

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

- Current State of "Fair Use" Debate in Japan(p. 1)
- IP High Court found patent infringement under the doctrine of equivalents (June 29, 2009) (p. 2)
- 均等侵害を認めた知財高裁中間判決（平成 21 年 6 月 29 日判決）[Japanese] (p. 2)
- IP High Court reversed JPO's rejection of applications to extend the duration of issued patents (May 27, 2009) (p. 3)
- 医薬品にかかる特許権の存続期間延長登録の可否について、特許庁の判断を否定した知財高裁判決（平成 21 年 5 月 27 日 平成 20（行ケ）第 10476 号）[Japanese] (p. 4)
- IP High Court caused JPO to abandon its practice of denying applications to extend the duration of issued patents (May 29, 2009) (p. 5)
- 医薬品にかかる特許権の存続期間延長登録の可否について、特許庁の運用を否定した知財高裁判決（平成 21 年 5 月 29 日 平成 20（行ケ）第 10460 号）[Japanese] (p. 5)
- IP High Court found damages recoverable by an ex-sublicensor in relation to an ex-sublicensee's exploitation of a patented invention subsequent to termination of a sublicense agreement (August 18, 2009) (p. 6)
- サブライセンス契約解除後のサブライセンシーによる実施継続行為に関し、約定実施料相当額を債務不履行に起因する損害と認めた知財高裁判決（平成 21 年 8 月 18 日）[Japanese] (p. 7)
- 13 年振りに帰国して～日本の知財プラクティスの今後についての期待[Japanese] (p. 7)

[Japanese IP Topic 2009 No. 13(English)]

Current State of "Fair Use" Debate in Japan

There is a major social debate going on in Japan right now as to whether Japan should introduce a general concept of "fair use" into its Copyright Law ("JCL").

The proponents for such amendment maintain that Japan is in great need of such concept because the present law only provides for a statutory exemption for specific pre-defined acts, which is not flexible enough to allow entrepreneurs to come up with a new business model that is not expressly defined and exempt under the law and yet would be socially useful and would not materially damage copyright holders' interests.

To emphasize the disadvantage of not having the general "fair use" exemption in the JCL, proponents often cite the example that any search engine business such as Google is illegal in Japan

because of the lack of such general exemption. While this particular issue will *finally* be cured when the recent amendment to the JCL to create a new exemption for copying (or mere caching) activities by search engine businesses takes effect sometime in 2010 -this is nearly 12 years after Google was incorporated, which arguably means *forever* in terms of the speed at which successful Internet start-ups must move ahead in order to beat their competition. Sounds quite convincing, doesn't it?

"Not so fast!", the opponents representing a large number of various industries and organizations are loudly voicing their opposition. There is a wide, general sentiment and sense of skepticism among copyright holders in Japan that they are being treated rather unfairly in the current trend toward free or cheap online distribution of digital contents, which has been created and driven hard by Internet-based technology companies such as YouTube.

Many of the opponents acknowledge that the business environment is quickly changing but also assert that the JCL must preserve a proper balance between the interests of copyright holders and those of online distributors and other non-copyright holders who somehow attempt to make profits by dealing with third-party copyrighted materials. The additional confusion and uncertainty created for Japanese copyright holders by recent incidents such as the Google Book Search settlement in the United States have only fueled their concerns.

This issue, which arguably would affect the fundamental policy governing the JCL going forward, is being officially discussed at a sub-committee of the Agency for Cultural Affairs (*Bunka-cho*) at the moment. A report based on the results of the discussion at the sub-committee may become available by the end of this year. For those who are interested in this topic, stay tuned!



Akihito Nakamachi
中町昭人
akihito.nakamachi@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1074

[Japanese IP Topic 2009 No. 14(English)]

IP High Court found patent infringement under the doctrine of equivalents (June 29, 2009)

In this Case, Appellant (Plaintiff at the first instance) sought damages against Appellee (Defendant at the first instance) alleging that the manufacture and sale of golf clubs (the “Products”) by Defendant infringe the patent (JP No. 3725481, the “Patent”) owned by Plaintiff.

