

Oslaw News Letter

vol.30

目次

Contents

● 論文	中国企業との共同開発について(1)	名古屋オフィス 弁護士 清水 亘	中国弁護士 李 芸	1
● 商標 News	欧州におけるニース国際分類のクラスヘディングの扱い	弁理士 土生 真之		5
● 中国 News	中国における標準特許に関する重要な二つのトピック	弁理士 加藤 真司		6
● 海外 News	Ultramercial事件(CAFC判決、2013年6月21日)	弁理士 津田 理		8
● 特許入門		弁理士 伊藤 奈月		10
● 紛争実務	強制執行手続きについて	弁護士 本橋 たえ子		11
● 判例紹介				12

論文

Thesis

中国企業との共同開発について(1)

名古屋オフィス 弁護士 清水 亘 中国弁護士 李 芸

1. はじめに

近年、中国における人件費の高騰や日中関係への懸念などが原因で、日本企業による対中国直接投資(現地法人の設立など)の勢いは、従前に比べて緩やかになっている¹。しかしながら、堅実な成長を続ける中国市場をビジネスの視野に全く入れないことは、日本企業にとっても困難である。このような背景の下、最近では、直接投資ではなく、フランチャイズや技術提携といった方法で中国ビジネスを展開する日本企業も少なくない。特に中国企業との技術の共同開発は、中国企業との提携手段の1つとして、中国企業の技術レベルが向上するにつれて、今後さらに増えてい

くものと予想される。そもそも共同開発²は、複数の当事者が参加するため、単独開発に比べてトラブルが生じやすい。さらに、国境を越える共同開発は、それぞれの国の関係法令を考慮しながら慎重に進める必要があるため、各国の関係法令をきちんと理解することが重要である。本稿では、今回と次回の2回にわたって、中国企業との技術の共同開発を採り上げる。今回は、主に共同開発に関する中国法の規定を整理し、次回は、共同開発実務上の課題を検討する予定である。

2. 共同開発に関する中国法の規定

一般に、共同開発の目的は、自社技術の補強・補完、開

〈脚注〉

¹ 中国商務部の統計によると、2013年1月～10月まで、日本の対中直接投資の実行額は64.63億米ドルであり、前年同期比で6%強が増加しているものの、2012年の二桁の増加に比べて勢いは衰えている。

² 共同開発契約については、大阪弁護士会知的財産法実務研究会「共同研究開発契約の理論と実務」NBL No.966～No.974(全8回連載)が多面的な検討を加えている。

発期間の短縮、開発コストの削減等が挙げられる。もっとも、技術レベルが必ずしも同等ではない中国企業との共同開発については、上記のような目的を達成することよりむしろ、共同開発を通じて、中国市場における消費者ニーズに応えた製品を開発することや中国企業に人材育成の機会を提供して関係を強化することにも固有の意義があると思われる。

中国法上、共同開発契約³は、15の典型契約の1つである「技術契約」のうちの「技術開発契約」に含まれ、契約法（1999年3月15日公布、同年10月1日施行）「第18章 技術契約」に規定がある。同章では、第1節には「技術契約」に関する一般規定が置かれ、第2節には「技術開発契約」に関する個別規定が置かれている⁴。また、共同開発契約に関する規定は、この契約法の他に、技術契約紛争事件における法律適用に関する解釈⁵（2004年12月16日公布、2005年1月1日施行。以下、「技術契約司法解釈」という）、特許法（専利法）（1984年3月12日公布、1985年4月1日施行、2008年第三次改正）、技術輸出管理条例（2001年12月10日公布、2002年1月1日施行）などの法令にも散見される。

加えて、中国企業との共同開発においては、技術レベルに差があるがゆえに日本企業の保有する技術への依存度が高く、共同開発を実施する前提として、日本企業の既存技術（半ば一方的に）中国企業に使用許諾（ライセンス）するという構図がしばしば見受けられる。したがって、中国企業と共同開発契約を締結する際には、技術の使用許諾（ライセンス）に関する中国法の規定にも留意する必要がある。既存技術の使用許諾（ライセンス）に関しては、共同開発契約の中に定めてもよく、別途、技術の使用許諾（ライセンス）契約を結んでもよい。

なお、日米欧などでは、共同開発の実施方法や条件が独占禁止法の規定に抵触するおそれがあることから、法令やガイドラインで共同開発に関する独占禁止法上の考え方を示している。中国企業との共同開発においても中国の独占禁止法（2007年8月30日公布、2008年8月1日施行）への配慮が必要ではあるが、共同開発に関して中国の独占禁止法上の具体的な規定やガイドラインはまだ整備されていない。もっとも、日米欧の例を参考に中国が法令を定めた前例があることからするならば、中国企業との共同開発に関する独占禁止法上の考え方に関して、例えば、日本の「共

同研究開発に関する独占禁止法上の指針⁶」も一定程度参考になるとと思われる。

以下では、(1)共同開発契約、及び、(2)共同開発の前提となる既存技術の使用許諾（ライセンス）に関して、中国法に特有の主な規定を紹介する。なお、(3)共同開発成果の取扱いに関する中国法の規定は次回に採り上げる。

(1) 共同開発契約に関する中国法の規定

① 当事者の基本的な義務

契約法 335 条	技術契約司法解釈 19 条
共同開発契約の当事者は、約定に従い投資する。これには技術を以って投資する場合を含む。研究開発業務に分担して参与し、研究開発業務に協力しなければならない。	契約法第 335 条にいう「研究開発業務に分担して参与する」とは、当事者が約定の計画及び分担に従い、共同で又は別々に設計、加工技術、試験、試作等の業務を引受けることを含むものとする。 技術開発契約の当事者の一方が単に資金、設備、材料等の物質条件のみを提供し、又は補助的な作業のみを担当し、他方の当事者が研究開発作業を行う場合、これは委託開発契約に該当する。

