

Japan IP Enforcement & Transactions Newsletter

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
知的財産権プラクティスグループ

Table of Contents 目次

- Judgment of the Supreme Court dated April 24, 2008 regarding Inconsistent Conclusions of Patent Validity between a Court hearing an Infringement Claim and the JPO (p. 1)
- 最高裁平成 20 年 4 月 24 日判決－特許無効と判断した侵害訴訟判決とその後の訂正審決 [Japanese] (p.1)
- Update of the Major Judicial Precedents of Biological Invention Provided by the JPO (p. 2)
- 庁内電子掲示板への雑誌記事掲載による公衆送信権侵害－東京地裁平成 20 年 2 月 26 日判決 [Japanese] (p. 3)
- Drastic Reductions in Japanese Patent Office Fees(p. 4)
- 米国発－顕在化するオープンソース・リスク [Japanese] (p. 4)

Japanese IP Topic 2008 No. 11 (Japanese)]

Judgment of the Supreme Court dated April 24, 2008 regarding Inconsistent Conclusions of Patent Validity by a Court Hearing an Infringement Claim and the JPO

In Japan, patent invalidity is a defense of an alleged infringer to an infringement claim; said alleged infringer may also file a petition for an invalidation trial before the Japan Patent Office (the “JPO”) as a separate proceeding. As a consequence of this double track system, it is possible that inconsistent conclusions with respect to patent validity will be reached by the court hearing the infringement claim and the JPO.

In this case, the Intellectual Property High Court (the “IP High Court”) found a patent invalid and dismissed the claims of a patentee-plaintiff, who filed an appeal to the Supreme Court of Japan. Thereafter, the JPO approved a correction of claims in response to a demand for correction filed by said patentee-plaintiff and found the patent, consisting of the corrected claims, valid.

Under Japanese Patent Law, correction of patent claims approved by the JPO becomes effective retroactively.

On April 24, 2008, the Supreme Court of Japan opined (i) that the correction of patent claims approved by the JPO after the conclusion of the high court proceeding could be a ground to vacate the decision of said high court; and (ii) that, however, an appeal to the Supreme Court of Japan should be dismissed if such correction of the patent claims were made in order to delay the proceeding unreasonably. It was the first time for the Supreme Court of Japan to opine on an issue arising out of inconsistent conclusions of patent validity between a court involving a patent infringement lawsuit and the JPO.

The Supreme Court of Japan found that the patentee-plaintiff of this case made the correction of the patent claims in order to delay the proceeding unreasonably and dismissed the appeal. (By Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2008 No. 12 (Japanese)]

最高裁平成 20 年 4 月 24 日判決－特許無効と判断した侵害訴訟判決とその後の訂正審決

特許侵害訴訟と特許無効・訂正審判とのダブル・トラックを前提とする制度の下では、

相互の手続の結果に矛盾が生じる余地を一切なくすることはできません。通常は、知財高裁（の同一の裁判合議体）において侵害訴訟の控訴審と審決取消訴訟とが同時期に審理されることで不都合を避けることが望まれています。両手続に時間的なズレが生じる場合には、対処することが困難です。

最高裁（第一小法廷）は、平成20年4月24日、このような場合の一事例に関して、①侵害訴訟事実審口頭弁論終結後の訂正審決確定は再審/原判決取消事由となりうるが、②審理を不当に遅延させる目的の主張は却下すべき、との注目すべき判断を下しました。

この事件の原審（侵害訴訟の控訴審）は、特許無効を理由とする権利行使の制限（特許法104条の3第1項）を適用して、特許権者の請求を棄却した地裁の結論を支持しました。特許権者は、最高裁に上告受理申立てをなし、他方で特許庁に特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求をなし、上告受理申立の理由補充期間内に訂正を認める審決が確定しました。

最高裁（第一小法廷）は上告を受理し、全員一致で、上告を棄却しました。ただし、泉裁判官が補足意見を述べています。

多数意見は、一般論としては、訂正により無効理由が解消し、かつ訂正後のクレームに対象製品が含まれるのであれば、特許権者の請求を容れることができるのであるから、原判決を取消す余地があると判断しました。具体的には、再審事由（民事訴訟法338条1項8号・・判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと・・）に該当し、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると解する余地があると認めました。しかし、他方で、無効主張に対する対抗主張（訂正の主張など）は、特許法104条の3第2項の趣旨から、審理を不当に遅延させる目的であれば却下されるべきであるとしました。そして、本件においては、特許権者が訂正審判請求とその取下げとを繰り返していたという経緯を重視して、特許権者の主張は審理を不当に遅延させるものであると認め、上告を棄却しました。

補足意見は、再審事由への該当可能性をそもそも否定しました。権利行使の制限（特許法104条の3第1項）の審理においては、訂正審決の可能性も勘案されるのであるから、

訂正審決の確定は判決の基礎となった行政処分の変更にはあたらないという理由です。ただし、補足意見は、特許権者の請求を認容した判決に関しては、その後の訂正審決確定は再審事由に該当すると述べています。

