

コラム  
Column

中国不法行為法の制定 —その活用と留意点—

中国において、日本の不法行為法に相当する「権利侵害責任法」（原文では「侵權責任法」、以下「本法」）が2009年12月26日に採択、公布され、2010年7月1日より施行される。全92条からなり、日本の不法行為法（民法709条以下）に比しても相当に詳しい。初めて一般的に精神的損害賠償が認められたり、同命同価原則<sup>1</sup>が採用されたりと、中国の事情を反映した興味深い点もあり、また他方で企業活動に影響を与える重要部分も少なくない。本稿では、紙数の関係もあり、日本企業にとって特に重要であると思われる項目を二点だけ採り上げる。

(1) ネット上の侵害停止に有効な武器の導入

ネット上の権利侵害に関して、インターネットサービス提供者（以下、「サービス提供者」）の責任が規定された。すなわち、インターネットにおいて一般のユーザによる不法行為があった場合、被害者はサービス提供者に対してリンクの削除等の必要な措置を取ることを求めることができる。そして、必要な措置が取られなかった場合、サービス提供者は以後拡大した損害について、ユーザと連帯責任を負う（36条2項）。また、権利侵害を知りながら必要な措置を採らなかった場合にも、サービス提供者は、ユーザと連帯責任を負う（同3項）。

ポイントは、要求後に必要な措置を取らないと、以後の拡大損害についてはサービス提供者に連帯責任が課せられる点である。中国における二セ物による被害については改めて説明するまでもなからう。中国ではオンラインショッピングの利用が急増しているが、ネット上にも二セ物は溢れており、被害は深刻である。ところが、侵害者はその特定が困難で、また個人・零細業者ゆえに損害賠償も実質的に無意味であることが多く、侵害の停止を迅速かつ安価に行えるかが実務上は重要である。そして、本法により、被害者側は権利侵害を停止させるための強力な武器を手に入れたことになる。被害者の要求に対してサービス提供者の対応はこれまでよりも一層迅速かつ適切なものとなるに違いなく、被害者側に回る企業は本制度を有効に活用するべきである。

(2) 算定基準も適用範囲も不明確な懲罰賠償に注意

製品責任において懲罰賠償が導入された。すなわち、製品に欠陥があることを明らかに知りながら製造・販売し、他人を死亡させるか又は健康に重大な損害を与えた場合は、被害者は相応の懲罰賠償を請求できる（47条）。

注意すべきは、法は「相応の」損害賠償と規定するのみで、算定基準が示されていないことである。中国において懲罰賠償の導入は初めてではなく、消費者権益保護法は、実損害とは別に商品・サービス購入価格と同額の請求を認め（同法49条）<sup>2</sup>、また食品安全法は、実損害とは別に代金の10倍の請求を認めている（同法96条2項）<sup>3</sup>。これらの規定は（懲罰）賠償額の基準を明示しているが、本法47条はそうではない。米国のようにべらぼうな懲罰賠償を認めることにはならないであろうが、現時点では賠償額の上限を画することはできない。

もう一つの問題点は、対象となる「製品」（原文では「産品」）の定義がなく、対象範囲が不明確な点である。製品責任について規定する本法第五章は、その内容において製品品質法（原文では「産品質量法」）と実質的に重なる部分が多い。そこで、製品品質法にある「加工、製造を経て、販売に用いる製品」（同法2条）との定義を適用するという考え方もあり得ようが、製品品質法は、本法とは別の、しかも特別法であり、そうした考え方が当然の帰結とは言えないであろう。法文上、本法の「製品」の外延は不明確であると言わざるを得ない。<sup>4</sup>

以上のとおり、現時点では、懲罰賠償はその適用される「製品」の範囲も賠償額の算定基準も不明確であり、そのリスクの評価は困難である。そのため、当面は十分な注意が必要である。

本稿では、中国で制定された権利侵害責任法の注目点を紹介した。中国で事業を行う企業は、本法を有効に活用し、また適切な対応を取ることが望まれる。  
(弁護士 市橋 智峰)

〈脚注〉

<sup>1</sup>従前は戸籍（農村/都市）等により死亡賠償金に差異を付けていたのを是正した。  
<sup>2</sup>詐欺行為があった場合。  
<sup>3</sup>安全基準に合致しない食品を生産するなどした場合。  
<sup>4</sup>単に懲罰賠償の問題に限られるわけではなく、本法第五章の製品責任の適用範囲についても問題となる。

