

Table of Contents 目次

- The Supreme Court ruled that the technical scope of product-by-process claims cover any of the products which are identical to the product produced by the process steps (Supreme Court, June 5, 2015) (p.1)
- プロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき、物同一性説を採用した最高裁判決（最判平成 27 年 6 月 5 日（平成 24 年（受）第 1204））（p.2）
- The IP High Court judged that a baby seat, which is categorized as applied arts, is an artistic work protected under the Copyright Act. (Intellectual Property High Court, April 14, 2015) (p.3)
- 応用美術である幼児用椅子について著作物性を肯定した知財高裁判決（知財高裁平成 27 年 4 月 14 日（平成 26 年（ネ）第 10063 号））（p.5）
- IP High Court revoked a JPO decision to admit an amendment to introduce a disclaimer, because the disclaimed scope was not definite. (Intellectual Property High Court, March 11, 2015) (p.6)
- いわゆる除くクレームとした訂正について、訂正後のクレームが技術的に明確でないから特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められないとして、訂正を認めた審決を取り消した知財高裁判決（知財高裁平成 27 年 3 月 11 日（平成 26 年（行ケ）第 10204 号））（p.7）
- IP High Court denied a constructive infringement of the author's moral right. (Intellectual Property High Court, April 28, 2015) (p.8)
- 著作者人格権のみなし侵害を否定した知財高裁判決（知財高裁平成 27 年 4 月 28 日判決（平成 27 年（ネ）第 10005 号））（p.9）
- 特許が無効であると善意で信じていたことが、誘引侵害の主張に対する抗弁にならないと判断した米国連邦最高裁判所判決（p.10）

[Japanese IP Topic 2015 No. 5 (English)]

The Supreme Court ruled that the technical scope of product-by-process claims cover any of the products which are identical to the product produced by the process steps (Supreme Court, June 5, 2015).

Where the process of production for the invention of a product is stated in a patent claim, such a claim is generally called a “product-by-process claim” (“PBP Claim”). There is still uncertainty and argument over how to recognize the technical scope of a PBP Claim in patent infringement litigation and the gist of a PBP Claim in a patent examination procedure. One argument is that the technical scope / gist of the PBP Claim should cover any of the products that are identical to the product produced by the process steps specified in the PBP claim. According to this argument, a product will fall within the technical scope/gist of the PBP Claim as long as the deliverable is the same even if it is produced by different process steps. Another idea is that the technical scope/gist of a PBP claim should be limited to the

product produced by the process steps specified in the claim.

In the present case, an appellant that held a patent right related to a PBP Claim sought an injunction order over the production and sale of medical supplies as well as their disposal, against an appellant, claiming that the medical supplies produced and sold by the appellee infringe the appellant's patent. As the appellee denied the infringement, the method to determine the technical scope of the PBP claim became an issue. The Supreme Court delivered a ruling on this point.

The Supreme Court vacated the original decision and remanded the case to the Intellectual Property High Court, based on the following:

- Technical Scope of PBP Claim

“Even when for the invention of a product, the process to manufacture the product is stated in the scope of the claim, the technical scope of the patented invention should cover any of the

products that are identical, in the structures or features, to the products produced by the recited process steps.”

- Patentability (validity) of PBP Claim

“Where for the invention of a product, the process to manufacture the product is stated in the scope of the claim, the scope of the claim meets the requirement ‘the Invention for which a patent is sought is clear’ under Article 36 (6) (ii) of Patent Act only when there is a circumstance as that it is impossible or impractical to directly specify the product by means of the structures or features of the product at the time of filing the application.”

Judge Katsumi Chiba’s concurring opinion (*hosoku-iken*) and Judge Tsuneyuki Yamamoto’s opinion (*iken*) follow the majority opinion. In addition, the Supreme Court handed down another judgment stating how to recognize the gist of PBP claims on the same day as this judgment (the contents are substantially the same).

