

Table of Contents 目次

- The Tokyo District Court granted an injunction prohibiting the issuance of a warning letter seeking to enforce patents which were subject to a FRAND declaration (Tokyo District Court, February 18, 2015) (p.1)
- FRAND 宣言をした特許権に基づく侵害警告に対する差止めが認められた事例（東京地判平成 27 年 2 月 18 日（平成 25 年（ワ）第 21383 号））(p.2)
- The Amended Examination Guidelines for Patent and Utility Models regarding the Product-by-Process Claim (Japan Patent Office, issued on September 16, 2015) (p.3)
- プロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき改訂された審査基準（特許庁：平成 27 年 9 月 16 日公表）(p.4)
- The IP High Court ruled on “Support Requirement” under Article 36, Paragraph 6 (1) of the Patent Act (Intellectual Property High Court, October 8, 2015) (p.5)
- 特許法 36 条 6 項 1 号のサポート要件違反を認定した知財高裁判決（知財高判平成 27 年 10 月 8 日（平成 26 年（行ケ）第 10176 号））(p.7)
- The IP High Court judged that trading cards used in a game are artistic work protected under the Copyright Act (Intellectual Property High Court, June 24, 2015) (p.8)
- トレーディングカードゲームのカードについて著作物性を肯定した知財高裁判決（知財高判平成 27 年 6 月 24 日（平成 26 年（ネ）第 10004 号））(p.9)
- FRAND 宣言がなされた標準必須特許の権利行使に関する欧州連合司法裁判所の判断 (p.10)

[Japanese IP Topic 2015 No. 9 (English)]

The Tokyo District Court granted an injunction prohibiting the issuance of a warning letter seeking to enforce patents which were subject to a FRAND declaration (Tokyo District Court, February 18, 2015)

In this case, the plaintiff, a Japanese subsidiary company of the U.S. Imation Corporation (“U.S. Imation”), a dealer of Blu-ray discs, filed a lawsuit against One-Blue LLC (“One-Blue”), a patent pool, requesting an injunction against the issuance of a warning letter to retail stores under Article 3 (1) and the Article 2, paragraph 1, Item 14 of the Unfair Competition Prevention Act (the articles prohibit announcement or dissemination of a falsehood that is injurious to the business reputation of a competitor).

The patents at issue are standard essential patents relating to the Blu-ray discs standard. Patentees of the patents declared that they will license their patents on fair, reasonable, and non-discriminatory (“FRAND”) terms. One-Blue, which had been entrusted by the patentees with the management of

the patents, issued warning letters to retail stores, which had been clients of the plaintiff, containing a notice to the effect that the selling of Blu-ray discs without license from One-Blue constitutes infringements of the patents and the patentees have a right to injunction against such behavior (“Notice”).

For the reasons described below, the court concluded that the Notice fell under the section on the announcement or dissemination of falsehoods prohibited under the Unfair Competition Prevention Act. The court confirmed that bringing an injunction based on a standard essential patent which was declared to be licensed on FRAND terms constitutes an abuse of rights if the accused infringer proves that it has an intention to be licensed under FRAND terms for the patent. The court found that the plaintiff negotiated with One-Blue showing its intention to be licensed under FRAND terms, and determined that the plaintiff had an intention to be licensed under FRAND terms, in light of the history of negotiations, including 1) One-Blue made a proposal for licensing with certain royalties, 2) in

response, U.S. Imation (the parent company of the plaintiff) made a specific proposal for royalties (3.5% of the sales costs) and requested One-Blue to provide basis for the royalties which One-Blue proposed, 3) on the other hand, One-Blue did not provide US Imation with any basis for the royalties that One-Blue proposed. The court accordingly concluded that the Notice fell under the provisions on the announcement or dissemination of falsehoods in that it mentioned that the patentees might exercise their right to injunction although they were not actually permitted to do so.

Prior to this case, the IP High Court, in its decision of May 16, 2014, judged that the enforcement of a standard essential patent which was declared to be licensed on FRAND terms constituted an abuse of rights and was not permitted if an accused infringer was proved to have an intention to be licensed under FRAND terms (Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co.). This case, on the basis of the precedent of the Apple case, provided a judgment as to whether the accused infringer had an intention to be licensed under FRAND terms, in the light of the history of negotiations.



Ayumi Hori
堀 亜由美
ayumi.hori@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5824
Fax: 81-3-6888-6824

[Japanese IP Topic 2015 No.9 (Japanese)]

FRAND 宣言をした特許権に基づく侵害警告に対する差止めが認められた事例(東京地判平成 27 年 2 月 18 日(平成 25 年(ワ)第 21383 号))

本件は、FRAND 宣言がなされた特許（以下「本件特許」といいます。）について、特許権者の依頼を受けて被告パテントプールが行った侵害警告について、原告が、虚偽の事実の告知（不競法 2 条 1 項 14 号）又は不公正な取引方法（独禁法 19 条）に該当するとして、不競法 3 条 1 項又は独禁法 24 条に基づいて差止め等を求めた事案です。東京地裁は、不競法に基づく差止請求を認容しました（独禁法 19 条違反の有無については判断されていません。）。

