

第3章 知的財産保護を巡る最近の状況

・ BREXIT による欧州の知的財産制度への影響、特に我が国ユーザーに対する影響¹

1. はじめに

2016年6月に英国で行われた国民投票に基づき、英国の欧州連合（EU）離脱（以下、「BREXIT」という。）の方向性が打ち出されて以来、域内統一が進められていた欧州の知的財産制度への影響が懸念されており、離脱の決定後から様々な検討がなされていた²。

欧州における我が国企業の事業活動の継続及び展開の観点からは、BREXITによる欧州の知的財産制度への影響、特に我が国ユーザーに対する影響を調査することは非常に有益であると考えられる。そこで、現時点においてはその影響について正確に見通すことは困難ではあるものの、今後のEU経済圏における我が国企業活動において留意すべき点を含め、BREXITにより生じうる欧州知的財産制度への影響について分野ごとに調査を行った。

調査手法としては、欧州の知財制度にも精通している JONES DAY 法律事務所、DTS Patent and Trademark Attorneys への質問票による依頼調査の手法を用いた。

2. 離脱のプロセス

2016年6月23日の英国国民投票の結果が英国の欧州連合（EU）離脱を支持している一方で、英国は欧州連合条約第50条³に従って離脱の通知を送達するまでは、離脱プロセスを開始することができない。この離脱のプロセスは、2017年1月24日に出された英国最高法院の判決⁴により遅れが生じる可能性がある。この判決では、議会による離脱を認める制定法なくしては、英国政府は第50条を発動するために必要な権限を有さないとする2016年11月3日の高等法院判決⁵が支持された。従って、テレサ・メイ英首相のこれまでの発言に基づき、英国政府には2017年3月末までに第50条を発動させることが期待されている。

なお、第50条の申立後は、英国には正式にEUを離脱する前にEU加盟国と交渉を行う期間として2年間の交渉期間が用意されているが、最高裁判決にかかわらず、英国が2017年3

¹ 調査期間 2016年12月22日～2017年2月13日。

² 日本語によるものだけでも、まず、概括的なものとして「特集 Brexit の法的インパクト」NBL 1079号4-60頁（2016）。知的財産への影響については、特に、レベッカ他著「英国及びEUの知的財産権に対する影響」同25-31頁、下井功介「イギリスのEU離脱による欧州商標・意匠制度への影響について」パテント69巻11号126頁（2016）石田雅彦・丸山翔太郎「英国のEU離脱による企業法務への影響」ビジネス法務16巻10号55-61頁（2016）中村民雄「イギリスのEU離脱国民投票と法」法律時報1104号3頁（2016）等。インターネット情報も多数にのぼる。例えば、山口和弘「再報：EU正式離脱までにイギリスで想定される知的財産制度の変化～当面は現状通りも、将来像は不透明～」創英国際特許法律事務所 Web 等。以下では、これらの文献・インターネット情報に基づき情報をまとめている。

³ Treaty on European Union, Official Journal of the European Union, C 326/13-45, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF（2017年1月24日閲覧）

⁴ R(on the application of Miller and another) (Respondents) v. Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant) [2017] UKSC 5, <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf>（2017年1月24日閲覧）。

⁵ R(on the application of Miller and another) (Respondents) v. Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant) [2016] EWHC 2768, <https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-miller-v-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union-accessible/>（2017年1月24日閲覧）。

月までに第50条を発動できることがあれば、早ければ2019年3月にEUを離脱することが見込まれる⁶。

なお、EU法との関係については、Great Repeal Bill（欧州共同体廃止法案）⁷のもとで、1972年欧州共同体法(1972 European Communities Act) を破棄することになる。離脱にあたり、ひとまず現存するEU法は英国国内法に組みこまれるものとされた。しかし、今後は英国国内においてEU起源の各法律内容の維持・修正・廃止等が個別に決定されていくことになる。その間は、英国国内法において暫定措置が実施されることになる。

3. 特許制度への影響

BREXITによる特許制度に関する影響は、主に欧州単一特許（Unitary Patent: UP）及び欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court: UPC）との関係、意匠については登録共同体意匠及び未登録共同体意匠との関係、商標については欧州連合商標との関係が以下の通り問題となり得る。

（1）BREXITと欧州特許制度の関係

欧州特許制度（EP）は、EUとは別個の国際協定である欧州特許条約(European Patent Convention) に基づくものであり、英国の欧州離脱の影響を受けない⁸。

（2）欧州単一特許（Unitary Patent; UP） / 欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court; UPC）との関係

欧州統一特許裁判所（UPC）はEU裁判所ではないが、EUによって設立され、現在はEU加盟国にのみ開かれており、特定の事項についてはEU法およびCJEUの決定に服する義務を有している⁹。離脱後の英国が、この制度を利用可能かについては、現時点では今後の交

⁶ 離脱に関する状況は、英国知的財産庁による2016年8月2日付のプレスリリースと、統一特許裁判所に関する2016年11月28日付プレスリリースが参考になる。

⁷ 英国議会の次の宣言を参照のこと。

「政府の提唱するGreat Repeal Billの制定目的は、EU離脱と法的な隙間の防止という実務的な理由である。この法案は欧州連合法をイギリス国内法に適宜移行させるものである。移行後に、政府と議会が、それを廃止するか、改正するか現状維持とするかを決定する。このプロセスにおける議会の役割はまだ不明である」

さらに詳しい情報については、以下を参照のこと。

<http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7867>

⁸ UKIPOの2016年8月2日付けのニュース記事（「IPとBREXITに関する事実」）(<https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brex-it-the-facts>)も同旨を述べる。実際に現在の38の欧州特許条約加盟国のうち、スイス、ノルウェー及びトルコを含む10の加盟国はEU加盟国ではない。

2016年6月30日に、スウェーデンのストックホルムでUPC準備委員会の第17回ミーティングが開かれ、そこで出されたUPC準備委員会とEPO特別委員会の共同声明においては、英国は当面はEU加盟国かつUPC協定署名国であり、UPCとUPの早期実現に向け引き続き準備を進める、としていた。続く2016年10月10日の第18回会合では、英国国民投票の結果を受けてUPCの判事を選定任命するタイム・プランの変更がなされた。他方、英国知的財産庁(UKIPO)は、2016年8月2日付けの「IPとBREXITに関する事実」と題するニュース記事において、英国はUPCの会議には今後も出席及び参加する予定であり、即座の変更は無いとしていた。そしてその後、英国がUPC協定を批准する準備を進めているとの発表がなされるに至る(2016年11月28日)。

⁹ 第20条 欧州連合法の最高性及び尊重

当裁判所は、その全体において欧州連合法を適用し、その最高性を尊重する。

涉に委ねられることになっており、離脱の時点で係属中のUPC訴訟や付与されたUPの存続の可否については不透明である¹⁰。

UPC をめぐる最近の動きとしては、英国政府は、2016年11月28日、英国がUPC協定を批准する手続を正式発表していることがあげられる。そして、その後の2016年12月14日に英国はUPCに一定の特権及び免責を認める「特権及び免責に関する議定書(PPI)」に調印し、これに向けて重要な一步を踏み出している。PPIの成立には、命令(statutory instrument: SI)による国内立法が要求され、これが英国議会で可決される必要がある。可決後は、英国はいつでもUPCAを批准することができるようになる¹¹。

PPIの調印は、2016年6月の国民投票後にUPCA批准に向けて英国が活動を再開したことを明確に示すものであり、UPCとUPのいずれも効力を生じさせるためには、ドイツ、英国、フランスと他のEU加盟国10か国によりUPCAの批准がなされる必要があるところ、このような英国の動きには意義がある。

もっとも、英国政府は、2017年1月17日付のメイ首相演説において、英国が今後欧州連合の基本原則を受け容れず、CJEUの管轄も認めない旨が明言されており、この点は、UPC協定の効力とCJEUの決定をめぐる関係についてはどのように整合性を図るのが課題となっている。(なお、2016年11月28日付のプレスリリース以降、政府によるUPC協定の批准作業は行われていない。)

(3) 日本企業への影響

事務所からの回答によれば、日本企業、特に国民投票の結果を受けて新制度のための準備を保留している企業は、今後数ヶ月の間に自社の欧州特許戦略を再考すべきとのことである。この点については、UPCの新手続規則は全ての欧州単一特許(UP)及び適用除外(オプトアウト)されていない欧州特許(EP)に適用されることになるため、UPCが運用可能になるまでの「サンライズ期間(移行期間)」に、既存の欧州特許(EP)をUPC協定に基づく新制度からオプトアウトするか否かという判断を行わなければならない。

また、既存の技術移転の方針や契約の見直しを行うことも重要である。UPC協定には、ライセンシーのUPCへの出訴権に関する具体的な条項が含まれていることも視野に入れて、新制度のもとで既存の契約上の取決めがどのように解釈・運用されるのかを明確にしてお

第21条 予備的決定の要請

当裁判所は、特に欧州連合の機能に関する条約第267条に従い、締約国の国内裁判所と同様に、締約国の共通裁判所として、また、締約国の司法制度の一部として、欧州連合司法裁判所と協力し、欧州連合法の正しい適用及び統一的解釈を確保するものとする。欧州連合司法裁判所の決定は、当裁判所を拘束する。

¹⁰ UPC準備委員会は、暫定適用段階(Provisional Application Phase: PAP)(UPC仲裁機関が運用を開始し、UPC裁判官が任命される段階)が2017年春頃に始まることを前提に準備を進めているとしている。しかし、これは英国による即時の批准を前提としているものの、Brexitの複雑さ及び現在の政治情勢を勘案すれば不透明と言わざるを得ない。その実現のためには、英国とEUの交渉の進展により英国が批准に向けてゆっくりとでも前進することが肝要であろう。

¹¹ 最近、UPC準備委員会は、仮出願の段階(PAP)(UPCの運営組織が活動を開始し、UPCの裁判官が承認される)が2017年春の終わりに開始され、UPCが2017年12月から運用開始となることを前提に動いていると発表している。この判断が英国が即時の批准を敢行するかに影響を受けるのは明らかであるが、Brexitの複雑さや現在の政治情勢を考慮すると、これが実現するかは全く分からない。英国とEUの間の交渉に何らかの進展があることを待つ間に、英国の批准に向けた動きが減速する可能性も大いにある。

く必要がある。

(4) 執行への影響¹²

BREXITは、欧州の特許制度ユーザーによる知的財産権の執行にも影響を与える可能性がある。英国の裁判所は、もはやEUの裁判所としては扱われず、EU域内の民事および商事紛争に関する裁判管轄と判決の執行を規定するRecast Brussels Regulationが適用されなくなるため、英国の裁判所の判決の執行のためには、EUの他の場所でも同じように訴訟を提起しなければならない可能性がある（EU加盟国の国内法上における、英国裁判所の判決の執行可能性に従うことになる。）。ユーザーとしては、EUと英国とで執行手段を別個に考える必要が生じることになる。

4 欧州連合商標(European Union Trade Mark; EUTM)および登録共同体意匠(Registered Community Design; RCD) に関する影響

(1) 欧州連合商標及び欧州登録共同体意匠についての効力

欧州における商標及び意匠に関しては、各国別に権利を取得する以外に、欧州連合商標規則（(EC) No 207/2009）及び欧州共同体意匠規則（(EC) No 6/2002）に基づく欧州連合商標（EUTM）、欧州共同体意匠（RCD）について欧州連合知的財産庁（EUIPO）に出願することができる。これらに関する保護は、EUの加盟国に限定されているため、BREXIT後は、その効力は英国に及ぶことはなくなる。

これまで、EU規則に基づいたこれらの権利を、離脱後の英国の権利にするために何らかの転換（移行）政策が採られることが予想されていた。2016年9月に英国知的財産庁は英国の知的財産関連団体とEUTMに関して執り得るオプションについて議論の場を設けており、そのオプションの1つとして議論された二国間協定（英国においてもEUTMシステムの一部を維持することを可能とするもの）が実現すれば英国内においてもEUTMについての権利執行が可能となることが確認されている。

(2) 課題及び日本企業への影響

BREXITに関する転換政策が採られるまでの間は、英国とEUの双方の領域における出願をすることが有効であると考えられる。また、例えば既にEUTMを有している商標権者においても、転換政策の導入が不確定であることを背景に、同じ商標について別途に新しく英国国内出願するというアプローチを取り得るが、その場合、欧州連合商標出願についての優先日のメリットが得られない可能性が高いことに留意が必要である。また、BREXIT時点で英国以外の加盟国において当該商標を使用していなかった場合には、不使用による当該EUTMやRCDの取消原因となる恐れがあることにも留意が必要である¹³。（※ただし、

¹² 本項につき、小林 貴「BREXITは日本企業の紛争解決手続選択に影響を与えるか」NBL 1079号 21-23頁（2016）

¹³ 前掲註1・レベッカ他 28-29頁。

事務所からの回答によれば、その時点で効力を有するEUTMやRCDについては何らかの移行措置が想定されている。）

また、域内消尽（欧州連合商標規則第13条）は、EUTM権利者又は当該権利者の同意を得て欧州経済領域（EEA）市場に商品が置かれた場合、EUTM権利者は当該商品のEEA内における並行輸入に対して商標権侵害を理由とした差止等の請求をすることができない旨定めている。BREIXT後の英国にはこの法理は適用されないため、例えば英国からEEAに向けた並行輸入品に対しては商標権侵害の主張が可能であるとも考えられる。

EUTMおよびRCDの権利者は、一つの加盟国における欧州連合商標裁判所または共同体意匠裁判所において訴訟を提起することによって、EU全域内で執行可能な差止命令を得ることができるが、離脱後の英国にはEU域内の差止命令は及ばなくなる¹⁴。これらの権利を日本の権利者が行使するためには英国及びEUにおいて別個の手続を執る必要がある。

5．著作権・未登録意匠・営業秘密等登録手続きを要しない知的財産（権）への影響¹⁵

（1）著作権

EU指令は存在するものの、加盟国各国法上の権利であることから、英国の著作権および他の加盟国の著作権はBREXITの影響を受けないと考えられる。ただし、BREXITにより、著作権に関する指令を含む数多くの知的財産に関するEU指令、および関連する欧州連合司法裁判所の判決の拘束力は失われる。もっとも、EUの著作権法は、加盟国に法制定及び裁判所による法解釈に対する裁量を与えている。しかし、著作権法特にデジタル環境における著作権保護に関しては、過去15年間において、加盟国間においてはEU指令及び規則のみならずCJEUの決定によっても調和されてきている。すなわち、BREXITにより英国がCJEUの管轄外になり、さらにEU規則を遵守する必要も、EU指令に調和させることも要求されなくなった場合には、最終的にEU及び英国において権利存続と権利侵害の要件について2つの異なるシステムが生成されることになる。その結果、英国とEU双方の法律を遵守する必要が生じるため、日本の企業が著作権コンテンツを欧州において使用またはライセンスする際により複雑になるだろう。

しかし、事務所からの回答によれば、英国におけるデジタル著作権業界の価値と重要性に鑑みれば、英国政府の関心事は、著作権コンテンツの国境を越えた普及やアクセスを容易にし、英国特有の規制や法的規制を最小限に抑えることであるといえる。英国政府は、英国の著作権法を、電子商取引に適用させる限りにおいてEUの著作権法と密接な関係に保ち続けることになる可能性がある。事実、英国の著作権関係者は、欧州単一委員会とのデジタル単一市場戦略に関する協議において重要な役割を果たしている。英国が、欧州の経済領域内として取り扱われるとすることを決定した場合（ノルウェー・オプション）英国は依然としてEUの著作権ルールに従うことが必要とされるが（ただし、欧州司法裁判所の判例法の拘束力は及ばない。）もはやそれらを策定する際に発言権を持たないこととなる。

¹⁴ 同上 29 頁。

¹⁵ 本項全体につき、前掲註1・レベッカ他 29-31 頁。

(2) 未登録共同体意匠 (UDR)

未登録共同体意匠は、EU域内において、無登録で3年間当該意匠のコピーを禁止する権利であり、その権利は、当該意匠がEU域内において最初に公衆に利用可能となったという事実から発生する。英国が権利の保護領域から除外されることの結果として、登録共同体意匠と同様に、未登録共同体意匠についても当然英国のEU離脱の影響を受けることとなる。そのため英国において公衆に利用可能となったという事実からは未登録共同体意匠の権利は発生しないことになる。

欧州共同体規則に基づくUDRは、英国がRCD制度に残っていないか、または継続的に効力を発揮させるべく何らかの二国間協定が合意されない限り、効力を有しなくなるであろう。これは、欧州や英国のファッション業界等で働く日本人デザイナーにとって特に重要な事項である。UDRは、2D、3D、表面装飾設計に関して3年間の保護を認め、全体として同様の印象を与えるような複製品に対して保護を与える一方で、英国では、UDRは3Dデザインにのみ適用される。従って、結果として、BREXITは英国法律の改正がなされない限り、UDR権利者に与えられる保護に変化を生じさせることになる。さらに、UDR保護を受けるためには、EU内でデザインの最初の公表が行われなければならないため、英国がBREXIT交渉の一環として何らかのUDRに関する相互保護を確保しない限り、BREXIT後にUDR保護を受けようとする日本のデザイナーは(英国ではなく)EUで最初にブランドを立ち上げる必要がある(ただし、当該権利はもはや英国には及ばないと考えられる)。

(3) 営業秘密の保護

2016年5月27日に営業秘密保護に関するEU指令が発動されたことによって、EU加盟国は同指令発効後2年間以内(2018年7月5日まで)に、この指令が国内法で担保されるように国内法を整備する必要が生じた。英国は、国内法の整備の上記期限においてはまだEU加盟国であると考えられるが、その頃は英国にとってもEU自身にとっても英国のEU離脱条件の交渉がまさに重要な課題であることを考えると、英国が営業秘密指令に忠実に従って国内法整備を進めるかどうかは現段階では不透明である。

もっとも、英国におけるコモンロー上の営業秘密の保護については、営業秘密の定義や保護に関し、営業秘密指令をほぼ遵守した内容になっており、いずれにしてもBREXITの大きな影響はないと考えられる。他方で、著作権法と同様に、この分野の英国法は、CJEUと異なる解釈を取りうる英国の裁判所によって解釈・施行されていくため、時間の経過とともにEU法から乖離していく可能性がある。

6. 医薬品のSPC (supplementary protection certificate) に関する影響

医薬品の補充的保護証明書 (SPC) にはEU指令 (EC) No. 469/09 が適用される。この点に関しては経過措置が見込まれているものの、具体的な情報は見当たらない。

SPCは、医薬品や植物保護製品がEU市場に流通される前の市販承認 (規制当局の承認) の取得と関連して生じる遅延を埋め合わせるために、当該製品の特許保護の存続期間を延

長するためのものである。SPCは各国の市販承認か、又は（医薬品については）欧州医薬品庁により与えられるEU全域についての承認のいずれかを基礎として付与される。

SPCは国内的権利であり、その法的根拠はEU規則に由来しているが、BREXIT後は英国には自動的に適用されなくなる。つまり、BREXIT後にSPCによる保護が英国内で継続するためには、同等のシステムについて英国内で別の法的根拠を整備し、既存のSPCによる権利を承認するために暫定法規が制定される必要があるということである。

英国政府は、離脱後のSPCの地位（又は同等の制度）についてはまだ何も公表していない。もっとも、企業にある程度の確実性を与えるために、英国議会が英国法に経過規定を盛り込むことによって、少なくとも既に与えられているSPC及び係属中の出願の地位を保全する可能性は高い。英国が今後、引き続き「新たな」SPCによる保護を提供するかどうか、また提供するにしても、その条件が現行のEUの制度と同様のものかどうか、あるいは大きく異なる制度の採用を目指すのかどうかは明らかではない。

現行のSPCの制度は、近年、産業及び法曹のどちらからも相当な批判を受けており、離脱後の英国において、改善されたシステムを実施するための触媒として利用することができる。欧州委員会自体も、現在、既存のEUのSPC法の改正及びEUにおける新SPC制度の実施について検討している。そして、この点は事務所からの回答によれば、今後どのように進むかにかかわらず、英国がSPCという形で又はそれと同等のものによって何らかの形で特許の存続期間の延長を行うことはほぼ間違いないと考えられている。

7. 新薬のデータ保護期間に関する影響

新薬に関する規制上のデータの保護は現在、様々な欧州の法律の下で規律されている¹⁶。2005年11月以降になされた市販承認申請については、データの保護期間は欧州で最初に承認を受けた日から8年で、さらに2年間の市場優先権を与えられることで調和されている。一定の場合には、さらに1年の延長が可能である。これらの要求は英国の国内法に実施されている¹⁷。

英国政府は、規制上のデータ保護に関するものを含め、BREXIT後の医薬品規制については未だに確定的な発表を行っていない。英国経済にとっての生命科学産業の重要性と戦略的価値を考慮すると、このテーマは英国とEU間の今後の交渉で重要な部分となる可能性が高い。事務所からの回答によれば、今後も広範なEUの規制枠組内に留まり続けるか、少なくとも英国の法律を欧州のそれに適合させることが英国にとってメリットとなるのは明らかである。英国とEUの法律の間に相違が存在することになれば、規制手続を重複して行わなければならないので、医薬品企業の管理費用は大幅に増加することになるだろう。とはいえ、欧州との差別化を図り、成長している自国の生命科学産業にとっての競争上の優位を提供する目的で、英国が規制上のデータ保護など一定の問題について異なるアプローチを採用しようとする可能性がある。

¹⁶ Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 2001/83/EC, as amended by Directive 2004/27/EC.

¹⁷ 英国における医薬品承認の主な法律は、特に人用医薬品規則（Human Medicines Regulation）2012/1916により実施された指令2001/83/ECに由来している。

8. 地理的表示に関する影響

欧州で現在登録・保護されている EU 地理的表示の日本の利害関係者は、BREXIT 後は、英国での保護がされなくなる。しかしながら、知的所有権の貿易に関連する側面に関する協定（TRIPS 協定）¹⁸は、WTO 加盟国に対し、他の WTO 加盟国の地理的表示を相互に保護するよう義務付けている¹⁹。したがって、英国は、EU を離脱する場合でも、EU において登録・保護されている地理的表示を保護するために、地理的表示に関して同等の国内制度を認める法制度を制定する必要があると考えられる。

9. 英国とEUとの新たな関係を定める協定の締結による上記影響の軽減

英国のEU離脱が日本の利害関係者に与える影響は、英国が欧州経済地域（EEA）に留まるか否かに大きく左右され得る。

英国がEEAに残留するならば（2017年1月17日のテレサ・メイ首相のスピーチ²⁰からはその可能性は非常に薄いと思われる）引き続き知的財産権に関するEU規則や指令を含めた多くのEU法、並びに欧州自由貿易連合（EFTA）の裁判所を通じてCJEUの判例に従うことになる。EU著作権法は、英国に適用され続けるが、（二国間の取決めがなされる可能性があるとはいえ）EU商標は英国では効力を有しなくなる可能性がある。また、税関による模倣品の差押に関するEU法は、権利の消尽の原則と同様に引き続き英国に効力を有すると考えられる。

なお、EUIPO に対する代理人については、EEA加盟国との関係が必要であるとされており（共同体意匠規則78条及び欧州連合商標規則93条）BREXIT後には、英国が欧州自由貿易連合（EFTA）の加盟国となることでEEAに新たに加入しない限り、英国を拠点とする代理人は、EUIPO に対する代理業務を行うことができなくなる恐れがある。そのため、現在EUIPO に対する代理業務について英国を拠点とする代理人を通じて行っているユーザーは、BREXIT後には、継続してその業務の代理を依頼することができなくなる可能性がある²¹。

英国がEEAに残留しないか、2年の期限が終わるまでにEUとの貿易協定について合意に至らない場合には、英国とEUの関係は、標準の世界貿易機関（WTO）のルールに沿ったものとなる。これらの場合、英国はEUの単一市場から完全に撤退することになり、その後は英国にはEU法の適用義務はなくなる²²。もっとも、英国とEUが、他の国際条約に基づく

¹⁸ Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 1 January 1995, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (Accessed 24 January 2017).

