

# Oslaw News Letter

vol.40

## 目次

## Contents

● 論文	特許権の売買等における法的留意点	弁護士 山口 裕司	1
● 商標 News	大量の商標出願を行う一部の出願人への対応	弁護士 土生 真之	6
● 海外 News	標準必須特許に係る特許権行使とEU競争法に関する欧州連合司法裁判所判決(Huawei v. ZTE事件)	弁護士 木村 広行	7
● 特許入門		弁護士 津田 理	9
● 判例紹介			11

## 論文

Thesis

## 特許権の売買等における法的留意点

弁護士 山口 裕司

### 1. はじめに

近時、特に米国において、特許権を売買したり、その仲介をしたりする取引が活発に行われている<sup>1</sup>。特許権を事業会社に対して主張して収益を得るいわゆるパテントトロール（特許非実施主体（Non-Practicing Entity）とも呼ばれる）の隆盛は、経営難に陥った企業が数千件の保有特許権をまとめてオークションにかけて売却し、売却益を得る動きにつながっており、さらにもそのような特許権をパテントトロールが購入したり、あるいはパテントトロールの権利行使を防御しようとする側の会社や団体が購入したりするようになっている。

特許権は、無体財産の1つであり、特許庁における登録制度により、特許権者が公示されている。特許権も売買の対象となることは言を俟たないが、有体物の売買とは相違する点もあり、特許権の売買等の取引の特徴と法的留意点について検討したい。

### 2. 法律上の規定

売買取引について、日本では民法が適用され、米国では州法である契約法が適用されることになる。ただ、特許権の譲受が侵害訴訟の提起より後に行われた場合における原告適格の有無に関して、契約準拠法であったニューヨーク州法によらずに、連邦法である特許法に基

## 〈脚注〉

<sup>1</sup> 他方で、IPXI (Intellectual Property Exchange International, Inc.) と呼ばれた知的財産の取引所は2015年3月に活動を終了するに至っている。

づいて判断した裁判例（ニューヨーク州法によるべきだとする少数意見が付されている）もある<sup>2</sup>。

日本特許法では、特許原簿への登録が特許権の移転の効力発生要件になっているが（98条1項1号）、米国特許法では、特許商標庁への登録が譲渡契約締結から3月以内またはその後の購入もしくは抵当権設定より前にされない限り、譲渡の通知を受けていない善意のその後の購入者または抵当権者に対して対抗できない旨が定められている（261条）。

### 3. 特許購入契約の分析

日本語で公表されている特許権譲渡契約書の雛型は、ウェブ検索によれば、大学から提供されているものが大半で、総じて特許権の移転登録やその対価等について定めた程度にとどまる簡潔なものが多い。売主の表明保証<sup>3</sup>あるいはその不保証についての規定を設けていないものも少なくないし、規定の仕方もまちまちで、定式化されているとは言えないように思われる<sup>4</sup>。

これに対し、活発な取引が行われている米国の Patent Purchase Agreement と題された特許購入契約書<sup>5</sup>は、その内容や条文の詳しさは案件に応じて千差万別であるものの、公開されている多数の契約書<sup>6</sup>には一般化できる傾向も見られ、以下のような内容の条文が規定される傾向があると整理することができる。

#### (1) 譲渡の対象

特許についての全ての権利や利益の譲渡だけでなく、(a)発明自体、(b)世界各国で出願する権利、(c)特許に関する訴訟原因（causes of action）や執行する権利の譲渡も付随的な権利の譲渡として明記している契約書が見られる。

また、特許の取得や維持のための売主の更なる協力と

して、取引実行（Closing）の前または後において発明者から必要な書類などを取得することや審査経過包袋（Prosecution History File）が弁護士・依頼者秘匿特権や弁護士の職務活動の成果の法理の適用を受け、取引実行後も売主の通常の文書管理ポリシーにより保管されている限りで、原則として第三者に開示しないことを定めている場合もある。

#### (2) 既存のライセンス

米国などではライセンス契約について登録を要することなく当然に対抗できるようにする制度が認められており、日本においても平成23年特許法改正で当然対抗制度が導入されたところである。

このため、契約発効日以前に存在するライセンスや不提案の誓約（covenants not to sue）を引き受けることを条件として特許が譲渡されることを規定している場合があるが、ライセンス等を別紙において特定するものとし、別紙に記載されているライセンス等を除き、買主は引き受ける義務を負わず、特許の譲渡により移転されないといった規定の仕方がなされている。

#### (3) 売主へのライセンスバック

特許の買主が、売主の利益のために、取消不可能、非独占的、譲渡不可能、再許諾不可能な、全額支払済みの条件で当該特許のライセンスを売主に対して与える例も見られる。パテントトロールの権利行使やその防御を目的として特許を購入する買主にとって、当該特許に関する事業を今後も行うことができるようにするライセンスの地位を売主に与えることは、特許購入の趣旨に反しないのであろうと考えられる。

#### 〈脚注〉

<sup>2</sup> Abraxis Bioscience, Inc. v. Navinta LLC, 625 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2010) (Newman, J., dissenting); see also Abraxis Bioscience, Inc. v. Navinta LLC, 672 F.3d 1239 (Fed. Cir. 2011) (O'Malley and Newman, JJ., dissenting from denial of petition for rehearing en banc).