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。

OsLaw News Letter

vol.15

目次

Contents

● 論文	特許表示の得失と新手のпатент・トロール -虚偽表示に関するForest事件判決-	弁護士 市橋 智峰	1
● 中国 News	中国企業に技術を提供した日本企業が負うべき責任(排煙脱硫装置事件)	弁護士 加藤 真司	4
● 海外 News	最近のEPO拡大審判部の審決について	弁護士 金本 恵子	6
● 商標 News	1国のみでの使用ではCTM登録は維持できない?(ONEL v. OMEL事件 ベネルクス判決)	弁護士 中村 仁	8
● 判例紹介			9
● コラム	中国不法行為法の制定 —その活用と留意点—	弁護士 市橋 智峰	12

論文

Thesis

特許表示の得失と新手のпатент・トロール -虚偽表示に関するForest事件判決-

弁護士 市橋 智峰

1.はじめに

虚偽の特許表示に関し、注目すべき判決が2009年末にCAFC(連邦巡回控訴裁判所)で下された(Forest事件CAFC判決<sup>1</sup>)。

米国特許法(35 USC)292条(a)は、虚偽表示違反に\$500以下の罰金を科すことを定めている。本判決は、同条の罰金は個々の製品毎に課されることを明らかにした。この判断に従えば、大量生産・販売品の場合に罰金が極めて高額となる可能性が生じることとなる。

本判決後に、虚偽表示違反に基づく訴訟が急増している。その多くは新たな形態のпатент・トロール(マーケティング・トロール)と言えるものであり、米国で事業を行う企業が虚偽表示違反の訴訟に巻き込まれるリスクは急激に高まっている。報道によれば、2010年3月には、富士フィルムが虚偽表示違反で提訴されたということであり、日本企業も当然にその例外ではあり得ない。

本稿では、特許表示について基礎的事項を確認した上で、本

判決の内容をみるとともに、今後の課題について検討する。

2.特許表示

(1)日本の場合

比較の対象としてまずは日本の場合をみてみよう。日本の特許法には特許表示を要請する規定がある。同法187条がそれであり、特許表示を附するように努めなければならないことを定めている。しかしながら、不表示に対する制裁はなく、同条は単なる訓示規定にすぎない。要するに、日本の場合、特許表示を附する法律上のメリットは特にない<sup>2</sup>。

(2)米国の場合

米国の場合は日本と異なり、特許表示(patent marking)が法的効果と直結する。米国特許法<sup>3</sup>287条(a)は、特許表示がない場合には侵害警告をしていない限り<sup>4</sup>、損害賠償請求ができ



ないことを定めている。このように不表示にはペナルティが課されており<sup>5</sup>、特許表示は実質的に義務として規定されていると言える<sup>6</sup>。

### (3) 表示の不利益

上述の理由もあって、米国では、特許表示は常に行うべき、しかも、将来の侵害訴訟に備えて、(念のため)できるだけ緩やかに広めに行っておくべきである、という考えに結びつき易いであろう。

しかし、必ずしもそのようには即断できない。起こり得る不利益の一つとして、特許表示は当該製品が当該特許を実施することを自認するものとなるという点がある。他者特許について、当該特許の文言と対比することによって製品の構成要件充足性が判断できるようであれば、他者からの権利行使を招く虞もあり、また侵害訴訟における防御での不利益にもつながり得る<sup>7</sup>。

上述の点は日米を問うものではないが、訴訟に巻き込まれること自体のコストの大きさやパテント・トロールの実態に鑑みれば、米国において問題は一層切実であろう<sup>8</sup>。

そして、特許表示から生じ得る不利益にはもう一つある。虚偽表示違反のペナルティであり、そしてこれが本稿の主題である。

## 3. 虚偽表示

### (1) 日本の場合

先ず日本における規制をみておく。特許法は虚偽の特許表示を附することを禁止しており(188条)、違反者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる(198条)。また、本罪には両罰規定が設けられており、行為者が罰せられるほか、法人に対して1億円以下の罰金刑が科される(201条)。

注意を払うことが少ない規定ではあるが、日本において虚偽表示のペナルティは相応に厳しいと言える。

### (2) 米国の場合

#### (i) 条文

以下に、条文を抜粋して記す。

米国特許法292条(抜粋)<sup>9</sup>

(a) …ある者が、特許されていない物品に「特許」の文言又はその物が特許されたことを意味する文言又は番号を表示し、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合…、当該人は、個々の違反行為について\$500以下の罰金を科せられる。

(b) 何人も罰金を科すよう提訴することができ、その場合は、罰金の半分は提訴者に帰属し、他の半分は合衆国による使用に委ねられる。

特徴的であるのは、私人が政府を代理して刑罰を求める訴訟(qui tam action)が採用されていることである。何人も罰金を科すよう提訴することができ、そして罰金(収入)を折半できる。そうであれば、私人が自己の利益のために本制度を利用し、訴訟が多発することは十分に考え得る。しかし、少なくともごく最近