The grand panel of the Intellectual Property High Court, in the original instance, categorized PBP Claims as “**Authentic PBP Claims**” (where it is impossible or difficult to directly specify the product by means of the structure or feature of the product) and “**Unauthentic PBP Claims**” (where it cannot be said that it is impossible or difficult to directly specify the product by means of the structure or feature of the product). The Intellectual Property High Court ruled that the technical scope of an Authentic PBP Claim covers any of the products not limited to the process steps referred to in the claim, however the technical scope of an Unauthentic PBP Claim is limited to the products produced by the process steps referred to in the claim. The Supreme Court’s decision and the Intellectual Property High Court’s decision both state that the technical scope of an Authentic PBP Claim covers any product where the deliverable is the same (however it should be noted the test for an Authentic PBP claim is slightly different: “impossible or impractical” versus “impossible or difficult”). On the other hand, as the Supreme Court ruled that an Unauthentic PBP Claim should be invalidated (i.e. not patentable) due to the lack of clarity, it stands as a more sever position against Unauthentic PBP Claims compared to the Intellectual Property High Court, which did not refer to an Unauthentic PBP Claim’s patentability (validity).

What “impossible or impractical,” as stated by the Supreme Court, means is expected to be specified in more detail in future cases.

Furthermore, Judge Katsumi Chiba’s opinion proposes a change in patent examination procedure practice, in accordance with the Supreme Court judgment. Under the current patent examination procedure, the necessities of using a PBP Claim are not substantially examined. However, Judge Chiba’s opinion states that the Japan Patent Office should strictly examine the “impossible or impractical” test and encourage applicants to prove that they require a PBP Claim because their case is an “impossible or impractical” one. In response, the Japan Patent Office announced that it will consider the amendment of the patent examination guidelines and suspend procedures related to PBP Claim until around early July.

Since PBP Claims that have been filed so far will have more risk of being invalidated in accordance with the Supreme Court judgment, appropriate actions such as divisions and/or collections will be needed.



Yasufumi Sakiji
崎地 康文
yasufumi.sakiji@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-4789
Fax: 81-3-6888-6789

[Japanese IP Topic 2015 No.5 (Japanese)]
プロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき、
物同一性説を採用した最高裁判決（最判平成
27年6月5日（平成24年（受）第1204））

特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるものは、一般的にプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「PBPクレーム」といいます。）と呼ばれます。PBPクレームについては、侵害訴訟におけるその技術的範囲の確定方法及び特許要件の審理の段階におけるその要旨認定の方法について議論があります。一つの考え方は、PBPクレームの技術的範囲／要旨は、クレームに記載された製法の結果として得られる物全てに及ぶとするものです。この考え方によれば、製法が異なっても結果物が同一であれば、PBPクレームの技術的範囲／要旨に含まれることとなります。他の考え方としては、PBPクレームの技術的範囲／要旨を、クレ

ームに記載された製法によって作成された物に限定するものがあります。

本事件は、PBP クレームに係る特許権を有する上告人が、被上告人の製造販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、被上告人に対し、当該医薬品の製造販売の差止め及びその廃棄を求める事案です。被上告人が非侵害の主張を行ったので、PBP クレームの技術的範囲の確定の仕方が争点となり、最高裁判所はこの点について判断しました。

最高裁判所は、以下のとおり判断し、原判決破棄の上、事件を知的財産高等裁判所に差し戻しました。

・ PBP クレームの技術的範囲

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定される物と解するのが相当である。」

・ PBP クレームの有効性

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」

本最高裁判決には、千葉勝美裁判官の補足意見及び山本庸幸裁判官の意見が付されています。また、本最高裁判決と同日付けで、PBP クレームの要旨認定の方法に関する最高裁判決（平成24年（受）2658号）も出されています（内容はほぼ同一です。）。

本事件の原審である知的財産高等裁判所は、大合議において、PBP クレームを、真正 PBP クレーム（物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在する場合）及び不真正 PBP クレーム（物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定す

ることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえない場合）に分類した上で、真正 PBP クレームの技術的範囲は特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく「物」一般に及ぶが、不真正 PBP クレームの技術的範囲は、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定されると判断しました。真正 PBP クレームの技術的範囲については、最高裁判所及び知的財産高等裁判所の判断は共通していますが（但し、真正 PBP クレームと判断されるための要件は「不可能・非实际的」と「不可能・困難」で少し異なります。）、最高裁判所は不真正 PBP クレームは明確性要件違反により無効になると判断しており、最高裁判決の方が不真正 PBP クレームに対してより厳しい立場を取ったといえます。

最高裁判所が挙げた「不可能又は非实际的」とは、具体的にいかなる場合をいうのかについては、今後の事例の積み重ねが期待されます。

また、千葉勝美裁判官の補足意見では、審査実務への影響も示唆されています。現在の審査実務では、出願時に PBP クレームで記載する必要性についての実質的な審査はなされません。しかし、同補足意見は、審査時に「不可能又は非实际的」要件を厳格に審査し、出願人に立証を促すべきであると述べます。これに対して、特許庁は、7月上旬を目途に、審査基準の改定を行い、それまでの間、プロダクト・バイ・プロセスクレームに関する判断を行わないことを発表しました。

