

May 2020 / 2020 年 5 月

Contents

- This newsletter explains the proposed amendments to the Copyright Act which have been proposed by the Cabinet to current session of the Diet. (p.1)
- The Intellectual Property High Court decided on the issue of damages in its grand panel decision of February 28, 2020 (Case No. 2019 (Ne) 10003), which will also be discussed in this newsletter. (p.8)
- 本ニュースレターでは、内閣が第 201 回国会(通常国会)に提出した著作権法の改正案のうち、重要な改正項目を説明します。(p.5)
- 2020 年 2 月 28 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 31 年(ネ)第 10003 号事件)、この判決についてご紹介します。(p. 13)

[Japanese IP Topic 2020 No. 2 (English)]

"Pirate websites" and "leech sites," which collect hyperlinks to illegal content on the Internet, have caused massive copyright infringement across all fields and types of copyrighted material, such that strengthening countermeasures against piracy on the internet has become an urgent issue.

The Copyright Act Reform Bill of Reiwa 2nd (hereinafter referred to as the "Reform Bill") seeks to prohibit (i) aggregation of hyperlink information relating to illegally uploaded works by "leech sites" and "leech apps;" and (ii) knowing downloads of illegally uploaded copyrighted works.

The Reform Bill contains several exceptions that are based on public comments, questionnaires, and discussions in expert commissions, in light of the fact that the Reform Bill of Heisei 31st (2019) (hereinafter referred to as "2019 Reform Bill") was not submitted to the Diet due to criticisms that "the scope of illegal download was too broad."

In addition to the above, the Reform Bill also includes the following revisions: (1) introduction of

a system to assert the right to use copyrighted materials against third parties; (2) expansion of the scope of the rights restriction provisions for incidental capturing of photographic works; (3) expansion of rights restrictions provisions related to administrative procedures; (4) revision to the procedures for collecting evidence in copyright infringement court proceedings; (5) strengthening of the protection of access control; and (6) improvements to the registration system for copyrighted computer programs.

Reform to strengthen countermeasures against "leech sites"

1. Background of the revision

In recent years, the access and use of infringing content has dramatically increased through "leech sites" and "leech apps." However, under the current Copyright Act, there is no clear provision clarifying whether the act of providing a hyperlink to infringing content is copyright

infringement. One lower court case has been understood to have decided that such conduct is not copyright infringement. The Reform Bill deems the following acts to be copyright infringement: (i) providing hyperlinks to infringing content through “leech sites” and “leech apps,” and (ii) failing to remove hyperlinks to infringing contents by a “leech site” operator or a “leech app” provider (Reform Bill Article 113, paragraph 2).

2. Acts subject to regulation

(1) Providing hyperlinks to infringing content through “leech sites” and “leech apps”

The Reform Bill deems that (1) providing a “transmitter identification code” (= URL) (or a code of the same effect) that (2) facilitates the use of contents created by infringement of copyright (“Infringing Content”) through (3) a “website etc. for facilitating the use of infringing works etc.” (= “Leech Site”) constitutes copyright infringement. The Reform Bill further defines the two types of “leech sites” that are subject to the Act: (1) “Websites, etc. that are recognized as particularly inducing the public to use infringe copyrighted works” (Article 113, Paragraph 2, Item 1A); and (2) “Websites, etc. that are recognized as being mainly used by the public for the use of infringing works” (Article 113, Paragraph 2, Item 1B).

Whether a website falls within the former definition is determined by whether the website uses language encouraging the use of hyperlinks to infringing content, visually emphasizes hyperlinks to infringing content, and contains other details of the provision of the hyperlink that may be regarded as “particularly inducing the public to use infringing copyrighted works.” For example, if a website operator adopts a design displaying the website’s contents in a manner intended to induce a user to access infringing content, that act would fall within the scope of this

definition.

Whether an website falls within the latter definition is determined by the number of hyperlinks to infringing content on the website, the proportion of hyperlinks to infringing content to the total number of hyperlinks on the website, the classification or organization that contributes to the use of hyperlinks to infringing content, and other details of the provision of hyperlinks to infringing content that can be regarded “as being mainly used for the use of infringing copyrighted works by the public.” For example, if a user posts multiple hyperlinks to infringing content on a bulletin board website, and as a result, promotes the use of the infringing content, that act would fall within the scope of this definition.

The Reform Bill also targets the two types of “leech apps” that are, in essence, application programs having the same features as the “leech sites” defined above (Reform Bill Proposal 113, Paragraph 2, Item 2A, Item 2B).

The Reform Bill also contains a subjective requirement that the alleged infringer “knew or had adequate reason to know that the work etc. was related to the act is an infringing work etc.” In other words, the alleged infringer must have knowledge, or must have been negligent in not knowing, that the hyperlink contained infringing content.

(2) Failure to remove hyperlinks to infringing contents by a “leech site” operator or a “leech app” provider

In addition, in the Reform Bill, if (1) hyperlinks to infringing content are provided through “leech sites” and “leech apps,” and the (2) “leech site” operator or “leech app” provider has knowledge, or is negligent in not knowing, that the content is infringing, and (3) does not prevent the provision of hyperlinks to infringing content (such as deleting hyperlinks, etc.) despite technically able

to do so, that conduct by the “leech site” operator or “leech app” provider is deemed to be copyright infringement (Article 113 paragraph 3 of the Reform Bill).