<sup>3</sup> 表明保証とは、「契約当事者の一方が、他方に対し、当該契約当事者の能力や契約目的物の内容等に関する一定の事実が一定の時点で真実かつ正確である旨を表明し、保証する」ことを指し、表明保証に違反がある場合に、損害・損失を補償する旨の規定が併せて置かれることが多い（青山大樹「英米型契約の日本法的解釈に関する覚書（下）」NBL895号（2008年）73頁）。

<sup>4</sup> 定式化の1つの試みとして、折田忠仁「事業譲渡に伴う特許権譲渡契約の私案」パテント67巻13号（2014年）72頁参照。

<sup>5</sup> なお、英文契約書においては、日本法におけるように特許権（patent right）と特許（patent）を厳密に区別して書き分けてはいないことが通常であり、次節以降では、patent を単に特許と訳す。

<sup>6</sup> 米国証券取引委員会（Securities and Exchange Commission）の EDGAR システム（Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval system）において特許購入契約が多数開示されている。

#### (4)対価の支払

公開されている契約書において、対価の支払方法は一括払いとする例が多いが（但し、買主が支払う対価が空欄であったり、省略されていたりする場合もある）、買主が売買後に第三者から得たライセンス料の一部も対価として追加支払いする余地まで規定する雛型も見られる。

#### (5)売主の表明保証

特許権の売買において、売主が表明保証する対象がどこまで及ぶのかが、本稿で特許購入契約の分析を行うに当たっての筆者の最大関心事であったが、公開されているいずれの契約書も、売主の表明保証について、ヴァリエーションはあるものの、それぞれ詳細な条項を設けている。なお、特許の買主についても、支払義務を履行することなどについて表明保証する条項を設ける例があるが、ここでは立ち入らないこととし、売主の表明保証に焦点を絞って条項の内容を紹介する。

まず、(a)売主が適法に設立され有効に存在する会社であること、(b)売主が特許についての瑕疵がなく譲渡可能な権利 (good and marketable title) を有すること、(c)本契約の履行や特許の譲渡が、定款、法律、契約、判決等の違反にならないことなどが表明保証の対象となっており、これらは有体物その他の売買においても広く求められる表明保証の事項と言える。

(d)契約発効日まで特許が維持されるのに必要な特許料を売主が納付していること、(e)特許が再発行 (reissue)、再審査 (reexamination)、抵触審査 (interference) の対象となっていないこと、(f)発明や特許に関して売主に対し又は売主による訴訟、仲裁、政府の調査等がないことなどは、特許の売買に特有な面を含むが、公開されているデータベースなどからも確認可能な情報を含む、特許の状況に関する基本的な情報を表明保証するものである。

(g) (別紙に記載した以外には) 既存のライセンスがないことを表明保証するのは、前述(2)で説明したことと関連する。すなわち、既存のライセンスが存在する場合に、

買主が既存のライセンスを前提として、それを引き受けなければならないとすれば、買主は、特許の購入に当たってデューデリジェンスを行い、既存のライセンスを全て売主に開示させて表明保証させることが、予測しないライセンス関係が後で判明することを防止するために必要となる。

(h)売主の特許が、行政、仲裁、司法その他の手続における終局的判断で、いかなる理由であれ無効、特許適格性を欠く、または執行不能と判断されたことがないことという表現で、表明保証がなされていることが多い。ほかに、特許が無効または執行不能かもしれないことを示唆する何らかの情報源からの何らかの通知または情報を売主が知らないまたは受領していないことも表明保証する規定例がある。さらに、「売主の知る限りで (To Seller's knowledge)」という限定を加えることもあり、「売主の知る限り」の意味を明確化するために、契約発効日において CEO の現実の認識を意味するという規定を設けている例や、特許出願等に関与した、売主が現在雇い、または売主を現在代理する全弁護士に当然なすべき質問をする以外の調査義務はないと規定する例もある<sup>7</sup>。売買対象となる特許が無効になることがないことを表明保証できた方が買主にとってより厚い保護となるはずであるが、そこまで表明保証するのではなく、行政、仲裁、司法その他の手続における無効等の終局的判断の不存在を表明保証するにとどまっているのは、特許が将来において無効となるか否かを見通すことは、発明者を擁する特許権者自身でも難しいためである。(h)に関連して、(i)売主が、特許に挙げられた発明者以外の発明者を知らず、抵触審査やその要求を含む先行発明に関する主張がなされていることを知らないことを表明保証する例も見られる。

(j)ライセンスする条件について標準化団体より義務を課されたり、標準化団体に約束をしたりしていないことを表明保証しているのは、Apple Japan 対三星電子事件知財高裁平成 26 年 5 月 16 日判決においても明らかになったように、標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許 (標準規格必須特許) について公

#### 〈脚注〉

<sup>7</sup>「知る限り」という限定がなされることに関して、中山龍太郎「表明保証条項のデフォルト・ルールに関する一考察」岩原紳作＝山下友信＝神田秀樹編集代表『会社・金融・法【下巻】』(2013年)1頁、7頁参照。

平、合理的かつ非差別的 (fair, reasonable and non-discriminatory) な条件でライセンスする旨を誓約する宣言 (FRAND 宣言) が行われることが多く、FRAND 宣言を行っていることが、当該特許権の効力に影響を与えるためである。

(k) 売主が、ブローカー等に対して、費用を買主に請求する権利を与えていないことを表明保証するものもあるが、特許の売買において、ブローカーを介して取引をすることが少なくなく、ブローカーの費用の請求が無視できないことを反映したものと言える。なお、Patent Broker Agreement と題された公表されている契約書によれば、例えば、購入価格の 10% とか、総収益の 25% といった手数料の記載が見られる。

#### (6) 表明保証をしない事項

売主が表明保証をしている事項以外で、敢えて表明保証をしない旨を規定することがある。当該特許権が現状有姿のまま (“as is”) で譲渡されるものであって、一般の売買取引でも良く規定されるように、商品性 (merchantability) や特定目的との適合性 (fitness for a particular purpose) について表明保証をしないととも、他の権利を侵害していないこと (noninfringement) も保証しない規定が見られる<sup>8</sup>。

