

第1章 国際的な枠組みにおける知的財産を巡る状況に関する調査

I. TRIPS 協定と RTA の TRIPS プラス条項の効力・適用関係

東京大学准教授 北村朋史

1. はじめに

現在、知的財産権の保護に関する新たな国際規律の策定は、主に二国間、複数国間および地域的な貿易協定（以下、まとめて RTA と呼ぶ）を通じてなされている。途上国は、知的財産権の国際的保護の強化は技術移転を制限し、経済発展を阻害するなどとしてこれに反対してきたが、先進国による農業や繊維分野における市場アクセスの改善の約束等を受けて、著作権や特許権をはじめとする種々の権利について具体的な保護の最低水準を定め、強力な国内および国際的な実施のための手続を導入する TRIPS 協定が発効した。しかし、WTO における多数国間での意思決定の困難さゆえ、TRIPS 協定の改正等を通じたさらなる国際的保護の強化は、極めて困難な状況にある。そこで、日・米・欧等の先進国は、RTA において国際的保護の強化を求め、途上国も、物品やサービス分野における市場アクセスの改善等を見返りとして、これに応じるという状況が顕著となっているのである。

もともと、RTA を通じた知的財産権の国際的保護の強化の試みは、RTA と TRIPS 協定との効力関係や適用関係という困難な問題を生じている。というのは、TRIPS 協定は、知的財産権の保護の最低水準を定めるだけでなく、「加盟国は、国内法令の制定又は改正に当たり、…公共の利益を促進するために必要な措置を、これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて、とることができる」とし（8条1）、加盟国が公衆の健康や栄養の保護といった公共の利益を促進するための一定の柔軟性（flexibilities）を含んでいると解されている。しかし、RTA を通じた知的財産権の国際的保護の強化は、こうした TRIPS 協定の柔軟性を制約することになりかねない。そこで、TRIPS 協定に反するような条項が RTA に置かれた場合、TRIPS 協定とそれらの RTA の条項のいずれが優先するのかという問題が生じているのである。

日本を含む多くの WTO 加盟国が、知的財産権の国際的保護の強化を図る RTA を締結しているなか、こうした TRIPS 協定と RTA の関係について検討しておくことは、一定の意義を有するようと思われる。そこで、本報告では、特に大きな注目を集めている公衆衛生を保護するための措置に注目して、上記の問題について予備的な検討を行う。具体的には、まず、2. において、こうした検討のための準備作業として、WTO 協定との関係という観点から見た RTA の条項の種類と WTO 協定と RTA の「抵触」の意味について確認する。次に、3. において、公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の柔軟性とこれに係る RTA の条項について検討する。その上で、4. において、両者の間に抵触が存在する場合、いずれが優先するかを一般国際法上の条約の抵触や修正に関する規則、および WTO 紛争解決手続

の先例等に基づき検討する。5. では、結論を述べる。

2. TRIPS 協定と RTA の関係に関する分析概念

(1) RTA の条項の種類

RTA や WTO 加盟議定書の条項を分析する際、これらの条項と WTO 協定との関係に着目して、「WTO プラス」条項や「WTO マイナス」条項などの分類がしばしば用いられる¹。

このうち WTO プラス条項とは、WTO 協定の義務よりも重い義務に帰結する条項を指す。これには、WTO 協定の既存の義務をより厳格なものとし、または WTO 協定には存在しない義務を付け加える条項や、WTO 協定上認められている例外措置等を禁止したりその要件をより厳格なものとしたりする条項が含まれる。TRIPS 協定の文脈で言えば、例えば、著作権の保護期間を 70 年とする条項や、伝統的知識の保護を求める条項、また同協定 31 条が認める強制実施権の許諾の範囲を限定する条項などである²。

これに対して、WTO マイナス条項とは、逆に WTO 協定の義務よりも軽い義務に帰結する条項を指す。これらの条項には、RTA 等の当事国の間で、WTO 協定の既存の義務を不適用としたり緩和したりする条項や、WTO 協定上認められている例外措置等の要件を緩和し、または WTO 協定上認められていない例外措置等を付け加える条項が含まれる。コメや自動車といった特定の製品の輸入について、GATT11 等で禁止される関税その他の課徴金以外の制限措置の適用を認める条項などが典型例である。

物品やサービスの貿易については、最恵国待遇ベースの GATT プラスや GATS プラスの条項（第三国である WTO 加盟国との関係においても WTO 協定よりも重い義務を課す条項）を設けることにもとより制限はなく、非最恵国待遇ベースの GATT プラスや GATS プラスの条項（条約当事国との関係においてのみ WTO 協定よりも重い義務を課す条項）も、経済統合に関する GATT24 条や GATS5 条 1 の要件を満たせば認められる。これに対して、条約当事国の間で、WTO 協定よりも軽い義務を課す GATT マイナスや GATS マイナスの条項が認められるかについては見解の対立が存在し³、貿易赤字の削減を目的として、各国

¹ これらの類型の意味については、特に Steve Charnovitz, “Mapping the LAW of WTO Accession,” in Merit E. Janow et al., eds., *The WTO: Governance, Dispute Settlement & Developing Countries* (2008).

² これらの例につき、鈴木将文「地域貿易協定 (RTAs) における知的財産条項の評価と展望」RIETI Discussion Paper Series 08-J-005 (2008 年)、14-15 ページ; Carlos M. Correa, “Intellectual Property: A Regulatory Constraint to Redress Inequalities,” Initiative for Policy Dialogue working Paper #308 (2018), pp.2-4. なお、WTO 協定には存在しない義務を付け加える条項を WTO 協定の既存の義務をより厳格なものとする条項と区別して、「WTO エクストラ」条項などと呼ぶこともある (Correa, *ibid.*, p.3) が、何が WTO 協定上の既存の義務に該当し、何が WTO 協定には存在しない義務に該当するかの違いは相対的で、上記 2 つの条項の厳密な区別は困難である (鈴木、同上、15 頁)。

³ こうした議論について、例えば、Joost Pauwelyn, ‘Interplay between WTO Treaty and Other International Legal Instruments and Tribunals: Evolution after 20 Years of WTO Jurisprudence’ (2016), available at SSRN <http://ssrn.com/abstract=2731144>; Gregory Shaffer and L. Alan Winters, “FTA Law in WTO Dispute Settlement: Peru—Additional Duty and the Fragmentation of Trade Law,” 16 *World Trade Review* 2 (2017); Geraldo Vidigal, “The Return of Voluntary Export Restraints? How WTO Law Regulates (And Doesn't Regulate) Bilateral Trade-Restrictive Agreements,” 53 *Journal of World Trade* 2 (2019).

との通商関係の改訂を目論むトランプ政権の通商政策との関係で、近年特に注目を集めている。

他方、知的財産権の国際的保護については、条約当事国の間で、WTO 協定よりも軽い義務を課す TRIPS マイナス条項はほとんど存在しないようである。むしろ、RTA における知財関連条項の創設の意義は、TRIPS 協定によって課される保護の最低水準を引き上げることにあるのであって、こうした TRIPS プラス条項と TRIPS 協定との関係が問題となっているのである。なお、TRIPS 協定にも、他の国の国民に対して最恵国待遇を与えることを義務づける規定が存在し（4 条）、しかし、同協定には、GATT24 条や GATS5 条 1 に相当する規定は存在しないため、非最恵国待遇ベースの TRIPS プラス条項は認められないと解されている⁴。

（2）条約間の「抵触」の概念

TRIPS プラス条項は、TRIPS 協定とは異なる規律を課すものだが、だからといって両者の間に直ちに抵触が生じ、それゆえ両者の効力関係や適用関係が問題となるわけではもちろんない。こうした抵触が生じるか、またいかなる TRIPS プラス条項と TRIPS 協定の間に抵触が生じるかは、条約間の抵触をいかに理解するかによる。

抵触の概念を狭く解する論者によれば、抵触とは、2 つの義務を同時に遵守することができない場合、すなわち、ある義務の遵守がまた別の義務の違反を生じる場合（義務と義務の抵触）を指すとされる⁵。2 つの条項が相互に排他的な異なる行為をなすように命じている場合（作為義務と作為義務の抵触）や、一方の条項がある行為をなすように命じ、また別の条項が同じ行為をなすことを禁止している場合（作為義務と不作為義務の抵触）である。

これに対して、抵触の概念を広く解する論者によれば、抵触とは、上記のような義務と義務の抵触だけでなく、ある義務の遵守によってある「権利」の行使が妨げられる場合（義務と権利の抵触）も含むとされる⁶。一方の条項がある行為をなすように命じ、また別の条項が同じ行為をなさないことを認めている場合（作為義務と免除の抵触）や⁷、一方の条項がある行為をなすことを禁止し、また別の条項が同じ行為をなすことを認めている場合（不作為義務と許可の抵触）である。

本報告の対象である TRIPS 協定と RTA の TRIPS プラス条項の関係について言えば、著作権の保護期間を 70 年とする条項や伝統的知識の保護を求める条項は、それ自体としては、TRIPS 協定との抵触を生じるものではない。後者のように TRIPS 協定には存在しない義務を付け加える条項については、もとより 2 つの異なる義務は存在せず、また前者のように TRIPS 協定の既存の義務をより厳格なものとする条項については、2 つの異なる義務は

⁴ 詳しくは、鈴木、前掲注 2、16-18 頁。

⁵ 特に Wilfred Jenks, “Conflict of Law-Making Treaties,” 30 BYIL (1953), pp.425-426.

⁶ 特に Joost Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law (2003), pp.169-172.

⁷ ここで言う「条項が…行為をなさないことを認めている場合」とは、条約の条項が明示的またはその解釈の帰結としてある行為をなさないこと積極的に認めている場合を指し、単に義務が課されていないことまでも含むものではない (Pauwelyn, *ibid.*, p.161)。

存在するが、これらの義務は相互に排他的なものではないからである。

これに対して、TRIPS 協定 31 条が認める強制実施権の許諾の範囲を限定するような条項が TRIPS 協定と抵触するかは、抵触の概念について上記のいずれの理解をとるかによる。狭義の理解によれば、そもそも義務と権利の間に抵触は生じえないが、広義の理解によれば、TRIPS 協定がなすことを認めている強制実施権の許諾を RTA が限定（部分的に禁止）している場合、両者の間には抵触が存在すると解されるからである。

これらの抵触概念のいずれが妥当であるかについて結論することは、本報告の射程を超えるが、少なくとも WTO 協定と RTA の関係については、狭義の理解は、狭きに失するように思われる。こうした理解は、「立法者の意思は一貫していると推定されるため、抵触は原則として存在しないと解すべし」との理由に基づいているように見受けられるが⁸、立法者意思の一貫性は推定にすぎないため、義務と権利の抵触をカテゴリーカルに否定する理由にはならないはずで、また WTO 協定の起草者と RTA の起草者はもとより大きく異なるため、そもそも意思の一貫性の推定が妥当するかも定かではないからである。

以下では、こうした抵触の概念の理解に基づいて検討を進める。

3. TRIPS 協定の柔軟性と RTA の TRIPS プラス条項

(1) 公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の柔軟性

TRIPS 協定は、「加盟国は、国内法令の制定又は改正に当たり、…公共の利益を促進するために必要な措置を、これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて、とることができる」とし（8 条 1）、著作権や特許権等の個々の権利の保護について、これらの公共の利益を促進するための措置を認める例外規定等を定めている。

例えば、特権者に与えられる権利の例外について定める 30 条は、「特許の通常の実施を不当に妨げ、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害さないこと」を条件として、「加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる」と規定している。また 31 条は、加盟国は、個々の当否に基づいて、「使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って、合理的な期間内にその努力が成功しなかった」ことなどを条件として、特許権者の許諾を得ていない特許の対象の使用を認めること（強制実施権の許諾等）ができるとしている。

また 2001 年には、TRIPS 協定が途上国の人々の必須医薬品へのアクセスを妨げているとの懸念を受けて、TRIPS 協定と公衆衛生に係る閣僚宣言（ドーハ宣言）が採択され、「TRIPS 協定は、加盟国が公衆衛生を保護するための措置をとることを妨げないし、妨げるべきでない（く）」、「加盟国は、この目的のための柔軟性を提供する TRIPS 協定の条文を利用する権利を有する」ことが合意されている（パラ 4）。そして、こうした TRIPS 協定の柔軟性には、強制実施権を許諾する権利や、強制実施権が許諾される理由を決定する自由、ま

⁸ Jenks, *supra* note 5, pp.427-429.

た何が国家緊急事態その他の極度の緊急事態にあたるかを決定する権利や、知的財産権の消尽について制度を創設する自由等が含まれるとしている（パラ5）。

さらに2005年には、医薬分野の生産能力が不十分またはない加盟国が強制実施権の利用にあたって直面しうる困難に対処するため、TRIPS 協定 31 条(f)に規定する輸出加盟国の義務（主として国内市場への供給のために許諾を与える義務）は、後発開発途上国等に輸出するために与える強制実施許諾については、適用しないとする TRIPS 協定改正議定書が採択され、2017年に発効している（31条の2）。

TRIPS 協定、特に公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の柔軟性とは、「条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意」（ウィーン条約法条約 31 条 3(a)）としての性質を有するドーハ宣言等に照らして解釈される⁹、TRIPS 協定 31 条等の規定によって認められた公衆衛生を保護するための行為の範囲を意味するものと言える¹⁰。

（2）公衆衛生の保護に係る RTA の TRIPS プラス条項

上記の通り TRIPS 協定は、加盟国が公衆衛生を保護するための柔軟性を有しているが、RTA の TRIPS プラス条項によって、こうした柔軟性が制約されているとの懸念が広まっている。公衆衛生の保護に係る主な TRIPS プラス条項としては、下記の措置を求める条項が挙げられるが¹¹、このうち上記の柔軟性の中核とされる強制実施権の許諾の権利を制約するものとして、特に大きな懸念が示されているのが、③、⑤および⑥の措置である¹²。

- ① 既知の物の新たな用途に対する保護
- ② 特許付与前異議の禁止
- ③ 試験データ保護
- ④ 不合理な遅延について補償するための特許期間の延長
- ⑤ 特許リンケージ
- ⑥ 強制実施権の許諾理由に対する制限
- ⑦ 並行輸入の制限・禁止
- ⑧ 民事・行政・刑事上の手続・措置の強化

⁹ こうしたドーハ宣言の性質の理解については、例えば、Frederick Abbot, “The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark Corner at the WTO,” 5 *Journal of International Economic Law* 2 (2002), p.491; Steve Charmovitz, “The Legal Status of the Doha Declaration,” 5 *Journal of International Economic Law* 1 (2002), p.211.

¹⁰ TRIPS 協定の柔軟性の定義と内容については、さしあたって、WIPO Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), *Patent Related Flexibilities in the Multilateral Legal Framework and their Legislative Implementation at the National and Regional Levels* (2010).

¹¹ High Level Panel on Access to Medicines, Report of the United Nations Secretary-General’s High Level Panel on Access to Medicines (2016), pp.25-26.

¹² これらの措置を求める RTA の条項やその意義については、特に Michael Handler and Bryan Mercurio, “Intellectual Property” in Simon Lester and Bryan Mercurio, eds., *Bilateral and Regional Trade Agreements: Commentary and Analysis* (2009), pp.344-357.

③試験データ保護とは、新規医薬品の販売承認から一定の期間、その試験データに基づいてジェネリック医薬品の販売を認めることを禁止する措置を指す。強制実施権の下でジェネリック医薬品を生産する権限を与えられた生産者は、医薬品規制当局から販売承認を得ることが求められるが、既存の試験データに依拠することができなければ、強制実施権を活用して安価な医薬品を提供することができなくなるため、試験データ保護を求める条項は、加盟国による強制実施権の利用を妨げかねない¹³。

⑤特許リンケージとは、特許権者の同意なく、特許医薬品のジェネリック版の販売を認めることを禁止する措置である。こうした措置は、従来もっぱら医薬品の品質や安全性等を審査してきた医薬品規制当局に、特許権という私権の「執行者」としての役割が与えられることを意味する。特許リンケージを求める条項が、強制実施権の下で生産される医薬品についても、特許権の満了まで販売承認を禁止するものと解されるとすれば、やはり加盟国による強制実施権の利用を妨げるものとなる¹⁴。

⑧強制実施権の許諾理由に対する制限とは、文字通り TRIPS 協定が認める強制実施権の許諾理由を反競争的行為の是正や、非商業的使用、また国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合などの特定のケースに限定する措置を指す。このほか、TRIPS 協定が「特許権者は、個々の場合における状況に応じ適当 (adequate) な報酬を受ける」としている (31 条 (h)) のに対して、特許権者に対する「合理的かつ完全 (reasonable and entire)」な補償を求める条項や、ノウハウの移転を制限する条項が置かれることもある¹⁵。

そのため、これらの RTA の TRIPS プラス条項に対しては、学説や NGO 等はもとより国連の諸機関からも大きな懸念が示されている。

例えば、国連開発計画・国連合同エイズ計画は、「TRIPS 協定の柔軟性の恩恵を保持するため、国は、少なくとも医薬品の価格や可用性に影響を与えうる TRIPS プラス義務を含む FTA への加入を控えるべき」とし、また既にそうした義務を引き受けた場合には、「残存する利用可能な公衆衛生に関する柔軟性を最大限に利用して」、その負の影響を緩和するためのあらゆる努力をすべきであると指摘している¹⁶。

また国連事務総長「医薬品アクセスに関するハイレベル・パネル」は、特許や試験データの保護を拡大する RTA 等の条項は、「知的財産の保護と執行が政府の人権保護義務と公衆衛生上の優先事項を害することのないようにするために TRIPS 協定とドーハ宣言によって政府に与えられた選択肢を狭めることによって、さらに政策的な矛盾を深刻化させるもの」と批判している¹⁷。

これらの報告においては、RTA の TRIPS プラス条項が TRIPS 協定の柔軟性を制約し、公衆衛生を保護するための加盟国の選択肢を狭めているとの認識に基づき、これらの条

¹³ Ibid., p.353.

¹⁴ Ibid., p.355.

¹⁵ Ibid., p.356.

¹⁶ UNDP and UNAIDS, The Potential Impact of Free Trade Agreement on Public Health (2012), p.5.

¹⁷ High Level Panel on Access to Medicines, supra note 11, p.19.

項を含む RTA に加入しないことや、既に加入した場合には、残存する柔軟性を最大限利用して、その悪影響を緩和するように努めることが提言されているのである。

もっとも、RTA の TRIPS プラス条項が TRIPS 協定の柔軟性を制約しているとしても、そうした条項を含む RTA に加入した場合、締約国はそれらの制約に服するののかという問題は別途検討を要する。既述の通り TRIPS 協定がなすことを認めている強制実施権の許諾等を RTA が禁止している場合、両者の間には抵触が存在すると考えられ、両協定の当事国がこうした禁止に服するかは、いずれの協定が優先するかによるからである。

4. TRIPS 協定と RTA の TRIPS プラス条項の関係

(1) 一般国際法上の条約の抵触規則

「同一の事項に関する相前後する条約の適用」について定める条約法条約 30 条によれば、これらの条約の当事国の権利義務は、次の規定により決定するとされる。

2 条約が前の若しくは後の条約に従うものであること又は前の若しくは後の条約と両立しないものとみなしてはならないことを規定している場合には、当該前の又は後の条約が優先する。

3 条約の当事国のすべてが後の条約の当事国となっている場合において、第五十九条の規定による条約の終了又は運用停止がされていないときは、条約は、後の条約と両立する限度においてのみ、適用する。

4 条約の当事国のすべてが後の条約の当事国となっている場合以外の場合には、

(a) 双方の条約の当事国である国の間においては、3 の規則と同一の規則を適用する。

(b) 双方の条約の当事国である国といずれかの条約のみの当事国である国との間においては、これらの国が共に当事国となっている条約が、これらの国の相互の権利及び義務を規律する。

30 条 2 によれば、TRIPS 協定と RTA のいずれが優先するか決定にあたっては、まずもってこれらの条約にもう一方の条約が優先することを定める規定が存在するかの検討が必要となる。他方、TRIPS プラス条項を含む多くの RTA は TRIPS 協定の後の条約に該当し、またその当事国の多くは TRIPS 協定の当事国でもあるため、これらの条約に上記の規定が存在しない場合には、4(a)および 3 (後法優先原則) に従って、RTA が TRIPS 協定に優先することになる。ただし、こうした後法優先原則の適用は、前の条約である TRIPS 協定が後の条約によって逸脱可能であることを前提とする。TRIPS 協

定が逸脱を許さないものであるとすれば、これに反する RTA の条項は違法であって、執行不能であるため、適用することができないからである¹⁸。

TRIPS 協定に RTA が優先することを定める規定は見受けられない¹⁹。また公衆衛生の保護に係る RTA の TRIPS プラス条項との抵触が問題となっているのは、TRIPS 協定の義務ではなく権利を定める規定である。そのため、以下では、RTA に TRIPS 協定が優先することを定める規定は存在するか、強制実施権の許諾等の権利を定める TRIPS 協定の規定は逸脱可能であるかについて検討する²⁰。

(2) RTA における抵触規定

RTA、特に近年の RTA の中には、TRIPS 協定が優先することを定めていると解される規定を有するものが多く存在する。ただし、それらの規定の内容は多様で、その TRIPS プラス条項、とりわけ公衆衛生の保護に係る TRIPS プラス条項の適用の可否に関する含意はそれぞれ異なる²¹。

例えば、日 EU・EPA の 14 章 3 条には、次のような規定が置かれている。

- 1 この章の規定は、両締約国が締結している知的財産の分野における他の国際協定に基づく両締約国の権利及び義務を補完する。
- 2 両締約国は、この協定の効力発生の日に両締約国が締結している知的財産に関する国際協定に定める義務を履行することについての約束を確認する…。

3 条 2 は、日 EU・EPA の知財章の規定は、既存の知財関連条約の義務と両立しないものとみなしてはならないことを規定したものと見え、これらの既存の知財関連条約には TRIPS 協定も含まれるため、同条項は、TRIPS 協定の義務を定める規定は、知財章の規定に優先することを定めたものと解される。もっとも、3 条 2 は、既存の知財関連条約の権利については触れていない。そのため、この条項をもって、TRIPS 協定の権利を定める規定も知財章の規定に優先し、それゆえ TRIPS 協定の権利を制約する TRIPS プラス条項の適用は否定されると解することは困難である²²。

¹⁸ こうした違法な合意の効果については、特に Pauwelyn, *supra* note 6, pp.312-315.

¹⁹ TRIPS 協定 2 条 2 は、同協定の規定は、パリ条約やベルヌ条約等の条約に基づく既存の義務を免れさせるものではないと規定するが、これらの条約に RTA は含まれておらず、また多くの RTA の義務は既存の義務ではない。また 1 条 1 は、「加盟国は、この協定に反しないことを条件として、この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができる」とするが、これはもとより TRIPS 協定とその他の条約の適用関係について定めたものではなく、仮にそのように解しようとしても、「この協定に反しない」との条件が付されていることから、その他の条約に従うことやこれと両立しないものとみなしてはならないことを定めたものとは解されない。

²⁰ 論理的には、後者の問題が前者の問題に先行するが、RTA が、TRIPS 協定が優先することを定めている場合は、いずれにせよ TRIPS 協定に反する RTA の条項は適用することができないため、後者の問題の検討は不要である。

²¹ これらの RTA の抵触規則に関する詳細な検討として、Henning G. Ruse-Khan, “The International Law Relation Between TRIPS and Subsequent TRIPS-Plus Free Trade Agreements: Towards Safeguarding TRIPS Flexibilities?” 18 *Journal of Intellectual Property Law* 2 (2011), pp.350-364.

²² 日 EU・EPA の 14 章 3 条について述べたものではないが、同様の指摘として、*ibid.*, pp.350-351.

他方、日 EU・EPA は、14 章 34 条 1 において、次のように規定している。

両締約国は、WTOの閣僚会議において二千一年十一月十四日に採択された知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び公衆の健康に関するドーハ宣言の重要性を認識する。両締約国は、この章の規定に基づく権利及び義務の解釈及び実施に当たり、同宣言との整合性を確保する。

同条項は、知財章の規定に基づく権利や義務のドーハ宣言との整合性を確保するとし、知財章の規定は、ドーハ宣言と両立しないものとみなしてはならないことを規定したものと考えられる。既述の通りドーハ宣言とは、「条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意」として、公衆衛生の保護に関するTRIPS協定の加盟国の権利を確認し、その内容を明らかにしたものである。そのため、同条項は、公衆衛生の保護に関する権利に限って、TRIPS協定の規定が知財章の規定に優先することを定めたものと言え、これらの権利を制約するTRIPSプラス条項を不適用とする効果を有するものと解される。

このようにTRIPS協定が優先することを定めていると解されるRTAの規定は多様である。本報告で、そうしたRTAの規定を仔細に検討することはできないが、そうした検討においては、個々のRTAの抵触規定がTRIPS協定のいかなる規定の優先を定め、それゆえRTAのいかなるTRIPSプラス条項の適用を否定するものであるかを確定していく必要がある。

なお、RTA が、TRIPS 協定が優先することを定めている場合は、まず RTA の TRIPS 協定適合的な解釈が試みられることになる。RTA の適用が否定されるのは、あくまでもそうした TRIPS 協定適合的な解釈が不可能な場合である。

(3) TRIPS 協定の逸脱の可否

(a) 一般国際法上の条約の修正規則

既述の通り RTA に TRIPS 協定が優先することを定める規定が存在しない場合は、後法優先原則によって、後の条約である RTA が前の条約である TRIPS 協定に優先するが、その前提として、前の条約である TRIPS 協定が後の条約によって逸脱可能であるかが問題となる。

こうした多数国間条約からの逸脱の可否に関する条件は、「多数国間の条約を一部の当事国の間においてのみ修正する合意」について定める下記の条約法条約 41 条 1 に置かれている²³。

²³ 条約法条約 41 条は、条約の文字通りの修正、つまりある条約を修正する合意がなされ、その合意がある条約の一部になるという場合だけでなく、ある条約とは別の条約が締結され、その別の条約がある条約の権利義務を変更する効果を有するというより広い場合についても規定しているとの理解が一般的である。例えば、Pauwelyn, *supra* note 6, p.89. このほか、ILC, *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law* (2006), p.165; Anne Rigaux et al., "Article 41" in Oliver Corten and Pierre Klein, eds., *The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary*, vol.2 (2011), p.989.

多数国間の条約の二以上の当事国は、次の場合には、条約を当該二以上の当事国の間においてのみ修正する合意を締結することができる。

(a) このような修正を行うことができることを条約が規定している場合

(b) 当該二以上の当事国が行おうとする修正が条約により禁止されておらずかつ次の条件を満たしている場合

(i) 条約に基づく他の当事国による権利の享有又は義務の履行を妨げるものでないこと。

(ii) 逸脱を認めれば条約全体の趣旨及び目的の効果的な実現と両立しないこととなる条約の規定に関するものでないこと。

WTO 協定には、TRIPS 協定の一部当事国間における修正を認める規定も、禁止する規定も見受けられない²⁴。そのため、こうした修正が認められるかは、41 条 1(b)(i)と(ii)に定められる条件の充足いかんにかかっていると考えられる。

このうち、41 条 1(b)(i)は、「条約は第三国を害しもしない (pacta tertiis nec nocent nec prosunt)」という原則を確認する趣旨と解される²⁵。

試験データ保護等を求める RTA の TRIPS プラス条項によって、TRIPS 協定の強制実施権の許諾の権利等の享有が妨げられるとしても、それは、一般には、RTA の当事国の権利であって、WTO の他の加盟国の権利の享有が妨げられるわけではない。ただし、RTA の TRIPS プラス条項によって、医薬分野の生産能力が不十分もしくはない加盟国への輸出のための強制実施権も許諾できなくなるとすれば、強制実施権の下で生産された安価な医薬品の輸入というこれらの加盟国の利益の享受は妨げられうる。これらの加盟国が強制実施権の下で生産された安価な医薬品を輸入する権利を与えられていると言えるかは、TRIPS 協定 31 条の 2 等の解釈によるが、これらの規定の趣旨に鑑みれば、そうした解釈の余地がないとは言えない²⁶。その場合は、強制実施権の許諾の権利を制約する RTA の TRIPS プラス条項は、上記の加盟国への輸出のための許諾に関する限りは、違法であって、適用できないということになる。

他方、41 条 1 (b)(ii) の言う「逸脱を認めれば条約全体の趣旨及び目的の効果的な実現と両立しないこととなる条約の規定」とは、条約社会の共通利益の実現を目的として、条約社会全体に対して負う義務 (erga omnes partes) を定める規定を指すものと解される²⁷。人権保護義務を課す人権条約の規定や、温室効果ガスの削減や絶滅危惧種の国際取引の禁止といった地球環境保護のための義務を課す地球環境条約の規定などである。

²⁴ ただし、この点に関する WTO 上級委員会の理解については、下記の「(2) WTO 上級委員会の先例」を参照。

²⁵ Rigaux, supra note 23, p.1002.

²⁶ この点に関する分析として、Henning Grosse Ruse-Khan, “From TRIPS to FTAs and Back: Re-Conceptualising the Role of a Multilateral IP Framework in a TRIPS-Plus World,” Netherlands Yearbook of International Law 2017 (2018), pp.93-95.

²⁷ ILC, supra note 23, pp.159-161; Rigaux, supra note 23, pp.1003-1005.

強制実施権の許諾の権利等を定める TRIPS 協定の規定は、加盟国に自らの公共の利益を促進するためある行為をなすことやなさないことを認めるもので、条約社会の共通利益の実現を目的として、条約社会全体に対して負う義務を定めるものではない。そのため、これらの規定は、通常理解される「逸脱を認めれば条約全体の趣旨及び目的の効果的な実現と両立しないこととなる条約の規定」とは大きく異なるが、にもかかわらずこれらの規定からの逸脱を禁止すべき理由があるとすれば、それは、加盟国、特に途上国の自己加害的な行為を防止することに求められると考えられる。RTA の下で途上国が先進国の政治的圧力に晒され、自らにとって不利益となる義務を引き受ける危険は否定できない。しかし、途上国は、その見返りとして、物品やサービス分野における市場アクセスの改善等の利益を得ているとも考えられ、こうした利害の衡量に関する途上国自らの決定を否定することは、パターンリスティックに過ぎるように思われる。

(b) WTO 上級委員会の先例

以上のように条約法条約 41 条の条件に基づく検討によれば、TRIPS 協定の強制実施権の許諾の権利等を制約する RTA の TRIPS プラス条項は、後発開発途上国等への輸出のための強制実施権の許諾の場合を除いて、TRIPS 協定に反するため違法であるとは言えないように思われる。しかし、近年の WTO 上級委員会の報告の中には、こうした理解に反するようにも見受けられる判断例がある。ペルー農産品事件上級委報告である²⁸。

本件は、ペルーが、一部の農産品に関して価格帯制度（農産品の国際価格が所定の最低価格を下回る場合は加算関税を課し、逆に所定の最高価格を上回る場合は関税の払い戻しを行うという制度）を設けていたところ、グアテマラが、ペルーの措置は農業協定 4.2 条に違反するとして、WTO 紛争解決手続に申立てたものである。ただし、ペルーとグアテマラの間には FTA が存在し、その FTA には「ペルーは価格帯制度を維持できる」との条文が含まれていた。そのため、ペルーは、条約法条約 41 条を援用して、上記の FTA の条項によって農業協定 4.2 条は修正され、それゆえ WTO 協定違反は生じないと主張したが、これに対して、上級委は、次のような判断を行っている。

WTO 協定は、改正、ウェーバー、地域貿易協定に関する例外について定める特定の規定を有し、これらの規定は条約法条約 41 条の一般的な規定に優先する。…WTO の規則から逸脱しうる FTA の条項が、しかし WTO 協定と整合的であるかの評価のための適切な道筋は、地域貿易協定の形成を許可する WTO の条文である。…4 項（GATT24 条 4）における貿易を容易にすることや一層密接な統合への言及は、24 条は WTO 協定上の権利義務から後退する FTA 上の措置の広い抗弁になるとの解釈と整合しない²⁹。

²⁸ Peru – Additional Duty on Imports of Certain Agricultural Products, Report of the Appellate Body (DS457/AB/R).

