

May 2017 / 2017 年 5 月

Contents

- Supreme Court of Japan Upholds Decision of IP High Court in Maxacalcitol Case and Interprets the Doctrine of Equivalents (March 24, 2017) (p.1)
- The Supreme Court found that the defense of “restriction on exercise of rights” is restricted after the period of exclusion, while the defense of “an abuse of rights” is permissible after the period of exclusion (Supreme Court, February 28, 2017) (p.2)
- 商標法 4 条 1 項 10 号に該当し、無効理由があることに基づく権利行使制限の抗弁の主張が、同法 47 条 1 項に規定される無効審判の除斥期間経過後においては許されないものの、同除斥期間経過後も、権利濫用の抗弁の主張は許されるとした最高裁判決(最判平成 29 年 2 月 28 日(平成 27 年(受)第 1876 号))(p.5)
- The IP High Court's Grand Panel Decision regarding the Scope of Patent Rights during Patent Term Extension (IP High Court Decision on January 20, 2017, H28 (ne) No.10046). (p.7)
- 存続期間の延長された特許権の効力範囲について判示した知財高裁大合議判決(知財高判平成 29 年 1 月 20 日、平成 28 年(ネ)第 10046 号)(p.11)
- The IP High Court ruled that the design of a golf club shaft, which is categorized as applied arts, is not an artistic work protected under the Copyright Act. (Intellectual Property High Court, December 21, 2016) (p.14)
- 応用美術であるゴルフシャフトデザインについて著作物性を否定した知財高裁判決(平成 28 年 12 月 21 日(平成 28 年(ネ)10054 号)(p.15)
- The IP High Court ruled that the Plaintiff's correction of the claims did not include a new matter however the inventions recited in the corrected claims were not supported in the detailed description of the specification (Intellectual Property High Court, December 21, 2016) (p.16)
- 訂正は新規事項を追加するものではないものの、訂正された特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細な説明に記載したものではないことを認定した知財高裁判決(知財高判平成 28 年 12 月 21 日(平成 27 年(行ケ)第 10261 号)(p.18)
- 実用品のデザインの著作物性に関して新たな判断基準を示した米国連邦最高裁判所判決 (p.19)

[Japanese IP Topic 2017 No. 1 (English)]

**Supreme Court of Japan Upholds Decision of IP High Court in Maxacalcitol Case and Interprets the Doctrine of Equivalents (March 24, 2017)**

On March 24, 2017, the Supreme Court of Japan

upheld the IP High Court's decision of March 25, 2016 in the *Maxacalcitol Case* recognizing a patent infringement claim based on the doctrine of equivalents. The case began in 2013 when the respondent sued the appellants in the Tokyo District Court alleging infringement of its patented manufacturing process for vitamin-D derivatives.

The doctrine of equivalents was first upheld by the Supreme Court in the *Ball Spline Case* on February 24, 1998. From the court's opinion in that case, the following five requirements were established for arguing patent infringement with respect to an accused product or process not having a certain element of an asserted patent claim: (i) the missing element is not essential to the invention; (ii) equal function and effect can be achieved by replacing the missing element with the corresponding part of the accused product or process; (iii) a person ordinarily skilled in the art at the time of manufacturing of the accused product or use of the accused process could easily come to the idea of the replacement in (ii); (iv) the accused product or process was not identical to the technology in the public domain nor be obvious in light of prior art at the time the patent application; and (v) there were no "special circumstances". With respect to the fifth element of the Ball Spline test, a specific example given for such special circumstances was a situation in which the plaintiff intentionally excluded the accused product or process from the scope of the patent claim during the plaintiff's prosecution before the Japan Patent Office.

In its ruling of March 24, 2017 for the present case, the Supreme Court's interpretation of the fifth requirement was determinative. At the center of the issue was the trans-isomer used for an additional step in the method of the appellants which was not included in the respondent's process. The appellants, accused infringers, argued that the respondent, a patentee, did not include this step in the literal scope of the asserted patent claim despite it being obvious for those skilled in the art at the time of the patent filing as a replacement step to achieve the same result and therefore that the respondent should be found to have intentionally excluded the trans-isomer step from the scope of the claim when applying for the

patent. However, the court did not agree. In the opinion of the Supreme Court, merely failing to draft the patent claim to include such other construction was insufficient for a finding of "special circumstances" for the purposes of the fifth requirement of the Ball Spline test. The court recognized that there could be other reasons why a patent applicant may have not included alternative construction in the patent claim and found that such special circumstances would require that an applicant had conducted itself in a manner which showed, on an objective standard, that the applicant was aware of the other construction and knew it to be an alternative element to the patent claim.

The Supreme Court ruling provides a more forgiving interpretation for plaintiffs who pursue infringement claims based on the doctrine of equivalents which in turn represents a more stringent approach towards defendants on whom the burden of proof falls for proving the fourth and fifth elements of the Ball Spline test.



Yasufumi Shiroyama

城山 康文

[yasufumi.shiroyama@amt-law.com](mailto:yasufumi.shiroyama@amt-law.com)

Tel: 81-3-6888-1060

Fax: 81-3-6888-3060

[Japanese IP Topic 2017 No. 2 (English)]

**The Supreme Court found that the defense of "restriction on exercise of rights" is restricted after the period of exclusion, while the defense of "an abuse of rights" is permissible after the period of exclusion (Supreme Court, February 28, 2017).**

The Plaintiff is a Japanese entity which sells

electric water heaters manufactured by a U.S. entity with the trademarks “エマックス”, “EemaX” and “Eemax” (“Plaintiff’s Trademarks”). The Plaintiff holds an exclusive right to distribute the heaters in Japan. The Defendant is a Japanese entity which imports the heaters from the U.S. distribution entity and sells them in Japan.

The Plaintiff sought an injunction against the Defendant’s use of the same trademark as the Plaintiff’s Trademarks. They argued that the Defendant’s use of the same trademark as Plaintiff’s Trademarks constituted unfair competition as stipulated under Article 2, Paragraph 1, Item 10 of the Unfair Competition Act (“Principal Action”). After filing the Principal Action, the Defendant filed a cross action (“Counter Action”) seeking an injunction against the Plaintiff’s use of trademarks which were said to be similar to two of the Defendant’s registered trademarks (“Defendant’s Registered Trademarks”).

The Supreme Court revoked the initial judgment of the Fukuoka High Court and referred the case to the High Court. The Supreme Court ruled that the judgment of the Fukuoka High Court erred in finding that the Plaintiff’s Trademarks were “well known among consumers” without consideration of the actual sales of the Plaintiff’s electric water heaters. This is the first Supreme Court judgment regarding whether an alleged infringer may advance the defense of “restriction on exercise of rights” after the period of exclusion for an invalidation trial.