#### (7) デューデリジェンス

特許の売買の前に、特許が有効か、売主が瑕疵のない権利を有するか、権利に制限がないかなどについて、買主がデューデリジェンス (Due Diligence) と呼ばれる精査を行うことが通常である。デューデリジェンスでそれらを完全に把握しきれない場合に備えて、(5) で述べたような表明保証条項を置くことになるが、そのほかに、デューデリジェンスが適切に行われるように、売主がデューデリジェンスで出願代理人より提供された特許審査手続ファイルその他の書類の完全なコピーを提供する旨を規定したり、他方で、買主がデューデリジェンスの十分な機会を有し、適切なデューデリジェンスを行っ

た結果、(契約違反に起因する責任を制限するものではないが、) 契約発効後の売買は最終的なものであることを確認する旨の規定を置いたりする例が見られる。

#### (8) HSR 法に基づく届出

2011年にNovell, Inc.がAttachmate Corporation (その後、2014年にMicro Focus Internationalと合併)に買収された際に、Microsoft, Oracle, AppleおよびEMCによるコンソーシアムとされるCPTN HoldingsによるNovellの882件の特許取得が行われた。2010年11月21日付の当初の特許購入契約書には、ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法 (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976) やその他の競争法上の届出を売主と買主が行うことに関する詳細な規定が設けられていた。米国司法省反トラスト局やドイツ連邦カルテル庁の審査により、特許購入契約の内容も変更されたことが、米国司法省の2011年4月20日付プレスリリースで公表されている。

## 4. 独占禁止法の観点からの検討

特許権の取得が独占禁止法の観点から検討の対象となること自体は少なくないが、米国司法省の2012年2月13日付プレスリリースは、GoogleによるMotorola Mobility Holdings Inc.の買収<sup>9</sup>、Apple、MicrosoftおよびResearch in Motion (RIM)によるNortel Networks Corporationの特許の取得、ならびにAppleによるNovell特許の取得について、司法省反トラスト局は、問題となる取引において特許権の移転が、現在の市場のダイナミクスを著しく変えることになる可能性は低いと結論づけて、調査を終了したことを公表している。ただ、司法省反トラスト局は、AppleおよびMicrosoftによる、標準規格必須特許を公平、合理的かつ非差別的な条件でライセンスすることや標準規格必須特許に関する紛争で差止請求をしないことの明確な誓約によって、標準規格必須特許の潜在的、反競争的利用の懸念は減少

#### 〈脚注〉

<sup>8</sup> 製品売買取引における非侵害保証条項を置いた場合について解説する参考文献として、重富貴光「知的財産権の非侵害保証・紛争対応条項と紛争発生時の対応」知財管理66巻5号(2016年)561頁。

<sup>9</sup> なお、Motorola Mobilityは2014年にGoogleからLenovoに売却されたが、GoogleはMotorola Mobility買収で取得した特許の「大半」を保有し続けていると言われる。

したとする一方で、Google の誓約はより曖昧で、標準規格必須特許のライセンスポリシーを同様に直接確認するものではないと認定した上で、無線機器の業界、とりわけスマートフォンやタブレットコンピュータの市場での標準規格必須特許の利用を監視し続け、標準規格必須特許権の反競争的な利用をやめさせるための適切な執行手段をとることを辞さないとも述べている。

その後、米国連邦取引委員会が、Motorola Mobility LLC（法的形態と社名が変更された）と Google に対する調査を行い、公平、合理的かつ非差別的な条件で標準規格必須特許のライセンスを受ける意思を有する者に対し差止請求をして、排除しようとした行為について、連邦取引委員会法違反とする同意審決を 2013 年 7 月 24 日に出している。

また、欧州委員会も、2012 年 2 月 13 日付で、Google による Motorola Mobility Holdings Inc. の買収自体については承認したが、その後、欧州委員会は、2014 年 4 月 29 日に、Motorola Mobility LLC に対して、Motorola Mobility LLC によるスマートフォンの標準規格必須特許に基づくドイツの裁判所での Apple に対する差止請求が EU 独占禁止法の禁止する優越的地位の濫用に当たるとして、排除命令を出している。

さらに、パテントトロールが関係する訴訟で当事者から独占禁止法に関する主張が出されることもある。特許の単なる取得については、市場支配力の増大と権利行使のインセンティブの変化につながり有害だと主張されることがあり、クレイトン法（Clayton Act）7 条に基づいて実質的に競争を減殺するおそれのある資産取得に当たるかどうか判断されることになる<sup>10</sup>。しかし、Intellectual Ventures v. Capital One 等のパテントトロールが関連する事件において、下級審裁判所は、特許取得者が全ての代替的、競合技術を取得したのであれ

ば、クレイトン法 7 条違反となり得るとしても、特許の取得が競争者の排除による競争の減殺となったと主張ができない場合には、クレイトン法 7 条違反を認めない状況にある<sup>11</sup>。

## 5. まとめ

米国において公表されている様々な特許購入契約を分析してみると、表明保証の条項を含め、置かれている条文にはかなりの共通性が見られるようになってきていることが分かる。現に 1 つの特許購入契約で取引される特許権の件数が、かなりの多数に上ることも少なくなく、特許権の売買取引が相当程度定型化すると共に、それぞれに個性があるはずの特許権を相当程度「まとめ買い」をしている傾向が窺える。

パテントトロールが権利行使を行う目的で、またそれに対して事業会社が防御をする目的で、特許ポートフォリオを充実させるべく、今日の特許権の売買が行われていることからすれば、米国における特許訴訟を巡る立法の動きや最高裁判決の潮流<sup>12</sup>がパテントトロールに有利に働くか否かによって、今後の特許権の売買の動向にも大きな影響が及ぶことになると思われる。

日本においても、知的財産推進計画 2016 に謳われているような「知財紛争処理システムの機能強化」に向けた改革が進行すれば、知的財産の活用を目指す知的財産ファンド等がメーカーから特許権を譲り受ける動きが加速することも考えられる。その際に、米国流のより複雑な規定を含む特許権譲渡契約書を目にすることもあると想定され、その際に本稿での整理が役立てば幸いである。

### 〈脚注〉

<sup>10</sup>U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property § 5.7 (1995).