なお、この事件を離れて、差止・損害賠償を命ずる判決が確定した後に特許無効審決が確定したという事例で考えてみると、多数意見・補足意見いずれの考え方でも、再審事由に該当すると判断される可能性が高いでしょう。そして、多数意見の枠組みでは、特許無効という主張が審理を不当に遅延させる目的でなされたか否かがさらに審理されるわけですが、現実には特許無効審決が確定した事案では、かかる不当目的を認定することは困難と思われます（訂正審決確定といっても被告は更に非侵害や無効を争うことができ審理が続くのに対し、無効審決確定であれば原告はもはや生き残る手段はありません）。そうすると、そのような事例では、確定判決は再審により取消され、支払済みの賠償金は不当利得として返還を求められることになると解されます。この問題については、再審事由に該当するという考え方が主流であったものの、有力な異説もありましたので、今回の最高裁判決は、解釈指針として意義あるものと思われます。（城山執筆）

[Japanese IP Topic 2008 No. 13 (English)]

Update of the Major Judicial Precedents of Biological Invention Provided by the JPO

In March 2008, the Japan Patent Office (the "JPO") updated its paper titled as the Major Judicial Precedents of Biological Invention. This is a collection of the remarkable decisions rendered by the Intellectual Property High Court (the "IP High Court") (or Tokyo High Court, before 2005) against appeal decisions in appellate proceedings. The English translation of the previous version of the paper is available on the website of the JPO at http://www.jpo.go.jp/shiryu_e/s_sonota_e/gizyutu_hanketu_e.htm. The purpose of this article is to introduce selected judicial precedents regarding the enablement requirement under the Japanese Patent Law.

On November 29, 2007, the IP High Court

rendered a decision related to an invention of a microarray. "Microarray" is a research tool, wherein a series of microscopic spots of different types of targets, such as DNA, are arrayed for the simultaneous assays thereon. The claimed invention was the microarray for DNA and polypeptides, which has a substrate with at least 1,000 different types of targets per 1cm² therein. However, the embodiment described in the patent specification was the microarray, in which the number of spots was only 400 per 1cm², which was far below the claimed lower limit, (i.e., 1,000). Therefore, the IP High Court decided a person skilled in the art cannot put this invention into practice thereby lacking the enablement requirement.

On June 28, 2006, the IPHC rendered a decision related to an invention regarding a recombinant antibody. The claimed invention was a humanized murine antibody in which certain positions of amino acid residues were mouse-derived and which possessed a specific affinity for a certain antigen. The embodiment described in the patent specification was the humanized murine antibody which had a high antigen binding ability. However, the positions of the mouse-derived amino acid residues of this antibody were different from those of the claimed antibody. Moreover, the antibody of the embodiment contained the particular positions of the mouse-derived amino acid residues that play a significant role in the antigen binding ability, while the claimed antibody did not contain them. Therefore, the IP High Court decided a person skilled in the art cannot put this invention into practice thereby lacking the enablement requirement.

The enablement requirement often becomes an issue, especially in the field of biological inventions, because patent claims are frequently specified by numerical values or functions, and it is difficult to estimate these characteristics' effects or the structure of the resultant products. Accordingly, it would be important to consider whether the claimed invention is adequately supported by the descriptions in the specification at the time of patent application, as well as at the invalidation trial before the JPO.



Kensaku Yamamoto
山本健策
kensaku.yamamoto@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-5824

[Japanese IP Topic 2008 No. 14 (Japanese)]

庁内電子掲示板への雑誌記事掲載による公衆送信権侵害—東京地裁平成 20 年 2 月 26 日判決

本件の被告は国であり、被告の機関である社会保険庁（以下「社保庁」といいます。）の職員が、ジャーナリストである原告の著作物である雑誌記事を、社会保険庁LANシステム中の電子掲示板システムの中にある新聞報道等掲示板にそのまま掲載し、原告の複製権又は公衆送信権を侵害したとして、原告が、被告に対し、上記複製権又は公衆送信権侵害を選択的請求原因として、同掲載記事の削除及び原告のすべての著作物についての掲載の予防的差止め及び損害賠償の支払等を求めた事案です。庁内の行政目的による複製行為は著作権法 42 条により許容され、複製権侵害となりません。しかし、社保庁が行った行為は、庁内 LAN の電子掲示板に複製物を掲載したことであり、単なる複製ではなく、公衆送信（送信可能化）です。そこで、42 条が公衆送信も許容するものか否かが争点になりました。

東京地方裁判所（設楽隆一裁判長）は、42 条 1 項の文言は複製のみを許容していること、同条項の趣旨は、行政目的の内部資料として必要な限度において、複製行為を制限的に許容した点にあり、本件LANシステムに本件著作物を記録し、社会保険庁の内部部局、社会保険事務所内等の多数の者の求めに応じ自動的に公衆送信を行うことを可能にした本件記録行為については、公衆送信には適用されないと判断しました。

被告の国は敗訴し、差止及び損害賠償を命じられましたが、本件を控訴せず、本判決は確定したようです。本件は、国の行政機関の内部での著作権で保護される情報の共有について、厳格な態度を示しました。我が国の著作権法は、著作物の公正利用に関する一般

