



欧州の知的財産法を巡る近時の動向 と今後の展望

弁護士・ニューヨーク州弁護士
石川 智也

※ 2018年11月9日の講演のために10月末までの情報を整理したものであり、その後にこの資料に接した場合には情報のアップデートがあり得ることにご留意下さい。

- 欧州単一特許と統一特許裁判所の成立に向けた動向
- Brexitによる欧州の知的財産の保護への影響
- 標準必須特許 (SEP) とFRAND問題の近時の動向
- 日本で公表された、FRAND交渉に関するガイドライン(参考)
- EUにおける知的財産関係の法律の改正動向

1. 欧州単一特許制度の動向

- 欧州単一特許 (Unitary Patent, UP) と統一特許裁判所 (Unified Patent Court, UPC)
 - EU全域に効力を有する特許権を創設するとともに、特許に係る訴訟手続をEU域内で統一する制度
 - 既存の欧州特許の制度はEUに限られていないが(締約国は38カ国)、欧州単一特許・統一特許裁判所の制度は、EUに限られている
 - EU加盟国28カ国のうち、スペイン、クロアチアを除く26カ国(ポーランドは統一特許裁判所について不参加)が調印
- 欧州単一特許制度の開始
 - 両制度は、統一特許裁判所に関する合意(UPC協定)の施行日に施行される
 - UPC協定の発効には、英・独・仏を含み、かつ13カ国以上による批准が必要。2018年10月時点では英・仏を含む16カ国が批准済み
 - 独では2017年にUPC協定批准に関する違憲訴訟が提起されたことに伴い、批准プロセスが停止中。同訴訟は2018年に扱われる事件とされているものの、2018年に判決が出るかは不透明

1. 欧州単一特許制度の動向

- 現行の特許制度①: 国ごとの出願
 - 各国の知的財産庁に対して、それぞれ直接出願を行う

- 現行の特許制度②: 欧州特許条約(EPC)に基づく出願
 - 欧州特許庁(EPO)において一元的に出願・審査を行い、その後各国で有効化の手続を行う(特許権の束を審査し、その後各国で特許権とするイメージ)
 - 各国で特許権を有効なものとする際に、各国の言語への翻訳が必要

- 欧州単一特許制度の出願ルート
 - EPOによる特許の付与までは従来の欧州特許と同様で、**欧州特許の付与が通知された後に単一特許としての保護を申請し取得**
 - 単一特許は、UPC協定批准国において**単一的効力**を有する
 - **付与済みの既存の欧州特許を単一特許にすることはできない**

1. 欧州単一特許制度の動向

■ いずれの特許制度を選択すべきか

- 特許登録を希望する**地理的範囲**(何カ国? EPC協定批准国以外は含まれるか?)
- **費用の総額**
登録手続に要する費用、付与時の費用(欧州特許について各国で効力を持たせる手続(バリデーション)と翻訳)、更新費用(単一特許については独・仏・英・蘭の4カ国の更新費用の合計年額で定められている)
- **全ての国で同じ年数維持したいか**
- **1つの手続でEU全域について特許権が無効になってしまうリスクをどのよう**に考えるか
- **ライセンシーの希望**

1. 欧州単一特許制度の動向

■ 統一特許裁判所(UPC)

- 現在は、特許権者が複数の国で欧州特許を行使しようとする場合や第三者が欧州特許を無効にしようとする場合には、各国の裁判所での手続が必要
→各国裁判所の結論が異なるリスク、訴訟コストの過大化
- UPCは、既存の欧州特許及び単一特許に関する訴訟を専属的に管轄し、その判決はUPC協定批准国すべてをカバー
- 第一審裁判所：中央部(パリ、ロンドン、ミュンヘン)、地方支部、地域支部
- 控訴裁判所：ルクセンブルグ
- 既存の欧州特許については、オプトアウトと7年間の移行期間あり

1. 欧州単一特許制度の動向

■ Brexitの影響

- イギリスは2018年4月にUPC協定批准済み
- 2018年7月、イギリス政府はBrexit問題に関する白書を公表し、UPC協定については、Brexit後であっても欧州単一特許制度にとどまることを模索する意思があるとし、同協定が継続可能となるように他の加盟国と連携していくとしている
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf
- Brexitによりイギリスに欧州司法裁判所(CJEU)の管轄が認められなくなる一方で、UPC協定に批准すると単一特許に関するEU法の解釈についてCJEUに最終的な管轄権を認めることとなり、これらの整合性をとることは困難という見方も
- BrexitまでにUPCが発効するか、発効するとしてイギリスがその枠組みの中に留まることができるかは現時点では不透明
- 内容の修正が必要になると、UPC発効がさらにずれ込む可能性も指摘されている

