

Oslaw News Letter

vol.48

目 次

Contents

● 論 文	FRAND料率を認定した米国連邦地裁のメモランダムについて (TCL Comm'n v. Ericsson)	弁護士 小林 英了 1
● 商 標 N e w s	食品メーカー・流通業者が留意すべき地理的表示とGIマーク	弁護士 土生 真之 6
● 海 外 N e w s	WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp. 事件	弁護士 津田 理 7
● 特 許 入 門		弁護士 松野 知紘 9
● 判 例 紹 介		11

論文

Thesis

FRAND料率を認定した米国連邦地裁の メモランダムについて (TCL Comm'n v. Ericsson¹)

弁護士 小林 英了

1. はじめに

ある特定の技術に関して標準規格を定める標準規格団体では、当該規格を実施する上で不可欠な特許である標準必須特許（以下、「SEP (Standard Essential Patent)」という。）の保有者によるホールドアップ（標準規格の実施者に対して高額のロイヤルティを請求すること）を防止するために、標準規格を採択する前に、自らが保有する SEP を開示するとともに、当該規格の実施を望む者に対して、「公平、合理的かつ非差別的な」(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) 条件（いわゆる FRAND 条件）にて SEP のライセンスを与える旨の

宣言（FRAND 宣言）を行うことを、当該団体の参加者に義務づけている。

ここで、「公平、合理的かつ非差別的な」条件がどのようにして定められるかに関しては、明確な基準というものとは定められておらず、①ボトムアップ（個々の SEP についてのロイヤルティ料率を認定）とトップダウン（標準規格全体での累積ロイヤルティ料率を定め、それを SEP の保有割合で按分）のいずれを基準として算定すべきか、②「非差別的な」との関係で、ライセンシーの規模や販売量に応じて料率を変えられるのか、③最終製品と部品のいずれを基準とすべきか、④地域毎に料率を変えられるのか、⑤裁判所が全世界における料率を定める

〈脚 注〉

¹ TCL Comm. Tech. Holdings, Ltd. v. Ericsson (CDCA Dec. 21, 2017)

ことが可能か、といった点が問題となり得る。

具体的にどのようにして算出されるかは、事案の蓄積に委ねられるものと思われるが、(侵害立証を含め)主張立証に必要なコストに比べて認容される額が著しく低いことから、判決に至るケースは少ない。日本では、知財高裁大合議判決²(以下、「知財高裁判決」という。)の1件のみが公開されているに過ぎず、欧州においても、英国で判断がなされたUnwired Planet 事件判決³(以下、「英国判決」という。)を除いては、当職が知りうる限り、FRAND 料率を認定した事案は見当たらない。

一方、米国においては、FRAND 料率を認定した裁判例が複数出されており、これまでの判決ではボトムアップにより料率の判断がなされていたが⁴、最近出されたTCL 対 Ericsson 事件(以下、「TCL 事件」という。)での判断(Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law)では、知財高裁判決や英国判決と同様に、トップダウンを前提にFRAND 料率が認定されている。

本稿では、このTCL 事件で出された判断の概要について、知財高裁判決や英国判決と対比しつつ紹介する。

2. TCL 事件の概要

(1) 事案の概要

中国の携帯電話メーカーであるTCLは、移動体通信に関する多くのSEPを保有するEricssonとの間で、2007年に、2G規格を対象としたライセンス契約を締結していたが、期間満了に伴い、3G規格及び4G規格を含めたライセンス交渉を行っていた⁵。

この交渉において、Ericssonは、下記の条件にてライセンス申入れ(判決文では、「Option A」「Option B」)を行っていた。

1) Option A: 各年の売上高30億ドルまでは、3000万ドル(最小1.0%)。30億ドルを超えた部分は、4Gにつき2%、3Gにつき1.5%、2Gにつき0.8%。中国国内の販売については、50%のディスカウント

2) Option B: 4Gにつき1.5%(1台あたり、最小で2ドル、最大で4.5ドル)。3Gにつき1.2%、2G(EDGE)につき1.0%、2G(GSM/GPRS)につき0.8%

その後、交渉が不調に終わったことから、Ericssonは米国以外の国で侵害訴訟を提起した。これを受けて、TCLは、米国カリフォルニア中部地区連邦地裁に、①EricssonがFRAND条件にてSEPをライセンスする義務に違反したかどうか、②Ericssonによる上記Option A, BがFRAND条件に合致するかどうか、③Option A, BがFRAND条件に合致していない場合に、Ericssonの保有するSEPに対するFRAND料率の確認を求めた。

裁判所(Selna 判事)は、①については判断せず、②及び③について、Option A, BはFRAND条件に合致していないとして、ロイヤルティ料率を認定した。

(2) FRAND 料率の判断枠組み

前述のとおり、FRAND料率の算出方法として、個々のSEPの料率を認定して積み上げるやり方(ボトムアップ)と、規格全体の累積ロイヤルティ料率を定めてSEPの保有割合で按分するやり方(トップダウン)があり、知財高裁判決及び英国判決では、トップダウン方式をFRAND料率の算定根拠としている(累積ロイヤルティ料率により上限が定められるため、ボトムアップと比べると料率が低く抑えられる)。

TCL 事件でも同様に、FRAND料率の認定にあたりトップダウン方式を根拠としている。その理由として、ボトムアップ方式ではロイヤリティスタッキング(SEP毎に料率を積み上げる結果、トータルの料率が過度に高くなる)の問題が生じること、特許権者であるEricsson自らが、累積ロイヤルティに基づき算出すべきとのcommitmentを過去に出していたことを挙げている。米国でFRAND料率を認定した裁判例でトップダウン方式が採用されたのは、このケースが最初である。

ただし、裁判所は、トップダウン方式による算出のみでFRAND料率を認定するのではなく、同業他社に付

〈脚 注〉

² 知財高裁平成26年5月16日判決(平成25年(ネ)第10043号)

