

## 欧州における知的財産法の最近の動向

松 澤 美 恵 子\*  
 デイルク・シュスラー＝ランゲハイネ\*\*

**抄 録** 欧州の知的財産を取り巻く情勢に、最近注目を要する動きが見られる。2017年には開始される予定であった単一効特許および統一裁判所の運用に対して、イギリスやドイツで思いもよらない事態が起こった。ブレグジットとドイツ憲法違反の提訴である。これらの先行きが不透明な状況の一方で、欧州特許庁においては、その体制と実務に変化が起きつつある。またイギリスとドイツの最高裁判所では、均等論に基づく特許権侵害の判断が示された。さらにFRANDライセンス、医薬品への強制実施権、第二医薬用途の特許についても新たな判決が出されている。本稿は、欧州特許庁とドイツ裁判所での事例を中心に、欧州連合商標、登録共同体意匠やドイツ不正競争防止法による保護を含む、知的財産権にまつわる欧州での最近の動向を紹介する。企業活動のグローバル化の一環として、欧州における知財活動あるいは事業戦略を推進する日本企業にとって、有益な情報を提供することが本稿の目的である。

### 目 次

1. はじめに
2. ブレグジット
3. 特 許
  3. 1 単一効特許と統一特許裁判所の行方
  3. 2 欧州特許取得手続
  3. 3 特許権侵害
4. 商 標
  4. 1 欧州連合商標の登録要件
  4. 2 欧州立体商標に関するケースロー
5. 意 匠
6. 不正競争防止法
7. おわりに

### 1. はじめに

欧州では、単一効特許および統一裁判所の運用が2017年には開始される予定であった。ところが、イギリスやドイツで思いもよらない事態が起こった。ブレグジットとドイツ憲法違反の提訴である。ブレグジットは、現行の欧州特許

制度に影響を及ぼすものではないが、イギリスがEUの非加盟国となれば、単一効特許の効果がイギリスでは享受できないだけでなく、原則として、現行の欧州登録商標や登録共同体意匠の効果もイギリスには及ばなくなる。

このような状況の中、欧州特許庁において、その体制と実務に変化が起きた。またイギリスとドイツの最高裁判所では、均等論に基づく特許権侵害の判断が示された。さらにFRANDライセンス、医薬品への強制実施権、第二医薬用途の特許についても新たな判決が出されている。

本稿は、知的財産権にまつわる欧州での最近の動向について、ホフマン アイトレ特許法律事務所の欧州弁理士およびドイツ弁護士らの協

\* ホフマン アイトレ特許法律事務所  
 シニア・カウンセラー、弁護士 (NY, DC), 欧州弁理士, 工学博士 Mieko MATSUZAWA

\*\* ホフマン アイトレ特許法律事務所  
 パートナー, ドイツ弁護士, 法学博士  
 Dirk Schübler-LANGEHEINE

力を得た（各章・節末に執筆協力者を記載）。

## 2. ブレグジット

Brexit（ブレグジット）とは，“British”（イギリス）と“Exit”（脱退）を組み合わせた造語であり、イギリスの欧州連合（EU）脱退を意味する。2016年6月23日、イギリスは国民投票によりEU脱退を決定した。その結果、2017年3月29日、イギリスはEU離脱の意図を欧州理事会に通知するために必要とされる公式の措置、いわゆる離脱通知を行った。イギリスのEU離脱は、離脱協定の発効時か、離脱協定がなければ、当該通知から2年が経過した時点で有効となる。現時点ではイギリスはEU加盟国であり、EU法規はイギリスで未だ有効である。

離脱通知を受け、ブレグジット後のEUとイギリスとの間の関係について離脱交渉が開始された。イギリス政府はEUとの間で「深く特別なパートナーシップ」と呼ばれる合意を結ぶという高い目標を掲げているが、多くは今後数カ月にわたる政治的妥協次第である。

多くの法分野においてイギリスではEU法が適用され、著作権、意匠権、商標権などの基本的な権利に加え、地理的表示や不正競争防止法による保護などの知的財産権に関する法律がそこに含まれる。EUにおける権利はEU機関により管理され、例えば欧州連合知的財産庁（EUIPO）が欧州連合商標（EUTM）および登録共同体意匠（RCD）を管理している。2019年3月以降、何らかの合意により代替がされなければ、EU機関のイギリス内における権限や同国に対する義務は、すべて消滅する。その際、EU法に由来するイギリス内の法律や権利の状態がどうなるか定かでない。

例えば、既存の登録共同体意匠や欧州連合商標は（残りのEU加盟国では適用されるが）イギリス内では適用されなくなるのが原則であるが、移行措置が設けられれば、行政手続の存否

に関わらず、権利者は既存の登録共同体意匠や欧州連合商標の一部をイギリスの登録に変更できる可能性が高い。EUの交渉姿勢としては、離脱日より先に、離脱協定によって、EU法に基づいてイギリス内で享受されていた権利の保護がブレグジット後も権利者に保証されることである。経済界には既存のシステム維持に対する強い要望があることから、イギリス政府はこの姿勢に賛同し、既存の権利者の権利はブレグジット後のイギリスにおける同等の権利に変更される見込みである。

一方、新たな登録共同体意匠および欧州連合商標は、明確な合意がない限り、イギリスでは保護されない。その結果、EUにおいて新しく登録共同体意匠や欧州連合商標を出願するのに並行して、イギリスで登録意匠出願や商標出願をすることが強いられよう。

対照的に、欧州特許条約（European Patent Convention）は欧州特許機構（European Patent Organization）の設立根拠であり、欧州特許を付与する自立した法制度を定める多国間条約である。EUの加盟国であることは、EPO制度に参加する条件とはされず、例えばトルコはEUの加盟国ではないが、EPCの締約国である。したがって、EUにおける権利とは異なり、ブレグジットは欧州特許制度に実質的な変化をもたらさないと考えられる。

(Dr. Mark Jones)

## 3. 特許

### 3.1 単一効特許と統一特許裁判所の行方

統一特許裁判所協定（UPCA）は、依然として大いに注目されているトピックである。UPCAは、15のEU加盟国<sup>1)</sup>によって批准されている一方、ドイツとイギリスという2大主要国による批准がまだ行われていない。ドイツとイギリスの両方によりUPCAとそれに関連する