²⁹ Ibid., paras.5.112-5.116. 括弧内は筆者注。

本件は、RTA の WTO マイナス条項による WTO の物品貿易に関する多角的協定からの逸脱の可否が争われた事案である。上級委は、こうした逸脱の可否は GATT24 条に基づき評価されるとした上で、結論として逸脱の可能性を否定しているが、TRIPS 協定には、GATT24 条に相当する RTA の形成について定める規定は存在しない³⁰。しかし、ここで注意すべきは、上級委が地域貿易協定に関する例外について定める規定だけでなく、WTO 設立協定 10 条の改正規定等も条約法条約 41 条の特別法にあたると判断している点である。WTO 設立協定 10 条の改正規定は、「多数国間の条約の改正」について定める条約法条約 40 条に対応するもので、多数国間の条約の一部当事国間における修正について定める 41 条の特別法にあたるかと言えらるかは疑わしい。しかし、WTO 設立協定 10 条の改正規定は、TRIPS 協定の改正についても規定しているため、こうした上級委判断によれば、TRIPS 協定からの逸脱は、カテゴリーカルに否定されるということになるように思われる。

もっとも、ペルー・グアテマラ FTA は未発効であったため、上記の上級委の判断は傍論である。また上級委は自らが示した過去の判断を踏襲する傾向にあるが、上級委の判断に先例拘束性はなく、WTO 設立協定 10 条の改正規定等は条約法条約 41 条の特別法にあたるかの判断が維持されるか、維持しうるかは定かではない。さらに RTA の TRIPS プラス条項の違反が争われるとすれば、それは RTA の紛争解決手続においてであるが³¹、これらの紛争解決手続が WTO 上級委の判断をどれほど尊重するかも明らかではない。その意味で、上記の上級委の判断の意義は限られるが、TRIPS 協定からの逸脱の可否に関するひとつのありうる解釈を示したものと見え、注目に値する。

5. おわりに

公衆衛生の保護、特に途上国の人々の必須医薬品へのアクセスの確保は、もとより国内法制の不備やサプライチェーンの問題の改善等の多様な取り組みを要するが、強制実施権の許諾等が限定的ではあるが、有効な処方のひとつとなりうることは確かであろう。その意味で、RTA の TRIPS プラス条項によって、公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の柔軟性の利用が妨げられているとの懸念は傾聴を要する。

近年の RTA の中には、公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の一部規定の優先を定めているものも多く、WTO 加盟国は、国連の諸機関等の勧告に応じて、TRIPS 協定の柔軟性の確保に努めてきているように見受けられる。

他方、TRIPS 協定の柔軟性は、そもそもそうした加盟国の選択にかかっているのか、あるいはそうした選択に関わらず、現在もまた将来的にも既に確保されているのかは、強制実施権の許諾等の権利を定める TRIPS 協定の規定が逸脱可能であるかによる。条約法条約 41 条によれば、他の WTO 加盟国の権利の享有が妨げられる場合を除いて、それらの TRIPS

³⁰ そのため、本上級委判断は TRIPS 協定からの逸脱の可否の問題について含意を有さず、この問題は条約法条約 41 条に基づき判断されるとの指摘として、Ruse-Khan, *supra* note 26, pp.90-92.

³¹ WTO 紛争可決手続への申立の基礎は、協定違反（違反申立）や協定上の利益の無効化侵害（非違反申立）に限られるため（GATT23 条 1 等）、パネルや上級委は、RTA 違反の申立について管轄権を有さない。

協定の規定は逸脱不能と解すべき説得的な理由はないように思われ、TRIPS 協定の柔軟性を確保するか、またどの程度確保するかは、やはり WTO 加盟国の選択にかかっていると考えられる。ただし、近年の WTO 上級委の報告には、これとは異なる結論を示唆する判断例も見受けられ、今後の動向を注視していく必要がある。

II. 豪州のプレイン・パッケージ制度の WTO 協定整合性 —WTO パネル報告書の分析—

鈴木將文*

1. はじめに¹

タバコに関連する事業については、世界各国において、公衆衛生政策の観点から、種々の規制が行われている。2003年には、「タバコの規制のための措置についての枠組みを提供する」ための「タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約」（以下、「WHO FCTC」という。）²が採択されている。

そのような規制の一つに、プレイン・パッケージ（plain packaging）制度がある。これは、タバコの消費を抑制するため、タバコ製品及びその包装上の表示について消費者を引き付けるような商標、色、ロゴ等を付することを禁止し、製品に関する最低限の情報を標準的な文字や色彩で付することのみを許すという規制である。

プレイン・パッケージ規制については、過去に欧州やカナダ等で導入が検討され³、また、WHO FCTC のガイドライン（2008年策定）⁴もこれを推奨している。そして、豪州において2011年に制定された法制度⁵が、実際に導入された初の例となった。

プレイン・パッケージ規制は、タバコの販売方法に直接的に影響するものであること等から⁶、タバコ産業やタバコ生産に関係する国等の反発を受けてきた。豪州の制度についても、様々な根拠及び手続により、その合法性等が争われてきた、すなわち、豪州国内において同

* 名古屋大学大学院法学研究科教授 本稿は、公益財団法人大幸財団による研究助成及び科研費補助金（17H00963）をそれぞれ受けた各研究の成果を用いている。

¹ 筆者は、プレイン・パッケージ規制について、鈴木將文「知的財産権と非経済分野の公共政策との調整をめぐる法的問題—タバコのプレイン・パッケージ規制を素材として」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』38-69頁（弘文堂、2013年）（以下、鈴木「法的問題」として引用する。）、Masabumi Suzuki “Domestic Measures for Public Health Policy and International IP/Trade Law - the Case of the Australian Plain Packaging Act -”, Nagoya University Journal of Law and Politics（名古屋大学法政論集） No. 247, pp. 374-350 (1-25) (2012) 等で検討したところであり、本稿ではそれらの一部を用いている。

² The WHO Framework Convention on Tobacco Control. 世界保健機関（WHO）において2003年5月に採択され、2005年に発効した条約である。我が国も2004年に受託書を寄託している。なお、同条約の公定訳では「たばこ」の表記が用いられているが、本稿では「タバコ」の表記で統一する。WHO FCTC については、本パネル報告書も詳しく説明している（paras. 2.94-2.112）。

³ 鈴木「法的問題」前掲注1、41頁、43頁参照。

⁴ 「WHO タバコ規制枠組条約第11条の実施のためのガイドライン」46項、及び「WHO タバコ規制枠組条約第13条の実施のためのガイドライン」15項ないし17項。

⁵ “Tobacco Plain Packaging Act 2011” と “Trade Marks Amendment (Tobacco Plain Packaging) Act 2011” という二つの法からなる。

⁶ 同規制については、タバコの消費や喫煙行為との関係が間接的であることから、タバコの消費抑制ひいては健康被害防止の効果が明らかでないとの批判も受けやすい面があり、現に、豪州の制度を巡る紛争ではその点も指摘されてきた。

国の憲法との整合性を問う訴訟が提起されたほか⁷、投資協定に基づく投資仲裁⁸や WTO 紛争解決制度の申立てが行われた。そのうち、WTO における紛争は、ホンジュラス、ドミニカ共和国、キューバ及びインドネシアの各国が豪州を相手に申立てを行い、それら紛争に対して一つのパネルが設置され、2018年6月にパネル報告書が公表された（以下、上記4か国が提起した紛争をまとめて「本件紛争」という。）。本稿では、このパネル報告書について分析することとしたい。

なお、具体的検討に入る前に、特に知的財産制度の観点から、本パネル報告書の意義について述べておこう。後述するように、今回のパネルの判断については、すでに一部申立国により上訴されており、今後上級委員会で覆される可能性も残されているが、仮にこれが大きな変更を受けることなく確定すれば、少なくとも以下の点で大きな法的及び政策的意義を持つと評価できる。

第一に、知的財産制度と WTO 協定⁹との関係を明らかにした新しい事例として、大きな意義がある。具体的には後に論じるが、知的財産制度について現時点で最も包括的な多数国間協定である TRIPS 協定¹⁰については、これまでに多数の紛争が WTO 紛争解決制度に申し立てられてきたが、その多くは当事国間の協議の段階で終了又は中断しており、パネル報告書が出されるに至ったものは少ない¹¹。しかも、本件紛争では、これまで WTO 紛争解決制度で検討されていなかった、商標に関する TRIPS 協定の規定や知的財産と「貿易の技術的障害に関する協定」(TBT 協定)との関係に関するパネルの解釈が示されており、その点でも本報告書は貴重である。

第二に、プレイン・パッケージ規制の WTO 協定との整合性を確認したことの政策的意義は極めて大きい。同様の規制は、豪州に続いてアイルランド、英国及びフランス等で導入されたほか、多数の国で導入が検討されている¹²。また、タバコ以外の製品（食品等）に同種の規制が拡大する可能性もあると思われる。

⁷ JT International SA v. Commonwealth of Australia; British American Tobacco Australasia Limited v. The Commonwealth, [2012] HCA 43. 結論として、豪州高等裁判所（最高裁判所）は、タバコ会社による違憲の主張を退ける判断を下した。鈴木「法的問題」45-50頁参照。本パネル報告書の para. 7.1320, fn. 3235 も参照。

⁸ Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12. 本仲裁手続は、豪州と香港の間の投資協定に基づく、いわゆる ISDS（投資家・国家間紛争解決制度）として申し立てられたものである。仲裁廷は、結論として、本件申立は申立人の権利濫用によるものであり、仲裁廷は本件紛争について管轄を有しないとした（2015年12月17日付け Award of Jurisdiction and Admissibility）。

⁹ 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization）を本稿では「WTO 協定」と呼ぶ。

¹⁰ WTO 協定の附属書 1 C 「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」。

¹¹ 2018年8月末時点で、TRIPS 協定に関する論点が提起された WTO 紛争は 39 件であり、そのうちパネル報告書の公表に至ったものは、本件紛争を含め 14 件にとどまる（以上の紛争件数は、同一の措置について複数の国が紛争を申し立てた場合は申立国の数による。同一措置に関する事件を 1 とカウントした場合には、パネル報告書が出された案件は 9 件にすぎない。）。

¹² WHO, “Plain Packaging,” available at <http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/key-policy-documents/who-framework-convention-on-tobacco-control-who-fctc/key-areas-of-tobacco-control-policy/plain-packaging>. ハンガリー、スロヴェニア、カナダ等でも導入がなされ、または検討されていると伝えられている。

2. 本件紛争の手続的経緯

本件紛争は、豪州のプレイン・パッケージ規制について、ホンジュラス、ドミニカ、インドネシア及びキューバが、それぞれ WTO 紛争解決制度における協議要請を行ったことから開始した¹³。それらの国々は、協議で紛争解決に至らなかったとして、2012年10月から2014年3月までの間にそれぞれパネル設置要請を行い、2013年から2014年にかけてパネル設置が決定され、2014年5月に4つの事件についてまとめて一つのパネルが構成された¹⁴。

パネルは、中間報告書を2017年5月に当事国に送付し、さらに最終報告書を同年9月に当事国に対し、また2018年6月28日に全加盟国に対し、送付した。2018年8月28日のDSBにおいて、DS458（申立国キューバ）及びDS467（同インドネシア）については、パネル報告書が採択された。他方、DS435（同ホンジュラス）及びDS441（同ドミニカ）に関しては、それぞれ2018年7月19日と同年8月23日に、上級委員会への上訴申立ての意思が通報されている¹⁵。

3. 本パネル報告書の概要¹⁶

(1) 問題とされた措置

本紛争で問題とされた豪州の措置は、具体的には、①「タバコ・プレイン・パッケージ法」(Tobacco Plain Packaging Act 2011)（以下、「TPP法」という。）、②「タバコ・プレイン・パッケージ規則」(Tobacco Plain Packaging Regulations 2011)（2012年改正後のもの。以下、「TPP規則」という。）、及び③「商標法改正法」(Trade Marks Amendment (Tobacco Plain Packaging) Act 2011)（以下、「TMA法」という。）である (para. 2.2)¹⁷。本パネル報告書は、これらの措置をまとめて「TPP措置」(TPP measures)と呼んでおり (para. 2.5)、本稿もこの用語法に従うこととする。

¹³ 各国の申立（協議要請）日は、ホンジュラスが2012年4月4日、ドミニカが同年7月18日、キューバが2013年5月3日、インドネシアが同年9月20日であった（事件番号は、順にDS435、DS441、DS458、DS467）。なお、ウクライナも2012年3月12日に協議要請を行い（DS434）、その事件についてもパネルが設置されたが、同国からパネル手続停止要請がなされ、そのまま手続が中止された。

¹⁴ パネリストは、Alexander Erwin、Francois Dessemont 及び Billie Miller である。

¹⁵ WTO, *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging: Notification of an Appeal by Honduras under Article 16.4 and Article 17 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), and under Rule 20(1) of the Working Procedures for Appellate Review*, WTO Doc WT/DS435/23 (25 July 2018); *ibid.*: *Notification of an Appeal by the Dominican Republic under Article 16.4 and Article 17 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), and under Rule 20(1) of the Working Procedures for Appellate Review*, WTO Doc WT/DS441/23 (28 August 2018).

¹⁶ 本稿では、本パネル報告書のパラグラフ番号を“para. x”という形で示す。

¹⁷ 各措置の詳細について、paras. 2.6-2.48。なお、申立国は、それら各措置以外の関連措置も申立てに含む旨を述べていたが、パネルは各措置以外については判断を求められていないとした (paras. 2.3-2.4)。豪州では、TPPの規制以外に、タバコについて、表示規制（健康被害の可能性について言語及び画像による警告的表示の義務付け）、広告規制、特別の税制、販売規制等が行われていることにつき、paras. 2.52-2.73 参照。なお、パネルは、TPP措置が、他の諸措置と併せた包括的なタバコ規制の一部として、実施されていることを重視すべきであると述べている (para. 7.1729)。

TPP 法は、公衆衛生の向上と WHO FCTC に基づく義務の履行を目的とし（同法 3 条）、同法と TPP 規則が、タバコ製品（tobacco products）の小売用包装（retail packaging）及び外観（appearance）について要件を定め、これに従わないタバコ製品の供給、購入、または製造に対して、罰則と民事罰を適用するとしている。上記の要件の主なものは、以下のとおりである。

- ①小売用包装の物的特徴（physical features）の規制（TPP 規則が定める以外の装飾の禁止など）
- ②小売用包装の色（原則、くすんだ暗褐色）と仕上げ（原則、つや消し仕上げ）の規制
- ③小売用包装における商標その他の標章の使用規制（指定された方法以外での使用禁止）
- ④外部包装（wrapper）の規制（原則透明、商標の使用禁止等）
- ⑤タバコ製品の的外観（商標その他標識の使用の原則禁止等）

また、商標法との関係について、タバコ製品に係る商標登録を出願した者は、当該商標について使用の意図が認められるとしている（TPP 法 28 条 1 項）。

（2）申立国とその主張の根拠とされた条項

上述のように本件紛争は、ホンジュラス、ドミニカ、インドネシア及びキューバの 4 カ国が、それぞれ豪州に対して提起したものである。パネル手続において、各申立国が TPP 措置の WTO 協定整合性につき問題視した具体的条項は、下表のとおりである（○は各国が言及した条項）¹⁸。また、下表の下段に、ホンジュラスとドミニカによる上訴の対象とされた論点（○を付したもの）を示す。上訴については後述する。

¹⁸ 本表に挙げた条項のほか、各申立国は以下の条項との不整合性も主張したが、パネルは具体的主張がなされていないことを理由に、それらの条項に関して当該申立国との関係で判断をしていない（DS435、DS441、DS458 及び DS467 のそれぞれに対応する para. 8.2 参照）。ホンジュラス：TRIPS 協定 3 条 1 項、TBT 協定 2 条 1 項、GATT3 条 4 項；ドミニカ：TRIPS 協定 2 条 1 項（パリ条約 6 条の 5）、TRIPS 協定 3 条 1 項、TBT 協定 2 条 1 項、GATT3 条 4 項；キューバ：TRIPS 協定 2 条 1 項（パリ条約 6 条の 2）、TRIPS 協定 3 条 1 項、TBT 協定 2 条 1 項、GATT3 条 4 項；インドネシア：TRIPS 協定 1 条 1 項、TRIPS 協定 2 条 1 項（パリ条約 6 条の 5）、TRIPS 協定 3 条 1 項、TBT 協定 2 条 1 項、GATT3 条 4 項。

協定と条項	TRIPS 協定									TBT 協定	GA TT
	2.1 (パリ条約 6 条の 5)	2.1 (パリ条約 10 条の 2)	15.4	16.1	16.3	17	20	22.2 (b)	24.3	2.2	IX:4
ホンジュラス	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
ドミニカ	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-
キューバ	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
インドネシア	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-
上訴の対象				○			○			○	

(3) 主要論点とパネルの判断

(a) 検討の順序

パネルは、最初に、申立国の主張を検討する順番につき、一般論として検討の順はパネルの裁量に委ねられること（本件紛争の当事国もこの点につき基本的に同意している。）、TRIPS 協定と TBT 協定の間に優劣の関係（*hierarchy*）はないこと、特別法的で、より詳細な内容の協定に係る論点を、他の協定のより一般的な規定に係る論点よりも優先して検討すべきであること等を確認した上で、TBT 協定、TRIPS 協定（商標関係、パリ条約 10 条の 2 関係、地理的表示関係の順）、1994 年の関税と貿易に関する一般協定（GATT）の順で、関係する論点を分析していくとした。

(b) TBT 協定との整合性

(i) 当事国の主張

TBT 協定 2 条 2 項は、「加盟国は、国際貿易に対する不必要な障害をもたらすことを目的として又はこれらをもたらす結果となるように強制規格が立案され、制定され又は適用されないことを確保する。このため、強制規格は、正当な目的が達成できないことによって生ずる危険性を考慮した上で、正当な目的の達成のために必要である以上に貿易制限的であってはならない。」等と規定する。

申立国（4 か国すべて）は、TPP 措置が「正当な目的の達成のために必要である以上に貿易制限的」な強制規格に当たり、したがって豪州は上記規定に違反すると主張した（paras. 7.15-7.25）。これに対し、豪州は、TPP 措置のうち物的要件（*physical requirements*）は強制規格であるが、商標要件（*trademark requirements*）を強制規格とすることには問題

があり、仮にパネルが後者も強制規格と解する場合には、商標要件については TRIPS 協定 20 条が適用され、TBT 協定 2 条 2 項の適用は排除されるべきであるなどと主張した (para. 7.21-7.23)。

(ii) パネルの判断

パネルは、まず、WTO 協定に含まれる協定、例えば物の貿易に関する協定 (附属書 1 A に掲げられた GATT、TBT 協定等) や TRIPS 協定は、同一措置が各協定の対象となる場合には、それらの協定が同時かつ重疊的に適用されること (この点は過去の先例で明らかにされている。)を確認した上で (paras 7.76-7.83)、TRIPS 協定 20 条と TBT 協定 2 条 2 項の定める義務につき相互間に実質的な不整合や排他的関係はなく、両協定を重疊的かつ調和的に適用できると考えるべきであるとした (paras. 7.96-7.106)。そして、TBT 協定の附属書 1 の第 1 項の強制規格の定義 (「産品の特性又はその関連の生産工程若しくは生産方法について規定する文書であって遵守することが義務付けられているもの (適用可能な管理規定を含む。))」に照らし、TPP 措置は強制規格に該当するとした (同措置のうち TMA 法は、定義中の「管理規定」に該当するとする) (paras. 7.171-7.182)。

TPP 措置の TBT 協定 2 条 2 項への適合性については、①措置の「正当な目的」への貢献の度合、②措置の貿易制限性、及び③措置によって目的を達成することができない場合の危険性と結果の重大性という三つの要素の相互関係の分析 (relational analysis) を行い、さらにそれらの要素を踏まえた比較分析 (comparative analysis) を通じて、「正当な目的の達成のために必要である以上に貿易制限的」であるか否かを判断すべきであるとする (paras. 7.184-7.185)。そして、TPP 措置は、タバコ製品の使用とその影響を被る状態に置かれることを抑制することにより公衆衛生の向上を図ること (to improve public health by reducing the use of, and exposure to, tobacco products) を目的とすると解されるところ (paras. 7.217-7.244)、これは 2 条 2 項にいう「正当な目的」に当たるとした (paras. 7.245-7.251)。

パネルは、次に、豪州による「TPP 措置は WHO FCTC (厳密には同条約 11 条のためのガイドラインと同条約 13 条のためのガイドライン) に従った措置であるから、TBT 協定 2 条 5 項の『関連する国際規格に適合している場合』に当たり、同項により、貿易に対する不必要な障害をもたらさないとの推定を受ける」旨の主張について検討した。結論として、パネルは、上記ガイドラインが「国際規格」(のうち、TBT 協定附属書 1 第 2 項が定義する任意規格 (standard)) に該当することを豪州は立証できていないとして、2 条 5 項の適用は否定した (paras. 7.398-7.7.402)。

続いて、パネルは、TPP 措置がその目的に貢献する度合を検討した。先例¹⁹にしたがって、目的の達成度合は、強制規格のデザイン、構成及び運用 (the design, structure, and operation of the technical regulation) 並びに措置の適用に関する証拠から認定することが

¹⁹ Appellate Body Reports, *US-COOL*, para. 461.

できることを確認し (para. 7.484)、この指針の下で TPP 措置について、当事国から提出された多数の文献に基づく詳細な分析を加え、結論として、申立国は、TPP 措置がその目的に貢献できないことを証明できておらず、むしろ証拠からは、同措置が、豪州の他のタバコ規制措置とともに、目的達成に貢献できるものであり、現に貢献していることが認められるとした (para. 7.1025)。

次に、パネルは、TPP 措置の貿易制限性について検討し、同措置はタバコ製品の使用を抑制することにより、豪州市場における輸入タバコ製品の数量を減らし、貿易を限定するという意味で、貿易制限的といえるとした。しかし、それ以外に、輸入タバコ製品の価値を減じるとか、タバコ製品の豪州における販売に係る条件やコストの賦課により貿易制限効果を持つとかの申立国の主張は、立証されていないとした (para. 7.1255)。

続いて、目的が達成されないことによる危険性の性質と重大性に関し、危険性の性質については、タバコ製品の使用等が抑制されないことにより公衆衛生の向上が実現しないことであり (para. 7.1287)、その結果は特段に重大であって (particularly grave) (para. 7.1310)、とりわけ若年層にとって深刻である (paras. 7.1316, 7.1321-7.1322) との評価を示した。

以上を踏まえて、パネルは、強制規格が「必要である以上に」貿易制限的であって、ひいては「国際貿易に対する不必要な障害」をもたらすものであってはならないという要件について検討した。この検討の方法は、先例にしたがって²⁰、目的不達成による危険性を考慮しつつ、TPP 措置よりも貿易制限的でなく、かつ合理的に実施可能な代替手段と TPP 措置とを比較分析するという手法で行うことがまず確認された (para. 7.1324、具体的な分析の方法について paras. 7.1362-7.1391 参照)。そして具体的な代替手段として、申立国の主張に基づき、第一にタバコ製品購入可能年齢 (MLPA) の引上げ、第二にタバコ製品課税の引上げ、第三にソーシャル・マーケティングのキャンペーン (social marketing campaigns)、第四に事前審査 (pre-vetting) のそれぞれにつき検討した。

第一の MLPA の引上げ (現行の 18 歳から 21 歳への引上げを申立国は主張した。) については、実施可能性はあるものの、TPP 措置よりも貿易制限的でないと認めることはできず、また、同措置の目的に対して同措置と同等の効果を持つとは認められない (21 歳未満の者に対する使用抑制効果はあるだろうが、21 歳以上の者に対しては TPP 措置と同等の効果을期待できない) ことから、上述の代替手段とはいえないとした (paras. 7-1432-7.1471)。

第二の税 (物品税) の引上げについては、タバコの規制に係る有効な手段と認められるが (para. 7.1511)、タバコ製品の使用等に対し TPP 措置と同等の抑制効果を持つとすると、TPP 措置と同様にタバコ製品の貿易量に影響を与え、「TPP 措置よりも貿易制限的でない」とはいえないことになる、申立国はその点 (税の引上げの方が貿易制限効果が小さいこと) について立証できていないとした (paras. 7.1490-7.1495, 7.1543) ²¹。また、税の引上げが

²⁰ 先例については、para. 7.1324 に対応する脚注 3237 参照。

²¹ 申立国は、TPP 措置について、高価なタバコ製品から廉価なタバコ製品に消費者を乗り換えさせる downtrading の効果があり、結果的にタバコの消費を増加させる可能性を指摘していたのに対し、パネルは、税の引上げの方法によっては、正に downtrading の効果を持つのではないかとの疑問も提示している (paras. 7.1492-7.1494)。

TPP 措置の目的に対し同措置と同等の効果を持つとは認められないとした (paras. 7.1526-7.1531, 7.1544)。

第三のソーシャル・マーケティングのキャンペーンに係る申立国の主張は、豪州がすでに導入している対策を改善するという提案であるが、TPP 措置と同等の効果を持つことは立証されておらず (para. 7.1615)、また仮に TPP 措置と同程度にタバコ製品の消費に影響を与えるのであれば、同措置よりも貿易制限的でないとはいえない (para. 7.1622) などとした。

第四の事前審査とは、タバコ製品に係る包装や商標についての事前審査・承認の仕組みを指す。パネルは、これについても、仮に TPP 措置と同様の効果をタバコ製品の消費に対して及ぼすのであれば、同措置よりも貿易制限的でないとはいえず (para. 7.1649)、また申立国の真意は TPP 措置で規制される包装態様を事前審査では承認する可能性を認める点にあるが、審査の誤りの可能性をも考慮すると、事前審査は TPP 措置と同等の効果を持つとは認められないとした (paras. 7.1685, 7.1715)。

なお、申立国は、以上の代替策を重疊的に講じることも提案しているところ、パネルは、各代替案は TPP 措置と同等の効果を持つとは認められず、仮にそれらが重疊的に採用されてもなお同等の効果を期待できないとした (paras. 7.1717-7.1723)。

以上の分析を踏まえ、パネルは、TPP 措置が TBT 協定 2 条 2 項の定める「正当な目的の達成のために必要である以上に貿易制限的」な強制規格であることは立証されていないとした (para. 7.1732)。

(c) TRIPS 協定 (商標関連規定) との整合性

(ア) パリ条約 6 条の 5 (TRIPS 協定 2 条 1 項が援用)

(i) 当事国の主張

パリ条約 6 条の 5A1 項は、「本国において正規に登録された商標は、この条で特に規定する場合を除くほか、他の同盟国においても、そのまま (telle quelle ; as is) その登録を認められかつ保護される。」と定め、この規定を遵守することは、TRIPS 協定 2 条 1 項により同協定上の義務とされている。

ホンジュラス及びキューバは、豪州以外の国で登録された商標が、TPP 措置によって、豪州では「そのまま」保護されないことから、同措置はパリ条約 6 条の 5 を取り込んだ TRIPS 協定 2 条 1 項に違反すると主張した (paras. 7.1736, 7.1738-7.1742)。

豪州は、ホンジュラスが、商標権者は商標を使用することについての積極的権利を有しないことを認めつつ、パリ条約 6 条の 5A1 項について、商標権者が商標を使用できることを保証することを義務付ける規定と主張するのは矛盾であるなどと主張した (paras. 7.1743-7.1753)。

(ii) パネルの判断

先例²²によれば、パリ条約 6 条の 5A は、商標の形態 (form) を問題にしており、ある国で正規に登録された商標は、他の同盟国 (加盟国) において、たとえ後者の国の商標の形態に関する法令に適合しないとしても、その国で登録が認められ、かつ保護されなければならない旨を定めた規定である (para. 7.1762)。ホンジュラスとキューバの主張は、豪州が他国で登録された商標につき「そのまま」登録を認めないということではなく、保護をしないという趣旨と解されるが (para. 7.1764)、「保護」とは登録を認めた国において登録商標について与えられる保護を意味すると解される (paras. 7.1765-7.1766)。TPP 法 28 条は、商標権者が有する、商標の保護並びに商標の登録及び登録の維持に係る権能を阻害しないことを明らかにしており (TPP 法案の説明文書 (Explanatory Memorandum))、ホンジュラス及びキューバは、豪州がいかなる意味で登録商標に保護を与えていないかについて立証できていない (para. 7.1774-7.1775)。

(イ) TRIPS 協定 15 条 4 項

(i) 当事国の主張

TRIPS 協定 15 条 4 項は、「商標が出願される商品又はサービスの性質は、いかなる場合にも、その商標の登録の妨げになってはならない。」としている。

申立国 (4 カ国すべて) は、TPP 措置につき、同措置が対象とする商品の性質に基づき商標登録の妨げになることから、15 条 4 項に違反すると主張した (paras. 7.1778, 7.1781-1790, 7.1815-7.1820)。具体的には、TPP 措置が、①本来的に識別性がなく、かつ、未だ識別力を獲得していないが、使用を通じて識別性を持つ可能性のある標識につき、登録を妨げる、②本来的に識別性がない非文字標識につき、使用を通じて識別力を獲得し、登録可能性を持つことを妨げる、及び③タバコに関係する商標につき、それを使用する商品の性質を理由として、登録を受けることによる保護を減じるという 3 つの点において、15 条 4 項に違反するという主張である (para. 7.1819)。

(ii) パネルの判断

パネルは、TRIPS 協定 15 条 4 項に関し、15 条全体にしたがい、かつ、その文脈の中で解釈する必要があるとして、商標や登録等の概念について検討した上で、同項は、商標として登録可能性がある標識又はその組合せについて、商標が使用される商品又はサービスの性質に基づき、登録を拒むことがあってはならない旨を定めていると解されるとした (paras. 7.1821-7.1857)。

²² Panel Report, *US-Section211Appropriation Act*, para. 8.83. 上級委員会もパネルの判断の結論を支持した (Appellate Body Report, *US-Section211Appropriation Act*, para. 148)。

そして、まず上記 (i) の①の理由に基づく申立国の主張に関しては、TRIPS 協定 15 条 1 項第 1 文は識別力が認められる標識について「商標とすることができるものとする」としているのであって、識別力を獲得する可能性がある標識につき何らかの義務を定めたものではなく、したがって、15 条 4 項の「商標」は本来的に識別性があるか、又は使用によって識別力を獲得した標識のみを意味すると解されることから、同主張は成り立たないとした (paras. 7.1861-7.1874)。

次に、上記 (i) の②の理由に基づく主張についても、TRIPS 協定 15 条 4 項が、識別力のない非文字標識につき、商品やサービスを問わず識別力を獲得させるために使用を認めることを義務付ける規定と解することはできず、理由がないとした (paras. 7.1875-7.1897)。

最後に、上記 (i) の③の理由に基づく主張に関しては、まず、他の二つの主張と異なり、TPP 措置が登録の妨げになるという趣旨ではなく、登録商標に与えられる保護の水準が 15 条 4 項に違反する旨の主張であると指摘する (para. 7.1901)。そして、15 条は商標登録の条件、すなわち、16 条 1 項が規定する最小限の権利を得るための前提条件を定めており、15 条 4 項も商標登録を拒絶する根拠を限定した規定であって、登録に由来する商標の保護の範囲や内容に関する義務を定めたものではないことを確認し、上記主張は成り立たないとする (paras. 7.1902-7.1912)。

以上のように、パネルは、15 条 4 項違反の主張はいずれも認められないとした (para. 7.1913)。

(ウ) TRIPS 協定 16 条 1 項

(i) 当事国の主張

TRIPS 協定 16 条 1 項は、登録商標の権利者に「当該登録された商標に係る商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて同一又は類似の標識を商業上使用することの結果として混同を生じさせるおそれがある場合には、その使用を防止する排他的権利」を認めるべき旨を定めている。

申立国 (4 カ国すべて) は、TPP 措置によってタバコに関係する一部の登録商標の使用が禁止されることにより、その商標の識別力が減じられ、他の標識との混同のおそれを示す可能性が減少させられることから、同措置は 16 条 1 項に違反する旨を主張した (paras. 7.1916, 7.1918-7.1953)。これに対して、豪州は、16 条 1 項が定める権利は、第三者による商標の使用を禁止する消極的な権利にすぎず、同項は (申立国の主張が意味するような) 商標権者に混同を防ぐ機会を与えるべく混同のおそれを保証する義務を課す規定ではないなどと反論した (paras. 7.1954-7.1960)。

