

December 2019 / 2019 年 12 月

Contents

- Our firm's patent filing department welcomed the 10th year anniversary this October. This newsletter provides Dr. Ono's acknowledgment and a summary of his presentation entitled "Description Requirements, Trends at the Japan Patent Office over the Last Decade" at our 10th year anniversary seminar. (p.2)
- On June 7, 2019, the IP High Court rendered a grand panel decision regarding damage calculation (the IP High Court, Case No. 2018 (Ne) 10063), and we briefly explain the decision as well as the relevant amendment to the Patent Act, which will become effective on April 1, 2020.(p.5)
- On August 27, 2019, the Supreme Court handed down a decision regarding inventive step (Case No. 2019 (Gyo-hi) 69), and we briefly explain the decision.(p.13)
- Also, this newsletter will explain the amendments to the Design Act as well as the new mediation system, which commenced in October 2019(p.17), and the inspection system to become effective by November 2020.(p.21)
- 当事務所の特許出願部門は、今年 10 月、お蔭様で設立 10 周年を迎えることができました。本ニュースレターでは、小野誠弁理士の謝辞と、彼が 10 周年記念セミナーでした「過去 10 年における特許庁の記載要件判断のトレンド」と題する発表の要旨をご紹介します。(p.2)
- 2019 年 6 月 7 日、知財高裁は、損害の計算に関する大合議判決を下しましたが(知財高裁平成 30 年(ネ)第 10063 号事件)、この判決及びこれに関する 2020 年 4 月 1 日施行予定の特許法改正について簡単にご紹介します。(p.10)
- 2019 年 8 月 27 日、最高裁は、進歩性に関する判決を下しましたが(平成 30 年(行ヒ)第 69 号)、この判決について簡単にご紹介します。(p.15)
- さらに、2020 年 10 月施行予定の意匠法の改正(p.19)、2019 年 10 月に開始された知財調停及び 2020 年 11 月までに施行される予定の特許訴訟における査証制度について簡単に説明します。(p.22)

[Japanese IP Topic 2019 No. 6 (English)]

"10th Anniversary Seminar of AMT Patent Filing Department"

This year, we celebrate 10 years of our patent filing department at AMT. Over the decade, we have expanded our team significantly, i.e. the team has grown from 2 patent attorneys in 2009 to 15 patent attorneys in 2019, covering all technical fields such as Biotechnology, Chemistry, IT, Materials Science, Machinery and etc.

To celebrate it, we held a 10th anniversary seminar at our Tokyo office on October 9th and Osaka office on October 11th. During the seminar, Prof. Yoshiyuki Tanabe of Tokyo University lectured on role sharing between the IP High Court and the Patent Office in determining validity of patent. Also, AMT attorneys spoke about some other hot topics. There was a lively panel discussion between the Prof. Tanabe and AMT attorneys about the international jurisdiction problem on intellectual property.

The seminar was very successful as about 120 legal and IP experts from industries participated. We are planning to hold such seminars from time to time.

Thanks to our clients, our patent filing department has been growing steadily. We thank all our clients for their support up until now and ask for continued guidance and encouragement.



[Japanese IP Topic 2019 No. 6 (Japanese)]

特許出願部門 10 周年セミナーのご報告

今年は、AMTに特許出願部門が誕生してから10周年の節目の年でした。この間、特許弁理士数は2名から15名に増加し、取り扱う技術分野もバイオ・化学からIT、新素材、機械等の分野まで拡大してきました。

AMTでは、特許出願部門10周年を記念して、去る10月9日に東京オフィスで、また10月11日には大阪オフィスにて記念セミナーを開催しました。セミナーには、東京大学の田村善之教授をお迎えして、「特許無効判断に関する知的財産高等裁判所と特許庁の役割分担」についてご講演いただきました。さらに、AMTの弁理士・弁理士により3つのトピックスについてプレゼンテーションをさせていただくとともに、田村教授も交えて「国際的な知財紛争における管轄等の問題」についての活発なパネルディスカッションも行いました。

おかげさまで、セミナーには東京と大阪を併せて約120名の企業法務・知財関係者様にご参加くださり、盛況のうちに終了することができました。今後も、このようなセミナーを随時開催していく所存です。

このように、AMT 特許出願部門が順調に成長させていただいているのは、ひとえにクライアント様方のお力添えによるものと存じます。ここで改めてお礼を申し上げるとともに、引き続き、ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

[Japanese IP Topic 2019 No. 7 (English)]

Description Requirements, Trends at the Japan Patent Office over the Last Decade

On its 10th anniversary, we take a look back at how the trend of decision by the JPO on Description requirements has changed over the past decade.

The statistics showed that, in appeals from final rejections of the Examination Division (ED), the Appellants' success rate has significantly increased after 2016 (date of decision). Specifically, regarding Enablement requirement (Art. 36 (4)), the Board of Appeals (BA) overturned the ED's rejection in only 10-20 % of the appeal cases before 2016, whereas after 2016 the rate has increased to 50-60%. Regarding Written Description and Clarity requirements (Art. 36 (6)), the Appellants' success rate was only 20-30% before 2016, whereas it has increased to 70-80% after 2016. On the other hand, there is no clear trend in trial for invalidation (i.e. inter partes review) cases, but there is a tendency that the invalidation rate is relatively high when the Opponents assert both the lack of Inventive Step and violation of Description requirements as compared to Inventive Step alone. Regarding post-grant

opposition (i.e. ex parte opposition), no trend can be seen because the revocation rate itself is very low, as low as 10-20% over the time.

A review of individual cases suggested that, regarding Enablement requirement, the increased Appellants' success rate in appeal from ED's final rejection might be due to the change of JPO practice that is much more flexible about submission of post filing data than before. For instance, in the old version of Examination Handbook for medical use invention, the patent applicants were generally required to provide in vivo test data showing the claimed pharmacological effect in the specification as filed, and not allowed to submit such data after the filing of the patent application. However, under the new version of the Handbook issued September, 2015, the Examiner may be more flexible and willing to consider post filing data in many cases.

For example, in Appeal Case No. 2017-12438, the claims directed to a method of maintaining mesenchymal stem cell population in a quiescent state which can be used as regenerative medicine, were rejected by the ED as not satisfying the Enablement requirement. Specifically, the ED pointed out that a single Working Example in the original specification only described that the stem cells were maintained under a specific conditions, and concluded that the claim was not allowable unless so specified because there would be no common general knowledge that the stem cells would be maintained in a quiescent state under other conditions. In response to the final rejection by the ED, the patent applicant filed an appeal before the BA and submitted experimental data to support enablement, by which the BA overturned the ED's rejection and allowed the broader claims.

Regarding Written Description requirement, the possible reason for the above trend might be that

the JPO Examiners have become considering the background art or common general knowledge at the priority date very carefully. For example, in Appeal Case No. 2017-13141, the ED rejected the claims directed to a method of converting gingerols to shogaols (i.e. pharmaceutically active compounds) by post-processing fermented ginger. The ED stated that those skilled in the art would not consider the desired conversion reaction would occur under different conditions than those described in the Working Example of the patent specification. In the appeal, the BA has overturned the ED's rejection in view of the fact that those skilled in the art knew the enzyme that converts gingerols to shogaols as well as the optimal conditions for the enzymatic reaction, and therefore they could easily determine the processing conditions.

Regarding the Clarity requirement, the Appellants' success rate in appeal proceedings appears to have increased in response to an IP High Court decision that clearly distinguished Clarity requirement from Enablement requirement. Specifically, before the IP High Court decision, the JPO had consistently rejected claims as being unclear when it appeared that the technical effect of the invention would not be achievable over the entire scope of the claims. However, in Trial Case No. 2009 (Gyo-Ke) 10434, the judge ruled "whether or not the invention for which a patent is sought is clear should be determined from the perspective of whether or not the scope of claims is unclear to the extent that it could cause unexpected disadvantages to a third party" and "it is impermissible to require that the description of claims represent any technical meaning in relation to the function, characteristics, problem to be solved, or intended effect of the invention." The JPO practice seems to have changed after the IP High Court decision (e.g. in Invalidation Case No. 2017-800105).

