された医薬品を、その輸入者が再包装し、商標を再付した場合、以下の場合を除き、加盟国での販売に合法的に反対することができる：

- 再包装された製品をその商標の下で販売することに反対するために、その商標権者が商標権を使用することが、加盟国間の市場の人為的な分割に寄与することが立証されている場合；
- 再包装が包装内の製品の元の状態に影響を及ぼし得ないことが示されていること；
- 新しい包装には、誰がその製品を再包装したのか、製造者名が明記されていること；
- 再包装された製品の表示が、商標およびその所有者の評判を傷つけるようなものでないこと；
- 輸入者は、再包装された製品が販売される前に商標権者に通知し、要求があれば再包装された製品の見本を提供すること（2018年5月17日判決、Junek Europ-Vertrieb, C-642/16 参照）。

特に、上記の最初の条件に関して、裁判所は、並行して輸入される製品を輸入加盟国で販売できるようにするために再包装が必要である場合、医薬品の再包装に対する商標権者の異議申立ては、加盟国間の市場の人為的な分割に寄与すると判断している（2007年4月26日判決、Boehringer Ingelheim and Others, C-348/04）。

EU 指令 2001/83 の第 47 条第 1 項に従って実施された、同等の装置による既存の改ざん防止装置の取り替えによって生じた開封された痕跡が、目に見える形で外箱に残っている医薬品を入手することに対して、輸入元の加盟国の消費者のかなりの割合が反対している場合、当該加盟国の市場への当該医薬品の効果的なアクセスが妨げられているとみなさなければならない、したがって、当該加盟国で販売されることを目的として新しい外箱への再包装が必要であるとみなさなければならない。

したがって、上記の状況では、商標権者がそのような再包装に反対することは、加盟国間の市場の人為的な分割に寄与することになる。

しかし、並行輸入業者は、改ざん防止装置が交換された再表示された医薬品に対する消費者の抵抗に関する一般的推定に依拠することはできない。そのような消費者の抵抗の可能性およびその程度は、特に、当該医薬品が上市された時点で輸入元の加盟国で一般的であった状況、ならび

に、開封の痕跡が目に見えるか、またはそれが、委任規則 2016/161 の第 10 条、第 24 条および第 30 条に基づく検証義務に従って、医薬品を公衆に供給する権限または権利を有する卸売業者等による徹底的な検証の後にのみ検出できるか、という事実を考慮に入れて、具体的に評価されなければならない。

よって、裁判所は以下のように判断した。

EU 規則 2017/1001 の第 9 条第 2 項及び第 15 条は、以下の場合には、EU 商標の所有者が、その商標を付した新たな外包装で再包装された医薬品の並行輸入者による販売に反対する権利を有しないことを意味すると解釈されなければならない。

EU 指令 2001/83/EC の第 47a 条第 1 項に従って実施される医薬品の元の外包装の改ざん防止装置の交換が、その包装に開封の痕跡が目に見える形で残し、かつ、そのような痕跡が、そのように再包装された医薬品に対して、輸入加盟国の市場またはその市場の相当部分において、かなりの割合の消費者の強い抵抗を引き起こし、その市場への効果的なアクセスの障害となる場合。但し、これはケースバイケースで立証されなければならない。

第 4 の質問により、付託裁判所は、要するに、委任規則 2016/161 の第 5 条第 3 項は、同委任規則の第 3 条第 2 項(a)に言及された一意の識別子を含むバーコードが、粘着ラベルによって医薬品の外包装に貼付されることを排除すると解釈しなければならないかどうかを尋ねている。

医薬品の原包装に記載される一意の識別子は、委任規則 2016/161 の第 5 条第 3 項に規定された条件に従って、その包装に印刷されなければならない。さらに、委任規則 2016/161 の第 6 条によれば、一意の識別子を含むバーコードの印刷品質は、少なくとも医薬品の包装の有効期限から 1 年、または包装が販売もしくは頒布のために発売された日から 5 年のいずれか長い期間まで、サプライチェーン全体にわたってその正確な読み取り可能性を確保しなければならない。

しかし、EU 指令 2001/83 の第 47a 条第 1 項(b)から明らかのように、欧州議会は、一意の識別子が同等の装置で置き換えられる可能性を明示的に想定している。したがって、この委任規則は、並行輸入者に対して、再ラベル貼付された医薬品の外箱に直接、バーコードと同等の一意の識別子を印刷することを要求していると解釈することはできない。

しかしながら、同委任規則の説明 15 から明らかのように、一意の識別子の真正性の検証は、医薬品が正規の製造業者に由来することを保証することを目的としている。したがって、一意の等価識別子を含むラベルを、別の包装に貼付する目的で剥がすことができないことが重要である。そのラベルは破損しなければ、剥がすことができないものでなければならない。よって、裁判所は以下のように判断した。

委任規則 2016/161 の第 5 条第 3 項は、当該委任規則第 3 条第 2 項(a)に言及される一意の識別子を含むバーコードが、粘着ラベルによって医薬品外包装に貼付されることを妨げるものではないと解釈されなければならない。ただし、当該ラベルが破損することなく剥がすことができず、特に、バーコードがサプライチェーン全体を通じて、かつ、当該委任規則第 6 条に言及される全期間を通じて完全に読み取り可能なままであることを条件とする。

⑤ Christian Louboutin v Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21),

Joined cases C-148/21 and C-184/21 Judgement on December 22, 2022⁶²⁰.

2022年12月22日判決。この事件は、Amazonのインターネットマーケットプレイスにおける、第三者による商標侵害の広告に対するAmazonの責任に関するものである。インターネットマーケットプレイスに出品された第三者の商品広告による商標権侵害であったとしても、当該標識とインターネットマーケットプレイス運営者（Amazon）が提供するサービスとの間に関連性が確立されるような方法で当該標識が使用されている場合には、商標権侵害の責任はインターネットマーケットプレイス運営者（Amazon）にあるとした判決。

(i) 事案の概要

C-148/21

2019年9月19日、Louboutin氏は、問題となっている商標により付与された独占的権利の侵害に基づき、C-148/21事件の付託裁判所であるルクセンブルク地方裁判所に対し、Amazonに対する侵害訴訟を提起した。Louboutin氏は、(i)Amazonは問題となっている商標の侵害責任を負うこと、(ii)ベネルクス領域を除く欧州連合全域において、当該商標と同一の標識の取引を目的とした使用を停止すること、(iii)当該使用により生じたとされる損害に対する損害賠償の支払いを命ずること、の宣言を求めた。

Louboutin氏の訴えはEU規則2017/1001の第9条第2項(a)に基づくものである。Louboutin氏は、AmazonがLouboutin氏の同意なく、当該商標が登録されている商品と同一の商品について、当該商標と同一の標識を使用しており、その理由は特に、同社のオンライン販売ウェブサイト上で、当該同一の標識が付された商品に関連する広告を表示しているためであり、また、当該商品の在庫、出荷および配送を行っているためであると主張した。Louboutin氏は、「このような使用は、同社が問題の標識の使用において積極的な役割を果たし、侵害商品に関連する広告が同社自身の商業コミュニケーションの一部を形成している限りにおいて、Amazonに帰属する。したがって、Amazonは単なるウェブサイトのホスティング業者や中立的な仲介業者と見なすことはできない。なぜなら、Amazonは第三者である出品者に対して、特に出品物の最適な見せ方に関する支援を提供しているからである。」と主張した。

Amazonは、商標の使用がAmazonに帰属するかどうかを争った。Amazonは、eBayなどのオンラインマーケットプレイス運営者に関するいくつかの裁判所の判決に依拠して、自社もオンラインマーケットプレイス運営者として、自社のオンラインマーケットプレイスを利用する第三者出品者が問題となる商標と同一の標章を使用することに対して責任を負うことはできないと主張した。Amazonは、自社のオンライン販売サイトに組み込まれているマーケットプレイスの運営方法は、他のマーケットプレイスと大きく異なるものではなく、第三者出品者の広告にAmazonのロゴが掲載されているからといって、その広告を採用したことにはならないと主張した。さらに、Amazonは、「第三者の販売者に提供する付随的なサービスは、その提供がAmazon自身の商業的コミュニケーションの一部とみなされることを正当化することはできない。サービス提供者が、保護される商標と同一の標識の使用に必要な技術的条件を作成し、そのサービスに対して報酬を受けるという事実は、そのサービス提供者自身が問題となる標識の使用を行うことを意味しな

⁶²⁰ Joined Cases C-148/21 and C-184/21 (THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION ウェブサイト)
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268788&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=664>

い。」と主張した。

C-148/21 の付託裁判所によれば、Amazon が運営するオンライン販売サイトの運営方法は、同じカテゴリーの商品について、自社の広告と、当該サイトに含まれるオンラインマーケットプレイス上の第三者の出品者の広告の両方をグループ化するものである。この点で、eBay や楽天のように、オンライン・マーケットプレイスを運営するだけで、自ら販売活動を行わず、第三者の広告のみを掲載する他社の運営方法とは異なる。

したがって、裁判所の判例、特に 2011 年 7 月 12 日の判決、L'Oréal and Others, (C-324/09) に照らして、Amazon のオンライン販売サイトのそのような運営方法が、そのサイトの運営者により、自社の商業的コミュニケーションに標章を表示することによって第三者販売者の広告を組み入れることにより、問題となっている商標と同一の標章を使用することにつながるかどうかを判断する必要がある。裁判所は、そのような事業者が当該標識が付された商品の出荷を請け負う場合、保護される商標と同一の標識を使用しているとみなされるべきかどうかについては、明確にしていない。2020 年 4 月 2 日の判決 (Coty Germany (C-567/18,)) では、同判決の根拠となった事案では、出荷が外部のサービス提供者によって行われていたため、裁判所はこの点について裁定しなかった。

このような状況において、ルクセンブルク地方裁判所は、訴訟手続きを停止し、以下の質問を司法裁判所に付託して予備的な判断を仰ぐことを決定した：

1. EU 規則 2017/1001 の第 9 条第 2 項は、ウェブサイトに表示される広告における商標と同一の標識の使用は、ウェブサイト運営者またはその経済的関連事業者の商業コミュニケーションにこれらの広告が組み込まれることにより、ウェブサイト運営者またはその経済的関連事業者自身のオファーと第三者の販売者のオファーがウェブサイト上で組み合わせられることにより、ウェブサイト運営者またはその経済的関連事業者に帰属すると解釈されるか。

そのような組み込みは、以下の事実によって強化されるか：

- 広告がウェブサイト上で一様に表示されているか。
- 運営者自身の広告、経済的につながりのある事業者の広告、および第三者の販売者の広告が、その出所について区別なく表示されるが、「ポップアップ」の形で第三者のウェブサイトの広告カテゴリーに、運営者または経済的につながりのある事業者のロゴが明確に表示されているか。
- 運営者または経済的につながりのある事業者が、広告の準備や販売価格の設定、商品の仕入れや発送の支援など、包括的なサービスを第三者の販売者に提供しているか。
- 事業者及び経済的につながりのある事業者のウェブサイトが、「ベストセラー」、「最も求められている」、「最も人気のある」といったショップやラベルの形で表示されるようにデザインされており、事業者及び経済的につながりのある事業者の自社商品と第三者販売者の商品との間に、一見して明らかな区別がないか。

2. EU 規則 2017/1001 の第 9 条第 2 項は、合理的に十分な知識を持ち、合理的に観察しているインターネット利用者の認識において、当該事業者又は経済的に関連する事業者が当該広告の作成に積極的な役割を果たした場合、又は当該広告が当該事業者自身の商業的コミュニケーションの一部を形成していると認識される場合、オンラインストアに表示される広告における商標と同一の標識の使用は、原則として、当該事業者又は経済的に関連する事業者に帰属すると解釈されるか。

そのような認識は、以下の影響を受けるか：

- 当該事業者及び／又は経済的に関連する事業者が、広告に掲載されている商品の範疇の商品を含

む広範な商品の有名な販売業者であるという事実、又は

- そのように表示された広告が、当該事業者又は経済的につながりのある団体のサービスマークが複製された見出しを示し、そのマークが販売業者のマークとして周知であること。

- 当該事業者又は経済的につながりのある団体が、その表示とともに、広告に掲載された商品が属するカテゴリーと同じカテゴリーの商品の販売業者によって伝統的に提供されてきた役務を提供しているという事実。

3. EU 規則 2017/1001 の第 9 条第 2 項を、当該標章と同一の標章が付された商品を、取引の過程において、商標の所有者の同意なしに、最終消費者に出荷することは、荷送人が当該標章が商品に付されていることを実際に知っている場合に限り、荷送人に帰せられる使用に該当すると解釈しなければならないか。

荷送人自身又は経済的に関連する団体が、その目的のために商品を在庫した後、出荷を引き受けると最終消費者に通知した場合、そのような荷送人は当該標識の使用者か。

荷送人自身又は経済的に関連する団体が、取引の過程において、当該標識が付された商品の広告の表示に以前から積極的に寄与していた場合、又は当該広告に基づいて最終消費者の注文を受けていた場合、当該荷送人は、当該標識の使用者であるか。

C-184/21

2019年10月4日、Louboutin氏は、問題となっている商標によって付与された独占的権利の侵害に基づき、C-184/21事件の付託裁判所であるブリュッセル企業裁判所に提訴した。Amazonは、C-148/21事件で付託裁判所に提訴した請求と本質的に同じ主張に基づいて、Amazonに対して当該商標の侵害訴訟を提起し、Amazonによる当該商標の使用の停止と当該使用によって生じた損害に対する損害賠償を求めている。

Amazonは、同社がそのオンライン販売ウェブサイトに組み込まれたオンラインマーケットプレイス上で、模倣品であると主張される靴の第三者販売者の商業的申し出を公表し、それらの靴を発送しているという事実は、同社が問題となっている商標を使用したことにはならない、と主張した。

C-184/21

事件における付託裁判所は、本件紛争を解決するために、まず、第三者の売主からの商業的オファーにおける侵害標識の使用が、どのような状況において、オンライン・マーケットプレイスを組み込んだオンライン販売サイトの運営者に帰属しうるか、第二に、当該使用の帰属可能性を判断するために、当該オファーに関する公衆の認識を考慮しなければならないかどうか、また、どのような状況において考慮しなければならないか、第三に、Amazonが商標と同一の標章を付した商品を出荷するという事実自体が、EU規則2017/1001の第9条第2項(a)に基づき、当該企業に帰属させることができる当該商標の使用を構成するかどうか、また、適切な場合、どのような状況において構成するか、を知る必要があると考えた。

このような状況下、ブリュッセル企業裁判所は、訴訟手続きを停止し、以下の質問を司法裁判所に付託し、予備判決を得ることを決定した。

1. EU規則2017/1001の第9条第2項は、合理的に十分な知識を持ち、合理的に観察しているインターネット利用者の認識において、当該事業者が当該広告の作成に積極的な役割を果たした場合、または当該広告が当該事業者自身の商業コミュニケーションの一部を形成していると当該インターネット利用者に認識される可能性がある場合、ウェブサイトに表示される広告における商標と同一の標識の使用は原則として当該事業者に帰属することを意味すると解釈しなければならない

ないか。

その認識は以下によって影響を受けるか：

- 当該事業者が、広告に掲載されている商品の範疇にある商品を含む、幅広い商品の有名な販売業者であるという事実によって、又は
- そのように表示された広告が、その事業者のサービスマークが複製された見出しを提示しており、そのマークが販売業者の商標として周知であるという事実によって。
- さらに、その広告を表示するだけでなく、その事業者が、広告に掲載された商品が属するカテゴリと同じカテゴリの商品の販売業者によって伝統的に提供されてきた役務を提供しているという事実によって。

2. EU 規則 2017/1001 の第 9 条第 2 項は、荷送人が当該標章が当該商品に付されていることを実際に知っている場合に限り、当該標章と同一の標章が付された商品を、取引の過程で、かつ、商標の所有者の同意なしに、最終消費者に出荷することが、荷送人に帰属する使用を構成することを意味すると解釈しなければならないか。

荷送人自身又は経済的に関連する団体が、その目的のために商品を在庫した後、出荷を引き受けると最終消費者に通知した場合、そのような荷送人は当該標識の使用者か。

荷送人自身又は経済的に関連する事業者が、取引の過程において、当該標識が付された商品の広告の表示に以前から積極的に寄与していた場合、又は当該広告に基づいて最終消費者の注文を受けていた場合、当該荷送人は、当該標識の使用者であるか？

C-148/21 事件と C-184/21 事件は口頭審理および判決の目的で併合された。

(ii) 判決要旨

付託裁判所は、要するに、EU 規則 2017/1001 の第 9 条第 2 項(a)は、オンラインマーケットプレイスを組み込んで、自らの販売オファーも併せて行うオンライン販売サイトの運営者が、当該商標の所有者の同意なしに第三者の販売者が当該マーケットプレイスにおいて当該商標を付した商品を販売する場合、当該商標が登録されている商品と同一の商品について他人の EU 商標と同一の標章を使用しているとみなされる可能性があることを意味すると解釈しなければならないかどうかを尋ねている。

裁判所はオンラインマーケットプレイスの運営者に関して、同マーケットプレイスに表示される売物における商標と同一または類似の標識の使用は、同運営者の顧客である売り手によってのみ行われ、運営者自身によって行われるものではないと考えた (2011 年 7 月 12 日判決、L'Oréal and Others C-324/09 および 2020 年 4 月 2 日判決、Coty Germany C-567/18 参照)。標識の使用に必要な技術的条件を作成し、そのサービスに対して対価が支払われるという単なる事実は、たとえそれが自らの経済的利益になるとしても、サービスを提供する当事者自身が標識を使用することを意味するものではない (2020 年 4 月 2 日判決、Coty Germany, C-567/18 参照)。

しかし、この判決の原因となった事件は、オンラインマーケットプレイスを組み込んだ同じオンライン販売サイトの運営者、すなわち Amazon に関するものであったが、当該運営者 (Amazon) は、問題となっている商品が商標権を侵害しているという事実を知らなかったこと、当該商品を自ら販売のために提供しておらず、市場に出していなかったこと、また、自らそのようなことを行う意図もなかったことを明らかにしていた。同裁判所はまた、当該商品が外部のサービス提供者によって発送されたことも指摘していた (2020 年 4 月 2 日判決、Coty Germany, C-567/18 参照)。

さらに、Amazon が当該判決で依拠し、本判決でも引用されている 2011 年 7 月 12 日の判決

(L'Oréal and Others (C-324/09)) の事案でも、裁判所は、当該オンライン販売サイトがオンラインマーケットプレイスだけでなく、当該サイトの運営者自身の販売オファーも組み込んでいるという事実の影響については問われていない。しかし、本判決において、付託裁判所は、その影響と、その文脈における当該ウェブサイトの利用者の認識や、運営者がそのウェブサイトに掲載された販売オファーを統一的な方法で提示しているという事実などの他の事情の重要性を特に問題にしている。また、第三者の販売者に対して、広告の表示や商品の保管・発送のサポートなど、商品の販売に関連する付加的なサービスを提供している事実もある。

この点に関して、裁判所は、サービスの供給者が、その顧客の1つが当該サービスの支援を受けて販売している商品を宣伝するために他人の商標と同一または類似の標識を使用する状況において、当該事業者が当該標識と当該事業者が提供するサービスとの間に関連性を確立するような方法で当該標識を使用する場合、当該事業者自身が当該標識を使用することになると既に認定している(2011年7月12日判決、L'Oréal and Others, C-324/09、2011年12月15日判決、Frisdranken Industrie Winters, C-119/10)。したがって、裁判所は、当該サービス提供者が提供するサービスが、その性質上、当該標章を付した商品の販売促進を目的とするサービスに匹敵するものではなく、当該標章と当該サービスとの間の関連の創出を意味するものではない場合、当該サービス提供者は他人の商標と同一または類似の標章を自ら使用することはなく、当該サービス提供者は消費者にとって明白でないため、そのサービスと問題となっている標章との間の関連性は排除されると判断している(2011年12月15日判決、Frisdranken Industrie Winters, C-119/10 参照)。

他方、裁判所は、オンラインマーケットプレイスの運営者が、インターネット参照サービスを利用し、他人の商標と同一のキーワードに基づいて、オンラインマーケットプレイス上でその顧客によって販売のために提供される当該商標が付された商品を広告する場合、関連性は存在すると判示している。キーワードに基づいて検索を行うインターネットユーザーにとって、このような広告は、その商標の付いた商品と、そのマーケットプレイスを通じてその商品を購入する可能性との間に明白な関連性を生じさせる。そのため、十分な情報と合理的な観察力を有するインターネット利用者が、当該商品が当該商標の所有者または当該所有者と経済的に関連する事業者由来なのか、或いは、販売している第三者由来なのかを確認することが不可能であるか、或いは、可能であるが困難が伴うという事実の下で、当該広告が商標権を侵害する場合、当該商標の所有者は、当該事業者の当該使用を禁止する権利を有する(2011年7月12日判決、L'Oréal and Others, C-324/09 参照)。当該判例から明らかなように、オンラインマーケットプレイスを組み込んだオンライン販売サイトの運営者自身が、当該マーケットプレイス上で第三者の販売者が提供する商品に関する広告に表示される他人の商標と同一の標章を使用しているかどうかを判断するためには、当該ウェブサイトの十分な知識を持ち、合理的に観察している利用者が当該運営者のサービスと当該標章との間に関連性を立証するかどうかを評価する必要がある。

オンラインマーケットプレイスを組み込んだオンライン販売ウェブサイトの運営者が、そのウェブサイトに掲載される提供物を画一的な方法で表示し、自らの広告と第三者の販売者の広告の両方を表示し、第三者の販売者が提供する商品に関するものも含め、自らのウェブサイト及びすべての広告に著名な販売者としての自らのロゴを掲載しているという事実は、運営者と第三者の販売者を明確に区別をすることを困難にする。したがって、十分な知識を持ち、合理的に観察している利用者には、その運営者が第三者の販売者が販売のために提供する商品を自らの名前で、自らのために販売しているという印象を与える可能性がある。その結果、それらの商品に他人の商標と同一の標識が付されている場合、その統一的な表示は、利用者の目には、その標識と同じ事

業者が提供するサービスとの間に関連性を示すことになる。特に、オンライン販売ウェブサイトの運営者が、特に一部の商品を宣伝する目的で、自社または第三者から提供される様々な商品を、その出所について区別することなく、「ベストセラー」または「最も人気がある」と説明している場合、このような表示は、十分な情報を持ち、合理的に観察している利用者に対し、このように宣伝されている商品が当該運営者により、自己の名において、自己のために販売されているという印象を強める可能性が高い。

これらに照らして、付託された質問への回答は以下の通りである。

以下の場合には、EU 規則 2017/1001 の第 9 条第 2 項(a)は、オンラインマーケットプレイスを組み込んで、自らの販売の申し出も併せて行うオンライン販売サイトの運営者が、当該商標の所有者の同意なしに第三者の販売者が当該マーケットプレイスにおいて当該商標を付した商品を販売する場合、当該商標が登録されている商品と同一の商品について他人の EU 商標と同一の標章を使用しているとみなすことができることを意味すると解釈されなければならない。

・当該サイトの十分な知識と合理的な観察力を有する利用者が、当該事業者のサービスと当該標識との関連性を立証する場合、特に、当該状況のあらゆる状況から見て、当該利用者が、当該事業者自身が、自己の名において、自己の責任において、当該標識が付された商品を販売しているとの印象を持つ可能性がある場合。

この点に関しては、当該事業者は、そのウェブサイトに掲載されるオファーを統一的な方法で提示し、自らの名前で、自らの代理として販売する商品に関する広告と、第三者の販売者がマーケットプレイスで提供する商品に関する広告の両方を表示しているという事実、すべての広告に有名な販売業者としての自らのロゴを掲載している事実、問題の標識が付された商品の販売に関連して、第三者の販売者に、特に当該商品の保管と発送からなる付加的なサービスを提供している事実が関連する。

(2) GCEU

① The KaiKai Company Jaeger Wichmann v EUIPO, T-579/19 Judgement on April 14, 2021, THE GENERAL COURT⁶²¹

2021 年 4 月 14 日判決。PCT 特許出願を優先権主張した欧州共同体意匠出願に対する優先権主張期間は、6 月ではなく 1 年であると判決した判決。

(i) 事案の概要

2018 年 10 月 24 日、ドイツの The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR（以下、KaiKai）は、出願日 2017 年 10 月 26 日の PCT 特許出願 PCT/EP2017/077469 に基づく優先権を主張した欧州共同体意匠出願（第 5807179-0001-0012 号）を行った。

EUIPO の審査官は、先行出願日が後の意匠出願日より 6 ヶ月以上前であったため、すべての意匠出願に関する優先権を拒否した。審査官は、2018 年 10 月 1 日付の商標・意匠ガイドライン（「EUIPO ガイドライン」）の 6.2.1.1 項に基づき、PCT に基づく出願が原則として EU 規則

⁶²¹ Judgment of the General Court (Third Chamber) of 14 April 2021 (EUR-Lex ウェブサイト)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62019TJ0579>

No.6/2002⁶²²の第 41 条に基づく優先権の基礎となり得るとしても、PCT 第 2 条における「特許」の概念の広範な定義には実用新案も含まれることから、当該出願も 6 ヶ月の優先期間の対象となり、本件ではそれが遵守されていなかったと述べた。

出願人は、審査官の決定に対して EUIPO に上訴した。

2019 年 6 月 13 日、EUIPO 第 3 審判部は、審査官の決定に対して出願人が提起した審判を却下し、審査官はパリ条約の規定を正確に反映した EU 規則 No.6/2002 の第 41 条第 1 項を正しく適用したと判断した。この点に関して審判部は、「パリ条約第 4 条(A)(1)及び第 4 条(C)(1)に基づき、工業意匠又は実用新案の国内出願を正当に行った者は、特許及び実用新案については 12 ヶ月間、工業意匠及び商標については 6 ヶ月間の優先権を享受する。」「パリ条約第 4 条(E)(1)は、工業意匠について後に出願する場合、実用新案出願の優先権は、工業意匠に適用される 6 ヶ月の優先期間内のみ主張できることを明確にしている。」「パリ条約には、特許出願が工業意匠出願の優先権を生じさせることを規定するものはない。」と判断した。審判部は、EU 規則 No.6/2002 の第 41 条の文言が明確であり、優先期間は先の出願の出願日から 6 ヶ月であり、優先権は意匠権または実用新案出願の正当な出願からのみ生じ、特許出願からは生じないと認定した。審判部は、EUIPO ガイドライン第 6.2.1.1 項に基づき、PCT 第 2 条(ii)の定義によれば、実用新案出願は実用新案を包含しているため、実用新案の概念は、PCT に基づいてなされた国際特許出願を含むように広義に解釈されなければならないことを認めたが、その広義の解釈は、規定された 6 ヶ月の優先権期間には影響を及ぼさないと判断した。

(ii) 判決要旨

EU 規則 No.6/2002 が先の国際特許出願による優先期間について規定していないため、基礎となる法律、すなわちパリ条約を参照する必要があるという出願人の主張は正しい。後の意匠出願において特許出願に基づく優先権を主張できる期間の決定に関する同条約の規定は、同規則を解釈し補完するための参考として考慮されなければならない。

パリ条約第 4 条において、原則として、優先期間の長さを決定するのは先の権利の性質であることは、優先制度の固有の論理から明らかである。この点に関して、パリ条約第 4 条(C)(1)に基づき、特許及び実用新案の優先期間が工業意匠及び商標の優先期間よりも長いのは、特許及び実用新案がより複雑な性質を有するためであることに留意しなければならない。優先権の存在と優先権の存続期間の開始がともに先の権利とその登録出願に依存するのであれば、優先権の存続期間も先の権利に依存するのが合理的である。これとは対照的に、優先権の存続期間は原則として後の権利に依存すべきであるという推定を導くものは何もない。パリ条約第 4 条(E)(1)が、優先期間の長さは先の権利の性質によって決定されるという原則の例外を構成する特例とみなされることは、その規定の文言そのものに見ることができる。

EUIPO の結論が、パリ条約の根底にある一般的な規則が、優先期間の長さを決定する上で先の権利の性質が決定的であるという結論に疑問を投げかけるものではないことは明らかである。特に、EUIPO は、実用新案について設けられた特別な規則を特許にも適用すべきであることを立証する論拠を提示していない。

以上から、欧州一般裁判所 (GCEU) は、共同体意匠規則には特許に基づく優先権主張を想定し

⁶²² 共同体意匠に関する 2001 年 12 月 12 日の理事会規則 No.6/2002、2012 年 4 月 24 日 L112/2012 により改正、2013 年 7 月 1 日統合版 (日本国特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec6_02j.pdf

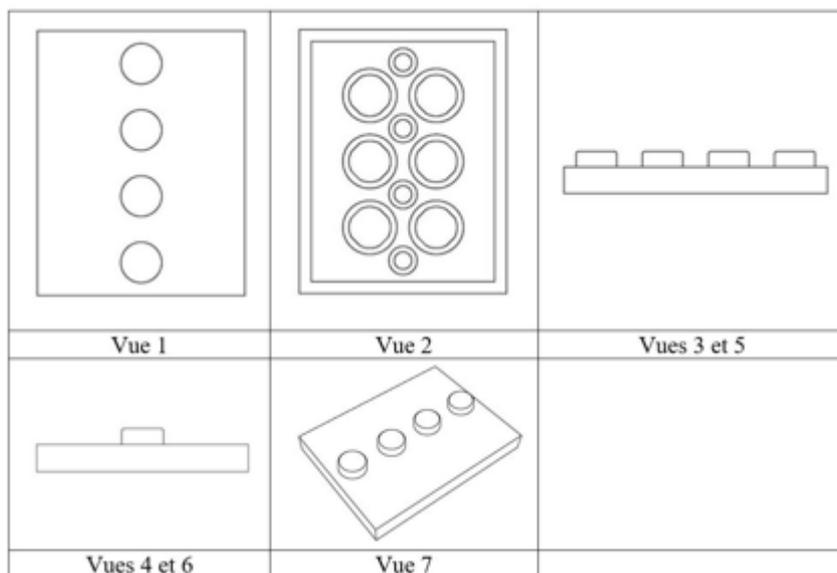
た具体的な規定はなく、パリ条約がこの部分を補完すると判断し、PCT 特許出願に基づく優先権主張に適用される期間が6か月とした EUIPO の判断は誤りであるとし、KaiKai の主張を認めた。

② **Lego v EUIPO - Delta Sport Handelskontor, T-515/19 Judgement on March 24, 2021, THE GENERAL COURT**⁶²³

2021年3月24日判決。意匠は、その外観の特徴のすべてが当該意匠に係る製品の技術的機能によってのみ決定される場合には、無効と宣言されなければならない。したがって、争点となっている意匠に係る製品の外観の特徴の少なくとも1つが、当該製品の技術的機能によってのみ決定されるものではない場合、問題となっている意匠は、EU 規則 No.6/2002 の第8条第1項に基づき無効と宣言することはできないと判示した判決。

(i) 事案の概要

2010年2月2日、レゴは、欧州連合知的財産庁（EUIPO）に共同体意匠の登録を申請し、同日にコミュニティ意匠 No 1664368-0006 として登録された。登録意匠は、ビルディングセットのブロック（下図参照）を対象としている。



2016年12月8日、参加人である Delta Sport Handelskontor GmbH は、EU 規則 No.6/2002 第52条に基づき、係争中の意匠の無効宣言を申請し、争点となっている意匠が関係する製品の外観のすべての特徴は、製品の技術的機能によってのみ決定され、そのため、EU 規則 No.6/2002 第8条第1項に基づき、意匠保護から除外されていると主張した。

2017年10月30日、EUIPO の無効部は無効宣告申請を却下した。特に、ブロックの技術的機能は、遊ぶことを目的として他のブロックと相互に連結されることであり、その機能を果たすことが、争われた意匠に係る製品の外観の特徴を決定した唯一の要因であることを、参加人は立証できなかったと判断した。本件では、要素の相互運用性を理由に、ブロックの設計者の自由が制限されるという参加人の主張に反論するため、無効部は、特に、ブロックセットはモジュラーシス

⁶²³ JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Second Chamber) 24 March 2021 (EUR-Lex ウェブサイト)
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=729D1549DD383C453DA552D370166F77?text=&docid=239258&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3049092>

テムの定義に該当し、相互運用性を理由に争われた意匠を保護から除外することは適切ではないと判断した。

2018年1月5日、参加人は、無効部の決定に対して、EU規則 No.6/2002 の第 55 条から第 60 条に基づき、EUIPO に審判を請求した。

2019年4月10日、EUIPO の第 3 審判部は上訴を支持し、無効部の決定を取り消し、当該意匠を無効とした。

争点となっている意匠に係る製品の外観の特徴はすべて、製品の技術的機能、すなわち、セットの他のブロックと組み立てること、およびセットの他のブロックから分解することを可能にすることによってのみ規定されるものであると判断した。

そもそも、審判部は、争点となっている意匠に係る製品は、より大きなブロックのセットの一部であり、そのセットの他のブロックと組み立てて物を作ることを意図したブロックであると判断した。したがって、そのブロックが果たさなければならない技術的機能とは、玩具の建物を作るために、セットの他のブロックと十分な安定性をもって組み立てる能力である。

第二に、審判部は、製品の外観上の特徴、すなわち、(i) ブロックの上面にある画鋸の列、(ii) ブロックの下面にある小さい円の列、(iii) ブロックの下面にある 2 列の大きい円、(iv) ブロックの長方形の形状、(v) ブロックの壁の厚さ、および (vi) 画鋸の円筒形の形状を特定した。

第三に、審判部は、審判部が特定し出願人が承認したすべての特徴は、組立用ブロックの技術的機能、すなわち、セットの他のブロックとの組立てと、他のブロックからの分解によってのみ決定されると判断した。

(ii) 判決要旨

EU 規則 No.6/2002 第 8 条第 1 項に従い、共同体意匠は、その技術的機能のみによって決定される製品の的外観の特徴に存在してはならない。一方、EU 規則 No.6/2002 第 8 条第 2 項では、共同体意匠は、意匠が組み込まれた製品又は意匠が適用された製品を他の製品に機械的に接続したり、他の製品の周囲に配置したり、他の製品に対して配置したりして、いずれかの製品がその機能を果たすことができるようにするために、必ず正確な形状及び寸法で再現されなければならない製品の的外観の特徴（「相互接続の特徴」）としては存在しないと規定している。

EU 規則 No.6/2002 の第 8 条第 3 項は、「第 2 項に拘らず、共同体意匠は、モジュールシステムにおいて、相互に交換可能な製品の複合的組立又は連結を可能にする目的にかなう意匠には、第 5 条及び第 6 条に規定した条件の下で、存在するものとする。」と規定されている。ここでモジュール製品の機械的付属品はモジュール製品の革新的特徴の重要な要素を構成し、主要なマーケティング資産となる可能性があるため、保護の対象とすべきである。EU 規則 No.6/2002 の第 8 条第 3 項が同規則の第 8 条第 2 項の例外であり、相互接続の可能性があるにもかかわらず、モジュールシステムの一部を構成する製品を対象とする意匠の保護を可能にしていることに留意すべきである。

EU 規則 No.6/2002 第 8 条第 3 項が有効とするためには、EUIPO が同規則第 25 条第 1 項(b)に基づく無効宣言の申請を審査する際、争われている意匠に関係する製品の的外観の特徴が同規則第 8 条第 1 項および第 8 条第 2 項の両方に該当すると判断した場合に、EU 規則 No.6/2002 第 8 条第 3 項が有効になることを検討しなければならない。また、係争意匠の所有者の主張が同規則第 8 条第 3 項の規定に依拠している場合、無効宣言の申請者が同規則第 8 条第 2 項に依拠していない場合を含め、当該特徴が EU 規則 No.6/2002 第 8 条第 3 項の目的上、モジュールシステムの保護の恩恵を受けることができるかどうかを検討しなければならない。

EU規則 No.6/2002 の第 8 条第 1 項と第 8 条第 2 項の両方に該当する意匠による関係製品の外観の特徴が存在する場合、無効宣言の申請者がその主張を裏付けるために同規則の第 8 条第 1 項にのみ依拠した場合には、争われている意匠の所有者が同規則の第 8 条第 3 項の恩恵に依拠することができないことになる。

したがって、前述のすべての考慮事項に照らして、審判部は争われた意匠が EU 規則 No.6/2002 の第 8 条第 3 項の要件を満たしているかどうかを評価しなければならなかった。それを怠ったため、法律上の誤りがあった。EU 規則 No.6/2002 第 8 条第 3 項の適用条件の検討結果を予断することは不可能であるため、ここでは規則の第 8 条第 1 項の侵害を主張する申請人の主張の検討を継続することが適切である。

意匠は、その外観の特徴のすべてが当該意匠に係る製品の技術的機能によってのみ決定される場合には、無効と宣言されなければならない。したがって、争点となっている意匠に係る製品の外観の特徴の少なくとも 1 つが、当該製品の技術的機能によってのみ決定されるものではない場合、問題となっている意匠は、EU 規則 No.6/2002 の第 8 条第 1 項に基づき無効と宣言することはできない。

審判部は、争点となった意匠に係る製品の外観の特徴を特定した。争点となる意匠に係る製品の上面の滑らかな表面は、審判部が特定した特徴の中には含まれていないことを明記しなければならない。

この点に関して、審判部は、製品の表面は製品の一要素であり、本件では鋸がないことによって特徴付けられ、EU 規則 No.6/2002 の第 8 条第 1 項に照らして評価されるべきものではないと主張した。しかしながら、玩具用ブロックの上面の滑らかな表面は、争点となる意匠が関係する製品の具体的な外観の特徴であり、単なる「ブロックの上面に鋸がない」ことに限定されるものではないと判断されなければならない。控訴審はこれを考慮しなければならなかった。

以上のことから、審判部は、争点となっている意匠による当該製品の外観の特徴をすべて特定しておらず、また、当該意匠の特徴のすべてが当該製品の技術的機能によってのみ決定されることを立証していないという点で、EU 規則 No.6/2002 の第 8 条第 1 項に従っていない。このような状況では、申請人のその他の申し立てを検討する必要はなく、申請人の法的抗弁は支持されるべきであり、争われた決定はその全体が取り消されなければならない、と判断された。

(3) Enlarged Board of Appeal (EPO)

① SYNGENTA LIMITED v Sumitomo Chemical Company Limited, G0002/21 Judgement on March 23, 2023, Enlarged Board of Appeal (EPO)^{624 625}

2023 年 3 月 23 日審決。進歩性を検討する際、出願日後に提出された証拠に関して、1) 出願後に提出されたという理由のみで無視することはできないこと、2) 技術常識を考慮し、当初の出願に基づき、当初開示された発明によって具体化されるものとして当該効果を導き出せる場合、出願日後に提出された証拠に示される技術的効果に依拠して進歩性を判断することができることを示した審決。

⁶²⁴ G0002/21 Data sheet for the decision of 23 March 2023 (EPO ウェブサイト)

https://link.epo.org/web/G2_21_Decision_%20of_the_Enlarged_Board_of_Appeal_of_23_March_2023_EN.pdf

⁶²⁵ 欧州特許庁 (EPO) 審判部、出願日後に提出された証拠に関する拡大審判部審決を公表 (JETRO ウェブサイト)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2023/20230323.pdf

(i) 事案の概要

欧州特許第 2484208 号（以下、本特許）は殺虫剤組成物に関するものであり、欧州特許出願第 05 719 327.8 号の分割出願である欧州特許出願第 12002626.5 号に由来する。本特許は、EPC 第 100 条(a)～(c)に基づき、新規性及び進歩性の欠如、開示の不十分さ、並びに主題の追加を理由に、全ての異議申立理由に基づき異議申立がなされた。異議申立人は、EPC101 条 2 項に基づき異議申立を却下した異議部の決定を不服として控訴した。

2021 年 10 月 11 日付暫定審決 T116/18（以下、付託審決）により、技術審判部（以下、付託審判部）は、EPC 第 112 条第 1 項(a)と RPBA 第 22 条 2020 の組み合わせに基づく決定のため、以下の法律問題を拡大審判部に付託した。

進歩性の認定について、特許権者が技術的効果に依拠しており、かつ、当該効果を証明するための実験データ等の証拠を提出し、当該証拠は訴訟特許の出願日前に公開されておらず、出願日後に提出されたものである（公開後証拠）場合において、