契約法 335 条は、共同開発契約の当事者の基本的な義務として、(i)共同開発への投資（資金や技術の提供）、(ii)共同開発業務の分担・参与、及び、(iii)共同開発業務の遂行への協力を定めている。この契約法 335 条と技術契約司法解釈 19 条とを読み合わせると、中国法上、「共同開発」というためには、(ii)は不可欠といえる。即ち、共同開発契約の当事者は、実質的に開発業務を分担・参与する必要があり、当事者の合意などによって開発業務の分担・参与を免れることはできない。したがって、中国法上、「共同開発」とみられるか否か（逆にいえば、「委託開発」であるか否か）は、契約の形式にとらわれず、ケースバイケースで開発業務を分担・参与したか否かを実質的に判断することとなる。

なお、契約法における「技術開発契約」のうち「共同開発」と「委託開発」とのいずれであるかによって、当事者の義務はもちろん、開発成果に係る知的財産権の帰属が異なってくる⁷。開発成果の取扱いについては、次回検討する。

〈脚 注〉

³「共同開発契約」は、中国語では「合作開発合同」であり、日本語では「協力開発契約」などと翻訳されることもあるが、ここでは、「共同開発契約」で統一する。なお、中国語にいう「合作」は、極めて広範かつ多様な意味を含み得る言葉であるので、交渉にあたっては、中国企業の意図するところを慎重に見極める必要がある。

⁴中国法上、「技術開発契約」には委託開発契約と共同開発契約とが含まれるので、中国契約法第 18 章第 2 節には、委託開発契約及び共同開発契約の両方に関する規定が置かれている。

⁵司法解釈は、司法機関が適切に案件を審理できるよう、法律に定める原則的な内容を最高人民法院（中国の最高裁判所）が有権的に解釈するものであって、実質的には法律と同様の効力があるとされる。

⁶<http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html>

⁷契約法 339 条、340 条

② 共同開発の失敗

新たな技術・製品を開発する場合、常に成功するとは限らず、契約の目的を達成できないことが多々ある。そこで、契約法は、開発の失敗に備えて違約責任及びリスク負担を定めている。

即ち、共同開発当事者の義務違反により開発が失敗した場合、違約責任で解決する（契約法 336 条）。他方、当事者の義務違反によらず、克服できない技術的困難が生じたことによって開発が失敗した場合、共同開発契約の取り決めに基づいて責任を分担し、契約に取り決めがない場合、当事者は合理的にそのリスクを分担する（契約法 338 条 1 項）。合理的であるか否かは、当事者の共同開発への出資比率、成果の帰属等の要素を考慮して判断されることになろう。なお、研究開発が失敗し又はその一部が失敗するおそれがあることに気付いた当事者は、他の当事者に対する通知義務、及び、一定の場合の損害拡大防止義務を負っている（同条 2 項）。

③ 共同開発契約の無効事由

契約法 329 条は、「技術契約」に特有の無効事由として、契約の一般的無効事由⁸の他に、「違法に技術を独占し、技術進歩を妨害し、又は他人の技術成果を侵害する技術契約は無効とする」と定めており、これが共同開発契約にも適用される。そして、技術契約司法解釈 10 条は、契約法 329 条の無効事由を具体化している⁹。

- (i) 当事者の一方に対し契約の目的技術の改良を制限し、又は改良技術の使用を制限し、又は改良技術の交換条件が平等でないこと
- (ii) 当事者の一方に対し他社から、技術提供者の技術と類似する、又は競合する技術の取得を制限すること
- (iii) 当事者の一方に対し市場の需要に基づき、合理的な方法により契約の目的技術を充分に実施することを妨害すること
- (iv) 技術の受入者に対し技術の実施に必要な付帯条件を受け入れるよう要求すること。
- (v) 技術の受入者の原材料、部品、製品又は設備等の購入ルート及び出所を不合理に制限すること
- (vi) 技術の受入者が契約の目的技術の知的財産権の有効性

に異議を提出することを禁止し、又は異議の提出に条件を付けること

上記の規定では、主として、後述の「技術移転契約」を念頭に、技術提供者が供与技術を利用して技術の受入者に対して制限を課すことが禁止される事項が挙げられている。これらのうち、特に(i)改良技術に関しては、供与技術の改良及び改良技術の帰属について中国企業が強く関心を有するため、共同開発の契約交渉においても議論になりやすい。契約実務上の対応については、次回触れる予定である。

なお、(vi)不爭義務については、技術提供者が技術の受入者から異議を申立てられた際に、技術を移転する契約を解約できるかどうかは明確ではなく、異議を申し立てられた場合も解約できないと解釈される余地が残っている。これらの内容は現在、審議中である「知的財産権分野における独占禁止法執行に関する指針¹⁰」の中でも定められる予定であり、今後その動向に注目する必要がある。

(2) 技術の使用許諾（ライセンス）に関する中国法の規定¹¹

技術の使用許諾（ライセンス）については、契約法 18 章第 3 節である「技術移転契約¹²」に定めがある。但し、同法 355 条によれば、法律・行政法規に技術輸出入契約について別途定めのある場合は、その定めに従うとされている。日本企業が中国企業と共同開発する場合において、日本企業が中国企業に対して既存技術の使用を許諾するときには、中国への「技術輸入」に該当する結果として、行政法規である「技術輸出入管理条例」を優先的に適用することとなる。技術の使用許諾（ライセンス）契約における許諾者（ライセンサー）の義務は、主として、以下のとおりである。

① 技術的目標の達成に関する許諾者（ライセンサー）の責任

契約法 349 条後段	技術輸出入管理条例 25 条
技術移転契約の提供者は、自分が提供した技術が完全で、誤りなく、かつ有効であることを保証しなければならない。	技術輸入契約の提供者は、提供した技術が完全で、誤りなく、且つ有効であり、取り決めた技術的目標を達成することができることを保証しなければならない。

〈脚 注〉

⁸ 契約法 52 条

⁹ なお、技術輸出入管理条例 29 条にも「特許権の有効期間が満了し又は特許権が無効宣告された技術について許諾使用料の支払い又は関連義務の履行を求めること」などが禁止事項として挙げられている。

