

# Oslaw News Letter

vol.65

2022年10月28日発行

## 目次

## Contents

● 論文	特許法の域外適用を見据えたクレームの検討	弁理士 榊間 城作	1
● 商標・意匠News	商標法・意匠法の改正法施行による税関水際対策実務への影響について	弁理士 高桜 淳一	6
● 海外 News	米国 IPR の審理開始決定の判断枠組みの変更 -Fintiv Factors の制限 -	弁護士・カリフォルニア州弁護士 多田 宏文	7
● 特許入門		弁理士 大栗 由美	9
● 判例紹介			11

## 論文

Thesis

## 特許法の域外適用を見据えたクレームの検討

弁理士 榊間 城作

### 第1 はじめに

特許法の域外適用（以下、単に「域外適用」という。）とは、特許法を国外の行為に適用することをいい、特許発明の実施行為の一部のみが国外で行われる場合に権利行使が難しいという問題を巡っては、長年に亘って種々の議論がなされているが、権利行使の困難性を根本的に解決する考え方が示されるには至っていない。近時、デジタル技術の急速な進展に伴い、様々なコンピュータ処理を、ネットワークを介したサービスの形で提供する XaaS (X as a Service) の社会実装が進み、当該サービスの提供が国境を越えて行われるケースが増えつつあることから、従来にも増して域外適用の問題がクローズアップされている。

本稿では、域外適用に関する論点と各国の裁判例を整理した後、域外適用を見据えたクレームについて検討するものとする。

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 一定の条件の下で間接侵害を構成する可能性はある。

### 第2 域外適用に関する論点

#### 1. 権利一体の原則

権利一体の原則とは、クレームした発明の発明特定事項の全体で一つの権利を構成するという見地（特許法36条5項）から、特許発明の実施（特許法2条3項）が、発明特定事項全体の実施をいい、その一部のみの実施をいわないことを意味する。

ネットワーク社会においては、サーバと端末装置（クライアント）でシステムを構成するいわゆるクライアントサーバモデルが一般的であることから、ネットワーク技術に関する発明を権利化しようとしたときに、一つのクレームにサーバ側の構成と端末側の構成の両方を含んだ複数主体のクレームとなる場合が多い。かかる場合に、権利一体の原則を厳格に適用すると、一方側（サーバ側又は端末側）の構成のみの行為については直接侵害を構成し

ないという問題が生じる<sup>1</sup>。複数主体によるクレームの侵害認定の判断においては、道具理論<sup>2</sup>や支配管理論<sup>3</sup>を採用して、権利一体の原則を厳密に解することによる不都合を解消することが行われている。

道具理論とは、複数主体に係る侵害行為において、当該侵害行為に係る発明の構成の一部が被告ではなく他の主体によって実施されている場合に、被告が当該他の主体を「道具」として当該一部に係る構成を実施したものと、全ての構成が被告自身により実施されていると同視する理論である。この道具理論は、クレームの各構成の主体が明確な場合には適用しにくいと考えられる。

一方、支配管理論とは、システムに係る発明の複数主体による侵害行為について、当該システムを支配管理している者を当該発明の実施行為者として判断する理論である。この支配管理論は、クレームの各構成の主体が明確な場合にも適用可能であり、域外適用の議論にも馴染みやすいと考えられる。

このように複数主体による侵害行為については、特定の主体による侵害行為と判断するための理論が樹立されているが、近時、ネットワークビジネスのグローバル化が加速するのに伴い、国境を越えた複数主体による実施行為が顕在化し、属地主義の原則の下で、かかる実施行為が我が国の特許権の侵害となるかが問題となっている。

## 2. 属地主義の原則

属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する<sup>4,5</sup>。すなわち、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められる。

従前より、国内の端末装置と国外のサーバとでシステムを構成したクライアントサーバモデルに関する発明の実施行為について、属地主義の原則を前提とした検討において、権利活用の困難性が指摘されている<sup>6</sup>。

また、属地主義の原則による限界として、ネットワーク社会において、サーバを国外に設置すること等により侵害の責任を回避することになり、不当な結果を生ずることや、構成要件の一部に該当する実施行為が国外で行われるような場合であっても、侵害という結果との関連で実施行為が全体として見て我が国内で行われているのと同視し得る場合もあるとの指摘<sup>7</sup>や、直接侵害行為の一部の行為が外国で行われた場合にも重要な行為が国内で行われている場合には、特許権侵害を認めるとする考え方が現実的との指摘<sup>8</sup>がある。

このように属地主義の原則については、域外適用との関係において、様々な批判がなされており、新たな司法判断又は立法による解決がなされることが望まれている。

## 第3 域外適用に関係する各国の裁判例

### 1. 米国 BlackBerry 事件

被告である Research in Motion, Ltd (以下、「RIM」という。)は、配信サーバを米国外であるカナダに設置し、米国内の携帯用機器にメールを配信するという BlackBerry システムを提供していた。そして、このシステムは原告 NTP, Inc. が有する特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであった。

米国の連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 2005年8月2日判決は、BlackBerry システムの管理や利用が米国内で行われ、当該システムの使用により米国内で利益を享受したこと等を理由として、当該システムの構成要素である配信サーバが米国外に設置されていたにもかかわらず、システム全体が米国で「使用」されたと認定し、RIM による当該システムの使用が米国特許法 271 条 (a) に規定する直接侵害に該当すると判断し、米国内における特許権侵害を肯定した<sup>9</sup>。

### 2. 英国 Menashe 事件

被告は、ホストコンピュータを英国外であるアンティグアに設置し、英国内の端末装置にゲームシステムを提供しており、このシステムは原告が有する特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであった。

英国の高等法院 2002年3月15日判決は、ホストコンピュータが存在する場所は、クレームされたゲームシステムにとって重要ではなく、ユーザが端末装置を英国内で使用する以上、ホストコンピュータが英国内で使用されているといえるとして、ホストコンピュータが英国外に設置されていたにもかかわらず、英国特許法 60 条 2 項に基づく英国内における特許権侵害を肯定し<sup>10</sup>、控訴院も控訴を却下した。

### 3. ドイツ Prepaid-Karten II 事件

被告は、サーバをドイツ国外に設置し、ドイツ国内で販売されたプリペイドテレフォンカードによりドイツ国内の顧客が料金前払いで電話をかけることができるサービスを提供しており、このサービスが採用する方法は、原告が有する特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであった。

ドイツのデュッセルドルフ高裁 2009年12月10日判決は、方法に係る発明の実施がドイツ国外で開始されドイツ国内で

## 〈脚注〉

<sup>2</sup> 東京地裁平成 13 年 9 月 20 日判決・平成 12 年 (ワ) 第 20503 号 (電着画像形成方法事件)