1. 証拠の自由評価の原則（例えば G3/97 の理由 5 及び G1/12 の理由 31 を参照）の例外として、効果の立証が専ら公表後の証拠に基づいているという理由で、公表後の証拠を無視しなければならないという例外を認めるべきか。
2. 回答がイエス（効果の立証が専らこの証拠に基づいている場合、公開後の証拠は無視しなければならない）である場合、訴訟が提起された特許出願の情報又は一般的な知識に基づいて、問題となった特許出願の出願日における当業者が、その効果をもっともらしいと考えたであろう場合（*ab initio plausibility*）、公開後の証拠を考慮することができるか。
3. 最初の質問に対する回答がイエス（効果の立証が専らこの証拠に基づいている場合、公開後の証拠は無視しなければならない）である場合、訴訟が提起された特許出願の情報又は一般的な知識に基づいて、問題となった特許出願の出願日における当業者が、問題となった特許出願の情報または一般的な知識に基づいて、問題となった特許出願の出願日における当業者が、その効果をあり得ないと考える理由を見いだせなかった場合（*ab initio implausibility*）、公開後の証拠を考慮することができるか。

(ii) 審決要旨

拡大審判部は、付託された質問に以下のように回答した。

1. 特許出願人または特許権者が、クレームされた主題事項の進歩性を認めるために依拠した技術的効果を証明するために提出した証拠は、その効果の根拠となる当該証拠が問題特許の出願日前に公開されておらず、その日後に提出されたという理由のみでは、無視できない。
2. 特許出願人または特許権者は、技術常識を念頭に置き、かつ、当初の出願に基づいて、当業者が技術的教示に包含され、かつ、同一の当初開示された発明によって具体化されるものとして当該効果を導き出せる場合には、進歩性に関する技術的効果に依拠することができる。

上記 1. については、主に以下の通り述べられている。

EPC 第 113 条第 1 項及び第 117 条第 1 項は、EPC 締約国において一般に認められている基本的な手続上の権利、すなわち、適切な形式で証拠を提出する権利及びその証拠を審理してもらう権利を具体化したものである。決定は、決定に不可欠な事実、証拠及び論拠を詳細に論じるべきである。

ある事実が証明されたとみなすことができるかどうかは、事件を審理する権限のある決定機関が、

関連するすべての証拠を考慮して評価しなければならない。

EPC 第 117 条第 1 項は証拠を提出または取得する手段について規定し、EPC 第 117 条第 2 項は規則 4、第 117 条から第 124 条まで、および第 150 条と関連して、そのような証拠を取るための手続を規定している。しかし、EPC には証拠の評価に関する明確な手続規定はない。したがって、EPC 第 125 条に従って、EPC 締約国において一般的に認められている手続法の原則が考慮される。証拠の自由評価の原則は、民法制度を有する多くの締約国で知られ、適用されているようである。EPC 締約国に関する考察から、証拠の自由な評価の原則は、審判部による証拠の手段を評価する際に普遍的に適用可能な原則として適格であると結論づける。

証拠の自由評価の原則は、EPC 第 106 条第 1 項に従って EPO の行政部門であれ、かかる行政部門の決定を審査する管轄司法機関としての審判部であれ、EPC に基づく手続において当事者が提出するあらゆる証拠の手段を評価する際に手続法および実体法の両方において普遍的に適用される原則を示すものである。

証拠の自由評価の原則は、EPC 第 113 条第 1 項および第 117 条第 1 項に従い、EPC に基づく手続の各当事者が適切な形式で証拠を提出する権利の中に謳われているため、その妥当性が争われ、最終決定に決定的な影響を及ぼす推論を裏付けるために当事者が提出し、依拠する限り、証拠それ自体を無視するために使用することはできない。

したがって、特許出願人または特許権者が、クレームされた主題の進歩性を認めるために依拠した技術的效果を証明するために提出した証拠は、その効果の根拠となる証拠が問題特許の出願日前に公開されておらず、出願日後に提出されたという理由だけで無視することはできない。

上記 2. については、主に以下の通り述べられている。

質問 2 と 3 について、2 つの異なる「もっともらしいアプローチ (plausible approach)」と呼ぶ概念上の用語に関係なく、拡大審判部は、控訴審判部の判例法の検討から、核心的な問題は、技術常識を念頭に置いた当業者が、出願日において、クレームされた発明の技術的教示として、当初出願された出願内容から何を理解するかという問題に存在するという共通認識として理解する。

もっともらしさ (plausibility) に関する AIPPI の 2019 年の調査によれば、以下で言及される EPC 締約国の法的枠組みのいずれにも、質問 2 および 3 におけるもっともらしさの概念に関する明示的な特許性要件は含まれていない (スイス、ドイツ、フランス、英国 (イングランドおよびウェールズ)、オランダ)。

一方で、拡大審判部は、EPC 締約国の裁判所が、進歩性の評価において主張される技術的效果の審査や、特許権者がその技術的效果を確認するために公表された後の証拠に依拠することができるか否かという問題に直面した場合、技術常識を念頭に置いた当業者が特許出願から理解する、クレームされた主題の技術的教示について考慮する、という一定の共通点を認識している。

EPO 審判部の判例法に見られ、付託審判部が付託の第 2 と第 3 およびその理由において依拠した「もっともらしい (plausibility)」という用語は、EPC、特に EPC 第 56 条と第 83 条の下で特徴的な法概念や特定の特許法上の要件に相当するものではない。それはむしろ、審判部、一部の国内裁判所、および欧州特許制度の利用者の法理論に見られる一般的なキャッチフレーズを表している。

クレームされた対象が進歩性を伴うか否かを評価する際に技術的效果と称されるものに依拠する際の基準は、技術常識を念頭に置いた当業者が、クレームされた発明の技術的教示として出願当初の出願から出願日に何を理解するかという問題に関係する。このような技術的效果は、クレ

ムされた発明の性質を変更するものではないからである。

したがって、特許出願人又は特許権者は、一般的な一般知識を念頭に置き、出願当初の出願に基づき、当業者が当該効果を技術的教示に包含され、当初開示された発明と同じ発明によって具体化されると考える場合には、進歩性を技術的效果に依拠することができる。

② SIMULATION OF THE MOVEMENT OF AN AUTONOMOUS ENTITY THROUGH AN ENVIRONMENT, Bentley Systems (UK), G0001/19 decided on March 10, 2021, Enlarged Board of Appeal (EPO)^{626 627}

2021年3月10日審決。コンピュータ利用発明（computer-implemented inventions）に関する確立された審決例（COMVIK アプローチ⁶²⁸）がコンピュータ利用のシミュレーションの発明にも適用される旨の審決。

(i) 事案の概要

欧州特許出願第 03793825.5 号の発明は、建物などの環境を通過する歩行者の動きについてのコンピュータシミュレーションに関する発明であるが、審査部は、当該シミュレーションは発明の技術的性質に貢献しないことを主な理由として、進歩性の欠如により当該出願を拒絶した。出願人はこれを不服として審判請求を行ったが、当該手続において、技術審判部（以下「付託審判部」）は EPC 第 112 条第 1 項(a)に基づき、拡大審判部にコンピュータ利用のシミュレーションの特許性に関する 3 つの質問を付託した（T 489/14）。

・付託された質問

1. 進歩性の評価において、コンピュータに実装されたシミュレーションがクレームされている場合、技術システムまたはプロセスのコンピュータに実装されたシミュレーションは、コンピュータ上でのシミュレーションの実装を超える技術的效果をもたらすことにより、技術的課題を解決することができるか。
2. ([2A]及び[2B]は拡大審判部により追加)
[2A] 第一の質問に対する答えが「イエス」である場合、そのように主張されるコンピュータ実装のシミュレーションが技術的課題を解決するかどうかを評価するための関連する基準は何か。
[2B]特に、シミュレーションが、少なくとも部分的に、シミュレーションされるシステム又はプロセスの基礎となる技術的原理に基づいていることは、十分な条件か。
3. コンピュータに実装されたシミュレーションが設計プロセスの一部として、特に設計の検証のために主張される場合、第 1 及び第 2 の質問に対する答えは何か。

⁶²⁶ G0001/19 Data sheet for the decision of 10 March 2021 (EPO ウェブサイト)

https://link.epo.org/web/G_1_19_decision_of_the_Enlarged_Board_of_Appeal_of_10_March_2021_en.pdf

⁶²⁷ 欧州特許庁（EPO）審判部、コンピュータ利用のシミュレーションの特許性に関する拡大審判部審決を公表（JETRO ウェブサイト）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2021/20210310.pdf

⁶²⁸ コンピュータ実施発明の進歩性の評価における非技術的特徴の取り扱いについて、COMVIK 審決（T641/00）で確立された、以下に示した原則を、「COMVIK アプローチ」と呼ぶ。

技術的特徴と非技術的特徴の混合物からなり、全体として技術的特徴を有する発明は、当該技術的特徴に寄与する全ての特徴を考慮して進歩性の要件に関して評価される。クレームが非技術分野で達成されるべき目的に言及している場合、この目的は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、特に満たさなければならない制約として、解決課題を定式化する際に正当に現れる場合がある。

EPC 第 52 条第 2 項には、「非発明」すなわち、技術的でないために特許を受けることができない主題の非網羅的なリストが含まれているところ、当該リストには「コンピュータ・プログラム」が含まれている（EPC 第 52 条第 2 項(c)）が、当該特許性の除外は、「そのような主題又は行為それ自体」に限定されている（EPC 第 52 条第 3 項）。

コンピュータ利用発明のクレームは、通常、技術的特徴（例えば、コンピュータ又は携帯電話）と非技術的特徴（例えば、コンピュータ・プログラム）の混在したものからなるが、そのような発明は、混合発明（mixed inventions）と呼ばれる。混合発明が進歩性を有するか否かは、EPO により、COMVIK アプローチ（T641/00）を用いて評価される。このアプローチでは、発明の技術的性質に貢献するクレームの特徴のみが進歩性の評価において考慮されるどころ、単独では非技術的な特徴であっても、クレームされた発明の文脈では技術的課題の技術的解決に寄与し、それにより発明の技術的性質に貢献する場合がある。

(ii) 審決要旨

拡大審判部は、付託された質問に以下のように回答した。

拡大審判部の意見では、COMVIK のアプローチは、コンピュータに実装されたシミュレーションの評価に適している。他のコンピュータ実装発明と同様に、数値シミュレーションも、クレームされたシミュレーション方法の技術的特徴に寄与する特徴に進歩性があれば、特許可能である。

COMVIK アプローチをシミュレーションに適用する場合、基礎となるモデルは技術的または非技術的な境界を形成する。シミュレーション自体の観点からは、これらの境界は技術的なものではない。しかし、例えば、コンピュータやその機能を適合させる理由となる場合や、シミュレーションの結果をさらに技術的に利用するための基礎となる場合（例えば、物理的現実に影響を与えるような利用）には、技術的なものとなる可能性がある。非特許対象物に特許保護が付与されることを避けるためには、そのような更なる利用は、少なくともクレームにおいて暗黙のうちに特定されなければならない。

設計プロセスの一部としてクレームされたシミュレーションにも同様の考慮が適用される。設計プロセスは通常、認知的な作業である。しかし、将来、設計プロセスの中に、発明の技術的特徴に寄与するシミュレーションを含むステップが存在する可能性は否定できない。さらに、「設計」は明確に定義された用語ではなく、「設計」に関連する、あるいは「設計」に帰結するソフトウェア機能が存在する可能性も十分にある。

・付託された質問に対する検討

質問 1：シミュレーションによる技術的課題の解決

コンピュータに実装された発明のいかなるグループも、先験的に特許保護から除外することはできない。さらに、COMVIK のアプローチは、コンピュータ実装発明の個々の特徴の技術的貢献の評価を必要とする。他のコンピュータ実装方法と同様に、物理的現実と直接的に関連する出力を持たないシミュレーションも、技術的課題を解決する可能性がある。

質問 2B-十分条件としての技術的原理

COMVIK アプローチでは、技術的文脈によっては、それ自体が非技術的である特徴も、クレームされた発明の技術的特徴に寄与することがある。同様に、非技術的なプロセスのシミュレーションが発明の技術的特徴に寄与することもある。一方、技術的なシステムのシミュレーションは

技術的特徴に寄与しない場合もある。質問 2B においては、数値シミュレーションについても、コンピュータ実装発明の標準的な技術的基準を満たすかどうかは、ケースバイケースで検討されなければならないことになる。拡大審判部は、数値シミュレーションが、少なくとも部分的には、シミュレートされたシステムまたはプロセスの基礎となる技術的原理に基づいていることは、十分条件でも必要条件でもないとの見解を示した。

質問 3 設計プロセスの一環としてのシミュレーション

拡大審判部の理解では、質問 3 は、設計プロセス、特に設計を検証するためのプロセスについて明示的に言及しているクレームを指す。設計プロセスは通常、認知的活動である。しかし、COMVIK アプローチに従い、また技術的な文脈に応じて、設計に関する特徴はクレームされた発明の技術的特徴に寄与する場合もあれば寄与しない場合もある。拡大審判部は、シミュレーションが設計プロセスの一部としてクレームされる場合、特別な規則を適用する必要はないと考える。「設計」は明確な基準ではなく、設計プロセスのクレームではこの用語自体について言及する必要すらないため、このような組み合わせについて特別な取扱いをすることは、区切りの問題を引き起こすことになる。

以上の理由により、拡大審判部に付託された法律問題は以下のように回答される：

1. コンピュータに実装された技術システムまたはプロセスのシミュレーションであって、そのようなものとしてクレームされたものは、進歩性の評価において、コンピュータ上でのシミュレーションの実装を超える技術的効果をもたらすことにより、技術的課題を解決することができる。
2. その評価のためには、シミュレーションが、全体的または部分的に、シミュレーションされたシステムまたはプロセスの基礎となる技術的原理に基づいていることは十分条件ではない。
3. コンピュータに実装されたシミュレーションが、設計プロセスの一部として、特に設計の検証のために主張される場合、最初の質問と 2 番目の質問に対する答えは変わらない。

③ PREVENTION AND TREATMENT OF ALLERGIC DIARRHOEA, Société des Produits Nestlé S.A., G0004/19 decided on June 22, 2021, Enlarged Board of Appeal (EPO)^{629 630}

2021 年 6 月 22 日審決。出願が以下のいずれであるかにかかわらず、欧州特許出願は二重特許の禁止を理由に拒絶され得るとした審決。

- a) 同一の日に出願されたか、又は
- b) 先行出願又は分割出願（EPC 第 76 条(1)）。
- c) 既に付与された欧州特許につながる欧州特許出願と同じ優先権（EPC 第 88 条）を主張する出願。

(i) 事案の概要

付託審判部（以下、「審判部」という）に対する審判請求は、欧州特許出願第 10718590.2 号を EPC 第 97 条第 2 項および EPC 第 125 条に基づき拒絶した審査部の決定に対するものであった。審査部は、提出された唯一のクレーム請求のクレーム 1 が、本出願が優先権を主張する欧州特許出願に対して付与された欧州特許第 2251021 号でクレームされた主題と同一の主題を対象としていると

⁶²⁹ G 0004/19 Data sheet for the decision of 22 June 2021 (EPO ウェブサイト)

https://link.epo.org/web/G_4_19_decision_of_the_Enlarged_Board_of_Appeal_of_22_June_2021_en.pdf

⁶³⁰ 欧州特許庁 (EPO) 審判部、二重特許の特許性に関する拡大審判部審決を公表 (JETRO ウェブサイト)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/europe/2021/20210702.pdf

判断した。このクレームについて2つ目の特許を付与することは、二重特許禁止の原則（以下、単に「禁止」ともいう）に反するとされた。この原則は、ガイドラインに記載されているように、ほとんどの特許制度で認められている原則である。この禁止の適用可能性は、拡大審判部の審決 G1/05 および G1/06 の前掲書によっても確認された。

控訴人は控訴審において、内部優先権の状況では禁止は適用されないと主張した。審決 G1/05 および G1/06 は分割出願に関するものであり、その文脈でのみ適用された。EPC 第 125 条は、二重特許を禁止する適切な法的根拠とはならなかった。条約の準備文書、特に条約を設立する外交会議の議事録の 665. および 666. は、外交会議において、1969 年 5 月 23 日の条約法に関するウィーン条約 31 条第 2 項 (a) の意味におけるこの問題についての合意がなかったことを示している。禁止に関する多数合意があったかもしれないが、それは同じ出願日を有する出願に限定されていた。EPC139 条第 3 項も禁止の根拠とはなり得なかった。

2019 年 2 月 7 日付の審判事件 T0318/14 の審決及び 2019 年 12 月 20 日付の書面により、審判部は拡大審判部に以下の質問を付託した：

1. 欧州特許出願が、同一の出願人に付与された欧州特許と同一の主題を請求し、かつ EPC 第 54 条 (2) 及び (3) に基づく技術の現状を形成していない場合、EPC 第 97 条 (2) に基づき拒絶することができるか。

2.1 第 1 の質問に対する答えがイエスである場合、そのような拒絶の条件は何か。また、審査中の欧州特許出願が次のいずれであったかによって、異なる条件が適用されるか。

a) 欧州分割出願と同じ日に出願されたか、又は

b) 欧州分割出願 (EPC 第 76 条第 1 項) であるか、または

c) 同じ出願人に欧州特許が付与された欧州特許出願の優先権 (EPC 第 88 条) を主張するか。

2.2 特に、最後の場合、優先日ではなく出願日が EPC 第 63 条 (1) に基づき欧州特許の存続期間を計算するための関連日であることに鑑み、出願人は (後続の) 欧州特許出願に対する特許付与に正当な利益を有するか。

(ii) 審決要旨

拡大審判部は、付託された質問に以下のように回答した。

体系的な解釈に基づけば、二重特許の規制は EPC 第 125 条の範囲から除外されないように思われる。したがって、条約はこの問題について明確ではなく、むしろ沈黙している。したがって、二重特許に関する条約上の立場や EPC 第 125 条の意味を判断するために、補足的な解釈手段、特に EPC の準備文書を用いることができない、あるいは用いるべきでない理由はまったく明らかではなく、準備文書を参照する正当な理由がある。

EPC 第 125 条は、条約に規定がない場合、手続法において一般に認められた原則を考慮する権限を欧州特許庁に明示的に与えており、また、場合によっては、それを指示または義務付けている。したがって、所管立法者、ここでは外交会議が、二重特許の禁止が事実問題として一般に認められている原則であることを確定し、さらに、これが法の解釈の問題として EPC 第 125 条の原則に該当することを明確にしたので、国内官庁はこの原則を適用する権限を与えられただけでなく、事実上その義務を負うことになった。

条約調印の時点では、議事録 665. での代表団の声明は、二重特許禁止の原則が締約国で一般に認められている原則であり、したがって国内官庁が当初からこの原則を適用することが正しかったという証拠と見なさざるを得なかった。これらの理由から、質問 1 は肯定的に答えられるべきで

ある。

審判部は、付託審決において、EPC 第 76 条第 1 項の分析との関連で分割出願の文脈において、同じ主題に関連するクレームを禁止する規定が削除された理由、およびこのことがより一般的な禁止を支持する理由を詳細に説明している。原文と改正後の第 137a 条（欧州分割出願）の条文を比較すれば、この点がよくわかる。

第 1 作業部会の第 9 回会合（1971 年 10 月）で承認された第 137a 条 2 項は以下の通りであった：
(2)原出願及び分割出願の請求の範囲は、他のいずれの出願においても保護を求める対象に関するものであってはならない。明細書及び図面は、可能であれば、当該出願で保護を求める主題にのみ言及しなければならない。ただし、ある出願に、他の出願で保護が求められている主題を記載する必要がある場合には、当該他の出願を参照しなければならない。

第 10 回会合で「原出願及び分割出願の請求の範囲は、他のいずれの出願においても保護を求める対象に関するものであってはならない。」が削除された。

条約草案第 137 条 a の条文から削除されたこの部分は、二重特許保護の一般的な禁止とは一致せず、逆に、（原出願と分割出願の間で）同一の主題を請求する可能性を是認しているように思われる。この点で、議事録 120 には、ドイツ語版（BR/144 d/71）として、以下の記載がある。

「分割出願の場合を除き、後の出願の特許請求の範囲は先の出願の特許請求の範囲と同じ主題を含むことができるという、第 137a 条第 2 項からの逆の結論を防ぐために、作業部会はこの規定の第 1 文を削除することを決定した。」

このように、ドイツ語版では、この削除は、分割出願のみが異なる主題に向けられなければならない、同じ出願人の他の出願は同じ発明を請求することが許されるという逆の結論を防ぐためのものであったことがより明確になっている。仏語版（BR/144 f/71）は独語版と同じ意味を伝えている。したがって、議事録の 120 は、二重特許の禁止は一般的なものであり、設問 2.1 のすべての組合せに適用される。

以上の理由により、拡大審判部に付託された質問に対する回答は以下の通りである：

1. 欧州特許出願は、同一の出願人に付与された欧州特許と同一の主題を主張し、かつ、EPC 第 54 条(2)および(3)に従い当該技術の現状を形成しない場合、EPC 第 97 条(2)および第 125 条に基づき拒絶することができる。

2.1 出願が以下のいずれであるかにかかわらず、その法的根拠に基づいて拒絶することができる。

a) 同一の日に出願されたか、又は

b) 先行出願又は分割出願（EPC 第 76 条(1)）。

c) 既に付与された欧州特許につながる欧州特許出願と同じ優先権（EPC 第 88 条）を主張する。

2.2 質問 2.1 の回答を考慮し、個別の回答は必要ない。

④ Andrew AG v Rohde & Schwarz GmbH & Co KG, G0001/21 decided on July 16, 2021, Enlarged Board of Appeal (EPO)^{631 632}

2021 年 7 月 16 日審決。ビデオ会議による口頭手続の欧州特許条約（EPC）との整合性に関する

⁶³¹ Press Communiqué of 16 July 2021 on referral G 1/21 to the Enlarged Board of Appeal（EPO ウェブサイト）

<https://www.epo.org/en/law-and-practice/boards-of-appeal/communications/press-communicue-16-july-2021-referral-g-121>

⁶³² 欧州特許庁（EPO）拡大審判部、審判部におけるビデオ会議による口頭手続の欧州特許条約（EPC）との整合性に関する決定を公表（JETRO ウェブサイト）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2021/20210716.pdf

質問付託（G1/21）について、審判部での口頭審理は、EPO 施設内で対面での口頭手続に当事者が出席する可能性を損なうような緊急事態（general emergency）の期間中は、当事者の同意がなくてもビデオ会議により行うことができるとした審決。

(i) 事案の概要

COVID-19 パンデミックとそれに伴う渡航制限に対応するため、2020年に審判部におけるビデオ会議による口頭審理を行うための技術的前提条件が作成された。2021年1月以降、審判部におけるビデオ会議による口頭審理は、当事者の同意なしに行われるケースもあった。ビデオ会議による口頭審理は、EPOの第一審部門における審査および異議申立手続においても、当事者の同意なしに行われた。

技術審判部は、2021年3月12日に下した中間決定（T1807/15事件）において、EPC第112条第1項(a)に基づき、以下の質問を拡大審判部に付託した：

ビデオ会議の形式による口頭手続の実施は、手続当事者の全員がビデオ会議の形式による口頭手続の実施に同意していない場合、EPC第116条第1項に規定される口頭手続を受ける権利と両立するか。

(ii) 審決要旨

G1/21において拡大審判部は、その命令を、当事者がEPO構内で直接口頭手続に出席する可能性を損なう一般的緊急事態の期間中に開催され、さらに審判部に対して特別に実施される口頭手続に限定し、技術審判部が言及した、より広範に定式化された質問に対する回答の範囲を限定した。

従って、その命令において拡大審判部は、一般的緊急事態の期間がない場合、当事者の同意なしにビデオ会議による口頭審理を行うことができるかどうかという問題を扱っていない。また、EPO審査部における審査または異議申立手続において、当事者の同意なしにビデオ会議による口頭審理を行うことができるかどうかという問題も扱っていない。

拡大審判部の審決は以下の通りである：

EPOの施設において当事者が直接口頭審理に出席する可能性が損なわれるような一般的な緊急事態が発生した場合、審判部に対する口頭審理をビデオ会議の形で行うことは、すべての当事者がビデオ会議の形で口頭審理を行うことに同意していない場合であっても、EPCに適合する。

⑤ Alexion Pharmaceuticals, Inc. v Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche AG /Chugai Pharmaceutical Co. Ltd Consolidated cases G 0001/22 and G 0002/22 decided on 10 October 2023, Enlarged Board of Appeal (EPO) ^{633 634 635}

2023年10月10日審決。1) EPOは優先権の有効性を評価する権限を有していること、2) 欧州特許条約（EPC）の形式的な要件に従って優先権を主張する出願人に優先権を享受する資格があるという、反証を許す推定（rebuttable presumption）が成り立つこと、を判示した審決。

⁶³³ Consolidated cases G 0001/22 and G 0002/22 (EPO ウェブサイト)

https://link.epo.org/web/case-law-appeals/Communications/G1_22-G%2022-Decision-of-the-EBA-of-10-October-2023.pdf

⁶³⁴ Press Communiqué of 10 October 2023 concerning decision G 1/22 and G 2/22 of the Enlarged Board of Appeal (EPO ウェブサイト)

<https://www.epo.org/en/law-and-practice/boards-of-appeal/communications/press-communicue-10-october-2023-concerning>

⁶³⁵ 欧州特許庁（EPO）審判部、優先権の有効性評価に関する拡大審判部審決を公表（JETRO ウェブサイト）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/europe/2023/20231011.pdf

(i) 事案の概要

中間審決 T1513/17 及び T2719/19 の併合審理において、技術審判合議体が付託した第 1 の質問は、EPO が優先権を主張する当事者の資格を評価する権限を有するか否かに関するものである。第 2 の質問は、発明者が出願人として米国特許出願を行い、その出願が後の PCT 出願の優先権の基礎出願として使用される場合、PCT 出願において米国を指定した米国出願のみで発明者が出願人とされていたのに対し、PCT 出願において欧州を指定した欧州特許出願では発明者以外の法人の氏名が出願人として記載されるという状況において、PCT 出願の共同出願人のうち、優先権の基礎となる米国特許出願に記載された発明者とは異なる者が、PCT 出願の欧州移行段階において、EPC 第 87 条第 1 項に基づく優先権を有効に援用できるかどうかに関するものである。

付託された質問の基礎となった 2 つの事案において、異議部と審査部はそれぞれ、PCT 出願前に優先権の基礎となる米国特許出願の出願人として名前が挙げられていた発明者全員が、優先権を主張する欧州特許出願の前に、それぞれの出願人に優先権を譲渡したわけではないとして、優先権の主張が無効であると判断した。

(ii) 審決要旨

拡大審判部は、以下のように述べた。

拡大審判部は、特許出願およびその後の特許に対する適法な権利としての欧州特許出願を行う権利と、EPC 第 87 条第 1 項の「優先権」としての当該出願の優先日を主張する権利とを区別した。EPC 第 60 条第 3 項に基づけば、EPO は出願人の特許出願の権利を評価する権限を有さない。しかしながら、この規定は、EPC 第 87 条第 1 項の優先権には、直接適用も類推適用もされない。したがって、EPO は出願人の優先権を評価する権限を有する。

拡大審判部によれば、優先権とその移転は、EPC の自律的な法によって決定される問題である。優先権を主張するための形式的な要件が満たされていれば、出願人の優先権は存在すると推定される。この推定が正当化される理由は、(i)当事者は通常、出願が優先権の利益を享受することに利害関係を有すること、(ii)優先権の移転には形式的要件がないこと、(iii)優先権の基礎となる出願の出願人は、例えば、未公表の文書を提供するなどして、優先権を主張する出願人に支援を提供しなければならないことである。この（出願人の優先権は存在するとの）推定は反証を許すものであり、優先権の基礎となる出願の出願人が後の出願（優先権の主張を伴う出願）の出願人と同一でない場合にも、後の出願が PCT 出願であるか否かにかかわらず適用される。

さらに拡大審判部は、この反証を許す推定は、付託された質問 2 に記載された状況にも適用されるとした。そのうえで、PCT 出願の共同出願は、これに反する実質的な示唆がない限り、優先権の共同使用に関する黙示の合意を証明するのに十分であるとの解釈を支持した。

そのうえで、拡大審判部は、付託された質問に以下のように回答した。

1. EPO は、当事者が EPC 第 87 条第 1 項に基づく優先権を主張する権利を有するかどうかを評価する権限を有する。EPC 第 88 条第 1 項および対応する規則に従って優先権を主張する出願人が、優先権を主張する権利を有することは、EPC の自律的な法において、反証を許す推定が成り立つ。
2. この反証を許す推定は、欧州特許出願が PCT 出願から派生している場合、および／または、後の出願の出願人が優先権の基礎となる出願の出願人と同一でない場合にも適用される。PCT 出願が当事者 A 及び B によって共同出願され、(i)当事者 A を 1 つ又は複数の指定国について指定し、当事者 B を 1 つ又は複数の他の指定国について指定し、(ii)当事者 A を出願人として指定した先の

特許出願からの優先権を主張している場合、共同出願は、これに反する実質的な事実表示がない限り、当事者 B が優先権に依拠することを認める当事者 A 及び B 間の合意を意味する。

(4) Legal Board of Appeal (EPO)

① Designation of inventor/DABUS, Designation of inventor/DABUS II, J 0008/20, J 0009/20 decided on December 21, 2021, Legal Board of Appeal (EPO)^{636 637 638}

2021年12月21日審決。DABUS と呼ばれる人工知能システムが出願書類に発明者として指定されていた出願 EP18275163 を拒絶するという EPO 受理部の決定を確認し、1) 発明者として「DABUS」を指定し、控訴人が権原承継人として特許を受ける権利を取得することを求めた主請求を認めず、2) 発明者として誰も指定せず、自然人である控訴人が AI システム DABUS の所有者であり創造者であることにより、欧州特許を受ける権利を有することを求めた補助請求を拒否した審決。

(i) 事案の概要

以下、J0008/20 について記載する。

2018年10月17日および2018年11月7日、出願人（以下：控訴人）は EPO に 2 件の欧州特許出願を行い、第 1 出願 EP18275163 は「食品容器」に関するものであり、第 2 出願 EP18275174 は「強化された注意を引くための装置および方法」に関するものであった。いずれの出願も、願書において発明者を指定しておらず、また、被控訴人も発明者を指定する書類を別途提出していなかった。この不備により、受理部は EPC 第 90 条第 3 項および規則第 60 条に基づき、EPC 規則第 60 条第 1 項に定める期限内に EPC 第 81 条および規則第 19 条第 1 項に基づき作成された発明者指定の提出を求める通知を送付した。

控訴人は 2019 年 7 月 24 日、2 通の EPO フォーム 1002 を提出した。いずれの場合も、被控訴人が発明者として「DABUS」と記載し、「発明は人工知能によって自律的に生成された」とのコメントを添えている点で、書式の内容は同じであった。さらに、使用者として特許を受ける権利を取得した旨が記載されていた。控訴人は 2019 年 8 月 2 日、EPO フォーム 1002 を提出し、権原承継人として特許を受ける権利を取得したと述べた。

発明者指定の問題について、口頭審理が行われた。2020 年 1 月 27 日に控訴人に送付された決定により、受理部は EPC 第 90 条第 5 項に従って出願を拒絶した。決定はいずれも以下の 2 つの理由に依拠していた：

- a) 発明者として機械を示す指定は、EPC にいう発明者は自然人でなければならないため、EPC 第 81 条および規則第 19 条第 1 項の要件を満たしていない；
- b) 「出願人が使用者として DABUS から欧州特許の権利を取得したことを示す記載」、および「権利の承継を示すこの記載の訂正」は、機械には法人格がないため、EPC 第 60 条第 1 項および第 81 条の要件を満たしていない。したがって、機械は出願人の従業員となることも、出願人に権利を

⁶³⁶ J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) 21-12-2021 (EPO ウェブサイト)

<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/j200008eu1>

⁶³⁷ J 0009/20 (Designation of inventor/DABUS II) 21-12-2021 (EPO ウェブサイト)

<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/j200009eu1>

⁶³⁸ 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 ウェブサイト)

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

移転することもできない。

控訴人は両決定に対して審判請求した。本決定はこれら 2 件の控訴のうち最初のものであり、EP 18275163.6 に関するものである。

控訴人は 2021 年 9 月 14 日付の書簡で補助請求を行った。この補助請求は以下に基づいていた：

- 訂正明細書（「AI システム DABUS による発明の着想に関する情報の提供」）；
- 本発明は「DABUS によって自律的に考案された」ため、発明者として特定された者はおらず、控訴人は「DABUS の所有者であり創作者であることによって」欧州特許を受ける権利を得たとする発明者指定の補正（EPO フォーム 1002）。

審判部における口頭審理において、控訴人は、最終的な要望が以下のとおりであることを確認した：

- 2019 年 8 月 2 日に提出された発明者申述書（主請求）または 2021 年 9 月 14 日に提出された発明者申述書（補助請求）および欧州特許の権利の出所を示す添付書類が EPC の要件を満たしていることを理由に、受理部の決定を破棄し、受理部に審理を差し戻すこと。

- 上記いずれの請求も認められない場合、控訴人は、以下の質問を拡大審判部に付託するよう求めた：

1. 従来の人間の発明者がいない場合に人工知能によってなされた発明（AI が生成した発明）の場合、EPC 第 81 条第 1 文および EPC 規則第 19 条は引き続き適用可能か。
2. その場合、EPC 第 81 条前段及び EPC 規則第 19 条の要件を満たすために、出願人はどのような方法で指定発明者を表示すべきか。

J 0009/20 事件は、出願 EP18275174 に対する受理部の拒絶を理由とするものである。本訴訟において提出された書類および提起された法的問題は、出願 EP18275163 に関する J 0008/20 事件と同一である。第一審審判に対する提出書類も同様である。J 0008/20 事件および本手続で上訴された決定は、いずれも同じ（統合された）口頭審理を経て EPO 受理部が下したものである。口頭審理終了後、審判部は 2 つの事件について同じ結果を発表した。このような背景から、J 0009/20 の決定は J 0008/20 とほぼ同じである。

(ii) 審決要旨

法律審判部は、以下のように述べた。

・主請求について

発明者の指定が EPC 第 81 条第 1 文に準拠していないため、主請求は認められない。EPC の下では、指定発明者は法的能力を有する者でなければならない。これは、EPC が起草された際の単なる仮定ではない。これは、発明者という用語の通常の意味である（例えば、オックスフォード英語辞典を参照：「特定のプロセスや装置を発明した人、または職業として物事を発明する人」、コリンズ英語辞典（Collins Dictionary of the English language）参照：「特に職業として発明する人」）。

要約すると、機械は EPC の意味における発明者ではないため、主請求は EPC に準拠しない。EPC 第 81 条第 2 文に定める要件を検討する必要はない。

・補助請求について

補助請求は、出願が人為的な発明に関するものでない場合、EPC 第 81 条第 1 文は適用されないという主張に依拠している。審判部はこの考え方に同意する。指定に関する規定は、発明者に特定の権利を付与するために作成された。人為的な発明者が特定できない場合、EPC 第 81 条第 1 文の規定が適用されないことは議論の余地がある。

しかし、発明者と出願人が異なる場合は、EPC 第 81 条第 2 文に基づき、欧州特許の権利の出所に関する陳述が必要である。この規定は、発明が人によってなされたか、装置によってなされたかにかかわらず適用される。補助請求書に添付された陳述書によると、被控訴人は機械の所有者及び創作者として欧州特許を受ける権利を得た。この陳述書は、控訴人を EPC 第 60 条第 1 項の範囲に含めるものではない。実際、EPC の意味における発明者の権利承継者となるような法的状況や取引には言及していない。このため、補助請求は、EPC 第 60 条第 1 項と併せ、EPC 第 81 条第 2 文に適合せず、認められない。

・拡大審判部への付託について

控訴人は、EPC 第 81 条第 1 文の適用可能性に関する 2 つの質問を拡大審判部に付託するよう求めた。

EPC 第 112 条に基づき、審判部は、その回答が審判の決定に必要な場合に質問を付託しなければならない。この要件は当該質問については満たされていない。補助要求は、EPC 第 81 条後段により許されず、EPC 第 81 条前段により許されないわけではない。主請求は、EPC 第 81 条前段の要件が本件には適用されないという主張には依拠していない。その代わりに、控訴人は発明者として機械を表示することによってその要件を満たす権利を有するという主張に依拠している。したがって、本請求に関連する唯一の問題は、法的能力を有しない団体が EPC の意味における発明者になれるかどうかということである。上記の理由から、この質問に対する答えは、EPC の平易な文言と指定要件の機能から導かれる。この回答に対して異議を申し立てることができるような、その後の慣行や合意は存在しない。このため、この要請を処理するために付託を行う必要はないと思われる。

従って以下の理由から、審判部は EPC 第 81 条後段の解釈について拡大審判部を職権で関与させる必要はないと判断した。

第 1 に、控訴人が求める付託が、EPC の客観的な目的に抵触し、法の発展的な解釈を必要とする特定の出願人や発明のカテゴリーに対する不平等な扱いの問題を含むとは、審判部は確信していない。

第 2 に、EPC を改正し、現実の問題が存在するかどうかを評価するのは法律家の仕事である。控訴人が提起した問題に対しては、さまざまな解決策が考えられる。可能性のあるアプローチのひとつを理事会が選択することはできない。

2. 主要国（イギリス、ドイツ、フランス等）における最近の知財関連注目判決

（1）イギリス

- ① **Unwired Planet International Ltd and another (Respondents) v Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another (Appellants) Huawei Technologies Co Ltd and another (Appellants) v Conversant Wireless Licensing SARL (Respondent); ZTE Corporation and another (Appellants) v Conversant Wireless Licensing SARL (Respondent)**, [2020] UKSC 37, On appeal from [2018] EWCA Civ

2344 and [2019] EWCA Civ 38(26 August 2020) ⁶³⁹ ⁶⁴⁰

2020年8月26日判決。Unwired Planet は、Huawei 等のスマートフォンメーカーに対し、英国特許権侵害を主張し提訴した。

Huawei は、英国の訴訟は英国のライセンスのみに関係し、英国の手続きに基づく紛争を解決するために支払われるライセンス料は英国のみを対象とし、グローバルな特許は対象としないと主張したが、英国最高裁はその主張を認めず、Huawei が Unwired Planet の特許を侵害しているとし、差止を認めるとともに、FRAND ライセンスはグローバルである必要があるとの判断を下し、Huawei に対するグローバル FRAND ライセンスレートを決定した。

また、以下の論点についても判断した。

- ・英国の裁判所は、訴訟対象の英国特許が有効であり、侵害されているかどうかを判断する管轄権、実施者が依拠した契約上の抗弁についても判断する管轄権を有する。
- ・少なくとも全当事者による合意がない限り、中国の裁判所にはグローバル FRAND ライセンスの条件を決定する管轄権は、現時点では存在しない。
- ・FRAND の非差別的要件は、別個の要件を考慮するのではなく、単一の統一的な義務を表す。提示されるライセンス条件は、ライセンスに関する SEP の価値が反映されるよう、一切の市場参加者にとって公正な市場価格として一般に利用できるものでなければならない。
- ・裁判所が FRAND と判断した条件でのライセンスを拒否した実施権者は、裁判所が有効であると判断した英国特許の侵害に対する差止命令を受ける可能性がある。
- ・差止命令の代替の救済として、損害賠償は適切ではない。

(i) 事案の概要

英国最高裁への上告審では、3件の控訴を取り上げた。第1の控訴において、控訴人は、電気通信技術を開発し、他社の技術も導入する中国企業である Huawei Technologies Co Ltd および Huawei (中国) の英国子会社である Huawei Technologies (UK) Co Ltd (以下、総称して「Huawei」) である。被控訴人は、アイルランドと米国でそれぞれ登録されている Unwired Planet International Ltd と Unwired Planet LLC (以下、総称して「Unwired」) である。第2および第3の控訴において、控訴人はそれぞれ(i)Huawei、(ii)中国企業である ZTE Corporation およびその英国子会社 ZTE (UK) Ltd (総称して「ZTE」) であり、いずれも電気通信および情報技術機器の世界的サプライヤーである ZTE グループの一員である。両訴訟の被控訴人は Conversant Wireless Licensing SARL (「Conversant」) で、ルクセンブルグに登録され、米国を拠点とするカナダ企業グループの一員である。これらが併合された。

1) Unwired は、2014年3月10日、Huawei、Samsung、Google に対し、6つの英国特許権の侵害を主張し、その後の侵害を防止するための差止も請求して提訴した (Unwired は、2015年に Google と、2016年に Samsung と和解した)。第一審の2017年4月5日の判決 ([2017] EWHC 711 (Pat)、後に2017年11月30日に修正を加えて再発行された[2017] EWHC 2988 (Pat)) において、FRAND の合意は英国の裁判所で正当に評価され、執行可能であり、裁判所が FRAND と判断した条件でのライセンスを拒否した実施権者は、裁判所が有効であると判断した英国特許の侵害に対する差止