条約が批准されなければ、この協定は発効しない。

イギリス議会は、UPCAの批准に必要な国内法の調整に動いている。イギリス政府は現在まで、「ブレグジット」後のUPCAに対する立場を表明することを差し控えてきている。EUも同様であり、先行きはかなり不透明である。

ドイツに関しては、UPCAを批准するための国内法に議会が全会一致で賛成している。しかしその後、思いもよらぬ障害が発生した。UPCA批准手続の合憲性について、ドイツの連邦憲法裁判所（FCC）に憲法訴願が提起されたのである。その提起を受けて同裁判所は、批准書への署名を保留するようドイツ大統領に求めるという例外的な措置を取った。大統領がこれに応じたため、FCCによる当該憲法訴願に対する判決が待たれる。ドイツの批准手続は立往生している。

この憲法訴願の詳細が見えてきた。それは、4つの根拠に基づいている。まず、申立人は、UPCAがEU法に違反しており、FCCは欧州司法裁判所（ECJ）に事件を付託すべきであると主張する。この点は、EU各国の国内裁判所の権力を、国際裁判所によって置き換えることはできないと強調したECJの先の法廷意見C 1/09に大きく依拠する。統一特許裁判所（UPC）には欧州特許庁（EPO）による欧州特許取り消しの決定を見直し変更する権限が無いため、UPCによって与えられる法的保護は不完全であるとも主張している。また、申立人は、国会で批准に関する決議がされたときに、その決議に参加した国会議員の数が憲法上で保証される数に足りなかったと主張する<sup>2)</sup>。さらに、申立人は、UPC組織の監督権限が憲法上で保護される一般的な手続法に違反することを指摘する。UPCAの手続規則および代理人費用に関する規則が、UPCAに適切な根拠を与える条項がないにもかかわらず、UPC監理委員会の決定ひとつで承認

されたと批判するものである。最後に、申立人は、UPCの判事に独立性がない点で、民主主義的な正当性を欠くと主張する。とりわけ、UPC判事が再任命の保証なく6年しか任命されないという事実と、その任命手続とに関するものである<sup>3)</sup>。

FCCがこの憲法訴願にいつ判断を下すかは不明だが、ブレグジット直前、またはその後になる可能性が十分に考えられる。イギリスがUPCAへの加盟を希望し、これが許されるならば、非EU加盟国（イギリス）がUPCA加盟国となれるようにUPCAを改正する必要があるだろうが、今のところこれは不可能である。反対に、イギリスがUPCAにとどまらないのであれば、中央部の支部の所在地としてのロンドンをUPCAから削除する改正が必要である。

UPCAに関してはその多くが予測のつかない現状であり、この先2、3年は発効しない可能性が高く、水泡に帰すおそれさえあると言える。少なくとも、UPCAの改正がその発効前に必要になる可能性が非常に高い。

(Dr. Thorsten Bausch)

## 3. 2 欧州特許取得手続

### (1) 欧州特許庁が直面する問題

欧州特許出願が欧州特許庁（EPO）審査部によって拒絶されたとき、あるいは欧州特許がEPO異議部によって取り消されたとき、出願人／特許権者には、EPO「審判部」に審判を請求する権利はあるが、裁判所においてかかるEPOの決定について争うことができない。これに関し、ドイツでは現在、合計5件の憲法訴願がドイツ連邦憲法裁判所（FCC）に係属中である。その全てが、EPOの否定的決定に対して裁判所に是正を求める機会が出願人（または特許権者）に与えられていないため、その基本的権利がEPOによって侵害されたと批判するものである。

過去の審決において、EPO審判部は「実質上の裁判所」であると数度にわたって言い渡されており、その司法上の独立性について正面から争われたことはなかった。しかし、昨今では、EPO長官が、独立であるはずの審判部に対して再三干渉しており、ついには1人の審判部員に対して即時発効の「禁制」を発して、この審判部員がそれ以降審決を下すことができなくしたほどであった。この出来事や、その他いくつかの事情によって、審判部に特許を取り消された数名の欧州特許出願人が申立てた憲法訴訟に多くの支持が集まることとなった。これらの申立人たちは、審判部がEPO上層部から真に独立しているとはいえず、したがって適切な裁判所に訴訟を起こすことが許されるべきだと主張する。EPOは既に、審判部長官（President of the Boards of Appeal）という新しい役職を導入するなど、審判部の独立性を保つことを趣旨とする新規則を発することで、このような事態に対応している。これらの変更がEPO「司法制度」の独立性を保証するに十分であるかどうか見守る必要がある。

(Dr. Thorsten Bausch)

## (2) 「自己衝突」問題の解消

欧州特許実務では、同一のпатентファミリー間で起こる「自己衝突」の問題がケースローで取り扱われてきた。例えば、優先権主張の基礎となる欧州特許出願が、後に出願された欧州特許出願の新規性を喪失させ得るという判断が示されてきた（いわゆる「毒入り (poisonous)」あるいは「毒性のある (toxic)」優先権の問題である）。同様に、欧州特許実務では、分割出願が、自己の親出願の新規性を喪失させる可能性があり、その逆もあり得た（いわゆる「毒入り」あるいは「毒性のある」分割／親出願の問題である）。これは、欧州特許条約第54条(3)の先行技術について、欧州特許庁が「ホールコン

テントアプローチ」を採用し、さらに、クレームが優先権を享受できるかどうかの判断の際には狭いアプローチを採用する審判部があったからである。最新の審決 (G1/15) において、拡大審判部が、この狭いアプローチは誤りであると判断したことにより、上記の問題は見事に解決された。

参考までに、過去に起こっていた問題を例示する。

毒入り優先の例示として、欧州特許出願EP1がされ、詳細な説明とクレームに「銀」が開示されていた場合を考えてほしい。後に、欧州特許出願EP2がされ、クレームが「金属」に係るものであったとしよう。EP2において、EP1に基づき部分優先権を主張できるだろうか？部分優先は、欧州特許条約第88条(2)において規定されているが、最近まで、包括的な概念（例えば「金属」）に部分優先が認められるか否かについては明確でなかった。拡大審判部による先の審決 (G2/98) では、「包括的概念の中に基礎出願に開示された特徴と開示されていない特徴が含まれている場合において、それらの各特徴の総数が限られた数であり、各特徴が個々に明確に定義されているとき」についてのみ部分優先が認められると示唆されていた。これを受けて、主題（特徴）がクレームで特定されている場合にのみ部分優先が認められると解釈した審判部もあった。上記の例では、「金属」に係るクレームは「銀」を特定しておらず、部分優先が認められないということになる。EP1が公開されれば、EP2の「金属」に係るクレームについて、新規性を喪失させる第54条(3)の先行技術になるということである。