現在までに出願された PBP クレームについては、本最高裁判決によって無効と判断されるリスクが高まったといえるため、分割・訂正等の適切な対応が求められると考えられます。（崎地 康文）

[Japanese IP Topic 2015 No. 6 (English)]

The IP High Court judged that a baby seat, which is categorized as applied arts, is an artistic work protected under the Copyright Act. (Intellectual Property High Court, April 14, 2015)

In this case, the Appellants claimed that the production and distribution of the Appellee's Product infringed the copyright of the Appellants' Product on the grounds that the form of the

Appellee's Product was similar to the feature of the Appellants' Product. The Appellants sought an injunction to prevent the production and distribution of the Appellee's Product and a claim for damages.

The first instance court stated that applied arts can be protected under the Copyright Act if they have aesthetic creativity which would be subject to aesthetic appreciation when observed with the practical function being set aside. The first instance court then ruled that the Appellants' Product could not be protected under the Copyright Act.

In contrast, the appeal court (i.e., the Intellectual Property High Court) found that the Appellants' Product is a work protected under the Copyright Act (hereinafter, the judgment of the appeal court is referred to as the "Judgment").

The Judgment stated that the Appellants' Product, which is a baby seat and the primary purpose of which is practical use, does not fall under the category of "fine arts and crafts" in Article 2, Paragraph 2 of the Copyright Act. In the provision, "fine arts and crafts" is listed as an example of "artistic work" subject to the protection under the Copyright Act.

The Judgment then stated that even though applied arts like the Appellants' Product do not fall within the category of "fine arts and crafts," they shall be protected as "artistic works" when they fulfill the requirement that "thoughts or sentiments are expressed in a creative way" as prescribed in Article 2, Paragraph 1, Item 1 of the Copyright Act.

The Judgment explained that "expressed in a creative way" does not require that the expression have originality in a strict sense, but the expression must be a realization of the creator's personality. Further, the Judgment stated that, because there are various kinds of applied arts and a huge variety of these ways of expressing, it is not appropriate to set out a judgmental standard requiring high creativity for all applied arts and it should be considered whether the creator's personality is realized in applied arts on a case-by-case basis. In other words, the Judgment denied imposing a stricter rule on applied arts than on ordinary arts.

The Judgment found that the creator's personality is realized in the Appellants' Product as follows:

(i) it has two legs which is a pair of bilaterally symmetric components A, and the component G (bearing surface) and component F (footrest) are held by the components A along the lines of the chase on the inner side of the components A; and
(ii) the component A is connected to the front edge of the component B which is cut on a skew, and the component A is directly in contact with the floor face, and the component A and component B make a sharp angle of about 66 degrees.

In view of the features above, the Judgment found that the Appellant's Product is a work protected under the Copyright Act.

However, the Judgment denied the infringement of the copyright. The Judgment stated that, in order to find infringement of the copyright, the court should consider the similarities of the Appellants' Product and the Appellee's Product with regard to the features of (i) and (ii) above. The Judgment found that although there is similarity in regard to (ii), the difference regarding (i) is significant and it is related to the essential structure of chairs. For this reason, the Judgment denied the similarities and the infringement of the copyright.

With respect to applied arts, in view of the dichotomy between the Design Act and the Copyright Act, some scholars argue that applied arts can be protected under the Copyright Act only if it has additional features compared to ordinary arts. Similarly, many judgments set out a higher hurdle for applied arts than for ordinary arts to protect them under the Copyright Act. The first instance court in this case adopted such a view and stated that applied arts can be protected under the Copyright Act if they have aesthetic creativity which would be subject to aesthetic appreciation when observed with the practical function being set aside. Further, on August 28, 2014, the Intellectual Property High Court rendered a judgment stating that an applied art would be protected as an artistic work if a part of the work was made for the purposes of aesthetic appreciation, and the part can be distinguished from the part for practical use.

