

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2017年4月号〉

Contents

1

商標権の設定登録の日から5年を経過し商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求できない場合でも、商標権侵害訴訟の相手方は、自己に対する商標権の行使が権利濫用に当たることを抗弁として主張することが許されたとした最高裁判例
最高裁(第3小法廷)平成29年2月28日判決



2

特許権侵害訴訟の証拠収集手続の制度改正について



3

特許発明と被告方法の「課題解決原理の違い」に着目して均等侵害の第2要件の充足を否定した事例
東京地裁(40部)平成29年2月10日判決



4

食品に関する発明についてサポート要件違反を認めた事例
知財高裁(3部)平成29年2月22日判決



5

色彩のみからなる商標について初めて登録が認められた事例



6

控訴人製品の形態が不競法上の商品等表示に該当せず、控訴人による小売店等への文書配布が虚偽の事実の告知にあたるとされたものの、故意及び過失がないとして損害賠償請求が認められなかった事例
知財高裁(2部)平成29年2月23日判決



7

米国最高裁のプロメガ判決



8

医薬品の技術譲渡契約における債務不履行解除の基準を示した最高人民法院の裁定
中国最高人民法院2013年9月2日再審裁定



9

セミナー・執筆情報のご案内



商標権の設定登録の日から5年を経過し商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求できない場合でも、商標権侵害訴訟の相手方は、自己に対する商標権の行使が権利濫用に当たることを抗弁として主張することが許されたとした最高裁判例



平野 恵稔
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

最高裁(第3小法廷)平成29年2月28日判決(平成27年(受)第1876号)裁判所ウェブサイト[エマックス商標侵害事件]

→ 裁判例はこちら

1. 商標法(以下「法」といいます。)4条1項10号は、他人の周知商標とその類似商標をその商品・役務と類似商品・役務について商標登録の拒絶理由とし、同46条1項1号では、この規定に違反して商標登録がされたときは、無効審判を請求できることとしていますが、同47条1項では、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権の設定登録の日から5年の除斥期間を経過した後は、この無効審判を請求できない旨定めています。そして、法39条(特許法104条の3第1項を準用)(以下「権利行使制限規定」といいます。)は、商標権侵害訴訟において、商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、商標権者は相手方に対しその権利を行使することができないと定めています。そこで、他人の周知商標が存在するとの拒絶理由があるのに、不正競争の目的なく商標登録をし、無効理由があったのに、その後5年を経過したために無効審判の請求を受けることのない商標権者が、周知商標の使用の差止め等をすることができるのが問題となります。

2. 本件は、商標権者であるXがYの使用する商標の差止め等を求め、Yは、自らが使用する商標は周知であったとして権利行使制限規定の抗弁を主張した事件です。

最高裁は、バレンチノ最高裁判例(平成17年7月11日小二判決・裁判集民事217号317頁)を引用して、法47条1項の趣旨は、「法4条1項10号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきものであるが、商標登録が無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは、商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために、商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにある」としました。そして、無効審判が請求されないまま除斥期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても、「同訴訟において商標登録が無効審判により無効

にされるべきものと認める余地がなく」、権利制限規定の抗弁を許せば、「商標権者は、商標権侵害訴訟を提起しても、相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり、商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却されることとなる」とし、この場合、商標権者は、権利行使制限規定の抗弁を主張できないと判示しました。

3. その上で、最高裁は、ポパイ最高裁判例¹(平成2年7月20日小二判決・民集44巻5号876頁)を引用し、法4条1項10号の趣旨は、周知商標との関係で「商品等の出所の混同の防止を図る」とともに、周知商標につき「自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている者の利益と商標登録出願人の利益との調整を図る」ものであり、登録商標が法4条1項10号に該当するのにこれに違反して商標登録がされた場合に、商標登録の出願時において周知商標を有する者に対してまでも、商標権者が商標権の侵害を主張して商標の使用の差止め等を求めることは、「特段の事情がない限り、商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして、権利の濫用に当たり許されない」とし、商標権者が、商標権の設定登録の日から5年を経過したために権利行使制限規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても、この権利濫用の抗弁を主張できるとすることは、同法47条1項の趣旨を没却するものとはいえないと判示しました。