1. 欧州単一特許制度の動向

■ 取り組むべき事項

- Brexitとドイツの憲法訴訟の動向を踏まえたUPCの発効の枠組みの継続的なフォロー
- 既存の欧州特許について、UPCでの手続を回避するオプトアウトを行うかの方針決定
 - オプトアウトしなくても、7年の移行間は各国の裁判所での手続を選可能
 - 但し、オプトアウトしておかないとUPCに訴えられてしまう可能性あり
- ライセンス契約、共同開発契約、合弁契約等の見直し
 - 出願の方針
 - オプトアウトの有無
 - 原告適格(特許権者、契約に別段の定めのない排他的ライセンシー、契約に明示的な定めのある非排他的ライセンシー)との関係での対応

2. Brexitによる欧州の知的財産の保護への影響

- Brexitにより直接的な影響が生じる可能性が高い分野
 - EULEVELでの**商標**(EUTM)及び**登録意匠**(Registered Community Designs)
 - EULEVELでの**未登録意匠**(Unregistered Community Designs)
 - **地理的表示**(Geographical Indication)
 - **知的財産権の消尽**(Exhaustion of Rights)
- Brexitによる影響が限定的又はほとんどないと予想される分野
 - 欧州特許条約(European Patent Convention, EPC)(規則や指令といったEUの法令ではなく、欧州連合とは別の枠組みで当事者となった条約に基づく制度であることによる。英国はEU離脱後もEPCへの加盟は継続の予定)
 - 営業秘密(EULEVELでの法制は指令があるのみで、英国では既に十分な営業秘密の保護が与えられているため)
 - 著作権(EULEVELの法制がカバーする範囲が限られているため)

2. Brexitによる欧州の知的財産の保護への影響

■ EUレベルでの商標

- EU域内で商標登録を出願する方法としては、欧州連合知的財産庁(EUIPO)に出願する方法と、各加盟国において出願する方法の2つの可能性がある

	欧州連合商標	各加盟国の商標
出願先	EUIPO	各加盟国において商標登録を所掌する官庁又は団体
メリット	登録した商標がEU域内全土において効力を有するため、複数国で出願手続を実施する必要がない(コスト安、新たな加盟国においても効力あり)	特定の加盟国において拒絶事由がある場合に、当該国を避けて出願することで商標が効力を有する国を取捨選択することが可能
デメリット	EU内の加盟国のうち1つでも拒絶事由がある国がある場合には出願不可	同様の手続を多数の加盟国において実施することによるコスト高

2. Brexitによる欧州の知的財産の保護への影響

■ 欧州連合商標

- EU規則 (Regulation (EU) 2017/1001) により定められている
- 離脱時点で英国の事業者が既に取得していた欧州連合商標は、離脱後も英国以外では有効とされ、保護される
- 他方、英国のEU離脱後は、EU規則は英国に適用されなくなることから、欧州連合商標の効力も原則として英国においては認められなくなる
 - 離脱前の時点で既に取得されていた全ての欧州連合商標には、一律に英国の商標が与えられる見込み (これにより、離脱時点で大陸側の事業者が保有する欧州連合商標も、英国内で離脱後も保護される)
 - 離脱時点で欧州連合商標を有しており、英国商標が付与されることを望まない事業者は、これを放棄することができる (オプトアウト手続)
 - 英国のEU離脱時点で出願している事業者は、同じ内容の出願を改めて英国において行うことで、欧州連合商標の出願日を基準とした優先権を英国でも維持することができる (自動的に移行するわけではない)

2. Brexitによる欧州の知的財産の保護への影響

■ 登録意匠

- 欧州連合商標に関する上記の手続は、Brexit後のEUレベルでの登録意匠の扱いについてもほぼ同様にあてはまる
 - 登録意匠も、EUの規則(Regulation (EC) 6/2002)により定められており、離脱にあたって意匠権を保有する事業者を保護する仕組みは欧州連合登録商標のそれと基本的に同じ