条項を有せず、柔軟性を欠くと言われてい
ますが、企業内での著作権で保護される情報の
イントラネット等を通じての共有について
も、一度訴訟で問題になれば、厳しい判断が
なされる可能性が高いと思われま

(岩瀬執筆)

[Japanese IP Topic 2008 No. 15 (English)]

Drastic Reductions in Japanese Patent Office Fees

Summary of Reduced Fees

The Japanese Patent Office has announced that a bill to revise parts of the Japanese Patent Law and other laws was passed by the Diet on April 11, 2008 and is expected to take effect on June 1, 2008 (the "Effective Date"). The revisions include a reduction in the official fees for trademarks as follows:

	Current fees	Reduced fees
Registration fees (lump sum method):	JPY 66,000	JPY 37,600
Registration fees (installment method):	JPY 44,000	JPY 21,900
Renewal fees (lump sum method):	JPY 151,000	JPY 48,500
Renewal fees (installment method):	JPY 101,000	JPY 28,300

Registration Fees

As for registration fees (including registration fees for the first installment under the installment method), the criteria for eligibility for the fee reduction is whether the deadline for payment of the registration fee expires before or after the Effective Date. Under the Japanese Trademark Act, a registration fee must be paid within 30 days from the date of receipt of a registration decision. Accordingly, if the deadline for such payment occurs before the Effective Date, then the registrant is ineligible for reduced fees. However, if the deadline can be extended beyond the Effective Date by requesting a 30 day extension, then the registrant is eligible for reduced registration fees (the fee

for such an extension request is JPY 2,100 per application).

Renewal Fees

As for renewal fees (including renewal fees for the first installment under the installment method), the criteria for eligibility for the fee reduction is whether the due date for renewal falls before or after the Effective Date. The fee reduction does not apply to a registration having a renewal due date falling before the Effective Date, and any grace periods are disregarded for purposes of determining the due dates of renewal fees.

Installment Payments

A reduction in the second installment of registration fees or renewal fees applies only if the corresponding first installment of registration fees or renewal fees is paid under the new fee schedule.

Filing Fees

Lastly, the filing fees of JPY 21,000 for one class and JPY 15,000 for each additional class will be also reduced to JPY 12,000 for one class and JPY 8,600 for each additional class.



Chikako Mori
森智香子
chikako.mori@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1199



Takahiro Kitaguchi
北口貴大
takahiro.kitaguchi@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1200

[Foreign IP Topic 2008 No. 3 (Japanese)]

米国発一顕在化するオープンソース・リスク

ここ数年、欧州ではドイツを中心として、ソフトウェア・デベロッパー、組み込み機器メーカーをはじめとする企業による GNU General Public License (GPL)違反を攻撃する団体の活動が活発化していますが、米国でも類似の活動が目立っています。2007 年秋か

ら冬にかけて“BusyBox”の開発者及び支援団体である Software Freedom Law Center が、ソースコードの開示を GPL に沿って果たしていないとして、米国企業 4 社を立て続けに提訴しました。4 件とも企業が非を認め、2008 年 3 月までにいずれも和解で終結しています。和解内容では GPL コンプライアンス担当職の設置、賠償金の支払いのみならず、過去の GPL 違反の是正に向けての十分な努力を果たすことまで義務づけられている点が注目されます。GPL 違反が判明した場合、自社開発のプログラムまで開示を迫られかねないリスク、レピュテーション・リスクほか様々なダメージが想定されます。4 件目ではベンダーから供給を受けた無線ルーターを、自社の高速インターネット接続サービスの利用者に配布していた大手電気通信事業者が被告になりました。製造業だけでなく、非製造業も GPL リスクに晒されていることが改めて明らかになりました。

現在までのところ公表事例で問題になった GPL は全て Ver.2 ですが、GPL は 2007 年に Ver.3 がすでに公表されており、Ver.3 に則ったソースコードもすでに登場しています (<http://www.blackducksoftware.com/oss>)。自社で Ver.3 を採用しない方針であっても、取引先から提供を受けたプログラムに Ver.3 準拠のソースコードが紛れ込んでいる可能性がありますので、事前のリスク分析は欠かせません。詳細は、城山康文・中崎尚「オープンソースとソースコードの公開をめぐる若干の問題 -オープンソース・コミュニティの活動, Embedded Linux Product と GPL Ver.3 を中心に-」(知財管理 2007 年 3 月号)をご参照下さい。



Takashi Nakzaki
中崎尚
Columbia Law School
留学中

Editors



Yasufumi Shiroyama
城山康文
yasufumi.shiroyama@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1060



Yoshikazu Iwase
岩瀬吉和
yoshikazu.iwase@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1069



Naoki Iguchi
井口直樹
naoki.iguchi@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1089

ANDERSON MŌRI & TOMOTSUNE

Izumi Garden Tower, 6-1 Roppongi 1 chome
Minato-ku, Tokyo 106-6036 Japan
<http://www.andersonmoritomotsune.com/>

本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。

This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice.