
AMT/NEWSLETTER

IP & Technology

December 27, 2024

Contents

- I. 「シン・ゴジラ」の立体商標について識別力獲得を認めた知財高裁判決
(知財高裁令和 6 年 10 月 30 日(令和 6 年(行ケ)第 10047 号))
The Intellectual Property High Court affirmed that the 3D Trademark of “Shin Godzilla” had Acquired Distinctiveness
(Intellectual Property High Court of October 30, 2024 (Case no.: 2024 (Gyo-Ke) No. 10047))
- II. 特許法 102 条 2 項の適用の可否について判断を示した知財高裁判決
(知財高裁令和 6 年 7 月 4 日判決(令和 5 年(ネ)第 10053 号))
IP High Court Judgment on the applicability of Article 102, paragraph (2) of the Patent Act
(IP High Court Judgment rendered on July 4, 2024 (2023 (Ne) 10053))
- III. プロダクト・バイ・プロセスクレーム該当性及び明確性要件が争われた知財高裁判決
The Intellectual Property High Court judgment where the applicability of a product-by-process claim and the clarity requirements were disputed
- IV. パラメータ発明に係る特許法 79 条の先使用権の成立範囲について判断を示した知財高裁判決(知財高裁令和 6 年 4 月 25 日判決(令和 3 年(ネ)第 10086 号))
IP High Court Judgment on the prior user rights’ scope of establishment under Article 79 of the Patent Act concerning parameter inventions
(IP High Court Judgment rendered on April 25, 2024 (2021 (Ne) 10086))

I. 「シン・ゴジラ」の立体商標について識別力獲得を認めた知財高裁判決 (知財高裁令和 6 年 10 月 30 日(令和 6 年(行ケ)第 10047 号))

The Intellectual Property High Court affirmed that the 3D Trademark of “Shin Godzilla” had Acquired Distinctiveness

(Intellectual Property High Court of October 30, 2024 (Case no.:
2024 (Gyo-Ke) No. 10047))

弁護士 風間 凜汰郎 / Rintaro Kazama

1. はじめに

本稿では、「シン・ゴジラ」に登場するゴジラ第 4 形態の立体的形状について、自他商品識別力の獲得を認めた知財高裁の裁判例(以下「本判決」という。)を紹介する。

本判決では、フィギュアを指定商品とする立体形状が識別力を獲得しているかが主要な争点となっている。商標法上は、「商品の…形状…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、識別力を欠くため、商標登録できない(商標法 3 条 1 項 3 号)が、使用された結果、識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることができる(商標法 3 条 2 項)。

知財高判平成 19 年 6 月 27 日(平成 18 年(行ケ)10555 号・マグライト事件)では、「商品等の立体形状よりなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標ないし商品の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当」としている。

本判決は、「シン・ゴジラ」に登場するゴジラ第 4 形態の立体的形状について、自他商品識別力の獲得を認めており、著名なキャラクターのフィギュアの形状を立体商標として登録する際の参考になるものといえる。

2. 不服 2021-111555

原告は、第 28 類「縫いぐるみ、アクションフィギュア、人形その他のおもちゃ」について「シン・ゴジラ」の立体商標(以下「本願商標」という。)を出願していたが、「単に商品の品質・形状を普通に用いられる方法で表示する」ものであるとして、商標法 3 条 1 項 3 号を理由とする拒絶理由通知を受けていた。原告は、拒絶査定不服審査を請求したものの、特許庁は、本願商標が商標法 3 条 1 項 3 号に該当することを示した上で、概ね以下の理由で商標法 3 条 2 項の適用を否定し、請求不成立の審決(以下「本件審決」という。)を下した。

- (1) ゴジラ第 4 形態のフィギュア等(以下「本件フィギュア」という。)の販売期間は 7 年程度で「永年」とはいえない。
- (2) ライセンシーの販売実績も含んでおり、原告に係る販売実績のみを把握できない。
- (3) 市場規模(2020 年度:8244 億円、2021 年度:8900 億円)を踏まえると本件フィギュアは「高い市場占有率を占めているとはいえない」。
- (4) 各種広告媒体において、本願商標の立体的形状を強調するなどして、原告の商標であることを印象付けるように使用されておらず、広告期間、規模、宣伝費といった実績について証拠が提出されていない。
- (5) 原告が実施したアンケートの結果、本願商標の立体的形状は、一般需要者に「一定程度認識されていると推認し得るが」、本願商標の立体的形状と原告との関連について需要者の認識の程度を判断することができない。

(6) したがって、本願商標の立体的形状は、自他商品識別力を獲得していない。

3. 知財高裁の判断

知財高裁では、本願商標が商標法 3 条 1 項 3 号に該当するという本件審決の判断を是認しつつ、概ね以下のように述べて、商標法 3 条 2 項の適用を否定した本件審決の判断を誤りとして、本件審決を取り消した。

(1) シン・ゴジラの立体的形状は、それ以前のゴジラと比較して、全体のプロポーションや色彩に違いが生じているため、商標法 3 条 2 項の「使用」の直接の対象はシン・ゴジラの立体的形状に限られるが、「使用」の結果、自他商品識別力を獲得したか判断するに際して、『シン・ゴジラ』に連なる映画『ゴジラ』シリーズ全体が需要者の認識に及ぼす影響を考慮することは、何ら妨げられるものではなく、むしろ必要なことというべきである。」

(2) 以下の事実を総合すると本願商標は、その指定商品に使用された結果、自他商品識別力を獲得している。

- 本件フィギュアは、売上数量 102 万個、売上額約 26 億 5000 万円を記録している。
- シン・ゴジラは、以前のゴジラの基本的形状をほぼ踏襲しており、その基本的形状は、一般消費者において、「原告の提供するキャラクターの形状として広く認識されていた」。
- 「ゴジラ」の文字商標は、ゴジラの映画に登場する怪獣の名称として著名になっており、シリーズを通して、怪獣のキャラクターに一貫して「ゴジラ」の名称が使用されている。
- 原告のアンケート調査において、本願商標の立体的形状の写真を示して「何をモデルにしたフィギュアだと思うか」との質問に対する自由回答で、回答者の 64.6%が「ゴジラ」又は「シン・ゴジラ」と回答した。

(3) 商標法 3 条 2 項の「使用」につき「永年」の要件が課されているわけではなく、「使用期間だけでなく、商品の販売数量、広告宣伝の規模、話題性等も総合して判断すべき」である。

(4) 「本件においては、本願商標の使用以前から、原告を商品化の主体とするゴジラ・キャラクターの商品が需要者に広く深く浸透しており、本願商標の立体的形状はこれとの連続性が認められるという特殊な事情も存在している。」

(5) ライセンサーによる使用も、「商標の使用態様が出願人によって適切に管理されており、需要者が出願人の商品であると認識し得るような場合には、商標法 3 条 2 項にいう『使用』に含まれると解すべき」である。

(6) 被告は、「原告の主張立証の逐一を論難するが、ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前では些末な問題にすぎない。

4. おわりに

28 類のフィギュア等を指定商品としてキャラクターの立体商標を登録するのは必ずしも容易ではない。最近でも「ピカチュウ」の立体的形状に係る商標出願 2022-066787 について、28 類の「おもちゃ、縫いぐるみ、人形、クリスマスツリー用装飾品、ペット用のおもちゃ、電気通信機能が搭載された携帯可能なおもちゃ」との関係で商標法 3 条 1 項 3 号による拒絶理由通知書が出されている。その後、出願代理人において使用状況、販売数量及び広告宣伝に関するデータ・資料を提出するなどして、当該形状が識別力を有することや、使用により自他商品識別力を獲得したことを主張しているようである。本稿を作成している段階では、最終的な特許庁の判断は出ていないように見受けられたので、今後の結果が気になるところである。

商標権の場合、著作権や意匠権とは異なり、更新を繰り返すことで半永久的に存続させることが可能である。ある商品の形状を特定の者に半永久的に独占させることには慎重でなければならないという考えもある一方で、著名なキャラクターの立体的形状については、著名な商品等表示である間、不正競争防止法による保護を受けられる可能性があるので、