¹⁹ Ibid.

²⁰ UK PM Speech: The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, 17 January 2017, <https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech> (2017年1月24日閲覧).

²¹ 前掲註1・下井125頁。

²² BBC News, 'Five Models for Post-Brexit UK Trade', 27 June 2016, <http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-referendum-36639261> (2017年1月16日閲覧).

場合のように、知的財産権の保護及び権利行使に関して何らかの相互主義を採る自由貿易協定の交渉をする可能性はある。(テレサ・メイ首相が1月17日のスピーチ²³では自由貿易協定を重視していたことからすれば、実現の可能性はある)

しかしながら、交渉に関係する加盟国の数が多いこと、交渉を要する政策分野が非常に多いこと、そして交渉期限が2年と短いことを考えると、何らかの形式の又は共同の貿易協定の締結が現実的であるかは定かでない。

10. 契約締結に関する留意点

日本特許制度のユーザーにとって、英国脱退前、及び脱退交渉中における、欧州での知的財産権取得・維持・活用のために望ましい実務として、新規及び既存の知的財産ライセンス契約における「EUの定義」を見直すことが望ましいと考えられる。すなわち、契約書の文言におけるEUが「欧州連合のその時々加盟国」と定義されている場合には、英国がEUから離脱しても、契約当事者はライセンス契約の締結時に、EU加盟国が変わることがあることを想定しているので、契約に影響しない(当該契約書の文言の射程に英国は含まれない)はずである。しかしながら、EUが「契約締結日の時点での欧州連合加盟28か国」といった定義がされている場合には、契約当事者は契約に英国も含めることを意図していたと主張される可能性があり、したがって、BREXIT後にはこれが含まれなくなるのであれば(例えば、ライセンスがEU商標、共同体登録意匠又はその他の英国での保護ができなくなる権利に関するものである場合)いずれの当事者も予測不能な重大な変更があったことに基づき、不可抗力条項に従って有効な解除の主張がなされる可能性がある。ただし、当事者らが良好な商業的関係にあり、ライセンス契約を英国にも拡大適用することで合意できるのであれば、契約を変更して、必要に応じて地理的範囲を再定義することを保証する修正証書に合意することは可能であろうとの見方が事務所からの回答では示された。

いずれにせよ、新規の契約については、BREXITが実現し、英国がEUから脱退した場合の立場や選択肢が当事者らに分かるように特有の文言を含める必要があることに留意すべきである。

11. その他

(1) データベース

1996年EUデータベース指令²⁴は、データベースにまとめられたデータの集まりを保護する特別なデータベース権を導入した。この権利は、EEA加盟国の国民又ここを拠点とする者のみが利用できる。したがって、離脱後に英国がEEAに参加しない場合は、データベース権は適用されない。

英国がこの差を埋めるような国内法を制定しない限りは、英国において日本企業が構築

²³ UK PM Speech: The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, 17 January 2017, <https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech> .

²⁴ Directive 96/9/EC, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0009> (2017年1月24日閲覧).

したデータベースは（データベースに著作権が存在する場合を除く）保護されなくなる。

（２）ドメイン名

日本の.euのドメイン名の所有者は、EEA域内に登記上の事務所、主たる事業所又は設立地がなければならない²⁵。したがって、英国がEEAに残留しないのであれば、日本企業は、該当するドメイン名について然るべく移転又は再登記を行う必要があるかもしれない。

12．まとめ

現段階において、英国はEU加盟国の地位を有している。しかし、脱退手続の進捗については今後も留意が必要であると同時に、日本企業は、知的財産権の出願戦略、訴訟戦略を変更し、将来の英国の国内制度を重視する必要がある。（英国の国内制度は、欧州連合の各加盟国の判断によって起こりうる変更がない点において予測可能性が高いとも捉えられる。また、各国への国内出願は、EPOのバリデーション（指定国への移行手続）が4ヶ国以下であれば、EPO制度を活用した出願よりもコストが安いという利点もある。）

以上のように、BREXITによる欧州の知的財産制度への影響については、ある程度明らかとなっているが、現在のところ英国の「今後」の知的財産制度については課題も多く、知的財産の権利者は、英国法とEUの知的財産法の双方が今後少なくとも2年間は拘束力を持つことから、現状、両法を順守し続ける必要がある。

²⁵ EURODNS, <https://www.eurodns.com/domain-extensions/eu-domain-registration> (2017年1月16日閲覧).

． 米国における営業秘密保護制度 - 米国連邦営業秘密保護法 -

1．はじめに

2016年5月11日に米国連邦営業秘密保護法（Defend Trade Secrets Act of 2016：DTSA）が成立・発効した。DTSA 成立以前の営業秘密保護に関する米国の法制は、行政上の救済手段として、米国国際貿易委員会（ITC）による輸入差止手続、刑事上の救済について連邦経済スパイ法（Economic Espionage Act of 1996）民事上の救済については1979年に州統一法委員会全国会議（National Conference of Commissioners on Uniform State Laws）によって策定された統一営業秘密保法（Uniform Trade Secrets Act：UTSA）を基礎に、州ごとに内容を異にする営業秘密保護法が併存するという状況にあった¹。

そのため、長らく連邦レベルでの民事保護法の制定が期待されていたところ、今般のDTSAの成立・発効によって、連邦裁判所における民事上の保護が可能となった。もっとも、DTSAは、州法を含む他法を専占（preempt）しないことを明確にしている（DTSA 2(f)）ため、営業秘密の保有者は、同法成立後においても従来通り州法に基づき州裁判所に救済を求めることはできる。

同法については、USPTOのMichelle K. Lee 長官や米国商標会議所David Hirschmann GIPC 会長兼最高経営責任者（CEO）が肯定的な評価を表明しており、また、2016年4月27日付のWall Street Journal やNew York Timesの報道でも、効果的な立法であるとの評がなされており、今後の営業秘密保護に対する好影響が期待されていた。なお、すでに、2016年6月10日には、Henry Schein, Inc. v. Cook 事件²において、DTSAによる改正後の連邦法（及びカリフォルニア州法）に基づく緊急差止命令（temporary restraining order）が認められている。

2．規定の内容

（1）営業秘密の定義

営業秘密とは、「当該情報の開示または使用を通じて他者が経済的価値を得られるであろうが、（他者には）一般的に知られていないために、そこから独自の経済的価値が得られるような情報」であり、かつ保有者が「当該情報の秘密性を保持するために合理的措置を講じている³」ものと定義されている（18 USC 1839（3））。

¹ なお、法令ではないが、各州は1993年に策定された第三次リステイメント（Restatement of the Law Third, Unfair Competition 1993）等に拠って州法を定めている。

² Henry Schein, Inc. v. Cook, No. 16-cv-03166-JST (N.D. Cal. June 10, 2016).

³ 秘密管理のために合理的措置を講じていたか否かの立証に際しては、例えば「情報への物理的なアクセス制限」「情報を知ることができる者の限定」「秘密保持契約の締結」「秘密情報であることのマーキング」といった措置を講じていたことなどを主張することとなる。本法の成立により統一的な判断・解釈基準が整備されることが期待される。（Jeanne M. Gills, “What’s reasonable? – Protecting and Enforcing Trade Secrets in the Digital Age”）

(2) 不正利用行為

営業秘密の不正利用については次のように定義されている(18 USC 1839(5))。他者の営業秘密が不正な手段によって持ち出されたことを知っているか、または知る理由があった者が、当該営業秘密を取得した場合(18 USC 1839(5)(A))、あるいは、以下に該当する者が、他者の営業秘密を明示的もしくは黙示的同意なしで開示または使用する場合(18 USC 1839(5)(B))、

- ・ 営業秘密の知識を得るために不正な手段を使用した者、
- ・ 営業秘密が開示もしくは使用された時点で、同情報が、不正な手段を使ってもしくは機密として取得されたことを知っていたか、または知る理由があった者、あるいは、
- ・ 営業秘密が偶然にまたは誤って取得されたことを知っていた者。

(3) 不正な手段

不正な手段には、窃取、収賄行為、不実表示、秘密保持義務違反(誘引を含む)、電子的手段または他の手段によるスパイ活動が含まれる(18 USC 1839(6)(A))。不正な手段には、リバース・エンジニアリング、独自の創造、その他合法的な取得手段は含まれない(18 USC 1839(6)(B))。

(4) 管轄権

DTSAに基づく民事訴訟の提起は、州際通商及び外国との通商にかかる営業秘密に関するもののみ連邦裁判所が第1審管轄権を有する(18 USC 1836(b)(1)、(c))。すなわち、対象となる営業秘密が、州際通商や国際通商で使用されているか、またはそのような通商での使用が意図された製品やサービスに関連するものでなければならず(18 USC 1836(b)(1))、DTSAは完全な州内活動には適用されない。

DTSAは、営業秘密関連訴訟についての専属管轄を定めたものではなく、既存の営業秘密保護法の規定を専断するものではないため、ある事件がDTSA、各州法の双方の適用要件を満たす場合は、営業秘密の保有者は、訴えの根拠となる法(DTSAと各州法の双方か、またはどちらか一方)及び、裁判所(連邦裁判所または州裁判所)を選択して訴訟を提起することが可能である⁴。

なお、同法は2016年5月11日以前の事案へは適用されない(DTSA 2(e))。出訴期限については、不正利用を発見し、または発見すべき日から3年の間までに民事訴訟を提起する必要がある(18 USC 1836(d))。

⁴ 例えば、従業員の引き抜きに伴う営業秘密窃取行為が問題となる場面において、営業秘密を窃取した個人に対する訴えやその個人を新たに雇用した企業に対する訴えに関して、州と連邦いずれの裁判所に訴えが可能かという問題がある。この点は、従業員の営業秘密の窃取について、従前から州法に営業秘密窃取等に関する救済規定が設けられている場合には当該州法の規定に則って処理され得、DTSAに規定される要件を充足するものについては本法による救済を求めることも可能であると考えられる。

一方で、例えば雇用契約違反や退職時の契約違反を請求原因とする訴訟については、従来どおり州裁判所の管轄であって州法により処理されるものと考えられる。

(5) 差押えによる救済

・差押えの申立

救済措置の1つに、対象となる営業秘密の伝播や流布を防止するための「特別な事情」が存在する場合の一方的な差押え (*ex parte seizures*) がある。これは DTSA 特有の救済方法であり、多くの州法のモデルとなっている統一営業秘密法 (Uniform Trade Secret Act : UTSA) には存在しないものである。一方的な差押えを申し立てる場合は、申立人は申立に特別な事情が存在することを示した上で、宣誓供述書や真実宣言付訴状 (verified complaint) を提出することで、被告が一方的緊急差止命令や暫定的差止命令を回避し、または従わない恐れがあること等、8つの要件⁵を証明する必要がある (18 USC 1836 (b)(2) (A)(i) 及び (ii))。

・差押えに関する審理

差押えの申立人は、差押命令の必要性を裏づけるための事実を立証する責任がある (18 USC 1836 (b)(2)(F)(ii))。物件を差し押さえられた当事者、または差押えによって損害を受けた者は、この命令の解除もしくは変更を申し立てることができる (18 USC 1836 (b)(2)(F)(iii))。いずれの当事者も、差し押さえられたデータの暗号化処理を常時、一方的な審理によっても申し立てることができる (18 USC 1836 (b)(2)(H))。不当なまたは過剰な差押えが原因で損害を被った者は、損害賠償の請求なども含めた、申立人に対する請求権 (cause of action) を有する (18 USC 1836 (b)(2)(G))。

・差押命令

申立てに基づく差押命令には、6つの要素⁶ (事実および法律判断が記載されていること等) が含まれていなければならない (18 USC 1836 (b)(2)(B))。申立人は、差押えに参加することはできないが、当局の職員が要求すれば、当事者以外の技術専門家がそれを手助けすることは可能である (18 USC 1836 (b)(2)(E))。

・差し押えられた物権

裁判所は、審理が行われるまで、差し押さえられた財産を保護し、当該財産は開示また

⁵ 1. 被告が一方的緊急差止命令や暫定的差止命令を回避、またはそれに従わない可能性により、同命令やその他の形式のエクイティ上の救済は不適切であると考えられること。2. 差押えが命じられなければ、即時に回復不能の損害が発生すること。3. 差押えの申立が却下されることで申立人が被る損害は、差押えを命じられる者がその合法的な事業において被る損害よりも重大であり、かつ、第三者が被る侵害よりも相当程度深刻であること。4. 申立人が本案において勝訴する見込みが高いこと。5. 差押えを命じられる者が、営業秘密および差押え対象の財産を実際に占有していること。6. 差押え対象物およびその所在地について合理的な程度の詳細情報が申立書に記載されていること。7. 差押えを命じられる者が、差押えられた物件を破壊、移動、隠匿、または裁判所が入手不可能にする可能性があること。および、8. 申立人が、申し立てた差押えを公表していないこと。

⁶ 1. その事実および法律判断が記載されていること。2. 目的を達成するための最小限度の財産の差押えであること、が定められおり、合法的な事業活動または第三者に対する妨害が最小限度となるような差押えを指示するものであること。3. 差押えられた財産をすべての当事者による開示および利用から保護するものであること。4. 差押えの実施可能時間、および施設場所への強制的な立ち入りが可能か否か等、差押え実施当局に対して指針を提供するものであること。5. 差押命令の発行後7日以内に弁論の日にちが指定されていること。6. 不当な差押えがあった場合に備え、申立人に対して保証金の納付を義務づけるものであること。

は利用されないようにしなければならない(18 USC 1836 (b)(2)(C))。裁判所は、関係当事者の同意なく差押えられた記憶媒体が、ネットワーク/インターネットに接続されるのを禁じる(18 USC 1836 (b)(2)(D)(i))。また、裁判所は、差し押えられた財産の中で、無関係な財産やデータを探し、返却するための特別裁判官補佐(special master)を任命することができる((18 USC 1836 (b)(2)(D)(iv))。

(6) 差止めによる救済

不正利用の防止のために、差止めによる救済が可能である(18 USC 1836 (b)(3)(A))。

ただし、雇用に関する差止請求は、雇用契約の締結を妨げるものではなく、雇用契約締結の際に不正利用に関する条件を付することは可能であるものの、その労働者が単に営業秘密を知っているというだけでは足りず、現に不正利用の虞のあることを示す証拠に基づいたものであるときに限り認められる。これに関連して、当該差止めは、適法な職業選択等の自由の制限を禁じた労働者移動に関する州法に反しない範囲内でのみ許容される旨も明確化されている(18 USC 1836 (b)(3)(A)(i)(I)、(b)(3)(A)(i)())⁷。

なお、回復不能な損害が発生する等の要件を充足する場合には、上記(5)の一方的な差押え(ex parte seizures)の申立ても可能である(18 USC 1836 (b)(2))。

(7) 損害賠償

申立人は、営業秘密の不正利用により生じた実際の損害、および損害額の算定に含まれない不当利得について損害賠償を請求することができる(18 USC 1836 (b)(3)(B)(i)(I)及び(ii))。あるいは、損害賠償に代えて、営業秘密の不正利用に対して合理的なロイヤリティを請求することもできる(18 USC 1836 (b)(3)(B)(ii))。さらに、不正利用が故意または悪意によるものである場合には、認定された損害額の2倍を限度とした懲罰的損害賠償および弁護士費用の支払が認められる(18 USC 1836 (b)(3)(C))。

また、不正な意図をもって、不正利用についての請求を申し立てたり、または差止めの終了を申し立てたり、そのことを争ったりした場合も、弁護士費用の支払が命じられ得る(18 USC 1836 (b)(3)(D))。

(8) 刑事罰

営業秘密の窃取は、従来から経済スパイ法上の犯罪⁸であったが、DTSAでは、組織に対する罰金額をこれまでの500万米ドルから、窃取された営業秘密の保有者にとっての価値(研究開発費やその他経費が含まれ得る)の3倍または500万米ドルのうちいずれか高い

⁷ 本法案の上院報告書(S. Rept. 114-220)参照。

⁸ 営業秘密に関する他の経済スパイ法上の犯罪については、「平成25年度産業経済研究委託事業 諸外国における営業秘密保護制度に関する調査研究報告書」(2014年3月)3頁以下参照。

なお、18 USC 1831(外国政府、外国機関又は外国職員に便益を与えるための営業秘密の窃取)違反の罰則は、懲役、罰金又はその双方である。個人が同条違反で有罪となった場合、最長15年の懲役、最大500万ドルの罰金又はその双方が科せられる(18 USC 1831(a))。組織が同条違反で有罪となった場合、1000万ドル又は「当該組織にとっての、窃取された営業秘密の価値」の3倍額のいずれか高い方を最高額とする罰金が科せられる。

金額まで請求可能としている⁹ (18 USC 1832 (b))。

なお、威力脅迫および腐敗組織に関する連邦法 (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act: RICO 法) において規定される「威力脅迫行為 (racketeering activities)」に、「営業秘密の経済的スパイ活動および窃取」が追加されている (DTSA 3 (b), 18 USC 1961 (1))。

(9) 内部告発者の免責

内部告発者の免責については、政府に対する営業秘密の開示に関する規定がある (18 USC 1833 (a))。すなわち、秘密情報の開示が、法律違反の疑いによる調査または通報を目的とするものであり、あるいは秘匿条件付きで提出する訴状や他の訴訟関連書面で行われ、かつ連邦・州・地方政府職員または政府機関の弁護士に対して行われる場合においては、同開示を行う個人は、民事的・刑事的な責任に問われることはない (18 USC 1833 (b) (1)(A))。これは UTSA にはない。

使用者が従業員・請負人・コンサルタントとの間で 2016 年 5 月 11 日以降に締結または更新した契約書や合意書において、営業秘密やその他機密情報の利用条項を規定している場合、DTSA により、雇用主は、同書に内部告発者に対する免責についての通知を含めることが義務づけられている (18 USC 1833 (b)(3)(A))。使用者は、法律違反が疑われる場合の通報条項が設けられた規則を従業員に配布している場合には、同規則を参照する旨の記述を上記の契約書に加えることにより上記の通知の義務を履行できる (18 USC 1833 (b)(3)(B))。しかし、使用者が従業員への通知を怠った場合は、通知を受け取っていない従業員に対して、懲罰的損害賠償または弁護士費用を請求することができない (18 USC 1833 (b)(3)(C))。UTSA での懲罰的損害賠償には、このような要件はない。

(10) 域外適用及び営業秘密に関する報告

DTSA 施行前から存在していた 18 USC 1837 (Applicability to conduct outside the United States) の規定によれば、(1)違反者が合衆国市民である場合や(2)違反を助長する行為が合衆国内で行われた場合等においては域外適用が認められるところ、DTSA それ自体において域外適用規定は設けられていないが、新たに導入された民事手続に関しても本規定の射程に含まれうるとも考えられる。

一方で、米国特許商標庁 (USPTO) は、半年ごとに営業秘密紛争に関連する報告書や提案書を発行しなければならない (DTSA 4 (B)) とされており、米国外の米国企業で生じた営業秘密の窃取・窃取の恐れ、米国外での不正利用の防止策と問題点、外国企業に対する判決の執行等、対外的紛争に対する懸念も視野に入れられていることがわかる。

⁹ 個人については、従来通り、懲役は最長 10 年、罰金は法律上上限なしである (18 USC 1832)(前掲注 8・報告書参照)。

Ⅲ. 欧州における営業秘密保護制度－EU指令の採択と主要国の対応状況－

1. 営業秘密の保護に関する EU 指令の採択

欧州理事会は、2016年5月27日、営業秘密の保護に関するEU指令案を採択した。これにより、EUにおける営業秘密の保護に係る統一的な制度が誕生し、各EU加盟国はEU指令が施行された後2年以内（2018年7月5日まで）に、このEU指令が国内法で担保されるよう措置する必要がある¹。

この指令²の内容については、本調査平成27年度報告書³記載の欧州議会とEU理事会の間での暫定合意後に公開された指令案⁴の内容から実質的な変更はない（技術的修正（誤記、枝番の調整）のみである⁵）。そのため、指令の内容についての説明は、以下の概要程度にとどめるため、指令の内容の詳細については昨年度報告書を参照されたい。

同指令は、各EU加盟国に、営業秘密に係る不法使用等に対して民事上の救済手段を確実なものとするため、裁判上の救済措置を確保する義務を負わせる（6条1項）。これにより、営業秘密保有者は、営業秘密の不法使用等により損害が生じた場合、当該損害に対する救済を請求することができる。なお、この救済措置は、公正、効果的、かつ抑制的であればならず、決して不必要に複雑で過剰なコストが発生し、不合理な遅延が発生するようなものであってはならないとされている（6条2項）。また、出訴期限は6年を超えてはならないとされている⁶（8条2項）。なお、同指令は、ジャーナリズムの業務において新たな制限を何ら導入するものではなく、従業員の雇用契約に新たな制限を課すものでもない（1条2項(a)、3項）。

2. EU の主要国の指令への対応状況

EU 指令（Directive）はEU 規則（Regulation）と異なり、それ自体は直接EU加盟国内での紛争への適用ができず、その目的が各国の国内法によって置き換えられ初めて同国内において効力を有するものとなるところ、制定法を定めるか否かは各国の判断に任されている。既存の法律又は判例法等で当該指令の求める法的な手当がなされていると判断する国は、新たな制定法は必要ない。そこで、以下では、EU の主要国（英独仏）での営業秘密指令への対応の方針及び検討状況を簡単に紹介する。

¹ JETRO デュッセルドルフ事務所「欧州理事会、営業秘密の保護に関するEU指令案を採択」2016年5月27日。

² Directive 2016/943, OJ L 157 15.06.2016, p. 0001.