■ 未登録意匠

- 英国の現行法制下では、EU規則(Council Regulation (EC) No 6/2002)による保護を受けるとともに、英国独自の立法による保護も受けている
- EU離脱後、英国に上記EU規則の適用がなくなった際には一部の未登録意匠について、英国で十分に保護が受けられなくなるとの指摘あり
- 近時英国政府が商標及び意匠に関して公表した合意なきBrexitへの対処を示した指針では、英国側は、EU離脱時点で存在する未登録意匠であって、EUにおいて保護を受けるものについては、権利者が追加で何らのアクションをとらなくても、離脱後も引き続き英国内で保護を与えるとの意向を示している

■ 地理的表示とは

- ある商品の品質やイメージが特定の地理的地域に由来する場合に、実際に当該地域において生産された物に対してのみその地域表示を許容することで、生産物が当該地域に由来することによって生じるブランド的価値を保護するための制度(例:ゴルゴンゾーラチーズ、ボルドーワイン、シャンパーニュ等)
- 登録制であり、地理的表示による保護を受けることを望む地域の生産者団体等による申請の後、一定の審査を経て表示が登録される
- 日本においても2014年に特定農産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)が制定され、当該法律に基づき、既に多数の地理的表示が登録されている(例:神戸ビーフ、米沢牛、夕張メロン、下関ふぐ等)
- 日・EUのEPAで、相互に保護することが想定されている

2. Brexitによる欧州の知的財産の保護への影響

■ Brexit後の地理的表示

- 英国には地理的表示を保護するための国内立法は存在せず、専らEUの規則等によりその保護に対処してきた
- 現在、英国政府はEU離脱後も国内で地理的表示の保護を進めるための立法整備を進めている（EUの現行規則に類似する内容となることが見込まれており、その概要が2019年初めに公表される予定）
- 既に大陸側で登録されている表示が離脱後も英国で保護されるか、また、英国の地理的表示が離脱後も大陸側で保護されるかは不透明（相互に保護を与えるためには英国とEUの間で合意（Deal）が必要）
 - 近時英国政府が地理的表示に関して公表した合意なきBrexitへの対処を示した指針（※）においては、イギリスの地理的表示による保護を受けている事業者に対し、欧州委員会に対して第三国生産者（Third Party Producer）としての資格に基づいて当該地理的表示の登録申請を提出することや、欧州連合団体商標（EU Collective Mark）の出願を申請を検討すべきとされている

※ <https://www.gov.uk/government/publications/protecting-geographical-food-and-drink-names-if-theres-no-brexit-deal/producing-food-products-protected-by-a-geographical-indication-if-theres-no-brexit-deal>

■ 知的財産権の消尽

- 知的財産権で保護されたある商品が、権利者によって国内で売り出された場合、その商品を購入した者が当該商品を国内で更に他へ転売することは自由にできることを指す(転売が可能なのは、「知的財産権が消尽しているため」と説明される)
- 知的財産権の保護範囲は、通常は1つの国の国内にとどまるため、ある国(A)で既に売られた商品に係る知的財産権の消尽が、他の国(B)においても認められるわけではない
 - A国で権利者から適法に購入した商品をB国に輸入(いわゆる並行輸入)する場合、B国において当該商品の知的財産権を侵害する可能性がある
- EUでは、単一市場の創設の観点から、域内で適法に市場の流通に置かれた商品の知的財産権は、その時点で、域内全域で消尽したのものとして取り扱われている
 - 英国で販売された商品の知的財産権は他の大陸側加盟国においても消尽したものとみなされ、また、大陸側の加盟国で販売された商品の権利は、英国においても消尽したものと扱われる

2. Brexitによる欧州の知的財産の保護への影響

■ Brexit後における消尽の扱い

- 英国は、EU離脱後はEUの統一市場に残留しない公算が濃厚となっていることから、離脱後は権利の消尽についても異なった扱いがなされる可能性がある
 - 離脱後も相互に消尽が成立するためには英国とEUの間で合意(Deal)が必要
 - 英国政府は、離脱後もEUの消尽スキームを尊重するとしており、大陸側加盟国で流通に置かれた商品に係る権利は、離脱後も英国内でも消尽していると扱われる可能性が高い
 - EU側は、英国での市場への流通を以てEUでの知的財産権の消尽を認めるという立場は示していないため、**英国で販売された後、大陸側加盟国へ輸入された商品については、消尽が認められない可能性がある(すなわち、かかる輸入が知的財産権侵害とされる可能性が排除できない)**
 - 近時英国政府が権利の消尽に関して公表した合意なきBrexitへの対処を示した指針(※)によれば、英国で商品を購入して大陸側加盟国に輸入している事業者が、大陸側加盟国での販売権を有する事業者と並行輸入が可能か問い合わせるなどの対処が必要となり得るとしている

