

Japan IP Enforcement & Transactions Newsletter

アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
知的財産権プラクティスグループ

Table of Contents 目次

- Tokyo District Court denies reasonableness of Defendant's regulations on employees' invention (October 30, 2014) (p.1)
- 職務発明規定の合理性（特許法第 35 条 4 項）を否定した裁判例（東京地判平成 26 年 10 月 30 日（平成 25 年（ワ）第 6158 号））（p.2）
- The IP High Court ruled on re-defense based on correction of claims against patent invalidity defense (September 17, 2014) (p.3)
- 訂正の再抗弁の要件について判断を示した裁判例（知財高判平成 26 年 9 月 17 日（平成 25 年（ネ）10090 号））（p.4）
- The IP High Court ruled that businesses running scanning services shall be liable for the unlawful reproduction of copyrighted works (October, 2014) (p.5)
- いわゆる自炊代行サービスについて、サービス事業者を複製の主体と認めた裁判例（知財高判平成 26 年 10 月 22 日（平成 25 年（ネ）第 10089 号））（p.6）
- IP High Court upheld the JPO's decision denying the inventive step of a pure enantiomer invention (August 7, 2014) (p.7)
- 純粋なエナンチオマーの発明について進歩性を否定した審決を維持した裁判例（知財高判平成 26 年 8 月 7 日（平成 26 年（行ケ）第 10170 号））（p.8）
- The Tokyo District Court denied infringement of a registered trademark "PITAVA" (August 28, 2014) (p.9)
- 登録商標「PITAVA」商標権侵害差止請求事件（東京地判平成 26 年 8 月 28 日（平成 26 年（ワ）第 770 号））（p.9）

[Japanese IP Topic 2014 No. 9 (English)]

**Tokyo District Court denies reasonableness of Defendant's regulations on employees' invention (October 30, 2014)**

In Japan, the right to obtain a patent originally belongs to an inventor even if the invention is a so called "employee's invention." When an inventor (i.e. an employee) assigns the right to his or her employer, the employee has the right to receive reasonable compensation from the employer for the invention (Article 35, Paragraph 3 of Patent Act). Under the current Patent Act (amended in 2004 and effective in 2005), the amount of compensation can be determined based on the employer's regulations unless the regulations are unreasonable. The court will determine the compensation amount if it finds the regulations unreasonable.

In this case, the court found the Defendant's (i.e. the employer's) regulations on employees' invention unreasonable.

The court said that under Article 35, Paragraph 4 of the Patent Act, the reasonableness of an employer's regulations on employees' invention is to be determined by taking into account the following circumstances:

- (i) The negotiation between the employer and its employees in setting the standards for determination of the value of an employee's invention;
- (ii) Disclosure of the standards to employees;
- (iii) Receipt of the inventor employee's opinion on the calculation of the compensation amount; and
- (iv) Any other relevant circumstances.

According to the court, regulations on employees' invention are unreasonable if step (i), (ii), or (iii) has not been undertaken unless there are any

exceptional relevant circumstances (item (iv) above).

The court found that in this case, (i) no negotiation was held between the employer and its employees when the regulations were being established, (ii) an important part of the regulations, which specifically stipulates the compensation amount and the payment procedure, was not disclosed at all, and (iii) the employer did not receive the Plaintiff employee's opinion on the calculation of the compensation amount. In addition, the court found that (iv) there were no exceptional relevant circumstances to indicate that the regulations were reasonable despite the failure to undertake steps (i), (ii) and (iii). The court therefore denied the reasonableness of the Defendant's regulations.

In this case, the court found that none of the steps (i.e. (i), (ii), and (iii)) was undertaken. Therefore, the extent to which negotiation and disclosure are needed in order for the regulations to be reasonable remains unclear. It is, however, at least clear that it is insufficient for an employer to set the regulations on its own.

Please note that the Plaintiff's claim was dismissed based on grounds such as that the invention was not patented in USPTO due to a lack of novelty.