The invention under the Patent (the “Invention”) relates to a hollow golf club head, composed of a connection of an outer-shell made of metal and an outer-shell made of fiber reinforced plastics (“FRP”). The strength of the connection, which consists of two different kinds materials, is enhanced in the following manner: (1) plated through holes are installed in the joint part of the outer-shell made of metal; (2) “Suture Material” made of FRP is passed through such plated through holes; and (3) the outer-shell made of FRP

and the outer-shell made of metal are united by such “Suture Material.” On the other hand, the structure of the Products is as follows: a small zonal splinter consisting of a separated carbon fiber is passed through a plated through hole and an outer-shell made of metal and an outer-shell made of FRP are united thereby.

At the first instance before the Tokyo District Court and the second instance before the IP High Court, the points in dispute were as follows: (A) whether the “Small Zonal Splinter” in the Product corresponds to the “Suture Material” in the Invention (literal infringement); and (B) if not, whether the Product without “Suture Material” is equivalent to the Invention (equivalent infringement).

At the first instance, the Tokyo District Court denied both claims of literal infringement and equivalent infringement. However, at the second instance, the IP High Court, while denying the existence of literal infringement, ruled that there was equivalent infringement. The Tokyo District Court and the IP High Court, therefore, arrived at different conclusions, specifically on the issue of whether “Suture Material” was an essential part of the Invention. At the first instance, the Tokyo District Court found that, as the characteristic composition for solving the problem in the Invention is that an outer-shell made of metal and an outer-shell made of FRP are united by the “Suture Material”, such “Suture Material” should be the essential part of the Invention. On the other hand, the IP High Court found that, as the objective and the advantageous effect of the Invention are to enhance the strength of the connection of an outer-shell made of metal and an outer-shell made of FRP, the important part for solving the problem in the Invention is that an outer-shell made of metal and an outer-shell made of FRP were united by a certain material through the plated through hole, and accordingly, that “Suture Material” is the material that passes through the plated through hole would not be the essential part of the Invention.



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

[Japanese IP Topic 2009 No. 14(Japanese)]

均等侵害を認めた知財高裁中間判決（平成 21 年 6 月 29 日判決）

控訴人（原审原告）は、被控訴人（原审被告）に対し、被控訴人が製造、販売するゴルフクラブ（被告製品）は、控訴人が有する特許（特許第 3725481 号。本件特許）の請求項 1 記載の発明（本件発明）の技術的範囲に属するとして補償金及び損害賠償を請求しました。

本件発明は、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック（FRP）製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドにおいて、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、当該貫通穴に FRP 製の「縫合材」を通し、当該「縫合材」により FRP 製の外殻部材と金属製の外殻部材とを結合することで、これら異種素材からなる外殻部材の接合強度を高めるというものです。これに対し、被告製品は、分離された炭素繊維からなる短小帯状片を貫通穴に通して金属製の外殻部材と FRP 製の外殻部材とを結合するというもので、原审（東京地裁平成 20 年 12 月 9 日判決）及び控訴審を通じて、被告製品における「短小帯状片」が本件発明における「縫合材」に該当するか（文言侵害）、該当しない場合に「縫合材」を備えていない被告製品は本件発明と均等か（均等侵害）が問題となりました。

原审では文言侵害及び均等侵害はいずれも否定されました。これに対し、控訴審では文言侵害は否定したものの、均等侵害の成立を認めました。このように原审と控訴審とで結論が分かれたのは、「縫合材」が本件発明の本質的部分と言えるかどうかについて、異なる判断がなされたためです。すなわち、原审では、本件発明においては、縫合材により金属製の外殻部材と FRP 製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であるから、このような縫合材は本件発明の本質的部分であるとしました。これに対し、本判決では、本件発明の目的、作用効果は、金属製の外殻部材と FRP 製の外殻部材との接合強度を高める点にあり、本件発明の課題解決のための重要な部分は、貫通穴を介して部材を通し、金属製の外殻部材と FRP 製の外殻部材とを結合させた点にあり、貫通穴を通す部材が「縫合材」であることは本件発明の本質的部分ではないとしました。（山本健策執筆）