In light of these trends, it is more important than ever for patent drafters to clearly describe the technical concept of the invention (i.e. background art, principle to solve the problem and etc.) in the specification as filed. Also, it is important to draft patent claims such that the metes and bounds of the claims are understood, so as not to cause unexpected disadvantages to a third party.



Makoto Ono (Dr.)

小野 誠

makoto.ono@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1407

Fax: 81-3-6775-2407

[Japanese IP Topic 2019 No. 7 (Japanese)]

過去 10 年における特許庁の記載要件判断のトレンド

AMT 特許出願部門も 10 周年を迎えたことから、過去 10 年間ににおける特許庁の記載要件判断の傾向について研究した。

まず、統計的な観点からは、拒絶査定不服審判における査定の取消率が 2016 年(審決日)を境にして顕著に上昇していた。具体的には、実施可能要件(36 条 4 項)による拒絶査定の取消率が、2016 年よりも前では 10~20%であったのに対して、2016 年以降では 50~60%となっていた。また、サポート要件及び明確性要件(36 条 6 項)による拒絶査定の取消率は、2016 年よりも前では 20~30%であったのに対して、2016 年以降では 70~80%に上昇していた。一方、無効審判ではこのような顕著な傾向はみられなかったが、近時、無効理由として進歩性のみを主張した場合と、進歩性および記載要件不備を主張した場合における無効化率が、後者のほうが高くなる傾向がみられた。なお、異議申立については全体の特許取消率が 10~20%程度で推移しており、取消率自体が低いことから、特に記載要件に関するトレンドは明らかでなかった。

つぎに、個別の記載要件について、実施可能要件では、いわゆる後出しデータを許容するケースが増加したことが上記の理由の一つと推測された。このような特許庁実務の変化は、例えば 2015 年 9 月発行の審査ハンドブック(医薬発明)に端的に表れていると考えられた。すなわち、同ハンドブック発行以前は、出願当初明細書に薬理試験結果が記載されていない場合は実施可能要件違反とされ、当該実験データを出願後に提出することは原則として認められていなかった。しかし、新たに発行されたハンドブックでは、場合により出願後に提出された試験結果も参酌し得るといった、柔軟な対応がされることになった。

そのような事例としては、不服 2017-12438 が挙げられる。この特許出願は、再生医療に使用される間葉系幹細胞を休眠状態で保存する方法に関するものであるが、特許明細書には限られた条件下で行われた実施例しか記載されていなかったこと、およびそれ以外の条件下でも休眠状態に維持し得るという技術常識も存在しないことから、特許庁審査官は、当該実施例程度のものでなければ実施可能要件を満たさないと判断した。これに対して、特許庁審判部は、出願人が提出した後出しデータを受け入れて、審査官の判断を覆した事例である。

一方、サポート要件については、特許庁の実務が出願時の技術常識を積極的に考慮するようになってきていることが、拒絶査定の取消率上昇の原因の一つと推測された。例えば、不服 2017-13141 の対象となった特許出願は、発酵ショウガを後処理することにより、それに含有されるジングロール類をショウガオール類(薬理活性物質)に変換させる方法に関連するものであるが、特許庁審査官は、特許明細書の実施例に記載された特定の処理条件以外の条件下でも所望の変換反応が達成できるとは認められなかった。これに対して、審判部は、当該特許出願時にジングロールをショウガオールに変換する酵素反応の適当な条件が知られていたことから、当業者であればそのような条件下で後処理を行えばよいことを理解し得るとして拒絶査定を取り消した。

最後に、明確性要件については、当該要件と実施可能要件の関係が整理されたことが、拒絶査定の取

消率上昇の原因の 1 つと推測された。つまり、以前は、特許請求の範囲の全体において所望の効果が得られないと推測された場合には、そのことを理由として、請求項の記載が明確性を欠くものと判断される傾向があった。しかし、平成 21 年(行ケ)第 10434 号において知財高裁は、請求項の記載の明確性は「第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべき」ものであり、「特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されない」と判示した。この判決をうけて、特許庁の実務も変更されたと思われる(例えば、無効 2017-800105 等)。

上記のようなトレンドを考慮すると、近時では、特許出願明細書を作成する際に、その発明の技術的コンセプト(背景技術や課題解決のメカニズム)を明確に記載しておくことのメリットが増しているように思われる。また、特許請求の範囲は、第三者に不測の不利益を及ぼすようなものでないこと、つまり発明の外延を明確に記載すべきと思われる。

[Japanese IP Topic 2019 No. 8 (English)]

The IP High Court's grand panel decision, June 7, 2019. Case No. 2018 (Ne) 10063) and the amendment to the Patent Act on damage calculation

1 Intellectual Property High Court Grand Panel Judgment

On June 7, 2019, the Intellectual Property High Court Grand Panel (Case No. 2018 (Ne) No. 10063) issued a judgment ("the Judgment") considering whether the Defendants (Appellants) infringed the Plaintiff (Appellee)'s patent rights concerning an invention entitled "Carbon Dioxide-Containing Viscous Composition", which costs should be deducted from a damages calculation, what facts may be considered in rebutting the

presumption of Article 102, Paragraph (2) of the Patent Act, and what circumstances should be taken into account in the course of calculating damages under Article 102, Paragraph (3) of the Patent Act.

(1) Calculation of the amount of profit earned by an infringer due to an infringement prescribed in Article 102, Paragraph (2) of the Patent Act

The Patent Act includes special provisions in Article 102 for negative property damage as a special rule relating to calculation of damages under Article 709 of the Civil Code and Article 102, Paragraph (2) of the Patent Act presumes the amount of profits earned by the infringer to be the amount of damages sustained by the patentee.

The Intellectual Property High Court determined that: "It should be construed that an amount of profit made by an infringer due to an infringing act of Article 102, Paragraph (2) of the Patent Act is an amount of marginal profit in which only an additional cost that was necessitated in direct relation to manufacture and sales of infringing products by the infringer is deducted from sales figures of the infringing products by the infringer, and the burden of proof is on the patentee's side. . . . Expenses to be deducted . . . include, for example, raw material cost, purchase cost, and shipping cost for infringing products. In contrast, for example, an employment cost as well as traveling and communication costs in administrative part do not correspond to additional expenses that were necessitated in direct relation to manufacture and sales of infringing products in usual circumstances."

There had been a view that the only expenses to be deducted in calculating the profit amount were variable expenses that increase and decrease in proportion to the quantity of products, but the Judgment clarified that deductible expenses

shall be those that are "additionally necessitated in direct relation" to the production and sales of the same product (so-called infringer marginal profit theory).

The court did not deduct the employment costs due to the uncertainty of how personnel were involved in the manufacture and sale of the infringing products. Similarly, the court did not deduct the promotion costs, or the experiment and research expenses, with some exceptions, because the costs were not shown to be directed to the infringing products. However, some of the promotion costs that were recognized as being incurred in promotion for the infringing products, and some of the outsourced experiment and research expenses that were related to the antiseptic and antifungal tests of the infringing products were deducted as additional costs that were necessitated in direct relation to manufacture and sales of infringing products.

(2) Circumstances rebutting the presumption

The presumption in Article 102, Paragraph (2) of the Patent Act that the amount of profits earned by the infringer is the amount of damages sustained by the patentee may be rebutted by proving certain circumstances that disprove the connection between a profit gained by the infringer and damages to the patentee. The Intellectual Property High Court clarified that the infringer should bear the burden of proving those circumstances, and determined that the following factors, among others, may be considered in rebuttal of the presumption under Article 102, Paragraph (2): "[i] a difference in business style (market is not the same) between patentee and infringer; [ii] the presence of competing products in a market; [iii] marketing efforts of infringer (branding, advertisement); and [iv] performance of infringing products (features other than patent

invention including function and design)." Also, if a patent invention is implemented for only a portion of the infringing products, the Intellectual Property High Court determined that: "it cannot be deduced directly from the fact that the patent invention is implemented for only a part of the infringing products that the above rebuttal to presumption is recognized, but it is reasonable to find by comprehensively taking into account the circumstances such as an importance of a part of an infringing product where the patent invention is implemented and the customer attracting force of the patent invention."