Hiroki Oka  
岡 浩喜  
hiroki.oka@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1104  
Fax: 81-3-6888-3104

[Japanese IP Topic 2014 No. 9 (Japanese)]  
**職務発明規定の合理性（特許法第 35 条 4 項）を否定した裁判例（東京地判平成 26 年 10 月 30 日（平成 25 年（ワ）第 6158 号））**

従業員等は、職務発明をして、会社に特許を受ける権利を譲渡した場合、会社から相当の対価の支払いを受ける権利を有します（特許法第 35 条第 3 項）。使用者等は、勤務規則等において従業者等から職務発明に係る特許を受ける権利等の承継を受けた場合の対価につき定めることができ、その定めが不合理でないときは使用者等が定めた対価の支払をもって足りることとされています（平成 16 年改正特許法特許法第 35 条第 4 項）。反対に、不合理であると裁判所が認定した場合は、勤務規則等の定

めとは無関係に、裁判所が相当の対価を定めることとなります。

本件は、平成 16 年改正後の特許法第 35 条第 4 項に規定する「合理性」について争点となった裁判例です。本件では、「合理性」以外にも争点となった部分がありますが、本稿では、「合理性」についての判断部分に絞って紹介いたします。

裁判所は、「合理性」の判断基準について、以下の通り判示しています。

『不合理であるか否かは、①対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況、②基準の開示の状況、③対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況、④その他の事情を考慮して判断すべきものとされている。そうすると、考慮要素として例示された上記①～③の手続を欠くときは、これら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること、その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り、勤務規則等の定めにより対価を支払うことは合理性を欠くと判断すべきものと解される。』

その上で、本件では、①被告発明規定の策定及び改定につき、従業員らと協議を行っていない、②発明規定のうち、対価の額、支払方法等について具体的に定めている部分が従業員に開示されていない、③対価の額の算定に当たって発明者から意見聴取することも予定されていない、④対価の支払に係る手続の面で、被告において上記①～③に代わるような手段を確保していると認められず、かつ、被告の定める対価の額は、いずれも他の企業と比較して格別高額なものとはいえない、として、合理性を否定しました。

少なくとも、一方的に規定を作成するのみでは、（対価の額が極めて大きい等の特段の事情がない限り）当該規定に従った対価の支払いは不合理であると認定されるものと思われます。しかし、本件では、①～③の手続がいずれも全く行われていない（②については規定の重要な部分の開示が行われていない）と認定されていますので、どの程度の協議、開示を行えばよいのかという点については、なお明らかではありません。今後、協議、開示等がある程度行われている事案について合理性の有無を判断する裁判例の蓄積が期待されるようです。

なお、本件では、職務発明規定の合理性は否定されましたが、米国出願が新規性欠如を理由

に拒絶され、他の国においても権利化できないことが確定していること等に鑑み、本件発明から被告が得るべき「独占の利益」が存しないという理由で、原告の請求は棄却されました。(岡浩喜)

[Japanese IP Topic 2014 No. 10 (English)]  
**The IP High Court ruled on re-defense based on correction of claims against patent invalidity defense (September 17, 2014)**

Article 104-3, section 1 of the Patent Act allows a defendant (i.e. an alleged infringer) to use invalidity defense in a patent infringement litigation. Is the plaintiff (i.e. the patent owner) then allowed to submit a re-defense of correction (i.e. to argue that the invalidity ground will cease to exist by the correction)? In addition, is an actual filing of a trial for correction or demand for correction required to submit a re-defense of correction?

The Intellectual Property High Court (“IPHC”) sets out the rules on these questions in its decision dated September 17, 2014; Case No. 2013 (Ne) 10090.

In that case, the transferor and the transferee (“Plaintiffs”) of a Patent named “confocal spectroscopic analysis” sought compensation for damages against the Defendant based on the tort that the Defendant’s spectroscopic analysis device infringes the Patent.

The Tokyo District Court (the court of first instance) dismissed the Plaintiffs’ claim by accepting the Defendant’s invalidity defense (Article 104-3, section 1 of the Patent Act). The Plaintiffs appealed against the Tokyo District Court’s decision and submitted a re-defense of correction to the IPHC. In response to the re-defense of correction, the IPHC held, as following, that submission of a re-defense of correction is permissible but there has to be an actual filing of a trial for correction or demand for correction.

“In a patent infringement litigation, an invalidation defense will not be accepted if the invalidation ground will surely disappear by the correction even when the invalidity defense is submitted based on Article 104-3 of the Patent Act and the court finds there is invalidation ground[s] because the case does not correspond to the case that ‘(the patent) is found to be invalidated in the patent invalidation trial.’ In addition, a plaintiff (i.e. a patent owner)

is in principle legally required to file a trial for correction or demand for correction in order to submit a re-defense of correction. This is because it is important, as its presupposition, that the claim language after correction, which is the issue of the litigation, becomes clear to say that the invalidation ground ‘will surely disappear.’... However, the court should determine the necessity of a filing of a trial for correction or demand for correction by considering the unique circumstances, so as to be fair when it is legally difficult for the patent owner to file a trial for correction or demand for correction.”

