

December 2016 / 2016 年 12 月

Contents

- The IP High Court awarded damages on Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act in patent infringement case (Intellectual Property High Court, June 1, 2016) (p.1)
- 特許法第 102 条 1 項に基づく損害額の算定において、同項ただし書の適用が否定された事例(知財高判平成 28 年 6 月 1 日(平成 27 年(ネ)第 10091 号))(p.2)
- The IP High Court denied infringement under the doctrine of equivalents in the light of the previous judgment of the IP High Court's Grand Panel (Intellectual Property High Court, June 29, 2016) (p.3)
- 均等論に関する知財高裁大合議判決の規範に照らして第 1 要件の充足を否定した知財高裁判決(知財高判平成 28 年 6 月 29 日(平成 28 年(ネ)第 10007 号))(p.5)
- IP High Court found that Plaintiff's configuration of goods is not qualified as "an indication of goods" under the Unfair Competition Prevention Act due to the lack of "Noticeable Feature" (Intellectual Property High Court, July 27, 2016) (p.6)
- 原告商品形態は同種の商品の中でもありふれたものとして、「商品等表示」(不競法 2 条 1 項 1 号)にあたらないとした知財高裁判決(知財高判平成 28 年 7 月 27 日(平成 28 年(ネ)第 10028 号))(p.7)
- 東南アジア知財アップデート:インドネシア改正特許法及び改正商標法のポイント(p.9)
- スマートフォンの構成部分に係るデザイン特許の侵害に関し、スマートフォン全体の利益額を基準に 3 億 9900 万ドルの賠償を命じた原判決を破棄した米国連邦最高裁判決(Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., No. 15-777)(p.11)

[Japanese IP Topic 2016 No.12 (English)]

The IP High Court awarded damages on Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act in patent infringement case (Intellectual Property High Court, June 1, 2016)

With regard to damage awards in patent infringement cases, 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 quantity of the infringing products sold by the infringer to the extent of the capability of the patentee. Under the provisory clause of Article 102, Paragraph 1, if any circumstances exist under which the patentee

would have been unable to sell some amount among the actual quantity of the infringing products sold by the infringer, the amount of damage awards is reduced depending on such amount.

In the present case, it was disputed whether the provisory clause of Article 102, Paragraph 1 should be applicable in circumstances where there were competitors of the patentee other than the infringer and the price of the patentee's product differed from that of the infringing products.

IPHC noted that the infringer bears a burden to

show circumstances under which the patentee would have been unable to sell some amount and that such circumstances included existence of competitive products, sales efforts of the infringer, performance of the infringing products and dissimilarity of the market for the infringing product and that for the patentee's product.

In the present case, the infringer asserted existence of competitive products and dissimilarity of the products market, as the circumstances of this case.

Regarding the competitive products, IPHC found that there were competitors of the patentee other than the infringer. Nevertheless, IPHC ruled that the existence of such competitors was insufficient to trigger the application of the provisory clause of Article 102, Paragraph 1, noting in particular that it was not established that the bag breaking machines sold by such competitors had effects similar to those of the claimed invention and that the share in the market for bag breaking machines or the price of the machines sold by the competitors were not clear.

Regarding the dissimilarity of the products market, the infringer argued that the market similarity should be denied in light of the difference of the average prices between the infringing products and the patentee's products. Although IPHC determined around 6.5 million yen as the average price of the patentee's products while around 3.5 million yen as the average price of the infringing products, IPHC held that the market similarity could not be negated by reason that the products were targeted to not general consumers but companies, and the lifetime of the product was several years.

As a result, IPHC concluded that no circumstances existed to reduce the amount of damage to be awarded under Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act.