The Intellectual Property High Court did not accept any allegations made by the appellants (infringers) in rebuttal of the presumption. Specifically, the appellants alleged that the existence of other carbonate pack cosmetics could be a factor to rebut the presumption because those cosmetics compete with the infringing products, but the court determined that it is not reasonable to conclude that all pack cosmetics utilizing carbonate gas are competing products without regard to the dosage form because the dosage form affects consumer satisfaction and each consumer selects the dosage form according to the individual's need and favor. Further, the court determined that even if business operators engage in the typical level of sales efforts, an ordinary level of marketing device and marketing efforts cannot be a factor to rebut the presumption because a business company usually manufactures products based on the utility of the products and the marketing efforts. Also, the court did not accept the allegation by the appellants (infringers) that the amount of damages should be reduced because the infringing products were implemented products of the patent invention owned by the appellant. On this point, the court stated that "Should an infringing product be an

implemented product of the other patent invention, it would not directly lead to the rebuttal to presumption. There should be any circumstances where the implementation of the other patent invention contributes to the sales of the infringing product.”

As will be described below, there have been discussions that the damages amount stipulated in the Patent Act should be increased, and the Intellectual Property High Court appears to have taken a position for limiting deductions to the damages amount.

(2) Calculation method of the amount to be paid for the implementation of the patent invention in accordance with Article 102, Paragraph (3) of the Patent Act

Article 102, Paragraph (3) of the Patent Act stipulates that “an amount corresponding to an amount to be paid for the implementation of the patent invention” may be claimed as the amount of damages sustained. Damages under the provision are understood to be calculated on a sales figure basis for infringing products by multiplying the sales figure by a royalty rate to be paid for the implementation. Previously, the relevant part of Article 102, Paragraph (3) stated that: “an amount corresponding to an amount to be paid usually for the implementation of the patent invention,” however, that construction would not deter infringement because an infringer was only required to pay the royalty rate for the implementation under usual license agreement as damages, thus, the revision by 1998 Law No. 51 deleted “usually” from Article 102, Paragraph (3). Furthermore, as will be described below, this Article is amended again so that “the amount equivalent to the licensing fee which would have been agreed on the assumption that the patent right was infringed” is a consideration in

calculating damages.

On this point, the Intellectual Property High Court noted that a royalty rate is usually determined at a stage in the proceeding in which it is not clear whether the licensee’s product will fall within the technical scope of the patent invention or whether the patent should be invalidated, so “ in calculating damage on the basis of the same Paragraph [Paragraph (3)], it is not always necessary to be based on a royalty rate in the license agreement for the patent right, but a rate to be paid for the implementation as determined post facto for a person who infringed a patent right would inevitably become a higher rate compared to an usual royalty rate.” The court further stated that: “a royalty rate to be paid for the implementation should be determined as a reasonable royalty rate by comprehensively taking into account the following circumstances appeared in a lawsuit: [i] a royalty rate in the actual license agreement of the patent invention or if it is indefinite, a market rate of royalty rate in their business; [ii] the value of the patent invention itself; i.e., the technical content or significance of the patent invention, and the substitutability with alternative products; [iii] contributions to sales figure and profit when the patent invention is used for products and a manner of infringement; and [iv] a competition between patentee and infringer as well as a business policy of patentee.”

Then, the court determined that the royalty rate should be 10%, taking into account that the settled royalty rate in a similar patent infringement case in the same field was 10% of sales. This rate is a little less than twice the statistical rates of 5.3% and 6.1% used in licensing agreements in the same field, and the court clarified that the rate in the case of infringement litigation should be higher than the rate in a licensing agreement.

2 Patent Act Amendment

A law partially amending the Patent Act was promulgated on May 17, 2019 and will take effect on April 1, 2020. This amendment established an experts' examination system and reviewed the method for calculating the amount of compensation for damages. In this article, we will introduce the review of the method for calculating the amount of compensation for damages.

(1) Patent Act Article 102, Paragraph 1 (Amended Act)

Article 102, Paragraph (1) of the Patent Act was amended, and the calculation method in that paragraph calls for multiplying the amount of profit per unit of products that would have been sold by the patentee or the exclusive licensee if there had been no infringement by the quantity of products assigned by the infringer. The language of this Article was amended in a way that is difficult to interpret, but by reference to the discussion in the revision council, it seems that there was no intention to amend the calculation method prescribed in Article 102, Paragraph (1), so the calculation method remains the same after the amendment. Specifically, the damage amount will be calculated by multiplying the assigned quantity (with some deduction if appreciable) by patentee's profit per unit of products pursuant to Article 102, Paragraph (1).

The first sentence of Article 102, Paragraph (1) of the amended act stipulated that the total amount of Items 1 and 2 in the Article can be the amount of damage incurred by the patent owner or the exclusive licensee, and Item 2 of the Paragraph stipulates "the amount corresponding to the amount of money to be received for the implementation of the patented invention." The

amount stipulated in Item 2 is the same as the equivalent royalty amount that is contained in Article 102, Paragraph (3), and thus allows revival of an amount equivalent to the licensing fee in relation to the deducted portion for the calculation pursuant to Item 1.

Some of judicial precedents prior to the decision in the Chair-type Massage Machine case (Intellectual Property High Court September 25, 2006) allowed application of Article 102, Paragraph (3) and added the amount equivalent to the royalty amount in relation to the deducted portion pursuant to Article 102, Paragraph (1) to the damage amount. Following the Chair-type Massage Machine case, most courts denied recovery of that amount. The amended act allows for adding the amount equivalent to a royalty amount in relation to the deducted portion pursuant to Article 102, Paragraph (1) and will change this judicial practice after the Chair-type Massage Machine case.

As mentioned above, in Article 102, Paragraph (1), the damage amount will be calculated by multiplying the assigned quantity, which was assigned by the infringer, by the patentee's profit per unit of products and some quantity may be deducted from the assigned quantity. Cases in which the quantity is deducted from the assigned quantity in the course of the calculation prescribed in Item 1 include, for example, where the patent right holder is a small / medium-sized enterprise with a production capacity that is not high enough to produce all assigned quantities, or where there is a competitor, other than the patent right holder and the infringer and the presence of which means that the right holder is unable to absorb all of the assigned quantities even if the infringer does not manufacture or sell the infringing products because the competitor will absorb some of the demand. In the former case,

the right holder may be able to obtain royalty income by licensing to other companies for the parts exceeding their production capacity. In that case, not all of the amount of damage incurred by the right holder is calculated in accordance with Item 1 and the amount equivalent to the licensing fee should be added.

However, there are various reasons that the assigned quantity would be deducted in the course of the calculation pursuant to Item 1. For example, it may not be appropriate to allow the revival of the corresponding licensing fee, such as if the contribution of the patent to the sales of the infringing goods is low. Academics have advanced different approaches on the issue of whether the revival of the corresponding licensing fee should be allowed. Most academic theories lean toward the affirmative view that revival of the corresponding licensing fee should be allowed in relation to all of the deducted portion without exception, or the compromise view that the combined use of Items 1 and 2 should be allowed only in relation to the portion of the assigned quantity that is deducted because the patentee does not have the capability to use the patent. In addition, as an initial matter, it may not be possible to clearly separate the facts as to the quantity exceeding the quantity that is capable of implementation and the quantity to be deducted pursuant to other reasons. In practice, the calculation pursuant to Article 102 will become complicated and may result in delay of the litigation, which may be contrary to the legislative purpose of simplifying the process of calculating damages through a presumption.

In addition, there is no clear provision for rebuttal of the presumption in Article 102, Paragraph (2) of the Patent Act, and therefore no specific amendment for the revival of the equivalent licensing fee was introduced. However, this

aspect of Paragraph (2) will be read in parallel with Paragraph (1) because many courts interpret Paragraphs (1) and (2) similarly.