3. Civil measures and criminal penalties

(1) Providing hyperlinks to infringing content through “leech sites” and “leech apps”

In the Reform Bill, the act of providing hyperlinks to infringing content through “leech sites” and “leech apps” is considered to be an infringement of copyright, and copyright owners may file claims for injunctive relief or damages (Reform Bill Article 113 paragraph 2).

In addition, a criminal punishment of a prison sentence of 3 years or less, or a fine of 3 million yen or less, or both, may be imposed on those who provide hyperlinks to infringing conduct through “leech sites” or “leech apps.” Unlike civil measures, only intentional offenses will be criminally punished, and criminal complaints are required for indictment (Reform Bill Article 120-2-3).

(2) Failure to remove hyperlinks to infringing contents by a “leech site” operator or a “leech app” provider

In the Reform Bill, the failure of a “leech site” operator or a “leech app” provider to remove hyperlinks to infringing content will be considered to be copyright infringement, and the copyright holder may file for injunctive relief (Reform Bill Article 113, paragraph 3).

In addition, a criminal punishment of a prison sentence of 5 years or less, or a fine of 5 million yen or less, or both, may be imposed on “leech site” operators or “leech app” providers that fail to remove hyperlinks to infringing content. A criminal complaint is also required. (Reform Bill 119,

paragraph 2, paragraph 4 and 5 etc.)

4. Exceptions

In the 2019 Reform Bill, concerns were raised over the applicability of the law to “platformers” who do not directly operate the “leech sites” or provide the “leech apps.”

Therefore, the Reform Bill exempts entities that operate general-purpose websites that include “leech sites” and a considerable number of other general websites (“Platform”). However, Platforms will not be exempt in cases involving malice, such as neglecting a request from the copyright owner to delete a hyperlink to the infringing content for an unreasonable period of time without a justifiable reason. (Reform Bill Art.119, paragraph 2, item 4)).

Revision regarding illegal download of infringing content

1 Background of the revision

Under the current Copyright Act, the act of downloading illegally uploaded music or video with knowledge that the music or video was illegally uploaded is explicitly excluded from the exemption for private use (Copyright Act, Article 30, paragraph 1), and is deemed to be copyright infringement (Copyright Act, Article 30, Paragraph 1, Item 3).

However, the current Copyright Act is unclear as to whether downloading illegally uploaded copyrighted works other than music or video is copyright infringement.

Therefore, as part of the measures against illegal copying, the Reform Bill clarifies that knowingly downloading illegally uploaded copyrighted works other than music or video does not qualify as permissible private use, and thus constitutes copyright infringement.

Downloads by manga artists or researchers for business purposes, and downloads performed in the business context at corporations do not qualify for the “Private Use” exemption. Thus, the Reform Bill likely has no direct effect on those uses.

2 Acts subject to regulation

First, the copyrighted works that are subject to the prohibition of illegal upload include comics/magazines, photo books/literary books/specialized books, business software, games, academic papers, newspapers. (Reform Bill Art. 30 paragraph 1. item 4). However, the works subject to criminal penalties are limited to those that have been uploaded illegally and for which an official version is provided for a fee (Reform Bill Art.119, paragraph 3, item 2).

Second, an alleged infringer who will be liable for copyright infringement must download a work with knowledge that the work had been uploaded illegally. In this respect, the Reform Bill makes clear that if an alleged infringer lacks knowledge due to gross negligence, he or she shall not be construed as having knowledge, thereby imposing stricter subjective requirements (Art. 30 Paragraph 2 of the Reform Bill).

Third, criminal penalties will only be imposed for the target act of downloading illegally uploaded works continuously or repeatedly. Therefore, a single stand-alone download will not trigger criminal liability.

3 Civil measures and criminal penalties

Illegal downloads can be the subject of injunctive relief and damages as copyright infringement.

In addition, the act of continuously or repeatedly downloading copyrighted works that have been uploaded illegally and for which the official version is provided for a fee may subject the

infringer to imprisonment for two years or less, or to fines of up to 2 million yen (or both). Similar to the “leech site” regulations, the Reform Bill requires a criminal complaint.

4 Exceptions

In light of the failed attempt to submit the 2019 Reform Bill, the Reform Bill exempts: (1) “minor downloads;” (2) derivative works or “parody;” and (3) “special circumstances where it does not unreasonably harm the interests of the copyright holder.”

Downloads that are regarded as “minor” (depending on the type and nature of the work and the context of the reproduced portion in the whole work) are excluded to prevent overly extensive regulation.

Moreover, to avoid the chilling effect against creative activities, downloading derivative works and “parody” is exempt. In addition, such downloads are permissible if there are special circumstances in which a rights holder’s interest is not unreasonably harmed based on the correlation between two factors: (1) the degree of necessity of protection (based on the type and economic value of the work); and (2) the manner of use (including the purpose and necessity of the download).

Reform to introduce a system to assert the right to use copyrighted works

Under the current Copyright Act, a party using the copyrighted work under a license agreement with the copyright holder (licensee) could not assert its rights against a transferee of the copyright, bankruptcy administrator, or other interested third parties.

The Reform Bill introduces a system that enables a licensee to assert the right to use the copyrighted work without registration and other

formalities, similar to that provided under Article 99 of the Patent Act.

Specifically, a new rule would be established that "the right of use may be asserted against a person who has acquired the copyright of the copyrighted work relating to the right of use or other third parties." (Reform Bill Article 63-2) "A person who has acquired the copyright of the copyrighted work relating to the right of use and other third parties" includes a transferee of a copyright, heirs, a bankruptcy administrator, and creditors.