³ イングランド・ウェールズ高等法院、Unwired Planet v. Huawei 事件の2017年4月5日判決([2017]EWHC 711 (Pat))

⁴ 例えば、Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)では、Georgia-Pacific Factorsを考慮して、H.264必須特許群及び802.11必須特許群のロイヤルティ料率について判断した地裁判決を支持した。

⁵ 2G、3G及び4G規格を策定する標準規格団体(ETSI)では、IPRポリシーでは、技術提案を行う者に対して、当該提案が採択された場合に、必須になると考えられる知的財産権を所有している場合には、その知的財産権をFRAND条件でライセンス許諾する用意がある旨の、撤回不能の約束を行う旨、規定されている(ETSI IPRポリシー第6.1条)

与したライセンスでのロイヤルティ料率をも考慮して、FRAND 料率の認定を行っている。この点は、英国判決も同様である（知財高裁判決では、このようなアプローチはとられていない）。

また、累積ロイヤルティ率は、Ericsson を含む SEP 保有者による Statement の記載を考慮して、2G/3G については 5%、4G については 6～10% と認定した。なお、知財高裁判決では、製品に複数の標準規格が採用されていることを考慮して、5% に 3G 規格の寄与割合を乗じたものを、累積ロイヤルティ率として採用している。

(3) 特許権者の SEP 保有割合の認定

次に、裁判所は、標準規格（2G, 3G, 4G）のそれぞれについて、当該標準規格をカバーする SEP の総数（総ファミリー数）と、特許権者である Ericsson が保有する SEP の数（ファミリー数）より、Ericsson の保有する SEP の割合を算出した。

ここで、SEP のカウントをするにあたっては、単に FRAND 宣言がされた全ての特許を SEP とするのではなく、実際に規格に必須であるかどうかという観点で件数のカウントが行われた（例えば、規格仕様書上、オプションとされている構成に関する特許については、SEP から除外）。また、特許出願から権利化まで数年の期間を要することから、出願をした時点で FRAND 宣言がなされるのが通常であり、その後の審査の過程で（公知文献を回避するために）補正がなされた結果、規格仕様書の記載から外れてしまう場合もあり得ることから、このような判定方法は実情に沿ったものといえる。

ETSI の標準規格のように、FRAND 宣言された特許の数が非常に多い場合には、裁判所が個々の特許につき検討することは現実的ではない。TCL 事件においても、Expert（TCL 側の Expert）により提出されたレポートを参照して、件数をカウントしている。当該レポートでは、FRAND 宣言された特許（ユーザ端末に関するもの）のうち、消滅したもの及び英語以外の言語で公開されたものを除外した 7106 の特許ファミリーを特定し、その中の約 1/3 である 2600 件の特許ファミリーをサンプリングして、FRAND 宣言で指定された標準規格（2G, 3G, 4G）ごとに必須特許の数を出している。

しかしながら、当該レポートでは、特許クレームの記

載のみから必須該当性を判断しており、明細書の実施例や審査経過は考慮していなかった等の理由により実際には SEP ではなかった特許が複数見つかったことを考慮して、一定割合（根拠は不明）を控除した、365 ファミリー（2G）、953 ファミリー（3G）、1481 ファミリー（4G）を、規格ごとの SEP と認定した。

Ericsson の保有する SEP の数については、両当事者の Expert から提出されたレポートを考慮するとともに、存続期間満了後の期間における権利行使ができないという判例法を考慮して、基準日（2017 年 5 月 1 日）から 5 年のライセンスを想定し、当該 5 年の期間に消滅する特許については、存続期間に応じた重み付けを行うことで、保有 SEP の調整を行い、下記のとおり認定した。

規格	SEP 数	必須特許数		SEP 割合
		TCL ベース	Ericsson ベース	
2G	365	12	12	3.28%
3G	953	19.65	24.65	2.06%-2.58%
4G	1481	69.88	111.51	4.76%-7.53%

実際に規格に必須であるかどうかという観点で SEP 数をカウントするアプローチは、英国判決と親和的である（知財高裁判決では、第三者レポートに依拠して全体の SEP 数を認定しており、3G の個別特許に関する損害賠償債務に関するものであり、特許権者の SEP 数の認定はなされていない）。その一方で、このアプローチによれば立証に関する当事者の負担が大きくなるため、特許権者の保有 SEP が少ない場合や個別特許についての実施料（損害賠償）を求めるような場合には、高い費用対効果が見込まれない。

(4) 地域に応じた調整

裁判所は、Ericsson の特許ポートフォリオ及び TCL の売上げが地域で偏っていることを考慮し、米国、欧州、その他（中国を含む）の 3 地域に分けて、ロイヤルティ料率の補正を行っている。判決文からは算出根拠は不明であるが、以下のとおり認定されている（欧州の 4G に関する数値がないのは、TCL が欧州で 4G に対応する端末を販売していないことに起因すると思われる）。

規格	米国	欧州	その他
2G	100%	72.2%	54.9%
3G	100%	87.9%	74.8%
4G	100%	-	69.8%

料率を地域によらず一律に扱ってしまうと、実質的に他の地域における SEP により賠償額が認定されることとなるため、地域に応じた補正を行うことには合理的であると思われる。英国判決でも、本事件と同様に、地域（主要市場とそれ以外）で分けて料率の補正を行っている（知財高裁判決では、日本特許のみが審理対象となっているため、そのような調整を行う前提がない）。ただ、地域に応じて料率を変えるのであれば、SEP の保有割合の認定を行うにあたり、地域毎に特許数を認定すべきではないかと思われる。

以上を踏まえ、トップダウン方式により裁判所が算出した FRAND 料率（＝累積ロイヤルティ×保有 SEP 割合×地域に応じた補正值）は、次の表のとおりとなる（3G 及び 4G の欄の上段は TCL 主張に係る SEP 保有割合による算出値、下段は Ericsson 主張に係る SEP 保有割合による算出値である）。