[Japanese IP Topic 2009 No. 15 (English)]

IP High Court reversed JPO's rejection of applications to extend the duration of issued patents (May 27, 2009)

Under Article 67(2) of the Japanese Patent Act (the "Act"), if there is a period during which a patented invention is unable to be worked because certain governmental approvals, which are prescribed by the Act to ensure safety, etc. or any other disposition designated by Cabinet Order, are necessary for the operation of the patented invention, the duration of the patent may be extended, upon the filing of an application for the registration of extension of the duration.

In this case, the plaintiff, an owner of a patent (the "Patent") on a certain medical product filed an application (the "Application") for the registration of extension of the duration of the Patent. The Application was made on the basis of a governmental approval (the "Approval") of a certain medical product (the "Medical Product") under Article 14(1) of the Pharmaceutical Affairs Act. The Patent was registered under the former system of publication of an examined application (the "*syutsugan kokoku*" in Japanese, abolished in 1996), pursuant to which the contents of an application for a patent are published by the Japanese Patent Office ("JPO") based on the examiners' finding that there is no reason to refuse the application before it is registered.

JPO rejected the Application upon examination and a trial ensued. The trial court identified the invention in accordance with the *syutsugan kokoku* system, or based upon claims at the time the contents of the application for the Patent are published under the *syutsugan kokoku* system. Based on this identification, the trial court rejected the Application on the ground that the Approval was not deemed necessary to operate the patented invention. In making such decision, the trial court interpreted the Act such that the Medical Product must be described clearly in the claims of the Patent in order for the Approval to be deemed necessary for the operation of the patented invention.

The plaintiff appealed the rejection of the Application to the IP High Court (the "High Court"), and the High Court reversed the trial court as follows. Firstly, the High Court stated that, to

decide whether the Application should be rejected, the patented invention must be identified based upon the claims at the time the Patent was registered. Secondly, the High Court stated that the Medical Product needs not be described clearly in the claims of the Patent although the activities on which a ban is lifted by the Approval must overlap the scope of the patented invention in order for the Approval to be deemed necessary for the operation of the patented invention.

The court decisions described above are all related to disputed issues about the interpretation of Articles 67(2) and 67-3 of the Act. We will closely watch for JPO's reaction to this judgment.

In addition, in two other cases involving the same disputed issues as this case, the High Court entered similar judgments.



Miki Goto
後藤未来
miki.goto@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-5667

[Japanese IP Topic 2009 No. 15(Japanese)]

医薬品にかかる特許権の存続期間延長登録の可否について、特許庁の判断を否定した知財高裁判決（平成 21 年 5 月 27 日 平成 20（行ケ）第 10476 号）

本件は、発明の名称を「有核顆粒およびその製造法」とする特許について原告（特許権者）がした存続期間延長登録出願（「本件出願」）に対する拒絶査定及びこれを是認した審決の取消訴訟であり、判決主文は請求認容です。本件特許は、平成 8 年に廃止された出願公告制度下において出願・登録されたものであり、出願公告時のクレームと設定登録時のクレームとが異なっているという事情がありました。

審決は、①出願公告時のクレームに基づいて特許発明の内容を認定した上で、②本件処分は特許発明の実施に必要な処分であったとはいえないとして、本件出願が拒絶されるべきであると判断しました。②において、審決は、医薬品についての処分が特許発明の実施に必要なであったというためには、少なくともその処分の