¹⁰ 本稿を執筆している現在において、指針は制定中とのことであるが、詳細な内容は公開されておらず、公布時期も明らかではない。
http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2012/201208/t20120816_739355.html

¹¹ 中国企業への技術の使用許諾（ライセンス）については、日本知的財産協会ライセンス第 1 委員会第 1 小委員会「中国法人との技術契約とその関連法規に関する考察と留意点」知財管理 60 巻 4 号が有益である。

¹² 「技術移転契約」は、中国語では「技術譲渡合同」であり、日本語では「技術譲渡契約」などと翻訳されることもあるが、ここでは、「技術移転契約」で統一する。なお、中国法上は、「技術移転契約」に、(1)技術の所有権を移転する技術譲渡と、(2)技術の所有権を移転せず、使用权のみを付与する、技術の使用許諾（ライセンス）との両方が含まれるので、注意が必要である（契約法 342 条、技術契約司法解釈 22 条）。

技術輸出入管理条例 25 条の文面を読むと、技術的目標が達成されれば、供与技術は完全且つ有効だったことになって、特に問題はないようにも思える。しかしながら、完全や有効は抽象的な表現であるから、許諾者（ライセンサー）の責任を限定し、判断を容易にするためにも、技術的目標（例えば、製品の仕様など）を契約に明確にしておくことが望ましい。また、技術的目標を達成するための条件（例えば、機械設備、環境、技術者など）をできる限り詳細に設定するのも一案である。なお、こうした保証責任は、あくまでも許諾者（ライセンサー）が被許諾者（ライセンシー）に対して、技術的目標と合致する製品を製造できることを保証するものであって、製品の品質を保証するものではない。したがって、製品の品質保証責任は被許諾者（ライセンシー）が負うことを契約に記載することも重要である。

② 第三者の権利侵害に関する許諾者（ライセンサー）の責任

契約法 353 条	技術輸出入管理条例 24 条 2 項、3 項
技術の受入者が契約の約定に従って特許を実施し、ノウハウを使用した結果、他人の合法的な権益を侵害した場合、その責任は技術提供者が負う。但し、当事者は別段の取り決めがある場合はこの限りではない。	技術輸入契約の受入者が契約に従って提供者の技術を使用した結果、第三者に権利侵害で告訴された場合、直ちに提供者に通知しなければならない。提供者は通知を受けた後、受入者と協力し、受入者が受ける不利益を排除しなければならない。 技術輸入契約の受入者が契約に従って提供者が提供した技術を使用した結果、他人の合法的な権益を侵害する場合、その責任は提供者が負う。

(2)の冒頭で述べたように、日本企業が中国企業に既存技術の使用許諾（ライセンス）をする場合、「技術輸出入管理条例」が優先的に適用されるため、当事者の間に合意があったとしても、許諾者（ライセンサー）は第三者の権利侵害の責任を免れないと解される（技術輸出入管理条例 24 条 3 項）。また、ここにいう「他人の合法的権益」の範囲は不明確であって（知的財産権に限らない）、許諾者（ライセンサー）の責任範囲が判然としないため、第三者からクレームがあった場合、許諾者（ライセンサー）は多大な責任を負わされる可能性がある。これに対して完全な解決策はな

いものの、共同開発においても、被許諾者（ライセンシー）が供与技術を実施する際を守るべき事項（クレーム発生時の対応方法を含む）を契約に詳細に記載することも考えられる。

③ 技術の使用許諾（ライセンス）の対価であるロイヤリティの送金等について

共同開発に伴う技術の使用許諾（ライセンス）に関係して、最近、中国では、サービス取引に関する海外送金の規定が緩和されたことが重要である。即ち、2013 年 9 月 1 日から、自由類技術¹³の使用許諾（ライセンス）の対価であるロイヤリティの送金・入金については、これまで必要であった「技術輸入契約登録証」が不要になった（「サービス貿易外貨管理法の印刷・配布に関する国家外貨管理局についての通知」（2013 年 7 月 18 日公布、9 月 1 日施行）の添付 2「サービス貿易外貨管理ガイドライン実施細則」6 条（7）号）。但し、中国では、法令の施行から実際に現場で適用されるまでの間にタイムラグが発生することが常であるから、実務の運用を注視する必要がある。もっとも、技術契約の届出証明はロイヤリティの免税申請¹⁴の際に必要なため、免税申請¹⁵をする日本企業は届出を行う必要がある。したがって、共同開発に伴う技術の使用許諾（ライセンス）契約を当局に届け出るか否かについては、送金や免税との関係を考慮しつつ、引き続き慎重に検討すべきである。

（次回に続く）

【脚 注】

¹³輸出入を管理される技術は、①許認可を要しない自由に輸出入できる技術（いわゆる自由類技術）、②許認可を要する輸出入が制限される技術（いわゆる制限類技術）及び③輸出入が禁止される技術（輸出入禁止技術）に分類される（技術輸出入管理条例 9 条、10 条、32 条及び 33 条）。

¹⁴2013 年 8 月 1 日から、中国全土で、技術の使用許諾（ライセンス）を含む一部のサービスへの課税が営業税から増値税に変更されたが、ロイヤリティへの増値税課税は、従来の営業税免税措置を受け継いでいる。

¹⁵なお、実務では、免税申請時に提出する届出証明は、従来通りに商務部門の「技術輸入契約登録証」でよいのか、それとも省レベルの科学技術部門での届出が必要か否かについて議論があって混乱している。この点は免税申請に影響を及ぼす可能性があるため、日本企業は、免税申請を行う前に、管轄の税務当局に確認する必要がある。

欧州におけるニース国際分類の クラスヘディングの扱い

弁理士 土生 真之

1. 概要

2013年11月20日、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）、EU加盟国及びノルウェーは、ニース国際分類のクラスヘディング¹の表示の扱いに関する共同通知を発表した。

IP Translator 判決を受けて、各官庁は、商品役務を特定するための十分な明確性と正確性を備えた表示の要件に関する共通認識を形成すべく作業してきていたが、その検討成果として出された通知である。これにより、後述する11のクラスヘディングの表示が、十分に明確かつ正確ではないものとして容認されないこととなる。