<sup>11</sup>John “Jay” Jurata, Jr. & Amisha R. Patel, Taming the Trolls: Why Antitrust is not a Viable Solution for Stopping Patent Assertion Entities, 21 Geo. Mason L. Rev. 1251 (2014); Michelle D. Miller & Janusz A. Ordober, Intellectual Ventures v. Capital One: Can Antitrust Law and Economics Get Us Past the Trolls?, CPI Antitrust Chronicle January 2015 (2).

<sup>12</sup>弁護士報酬の敗訴当事者負担に関する連邦巡回控訴裁判所の先例を覆す判断を行った、2014年4月29日の Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. 事件および Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc. 事件の米国連邦最高裁判決については、山口裕司「米国特許訴訟における弁護士報酬の敗訴当事者負担の動向」知財研フォーラム 102号（2015年）83頁参照。また、2016年6月13日の Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. 事件および Stryker Corporation v. Zimmer, Inc. 事件の米国連邦最高裁判決は、三倍賠償の可能性を高め、パテントトロールに有利に働くと見られている。

## 大量の商標出願を行う 一部の出願人への対応

弁理士 土生 真之

### 1. はじめに

他者の商標を先取りして自ら出願して占有するいわゆる「商標スクワッター」は、主として中国等の外国の問題として注目されてきた。

しかし、国内においてもこのような問題は従前から存在し、特にここ数年、転売等の目的と思われる大量の出願が一部の者によりなされている事例も指摘されている。特許庁もこのような他者の商標の先取りと思しき商標等を大量に出願している一部の者に係る先願商標の存在を理由に、自身の商標登録を断念することがないようにと注意を喚起している<sup>1</sup>。

本稿では、このような大量出願行為への対応策について検討したい。

### 2. 大量出願行為の特徴

#### (1) 出願料未納と出願分割

商標の出願時において出願料を納付しないことが多々見受けられ、これにより費用をかけずに大量の出願が可能となる。出願料未納の出願は出願却下となるが、却下処分確定前に出願を分割することにより、出願を特許庁に係属させ続けることも可能になっている。

ここで、出願の分割が適法に行われれば、分割出願の出願日は原出願日に遡及するのだが、不適法な分割出願<sup>2</sup>がなされる事例もあるようで、このような場合には出願日遡及効を得られない。

#### (2) 出願されている商標の類型

##### ① 絶対的拒絶理由を内包するもの（第1類型）

例えば、商品の一般名称のように識別力を欠くもの、国主催の国際会議名のように国等の事業に関する商標等がこの類型に属する。

##### ② 他人の商標を先取りしたと思しきもの（第2類型）

例えば、既存のテレビ番組のコーナー名や他者の商品・サービス名と同じ商標がこの類型に属する。

##### ③ 偶然採択されそうなもの（第3類型）

例えば、「A・●●●●」、「B・●●●●」…「Z・●●●●」のように、平易で意味の良い言葉「●●●●」にA～Zのアルファベットを冠した商標がこの類型に属する。これは、このような商標を偶然に他者が採択するのを待つのが狙いではないかと思われる。

### 3. 各類型毎の対応策

#### (1) 第1類型の商標に対して

第1類型の商標は、公益的観点からそもそも一私人による登録

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 特許庁は平成28年5月17日付で、「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ（ご注意）」という注意喚起の文書を公表している。  
[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_shouhyou/shutsugan/tanin\\_shutsugan.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm)

<sup>2</sup> 分割時には指定商品役務を減縮する必要があるが、減縮せずに分割する傾向がある。

<sup>3</sup> 「アールシータバーン」事件（知財高裁平成24年（行ケ）第10019号）においては、他者の使用商標を先取りした商標登録について、使用意思の欠如を理由に無効としている。

が認められない可能性の高い商標であり、原則としてその使用が制限される類の商標ではない。従って、第1類型の先願が存在したとしても、過敏に反応する必要は無く、その商標を構成する言葉の使用をむやみに控える必要はない。

#### (2) 第2類型の商標に対して

第2類型の商標については、まずは、先取りされないようにプレスリリース等の前に自ら出願を済ませておくことが最善の対策である。

しかし、仮に他社に先に出願されたとしても、その出願は、使用意思の欠如（商標法3条1項柱書）<sup>3</sup>や不正の目的による出願であること（4条1項7号、19号）等を理由として、最終的には拒絶ないしは無効となる可能性も十分にある。従って、やはり先取出願により過度に萎縮する必要はない。

また、先取出願には、不適法な分割により出願日が繰り下がっていく事例も見受けられるため、後からでも自ら出願をしておけば、そのまま登録が認められることもある。従って、第2類型の先願が存在したとしても、自らも出願をすべきである。

#### (3) 第3類型について

この類型は、通常、拒絶理由を内包するものとはいえず、本来は登録性を有する類の商標である。出願人の業務と関係ない商品等に多数の商標を出願している場合等には、使用意思を欠くことを理由に拒絶される余地もあるが、その出願が使用意思のある第三者に譲渡されれば、有効な権利として成立してしまう可能性もある。

従って、この類型に属する商標については、先願に対して慎重な対応が必要であり、安易に採択することは控えるべきである。後から有効な権利として成立し、商標権侵害を主張されかねないためである。

### 4. まとめ

近年の大量の出願行為は、出願料納付が出願日認定要件ではないという現行法の抜け穴を巧妙に突いた事例が多い。出願料未納で大量にされた出願の処理に公費が使用されていることを考えると、法改正への働きかけも含めた行政の積極的な対応が望まれるが、条約との兼ね合い等もあり、直ちに法改正することも容易ではないのが実情である。

大量出願行為を直接阻止することは困難であるものの、場合によっては、その出願は却下され、分割により出願日も繰り下がっていくことも多いため、このような先願に対しては過度に萎縮することなく冷静に対処していくべきである。