規格	米国	欧州	その他
2G	0.16%	0.12%	0.09%
3G	0.10% 0.13%	0.09% 0.11%	0.08% 0.10%
4G	0.28%-0.47% 0.45%-0.75%	-	0.20%-0.33% 0.32%-0.53%

(5) 比較対象としての他社へのライセンスの分析

次に、裁判所は、Ericsson が同業他社に供与したライセンス契約及びマーケットデータを分析して、標準必須特許のライセンスによって Ericsson が得た利益と、ライセンシーの売上高を推定し、そこから Ericsson の標準必須特許に対するロイヤルティ率の推定を行った。

対比すべきライセンス契約としては、TCL と同様に、全世界で携帯端末の販売を行っている会社がライセンシーとなっている契約を選定し、特定の国のみで事業展開を行っているライセンシーとの契約は除外している。その結果、本判決では、6 社（Apple, HTC, Samsung, LG, ZTE 及び Huawei）をピックアップし、それぞれについて分析が行われた。

具体的な分析プロセスは複雑であるため詳細な説明は差し控えるが、ライセンス契約の当事者の保有 SEP 割合、双方当事者の売上げ、当事者の支払額の差額分（net balancing payments）を認定し、そこから Ericsson の保有する SEP の価値（ロイヤルティ料率）を算出しているようである。売上げ等のデータは、マーケットデータを採用しているようである。

判決文（マスキングが施されており数字は不明）から推測する限りでは、料率の推定値（全世界ベース）は、4G 規格について 0.31%～0.66%、3G 規格について 0.33%～0.67% の範囲内にあるものと推測される。

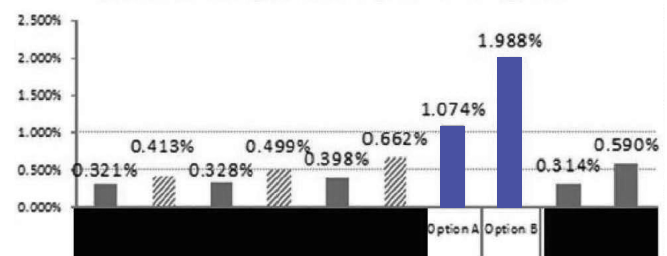
英国判決でも、同様のアプローチがとられており、同業他社とのライセンス契約の分析がなされている。なお、知財高裁判決では、トップダウン方式による算出値のみから FRAND 料率を認定しており、他社とのライセンス契約の分析はなされていない。

(6) Ericsson のライセンスオファーの評価

裁判所は、Ericsson が TCL に提示したオファー（Option A, B）について、一括金やディスカウントを考慮して、一方的ライセンスとした場合のロイヤルティ料率を算出し、これと前述した他社へのロイヤルティ料率と比較することで、Option A, B が合理的、非差別的であることを検討した。

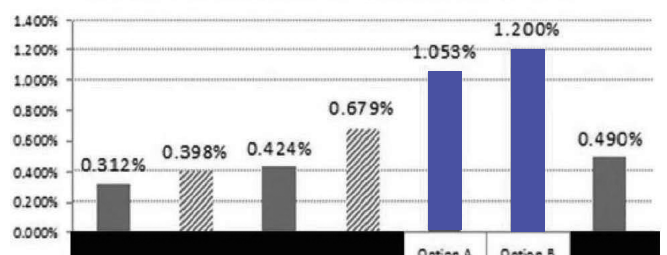
下の図は、他社へのロイヤルティ料率と Option A, B に基づくロイヤルティ料率とを比較したものであり、黒塗り部分はライセンシー（上記の 6 社のいずれか）を示していると思われる。

Figure 6: 4G Rates of Similarly Situated Licensees Compared to Option A & Option B



[判決文の Figure 6]

Figure 7: 3G Rates of Similarly Situated Licensees Compared to Option A & Option B



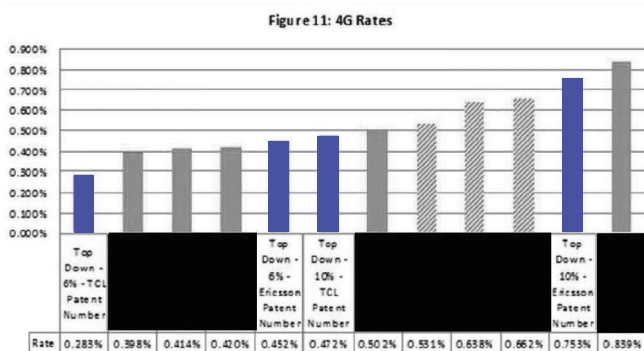
[判決文の Figure 7]

裁判所は、他社へのロイヤルティ料率との対比より、Option A, B のいずれも合理的な料率ではなく、他社と比べても差別的であるとして、FRAND 条件に合致しないと判断した。

(7) 最終的な FRAND 料率の認定

次に、裁判所は、Top-down 方式で算出されたロイヤルティ料率と、類似ライセンスに基づくロイヤルティ料率をベースに、Ericsson の有する SEP に対する FRAND 料率を認定した。

下の図は、4G 規格について、上述のようにして算出されたロイヤルティ料率を並べたものであり、裁判所は、上下 2 つずつ除外した中央の 8 つの料率より、4G 規格に対する FRAND 料率として 0.450% と認定した（判決文には、具体的な認定根拠は書かれておらず、表の中央付近の数字を採用したものと推測される）。



【判決文の Figure 11】

同様にして、2G 及び 3G に対する FRAND 料率を認定し、前述の地域別の補正値を乗じることで、最終的な FRAND 料率を下記の通り認定した。

	2G	3G	4G
米国	0.164%	0.300%	0.450%
欧州	0.118%	0.264%	
その他	0.090%	0.224%	0.314%

このようにして算出された料率に基づき、裁判所は、未ライセンス期間における Release payment（全世界を対象）として、TCL は Ericsson に約 16.5 百万ドルの支払義務があると認定した。