Yusuke Ichikawa

市川 祐輔

ichikawa.yusuke@amt-law.com

Tel: 81-3-6894-2063

Fax: 81-3-6894-2064

[Japanese IP Topic 2016 No.12 (Japanese)]

特許法 102 条 1 項に基づく損害額の算定において、同項ただし書の適用が否定された事例(知財高判平成 28 年 6 月 1 日(平成 27 年(ネ)第 10091 号))

本件は、袋詰めごみの処理を目的とした袋体を破袋するための破袋機に関する発明の特許権者である原告が、被告の製造・販売する製品(以下「被告製品」)が原告の特許を侵害するとして損害賠償等を請求した事件です。裁判所は、被告製品は原告の特許発明の技術的範囲に属すると認定し、損害額の算定において特許法 102 条 1 項を適用しました。

本件では特に、特許法 102 条 1 項に基づき損害額を算定するに際し、同項ただし書の「販売することができない事情」の有無が争われました。

特許法 102 条 1 項における「侵害者の譲渡した物の数量」について、裁判所は、破袋機 8 台を認定しました。また、裁判所は、「単位数量当たりの利益額」について、「特許権者等の製品の販売価格から製造原価及び製品の販売数量に応じて増加する変動経費を控除した額(限界利益の額)であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施能力を含め特許権者側にある」と判示しました。本事案では、原告製品の製造、販売及び納品が外注のため、売上額の合計から仕入額の合計を差し引いて、販売台数で除した約 351 万円の限界利益を認定しました。

次に、裁判所は、特許法 102 条 1 項ただし書の「販売することができない事情」について、「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、例えば、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

に該当する」とし、かかる事情は「侵害者が立証責任を負う」ことを判示しました。

本件では、上記複数の要素のうち、被告が主張した「市場における競合品の存在」及び「市場の非同一性（価格、販売形態）」について、「販売することができない事情」への該当性が問題となりました。

まず、「市場における競合品の存在」について、裁判所は、原告及び被告のほかに、「破袋機を製造販売する第三者」の存在を認定しました。しかし、1. 当該破袋機が本件発明と同様の作用効果を奏する事実が認められないこと、2. 破袋機市場における販売シェアの状況や第三者が販売する破袋機の価格は不明であるとの状況下においては、上記第三者の存在は、「販売することができない事情」に該当しないと判断しました。

次に、「市場の非同一性」について、裁判所は、原告製品の販売価格は、418 万円から 950 万円の幅があり、1 台当たりの平均額は約 645 万円である一方、被告製品の販売価格が 350 万円程度と認定しました。そして、破袋機は、1. 一般消費者ではなく事業者等の法人を需要者とする製品であること、2. 耐用期間が少なくとも数年間に及ぶこと、を理由として、当該価格差では、「市場の非同一性」が失われないと判断しました。なお、過去の裁判例では、価格差（1500 円又は 3000 円の歯ブラシを、歯ブラシとしては相当高額と認定し（知財高判平成 25 年 2 月 28 日（平成 21 年（ワ）第 10811 号））、考慮要素の一つとした事例もあります。

以上のような認定・評価に基づき本判決は特許法 102 条 1 項ただし書の適用を否定しました。

本判決は、特許法 102 条 1 項ただし書の「販売することができない事情」に関し、特に「市場における競合品の存在」及び「市場の非同一性」について具体的な判断を示したものであり、実務上の参考になると思われます。（市川 祐輔）

[Japanese IP Topic 2016 No.13 (English)]

The IP High Court denied infringement under the doctrine of equivalents in the light of the previous judgment of the IP High Court's Grand Panel (Intellectual Property High Court, June 29, 2016)

In this case, the Plaintiff brought a law suit seeking an injunction against the Defendants to stop them from importing and selling their products and to demand compensation for damages. The Plaintiff argued the import and sale was an infringement of its patent which is directed to an invention related to a chair with swing function ("Invention") under the doctrine of equivalents ("DOE"). The IP High Court ("IPHC") dismissed the appeal on the grounds that the first and fifth requirements of the DOE were not satisfied. The judgment on the first requirement of the DOE is explained below.

The Invention is a chair for infants with an automatic swing function ("Swing Chair") adopting a solenoid actuator as the swing control system and a method using pendulous rods set at (at least) two points along the swing direction to hold the seat ("Two Rods Holding Method"). The patent specification describes an invention of a Swing Chair adopting a solenoid actuator as the swing control system and a method using a pendulous rod set at one point along the swing direction to hold the seat ("One Rod Holding Method") as a prior art. The problem with this prior art is that the rotational moment is increased by the deviation of the centroid when an infant sits near the edge of the seat, which is to be solved by the Invention adopting the Two Rods Holding Method.

The accused product is a Swing Chair adopting a solenoid actuator as the swing control system and a method using wheels set at two points along the swing direction under the seat to hold the seat. In other words, the accused product does not

adopt the Two Rods Holding Method but has two swingable points holding the seat in common with the Invention. In connection with such difference between the accused product and the Invention, one of the primary issues was whether the accused product constitutes an infringement under the DOE.

As for the 'essential part of an invention' under the first requirement of the DOE, the IPHC presented the following standards, which are the same with the standards presented in the previous judgment of the IP High Court's Grand Panel (Intellectual Property High Court, June 29, 2016) ("Grand Panel Judgment") (please refer to our Japan IP Enforcement & Transactions Newsletter Vol. 1 (April 2016)):

(I) The essential part of an invention shall mean the characteristic part constituting the unique technical idea non-existent in the prior art, in 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 an 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.

The IPHC held that adopting the Two Rods Holding Method in the Swing Chair is well-known art and that the description of the patent specification is objectively insufficient in light of the prior art. Further, the IPHC stated that the essential part of the Invention must be identified based on a comparison with the above well-known art as the prior art at the priority date as well as the description of the patent specification. Based on the above, the IPHC assessed that the degree of contribution by the Invention, which only adopts a Two Rods Holding Method instead of the One Rod Holding Method, is not so high and identified that the adoption of the Two Rods Holding Method in the Swing Chair with solenoid actuator as the essential part of the Invention. Although the Appellant argued that the adopting two swingable points holding the seat was the essential part of the Invention, the IPHC rejected this argument stating that it ignores the rods which are a component of the Two Rods Holding Method. Based on the above, the IPHC concluded that the first requirement of the DOE was not satisfied.

This case would provide a useful guideline as to such circumstances where the essential part of an invention shall be identified by taking account of the prior art not described in the patent specification in terms of the first requirement of the DOE.



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.13 (Japanese)]

均等論に関する知財高裁大合議判決の規範に照らして第 1 要件の充足を否定した知財高裁判決(知財高判平成 28 年 6 月 29 日(平成 28 年(ネ)第 10007 号))

本件は、「振動機能付き椅子」という名称の発明に係る特許権(以下「本件特許」)を有する控訴人(原審原告)が、被控訴人(原審被告)に対して、被告製品が本件特許の請求項 1 に係る発明(以下「本件発明」)と均等であり技術的範囲に含まれるとして、被告製品の輸入・販売等の差止及び損害賠償を請求した事件(控訴審)です。知財高裁は均等の第 1 要件および第 5 要件を充足しないとして、控訴を棄却しました。以下では、均等の第 1 要件に関する判断部分を紹介します。

本件発明は、座席を連続して振動させることが可能な乳幼児用の椅子等(以下「振動椅子」)において、ソレノイドを振動制御手段として採用し、また、少なくとも 2 つの振動可能なロッドにより座席を支える方式(以下「ロッド 2 点支持方式」)を座席支持機構として採用するものです。これに対して明細書には、ソレノイドを振動制御手段として採用し、1 つの振動可能なロッドにより座席を支える方式(以下「ロッド 1 点支持方式」)を座席支持機構として採用する発明が従来技術として記載されています。この発明は、使用者が座席の端部などに座って重心が偏った場合に、回転モーメントが増大する等の問題があり、本件発明は、ロッド 2 点支持方式の採用によりこれらの問題を解決しています。

これに対して、被告製品は、ソレノイドを振動制御手段として採用する振動椅子であり、座席下部に、振動方向に対して離間された 2 つの異なる位置に 2 組のコロ(車輪)を回動可能に設けるという座席支持機構を採用しています。すなわち、ロッド 2 点支持方式は採用していませんが、振動可能な 2 点で支持されている点で、本件発明と共通しています。このため、均等侵害の成否が争点となりました。

知財高裁は、均等の第 1 要件の「本質的部分」の判断について、以下のとおり、大合議判決である知財高判平成 28 年 3 月 25 日(平成 27 年(ネ)第 10014 号))(弊所 2016 年 4 月ニュースレターご参照)(以下「大合議判決」)と同じ規範を示しました。

(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。

そのうえで、知財高裁は、振動椅子において、座席支持機構としてロッド 2 点支持方式が存在すること等が周知であったと認定し、本件明細書の記載は従来技術に照らして客観的に不十分であるから、「本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、優先権主張日の従来技術たる上記各周知技術との比較から認定されるべきである」と判示しました。そして、「本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド 1 点方式ではなく、ロッド 2 点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、請求の範囲の請求項 1 の記載とほぼ同義となる」と判示し、振動制御手段としてソレノイドを採用する振動椅子において「座席支持機構としてロッド 2 点支持方式を採用したこと」が本件発明の本質的部分であると認定しました。なお、控訴人は、本件発明の本質的部分は、振動方向に対して離間された 2 点において座席を指示している点であると主張していましたが、知財高裁は、ロッド 2 点支持方式の構成要素

であるロッドの存在を捨象するものであるとして、これを退けました。以上から、振動制御手段としてソレノイドを採用する振動椅子ではあるものの、ロッド 2 点支持方式を採用していない被告製品は、本件発明の本質的部分を備えていないので、均等の第 1 要件を充足していないと判断しました。

本判決では、第 1 要件の本質的部分の認定において、明細書に記載されていない従来技術が参酌される場合(上記の大合議の規範(2)の場合)の具体的な判断が示されており、実務の参考になると思われます。(並木 重伸)

[Japanese IP Topic 2016 No.14 (English)]

IP High Court found that Plaintiff's configuration of goods is not qualified as "an indication of goods" under the Unfair Competition Prevention Act due to the lack of "Noticeable Feature" (Intellectual Property High Court, July 27, 2016)

In this case, Intellectual Property High Court (the "IPHC") ruled that a configuration of goods would be qualified as "an indication of goods" stipulated in Article 2, Paragraph 1, item 1 of the Unfair Competition Prevention Act (the "Act") if: (i) such configuration of goods has a noticeable feature compared to other goods of the same kind (the "Noticeable Feature"); and (ii) such configuration of goods is well-known among consumers as an indication of the origin of the goods (the "Well-Known Indication").

The factual background of this case is as follows:

(A) Plaintiff sells chopsticks named "Edison's Chopsticks" for little children to teach them how to use chopsticks. The chopsticks have the following features (the "Plaintiff's Configuration"):

- (a) A pair of chopsticks is bound and connected at upper end or upper side;
- (b) One of the chopsticks has two rings on a

first finger and a second finger; and

(c) The other chopstick has a ring on a thumb.

(B) KJC Corporation, a third party in this case, manufactured and sold "Edison's Chopsticks" and Plaintiff had been a distributor of the goods, and sells around 50% of all of "Edison's Chopsticks" ;

(C) Defendant sold chopsticks named "Deluxe Training Chopsticks" (the "Defendant's Products"); and

(D) Plaintiff sought an injunction to prevent the production and distribution of the Defendant's Products, an order for disposal of Defendant's Products and a claim for damages on the ground that the Plaintiff's Configuration is qualified as "an indication of goods" stipulated in Article 2, Paragraph 1, item 1 of the Act, which is recognized as an indication of Plaintiff's goods, and Defendant used the Plaintiff's Configuration in the Defendant's Products, so that the indication causes confusion as to the origin.

As to the Plaintiff's assertion above, Tokyo District Court ruled that the Plaintiff's Configuration is not qualified as "an indication of goods" for the following reasons:

- (1) Although a configuration of goods does not intrinsically have a purpose to indicate the origin of the goods, a configuration of goods would be qualified as "an indication of goods" stipulated in Article 2, Paragraph 1, item 1 of the Act if (i) it has the "Noticeable Feature" and (ii) the "Well-Known Indication";
- (2) However, if a configuration which inevitably derives from a function of goods were protected as "an indication of goods," this would impede fair competition, and therefore, such a configuration is not qualified as "an indication of goods";
- (3) The Plaintiff's configuration, on a whole,

derives from an indispensable form to achieve the function to fix fingers at a proper position by the rings; and

- (4) Therefore, Plaintiff's Configuration is not qualified as "an indication of goods."