分割出願についても毒入り分割と呼ばれる類似の状況が起きた。「銀」を開示する日本特許出願を基礎として優先権を主張する欧州特許出願があったとする。欧州出願は、詳細な説明において同じく「銀」を開示しているがクレーム

では「金属」を特定しているとしよう。日本特許出願は公開されても第54条(3)の先行技術にはならないため、毒入り優先の問題は生じない。一方、詳細な説明において同じく「銀」を開示する分割出願がされたとしたら、その公開により、第54条(3)の新たな先行技術となる。これは、分割出願の「銀」に係る有効出願日が日本特許出願の出願日であるのに対して、親出願の「金属」に係る有効出願日が実際に出願された日だからである。したがって、分割出願における「銀」の開示により、親出願の「金属」に係るクレームの新規性が失われることになる。

G1/15において、拡大審判部は、優先権書類に直接（少なくとも黙示的）かつ一義的に記載された発明を包括的な表現で記載したクレームであっても部分優先の適用が否定されないと示した。重要なのは、当業者が、優先権主張が有効な部分と、優先権主張が有効でない部分とに、概念的にクレームを分離できるか否かである。これを、上記の例に当てはめて下記に解説する。

「金属」に係るクレームは、「銀」と「銀以外の金属」とに概念的に分離することができる。第1の例において、EP1は、EP2の「銀」に関するクレーム部分に関して、第54条(3)の先行技術ではない。EP2の「銀以外の金属」に関するクレーム部分は、優先権を享受しないので、EP1より後の出願日を有する。したがって、EP1は、クレームのこの部分について、第54条(3)の先行技術である。しかし、EP1には「銀」しか開示されていないので、「銀以外の金属」に関するクレーム部分の新規性を喪失させない。したがって、EP2はクレーム全体としては新規である。同様に、第2の例において、分割出願は、親出願の「銀」に関するクレーム部分について、第54条(3)の先行技術ではない。分割出願は、親出願の「銀以外の金属」に関するクレーム部分については第54条(3)の先行技術である。しかし、分割出願には「銀」しか開示

されていないので、親出願の新規性を喪失させない。

要するに、G1/15で採用された部分優先解釈のアプローチにより、毒入り優先および毒入り分割の問題が効果的に解決されたことになる。(Dr. Klemens Stratmann, Dr. Declan Mulhern)

### (3) 進歩性評価の判断基準

欧州特許庁（EPO）では、医薬分野において、「蓋然性」に関する議論がされてきた。最近、「蓋然性」の存在を立証するために要求されるレベルが引き上げられた。「蓋然性」については、進歩性を評価する上でこれまで以上に重要な基準となりつつある。したがって、このレベルの引き上げは、化学領域、特に医薬領域における出願人に重大な影響を及ぼすものである。

審判部は、T1329/04において、発明は技術的課題について解決手段を提供するものであると認定し、根底にある課題が実際に解決されたことに「蓋然性」が有ることが当初の出願書類で示されている必要があると結論付けた。審判部は、「蓋然性が有る」とするための閾値は低く、蓋然性が有るとなれば、出願人は進歩性をサポートするべく更なるデータを出願包袋に含めることができるとの見解を示した。そのため、これ以降の（審判）事件では、T1329/04を引用して出願後に提出されるデータの重要性や許容性について議論されることが多かった。概して、出願当初の出願内容からして、根底にある課題が解決された「蓋然性」が無い場合にのみ、出願後に提出されるデータは除外された。

最近の審判T488/16において、審判部は、上記アプローチからややそれて、「蓋然性」の立証レベルを引き上げた。本件において、出願人は、当初の出願書類において、広範な一般式に包含される化合物と具体的な化合物を開示していた。更に、当初の出願書類には、一般式に含まれる化合物が特定の医薬活性を示すと記載

が含まれており、また、それぞれのアッセイ（分析）方法も開示されていた。特許されたクレームは、単一の化合物に限定されていた。

審判部は、立証可能な技術証拠を示さずに、「化合物に活性があることが判明した」と単に明細書に記載しただけでは、根柢の課題が解決されたということを信頼するのに十分ではないとの見解を出した。また、非常に広範な一般式には、特許権者が主張する活性を示さない化合物も多数含まれている可能性が高いことを指摘した。結局のところ、特許クレームに記載された単一の化合物に関してでさえ、出願当初の出願内容からは根柢の課題が解決された「蓋然性」が有ることが認められないと結論付けた。よって、クレームに記載された化合物の医薬活性が後になって確認されたという事実があったとしても、当該特許発明には進歩性がないと認定した。課題が解決されたことに「蓋然性」と「信憑性」があることを示すのは出願当初の出願書類であるから、クレームされた化合物に活性があることが後になって確認された事実は重要ではない。本件における審判部の厳しい見解は、「蓋然性」に関するEPOケースローの主流となる可能性がある。化学領域および医薬領域双方における今後の出願では、技術的効果のサポートを明細書にて十分に開示しておかなければならず、出願人にとっては厳しい事態である。

T488/16において審判部は、欧州特許出願において実験データが必須という要件はないことを認めたが、少なくとも医薬分野の出願人にとって、代替手段はほとんどないようである。医薬的に活性な化合物群が新規である場合、医薬活性について理論レベルで「蓋然性」が有ることを立証することは通常不可能であるため、実験証拠が必然となる。しかしながら、インビトロ試験<sup>4)</sup>により実験証拠を準備する際には、出願人は、その試験結果が疾患を引き起こす機構と直ちに結びつく場合にのみ有用であるにすぎ

ないことに留意されたい。本件の見解によれば、十分には理解されていない疾患を治療するための新たな化合物に関して特許出願をする場合、必要な資料を提供することが非常に困難になる。

第二医薬用途クレームの場合は、医薬効果はクレームの機能的特徴であるというのが審判部の見解であるため、事態はより深刻であろう。出願当初の出願書類において医薬効果が達成されたことに「蓋然性」が有ることを示す証拠が含まれていない場合、審判部は最近、発明の開示が不十分であるとの見方をしているからだ。このような場合、当該出願は基本的に不備であり、後のデータで救済することはできない。