Then, the IPHC dismisses the Plaintiffs’ re-defense of correction and the Plaintiffs’ appeal based on the ground that the Plaintiffs did not file a trial for correction or demand for correction, and that there was no circumstance to not require the filing.

This judgment will affect patent infringement litigation practice because it clearly requires, in principle, the filing of a trial for correction or demand for correction for submission of a re-defense of correction.

Also, there is expected to be further discussion on when legal filing is not required as an exception. In this case, the Plaintiffs could not file a trial for correction and demand for correction when the case was pending before the IPHC because the suit against trial decision was in front of the IPHC. Despite this fact, the court found that this case is not one for which filing of a trial for correction or demand for correction is not required. The court raised three (3) reasons: (i) the invalidity defense was submitted at the Tokyo District Court, (ii) the Plaintiffs filed another trial for correction when the case was in the court of first instance and (iii) the Plaintiffs had the opportunity to file a demand for correction in the trial for invalidation of the Patent that the Defendant filed.

According to this judgment, plaintiffs will be required to decide whether to correct the patent in the early stage of a dispute.



Yasufumi Sakiji  
崎地 康文  
yasufumi.sakiji@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-4789  
Fax: 81-3-6888-6789

[Japanese IP Topic 2014 No. 10 (Japanese)]  
訂正の再抗弁の要件について判断を示した裁判例（知財高判平成 26 年 9 月 17 日（平成 25 年（ネ）10090 号））

特許法 104 条の 3 第 1 項により、被告（被疑侵害者）は、特許権侵害訴訟において、特許無効の抗弁を提出できることとされています。それでは、特許無効の抗弁に対して、原告（権利者）側から、訂正の再抗弁（訂正により、無効理由は解消するとの主張）を提出できるでしょうか。また、訂正の再抗弁の要件として、実際に訂正請求等を行っている必要があるでしょうか。

知的財産高等裁判所は、この点に関し、判断を下しました（知財高判平成 26 年 9 月 17 日・平成 25 年（ネ）10090 号）。

同事件は、「共焦点分光分析」と称する発明に係る本件特許（特許第 3377209 号）の譲渡人及び譲受人（以下「原告ら」という。）が、被告に対して、被告の分光分析装置の製造販売行為が本件特許権を侵害するとして、不法行為に基づき、損害賠償金の支払いを求めたものです。原審は、被告の特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3 第 1 項）の成立を認め、原告らの請求を棄却しました。そこで、原告らは、知的財産高等裁判所に対して、控訴を提起し、控訴審において、訂正の再抗弁を提出しました。これに対して、知的財産高等裁判所は、まず、次のとおり、①訂正の再抗弁は訴訟上認められるべきであるが、②原則として適法な訂正請求等を行っている必要があると判示しました。

「特許権侵害訴訟において、被告による抗弁として特許法 104 条の 3 に基づく権利行使の制限が主張され、その無効理由が認められるような場合であっても、訂正請求等により当該無効理由が回避できることが確実に予想できるようなときには、『特許無効審判により無効とされるべきものと認められる』とはいえないから、当該無効の抗弁の成立は否定されるべきものである。そして、無効理由の回避が確実に予測されるためには、その前提として、当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから、訂正の再抗弁の主張に際しても、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。」ただし、特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それが法律上困難である場合には、公平の観点

から、その事情を個別に考察して、訂正請求等の要否を決すべきである。」

そして、本件においては、控訴人ら（原告ら）は、適法な訂正請求等を行っておらず、例外的な場合にもあたらないから、訂正の再抗弁は許されないとし、控訴人ら（原告ら）の控訴を棄却しました。

本判決は、訂正の再抗弁の提出に関し、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることを要件とすべきことを明示した点において、今後の特許権侵害訴訟における攻撃防御方法について、実務に影響を与えるであろうと思われる。

また、本判決は、訂正の再抗弁の提出にあたり、適法な訂正請求等が必要とされない例外的な場合も認めており、どのような場合に、当該例外的な場合にあたるのかについても、議論が期待されます。本件においては、控訴審段階において、本件特許に関する審決取消訴訟も提起されており、控訴人ら（原告らは）、控訴審手続中に、本件特許に関する訂正審判請求及び訂正請求を行うことができない状態でした。それにも関わらず、知的財産高等裁判所は、①原審において、既に無効の抗弁が提出されていたこと、②原審係属中に、原告らが訂正審判請求を行ってその認容審決を受けたこと、及び③被告が請求した無効審判の手続内で、訂正請求を行うことができたことを理由に、原告らの訂正の再抗弁について、適法な訂正請求等を不要とする例外的な場合には該当しないと判断しました。