Plaintiff appealed to the IP High Court. The IP High Court upheld the above judgment (1) and (2) of the Tokyo District Court and further stated as follows:

- (5) Even if a configuration derives from a function of goods, as long as there is an alternative configuration of goods, the former configuration may be qualified as "an indication of goods". However, it would be rare that such a configuration has the "Noticeable Feature," and therefore, in many cases, such a configuration would not be qualified as "an indication of goods."; and
- (6) Although the Plaintiff's configuration does not derive from an indispensable form to achieve the function, the Plaintiff's configuration should be regarded as a common form, and therefore, it lacks the "Noticeable Feature."

The findings of facts as to whether Plaintiff's configuration derives from an indispensable form to achieve the function are different between the judgments rendered by the Tokyo District Court and by the IPHC. However, it seems that the standard as to whether a configuration of goods is qualified as "an indication of goods" is the same in both judgments. Also the standard is substantially in line with the one adopted in other recent cases (e.g. IPHC, December 26, 2012, and Tokyo District Court, July 19, 2016).

Besides, it appears that the IPHC's judgment (5) above elaborates on the Tokyo District Court's criteria as to whether a configuration of goods is qualified as "an indication of goods."



Yuta Oishi

大石 裕太

yuta.oishi@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-1095

Fax: 81-3-6888-3095

[Japanese IP Topic 2016 No.14 (Japanese)]

原告商品形態は同種の商品の中でもありふれたものとして、「商品等表示」(不競法 2 条 1 項 1 号)にあたりないとした知財高裁判決(知財高判平成 28 年 7 月 27 日(平成 28 年(ネ)第 10028 号))

本知財高裁判決は、商品の形態が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2 条 1 項 1 号にいう「商品等表示」に該当するというためには、①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(以下「特別顕著性」という。)、かつ②需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(以下「周知性」という。)が必要であると判断したものです。

本件の事案は以下のとおりです。

- (A) 原告は、平成 18 年 6 月 2 日頃から、以下の商品形態(以下「原告商品形態」という。)を有する、幼児に正しい箸の持ち方を教えるための練習用の箸たる「エジソンのお箸」を販売しています。
- (a) 一対の箸が上端部若しくは中央より上端側の部分において連結されており、
- (b) 一本の箸は、人差し指と中指をそれぞれ入れる二つのリングを有し、
- (c) 他方の箸は親指を入れるリングを有する。
- (B) 「エジソンのお箸」は、訴外株式会社ケイジェイシー(以下「ケイジェイシー」という。)が製造・販売している商品であり、出荷した「エジソンのお箸」の約半数が原告を通じて販売されていました。
- (C) 被告は、商品名「デラックストレーニング箸」(以下「被告製品」という。)を販売しています。
- (D) 原告は、原告商品形態は需要者の間で広く認識されている「商品等表示」(不競法 2 条 1 項 1 号)にあたり、かかる「商品等表示」は原告のものとして認識されていることを前提に、被告製品は原告商品形態を有しているから、被告製品の販売等は原

告の商品販売と誤認・混同を生じさせ不競法 2 条 1 項 1 号に該当すると主張して、被告製品の販売等の差止め及び廃棄、並びに損害賠償請求をしました。

原審(東京地方裁判所平成 26 年(ワ)第 29417 号)は、原告の請求に対して、以下の理由で、原告商品形態は、「商品等表示」(不競法 2 条 1 項 1 号)にあたらないと判示しました。

- (1) 商品の形態は、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが、①特別顕著性及び②周知性を有している場合には、商品の形態自体が「商品等表示」に該当する場合もある。
- (2) もっとも、実質的機能を達成するための構成に由来する不可避的な形態についてまで、「商品等表示」として保護を与えると、同等の機能を有する商品間の自由な競争を阻害する結果となり妥当ではないから、かかる形態は「商品等表示」に該当しない。
- (3) 原告商品形態は、全体として、指にリングを通すことによって正しい箸の持ち方に適した位置で固定するという機能を達成するための構成に由来する不可避的な形態である。
- (4) したがって、原告商品形態が商品等表示に当たるといえることはできない。

(なお、原審では、原告が「エジソンのお箸」を卸売販売している一業者にすぎないこと等を指摘し、原告商品形態に化体した信用の主体が原告であるということはないから、原告は不競法 2 条 1 項 1 号の請求権者たる「他人」にあたらない旨を判示しています。)

原告は、原審の判断を不服として、控訴を提起しました。

知財高裁は、上記の争点について、上記(1)及び(2)の判断を是認した上で、以下のとおり判断し、控訴を棄却しました。

- (5) 他方、商品の形態が機能等に由来するものであっても、他の形態を選択する余地がある場合には、そのような商品の形態が「商品等表示」に該当し得るが、同形態が同種商品と異なる顕著な特徴(特別顕著性)を有していることはまれであり、同種商品の中でありふれたものとして特別顕著性が否

定されることは多いと思われる。

- (6) 原告商品形態は、機能等を実現するために不可避的な構成ということとはできないが、ありふれたものというべきであり、特別顕著性を認めることはできない。

原告商品形態が練習用の箸としての機能を達成するために不可欠な形態であるかという事実認定は原審と知財高裁判決で異なるものの、ある商品形態が「商品等表示」にあたるかという判断枠組み(①特別顕著性及び②周知性を必要とすること)自体は共通するものと思われます。このような判断枠組みは、近年の裁判例(知財高判平成 24 年 12 月 26 日(平成 24 年(ネ)第 10069 号)、東京地判平成 28 年 7 月 19 日(平成 27 年(ワ)第 33398 号)等)と軌を一にするものです。

また、知財高裁判決は、商品の形態が機能等に由来する場合、同種商品とは異なる顕著な特徴を有していることはまれである旨を指摘しており、この点で原審の判断枠組みを少々敷衍したものともいえます。(大石裕太)

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

東南アジア知財アップデート: インドネシア改正特許法 及び改正商標法のポイント

昨年 12 月 31 日、「東南アジア諸国連合(ASEAN)」10 ヶ国が域内の貿易自由化や市場統合等を通じて成長を目指す「ASEAN 経済共同体(AEC)」が発足し、約 6 億人の人口を有する巨大な経済圏が誕生しました。その市場の大きさや、日本からの地理的近接性、親日的であること等の観点から、日本企業にとっての ASEAN の重要性は、今まで以上に高まっています。中でも、インドネシアは、ASEAN 最大の約 2.5 億人の人口を有する市場であることから、日本企業にとって、最も関心の高い国の一つです。ところが、インドネシアの知財環境は、先進国並みに整備されているとは言い難いため、インドネシア政府は、「ASEAN 知的財産協力作業部会(AWGIPC)」が策定した「ASEAN 知的財産権行動計画」に沿って、マドリッドプロトコルその他の国際条約への加盟、知財関連法の明確化や規則・ガイドラインの制定等、知財環境の整備を急いでいます。その一環として、2016 年 8 月 26 日には改正特許法が施行され、まもなく改正商標法も施行予定となっています。以下、インドネシアにおける上記 2 つの改正法のポイントをご紹介します。なお、改正商標法の最終的な条文は未公表です。

【改正特許法】

①**年金納付**: 改正前特許法においては、年金の未納付と権利維持(権利取消)との関係について明確に定められていませんでした。近年では、インドネシア知的財産総局(DGIP)が、3 年間未払いだった年金は、特許権者が支払うべき負債であるとの解釈に基づき、特許権者に対して未払い特許年金の支払督促状を送付する事案も散見されていました。そこで、今般、次のように改正されました(以下は、改正後の特許法の条文)。