2. これまでの経緯

(1) IP TRANSLATOR 判決（C-307/10）

英国において出願された「IP TRANSLATOR」の商標について、ニース分類の第41類のクラスヘディングの表示「教育、訓練の提供、娯楽、スポーツ活動、文化活動」に「翻訳サービス」の役務が含まれるか否かが問題となった事件である。英国高等法院は、商品役務の表示としてニース分類のクラスヘディングを使用することの可否等について、欧州連合司法裁判所（CJEU）に照会した。2012年6月19日、CJEUは、下記判断を示した。

- ①商品役務は、保護範囲を決定できるように十分な明確性と正確性をもって特定されることが求められる。
- ②ニース分類のクラスヘディングの表示が十分に明確かつ正確である場合には、その表示の使用は排除されない。
- ③ニース分類のクラスヘディングの表示を使用する出願人は、アルファベット順一覧表に含まれる全ての商品または

役務を対象とすることを意図しているのか、または、それらの商品または役務のうちの一部のみを対象とすることを意図しているのかを明らかにしなくてはならない。

(2) IP TRANSLATOR 判決の実施に関する共同通知

上記判決の③を受けて、クラスヘディングの表示を使用した商標登録の保護範囲について、各国におけるIP TRANSLATOR 判決前後の解釈をまとめた共同通知^{2,3}が2013年5月2日に発表された。

例えば、OHIMは、従前はクラスヘディングの表示を使用した出願について、その分類に含まれる全商品役務を指定したものとして取り扱っていたが、IP TRANSLATOR の判決後の出願については、クラスヘディングの表示は表示通りに解釈され、全商品役務を指定するためには、各商品役務を個別に列記しなければならなくなった。なお、商品選択の支援ツールTM CLASSにおいて、商品の上位・下位概念関係が階層構造で示されるため、これを参照すれば、アルファベット順一覧表掲載の商品を全て個別に指定する必要は必ずしもない。

3. 明確性・正確性を欠く11のクラスヘディング表示

上記判決の①への検討結果として、下記11のクラスヘディングの表示（下線部分）が十分に明確かつ正確ではないものと結論付けられた。

当該共同通知による運用改正は、3ヶ月以内に適用される（但し、例外的に3ヶ月間延期され得る。）。ただし、既に登録済みのものについて遡及して適用されることはない。

分類	クラスヘディング表示	和訳
第6類	Goods of common metal not included in other classes	一般の金属から成る商品であって他の類に属しないもの
第7類	Machines and machine tools	機械及び工作機械
第14類	Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes	貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの
第16類	Paper, cardboard and goods made from these materials [paper and cardboard], not included in other classes	紙、厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの
第17類	Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials [rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica] and not included in other classes	ゴム、グタペルカ、ガム、石綿及び雲母並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの
第18類	Leather and imitations of leather, and goods made of these materials [leather and imitations of leather] and not included in other classes	革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの
第20類	Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics	木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石若しくはこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品（他の類に属するものを除く。）
第37類	Repair	修理
第37類	Installation services	取付けサービス
第40類	Treatment of materials	材料処理
第45類	Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals	個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス

〔脚 注〕

¹ ニース国際分類の類見出しのことであり、各分類の内容を概括的・抽象的に表現した商品表示である。

² <http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20130507.pdf>

³ 同通知は、2013年11月20日に改訂版が出されている。 https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Documents/ConvergenceProgram/common_communication_12042013_en.pdf

中国における標準特許に関する重要な二つのトピック

弁理士 加藤 真司

標準と特許の問題は極めて困難かつホットなテーマであるが、中国でも重要な動きがあった。一つは、標準（必須）特許を巡る米国 Inter Digital と中国華為（Huawei）の中国における訴訟である。中国の裁判所は、Inter Digital が他社よりも高額な実施料を要求すること、米国 ITC への提訴したことを独占禁止法違反の行為として、華為による損害賠償請求を認めた。もう一つは、標準特許の取扱いに関する法規が制定されたことである。本ニュースレター第 20 号で紹介した最高人民法院書簡が唯一の実質的な法規規範性を有する文書であり、より完全かつ具体的な法規の制定が長らく検討されてはいたが、それが漸く制定・施行された。これら二つのトピックは相互に直接の関連を有するものではないが、いずれも極めて重要である。そこで、本稿ではこれらを併せて紹介する。

1. 華為 vs. Inter Digital 独禁法違反に基づく損害賠償請求事件¹

(1) 事案の経緯

米国 Inter Digital とは 3G 等の携帯電話通信規格に係る特許を数多く有し、それをライセンスしてライセンス料を得ることを業とする会社である。両社の係争は次のような経緯をたどった。

2008 年 9 月：Inter Digital と華為が 2G、3G 標準特許交渉を開始

2011 年 7 月：Inter Digital が米国 ITC に提訴

2011 年 末：華為が中国深セン中級人民法院に提訴

2013 年 初：中国深セン中級人民法院の判決（華為の請求認容）

2013 年 7 月：米国 ITC が華為による Inter Digital 特許非侵害の仮決定

2013 年 10 月：中国広東省高級人民法院の判決（原判決維持）

2013 年 12 月：米国 ITC が華為による Inter Digital 特許非侵害の最終決定

(2) 中国の裁判所（人民法院）の判断

華為は、Inter Digital が通信規格に必須の特許につい

て、華為に対して他社とのライセンス料よりもはるかに高額なライセンス料を要求しており、それが独占禁止法違反であるとして当該行為の差止を求め、また、米国 ITC 提訴への対応のための弁護士費用等の損害が生じたとして、2,000 万元の損害賠償を求めた。

一審（深セン中級人民法院）判決、二審（広東省高級人民法院）判決のいずれもほぼ全面的に原告華為の主張、請求を容れて、Inter Digital に対して、高額ロイヤルティの要求は独占行為であるとしてその差止めを、また、損害額 2,000 万元を華為に賠償することを命じた。中国は二審制であるので、二審の判断が原則として最終的な判断となる。