³ 「欧州における統一的な営業秘密保護制度の整備状況」『国際知財制度研究会』報告書（平成27年度）113-117頁。

⁴ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15382-2015-REV-1/en/pdf>

⁵ ただし、指令案には2a条があったため、2a条が3条に修正された結果、3条以降の条文番号がすべて1条ずれていることに注意。

⁶ 指令のドラフト段階においては、本規定について、草案の段階では欧州委員会は、申立人が請求を起こした事実を認識した、または事実を認識する理由があった日から2年間を出訴期限として提案していた。しかし、2年は加盟国における国内法と矛盾することも多く、短すぎるとの声があったため、最終的に6年とされた経緯がある。（参考：スウェーデンは、5年間、英国では6年間、フランスでは5年間、ドイツにおいては6ヵ月）

<http://www.olswang.com/articles/2014/01/european-commission-publishes-draft-directive-for-the-protection-of-trade-secrets/>

(1) 英国⁷

まず、指令への対応を検討するうえでも、英国の EU 離脱 (BREXIT) が、英国における営業秘密法の EU 指令への対応にどのように影響するかは完全には明らかでなく、今後数年の観察を必要とする。もちろん、英国は即時に EU を離脱するのではなく、少なくとも離脱の通知 (メイ英国首相の演説によれば、2017 年 3 月に通知予定である。) から 2 年間の離脱の条件交渉が行われる可能性が高く、指令の履行期間(2018 年 7 月 5 日)まではなお EU に残留することが予想される。そのため、指令の影響は依然として英国にとって重大である可能性がある。

具体的な指令への対応については、英国はコモンローの国であることに加え、秘密保持の法理が長年の判例の集積により確立されていることを理由に、新たな制定法を必要とするか否かについて、特に実務家らから懐疑的な意見が出され、議論されている⁸。

ただし、EU 営業秘密保護に関する指令に定める「営業秘密」の要件のうち、「商業的価値 (Commercial value)」は英国の判例法では要件とされていないため、制定法の立法の要否にあたって、議論される可能性のある点の一つである。なお、「商業的価値」は TRIPS 協定 39 条に基づく用語である。

なお、指令 3 条 (4) は、営業秘密が不正使用・開示されたことを知っていたか、知るべきであった第三者に対して、営業秘密の所有者が差止めと損害賠償を求めることを認めている。これに対して、営業秘密に関する英国の広大な判例法は、実際には EU 指令よりも広い保護を提供している⁹。

指令に対応する立法についての議論において、内部告発を抑制するために使用されうる点で指令への懸念が示されているようである¹⁰。機密情報を開示する内部告発者を使用者が訴えることができることとなれば、内部告発者への脅しにつながる。これは、指令における内部告発等の例外 (指令 4 条など) によって軽減されるが、これらの例外の適用範囲は、まだ裁判所によって判断されなければならない。したがって、従業員と雇用者の両方の間で曖昧さと恐怖の余地を残しているというのである。そして、不確実性が EU での内部告発に関して残っている間は、英国では、裁判所は、実質的な法的伝統と、そのような伝統から生じる安全性を持つ既存の国内法を適用していくことになることになると考える見解もある¹¹。しかし、EU 指令が運用を通じて明確となるにつれて、均一な欧州基準の魅力が増加し、英国は、長期的には、均一な欧州基準を求める声への対応に直面する可能性がある。また、英国の裁判所は、国内法ではなく、EU 指令を中心に設計された契約文言や条項を解釈す

⁷ 主に、平成 26 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「知的財産の保護と国際私法等に関する調査研究」73-109 頁の記載によった。

⁸ 前掲 82 頁によれば、2015 年 1 月 14 日 UCL Institute of Brand and Innovation Law (IBIL) 及び The Chartered Institute of Patent Attorneys 共催のセミナー「Intellectual Property and Trade Secrets」において、講演者 Daniel Alexander QC 及び会場からの質問、さらには、Tanya Aplin, “A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive”, *Intellectual Property Quarterly*, 2014, 4, p278 等の記述を根拠に、実務家は、指令に基づく国内法修正の必要性は認識しつつも、英国の議会はこうした立法には消極的であった旨の記述を見ることができる。

⁹ Daniel Corbett et. al., *Brexit's Potential Impact for Trade Secrets in the UK*, July 14, 2016 : Ablable at, Dec.2016. <http://blogs.orrick.com/trade-secrets-watch/2016/07/14/brexit-potential-impact-for-trade-secrets-in-the-uk/>

¹⁰ 同上。

¹¹ 前掲注 9 参照。

るという課題に直面する困難性も予測されている¹²。

(2) ドイツ¹³

指令により、ドイツは、2018年7月5日までの間に、その手続の側面を含む営業秘密の保護に関する現行法の改正の義務を負っている。連邦司法消費者保護省(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: BMJV)の報告によると、対応する法案の提出が見込まれているようであったが、現段階では、改正案についての公開情報は得られていない。

指令の実装に関しては、まず指令の要求が、ドイツ不正競争防止法(UWG)17条以下に規定を実装することを求めているのかは、まだ明らかではない。これは、現行法によれば、UWGの刑事保護規定が、ドイツ民法823条やUWG3条を経由して、民事でも行使できるためである。考えられる実装の選択肢は、基本的にUWG中の営業秘密保護の土台を維持し、その上に展開されるというものである。例えば、新しい章「商業、工業機密」を挿入し、従前のUWG17条の刑事罰の要件だけでなく、指令2ないし5条の保護要件をも統合するというものである。ただし、指令の要件に基づくと大規模な改正が必要であることから、秘密のノウハウや営業秘密の保護のための新しい、UWGとは個別の法律を制定することも考えられるとの見解もある¹⁴。

指令の手続的側面については、指令9条に従い、侵害訴訟における営業秘密の機密性の保護を特に規定するようにドイツ民事訴訟法を改正し、それを実装する必要がある。そのために、裁判所法(Gerichtsverfassungsgesetzes; GVG)172条等の(訴訟の公開停止)命令を規定する既存の規定を補完するために、各裁判所の手続規則を改訂する必要がある。現行の規制は、例えば秘密審理を定め、秘密を当事者に誓約するが、指令の要件には、それらではまだ不十分である。指令9条は、侵害手続きでの秘密の保護のために必要である審理へのアクセスを制限するだけでなく、厳密に制限された手続においては、秘密である文書(弁論、証拠など)へのアクセスも禁止することを求めている。また、法律上規定された利用および開示の禁止の可能性ゆえに、当事者の一部の者にアクセス権限の範囲を規制する。これに対して、当事者には、適切な申立ての権限を与えられるべきである。

正式な実装のために、まずは指令に含まれる曖昧な概念の解釈の適切な基準を提示するため、法解釈の作業が必要になる。特に、指令2条に基づき、営業秘密を保護するために企業が行うべき「適切な秘密保持の対策」を定める必要があり、また、侵害訴訟における手続でいかなる対策が裁判所によって取られるべきかが問題となりうる。

¹² 前掲注9参照。

¹³ See, Richtlinie zum Schutz von vertraulichem Know-how und Geschäftsgeheimnissen (Trade-Secret-Directive) tritt in Kraft, 05.07.2016: Available at, <http://www.noerr.com/de/presse-publikationen/News/richtlinie-zum-schutz-von-vertraulichem-know-how-und-gesch%C3%A4ftsgeheimnissen-trade-secret-directive-tritt-in-kraft.aspx>

¹⁴ 同上。

(3) フランス¹⁵

2014年7月以降、フランスで、上記EU指令案に関して法案が協議されており、2015年1月に通称「The Macron Bill」が提出されたが、ジャーナリストからの反対を受けて同年2月に同法案を政府が撤回している。以下、簡単に「The Macron Bill」の解説をする。

この法案での保護される情報の定義は、フランスの現行法と同様である。経済的価値があり、(未知であるかまたは簡単にアクセスすることはできない) 未公開情報で構成されている場合、営業秘密情報は、同法案の下で保護されるとされていた。同法案の新しい点は、合理的な保護措置を実施することにより、情報を秘密状態に維持する情報の保有者の義務である。

保護措置に違反し、又はその所有者の同意を得ていない、保護された情報の開示および伝達は、同法案では禁止される。その違反に対する民事および刑事制裁は次のとおりである。

損害賠償は、故意または過失侵害に対して利用可能であるが、表現と情報の自由などのより上位の利益の保護のために厳密に必要な場合は除外されている。損害賠償を計算するために、考慮される要素は、経済的影響、人格的利益や投資、および不正行為者の得た利益である。これらは、現在、知的財産権侵害に対する損害賠償の計算に使用される要素に類似している。また、救済手段として広告措置も命じることができる。

迅速な手続の審理で、侵害を停止し、中止させる措置を取ることができ、侵害者が得た情報の使用または開示を禁止することもでき、また営業秘密に関連する文書や物品の押収を命じることができることで民事裁判官の権限が強化される。また、刑事措置に関しては、侵害が商業的利益を害する侵害の場合には、最大375,000ユーロの罰金刑、3年の自由刑により処せられ、その侵害がフランス国家の主権、安全保障及び経済的利益を害する場合には、最大75万ユーロの罰金刑及び7年の自由刑に処せられる。

上述のとおり、同法案はジャーナリスト、メディアからの反対にあった。例えば、「ル・モンド」紙は、同法案はジャーナリストの仕事に挑戦しており、また、裁判官にどのような情報が表現の自由によって保護されるべきか否かを決定する排他的権利を手渡した、と批判した。実際、指令(案)での開示に対する免責よりも、情報の自由を確保するために「厳密に必要なもの」に範囲が限定される同法案の免責は狭い。

その結果、同法案は、最終的にフランス政府によって2015年2月に撤回されている。ただし、同法案からもわかる通り、フランスでは、営業秘密への侵害に対する民事救済の明確化とそのため裁判所の権限の強化が、指令の実装のために必要と考えられているようである。そのため、EU営業秘密指令に従った、フランス法での営業秘密の保護のためには新たな施策を実施するのを待たなければならない。ただし、「The Macron Bill」以降、議会に提出された営業秘密に関する法案、及びその計画は知られていない。

¹⁵ See, Trade secrets under French law, 21 May 2015 : Ablable at, <http://www.osborneclarke.com/connected-insights/blog/trade-secrets-under-french-law/>

IV. 農産品に関する地理的表示（GI）制度の状況と国際展開について

1. はじめに

平成 28 年 12 月、第 192 回国会において環太平洋パートナーシップ協定（以下「TPP 協定」という。）が承認された。これに伴い、地理的表示法（特定農林水産物等の名称の保護に関する法律）の一部改正をその内容に含む TPP 協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案が可決され、同月改正地理的表示法が施行された。本稿では、その概要と今後の GI 制度の国際展開について以下説明する。

2. 法律改正の背景

我が国の農山漁村地域は、多様な気候・風土や土壌を反映し、地域の文化や地域の方々の長年の努力により培われてきた特徴的な農林水産物・食品が多様に存在する。

こうした産品について、国際的には、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定、いわゆる WTO 協定の一部をなす、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）に基づき、品質、社会的評価その他の確立した特性と産地が結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護することを内容とする GI 保護制度が確立しており、諸外国において導入されている¹。日本においても、平成 27 年 6 月から地理的表示法の制定により、農林水産物及び食品等を対象として GI 保護制度の運用が開始され、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称が付されているものについて、その名称を GI として保護することになった。本制度では、個別の生産者団体からの申請を受け、この申請に対し、（1）地理的表示を生産地や品質等の基準とともに登録し、（2）その基準を満たす産品に地理的表示の使用を認め、（3）地理的表示の不正使用を国が排除するというものである。同制度により保護されている産品は、平成 29 年 3 月の時点で合計 28 産品に至っており、その中には「夕張メロン」や「神戸ビーフ」などが含まれている。

そして今般、TPP 協定において国家間等で国際協定により GI を保護する際の手続の共通ルールが規定された。今回の地理的表示法の改正は、この共通ルールを踏まえて、日本においても個別の生産者団体からの申請に対する登録という仕組みによらず、国際協定による GI の相互保護を可能としたものとなっている。以下、改正のポイントについて説明する。

3. 改正法の概要

（1）国際協定の相手方としての外国（第 23 条第 1 項）

地理的表示法の改正において新たに定められた手続は、外国の特定農林水産物等²を指定

¹ たとえば、先駆的に地理的表示の保護に取り組んでいる EU においては、チーズのカマンベール・ドゥ・ノルマンディ（フランス）、生ハムのプロシュット・ディ・パルマ（イタリア）などが保護されている。

² 特定農林水産物等の定義について、地理的表示法第 2 条第 3 項参照

し、当該特定農林水産物等の名称の表示を GI として保護するものである（以下、この一連の手続を「指定手続」という。）。この指定手続は、日本が外国との間で国際協定により相互に GI を保護することを前提としており、当該外国は以下（ア）～（ウ）の要件を満たすことが必要とされている。

（ア）日本の GI 保護制度と同等の水準にある保護制度を有すること

外国は、日本の地理的表示法に基づく GI 保護制度と同等の水準にあると認められる制度（以下「同等制度」という。）を有していなければならず、指定に係る外国の特定農林水産物等は、この同等制度により保護されていることが必要である。TRIPS 協定において GI の定義が定められており、日本の GI 保護制度も同協定に基づくものであることに鑑みると、同等の水準にあると認められるか否かは、当該外国の制度が TRIPS 協定と整合的であるか否か等を踏まえて判断されることとなる。

（イ）日本との間で条約その他の国際約束が締結されること

地理的表示法による指定制度は、日本と外国とが、国際協定により GI を相互に保護する場合のための制度であることから、当該外国と日本との間で条約その他の国際約束（以下「国際約束」という。）が締結され、その国際約束が、

- ① 当該外国が同等制度により日本の GI を保護すべきものとされていること
 - ② 日本が地理的表示法により当該外国の GI を保護すべきものとされていること
- をその内容に含むことが必要とされている。

（ウ）日本の GI の適切な保護を要請された場合に必要な措置を講ずると認められること

日本の GI が国際約束の相手方たる外国で適切に保護されることを担保するという観点から、当該外国が上記（イ）①において保護すべきものとされている日本の GI について、当該外国の権限ある機関による適切な保護の手段が確保されていることが必要である。

（２）指定手続（第 24 条～第 29 条、及び第 33 条）

外国の特定農林水産物等を指定する際の手続は、改正前の地理的表示法における生産者団体の申請を受け付けてから登録するまでの手続と基本的に同様である。具体的には、農林水産大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、外国の特定農林水産物等の名称や生産地等の所定の事項を公示する（以下、この公示に係る外国の特定農林水産物等を「指定対象特定農林水産物等」という。）。なお、この公示は農林水産省のウェブサイトへの掲載によって行われる。そして、この公示の日から 3 か月以内であれば、何人も、指定対象特定農林水産物等を指定すべきかどうかについて、意見書を提出することができる。これは、外国の特定農林水産物等が指定された場合、その内容が GI としての保護の基準となることから、あらかじめ広く意見を求めることとしたものである。そして農林水産大臣は、意見書提出期間が満了した後、学識経験者から意見を聴取し、指定対象特定農林水産物等について指定をするかどうかを判断することとなるが、既に申請に基づき登録されている場合や指定対象特定農林水産物等の名称が普通名称や登録商標と同一又は類似の名称であるとき、または当該外国の同等制度により保護される名称でなくなった場合等は指定することができない。これらの場合等に該当する場合を除き、農林水産大臣は、指定対象特定

農林水産物等を指定し、当該指定対象特定農林水産物等の名称や生産地等を公示する。この公示が農林水産省のウェブサイトへの掲載によって行われることは、指定前の公示と同様である。

(3) 指定に係る特定農林水産物等の地理的表示の保護（第3条、第4条及び第30条）

指定対象特定農林水産物等について指定がなされた場合、当該特定農林水産物等は、登録に係る特定農林水産物等とみなされて保護される。保護の態様は、基本的に、改正前の地理的表示法による登録に係る特定農林水産物等についてのものと基本的に同様であり、外国の同等制度において GI を付することができることとされている者は、当該特定農林水産物等又はその包装、容器若しくは送り状（以下「包装等」という。）に GI を付することができる。そして、当該者から当該特定農林水産物等を直接又は間接に譲り受けた者も、同様に GI を付することができる。ただし、これらの場合を除き、何人も、

- ① 指定に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等又はその包装等
- ② ①を主な原材料として製造・加工された農林水産物等又はこれらの農林水産物等指定に係る特定農林水産物等を主な原材料として製造・加工された農林水産物等又はその包装等

に、当該特定農林水産物に係る GI 又はこれに類似する表示を付してはならない。

また、日本の GI 保護制度においては、登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を付する場合には、GI マークを併せて付することが必要とされている。これは、生産者団体が申請をし、登録を受け、当該生産者団体において第一次的に品質等の基準が遵守されるよう管理されることを前提としたものである。そのため、生産者団体の存在を前提としない指定制度において、指定に係る外国の特定農林水産物等については、当該特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を付する場合であっても、GI マークを付することはできないこととされている。

(4) 輸入業者に対する規制（第3条～第5条、第39条～第41条）

指定に係る特定農林水産物等は当然、日本国外で生産されるものであり、日本における保護によって当該特定農林水産物の輸入の増加も見込まれるところである。そうすると、その特定農林水産物等のブランド価値へのただ乗りを目的とした、不正な表示が付された製品の輸入増加という事態が懸念される。また、登録に係る特定農林水産物等についても、海外でのブランド価値が向上する結果として、海外からの不正な表示が付された製品の日本への輸入増加といった事態が生じることも懸念されるところである。しかし、改正前の地理的表示法では、規制の対象が不正な表示を付すという行為に止まっていたことから、今回の地理的表示法の改正においては、指定に係る特定農林水産物等と登録に係る特定農林水産物等のいずれについても、日本に輸入された不正な表示製品の国内での流通を効果的に阻止し、GI としての保護が的確に図られるようにするため、輸入に係る不正な表示が付された製品について規制を行うこととした。具体的には、農林水産物等の輸入を業として行う者（以下「輸入業者」という。）が、登録又は指定に係る特定農林水産物等に係る

GI 又はこれに類似する表示が付された農林水産物等（その包装等にこれらの表示が付されたものを含む。）であってその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列することは禁止されるとともに、GI マーク又はこれに類似するマークが付された農林水産物等の輸入についても同様に、GI マークが正規に付されたものである場合を除いて、譲り渡し等が禁止されることとされた。

したがって、GI を付することができない農林水産物等又はその包装等に GI やこれに類似する表示を付した場合や、輸入業者が不正な表示が付されたそれらのものを譲り渡す等した場合は、措置命令の対象となり、当該表示の除去や抹消等が命ぜられる。そして、この命令にも違反した場合は、罰則、具体的には、個人について5年以下の懲役又は500万円以下の罰金（これらは併科が可能である。）、法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）については3億円以下の罰金が科されることとなる。

GI マークについても同様であり、GI マークを付することができない農林水産物等又はその包装等に GI マークやこれに類似するマークを付した場合や、輸入業者がそれらの不適正なマークが付された農林水産物等を譲り渡す等した場合は、措置命令による除去・抹消等が命ぜられ、この命令にも違反した場合は、刑事罰として、個人について3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）について1億円以下の罰金が科されることとなる。

（5）関係行政機関との協力（第36条）

上記のとおり、海外から輸入される不正な GI が付された製品の適正化を担保するため、輸入業者による当該製品の譲り渡し等の規制について追加することになったが、これらをより実効的に進めていくためには、関係する行政機関との連携・協力がますます重要となる。そのため、今回の地理的表示法の改正において、農林水産大臣が地理的表示法の目的を達するために必要があると認められるときは、関係行政機関の長に対して情報提供等の必要な協力を求めることができるとする規定を新たに置いた。

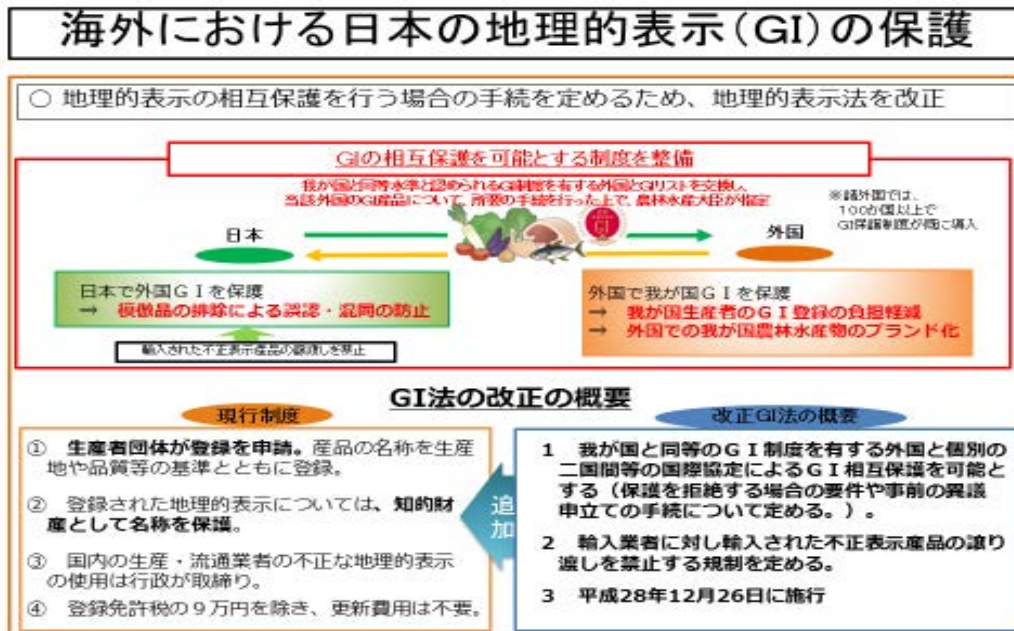
4. 海外における日本の地理的表示の保護

今回の改正で追加された指定の制度自体は外国の特定農林水産物等を保護するための制度であるが、これには GI 保護制度を有する国との間での相互保護の枠組みづくりを行い、我が国の GI 産品を相手国の市場においても保護される仕組みを構築することがその前提にある。今回の法改正で相互保護に道筋をつけたことにより、我が国の GI 産品について外国の GI 保護制度において保護を受けるための手続きが不要となるメリットがあり、ひいては海外においても我が国の真正な特産品であることが明示されるため、差別化が図られるようになっていき、海外への我が国農林水産物等の輸出促進にも資するものと考えられる。

なお、本稿は、今回の地理的表示法の改正の内容に焦点を当てた説明となっており、既に運用が開始されていた登録制度については、改正内容の説明に必要な限りで触れるに止

まっている。農林水産省のウェブサイト (http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html) においては、GI 保護制度の概要や、登録又は指定に際しての審査要領、Q & A等を掲載している。是非これらもご覧になっていただきたい。

図：海外における日本の地理的表示の保護



V. 知財紛争における ISDS の実効性—Philip Morris 事件から得られる示唆—

神戸大学 教授

玉田大

1. はじめに

2. 仲裁事例

- (1) *Philip Morris v. Uruguay* (Decision, 2 July 2013): 管轄権認容
- (2) *Philip Morris v. Uruguay* (Award, 8 July 2016): 請求棄却
- (3) *Philip Morris v. Australia* (Award, 17 December 2015): 管轄権否認