裁判管轄外の実施行為に対する賠償額を認定することが適切かどうかという点で問題がありうるが、本事件では、当事者より要求があったことから、裁判所は、全世

界を対象とした料率及び支払額の認定を行ったようである。なお、英国判決では、全世界を対象とした料率の認定はなされたものの、損害賠償額は、英国の実施行為を対象とした部分に限定されている。

3. おわりに

本事件では、英国判決及び知財高裁判決と同様に、トップダウン方式を FRAND 料率の認定根拠としている点が特徴的である。ボトムアップ方式とのいずれを採用するかは、統一された判断が望まれるが、本メモランダムと同様の判断が定着してしまうと、日本や英国のみならず、米国においても、FRAND 宣言がなされた SEP による権利行使については、非 SEP 特許と比べると高額の認容額が見込まれない状況となる⁶。

特許権は、製品の差止めのリスクがある点で強力な権利であると思われるが、米国において差止めが認められるためには、eBay factors の 4 要件⁷が満たされる必要があり、FRAND 宣言がなされた特許については、特許権者においてライセンスを提供する用意がある旨宣言がされていることから、回復不可能な損害の存在が認められにくいように思われる（裁判所が認定した FRAND 料率に基づく支払を拒否し続けるような、例外的な場合に限られるであろう）。

このような状況において、本メモランダムを前提として、SEP に基づく権利行使を行うことのメリットとしては、ワールドワイドでの解決が見込まれるという点に見いださざるを得ないと思われる。ただし、当事者（特に被疑侵害者）が、米国以外での料率及び賠償額の認定を拒否した場合にまで、裁判所が審理判断するかは疑問であるし、訴訟物（特定の日本特許に基づく差止請求権ないし損害賠償請求権）に含まれないとして、日本の裁判所はワールドワイドでの料率の認定は行わないであろう。FRAND 料率について当事者間で協議がまとまらず、日本にて第三者による FRAND 料率を認定して貰うとなれば、（実効性はともかく）仲裁手続を選択することも、一つの取り得る手ではないかと思われる⁸。

〈脚 注〉

⁶ インターネット上の記事によれば、同時期に出された当事者を共通にする非 SEP に基づく特許侵害訴訟において、TCL に対して約 \$75M の賠償を認めるとの陪審評決が出されたとのことである（ただし、その後裁判官によって破棄されている）。

⁷ 衡平法の観点から、①回復不可能な損害の存在、②損害賠償等の法による救済がでは不十分であること、③両当事者に生ずる不利益のバランス、④公共の利益が害されないことの 4 要件を満たす必要がある。

⁸ 日経新聞電子版（6 月 27 日付け）によれば、国際的な知的財産紛争を専門に解決する仲裁機関（東京国際知的財産仲裁センター）が、今年の 9 月に東京部に開設されるようである。

食品メーカー・流通業者が留意すべき地理的表示と GI マーク

弁理士 土生 真之

1. はじめに

2015年6月に地理的表示法(以下「法」という。)¹が施行され、地理的表示保護制度(GI制度)²がスタートしてから3年が経過し、既に62件³の産品が登録を受けている。GI制度のメインプレイヤーは農林水産物の生産者団体であるが、登録産品が増えることにより、食品メーカーや流通業者もGI制度に関わる場面が増えてきている。

そこで、本稿では食品メーカーや流通業者が地理的表示及びGIマークを扱う際の主な留意事項について紹介したい。

2. 地理的表示とGIマーク

「地理的表示」とは、登録産品の名称のことであり、例えば「あおりカシス」という名称が該当する。

一方、「GIマーク」とは、地理的表示とセットで付される左掲の認証マークのことであり、



GI マーク

これらの表示を不適切に使用したときは、表示の除去等の措置命令の対象となり⁴、もしも従わない場合には罰則(最大3億円の罰金等)の対象にもなる⁵。

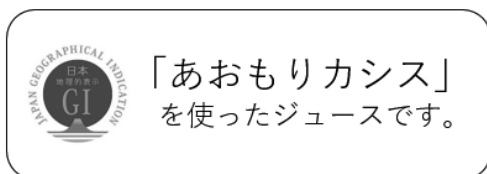
登録産品以外に表示を付すこと(偽装表示)は論外であるが、真正品であっても表示方法にやや細かな制約が存在するため、表示ルールを理解のうえ、適正に表示を扱う必要がある。

3. 食品メーカー・流通業者が留意すべき事項

①加工品への表示

地理的表示法では、登録産品を主たる原材料とする加工品に地理的表示を使用することは認められているが⁶、その加工品にGIマークを表示することは禁止されている⁷。つまり、あおりカシスを原料とするジュースに「あおりカシスジュース」と表示することは可能であるが、加工品であるジュース自体は登録産品ではないため、加工品自体の容器等にGIマークを表示することはできない。

ただし、広告等において下記のように説明文と一体であればGIマークを表示することもできる⁸。



②地理的表示と類似する表示の禁止

従来、食品業界では「〜風」、「〜タイプ」という曖昧な表現が用いられることもあったが、登録産品については、これらは地理的表示と類似する表示に該当し、使用することは禁止される⁹。

従って、「国産パルマ風ハム」のような表示は使用できない。

③地理的表示とGIマークのセット使用

登録産品に地理的表示を付す場合は、GIマークも併せて付さなければならない¹⁰。例えば、「夕張メロン+GIマーク」が表示された段ボールで出荷された夕張メロンを小売店で箱から出して店頭で陳列する場合(店頭には段ボールは陳列しない前提)、メロンそのものに貼るラベルあるいはPOP等に再度「夕張メロン」の地理的表示と「GIマーク」の表示を付す必要がある¹¹。このとき、「夕張メロン」の地理的表示のみで、GIマークを付さないと、小売業者は不適切な表示を行ったこととなる。

④広告等におけるGIマークの表示

GIマークは農林水産省が商標登録をしている。登録産品自体又はその包装等にGIマークを付すことは、そもそも地理的表示法により義務づけられているため許諾は不要だが、それ以外の媒体であるチラシや通販サイトの画面、飲食店のメニュー等においてGIマークを表示するためには、農林水産省へ申請書を提出して使用許諾を得る必要がある¹²。