(2) Article 102, Paragraph (4) of the Patent Act

Article 102, Paragraph (4) of the Amended Patent Act, which was newly added by the recent amendment, clarifies that: “that the court may...consider the amount equivalent to the licensing fee which would have been agreed on the assumption that the patent right was infringed” in the course of calculating the rate equivalent to the royalty rate. As mentioned above, this Paragraph stipulates that the royalty rate in compensation for infringement shall be higher than the royalty rate in a license agreement because if the rates were same, the infringer would benefit.

In the course of the amendment of the Patent Act, the following circumstances were discussed as possible points of consideration for raising the royalty rate in the calculation of compensation for infringement: (i) the finding that a valid patent was infringed, (ii) the loss of opportunity for the patentee to make a licensing decision; and (iii) the fact that the infringer did not take on contractual constraints. In addition, there were discussions that the amended language of the Article should not stipulate specific factors for consideration, but should instead provide general guidance to consider various relevant factors and therefore the amended act describes the factors in a general style.



Masayuki Yamanouchi

山内 真之

masayuki.yamanouchi@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1187

Fax: 81-3-6775-2187



Yumiko Shirahase

白波瀬 悠美子

yumiko.shirahase@amt-law.com

Tel: 81-6-6485-5706

Fax: 81-6-6485-5701

[Japanese IP Topic 2019 No. 8 (Japanese)]

損害額算定に関する知財高裁大合議令和元年 6 月 7 日判決及び特許法改正

1 知財高裁大合議判決

知財高裁大合議令和元年 6 月 7 日判決(事件番号平成 30 年(ネ)第 10063 号、以下「本判決」といいます。)は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」と称する発明に係る特許権について、被告(控訴人)らの侵害を認め、その損害額に関して、特許法 102 条 2 項を適用して推定を認めるとともに、損害額算定にあたって控除すべき経費及び推定覆滅事由について判示し、また同条 3 項を適用して相当実施料額の算定方法についても判示しましたので、本判決の損害額算定に関する判示事項についてご紹介します。

(1) 特許法 102 条 2 項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額の算定について

知財高裁は、「特許法 102 条 2 項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。」「(控除すべき経費は)例えば、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等がこれに当たる。これに対し、例えば、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たらない。」と判示しました。

利益額算定にあたり控除する経費については、数量に比例して増減する変動費のみとする説などもありましたが、今回知財高裁は「直接関連して」「追加的に必要となった」経費を控除する説(いわゆる侵害者限界利益説)をとることを明確に判示したことになります。

具体的なあてはめにおいては、人件費については、対象となった人員の侵害品の製造販売に関する従事状況が明らかでないとしてその経費控除を認めませんでした。同様に、広告費等と試験研究費についても、一部を除き、侵害品の製造販売との関連が明らかでないなどの理由で、経費控除を認めませんでした。これに対し、侵害品のプロモーション代として支出したことが認められた広告費及び被告から外注された試験研究費の一部で侵害品の防腐・防カビ試験に関するものであると認められたものについては、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものとして控除が認められました。

(2) 推定覆滅事由について

特許法 102 条 2 項は侵害者が得た利益を特許権者が受けた損害と推定する規定ですので、明文の規定はありませんが、同条 1 項ただし書きと同様に、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情が立証されれば、推定が覆滅されると解釈されています。知財高裁は、推定覆滅事情について侵害者が主張立証責任を負うことを明示したうえで、「例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情」及び「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合」を推定覆滅の事情として考慮できるものとして例示列挙しました。このうち、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合(いわゆる部品特許の場合)については、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である」と説示しています。

その上で、実際のあてはめにおいては、知財高裁は

控訴人ら(侵害者)の推定覆滅の主張をいずれも認めませんでした。具体的には、競合品の存在について、競合品の範囲を炭酸ガスを利用したパック化粧料全てと広く捉えた侵害者の主張に対し、侵害品は炭酸パック2剤型であることを指摘して各消費者の必要や好みに応じて化粧料が選択されるのであるから剤型を捨象して競合品であると解することは相当でないとしました。また、営業努力については、事業者は営業努力を行うのが通常であるから通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても推定覆滅事由にあたらないとし、通常の範囲を超える工夫や営業努力がされたことを認めるに足る証拠がないとして覆滅を認めませんでした。さらに、侵害品に顕著な効果があるとの主張についても顕著な効果があるとは認められませんでした。控訴人らは、その他にも、侵害品が他の特許の実施品であること、本件特許発明の技術的価値が低いこと、本件特許発明の侵害品に対する寄与が限定的であること、などを推定覆滅事由として主張しましたが、知財高裁は、侵害品が他の特許の実施品であることを推定覆滅事由とするためには当該他の特許の実施が侵害品の売り上げに貢献しているといった事情がなければならない、と述べたうえで、侵害品が他の特許の実施品であること自体を認めず、また、その余の主張については被控訴人の受ける損害と無関係であるとして、控訴人らの主張を排斥しました。

後述するとおり、特許法改正では損害額を高くする方向の改正がされており、特許侵害に対する損害賠償額を増やそうという議論があります。当該議論の状況に照らすと、本判決については、知財高裁は、本判決で容易には推定覆滅を認めない、すなわち容易には損害額を減算しない姿勢を打ち出した、と理解することも可能と考えられます。

(3) 特許法 102 条 3 項所定の実施に対し受けるべき金銭の額の算定方法について

特許法 102 条 3 項では「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」を損害額とすると定められています。これはいわゆる実施料分を損害額とするという規定ですが、侵害者にとって、侵害行為の前に実施許諾を受けて当該発明を実施した場合に支払う実施料と同程度の金額が損害額とされてしまえば、実施許諾を受けずに侵害をして損害賠償

命令が出てから実施料を払うことにした方が得になってしまい、侵害者の「侵害し得」になってしまいます。そのような事態を避けるため、平成 10 年特許法改正では「通常受けるべき金銭の額」とされていた文言の「通常」の部分が削除されたという経緯があります。さらに、後述するとおり今回の特許法改正(102 条 4 項)で、損害算定時には「特許権の侵害があったことを前提として合意した場合のライセンス料相当額を考慮できる」とされ、実施許諾契約の交渉時よりも高額な実施料率に基づく算定がされるべきとの考え方が打ち出されています。

知財高裁も、上記の点に言及し、実施許諾契約交渉時は技術範囲への属非や特許の有効性が明らかではないなどの制約があるのに対し、侵害訴訟の場面ではそれらが明らかになっているから、「特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべき」と述べたうえで、具体的な料率の算定においては、「①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべき」と述べました。具体的なあてはめにおいては、同分野の特許権侵害に関する解決金を売上高の 10%とした事例があることなどを挙げて実施料率を 10%としました。この料率は、同分野の統計的な実施許諾契約時の実施料率が 5.3%ないし 6.1%であることを踏まえると約 2 倍弱の料率となっており、明確に侵害訴訟の場面における実施料率が高額となることを示したものとと言えます。

2 特許法改正

特許法を一部改正する法律が 2019 年 5 月 17 日に公布され、2020 年 4 月 1 日に施行されます。今回の改正では査証制度が創設され、損害賠償額算定方法が見直されましたが、本稿では損害賠償算定方法の見直しについてご紹介します。

(1) 特許法 102 条 1 項(改正法)について

特許法 102 条 1 項が改正され、同項 1 号において、改正前の特許法 102 条 1 項に定められていた、権利者の単位数量当たり利益に侵害数量を乗じて算定する損害算定方法が定められました。条文そのものは解釈の難しい構造に改正されていますが、改正審議会における議論を参照すると、改正前の特許法 102 条 1 項所定の算定方法を変更するという意図はないと思われるため、「当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量」(実施相応数量)を超えないという限定が、改正前の特許法 102 条 1 項における実施の能力がない場合に対応し、「特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるとき」(特定数量があるとき)という限定が、改正前の特許法 102 条 1 項におけるただし書きに対応しており、実質的に改正前 102 条 1 項所定の算定方法と同じと考えて良いでしょう。