(Dr. Peter Klusmann)

### 3. 3 特許権侵害

#### (1) 均等論の適用—イギリスとドイツ

Actavis社とEli Lilly社は、過去数年にわたって、Actavis社が製造するペメトレキセド化合物を含む癌治療剤がEli Lilly社の特許権を侵害しているか否かについて、欧州諸国の法廷で論争している。ドイツ連邦最高裁判所およびイギリス最高裁判所はいずれも、均等論を適用し、均等侵害が成立する判決を言い渡した。イギリスでの判決は、均等論の適用を否定していた長年のプラクティスを覆した点で注目に値する。ドイツでの判決は、同様の状況下ではクレーム解釈時に審査経過を参酌していなかったドイツ連邦最高裁判所が、特許権者が審査過程において行った補正の理由を初めて参酌した。

Eli Lilly社は、葉酸代謝拮抗剤に関連する副作用を低減するためのメチルマロン酸低下剤の使用を広くクレームして特許出願をした(WO02/02093A2参照)。欧州特許庁では、一般的なクラスの「メチルマロン酸低下剤」と「葉酸代謝拮抗剤」は、範囲が広すぎるとして拒絶された。Eli Lilly社は、これら一般的なクラスの具体例である「ビタミンB12」と「ペメトレ

キセド」にそれぞれ特定するクレーム補正を行った。しかしながら、当該出願はこの葉酸代謝拮抗剤を「ペメトレキセド・二ナトリウム塩」としてのみ開示していたため、「ペメトレキセド」という用語は新規事項を追加するものとして拒絶された。Eli Lilly社はクレームを「ペメトレキセド・二ナトリウム塩」に限定し、しかるべく特許が認められた (EP 1313508 B1)。

Actavis社は、ペメトレキセド・二ナトリウム塩の代わりに、活性成分がペメトレキセドの遊離酸、二カリウム塩またはジトロメタミンであるペメトレキセドを含むジェネリック製品の発売を計画していた。製品発売への道を開くために、Actavis社は、自社製品がEli Lilly社の特許を侵害していないことの確認をイギリス裁判所に求めた。Actavis社は、自社製品がビタミンB12と併用されることは認めたが、当該特許が要件とするペメトレキセド・二ナトリウム塩を使用するものではないので、このような使用は侵害を構成しないと主張した。

#### 1) イギリスでの判決：Actavis v. Eli Lilly

[2017] UKSC 48

本判決に至るまでイギリスでは、特許の保護範囲の判断において、Kirin-Amgen事件 [2005] RPC 9で判示されたアプローチを採用していた。Kirin-Amgen判決は、クレームを目的論的に解釈すべきだとしたCatnic [1982] R.P.C. 183を肯定するものである。Kirin-Amgen判決において、この「目的論的」解釈のアプローチは、(改正) 欧州特許条約 (EPC2000) 第69条の解釈に関する議定書と整合していることを認めた。EPC2000に付属する当該議定書第2条には「欧州特許によって付与された保護の範囲を定めるために、クレームに記載された要件と均等である全ての要件について妥当な考慮がなされるべきである」旨が規定されている。そのため、クレーム解釈にあたり均等論の適用は必要

ないというのが、裁判所の見解であった。

Actavis v. Eli Lillyにおいて、最高裁判所は、「均等物」を考慮すべきであると議定書に明示されているのであるから均等論は存在するべきであると判示し、過去の判決では下記の2つの別個のステップで扱うべき2つの問題を混同していたと指摘した。

ステップ (1) では、クレームを通常の意味で解釈した場合、変形 (被疑侵害品) がクレームの範囲に属するか否かを判断する。ステップ (2) において、文言上クレームの範囲に属さない場合であっても、変形 (被疑侵害品) は、当該発明と非本質的にしか相違しないため、クレームの範囲に属すると認められるか否かを判断する。

Actavis v. Eli Lilly判決では、ステップ (1) において、「ペメトレキセド・二ナトリウム塩」が「二ナトリウム塩」を意味するものであると判断し、また、この用語の通常解釈範囲に、遊離酸、二カリウム塩およびジトロメタミンは含まれ得ないと判断した。したがって、Actavis社の製品はクレームの通常文言解釈範囲に含まれないとされた。ステップ (2) において、当該裁判所は、ランドマーク的な事件であるImprover [1990] FSR 181 で試みられた上述の「議定書」に関する質問を適切に再公式化することにより以下のテスト i) ~ iii) を提示した。

i) 変形 (被疑侵害品) が、特許クレームの文言上の意味の範囲に含まれない場合でも、特許発明 (つまり特許によって明らかにされた発明思想) と実質的に同一の方法で実質的に同一の結果を達成するか？

ii) 当該特許発明を優先日に知っており、かつ、被疑侵害品が当該発明と実質的に同一の結果を達成することを知っていた当業者にとって、変形 (被疑侵害品) により当該発明と実質的に同一の結果が達成されることが当該発明と実質的に同一の方法によるのは自明であったか？

iii) 上記当業者は、当該特許クレームの文言通りの意味に厳格に従うことが特許権者の意図する発明の必須要件であると結論付けるか？

最高裁は、上記質問条項を本件に当てはめ、Actavis社の製品が均等侵害を構成すると判断した。まず、Actavis社の製品がペメトレキセド・二ナトリウム塩の場合と実質的に同一の方法で実質的に同一の結果を達成すると判断した。そして、Actavis社の製品がペメトレキセド・二ナトリウム塩の場合と実質的に同一の結果を達成することを当業者は知っており、鑑定書によれば、当該実質的に同一の結果がActavis社の製品によって達成されるのは当該発明と実質的に同一の方法によることが当業者にとって優先日に自明であったと判断した。最後に、「ペメトレキセド・二ナトリウム塩」に厳格に従うことが発明の必須要件であるとEli Lilly社が意図していたと疑う理由はないと判断した。

上記判決で、裁判所は、欧州出願手続においてクレームが減縮補正されたが、この補正は、許容できない中間概念化に基づく新規事項追加の拒絶理由を回避する目的でなされ、厳格な補正要件を満たすためのものにすぎないと言及している。