However, as in the Patent Act, the Reform Bill is not clear as to whether the language, "may be asserted," means that a third party is bound by the terms of the original license agreement. This issue is subject to interpretation.



Kensuke Inoue
井上 乾介
kensuke.inoue@amt-law.com
Tel: 81-3-6775-1195
Fax: 81-3-6775-2195

[Japanese IP Topic 2020 No.2 (Japanese)]

インターネット上の海賊版サイトや違法コンテンツへのリンクを集めた「リーチサイト」¹等によって、著作物の分野・種類を問わず、膨大な数の著作権侵害が発生し、インターネット上の海賊版対策の強化が喫緊の課題となっていました²。

そこで、令和 2 年著作権法改正案(以下「改正案」といいます。)では、一定の要件の下で①違法にアップ

ロードされた著作物へのリンク情報を集約した「リーチサイト」「リーチアプリ」によるリンク提供行為等②違法にアップロードされた著作物を違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードする行為を違法としました³。

今回の改正案では、平成 31 年 2 月時点の著作権法改正案(以下「平成 31 年改正案」といいます。)が「ダウンロード違法化の範囲が広すぎる」との批判を受けて、国会提出が見送られた経緯⁴を踏まえ、パブリックコメントやアンケート、有識者会議での検討等を取り入れた除外規定が設けられています。

また、改正案では、上記の他、①著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入、②写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大、③行政手続に係る権利制限規定の整備、④著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化、⑤アクセスコントロールに関する保護の強化、⑥プログラムの著作物に係る登録制度の整備に関する改正が予定されています。

「リーチサイト」対策に関する改正

1 改正の背景

近年、「リーチサイト」や「リーチアプリ」を通じて、侵害コンテンツのアクセスと利用が飛躍的に増大しているという実態が報告されていました⁵。しかし、現行法では、侵害コンテンツへのリンクを提供する行為が著作権侵害になるかについて明文の規定はなく、これを否定したと考えられる裁判例もありました⁶。

そこで、改正案では、「リーチサイト」「リーチアプリ」を通じた侵害コンテンツへのリンク提供行為と、「リーチサイト」運営者・「リーチアプリ」提供者が侵害コンテンツへのリンクを放置する行為を著作権侵害とみなすこととしました(改正案 113 条 2 項)。

¹ 「リーチサイト」(leech site)とは、一般に海賊版コンテンツへのリンクが多数掲載され、海賊版の利用を助長・促進しているウェブサイト进行います。

² 文化庁「海賊版対策に関する参考資料」
https://www.mext.go.jp/content/20200306-mxt_hourei-000005016_03.pdf 2 頁から 5 頁

³ 文化庁「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」
https://www.mext.go.jp/content/20200306-mxt_hourei-000005016_02.pdf

⁴ 「著作権法改正案の提出見送りに至る経緯ーインターネット上の海賊版対策をめぐってー」 「立法と調査」411 号 79 頁以下(2019 年 4 月)

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20190415079.pdf

⁵ 電気通信大学「リーチサイト及びストレージサイトにおける知的財産侵害実態調査」(平成24年3月)によれば、まとめ型リーチサイトにリンクが張られている放送アニメ作品の平均視聴数が、そうでない放送アニメ作品に比べて約62倍であったとされています。

⁶ 大阪地裁平成25年6月20日判決「ロケットニュース24事件」

2 規制対象行為

(1)「リーチサイト」「リーチアプリ」を通じた侵害コンテンツへのリンク提供行為

改正案では、①「送信元識別符号」(＝URL)の提供(又はこれと同等の効果をもつ符号等の提供)の方法により、②著作権等を侵害してアップロードされた「侵害著作物等」(＝「侵害コンテンツ」)の他人による利用を容易にする行為であって、③「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」(＝「リーチサイト」)において、又は「侵害著作物等利用容易化プログラム」(＝「リーチアプリ」)を用いて行うもの、を規制対象行為としています。

このうち、規制対象となる「リーチサイト」には、①「公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等」(113条2項1号イ)と②「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等」(113条2項1号ロ)の2類型が設けられています。

前者は、侵害コンテンツへのリンクの利用を促す文言の表示、侵害コンテンツへのリンクの強調、その他の侵害コンテンツへのリンクの提供の態様によって、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるか否かが判断されます。具体的には、サイト運営者が、侵害コンテンツへの誘導のために、デザインや表示内容等を作り込んでいるような場合を想定しています。

後者は、侵害コンテンツへのリンクの数、提供されているリンクの総数のうち侵害コンテンツへのリンクが占める割合、侵害コンテンツへのリンクの利用に資する分類又は整理の状況、その他の当該ウェブサイト等における侵害コンテンツへのリンクの提供の状況に照らして、「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められる」か否かが判断されます。具体的には、掲示板などの投稿型サイトで、ユーザーが侵害コンテンツへのリンクを多数掲載し、結果として侵害コンテンツの利用を助長しているような場合を想定しています。

改正案は「リーチアプリ」についても、上記と同様の 2

類型を規制対象としています(改正案 113 条 2 項 2 号イ、2 号ロ)。

改正案は、これらの規制対象行為に該当することを前提に、主観的要件として「当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知っていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合」、すなわち、リンク先のコンテンツが侵害コンテンツであることについて故意・過失があることを要求しています。