本件特許は、ブルーレイディスクに関する標準必須特許であり、その特許権者（以下「本件特許権者」といいます。）は、当該標準規格の

策定団体に対して FRAND 宣言（公正、合理的かつ非差別的な条件（FRAND 条件）でライセンスを付与する旨の宣言をいいます。）を行っていました。本件特許権者は、ブルーレイディスクの標準必須特許の管理団体であるパテントプール（被告）に対して本件特許の管理を委託していたところ、被告に依頼して、ブルーレイディスクの販売業者である原告の取引先小売店に対し、被告パテントプールのライセンスを受けないブルーレイディスクの販売は、本件特許の侵害を構成し、本件特許権者は差止請求権等を有する旨の通知を行わせました（以下「本件告知」といいます。）。

本件の主な争点は、本件特許権者が原告の取引先である小売店に対して差止請求権を有する旨の本件告知が「虚偽の事実」（不競法 2 条 1 項 14 号）に該当するか否かという点です。

東京地裁は、以下のような理由により、本件告知は「虚偽の事実」に該当すると判断しました。まず一般論として、「FRAND 宣言をしている特許権者による差止請求権の行使については、相手方において、特許権者が本件 FRAND 宣言をしたことに加えて、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることの主張立証に成功した場合には、権利の濫用(民法 1 条 3 項)に当たり許されない。」としました。そして、原告の意思の有無に関し、以下の事実等に照らし、原告は、被告に対し、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思があることを示してライセンス交渉を行っていたものであり、「FRAND 条件によるライセンスを受ける意思がある」と認定しました。

—①原告の親会社である米国法人が、被告によるライセンス料の提示に対して、具体的な実施料（売上原価の 3.5%）を提示して被告提示のライセンス料の根拠の提示を求めたこと。

—②被告が、同米国法人の求めに対して、被告提示のライセンス料の具体的な根拠となる情報を何ら示さなかったこと。

そのように、原告が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する以上、本件特許権者が差止請求権を行使することは権利の濫用として許されないにもかかわらず、これを行ってできるかのように記載した点において、本件告知は虚偽の事実の告知に該当する、と判断しました。

FRAND 宣言がなされた特許に基づく差止請求の許否については、アップル対サムスン事件（知財高決平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 89 頁等）において本判決と同様の枠組みが既に示されています。本判決は、アップル対サムスン事件の枠組みに従って、本件の交渉経緯等に照らし、「FRAND 条件によるライセンスを受ける意思」の有無を具体的に判断した事例として、注目されます。なお、本判決では、「FRAND 条件によるライセンスを受ける意思」の認定に関し、特許権者の提示した実施料等の FRAND 条件への適合性の有無や、仮に被疑侵害者が提示した実施料が不当に低額であった場合の処理については触れられておらず、今後の事例が待たれます。（堀 亜由美）

[Japanese IP Topic 2015 No. 10 (English)]
The Amended Examination Guidelines for Patent and Utility Models regarding the Product-by-Process Claim (Japan Patent Office, issued on September 16, 2015)

In response to the Supreme Court's decision on June 5, 2015 ("the Decision"), the Japanese Patent Office ("JPO") issued amended Examination Guidelines for Patent and Utility Models ("Examination Guidelines") regarding the product-by-process claim ("PBP claim") on September 16, 2015. The amended Examination Guidelines have been effective since October 1, 2015.

Where, for an invention of a product, the process of manufacturing the product is mentioned in a patent claim, such a claim is generally called a PBP Claim. Such a PBP Claim is necessary when it is impossible to identify the product based on its structure or characteristics, such as advanced bio-inventions, etc. However, in practice, a PBP Claim had been used even for those inventions, for which there was no need to use a PBP Claim, such as in the case of an invention relating to a product which can be identified by its structure, while the process of production has novelty and inventive step. There had been a debate over the validity of PBP claims and the interpretation of PBP claims.

With respect to the patentability (validity) of PBP Claims, the Supreme Court, in the Decision, held as follows:

"Where, for the invention of a product, the process of manufacturing the product is mentioned in the claim, the claim meets the requirement 'the

Invention for which a patent is sought is clear' under Article 36 (6) (ii) of Patent Act only in circumstances in which it is impossible or impractical to directly identify the product by means of the structures or features of the product at the time of filing the application."

Judge Katsumi Chiba, who assented to the majority opinion of the Decision, in his concurring opinion, explains, with respect to the above, holding that "a circumstance in which it is impossible or impractical to directly identify the product by means of the structures or features of the product at the time of filing the application," that "impossible" means 'impossible from a mainly technical point of view' and "impractical" means "where requiring the identification of the structure or property of the product seems too severe because it requires an outrageously large economic expenditure or amount of time to carry out the work necessary to identify the structure or property of the product in the circumstance of a patent with high-speed technical development and intense competition."