そのようなキャラクターの立体的形状を 28 類によって商標登録することも認められてよいと思われる。

本判決は、商標法 3 条 2 項の「使用」の結果、自他商品識別力を獲得したか否かの判断にあたり、「『シン・ゴジラ』に連なる映画『ゴジラ』シリーズ全体が需要者の認識に及ぼす影響を考慮することは、何ら妨げられるものではなく、むしろ必要なことというべきである」として、キャラクターそのものの著名性を考慮することを認めていると考えられる。ゴジラシリーズは今年(2024 年)で 70 周年を迎えており、判決が被告の反論を「ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前では些末な問題にすぎ」ないとしているように、ゴジラというキャラクターそのものにかかなりの著名性があることを前提としているため、全てのキャラクターの立体的形状について、28 類のフィギュア等に関し、商標登録が認められるわけではないが、今後キャラクターに関する立体的形状について 28 類での登録を検討する際の参考になるものと考えられる。

以上

1. Introduction

In this article, we introduce a recent Japanese judgement rendered by the Intellectual Property High Court (the “IP High Court”) affirming that the three-dimensional (“3D”) shape of Godzilla 4th form which appeared in the movie “Shin Godzilla” has acquired distinctiveness (the ability to identify and distinguish the relevant goods) (the “Judgement”).

In this case, the main issue is whether a 3D shape that designates a figure as designated goods has acquired distinctiveness. Under the Trademark Act, a “trademark consisting solely of a mark indicating, in a common manner, the ... shape ... of goods” cannot be registered because of a lack of distinctiveness (Article 3(1)(iii) of the Trademark Act). However, a trademark that has acquired distinctiveness as a result of use can be registered (Article 3(2) of the Trademark Act).

In another case, the IP High Court ruled that, “In considering whether a trademark consisting of a 3D shape of goods has acquired distinctiveness through a person’s use, it is necessary to comprehensively take into account various factors such as the shape of the trademark or the goods, the time of commencement of use and the period of use, the area of use, the sales quantity of the goods, the period, area and scale of the advertising, and the existence of other goods similar to its shape” (the IP High Court of June 27, 2007 (2006 (Gyo-Ke) No. 10555, Maglite Case)).

This Judgement affirmed that the 3D shape of Godzilla 4th form appearing in “Shin Godzilla” has acquired distinctiveness, and can be said to be a reference in trying to register the shape of a figure of a famous character as a 3D trademark.

2. Complaint No. 2021-111555

The Plaintiff applied for a 3D trademark of “Shin Godzilla” for Class 28, i.e., “stuffed toys, action figures, dolls and other toys” (the “Trademark in the Application”). However, they received a notice of reasons for rejection on the grounds of Article 3(1)(iii) of the Trademark Act that it was “simply indicating the quality and shape of the product in a common manner”. Although the Plaintiff requested an appeal trial against the examiner’s decision of refusal, the Japan Patent Office (the “JPO”) rendered a decision of refusal (the “Trial Decision”), indicating that the Trademark in the Application falls under Article 3(1)(iii) of the Trademark Act and denying the application of Article 3(2) of the Trademark Act for the following reasons in general.

(1) The sales period of the figures of Godzilla 4th form (the “Figures”) was about seven years in length, which means it was not “a long term”;

(2) The Plaintiff’s sales results cannot be ascertained because the results it provided includes sales by licensees;

(3) Given the market scale (i.e., FY 2020: JPY 824.4 billion, and FY 2021: JPY 890 billion), the Figures “do not account for a significant share of the market”;

(4) The Trademark in the Application is not used in various advertising media in such a way as to give the impression that it is the trademark of the Plaintiff by emphasizing the 3D shape of the present trademark, and no evidence of past records, such as the advertising period, size, and advertising

cost, has been submitted;

(5) As a result of a questionnaire conducted by the Plaintiff, “Although it can be inferred that the 3D shape of the present trademark is recognized to a certain degree” by general consumers, it is not possible to judge the degree of recognition by consumers of the relationship between the 3D shape of the Trademark at the Application and the Plaintiff; and

(6) Therefore, the 3D shape of the Trademark at the Application has not acquired distinctiveness.

3. Judgement of the IP High Court

The IP High Court affirmed the judgement in the Trial Decision that the Trademark in the Application falls under Article 3(1)(iii) of the Trademark Act. However, it reversed the Trial Decision stating that it mistakenly denied applying Article 3(2) of the Trademark Act with the following reasons in general.

(1) Since the 3D shape of Shin Godzilla differs in overall proportion and color from that of the previous Godzillas, the court should consider “use” with respect to the 3D shape of Shin Godzilla under Article 3(2) of the Trademark Act. However, in considering the shape has acquired distinctiveness as a result of “use”, “It is not precluded that the impact that the entire ‘Godzilla’ film series, which is linked to ‘Shin Godzilla’, would have on consumers’ recognition is taken into account, but rather it is necessary to do so”.

(2) Taken together with the following facts, the Trademark in the Application has acquired distinctiveness as a result of use with respect to the designated goods:

- The Figures have recorded the sales volume of JPY 1.02 million and the sales amount of approximately JPY 2.65 billion.
- Shin Godzilla largely follows the basic shape of the previous Godzilla, and its basic shape was “widely recognized as the shape of the character provided by the Plaintiff” by general consumers.
- The trademark of the letters “ゴジラ” (*Godzilla* in Japanese script) is well known as the name of the monster in Godzilla movies, and throughout the series, the name “Godzilla” is used consistently for the monster characters.
- In the Plaintiff’s questionnaire, when questionees were shown a picture of the 3D shape of the Trademark in the Application, in an open-ended response to the question of “What do you think the figure is modeled after?”, 64.6% of them answered “Godzilla” or “Shin Godzilla”.

(3) Article 3(2) of the Trademark Act does not require “use” to have occurred over “a long term”, and “It is necessary to take into account not only the period of use but also the sales quantity of the goods, the scale of the advertising, its topicality, etc.”

(4) “In this case, there is a special fact that before the use of the Trademark in the Application, the goods of Godzilla characters, of which the Plaintiff is the main entity of commercialization, have widely and deeply penetrated the awareness of consumers, and the 3D shape of the Trademark in the Application has retained continuity of these goods”.

(5) Any use by licensees “should also be included in ‘use’ under Article 3(2) of Trademark Act if the

manner of use of the trademark is properly controlled by the applicant and the consumer can recognize it as the applicant's goods”.

(6) The Defendant “complained about every single one of the Plaintiff’s assertions, being a trivial matter before the massive recognition of the Godzilla character”.

4. Remarks

It is not necessarily easy to register a 3D trademark of a character with respect to figures in Class 28. Recently, for the trademark application No. 2022-066787 concerning the 3D shape of “Pikachu”, the JPO issued a notice of grounds for rejection, with respect to “toys, stuffed toys, dolls, Christmas tree ornaments, pet toys, portable toys with telecommunications” in Class 28, because of Article 3(1)(iii) of the Trademark Act. The applicant’s agent subsequently submitted data and materials concerning the usage, sales volume, and advertising, etc., asserting that the 3D shape naturally has distinctiveness or has acquired distinctiveness through its use. At the time of writing this article, it appears that the final decision of the JPO has not been made. The development of this case is of interest.

Trademark rights can be maintained semi-permanently by repeating the renewal thereof, unlike copyrights and design rights. On the one hand, there is the view that caution should be taken in giving a certain person a semi-permanent monopoly on the shape of a certain product, however, on the other hand, a 3D shape of a famous character may be protected by the Unfair Competition Prevention Act while it indicates a famous product, in which case, it seems acceptable to register the 3D shape of such character as a trademark in Class 28.