4. 最高裁は、原審における被上告人の主張は、権利濫用の抗弁の主張を含むものであったとして、権利濫用の抗弁の成否を自ら判断し、結論として、本件ではYの使用する商標が登録出願時点で周知商標でなかったことを理由にこれを否定しました。

¹ 漫画ポパイの著作権者から許諾を受けキャラクター商品を販売しているYに対するポパイの商標権者Xの商標権行使を権利濫用とした。

→ contentsへ戻る

特許権侵害訴訟の証拠収集手続の制度改正について

重富 貴光
Takamitsu Shigetomi

PROFILEはこちら

知的財産推進計画2016では、我が国の知財紛争処理システムの機能強化を図るために、特許権侵害訴訟における証拠収集手続を適切かつ公平なものとするよう検討すべきとされたことから、平成28年度において、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会(「特許制度小委員会」)にて審議が行われてきました。

その結果、特許制度小委員会は、平成29年2月24日に「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて(案)」と題する報告書を公表し、意見募集(いわゆるパブリックコメントの募集)を行いました。

報告書によれば、特許権侵害訴訟における証拠収集手続に関し、以下の制度改正がなされる運びとなっています。

第1に、特許権侵害訴訟の審理に関し、特に製造方法の発明等に関する事件では被疑侵害者側に証拠が偏在している事情等に鑑み、中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入するとしています。例として、秘密保持義務を課された中立的な第三者の技術専門家が、書類提出命令・検証物提示命令申立事件において、被疑侵害者側が保有する書類・検証物の提出義務の有無を裁判所が判断するため

のいわゆるインカメラ手続に関与して裁判官に技術的なサポートを行うことや、鑑定人に秘密保持義務を課したうえで検証の際の鑑定を行うことが挙げられています。

第2に、特許権侵害行為を立証するための書類提出命令については、提出を求める書類の必要性要件のハードルが高く、あまり活用されてこなかったこと等を踏まえ、裁判所が書類の必要性の有無自体を判断するために、被疑侵害者側に書類を一旦提示させてインカメラ手続によって実際に書類を見てから必要性を判断できる制度を導入するとしています。

特許権侵害行為を立証するための書類提出命令申立てがされた場合に、裁判所が被疑侵害者側に対して証拠の提示をさせる手続(インカメラ手続)については、近時、これを実施した注目すべき裁判例がありますが([知財高裁\(第2部\)平成28年3月28日判決\(平成27年\(ネ\)第10029号\)裁判所ウェブサイト](#))、今回の制度改正によって、特許権侵害行為の立証を促進する観点から、インカメラ手続がより多くの事件で活用されるようになることが期待されます。

報告書は、以下の「こちら」からご覧いただけます。

[特許制度小委員会報告書はこちら](#)

→ [contentsへ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

特許発明と被告方法の「課題解決原理の違い」に着目して 均等侵害の第2要件の充足を否定した事例

古庄 俊哉
Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

東京地裁(40部)平成29年2月10日判決(平成27年(ワ)第4461号)裁判所ウェブサイト[FX取引管理方法事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、発明の名称を「金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法、プログラム」とする発明(「本件発明」)について特許権を有する原告Xが、外国為替に関する業務等を目的とする株式会社である被告Yに対し、Yが顧客に提供するFX取引管理方法(「Yサービス」)が本件発明の技術的範囲に属するとして、Yサービスの差止めを求めた事案です。本件発明では構成要件1B-4(利幅を示す情報)及び構成要件1B-5(値幅を示す情報)を入力するのに対し、Yサービスでは「注文種類」ないし「対象資産(円)」を入力する点で、本件発明とYサービスには相違があるところ、Yサービスにおいて「注文種類」ないし「対象資産(円)」を入力することが、本件発明の構成要件1B-4(利幅を示す情報)及び構成要件1B-5(値幅を示す情報)を入力する場合と均等なものといえるか争点となりました。裁判所は、Yサービスは、均等侵害の5要件のうち、第1、第2及び第3要件を充足していない旨判断しましたが、特に第2要件(特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること)に関して、以下のとおり判断しました。