(ii) パネルの判断

パネルは、申立国の主張が、本質的に商標権者の商標を使用する権能に係るものであ

ることを指摘し (para. 7.1966)、先例²³も述べたように、16 条 1 項は登録商標の保有者にその商標を使用する権利でなく、第三者の一定違反の行為を禁止する権利を認めるにすぎないことを確認した (paras. 7.1978)。そして、混同のおそれが生じる可能性を減じることには 16 条 1 項が義務付ける商標権者の権利に反するものといえず (paras. 7.1994-7.2002)、また同項は、登録商標の識別力を維持し、又は登録商標の使用を通じて獲得した識別力を減じる可能性のある規制を講じないことについての義務を課すものでもない (para. 7.2005)。*EC – Trademarks and Geographical Indications (Australis)* 事件のパネルは、商標の識別力の確保に係る商標保有者の正当な利益 (legitimate interest) が、商標を関連商品・役務について使用することについての利益を含む旨を認めているが、そこでいう「正当な利益」は、TRIPS 協定 17 条の定める商標権の保護の例外として容認できるか否かの検討において考慮される (taken into account) ものであって、それ自身が「権利」として保護されるものではなく、したがって、上記事件のパネルと本パネルの判断は整合的である (paras. 7.2006-7.2008)。さらに、(キューバの主張のように) 16 条 1 項は、登録商標を使用する「最低限の機会」の確保を義務付けると解することもできない (paras. 7.2019-7.2030)。以上のような理由により、パネルは、TPP 措置が登録商標の使用にいかなる影響を与えるかという事実上の問題を検討するまでもなく、16 条 1 項違反の主張は認められないとした (paras. 7.2031-7.2032)。

(エ) TRIPS 協定 16 条 3 項

(i) 当事国の主張

TRIPS 協定 16 条 3 項は、いわゆる周知商標の保護について定めるパリ条約 6 条の 2 を引きつつ、「1967 年のパリ条約第 6 条の 2 の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。」と定める。

申立国の一部は、TPP 措置が、タバコ関連の既存の周知商標が周知性を維持すること及びタバコ関連の他の商標が使用を通じて周知性を獲得することを妨げることから、16 条 3 項に違反する旨を主張した (paras. 7.2054, 7.2056-7.2074)。

これに対し豪州は、16 条 3 項及びパリ条約 6 条の 2 が周知商標について認めるべしとしているのは、第三者による登録を拒絶若しくは無効とし、又はその使用を禁止することについての消極的権利であり、権利者が自ら使用することについての積極的権利ではなく、TPP 措置は、周知商標の権利者が前者の権利を行使することを何ら制限しないのであるから、16 条 3 項違反の主張は成り立たないと主張した (paras. 7.2075-7.2078)。

²³ Paras. 7.1975-7.1977 が引く、Panel Report, *EC – Trademarks and Geographical Indications (Australia)*, para. 7.611 fn 564 及び Appellate Body Report, *US – Section 211 Appropriations Act*, para. 186。

(ii) パネルの判断

パネルは、まず、TRIPS 協定 16 条 3 項の意義について、当事国も同意するように、周知商標の使用について積極的な権利を設けるものではなく、登録の拒絶若しくは無効化又は使用の禁止に係る加盟国の制度を求めているにとどまるとした上で (7.2098-7.2099)、同項は、加盟国に対し、周知商標の権利者が周知性を維持し、又は商標を使用する最低限の機会を有する可能性に影響を与えるような規制を禁じているわけではなく (para. 7.2123)、同項ただし書き (英語正文では“provided”以下) の基準を充たす状態を維持することを私人に保証することや、私人がそれらの基準を充足することの難易度を定める市場条件に影響を与える可能性のある規制の導入を控えることを、加盟国に義務付けているわけでもない (para. 7.2129) として、16 条 3 項の違反は認められないとした (para. 7.2130)。

(オ) TRIPS 協定 20 条

(i) 当事国の主張

TRIPS 協定 20 条は、「商標の商業上の使用は、他の商標との併用、特殊な形式による使用又はある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスと識別する能力を損なわせる方法による使用等特別な要件 (special requirements) により不当に妨げられてはならない (shall not be unjustifiably encumbered)。このことは、商品又はサービスを生産する事業を特定する商標を、その事業に係る特定の商品又はサービスを識別する商標と共に、それと結び付けることなく、使用することを要件とすることを妨げるものではない。」と定める。

申立国 (4 カ国すべて) は、TPP 措置につき、商標の商業上の使用を特別な要件により不当に妨げるものであって、20 条に違反すると主張した (paras. 7.2132, 7.2132-7.2137, 7.2140-7.2144)。豪州は、TPP 措置の一部が「特別の要件」であることを認めつつ (ただし、TPP 措置がタバコ製品及びその包装に一定の商標の使用を禁止している点については「特別の要件」に当たらないと主張する。)、商標の商業上の使用を不当に妨げる特別の要件には該当しないと反論した (paras. 7.2138, 7.2145-7.2146)。

(ii) パネルの判断

パネルは、まず、20 条違反の論点に係る立証責任について、「不当に」の要件を含め (申立国は、この要件については豪州が「不当でないこと」(正当性) を立証すべきであると主張していた。)、同条違反を構成するすべての要素について申立国側にあることを確認した (para. 7.2157-7.2171)。

そこで、第一に、TPP 措置が商標の使用を「妨げる (encumber) 特別の要件」に当たるかについて、豪州の主張に反し、商標の使用を禁止する措置を含めて「妨げる特別の要件」

と解すべきであるとし、TPP 措置は、文字標識を特定の形態での使用に限定し、また特別の様式による文字標識、組合せの標識及び装飾的標識の使用を禁止している点において、上記要件に該当するとした (paras. 7.2221-7.2245)。

第二に、TPP 措置が「商標の商業上の使用」を妨げるかについて、豪州は、「商標の商業上の使用」とは、販売の時点において、商品又はサービスの出所を区別するために商標が使用される場合に限定されると主張したが、パネルはそのような限定を認める理由はないとし、TPP 措置の商標に係る要件は「商標の商業上の使用」を妨げる特別の要件に該当するとした (paras. 7.2279-7.2292)。

第三に、TPP 措置が「不当に」商標の商業上の使用を妨げるかについて、まず「不当に」の解釈として、問題となる行為又は状況を十分根拠づけることができるという意味で合理的な、正当化又は有効な理由を提供できる可能性 (the ability to provide a "justification" or "good reason" for the relevant action or situation that is reasonable in the sense that it provides sufficient support for that action or situation) を問う概念であるとした (para. 7.2395)。さらに、TRIPS 協定の前文、7 条及び 8 条から、TRIPS 協定の一般的目的とその基礎とする原理を理解して 20 条の解釈をする必要があるとし、特に 8 条 1 項が「公衆衛生」²⁴を確保するために必要な措置を、TRIPS 協定に適合する限りにおいて採用することを妨げてはならない旨を明記していること、さらにはドーハ閣僚会議宣言も公衆衛生の重要性を確認していること等を指摘する (paras. 7.2398-7.2411)。そして、20 条は、商標の保有者が市場で当該商標を使用することについての正当な利益の存在と、そのような使用に否定的影響を与える可能性のある公共的利益の保護のための措置を採用することについての WTO 加盟国の権利とのバランスをとることを企図して起草されたと理解すると述べ (para. 7.2429)、商標の商業上の使用が特別の要件により「不当に」妨げられたか否かを判断するに際しては、①特別の要件による制限効果 (encumbrance) の性質と程度 (その検討に当たっては、商標を商業上使用し、商標が目的とする機能を実現することについての商標保有者の正当な利益に配慮する)、②特別の要件が適用される理由 (当該要件が保護しようとしている社会的利益を含む)、③②の理由が、特別の要件によって生じる制限効果の十分な根拠となるか、という諸要素を考慮すべきであるとした (para. 7.2430)。

申立国は、TPP 措置が一部の商標の使用を禁止している点、及び個別の商標ごとに検討されることなく一律に適用される点において、当然に不当である (*per se* unjustifiable) などと主張したが、パネルは、「不当に」の要件該当性は、使用に対し高度の妨害的効果が認められる場合についても、他の場合と同様の基準の下で判断されるべきであり (paras. 7.2439-7.2442)、また、20 条は特別の要件が個別の商標について設定されることを求めているとも解されないことから (paras. 7.2492-7.2508)、TPP 措置が当然に不当である旨の主張は認められないとした。

そして、TPP 措置に関する上記①ないし③の要素について、以下のように検討した。

²⁴ TRIPS 協定の日本語公定訳では「公衆の健康」。

①TPP 措置が商標保有者の商標の使用に係る正当な利益に与える影響は、特にデザイン的商標（装飾的商標と、文字商標の装飾的及び様式的側面）の使用を禁止する点で、広範囲に及ぶ（far-reaching）が、他方、文字商標（標準文字）の使用は許容されることから、識別標識としての商標の使用に対する制限効果は緩和されていること、商標保有者が商標を保護し、また登録を受け、それを維持する権能は確保されることになっている（paras. 7.2556-7.2574）。

②TPP 措置の目的は（TBT 協定 2 条 2 項の論点に関し検討したように）、タバコ製品の使用とその影響を被る状態に置かれることを抑制することにより公衆衛生の向上を図ることにあり、かつ、公衆衛生は TRIPS 協定の下でも正当な政策目的として尊重されている（paras. 7.2586-7.2589）。

③TPP 措置における「特別の要件」は、国内的にも世界的にも極めて重大な（exceptionally grave）衛生上の問題に対応するためのものであり、既に検討したようにタバコ製品の小売包装と製品上のデザインの特徴を除去することは、タバコ製品の訴求力を奪い、図表による健康被害警告（GHW）の効果を高めることに有効である。このような規制において、商標の使用を一定範囲で制限することは不可欠の要素である。商標関係の規制が不可分の一部である TPP 措置の全体のデザインから、同措置を採用する理由が、商標使用の規制を十分根拠づけるものであり、したがって、特別の要件が不当に適用されるものではないとの結論が導かれるとした（paras. 7.2592-7.2593）。

また、申立国の一部は、代替手段（具体的には、TBT 協定 2 条 2 項に係る論点で主張した手段）が存在するため、TPP 措置は「不当に」商標の使用を妨げる旨の主張もしたが、パネルは、すでに検討したように、主張される手段のいずれも、TPP 措置に代替する効果を持たず、また 20 条に一層整合的ともいえないことを確認した（paras. 7.2597-7.2604）。

結論として、パネルは、TPP 措置の商標関係の規制が TRIPS 協定 20 条に違反することは証明されていないとした（para. 7.2606）。

（d）TRIPS 協定（不正競争関連規定）との整合性

（i）当事国の主張

パリ条約 10 条の 2 は、不正競争からの保護について定め、この規定を遵守することは、TRIPS 協定 2 条 1 項により同協定上の義務とされている。

申立国は、TPP 措置がパリ条約 10 条の 2、ひいては TRIPS 協定 2 条 1 項に違反すると主張した。これに対し、豪州は、TPP 措置についてパリ条約 10 条の 2（を引く TRIPS 協定 2 条 1 項）は適用されず、仮に適用があるとしても、TPP 措置のうちタバコ製品及びその小売包装上の知的財産権の利用に係る規制（以下、「商標要件」という。）についてのみであり、TPP 措置のうちタバコ製品及びその小売包装の物理的特徴に係る規制（以下、「フォーマット要件」という。）については適用がないと主張した。

(ii) パネルの判断

パネルは、まずパリ条約 10 条の 2 が TRIPS 協定 2 条 1 項によって同協定に取り込まれている範囲につき、先例と各条約の解釈を通じて検討し²⁵、特段の限定なく (TRIPS 協定が第 2 部以下で明示的に規定している知的財産権に関係する規律に限定されることなく) 不正競争の防止すべき旨の 10 条の 2 の規律がそのまま TRIPS 協定に取り込まれていると判断した (paras. 7.2620-7.2631)。

そして、パネルは、10 条の 2 第 2 項の「不正競争行為」とは「市場における行為者が、当該市場における他の行為者と競争するためになすことであって、通常又は慣例上、ある市場において誠実、公正、かつ非詐欺的と認められる方法に反するやり方でなされるもの」をいうとし (paras. 7.2664-7.2667)、同条 3 項は、不正競争行為を例示する同項各号の行為について禁止を義務付けている (para. 7.2668)。一方、同条 1 項は、2 項の定める意味における不正競争行為に対する有効な保護を求めているが、特定の加盟国が、3 項がカバーする行為の他にいかなる工業上及び商業上の行為について有効な保護をする義務を負うのかについて、その判断基準は示していない (para. 7.2669)。10 条の 2 第 2 項の「公正な慣習」(honest practices) という概念は、一義的に定めることはできず、個別事案ごとに、問題となる国内市場において適用、維持されている公正な行為に係る基準を参照して解釈されるべきである (paras. 7.2671-7.2675)。

以上のような解釈の下、パネルは、申立国の主張に沿って、第一に TPP 措置それ自体が不正競争行為を構成するか、第二に同措置は市場の行為者に不正競争行為を強いるものであるか、という二つの側面から、同措置と 10 条の 2 の関係について検討する (para. 7.2690)。

第一に、TPP 措置それ自体が不正競争行為を構成するという主張について、パネルは、TPP 措置は市場における行為者による競争行為ではないことから、10 条の 2 第 2 項の「不正競争行為」及び同条第 1 項の「不正競争」(「行為」の語が付されていないが、不正競争行為を意味すると解する。) に当たらないとする (paras. 7.2698-7.2699)。

第二に、TPP 措置は市場の行為者に不正競争行為を強いる旨の主張に関して、①10 条の 2 第 3 項 1 号²⁶の行為との関係については、TPP 措置がタバコ製品及びその包装につき単一的な外観を持たせることを義務付けていることから、混同を生じさせている旨を申立国は主張するが、規制によって製品や包装の外観が類似していることを消費者も承知してお

²⁵ 先例に関し、パネルは、Appellate Body Report, *US – Section 211 Appropriations Act* を引いている。同上級委員会報告書は、TRIPS 協定 2 条 1 項の「(第 2 部から第 4 部までの規定) について」(in respect of) という表現は同項 (ひいては TRIPS 協定) が規律する範囲を限定する (conditioning) 働きを持つとは解されないこと等から、パリ条約 8 条が義務付ける商号の保護は、TRIPS 協定の第 2 部以下に商号保護が明記されていなくても、なお同協定 2 条 1 項を通じて同協定上の義務となっているとした。また、パネルは、Panel Report, *US – Section 211 Appropriations Act* が、パリ条約 10 条の 2 が TRIPS 協定 2 条 1 項を通じて同協定上の義務となっているかについて、判断を留保したことを確認している。さらに、パネルは、TRIPS 協定第 2 部以下の規定において、例えば 22 条 2 項(b)や 39 条 1 項がパリ条約 10 条の 2 に触れていることや、パリ条約 10 条の 2 が特定の知的財産権に関係する不正競争とそれ以外の不正競争とを区別していないこと等を指摘した。

²⁶ パリ条約 10 条の 2 第 3 項 1 号「いかなる方法によるかを問わず、競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすすべての行為」。

り、しかも、ブランド名や商号等の表示は一定の要件の下に認められているのであるから、消費者にとって商品間の区別は可能であって、それにもかかわらず混同を発生させる旨の申立国の主張は立証されていない (paras. 7.2720-7.2724)。

②10条の2第3項3号²⁷の行為との関係については、TPP措置によってタバコ製品及びその包装にブランドのイメージを示せないことが、消費者に対し、商品に関する不正確な情報や間違った印象を与えるという申立国の主張は、立証されていない。市場の行為者の商標上の選択を反映することなく、TPP措置の下で広く周知された規制によってタバコ製品及びその包装が類似する外観を呈することが、消費者に対し、競争関係にあるすべての商品が同一の性質や出所を持つとの誤解を与えるとは考えられない (paras. 7.2759-7.2760)。しかも、TPP措置は文字標識やブランド、商号等を示す標識の使用を許容しており、同措置の下、消費者は、ブランド名及びヴァリエーション名を通じて、商品につき出所を識別し、当該出所の商品に係る一定の特徴に係る情報を得ることができる (商標法上の「品質保証機能」) (para. 7.2761)。また、TPP措置は、ブランドに係るデザインの特徴の使用を制限することにより、タバコ製品の小売包装が消費者に喫煙やタバコ製品の有害な効果に関して誤認を与える可能性を少なくしている (para. 7.2763)。

③10条の2第1項との関係については、同項による有効な保護の対象となるべき不正競争行為 (同条第3項列記のもの以外) の範囲は、問題とされる国内市場 (本件では豪州の市場) において通常又は慣例的に、誠実、公正、かつ非詐欺的と認められるものに反する行為に関する法的制度と考え方の枠内で、判断される必要がある (para. 7.2790)。そして、TPP措置に即して製品を売る行為について、豪州の市場において通常又は慣例的に、誠実、公正、かつ非詐欺的と認められるものに反する行為と認めることはできない。行為者が市場におけるすべての商品に等しく適用される規制に従うことのみ結果として小売包装が類似している場合において、市場行為者が規制の要件を充足するためになす行為は、そもそも市場において相互に競争するための行為であると認めることはできない (para. 2.2792)。TPP措置の下で、ブランド名、商号、ヴァリエーション名をタバコ製品に使用することが許容されていることも踏まえると、10条の2第1項が、豪州に対し、競争関係にあるタバコ製造者が商品の追加的特徴を伝達するためにブランドを使用することを認めることを義務付けているとは、解することができない。また、包装及び製品の外観の標準化は、消費者がタバコ製品の有害性について誤認する可能性を減らすことを特に意図していることにも留意すべきである (para. 7.2794)。結論として、申立国は、10条2第1項の違反を立証できていない (para. 7.2795)。

²⁷ パリ条約10条の2第3項3号「製品の性質、製造方法、特徴、用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張」。

(e) TRIPS 協定（地理的表示関連規定）との整合性

(ア) TRIPS 協定 22 条 2 項(b)

(i) 当事国の主張

TRIPS 協定 22 条 2 項柱書きは、地理的表示に関し、利害関係を有する者に対して、同項(a)及び(b)が定める行為を防止するための法的手段を確保することを、加盟国の義務と定め、同項(b)は「1967 年のパリ条約第 10 条の 2 に規定する不正競争行為を構成する使用」と定めている。

申立国は、豪州においては、TPP 措置のために、パリ条約 10 条の 2 に規定する不正競争行為に対して地理的表示を保護するための法的手段が確保されていないことから、TRIPS 協定 22 条 2 項(b)に違反する旨の主張をした (paras. 7.2801-7.2829)。

(ii) パネルの判断

豪州では、地理的表示は主として証明商標及び団体商標によって保護しているほか、消費者保護法（誤認惹起表示の規制等）、パッシング・オフに係る不法行為法などを通じても保護されている (para. 7.2852)。TRIPS 協定 22 条 2 項(b)は、地理的表示の使用について、関係当事者に積極的な権利や権限を与えているわけではない(para. 7.2860)。TPP 措置が、地理的表示に関する競争条件について不公正な条件を創出することにより、22 条 2 項(b)に違反する旨の主張は、同措置自体を不正競争行為と捉えることを前提とする主張としては、その前提を認めることはできないことから、成り立たない (para. 7.2861)。また、TPP 措置が、市場参加者に対して地理的表示に係る不正競争行為（具体的には、パリ条約 10 条の 2 第 3 項 3 号の定める誤認惹起表示・主張）を強いることから、同措置は 22 条 2 項(b)に違反する旨の主張については、TPP 措置による規制の結果がいかなる意味で上記不正競争行為に該当するのかが説明されておらず、認めることができない (paras. 7.2862-7.2870)。

(イ) TRIPS 協定 24 条 3 項

(i) 当事国の主張

TRIPS 協定 24 条 3 項は、「この節の規定の実施に当たり、加盟国は、世界貿易機関協定の効力発生の日の直前に当該加盟国が与えていた地理的表示の保護を減じてはならない。」と定める。

申立国は、TPP 措置の導入により、1995 年 1 月 1 日以前に与えていた地理的表示の保護を減じたことから、豪州は上記規定に違反する旨を主張した (paras. 7.2874-7.2901)。これに対し、豪州は、TPP 措置は地理的表示に係る何らかの行為を禁止する法的手段を与えるために導入された措置ではないことから、そもそも 24 条 3 項による義務とは無関係であるなどと反論した (paras. 7.2902-7.2912)。

(ii) パネルの判断

TRIPS 協定 24 条 3 項は、同協定第 2 部第 3 節の規定 (22 条から 24 条まで) 全体の実施について義務を定めていることから、TPP 措置について、22 条 2 項の定める義務を履行する目的で導入されたものではないことを理由として、24 条 3 項と無関係であるという豪州の主張は理由がない (paras. 7.2923-7.2926)。

「保護を減じてはならない」という義務につき、地理的表示保護の制度に関するものか、個別具体的な地理的表示の保護が問題になるのかに関して、当事国の意見が分かれるが (申立国は前者、豪州は後者)、先例のパネルの判断²⁸と同様、24 条 3 項は、TRIPS 協定の効力発生前に加盟国で保護を受けていた既存の財産権 (property rights) の保護を弱めてはならないという趣旨を定めた規定と理解すべきである。仮に保護制度全般に関する義務と解すると、第 2 節の定める商標の保護に係る義務を履行できなくなるという不都合もある (paras. 7.2928-7.2936)。

申立国が挙げる地理的表示の唯一の具体例は、キューバの“Habanos”である。同表示は、2010 年 4 月に商標登録されており、それ以前の (したがって 1995 年 1 月以前の) 商標としての保護は問題とならない。キューバは、「地理的名称を使用する権利の保護」が TPP 措置によって減じられたと主張する。豪州では、1995 年以前、地理的表示は消費者保護の実定法及びコモンローによる一定の保護、すなわち、誤認を惹起する形態による表示の使用に対する救済が認められていた。しかし、“Habanos”という表示に関し、1995 年以前に、地理的表示を使用する権利又は権能がいかなる実定法によって認められていたかにつき、キューバは説明できていない。キューバの主張は、むしろ、コモンロー上、商品又は役務の供給に際し、言葉や道具 (device) を使う自由が認められており、それが地理的表示を使用する権利として認められていたという趣旨と理解できる。しかし、そのような自由が、何によって、法的に保護される権利又は権能に格上げされるのかについて、キューバは説明していない (paras. 7.2939-7.2950)。

キューバはパッシング・オフに対するコモンロー上の保護が TPP 措置により弱まるとも主張するが、利害関係者が地理的表示に係る高い評価 (reputation) を維持するために市場においてそれを使用することは、豪州において法的保護の対象ではなく、したがって、24 条 3 項の「保護」の問題ではない。他の申立国の主張 (ホンジュラスによる TRIPS 協定脚注 3²⁹に関する主張、ドミニカによる「市場における自由」と「使用する権利」を区別すべきでない旨の主張) も理由がない (paras. 7.2951-7.2956)。

結論として、申立国は、1995 年以前の地理的表示の保護が、TPP 措置によって減じられたことを立証できておらず、“Habanos”という表示が同年以前に地理的表示として保護されていたか否かを判断するまでもなく、24 条 3 項違反は認められない (paras. 7.2957-7.2959)。

²⁸ Panel Reports, *EC – Trademarks and Geographical Indications*, paras. 7.633-7.636. (emphasis original; footnotes omitted).

²⁹ 公定訳では、3 条 1 項の注。

(f) GATT 9 条 4 項との整合性

(i) 当事国の主張

GATT9 条 4 項は、原産地表示に関し、「輸入製品の表示に関する締約国の法令は、産品に著しい損害を与えることなく、その価値を実質的に減ずることなく、又はその価格を過度に引き上げることなく、遵守することができるものでなければならない。」と定めている。

本論点については、キューバが、TPP 措置は“Habanos”に係る地理的表示（さらに地理的表示一般）及びキューバ政府による品質保証シールの使用を、しかも輸入タバコ製品についてのみ制限することから、上記規定に違反する旨を主張した。これに対し豪州は、TPP 措置は上記規定に整合的であり、仮にそうでないとしても、GATT20 条(b)によって正当化されると反論した (paras. 7.2961-7.2967)。

(ii) パネルの判断

9 条 4 項の文言、文脈及び目的に照らし、かつ、1958 年の原産地表示に関する GATT 締約国の決定及び 9 条の交渉過程を考慮に入れると、同項の「輸入製品の表示に関する締約国の法令」とは、輸入製品の表示一般に関するすべての法令を意味するのではなく、原産地表示、すなわち製品がどこに由来するかを示す各種標識 (“signs, tokens, devices, stamps, brands, labels or inscriptions”) に係る要件を充足するための条件を提示する法令のことを指すと解される (paras. 7.2996- 7.3021)。

TPP 措置は、タバコ製品及びその小売包装において、“Habanos”に係る地理的表示及びキューバ政府による品質保証シールに関し、言語以外の要素の部分の使用を禁じ、また、ブランド名の一部をなす言語の部分等について使用方法を制限している。しかし、この措置は、9 条 4 項の対象となる輸入製品の表示の要件に当たるとはいえない。同項は、輸入国の領域において、原産地表示についての過度に煩雑又はコストのかかる要件によって、輸出者の利益が害されることを防ぐための規定である。同項は、原産地表示の使用を制限する措置に対応するための規定ではない。結論として、TPP 措置は、9 条 4 項の「輸入製品の表示に関する締約国の法令」に該当しない (paras. 7.3022-7.3030)。

キューバは、また、TPP 措置は、“Habanos”に係る地理的表示及びキューバ政府による品質保証シールの使用の禁止により、第一に、輸出者が価格を高く設定する可能性を制限しているという意味で、第二に、消費者が製品の真正性について確信を持たなくしているという意味で、キューバのタバコの「価値を実質的に減ずる」効果をもたらしていると主張する。

しかし、先例が述べるとおり³⁰、9 条 4 項は、原産地表示の使用「による」(of) 影響を制限することを求めており、原産地表示の使用「に対する」(on) 影響を制限すること求める規定ではない。したがって、同項は原産地に関係する表示の使用によって得られる付加的価値や価格の上昇を保証するための規定ではなく、同項の定める「価値を実質的に減ずる」措

³⁰ Appellate Body Reports, *US – COOL (Article 21.5 – Canada and Mexico)*, para. 5.356.

置に TPP 措置は該当しない (paras. 7.3031-7.3042)。

さらに、TPP 措置によってキューバの葉巻タバコの付加価値が奪われ、その「価値を実質的に減ずる」結果となっている旨のキューバの上記主張については、TPP 措置の下でもキューバの巻タバコに“Habanos”をブランド名 (の一部) として付することは可能であり、また、他の法令により義務付けられ、かつ、TPP 措置が許容することから、「キューバ産」という表示も付される。それら表示によって、キューバ産巻タバコの真正性は需要者に伝わっている。結局、キューバは、TPP 措置による“Habanos”の標識及びキューバ政府による品質保証シールの使用の制限が、キューバの巻タバコの付加価値を奪うものであって、同措置の順守が GATT 9 条 4 項の定める価値の実質的な減少をもたらしていることを証明できていない (paras. 7.3044-7.3058)。

また、消費者が製品の真正性について確信を持ってなくしている旨のキューバの主張についても、キューバが提出する証拠は、タバコ製品に標識の使用を一切認めない場合についての分析結果であって、一定範囲で表示の使用を認める TPP 措置には当てはまらず、その主張は立証されていない (paras. 7.3059-7.3067)。

以上から、TPP 措置は、“Habanos”の標識及びキューバ政府による品質保証シールの使用を制限する面において、GATT 9 条 4 項の定める「輸入製品の表示に関する締約国の法令」に該当すると認めることはできず、また、仮に該当するとしても、同措置が、キューバの巻タバコの「価値を実質的に減ずる」ものであることは立証されていない (para. 7.3068)。したがって、TPP 措置は GATT 9 条 4 項に違反せず、同協定 20 条(b)による正当化を検討する必要はない (paras. 7.3069-7.3070)。

4. 上訴申立て

上記のように、本パネル報告書については、申立国のうちキューバ及びインドネシアに係る部分につき DSB で採択される一方、ホンジュラス及びドミニカに関する部分につき、両国が上級委員会への上訴申立てを行った³¹。上訴申立ての概要は次のとおりである。

(1) ホンジュラスによる上訴申立て

ホンジュラスは、パネルの判断につき、以下の点において、DSU³²11 条が求める「問題の客観的な評価」をできていないことを含め、法の適用及び解釈を誤っている旨主張している。

(a) TRIPS20 条における「不当に」の解釈及び適用の誤り

ホンジュラスは、TRIPS 協定 20 条における「不当に」という要件につき、商標の使用を

³¹ 各上訴申立てについては、前掲注 15 の文書を参照。

³² WTO 協定附属書 2 「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」。

妨げる特別の要件を正当化するのに十分な理由の存否に関係するものとパネルが解釈したことは、誤りであるという。また、仮にその解釈は正しいとしても、パネルによる 20 条の TPP 措置への適用の仕方は法的に誤っているという。

後者について、具体的には、①商標の識別機能への影響に分析の焦点を当てていない点、②20 条の適用において、製品の包装にのみ着目して認定を行っている点、③代替措置の検討について、TPP 措置に比べ、商標の使用を妨げる程度が低く、しかし同等の効果のある措置の検討が適切に行われていない点、④WTO 協定以外の協定に基づいて TPP 措置を正当化している点を指摘している。

(b) TRIPS16 条 1 項の定める「与えられる権利」の解釈及び適用の誤り

ホンジュラスは、TPP 措置の 16 条 1 項違反は立証されていないとするパネルの判断は誤りであると主張し、その根拠として 2 点を挙げる。第一に、「与えられる権利」の解釈の誤りである。具体的には、16 条 1 項が商標の識別力を保護していないとする点、現実の混同のおそれが存在しない場合については、同項が認める権利は及ばないとする点である。第二に、TPP 措置が商標の識別力を減じるか否かを問うことなく、同措置の 16 条 1 項整合性を論じ、同項が本来義務付けているレベルよりも低い保護しか認めていないことである。

ホンジュラスは、さらに、パネルが効率的な司法判断 (judicial economy) を間違えて履行しており、これは DSU11 条に反していると主張する。

(c) TBT 協定 2 条 2 項の「貿易制限的」 (trade-restrictive) の解釈及び適用の誤り

ホンジュラスは、パネルによる TBT 協定 2 条 2 項の解釈及び適用は、少なくとも次の 2 点において誤っていると主張する。第一に、ホンジュラスが挙げた代替措置が TPP 措置よりも貿易制限的でないといえるかを検討するに際して、目的達成への貢献度に過度に焦点を当て、競争の条件及び機会への影響を検討していないことである。第二に、代替措置が TPP 措置と「同等の」貢献をするかについて判断する法的基準の解釈及び適用が誤っている。

(d) TPP 措置の目的達成に向けた貢献度に係る証拠の評価の誤り

ホンジュラスは、正当な目的の達成のために TPP 措置がどの程度貢献するかに係る証拠のパネルによる評価につき、「客観的な評価」がなされておらず、DSU11 条に違反していると主張する。

(2) ドミニカによる上訴申立て

ドミニカは、パネルによる、TBT 協定 2 条 2 項整合性に関する判断 (具体的には、TPP 措置の目的達成に対する貢献及び貿易制限性、並びに貿易制限的でない代替措置の可能性

についての判断)、TRIPS 協定 20 条整合性に関する判断 (具体的には、DSB に付託された問題の一部について検討をしていない点) が誤りであると主張するとともに、ホンジュラスの上訴申立てに含まれる主張を援用 (incorporate) している。

5. 分析

以下、主要な論点について簡単にコメントをする。

(1) TBT 協定 2 条 2 項整合性について

TBT 協定 2 条 2 項整合性について、パネル報告書は実に約 450 頁をかけて検討を行っている。しかし、この論点は、申立国にとってかなり無理筋であった³³。なぜなら、TPP 措置よりも貿易制限的ではなく、しかし、タバコ消費の抑制を通じた公衆衛生の向上という正当な目的の達成に同等程度有効な代替措置を示すことは、元々不可能に近いと思われるためである。すなわち、タバコの消費抑制は必然的にタバコ製品の販売の抑制を意味し、さらにはタバコ製品の輸入の抑制をも意味する。結局、ある措置が目的の達成に有効であることは、それだけ貿易制限的であることになる。このように、TBT 協定 2 条 2 項に関するパネルの結論は、法的観点からは、当然の帰結と思われる。