本事件の判決において興味深く、また注意を払うべきと思われるのは次の二点である。

① 市場の画定

判決は、独占禁止法の問題を論じる上で前提となる市場の画定の問題に関して、各々の必須特許ライセンス市場が一個独立の市場となるとし、その上で、当該市場で完全なシェアを有する等の理由から、Inter Digital は優越的地位にあると認定した。そして、高額ロイヤルティの要求は優越的地位の濫用であるとした（裁判所は華為への要求は他社に比して十倍以上高いと認定している）。

判決の論理によれば、およそ一般的に標準（必須）特許のライセンスの場面では、ほぼ自動的に各々の特許で（ライセンス）市場が確定され、また、特許権者は優越的地位にあることが認定されるであろう。したがって、残る問題は濫用行為の有無のみとなることになる。

なお、後述のとおり、華為による Inter Digital 特許権侵害は米国 ITC において否定されており、そうだとすれば、上述のような極めて単純な図式で市場の画定及び優越的地位の認定を行うことが一般に是認されてよいのかという問題は残るところである。

② 差止請求は独占禁止法違反

判決は、Inter Digital の米国 ITC への提訴について、中国内の携帯電話輸出市場に直接影響を与える行為であるから中国の裁判所が独占禁止法に基づいて判断することが

〈脚 注〉

¹ 判決文未入手のため、本稿における本事件の紹介は、判決文それ自体でなく、報道や担当裁判官による解説論文を根拠としている。

できるとし、それは高額ロイヤルティの受諾を華為に強制するためのものであるから、独占禁止法違反行為であるとした（認容賠償額 2,000 万円の大部分は米国 ITC 手続対応のために華為が費やした弁護士費用である）。

このように本判決は、標準必須特許を用いた（本件では中国外における）差止請求の提起を違法としている点で極めて興味深い。中国企業は、外国での法的手続の提起の違法性を争い、また、それにより生じた損害の賠償を中国の裁判所で求めるという対抗手段を有するということになる。

(3) まとめ

最後に、次の二点を付言しておきたい。第一に、報道によれば、二審裁判所が、中国企業が外国企業と対峙する際に独占禁止法違反を争った華為の手法そして本判決を参照すべきと論評しているのであるが、今後は必須特許で攻められる中国企業がこの判決を背景にライセンス交渉に臨み、また、実際に中国で訴訟を提起することが想定される。第二に、本判決の論理が規格に関する特許のみを対象とするものであるのか、その外延は必ずしも判然とせず、対象がさらに拡大する可能性も十分にあるように思われる。以上の理由から、本判決の重要性は十分に強調されてよいと考える。

2. 『専利に関する国家標準の管理規定(暫定)』

次に、2013 年 12 月に公布され、2014 年 1 月 1 日から施行となったばかりの標準特許の取扱いに関する規定を紹介する。

中国では、以前にも特許と国家標準の関係について規定した法案がいくつか作成されてきた。これらはパブリックコメントに付されるなどして検討が進められていたが、最終的に法規となるに至らなかった。こうした経緯を経て、本規定は漸く公布・施行に至ったものである。以下、主要な内容を説明する。

(1) 特許情報の開示

国家標準の制定や修正に参加する者は、可及的速やかに関連する全国専門標準化委員会又は担当機関に対し、その者が所有し、又は知得している必須特許を開示しなければならない。また、その開示と同時に、関連する特許情報、及びその証明資料を提供し、かつ提供した証明資料の真実性に対して責任を負わなければならない（5 条）。なお、国家標準の制定や修正に参加していない者については、当然ながらそのような必須特許の開示は義務ではないが、「奨励」されている（6 条）。国家標準に特許が含まれる場合には、国家標準委員会は、その標準を發布する前に、標準の草案とともに、その標準に関連すると認識されている特

許の情報を 30 日間公示し、これに対しては、何人も、国家標準委員会に、標準に関連する他の特許の情報を提供することができる（8 条）。

(2) 実施許諾

国家標準に含まれる特許の特許権者又は特許出願人（以下単に「特許権者」という。）は、無償許諾（1 号選択）、有償 FRAND 許諾（2 号選択）、1 号、2 号以外（許諾不同意）（3 号選択）のいずれかを選択して実施許諾声明をすることを要求される（9 条）。そして、特許権者が 3 号選択をしたときは、国家標準に当該特許に基づく条項を含めてはならないとされている（10 条）。

(3) 強制的国家標準が特許に関連する場合

強制的国家標準は、一般的には特許に関連しないものとする（14 条）。強制的国家標準が特許に関連することが不可避である場合において、特許権者が 1 号選択及び 2 号選択を拒否したときは、国家標準化管理委員会、国家知識産権局、及び関連部門と特許権者とが、特許の処置方法について協議をすることになる（15 条）。強制的国家標準が特許に関連する可能性がある場合は、国家標準委員会は、その標準を發布する前に、標準の草案とともに、その標準に関連する可能性がある特許の情報を 30 日間公示し、これに対しては、何人も、国家標準委員会に、標準に関連する可能性のある他の特許の情報を提供することができる（16 条）。

(4) 実施料の問題の処理

実施料の問題については、特許権者がした実施許諾声明に従って、標準を使用する者と特許権者とが協議して処理するとされており（17 条）、実施許諾声明に基づく私的自治が規定されている。

(5) 国際標準との関係

国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準会議（IEC）の国際標準を採用して制定・修正する国家標準については、その国際標準についての特許の実施許諾声明が、国家標準にも同様に適用される（18 条）。すなわち、中国の国家標準の制定・修正において、国際標準についてした実施許諾声明を変更することはできない。

(6) 国家標準以外の標準への適用

以上はいずれも国家標準に特許が関連する場合の規定であるが、特許に関連する業界標準及び地方標準の制定・修正にも、本規定を参照して適用することができる（22 条）。

Ultramercial事件¹ (CAFC判決、2013年6月21日)