The previous Examination Guidelines, before the Decision, allowed a PBP Claim as an exception where it was 'impossible, difficult or inadequate in some meanings (for example, it makes the claim less understandable when it is possible and not difficult to specify the product)' to directly identify the product. The said concurring opinion by Judge Chiba pointed out that JPO's practice under the previous Examination Guidelines 'allowed the application without substantial examination of the circumstances by loosely interpreting the circumstances of impossible, difficult, or inadequate' and stated that the future examination in JPO would be as follows:

"JPO will encourage the applicant to prove the existence of impossible or impractical circumstances and will reject the application when the proof is not adequate. If applicants want to avoid such situations, they can file the application for an invention of a process for producing a product (Article 2 (3) (iii) of Patent Act) as well."

In response to the Decision, JPO had refrained from making its own judgment on the Decision until early July 2015, while it was still in the process of reviewing how to handle this issue for examinations and appeals/trials. On July 6, 2015, JPO issued a document titled 'Interim Handling Procedures for Examinations and Appeals/Trials involving Product-by-Process Claims' ("the Document") and it said that JPO would change the

handling procedures for examinations in accordance with the said concurring opinion. In addition, the Document said “*The interim handling procedures apply to examinations on patent applications which either have already been filed or which will be filed at a future date. In the same manner, the interim procedures apply to currently pending cases or cases which will be requested and pending at a future date. (Pending cases refer to appeals/trials, oppositions, cases for advisory opinions on the technical scope of a patented invention, etc.) Therefore, Appeals/trials, etc. in which patents have already been granted are subject to these interim handling procedures.*” Accordingly, it is expected that trials for patent invalidation based on not meeting the clarity requirement will be filed.

Further, in the amended Examination Guidelines, which JPO issued on September 16, 2015, the Decision is quoted and “impossible or utterly impractical” circumstances are interpreted as follows:

“(i) *It is technically impossible to analyze its structure or characteristics at the time of filing.*

(ii) *It requires an outrageously large economic expenditure or amount of time to carry out the work necessary to identify the structure or property of the product, in view of the nature of a patent application which requires speed, etc.*”

Those “impossible or utterly impractical” circumstances seem to be in line with the said concurred opinion and the Document. The amended Examination Guidelines have been effective from October 1, 2015 and we need to watch how they will be applied in practice in terms of, for example, the requirement of “*an outrageously large economic expenditure or amount of time,*” for which there is still no concrete standard.



Yumiko Koyama
小山 悠美子
yumiko.koyama@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1188
Fax: 81-3-6888-6859

[Japanese IP Topic 2015 No.10 (Japanese)]
プロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき
改訂された審査基準（特許庁：平成 27 年 9 月
16 日公表）

最高裁判決（最判平成 27 年 6 月 5 日、以下「平成 27 年判決」といいます。）を受け、平

成 27 年 9 月 16 日、特許庁がプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「PBP クレーム」といいます。）についての審査基準を改訂しました。改訂後の審査基準は平成 27 年 10 月 1 日以降の審査・審判に適用されます。

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、PBP クレームと呼ばれています。この PBP クレームは、先進バイオ発明など、物の構造や性質を記載して物を特定することが困難な場合に必要とされます。しかし、実務上、物の構造による特定が必ずしも困難ではなく、その製造方法に新規性・進歩性があるような場合にまで PBP クレームとして特許される例が散見され、その許容範囲やクレーム解釈のあり方について議論がなされてきました。

最高裁判所は、平成 27 年判決において、PBP クレームの有効性について以下のとおり判断しました。

「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、又はおよそ実質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。」

また、平成 27 年判決に付された千葉勝美裁判官の補足意見においては、PBP クレームが有効とされる「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、又はおよそ実質的でないという事情」について、「不可能」とは「主に技術的な観点から不可能な場合」であり、「およそ実質的でない」とは「およそ特定作業を行うことが採算的に実質的でない時間や費用が掛かり、そのような特定作業を要求することが、技術の急速な進展と国際規模での競争の激しい特許取得の場面においてはあまりにも酷であるとされる場合」をいうと説明されています。

平成 27 年判決以前の改訂前審査基準では、発明の要旨認定において、物の特定が「不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。）

であるとき」に例外的に PBP クレームを認めていました。しかし、このような改訂前審査基準に基づく特許庁の審査実務について、前記補足意見は、PBP クレームの審査が「不可能・困難・不適切事情を緩く解してこの点の実質的な審査をしないまま出願を認めてきている」と指摘し、今後の審査について、「不可能・非実的事情の有無については、出願人に主張・立証を促し、それが十分にされない場合には拒絶査定をすることになる。このような事態を避けたいのであれば、物を生産する方法の発明についての特許（特許法 2 条 3 項 3 号）としても出願しておくことで対応することとなろう」と述べています。

特許庁は、平成 27 年判決を受け、検討のため平成 27 年 7 月上旬まで審査・審判において平成 27 年判決の判示内容に関する判断を行わないこととしてきましたが、平成 27 年 7 月 6 日に「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」と題する書面（以下、「7 月 6 日書面」といいます。）を発表し、前記補足意見に概ね沿うように審査の取扱いを変更するとしていました。また、「今回の取扱いは、審査においては、今後の特許出願に限らず、既に出願されたものも対象とします。同様に、今後請求される審判事件、特許異議申立事件、判定事件・・・（中略）・・・に限らず、現在係属中の審判事件等も対象とします。したがって、既に成立している特許に対する審判事件等も対象とします。」としており、今後、既に成立している PBP クレームの特許に対して、明確性要件違反を理由とした無効審判が提起されることが予想されます。