In the Counter Action, the Plaintiff, who was alleged to have infringed the Defendant’s Registered Trademarks, claimed exercise of the Defendant’s Registered Trademark rights should not be allowed because of the defense of “restriction on exercise of rights”. This defense

restricts the exercise of a registered trademark right when it should be nullified by an invalidation trial (Article 104-3, Paragraph 1 of the Patent Act, which shall apply mutatis mutandis to the infringement of trademark rights (Article 39 of the Trademark Act)). The Plaintiff argued that the Defendant’s Registered Trademarks were identical, or similar to, the Plaintiff’s Trademarks. They claimed the Plaintiff’s Trademarks are well known among consumers and associated with goods or services provided by the Plaintiff’s business. They pressed, therefore, that the Defendant’s Registered Trademarks should not have been registered (Article 4, Paragraph 1, Item 10 of the Trademark Act).

The Plaintiff argued that the “restriction on exercise of rights” defense could not be exercised. They argued that five (5) years had passed since the original trademark registration by the time preparatory proceedings where the Plaintiff intended to exercise the defense. The argument was based on Article 47 of the Trademark Act. Article 47 of the Trademark Act limits the period of time in which an invalidation trial for specific grounds can be filed. The period for filing an invalidation trial for the invalidation ground stipulated in Article 4, Paragraph 1, Item 10 of the Trademark Act is five (5) years after the trademark is registered (if a trademark has been registered for unfair competition purposes, the period for filing an invalidation trial is not restricted). Therefore, the case considered whether the period for arguing the defense of “restriction on exercise of rights” was also restricted by Article 47 of the Trademark Act.

The Supreme Court handed down judgment regarding the two primary issues in contention. Firstly, the Court considered whether the defense of “restriction on exercise of rights” could be raised. Secondly, the Court considered whether the

defense of “an abuse of rights” could also be raised given the Plaintiff had already claimed the defense of “restriction on exercise of rights”.

The Court ruled that the defense of “restriction on exercise of rights” was not allowed five (5) years after the day the trademark was registered except for cases the trademark was registered for unfair competition purposes. This would specifically take into account: (a) the language of Article 104-3, Paragraph 1 of the Patent Act, which shall apply *mutatis mutandis* to the infringement of a trademark right by Article 39 of the Trademark Act and (b) the purpose of Article 47, Paragraph 1 of the Trademark Act.

As to (a) above, regarding interpretation of the statutory language, the Supreme Court held that an owner of a trademark cannot exercise a trademark right in a trademark infringement action if the registered trademark is admitted as “a trademark which shall be invalidated ... by an invalidation trial” (Article 39 of the Trademark Act, Article 104-3, Paragraph 1 of the Patent Act). A trademark invalidation trial cannot be sought under Article 47, Paragraph 1 where five (5) years has passed since the trademark was registered. Therefore, there is no possibility that the registered trademark falls into a trademark which “shall be invalidated ... by an invalidation trial”.

As to (b) above, regarding the purpose of Article 47, Paragraph 1 of the Trademark Act, the Supreme Court found that the purpose is “to protect a continuous circumstance formed by registration of a trademark, and that no one can put in issue the validity of the trademark” (by referencing the Supreme Court judgment on July 11, 2005). Therefore, exercising the “restriction on exercise of rights” defense after the period of exclusion for an invalidation trial would be inconsistent with the purpose of the above Article.

The Supreme Court concluded that where “...5 years had passed from the day a trademark was registered without filing an invalidation trial for the trademark, a counter party of a trademark infringement action is unable to advance the defense of “restriction on exercise of rights” for the invalidation ground of Article 4, Paragraph 1, Item 10 of the Trademark Act.” As a result, the Supreme Court judged that the defense of “restriction on exercise of rights” is restricted by the period of exclusion for filing an invalidation trial per the Trademark Act.

Regarding (ii) the defense of “an abuse of rights”, the Supreme Court stated that:

“even after 5 years have passed from the day a trademark was registered without filing an invalidation trial for the trademark for the ground that the trademark falls into Article 4, Paragraph 1, Item 10 of the Trademark Act, the counter party of a trademark infringement action is able to claim that the exercise of the right of the trademark against the party falls into an abuse of rights because the trademark is identical with, or similar to, the party’s trademark which is well known among consumers as that indicating goods or services in connection with the party’s business at the time of the filing of the registered trademark regardless that the trademark was registered under unfair competition purposes”

This referenced a prior judicial precedent by the Supreme Court (Supreme Court, July 20, 1990), which ruled that the exercise of a right against a party that uses a trademark, which is well known among consumers, and which indicates goods or services in connection with the person’s business,

is an abuse of rights. Therefore, the Supreme Court ruled that the claim of the defense of “an abuse of rights” is permitted, even five (5) years after the trademark registration date.

In conclusion, the Supreme Court ruled that:

(i) the defense of “restriction on exercise of rights” was not permitted after the period of exclusion of an invalidation trial on the grounds of Article 4, Paragraph 1, Item 10 of the Trademark Act (which excludes a trademark filed under unfair competition purposes); and

(ii) the defense of “an abuse of rights” is permitted even after the period of exclusion of an invalidation trial for the ground of Article 4, Paragraph 1, Item 10 of the Trademark Act.

This judgment is useful as the Supreme Court clarified the legal position of arguments that could be raised by a trademark owner, or an alleged infringer, where the period of exclusion for an invalidation trial has expired.



Yosuke Suzuki

鈴木 洋介

[yosuke.suzuki@amt-law.com](mailto:yosuke.suzuki@amt-law.com)

Tel: 81-3-6888-1152

Fax: 81-3-6888-3152

[Japanese IP Topic 2017 No.2 (Japanese)]

商標法 4 条 1 項 10 号に該当し、無効理由があることに基づく権利行使制限の抗弁の主張が、同法 47 条 1 項に規定される無効審判の除斥期間経過後においては許されないものの、同除斥期間経過後も、権利濫用の抗弁の主張は許されたとした最高裁判決(最判平成 29 年 2 月 28 日(平成 27 年(受)第 1876 号))