まではそのような事態は生じておらず、虚偽表示違反は競合企業間の通常の係争において(しかも稀に)争われるに過ぎなかった。

虚偽表示違反を主張する場合、原告側には大きな障害が二つある。一つは、意図の要件である。虚偽表示違反が刑罰であるという性質上の理由もあって、「目的が公衆を欺くこと」という意図要件は厳格に解釈されてきた。ただし、この問題は事案毎の事実の問題にすぎないとも言える。

そして、意図要件をクリアできたとしても、原告には更にもう一つ、大きな障害があった。

(ii) 「違反行為(offense)」

本条は、「個々の違反行為について\$500以下の罰金を科せられる」<sup>10</sup>とするが、「個々の違反行為」とは何か。文言からも、それ自体比較的低額な「\$500以下の罰金」という金額からも、製品毎への表示が違反行為であると理解するのが自然であるようにも思われる。

しかし、London事件判決<sup>11</sup>及びそれに続く多数の地裁判決は、本条によって罰金が高額になるのを避けるために、「違反行為(offense)」とは虚偽表示を附することの判断を意味するとの解釈を採用してきた<sup>12</sup>(複数個の製品への表示を1個の判断で行えば、1個の違反行為とみる)。こうした解釈によれば、原告側の経済的なメリットは事実上皆無となる。裁判所がこうした罰金総額を抑える解釈を採用してきたことが、虚偽表示違反がこれまでは注目を集めなかったことの主要な原因の一つであったことは疑いない。

Forest事件の地裁判決も、London事件判決と同じく、「判断」を違反行為と捉えて、罰金\$500を科した。しかし、事件は控訴され、そしてCAFCはこの問題に判断を下すこととなった。

## 4. Forest事件CAFC判決

### (1) 背景と結論

2005年12月、Forest Group, Inc. (以下、Forest) がBon Tool Co. (以下、Bon Tool) に対して特許侵害訴訟をテキサス州南部地区連邦地裁に提起した。これに対し、Bon Toolは、虚偽表示、特許無効などの反訴を提起した。

地裁は、特許非侵害の略式判決を下し、また、Forestに対し、虚偽表示を理由に罰金\$500を科した。

Bon Toolは、地裁は製品毎でなく表示を付す判断毎に罰金を科すと判断した点で米国特許法292条における虚偽表示の法解釈を誤った等の理由で控訴した<sup>13</sup>。

そして、CAFCは、米国特許法292条の罰金は個々の製品毎に科されるものとし、罰金を算定させるため、事件を地裁に差し戻したのである。

### (2) 判断の理由

CAFCが挙げた理由を要約すると、以下のとおりである(番号は便宜上付した)。いずれも逐一もつともであり、結論も正当と評せざるを得ないと思われる。

(i) 条文の文言は地裁の判断をサポートしていない。

(ii) London事件判決当時の法は、違反毎に\$100以上の罰金を定めていた。当該判決には安価な大量生産・販売品の場合に不公平になるとの配慮があったが、1952年の法改正により、現在はそうした配慮は不要である。

(iii) 法が防止しようとした不利益(技術革新の阻害、競争の抑制)は、個々の製品に虚偽表示が附される毎に高まる。

(iv) 判断毎に\$500の罰金が科されるだけでは虚偽表示の防止に不十分である。

(v) 製品毎に罰金を科すならば、マーケティング・トロールが増加するとの指摘もある。しかし、法は明示的に私人による代理訴訟を認めており、仮に表示の判断毎に\$500の罰金を科すのみであれば、代理訴訟が提起されることは考えにくい。

(vi) 法は個々の違反に対して\$500以下の罰金と定めているのであるから、罰金の幅を認めることにより、公益との関係で罰金のバランスをとることは可能である。

## 5. 対応策と今後の課題

それでは、虚偽表示違反が肯定されるのはどのような場合であるのか。

### ① 複数特許の表示

一つの製品に複数の特許を表示することは多い。Clontech事件判決<sup>14</sup>によれば、この場合に虚偽表示を避けるには、それぞれの特許について少なくとも一つのクレームを実施している必要がある。

### ② 期限切れ特許の表示

Solo Cup事件地裁判決<sup>15</sup>は、特許の期限が切れた場合、当該特許がカバーする製品は292条の「特許されていない物品」にあたるとしている<sup>16</sup>。Forest事件CAFC判決以後に急増した虚偽表示違反訴訟の多くは、この期限切れ特許を標的にしたものであり、冒頭に挙げた富士フィルムが提訴された事件もそうで