3. 分析と示唆

- (1) 管轄権・受理可能性判断
- (2) 商標権の内容
- (3) 間接收用の判断
- (4) 公正衡平待遇の判断

4. おわりに

5. 資料：各種条文

1. はじめに

プレーン・パッケージングを中心としたタバコ規制 (tobacco control) により商標権を侵害されたと主張する投資家が投資協定仲裁に紛争を付託する事案が幾つか発生した。これらの事案は、以下の点で注目を浴び、多くの論争を巻き起こしてきた。第1に、タバコ規制の国際的義務 (FCTC) と投資協定 (IIA) 上の財産保護義務の間の抵触問題 (実体法上の抵触) である。前者に則ってタバコ規制を推進した場合、投資協定上の投資保護義務に違反する危険が生じた。第2に、より潜在的には投資家の利益 (=商標権) と投資受入国の利益 (=自国民の健康促進) の間の対立という問題が生じた。とりわけ、2つ目の論点は、タバコ規制が「公衆衛生」(public health) に直結する問題であることから、ISDS の危険性 (=投資受入国の規制権限・主権行使を過度に制約する危険) を主張する根拠とされた。特に、その影響は以下の点に現れた。第1に、フィリップ・モリス社 (以下、PM 社) による仲裁付託を受けた豪州では、国民世論・豪政府が反 ISDS の姿勢を堅持したため、豪が (先進国と) 締結した IIA では ISDS 条項が設けられないという事態が生じた (米豪 FTA と日豪 EPA)。第2に、TPP 協定 (2016 年署名) では、タバコ規制に起因する投資紛争が ISDS に付託されるのを回避するための特別の条項が設けられた (後述)。このように、タバコ規制に起因する投資仲裁案件は、(最終的結論が出る以前から) 多くの議論を巻き起こし、実際にも多くの影響を与えてきた。

他方で、本稿で見るように、実際の投資仲裁案件においては上記の懸念の多くが杞憂に終わった。第1に、PM v. Australia 事件では、管轄権（厳密には請求の受理可能性）が否定され、本案判断には至らなかった。第2に、PM v. Uruguay 事件では、管轄権は認容されたものの、本案判断で申立人の請求はすべて棄却された。従って、「投資家（投資保護・商標権保護）v. 投資受入国（タバコ規制・公衆衛生保護）」という文脈で見れば、後者の勝利とひとまずは言えよう。ただし、上記の事案には固有の事情が介在しているため、タバコ規制事案において常に投資受入国の利益が保護されると結論付けるのは尚早であろう。そこで以下では、仲裁例の概要をまとめた上で（2）、その分析と示唆を示しておこう（3）。

2. 仲裁事例

（1）Philip Morris v. Uruguay：管轄権決定（2013年7月2日）

フィリップ・モリス社（スイス法人、以下「PM社」）がウルグアイを相手取って ICSID 仲裁に付託した案件¹である。管轄権判断（2013年7月2日）²で管轄権が認容されたが、本案判断（2016年7月8日）³では PM 社の請求は全て棄却された。

（a）事実

2010年2月19日に PM 社がウルグアイを相手に仲裁付託を行った。管轄権の根拠はスイス=ウルグアイ投資条約（1988年署名、1991年発効）⁴10条と ICSID 条約 36条である。PMP 社（Philip Morris Products S.A.）は“Marlboro”、“Fiesta”、“L&M”、“Philip Morris”の商標（trademark）保有者であり、Abal 社⁵に使用許諾（license）していた。2011年に“Marlboro”、“Philip Morris”、“Fiesta”の商標が PMB（Philip Morris Brands Sàrl. スイス法人）に移転された後、Philip Morris Global Brands（米国企業）にライセンス付与され、次に PMP 社に二次ライセンス付与され、さらに Abal 社に三次ライセンス付与された。Abal 社は“Marlboro”、“Fiesta”、“L&M”、“Philip Morris”、“Casino”、“Premier”をウルグアイで製造・販売していた（“Casino”と“Premier”の商標は自社所有である）。

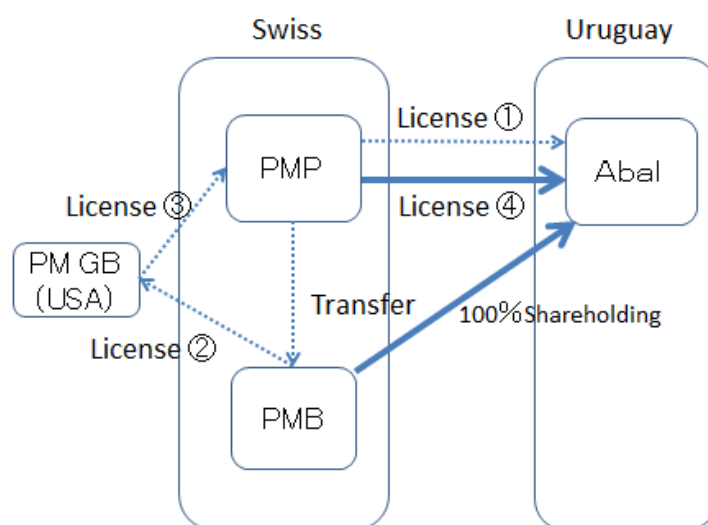
¹ *Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Products S.A. and Abal hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay*, ICSID Case No. ARB/10/7. 仲裁人は Prof. Piero Bernardini（仲裁長。イタリア国籍。ICSID 事務総長が選任）、Mr. Gary Born（米国国籍。申立人が選任）、Prof. James Crawford（豪国籍。被申立人が選任）の3名である。

² Decision on Jurisdiction (2 July 2013). Available at [<http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1531.pdf>].

³ Award (8 July 2016). Available at [<http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7417.pdf>].

⁴ Agreement between the Swiss Confederation and the Oriental Republic of Uruguay on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments (1988). Available at [<http://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw6239.pdf>].

⁵ Abal Hermanos S.A. ウルグアイ法人。PMB (Philip Morris Brands Sàrl) の100%子会社。



本件で問題となったウルグアイの措置（法令）は以下の通りである。

主体	法令・年月日	内容
公衆衛生大臣 （ MPH: the Ministry of Public Health）	省令 514 (Ordinance 514) ⁶ 。2008年8月18日採択。 2009年2月14日施行。	タバコのパッケージに（健康被害を示す 文言に加えて）健康被害を示す画像 （graphic image: pictograms）の掲載を命じ る（第1条）。各ブランドについて「単一 表示」を要求（第3条） ⁷ 。
大統領 （President）	大統領令 287/009 （Presidential Decree 287/009）。2009年6月 15日採択。2009年12月 22日施行。	タバコのパッケージにおける健康被害警 告の大きさを、パッケージ（表面・裏面） の50%から80%に拡大する ⁸ 。
公衆衛生大臣 （MPH）	省令 466 (Ordinance 466)。 2009年9月1日施行。	省令 514 の「単一表示」要件を恒久化。 大統領令 287/009 の 80%健康警告要件を 繰り返す。

⁶ 具体的な条文（2条と3条）については、Award, paras.108-111.を参照。

⁷ SPR (Single Presentation Regulation) と呼ばれる。Abal社は“Marlboro Red”, “Marlboro Gold”, “Marlboro Blue”, “Marlboro Green”を別々に製造・販売していたが、省令3条により「単一表示」が義務付けられたため (Decision, para.6)、表示を“Marlboro Red”に統一した (Award, paras.10, 111)。SPRは特定のタバコ製品が他の製品より有害性が低いという誤解を与えるのを避けるために導入されたものである (Decision, para.159)。同様の判断として、米国連邦裁判所の *The United States v. Philip Morris* 事件判決が援用されている (Decision, para.160)。

⁸ “The 80/80 Regulation” と表記される (Award, para.11)。なお、申立人は、SPR後にMilhos社の「アリバイ・ブランド」（新しいブランドを立ち上げてSPR規制を逃れる策）が登場したため、これらを一律に規制するために80/80規制が制定されたと主張している (Award, para.413)。なお、アリバイ・ブランドについては、反対意見が詳しく論じている。Concurring and Dissenting Opinion of Mr. Gary Born, paras.169-170。

(b) 適用法規（下線玉田）

BIT

Article 1: Definitions

(2) The term “investment” shall include every kind of assets and particularly: [...] (d) copyrights, industrial property rights (such as patents of inventions, utility models, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, indications of source or appellation of origin), know-how and good-will.

Article 2: Promotion, admission

(1) Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible investments by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its law. The Contracting Parties recognize each other’s right not to allow economic activities for reason of public security and order, public health or morality, as well as activities which by law are reserved to their own investors.

(2) When a Contracting Party shall have admitted, according to its law, an investment on its territory, it shall grant the necessary permits in connection with such an investment and with the carrying out of licensing agreements and contracts for technical, commercial or administrative assistance. Each contracting party shall, whenever needed, endeavor to issue the necessary authorizations concerning the activities of consultants and other qualified persons of foreign nationality.

Article 3: Protection and treatment of investments

(1) Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in accordance with its legislation by investors of the other Contracting Party and shall not impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale and, should it so happen, liquidation of such investments.

(2) Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the investments of the investors of the other Contracting Party. This treatment shall not be less favourable than that granted by each Contracting Party to investments made within its territory by its own investors, or than that granted by each Contracting Party to the investments made within its territory by investors of the most favoured nation, if the latter treatment is more favourable.

Article 5: Dispossession, Compensation

(1) Neither of the Contracting Parties shall take, either directly or indirectly, measures of expropriation, nationalization or any other measure having the same nature or the same effect against investments belonging to investors of the other Contracting Party, unless the measures are taken for the public benefit as established by law, on a non-discriminatory basis, and under due process of law, and provided that provisions be made for effective and adequate compensation. The amount of compensation, interest included, shall be settled in the currency of the country of origin of the investment and paid without delay to the person entitled thereto.

Article 10: Disputes between a Contracting Party and an investor of the other Contracting

Party

(1) Disputes with respect to investments within the meaning of this Agreement between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party shall, as far as possible, be settled amicably between the parties concerned.

(2) If a dispute within the meaning of paragraph (1) cannot be settled within a period of six months after it was raised, the dispute shall, upon request of either party to the dispute, be submitted to the competent courts of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made. If within a period of 18 months after the proceedings have been instituted no judgment has been passed, the investor concerned may appeal to an arbitral tribunal which decides on the dispute in all its aspects.

Article 11: Observance of Commitments

Either Contracting Party shall constantly guarantee the observance of the commitments it has entered into with respect to the investments of the investors of the other Contracting Party.

The ICSID Convention

Article 46

Except as the parties otherwise agree, the Tribunal shall, if requested by a party, determine any incidental or additional claims or counterclaims arising directly out of the subject-matter of the dispute provided that they are within the scope of the consent of the parties and are otherwise within the jurisdiction of the Centre.

(c) 管轄権抗弁

第1に、被申立国は、ウルグアイ国内裁判での紛争解決が仲裁付託の先決要件（国内訴訟要件）であるが（BIT 10条）、本件では当該要件を満たさないという。まず、6か月間の交渉前置要件（BIT 10条1項）については、Abal社の異議申立があるため満たされる。次に、18か月の国内訴訟前置要件（BIT 10条2項）については、（管轄権要件であるか受理可能性要件であるかを問わず）提訴時点では満たされていなかったが、ICJ判例上の瑕疵治癒原則⁹を適用すると現時点では満たされる。従ってウルグアイの管轄権抗弁を却下する。

第2に、ウルグアイは、公衆衛生措置（public health measures）へのBITの適用を排除する2条を根拠として管轄権を否定する。確かに2条1項は「公衆衛生」を根拠とした経済活動の制約を認めるが、2条1項は投資「促進」（promotion）や投資「受入」（admission）（すなわち投資設立前段階 the pre-establishment stage）にのみ適用されるものであり、既に設立された投資財産には適用されない。従ってウルグアイの管轄権抗弁を却下する。

第3に、被申立人は、Saliniテストに依拠しつつ、申立人の投資財産がウルグアイの経済発展に貢献しておらず、ICSID条約25条の「投資財産」に該当しない（従って事項的管

⁹ 瑕疵治癒原則とは、提訴時点では管轄権要件を満たさない場合であっても、提訴後の時間経過や補充訴訟資料の提出などを根拠として、軽微な手続的瑕疵が（判決時点では）治癒されたとみなして判決を下すことを認める訴訟規則であり、PCIJ及びICJの判例で形成されてきた。玉田大「国際司法裁判所における瑕疵治癒原則」岡山大学法学会編『法学と政治学の新たなる展開』（2010年）275-294頁参照。

轄権がない)と主張する。本件の投資財産はBIT 1条の定義に該当する。問題はICSID 条約 25 条の「投資財産」に該当するかである。ICSID 条約の前文も BIT の前文も一般的過ぎ、確定的な結論をもたらさない。従って、25 条 1 項の「投資財産」は広い意味が認められるべきであり (para.202)、広範な外枠 (outer limit)¹⁰の中では、BIT によって当事国が「投資財産」の射程を定めるべきである (para.203)。Salini テストが承認されていることを示す「確立した判例」(jurisprudence constant) は存在しない (para.204)。従ってウルグアイの管轄権抗弁を却下する。

第 4 に、申立人は、2011 年の行政裁判所決定 (大統領令 514 の取消請求の棄却) は「裁判拒否」(denial of justice) であり、FET 義務 (BIT 3 条) の違反であると追加的に主張した。ICSID 条約 46 条及び ICSID 仲裁規則 40 条の要件を満たすことから、仲裁廷は付随的請求にも管轄権を有する。

(d) 主文 (para.236)

全会一致で以下の通り決定する。a. 申立人の提起した請求につき、本件 BIT の違反の主張に基づくものである限りにおいて仲裁廷は管轄権を有する。b. 裁判拒否 (denial of justice) に関する申立人の請求について、ICSID 条約 46 条に基づく管轄権を有する (以下、略)。

(e) 参照

プレーン・パッケージングについては、Tobacco Labelling Resource Centre のサイト¹¹が詳しく、国別のパッケージ変遷を掲載している。また、以下がウルグアイにおけるタバコ規制 (プレーン・パッケージング) の変遷である¹²。



¹⁰ 「投資財産」の外延を意味するが、「投資財産ではない」とされる部分を指す。仲裁廷は、「代金支払に対する単なる物品配送」といった「単発の商事取引」(a single commercial transaction) は投資財産には該当しないと例示している (Decision, para. 203)。

¹¹ <http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/>

¹² <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/07/03/big-tobacco-vs-little-uruguay/>

(2) Philip Morris v. Uruguay : 本案判断 (2016 年 7 月 8 日)

(a) 事実

申立人は、被申立人による措置が BIT 3 条 1 項 (投資財産の使用及び享有)、3 条 2 項 (FET 及び裁判拒否)、5 条 (収用) 及び 11 条 (約束遵守) に違反しているとした上で、規制の撤廃 (withdraw) 及び補償・賠償支払を求めた¹³。2011 年 10 月に Abal 社はウルグアイ内の工場を閉鎖し、アルゼンチンの系列企業 (Massalin Particulares S.A) からのタバコ輸入 (及び再輸出) に特化した。そのため、Abal 社の投資財産には現地製造設備は含まれない。本案段階で申立人が主張した投資財産は、(i) Abal 社自体、(ii) 「ブランド資産」 (brand assets) 及び申立人が有する又はライセンスを受けている関連知的財産権、(iii) 申立人のブランドに関連したのれん (goodwill) である (para.70)。「ブランド資産」には、ブランドとブランド・ファミリー (brand families)、亜種 (variants)、関連知的財産権、が含まれる¹⁴。

(b) 関連条文

FCTC¹⁵

Article 11: Packaging and labelling of tobacco products

1. Each Party shall, within a period of three years after entry into force of this Convention for that Party, adopt and implement, in accordance with its national law, effective measures to ensure that:

(a) tobacco product packaging and labelling do not promote a tobacco product by any means that are false, misleading, deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics, health effects, hazards or emissions, including any term, descriptor, trademark, figurative or any other sign that directly or indirectly creates the false impression that a particular tobacco product is less harmful than other tobacco products. These may include terms such as “low tar”, “light”, “ultra-light”, or “mild”; and

(b) each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and labelling of such products also carry health warnings describing the harmful effects of tobacco use, and may include other appropriate messages. These warnings and messages:

(i) shall be approved by the competent national authority, (ii) shall be rotating, (iii) shall be large, clear, visible and legible, (iv) should be 50% or more of the principal display areas but shall be no less than 30% of the principal display areas, (v) may be in the form of or include pictures or pictograms.

¹³ 当初は 2500 万米ドルを請求していたが、第 1 回口頭陳述の後に修正し、最終的には 2200 万米ドルを請求した (Award, para. 12)。

¹⁴ 例えば、“Philip Morris” と “Marlboro” は異なる「ブランド」である。“Marlboro” という 1 つの「ブランド」の中に 4 つの「亜種」 (“Marlboro Red”, “Marlboro Blue”, “Marlboro Gold”, “Marlboro Fresh Mint”) があり、4 つを合わせて「ブランド・ファミリー」という (Award, para. 72)。

¹⁵ The Framework Convention on Tobacco Control. たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約. ウルグアイは締約国である (2004 年 9 月 9 日に批准)。他方、スイスは署名したものの、締約国になっていない (Award, para. 85)。

2. Each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and labelling of such products shall, in addition to the warnings specified in paragraph 1(b) of this Article, contain information on relevant constituents and emissions of tobacco products as defined by national authorities.

Article 13: Tobacco advertising, promotion and sponsorship

4. As a minimum, and in accordance with its constitution or constitutional principles, each Party shall:

(a) prohibit all forms of tobacco advertising, promotion and sponsorship that promote a tobacco product by any means that are false, misleading or deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics, health effects, hazards or emissions;

5. Parties are encouraged to implement measures beyond the obligations set out in paragraph 4.

(c) 収用 (BIT 5 条)

他の投資協定では、間接収用は「国有化又は収用に匹敵する (tantamount) 又は同等の (equivalent) 効果を有する措置」と定められる。他方、本件 BIT では、収用又は国有化と「同一の性質又は同一の効果」(the same nature or the same effect) を有する措置と定めており、明確に厳格な形で規定されている。従って、政府介入措置が間接収用とみなされるためには、「申立人の投資財産に対する大きな負の影響 (a major adverse impact) を有さなければならず、政府「措置は [投資財産の] 価値、使用又は享有を実質的に剥奪するもの」であることが求められる (para.192)。本件では、商標及びのれんが BIT 1 条 2 項(d)で保護された投資財産に該当することについて争いはない。論点は以下の 3 つである。

第 1 に、申立人の商標が禁止されたものであったか否か。亜種 (例えば “Marlboro Light” から変更された “Marlboro Gold”) は商標登録されていないが、申立人は「商標ファミリー」(trademark family) や「派生商標」(derivative trademark) であり、登録済商標 (“Marlboro Light”) として保護されるという。この点については、(ウルグアイ商標法の適用という困難な作業であり) 確定的な結論は出さず、申立人の商標は同国法上で保護され続けるものとみなしておく (para.254)。

第 2 に、商標権の内容につき、申立人の主張 (使用权・積極的権利を含む) と被申立人の主張 (他者の使用禁止・消極的権利に限る) が対立しているが、ここでは「絶対的使用権」と「排他的使用権」の相違と捉えるべきである。商標権の保有は使用权を含む場合がある。他者に対する権利 (他人の使用を禁ずる権利) は排他的権利ではあるが、相対的な権利である。すなわち、国 (規制権者) に対して主張し得るような絶対的権利ではない (para.267)。ウルグアイ法及び条約上、「商標保有者は規制の対象外となるような絶対的使用権を享有せず、第三者を市場で排除する排他的権利に過ぎない。商標保有者は商用で商標使用の可能性を有するが、国家の規制権限に服する」(para.271)。

第 3 に、問題の措置が投資財産を収用したか否かについて。商標権に使用权が含まれないとしても、財産権として収用の対象となり得る (para.274)。(i) 80/80 規則 (大統領令 287/009) は間接収用には該当しない。“Marlboro” ブランド及び他の識別可能な要素はタバ

コ箱に示されており、20%への制限は申立人のビジネスに対する重大な影響を有さない (para.276)。 (ii) SPR (単一表示要求) に関してまず問題になるのは、間接収用が「認識可能な個別の資産」に関係するのか、それとも「全体としての投資財産」に関係するのかという点であるが¹⁶、これは個別事案の事実依存する。本件では Abal 社のビジネスを総体として判断する必要がある。加えて、SPR の効果は Abal 社のビジネスの価値を奪うには程遠く、投資財産の価値、使用又は享有の「実質的な剥奪」(substantial deprivation) をもたすものでもない (para.284)。SPR の後にも「十分な価値」(sufficient value) が残っている以上、収用は存在しない (para.286)。なお、上記に加えて(追加的な根拠として)、被申立人の措置は「規制権限」(police power)¹⁷の妥当な行使であるため、収用の主張は退けられる。古くから、公衆衛生の保護は国家の規制権限の本質的な表明とみなされており¹⁸、本件措置は規制権限の行使要件(①公衆衛生保護のために誠実に実施された措置であり、②無差別であり¹⁹、③均衡性を有する²⁰)を満たす (para.305)。以上より、被申立国の措置は収用に該当しない。

(d) FET (BIT 3 条 2 項)

(i) 恣意性：判例上の恣意性基準²¹に照らすと、本件措置は恣意的ではない。第 1 に、被申立人の国内措置は FCTC に基づくものであり、健康被害に関する証拠に基づく

(evidence-based) 措置である。第 2 に、本件措置が公務員によって適切に検討されていなかったという点については、被申立人の「評価の余地」を勘案し²²、「立法根拠の明白な欠如」の有無を審査する。具体的に、SPR は驚くべきような措置ではなく、証拠に基づいたものであり、喫煙率を低下させる効果もあった。措置は合理的で、恣意的なものではなく、公衆衛生の懸念と均衡性しており、差別的でもない。80/80 規則も合理的で実効的な措置であり、均衡性を逸しない。80%という数字の選択は政府の決定事項である。従って、本件措置は BIT 3 条 2 項に違反しない。(ii) 正当な期待と法的安定性:「正当な期待」(legitimate

¹⁶ 本件では 13 の亜種 (variants) のうち、7 亜種が SPR で禁止された。そこで、“Marlboro” というブランドの中で、“Marlboro Gold” や “Marlboro Blue” という亜種が「個別の投資財産」として間接収用の対象となるか否かが争われた (para. 282)。被申立国は、亜種を合わせたブランドが総体として投資財産になると主張する。すなわち、(亜種が個別に投資財産となるのではなく) “Marlboro” というブランドが投資財産であり、このブランドから申立人は収益を得続けている (ので間接収用は無い) と主張した (para. 282)。

¹⁷ 仲裁例では、“Police power” と “Regulatory power” は同義語として用いられている。See, *Saluka Investments BV v. Czech Republic*, Partial Award (17 March 2006), paras. 255, 260, 262.

