

# VI

## Grand Panel Cases

The Intellectual Property High Court is authorized to conduct court proceedings through a panel of five judges (Grand Panel) for appeal cases relating to patents, etc. and suits against appeal/trial decisions made by the JPO relating to a patent or utility model. Grand Panel judgments have been handed down for the following cases.

The full texts of Grand Panel judgments in English and Japanese are available on the website of the Intellectual Property High Court (<https://www.ip.courts.go.jp/>).

### **(1) 2020 (Ne) 10024, Judgment on October 20, 2022 ("Chair-Type Massage Machine" case)**

The court made a ruling on the application of Article 102, paragraph (3) of the Patent Act in a case where presumption of the amount of damage under Article 102, paragraph (2) is partially overcome, to the extent that presumption is overcome as far as the patentee could grant a license.

### **(2) 2019 (Ne) 10003, Judgment on February 28, 2020 ("Beauty Instrument" case)**

The court made a ruling on the calculation of the amount of lost profit of the patentee under Article 102, paragraph (1) of the Patent Act, and in particular, the amount of damage sustained by the patentee in a case where the feature of the patented invention in the patentee's product in which the patented invention is worked is only a part of the product.

### **(3) 2018 (Ne) 10063, Judgment on June 7, 2019 ("Viscous Compositions containing Carbon Dioxide" case)**

The court made a ruling on the calculation of the amount of profit that the infringer has made from the infringement under Article 102, paragraph (2) of the Patent Act, the criteria for determining whether the presumption under said paragraph be overcome, and the calculation method for the amount of money the patentee would have been entitled to receive for the working of the patented invention under paragraph (3) of said Article.

### **(4) 2016 (Gyo-Ke) 10182, etc., Judgment on April 13, 2018 ("Pyrimidine Derivative" case)**

The court made a ruling as to whether the legal interest for litigation in the suit against the trial decision made by the Japan Patent Office is lost after the expiration of a patent right, and finding of an "invention that was described in a distributed publication" (Article 29, paragraph (1), item (iii) of the Patent Act) that provides the basis for judging inventive step.

### **(5) 2016 (Ne) 10046, Judgment on January 20, 2017 ("Oxaliplatinum" case)**

The court made a ruling as to the scope of the pharmaceutical patent right whose duration was extended, with regard to manufacturing and selling the generic drug.

### **(6) 2015 (Ne) 10014, Judgment on March 25, 2016 ("Maxacalcitol" case)**

The court presented the criteria for determining the application of the Doctrine of Equivalents.

# VI

## 大合議事件

知的財産高等裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る控訴事件並びに特許及び実用新案に関する審決取消訴訟について、5名の裁判官の合議体（大合議体）で裁判を行うことができます。これまでに以下の事件が、大合議事件として審理判断されました。

大合議判決の全文とその英訳は、知的財産高等裁判所ウェブサイト（<https://www.ip.courts.go.jp/>）で入手することができます。

### **(1) 令和4年10月20日判決・同2年（ネ）第10024号（椅子式マッサージ機事件）**

特許法102条2項による損害額の推定が一部覆滅される場合に、推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたといえるときには同条3項が適用されることなどが判断された事例。

### **(2) 令和2年2月28日判決・平成31年（ネ）第10003号（美容器事件）**

特許法102条1項による特許権者の逸失利益の算定方法、特に、実施品である権利者製品における特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合の損害額について示した事例。

### **(3) 令和元年6月7日判決・平成30年（ネ）第10063号（二酸化炭素含有粘性組成物事件）**

特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額の算定方法、同項による推定の覆滅についての判断基準、同条3項所定の実施に対し受けるべき金銭の額の算定方法などを示した事例。

### **(4) 平成30年4月13日判決・同28年（行ケ）第10182号等（ピリミジン誘導体事件）**

特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益の有無、進歩性判断における「刊行物に記載された発明」（特許法29条1項3号）の認定について判示した事例。

### **(5) 平成29年1月20日判決・同28年（ネ）第10046号（オキサリプラチナム事件）**

後発医薬品の製造販売に関し、先行医薬品に係る存続期間が延長された特許権の効力が及ぶ範囲について判断した事例。

### **(6) 平成28年3月25日判決・同27年（ネ）第10014号（マキサカルシトール事件）**

特許発明との均等が認められるために必要とされる要件について、その適用の判断基準などを示した事例。

**(7) 2013 (Gyo-Ke) 10195, etc., Judgment on May 30, 2014 ("Bevacizumab" case)**

The court presented the criteria for determining whether an application for the registration of extension of the duration of a patent falls under the ground for refusal prescribed as "a disposition is not required for working the patented invention."