ある。

企業としては、上記①②に留意した上で、特許表示が適正になされているかを検討する必要がある。

なお、意図要件について、Forest事件CAFC判決は、虚偽表示を主張する当事者(原告)は、被告には表示が適切であることを合理的確信(reasonable belief)がなかったことを証拠の優越の程度で立証せねばならないとしている。裏返せば、被告が虚偽表示違反を否定するには、単に表示が適切であると信じていただけでは足りないということである。

次に、Forest事件CAFC判決が言及している点でもあるが、適切な(バランスのとれた)罰金総額の算定が(特に大量に生産・販売する製品については)重要である。この問題は、Forest事件CAFC判決が出された今から議論が深まっていくことになる。

## 6. 終りに

Forest事件CAFC判決以後、新たな形態のパテント・トロールというべきマーケティング・トロールの増加は既に現実のものとなっている。しかし、私見としては、裁判所が意図要件を厳格に適用し、罰金を適正に算定することによって、マーケティング・トロールを抑制することは十分可能であり、やがて事態は沈静化するであろうと思われるし、また、そうであることを期待したい。

ただし、現時点では、虚偽表示違反について、未だ多くの問題が不透明であり、企業としては安全を考えて慎重な対応を採らざるを得ない。また、マーケティング・トロール側も企業が(特許表示を再度検討し、期限切れ特許を表示から外すなど)対応を講じる前が稼ぎ時であり、しばらくはこうした訴訟が増加することが予想されるが、米国で訴訟に巻き込まれるだけでも損害は小さくない。企業としては、早急に特許表示をチェックし、万一不適正な表示がある場合にはその是正が急務である。

### 〈脚注〉

<sup>1</sup>Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co., 590 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2009)

<sup>2</sup>ビジネス上のメリットがあり得ることは当然である。

<sup>3</sup>条文原文は紙面の都合により、逐一引用することはない。なお、米国特許法の日本語訳は、例えば、特許庁の下記ウェブサイトから入手できる。[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryu/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryu/s_sonota/fips/mokuji.htm)

<sup>4</sup>警告後も侵害が継続したことを証明した場合には、警告後に生じた損害についてのみ賠償請求が可能である。なお、侵害訴訟の提起は侵害警告と同じ効果を持つ。(米国特許法287条(a))

<sup>5</sup>この表示義務は、表示を付すことができる場合に要求されるものであり、特許発明を実施していない場合に表示義務はない。また、表示が要求されるのは物の特許についてであり、方法特許については、原則として、表示義務はない。

<sup>6</sup>条文上は、「米国内で特許にかかる物を製造・販売する者は、特許表示ができる」(傍点付加)とされている。

<sup>7</sup>特許表示に反する主張を禁じる法理(patent marking estoppel)は確立したのではないが、少なくとも事実上の不利益が生じることは避けられない。

<sup>8</sup>職務発明における従業者の使用者に対する相当対価請求権に関して、日本特有の不利益が生じ得る。すなわち、不用意に緩やかに実施を自認するならば、相当の対価の算定との関係で、会社側が事実上の不利益を受けることがあり得る(特許法35条参照)。

<sup>9</sup>前記特許庁ウェブサイトから引用した。

<sup>10</sup>原文の該当箇所は、「Shall be fined not more than \$500 for every such offense」である。

<sup>11</sup>London v. Everett H. Dunbar Corp., 179F. 506 (1st Cir. 1910)

<sup>12</sup>ただし、罰金総額が\$500だけとなることを回避するために、表示が付された時間に基づいて罰金を科すアプローチ(time-based approach)を採用した判決もあった。

<sup>13</sup>本論点に直接関係しない他の論点は省略した。

<sup>14</sup>Clontech Labs., Inc. v. Invitrogen Corp., 406 F.3d 1347, 1352 (Fed. Cir. 2005)

<sup>15</sup>Pequignot v. Solo Cup Co., 540 F. Supp. 2d 649, 653 (E.D. Va. 2008)

<sup>16</sup>現在、控訴審が審理中である。



## 中国企業に技術を提供した 日本企業が負うべき責任 (排煙脱硫装置事件)

弁理士 加藤 真司



2009年12月21日に、日本でも注目されていた特許権侵害訴訟の最高人民法院による判決が出された。この事件は、日本の富士化水工業株式会社(以下、「富士化水」)が中国の華陽電業有限公司(以下、「華陽」)に対して、2台の排煙脱硫技術を提供したところ、武漢晶源環境工程有限公司(以下、「晶源」)から特許権侵害であるとして訴えられた事件である。

まず、第一審の福建省高級人民法院(以下、「高級人民法院」)は、富士化水のみに対して、晶源の経済的損失5061.24万人民币元(約6.8億円)を賠償するよう命じた。これは、富士化水と華陽との間の契約に瑕疵担保責任の条項があったためである。具体的には、富士化水と華陽との間の契約には、「富士化水の提供した装置において使用されている設計が他人の権利を侵害することでもたらされた損失は、富士化水が賠償するものとし、華陽は如何なる賠償も免れる」という条項が設けられていた。高級人民法院は、上記の瑕疵担保責任条項を根拠として、「本件の権利侵害賠償民事責任は、富士化水が負わなければならない」と判断した。