¹⁸ 規制権限論 (police power doctrine) の根拠として仲裁廷が援用したのは、国家責任法関係の国際文書、投資仲裁例、モデル BIT (US, Canada)、CETA (the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement) である (Award, paras. 292-304)。特に注目すべきは、これらの条約規定が「[規制権限論に関する] 一般国際法の立場を反映している」と述べている点である (para. 301)。

¹⁹ 本件の場合、国内的義務と国際的義務 (=FCTC の義務) の履行という点で、「誠実で無差別に採用された措置である」と認めている (para. 306)。

²⁰ 本件の場合、Abal 社のビジネスに対する制限的な逆効果はあるものの、「措置の目指した目的と [措置が] 均衡している」という (para. 306)。この点で、他の仲裁事例とは異なり、「タバコの生産・販売の完全な禁止からは程遠い」と指摘されている (foot note 405)。

²¹ 仲裁廷は、ELSI 事件 (ICJ) で提示された恣意性基準 (法のデュー・プロセスの意図的な無視、法的適切性の感覚にショックを与え、あるいは少なくとも驚かせる行為) を用いている (para. 390)。

²² 「評価の余地」は欧州人権裁判所で適用されるものであるが、公衆衛生のように裁量的な主権行使が問題となる投資仲裁案件でも適用し得るといふ (para. 399)。

expectation) は特定の (specific) 約束及び表示に依存し、一般的立法の条文からは生じない。本件では特定の約束が存在しない²³。また、「改正の許容範囲」を超えた法的枠組みの改訂も見られないため、「法的枠組みの安定性」は維持されている。以上より、3条2項の違反はない。

(e) 投資財産の使用及び享有の毀損 (BIT 3条1項)

BIT 3条1項では「不合理で差別的な」措置による投資財産の毀損が禁じられているが、「不合理な」措置は「恣意的な」措置と同義であり、FET 判断と同じである。従って、BIT 3条1項の違反はない。

(f) 商標使用の約束不遵守 (BIT 11条)

BIT 11条は「約束遵守の確保」(guarantee the observance of the commitments) を投資受入国に義務付ける。第1に、本件では商標「使用」権が認められておらず (para.271)、この点の「約束」が存在しない。第2に、11条は、少なくとも契約請求については傘条項 (umbrella clause) として作用する (para.472)。商標自体が「約束」に該当するか否かに関して、11条は約束と投資財産の間に特定の関連性 (specific link) を要求している。この点で、許可や契約の場合 (投資受入国が特定の義務を引き受ける) とは異なり、商標付与だけでは「投資に関する」約束をしたことにならない。また、商標は投資受入国による義務履行の約束ではない。以上より、商標は11条の「約束」ではない。

(g) 裁判拒否 (BIT 3条2項)

司法的決定に関する場合、FET (BIT 3条2項) は裁判拒否の基準となる。「根本的に不公正な司法手続」は国際責任を惹起する。ただし、裁判拒否に関して、悪意要件は判例上排除されている。また、救済手段の不存在を証明するのは申立人側である (para.503)。第1に、80/80規則に関する2つの国内訴訟では、SCJ (最高裁) と TCA (行政裁判所) が相反する判断を示したが²⁴、2機関はお互いに同等であり、それぞれが排他的権限を有する (従って、TCA が SCJ の解釈に従わなくてもよい)。こうした制度は「普通ではない」(unusual) が、裁判拒否とは言えない (para.529)。第2に、SPR の適法性に関する訴訟において TCA が別事件 (BAT: British American Tobacco の事件) の訴訟記録を根拠に訴えを退けた点が問題となる²⁵。訴訟プロセスの不適切性が裁判拒否に該当するか否かについては、高い敷居が適用される。2つの事件は同一の問題の異なる側面を扱っており、BAT 事件において、密接に関連する Abal 社の請求も扱われている。以上より、裁判拒否は存在しない。

²³ 特に、「タバコのような有害製品の製造・販売業者は、新しく厳しい規制が課されないという期待を持ち得ない」という (para. 429)。

²⁴ SCJによれば、ウルグアイの法18256号は行政政府にタバコ箱の50%以上の警告表示を要求していないという。他方、TCAによれば、法18256号9条は上記の点を許可したという。従って、両者の結論は矛盾している。

²⁵ Abal 社事件における TCA 判決では、Abal 社への言及や商標は少なく、むしろ BAT 社とその商標への言及が多い (para. 568)。そのため、申立人は Abal 社事件判決が BAT 事件判決のコピーであると主張した。仲裁廷は、BAT 社事件判決の貼り付けが多いことを認めつつ、この主張を退けた (para. 572)。

(h) 主文 (para.590)

申立人の請求を棄却する (以下、略)。

(i) 反対意見 (Born 仲裁人)²⁶

2点につき異論がある。第1に、ウルグアイの2つの国内判決の間の矛盾は裁判拒否を構成する。第2に、SPRはFET違反である。

(3) Philip Morris v. Australia : 管轄権判断 (17 December 2015)

Philip Morris Asia Limited (申立人。香港企業。以下「PMA社」)が豪州(被申立人)を相手に仲裁付託した事案²⁷である。管轄権及び受理可能性判断(2015年12月17日)²⁸において仲裁廷は、申立人の権利濫用(abuse of right)・手続濫用(abuse of process)を根拠として請求の受理可能性を否定した。

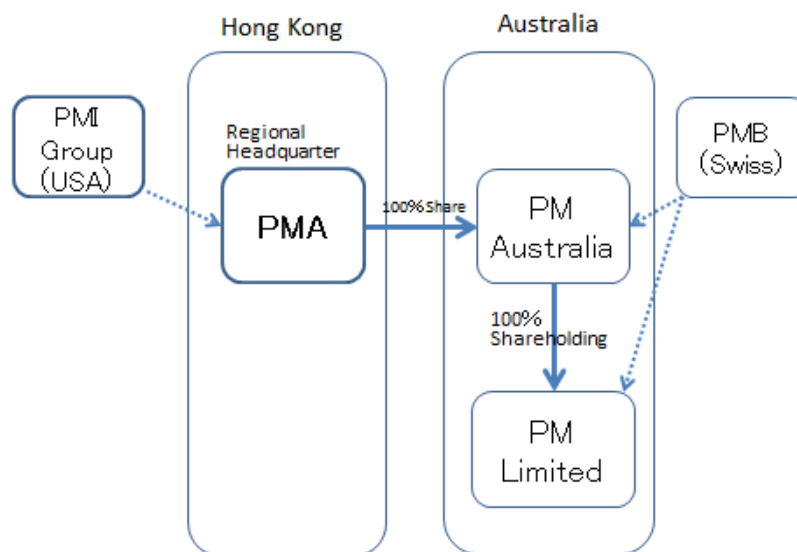
(a) 事実

申立人(PMA社)はPMI Group社(Philip Morris International Group of companies)のアジア地域統括会社であり、Philip Morris (Australia) Limited (以下「PM Australia社」)の株式を100%保有する。PM Australia社はPhilip Morris Limited (以下「PML社」)の株を100%保有しており、後者は豪州においてタバコの製造・輸入・販売を行い、商標を含む知的財産を保有する。2011年2月まで、PM Australia社とPML社はPM Brands (スイス企業)が所有していた(para.97)。PMI Groupは全世界で再編を実施しており、豪州を含む数か国では、タバコ製品パッケージ規制の拡大に起因する政治的リスクも考慮に入れられていた(para.98)。

²⁶ Concurring and Dissenting Opinion of Mr. Gary Born (Arbitrator).

²⁷ PCA Case No. 2012-12 In the Matter of an Arbitration before a Tribunal constituted in accordance with the Agreement between the Government of Hong Kong and the Government of Australia for the Promotion and Protection of Investments, signed on 15 September 1993 (the “Treaty”) and the United Nations Commission on International Trade Law Rules of Arbitration as revised in 2010 (“UNCITRAL Rules”) between Philip Morris Asia Limited (“Claimant”) and the Commonwealth of Australia (“Respondent”, and together with the Claimant, the “Parties”). 仲裁人は、Professor Karl-Heinz Böckstiegel (President. PCA 所長が選任)、Professor Gabrielle Kaufmann-Kohler (申立人側選任)、Professor Donald M. McRae (被申立人側選任)の3名である。

²⁸ Award on Jurisdiction and Admissibility (17 December 2015). Available at [http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7303_0.pdf].



2011年に豪が「タバコ・プレーン・パッケージング法」(the Tobacco Plain Packaging Act. 以下「TPP法」)を制定・施行し、TPP規制(TPP Regulations)を実施した。申立人は、香港=豪BIT(1993年)に基づいてUNCITRAL仲裁に紛争を付託し、TPP法の停止・廃止と損害賠償²⁹を求めた。被申立人は3点の先決的抗弁を提起した。本判断では、第1抗弁(投資対象の不承認)と第2抗弁(時間的抗弁)を扱う。

(b) 「支配」の有無

BIT1条では、投資家が「支配」(control)するあらゆる資産を「投資財産」とした上で、支配とは「実質的利益」(substantial interest)を有することと規定されており(1条(e))、他の仲裁例とは異なる。「実質的利益」要件が「経営支配」(management control)だけで満たされるか否かは明らかではないが、いずれにせよPMA社が豪子会社に「経営支配」を及ぼしていたことを申立人は証明しなかった(para.506)。また、PMA社がPML社を支配していたという資料もない。2011年(PM社再編)以前に、申立人が投資財産に対して「実質的利益」を伴う「支配」を行っていたことは証明されなかった(para.509)。

(c) 「投資財産」の承認

BIT1条では、投資財産は投資受入国の国内法及び投資政策で「承認された」(admitted)ものであることを要する。本件では、「承認されて」いないという点を被申立人が証明し得なかったため、承認されたものと結論付ける。

(d) 時間的射程(BIT10条)

BITの違反が生じる以前に投資財産が設立されていたことが必要である。本件では、決

²⁹ 申立人の請求額は40億米ドルであった(para.89)。

定的期日は被申立人が問題の措置をとった日（＝TPP法の制定時。2011年11月21日）であり、申立人の企業再編（すなわち投資財産の設立）はそれ以前に行われていた。従って、時間的管轄権要件は満たされる。

（e）権利濫用

被申立人は、本件の企業再編は投資仲裁を利用するためのものであり、権利濫用であると主張する。仲裁判例上、濫用的開始の認定基準は高いが、濫用概念は悪意の証明を含意しない。また、投資条約で保護されていない投資家が特定の予見可能な紛争（specific foreseeable dispute）を見越して条約保護内に投資財産が入るように再編する場合には濫用が認められる（para.539）。本件では、PM社の企業再編は2011年であるが、PMI社は2009年に豪政府にTPP法が財産権侵害となることを伝えており、2010年には豪政府のTPP法案成立の意図が明らかであったため、紛争の引鉄となる立法が行われることが合理的に予想された（para.566）。従って、企業再編時、申立人にとって紛争は予見可能であった（para.569）。以上より、企業再編の主要かつ決定的な理由は、香港企業を利用してBIT請求を提起するためであり、本件提訴は権利濫用（又は手続濫用）である（para.585）。

（f）主文

本仲裁で提起された請求は受理不可能である。従って、仲裁廷は本紛争につき管轄権を行使することを排除される。

3. 分析と示唆

上記のように、いずれの投資仲裁案件でも仲裁廷は投資受入国に有利な判断を示しており、投資家が投資財産（＝知的財産権）の侵害を主張してISDSを利用して勝訴の可能性は低いと思われる。なお、PM v. Australia事件では権利濫用（手続濫用）によって請求の受理可能性が否定されており、本件固有の事情が大きく作用したと評し得る（タバコ問題や公衆衛生問題に関するISDSの実効性という観点からは、一般的な示唆を得ることは難しい）。そこで、以下ではPM v. Uruguayの案件を中心に分析を行う。

（1）管轄権・受理可能性判断

第1に、スイス＝ウルグアイBITは、収用及びFETに関して通常の条文を設けている。また、「投資財産」（investment）の定義条項において、商標（trademark）が投資財産に含まれることを明示している。そのため、仲裁廷は（詳しい検討を経ることなく）「投資財産」（BIT1条）が存在することを認めた（para.194）。なお、管轄権段階で申立人が主張した「投資財産」は商標に限定されておらず、製造設備（manufacturing facilities, Article 1(2)(a)）、Abal社の株式（Article 1(2)(b)）、ロイヤリティ支払（Article 1(2)(c)）、商標（Article 1(2)(d)）と広範に及んでいた（para.183）。それ故、「投資財産」の存在が認容されやすかったと言えよう。

第2に、BIT 2条1項は、「公衆衛生」(public health)を根拠として投資家に経済活動を認めない権利が締約国にあると規定しており、文言上は投資受入国の規制権限を承認した条文と解される。他方、仲裁廷が判断したように、同条項は投資設立前(外資参入時点)での適用に限定されており、本件のように既に設立された投資財産に対しては適用されない。そのため、公衆衛生を根拠として設立後の投資財産を制限する場合には、(後述のTPPのように)明示的に設立後の投資財産の制限可能性(ISDS付託からの除外)を規定しておく必要がある。

第3に、ICSID仲裁において知的財産権(本件では商標権)が保護対象である「投資財産」に該当するか否かが問題になる場合、以下の2点が審査される。(i)BIT上の「投資財産」に該当するか否か³⁰、(ii)ICSID条約上の「投資財産」に該当するか否か、の2点である。(ii)は「Saliniテスト」と呼ばれるものであり、仮に(i)で「投資財産」に該当したとしても、(ii)で投資的性質を否定される可能性は残されている³¹。他方で、本件では、Saliniテストの一般的適用可能性が否定された結果、BIT上の「投資財産」に該当すること(だけ)を根拠として事項的管轄権(=投資財産の存在)が認容されている。特に、「Saliniテスト」の1要素(=投資受入国の経済的発展に貢献すること)については、その先例的価値及び妥当性そのものが否定されている(para.207)。現在、多くのIIAでは「投資財産」定義において知的財産権が包含されているため、上記の判断を敷衍すれば、多くの事案で「投資財産」性を肯定することが可能となる(すなわち、仲裁廷の事項的管轄権を認容し得る)。他方、Saliniテストの位置付け(先例的価値)については仲裁例で判断が分かれており、予見可能性が低い状況が生まれている³²。

(2) 商標権の内容

本件では、商標権の内容に関して、(i)商標権が第三者の使用を禁止する権利なのか、あるいは(ii)商標権保有者の使用权を含むのか、という点が争われた。仲裁廷は、第三者の使用を排除する権利(排他的権利)の側面を認めたものの、商標使用权(積極的権利)は認めず(Award, paras.271, 431)、商標使用の「可能性」を認めるに止まった³³。さらに、国

³⁰ なお、「投資受入国の国内法に従って設立された投資財産であること」という要件が課せられることもある(いわゆる「アドミッション条項」)。これも(i)のBIT上の要件である。アドミッション条項と知的財産権の関係については、玉田大「国際投資協定における知的財産権の保護可能性—自由な技術移転と対価回収の確保—」財団法人国際貿易投資研究所公正貿易センター『投資協定仲裁研究会』報告書(平成22年度)(2011年3月)59-60頁参照。

³¹ 例えば、特許権の取得・保持だけではSaliniテストを満たさない可能性がある。伊藤一頼「投資協定・投資仲裁による知的財産権の保護可能性について」知的財産研究所『平成25年度国際知財制度研究会報告書』(2014年)22頁。

³² 知的財産権に対するSaliniテストの適用に関する議論につき、奥村洋一・別所弘和・玉田大・横山久芳・相澤英孝「座談会 TPP協定と知的財産」Law & Technology 73号(2016年10月)15頁参照。なお、Saliniテストに縛られることなく、仲裁廷の判断の柔軟性を確保し得る点を肯定的に評価する見解として、Lukas Vanhonnaeker, *Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments: From Collision to Collaboration* (Edward Elgar, 2015), p.27を参照。

³³ この点は仲裁判断以前から指摘されていた。Masabumi Suzuki, “International Investment Agreements, Intellectual Property Rights and Public Health”, *Nagoya University Journal of Law and Politics*, No. 261 (2015), p.9. Masabumi Suzuki, “Domestic Measures for Public Health Policy and International IP/Trade

家の規制権限に服する「相対的権利」であると捉えた (Award, para.271)。この判断については、以下の点を指摘することができる。第1に、本件では、ウルグアイ国内法上、商標「使用」権が明示的に認められていなかったことから、上記の2通りの解釈が可能となった。例えば、日本法では商標権に使用権が含まれると解されるため、異なる判断が導かれる可能性は否定できない。第2に、仲裁廷は、国家の規制権限に服さない権利を「絶対的権利」と位置づけており、この理解を前提とすると、あらゆる権利が「相対的権利」にならざるを得ない。仲裁廷は、ウルグアイ国内法の解釈に関する対立について決定的な結論を下すことを回避しつつ、やや短絡的な形で権利の性質（相対的な権利）を決定したと言えよう。同時に、商標「使用」権の存在を否定したことから、下記のように「投資財産」の射程を Abal 社（のビジネス）全体と捉える判断に繋がったと解される。この点で、商標権の内容に関する判断は本件判断の中でも重要な分岐点をなしていると言えよう。

（3）収用判断

（a） 80/80 規則

仲裁廷の検討は SPR（単一表示規則）に集中しており、他方で、ウルグアイの 80/80 規則（箱の 80% に健康被害表示を要求）に関しては、詳細な検討もなく、間接収用ではないと結論付けている。仲裁廷は明言していないが、パッケージの残り 20% の部分で商標表示が可能であるというのが判断理由と解される。しかしながら、この論法を敷衍した場合、パッケージ上で僅かでも表示されていれば（例えば箱の面積の数%）、間接収用が否定される危険があるため、妥当な議論と言えるか疑問である³⁴。

（b）収用と規制権限の関係

仲裁廷は規制権限論の適用要件（3要件）を挙げた上で、本件の措置が3要件をすべて満たすと判断した (para.305)。しかも、3要件を一般国際法上の要件であると位置付けており、この点で規制権限論に関する先例的な価値を有する。他方、収用と規制権限の関係については、問題が残る。仲裁廷の判断を整理すると、(i)「相当程度の剥奪」要件を満たさないため、本件措置は収用ではない (para.286) としつつ、(ii) 規制権限の3要件（誠実性、無差別性、均衡性）を満たすため、（妥当な規制権限の行使であって）収用ではないという (para.307)。この(i)と(ii)の判断は別個のものであるが、「収用ではない」（＝申立人の収用の請求を棄却する）という結論は同じである (para.287)。また、(ii)は(i)の付加的・補足的な議論であると位置付けられている³⁵。このように、「相当程度の剥奪」の有無および

Law - The Case of the Australian Plain Packaging Act”, *Nagoya University Journal of Law and Politics*, No. 247 (2012), p. 356.

³⁴ 鈴木将文によれば、(豪の) プレーン・パッケージ規制は「商標一般の使用を大きく制限するものであるといえるし、さらに例えば図形商標は使用できなくなり、また、識別力がブランド名自体ではなく、書体の特徴にのみあるような文字商標は、識別力を発揮する形で使用できないことになるから、一部の商標については実質上使用を禁止することになる」という。鈴木将文「公衆衛生分野の国内政策と国際知的財産法・国際通商法—プレーン・パッケージ規制を素材として—」同志社法学 64 巻 4 号 (2012 年) 1481 頁。

³⁵ 仲裁廷によれば、(ii)は(i)の「追加的根拠」(additional reason) と解されている (para. 287)。また、「問

規制権限の適当な行使か否かは、収用該当性の議論である。すなわち、「仮に収用であったとしても、規制権限行使によって正当化される」という表現は正しくないものであり、むしろ、「規制権限の適当な行使であれば、そもそも収用ではない」と解される。さらに、収用該当性（収用の存否）を問うという点では同じ議論であることから、(i)(ii)をあわせて収用該当性要件と解する余地はある。

(c) 「投資財産」の射程

本件では「収用」の存在自体が否定されたが、その前提として保護対象である「投資財産」の範囲をどのように特定するかが問題となる。特に本件では、(i) 個別のブランド亜種も「投資財産」に該当するという立場（個別アプローチ：申立人）と (ii) Abal 社全体を「投資財産」とみなす立場（包括アプローチ：被申立人）が対立した。(i)の場合、個別のタバコ亜種は SPR によって表示が禁止されたため（＝市場から排除されたため）、投資財産の「相当程度の剥奪」が存在する（＝収用を構成する）と理解することも可能である。他方、仲裁廷は(ii)を採用し、Abal 社のビジネスを全体として投資財産と捉えている。すなわち、「問題の措置は Abal 社の活動の総体に影響を与えているため、Abal 社のビジネスは一体として (as a whole) 捉えられなければならない」(para.283) とした上で、Abal 社全体の収益の観点から「剥奪」の有無を検討している (para.284)。さらに、SPR の後にも Abal 社が持続的に収益を有する（さらに向上させている）点を根拠として、収用の存在自体を否定した (para.286)。このように、会社 (Abal 社) を単体の「投資財産」と捉えた場合、(特に Abal 社の収益が SPR 後も上昇しているため) 「相当程度の剥奪」を主張するのは極めて困難である³⁶。この点で、投資仲裁例では対象投資財産を個別化するのではなく、一体的に捉える傾向が見られることが指摘されてきた³⁷。従って、ISDS において知財紛争を処理する際には、「投資財産」を個別化できるか否か（上記の(i)のアプローチが認められるか否か）が大きな争点になると言えよう³⁸。

(d) 収用判断のポイント

本件の仲裁廷が収用を否定した判断のポイントは次の点にある。(i) 申立人のブランド亜種が個別に商標登録されておらず、SPR による商標使用権侵害を直接的には主張し得なかったこと。また、ウルグアイ法上で商標「使用」権が明示には規定されておらず、仲裁廷も商標使用権を否認したこと。(ii) Abal 社の収益が SPR 後も上昇していたこと。すなわち、

題の措置は公衆衛生の保護のための規制権限の適当な行使であった。それ自体として当該措置は投資財産の収用を構成しない。この理由からも、収用に関する申立人の請求は棄却されなければならない」という (para. 307. 傍点玉田)。

³⁶ 次のように指摘されている。「仲裁廷が、剥奪されたとする投資財産をどのように画するかも収用の成立範囲に影響を与える。仲裁廷は、投資財産を細分化せず、一定のまとまりでとらえており、このことは規制による間接収用の成立範囲に歯止めをかけている」。松本加代「規制と間接収用—投資協定仲裁判断例が示す主要な着眼点—」DPRIETI Discussion Paper Series 08-J-027 (2008年) 36頁。

³⁷ Andrew Newcombe and Lluís Paradell, *Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment* (2009), pp. 349-350.

³⁸ Sebastián López Escarcena, *Indirect Expropriation in International Law* (2014), p. 201.