※ <https://www.gov.uk/government/publications/exhaustion-of-intellectual-property-rights-if-theres-no-brexit-deal/exhaustion-of-intellectual-property-rights-if-theres-no-brexit-deal>

3. 標準必須特許(Standard Essential Patent)

- 標準必須特許(Standard Essential Patent)とは: 標準規格実施に不可欠な特許
 - 企業がSEPを保有する場合、強い影響力を有するため、FRAND(公正、妥当かつ無差別な条件)でライセンスするように求められることが多い
 - FRANDライセンスの義務づけの根拠は各国で異なり、知的財産法、競争法、契約法等が絡んだ、複雑な問題が提起されている
 - 欧州では既に多くの重要判決が下されているが、今後もIoTの進展などにより、これまで主に問題となっていた携帯電話に限らず、多くの事業分野に影響することが予想される
 - Non-Practicing Entityが原告となることが多い
 - 企業が被告として特許訴訟を提起されやすい(原告が勝ちやすく、その結果として原告有利に交渉が進む)のはどこの国なのだろうか？
 - 欧州に展開している日本企業であれば、欧州(特に、イギリス、ドイツ)での紛争となる可能性は高い

3. 標準必須特許(Standard Essential Patent)

■ 欧州における最近の注目訴訟

- Huawei v ZTE (Case C-179/13、2015年7月16日)
 - ✓ 最近の注目訴訟の前提となっている重要な欧州司法裁判所(CJEU)判決
- Sisvel v Haier (ドイツ、2017年3月30日)
 - ✓ FRANDにおける差別等
- Philips v ASUS & HTC (英国、2017年10月11日)
 - ✓ SEPの範囲等
- Conversant Wireless v Huawei & ZTE (英国、2018年5月8日)
 - ✓ グローバルライセンスにおけるFRANDをめぐる裁判管轄
- Apple v Qualcomm (英国、2018年5月22日)
 - ✓ FRAND違反をめぐる裁判の被告の範囲
- Qualcomm v Apple (ドイツ)
 - ✓ FRANDの抗弁の主張
- TQ Delta v Zyxel (英国、2018年6月13日)
 - ✓ 他ライセンシーに対するライセンス条件の開示等
- IP Bridge v HTC (ドイツ Mannheim州、2018年6月)
 - ✓ SEPの売却によるFRAND宣言の承継を肯定したとされる
- Unwired Planet v Huawei (英国、2018年10月23日):
 - ✓ グローバルライセンスのFRAND該当性等

3. 標準必須特許(Standard Essential Patent)

■ Huawei v ZTE (Case C-179/13、2015年7月16日)

- ドイツの裁判所からの付託を受けたCJEUは、第三者に対してFRANDによるライセンスを行う旨を取消不能な形で確約していたSEP保有者による差止請求権の行使は、以下のプロセスを満たす場合であれば、EU機能条約(Treaty of Functioning of European Union)102条に基づく支配的地位の濫用とは評価されない、と判断 (para. 77)
 - ① SEP保有者はまず、差止請求権を行使するよりも前に、SEP侵害の疑いのある者(実施者)に対して、問題となる特許を特定し、かつ、侵害の態様を具体化して通知する
 - ② 次に、実施者は、FRANDによるライセンス合意を締結する意思を表明する
 - ③ これをSEP保有者は、特にロイヤルティ及びそれがどのようにして算定されたかを具体化した、そのような条件でのライセンスの提示を、具体的に、書面で行う
 - ④ それにもかかわらず、実施者が、遅滞なく、当該業界において認知された商業上の慣行に基づき、誠実に交渉を行うことなく(対案の提示、担保提供等)、問題となる特許の利用を続けた

3. 標準必須特許(Standard Essential Patent)