## 2) ドイツでの判決：事件番号X ZR 29/15

ペメトレキセド・二ナトリウム塩が当該特許の文言上の範囲に含まれないことが判明すると、ドイツ連邦最高裁判所（FCJ）はCutting Blade I 事件<sup>5)</sup>で初めて確立された均等テストを適用し、以下に示す3つの質問に対して肯定的回答が得られるか否かを判断した。

i) 代替手段が客観的に同様の効果を有するか？

ii) 同様の効果を有する代替手段を当業者が容易に想到し得たか？

iii) クレームにより保護される発明の技術的教示に基づき、当業者が代替手段および被疑侵

害品を均等な解決策とみなしたか？

上記の質問は、本質的には、クレームの原初の意味に含まれない実施形態が、それにもかかわらずその保護範囲に含まれるか否かについて判断するためにイギリス裁判所が使用した3つのいわゆるImprover質問にほぼ相当することに留意されたい。

FCJは、ペメトレキセド事件の具体的な状況下で、Cutting Blade I テストの一番目および二番目の質問の答えが肯定的であることを確認した。三番目の質問について、過去数年間での多くの判決において、如何にして具体的な技術的効果を達成することができるかに関する幾つかの可能性が特許明細書に開示されているが、これらのうち1つだけが特許クレームに含まれている場合、均等侵害は否定されると判断している<sup>6)</sup>。この原則（「選択決定」とも言われる）を適用して、デュッセルドルフ高等裁判所は、不服申立てされた決定において、当該出願には全クラスの「葉酸拮抗剤」が開示されていることを理由に、ペメトレキセド・二ナトリウム塩の使用による均等侵害を認定した。デュッセルドルフ高等裁判所としては、これもまた二ナトリウム塩以外の別の塩の使用を暗示するものであった。FCJはこの認定を認めず、全クラスの葉酸拮抗剤が当該特許の優先日にそれ自体既知であったとしても、これら全クラスの葉酸拮抗剤についての開示を個々の塩についての記載と同一視することはできないと述べた。

そして、争点となる補正（「葉酸拮抗剤」の「ペメトレキセド・二ナトリウム塩」への限定）が行われた理由を区別する必要があると続けた。具体的には、先行技術に対してクレームされた主題の範囲を特定するために当該補正が行われた場合、クレームに組み込まれる化合物以外であって包括用語に含まれる全ての化合物を、均等な保護範囲から除外することを正当化することができる。一方、形式要件（新規事項の追加



や明確性の拒絶理由)が引き金となって当該補正が行われた場合、選択決定が特許権者によってなされたこととみなすことは不適切であり、均等な手段／化合物を含む化合物のクラスが当該特許に開示されているので均等侵害を排除することはできない。このような区別によって、FCJは、ドイツの侵害判例法において初めて、限られてはいるものの、特許の審査経過を参酌したのである。

(Dr. Klemens Stratmann, Dr. Declan Mulhern)

## (2) FRANDライセンス

2015年、欧州司法裁判所(ECJ)は、Huawei v. ZTE (C-170/13)において、公平、合理的、かつ非差別的な(FRAND)ライセンスを付与する特許権者の確約および標準必須特許(SEP)の権利行使の帰結についての画期的な判断を下した(以下、「Huawei判決」という)。各国国内裁判所は、この判決を解釈して、例えばライセンス料率がFRANDであるか否かを裁判所が如何に判断するのか等、ECJが判断の余地を残した問いに答えなければならない。

Huawei判決によれば、FRANDの確約をしたSEP所有者は、差止命令を得るために特定のステップを踏み、SEP実施者(被疑侵害者)は、逆に差止命令を回避するために特定のステップを踏む必要がある。すなわち、(1) SEP所有者—警告、(2) 実施者—FRANDライセンスを受け入れる意思の表明、(3) SEP所有者—FRANDライセンスの提供、(4) 拒絶の場合、実施者—FRAND反対申出、(5) 拒絶の場合、実施者—会計報告をし、かつ過去の実施についても担保を積む、というステップである。

Huawei判決の後で、特にドイツで下級審の判決が数多く出ているが、2016年、ドイツの裁判所とイギリスの裁判所が、何がFRANDであるかを判断するための異なるアプローチを示した。

Sisvel v. Haier事件<sup>7)</sup>において、ドイツのデュッセルドルフ高等裁判所は、Huawei判決でECJが設定した義務は、ステップごとの手続として適用されなければならないと説明した。よって、ステップ(1)が履行されるまでは、他方の当事者は次のステップを履行する必要はない。ステップ(3)について同裁判所が目にしたのは、FRANDの非差別的という部分であった。SEP所有者と第三者との間の従前のライセンスを考慮する必要がある。SEP所有者は、従前のライセンスの主要な条件を開示して、相違点が妥当である理由を説明しなくてはならない(多少のずれが許されるのみである)。従前のライセンスの1つが現在のライセンス提供と著しく異なる場合、現在のライセンス提供が差別的と判断される可能性がある。本件では、ある従前のライセンスにおけるライセンス料率が、被告に対するライセンス提供よりも、過去の実施について約10倍低く、将来の実施について約5倍低かった。裁判所はこれを差別的であるとみなし、差止請求を却下した。

Unwired Planet v. Huawei事件<sup>8)</sup>において、イギリス高等法院は、FRANDライセンス料率が1つしかあり得ないと考えられる場合には、FRAND義務は契約法に基づくものと認定した。同裁判所は、Huawei判決のステップを、「標準的な手続」ではあるが、SEP所有者がこれから逸脱したからといって、両当事者の交渉態度を考慮したときに、必ずしも競争法(独禁法)違反であるとは限らないとした。いずれの当事者の申出もFRANDではなかったもので、同裁判所は、(a) 同等のライセンス契約に基づく原告のSEPポートフォリオについて基準実施料率を判定し、(b) クロスチェックとして「トップダウンアプローチ」を用いる(すなわち、合計ライセンス料をSEP数で按分する)ことにより、FRANDライセンス料率を設定した。Unwired社の申出は、このFRAND基準実施料率よりも

3倍から6倍高額であったが、立場の濫用とはみなされなかった。Huawei社の申出はイギリスに限定されていたためFRANDではなく、また当該FRAND基準実施料率より約3倍から9倍低額であった。同裁判所は、当事者が高めまたは低めの率・金額を手始めに申出することは、商習慣として広く行われていると推論した。結果として、Huawei社が裁判所によって決定されたFRANDライセンスを受諾すれば失効する侵害差止命令を下した。その一方で、この侵害差止命令については、Huawei社が適切なライセンス料を支払えば、上訴が抑止される。