そして、改正法 102 条 1 項柱書において、1 号と 2 号の「合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる」と定められ、同項 2 号には実施相応数量を超える数量又は特定数量に対する「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」が定められました。この 2 号に定められた額は 102 条 3 項に定められている相当実施料と同様であり、1 号所定の算定方法で譲渡数量から減算された数量について、相当実施料の復活を認めたものです。

裁判例においては、102 条 1 項の推定覆滅部分について同条 3 項の適用ができるか否かについて、椅子式マッサージ機事件(知財高裁平成 18 年 9 月 25 日)以前は適用を認める裁判例が散見されましたが、同事件判決以降は 102 条 3 項の適用が否定されてきており、改正法はこの裁判実務を変更することになると考えられます。

1 号所定の算定方法で譲渡数量から数量が減算される場合とは、例えば権利者が中小企業で生産能力が低く、侵害数量のすべてを生産できるような能力がない場合や、権利者と侵害者以外にも競合品(非侵害品)を製造販売している事業者が存在し侵害品の製造販売がなかったとしても権利者がその需要全てを吸収することはできなかったと考えられる場合などですが、前者のような場合においては、権利者は自

身の生産能力を超える部分については他社にライセンスすることで実施料収入を得ることができたはず、との考え方も可能です。したがって、権利者に生じた損害としては 1 号所定の損害額だけでは足りず、権利者の利益率による損害額算定が認められなかった数量についても、相当実施料の損害額を加算すべきと考えられ、今回の改正がされました。

もっとも、1 号所定の算定方法で譲渡数量から数量が減算される理由は様々であり、例えば相当実施料分の復活を認めることが適当でないと考えられる理由(特許の価値が低く侵害品の売上げに寄与した程度が低いと考えられる場合など)もあります。どのような理由による減算であれば 2 号による相当実施料分の復活を認めるべきかには議論があり、実施相応数量を超える数量については 2 号による相当実施料分の復活を認めて良いと概ね考えられていますが、特定数量については覆滅された理由によって相当実施料分の復活を認めるべきでないとする説や、特定数量についてはすべて相当実施料分の復活を認めるべきでないとする説があります。また、そもそも実施相応数量を超える数量と特定数量を事実認定において明確に分けられるものではないとの指摘もされています。このように議論がされている状況で、実際の運用にあたっては、特許法 102 条は損害額算定を容易にするための推定規定であったはずが、推定覆滅事由によって相当実施料分の復活を認めるか否かを分類しなければいけないとなると、損害額算定が複雑化し、訴訟遅延にもつながってしまうので、そもそもの立法趣旨に反するのではないかとの声も聴かれます。実務において改正法 102 条 1 項の適用がどのようになされるかについては、今後の裁判例が注目されます。

さらに、改正法 102 条 1 項 2 号には「特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。」とのかつこ書きがありますが、立法の議論において当該文言の解釈適用については今後の裁判実務に委ねるとされており、現時点ではこのかつこ書きがどのように解釈されるのか不透明な状況です。こちらも今後の裁判例の蓄積が期待されます。

なお、特許法 102 条 2 項にはそもそも推定覆滅の明

文規定がなく、したがって推定覆滅した場合の相当実施料分の復活についても規定はなされませんが、実務上、102 条 2 項の適用場面においても 1 項と同様に推定覆滅がされているので、相当実施料分の復活についても 1 項と同様に解釈適用されるものと予測されています。

(2) 特許法 102 条 4 項について

今回の改正で新設された特許法 102 条 4 項には、相当実施料率を算定するにあたり、「特許権の侵害があったことを前提として合意した場合のライセンス料相当額を考慮できる」と明記されました。これは、上記のとおり、実施許諾契約時の実施料率と損害賠償の場面での相当実施料率が大差ないと侵害者の侵害し得になってしまうという問題意識から、損害賠償の場面での相当実施料率を、考慮要素に基づき実施許諾契約時の実施料率よりも高く算定することを明文で定めたものです。

損害賠償の場面での相当実施料率が高くなる要因として、改正の議論においては、本判決でも言及された特許の有効性や技術的範囲に属することが明らかになっていることに加え、特許権者にとって契約の判断機会が失われていること、すなわち特許権者にとって、侵害者にライセンスをしないという選択の自由が奪われていること、及び、侵害者が最低保証料支払いなどの契約上の制約を負っていないことも挙げられています。これらの要素などを考慮して損害賠償の場面での相当実施料率を算定することになりますが、改正法の規定に当たっては、様々な考慮要素を読み込めるようにするため、具体的な考慮要素を列挙するのではなく、特許権の侵害を前提に合理的な当事者が交渉したならば得られた料率として概念的な規定ぶりとされています。

[Japanese IP Topic 2019 No. 9 (English)]

Japanese Supreme Court Decision of August 27, 2019 regarding inventive step

This Supreme Court decision addressed how to evaluate the effect of an invention in the context of inventive step. The Supreme Court vacated the decision of the Intellectual Property High Court (“the IP High Court”), which denied the inventive step, and remanded the case to the IP High Court. Therefore, depending upon the finding of further facts, inventive step may be affirmed, and this Supreme Court decision may be favorable to a patentee.

This case was initiated by an invalidation trial at the Japan Patent Office (“the JPO”) regarding Japanese Patent No. 3068858 (“the Patent”) directed to topical ophthalmic formulations used for treating allergic eye diseases. The present invention (“the Patented Invention”) relates to therapeutic and prophylactic topical use of 11-(3-dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, which is publicly known as Oxepin derivatives, for treating and/or preventing allergic eye diseases. The Final-Appellee commenced an invalidation action against the Patent at the JPO, and the JPO’s trial decision was appealed and remanded twice. At the third trial, the JPO ruled that the Patent, as corrected, was valid (“the 3rd JPO Decision”).

The 3rd JPO Decision was also appealed, and the IP High Court denied the inventive step due to the lack of an outstanding effect and ruled that the JPO was mistaken in finding the inventive step. The IP High Court decision ruled that the effect of the present invention was not unpredictable or outstanding in view of the composition of the present invention, which could be easily conceived from References No. 1 and No. 2. The IP High Court held as follows:

“ A person having ordinary skill in the art who accessed Reference 1 and Reference 2 could easily conceive of the use of the compound

recited in the claim of the Patent (“Compound A”) in Reference 1 as human conjunctival mast cells stabilizing agent, and thus the histamine release inhibitory effect per se of Compound A could not be found difficult to predict nor outstanding.

In addition, as of the priority date, it was known that there existed several compounds (hereinafter “Other Compounds”) that showed a high histamine release inhibition rate of approximately 70% to approximately 90% by instillation of a predetermined concentration of eye drop and that some of them kept a high histamine release inhibitory effect over the concentration range of 2.5-time to 10-time concentrations. In view of the foregoing, the histamine release inhibitory effect of the human conjunctival mast cells stabilizing agent, as described in the Patent Specification, cannot be found to be outstanding or to go beyond the scope that could be predicted by a person skilled in the art based on the state of the art at that time.” (a summary of the IP High Court decision by the Supreme Court)

The Supreme Court vacated the above IP High Court decision, stating as follows:

“ Each of Other Compounds has a histamine release inhibitory effect, which is similar to that of Compound A, however, each has structures different from that of Compound A, and none of them relates to Reference 1 or Reference 2.

There is no reference in Reference 1 or Reference 2 as to whether Compound A has a histamine release inhibitory effect from human conjunctival mast cells, or to what extent the effect would be in case Compound A has such effect. Under such circumstances, it is erroneous to conclude that the extent of the effect of the Patented Invention could be predicted based solely on the existence of Other Compounds that had the effect similar to Compound A. In addition, given that the effect of

the Patented Invention relates to pharmaceutical use, we cannot deny that the extent of the effect of the Patented Invention goes beyond the scope that could be predicted by a person skilled in the art in view of the composition of the Patented Invention.

On the contrary, the original court did not find concrete facts other than the existence of Other Compounds that was known as of the priority date, and the original court did not specify any reason with which the extent of the effect of Compound A could be speculated by the extent of the effect of Other Compounds.