<sup>3</sup> 東京地裁平成 19 年 12 月 14 日判決・平成 16 年 (ワ) 第 25576 号 (眼鏡レンズ供給システム事件)

<sup>4</sup> 最高裁平成 9 年 7 月 1 日第三小法廷判決・平成 7 年 (オ) 第 1988 号 (BBS 事件)

<sup>5</sup> 最高裁平成 14 年 9 月 26 日第一小法廷判決・平成 12 年 (受) 第 580 号 (FM 信号復調装置事件)

<sup>6</sup> 平成 27 年度特許委員会第三部会 (ソフトウェア部会) 「クラウド時代に向けた域外適用・複数主体問題」パテント 70 巻 1 号 (2017 年) 39 頁

<sup>7</sup> 高部真規子「実務解説 特許関係訴訟」[第 4 版] (2022 年) 358 頁。

<sup>8</sup> 潮海久雄「分担された実施行為に対する特許間接侵害規定の適用と問題点」特許研究 41 号 (2006 年) 5 頁

<sup>9</sup> NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F. 3d 1282 (Fed. Cir. 2005)

<sup>10</sup> Menashe vs William Hill [2002] EWHC 397 (Pat)

完了する場合であっても、複数の必要な行為のいずれかが国内で行われれば、実施行為を構成するのに十分であるとし、国外のサーバ上で料金前払いの通話を実施する方法の被告への帰属を認め、ドイツ特許法9条2段2号に基づく特許権侵害（直接侵害）を肯定した<sup>11</sup>。

#### 4. 我が国における状況

コメント付き動画配信サービスに係るプログラムを日本国外のサーバから日本国内のユーザに向けて配信する行為について、2件の特許権（本件特許権1及び本件特許権2）の侵害の当否が争われた訴訟において、東京地裁は、被告プログラム及び該プログラムがインストールされた端末装置が本件特許権1及び本件特許権2に係る発明の技術的範囲に属しないと特許権侵害を否定したが<sup>12</sup>、知財高裁は、令和4年7月20日に、（本件特許権1について、被告プログラム及び端末装置の構成要件の充足性を認めた上で）「ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる（プログラムの電気通信回線を通じた）提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要である」とすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しない」（丸括弧内は筆者追記）と判断して、原判決を変更し、プログラムの配信を日本国内における特許権侵害に当たることを認めた<sup>13</sup>。

また、上記サービスに係るシステムについて、システムに係る特許権の侵害訴訟<sup>14</sup>が別事件として知財高裁に係属しており、「サーバと複数の端末装置とを構成要素とする『システム』の発明において、当該サーバが日本国外で作られ、存在する場合、発明の実施行為である『生産』（特許法2条3項1号）に該当し得ると考えるべきか」が争点となっており、令和4年4月施行の改正特許法（特許法105条の2の11）で導入された第三者意見募集が、導入後初めて実施されている<sup>15</sup>。

なお、立法的な取り組みとして、特許庁政策推進懇談会が2022年6月30日に取りまとめた報告書「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方～とりまとめ～」<sup>16</sup>は、属地主義の観点を考慮しつつ、AI、IoT時代に対応した特許の「実施」の定義を見直すことについての提言を行っている。

#### 〈脚注〉

<sup>11</sup> OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.12.2009 - I-2 U 51/08

<sup>12</sup> 東京地裁平成30年9月19日判決・平成28年(ワ)第38565号

<sup>13</sup> 知財高裁令和4年7月20日判決・平成30年(ネ)第10077号

<sup>14</sup> 1審（東京地裁）は、被告システムが特許権に係る発明の技術的範囲に属することを認めながらも、当該システムの「生産」は、日本国内におけるものに限定されるとし、属地主義の原則を厳格に適用して被告による特許権侵害を否定した（東京地裁令和4年3月24日判決・令和元年(ワ)第25152号）。

<sup>15</sup> <https://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/daisanshaiken/index.html>

<sup>16</sup> <https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/hokoku.pdf>

#### 5. 小括

このように諸外国においては、発明の構成の一部が国外にある場合に、当該国の特許法の域外適用を認める、属地主義の原則の枠を越えた、先進的な司法判断がなされている。我が国においても、特許法の域外適用に関する訴訟において、従来の属地主義の考え方から一歩進めた柔軟な司法判断や立法的な手当てがなされていくことが期待される。

## 第4 域外適用を見据えたクレームの検討

### 1. クレームカテゴリーの分析

サーバと端末装置（クライアント）を構成として含むクレームのカテゴリー別の割合（全カテゴリーの出願件数に対する各カテゴリーの出願件数の割合）について、過去20年間（2001年－2020年（総出願件数：97920件））の推移を筆者がJ-PlatPatを用いて簡易的に分析した結果、直近（2020年）においては、割合が大きい順に、システムクレーム（72%）、方法クレーム（54%）、プログラムクレーム（47%）、装置クレーム（34%）、媒体クレーム（2%）であり、サーバと端末装置とを含む複数主体の発明のクレームドラフティングにおいて、システムクレームと方法クレームが好まれる傾向が鮮明となった。

一方、対2001年比では、システムクレームは+0.3%、方法クレームは-5.8%、プログラムクレームは+71.8%、装置クレームは+34.0%、媒体クレームは-85.2%となり、プログラムクレームが大きく増加したのに対し、媒体クレームは大きく減少した。

これは、ネットワーク技術の進展に伴い、ソフトウェアの配布形態がCD-ROMやUSBデバイス等の物理媒体による配布よりもオンラインでダウンロードする形での配布の方が主流となった社会の実態を反映したものであり、当然の結果であろう。

また、装置クレームの増加については、複数主体（サーバ及び端末装置）を構成に含みながらもサーバ側あるいは端末側のクレームにすることで、域外適用の問題を回避した、より権利活用のし易いクレームの権利化を狙う出願が増えていることが要因の一つと考えられる。