特許法第 126 条(1); 「初回の年金納付は、特許証の発行日から 6 ヶ月以内に行わなければならない。」

特許法第 126 条(3); 「以降の年金納付は、翌年の保護期間内で出願日と同月同日である日の 1 ヶ月前までに行うものとする。」

特許法第 128 条(1); 「第 126 条に規定する年金を同条に定められた期間内に納付しない場合、特許は取消しを宣言される。」

特許法第 136 条; 「取消しを宣言された特許又は実施権の権利者には、特許料等の納付義務は適用しない。」

この改正によって、改正特許法の施行日(2016 年 8 月 26 日)以降に年金納付期限を迎える特許に関しては、年金が未払いであれば、取消しが宣言され、年金の納付義務もなくなることになります。他方、2016 年 8 月 26 日より前に年金納付期限を迎えた特許に関しては、旧法(改正前特許法)が適用されますので、理論的には上記のように督促状が送付される可能性が残ります。DGIP の今後の対応を、引き続き、注視する必要があります。

②**迅速審査**: 審査遅延は、インドネシアの知財環境における大きな課題として挙げられ、その解決策の一つとして「ASEAN 審査協力(ASPEC)」や「特許審査ハイウェイ(PPH)」の活用が議論されているところです。これに加えて、今回の改正特許法は、実体審査期間を、従来の 36 ヶ月から 30 ヶ月に短縮しました(特許法第 57 条)。この改正により、審査遅延という課題の解消が期待されます。

③**付与後異議申立**: 旧法では、出願公開時における情報提供制度は存在しましたが、異議申立制度は存在しませんでした。今般の改正では、付与後異議申立制度が導入されました(特許法第 64 条、第 70 条)。異議申立て期間は特許登録後 9 ヶ月以内とされ(同法第 70 条(2))、審判委員会によって審理されます(同法第 64 条(1))。

④**小特許の保護対象範囲拡大**: 小特許(日本の実用新案に相当)による保護対象は、これまで「製品又は装置」に限られていましたが、今般の改正で、保護対象に「方法」を含む旨が明記されました(特許法第 3 条(2))。

⑤**その他**: 医薬品に係る強制実施権の発動条件(特許法第 93 条)、職務発明規定(同法第 12 条)についても、若干の改正が行われました。今後は、具体的案

件に応じて、改正特許法の運用を注視する必要があると思われます。

なお、改正特許法には、特許権者による特許実施義務(特許法第 20 条)や第三者対抗要件に係るライセンス契約登録義務(特許法第 79 条)が定められており、これらの規定にも注意が必要です。特に、前者の特許実施義務に関しては、「インドネシア国内への技術移転義務」なる文言が含まれています。これらの規定については、特許実施義務の解釈、違反時の罰則の有無、TRIPS 協定との整合性等不透明な部分も多いため、今後の運用を注視する必要があると思われます。

[改正商標法]

①**保護対象**: 商標法による保護対象が拡充され、いわゆる「非伝統的商標」(立体商標、音商標、ホログラム商標)が保護対象に含まれるようになります。具体的にどのような商標の登録が認められるのか、今後の審査実務が注目されます。

②**マドリッドプロトコル加盟に伴う国際商標登録**: インドネシアは、マドリッドプロトコルへの加盟を長年期待されていたところ、今般、正式に加盟する方向です。マドリッドプロトコルの活用により、インドネシアへの商標登録出願が容易になるだけでなく、同条約の規定(同条約第 5 条)に基づき、インドネシアでの審査の迅速化も期待されます。

③**出願公開**: 従前は公告制度のみでしたが、今般の改正で出願公開制度が導入されます。これにより、第三者の商標登録出願を早期に認知することも可能となります。

④**その他**: 商標侵害時の刑罰、権利移転、存続期間の更新手続期間、等に関しても改正がなされました。

なお、著名商標の保護、特に著名商標と非類似の商標登録出願(又は商標登録)に関する不登録事由(旧商標法第 6 条(2))については、新たな政令が発表されると推測されています。政令が発表されれば、いわゆる冒認商標対策の一つとなる可能性もありますので、こちらの動向も注目されます。

以上に概観したように、インドネシアの知財制度は、日

本企業にとっても利用しやすいものとなりつつあるといえます。他方で、規則・ガイドラインの制定等が追いついていないなど、運用面での実効性や予測可能性の点で未だ懸念があることも否定できません。引き続き関連する立法動向や制度運用状況についてのアップデートな情報収集が重要といえるでしょう。(森山 正浩)