The Judgment did not set out a special rule for applied arts. The Judgment explained that there is no reason for setting out a strict rule for applied arts considering the legislative history of the Design Act and the Copyright Act, differences in the intent and purpose between the Design Act and the Copyright Act, and differences in the acquisition process of rights and protections under

the Design Act and the Copyright Act. Further, the Judgment stated that there is no realistic risk of causing a flood of copyrights, because the range of choice in which the creators' personality can be realized would be limited in order for applied arts to have certain functions for the practical and industrial purposes.

It should be noted that the Judgment set out a standard for applied arts which is equivalent to the rule for ordinary arts, unlike traditional lower court judgments. Also, as mentioned above, two judgments with different views were given by the Intellectual Property High Court within about eight months. We expect that the Supreme Court will resolve the discrepancy if an appropriate case is submitted to its examination.



Takashi Sakashita
坂下 雄思
takashi.sakashita@amt-law.com
Tel: 81- 3-6888-5859
Fax: 81-3-6888-6859

[Japanese IP Topic 2015 No.6 (Japanese)]
応用美術である幼児用椅子について著作物性を肯定した知財高裁判決（知財高裁平成 27 年 4 月 14 日（平成 26 年（ネ）第 10063 号））

本件は、控訴人らが、被控訴人の製造、販売する幼児用椅子（被控訴人製品）の形態が、控訴人らが製造などしている幼児用椅子（控訴人製品）の形態的特徴に類似しており、被控訴人が被控訴人製品を製造、販売する行為は、控訴人 A 社の有する控訴人製品の著作権を侵害するとして、被控訴人製品の製造、販売等の差止め、損害賠償金等の支払等を求めた事案です（他の控訴人による請求並びに不正競争防止法及び不法行為に基づく請求については割愛します。）。

原判決は、応用美術に著作物性を認めるためには、「著作権法による保護と意匠法による保護との適切な調和を図る見地から、実用的な機能を離れて見た場合に、それが美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性を備えていることを要する」と述べ、控訴人製品のデザインは著作権法の保護を受ける著作物に当たらないとしました。

これに対し、控訴審は、控訴人製品の著作物性を肯定しました。

控訴審は、まず、幼児用椅子である控訴人製品は、第一義的には実用に供されることを目的とするものであり、「美術工芸品」（著作権法（以下「法」とします。）2 条 2 項）には該当しないと述べました。

次に、控訴審は、「美術工芸品」に該当しない応用美術（実用に供され、あるいは産業上の利用を目的とする表現物）であっても、法 2 条 1 項 1 号所定の著作物性の要件を充たすものについては、「美術の著作物」として保護されるとしました。

そして、控訴審は、「創作的に表現したもの」といえるためには、「当該表現が、厳密な意味で獨創性を有することまでは要しないものの、作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。」と判示しました。さらに、応用美術には様々なものがあり、表現態様も多様であることに鑑み、「応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とは言えず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。」と述べて、応用美術について著作物性を認める際に高いハードルを課すことを否定しました。

控訴審は、以上の一般論を述べた上で、控訴人製品においては①「左右一对の部材 A」の 2 本脚であり、かつ、「部材 A の内側」に形成された「溝に沿って部材 G（座面）及び部材 F（足置き台）」の両方を「はめ込んで固定している点、②「部材 A」が、「部材 B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約 66 度の鋭い角度を成している点において、作成者の個性が発揮されており、「創作的」な表現といえ、かかる点において著作物性が認められ、「美術の著作物」に該当すると判断しました。

もっとも、著作権侵害の成否に関しては、控訴人製品において著作物性が認められる前記①及び②の点につき、控訴人製品と被控訴人製品との類否を判断すべきである述べた上で、②に関し、被控訴人製品との共通性を認めつつも、①に関し、被控訴人製品がいずれも 4 本脚であり控訴人製品と相違することは明らかであり、

この相違が椅子の基本的構造にかかわる大きな相違であることから、被控訴人製品は、控訴人製品の著作物性が認められる部分と類似しているとはいえないとして、著作権等の侵害を認めませんでした。

応用美術に関して、学説では、意匠法と著作権法のすみ分けの観点から、著作権法の保護を受けるためにはプラス α の事情が必要であるという見解が有力であり、裁判例においても、著作物性を認める際に通常の美術の著作物とは区別した基準が設けられていました。かかる見解は、本件の原判決においても採用されており、原判決では、「実用的な機能を離れて見た場合に、それが美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性を備えていること」が、応用美術の著作物性を肯定するために必要とされました。また、知財高判平成 26 年 8 月 28 日（平成 25 年（ネ）第 10068 号）においても、応用美術について、実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できなければ、著作物として保護されないとしています。同判決は、本判決がなされた知財高裁第 2 部とは異なり、知財高裁第 3 部においてなされています。