# 標準必須特許に係る特許権行使と EU 競争法に関する欧州連合司法裁判所判決<sup>1</sup> (Huawei v. ZTE 事件)

弁護士 木村 広行

## 1. はじめに

本稿では、欧州連合司法裁判所が、2015年7月16日、標準必須特許に係る特許権の行使に関し、欧州連合の機能に関する条約（以下「TFEU」という。）102条所定の支配的地位の濫用に該当するか否かの基準を示した判決（以下「本判決」という。）について紹介する。

本判決によると、本事案（以下「本件」という。）の経緯は概ね次のとおりである。すなわち、Huawei Technologies Co. Ltd（以下「Huawei」という。）は、2009年3月4日、欧州電気通信標準化機構（以下「ETSI」という。）に対し、ドイツでも特許を受けた欧州特許 EP2090050B1（以下「本件特許」という。）が、Long Term Evolution 標準（以下「LTE」という。）にとって必須であると宣言するとともに、第三者に対し FRAND 条件でライセンスすることを約した。その後、Huawei は、ZTE Corp. との間で、本件特許の FRAND 条件でのライセンスについて協議を行ったが、ZTE Corp. はクロスライセンスを望むなどしたため合意には至らなかった。にもかかわらず、ZTE Corp. 及び ZTE Deutschland GmbH（以下併せて「ZTE」という。）は、LTE に基づいて動作する製品を販売したため、Huawei は、ZTE を被告として、本件特許に基づき、侵害の差止、会計資料の提出、侵害品の回収、損害賠償請求を求めて、デュッセルドルフ地方裁判所に訴え提起した。

その後、同裁判所は、欧州連合司法裁判所に対し、標準必須特許の特許権者が、当該特許権の侵害者に対し、侵害行為の差止等を請求する場合、支配的地位の濫用に該当するか否かなどについて、5つの質問を付託し<sup>2</sup>、かかる付託された質問に対して欧州連合司法裁判所の判断を示したのが本判決である。

## 2. 質問の付託がなされた背景

デュッセルドルフ地方裁判所が、欧州連合司法裁判所に対

し、5つの質問を付託したのは、次のような背景によるものと解される。

すなわち、ドイツ連邦最高裁判所は、2009年5月6日、①被疑侵害者が特許権者に対し無条件のライセンスの申し込みをしていること、②申し込みが承諾される以前から特許発明を実施しているときは、被疑侵害者がライセンス締結前の行為についてもライセンス条件に従った義務を負担すること、など一定の条件が満たされる場合には、当該特許権者による差止請求は、支配的地位の濫用として認められない旨判示していた（以下「オレンジブック判決」という。）<sup>3</sup>。しかし、本件では、ZTE のライセンス申し込みは、かかる条件を満たすようなものではなかったため、オレンジブック判決に従うと、Huawei の差止請求は認められるように思われた。

他方、欧州委員会（European Commission）が過去に示した見解<sup>4</sup>によれば、標準必須特許について、侵害者が FRAND 条件でのライセンス交渉を望んでいる場合、標準必須特許に基づく差止請求は、TFEU 102 条に基づき違法になるものと解される可能性があった。かかる見解に基づくならば、本件では、ZTE が交渉を望んでいたため、Huawei の差止請求は認められないとの結論になるように思われた。

そこで、デュッセルドルフ地方裁判所は、欧州連合司法裁判所に対し、FRAND 条件でライセンスすることを宣言した標準必須特許の保有者の差止請求等がどのような場合に支配的地位の濫用に該当するかに関して、5つの質問を付託したのである。なお、本判決に先立って、欧州連合司法裁判所の Wathelet 法務官は、2014年11月20日、かかる質問に対する自らの意見を表明しており<sup>5</sup>、本判決はその意見に概ね沿ったものといえる。

## 3. 本判決の内容

欧州連合司法裁判所は、概ね次のような理由を述べた上で、付託を受けた質問に対して次のような判断を示した。

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=350252>（英語版）

<sup>2</sup> 付託された5つの質問については、後述の Wathelet 法務官意見の38段落参照

<sup>3</sup> 事件番号：KZR39/06

<sup>4</sup> 携帯電話分野においてサムスンによって提起された特許侵害訴訟に関して、サムスンに対して欧州委員会から送付された“Statement of Objection”に関するプレスリリース「IP/12/1448」（[http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-12-1448\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm)）参照

<sup>5</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159827&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=171300>（英語版）

すなわち、まず、本判決は、過去の裁判例では、知的財産権についての独占権の行使が、それ自体支配的地位の濫用に該当するわけではないとされ、例外的な場合において、TFEU102条の趣旨に照らして濫用行為を構成する場合があると示されていたことを指摘した上で、標準必須特許は必須ではない特許とは異なる排他力を有し、FRAND条件でライセンスをすることを宣言した標準必須特許の権利者が、実際にそのような条件でライセンスするだろうとの正当な期待を第三者に生じさせている状況で、これを拒絶することは権利濫用を構成し得ると判示した。

もっとも、標準必須特許の権利者はFRAND条件でのライセンスをする義務を負担するに過ぎず、FRAND条件でライセンスをすることを宣言していたとしても、知的財産保護の要請等からその本質を否定することはできないものの、差止請求や製品の回収を求めて訴え提起するに当たり、標準必須特許の特許権者に、特定の要件を満たす義務を課することは正当化できると判断した。その上で、本判決は、具体的な標準必須特許の特許権者や被疑侵害者に求められる行為についての検討を加えた。

また、本件では、標準必須特許とされている特許が、有効であるか否か、また当該標準にとって必須といえるか否かについては検討されていないこと、及びEU基本権憲章47条が保障する有効な司法的保護を受ける権利があることを考慮して、被疑侵害者が、ライセンス交渉と並行して、当該特許の有効性、必須性、又は/及び実施の有無を争うこと、並びに将来においてこれらを争う権利を留保することについて、非難を受けない旨判示した。