⁶³⁹ [2020] UKSC 37 On appeals from: [2018] EWCA Civ 2344 and [2019] EWCA Civ 38
<https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>

⁶⁴⁰ Oike Library No.53 2021/4 標準必須特許のライセンスに関する英国最高裁判決
https://www.oike-law.gr.jp/wp-content/uploads/OL53-14_wakatake.pdf

命令を受ける可能性がある」と結論付けた。Huawei が主張した英国のポートフォリオ・ライセンスは FRAND にはならず、Unwired と Huawei との間の FRAND ライセンスはワールドワイド・ライセンスでなければならないとした。Huawei は判決を不服として控訴した。2018 年 10 月 23 日、控訴裁判所 (Lord Kitchin, and Floyd and Asplin LJ) は控訴棄却の判決を言い渡した ([2018] EWCA Civ 2344; [2018] RPC 20.)。

2) Conversant は、2017 年 7 月、Huawei 及び ZTE を提訴し、Conversant は、自ら提案したグローバルライセンスが FRAND であることの宣言、仮にその宣言が得られない場合には、どのような条項が FRAND といえるのかの宣言を求めた。また、補正して有効かつ侵害が認められた英国特許に基づいて、裁判所が FRAND と判断するライセンスを被告らが締結するまで続く差止命令も求めた。Huawei と ZTE は、(a)外国特許の有効性を判断する管轄権の欠如、(b)便宜でない法廷地 (forum non conveniens) という理由で、英国裁判所の管轄権に異議を申し立てた。2018 年 4 月 16 日の英国特許裁判所の判決 ([2018] EWHC 808 (Pat); [2018] RPC 16) では、管轄権に関する異議を棄却し、英国の裁判所は IPR ポリシーに含まれる契約を執行する管轄権を有し、紛争となっているライセンス条件を決定する管轄権を有すると判示した。Huawei と ZTE は、管轄権に関する判決を不服として控訴した。2019 年 1 月 30 日、控訴裁判所は判決を言い渡し、控訴を棄却した ([2019] EWCA Civ 38; [2019] RPC 6)。Conversant の最高裁への控訴は、管轄権と不適切な法廷地に関する予備的な問題に関するものである。

(ii) 判決要旨

英国最高裁は、以下のように判示した。

・英国裁判所の管轄権：Huawei は、英国の裁判所は、実施者が係争中の外国特許の実施許諾を受けることに同意しない限り、英国特許の侵害に対する差止命令を認める権利を有しない、等の主張をした。上記の理由は、(a)当該外国特許の有効性、及び、(b)当該外国特許が外国の法域における標準の使用における SEP であるとの主張に対して、異議を唱える権利を含む外国の権利を実施者が譲歩しなければならないためである。また、Huawei は、「IPR ポリシーは国際的な特許ポートフォリオを対象としているのではなく、特定の SEP を対象としており、その有効性と侵害が争われる場合には、国内裁判所で立証されなければならない。IPR ポリシーの解釈において重要なことは、ETSI (欧州電気通信標準化機構) が特許ポートフォリオのグローバルライセンスの条件を決定する国際法廷やフォーラムを設立していないことである。このことは、国内裁判所がグローバルライセンスを決定することを認めるような解釈を否定するものである。」と主張した。ZTE は概ねこれらの主張に同意した。

これに対して、英国の裁判所は、以下のように述べた。

a)国内特許の有効性と侵害に関する問題は、特許を付与した国の裁判所の専属管轄権に属し、(b)IPR ポリシーがない場合、英国の裁判所は、外国特許を含む特許ポートフォリオの FRAND ライセンスを決定できないと認識しており、ETSI が IPR ポリシーで定めた契約上の取り決めこそが、裁判所に FRAND ライセンスを決定する管轄権を与えるものである。

最高裁の見解では、この Huawei の主張は実施者の保護に重きを置きすぎ、SEP 権利者に公正かつ十分な報酬を確保しようとする「ホールドアウト」に対する保護を十分に重視していない。IPR ポリシーは、国内市場から実施者を排除する SEP 権利者の権利を削除する一方で、実施者による譲歩がない場合には、SEP 権利者がその主張する各国の SEP の有効性と侵害を立証することを要求している、という Huawei の主張は、IPR ポリシーが達成しようとするバランスに反している。

また、英国最高裁は、米国、ドイツ、中国、日本、欧州委員会の判断を検討し、英国裁判所のアプローチが他の国の裁判所のものと比較して、大きな違いはないとした。

最終的な分析として、英国裁判所は、訴訟対象の英国特許が有効であり、侵害されているかどうかを判断する管轄権を有し、また、SEP 所有者が ETSI 制度に従って行った取消不能の契約の意味と効果に対して、実施者が依拠した契約上の抗弁についても判断する管轄権を有する、とした。

・便宜でない法廷地：フォーラム・コンビニエンス（裁判地の便宜）を理由とする裁判地に対する異議申立てでは、異議申立人は、紛争を判断する裁判権を有する他の裁判地を特定する必要がある。管轄区域外での裁判を許可する必要がある、イングランドがより適切な裁判地であることを示す責任が請求人に移る場合であっても、必要な管轄権を有する他の裁判地候補が存在する必要がある。本件では、控訴人らが提示している候補は中国だけである。

広範な専門家による証拠を聴取した結果、英国最高裁は、中国の裁判所は、少なくとも全ての当事者が合意していない限り、現時点ではグローバルな FRAND ライセンスの条件を決定する管轄権を有していないと判断した。仮にそのような合意があったとしても、中国の裁判所がその行使に乗り出すという見込みは推測の域を出ないとした。

Huawei は控訴裁判所において、グローバルな FRAND の問題は、英国特許侵害の請求に関する英国での判断の前に、まず中国で判断される可能性があり、従って、中国で判断されるべきであると主張した。これらの主張について控訴審では、第一に、中国での係属中の訴訟では Conversant の中国特許の FRAND ライセンス条件を決定することのみを求めており、英国特許の使用にも及ぶグローバルライセンスは求めていないこと、第二に、Conversant のポートフォリオの老朽化により、これ以上の遅延は許されないことという理由から、却下された。最高裁判所は、控訴裁判所の判断に非はないと考えた。更に、中国の裁判所がグローバルな FRAND ライセンスを決定する可能性があるという見込みは、推測の域を出ないと結論付けた。

・非差別要件：非差別義務について英国最高裁は、ETSI の IPR ポリシーの文言、当該 IPR ポリシーが最恵待遇ライセンス条項を採用しなかった経緯等を検討した。Huawei の主張は、非差別要件は、SEP 所有者が、同様に位置するすべてのライセンシーに最も有利なライセンス条件と同等のライセンス条件を付与することであった。これに対して第 1 審は、FRAND の約束における非差別要素は「強硬な」ものではなく、「一般的な」ものであるとした。即ち、Huawei に提供されるライセンスのロイヤルティ料率は、ライセンシーにとって最も有利である Samsung のライセンスのロイヤルティ料率を参照して固定されるべきことを要求するものではない。これに基づき、裁判官は、Huawei に提示されたワールドワイド・ライセンスは非差別的要件であると判断した。控訴裁判所もこれに同意した。最高裁も結論として、Unwired の主張を支持し、Huawei の主張を認めなかった。

・EU 競争法（欧州連合の機能に関する条約：TFEU）違反：英国最高裁は、CJEU の判断を正しく解釈しているとして、下級審の判断を支持した。侵害疑義者との通知や事前の協議なしに「禁止差止命令の訴え」を提起することは、CJEU 判決に示されているように、TFEU 第 102 条の侵害になる。SEP の所有者は、第 102 条を侵害することなく訴訟を提起することはできない。しかしながら、要求される通知／協議の性質は事案の状況に依存しなければならないという点を考慮し、「裁判所が FRAND と判断した条件でのライセンスを拒否した実施権者は、裁判所が有効であると判断した英国特許の侵害に対する差止命令を受ける可能性がある。」という第 1 審及び控訴裁判所の意見に同意した。また、英国最高裁は、欧州委員会が 2017 年 11 月 29 日付で欧州議会、欧州理事会、欧州社会経済委員会に宛てた通信（COM(2017) 712 final）に続き、SEP に対する欧州のア

アプローチを示したことに言及した。CJEU のスキームは、事前の警告により、善意の技術利用者に対する不意の差止請求を防止する一方で、SEP 権利者が支配的地位の濫用の評価を受けずに差止請求を行えるための助けとなるものであり、SEP 権利者の知的財産権及びその技術の善意の利用者の利益の保護を図っていることから、このような考え方が、個別ケースへの対応の柔軟性につながることを指摘した。

・禁止差止を命じる衡平法上の管轄権：Huawei は、仮に同社が請求人らの英国 SEP を侵害しており、請求人らは、裁判所が FRAND と認定した条件でのライセンスを提供する意思があるとしても、裁判所は請求人らの特許侵害の継続を防止するための差止命令を与えるべきではないと主張した。英国 SEP の遵守に対する請求人の唯一の利益は合理的なロイヤルティを得ることであり、その利益は差止命令に代わる損害賠償の裁定によって完全に認められるため、侵害された各英国特許のライセンスについて合理的に合意されるであろうロイヤルティに基づく裁定が適切かつ比例的な救済策であると主張した。しかしながら本件では、下級裁判所は差止命令の代わりに損害賠償を裁定する可能性を検討するよう求められていないことから、英国最高裁は、第 1 審が認め控訴裁判所が支持した差止命令の代わりに、損害賠償の裁定を適切に下すことができる根拠があるとは思われない、とした。理由として、以下の点を挙げた。

第 1 に、差止命令の脅しは、請求者が法外な手数料を請求したり、交渉で不当な影響力を行使したりするための手段として用いることはできない。というのも、裁判所が公正かつ合理的で非差別的であると納得する条件で特許の実施許諾を申し出ない限り、権利を行使できないからである。

第 2 に、グローバルな標準必須特許権の侵害について、その救済が金銭的なものに限られるとすれば、必須特許権者は、あらゆる国で訴訟を提起する必要がある、そのコストは膨大なものとなるところ、実施者側は、その損害賠償請求による支払を命じられるまで支払をしないと考えるであろう（所謂ホールドアウトの問題）。

② Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs [2021] EWCA Civ 1374 (21 September 2021)^{641 642 643}

2021 年 9 月 21 日判決。英国の 1997 年特許法（以下「英国特許法」という。）の意味において発明者は人（person）である旨を結論付けた判決。

この控訴院判決は上告されたが、2023 年 12 月 20 日、英国最高裁は全会一致で上告を棄却した。規則第 10 条 3 項に規定された 16 ヶ月の期間が満了した時点で、特許出願は取り下げられたものとみなされると判断した控訴院の判断は正しかったとした^{644 645}。

⁶⁴¹ [2021] EWCA Civ 1374, England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions
<https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1374.html>

⁶⁴² AI と知的財産に関する英国高等法院及び英国知的財産庁の動向（JETRO ウェブサイト）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20200925.pdf

⁶⁴³ 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 ウェブサイト）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2021/20210923.pdf

⁶⁴⁴ 2023 UKSC 49 On Appeal From: [2021] EWCA 1374 (UK Supreme court, Press summary)
<https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2021-0201-press-summary.pdf>

⁶⁴⁵ 英国最高裁判所、AI「DABUS」を発明者とする特許出願について判決（JETRO ウェブサイト）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2024/20240108.pdf

(i) 事案の概要

AI マシン「DABUS」を発明者とする英国特許出願（GB1816909.4 及び GB1818161.0）について、英国知的財産庁（UKIPO）は、「AI マシンのような人間以外の発明者は、法の下での発明者とみなされるのか」、「本来は発明者に帰属する特許を受ける権利は、いかにして出願人に移転されるのか（すなわち、出願人は、単に当該出願人が DABUS の所有者であるという理由で、DABUS に優先して特許を出願する資格を有するのか）」という観点から検討し、以下の理由により、当該出願は、規定された期間の満了時に、第 13 条の方式要件を満たさないために取り下げられたものとみなされることになる旨を決定した。

<英国知的財産庁（UKIPO）の判断>

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

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

出願人は、当該決定を不服として英国高等法院（特許裁判所）に出訴した。英国高等法院は、2020 年 9 月 21 日に「DABUS」は、単に a person（人）ではないという理由から、1997 年特許法の意味における発明者ではないので、発明者になることはできずとし、上記 UKIPO の決定に対する上訴を棄却（UKIPO の決定を支持）する旨の判決を行った。出願人は、当該判決を不服として英国控訴院に控訴した。

<英国高等法院の判断>

DABUS は、単に人（a person）ではないという理由から、英国特許法の意味における発明者ではない。また、出願人である Thaler 博士は特許を付与される権利を立証していない。よって、英国特許法第 13 条に関して提起された上訴は棄却されなければならない。

(ii) 判決要旨

第 1 に、DABUS は 1977 年特許法にいう「発明者」に該当するかどうかの問題については、1977 年法を体系的に解釈すれば、「発明者」になれるのは人だけであることは明らかである。

第 2 に、出願人である Thaler 博士は発明に関して特許を申請する権利があるのかとの問題については、Thaler 博士が主張するように、既存の有形財産によって生み出された新しい無形財産が有形財産の所有者の財産であるという法規則は存在せず、また、機械によって生み出された発明の第 7 条第 2 項(b)が意図する財産が機械の所有者の財産であるという規則も存在しない。従って、DABUS が発明を行ったという前提に立てば、Thaler 博士には発明に関して特許を出願する権利はないとした UKIPO と英国高等法院の判断は正しい。

最後に、1977 年法第 13 条第 2 項により、申請は取り下げられたとみなされるとした判断は正しかったかどうかの問題については、Thaler 博士は第 13 条第 2 項(a)が要求する「発明者または発明者と思われる者」を特定していない。また、Thaler 博士は「特許を受ける権利の由来」を特定することもしなかった。彼は単に、自分が DABUS を所有していれば十分だと主張しただけである。法律上、それは誤りである。その結果、Thaler 博士は提出したフォーム 7 の表面上、第 13 条第 2 項が規定するいずれの要件も満たしておらず、必然的に申請は取り下げられたものとみなされる。これは、1) 発明者は人でなければならない、2) 発明者でない出願人は、少なくとも原則として、その発明に関して特許を出願する資格を見出すことができない、という法定要件を実現するものである。出願が 2 つの重要な法定要件を満たしていないことを考慮すると、出願を許可すること

はできない。

③ SANDOZ LIMITED v BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED

COMPANYEWCA, (And, TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED and TEVA UK LIMITED v BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY)

[2023] EWCA Civ 472 (May 4, 2023)⁶⁴⁶

2023年5月4日判決。本件は妥当性 (plausibility) に焦点を当てたものである。控訴審において考慮された重要な点は、特許が潜在的な有用性の主張とともに単一の化合物およびその合成方法をクレームする場合、明細書において有用性が (その主張が明らかに推測的であったり間違っていない限り) もっともらしい (plausible) とされる必要があるかどうかという点であった。控訴審は、妥当性に関する EPO 拡大審判部の G2/21 審決も考慮した。そのうえで、単に化合物を特定するだけでは発明とは言えず、重要なのはその化合物の用途が特定されることであり、技術的貢献は、技術常識との組み合わせにより、出願時の明細書の開示に基づき、もっともらしい (plausible) ものでなければならない、と判示した。これは G2/21 で承認されたアプローチと一致している。

尚、同一の製品及び特許に関する争いは英国以外の国でも行われており、欧州では、G2/21 審決と前後して、スイス (特許無効訴訟：第1審審理中⁶⁴⁷)、オランダ (特許侵害訴訟：控訴審 2023年8月15日判決^{648 649}：特許権者勝訴)、アイルランド (特許侵害訴訟：控訴審 2023年6月29日判決^{650 651}：特許権者勝訴)、フランス (特許無効訴訟：第1審 2023年6月8日判決⁶⁵²：特許権者勝訴)、ノルウェー (特許無効訴訟：第1審 2023年5月22日判決⁶⁵³：特許権者勝訴)、スウェーデン (特許無効訴訟：第1審 2022年11月2日判決⁶⁵⁴：特許権者勝訴)、ポルトガル (特許侵害訴訟：最高裁 2022年9月15日判決^{655 656}：特許権者勝訴、下級審へ差戻し) で特許侵害訴訟や特許無効訴訟が起きている。

⁶⁴⁶ [2023] EWCA Civ 472, England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions

<https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2023/472.html>

⁶⁴⁷ Mepha Pharma AG v Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company (Bundespatentgerichts, ch-bu-O2022_007)

⁶⁴⁸ Bristol-Meyers Squibb Holdings Ireland Limited Company v Sandoz B.V., Centrafarm B.V., Centrafarm Services B.V., Centrafarm Nederland B.V., Stada Service Holding B.V (Gerechtshof 's Gravenhage, 200.327.532/01 en 200.328.173/01)

⁶⁴⁹ Gerechtshof oordeelt dat de voorzieningenrechter de uitspraak G2/21 verkeerd heeft uitgelegd

Lees meer op: <https://www.ic-forum.nl/artikelen/gerechtshof-ordeelt-dat-de-voorzieningenrechter-de-uitspraak-g2-21-verkeerd-heeft-uitgelegd> (Uitgeverij deLex ウェブサイト)

<https://www.ic-forum.nl/artikelen/gerechtshof-ordeelt-dat-de-voorzieningenrechter-de-uitspraak-g2-21-verkeerd-heeft-uitgelegd>

⁶⁵⁰ Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company v Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland (Irish Court of Appeal, [2023] IECA 173)

⁶⁵¹ Bristol-Myers Holdings Ireland Unlimited Company v Norton (Waterford) Ltd (vLex Ireland ウェブサイト)

<https://ie.vlex.com/vid/bristol-myers-holdings-ireland-936740581>

⁶⁵² S.A.S. TEVA SANTE v BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY (TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, N° RG 21/12727)

⁶⁵³ Teva Norway AS, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. V Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company (OSLO TINGRETT, no-22-083997TVI-TOSL-03)

⁶⁵⁴ Teva Sweden Aktiebolag v Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company (STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen, se-pmt-9987-21)

⁶⁵⁵ Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Swords Laboratories, and Bristol-Myers Squibb Farmaceutica Portuguesa, S.A. v Sandoz, B.V. and Sandoz Farmaceutica, Lda. (Supremo Tribunal de Justiça, 358/20.5YHLSB.L1.S1 SJ20220915358/20.5YHLSB.L1.S1)

⁶⁵⁶ Acórdão de 2022-09-15 (Processo n° 358/20.5YHLSB.L1.S1), de 15 de setembro (Diário da República Portuguesa ウェブサイト)

<https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/acordao/358-2022-209343775>

(i) 事案の概要

被告(BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY。以下「BMS」)は、「第 Xa 因子阻害剤としてのラクタム含有化合物およびその誘導体」と題する欧州特許 (英国第 1427415 号 (以下「本特許」)) の所有者であり、2022 年 9 月 16 日に失効し、2026 年 5 月 19 日に失効する本特許に基づく英国 SPC/GB11/042 号 (補充的保護証明書。以下「SPC」) の所有者である。特許請求の範囲は、2011 年 5 月 20 日に付与された販売許可に基づき BMS 社が Eliquis の商標で販売している apixaban と呼ばれる化合物に関するもので、血栓塞栓症の治療に使用される。原告 (SANDOZ LIMITED。以下「Sandoz」) および TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED and TEVA UK LIMITED。以下「Teva」) は本特許が無効であり、したがって SPC も無効であると主張した。apixaban の治療における使用は、第 Xa 因子阻害剤としての活性に依存する。

その後、apixaban が強力な第 Xa 因子阻害剤であり、血栓塞栓症に有用な治療薬であることが証明されたことは争点とならないが、原告は、明細書では apixaban が有用な第 Xa 因子阻害活性を有するともっともらしく説明されていなかったため、本特許は無効であると主張している。もっともらしいことが要求される場合は、WO 03/026652 (以下「本出願」) として発行された本特許の出願を参照して検証されるべきであるというのが一般的な見解であるが、もしもっともらしいことが本特許にのみ記載され、本出願には記載されていないことから生じるのであれば、本特許は新規事項の追加により無効となる。

原告は、もっともらしさの欠如により、クレームされた発明は当技術分野への技術的貢献がなく、従って進歩性を欠き、開示も不十分であると主張している。この問題を進歩性の問題と見るか、開示十分性の問題と見るかは結果に影響を与えないというのが一般的な見解である。

英国高等法院は、特許は無効であるとした。BMS は控訴した。

(ii) 判決要旨

BMS の上告理由は、判決が誤りであると BMS が主張する点を簡潔に特定するものではなかった。さらに悪いことに、原告は BMS の骨子弁論から、BMS は控訴理由で予見されていない主張を展開していることを察知した。この立場を正すため、裁判所は BMS にその根拠を修正するよう指示した。これに対し、BMS は修正控訴理由を提出した。その控訴理由はそのような主張を展開しているようには見えなかったが、口頭弁論により、BMS の控訴理由は以下のように要約できると思われる：

1. 単一の化合物に対するクレームの場合、その化合物が有用であることを明細書がもっともらしく説明する必要はないため、原審は法律上の誤りを犯した。明細書には、化合物の構造と合成方法が開示され、化合物の潜在的な有用性の主張が含まれていれば十分である。
2. 原審は、少数派の主張する基準を適用するか、多数派の基準をより厳格に適用すべきであったのに、Warner-Lambert 判決において多数派が示したもっともらしいという基準を適用したため、法律上の誤りを犯した。
3. 原審は、クレームされた化合物の効能を試験することを当業者に促し、そのために当業者が実施でき、実施すればその化合物がクレームされた効能を有する可能性が高いことを確認できる簡単な試験を特定するには、明細書だけでは不十分であると誤って判断したため、法律上の誤りを犯した。
4. 原審は、クレームされた発明が「パテント・バーゲン」を満たしているかどうかを立ち戻って検討することを怠ったため、法律上または原則上の誤りを犯した。

5. apixaban が第 Xa 因子に対してナノモル Ki を有すること、または（技術常識に関する裁判官の認定からすると同じことになるが）治療用に適した Ki を有することが本出願明細書に暗黙のうちに開示されていたと判断すべきであったため、原審は原則を誤った。

6. 明細書 170 ページの 28-32 行目と実施例 18 を合わせて考慮して、apixaban が効果的な第 Xa 因子阻害剤であることをもってもらしく示すものではないとした原判決は誤りである。

これらの根拠を検討する前に、BMS は、本特許の請求項 1 に記載された発明は進歩性を伴うものであり、本願発明によって解決された技術的課題及び技術的貢献は単に新規化合物の同定に過ぎないとして、本願発明が十分に開示されていたとは主張していないことに留意することが重要である。これに対し、BMS は、apixaban が有効な第 Xa 因子阻害剤であることが後に確認されていることから、クレームされた発明には進歩性があり、十分な開示がなされたと主張している。

・理由 1~4 について

これらの理由は本質的に代替的な主張であるため、一緒に検討することができる。ここでの出発点は、Warner-Lambert 判決での多数意見が、少なくとも第二の医療用途に対するクレームが関係する場合には当裁判所を拘束するものであることは共通認識であるという点と、そのような場合において、Warner-Lambert から逸脱することにより、G 2/21 が当裁判所を正当化する、とは、BMS は主張していないという点である。しかし、同様に、本特許のクレーム 1 は単一の化合物に対するクレームであるため、Warner-Lambert 判決と本件との間に事実上の相違があることは共通認識である。問題は、この事実上の相違が、BMS が主張するように、本件が Warner-Lambert 判決と法的に区別可能であることを意味するかどうかである。

その答えは No である。基礎となる原則は、単一の化合物に対するクレームにも、化合物のクラスに対するクレームや第 2 医療用途のクレームにも適用可能である。その基本原則は、特許の独占範囲は特許権者の技術的貢献によって正当化されなければならないということである。これは、クレームの範囲が広かろうと狭かろうと変わらない。したがって、進歩性を検討する際には、クレームされた発明がどのような技術的課題を解決するのかを検討する必要がある。発明が技術的課題を解決することが妥当でない場合、特許権者は技術的貢献をしておらず、発明は進歩性を伴わない。同様に、不十分さを検討する際には、明細書がクレームされた発明を十分に開示しているかどうかを検討する必要がある。発明が技術的課題を解決することが妥当でない場合、特許権者は技術的貢献をしておらず、明細書は発明を開示していないことになる。従って、単一の化学化合物に対するクレームが特許性を有するためには、当業者の一般的な知識に照らして明細書を読んだ場合に、その化合物が主張する有用性を有することを、当該特許出願がもっともらしく説明しなければならない。さらに、クレームに化合物の使用が技術的特徴として盛り込まれているかどうか、という点と、クレームが単に化合物それ自体に対するものであり、有用性の主張は明細書にのみ記載されているかどうか、という点についての違いはない。というのも、新しい化合物を特定するだけでは発明にはならず、発明はその有用性を特定した場合にのみ存在し得るからである。

本件が Warner-Lambert 判決と区別できないことを考慮すると、クレームされた発明が進歩性を含み、十分に開示されているかどうかを判断する際には、もっともらしいという基準を適用しなければならないことになる。裁判所は理由 1 を却下する。

また、適用されるべき妥当性の基準は、Warner-Lambert 事件で多数意見により採用された基準であり、少数意見が支持した基準ではないということになる。多数意見が採用した基準は「住友」事件で特定された「ab initio plausibility（当初からもっともらしいこと）」テストに相当し、少数

派が支持する基準は「*ab initio implausibility*（当初からありえないこと）」テストに相当すると言ってよい。拡大審判部が採用した調和的アプローチは、「*ab initio plausibility*」と「*ab initio implausibility*」という言葉避けながらも、実質的な問題としては、後者よりも前者に近いように思われる。それはともかく、すでに述べたように、**Warner-Lambert** から逸脱することにより、**G 2/21** が当裁判所を正当化する、とは、**BMS** は主張していない。従って、裁判所は理由 2 を却下する。

適用されるべき妥当性の基準は、当業者がクレームされた製品の有効性を確認するために明細書中で特定された簡単な試験を実施することを促すだけでは不十分である。（出願後の）後続のデータは明細書における十分な開示の代わりにはなり得ない。したがって、裁判所は理由 3 を却下する。

最後に、原審が評価の最後に、クレームされた発明が「*patent bargain*」を満たしているかどうかを立ち戻って検討すべきだったという **BMS** の主張を支持するものはない。また、もし原審がそうしていれば、異なる結論に達したと考える理由もない。*patent bargain* を満たすには、明細書に十分な開示が必要である。したがって、裁判所は理由 4 を却下する。

もっともらしさの評価に対する原審のアプローチには、法律上も原則上も誤りはなかったと結論づける。原審は **Warner-Lambert** 判決を適用したが、その判断は正しかった。

・理由 5 について

原告は、本訴訟は原審では争われていない新たな争点を提起するものであり、控訴審で新たな争点を提起する許可を与えられるべきではないと主張している。被告 **BMS** は、新しい争点であることを否定した。また、仮に新しい争点であったとしても、**BMS** は控訴審でそれを主張することを許可されるべきであると主張しなかった。判事の見解は、**BMS** は、特許出願において **apixaban** がナノモル **Ki** を有することを暗黙のうちに開示していたという主張を、公判で行っていないというものであった。裁判所は、原審の見解は明らかに正しく、これは新しい争点であると考えている。上述したように、**BMS** の訴えのもっともらしさに関する陳述は、技術常識に基づいて本出願を読んだ当業者が、**apixaban**（または本発明の化合物）がナノモル **Ki** を有することが試験され、発見されたことを（明示的であろうと暗黙的であろうと）開示していると本出願を解釈することを主張するものではなかった。**BMS** はそのような証拠を提出したり、原告の証人にそのような提案をしたり、提出書類でそのようなケースを提唱したりはしなかった。その代わりに、**BMS** が公判で主張したのは、当該特許出願において、**apixaban** が試験され **Ki** が $10\mu\text{M}$ 未満であることが判明したことが黙示的に開示された、ということであった。

いずれにせよこの理由は、**BMS** を支持できない。以下に説明する理由により、本出願が **apixaban** を試験して $<10\mu\text{M}$ の **Ki** を有することを黙示的に開示していなかったとすれば、本出願が **apixaban** を試験してナノモルの **Ki** を有することを黙示的に開示していなかったことになる。

・理由 6 について

理由 6 は、もっともらしいという裁判官の評価が間違っていたという、はっきりとした主張である。しかし、もっともらしさには多要素の評価が含まれる。原審が法律または原則に誤りを犯した場合にのみ、当裁判所が介入することが正当化されるということになる。**BMS** は特許明細書に記載された実施例 18 を含む、以下の記述に集中して主張した。

「本出願では、188 ページ 27 行目から 298 ページ 7 行目にかけて、特定の化合物の合成例を 140 例示しているが、特性データは 110 例についてのみ報告されている。実施例 18（220 頁 1 行目～222 頁 30 行目）は **apixaban** である。最終反応生成物をクロマトグラフィーで精製し、3.5g の固体

を得た。最初の再結晶で 2.5g の apixaban を得た。2 回目の再結晶でさらに 0.57g が得られ、総収量は 3.07g (68%) であった。」

BMS は、他の実施例で報告されているよりもはるかに多くの apixaban が製造されたこと、他の実施例とは異なり 2 回目の再結晶工程が行われたことを強調した。

しかしながら問題は、特許権者が 3g の apixaban を製造した理由を当業者がどう考えるかであり、本出願明細書にその説明はない。BMS は、当業者であれば、初期の結果が良好であったため、特許権者が化合物の研究を前進させたかったからだと推測するだろうと主張した。この主張の問題点は、裁判官が専門家証拠に基づいて、実施例 18 を読んだ当業者は、そのような説明もあり得るが、特許権者がこれほど大量の apixaban を製造した理由は他にも考えられると考えるであろうとの認定を行った、との主張だった点である。BMS は、技術常識と本出願明細書に基づいて当業者が思いつくであろう他の可能な理由の存在に関する裁判官の認定が、証拠に照らして明らかになっていない、とは主張しなかった。当然、当業者は BMS 社が主張するような推論を行うことはなかった、ということになる。BMS の主張は、特許権者が実施例 18 で報告された apixaban の合成に先行して合成を行ったことを前提としているが、本出願にはそのような示唆はないことを付言する。

BMS はまた、原審は実施例 18 で行われた 2 回目の再結晶を考慮していないと主張した。原審がこのことに触れていないのは事実であるが、それは BMS にとって何の助けにもならない。実施例 18 から明らかのように、再結晶の追加工程は収率を上げるために行われたものである。したがって、他のどの化合物よりもはるかに多量の apixaban が製造されたという開示には何の意味もない。従って、原審は実施例 18 の重要性の評価に誤りはなかったことになる。実際、当裁判所も同意する。

BMS の最後の主張は、裁判官は 170 頁 28 行目から 32 行目の箇所と実施例 18 の複合的效果を考慮しなかったというものであった。この主張は 2 つの理由から成り立たない。第一に、原審は BMS が依拠した点の累積的效果を明確に考慮し、全体の効果は部分の効果の合計より大きくないと判断している。第二に、本出願の 170 ページ 28 行目から 32 行目に簡潔に要約されている以下の試験結果の記載と、apixaban を結びつけるものは何もない。

「上記のアッセイで試験された化合物は、 $<10\mu\text{M}$ の K_i を示せば活性があるとみなされる。本発明の好ましい化合物は $<1\mu\text{M}$ の K_i を有する。より好ましい本発明の化合物は、 $<0.1\mu\text{M}$ の K_i を有する。本発明のさらに好ましい化合物は、 $<0.01\mu\text{M}$ の K_i を有する。さらに好ましい本発明の化合物は、 $<0.001\mu\text{M}$ の K_i を有する。上述の方法論を用いると、多数の本発明の化合物が $<10\mu\text{M}$ の K_i を示すことが見出され、それによって本発明の化合物の有効な Xa 阻害剤としての有用性が確認された。」

apixaban は試験された化合物の一つであったかもしれないが、そうでなかったかもしれない。本出願ではどの化合物が試験されたのか特定されておらず、実際に得られた結果も明らかにされていないため、わからないのである。したがって、本出願は、apixaban が試験され、 $<10\mu\text{M}$ の K_i (ナノモル K_i は言うに及ばず) を有することが判明したことを明示的にも黙示的にも開示していない。apixaban の構造などに基づく理論や明細書のデータがない以上、apixaban が第 Xa 因子阻害剤であり、ましてや治療に有用な十分な効力を有する第 Xa 因子阻害剤であるという主張を裏付けるものは、本出願明細書には存在しない。本出願明細書は、その主張が真実であると証明される合理的な見込みがあると当業者が考える理由を何ら与えていないため、その主張はもっともらしくない。従って、特許請求の範囲 1 に記載された発明は当業者にとって技術的貢献はない。その

後、BMS が主張の根拠を証明し、クレームを apixaban に限定したことは無関係である。

上記の理由により、本訴を棄却する。

(2) ドイツ

① Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court), no KZR 36/17-Sisvel v Haier (5 May 2020)^{657 658}

2020年5月5日判決。Huawei 対 ZTE 事件の2015年7月に下された判決 (Huawei 判決) における欧州司法裁判所 (CJEU) の判断を受け、ドイツ最高裁判所は、以下のように判示した。

・SEP 保有者が、侵害請求訴訟を提起する前に係争特許の侵害使用について実施者に対して通知義務を負い、実施者が FRAND 条件にてライセンスを取得する必要があるか否かを検討できるよう、裁判手続きの開始前に実施者に対して特許の使用についての情報を提供しなければならない。侵害の技術的かつ法的分析についての詳細は必要なく、実務上使用されるクレームチャートも必須ではない。

・実施者は、権利侵害の通知に対して、ライセンス契約締結を検討する意思を示したり、ライセンス取得の是非及びその条件についての協議に入る意思を示したりするだけでは不十分であり、SEP 保有者とのライセンス契約を締結する意思について、「明確に」かつ「疑義の生じないよう」宣言しなければならない。

・係争特許が GPRS 規格に必須であり、侵害を受けていると判断し、Haier に対する侵害訴訟を開始することによって、Sisvel が EU 競争法 (TFEU) 第 102 条違反により支配的市場地位を濫用したとはいえない。特許権者が支配的な市場地位を有するとしても、SEP の実施者に対してライセンスを与える義務はない。

(i) 事案の概要

被告 Haier は、中国に本社を置く Haier group のドイツ及びフランスの子会社である。Haier グループは、とりわけ、GPRS 規格に適合した電子機器の製造及びマーケティングを行なっている。

原告 Sisvel は2012年12月20日付の書簡および2013年からの2通の被告親会社宛書簡において、Sisvel の特許を公開番号などで特定し、親会社のグループ会社が携帯電話を製造・販売することにより Sisvel の特許を侵害しているなどと述べた。更に Sisvel は、FRAND 条件でのライセンスを提供することも示した。

Sisvel は、2013年4月10日、ETSI に対し、原告特許を公正、合理的かつ非差別的 (以下「FRAND」という。) の条件で原告特許を実施許諾する用意があることを明らかにした。

2013年8月及び11月に、Sisvel は、Haier China に対し、自社のライセンスプログラムに関する情報を記した追加の書簡を送付した。Haier China は、2013年12月のみ、Sisvel に対して回答し、Sisvel と正式な交渉を行うことを望んでいる旨を明示すると共に、これまでのやりとりで Sisvel が提示した割引の可能性に関する情報の提供を求めた。

2014年8月、Sisvel は、Haier に対してライセンスの申出を行ったが、この申出は、2014年9月

⁶⁵⁷ KZR 36/17 (ドイツ連邦司法裁判所ウェブサイト)

<https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=KZR%2036/17&nr=107755>

⁶⁵⁸ Sisvel v Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) (4iP Council ウェブサイト)

<https://caselaw.4ipcouncil.com/jp/german-court-decisions/federal-court-of-justice-bgh/sisvel-v-haier-federal-court-justice-bundesgerichtshof>

に拒絶された。その直後、Sisvel は、Haier に対し、GPRS 規格に従い、データ送信技術を対象とした SEP に基づき、デュッセルドルフの地方裁判所（本地方裁判所）に特許権侵害訴訟を申し立てた。これに対応して、Haier は、2015 年 3 月に、係争特許の無効の訴えを求め、ドイツ連邦特許裁判所に訴訟を提起した。

2015 年 11 月 3 日に、本地方裁判所は、Haier に対して差止命令を出した。本地方裁判所はまた、侵害製品のリコール及び破棄を命じた。さらに本地方裁判所は、実体的事項に関する Haier の損害賠償責任を認めると共に、Haier に対して、Sisvel に対する侵害製品の販売にかかわる完全かつ詳細な会計書類の提示を命じた。

Haier は、この決定を上訴すると共に、本地方裁判所により下された差止命令の執行の停止を命じるよう、デュッセルドルフ高等裁判所（Higher District Court of Duesseldorf）（本控訴裁判所）に要請した。

控訴手続きにおいて、Haier は、とりわけ、Sisvel が侵害訴訟を提起した後の、Huawei 対 ZTE 事件の Huawei 判決において、欧州司法裁判所（CJEU）が SEP 保有者に示した行動要件について、本地方裁判所が、これを適切に考慮しなかった旨を主張した。本控訴裁判所での手続き中、2016 年 1 月 16 日に、Haier はさらに、ドイツの裁判所が係争特許の有効性及び侵害性を最終的に認めた場合のみ、Sisvel から FRAND ライセンスを受けるつもりであることを宣言した。2016 年 3 月 23 日に、Haier は、Sisvel に別の書簡を送り、状況が何も変わっていないことを示し、Sisvel の全ての特許に関するクレームチャート及びロイヤルティの算定についての追加の情報を要請した。2016 年 12 月、Sisvel は、Haier に対して新たなライセンスの申出を行ったが、この申出はまた拒絶された。2017 年 3 月 30 日付の判決により、本控訴裁判所は、Haier の控訴を部分的に認めた。本控訴裁判所は、実体的事項に関する Haier の損害賠償責任及び会計書類の提示義務を確認した。しかしながら、本上訴裁判所は、Haier が侵害製品のリコール及び破棄についていかなる義務も負うものではないと判断した。Sisvel が、特に Haier に対して FRAND ライセンスの申出を行わなかったことにより、Huawei 判決に基づく自らの義務を遵守しなかったという理由である。本上訴裁判所は、両当事者が本件については和解することに合意したため、差止命令による救済の請求について決定を下す必要はなかった。係争特許が 2016 年 9 月に満了となるからである。Sisvel は、本控訴裁判所の決定に対して不服申し立てを行った。

2017 年 10 月、ドイツ連邦特許裁判所は、係争特許の一部のクレームを減縮したが、それ以外はその有効性を確認した。2020 年 3 月、ドイツ最高裁判所は、ドイツ連邦特許裁判所の決定を確認した。

(ii) 判決要旨

最高裁は控訴審の判決を破棄した。Sisvel の損害賠償請求、情報提供および口座開設の請求については、一審地裁の判決が確定した。Sisvel の侵害製品の回収・廃棄請求は、2016 年 9 月の訴訟特許満了までに Haier が保有していた、または生産・納品された製品に限定された。差し止めによる救済を求める Sisvel の請求は、訴訟中の特許が失効した後、控訴裁判所での審理中に取り下げられたため、裁判所の判決の対象とはならなかった。

最高裁は、提訴された特許は GPRS 規格に不可欠なものであり、侵害にあたる判断した。さらに、Sisvel が支配的市場地位にあると認めたが、控訴裁判所とは異なり、Haier に対して侵害訴訟を開始することにより、Sisvel は EU 競争法（TFEU）第 102 条に違反して市場支配的地位を濫用していないと判断した。最高裁の見解では、Sisvel は Huawei 判決に基づき、侵害訴訟を提起する前に自社の SEP の侵害的使用について Haier に通知する義務を果たしていた。一方、Haier は、Sisvel

とライセンス契約を締結する意思を十分に表明するという Huawei 判決で述べられた義務を果たしていなかった。

- ・市場における支配的地位

最高裁は、Sisvel が TFEU 第 102 条の意味における市場支配的地位を有していたと判断した。最高裁は、係争特許は、GPRS 標準の実施に不可欠であり、GPRS に準拠していない携帯電話は、(川下) 市場で競争することができなかったことから、Sisvel が支配的市場地位にあると判示したが、Sisvel の市場支配的地位は、訴訟中の特許が失効した時点で終了したと指摘した。

- ・市場支配的地位の濫用

両当事者の行為を検討し、最高裁は、本控訴裁判所とは異なり、Sisvel がその市場支配的地位を濫用していないと判断した。最高裁は、SEP 保有者が、本質的に自らの特許から生じる独占的な権利を行使することを妨げられていないことを明言した。一方、SEP の使用を許可しなければならないという義務は、実施者が FRAND 条件にてライセンスを取得するつもりがない場合には存在しないし、特許権者はライセンス契約の締結を要請する法的権利を有しない。従って、特許権者が支配的な市場地位を有するとしても、SEP の実施者に対してライセンスを課す義務はないと判断した。

