

April 2016 / 2016 年 4 月

Contents

- The IP High Court's Grand Panel found infringement under the doctrine of equivalents regarding a manufacturing method of Maxacalcitol medicine (Intellectual Property High Court, Grand Panel, March 25, 2016) (p.1)
- マキサカルシトール原薬等の製法について、均等侵害の成立を肯定した知財高裁大合議判決(知財高判平成 28 年 3 月 25 日(平成 27 年(ネ)第 10014 号))(p.4)
- The IP High Court awarded damages on Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act in patent infringement case (Intellectual Property High Court, November 19, 2015) (p.6)
- 顧客保有の製品の加工について特許権侵害が認定され、損害額の算定につき特許法第 102 条 1 項が適用された事例(知財高判平成 27 年 11 月 19 日(平成 25 年(ネ)第 10051 号))(p.6)
- The IP High Court ruled that an invention concerning an 'energy saving action sheet' did not fall under an 'invention' as defined in the Patent Act (Intellectual Property High Court, February 24, 2016) (p.8)
- 「省エネ行動シート」という媒体に関する発明が特許法 2 条 1 項に規定する「発明」に該当しないと判断した知財高裁判決(知財高判平成 28 年 2 月 24 日(平成 27 年(行ケ)第 10130 号))(p.9)
- Tokyo District Court ruled that business card folders are not protected as trade secret (Tokyo District Court, October 22, 2015) (p.11)
- 名刺帳の営業秘密性を否定した東京地裁判決(東京地方裁判所平成 27 年 10 月 22 日判決(平成 24 年(ワ)第 6372 号))(p.12)
- A clause that provides that a dispute can only be settled in a foreign court, has been declared to be invalid (Tokyo District Court, February 15, 2016) (p.13)
- 国際的裁判管轄を定める合意が、一定の法律関係に基づく訴えに関しなされたものではないとして無効とされた事例(東京地中間判平成 28 年 2 月 15 日(東京地裁平成 26 年(ワ)第 19860 号))(p.14)
- 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正について(p.16)

[Japanese IP Topic 2016 No.1 (English)]

The IP High Court's Grand Panel found infringement under the doctrine of equivalents regarding a manufacturing method of Maxacalcitol medicine (Intellectual Property High Court, Grand Panel, March 25, 2016)

The Intellectual Property High Court ("IPHC") Grand Panel has awarded an injunction against

generic drug companies' drugs, finding infringement based on the doctrine of equivalents.

In its decision, the IPHC presented notable standards for debatable issues over the first and the fifth requirements of the doctrine of equivalents ("DOE"). The first requirement of the DOE is that the difference between the accused product and the patent claim is not the

essential part of the patented invention. The fifth requirement is that there are no special circumstances such as where the accused product was intentionally excluded from the scope of the patent claim in the patent application procedures.

The Appellee (the Plaintiff in the first instance, the “**Plaintiff**”) is a co-owner of a Japanese patent directed to a manufacturing method of Maxacalcitol, an active component of a medicine treating keratosis (the patent and the invention are respectively referred to as the “**Patent**” and the “**Invention**”). The Plaintiff brought a lawsuit seeking an injunction against the Appellants (the Defendants in the first instance, the “**Defendants**”) to stop them from importing and selling generic Maxacalcitol drugs (the “**Accused Product**”), arguing it was an infringement of the Patent under the DOE.

An outline of the Invention is as follows: initiating a chemical reaction between the starting material and reagent (of the patented manufacturing method) to produce an intermediate, then treating the intermediate with a reducing agent to obtain the target chemical substance containing Maxacalcitol. The Accused Product differs from the Invention in that the vitamin D structure composing the starting material and the intermediate is the “trans” form (which is the geometric isomer of the “cis” form vitamin D structure used for the Invention). The Plaintiff argued infringement under the DOE with respect to such difference in the cis-trans isomerism of the vitamin D structure.

The IPHC acknowledged that all of the five requirements of the DOE are satisfied and found the infringement under the DOE. The holdings with respect to the first and fifth requirements, which seem particularly notable in the decision, are as follows:

The first requirement

As for the first requirement, it was disputed whether the abovementioned difference (between the Accused Product and the Invention) in the cis-trans isomerism falls under the essential part of the Invention. On this point, the IPHC presented the following standards:

(I) The essential part of an invention shall mean the characteristic part constituting the unique technical idea non-existent in the prior art, among the description in the patent claim. If the degree of contribution by an invention is high when compared to the prior art, the essential part is to be identified as the superordinate concept of a part of the patent claim of the invention. On the other hand, if the degree of contribution by an invention is not so high, the essential part is to be identified as almost the same thing as described in the patent claim of the invention.

(II) Besides, if what is described as the previously unsolved problem in the patent specification is objectively insufficient in the light of the prior art at the time of the patent application, the characteristic part of the invention shall be identified taking account of the prior art not described in the patent specification as well. In such case, the essential part of an invention shall be closer to the description of the patent claim as such and the scope where infringement under the DOE is found shall become narrower, as compared to the case where the essential part of an invention is to be identified only based on the patent claim and specification of the invention.

As to the present case, the IPHC held that the problem to be solved by the Invention is to provide for a novel (i.e. being not disclosed in the prior art) manufacturing method of a vitamin D derivative having the side chain of Maxacalcitol, and that the Invention adopts, as a specific means to solve the problem, the method as described in the patent claim, whereby enabling the manufacture of the

target chemical substance through a novel reaction path, and thus the degree of contribution by the Invention is high. The IPHC also held that the description of prior art in the specification of the Patent is not insufficient even in the light of prior art documents submitted by the Defendants. Based on this, the IPHC concluded that the first requirement is satisfied, holding that the abovementioned difference (between the Accused Product and the Invention) in the cis-trans isomerism does not fall under the essential part of the Invention.

The fifth requirement

With respect to the fifth requirement, the issue concerned the finding of “special circumstances” to negate infringement under the DOE, in such a situation where the different part between the accused product and the patented invention comprises what the patent applicant would have easily conceived of at the time of the patent application. On this point, the IPHC has presented the following standards:

(I) Even if there is a certain composition which is substantially the same as, but not described in, the patent claim and the patent applicant would have easily conceived of that composition at the time of the patent application, the mere fact that the patent applicant failed to describe this certain composition in the patent claim does not constitute the “special circumstances” to negate infringement under the DOE.