(2) TRIPS 協定 (商標関連規定) 整合性について

TRIPS 協定の商標関連規定に関する論点に関しては、實際上、商標の使用に関する 20 条との整合性に係るパネルの判断が、最も注目されたところである³⁴。これに対し、商標登録に係る規律 (パリ条約 6 条の 5、TRIPS 協定 15 条 4 項) 及び商標権の保護に係る規律 (16 条) との関係については、第一に、豪州が商標登録及びその維持について配慮する国内法規定を設けていたこと、第二に、TRIPS 協定が商標権を消極的権利と位置づけており、かつ、豪州の国内法上商標権は消極的権利にとどまるという点について、当事国の間で異論がなかったことから、申立国の主張が認められる見込みは元々薄かったといえる³⁵。そこで、以下、20 条整合性の論点に焦点を当てて、コメントをする。

第一に、TPP 措置が、商標の商業上の使用を妨げる特別の要件に該当することについては、異論の余地があまりなく、他方、「不当に」の要件が問題となることは、予想されたところであった³⁶。

第二に、「不当に」の要件に係る立証責任につき、パネルは申立国側がこれを負うと判断した。20 条の文言に照らせば、このように解することが適切であろう³⁷。ただし、申立国

³³ この点は、既に鈴木「法的問題」68 頁で指摘していたところである。

³⁴ 鈴木「法的問題」57-63 頁参照。

³⁵ 鈴木「法的問題」57-63 頁参照。

³⁶ 鈴木「法的問題」58 頁参照。

³⁷ パネル報告書 para. 7.2164 も述べるように、もしも措置実施国側に「不当に」の要件の立証責任を負わせるのであれば、20 条の文言は異なるものが採用されていたと考えられる。

が、問題となる措置を正当化できる根拠が一切ないという不存在の証明を強いられると解することは適切でなく、本パネルも、申立国側が不当性を一応根拠づける証拠を挙げれば足り、これに対して措置実施国がその心証を覆す証拠を提出できなければ、不当性が立証されたものと認めるとしている³⁸。

第三に、「不当に」の要件を充足しないとの実質的な判断については、TPP 措置がタバコ消費抑制を通じた公衆衛生の向上という目的の達成に効果を持つと認定されていること、かつ、TPP 措置の下でも商標権者は一定範囲で標識の使用が容認されていることから、合理的な結論と思われる。また、かかる判断の前提として、TRIPS 協定上、公衆衛生が正当な政策目的とされていることを確認している点は、近年、公衆衛生と知的財産制度の関係が問題とされることが多い中、今後の国際的な議論において重要な意義を持つと考えられる。

(3) TRIPS 協定（不正競争関連規定）整合性

TRIPS 協定の不正競争関係の規定に関するパネルの判断において特に注目すべきは、TPP 措置の整合性に係る認定よりも（整合的との結論は異論の余地がないと思われる。）、パリ条約 10 条の 2 が TRIPS 協定 2 条 1 項によって同協定に取り込まれている旨の判断である。この点は、WTO 紛争解決制度において初めてなされた判断である³⁹。不正競争の防止は、パリ条約上、明確に産業財産権の保護の一つと位置づけられているものの、不正競争の概念自体は外延が不明確であり、今後、パリ条約のみならず TRIPS 協定の履行との関係でも、不正競争防止の範囲、内容等が議論になる可能性が高い⁴⁰。

(4) その他

ホンジュラスとドミニカによる上訴申立てについては、その根拠とされる主張は特段説得的とは思われず、上級委員会がパネルの判断を覆す可能性は低いと思われる⁴¹。ただし、WTO において上級委員会が十分機能できない状態にあるため、上級委員会の判断が出されるまでに長期間を要する可能性がある。

³⁸ パネル報告書 para. 7.2171。なお、鈴木「法的問題」61 頁は、措置実施国側にどのような目的の達成のために正当化できるかを一応説明させたうえで、申立国側に、それでもなお「不当に」に当たることを立証させるという考え方を主張していた。See also, Mark Davison, *Article 20: 20:12 in JUSTIN MALBON, CHARLES LAWSON & MARK DAVISON, THE WTO AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A COMMENTARY 321(2014)* (鈴木・前掲と同旨)。

³⁹ 鈴木将文「EC の地理的表示制度を巡る WTO 紛争に係るパネル報告書の分析」AIPPI51 巻 8 号 2 頁、10 頁（2006 年）参照（EC 地理的表示事件のパネルが判断を留保したこと、パリ条約 10 条の 2 の取込みを否定する合理的理由はないこと、しかし肯定した場合には大きな影響をもたらす可能性があることを指摘した。）。

⁴⁰ 前注参照。なお、本文に挙げたような議論は、WTO の場のみならず、例えば自由貿易協定や経済連携協定等との関係でもなされる可能性がある。

⁴¹ 上訴申立ての主張との関連で本パネル報告書を論じる文献として、次のものがある。Tania Voon, *Third Strike: The WTO Panel Reports Upholding Australia's Tobacco Plain Packaging Scheme* (October 19, 2018). Forthcoming in (2019) Pre-edited draft Journal of World Investment & Trade. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3275074>.

6. 結語

本事件及び本パネル報告書は、単に豪州の TPP 措置の WTO 協定整合性を扱ったということにとどまらず、公衆衛生と知的財産制度の関係、より広くは、公共政策目的によって知的財産に係る行為が制約を受ける場合の法的問題という観点から、重要な先例的意義を持つものである。さらには、知的財産権の本質を考える上でも、非常に興味深い事例というべきである⁴²。

⁴² 本パネル報告に加え、TPP 措置を巡る豪州の国内裁判所の判断、さらには、ウルグアイの類似の措置を巡る国際投資仲裁の裁定は、主に商標権を扱いつつ、知的財産権の効力について検討した事例と捉えることができ、知的財産権の本質を考察するうえで興味深い事例を提供している。鈴木將文「知的財産権の効力の性質論に関する覚書」日本工業所有権学会年報 42 号（2019 年刊行予定）参照。

Ⅲ. 医薬品を巡る最近の事案について

日本製薬工業協会
藤井 光夫

1. はじめに

近年、世界的に医薬品価格が高額であることが種々の場で議論されている。このような状況下、オーストラリア、カナダ、韓国等の新薬を開発する内資の製薬企業はほとんど存在しない先進国においては、保険財政を考慮して、医薬品に係る知財保護を、日米欧にくらべ制限する傾向にある。また、途上国及び新興国においては、知財保護の制限に加えて強制実施権の発動及び強制実施権を利用した価格制限が行われている。

本稿では、最近のオーストラリアにおける知的財産に係る訴訟及び途上国・新興国における強制実施権に係る状況について紹介する。

2. オーストラリア政府による損害賠償請求訴訟

(1) サノフィのクロピドグレル事件 ([2015] FCAFC 172)¹⁾

(a) 概要

本訴訟は、サノフィによる後発品の仮差止が原因となって、オーストラリア政府が、サノフィに支払った余分な保険料（薬価の差額）が、損害賠償の対象となることが認められた裁判である。

サノフィのプラビックス（一般名：クロピドグレル（抗血小板薬））の後発品を GenRx Pty（現在はアポテックスの現地子会社）が承認申請した。これに対して、サノフィは製造販売の差止を求め提訴し、GenRx Pty の後発品に対する仮差止²⁾が認められた。しかしながら、本訴³⁾で特許無効となり仮処分が取り消された。

その後、オーストラリア政府は、後発品の仮差止が原因となって、サノフィに支払った余分な保険料についてサノフィに損害賠償を求め、損害賠償の対象となることが認められた。なお、損害額については、第一審が係属中である。

(b) 本訴訟の背景

仮差止め時に以下の“usual undertaking as to damages”が条件となっていた。

(a) submit to such order (if any) as the Court may consider to be just for the payment of

¹⁾ Commonwealth of Australia v Sanofi (formerly Sanofi-Aventis) [2015] FCAFC 172.

²⁾ GenRx Pty Ltd v Sanofi-Aventis [2007] FCA 1485 (21 September 2007).

³⁾ Apotex Pty Ltd (formerly GenRx Pty Ltd) v Sanofi-Aventis [2008] FCA 1194; Apotex Pty Ltd v Sanofi-Aventis [2009] FCAFC 134.

compensation, to be assessed by the Court or as it may direct, to any person whether or not a party, adversely affected by the operation of the interlocutory injunction or any continuation (with or without variation); and

(b) pay the compensation referred to in subpara (a) to the person or persons there referred to.

これは、オーストラリア連邦裁判所によって発行された Practice Notes の 1 つであり、仮差止の請求人は、仮差止により損害を受けたいかなる者に対しても賠償賠償に応じなければならない内容となっている⁴⁾。一方で関連する法律として、1989 年薬品・医薬品法 (Therapeutic Goods Act 1989 (TG Act)) がある。特許訴訟手続き及び仮差止に関する条文第 26C 条 (Certificates required in relation to patent infringement proceedings) 及び第 26D 条 (Requirements for interlocutory injunction) には、悪意に基づく権利行使など極めて限定された場面において賠償義務があると定められている。特許訴訟及び仮差止手続きにおいて、(a) 誠意をもって行うこと; (b) 成功の合理的な見込み; (c) 不当な遅延禁止、が定められている。

これらを根拠として、特許侵害訴訟の当事者ではないオーストラリア政府は、2013 年 4 月にアポテックス非侵害の一審・合議体判決に基づき、サノフィに対し 5480 万ドルの支払いを求めて提訴した。

その理由は、アポテックス(GenRx Pty)の後発品が国民医薬品給付・償還システム (Pharmaceutical Benefits Scheme : PBS) にリスト化されず、それによってサノフィのプラビックスの値下げが妨げられた。オーストラリア政府は、結果として大きな財政的損失を被ったと主張した。2007 年当時、後発品が償還システムにリスト化されると、先発品の薬価は 12.5% 下げられる (現在は 25%) ため、12.5% 相当分を損害として請求した。

(c) 合議体判決 ([2015] FCAFC 172)

合議体の争点は Usual undertaking に基づくは損害賠償が認められるかどうかで、TG Act は Usual Undertaking を制限するかである。

2015 年 12 月に、裁判所は、Usual Undertaking による損害賠償を以下の理由により認めた。

- ・ TG Act は、政府が、製薬企業に仮差止に基づく損害賠償請求することを認めている。
- ・ 侵害訴訟は、(a) 誠意をもって行うこと; (b) 成功の合理的な見込み; (c) 不当な遅延禁止、が求められる。
- ・ 仮差止は得られたが、最終的に非侵害の判断となったのは、上記条件を満たしていないとも考えられ、損害賠償を求めることができる場合がある。
- ・ 特許権者には、侵害訴訟が成功すると考えるに足りる理由がない。

なお、損害額については、第一審が継続中であり、その争点は仮差止とアポテックス

⁴⁾ Practice Note CM 14, <http://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/practice-documents/practice-notes/cm14>
(最終アクセス日: 2018 年 12 月 26 日) .

が後発品の償還システムへのリスト化を求めなかったことの因果関係である。サノフィは、仮差止は、製造販売に対するものであり、アポテックスのクロピドグレルが国民医薬品給付・償還システム (PBS) にリスト化されなかったのは、アポテックスがリスト化を申請しなかったためであり、仮差止とは関係しないアポテックスの判断によるものであると主張している。

特許権者が仮差止めを求めるのは正当な権利であるが、一方で悪意に基づく権利行使などに対する救済措置は必要である。そのバランスをどの様にするかが重要であるが、上記訴訟は、特許権者にとって厳しい判断だと考えられる。特許庁で権利が認められているにもかかわらず、裁判で敗訴すれば、損害賠償を課せられる状況であり、悪意については殆ど検討されていない状況にあると考えられる。

(2) 大塚製薬のアリピプラゾール事件

(a) 概要

本訴訟は、オーストラリア政府と大塚製薬の訴訟にはまだ至っていないが、今後訴訟になる可能性のある事件である。

大塚製薬の製品名エビリファイ (一般名：アリピプラゾール (統合失調症治療薬)) の後発品を、ジェネリックヘルスが後発承認申請を行った。それに対して、大塚製薬は後発品に対する仮差止を求め、認められた⁵⁾。一方、本訴の一審⁶⁾では特許無効と判断されたが、大塚製薬は控訴し、それにより仮差止は維持された。続く合議体⁷⁾でも特許無効の判断が維持され、上告したが不受理で、特許無効の判決は確定した。

(b) 控訴時

控訴時に仮差止が維持されたことに伴い、訴訟当事者ではないオーストラリア政府が、仮差止に対して担保金を要求した。裁判所は、ジェネリックヘルスに対する担保金の増額、計 1520 万ドルと、オーストラリア政府に対する担保金 600 万ドルを大塚製薬に指示した。

(c) 合議体判断 ([2016] FCAFC 111) ⁶⁾

合議体は、一審判決の大塚製薬アリピプラゾール特許は無効を維持した。対象特許は既存治療で十分な効果が認められない 5-HT_{1A} 受容体関連中枢神経系疾患 (うつ病等) 治療用途特許で、スイスタイプクレームと治療方法クレームが成立していた。

無効理由は、治療方法そのものは従来技術と同じであり新規性及び進歩性無しと判断

⁵⁾ Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd v Generic Health Pty Ltd [2012] FCA 239

⁶⁾ Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd v Generic Health Pty Ltd [2015] FCA 634.

⁷⁾ Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd v Generic Health Pty Ltd [2016] FCAFC 111.

している。「既存治療で十分な効果が認められない」と患者限定をしている点についてはほとんど考慮されなかった。上述の様に、その後、上告したが不受理で判決が確定した。

現時点ではまだ、オーストラリア政府との訴訟に至っていない様であるが、今後、大塚製薬はサノフィの損害額に関する訴訟の状況を見ながら、オーストラリア政府への対応を判断することになると予想される。

3. 強制実施権に関するトピックス

(1) マレーシア

(a) 過去の政府使用による強制実施権例

エイズ治療薬についての政府使用による強制実施権が 2003 年に設定され、インドの後発メーカーからエイズ治療薬を輸入し、政府系病院で使用された。

2004 年及び 2007 年には、他のエイズ治療薬について政府使用による強制実施権が設定され、結局、Didanosine、Azidothymidine、Zidovudine、Efavirenz 及びその合剤について政府使用による強制実施権が設定された。

(b) C型肝炎治療薬

2017 年 9 月にギリアドC型肝炎治療薬についての政府使用による強制実施権が設定された⁸⁾。ギリアドのC型肝炎治療薬ソフォスブビルは高額であり、患者の治療へのアクセスを阻害しているとの批判に対して、ギリアドは、2014 年にインドの後発メーカーに、中所得国におけるソフォスブビルの製造販売を許諾したが、マレーシアは含まれていなかった。

マレーシア政府は、価格の引き下げ交渉を行ったが不調となったことを受けて、2017 年 8 月に政府使用によるソフォスブビルの強制実施権を設定することを承認した。その直後に、ギリアドは上記中所得国にマレーシアを含む 4 ヶ国を追加することとした。しかしながら、国内商業・消費者大臣は、後発品の製造販売が可能であるにもかかわらず同年 9 月に政府使用によるソフォスブビルの強制実施権を設定した。

(2) コロンビア

(a) アンデス共同体強制実施権に関する制度

アンデス共同体決議 第 486 号 第 7 章 強制実施権制度は概略以下の様になっている。

⁸⁾<https://kpkesehatan.com/2017/09/20/press-statement-minister-of-health-20th-september-2017-implementation-of-the-rights-of-government-for-sofosbuvir-tablet-to-increase-access-for-hepatitis-c-treatment-in-malaysia/>
(最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日)。

●強制実施権設定のための条件

- ・ 不実施
- ・ 公益、緊急性又は国家安全保障への配慮する必要性の宣言
- ・ 権利の濫用
- ・ 利用発明

この内、公益に関する宣言（Declaration of public interest (DPI)）について、コロンビアでは以下の2段階の手続で行うこととなっている。

- ・ 保健省が特許の公共の利益に関する問題点について、特許権者、第三者に対しヒアリングを行い、DPI発効の必要性の判断を行う。
- ・ DPIが発効されれば、その後特許庁が特許権者、第三者に対しヒアリングを実施し実施権者、ライセンス条件を決定する。

(b) グリベック価格交渉

コロンビアは高額なノバルティスのグリベック（一般名：イマチニブ（慢性骨髄性白血病治療薬））に関してWHOに相談し、WHOは2016年5月に強制実施権に関する助言をするための書簡をコロンビア保健省に送付した。また、並行してグリベックについてDPIが発効された。

当時のコロンビアの考慮すべき状況として、以下の様な事項が上げられる。

- ・ コロンビアは公的な保険制度が一応整っている。
- ・ グリベック結晶特許はβ型のみを保護する特許であり、少なくとも結晶特許を侵害しない後発品2製品が上市されていた。
- ・ グリベックの価格は、コロンビアでの通常の手続きに従って設定され、その後、価格規制により、3年間で2回、薬価は切り下げられた。
- ・ グリベックは、通常価格規制のルールにより定められる価格より39%低価格である。
- ・ 当時、コロンビアのグリベックの価格は地域で2番目に低価格であり、世界中でも6番目に低価格である。
- ・ 既に後発品が市場に存在するにもかかわらず、コロンビア政府は、ノバルティスにさらに60%の値下げを求め、同意しない場合は強制実施権を設定すると通告した。結果として、2017年1月にノバルティスが44%の値下げに応じることで、強制実施権は回避された。

(c) C型肝炎治療薬

コロンビア保健省は2017年12月20日に、公共の利益に基づき、C型肝炎治療薬の

強制実施権の設定が可能となる DPI に関する決議 5246 を公表し⁹⁾、パブコメ募集を行った。

当時、コロンビアでは C 型肝炎治療薬について既に 80～90% の値下げがあり、アクセスできない状況にはないと考えられる。

なお、アンデス共同体加盟国のエクアドルでは全ての医薬品、ペルーではエイズ薬について DPI が発効されている。

(3) WHO : Prequalification

(a) Prequalification (PQ) とは

WHO の Prequalification (PQ) は、ワクチンについて 1987 年から、医薬品について 2001 年から開始された WHO の事前認定プログラム (Prequalification(PQ) Programme) のことである¹⁰⁾。WHO は企業・国際調達機関の供給する医薬品が有効性・安全性・品質の許容基準を満たすものであることを認定している。途上国では医薬品・医療機器の薬事当局が存在していない、もしくは十分に機能していないことが多く、WHO 事前認証を以て薬事承認とするケースが多く、途上国でビジネスを検討している製薬企業にとって有用な手段である。

2018 年 12 月現在、最終製品として 517 品目が PQ 認定されている。対象疾患領域として HIV/AIDS、結核、マラリア、母子保健、インフルエンザ、顧みられない熱帯病 (NTD)、下痢、肝炎がある。

(b) 日本メーカー関連事例

日本メーカーの PQ 関連事例として以下のものがある

- ・ エーザイのリンパ系フィラリア症治療薬 DEC (ジエチルカルバマジン)

本件は WHO が直接エーザイに製造を打診したものである。2013 年にエーザイは PQ 承認を得て、インド工場よりアフリカ、東南アジア、南米に製品提供した。

- ・ シプラ (インド後発メーカー) の抗エイズウイルス薬 (ドルテグラビル)

シプラが 2017 年に PQ 承認を得てドルテグラビル後発品を製造・販売している。本製品については、塩野義製薬とグラクソ・スミスクライン (GSK) の共有特許が存在しているが、Medicine Patent Pool¹¹⁾に登録されシプラとも実施許諾契約がある。なお、先発メーカーはヴィーブ・ヘルスケア (GSK の子会社) でテビケイ (Tivicay) として販売している。

⁹⁾ https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%2005246%20de%202017.pdf (最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日)。

¹⁰⁾ <https://extranet.who.int/prequal/> (最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日)。

¹¹⁾ <https://medicinespatentpool.org/> (最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日)、低中所得国に医薬品を提供することを目的として Unitaid の資金提供により設立。当初は HIV が中心で、その後に対象をその他の感染疾患等に拡大。

その他の製品として以下の様なものがある。

- ・ BCG ワクチン（日本ビーシージー製造株式会社）1987 年取得
- ・ (ワクチン)定温輸送バッグ EBT-30（株式会社荏原）2015 年取得
- ・ HIV スクリーニング検査薬 HIV Combo（アリーアメディカル株式会社）2016 年取得

（c）大塚製薬デラマニドの状況

大塚製薬は多剤耐性肺結核治療薬であるデラマニド (Delamanid) について 2014 年承認を得て、商品名をデルティバとして販売している。物質特許は 2023 年 10 月 10 日まで存続している。

この様な状況下、大塚製薬に打診することなく、WHO は 2018 年 3 月にデラマニドを Prequalification 申請募集のリストに掲載した¹²⁾。インドの後発メーカー等が PQ 申請を行う可能性が高いものと考えられるが、その際には特許の問題を解決するために TRIPS 第 31 条の 2 に基づく強制実施権の設定等が検討されることが予想される。

（4）その他

（a）ロシア

2018 年 6 月モスクワ市商事裁判所は、ロシア後発メーカー Nativa にセルジーンのリブラミド（一般名：レナリドミド（多発性骨髄腫治療薬））の後発品の強制実施権を認めた。

ロシアの強制実施権が設定されるための条件として、連邦民法第 4 法典第 7 編第 72 章第 1362 条には以下のように定められている。

- ・ 特許が実施されていない又は十分に実施されていない
- ・ 他社特許を利用している特許発明の実施

Nativa はセルジーンに実施許諾を求めたが、回答が無く、その後 2016 年 8 月に Nativa の後発品は承認された。これに対して、2017 年 3 月にセルジーンは特許侵害を理由に提訴した。Nativa は結晶特許を有していたので、セルジーン特許の利用発明の実施であることを根拠に強制実施権の設定を求める反訴を提起した。Nativa の製品はセルジーンの商品より物性的に優れ、合成収率も高い。経済的にも優れ、30%以上安く製品化できる技術である。

裁判所は、利用発明に基づく強制実施権を認めた。この際、安く製造できることによる公共の利益にも言及した。実施料については、利益に対して 30%とし、通常の実施許諾契約と比べても低いとは言えない条件が設定された。

¹²⁾ <https://extranet.who.int/prequal/news/16th-invitation-manufacturers-antituberculosis-medicines-submit-expression-interest-coi-product>（最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日）。

なお現在、7社（アストラゼネカ、オリオン、バイエル、BMS、ベーリンガーインゲルハイム、ファイザー）で同様の裁判が係属中の様である。

(b) チリ

チリ保健省はC型肝炎ウイルス治療薬の強制実施権に関する措置について発表（2018年3月9日）した¹³⁾。ギリアッドが、異議を申し立てたが、認められなかった。

その内容は、以下の様なものである

- ・ 全てのC型肝炎患者に効果的な治療を提供する。
- ・ そのために、ギリアッドのソホスビルとその合剤（レジパスビル又はダクラタスビル等）に強制実施権を設定するために必要な措置を行う。

(5) 強制実施権に関する産業界のスタンス

強制実施権に関する産業界のスタンスは、以下の様なものである

- ・ 強制実施権は、TRIPS 協定で認められて権利であり、それを尊重する。
- ・ 但し、合理性・透明性を確保した運用を望む。
- ・ 強制実施権の発動のみでは医薬品アクセスを解決することはできない。

上述のように強制実施権の設定の必要性について必ずしも合理的ではない場合が多く、また特許権者との相談もないようなケースも見られる。合理性および透明性を欠く強制実施権の発動は、適切な事業投資を阻害する恐れがある。

また、医薬品アクセスの改善のためには、医療環境のインフラ整備、医療従事者の人材育成、効率的な医薬品流通システムの構築等様々な要素があり、これらの課題に総合的に取り組む必要があると考えられる。

4. 終わりに

以上、オーストラリア政府による損害賠償請求訴訟と最近の強制実施権に関するトピックスを紹介した。今後の、医薬品に係る国際的な知財制度を考えるうえで多少なりとも参考になれば幸いである。

¹³⁾ <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1116217>（最終アクセス日：2018年12月26日）。

IV. 知的財産に関する移転価格税制と BEPS 行動計画の動向

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社
シニアヴァイスプレジデント

金沢工業大学大学院 (KIT 虎ノ門大学院) イノベーションマネジメント研究科
客員教授
小林 誠

1. はじめに

2008 年のいわゆるリーマンショック以降、世界経済の GDP 成長率は鈍化し、先進国を中心に各国の財政状況が悪化してきている中、国家としては、企業の経済活動から生じる利益に対して、如何に税収を確保するかは喫緊の課題となっている。昨今では多くの企業がグローバルでの経済活動を行うようになってきており、企業活動における移転価格税制の重要性はより高まってきている。

その中でも無形資産取引における移転価格税制は、有形資産取引や役務提供のように実際にモノやヒトが国境を越えるわけではないことから、各国の税務当局においても補足しにくく、かつその価値や取引価格の妥当性が判断しにくいという特性があるため、税務リスクとして問題になることも多い。また、欧米の多国籍企業の一部が、無形資産の移転によるタックス・ヘイブンのような低税率国または優遇税制適応国の活用や、国際的な税制や租税条約等の抜け穴を利用した巧妙な課税逃れ(“二重非課税”)によって、過度に税負担を軽減してきたことから、国際的な問題として顕在化してきている。その代表例が、OECD が提起した BEPS (Base Erosion and Profit Shifting : 税源浸食と利益移転) プロジェクトである。

本稿では、特に移転価格税制と BEPS 行動計画の動向について、知的財産に焦点をあてつつ企業経営への影響と国際的な課題事項について解説する。

なお、本文中、意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添える。

2. 知的財産の定義と射程範囲

最初に議論の前提として、対象となる知的財産の定義と射程範囲について、法務、会計、税務、事業の 4 つの観点から整理する。

(1) 法務的観点

法務的な観点からは、「知的財産基本法第二条」によれば、「知的財産」という文言が用いられ、「この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又

は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。) 、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」「2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。」と定義されている。

(2) 会計的観点

会計的な観点からは、「国際財務報告基準 (IFRS : International Financial Reporting Standards) 第3号」によれば、「無形資産」という文言が用いられ、「物理的実体のない、非貨幣資産のうち、識別可能なもの」と定義されている。ここで、識別可能とは、契約・法的要件として「契約または法律上の権利によって生じる資産」または、分離可能性要件として「分離・分割可能で、売却、譲渡、ライセンスの付与、貸与または交換が可能な資産」のいずれかを満たす場合をいう。

(3) 税務的観点

税務的観点からは、「税源浸食と利益移転 (BEPS : Base Erosion and Profit Shifting) 行動計画 行動8」によれば、会計と同様に「無形資産」という文言が用いられ、「有形資産または金融資産でないもので、商業活動における使用目的で所有または管理することができ、比較可能な独立当事者間の取引ではその使用または移転に際して対価が支払われるような資産」と定義されている。

(4) 事業的観点

事業的な観点からは、明確に法律で定められているものではないが、経済産業省の知的資産経営ポータルホームページによれば、「知的資産という文言が用いられ、「知的資産とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるもの」、「特許やノウハウなどの「知的財産」だけでなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方」と定義されている。

それぞれの観点で文言や定義はやや異なるものの、権利化された知的財産権に関わらず、広義の知的財産として射程範囲を捉えられている。また、いずれの観点においてもビジネスにおける経済的な要素が含まれており、会計・税務的な観点は当然ながら、法律的観点では「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」や「法律上保護される利益に係る権利」、事業的観点では「企業競争力の源泉」や「企業の強みとなる資産」のよう

このため、本稿において知的財産または無形資産という記述は、広義の意味で使用する
こととする。

3. 移転価格税制 (Transfer Pricing)

移転価格税制とは、法人と海外の関連企業（国外関連者）との有形資産、役務提供、
無形資産などの取引価格（移転価格）が通常取引価格（独立企業間価格）と異なる場
合には、その国外関連者との取引が独立企業間価格で行われたものとみなして所得計算
し課税することにより、海外への所得移転を防止する制度（昭和 61 年創設）¹である。

取引価格が適切か否かの判断は、“二国間取引で設定される価格は、通常第三者間取
引で設定される価格に等しくなければならない”という「アームズレングス（独立企業
間価格）基準」に基づいて行われる。移転価格課税が行われた場合、企業グループの観
点からは経済的二重課税が発生することになる。このため、国外関連者との取引価格を
どのように設定するかは、グループ企業間での各国の利益配分に直接影響を与えるため、
グローバルな事業展開を考える際に非常に重要な課題となる。

また、国外関連者間取引の内容を記載した書類の（ホ）「法人が、当該国外関連取引
において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に
支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類」²にある
ように、無形資産の実施許諾の対価としてのロイヤルティ料率設定方法の文書化も必要
となる。

（1）移転価格税制の基本的な考え方

（a）関連者の定義

移転価格税制の対象となる関連者の定義は、「直接または間接に 50%以上の出資関係」
に該当するか、または役員派遣、取引依存、資金依存等、「実質的な支配従属関係」に
該当するか否かにより決定される。

（b）対象となる取引

移転価格税制の対象となる取引は、「有形資産取引」「無形資産取引」「役務提供」の
3つに大別される。「有形資産取引」は、完成品、部品、生産設備、金型、治具などの取
引が該当する。「無形資産取引」は、知的財産の実施許諾、譲渡などの取引が該当する。

「役務提供」は、技術サポート（トラブルシューティング等）、委託開発（現地仕様対
応等）、営業サポート、シェアードサービス（管理業務³等）、その他（駐在員経費、金利、

¹ 租税特別措置法第 66 条の 4 に規定（運用面のルールは、移転価格事務運営要領に規定されている）

² 租税特別措置法施行規則第 22 条の 10 第 2 項 1 号

³ 当事者が取引であることを認識しているか否かを問わない

保証料、為替レート、リコール費用、訴訟費用、共同開発等)の取引が該当する。

(c) 移転価格税制特有の問題点

移転価格税制における独立企業間価格といっても、事業環境や経済状況によって変動するため、いくらでどのように取引価格を設定すればよいかという正解はない。意図的な所得移転であったか否かは重要な問題ではなく、税務当局の移転価格調査時における現状に照らして判断されることから、企業としては一定期間毎に関連者間の取引価格が独立企業間価格と大きく乖離していないかどうかを確認しておく必要がある。

さらに、移転価格税制の難しい問題点としては、二国間の税務当局における課税の綱引きであることから、一国の税務当局対応のみで完結しないことである。一方の課税所得を増やすことは、他方の課税所得を減らすことになるため、それぞれの当該国の事情を利益衡量して検討する必要がある。

(2) 無形資産取引が重要な課題となっている背景

(a) 移転価格税制のからの側面

BEPS 問題を巡る国際的な移転価格コンプライアンスの強化を背景に、移転価格文書化の要請を契機として、無形資産取引に対する取引価格（ロイヤルティ料率等）を見直すことの重要性が高まっている。なぜならば、移転価格の文書化によって、根拠が曖昧で無形資産の実施許諾によるロイヤルティ料率をどのように設定したかを説明できないケースや、古いロイヤルティ料率を何年にもわたって継続して適用しているケース、またはルールや体系が構築されていないケース等が明らかになってしまうからである。

(b) 本社の研究開発費用回収の必要性

単なる移転価格のリスクの回避にとどまらず、無形資産の対価を適切に回収するスキームの構築が重要な経営課題となっている。日本企業（親会社）が何年にもわたって巨額の研究開発費を投じ、研究開発を実施してきた成果が無形資産である。その無形資産を低廉な取引価格（ロイヤルティ料率）で国外関連者（海外子会社）に実施許諾を提供しているとすれば、過度に日本企業がコスト負担を負うことになり、極端な場合ではグローバルでの連結決算ベースは黒字でも、日本企業（親会社）の単体決算ベースでは赤字になってしまうこともある。このような状況が続けば、日本企業（親会社）での継続的な研究開発やブランド強化に向けた戦略的投資のための原資の確保が困難となる。このため、日本企業（親会社）ではグローバルベースでのロイヤルティ回収の重要性が高まっている。

(c) 海外子会社の無形資産創出活動との整合性

海外に製造拠点や販売拠点を設立して久しい日系企業は、海外子会社にも一定の無形資産創出活動やその開発リスクの一端を担わせるような経営方針を取るケースが増加している。海外拠点の自立性を促す本社の意向もあり、特に基礎研究やコア技術の研究開発以外について、現地でのマーケティング活動を通じたニーズ把握による現地化のための開発や、応用・適合開発等を海外拠点が担うケースが増加している。海外拠点が無形資産創出活動を担う場合、親会社一極集中での（移転価格上の経済的）無形資産所有を前提した従来のスキームと矛盾が生じることになる。このため、現状だけでなく将来の無形資産の配置と創出活動に整合した新たなロイヤルティ体系の構築が必要となっている。