これに対して、最高人民法院は、富士化水と華陽に対して、共同で晶源の経済的損失5061.24万人民币元を賠償するよう命じた。しかしながら、この最高人民法院の判決によって、富士化水の賠償負担が高級人民法院の判決による命令から軽減されたわけではない。最高人民法院の判決では、「連帯責任の負担については、華陽が富士化水と締結した契約に基づいて華陽が富士化水に追償権を行使することを妨げない」と判示している。華陽は当然に契約中の瑕疵担保責任条項に基づいて、富士化水に対して追償を求めらるであろう。結局のところ、富士化水が5061.24万人民币元を負担しなければならないことには変わらない。富士化水は、さらに華陽から、富士化水から譲り受けた技術を使用することで特許権者にライセンス料を支払わなければならないとなったとして、その負担を求められるおそれさえある(瑕疵担保条項の本来の趣旨はこの意味である)。

なぜ、華陽に対して排煙脱硫技術を提供した富士化水が、華陽と共同で賠償責任を負うことになったのであろうか。

まず、高級人民法院の判決によれば、この5061.24万人民币元という賠償額は、富士化水が華陽に対して排煙脱硫技術

を提供した対価である。高級人民法院は、「富士化水は少量の部品を提供しただけであり、主として技術を譲渡した。よって、賠償額を計算する際には、当該少量の部品の価値を控除して、その余の部分は、富士化水の利益とすべきである。」とした上で、当該少量の部品の価値が(あっても少額になるが)富士化水によって立証されていないから、この譲渡対価は即ち富士化水の得た利益になると認定した。そして、侵害者が権利侵害によって得た利益に従って特許権者の損害額を決定するという損害額算定ルールに従って、この富士化水の得た利益の額が特許権者の損害額とされた。最高人民法院でも、この額は「基本的に適当である」と判断されて、賠償額が変更されることはなかった。

一方で、最高人民法院は、富士化水と華陽に損害賠償の連帯責任を負わせるとした根拠について、「排煙脱硫システムは華陽が富士化水から導入したものであるところ、富士化水と華陽との契約によれば、富士化水は、施工現場にて、イ号物件の設置、試運転及び性能測定について監督責任を負っていたことから、富士化水と華陽は晶源の特許権を侵害する行為を共同で行った」と認定した。ここで、共同で行ったとされる「特許権を侵害する行為」が、特許法第11条に規定された「製造、使用、販売の申出、販売、輸入」のいずれに該当するものとして認定されたのかは定かではないが、せいぜい製造又は使用にしか該当し得ないはずである。しかも、富士化水と華陽が共同で行った行為が使用行為である場合には、その行為は、試運転及び性能測定というきわめて限られた使用行為になる。

以上から明らかなように、高級人民法院の判決及びその認定を是認した最高人民法院の判決のいずれにおいても、損害額の決定のために「侵害者が侵害によって得た利益」を認定するにあたって侵害行為として認定した行為は、富士化水による華陽への技術の譲渡行為であり、その損害賠償責任を富士化水と華陽とが共同して負う根拠とした行為は、富士化水と華陽による侵害品の製造又は使用の行為である。

まず最初の疑問は、損害額算定の根拠となった富士化水から華陽への技術の譲渡行為が、中国国内で行われた行為といえるか否かである。中国でも特許については属地主義が採用されており、中国国外で行われた行為は特許権侵害行為とは

ならない。この点について、高級人民法院も最高人民法院も十分な検討をせずに、当然に富士化水の譲渡行為が特許権侵害行為になるという前提で特許権者の損害額を算定していることは大いに問題である。