裁判所は、本件発明では、顧客に利幅(構成要件1B-4)及び値幅(構成要件1B-5)をはじめとして全ての注文を直接的かつ一義的に導き出すに足りる情報を入力させた上、これにより、買いの指値注文及び売りの指値注文からなる注文のペアを複数生成させ、この複数の注文のペアからなる注文を行うことで、Xが主張する課題(「専門的な知識がなく、必ずしも正確に相場変動を予測することができなくとも、また、常に相場に付き

きりとならなくとも、FX取引により所望の利益を得ること)を解決している一方、Yサービスでは、顧客が「参考期間」を選択しさえすれば、「想定変動幅」を提案し、専門的な知識が必要である利幅(構成要件1B-4)及び値幅(構成要件1B-5)を顧客に入力させることなく、複数の注文のペアからなる注文を行うことで上記の課題を解決している、すなわち、Yサービスでは、顧客に全ての注文を直接的かつ一義的に決定させるのではなく、顧客には専門的な知識が必要とされる情報を入力させないまま、注文を行わせるものであると認定しました。

そして、裁判所は、本件発明とYサービスは、金融商品の相場変動を正確に予測することができなくともFX取引による所望の利益を得るという課題を、顧客に利幅(構成要件1B-4)及び値幅(構成要件1B-5)という専門的な知識が必要である情報を入力させることで解決するか(本件発明)、それともこれらの情報を入力させないまま解決するか(Yサービス)という課題解決原理の違いがあり、そのため作用効果も異なってくるものといわざるを得ないと述べて、均等侵害の第2要件の充足を否定しました。

特許発明と対象製品等の「課題解決原理の違い」は、一般的に第1要件(相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと)を否定する場面において言及されることが多い事項ですが、本件の裁判所は、「課題解決原理の違い」から特許発明と対象製品等の作用効果の相違を導き出して、均等侵害の第2要件である「置換可能性」の充足性を否定しています。均等侵害の第2要件に関する特徴的な判断としてご紹介させていただいた次第です。

[→ contentsへ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士からのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

食品に関する発明についてサポート要件違反を認めた事例

黒田 佑輝
Yuki Kuroda

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成29年2月22日判決(平成27年(行ケ)第10231号)裁判所ウェブサイト[黒ショウガ成分含有組成物事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、被告Yが有する発明の名称を「黒ショウガ成分含有組成物」と題する特許(「本特許」)に関する審決取消訴訟です。原告Xは、進歩性要件違反などを理由として無効審判を提起しましたが、特許庁が請求不成立の審決を下しました。本件は、この特許庁の判断に対する審決取消訴訟であり、知財高裁はサポート要件違反を認め、審決を取り消しました。

本特許の請求項1(「本件発明」)は、「黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物」というものであり、その効果は、黒ショウガに含まれるポリフェノールの腸を通じた吸収を容易にするというものでした。知財高裁は、本件発明が、粒子の「一部」をコート剤にて被覆すればよいとし、その割合等は定めていないことから、課題解決手段には、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆することも包含されていると判示し、こうした場合でも本件発明の課題を解決できると当事者が認識できるか否かについて検討しました。

知財高裁は、明細書の記載や出願当時の当業者の技術常識を認定したうえで、当業者は、たとえ「黒ショウガ成分を含有する粒子」を「油脂を含むコート剤」で被覆することにより本件発

明の課題を解決できると認識できたとしても、その量や程度が不十分である場合には、課題を解決することが困難であると予測するしました。そして、明細書には、コート剤による被覆の量や程度が不十分である場合について、課題が解決することが困難であるという当業者の予測を覆すだけの十分な記載がなく、それを補う当業者の技術常識もなかったと判断し、サポート要件違反を認定しました。

Yは、コート剤による被覆がごく一部であるような極端な事例を挙げてサポート要件に違反するとすることは、適切な発明の保護の観点から不当であると反論しました。これに対し、知財高裁は、サポート要件の趣旨が、「発明の詳細な説明に記載していない発明が特許請求の範囲に記載され、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を認めることを許容しないことにある」から、本件発明が粒子の僅かな部分をコートされている態様を含む以上、こうした態様についてのサポート要件充足性を検討することに不当性はないと判断しました。