(3) 無形資産取引における移転価格算定方法

移転価格の算定方法については、従来より基本三法と呼ばれる算定方法が存在する。独立価格比準法（CUP法）、再販売価格基準法（RP法）、原価基準法（CP法）の3つの算定方法である。

独立企業間価格の算定に際し、各算定方法の適用に際して要求される比較対象として適切な比較対象取引を選定できる場合には、それぞれの算定方法の特徴を考慮し、事案に応じて最も適切な方法を選定する必要がある。比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等として、①棚卸資産の種類、役務の内容等、②売手又は買手の果たす機能、③契約条件、④市場の状況、⑤売手又は買手の事業戦略⁴が挙げられている。

なお、現在では、独立企業間価格算定方法の適用優先順位（基本三法優先）は既に廃止されており、基本三法、取引単位営業利益法（TNMM）、利益分割法（PS法）の5つの独立企業間価格算定方法から「最も適切な方法」を事案に応じて選定し、適用する最適方法ルールに移行している。

(a) 独立価格比準法（CUP法）Comparable Uncontrolled Price Method

関連者間取引で用いられている価格と、比較対象となり得る類似の非関連者間取引で用いられている価格とを直接比較する算定方法である。利益指標は、取引価格またはロイヤルティ料率となる。無形資産取引においては、同種の取引を見出すことが極めて困難であることが多く、採用するのが難しい事案が多い。

(b) 再販売価格基準法（RP法）Resale Price Method

関連者間取引と比較対象取引における再販売に係る売上総利益率を比較し、検証対象

⁴ 租税特別措置法関係通達（法人税編）第66条の4(3)-3

取引が独立企業原則を満たしているか否かを検証する独立企業間価格算定方法である。利益指標は、売上総利益率となる。無形資産取引においては、独立価格比準法と同様に比較対象企業の取引把握が難しく、販売機能等の差異調整も困難な場合が多いため、やはり採用するのが難しい事案が多い。

(c) 原価基準法 (CP 法) Cost Plus Method

関連者間取引と比較対象取引における売上原価に対する売上総利益率を比較して、検証対象取引が独立企業原則を満たしているか否かを検証する算定方法である。利益指標は売上原価マークアップ率となる。無形資産取引においては、機能に応じた適正なマークアップ率の算出が難しく、製造原価等のコストの差異調整が困難な場合が多いため、やはり採用するのが難しい事案が多い。

(d) 取引単位営業利益法 (TNMM) Transaction Net Margin Method

国外関連取引から得られる営業利益の水準に着目して国外関連取引に係る独立企業間価格を算定する算定方法である。取引価格や売上総利益よりも機能の差異による影響を受けにくい営業利益で比較することができる。利益指標は、取引単位の営業利益率であり、①売上高営業利益率：営業利益／売上高、②総費用営業利益率：営業利益／(売上原価＋販売費及び一般管理費)、③営業費用売上総利益率：売上総利益／販売費及び一般管理費、の3つがある。実際の適用に関しては、取引単位ごとの営業利益を切出すことが実務的に困難であり、一般管理費の配賦の精度等、営業損益の切出方法の精度に問題が残る。

また前述の通り、特に無形資産取引等の比較対象取引の選定が難しい場合、基本三法の適用には限界があることから、現在では、TNMM を適用するケースが増加しており、国税庁の平成 28 年度のデータによれば全体の約 56%を占めている⁵。

(e) 利益分割法 (PS 法) Profit Split Method

利益分割法は、基本三法が適用できない場合に、法人と国外関連者との機能に応じて合算営業利益を分割する方法である。利益指標は、合算の営業利益を一定の按分比率で配分する。比較利益分割法 (Comparable Profit Split Method)、寄与度利益分割法 (Contribution Profit Split Method)、残余利益分割法 (Residual Profit Split Method) の3つの算定方法がある。いずれも計算手続きが煩雑であり、分割ファクターの決定や、合理的な説明が困難な場合が多い。

比較利益分割法は、国外関連取引と類似の状況で行われた非関連者間取引に係る非関連者間の分割対象利益に相当する利益の配分割合から、当該国外関連取引に係る分割対

⁵ 国税庁「平成 28 事務年度・相互協議処理事案の内訳」独立企業間価格の算定方法内訳

象利益を法人と国外関連者に配分することにより独立企業間価格を算定する方法である。

寄与度利益分割法は、国外関連取引に係る分割対象利益について、その発生の寄与度を推定するに足りる国外関連取引の当事者に係る要因に応じて配分することにより独立企業間価格を算定する方法である。

残余利益分割法は、国外関連取引の両当事者が独自の機能を果たすことにより、当該国外関連取引におけるこれらの者による独自の価値ある寄与が認められる場合において、①分割対象利益等のうち基本的利益を国外関連取引の両当事者にそれぞれ配分し、②分割対象利益等と配分をした基本的利益の合計額との差額である残余利益部分を、その発生の寄与度を推定するに足りる要因に応じて配分することにより、独立企業間価格を算定する方法である。

(4) 移転価格の特殊性と移転価格設定の困難性

上記(3)の通り、移転価格の算定方法は様々な手法があるものの、無形資産の移転価格算定は決め手となり得る最善の手法は存在しないため、価格設定の困難性は引き続き残ることになる。無形資産取引に係わるロイヤルティ料率については、各々の無形資産が独自なものであるために基本的にベンチマーク分析が困難であることから、多くの企業では経験則に基づいた料率の設定など税務当局への説明が困難な価格設定が行われ続けている。実務的には固定的なロイヤルティ料率に基づいて無形資産取引の対価を設定し、棚卸資産取引の価格の変更によってベンチマーク分析に基づく独立企業間利益レンジに収めることが多い。企業が関連者間取引のロイヤルティ料率を設定する際、経営環境に応じて、定期的な見直しを行う企業は少ない。ただし、独立企業間レンジに収めるための変数が棚卸資産取引の価格のみでその取引量が大きくない場合、経営環境の変化によって、対応が困難になる場合が容易に起こり得る。このため、独立企業間レンジに収めるための変数としては、棚卸資産価格だけでなく、ロイヤルティ料率も柔軟に変更できるようにポリシーを構築することが望ましいと考えられる。

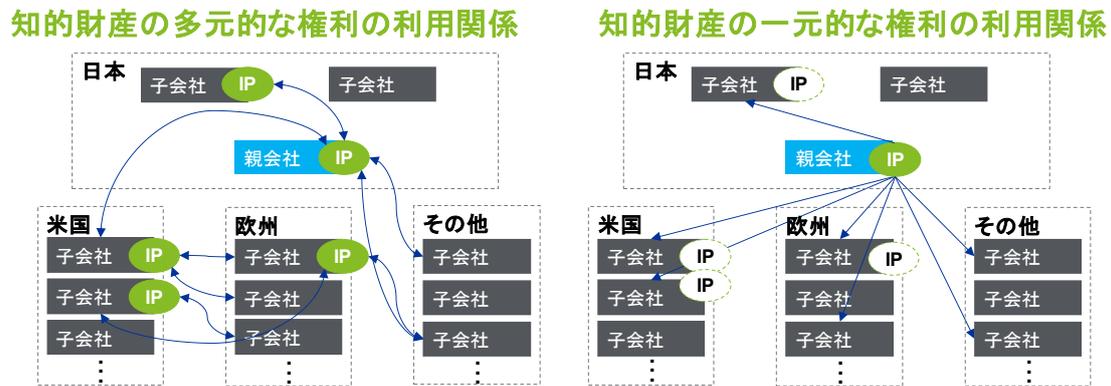
4. グローバル知的財産管理と税務

企業の経済活動がグローバル化する中で、海外進出、M&A、現地JV、現地研究開発拠点の設立、現地製造拠点の設立等によって、企業グループ内でグローバルに知的財産が点在している状況となっている企業が増加している。一方で、企業グループ全体のガバナンスを効かせた全体最適による経営効率化や、企業グループとしてのシナジーの最大化という観点においては、必ずしも望ましい状態であるとは言い難い。ここでは、グローバルでの知財管理体制の在り方と税務の関係性について言及する。

(1) 多元管理と一元管理

グローバルでの知財管理の在り方を大別すると、多元管理と一元管理の2つに分類できる(図1参照)。

図1. 知的財産の多元管理体制と一元管理体制



多元管理体制下においては、現地における権利化対応により、権利化できる知的財産を発掘することが容易で、権利化の手続きも現地に即した対応をすることが可能となる。権利を他法人に使用させることによる収益が見込まれ、積極的な活用に対するインセンティブが働きやすい。他方で、地域の特性が大きく反映される製品の場合、知的財産の情報を横展開する必要性が低く、現地子会社における管理コスト負担が大きくなる。また、知的財産がグループ内で多対多の複雑な利用関係となるため、移転価格税制の観点からは、その管理が煩雑となり、移転価格リスクも増大するものと考えられる。

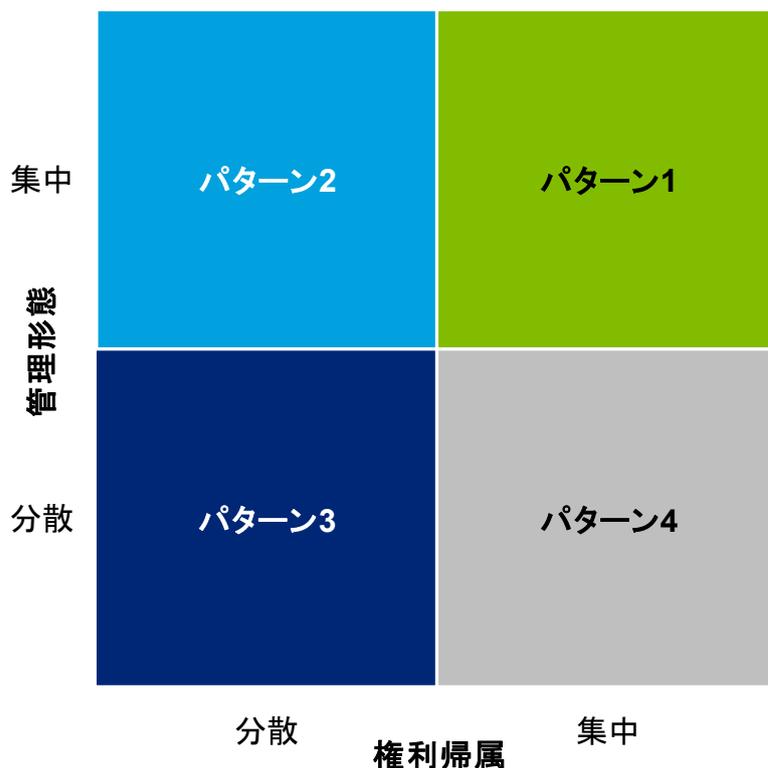
一元管理体制下においては、権利化前の知的財産に対する権利化の可否判断が統一され、権利化手続きが集中することにより、グループ全体での管理コストが低減される。グループ内における権利の利用関係が1対多の関係になるため、移転価格税制の観点からもロイヤルティ(特許料、商標料等)の管理が行いやすい。また、情報が一元的に集約されるため、知的財産の横展開のための施策を講じやすくなり、知的財産に関するポリシーをグローバルで徹底して実行することができる。

総じて、多元管理の場合には各社における個別権利の積極活用が見込まれ、一元管理の場合には全社的な戦略展開や知財管理の簡便さが向上すると考えられる。

(2) 企業グループにおける知財管理のパターン

多元管理と一元管理に関して、より詳細な分類を試みると、企業グループにおける知的財産管理のパターンは、「管理形態」と「権利帰属」の2軸で分類し、4つのパターンで捉えることができる(図2参照)。

図2. 企業グループにおける知的財産管理の4パターン



パターン1は、管理：集中、権利：集中タイプである。グループ全体としての知財戦略の構築・実行が可能である一方で、権利を集約するための対価の計算や収益分配の設計、管理コスト負担が必要となる。デメリットとしては、各グループ会社（子会社）のインセンティブが不明確となることが挙げられる。また権利移転に伴う譲渡対価設定においては、移転価格税制リスクが伴う。パターン1に該当する企業としては、IBM、GE等が挙げられる。また、知財管理会社を別途設立して一元管理するようなケースとしてFord、3M、エーザイ等が挙げられる。

パターン2は、管理：集中、権利：分散タイプである。グループ全体としての知財戦略の構築・実行が可能となり、移転価格リスクを伴わない現実的な管理体制であるといえる。この場合、親会社とグループ会社におけるそれぞれの知財関連業務範囲と役割分担の設計が必要となる。デメリットとしては、連携が不十分な場合、最も非効率になる可能性がある。

パターン3は、管理：分散、権利：分散タイプである。グループ全体としての知財戦略の構築・実行が困難であるが、各グループ会社のインセンティブと、個別最適による適切な管理・活用が可能な管理体制であり、実際にパターン3にあてはまる企業が最も多い。特に各グループ会社の業種・業態が大きく異なる場合には有効な管理体制であると考えられる。

パターン4は、管理：分散、権利：集中タイプである。グループ全体としての知財戦略の構築・実行が困難であり、現実的には想定しにくいパターンである。

その他、上記4つのパターンを組み合わせたハイブリッド型のケースや、知財管理会社を別途設立するようなケース等がある。

(3) 知的財産管理体制と税務の関係

企業における実効税率の影響は非常に大きい。なぜならば、課税は企業活動における「利益」に対してなされるものであり、最終的な純利益に関わるものであるからである。実効税率が約30%と約20%の場合で比較すると、仮に利益が100あったとすれば、それぞれの税金支払い後の純利益は70と80で、10の差が生じることになる。同じような事業を展開している日本企業と米国企業が存在するとして、それぞれの国内での利益が同水準だった場合、実効税率の違いによって純利益に差が生じ、当然ながら将来の再投資に回せる原資にも差が生じるため、ひいては中長期的に企業競争力に差が生じることになる。

欧米の多国籍企業の一部では、低税率国や優遇税制適応国の子会社に知的財産を移転させ、そこからグローバルでグループ内にライセンスすることで、連結決算ベースで大幅な節税を図っていた企業も存在する。例えば、GAFA⁶と呼ばれるような多国籍企業においても、海外子会社での売上に対する実効税率が、一時期は1桁%台だったこともある。

日本企業の場合、税務リスクを重視する一方で、グローバル税務ポリシーや移転価格ポリシーを明確に定めていないケースも散見される。また、税務に関して限られた人的リソースや予算の範囲内で対応していることも多く、企業グループ全体としての税務戦略を軽視している企業も多い。このため日本企業においては、BEPS行動計画を契機に、税務の重要性や利益に対する影響の大きさを認識すべきである。さらに、親会社がグローバルでグループ企業の情報を一元管理し、グローバルで整合性のある合理的な税務ポリシーを策定したり、親会社主導で移転価格リスク低減策を講じたりしていくことも必要であると考えられる。

5. BEPS (税源浸食と利益移転) 行動計画

OECDは、2015年10月8日にペルーのリマで開かれたG20財務大臣会合の討議資料となる包括的かつ整合的で調整の取れた国際租税ルール改革に関する措置の最終パッケージを提示した⁷。

OECD/G20のBEPSプロジェクトは、企業が利益を「消失」させたり、経済活動をほとんどあるいは全く行っていない無税または低税率の国・地域に人為的に利益を移転させたりすることを可能にしてしまっている、既存の国際課税ルールの隙間を塞ぐため

⁶ グーグル (Google)、アップル (Apple)、フェースブック (Facebook)、アマゾン (Amazon) の4社の頭文字をとったもの。

⁷ OECDプレスリリース「G20財務大臣会合の討議資料となるOECD/G20BEPSプロジェクト成果文書を提示 - 多国籍企業による租税回避を防止するための国際租税制度改革」2015年10月5日

の解決策を各国政府に提示している。OECDによれば、BEPSによる税収の損失は、控えめに見積もっても年間1,000～2,400億米ドル、世界全体の法人税収の4～10%に達すると推計されている。

BEPSに対処する作業はG20首脳の要請を受けて行われたものであり、国際的租税回避に終止符を打つための15の行動を特定した2013年のG20/OECD「BEPS行動計画」に基づいている。この計画は、越境活動に影響を及ぼす国内ルールへの整合性導入、課税と経済活動及び価値創出との一致を確保するための既存の国際基準における実体要件の強化、企業・政府の透明性及び確実性の改善という3つの基本的な柱に沿って組み立てられている。

BEPS対抗措置の最終パッケージが、いわゆるBEPS行動計画として、以下の15の行動計画に取りまとめられている（図3参照）。

図3. BEPS（税源浸食と利益移転）行動計画

#	行動計画	概要
1	電子経済の課税上の課題への対処	電子商取引等の電子経済に対する直接税・間接税の課税上の課題への対応を検討
2	ハイブリッド・ミスマッチ取極めの効果の無効化	金融商品や事業体に関する複数国間における税務上の取扱いの差異（ハイブリッド・ミスマッチ）の効果を無効化するため、国内法上・租税条約上の措置を検討
3	外国子会社合算税制(CFC税制)の強化	軽減課税等に設立された外国子会社を使ったBEPSを有効に防止するため、適切な外国子会社合算税制を設計
4	利子等の損金算入を通じた税源浸食の制限	相対的に税負担の軽い国外関連会社に過大に支払われた利子について損金算入を制限するルールを検討
5	有害税制への対応	各国優遇税制の有害性を経済活動の実質性から判定するための新基準及び制度の透明性を高めるための新基準を検討
6	租税条約の濫用防止	条約濫り(第三国の居住者が不当に条約の特典を得ようとする行為)をはじめとした租税条約の濫用を防止するため、OECDモデル租税条約の改定及び国内法の設計を検討
7	恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止	PE認定の人為的な回避に対処するためOECDモデル租税条約のPEの定義について修正を検討
8	移転価格と価値創造の一致(①無形資産)	適正な移転価格の算定が困難である無形資産を用いたBEPSへの対応策
9	移転価格と価値創造の一致(②リスクと資本)	グループ内企業に対するリスクの移転、過度な資本の配分等によって生じるBEPSの防止策
10	移転価格と価値創造の一致(③その他リスクの高い取引)	その他移転価格算定手法の明確化やBEPSへの対応策
11	BEPSの規模・経済的効果の分析方法の策定	BEPSによる法人税収の逸失規模について、データの評価・指標の抽出・分析方法の策定を実施
12	義務的開示制度	プロモーター及び利用者が租税回避スキームを税務当局に報告する制度(義務的開示制度)を検討
13	多国籍企業の企業情報の文書化	共通様式に基づいた多国籍企業情報の報告制度を検討
14	相互協議の効果的実施	租税条約に関連する紛争を解決するためのより実効的な相互協議手続を検討
15	多数国間協定の策定	世界で約3,000本以上ある二国間租税条約にBEPS対抗措置を効率的に反映させるための多数国間協定を検討

特に行動計画8から10は、移転価格税制に関するものとなっており、移転価格ガイドライン改訂等に反映されている。また、行動計画13は、いわゆる三層構造の移転価格関連文書として、マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書(CbC: Country-by-Country レポート)の作成に関して定められている。

ここでは特に無形資産と関係の深い行動計画8と、行動計画13について詳述する。

(1) BEPS行動計画8の影響

BEPS行動計画8においては、無形資産を低税率国または優遇税制適応国へ譲渡した

り、そこで法的に所有する、または使用したりすることで不適切に所得を分配する等の、無形資産を用いた BEPS に適切に対応することを目的に取りまとめられた。行動計画 8 の公表後、OECD が策定する移転価格税制の解釈指針である「移転価格ガイドライン⁸」が改訂されたため、特に無形資産に関して重要な部分を中心に、以下に解説する⁹。

(a) 無形資産の定義

前述の通り、無形資産とは「有形資産または金融資産でないもので、商業活動における使用目的で所有または管理することができ、比較可能な独立当事者間の取引ではその使用または移転に際して対価が支払われるような資産¹⁰」と定義された。

(b) 無形資産から生じる利益の帰属先

無形資産から生じる利益の帰属先は、法的所有権のみによらず、無形資産の構築や使用に関して関連する機能（無形資産の開発、改良、維持、保護、使用に関する機能¹¹）と、それに伴うリスク、使用された資産に基づき判断される¹²。

ここで、税務的な観点として、ひとつの知的財産権を概念的に「法的所有権」と「経済的所有権」を分けて考えていることに留意する必要がある。なお「法的所有権者」とは、特許権、商標権等法的に保護された知的財産権の法的な権利の帰属者（名義人）のことを指す。他方、「経済的所有権者」とは、移転価格税制上の所有者を法的所有権者のみに限定せず、法的所有権者とは別に税務上の所有者を認める、すなわち無形資産から生じる経済的利益を享受する権利を保有する者のことを指す。

(c) 無形資産の評価

無形資産の評価において、無形資産の使用から得られる予測キャッシュ・フローの割引現在価値を計算する手法である DCF 法（Discounted Cash Flow Method）が適切に利用できる場合のガイダンスが拡充されている¹³。

ただし DCF 法の適用に際しては、独立起業原則とし整合性のある方法で適用する必要があり、他の目的で作成された財務予測値の使用等、DCF 法適用の基礎となる仮定・前提条件の理解および検証が必要であるとされている¹⁴。

⁸ OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」

⁹ OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」第6章 無形資産に対する特別の配慮

¹⁰ OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 6.6

¹¹ 開発（Development）、改良（Enhancement）、維持（Maintenance）、保護（Protection）、使用（Exploitation）の頭文字から DEMPE 機能と呼ばれる。

¹² OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 6.32

¹³ OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 6.153

¹⁴ OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 6.154～6.180

(d) 評価困難な無形資産 (HTVI: Hard-To-Value-Intangibles)

HTVIに関する移転価格ルールとして、取引後に事後的な価格調整や条件付きの価格再評価のメカニズムの導入を可能としている¹⁵。

このメカニズムは所得相応性基準と呼ばれ、税務当局が取引後の財務実績に基づき、事後的に取引対価を調整する仕組みのことを指す。具体的には、取引時点において決定・合意された無形資産の譲渡価格が、取引後の収益実績と見比べたときに高すぎる、または低すぎると判断された場合等、一定の要件に該当するときには、税務当局は所得相応性基準を適用し、取引時点で設定された取引の対価について事後的に納税者に見直しを求めることが可能となり、結果として納税者は追徴課税の対象となる。このとき、事後的な所得情報は「推定証拠 (Presumptive Evidences)」として取り扱われる。

HTVIの対象としては、無形資産の譲渡等の取引時点において、①信頼できる比較対象取引が存在せず、かつ②取引開始時点において移転された無形資産から生じる将来のキャッシュ・フローもしくは収益についての予測、または無形資産の評価で使用した前提が非常に不確かで、移転時点で当該無形資産の最終的な成功の水準 (the Level of Ultimate Success) に係る予測が難しいもの、とされている¹⁶。

(e) 費用分担取極め (CCA : Cost Contribution Arrangement)

CCAとは、「無形資産、有形資産または役務提供」の共同開発、生産や取得に関する貢献やリスクを参加者が分担するための、企業間における契約上の取極めであり、そのような「無形資産、有形資産または役務提供」が、各参加者の事業に係る便益を生み出すと期待されるものを指す¹⁷。共通の目的を持つCCA参加者は、その活動に係る費用を分担するとともに、その成果として生じた収入や利益について、各々の貢献や負担したリスクに応じた分配を受けることができる。

CCAを利用した無形資産の移転によるBEPSを防止するためのガイダンスが示されている。

(2) BEPS 行動計画 13 の影響

BEPS 行動計画 13 においては、共通化された様式に基づき、多国籍企業がグループ全体の事業情報や財務情報について、従来以上の情報を各国の税務当局に提供することが求められている。日本においては、平成 28 年度税制改正において、措置法等の一部が改正され、移転価格税制に係る文書化制度が整備された¹⁸。

¹⁵ OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 6.186～6.195

¹⁶ OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 6.189

¹⁷ OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 8.3

¹⁸ 財務省「平成 28 年度 税制改正の解説」

(a) 事業概況報告事項 (マスターファイル)

事業概況報告事項とは、税務当局が重要な移転価格リスクを特定できるよう、グループ全体の「青写真」を提供することを目的とし、多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況等に関する情報を記載するものである。直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループの構成会社等である内国法人または恒久的施設を有する外国法人に作成が義務付けられている。

また、同グループの最終親会社等の会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに、電子データ (e-Tax) により提供しなければならず、平成28年4月1日以後に開始する最終親会社等の会計年度から適用開始となっている。

(b) 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類 (ローカルファイル)

独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類とは、個々の関連者間取引に関する詳細な情報を提供することを目的とし、特定の取引に関する財務情報、比較可能性分析、最適な移転価格算定手法の選定及び適用に関する情報を記載するものである。一の国外関連者との取引について、前事業年度における無形資産取引合計が3億円以上の場合には、作成・保存義務を負うものとされている。

また、確定申告書の提出期限までに作成し、紙または電磁的記録により提出し、原則として7年間保存しなければならず、平成29年4月1日以後に開始する最終親会社等の会計年度から適用開始となっている。

(c) 国別報告書 (CbC : Country-by-Country レポート)

国別報告書とは、ハイレベルな移転価格リスク評価に有用な情報を提供することを目的とし、多国籍企業グループの事業が行われる国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額等に関する情報を記載するものである。直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループの最終親会社等である場合には、提出が義務付けられており、記載する情報は、2015年に改訂されたOECD移転価格ガイドラインの附則に記載されている国別報告書テンプレートと同様のものとなっている。

また、最終親会社等の会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに、電子データ (e-Tax) により、提供しなければならず、平成28年4月1日以後に開始する最終親会社等の会計年度から適用開始となっている。

6. 移転価格税制と BEPS 行動計画の論点

(1) 企業内における課題

移転価格税制と BEPS 行動計画に対応するために、企業においては当然ながら自社に

おける課題を解決しておく必要がある。

(a) 企業側の事務負担の増大

移転価格の文書化が義務化されたため、企業側の事務コストが増大する。文書化においては、マスターファイル、ローカルファイル、CbC レポートの三層構造での整合性の確保が重要となり、事務コストの増大が懸念される。例えば、情報収集コスト、人的・時間的コスト、外部専門家コスト、各種行政手続コスト、訴訟対応コスト等が挙げられる。移転価格リスクを低減しながら、事務コストを削減し、効率的なマネジメントを行う必要がある。

(b) 企業内における業務所管

移転価格における広範な事項を文書化するためには、単独での部署で担当するのは困難であり、関係部署との連携・協力が必要となる。文書化における記載項目例としては、無形資産の開発から活用に至る戦略の概要、具体的な無形資産のリスト、無形資産（研究開発）に関する移転価格ポリシー等が挙げられる。関与すべき部門としては、税務（財務・経理）部門、事業部門、研究開発部門、知的財産部門等が挙げられる。企業内において、誰が主導で作成すべきか、どのように相互理解を深めるか等、部門間の連携体制を整備しておく必要がある。

(c) 企業グループとしてのガバナンス

企業グループとしてのガバナンスを強化し、グループ全体のルールを形成する必要がある。

本社（親会社）の役割としては、移転価格の文書化に直接的なコミットメント、税務対応に必要な専門人材や人的リソースの確保、移転価格の文書化に関するガイドライン、子会社との情報連携、報告体制の整備等が挙げられる。企業グループとしてグローバルでの個社別の税務（財務・経理）管理レベル水準を高める必要がある。

また、移転価格税制における税務リスクという観点だけではなく、ガバナンスの観点から、昨今、ESG（Environmental（環境）、Social（社会）投資、Governance（企業統治））投資やSDGs（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））といった社会的な企業理念と活動が重視されつつあることから、各企業においてグローバルでの税務ポリシーを策定し、企業収益を社会に還元し、健全な企業経営を実施していることを広くアピールすべきである。

(2) 我が国における税制改正の動き

平成 30 年 12 月 21 日に閣議決定された、平成 31 年度税制改正の大綱において、BEPS

プロジェクトの勧告により改訂された OECD 移転価格ガイドライン等を踏まえ、移転価格税制の見直しが組み込まれている¹⁹。内容は以下の通りである²⁰。

(a) 移転価格税制の対象となる無形資産の明確化

移転価格税制の対象となる無形資産は、法人が有する資産のうち、有形資産及び金融資産（現金、預貯金、有価証券等）以外の資産で、独立の事業者の間で通常取引の条件に従って譲渡・貸付け等が行われるとした場合に対価の支払が行われるべきものとする。

(b) 独立企業間価格の算定方法の整備

独立企業間価格の算定方法として、OECD 移転価格ガイドラインにおいて比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方法として有用性が認められている DCF 法を加える。

これに伴い、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出等がない場合の推定課税における価格算定方法に、税務当局の当該職員が国外関連取引の時に知り得る状態にあった情報を基にして DCF 法により算定した金額を独立企業間価格とする方法を加える。

(c) 評価困難な無形資産に係る取引（特定無形資産取引）に係る価格調整措置の導入

特定無形資産に係る取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測と結果が相違した場合には、税務署長は、当該特定無形資産取引に係る結果及びその相違の原因となった事由の発生の可能性を勘案して、当該特定無形資産取引に係る最適な価格算定方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更正等を行うことができることとする。ただし、上記により算定した金額と当初取引価格との相違が 20%を超えていない場合は、この限りでない。

(i) 特定無形資産

上記の「特定無形資産」とは、次に掲げる要件の全てを満たす無形資産をいう。①独自性があり重要な価値を有するものであること、②予測収益等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること、③独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるものであること。

¹⁹ 平成 30 年 12 月 21 日 閣議決定資料「平成 31 年度税制改正の大綱」

²⁰ 改正は、平成 32 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成 33 年分以後の所得税について適用される。

(ii) 適用免除要件

税務当局の当該職員が次の①または②に掲げる書類の提出等を求めた日から一定期間以内に法人からその書類の提出等があった場合には、価格調整措置は適用しない。

①次に掲げる書類

- ・ 特定無形資産取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測の詳細を記載した書類
- ・ 当該予測と結果が相違する原因となった事由が災害その他これに類するものであり取引時においてその発生を予測することが困難であったこと、又は取引時において当該事由の発生の可能性を適切に勘案して独立企業間価格を算定していたことを証する書類

②特定無形資産の使用により生ずる非関連者収入が最初に生じた日を含む事業年度開始の日から 5 年を経過する日までの間の予測収益等の額と実際収益等の額との相違が 20%を超えていないことを証する書類²¹

(d) 移転価格税制に係る更正期間等の延長

移転価格税制に係る法人税の更正期間及び更正の請求期間等を 7 年（現行：6 年）に延長する。

(e) 差異調整方法の整備

比較対象取引の利益率を参照する価格算定方法に係る差異調整について、定量的に把握することが困難な差異があるために必要な調整を加えることができない場合には、いわゆる四分位法に基づく方法により差異調整を行うことができることとする。

(f) その他

上記の見直しのほか、移転価格税制について所要の措置を講ずる。

(g) 関連制度の整備

外国法人等の内部取引に係る課税の特例及び内国法人等の国外所得金額の計算の特例について、上記と同様の見直しを行う。

²¹ 法人から②に掲げる書類の提出等があった場合には、価格調整措置はその経過する日後は適用しない。

(3) 法制度上の課題

上記の税制改正による新たな課題としては、今後、実務的にどのように運用していくかという具体的な方法を検討していく必要があることである。

(a) 所得相応性基準への対応

所得相応性基準の導入根拠は、税務当局として、納税者との情報の非対称性により、移転価格の適切性の検証に関して困難を伴う場合が多いためである。しかしながら、取引後の結果を見てから対価を修正するという後知恵的側面や独立企業原則との整合性という問題がある。このため、適用範囲を適正な対価から著しく乖離している無形資産取引に限定し、かつ広範に具体的な適用免除要件を設ける必要があるのではないかと考えられる。

また米国やドイツにおいては、既に所得相応性基準が導入されているものの、実際に適用された事案は少ないようで、今後どのように運用していくかについては詳細な検討が必要になると考えられる。

