

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN 欧州知財セミナー

英国・欧州の特許訴訟に関する 3つの重要な展開

- 1) 開催日時：平成 29 年 11 月 15 日（水）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：英国 Bristows LLP
James Boon 博士（英国弁護士）
Robert Burrows 博士（英国弁護士）
Edward Nodder 氏（英国弁護士）
オランダ Brinkhof law firm
Richard Ebbink 氏（オランダ弁護士）

4) 内容

1. 英国の FRAND に対するアプローチ—最近の *Unwired Planet vs Huawei* 事件を受けて

【講演者：Dr. James Boon】

Unwired Planet v Huawei 事件における FRAND

2014 年 3 月に Unwired Planet (UP) は、Huawei、Samsung、Google に対して訴訟を提起し、同社の英国特許 6 件の権利侵害を主張した。これらの特許のうち 5 件は、欧州電気通信標準化機構 (ETSI) の電気通信規格 (2G / GSM、3G / UMTS、4G / LTE) にとって必須であると宣言されていた。

UP は世界的な特許ポートフォリオを有する非実施団体であり、その保有特許の多くは、(標準必須特許 (SEP) を含む) Ericsson から取得したものであった。本件特許の一部について、その有効性及び侵害に関して一連の特許裁判による審理が行われ、2015 年～2016 年にいくつかの判決が別個に下された。FRAND の問題、競争法の問題及び救済措置については、2016 年末に、更に併合審理され、2017 年 4 月 5 日に判決が言い渡された。救済措置を扱った最後の第一審判決は、2017 年 6 月 7 日に下された。

判決では、標準化における FRAND の根本的な目的が、「ホールドアップ」の状況を回避しながらイノベーション活動に報酬を与えることであるという事が再確認された。また、SEP 所有者と実施者との間で利益の均衡が図られなければならないとした。FRAND には契約上の法的基礎が存在し、ETSI に対する FRAND の約束が英国裁判所において執行可能であると判断した。

この上で、FRAND について、(1) 所定の条件において、FRAND のライセンス条件は 1 セットしかなく、(2) FRAND ライセンスはワールドワイドでポートフォリオ単位、全ての特許は基本的に同等であり、(3) SEP 保有者は標準化による製品価値の上昇分を回収でき、(4) 交渉は FRAND でなければならない、などの判断をした。

FRAND 実施料の算定

裁判所は、UP の特許ポートフォリオの FRAND 実施料を「比較できる (comparable)」ライセンスを基礎として計算した。次に裁判所は、計算された料率について、日本の知財高裁大合議が採用した「トップダウン」アプローチに照らして二重チェックを実施した。また、裁判所は、膨大な特許ポートフォリオを扱う場合の現実的なアプローチが、特許数のカウントであるとの見解を示した。

最後に裁判官は、地域的な差異を考慮し FRAND の標準料率を調整することによって最終的な実施料を定めた。

救済 (FRAND 差止め)

裁判所は、UPの損害賠償請求をFRAND実施料と同じ料率で認めた。そしてこの条件でのSEPライセンス（全世界対象）を受け入れなければ、SEP保有者の権利乱用などを除いて差し止めが認められるが、Huaweiは受け入れなかったために英国における「FRAND差し止め」が認められた。（但し、Huaweiは控訴したために、ロイヤルティを支払うことにより執行は中断している。）

UPに認められた損害賠償額は、FRANDライセンスの英国部分における適及的な支払額と同等のものになった。英国裁判所における損害賠償は、懲罰的なものではなく、補償的なものであり、本件の場合には英国特許権の侵害に対する補償といえる。したがって損害賠償の支払額は、HuaweiがFRANDライセンスに基づきワールドワイドでのロイヤリティを適及的に支払うこととなった場合よりも、結果としては、低額なものとなった。

英国控訴院への控訴

控訴審におけるHuaweiの主張は、(1) 特定の状況においては、FRAND条件は、1セットよりも多くなる可能性がある、(2) 裁判所は英国ライセンスがFRANDであったと判断すべきであり、また、英国外での料率を含むFRAND条件を決定すべきでない、(3) Huaweiが世界的なライセンスを受け入れない限り英国において差し止めを認めたのは不適切である、(4) 競争関係が損なわれること差別的であることを決定する目的で要求すべきでない、(5) 裁判所はHuawei v ZTE判決で示された原則を正確に適用すべきである、等であるが、控訴審の判決（2018年前半と予想される）が下されるまでは、この興味深い判決の影響が長期的に不安定なままとなる。

2. クレーム解釈 Actavis vs Eli Lilly 事件判決を受けて

【講演者：Dr. Robert Burrows】

クレーム解釈及び侵害に関する法律

英国特許（英国国内特許とEPの英国指定）の侵害は、1977年特許法60条（侵害行為の規定）に従い解釈されるが、侵害となる行為やならない行為についての規定はあるが、クレームに入るかの指針は無く、EPC 2000の69条(1)項が適用される。同項には、「欧州特許...により与えられる保護の範囲は、クレームによって決定される。ただし、明細書及び図面は、クレームを解釈するために用いられる。」と規定されていることから、保護範囲はクレームだけの評価によって限定されない。また、同項の議定書（69条の解釈の指針）においては、(1) 当業者について、(2) 図られるべきバランス（保護はクレームの文言上の意味に限定されない）、(3) 均等（均等は存在し、考慮されなければならない）などの検討事項を取り入れられている。しかしながら、何が均等となるのか、またどのように均等が考慮されるべきかについては何らの指針も示されていない。