(II) On the other hand, if it can be objectively and apparently found that the patent applicant had been aware that such composition (not described in the patent claim) could substitute for what is described in the patent claim, the fact that the patent applicant failed to describe the certain composition in the patent claim constitutes the “special circumstances” to negate infringement under the DOE. For example, this could occur in a situation where (a) the patent applicant

described (or is deemed to have described) in the patent specification the certain composition substituting for the claimed invention or (b) the patent applicant described, in an article published at or around the time of the patent application, the certain composition substituting for the claimed invention.

Applying the foregoing standards to the present case, the IPHC reviewed the descriptions in the specification of the Patent and other circumstances which the Defendants alleged to constitute the “special circumstances” of the fifth requirement, and concluded that the “special circumstances” did not exist because: (i) the specification of the Patent did not describe the patented manufacturing method using the “trans” form of the Vitamin D structure as the starting material; and (ii) evidence was not sufficient to objectively and apparently find that the patent applicant had been aware, at the time of the patent application, that the “trans” form of the Vitamin D structure could substitute for the “sis” form specified in the claim of the Patent.

This IPHC Grand Panel decision is notable in that it has provided for certain standards to judge on those debatable issues as mentioned above regarding the first and the fifth requirements of the DOE, and applied the standards to the specific facts in the present case to find infringement under the DOE. As the Defendants have appealed the IPHC’s decision to the Supreme Court as of April 7 according to the IPHC, we would need to closely watch how the situation develops.



Miki Goto

後藤 未来

miki.goto@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-5667

Fax: 81-3-6888-6667

[Japanese IP Topic 2016 No.1 (Japanese)]

マキサカルシトール原薬等の製法について、均等侵害の成立を肯定した知財高裁大合議判決(知財高判平成 28 年 3 月 25 日(平成 27 年(ネ)第 10014 号))

本件は、活性型ビタミン D3 誘導体の1つであるマキサカルシトールの製法を巡る特許権侵害行為差止請求(控訴)事件であり、均等侵害の成否が争われたものです。知財高裁(大合議体)は、結論として均等侵害の成立を肯定し、差止請求を認容した原審判決を是認しました。

本件の被控訴人(原審の原告。以下「原告」)は、マキサカルシトール(角化症治療剤の有効成分とされます)を含む化合物の製法に関する特許(以下「本件特許」)の共有者の1人です。原告は、控訴人ら(原審の被告ら。以下「被告ら」)が輸入販売するマキサカルシトール原薬及び製剤(以下「被告製品」)の製造方法(以下「被告製法」)が、本件特許の請求項 13(訂正後のもの)に係る発明(以下「本件発明」)と均等であるとして、被告製品の輸入譲渡等の差止を求めました。

本件発明は、大要、出発物質を特定の試薬と反応させて中間体を製造し、その中間体を還元剤で処理して目的物質(マキサカルシトールを含む化合物)を得るという発明です。被告製法は、本件発明の試薬及び目的物質に係る構成要件を充足する一方、出発物質及び中間体に係るビタミン D 構造が、(本件発明の請求項に記載された)シス体ではなく、その幾何異性体であるトランス体であるという点で、本件発明と相違します。原告は、当該相違点に関して均等侵害を主張したものです。

知財高裁は、結論として均等の第1要件ないし第5要件の全ての充足を認め、均等侵害の成立を肯定しました。以下、本件で特に注目される第1要件及び第5要件の判断内容を紹介します。

第1要件

第1要件については、被告製法のうち、本件発明との相違点である出発物質及び中間体に係るビタミン D 構造がシス体ではなく、トランス体であることが、本件発明の本質的部分であるかが争われました。

知財高裁は、この本質的部分の把握の仕方等に関し、次のように述べました(紙幅の関係上一部判示事項を省略しています)。

①特許発明の本質的部分とは、「当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり、「特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。そして、「①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され」「②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される」。

②ただし、「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時(又は優先権主張日)」「の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきであり、「そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される」。

上記も踏まえ、知財高裁は、本件発明について、特許明細書の記載に照らせば、マキサカルシトールの側鎖を有するビタミン D 誘導体の製法として、従来技術に開示されていなかった製法を提供することを課題とするものであり、その具体的な解決手段として、上記各構成要件に規定されるような方法を採用したものであると認定しました。そして、そのような本件発明は、従来技術にはない新規な製造ルートにより目的物質を製造することを可能とするもので、従来技術に対する貢献度は大きいとしました。また、被告らが従来技術として提出した複数の公知文献に照らしても、本件特許明細書における従来技術の記載は、客観的に見て不十分であるとはいえないとしました。その上で、(本件発明の請求項に記載された)出発物質・中間物質がシス体のビタミン D 構造である点については、本件発明の本質的部分

には含まれないとしました。そのため、被告製法について、出発物質及び中間体に係るビタミン D 構造がシス体ではなくトランス体であることは、本件発明の本質的部分に係るものではなく、第 1 要件を充足すると判示しました。

第 5 要件

第 5 要件に関しては、特許発明とは異なる対象製品等の構成(本件ではビタミン D 構造がシス体ではなくトランス体であること)が、特許出願時に出願人が容易に想到できたものであるような場合の、(均等を否定する)「特段の事情」の認定のあり方が問題となりました。

知財高裁は、次のような判断基準を示しました。

①「特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第 5 要件における『特段の事情』に当たるものということとはできない」。

②もっとも、「出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第 5 要件における『特段の事情』に当たるものといえる」。

上記を踏まえ、知財高裁は、被告らが第 5 要件の「特段の事情」として主張した本件特許明細書の記載等について検討し、本件特許明細書には、本件発明の出発物質をトランス体のビタミン D 構造とする発明を記載しているとみることができない記載はなく、その他、出願人が、本件特許の出願時に、トランス体のビタミン D 構造を、本件発明のシス体のビタミン D 構造に代替するものとして認識していたものと客観的・外形的にみて認めるに足りる証拠はないとして、「特段の事情」があるとはいえないとしました。