In considering the shape has acquired distinctiveness as a result of “use” under Article 3(1)(iii) of the Trademark Act, this Judgement appears to allow the taking into account of the prominence of the character itself as showed in the line, “It is not precluded that the impact that the entire ‘Godzilla’ film series, which is linked to ‘Shin Godzilla’, would have on consumers’ recognition is taken into account, but rather it is necessary to do so”. The Godzilla series is 70 years old this year (i.e., 2024), and as the Judgement states that the Defendant's counterarguments are “a trivial matter before the massive recognition of the Godzilla character”, this Judgement appears based on the considerable prominence of the character itself. Accordingly, every 3D shape of the character cannot necessarily be registered with respect to figures in Class 28. It is, however, considered to be a useful reference when considering the registration of 3D shapes of characters in Class 28 in the future.

II. 特許法 102 条 2 項の適用の可否について判断を示した知財高裁判決 (知財高裁令和 6 年 7 月 4 日判決(令和 5 年(ネ)第 10053 号))

IP High Court Judgment on the applicability of Article 102, paragraph (2) of the Patent Act

(IP High Court Judgment rendered on July 4, 2024 (2023 (Ne)
10053))

弁護士 出野 智之 / Tomoyuki Ideno

1. はじめに

本稿では、特許法 102 条 2 項の適用の可否について判断を示した知財高裁令和 6 年 7 月 4 日判決(令和 5 年(ネ)第 10053 号。以下「本判決」という。)を紹介する。

特許法 102 条は、特許権侵害による損害額について、以下の 3 種類の推定規定を設けている。

- 1 項: 権利者製品の単位数量当たりの利益及び侵害品の譲渡数量に基づく算定
- 2 項: 侵害者利益に基づく算定
- 3 項: 実施料相当額に基づく算定

このうち、2 項の規定は、以下のとおりである。

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により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

本判決に先立ち、知財高裁平成 25 年 2 月 1 日大合議判決(平成 24 年(ネ)第 10015 号。以下「平成 25 年大合議判決」という。)は、「特許法 102 条 2 項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はない」とした上で、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべき」であり、「特許法 102 条 2 項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではない」と判示した。そして、平成 25 年大合議判決は、特許発明に係る製品を日本国外で製造し、日本国内の販売店に対して販売(輸出)していた原告について、同項の適用を肯定した。

本判決は、平成 25 年大合議判決を踏まえ、具体的にどのような事実が認められれば、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」があるといえるかについて判断を示したものであり、特許法 102 条 2 項の適用の可否を検討する上で示唆深い内容を含む。なお、本件では特許無効の抗弁も主張され、多くの争点が含まれているが、本稿では特に同項の適用の可否に関する判断を取り上げる。

2. 事実の概要

本件における当事者及び関係者並びにそれぞれに関する基本的事実は、以下のとおりである。

当事者及び関係者	基本的事実
原告	<ul style="list-style-type: none">● 金融商品取引管理装置に関する特許第 6154978 号(以下「本件特許」といい、本件特許に係る権利を「本件特許権」という。)の特許権者である。● 金融商品取引業者としての登録を受けておらず、FX 取引業を営んでいなかった。
被告	<ul style="list-style-type: none">● FX 取引に係るサービス(以下「被告サービス」という。)を、自己が運用するサーバ(以下「被告サーバ」という。)からインターネット回線等を通じて顧客に提供していた。
原告子会社	<ul style="list-style-type: none">● 原告の完全子会社である。● 金融商品取引業者としての登録を受け、FX 取引に係るサービス(以下「原告サービス」という。)を提供していた。

原告は、被告サーバが本件特許の請求項 1 に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告サーバの使用が本件発明の実施に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償を請求した。また、原告は、損害額について、特許法 102 条 1 項、2 項又は 3 項に基づく算定を主張した。

原審は、「原告と原告子会社は、飽くまで別法人である」として、特許法 102 条 1 項及び 2 項の適用を否定し、同条 3 項に基づく損害額を認めた。これに対し、原告及び被告が控訴した。

3. 知財高裁の判断

知財高裁は、原告に「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」があると認めて、特許法 102 条 2 項の適用を肯定し、原判決を変更した。知財高裁は、同項の適用を導くに当たり、以下のとおり判示した。

- ① 原告サービスは、被告サービスと競合するものである。
- ② 原告は、原告子会社の株式の 100%を保有し、会社の目的や主たる業務が子会社の支配・統括管理をすることになり、その利益の源泉が子会社の事業活動に依存するいわゆる純粋持株会社である(以下、原告と原告子会社を併せて「原告グループ」という。)
- ③ 原告子会社が本件発明を実施しており、原告グループは、持株会社である原告の管理及び指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行している。
- ④ 原告は原告グループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあり、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしている。
- ⑤ 原告グループにおいて原告のほかに本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しない。
- ⑥ 原告が実施能力を有しないことにより得べかりし利益が存在しない等の個別の事情から生じるところは、推定覆滅の問題として考えるのが相当である。
(なお、この点については、推定覆滅の検討において、原告の管理及び指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができるから、原告が、金融商品取引業者としての登録を受けておらず、FX 取引を業として行うことができなかったことは、推定覆滅事由とは認められないと判示された。)

なお、知財高裁は、特許法 102 条 1 項に基づく損害については、同条 2 項に基づく損害額を超える損害が立証されていないとして否定し、同条 1 項の適用の可否自体の判断は示さなかった。

4. おわりに

本判決は、自ら特許発明を実施していない特許権者について、グループ会社による特許発明の実施がある場合に、特許法 102 条 2 項の適用があり得ることを認めた点において実務の参考となる。一方で、本判決は、同項の適用を導く上で、複数の具体的事実を詳細に認定しており、これらの事実のうち一部が欠けた場合にも同項の適用があり得るか否かは明らかではない。なお、本件と同様に、特許権者のグループ会社による特許発明の実施を根拠に同項を適用した事例として、知財高裁令和 4 年 4 月 20 日判決(令和 3 年(ネ)第 10091 号)があり、本判決は、従前の判断に沿うものといえる。

特許法における損害額の推定については、平成 25 年大合議判決の後にも、知財高裁令和元年 6 月 7 日大合議判決(平成 30 年(ネ)第 10063 号)、知財高裁令和 2 年 2 月 28 日大合議判決(平成 31 年(ネ)第 10003 号)、知財高裁令和 4 年 10 月 20 日大合議判決(令和 2 年(ネ)第 10024 号)など、実務の重要な指針となる判断が大合議判決として相次いで示されており、また、令和 2 年 4 月 1 日には、改正法が施行されている。損害額の推定は、特許権者にとって立証上の重要な手段となっており、より安定的で具体的な指針を示す裁判例のさらなる蓄積が注目される。

以上

1. Introduction

In this article, we introduce a Japanese IP High Court judgment rendered on July 4, 2024 (2023 (Ne) 10053; this “Judgment”), which addressed the applicability of Article 102, paragraph (2) of the Patent Act.

Article 102 of the Patent Act provides for the following three types of presumptions regarding the value of damages resulting from patent infringements.

- Paragraph (1): Calculation based on the profit per unit of the right holder’s product and the quantity of infringing products transferred
- Paragraph (2): Calculation based on the infringer’s profits
- Paragraph (3): Calculation based on the amount equivalent to the royalty

Among these three provisions, paragraph (2) stipulates as follows.

If a patentee or exclusive licensee files a claim for compensation for damage 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 profited from the infringement, the amount of that profit is presumed to be the value of damages incurred by the patentee or exclusive licensee.

Prior to this Judgment, the IP High Court ruled in the Grand Panel Case on February 1, 2013 (2012 (Ne) 10015; the “2013 Grand Panel Judgment”) that “(t)aking into account that Article 102, paragraph (2) of the Patent Act was provided for the purpose of reducing the difficulty in proving the amount of damages as mentioned above and that the effect thereof is merely presumptive, there are no reasonable grounds for making the requirements for the application of said paragraph particularly strict;” “it should be construed that the application of Article 102, paragraph (2) of the Patent Act should be allowed when there are any circumstances suggesting that the patentee could gain profits if no patent infringement had been made by the infringer;” and “the application of Article 102, paragraph (2) of the Patent Act does not require the patentee to work the patented invention.” The 2013 Grand Panel Judgment affirmed the application of Article 102, paragraph (2) of the Patent Act to the plaintiff, who manufactured products related to the patented invention outside Japan and sold (exported) them to dealers in Japan.