以下では、複数主体を含むクレームのカテゴリーとして採用されることが多い、システム、方法、プログラム、装置の各カテゴリーについて、域外適用を見据えた検討をする。

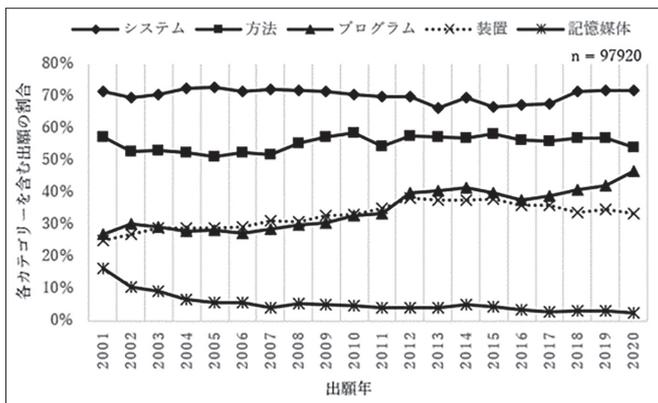
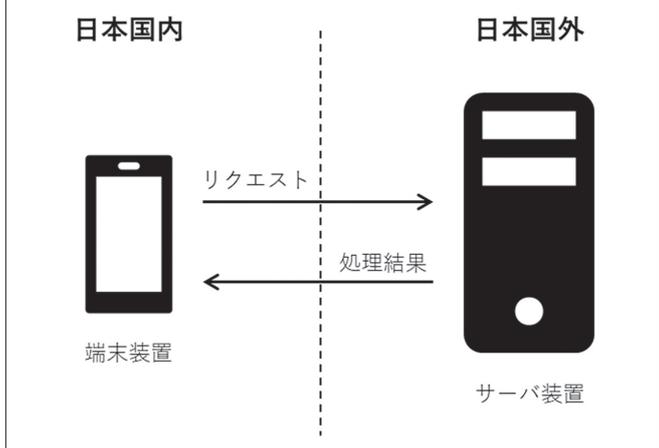


図1 サーバと端末装置を構成に含むクレームのカテゴリー別の割合の推移

## 2. クレームカテゴリーの検討

### 設例

A社は、クライアントサーバモデルに係るシステムを利用したビジネスを日本国内で展開しており、サーバ側の処理に特徴がある発明について、日本国外にサーバが設置されるケースもカバーできるクレームで特許権を取得したいと考えている。



### (1)システムクレーム

システムクレームは、複数主体（サーバ、端末装置）のコンビネーション発明において第一選択となることが多い。システムを構成する各装置（サーバ、端末装置）における処理を記載することにより発明を特定し易いからである。

また、将来の製品実装の様相が不確定である等の理由から各処理の実行主体がサーバ側と端末側のいずれであるのかを明確にしない場合、システム自体を各処理の主体として記載したクレームで権利化できる可能性がある。

このように、システムクレームは、将来の実施態様を柔軟にカバーする記載が可能であるため、技術の進歩が目まぐるしいネットワーク技術においては、実施態様を最もカバーし易いクレームカテゴリーであるといえよう。

権利活用の場面においては、システムクレームに記載された各構成を具備したシステムを利用したサービスの提供が行われて

いれば、「生産」又は「使用」の実施行為（特許法2条3項1号）に該当する可能性があると考えられる。なぜなら、クライアントサーバモデルに係るシステムは、物理的に離れた状態に置かれた各装置（サーバ、端末装置）が、当該システムの「使用時」にネットワークを介して接続されることにより、当該システムを構成する要素としてはじめて有機的に結合され、当該システムがその機能（発明の効果）を発揮するからである。そして、当該システムの「使用時」は、当該システムを利用したサービスの提供時であるから、当該サービスの提供と同時に、クレームした発明に係るシステムの「生産」及び「使用」の実施行為が行われていると解するのが合理的である。

ここで、国外に置かれたサーバによる実施行為が侵害を構成するのか、という域外適用の問題が生じるが、当該システムを利用したサービスの提供が日本国内に向いているのであれば、日本国内における実施行為として侵害を肯定し得ると考える。そのように考えることは、近時のグローバル化したネットワーク社会の実情と国際調和の観点から、許容される余地が十分にあると思われる。

### (2)方法クレーム

方法クレームは、システムクレームの各手段（各部）をステップとして記載することにより、システムクレームと同様にコンビネーション発明を特定することが可能である。

しかし、方法クレームは、方法を使用しているのが端末装置のユーザであるのか、当該方法に係るサービスを提供している事業者であるのか、といった発明の実施主体の特定の問題が生じるおそれがある。

インターネットサーバアクセス事件<sup>17</sup>では、「アクセスを提供する方法」とクレームの文言を工夫することによって、全ての工程をサーバを提供する事業者自体が実施したと同視して侵害を認め、方法クレームについては文言を工夫することによって事業者による侵害を問える可能性があるが、ユーザが実施主体と認定された場合には、ユーザが個人である場合には「業として」（特許法68条）の要件を満たさないため侵害を構成せず、仮にユーザが事業者であったとしても事業戦略上ユーザ（顧客）には権利行使しがたいのが実情であろう。

また、方法の発明の使用に用いる物が間接侵害を構成するためには、その物自体を利用して当該方法を実施することが可能であることが必要であるため<sup>18</sup>、当該方法を直接実施することができる物は「サーバと端末装置からなるシステム」であるから、当該システムを構成する各装置（サーバ、端末装置）は「間接の間接」となり侵害を構成することができない可能性がある点には注意が必要である。

したがって、方法クレームは、コンビネーション発明を特定し易い一方で、我が国においては、権利活用上の課題があるのが現状である。

### 【脚注】

<sup>17</sup> 知財高裁平成22年3月24日判決・平成20年（ネ）第10085号（インターネットサーバアクセス事件）

<sup>18</sup> 知財高裁平成17年9月30日判決・平成17年（ネ）第10040号（一太郎事件）

なお、米国特許訴訟においては、方法クレームにおける「間接の間接」の問題はあまり議論されることはないが、前述の BlackBerry 事件において、方法クレームの域外適用は否定されている。

### (3) プログラムクレーム

プログラムクレームは、システムクレームの各手段をコンピュータに実行させるためのプログラムとして記載することができるため、システムクレームと同様にコンビネーション発明を特定し易い。

また、ネットワークを介したプログラムの提供（ダウンロード）は、譲渡等に係る実施（特許法2条3項1号括弧書き）に該当する。

ここで、国境を越えたプログラムの提供が侵害を構成するか、という域外適用の問題が生じるが、システムクレームの場合と同様に、近時の社会実情を踏まえて、サーバが国外に置かれていてもなお直接侵害を構成する可能性があると考えられる。

また、プログラムの開発行為（生産）、ウェブサイト上における宣伝行為等（譲渡等の申出）も同様に直接侵害を構成する可能性があると考えられる。

なお、プログラムを特許法の保護対象とする国は少なく、5極（日本、米国、欧州、中国、韓国）の中では、プログラムクレームを認めているのは、日本と欧州のみである。そのため、出願実務的にはプログラムクレームあるいは方法クレームに対応する媒体クレームを用意しておくことが望ましい。

### (4) 装置クレーム（サブコンビネーション発明）

#### ① サーバ装置

サーバ側の処理に特徴のある発明をサーバ装置のクレームとすることは最も自然であり、サーバ側の処理を素直にクレーム文言に落とし込むことができるためドラフティングし易いと考えられる。