- Unwired Planet v Huawei: 英国控訴院判決 (2018年10月23日、控訴棄却)
 - 4G-LTE等の無線通信技術に関するSEPを保有するUnwired Planet社(UP社)は、携帯電話製造メーカー等に対してグローバルライセンス許諾を行った
 - UP社が、Huawei社等に対して特許侵害訴訟を提起
 - これに対してHuawei社は、UP社による損害賠償請求権及び差止請求権の行使は権利濫用であるなどと主張
 - 英国高等法院による第一審判決 (2017年6月7日)ではHuawei社が敗訴

- 主な3つの争点
 - グローバルライセンスとFRAND条件の関係性
 - 非差別性(Non-Discrimination)要件の内容
 - Huawei v ZTEの判断枠組みの適用

3. 標準必須特許(Standard Essential Patent)

- グローバルライセンスとFRAND条件の関係性 (paras. 121～129)
 - 第一審判決は、FRANDに該当するライセンス条件は1セットのみに定まるものであるとしていた
 - しかし、控訴院は、商業的な優先順位、関係者の知見、選好等によってFRANDの具体的な内容は複数存在し得ると指摘
 - その上で、グローバルライセンスは、効率的なライセンス実施許諾の方式の一つであり、本件におけるFRANDでのライセンス実施許諾に該当すると判断
 - この判決の結果、特許権者から見ると、グローバルライセンスを提案した上で、イギリスで保有する特許権に基づいて訴訟提起を行うという戦略が可能になるといえる

3. 標準必須特許(Standard Essential Patent)

- 非差別性(Non-Discrimination)要件の内容 (paras. 195～207)
 - SEP保有者は、ライセンシーになろうとする者に対して、ポートフォリオの適切な評価(ベンチマークとなる料率)を反映したライセンス条件を提示する必要がある
 - SEP保有者は、類似した状況にある潜在的なライセンシーに対して、同一のロイヤルティ料率を提示しなければならないとの厳格な義務を負うものではない
 - 仮にSEP保有者が、ある潜在的なライセンシーと異なる条件を提示したとしても、直ちにFRANDに反する差別的な取扱いとはいえない

3. 標準必須特許(Standard Essential Patent)

- Huawei v ZTEの判断枠組みの適用 (paras. 266～290)
 - Huawei v ZTEの判断枠組みはセーフハーバーであって、その不遵守が直ちに権利の濫用となるものではない
 - UP社がFRAND条件たるグローバルライセンス条件を提示したのに、Huawei社がこれを受諾しなかったのであれば、差止請求権を行使しても権利の濫用には該当しないと判断
 - 英国控訴院は、Huawei v ZTEの判断枠組みを厳格に遵守されるべきものと位置付けるのではなく、柔軟に解釈する方向性を提示したものといえる
 - なお、ドイツの裁判所ではHuawei v ZTEの判断枠組みが厳格に適用される傾向にある。訴訟提起後のカウンターオファーが遅いとしたものや、実施者側の対応に5ヶ月を要しているのは長すぎると判断されたものなどがある

3. 標準必須特許(Standard Essential Patent)

■ 欧州委員会の動向

- 欧州委員会による**SEPをめぐるコミュニケーションペーパー**(2017年11月19日)では、Huawei v ZTE判決を踏まえたSEPのライセンス交渉・FRAND条件の在り方を提言
- 欧州委員会は更に、**SEPに関する専門家グループの立ち上げ**を開始(2018年7月5日)

■ 日本の動向

- Apple v Samsung知財高裁判決(2014年5月16日判時2224号146頁)や、Huawei v ZTE判決を踏まえて、公正取引委員会が「**知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針**」を改正(2016年1月)
- 特許庁が「**標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き**」を公表し(2018年6月)、SEP保有者と潜在的なライセンシー間のライセンス交渉のあり方について考え方の整理を示す

4. FRAND交渉に関するガイドライン

- 特許庁は、平成30年6月に「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」(以下、「手引き」)を公表
 - <https://www.jpo.go.jp/shiryuu/kijun/kijun2/files/seps-tebiki/guide-seps-ja.pdf>
 - SEPのライセンスに関し、透明性・予見可能性の確保、交渉の円滑化、紛争の未然防止・早期解決を実現することを目的とする
 - 主な内容は:①ライセンス交渉の進め方 ②ロイヤルティの算定方法
 - どう行動すれば「誠実な交渉態度」と認められ、実施者は差止めを回避し、特許権者は適切な対価を得られやすいかについて整理
 - 欧州、米国、日本での裁判例のケースを踏まえてまとめられたもので、日本以外での交渉に際しても考え方の整理としては有用であるが、国ごとに実務が異なるため、個別のケースに応じて交渉戦略を練る必要あり
 - 法的拘束力を持つものではない