Based on the 2013 Grand Panel Judgment, this Judgment shows the types of facts that are required to be found to constitute “circumstances suggesting that the patentee could gain profits if no patent infringement had been made by the infringer;” and it includes some suggestive content when examining the applicability of Article 102, paragraph (2) of the Patent Act. This article focuses on the decision regarding the applicability of the said paragraph, although the defense of patent invalidation was also asserted and there were many points of contention in this case.

2. Summary of the Facts

The litigants and the interested party in this case and the basic facts concerning each of them are

as follows.

Litigants and Interested Party	Basic Facts
Plaintiff	<ul style="list-style-type: none"> ● The patentee of Patent No. 6154978 relating to a financial instruments transaction management apparatus (the “Patent,” and the right pertaining to the Patent, the “Patent Right”). ● Not registered as a financial instruments business operator, and did not engage in FX transaction business.
Defendant	<ul style="list-style-type: none"> ● Provided services relating to FX transactions (the “Defendant’s Services”) from a server operated by the Defendant (the “Defendant’s Server”) to customers through the Internet lines.
Plaintiff’s Subsidiary	<ul style="list-style-type: none"> ● A wholly owned subsidiary of the Plaintiff. ● Registered as a financial instruments business operator, and provided services relating to FX transactions (the “Plaintiff’s Services”).

The Plaintiff sought damages based on tort, claiming that the Defendant’s Server falls within the technical scope of the invention claimed in claim 1 of the Patent (the “Invention”) and that the use of the Defendant’s Server constitutes the working of the invention. The Plaintiff also claimed the amount of damages based on the calculation pursuant to Article 102, paragraph (1), (2), or (3) of the Patent Act.

The original judgment denied the application of Article 102, paragraphs (1) and (2) of the Patent Act and awarded damages pursuant to paragraph (3) of the said Article, stating that “the Plaintiff and the Plaintiff’s Subsidiary are separate legal entities to the fullest extent.” In response, the Plaintiff and the Defendant appealed.

3. Judgement of the IP High Court

The IP High Court affirmed the application of Article 102, paragraph (2) of the Patent Act and modified the original judgment, finding that the Plaintiff was in “circumstances suggesting that the patentee could gain profits if no patent infringement had been made by the infringer.” In leading to the application of the said paragraph, the IP High Court stated as follows.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (i) The Plaintiff’s Services compete with the Defendant’s Services. (ii) The Plaintiff is a so-called pure holding company where the Plaintiff owns 100% of the shares of the Plaintiff’s Subsidiary, the purpose and main business of the company is to control and manage its subsidiaries, and the source of its profits is dependent on the business activities of the subsidiaries (the Plaintiff and the Plaintiff’s Subsidiary are collectively referred to as the “Plaintiff’s Group”). (iii) The Plaintiff’s Subsidiary is working the Invention, and the Plaintiff’s Group as a whole performs the business using the Patent Right under the management and instructions of the Plaintiff that is a holding company. (iv) In the Plaintiff’s Group, the Plaintiff engages in the management and exercise of the Patent Right for the group and is in the position where the Plaintiff can exercise the right |
|---|

independently. The Plaintiff engages in the exercise of the Patent Right from the standpoint of pursuing profits for the group.

(v) There is no actor that exercises the rights related to the Patent Right in the Plaintiff's Group other than the Plaintiff.

(vi) It is reasonable to consider issues arising from individual circumstances, such as the absence of profits that the Plaintiff could gain due to the Plaintiff's lack of ability to work, as a matter of rebuttal of the presumption.

(In this regard, in examining the rebuttal of the presumption, the IP High Court stated that the fact that the Plaintiff was not registered as a financial instruments business operator and could not engage in FX transactions as a business was not regarded as grounds for rebuttal of the presumption, since it could be evaluated that the Plaintiff's Group as a whole performed the business using the Patent Right under the management and instructions of the Plaintiff.)

It should be noted that the IP High Court denied damages pursuant to Article 102, paragraph (1) of the Patent Act, stating that no damages in excess of the amount of damages pursuant to paragraph (2) of the said Article had been established, and did not make a decision on the applicability itself of paragraph (1) of the said Article.

4. Remarks

This Judgment is instructive in that it recognized that Article 102, paragraph (2) of the Patent Act may be applied to a patentee who does not work the patented invention, when the patented invention is worked by a group company. On the other hand, this Judgment, in leading to the application of the said paragraph, recognized several specific facts in detail, and it is not clear whether the said paragraph could be applied or not even if some of these facts are missing. It should be noted that there is an IP High Court judgment rendered on April 20, 2022 (2021 (Ne) 10091) in which the said paragraph was applied based on the working of the patented invention by a group company of the patentee, like this case, and this Judgment can be said to be in line with the previous decision.

With regard to the presumption of the amount of damages under the Patent Act, after the 2013 Grand Panel Judgment, there have been a series of judgments that have provided important guidelines for practice, including the IP High Court Grand Panel Judgment rendered on June 7, 2019 (2018 (Ne) 10063), the IP High Court Grand Panel Judgment rendered on February 28, 2020 (2019 (Ne) 10003), and the IP High Court Grand Panel Judgment rendered on October 20, 2022 (2020 (Ne) 10024), and the revised Patent Act came into effect on April 1, 2020. The presumption of the amount of damages is considered as an important means of proof for patentees, and further accumulation of court decisions that provide more stable and concrete guidelines will be closely watched.

III. プロダクト・バイ・プロセスクレーム該当性及び明確性要件が争われた知財高裁判決

The Intellectual Property High Court judgment where the applicability of a product-by-process claim and the clarity requirements were disputed

弁護士 安田 達士 / Tatsushi Yasuda

本稿では、プロダクト・バイ・プロセスクレーム該当性及び発明の明確性要件が争われた知財高裁令和6年3月18日判決(令和4年(行ケ)10127号、10128号、10129号、10130号、令和5年(行ケ)10027号。以下「本判決」という。)を紹介する。

1. 事案の概要

被告は、発明の名称を「セレコキシブ組成物」とする発明について、平成16年6月11日、特許第3563036号(本件特許)の設定登録を受けた。原告(本事案では複数の原告が存在するが、区別することなく「原告」と表記する。)は、平成28年9月30日、特許庁に対し、本件特許の無効審判請求をした。被告は、本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした。特許庁は、訂正を認めた上で、審判の請求は成り立たない旨の第1次審決をした。原告は知財高裁に第1次審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起した。知財高裁はサポート要件違反を認定し、第1次審決を取り消す旨の判決(前訴判決)をした。前訴判決により再び特許庁に事件が係属したところ、被告は、本件特許の特許請求の範囲を訂正(本件訂正)する旨の訂正請求をした。本件訂正により、本件特許の請求項1に係る発明は、「一つ以上の薬剤的に許容な賦形剤と密に混合させた10mg乃至1000mgの量の微粒子セレコキシブを含み、一つ以上の個別な固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物であって、セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式ミルで粉碎されたものであり、粒子の最大長において、セレコキシブ粒子のD90が30 μ mである粒子サイズの分布を有し、ラウリル硫酸ナトリウムを含む加湿剤を含む製薬組成物。」(本件訂正発明)と訂正された。特許庁は、本件訂正を認めた上で、本件特許の無効審判請求は成り立たない旨の審決(本件審決)をした。原告は、本件審決の取消しを求めた。

2. 争点の概要

本件では、本件審決における判断に誤りがあったかが争われた。以下では、本判決のうち、明確性要件に関する裁判所の判断を概説する。

明確性要件は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うなど第三者の利益が不当に害されることがあり得ることから、特許を受けようとする発明が明確であることを求めるものである。そして、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレーム(PBPクレーム)が明確性要件を満たすためには、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情(不可能・非実質的事情)が必要である(最高裁判所平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁)。