(b) 無形資産価値評価の困難性

無形資産は、そもそもの性質としてその独自性により比較対象取引を特定することが難しく、適切な移転価格の算定が困難な資産である。このため、まずは評価対象無形資産を特定することが前提となるが、無形資産の範囲の拡大による補足漏れへの対応がより難しくなっている状況である。例えば、不正競争防止法上の限定提供データ（ビッグデータ）の取り扱い等も含め、評価対象となる無形資産を抜け漏れなく特定してリストアップするだけでも大変な作業である。

DCF法を適用するに際しては、その基礎となる仮定・前提条件の理解および検証が必要となるため、リスクの計算、予測の詳細、予見可能性の評価等について、計算手法や検証方法のガイドラインを設けるべきである。具体的にDCF法により無形資産の価値評価を実施する際には、事業計画の蓋然性をどのように検証するか、収益に対する無形資産の貢献度（寄与率）をどのように設定するか、経済的耐用年数と陳腐化率等の価値の変動をどのように設定するか、現在価値を計算する際の割引率をどのように設定するか等、検討すべき事項が多数存在する。

DCF法自体は従来から会計的に様々な場面で実施されているものの、無形資産の価値評価という意味では、現在でも決まった方法論や計算式は存在せず、評価対象となる無形資産の特性や事業内容の特性に応じて都度検討しなければならないことが多い。またDCF法による無形資産価値評価の経験のある専門人材も限られている。今後、本制度の導入によってより多くのプラクティスが蓄積され、一定のコンセンサスが得られるまでは、企業側に過度な負担を強いることになる可能性がある。

(c) 事前確認制度の活用 (APA : Advance Pricing Agreement)

移転価格リスクを未然に防止するための措置として、将来年度における国外関連者との取引価格の算定方法について税務当局から事前に合意を得る手続きとして、事前確認制度が存在する。詳述は割愛するが、ユニラテラル APA、バイラテラル APA、マルチラテラル APA があり、移転価格の観点からは特にバイラテラルまたはマルチラテラルの APA が推奨される。しかしながら、APA は、現状で十分に制度を活用されているとは言い難い状況である。例えば、平成 29 年度における事前確認発生は 166 件、事前確認処理は 122 件、事前確認繰越は 387 件となっており、グローバルな経済活動が進む中で十分な件数とは言い難い。APA 取得のための煩雑な手続きや税務当局との相談・調整手続きをより簡素化し、企業側にとって使い勝手の良い制度にする必要があると考えられる。

以上

V. 標準必須特許に関する国際的な議論の状況

はじめに

標準必須特許を巡る国際的な紛争について、各国で相次いで判決が下されている。日本では、標準必須特許の権利行使が争われたアップル対サムスン知財高裁大合議事件¹において、広く意見募集²が行われた上で、2014年に判決が下された。

さらに、日本特許庁では、IoT (Internet of Things) の普及によって、標準必須特許のライセンス交渉に大きな変化がもたらされていることから、標準必須特許を巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的として、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」(以下、「手引き」という。)を策定することとして、2017年に各国から提案を募集³、手引き(案)に対する意見募集⁴及び国際シンポジウム⁵を経て、2018年6月に手引きの正式版が公表されている⁶。

これらの事件や手引きにおいては、標準必須特許の取扱いに関し、主にFRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 宣言された標準必須特許のライセンス交渉に基づいた権利行使の制限やロイヤルティの算定などが論点として議論されている。

このような標準必須特許の取扱いに関して、米国、欧州及び中国における議論の状況について判例を中心に以下の通り整理した。

1. 米国における議論の状況

(1) 権利行使の制限に関する議論

(a) 差止の要件⁷

米国では、差止は、衡平法上の救済であり、裁判官は裁量でこれを認めてもよいという任意規定となっている。ただし、裁判所は差止を認めることに関して以下のeBay判決⁸の4要素をテストしなければならない。また各要素を裏付ける事実認定を行わなければならない。裁判所は、差止の認否の判断について裁量権を有する一方、差止の認否の判断

¹ 知財高判平成26年5月16日・平成25年(ネ)第10043号、知財高決平成26年5月16日・平成25年(ラ)第10007号及び第10008号

² 知的財産高等裁判所「大合議事件についての意見募集のお知らせ」

https://www.jpaa.or.jp/topics/2014/pdf/iken_bosyu260131.pdf [最終アクセス日：2018年6月25日]

³ 「標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン策定に向けた提案募集について」(特許庁、2017年9月) https://www.jpo.go.jp/iken/170929_hyojun.htm [最終アクセス日：2018年6月25日]

⁴ 「『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(案)』に対する意見募集の実施について」(特許庁、2018年3月) https://www.jpo.go.jp/iken/180308_hyoujun.htm [最終アクセス日：2018年6月25日]

⁵ 「標準必須特許を巡る紛争解決に向けた国際シンポジウム -Licensing 5G SEPs-」(特許庁、2018年3月) https://www.jpo.go.jp/oshirase/event/setumeikai/180209_sep_sympto.html [最終アクセス日：2018年6月25日]

⁶ 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きを公表しました」(特許庁、2018年6月)

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/seps-tebiki.html> [最終アクセス日：2018年6月25日]

⁷ 平成28年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2017年3月)205頁

⁸ eBay inc. v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388 (2006)

を恣意的に行うことはできない。

- ・ 原告が回復不能な損害を被っていること
- ・ 金銭賠償のような、法的に利用可能な救済措置がその損害を補償するには不適切であること
- ・ 当事者間の不利益のバランスを考慮して、衡平法上の救済措置が正当化されること
- ・ 終局的差止が公益に反しないこと

標準必須特許に基づく差止に関しては、Apple vs. Motorola事件⁹で以下のように判示され¹⁰、標準必須特許の場合でも上記4要素のテストが必要であるとされている。

- ・ 標準必須特許による差止の救済を受けるためには、eBay判決の4要素を満たす必要がある。
- ・ FRAND宣言の対象となる特許権者は、回復不可能な損害を証明することが困難な場合がある。
- ・ 実施者が一方的にFRAND条件のロイヤルティを拒否した場合や、不合理に交渉を遅らせた場合、差止が正当化される可能性はあるが、ライセンスオファーを拒否したことが、必ずしも差止を正当化する理由にはならない。

(b) 反トラスト法による制限¹¹

特許侵害訴訟の被疑侵害者は、独占又は独占未遂を申し立てるために、反トラスト法を根拠とする競争法違反の反訴を提起することができる。例えば、関連市場の全ての特許を購入する企業は、その意図又は結果が競争を阻止するものである場合には、クレイトン法第7条（15 U.S.C. § 18）とシャーマン法第2条（15 U.S.C. § 2）の両規定により濫用と見なされる可能性がある。

米国では、司法省反トラスト局及びFTC（Federal Trade Commission；連邦取引委員会）が、反トラスト法の執行機関であり、反トラスト法違反の調査や訴訟等を行う。標準必須特許に基づく差止に関して、FTCにおけるGoogle・Motorola Mobility事件¹²では、以下のように審決が下され¹³、差止を認める基準が示されている。

- ・ GoogleがFRAND条件でライセンスされるべき標準必須特許に基づき、willing licenseeに対して特許侵害を理由として、裁判所及びITCにおいて差止を請求した行為は、FTC法第5条（Section 5 of the Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. §

⁹ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)

¹⁰ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）344-347 頁

¹¹ 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）212 頁

¹² In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc., File No. 121-0120, Docket No.C-4410 (FTC, 2013)

¹³ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）342-343 頁

45) 違反にあたる。

- ・ 標準必須特許権者による差止めが適切な手順に従い、かつ、標準必須特許権者が誠実に交渉しようとしたにも関わらず実施者がそれを拒否し、又はライセンス料に合意せず、誠実に交渉する義務を怠っていると認められる場合は、差止を認める。

(2) ロイヤルティの算定に関する議論

(a) Georgia-Pacific factors

米国では、合理的なロイヤルティを算定するにあたり、Georgia-Pacific事件¹⁴で示された15の要素であるGeorgia-Pacific factorsが考慮される¹⁵。標準必須特許のロイヤルティの算定においてGeorgia-Pacific factorsを参照する判例として、Microsoft vs. Motorola事件¹⁶では、以下のように判示され¹⁷、標準必須特許のロイヤルティの算定ではGeorgia-Pacific factorsの修正が必要であるとされている。

- ・ FRAND条件の実施料は、1)標準規格の広範な採用を促進するという標準化団体の目的に合致したレベルに設定され、2)ホールドアップのリスクを軽減しようとするものであり、3)ロイヤルティスタッキングのリスクに対処するものであり、4)特許技術が標準規格に採用されたことによる価値とは切り離して、特許技術そのものの経済的価値に対するものとすべきである。
- ・ 合理的な実施料の算定に際し、FRANDの観点で、Georgia-Pacific factorsは修正されなければならない。
- ・ 既存のライセンスプールの実施料を基準の実施料とし、ライセンスプールに参加する価値を考慮して、実施料を算定する。

(b) ロイヤルティベース

特許発明が製品全体の一部のみに係る場合に、ロイヤルティの算定のベースとして、最小販売可能特許実施単位 (Smallest Salable Patent Practicing Unit. 以下「SSPPU」という。) と市場全体価値 (Entire Market Value. 以下「EMV」という。) のいずれを採用すべきかという点が問題となる¹⁸。

¹⁴ Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)

¹⁵ 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2017 年 3 月) 153-154 頁

¹⁶ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No.10-cv-1823-ORD (W.D. Was. Apr. 25, 2013)

¹⁷ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2018 年 3 月) 311-316 頁、小林和人「標準規格必須特許の RAND 実施料率に関する裁判例—マイクロソフト社対モトローラ社米国訴訟(事件番号 10-CV-1823)—」パテント 67 巻 5 号 46-57 頁(2014 年)

¹⁸ 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」(特許庁、2018 年 6 月 5 日) 30-31 頁、平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2017 年 3 月) 152-153 頁

Innovatio vs. Cisco事件¹⁹では、以下のように判示され²⁰、標準必須特許のロイヤルティをSSPPUに基づいて算定すべきとしている。

- ・ 適切な実施料の算定基準について、「製品全体」ではなく、「発明を具現する部分で、価格をつけることができる最小販売可能ユニット(SSPPU)」を実施料の基礎とすべきであり、本件におけるSSPPUは、無線LANチップである。
- ・ 本件においてFRAND条件による実施料率の算定に適した比較可能なライセンスが存在しないため、代わりに当事者が提案した算定方法の中からトップダウンアプローチを採用する。
- ・ 無線LANチップの予想平均価格と平均売上高利益率から製品当たりの利益を求め、これを製品当たりの実施料総額の上限として、実施料を算出する。

一方、CSIRO vs. Cisco事件²¹では、以下のように判示され²²、標準必須特許のロイヤルティをEMVに基づいて算定すべきとしている。

- ・ 特許侵害に対する損害賠償はその製品の侵害する特徴部分に起因する価値のみを反映したものでなければならず、この配分の原則下で合理的な実施料を見積もるためには事案ごとに適した信頼できる方法を採用すべきである。
- ・ SSPPUを採用する際には、マルチコンポーネント製品の小さな要素が侵害であると主張された場合、その製品の非侵害の部分に対して不適切に補償されるというリスクを考慮すべきである。
- ・ 特許発明が最終製品の需要を促進することを当事者が証明できれば、最終製品のEMVをロイヤルティベースとして利用することができる。

(c) 算定アプローチ

適切なロイヤルティの算定方法として、既存の比較可能なライセンスを参照するなどにより、特定の標準必須特許の貢献割合を判断するボトムアップアプローチと、特定の標準に係る標準必須特許の貢献が算定の基礎に占める割合（上限）を算定し、その後、個々の標準必須特許に割り当てるといったトップダウンアプローチがある²³。

上記Innovatio vs. Cisco事件では、トップダウンアプローチが採用され、上記CSIRO vs. Cisco事件では、ボトムアップアプローチが採用されている。また、近年の判例である

¹⁹ Innovatio IP Ventures, LLC v. Cisco Systems, Inc, United States District Court Northern District of Illinois, No.11-C-09308 (2013)

²⁰ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）317-319 頁

²¹ Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys, Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015)

²² 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）320-325 頁

²³ 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（特許庁、2018 年 6 月 5 日）33 頁

TCL vs. Ericsson事件²⁴では、以下のように判示され²⁵、トップダウンアプローチをベースとしつつ、ボトムアップアプローチを考慮してロイヤルティが算定されている。

- ・ トップダウンアプローチでは、最大累積ロイヤルティから始まり公正かつ合理的なレートまで引き下げを行うため、ロイヤルティスタッキングを防止することができる。また、総累積ロイヤルティが標準における特許の価値の合計に基づいて適切に設定されている場合、ホールドアップも防止できる。
- ・ まず、トップダウンアプローチを採用し、総累積ロイヤルティ、Ericssonの配分、及び地域強度比から、米国、欧州、その他の地域のロイヤルティを求める。
- ・ さらに、同じ状況にある企業のライセンスを比較可能なライセンスとして、トップダウンアプローチで求めたロイヤルティを修正し、FRAND条件のロイヤルティを決定する。
- ・ FRANDとなるロイヤルティは1つではなく、特定のライセンスの経済性を考慮すると、異なるライセンシーへの異なるロイヤルティがFRANDとなり得る。

(3) 司法省反トラスト局長の見解を巡る議論

2017年9月、トランプ政権の下、Makan Delrahim (マカン・デラヒム)氏が司法省反トラスト局長に就任した²⁶。同局長が、2017年11月に標準必須特許に関する見解を表明したところ、その後、この見解を巡って議論が繰り広げられている。

(a) 司法省反トラスト局長の見解 (2017年11月)

2017年11月のスピーチにおいて、Makan Delrahim局長は、標準必須特許に関する見解を表明した²⁷。「標準必須特許問題への当局のアプローチの転換(ホールドアップ問題に重点を置いてきたが、ホールドアウト問題の方がより大きな問題である)等に関するスピーチ」であり、概要は以下の通りである²⁸。

²⁴ TCL Comm. Tech Holdings, Ltd v. Ericsson, No.8-14-cv-00341 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017)

²⁵ 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2018年3月)370-384頁、鈴木将文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」、RIETI Discussion Paper Series 18-J-020(独立行政法人経済産業研究所、2018年5月)、17-18頁

²⁶ Department of Justice, "Attorney General Jeff Sessions Welcomes Makan Delrahim as Assistant Attorney General for the Antitrust Division", September 27, 2017 <https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-jeff-sessions-welcomes-makan-delrahim-assistant-attorney-general-antitrust> [最終アクセス日: 2018年6月28日]

²⁷ Makan Delrahim, "Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the USC Gould School of Law's Center for Transnational Law and Business Conference", Los Angeles, CA, Friday, November 10, 2017 <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center> [最終アクセス日: 2018年6月28日]

²⁸ 公正取引委員会ホームページ, <https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/usa/2017usa/201712us.html> [最終アクセス日: 2018年6月28日], より抜粋

(i) 標準必須特許問題への反トラスト法適用の見直しが必要である

標準化機関に対する競争政策及び反トラスト法上の取扱いもまた進化している。反トラスト法の目的は自由市場における競争を守り、それによって消費者を守ることにある。しかしながら、それが誤って適用されれば、技術革新、競争プロセス及び消費者に対して著しく損害を与えることになる。私がこれまで述べてきたように、反トラスト法の執行当局は、可能な限り、発明者や創作者が彼らの知的財産権を活用する際の不必要な不確実性を排除するよう努めるべきである。なぜならば、そのような不確実性は技術革新のインセンティブを減少させ得るからである。競争プロセスを守る一方で技術革新のインセンティブを最大化させるために、私は、標準化機関の意味合い、反トラスト法の法執行の適切な役割について改めて考え直す必要があると提案する。

特に、我々執行当局が、標準化機関に参加する技術の実装者(technology implementers)の懸念に便宜を図る方向に偏り、革新的な技術の発明によって適正な報酬を得ることが認められている知的財産の発明者のインセンティブを損なわせている危険性を懸念している。発明者と実装者の利害衝突は常に緊張状態にある。その緊張状態は、自由市場によって、典型的にはライセンス料やライセンスの相互交換に関するライセンス合意を交渉する方法によって解決される。標準化機関が与える利益にもかかわらず、反トラスト法を誤って適用し、標準化機関内部の意思疎通やライセンス慣行を規制した場合、自由市場取引は妨害され、その結果、ダイナミックな技術革新のプロセスが損なわれることになる。

(ii) ホールドアップ問題よりもホールドアウト問題のほうがより深刻な問題である

ホールドアップ問題に関する議論がされる中で、より深刻な問題、すなわちホールドアウト問題に対する認識がしばしば失われている。個人の投資及び所有する知的財産権を通じて技術を開発する発明者と、知的財産権所有者からライセンスを受けてライセンス料を支払うことでその技術を市場化して活用する実装者の間の交渉を背景に、標準規格は策定される。ホールドアウト問題は、実装者が、自らが要求するライセンス条件に合致するまでは、標準規格に技術を実装する際のライセンス料を過少に支払う、又は、ライセンスを取得しないと脅迫する際に生ずる。

私は、集団的なホールドアウト問題は、技術革新を妨げる、より深刻な障害であると認識している。最も重要なことは、ホールドアップ問題とホールドアウト問題は対称的ではないことである。すなわち、発明者が行っている投資は、その投資が割に合うものが分かる前に行われていることを認識すべきである。たとえ技術革新が成功しても、実装者がホールドアウトしてしまえば、発明者は実装者によって支払われるべきライセンス料を得られなくなってしまう。対照的に、実装者は、新技術のライセンス料が決定された後に投資を行っていることから、少なくともある程度は、実装者はホールドアップされるリスクに対していくらかのバッファーを有していることになる。このような非

対称性が存在することからも、実装者が過少投資することよりも、発明者が過少投資することの方に、より重大な懸念がある。

(iii) 特許権者の一方的な行為が合理的であるかを審理することは、反トラスト法の義務でも役割でもない。反トラスト法の執行当局はもっと控えめになり、消費者に利益を与える競争を促進する方法で反トラスト法を執行すべきである

現行法令の下では、特許権者の一方向的な行為が合理的であるかを審理することは、反トラスト法の義務でも役割でも無い。特許権者は、自らの行動が契約法や他のコモンロー上の責任が問われるかを把握しつつ、特許権の活用方法についての判断を下している。反トラスト法をそのような行為に無遠慮に適用した場合、そうした特許権者の判断を混乱させることになる。

より重要なことは、反トラスト法上の罰則を抑制することが、より適切なコモンローによる是正を深化させ、標準化機関に誓約に従った行動をさせるのである。契約違反があった場合、合理的・無差別なライセンス料や確約事項について訴訟を起こすことができる。もしも合理性の判断基準に違反していれば、他の契約違反事件と同様に、当該基準に違反するとの決定が下されることになる。反トラスト法の執行当局はもっと控えめになり、消費者に利益を与える競争を促進する方法で反トラスト法を執行すべきである。

(iv) 特許権者の差止請求権を制限する標準化機関のルール違反については、契約上の問題であり、反トラスト法違反になることは稀である

特許権者の差止請求権を制限する標準化機関のルールを特許権者が破ることは、契約上の問題であり、反トラスト法違反になることは稀であることを認識する必要がある。特許は財産の一形態であり、独占的権利は特許権者が所有する最も基本的な取引上の権利である。特許権者からその権利を剥奪するというルールは、標準化機関が課したのか、裁判所が課したのかを問わず、技術革新のインセンティブを阻害し、ホールドアウト問題を悪化させることになる。結局のところ、差止命令の脅威が無ければ、実装者は、合理的なライセンス料の債務を負っていることを知りながら、特許侵害をし続けることが可能となるのである。

(b) Apple 社、Microsoft 社などの司法省反トラスト局長の見解に対する書簡

2018年1月、Makan Delrahim局長の見解に関して、Apple社、Microsoft社などを含む58の企業・個人等が同局長宛に書簡²⁹を送り、「特許のホールドアップ」は大きな問題であるなどの懸念を示した。同書簡の概要は以下の通りである。

²⁹ "RE: Industry Letter to DOJ Regarding Standards, Innovation and Licensing", January 24, 2018 <http://www.ccianet.org/wp-content/uploads/2018/01/Industry-Letter-to-DOJ-AAG.pdf> [最終アクセス日：2018年6月28日]

(i) SEP のホールドアップは、経済に害を及ぼす競争法の問題である

SEPのホールドアップは、実際に、米国の産業と消費者に害を及ぼしている。FRAND義務に違反して特許のホールドアップを争う競争法の問題と、ライセンス条件の公平性を争うライセンシーの経済的問題は、全く別の問題である。FRAND義務が果たされない場合、特許権者は、市場での権力を主張し、産業と消費者に損害を与える。確かに、特許技術の価値に基づいて、合理的な報酬を侵害した者から得る特許権者の権利を、我々は支持する。

(ii) バリューチェーン全体におけるイノベーションが経済を推進する

今日の複雑な製品は、バリューチェーン全体におけるイノベーションを伴う。我々は、「川上」と「川下」の技術を大きく革新し、また、これらに投資している。我々は、標準策定活動に貢献した発明が、サプライチェーンの「川下」において他人が貢献したイノベーションより保護されていることに同意できない。FRANDの対象となる川上のSEP保有者は、例えば、「川下」の発明の価値の付加に基づくロイヤリティーなど、不当に利益を受けるべきではない。

(iii) SSO の多様性は評価されるべきであって、脅かされるべきではない

業界が主導する標準化団体の多様性は、米国における標準開発を推し進め、米国の経済成長を促進する資産である。その多様性の1つの側面は、多くのSSOが特許発明と標準化の相互作用に及ぼす様々なアプローチである。いくつかSSOは、FRANDライセンスを使用し、その他の重要なSSOは、デフォルトオプションとしてロイヤリティーフリー(RF)ライセンスモデルを選択している。その他、主要なソフトウェア業界のSSOの一つは、RANDオプションとRFオプションの両方を提供している。

(iv) 自主的な FRAND コミットメントの実施は、「強制的なライセンス」ではない

自主的に標準開発に参加し、特許をFRANDライセンスで提供することに同意するSEPライセンサーは、その決定が自らの特許を実施する能力にプラスとマイナスの結果をもたらすことを認識している。ある特許権者は、成功した標準の実施者から、特許のための潜在的に大きく収益性の高い市場へのアクセスを求めるだろう。これと引き換えに、特許権者は実施者を排除する能力を制限し、不公平または不合理なロイヤルティを求めることに同意しない。その交渉に対する特許権者の自発的合意は、「強制的なライセンス」ではない。

(c) 元 USPTO 長官の David Kappos 氏、元 CAFC 首席判事の Paul Michel 氏らの書簡

2018年2月、元USPTO長官のDavid Kappos氏、元CAFC首席判事のPaul Michel氏らは、同局長に書簡³⁰を送り、標準技術の発明者に対しても、標準技術の利用者に対しても平等に反トラスト法を適用していくという見解への支持を表明した。Kappos氏らは、ホールドアップによって消費者に悪影響が生じたことや、技術革新が阻害されたことを裏付ける証拠がこれまでに示されたことはないなどと反論している³¹。同書簡の概要は以下の通りである。

- ・我々は、2018年1月に局長へ提出された書簡には同意しない。残念なことに、その書簡は、一方的に「ホールドアップ」がハイテク産業における実世界の問題であると主張する一部の学者や企業が長年にわたって抱えている誤解を永続させるものである。
- ・実施者が特許権を侵害していると判明した後に、特許権者が差止めを請求したことが、消費者に損害を与えたり、技術革新のペースを遅らせる結果となったことを、実証的研究によって証明されていないことを強調している。
- ・さらに大きな懸念事項は、技術標準に組み込まれている特許取得済みのイノベーションの所有者による「ホールドアップ」行動に関し、純粹に理論上の懸念だけに基づいており、従来の反トラスト政策による負の結果を招く可能性が高い。

(d) FTC の Terrell McSweeney 委員の声明

2018年3月、FTCのTerrell McSweeney委員は「標準設定プロセスに関わる問題で執行当局が特許保有者に注目しないのは誤りである」とする声明³²を公表した。この声明の中で、「反トラスト当局が過去15年間の学術研究と超党派で行われた調査とから得た知識を捨てて、過度な抑止への漠然とした懸念に基づきホールドアップ問題解決に向けた取組を疑問視することは残念である」などとしている³³。同声明の概要は以下の通りである。

³⁰ "Dear Assistant Attorney General Delrahim", February 13, 2018 <https://cpip.gmu.edu/wp-content/uploads/sites/31/2018/02/Letter-to-DOJ-Supporting-Evidence-Based-Approach-to-Antitrust-Enforcement-of-IP.pdf> [最終アクセス日：2018年6月28日]

³¹ 柳澤・笠原「元 USPTO 長官の Kappos 氏など、司法省反トラスト局の Makan Delrahim 局長に対し、同局長の標準必須特許問題に関する見解を支持する書簡を送付」（JETRO NY 知的財産部, 2018年2月20日）https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2018/20180220_2.pdf [最終アクセス日：2018年6月28日]

³² Commissioner Terrell McSweeney, "Holding the Line on Patent Holdup: Why Antitrust Enforcement Matters", March 21, 2018 https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1350033/mcsweeney_-_the_reality_of_patent_hold-up_3-21-18.pdf [最終アクセス日：2018年6月28日]

³³ 柳澤・笠原「FTC の McSweeney 委員、標準設定プロセスに関わる問題で執行当局が特許保有者に注目しないのは誤りとする声明を公表」（JETRO NY 知的財産部, 2018年4月5日）https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2018/20180405-4.pdf [最終アクセス日：2018年6月28日]

(i) ホールドアップの理論

特許の「ホールドアップ」の理論は単純で簡単である。これは、特許が標準に含まれた後、特許権者の交渉ポジションが大幅に高まる可能性があるという事実を示している。ホールドアップなどの機会主義的な行動が非効率的な経済成果につながる可能性があることは研究で示されている。

(ii) ホールドアップの証拠

ホールドアップが存在するという十分な証拠がある。FTCは、標準の実施者を拘束するように行動した特許権者に対し、多数の執行措置をもたらした。FTC/DOJの公聴会のパネリストは、ホールドアップを経験したと報告している。特許権者は、特許のFRANDの価値よりもかなり高い要求を行っており、標準に含めることによって付与された市場力と一致しているという理論への裏付けに乏しい。

(iii) 結論

FTCが反トラスト法を根拠にホールドアップへ対処することは、20年以上前から続いている。反トラスト法の執行措置はまれではあるが、それでもなお重要である。例えば、1996年から2003年の間に、FTCは、標準と関連する特許を開示しなかったため、特許権者による虚偽を理由に3件の事件を提起した。現代経済への標準化の重要性を考えると、FTCはこの分野の反トラスト法執行の任務を放棄せず、ホールドアップに取り組み続けることが不可欠である。

(e) 法学教授、元反トラスト局幹部などの書簡

2018年5月、法学教授、元反トラスト局幹部など77名は、同局長に対して書簡³⁴を送付し、同局長の見解に対する懸念を表明した。同書簡の概要は以下の通りである³⁵。

- ・ パテントホールドアップ問題の反競争的弊害は共和党政権および民主党政権の下で政府職員により一貫して認識されている。
- ・ ホールドアップ問題は裁判所や標準化機関においても認識されており、標準化機関はこの認識ゆえにFRAND実務を採用している。
- ・ ホールドアップ問題はホールドアウト問題に比べてより深刻な競争法上の懸念を生じさせる。

³⁴ "Re: Speeches on Patents and Holdup", May 17, 2018 <https://cdn.patentlyo.com/media/2018/05/DOJ-patent-holdup-letter.pdf> [最終アクセス日：2018年6月28日]

³⁵ 柳澤・笠原「法学教授、元反トラスト局幹部など77名、Delrahim 司法省反トラスト局長に懸念を表明する書簡を送付」（JETRO NY 知的財産部, 2018年5月28日）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2018/20180528-2.pdf [最終アクセス日：2018年6月28日]

- ・ FRAND誓約を守らないことで市場力を獲得または維持する特許権者は競争法上の責任を問われ得る。
- ・ 特許事件の救済措置として差止救済が適切である場合もあるものの、特許権が無条件に差止請求権を伴う排他権であり、「特許権者によるライセンス供与の一方的拒否」が本質的に合法（per se legal）であるという考えは適当ではない。
- ・ eBay事件最高裁判決が現在の判例法であり、特許侵害の事実が必然的に差止命令をもたらすことにはならない。
- ・ 特許権は自然権（natural property right）と見なされるべきでなく、社会の利益を最大化するという制度目的から考察されるべきである。
- ・ FRAND宣言をした特許権者を当該FRANDによる制約で縛ることは問題視されるべきでない。

（f）その後の司法省反トラスト局長の見解（2018年12月）

その後、2018年12月7日に、Makan Delrahim局長は、標準必須特許問題に関連して、特許法と反トラスト法の交錯におけるイノベーションの促進について、スピーチを行った³⁶。

本スピーチでは、特許法と反トラスト法の交錯において、イノベーションを促進するという当初の目標が見失われていることについて懸念を表明し、「FRAND 宣言の法的限界」、「標準化プロセスの濫用」、「SSO（標準化機関）のpatentポリシーとイノベーションへのインセンティブ」について、見解を述べた。特に、「FRAND 宣言の法的限界」では、SEPに基づいた差止命令及びUSPTOとの共同声明について、以下のように見解を示した。

- ・ SEPに基づき差止命令を求めることについて、反トラスト法の問題であると議論することは誤りである。裁判所が差止命令の判断のためにeBayテストを適用することで、特許法と反トラスト法の目的を促進することができる。
- ・ SEPの救済措置に関し、2013年のUSPTOとの共同声明は、混乱を生じさせる可能性があるため撤回し、今後、USPTOとの新たな共同声明を作成する。

³⁶ Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the 19th Annual Berkeley-Stanford Advanced Patent Law Institute, Palo Alto, CA, Friday, December 7, 2018, <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-19th-annual-berkeley-stanford> [最終アクセス日：2018年12月25日]

(4) 最近の判例

(a) Huawei v. Samsung 事件 (2018/4/13) ^{37,38}

【概要】

HuaweiとSamsungの間で標準必須特許の侵害訴訟が中国と米国で提起され、中国の裁判所において、Samsungの侵害が認められて差止めが命じられた。これに対し、Samsungが、中国で控訴する一方、米国裁判所に対し中国で下された差止判決の暫定的な執行停止を求める申立て（モーション）を行った事件である。

米国裁判所は、Microsoft v Motorola事件で示されたモーションの要件を判断し、Huaweiが中国裁判所で得られた差止命令の執行停止を認めた。

【事件の背景】

HuaweiとSamsungは、共に3GPPの無線通信技術に関する標準必須特許を有しており、2011年からクロスライセンス交渉を行ったが、合意することができなかった。

2016年5月24日、Huaweiは、カリフォルニア北部地区地裁に対し、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害しているとして、ライセンスのFRAND条件と差止を求めて提訴した。これに対し、Samsungは、HuaweiがSamsungの標準必須特許を侵害していることや、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害していないこと等の確認を求める確認訴訟を地裁に提起した。

さらに、2016年5月25日、Huaweiは、中国の深圳中級人民法院に対し、SamsungがHuaweiの標準必須特許(米国特許の対応特許)を侵害しているとして、差止を求めて提訴した。これに対し、Samsungは、HuaweiがSamsungの標準必須特許を侵害していることの抗弁と、Huaweiの差止めを求めた。

その後、2018年1月、深圳中級人民法院は、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害していることを認め、Samsungによる販売差止めを命じた。Samsungは、これを不服として、広東省高級人民法院に控訴した。

一方、Samsungは、カリフォルニア北部地区地裁に対し、中国裁判所で下された差止判決の暫定的な執行停止を求める申立て（モーション）を行った。

【判示事項】

(i) 法的基準

裁判所は、不当な状況では、外国裁判所の訴訟においてなされた差止命令を制限する

³⁷ Huawei Technologies, Co, Ltd et al v. Samsung Electronics Co, Ltd. et al, N.D. Cal., No. 3:16-cv-02787-WHO, April 13, 2018

³⁸ 藤野仁三「ファーウェイ事件：中国の裁判所が出した侵害差止命令をFRAND問題についての判決が出るまで執行停止することを求めた「外国訴訟禁止モーション」を認めた米国地裁判決[*Huawei Technology et al. v. Samsung Electronics et al.*, N. D. California, 3:16-cv-02787-WHO, 2018.4.13]」, *The invention* 2018 No.9, 2018年9月, 46-49頁を参考にした。