本件は、米国法人が製造する電気瞬間湯沸器を、「エマックス」、「EemaX」又は「Eemax」の文字を横書きしてなる各商標(以下「被上告人使用商標」)を利用して、同米国法人との間の販売代理店契約に基づき日本国内において独占的に販売する被上告人(本訴原告、反訴被告)が、同湯沸器を独自に輸入して日本国内で販売している上告人(本訴被告、反訴原告)に対し、被上告人使用商標と同一の商標を使用する上告人の行為が不正競争防止法(以下「不競法」)2 条 1 項 1 号所定の不正競争に該当するとして、当該商標の使用の差止め及び損害賠償を求める本訴請求(以下「本件本訴」)を行った事件です。他方上告人も被上告人に対し、自己の 2 つの商標権(以下「上告人登録商標権」)に基づき、被上告人による類似商標の使用の差止め等を求める反訴を提起しました(以下「本件反訴」)。最高裁は、原審の本件本訴及び本件反訴双方における判断につき法令の適用を誤った違法(被告上告人による湯沸器の具体的な販売状況等について十分に審理することなく、被上告人使用商標が不競法 2 条 1 項 1 号及び商標法 4 条 1 項 1 号にいう「需要者の間に広く認識されている」商標に該当すると判断した点に誤りがある。)があるとして、原判決を破棄し、事件を高等裁判所に差し戻しました。最高裁はかかる判示の中で、本件反訴に関し、従前学説上も見解が分かれていた商標法が定める無効審判の除斥期間経過後の権利行使制限の抗弁(以下で詳説します。)の行使の可否について初の判断を示しましたので、以下この点を紹介します。

本件反訴において商標権侵害の主張を受けた被上告人は、上告人登録商標権がいずれも被上告人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている被上告人使用商標と同一又は類似であり、商標登録を受けることができない商標に該当するから(商標法 4 条 1 項 10 号)、上告人登録商標権に基づく上告人の被上告人に対する権利行使は、いわゆる権利行使制限の抗弁(侵害訴訟において、無効審判

により無効にされるべき商標に基づく権利行使を制限する抗弁。商標法 39 条において準用される特許法 104 条の 3 第 1 項)により認められないと主張しました。

もっとも、上告人登録商標権のうち平成 17 年 9 月 16 日に設定登録がされた商標権については、上告人が権利行使制限の抗弁を主張した弁論準備手続期日までに、無効審判が請求されないまま 5 年を経過しており、商標法 4 条 1 項 10 号違反を理由とする無効審判請求は、商標法 47 条を理由として、提起できない状況にありました。すなわち、商標法 47 条は商標権に関する一定の無効事由について、無効審判が請求できる期間を限定しており、例えば本件で問題となった商標法 4 条 1 項 10 号の無効事由については、商標の設定登録の日から 5 年を経過した後においては、無効審判を請求できないと規定しています(但し、不正競争目的で商標登録を受けた場合は除くと規定されています。)。そのため本件反訴においては、「無効審判により…無効にされるべき」商標について権利行使を制限する権利行使制限の抗弁についても、無効審判請求と同様に、当該除斥期間の規定により主張できなくなるのではないかという点が問題となりました(なお、この点については学説上も肯定説と否定説が対立している論点でした。)

最高裁は①権利行使制限の抗弁について上記論点について判断を示した上で、②被上告人が権利行使制限の抗弁だけでなく、別途権利濫用の抗弁も主張しているものと斟酌して、各々の抗弁について以下のとおり判断しました。

まず、①権利行使制限の抗弁については、(i)商標法 39 条において準用される特許法 104 条の 3 第 1 項の文言、及び(ii)商標法 47 条 1 項の趣旨から、結論として、商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後においては、当該商標権が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、権利行使制限の抗弁を行使するこ

とは許されないと判示しました。

すなわち、(i)文言解釈については、商標法 39 条において準用される特許法 104 条の 3 第 1 項が、商標侵害訴訟において、商標登録が「無効審判により…無効にされるべきもの」と認められるときは、商標権者は相手方に対しその権利を行使することができない旨規定しているところ、商標権の設定登録の日から 5 年を経過している場合、商標法 47 条 1 項の規定により、もはや商標登録の無効審判を請求する余地はなく、商標登録が「無効審判により…無効にされるべきもの」とされる可能性がないことを指摘しました。

また、(ii)商標法 47 条 1 項の趣旨については、従前の最高裁判決(最判平成 17 年 7 月 11 日(平成 15 年(行ヒ)第 353 号))を引用して、「商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために、商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにある」とした上で、除斥期間経過後においても商標権侵害訴訟において商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由として権利行使制限の抗弁を行使できるとすると、「商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法 47 条 1 項の上記趣旨が没却されることとなる」と判示しました。

以上を踏まえ、最高裁は「商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。」と結論づけ、権利行使制限の抗弁の主張が商標法の無効審判請求に関する除斥期間によって制限されることを示しました。



他方最高裁は、上記②権利濫用の抗弁に関して、自己の業務に係る商品等を表示するものとして、出願時において需要者の間に広く認識されている者に対して権利行使することは、権利濫用に該当するとした従前の最高裁判決(最判平成2年7月20日(昭和60年(オ)ヂア1576)号)を引用しつつ、「商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である」と判示して、商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、権利濫用の抗弁の主張は許されるとしました。

以上をまとめますと、最高裁判決は①商標法4条1項10号を無効原因とする無効審判請求の除斥期間を経過した場合、同号に基づく権利行使制限の抗弁の主張は(不正競争目的がある場合を除き)許されないとし、他方、②権利濫用の抗弁の主張については、商標法4条1項10号を無効原因とする無効審判請求の除斥期間経過後であっても、行使しうる旨を示しました。無効審判請求の除斥期間経過後において被疑侵害者及び商標権者が主張しうる攻撃防御方法について一定の指標を示したという点において、実務において重要な意義を有するものと思われます。(鈴木 洋介)

[Japanese IP Topic 2017 No. 3 (English)]

**The IP High Court's Grand Panel Decision regarding the Scope of Patent Rights during Patent Term Extension (IP High Court Decision on January 20, 2017, H28 (ne) No.10046).**

## Background

Medicinal and agrochemical patents can be extended beyond normal patent terms which expire 20 years after the patent application filing date. These patent extensions require approval from authorities which increases the time a product is not on the market, as they cannot be worked during the approval process. The Patent Term Extension ("PTE") System restores the patent terms eroded during such approval process by up to five (5) years (Article 67, paragraph 2 of the Patent Act). Utilization of the PTE system is fundamental to the development of intellectual property strategy. This is particularly so for new medical drugs, which require extensive time and resources to obtain approval. Further, it ensures that products requiring the longest possible patent protection remain on the market during the most lucrative stages of development.

In some instances, the law (the Act on Ensuring the Quality, Efficacy, and Safety of Drugs and Medical Devices) permits drugs with the same active ingredients, indication, effect, dosage, and administration to be approved by a simplified examination sometime after the "original drug" is approved (normally 8 years). This simplified examination results in what are known as "generic drugs". This imposes a significant reduction in the development burden for generic drugs as developers can use existing historical trial data. The existing data is used for approval of the generic drugs meaning the evidence for safety and efficacy can be substituted with a less burdensome test to show the biological equivalence with the original drugs.