(2)「リーチサイト」運営者、「リーチアプリ」提供者がリンク提供を放置する行為

また、改正案では、①「リーチサイト」「リーチアプリ」で侵害コンテンツへのリンク提供が行われている場合であって、②「リーチサイト」運営者又は「リーチアプリ」提供者がリンク先のコンテンツが侵害コンテンツであることについて故意・過失があり、③リンクを削除する等侵害コンテンツへのリンク提供を防止する措置が技術的に可能であるにも関わらず当該措置を講じない行為も著作権等の侵害とみなしています(改正案 113 条 3 項)。

3 民事上の措置・刑事罰

(1)「リーチサイト」「リーチアプリ」を通じた侵害コンテンツへのリンク提供行為

改正案では、「リーチサイト」「リーチアプリ」を通じた侵害コンテンツへのリンク提供行為を著作権等の侵害とみなし、著作権者等による差止請求や損害賠償請求を可能としています(改正案 113 条 2 項本文)。

また、刑事罰として、3 年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金(併科も可)を規定しています。なお、民事上の措置とは異なり、故意犯のみ処罰することとし、親告罪として手続上の要件を加重しています(改正案 120 条の 2 第 3 号等)。

(2)「リーチサイト」運営者・「リーチアプリ」提供者がリンク提供を放置する行為

改正案では「リーチサイト」運営者又は「リーチアプリ」提供者が侵害コンテンツへのリンク提供等を放置する行為についても、著作権侵害とみなし、権利者による

差止請求等が可能になるようにしています(改正案 113 条 3 項)。

また、刑事罰として、5 年以下の懲役又は 500 万円以下の罰金を規定し(併科可)、こちらも親告罪としています(改正案 119 条 2 項 4 号・5 号等)。

4 除外規定

平成 31 年改正案に対しては、直接的にリーチサイト運営行為やリーチアプリ提供行為を行っていない「プラットフォーム」にまで規制が及ぶのではないかと懸念が示されていました。

そこで、改正案では、「リーチサイト」と相当数の一般的なウェブサイトを含む汎用的なウェブサイト(＝プラットフォーム)において、単に特定のユーザーによるリーチサイト提供の機会を提供したに過ぎない者は規制対象から除外する、と規定しました。他方で、著作権者等からの侵害コンテンツへのリンクの削除要請を正当な理由なく相当期間にわたって放置しているなど、悪質な場合には除外されず、規制が及ぶとしています(以上、改正案 119 条 2 項 4 号)。

侵害コンテンツのダウンロード違法化に関する改正

1 改正の背景

現行法では、違法にアップロードされた音楽や映像を、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする行為は、私的使用のための複製の権利制限(現行法 30 条 1 項本文)から明文で除外され、著作権侵害とされています(現行法 30 条 1 項 3 号)。

他方で、違法にアップロードされた音楽や映像以外の著作物を、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする行為については、明文で除外されていなかったため、違法であるか否かが明らかではありませんでした。

そこで、改正案では、海賊版対策の一環として違法にアップロードされた音楽や映像以外の著作物を、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードすることを、私的使用のための複製の権利制限の対象か

ら、明文で除外することで著作権侵害(＝違法)であることを明らかにしました。

なお、漫画家・研究者等が業務として行うダウンロードや、企業においてビジネスの一環として行われるダウンロードは、そもそも私的使用の複製に当たらないため、改正案による直接の影響はないものと考えられます⁷。

2 規制対象行為

まず、対象著作物は、違法にアップロードされた著作物全般であり、漫画・雑誌を始め、写真集・文芸書・専門書、ビジネスソフト、ゲーム、学術論文、新聞を含みます(改正案 30 条 1 項 4 号)。ただし、刑事罰の対象となる著作物は、違法にアップロードされた著作物で、正規版が有償で提供されているものに限られています(改正案 119 条 3 項 2 号)。

次に、主観的要件として、行為者が、対象著作物が違法にアップロードされたことが確実であると知りながら行うことが必要とされています。この点、改正案では、重過失により違法だと知らなかった場合を含むものと解釈してはならないと明文で規定されており、主観的要件を厳格化しています(改正案 30 条 2 項)。

そして、対象行為としては、違法にアップロードされた著作物をダウンロードする行為ですが、刑事罰の対象となるのは、違法にアップロードされた著作物を継続的に又は反復してダウンロードする行為に限られ、単発のダウンロード行為は除かれています。

3 民事上の措置・刑事罰

違法ダウンロードは、著作権等の侵害として、著作権者等による差止請求(現行法 112 条)や損害賠償の対象となります。

また、違法にアップロードされた著作物で、正規版が有償で提供されているものを違法にアップロードされたことを知りながら、継続的に又は反復してダウンロードする行為は、2 年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金(併科可)の刑事罰対象となります。ただし、改

⁷ 文化庁著作権課「侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)」(令和 2 年 3 月 10 日)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/pdf/92080701_01.pdf

正案は、リーチサイト対策と同様に親告罪としています。

4 除外規定

平成 31 年改正案の提出見送りの経緯を踏まえ、改正案は、①「軽微なもの」②二次創作やパロディ③「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」を違法ダウンロード行為から除外しています。

まず、規制対象が過度に広汎にならないように著作物の種類・性質や、著作物全体の中での複製する部分の位置付け等に応じて「軽微なもの」と判断されたダウンロード行為は除外されます。