さらに、特許庁が平成 27 年 9 月 16 日に公表した改訂審査基準（第 II 部第 2 章第 3 節 4.3.2）は、平成 27 年判決を引用したうえで、「不可能・非実的事情」について、以下のように定めています。

(i) 出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったこと。

(ii) 特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出又は時間を要すること。

これらの「不可能・非実的事情」は前記補足意見及び 7 月 6 日書面と同趣旨であると考えられます。平成 27 年 10 月 1 日以降は、改訂審査基準に従った審査・審判がなされることとな

りますが、例えば非実的事情の経済的支出又は時間が「著しく過大」とであるとされる程度については具体的な基準が示されておらず、今後の事例の集積が期待されます。（小山 悠美子）

[Japanese IP Topic 2015 No. 11 (English)]

The IP High Court ruled on “Support Requirement” under Article 36, Paragraph 6 (1) of the Patent Act (Intellectual Property High Court, October 8, 2015)

In an invalidation action filed before the Japan Patent Office (hereinafter “JPO”) by the Defendant, it argued that the following claim 1, etc. of Japanese Patent No. 4,511,924 (hereinafter “present patent”) did not satisfy the requirements (hereinafter “support requirements”) defined in Article 36, Paragraph 6 (1) of the Patent Act. This case is one in which the Plaintiff appealed the JPO’s decision of the invalidation action. The intellectual Property High Court (hereinafter “IPHC”) rejected the Plaintiff’s claim on the grounds that the JPO’s decision was not erroneous. In this connection, claim 1 reads:

“An organic light emitting device having a light emitting layer capable of generating electroluminescence, wherein said light emitting layer comprises a charge carrier host material and a phosphorescent material used as a dopant for said charge carrier host material, and wherein said device to which a voltage is applied is able to have the energy of the charge carrier host material in a non-emissive excitation triplet state transferred to an excitation triplet state of said phosphorescent material and emit phosphorescent radiation at room temperature from the excitation triplet state of said phosphorescent material.”

First of all, the IPHC set out the rules on whether or not the description of the claims satisfies the support requirements as follows (Additionally, such rules are the same as those shown by the IPHC in previous cases and are not new.):

“Whether or not the description of the claims satisfies the support requirements should be decided by comparing the description of the claims with the detailed description of the specification, and reviewing that (i) whether the inventions recited in the claims are those described in the detailed description of the specification, that (ii) whether the claims are recited *to the extent that a person having ordinary skill in the art is able to read the*

detailed description of the specification to recognize the inventions recited in the claims can address the problem intended by the inventions, and that (iii) whether the claims are recited *to the extent that the person is able to consider common general knowledge at the time of filing the present application without such description to recognize the inventions recited in the claims can address the problem intended by the inventions*.” (Emphasis added.)

Further, although the problem intended by the invention needs to be identified in the rules, the specification of the present patent lacks the paragraph titled “the problem the present invention intends to address”. The IPHC decided the problem of what the present invention intended on the basis of the description in Paragraph [0027] of the specification:

“The specification discloses in Paragraph [0027] that *an organic light emitting device is provided, addressing the problem of ordinary devices that the phosphorescent decay rate is not expected to be rapid enough to be adequate for use in a display device*. Accordingly, it is appropriate that the problem intended by the present invention is judged to be ‘to provide an organic light emitting device configured to have the energy in a non-emissive excitation triplet state transferred to the energy in an excitation triplet state, to emit light phosphorescent radiation in the excitation triplet state, and to be rapid enough to be adequate for use in a display device’.” (Emphasis added.)

Subsequently, with respect to the invention intended by the present invention, the IPHC considered the description of the specification and common general knowledge at the priority date of the present patent to decide as follows:

“The invention capable of addressing the problem intended by the present invention is judged to include an organic light emitting device utilizing, as a dopant, PtOEP having structures indicated by chemical equations 43, 44, a phosphorescent compound indicated by a general equation 45 wherein M1=Pt, or a phosphorescent compound having structures indicated by a chemical equation 46 or 47.”

Further, with respect to the present invention, the IPHC decided the present invention on the basis of the recitation of claim 1:

“The present invention is judged to include every ‘organic light emitting device configured to have the energy of a charge carrier host material in a non-emissive excitation triplet state transferred to the excitation triplet state of a phosphorescent material, to emit light phosphorescent radiation in the excitation triplet state at room temperature’ *regardless of what structure the phosphorescent material has*.” (Emphasis added.)

Finally, comparing the present invention and the invention capable of addressing the problem intended by the present invention, the IPHC admitted that claim 1 did not satisfy the support requirements:

“The present invention *wherein the structure of the phosphorescent material is not specified* exceeds the scope of the invention that a person having ordinary skill in the art is able to consider the detailed description of the specification and common general knowledge at the priority date of the present patent to recognize as capable of addressing the problem intended by the present invention and therefore is not judged to satisfy the support requirements.” (Emphasis added.)