Having said that, the original court did not fully consider whether the effect of the Patented Invention, among others, the extent thereof, was unpredictable for a person having ordinary skill in the art, as the effect that was achieved by the Patented Invention, as of the priority date or whether the effect went beyond the scope that could be predicted by a person skilled in the art in view of the configuration of the Patented Invention. Without such consideration, the original court revoked the JPO’s decision because of the existence of Other Compounds having the effect similar to Compound A as of the priority date, finding that the application of Compound A to the use of the Patented Invention was easily conceivable. This ruling of the IP High Court is erroneous in the construction and application of laws.”

The Supreme Court ruled that the question of whether there is an “outstanding effect” that supports a finding of an inventive step must be fully examined from the viewpoint of: (i) whether the effect could be predictable for a person having ordinary skill in the art based on the configuration of the subject invention; and (ii) whether the effect goes beyond the scope that could be predicted by a person skilled in the art. The Supreme Court ruled that the IP High Court erroneously

constructed and applied the law in denying the outstanding effect based solely on the fact that the existence of the cited inventions, which have configurations different from that of the subject invention and which have effects similar to the subject invention, was known as of the priority date.

After this Supreme Court decision, efforts to establish the outstanding effect of inventions in demonstrating the inventive step will be more important. Where the inventive step of an invention is at issue, it would not be unusual that there would be no direct evidence of the effect of the configuration of the invention at issue as of the priority date or the filing date. If a third party attempts to invalidate the patent due to the lack of inventive step, it will be important to establish that the effect of the invention was conceivable by a person having ordinary skill in the art based on the configuration of the subject invention (see above (i) - qualitative viewpoint), and that the effect (or the extent of the effect) of the subject invention would not go beyond the scope that could be predicted by a person skilled in the art based on the configuration of the subject invention (see above (ii) – quantitative viewpoint), even in the cases where available evidences only show the effects of prior arts, whose configurations are different from that of the subject invention.



Yoshikazu Iwase

岩瀬 吉和

yoshikazu.iwase@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1048

Fax: 81-3-6775-2048

[Japanese IP Topic 2019 No. 9 (Japanese)]

進歩性に関する最高裁判決(最高裁令和元年8月27日判決)について

この最高裁判決は、特許法 29 条 2 項の進歩性、とりわけ、進歩性における作用効果の顕著性の判断手法についてのものです。原審である知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」といいます。)による、進歩性を否定する判決を破棄差戻し、更なる審理により明らかになる事実によっては、進歩性が肯定される余地を認めたものであり、どちらかというの特許権者に有利な判決といえます。

本件は、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る特許第 3068858 号(以下「本件特許」といいます。)に対する無効審判請求事件が発端です。本件特許に係る発明は、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤として、公知のオキシセピン誘導体である「11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロジベンズ[b, e]オキシセピン-2-酢酸」(以下「本件化合物」という。)を、アレルギー性眼疾患の治療及び予防の用途に適用する薬剤に関するものです。被上告人が本件特許に対して無効審判請求したところ、特許庁の審決は、知財高裁により2度差し戻され、特許庁は、3度目の審理で、訂正クレームについての特許を有効(特許無効審判不成立)と判断しました(第3次審決)。

この第3次審決も上訴され、知財高裁は、当該審決の進歩性に関する判断の誤り、とりわけ、作用効果の顕著性がないことを理由に進歩性を否定し、特許庁の第3次審決を取消しました。すなわち、原判決は、次のように述べ、本件発明の効果は、当業者において引用発明1及び引用例2記載の発明から容易に想到する本件発明の構成を前提として予測し難い顕著なものであるということはできないと判断しました。

「引用例1及び引用例2に接した当業者は引用発明1に係る化合物をヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものであるから、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒス

タミン遊離抑制作用を有すること自体は、当業者にとって予測し難い顕著なものということとはできない。

また、優先日における技術水準として、本件化合物のほかに、所定濃度の点眼液を点眼することにより70%ないし90%程度の高いヒスタミン遊離抑制率を示す他の化合物が上記2(4)イのとおり複数存在すること(以下、これらの化合物を「本件他の各化合物」という。), の中には2.5倍から10倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン遊離抑制効果を維持する化合物も存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると、本件明細書に記載された、本件各発明に係る本件化合物を含有するヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができた範囲を超える顕著なものであるということとはできない。)(最高裁判決による、知財高裁による原判決の要約)

以上に対し、最高裁判決は、次のように述べ、原判決を取り消しました。

「本件他の各化合物は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって、引用発明1に係るものではなく、引用例2との関連もうかがわれない。

そして、引用例1及び引用例2には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということとはできず、また、本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。

しかるに、原審は、本件他の各化合物が存在するこ

とが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず、その他、本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。

そうすると、原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」

最高裁は、進歩性を肯定する「顕著な効果」の有無は、(i) 優先日当時における出願された発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、(ii) 当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討すべきと述べました。そして、原判決がしたように、本件発明と同等の効果を有するが、本件発明とは異なる構成を有する公知発明が優先日当時知られていたという事実のみをもって顕著な作用効果を否定することには、法令の解釈適用を誤った違法があると述べました。

この最高裁判決により、今後、進歩性の判断における顕著な作用効果の立証の重要性はより高まると予想されます。なお、出願発明の進歩性が問題とされている以上、優先日時点において、出願発明にかかる構成そのものが奏する作用効果を示す直接的な証拠は見出しがたいことも少なくないと思われます。特許の無効化を図る第三者が進歩性を否定しようとする場合、当該構成以外の構成を有する公知発明が有する作用効果にかかる証拠しかない場合であって

も、最高裁が「十分に検討すべき」と述べた、当該発明の構成から、当該発明の効果を当業者が予測できたこと(上記(i)の定性的な観点)、及び、当該発明の効果(の程度)が、当該発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超えるものでないこと(上記(ii)の定量的な観点)を主張立証することが重要になると考えられます。

[Japanese IP Topic 2019 No. 10 (English)]

Amendment to the Design Act of Japan

To strengthen Japan's industrial competitiveness through design, there has been pressure by Japanese industry to expand the scope of protection for design rights. Also, international harmonization of the design system is required through the accession to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of designs. For these reasons, the design system was reviewed, and the proposed amendment to the Design Act was promulgated on May 17, 2019. Main amendments to the law include the changes (1) to (5) below. For changes (1) to (4), the effective date will be April 1, 2020. Change (5) is expected to become effective on or before May 17, 2021.

[Main Changes]

- (1) Graphical image design: Graphical images displayed over a network will be additionally protected.
- (2) Architectural design: Designs of buildings and interiors will be additionally protected.
- (3) Related Design System: The term of application will be extended and designs similar only to related designs will also be registerable.
- (4) Duration of design rights: The duration will be

extended to 25 years from the filing date.

- (5) Principle of one application for one design: A system for allowing a single application for multiple designs will be introduced.

Changes (1) to (3), in particular, are expected to have a significant impact on the legal practice in this area as outlined below:

(1) Graphical image design

Under the current Design Act, graphical images of software installed and displayed on articles are protected, while graphical images displayed only through the Internet are not protected. Through the present amendment, designs of graphical images displayed over a network will also be protected under Article 2 (1) of the Amended Design Act. Cloud-based services, which have been introduced in recent years, use graphical images displayed over a network, and thus, the graphical user interface (GUI) plays an important role. GUI design is easier to imitate than product design. Accordingly, a graphical image design protection system is expected to be used as a means of protecting those cloud-based services from a design perspective.

Article 6 (1) of the Amended Design Act stipulates that an application for protection of designs of images must state the "purpose of the graphical image." In "the article of the design" column on the application form, for example, the phrases "graphical image for displaying information" or "graphical image for viewing contents" can be used to clarify the specific purpose of use. As with the conventional way of determining the similarity of articles of designs, the purpose of use and function will be considered in determining the similarity of graphical image designs.