次に、創作活動の萎縮防止の観点から、二次創作・パロディのダウンロードをダウンロード違法化の対象から除外しています。

また、改正案は、①著作物の種類・経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度と②ダウンロードの目的・必要性などを含めた態様という2つの要素の相関関係によって「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」には、違法ダウンロードから除外する規定を設けています⁸。

著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入に関する改正

現行法では、著作権者と利用許諾契約(ライセンス契約)を締結して著作物を利用している者(ライセンシー)は、著作権が譲渡された場合の著作権の譲受人やまた、ライセンサーが破産した場合の管財人などに対し、著作物を利用する権利(利用権)を対抗することができず、利用を継続することができませんでした。

改正案では、登録などの手続きをしなくても、譲受人などに対し、利用権を対抗できる特許法の「当然対抗制度」(特許法 99 条)を参考に、著作権法においても、

ライセンシーが利用を継続することができるよう、利用権を著作権の譲受人などに対抗できる制度を導入することとしています。

具体的には「利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の三者に対抗することができる。」(改正案 63 条の 2)との規定を新設することとしています。「著作権を取得した者その他の三者」には、著作権の譲受人、相続人、破産管財人、差押債権者などが想定されています。

ただし、「対抗することが出来る」ことが利用契約の承継まで意味するかについては、明文での規定はなく、特許法と同様に解釈にゆだねられています。

以上

[Japanese IP Topic 2020 No. 3 (English)]

The IP High Court's grand panel decision, February 28, 2020 (Case No. 2019 (Ne) 10003)

1. Intellectual Property High Court Grand Panel Judgment

On February 28, 2020, the Intellectual Property High Court, sitting in the Grand Panel in Case No. 2019 (Ne) No. 10003, applied the presumption of damages contained in Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act after finding that the defendant-appellant infringed one of the two patents granted to the plaintiff which were titled “Facial Massager,” and decided the following issues related to the same Paragraph, which had been the subject of controversy:

(i) Whether “the products that the

⁸ 前掲注 3・18 頁では「特別な事情がある場合」に該当する具体例として、①詐欺集団の作成した詐欺マニュアル(著作物)が、被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載(違法アップロード)されている場合に、それを自分や家族を守る目的でダウンロードすること、②無料の大学紀要に掲載された論文(著作物)の相当部分が、他の研究者のウェブサイトに批判とともに無断転載(引用の要件は満たしていない＝違法アップロード)されている場合に、その文章を全体として保存するこ

と(正しい知識を得るためには、その批判文と批判対象の論文をセットで保存する必要)、③有名タレントのSNSに、おすすめイベントを紹介するために、そのポスター(著作物)が無断掲載(違法アップロード)されている場合に、そのSNS投稿を保存すること(有名タレントがイベントをおすすめしている事実とポスターをセットで保存する必要)等を挙げています。

patentee . . . could have sold if there had been no infringement” must be the products that use the invention;

- (ii) What costs should be deducted from the sale price in calculating “the amount of profit per unit” of the patentee’s products;
- (iii) Whether the patentee’s “ability . . . to work the patented invention” can be potential; and
- (iv) How a “rebuttal of presumption” and “contribution” shall be legally framed.

Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act, before the amendment that took effect on April 1, 2020, provided as follows:

If a patentee or an exclusive licensee claims compensation for damages that the patentee or licensee personally incurs due to infringement, against a person that, intentionally or due to negligence, infringes the patent right or violates the exclusive license, and the infringer has transferred infringing articles, the amount calculated by multiplying the number of articles so transferred (hereinafter referred to in this paragraph as the “number transferred”) by the amount of profit per unit from the products that the patentee or exclusive licensee could have sold if there had been no infringement, may be fixed as the value of the damage that the patentee or exclusive licensee has incurred, within the limits of an amount proportionate to the ability of the patentee or exclusive licensee to work the patented invention; provided, however, that if there are circumstances due to which the patentee or the exclusive licensee would have been unable to sell a number of products equivalent to all or some of number transferred, an amount proportionate to the number of products

that could not have been sold due to such circumstances are to be deducted from the value of damage thus calculated.

This case involved the pre-amendment version of Article 102, Paragraph 1, but the Court’s holding would apply equally after the amendment. The amendment specified that a patentee may claim royalty damages for the quantity of the infringing products sold beyond the patentee’s “ability . . . to work the patented invention,” and thus, those damages would be outside the reach of the presumption.

2. The Court’s Holdings

- (1) “products that the patentee . . . could have sold if there had been no infringement”

The Court first examined the issue of products that the patentee “could have sold” but for the infringement for the purposes of the application of Article 102, Paragraph 1, and held that “any product the quantity of sale of which is affected by the infringing conduct, that is, any product that is in competition with the infringing products in the market” constituted products that the patentee “could have sold” but for the infringement. The law was unsettled as to whether “the products that the patentee . . . could have sold if there had been no infringement” should be the products that use the patent, or could be the products that compete with the infringing products in the market. The Court concluded that the scope of relevant products included more than those products using the patent because Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act is “the provision that aims to allow more flexible finding on the quantity of the patentee’s products that suffered loss of sale by shifting the burden of proof regarding the quantity of such products that suffered loss of sale in the proximate causal relationship with the infringement.”

The Court held that the products of the defendant and the plaintiff apparently “competed in the market,” but did not explain to what extent the plaintiff’s products should be affected to establish that the quantity of sale “is affected by the infringing products,” and that the products are “in competition with the infringing products.” We believe that this element will likely be satisfied as long as the quantity of sale is more or less “affected by the infringing products,” and that the extent of impact will be considered as a part of the “circumstances due to which the patentee . . . would have been unable to sell [the] number of products” or the rebuttal of presumption as to the “amount of profit per unit.”