弁理士 津田 理

1. 事件の概要

本事件では、ビジネス方法の発明が米国特許法第101条に規定される保護対象に該当するか否かが問題となりました。本事件で問題となったビジネス方法の発明（本発明）²は、知的財産権で保護されたメディア製品をインターネットで配信する方法の発明で、消費者はメディア製品に無償でアクセスでき、スポンサーは広告が表示されると代金を支払うというものであり、具体的な内容は、以下のとおりです。

「仲介者を介しインターネットを通じて製品を配信する方法であって、以下の第1ステップ～第11ステップを含む方法。

第1ステップ：コンテンツプロバイダから、知的財産権で保護された購入可能なメディア製品（テキストデータ、音楽データ、映像データの少なくとも一つを含む）を受信する。

第2ステップ：メディア製品に関連するスポンサーメッセージを、複数のスポンサーメッセージから選択する。（第2ステップは、活動ログにアクセスして、これまでにスポンサーメッセージが示された合計回数が、スポンサーメッセージのスポンサーにより契約された取引サイクル回数より少ないか否かを検証することを含む。）

第3ステップ：インターネットウェブサイトで販売するためにメディア製品を提供する。

第4ステップ：メディア製品への一般公衆のアクセスを制限する。

第5ステップ：消費者がスポンサーメッセージを閲覧するという条件で、メディア製品に対するアクセスを消費者に無償で申し出る。

第6ステップ：スポンサーメッセージの閲覧要求（メディア製品に対するアクセスの申し出に応答して消費者から出される）を消費者から受信する。

第7ステップ：消費者からの閲覧要求に応答して、消費者に対するスポンサーメッセージの表示を促進する。

第8ステップ：スポンサーメッセージが対話式メッセージでない場合には、スポンサーメッセージの表示を促進するステップの後に、メディア製品への消費者のアクセスを許可する。

第9ステップ：スポンサーメッセージが対話式メッセージである場合には、少なくとも一つの問合せを消費者に示し、少なくとも一つの問合せに対する応答を受信した後に、メディア製品への消費者のアクセスを許可する。

第10ステップ：活動ログに対する取引イベントを記録する。（第10ステップは、スポンサーメッセージが示された合計回数を更新することを含む。）

第11ステップ：表示されたスポンサーメッセージのスポンサーから支払いを受ける。」

2. 背景

米国特許法第101条は、保護対象として認められるための要件（保護適格性の要件）として、プロセス、機械、生産物、組成物、これらの改良の何れかに属することを要求しています。また、これまでの最高裁判例（Benson事件³、Flook事件⁴、Diehr事件⁵、Bilski事件⁶）では、ビジネス方法の発明の保護適格性について、その発

〈脚注〉

¹<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1544.Opinion.6-19-2013.1.PDF>

²US Patent 7,346,545

³Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63, 70 (1972)

⁴Parker v. Flook, 437 U. S. 584, 588-589 (1978)

⁵Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 182 (1981)

⁶Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010)

明が、単なる抽象的なアイデアである場合には、保護対象として認められないと判示されています。

本事件の原告は、被告が原告の特許権を侵害するとしてカリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴しました。連邦地方裁判所は、本発明は、広告を通貨として利用しているにすぎない単なる抽象的なアイデアであるとして、米国特許法第 101 条に規定する保護適格性を欠くとして、特許無効の判決をしました。

原告が、これを不服として、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に控訴したところ、連邦巡回控訴裁判所は、本発明は単なる抽象的なアイデアではないとして、一旦、特許無効の判決を取り消しましたが、その後、Prometheus 事件⁷の最高裁判決の影響を受けて、再び、連邦巡回控訴裁判所で審理されることになりました。

3. 連邦巡回控訴裁判所の判断

連邦巡回控訴裁判所は、本発明は単なる抽象的なアイデアではないとして、再度、連邦地方裁判所の判決を取り消しました。

連邦巡回控訴裁判所では、クレームされた発明が抽象的なアイデアを先取りするものである場合には、保護対象として認められず、一方、クレームに意味のある限定（抽象的なアイデアを超える限定）が加えられている場合には、保護対象として認められる、という判断基準が採用されました。抽象的なアイデアは、そもそも誰もが自由に利用することができるものであり、そのような抽象的なアイデアに対して一定期間とはいえ独占的権利を与えるのは妥当でないとの理由からです。

そして、本事件については、広告を通貨として利用する抽象的なアイデアそのものをクレームしているのではなく、クレームに意味のある限定（インターネット上での処理やアクセス制限の処理などの具体的な限定）がなされており、抽象的なアイデアを単に先取りするものではないと判示されました。

また、連邦巡回控訴裁判所は、「意味ある限定」について、クレームに、単に使用カテゴリー・使用分野・技術環境を加えたにすぎない限定（プリ / ポスト・ソリューション・アクティビティによる限定）をしたとしても、そのような形式的な限定は「意味ある限定」とはいえず、保護対象として認められないと判示しています。

さらに、本事件では、特にコンピュータ・ソフトウェア関連発明について、「クレームが、抽象的なアイデアに、コンピュータで何かを行う特定の方法を結びつけている、または、何かを行う特定のコンピュータを結びつけている場合には、抽象的なアイデアを先取りするものではなく、保護対象として認められる」という特有の判断基準が示されています。

4. 考察

Bilski 事件の最高裁判決後、様々な事件で、ビジネス方法の発明の保護適格性の要件について議論が行われてきたが、本事件も、ビジネス方法の発明の保護適格性の判断基準を考えるうえで重要な判決の一つと言えます。

機械・変換テスト（いわゆる Benson テスト）について、Bilski 事件の最高裁判決では、機械・変換テストを唯一の判断基準とすべきでないとしながらも、機械・変換テストそのものを否定することはせず、保護適格性の判断をするうえで機械・変換テストが有効なツールの一つであることに変わりはないと判示しましたが、本事件でも、同様に、機械・変換テストは、保護適格性の判断基準の一つとして用いられる（有効なツールの一つである）と判示されています。

したがって、ビジネス方法の発明のクレームをドラフトする際には、機械・変換テストの2つの条件、すなわち、方法の発明が(a)特定の機械や装置に結びついているか、または、(b)特定の物質を異なる状態に変換するものである、という条件のいずれかを具備するように留意する必要があります。