⑤先使用権の期間の制限の可能性

現行法では、地理的表示の登録の日前から不正の目的でなく地理的表示と同一・類似の名称を用いていた者には先使用権が認められている。しかし、日EU経済連携協定の交渉の結果、先使用権が認められる期間を7年間に制限し、地理的表示の保護を厚くする法改正が検討されている。

現在、「八丁味噌」の地理的表示について、その登録内容に異議を唱える老舗の2社が登録生産者団体となっていない。現行法の下では、当該2社には先使用権が認められると思われるが、当該2社がこのまま追加登録を受けずにいれば、法改正により先使用権もやがては失われ、「八丁味噌」を名乗れなくなるおそれがある。そして、このような未登録生産者から商品供給を受けている場合には、食品メーカー・小売業者も地理的表示がある日使用できなくなる可能性があるため、商品供給元が地理的表示の登録生産者団体に該当しているか確認しておくことも必要である¹³。

4. むすび

地理的表示、GIマークは、食品メーカー・流通業者にとっても、商品の販売促進を図るための有用なツールであるので、農林水産省のガイドライン¹⁴も参照のうえ、表示を適切に扱いつつ活用していただきたい。

〈脚 注〉

¹ 正式名称「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」

² 制度概要についてはニュースレター37号参照

³ 2018年6月20日現在

⁴ 法5条

⁵ 法39条〜43条

⁶ 法3条2項1号

⁷ 法4条2項

⁸ 農林水産省 食料産業局 知的財産課「広告、インターネット販売、外食産業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン」(平成29年7月19日版)11頁

⁹ 農林水産省 食料産業局 知的財産課「地理的表示保護制度表示ガイドライン」(平成27年10月版)6頁

¹⁰ 法4条1項

¹¹ 前掲注9 18頁

¹² 前掲注8 3頁

¹³ 農林水産省 食料産業局 知的財産課「日EU・EPAにおける地理的表示(GI)の取扱いについて」21頁

¹⁴ 前掲注8,9

WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp. 事件¹

(米国最高裁判決、2018 年 6 月 22 日)

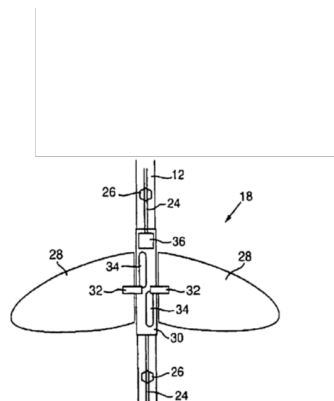
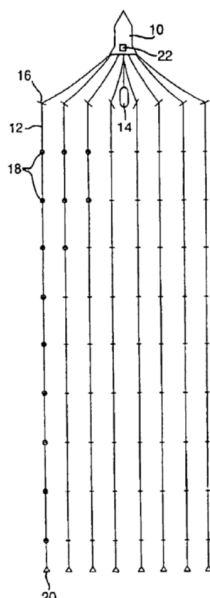
弁理士 津田 理

1. 事件の概要

本事件では、米国特許発明の構成部品を米国から輸出したことにより特許権侵害が成立する場合において、特許権者において米国外で発生した逸失利益を損害賠償請求できるか否か、が問題となりました。

2. 背景

WesternGeco LLC（以下、単に「Western 社」とする）は、探査船によって曳航される海底探査用のストリーマーの位置制御技術に関する 4 件の特許²を有していました。Western 社は、この位置制御技術を用いた海底探査装置を米国内で製造するとともに、その海底探査装置を用いて海底の 3 次元マップを作成し海底資源（海底に埋蔵されている石油やガスなど）を調査する海底探査サービスを米国外で実施していました。なお、Western 社は、これらの位置制御技術に関して他社へのライセンスをしていませんでした。



10: 探査船
12: ストリーマー
18: ストリーマー位置制御装置 (バード)

ION Geophysical Corp.（以下、単に「ION 社」という）は、2007 年頃から、Western 社と競合する海底探査装置の部品を米国内で製造して輸出し、米国外で海底探査装置を組み立てて、その海底探査装置を用いた海底探査サービス（Western 社と同様のサービス）を実施していました。

2009 年、Western 社は、上記 ION 社の行為について、米国特許法 271 条 (f) (1) 及び (2)³により上記 4 件の特許権を侵害するものとして、米国特許法 284 条⁴に基づき損害賠償を求める訴えを、テキサス州南部地区連邦地方裁判所に提起しました。

連邦地方裁判所では、米国特許法 271 条 (f) (1) 及び (2) に基づく上記 4 件の特許権侵害が認定され、米国内での部品の製造について合理的なロイヤリティ

〈脚 注〉

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1011_6j37.pdf

² US 7,293,520, US 7,162,967, US 7,080,607, US 6,691,038

³ 米国特許法 271 条 特許侵害

(f) (1) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

(2) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

⁴ 米国特許法 284 条 損害賠償

原告に有利な判決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤリティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。損害賠償額について陪審による判決が行われなかった場合は、裁判所がそれを査定しなければならない。何れの場合も、裁判所は、損害賠償額を、判決又は査定された額の 3 倍まで増額することができる。本段落に基づいて増額された損害賠償は、第 154 条 (d) に基づく仮の権利には適用されない。

裁判所は、該当する状況下での損害賠償額又は適正なロイヤリティを決定するための補助として、鑑定人の証言を聴取することができる。

1250万ドルの支払いと、米国外でのサービス実施についての逸失利益9340万ドルの支払いを命じました。

ION社は、米国外でのサービス実施について逸失利益の支払いを命じた連邦地方裁判所の判断には誤りがあるとして、連邦巡回区控訴裁判所に控訴しました。

連邦巡回区控訴裁判所は、米国外での逸失利益に対する損害賠償は認められないとし、連邦地方裁判所の判決を破棄した上で差し戻しました。

Western社は、連邦巡回区控訴裁判所の判決を不服として、連邦最高裁判所（以下「最高裁」という）に上告しました。

3. 最高裁の判断

最高裁は、“連邦法は米国内においてのみ適用される”という推定の原則が本事件に適用されるべきか否かを判断するにあたり、2段階の分析フレームワーク（RJR Nabisco, Inc. v. European Community:（最高裁判決、2016年6月20日）⁵⁾）を用いることとしました。