本件は、特許請求の範囲全体について明細書のサポートが必要であることを改めて示した事例として実務上参考になるものと思われます。

[→ contentsへ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

色彩のみからなる商標について 初めて登録が認められた事例



長谷部 陽平
Yohei Hasebe

PROFILEはこちら

平成27年4月の商標法改正により、従来の文字や図形に加え、新しいタイプの商標として、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標の登録が可能となりました。この新しいタイプの商標については、平成29年2月20日現在で1494件の出願があり、うち207件が登録されています。しかし、色彩のみからなる商標については、音商標に次ぐ出願件数(492件)がありながら、これまで登録例がありませんでした。

特許庁は、平成29年2月28日付けで、以下の2件の色彩のみからなる商標について、制度開始後初めてとなる登録を認める判断を行いました(詳細はこちら)。

出願番号	2015-29914	2015-30037
出願日	平成 27 年 4 月 1 日	平成 27 年 4 月 1 日
公開日	平成 27 年 4 月 14 日	平成 27 年 4 月 14 日
出願人	株式会社トンボ鉛筆	株式会社セブニーレ ブ・ジャパン
商標		
指定商品 指定役務	消しゴム	身の回り品・飲料品・ 酒類・台所用品・清掃用 具及び洗濯用具・薬剤及 び医療補助品・化粧品・ 歯磨き及びせっけん類 の小売又は卸売の業務 において行われる顧客 に対する便益の提供 他

色彩のみからなる商標については、特許庁商標審査基準・商標審査便覧において、原則として、商標法第3条1項第2号¹、同項第3号²又は同項6号³に該当するとされ、使用により識別力を有するに至ったもの(商標法第3条2項)のみ登録が認められるとされています。また、特許庁商標審査基準・商標審査便覧には、使用による識別力の獲得及びその証明に関し「(需要者の認識について)何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。」「使用により識別力を有するに至った商標として認められるのは、出願商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標(以下「使用商標」という。)及び商品又は役務とが同一の場合に限られるとするのが原則である。」「提出された証拠が他の文字や図形等と共に色彩が使用されているものである場合、原則的にはそのような証拠のみに基づき、当該色彩が使用により識別力を有するに至った商標であると認めることはできない。」等と明記されています。このように登録要件の充足について一定のハードルがあると考えられてきた色彩のみからなる商標について初めて登録が認められた上記2件の査定例は、今後の企業ブランド戦略の構築において大変参考になるものと思います⁴。

色彩のみからなる商標については、単色の商標の登録査定例、登録要件・登録された商標の権利範囲に関する裁判所の判断等、まだまだ事例がない事項が数多く残っていますが、今回の登録査定例を皮切りに今後早期に事例が蓄積され、予見可能性が確保された制度として運用されていくことが期待されます。

¹ その商品又は役務について慣用されている商標

² その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第26条第1項第2号及び第3号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

³ 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

⁴ 特に、(初めての登録査定とはいえ)登録査定が行われるまで出願後約2年の期間がかかっていること、出願時から減縮された指定商品・役務(例えば、商願2015-29914につき指定商品を「文房具類」から「消しゴム」に減縮する補正が行われています。また、商願2015-30037についても指定役務が減縮されています。)での登録査定であることは、商標出願の戦略・実務に重要な示唆を与えるものと思われます。

→ contentsへ戻る

控訴人製品の形態が不競法上の商品等表示に該当せず、
控訴人による小売店等への文書配布が虚偽の事実の告知にあたりとされたものの、
故意及び過失がないとして損害賠償請求が認められなかった事例

廣瀬 崇史
Takashi Hirose

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)平成29年2月23日判決(平成28年(ネ)第10009号及び平成28年(ネ)第10033号)
裁判所ウェブサイト「観賞用水槽吸水パイプ形態模倣・虚偽告知事件」

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、観賞用水槽の排水用の吸水パイプ(X製品)を販売する控訴人(X)が、X製品の形態が商品等表示に該当すること等を主張し、同様の吸水パイプ(Y製品)を販売する被控訴人(Y)に対し、Y製品の譲渡等の差止め、損害賠償等を求め(第1事件)、Yが、Xによる小売店等への文書配布が虚偽事実の告知に該当する等主張し、告知等の差止めや損害賠償を求めた(第2事件)ものです。