(2) “amount of profit per unit”

The Court then proceeded to the issue of per-unit profit of the patentee’s product. The Court held as follows:

the “amount of profit per unit” means the amount of revenue for the patentee’s or its exclusive licensee’s product, less any extra costs for manufacturing and selling the product that became necessary directly in relation to the manufacturing and sale (the marginal profit), and the patentee shall bear the burden of alleging and proving the amount of profit, including the patentee’s or its exclusive licensee’s ability to work the patented invention.

Previously, some commentators had argued that the profit per unit should be net profit, and that fixed costs should be deducted. The same Court in its Grand Panel decision of June 7, 2019 held that the infringer’s profit that is subject to disgorgement under Article 102, Paragraph 2 shall be the marginal profit, holding that the

“amount of profit per unit” under that Paragraph shall be “the marginal profit for which the extra costs of the infringer for manufacturing and selling the infringing product that became necessary directly in relation to the manufacturing and sale shall be deducted.” This judgment supports the view that the “amount of [the patentee’s] profit per unit” under Article 102, Paragraph 1 shall similarly be the marginal profit.

The Court stated that the “cost of indirect labor and transportation and communication expenses” ordinarily falls within the scope of “costs that are not directly related to the manufacturing or sale of the patentee’s or its exclusive licensee’s product,” which should not be deductible from the revenue. The Court went on to state that “the plaintiff had already commenced the manufacturing and sale of its products, and the costs that were necessary and already spent therefor (such as costs for machines and equipment that were necessary for manufacturing the products and were already incurred) should not be deducted from the revenue.” The Court calculated the per-unit profit by deducting nine cost items, including “sales commission,” “marketing fees,” and “packing and freight,” without explaining more in detail as to deductible costs.

(3) Patentee’s “ability to work the patented invention”

Next, the Court interpreted the statutory language of the patentee’s ability to work the patented invention. The Court held as follows:

Instead of providing that the entire amount calculated by multiplying the number of articles transferred by the infringer by the amount of profit per unit from the patentee’s or its exclusive licensee’s products shall be damages, Article 102,

Paragraph 1 . . . limits the damages to the amount not exceeding the patentee's or its exclusive licensee's ability to work the patented invention. The "ability to work the patented invention" is satisfied when the patentee has the potential ability. The patentee has such ability if it is able to supply the products in the quantity that corresponds with that of the infringing products using a contract manufacturer. The patentee shall bear the burden of alleging and proving it.

We believe that Article 102, Paragraph 1 limits the amount of damages to the patentee's ability to practice the patent because the patentee's sales suffered only to the extent that the patentee could have sold the patentee's products. We think that the Court held as cited above because as long as the sale was possible by any means, such as through a contract manufacturer, the sale could have been made but for the infringement.

(4) "rebuttal of presumption" and "contribution"

Finally, the Court addressed the issue of how damages may be reduced. The Court reduced damages on two different grounds, each of which is elaborated below: (i) the rebuttal of presumption as to the "amount of profit per unit," and (ii) "circumstances due to which the patentee . . . would have been unable to sell a number of products."

(a) Rebuttal of presumption as to the "amount of profit per unit" ("contribution ratio")

In determining the issue of reduction in per-unit profit due to contribution of other non-patented features to the profit, the Court first confirmed that "the entire amount of the marginal profit for selling the patentee's product shall be presumed to be

the lost profit of the patentee as a matter of fact, even if the patented feature of the patented invention forms only a part of the patentee's product that uses the patented invention." The Court continued, however, that in the case at hand, "it is not appropriate that the entire amount of the marginal profit for selling the patentee's product shall be the lost profit of the patentee, because the patented feature has not contributed to all of the profits earned by selling the patentee's product. The presumption therefore is partially rebutted."

Prior to this decision, the law was unsettled as to how the degree of "contribution" should be framed under the statute. Some commentators considered it as a "circumstance[] due to which the patentee . . . would have been unable to sell a number of products" as in the proviso of Article 102, Paragraph 1. Others discussed it as a partial rebuttal of presumption under Article 102, Paragraph 1. In this decision, the Court determined that contribution was a rebuttal of presumption as to the "amount of profit per unit."

With respect to Article 102, Paragraph 2, the same Court held in its Grand Panel decision of June 7, 2019 that rebuttal would break the proximate causal relationship between the profit earned by the infringer and the damage sustained by the patentee.

In this case, the Court concluded that 60% of the presumption was rebutted (meaning that 40% of the marginal profit was established as a per-unit profit) because the plaintiff's products had special features, such as the application of weak current, and because the patent that was infringed concerned the bearings of a facial massager, which was not of great attraction to customers.

With respect to the defendant's argument of

contribution, the Court held that other than the reduction of damages due to the rebuttal of presumption as to the amount of per-unit profit or due to the application of the proviso of Article 102, Paragraph 1 (circumstances due to which the patentee would have been unable to sell), “there is no provision allowing such reduction, and there is no ground to support such reduction, thus, no reduction can be made by considering the degree of contribution.” The holding can be read as prohibiting any reduction for any reasons other than the reduction of damages due to the rebuttal of presumption as to the amount of per-unit profit or due to the application of the proviso of Article 102, Paragraph 1.