ことができる。そのような差止命令の妥当性は、次の3つの要件によって判断される³⁹。

- ・ 国内外の訴訟において当事者と争点と同じかどうか
- ・ いわゆるUnterweser要素のうち少なくとも1つが適用されるかどうか
- ・ 差止命令の影響が礼讓（comity）において許容可能かどうか

（ii）判断

（A）当事者と争点の同一性

争点の同一性に関し、Huaweiは、属地主義に基づき、米国の裁判所で外国の侵害問題を解決すべきでないことや、Microsoft v. Motorola事件との違いを主張したが、裁判所は、争点の同一性を認めた。

（B）Unterweser要素

次のUnterweser要素を満たす場合、裁判所は外国訴訟の差止命令の執行停止を認めることができる⁴⁰。

- ・ 差止命令を発行する裁判所の方針に抵触する場合
- ・ 嫌がらせまたは抑圧的である場合
- ・ 裁判所の管轄権を脅かす場合
- ・ 衡平法上の考慮事項に抵触する場合

中国裁判所で下された差止が執行されると、Huaweiが提示するライセンス条件で解決することを強いることになり、ホールドアップに相当する。Samsungがそのような圧力を受けずに裁判所で審理を受けることは、衡平法上認められる正当な権利である。

（C）国際礼讓（comity）

中国訴訟では、「当事者がクロスライセンスに同意すれば、差止めの執行を取りやめることができる」としており、差止の執行を停止しても中国の裁判所に影響はない。

（iii）結論

中国裁判所が下した差止命令の執行を停止するというSamsungのモーション（申立て）は認められる。この訴訟で契約違反を判断するまで、差止命令の執行は停止される。

（b）FTC v. Qualcomm 事件（2018/11/6）⁴¹

【概要】

QualcommとFTCとの訴訟であり、Qualcommが競合企業に対し、標準必須特許のライ

³⁹ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 881 (9th Cir. 2012)

⁴⁰ Seattle Totems Hockey Club, Inc. v. Nat'l Hockey League, 652 F.2d 855 (9th Cir. 1981)

⁴¹ Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK, September 25, 2018

センスを行わないことがFTC法に違反するか否かが争われた。Qualcommは、FRAND義務に合意しているが、モデムチップには適用されず、携帯電話などの最終製品にのみ適用されると主張していた。これに対し、裁判所は、競合のモデムチップに対しライセンス義務があると判断した。

【事件の背景】

Qualcomm は、モデムチップの「支配的サプライヤ」であり、「広く採用された無線通信規格」に不可欠な標準必須特許の保有者である。Qualcomm は、標準必須特許に「高いロイヤルティ」を設定し、顧客がそのライセンスを受諾しない限り、モデムチップを販売していない。また、Qualcomm は、業界合意に違反して、モデムチップサプライヤ市場の競合他社に対する標準必須特許のライセンスを拒否している。さらに、Qualcomm は重要な携帯電話メーカーである Apple と「独占的取引契約」を締結している。

2017年1月17日、FTCは、これらの事実をもとにQualcommの行為がFTC法5条に違反していると主張し、カリフォルニア北部地区地裁へ提訴した。

2017年5月12日、App Association (ACT)、Samsung Electronics、Intel Corporation、American Antitrust Instituteは、FTCに反対するamicus curiae briefsを提出した。

2018年8月30日、FTCは部分要約判決 (partial summary judgment) の申立てを提出した。

2018年9月17日、ACT と Computer & Communications Industry Association (「CCIA」) は、FTC の部分要約判決の申立のために、amicus の要旨を提出した。

2018年9月24日に、QualcommはFTCの部分要約判決の申立てに異議を申し立てた。

2018年10月3日、Nokia Technologies (Nokia) は、FTC の部分要約判決の申立に対するQualcomm の反対を支持するamicus の要旨を提出した。

2018年10月15日、両当事者は、FTC の部分要約判決の申立てを延期するための共同行政申立 (joint administrative motion) を提出したが、同日、裁判所はこの申立てを却下した。

【判示事項】

TIAおよびATIS IPRポリシーの条項を解釈するためにカリフォルニア州の契約法を採用する。カリフォルニア州法の下では、QualcommがATISおよびTIA IPRポリシーを遵守する約束を実行したときに、カリフォルニア州で契約が締結される。

裁判所は、TIA および ATIS IPR ポリシーに基づく SEP 保有者の FRAND 条項の契約範囲を検討しなければならない。FTC は、両方の IPR ポリシーが Qualcomm に競合するモデムチップサプライヤを含むすべての者に SEP をライセンスする必要があると主張する。一方、Qualcomm は、IPR ポリシーには制限があると主張する。Qualcomm は、モデムチップサプライヤなど、デバイスのコンポーネントのみを生産する者に SEP をライセンスする必要はないという。

裁判所は、第9巡回裁判所の判例、IPR ポリシーの内容、および関連する外部証拠か

ら、TIA および ATIS IPR ポリシーは Qualcomm に SEP をモデムチップサプライヤにライセンス供与することを要求していると結論づける。

すなわち、第 9 巡回裁判所の判例⁴²は、Qualcomm の FRAND 契約が、競合するモデムチップサプライヤを含むすべての加入者にライセンス供与する義務を含むことを証明している。また、TIA および ATIS IPR ポリシーには、Qualcomm が申請者の種類を区別することを禁止する差別禁止条項が含まれている。TIA ガイドラインは、TIA IPR ポリシーに基づく非差別的行為の例として、「ライセンサーの競合他社以外のすべての申請者にライセンス供与する意思」を明確に示している。

以上の理由により、裁判所は、FTC の部分要約判決の申立を認める。

⁴² Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d at 875.

2. 欧州における議論の状況

(1) 権利行使の制限に関する議論⁴³

欧州及び欧州各国では、標準必須特許の権利行使に関し、欧州競争法であるEU運営条約 (Treaty on the Function of the European Union : TFEU) 第102条の「支配的地位の濫用」に当たるか否かが争点となる。「支配的地位の濫用」に該当すると判断された場合には、権利行使が制限される。この判断基準に関する主な判例を以下に示す。

(a) Philips vs. Princo(Orange Book)事件⁴⁴

ドイツ最高裁で、書き込み可能なCD-Rの標準規格であるOrange Bookの標準必須特許の権利行使が「支配的地位の濫用」に当たるか否か判断され、以下のように判示された⁴⁵。その後欧州各国の多くの判決でこの判断基準が参照されている。

- ・ 標準必須特許による差止請求に対し、支配的地位の濫用にあたるとの抗弁を認める。
- ・ 以下の条件を満たす場合、権利行使は支配的地位の濫用となり認められない。
 - (A) 標準必須特許権者が支配的な地位を有していること。
 - (B) 実施者が、標準必須特許権者に対して付随条件なしで、FRAND条件でのライセンスを取得する旨の申出を行っていること。
 - (C) 実施者が当該申出に基づき、ロイヤルティの支払等により当該条件でのライセンスを取得したかのように行動していること。

(b) Huawei vs. ZTE 事件⁴⁶

上記Orange Book事件の判断基準と欧州委員会の判断基準⁴⁷とに矛盾が生じる可能性があるため、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所が、欧州司法裁判所(CJEU : Court of Justice of the European Union)に対して、標準必須特許による差止が支配的地位の濫用とみなされる場合の条件について照会を行った。これに対し、CJEUは以下のように判示した⁴⁸。

⁴³ 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2017 年 3 月) 214 頁

⁴⁴ Bundesgerichtshof, GH KZR 39/06, GRUR 2009, 694; IIC 2010, 369 (2009)

⁴⁵ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2018 年 3 月) 326-330 頁

⁴⁶ Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH [2015] CJEU

⁴⁷ Samsung v. Apple 事件の欧州委員会による予備的見解(2012 年 12 月 21 日)では、侵害者が FRAND 条件でライセンス許諾を受ける意思を表明し、ライセンス交渉に前向きである場合には、権利者による差止請求は市場支配的地位の濫用になるとしている。

⁴⁸ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2018 年 3 月) 296-300 頁、鈴木將文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020 (独立行政法人経済産業研究所、2018 年 5 月), 4-8 頁

- ・ 標準必須特許に基づく差止が支配的地位の濫用となるか否かの条件は次の通りである。
 - (A) まず、特許権者は、訴訟手続に先立って、被疑侵害者に対して侵害されている標準必須特許を指定し、その侵害の態様を特定することによって警告を行う。
 - (B) 続いて、被疑侵害者がFRAND条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨を表明した後、特許権者は、FRAND条件に基づく具体的な書面でのライセンスのオファーを、特に、実施料の額及びその算定方法を特定しつつ、被疑侵害者に提示する。
 - (C) 被疑侵害者は、特許権者のオファーに対して、真摯に、当該分野で広く認められた商慣行に従い、誠実に対応する。
 - (D) さらに、被疑侵害者は、そのオファーを受け入れない場合には、標準必須特許権者に対して速やかに書面でFRAND条件に対応する具体的なカウンターオファーを提示する。
 - (E) また、被疑侵害者は、ライセンス契約締結の前に標準必須特許を実施している場合、そのカウンターオファーが拒絶された時点から、例えば、銀行保証の提供や必要額の供託の手段など、当該分野で広く認められた商慣行に基づいて適切な担保を提供する。
- ・ FRAND条件の合意に至らなかった場合、当事者の合意により、実施料額の決定を独立の第三者に遅滞なく決定によって行うよう依頼することができる。
- ・ 被疑侵害者が、ライセンス交渉と並行して、標準必須特許の有効性や必須性に異議を申し立てることによって批判されない。

(c) その後の事件

Huawei vs. ZTE事件の後、欧州各国では、当該事件で示された上記判断基準に従って、支配的地位の濫用について判断されている⁴⁹。

ドイツのSisvel vs. Haier事件⁵⁰では、FRAND条件でのライセンスのオファーの提示は標準必須特許権者の義務であるから、差止を認めるためには、標準必須特許権者によるライセンスのオファーがFRAND条件に従っているかどうかを審査しなければならないとした⁵¹。

⁴⁹ 鈴木将文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020 (独立行政法人経済産業研究所、2018年5月), 8-9頁では、CJEU判決後の事件として、ドイツの23件の裁判例がリストアップされている。

⁵⁰ The Düsseldorf Oberlandesgericht, Cases I-15 U 65/15 and I-15 U 66/15 (2016)

⁵¹ 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2018年3月) 338-341頁

(2) ロイヤルティの算定に関する議論

(a) 算定アプローチ

欧州においても、米国と同様に、ボトムアップアプローチやトップダウンアプローチを用いて、ロイヤルティが算定される。

英国において標準必須特許のロイヤルティを具体的に算定した近年の判例として、Unwired Planet vs. Huawei事件⁵²では、以下のように判示され⁵³、比較可能なライセンスをベースとしつつ、トップダウンアプローチを考慮してロイヤルティが算定されている。

- ・ FRANDのロイヤルティを決定する適切な方法は、特許権者のポートフォリオの価値に応じた基準レートを決定することである。ロイヤルティは、ライセンシーの規模によって変わらず、これによりホールドアップとホールドアウトが排除される。
- ・ 比較可能なライセンスを使用することによりFRANDの実施料を決定する。自由に交渉されたライセンスは、FRANDとなり得る証拠となる。比較可能なライセンスと相対的強度から基準レートが決まり、この基準レートから主要市場と中国の実施料を求める。
- ・ 関連する標準必須特許における特許権者のシェアを決定し、それを標準の累積ロイヤルティに適用することによって実施料を決定するトップダウンアプローチを、基準レートで求めた実施料のクロスチェックとして使用する。

(b) グローバルライセンスのロイヤルティ

英国における上記Unwired Planet vs. Huawei事件では、FRANDとなるライセンス条件は1つしか存在せず、また、英国に限定したポートフォリオのライセンスはFRANDではなく、グローバルライセンスがFRANDであると判断された⁵⁴。その後の控訴審⁵⁵やConversant Wireless Licensing vs. Huawei事件⁵⁶など、グローバルライセンスに関連する訴訟が続いている。

⁵² Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)

⁵³ 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2018年3月) 301-310頁

⁵⁴ 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2018年3月) 307頁、鈴木将文「標準必須特許を巡る法的问题—国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020 (独立行政法人経済産業研究所、2018年5月), 12頁

⁵⁵ Unwired Planet v. Huawei [2018] EWHC Civ 2344 (23 Oct. 2018)

⁵⁶ Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE [2018] EWHC 808 (Pat) (16 Apr. 2018)

(3) 欧州委員会のコミュニケーション等に関する議論⁵⁷

(a) 標準必須特許に関するロードマップ

2017年4月、欧州委員会は、「欧州デジタル化経済のための標準必須特許に関するコミュニケーションのロードマップ」を公表した⁵⁸。本ロードマップは、後述のコミュニケーション策定に向けた文書であり、その課題等について以下のように述べている。

- ・ DSM (デジタル単一市場) は、特許権者に十分な投資収益率を与えるために、標準必須特許の効率的なライセンス供与が必要であり、同様に、実施者は、標準化技術を公正かつ妥当なコストで使用するために、予測可能なフレームワークを持たなければならない。
- ・ 以下の3つの課題について取り組む予定である。
 - (A) 標準必須特許に関する情報の不透明性
 - (B) 特許技術の不明確な評価
 - (C) エンフォースメントの不確実性のリスク

(b) ロードマップに対する意見等

上記ロードマップに対する意見募集を行った結果、8件の意見が提出された⁵⁹。これらの提出された意見等では、実装する製品の性質によって異なるロイヤルティを課す「使用ベースライセンス(Use-based Licensing)」と、全ての製品を対象にしたライセンスを義務付ける「万人向けライセンス(License for/to all)」とのいずれを採用するかについて、以下のように意見が分かれた。

- ・ ACT (The App Association) は、「使用ベースライセンスはイノベーションへの大きな脅威である」とした⁶⁰。
- ・ Fair Standards Alliance も、「使用ベースライセンスは、標準必須特許権者が生成しなかった価値、発明しなかった技術などに対する補償を求めるリスクを増大させる」とした⁶¹。
- ・ IP Europe は、「万人向けライセンスの最大の問題は、標準必須特許権者に対するラ

⁵⁷ 南かおり「5G/IoT 時代に向けた標準必須特許のライセンスに関する欧州委員会の考え方の概要 (標準必須特許のライセンスをめぐる動向)」NBL 第 1114 号(2018)15-22 頁, 石原尚子「日本企業にとっての欧州委員会標準必須特許ペーパー」NBL 第 1114 号(2018)23-29 頁

⁵⁸ European Commission, "Communication from the Commission on Standard Essential Patents for a European digitalised economy", 2017/4/10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931_en [最終アクセス日: 2018 年 6 月 28 日]

⁵⁹ "Feedback received on: Standard Essential Patents for a European digitalised economy" https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931/feedback_en [最終アクセス日: 2018 年 6 月 28 日]

⁶⁰ "Feedback from: ACT | The App Association" 8 May 2017 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931/feedback/F1751_en [最終アクセス日: 2018 年 6 月 28 日]

⁶¹ "Feedback from: Fair Standards Alliance", 8 May 2017 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931/feedback/F1743_en [最終アクセス日: 2018 年 6 月 28 日]

イセンス供与のインセンティブを欠く点である」とした⁶²。

- ・ ETSIのKARL HEINZ ROSENBROCK名誉総裁は、「ETSI IPRポリシーに万人向けライセンスが必要な理由」を公表し⁶³、万人向けライセンスを支持するとした。

(c) 標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション

上記意見募集を経て、欧州委員会は、2017年11月に「標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション」を公表した⁶⁴。本コミュニケーションは、欧州委員会の政策文書であり法的拘束力はないが、今後の実務の方向性を示す重要な文書となる。ここでは、上記課題および議論を踏まえて、以下の4項目にまとめられている。

(i) 標準必須特許における透明性の向上

- ・ 欧州委員会は、標準機関に対し、データベースの質、アクセス、および標準必須特許に関する情報の正確性の向上を要請し、必須性の精査を行う制度の導入を検討する。

(ii) 標準必須特許のための FRAND ライセンス条件の一般原則

- ・ 何が公正かつ合理的であるかは、分野や時点により異なり、FRANDの定義について、万能な解決策はない。
- ・ FRANDの価値の決定は、特許技術により付加された現在価値を考慮する。
- ・ FRANDの価値の定義について、当事者は、標準に対する合理的な総合ライセンス料率を考慮する。
- ・ 非差別条件とは、特許権者が、類似した状況の技術利用者に対して差別できないことである。
- ・ 世界規模に基づいて合意した標準必須特許のライセンスは、より効率的なアプローチに寄与する可能性があり、それゆえFRANDと両立し得る。

(iii) 標準必須特許のための予見可能なエンフォースメント環境

- ・ FRANDプロセスにおいては、タイムリーな応答を含め、両当事者が誠実に交渉す

⁶² IP Europe, "PRESS RELEASE: 'License to all' is a 'license to kill' innovation and jobs in Europe", 6 November 2017 <https://www.iptalks.eu/news/license-to-all-is-a-license-to-kill-innovation-and-jobs-in-europe> [最終アクセス日：2018年6月28日]

⁶³ KARL HEINZ ROSENBROCK, "Why the ETSI IPR Policy Requires Licensing to All" http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All_Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf [最終アクセス日：2018年6月28日]

⁶⁴ European Commission, "COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Setting out the EU approach to Standard Essential Patents -", 2017/11/29 <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583> [最終アクセス日：2018年6月28日]

る必要がある。

- ・ 差止請求権は、不誠実 (bad faith) な当事者 (例：FRAND条件に基づくライセンス契約を望まない当事者) に対して行使され得る。

(iv) オープンソースと標準

- ・ 欧州委員会は、オープンソースと標準化の間の良好な交流を図るべく、調査研究及び分析を通じて、利害関係者、オープンソース・コミュニティ、標準機関と協働する。

(d) 標準必須特許に係る専門家グループ

(i) 専門家グループの立ち上げ

欧州委員会が標準必須特許に係る専門家グループの立ち上げに関する決定を2018年7月5日に公表した⁶⁵。この専門家グループの立ち上げは、上記「標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション」の中で専門家グループを設置する旨言及していたことを受けたものである。専門家のタスクとして以下の4点が定められている。

- ・ SEPに係るライセンス及び価値評価の分野における専門知識及び実務知識の交換を円滑にすること。
- ・ SEPに係るライセンス、知的財産の価値評価、及び、FRANDライセンス条件の決定に係る産業界の実務に関し、必要な経済的・法的・技術的専門知識を欧州委員会に提供すること。
- ・ SEPライセンス市場を監視し、円滑で効率的かつ効果的なSEPライセンスのためのバランスのとれたフレームワークを確保するために必要な政策的対応について情報提供し、欧州委員会を支援すること。
- ・ 欧州委員会が公表したSEPに係るコミュニケーションに沿ったライセンス及び価値評価実務に関する情報を収集し、欧州委員会を支援すること。

(ii) 専門家グループのメンバー

専門家グループのメンバーには、以下の15名が選任されている⁶⁶。内訳は、個人とし

⁶⁵ COMMISSION DECISION of 5.7.2018 "setting up a group of experts on licensing and valuation of standard essential patents", <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=37653&no=1> [最終アクセス日：2018年11月14日] ,

JETRO デュッセルドルフ事務所「欧州委員会、標準必須特許 (SEP) に係る専門家グループの立ち上げを開始」, https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/europe/2018/20180709.pdf [最終アクセス日：2018年11月14日]

⁶⁶ <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3600> [最終アクセス日：2018年12月25日]

での専門家が14名、公共の組織の代表としての専門家が1名である。

【個人としての専門家：14名】

- ・ Aleksandra Kuznicka-Cholewa氏（国籍：ポーランド、専門：法律（civil）、経歴：弁護士/CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP）
- ・ Bowman Heiden氏（国籍：アメリカ、専門：産業、経歴：Director/Center for Intellectual Property (CIP)、Chalmers University of Technology、University of Gothenburg、Norwegian University for Science and Technology）
- ・ Damien Geradin氏（国籍：ベルギー、専門：法律（civil）、経歴：教授・弁護士/University of Tilburg, University College London, University of Melbourne, Euclid Law）
- ・ Fabian Hoffmann氏（国籍：ドイツ、専門：法律（civil）、経歴：弁護士・裁判官/Landgericht Frankfurt am Main, Oberlandesgericht Frankfurt am Main）
- ・ Jorge Padilla氏（国籍：スペイン、専門：法律（civil）、Director・研究員：Compass Lexecon Europe、Barcelona Graduate School of Economics）
- ・ Justus Baron氏（国籍：ドイツ、専門：研究、経歴：研究員/Northwestern University）
- ・ Marie Courboulay氏（国籍：フランス、専門：法律（civil）、経歴：裁判官/Nanterre First Instance Court, Paris First Instance Court）
- ・ Martin Heinebrodt氏（国籍：ドイツ、専門：産業、経歴：IPRマーケティング部ライセンス担当/Robert Bosch）⁶⁷
- ・ Matthias Schneider氏（国籍：ドイツ、専門：産業、経歴：最高ライセンス責任者/Audi AG, 元Siemens Communication Devices, BenQ Mobile, Nokia）
- ・ Monica Magnusson氏（国籍：スウェーデン、専門：産業、経歴：IPRポリシー担当役員/Ericsson）
- ・ Roya Ghafele氏（国籍：オーストリア、専門：研究、経歴：Managing Director/OxFirst Limited）
- ・ Ruud Peters氏（国籍：オランダ、専門：産業、経歴：理事/KONSERT STRATEGY & IP,元CIPO/Royal Philips）
- ・ Sam Granata氏（国籍：ベルギー、専門：法律（civil）、経歴：裁判官/Court of Appeal Antwerp）
- ・ Taraneh Maghame氏（国籍：カナダ、専門：産業、経歴：Senior Director/Via Licensing Corporation, 元：Apple）

【公共の組織の代表としての専門家：1名】

- ・ Sebastiano Tofaletti氏（国籍：イタリア、組織：事務局長/European DIGITAL SME Alliance）

⁶⁷ Axel Walz 氏（ドイツ、研究員：Max Planck Institute for Innovation and Competition）から Martin Heinebrodt 氏に変更された。

(iii) 第1回会合

2018年11月12日、専門家グループの第1回会合が開催され、議長となったAmaryllis Verhoeven氏は、本グループでは、SEP保有者及び実施者の両方のため、IoTの文脈で活用できるよう、バランスの取れた実用的で未来志向の解決策を目指して取り組むべきだと強調した。本会合では、今後のセッションにおいて、以下の6つのトピックを議論することで合意した⁶⁸。

- (A) 今後、IoTによって、これまでと何が変わるのか。
- (B) サプライチェーンにおいて誰がライセンスを取得すべきか。
- (C) FRANDにおける非差別について。
- (D) その他のライセンス契約条件について。
- (E) IoTのための共同ライセンスメカニズムについて。
- (F) 評価について。

(e) CEN-CENELEC の SEP ライセンスガイダンス

上記のような欧州委員会の動きと平行して、一般企業が参加する標準化機関においても、標準必須特許の議論が行われている。

欧州の標準化機関CEN-CENELEC (欧州電気標準化委員会) は、2017年10月6日、5G/IoTアプリケーションにおけるSEPライセンスに関する行動規範を作成するためのワークショップをパリで開始した^{69,70}。

このワークショップは、IPヨーロッパとノキアによって提案されたものであり、この議論の後、2018年10月5日の会議で「産業用インターネットを含む5GおよびIoTにおける標準必須特許のライセンスに関する原則および指針」(ガイダンス)⁷¹のドラフトが公表され、2018年12月13日までパブリックコメントが募集された⁷²。提出されたコメントは、

⁶⁸ Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents, The Secretariat “Minutes of the 1st meeting of the Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents (Expert Group on SEPs)”, 12 November 2018, Brussels,

<http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=23715> [最終アクセス日：2018年12月25日]

⁶⁹ CEN-CENELEC/WS SEP “Best Practices and a Code of Conduct for Licensing Industry Standard Essential Patents in the Internet of Things (IoT) / Industrial Internet”, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2018-011.aspx> [最終アクセス日：2018年12月26日]

⁷⁰ ワークショップ2 (WS SEP2) でも並行して議論が行われている。ワークショップ2は、IoTベンダー、IoT及び標準化のイノベーター、業界別の関係者、政府の代表者、中小企業及びその代表者、消費者団体、研究機関、競争法関係者、SSO代表者、IoTの知的財産やライセンスにおけるその他の利害関係者を集めることを目指しており、2018年2月12日にキックオフミーティングが開催されている。CEN-CENELEC/WS SEP2 “Industry Best Practices and an Industry Code of Conduct for Licensing of Standard Essential Patents in the field of 5G and Internet of Things”, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2017-020.aspx> [最終アクセス日：2018年12月26日]

⁷¹ CEN-CENELEC/CWA “Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet”, <ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/WS/2018/SEP/CWA-for-public-comments.pdf> [最終アクセス日：2018年11月14日]

⁷² <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2018-011.aspx> [最終アクセス日：2018年11月14日]

2019年1月中にワークショップで再検討され、ワークショップの検討結果は、CEN-CENELECワークショップ協定（CWA）として公表される予定である。

本ガイダンスでは、以下のようなSEPライセンスにおける6つの原則が示されている。

- （原則1）権利者は、実施者が標準を使用するためにSEP技術へアクセスできるようにすべきである。
- （原則2）当事者は、タイムリーかつ効率的な方法でFRANDライセンスに合意するため、互いに誠実に交渉すべきである。
- （原則3）当事者は、タイムリーにFRANDライセンスを締結するために必要な情報を、秘密保持の範囲で開示すべきである。
- （原則4）公平かつ合理的なロイヤルティは、特許された標準技術の価値を反映したものとすべきである。
- （原則5）権利者は同様の状況にある（similarly situated）競合者を差別してはならない。
- （原則6）当事者がFRANDライセンスについて合意できない場合、第三者機関（裁判所かADR機関）で解決すべきである。

（4）最近の判例

（a）Conversant Wireless Licensing vs. Huawei 事件（英国：2018/4/16）^{73,74}

【概要】

Unwired Planet vs. Huawei 事件の一審判決で、グローバルライセンスがFRANDであると判断された後、英国特許侵害訴訟において、グローバルライセンスの判断に関する裁判管轄について争われた。

本件では、外国特許権の有効性については英国裁判所に管轄権はないが、英国特許権を含むポートフォリオのグローバルライセンスを英国裁判所が審理・判断することは問題ないとされた。

【事件の背景】

Conversantは、ルクセンブルグの企業であり、FRAND宣言された標準規格ETSIの標準必須特許を有している。Conversantは、40カ国以上にSEPを含む特許のグローバルポートフォリオを有しており、HuaweiとZTEが数年にわたり多くの異なる管轄区域でSEPを侵害していると主張している。

Conversantは、世界中で携帯電話を製造販売しているHuawei及びZTEと数年間にわたってライセンス交渉を行い、FRANDであるグローバルライセンスを提案してきたが、合意にいたっていない。

⁷³ Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE [2018] EWHC 808 (Pat) (16 April 2018)

⁷⁴ 鈴木将文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020（独立行政法人経済産業研究所、2018年5月）14-15頁を参考にした。

また、Huaweiらは、Conversantの特許は必須ではなく、無効であると主張している。

2017年7月24日、Conversantは、Huaweiらが英国指定の欧州の4つの特許を侵害していると主張して、グローバルSEPポートフォリオのFRAND条件の決定を求めて、訴訟を提起した。このようなグローバルライセンスは、Unwired Planet事件でBirss JがFRANDであると判断しものである。

【判示事項】

(正当性)

Huaweiらが英国特許の有効性に疑問を呈する場合、英国の特許侵害の申し立ては、この管轄区域において適切に認められる。Huaweiらの主張に基づき、英国特許の有効性を問題とする主張は、この管轄区域において正当である。

Conversantは、グローバルポートフォリオについて、FRANDライセンスを提供する義務があるものの、Huaweiらからの合意なしに、どのような条件がFRANDであるかの決定をすることができない。Huaweiらが進めている議論は、世界のすべての国で進展する可能性がある。Huaweiらは、ローカルで標準必須特許の侵害に対する申し立ては、グローバルFRANDライセンスの決定を求めている限り、現地では正当ではないと主張する。その場合、ConversantがSEPを有する各国ごとに別々の訴訟を開始することによって、別々のライセンスを求める必要がある。これはロイヤルティの支払いなしに侵害を続けることを可能にする「ホールドアウト特権 (hold-out charter)」とみなされる。

また、グローバルライセンスを認めないことは、Unwired Planet事件の判断を根本的に覆すことになる。その判断が間違っていると確定しない限り、そのような主張は認められない。

したがって、Huaweiらの正当性否認を却下する。

(法廷地：Forum conveniens)

Huaweiらは、中国の裁判所の方が本件を扱うために適切な法廷であるから、英国の裁判所は本件手続を中止すべき旨主張するが、中国が英国特許権の侵害やグローバルなFRANDライセンスの条件について判断する代替的法廷であることを示す証拠はない。本件は、英国特許権の侵害に関する紛争であり、英国裁判所が適切な法廷である。

(b) Unwired Planet vs. Huawei 事件 (英国・控訴審：2018/10/23⁷⁵)⁷⁶

【概要】

⁷⁵ Unwired Planet v. Huawei [2018] EWHC Civ 2344 (23 Oct. 2018)

⁷⁶ JETRO デュッセルドルフ事務所「英国控訴院、標準必須特許 (SEP) に係る FRAND ライセンシング条件をめぐる Unwired Planet v. Huawei 事件について控訴を棄却」, https://www.jetro.go.jp/ext_images/_jnews/europe/2018/20181023.pdf 最終アクセス日：2018年11月14日] を参考にした。

Unwired Planet vs. Huawei 事件の一審判決に対する控訴審であり、一審で判断されたグローバルライセンスの問題について争われた。本控訴審においても、一審と同様に、グローバルポートフォリオに基づくグローバルライセンスは FRAND であることが確認された。

【事件の背景】

Unwired Planetは、欧州電気通信標準化機構（ETSI：European Telecommunications Standards Institute）における2G、3G及び4G通信規格の複数の標準必須特許を有する。これらの特許は、Ericssonが標準策定段階にFRAND宣言し、Unwired Planetへ譲渡したものである。

Unwired Planetは、Huaweiらと標準必須特許のライセンス交渉を進めたが、合意に至らなかったため、Google、Samsung、Huaweiに対し標準必須特許の侵害を主張し、差止めを求めて英国高等法院（一審）へ提訴した。提訴後、Google、Samsungとは和解に至っている。

英国高等法院は、Huaweiの実施の差止めやグローバルライセンス等を認める判決を下したため⁷⁷、Huaweiがこれを不服として英国控訴院（二審）へ控訴した。

控訴理由として、グローバルライセンスの問題、厳格な非差別の問題、及びHuawei v ZTEの問題についてHuaweiの控訴が許可された⁷⁸。

グローバルライセンスの問題について、Huawei は、一審で FRAND ライセンスとして決定されたグローバルライセンスに対して、英国の裁判所は、英国のみの侵害や有効性を判定できるのであって、英国以外の国の侵害や有効性を判定できない。また、英国の特許では、英国の市場における差し止めができるのであって、その差し止め請求権の放棄の代償として、当然英国の特許に対するロイヤリティとすべきとし、英国のポートフォリオに対するライセンスが FRAND ライセンスであると主張した。また、Huawei は、中国、ドイツで、Unwired Planet の特許の無効を争う訴訟を提起しており、英国の裁判所により決定されるグローバルライセンスが、他国の訴訟の干渉になると主張した。

厳格な非差別の問題について、Huaweiは、一審で決定されたグローバルライセンスのロイヤリティ料率は、Unwired Planetとサムソンとの契約に係る料率よりはるかに高く、類似するライセンシーについては、同様又は類似する条件でライセンスを与えなければならない「非差別」条件を満たさないと主張した。

Huawei v ZTEの問題について、Huaweiは、Unwired Planetが、何らの通知も、ライセンスオファーもなく訴訟を提起したため、Huawei v ZTEの適用に誤りがあり、TFEU102条の支配的地位の濫用になると主張した。

【判示事項】

⁷⁷ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)

⁷⁸ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 1304 (Pat) (7 June 2017)

(グローバルライセンス)