With respect to the issue of what the problem intended by the invention is, the Plaintiff argued that the invention intended “to provide an organic light emitting device capable of exhibiting phosphorescent light emission at room temperature.” The IPHC, however, did not accept the Plaintiff’s arguments, pointing out that the detailed description of the specification did not describe any specific temperature setting conditions when measuring the phosphorescent light emission of an organic light emitting device as the measure to solve the problem for the present invention or any specific benefits/advantages obtained by providing the organic light emitting device capable of exhibiting phosphorescent light emission at room temperature, etc.

Patent applications filed by international companies sometimes do not clearly describe the problem intended by the invention in the specification or do not provide the paragraph titled “the problem to be solved by the invention.” In such cases, as the IPHC did in the present case, the Court or the JPO may determine the problem to be solved by the invention on the basis of the description regarding the drawback of prior art and the treatment therefor even if they are not

explicitly mentioned as the problem to be solved by the invention to decide whether the support requirements are satisfied. The IPHC decision on the present case also suggests that the description concerning concrete benefits/advantages obtained by relevant technologies in the specification may serve as a basis on which to identify the problem to be solved by the invention.



Hidehiko Ichikawa
市川 英彦
hidehiko.ichikawa@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1113
Fax: 81-3-6888-3113

[Japanese IP Topic 2015 No.11 (Japanese)]
特許法 36 条 6 項 1 号のサポート要件違反を認定した知財高裁判決（知財高判平成 27 年 10 月 8 日（平成 26 年（行ケ）第 10176 号）

本件は、被告が、特許第 4511924 号（以下「本件特許」といいます。）の下記の請求項 1 等がサポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）に違反するとして請求した無効審判の審決取消訴訟です。知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」といいます。）は、結論として、サポート要件違反を認めた審決に違法はないとし、原告（特許権者）の請求を棄却しました。

「発光層を有する、エレクトロルミネッセンスを生ずることができる有機発光デバイスであって、前記発光層は、電荷キャリアーホスト材料と、前記電荷キャリアーホスト材料のドーパントとして用いられる燐光材料とからなり、前記有機発光デバイスに電圧を印加すると、前記電荷キャリアーホスト材料の非放射性励起子三重項状態のエネルギーが前記燐光材料の三重項分子励起状態に移行することができ、且つ前記燐光材料の前記三重項分子励起状態から燐光放射線を室温において発光する有機発光デバイス。」

まず、知財高裁は、サポート要件に適合するか否かの判断基準について、次のように述べました（この判断基準自体は、従前の多数の判決により示されてきたものと同様です。）。

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細

な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により **当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か**、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし **当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か** を検討して判断すべきものである。」

上記判断基準においては、発明の解決課題の把握が必要となりますが、本件明細書には、【本発明が解決しようとする課題】という欄が設けられていませんでした。知財高裁は、本件明細書の段落【0027】の記載に基づいて、本件発明の課題を、次のように認定しました。

「本件明細書の【0027】には、・・・（中略）・・・燐光消滅速度が、表示デバイスで用いるのに適切になるほど十分速いものとは考えられていなかったという **従来のデバイスの問題点に対処した有機発光デバイスを提供することが記載されている**。そうすると、本件発明の課題は、『非放射性励起子三重項状態のエネルギーを励起子三重項状態のエネルギーに移行させ、励起子三重項状態から燐光放射線を発光し、かつ、その燐光消滅速度が表示デバイスで用いるのに適切になるほど十分速い、有機発光デバイスを提供すること』であると認めるのが相当である。」

次に、このような本件発明の課題を解決できると認識できる範囲について、知財高裁は、本件明細書の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識に照らして、以下のとおり認定しました。

「本件発明の課題を解決できると当業者が認識できるのは、【化 43】、【化 44】の構造を有する PtOEP、一般式【化 45】において M1=Pt である燐光化合物、【化 46】又は【化 47】の構造を有する燐光化合物をドーパントとして用いた有機発光デバイスであると認められる。」

さらに、知財高裁は、本件発明の範囲に関して、次のとおり認定しました。

「本件発明には、**燐光材料の構造に関わらず**、『電荷キャリアーホスト材料の非放射性励起子三重項状態のエネルギーが前記燐光材料の三重項分子励起状態に移行することができ、且つ前記燐光材料の前記三重項分子励起状態から燐光放射線を室温において発光する有機発光デバイス』は、全て包含される。」

以上を踏まえて、知財高裁は、本件発明と本件発明の課題を解決できると認識できる範囲とを対比して、以下のとおり、サポート要件違反を認めました。

「**燐光材料の構造が特定されていない**本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先権主張日当時の技術常識に照らして、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えており、サポート要件に適合しないというほかない。」

なお、本件発明の課題の認定に関し、原告は、本件発明の課題は「室温において燐光発光を示す有機発光デバイスを得ること」であると主張しました。しかし、知財高裁は、本件明細書の発明の詳細な説明には、課題を解決するための手段としての本件発明における有機発光デバイスの燐光発光を測定した際の具体的な温度設定条件や、室温において燐光発光を示す有機発光デバイスを得ることによる具体的な作用効果については全く記載されていない等の理由を述べて、原告の主張を採用しませんでした。