2段階の分析フレームワークでは、第1段階で、“連邦法は米国内においてのみ適用される”という推定が覆されるか否かが検討され、この推定が覆されないとされた場合には、第2段階で、連邦法が国内適用される事件であるか否かが検討されます。

本事件では、最高裁は、第1段階の検討は省略することができるとし、第2段階のみ検討しました。そして、最高裁は、本事件において、米国特許法271条(f)(2)を含めて米国特許法284条の焦点は、特許発明の構成部品を米国から輸出する行為であると認定し、ION社の行為（特許発明の構成部品を輸出する行為）は、明らかに米国内で行われているから、ION社の他の行為が米国外で行われているとしても、本事件は米

国特許法284条が国内適用される事件であると判断し、本事件においては米国外での逸失利益に対する損害賠償が認められる、と結論付けました。

4. 考察

本事件では、米国内での部品の製造や販売、そして米国からの輸出という行為がなければ、米国外での競合製品の組み立てや、その競合製品を用いた海底探査サービス（競合サービス）が行われることはなく、逸失利益（本来、特許権者が米国外での海底探査サービスにより得られるべきであったにもかかわらず、米国内での特許侵害によって得られなくなった利益）が発生することにもなかったと考えられます。したがって、米国特許法271条(f)(2)に基づく米国内での侵害に起因する損害賠償として、米国外で発生した逸失利益を請求できるという、最高裁の判断には一理あると考えられます。

また、米国特許法271条(f)(2)は、特許発明の専用部品の輸出について規定しており、この規定の立法趣旨は、米国の企業が専用部品の輸出によって米国特許を迂回する行為を抑止するとともに、外国の企業が米国から専用部品を輸入して米国の特許発明の実施品を製造・販売等する行為を抑止することにあるとされていますので、今回の最高裁の判断は、上記の立法趣旨にも合致すると思われる。

しかしながら、米国外における逸失利益についての損害賠償請求を認めた今回の最高裁の判断は、あくまでも米国特許法271条(f)(2)に基づく米国内での侵害行為に限って適用されるべきであり、他の侵害行為のすべてについてまで適用されるべきものではないと考えられます。

弁理士 松野 知紘

Q.当社はいわゆる中小企業です。特許取得 において何か優遇措置は受けられますか。

A. 日米における中小企業の支援制度についてご説明します。

1 日本

御社が所定の要件を満たす場合、(1) 特許庁に対して早期審査（審査を通常に比べて短期間で行う制度）および早期審理（審判を通常に比べて短期間で行う制度）を申請でき、(2) 特許庁に収める出願審査請求費用および特許料の軽減を受けることができ、また、(3) JETRO（日本貿易振興機構）等¹ から外国出願費用の助成を受けられることがあります。詳細は次のとおりです。

(1) 特許庁に対する早期審査および早期審理の申請²

御社が中小企業支援法第2条及び同施行令第1条に規定された中小企業、例えば、ソフトウェア業や情報処理サービス業であれば、従業員数が300人以下であるか、資本金の額（または出資総額）が3億円以下である場合、特許庁に対して早期審査および早期審理を申請できます。2015年実績ですが、早期審査を申請すると平均3か月以下で特許査定または1回目の拒絶理由通知が発行され、早期審理を申請すると平均4か月以下で審決が発送されています。これにより、早期に特許を取得することが可能となります。

(2) 特許庁に収める出願審査請求費用および特許料の軽減³

御社が中小企業支援法第2条及び同施行令第1条に規定された中小企業であり、かつ、研究開発要件を満たす中小企業は、審査請求料および第1～10年分の特許料が1/2に軽減されます。研究開発要件は、出願人の試験研究費等比率が収入金額の3%を超えているか、中小企業等経営強化法等に基づく認定事業に関連した出願であることです。認定を

受けるためには、出願審査請求費用や特許料を納付する前に、経済産業局等に所定の申請を行う必要があります。

また、本年5月に「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、御社が中小ベンチャー企業・小規模企業に該当する場合、審査請求料および第1～10年分の特許料が1/3に軽減されます。中小ベンチャー企業・小規模企業に該当するための要件は、①従業員20人以下（商業またはサービス業は5名以下）の個人事業主あるいは法人、②事業開始後10年未満の個人事業主、③事業開始後10年未満かつ資本金3億円以下の法人のいずれかに該当することです。

なお、いずれの場合も出願審査請求費用および特許料以外の費用（特許出願費用や審判請求費用等）は軽減の対象になりません。

(3) JETRO 等からの外国出願費用の助成⁴

例年、JETRO 等が中小企業等外国出願支援事業として外国出願費用の助成を行っています。

例えば、JETRO では、すでに日本国特許庁に行っている出願（PCT 出願を含む）と同一内容であること、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られること（又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できること）、助成を受けた後のフォローアップ調査に対して積極的に協力すること等を条件に、外国出願費用の助成を受けられることがあります。2016年度は個人事業主を含め約100社が助成対象となりました。

本年度の応募受付期間は2018年8月3日17時ですが、来年度以降も同様の支援事業が行われる可能性もありますのでホームページ等で動向を確認しておくといよいでしょう。

2 アメリカ

御社が以下に示す小規模事業体（small business concern）⁵

〈脚 注〉

¹ JETRO の他、都道府県等中小企業支援センターからの助成もあります。

² https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf

³ https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm

⁴ https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.htm

⁵ 37CFR1.27、13CFR121.802。small business concern の他、所定の要件を満たす個人および NPO も small entity として費用面の優遇措置を受けられます。なお、small business concern も small entity も「小規模事業体」と訳されることが多いようです。