しかし、国外に設置されたサーバ装置に対しては、生産、使用、譲渡等及び輸入の実施行為が国外で完結するため、侵害を問うことは難しいと考えられる。

一定の場合（サーバ装置が日本から国外に輸出されている場合や、日本国内で展示・宣伝等により譲渡等の申出がされている場合）には、侵害が認められる可能性はあるものの、生産、使用、譲渡等といった A 社のビジネスの本幹の部分を抑えられないため実効性に乏しい面がある。

ただし、「使用」については、国内の端末装置からリモートで国外のサーバを利用する態様が「使用」に係る実施行為に該当するという理論構成の成立の余地はあると思われる。

#### ② 端末装置

端末装置のクレームは、日本国内に置かれた端末装置を対象と

して権利行使する場合において、域外適用の問題は生じないため、権利活用の面で有利であるように思われる。また、端末装置のクレームの各処理を実行するためのプログラムの開発（生産）やネットワークを介した提供は間接侵害を構成する可能性がある<sup>19</sup>。

しかし、単に端末装置のクレームにサーバ側の処理を記載して発明を特定した場合には、当該サーバ側の処理は端末装置の発明特定事項とみなされない可能性があり<sup>20</sup>、新規性又は進歩性の無い構成だけが発明特定事項と認定され、権利化自体に失敗するおそれがある。

そのため、サーバ側の処理に特徴のある発明を端末装置のクレームとして権利化するのは容易ではなく、サーバ側の処理に対応させて、いかに端末装置の構造や機能を特定するかが重要である。

### 3. 小括

上記の検討を踏まえ、権利活用の実効性及び権利化の可能性を考慮すると、サーバ側の処理に特徴のあるクライアントサーバモデルに関する発明において、域外適用を見据えたクレームとしては、システムクレームとプログラムクレームが有望であると考えられる。

また、サブコンビネーションの装置クレーム（サーバ装置及び端末装置）についても、実施行為の態様やクレームの記載次第によっては、域外適用を見据えたクレームとして有効である可能性がある。

したがって、上記検討した点を踏まえつつ、複数のカテゴリーのクレームを用意しておくことが、域外適用を見据えたクレームドラフティングとして重要であると思われる。

## 第5 最後に

以上のとおり、本稿では、域外適用を見据えたクレームの検討を行ったが、我が国が採用する「属地主義の原則」が厳格に貫かれる限り、国外に設置されたサーバによる実施行為を射程に入れた権利活用は困難であるのが現状である。

サーバを国外に設置するだけで日本の特許権の侵害を迂回することができてしまうとすれば、クライアントサーバモデルをベースとした近時のグローバルなネットワーク技術に係る特許権の実効性は著しく乏しいものとなり、日本で特許権を取得する意義を見失うことにも繋がりがかねない。

前述のとおり、諸外国においては、特許発明の構成の一部が国外に置かれている場合でも侵害を認める先進的な裁判例があり、我が国においても、ネットワーク技術によって急速にグローバル化が進展する経済実態に則した早期の対応（司法判断あるいは立法）が望まれる。

### 〈脚注〉

<sup>19</sup> 前掲注 18 事件

<sup>20</sup> 知財高裁令和 4 年 2 月 10 日判決・令和 3 年（行ケ）第 10056 号

# 商標法・意匠法の改正法施行による 税関水際対策実務への影響について

弁理士 高桜 淳一

## 1. 越境ECにおける模倣品対策の強化

いよいよ2022年10月1日から商標法・意匠法の改正（特許法等の一部を改正する法律（令和3年（2021年）法律第42号））が施行される。これによって、個人使用を目的とした特に国際小口郵便による模倣品の輸入に対しても、商標権・意匠権侵害が問える環境が整えられることになる。

従来の税関の水際対策において、明らかな模倣品に対しても、輸入者が個人の場合に個人使用を目的とする旨の主張を行えば、事実上権利侵害を問うことができないという状況が続いてきた。これに対して、産業界からはブランドの保護が十分なものではないとして、個人使用を目的とするものであっても、模倣品の差止ができるように税関の水際対策の制度の見直しを求める要望が寄せられていた。

本改正は、この要望に応える形で、越境ECにおける個人輸入品に対しても、商標権・意匠権侵害が認められることが可能になった。

## 2. 本改正のポイント

本改正では、商標法第2条第7項の新設及び意匠法第2条第2項第1号の改正により、商標法・意匠法における「輸入」行為には、「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれることとなった。

「輸入」行為の主体は、本来在在者（国内に所在する者）の行為であるが<sup>1</sup>、「他人をして持ち込ませる」行為を「輸入」行為に含めることにより、在外者（外国に所在する者）が「輸入」行為の主体たり得るようにしている点<sup>2</sup>で異例である。商標法第2条第1項各号及び意匠法第23条の「業として」の要件に変更を加えることはなく<sup>3</sup>、「他人をして持ち込ませる」行為として実質的に在外事業者の個人消費者への越境ECにおける「販売」行為を「輸入」に加えたとする見方もできる。

## 3. 税関水際対策実務への影響

権利者が輸入差止申立てをしている場合、税関検査で模倣品が発見されると、自動的に認定手続きが開始され、輸入者は疑義貨物が商標権・意匠権侵害に該当しない場合はその旨主張でき、主張が認められた場合は非侵害と認定されて通関される。

従来、輸入者が個人で、かつ、少量の輸入で常習的でなかつ

た場合、模倣品であっても、個人使用を主張すれば侵害認定される可能性は極めて低かった。

しかし、本改正によって、輸入者が差止を免れるためには、輸出者すなわち越境ECの事業者が「業として」行っていないことと主張して、商標権・意匠権侵害に当たらないと反論しなければならない。輸出者が法人名と認識されるものについては、個人使用の主張のように簡単にはできなくなると考えられる。

したがって、輸出者が法人名の場合は、今まで困難であった少量の個人輸入における模倣品を差止できる可能性が高くなり、本改正によって水際対策の実務においてターニングポイントを迎えることになる。

## 4. 今後の課題

本改正は、国際郵便で個人を装って輸入する近年増加している模倣品の国内流入の手法に対して歯止めをかけるだけではなく、模倣品と知った上で模倣品を購入する一定の国内需要に対して、「ノー」を突き付ける意味合いがある政策である。

本改正のポイントは、権利侵害を構成する主体となるのはあくまで在外の事業者であり、税関差止となった場合にペナルティを課すべきは在外の事業者でなければならないが、決済後に商品を発送する越境ECの通常の商慣習からすると、輸入者である購入者が在外の事業者に差止没収された商品の返金を求めても、在外者であるため刑事責任等を問われにくい事情もあり、必ずしも返金に応じてくれるとは限らないかもしれない。