Masahiro Moriyama

森山 正浩

masahiro.moriyama@amt-law.com

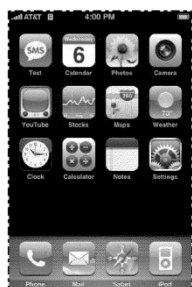
Tel: 81-3-6894-2161

Fax: 81-3-6894-2162

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

スマートフォンの構成部分に係るデザイン特許の侵害 に関し、スマートフォン全体の利益額を基準に 3 億 9900 万ドルの賠償を命じた原判決を破棄した米国連 邦最高裁判決(Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., No. 15-777)

本件は、スマートフォンのディスプレイ部分の意匠についてデザイン特許(以下「本件デザイン特許」)を有するアップル社(Apple Inc.)が、サムスン電子社(Samsung Electronics Co., Ltd.)の製造販売するスマートフォンが本件デザイン特許を侵害するとして、損害賠償を求めた事案です。本件デザイン特許の一つである米国デザイン特許第D604305号では、下記に引用したようなグラフィカルユーザインタフェース部分の意匠が権利対象としてクレームされています。



本件の米国連邦最高裁判所(以下「米最高裁」)における争点は、上記のような、製品の一部分(上記の例ではスマートフォンのグラフィカルユーザインタフェース部分)の意匠を権利対象とするデザイン特許が侵害された場合に、その損害賠償額をどのように計算するかという点にありました。より具体的には、連邦特許法 289 条は、デザイン特許を侵害する「製品」(article of manufacture)を販売等した者は、その利益総額の限度で賠償責任を負うと定めているところ、この利益総額の計算を、本件デザイン特許を侵害する意匠部分について行うのか、当該意匠部分を含むスマートフォン製品全体について行うのが争われたものです。

原審の連邦巡回控訴裁判所(以下「CAFC」)は、連邦特許法 289 条に基づく賠償額(侵害による利益総額)を計算する際の「製品」(article of manufacture)とは、デザイン特許を侵害する意匠部分を含む最終製品全体(本件ではスマートフォン製品全体)を指すと解釈

し、当該スマートフォンについての利益総額を基準に約 3 億 9900 万ドルの賠償を命じました。CAFC は、その判断の理由として、一般の消費者がスマートフォンの部品だけを別個に購入することはできず、そのような部品は別個の「製品」を構成しないことなどを挙げました。

これに対して、米最高裁は、12 月 6 日、連邦特許法 289 条の「製品」(article of manufacture)は、消費者に販売される最終製品とその部品の両方を含むと解し、上記 CAFC の判決を破棄して差戻す判断を下しました。米最高裁は、その判断を示すにあたり、辞書を参照し、「article」は単に「特定のものを意味し」、「manufacture」は「原材料を手作り又は機械を用いて人の使用に適したものに転換すること」を意味することから、「article of manufacture」は単に「手作り又は機械を用いて製作されるもの」を意味すると解されると述べました。また、そのような解釈は、連邦特許法 171 条(a)(「製品」に係る新規、独創的かつ装飾的な意匠にデザイン特許が付与され得る旨を定めている)の解釈とも整合すると述べました。そして、「製品」を消費者に販売される最終製品のみを指すとした CAFC の解釈については、狭きに失し、連邦特許法 289 条の文言と整合しないと指摘しました。

他方で、本件の米最高裁判決は、具体的に本件において、スマートフォンとその特定部品のいずれを「製品」として賠償額を計算すべきかの点については判断を留保しました(したがって本判決の意義は、連邦特許法 289 条の下で、最終製品を基準とした計算しか許容しなかった CAFC 判決を否定し、最終製品の一部である意匠部分を基準とした計算も許容されるとした点にあるといえます)。上記の点及びその判断基準(最終製品とその部品のいずれをベースに賠償額を計算するかを決する基準)について、本件の差戻し後の CAFC の判断の帰趨、さらには今後の関連する裁判例の動向が注目されます。(後藤 未来)



Miki Goto

後藤 未来

miki.goto@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-5667

Fax: 81-3-6888-6667

-
- 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)
Tel: 81-3-6888-5667
 - 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>