この点、本判決は、意匠法と著作権法の立法経緯、趣旨・目的の違い、権利取得・保護の違い等の点に鑑み、応用美術について意匠法によって保護されうることを根拠として著作物としての認定を格別厳格にすべき合理的理由は見出しがたく、さらに、応用美術の表現は、実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要性により作成者の個性が発揮される選択の幅が限定されるため、著作権の氾濫が起きる現実的なおそれは認め難いとして、応用美術について特別な基準を設けませんでした。

以上のとおり、本判決は、応用美術における著作物性について、従来の裁判例や有力説と異なり、通常の美術の著作物と区別した基準を設けない規範を示した判決であり、注目に値します。また、前述のとおり、同じ知財高裁の異なる部において 8 ヶ月弱という短期間に、異なる見解に基づく判断が示されており、最高裁による判断の統一が期待されます。（坂下 雄思）

[Japanese IP Topic 2015 No.7 (English)]

The IP High Court revoked a JPO decision to admit an amendment to introduce a disclaimer, because the disclaimed scope was not definite. (Intellectual Property High Court, March 11, 2015)

In this case, the Plaintiff requested a patent invalidation trial against the Defendant's patent. Because the Japanese Patent Office ("JPO") upheld the validity of the patent by admitting a correction to the patented claim, the Plaintiff filed this action seeking to rescind the JPO decision.

The correction was to introduce a disclaimer into the claim as follows.

- Claim before correction: "Percutaneous absorption preparation to be inserted in the skin..."
- Claim after correction: "Percutaneous absorption formulation to be inserted in the skin (excluding... percutaneous absorption formulation which is stored in a through hole of the percutaneous absorption formulation holder with the through hole capable of storing the percutaneous absorption formulation and is to be inserted into the skin by being pushed from the position of being held movably along the through hole)."

The JPO permitted the correction stating that the correction met the requirement stipulated in Article 134-2, Paragraph (1), Item 1 of the Patent Act because it was aimed at restricting the scope of the claim. Under the provision, a correction to a patent claim can be allowed if it is for the purpose of restricting the claim scope.

The Intellectual Property Court, however, ruled that the correction did not meet the requirement under the provision. The Court stated that both the claim scope before correction and the claim scope after correction must be definite in order to fulfill the requirement (i.e., to be considered as being for the purpose of restricting the claim scope). The Court also stated that, in order for the correction in question to fulfill the requirement, the excluded portion must also be definite. That means, the mode of use (being stored in a through hole of the percutaneous absorption formulation holder with the through hole capable of storing the percutaneous absorption formulation and being to be inserted into the skin by being pushed from the position of being held movably along the through

hole) must identify the shape, structure, composition and physicality of the formulation.

Then, the court found that the mode of use cannot identify the formulation itself because:

(1) the shape and construction of the formulation will vary depending on the structure of the percutaneous absorption formulation holders; and
(2) the mode of use cannot specify the composition and physicality of the formation.

For the reasons above, the Court concluded that the correction was not aimed at restricting the claim scope and the correction did not meet the requirement of Article 134-2, Paragraph (1), Item 1 of the Patent Act. Thus, the Court revoked the JPO decision and remanded the case to the JPO.

According to the decision in this case, in order to exclude a certain mode of use from the scope of a claimed product by means of correction, the excluded mode of use must be able to specify a product in terms of the shape, structure, composition and physicality. Otherwise, the correction will not be considered for the purpose of restricting the claim scope.

Prior to this case, in a decision of February 21, 2008, the IP High Court ruled that a correction cannot be considered for the purpose of restricting the claim scope when the correction makes the claim scope indefinite because it cannot be determined whether the correction aims to restrict the claim scope. It appears that the IP High Court in this case followed this prior decision.