従来、均等の第 1 要件における発明の「本質的部分」の把握の仕方を巡っては、(A)新規性・進歩性の程度に基づく発明の価値の実質的評価に基づき、その解決手段を上位概念化(抽象化)したものを課題解決原理として抽出することが許容され得るという見解がある一方、(B)そのような抽象化には恣意的な判断の余地が懸念されるという指摘もありました。また、本質的部分の認定に用いる証拠の範囲を巡り、明細書以外の証拠も参酌して本質的部分を認定する裁判例(知財高判平 23・3・28(平成 22 年(ネ)第 10014 号))がある一方、明細書の記載のみから判断すべきとする考え方(知財高判平 19・3・27(平成 18 年(ネ)第 10052 号))はそのような方向を示唆するもありました(今井弘晃「最近における均等の裁判例」Law & Technology 別冊 No.1(2015)112 頁)。均等の第 5 要件に関しては、出願時にクレーム可能であった構成を記載しなかった場合に「特段の事情」に当たるとして均等が否定されるかという論点があり、この点につき知財高裁では事件により異なる趣旨の判断がなされていたとされます(今井・前掲 113 頁)。

本件の知財高裁(大合議体)の判断は、上記の諸論点にも関連して(第 1 要件及び第 5 要件に係る)一定の判断基準を提示し、本件の具体的事情の下で均等の成立を肯定したものであり、今後の裁判実務の方向を示すものとして注目されます。ただし、本件については 4 月 7 日付で上告受理の申立てがなされており、その帰趨を見定める必要があるでしょう。(後藤 未来)

[Japanese IP Topic 2016 No.2 (English)]

The IP High Court awarded damages on Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act in patent infringement case (Intellectual Property High Court, November 19, 2015)

The Intellectual Property High Court (“IPHC”) awarded damages on Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act against infringing products; specifically, shell plates, which constitute a rotary press (a commercial product that arises from business to business transactions) for printing a medium such as newspapers.

Article 102, Paragraph 1 of the Japanese Patent Act allows for damages to be calculated based on the profit per unit of the patentee multiplied by the quantity of the infringing products sold by the infringer. However the court will take into consideration whether any circumstances exist under which the patentee would have been unable to sell some amount among the actual quantity, and damages awarded will be reduced depending on such amount.

The Article 102, Paragraph 1 presumes an incurrance of damage in cases of an existence of a patent infringement. This is helpful for a patentee as a causal link between a patent infringement and damages tends to be difficult to prove.

The alleged infringer argued that the Article 102, Paragraph 1 is not applicable because the users would not have bought the patentee’s products (i.e., shell plates) even without the infringement. The reasons of the allegation include the followings:

- The infringing product, a shell plate, is a subcomponent of rotary press machinery which is not manufactured by the patentee.
- Therefore, the patentee would have to measure, design and fabricate the shell plate on site to install the patentee’s shell plate into the existing

rotary place.

- Also, this had to be done during the patent term, which in this case was approximately 6 months.

IPHC has ruled that the Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act applies in this instance as the users could have purchased the patentee’s shell plates because of the importance of the problems to be solved by the patent invention. The court noted that the above circumstances as alleged by the infringer would be taken into account in reducing damages awarded.

As for the factors to be considered in the reduction of damages awarded, the IPHC considered various aspects, including: the existence of competitive products; the sales effort of infringer; the performance of infringing products; and the similarity of the products between infringer and patentee. As a result, IPHC reduced the award by ¼ of the total amount of the products sold by the infringer.

This case would include a useful guideline for a patentee to seek damages pursuant to Article 102, Paragraph 1, especially in terms of products arising from business to business transaction.



Yusuke Ichikawa

市川 祐輔

ichikawa.yusuke@amt-law.com

Tel: 81-3-6894-2064

Fax: 81-3-6888-6824

[Japanese IP Topic 2016 No.2 (Japanese)]

顧客保有の製品の加工について特許権侵害が認定され、損害額の算定につき特許法第102条1項が適用された事例(知財高判平成27年11月19日(平成25年(ネ)第10051号))

本件は、顧客が保有するBtoB製品の一部品に対する被告の加工行為について、特許権侵害に基づく損害

賠償請求が提起された事案です。知財高裁は、当該加工行為は「生産」に当たるとして特許権侵害を肯定し、損害額の算定につき特許法第 102 条 1 項を適用しました。争点は、限定解釈、無効論など多岐にわたりますが、本稿では、上記の「生産」への該当性及び特許法第 102 条 1 項の適用に係る部分を取り上げます。

本件の原告は、新聞等の印刷機に係るオフセット輪転機の版胴に関する発明(以下「本件発明」)の特許権者であり、本件発明は、次のとおり版胴の表面粗さに関する数値を特定しています。

「版を装着して使用するオフセット輪転機版胴において、前記版胴の表面層をクロムメッキ又は耐食鋼で形成し、該版胴の表面粗さ R_{max} を $6.0\mu m \leq R_{max} \leq 100\mu m$ に調整したことを特徴とするオフセット輪転機版胴。」

被告は、顧客が既に所有するオフセット輪転機の版胴について、その表面粗さ(R_{max})の値を、上記の数値内に調整しました。この被告の行為について、知財高裁は、次のように判示し、「生産」に該当すると判断しました。

「製品について加工や部材の交換をする行為であっても、当該製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して、その行為によって特許製品を新たに作り出すものと認められるときは、特許製品の『生産』として、侵害行為に当たると解するのが相当である」。この点、被告の行為は、表面粗さ R_{max} が加工前は $6.0\mu m$ よりも小さい値であったのを、加工後は約 $10\mu m$ に調整するものであるから、上記加工は、版胴の表面粗さを本件発明の数値範囲($6.0\mu m \leq R_{max} \leq 100\mu m$)に調整し、本件発明に係る版胴を新たに作り出す行為である。

上記侵害行為による損害賠償額の算定に関し、原告は、特許法第 102 条 1 項の適用を主張しました。これに対して、被告は、顧客が特許権者の製品(版胴)のみを購入する現実的可能性がないとして、特許法第 102 条 1 項を適用すべきでないとして主張しました。被告の主張の根拠としては、次のような事情を挙げられました。すなわち、本件事案の対象製品は、高精度な輪転機の一部品である版胴であり、特許権者が、現実

この版胴を販売するためには、次の 2 点が必要でした。1) 版胴を、実測調査の上、設計し、生産すること、2) 約 6 ヶ月以内(版胴は、本件特許権満了前約 6 ヶ月に発注されました。)に納品すること。

知財高裁は、版胴トラブル解決の重要性(一例を挙げると、発明の課題に関連するトラブルが、月に 40 件以上生じていました)を根拠として、顧客において、特許権者の製品を購入する可能性がないとはいえないとし、特許法 102 条 1 項の適用可能性を肯定しました。その上で、被告が主張する上記事情は、同条同項但し書きの「販売することができないとする事情」で考慮すべきものとし、当該事情とは次のようなものであると判示しました。

「侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)、市場の非同一性(価格、販売形態)などの事情がこれに該当し、上記事情については侵害者が立証責任を負う」

その上で、知財高裁は、被告製品が BtoB 製品であることに関連して、被告の技術力・営業力以外に、製品(輪転機)の一部品(版胴)のみを購入することによる割高費用、導入時間の必要性等の各事情も考慮し、結論として、譲渡数量の 4 分の 3 に相当する数量を、特許権者が「販売することができない事情」があると認定しました。

なお、本件のような BtoB 製品は、顧客の事情に応じて製品毎に異なる仕様・製品となり得ます。そのため、原告は、自社製品に係る金額の開示を控える要請から、特許法 102 条 1 項に基づく損害主張を行わないことも多いのではないかと考えられます。本件では、そのような BtoB 製品に関して、特許法第 102 条 1 項が用いられたものであり、実務上の参考になると考えられます。(市川 祐輔)

[Japanese IP Topic 2016 No.3 (English)]

The IP High Court ruled that an invention concerning to an ‘energy saving action sheet’ did not fall under an ‘invention’ as defined in the Patent Act (Intellectual Property High Court, February 24, 2016)

Following a decision made by the Japan Patent Office (“JPO”) that the present invention (concerning “an energy saving action sheet”) should not fall under an “invention” as defined in Article 2, Paragraph 1 of the Patent Act, the Plaintiff filed an appeal before the IP High Court (“IPHC”). In conclusion, the IPHC dismissed the appeal filed by the Plaintiff.

The claim of the invention at issue is as follows:

“An energy saving action sheet comprising: a third place axis expressing a name of a place in a building and an amount of power consumed per unit time at the place by means of a length in a direction of the axis; a third time axis expressing time, said time axis having time scale; and a third action arrangement region for showing an energy saving action to be done in a certain region specified by the third place axis and the third time axis; wherein a third energy saving action identification region is formed in the third action arrangement region wherein an amount of power per unit time capable of being saved by an energy saving action is indicated by a length in a direction of the third place axis and a duration time of the energy saving action is indicated by a length in a direction of the third time axis, thereby showing an outline amount of power capable of being saved by doing a corresponding energy saving action indicated in the third energy saving action identification region (an amount of power capable of being grasped with an area corresponding to a value

obtained by multiplying an amount of power per unit time capable of being saved by the corresponding energy saving action and a duration time of the energy saving action).”

In its decision, the IPHC set out the standard to determine whether an invention falls under an “invention” as defined in the Patent Act:

It should be determined by judging whether the invention falls under “a creation of a technical idea utilizing a natural law” in the light of the technical significance including the followings: the technical problems on which the invention is based, the structure of the technical means for solving the problems, and the effects achieved by the structure, etc.

A human activity, decision-making, an abstract idea or human decision, as such is not directly regarded as “utilizing a natural law” because it is not any natural law or it does not utilize any natural law.

Therefore, even though an invention presents some technical idea, the invention does not fall under the “invention” as defined in the Patent Act if the invention is judged to be directed to a human activity, decision-making, an abstract idea or human decision, as such, and therefore the invention is not judged to utilize any natural law.

In the light of the foregoing standard, the IPHC analyzed whether the present invention fell under an ‘invention’ as defined in the Patent Act:

The technical significance of the present invention is as follows: By presenting a user, that is, a person with the “energy saving action indicated in the third energy saving action identification region” identified as letters and the “outline amount of power capable of being saved by doing a corresponding energy saving

action” identified as an area, the person grasps an energy saving action to be done and an outline amount of power capable of being saved by the action. And that is solely directed to a human mental activity as such.

As the present invention is essentially solely directed to a human activity itself and therefore is not any natural law nor is it utilizing any natural law, it does not fall under the ‘creation of a technical idea utilizing a natural law’ as a whole.”

Besides, the Plaintiff made the following arguments in this case:

- Whether or not any natural law is utilized should be determined based on whether or not the claim elements as such follow any natural law, not on the function or effects of the present invention”.
- In the present invention, a sheet is typically made of paper, and a region and the name of the region typically consist of ink, claim 3 recites an idea that a line drawing is arranged at a predetermined position with the natural objects of “paper” and “ink”, and there is no elements directed to a human activity in the elements of the present invention.

However, these arguments were not accepted by the IPHC for the following reasons:

- According to Article 36, Paragraph 4 (1), the technical significance of an invention should be identified by taking into account not only the elements recited in the claims, but also the detailed description of the specification.
- The claim of the invention at issue does not require that the invention should comprise paper or ink.
- Even if the patent specification is considered, as the specification describes not only an embodiment where the ‘energy saving action

sheet’ may be printed with a printer device, but also an embodiment where the ‘energy saving action sheet’ may be displayed on a display device, the present invention does not require or specify any kind or structure of the medium itself that is the “energy saving action sheet”. Therefore, the technical meanings of the present invention are not directed to the medium of the “energy saving action sheet” but are solely directed to a human activity itself.” (Emphasis added.)



Hidehiko Ichikawa

市川 英彦

hidehiko.ichikawa@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-1113

Fax: 81-3-6888-3113

[Japanese IP Topic 2016 No.3 (Japanese)]

「省エネ行動シート」という媒体に関する発明が特許法 2 条 1 項に規定する「発明」に該当しないと判断した知財高裁判決(知財高判平成 28 年 2 月 24 日(平成 27 年(行ケ)第 10130 号))

本件は、「省エネ行動シート」という媒体に関する発明(以下「本願発明」)についての「発明」(特許法 2 条 1 項)該当性が問題となった、査定系の審決取消訴訟です。知財高裁は、結論として、「発明」該当性を否定して審判請求を不成立とした審決に違法はないとし、原告の請求を棄却しました。

問題となった本願発明の特許請求の範囲(請求項 3)の記載は次のとおりです。

「建物内の場所名と、軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸と、時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸と、取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と、からなり、第三省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可

能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸方向の長さとする第三省エネ行動識別領域を設けることで、該当する第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量(省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間との積算値である面積によって把握可能な電力量)を示すことを特徴とする省エネ行動シート。」

まず、知財高裁は、発明該当性の判断基準について、次のように述べました。

「請求項に記載された特許を受けようとする発明が、同法 2 条 1 項に規定する『発明』といえるか否かは、前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として考察した結果、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するといえるか否かによって判断すべきものである。

そして、『発明』は、上記のとおり、『自然法則を利用した技術的思想の創作』であるところ、単なる人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、自然法則とはいえず、また、自然法則を利用するものでもないから、直ちには『自然法則を利用した』ものということとはできない。

したがって、請求項に記載された特許を受けようとする発明が、そこに何らかの技術的思想が提示されているとしても、上記のとおり、その技術的意義に照らし、全体として考察した結果、その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられ、自然法則を利用したものといえない場合には、特許法 2 条 1 項所定の『発明』に該当するとはいえない。」

その上で、知財高裁は、本願発明の発明該当性について、次のように判示しました。

「本願発明の技術的意義は、『省エネ行動シート』という媒体に表示された、文字として認識される「第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動」と、面積として認識される『省エネ行動を取ることで節約できる概略

電力量』を利用者である人に提示することによって、当該人が、取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるということが出来る。」「本願発明の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等に基づいて検討した本願発明の技術的意義に照らすと、本願発明は、その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているものであり、自然法則、あるいは、これを利用するものとはいえないから、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』には該当しない。

なお、原告は、本願発明の「発明」該当性について、次のような主張を行っていました。

「自然法則の利用があるかどうかは、発明の作用、効果ではなく、特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件自体(発明特定事項)が自然法則に従う要素であるか否かによって判断すべきであり、「本願発明においては、シートは典型的には紙であり、領域や領域名は典型的にはインクによって構成されており、請求項には、紙とインクという自然物によって線画を所定位置に配置するという工夫のみが記載され、本願発明の構成要件のいずれにも精神活動等である構成要件は含まれていないから、本願発明が自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないということとはできない」。

これに対して、知財高裁は、次のような理由を述べて、原告の主張は採用できないとしました。

特許法 36 条 4 項 1 号の規定によれば、「特許を受けようとする発明の技術上の意義の把握は、同法 36 条 5 項が定める特許請求の範囲の請求項に記載された発明の発明特定事項(構成要件)だけではなく、明細書の発明の詳細な説明をも参酌すべきである」。

「【請求項 3】には、本願発明が、紙やインクによって構成されることは特定されていないから、原告の上記主張は、特許請求の範囲の記載に基づくものということとはできない」。

「本願明細書を参酌しても、『省エネ行動シート』は、プリンタ装置で印刷される態様だけではなく、少なくとも、ディスプレイ装置の画面上に表示される態様も記載されているように、本願発明は、『省エネ行動シート』という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していない」

本件は、「発明」該当性の判断の基礎となる本願発明の技術的意義の把握の仕方等に関して、実務上の参考になると思われます。(市川 英彦)

[Japanese IP Topic 2016 No.4 (English)]

Tokyo District Court ruled that business card folders are not protected as trade secret (Tokyo District Court, October 22, 2015)

In this case, the Plaintiff filed a lawsuit seeking damages and an injunction against the Defendant, who was a director of the Plaintiff and took away his business card folders (“Folders”) containing business cards of the Plaintiff’s customers when he resigned. The Plaintiff claimed that the customer information included in the Folders (“Information”) was the Plaintiff’s trade secret and that the Defendant’s use of the Information for the Defendant’s business violates the Unfair Competition Prevention Law. The following is a summary of the judgment which determined whether the business cards were eligible as a trade secret (Article 2, paragraph 6 of the Unfair Competition Prevention Act).

A “trade secret” is defined as “a production method, sales method, or any other technical or operational information useful for business activities that is controlled as a secret and is not publicly known” under the Unfair Competition Prevention Act. The requirements for information to be qualified as trade secret are as follows: (i) the information must be controlled as a secret; (ii) the information must be useful information from a business or technological perspective; and (iii) the information must be non-public.

With regard to requirement (iii), the court ruled that the Information could possibly be categorized as non-public information if the Folders were considered as a curated aggregate of business cards, whereas each individual business card was

clearly public information (because business cards are distributed freely to many people). However, as to the requirement (ii), the court rejected the argument that the cards were ‘useful’ because the Folders contained only information included on the business cards of the customers and no additional information such as details of transactions with customers or estimation of future transaction with customers. In addition, as to the requirement (i), the court held that the Information had not be controlled as a secret by the Plaintiff because there was no regulation or direction concerning the management of business cards obtained by either its director or employee through its business and the Plaintiff left the management of business cards to the discretion of its director or employees.

There have been cases where customer information contained in a list or database of customers is argued to be a trade secret. In such cases, the main issue has been usually whether the information is controlled as a secret (requirement (i)). This case concerned business card folders which had not yet been incorporated into such a list or database of customer information. It is notable that the court in this case ruled on the usefulness of the folder of business cards (requirement (ii)), as well as the requirement (i).

In the light of the judgment by the court in this case, in order for business card folders to be protected as trade secret, they have to be well organized, similar to a list or database of customers, in addition to being controlled as secret. As it seems practically not easy for a company to manage business card folders in that way, the actual hurdle would be high for business card folders to be protected as a trade secret.



Shigenobu Namiki

並木 重伸

shigenobu.namiki@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-1105

Fax: 81-3-6888-3105

[Japanese IP Topic 2016 No.4 (Japanese)]

名刺帳の営業秘密性を否定した東京地裁判決(東京地方裁判所平成 27 年 10 月 22 日判決(平成 24 年(ワ)第 6372 号))

本件は原告(会社)の取締役であった被告が、取締役を退任後に被告会社に就職したが、その際、原告在任中に収集した名刺帳を持ち出し、被告会社の営業活動に使用した行為について、名刺帳が営業秘密に該当し、被告の行為が不正競争(不正競争防止法 2 条 1 項 4 号)に該当するとして、原告が被告らに対して、その使用の差止や損害賠償等を請求した事案です。従業員の引き抜き行為等も問題となっていますが、ここでは営業秘密性に関する判断を紹介します。

不正競争法において「営業秘密」は「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されており(2 条 6 項)、①秘密管理性、②有用性、③非公知性が要件とされています。

本判決は、③非公知性については、(個々の名刺については非公知性を否定したうえで)名刺帳を名刺の集合体と見た場合は「非公知性を認める余地がある」として、非公知性について留保しつつも、②有用性について、本件の名刺帳は被告が入手した名刺を単に会社別にして収納したものにすぎず、原告との取引の有無や取引内容ないし今後の取引見込み等に関する記載などもないことから、有用性を否定しています。さらに、①秘密管理性についても、原告において従業員や取締役が業務上入手した名刺の管理や処分に関する規則や指示はなく、各従業員等にその処分を委ねていたこと等から、秘密管理性を否定しています。

一般に、営業秘密として顧客の情報が問題になる場合、顧客名簿の形で問題となる事例が多いのですが、本件では顧客名簿に顧客情報がまとめられる前段階の名刺帳の営業秘密性が問題となっております。顧客名簿の場合、秘密管理性が問題となることが多く、これまでの名刺帳の営業秘密性が問題となった事例(東京地裁平成 13 年 8 月 27 日・平成 11 年(ワ)第 25395 号、知財高裁平成 24 年 2 月 29 日・平成 23 年(ネ)第 10061 号)でも、有用性については判断せずに、秘密管理性についてのみ判断しています(管理状況等を認定したうえで、秘密として管理されていたと認められないとして、秘密管理性を否定)。これに対し、本件は有用性の要件についても判断しているところに特徴があります。

名刺帳の有用性を否定した本判決の上記判断内容を踏まえると、名刺帳が営業秘密として保護される場合とは、名刺の管理について一定の規則や指示が存在することなどから秘密管理性が認められることに加え、名刺帳に収納された各名刺について、取引内容ごとに分類され、随時更新されているなど、顧客名簿に近い形で名刺が整理されている必要があると考えられます。しかし、実務的にそのような名刺管理を行うのは容易ではなく、名刺帳が営業秘密として保護されるための実際のハードルは高いように思われます。(並木 重伸)

[Japanese IP Topic 2016 No.5 (English)]

A clause that provides that a dispute can only be settled in a foreign court, has been declared to be invalid (Tokyo District Court, February 15, 2016)

BACKGROUND

In this case, Shimano Manufacturing Co., Ltd. (“**Shimano**”), a Japanese supplier of Apple, Inc. (“**Apple**”), filed a suit against Apple, in the Tokyo District Court (the “**TDC**”). The suit claimed compensation of damages caused by a breach of the duty of care in the continuous transaction relationship, as well as through Apple’s abuse of its dominant position.

In 2009, Shimano and Apple signed a master development and supply agreement (the “**MDSA**”). In the MDSA, there is a clause (the “**Clause**”) to the effect that a dispute between the parties is to be resolved through a litigation in the state or federal courts in Santa Clara County, California, if the parties are unable to resolve the dispute through negotiation or mediation. The MDSA also provides that the terms of the Clause apply whether or not the dispute arises out of or relates to the Agreement, unless the dispute is governed by a separate written agreement.

In response to the complaint by Shimano, Apple requested that the TDC dismiss Shimano’s claims on the ground that there is a lack of international jurisdiction pursuant to the Clause.

In rebutting Apple’s response, Shimano alleged that the Clause is either invalid or cannot be invoked because: (i) the Clause is not made with respect to an action based on certain legal relationships (Article 3-7 (2) of the Code of Civil Procedure (Act No. 109 of 1996) (the “**CCP**”), as amended in 2011); (ii) that the Clause is a fruit of Apple’s abuse of its dominant position; (iii) that the courts in the State of California are not able to

apply the Japanese Anti-Monopoly Act (Act No. 54 of 1947, as amended) to this case; and (iv) that the Clause represents an intent to undermine the compulsory regulation of the Japanese Anti-Monopoly Act, which offends against public order.

JUDGEMENT OF THE COURT

On February 15, 2016, the 18th Division of the TDC ruled that the Clause is invalid. Their reasons were essentially as follows:

First, Article 3-7 of the CCP (inserted by the amendment in 2011) requiring the scope of agreements pertaining to international jurisdiction to be restricted to an action that is based on a certain legal relationship applies only to agreements on international jurisdiction concluded on and after April 1st, 2012. Thus the Clause is not subject to that Article.

On the other hand, based on the judgement of the Japanese Supreme Court rendered on November 28, 1975 (Civil Bulletin, Vol. 29, No. 10, p.1554 et seq.), the validity of the Clause shall be judged under the general principle by reference to the spirit of the CCP before the amendment in 2011. The spirit of Article 11 (2) of the CCP before the amendment in 2011, requiring the scope of agreements pertaining to jurisdictions of domestic lawsuits to be restricted to an action based on a certain legal relationships, is to ensure the predictability of the parties and to prevent unpredictable damages to the parties. This underlying principle is applicable to the international jurisdiction as well as jurisdictions of domestic lawsuits. Therefore, the general principle requires the scope of an agreement pertaining to international jurisdictions to be restricted to an action that is based on a certain legal relationships, even if the agreement had been entered into prior to the date of enforcement of the CCP (as amended in 2011).

Therefore, the Clause, irrespective of whether the dispute arises out of or relates to the MDSA, is invalid because it does not fulfill the requirement that an agreement shall be made with respect to an action based on certain legal relationships.