■ ライセンス交渉の進め方における誠実性

- Huawei vs ZTE事件で示された枠組みを元に、具体的な論点を列記

(1) 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階

- SEPを特定する資料の提供
- SEPの請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料(クレームチャート等)の提供
- SEPの必須性を示す資料の提供
- 不誠実と評価され得る特許権者の行為
 - ✓ 警告書送付前又は送付直後の差止請求訴訟提起
 - ✓ 上記資料の不開示及び機密情報を理由とした開示拒否
 - ✓ 不合理な期限設定
 - ✓ ポートフォリオの不開示

(2) 実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階

- 実施者の対抗手段: 実施者は、必須性や有効性、侵害の該当性について争う権利を留保しつつ、ライセンスを受ける意思を表明することが可能
- 合理的な応答期間: 対象特許数、技術の複雑さ、対象製品数等により変化

■ ライセンス交渉の進め方における誠実性

● (2)実施者がライセンスを受けようとする意思を表明するまでの段階(続き)

- 不誠実と評価され得る実施者の行為

遅延の理由を説明せず又は交渉に応じないまま技術を使い続ける

必要性・有効性に関する証拠がそろわない限り交渉に応じないと主張

秘密保持契約を理由に開示されない情報の提供を執拗に求めて交渉を遅延させる

詳細なクレームチャートを要求しながら秘密保持契約締結に応じない、秘密保持契約の条件修正を繰り返す

実質的に無意味な回答を繰り返す

他の実施者と結託し、他の実施者がライセンスを取得していないことをもって取得を拒否する

● (3)特許権者がFRAND条件を具体的に提示する段階

- ライセンス条件及びそれがFRAND条件であることの根拠を示す

- 不誠実と評価され得る特許権者の行為

FRAND条件を提示する前に、優位に交渉を進めるために実施者に対して差止請求訴訟を提起

交渉中にもかかわらず、実施者に対して差止請求権を行使する旨の警告書を送付

明らかに不合理なオファーを提示しこれに執着する

ロイヤルティの算定方法やライセンスの提案がFRAND条件であることの説明をしない

■ ライセンス交渉の進め方における誠実性

(4)実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階

- 特許権者と同様に、対案がFRAND条件であることの根拠を示す
- 合理的な応答期間: 個別具体的に判断
- 不誠実と評価され得る特許権者の行為
 - ✓ 特許権者がFRAND条件であることの具体的な根拠を示しているのに、対案を何ら提示しない
 - ✓ 明らかに不合理な対案を提示し、これに執着する
 - ✓ ロイヤルティの算定方法や対案がFRAND条件であることの説明をしない

(5)特許権者による対案の拒否と裁判・ADRによる解決

- SEPに関する紛争で多く利用されるのは仲裁
- 実施者は適切な担保を提供すべき
- 誠実に対応している実施者に対する差止請求権の行使は制限され得る

4. FRAND交渉に関するガイドライン

■ ライセンス交渉の進め方における効率性

● 交渉期間の通知

- 交渉期間設定の考慮要素: 対象特許数、技術の複雑さ、製品の数・種類・性質、必須性・有効性、ライセンス数

● サプライチェーンにおける交渉の主体

- ライセンス契約の締結主体について、特許権者は最終製品メーカーを、最終製品メーカーはサプライヤーを望む傾向
- 原則として特許権者が決定。license to allか、access for allか。
- プレーヤーの数の観点、消尽とロイヤルティの二重取りの観点、技術内容の観点

● 機密情報の保護

- 実施者側の機密情報: 販売情報等ビジネスに関連した情報、製造ノウハウ等技術的情報
- 特許権者側の機密情報: クレームチャートやFRAND条件の説明に用いるライセンス料率等の条件
- 秘密保持契約における条項