したがって、ドイツとイギリスの判例において、従前のライセンスで同意されたライセンス料率は重要であるという共通点がある。ただし、ドイツの裁判所は、これらのライセンス料率を、非差別要件について考慮し、イギリスの裁判所は、FRAND基準実施料率決定のために考慮する。どちらの国においても、ライセンサー側に特段の事情が無い限り、たった1つの「安い」ライセンスが、ライセンサーの未来の収益化を損なうリスクがある。

(Mike Gruber)

### (3) 強制実施権

2016年、ドイツ連邦最高裁判所（FCJ）がドイツ連邦特許裁判所（FPC）による仮処分手続において仮強制実施権の付与決定を維持したため、強制実施権の問題が広く注目を集めた<sup>9)</sup>。この判決によって、Shionogi社の欧州特許がMerck社のHIV薬Isentress<sup>®</sup>に含まれる抗レトロウイルス成分であるラルテグラビルに及ぶものであるにもかかわらず、Merck社は当該HIV薬の販売続行を認められた<sup>10)</sup>。ドイツで強制実施権が最高裁判所によって認められたことがなかったが、今回このような実施権が仮処分手続において認められたのは注目すべきところである。

Merck社は、2007年から欧州および米国でIsentress<sup>®</sup>を上市しており、2012年以降、全世界での年間売上げは約15億米ドルである。Shionogi社の特許は2012年に付与された。Shionogi社は、ドイツでは自社のラルテグラビル薬ではなく、別のインテグラーゼ阻害剤であるドルテグラビルを販売している。Shionogi社がドイツおよびイギリスで侵害訴訟を提起した後、Merck社はFPCに仮強制実施権を請求した。

ドイツ特許法第24条第1項に基づき、FPCは、(a) 実施権を求める者が、適正かつ通常認められた条件に基づいて発明を使用するべく特許権者の同意を得るために、適正な期間にわたって努力したが成功しなかった場合、および (b) 強制実施権の付与が公益である場合、非専属強制実施権を付与することができる。

FCJは、法廷鑑定人による立証のもと、Isentress<sup>®</sup>がドイツ市場から除去されていたら、少なくとも乳幼児、小児および妊婦などの一部の患者グループは高い健康上の危険性にさらされていたことを認めた。FCJは、影響を受ける人が比較的少数のみである場合にも公益が存在し得ると判示した。また、本件において、患者グループを明確に識別することは不可能であったため、強制実施権の範囲を、最も影響を受けるそのような患者グループに限定することは不可能であると述べた。

強制実施権を求める者による努力が成功しなかったことを証明するために、FCJは、実施権供与に関して、当該特許の有効性が不確実であることを参酌することができる判断した。ここで、Merck社による実施権供与には比較的安い一時金（1,000万米ドルと伝えられている）が含まれるが、EPOが異議申立手続の第一審で当該特許のクレームを限定し、イギリス裁判所が並行する侵害事件において特許無効の判決を下したため、FCJはそれを十分な申出として認めた<sup>11)</sup>。実施権を受ける労力の要件が高すぎると、

強制実施権の付与における公益を妨げる可能性がある、と説明した。FCJは、強い公益があるために本案訴訟における判決を待つことができない場合には、仮処分手続において強制実施権を付与することが適法であると明らかにした。(Mike Gruber)

#### (4) 第二医薬用途の特許をめぐる判決

イギリスでの「プレガバリン」事件を皮切りに、「第二医薬用途」発明に係る特許権の権利行使に関し、一連の裁判事件が欧州の法廷で争われてきた。判決の対象となった特許は全て、いわゆるスイス型クレーム形式の第二医薬用途発明に係る。スイス型クレームとは、「疾病Yの治療用医薬組成物を製造するための化合物Xの使用」という文言で表現されるものである。なお、「第二医薬用途」という用語は、医薬目的に既に使われている既知の物質の更なる新しい医薬用途を意味する。

「プレガバリン」事件は、「疼痛の治療用医薬組成物を製造するためのプレガバリンの使用」をクレームする「第二医薬用途」特許に関する。ジェネリック医薬品の製造業者は、本件特許の対象である効能（疼痛の治療）を添付文書に記載せず、他の効能のみを添付文書に記載した（「スキニーラベル」）後発品を販売していた。イギリス控訴院は、2016年10月13日判決<sup>12)</sup>において、当該製造業者が後発品を販売する行為が特許権を侵害するか否かの判断基準を示した。すなわち、ジェネリック医薬品の製造業者が、特許の対象である効能を得る目的で後発品が最終的に使用されることを合理的に予見することができ、そのような使用を防ぐために合理的なあらゆる措置を講じているわけではない場合は、第二医薬用途特許は直接侵害の対象となり得る旨を判示した。一方、ジェネリック医薬品の製造業者が講じるべき具体的な措置については説明されなかった。

最近の仮処分手続において、ドイツのデュッセルドルフ高等裁判所もまた、被疑侵害者の販売する医薬品が、第二医薬特許で保護された効能用に調達されていないことが明らかであるにもかかわらず、直接侵害の対象となりうることを示している。裁判所のこの判示は、当該医薬品が、(a) 特許で保護された効能に適した設計であれば、そして、(b) 製造業者が、特許で保護された用途を推進する状況を利用していれば、直接侵害を構成するに十分であると示しており、過去の先例<sup>13)</sup>から明らかに逸脱している。如何にしてこのような推進を達成し得るかについては未決のままであり、イギリスでの判決と同様、特許権侵害を回避するために、ジェネリック医薬品製造業者が講じるべき具体的な措置については明確に示されていない。

オランダでは、2017年11月3日、最高裁判所がMerck vs. Teva<sup>14)</sup> 訴訟において最終判決を下した。本事件は、肝炎に罹患したHCV患者のサブグループ用医薬組成物を製造するためのリバビリンの使用に関する。最高裁判所は本件において、以下の通り、直接侵害および間接侵害の成立が可能であることを明らかにしている。

- ・ジェネリック医薬品が、特許で保護された効能・効果に適しており、かつそのために使用されることを被告（製造者）が知っている、またはそのことが被告にとって当然に自明であるのに、被告が当該ジェネリック医薬品を提供または供給している場合、第二医薬用途クレームは間接侵害の対象となり得る。
- ・被告（製造者または業者）によって製造または提供されたジェネリック医薬品が、特許で保護された効能・効果を得るために意図的に使用されることを被告が予見する、または当然に予見すべきである場合、第二医薬用途クレームは直接侵害の対象となり得る。