に該当する場合、米国特許商標庁（United States Patent Trademark Office:USPTO）に支払う出願費用、特許発行手数料、年金等が 50% 割引されます。また、御社が以下に示す極小規模事業体（micro entity）⁶ に該当する場合、米国特許商標庁に支払う出願手数料、継続審査請求手数料、特許発行手数料、年金等が 75% 割引されます。具体的には下表のとおりです⁷。

	通常	小規模事業体	極小規模事業体
出願基本手数料 + 調査手数料 + 審査手数料	\$1,720	\$860	\$430
継続審査請求費用（1 回目）	\$1,300	\$650	\$325
継続審査請求費用（2 回目）	\$1,900	\$950	\$475
特許発行手数料	\$1,000	\$500	\$250
年金（3、5 年後）	\$1,600	\$800	\$400
年金（7、5 年後）	\$3,600	\$1,800	\$900
年金（11、5 年後）	\$7,400	\$3,700	\$1,850

出願人が小規模事業体または極小規模事業体に該当するにもかかわらず、割引を受けずに通常の費用を支払った場合、支払いから 3 ヶ月以内に差額の払い戻しを受けることができます⁸。

また、出願時に小規模事業体または極小規模事業体に該当していた出願人が、その後に該当しなくなることもあるでしょう。その場合でも、特許発行手数料の支払い前までは小規模事業体または極小規模事業体としての割引が適用されます。そして、特許発行手数料および次の年金のうちの最先のものを支払う際に、所定の届出を行い通常の費用を支払う必要があります⁹。なお、詐欺的に、あるいは、不正かつ欺瞞の意図をもって小規模事業体あるいは極小規模事業体として費用を支払った場合、米国特許商標庁に対する詐欺行為とみなされ、権利行使不能となる可能性があります¹⁰。

（1）小規模事業体

小規模事業体に該当するための要件の概要は、①関連会社を含めて従業員が 500 人以下であること、かつ、②発明に係る権利を小規模事業体に該当しない企業等にライセンス等

をしていないことです。

②は、正確には「発明に関する権利を、人、小規模事業体若しくは非営利団体としての小規模事業体の資格を有していない人、事業体若しくは団体に対し、譲渡、譲与、移転若しくはライセンスしていないもの、又は契約上若しくは法律上、譲渡、譲与、移転又はライセンスする義務を負っていない¹¹」ですが、判断が難しい場合は現地代理人に確認するのがよいでしょう。例えば、ベンチャー企業が大企業から資金提供を受ける代わりに当該大企業にライセンス許諾の予定がある場合等には十分な注意が必要です。

（2）極小規模事業体

極小規模事業体に該当するための要件の概要は、①小規模事業体の要件を満たし、②過去の発明者としての米国出願が 4 件以下であり、③収入が米国世帯収入の中央値の 3 倍を超えていないこと、かつ、④収入が米国平均世帯収入の 3 倍を超える者へライセンス等をしていないことです。

④は、正確には「その関係する出願に係るライセンスその他の所有権権益を、該当する手数料が納付される暦年の前暦年において、1986 年内国歳入法典第 61 条（a）に定義されている総収入であって、国勢調査庁によって最近年に報告された、前記の前暦年の家計収入中央値の 3 倍を超えるものを有している事業体に譲渡、付与又は移転しておらず、また、契約又は法律による譲渡、付与又は移転の義務を負っていない¹²」ですが、やはり判断が難しい場合は現地代理人に確認するのがよいでしょう。

3 まとめ

以上述べたように、一定の条件を満たす中小企業は、日米とも費用面で優遇措置を受けることができます。また、日本では早期権利化の面でも優遇措置を受けることができます。不明点などありましたら、お問い合わせください。

〈脚 注〉

⁶ 35USC123

⁷ <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>

⁸ 37CFR1.28(a)

⁹ 37CFR1.27(g)

¹⁰ 37CFR1.27(h)

¹¹ “has not assigned, granted, conveyed, or licensed, and is under no obligation under contract or law to assign, grant, convey, or license, any rights in the invention to any person, concern, or organization which would not qualify for small entity status as a person, small business concern, or nonprofit organization”(37CFR1.27(2)(i))、上記の和訳は日本国特許庁 (https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo_kisoku.pdf) による。

¹² “has not assigned, granted, or conveyed, and is not under an obligation by contract or law to assign, grant, or convey, a license or other ownership interest in the application concerned to an entity that, in the calendar year preceding the calendar year in which the applicable fee is being paid, had a gross income, as defined in section 61(a) of the Internal Revenue Code of 1986, exceeding 3 times the median household income for that preceding calendar year, as most recently reported by the Bureau of the Census.”(35USC123(a)(4))、上記の和訳は日本国特許庁 (https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf) による。

商 判 「ゲンコツコロッケ」事件 平成30年3月7日判決
(知財高裁 平成29年(行ケ)第10169号事件 審決取消請求事件)>>請求認容

本件は、被告の登録商標「ゲンコツコロッケ」(以下、「本件商標」という)が、「ゲンコツ」(以下、「引用商標」という)に類似するとして原告が無効審判を請求したところ、請求不成立の審決がされたため、審決取消訴訟を提起したという事案である。

本件商標は、「ゲンコツ」と「コロッケ」の結合商標と認められるところ、下記①乃至③の理由により、裁判所は本件商標の要部が「ゲンコツ」の部分にあると判断した。

①全体が8字8音とやや冗長であり、コロッケの「コ」の字がやや大きく、「ゲンコツ」と「コロッケ」が一般に広く知られている言葉であることからすると、「ゲンコツ」と「コロッケ」を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分の結合しているとはいえない。