Regardless of this simplified approval process, some features of a generic drug can differ from those of the original drug (such as inactive ingredients). This can significantly improve the marketing feasibility of generic drugs by avoiding

the scope of patent rights covering the original drugs. Whether marketing feasibility is improved ultimately depends on how the scope of patent rights is determined during the PTE. Accordingly, determination of the patent scope during patent rights extension is significant to both the developers of the original drugs and the developers of generic drugs.

### **Issues: Scope of Patent Rights during Extension**

With regard to the scope of patent rights during extension, Article 68-2 of the Patent Act states:

"Where the duration of a patent right is extended ... such patent right shall not be effective against any act other than the working of the patented invention for the product which was the subject of the disposition designated by Cabinet Order under Article 67(2) which constituted the reason for the registration of extension (where the specific usage of the product is prescribed by the disposition, the product used for that usage".

However, it is unclear how to define "the product which was the subject of the disposition". The IP High Court Decision (May 30, 2014, H25 (gyo-ke) No. 10195), which considered the requirement for admission of a patent term extension before the Japan Patent Office, was the first to consider the scope of patent rights during extension. It noted they must be regarded as "equivalent to" or "substantially the same as" the product which was the subject of the disposition. Albeit, this notation was made in obiter and the actual method to determine such scope was not determined by the High Court. The subsequent Supreme Court Decision (November 17, 2015, H26 (gyo-hi) No. 356) was completely silent on this point.

### **Case History and Arguments of the Parties**

The Plaintiff holds a patent for pharmaceutically

stable aqueous formulation of Oxaliplatin, which is an active agent in the treatment of tumors. The Plaintiff received drug approval for anti-tumor drugs comprising Oxaliplatin as the active agent ("Plaintiff's Drugs"). They also obtained PTE for their patent based on the drug approval. The Defendant marketed and manufactured generic versions of the Plaintiff's Drugs ("Defendant's Drugs"). The Defendant's Drugs differed from the original drugs by comprising of additional inactive "concentrated glycerin", but were potentially covered by the Plaintiff's patent claims as granted. One argument in this case was whether or not the Plaintiff's patent right extended to the Defendant's Drugs given the Plaintiff's Drugs did not contain "concentrated glycerin". General arguments considered:

- (1) What factors define the "product which was the subject of the disposition"; and
- (2) What constitutes a "scope of substantially the same" as "the product which was the subject of the disposition".

The Plaintiff argued that the Defendant's Drugs were "the products which were the subject of the disposition" as both comprise Oxaliplatin as the sole active agent in the same amount and have the same indication. It was also pointed out that the approval of the Defendant's product completely relied on the trial data of the Plaintiff's Drug (original drug). The trial data was obtained in exchange for the period in which the Plaintiff could not work their patented invention. The Plaintiff argued that the Defendant's drug should be at least regarded as substantially the same as "the products which were the subject of the disposition", according to the purpose of PTE system and on the balance of patentee and third party merit.

The Defendant argued that the Defendant's Drugs



did not correspond to "the products which were the subject of the disposition" because their drugs differed from the Plaintiff's Drugs by comprising additional "concentrated glycerin". It was argued that the Defendant's Drugs were not substantially the same as "the products which were the subject of the disposition" for a number of reasons. For example, they pressed that an essential feature of the Plaintiff's patented invention was that the aqueous composition consisted of Oxaliplatin and water only whereas the "concentrated glycerin" in the Defendant's Drug caused additional stabilizing effects on the Oxaliplatin.

### **Decision of the IP High Court**

The IP High Court ruled that the purpose of a PTE system is to "recover the duration when the patented invention cannot be worked in order to obtain the disposition". The Court rejected the Plaintiff's argument based on the drug approval practice. The IP High Court pressed that "such argument obviously conflicts with the purpose and the understandings of the system of the Article 68-2 of the Patent Act and thus cannot be accepted".

The IP High Court ruled that "the products which were the subject of the disposition", as stated in Article 68-2 of the Patent Act, are to be defined by their "ingredients" (including non-active agents), "quantity" (as examined in the drug approval), and the "specific usage of the product" (as defined by "dosage", "administration", "indication" and "effect").

The IP High Court also presented a rule to determine the scope substantially the same as "the products which were the subject of the disposition". However, the rule only applies where the target product and "the products which were the subject of the disposition" have differences in their "ingredient", in numerical values of "quantity",

"dosage" or "application", and where the patented invention is categorized as an article directed to a pharmaceutical ingredient.

Given such conditions, the IP High Court ruled that the scope of substantially the same is to be determined by considering whether such differences are merely formal or insignificant by:

- comparing the alleged infringing product and the "product" defined by the "ingredient, quantity, dosage, administration, indication and effect" in their technical features and the identicalness of their workings and effects;
- in relation to the nature of the patented invention; and
- in view of the common general knowledge of those skilled in the art.

The IP High Court exemplified four cases where an alleged infringing product should be considered as substantially the same as "the products which were the subject of the disposition" despite some differences as follows:

- (1) where the patented invention under PTE is only characterized by the active agent of the pharmaceutical drug; where the target product has some addition or conversion in part of the "ingredient" other than the active agent to "the product" (which was a well-known and conventional technique when the target product applied for drug approval).
- (2) where the patented invention is directed to the stability, formulation and such of a pharmaceutical drug with a known active agent; where some part of the target product is added to, or converted with, different ingredients based on well-known and conventional techniques when the target product applied for drug approval; where the

both products have identical technical features, workings and effects.

- (3) where there is a numerically insignificant difference between "quantity", "dosage" or "administration" as defined by the disposition.
- (4) where there is difference between "quantity", but they can be considered identical in view of "dosage" and "administration".

Additionally, the IP High Court stated that the above rule is more appropriate to define "substantially the same scope" of the extended patent right than the doctrine of equivalence, which is applied to determine the entire scope of the claimed invention. The Court confirmed the file wrapper estoppel should be applied to the extended patent right.

#### **Application to this Particular Case**

The IP High Court stated that the Plaintiff and Defendant's "ingredients" differed because the Defendant's ingredients comprised of "concentrated glycerol". They said this did not correspond to "the products which were the subject of the disposition". Regarding whether the Defendant's product was "substantially the same as" the Plaintiff's product, the IP High Court found that:

- (a) based on the description of the specification, one of the features of the Plaintiff's patented invention did not comprise any additives such as glycerol;
- (b) the difference was not subtle or a mere formal difference given the technical features of the patented invention; and
- (c) the Defendant's product did not fall within a scope substantially the same as the "the products which were the subject of the disposition".

#### **Future Prospects**

This case was appealed to the Supreme Court and the repercussions of the outcome will be of great interest. The IP High Court decision is useful as it provides situations in which a target product will be encompassed within the scope substantially the same as "products which were the subject of the disposition". This decision is expected to reduce general uncertainty in strategic decision-making within the pharmaceutical industry.