Yuta Oishi
大石 裕太
yuta.oishi@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1095
Fax: 81-3-6888-3095

[Japanese IP Topic 2015 No.7 (Japanese)]

いわゆる除くクレームとした訂正について、訂正後のクレームが技術的に明確でないから特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められないとして、訂正を認めた審決を取り消した知財高裁判決（知財高裁平成 27 年 3 月 11 日（平成 26 年（行ケ）第 10204 号））

本件は、原告が発明の名称を「経皮吸収製剤、経皮吸収製剤保持シート、及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第 4913030 号（以下「本件

特許」といいます。）の無効審判を請求したところ、本件特許権者たる被告が訂正請求を行い、その結果特許庁は訂正を認めた上で審判請求不成立審決をしたので、原告が訂正を認めた審決の判断に誤りがあるとして、審決取消訴訟を提起した事案です。

無効審判において、被告は、「皮膚に挿入される、経皮吸収製剤」とあるのを、「皮膚に挿入される、経皮吸収製剤（但し、・・・及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く）」と訂正すること（以下「本件訂正」といいます。）などを求めました。

本件の審決は、「経皮吸収製剤」から「皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」を除くことを目的とするものであるから、特許請求の範囲を減縮するものであり、特許法 134 条の 2 第 1 項ただし書第 1 号に該当する事項を目的とするなどと判断し、本件訂正などを認めました（以下「本件審決」といいます）。

これに対して知財高裁は、特許請求の範囲が減縮に該当するというためには、訂正前後の特許請求の範囲がそれぞれ技術的に明確であることが必要であると判示しました。

その上で、知財高裁は、訂正によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様（以下「本仕様態様」といいます。）が、経皮吸収製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定する必要があると述べました。

そして、知財高裁は、①本仕様態様によっても、経皮吸収製剤保持容器の構造が変われば、それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得ること、②当該仕様態様によるか否かによって組成や物性が決まるものではないこと理由として、本仕様態様は、経皮吸収製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自

体を特定するものではないと判断し、したがって、本件訂正により除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」は、「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確ではないと判断しました。この判断の帰結として、知財高裁は、本件訂正後の特許請求の範囲は技術的に明確ではなく、したがって、本件訂正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められないと結論付けました。

その上で、判決は、本件訂正を認めた審決の判断の誤りは、無効審判に係る審決の結論に影響を与えるものとして、本件訂正を認めた審決を取り消しました。

本件の判決を前提とすると、ある物から一定の使用態様で用いられる物を特許請求の範囲から除外する訂正の場合でも、特許請求の範囲の減縮を目的とすると認められるためには、除かれる使用態様が、形状、構造、組成、物性等によって物自体を特定するものである必要があります。

本件以前にも、知財高裁は、発明の名称を「インクタンクおよびインクタンクホルダ」とする特許の請求の範囲について訂正請求の可否が争われた事案において、当該訂正は「特許請求を全体として不明確にするものであるから、特許請求の範囲の減縮に当たるか否か判断することすらできないものであって、結局、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正ということはでき」と判示しています（知財高裁平成20年2月21日（平成18年（行ケ）第10439号））。同判示は、特許請求の範囲の減縮に当たるか否かを判断は（少なくとも）訂正後の特許請求の範囲が明確でなければなし得ないという判断を示したものであり、本件の判決はかかる判断を踏襲したものと評価できます。（大石 裕太）

[Japanese IP Topic 2015 No. 8 (English)]
IP High Court denied a constructive infringement of the author's moral right. (Intellectual Property High Court, April 28, 2015)

In this case, the Appellant primarily demanded of the Appellee, a singer, payment under a sales

agreement of a compact disc containing songs the lyrics of which were written by a representative of the Appellant (“Lyrics”), and secondarily demanded of the Appellee a cessation of singing the Lyrics on the ground of infringement of the moral rights of the representative. I introduce herein a judgment regarding a constructive infringement of moral rights (Article 113, Paragraph 6 of the Copyright Act of Japan).

Under the Copyright Act of Japan, the right to make the work public (Article 18), the right to determine the indication of the author's name (Article 19) and the right to maintain integrity (Article 20) are set as the moral rights of an author. In addition, Article 113, Paragraph 6 of the Copyright Act prescribes, “An act of exploitation of a work in a manner prejudicial to the honor or reputation of the author shall be deemed to constitute an act of infringement on his/her moral rights as an author” (herein after “Constructive Infringement”). While any modification of a work against the author's intent falls within an infringement of his/her right to maintain integrity, any exploitation of a work in “a manner prejudicial to the honor or reputation of the author” even without modifying the work shall be deemed as infringement of the moral rights of the author, and thus such exploitation is subject to compensation for damages (Article 709 of the Civil Code), injunction (Article 112 of the Copyright Act) and penal sanction (Article 119 of the Copyright Act).