COMMENTS

The ground of the court's ruling was based on the general principle determined in light of Article 3-7 of the CCP (as amended in 2011) and Article 11 (2) of the CCP before the amendment in 2011. Therefore, this TDC's judgment would apply to agreements pertaining to international jurisdictions concluded on and after the effective date of the Article 3-7 of the CCP (as amended in 2011).

Notably, this TDC's judgment suggested that the Clause is invalid even in relation to a dispute arising out of or relating to the MDSA. However, there would be an objection that the Clause should be interpreted as valid in relation to disputes arising out of or relating to the MDSA.

Besides, Shimano also filed a patent infringement case against Apple, with the TDC. It was reported that Shimano lost the case by the judgment rendered on March 17, 2016.



Mitsuhiro Yoshimura

吉村 充弘

mitsuhiro.yoshimura@amt-law.com

Tel: 81-3-6894-4021

Fax: 81-3-6894-4022

[Japanese IP Topic 2016 No.5 (Japanese)]

国際的裁判管轄を定める合意が、一定の法律関係に基づく訴えに関しなされたものではないとして無効とされた事例(東京地中間判平成 28 年 2 月 15 日(東京地裁平成 26 年(ワ)第 19860 号))

本件は、原告(株式会社島野製作所)が、被告(アップル・インコーポレイテッド)の継続的供給契約関係における善管注意義務違反および独占禁止法違反を理由

として損害賠償を求めた事案について、国際的裁判管轄を定めた合意が無効である(したがって日本の裁判所に提起された本訴は適法である)旨の中間判決がなされたものです。

事案の概要

本件において、原告および被告は、平成 21 年に製品の供給等を内容とする基本契約(以下「本基本契約」といいます)を締結しました。本基本契約には、**両当事者間の紛争について、(所定の事前解決手続を経た上でなお解決できない場合には)米国カリフォルニア州サンタクララ郡の州又は連邦裁判所での訴訟により解決する旨の定めがありました。**また、かかる紛争について別の書面による契約が適用されない限り、**紛争が本契約に起因もしくは関連して生じているかどうかにかかわらず、上記紛争解決に係る条件が適用される旨も定められていました。**

被告は、原告の訴え(以下「本訴」という。)はこの管轄合意条項(以下「本条項」という。)に反して東京地方裁判所に提起されており不適法であるとの本案前の抗弁を主張しました。

これに対し、原告は、①本条項は「一定の法律関係に基づく訴えに関し」(民事訴訟法 3 条の 7 第 2 項)締結されたものではないから無効である、②本条項は被告の優越的地位の濫用行為により締結させられたものであるから無効である、③カリフォルニア州の裁判所が日本の独占禁止法違反行為を理由とする損害賠償請求について裁判権を行使することは事実上不可能であるから、本件条項は援用されえない(民事訴訟法 3 条の 7 第 4 項)、④東京地方裁判所の専属管轄に属する独占禁止法違反に基づく損害賠償請求(独占禁止法 85 条の 2、25 条)と早期の被害者救済との趣旨において共通する本訴について、外国の裁判所にのみ国際的裁判管轄を認める本件条項は、日本の絶対的強行法規の潜脱にあたり、公序に反するから無効である(最判昭和 50 年 11 月 28 日民集 29 卷 10 号 1554 頁(以下、「チサダネ号事件最高裁判決」という。)参照)、と主張して、本訴は適法であると反論しました。

裁判所の判断

東京地方裁判所民事 18 部(千葉和則裁判長)は、平

成 28 年 2 月 15 日、国際的裁判管轄に関する本案前の争いについて、本条項は「一定の法律関係に基づく訴えについて定められたものと認めることはできない」から無効であり、日本の裁判所に提起された本訴は適法である旨の中間判決(以下「本中間判決」という。)を言い渡しました。その論理は、要旨以下のようなものです。

まず、本訴で原告が主張する不法行為に基づく損害の少なくとも一部が日本で発生しているから、日本の裁判所に国際的裁判管轄が認められるのが原則である(民事訴訟法 3 条の 3 第 8 号)。

他方で、原被告間で本条項が締結されているところ、本条項は平成 23 年改正民事訴訟法(平成 23 年法律第 36 号による改正後のものをいう。以下同じ。)の施行日である平成 24 年 4 月 1 日より前の平成 21 年 9 月 16 日に締結されたものであり、本条項に同法 3 条の 7 の適用はない。したがって、本条項の有効性等は、前掲最判昭和 50 年 11 月 28 日の示した、平成 23 年改正前民事訴訟法(平成 23 年法律第 36 号による改正前のものをいいます。)の規定の趣旨も参酌しつつ、条理に基づいて判断するとの基準に基づき判断される。

ところで、国内的裁判管轄の合意につき「一定の法律関係に基づく訴えに関し」てされることを要求する平成 23 年改正前民事訴訟法 11 条 2 項の趣旨は、平成 23 年改正民事訴訟法 3 条の 7 と同様、「合意の当事者の予測可能性を担保し、当事者に不測の損害を与える事態を防止する」ことにある。この趣旨は、平成 23 年改正前においても、国内的裁判管轄に限らず、管轄一般に妥当する。よって、国際的裁判管轄の合意は、平成 23 年改正民事訴訟法の施行前に締結されたものについても、条理上、一定の法律関係に関して定められたものである必要がある。

そして、本条項は、同条項が適用される条件を「両当事者間に紛争が生じる場合」とのみ定めており、紛争について別の書面による契約が適用されない限り、紛争が本契約に起因もしくは関連して生じているかどうかにかかわらず、本条項の条件が適用されるものとされている。「同条項が対象とする訴えについて、その基本となる法律関係を読み取ることは困難である」から、本条

項が、一定の法律関係に基づく訴えについて定められたものと認めることはできない。

また、本訴は本基本契約に関する訴えであるから、本訴に本条項を適用することは原告の予測可能性を害しないとする被告の反論について、裁判所は、「本条項はその内容において一定の法律関係に基づく訴えについて定めたものと認めることはできないところ、このことは、具体的事案において実際に原告の予測可能性を害する結果となるかどうかとは関わりがない」として、反論を退けています。