対象となった「物」が特許請求の範囲に明確に記載されていることを要するとの判断基準を採用しました。

本判決は、上記審決の判断①、②をいずれも否定しました。①について、本件出願の可否を判断するに当り、本件特許に係る特許発明の内容は、特許権設定登録時のクレームに基づいて確定されるべきであるとして、上記審決の判断①を否定しました。本件では、原告が、本件出願の願書に本件公告公報を添付し、審査・審判においても、本件公告公報の特許請求の範囲の記載に基づいて、本件特許発明の実施に本件処分が必要であった旨説明したという事情が存在しましたが、本判決は、かかる事情は結論に影響しないとしています。次に、②について、医薬品についての処分が特許発明の実施に必要なであったか否かは、政令で定める処分を受けることによって禁止が解除された行為と、その特許発明の実施に当たる行為に重複部分があるか否かによって判断すべきであり、その際、政令で定める処分の対象となった「物」が特許請求の範囲に明確に記載されていることが必要であるとはいえないと判示しました。

本判決の判断は、いずれも特許法 6 7 条 2 項、同法 6 7 条の 3 第 1 項第 1 号の解釈論レベルの争点に関わるものであり、今後の特許庁実務への影響が注目されます（本判決は、既に確定しています。）。

なお、原告が保有する他の 2 件の特許権の存続期間延長登録の可否が争われた事件（平成 20（行ケ）第 10477 号、同 10478 号）についても、本判決と同様の判断が知財高裁により下されています（本判決を含め、いずれも裁判長は飯村敏明判事です。）。

（後藤未来執筆）

[Japanese IP Topic 2009 No. 16(English)]

IP High Court caused JPO to abandon its practice of denying applications to extend the duration of issued patents (May 29, 2009)

Under Article 67(2) of the Japanese Patent Act (the "Act"), if there is a period during which a patented invention is unable to be worked because certain governmental approvals, which are prescribed by the Act to ensure safety, etc. or any other disposition designated by Cabinet Order, are necessary for the operation of the patented invention, the duration of the patent may be extended, upon the filing of an application for the registration of extension of the duration.

In the subject case, the plaintiff, an owner of a patent (the "Patent") on certain medical products, filed an application (the "Application") for the registration of extension of the duration of the patent. The Application was made on the basis of a governmental approval (the "Approval") of the medical product "PACIF CAPSULES 30mg" (the "Medical Product") under Article 14(1) of the Pharmaceutical Affairs Act.

The Application was rejected upon an examination by the Japanese Patent Office ("JPO") and a trial ensued. The trial court endorsed the examiner's decision to deny the Application on the ground that there was a preceding approval (the "Preceding Approval") of another medical product of which the active ingredients and efficacy were the same as those of the Medical Product.

The plaintiff appealed the rejection of the Application to the IP High Court (the "High Court"), and the High Court reversed the trial court as follows. Firstly, the High Court stated that, for an application for registration of extension of duration to be refused under Article 67-3 of the Act, JPO must prove either of the following: (i) the Approval does not lift a ban on any activities relating to medical products; or (ii) the activities on which a ban is lifted by the Approval do not fall within the scope of the patented invention. Then, the High Court concluded that the decision of the trial court was incorrect because the Preceding Approval, on which the trial court relied, was not a fact which lead to (i) or (ii).

The High Court also stated in dicta that the scope of "product" described in Article 68-2 of the Act

for which extension of the subject patent right is sought should be defined by not only its constituents but also quantity and structure, which sharply contrasts with the trial court's conclusion that the "product" should be defined only by its active ingredients.

The High Court decision, which concerns interpretation of Articles 67(2), 67-3 and 68-2 of the Act, will cause the JPO to abandon its current practice relative to applications to extend the duration of issued patents. We will closely watch for JPO's reaction to this judgment.