In practice, there may be many cases which do not fall within the restricted conditions assumed in the IP High Court's decision. For example, the recent introduction of technologically complex active ingredients, such as biological agents, may require more detailed analysis on the scope of patent rights during extension. The scope of patent rights during extension may now extend beyond the relationship between original and generic drugs to the relationship between two original drugs. It is expected that further guidance on these issues will be provided by the forthcoming decision of the Supreme Court and subsequent cases.



Yosuke Kawasaki

川崎 洋祐

[yosuke.kawasaki@amt-law.com](mailto:yosuke.kawasaki@amt-law.com)

Tel: 81-3-6888-5668

Fax: 81-3-6888-6668

[Japanese IP Topic 2017 No. 3 (Japanese)]  
**「存続期間の延長された特許権の効力範囲について  
 判示した知財高裁大合議判決(知財高判平成 29 年  
 1 月 20 日、平成 28 年(ネ)第 10046 号)」**

**(はじめに)**

医薬、農薬の分野では、出願から原則 20 年で満了する特許権の存続期間を例外的に延長することが認められています。これらの分野では、許認可機関による比較的長期に亘る承認審査を経なければ、製品を製造販売することができないため、当該製品について特許権を有していても、その特許発明の実施ができない事態が生じます。特許権の存続期間の延長制度は、このように侵食された特許権の期間を 5 年の限度で回復するものです(特許法 67 条 2 項)。特に新規の医薬品開発は、上記承認を得るために長期の開発期間と多額の費用を必要とし、また比較的長い製品ライフサイクルも有します。そのため、開発費用を回収し、利益を確保するためにも、存続期間の延長された特許権によってできるだけ長く製品を保護することは、知財戦略上重要な意義を有しています。

一方、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく医薬品の承認審査(以下「薬事審査」といいます。)においては、新薬の承認から一定期間(通常 8 年)経過後は、当該新薬(以下「先発医薬品」といいます。)と同一の有効成分、効能、効果、用法及び用量を有する医薬品については、その審査内容を大幅に簡略化する後発医薬品(ジェネリック医薬品)の制度が広く利用されています。後発医薬品の審査では、先発医薬品の審査時に提出された結果を利用することで、一般的に効果及び安全性等に係る多大な費用と期間を必要とする試験に替えて、先発医薬品との生物学的同等性を示す試験などで承認を得ることができ、その開発負担は大幅に軽減されます。

後発医薬品の審査はこのように簡略化されているにも関わらず、不活性含有成分等に先発医薬品と異なるものを使用することが許されています。このことを利用して、先発医薬品は先発医薬品に係る特許権を回避し得る可能性が生まれますが、その可能性は、特許権の範囲がいかに画定されるかに依存します。

したがって、新薬開発企業、ジェネリック医薬品企業の双方にとって、延長された特許権の効力範囲がどのように画定されるのかは、極めて重大な問題として認識されています。

**(論点)**

存続期間の延長された場合の特許権の効力については、特許法 68 条の 2 に、「その延長の理由となった…処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施行為以外には、及ばない」旨規定されています。しかしながら、「処分の対象となった物」を具体的に如何なる要素で画定するのかという点については必ずしも明らかではありませんでした。

近年の知財高判(大合議)平成 26 年 5 月 30 日、平成 25 年(行ケ)第 10195 号は、特許権の存続期間が延長されるための要件について争われた事件において、存続期間の延長された場合の特許権の効力の範囲には「処分の対象となった物」の均等物や実質的に同一と評価される物が含まれるべきことが言及されたものの、あくまで傍論であり、その具体的判断手法についても明らかにされませんでした。当該事件の上告審であった最高裁判決 平成 27 年 11 月 17 日(平成 26 年(行ヒ)第 356 号)でも、この点に言及はありませんでした。

本件は、存続期間の延長された特許権の効力範囲について、知財高裁が初めて直接示す判断として大きな注目を集めていたものであり、また、大合議判決として、

一般的な規範が示されることが期待されていました。

### （本件事案の具体的経緯および当事者の主張）

本件において、特許権者である原告は、抗癌剤の有効成分として知られる化合物、オキサリプラチンの医薬的に安定な水溶液製剤に係る特許権を有しており、有効成分としてオキサリプラチンを含有する抗癌薬について薬事承認を得、さらに当該承認処分に基いて前記特許権の存続期間の延長を得ていました。一方、被告は原告製品の後発薬を製造販売しており、その製品は不活性成分として「濃グリセリン」を含む点で原告製品と異なっていたものの、原告特許の登録時の請求項の範囲に属する可能性がありました。本件の具体的な争点の一つは、「濃グリセリン」を含まない原告製品の承認処分により延長された特許権の効力が、「濃グリセリン」を含む被告製品に及ぶのかという点であり、より一般的な争点として

- （1）延長された特許権の効力に係る「処分の対象となった物」は、如何なる要素で画定されるのか、
  - （2）上記画定された範囲と実質同一と解される範囲はどのように判断されるのか、
- という点が主に争われました。

原告は、薬事承認を受けた原告製品と被告製品は、有効成分としてオキサリプラチンのみを含む点で共通しており、用途においても同一であることを根拠に、被告製品は、原告製品の薬事承認において「処分の対象となった物」に該当すること、また、後発医薬品である被告製品は、先発医薬品である原告製品が薬事承認を受けるために、原告特許発明の実施ができなかったことにより得られた成果に全面的に依拠して、自らは安全性の確保等の試験等を行うことなく、承認を得て製造、販売しているものであることを理由に、特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨及び特許権者と第三者との公平を考慮すれば、被告製品は少なくとも「処分の対象となった物」と実質同一物の範囲に含まれるべき旨主張しました。

これに対して、被告は、原告の処分品と被告製品は、「濃グリセリン」を含む点で、医薬品としての「成分」が異なることを理由に、「処分の対象となった物」に該当しないこと、また、原告の特許発明は、オキサリプラチンと水のみからなる製剤であることをその本質的部分としていることや、「濃グリセリン」がオキサリプラチン安定化効果を有することなどを理由に、被告製品は「処分の対象となった物」と実質同一物の範囲には含まれない旨主張しました。

### （知財高裁の判断）

知財高裁は、特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨は、「政令処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とするものである」とし、薬事審査において後発医薬品の審査が先発医薬品の審査結果に依拠していることを理由とする原告の主張を「法 68 条の 2 の制度趣旨や解釈論に反することが明らかであって、採用することはできないというべきである。」として退けました。

そして、一般的な基準として、特許法 68 条の 2 の規定について、薬事審査における「処分の対象となった物」は、「成分、分量」として審査された事項であり、当該「成分」は有効成分に限定されないこと、また、「その物の使用される特定の用途」は、同審査における「用法、用量、効能及び効果」として審査された事項で特定された事項であるとししました。