また、特にコンピュータ・ソフトウェア関連発明については、クレームが、抽象的なアイデアに、コンピュータで何かを行う特定の方法を結びつけている、または、何かを行う特定のコンピュータを結びつけている、という条件のいずれかを満たすように、クレームを作成する必要があります。

ビジネス方法の発明の保護適格性については、今後も様々な事件がおきることが予想されますので、それらの判例の蓄積によって、その判断基準がさらに明確化されるものと考えられます。

〈脚 注〉

⁷Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012)

弁理士 伊藤 奈月

Q. 国際特許がほしいのですが、どうすればとることができますか？

特許権はその特許が認められた国においてのみ有効であり（属地主義）、また、世界中で有効な「国際特許」というようなものは存在しないので、特許権が必要となる国ごとに申請手続を行って特許権を取得する必要があります。例えば、日本で特許権を持っていたとしても、その特許権に基づいてアメリカでの第三者の行為を差し止めたりすることはできません。

特許権が必要となる国としては、その技術を利用した製品を製造・販売する予定の国、競合する第三者がいると思われる国などが考えられ、よって、通常、事業計画等に照らして特許申請を行う国を決めることになります。

各国へ特許申請を行うには、①直接各国特許庁へ申請する、②特許協力条約（PCT:Patent Cooperation Treaty）に基づく国際申請（PCT 申請）を行った後、係る申請を PCT 加盟国の国内手続に係属させる（各国移行）、③ヨーロッパ特許庁などの地域特許庁に申請し、審査を受け、特許付与が決定した後、各指定国に移行させる、および、④ PCT 申請を行った後、係る申請を地域特許庁に移行させ、審査を受け、特許付与が決定した後、各指定国に移行させる、という方法があります。

ここで、PCT 申請とは、ひとつの申請書を条約に従って提出することによって、PCT 加盟国¹であるすべての国に同時に申請したことと同じ効果を与える申請制度です。一般的に、特に申請する国の数が多い場合には、PCT 申請を行う方法（上記②および④）をおすすめします。

Q. なぜ PCT 申請を利用の方がよいのですか？

(1) 申請日の確保

直接各国特許庁や地域特許庁へ申請する場合（上記①

および③）には、原則として、申請時にその国の言語で作成した申請書類を用意する必要があります。先願主義²のもと、申請日を早く確保することが重要となりますが、各国の言語で作成した申請書類を準備し、同日に各国にて申請手続をとることは非常に煩雑であり、現実的とはいえません。

PCT 申請はこのような煩雑さを改善するために設けられた制度であり、PCT 申請を行うと、その申請日（国際申請日）が PCT 加盟国の各国での国内申請日となります。また、PCT 申請は、PCT 加盟国である自国の特許庁に対して特許庁が定めた言語で手続することができます。日本人の場合、日本特許庁に対して日本語または英語で手続することになります。つまり、ひとつの PCT 申請を日本語で行うことにより、PCT に加盟しているすべての国で申請日を確保することができます。

なお、係る申請を PCT 加盟国の国内手続に係属させる（各国移行）にあたり、その国が認める言語に翻訳した申請書類の翻訳文を提出する必要があります。

(2) 特許性に関する見解

PCT 申請を行うと、国際調査が行われ、当該申請に係る発明が新規性や進歩性等、特許取得に必要な要件を満たしているかどうかについて審査官の見解が作成され、申請人に提供されます。申請人は係る見解を参照して、当該申請に係る発明が特許を取得できる可能性があるか、また、当該申請をどの国に移行させて権利化を図るか、検討することが可能です。このように検討を行うことにより、権利化に要するコストを適正化することができますと考えられます。

ただし、PCT 申請は、各国移行の後、各国の特許庁にて審査が行われ、特許付与が認められるものであり、上記の見解のとおりの特許性が認められるとは限らないことに注意が必要です。

¹ PCT 加盟国は、特許庁ホームページにて調べることができます。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm

² 先に申請した者に特許権を与える主義。

強制執行手続について

弁護士 本橋 たえ子

1. はじめに

判決の名宛人たる相手方が、判決内容を任意に履行しない場合、強制執行手続によりこれを実現することが必要になります。今回は、この強制執行手続について、簡単に説明したいと思います。

2. 強制執行の態様

強制執行は、その強制的態様によって、①直接強制、②代替強制、③間接強制、の3つに分類されます。

直接強制は、国の執行機関が直接的に権利を実現する方法であり、知財事件の場合ですと、特許権等に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求などの金銭債権が執行債権の典型例です。一方、代替執行は、執行債権者（判決に示された請求権を行使できる者）または第三者が、債務者（請求権行使の相手方）に代わって権利を実現し、それに要した費用を債務者から取り立てる方法で、知財事件の場合ですと、侵害組成物の廃棄請求等が、執行債権の例として挙げられます。また、間接強制は、債務者に対して、履行の遅延や不履行の場合に、金銭の支払いを命ずるというプレッシャーを与えることにより、権利を実現しようとする方法であり、知財事件の場合ですと、製品の販売等の差止請求などが挙げられます。

なお、不正競争防止法に基づく商号登記抹消登記手続請求の場合、判決確定後に勝訴原告が登記変更申請を行うことが多いですが、この点に関し、登記の実行自体は執行行為には当たりません（最判昭和41年3月18日）。商号登記抹消登記手続請求における一般的な判決主文は、「被告は、〇〇地方法務局平成〇年〇月〇日設立の商業登記中、「××」の商号登記の抹消登記手続をせよ。」となりますが、これは、被告に対し、商号登記抹消手続の意思表示を命ずる旨の判決です。意思表示を命ずる判決の執行は、判決確定等により債務者がそのような意思表示をしたものと擬制される（民事執行法174条1項）ことを以って終了します。もっとも、意思表示の到達までは擬制されないため、登記官に債務者の意思表示があったことを了知させ、その目的を達するために、判決正本と判決確定証明書を添付して申請書を提出することが必要とされていると解されます。