本判決を前提にすれば、過去に適法な訂正請求等を行う機会があった場合は、後に訂正請求等を行えない状態になったとしても、例外的な場合にあたらないと解される可能性があります。そうだとすれば、特許権者は、訴訟の早期の段階で、訂正の再抗弁及び訂正請求等を行う必要性に迫られることになるでしょう。（崎地康文）



[Japanese IP Topic 2014 No. 11 (English)]

**The IP High Court ruled that businesses running scanning services shall be liable for the unlawful reproduction of copyrighted works (October, 22 2014)**

This was an appeal arising from the Tokyo District Court's ruling on September 30, 2013, which was itself the first judgment by a Japanese court with regard to the liability of businesses providing scanning services. On appeal, the key issues were: (i) the definition of "reproduction"; (ii) the identity of the party responsible for making the infringing reproduction; and (iii) whether Paragraph 1 of Article 30 of the Copyright Act of Japan applies. As an aside, it is noteworthy that this Appeal Court decision states that the owner of a copyrighted work may claim a portion of its attorneys' fees as damages where he or she only claims for an injunction against copyright infringement (i.e., does not claim for damages).

(1) Definition of "reproduction"

The Copyright Act states that "reproduction" means "the reproduction in a tangible form by means of printing, photography, photocopy, sound or visual recording or other methods" (Item 15, Paragraph 1 of Article 2). Both the District Court ruling and appeal court ruling state that a "reproduction in tangible form" is considered to be a "reproduction" regardless of whether the number of reproductions of a copyrighted work changes as a result of such "reproduction". So, for instance, the Defendant's argument that the original copyrighted work was disposed of following the making of the copy, thereby maintaining a constant number of copies of that work, was not found to be meritorious. As the Copyright Act treats even ephemeral reproduction for maintenance, repairs, etc. as "reproduction", the courts' interpretation appears to be reasonable and proper.

(2) Identity of the party responsible for making the infringing reproduction

The District Court cited the Supreme Court's ruling made on January 20, 2011 (known as the "Rokuraku II case"), wherein it was stated that the party that reproduces a copyrighted work ("Reproducer") is the party that performs an "important action" to realize such reproduction. Here, the District Court below found that, in the light of the circumstances, the scanning of the copyrighted works would be considered such an "important action" (but not "reproduction" itself).

On the other hand, the Appeal Court found that the scanning of the copyrighted works should be considered to constitute the act of "reproduction" itself, and that a Reproducer is a person or entity that reproduces the copyrighted work with the intent to reproduce it.

The District Court seemed to interpret that "reproduction" contains "important action(s)" and that some actions before or after the scanning of the works are also contained in "reproduction." It is natural and reasonable that persons or entities that do not perform such important actions are not considered Reproducers, except where such persons or entities are considered joint tort-feasors of the Reproducer. Under the District Court ruling, individuals who request the scanning service provider to scan their books are not Reproducers.

According to this "important actions" standard, if what constitute "important actions" are clarified by future rulings, it is possible that the attribution of the status of Reproducer may be taken as the criterion to determine whether the provisions of the Copyright Act (in relation to limitations on copyrights) apply. In turn, the liability for a person or entity related to a Reproducer will depend on whether the Reproducer has carried out such important actions.

On the other hand, it is not clear whether the Appeal Court's interpretation of the present case is consistent with the Supreme Court ruling in the Rokuraku II case. Under the Appeal Court's ruling, "reproduction" means "scanning the books." Therefore, even if books and scanning machines are prepared by service providers, something additional is required in order to place any liability for copyright infringement on these service providers where individuals themselves scan books for private use.

(3) Whether Paragraph 1 of Article 30 of the Copyright Act applies

By way of background, under the Copyright Act, the user of a copyrighted work is allowed to reproduce such work for personal or family use or other equivalent uses within a prescribed, limited scope ("private use"). In other words, where a Reproducer reproduces a work by itself for its private use in accordance with the provisions of the Copyright Act, the owner of such work cannot claim any copyright infringement as against such a Reproducer.

Despite their differences in approach and interpretation, both the District Court and Appeal Court in this case ruled that a scanning service provider is a Reproducer in the light of the circumstances. Therefore, since the service provider was found not to be a “user of a copyrighted work,” it is reasonable and proper that both courts decided that Paragraph 1 of Article 30 of the Copyright Act does not apply to this case.