さらに、「処分の対象となった物」と実質同一の範囲については、やや場合を限定して判示し、医薬品の成分を対象とする物の特許発明において、政令処分で定められた「成分」に関する差異、「分量」の数量的差異又は「用法、用量」の数量的差異のいずれか一つないし複数があり、他の差異が存在しない場合には、「僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異かどうかは、特

許発明の内容に基づき、その内容との関連で、政令処分において定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効果』によって特定された『物』と対象製品との技術的特徴及び作用効果の同一性を比較検討して、当業者の技術常識を踏まえて判断すべきである」としました。

そして、上記限定した場合において、「処分の対象となった物」と対象製品に差異があっても実質同一と判断される場合について、以下の類型を挙げました。

- ① 医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明に関する延長登録された特許発明において、有効成分ではない「成分」に関して、対象製品が、政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき、一部において異なる成分を付加、転換等しているような場合、
- ② 公知の有効成分に係る医薬品の安定性ないし剤型等に関する特許発明において、対象製品が政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき、一部において異なる成分を付加、転換等しているような場合で、特許発明の内容に照らして、両者の間で、その技術的特徴及び作用効果の同一性があると認められるとき、
- ③ 政令処分で特定された「分量」ないし「用法、用量」に関し、数量的に意味のない程度の差異しかない場合、
- ④ 政令処分で特定された「分量」は異なるけれども、「用法、用量」も併せてみれば、同一であると認められる場合

そのほか、上記実質同一の範囲の判断において、いわゆる均等論の基準を直接適用することは不適當である一方、包袋禁反言は考慮されるべきであるとしてしました。

#### （具体的事案への当てはめ）

知財高裁は、原告処分品と被告製品は、被告製品のみが「濃グリセリン」を含有する点で、両者は「成分」上相違し、被告製品は原告の受けた薬事審査における

「処分の対象となった物」には該当しないとしました。そして、実質同一の範囲については、原告特許発明はグリセリンのような添加剤を何ら含まないことをその特徴の一つとすることを明細書の記載から認定し、当該特許発明の技術的特徴に照らして、上記相違点は僅かな差異または形式的な差異とはいえず、被告製品は実質同一の範囲に含まれないとしました。

#### （今後の展望）

本件は上告されており、最高裁がどのように判断するのが注目されます。知財高裁の判決は、限定した場合についてではあるものの、特に薬事承認において「成分、分量、用法、用量、効能及び効果」によって特定された「物」と実質的に同一と判断されるべき範囲の類型を示した点で、延長された特許権の効力範囲について有益な指針を与えるものであり、医薬品企業の意味決定における不確定要素を減少させるものと期待されます。

一方で、知財高裁の示した限定的な場合に当てはまらない状況も現実には多く発生すると考えられます。また、生物学的製剤等、多数の技術が複雑に関連し得る有効成分等については、より詳細な分析が必要とされることも想定されます。さらに、延長された特許権の効力の範囲の問題は、新薬と後発医薬品の間に留まらず、新薬同士の間でも大きく影響し得ることが予想されます。本件を最高裁がどのように判断するのもも含めて、今後様々な事案を通して、判断基準がより明確にされることが望まれます。（川寄 洋祐）

[Japanese IP Topic 2017 No. 4 (English)]

**The IP High Court ruled that the design of a golf club shaft, which is categorized as applied arts, is not an artistic work protected under the Copyright Act. (Intellectual Property High Court, December 21, 2016)**

In this case, the Appellant claimed that the production and distribution of the Respondent's product, which is a golf club shaft, infringed the copyright of the Appellant's product on the grounds that the design of the Respondent's product was similar to that of the Appellants' product. The Appellant sought an injunction to prevent the production and distribution of the Respondent's product and damages. One of the primary issues was whether the Appellant's product is an artistic work protected under the Copyright Act.

The first instance court ruled that applied arts can be protected under the Copyright Act if they have creativity which would be subject to aesthetic appreciation when observed with the practical function being set aside. The first instance court then ruled that the Appellants' product is not qualified as an artistic work protected under the Copyright Act.

In contrast, the Intellectual Property High Court ("IPHC") ruled that there is no reason to treat applied arts differently from ordinary arts under the Copyright Act. The IPHC explained that applied arts can be protected under the Copyright Act if they have aesthetic creativity which would be subject to aesthetic appreciation, however, it is not appropriate to set out a standard requiring high creativity for all applied arts. The IPHC held that applied arts should be protected as "artistic works" when they meet the requirement that "thoughts or sentiments are expressed in a creative way" as prescribed in Article 2, Paragraph 1, Item 1 of the

Copyright Act. The IPHC then stated that the Appellant's product is not an artistic work protected under the Copyright Act because the patterns, logo and other features used in the design of the Appellant's product are not creative.

The Respondent argued that the standard for all applied arts should be set as high as the first instance court had ruled in this case. The IPHC rejected the Respondent's arguments and stated that although applied arts must have aesthetic creativity which would be subject to aesthetic appreciation in order to be protected under the Copyright Act, it is not appropriate to deny protection to applied arts because of their practical function by setting out a standard requiring high creativity from the viewpoint of "aesthetic".

With respect to applied arts, in view of the dichotomy between the Design Act and the Copyright Act and in consideration of the practical function of the arts, most judgments rendered by the lower courts set out a higher hurdle for applied arts than for ordinary arts for protection under the Copyright Act. In particular, these judgments required aesthetic creativity which would be equal to fine art or which would be subject to aesthetic appreciation when observed with practical function being set aside as the first instance court had stated in this case.

Contrary to the majority of lower courts judgments regarding this issue, on April 14, 2015, the IPHC attracted much attention from the public when it ruled that applied arts can also be protected under the Copyright Act if their expression represents the creator's personality because it is difficult to separate aesthetic features of the applied arts from their practical function and that the concept of "aesthetic" is not appropriate to be used as a standard for evaluating artistic works ("2015 Judgment").



Nevertheless, after the 2015 Judgment, district courts continued to set out a strict rule for applied arts as the first instance court had in this case.

The IPHC in this case stated that applied arts can be protected under the Copyright Act if they have aesthetic creativity which would be subject to aesthetic appreciation. The IPHC's view in this part of the judgment appears to be slightly different from that of the 2015 Judgment. On the other hand, the IPHC in this case denied to treat applied arts differently from ordinary arts and does not require the higher hurdle involving a distinction between aesthetic features of applied arts and their practical function (as was required in the first instance). The view taken by the IPHC in this part of the judgment is the same as that of the 2015 Judgment.

The IPHC in this case denied imposing a stricter rule on applied arts than on ordinary arts again and demonstrated its intention to move against the trend of the district courts. It is advisable to continue observing future developments on this issue.