**(8) 2013 (Ne) 10043, etc., Judgment on May 16, 2014 (Apple v. Samsung case)**

The court made a ruling on the restriction that should be imposed on the exercise of a patent right to claim damages or an injunction based on a standard-essential patent subject to a FRAND declaration, and the calculation method for the amount of damages equivalent to royalties for a license on FRAND terms.

**(9) 2012 (Ne) 10015, Judgment on February 1, 2013 ("Waste Storage Device" case)**

The court determined that it is not required for the patentee to "practice" the patented invention within Japan in order to find Article 102, paragraph (2) of the Patent Act (Presumption of the Amount of Damage) applicable.

**(10) 2010 (Ne) 10043, Judgment on January 27, 2012 (Product-by-process claim case)**

The court, with regard to so-called product-by-process claim, which describes an "invention of a product" by stating the "manufacturing process" of the product, made a ruling on the method of interpreting the technical scope of the patented invention and the method of recognizing the gist of the patented invention that provides the basis for judging the defense of invalidity.

**(11) 2006 (Gyo-Ke) 10563, Judgment on May 30, 2008 ("Solder resist" case)**

The court clarified the criteria for determining the requirement for correction, i.e., the meaning of "within the scope of matters disclosed in the description or drawings" and determined whether the requirement is fulfilled by the correction in which a part of the invention claimed in the patent application is excluded by so-called "excluding claim."

**(12) 2005 (Ne) 10021, Judgment on January 31, 2006 ("Ink cartridge" case)**

The court made a ruling as to whether a patent right for an invention of a product is exhausted, in a case where the patentee or the licensee sold a patented product in Japan, and later the parts that comprise the patented product are processed or replaced by a third party.

**(13) 2005 (Gyo-Ke) 10042, Judgment on November 11, 2005 (Parameter patent case)**

The court, with regard to a so-called parameter invention, presented the criteria of determining whether the statement in the scope of claims satisfies the requirement of support in description.

**(14) 2005 (Ne) 10040, Judgment on September 30, 2005 ("ICHITARO" case)**

The court determined that the manufacturing, assignment, etc. of a word-processing software and its related software constitute indirect infringement of the invention of product, but do not constitute indirect infringement of invention of method.

**(7) 平成26年5月30日判決・同25年（行ケ）第10195号等（ベバシズマブ事件）**

特許権の存続期間の延長登録出願が「特許発明の実施に処分を受けることが必要であったとは認められない」旨の拒絶理由に該当するか否かの判断基準を示した事例。

**(8) 平成26年5月16日判決・同25年（ネ）第10043号等（アップル・サムスン事件）**

FRAND宣言がされた標準必須特許に基づく損害賠償請求権・差止請求権の行使についての制限の在り方及びFRAND条件によるライセンス料相当額の損害算定方法等について判断した事例。

**(9) 平成25年2月1日判決・同24年（ネ）第10015号（ごみ貯蔵機器事件）**

特許法102条2項（損害の額の推定）が適用されるためには、特許権者が、日本国内において、当該特許発明を「実施」していることを要しないとされた事例。

**(10) 平成24年1月27日判決・同22年（ネ）第10043号（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム事件）**

「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権に関し、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定及び無効の抗弁の成否を判断する前提となる特許発明の要旨の認定について判断した事例。

**(11) 平成20年5月30日判決・同18年（行ケ）第10563号（ソルダーレジスト事件）**

「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との訂正要件の判断基準及び発明の一部を「除くクレーム」によって除外する訂正の上記要件の適合性などについて判断した事例。

**(12) 平成18年1月31日判決・同17年（ネ）第10021号（インクカートリッジ事件）**

物の発明に係る特許権の特許権者又は実施権者が、我が国の国内において当該特許発明に係る製品を譲渡した後、第三者により当該特許製品を構成する部材について加工又は交換がされたときの特許権の消尽の成否などについて判断した事例。

**(13) 平成17年11月11日判決・同17年（行ケ）第10042号（パラメータ特許事件）**

いわゆるパラメータ発明に関し、特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かの判断基準などを示した事例。

**(14) 平成17年9月30日判決・同17年（ネ）第10040号（一太郎事件）**

文書作成ソフトウェア等の製造・譲渡等が、物の発明の間接侵害に該当する一方、方法の発明の間接侵害に該当しないことなどが判断された事例。