不競法2条1項1号の商品等表示に該当するには、特別顕著性及び周知性が必要とされ、周知性は被疑侵害物品又は営業の需要者を基準として判断されます。

裁判所は、①全体が無色透明なガラス製吸水パイプであること、②長い方の下端が丸まって閉塞していること、③長い方の下端外面に水平なスリット状の吸水口が複数併設されていること、というX製品の形態上の特徴は、X製品以外には見られず、Y製品販売開始前までに、特別顕著か否かはさておき、他の同種商品とは異なる特徴的な形態であったとしました。

一方、周知性については、まず、Y製品(被疑侵害物品)の機能や説明文から、Y製品の需要者は、水草栽培のみならず魚の飼育を趣味とする者も広く含むとしました。そのうえで、X製品は、各種雑誌掲載等により、主に水草栽培を趣味とする者を対象として宣伝広告されたが、X製品の上記②や③の形態については雑誌掲載の広告写真上も判然としないことが多いこと、掲載雑誌には水草栽培を趣味とする者を対象としたもの、発行部数が不明なものがあること、水草栽培市場は観賞魚市場全体の1割程度と推測されること、X製品の販売数は年間900

本程度と少ないこと等から、Y製品の需要者の間でX製品の形態が周知となったと認めることはできず、X製品の形態は商品等表示に該当しないとしました。

また、裁判所は、Xは小売店等に対してYによるY製品販売は不正競争行為に該当すること等を指摘していると理解される文書を配布したと認定し、上記のとおりX製品の形態は商品等表示に該当しないことから、当該文書の配布は虚偽の事実の告知(不競法2条1項14号)に該当するとしました。

しかし、裁判所は、次の事情等から、X製品の形態が商品等表示に該当しこれを模倣したY製品の販売が不正競争行為であるとのXの判断には相応の合理的根拠があるといえ、文書の配布についてXの故意及び過失を認めることはできないとしました¹。

- ・別件訴訟において、Xの販売する水草用ハサミ等の製品の形態が商品等表示に該当すると判断され、競業他者に対して販売差止請求が認められたこと
- ・Y製品の販売開始前には、ガラス製で先を塞ぎスリットを入れた吸水パイプはX製品しか存在しなかったこと
- ・Y製品の販売者はYとは別の業者が表示される等、Y製品を販売することが違法であると販売者が認識し、販売者がYであることを隠したい意図があるとXが推測する合理的な根拠も認められること

本件は、不競法上の商品等表示の該当性、虚偽の事実の告知についての故意・過失の有無がどのように認定されるのかについて、参考になるものと思われます。

¹ 本件文書の配布が2年以上前で、本判決後も、Xが小売店等へ配布すると予測すべき合理的事情がないことから、Yの営業上の利益が侵害されるおそれは認められないとし、差止請求も認められていません。

[→ contentsへ戻る](#)

米国最高裁のプロメガ判決

橋口 瑞希
Mizuki Hashiguchi

PROFILEはこちら

4月26日は「世界知的財産の日」です。毎年、WIPO(世界知的所有権機構)は、「世界知的財産の日」のテーマを決めています。2015年のテーマは音楽、2016年のテーマはデジタル技術と文化でした。今年のテーマは、「人生を豊かにする技術革新」です。

2017年2月22日、米国最高裁判所は、プロメガ事件で、米国特許法の域外適用に関する判決を言い渡しました。この判決で、米国最高裁は、米国特許に記載されている発明に相当する製品のうち、1つの部品を米国内で製造して米国外に持ち出し、製品全体を米国外で組み立てることは、米国特許法第271条(f)(1)に規定されている特許権侵害行為にはあたらないと判断しました¹。

米国特許で保護されている発明を米国外で製造することは、米国特許権侵害には該当しないと考えられてきました。例えば、1972年に米国最高裁が審議したディープサウス事件では、エビの殻等を効率良く除去する機械の部品を米国内で製造し、米国外の業者に組み立てさせていた被告が、エビ処理機に関する原告の米国特許を侵害していないとの判決が下されました²。当時の米国特許法第271条が米国外における製造行為には及ばなかったからです。