● 交渉の対象とする特許の選択

- ポートフォリオ単位か、特許ごとか

■ ライセンス交渉の進め方における効率性

• ライセンス契約の地理的範囲

- 実施者の世界の複数の地域での製品の売上、製品の種類、標準の種類、特許権者の保有するSEPの数・割合・強さ等を検討して決定する

• プールライセンス

- 個別に二者間で交渉するよりも効率性を高められる場合あり

• SEPの透明性向上

- ライセンス交渉の効率性向上に向けて、欧州では、標準化団体(SSO)が、SEPに関するデータベースの整備を促進することや、特許権者がSSOに対してSEPに関する情報を提供することが期待されている

■ ロイヤルティの算定方法

● 合理的なロイヤルティ

- ロイヤルティベース(算定の基礎) × ロイヤルティレート(料率)
- 標準化による利益を反映すべきか
- ロイヤルティベース: 最小販売可能特許実施単位(SSPPU)か、市場全体価値(EMV)か
- ロイヤルティレート: ボトムアップ型、トップダウン型
- その他の考慮要素: ロイヤルティ料率を受け入れたライセンシーの数、ライセンスの範囲、特許の必須性・有効性・侵害の該当性、個々の特許の価値、交渉経緯

● 非差別的なロイヤルティ

- 非差別性 = 同様の状況にあるライセンシーには異なる扱いをすべきではない
- 何を以て同様の状況にあるとするかは、標準技術の利用方法の同一性、企業のサプライチェーン内におけるレベル、事業活動の地理的範囲等を考慮して検討

5. 知的財産に関するその他の改正動向

■ 営業秘密指令 (Trade Secrets Directive)

- 欧州連合域内における各加盟国において区々となっていた**営業秘密の保護法制を調和することを目的としたEUレベルでの立法**
- 加えて、一部の加盟国では営業秘密の保護が不十分であるとの認識に基づき、域内全域で最低限の営業秘密保護法制を確保することも目的としている
- 2016年6月に欧州議会及び欧州連合理事会により採択
- 加盟各国は2018年6月9日までに必要な国内実施法の整備が求められていたところ、主要国の多くが既に対応済み
 - 整備完了: イギリス、フランス、ベルギー、オランダ、イタリア、ポーランド、スウェーデン等
 - 整備中(9月末時点): ドイツ、スペイン等

5. 知的財産に関するその他の改正動向

■ 概要

- 営業秘密に関して、共通の定義を定めている
 - ①同種の情報に通常触れることができる集団に属する者に知られていない、又はその者が容易にアクセスすることのできないという意味において、その全体が秘密に保たれている情報であって、
 - ②秘密であることにより商業的価値が生じており、かつ、
 - ③その情報を適法に管理する立場にある者がその情報を秘密に保つために合理的な段階を踏んでいるもの
- 各加盟国は、営業秘密の権利を有する者が、営業秘密の違法な取得・使用・開示を予防し、又はそれによる損害に対して救済を受けられる民事上の法制を整備しなければならない
- 整備すべき法制の内容には、**侵害行為者に対する差止めや損害賠償の可能性に加えて、裁判中も営業秘密の内容が一般に公開されないようにするための手続や、権利者による仮処分の手続などが含まれる**
- 侵害行為に対して刑事罰を設けることは指令の内容に含まれていないが、国内実施法を整備する際に複数の加盟国が新たに刑事罰を導入
 - 指令であるため、各加盟国はその裁量により指令に定められた内容よりも手厚い営業秘密の保護を定める条文を国内実施法に追加することができる

5. 知的財産に関するその他の改正動向

■ 著作権指令案

- 欧州連合域内における著作権者の権利強化を目的とした法改正の提案
- 当初、2018年7月に1回目の採決が欧州議会でとられた際には否決
- 批判が多かった点を中心に修正案が作成され、2018年9月に欧州議会において可決、採択へ向けた審議が続けられている
- 提案内容のうち、以下の2点が特に議論を呼んでいる
 - オンラインコンテンツ共有サービスにおける侵害コンテンツの提供に対し、共有サービス提供者側が侵害コンテンツを取り締まる義務の強化
(「コンテンツフィルター」に対する批判)
 - 報道機関によるニュース情報の配信に対する著作権
(「リンク税」への批判)