他方で、標準必須特許の保有者が、当該特許の過去の実施に関する会計資料の提出を求めることや、かかる実施に対する損害賠償を求めることは、競業者によって標準に準拠して製造された製品に直接的な影響を有しないものであるとして、TFEU102条に定められた支配的地位の濫用には該当しないものと判示した。

その上で、本判決は、次のような判断を示した<sup>6</sup>。

(1) 標準化機構によって策定された標準規格の必須特許の保有者であって、FRAND条件でライセンスすることを取消不可で宣言していた者が、その特許権の侵害差止を求めて、又は当該特許発明を実施して製造された製品の回収を求めて訴え提起することは、次の条件を満たす限りにおいて、TFEU102条に規定された意味における支配的地位の濫用に該当するものではないと、同条は解釈されなければならない。

・訴え提起をする前に、特許権者は、まず被疑侵害者に対

し、当該特許を特定するとともに、当該特許権が侵害されている態様を特定して、対象となる侵害行為について警告を行い、次に、被疑侵害者がFRAND条件でライセンス契約を締結することの意欲を表現した後で、当該被疑侵害者に対し、書面で具体的なFRAND条件による申し込み、特に、ロイヤリティ及びその計算方法を特定して申し込みをしたこと、及び

・被疑侵害者が、当該特許発明を実施し続ける場合には、被疑侵害者が、当該分野における一般的な商慣習に従って誠実をもって、当該申し込みに対し熱心に応答しなかったこと。

ここにおける誠実は、客観的な要素に基づき証明されなければならないものであって、特に、遅延させるための戦略がないことを示唆するものをいう。

(2) 本件手続と同様の状況下において、支配的地位にある事業者であって、標準化機構によって策定された標準規格の必須特許を保有し、標準化機構に対し当該特許をFRAND条件でライセンスすることを宣言した者が、当該特許の被疑侵害者に対し、当該特許の過去の実施に関する会計資料の提出や、かかる実施に対する損害賠償を求めて訴え提起することを禁じるものではないと、TFEU102条は解釈されなければならない。

#### 4. 検討と今後の課題

本判決により、FRAND条件でライセンスすることを宣言した標準必須特許の特許権者や、当該標準に準拠した製品の製造を希望する事業者が、EU加盟各国において、ライセンス交渉にあたって取るべき指針の大枠が示されたものと解され、これらの加盟各国における事業活動においては、かかる指針を念頭に置いて対応することが将来の無用なリスクの低減につながるものと考えられる。

もっとも、デュッセルドルフ地方裁判所における訴訟では、HuaweiがTFEU102条所定の「支配的地位」にあることについては争点となっていなかったため、同裁判所は、欧州連合司法裁判所に対して、標準必須特許を保有することのみを理由として「支配的地位」にあるといえるか否かに関する質問は付託していなかった。そのため、「支配的地位」の該当性についての判断基準は明らかにされておらず、今後の判断に委ねられている。なお、Wathelet 法務官は、前記意見において、標準必須特許の特許権者であることが、必ずしも「支配的地位」を有することを意味するものではない旨の見解を示している<sup>7</sup>。

以上

#### 〈脚注〉

<sup>6</sup> 厳密には原文を参照

<sup>7</sup> Wathelet 法務官意見の57、58段落参照



弁理士 津田 理

## Q1. 特許法条約(PLT)への加入に伴って新しく導入された制度や手続を教えてください。

A1. 特許法条約 (PLT) への加入に伴い、平成 28 年 4 月 1 日から改正特許法が施行され、以下のような制度や手続が新しく導入されました。

- (1)出願日認定要件の明確化及び手続の補完 (特許法第 38 条の 2)
- (2)先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願 (特許法第 38 条の 3)
- (3)明細書又は図面の記載の一部欠落の補完 (特許法第 38 条の 4)
- (4)指定期間の救済 (特許法第 5 条第 3 項)
- (5)外国語書面出願の翻訳文の提出期間経過後の通知 (特許法第 36 条の 2 第 3 項、第 4 項)
- (6)優先権証明書提出期間経過後の通知 (特許法第 43 条第 6 項～第 8 項)
- (7)国際特許出願の特許管理人選任の届出期間経過後の通知 (特許法第 184 条の 11 第 3 項、第 4 項、第 6 項)
- (8)在外者による直接手続 (特許法第 8 条第 1 項、特許法施行令第 1 条)
- (9)特許権等の移転登録等の一方当事者による単独申請等 (特許登録令第 18 条、特許登録令第 38 条)

## Q2. 出願日認定要件の明確化及び手続の補完について教えてください。

A2. PLT の規定に基づいて、特許出願の出願日の認定要件が明確化されました。下記①～③のいずれにも該当しなければ、特許出願の願書を提出した日が特許出願の日として認定されます。

- ①特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき
  - ②特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき
  - ③明細書が添付されていないとき
- ①～③のいずれかに該当した場合には、特許庁から出願

人に対して通知が出されます。出願人が手続の補完を行った場合には、その補完を行った日が特許出願の日として認定されます。出願人が手続の補完を行わなかった場合には、その出願は却下されます。

## Q3. 明細書の代わりに、研究論文を添付しても、出願日は認定されるのでしょうか。

A3. 研究論文を願書に添付して特許出願をすれば、その研究論文が明細書として扱われ、出願日が認定されます。

ただし、研究論文を単にそのまま添付した場合には、特許出願の方式的な要件を満たしていないことが多く、その後、手続の補正を行う必要が生じます。補正を行う際、最初に添付した研究論文の記載が十分でない、その補正がいわゆる新規事項の追加 (特許法第 17 条の 2 第 3 項) と判断されるおそれがあります。