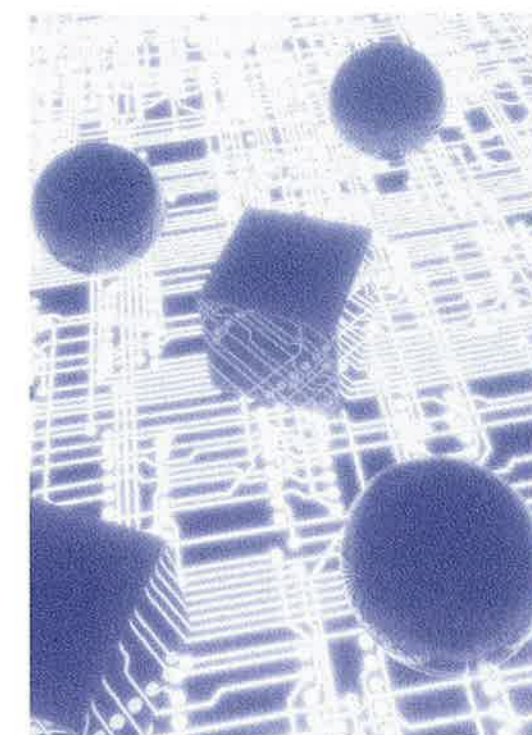
次に、高級人民法院の認定によれば、そもそも富士化水は、晶源特許のクレームの保護範囲に入る排煙脱硫装置を華陽に譲渡したのではなく、その「技術」を譲渡したとされている。この「技術」の実体が何であるかは不明であるが、少なくとも、高級人民法院の認定によれば、富士化水から華陽に物理的に提供された物は「少量の部品」に過ぎないのであるから、その余は情報ないしはサービスといった無形物であると解される。このような無形物を提供する行為は、特許製品の譲渡とはいえないはずである。従って、仮にこの行為が中国国内における行為であると評価されたとしても、その行為の対象は、晶源特許でクレームされている排煙脱硫「装置」ではない。従って、このような行為が特許権侵害行為になるという前提で損害額を認定した高級人民法院の判決及びそれを是認した最高人民法院の判決は問題があるといわざるを得ない。

上述のように、高級人民法院判決及び最高人民法院判決には問題があるが、実際にはこのような判決が出ている。日本企業は、中国企業に技術を提供し、かつその中国企業による当該技術の実施を補助した場合において、当該技術が他人の中国特許を侵害するものであったときは、技術提供によって得た利益の額を、特許権者が被った損害額として、賠償しなければならないことがある、と理解しておく必要がある。

今回の事件では、最高人民法院は、差止めを認めると「当地の社会公衆の利益に重大な影響を及ぼす」という理由で、差止めは認めず、排煙脱硫装置の使用者である華陽に年間48万元(約650万円)の実施料の支払いを命じたが(この判断自体も問題があると考え)、仮に華陽の使用行為に対しても損害賠償が認められた場合には、富士化水は、契約中の瑕疵担保責任条項に基づいて、華陽が支払うべきこの損害賠償も肩代わりしなければならないことになる。

この事件を踏まえて、日本企業は、中国への技術移転に際しては、次の点を考慮すべきである。まず、日本企業から中国企業への技術移転が技術の輸出入に該当する場合には、輸出方である日本企業には輸入方である中国企業に対して、瑕疵担保責任が生じるので(技術輸出入管理条例24条3項)、日本企業の中国現地法人がある場合には、現地法人から中国企業

に技術を移転する形式をとることを検討すべきである。これが現実的でなく、日本企業から中国企業に技術を移転する場合には、その移転行為が中国国内で行われたと解されることを避けるべきである。例えば、技術移転契約を日本国内で行うといった工夫が考えられる。さらに、技術を中国企業に譲渡するとともに、その中国企業による技術の実施を日本企業が補助する場合には、その補助サービスも含めた対価として譲渡対価を受けるのではなく、補助サービスの提供については別口で料金を受けることも検討すべきである。こうすることで、仮にこの補助サービスの提供が特許権侵害行為であると判断されても、その侵害行為によって得た利益の額は当該補助サービスの料金に止まり、技術譲渡の対価までには及ばないことが期待される。



【脚注】

<sup>1</sup>ここでいう「技術の輸出入」とは、製品の輸出入ではなく、特許ライセンス、ノウハウの提供、実施補助サービスの提供といった無体物の提供を意味する。



## 最近のEPO拡大審判部の審決について



弁護士 金本 恵子

### 1. 欧州特許庁の審判制度について

欧州特許庁では二審制が採用されており、第一審は、受理部、審査部、異議部、法律部で、第二審は審判部です<sup>1)</sup>。審査部がした査定、及び受理部、異議部、法律部がした決定に対して、審判が請求できます(EPC106条)。審判部(Board of Appeal)の審決に対しては、裁判所に不服申し立てはできず、審判が最終審となります。

審判部は、法律の均一な適用を確保するために、又は重要な法律問題が生じた場合には、拡大審判部(Enlarged Board of Appeal)に問題を付託することができ、又、欧州特許庁長官は、二つの審判合議体が法律問題について異なる判断をした場合には、その問題を拡大審判部に付託することができます(112条)。

拡大審判部は審判部の上級審ではありませんが<sup>2)</sup>、拡大審判部の審決は、付託された審判事件について審判部を拘束します。

以下では、最近の拡大審判部の審決について、簡単に説明します。

なお、2008年から現在まで、6件の審決が出されていますが、そのうち2件は除外及び忌避に関する、1件は手続き言語に関する中間判断(interlocutory decision)であり、これらについての説明は割愛しました。