Going forward, careful attention should be paid to cases where individuals scan books by themselves. According to the District Court’s ruling, it is likely that Paragraph 1 of Article 30 of the Copyright Act may apply to scanning service providers where Reproducers are individuals. On the other hand, pursuant to the Appeal Court’s ruling, courts may decide on a case by case basis as to whether Paragraph 1 of Article 30 of the Copyright Act applies to scanning service providers.



Masato Nozaki  
野崎 雅人  
masato.nozaki@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5670  
Fax: 81-3-6888-6670

[Japanese IP Topic 2014 No. 11 (Japanese)]  
いわゆる自炊代行サービスについて、サービス事業者を複製の主体と認めた裁判例(知財高判平成26年10月22日(平成25年(ネ)第10089号))

本判決は、いわゆる自炊代行サービスについて、サービス事業者を複製の主体と認定した初の司法判断である東京地判平成25年9月30日の控訴審判決です。本件の争点は主に①「複製」の定義、②「複製」の主体、③30条1項の適用可能性です。なお、紙幅の関係上詳しくは触れませんが、本件では著作権侵害について差止めのみが請求されていたにも関わらず、不法行為に基づき弁護士費用相当額の損害賠償額を認めている点も注目に値します。

(1) 「複製」の定義

著作権法上、「複製」とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に複製すること」をいいます(2条1項15号)。地裁、高裁ともに条文の文言どおり、有形的複製それ自体が「複製」に該当し、複製後の著作物及び複製物の個数により「複製」の有無は左右されないと判断しました。著作権法は保守、修理等のための一時的複製であっても「複製」

には該当するとの構成を採っておりますので(47条の4)、妥当な解釈であると考えられます。

(2) 「複製」の主体

原審ではロクラクⅡ最高裁判決(最判平成23年1月20日)に触れた上で、複製の主体とは複製の実現における「枢要な行為」の主体であるとの考え方を採用し、書籍の電子ファイル化が(複製行為そのものではなく)「枢要な行為」に該当すると認定しています。これに対し、本判決では「複製の意思をもって自ら複製行為を行う者」が複製行為の主体であるとの解釈を示した上で、書籍の電子ファイル化が複製行為そのものに該当すると認定しています。

原審は前掲最高裁判決のいう「枢要な行為」が「複製」行為に包含される行為であると捉え、(コンテンツたる書籍の準備、書籍の裁断等どこまでの行為を含むと考えたかは別として)書籍の電子ファイル化の前後の行為の一部も「複製」の概念に含まれ得ると解したものと考えられます。また、「枢要な行為」を行った者が「複製」の主体となるのであれば、それ以外の行為をした者は共同不法行為等の場合を除いては「複製」の主体とならないと整理するのが自然であり、原審も、本件において個人は「複製」の主体ではないと判断しました。この「枢要な行為」という基準を採用した場合、裁判例の蓄積等により、支分権該当行為の主体(直接行為者)が誰であるかを明確に整理することができれば、制限規定の適用の可否や他に関与した者(間接的な行為をした者)の責任範囲についても当該直接行為者を基準に整理することも可能であると考えられます。

他方、控訴審が前掲最高裁判決をどのように評価したか明らかではありませんが、本判決では「複製」を書籍の電子ファイル化であると明示しています。したがって、控訴審の判断に照らすと、例えば書籍・機材の両方を事業者が提供するような場合であっても、電子ファイル化自体を個人が私的使用目的で行った場合には、事業者の責任を問うためには追加的な理由付け(物理的には支分権該当行為を行っていない者にも当該行為による結果を帰責する、いわゆる「カラオケ法理」的な解釈など)が必要となると考えられます。

(3) 30条1項の適用について

原審、控訴審で理論面に差異はあるものの、いずれも本件事実関係の下では事業者が「複製」の主体であるとしていますので、当該事業者が30条1項にいう「使用する者」に当たら

ない以上、同項の適用はないという結論は妥当と考えられます。

なお、電子ファイル化自体を個人が私的使用目的で行った場合、関与した事業者が 30 条 1 項の適用を受けられるかという点について、原審の解釈を前提とすれば直接行為者が個人と事業者のどちらであるかによって整理することも可能です。他方、控訴審の解釈を前提とすれば、30 条 1 項の趣旨から事業者にも適用すべきか否かを事例ごとに判断することになると思われます。(野崎 雅人)

[Japanese IP Topic 2014 No. 12 (English)]  
**IP High Court upheld the JPO's decision denying the inventive step of a pure enantiomer invention (August 7, 2014)**

On August 7, 2014, the IP High Court handed down their decision dismissing a claim for the rescindment of the JPO's appeal trial decision refusing a patent application regarding the invention of a pharmaceutical composition for treating a specific disease, comprising of a pure enantiomer of a known compound.