②また、本件訴訟において争われている指定商品は、いずれも、「コロッケ入り」の食品であるから、本件商標

の構成のうち「コロッケ」の部分は、指定商品の原材料を意味するものと捉えられ、識別力がかなり低いのに対し、「ゲンコツ」は、「コロッケ」よりも識別力が高く、需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。

③さらに、被告が、「ゲンコツコロッケ」の販売を開始してから短期間で多数個が販売されたことは認められるが、本件登録審決日は上記の販売開始から約3か月間経過後であること、コロッケのような食品の需要者はきわめて多数にのぼると考えられることからすると、被告による販売の事実があるとしても、「ゲンコツコロッケ」が不可分一体と認識されると認めることはできない。

上記①乃至③の事情から、本件商標の要部が「ゲンコツ」にあるとしたうえで、引用商標とは、外観が類似し、観念・称呼が共通するとして、両商標は類似すると結論付けた。

特 判 機能的クレームの技術的範囲 平成30年3月28日判決
(東京地裁 平成28年(ワ)第11475号 特許権侵害差止等請求事件)>>請求棄却

本件は、原告らが、被告に対して、特許第4313531号(以下、「本件特許」という。)に基づき、血友病治療薬である被告製品(エミシズマブ)の製造等、使用、譲渡等に対する差止を請求した事件である。

本件特許の請求項1は、「第Ⅸ因子または第Ⅸa因子に対する抗体または抗体誘導体であって、凝血促進活性を増大させる、抗体または抗体誘導体(ただし、特定の抗体(詳細略)を除く。)」というものであり、「抗原」及び「凝血促進活性」によって規定されていた(請求項4は省略)。

裁判所は、「特許請求の範囲が上記のように抽象的、機能的な表現で記載されている場合においては、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれる

ものと解すべきである。」としたうえで、(ア)明細書に、実施例として第Ⅸa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第Ⅸ因子又は第Ⅸa因子に対するモノスペシフィック抗体及びこれを利用した抗体誘導体の記載があること、(イ)当業者は、技術常識に基づき、モノスペシフィック抗体の活性を維持しつつバイスペシフィック抗体(抗体の2本のアームがそれぞれ別の対象に結合できる抗体)を取得できたこと等を認定した上で、本件各発明の技術的範囲は、①「第Ⅸa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第Ⅸ因子又は第Ⅸa因子に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)」又は②「その活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体(バイスペシフィック抗体も含む)」に及ぶとした。そして、被告製品は①に該当しないモノスペシフィック抗体からバイスペシフィック抗体に交換させたものであるから、①又②に該当するとは認められず、技術的範囲に含まれないと判断し、原告の請求を棄却した。

商 国・地方団体等の著名標章、商標の類否 平成30年4月11日判決
(知財高裁 平成29年(行ケ)第10208号 審決取消請求事件)>>請求棄却

本件は、商願 2015-33387 号「マイナンバー実務検定」(指定役務:第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供」等)について、①公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章で、著名な「マイナンバー」の文字から成る標章(引用標章)と類似するから、商標法4条1項6号に該当し、②第5756402号「マイナンバー」(引用商標)と類似する商標であるから、商標法4条1項11号に該当するとして、商標登録を受けることができないとした審決の取消訴訟である。

裁判所は、引用標章は、マイナンバー法に基づく社会保障・税番号又は個人番号、あるいは、社会保障・税番

号制度であるマイナンバー制度を意味する語として、本願商標の指定役務の取引者、需要者に広く知られているといえるから、「著名」であると認定した。そして、本願商標の要部については、「マイナンバー」の部分が著名標章と構成文字を同じくし、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのに対し、「実務検定」の構成部分は、指定役務との関係では、「実務」の「検定」であることを一般的に表示するものにすぎず、出所識別標識としての称呼、観念は生じないとして、「マイナンバー」の部分を本願商標の要部と認定した。そのうえで、本願商標と引用標章(引用商標)「マイナンバー」は類似すると判断し、商標法4条1項6号、11号ともに該当性を認めた。

特 食品組成物の「発明の課題」および「サポート要件」 平成30年5月24日判決
(知財高裁 平成29年(行ケ)第10129号 特許取消決定取消請求事件)>>請求認容(特許取消の異議決定の取消)

本件訴訟は、2種類の成分の含有量が特定の範囲内であることが規定された食品組成物(ライスマルク)の特許発明に対する、異議申立(異議2016-700420)の決定の適法性が争われた事案である。当該異議申立の決定において合議体は、訂正請求による特許請求の範囲の減縮を認めつつ、明細書の実施例において出願人が設定した当初の基準ではなく、前記減縮により訂正後の特許発明の技術的範囲に属さなくなった実施形態を新たな基準とみなし、その新たな基準に対してライスマルクのコク、甘味、美味しさ等に優れているといえなければ発明の課題が解決されたとはいえないところ、そのような課題が解決されることは、実施例からも、技術常識からも認識することはできないため、サポート要件は満たされていないと判断した。なお、異議申立人が主張していた進歩性に係る取消理由は、取消理由通知においては採用されなかった。

本件訴訟の判決では、(1)「発明の課題」は、「発明

の詳細な説明」から読み取れるのであればそれに従えば十分であり、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない、(2)本件明細書の発明の詳細な説明からは、本件発明の課題(コク、甘味、美味しさ等を有するライスマルクを提供すること)が明確に読み取れ、かつ、少なくとも実施例に開示されている実施形態における本件発明は、当初の基準との比較により、当該課題を解決できるものと認識できる、(3)当該異議の決定は、サポート要件の判断の前提となる課題の認定自体を誤り、その結果、本件発明が発明の詳細な説明の記載から課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かについての判断をも誤って、サポート要件違反を理由とする特許取消しの判断を導いたものであるから、違法であり、取り消されるべきである、と判示された。

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。

「OsLaw News Letter」第47号

■編集・発行 / 大野総合法律事務所

■発行日 2018年4月27日

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北コビル21F(丸の内オアソ内) TEL:03-5218-2330(代表)

大野総合法律事務所 Web Site
<http://www.oslaw.org/>