(b) “circumstances due to which the patentee . . . would have been unable to sell”

With regards to the proviso of Article 102, Paragraph 1, the Court held as follows:

circumstances due to which [the patentee] . . . would have been unable to sell” means circumstances that break the proximate causal relationship between the infringing conduct and the reduction of sales of the patentee’s products, and include, among others, (i) the difference of the business means or prices of the patentee and infringing products (dissimilarity of the markets), (ii) the competing products in the market, (iii) the infringer’s marketing efforts (brand, advertisement), and (iv) the difference in the performance (any characteristic other than the patented feature, such as functions or designs) of the patentee and infringing products.

The Court concluded that one half of the quantity corresponded to the “circumstances due to which

the patentee . . . would have been unable to sell,” reasoning that due to the large price difference (the defendant’s products were sold at a price that was one eighth to one fifth of the price of the plaintiff’s products), a consumer who purchased the defendant’s product would not have necessarily purchased the plaintiff’s product but for the defendant’s product.

However, the Court stated that the difference in the distribution channel (the plaintiff’s products were sold by large mail order companies and at department stores, while the defendant’s products were sold at discount stores and grocery stores) did not affect the motivation of consumers to purchase the products apart from the difference of the prices, and therefore would not be considered as a circumstance under which the patentee would not have been able to sell. The Court also found that no competing product was being sold during the term of the infringement based on evidence, and that the defendant’s marketing effort did not extend to the degree that established a circumstance under which the patentee would not have been able to sell.

3. Trend in finding higher damages

The lower district court judgment in this case found that damages equaled 5% of the marginal profit multiplied by the number of the defendant’s products sold, reasoning that 50% should be deducted to account for circumstances under which the patentee would not have been able to sell, and that the contribution of the patent should be 10%. On appeal, however, the Court found damages should equal 20% of the marginal profit multiplied by the number of the defendant’s products sold, reasoning that 50% should be deducted to account for circumstances under which the patentee would not have been able to sell, and that 60% should be deducted as non-

contributory to the patent. Thus, the Court found damages that were four times more than the district court had found as the marginal profit multiplied by the number of the defendant's products sold. In addition, the Court did not find any circumstances under which the patentee would have been unable to sell, other than the difference in the sales prices. Similarly, the same Court found in its Grand Panel decision of June 7, 2019 that the presumption of damages under Article 102, Paragraph 2 had not been successfully rebutted.

Discussions are ongoing to increase damages for patent infringement, and the Patent Act was amended in 2019 in that direction. We think that courts are responding to the trend by allowing reductions in damages only under limited circumstances, and are moving towards higher damages based on findings of fact.



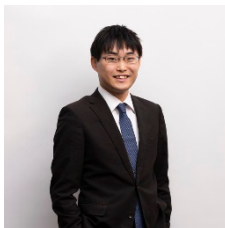
Nobuto Shirane

白根 信人

nobuto.shirane@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1223

Fax: 81-3-6775-2223



Ryuta Tokubi

徳備 隆太

ryuta.tokubi@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1554

Fax: 81-3-6775-2554

[Japanese IP Topic 2020 No.3 (Japanese)]

特許法102条1項の損害額算定に関する知財高裁 大合議令和2年2月28日判決

1. 知財高裁大合議判決の概要

知財高裁大合議令和2年2月28日判決(事件番号平成31年(ネ)第10003号、以下「本判決」といいます。)は、名称を「美容器」と称する発明に係る2つの特許権について、うち1つの特許権につき被告(控訴人)の侵害を認め、その損害額に関して、特許法102条1項を適用して推定を認めるとともに、102条1項に関し従前から議論のあった以下の点について判示しましたので、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。

なお、令和2年4月1日より特許法102条1項は改正法が施行されています。同改正では、「実施の能力に応じた数量」を超える推定が及ばない部分については、102条3項と同様のライセンス料を請求することができると明記されたという改正であり、本判決の内容は改正法にも妥当するものと考えられます。

- ①「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは特許実施品である必要があるか。
- ②「単位数量当たりの利益の額」において、売上から控除することのできる費用は何か。
- ③「実施の能力」とは、潜在的な能力で足りるか。
- ④「推定覆滅事由」「寄与率」などの事由についての法的整理。

参考(旧特許法102条1項)

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、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。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当

する数量を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は、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2. 各判示事項

(1)「侵害の行為がなければ販売することができた物」

本判決では、「侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者の製品であれば足りる。」と判示しました。従前から、「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、特許実施品である必要があるか、市場で競合する製品であれば足りるのかという説の対立が存在しましたが、本判決では、特許法102条1項の規定を「侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である」と判示して、特許実施品である必要はないという立場を示しました。

なお、本判決において、被告製品と原告製品が「市場において競合関係に立つ」ことは明らかだと判示し、どの程度の影響があれば、「侵害行為によってその販売数量に影響を受ける」「市場において競合関係に立つ」といえるのかは、判示されていません。もっとも、多少なりとも「侵害行為によってその販売数量に影響を受ける」のであれば、この要件は満たされ、その影響の度合いについては、後述する「販売することができないとする事情」や「単位数量当たりの利益の額」の推定の覆滅の問題として考えることになるものと考えられます。

(2)「単位数量当たりの利益の額」

本判決では、「『単位数量当たりの利益の額』は、特許権者等の製品の売上高から特許権者等において上記製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額(限界利益の額)であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施の能力も含め特許権者側にあるものと解すべきである。」と判示しました。従前には、固定費なども控除した純利益であるとする説もありましたが、