在外者等による特許出願の中には、本件のように、明細書において、【発明が解決しようとする課題】の欄が設けられておらず、何が発明の課題であるかについて明示的な説明がないものも見受けられます。そのような出願について、本件では、明細書における従来技術の問題点とそれに対する対処に係る記載に基づいて発明の課題を認定して、サポート要件違反の有無を判断したものであり、実務上参考になると思われます。（市川 英彦）

[Japanese IP Topic 2015 No. 12 (English)]
The IP High Court judged that trading cards used in a game are artistic work protected under the Copyright Act (Intellectual Property High Court, June 24, 2015)

In this case, the Appellant, which offers a professional baseball game (“Appellant’s game”) using trading cards on a social networking service platform, sought compensation for damages on the grounds (i) that the professional baseball game offered by the Appellee in another platform (“Appellee’s game”) infringed the Appellant’s right of reproduction, right of adaptation and right of public transmission regarding the Appellant’s game, and (ii) that the Appellee’s act of offering

the Appellee’s game constituted a tort by infringing the Appellant’s business interests in offering the Appellant’s game. In both the Appellant’s game and in the Appellee’s game, users are expected to collect “player’s cards” through “player’s gacha,” (a lucky dip), strengthen the abilities of collected players, organize their own baseball team, and play matches against other users’ teams. The Appellant alleged that the Appellee infringed its copyright regarding four different individual expressions (in (i) the player’s gacha, (ii) the strengthening phase, (iii) matches (leagues) and (iv) in four player’s cards) and in the Appellant’s game as a whole.

The District Court judgment (Tokyo District Court, November 29, 2013) (i) denied that the Appellant’s game or the alleged expressions it was comprised of could be characterized as an artistic work, and (ii) denied that the Appellant had business interests protected under the general tort law. In the first instance trial, the Appellant sought compensation based on the Unfair Competition Prevention Act and an injunction based on the Copyright Act or the Unfair Competition Prevention Act. However, these two claims were dismissed, and no appeals were made with regard to those two claims.

The IP High Court, on the other hand, ruled (i) that the Appellant’s right of adaptation and public transmission regarding two player’s cards were infringed, however those regarding the other two cards, the other three individual expressions and the game as a whole were not infringed, and (ii) that the Appellant did not hold a business interests to be protected under the general tort law. The IP High Court concluded that part of the Appellant’s claims shall be granted.

Regarding the infringement of the right of reproduction and adaptation, the IP High Court judgment cited the so-called “Esashi-Oiwake Case” (Supreme Court, June 28, 2001), then identified expressions that were mutually used in the Appellant’s game and the Appellee’s game by comparing individual expressions in the two games, and determined that creativity could be seen in the mutually used expressions. This is in line with the analysis method adopted in past court cases and the District Court judgment to this case. However, in the judgment on the player’s cards, the IP High Court stated:

“with regard to the pose and composition of a player, it is important which pose is used out of several poses observed in the actual play and where the photograph of the player is

placed in the card. With regard to the background of the card, important are whether the double display [Author's Note: meaning the display of an enlarged photograph of the upper body of a player behind the entire-body photograph.] of a player showing the player's movement and emphasizing the player's facial expression is adopted and where it is placed, as well as the composition and usage of colors emphasizing the player's strength and fighting spirit. The specific expressions which are generated by a combination of those elements constitute fundamental characteristics on the artistic expression in the player's cards."

The IP High Court adopted the position that fundamental characteristics on the artistic expression should be observed in the relatively abstract expressions and the combination thereof, and therefore concluded that the player's cards in the Appellee's game, which used different photographs and designs from those used in the Appellant's game, were the results of the adaptation of those in the Appellant's game. In addition, with regard to the above citation, the IP High Court pointed out that:

"it can be said that how the characteristics (rarity) of players and their fighting spirit are expressed on the cards is also important because the Appellant's game and the Appellee's game are enjoyable in collecting player's cards itself as well as in strengthening [players or a team] and playing matches [and] how the team, name, number on uniform of a player are displayed on a player's card is not an element specifically attracting attention of users and thus is not a fundamental characteristic on the artistic expression, because users can recall the team, name and the number on uniform of a player based on their certain level of knowledge about the professional baseball once such player is specified by a photograph."

The IP High Court judgment is emblematic of the trend of IP law, in that it focuses on the elements of the player's cards in which the fundamental characteristic of the artistic expression are present, when considered in the context of the meaning of the player's cards in the game as a whole and the points that attract the attention of users.

A game maker's personality is likely to be expressed through the exercise of his/her ingenuity in a component which is important to the game as

a whole. Therefore, it is useful to consider the purpose of the artistic work or the context where it is used in determining the existence of creativity and identity or similarity, especially in cases where such determination is difficult just by looking at the relevant images.

In this case, the Appellee argued that it had only limited options in the selection of photographs because it could only use a limited number of photographs provided by the Professional Baseball Organization of Japan, and thus no creativity lay in such selection. Although this argument was dismissed in this case, it has yet to be determined to what extent special conditions narrowing the variety of options of available expressions (not legally but as a matter of fact) should be taken into account in considering issues under the Copyright Act.