One of the drafters of the provision stated that the intent of the Constructive Infringement is to prevent a work from being used in a manner to cast doubt on the author's creative aim or to spoil its artistic value. According to his statement, the drafters seem to interpret “a manner prejudicial to the honor or reputation of the author” as a manner that is contrary to the author's intention. However, in judicial precedents, it is interpreted as a manner which objectively deteriorates the honor or reputation of the author. In other words, the intention of the author is not considered. This is consistent with the interpretation that honor is the social prestige of a person in the context of defamation under the Civil Code and the Supreme Court precedent which showed a similar interpretation regarding “honor or reputation” prescribed in another article of the Copyright Act.

In this case, the court held that “although the Appellant argued that singing the Lyrics by the Appellee is against the intention of the author, it is apparent that the author's honor or reputation has

not deteriorated since the Appellee just sang the Lyrics at its concert” and denied the Constructive Infringement of the moral rights of the author. Under this criterion, a person who claims the Constructive Infringement has to establish that a manner of using a work is objectively causing the honor or reputation of the author to deteriorate.

In addition, the provision of the Constructive Infringement is applicable to the case where the user of the work is a licensee. Therefore, although the Appellee in this case was licensed to sing the Lyrics, the Constructive Infringement could be recognized if the manner of use was “a manner prejudicial to the honor or reputation of the author.”



Shigenobu Namiki
並木 重伸
shigenobu.namiki@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1105
Fax: 81-3-6888-3105

[Japanese IP Topic 2015 No.8 (Japanese)]
著作者人格権のみなし侵害を否定した知財高
裁判決 (知財高裁平成 27 年 4 月 28 日判決 (平
成 27 年 (ネ) 第 10005 号))

本件は、控訴人が、歌手である被控訴人に対し、主位的に、控訴人代表者である A が作詞した歌詞 (以下「本件歌詞」という) に旋律を付した音楽の CD の売買契約に基づく代金の支払いを求め、予備的に A の著作者人格権等の侵害を理由として本件歌詞の歌唱の差止めを求めた事案です。ここでは、著作者人格権のみなし侵害に関する判断を紹介します。

著作権法上、著作者人格権として公表権 (18 条)、氏名表示権 (19 条)、同一性保持権 (20 条) が定められていますが、このほかに「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」(113 条 6 項。以下「みなし侵害」といいます。) とされています。すなわち、著作者の意に反して著作物を改変した場合には同一性保持権の侵害となりますが、明確な改変行為がない場合でも、「名誉又は声望を害する方法」による利用行為であれば、著作者人格権の侵害として、差止 (112 条) や損害賠償 (民法 709 条)、刑事罰 (119 条 2 項) の

対象となります。

このみなし侵害の立法趣旨について、起草担当者は「著作物を創作した著作者の創作意図を外れた利用をされることによってその創作意図に疑いを抱かせたり、あるいは著作物に表現されている芸術的価値を非常に損なうような形で利用されたりすることを防ぐこと」と述べ (加戸守行「著作権法逐条講義」(六訂新版) 755 頁)、著作者の意図から外れた利用が「名誉又は声望を害する方法」に当たると解していたように思われます。しかし、裁判例においては、著作者の客観的な社会的評価を低下させる方法による利用ととらえる傾向が一般的です (東京高裁平成 14 年 11 月 27 日・平成 14 年 (ネ) 第 2205 号など)。民法上の「名誉」が名誉感情ではなく社会的名誉と解されていることや、判例上、旧 36 条の 2 (現 115 条) に関し「著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的声望名誉を指すもの」とされていること (最判昭和 61 年 5 月 30 日・昭和 58 年 (オ) 第 516 号) と、この裁判例の傾向は整合的と思われる。

本判決も「控訴人の主張は、著作者である A の意図に反した著作物の利用であることを指摘するだけであって、被控訴人が本件歌詞をコンサートで歌唱するという行為態様だけでは、著作者の名誉又は声望を害するものに該当しないことは明らかである」と判示し、単に著作者の意図に反するだけではみなし侵害に当たらないとして著作者人格権の侵害を否定しています。この判断基準に照らすと、みなし侵害が認められるためには、当該利用方法が客観的にみて名誉・声望を低下させるものであることを主張する必要があります。

なお、みなし侵害の規定は、著作物についての利用権原を取得している場合にも適用されます。本件においても、A から被控訴人に対し本件歌詞の利用許諾があったことについては争いありませんが、仮に被控訴人が A の「名誉又は声望を害する方法」により本件歌詞を利用するならば、みなし侵害が認められることとなります。(並木 重伸)