3. 執行手続の概要

執行手続は、債権者（勝訴原告等）の申立てに基づいて行われます。申立の理由としては、債務者が、執行力のある債務名義正本に基づく義務を有するのに、これを履行しない旨を記載します。「債務名義」とは、権利の判定機関とは切り離された執行機関が、強制執行により実現されるべき請求権の存在を形式的に判断するための文書で、民事執行法22条に列挙されるように、確定判決（1号）のほか、和解調書（7号、民事訴訟法267条）や仮執行宣言付判決（2号）などもこれに該当します。なお、債務名義の正本の末尾に執行文が付与されて、債務名義の執行力の存在が公証されます。

金銭債権の直接強制は、申立ては執行対象財産に応じて行い、対象財産の差押え、換価（売却等）を経て実現されます。一方、代替執行は、債務内容を債務者以外の者に実施させることについての授權決定申立て、債務者の審尋、授權決定を経て、債権者または第三者によって行われます。また、間接強制については、強制金決定の申立て、債務者の審尋、支払予告決定を経て、強制金の取り立ての執行が可能となります。

4. 執行の範囲についての留意点

ところで、不正競争防止法に基づく商号使用差止請求の場合、判決確定後に、債務者が、判決主文に記載の商号とは異なるものの、その使用も不正競争行為に該当するような商号に変更した場合に、当該確定判決を債務名義として強制執行を行うことは可能でしょうか。

この点に関し、「東鯨」の商号使用差止の判決確定後に、同被告が掲げた「みその東鯨」の看板撤去の間接強制を申し立てた事案においては、これが否定され、新たに別訴を提起すべきと判断されています（札幌高決昭和49年3月27日）。判示のうち、「（類似性の）判断をすべて執行機関に委ねることにもあり、その職分の限界につきこれが逸脱を招く」との部分に着目すると、社会通念上同一といえる程度の変更であれば、執行が認められるようにも思われますが、このような問題を未然に防ぐために、提訴の段階で請求の趣旨の記載を工夫しておくことが望ましいといえます。

特 専用実施権、損害賠償 平成25年9月25日判決
(東京地裁 平成22年(ワ)第17810号)特許権侵害差止等請求事件 請求一部認容

特許権者Aと専用実施権者Bが共同原告となり、専用実施権者Bは特許法102条1項に基づき、特許権者Aは同3項に基づき、被告Cに対して損害賠償を請求した。被告Cは、被告製品を国内向けに58台販売し、海外向けに13台を輸出していた。また、AB間の契約によれば、専用実施権者Bが販売した装置の台数に応じた実施料を、特許権者Aに支払うこととされていた。

裁判所は、被告製品がAの特許権を侵害していると認定した上で、特許権者Aの損害額に関して判断した。まず、特許権者AはBに専用実施権を設定していたことから、被告Cとの間でライセンス契約を締結して実施料を得られる可能性はなかったとして、102条3項による実施料相当額を損害額として推定することはできないと判断したが、特許権者Aに損害が生じていれば、民法709条による損害賠償は可能であるとした。

そして、国内向けの58台については、国内に(専用実施権者B以外の)競合他社の存在が認められないので、その分については、侵害行為がなかったならば専用

実施権者Bが同一数量を販売して実施料を取得できたとして、民法709条に基づき、58台分の実施料相当額の損害賠償を認めた。

しかし、海外向けの13台については、競合品が存在するか否か等の事実が明らかではなく、被告製品の販売がなかったならば専用実施権者Bが同一数量を販売でき、特許権者Aが実施料を得ることができたという相当因果関係の立証がなされていないとして、海外向けの分については損害賠償を認めなかった。

また、裁判所は、専用実施権者Bの損害額(102条1項)を算定するにあたり、特許権者Aへの実施料を変動経費として控除しているから、当該実施料分の損害賠償を特許権者Aに認めたにしても、専用実施権者Bの損害賠償との関係で二重請求とならないと判断した。

本判決では、海外向けの13台は、専用実施権者による損害額(102条1項)においては算定の基礎とされており、証明責任の所在が結論を分ける結果となった。

商 商標の使用、ODM、素材名称 平成25年9月25日判決
(知財高裁 平成25年(行ケ)第10032号)審決取消請求事件 取消審決>>審決取消

本件商標(「グラム」「gram」の二段商標)の通常使用権者Aは、ODM型生産(受託先が商品企画から生産、流通まで行い、委託先に商品を提供する業態)により本件商品(被服)を生産し、本件商標と類似する本件使用商標が付された下げ札を付して、会社Bに販売し、その後、会社Cを介して本件商品が転々流通されていた。また、本件商品には、会社Cの保有する別商標の襟ネームが付されていた。この状況において不使用取消審判が請求され、特許庁は、通常使用権者が本件商標を使用していないとして登録を取り消す旨の審決をしたため、商標権者が取消訴訟を提起し、裁判所は審決を取り消した。

本件商品に会社Cの別商標が付されており、A、B及びCの間の取引が下請けないし製造委託であって譲渡に該当しないとする被告の主張に対し、裁判所は、ODM型生産という、委託者(A)のブランド名での販売を前提に商品を提供するという形態で本件商品の取引がなされていること、及び、委託者Aにより本件使用商標が付されていることから、A、B及びCの間の取引

が譲渡に該当すると判断した。

また、裁判所は、本件使用商標は、単に本件商品の素材を示すために付されたものではなく、商標権者の特殊軽量素材の生地を使用してODM型生産された、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れた衣類であることも示し、本件商品が商標権者の素材を使用した、「Gram」ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得ると認定した。

本件は、通常使用権者Aが商品を企画して提案するODMであり、純粋な受託生産であるOEMとは取引形態が異なること、本件商標が素材名称のみならず被服の出所及び品質を示すものとしても認定した点に特徴がある。後者の点について、ZAX事件(東京高判平成16年(行ケ)第404号)では、被服に付けられたタグに「ZAX」という素材の品質、機能上の特徴を説明する文章が付けられていたことを理由に、タグに付された「ZAX」が被服についての使用にあたらないと判断されている。

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。