- ・権利侵害通知

最高裁は、SEP 保有者が、侵害請求訴訟を提起する前に係争特許の侵害使用について実施者に対して通知義務を負うという見解を示した。特許権者は、実施者が FRAND 条件にてライセンスを取得する必要があるか否かを検討し、それにより差止命令を回避できるよう、裁判手続きの開始前に実施者に対して特許の使用についての情報を提供しなければならない。通知には、侵害対象となった特許を明記すると共に、特定の侵害使用及びクレームの対象たる実施形態について説明しなければならない。侵害の技術的かつ法的分析についての詳細は必要ない。実際にはクレームチャートを提示することで十分な場合が多いが、強制されるものではない。最終的には実施者は、専門家や弁護士の助言に従い、侵害の申立について専ら評価しなければならない。

- ・誠実意思

最高裁は、以下のように述べて、Haier が Sisvel から FRAND 条件によるライセンスを取得する意思のあるライセンシーとして行為しなかったと判断した。

Haier がほぼ 1 年にわたって Sisvel から Sisvel からの通知に対応せず、Sisvel からの通知に対する Haier China の当初の回答が遅かったことに注目した。侵害通知に回答するのに数ヶ月を要する実施者は、通常は、ライセンスを取得することに関心がないことを示しており、実施者は、どのような条件が実際に FRAND にあたるのかにかかわらず、SEP 保有者とのライセンス契約を締結する意思について、「明確に」かつ「疑義の生じないよう」宣言しなければならない。権利侵害の通知に対して、ライセンス契約締結を検討する意思を示したり、ライセンス取得の是非及びその条件についての協議に入る意思を示したりするだけでは不十分であり、Haier の 2014 年 12 月の回答は、「正式な交渉」を行うという見込みのみが示されているだけであって、誠実意思を宣言するには不十分である。この宣言は、上記の「明確なもの」でも「疑義の生じないもの」でもなかった。

② Mannheim (Regional Court), no 2 O 34/19-Nokia v Daimler (18 August 2020) ⁶⁵⁹

2020年8月18日判決。ドイツにおいて、SEP保有者が適切に権利侵害通知を行い、情報提供義務を果たし、非差別的な権利主張を行っていることを認め、1) 実施者の誠実意思（FRANDライセンス契約締結の意思を十分に明示していなかった点）、2) 特許権利者がサプライチェーンの中で権利を主張する段階を自由に選択できることを踏まえて、差止請求、損害賠償責任を認めた判決。

(i) 事案の概要

・原告 Nokia は、大手通信事業者であり、欧州電気通信標準化機構（「ETSI」）が開発した各種無線通信規格の実施に不可欠（と見込まれる）と宣言されている、重要な特許ポートフォリオ（標準必須特許又はSEP）を保有している。被告 Daimler は、ETSIが開発した規格を実装する接続機能を備えた車をドイツで製造し、販売している。

・2016年6月21日、Nokia は、ETSI に実施に不可欠（と見込まれる）と宣言した特許及び特許出願を網羅したリストを提出して自社の SEP ポートフォリオを Daimler に知らせた。これに対し Daimler は、自社製品が実際に Nokia の特許を侵害しているとの条件でライセンスを取得できると回答した。

・2016年11月9日、Nokia は、Daimler に1回目のライセンスの申し出を行った。2016年12月7日、Nokia は、自社の特許ポートフォリオに関する詳細情報を Daimler に提供した。2016年12月14日、Daimler は、Daimler の車に組み込まれている、いわゆる「テレマティクス制御ユニット」（TCU）を製造するサプライヤーへライセンスを付与する方が効率的と思われる旨回答した。2017年1月から2019年2月まで、Daimler は、Nokia との交渉の場に再度就くことはなく、Nokia が Daimler のサプライヤーと行った協議にも参加しなかった。その後、Nokia は、Daimler に対し、ドイツのミュンヘン、デュッセルドルフ及びマンハイム（本裁判所）地方裁判所に複数の権利侵害訴訟を申し立てた。

(ii) 判決要旨

本裁判所は、係争中の特許を Daimler が侵害したと認定し、Daimler に差止命令を下すとともに、本案に関する Daimler の損害賠償責任を認めた。

Daimler 及び当該訴訟に参加したそのサプライヤーは、Nokia が権利侵害訴訟の申立てにより市場支配的地位を濫用しており、差止命令が却下されるべきとして、いわゆる「FRAND 宣言を理由とする抗弁」を主張した。しかし、本裁判所は、抗弁を理由がないとして棄却した。

・権利侵害通知：支配的地位に付される「特段の責任」により、SEP 保有者は、原則としてライセンス取得の意思を有するライセンシーに契約締結を促すよう「十分な努力」を払う義務を負う。本裁判所によれば、上記の「十分な努力」には、その実施者に特許侵害について通知するだけでなく、権利侵害訴訟申立前におけるライセンス取得の可能性および必要性を通知する義務が含まれる。具体的な事例を参照した結果、本裁判所は、Nokia が当該義務を履行したと認めた。上記の権利侵害通知には、被侵害特許の明示並びに侵害性を有する使用法及び訴えの対象たる実施形態を記載しなければならない。権利侵害について技術的・法的観点から詳細に分析する必要はない。

⁶⁵⁹ Nokia v Daimler, Regional Court (Landgericht) of Mannheim 18 August 2020 - Case No. 2 O 34/19 (4iP Council ウェブサイト)

<https://caselaw.4ipcouncil.com/jp/german-court-decisions/lg-mannheim/nokia-v-daimler>

本裁判所は、2016年6月21日、2016年11月9日及び2016年12月7日付の Nokia の Eメールは、上記要件を満たしている、と判断した。

・誠実意思：本裁判所は、Daimler が Nokia との FRAND ライセンス契約締結の意思を十分に明示していないことから、差止命令を回避するために FRAND 宣言を理由とする抗弁に依拠できないと認定した。本裁判所は、実施者は、どのような条件が実際に FRAND にあたるのかにかかわらず、SEP 保有者とのライセンス契約を締結する意思について、「明確に」かつ「疑義の生じないよう」宣言した上で、その後目的志向の意図にて、ライセンス供与の協議に従事しなければならなかった、と認定した。

・FRAND 料金の算定：本裁判所は、Nokia の SEP ポートフォリオに対するロイヤルティ料率の算定に、TCU(Telematics Control Unit)を「参考値」として使用することは適正でなかったと認定した。一般に、FRAND 条件は単一ではなく、FRAND のライセンス供与条件及び料金には幅が設定されるのが通例である。また、何が FRAND とみなされるかは、業界及び時期によって異なる場合がある。しかしながら、本裁判所は、原則として「バリューチェーンの最終段階で商品として通用する最終製品にかかる技術の経済上の利益」を特許権者に「配分」しなければならないとして、以下のように指摘した。

TCU の販売価格が相応するのは Daimler のそれぞれのコストのみである。むしろ Daimler は、接続機能により、顧客に追加サービスを提示してこれによる収入を得て、コストを節減し、研究開発費を最適化した。接続機能はこの価値創出の機会を保証するものである。

・非差別性：本裁判所は、Nokia の Daimler に対する特許クレームの権利主張は差別的なものではないため、サプライヤーがライセンスを取得するべきとの Daimler の主張が正当化されないことを認めた。本裁判所は、特許権利者が基本的に、サプライチェーンの中で権利を主張する段階を自由に選択できることを示した。その上で、本裁判所は、支配的地位を有する特許権利者は、すべての見込ライセンシーに標準料率を申出る義務を負うものでないし、TFEU 第 102 条が定める非差別義務は、上流市場又は下流市場における競争の歪曲を防止することを意図しているが、十分な正当性が存在する場合には、ライセンシーに対する異なる待遇を排除するものではないと認定した。

本件においては、本裁判所は、最終製品をロイヤリティのベースとして使用するという Nokia の主張が競争に影響を与えうるといふ兆候はないと判断した。さらに本裁判所は、最終製品メーカーに SEP を主張することにより生産、販売及び技術発展の制限がもたらされ、これにより消費者が不利益を被るとはみなさなかつた。

・SEP 保有者の申出/情報提供義務：本裁判所は、Nokia がライセンス供与に関する十分な情報の提供を拒否したと主張することで、Daimler がライセンス取得を望まないことを正当化することはできないと判示した。特許権利者は、第三者との間で非標準的な条件に基づき既に契約を締結している場合、一般的には、別の契約条件の申出を受けているかどうか実施者が評価できるようにするため、少なくとも重要な契約条項の内容を開示し、提示する義務を負う。各々の義務の範囲および詳細なレベルは、ケースバイケースで判断される。上記に鑑みて、本裁判所は、車両の接続機能の価値に関する調査や他の主要自動車メーカーとの署名済みライセンス締結等を共有することにより、Nokia が Daimler に十分な情報を提供していたとの見解を示した。

③ Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court), no. KZR 35/17-Sisvel v Haier (24 November

2020)⁶⁶⁰

2020年11月24日判決。ドイツ最高裁（最高裁）は、係争特許がUMTS規格に必須であり、侵害を受けているとしたうえで、SisvelがTFEU第102条の意味の範囲内で市場での支配的な地位にあると判断した。

一方で、最高裁は、SisvelがHaierに対する侵害訴訟を開始することにより市場での支配的な地位を濫用したとは言えないと判断した。支配的地位の濫用は、SEP保有者について以下のいずれかが当てはまるときに発生しうること示した。

1) ライセンス契約を締結する意思のある実施者に対して、FRAND条件でのライセンス許諾を拒否し、差止命令による救済（並びに／又は侵害製品のリコール及び破棄）を主張して裁判を起こす場合。

2) 基本的にライセンスを取得する意思のある実施者に対して、SEP保有者とその市場での支配的な地位に付される「固有の責任」に従ってライセンス契約の締結を円滑に進める「十分な努力」を尽くしていない場合。

更に最高裁は、実施者は、FRAND条件によりSEP保有者とのライセンス契約を締結する意思について、「明確に」かつ「疑義の生じないよう」宣言し、「目標志向で」交渉を行わなければならないと、権利侵害の通知に対して、ライセンス契約締結を検討する意思を示したり、ライセンス取得の是非及びその条件についての協議に入る意思を示したりするだけでは不十分である、と判示した。

(i) 事案の概要

・原告Sisvelは、各種無線通信規格の標準必須特許（SEP）を保有する。Sisvelは、公平、合理的、かつ非差別的（FRAND）な条件にてユーザーにSEPの利用を認めることを欧州電気通信標準化機構（「ETSI」）に誓約した。被告「Haier」は、GPRS規格とUMTS規格を含む各種規格に適合した携帯電話とタブレットの製造及びマーケティングを行なっている。

・2012年12月20日、Sisvelは、Haier groupの親会社（Haier China）に対し、自社のSEPについてライセンスの申出を行う旨を知らせ、自社のポートフォリオに包含されたおよそ235件の特許の一覧を提示した。Haier Chinaは、2013年12月のみ、Sisvelに対して回答し、Sisvelと正式な交渉を行うことを望んでいる旨を明示すると共に、これまでのやりとりでSisvelが提示した割引の可能性に関する情報の提供を求めた。

2014年8月、SisvelはHaierに対してグローバルポートフォリオ・ライセンスの申出を行ったが、この申出は拒絶された。その直後、Sisvelは、Haierに対し、デュッセルドルフの地方裁判所（本地方裁判所）に権利侵害訴訟を申し立てた。訴訟のうち一件はUMTS規格に対応する特許に関するものである（係争特許）。その他の訴訟はGPRS規格への対応に関するものである。

2015年11月3日に、本地方裁判所は、両案件ともSisvelに有利な判決を下した。本地方裁判所はまた、Haierに対して差止命令を出し、侵害製品のリコール及び破棄を命じた。さらに本地方裁判所は、本案に関するHaierの損害賠償責任を認めると共に、Haierに対して、Sisvelに対する侵害製品の販売にかかわる完全かつ詳細な会計書類の提示を命じた。Haierは、この2つの決定につい

⁶⁶⁰ Sisvel v Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) 24 November 2020 - Case No. KZR 35/17 (4iP Council ウェブサイト)

<https://caselaw.4ipcouncil.com/jp/german-court-decisions/federal-court-of-justice-bgh/sisvel-v-haier>

て控訴した。

2017年3月30日付の2件の判決により、本控訴裁判所は、並行訴訟について Haier の控訴を部分的に認めた。差止命令による救済、並びに侵害製品のリコール及び破棄の請求は棄却された。Sisvel が、特に Haier に対して FRAND ライセンスの申出を行わなかったことにより、Huawei 判決に基づく自らの義務を遵守しなかったというのが理由である。Sisvel は、本控訴裁判所の決定に対して不服申し立てを行った。

2020年4月、ドイツ最高裁判所（最高裁）は、係争特許の有効性に対する Haier の異議を最終的に棄却した。

2020年5月5日、最高裁は、GPRS 規格に対応する特許に関し当事者間で係属中の並行訴訟について判決を下した((1) Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court), no KZR 36/17-Sisvel v Haier (5 May 2020)を参照)。

(ii) 判決要旨

・市場での支配的な地位

最高裁は、係争特許が UMTS 規格に必須であり、侵害を受けているとしたうえで、Sisvel が TFEU 第 102 条の意味の範囲内で市場での支配的な地位にあると判断した。

・市場での支配的な地位の濫用

最高裁は、Sisvel が Haier に対する侵害訴訟を開始することにより市場での支配的な地位を濫用したとは言えないと判断した。支配的地位の濫用は、SEP 保有者について以下のいずれかが当てはまるときに発生しうる、とした。

1) ライセンス契約を締結する意思のある実施者に対して、FRAND 条件でのライセンス許諾を拒否し、差止命令による救済（並びに／又は侵害製品のリコール及び破棄）を主張して裁判を起こす場合。

2) 基本的にライセンスを取得する意思のある実施者に対して、SEP 保有者がその市場での支配的地位に付される「固有の責任」に従ってライセンス契約の締結を円滑に進める「十分な努力」を尽くしていない場合。

・権利侵害通知

最高裁は、市場支配的特許保有者の「固有の責任」は、規格への適合に際し当該特許が使用されていることを実施者が認識していない（可能性がある）場合に、訴訟を提起する前に当該特許の侵害について実施者に通知する義務を構成すると示した。本事件においては、Sisvel が 2012 年 12 月 20 日付の書簡及びその後のやりとりによって所定の適切な侵害通知を Haier に交付したと判断した。

・誠実意思

最高裁は、Haier が Sisvel から FRAND 条件によるライセンスを取得する意思のあるライセンシーとして行為しなかったと判断した。この点において、最高裁は、逆の結論に至った控訴裁判所による評価に異議を示した。最高裁は、実施者は、FRAND 条件により SEP 保有者とのライセンス契約を締結する意思について、「明確に」かつ「疑義の生じないよう」宣言し、「目標志向で」交渉を行わなければならない、権利侵害の通知に対して、ライセンス契約締結を検討する意思を示したり、ライセンス取得の是非及びその条件についての協議に入る意思を示したりするだけでは不十分であると判示した。

・特許の待ち伏せ

最高裁は、「特許の待ち伏せ (patent ambush)」の主張に基づく Haier の抗弁を棄却した。Haier は、Sisvel が当該特許を取得した最初の特許権者が UMTS 規格の開発中に ETSI に対し特許を適切に開示しなかったことから、係争特許の行使はできないと主張していた。最高裁は、上記の意味での「特許の待ち伏せ」が本事件で実際に発生したか否かについては検討しなかった。実施者が「特許の待ち伏せ」を主張できるのは、規格の開発プロセスに実際に参加した特許保有者を相手方とする場合に限られ、逆に、その後継者（ここでは Sisvel）に対してそのような抗弁はできないとの見解を示した。上記にかかわらず、最高裁は、「特許の待ち伏せ」は、情報が開示されないことにより該当する標準化団体における意思決定プロセスが歪められた場合に認められると指摘した。本件において、実施者は、関連する特許出願を考慮した情報が事前に開示されていたならば規格が異なる形をとっていたことを示すなんらかのものを少なくとも立証しなければならないが、Haier はそれを行っていなかった。

・ 損害賠償金

最高裁は、Sisvel の損害賠償請求は認められたと判断した。Haier の損害賠償責任を立証する過失が認められた。実施者は、原則として、製品の製造や販売を始める前に第三者の権利を侵害していないことを確認する義務を負うが、Haier はこれを怠っていた。さらに、Sisvel の損害賠償請求は、FRAND 実施料（「ライセンスの類推」）に限定されたものではなかった。実施者が SEP 保有者がその市場支配的地位から生じる義務を履行していた場合の立場に置かれることを要求する反訴を主張することができない限り、SEP 保有者は、完全な損害賠償を請求する権利を有する。しかし、実施者がそのような請求をする権利を有するのは、ライセンスを締結する意思を十分に表明している場合に限られる。

④ **Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court), no. X ZR 123/20-BGH (24 January 2023)**⁶¹

2023 年 1 月 24 日判決。最後に訴えられるという特約は、そのような特約に基づいて市場に出された製品については消尽につながるという控訴審の判決を破棄し、（特許権者が特許権に基づく権利を主張しないと宣言しているが、そのような権利を主張する権利を明示的に留保している契約は、特許権者がその権利を放棄することを望んでいないことを意味すると解釈されることがあり、契約にそのような同意が含まれているかどうかは常に慎重に検討されなければならないが、）訴えを提起されないという特約は、一般的に、その特約に基づいて市場に出された製品に関する権利の消尽につながると判示した判決。

(i) 事案の概要

本特許（欧州特許第 2294737 号）は、基地局から制御チャネル信号を受信する方法およびこの方法を実行するための移動端末装置に関する。クレーム 9 は、移動局を保護するものである。被告が本特許に対して提起した無効訴訟は不成立となった（BGH、2022 年 1 月 18 日判決 - X ZR 14/20, GRUR 2022, 546 - CQI report）。

被告は、「ロング・ターム・エボリューション」（LTE）規格に対応する携帯端末をドイツで

⁶¹ BGH 10. Zivilsenat X ZR 123/20 (Rechtsprechung im Internet Bundesministerium der Justiz and Bundesamt für Justiz ウェブサイト)
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=jb-KORE300052023&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint

販売している。原告は、これらの機器の販売は本特許を侵害すると主張している。

マンハイム地方裁判所は、被告に損害賠償責任があることを立証し、差止命令による救済、廃棄、リコールを求める訴えを却下した（2018年9月28日審判番号：7 O 165/16 判決）。原告の控訴により、カールスルーエ高等裁判所は、請求を全面的に支持し、被告の控訴を棄却した（2020年11月25日審判番号：6 U 104/18）。

控訴裁判所の判決理由は以下の通りである。

- ・被告のデバイスは、本特許のクレーム 9 を利用している。これらの機器は LTE 規格に従って動作しクレーム 9 の特徴を実現するのに十分であった。この点に関して、被告は異議を唱えなかった。

- ・被告は、消尽を主張することはできない。原告がチップセットの様々なメーカーと締結していた契約は、本訴訟で請求権を主張することを妨げるものではなかった。争われた携帯端末に使用されたチップセットのメーカー 2 社との契約において、原告は、侵害行為について訴えられる可能性のあるすべての第三者の後にのみ、チップセットメーカーに対して権利行使することを約束していた。契約相手の特許侵害で訴えないという契約があっても、特許製品の販売に同意したことにはならない。このことは、契約相手に対する訴訟を排除するものではなく、訴訟を先延ばしにするだけであり、ここで問題とされている内容の合意（最後に訴えられる特約）について当てはまる。

- ・最後に、TFEU 第 102 条に基づく市場支配的地位の濫用の禁止は、訴訟対象特許から生じる請求権の行使を妨げるものではない。

被告は控訴審判決の却下を求めて、上告した。

(ii) 判決要旨

ドイツ最高裁（最高裁）は、上告には理由があると認め、以下のように判断し、控訴審判決の取り消しと、控訴裁判所への事件の差し戻しを命じた。

1) 控訴裁判所が、被告が LTE 規格の仕様に準拠した訴訟対象機器を市場に流通させることにより、本特許のクレーム 9 を利用しているとしたことに、法律上の誤りはない。

2) しかしながら、控訴裁判所が示した理由をもって、本特許に基づく権利の消尽を否定することはできない。

a) 控訴裁判所が正しく判断しているように、特許権者と第三者との間の契約上の合意からどのような効果が生じるかという問題は、保護国の法律、すなわち本件の場合にはドイツ法に従って評価されなければならない（BGH、2022年2月22日判決-X ZR 103/19, GRUR 2022, 1209 para 42 - Bakterienkultivierung; Busse/Keukenschrijver/McGuire, PatG, 9th ed., Sec. 15 para. 17）。製品を市場に出すことで、特許権が消尽するかどうか、またどの程度消尽するかという問題も同様である。この点でも、特許が第三者に及ぼす保護効果が問題となる。

b) 控訴裁判所の検討は、最後に訴えられるという特約は、そのような特約に基づいて市場に出された製品については消尽につながらないという結論を支持するものではない。控訴裁判所の見解に反して、訴えを提起されないという特約は、一般的に、その特約に基づいて市場に出された製品に関する権利の消尽につながる。

c) 連邦司法裁判所の確立した判例法によれば、製品特許から生じる排他的権利は、特許権者またはその同意を得て第三者が市場に出した保護対象製品の複製物に関して消尽する。合法的取得者及びその後の第三者取得者は、これらの製品を意図したとおりに使用すること、第三者に販売す

ること、又はこれらの目的のために第三者に提供することが認められる（連邦司法裁判所、2022年11月8日判決-X ZR 10/20, GRUR 2023, 47 パラ 41 - Scheibenbremse II; 2017年10月24日判決-X ZR 55/16, BGHZ 216, 300 パラ 35 - Trommleinheit）。特許権者が、自ら又は第三者の同意を得て、特許された対象物を市場に出すことによって排他的権利に付随する権限を行使した場合、特許権者との関係で合法的に対象物を取得した取得者が、この対象物を処分することができる（BGH、1996年9月26日判決-X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 - Prospekthalter; 1999年12月14日判決-X ZR 61/98, BGHZ 143, 268, 271 = GRUR 2000, 299 - Karate）。

d) 第三者によって上市された製品の場合、消尽効果の発生は、必ずしも第三者が有効な実施権を付与されていることを要しない。したがって、特許権者がライセンス契約において、ライセンスに基づいて上市される製品の使用権に関して合意した制限は、原則として消尽効果の発生に影響を及ぼさない（BGH、1958年11月21日判決-I ZR 129/57, GRUR 1959, 232, 234 - Förderrinne）。

e) 特許権者が契約当事者に対して特許に基づくいかなる請求も主張しないことを約束する契約は、原則として、この契約に基づいて上市された製品に関する消尽につながる。決定的な要素は、特許権者が契約上のパートナーに対して特許に基づくいかなる権利も主張しないことを十分に明確にすることである。このような内容の有効な義務により、特許権者は、消尽効果が発生するのに十分な方法で、契約上のパートナーの頒布行為に関してその権利を完全に行使したこと、すなわち、その製品がその同意を得て販売されていることを表明する（Hauck, ZGE 2013, 203, 218; Busse/Keukenschrijver/McGuire, PatG, 9th ed., Section 15 para. 123 も参照）。

f) これらの条件が満たされる場合、契約当事者の顧客に対して特許の侵害を主張することを宣言した留保は、第三者との関係においては原則として無関係である。消尽の法的結果は、第三者との関係では契約によって排除することはできない。しかし、特許権者が特許権に基づく権利を主張しないと宣言しているが、そのような権利を主張する権利を明示的に留保している契約は、特許権者がその権利を放棄することを望んでいないことを意味すると解釈されることがある。契約にそのような同意が含まれているかどうかは常に慎重に検討されなければならない。しかし、契約において、特許権者が、契約相手による製品の販売に対して特許に基づく権利行使をしないことを約束することが十分に明確になっている場合、一般的には、消尽につながる同意を確認するのに十分である。

それゆえ、最後に訴えられるという特約は消尽を引き起こさない、とする控訴裁判所の結論は根拠がない。控訴人が正しく主張するように、これらの事項は、最後に訴えられる特約も消尽をもたらすことはできないとするものである。

g) 控訴審判決は、その他の理由でも正しいことが証明されない。控訴裁判所の認定によれば、原告は、争われた携帯端末が搭載されているチップセットの製造業者 2 社のそれぞれと契約を締結し、その中で、契約によってカバーされる知的財産権の侵害に対する請求を、問題となるすべての第三者に対して請求した後の場合に限り、これらの製造業者に対して主張することを約束した。控訴裁判所は、訴訟対象の特許がチップ製造業者 2 社との間で締結された契約の対象となるかどうかについては未解決としている。また、控訴裁判所は、締結された協定の時間的制約に関する所見を示さなかったため、合意は訴訟で争われているどの使用行為を対象としているかを示していない。原告が協定を締結したチップメーカーは携帯電話を販売しておらず、携帯電話用の部品のみを販売しているため、上記の認定内容では不十分であり、消尽効果を否定することはできない。

h) 消尽効果は、一般に、財産権の所有者の許諾を得て上市された製品に限定される。この効力は、当該製品を複数の構成要素の一つとして含む装置には自動的に及ばない。しかし、争点となって

いる事案では、問題とされているチップセットの経済的に意味のある使用はモバイル機器への搭載だけであるという被告の主張から、チップセットの頒布に対する原告の同意は、チップセットを搭載したモバイル機器の頒布に対する黙示の同意と解釈される可能性がある。

i) チップメーカーとの契約が、原告が携帯端末にチップセットを搭載することに同意していないことを意味すると解釈されたとしても、訴訟特許の技術的効果が本質的にチップセットによってもたらされ、携帯端末の他のすべての構成要素がこの点において決定的な重要性を持たない場合には、消尽が考慮され得る。しかし、携帯無線機器への搭載がチップセットを使用する経済的に実行可能な唯一の方法である場合には、そのような技術的効果は考慮されない。むしろ、消尽が考慮されるには、特許権者の携帯端末にチップセットを搭載することに対する同意が、実質的に装置全体の上市に関係することが必要である。本件では、クレーム 9 で定義されたすべての特性と機能が、チップ製造業者との協定の対象となるチップセットによって実現され、争点となっている携帯端末のその他の構成部品がこの点で重要でない場合である。

j) 控訴裁判所は、原告とチップ製造業者との間の具体的な契約内容については、まだ何ら認定していないので、この点を補う必要がある。控訴裁判所は、これらの所見に基づき、契約が本特許をカバーするかどうかを検討しなければならない。契約が本特許に関連するものである場合、控訴裁判所は、原告が契約上のパートナーに対し、本特許から得られるいかなる権利も主張しないことを表明したかどうかという問題を扱わなければならない。

k) 控訴裁判所が、チップメーカーの頒布行為に対する原告の同意を肯定する場合、この同意が移動無線機器の頒布にも関係するのか、あるいはチップセットの頒布に対する同意がチップセットを搭載した移動無線機器との関係でも消尽をもたらすのかについても検討する必要がある。控訴裁判所が消尽につながる同意を肯定した場合、最終的には、この同意がチップ製造業者による頒布行為全てに関連するものであるか、それとも対象物や時間の点で限定されたものであるかを検討する必要がある。

3) 差止命令による救済、流通経路からの破棄および回収の請求が正当であると証明される限り、控訴裁判所は、最高裁が策定した基準に従って、補足された調査結果に照らして、被告の反トラスト法上の反論の正当性を再検討する必要がある (BGH、2020 年 5 月 5 日判決 - KZR 36/17, BGHZ 225, 269 - FRAND-Einwand I; 2020 年 11 月 24 日判決 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 - FRAND-Einwand II)。

⑤ Goldhase III (Golden Rabbit III) (German Federal Supreme Court), no. I ZR 139/20 (July 29, 2021)⁶⁶²

2021 年 7 月 29 日判決。本件は、Lindt の「ゴールドラビット」(「リンツ・ゴールドバニー」) に使用されている金の色合いに関するものであり、抽象的な色彩標章を構成する商標法第 4 条第 2 項に規定する商標 (未登録周知商標) の侵害に関するものである。

2019 年 1 月 14 日施行の商標法第 3 条 2 項 (*注) は、色彩の商標にも当てはまるが、その遡及

⁶⁶² BGH 1. Zivilsenat I ZR 139/20 (Rechtsprechung im Internet Bundesministerium der Justiz and Bundesamt für Justiz ウェブサイト)
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Tr efferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=jb-KORE304812021&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint

効を否定した。商標法第4条第2項に規定する商標（未登録周知商標）の場合、周知性を取得した日から保護されるので、本件については2019年1月14日施行の商標法第3条2項は適用されない。

（*注）

ドイツ商標法 第3条 商標として保護することができる標章

(1) 如何なる標章も、特に個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標章、商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状、色彩及び色彩の組み合わせを含むものであって、ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスから識別することができるものは、商標として保護することができる。

(2) 次の形状又はその他の特徴のみからなる標章は、商標として保護することができない。

1. 商品自体の内容に由来するもの
2. 技術的結果を得るために必要なもの、又は
3. 商品に実質的価値を与えるもの

(i) 事案の概要

原告は Lindt & Sprüngli グループの企業である。原告2はスイスに本社を置くグループの親会社であり、原告1はドイツで生産と販売を担当するドイツの子会社である。Lindt & Sprüngli グループは、何十年もの間、高品質のチョコレートを製造するメーカーとして世間に知られてきた。原告の最も人気のある商品のひとつは、金箔に包まれた座ったチョコレートのウサギ「リンツ・ゴールドバニー」である：



リンツ・ゴールドバニーには、10g、50g、100g、200g、500g、1kgのチョコレートバニーがある。主に首輪の色で区別される。リンツ・ゴールドバニーは1952年に開発され、それ以来ドイツでは金箔入りで販売されている。現在の金色は1994年からドイツで販売されている。この30年間で、原告はドイツ国内だけで5億個以上のゴールドバニーを販売した。リンツ・ゴールドバニーはドイツで圧倒的に売れているイースターバニーである。2017年のドイツにおける市場シェアは40%を超えている。原告は、イースターの前とイースターの時期に、さまざまな媒体でリンツ・ゴールドバニーを大規模に宣伝している。

被告はチョコレート製品を製造するメーカーで、2018年のイースターシーズンには、22gと50gの大きさの座っているチョコレートバニーを販売し、それらはまた金色のホイルに包まれ、以下のようにデザインされていた：



原告は、以下の通り主張した。リンツ・ゴールドバニーの金色は極めてよく知られている。2018年9月からのマーケティングレポートによれば、調査対象のほぼ80%が、原告への出所表示として金色を理解している。原告らは、リンツ・ゴールドバニーの金色の色合い（色合い「CIELAB 86.17、1.56、41.82」）についての商標の共同所有者である。この商標は「チョコレートバニー」という商品に対して有効である。係争中の被告のバニーの販売は、この周知商標の権利を侵害する。

原告らは次のことを要求した。

証拠物件 K27 [被告のオリジナル 50g のチョコレートバニー] および/または K28 [被告のオリジナル 22g チョコレートバニー] のように使用された場合、被告が、特定の行政措置の罰則の下で、原告の同意なしに、ビジネスおよび/または広告の過程で、金色の配色のチョコレートイースターバニーの販売オファーすること、市場に置くこと、前述の目的のために所持すること、販売オファーをしていること、市場に出していること、製造すること/していること、輸入すること、輸出すること/していること、および/または、使用すること/していること、を禁止する。

或いは（代替請求）：

要求1に基づき、被告に対して、座ったチョコレートイースターバニー、附属書 K27a[被告の50gのチョコレートウサギのイラスト]および K28a [被告の22gのチョコレートバニーのイラスト]に関連するという但し書きを付して命じる。

原告はまた、被告に情報を請求し、損害賠償責任の宣言を求めた。

地方裁判所は代替請求に関する訴えを認めた（LG Munich I, WRP 2019, 1625）。被告側の控訴により、控訴裁判所は地方裁判所の判決を覆した（OLG Munich, WRP 2020, 1633）。原告側は、控訴審判決を不服とし、上訴している。

(ii) 判決要旨

A. 控訴裁判所は、本訴は認められるが根拠がないと判断していた。同裁判所は、原告にはリンツの金色のウサギを商標として使用する権利はないと判断していた。以下は控訴裁判所の判断である。：

リンツ・ゴールドバニーの金色は、製品であるチョコレートバニーの評判を獲得するものではなかった。マーケティング意見書は、原告がチョコレートバニー全般に金色を使用したのではなく、非常に有名で成功した製品にのみ金色を使用したという事実を考慮していない。チョコレートバニーの金色が「Lindt」に帰属するという主張は、リンツ・ゴールドバニーの並外れた名声のみに基づくものであり、対応する金箔に包まれたチョコレートバニーのあらゆる形態に対する金色バニーの色の市場妥当性を正当化するものではない。従って、被告のバニーに金色を大規模に使用することのみでは商標使用とはならない。

B. この控訴裁判所の決定に対する原告の上告は成功し、判決は破棄され、事件は控訴裁判所に差し戻された。最高裁は以下のように判断した。

控訴裁判所が示した理由により、控訴を却下することはできない。

控訴裁判所は、本訴請求が認められる場合を正しく仮定した（BI 参照）。しかし、原告は、リンツ・ゴールドバニーの金色シェードの商標権を有していないという控訴裁判所の判断を覆すことに成功した（BII 参照）。

BI :

控訴裁判所は、本件を判例法に該当する例外的なケースとして正しく分類した。該当する判例によれば、添付書類 K27 および K28 として提出された被告のチョコレートバニーを参照する必要がある。抽象的色彩標章の侵害の主張は、被告がチョコレートバニーに使用した光沢箔の正確な色調に依存する。主張される使用商標の色調から侵害される形状がどの程度逸脱しているかは、陰影のため、附属書 K27 及び K28 による複写に基づいて評価することは困難である。

BII : 「CIELAB 86.17, 1.56, 41.82」というチョコレートバニーの色調の抽象的色彩標章という形態の商標を取得していないため、原告には差止命令による救済を受ける権利がないという控訴裁判所の決定に対して、原告の主請求を容認する。

商標法第4条第2項に従い、標識の保護は、標識が関連する公衆の中で商標としての評判を獲得している限りにおいて、取引過程における標識の使用から生じる。控訴裁判所は、商標としての一般的な基準を満たし（商標法第3条）、標識が使用を通じて評判を獲得した場合、商標法第4条第2項に従い、特定の輪郭を有しない色彩または色彩の組み合わせからなる標識についても、使用者標章の権利を取得できると当然に仮定している。商標法第3条第2項によれば、特定の標識は商標保護の対象とならないが、この規定は、Lindt の金色の色調の商標権取得を妨げるものではない。改正後の商標法第3条第2項に基づく拡張された拒絶理由が、2019年1月14日より前に存続する商標権に適用されることに関する経過規定はない。しかし、一般原則によれば、商標法第3条第2項の「その他の特徴」に関連する拒絶理由が、法改正前に出願され、法の運用により登録又は取得された商標に遡及的に適用されることは問題外である。したがって、改正後の商標法第3条第2項の規定も、2019年1月14日の本規定発効前に登録された商標には適用されない。

これらの基準は、商標が登録商標（第4条第1項）であるか未登録商標（第4条第2項及び第3項）であるかにかかわらず適用される。商標法は、第4条に記載されているすべての形態の商標の同等性を前提としている。原告が主張する使用商標（第4条第2項）は、第4条第2項に規定する要件を満たす限り、登録商標（第4条第1項）と同じ保護を享受する。第4条第2項によれば、標識の保護は、標識が関連する公衆の間で商標としての評判を獲得している限りにおいて、取引過程における標識の使用から生じる。保護は、関連する公衆における評判の取得の程度と時点において生じる。

原告らが提出した市場調査（附属書 K 26）を考慮すると、原告らは、原告らが主張するリンツ・ゴールドバニーの金色の色合いが、商標法第4条第2項の意味において、関連する公衆の間でチョコレートバニーの商標としての名声を獲得していることを証明している。被告は、前回の口頭審理の関連時点で、そのような取引上の信用が消滅していたとは主張しておらず、また、そのような取引上の信用が消滅していたとは認められない。控訴裁判所の想定に反して、金色の色調と原告会社との関連性の程度は、Lindt のゴールドバニーの並外れた評判のみに基づくものであり、対応する金箔で包まれたチョコレートバニーの形状ごとに金色のバニーの色調の市場性を立証するものではないため、金色の色調の市場性を否定することはできない。

C 従って、控訴審判決は破棄され、審理と判決をやり直すために上訴裁判所に差し戻されなければならない。

(3) フランス

① Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) v Bull, Pourvoi n° 20-10.935 Judgement on January 11, 2023⁶⁶³.