コメント

本中間判決は、チサダネ号事件最高裁判決の法理のいう「条理」に基づき、平成 23 年改正民事訴訟法 3 条の 7 の趣旨が同改正施行前の国際的管轄合意に及び、本条項は「一定の法律関係に基づく訴えについて定められたもの」とは認められないから無効としています。したがって、本中間判決の射程は平成 23 年改正施行後の国際的管轄合意にも及ぶものと考えられます。

本条項は「紛争が本契約に起因もしくは関連して生じているかどうかにかかわらず」適用されるものとされており、このような適用範囲について限定のない合意が「一定の法律関係に基づく訴えに関し」てされることとの国際的管轄合意の有効要件をみたまないことには異論がないものと考えられます。

他方、国際的管轄合意を「本契約に起因もしくは関連して生じた紛争に適用する限りにおいては有効と考えることも可能ではないかと思われるところ、本中間判決では、被告の反論を退けた上記判旨から、本条項は「一定の法律関係に基づく訴えについて定められたもの」ではないからそれ自体が(適用場面を問わず)無効とする趣旨だと理解されます。この点については、異論のありうるところではないかと思われます。

なお、本訴とは別に、原告は、被告に対し、電源アダプタ部品の特許権侵害に基づき差止めおよび損害賠償を求めて提訴していましたが(東京地裁平成 26 年(ワ)第 20422 号)、東京地裁民事 46 部(長谷川浩二裁判長)が平成 28 年 3 月 17 日に原告の請求を棄却する判決を言い渡したと報じられています。(吉村 充弘)

[Japanese IP Topic 2016 No.6 (Japanese)]
 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正について

公正取引委員会は平成 27 年 7 月 8 日に「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(以下「知的財産ガイドライン」)の一部改正案を公表し、同年 8 月 6 日を期限としてパブリックコメントを実施していました。パブリックコメントに関しては、意見募集期限から 1~2 か月以内に成案が公示されるケースが多いですが、本件に関しては関係各方面から 54 件の意見が寄せられ、公正取引委員会において慎重に検討された結果、約半年後の平成 28 年 1 月 21 日付で「知的財産ガイドライン」が一部改正、公表されました。

本一部改正は、いわゆる標準規格必須特許等の権利の行使に関するものです。主な改正の内容は、① FRAND 宣言をした標準規格必須特許等を有する者(宣言をした本人であるか、その後の譲受人又は受託管理者であるかは問われません。)が、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することが他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合があること、②仮に当該行為が規格を採用した製品の市場における競争を実質的に制限するまでには至らず私的独占に該当しない場合であっても公正競争阻害性を有するときには、不正な取引方法に該当することの 2 点です。

本一部改正では、パブリックコメント前の段階と、パブリックコメント後の成案でいくつかの違いが見られます。以下で主な相違点を紹介します。

第一に、パブリックコメントを受けて改正後の「知的財産ガイドライン」の対象となる権利等が明確化されました。具体的には、改正案の段階においては、「規格で規定される機能及び効能の実現に必須な特許等」が対象とされていましたが、成案では「規格の実施に当たり必須となる特許等」に限定されることになりました。なお、本一部改正において「標準規格必須特許」という略語が用いられていますが、あくまで対象は「特許等」であって「特許」に限られないことから、「知的財産ガイドライン」第 1、2 で適用対象とされているすべての技術を対象としていると考えられる点には注意が必要です。

第二に、成案では「FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者」であるか否かの判断は、ライセンス交渉における両当事者の対応状況等に照らして、個別事案に即して判断されるとされました。改正案でも個別事案に即した認定をする趣旨の記載がありましたが、ライセンス交渉の相手方が「裁判所又は仲裁手続においてライセンス条件を決定する意思を示している場合は、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者とみられる」と記載されているなど、安易に「FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者」であるとの認定がなされるとの誤解を生じかねない記載もありました。成案ではこうした「FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者」であると認められる例を記載するのではなく、該否を判断する上での考慮要素を具体的に例示する形に改めることによって、個別事案ごとに客観的事実関係に基づいて実質的に判断することをより明確化しています。

第三に、不正な取引方法に該当するか否かを判断するにあっても、個別事案に即して競争への影響の評価が行われることが明確化されました。パブリックコメントの回答によれば、改正案の段階においても、規格が「広く普及している」場合には代替技術への切替えが困難であるため、規格を採用しない場合は事業活動が困難になるという意味において、競争に悪影響が及ぶことが念頭に置いていたとのことですが、成案では「公正競争阻害性を有するときは、不正な取引方法に該当する」と明記されています。

以上で見てきたとおり、パブリックコメントによる修正は、本一部改正の趣旨を明確化するものがほとんどです。

差止請求権はオープン・クローズ戦略の根幹をなすものであり、差止請求権が制限されればオープン領域として規定せざるを得ませんから、差止請求権がいかなる範囲で制限されるかは、知財戦略全体に大きな影響を与えます。そして、差止請求権がいかなる場合に制限されるかが不明確であれば、権利者が適切なオープン・クローズ戦略を構築すること自体が困難となります。本一部改正は、知的財産権の行使に係る個別事案に関する裁判所の判決、決定の示した基準を踏まえて、競争法の監督当局がその判断基準を明確に示すものであって、かかる観点から見ても意義のあるも

のだということが出来ます。(野崎 雅人)



Masato Nozaki

野崎 雅人

masato.nozaki@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-5670

Fax: 81-3-6888-6670

-
- 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。お問い合わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。
This law bulletin is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice. Should you wish to receive further information or advice, please contact the below editor.
 - 本ニュースレターの編集担当者は、以下のとおりです。
弁護士 後藤 未来 (miki.goto@amt-law.com)
Editor:
Miki Goto (miki.goto@amt-law.com)
 - 本ニュースレターの配信又はその停止をご希望の場合には、お手数ですが、ip-newsletter@amt-law.com までご連絡下さいますようお願いいたします。
If you wish to subscribe or unsubscribe to this newsletter, kindly contact us at ip-newsletter@amt-law.com.
 - 本ニュースレターのバックナンバーは、<http://www.amt-law.com/bulletins6.html>にてご覧いただけます。
Previous issues of our newsletters are available on the website of Anderson Mori & Tomotsune.
<http://www.amt-law.com/en/bulletins6.html>