現在の議論の主旨は、ドイツ連邦最高裁判所によるペメトレキセド判決<sup>15)</sup>で述べられたよう

に、スイス型クレームは用途が限定された化合物のクレームとして解釈されるべきであり、権利行使の観点からすると化合物のクレームと相違しないということのようである。オランダ最高裁判所は、まさにこの点を支持している。

(Dr. Esther Pfaff)

## 4. 商 標

### 4. 1 欧州連合商標の登録要件

欧州連合商標 (EUTM) の登録要件として、従来は、出願書類において標章を写實的に表現しなければならなかった。欧州連合商標規則 (EUTMR) の改正を受けて、2017年10月1日以降は、この要件が廃止された。したがって現在では、表現が明確であり、正確であり、独立しており、容易にアクセス可能であり、分かりやすく、耐久性があり、客観的である標章を、一般的に利用可能な技術を利用して適切な形態で表現することができる (EUTMR第3条)。

この改正の目的は、商標登録出願の確実性を高め、拒絶率を減少させる一方で、匂いや音などの従来のではない標章に対してより柔軟性を認めることである。例えば、楽譜を提出するのではなく音声ファイルをアップロードすることにより、音の標章について商標登録出願をすることが原則として可能になる。

### 4. 2 欧州立体商標に関するケースロー

EUTMR 第7条(1)(e)によれば、原則として、出所表示として機能し、記述的でなく、その基本的形状や機能的形状にのみ基づく標章でない限り、立体商標の登録を受けることができる。現在、立体商標登録制度により商品の形状について与えられる保護をめぐる、熱く議論されている。立体商標が意匠の伝統的な領域を侵食するとの批判がされているのだ。裁判所においても、このタイプの商標を構成する要素につ

いて明確な判断が下されていない。

例えば、ルービックキューブ (Rubik's cube) の商標登録について、その登録が無効であると申立てがあり、取消訴訟を経て、2017年、欧州司法裁判所により登録無効の判断が下された (C-30/15)。裁判所は、標章 (図1) が、技術的効果を確認するために本質的に不可欠な商品の形状、すなわちキューブの構成要素の回転のみから構成されていることを認定した。その結果、第7条(1)(e)(ii)で規定する絶対的拒絶理由が適用されたのである。

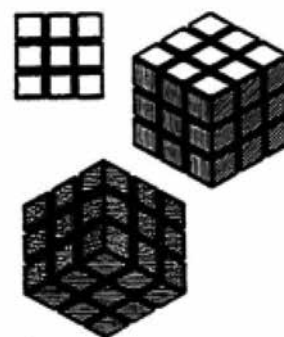


図1 ルービックキューブ

これとは対照的に、ドイツ連邦最高裁判所は最近、長方形のRitter Sportのチョコレート・バーの包装、およびDextro Energyの菓子の形状について、立体商標登録を維持する判決をそれぞれ下した<sup>16)</sup>。

前者のケースの主な争点は、標章 (図2) に関し、当該標章が包装された商品の形状を表示するにすぎないか、つまり絶対的拒絶理由に該当するか否かという点であった。ドイツ連邦最高裁判所は、長方形という形状はチョコレートに関しては機能的な目的を果たさないことを指摘した。

後者の事例は、標章 (図3) に関し、当該標章が技術的効果を確認するために不可欠な形状のみからなるか否かという争点を中心に展開された。ドイツ連邦最高裁判所は、長方形の形状

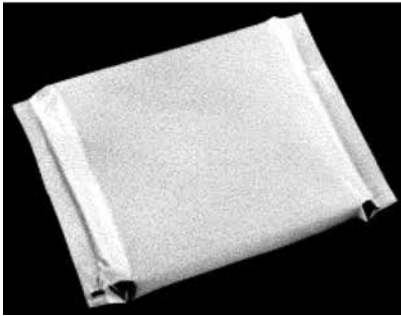


図2 Ritter Sportの包装

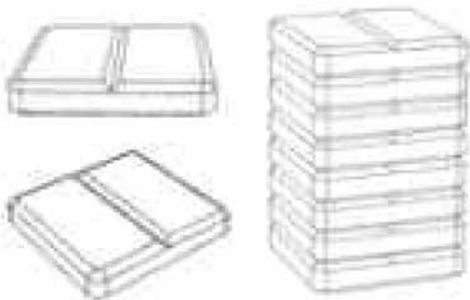


図3 Dextro Energyの形状

と、菓子の中から下方にかけて形成される山脈上の構造は、技術的効果を果たすとみなされる一方で、縁と隅の特別の形状は、消費するという体験を強めるための触覚と感覚の効果を有するに過ぎないと述べた。

これらの判決は、立体商標による保護が依然として有意義であることを示しているが、立体商標による保護が実際にどの範囲まで及ぶかということは依然として争点である。後者の事件を参照すると、長方形の形状と山脈上の構造は立体商標により保護され得ないから、実際の保護範囲はきわめて狭くなるであろう。

(Michaela Ring)

## 5. 意匠

欧州司法裁判所（ECJ）は、最近、物品の表示は意匠の保護範囲を限定するものではなく、無効手続において引用され得る先行意匠の範囲に影響を及ぼすものでもないと判断した（C

361/15 PおよびC 405/15 P）。

イージーサニタリーソリューションズ社（以下、「ESS」という）は、物品をシャワードレン（ロカルノ分類23.02）として登録された共同体意匠（登録共同体意匠）の意匠権を有していた。競合他社のアイ・ドレイン社（現グループ・ニヴェル（GN））は、新規性・独自性の欠如を理由として、その登録に無効理由があるとし、その証拠として、工業排水路に係る先行意匠を提出した。

共同体意匠規則（CDR）第24条によれば、登録意匠がCDR第5条および第6条に規定する新規性および独自性の要件を具備していない場合には、それを理由として無効審判を請求することができ、侵害訴訟においては登録無効の抗弁事由になる。公衆に利用可能となった意匠はすべて先行意匠として引用することができ、新規性および独自性の欠如の理由となり得るが、共同体内で事業を営む当該分野の専門業界において、通常の事業過程では合理的に知ることができないものであったときは除外される（CDR第7条(1)）。