Ryo Murakami
村上 遼
ryo.murakami@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5840
Fax: 81-3-6888-6840

[Japanese IP Topic 2015 No.12 (Japanese)]
トレーディングカードゲームのカードについて著作物性を肯定した知財高裁判決(知財高判平成27年6月24日(平成26年(ネ)第10004号))

本件は、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上でプロ野球を題材にしたトレーディングカードゲーム(以下「控訴人ゲーム」といいます。)を提供する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が別のSNSプラットフォーム上でプロ野球ゲーム(以下「被控訴人ゲーム」といいます。)を提供することが、①控訴人の有する控訴人ゲームの著作権(複製権、翻案権、公衆送信権)の侵害に当たる、②控訴人ゲームの提供・配信による控訴人の営業上の利益を侵害し一般不法行為に該当するとして、損害賠償を求めた事案です。控訴人ゲーム及び被控訴人ゲームは、いずれも、ゲーム内の「選手ガチャ」等によって「選手カード」を集め、選手を「強化」することでオリジナルのプロ野球チームを作り、それを他の利用者等のチームと対戦させることを内容とするものです。控訴人は、ゲーム内の4種類の個別の画面表現(選手ガチャ、強化、試合(リーグ)、4枚の選手カード)及

びゲーム全体の画面表現に係る著作権侵害を主張していました。

原判決（東京地判平成 25 年 11 月 29 日（平成 23 年（ワ）第 29184 号）は、①については著作物性を、②については法律上保護された利益の存在を否定し、控訴人の請求を棄却しました（なお、原審では、不正競争防止法に基づく損害賠償請求及び著作権侵害又は不正競争防止法違反を理由とする差止請求もなされていましたが、いずれも棄却され、これらの部分については、控訴がありませんでした）。

これに対し、本判決は、①のうち、4 枚の選手カードのうち 2 枚について翻案権及び公衆送信権侵害を認め、その他の表現については著作物性を否定し、②については法律上保護された利益の存在を否定し、結論として、控訴人の請求を一部認容しました。

複製権又は翻案権侵害の成否の判断において、本判決は、江差迫分事件最高裁判決（最判平成 13 年 6 月 28 日民集 55 卷 4 号 837 頁）を引用したのち、控訴人ゲームと被控訴人ゲームの個々の表現部分を対比し、両者が共通する部分を確定したうえで、当該共通部分に創作性が認められるかを判断しており、この点においては、従来の裁判例や原判決と同じ手法を採用しているといえます。しかしながら、選手カードに関する判示を見ると、原判決が個々の表現部分をそれぞれとして観察し、結果として創作性を否定しているのに対し、本判決は、個々の表現部分の特徴を事実認定しながらも、「選手のポーズ及び構図においては、選手がプレーの中でとっているどのポーズを採用するか及びカードにおける配置が重要であり、背景としては、選手の動きを表現し、選手の表情を強調するための選手の二重表示（筆者注：選手の全身写真の背後に、上半身を拡大した写真を配置すること）の有無及び配置、さらに、選手の強さや戦闘性を強調する構成、配色が重要な要素であり、これらの点を組み合わせた具体的な表現が、選手カードの表現上の本質的特徴を構成するものとみるのが相当である。」として、やや抽象的なレベルの表現及びその組み合わせに表現上の（創作性があることを前提とした）本質的特徴が認められるとの立場を採用し、結論として、微妙に異なる写真・デザインを用いた選手カードについて、翻案に該当するとの判断をしました。また、上記判示に関連して、控訴人ゲ

ーム及び被控訴人ゲームにおいて、選手カードが選手を選手写真により特定する機能を有するものであることにとどまらず、「控訴人ゲーム及び被控訴人ゲームは、選手カードを収集すること自体をも楽しむものでもあり、また、育成的、戦闘的ゲームであることを考慮すると、選手の特色（希少性）及び戦闘性が、どのような態様でカードに表現されているかも、利用者にとって重要な要素となるものといえる」こと、「利用者はプロ野球について一定以上の知識を有しているのであるから、写真により選手を特定できればその所属チーム、氏名や背番号などは知っているのが一般的であって、これらの情報がどのようにカードに表示されているかは選手カードの表現上、これに接する者の目を惹く要素とはいえず、表現上の本質的な特徴とはいえない」ということを挙げており、ゲーム全体における選手カードの位置づけや利用者が注目するポイントとの関係で、選手カードの表現上の本質的特徴が認められる部分を特定している点に特徴があります。

ゲーム中の位置づけとの関係で重要な部分や利用者が注目するポイントは、それだけ制作者側が工夫を凝らし、制作者の個性が表れやすい部分ということになりますので、特に平板に画像を観察するだけでは創作性や類否判断が困難な事例において、著作物性や類否を判断するにあたり著作物の目的や利用される文脈を考慮することは、有用な手法と考えられます。