Abal 社自体を「投資財産」と捉えた場合、「相当程度の剥奪」があった（＝収用が存在した）という主張は困難であった。(iii) 本件 BIT では、(やや特殊な規定振りにより)「間接収用」が直接収用と同視されていたため、直接収用と同じ基準（＝「相当程度の剥奪」要件）が適用されている（para.192）。(iv) 公衆衛生保護に関しては国際条約（FCTC）上の義務が存在しており、規制権限の行使による正当化が容易であった³⁹。

（e） FET 判断

PM v. Uruguay 事件では、申立人による FET 違反の主張に対して、仲裁廷は一貫して被申立国に有利な立論を選択した。第 1 に、公衆衛生の文脈では「評価の余地」が欧州人権裁判所だけでなく投資仲裁でも適用されると判断し⁴⁰、立法理由の「明白な欠如」の有無を検討している（para.399）。加えて、FET 基準は「よき統治のための司法判断基準ではなく、仲裁廷は上訴裁判所ではない」と述べている（para.418）。このように、仲裁廷は投資受入国の規制権限を広く認める立場を採用しているが、その背景には ECJ（欧州司法裁判所）の影響を指摘することができる⁴¹。また、本件の仲裁廷の立場は、ISDS を投資受入国の規制権限行使に対する事後的・客観的な司法審査・統制と捉える考え方（Global Administrative Law の議論⁴²）とは一線を画している。なお、投資受入国の裁量（評価の余地）を広く認めた背景としては、本件の争点が「公衆衛生」という規制権限の行使対象の中核分野に関係するという特殊性を勘案する必要がある。すなわち、前提として、公衆衛生は投資受入国の規制権限の裁量的行使を容認すべき分野であるという点が（当事者間でも合意があったことから）仲裁判断に大きく作用したと解される。第 2 に、「正当な期待」の発生に関して、仲裁廷は（他の仲裁例を根拠として）「特定性」要件を導いた上で、一般的立法の条文だけからは「正当な期待」が生じないという⁴³。加えて、タバコ規制の国際動向（特に FCTC）からすると、規制が強化されるであろうというのが通常の「期待」（expectation）であると述べる（para.430）。このように、国際的規制が進んでいる分野では、投資家側の「正当な期待」形成に大きく不利に作用する可能性が示唆されている。

³⁹ 本件では、「規制権限」を認めるための 1 要件（無差別性）の判断に際して、国内的義務と国際的義務（＝FCTC の義務）の履行という観点から「誠実で無差別に採用された措置である」と判断されている（para. 306）。この限りで、FCTC が収用判断に影響を与えたといえることができる。より積極的に FCTC を BIT 解釈に用いるべきであるという見解につき、横溝大「知的財産の国際的保護と公衆の健康保護のための国家政策—プレーン・パッケージ規制と国際投資仲裁—」同志社法学 64 巻 4 号（2012 年）1459 頁参照。See also, Valentina Vadi, *Public Health in International Investment Law and Arbitration* (2013), p.122.

⁴⁰ 反対意見はこの点を批判している。Concurring and Dissenting Opinion of Mr. Gary Born, para.138.

⁴¹ Sergio Puig, “Tobacco Litigation in International Courts”, *Arizona Legal Studies Discussion Paper* No.16-30 (2016), pp.19-20. PM v. Uruguay 事件の仲裁廷では引用されていないものの、ECJ ではタバコ製品の製造・表示・販売に関する EU 指令が財産権を侵害するか否かが問われた。ECJ は 2002 年の判決において、問題の指令は「一般的利益目的に対応しており、財産権の内実そのものを毀損する不均衡で容認し難い干渉を構成しない」と判断している。Case C-491/01, *The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd.*, Judgment of the Court of 10 December 2002.

⁴² Gus van Harten and Martin Loughlin, “Investment Treaty Arbitration as a Species of Global Administrative Law”, *European Journal of International Law*, vol.17 (2006), pp.121-150.

⁴³ 仲裁廷によれば、正当な期待は「特定の約束及び表示」（Specific undertakings and representations）に依存するという（para. 426）。FET 義務の適用における「特定性」要件は、他の仲裁案件でも広く採用されている。玉田大「国家補助規制と投資保護義務の抵触問題」*RIETI Discussion Paper Series* 16-J-051 (2016 年) 1-30 頁参照。

4. おわりに

最後に、次の点を指摘しておこう。第1に、近年のIIAでは、一般に、「公衆衛生」(public health)に関する措置の間接収用該当性を否定する規定が設けられる。従って、仮にISDSでタバコ規制措置の違法性を争う場合であったとしても、収用以外の訴因(FET違反等)に依拠せざるを得ない。また、FET等の違反を争う場合であっても、投資受入国(被申立国)の規制権限に配慮した判断が下されることが予想される。とりわけ、タバコ規制に関する国際的動向(FCTC)が仲裁廷の判断に大きく作用することが予想される。第2に、PM事件が「タバコ」紛争である点には注意を要する。すなわち、「タバコ規制」は投資受入国の「公衆衛生」(および規制権限)に直結する要素を含んでおり、加えて、国際的な規制動向(FCTC)が存在する。従って、タバコ紛争は知的財産紛争の中でも特殊なものとして位置づけられる。PM事件を根拠として、「知財紛争全般についてISDSは実効的な解決手段でない」と結論付けるのは尚早であろう。第3に、TPPのように、タバコ規制措置をISDS付託から排除する例は存在する(下記の資料参照)。ただし、この場合であっても、SSDS(国家間紛争解決)の可能性は残されている。この点で、プレーン・パッケージングを含めたタバコ規制措置を巡る紛争は、WTO-DSに舞台を移すことになる⁴⁴(ICJへの紛争付託の可能性も指摘されている⁴⁵)。

5. 資料：各種条文

多くのIIA(投資協定)では、「公衆衛生」保護のための措置を間接収用から除外するための規定が設けられている(いわゆる一般的例外条項の一部を構成することが多い)。この点に加えて、タバコ規制措置の違法性が大きな争点となった豪を含む条約(TPP)では、より直接的にタバコ規制紛争のISDS付託を除外する条項が設けられている。ただし、このような直接的な規定はTPPで初めて設けられたものであり、他のIIAで採用されるか否かは定かではない。

(1) 日=豪 EPA (2015年1月15日発効)⁴⁶

日豪EPAの投資章では、(豪の反ISDS姿勢が反映された結果)そもそもISDS条項が設けられなかった⁴⁷(ただし、TPP協定によって対豪ISDSの利用可能性は補完されている)。このように、ISDS利用可能性がそもそも排除されているのに加え、「公衆衛生」保護措置が間接収用に該当しないという規定も設けられている。

Annex 12: Referred to in Chapter 14 (Investment) EXPROPRIATION

4. Except in rare circumstances, such as when an action or a series of actions by a Party is so severe

⁴⁴ WTOにおける案件について以下を参照。鈴木将文「公衆衛生分野の国内政策と国際知的財産法・国際通商法—プレーン・パッケージ規制を素材として—」同志社法学64巻4号(2012年)1474-1498頁。

⁴⁵ 小林友彦「規制の迂回可能性と正当化可能性の関係についての覚書—オーストラリアのたばこプレーン・パッケージ規制をめぐるWTO紛争を題材に—」商学討究64巻4号(2014年)296頁。

⁴⁶ Agreement between Japan and Australia for an Economic Partnership.

⁴⁷ ただし、豪が他国との間でISDS条項を含む投資協定を締結し、発効した場合には、日豪EPAに関する検討(review)を開始することが定められている(日豪EPA 14.19条2)。

in light of its purpose that it cannot be reasonably viewed as having been applied in good faith, non-discriminatory regulatory actions designed and applied by the Party for the purpose of legitimate public welfare objectives, such as the protection of public health, safety, and the environment, do not constitute indirect expropriation.

(2) 日=ウルグアイ BIT (2015年1月26日署名)

日=ウルグアイ BIT 附属書 III においても、「公衆衛生」を含む「正当な公共の福祉目的を保護するため」の措置は、間接収用を構成しないと規定されている。

Annex III: Expropriation

5. Except in rare circumstances, such as when a measure or a series of measures by a Contracting Party is extremely severe or disproportionate in light of its purpose, nondiscriminatory regulatory actions adopted by the Contracting Party that are designed and applied to protect legitimate public welfare objectives, such as public health, safety, and the environment, do not constitute indirect expropriations.

(3) TPP

TPP 協定は第9章(投資章)で ISDS を定めているものの、全般的に ISDS に対する交渉国の批判や懸念が強かったため、投資受入国寄りの規定が多く設けられている⁴⁸。タバコ規制との関係では、第1に、「健康」に配慮した措置を投資受入国がとることを明示で認めている(9.16条)。第2に、例外章(29章)において、タバコ規制を ISDS の対象(事項的管轄権)から除外する明文規定(29.5条)が設けられた。このように、TPP 協定上、締約諸国がタバコ規制を行うことが認められていると同時に、ISDS で当該措置の違法性を争う可能性が排除されている。

<p>Article 9.16: Investment and Environmental, Health and other Regulatory Objectives</p> <p>Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from adopting, maintaining or enforcing any measure otherwise consistent with this Chapter that it considers appropriate to ensure that investment activity in its territory is undertaken in a manner sensitive to environmental, <u>health or other regulatory</u></p>	<p>第九・十六条 投資及び環境、健康その他の規制上の目的</p> <p>この章のいかなる規定も、締約国が自国の領域内の投資活動が環境、<u>健康その他の規制上の目的</u>に配慮した方法で行われることを確保するために適当と認める措置(この章の規定に適合するものに限る。)を採用し、維持し、又は強制することを妨げるものと解してはならない。</p>
--	--

⁴⁸ TPP 投資章については、玉田大「TPP 投資章と ISDS の濫用防止」国際商事法務 Vol. 44, No. 3 (通巻 645 号) (2016 年) 401-408 頁参照。また、知財紛争と TPP/ISDS の関係について、玉田大「TPP 投資章の分析—ISDS による知財紛争解決の道筋—」一般財団法人知的財産研究所『国際知財制度研究会』報告書(平成 27 年度)(2016 年) 37-48 頁参照。

objectives.	
<p>Article 29.5: Tobacco Control Measures</p> <p>A Party <u>may elect to deny the benefits</u> of Section B of Chapter 9 (Investment) with respect to <u>claims challenging a tobacco control measure</u> ⁽¹²⁾ of the Party. Such a claim shall not be submitted to arbitration under Section B of Chapter 9 (Investment) if a Party has made such an election. If a Party has not elected to deny benefits with respect to such claims by the time of the submission of such a claim to arbitration under Section B of Chapter 9 (Investment), a Party may elect to deny benefits during the proceedings. For greater certainty, if a Party elects to deny benefits with respect to such claims, any such claim shall be dismissed.</p> <p>(12) A tobacco control measure means a measure of a Party related to the production or consumption of manufactured tobacco products (including products made or derived from tobacco), their distribution, labelling, packaging, advertising, marketing, promotion, sale, purchase, or use, as well as enforcement measures, such as inspection, recordkeeping, and reporting requirements. For greater certainty, a measure with respect to tobacco leaf that is not in the possession of a manufacturer of tobacco products or that is not part of a manufactured tobacco product is not a tobacco control measure.</p>	<p>第二十九・五条 たばこの規制のための措置</p> <p>締約国は、自国による<u>たばこの規制のための措置</u>^(注)に対する不服の申立てに係る請求について第九章（投資）第B節（投資家と国との間の紛争解決）に定める<u>利益を否認することを選択することができる</u>。当該締約国がその選択を行った場合には、当該請求は、同節の規定による仲裁に付託することができない。当該締約国は、当該請求について同節の規定による仲裁への当該請求の付託の時までに利益を否認することを選択しなかった場合には、その手続の期間中に利益を否認することを選択することができる。当該締約国が当該請求について利益を否認することを選択する場合には、当該請求は、棄却される。</p> <p>（注）たばこの規制のための措置とは、締約国の措置であって、製造されたたばこ製品（たばこを原料とする製品及びたばこから得られる製品を含む。）の生産若しくは消費、流通、ラベル、包装、宣伝、マーケティング、販売促進、販売、購入又は使用に関するもの及び検査、記録、報告の要求等の取締措置をいう。たばこ製品の製造者が保有していないたばこの葉又は製造されたたばこ製品の一部でないたばこの葉についての措置は、たばこの規制のための措置ではない。</p>

締約国はタバコ規制措置に対する ISDS 利用を排除する宣言（留保）を付すことが可能である。実際に、2016年2月のTPP協定署名後、豪政府は当該宣言を行っている⁴⁹。

⁴⁹ Notification by Australia pursuant to Article 29.5 of the TPP. Available at [<http://www.aph.gov.au/~media/02%20Parliamentary%20Business/24%20Committees/244%20Joint%20Committees/JSCT/2016/9Feb2016/Text/Draft%20Article%20295%20Notification%20by%20Australia%20%20ISDS%20and>

(4) CETA⁵⁰

CETA では、タバコ規制そのものに関する規定はないものの、公衆衛生に関する正当な政策目的を達成するための規制権限を認める規定がおかれている。

Article 8.9 Investment and regulatory measures

1. For the purpose of this Chapter, the Parties reaffirm their right to regulate within their territories to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, safety, the environment or public morals, social or consumer protection or the promotion and protection of cultural diversity.

[%20Tobacco%20Control%20Measures.pdf?1a=en](#)].

⁵⁰ CETA: Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada, of the one part, and the European Union (and its members States). EU 側の署名が難航したが (ベルギー・ワロン地方の反対によりベルギー政府の承認を得ることができなかったため)、最終的には2016年10月30日に署名された。

VI. Eli Lilly 対カナダ事件の経過について

北海道大学 准教授

伊藤 一頼

1.はじめに

他国において保有する知的財産権が当該国政府から制約や侵害を被った場合に、当該国の国内裁判所ではなく、投資仲裁という国家外の司法的な仕組みを通じて解決しようとする動きが、次第に活発化している。最もよく知られたものは、タバコのパッケージ規制についてフィリップ・モリス社が豪州やウルグアイを提訴した事件であり、それらの事件で発出された仲裁判断は本報告書でも解説されている。これと並んで、米国の製薬企業である Ely Lilly 社（以下、EL 社という）が、カナダの裁判所により同社の医薬品特許が無効とされた事案につき、カナダを相手取った投資仲裁を提起しており、近々仲裁判断が出されるものと思われる。本件は、外国政府がとった特許無効の措置を投資仲裁に付託した最初の事案であり、投資協定が外国での知的財産権の保護にとってどの程度有用な道具となりうるかを考えるうえで重要な素材となる。

この事件に関しては、すでに一昨年度の本研究会の報告書において一定の解説を行ったところであるが¹、その後、両当事者から詳細な書面が提出され、争点がほぼ明確になったため、この段階で改めてそれを整理しておくこととしたい。以下では、まず本件の背景となった事実関係について概観した後、主要な論点ごとに両当事者の主張をなるべく詳細に紹介していき、それらに対する筆者の考察もあわせて示す。

2.事案の概要

ここでは、まず本事件が発生した背景、および仲裁に至る経緯を概観しておきたい²。

(1) 紛争の背景

本件仲裁の申立人である EL 社は、公知の化合物 2 種につき、統合失調症および注意欠如・多動性障害（ADHD）に対する新たな用途を発明し、それぞれ 1998 年と 2002 年にカナダ特許庁より特許を認められた。EL 社はこれらの医薬品について、それぞれ 81 カ国、36 カ国で特許を取得し、Zypreza および Strattera という名称で販売している。これらの医薬品は世界で数百万人の患者に対して投与されている。

ところが、2007 年にカナダの製薬企業である Novopharm 社（現在の Teva Canada 社）が、これらの医薬品のジェネリック薬の販売許可をカナダ保健当局に対して求めた。これを受けて EL 社は特許侵害訴訟をカナダの連邦裁判所に提起した。しかし、カナダの裁判所は、

¹ 伊藤一頼「知的財産権に関連する投資仲裁の事例分析」『国際知財制度研究会報告書（平成 26 年度）』73-87 頁。

² 本事件の背景については、一昨年度の本研究会報告書においても説明したところであるが、読者の便宜のためここで再び紹介する。

逆に EL 社のこれら 2 つの特許の無効を宣言するに至った（なお、カナダ以外にこれらの特許を無効と判断した国はない）。そこで EL 社は、このカナダの行為（裁判所の判決も投資受入国政府の行為の一部として扱われる）が、北米自由貿易協定（NAFTA）の第 11 章に定められた投資保護ルール（以下、NAFTA 投資章とも言う）に違反するとして、2012 年 11 月に NAFTA に基づく仲裁を提起した。

（2）カナダ裁判所による「有用性」の審査基準

カナダの裁判所が EL 社の特許を無効としたのは、特許付与要件の一つである「有用性（utility）」を欠くと判断したためである。裁判所によれば、有用性の有無は、当該発明が達成しえた特定の効能として特許明細書に記されたものを基準として審査される。つまり、特許出願段階において出願者が、当該発明についてある種類の有用性を「見込んで（promise）」いるとき、その内容が有用性の有無の判断基準となる³。

なお、仮に出願段階において、発明者が見込んでいる有用性を完全に証明することができなくとも、その有用性を「十分に予見（sound prediction）」しうる説得的な論拠が示されていれば、特許は有効と認められる。カナダ最高裁は、2002 年の AZT 事件判決において、ある種の分野の発明に関しては、初期の実験段階で発明の有用性の完全な立証が困難な場合がありうること、また、そうした初期の段階で有望な研究データを特許出願により公開させることが有益であるとの認識から、出願段階では、当該発明について見込まれる有用性が十分に予見できればよいとして、一定の柔軟性を持たせたのである。ただし、この「十分な予見」の裏付けとなる論拠やデータは、出願時に特許明細書のなかで提示する必要があり、出願後の実験などで得られた知見を証拠として用いることはできない。この時間的な要件は、発明が不完全な段階で出願するような権利濫用行為を防ぐためのものとされる。

つまり、この有用性の「見込み」に対する審査のポイントは、その発明がどのような産業上の機能・効用を持っているかについて、特許明細書で出願者が自己主張した内容が、たとえ実際にその通りであったとしても、それが事後的に確かめられたものであってはならず、出願段階で十分に立証されていないなければならない（そのデータも出願時に開示しなければならない）という点にある。

（3）カナダ裁判所による特許無効の判断

カナダ裁判所は、EL 社の特許をめぐる訴訟においても、以上のような「有用性」の審査基準を用いて判断を行った。

第 1 審裁判所によれば、まず本件特許はその出願段階において、医薬品としての効能や副作用の点で、従来品の他薬に比べ高い優位性を有するとの「見込み」をみずから示していた

³ なおカナダでは、特許明細書において発明の有用性に関する「見込み」を示す一般的義務はない。したがって、もしそうした「見込み」が示されていないならば、裁判所は、最低限の有用性のみが主張されたものとして、それを審査の基礎とする。しかし、例えば本件の EL 社の発明のように、公知の化合物に関して新規の用途を発見したことをもって発明とするような場合には、特許明細書に有用性を見込みを示すことが多い。ここでは、主張された有用性を当該発明が実際に発揮することが、特許付与の中核的な判断基準になる。

と認定する。それゆえ、その見込みを少なくとも「十分に予見」しうる論拠が特許明細書において示されていたかが検討された。その結果、化合物の一方については、出願前になされていた唯一の実験ですら「規模があまりに小さく、また期間も短く、興味深い但不完全なデータしか提供していない」とする。そして、「実験に関わった研究者自身も述べるように、この実験は『限界』を抱えており、実験結果は有望ではあるものの単に予備的なものにすぎない」と述べた。しかも、同実験のデータは特許明細書には含まれておらず、EL 社は発明の有用性に関する「十分な予見」の根拠を出願時点で何ら開示していないと指摘した。

もう一方の化合物についても、裁判所は、EL 社は出願段階では少数の実験において効能の初期の兆候を示すデータしか有しておらず、これまでの技術に対して実質的な優位性がある発見としての発明がなされたとはいえないと述べた。

こうした理由により、EL 社が持っていた2つの特許は無効と判断された。これらの第1審判決に対し、EL 社は、医薬品の効能に関して EL 社が主張した「見込み」の認定が誤っている、などの理由を掲げて上訴したが、控訴裁および最高裁は第1審判決を支持した（最高裁判決は2011年に下されている）。

（4）投資仲裁への付託とその後の流れ

以上のようなカナダ裁判所の判断、とりわけ「有用性」の審査基準について、EL 社は、上述のように2012年11月にNAFTA投資章に基づく仲裁を提起した。本件仲裁の手続規則はUNCITRAL仲裁規則（国連国際商取引法委員会が作成したモデル仲裁規則）による。この仲裁でEL 社は、カナダに対して5億カナダドル超の損害賠償を請求している。なお、本件のような知的財産権の制約に関する紛争の場合、それが「投資」に関する紛争と言えるのかが争点となることもある。ただ、本件に関しては、EL 社は単に特許を取得しただけでなく、カナダ国内に子会社を設立して事業活動を行っており、カナダにおける外国投資家であることが明らかであるため、仲裁においてその点は大きな問題とはなっていない⁴。

本件仲裁手続の進展の経緯を示すと、以下のようになる。

2012.11.07 Notice of Intent to Submit a Claim to Arbitration (EL 社による仲裁付託)

2013.09.12 Notice of Arbitration (EL 社による請求の概要の提出)

2014.06.30 Government of Canada Statement of Defence (カナダによる反論の概要の提出)

2014.09.29 Claimant's Memorial (EL 社による主たる請求書面の提出)

2015.01.27 Government of Canada Counter Memorial (カナダによる主たる反論書面の提出)

2015.09.11 Claimant's Reply on the Merits (EL 社によるカナダ書面への反論の提出)

⁴ なお、知的財産権が投資協定上の「投資」に該当するか否かの問題につき、詳しくは、伊藤一頼「投資協定・投資仲裁による知的財産権の保護可能性について」『平成25年度国際知財制度研究会報告書』(知的財産研究所、2014年) 16-33頁を参照。

2015.12.08 Respondent's Rejoinder on the Merits (カナダによる EL 社書面への反論の提出)

2016.05.30 Hearing on Jurisdiction and the Merits (口頭弁論、8 日間)

2016.07.25 Claimant's and Respondent's Post-Hearing Brief (口頭弁論後の書面提出)

2016.08.08 Claimant's and Respondent's Reply Post-Hearing Brief (口頭弁論後の反論提出)

以上のように、両当事者から数次にわたり書面提出がなされており、以下では主にこれらの書面を素材として両当事者の主張内容の把握と分析を試みたい。

3. 主要な論点に関する議論状況—公正かつ衡平な待遇—

NAFTA 投資章を含め、ほとんど全ての投資協定は、外国投資家に対して「公正かつ衡平な待遇 (fair and equitable treatment)」（以下、FET と言う）を与えることを締約国に義務づけている。この義務の文言じたいは極めて抽象的・一般的であるため、投資家側からは多種多様な内容の主張がこの規定を根拠としてなされることになる。もっとも、過去に行われた投資仲裁の判断を通じて、この義務の内容はかなり具体化・定式化されてきており、投資家側の主張が認められるかどうかはこうした先例に照らして評価することが可能である。先例を通じて発達した本規定の解釈の一般的な説明はここでは割愛し⁵、本件で EL 社が主張している事項（およびそれに対するカナダの反論）に限定して、以下で考察を行いたい。

(1) 裁判拒否に該当するか

EL 社は FET 規定に基づいて様々な主張を提出しているが、カナダは、そもそもの前提として、投資受入国の司法機関の行為が FET 違反となりうるのは、それが「裁判拒否 (denial of justice)」という特殊な状況に当たる場合のみであるとの主張を行っているため、まずはこの点から検討する。

(a) カナダの主張

カナダによれば、国内裁判所の判断が FET 違反となりうるのは、裁判拒否（裁判手続の不実施や、明白かつ悪意による法の誤った適用、適正手続の欠如、著しい遅延、通常と異なる手続、政治的介入、中立性欠如など）の場合のみである。つまり、司法運営において深刻な瑕疵がなければならぬ。よって、もしカナダ裁判所による特許法の「有用性」概念の解釈や事実認定に関して間違った点があったとしても、そうした単なる司法判断の誤りのみでは FET 違反は成立しない⁶。これはつまり、投資仲裁は上訴審のように国内判決

⁵ FET の解釈に関する一般的な説明としては、伊藤一頼「知的財産権に関連する投資仲裁の事例分析」（前掲）を参照されたい。

⁶ *Eli Lilly and Company v. The Government of Canada*, Government of Canada Counter Memorial, 27 January 2015, paras. 231-232.