2023年1月11日判決。破棄院（COUR DE CASSATION。以下 CDC）は控訴裁判所の決定を支持し、係争中の発明は特許性から除外されないとした。係争中の発明は技術的手段によって技術的課題を解決するものであり、したがって発明として適格であるとした判決。

(i) 事案の概要

Bull は、モニターを通じて軍事ユニット全体を視覚化できる装置に関する特許を出願した。本発明は、「通信装置、特に複数のユーザーを含む情報／表面比を最大にする装置」に関する。従来技術では、戦闘員とその支援部隊は、作戦地域とそこに配備された部隊に関するデータを表示できる情報システムを備えており、これらのシステムによって、各戦闘員の識別子、任務、作戦能力を表示できると説明されている。しかし、複数の戦闘員で構成される部隊の情報を見たい場合は、部隊の全メンバーを表示し、各メンバーについて対応する情報を保持しなければならない。本発明は、ユニットレベルでの情報のグローバル表示方法を提案することにより、この問題を解決することが可能であり、本発明により、1つの画面上で、状況の1つの側面についてグローバルなビューを持つことが可能になる、と説明されている。

INPI は、この出願は単なる「知的活動の行使」であり、フランス知的財産法典 L.611-10 条の「発明」の基準を満たさないと拒絶した。Bull はこの判決を不服として控訴したが、控訴裁判所は、方法のみが特許性から除外されるのであって、マイクロプロセッサ、記憶手段、通信インターフェースおよびスクリーンからなる装置は特許性から除外されないとし、Bull に有利な判決を下した。INPI は、パリ控訴裁判所が 2019 年 11 月 22 日に下した判決に対し、Bull との間の紛争について、破棄院に控訴を申し立てた。

(ii) 判決要旨

フランス知的財産法 L.612-12 は、「その主題が、L.611-10 第 2 項の意味において明らかに発明と見なすことができないものは、いかなる特許出願も、その全部または一部を拒絶する。」とし、L.611-10 条第 2 項は、「(略) c) 知的活動を実施するための計画、原理及び方法 (略)」は発明とはみなされないとし、第 3 項は、「本条第 2 項の規定は、特許出願が (略) そのようなものとみなされる要素の 1 つだけに関係する限りにおいてのみ、(略) 列举された要素の特許性を除外する。」と規定している。これらの規定は、発明を定義することなく、発明の存在を特許性の条件とし、「知的活動を行うための方法」など、特許性のある発明とはみなされない様々な活動を列举している。

INPI 長官は、特許請求の範囲の表題にもかかわらず、提案された解決策には具体的な技術的特徴が含まれておらず、一般的な計算手段によって実施される知的活動を実施するための方法が記載されているに過ぎないため、同出願の請求項 1 から 6 の主題は、特許可能な発明とはみなされな

⁶⁶³ Pourvoi n° 20-10.935 (Cour de cassation ウェブサイト)
<https://www.courdecassation.fr/decision/63be61e613ef607c90ab620b>

知的活動を実施するための方法に関するものであるとして、同特許出願を拒絶した。しかしながら、特許請求の範囲、明細書、および特許請求の範囲を解釈するために使用される図面によって保護範囲が決定される、出願された係争特許出願からは、マイクロプロセッサ、ハードディスクやメモリカードなどの記憶手段、通信インターフェース、およびスクリーンから構成される通信を確立するための端末に関するものであり、本出願の主題は、上記の L.611-10 条の意味におけるそのような知的活動を行うための方法のみに関するものではないことが分かる。INPI 長官は、本出願が非特許除外の範囲に属すると主張するために、本願発明は技術的課題に対応するものではなく、いかなる特定の技術的特徴も含まず、汎用の計算手段によって実施される知的活動を実施するための方法を示しているに過ぎないと主張する。しかし、本発明は、通信機器の分野、特に、複数のユーザーが関与する情報／表面比を最大化しなければならない分野、より詳細には、軍事作戦地域で使用されるような持ち運び可能な端末を意図したものであり、1つの画面上で、ある状況の側面をグローバルに視覚化する方法を提案するものであると説明されている。戦闘員は、各戦闘員の識別子、任務および作戦能力を表示することが可能な情報システムを装備しているが、複数の戦闘員からなる部隊のビューを提供しないため、戦闘ストレス状況において、各戦闘員に対応する情報を保持することができないという、従来技術の問題点を緩和するためのものである。その結果、提起された技術的課題は、複数の戦闘員からなる部隊の状況を全体的に視覚化することであり、ストレス状況における記憶の問題ではない。したがって、現段階では、本発明が技術的課題に対する技術的解決策を提案するものではないと考えることはできない。

INPI 長官はさらに、値のテーブルの使用による関連付けの手段は、その機能によって特徴付けられ、技術的なレベルでは特徴付けられないこと、データの記憶専用のメモリ空間手段は、そこに含まれるデータによってのみ特徴付けられ、データの関連付けの手段は、その機能によってのみ特徴付けられ、ユーザー入力に従って現在の状態の値を更新することは、非技術的なデータの知的な比較であり、ディスプレイの適応には、「画面の所定領域」と同様に、「アクティブなグループ内のユーザー数による画面の所定領域の分割」が曖昧で技術的に特徴付けられない態様で記載されており、記載されている手段（メモリ、マイクロプロセッサ、画面）は、それらに割り当てられた機能によってのみ特徴付けられ、基本的かつ一般的なコンピュータツールの場合には技術的に非特異的である汎用的なプログラブルメモリに記憶された情報の管理から構成されると主張する。

しかしながら、フランス知的財産法 L.611-10 条は、特に、同条 c)に規定される知的活動を実施するための方法の特許性を排除しているに過ぎず、当該出願が、そのような方法として、1つまたは複数の方法のみに関するものである場合に、特許性を排除していると裁判所は指摘した。したがって、知的活動の実施において、全部または一部の人間の介入を排除した方法を実施するための技術的手段の使用は、技術的特性と非技術的特性の混合物の特許性が認められるのと同様に、当該方法に技術的特性を付与し、したがって発明とみなすことを認めることができる。

さらに、INPI 長官は明白な新規性の欠如を理由に特許出願を拒絶することができるが、INPI 長官は、調査報告書を求めた EPO の審査官が、使用されたコンピュータ技術は普遍的に知られており、広く普及しているため、そのような先行技術の評価を合理的に争うことはできないと指摘した、と主張していることから、当裁判所は、INPI は、明白な新規性の欠如ではなく、特許出願の主題が「フランス知的財産法 L.611-10 の意味において明らかに発明とみなすことができない」場合にのみ特許性を排除することを認める L.612-12 条第 5 項に基づいて拒絶決定を下したと考えた。L.612-12 条第 5 項では、特許出願の主題が、明細書の十分性、新規性、進歩性の条件を考慮するこ

となく、「明らかに、フランス知的財産法 L.611-10 条にいう発明とみなされる」ことができない場合にのみ、特許性を排除することができる。

これらの知見に照らして、当裁判所は、「互いに相互作用する異なる技術的手段からなる通信を確立するための端末に関する請求項1の主題は、そのような知的活動の分野における方法に関するものではないと考える。したがって、特許性から除外されることはない。」と考えた。請求項1に従属する請求項2～6も、その結果、特許性から除外されない。従って、INPIは、フランス知的財産法 L.612-12 条に基づき、同法 L. 611-10 条第2項の意味において明らかに発明とみなすことができない主題を有する特許出願として、Bull の特許出願を拒絶することはできなかった、と考えた。

控訴裁判所は、Bull が提出した特許出願の請求項1および従属請求項2～6は、「複数のユーザーからなる情報／表面比率」を最大化することによって情報を携帯端末に表示できるようにすることからなる実施手段が、「複数の戦闘員からなる部隊の状況をグローバルに表示」することを可能にするとして、技術的課題に対する技術的解決策を提案しているという点で、特許性から除外されるものではないと判断した。しかしながら、ある配置（この場合は画面上にできるだけ多くの情報を統合すること）に従って情報を表示する方法を定義する特性は、技術的貢献とはみなされない。なぜなら、そのような配置は、せいぜい「よりグローバルな」方法でユーザーに情報を伝達し、したがって認知の観点からより効率的に過ぎないからである。

一方で、控訴裁判所は、特許出願の技術分野が「通信装置、特に複数のユーザーを含む情報／表面比を最大化しなければならない装置」に関するものであり、先行技術では、画面は戦闘部隊のレベルでの情報の表示を提供せず、「本発明は、部隊のレベルでの情報のグローバル表示のモードを提案することによってこの問題を解決し、本発明は、1つの画面で状況の1つの側面に関するグローバルな表示を可能にする」ことを想起した。控訴裁判所は、これらの認定に基づき、問題の請求項は特許性から除外されないと判断した上で、「提起された技術的課題は、複数の戦闘員からなる部隊の状況を全体的に視覚化することであり、ストレス状況における記憶に関する問題ではない」とし、「互いに相互作用する様々な技術的手段からなる通信を確立するための端末に関する請求項1の主題は、そのような知的活動の分野における方法に関するものではない」と述べた。このように、特許の唯一の目的から技術的課題に対する技術的解決策の存在を推論することによって、特許の貢献は、軍事状況に関連する情報を、その記憶を最適化する目的で、単一の画面上に提示することに限定される。フランス知的財産法 L.611-10 第2項および L.612-12 第5項に基づき、INPI の決定は再び法的根拠を失った。；

判決は以下の通りである。

1. 争われた決定に対して提起された上訴は、上訴を必要とするようなものではないことは明らかである。
2. したがって、民事訴訟法第1014条第1項に従い、本控訴について特別の理由ある決定をする必要はない。

第2節 欧州における知財制度改正動向

第1章第2節では、欧州統一特許及び欧州統一特許裁判所協定以外の改正動向を示す。

1. EU における動向（規則等の改正動向、「知的財産に関する行動計画」の各項目の進展状況等）

(1) 欧州特許条約

最新版は第 17 版（2020 年 11 月）⁶⁶⁴である。

第 17 版の具体的な内容は次のとおり。

- ・ 2007 年 12 月 13 日以降に発効した欧州特許付与条約(EPC)の条文
- ・ 2020 年 7 月 1 日以降に施行された EPC 実施規則
- ・ 2020 年 7 月 1 日以降に施行された料金に関する規則
- ・ 審判部及び拡大審判部の手続規則
- ・ EPC の不可欠な部分である議定書(EPC 第 69 条の解釈に関する議定書、中央集権化に関する議定書、承認に関する議定書、特権および免除に関する議定書、スタッフ補足に関する議定書)
- ・ 2000 年 11 月 29 日の EPC 改正法からの抜粋
- ・ 2001 年 6 月 28 日の改正法第 7 条に基づく経過規定に関する行政評議会の決定。

(2) 欧州共同体意匠規則(CDR)

最新版は 2013 年 7 月 1 日版である⁶⁶⁵。

過去 3 年間に改正等を行われていない。

(3) 欧州連合商標規則 (EUTMR)

最新版は 2017 年 6 月 14 日版（2017 年 10 月 1 日から適用）である⁶⁶⁶。

過去 3 年間に改正等を行われていない。

(4) 地理的表示(GI)

地理的表示の制度を定めた主な法令は欧州議会・理事会規則(EU) No 1151/2012⁶⁶⁷で、さらなる詳細が欧州委員会実施規則(EU) No 668/2014 および欧州委員会委任規則(EU) No 664/2014 によって規定されている。

英国の EU 離脱に伴う 2020 年 12 月 31 日の移行期間終了前に、EU で登録済みの GI は、離脱協定に基づき、移行期間の終了後も、英国において引き続き保護の対象となる⁶⁶⁸。今後、EU において、新たに英国産品の GI 登録を申請する際は、英国は EU 域外国としての手続きに依ることになる。

なお、工芸品や工業製品の GI 保護に関する規則については、以下の (6) (vii)を参照。

(5) 営業秘密 (EU 指令 (2016/943))

現在の版は、2016 年 6 月 8 日に制定された。

⁶⁶⁴ The European Patent Convention (EPO ウェブサイト)

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

⁶⁶⁵ Consolidated text: Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community design (EUR-Lex ウェブサイト)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0006>

⁶⁶⁶ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification)(Text with EEA relevance. (EUR-Lex ウェブサイト)

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

⁶⁶⁷ 農産品および食品の品質制度 (PDO、PGI、TSG) に関する欧州議会・理事会規則(EU) No 1151/2012 (EUR-Lex ウェブサイト)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32012R1151>

⁶⁶⁸ Guidance Protected geographical food and drink names: UK GI schemes (Gov UK ウェブサイト)

<https://www.gov.uk/guidance/protected-geographical-food-and-drink-names-uk-gi-schemes>

2016年6月8日、欧州委員会の提案を受け、欧州議会と理事会は、営業秘密の違法な取得、開示、使用を禁止するEU諸国の国内法を標準化することを目的とした指令を採択した⁶⁶⁹。この指令は、既存の国際的に拘束力のある基準に従って営業秘密の定義を調和させる。また、関連する不正流用の形態を定義し、営業秘密が排他的な知的財産権の一形態ではないことを考慮している。刑事制裁を設けることなく、この指令は、営業秘密の不正流用の被害者が以下のような保護を求めることができる民事上の手段を調和させている。

- ・不正に流用された営業秘密の違法な使用とさらなる開示の阻止
- ・違法に取得された営業秘密に基づいて製造された商品の市場からの排除
- ・不正に流用された営業秘密の違法な使用または開示によって引き起こされた損害に対する補償を受ける権利

EU諸国は、2018年6月9日までに、指令を遵守するために必要な法律および行政規定を発効させなければならない⁶⁷⁰。

(6) 知的財産に関する行動計画策定後の動向

欧州委員会は、2020年11月25日、知的財産に関する行動計画（Action Plan on Intellectual Property）を採択・公表した⁶⁷¹。

本行動計画では、①知財保護の改善、②中小企業による知財利用の促進、③知財共有の促進、④模倣品との闘い及び知的財産権行使の改善、⑤グローバルレベルの競争環境の改善と5つの主要分野における施策が発表されている。

その後これに沿う形で、上記①～⑤それぞれについて行動計画内で触れられた具体的課題について次々と規則案の改正提案等が行われている。単一特許制度以外で公表された規則案等について、以下に記載する。

① 知財保護の改善

(i) 補充的保護証明書（SPC）に関する規則案等の公表

【背景及び課題】

欧州委員会は、2023年4月27日、システムを最適化し、透明性と効率性を高める目的で、補充的保護証明書（SPC）規則案を発表した⁶⁷²。

現在、欧州では SPC による保護は加盟国レベルでしか受けることができないため、制度は断片化し、複雑で費用のかかる手続きや法的不確実性につながっているという課題がある。

【改正案の方向性】

⁶⁶⁹ Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure (Text with EEA relevance) (EUR-Lex ウェブサイト)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0943>

⁶⁷⁰ Trade secrets (European Commission ウェブサイト)

https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/trade-secrets_en

⁶⁷¹ COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Making the most of the EU's innovative potential An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020DC0760>

⁶⁷² Proposals for regulations on supplementary protection certificates (European Commission ウェブサイト)

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposals-regulations-supplementary-protection-certificates_en

本規則案では、欧州単一特許を補完するために、単一 SPC を導入する。さらに、欧州連合知的財産庁（EUIPO）が EU 各国の知的財産庁と緊密に連携して実施する集中審査制度を導入する。同制度では、1つの出願に対して1回の審査が行われ、いずれかの加盟国で SPC が付与されれば、出願で指定された各加盟国に対して国内 SPC が付与されることになる。また、同じ手続きで単一 SPC が付与されることもある。今回、補充的保護証明書（SPC）に関するものとして、下記に示す4つの規則案が提示されている⁶⁷³。

1) 医薬品の単一 SPC 規則案（COM(2023)222 final）及び2) 植物保護製品の単一 SPC 規則案（COM(2023)221 final）

2023年6月1日に発効した統一特許裁判所(UPC)協定を批准した加盟国において有効となる欧州単一特許につき、新たに医薬品と植物保護製品に関する単一 SPC を導入することで、欧州単一特許が有効な国の範囲で単一 SPC を取得可能とするもの。

3) 医薬品の SPC 規則案（COM(2023)231 final）及び4) 植物保護製品の SPC 規則案（COM(2023)223 final）

EU加盟国毎に存在した既存の手続きを、単一の集中的な手続きで補完するもの。

1)～4)はいずれも EUIPO に SPC を申請し、EUIPO でその審査がなされることとなる。

② 中小企業による知財利用の促進

EUの2021～2027年の研究開発支援プログラム「ホライズン・ヨーロッパ」の立ち上げにつき、2020年9月29日にEU理事会が設立規則案に大筋合意した。

ホライズン・ヨーロッパの総予算規模は、名目額で955億ユーロ（2018年基準で849億ユーロ）となった。2020年7月21日のEU首脳会議での合意809億ユーロに加え、欧州議会の要求で40億ユーロ（いずれも2018年基準額）が増額された（2020年11月11日記事参照）。欧州委員会によると、英国を除いた27カ国ベースかつ物価変動を考慮した金額で比較した場合、前回のプログラム「ホライズン2020」（2014～2020年）に比べて30%の増強となる。

ホライズン・ヨーロッパの予算は、（イ）エクセレント・サイエンス、（ロ）グローバルな課題と産業競争力、（ハ）イノベティブな欧州という3つの柱に分配される。さらに、重点分野として「EUミッション」と名付けられた次の5つのテーマが設定されている。

- 1) がんの克服
- 2) 社会の変革を含む気候変動への適応
- 3) 海洋・海岸・内陸水における健康の回復
- 4) 気候中立を達成するスマートシティー
- 5) 健全な土壌と食糧

これらの分野における「ミッション志向型研究」は、第2の柱「グローバルな課題と産業競争力」の下で重点的に予算が配分され、他のEU予算も活用した重層的な支援が予定されている。例えば「がんの克服」については、2021年2月3日に欧州委員会は、政策文書「がん克服計画」を発表し、ホライズン・ヨーロッパや、新たに設置されるEUの保健衛生政策「EU・フォー・ヘルス」なども活用して、多面的に取り組むとしている⁶⁷⁴。

⁶⁷³ 欧州委員会、補充的保護証明書に関する規則案を発表（JETRO ウェブサイト）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/europe/2023/20230504.pdf

⁶⁷⁴ EU 研究開発支援枠組み「ホライズン・ヨーロッパ」を立ち上げ（JETRO ウェブサイト）

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/829dda4a9d63bb27.html>

欧州イノベーション評議会(European Innovation Council)は、個人投資家にとってリスクが高すぎる可能性のある、ブレークスルーや破壊的な性質を持ち、スケールアップの可能性を秘めたイノベーションを支援する。予算の70%を中小企業向けに割り当てる⁶⁷⁵。

2021年10月14日、欧州イノベーション評議会は、画期的なイノベーションのために3億6,300万ユーロの資金を受け取る65の革新的な新興企業と中小企業を選出した。各企業は、ヘルスケア、デジタル技術、エネルギー、バイオテクノロジー、宇宙などの分野で画期的なイノベーションを開発・拡大するために、最大1,700万ユーロの助成金と株式投資の組み合わせを受ける⁶⁷⁶。

2022年11月17日、欧州イノベーション評議会の株式投資部門であるEICファンドは、ディープテック・イノベーションの特定、開発、拡大を目的とした「新欧州イノベーション・アジェンダ」の重要な要素であり、ホライズン・ヨーロッパ傘下の第1弾として、35件の投資決定を行った。35件の決定により、株式投資総額は約1億9,000万ユーロとなる。このうち以下の2つの企業については、すでに投資協定を締結している⁶⁷⁷。

- ・Apix Analytics:再生可能ガスに対応する初の小型ユニバーサルガス分析装置を提供する企業。
- ・Lattice Medical:患者自身の組織を用いた乳房の自己再建に取り組む会社。

③ 知財共有の促進

(i) 強制実施権に関する改正規則案の公表

【背景及び課題】

欧州委員会は、2023年4月27日、強制実施権に関する規則案について公表した⁶⁷⁸。強制実施権の付与は、政府が特許権者の同意なしに特許発明の使用を許可するものである。製造業者との自主的なライセンス契約は、一般的に生産を増強するための好ましい手段だが、自主的な契約が利用できない、または適切でない場合、強制実施権の付与は、危機の際の最後の手段として、危機に関連する主要な製品や技術へのアクセスを提供するのに役立つことがある。

【改正規則案の方向性】

- ・第1条：強制実施権に関する規則案は、危機の際にEUが危機関連製品にアクセスできるようにすることを目的として、知的財産権のEU強制実施権の付与に関する手続きと条件について定める。
- ・第2条：対象とする知的財産権は特許、実用新案、補充的保護証明書である。
- ・第4条：EUレベルで緊急モードまたは危機モードが発動された後にのみ、EUの強制実施権が付与される。
- ・第7条第3項：EU強制実施権の付与に先立ち、欧州委員会は、権利者及び被許諾者に、意見

⁶⁷⁵ New elements in Horizon Europe (European Commission ウェブサイト)
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

⁶⁷⁶ European Innovation Council announces new wave of start-up champions (European Commission ウェブサイト)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5225

⁶⁷⁷ European Innovation Council Fund: first equity investments for a total of €190 million under Horizon Europe (European Commission ウェブサイト)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6953

⁶⁷⁸ COM(2023)224 - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation (EC) 816/2006 (European Commission ウェブサイト)
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023224-proposal-regulation-compulsory-licensing-crisis-management_en

(製造業者と任意のライセンス契約を締結する可能性、EU 強制実施権を付与する必要性、ライセンス料等の条件) を述べる機会を与えなければならない。

・第7条第6項：欧州委員会は、強制実施権の付与を評価するにあたって、諮問機関の意見、権利者及び被許諾者の権利及び利益、欧州委員会に報告された既存の国内の強制実施権を考慮する⁶⁷⁹。

(ii) 標準必須特許 (SEP) に関する規則案の公表

欧州委員会は、2023年4月27日、標準必須特許 (SEP) に関する規則案を公表した⁶⁸⁰。2024年1月24日、欧州議会法務委員会は、本規則案を、賛成13票、反対0票、棄権10票で採択した。次のステップとしては、最終的な法案についてEU諸国と協議を開始する前に、合意された文章を議会全体で採択する必要がある^{681 682}。

【背景及び課題】

SEPとは、標準化団体 (SDO) が採択した技術標準の実施に不可欠とされた技術を保護する特許である。例えば、第5世代移動通信システム (5G)、Wi-Fi、ブルートゥース (Bluetooth)、NFC (近距離無線通信) などの標準技術に関連するものである。標準に準拠した製品を製造するにはSEPの使用が必要なため、SEP保有者は公正、合理的かつ非差別的 (FRAND) な条件でライセンスすることを約束することで、これらのSEPに関する技術の利用を可能としてきた。一方で、SEPのライセンスに関しては、透明性や予見可能性の欠如のため、長引く紛争や訴訟が問題とされてきた。

SEPに関する規則案は、バランスの取れたシステムを構築により、透明性を向上し、紛争や訴訟を減少させ、効率的な交渉のためのグローバルなベンチマークを設定することを目的としている。

【改正規則の方向性】

- ・第1条第1項：本規則は、標準必須特許 (SEP) のライセンス供与に必要な情報に関して、透明性を高め、SEPの登録、登録されたSEPの必須性判断、FRAND決定に関する手続を定める。
- ・第3条：EUIPO内に設置するコンピテンスセンターの主な業務は以下のとおり。
 - ・SEPに関する電子登録及び電子データベース管理
 - ・評価者 (登録されたSEPの必須性を判断) 及び調停人 (累積ロイヤリティの決定やFRAND決定を調停) の名簿作成・管理及びトレーニング
 - ・SEPに関する判例、ロイヤリティ等の情報収集
 - ・中小企業に対するSEPに関する研修・支援・助言
- ・その他にも、SEPの登録 (第4条、第20条)、サンプルチェック等による必須性判断 (第28条、第29条)、累積ロイヤリティの公表 (第15条、第17条)、調停によるFRAND決定 (第34条)

⁶⁷⁹ 欧州委員会、欧州全体の強制実施権の付与に関する規則案を発表 (JETRO ウェブサイト)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2023/20230503.pdf

⁶⁸⁰ COM(2023)232 - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001 (European Commission ウェブサイト)
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en

⁶⁸¹ New rules to promote standard-setting innovation in new technologies (European Parliament ウェブサイト)
<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240122IPR17029/new-rules-to-promote-standard-setting-innovation-in-new-technologies>

⁶⁸² 欧州議会、法務委員会にてSEP規則案に対する立場を採択 (JETRO ウェブサイト)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2024/20240124.pdf

などの規定を導入している⁶⁸³。

④ 模倣品との闘い及び知財権行使の改善

2022年11月16日、デジタルサービス法（DSA：Digital Services Act）が施行された。

DSAはデジタル市場法（DMA：Digital Markets Act）とともに、“A Europe fit for the Digital Age”として知られるEUのデジタル戦略の一環として適用される新しい法令である。

DSAは、オンライン仲介サービスに対して、サービスと手順をどのように設計する必要があるかについて、包括的な新しい一連のルールを導入している。新しい規則には、オンラインでの違法なコンテンツや違法な製品の拡散を制限し、未成年者の保護を強化し、ユーザーにより多くの選択肢とより良い情報を提供するという新しい責任が含まれている。4,500万人以上のユーザーを抱えるプラットフォームには、特別な制度が導入されており、このような非常に大規模なオンラインプラットフォームや検索エンジンについては、違法な商品やコンテンツへの露出や偽情報の拡散など、サービス上のオンライン上の危害のリスクを幅広く毎年評価することが義務付けられている⁶⁸⁴。

⑤ 意匠保護の近代化のための規則改正案及び意匠の法的保護に関する指令案の提案

【背景及び課題】

欧州委員会は、2022年11月29日に共同体意匠規則を改正する規則の提案⁶⁸⁵及び意匠の法的保護に関する指令の提案⁶⁸⁶を採択した旨をプレスリリース等で公表した。本改正は、知的財産行動計画（intellectual property action plan）1で示された行動のうちの「EU意匠保護の近代化」に沿ったものであり、2021年にパブリック・コンサルテーションを実施していた。今回は、提案と共にインパクト・アセスメントを公表した。

【規則及び指令の提案の目的】

1. EU全域での意匠登録手続きを簡素化・合理化すること

登録のための出願における意匠の提示（例えば、ビデオファイルの提出などを認める）や、複数の意匠を1つの出願にまとめることにより出願手続きを容易にする。

また、保護期間の最初の10年間に支払う手数料を引き下げることで、特に個人デザイナーや中小企業にとって、登録共同体意匠保護をより身近で効率的かつ手頃なものにする。

2. 手続きの調和と各国の意匠制度との補完性を確保すること

新しい枠組みは、例えば、意匠登録の要件や登録意匠の無効化に関するルールの簡素化など、EUレベルと各国の意匠保護規定との間の補完性を高めることを目的としている。これにより、欧州全域の企業にとって公平な競争条件が整うこととなる。

3. 複雑な製品の修理のためのオリジナルデザインの複製を許可

⁶⁸³ 欧州委員会、標準必須特許など知的財産に関する一連の規則案を発表（JETROウェブサイト）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/europe/2023/20230427.pdf

⁶⁸⁴ Digital Services Act: EU's landmark rules for online platforms enter into force（European Commissionウェブサイト）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6906

⁶⁸⁵ Proposal for a Regulation on Community designs（European Commissionウェブサイト）

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-community-designs_en

⁶⁸⁶ Proposal for a Directive on the legal protection of designs (recast)（European Commissionウェブサイト）

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-legal-protection-designs-recast_en

意匠の法的保護に関する指令に、EU 全体の「修理条項」を導入することで、新しい規則はスペアパーツ市場の開放と競争力強化に貢献する。

【現状と今後の予定】

2023年9月25日、EU理事会（閣僚理事会）は、2022年11月28日に欧州委員会から提案された共同体意匠規則を改正する規則案及び意匠の法的保護に関する指令案に対し、その立場（一般的アプローチ（General Approach）⁶⁸⁷）を採択した^{688 689}。

2023年12月5日、欧州理事会と欧州議会は、意匠パッケージの2つの立法案（意匠の法的保護に関する指令と共同体意匠に関する規則）の改正に関する暫定合意に達した^{690 691}。

最も重要な点は、複雑な製品（例：自動車のボディ部品）の修理に使用される部品スペアパーツの意匠保護をさらに調和させることである。この条項では、複雑な製品の交換部品で、元の外観を復元するために使用されるが、修理の目的に限られ、交換部品が元の部品とそっくりである場合（例えば、破損したドアや、車の外観を元通りにするために交換すべき車の壊れたライトなど）は、意匠保護の対象から除外されるこの措置は、スペアパーツ市場を自由化し、消費者に低価格をもたらす。この「修理条項」は将来の意匠にのみ適用されるが、既存の意匠の保護は10年間維持される。

それ以外に、以下の改正点を含んでいる。

- ・「意匠」と「製品」の定義を更新し、デジタル時代と将来の技術発展に適合させる。例えば、「デジタル」は「非物理的」に置き換えられる。
- ・意匠の表示要件を簡素化し、意匠登録出願日に書類が不足していたとしても、意匠の表示が十分に明確であれば、その日に意匠登録を受けることができる。
- ・意匠の公開時期を最大30ヶ月まで繰り延べることができる柔軟性を導入し、加盟国は意匠権者の要請に応じて（繰り延べ期間の終了時ではなく）繰り延べを停止する選択肢を与えることができる。
- ・意匠権の無効を宣言する規則を明確化し、加盟国が行政的な審判手続を規定することで、当事者が裁判を起こす必要がないようにする。
- ・国内のみの保護にかかる費用は、欧州の保護にかかる費用よりも引き続き低廉であることが保証される。
- ・国内著作権法を含む、意匠と著作権の保護の併合の可能性

⁶⁸⁷ 欧州議会が意見を提出する前に、EU理事会は「一般的アプローチ（General Approach）」を採択して、欧州委員会の提案に対するEU理事会の意見を欧州議会に伝えることができる。一般的アプローチは立法手続を迅速化し、欧州議会とEU理事会の合意を容易にする。

<https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/>

⁶⁸⁸ EU理事会、意匠保護に関する法律を近代化するための提案に対する立場を採択（JETROウェブサイト）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2023/20231009.pdf

⁶⁸⁹ Intellectual property: Council adopts two positions on designs protection legislation（EU Councilウェブサイト）
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/09/25/intellectual-property-council-adopts-two-positions-on-designs-protection-legislation/>

⁶⁹⁰ Council and Parliament strike provisional deal on design protection package（Council of the EUウェブサイト）
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/05/council-and-parliament-strike-provisional-deal-on-design-protection-package/>

⁶⁹¹ EU理事会、意匠保護に関する法律を近代化するための提案について欧州議会と暫定合意（JETROウェブサイト）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2023/20231206.pdf

・加盟国が新法を適用するために必要な措置を講じる時間を確保するため、移行期間を 24 ヶ月から 36 ヶ月とする。

⑥ 農業に関する GI の保護の強化に関する制度改定案の公表

【背景及び課題】

欧州委員会は 2022 年 3 月 31 日、農産品〔ワイン、蒸留酒（スピリット）を含む〕の地理的表示（GI）制度を見直し、新たな登録手続きなどを定めた規則案⁶⁹²を発表した。

欧州委は 2020 年に発表した知財行動計画で GI 製品の知的財産権の保護強化の方針を打ち出していたが、EUIPO が協力することで、EU 域内外での GI 製品の名称保護や模倣品対策を強化する狙いがある。

欧州委員会は 2021 年に GI 制度の評価を行い、GI 制度が EU 産品の付加価値創出につながっているとしたが、一方で、一部の加盟国で消費者の認知度が低い、また知的財産のエンフォースメント（権利行使）が十分ではない、と指摘し、さらに製品の特性に「環境に対する持続可能性」などを盛り込むべきだとした。

【改正案の方向性】

- ① これまで複数の規則によって定められていた登録手続きを統合、単一化する。EU 域内、域外の申請者に共通したルールが適用される。これにより手続きを簡素化、迅速化し、登録申請を増やす。
- ② オンライン・プラットフォームでの販売、ドメインネームシステム（DNS）における悪意ある GI の登録や名称の使用からの保護など、特にインターネット上における GI の保護を強化する。
- ③ Farm to Folk 戦略の直接的なフォローアップとして、生産者が製品仕様に社会、環境、または経済的持続性に関する取り組みを盛り込み、認定要件として定めることを可能とし、持続可能性の向上を目指す。
- ④ 加盟国に申請し、GI 製品の生産者グループとして認定を受けたグループが、加盟国の模倣品取り締まり機関や税関と協力し、GI 認定の活用、保護に取り組むことを可能とする⁶⁹³。

2023 年 6 月、欧州委員会の本規則案について、欧州議会と欧州理事会の三者協議が開始され⁶⁹⁴、2023 年 11 月に、欧州議会と欧州理事会がワイン、スピリッツ飲料、農産物の地理的表示（GI）制度の改革と強化に合意した⁶⁹⁵。

⁶⁹² Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Union geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/787 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012 (European Commission ウェブサイト)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0134R%2801%29>

⁶⁹³ Commission strengthens geographical indications to preserve high quality and reinforce protection (European Commission ウェブサイト)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2185

⁶⁹⁴ Geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products (European Parliament ウェブサイト)

[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2023\)739304](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)739304)

⁶⁹⁵ New Regulation on EU Geographical Indications for Wine, Spirit Drinks and Agricultural Products (European Commission ウェブサイト)

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/new-regulation-eu-geographical-indications-wine-spirit-drinks-and-agricultural-products-2023-11-06_en

⑦ 工芸品や工業製品の GI 保護に関する規則を制定

欧州理事会と欧州議会は 2023 年 5 月 2 日、工芸品および工業製品の地理的表示 (GI) 保護に関する規則について暫定的な合意に達し⁶⁹⁶、2023 年 10 月に欧州議会と理事会で正式に承認された。その後、2023 年 11 月 16 日に発効した⁶⁹⁷。

【背景及び課題】

欧州地理的表示の保護は、シャンパーニュやプロシュット・ディ・パルマのような農産物については以前から確立されている。しかし、16 の加盟国が工芸品や工業製品の保護制度を設けているのに対し、EU レベルではそのような制度が欠けていた。

EU には工芸品や工業製品のための統一的な地理的表示保護の枠組みがないため、EU 加盟国によって法的保護にばらつきが生じていた。Craft and Industrial Geographical Indication (CIGI) 規則は、この格差を是正し、貴重な欧州産品の保護を調和させることを目的としている。

この政治的合意は、昨年 2022 年 4 月 13 日に採択された地理的表示に関する新しい EU 規則に関する欧州委員会の提案⁶⁹⁸に基づくものである。欧州委員会は、2020 年 11 月に採択された知的財産行動計画に基づき、EU レベルでの工芸品および工業製品の地理的表示保護システムの実現可能性を検討すると発表した。さらに、新しい規則は、生産者、地域当局、欧州議会、地域委員会からの呼びかけに基づいており、欧州委員会に工芸品および工業製品の保護のための規制の枠組みを作成するよう求めていた。ガラス、テキスタイル、磁器、カトラリー、陶器、鳩時計、楽器、家具などの製品は、EU 内で、或いは、世界的な評判や地位の恩恵を受けていたが、これらの生産者は製品の原産地と評判と品質との関連性を認識した EU の保護を得られていなかった。2019 年 11 月、世界的知的所有権機関(WIPO)が管理する条約である原産地呼称および地理的表示に関するリスボン協定のジュネーブ・アクトに EU が加盟したことで、さらなる勢いが増した。

現在の EU 法は、農産物、食品、ワインの地理的表示を保護している。新しい規則は、高度な知的財産保護、消費者情報の改善、地域の回復の促進も目的とし、補完的な保護システムを構築する。新しいシステムは、工芸品と工業製品の異なる性質を考慮しながら、同じレベルの保護を提供する。

【規則及び指令の提案の目的】

新しい規則により、EU の生産者は、ヨーロッパ内外で、工芸品や工業製品とその伝統的なノウハウを保護することができる。この規制により、消費者はそのような製品の品質を認識し、より多くの情報に基づいた選択をすることが容易になる。これは、欧州の地域における技能と雇用の促進、誘致、維持に役立ち、経済発展に貢献する。また、この規制により、伝統工芸品や工業製

⁶⁹⁶ Intellectual property: Commission welcomes the political agreement to boost the protection of European craft and industrial products in the EU and beyond (European Commission ウェブサイト)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2590

⁶⁹⁷ The Craft and Industrial Geographical Indication (CIGI) Regulation enters into force today. (European Commission ウェブサイト)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5813

⁶⁹⁸ PROPOSAL FOR A REGULATION Regulation on Geographical Indications for craft and industrial products documents (European Commission ウェブサイト)
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/regulation-geographical-indications-craft-and-industrial-products-documents_en

品は、農業地域にすでに存在する保護された地理的表示と最終的に対等な立場に置かれることが保証される。欧州委は、想定される保護対象製品の例として、ムラーノガラス（イタリア）、リモージュの磁器（フランス）、ゾーリンゲンの刃物類（ドイツ）などを挙げている。

工芸品および工業製品の地理的表示に関する新しい EU 規則の概要は、以下の通りである。

- ・工芸品や工業製品の地理的表示を EU 全域で保護し、生産者が EU 全域で製品の知的財産権を保護・行使できるよう支援する。また、現在、国レベルで存在する断片的で部分的な保護にも対処する。また、新しい規則は、工芸品や産業用地理的表示のオンライン保護や、オンラインで販売されているものを含む偽造品に対する措置を促進する。

- ・2段階の申請プロセスを確立することにより、工芸品および工業製品の地理的表示の簡単かつ費用対効果の高い登録を可能にする。これにより、生産者は指定された加盟国の当局に地理的表示申請を提出し、当局はさらなる評価と承認のために欧州連合知的財産庁(EUIPO)に申請を提出する必要がある。国内登録手続きを行っていない加盟国に対しては、EUIPO への直接申請手続きも可能である。また、新しい規制により、特に中小企業の地理的表示(GI)の登録が容易になり、新しい規制により、生産者は自社製品が製品仕様に準拠していることを自己申告できるため、システムの軽量化とコスト削減が可能になる。

- ・EU が、2019 年 11 月に加盟した世界知的所有権機関(WIPO)の原産地呼称および地理的表示に関するジュネーブ条約の署名国であり、工芸品および工業用地理的表示を対象とするすべての国で、登録された工芸品および工業用地理的表示の生産者が製品を保護できるようにすることで、国際的な地理的表示保護との完全な互換性を確保する。

- ・生産者、特に中小企業が新しい本物の製品に投資し、ニッチ市場を創出するインセンティブを提供することにより、ヨーロッパの農村およびその他の地域の発展を支援する。新しい規則は、特にヨーロッパの農村部や発展途上地域で、消滅しかねない独自のスキルを維持するのに役立つ。地域は、新しい GI の評判から恩恵を受ける。これは、観光客を誘致し、地域に新たな高度なスキルを持つ雇用を創出し、経済回復を後押しすることに貢献する。

【今後の予定】

加盟国、EUIPO、欧州委員会、利害関係者は、2025 年 12 月に予定されている新制度の完全適用に向けて、2 年間の猶予期間を設ける。既存の国内の工芸品および工業製品の地理的表示は、規則の適用日から 1 年後に消滅する⁶⁹⁹。

⑧ EUIPO のマンドートの拡大

GI、SEP、SPC のそれぞれの規則改正案において、EUIPO のマンドートを拡大する内容が含まれており、EU 規則 2017/1001⁷⁰⁰の第 151 条の以下の下線部及び括弧内に、どの規定案によって追加予定の条文であるかを記載した。

⁶⁹⁹ The Craft and Industrial Geographical Indication (CIGI) Regulation enters into force today. (European Commission ウェブサイト)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5813

⁷⁰⁰ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance.) (EUR-Lex ウェブサイト)

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

EU 規則 2017/1001

第 151 条 EUIPO の職務

(1) EUIPO は下記の職務を負う。

(a) 本規則において設定される EU 商標制度の運営及び推進

(b) 欧州連合理事会規則 (EC) No.6/2002 によって設定される欧州連合意匠制度の運営及び推進

(GI の規則案で追加予定のもの) 【(ba) 手工芸品および工業製品の地理的表示の管理および促進、特に欧州議会および理事会規則(EU) 2023/2411(*1)に基づき付与された業務、および地理的表示の保護制度の促進 ;】

(SEP の規則案で追加予定のもの) 【(ba) 欧州議会及び理事会規則(EU)第...号に基づき、コンピテンス・センターに与えられた業務の管理、促進及び支援。】

(c) 商標、意匠及び【補充的保護証明書】の分野における慣行及び手段を集約することであって、ベンルクス知的財産庁を含む、加盟国の中央工業所有権官庁と協力して行うもの

(d) 欧州議会及び欧州連合理事会の規則 (EU) No.386/2012 にいう職務

(e) 欧州議会及び理事会の指令 2012/28/EU に基づいて同庁に与えられた職務

(SPC の規則案で追加予定のもの) 【(f) 規則[COM(2023) 231]の第 III 章及び規則[COM(2023) 223]の第 III 章並びに規則[COM(2023) 222]及び[COM(2023) 221]で言及されている業務 ;】

(SPC の規則案で追加予定のもの) 【(g) 集中審査手続への参加要請に基づいて、欧州委員会に意見を述べる機会を与えた上で、異議申立手続を含む、規則[COM(2023)231]及び[COM(2023)223]に基づく集中証明書申請、並びに異議及び無効手続を含む、規則[COM(2023)222]及び規則[COM(2023)221]に基づく一元証明書申請の集中審査に審査官が参加できる管轄国内官庁を、協定を締結することによって任命する ;】

(2) EU 知財庁は、(1)によって同庁に与えられた責務に関し、機関、当局、団体、工業所有権官庁、国際的及び非政府組織と協力する。

(3) EU 知財庁は、あっせん、調停、仲裁、【ロイヤルティの決定及び FRAND 決定】を含む裁判外紛争解決サービスを提供することができる。

(7) 欧州医薬品戦略

2020 年 11 月 25 日、欧州委員会は、患者が革新的で手頃な価格の医薬品にアクセスできるようにし、EU の製薬業界の競争力、革新的な能力、持続可能性を支援するために、欧州の医薬品戦略を採択した⁷⁰¹。この戦略により、欧州は危機時を含め、強固なサプライチェーンを通じて医薬品のニーズをカバーできるようになる^{702 703}。

【背景及び課題】

EU 全域の人々は、安全で近代的で手頃な価格の治療法への平等なアクセスの恩恵を受けること

⁷⁰¹ COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Pharmaceutical Strategy for Europe (European Commission ウェブサイト)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0761>

⁷⁰² Affordable, accessible and safe medicines for all: the Commission presents a Pharmaceutical Strategy for Europe (European Commission ウェブサイト)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2173

⁷⁰³ A pharmaceutical strategy for Europe (European Commission ウェブサイト)

https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/pharmaceutical-strategy-europe_en

を期待している。医薬品は、病気の診断、治療、予防のための治療選択肢を提供するため、この点で重要な役割を果たす。欧州の製薬部門は、高度なスキルを持つ雇用の創出とイノベーションへの投資において、EU 経済に大きく貢献している。

リアルワールドデータの利用におけるデジタル化とイノベーションは、医薬品の開発と使用の方法に新たな可能性をもたらす。しかし、革新的な治療法がヨーロッパ中のすべての患者に同じスピードで届くわけではなく、患者は不足のために必要な医薬品にアクセスできない可能性がある。未曾有のコロナウイルスのパンデミックは、危機に強いシステムを持ち、あらゆる状況下で医薬品の入手可能性を確保することがいかに重要であるかをさらに示した。

同時に、欧州の人口は高齢化しており、EU は COVID-19 などの疾病や新たな健康上の脅威の増大に直面している。さらに、医療制度や患者は医薬品の費用を負担することが困難になっている。EU はまた、医薬品とその有効成分の輸入において、非 EU 諸国への依存度を高めている。また、薬剤の薬剤耐性や環境持続性などの問題も懸念されている。

この戦略は、上記の目的を通じて、これらの重要な課題に取り組み、今後数年間で EU の医薬品システムを適応させることを目的とした政策手段である。

【規則の目的及び実装】

(主な 4 つの目的)

欧州の医薬品戦略には、主に 4 つの目的がある。

- ・患者が手頃な価格の医薬品にアクセスできるようにし、満たされていない医療ニーズ(抗菌薬耐性、がん、希少疾患などの分野)に対処する。
- ・EU の製薬業界の競争力、イノベーション、持続可能性、および高品質で安全、効果的、かつ環境に優しい医薬品の開発を支援する。
- ・危機への備えと対応メカニズムを強化し、供給の安全保障に取り組む。
- ・高いレベルの品質、有効性、安全基準を促進することにより、世界における EU の強力な発言力を確保する。