本件では、本件訂正後の特許請求の範囲の「セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式ミルで粉碎されたものであり、」との発明特定事項(本件ピンミル構成)を巡って、そのクレーム解釈(本件ピンミル構成がPBPクレームに当たるか否か、「ピンミルのような」は衝撃式ミルの単なる例示か衝撃式ミルの一部に限定する構成か等)と、当該クレーム解釈を前提とした明確性要件の適合性の議論が重層的に争われた。

3. 裁判所の判断

裁判所は以下のような判断を行った。

(1)本件ピンミル構成は、PBPクレームに当たるか

- 本件ピンミル構成は、PBPクレームに当たる。
- 本件特許に係る明細書(本件明細書)において、本件ピンミル構成に関する記載が、セレコキシブ粒子を粉砕する製造工程、製造方法を開示していることは明らかであり、本件訂正によって特許請求の範囲の発明特定事項とされるに至った本件ピンミル構成についても、「ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕」という製造方法をもって物の構造又は特性を特定しようとするもの(その意図が成功しているかどうかはともかく)と理解される。
- 製薬組成物の製造において、複数の工程の全てを特定することがPBPクレームとしての必須条件とはいえない。

(2)本件ピンミル構成は、ピンミルに限定されるか

- 本件ピンミル構成は、ピンミルに限定されるものではない。
- 「ピンミルのような衝撃式ミル」との特許請求の範囲の文言自体に着目して考えた場合、〈1〉ピンミルは単なる例示であって衝撃式ミル全般を意味するという理解、〈2〉衝撃式ミルに含まれるミルのうち、ピンミルと類似又は同等の特性を有する衝撃式ミルを意味するという理解のいずれにも解する余地があり、特許請求の範囲の記載のみから一義的に確定することはできない。
- 本件明細書の記載を参照して解釈すると、本件ピンミル構成は、本件訂正発明に係る薬剤組成物の含むセレコキシブ粒子が、ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子に見られるのと同様の、長い針状からより均一な結晶形へと変質されて、凝集力が低下し、ブレンド均一性が向上した構造、特性を有するものであることを特定する構成であって、したがって、「ピンミルのような衝撃式ミル」とは、ピンミルに限定されるものではなく、上記のような構造、特性を有するセレコキシブ粒子が得られる衝撃式ミルがこれに含まれ得るものと理解するのが相当である。

(3)明確性要件を満たすか

- 明確性要件を満たさない。
- 本件明細書に接した当業者において、ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子に見られるのと同様の、長い針状からより均一な結晶形へと変質されて、凝集力が低下し、ブレンド均一性が向上した構造、特性を有するセレコキシブ粒子を製造できる衝撃式粉砕機がいかなるものかを理解できるとは到底認められない。
- 一般に、明細書に製造方法の逐一が記載されていなくても、当業者であれば、明細書の開示に技術常識を参照して当該製造方法の意味するところを認識できる場合も少なくないと解されるが、本件の場合、本件明細書には、「ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子」の凝集力の小ささ、改善されたというブレンド均一性が、ピンミルのいかなる作用によって実現されるものかの記載がないため、衝撃式ミル一般によって実現されるものなのか、衝撃式ミルのうち、ピンミルと何らかの特性を共通にするものについてのみ達成されるものなのかも明らかとなっていない。そのため、技術常識を適用しようとしても、いかなる特性に着目して、ある衝撃式ミルが本件ピンミル構成にいう「ピンミルのような衝撃式ミル」に当たるか否かを判断すればよいのかといった手掛かりさえない状況といわざるを得ない。
- 本件明細書等に加え明確性要件の判断の基準時当時の技術常識を考慮しても、「ピンミルのような衝撃式ミル」の範囲が明らかでなく、「ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕」というセレコキシブ粒子の製造方法は、当業者が理解できるように本件明細書等に記載されているとはいえないから、本件訂正発明は明確であるとはいえない。

(4)不可能・非実際の事情に関する判断

- PBPクレームは、物自体の構造又は特性を直接特定することに代えて、物の製造方法を記載するものであり、そのような特許請求の範囲が明確性要件を充足するためには、不可能・非実際の事情の存在が要求されるのであるが、本件においては、不可能・非実際の事情を検討する以前の問題として、そもそも特許請求の範囲に記載された製造方法自体が明確性を欠くものである。
- 本件審決は、「ピンミルのような衝撃式ミルは、いわゆる衝撃式粉砕機であり、粉砕された粉体は、ジェットミルのような流体式(気流式)粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する装置であることが理解できるから明確である」としており、これは、「ピンミルのような」について、「いわゆる衝撃式粉砕機」のなかでも、さらに、「粉砕された粉体は、ジェットミルのような流体式(気流式)粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する」ことのできる装置であるとの意味づけを与えた認定であると解される。これらの認定は、本件明細書の、ピンミルと、エアージェットミルのような他のタイプのミルとの粉砕物の凝集力の違いに関する記載、及び、粉砕装置の粉砕機構が異なれば得られる粒子の粒度分布が異なるという技術常識を認定したことにより、導き出しているものと認められる。
- しかし、本件明細書には、凝集力の違いが、粉砕装置の違いに基づく粒子の粒度分布の違いに起因するものであるとの記載も示唆もない。粉砕装置の違いが、粒度分布の違い以外の粒子特性を導くことも当然考えられるところである(これを否定する技術常識があるとは認められない。)。したがって、本件審決の解釈は、本件明細書等の記載及び技術常識を考慮しても、無理があるものといわざるを得ない。
- 不可能・非実際の事情の検討をするまでもなく、本件訂正後の請求項1の記載は明確性要件に違反する。

4. おわりに

PBPクレームにおいては、明確性要件の検討に当たり、①製造方法の特定自体が明確であるかどうか、及び②不可能・非実際の事情を満たすか、という別個の検討が必要である。本判決は、複数の工程の全てを特定することがPBPクレームとしての必須条件とはいえないとして本件ピンミル構成はPBPクレームに該当すると認定しつつも、特許請求の範囲に記載された製造方法自体が明確性を欠くとして、不可能・非実際の事情を検討しなかった。本判決は、事例判断ではあるものの、PBPクレームの該当性及び明確性要件の充足性について裁判所が具体的に判断過程を示していることから、同種の事案における特許請求の範囲や明細書の記載等を検討する上で参考になると思われる。

以上

We introduce a judgment rendered by the Intellectual Property High Court on March 18, 2024 (2022 (Gyo-Ke) 10127, 10128, 10129, 10130, 2023 (Gyo-Ke) 10027) in which the applicability of a product-by-process claim and the clarity requirements were disputed.

1. Summary of the case

On June 11, 2004, the Defendant received a registration for Patent No. 3563036 for an invention titled celecoxib compositions (the “Patent”). On September 30, 2016, the Plaintiff (in this case, there are multiple plaintiffs, but they are collectively referred to as the “Plaintiff” without distinction) filed a request for an invalidation trial with the Japan Patent Office (the “JPO”). Then the Defendant filed a request for correction of the scope of the claims of the Patent. The JPO granted the request for correction and issued a first trial decision that the request for trial was not valid. Afterwards, the Plaintiff filed a suit for the revocation of the first trial decision with the Intellectual Property High Court which found that the support requirement had been violated and ruled to revoke the first trial decision (the “Previous Judgment”). When the case was again heard at the JPO as a result of the Previous Judgment, the Defendant filed a request for correction to amend the scope of the claims of the Patent (the “Correction”). As a result of the Correction, the invention of the Patent of claim 1 was amended to “[a] pharmaceutical composition containing 10 mg to 1000 mg of fine particles of celecoxib intimately mixed with one or more pharmaceutically acceptable excipients, and containing one or more individual solid dosage units for oral delivery, wherein the celecoxib particles are ground in an impact mill such as a pin mill, and containing a particle size distribution in which the D90 of the celecoxib particles is 30 μm at the maximum length of the particles and containing a humectant containing sodium lauryl sulfate” (the “Corrected Invention”). The JPO accepted the correction and made a trial decision that the request for invalidation of the Patent was not valid (the “Trial Decision”). The Plaintiff seeks the revocation of the Trial Decision.