補正では新規事項の追加と判断されるような場合には、先の出願 (研究論文を明細書として添付した出願) を基礎とした国内優先権主張出願を行うことにより、先の出願の明細書 (つまり研究論文) に記載された内容については、先の出願の出願日を基準に新規性・進歩性の判断をうけることが可能になります。

## Q4. 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(先願参照出願)について教えてください。

A4. PLT の規定に基づいて、願書に明細書を添付しなくても、一定条件の下、出願日が認定される制度が導入されました。具体的には、自らが行った先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願である旨及び当該先の特許出願の出願番号等を願書に記載することにより、出願後に明細書及び必要な図面を提出すること等を条件として、願書に明細書の添付がなくても出願日が認定されるようになりました。

この先願参照出願は、緊急時 (例えば、優先権主張期限があとわずかであるにもかかわらず、明細書が入手できない状況など) に、緊急避難的に利用されることを想定した制度です。

なお、外国語書面出願や分割出願などを行う場合には、この先願参照出願の制度は利用できませんので注意が必要です。

#### Q5. 明細書又は図面の記載の一部欠落の補完について教えてください。

A5. PLTの規定に基づいて、願書に添付した明細書又は図面の記載の一部が欠けているときは、それを補完することができるようになります。

願書に添付した明細書又は図面の記載の一部が欠けていることを特許庁が発見すると、出願人に対して欠けている部分（欠落部分）を補完することができる旨が通知されます。出願人が欠落部分の補完を行うと、補完された明細書及び図面が、願書に添付して提出されたものとみなされます。

欠落部分を補完したときは、原則として、補完した日が出願日となります。ただし、欠落部分を補完する特許出願が優先権主張を伴うものであって、かつ、欠落部分が優先権主張の基礎出願に完全に含まれているときは、願書の提出日が出願日となります。

#### Q6. 欠落部分の補完にデメリットがあれば教えてください。

A6. 上述のように、欠落部分を補完すると、原則として、その補完をした日が出願日となります。その特許出願が優先権主張を伴っている場合であっても、欠落部分が優先権主張の基礎となる出願の明細書等に完全に記載されていない場合には、その特許出願の出願日は、補完した日となります。

その特許出願の出願日が補完した日となった結果、その特許出願は優先権主張ができる期間（基礎出願の日から1年）を経過した後にしたことになる場合があります。その場合には、その特許出願は優先権の利益が得られなくなるというデメリットがあります。

#### Q7. 欠落部分の補完のデメリットを回避する方法はないのでしょうか。

A7. 欠落部分の補完をした日が出願日となる場合には、その旨が出願人に通知されます。その通知の日から所定の期間内（1か月以内）に、出願人が欠落部分の補完を取り

下げると、出願日は願書の提出日となり、優先権の利益を受けられるようになります。

また、欠落部分を補完する特許出願が優先権主張を伴うものであって、かつ、欠落部分が優先権主張の基礎出願に完全に含まれているときは、願書の提出日を出願日として維持することができます。その場合、出願人は、手続書類（明細書等補完書）において、欠落部分が優先権主張基礎出願のどこに記載されているか（欠落部分の記載箇所）を説明する必要があります。

#### Q8. 指定期間の救済について教えてください。

A8. PLTの規定に基づいて、特許法の規定による指定期間を経過した後でも、一定期間内に限り、その期間の延長請求が可能になりました。なお、期間の延長請求を行うことができるのは審査段階に限られており、審判段階で行うことはできません。

より具体的には、指定期間の満了前の請求による延長（特許法第5条第1項）について、その指定期間が過ぎた後2か月の期間内に限り、その延長の請求をすることができますようにしました。

#### Q9. 期間延長請求を複数回行うことはできますか。

A9. 拒絶理由通知の応答期間の満了前に期間延長請求を行うことにより、その応答期間を2か月延長することができます。なお、出願人が在外者の場合に限り、延長後の応答期間の満了前に再度（2回目）の期間延長請求を行うことにより、応答期間を更に1か月（合計3か月）延長することができます。

また、拒絶理由通知の応答期間の満了前に期間延長請求による延長がなされていない場合、その応答期間の経過後の期間延長請求では、1回の請求で応答期間を2か月延長することができます。

また、拒絶理由通知による応答期間（当初の応答期間）内に意見書又は補正書を提出したときは、その応答期間の経過後に期間延長請求を行うことができませんので注意が必要です。

**特** **均等侵害の成否 平成28年3月25日判決**  
(知財高裁 平成27年(ネ)第10014号 特許権侵害行為差止請求控訴事件) >> 控訴棄却(侵害認容)

本件は、医薬品の有効成分の製造方法にかかる特許につき、均等侵害の成否が争われた事例である。本稿では、均等論の第5要件に関する争点について紹介する。

問題となった請求項13に記載された発明(本件訂正発明)には、出発物質の選択肢としてステロイド環およびシス体のビタミンD構造が記載されていた。イ号方法では、出発物質として、トランス体のビタミンD構造が用いられていた。

控訴人ら(被疑侵害者)は、①化学構造は客観的かつ明瞭な表現で規定されており、その範囲以外に権利が拡張されることはないとの信頼は保護されるべき。②明細書にはシス体のビタミンD構造のほかに、トランス体のビタミンD構造を記載した二つの国際公開公報が記載されている。③出願人が、出発物質としてトランス体のビタミンD構造を含めることに何らの困難もなかった。などと主張した。

これに対して、裁判所は、「出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。もっとも……出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき……には、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における『特段の事情』に当たる」とした。その上で、「出願人が訂正明細書において訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD構造とする発明を記載しているとみることができず、出願人が出願時に訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を認識していたものと客観的、外形的にみて認められない」として控訴人らの主張を退けた。