### 2. G2/08 投薬方法(2010年2月19日審決)

#### (1) 事件の概要

投薬方法にのみ新規性がある医薬発明に、特許性を認めるかが問題となりました。

#### (2) 拡大審判部への質問の概要

- ①特定の疾患の治療に使用される既知の薬剤を、その疾患のための新たな治療方法へ用いることは、第53条(c)及び第54条(5)(EPC 2000)に照らし、特許性があるのか。
- ②投薬方法のみに新規な特徴がある場合でも、特許可能か。
- ③第53条(c)及び第54条(5)を、解釈・適用する場合に、特別の考慮が必要か。

#### (3) 拡大審判部の判断

- ①ある薬剤をある疾患の治療に使用することが既知であっても、その薬剤をその疾患の別の治療法に使用することが、特許対象から除外されるわけではない。
- ②投薬方法にのみ新規な特徴がある場合でも、特許対象

からは除外されない。

- ③クレームの主題が、ある薬剤の新しい治療的使用のみで新規となる場合には、いわゆるスイスタイプクレーム<sup>3)</sup>を用いることはできない。
- ④投薬方法のみが新規な特徴の発明であっても、医薬用途発明として特許性を認めることが明示されました。また、今後はスイスタイプクレームを認めないことも明示されました。

### 3. G1/07 手術により治療する方法(2010年2月15日審決)

#### (1) 事件の概要

問題となった出願は、偏極キセノンガスを造影剤として用いたMRIにより、肺・心血管系の造影と血流評価を行う方法に関するものです。審査部は、この発明は、ヒト又は動物の体を診断する方法であり、さらには、偏極キセノンガスを被験者の心臓に注入するステップを含むものだから、第52条(4)(EPC1973)<sup>4)</sup>により、特許対象とはならないと判断しました。

#### (2) 拡大審判部への質問の概要

- ①ヒト又は動物の身体へ物理的に介入するステップを含む診断目的の造影方法は、ステップそれ自体が生命や健康の維持を目的としない場合は、ヒト又は動物の身体を手術により処置する方法として、第52条(4)(EPC1973)により、特許保護対象から除外されるか。
- ②もし、特許保護対象から除外されるべき場合には、問題となるステップを削除したり、ディスクレーム<sup>5)</sup>したり、あるいは、そのステップをそのまま限定することなく包含させたりするような、クレーム文言の補正で回避できるのか。
- ③もし、クレームされた診断目的の造影方法で得られたデータから、術者が直ちに外科的処置中の手順を決定できるのであれば、この方法は、「ヒト又は動物の身体を手術により処置する」を構成するステップとみなされるのか。

- ④もし、クレームされた診断目的の造影方法で得られたデータから、術者が直ちに外科的処置中の手順を決定できるのであれば、この方法は、「ヒト又は動物の身体を手術により処置する」を構成するステップとみなされるのか。

- ③もし、クレームされた診断目的の造影方法で得られたデータから、術者が直ちに外科的処置中の手順を決定できるのであれば、この方法は、「ヒト又は動物の身体を手術により処置する」を構成するステップとみなされるのか。

#### (3) 拡大審判部の判断

- ①クレームされた造影方法が、これを実施する場合には、被験者の生命や健康の維持が重要であり、医術の専門家が実施することを必要とし、そして、たとえ必要とされる専門的ケアや専門知識をもって実施されても、実質的な健康上のリスクを伴うような、被験者の身体への実質的な物理的介入を意味する侵襲的ステップから成る場合には、ヒト又は動物の身体を手術により処置する方法として、

第52条(4)(EPC1973)により、特許対象から除外される。

- ②a 第53条(c)にいう「ヒト又は動物の身体を手術により処置する方法」である実施態様を包含するステップから成るクレームを、その実施態様を包含したまま残すことはできない。

b. 第53条(c)による特許対象からの除外は、その実施態様をディスクレームすることで、回避することができる。ディスクレームを含むクレームを特許可能とするためには、EPCの要件をすべて満たすこと、及び適用される場合には、G1/03とG2/03<sup>6)</sup>で示された要件を満たすことが必要である。

- c. EPCに反することなく、外科的ステップを削除するように、クレームの文言を補正できるか否かは、対象となる個々のケースの全事情に基づき評価しなければならない。
- ③クレームされた造影方法を用いて外科的処置中に得られたデータから、術者が直ちに外科的処置中の手順を決定できるからといって、それだけで、この方法が、第53条(c)にいう「ヒト又は動物の身体を手術により処置する方法」とみなされるわけではない。