(主なアクション)

- ・薬事基本法制の改正を、将来を見据えたイノベーションに配慮したものにする (*)。
 - ・EU 保健緊急対応機関の提案
 - ・小児医薬品及び希少疾病医薬品の規制の改正
 - ・医薬品製造および公的機関のすべての関係者との構造化された対話を開始し、重要な医薬品のグローバルサプライチェーンにおける脆弱性を特定し、EU における供給の継続性と安全性を強化するための政策オプションを形成する。
 - ・医薬品の手頃な価格、費用対効果、保健システムの持続可能性を改善するための、価格、支払い、調達政策に関する各国当局間の協力
 - ・欧州保健データスペースの提案を含む、堅牢なデジタルインフラの構築
- 特にホライズン 2020 と EU4Health を通じた研究とイノベーションへの支援
- ・抗菌薬及びその代替薬に関する EU の研究開発及び公共調達に対する革新的なアプローチ及びその使用を制限し最適化するための措置を促進するための行動

(*) 2023年4月26日、欧州委員会は、既存の一般的な医薬品法に代わる新しい指令⁷⁰⁴と新しい規則⁷⁰⁵（EU薬事法の改正）の提案を採択した。

（医薬品戦略と知的財産行動計画の関連性⁷⁰⁶）

知的財産権、特に特許と補充的保護証明書(SPC)は、革新的な医薬品を保護し、競合製品が市場に出回る時期を規制する。医薬品のアクセス、入手可能性、手頃な価格を確保しながらイノベーションを奨励することは、医薬品戦略の重要な考慮事項である。

EUの知的財産制度は、EUの医薬品インセンティブ制度(市場保護、データ保護など)と連携して機能し、どちらもこれらの目的に貢献し得る。

SPCシステムの近代化など、欧州委員会が現在検討しているいくつかのイニシアチブは、知的財産と医薬品政策の両方に関連している。知的財産と医薬品のインセンティブに関する規則の改訂は、イノベーションを促進し、すべての患者が手頃な価格で医薬品にアクセスし、利用できるようにする必要性に対するそれらの効果の補完性を認識することになる。

① 薬事上のデータ保護期間と市場独占期間

EU薬事法改正案は2つの立法案から構成される：

- 欧州議会および理事会の指令2001/83/ECおよび指令2009/35/ECを廃止・置換し、小児用医薬品規則（Regulation (EC) No 1901/2006）の関連部分を組み込んだ新規指令⁷⁰⁷；
- 新規規則⁷⁰⁸は、規則（EC）No 726/2004を廃止し、オーファン規則（規則（EC）No 141/2000）を廃止して置き換え、小児用規則（規則（EC）No 1901/2006）の関連部分を廃止して組み入れる。

EUの現在の薬事法では、新たに認可された有効成分に関する医薬品は、8年間のデータ独占権と2年間の市場独占権を受けることができる⁷⁰⁹。今回の薬事法改正案（新規EU指令）は、データの独占期間を2年間短縮し、6年間のデータ独占権と2年間の市場独占権にすることを提案している

⁷⁰⁴ Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC (European Commission ウェブサイト)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0192>

⁷⁰⁵ Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006 (European Commission ウェブサイト)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0193>

⁷⁰⁶ A Pharmaceutical Strategy for Europe: Questions and Answers (European Commission ウェブサイト)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2174

⁷⁰⁷ Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC (European Commission ウェブサイト)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0192>

⁷⁰⁸ Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006 (European Commission ウェブサイト)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0193>

⁷⁰⁹ Regulation (EC) No 726/2004 article 14 (11) (European Commission ウェブサイト)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R0726>

⁷¹⁰。ただし、一定の基準が満たされている場合、データ保護期間が延長される可能性がある。具体的な基準と延長期間は以下のとおりである。

- ・製品が「高いアンメット・メディカル・ニーズ」に対応する場合、6カ月の延長期間。
- ・新規活性物質を含有する医薬品の場合、臨床試験で、当局の科学的助言に従い、関連性があり、かつ、エビデンスに基づく比較対照物質を使用する場合、6カ月の延長期間。
- ・データ保護期間中に、販売承認者が、既存の治療法と比較して有意な臨床上の有益性を裏付けデータにより証明した追加的な治療適応症の承認を取得した場合、12ヶ月の延長期間。
- ・製造販売承認者が、製造販売承認が付与された日から2年以内に、当該医薬品について、有効な加盟国における患者のニーズを満たすために必要な十分な量及びプレゼンテーションで、サプライチェーンに放出され、継続的に供給されることを証明する場合、24か月の延長期間。

新規 EU 指令

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC

の上記の該当部分の日本語仮訳は以下の通りである。

第 80 条 規制データ及び市場保護

1. 製造販売承認を取得するために最初に提出された附属書 I に記載されたデータは、第 81 条に従って決定された期間（「規制データ保護期間」）中、後続の製造販売承認のための他の申請者によって参照されてはならない。

2. 第 1 項の後続製造販売承認に係る医薬品は、第 81 条にいう関連する規制データ保護期間の満了後 2 年間は上市してはならない。

（略）

4. 第 1 項及び第 2 項の適用除外により、公衆衛生上の緊急事態に対処するために、欧州連合の関係当局がある締約国に対して強制実施権を付与した場合、当該締約国については、強制実施権が要求する限りにおいて、強制実施権の存続期間中、データ及び市場の保護が一時停止されるものとする。

（略）

第 81 条 規制データ保護期間

1. 規制上のデータ保護期間は、第 6 条第 2 項に従って当該医薬品の製造販売承認が付与された日から 6 年間とする。同一の国際的な製造販売承認に属する製造販売承認の場合、データ保護期間は、最初の製造販売承認が欧州連合で付与された日から開始するものとする。

2. 所轄官庁による科学的評価を条件として、第 1 項のデータ保護期間は、以下の期間延長されるものとする：

⁷¹⁰ Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC (European Commission ウェブサイト)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0192>

(a) 製造販売承認者が、製造販売承認が付与された日から2年以内に第82条第1項に規定される条件が満たされることを証明する場合、または、以下のいずれかの事業体については、その日から3年以内に、24ヶ月間延長する：

(i) 欧州委員会勧告2003/361/ECにいう中小企業；

(ii) 経済活動を行っていない事業体（「非営利事業体」）；および

(iii) 製造販売承認の付与までに、当該事業について、又は、グループに属する事業については、当該事業又はグループの設立以来、そのグループが属するグループについて、集中製造販売承認を5回以上受けていない事業。

(b) 製造販売承認申請者が、最初の製造販売承認申請時に、当該医薬品が第83条にいうアンメット・メディカル・ニーズに対応するものであることを証明した場合は6ヶ月；

(c) 新規活性物質を含有する医薬品の場合、初回製造販売承認申請を裏付ける臨床試験が、当局の科学的助言に従い、関連性があり、かつ、エビデンスに基づく比較対照物質を使用する場合は6ヶ月；

(d) データ保護期間中に、販売承認者が、既存の治療法と比較して有意な臨床上の有益性を裏付けデータにより証明した追加的な治療適応症の承認を取得した場合は12ヶ月。

[改正規則（EC）第726/2004号]の第19条に従って付与された条件付販売承認の場合、第1号(b)の延長は、条件付販売承認の付与から4年以内に、[改正規則（EC）第726/2004号]の第19条第7項に従って医薬品が販売承認された場合にのみ適用される。

第1号の(d)の延長は1回に限り認められる。

(略)

第82条 加盟国内で供給される医薬品のデータ保護期間の延長

1. 第81条第2項第1号(a)にいうデータ保護期間の延長は、医薬品が、製造販売承認が有効な加盟国における患者のニーズを満たすために必要な十分な量及びプレゼンテーションで、サプライチェーンに放出され、継続的に供給される場合にのみ認められるものとする。

第1号の延長は、第5条に規定する中央製造販売承認（[改正規則（EC）No 726/2004]に従う製造販売承認）を受けた医薬品、または第III章第3節に規定する分権手続により国内製造販売承認を受けた医薬品に適用される。

(略)

第83条 アンメット・メディカル・ニーズに対応する医薬品

1. 医薬品は、その治療適応症の少なくとも1つが生命を脅かす疾患又は重度に衰弱させる疾患に関するものであり、かつ、以下の条件を満たす場合、アンメット・メディカル・ニーズに対応するものとみなされる：

(a) 当該疾病について承認された医薬品が域内に存在しない場合、又は域内で当該疾病について承認されているにもかかわらず、当該疾病が依然として高い罹患率又は死亡率を伴う場合；

(b) 当該医薬品の使用により、関連する患者集団の疾病の罹患率又は死亡率が有意に減少すること。

2. [改正規則(EC) No 726/2004]の第 67 条で言及されている指定希少疾病用医薬品は、アンメット・メディカル・ニーズに対応しているとみなされるものとする。
3. 国内官庁は、本条を適用するための科学的ガイドラインを採択する場合、欧州委員会及び[改正規則 (EC) No 726/2004]の第 162 条で言及されている当局又は機関と協議するものとする。

また、新規 EU 規則案では、希少疾病用医薬品に関する制度変更も提案されており⁷¹¹、市場独占権の期間が 10 年から 9 年に短縮されている。ただし、「高いアンメット・メディカル・ニーズ」がある場合には、10 年間の市場独占権を得ることができる。

少なくとも 10 年間、EU 域内で、同一の治療用途及び投与経路において有効性が認められた使用実績があり、一定の安全性の水準であることが証明できることにより、文献データによる申請がされた希少疾病用製品には、5 年間の市場独占権が付与される。

ただし、市場独占権が 9 年間又は 10 年間の希少疾病用製品は、一定の基準が満たされている場合、さらに市場独占権の期間が延長される可能性がある。具体的な基準と延長期間は以下のとおりである。

- ・製造販売承認者が、製造販売承認が付与された日から 2 年以内に、当該医薬品について、有効な加盟国における患者のニーズを満たすために必要な十分な量及びプレゼンテーションで、サプライチェーンに放出され、継続的に供給されることを証明する場合は、12 か月の延長期間。
 - ・独占期間終了の少なくとも 2 年前に、希少疾病用医薬品の製造販売業者が異なる希少疾病の 1 つ以上の新たな治療適応症について製造販売承認を取得した場合は、12 ヶ月の延長期間。
- このような延長は、新たな適応症が異なる場合、2 回認められる。

新規 EU 規則

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006

の上記の該当部分の日本語仮訳は以下の通りである。

第 71 条 市場での独占権

1. 希少疾病用医薬品の製造販売承認が付与された場合、知的財産法を害することなく、EU および加盟国は、第 2 項に定める市場独占期間の間、類似の医薬品について、同一の治療適応症について、製造販売承認を付与または既存の製造販売承認を延長してはならない。
2. 市場独占期間は以下のとおりとする：
 - (a) (b)及び(c)以外の希少疾病用医薬品については、9 年間；

⁷¹¹ Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006 (European Commission ウェブサイト)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0193>

(b) 第 70 条に規定するアンメット・メディカル・ニーズの高いオーファンドラッグ医薬品については、10 年間；

(c) [改正指令 2001/83/EC] の第 13 条に従って承認された希少疾病用医薬品については、5 年間。

3. 製造販売業者が同一の活性物質について複数の希少疾病用医薬品の製造販売承認を有している場合、これらの承認は別々の市場独占期間の利益を享受してはならない。市場独占期間は、最初の希少疾病用医薬品の製造販売承認が域内で付与された日から開始される。

4. 第 1 項の適用除外として、知的財産法を害することなく、以下の場合、同一の治療適応症について、類似の医薬品に販売承認を与えることができる：

(a) 元の希少疾病用医薬品の販売承認者が、第 2 の申請者に同意した場合。

(b) 元の希少疾病用医薬品の製造販売業者が、十分な量の医薬品を供給できない場合。

(c) 2 番目の申請者が、2 番目の医薬品が、既に承認されている希少疾病用医薬品と類似しているが、より安全で、より効果的で、臨床的に優れていることを、申請書において証明できる場合。

(略)

6. 希少疾病用医薬品の市場独占性は、市場独占性の残りの期間が 2 年未満である場合、ジェネリック医薬品及びバイオシミラー医薬品を含む類似医薬品の販売承認申請の提出、検証及び評価を妨げないものとする。

(略)

第 72 条 市場独占期間の延長

1. 第 71 条第 2 項(a)及び(b)に規定する市場独占期間は、希少疾病用医薬品製造販売業者が [改正指令 2001/83/EC] の第 81 条第 2 項第(a)号及び第 82 条第 1 項に規定する条件を満たしていることを証明できる場合、12 ヶ月延長されるものとする。

これに応じて、[改正指令 2001/83/EC] の第 82 条(2)から(5)に規定された手続が市場独占権の延長に適用されるものとする。

2. 第 71 条第 2 項(a)及び(b)の希少疾病用医薬品については、独占期間終了の少なくとも 2 年前に、希少疾病用医薬品の製造販売業者が異なる希少疾病の 1 以上の新たな治療適応症について製造販売承認を取得した場合、市場独占期間をさらに 12 ヶ月延長するものとする。

このような延長は、新たな適応症が異なる場合、2 回認められる。

3. 第 2 項で言及された市場独占権の延長の恩恵を受ける希少疾病用医薬品は、[改正指令 2001/83/EC] の第 81 条第 2 項(d)で言及されたデータ保護の追加期間の恩恵を受けないものとする。

4. 第 71 条第 3 項は、第 1 項および第 2 項で言及される市場独占権の延長にも同様に適用される。

2023 年 10 月 3 日、欧州製薬団体連合会 (EFPIA) は、2023 年 4 月 26 日公表の EU 薬事法の改正

案に対する公式回答を発表した⁷¹²。その概要は以下の通りである。

EFPIA は、この法律案が現状のままでは EU における患者の医薬品アクセスとイノベーションに悪影響を及ぼすという製薬業界の見解を改めて表明した。

イノベーションに対する欧州の薬事データ保護（RDP）が 4 分の 1 に削減され、それを回復するために複雑で達成不可能な目標が企業に追加されることは、競争力を損なうことになる。過去 20 年間で、すでに研究開発投資の 4 分の 1 を米国や中国などの国に奪われているこの地域の傾向を加速させることになる。

この提案によって医薬品やワクチンの入手が容易になるという主張は誤解を招く。調査によると、患者が直面する遅れの約 75% は、企業が加盟国で価格設定と償還を申請した後に生じている。EU 承認後 2 年以内に 27 の EU 加盟国すべてで新薬を上市しなければ 2 年間の薬事データ保護期間を失うと企業に義務づけることは、イノベーターがコントロールできない決定に対してペナルティを課すことになる。

加盟国における遅れの真の原因は、EU の法律で解決できるものではない。緊急の協調行動と、その国の支払い能力に応じた公正な価格設定のような現実的な解決策を見出すための新たな協力方法が必要である。

欧州議会のメンバーが法案を討議する中で、産業界は、以下の修正案が、アクセスを改善し、新たな治療法の発見と開発における欧州のリーダーとしての地位を取り戻すという 2 つの目的を達成するのに役立つと考えている：

- ・ 欧州理事会の結論（2023 年 3 月）に従い、欧州では規制データ保護基準および希少疾病用医薬品の市場独占性を削減するのではなく、強化する必要がある。
- ・ 現在よりも研究開発投資を促進するような、有意義で予測可能なインセンティブを公平に提供する。
- ・ 欧州アクセスハードルポータルから得られたエビデンスの共通理解に基づき、アクセスの障壁と遅延に共同で対処する。
- ・ 薬事承認申請に関連する活動に対するボーラー免除を制限する。
- ・ 患者中心の、より包括的なアンメット・メディカル・ニーズの定義を策定する。イノベーションの価値を認め、予防、治療、ケアにおける進歩を奨励することにより、欧州はいかなる患者も取り残されないようにすることができる。

（8）生成 AI を巡る欧州での知財に関する動向

2023 年 6 月 14 日、欧州議会は、人工知能に関する調和された規則を定めた欧州議会および理事

⁷¹² European Commission's draft Pharmaceutical Legislation proposals will harm patient access to medicines and European science (October 3, 2023) (EFPIA ウェブサイト)
<https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/European-commission-s-draft-pharmaceutical-legislation-proposals-will-harm-patient-access-to-medicines-and-european-science/>

会規則（人工知能法）の提案⁷¹³に対する修正案を採択した⁷¹⁴。2023年6月14日、欧州議会はAI法に関する交渉見解を採択した。今後、EU理事会において、法律の最終的な形についてEU諸国との協議が開始される。2023年内の合意を目指している。

・目的⁷¹⁵

本規制は、特に、EUの価値観に適合した人工知能の開発、市場投入、実用化、使用に関する統一的な法的枠組みを定めるものである。その目的は、人間中心で信頼できる人工知能の普及を促進し、健康、安全、基本的権利、民主主義、法の支配、環境を人工知能システムの有害な影響から高いレベルで保護することである。

・適用範囲（第2条）

1. この規則は、次の者に適用される：

(a) 域内又は第三国のいずれに設立された事業者であるかを問わず、域内においてAIシステムを市場に投入し又はサービスを開始する事業者；

(b) 域内に設置又は所在するAIシステムの配備者

(c) 国際公法により加盟国法が適用されるか、又は当該システムにより生成される出力が同盟国内で使用されることを意図している、第三国に事業所を有するか又は第三国に所在するAIシステムの提供者及び配備者；

(ca) 第5条に規定するAIシステムを域外に市場投入又は使用するプロバイダであって、当該システムのプロバイダ又は販売業者が域内に所在するもの；

(cb) AIシステムの輸入業者及び販売業者並びにAIシステムの提供者の公認代理人であって、当該輸入業者、販売業者又は公認代理人が域内に事業所を有するか又は域内に所在するもの；

(cc) 第3条(8a)に定義される、域内に所在し、域内で上市又は使用開始されるAIシステムの使用により健康、安全又は基本的権利に悪影響を及ぼす影響を受ける者。

2. 製品又はシステムの安全コンポーネントである、又はそれ自体が製品又はシステムであり、附属書II-セクションBに列挙された整合化法令の範囲内にある高リスクのAIシステムについては、本規則の第84条のみが適用されるものとする；

3. 本規則は、軍事目的のみに開発または使用されるAIシステムには適用されないものとする。

(以下略)

・リスクレベルごとに異なるルール⁷¹⁶

⁷¹³ Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS (EUR-Lex ウェブサイト)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>

⁷¹⁴ Amendments adopted by the European Parliament on 14 June 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))(1) (European Parliament ウェブサイト)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_EN.html?_ga=2.173365920.2096537910.1699701095-550353978.1699701094&_fsi=VrWnXnrH

⁷¹⁵ European Parliament (European Parliament ウェブサイト)
<https://ocil.secure.europarl.europa.eu/ocil/popups/summary.do?id=1747977&t=e&l=en>

⁷¹⁶ EU AI Act: first regulation on artificial intelligence (European Parliament ウェブサイト)

新規則は、人工知能によるリスクのレベルに応じて、プロバイダーとユーザーに義務を課すものである。多くの AI システムは最小限のリスクしかもたらさないが、それらを評価する必要がある。

・許容できないリスク（タイトル II / 第 5 条）

許容できないリスク AI システムは、人々にとって脅威と見なされるシステムであり、禁止される。（第 5 条第 1 項）

(a) 人の意識を超えたサブリミナル技法、又は意図的に操作的若しくは欺瞞的な技法を展開する AI システムを市場に投入、使用開始又は使用することであって、その人の十分な情報に基づいた意思決定を行う能力を著しく損なうことにより、その人又はその人の集団の行動を実質的に歪め、それにより、その人、他の人又はその集団に重大な危害をもたらす、又はもたらすおそれのある方法で、その人が他の方法では行わなかったであろう意思決定を行わせることを目的とし、又はその効果を有するもの；

第 1 項にいうサブリミナル技術を用いた AI システムの禁止は、それにさらされる個人又は該当する場合にはその法定後見人の具体的なインフォームド・コンセントに基づき、承認された治療目的に使用されることを意図した AI システムには適用されない；

(b) 人又は特定の集団の脆弱性（当該人又は当該集団の既知又は予測される性格的特徴又は社会的若しくは経済的状况、年齢、身体的若しくは精神的特徴を含み、当該人又は当該集団に属する人の行動を、当該人又は他の人に重大な危害を与えるか又は与えるおそれがある態様で、実質的に歪めることを目的とし、又はそのような効果を有するもの）を悪用する AI システムを市場に流通させ、使用させ、又は使用すること；

(b a) 自然人を機微な又は保護される属性若しくは特性に従って、又はこれらの属性若しくは特性の推論に基づいて分類するバイオメトリクス分類システムを市場に投入し、使用し、又は使用すること。この禁止は、承認された治療目的のために使用されることを意図した AI システムには適用されない。

(c) 自然人又はその集団の社会的行動又は既知、推論若しくは予測される個人的若しくは人格的特徴に基づき、一定期間にわたり、社会的スコアを評価又は分類するための AI システムを市場に投入、使用開始又は使用することであって、社会的スコアが以下のいずれか又は両方につながるもの：

(i) データが当初生成または収集された文脈とは無関係な社会的文脈において、特定の自然人またはその集団全体が不利益または不利な扱いを受けること；

(ii) 特定の自然人またはその集団全体に対する、その社会的行動またはその重大性に不当または不釣り合いな不利益または不利な取扱い；

(d) 公にアクセス可能な空間における「リアルタイム」遠隔バイオメトリクス識別システムの使用

・高リスク（タイトル III / 第 6 条～第 51 条）

高リスク AI システムの分類(第 6 条)

AI システムが(a)及び(b)の製品から独立して上市されるか又は使用開始されるかにかかわらず、その AI システムは、次の両方の条件が満たされる場合、高リスクとみなされるものとする：

<https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>

- (a) AI システムが製品の安全コンポーネントとして使用されることが意図されているか、又は AI システム自体が附属書 II に列挙された EU ハーモナイゼーション法の対象となる製品であること；
- (b) (a) に従った安全コンポーネントが AI システムである製品、又は製品としての AI システム自体が、附属書 II に列挙された EU ハーモナイゼーション法に基づき、その製品の上市又は使用開始を目的として、安全衛生上のリスクに関連する第三者適合性評価を受ける必要があること（第 6 条第 1 項）；

第 1 項で言及される高リスクの AI システムに加え、附属書 III で言及される 1 つ又は複数の重要分野及びユースケースに該当する AI システムは、自然人の健康、安全又は基本的権利に危害を及ぼす重大なリスクをもたらす場合、高リスクとみなされるものとする。AI システムが附属書 III のポイント 2 に該当する場合、環境に重大な危害を及ぼすリスクがある場合は、高リスクとみなされるものとする。

欧州委員会は、本規則の発効 6 ヶ月前に、AI 事務局および関係利害関係者と協議の上、附属書 III で言及されている AI システムの出力が、自然人の健康、安全、または基本的権利に重大な危害を及ぼす危険性がある場合、あるいはそうでない場合を明確に規定したガイドラインを提供するものとする。（第 6 条第 2 項）

・特定の AI システムに対する透明性の義務（タイトル IV / 第 52 条）

限定的リスクの AI システムは、ユーザーが十分な情報を得た上で意思決定できるよう、最低限の透明性要件に従うべきである。

(a) 自然人と対話することを意図した AI システム（第 52 条第 1 項）

提供者は、自然人と対話することを意図した AI システムが、状況及び使用の文脈から明らかな場合を除き、AI システム、提供者自身又は利用者が、AI システムに接する自然人に対し、AI システムと対話することを適時に、明確かつ分かりやすい方法で通知するように設計及び開発されることを確保しなければならない。適切かつ関連性がある場合、この情報には、どの機能が AI によって実現されているか、人間の監視がある場合、意思決定プロセスの責任者は誰か、また、EU 連合法及び国内法に基づき、自然人又はその代理人が、当該システムの適用に反対し、説明を求める権利を含め、AI システムによって下された決定又は AI システムによって引き起こされた損害に対して司法的救済を求めることを可能にする既存の権利及びプロセスも含まれるものとする。この義務は、刑事犯罪の検知、予防、捜査、訴追のために法律で認可された AI システムには適用されない。

(b) 感情認識システム（第 52 条第 2 項）

第 5 条に従って禁止されていない感情認識システムまたはバイオメトリクス分類システムの使用者は、適用される場合、EU 規則 2016/679、EU 規則 2016/1725 および EU 指令 2016/280 に従って、そのシステムの運用について、適時に、明確かつ分かりやすい方法で、それにさらされる自然人に通知し、バイオメトリクスデータおよびその他の個人データの処理に先立ち、その同意を得なければならない。この義務は、犯罪の検知、防止、捜査のために法律で認められている、バイオメトリクス分類に使用される AI システムには適用されないものとする。

(c) テキスト、音声、または視覚的なコンテンツを生成または操作する AI システム（第 52 条第 3 項）

真正または真実であるかのように偽るテキスト、音声、または視覚的なコンテンツを生成または操作する AI システムの利用者は、そのコンテンツが人為的に生成または操作されたものであるこ

と、および可能な限り、そのコンテンツを生成または操作した自然人または法人の名前を、適切、適時、明確かつ目に見える方法で開示しなければならない。開示とは、コンテンツが真正でないことを通知する方法で、かつコンテンツの受信者にとって明確に見えるように、コンテンツを表示することを意味する。コンテンツにラベル付けするために、利用者は、一般的に認められている最新技術、および関連する調和された基準および仕様を考慮するものとする。

第3項は、テキスト、音声または映像コンテンツを生成または操作する AI システムの使用が法律で許可されている場合、または EU 基本権憲章で保障された表現の自由および芸術・科学の自由の権利の行使のために必要であり、かつ第三者の権利と自由のための適切な保護措置が適用される場合には、適用されない。コンテンツが、明らかに創作的、風刺的、芸術的、虚構的な映画、ビデオゲーム映像および類似の作品またはプログラムの一部を形成する場合、第3項に定める透明性の義務は、作品の展示を妨げない適切な明確かつ可視的な方法で、そのような生成または操作されたコンテンツの存在を開示し、関連する場合には該当する著作権を開示することに限定される。また、法執行当局が、ディープフェイクを検知することを目的とした AI システムを使用し、その使用に関連する犯罪を防止し、捜査し、訴追することを妨げないものとする。

2. 主要国における動向（関係法令の改正動向、意見募集等）

（1）英国

① 特許法

最新版は、2022年1月1日改訂版⁷¹⁷である。主な改正点は以下のとおりである⁷¹⁸。

（離脱関連）

- ・「EU 強制ライセンス」が「強制医薬ライセンス」に変更（128A 条）。
- （離脱以外）
- ・従業員への補償金の規定における国の機関として「英国研究・イノベーション機構」を追加（41 条）。

② 意匠法

最新版は、2021年1月1日改訂版⁷¹⁹である。主な改正点は以下のとおりである⁷²⁰。

（離脱関連）

- ・移行日直前に登録されていた欧州共同体意匠及び EU 指定の国際意匠は、2021年1月1日以降も英国において従来と同等の権利が再登録意匠又は再登録国際意匠として自動的に付与。（12A 条、12B 条、附則 1A、附則 1B）
- ・「欧州経済地域」が「連合王国及び欧州経済地域」に変更（1B 条、7A 条）

⁷¹⁷ 英国特許法（日本国特許庁ウェブサイト）

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf>

⁷¹⁸ 英国特許法改正概要説明書（日本国特許庁ウェブサイト）

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

⁷¹⁹ 英国意匠法（日本国特許庁ウェブサイト）

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-ishou.pdf>

⁷²⁰ 英国意匠法改正概要説明書（日本国特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-ishou_kaisei.pdf

- ・「共同体」に係る条文の修正（11ZA条、11ZB条、20条、24D条、24G条、35ZA条、44条）（離脱以外）
- ・官庁名称変更（11AB条）
- ・登録意匠/関連書類の閲覧に関する条文一部削除（22条）
- ・秘匿特権の条文追加（25A条）
- ・裁判所の管轄変更（27条）

③ 商標法

最新版は、2021年1月1日改訂版⁷²¹ ⁷²²である。

この最新版は、商標（改正等）（EU離脱）規則2019、意匠及び国際商標（改正等）（EU離脱）規則2019、知的財産（権利の消尽）（EU離脱）規則2019までの改正を考慮し、2020年12月31日に発効した。この最新版は、2021年8月13日に更新され、将来に向かって適用される規定が追加された（第3部第62条及び第71条、附則第3第6項及び第16項、附則第4第6項参照）⁷²³。

④ 営業秘密

営業秘密の保護については、営業秘密（施行等）規則2018（S.I.2018/597）⁷²⁴が2018年6月9日より施行されている。

本規則は、未公表のノウハウ及び営業情報（企業秘密）の違法な取得、使用及び開示に対する保護に関する2016年6月8日の欧州議会及び理事会指令（EU）2016/943（以下「指令」）の規定を英国で実施するものである。

指令の多くの規定は、秘密情報の秘密保持違反に関するコモンロー及び衡平法の原則、並びに法令及び裁判所規則によって英国で実施されてきた。本規則は、隙間が生じている分野や、英国における指令の規定の実施が、その管轄権を超えて、より透明で首尾一貫したものとなる可能性がある分野に対処するものである。

⑤ 意見募集など

2021年以降、5つの意見募集・協議に関する結果や成果、政府の対応等が公表されている。

(i) AIと知的財産の関係に関する意見募集

2021年3月23日、英国知的財産庁は、AIと知的財産の関係に関する意見募集の結果と、それに基づく行動計画を公表した⁷²⁵。公表された行動計画は、以下の通り。

- ・2021年後半に、発明者の判断基準を満たさないAIにより生み出された発明を保護するため、法改正を含む様々な可能な政策オプションについて協議する。

⁷²¹ 英国商標法（日本国特許庁ウェブサイト）

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-shouhyou.pdf>

⁷²² Trade Marks Act 1994 (Chapter 26, updated on August 13, 2021) (WIPO ウェブサイト)

<https://www.wipo.int/wipolex/en/text/588780>

⁷²³ Trade Marks Act 1994 (Chapter 26, updated on August 13, 2021) (WIPO ウェブサイト)

<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21140>

⁷²⁴ The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018 No.597 (legislation.gov.uk ウェブサイト)

<https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/597/made>

⁷²⁵ 英国知的財産庁（UKIPO）、AIと知的財産の関係に関する意見募集の結果を公表（JETRO ウェブサイト）

<https://www.jetro.go.jp/world/ipnews/europe/2021/406ed69089488b85.html>

・ AI 発明のための特許除外実務に関する改訂版の英国知的財産庁のガイドラインを公表する。英国の特許除外実務と AI 発明に関する理解を深めるため、中小企業を含む AI に関心のあるセクターや弁理士業界に参与してもらおう。英国知的財産庁は、ガイドラインに備えて特許業務を見直し、英国知的財産庁と欧州特許庁に出願された AI 特許出願の結果の違いについて検討する。

・ 知的財産の枠組みが、他の要因と並んで AI への投資にインセンティブを与える際に果たす役割に関する理解を深めるため、国際的なエビデンスをまとめる経済調査を委託する。更に、英国における AI セクターの推進要因に関する新たなデータと理解を収集するため、他の政府部門と協力する。これにより、この分野へのさらなる介入の論理的根拠が存在するか否かを判断するためのエビデンスが提供される。

・ 特許出願に開示された、AI システムをトレーニングするために使われるデータを寄託するシステムの実現性、コスト、メリットを確認するため、利害関係者や国際的なパートナーと協力する。

(ii) AI により生み出された発明、著作権の保護に関する協議

AI と知的財産の関係や AI が知的財産の枠組みに与える影響についての意見募集の結果を受けて、2021 年 10 月 29 日、英国知的財産庁は標記の協議を開始した⁷²⁶。この協議は、3つの分野において、これらの課題に対処する特許法及び著作権法の改正の可能性に係る様々なオプションについてエビデンスや意見を求めるものであった。この協議は、2021 年 10 月 29 日から 2022 年 1 月 7 日まで実施され、クリエイティブ産業、テクノロジー産業、製薬、第三セクター、学界、法律・知財専門家など、88 件の書面による提出があった。2022 年 6 月 28 日に英国政府が公表した上記 3 分野に関する協議の成果は、以下の通りである^{727 728}。

(a) 人間の著作者が存在しないコンピュータによって生成された著作物（computer-generated works : CGW）の著作権保護。これらは現在英国では 50 年間保護される。しかし、それらはそもそも保護されるべきか、保護されるべきならばどのように保護されるべきか？

(成果) CGW については、法改正を予定していない。現在のところ、CGW の保護が有害であるという証拠はないし、AI の利用はまだ初期段階にある。そのため、選択肢の適切な評価は不可能であり、いかなる変更も意図しない結果をもたらす可能性がある。私たちはこの法律を検討し続け、将来、証拠がそれを支持するならば、保護を修正、代替、削除する可能性がある。

(b) AI の利用・開発において重要な意味を持つことが多いテキスト・データマイニングに対するライセンシング及び著作権の例外。

(成果) テキストマイニングとデータマイニングについては、著作権とデータベースの例外を新たに導入し、あらゆる目的の TDM を認める予定である。権利者は、合法的なアクセスの要件など、コンテンツを保護するためのセーフガードを引き続き有することになる。

(c) AI によって考案された発明（AI-devised inventions）の特許保護。それらは保護されるべきか、

⁷²⁶ 英国知的財産庁 (UKIPO)、AI と知的財産 (著作権・特許) に関する協議を開始 (JETRO ウェブサイト)
<https://www.jetro.go.jp/world/ipnews/europe/2021/c149fd361881dd72.html>

⁷²⁷ Consultation outcome Artificial Intelligence and IP: copyright and patents (GOV.UK ウェブサイト)
<https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents>

⁷²⁸ 英国知的財産庁 (UKIPO)、AI と知的財産 (著作権・特許) に関する協議結果を公表 (JETRO ウェブサイト)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2022/20220628.pdf

保護されるべきならばどのように保護されるべきか？

（成果）AI が発明したものについては、英国特許法に変更はない予定である。ほとんどの回答者は、AI はまだ人間の介入なしに発明できるほど進歩していないと考えている。しかし、英国の特許制度がAIのイノベーションと英国におけるAIの利用を確実にサポートするよう、この分野の法律を見直す予定である。英国の経済的利益を支援するため、AI の発明に関する議論を国際的に進めていく。

（iii）知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集

2022年1月18日、英国知的財産庁は、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集（Open consultation）の結果概要を公表した⁷²⁹。

・2021年6月から8月までの間、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集を実施し、企業、業界団体、個人などから150件の回答を得た。

・政府は以下の4つの政策オプションについて協議した：

選択肢1：欧州経済領域（EEA）の消尽制度を英国が一方向的に適用する（「何もしない」）。

選択肢2：国内制度に移行する

選択肢3：国際的な制度に移行する

選択肢4：「混合」制度への移行

寄せられた回答の概要

製薬業界とクリエイティブ業界からの回答が最も多かった。したがって、この優位性は全体的な結果にも反映されている。医薬品については、国際的な制度に反対する権利者と、国内的な制度に反対する医薬品販売業者/再販業者との間で意見が分かれた。

回答者のうち、いずれかの選択肢を希望すると回答したのは以下の通りである：

- ・大多数が、EEA消尽制度の現行の英国単独適用を支持した（選択肢1は「UK+」とも呼ばれる）。
- ・3分の1以上が国内消尽制度を支持した。
- ・少数が国際的消尽制度を支持した。
- ・混合消尽制度を支持する回答は少数であった。

回答者の約4分の1が希望を示さなかった。回答者の多くは、利害や見解の異なる様々な団体を代表する業界団体などの代表的な組織であった。そのため、特定の消尽制度の賛否を主張するのではなく、収集された様々な意見を代表することに限定して回答した。また、提示された4つの選択肢のいずれにも賛成しないと述べた回答者もあり、英国とアイルランドのみの消尽制度、EEAの相互消尽制度の再交渉、特定の国々と別の形の地域消尽制度といった選択肢に触れていた。

英国政府のコメントは以下の通りである⁷³⁰。

⁷²⁹ Closed consultation UK's future exhaustion of intellectual property rights regime: Summary of responses to the consultation (GOV.UK ウェブサイト)

<https://www.gov.uk/government/consultations/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime-summary-of-responses-to-the-consultation#assessment-of-options-for-the-uks-future-exhaustion-regime-questions-9-to-13>

⁷³⁰ Closed consultation UK's future exhaustion of intellectual property rights regime (GOV.UK ウェブサイト)

https://www.gov.uk/government/consultations/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=c56dc014-15c5-4010-9eb6-bb62d8850af3&utm_content=daily

政府は最近の協議の初期分析を完了した。残念ながら、現在の UK+制度に対する代替案の経済的影響を理解するのに十分なデータはない。その結果、当初意図していた基準に基づく決定を下すことはできなかった。しかし、政府は UK+制度の変更によってもたらされる可能性のある機会を探ることに引き続き全力を尽くしている。証拠を再検討し、将来の知的財産権の消尽制度について決定を下す前に、政策枠組みをさらに発展させる必要がある。

現在のところ、決定までのタイムフレームはないが、いずれ利害関係者や企業に対して更なる最新情報を提供する予定である。

(iv) 意匠制度の意見募集

2022年7月12日、英国知的財産庁は、意匠制度についての意見募集結果を公表した旨、プレスリリース等にて発表した。今回の意見募集は、英国における意匠制度の枠組みを改善するため、2022年1月～3月に実施し、新しい機会、将来の技術、規制の改善という3つの分野について、幅広い証拠を求めていたもので、57件の回答があった⁷³¹。

英国知的財産庁の意見募集結果とそれに対する政府の対応の概要は、以下のとおりである⁷³²。

(a) 登録意匠-先行意匠調査（サーチ）と審査

(意見募集結果の概要)

- ・回答から明らかのように、顧客は英国の登録意匠制度が提供するスピードと価値を評価している。回答者は、先行技術調査に関する変更がこれを損なうことを望んでいない。
- ・登録前の調査・審査の義務化については、様々な意見があった。賛成派は、意匠保護の有効性の確実性が高まると考えている。反対派は、意匠登録の潜在的な遅延やコスト増を懸念している。また、未登録意匠の存在による包括的な調査の困難性を懸念する意見もあった。
- ・一般的な見解として、AIを使用した質の高い検索ツールは、回答者が提起した懸念のいくつかを克服できる可能性がある。このようなツールは、IPOと出願前調査を行う顧客の両方が使用することができる。
- ・複数の回答者から、意匠登録簿を検索するための強固なツールの必要性についてコメントがあった。現在のシステムでは、意匠番号や所有者名でしか検索できない。これではクリアランス調査を行う顧客にとって役に立たないとの意見があった。ある法律専門家団体からは、オンライン・ファイル閲覧サービスが有用であるとの意見があった。
- ・回答者の多くは、IP Australia が提供するような二段階システムについて肯定的な意見を述べた。この制度では、権利行使の前に新規性調査が必要となるが、初期登録取得のスピードと低コストは維持される。これは、両方の長所を提供できる可能性があると言われている。
- ・不誠実規定の導入については、様々な意見があった。回答者の中には、顧客にとって有益なツールになると考える者もいた。また、既存の新規性の根拠を考慮すれば不要であるとの意見もあった。また、悪意は商標において多くの議論の対象であるとの意見もあった。
- ・異議申立期間の導入に対する支持は限定的であった。これは登録に不必要な遅れをもたらし、

⁷³¹ 英国知的財産庁 (UKIPO)、意匠制度についての意見募集結果を公表 (JETRO ウェブサイト)
<https://www.jetro.go.jp/world/ipnews/europe/2022/b313a338959c5a56.html>

⁷³² Consultation outcome Call for views on designs: Government response ((GOV.UK ウェブサイト)
<https://www.gov.uk/government/consultations/reviewing-the-designs-framework-call-for-views/outcome/call-for-views-on-designs-government-response>

長引く法廷闘争につながると思われる。賛成派は、異議申立は明らかに無効な登録に処する方法を提供すると述べた。

・英国が世界知的所有権機関（WIPO）の意匠のデジタル・アクセス・システム（DAS）に参加することを要望する意見が複数あった。これにより、複数の地域で出願する出願人の管理負担が軽減される。

政府の対応

政府は、顧客が英国意匠登録サービスのスピードと価値を重視していることを認識している。また、登録前の調査や審査が意匠登録にかかる時間に影響を与えるという懸念も認識している。一方、調査により、意匠保護の有効性の確実性を高めることができる。また、反競争的な出願に対抗することもできる。政府は、調査・審査の選択肢をさらに検討する予定である。利害関係者の意見を協議の場で求める予定である。

意匠の WIPO DAS システムへの加盟も検討する。これは IPO のデジタル変革プログラムの一環として検討される。

(b) 意匠制度の簡素化

(意見募集結果の概要)