この判決の後、米国特許法には、特許発明を米国外で製造すれば米国特許権侵害を回避できるという抜け穴があるとの指摘がなされました。そこで、米国議会は、米国特許法に第271条(f)を追加しました。第271条(f)(1)によれば、特許発明の構成要素の全て又は大部分が許可なく米国内から米国外に供給され、米国外で特許発明の構成要素が組み合わされた場合、その米国外における行為が、米国内で行われていれば米国特許権侵害行為に該当するのなら、構成要素の供給者は米国特許の侵害者になります。

プロメガ事件では、第271条(f)(1)に規定されている「大部分」

の意味が争点になりました。プロメガ社が独占的实施権を有していた米国再発行特許第37,984号に記載されている遺伝子検査キットには、構成要素が5つあります。その1つが、Taq酵素です。ライフ・テクノロジーズ社は、Taq酵素のみを米国内で製造し、それをイギリスに輸送し、イギリスにある製造工場で他の4つの構成要素と組み合わせ、遺伝子検査キットを製造していました。

陪審員は、第271条(f)(1)を適用し、ライフ・テクノロジーズ社が全世界で販売した遺伝子検査キットの売上高に基づくプロメガ社の逸失利益を支払うべきであるとの評決を出しました。ところが、連邦地方裁判所は、第271条(f)(1)に基づく侵害が証明されていないと判断しました。これに対し、連邦巡回区控訴裁判所は、Taq酵素なしでは検査キットは機能しないので、1つの構成要素でも、それが必要不可欠ならば、構成要素の「大部分」と解釈できると述べ、陪審員の評決を支持しました。

上訴の結果、米国最高裁は、米国内から米国外に供給された構成要素が1つである場合には、特許発明の構成要素の「大部分」が供給されたとは言えないと判断しました。米国最高裁は、第271条(f)(1)を分析し、「大部分」は、純粋に数量を意味する言葉として使われており、構成要素の重要度を考慮して「大部分」との文言を解釈してもよいという根拠は、第271条(f)(1)にはないと説明しています。

今回の判決では、構成要素の数量がいくつであれば第271条(f)(1)に規定されている「大部分」に該当するのかという明確な指針は出されませんでした。高度で複雑な製品が開発されるにつれ、構成要素の特定方法や数え方に関する疑問が生じる可能性があります。部品の供給網や製品の製造拠点の国際化が進む中で、米国特許法の域外適用をめぐる論争は、今後も続くと考えられます。

¹ Life Techs. v. Promega, 580 U.S. ____ (2017).

² Deepsouth Packing v. Laitram, 406 U.S. 518 (1972).

[→ contentsへ戻る](#)

医薬品の技術譲渡契約における 債務不履行解除の基準を示した最高人民法院の裁定

松井 衡
Ko Matsui

PROFILEはこちら ▶

中国最高人民法院2013年9月2日再審裁定（(2012）民申字第1542号）最高人民法院ウェブサイト
〔2013年中国法院の知的財産権典型的事例50件の33〕

→ 裁判例はこちら

今回から、中国の知的財産権法にかかる最近のトピックをご紹介します。中国の知的財産権法制は、中国において民営企業が主導するイノベーションが盛んになるにつれて独自の発展を遂げています。世界中で中国企業との競争に直面している日本企業にとって、中国企業の本拠地である中国において知的財産権法がどのように運用されているのか、そして彼らがどのようなモチベーションをもってイノベーションに関わっているのかを知っておくことは有用です。

今回取り上げたのは、医薬品（新薬）の開発成果を譲渡する契約の解除の要件及びその効果に関する最高人民法院の裁定です。なお、中国では、このような契約の類型を「技術譲渡契約」と呼ぶので、本稿でもこの言葉を使います¹。

本件は、中国で医薬品（糖尿病薬であるメトホルミン塩酸塩錠で後発医薬品と思われます。以下「本件医薬品」といいます）を開発した譲渡人が、別の製薬会社である譲受人に本件医薬品の開発成果（新薬証書²と生産許可証を含みます）を譲渡する契約を締結し、代金支払期限が到来したにもかかわらず、譲受人が本契約で定められた譲渡対価約400万元のうち40万元しか払わなかったために紛争になりました。さらに、譲渡人が譲渡対象の本件医薬品の開発成果を第三者に譲渡しようとしたために、譲受人が開発成果の引渡をもとめて訴訟となり、譲渡人が本契約を譲受人の代金不払（債務不履行）に基づき解除したというものです。帰責事由がある譲渡人からの契約解除の有効性と、譲渡人が損害賠償義務を負うか等も問題となりました。