Claim 1 of the application, which was amended at the same time as the submission of the appeal, was "a pharmaceutical composition for treating psoriasis comprising stereomerically pure (+)- 2-[1- (3- Ethoxy- 4- methoxyphenyl)- 2-methylsulfonylethyl]- 4- acetylaminoisindoline-1,3- dione or pharmaceutically acceptable salt thereof [...omitted...]." The board of appeal acknowledged the differences between the present invention and that in cited document 1, in that (1) the present invention uses a "stereomerically pure" compound, and (2) the present invention specifies the application of the composition as a "treatment for psoriasis." However, the board denied the inventive step and dismissed the appeal.

Before the court, the plaintiff argued that the difficulty of arriving at the invention, and the remarkable effect of the claimed invention were sufficient for the granting of a patent. The court, however, denied the difficulty of arriving at the claimed invention. Regarding point (1) above, the court stated that it was common general knowledge of a person skilled in the art "to select each suitable enantiomer from a racemic compound having known pharmaceutical activities considering its pharmaceutical activities, observability, distribution, metabolism, excretion, and so on." Regarding point (2), the court also stated that the cited document 1 describes the

mechanism of the inhibition of inflammation by antagonizing PDE4, thereby reducing the production of TNF- $\alpha$ , from which a person skilled in the art would be able to understand the effectiveness of the compound against inflammatory diseases in general, and that the document also mentions "psoriasis" as an inflammatory disease.

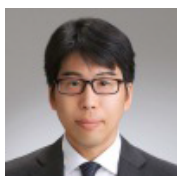
The plaintiff argued the remarkable effect of the claimed invention by stating that "the significance of the activity of an enantiomer should be evaluated based on the level that is twice the activity of a racemic compound," and pointed out that the pure enantiomer of the present invention showed pharmaceutical activities 20 times higher than those of the racemic compound in several assays, including cell assays such as PDE4 inhibition assay and TNF- $\alpha$  production inhibition assay, and that the enantiomer also has superior bioavailability and less side effects.

However, the court stated that the feasibility of acknowledging the inventive step of an invention of a pure enantiomer based on the remarkable effect of its pharmaceutical activity compared to a known racemic compound, regardless of the absence of the difficulty of arriving at the invention, should be evaluated by comprehensively considering matters such as "the significance and characteristics of the pharmaceutical activity, whether the difference in activity is shown in vivo or in vitro, the understandings of the compound by the persons skilled in the art, and so on." The court denied the remarkable effect of the present invention pointing out that the comparative data on the pharmaceutical activity submitted by the plaintiff was based on cell assays and the like, which do not sufficiently demonstrate the unexpected effect of the enantiomer in the treatment of human psoriasis, and that the data on other properties was merely the natural result obtained by selecting an enantiomer according to common general knowledge.

The judgment in this case on the significance of the effect required for establishing an inventive step is in accordance with the general principle of the Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, where the significance of the effect should be evaluated considering whether the effect is distinctively beyond the expectations based on the state of the art. The judgment appears to show that under "the state of the art" of enantiomers, where the difficulty of arriving at the composition of a pure enantiomer is relatively low,



the significance of the effect could be evaluated based on the premise that certain differences in the effects among enantiomers would be within the expectation of a person skilled in the art, and it would be difficult to find the argument on the significance of the effect, simply based on the quantitative difference in the same type of effect, to be persuasive. The judgment would also suggest that the experimental data to support the remarkable effect on a specific pharmaceutical application should demonstrate the pharmaceutical action as directly as possible. By taking into consideration future cases in similar situations, even more careful consideration should be made when selecting the experimental data with which to argue the remarkable effect of the invention.