の内容上の誤りの有無を審査する場ではなく、国内裁判でそもそも司法機能が全く働かなかったような場合に限って違法性を認定するのだという理解である。

カナダはこの主張を裏付ける先例として、Mondev 事件の仲裁判断を挙げる。同仲裁判断は、「国際法廷は国内裁判所の上訴審ではないことを考えれば、審査の基準は、…当該判決の司法的適正さに関して正当な懸念を生じさせるような衝撃や驚きがあるかどうかである。…結局のところ問題は、入手可能なあらゆる事実に照らして、当該判決が明白に不適切かつ信頼に値しないものであるかどうかである」として、「…NAFTA の法廷は、国の最高の裁判所による理由が付された判決に対して判断代置 (second-guess) を行うものではない」と述べた⁷。

(b) EL 社の反論

EL 社によれば、司法機関の行為が違法になりうるのは、裁判拒否の場合だけではないことを多くの先例が示している⁸。FET 規定自体にも、立法・行政・司法機関の区別はない。また、カナダは仲裁廷が国内裁判所の実体判断を代置すると「上訴審」のようになってしまおうと言うが、これはレトリックにすぎず、全ての国家機関の行為が等しく国家の国際的な責任を生じさせるという原則のとおり、仲裁廷の役割はまさにあらゆる国家の措置を審査することにある⁹。

なお、カナダは Mondev 事件を先例として挙げるが、この事件では原告が専ら手続のあり方のみを問題とし、裁判拒否しか主張しなかったことに独自の背景がある。一方、本件は手続だけでなく、実体面でカナダ裁判所が恣意的かつ差別的な理論を採用したことが問題となっているのであり、Mondev 事件の事案とは区別される¹⁰。

(c) 考察

司法機関の行為が FET 違反となりうるのは裁判拒否の場合だけに限られないことは、すでに多くの先例が示しているところであり、カナダのように裁判拒否が存在しなければ FET 違反は問えないとすることは狭すぎる解釈であろう。ただし、仲裁が国内裁判所による判決の中身を法律論的・内在的に再審査することは期待しえない。仲裁は一般的には国内法の解釈適用を行うのでなく、あくまでも投資協定に即して国家機関の行為を審査するのであり、国内裁判所で敗訴した者がさらにもう一度上訴の機会を仲裁において得られるわけではない。その意味で、Mondev 事件仲裁判断が言うように、国内判決に対する覆審的な判断代置 (second-guess) を仲裁廷に求めることはできないという理解は正しいだろう。FET 違反の認定を得るためには、そのような完全に内在的な論拠によるのではなく、外形的に見て、裁判所の行動に恣意性・差別性などが含まれているという主張を行う必要がある。

⁷ *Ibid.*, paras. 236, 238. なお、同様の判断は Waste Management II 事件でも示されているとカナダは言う (*ibid.*, para. 241)。

⁸ たとえば Liman Caspian Oil v. Kazakhstan 事件の仲裁判断などを挙げる。 *Eli Lilly and Company v. The Government of Canada*, Claimant's Reply Memorial, 11 September 2015, para. 326.

⁹ *Ibid.*, paras. 333-334.

¹⁰ *Ibid.*, paras. 330-331.

そうした恣意性・差別性が立証できれば、仮にそれが裁判拒否とまで言えるほどのものでなくとも、FET 違反は成立しうる。本件でも仲裁はそのような前提で審査を進めると考えられ、裁判拒否以外の問題は扱い得ないとするカナダの主張は採用されないだろう。

(2) 裁判所の「恣意性」

(a) EL 社の主張

(i)特許の有用性の「見込み」を確定する作業は主観的であって、本質的に予測可能性が低いので、恣意的である。カナダは、有用性の見込み理論は長年一貫性を持って適用されてきたと主張するが、例えば緑内障の治療薬である *latanoprost* に関する特許の有用性の見込みは、連邦控訴裁判所の 2 つの事件で全く異なった結論が出された¹¹。これと類似したケースは他にもあり、決して例外ではない。

(ii)「見込み」理論により立証負担が高められたこと、及びそれにより裁判所は特許の科学的証拠に関して、訴訟が起こされた段階で覆審的・事後的な審査をすることになる点は、恣意的である（特許の有用性を見込みを十分に立証するために裁判所がどの程度の証拠を求めるのか、特許申請時に申請者は知りようがない）。

(iii)有用性を見込みに関する証拠が特許申請時に開示されねばならないとする仕組みは合理性がなく恣意的である。

(b) カナダの反論

(i)裁判所による「見込み」を確定する作業は予測可能性が低く恣意的であるという主張に関し、カナダは *Cargill* 事件の仲裁判断に依拠して反論する。それによれば、たとえ法が不明確であるとしても、それが単に一貫性を欠くとか、行政的・法的な政策または手続の疑問ある適用であるというだけで FET 違反を構成するわけではない。それを超えて、「当該政策それ自体の目的を、予期しえない衝撃的な形で排斥するほどに恣意的」な行為でない限り、FET 違反にはならない¹²。

(ii)裁判所が立証負担を高め、科学的証拠の有無を事後的に審査することが恣意的であるとの主張に関しては、行政庁による特許の付与は暫定的な効果しか持たないのであり、裁判で再び特許の有用性が審査されることは、申請者の「立証負担を高めた」ことにならない。また、裁判所は専門家の知見も借りながら、申請時にそのような有用性を見込みが成立しえたか否かを、その分野に習熟した人が通常であればとるであろう基準に従って判断するのであり、予見性がないとは言えない¹³。

(iii)有用性を見込みに関する証拠を申請時に開示させることが恣意的だとの主張に関しては、特許申請が有用性を見込みのみに基づく場合、当該分野の他の人々が、当該見込み

¹¹ *Ibid.*, paras. 341.

¹² Government of Canada Counter Memorial, *op. cit.*, paras. 252.

¹³ *Ibid.*, paras. 257-258.

が妥当なものであるかどうかを検討できるよう、十分に情報が開示される必要がある¹⁴。

(c) 考察

恣意性とは極めて幅のある概念であり、程度の問題である面もあるため、恣意性を広く解釈してしまえば政府の制度や行為がかなり広範囲に FET 違反となってしまう可能性がある。したがって、カナダが引用する Cargill 事件の仲裁判断のように、恣意性の認定は厳格な基準で行うことが通常であり、ある制度の設計や運用において若干の不合理な部分があるという程度では FET 違反は成立しえない。本件事案においてこうした厳格な恣意性の基準に該当するほどの要素がカナダの側にあるとは言えないため、この点で違反認定を得ることは難しいと考えられる。

(3) 裁判所の「差別性」

(a) EL 社の主張

有用性要件の下で多くの医薬品特許が無効とされたが、他の分野の特許は 1 つも無効にされておらず、技術分野の間で明らかな差別が存在する（2005 年に有用性の見込み理論が導入されてから、2015 年 8 月 10 日までの間、25 件の特許が無効とされ、それは全て医薬品特許であった）¹⁵。また、有用性の見込み理論は、カナダに多いジェネリック薬の企業を、海外企業の犠牲の下に有利にする効果を持っており、内外差別が存在する¹⁶。

(b) カナダの反論

有用性の見込み理論は、形式上は、特許権者の国籍や特許の技術分野にかかわらず全ての特許に対して平等に適用されるものである。現実には医薬品特許の無効が多いとしても、それは医薬品分野の訴訟が多いことに由来するものであり、カナダの法が差別的効果を持つわけではない¹⁷。また、原告が提示する統計は誤解を与えるものである。実際には、有用性の欠如のみを根拠として無効と認定された医薬品特許は、過去 35 年間で 3 件にすぎず（うち 2 件は本件）、この事実から有用性要件の差別的傾向を証明することは不可能である¹⁸。

(c) 考察

多くの投資協定は無差別原則の規定を置いているが、それとは別に、政府行為に含まれる差別性は FET 違反をも構成する場合がある。無差別原則も FET も、国籍差別のみを禁止するわけではなく、本来等しく扱われるべき状況にある投資家の間で差別がなされてい

¹⁴ *Ibid.*, para. 259.

¹⁵ Claimant's Reply Memorial, *op. cit.*, para. 367.

¹⁶ *Ibid.*, para. 368.

¹⁷ Government of Canada Counter Memorial, *op. cit.*, paras. 262-263.

¹⁸ *Ibid.*, para. 264.

れば違反が成立しうる。

本件では、有用性要件に基づき特許無効が認定された分野が医薬品に集中しているため、他の分野の投資家に比べて不利な扱いがなされているというのが EL 社の主張である。特に医薬品の場合、長期的な研究開発サイクルを持つため、特許出願段階で有用性の「見込み」の証明を厳格に求められると、その影響を受けやすいという事情があろう。実際、EL 社が提示した統計によれば、カナダ裁判所が有用性の見込み理論を導入した 2005 年以降、無効とされた特許は全て医薬品分野におけるものであり、この結果だけ見れば、技術分野間の差別があるとされる可能性は高い。

カナダ側が反論として挙げている別の統計は、医薬品特許の無効が確かに 2005 年以降増加しているものの、それらの多くは有用性の欠如のみではなく他の事由も含めて無効が認定されたケースであったため、有用性要件の厳格化だけが無効増加の原因であるとは限らない、という点を示すものである。しかし、有用性の欠如もそれらの無効事由の 1 つとして含まれており、かつ他の技術分野では有用性要件に基づき特許が無効とされた事案が全くないということであれば、有用性要件の適用という側面に関しては、医薬品と他分野との間で差別があることに変わりはないであろう。

(4) 「正当な期待」が損なわれたか

(a) EL 社の主張

有用性の見込み理論は、それまでの有用性要件とは全く異なる内容であり、特許付与のハードルを著しく引き上げた。これは、従来の有用性要件を信頼していた投資家の正当な期待を侵害した¹⁹。また、カナダ特許庁が EL 社に対して特許をいったん付与したことは、カナダによる特別の保証 (specific representation) であるともいえ、それを信頼した EL 社の期待はさらに損なわれた。カナダは、特許権は司法審査に服するので、特許を付与されただけでは正当な期待になりえないと主張するが、ここでカナダは、既存の法の下で財産権が無効とされる日常的なリスクと、特許付与の時点では予見されなかった全く新しい特許性要件の下で審査され無効とされるリスクとを混同している²⁰。

(b) カナダの反論

裁判所の司法作用に関しては、「正当な期待」の概念はそもそも適用されない。判決が原告の予期に反する新たな法解釈を打ち出したからといって、それが「正当な期待」を侵害するということは起こり得ない²¹。また、裁判所が投資家に対して特別な保証を行うこともない。従来の法解釈が、漸進的に変更されていくことは、通常の司法機能の帰結であり、いかなる当事者も、特定の法解釈が裁判で採用されることを期待することはできない²²。

¹⁹ Claimant's Reply Memorial, *op. cit.*, para. 364.

²⁰ *Ibid.*, paras. 360-361.

²¹ Government of Canada Counter Memorial, *op. cit.*, para. 285.

²² *Ibid.*, para. 288.

仮に「正当な期待」の概念が司法機関に対して適用可能であるとしても、カナダ裁判所の判断は EL 社の正当な期待を害していない。有用性の見込みが特許申請時に要求されることは、1981 年の Consolboard 事件最高裁判決以降、カナダにおける確立したルールであり、本件判決が特許性の要件を高めたり新しくしたりしたわけではない²³。

また、特許庁による特許の付与は、推定的に有効であるにすぎず、つねに裁判所が最終的な判断権を有するため、特許付与により原告に正当な期待が生じるとはいえない。特許権の享受は無条件ではなく、もし裁判が提起されれば、権利者は申請時における有用性を示す証拠を説得的に提示する必要がある²⁴。

(c) 考察

「正当な期待」の概念は、FET 規定が投資家に与える保護の中核をなすものであり、投資受入国政府が投資家とのやり取りの中で直接的に与えた何らかの約束や、より一般的に公法上の手続原則などから導出される妥当な処遇を、投資家に対して保障しようとするものである。もちろん、国の法制度が将来全く変化しないことはあり得ないため、単に投資時点での法制度が永続することを「正当に期待」することはできない。ただし、法制度の変更により影響を受ける者に配慮して、事前の予告や経過期間の設定を行うことは、公法上の適正手続の観点から一定程度は「正当に期待」しうるだろう。したがって、被影響者が全く予期しない形で「突然の制度変更」が実行されることは、FET 違反を構成する可能性がある。

この点、カナダは、有用性要件は以前から確立していたルールであり、突然の制度変更には当たらないと言うが、実際には、1981 年の Consolboard 事件判決以降、2005 年までは有用性を否定したケースはほとんど現れていない。むしろ、2004 年までカナダでは、単に有用性の「徴候 (scintilla)」を示せば特許は認められてきた。また特許出願後に行った実験等のデータも事後の訴訟で考慮されていた。したがって、2005 年に「突然の変更」がなされたことは事実として否定し難いであろう²⁵。

しかし、もし立法府や行政府がこのような突然の変更を行うことがあればそれは問題であろうが、本件でこうした変更をもたらしたのは裁判所である。裁判所の場合、あくまでも個別の事件の審査を通して、社会情勢の変化に対応した法解釈の変更を行っていくほかに、一般的な形で変更の予告を行うことは難しい。これは司法制度一般に内在する性質であり、それが適正手続の原則に違反すると考えることは難しいであろう。したがって、かりに裁判判決によって法解釈ないし制度の変更が突然にもたらされたとしても、それは社会的に通常のリスクであるとして、FET 違反に当たらないとされる場合が多いだろう。

なお、EL 社は、行政庁による特許権の付与は投資家に対する特別な保証であるとの主張

²³ *Ibid.*, para. 292.

²⁴ *Ibid.*, para. 294.

²⁵ もちろん、これは 2005 年に有用性要件の解釈が厳格化される以前に取得されていた特許に関してのみ「突然」なのであり、それ以降に新たに取得された特許に関しては当てはまらない。言い換えれば、これはあくまでも制度変更の際の経緯や手続に関する問題であり、新たな有用性要件それ自体の内容が合理的であるかどうかという問題とは関係のない論点である。

も行っているが、特別な保証とは一般に、特定の投資家とのやり取りにおいて、投資受入国政府が将来に向けた約束(例えば事業許可を撤回しない等の言質を与えること)を指す。これに対し、特許権は一般的要件に沿って不特定多数の者に付与されるものであり、特別な保証としての性質があるとは言えない。

4. 主要な論点に関する議論状況—収用禁止規定—

NAFTA1110 条 1 項は、「いかなる締約国も、…他の締約国の投資家の領域内の投資を直接若しくは間接に国有化し若しくは収用し、又は当該投資の国有化若しくは収用と同等の措置をとってはならない」と規定する。これは多くの投資協定で見られる収用禁止規定と同様の内容である。本件事案では、EL 社の財産がカナダ政府に移転したわけではないので、収用は生じていないように見えるが、上記規定は「収用と同等の措置」も禁止しており、政府の措置により投資家の財産権が毀損されればこれに該当する可能性がある。これは間接收用ないし規制収用と呼ばれ、一般的な収用（直接収用）とは区別される。

本件では、裁判所による特許無効の判断がこの間接收用に該当するか否かが 1 つの重要な争点となるが、この問題に入るためには、もう 1 つの前提的な論点がある。すなわち、NAFTA1110 条 7 項は、「本条は、知的財産権に関して許与される強制許諾の発出、もしくは知的財産権の廃止、制約、設定については、かかる発出、廃止、制約、設定が第 17 章（知的財産権）に適合的である限りにおいて、適用しない」と定めている。それゆえ、収用規定を適用するためには、まず問題の措置が NAFTA 知財章に適合的かどうかを判断する必要が生じる。以下では、まずこの適用除外規定に関する論点を検討し、その後に収用規定についての検討を行う。

(1) 知的財産章との適合性 (1) : 「有用性」の意味

NAFTA 知財章の 1709 条 1 項は、次のように規定している。「各当事国は、製品であるか方法であるかに拘らず技術のあらゆる分野における発明に対して特許の取得を可能とするものとする。ただし、その発明は新規であり、進歩性の結果であり、産業上利用可能な (capable of industrial application) もでなければならない。本条の適用上、当事国は、『進歩性』及び『産業上利用可能である』という用語をそれぞれ『自明でない』及び『有用である (useful)』という用語と同義にみなすことができる」。

これは特許付与要件に関する規定であり、EL 社は、カナダの厳格化された有用性要件は、この規定に合致していないと主張する。

(a) EL 社の主張

ウィーン条約法条約 31 条及び 32 条における条約解釈の諸要素に当てはめて考えれば、1709 条 1 項にいう有用性の概念は次のように解釈される。

有用性とは、その「通常の意味」として、辞書的定義を考えると、やはり有用性とは、(産業における) 使用に供されうることと理解しうるものであり、それ以上の厳しい条件は

含まれない²⁶。また、「文脈」として、カナダは、有用性の定義がないことを指摘するが、定義の欠如は締約国に解釈の裁量を与えるものではなく、条約法条約に沿って当該語句の解釈が明らかにされねばならないことを意味する²⁷。「趣旨及び目的」についても、NAFTAの趣旨目的には知的財産権の十分かつ効果的な保護および執行の提供が含まれるはずで、カナダの制度はそれに反する²⁸。

また「事後の慣行」として、従来はNAFTA3カ国は共通して緩やかな有用性の基準を用いていた。カナダでも、2005年に有用性理論が採用されるまで、1998年の特許庁マニュアルなどでは、有用性とは「実用的な利用」であって、単なる科学的原則や抽象的理論を排除するためのものだった²⁹。「国際法の関連規則」としては、特許協力条約（PCT）における産業上の利用可能性の定義が、解釈上考慮しうる。同条約にいう「産業上の利用可能性」の解釈としては、「産業において何らかの特定の使用に供されること（the capacity to be put a specific use in industry）」が確立しており、カナダの有用性の見込み理論はこれに追加的要件を課すものである³⁰。

（b）カナダの反論

「通常の意味」に関し、一般に、有用性や産業上の利用可能性という概念は、国際的に調和されたものではなく、各国の特許法制度において様々に異なる技術の意味を与えられているということは、各種の国際機関や諸国家によって認識されている。WIPOも2003年に、これらの概念が、世界において異なる方法で解釈適用されていると認めた。これらの概念について国際的調和を図る動きもあったが、それらは全て不成功に終わった³¹。また「文脈」として、有用性等の概念の定義がNAFTAには（及びTRIPS協定にも）見当たらないことも、解釈の柔軟性を根拠付ける³²。NAFTAの「趣旨及び目的」も、特許性要件を調和することにはなく、国内裁判所に対する制約を課すことにもない³³。「事後の慣行」に関しても、NAFTA締約国の特許性要件はかなり異なったまま運用されており、国内裁判所が特定の解釈をとるように求められるような慣行は存在しない³⁴。

またEL社は、PCT（特に33条4項にいう「産業上の利用可能性」の定義）が条約法条約31項3項(c)にいう「関連する国際規則」だと主張する。しかし、PCTとNAFTAでは条約の目的が本質的に異なる（PCTは手続のみであり、特許性要件に関する実体規定は含まない）ため、「関連する」国際規則とはいえない。また、PCTにおける産業上の利用可能性の定義は、国際レベルの手続の間に適用される予備的かつ非拘束的な特許性認定のためのものであり、33条5項が明確に述べるように、各締約国は自国内の特許性審査におい

²⁶ Claimant's Reply Memorial, *op. cit.*, para. 267.

²⁷ *Ibid.*, para. 270.

²⁸ *Ibid.*, para. 273.

²⁹ *Ibid.*, para. 275.

³⁰ *Ibid.*, para. 277.

³¹ Government of Canada Counter Memorial, *op. cit.*, paras. 362, 382.

³² *Ibid.*, para. 367.

³³ *Ibid.*, para. 374.

³⁴ *Ibid.*, para. 376.

て追加的または異なる基準を用いてもよい³⁵。

(c) 考察

各国における特許制度は多様であり、特許付与要件についても様々な相違が存在している。各種の知的財産権条約における特許性要件に関する規定は、こうした諸国間の法制的違いをも包摂しうるよう広く定義されたものであり、各国に相当程度の解釈上の裁量が残されている。したがって、条約では触れられていない新しい事項を特許性要件とするなど、よほど明確な逸脱の事案でない限り、この点に関する条約違反の認定を得ることは困難であろう。よって、カナダの厳格化された有用性要件も、NAFTA に規定される有用性の意味の範囲内に収まるものと判断されよう。

(2) 知的財産章との適合性 (2) : 無差別性

NAFTA 知財章は、1709 条 7 項において、「...技術の分野、発明のなされた当事国の領域及び製品が輸入されたか現地生産されたかに拘らず、特許は取得可能であり特許権は享受することができる」と規定する。よって、技術分野間で特許権の享受のあり方に差別が存在すれば、この規定に違反することになる。かかる差別の問題は、上述の FET 規定でも争われた点であるが、ここでも改めて詳細な議論が展開されている。

(a) EL 社の主張

過去 20 年間で、医薬品以外の分野で有用性欠如を認定された特許は存在しない。また、医薬品で特許が無効とされた案件は、その大半が有用性欠如（見込み理論に基づく）のみを理由としている。カナダは、1993 年の別の制度改正により医薬品特許に関する訴訟が増えたために傾向として医薬品の特許無効の件数が増えているという。しかし、統計によれば、医薬品の特許無効が現れ始めたのは、2005 年の有用性要件の変化からである³⁶。

しかも、重要なのは単なる件数ではなく、特許無効の申立が成功した比率である。この点、2005 年より前は、医薬品とそれ以外の特許の無効とされる比率にそれほど違いはなかったが、2005 年以降は医薬品の無効の比率が明らかに高い（40%の差がある）。よって、カナダが、93 年の制度改正後に医薬品特許関係の訴訟が増えたことが無効の増加をもたらしたと説明するのは正しくなく、やはり 2005 年の有用性要件の変更が原因である³⁷。

また、無効の原因が有用性欠如かどうかについては、医薬品特許無効の大半のケースは有用性欠如のみを理由とするものである。また、他の理由と複合的な場合もあるが、他の理由（新規性欠如など）に関しては医薬品と他の分野との間に比率の差はないのに対し、有用性欠如だけは医薬品が明らかに高い比率で認定されている。よって、医薬品特許の均衡を欠く無効の多さは、有用性要件に起因するといえる³⁸。

³⁵ *Ibid.*, paras. 379-380.

³⁶ Claimant's Reply Memorial, *op. cit.*, paras. 294-295.

³⁷ *Ibid.*, paras. 296-298.

³⁸ *Ibid.*, para. 299.