Hajime Idei

出井 甫

[hajime.idei@amt-law.com](mailto:hajime.idei@amt-law.com)

Tel: 81-3-6894-4091

Fax: 81-3-6894-4092

[Japanese IP Topic 2017 No. 4 (Japanese)]

応用美術であるゴルフシャフトデザインについて著作物性を否定した知財高裁判決(平成 28 年 12 月 21 日(平成 28 年(ネ)10054 号))

本件は、控訴人が被控訴人に対して、被控訴人の製造販売するゴルフシャフト、及び被控訴人の頒布してい

るカタログが、控訴人の著作物であるゴルフシャフトデザイン、及びその基になった原画、並びに控訴人の著作物であるカタログに類似しており(以下、控訴人の当該表現物を総称して「本件シャフトデザイン等」といいます。)、被控訴人の上記ゴルフシャフトの製造販売行為、及び上記カタログの頒布行為は、控訴人の著作権を侵害するとして、被害控訴人のゴルフシャフトの製造販売の差止め、及び被控訴人のカタログの頒布の差止め、並びに損害賠償の支払い等を求めた事案です。本件訴訟では、本件シャフトデザイン等の著作物性が争点となりました。

原審は、上記争点について、「ゴルフクラブのシャフトのように実用に供され、産業上利用される製品のデザイン等は、実用的な機能を離れて見た場合に、それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えている場合を除き、著作権法上の著作物に含まれないものと解される。」と述べ、本件シャフトデザイン等の著作物性を否定しました。

一方、知財高裁は、「応用美術に実用性があることゆえに応用美術を別異に取り扱うべき合理的理由は見出し難い。」と判断し、「著作物性を肯定するためには、それ自体が美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないとしても、高度の美的鑑賞性の保有などの高い創作性の有無の判断基準を一律に設定することは相当とはいえず、著作権法 2 条 1 項 1 号所定の著作物性の要件を充たすものについては、著作物として保護されるものと解すべきである。」と述べました。その上で、本件ゴルフシャフトデザイン等に用いられた模様は、ありふれており、また配置されたロゴ等の表現は個性的とまではいえないとして、本件シャフトデザイン等の著作物性は認められないとしました。

被控訴人は、応用美術の著作物性が認められるためには、上記原審と同様の基準が適用されるべきであると主張していました。これに対して、知財高裁は、「応用

美術として著作権法による保護を求める場合には・・・美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないが、・・・実用的機能を有することを理由として、一律に著作物性を否定することは相当ではなく、また、『美的』という観点からの高い創作性の判断基準を設定することも相当とはいえない。」と述べ、被控訴人の主張を採用しませんでした。

従来、裁判所は、応用美術が著作権法上の著作物として保護されるためには、意匠制度との調整や、表現物の実用的機能を考慮し、通常の表現物よりも厳格な要件を設けていました。具体的には、応用美術が著作物として保護されるには、当該表現物が純粋美術と同視しうるような美的特性を備えていることや、今回の原審のように、表現物が、実用的機能から離れてそれ自体独立して美的鑑賞の対象となりうる美的特性を備えていること等を必要としていました。

そんな中、知財高裁平成 27 年 4 月 14 日(平成 26 年(ネ)第 10063 号)は(以下「平成 27 年判決」といいます。),「美的」という概念は、著作物性の判断基準になじみにくく、実用的機能と表現物を分離することは容易でないとし、応用美術であっても、他の表現物と同じく、その表現に作成者の何らかの個性が発揮されていれば、創作性があるものとして著作物性は認められると述べて注目を集めました。しかし、地方裁判所は、平成 27 年裁判の後も、今回の原審と同様に、応用美術の著作物性を認めるために一定の厳格な要件を維持していました。

今回の知財高裁判決で示された見解は、応用美術の著作物性の要件に関して、「美的特性をそなえなければならないとしても」と述べる点で、平成 27 年判決と若干異なるようにも思われます。もっとも、今回の知財高裁判決は、応用美術を他の表現物とは別に扱うことを否定し、応用美術の実用的機能の分離性や高度の創作性を要求していない点において、平成 27 年判決と

同様の見解を維持しています(本事件を担当した清水裁判長のもと、今回の判決と同様の見解を述べたものとして、例えば、知財高判平成 28.11.30(平成 28(ネ) 10018 号)があります。)

今回の知財高裁判決は、改めて、応用美術の著作物性の判断基準において、他の表現物より厳格な要件を設けることを否定したものであり、地方裁判所と対峙する姿勢を示しています。今後の裁判例の動向が引き続き注目されます。(出井 甫)

[Japanese IP Topic 2017 No. 5 (English)]

**The IP High Court ruled that the Plaintiff's correction of the claims did not include a new matter however the inventions recited in the corrected claims were not supported in the detailed description of the specification (Intellectual Property High Court, December 21, 2016)**

In the invalidation trial for Patent No. 4673448 filed by the Defendant the Japan Patent Office ("JPO") did not accept the correction of the claims as requested by the Plaintiff. Instead, the JPO issued a decision that the patent should be invalidated. Dissatisfied with the JPO decision, the Plaintiff appealed to the Intellectual Property High Court ("IPHC").

The IPHC considered whether or not the JPO decision that "the correction included a new matter" was erroneous. They also considered whether the inventions recited in the corrected claims satisfied the support requirements.

Firstly, with respect to the inclusion of a new matter, the IPHC found the correction was

“judged to include no new matter.” They found the JPO’s decision that “the correction should not be accepted” was erroneous.

Secondly, with respect to the support requirements, the IPHC found that the inventions recited in the corrected claims one (1) through three (3) “did not satisfy the support requirements”. They found, therefore, that the JPO’s decision was “not erroneous for the corrected claims one (1) through three (3).” Additionally, the IPHC found that the JPO’s decision regarding claim four (4) was erroneous, as the invention recited in claim four (4) satisfied the support requirements.

The IPHC described the approach to determine whether or not the support requirements were satisfied as:

“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.” **(Note:**

the above rules are not new and are consistent with previous IPHC case precedent.)

On the basis of the rules, the IPHC then considered whether or not the inventions recited in the corrected claims one (1) through three (3) satisfied the support requirements. They found that:

“A person having ordinary skill in the art would not recognize that the target with a spherical alloy phase (B), which only includes a change in the concentration of Cr and does not specify the amount of the change, is able to address the problem to be solved by the inventions recited in the corrected claims. Therefore, the corrected claims 1 through 3 including a spherical alloy phase (B) which do not specify the amount of the change in the concentration of Cr, are not recited to the extent that the person 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. Also, the corrected claims 1 through 3 are not 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.)