Because the protection of graphical image

designs will be limited to “those used for the operation of equipment or displayed as a result of the performance of its functions,” decorative images such as wallpaper or entertainment content images that are not related to the function of articles will not be protected by the Design Act.

(2) Architectural design

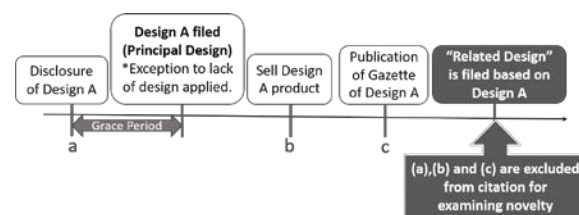
Under the current Design Act, “articles” of designs are construed to be limited to “tangible objects that are personal property distributed in the market” and thus, designs in relation to real estate, such as buildings fixed on land, are not protected. Under the current practice, the appearance of buildings is protected under the Copyright Act and the Unfair Competition Prevention Act, but the scope of protection is limited because the Copyright Act only protects buildings with high artistic quality and the Unfair Competition Prevention Act requires a showing of famousness as an indication of source of goods or business. However, architectural designs are protected as designs in other jurisdictions, such as the U.S. and Europe, and, as a result of the amendment, the appearance of buildings (architectural designs) will also be protected as designs under the amended Design Act in Japan (Article 2 (1) of the Amended Design Act).

In addition, provisions concerning interior design have been newly established through the present amendment (Article 8-2 of the Amended Design Act). A design pertaining to articles constituting equipment and decorations inside stores, offices, and other facilities (hereinafter, “interior”) may be registered as a single design if the design creates a uniform aesthetic impression as the whole interior. Thus, an interior design consists of numerous articles, such as furniture and fixtures, as well as the arrangement and location of these articles. For these reasons, the criteria for determining the similarity of interior designs and

the usefulness of design rights are arguably unclear. However, because an interior design is not a three-dimensional shape with a clear outline and so cannot be protected as a three-dimensional trademark in Japan, the interior design should be protected under the Design Act and the Unfair Competition Prevention Act.

(3) Related Design System

The Related Design System allows registration of similar designs. Under the current law, the period for a person to file an application for related designs continues until the publication of the gazette of a design relating to his/her initial application (hereinafter, “Principal Design”). With the present amendment, it will be possible to file an application for related designs within ten years from the filing of the application for the Principal Design (Article 10 (1) of the Amended Design Act). Under this amendment, there may be considerable time between the filing date of the Principal Design and the filing date of related designs. However, Article 10 (2) of the Amended Design Act stipulates that even if a related design is filed after the publication or use of a design that is the same as or similar to the Principal Design, the publicly known design will be excluded from citations for novelty in the examination of the related application. In addition, adjustments are being made regarding the designs published before filing for the Principal Design in cases where the “Exception of lack of novelty,” due to a filing during the grace period, was applied upon filing of the Principal Design. The currently proposed Examination Guidelines are shown below:



Also, under the current law, a design that is not similar to the Principal Design, but is similar only to a design applied for as a related design, may not be registered as a related design. However, registration of the related design in those circumstances may be made pursuant to the amendment to the law. With expansion of the scope of related designs, designs of variations based on the same concept will be more widely protected (Article 10 (4) of the Amended Design Act).

Other detailed requirements for related designs will be specified in the Examination Guidelines. When filing an application for a related design, it is essential to carefully examine the Examination Guidelines and develop an application strategy.



Satoko Yokogawa

横川 聡子

satoko.yokogawa@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1414

Fax: 81-3-6775-2414

[Japanese IP Topic 2019 No. 10 (Japanese)]

令和元年意匠法改正

意匠法の一部改正を含む「特許法等の一部を改正する法律案」が、2019年5月17日に法律第3号として公布されました。デザインによる日本の産業競争力強化のため、意匠権による保護の拡充が求められていることや、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定への加入により意匠制度の国際調和が求められていることから、意匠制度の見直しが行われ今回の改正に至っています。法改正による主要な変更点として、以下の①～⑤が挙げられます。このうち①～④については、施行日が2020年4月1日に決定されました(⑤については、2021年5月17日までに施行される予定です)。

【主要な変更点】

- ① **画像デザイン**: ネットワークを通じて表示される画像が保護対象に
- ② **空間デザイン**: 建築物・内装の意匠が保護対象に
- ③ **関連意匠制度**: 適用期間が拡大し、関連意匠にのみ類似する意匠も登録可能に
- ④ **意匠権の存続期間**: 出願の日から25年に延長
- ⑤ **一意匠一出願の原則**: 複数意匠一括出願の制度導入

上記の変更点のうち、特に実務への影響が大きいと思われる①～③について、以下にその概要を説明します。

①画像デザイン

現行の意匠法では、物品にインストールされて表示されるソフトウェアの画像は保護の対象となりますが、インターネット上で画像を表示したものは保護の対象外とされています。今回の改正により、改正意匠法2条1項において、「意匠」とは、「**物品**(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、**建築物**(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は**画像**(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)」であると定義されます。すなわち、物品性を伴わない画像や、後に解説する建築物の形状も保護の対象となります。近年導入が進むクラウド型のサービスでは、ネットワークを通じて画像が表示されることからグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の役割が大きく、またGUIのデザインは製品のデザインと比べ模倣が容易である点を考慮しますと、当該サービスをデザイン面から保護する一手段として、画像デザインの保護制度の活用が期待されます。

画像の意匠の出願に関しては、改正意匠法6条1項に、願書に「画像の用途」を記載しなければならないと規定されています。このため、「意匠に係る物品」の欄には、具体的な用途が明確となるよう、例えば「情報表示用画像」、「コンテンツ視聴操作作用画像」のように記載します。従来の意匠に係る物品の類否の

判断と同様に、画像意匠の類否判断においても、その用途や機能が考慮されます。

なお、保護の対象は「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」に限られるため、物品等の機能に関係のない壁紙などの装飾的な画像や娯楽的なコンテンツ画像は、保護の対象外となります。

②空間のデザイン

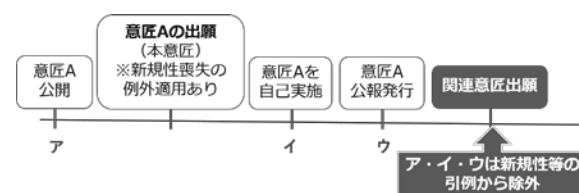
現行の意匠法の保護対象である「物品」は、「有体物のうち、市場で流通する動産」であると解され、土地に定着した建築物のような不動産は、意匠法による保護の対象とはなりません。建築物の外観については、著作権法や不正競争防止法による保護もありますが、著作権は芸術性の高い建築物を保護するものであり、不正競争防止法は周知性や著名性、商品等表示性が要件とされるため、保護される対象は限定的です。また、米国や欧州では建築物の外観も意匠として保護されていることもあり、今回の法改正により、建築物の形状等が保護の対象となりました。条文上は、上述のとおり、改正意匠法2条1項に定義される「意匠」に「建築物の形状等」が追加されます。

また、今回の改正により内装の意匠に関する規定が新たに創設されました(改正意匠法8条の2)。「店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠」は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として意匠登録を受けることができます。内装の意匠は、家具や什器などの様々な物品で構成され、これらの配置・位置関係も意匠を構成する要素となります。このため類否の判断基準や意匠権の有用性が不透明ではありますが、内装のデザインは輪郭が明確な立体的形状ではないことから立体商標制度を利用できない点を考慮しますと、意匠法と不正競争防止法とを有効に活用することを検討していくべきといえます。

③関連意匠制度

現行法では関連意匠の出願期間は本意匠の公報の発行までであるところ、今回の改正により、本意匠

の出願から10年以内の期間であれば、関連意匠の出願が可能となります(改正意匠法10条1項)。本意匠の出願日から関連意匠の出願日までかなりの時間が空くことも予想されますが、改正意匠法10条2項により、本意匠と同一又は類似する意匠の公開・実施後に関連意匠の出願を行った場合でも、当該公知意匠は、関連出願の審査において新規性等の引用例から除外されます。また、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループの資料によりますと、本意匠の出願の前に自己の意匠として公知となった意匠について、本意匠の出願の際に新規性喪失の例外の適用を受けているものは、下記の図のように、後の関連意匠の審査において新規性等の引用例から除外される方向で、調整が進められています。