(b) カナダの反論

EL 社は、同要件が医薬品分野にとって特に厳しい結果をもたらし、事実上の差別を構成すると主張するが、その原因は医薬品分野における訴訟が増えたことにある。また、それらの訴訟では、実際には有用性は認められているケースが多く、無効になったとすれば他の理由によるものである³⁹。

有用性が否定されたケースでも、他の事項が同時に無効の根拠になっており、有用性欠如のみを根拠に医薬品特許が無効とされたのは過去 35 年間で 3 件のみ(うち 2 件が本件特許)である。また、同じ期間において、医薬品以外の特許も 2 件、有用性欠如のみを理由として無効とされている⁴⁰。

(c) 考察

両当事者の主張とも、前述の FET 規定において差別性の有無に関してなされた主張とほぼ同じである。ただし、医薬品特許が無効とされた諸事案において、その理由が有用性欠如のみに基づくのか、あるいは他の理由も複合的に判断されたのかについて、EL 社とカナダの認識の違いがここではより明瞭に現れている。カナダが提示した統計では、医薬品特許の無効事案の多くにおいては、有用性の欠如に加えて他の理由も存在したとされているが、EL 社は、大半の事案では有用性欠如のみが理由とされたと述べており、これは判決の読み方の違いによるものなのであろうか。ただいづれにせよ、ここで EL 社も述べている通り、他の理由が存在したか否かにかかわらず、有用性要件の適用のあり方として、技術分野間で明瞭な違いがあれば、差別の存在が認定されうるであろう。

(3) 知的財産章との適合性 (3) : 特許取消の要件

NAFTA 知財章は、1709 条 8 項において「当事国は、(a)特許の付与の拒絶を正当化できる根拠の存在する場合...においてのみ特許の取消を行うことができる」と定めている。EL 社は、本件特許無効はこの規定の要件に合致していないと主張する。

(a) EL 社の主張

本規定の下では、特許付与を拒絶することが出願時に正当化されえたであろう場合のみ特許を取り消すことができる。有用性の見込み理論は、出願時には存在しなかった理由であり、それに基づく無効は本規定に違反する⁴¹。

こうした解釈をとると、あらゆるルールの変更が認められなくなるとの反論もあるが、漸進的な変更に基づく場合は問題ないのであり、カナダのように根本的な変更を遡及的な形で適用することが、本規定に違反するのである⁴²。

³⁹ Government of Canada Counter Memorial, *op. cit.*, paras. 385-387.

⁴⁰ *Ibid.*, para. 388.

⁴¹ Claimant's Reply Memorial, *op. cit.*, para. 301.

⁴² *Ibid.*, para. 305.

(b) カナダの反論

裁判所は、原告が提出した証拠では、有用性の見込みを基礎付けるうえで十分ではないと判断したからこそ、当初から無効と判断したのであり、それは正当な根拠をもつ特許取消である⁴³。また、仮に有用性の見込み理論が、本件裁判で初めて導入されたものだとしても、それは司法の作用として当然にありうることであり、そのことが同項違反を構成するわけではない⁴⁴。

(c) 考察

EL 社は本規定を、取消の理由がすでに出願時に存在したものでなければ、取消は正当化されないという要件として理解する。これに対しカナダは、必ずしも出願時に存在した理由によるのではなく、現在依拠しようとしている取消理由がもし出願時に存在していれば特許付与を拒絶しえていたであろうと言えればよいのだと理解する。この点、本規定は、“grounds exist that would have justified a refusal to grant the patent”と仮定法を用いており、換言すれば、特許付与の時点では実際には当該理由が存在しなかったことを前提としていると思われる。よって、ここではカナダの理解の方が適切であると考えられる。

(4) 収用規定：収用の対象となる財産の存在

仮に、カナダの厳格化された有用性基準が上述のような NAFTA 知財章の規定のうちいずれかに違反すると認定された場合には、収用規定の適用が除外されなくなり、間接収用が発生したか否かの判断へと進むことになる。ここでカナダはまず、EL 社には本事案において収用の対象となりうる「財産」が存在しない、との前提的な抗弁を行っているため、これをまず検討する。

(a) カナダの主張

財産権が成立するかどうかは、国内法上の問題である。もし国内裁判所がある財産権について無効だと判断したのであれば、それが尊重されねばならない⁴⁵。そうした裁判所の決定自体が収用に当たるとすれば、それは裁判拒否に該当する場合だけである⁴⁶。

以上を本件に当てはめれば、本件では、裁判所の判断により、EL 社の特許権は当初から (*ab initio*) 無効だとされた。また EL 社は本件裁判において、裁判拒否を受けたわけではなく、適正手続に従って、複数の審級において、詳細な理由を付した判決を受けることができた⁴⁷。よって、本件では裁判所の判断を仲裁廷は尊重すべきであり、収用されうる財産権は EL 社に存在しない。

⁴³ Government of Canada Counter Memorial, *op. cit.*, paras. 390-393.

⁴⁴ *Ibid.*, para. 397.

⁴⁵ *Ibid.*, para. 317.

⁴⁶ *Ibid.*, para. 319.

⁴⁷ *Ibid.*, paras. 327-328.

(b) EL 社の反論

カナダ特許法は、特許権は付与の時点から直ちに執行可能な権利であると認めており、司法審査で無効になった特許権が当初から何らの財産的価値も持たないとするのは極端な見方である⁴⁸。例えば、当該特許に関して結ばれたライセンス契約は、無効により必然的に効力を失うわけではない。

(c) 考察

確かに、どのような事象に対して財産権を付与するかは各国が国内法でそれぞれ決める問題であり、国際法が統一的なルールを持っているわけではない。それゆえ、外国投資家が投資協定の保護を受けるためには、当該投資受入国で法律上の財産権を認められている資産が政府により侵害されたことが必要であり、当該国で当初から財産権を付与されていないものについて協定上の保護を求めることはできない（例えば、投資協定が「知的財産権」を保護対象として挙げていたとしても、具体的にいかなる事象にいかなる条件で知的財産権を付与するかは各国の国内法によってしか決まらない問題である）。このように、投資保護の前提となる財産の存否を確認する際には、投資受入国の国内法に当てはめて判断するという姿勢が、これまでも先例によって示されてきた⁴⁹。

しかしこのことは、いったん有効に成立した投資家の財産権を、投資受入国が法改正等によって事後的に失わせれば、投資協定の保護が及ばなくなるということの意味するのではない。投資受入国は国内法を自己の裁量で変えられる以上、そのようなルールを採用すれば条約による保護を定める意味がほとんど失われるからである。国内法を根拠として協定上の保護が否定されるのは、あくまでも、当該国の国内法上、投資家にそのような財産権が一度も発生しておらず、投資家がいかなる時点でも財産権の保護を法的に期待しえなかった場合である。

本件では、確かにカナダ裁判所の判断により EL 社の特許権は「当初から」無効であるとされたが、そうした裁判所の判断が出されるまでの期間においては EL 社は当該特許権に関する財産権を保有していたと言える。カナダは、仮に行政庁が特許権を与えたとしても、それは裁判所により将来無効にされる可能性を含んだ暫定的権利にすぎない、とも主張するが、たとえ暫定的にせよ投資家に法律上の財産権が生じたことは確かであろう。したがって、本件において収用の対象となりうる財産権が EL 社に存在しなかったとは言えないと思われる。

(5) 収用規定：間接收用は成立するか〈1〉—実質的な価値剥奪の有無—

投資家に財産権があると認められれば、次に、その財産権に対する間接收用が発生したかが問題となる。間接收用の発生の有無は、2段階の基準により判断するという枠組みが先例

⁴⁸ Claimant's Reply Memorial, *op. cit.*, paras. 232, 236.

⁴⁹ この点については、伊藤一頼「経済活動の諸形態と投資財産の概念—仲裁事例の分析を中心に—」『投資協定仲裁研究会報告書（平成22年度）』（公正貿易センター）2-4頁参照。

により形成されてきており、まず第1段階として、投資家の被った経済的侵害が、「投資財産の価値をほぼ完全に剥奪するほどの重大なレベルのもの」である必要がある。これは、投資財産の支配 (control) や使用 (use) が実質的に失われることを意味しており、当該投資財産に基づく事業活動やそこからの収益を継続できているような状況では、収用が発生したとはみなされない。これは、直接収用の場合であれば、私人から国家への財産権の明確な移転を伴うため、それがたとえどれほど小規模であっても、国家は取得した財産権に相当する金銭を私人に補償すべきであるのに対し、間接収用の場合は、政府の規制等により私人が影響を被ったことを「収用と同等」とみなすものであるため、あまりに小さな損失までその対象としてしまうと、あらゆる規制が間接収用となってしまうかねないためである。一方、もし政府の規制が私人のある種の財産権の行使を完全に不可能にする効果を持つような場合は（例えば山小屋の経営を実質的に不可能にするような入山規制を導入するなど）、財産権それ自体を失わしめることになるため、収用に匹敵するものと捉える余地が生まれるのである（ただし実際に間接収用が成立するためには後述の第2段階の要件も満たさねばならない）。

(a) EL 社の主張

本件における紛争の対象は、カナダ裁判所が無効と判断した2つの特許権のみであって、これが無効化により使用価値の実質的剥奪を受けたことは疑いがない⁵⁰。

(b) カナダの主張

投資家が自らの投資財産を細分化して表現し、その一部の価値が奪われたことをもって実質的剥奪の証明をしようとする場合があるが、投資仲裁はそうした試みを否定してきた。特に、ある特定の事業ラインでは規制により収益が失われたが、他の事業ラインでは収益が継続できている場合などは、収用とは認められてこなかった⁵¹。

本件においても、EL 社の2件の特許は、カナダにおける同社の事業全体のごく一部しか構成せず、他の多くの事業ラインでは収益を享受している。また、特許が無効とされた発明を用いている製品についても、同社は依然としてそれを販売することはでき、そこから多くの収益を得ることが可能である。

(c) 考察

特許権は、それ自体が使用・収益の可能性を有する独立した財産権であるから、それが無効とされたことは、単に企業の事業活動の一部が制約を受けたという状況とは区別して捉える必要がある。特許権という単位で見れば、それが裁判所により無効とされたことで、排他的使用権という特許権に固有の価値が全て失われたことは明らかであり、実質的な価値剥奪が発生したと理解することができるだろう。

⁵⁰ Claimant's Reply Memorial, *op. cit.*, para. 314.

⁵¹ Government of Canada Counter Memorial, *op. cit.*, para. 410.

(6) 収用規定：間接収用は成立するか〈2〉—公益目的性との比較衡量—

仮に政府規制により私人の財産権に実質的な価値剥奪が生じたとしても、それだけで間接収用が成立するわけではなく、第2段階の基準として、当該政府規制が財産価値の剥奪を「正当化」できるだけの公益目的性を持つか否かが検討される。具体的には、もし政府により追求される公益と、用いられる規制手段（私人の権利の侵害）との間に、「合理的な均衡性」が存在すれば、間接収用を構成しないとされる⁵²。

(a) EL 社の主張

本件の特許無効化は、NAFTA 知財章の規定に違反し、違法性を帯びる行為であるため、収用としての性質を持つ⁵³。また、公正衡平待遇に違反するような恣意性や正当な期待の侵害を含むことから、収用に当たる行為であるといえる⁵⁴。

(b) カナダの主張

裁判所による特許の無効化は、正当かつ誠実な司法権限の行使を伴い、私人間の紛争解決という公的機能を果たしている。また、技術革新の促進と発明の公開という特許法の公共政策目的にも適合した行為であるため、収用たる性質を持たない⁵⁵。

(c) 考察

EL 社の主張は、収用規定が適用されるうえで、その前提としてすでに何らかの知財章違反が認定されている（それゆえ収用規定が適用除外にならない）はずであることに注目し、そうした条約上の他の義務に違反している行為が、正当な公益目的の追求たる性格を持つとは考えられないという論理に依拠している。しかし、政府の措置が他の条約義務に違反するものであることは、たしかに当該措置の評価を下げる一つの要素にはなるであろうが、実際には仲裁廷はより広い視点から、当該措置が持つ公益的な意義や、それにより私人が喪失する財産権の程度などを比較衡量することになると思われる。したがって、本来であれば、カナダが「見込み」理論の目的として挙げる「権利濫用的な特許出願の防止」が、どれほど公益として重要性を持ち、投資家の経済的損失との間で均衡性を有しうるのかという点について、より実質的な議論を展開することが EL 社側には求められるところであろう。他方、カナダ側が公益目的として挙げる諸要素は、司法制度や特許法のごく一般的な利点を述べたものにすぎず、「見込み」理論に固有の政策目的を示しているとは言えない。

もっとも、「権利濫用的な特許出願の防止」などといった目的がどれほど公益として社会的に重要かを仲裁廷が正面から審査すれば、それは国家の規制権限への過度の介入であるとの批判も招きうるため、できるだけ価値判断を含まない、他のより外形的な要素に即し

⁵² この点につき詳しくは、伊藤一頼「投資仲裁における比例性原則の意義—政府規制の許容性に関する判断基準として—」（独）経済産業研究所ディスカッションペーパー、13-J-063（2013年）を参照。

⁵³ Claimant's Reply Memorial, *op. cit.*, para. 316.

⁵⁴ *Ibid.*, para. 318.

⁵⁵ Government of Canada Counter Memorial, *op. cit.*, para. 415.

で判断を行うことも十分予想される。その意味では、FET 規定等で論点となった、「見込み」理論の適用における差別的な傾向などは、公益目的性の判断においても重要な判断材料とされる可能性がある。

5. おわりに

以上の検討を踏まえて、最後に、近い将来に発出されるであろう本件の仲裁判断において特に注目すべきポイントを3点指摘しておきたい。

第1に、本件では、カナダの厳格化された有用性要件（「見込み」理論）が技術分野間の差別を伴うような態様で運用されているか否かが、違法性の有無を決する最も重要な争点になると思われる。本稿で述べたように、かかる差別性が明瞭に立証されれば、(i)FET 違反の根拠となるだけでなく、(ii)NAFTA 知財章の違反を構成することで収用規定の適用除外を阻む効果も持ち、(iii)さらに間接收用の成否をめぐる審査において規制の公益目的性を評価するための判断材料として働く可能性もある。本件で EL 社が提出する他の様々な主張は、投資保護ルールにおける一般的な解釈基準に照らしてあまり説得的であるとは言えないものが多いが、差別性の主張に関しては裏付けとなる事実も比較的強固であり、認容される余地が十分にある。もっとも、カナダからは、EL 社が提示する統計データとは食い違うような見解も示されており、この点で裁判所がどのような事実認定を行うのかが本件における1つのハイライトとなるであろう。

第2に、カナダの制度変更（有用性要件の厳格化）をもたらしたのが、立法府や行政府の行為ではなく、裁判所の判決であったという点が、投資保護ルールの適用においてどのような影響や違いとなって現れるかに注目したい。前述のように、裁判所は通常、具体的・個別的な紛争事案を処理する中でしか法解釈の変更等を打ち出すことができない（憲法判断等において抽象的審査を認める国もあるが）。それゆえ、事前に一般的な通告などを行うことは難しく、「突然の制度変更」という形にならざるを得ない場合もある。こうした司法機関としての特殊性も FET の適用において考慮されるとすれば、単に「突然」性だけを理由に違法性を問うことは難しくなるだろう。しかし、それは投資家の予見可能性を著しく害する事態をも招きかねないため、本件仲裁がこの点についてどのような判断を示すかが先例としても重要な意味を持つことになる。

第3に、知的財産権関連の投資紛争において、政府の措置が FTA 知財章の規定に適合している場合には、投資章における収用禁止規定の適用対象から除外するという条項が、本件で史上初めて本格的に援用されている。すでに両当事者の主張から明らかなように、こうした条項の下では、仲裁廷は知財章の規定の解釈適用を実質的に行うことが必要となるのであり、事案によっては、政府措置の知財章違反が投資協定において認定されるという状況が生じることもあり得よう。しかし、例えば本件の仲裁人3名の専門分野は、商事仲裁が2名（Albert Jan van den Berg 氏、Gary Born 氏）及び国際公法が1名（Sir Daniel Bethlehem 氏）となっており、必ずしも知的財産法の専門家から構成されているわけではない。FTA 知財章は、TRIPS 協定以上に、これまで司法的な解釈適用の対象となることが

少なかったのであるが、今後、投資仲裁という異分野の司法的制度的下で解釈の先例が積み重なっていくとすれば、それが国際知財規律の発展にとって望ましいことなのかを吟味すべき時期が訪れるかもしれない。その意味で、本件仲裁が NAFTA 知財章に関して行うことになる諸々の解釈が、知的財産法学の観点及び水準に照らして妥当と言えるものであるかどうかを、この機会によく検討しておくことが必要であろう。

Ⅶ. インドにおける最近の知的財産に関する政策情報－国家知的財産権政策－

1. はじめに

インドにおける最近の知的財産に関する政策情報としては、インド商工省産業政策推進局（DIPP）が、2016年5月に発表した、知財権保護を包括的に推進する「国家知的財産権政策」がある。この発表は、2014年9月にインド商工大臣が同政策を策定する旨発言したことに端を発し、2014年12月には、本政策作成のために設置されたインド IPR Think Tank が、インドの経済成長と社会文化的発展、雇用発展のための知的財産政策に関して第一ドラフトを示していた¹。これは、法律・行政・執行制度面の整備、および人的資源の育成の観点から、インドにおける知的財産意識の啓発・知的財産権の創出・法的枠組み・知的財産の管理・知的財産の商業化・司法判断の執行・人材開発の7つの目標から成るものであった²。この大部分が、DIPP が示す「国家知的財産権政策」にも受け継がれている。

以下では、「国家知的財産権政策」の要旨及び特に我が国及び我が国ユーザーに影響の大きい事項については、個別項目についても触れつつ、同政策の概要を示す³。

2. 国家知的財産権政策の目的

包括的な知的財産権政策により、公益を図りつつ、インドの経済成長および社会文化的発展のために知的財産の最大限の可能性を引き出す、全体的かつ貢献的なエコシステムが促進される。本国家知的財産権政策の根拠は、知的財産権が市場性の高い金融資産および経済的ツールとして重要であるという認識を高めることである。

3. 国家知的財産権政策の目標

本政策では7つの目標が設定され、その中で担当省庁が取るべき手段が示されている。

目標 1：知的財産権に対する意識向上：アウトリーチとプロモーション - 社会のすべての部門における知的財産権の経済的、社会的および文化的利益に関する国民の認識を高める

本目標の実現を目指し「創造的なインド、革新的なインド（Creative India; Innovative India）」という包括的なスローガンが示される。

目標 2：知的財産権の創出 - 知的財産権の創出を奨励する

¹ Jetro ニューデリー事務所知的財産権部「インド商工大臣、国家知的財産権政策の策定計画を公表」2014年9月12日及び「インド商工省、国家知的財産権政策のドラフトを公表」2015年1月19日

² http://dipp.nic.in/English/Schemes/Intellectual_Property_Rights/IPR_Policy_24December2014.pdf

³ 以下、Jetro ニューデリー事務所知的財産権部「国家知的財産権政策(日本語仮訳)」（2016）に基づき作成をした。

本目標には、特に伝統的知識デジタル・ライブラリー (TKDL) に関していくつかの詳細な記載がある。

TKDL に関しては、さらなる研究開発に向けた利用の可能性が検討される一方で、その対象範囲も拡大されるべきである。TKDL の対象範囲を広げ、アーユルヴェーダ、ヨガ、ユナニ、シッダ以外の分野も盛り込むべきである (2.19)。民間部門がさらなる研究開発に向け TKDL を利用する可能性を検討する一方で、公的研究開発機関が同様の目的で TKDL を利用することを認めるべきである。ただし、悪用を防ぐ対策が講じられる必要がある (2.20)。

目標 3 : 法的枠組み - 権利者の利益と公衆の利益との釣合いがとれた、強力かつ効果的な知的財産権法を持つ

本目標でも以下のように伝統的知識 (伝統的医療) に言及する。また、クリーン技術およびノウハウのインドへの移転や競争法および政策と知財との相互作用、標準必須特許 (SEP) に関するライセンス供与の問題についての言及があり、知的財産権の保護への影響が懸念される。

インドは伝統的医療に関する知識も豊富で、多様な形態で存在している。その中でも、アーユルヴェーダ、ヨガおよびナチュロパシー、ユナニ、シッダ、ソバ・リグパ (Sowa Rigpa) ならびにホメオパシーなどの医学は成熟しており、経済的価値が非常に高い。これらの知識を悪用から保護することも重要である。

具体的には、伝統的知識 (TK)、遺伝資源 (GR) および伝統的文化表現 (TCE) を保護するための法的拘束力を持った国際文書の整備に向けた、様々な国際フォーラムでの協議への積極的かつ前向きな参加を続ける (3.3)。

詳細な調査を実施して、伝統的知識 (TK)、遺伝資源 (GR)、伝統的文化表現 (TCE) 保護に現行法を適用する妥当性および範囲を定め、変更が必要であればそれを提案する (3.6)。

温室効果ガスの人為的な排出の削減という目標を果たし、気候変動への適応活動を支援するため、国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) 第 4 条に則り、クリーン技術およびノウハウを先進国からインドへ移転することを目指す (3.4)。

今後の政策展開に向け、競争法および政策と知財との相互作用 (3.8.2)、それぞれの管轄地が、特許や生物多様性などの知的財産権の管理または権利行使に多大な影響を及ぼす当局のためのガイドライン (3.8.3) のような重要研究調査分野を特定する (3.8)。営業秘密の保護 (3.8.4)、技術移転ノウハウ、および公正かつ合理的な条件での標準必須特許 (SEP) に関するライセンス供与の問題を検討し、必要に応じてこれらの問題に対処する法的枠組みを適宜策定する (3.9)。

目標 4 : 行政および管理- サービス指向の知的財産権行政を近代化し、強化する

目標 5 : 知的財産権の商業化 - 商業化を通して知的財産権の価値を得る

本目標では、知的財産権の制限についての言及があり、公平、合理的かつ非差別的 (FRAND) 条件での標準必須特許 (SEP) の利用可能性について検討する (5.5) としている。また、新しいライセンス供与モデルを広める等の手段で手頃な価格の薬およびその他の治療法が容易に利用できるようにする (5.8)、ともしている。

目標 6: 権利行使および司法判断 - 知的財産権侵害を阻止するための権利行使ならびに司法判断の仕組みを強化する

同目標においては、他国における伝統的知識 (TK)、遺伝資源 (GR)、伝統的文化表現 (TCE) の悪用事案を厳しく追及し (6.7)、また、競争に悪影響を与えるライセンス供与の慣習や条件については、市場における反競争的行為に関するインド競争委員会規則を含め、適切な措置で対処する (6.9) といった具体的な対応が示されている。

目標 7: 人材開発 - 知的財産権分野での教育、研修、研究、スキル開発のための人材、制度および能力を強化・拡大する

4. 国家知的財産権政策の実施

以上のインドにおける知的財産権の実施および今後の開発に関わる調整、指導ならびに監督は DIPP が担当することとなるが、行動計画を実際に実施する際の責任は、割り当てられた業務範囲に関係する省庁に残るとして、その実施責任を明確にする。また、州政府を含む公的部門および民間部門の機関ならびに利害関係者の団体も、実施プロセスに関与することになる、として、全国家的な計画の実施を企図している。