In addition, the High Court entered similar judgments as the judgment above in other two cases which have the same issues in dispute as this case. (Miki Goto)

[Japanese IP Topic 2009 No. 16 (Japanese)]

医薬品にかかる特許権の存続期間延長登録の可否について、特許庁の運用を否定した知財高裁判決（平成 21 年 5 月 29 日 平成 20（行ケ）第 10460 号）

本件は、発明の名称を「放出制御組成物」とする特許について原告（特許権者）がした存続期間延長登録出願（「本件出願」）に対する拒絶査定及びこれを是認した審決の取消訴訟であり、判決主文は請求認容です。原告が本件出願の根拠としたのは、「パシーフカプセル 30mg」なる医薬品を対象とする薬事法 14 条 1 項に基づく承認（「本件処分」）でした。

審決は、本件処分の対象たる「パシーフカプセル 30mg」と有効成分及び効能・効果が同一の医薬品「オプソ内服液 5mg・10mg」を対象とした薬事法 14 条 1 項の承認（「本件先行処分」）の存在を理由に、本件出願は拒絶されるべきであると判断しました。

これに対して、本判決は、まず、特許法 67 条の 3 第 1 項第 1 号に基づき延長登録出願を拒絶するには、①「政令で定める処分」を受けたことによって、禁止が解除されたとはいえないこと、又は②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が

「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことが、審査官（審判官）によって主張・立証される必要がある旨判示しました。

そして、本件先行処分が存在は、原告にとって、本件発明の技術的範囲に含まれる医薬品について実施することができなかった法的状態の解消に対して何らかの影響を及ぼすものとはいえず、①又は②が立証されたとはいえないから、上記審決の判断には誤りがあるとなりました。

また、本判決は、特許法 6 7 条 2 項の処分が薬事法 1 4 条 1 項の承認である場合には、特許法 6 8 条の 2 の効力範囲を画する「物」とは、当該承認により与えられた医薬品の「成分」、「分量」及び「構造」によって特定された「物」を意味するとし、それが「有効成分」を意味すると解した審決の判断を否定しました（もっとも、この点に関する判断は厳密には傍論に属すると思われます。）。

本判決は、特許権の存続期間延長登録の可否に関する特許庁の運用を、特許法 6 7 条の 3 第 1 項第 1 号、同法 6 8 条の 2 の解釈論のレベルで否定し、同法 6 7 条の 3 第 1 項第 1 号の要件論及びその主張・立証責任並びに同法 6 8 条の 2 の効力範囲を画する「物」の意義を具体的に明らかにしたものであり、今後の特許庁実務への影響とともに、「特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ」での議論への影響も注目されるところです（但し、本判決については、平成 21 年 6 月 12 日付けで上告受理の申立がなされています。）。

なお、原告が保有する他の 2 件の特許権の存続期間延長登録の可否が争われた事件（平成 20（行ケ）第 10459 号、同 10458 号）についても、本判決と同様の判断が知財高裁により下されています（本判決を含め、いずれも裁判長は飯村敏明判事です。）。

（後藤未来執筆）

[Japanese IP Topic 2009 No. 17 (Japanese)]

IP High Court found damages recoverable by an ex-sublicensor in relation to an ex-sublicensee's exploitation of a patented invention subsequent to termination of a sublicense agreement (August 18, 2009)

Once a patent license agreement is terminated, an ex-licensor (patentee) may demand that an ex-licensee pay damages to compensate for patent infringement if the ex-licensee continues to exploit the patented invention after the termination of the patent license agreement. However, the situation is different when an ex-sublicensee continues to exploit the patented invention subsequent to the termination of the patent sublicense agreement. This is because, under Japanese law, only a patentee or a licensor registered as a statutory exclusive licensor (*senyo-jisshiken-sha*) has standing to sue for patent infringement.

In this case, an ex-sublicensor demanded an ex-sublicensee to pay damages as compensation for violation of a sublicense agreement. Specifically, the ex-sublicensor demanded payment of an amount equivalent to the royalty stipulated in the terminated sublicense agreement for the ex-sublicensee's exploitation of the patented invention subsequent to the termination.