In the patent prosecution procedure, applicants generally make an effort to recite or amend claims so that they can be distinguishable from the invention disclosed in prior art on the basis of what the specification discloses. This case highlights the importance of carefully describing the problem that is intended to be addressed by the present

invention (in the specification) and the claims, by considering the relationship between them.



**Hidehiko Ichikawa**

市川 英彦

[hidehiko.ichikawa@amt-law.com](mailto:hidehiko.ichikawa@amt-law.com)

Tel: 81-3-6888-1113

Fax: 81-3-6888-3113

[Japanese IP Topic 2017 No. 5 (Japanese)]

訂正は新規事項を追加するものではないものの、訂正された特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細な説明に記載したものではないことを認定した知財高裁判決(知財高判平成 28 年 12 月 21 日(平成 27 年(行ケ)第 10261 号))

特許庁は、被告により特許第 4673448 号について請求された特許無効審判において、原告により請求された訂正を認めず、特許を無効にする旨の成立審決をしました。本件は、この成立審決に対して原告がその取り消しを求めた審決取消訴訟です。

知財高裁は、本件訂正が新規事項の追加に当たるとした審決の判断、及び、本件訂正後の特許請求の範囲に記載された発明がサポート要件を満たすものではないとした審決の判断のそれぞれについて、誤りの有無を判断しました。

まず、新規事項の追加については、知財高裁は、本件訂正は「新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内においてするものである」とし、「本件訂正を認めなかった本件審決の判断は、誤りである」と結論付けました。

次に、サポート要件については、知財高裁は、訂正後

の請求項 1 ないし 3 に記載された発明は「サポート要件を満たしているとはいえないから、請求項 1 ないし 3 に係る発明についての本件審決の判断に誤りはない」と結論付けました(なお、知財高裁は、請求項 4 に係る発明については、サポート要件を満たすものであるから、本件審決の判断は誤りであると判断しました。)

具体的には、まず、知財高裁は、サポート要件の適合性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サポート要件に適合するかどうかは、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、発明の詳細な説明に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と解される。」

次に、知財高裁は、以上の観点に基づいて、訂正後の特許請求の範囲(請求項 1 ないし 3)に記載された発明に対するサポート要件の適合性について、次のように認定しました。

「Crの濃度変動があるだけで、その濃度変動の程度が何ら特定されていない球形の合金相(B)を含むターゲットは、当業者が本件各訂正発明の課題を解決できると認識できる範囲のものというとはできないから、Crの濃度変動の程度を何ら特定しない球形の合金相(B)を含む特許請求の範囲請求項 1 ないし 3 に記載された本件訂正発明 1 ないし 3 は、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

囲のものであるとはいえない。また、このような球形の合金相(B)を含むターゲットが、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ということもできない。」(下線は著者が付しました。)

この結果、知財高裁は、上記のように結論付けました。

特許出願手続きでは、一般的には、先行技術文献との差異を明確にするように明細書等の記載に基づいて特許請求の範囲を記載ないし補正することに対して特に注力がされます。これに加えて、特許請求の範囲と明細書に記載された課題とのバランスを考慮して両者を記載することも同様に重要である、ということが本件訴訟により改めて確認されています(市川 英彦)。

#### [Foreign IP Topic 2017 No. 1 (Japanese)]

#### 実用品のデザインの著作物性に関して新たな判断基準を示した米国連邦最高裁判所判決

本件は、Varsity Brands, Inc.(以下「Varsity」といいます。))が、Star Athletica, L.L.C.(以下「Star Athletica」といいます。))に対し、Star Athletica のチアリーディングユニフォームの販売行為は、Varsity の手掛けるチアリーディングユニフォームのデザイン(以下、当該チアリーディングユニフォームを「本ユニフォーム」といい、下記に引用する当該デザインを「本デザイン」といいます。))の著作権を侵害していると主張して訴えを提起した事案です。本件訴訟では、本デザインの著作物性が争点となりました。



第一審は、実用品のデザインが著作権による保護をう

けるには、そのデザインが実用品の実用的機能から物理的又は概念的に分離して識別することができることを要件とした上で、本デザインは本ユニフォームの実用的機能から分離することはできないとし、本デザインの著作物性を否定しました。

一方、控訴審である第六巡回区控訴裁判所は、本デザインは実用的機能から離れて識別できるとし、第一審の判断を覆しました。

これに対して連邦最高裁判所は、2017年3月22日、まず、実用品のデザインが、著作物として保護されるには、(a) その特徴が、実用品から分離して2次元又は3次元の美術作品として感得することができ、かつ、(b) その特徴を実用品から分離するように想像した場合、その特徴がそれ自身又はその他の物理的な表現媒体上に固定されることで絵画、図形又は彫刻の著作物として保護される要件を満たすことが必要であるとの判断基準を示しました。

その上で、連邦最高裁判所は、(a) 本ユニフォームの装飾は、絵画、図形又は彫刻上の特徴として識別することができ、(b) これを本ユニフォームから分離して他の媒体(例えばキャンバス)に固定した場合、2次元の美術の著作物として保護の要件を備え得ると判断し、控訴審の結論を維持しました。また、仮に本デザインが著作物として保護されるとしても、本ユニフォームと同一の形状、型、寸法のチアリーディングユニフォームを他人が製造することを禁止することはできないと述べました。

本判決の同意意見では、本デザインは、実用品のデザインではなく、それ自体、独立した絵画又は図形の著作物と評価できるため、上記要件を検討しなくとも保護され得るとの見解が示されています。他方、反対意見では、本デザインは本ユニフォームを形作っているため、本ユニフォームと分離することはできず、著作物として

保護され得ないとの見解が示されています。

米国著作権法 101 条は、実用品のデザインが著作物として保護されるには、(1)当該デザインが実用品の実用性と別個に分離することができ、かつ、(2)独立して存在しうる絵画、図形又は彫刻の特徴を有している必要があると規定しています。

従来、裁判所は、上記要件(1)について、今回の第一審のように、実用的機能とデザインとの物理的分離可能性又は概念的分離可能性という観点からその充足性を検討していました。しかし、今回、連邦最高裁判所は上記要件(1)に関する従来の運用を放棄し、前記のとおり、実用品のデザインの著作物性に関する新たな判断基準を示しました。

近時、日本においても実用品のデザインの著作物性の判断基準について、下級審裁判所と知財高裁とで異なる見解が示されています。今後、実用品のデザインの著作物性に関する世界各国の動向が注目されます。  
(出井 甫)



- 
- 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 山内 真之 ([masayuki.yamanouchi@amt-law.com](mailto:masayuki.yamanouchi@amt-law.com))  
Editor:  
Masayuki Yamanouchi ([masayuki.yamanouchi@amt-law.com](mailto:masayuki.yamanouchi@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、[jp-newsletter@amt-law.com](mailto:jp-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  
[jp-newsletter@amt-law.com](mailto:jp-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>