2. Summary of the dispute

In this case, the issue was whether there were errors in the Trial Decision. The following is a summary of the court’s judgment, focusing on the clarity requirement.

The clarity requirement is intended to ensure that the invention for which a patent is sought is clear, because if the invention described in the scope of the claims is not clear, then the interests of third parties can be unduly harmed, such as by depriving them of predictability regarding the scope of the exclusive rights of the right holder. In addition, in order for a so-called product-by-process claim (a “PBP claim”) to satisfy the clarity requirement, it is necessary that, at the time of application, it is impossible or impractical to directly specify the product by its structure or characteristics (the “impossible or impractical circumstances”) are necessary (Supreme Court Decision, 2012 (Ju) No. 1204, June 5, 2015, Second Petty Bench, Min-shu, Vol. 69, No. 4, p. 700).

In this case, based on the corrected patent claim, which states that “the celecoxib particles are ground in an impact mill such as a pin mill” (the “Pin Mill Configuration”), the parties disputed the claim interpretation, including whether the corrected invention is a PBP claim, whether “such as a pin mill” is simply an example of an impact mill or whether it is a structure that is limited to a part of an impact mill, as well as the suitability of the clarity requirement.

3. The Court's judgment

(1) Whether the Pin Mill Configuration falls under a PBP claim

- The Pin Mill Configuration falls under a PBP claim.
- It is clear that the description of the Pin Mill Configuration in the specification for the Patent (the "Specification") discloses a manufacturing process and method for grinding celecoxib particles, and the Pin Mill Configuration, which has been made into an invention-specific matter in the scope of the Patent claim by the Correction, is also understood to be an attempt to specify the structure or characteristics of an object using a manufacturing method of being "ground in an impact mill such as a pin mill" (whether or not this attempt is successful).
- In the manufacture of pharmaceutical compositions, specifying all of the multiple processes is not a necessary condition for constituting a PBP claim.

(2) Whether the Pin Mill Configuration is limited to a pin mill

- The Pin Mill Configuration is not limited to a pin mill.
- When considering the language of the Patent claim of "an impact mill such as a pin mill", there is room for interpretation in either (i) understanding that a pin mill is just an example and refers to an impact mill in general, or (ii) understanding that a pin mill refers to an impact mill that has similar or equivalent characteristics to a pin mill, and it is not possible to determine this definitively from the Patent claim alone.
- When interpreting in reference to the description in the Specification, the Pin Mill Configuration specifies that the celecoxib particles included in the pharmaceutical composition of the Corrected Invention are transformed from long needle-like shapes to more uniform crystal shapes, similar to those seen in celecoxib particles ground in a pin mill, and that it has a structure and properties with reduced cohesion and improved blend uniformity. Therefore, it is reasonable to understand that "an impact mill such as a pin mill" is not limited to a pin mill, and that an impact mill that produces celecoxib particles with the above-mentioned structure and properties can be included in this category.

(3) Whether the Corrected Invention meets the clarity requirement

- It does not meet the clarity requirement.
- It is not likely that a person skilled in the art who has read this Specification will be able to understand what kind of impact crusher can be used to produce celecoxib particles that have a structure and properties transformed from long needle-like shapes to more uniform crystal shapes, have reduced cohesion, and have improved blend uniformity, similar to those seen in celecoxib particles ground in a pin mill.
- Generally, even if the manufacturing method is not described in detail in a specification, it is understood that in many cases, if the person skilled in the art refers to technical common sense

in the disclosure of the specification, they can recognize the meaning of the manufacturing method. However, in this case, the Specification does not describe how the pin mill achieves the reduced cohesion of “celecoxib particles ground in a pin mill” and the improved blend uniformity, and thus it is not clear whether they are achieved by impact mills in general, or only by impact mills with some of the same characteristics as pin mills. For this reason, even if we try to apply technical common sense, we have no idea what characteristics to focus on to determine whether a certain impact mill falls under the category of “an impact mill such as a pin mill” as referred to in the Pin Mill Configuration.

- Even when considering the technical common knowledge at the time of the decision on the clarity requirement in addition to the Specification, etc., the scope of “an impact mill such as a pin mill” is not clear, and the manufacturing method of celecoxib particles “ground in an impact mill such as a pin mill” is not described in the Specification in a way that a person skilled in the art can understand, and thus the Corrected Invention is not clear.

(4) Impossible or impractical circumstances

- Instead of directly specifying the structure or characteristics of the object itself, a PBP claim describes the manufacturing method of the object, and in order for such a patent claim to satisfy the clarity requirement, the existence of impossible or impractical circumstances is required, however in this case, even before examining the existence of impossible or impractical circumstances, the manufacturing method itself described in the Patent claim lacks clarity.
- The Trial Decision states that “it is clear that an impact mill such as a pin mill is a so-called impact mill, and that the powder produced by them has a different particle size distribution to that produced by fluid mills (air flow mills) such as jet mills”. This is understood to be a certification that gives the meaning that “an impact mill such as a pin mill” is a device that can produce powders with a particle size distribution different from those of fluid mills (air flow mills) grinding machines such as jet mills among “a so-called impact mill”. These certifications are considered to have been derived from the description in the Specification of the difference in the cohesion of the crushed material between the pin mill and other types of mills such as the air jet mill, and the recognition of technical common sense that the particle size distribution of the particles will differ if the crushing mechanism of the crushing device differs.
- However, the Specification does not state or suggest that the difference in cohesion is due to the difference in particle size distribution resulting from the difference in grinding equipment. It is also conceivable that the difference in grinding equipment may lead to particle characteristics other than the difference in particle size distribution (it is not recognized that there is technical common sense that denies this). Therefore, even when considering the description in the Specification, etc., and technical common sense, the interpretation of the Trial Decision is unreasonable.
- Even without examining impossible or impractical circumstances, the description of corrected claim 1 after the Correction violates the clarity requirement.

4. Remarks

In examining the clarity requirement for a PBP claim, two examinations are required when considering the clarity requirement: (i) whether identifying the manufacturing method itself is clear, and (ii) whether it satisfies the impossible or impractical circumstances requirement. In this case, the court found that the Pin Mill Structure constituted a PBP claim, but it did not examine the impossible or impractical circumstances since it held that the manufacturing method itself described in the scope of the patent claim lacked clarity. In this case, the court showed its decision-making process regarding whether the claim falls under a PBP claim and whether it meets the clarity requirement, and thus this case is considered useful for examining the descriptions of the claims and specifications in similar cases.

IV. パラメータ発明に係る特許法 79 条の先使用权の成立範囲について判断を示した知財高裁判決

(知財高裁令和 6 年 4 月 25 日判決(令和 3 年(ネ)第 10086 号))

IP High Court Judgment on the prior user rights' scope of establishment under Article 79 of the Patent Act concerning parameter inventions

(IP High Court Judgment rendered on April 25, 2024 (2021 (Ne) 10086))

弁護士 村岡 智彦 / Tomohiko Muraoka

本稿では、ランプ及び照明装置に関するパラメータ発明に係る特許法 79 条の先使用权の成立範囲について判断を示した知財高裁令和 6 年 4 月 25 日判決(令和 3 年(ネ)第 10086 号。以下「本判決」という。)について、先使用权の成立範囲に関する従前の裁判例の動向を概観するとともに、その内容を紹介する。

本稿で取り上げる論点は、特許法 79 条についてのものであるため、当該条文を以下に掲載する。

第 79 条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

1. 事案の概要

本件における当事者及びそれぞれに関する基本的事実は、以下のとおりである¹。

当事者	基本的事実
原告 (控訴人)	● ランプ及び照明装置に関するパラメータ発明(以下「本件発明」という。)に係る特許第 5658831 号(以下「本件特許」といい、本件特許に係る権利を「本件特許権」という。)の特許権者である。
被告 (被控訴人)	● 被告の製造、販売に係る製品(以下「被告製品」という。)を顧客に販売し又は販売の申出をしていた。