The Tokyo District Court, on October 29, 2008, denied the claim based on the reason that only patentees may seek damages in relation to unauthorized exploitation of a patented invention. However, the IP High Court found that the ex-sublicensor, as well as the patentees, may seek damages as compensation for the ex-sublicensee's violation of the sublicense agreement in an amount equivalent to the royalty stipulated in the agreement. That provided, the IP High Court also found that, once the ex-sublicensee actually pays a certain amount of the damages to either the ex-sublicensor or the patentees, the obligations to both the ex-sublicensor and the patentees will be deemed to have been performed to the extent of the amount paid. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2009 No. 17 (Japanese)]

サブライセンス契約解除後のサブライセンシーによる実施継続行為に関し、約定実施料相当額を債務不履行に起因する損害と認めた知財高裁判決（平成21年8月18日）

特許権者とライセンシーとの間でライセンス契約が締結されたもののライセンシーの債務不履行により当該契約が解除された場合、その後の（元）ライセンシーの実施継続行為は、特許権侵害行為（不法行為）を構成します。したがって、特許権者は、（元）ライセンシーに対して、特許権侵害を理由として差止・損害賠償請求をなすことができます。もっとも、その場合でも、損害額の認定に際しては、約定実施料は一つの大きな考慮要素になるでしょう。

ところが、サブライセンス契約がサブライセンシーの債務不履行により解除された場合は、サブライセンサーは、特許権者ではないため、自ら原告となって特許権侵害を理由とする差止・損害賠償請求をすることができません。そこで、サブライセンサーとしては、債務不履行に基づく損害の賠償として、契約解除後の（元）サブライセンシーによる実施継続行為に関し、少なくとも実施料相当額を請求したいと考えます。本件は、このような事例です。

原審の東京地裁は、特許権者の（元）サブライセンシーに対する損害賠償請求が別途認められる以上、サブライセンサーの（元）サブライセンシーに対する債務不履行に基づく損害賠償請求は認められないものと判断しました（平成20年10月29日）。これに対し、本知財高裁判決は、東京地裁の判断を覆し、（元）サブライセンシーによる解除後の実施継続行為に関する実施料相当額を、債務不履行と相当因果関係のある損害であると認め、サブライセンサーの請求を認めました。そして、東京地裁が懸念したと思われる特許権者による損害賠償請求との重複の問題に関しては、特許権者による請求とサブライセンサーによる請求とは不真正連帯債権の関係に立つ（一方の債権者に支払いがなされれば、その金額の限度で、他方の債権者の債権も消滅する）として、対処しました。

実務上遭遇する可能性が結構有りそうな事例であるにもかかわらず、これまで余り参考になる先例はありませんでした。興味深い判決です。（城山執筆）

[Japanese IP Topic 2009 No. 18 (Japanese)]

13年振りに帰国して～日本の知財プラクティスの今後についての期待

本年7月初旬に13年間生活した米国を離れて日本に住まいを移し、それと同時に6年間所属したKirkland & Ellis LLP ("K&E")を円満退所し、当事務所にパートナーとして参画させていただくことになりました。

全米でも有数の知財プラクティスを誇ると言われるK&Eにおいては、Intellectual Property部門のパートナーとして、様々なタイプの知財関連の契約取引や、特許訴訟を中心とする多くの紛争案件に関与する機会を得ることができました。この長年の米国での経験を、日本の大手法律事務所の中で有数の知財プラクティスを誇る当事務所において、今後大いに生かして参りたいと考えております。

具体的には、日本企業の海外企業とのライセンス、共同開発、その他の知財関連の契約取引について、必要に応じてface-to-faceの会議を持ちながら、クライアントのビジネス上のゴールを正確に理解した上で、交渉プロセス自体の戦略も含め、そのゴール実現のための総合的・戦略的なアドバイスを行うことを目指す所存です。

また、訴訟案件に関しては、未だに日本企業の大きな頭痛の種である、いわゆるパテント・トロールを相手にしたテキサス州などにおける特許訴訟について、良質の米国のローファームや特許訴訟弁護士との広いネットワークを生かして、彼らと必要に応じてチームを組む形で、費用対効果の高いサービスを提供できることを目指します。

これより、当事務所の知的財産権プラクティス・グループの一員として、何卒宜しくお願い申し上げます。



Akihito Nakamachi

中町昭人

akihito.nakamachi@amt-law.com

Phone: +81-3-6888-1074

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.