そうすると、短期的には侵害主体である事業者がペナルティを負うことはなく、輸入者側がその損害を被ることになりえる。

今後、越境ECを行う個人消費者の意識改革がなされて、自ら進んで模倣品を購入してはいけない、という社会全体の風潮が醸成されるようになれば、日本をターゲットにした在外の模倣品事業者は長期的には衰退していくはずである。

そのためには、個人使用も今後は認められないので、安易に模倣品を購入しないように啓発活動・広報活動を根気強く行う必要がある<sup>4</sup>。

なお、少量の模倣品の持込輸入に対しても、同様に差止できることが望ましいと考えるが、今後の検討課題である。

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 知財高裁平成18年5月25日判決・平成17年（行ケ）第10817号参照。

<sup>2</sup> 「知的財産推進計画2019」の策定に向けた意見募集の結果について」の日本弁理士会の意見 <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2019/pdf/shiryu3.pdf> 50頁～51頁。

<sup>3</sup> 個人輸入による模倣品の差止を可能とするために、「業として」の要件を除くことによる法整備も検討されてきたが、商標の法体系に与える影響が大きいため懸念があった（大塚啓生「商標News 模倣品対策強化へー個人輸入は規制できるのかー」本ニュースレター58号6頁参照 <https://www.oslaw.org/newsletter/058.pdf>）。

<sup>4</sup> 知的財産戦略本部「知的財産推進計画2022」（2022年6月3日）76頁。

# 米国 IPR の審理開始決定の判断枠組みの変更 -Fintiv Factors の制限-

弁護士・カリフォルニア州弁護士 多田 宏文

## 第1 はじめに

近時、新たな米国特許商標庁（以下、「USPTO」という）長官の下、当事者系レビュー（Inter Partes Review。以下、「IPR」という）<sup>1</sup>の審理開始決定に関する判断枠組が見直されることになった。これにより米国の特許訴訟実務に変化が生じることが予想されるため、本稿で紹介する。

## 第2 IPRとは

まず、米国における IPR は、当事者対立構造による特許無効事由の審判手続であり、日本でいう特許無効審判に相当する。専門性を有する審判体が迅速に判断を行うことで、紛争解決のコストを抑えるとともに特許の質を維持するといった目的のために、2013年の米国特許法改正（AIA）により創設されたものである。日本の特許庁審判部に相当する USPTO の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board。以下、「PTAB」という）が審判を行う。PTAB は、請求された IPR 全てを審理するわけではなく、IPR の審理を開始するかどうかを決定する一定の裁量権を有すると解されている（35 U.S.C. § 314(a)<sup>2</sup>）。IPR の審理を開始するか否かの決定は最終的なものであり、上訴することはできない（35 U.S.C. § 314(d)<sup>3</sup>）。したがって、当事者にとって、審理開始決定<sup>4</sup>が出されるか否かが非常に重要となる。

## 第3 特許侵害訴訟と IPR との関係

特許の無効事由の有無は、日本と同じく、裁判所における特許侵害訴訟の中でも争うことができる。そのため、実際には、裁判所と PTAB の双方で特許の無効事由に関して同じ問題が争われることが多く、その場合、重複審理のコストや、矛盾抵触した判断のリスクが生じる。

この問題に対処するため、PTAB は、IPR や PGR の請求と並行して裁判所に訴訟が係属している場合には、一定

の要件を考慮して、IPR の審理開始決定を出すかどうかを判断してきた。この要件は、*Apple Inc. v. Fintiv, Inc.*, IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020) において示されたため、Fintiv Factors と呼ばれている。Fintiv Factors は、次のとおりである<sup>5</sup>。

- ①裁判所が訴訟手続の一時停止を認めたかどうか、また、IPR の開始決定がなされた場合に訴訟手続の一時停止が認められる可能性があることを示す証拠の存在
- ②裁判所のトライアル（口頭審理）の期日と、PTAB の最終審決の期限との近接性
- ③並行訴訟における裁判所及び当事者の投資
- ④ IPR の請求と並行訴訟で提起された争点の重複
- ⑤ IPR の請求人と並行訴訟の被告が同一かどうか
- ⑥本案を含む PTAB の裁量権行使に影響を与えるその他の状況

例えば、もし IPR の審理開始決定がなされたとしても裁判所が訴訟手続を停止する可能性がない場合には、重複審理のおそれが大きいと、IPR の審理はなされない可能性が高い（上記①）。また、裁判所のトライアルの日程の方が IPR の審決の期限よりも早い場合にも、IPR の審理はなされない可能性が高い（上記②）。このように、PTAB は、並行訴訟の状況を見ながら、IPR を審理するかどうかを判断してきた。そして、最近の米国の特許訴訟戦略は、この Fintiv Factors を前提として組み立てられてきた面が大きい。

## 第4 Fintiv Factors の見直し

Fintiv Factors に関しては、IPR が有効な場面が少なく、また、明らかに無効な特許についても IPR の審理を行わない場合もあるなど、制度の趣旨に反する事態を招いているといった批判がなされてきた<sup>6</sup>。そのような状況において、近時、USPTO の長官に就任した Katherine Vidal 氏

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 本稿では、査定系再審査（Ex Parte Reexamination）、ビジネス方法特許レビュー（Covered Business Method Review）、付与後レビュー（Post-Grant Review。以下、「PGR」という）といった PTAB におけるその他の手続に関する説明は省略し、IPR について論じる。

<sup>2</sup> 35 U.S.C. § 314(a) は、法文上は、積極的に PTAB の裁量権を定めているものではなく、IPR の対象の特許クレームの少なくとも一つが無効である合理的な可能性がある場合でなければ、IPR の開始決定を行ってはならないと定めたものである。同規定は次のとおりである。「The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.」

<sup>3</sup> 35 U.S.C. § 314(d) の規定は、次のとおりである。「The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.」

<sup>4</sup> IPR 等の審理開始決定は、「institution」と呼ばれる。

<sup>5</sup> Fintiv Factors は、IPR に限らず、例えば PGR にも適用されるが、ここでは便宜上 IPR について説明している。

<sup>6</sup> そもそも 35 U.S.C. § 314(a) が PTAB にどこまでの裁量権を認めているのかという問題もある。

は、2022年6月21日付の中間ガイドラインで、Fintiv Factorsの判断枠組みの見直しを行うことを明らかにした<sup>7</sup>。この中間ガイドラインは、PTABに係属中の全ての事件に適用される。中間ガイドラインは、具体的には次の事項を明らかにしている。

- ①特許性を否定する強力な証拠が存在する場合には Fintiv Factors に依拠して審理開始を否定しないこと
- ② Fintiv の射程は国際貿易委員会 (International Trade Commission。以下、「ITC」という)における輸入差止手続には及ばないこと
- ③ IPR の請求人が、並行訴訟において、IPR と同じ争点又は IPR において合理的に主張できたであろう争点を当該訴訟で主張しないことを明らかにした場合には、PTAB は審理開始決定を裁量で拒否しないこと
- ④ 裁判所のトライアルの期日と、PTAB の最終審決の期限との近接性を考慮するにあたっては、当該地域の裁判所における民事訴訟の訴訟提起から終結までに要する時間の中央値を参酌すること