実施者が保護を必要とするように、標準必須特許権者も同様である。特許権者は、研究開発活動を実施し、標準化プロセスに従事するための適切な報酬を得る権利があり、技術の利用者が特許権者のイノベーションにフリーライドすることを妨げなければならない。したがって、実施者はFRAND交渉において前向きに関与し、必要に応じて、適切なFRAND決定のための申出に同意することが重要である。

標準必須特許権者が、各国で訴訟を起こして権利を執行しようとするのは非常に高価であるのと同じように、標準必須特許権者が各国で特許権のライセンス交渉を求めることは全く実用的ではない可能性がある。

また、標準必須特許権者がライセンス交渉を行い、訴訟地域を超えることを期待するのが公正かつ妥当ではない状況があり、グローバルライセンスまたは少なくとも複数の地域のライセンスのみがFRANDとなる場合がある。

世界中の裁判所が、グローバルライセンスの下でロイヤルティを評価するアプローチは現在のところ完全には整理されていないが、裁判管轄の発展の状況を考慮すると驚くべきことではない。

一審の裁判官の判断の焦点は訴訟ではなく、合理的かつ誠意をもったUnwiredとHuaweiのそれぞれの立場におけるライセンサーとライセンシーの行動に基づくことである。UnwiredのSEPポートフォリオの規模と範囲、およびHuaweiの事業の多国籍性を考慮して、そのようなライセンサーとライセンシーが国別にライセンスを行うことは、誤り (madness) である。そのようなアプローチは、非常に多くのライセンス交渉と合意に必要な努力のために、不必要に非効率的であり、そして非常に多くの異なるロイヤルティの計算と支払いを迫ることになる。

一審の裁判官は、すべての状況において、グローバルライセンスのみがFRANDであると判断した。その一部に誤りがあるものの、その結論に大きな影響を与えなかった。

(非差別)

異なる料金設定がそれほど好ましくないとは認められず、場合によっては利用者の保護に有益となる可能性がある。非差別に対する効果に基づくアプローチが適切であるべきである。

標準必須特許権者が技術の価値を反映しないようなレベルでしかライセンスを受けられないとすることは標準技術の開発を阻害する。標準必須特許権者に対する公正な利益と差止の脅威を考慮し、適切なバランスを図ることが重要である。

したがって、Huaweiが主張する厳格な (hard-edged) 非差別ルールは認められない。

(Huawei v ZTEの適用)

ライセンス交渉において、何らかの形で不均衡になることに基づき差止命令を拒否すべきかどうかを検討すべきである。一審の裁判官は、グローバルライセンスはFRAND

であり、Unwiredはいかなる濫用行為を行っていないと判断し、この判断は妥当である。Huaweiは2件の標準必須特許権を侵害しており、Huaweiがライセンスに合意しない限り、Unwiredは更なる侵害を抑制するための差止命令を受ける権利を有する。

3. 中国における議論の状況

(1) 権利行使の制限に関する議論

(a) 差止の要件

中国法上、差止請求権を明確に規定した条文はないため、裁判所は複数の条文に基づき差止請求を認めており、具体的には、中国専利法第11条、第60条等を、差止を求める法律根拠とするのが一般的である⁷⁹。

また、最高人民法院は、訴訟における専利法の正しい適用と解釈を図るため、適用の基準となる司法解釈を公表している。2016年3月、最高人民法院は、「専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」を公表し⁸⁰、標準必須特許の差止の認否の基準を以下のように示した。

- ・ 第24条第2項「国、業界又は地方の推奨標準で明示的に触れられている必須特許の情報について、特許権者、被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件を協議するとき、特許権者が標準制定において承諾した公平、合理的、無差別の実施許諾義務に故意に違反したために特許実施許諾契約が締結できず、且つ協議において被疑侵害者に明らかな過失がない場合、標準の実施行為の差止めを求める権利者の主張について、人民法院は通常これを支持しない。」

その後、標準必須特許に基づく差止が判断された判例として、Huawei vs. Samsung事件⁸¹及びIwncomm vs. Sony事件⁸²があり、両事件で差止が認められている。Huawei vs. Samsung事件では、以下のように判示された⁸³。

- ・ ライセンス交渉において、Samsungは、a)ライセンスオファーの遅れとカウンターオファーの遅れを伴って手続きを長引かせていること、b)SEP(標準必須特許)と一緒に非SEPのライセンスを主張して手続きを遅らせていること、c)Huaweiが提案した意見の不一致を解決するための仲裁を拒否していること、d)技術的な議論のためのHuaweiの提案を拒否していること、e)Huaweiが提供した書面によるクレームチャートに回答していないこと、及び、f)調停のための具体的な計画を提案してい

⁷⁹ 平成28年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017年3月）270頁

⁸⁰ 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）2016年4月1日施行」（日本語仮訳）（日本貿易振興機構、2016年）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20160401.pdf [最終アクセス日：2018年7月2日]、張華威「中国最高人民法院『専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』を発表」（日本技術貿易株式会社、2016年3月）
<http://www.ngb.co.jp/files/pdf/56f8c611b7534.pdf> [最終アクセス日：2018年7月2日]

⁸¹ 深圳市中級人民法院（2016）粵03民初816号・840号（2018年1月11日）

⁸² 一審：北京知的財産法院（2015）京知民初字第1194号（2017年3月22日）、二審：北京市高級人民法院（2017）京民終454号（2018年3月28日）

⁸³ 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018年3月）385-388頁

ないことから、Samsungには「明らかな誤り」がある。

- ・ Samsungには手続的な観点と実質的な観点の両方から「明らかな誤り」があるため、FRAND義務に違反しており、Samsungに対して差止を命じる。
- ・ この差止命令は、さらなる交渉によってクロスライセンスに合意した場合、又はHuaweiが差止命令の非執行を要求した場合、解除される。

(b) 競争法による制限

通常、特許権者が特許法に基づき権利行使を行うことは、独占禁止法の制限を受けないが、その権利行使が競争を排除、制限する行為に該当する場合、その権利行使、特許権による差止請求が制限される可能性はあり得る。しかし、どのような行為が知的財産権の「競争を排除、制限する行為」に該当するか等独占行為の認定などについて、法律上明確に規定していない⁸⁴。

標準必須特許の権利行使に対する独占禁止法の適用に関する判例として、Huawei（華為） vs. InterDigital(IDC)事件⁸⁵では、以下のように判示され⁸⁶、標準必須特許に基づく差止が独占行為として認められた。

- ・ IDCは、中国、米国を含む全世界で3G関連SEPを有し、各SEPの唯一性、不可代替性より、IDCは各SEPライセンス市場の完全なシェアを有し、その他事業者の関連市場への参入に影響を及ぼす能力を有する。また、IDCは、華為との3G標準必須特許ライセンス交渉の際、華為が使用する3G標準必須特許の価格、数量及びその他の取引条件をコントロールする能力を有する。したがって、IDCは、関連市場における市場支配的地位を有する。
- ・ IDCが華為に対し提示した特許ロイヤリティは、アップルやサムソンに対するものと比べてかなり高いものであり、IDCは、華為に対し高過ぎるロイヤリティを受け入れさせるために、米国ITCに差止を求めた。また、IDCは必須特許ライセンス市場における支配的地位を利用して、必須特許と非必須特許の抱き合わせをした。したがって、IDCは、関連市場における市場支配的地位を濫用した。

また、2017年3月、国務院独占禁止委員会は、「知的財産権濫用に関する独占禁止指南

⁸⁴ 平成28年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017年3月）275頁

⁸⁵ 一審；深セン市中等裁判所（2011）深中法知民初字第858号、二審；広東省高等裁判所（2013）粵高法民三終字第306号

⁸⁶ 平成28年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017年3月）280-282頁、IP FORWARD「中国における知的財産権濫用規制の動向」（2016年11月25日）

https://www.jftc.go.jp/cprc/koukai/seminar/h28/42_notice_files/161125opseminar_1.pdf [最終アクセス日：2018年7月3日]

(意見募集稿)⁸⁷を公表し、意見募集を行った。この独占禁止指南では、「差止命令救済」について、以下のように示している。

- ・ 差止命令救済は、標準必須専利権者が法により享受する、その合法的な権利を保護する救済手段である。市場支配的地位を有する標準必須専利の専利権者が差止命令救済の請求を利用して被許諾者にその要求した不公平な高値の許諾料又はその他不合理な条件を受け入れるのを強いることは、競争を排除、制限する恐れがある。
- ・ 具体的に分析するに当たって、以下の要素を考慮することができる。
 - (a) 交渉中における双方の行動及び表した真実の意図
 - (b) 関連標準必須専利による差止命令救済への承諾
 - (c) 交渉中に交渉双方が持ち出した許諾条件
 - (d) 差止命令救済請求による許諾交渉への影響
 - (e) 差止命令救済請求による川下の関連市場の競争及び消費者利益への影響

(2) ロイヤルティの算定に関する議論

中国においても、米国や欧州と同様に、ボトムアップアプローチやトップダウンアプローチを用いて、ロイヤルティが算定される。中国において標準必須特許のロイヤルティを具体的に算定した判例として、Huawei vs. InterDigital(IDC)⁸⁸では、以下のように判示され⁸⁹、比較可能なライセンスのロイヤルティを基準として算定が行われている。

- ・ 無線通信業界におけるおおよその利益獲得レベルを考慮し、特定の無線通信製品において支払わなければならない実施料率を算定する。
- ・ IDCが公表した無線通信分野におけるSEPの数量、質の状況、研究開発投資等を考慮し、IDCが獲得し、かつ、その無線通信技術分野での貢献に応じた見返りを補償する。
- ・ IDCが既に合意に達し、かつ、收受している数値化された実施料率の基準、例えば、IDCがApple、Samsung等にライセンスした際の実施料率を参考として考慮する。IDCとAppleとの合意は、完全に双方が平等で自由意思による契約に基づきなされたものであるため、本件において主に参考にする。
- ・ HuaweiがIDCに対し単に中国でのSEPのライセンスのみを求め、全世界での標準必須特許のライセンスを求めたわけではないことを考慮する。

⁸⁷ 国務院独占禁止委員会「知的財産権濫用に関する独占禁止指南（意見募集稿）2017年3月23日発表」（日本貿易振興機構）https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20170323.pdf [最終アクセス日：2018年7月3日]

⁸⁸ 一審；深セン市中等裁判所（2011）深中法知民初字第857号、二審；広東省高等裁判所（2013）粵高法民三終字第305号

⁸⁹ 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018年3月）331-336頁

(3) 裁判所のガイドライン

中国では、2017年と2018年に標準必須特許の権利行使に関連するガイドラインが裁判所から公表されている。ガイドラインは法律ではないため、直接の法的根拠とすることはできないが、少なくとも当該裁判所及びその下級裁判所は原則ガイドラインにしたがって審理するため重要な地位を有し、また、他の裁判所においても参考とする価値がある⁹⁰。

(a) 特許権侵害判定ガイドライン（北京市高級人民法院）

2017年4月、北京市高級人民法院は、「特許権侵害判定ガイドライン（2017年）」を公表した⁹¹。本ガイドラインでは、旧ガイドライン⁹²と比べて、「グラフィカル・ユーザ・インターフェース意匠」及び「標準必須特許」についての規定が追加されている。以下、標準必須特許に関連する規定の一部を示す⁹³。

(i) 特許権濫用の抗弁

- ・ 被疑侵害者は証拠により、係争特許を特許権者が悪意に取得したことを証明した場合、原告の訴訟請求を棄却すると判決することができる。特許権侵害訴訟中に特許権が無効にされた場合でも、特許権濫用と簡単に認定すべきではない（126条）。

- ・ 「悪意に特許権を取得したこと」とは、特許権の保護を取得すべきではない発明と知って、その発明を特許出願して特許権を取得した行為をいう。以下の状況を含む（127条）。

(A) 出願日前に、特許権者が明確に知っている国家標準、業界標準など技術標準における技術案を出願して特許権を取得した場合。

(B) 国家標準、業界標準など技術標準の制定参加者が、当該標準の起草、制定等の過程で明確に知った他人の技術案を出願して特許権を取得した場合。

(ii) 標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失なし）

- ・ 国家、業界または地方の推奨標準に明記された標準について、当該標準必須特許

⁹⁰ 張 華威「北京高裁『特許権侵害判定ガイドライン(2017)』を発表」（2017年5月12日）、http://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1445.html [最終アクセス日：2018年7月5日]

⁹¹ 北京市高級裁判所「《特許権侵害判定指南》修訂（2017）」（2017年4月27日）、<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml> [最終アクセス日：2018年7月5日]

⁹² 北京市高級人民法院「特許権侵害判定ガイドライン（2013年）」（2013年9月）

⁹³ 遠藤誠『中国における技術標準と特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』（日本機械輸出組合、2018年）62-64頁を参考にした。

関係案件において、特許権者と被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について交渉したが、特許権者が故意に標準の制定に承諾した公平、合理、非差別的な許諾義務に違反したため特許実施許諾契約が達成できず、且つ被疑侵害者が交渉中に明らかな過失がない場合、通常、標準実施行為について権利者の差止め請求を支持しない（149条1項）。

（iii）標準必須特許のライセンス交渉

- ・ 標準必須特許のライセンス交渉では、双方は誠実信用の原則に従って交渉しなければならない。公平、合理、非差別の許諾声明をした特許権者は、当該声明で承諾した関係義務を負うべきである。特許権者に公平、合理的、非差別の条件で実施許諾を求める被疑侵害者も、誠実信用の原則に基づいて積極的に交渉しなければならない（150条）。

（iv）標準必須特許権者の挙証責任

- ・ 標準必須特許権者がその標準制作で承諾した公平、合理、非差別的な許諾義務の具体的な内容は、特許権者が挙証責任を負う。特許権者は、次のような証拠を提出して証明することができる（151条）。
 - （A）特許権者が関係標準化機関に提出した許諾声明、特許情報開示書類。
 - （B）関係標準化機関の特許ポリシー書類。
 - （C）特許権者が作成し、公開した許諾に関する承諾書。

（v）標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反なし、実施者過失なし）

- ・ 標準必須特許の特許権者が故意に公平、合理的、非差別の許諾義務に違反したと証明できる証拠がなく、被疑侵害者が標準必須特許の実施に関する許諾交渉にも明らかな過失がなく、もし被疑侵害者が裁判所にその主張したライセンス費用、またはその金額以上の担保を提出した場合、標準実施行為について特許権者の差止め請求を通常支持しない（152条1項）。
- ・ 次の事情の場合、いずれも、故意に公平、合理的、非差別の許諾義務を違反したと認定する（152条2項）。
 - （A）特許権を侵害したことと合わせて、権利侵害の範囲、および権利侵害の方法を明記した書面により、被疑侵害者に通知しなかった場合。
 - （B）被疑侵害者が、特許実施許諾の交渉を受け入れる意思を表明した後に、商業慣例および取引習慣に従って、書面にて被疑侵害者に特許情報または具体的実施許諾の要件を提示しなかった場合。
 - （C）被疑侵害者に商業慣例および取引習慣に合う応答期限を提出しなかった場合。

- (D) 実施許諾条件の交渉において、合理的な理由なく交渉を阻害しまたは中断した場合。
- (E) 実施許諾条件の交渉において、明らかに不合理な条件を主張したため、特許実施許諾契約が達成できなかった場合。
- (F) 許諾交渉中において、特許権者に他の明らかな過失があった場合。

(vi) 標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失あり）

- ・ 特許権者は、公平、合理的、非差別の許諾義務を履行しなかったが、被疑侵害者も交渉中に明らかな過失があった場合、双方当事者の過失の度合いを分析し、許諾交渉中断の主な責任のある方を認定してから、標準実施行為について特許権者の差し止め請求を支持するか否かを確定する（153条1項）。
- ・ 次の事情の場合、いずれも、被疑侵害者が標準必須特許の許諾交渉において明らかな過失があると認定する（153条2項）。
 - (A) 特許権者から書面で権利侵害通知を受け取った後に、合理的な期間内に積極的に応答しなかった場合。
 - (B) 特許権者の許諾条件の書面を受け取った後に、合理的な期間内に特許権者からの許諾条件を受けるか否かを積極的に応答しなかった、または特許権者からの許諾条件を拒否した際、新しい許諾条件を提案しなかった場合。
 - (C) 合理的な理由なく、許諾交渉を阻害し、延期させ、または許諾交渉の参加を拒否した場合。
 - (D) 実施許諾条件の交渉中に、明らかに不合理な条件を主張したため、特許実施許諾契約が達成できなかった場合。
 - (E) 許諾交渉において、被疑侵害者に他の明らかな過失があった場合。

(b) 標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン（広東省高級人民法院）

2018年4月、広東省高級人民法院は、「標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン（試行2018年）」を公表し⁹⁴、標準必須特許の差止やロイヤルティに関して以下のように示した。

- ・ 差止命令による救済のための判断では、裁判所はSEP保有者の過失とライセンス交渉中の実施者の過失を評価すべきである。過失を評価する際、裁判所は、FRANDの原則および商慣習や取引習慣の下での当事者の行動（交渉プロセスに関し、交渉の全体、時期、方法および内容などの要素）を検討する。
- ・ FRANDのロイヤルティを決定する際、比較可能なライセンス契約、関連するSEP

⁹⁴ Hogan Lovells “Guangdong court issues new guidance for standard essential patent disputes” (2018年5月)
<http://www.hoganlovells.com/en/publications/~media/15a4dfbf48264596a8c1137051b39451.ashx> [最終アクセス日：2018年7月5日]

の市場価値、比較可能なパテントプールのライセンス条件を考慮する。SEPの市場価値を分析する場合、トップダウンアプローチを採用すべきである。

- ・ SEPのライセンスの文脈における濫用行為が独占禁止法に自動的に違反するわけではない。裁判所は、そのような行為（FRAND原則違反、差止請求、過剰なロイヤルティ、ポートフォリオライセンス）の反競争的影響をケースバイケースで判断すべきである。

本ガイドラインは、標準必須特許紛争の審理に関する基本的な問題、標準必須特許の民事責任の実施を停止する問題（差止の問題）、標準必須特許のライセンス料を決定する問題、標準必須特許の独占紛争の審理に関する問題（独禁法の問題）、ガイドラインの適用範囲について、指針が示されており、各々の一部を以下に示す⁹⁵。

(i) 標準必須特許紛争の審理に関する基本的な問題

- ・ このガイドラインで言及されている標準必須特許とは、技術標準を実施するために使用されなければならない特許を指す（1条）。
- ・ 特許権の移転による変更が発生した場合、元の特許権による公正、合理的かつ非差別的な声明は、標準必須特許の譲受人に同じ効果がある。この声明はまた、関連会社を拘束する（4条）。
- ・ 標準必須特許の紛争の事件を扱うためには、標準必須特許権者のイノベーションへの貢献を十分に考慮し、法律に従って特許権者の権利を保護し、特許権者、実施者および公衆の利益のバランスを取る必要がある（5条）。
- ・ 標準必須特許紛争の審理において、業界の特徴を考慮し、審査と判断のために業務慣行を使用すべきである（6条）。
- ・ 標準化団体が実施するIPRポリシーは、会員の標準化活動を拘束するものであり、標準必須特許の紛争事件を審理するための基礎として利用することができる（7条）。

(ii) 標準必須特許の民事責任の実施を停止する問題

- ・ 標準特許権者による差止を認めるかどうかを決定するために、公正、合理的かつ非差別の原則および関連するビジネス慣行に従って、特許権者と実施者の主観的な過ちを基準に判断する（10条）。
- ・ ビジネス慣行に従った主観的な過ちの判断は、当事者間の交渉の全体のプロセスと時間、交渉アプローチと当事者、交渉の中断、デッドロックの理由、その他の状況を審査する（11条）。

⁹⁵ <http://www.gaohangip.com/article/3187.html>, http://www.iprdaily.cn/article_18855.html [最終アクセス日：2018年11月15日]

- ・ 実施者に過ちがあるかどうか、ライセンス交渉の公正、合理的かつ非差別的な声明の基準を満たすかどうかを考慮し、次の状況に基づいて、標準必須特許権者が求める差止を支援するかどうかを決定する（12条）：
 - (A) 標準必須特許権者の行為が、公平、合理的かつ非差別の声明の要件を満たさず、実施者は明らかな過ちがない場合、標準必須特許の実施の差止を支持しない。
 - (B) 標準必須特許権者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがある場合、標準必須特許の実施の差止を支持する。
 - (C) 標準必須特許権者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがなく、実施者が合理的な保証を行い、タイムリーな提出を行う場合、標準必須特許の実施の差止を支持しない。
 - (D) 両者の交渉に過ちがある場合、そのような過ちと交渉との関係、救済措置を取るかどうか、交渉プロセスへの過ちの影響、当事者の過ちの程度を考慮し、標準必須特許の実施の差止の支持を決定する。

(iii) 標準必須特許のライセンス料を決定する問題

- ・ 標準必須特許の交渉においてライセンス料を決定する際の標準必須特許権者と実施者との間の紛争は、標準必須特許ライセンス料の紛争に属する。標準必須特許権者と実施者が十分に交渉したが、依然としてライセンス料に同意できない場合、法律に従って訴訟を提起することができる（15条）。
- ・ 標準必須特許のライセンス料の紛争の審理において、交渉協議を継続するために時間を与えることに合意した場合、手続を中止することがある。標準必須特許権者または実施者が、もはや交渉を続ける必要がないと考える場合、訴訟は適時に再開されるものとする（17条）。
- ・ 標準必須特許のライセンス料を決定するためには、同等のライセンス契約、関連する標準必須特許の市場価値の分析、比較可能な特許プールのライセンス情報、その他の方法を参照する（18条）。
- ・ 標準必須特許のライセンス料の紛争の審理において、他の当事者が標準必須特許のライセンス料のための重要な証拠を保持しているという証拠がある場合、他の当事者に提出を命じることを裁判所へ求めることができる。正当な理由なく相手方がその提供を拒否した場合、請求されたライセンス料と審理のために提供された証拠を参照することができる（19条）。

(iv) 標準必須特許の独占紛争の審理に関する問題

- ・ 標準必須特許の独占紛争の審理の場合、以下の基本的方法を遵守しなければならない（25条）。

- (A) 中華人民共和国独占禁止法の基本的な分析枠組みに従う。
 - (B) 標準必須特許の特徴を十分に考慮する。
 - (C) 事件の状況に応じて市場を分析し、関連する主体が市場支配力を有するかどうかを判断する。
 - (D) 個々の状況に基づく市場競争への関連行動の影響を考慮し、イノベーションと効率、消費者の福祉への影響に注意を払う。
- ・ 市場シェアは、標準必須特許権者が関連市場で市場支配力を有するかどうかを決定する唯一の要素ではない。ケースバイケースで、関連する市場での競争の状態、公正、合理的かつ非差別の約束との関係、取引条件に関わる特許の制限、標準必須特許の依存性やその他のバランスをとる取引相手方要素を考慮する（27条）。
 - ・ 標準必須特許権者が公平、合理的かつ非差別的な約束に違反した場合、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。関連行動が独占禁止法及び関連規定の下で規制の対象となるかどうかは、具体的な状況に基づき、行動が市場競争から排除または制限するかどうかを判断する（28条）。
 - ・ 標準必須特許権者が標準必須特許の実施の差止を要求する行為は、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。市場優位性の濫用を構成しているかどうかは、実施者が提案した不公平で法外なライセンス料またはそのライセンスの他の不当な条件を受け入れることを強制するかどうか、誠実な標準必須特許の実施者の実施を差止ようとしているかどうか、関連する行動が競争の排除や制限につながるかどうかを、検討しなければならない（29条）。

(v) ガイドラインの適用範囲

- ・ このガイドラインは、通信分野における標準必須特許の紛争の審理に適用される。標準必須特許の紛争のその他の分野については、業界の特徴に従って適用される場合がある（32条）。

(4) 最近の判例

(a) Iwncomm vs. Sony 事件（控訴審：2018/3/28⁹⁶）⁹⁷

【概要】

⁹⁶ 北京市高級人民法院（2017）京民終454号（2018年3月28日）、
<https://www.faniuwenda.com/paid/news/index/id/16107.html>,
https://mp.weixin.qq.com/s/C0C1qrP_0Nd_3_U0R52yig [最終アクセス日：2018年11月15日]

⁹⁷ 林達劉グループ「西電捷通 VS ソニーの WAPI 特許侵害事件に関する検討」,
<http://www.furutani.jp/news/CNkansetsu.pdf>, <https://ipm-experts.com/wp-content/uploads/2018/04/279d52c435521bdeb4fecfacd41702fd.pdf> [最終アクセス日：2018年11月15日]を参考にした。

本件は、標準必須特許の侵害訴訟として、中国系企業と日系企業の間で争われ、一審で日系企業が敗訴したことから注目された⁹⁸。本件では、一審で差止と損害賠償（約 910 万元（約 1 億 5300 万円））が認められ、控訴審でも一審の判断が支持された。

【事件の背景】

Iwncomm（西電捷通）は、無線LAN標準（GB15629.11-2003：国家強制標準）の標準必須特許を有しており、この特許はFRAND宣言されている。Iwncommは、ソニー（ソニー中国）と標準必須特許のライセンス交渉を行ったが、合意に至らなかったため、ソニーに対し侵害の差止等を求めて、北京知的財産権法院（一審）へ提訴した。

北京知的財産権法院は、ソニーの実施の差止と損害賠償を認める判決を下したため⁹⁹、ソニーはこれを不服として北京市高級人民法院（二審）へ控訴した。

【判示事項】

（国家強制標準及びFRAND宣言による非侵害の抗弁）

- ・ 本件の国家強制標準は実施が延期されているが、効力からすれば、この技術標準は推奨的な国家標準とみなされるべきである。
- ・ 最高人民法院の「専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」24条1項は、「国、業界又は地方の推奨標準で明示的に触れられている必須特許の情報について、被疑侵害者が当該標準の実施に専利権者の許諾を必要としないことを理由に、当該専利権を侵害していないと抗弁した場合、人民法院は通常、これを支持しない」と規定している。この司法解釈の規定によれば、本件特許が国家標準に組み込まれていることは、ソニーの非侵害の抗弁の理由とはならない。

（権利侵害の民事責任：差止請求）

- ・ 本件において、双方当事者は2009年3月から2015年3月にかけて、本件特許のライセンスについて協議したが、合意することができなかった。
- ・ Iwncommはソニーに対し特許リストとライセンス契約書類を提供したが、ソニーはIwncommに対しクレーム対比表の提示を求めている。ソニーは、提供された情報に基づき、侵害されたとされる製品が特許を実施しているかどうか判断することができるため、必ずしもIwncommが提示するクレーム対比表に依拠する必要はない。したがって、ソニーがIwncommにクレーム対比表を提出させることは合理的ではない。
- ・ Iwncommは、秘密保持契約に署名することを前提に、クレーム対比表を提供することを表明したが、ソニーは秘密契約に合意していない。Iwncommは、単純化さ

⁹⁸ 遠藤誠『中国における技術標準と特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』（日本機械輸出組合、2018年）74頁

⁹⁹ 北京知的財産法院（2015）京知民初字第1194号（2017年3月22日）

れた手順に拡張するため機密保持契約の再解釈を含めた様々な方法を提案したが、ソニーは誠意を持って交渉しなかった。6年間の交渉プロセスを無視して、ソニーがIwncommに申請を繰り返すことは、単に交渉の遅滞手段に過ぎないことを十分に示している。したがって、ソニーは交渉プロセスにおいて明らかな誤りがある。

- ・ 両当事者は正式な特許ライセンス交渉プロセスへ入ることが遅れており、その過ちはソニーにある。一審の判決は、ソニーの侵害を差止めるための事実上の法的根拠を有しており、裁判所はそれを支持する。

(権利侵害の民事責任：損害賠償)

- ・ 特許法65条は「特許権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって被った実際の損失に応じて確定する。実際の損失を確定することが困難である場合、権利侵害者が権利侵害によって取得した利益によって確定することができる。権利者の損失又は権利侵害者が取得した利益を確定することが困難である場合、当該特許の使用許諾料の倍数に応じて確定する。賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含むものとする。権利者の損失、権利侵害者の取得した利益、特許使用許諾料を確定することがいずれも困難である場合、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、1万元以上100万元以下の賠償を認定することができる」と規定する。
- ・ 本件の場合、原告の損失や得られた被告の利益のために、当事者のいずれもが、それを証明するために、関連する証拠を提出していない。第一審裁判所が、特許権侵害の特許のタイプ、侵害行為の性質及び状況、特許ライセンスの性質、スコープ、時間やその他の要素を考慮し、本件特許のライセンス料の倍数を参照して求めた損害賠償額は、事実と法的根拠を有し、裁判所はそれを支持する。

4. 各国の状況の考察

(1) 米国の状況

米国では、標準必須特許との関わりが多いパテント・トロールの影響もあり、長年わたって標準必須特許に関する議論や判例が積み重ねられてきた。このため、標準必須特許の権利行使の制限やロイヤルティの算定の考え方については、整理されつつある。

一方で、米国においては、トランプ政権によるプロパテント寄りの動きにより、権利者と実施者のバランスが変わる可能性がある。これは、司法省反トラスト局長が表明した権利者寄りの見解に表れていると考えられる。この見解に関する議論は、賛否両論があり、その後、どのように落ち着くのか注視する必要がある。

特に、2018年11月6日のFTC v. Qualcomm 事件では、Qualcomm にライセンス義務を命じており、反トラスト法の適用に消極的な反トラスト局長の見解とは、相反するものとも考えられ、今後さらに不安定な状況になる可能性もある。

(2) 欧州の状況

欧州では、デジタル単一市場の実現に向けて、欧州委員会が標準必須特許のコミュニケーションの公表や専門家グループを立ち上げ、積極的に取り組んでおり、また、欧州競争法の統一的な適用も進んでいることから、欧州全体で標準必須特許に対する議論の方向性はまとまりつつある。

一方で、上記コミュニケーションの策定にあたって、意見の対立が深まっていることや、標準化機関が独自に標準必須特許のガイドラインを策定する動きがある。そうすると、必ずしも欧州が目指そうとしている一つの方向に進まない可能性がある。

また、英国で標準必須特許に関する大きな判例が出ており注目されているが、欧州各国で判断の足並みがそろわない恐れがある。例えば、CJEUによる Huawei vs. ZTE 事件に基づいて、各国で支配的地位の濫用について判断されているものの、ドイツでは厳格に適用する傾向があり、英国では柔軟に適用する傾向がある。したがって、欧州では、欧州全体の動きを把握しつつ、各国の動きに留意する必要がある。

(3) 中国の状況

中国では、裁判所による標準必須特許のガイドラインが公表され、関連する判例も出ているが、欧米諸国に比べると、まだ動き始めたところであり、今後の判例の蓄積が必要と考えられる。特に、知財訴訟の審理の品質・効率の向上及び審理基準の統一を図るため、2019年1月1日より、知財訴訟の二審（控訴審）を最高人民法院に集約することから¹⁰⁰、今後の判断内容についても注視される。

¹⁰⁰ 日本技術貿易株式会社「中国:特許等訴訟事件の裁判所審級管轄の調整を決定～控訴審の管轄権を最高裁に集約～」 https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1617.html [最終アクセス日：2018年12月27日]

また、Huawei や ZTE など、世界中で標準必須特許の訴訟を行っている企業が、ビジネスの面でも知財の面でも短期間で急成長している。これらの企業は、すでに欧米の IT 企業に対抗できるほどの脅威となりつつある一方で、これらの企業を排除しようとする動きもあるため、今後の世界的な活動が注目される。

(4) 世界の状況

標準必須特許を巡る紛争は、今後、世界的な規模の問題につながる恐れがある。例えば、Unwired Planet v. Huawei 事件で認められたグローバルライセンスの考え方は、世界各国でも採用される可能性がある。そうすると、世界中で Conversant Wireless Licensing v. Huawei 事件のような裁判管轄の問題や、世界規模のフォーラムショッピングの問題も含みうる。また、Huawei v. Samsung 事件で判断された外国判決の執行停止のように、国や地域を超えた紛争が起こる可能性もある。

国際的な紛争については、国際仲裁も一つの解決策であり、2018 年 9 月に標準必須特許の国際的な紛争解決を目指して「東京国際知的財産仲裁センター」が設立されていることから¹⁰¹、今後の動向が注目される。

以上

¹⁰¹ International Arbitration Center in Tokyo (IACT) <https://www.iactokyo.com/> [最終アクセス日：2018 年 12 月 27 日]