クレーム解釈と侵害に関するこれまでの判例法

Catnic v. Hill & Smith 事件（1982年）（1949年特許法に基づいて決定）

特許明細書は、弁護士が職業柄、詳細な言葉の意味にこだわりすぎた分析をすることによって得られる文言上の解釈ではなく、目的的解释がされるべきである。（クレームの真髄）

Improver v. Remington 事件（1990年）

三段階のテストに定式化した。（後に「議定書質問」と呼ばれる「Improver質問」）

Kirin-Amgen v. TKT 事件（2004年）

英国特許法は、米国とは異なり均等論を許容していない。

その後、2005年以降は、Improver質問／議定書質問は、概ね使われなくなった。

Actavis 対 Eli Lilly 事件（最高裁判決）（2017 年）

ペメトレキセドは、Eli Lilly により開発された抗がん剤であり、ペメトレキセドは、抗葉酸剤として知られる薬の種類の一つである。抗葉酸剤には深刻な副作用があり、Eli Lilly は、この薬がビタミン B12 と一緒に投与されるとこの副作用が軽減されることを発明し、Alimta®という商品名で販売している。

明細書に例示された抗葉酸剤は、ペメトレキセド・二ナトリウム塩（pemetrexed disodium）だけであつたが、化合物の一つの種類としての抗葉酸剤の使用について、多くのより一般的な記述があつた。一方、Actavis の製品は、二ナトリウム塩ではなく、二酸、二カリウム塩及び／又はジトロメタミンであつた。なお、本件は第一審から非侵害確認の申立てがされたが、有効性は問題とならなかつた。

第一審の判決	控訴審の判決	最高裁判決
特許裁判所(2014年5月15日)	控訴院(2015年6月25日)	最高裁(2017年7月12日)
直接侵害なし	直接侵害なし	直接侵害 <u>あり</u>
間接侵害なし	間接侵害 <u>あり</u>	間接侵害 <u>あり</u>
出願経過は関係する	出願経過は <u>無関係</u>	出願経過は <u>関係する</u>
Eli Lilly が控訴	両当事者が上告	

最高裁では、直接侵害について英国法に基づく均等論が存在するとした。次に、目的的解释についての既存の枠組みのせいで、保護範囲が狭くなりすぎているとし、他の EPC 加盟国との整合性が望ましいとした。侵害についての正しいアプローチとして、Improver 質問が改良され、これまで英国では重視されなかつた包袋禁反言の適用について限定的に認められた。

3. 単一特許及び統一特許裁判所制度の最新情報

【講演者：Mr. Edward Nodder and Mr. Richard Ebbink】

現在の状況

単一特許及び統一特許裁判所（UPC）に向けた準備はほぼ完了しており、各参加国は、国内手続きを完了し、批准しつつある（フランスは既に批准し、英国も近々批准する見込みであるが、ドイツは「憲法上の異議申立て」により批准が遅れている）。2017年3月より UPC 準備委員会は、暫定適用期間の開始の準備ができており、2018年内の開始は可能な状況にある。

UPC のスケジュール

UPC 協定の暫定適用議定書の発効（2018年前半?）⇒暫定適用期間（約6か月と予想）⇒適用除外（オプトアウト）の事前登録が可能な「サンライズ」期間が開始（約3か月）⇒UPC 協定の発効（2018年後半?）⇒UPC 開廷と予想される。

また、この間、UPC 準備委員会は、手続規則の最終案の合意、第一段階の裁判官の採用手続きを実施。その後 UPC の各委員会は、UPC 準備委員会の管理、助言、予算等を引き継ぎ、最終の手続規則の採択、裁判官の面接と採用、裁判官の研修を行う予定。

暫定適用期間に向けた進捗状況

現在合計 11 か国が批准（英国は見込み）し、ドイツともう 1 か国（リトアニア又はスロベニア）の批准が必要となる。

UPC 協定の批准の進捗状況

UPC 協定は、ドイツ、フランス及び英国を含む、13 か国目の批准文書の預託から 4 か月後の月の初

日に発効する。残るはドイツと英国のみである。

英国は、**Brexit** とは関係なく **2016年11月28日** に批准を発表し、立法手続きの完了を進めており、**2018年初頭** に批准が予想される。

ドイツにおいて憲法上の異議申立て

2017年4月までに、UPC協定を批准して暫定適用に同意するためのドイツの法案は、大統領の署名を受けて、発効する準備ができていた。しかし、ある個人の大統領署名の差止申立により、憲法裁判所は大統領に対し、中間決定が出るまで署名しないよう非公式な要請を行った。大統領は、これに同意し、憲法裁判所は、関連団体からの意見募集（**2017年12月31日**まで）を行っている。

原告は、ドイツのUPC法は、民主主義に対する憲法上の権利に基づく主権移譲の限界を超えていると主張（UPC裁判官が独立性を欠く、UPC協定がEU法と不適合である等）している。

サンライズ期間

約**3か月**間のUPCサンライズ期間に、適用除外（オプトアウト）の事前登録が可能となる。欧州特許は、オプトアウトしない限り、UPCの開廷と同時に自動的にUPCの管轄下に入る。EPOは、制度開始の**3か月前**に単一効を求める申請ができるようにする事を検討中である。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特に欧州特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 **5,000円**（会員以外 **10,000円**）。本セミナーでは **25名以上**の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。以上