このガイドラインは、基本的に、IPR の積極的活用を可能とする方向で出されたものである。以下、これについて説明する。

### 1. 特許性を否定する強力な証拠が存在する場合

中間ガイドラインは、迅速で低コストのオプションを提供し、また、無価値な特許を排除して特許の質を担保するといった制度趣旨からして、反証のない限り明らかに特許性を否定するような強力な価値のある証拠が示されている場合には、原則として審理を行う旨を明らかにしている。

### 2. ITC での手続への適用の否定

ITC は特許を無効とする権限を持たず、ITC における特許無効の判断は裁判所及び USPTO を拘束しないため、ITC における特許の無効理由に関する判断は、紛争を最終的に解決するものではない。そのため、ITC の輸入差止の手続を尊重したとしても、必ずしも紛争解決のコストを低減することにはならないとして、中間ガイドラインは、ITC の輸入差止の審理が並行して行われていても、Fintiv Factors の判断枠組みを適用すべきでないとしている。

### 3. いわゆる「Sotera Stipulations」の取り扱いの追認

並行訴訟において、IPR と同じ争点又は IPR において合理的に主張できたであろう争点を主張しないことを明らかにした場合には、同一争点に関して矛盾した判断が出されるリスクや審理重複のコストが低減されることになる。そのため、そのような場合には、PTAB は、審理開始決定を裁量で拒否しな

い旨を明らかにしている。なお、これは従前の取り扱いを追認したものである。この取り扱いは *Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corporation*, IPR2020-01019, Paper 12 (PTAB Dec. 1, 2020) で明らかにされたため、IPR で主張する争点等を訴訟では主張しない旨の約束は「Sotera Stipulations」と呼ばれる。

### 4. 並行訴訟におけるトライアル（口頭審理）期日

Fintiv Factors においては、並行訴訟のトライアル期日のスケジュールが IPR の審決期限よりも早い場合には、IPR の審理開始決定を否定する方向で考慮されてきた。しかし、トライアル期日のスケジュールは、あくまでスケジュールに過ぎず、実際には変更されることも多かった<sup>8</sup>。そのため、中間ガイドラインは、PTAB が、当該地域の裁判所における民事訴訟の訴訟提起から終結までに実際に掛かった時間の中央値等、より実態に即した資料も参酌する方針を明らかにした。

## 第5 中間ガイドラインによる影響

中間ガイドラインにより、基本的には、特許侵害訴訟の被告にとって、IPR を利用できる場面が増えることになる。例えば、従前は、特許侵害訴訟を提起された被告は、すぐに無効資料の調査を開始し、早急に IPR を請求しなければ、IPR の審理が否定される可能性は高かった。しかし、強力な無効資料があれば、IPR を請求するタイミングが遅くとも審理開始決定がなされることとなったため、被告にとって選択肢が広がったといえよう。原告側としては、IPR に対応しなければならない場面が増えることになる。また、ITC の手続のみでは IPR の審理開始決定を妨げることができないため、原告にとって、ITC の輸入差止のみでなく侵害訴訟を提起するインセンティブが大きくなった面がある。

もっとも、被告が Sotera Stipulations を提出しさえすれば IPR の審理開始決定が出される可能性が高いという状況は従前と同じであり、その意味では、インパクトは限定的であるとの見方もできよう。

これはあくまで中間ガイドラインであり、今後、最終的なガイドラインが出される予定である。最終的なガイドラインも基本的には中間ガイドラインと同様な方針であると予想されるが、さらに踏み込んだ内容が盛り込まれる可能性もある。また、Fintiv Factors を制限する方向での法改正の動きもあり<sup>9</sup>、今後の動向に注目する必要がある。

### 〈脚注〉

<sup>7</sup>「地裁での訴訟が並行する米国発明法 (AIA) 付与後レビューの裁量的拒否についての暫定手続 (Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation)」[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim\\_proc\\_discretionary\\_denials\\_aia\\_parallel\\_district\\_court\\_litigation\\_memo\\_20220621.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621.pdf)

<sup>8</sup>特に、最も多くの特許侵害訴訟が提起されているテキサス西部地区連邦地裁において、早期のトライアル期日を設定するものの、実際にはそのスケジュールどおりに進まないという事態が生じている。ガイドラインの④は、これに対処することを目的としていると見られる。

<sup>9</sup>Patrick Leahy 上院議員による改正法案については下記リンクを参照されたい。  
<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4417>

弁理士 大栗 由美

**Q. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等法<sup>1</sup>）改正（令和4年5月20日施行）で医薬品等の緊急承認制度が設けられたことに伴い、特許権の存続期間の延長登録制度について特許法施行令の規定が整備されたと聞きました。同制度により緊急承認を受けた医薬品等についての規定は、通常の承認を受けた医薬品等の規定とどのような点で異なるのでしょうか。**

## 1. 医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度について

特許権の存続期間の延長登録は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以後にされたときに、審査が遅延した期間を補償するために認められるほか（特許法第67条第2項・第3項（環太平洋パートナーシップ協定の発効により追加された）、特許権の設定登録後、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律（医薬品医療機器等法や農薬取締法）の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるもの（以下「政令で定める処分」と呼びます。）を受けることが必要であるために、その「特許発明の実施をすることができない期間」があったときに、その期間の長さに応じて、5年を限度として認められます（特許法第67条第4項）。医薬品医療機器等法の改正に伴い、特許法施行令の改正が行われたのは、後者の特許法第67条第4項に基づく特許権の存続期間の延長登録です。具体的には、特許権の設定登録の日に臨床試験の準備中、または臨床試験中である場合等が、「政令で定める処分」を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときに当たります。

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 薬機法とも呼ばれますが、本稿では、特許法施行令での略記に沿って、「医薬品医療機器等法」と略します。

<sup>2</sup> 「承認又は登録が申請者に到達した日、すなわち申請者がこれを了知し又は了知し得べき状態におかれた日」は、必ずしも「承認書」又は「登録票」の到達した日を意味するものではなく、「承認書」又は「登録票」の到達前に、承認又は登録について知った場合は、現実に知った日となります（特許・実用新案審査基準 第IX部 第2章 3.1.3 (1)）。

<sup>3</sup> 特許・実用新案審査基準 第IX部 第2章 1.