・回答者の一般的な意見として、意匠保護の形態が重複しているため、英国の制度は複雑であり、簡素化されるべきであるというものがあつた。また、様々なタイプの意匠保護が利用可能であるため、設計者は創作物を保護する最良の方法を柔軟に選択することができるという回答もあつた。顧客は、簡素化によって保護レベルが下がることを望んでいない。

・最も一般的な提案は、現行の未登録意匠保護の最良の要素を備えた単一の未登録意匠であつた。一般的に、期間、適格基準、侵害規定、例外規定、脅威規定、及び無実の侵害者の責任を未登録意匠間で調和させることが望ましいと考えられている。また、コンピュータで生成された意匠の著作者性に関する規定を、すべての意匠保護に調和させることも提案された。また、意匠制度と著作権制度の重複を見直し、意匠法を単一の法律に統合することを検討するよう政府に求める声もあつた。

・意匠法における定義は概ね目的に適合していると考えられるが、一部の回答では、特定の用語については政府がさらに検討すべきであるとする意見もあつた。一部の回答者は、"get up"（注）の範囲が不明確であるとした。また、定義が技術的發展に直面しても適切であり続けることが重要であるとの意見もあつた。

（注）：「get up」とは、ファッションやスタイルの文脈において、衣服、装飾品、化粧品などの特定の外観やトレンドを表すために使用される用語。

・回答者の中には、EU の意匠制度との高いレベルの調和を維持し、国際的な意匠の調和をより高めることを求める意見もあつた。これはグローバルに事業を展開する企業にとって有益である。

・法律代理人を雇う余裕のない一介のデザイナーや小規模企業が、英国の意匠制度を理解するのが難しいことは明らかである。意匠調査では、小規模な意匠会社は意匠の保護方法についてほとんど知識がないことが示された。回答者の半数近くが意匠が登録できることを知らず、4分の3が未登録の意匠保護に関する知識が乏しいと回答した。知的財産法に詳しくないクリエイターが制度を利用し、自社製品を保護する最善の方法を理解できるよう、ガイダンスの充実を求める声が複数寄せられた。

・アンケートの回答者の半数は、著作権による意匠の保護についてほとんど知識がないと回答したが、4分の1近くが知識は十分または非常に十分であると回答した。これは、意匠保護に比べて著作権に対する認識が高いことを示唆しているのかもしれない。

政府の対応

政府は、英国の意匠制度が複雑であることを認めている。これは、法的代理権を持たない顧客にとって特に問題となり得る。政府は、意匠制度、特に未登録意匠を簡素化するための選択肢を調査する。

また、意匠法と著作権法との関係、改革や指針の必要性についても検討する。

政府は、デザイナーに対するガイダンスをどのように改善できるかを検討する。特定の分野にのり的を絞ったガイダンスを提供するなどの選択肢を検討する。主要な利害関係者と協力し、政府と直接関わっていないデザイナーにも手を差し伸べる。

(c) 補充的未登録意匠の開示

(意見募集結果の概要)

・多くの回答が、最近の開示要件の変更により、ビジネスがより複雑化し、コストがかかるようになったと述べている。補充的未登録意匠（SUD）の開示要件の明確化を求める意見が多かった。回答者の中には、SUDをEUや世界のどこかで開示した後に、英国で存続できるように法改正を行うべきと考える者もいた。

・回答者は、グローバルに事業を展開する企業は、英国でのSUD保護かEUでの未登録の共同体意匠保護（UCD）のどちらかを選択しなければならなくなったと述べた。ファッション業界は特に現状に懸念を表明した。すでに一部の企業は、より大きなEU市場での開示を選択しているという。ロンドン・ファッション・ウィークのようなイベントの将来が危ぶまれているという。

・いくつかの回答は、企業が両地域で未登録意匠の保護を得るために同時開示に頼っていることを示唆している。この方法は裁判所で検証されていないため、法的リスクがないわけではないとの意見があった。何をもちて同時開示とするのかが明確でないことが指摘された。政府は明確化するよう求められた。法制化すべきとの意見もあった。

・調査回答者の約半数がEU域内で事業を行っているが、未登録意匠の自動保護の変更について知っているのは約3分の1に過ぎない。英国政府のガイダンスがあるにもかかわらず、である。回答者の大多数（83%）は、EU離脱後、製品の発売方法や展示方法を変更する予定はないと回答している。変更を行った、または行う予定がある回答者のうち、約40%は今後EUで意匠を販売または登録しないと回答している。その他の回答者（15%）は、より大きなEU市場での販売を好むと答えた。また、回答者の10%が、まずオンラインで製品を開示するなど、開示に関する方針を変更したと回答している。

政府の対応

政府は、補足的な未登録意匠の開示要件について、現在、制度利用者の中に不確実性があることを認識している。これには同時開示に関する不確実性も含まれる。政府はこの問題をさらに検討する。提起された問題に対処するための選択肢について、利害関係者の意見と証拠を追加で求める予定である。

(d) 将来の技術

(意見募集結果の概要)

- ・ 現行の枠組みが、将来の技術のニーズを十分に満たしているかどうかについては、意見が分かれた。現行制度は、3D や 4D プリンティングによる侵害行為に対して適切な保護を提供しないのではないかという懸念があった。回答者は、これらの技術に関連する状況を監視するよう政府に求めた。
- ・ 英国特許庁がデジタル表示を受け入れ、許可されるファイル形式のリストを拡大することを求める声が大きかった。回答者は、技術が発展するにつれて、政府に対してこの点を検討し続けるよう要請した。回答者の一人は、表示要件の国際的な調和が欠けているため、複数の法域で出願する顧客にとって問題が生じる可能性があるとして指摘した。
- ・ 一般的な見解として、コンピュータで作成された意匠を取り扱うための既存の法律上の規定は適切であるとの意見があった。コンピュータ意匠の著作権者に関する規定を SUD に導入することを提案する意見もあった。回答の大多数は、AI を意匠の所有者又は著作権者として認めるべきではないと考えている。これは、政府が 2021 年に行った AI と知的財産に関する意見募集に対する回答と一致している。その他の回答者は、AI に関する全ての知的財産権に一貫したアプローチを求めている。
- ・ 回答者は概して、李国特許庁が物理的な検体の受け入れを停止することに賛成であった。何人かの回答者は、説得力のあるデジタル 3D 表現が代わりに認められる場合にのみ、これを行うべきだと考えていた。標本提出の選択肢を残すことに賛成する回答もいくつかあった。
- ・ 技術の進歩が意匠の保護方法に影響を与えたと回答したのは、調査回答者のわずか 4 分の 1 であった。3 分の 1 は、影響はないと回答した。回答からは、技術には利益と不利益があることが示唆された。技術によって、デザイナーはコピーを見つけやすくなり、いつデザインを制作したかを証明しやすくなる。その一方で、侵害コピーの販売が容易になる可能性もある。
- ・ 所有権を証明し、監査証跡を提供するための NFT (non-fungible tokens) とブロックチェーンの使用は、アンケートと意見募集の両方の回答で言及された。調査回答者の一人は、商品の仮想コピーの販売に関連して NFT に言及した。意見募集に対する複数の回答者は、意匠保護はバーチャルデザインにも及ぶべきであると述べた。

政府の対応

技術の発展に伴い、利害関係者はデザインを表現する方法が更新されることを望んでいる。政府は、追加のファイル形式を認めることが顧客にとって有用であることを認識している。また、複数の地域での出願が複雑になる可能性があることも認識している。政府はこの問題をさらに検討する。政府は、協議の場でさらに利害関係者の意見を求める予定である。

より一般的には、新技術が社会に採用されるにつれ、設計者に影響を与える可能性があることを政府は認識している。政府は、技術的変化が意匠制度に与える影響を常に検討する。また、設計制度が技術の発展を支えるのに十分な柔軟性を確保する方法についても検討する。

(e) 公告延期

(意見募集結果の概要)

- ・ 商業的な理由から据置規定が望ましいというのが一般的な意見であった。据置期間の長さについては様々な意見があった。12 ヶ月、18 ヶ月、30 ヶ月が提案された。回答者の中には、30 ヶ月で

欧州知的財産庁と調和させれば、複数の地域で保護を求めるデザイナーや企業の混乱を避けることができると思う者もいた。

・延期された出願についてどのような情報を公表すべきかに関しても、様々な意見があった。基本的な情報（出願人名、出願日／優先日、意匠分野／分類）から、全く情報がないものまで様々であった。

政府の対応

政府は、関係者が猶予規定を望んでいることを認めている。また、この問題に関して、設計者と第三者の利益のバランスを取る必要があることも認識している。政府は、猶予規定の選択肢を検討し、関係者の意見を協議によって求める予定である。

(f) エンフォースメント

(意見募集結果の概要)

・回答者の多くが、英国のエンフォースメントには費用がかかると考えている。また、エンフォースメント制度は効果的であるという意見もあった。また、実効性がなく、財力のある者に有利であるとの意見もあった。この後者の見解は、調査やいくつかの円卓会議での回答に反映されている。

・登録意匠紛争を知的財産企業裁判所（IPEC）の小額審判部（SCT）に導入すべきかどうかについては、様々な意見があった。回答者の中には、登録意匠紛争を SCT に含めることを望む者もいたが、登録意匠紛争は複雑であるため、含めるべきでないとする者もいた。

・意匠意見サービスの導入を求める意見もあった。これは「訴訟費用を伴わない専門家による判断」を提供するものである。また、調停などの裁判外紛争解決サービスの利用拡大を支持する意見もあった。

・刑事制裁に関する意見は分かれた。未登録意匠の故意の侵害に刑事制裁を適用することに強く賛成する回答者もいた。また、同様に強く反対する回答者もいた。調査回答者のうち、大多数（80%）は登録意匠の故意の模倣に刑事制裁があることを知っていた。また、同様の割合（78%）が、権利行使の方法に変更はないと回答している。回答からは、その理由は明らかではなかった。

政府の対応

英国には優れた権利行使制度がある。しかし、法的措置の複雑さと費用は、権利行使を望む小規模な意匠会社にとって問題となる可能性がある。そこで政府は、すべての権利者にとってエンフォースメントを容易にするために導入できる措置があるかどうかを検討する。

政府は、登録意匠に対する現行の刑事罰、および未登録意匠に対する刑事罰の拡大について、反対意見があることを認識している。回答者の中には、刑事罰は潜在的な侵害者に対する抑止力であると主張する者もいる。また、未登録意匠に刑事制裁を拡大することはビジネスに問題を引き起こすと考える者もいる。しかし、これらの立場を裏付ける確たる証拠は提供されていない。

政府は、この問題が意匠分野の一部にとって重大な関心事であることを認識している。そのため、政府は協議の場で関係者に更なる証拠の提出を求める予定である。政府は、次のステップを決定する前に、提出された証拠を検討する。

⑥ 標準必須特許（SEP）に関する協議

2022年8月5日、英国知的財産庁は、標準必須特許（SEP）についてのユーザーコンサルテーシ

ョンの結果の公表につき、プレスリリース等にて発表した⁷³³。このユーザーコンサルテーションは、2021年7月29日に公表した「英国の新たなイノベーション戦略における知財に関する取組」に基づくもので、2021年12月から2022年3月までの12週間行われ、56件の回答が寄せられた。意見募集に対する回答は、以下の6つのテーマに関係する。

- ・エコシステムのバランスとイノベーションと消費者への利益
- ・競争と市場機能
- ・システムにおける透明性
- ・特許権侵害と救済措置
- ・SEPのライセンス供与
- ・SEP訴訟

政府のコメント

多くの回答者が、技術革新と消費者にとって標準とSEPが重要であると述べている。SEPの保有者と実施者の両方が、SEPを取り巻くエコシステムの効率性や有効性に関連する問題を報告していることがわかった。しかし、この分野における問題の性質、程度、原因、影響に関するコンセンサスはほとんどなく、SEP保持者と実施者は、提起された質問に対してしばしば対立する議論を展開した。

政府が介入する必要性についても、意見の一致はほとんど見られなかった。SEP保持者の中には、何も変えないか、最小限の変更にとどめることを主張する者もいた。パテントプールのような市場主導の解決策の可能性を指摘する回答者もいた。しかし、一部の実施者等は、法改正、ガイダンスの発行、制度やプロセスの確立・強化を通じて、政府の介入を求めた。こうした提案の中には、最高裁を含む英国の裁判所で慎重な推論が行われた判決の影響に対抗することを意図したものもあった。また、回答者の中には、国家間の協調や協力が必要となるような国際レベルでの変更を求めるものも少なくなかった。

提起された問題の幅広さと、政府介入のケースに関する見解の相違を考慮し、英国知的財産庁は、問題を評価し、必要に応じて、提出された提案のメリットを検討するために、さらなる期間を必要とする。この期間中、英国知的財産庁は企業やその他の関係者に働きかけ、彼らの懸念を確実に理解し、必要な場合にはさらなる証拠を求める。英国知的財産庁は2023年に英国閣僚に調査結果を報告する予定であり、重要な政策介入は協議の対象となることを期待している。

英国知的財産庁は、英国の他の公的機関や政府省庁とも引き続き緊密に協力していく。文化・メディア・スポーツ省は、5Gサプライチェーン多様化戦略で示された野心を推進するため、この継続的な作業に貢献する。司法省は、紛争解決と司法アクセスに関する問題の検討に貢献する。競争市場庁（Competition and Markets Authority：CMA）は、標準化協定を含む水平協定に関するガイダンス案を2022年後半に作成し、協議する予定である。

また、SEPはグローバルなビジネスや技術に利用されていることを認識し、他の特許庁等と国

⁷³³ 英国知的財産庁、標準必須特許（SEP）のユーザーコンサルテーション結果を公表（JETROウェブサイト）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2022/20220805.pdf

際的なレベルでの関与を継続する予定である⁷³⁴。

(その他のトピック)

- ・英国政府が欧州単一効特許、統一特許裁判所制度への参加を追求しない旨公表⁷³⁵。(2020年3月1日)

(2) ドイツ

① 特許法

最新版は「特許法の簡素化及び近代化のための第2法」によるものであり、2021年8月30日改訂版^{736 737}である。「特許法の簡素化と近代化のための第2の法律」による主な改正点は以下のとおりである^{738 739 740}

(すべてのIP手順に関する一般規定)

- ・テレビ会議を用いた手続(発効日:2022年5月1日)

特許法、実用新案法、商標法、意匠法、半導体保護法に基づく手続きについては、民事訴訟法(Zivilprozessordnung)第128a条(民事法廷における口頭弁論及び審理のための聴聞)を類推適用することにより、画像及び音声の伝送によって聴聞、手続に参加し、証拠を提出する選択肢が提供される(特許法第46条第1項、実用新案法第17条第2項第6文、商標法第60条第1項第2文、意匠法第34a条第3項第4文、半導体保護法第8条第5項)。

- ・DPMAの全拠点における祝日に関する統一ルール(発効日:2022年5月1日)

少なくとも1つのDPMA拠点で適用されるすべての祝日は、期限を延長する目的で認められる(DPMA条例18a項)。

- ・明らかに公序良俗に反する場合の公表義務およびファイル閲覧権の制限(発効日:2021年8月18日)

今後、明らかに公序良俗に反する場合の特許・商標出願の公表は、公表義務を制限することで

⁷³⁴ Standard Essential Patents and Innovation: Executive summary and next steps Updated 5 July 2023 (gov.uk ウェブサイト)
<https://www.gov.uk/government/consultations/standard-essential-patents-and-innovation-call-for-views/outcome/standard-essential-patents-and-innovation-executive-summary-and-next-steps#next-steps>

⁷³⁵ 英国公認特許代理人協会等、英国政府が欧州単一効特許・統一特許裁判所制度への参加を追求しない旨公表 (JETRO ウェブサイト)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20200301.pdf

⁷³⁶ ドイツ特許法 (日本国特許庁ウェブサイト)
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf>

⁷³⁷ Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Bundesgesetzblatt ウェブサイト)
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#_bgbl_%2F%2F%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3490.pdf%27%5D_1700541902480

⁷³⁸ Notice of 7 September 2021 concerning the Second Act to Simplify and Modernise Patent Law (Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts) of 10 August 2021 and the Act on Further Duties of the German Patent and Trade Mark Office and to Revise the Patent Costs Act (Gesetz über weitere Aufgaben des Deutschen Patent- und Markenamts und zur Änderung des Patentkostengesetzes) of 30 August 2021 (German Patent and Trademark Office ウェブサイト)
https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/hinweis_07092021/index.html#a10

⁷³⁹ ドイツ特許法改正概要説明書 (日本国特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo_kaisei.pdf

⁷⁴⁰ ドイツ連邦政府、特許法等改正法を公布 (JETRO ウェブサイト)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2021/20210817.pdf

回避される（特許法第 32 条（2）、商標法第 33 条（3））。同様に、公序良俗に明らかに反する要素を含むファイルについては、すべての知的財産権においてファイル閲覧権が排除される（特許法 31 条第 3b 項、実用新案法 8 条 7 項、商標法 62 条 4 項、意匠法 22 条 3 項）。

（特許法特有の規定）

- ・ PCT 出願の国内段階への移行期間の延長（発効日：2022 年 5 月 1 日）

PCT 出願の国内段階移行期間は、出願日又は優先日から 30 ヶ月から 31 ヶ月に延長される。今後、出願人は、国内段階移行手数料を DPMA に納付し、該当する場合には、出願のドイツ語翻訳文を提出するために、さらに 1 ヶ月の期間が与えられる（国際特許条約に関する法律第 3 条第 4 項および第 6 項）。

- ・ 異議申立手続における当事者変更の簡素化（発効日：2022 年 5 月 1 日）

新たに登録簿に権利者として記載された者は、進行中の異議申立手続において、他の手続当事者の同意なく、旧権利者に代わって手続を行うことができる（特許法第 30 条第 3 項第 3 文）。

- ・ 明らかな欠陥の審査の拡大（発効日：2021 年 8 月 18 日）

審査部による特許出願の明白な欠陥の審査が、特許法第 1a 条第 1 項（人体）及び特許法第 2a 条第 1 項（動植物）の特許性の除外（特許法第 42 条第 2 項第 3 号）にまで拡大される。

- ・ 発明者の氏名（発効日：2022 年 5 月 1 日）

特許公報及び登録簿の発明者の氏名及び地名の表示について、出願人が指定した発明者が要求した場合、記載は完全に又は地名の表示に関して省略される（特許法第 63 条第 1 項）。

- ・ 補充的保護証明証の取消し及び追加処理（発効日：2021 年 8 月 18 日）

従来慣行に従い、補充的保護証明書は特許法第 64 条に基づき、所有者の請求により取り消すことができ、また、追加処理（特許法第 123a 条）という手続上の選択肢が補充的保護証明書にも適用されることが法律により明確化される（特許法第 16a 条第 2 項）。

- ・ 知的財産権の共同所有者又は出願人に対する手数料の減額（発効日：2021 年 8 月 18 日）

知的財産権を有する者のみが法的救済を求めることができる DPMA の手続において、料金の公平性を考慮し、共同所有者または出願人は料金上 1 人として扱われる（特許費用法第 2 条第 1 項の附属書 A 第 2 項）。控訴手続において、影響を受ける知的財産権の共同所有者または出願人が共同で控訴を行う場合、同じ手数料の減額が認められる（特許費用法第 2 条第 1 項 附属書 B 第 1 項）。

- ・ 民事裁判所での侵害訴訟と連邦特許裁判所での無効訴訟の同期

無効訴訟の被告（特許権者）が訴状送達から 2 月以内（1 月延長可）に反論を述べる旨を規定特許法第 82 条第 3 項（発効日：2021 年 8 月 18 日）。特許無効の手続において連邦特許裁判所が、（当該特許権の有効性等の）その決定にとって特別に重要である局面等に関して、当事者に速やかに通知する旨の規定（特許法第 83 条第 1 項）に、当該通知が当該無効訴訟の被告への訴状送達から 6 月以内に侵害訴訟の裁判所にもなされるべき等を追加（発効日：2022 年 5 月 1 日）。

- ・ 差止による救済規定の明確化（発効日：2021 年 8 月 18 日）

特許法第 139 条第 1 項（特許権侵害に対する差止請求権の規定）に、以下が追加された。

個別の事案の特段の事情及び信義則の要件により、排他的権利が正当化されない、侵害者又は第三者にとって不相応な困難が生ずる場合に限り、差止請求が排除される。

そのような場合には被侵害者は相当の金銭的補償を受ける。

このことが同条第 2 項の損害賠償請求権には影響を及ぼさない。

- ・営業秘密保護法の規定の特許訴訟への導入（発効日：2021年8月18日）

特許訴訟において、営業秘密保護法第16条から第20条（裁判手続における営業秘密の取り扱いに関する規定）を準用する旨、また、原告及び被告によって訴訟に持ち込まれる全ての情報は、営業秘密保護法第16条第1項の意味における係争対象の情報とみなされる旨を規定する（特許法第145a条）。

- ・刑事罰の除外規定の拡充（第142条第7項及び第8項）

特許権に基づく差止請求権が排除された場合、侵害者は刑事罰に処せられない。

特許取消手続が係属している場合、刑事手続は停止される。

② 実用新案法

最新版は「特許法の簡素化及び近代化のための第2法」によるものであり、2021年8月10日改訂版⁷⁴¹である。「特許法の簡素化と近代化のための第2の法律」による、実用新案法の主な改正点は以下のとおりである^{742 743}。

- ・実用新案分割手続きの簡素化（発効日：2022年5月1日）

今後、実用新案分割手続において、特許出願の写し又はその翻訳文が特許出願の際に既にDPMAに提出されている場合には、これらの書類を提出する義務はなくなる（実用新案法第5条、実用新案条例第8項）。

- ・実用新案取消手続きの簡素化（発効日：2022年5月1日）

ヒアリングは、特許異議申立手続におけるヒアリングと同様に、当事者から要求があった場合、またはDPMAが好都合と判断した場合にのみ行われる（実用新案法第17条第2項、第3項）。事件の本案について決定がなされない場合、費用に関する決定は請求があった場合にのみなされる。費用に関する決定がなされない場合、各当事者は自己の費用を負担する（実用新案法第17条第4項）。

- ・特許法の改正に伴う改正

差止め請求権の制限(24条、25条)、訴訟及び強制ライセンス手続における営業秘密保護(26a)。

③ 意匠法

最新版は「特許法の簡素化及び近代化のための第2法」によるものであり、2021年8月10日改訂版^{744 745}である。「特許法の簡素化と近代化のための第2の法律」による、意匠法の主な改正点

⁷⁴¹ ドイツ実用新案法（日本国特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-zituyo_shinan.pdf

⁷⁴² Notice of 7 September 2021 concerning the Second Act to Simplify and Modernise Patent Law (Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts) of 10 August 2021 and the Act on Further Duties of the German Patent and Trade Mark Office and to Revise the Patent Costs Act (Gesetz über weitere Aufgaben des Deutschen Patent- und Markenamts und zur Änderung des Patentkostengesetzes) of 30 August 2021（German Patent and Trademark Office ウェブサイト）

https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/hinweis_07092021/index.html#a10

⁷⁴³ ドイツ実用新案法改正概要説明書（日本国特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-zituyo_shinan_kaisei.pdf

⁷⁴⁴ Act on the Legal Protection of Designs (Designgesetz – DesignG)（German Patent and Trademark Office ウェブサイト）

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_geschmmg/index.html

⁷⁴⁵ Federal Republic of Germany (DE)（意匠制度）（日本国特許庁ウェブサイト）

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/de.pdf>

は以下のとおりである⁷⁴⁶。

- ・意匠手続きにおける会議開催要件廃止（発効日：2021年8月18日）
意匠部門は、会議なしで（例えば、書面による手続きで）決定を下すことができるようになる（DPMA 条例第6条第3項）。
- ・無効手続きにおける職権による費用の価値の決定
意匠手続費用の価値を職権で決定することが可能となる（意匠法第34a条第6項）。

④ 商標法

最新版は「特許法の簡素化及び近代化のための第2法」によるものであり、2021年8月10日改訂版⁷⁴⁷である。「特許法の簡素化と近代化のための第2の法律」による、商標法の主な改正点は以下のとおりである⁷⁴⁸。

- ・マドリッドシステムの現在の法的状況との調和。
商標法、商標条例（Markenverordnung）および料金表が、マドリッド制度の現在の法的状況（商標法第107条ほか、商標条例第25条31号、第43条、第45条および第46条第1項、特許費用法2条第1項の付属書A部第3節第5号）に沿うようになった。
- ・商標法における保護期間の計算の明確化
商標法および欧州連合商標規則の保護期間に関する規定が完全に調和される。商標法第47条第1項が、調和によって明確にされる。
- ・欧州連合商標の国内商標への変換のための「1クラスモデル」から「3クラスモデル」への切り替え（発効日：2022年5月1日）
欧州連合商標の国内商標への変更については、「3クラスモデル」と呼ばれる料金体系を再び導入する（特許費用法第2条（1）の付属書のA部第3節第5号）。これまで適用されていた「1クラスモデル」では、欧州連合商標を国内商標に変更する場合、「3クラスモデル」が適用される国内商標出願と比較して、審査労力は基本的に同じであるにもかかわらず、手数料が高くなる。これは改正により改善される。

⑤ 営業秘密

最新版は2019年4月26日に新しい営業秘密保護法（Geschäftsgeheimnisgesetz: GTSA）によるものである⁷⁴⁹。これは営業秘密の保護に関するEU指令（2016/943）に対応し、国内法化したもので

⁷⁴⁶ Notice of 7 September 2021 concerning the Second Act to Simplify and Modernise Patent Law (Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts) of 10 August 2021 and the Act on Further Duties of the German Patent and Trade Mark Office and to Revise the Patent Costs Act (Gesetz über weitere Aufgaben des Deutschen Patent- und Markenamts und zur Änderung des Patentkostengesetzes) of 30 August 2021 (German Patent and Trademark Office ウェブサイト) https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/hinweis_07092021/index.html#a10

⁷⁴⁷ Act on the Protection of Trade Marks and other Signs Trade Mark Act (German Patent and Trademark Office ウェブサイト) https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/

⁷⁴⁸ Notice of 7 September 2021 concerning the Second Act to Simplify and Modernise Patent Law (Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts) of 10 August 2021 and the Act on Further Duties of the German Patent and Trade Mark Office and to Revise the Patent Costs Act (Gesetz über weitere Aufgaben des Deutschen Patent- und Markenamts und zur Änderung des Patentkostengesetzes) of 30 August 2021 (German Patent and Trademark Office ウェブサイト) https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/hinweis_07092021/index.html#a10

⁷⁴⁹ Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) <http://www.gesetze-im-internet.de/geschgehlg/BJNR046610019.html>

ある。

ドイツの従来法規定では、不正競争防止法（UWG）17～19 条に営業秘密侵害に関する刑罰規定が置かれていたが、それ以外に規定はなく、民事については刑罰規定が営業秘密侵害不法行為の根拠とされ、一般法で対応（ドイツ民法典 823、826 条、1004 条と併せて読む）されていた。このような民事上の保護では EU 指令の要請に十分に応えられていないとして、2018 年 10 月に政府案が提出された。この案は修正を経て、2019 年 4 月に可決し、営業秘密保護法が成立した。

営業秘密保護法により、営業秘密侵害行為が民事上の不正行為であることが示され、損害賠償請求権、差止請求権、妨害排除請求権、情報開示請求権（Anspruch auf Auskunft）、侵害品の破棄（Vernichtung）・返還（Herausgabe）・回収（Rückruf）請求権が規定された。そして、民事上の不法行為のうちの一部が刑事罰であることも示された。刑事罰については、不競法 17～19 条は削除され、新営業秘密保護法 23 条に同様の規定がおかれた⁷⁵⁰。

⑥ トピックス

(i) UP 批准に向けた動き

・2021 年 6 月 23 日：ドイツ連邦憲法裁判所は、2021 年 7 月 9 日、統一特許裁判所（UPC）協定承認法（UPC 協定を批准する目的で 2020 年 12 月 18 日に採択された承認法）に対する 2 件の仮差止申請を却下し、プレスリリースにて公表した⁷⁵¹。

・2023 年 2 月 17 日：ドイツ連邦司法・消費者保護省は、2023 年 2 月 17 日、同日にドイツが統一特許裁判所（UPC）協定を批准し、プレスリリースにて公表した。さらに、欧州特許庁（EPO）も同日に、ドイツ政府は欧州連合理事会に UPC 協定の批准書を寄託したことを、ニュースリリースを公表した⁷⁵²。

(ii) ドイツ特許商標庁のさらなる任務と特許費用法の改正に関する法律の制定（特許維持年金等の改定）⁷⁵³（発効日:2022 年 7 月 1 日）

特許出願又は特許の維持のための年間手数料（特許法第 17 条）が緩やかに値上げされる（特許費法附属書（手数料表）の番号 312 050 から 312 207）。この値上げは、1999 年以降のインフレによる料金水準の下落を考慮したものである。

(3) フランス

⁷⁵⁰ ドイツ営業秘密保護法罰則について 山田雄大 高岡法学 第 41 号 2022 年 12 月

https://www.jstage.jst.go.jp/article/takahogaku/41/0/41_39/pdf-char/ja

⁷⁵¹ ドイツ連邦憲法裁判所、統一特許裁判所（UPC）協定承認法に対する憲法異議は認められないと判断（JETRO ウェブサイト）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2021/20210709.pdf

⁷⁵² 欧州単一効特許・統一特許裁判所、2023 年 6 月 1 日に開始予定（JETRO ウェブサイト）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2023/20230217.pdf

⁷⁵³ Notice of 7 September 2021 concerning the Second Act to Simplify and Modernise Patent Law (Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts) of 10 August 2021 and the Act on Further Duties of the German Patent and Trade Mark Office and to Revise the Patent Costs Act (Gesetz über weitere Aufgaben des Deutschen Patent- und Markenamts und zur Änderung des Patentkostengesetzes) of 30 August 2021 (German Patent and Trademark Office ウェブサイト)
https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/hinweis_07092021/index.html#a10

① PACTE 法

PACTE 法とは、「企業の成長及び変革のための行動計画に関する法律（Le Plan d' Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises）」（法律第 2019-486 号）⁷⁵⁴であり、2019 年 4 月 11 日にフランス国会で可決され、2019 年 5 月 22 日に公布された⁷⁵⁵。

2019 年 5 月 16 日、憲法評議会は、「企業の成長と変革に関する法律（PACTE 法）」を承認し、以下のように述べた⁷⁵⁶。

憲法評議会は、フランスの中小企業の成長を促進するための最も重要な措置の 1 つが合憲であることが認められた。

PACTE 法は、フランスの経済変革における新たな段階を示すものである：

- あらゆる発展段階における事業成長への障害が取り除かれ、事業の立ち上げ、成長、立ち直りを支援する措置が講じられた；
- 企業の資金調達と技術革新の開発は、株式と長期資金調達手段の開発、退職貯蓄の改革、技術革新と産業のための基金の創設、知的財産の枠組みの大幅な改革を通じて、大幅に強化された；
- 民法を改正し、従業員を企業の存続と成功により密接に関与させ、株主としての国の役割を見直すことによって、社会における企業の位置づけが見直されている。

知的財産法の改正については、第 118 条、第 122 条、第 206 条に記載されている。

② 知的財産法（特許関係）

最新版は、知的財産法としては 2020 年 8 月 2 日改正^{757 758}である。主な改正点は以下のとおりである^{759 760 761}。

- ・ 実用証の保護期間が従前の 6 年から 10 年に延長された。また、公開のための技術的な準備が始まる（出願から約 16 か月）までの期間、実用証出願から特許出願への変更を請求することも可能

⁷⁵⁴ LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Journal officiel de la République française (JORF) ウェブサイト)
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496102/>

⁷⁵⁵ La loi PACTE adoptée par le Parlement (MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE ウェブサイト)
<https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte#0>

⁷⁵⁶ MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES Le Conseil constitutionnel valide la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) (MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE ウェブサイト)
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=B7AD5CA7-DF52-418C-A449-6266126FCFE8&filename=1224%20-%20PACTE%20-%20Validation%20Conseil%20constitutionnel.pdf

⁷⁵⁷ フランス知的財産法（日本国特許庁ウェブサイト）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf

⁷⁵⁸ Code de la propriété intellectuelle (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161676?init=true&page=1&query=Code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000043975023#LEGIARTI000043975023

⁷⁵⁹ フランス改正概要説明書（日本国特許庁ウェブサイト）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan-kaisegaiyo.pdf

⁷⁶⁰ 欧州の知的財産に関する最近の動向等 tokugikon 36 2021.9.24. no.302
<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/302/302tokusyu4.pdf>

⁷⁶¹ Loi PACTE : la propriété industrielle s'adapte aux nouvelles attentes des entreprises (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)
<https://www.inpi.fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-enjeux-de-la-propriete-intellectuelle/loi-pacte-la-propriete-industrielle-s-adapte-aux-nouvelles-attentes-des-entreprises>

となった⁷⁶²（発効日：2020年1月10日）。

- ・正式な特許出願に先立って仮特許出願をすることができる。最先の仮特許の出願日から12か月以内に、補充書類を提出することにより仮特許出願を特許出願又は実用新案登録にすることができる。仮特許出願の技術的内容に関して技術的追加が必要である場合、又は仮特許出願が不完全である場合、この優先権が有効に主張されるのであれば、仮特許出願の優先権に基づいて特許（又は実用証）出願をすることができる⁷⁶³（発効日：2020年7月1日）。
- ・知的財産権公報に掲載された特許について、最長9か月以内にフランス産業財産庁（INPI）に対して特許の有効性に異議を申し立てることが可能となった。この手続により、第三者は、裁判所で訴訟を提起する代わりに、INPIに対して直接特許の有効性を争うことができる。フランスで付与された特許が対象であり、実用新案証明書、欧州特許のフランス部分、または補充的保護証明書に対して異議を申し立てることはできない⁷⁶⁴（発効日：2020年4月1日）。
- ・2020年5月22日以降、全てのフランス特許出願は、審査段階終了時に特許が付与されるためには、進歩性を有し、産業上の利用が可能な新規発明に関するものでなければならない。PACTE法は、進歩性の基準をフランス知的財産法典 L.612-12 条に組み込み、この基準を満たさない場合、INPIは出願を拒絶できるようにした。この基準の影響を受けるのは2020年5月22日以降に出願された特許出願のみであり、それ以前に出願された特許出願は従来通り審査される⁷⁶⁵。
- ・特許侵害訴訟提起の出訴期限を、改正前の「行為が発生してから3年」を「権利所有者が知った又は知るべきであった日から5年」へと変更した(第 L615 条 8)。一方で、特許無効請求訴訟には出訴期限を設けない旨の規定を新設した（第 L615 条 8-1）。

③ 知的財産法（意匠関係）

最新版は、知的財産法としては2020年8月2日改正⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷である。主な改正点は以下のとおりである⁷⁶⁸。

- ・侵害訴訟提起の出訴期限を、「事件から5年」から「権利所有者が知った又は知るべきであった日から5年」へと変更した(第 L521 条 3)。一方で、無効請求訴訟には出訴期限を設けない旨の規定を新設した(第 L521 条 3-2)。

⁷⁶² Loi PACTE : entrée en vigueur des nouvelles mesures sur le certificat d'utilité (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

<https://www.inpi.fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-des-nouvelles-mesures-sur-le-certificat-d-utilite#collapse-no-anchor-gui-22313-1>

⁷⁶³ Cas particulier : la demande provisoire de brevet (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

<https://www.inpi.fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/cas-particulier-la-demande-provisoire-de-brevet>

⁷⁶⁴ S'opposer à un brevet délivré à compter du 1er avril 2020 (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

<https://www.inpi.fr/valoriser-vos-actifs/faire-vivre-votre-brevet/s-opposer-un-brevet>

⁷⁶⁵ Loi PACTE : prise en compte de l'activité inventive pour la délivrance des brevets (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

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

⁷⁶⁶ フランス知的財産法（日本国特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf

⁷⁶⁷ Code de la propriété intellectuelle (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161676?init=true&page=1&query=Code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000043975023#LEGIARTI000043975023

⁷⁶⁸ フランス改正概要説明書（日本国特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan-kaisegaiyo.pdf

・フランス産業財産庁（INPI）は、自動車のスペアパーツに関する修理条項（いわゆる「修理条項」とは、一般に、「仮に権利者がスペアパーツ自体の意匠権を有していたとしても、複合製品の本来の外観を回復させるように修繕する目的で当該スペアパーツを使用する場合には、その権利行使が認められない」というもの。）がフランス意匠法（フランス知的財産法（CPI）の一部）に導入される（2023年1月1日施行⁷⁶⁹）旨、INPIの法務ジャーナルにて公表した⁷⁷⁰。CPIの意匠に関する改正点の概要は次のとおりである。

(a) 意匠権を行使することができない行為が挙げられている CPI 第 L513 条 6 に、新たな行為のカテゴリー（4）を追加する。

4 道路交通法典（code de la route）第 L110 条 1 の意味における自動車又はトレーラーの初期の外観を復元することを目的とした行為であって次のものをいう：

a) グレージング 2 に関する部品に関連するもの

b) 又は、オリジナル部品を製造する部品メーカーによるもの

(b) 意匠の保護期間に関する CPI 第 L513 条 1 に、「CPI 第 L513 条 6 の 4 の規定のもののうち、当該 4 が意匠権の行使の例外を規定していないものについては、25 年の最大期間は 10 年に短縮される。」旨を追加する。

④ 知的財産法（商標関係）

最新版は、知的財産法としては 2020 年 8 月 2 日改正^{771 772}である。主な改正点は以下のとおりである^{773 774 775}。

- ・音、動き、マルチメディアマークなどの標識が登録可能になる（発効日：2019 年 12 月 11 日）⁷⁷⁶。
- ・出願時に手数料を納付すべき旨を追加して出願要件を整備した（第 L712 条 2）。
- ・商標登録要件について絶対的不登録事由及び相対的不登録事由をそれぞれ具体的に規定して明確化した（第 L711 条 3、第 L711 条 4）。
- ・情報提供ができる者について、改正前は利害関係人に限られていたのを何人もできるように変

⁷⁶⁹ Code de la propriété intellectuelle (Legifrance gov ウェブサイト)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161676?init=true&page=1&query=C%3A%20code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000043975023#LEGIARTI000043975023

⁷⁷⁰ フランス政府、自動車のスペアパーツに関する修理条項を意匠法に導入（2023 年 1 月 1 日施行）（JETRO ウェブサイト）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/europe/2022/20220118.pdf

⁷⁷¹ フランス知的財産法（日本国特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf

⁷⁷² Code de la propriété intellectuelle (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161676?init=true&page=1&query=C%3A%20Code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000043975023#LEGIARTI000043975023

⁷⁷³ フランス改正概要説明書（日本国特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan-kaisegaiyo.pdf

⁷⁷⁴ 欧州の知的財産に関する最近の動向等 tokugikon 36 2021.9.24. no.302

<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/302/302tokusyu4.pdf>

⁷⁷⁵ Loi PACTE : la propriété industrielle s'adapte aux nouvelles attentes des entreprises (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

<https://www.inpi.fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-enjeux-de-la-propriete-intellectuelle/loi-pacte-la-propriete-industrielle-s-adapte-aux-nouvelles-attentes-des-entreprises>

⁷⁷⁶ Loi PACTE : entrée en vigueur des premières mesures en matière de marques le 11 décembre 2019 (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

<https://www.inpi.fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-premieres-mesures-en-matiere-de-marques>

更した(第 L712 条 3)。

- ・商標出願が拒絶される場合について、異議申立が支持される場合を追加した(第 L712 条 7(4))。
- ・フランス商標の更新手続が変更となり、より前倒しで更新手続が可能になった(第 L712 条 9)⁷⁷⁷ (発効日：2019年12月11日)。
- ・商標異議申立の要件、手続、決定、及び拒絶についての規定を整備した(第 L712 条 4 -第 L712 条 5-1)。会社名やドメインネーム等に対する権利行使可能な権利とすることにより、異議申立手続をよりビジネス生活に適したものに強化する⁷⁷⁸ (発効日：2019年12月11日)。
- ・商標登録の無効・取消・不使用取消の要件・効果・費用負担・決定・不服申立等についての規定を見直し、INPI に対する無効または取消手続を創設し、このような訴訟の費用と遅延を削減する。(第 L716 条 1 - 第 L716 条 3-1)。この手続きは 2020年4月1日に施行される⁷⁷⁹。
- ・証明商標・団体商標について、定義、登録要件、拒絶・無効・取消の理由、効力等に関する規定を整備した(第 L715 条 1 - 第 L715 条 10) (発効日：2019年12月11日)。
- ・商標権の排他的効力について、登録された商標及び商品・サービスの類似範囲の使用並びに評判を有する商標の類似範囲の使用を禁止した(第 L712 条 2, 第 L713 条 3)。
- ・禁止される行為及び使用について特定する規定を新設(第 L713 条 3-1 - 第 L713 条 3-4)。
- ・商標権の効力が及ばない場合の規定を整備した(第 L713 条 6)。