知財高裁大合議令和元年6月7日でも102条2項の「単位数量当たりの利益の額」とは「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」であると判示し、限界利益説であることを明確にしていました。本判決では、改めて102条1項の「単位数量当たりの利益の額」を限界利益であると判示したものであるといえます。

本判決では、売上高から控除することができない「特許権者等の製品の製造販売のために直接関連しない費用」の具体例として、「管理部門の人件費や交通・通信費などが、通常、これに当たる。」「一審原告は、既に原告製品を製造販売しており、そのために必要なすでに支出した費用(例えば、当該製品を製造するために必要な機器や設備に要する費用で既に支出したもの)も、売上高から控除するのは相当ではないというべきである」と判示しました。本判決では、これ以上具体的に、控除できる費目に関し詳細な議論がなされているわけではありませんが、例えば「販売手数料」「販売促進費」「荷造運賃」など9項目を控除できると判示しました。

(3)「実施の能力」

本判決では、「侵害者の譲渡数量に特許権者等の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額の全額を特許権者等の受けた損害の額とするのではなく、特許権者等の実施の能力に応じた額を超えない限度という制約を設けているところ、この『実施の能力』は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある」と判示しました。

損害の推定の範囲を実施の能力の範囲に限るこの規定は、特許権者等が販売できた範囲でしか売上の減少を推定することができないという趣旨の規定だと考えられます。そのように考えると、製造委託等であっても販売が可能だったのであれば、その可能な範囲で侵害がなければ製品を売り上げることができたものといえるから、本判決のとおり判示されたと考えられます。

(4)「推定覆滅事由」「寄与率」などの事由

本判決では、損害額の減額事由は、「単位数量当たりの利益の額」の推定覆滅事由と「販売することができないとする事情」の2種類の事由に振り分けています。以下、それぞれについて説明します。

ア 「単位数量当たりの利益の額」の推定覆滅事由（いわゆる「寄与率」について）

本判決では、「特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。」と判示しました。

しかしながら、本判決は、特許発明の「特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。」と判示しました。従前、いわゆる「寄与率」の法的性質については様々な考え方があり、102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」として整理するもの、ただし書とは別に102条1項の推定を一部覆滅する事情ととらえるものなどがありましたが、本判決では、「単位数量当たりの利益の額」の推定覆滅事情として整理しました。

なお、特許法102条2項について判示した知財高裁大合議令和元年6月7日では、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として整理しています。

本判決では、原告製品には微弱な電流が流れるといった特殊な性能があること、侵害していると判断された特許は美容器の軸受けに関する特許であり、大きな顧客誘引力を有する部分とは異なる部分であることなどから、6割の推定覆滅（つまり、限界利益の4割が単位数量当たりの利益の額となる）を認めました。

また、寄与度の主張については、単位数量当たりの利益の額の推定覆滅事由としての損害額の減額ある

いは102条1項ただし書（販売することができないとする事情）による損害額の減額以外の減額を求める趣旨であるとしても、「これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。」と判示されており、単位数量当たりの利益の額の推定覆滅事由としての損害額の減額あるいは102条1項ただし書（販売することができないとする事情）による損害額の減額以外の減額は認められないとも読みます。

イ 「販売することができないとする事情」

本判決では、「『販売することができないとする事情』は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格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侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当するというべきである。」と判示しました。

例えば、本判決では、販売価格の差（被告製品が原告製品の価格の8分の1から5分の1程度の廉価で販売されている）が大きいことから、被告製品を購入した者は、被告製品が存在しなかった場合には、原告製品を購入するとは必ずしもいえないため、「販売することができないとする事情」に当たり、全体の5割がこの販売することができないとする事情に相当する数量であると判示しました。

他方、原告製品は大手通販業者や百貨店において販売され、被告製品はディスカウントストアや雑貨店において販売されているという事情は、販売価格の差を離れて需要者の購入動機には影響を与えないとして、販売することができないとする事情とは認定できませんでした。その他、被告は、競合品の存在、被告の営業努力などを主張しましたが、証拠上侵害期間中に競合品が販売されていたとは認められず、被告の営業努力は販売できない事情と認めるに足りる程度のものではないとして、いずれも認められませんでした。

3. 損害額の高額化

原審では販売することができないとする事情として5割を控除し、本件特許の寄与率として10%を算定したので、譲渡数量×限界利益の額のうちの5%が損害賠償額として認められたことになります。他方、本判決では、限界利益の全額から販売することができないとする事情として5割を控除し、限界利益から60%を控除して単位数量当たりの利益の額を算定したため、譲渡数量×限界利益の額のうちの20%が損害賠償額として認められたことになります。つまり、譲渡数量×限界利益の額として、本判決では原審の4倍の割合を認めたことになります。また、知財高裁大合議令和元年6月7日の判決でも、侵害者が主張した特許法102条2項の推定覆滅事由はいずれも認められず、本判決でも販売することができないとする事情は販売価格の差以外が認められていません。

現在、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、立法においても令和元年の特許法改正では損害額を高くする方向の改正がなされましたが、このような状況に鑑み、司法においても容易には推定された損害額を減額せず、事実認定のレベルでも特許侵害に対する損害賠償額を高額にするような方向に動いているものと考えられます。

以上

-
- 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 白根 信人(nobuto.shirane@amt-law.com)
Editor:
Nobuto Shirane (nobuto.shirane@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](#).