<sup>4</sup> 「薬事法」は、平成25年の改正により、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と法律名が改められました。

## 2. 「特許発明の実施をすることができない期間」の開始日と終了日

### (1) 期間の開始日

期間の開始日は「政令で定める処分を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日」です。

### (2) 期間の終了日

期間の終了日は、「承認又は登録が申請者に到達した日、すなわち申請者が現実にこれを了知し又は了知し得べき状態におかれた日<sup>2</sup>の前日」です。

### (3) 延長期間

(1)の開始日から(2)の終了日までが延長期間となります。ただし、この期間が5年を超えた場合には、延長期間は5年となります。

## 3. 「政令で定める処分」について

### (1) 特許法施行令第2条

特許法第67条第4項にいう「その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるもの」は、特許法施行令第2条に規定されており、(i) 農薬取締法の規定に基づく農薬に係る登録（同条第1号）と、(ii) 医薬品医療機器等法の規定に基づく医薬品の承認（同条第2号イ号）、体外診断用医薬品の承認（同条第2号ロ号）・認証（同条第2号ハ号）、再生医療等製品に係る承認（同条第2号ニ号）を指します<sup>3</sup>。

### (2) 特許法施行令第2条の医薬品医療機器等法（旧薬事法）に関連する2つの改正

平成25年薬事法改正<sup>4</sup>により、再生医療等製品の早期の実用化に対応した条件及び期限付承認と本承認の2段階の承認制度が設けられ、「薬事法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」により、特許法施行令第2条第2号が改正されて、下記のとおり、条件及び期限付承認のみが「政令で定める処分」となり、本承認が「政令で定める処分」から除かれました。

令和4年の医薬品医療機器等法の改正により、緊急承認制度が設けられ、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」により、特許法施行令第2条第2号が改正され、「緊急承認」のみが「政令で定める処分」となり、本承認が「政令で定める処分」から除かれました。

上記の改正によって、通常の承認、再生医療等製品における条件及び期限付承認および緊急承認の場合に分けて、「政令で定める処分」の対象となる処分について説明します。

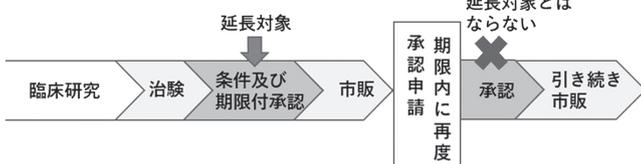
#### (i) 通常の承認

ヒトを対象とした有効性と安全性の評価である治験（第Ⅰ相、第Ⅱ相、第Ⅲ相臨床試験）終了後に承認申請することにより、厚生労働省・独立行政法人医薬品医療機器総合機構により承認審査が行われます。この承認審査の結果得られる厚生労働大臣による承認が、特許法施行令第2条の「政令で定める処分」に該当します。



#### (ii) 再生医療等製品の条件及び期限付承認<sup>5</sup>

通常の承認制度に加えて、再生医療等製品の承認制度においては、条件及び期限付きで早期に承認を与え、その後の市販で有効性と更なる安全性を検証し、本承認を与えるという2段階の承認制度も設けられました。



この場合、条件及び期限付承認が特許法施行令第2条の「政令で定める処分」となります。これに対し、条件及び期限付承認後の本承認は「政令で定める処分」とはなりません。

条件及び期限付承認を受けたら、特許発明の実施をすることはできるためです。

なお、この「再生医療等製品」の製造販売の承認は改正法の施行日（平成26（2014）年11月25日）以後に延長登録出願が行われたものを延長対象としています。

例えば「医療用細胞シートの製造方法」（特許第5378743号）の延長登録出願の場合、延長登録出願の出願日は2015年12月17日、特許権の設定登録日は2013年10月4日、厚生労働省による条件及び期限付承認の承認日が2015年09月18日<sup>6</sup>であるため、延長期間は1年11月13日として延長登録が認められています。

#### (iii) 緊急承認

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な」医薬品・体外診断用医薬品・再生医療等製品、すなわちワクチンや治療薬に対する緊急承認制度が令和4年5月20日に施行されました。この医薬品医療機器等法の改正に伴い、「特許法第67条第4項の政令で定める処分」を規定する特許法施行令第2条の改正も令和4年5月20日に施行されました<sup>7</sup>。

緊急承認制度で承認された医薬品等については、その緊急承認である期限（2年を超えない範囲内の期限。1年を超えない範囲内において延長可能）付承認内に、改めて承認の申請をしなければならないことになっています。したがって、緊急承認制度で承認された場合には「期限付きの緊急承認」と有効性を確認した後の「承認」の2つの承認があります。この2つの承認のうち、特許法施行令第2条の「政令で定める処分」は、「期限付きの緊急承認」時（下図①の緊急承認）となり、本承認は「政令で定める処分」とはなりません。



なお、厚生労働省 医薬・生活衛生局作成の「改正医薬品医療機器等法について」の資料（令和4年8月5日）<sup>8</sup>によると、本承認申請の際には、有効性の確認のため、原則として検証的な第Ⅲ相臨床試験が必要とされています。

#### 〈脚注〉

<sup>5</sup> 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第2回審査基準専門委員会ワーキンググループ 参考資料3-1 「薬事法改正に伴う『特許権の存続期間の延長』の審査基準改訂案」 [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun\\_wg/document/O2-shiryuu/18.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/O2-shiryuu/18.pdf)

厚生労働省ウェブサイト：「薬事法等の一部を改正する法律の概要（平成25年法律第84号）」 <https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-lyakushokuhinkyoku/0000066816.pdf>

<sup>6</sup> テルモ株式会社ウェブサイト：「テルモ、「ハートシート」の製造販売承認を取得」 <https://www.terumo.co.jp/newsrelease/detail/20150918/732>

<sup>7</sup> 特許庁ウェブサイト：「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」 [https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/seireikaisei/tokkyo/iyaku\\_kaisei\\_20220520.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/seireikaisei/tokkyo/iyaku_kaisei_20220520.html) 本文中の図も、同ページから引用した。

<sup>8</sup> 厚生労働省ウェブサイト：「改正医薬品医療機器等法について」 <https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000972693.pdf>

**特** 事後的に測定したパラメータに基づくパラメータ特許の公然実施の認定 東京地裁令和3年10月29日判決 (平成31年(ワ)第7038号 特許権侵害行為差止等請求事件(第1事件)、同第9618号 損害賠償請求事件(第2事件)) >> 請求棄却

本件は、グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材に関する発明の特許権を有する原告が、被告らに対し、被告らの製品が本件特許発明の技術的範囲に属し、その製造等が本件特許発明の実施に当たるとして、被告製品の製造等の差止め、ならびに損害賠償の支払いを請求した事案である。東京地裁は、「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい、物の発明の場合には、商品が不特定多数の者に販売され、かつ、当事業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん、外部からそれを知ることができなくても、当事業者がその商品を通常の方法で分解、分析することによって知ることができる場合も公然実施となると解するのが相当であると判示した。その上で、被告らは、本件特許の出願前から現在に至るまで、被告製品の名称を付した製品を製造販売しており、この間、当該製品の内容に影響を与える