なお、本件においては、被控訴人から、ゲーム制作者が利用する写真は社団法人日本野球機構から提供を受けた限られた枚数の中から選ばれるという事情があるため、その選択には創作性がない、との主張がされましたが、なお写真の選択と配置について表現の選択の余地があるとして、この主張は退けられました。さらに進んで、事実上表現の選択の幅を極端に狭める特殊事情があった場合、それが著作権法上どこまで考慮されるかということについては、今後の課題として残されていると思われます。

（村上 遼）

[Foreign IP Topic 2015 No.4 (Japanese)]
FRAND宣言がなされた標準必須特許の権利行使に関する欧州連合司法裁判所の判断

2015年7月16日、欧州連合司法裁判所（Court of Justice of the European Union、以下「CJEU」

といいます。)は、標準必須特許の権利者が、FRAND宣言を当該標準化団体に対して行った場合に、その権利行使がどのような場合に市場支配的地位の濫用(欧州連合の機能に関する条約の102条)に当たるかに関して、判断を下しました(なお本件では、権利者が市場支配的地位にある点は争いがなく、その濫用性の有無が実際上の争点でした。)。これは、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所に係属する特許侵害訴訟(「本ドイツ訴訟」といいます。)において、同裁判所から付託された質問に対する先行的判決としてなされたものです。本ドイツ訴訟は、ファーウェイ(Huawei)社が、ZTE社に対して、その保有する特許に基づく差止め、損害賠償等を求めて提訴したものです。当該特許は、移動体通信に係るLTE規格の必須特許であり、ファーウェイ社は当該特許につき標準化団体であるETSI(欧州電気通信標準化機構)に対してFRAND宣言(当該特許について第三者にFRAND条件でライセンスする旨の取消し不能な約束)を行っていました。

CJEUの先行的判決は、付託された質問に対応して、大きく、差止請求の可否に関するものと、過去の特許侵害に対する計算報告及び損害賠償請求に関するものとに分けられます。このうち差止請求について、CJEUは、①権利者は、請求に先立ち、まず被疑侵害者に対して当該特許とその侵害内容を特定して警告を行い、次に被疑侵害者がFRAND条件でのライセンス契約を締結する意思を示した後は、特にロイヤルティ及びその計算方法を特定して、FRAND条件でのライセンスの具体的な申出を書面で行っており、かつ、②当該特許の使用を継続する被疑侵害者が、上記ライセンスの申出に対し、当該分野で認められた商慣習に従った真摯な対応(これは、客観的な事情に基づいて認定されるべき事項であり、とりわけ遅延戦術がないことを含意する。)を怠った場合には、市場支配的地位の濫用には当たらない旨を判示しました。

上記被疑侵害者側の対応に関し、CJEUは、権利者の申出に応じない場合、被疑侵害者は、速やかに書面で(FRAND条件での)代案を提示しない限り、権利行使の濫用性に依拠できない旨も述べています。また、被疑侵害者は、かかる代案の申出が拒絶された後に当該特許を使用する場合には、当該分野で認められた商慣習に従って適切な担保を提供すべき旨も述べ

ています(なお、被疑侵害者の代案の提示によってもFRAND条件に関して合意に至らなかった場合、当事者は、その合意に基づき、ロイヤルティの額については独立の第三者の決定に委ねることもできるとされています。)。さらに、被疑侵害者は、当該特許の有効性や必須性を(ライセンス交渉と並行して)争ったこと(あるいは将来に争う権利を留保したこと)をもって非難され得ない旨も述べられています。

一方、過去の侵害行為に対する計算報告及び損害賠償について、CJEUは、本ドイツ訴訟におけるような事実関係の下では、市場支配的地位にあり、標準必須特許を保有する者が、標準化団体に対してFRAND宣言を行ったとしても、かかる計算報告や損害賠償を求めて提訴することは妨げられない旨を判示しました。

本件以前に、EUでは、ドイツのオレンジブック規格事件(KZR 39/06)や、サムソン社やモトローラ社による特許権行使に対する欧州委員会(European Commission)の決定(AT.39939、AT.39985)等の先例がありました。オレンジブック規格事件では、標準規格特許に基づく差止請求に対する競争法違反の抗弁の成立要件として、被疑侵害者側が、(権利者が競争法等に違反することなく拒絶し得ないような条件の)ライセンスの申出を無条件で行い、かつ(ライセンス契約が締結される前に特許を使用していた場合には)当該ライセンス契約上の義務を履行する(特にロイヤルティの支払義務を履行ないし確保する)必要があるとされました(なおこの事件では、対象特許についてFRAND宣言はなされていません。)。他方、欧州委員会の決定では、被疑侵害者がFRAND条件でのライセンス交渉を行う意思を有する場合には、FRAND宣言のなされた標準必須特許に基づく差止請求が市場支配的地位の濫用になり得るとされていました。今後は、ドイツを含めEU加盟各国において、上記CJEUの先行的判決に従った事件解決がなされることになります。なお、CJEUは、FRAND条件の具体的内容等については判断しておらず、それらの点に関する加盟各国の裁判所の判断の動向も注目されます。(後藤 未来)

Editor



Miki Goto
後藤 未来
miki.goto@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5667
Fax: 81-3-6888-6667

ANDERSON MÖRI & 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>