⑤ 営業秘密

最新版は、2018年7月30日に秘密情報の盗取のリスクから企業を守ることを目的とした追加的の法体制として、営業秘密の保護に関する法律(第 2018-670 号)⁷⁸⁰が制定された。これは営業秘密の保護に関する EU 指令(2016/943)に対応し、国内法化したものである。

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

2016年6月8日、営業秘密の保護に関する EU 指令(2016/943)が採択された。同指令は、国を超えた研究開発や知識の流通の促進及び EU 域内での営業秘密の統一的な保護を目的として採択された。同指令第 19 条により、加盟国は 2018年6月9日までに、営業秘密保護指令を遵守するのに必要な手続を採ることが義務付けられた。フランスでは、2018年6月30日に「営業秘密の保護に関する法律第 2018-670 号」が制定された。

営業秘密として保護される情報とは、①情報それ自体として又はその要素の正確な構成及び組合せにおいて、その分野で活動しその種の情報に精通している者にとって、一般的に知られ又は

⁷⁷⁷ Loi PACTE : entrée en vigueur des premières mesures en matière de marques le 11 décembre 2019 (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

<https://www.inpi.fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-premieres-mesures-en-matiere-de-marques>

⁷⁷⁸ Loi PACTE : entrée en vigueur des premières mesures en matière de marques le 11 décembre 2019 (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

<https://www.inpi.fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-premieres-mesures-en-matiere-de-marques>

⁷⁷⁹ Loi PACTE : entrée en vigueur des premières mesures en matière de marques le 11 décembre 2019 (la République française Institut National de la Propriété Industrielle ウェブサイト)

<https://www.inpi.fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-premieres-mesures-en-matiere-de-marques>

⁷⁸⁰ LOI n 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1)

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000037262111&fastPos=2&astReqId=201979663&oldAction=rechExpTexteJorf>

容易にアクセスできる情報ではない、②秘密であるという特徴によって、実質的又は潜在的な商業的価値を有する、③秘密であるという特徴を保持するために、適法な情報の保有者による適切な保護の対象となるという特徴を全て満たす情報である。

その他、違法な営業秘密の取得、使用及び開示、営業秘密の保護の例外、営業秘密の侵害の防止、停止及び賠償について、規定されている⁷⁸¹。

⑥ トピック

(i) 日本-フランスの PPH 開始 (2021 年 1 月 1 日)⁷⁸²。

日本国特許庁 (JPO) は、フランスで PACTE 法に基づき知的財産法が改正され審査手続が強化されたことを踏まえ、フランス産業財産庁 (INPI) と PPH の試行を開始することに合意した。INPI はこれまでどの庁とも PPH を実施しておらず、JPO が初めて INPI と PPH の試行を開始した。

⁷⁸¹ 安藤英梨香「フランス 営業秘密の保護に関する法律」外国の立法-立法情報・翻訳・解説 279-2 号 12-13 頁 (2019 年)

<https://dl.ndl.go.jp/pid/11281068/1/1>

⁷⁸² 世界に先駆けてフランスと「特許審査ハイウェイ」を開始します (経済産業省ウェブサイト)

<https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201127002/20201127002.html>

第2章 欧州単一特許制度概要

第1節 経緯

1973年：欧州特許条約（EPC：European Patent Convention）の一つの取組みとして、共同体特許条約（CPC：Community Patent Convention）が起案されたが、批准に至らなかった。

2000年：欧州共同体による共同体特許規則（Community Patent Regulation）の草案、及び、欧州特許庁（EPO）による欧州特許訴訟協定（EPLA：European Patent Litigation Agreement）の草案が作成されたが、管轄等の争い等により、うまくいかなかった。

2008年：欧州委員会は、ECPC（European and Community Patents Court）とよばれる欧州共同体特許裁判所の設立を計画した。しかし、非EU加盟国におけるEU法の準拠に関する問題等により、この計画は頓挫した。

その後、欧州統一裁判所協定（UPCA：Unified Patent Court Agreement：UPC協定）の草案が作成された。2017年、ドイツにおいて憲法上の訴えが提起され、ドイツの憲法を実質的に修正するものであるにも関わらず、連邦議会の採択において定足数を満たしていなかった点が憲法違反とされた。その後、再度ドイツ連邦政府によりUPC協定の承認法案が提出され、2021年8月に大統領による署名を経て公布された。

第2節 制度の概要

1. 欧州単一特許（Unitary Patent：UP）

欧州では、欧州特許条約（EPC）に基づく欧州特許制度が存在し、欧州特許を取得するためには、出願人は、EPC加盟国の特許庁へ個別に出願することなく、EPOに出願するだけで足りる。

しかしながら、EPOが欧州特許を付与した場合であっても、欧州特許は所謂「国ごとの特許の束」であるため、国ごとに取得した特許の管理や権利行使を行う必要があり、手間やコストがかかるといった課題があった。

「単一特許」は、欧州における特許取得のための新たな選択肢を提供するものである。

これまで使われてきた「国内特許」と「従来型の欧州特許」に加えて、「欧州単一特許」が新たに加わり、特許取得の選択肢としてこれら3つが併存する形になる。

（1）単一特許制度の法的枠組み⁷⁸³

EU規則第1257/2012号（OJ EPO 2013, 111）は、「単一効力を有する欧州特許」を創設するもので、一般に「単一特許（Unitary Patent）」と呼ばれている；

EU規則第1260/2012号（OJ EPO 2013, 132）は、欧州単一特許の翻訳に関する取り決めを定めている。

一部のEU加盟国が単一特許プロジェクトへの参加を希望しなかったため、欧州理事会は欧州議会の意見を聞き、2011年3月、欧州連合条約第20条に基づき、単一特許保護の分野で「強化された協力」を実施する加盟国グループを認可することを決定した。現在、クロアチアとスペインを除くすべてのEU加盟国がこの「強化された協力」に参加している。2012年12月に欧州議会と欧

⁷⁸³ Unitary Patent Legal framework（EPOウェブサイト）
<https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/unitary-patent/legal-framework>

州理事会で採択された後、2つの EU 規則は 2013 年 1 月 20 日に発効した。これらは UPC 協定の発効日である 2023 年 6 月 1 日から適用される。

(2) 主な特徴⁷⁸⁴

・付与された欧州特許に基づく権利

欧州単一特許は、EPC の規則と手続きに基づいて EPO が付与した欧州特許に基づいている。欧州特許の付与後、「強化された協力」に参加し、UPC 協定を批准している EU 加盟国の領域に対して、単一効力を要求することができる。欧州単一特許は、EPO の日常的な調査、審査、付与手続きには影響を与えない。欧州における既存の特許保護手段に取って代わるものではなく、国内特許や「従来の」欧州特許と並ぶ新たな選択肢となる。

・EPO でのワンストップサービス

EPO は、欧州単一特許制度を実施するために、多くの新しい業務を引き受ける。特に、特許権者から提出された単一効力の請求を審査し、要件が満たされれば、欧州単一特許を新しい保護登録簿に登録する。

・単一効力の請求

特許権者は、欧州特許を複数の国で有効化する代わりに、単一効力の請求を行い、EPO が一元的に行う簡単な手続きで、“強化された協力”に参加し、UPC 協定を批准している EU 加盟国において単一的な保護を提供する欧州単一特許を取得することができる。単一効力を請求するための手数料は無料である。これにより、行政の複雑さと関連する検証コストが大幅に削減される。

・単一の登録簿

EPO は、欧州単一特許保護のための新しい登録簿を提供する。この登録簿には、欧州単一特許の法的地位に関する情報、例えばライセンス、移転、制限、取消、失効に関する情報が含まれる。欧州単一特許に関連するすべての契約上および所有権上の取引は、各国の特許登録簿に国ごとに並行して登録するのではなく、単一の法制度に基づき EPO で一元的に登録することができる。

・単一の更新料

欧州単一特許の更新料は、毎年 EPO に支払われる。特許権者にとっては、複数の国の特許庁にそれぞれ異なる通貨で更新料を支払う必要がなくなり、料率、期間、支払方法、代理人に関する各国の法的要件が適用されるため、大きなメリットとなる。

2. 統一特許裁判所協定 (UPCA : Unified Patent Court Agreement : UPC 協定)

統一特許裁判所 (UPC) は、欧州連合の全加盟国の裁判官で構成される裁判所である。特に欧州単一特許と従来型の欧州特許の侵害と有効性について判断するために設立された。UPC は、統

⁷⁸⁴ Unitary Patent Main features (EPO ウェブサイト)
<https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/unitary-patent/features>

一特許裁判所に関する協定（UPC 協定）⁷⁸⁵が 2023 年 6 月 1 日に発効した現在 17 の EU 加盟国に共通する裁判所である⁷⁸⁶。

・ UPC の構造⁷⁸⁷

UPC は、UPC 協定が発効している 17（現在）の EU 加盟国共通の国際裁判所である。UPC 協定は、UPC 協定に署名した他の 7 つの EU 加盟国のいずれもが、いつでも批准することができる。さらに、残りの EU 加盟国も、いつでも UPC 協定に加盟することができる。

UPC は、欧州レベルでの特許訴訟のための統一された、専門的かつ効率的な枠組みを提供する。侵害訴訟と取消訴訟の両方を審理する。同裁判所は、従来型の欧州特許および単一効力を有する欧州特許（欧州単一特許）に関する専属管轄権を有する。ただし、従来型の欧州特許に関する専属管轄権は、7 年間の移行期間中（期間が延長された場合は当該協定発効後最長 14 年）は例外となる。この期間中も、従来型の欧州特許に関する訴訟は、国内裁判所またはその他の管轄官庁に提起することができる。さらに、従来型の欧州特許は、UPC の管轄から完全に除外することができる。

UPC は、第一審裁判所、控訴裁判所、登録所から構成されている。さらに、円満な和解を促進するために、UPC は、リスボンとリュブリャナに専任の特許調停・仲裁センター（Patent Mediation and Arbitration Centre）を設置している。センターは、従来型の欧州特許および欧州単一特許に関連する紛争の解決を支援している。裁判所は、特許調停仲裁センターの施設を利用して和解に達する可能性を当事者ととも検討することができる⁷⁸⁸。

同裁判所は、ヨーロッパ全土から集まった裁判官で構成される。パネルは、特許訴訟に精通し、法的および技術的な資格を有する裁判官で構成される。2023 年 6 月 2 日付で、新たに 21 名の技術的資格を有する裁判官が UPC に任命された⁷⁸⁹。

第一審裁判所（Court of First Instance）

第一審裁判所は、パリにある中央部とミュンヘンにある支部、そしてヨーロッパ各地にある様々な地方部（Local Divisions：ビエナ（オーストリア）、ブリュッセル（ベルギー）、コペンハーゲン（デンマーク）、ヘルシンキ（フィンランド）、パリ（フランス）、デュッセルドルフ（ドイツ）、ハンブルグ（ドイツ）、マンハイム（ドイツ）、ミュンヘン（ドイツ）、ミラノ（イタリア）、ハーグ（オランダ）、リスボン（ポルトガル）、リュブリャナ（スロベニア））

⁷⁸⁵ AGREEMENT on a Unified Patent Court 2013/C 175/01 Official Journal of the European Union
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2013:175:FULL>

⁷⁸⁶ About the Unified Patent Court（UPC ウェブサイト）
<https://www.unified-patent-court.org/en>

⁷⁸⁷ UPC Structure（UPC ウェブサイト）
<https://www.unified-patent-court.org/en/court/presentation>

⁷⁸⁸ Patent Mediation and Arbitration Centre（UPC ウェブサイト）
<https://www.unified-patent-court.org/en/court/patent-mediation-and-arbitration-centre>

⁷⁸⁹ The Unified Patent Court appoints 21 technically qualified judges（Unified-Patent-Court ウェブサイト）
<https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-appoints-21-technically-qualified-judges>

や地域部（Regional Division：ストックホルム（スウェーデン）、リガ（ラトビア）、タリン（エストニア）、ヴィリニユス（リトアニア））から構成される分散型組織である⁷⁹⁰。

第一審裁判所のいかなるパネルも、法的資格を有する裁判官が議長を務める。

控訴裁判所（Court of Appeal）

控訴院はルクセンブルクに所在地を置き、第一審裁判所の決定に対する控訴および裁判所の最終決定に対する再審理請求について判決を下す。

控訴裁判所のパネルは、UPC 協定第9条1項に基づき、法曹資格を有する裁判官3名と、当該技術分野における資格と経験を有する技術資格を有する裁判官2名の多国籍構成で構成される。

第32条第1項第1号に基づく訴訟を扱うパネルは、UPC 協定第9条第2項に従い、3名の法律適格裁判官からなる多国籍の構成で構成される。

控訴裁判所のパネルはすべて、法的資格を有する裁判官が議長を務める。

・EU 司法裁判所（CJEU）の役割

UPC は EU 法を尊重、適用し、EU 司法裁判所とともにその正しい適用と統一的な解釈を保証しなければならない。特に UPC は、欧州連合の機能に関する条約第267条に従い、予備的判決を CJEU に要求する国内裁判所と同じ義務を負う。

3. UPC 協定の参加国

統一特許裁判所協定の発効時における参加国は以下の通り⁷⁹¹。なお、イギリスは EU 離脱に伴い批准を撤回している。

① 統一特許裁判所協定の発効時における参加国 17カ国

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデン

② 統一特許裁判所協定に署名しているが未批准国 7カ国

キプロス、チェコ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルーマニア、スロバキア

③ 統一特許裁判所協定非参加国

○EU 加盟国であるが UPC 協定の非参加国 3ヶ国

スペイン、ポーランド、クロアチア

4. 手続言語⁷⁹²

・控訴審における審理言語

⁷⁹⁰ Locations（UPC ウェブサイト）

<https://www.unified-patent-court.org/en/court/locations>

⁷⁹¹ UPC 加盟国は、以下のサイトから確認できる。

<https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states>

⁷⁹² Language of Proceedings（UPC ウェブサイト）

<https://www.unified-patent-court.org/en/court/language-proceedings>

控訴審では、一般的に第一審で使用された言語が使用される。

・第一審裁判所の訴訟言語

第一審裁判所の地方部または地域部における訴訟手続で使用される言語は、当該部を管轄する国の公用語または複数の公用語の中の一つである EU の公用語、または地域部を共有する国が指定する公用語である。各国は、EPO の公用語（英語、フランス語又はドイツ語）の一つ又は複数、その地方部又は地域部の手続言語として指定することができる。中央部又は地方部において当事者が同意した場合には、手続言語は、特許が付与された言語（英語、フランス語又はドイツ語）とすることができる。

5. UPC の管轄権⁷⁹³

UPC は、UPC 協定第 32 条に規定されているように、従来型の欧州特許、単一効力を有する欧州単一特許、そのような特許の対象となる製品について発行された補充的保護証明書（SPC）、および欧州特許出願について排他的管轄権を有する。UPC は、特に、実際の侵害またはそのおそれのある侵害訴訟および関連する抗弁、非侵害宣言訴訟、仮処分・保護措置・差止請求訴訟、取消訴訟、取消反訴に関する管轄権を有する。UPC は、また、EPO が欧州単一特許保護に関する規則（EU）1257/2012 に規定された任務を遂行する際の決定に関する訴訟についても排他的管轄権を有する。UPC の専属管轄権に属さない訴訟については、各国の裁判所が引き続き管轄権を有する。

UPC 協定の発効日から 7 年間の移行期間中は、従来型の欧州特許に関する訴訟は、UPC 協定第 83 条第 1 項に規定されているように、国内裁判所またはその他の管轄権を有する国内当局に提起することができる。

・第一審裁判所の各部門の権限

UPC 協定第 33 条は、UPC の第一審裁判所の各部門の権限を定めている。主な概要は以下の通り：

- 侵害、仮処分、保護措置、差止命令、仮保護及び／又は先使用から生じる損害賠償又は補償金に関する訴訟は、以下の裁判所に提起される：

- ① 侵害が発生した地方／地域部門、又は被告が住所若しくは営業所を有する地方／地域部門
- ② 被告が締約国内に住所又は事業所を有しない場合：侵害が発生した地方／地域部門又は中央部門
- ③ 当該締約国に地方／地域部門がない場合：中央部門

- 取消訴訟又は非侵害訴訟は、同一の特許に係る同一の当事者間の侵害訴訟が地方部又は地域部に提起されていない限り、中央部に対して提起される。この場合、これらの訴えは同一の地方部又は地域部に対してのみ提起することができる。

- 侵害訴訟において取消しの反訴が提起された場合、地方／地域部は次のことができる：

- ① 両方の訴訟を続行する；
- ② 取消しの反訴を中央部に付託する（Bifurcation）；

⁷⁹³ Jurisdiction of UPC (UPC ウェブサイト)
<https://www.unified-patent-court.org/en/faq/jurisdiction-upc>

- ③ 当事者の合意により、事件全体を中央部に付託する。
- ④ 訴訟当事者は、中央部を含む選択した部に対して訴訟を提起することに合意することができる。
- 欧州単一特許保護に関する規則（EU）1257/2012 第 9 条に言及された業務の実施における EPO の決定に関する訴訟は、常に中央部に提起されるものとする。

6. オプトアウト^{794 795}

統一特許裁判所協定（UPC 協定）第 83 条第 3 項によれば、従来型の欧州特許の出願人および特許権者、ならびに従来型の欧州特許で保護される製品について発行された補充的保護証明書（SPC）の所有者は、その出願、特許または SPC を裁判所の専属的管轄権から除外することができる。その結果、UPC は、この出願、特許または SPC に関連するいかなる訴訟についても管轄権を有さない。

欧州単一特許は、UPC の管轄から外すことはできない。

有効なオプトアウトには以下の条件が満たされなければならない：

- オプトアウトは、欧州特許が付与された、または出願で指定されたすべての国に関してのみ可能。
- オプトアウトは、当該出願、特許又は SPC に関して UPC に提訴されていない限り可能。
- 既に UPC に提訴されている場合を除き、欧州特許で保護された製品について発行された SPC の所有者、欧州特許の権利者、出願人は、移行期間の終了前に、オプトアウトが可能。
- オプトアウトの申請は、UPC 手続規則第 5 規則および第 5A 規則に従い、オプトアウトまたは未承認オプトアウトの取下げに関するすべての手続要件を実施する裁判所の事件管理システムを通じてのみ行うことができる。

また、オプトアウトの修正、オプトアウトの撤回、未承認のオプトアウト申請または未承認のオプトアウト撤回の削除申請も可能である。

7. 移行期間

UPC 協定の発効日から 7 年間の経過期間中、欧州特許の侵害もしくは取消訴訟、または欧州特許によって保護される製品について発行された補充的保護証明書（SPC）の侵害もしくは無効宣告を求める訴訟は、引き続き国内の裁判所またはその他の管轄当局に提起することができる。

この協定の発効から 5 年後、行政委員会は、特許制度の利用者との広範な協議を実施し、欧州特許によって保護される製品について発行された欧州特許および補足保護証明書のうち、第 1 項に従って侵害訴訟、取消訴訟、無効宣告訴訟が依然として国内裁判所に提起されているものの数、その理由、およびその影響に関する調査を実施するものとする。この協議と裁判所の意見に基づき、行政委員会は経過措置期間を最長 7 年まで延長することを決定することができる（UPC 協定第 83 条第 1 項、第 5 項）。

⁷⁹⁴ Filing an Opt-out (UPC ウェブサイト)

<https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out>

⁷⁹⁵ Frequently Asked Questions Opt-out (UPC ウェブサイト)

<https://www.unified-patent-court.org/en/faq/opt-out>

8. 手続の流れ⁷⁹⁶

侵害訴訟の手続には、書面手続 (Written procedure)、中間手続 (Interim procedure) および口頭手続 (Oral procedure) がある。

(1) 書面手続

以下の書面を提出する流れになることが予定されている。

- ① 原告の訴状 (claim)
- ② 被告からの答弁書 (defense)
- ③ 原告からの弁駁書 (reply)
- ④ 被告からの再答弁書 (rejoinder)

基本的に各当事者からの2回の書面提出が予定されている。

被告は、係争特許の有効性を争うことができる。その場合には、以下の書面を提出する流れになることが予定されている。

- ① 被告による特許取消しの抗弁 (counter-claim for revocation)
- ② 原告による抗弁書 (defense)
- ③ 抗弁書に対する被告の弁駁書 (reply)
- ④ 弁駁書に対する原告の再抗弁書 (rejoinder)

被告から特許取消しの抗弁が提出された場合、書面手続の最後に、手続を分離する (split off the counterclaim for revocation/bifurcated proceeding) かどうかの決定が行われる。

特許権者は、特許請求の範囲に構成要件を追加することで補正請求 (amendment(s) of patent) を行い、当該補正に関する特許補正請求を伴う抗弁書の提出を行うこともできる。この場合も各当事者からそれぞれ2回の書面の提出が予定されている。

それぞれの書面提出には、厳しい期限が設定される。

(2) 中間手続

書面手続に続いて行われる中間手続には、目的が2つある。第1の目的は、和解の可能性を検討することであり、第2の目的は、和解しない場合に、口頭審理が1日で終結するための準備をすることである。中間手続を行う主任裁判官 (judge-rapporteur) は、必要に応じて、当事者の提出物について争点を明確化する。口頭審理のために証人や専門家を手配することもできる。

(3) 口頭弁論

中間手続後に行われる口頭弁論 (Oral hearing) では、裁判官は、事案の予備的評価 (preliminary introduction to the case) を行うことができる。その後、当事者の弁論が行われ、証人や専門家の意見聴取が行われる。

口頭弁論は、通常、裁判合議体の面前で行われるが、当事者や代表者が希望する場合は遠隔地から参加が許可される場合がある。口頭弁論は通常1日で終結するが、事件が複雑だったり、裁判所が判断するために必要な事実がすべて立証されていなかった場合は、後日あらためて審理す

⁷⁹⁶ 鈴木将文「[特報] 国際シンポジウム『欧州の単一特許制度・統一特許裁判所の動向』の概要報告」 Law and Technology 101号 53-54頁 (2023年)

ることもできる。

第3節 論点及び課題

1. 統一特許裁判所の判断基準

統一特許裁判所は新たに設立された裁判所である。そのため判例の蓄積がない。したがって、各国裁判所で蓄積された判例との対比で、どのような基準で判断がなされるかといった法的安定性の確立が当面の課題である。

特に、統一特許裁判所の管轄下にある特許は、一度に無効が確定するとすべての国で無効となる（セントラルアタック）。そのため、各国の特許の有効性基準が統一裁判所とのこれまでの登録要件の判断基準について相違が現れる可能性があるため、注視する必要がある。

2. 欧州特許条約、欧州単一特許、統一裁判所制度が利用できる国の違い

EPOの管轄国であるEPC加盟国（39カ国）とEUの制度である欧州単一特許の批准国（17カ国）が一致していないことや、EU加盟国であってもUPC協定を批准していない国（スペイン等）やEPCの加盟国ではあるが、EU加盟国でない国（英国、スイス等）に対しては、単一特許が申請できない等の複雑さから、権利化や権利行使の際の自らの権利の管理が複雑になることに注意を要する。特に、権利関係が複雑になりやすい共有特許は、更に注意が必要である。

第4節 我が国企業に対する影響（メリット・デメリットなど）

欧州外である我が国企業にとって、欧州単一特許・統一裁判所制度には、以下のようなメリット・デメリットがあると考えられる。従って、各企業は権利保護を希望する国・地域限定的である場合、各国への直接出願、従来型の登録（バリデーション）、もしくは移行期間中にはオプトアウト、のいずれかを選択することも検討することが考えられる。

1. メリット

- ・有効化した国数が複数の場合、各国裁判所で個々に訴訟を行う場合と比べ、費用削減の可能性
- ・有効化した国数が複数の場合、各国にわたる差止命令を一括で得られる可能性
- ・複数国ベースの算定により高額な損害賠償額が認められる可能性
- ・迅速な手続きが期待できる可能性

2. デメリット

- ・無効訴訟を受けた場合、単一の手続きで各国の権利が消滅する可能性（セントラルアタック）
- ・統一特許裁判所のスタート後暫くは、各国の制度を盛り込んだ手続規則の運用及び判例の蓄積がない中での法理の適用が不透明
- ・権利行使を想定している国が少ない場合、登録・維持費用が各国ごとに行った場合に対して割高になる可能性

第3章 単一特許・統一特許裁判所制度の動向

早稲田大学法学学術院教授
鈴木 將文

第1節 はじめに

EUの単一特許制度及び統一特許裁判所は、長年にわたる紆余曲折を経て、ついに2023年6月に運用が開始された。両制度の概要については本報告書の別章等⁷⁹⁷に譲り、本稿では、運用の動向や法的観点から興味深い点について簡単に述べることにしたい。

第2節 単一特許制度の動向⁷⁹⁸

欧州特許に係る単一効の申請数は21,820件（欧州特許付与数に対する利用率（uptake rate）18.1%）、登録数は21,274件である。単一効の申請数が多い技術分野は、医療技術（medical technology）が2,600件（全体の11.9%、利用率は24.4%）、土木工学（civil engineering）が1,280件（5.9%、利用率は29.6%）、運輸（transport）が1,179件（5.4%、利用率は15.2%）などとなっている。「life science関係業種の単一効申請が、予想以上に多く、他方、デジタル技術関係業種は、予想以上に慎重」という欧州の実務家の声も聞かれる⁷⁹⁹。

国籍別統計によると、権利者（主たる申請者）が多いのは、ドイツ（4,140件）、米国（3,211件）、フランス（1,519件）、中国（1,174件）、イタリア（1,167件）、スウェーデン（1,064件）、英国（894件）、日本（794件）、韓国（665件）等となっている。また、単一効の権利を得た特許数が多い企業は、Johnson & Johnson（364件）、Siemens（340件）、Qualcomm（264件）、Samsung（258件）、Ericsson（241件）、Volvo（194件）等である。日本企業では、Canonが51件で上位20位となっている。

第3節 統一特許裁判所の動向

1. オプトアウトの動向

欧州特許（のうち統一特許裁判所協定（UPCA）の加盟国において有効な特許）は、それに係る侵害訴訟や無効手続きにつき、統一特許裁判所の専属管轄に服することになる。しかし、単一効を持つ特許以外は、UPCA施行から7年間（最長14年間）は移行期間として、国内裁判所にも管

⁷⁹⁷ 単一特許制度及び統一特許裁判所に関する最近の文献として、例えば次のものがある。邦語文献として、Dr. Marco Stief & Heike Röder-Hitschke「単一特許と統一特許裁判所(1)・(2)」AIPPI68巻5号2頁、同68巻7号3頁（2023）、国際第2委員会第1小委員会「単一特許制度及び統一特許裁判所制度に関する調査・研究」知財管理73巻9号1067頁（2023）、鈴木將文=加藤志麻子=服部誠=Christoph Rademacher「国際シンポジウム『欧州の単一特許制度・統一特許裁判所の動向』の概要報告」L&T101号53頁（2023）。英語文献については、書籍のみを挙げると、*European Patent Law: the Unified Patent Court and the European Patent Convention* (Duncan Matthews & Paul Torremans eds., 2023); *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court* (L. Desaunettes-Barbero et al. eds., 2023)。

⁷⁹⁸ 数字は、2024年3月11日にアップデートされた欧州特許庁（EPO）の次のサイトによる。

<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent>（2024年3月11日アクセス）。

⁷⁹⁹ 2023年10月5日にアップされた"Podcast: The Launch of the Unitary Patent Package – Towards a Truly European Patent System" (https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/the-launch-of-the-unitary-patent-package?utm_campaign=11327-1023%20-%20RESEND%20-%20PA%20KIPL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=41A2147B5C081B069179572DF184029A&elq=3761730394e046b89698693b85735445&elqaid=47388&elqat=1&elqCampaignId=17291)（2024年3月11日アクセス）による。

轄が認められる。ただし、権利者又は出願人は、移行期間中、統一特許裁判所の管轄に服さないことを恒久的に確保するためのオプトアウトを選択することができる。

UPCA 施行前、2023年3月から3か月間は、登録済み又は出願中の欧州特許について、早期のオプトアウトを宣言することが認められた（サンライズ期間）。この期間中にオプトアウト宣言された欧州特許は50万件程度（出願中のものを含め対象欧州特許の45%以上）だったようである⁸⁰⁰。

2. 手続継続状況⁸⁰¹

(1) 一審裁判所

統一特許裁判所の運用開始（2023年6月1日）から2024年2月末までの間に、第一審が受理したのは274件であった。

うち96件が侵害訴訟で、ミュンヘン地方部が36件、デュッセルドルフ地方部が20件、マンハイム地方部が11件、パリ地方部が9件、ノルディック・バルト地域部とハンブルク地方部がそれぞれ5件、ミラノとハーグの各地方部がそれぞれ3件、ブラッセル、ヘルシンキ、コペンハーゲン、ウィーンの各地方部がそれぞれ1件であった。また、39件の侵害訴訟において、合計129件の無効の反訴（counterclaims）が提起された。

暫定措置（provisional measures）、証拠保全又は検証命令の申立ては、23件であった。

また、無効手続きは、パリ中央部に20件、ミュンヘン中央部に4件が申し立てられた。

(2) 上訴裁判所

上記期間に、上訴裁判所に対し、一審における最終判決又は手続中止決定に対する上訴（手続規則220.1(a)・(b)）が3件、命令に対する抗告（同(c)）が9件、その他の抗告（手続規則220.2）が15件であった。

(3) 使用言語

一審裁判所の手続における言語は、ドイツ語が48%、英語が43%、フランス語が4%、イタリア語が3%、オランダ語が2%であった。

(4) 暫定措置

暫定措置について、統一特許裁判所では認められるまでに時間を要し、利用しにくいのではないかと予測が多かったようである。しかし、暫定措置（仮差押え）が迅速に認められた事例がある⁸⁰²。

⁸⁰⁰ Kluwer Patent Blog, Unified Patent Court: 465.247 Opt-outs in the Sunrise Period (<https://patentblog.kluweriplaw.com/2023/06/07/unified-patent-court-465-247-opt-outs-in-the-sunrise-period/>) (2024年3月11日アクセス) による。

⁸⁰¹ 数字は、統一特許裁判所のサイト上の Case load of the Court since start of operation in June 2023 – update (2024年2月29日アップデート) (https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20Feb%202024_clean_final.pdf) (2024年3月11日アクセス) による。

⁸⁰² myStromer AG v Revolt Zycling AG, デュッセルドルフ地方部 2023年6月22日命令 UPC_CFI_177/2023 ; 10x Genomics v. NanoString, ミュンヘン地方部 2023年9月19日決定 UPC_CFI_2/2023 (申立ては同年6月1日。対象はハーバード大学を権利者とするバイオ系発明に係る単一特許。)。一方、後者の同一当事者間の別特許を巡る事案では、同年10

第4節 統一特許裁判所に関する諸論点

1. 法的に未解決の問題の例（その1）

7年間の経過期間中に、欧州特許に係る訴訟が国内裁判所に係属した場合、適用すべき法は国内法かEU法（又は条約）かという問題がある。例えば、ドイツとフランスで有効な欧州特許に関し、間接侵害行為はドイツ、対応する直接侵害的行為はフランスで実行されたという事案において、間接侵害につきドイツ国内裁判所に提訴された場合、UPCA26条によれば、間接侵害が成立し得る。しかし、ドイツ特許法では、間接侵害について、直接侵害行為と間接侵害行為の双方が国内で行われることが要件とされることから（二重の国内要件）、同法によれば間接侵害が不成立となる。このような事案では、国内裁判所は国内法を適用すべきと解されている模様である⁸⁰³。

2. 法的に未解決の問題の例（その2）

EU司法裁判所（CJEU）は、特許権の問題についてどの範囲で審理・判断可能か。侵害関係の規定は、EU法である単一特許規則ではなく、条約であるUPCAに置かれている。そのため、特許権侵害に係る事項については、CJEUが判断する法的根拠を欠くとの見方もあるが、他方、それらの規定は、単一特許規則に（特に同5条を通じて）“incorporate”されているとの見解もある。

なお、特許に関する法のうち、EU法であるバイオテク指令やIPエンフォースメント指令、あるいは共通通商政策に関する法の性格を持つTRIPS協定⁸⁰⁴については、CJEUの審理対象となる。

3. 法的に未解決の問題の例（その3）

統一特許裁判所が審理・判断可能な領域についても、不明な面が残る。例えば、権利帰属、譲渡、ライセンス等についての訴訟は扱わないとのことだが、抗弁や非侵害確認訴訟で争点になった場合にはどうなのかは、未だ明らかでないようである。

また、特許に関する多数の法理、法的判断基準等につき、今後の裁判例の集積を待つ必要がある。例えば、特許要件、クレーム解釈、均等論、損害額認定、（絶対的）物質特許保護の可否等である。

4. 先使用権

UPCA28条は、侵害行為国の国内法によれば（仮定の）国内特許につき先使用権が認められる場合、欧州特許についても当該国で先使用権を認める。すなわち、統一特許裁判所によって、国境を超えた領域に効力を認められる特許に関し統一的な運用が図られることになるものの、先使用権については、国の領域がなお意味を持つということになる。この点は、特許制度における国の意義を考える上で、有意義な事例と思われる。

月10日の決定により、仮差押えが否定された。Matthias Leistner/Sebastian Berns, *Zu den Grenzen von einstweiligen Verfügungen vor dem EPG*, GRUR 2024, 184. また、仮差押えを認めた9月19日決定は、2024年2月26日、控訴裁判所によって覆され、仮差押えは否定された（UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023. 対象特許が無効である可能性が高いことが理由とされている。）。

⁸⁰³ なお、ドイツ、フランス等では、同一発明・出願人につき、単一特許又は（オプトアウトしていない）従来型欧州特許と、国内特許の「二重保護(double protection)」を認める。

⁸⁰⁴ 特許の対象に係るTRIPS協定27条が、共通通商政策に関する規定であることにつき、C-414/11 Daiichi Sankyo Co, EU:C2013-520, paras. 60-62)

5. 消尽

欧州特許については、従来から域内消尽原則が採られており、その根拠はTFEU34条（輸入制限の禁止）とされてきた。しかし、UPCAの29条に消尽原則が明文化された（特許権者の同意によりEU域内市場に拡布された場合に消尽する。）。他方、単一特許規則6条は、単一効が及ぶ域内国で拡布された場合の消尽を規定している。したがって、同じ欧州特許であっても、単一効特許とそれ以外とは、消尽が認められるための要件（最初の拡布地の範囲）が異なることになる。

6. 統一特許裁判所の国際裁判管轄

統一特許裁判所の国際裁判管轄については、EUにおける民事及び商事案件に関する国際裁判管轄等に関する一般的規則であるブラッセルI規則⁸⁰⁵、又はルガーノ条約⁸⁰⁶に従う⁸⁰⁷。

統一特許裁判所の創設に備えて、ブラッセルI規則の改正が規則542/2014⁸⁰⁸によって行われている。規則542/2014によれば、第一に、統一特許裁判所を含む共通裁判所("common court". 複数の加盟国にまたがる裁判所で、改正後のブラッセルI規則71条aが定めるもの)は、ブラッセルI規則上、加盟国の裁判所として扱われる。例えば、イタリア企業が、中国で製造された製品をリトアニアに輸出した行為が、単一効欧州特許を侵害するとして統一特許裁判所に訴えられる場合、権利者である原告は、被告企業の住所（ブラッセルI規則4条(1)、63条）のあるイタリアのミラノ地方部か、不法行為地（ブラッセルI規則7条(2)）であるリトアニアの侵害事件を所管するノルディック・バルト地域部（ストックホルム）に訴えることが考えられる。

第二に、改正後のブラッセルI規則71条bは、共通裁判所の国際裁判管轄について定めている。具体的には、EU加盟国内に住所を持たない者を被告とする場合、ブラッセルI規則6条(1)は法廷地の法に従うとしているところ、共通裁判所については、同規則第2章の管轄規定が適用されるとしている。そこで、例えば、単一効欧州特許の権利者であるドイツ企業は、同特許権侵害がドイツ国内で生じたとの主張に関し、統一特許裁判所のドイツの地方部に訴訟を提起することができる（ブラッセルI規則7条(2)）⁸⁰⁹。

第三に、改正後の71条b(3)は、統一特許裁判所に関する特別規定として、欧州特許の侵害によりEU域外で発生した損害についての管轄につき、次のように定めている。

「EU内で損害を発生させた欧州特許の侵害に関する紛争において、共通裁判所（引用者注、統一特許裁判所を意味する。）が、本条(2)に基づき被告に対する裁判管轄を有する場合、同裁判所は、かかる侵害によってEU域外で生じた損害についても管轄を有するものと認めることができる。ただし、かかる管轄は、共通裁判所を創設した法の当事国であるEU加盟国（引用者注、UPCA締約国を意味する。）の領域内に被告に属する財産が存在し、かつ、その紛争がそのような加盟国

⁸⁰⁵ Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast). 2015年1月10日に施行された改正規則は、「ブラッセルI a規則」又は「ブラッセルI bis規則」とも呼ばれる。

⁸⁰⁶ Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.

⁸⁰⁷ UPCA31条。

⁸⁰⁸ Regulation (EU) No 542/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 1215/2012 as regards the rules to be applied with respect to the Unified Patent Court and the Benelux Court of Justice.

⁸⁰⁹ EU域内に住所を持たない者に対する訴訟についての統一特許裁判所の管轄の根拠としては、不法行為地（ブラッセルI規則7条(2)）のほか、支店等の活動から生じた紛争の地（同7条(5)）、共同被告の住所地（同8条(1)）、反訴に対する本訴に係る管轄（同8条(3)）等がある。

と十分な関連性を持つ場合に限る。」

"Article 71b

The jurisdiction of a common court shall be determined as follows:

(3) where a common court has jurisdiction over a defendant under point 2 in a dispute relating to an infringement of a European patent giving rise to damage within the Union, that court may also exercise jurisdiction in relation to damage arising outside the Union from such an infringement.

Such jurisdiction may only be established if property belonging to the defendant is located in any Member State party to the instrument establishing the common court and the dispute has a sufficient connection with any such Member State."

この規定の読み方については、異なる見解がみられる。ある説は、欧州特許について域外で侵害がなされた場合の損害（例えば、トルコで有効な欧州特許のトルコにおける侵害によりトルコで発生した損害）についてまで管轄を持つという意味と解釈している⁸¹⁰。他方、あくまで侵害行為自体は域内で実行された場合であって、それによって生じた損害について、域外で生じた分についても管轄を持つという趣旨だと論じているものもある⁸¹¹。後者の説によれば、上記のトルコの事例では管轄が認められないが、ドイツで有効な欧州特許のドイツにおける侵害によってトルコ、日本、米国等の域外国で発生した損害については管轄を認め得ると解することになる。この点は、後説の方が妥当と思われる。

また、「EU域外で生じた損害」とされているために、EU域内であるが、UPCAを締結していない国（例えばスペイン）に生じた損害については、少なくとも上記71条b(3)に基づく管轄は認められない⁸¹²。さらに、「被告がUPCA締約国内に財産を有し、その紛争が締約国と十分な関連性を持つ場合に限る」旨の定めについて、当該財産が存在する国と、紛争が関連性を有する国は同一である必要があるか、同一でなくてもいいのかについても、解釈が分かれているようである⁸¹³。このように、71条b(3)については解釈が分かれる論点があり、今後の統一特許裁判所の判断によって意味が明確にされていくと考えられる。

第四に、改正後の71条c及びdは、共通裁判所と国内裁判所との間で訴訟が競合する場合の扱い、判決の承認と執行等について定めている。

⁸¹⁰ Pierre Véron, *Extent of the Long-arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71b(3) of the Brussels I Regulation as amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014*, 37 E.I.P.R. 588, 594 (2015).

⁸¹¹ Philippe Campolini, *Unified Patent Court's International Jurisdiction and Related Issues Addressed by EU Regulation No. 542/2014: Much Ado about Nothing or New Playground for the CJEU?*, in *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, *supra* note 1, at 338-39. Paul LC Torremans, *Regulation 542/2014 on Jurisdiction*, in *European Patent Law: the Unified Patent Court and the European Patent Convention*, in *supra* note 1, at 193 も、71条b(3)は管轄を根拠づける規定ではないと述べる。

⁸¹² Campolini, *supra* note 15, at 338.

⁸¹³ Véron, *supra* note 14, at 595 は同一性必要説、Campolini, *supra* note 15, at 334 は同一性不要説を採っている。