本件は、原告が、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属するとして、被告に対し、被告製品の製造等の差止・損害賠償等を求めた事案である。

第一審(大阪地裁令和 3 年 9 月 16 日判決(平成 29 年(ワ)第 1390 号))は、本件特許に基づく請求につき、先使用の抗弁の成立を認め、原告の請求を棄却したところ、原告は、これを不服として控訴を提起した。

¹ 本件では、本件特許権を含む複数の特許権に基づく請求がなされているが、本稿では、本件特許に関する部分についてのみ取り上げる。

控訴審における争点は多岐にわたるが、本稿では特に、本件特許に基づく請求に係る、①特許法 79 条の先使用権の成立要件に関する判断、及び、②特許法 79 条の先使用権が及ぶ範囲に関する判断について取り上げる。

2. 従前の裁判例

特許法 79 条の先使用権の成立要件については、最高裁判決(最判昭和 61 年 10 月 3 日・民集 40 卷 6 号 1068 頁)があり、同判決においては、先使用権の要件のうち、特に「事業の準備」の解釈が問題となった。最高裁は、「事業の準備」の解釈について、「[特許法 79 条]にいう発明の実施である『事業の準備』とは、特許出願に係る発明の内容を知らないうでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」と述べ、即時実施の意図を有していること(主観的要件)、及び、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること(客観的要件)の両方が認められる場合に「事業の準備」がなされていたと認められることを明らかにした。

また、最高裁は、同判決において、「その実施又は準備をしている発明…の範囲」の解釈について、「特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」として、かかる範囲内で先使用権の効力が認められることを明らかにした。

上記の最高裁判決以降、下級審においても、先使用権の成立が争われ、「事業の準備」が認められるか否かが争点となった事案が続いたが、先使用権の成否について判断を示した知財高裁平成 30 年 4 月 4 日判決(平成 29 年(ネ)第 10090 号)において、知財高裁は、被告に先使用権を認めるためには、被告が特許出願前に製造していた試作品に具現された技術的思想が、原告の特許発明と同じ内容の発明でなければならない、との判断枠組みを示し、仮に、被告の試作品が原告の特許発明の構成要件を全て充足する(すなわち、原告の特許発明の技術的範囲に含まれる)ものであったとしても、被告の試作品が、原告の特許発明と同一の「技術的思想」を具現するものとは認められない、と述べ、被告の試作品が具現する「技術的思想」と原告の特許発明の同一性を検討し、これが認められないことを理由に、先使用権の成立を否定した。かかる判断枠組みは上記の最高裁判決及び従来の下級審裁判例とは異なるように思われ、実務上、先使用権の主張立証のハードルを高くするものであるとも思われたため、その後の裁判例の動向が注目される所であった。

3. 本判決における知財高裁の判断

(1) 特許法 79 条の先使用権の成立要件について

知財高裁は、以下のとおり判示し、課題がすでに当業者においてよく知られていたことを前提に、先使用のときにパラメータを認識していなかったことをもって、先使用権の成立を否定すべきではない、とした。

- 本件各発明1の課題であるLED照明の粒々感を抑えることは、LED照明の当業者において本件優先権主張日前から知られた課題であり、当業者はこのような課題につき、本件パラメータを用いずに、試行錯誤を通じて、粒々感のない照明器具を製造していたものといえる。
- そのような技術状況からすると、『物』の発明の特定事項として数式が用いられている場合には、出願(優先権主張日)前において実施していた製品又は実施の準備をしている製品が、後に出願され権利化された発明の特定する数式によって画定される技術的範囲内に包含されることがあり得るところであり、被控訴人が本

件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用権の成立を否定すべきではない。

(2) 特許法 79 条の先使用権が及ぶ範囲について

また、知財高裁は、以下のとおり、先使用権が及ぶ範囲について、上記の最高裁判決を参照し、「特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ」とした上で、関連製品や当時の技術水準・技術常識等の種々の事情を考慮のうえ、先使用製品によって認定されたパラメータ範囲に加えて、その隣接するパラメータ範囲が、先使用製品によって具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式である、との解釈を提示し、結論として、本件の先使用権の成立を肯定した。

- 先使用権者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備していた実施形式だけでなく、これに具現されている技術的思想、すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である(最高裁昭和 61 年(オ)第 454 号同年 10 月 3 日第二小法廷判決・民集 40 巻 6 号 1068 頁参照)。
- そして、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあり、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲内において先使用権を認めることが同条の文理にも沿うと考えられること(前記最高裁判決参照)からすると、実施形式において具現された発明を認定するに当たっては、当該発明の具体的な技術内容だけでなく、当該発明に至った具体的な経過等を踏まえつつ、当該技術分野における本件特許発明の特許出願当時(優先権主張日当時)の技術水準や技術常識を踏まえて、判断するのが相当である。

4. おわりに

本判決は、「物」の発明の特定事項として数式が用いられている場合には、被控訴人が本件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用権の成立を否定すべきではない、として、知財高裁平成 30 年 4 月 4 日判決(平成 29 年(ネ)第 10090 号)と比べて緩やかな範囲で先使用権の成立を認めるものと解釈できる旨判示した点、また、関連製品や当時の技術水準・技術常識を考慮した上で、先使用製品によって認定されたパラメータ範囲に加えて、その隣接するパラメータ範囲が、先使用製品によって具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式である、と認定した点で、先使用権の成立要件及び範囲についての検討を行う際の一助となるものといえ、特許実務の観点から示唆深いものといえる。

先使用権の成立要件及び範囲は、各企業が自社技術についてノウハウとして秘匿するのか、特許出願を行って権利化を狙うのか等、各企業の特許戦略を検討する上で重要なポイントであり、より安定的で具体的な指針を示す裁判例のさらなる蓄積が期待される。

以上

In this article, we present the details of the IP High Court judgment rendered on April 25, 2024 (2021 (Ne) 10086; the "IP High Court Judgment"), which ruled on the scope of establishment of prior user rights under Article 79 of the Patent Act concerning parameter inventions for lamps and lighting devices, along with an overview of historical judicial trends regarding the scope of establishment of prior user rights.

Given that the legal issues discussed in this article pertain to Article 79 of the Patent Act, the relevant statutory text is reproduced below for reference.

Article 79. A person who has independently made an identical invention without knowing the details of the invention claimed in a patent application or has learned of the invention from a person who has independently made the identical invention without knowing the details of the invention claimed in the patent application, and who is actually engaging in or preparing to engage in a business that practices the invention in Japan at the time the patent application was filed, shall have a non-exclusive license to the patent right with respect to the invention claimed in the patent application within the scope of the invention and the purpose of the business being practiced or prepared.

1. Case Summary

The parties in the present matter and the relevant facts are as follows:¹

Party	Facts
Plaintiff (Appellant)	● The patentee of Patent No. 5658831 (the "Patent"), concerning parameter inventions related to lamps and lighting devices (the "Invention").
Defendant (Appellee)	● The Defendant has engaged in the manufacture, sale, and offer for sale of products (the "Defendant's Products") to its customers.

In this matter, the Plaintiff, who is the holder of the Patent, sought injunctive relief against the manufacture and sale of the Defendant's products and claimed damages, alleging that the Defendant's Products fell within the technical scope of the Invention.

The court of first instance (Osaka District Court Judgment rendered on September 16, 2021 (2017 (Wa) 1390)) recognized the establishment of the defense of prior use with respect to the claims based on the Patent and dismissed the Plaintiff's claims, and the Plaintiff, dissatisfied with the judgment, filed an appeal.

While the issues in the Appellate proceedings are manifold, this article will primarily focus on the rulings pertaining to the claims arising from the Patent on: (i) the requirements for establishing prior user rights under Article 79 of the Patent Act, and (ii) the scope of prior user rights under Article 79 of the Patent Act.