と考えられる製造工程及び規格値にほぼ変更はないことから、この間に製造販売された被告製品は、同じ製造工程を経て、同じ規格を満たすものであると認められ、本件特許発明にて特定されるパラメータに影響を及ぼす事情が存在したとは認められず、また、現時点において、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するといった事情に照らせば、被告らは、本件特許の出願前から、本件特許発明の技術的範囲に属する被告製品を製造販売していたと認めるのが相当であると判断した。そして、本件特許の出願当時、上記製品を購入した当事業者は、これを通常の方法で分析及び解析することにより、本件特許発明の内容を知ることができたと認めるのが相当であるとして、本件特許発明は、その特許出願前に日本国内において公然実施をされたものであるから無効というべきであると判断し、原告の請求を棄却した。

**特** 令和元年改正後の特許法に基づく損害額の算定 知財高裁令和4年3月14日判決 (平成30年(ネ)第10034号 特許権侵害差止請求控訴事件) >> 請求一部認容

本判決は、令和元年の特許法改正法には経過規程が置かれていないことから、改正後の特許法を適用して、損害額を算定した。まず、特許法102条3項による損害について、被告製品における本件特許の実施料率は2%程度と認定し、本件特許権の共有持分割合について共有者間で特段の合意がされたと認めるに足りないから、民法250条により共有持分は相等しい割合に推定されるとして、損害額を算出した。次に、特許法102条1項1号による損害について、原告製品2の限界利益を認定したうえ、本件発明の特徴的部分や原告製品2が備える機能等や顧客誘引力等の事情を総合考慮して、事実上推定される限界利益の全額から95%の覆滅を認めた。また、被告製品が原告製品2と比較して価格面で有利な点、被控訴人と顧客との信頼関係等を考慮して、譲渡数量の全体の2割を販売することができないとする事情に相当する数量(特定数量)として認めた。また、本件特許権の共有者の実施が認められないとして、損害賠償額の按分を否定した。また、特許法102条1項1号により算定される損害額からの非実施の共有者の実施料相当額の控除も否定した。特許法102条1項2号については、被告

製品と原告製品2の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものとは認められないが、被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものといえるとして、特定数量2割のうちライセンスの機会を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の1割であるとして、同号に基づく損害を算出した。また、特許法102条2項による損害について、諸般の事情を考慮して覆滅割合を9割と認めた。また、(本件特許権の共有者間での)実施割合に関する特段の合意を認めることはできないとして、共有持分割合に応じた損害賠償額の按分は否定した。他方、同条3項に基づいて推定される非実施の共有者の損害額は控除されるべきことを肯定しつつも、かかる同条3項による損害賠償請求権が時効消滅している場合には、控除しないと解する余地があることを示した。そして、特許法102条1項、2項及び3項のそれぞれによる損害額の算定に基づいて損害額を認定した。

商 ④ 「BOAST」事件 知財高裁令和4年2月10日判決  
(令和2年(行ケ)第10114号事件 審決取消請求事件) >> 審決取消

本件は、不使用取消審判の取消決定に対する取消訴訟であり、争点は、権利濫用による商標法50条1項の請求人適格性である。知財高裁の事実認定によれば、原告は、1973年から米国で「BOAST」ブランドに係る事業を始め、2010年には米国の登録商標についてはブランデッドポスト社に譲渡していたが、その後両者間で法的紛争が生じた際に、「①原告は『BOAST』の商号で『BOAST』商標を付した商品を米国外で自由に販売することができることを確認する旨の条項(12項)」及び「②ブランデッドポスト社は、世界中でポスト社又は原告によるその他の登録により保護される原告の商号権及び商標権を妨害しない旨の条項(14項)」が含まれた和解契約を2015年に締結していた。そして、被告は、2017年にブランデッドポスト社から国内の

「BOAST」ブランドに係る事業を買収し、これに伴って前記の和解契約に基づく契約上の地位も承継していた。これらの事実を前提として、知財高裁は、「本件和解条項14項の『世界中でポスト社又は原告によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標権を妨害しない』という『妨害しない』との文言は、ブランデッドポスト社が、原告らが有する米国外で商標登録された『BOAST』ブランドに係る商号権及び商標権の有効性を争わない義務(いわゆる不爭義務)を負うことを定めた趣旨を含むものと解される。」と判示したうえで、「和解契約に基づいて商標権について不爭義務を負う者が、当該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判を請求することは、信義則に反し許されないと解するのが相当である。」と判断し、審決を取り消した。

善 ④ ウェブサイトへの広告提供による著作権侵害の幫助 知財高裁令和4年6月29日判決  
(令和4年(ネ)第10005号 損害賠償請求控訴事件) >> 控訴棄却

被控訴人(原告)は原告漫画の著作権者であり、控訴人ら(被告ら)はインターネットの広告を取り扱う広告代理業者である。「漫画村」という名称のウェブサイトに原告漫画がアップロードされていたところ、被控訴人は、控訴人らが本件ウェブサイトに広告を提供して管理運営者に広告料を支払った行為が、著作権侵害の幫助にあたるとして、不法行為に基づく損害賠償を主張した。原判決は被控訴人の請求を認容し、知財高裁も、「本件ウェブサイトの運営実態からすると、本件ウェブサイトに広告を出稿しその運営者側に広告料を支払っていた行為は、その構造上、本件ウェブサイトを運営するための上記経費となるほとんど唯一の資金源を提供することによって、原告漫画を含め、本件ウェブサイトに掲載されている漫画の多くを、著作権者の許諾を得ずに無断で掲載するという本件ウェブサイトの運営者の行為、すなわち、原告漫画の公衆送信権の侵害行為を補助しあるいは容易ならしめる行

為(幫助行為)といえる」と述べて、広告提供行為が著作権侵害の幫助に該当すると判断した。また、広告収入が違法サイトの収入源となっていることが大きな問題とされていたこと、本件ウェブサイトでは著作権が保護されないという前提で掲載されていること等が閲覧者に容易に分かる状態となっていたこと等の事情から、控訴人らの幫助行為について過失があったと認定し、控訴を棄却した。本件は、広告料の支払いという、著作権侵害との関連が希薄な行為について、幫助の成立が認められているが、広告料収入が「漫画村」のほぼ唯一の資金源であったこと、海賊版サイトが社会的に問題となっていたことが大きなポイントであり、事例判断に過ぎず一般化はできない。ただ、今後は、広告や出資等で資金を提供するにあたり、提供先が著作権侵害に関与していないかの一層のチェックが求められる。

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。