ESSは、引用された先行意匠に係る物品（工業排水路）は、登録共同体意匠に係る物品（シャワードレン）とは異なる事業分野に属するものであり、したがって当該登録共同体意匠の新規性および独自性の判断において除外されるべきであると主張した。本件は最終的にECJまで上訴されることになり、ECJは、「当該分野の専門業界」との文言について、「当該分野（sectors concerned）」とは、権利者の事業分野ではなく、営業の場所であるとの見解を示した。CDR第7条(1)の立法趣旨は、認定が困難なEU外（例えば非常に遠方の町）における特定の開示を排除するためのものであって、異なる事業分野の開示を排除するためのものではなく、先行意匠の権利が及ぶ範囲をそれ自体の事業分野に限定するためのものではないからである。

したがって、先行意匠を構成するか否かの判断において、意匠に係る物品が属する事業分野は、新規性や独自性の問題とは無関係であり、欧州連合内で開示された先行意匠はすべて、これらの欠如を主張するために引用することができる。

また、ECJは、登録共同体意匠の独自性を判断するにあたり、CDR第6条および第10条が意味するところの「通常の知識を有するユーザー（当業者）」が先行意匠を知っていたか否かは無関係であると判示している。したがって、無効手続の請求人は、関連する先行意匠が開示されていることだけを証明すればよいのであって、「当業者」が先行意匠を知っていたことをさらに証明する必要はない。

このECJ判決により、登録共同体意匠の出願人にとっては、先行意匠調査の必要性はより高いものとなり、競合他社にとっては、登録共同体意匠の無効を申立てる新たな機会が与えられることとなった。

(Michaela Ring)

## 6. 不正競争防止法

従来ドイツでは、不正競争防止法違反の案件で裁判所が差止命令の発令をする際に、その差止命令によって当該製品を回収する義務も発生するかという問題に関し、下級審の判例は一貫していなかった。最近、ドイツ連邦最高裁判所は、「Hot Sox」事件<sup>17)</sup>において、その問題に関する見解を示した。

地方裁判所が発令した仮処分命令により、仮処分債務者の製造にかかるルーム・シューズであって、申立人の商品を明らかに模倣したとされる「Hot Sox」という名で販売された商品を提供、広告、輸入し、または販売することが禁止された。その後、被疑模倣品を回収するため、仮処分債務者は最大限の努力をした。当該処分が不当であったことが判明すると、仮処分債務

者はこれにより発生した損害の賠償を求めたのである。

「Hot Sox」判決で連邦最高裁判所は、差止命令が下された場合、被疑模倣品の製造者には、その頒布者が関連会社であることにより指示可能な状況にいらなくても、既に頒布された製品を回収するよう努力する義務があることを明確にした。そして裁判所は、ルーム・シューズの頒布を停止するだけでなく、小売業者や卸売業者に既に販売されたルーム・シューズを回収するために可能かつ正当な措置をとる義務が仮処分債務者にあったと述べている。

この判決は、差止請求と回収要求の境界を不明確にするという理由で、「理論的に説得力がない」として批判された。また、この判決は、差止仮処分命令の申立人が侵害品の頒布の回収ではなく、侵害品の頒布の停止のみを目的とする場合、その申立てが適切に成立するにあたっての問題点を提起している。不正競争防止法においては、特許法・商標法などの知的財産権の侵害の場合と異なり、回収要求が差止請求とは別に法律上規定されていない。ドイツ連邦最高裁判所の判断は、模倣品の製造・販売の行為に対しても特許・商標侵害の場合と同様の救済が認められるべきとの見解からされたと考えられる。

(Michaela Ring)

## 7. おわりに

以上のとおり、本稿では欧州の知的財産にまつわる最新の動向を紹介してきた。日本企業の欧州における知財活動、あるいは事業戦略を検討する上で参考になれば幸いである。

### 注 記

- 1) 2018年1月18日時点
- 2) ドイツ基本法第23条1項(第3行)、第79条2項を参照。訴状では、UPCAの批准にはドイツ連

邦議会議員の3分の2の賛成が必要であるが、これが満たされていないと事実と言及している。ドイツ連邦議会は批准のための国内法を全会一致で可決しているが、この決定がなされたとき、709名中約30名の議員しか出席していなかったという。

- 3) UPC判事は、諮問委員会による推薦により監理委員会が任命するのであり、諮問委員会が判事候補推薦リストを作成し、そこから監理委員会が50%を選択する。諮問委員会は、各国国内判事と特許専門家（弁護士・弁理士）から構成される。したがって、原告が主張するには、諮問委員会の会員の弁護士が代理する当事者にとって判決が有利となるように判事が偏向するかもしれない、よって現職のUPC判事の再任命手続に影響する可能性があるというのである。
- 4) 試験管内の試験。「生体内の」という意味で使われるインビボと対比される。
- 5) FCJ, 2002年3月12日判決, X ZR 168/00, GRUR 2002, 515, 517
- 6) Occlusion device (Okklusionsvorrichtung) , 2011年5月10日判決, X ZR 16/09
- 7) デュッセルドルフ高等裁判所, 2017年3月30日判決, I-15 U 66/15
- 8) イギリス高等法院, 2017年4月5日判決, [2017] EWHC 711 (Pat), および2017年6月7日判決,

[2017] EWHC 1304 (Pat)。

- 9) FCJ 2017年7月11日判決, X ZB 2/17およびFPC 2016年8月31日判決, 3 LiQ 1/16 (EP)。
- 10) 欧州特許第1422218B1号
- 11) 2017年10月, 異議手続において欧州特許庁の審判部が当該特許を取り消した。FPCは, 本案訴訟における第一審判決で (FPC, 2017年11月21日判決, 3 Li 1/16(EP)-未発行), 強制実施権の発行からEPOが該当特許を取り消すまでの期間におけるMerck社のドイツでの売上高の4%をライセンス料として設定した。
- 12) Warner-Lambert Company LLC v. Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) & Ors [2016] EWCA Civ 1006
- 13) デュッセルドルフ地方裁判所, 2004年2月24日判決, 4a O 12/03-リバビリン
- 14) オランダ最高裁判所, 2017年11月3日判決, 15/04934
- 15) FCJ 2016年6月14日判決, X ZR 29/15
- 16) FCJ 2017年10月18日判決, I ZB 3/17; I ZB 4/17; I ZB 105/16; I ZB 106/16
- 17) FCJ, 2015年11月19日判決, IZR 109/14

(原稿受領日 2018年1月19日)