また、現行法では、本意匠とは類似関係になく、関連意匠として出願した意匠にのみ類似する意匠については、関連意匠として登録を受けることができませんが、法改正によりこれが可能となります。関連意匠の対象が拡充されることにより、同一のコンセプトに基づくバリエーションの意匠が、より広く保護されるようになります(改正意匠法10条4項)。

上記の新規性喪失の例外の取り扱いや、改正意匠法10条2項の適用に関する詳細は、審査基準で規定される予定です。今後関連意匠出願を行う折には、改訂後の審査基準を精査の上、出願戦略を立てることが肝要です。

[Japanese IP Topic 2019 No. 11 (English)]

Reforms to the Japanese patent litigation system – Inspection System and IP Mediation

1 Inspection System

The inspection system is a system under which neutral technical expert(s) are permitted to visit an accused infringer's site, such as a factory, to conduct the inspection necessary to prove patent infringement and to submit a report to the court (Article 105-2 of the Patent Act, as amended).

The inspection system can only be used in limited circumstances. Because of the term "litigation" under Article 105-2(1), as amended, this system can only be used after a patent infringement suit has been filed. Accordingly, it is insufficient to file a preliminary injunction action. This system cannot be used prior to the filing of a formal patent infringement suit.

The inspection system can be used if the following conditions are satisfied:

- (1) the documents, etc., which are the subject of the inspection are possessed or administered by the opposing party (that is to say, the inspection system cannot be applied to documents, etc. that are possessed or administered by a third party);
- (2) evidence has to be collected for purposes of determining whether there has been a patent infringement;
- (3) the patent at issue will likely be found to have been infringed; and
- (4) the petitioner is expected to be unable to collect such evidence by itself or by other means.]

Even if the aforementioned conditions are met, if

the burden of the inspection on the party subject to inspection is inappropriate, no inspection will be ordered. Furthermore, if there is any concern that the trade secrets of the accused infringer will be divulged under the inspection system, there is a system that enables disqualification of inspection experts with conflicting interests. Additionally, the opposing party (accused infringer) can also argue for the redaction of reports prepared by inspection experts.

The aforementioned conditions, particularly conditions (2) to (4), as well as the test of appropriateness, are abstract concepts. Accordingly, the manner in which the inspection system will operate in practice will rest largely on the discretion of the judges in the Tokyo District Court and Osaka District Court. Close attention will need to be paid to the operation of the system when it comes into effect. Until there is clarity on how the system will be implemented by the relevant district courts, there should be readiness for both a liberal and a conservative implementation of the system.

2 IP Mediation

The IP Mediation System was launched by the Tokyo District Court and Osaka District Court in October 2019. The Tokyo District Court announced on its website that "IP Mediation is a system for the quick resolution of disputes concerning intellectual property arising in the course of business, with the mediation panel comprising experienced attorneys or patent attorneys. The purpose of this system is to provide an alternative framework for dispute resolution that is different from existing dispute resolution systems, such as litigation and preliminary injunctions.

To date, there has been no report of whether any application for IP mediation has been filed. According to the website of the Tokyo District Court, however, “if, following failure to reach agreement in, or the withdrawal of, mediation, a lawsuit on the subject of such mediation is filed, the lawsuit will be assigned to judges other than those who had acted as mediators in the preceding mediation.” This will have the effect of enabling users of the IP Mediation System to understand the views and statements of an experienced judge in the IP division of the Tokyo District Court. As a result, in cases where a lawsuit is filed following failure to reach agreement in IP mediation, the disputing parties will not be unduly burdened with details that have already been mentioned or explained in the preceding mediation proceedings.



Yoshikazu Iwase
 岩瀬 吉和
yoshikazu.iwase@amt-law.com
 Tel: 81-3-6775-1048
 Fax: 81-3-6775-2048

[Japanese IP Topic 2019 No. 11 (Japanese)]

日本の特許訴訟制度の改革－査証制度と知財調停

1 査証制度

今年(令和元年。2019年)の特許法改正により、査証制度が導入されました(令和元年法律第3号)。5月17日に公布され、同日から1年6月以内に施行されるものとされています。

査証制度とは、特許権侵害の可能性がある場合において、中立的な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度です(改正特許法105条の2)。

特許権侵害の立証責任は、特許権者側にありますが、製造方法に関する発明、ソフトウェア発明が侵害されているような場合、被告の製造方法、ソースコード等についての情報は、入手困難なことが多々あります。このような立証の困難性を解消するべく、査証制度が設けられました。

改正特許法105条の2第1項は、次のように定めています。

「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権・・・を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によっては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。」

まず、査証制度を利用できる場面は限定的であり、「・・・訴訟においては」という文言から、既に特許権侵害訴訟が提起されていることが必要と解されます。よって、仮処分申立てだけでは足りず、特許権侵害訴訟(本訴)の提起前に利用することは出来ません。

査証制度の利用が認められるためには、以下が要件とされています。

- ① 査証の対象となる書類等を相手方が所持又は管理していること(第三者が所持又は管理している書類等に対する査証は認められません)。
- ② 侵害訴訟における立証のため証拠収集が必要であること
- ③ 侵害したことを疑うに足りる相当な理由があること
- ④ 他の手段では証拠収集ができないと見込まれること

と(補充性)

以上の要件が満たされる場合であっても、被疑侵害者側に配慮し、査証を受けるべき者の負担が不相当等の事情が認められる場合、査証は認められないことになっています。さらに、査証制度により、被疑侵害者の営業秘密が流出してしまう懸念が表明されていたことから、査証人に対する忌避申立て制度が設けられ、また、査証人が作成する報告書は、被疑侵害者側の意見を聴いたうえで不開示とする措置を講ずることとされています。

起された場合には、その訴えに係る審理は調停委員会を構成した裁判官が所属する部以外の部の裁判官が担当する」点が明記されています。よって、この知財調停の利用者は、専門的知見を有する東京地裁知財部の裁判官が抱くであろう心証、ないし、それに近いものを早期に把握することが可能になると共に、知財調停が不調になった後に訴訟提起した場合、調停で示された意見等に不当に拘束されないことが期待できると思われます。

以上

上記の各要件、とりわけ、②、③、④及び不相当性は、非常に抽象的であり、査証制度がどのように運用されるかは、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の裁判官の裁量に委ねられるところが大いように思われます。施行後の運用を注視すると共に、地裁の運用の傾向が分かるまでは、査証制度の活用が積極的になされる事態、消極的になされる事態の双方を念頭において、訴訟戦略を構築する必要があります。

2 知財調停

令和元年10月から、東京地裁と大阪地裁は、知財調停制度を発足させています。

東京地裁のホームページで、「知財調停は、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争について、一定の期日までに提出された資料等に基づき、知財部の裁判官及び知財事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などから構成された調停委員会の助言や見解を得て、話し合いによる簡易・迅速な解決を図る手続であり、現行法の枠内で、訴訟、仮処分にはない特徴を有する第3の紛争解決ツールを提供する司法サービスです。」と説明されているとおり、法改正はなしに、運用により開始された制度です。

これまで、知財調停が申し立てられた旨の報道はなされていませんが、「調停が不成立又は取下げとなった後に、調停の目的となった請求について訴えが提

-
- 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 newsletter 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 岩瀬吉和(yoshikazu.iwase@amt-law.com)
Editor:
Yoshikazu Iwase(yoshikazu.iwase@amt-law.com)
 - 本ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[お問い合わせ](#)にてお手続き下さいますようお願いいたします。
If you wish to unsubscribe from future publications, kindly contact us at [General Inquiry](#).
 - 本ニュースレターのバックナンバーは、[こちら](#)にてご覧いただけます。
Previous issues of our newsletters are available [here](#).