5. 知的財産に関するその他の改正動向

- オンラインコンテンツ共有サービスによる侵害コンテンツの取締り
 - YouTubeなどのオンラインコンテンツ共有サービスに対し、侵害コンテンツの排除を義務づけることで、著作権者に対する報酬配分を適正化する試み
 - 侵害コンテンツの排除のために、オンラインコンテンツ共有サービスの提供者は、状況に応じた適切さと比例性に基づいて、コンテンツ認識技術を用いるなどの対処をすべきことが定められている
 - 特に、YouTubeやInstagramのような大規模事業者の場合には、侵害コンテンツの排除のために、自動的に侵害コンテンツを検出しブロックする「アップロードフィルター」の実装を義務づけているようにも解釈できる
 - 支持者は、著作物の侵害事案を減少させ、著作権者による適切な権利行使が可能になるとして、この動きを歓迎
 - 他方、反対者は、アップロードフィルターはコストも高く技術的にも困難である(誤判定も多いとされる)ことから、表現の自由の制限や萎縮につながると批判

5. 知的財産に関するその他の改正動向

- 報道機関によるニュース情報の配信に対する著作権
 - インターネット上で新聞社や放送局といった報道機関が配信するニュースに対して複製権や公衆送信権などの権利を認めることで、報道機関の権利保護を強化する試み
 - これにより、Googleの検索結果やFacebookのニュースフィードにおけるニュース記事の抜粋文(snippet)の表示に対しても報道機関に対価を支払う必要が生じる
 - 支持者によれば、現状ではGoogleやFacebookといったプラットフォームを通じてニュースが拡散することが原因で報道機関は成果に見合った報酬を得られていないので、その権利を強化することで報道機関への適正な報酬分配が可能になり、ひいては民主主義の基盤が強化されるとする
 - 他方、反対者は、本提案はニュースへのリンクを貼った情報を他者と共有するだけで課金されるとのイメージから、「リンク税を課するもの」と批判(実際には、単なるリンクのみの共有は侵害行為から除外されている)
 - プラットフォームだけではなく、独立系ジャーナリストや小規模報道機関などからも、大手メディアに利益が不当に偏るとして批判が出ている



石川 智也

Noriya Ishikawa

パートナー

03-6250-6399

n_ishikawa@jurists.co.jp

- 2005年 東京大学法学部第一類卒業
- 2006年 弁護士登録(第一東京弁護士会)、
西村あさひ法律事務所入所
- 2015年 バージニア大学卒業(LL.M.)
- 2016年 独 Max Planck Institute for Innovation
and CompetitionにあるMunich
Intellectual Property Law Center修了
(LL.M.)
- 2016年 独 Noerr法律事務所ミュンヘンオフィス
(IP・メディア部門)にて研修
- 2017年 ニューヨーク州弁護士登録

知的財産法、データの保護や利活用に関する法制度を専門としており、個人情報保護法・GDPRへの対応や、データの利活用やAIに関する契約を数多く手がける。欧州の知的財産法等を専門とする機関での留学経験があり、欧州の知的財産法・データ規制に明るいほか、欧州に展開する日本企業のサポートに従事している。

書籍

- 『M&A法務の最先端』(共著、商事法務、2010年)
- 『会社法実務解説』(共著、有斐閣、2011年)
- 『知的財産法概説(第5版)』(共著、弘文堂、2013年)
- 『M&A・企業組織再編のスキームと税務～M&Aを巡る戦略的税務プランニングの最先端～(第3版)』(共著、大蔵財務協会、2016年)
- 『秘密保持契約の実務』(共編著、中央経済社、2016年)
- 『資本・業務提携の実務(第2版)』(共編著、中央経済社、2016年)
- 『個人情報保護法制と実務対応』(共編著、商事法務、2017年)など

論文

- The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions 2012(共著、Global Legal Group Ltd、2012年)
- 『『グローバル内部通報制度』構築の検討事項』(共著、ビジネス法務2017年5月号)
- 「EU一般データ保護規則対応ガイド」(共著、旬刊経理情報 No.1488(2017年8月20日・9月1日合併増大号))
- 「秘密保持契約の見直しポイント」(共著、Business Law Journal 2017年11月号)
- 「GDPR対応の実務 対応の要否と優先順位の考え方」(共著、Business Law Journal 2018年4月号)
- 「成立までに検討すべきEUにおけるeプライバシー規則案の要点」(共著、Business Law Journal 2018年10月号)
- 「カリフォルニア州消費者プライバシー法と日本企業の実務対応」(西村あさひのリーガル・アウトLOOK)

西村あさひ法律事務所