**特** **用量用法発明の進歩性 平成28年3月30日判決**  
(知財高裁 平成27年(行ケ)10054号 審決取消請求事件) >> 請求認容

本件は、進歩性判断において顕著な効果があることを理由として進歩性を肯定した審決を取り消した事例である。特に、ヒト臨床試験におけるプラセボとの比較データでは、引用発明との対比になっておらず格別顕著な効果を認めるべきでないとするものである。

請求項1に記載された発明(本件発明1)は、「モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって、1日1回鼻腔内に投与される、アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。」である。引例となった甲1発明は、「コルチコステロイドの1種であるモメタゾンフロエートを含有し、鼻腔内吸入により投与される、アレルギー性鼻炎のための候補薬。」であり、甲2発明は、「炎症状態の処置に有用なモメタゾンフロエート水和物を含む鼻腔投与用水性懸濁液。」であった。

審決では、甲1発明と甲2発明とを組み合わせると本願

発明に想到するのは、容易であるという判断をした上で、格別顕著な効果を認めた。

これに対して、裁判所は、「審決が、甲1発明と甲2発明を組み合わせるとして実用化可能な本件発明の構成を想到できたとする以上、この組合せと比して本件発明の効果が顕著なものであるか否かについて検討する必要がある。しかしながら、審決では、甲1発明との対比しかなされておらず、検討が不十分であったといわざるを得ない。」として審決を取り消した。特に、「医薬組成物の臨床的有効性はプラセボとの比較で確認することが慣用されてはいるものの、これは、単に薬としての治療効果があるかを実証するためにすぎない。」と述べ、「プラセボとの比較により本件発明の有効性を確認しただけでは、当業者の技術常識に基づいて予測される範囲を超えた顕著な効果を有するとまではいえない。」として被告の主張を退けた。

商 ㊦ 「フランク三浦」事件 平成28年4月12日判決  
 (知財高裁 平成27年(行ケ)第10219号 審決取消請求事件) >> 請求棄却

本件は、原告の登録商標「フランク三浦」(以下、「本件商標」という)が、「フランク ミュラー」、「FRANCK MULLER」及び「FRANCK MULLER REVOLUTION」(以下、総称して「引用商標」という)に類似するとして被告が無効審判を請求したところ、請求を認める旨の審決(以下、「本件審決」という)がされたため、審決取消訴訟を提起したという事案である。本稿では、商標の類否に関する争点について紹介する。

本件審決では、引用商標が被告の業務に係る商品「時計」(以下、「被告商品」という)の表示として著名であると認めるとともに、本件商標を付した時計(以下、「原告商品」という)が引用商標の著名性に便乗したパロディ商品であると認定したうえで、本件商標と引用商標は、全体の語調、語感が近似する称呼類似の商標であるうえに、本件商標は著名ブランドとしての「フランク ミュラー」を想起させる場合があることから観念においても類似するため、両商標は類似すると判断した。

これに対し、裁判所は、本件商標について、「三浦」

が日本人の一般的な姓であることから、「フランク三浦」との名又は名称を用いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じると認定した。そして、引用商標が著名であることや、本件商標と引用商標の称呼が類似することは認めつつも、本件商標からは前記の観念が生じるのに対し、引用商標からは外国の高級ブランドである被告商品の観念が生じるから両者は観念において大きく相違し、かつ、本件の指定商品が商標の称呼のみで出所が識別されるような実情も認められず、称呼による識別性が外観及び観念による識別性を上回るともいえないから、両商標は商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標であるとして、本件審決を取り消した。

なお、本件商標が引用商標のパロディであることについては、両商標が類似しない以上、模倣であるかを問題とする必要はないし、模倣する意図が直ちに商標の類否の判断に影響を及ぼすものでもない、と判示した。

著 ㊦ 編集著作物、翻案 平成28年4月7日決定  
 (東京地裁 平成28年(モ)第40004号保全異議申立事件) >> 仮処分決定認可

債権者は、『著作権判例百選 [第4版]』(本件著作物)が裁判例及び執筆者を素材とする編集著作物の共同著作者であるとして、債務者が発行を予定している『著作権判例百選 [第5版]』(本件雑誌)に対して、本件著作物を原著作物とする二次的著作物に対する複製権等及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づき、本件雑誌の複製・頒布等を差し止める旨の仮処分命令を申し立て、仮処分命令が発令された。債務者が保全異議を申し立てたが、裁判所は原決定を維持した。

裁判所は、本件著作物の表紙(「・・編」)及びはしがきの記載より債権者が著作者であると推定した上で、当初から債権者ら4名を編者として創作するとの共同の意思の下で編集作業が進められていたこと等より、債権者が編集著作者の一人であると認定した。

また、判例百選の性格上、執筆者の選択の幅は決して小さくない上、どの判例の解説の執筆者として誰を選ぶかに係る選択の幅は極めて広いとして、判例の選択、執筆者の選択、判例と執筆者の組合せの選択、判例と解説の配列(順序)、大項目と小項目の立て方の点で本件著

作物と本件雑誌との間で大半が一致しているとして、判例等の選択及び配列が全体として類似しており、本件雑誌は本件著作物の二次的著作物に当たるとした。

本件雑誌では、債権者の氏名は、はしがきの文章の来歴を記載した段落中に「第4版(A=X=B=C編)」と出てくるのみであり、当該記載をもって原著作物の編集著作者名が表示されたとは解されないとして、氏名表示権の侵害にあたりと判断した。さらに、本件雑誌による素材の選択・配列の変更は些細な変更とはいえず、一部の裁判例の配列及び執筆者の変更について債権者は耐えがたいと述べており、当該変更は債権者の意に反するとして同一性保持権の侵害にあたりと判断した。

さらに、債務者により本件雑誌の発行に向けた作業にかかる既成事実が積み重ねられ、自己の権利を侵害する雑誌の出版が目前に迫っているときに、それをみすみすりやり過ぎし本案判決まで拱手して待つよう要求するのは不合理であり、他の有効な手段は見当たらないとして、保全の必要性を肯定した。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。