Yosuke Kawasaki  
川寄 洋祐  
yosuke.kawasaki@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5668  
Fax: 81-3-6888-6668

[Japanese IP Topic 2014 No. 12 (Japanese)]  
純粋なエナンチオマーの発明について進歩性を否定した審決を維持した裁判例(知財高判平成26年8月7日(平成26年(行ケ)第10170号))

本件は、既知医薬化合物の純粋なエナンチオマーを、特定の医薬用途に用いる発明に関する特許出願について、拒絶審決を不服とする審決の取消訴訟であり、判決の主文は請求棄却です。

審判請求時に補正された請求項1に係る発明は、「立体異性体として純粋な(+)-2-[1-(3-エトキシ-4-メトキシフェニル)-2-メチルスルホニルエチル]-4-アセチルアミノイソインドリン-1,3-ジオン、又はその製薬上許容される塩(中略)を含む、乾癬治療用医薬組成物。」であり、審判において、引用文献1に記載の発明とは、1. 有効成分が「立体異性体として純粋な(+)-エナンチオマー」である点、2. 用途が「乾癬治療用」に特定されている点が相違点として認定された上で、進歩性の欠如を理由に、当該手続補正が却下されました。原告は、裁判において、発明の容易想到性、および効果の顕著性について争いました。

裁判所は、上記相違点1につき「薬理活性をもつラセミ体については、それぞれの光学異性体の薬理活性、吸収、分布、代謝、排泄等について検討して適したものを選択すること」が当業者の技術常識であったこと、また、上記相違

点2につき、引用文献1には、上記化合物がTNF- $\alpha$  およびPDE4の望ましくない作用を阻害するのに用いられることが記載され、当該記載から、当業者は炎症性疾患一般に対する薬理作用を理解し得ること、PDE4の阻害およびこれによるTNF- $\alpha$ 産生低下が炎症を阻害する機序の説明、および炎症性疾患として「乾癬」が記載されていることなどを理由に、発明の容易想到性を肯定しました。

原告は、効果の顕著性について「光学異性体の活性の顕著性はラセミ体の2倍」を基準として評価すべきであることを述べるとともに、本件の純粋なエナンチオマーが、PDE4阻害試験、TNF- $\alpha$ 産生阻害試験などの各種細胞実験において、ラセミ体に比して20倍等の高い効果を有することや、バイオアベイラビリティ、副作用において優れた特性を有することなどを指摘しましたが、裁判所は、光学異性体が構成として容易想到であるにもかかわらず、公知のラセミ体と比較してその薬理活性が顕著であることを根拠として進歩性が肯定されるか否かは、「薬理活性の意義や性質、薬理活性の差異が生体内におけるものか試験管内でのものか、当該化合物に関する当業者の認識その他の事情を総合考慮して」探求されるべきものであり、薬理活性についての固定的な基準によって判断されるべきものでないことを述べ、薬理活性について原告の示した比較データが、いずれも細胞実験等に基づいており、実際にヒトの乾癬治療において、本件発明が予想外に顕著な効果を有することを示すに足るものではないこと、その他の効果についても、これらは技術常識にのっとって、エナンチオマーを選択した結果もたらされたものに過ぎないことを理由に、本件発明の効果の顕著性を否定しました。

本件判決の進歩性に関する効果の参酌についての判断は、当該効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるか否かが検討されるという、審査基準にも示される一般的な原則に沿うものですが、構成容易想到性が比較的に高い光学異性体の「技術水準」においては、効果の顕著性の検討に際して、エナンチオマー間の効果にある程度の差異が存在することが前提となり得、同質の効果の単純な量的差に基づく顕著性の主張は困難であること、また、特定の医薬用途における顕著な効果を裏付けるためには、より直接的な薬理作用を示すことが望ましいことを改めて示しているようです。今後の裁判例も踏まえつつ、格別顕著性を裏付けるための試験結果の選定については、よ



り慎重な検討が必要であると思われます。(川  
寄 洋祐)

[Japanese IP Topic 2014 No. 13 (English)]

**The Tokyo District Court denied infringement  
of a registered trademark “PITAVA” (August  
28, 2014)**

A Japanese pharmaceutical company, Kowa Inc. (the plaintiff; "Kowa"), filed a lawsuit against Meiji Seika Pharma Inc. ("Meiji Seika") requesting that they cease using the mark “PITAVA” in katakana characters (the “Meiji Seika mark”) for pharmaceutical preparations and the destruction of pharmaceutical preparations. This claim was based on Kowa’s “PITAVA” trademark registered in relation to pharmaceutical preparations in 2006.