[Foreign IP Topic 2015 No.3 (Japanese)]

特許が無効であると善意で信じていたことが、誘引侵害の主張に対する抗弁にならないと判断した米国連邦最高裁判所判決

アメリカの連邦最高裁判所は、2015年5月26日、Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc. 事件において、特許が無効であると善意で信じていたこと (good-faith belief of invalidity) が、誘引侵害 (induced infringement) の主張に対する抗弁にならないとの判断を示しました。

本件は、短距離無線通信ネットワークに関する方法の発明について特許権を有する Commil USA, LLC (以下「Commil」といいます。) が、無線ネットワーク機器を製造し販売する Cisco Systems, Inc. (以下「Cisco」といいます。) に対して、当該特許権の直接侵害及び誘引侵害を主張して訴えを提起した事案です。

第一審では、二回のトライアルを経て、Cisco が直接侵害及び誘引侵害について責任を負うと判断されました。誘引侵害について、Cisco は、特許が無効であると善意で信じていたことを主張しましたが、地方裁判所は、この点について Cisco の提出した証拠の採用を認めませんでした。

控訴審である米国連邦巡回控訴裁判所 (以下「CAFC」といいます。) は、特許無効を善意で信じていたことに関する証拠を排除した第一審の判断は誤りであるとし、第一審判決の一部を取り消して差し戻す判断をしました。

これに対して Commil が連邦最高裁判所の判断を求めたところ、連邦最高裁判所は、特許が無効であると善意で信じていたことは、誘引侵害の主張に対する抗弁とはならないと判断し、CAFC の判決を取り消して、事件を差し戻しました。

米国特許法 (35 U.S.C) 271 条 (b) は、「特許の侵害を積極的に誘引した者は、侵害者として責任を負う (Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer)」と規定します。連邦最高裁判所は、Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A. 事件において、誘引侵害を主張する原告は、被疑誘引侵害者が、係争特許について知っていたこと、及び、誘引された行為が侵害を構成することを知っていたことを立証しなければなら

いと判断しました。本件での争点は、係争特許の無効を善意で信じていた場合になお、「誘引された行為が侵害を構成することを知っていた」と認められるか否かです。

前述のとおり、連邦最高裁判所は、係争特許の無効を善意で信じていた場合でも、誘引侵害の成立は否定されないと判断しました。その理由の主なものは以下のとおりです。

まず、侵害の成否の問題と、特許の有効性の問題は、区別されることが挙げられています。この点について、連邦最高裁判所は、従前の裁判例に加えて、米国特許法の章構成も引用しています。また、誘引侵害に対して係争特許の無効を善意で信じていたことを抗弁として認めると、特許の有効性を推定する特許法の規定の趣旨を没却することになることも指摘されています。

さらに、係争特許の無効を善意で信じていたことを抗弁として認めなくとも、被疑誘引侵害者は、連邦裁判所に特許無効の確認判決を求める手続や、特許審判公判部における当事者系レビュー (inter partes review)、特許商標庁における査定系再審査 (ex parte reexamination) といった手段をとることができることも、実務的な考慮として指摘されています。

また、係争特許の無効性を善意で信じていたことを抗弁として認めた場合に訴訟コストが増大するであろうことなども挙げられています。

原審である CAFC の判断と比べると、連邦最高裁判所の判断は、被疑誘引侵害者の負担を大きくし、特許権者側の誘引侵害の立証を容易とするものです。本件の判断を前提とすると、特許の無効によって誘引侵害の責任を免れるには、特許無効と結論する鑑定書を弁護士から取得するだけでは足りず、特許無効との判断を、裁判所や特許商標庁から得る必要があるといえます。(山内 真之)

Editor



Masayuki Yamanouchi
山内 真之
masayuki.yamanouchi@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5669
Fax: 81-3-6888-6669

ANDERSON MŌRI & TOMOTSUNE

Akasaka K-Tower, 2-7
Motoakasaka 1-chome
Minato-ku, Tokyo 107-0051 Japan
<http://www.amt-law.com/>
ip-newsletter@amt-law.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.

過去に発行されたニュースレターは、当事務所のウェブサイトに掲載されております。
<http://www.amt-law.com/bulletins6.html>

Previous issues of our newsletters are available on the website of Anderson Mori & Tomotsune.
<http://www.amt-law.com/en/bulletins6.html>