¹ In this case, claims have been made based on multiple patent rights, including the Patent. However, this article will focus exclusively on the aspects related to the Patent.

2. Legal Precedents

In relation to the requirements for the establishment of prior user rights under Article 79 of the Patent Act, the Supreme Court provided a ruling (Supreme Court decision of October 3, 1986, Minshu Vol.40, No.6, p.1068), in which the interpretation of the requirements for the prior user rights, *inter alia*, "preparing to engage in a business", was a subject of dispute. Regarding the interpretation of "preparing to engage in a business", the court held that "[it] is reasonable to interpret 'preparing to engage in a business' as prescribed [in Article 79 of the Patent Act] to mean that a person who has independently made an invention identical to the invention claimed in a patent application without knowledge of its details, or a person who has learned of the invention from such an inventor, although not yet at the stage of engaging in a business, has an intention for immediate engagement, and that such intention for immediate engagement is expressed in a manner and to an extent that is objectively recognizable." In other words, the court clarified that a party is deemed to be "preparing to engage in a business" when (a) the subjective requirement of having an intention for immediate engagement and (b) the objective requirement of such intention being expressed in a manner and to an extent objectively recognizable, are both satisfied.

Furthermore, in this judgment, regarding the interpretation of "within the scope of the invention [...] being practiced or prepared", the Supreme Court indicated that this scope is not limited to the specific form of practice which the prior user was actually practicing or preparing to practice in Japan at the time of the patent application (the date of priority claim) for a patented invention, but has a meaning of the scope of the technical idea (i.e. the invention) embodied in such form of practice; and therefore, it is appropriate to interpret that the effect of prior user rights extends not only to the exact form of practice which the prior user was actually practicing or preparing to practice at the time of the patent application (the date of priority claim), but also to the modified form of practice insofar as it maintains the identity of the invention as embodied in the form of practice, thereupon clarifying that the effect of prior user rights is recognized within such a scope.

Following the Supreme Court judgment, the establishment of prior user rights has been continuously disputed in lower courts, with a key point of contention being whether "preparing to engage in a business" is recognized. Meanwhile, a IP High Court decision (IP High Court Judgment rendered on April 4, 2018 (2017 (Ne) 10090)), which ruled on the establishment of prior user rights, provided a framework for decision that the technical idea embodied in the prototypes manufactured by the defendant prior to the patent application must be identical to the plaintiff's patented invention in order for the defendant's prior user rights to be recognized. The court then ruled that the defendant's prototypes are not deemed to embody the identical "technical idea" to the plaintiff's patented invention although the defendant's prototypes may satisfy all the constituent elements of the plaintiff's patented invention (i.e. falling within the technical scope of the plaintiff's patented invention). The court examined the identity between the "technical idea" embodied in the defendant's prototypes and the plaintiff's patented invention, and denied the establishment of prior user rights on the grounds that such identity could not be recognized. This framework for decision appeared to differ from the earlier Supreme Court decision and previous lower court rulings, and was considered to raise the bar for asserting and proving prior user rights in practice. As a result, it generated significant interest in further developments in subsequent court decisions.

3. IP High Court Judgment

(1) Requirements for establishing prior user rights under Article 79 of the Patent Act

The IP High Court issued a ruling and stated that the lack of recognition of the parameters at the time of prior use should not deny the establishment of prior user rights, provided that the relevant issues were already well known to persons skilled in the art.

- The issue of reducing dots in LED lighting, which is addressed by each of Inventions No.1, was already known by persons skilled in the art before to the date of the Priority Claim, it is fair to say that the persons skilled in the art were producing dot-less lighting devices through their own trial and error without using the Parameters.
- Given this technological background, it is possible that, in cases where mathematical formulae are used as specific elements to identify a "physical-object" invention, products that has been either under practice or preparation prior to the date of patent application (the date of priority claim) could fall within the technical scope defined by the mathematical formulae that identify the later applied, patented invention. Thus, the fact that the Appellee was unaware of the Parameters should not be a reason to deny the establishment of prior user rights.

(2) Scope of prior user rights under Article 79 of the Patent Act

The IP High Court also proposed an interpretation on the scope of prior user rights as follows and stated, by referring to the Supreme Court decision mentioned above, that prior user rights "[extend] not only to the exact form of practice which the prior user was actually practicing or preparing to practice at the time of the patent application (the date of priority claim), but also to the modified form of practice insofar as it maintains the identity of the invention as embodied in the form of practice", and determined that, after considering various factors such as related products, the technological standards of the time, and common technical knowledge, not only the parameter range identified by the prior user product but also its adjacent parameter range which constitutes a modified form of practice that maintains the identity of the invention as embodied in the prior user right product. As a result, the IP High Court affirmed the establishment of the right of prior use in this matter.

- Prior users are considered to have a non-exclusive license to the patent rights "within the scope of the invention and the purpose of the business being practiced or prepared", but here, "within the scope of the invention and the purpose of the business being practiced or prepared" means not only the specific form of practice which the prior user was actually practicing or preparing to practice in Japan at the time of the patent application (the date of priority claim) for a patented invention, but means the scope of the technical idea (i.e. the invention) embodied therein. In other words, it is appropriate to interpret that the effect of prior user rights extends not only to the exact form of practice which the prior user was actually practicing or preparing to practice at the time of the patent application (the date of priority claim), but also to the modified form of practice insofar as it maintains the identity of the invention as embodied in the form of practice (see decision of the Second Petty Bench of

the Supreme Court on October 3, 1986, Case (O) No.454 of 1986, Minshu Vol.40, No.6, p.1068).

- Since the purpose of the prior user rights system primarily lies in ensuring fairness between patent holders and prior users, it is unreasonable and unfair not to allow prior users to modify at all the form of practice that the prior users had actually been practicing or preparing to practice at the time of the patent application (the date of priority claim), and it aligns with the textual interpretation of the Article to recognize prior user rights within the scope of the invention that had been under the control of the prior users as their own (see the Supreme Court decision mentioned above). Accordingly, when recognizing an invention embodied in the form of practice, it is appropriate to make a judgment based not only on the specific technical details of the invention, but also on the specific process that led to the invention, along with the technical standards and common technical knowledge in the technical field at the time of the patent application (at the time of the priority claim) for the patented invention.

4. Remarks

This IP High Court Judgment can be a valuable reference when examining the elements in the scope of establishment of prior user rights, and it offers significant insights from the perspective of patent practice as it (i) handed down a ruling that can be understood as accepting a more lenient recognition of prior user rights compared to the IP High Court's judgment rendered on April 4, 2018 (2017 (Ne) 10090), by stating that in cases where mathematical formulae are used as specific elements to identify a "physical-object" invention, the fact that the Appellee was unaware of the Parameters should not be a reason to deny the establishment of prior user rights; and (ii) recognized, in light of related products, the technological standards of the time, and common technical knowledge, that not only the parameter range identified by the prior user product but also its adjacent parameter range which constitutes a modified form of practice that maintains the identity of the invention as embodied in the prior user right product.

In conclusion, further developments in court decisions that offer more stable and specific guidelines are expected, as the establishment requirements for the scope of prior user rights play a pivotal role in shaping each company's intellectual property strategies, including whether to maintain proprietary technologies as trade secrets or pursue patent protection through applications.

-
-
- 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 authors as follows:

- 本ニュースレターの執筆者は、以下のとおりです。
弁護士 風間 凜太郎 (rintaro.kazama@amt-law.com)
弁護士 出野 智之 (tomoyuki.ideno@amt-law.com)
弁護士 安田 達士 (tatsushi.yasuda@amt-law.com)
弁護士 村岡 智彦 (tomohiko.muraoka@amt-law.com)

Authors:

Rintaro Kazama (rintaro.kazama@amt-law.com)
Tomoyuki Ideno (tomoyuki.ideno@amt-law.com)
Tatsushi Yasuda (tatsushi.yasuda@amt-law.com)
Tomohiko Muraoka (tomohiko.muraoka@amt-law.com)

- 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](#).

- 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。
The back issues of the newsletter are available [here](#).