Meiji Seika has been using “PITAVA” on pills along, with other elements such as “Meiji,” “MS” or a number indicating the amount of ingredients. The court denied the infringement of Kowa’s trademark, pointing out that the use of the Meiji Seika mark should not be deemed as a use of the trademark and dismissed Kowa’s claim. The court stated as follows:

- The Meiji Seika mark “PITAVA” merely describes the abbreviation of ingredients of medicine, namely “pitavastatin calcium.” The main consumers of Meiji Seika’s products are medical experts, such as doctors and pharmacists, and they should recognize the Meiji Seika mark as an explanation of ingredients. Further, they should understand that the word “Meiji” on the PTP sheet is the indication of the origin of the products.
- It is unlikely that patients will recognize the origin of products by seeing the description on pills and then seek that particular prescription from the doctor. Usually, patients will find the description on the pills after receiving an explanation from the doctor or pharmacist. Furthermore, given that there are other elements, such as “Meiji” shown on the pills, and that Meiji Seika’s products should be purchased on a continuing basis, patients should recognize the Meiji Seika mark as an explanation of ingredients of the medicine, rather than the origin of the products.

It should also be noted that Kowa has filed several lawsuits against other pharmaceutical companies based on the infringement of Kowa’s “PITAVA” trademark. In the two recent cases, the court found that Kowa’s “PITAVA” trademark should be invalidated on the grounds that the mark is likely

to mislead consumers as to the quality of the designated goods. The court then held that Kowa could not enforce their trademark rights based on a trademark registration that had grounds for invalidation.



Ai Nagaoka  
永岡 愛  
ai.nagaoka@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5691  
Fax: 81-3-6888-6691

[Japanese IP Topic 2014 No. 13 (Japanese)]

**登録商標「PITAVA」商標権侵害差止請求事件  
(東京地判平成26年8月28日(平成26年(ワ)  
第770号))**

本件は、指定商品「薬剤」について登録商標「PITAVA」(登録第4942833号/平成18年登録)を有する興和株式会社(原告)が、Meiji Seika ファルマ株式会社(被告)に対し、被告が薬剤に付した標章が原告の登録商標に類似すると主張して、被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した薬剤の廃棄を求めた事案です。

被告は、被告商品(錠剤)上に、「ピタバ」の片仮名を「明治」や「MS」の文字や含量を示す数字と併せて表示していましたが、東京地裁は、被告標章は薬剤の有効成分の説明的表示と認識されるのであって、被告標章の使用は商標的使用に該当しないとし、原告の請求を棄却しました。

裁判所は以下のように述べています。

- 被告標章は、被告商品(錠剤)の有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称として「ピタバ」の文字を被告商品に表示しているものであり、被告商品の主たる取引者・需要者である医師や薬剤師等の医療関係者は、被告商

品のパッケージであるPTPシート等に付された「明治」の表示等によってその出所を識別し、「ピタバ」の文字は、被告商品の出所を表示するものではなく、有効成分の説明的表示であると認識する。

- 患者が錠剤の表示に基づいてその出所を識別し当該薬剤の処方を受ける事例は極めて限られていると考えられるし、患者は、医師、薬剤師から被告商品を処方される際に受ける説明等を踏まえて被告標章に接するところ、被告商品には被告標章の他に「明治」等の表示があること、被告商品は、長期間にわたり反復継続的に購入、服用される薬剤であることも考え合わせれば、患者が被告標章「ピタバ」の文字をもって商品の出所表示であると認識しているとは認め難く、むしろ有効成分の説明的表示であると認識するのが一般的である。

なお、興和株式会社は、本件と同様に、登録商標「PITAVA」の侵害を理由に別の製薬会社に対しても同時に複数の訴訟を提起しています。現時点では、本件を含む3つの事案について判決が下されており、そのうち2つの判決（平成26年（ワ）第773号及び平成26年（ワ）第768号）においては、商標「PITAVA」が商標法4条1項16号の「商品の品質…の誤認を生ずるおそれのある商標」に当たり、無効にされるべきものであることから、原告は本件商標権を行使することができないとの判断も併せて示しています。（永岡 愛）

---

**Editor**



Masayuki Yamanouchi  
山内 真之  
masayuki.yamanouchi@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5669  
Fax: 81-3-6888-6669

**ANDERSON MÖRI & TOMOTSUNE**

Akasaka K-Tower, 2-7  
Motoakasaka 1-chome  
Minato-ku, Tokyo 107-0051 Japan  
<http://www.amt-law.com/>  
ip-newsletter@amt-law.com

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。

This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice.

過去に発行されたニュースレターは、当事務所のウェブサイトに掲載されております。

<http://www.amt-law.com/bulletins6.html>

Previous issues of our newsletters are available on the website of Anderson Mori & Tomotsune.

<http://www.amt-law.com/en/bulletins6.html>