(4) このように、拡大審判部は、人体に対する物理的な介入を伴う発明は、特許保護対象から除外されることを明示しました。

### 4. G2/06 幹細胞(2008年11月25日審決)

#### (1) 事件の概要

審査部は、ヒトを含む霊長類からの胚幹細胞培養の調製に関するクレームを含む出願について、ヒトの胚幹細胞培養を得ようとするば出発原料としてヒト胚を使用することが必須であるとして、第53条(a)(EPC 1973)<sup>7)</sup>および規則28(c)<sup>8)</sup>により拒絶しました。

#### (2) 拡大審判部への質問

- ①規則28(c)は、本規則発効前に出願された出願にも適用されるか。
- ②同規則は、クレームされた産物が、明細書の記載によれば、出願時には、ヒト胚の破壊を必然的に含む方法でのみヒト胚から調製できるが、その方法がクレームの一部となっ

ていない場合でも、そのクレームに対する特許付与を禁じるものか。

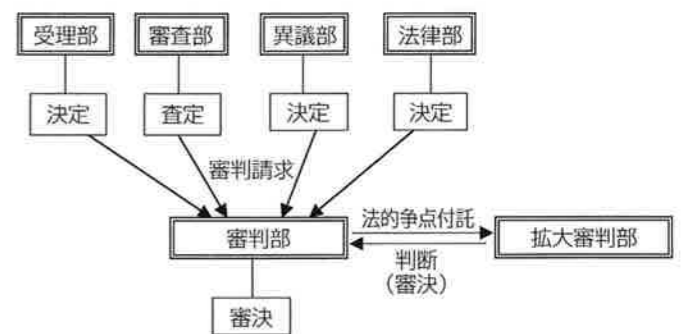
- ③もし質問①②の答えが否定的ならば、第53条はそうしたクレームへの特許付与を禁じるものか。
- ④出願日以降に、ヒト胚の破壊を必然的に含む方法によることなく、同一の生産物が得られるようになることは、質問②、③の回答に直接関係するか。

#### (3) 拡大審判部の判断

- ①規則28(c) EPCは、本規則発効前に出願されたものも含めて、すべての係属出願に適用される。
- ②同規則は、クレームされた生産物が、明細書の記載によれば、出願時には、ヒト胚の破壊を必然的に含む方法でのみヒト胚から調製できるが、その方法がクレームの一部となっていない場合でも、そのクレームに対する特許付与を禁じるものである。
- ③質問①②の答えから、回答不要となる。
- ④出願日以降に、ヒト胚の破壊を必然的に含む方法によることなく、同一の生産物が得られるようになることは、質問②の回答には直接関係しない。

(4) このように、拡大審判部は、ヒト幹細胞に係る発明であるから特許付与が禁じられるのではなく、ヒト胚の破壊を必須とする発明であるから特許付与が禁じられることを強調しました。

5. 以上のように、欧州特許庁においては、法律(条約)の一貫した適用を担保するために、法律審としての拡大審判部が置かれており、その判断がEPC適用上の指針とされています。



#### 【脚注】

<sup>1)</sup>ヨーロッパ特許要約ガイド(改訂版、2007年12月20日発行)、ハインツ・ゴダール、クリスチャン・W・アベルト、藤村元彦、永岡重幸、小西忠著、株式会社工業調査会出版、98頁  
<sup>2)</sup>2000年11月に採択され、2007年12月13日に発効した、改正欧州特許条約(EPC2000)により、不利な審決を受けた当事者にも、一定の場合には拡大審判部に対して審決の見直し請求(Petition for review)ができる規定が導入されました(EPC2000、112a条)。  
<sup>3)</sup>第二医薬用途発明を、「医薬の製造のための物質の使用」という特殊な形式で特許するもので、以前の拡大審判部の審決によって認められていました(G5/83)。  
<sup>4)</sup>第52条(4)は、手術又は治療による人間又は動物の処置方法及び人体又は動物になされる診断方法は、第1項にいう産業上利用することができる発明とはみなされず、と規定していました。  
<sup>5)</sup>ディスクレームとは、「～を除く」と記載して、特定の態様をクレームから除外する補正のことです。  
<sup>6)</sup>G1/03、G2/03は、ディスクレームを行う目的が、第54条(3)(4)の従来技術に対する新規性確保や、第54条(2)の予期しない先行技術に対する新規性確保のため、第52～57条により非技術的理由で特許対象から除外される事項を削除するためであれば、そのディスクレームは許容されるとしました。  
<sup>7)</sup>第53条(a)は、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある発明には、特許を付与しないと規定します。  
<sup>8)</sup>規則28(c)は、ヒト胚を産業または商業目的で使用することに関するバイオテクノロジーの発明には、特許付与しないことを規定します。