譲受人は、譲渡対象となる本件医薬品が重量の異なる複数

の錠剤（250mg及び500mg）からなっているところ、解除の時点までに全ての新薬証書が発行されていなかったことを理由として、対価の残りを支払わなかったことは債務不履行に該当しないとの主張をしました。しかし、法院は、本契約の約定にあいまいなところは残るものの、新薬証書発行時点において代金の70%の支払期日が到来するとの約定に照らして、本件医薬品のうち片方の新薬証書を取得した時点においても譲受人が40万元しか支払っていなかったことから、代金の主要な部分の支払があったことにはならないとして当該代金不払いを理由とする譲渡人の解除を有効と認めました。一方で、譲渡人が当該開発成果を第三者へ譲渡することを希望するのであれば、取引の安全及び法律関係の早期の確定のために相手方当事者（譲受人）に対して契約解除の通知を速やかに行わなければならないとしました。そして、譲渡人による契約解除前の譲渡行為は、譲渡対象の開発成果を自らのために使ったり、勝手に処分したりしてはならないという本契約の約定の違反に該当するとし、譲受人が譲渡人による継続履行を信頼したことに伴う損失を賠償する責任を負うべきであるとしていました。

本裁定のポイントは複数ありますが、まずその契約解釈の手法が重要です。法院は、技術譲渡契約における解除権の発生要件の充足の判断にあたり、本契約の目的及び当事者が約定した権利義務の内容に照らして、譲受人が支払った代金額の本件医薬品の代金額に占める割合がどのように計算しても半分に達していないことからすれば、当該不払いは当事者が合意した解除条件である約定代金の不払いを充足する（中国契

¹ 医薬品の開発成果の譲渡については、中国国家食品医薬品监督管理局（CFDA）が「医薬品の技術譲渡登録管理規定」を公布しています。本稿の用語例は当該規定によります。

² 新薬証書は、日本における医薬品の製造販売承認に相当します。

次ページへ続く ▶

約法93条2項参照)と判断しました。さらに、譲受人による代金の一部不払の中で、譲渡人による開発成果の第三者への譲渡行為が本契約の約定に照らして債務不履行に該当すると認定したことも重要です。人民法院は、本裁定を含む複数の裁定において、技術契約の目的及び当事者の権利義務を当事者の意思表示及び契約の趣旨・目的に沿って丁寧に認定する姿勢

を見せています。従前、日本企業が中国企業との間で締結するライセンス契約等は、主管当局や有力国有企業が推薦する抽象的な書式がそのまま利用されることがありました。しかし、このような裁定の傾向のもとでは、中国における知的財産権の取引においても、その実態に合わせて当事者の権利義務を丁寧に定める必要性が高まっていると考えます。

[→ contentsへ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

 セミナーのご案内

東京エリア

AIPLA JFBA / AIPPI JAPAN Joint Meeting

日時 2017年4月24日(月)11時45分～14時00分

会場 一般財団法人商工会館6階G会議室

住所 東京都千代田区霞が関3-4-2

発表テーマおよび講演者

●日本側(予定)

(1)日本の税関差止制度の紹介

講演者: 弁理士 中村知公(小西・中村特許事務所)

(2)産権審判特許制度小委員会の報告書案

講演者: 重富貴光

●AIPLA側(予定)

- SCOTUS decision on Halo v. Stryker:

- IPR Update, including estoppel:

- Section 101 and Computer-implemented inventions:

- Functional claiming and Section 112(f):

弊所では、ご希望の内容に応じて知的財産に関するセミナー・相談会をお請けしております。
セミナー・相談会等のご希望がございましたら、以下のメールアドレス宛てにご連絡下さい。

✉ IPnewsletter@ohebash.com 執筆情報のご案内*les Nouvelles, Volume LII No. 1*

出版社 Licensing Executives Society International

発行年月 2017年3月

論文 “Unraveling The Conundrums Of Running Royalties In
Cross-Border Patent License Agreements”

執筆者 橋口瑞希

[→ contentsへ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。