

VI

Grand Panel Cases

As stated in Chapter III 3 above, 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 related to a patent or utility model. In the past, Grand Panel judgments were handed down for the following cases. The Intellectual Property High Court will continue to accumulate precedents steadily by carrying out proceedings for certain cases as Grand Panel cases, as necessary.

The full text of Grand Panel judgments in English and Japanese are available on the website of the Intellectual Property High Court (please refer to Chapter VII 5 for further details of the information on the website).

(1) 2018 (Ne) 10063, Judgment of the Intellectual Property High Court on June 7, 2019 (“Viscous Compositions containing Carbon Dioxide” Grand Panel case)

A case where 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 or not the presumption under said paragraph be overcome, and the calculation of 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.

(2) 2016 (Gyo-Ke) 10182, etc., Judgment of the Intellectual Property High Court on April 13, 2018 (“Pyrimidine Derivative” Grand Panel case)

A case where the court presented determination of whether the legal interest for litigation in the suit against the trial decision made by the Japan Patent Office is lost or not after the expiration of 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.

(3) 2016 (Ne) 10046, Judgment of the Intellectual Property High Court on January 20, 2017 (“Oxaliplatin” Grand Panel case)

A case in which the court made a decision as to the scope of the patent right concerning a pharmaceutical product pursuant to Article 68-2 of the Patent Act, whose duration was extended, with regard to manufacturing and selling the generic drug.

(4) 2015 (Ne) 10014, Judgment of the Intellectual Property High Court on March 25, 2016 (“Maxacalcitol” Grand Panel case)

A case where the court presented the criteria for determining the application of the five requirements established in the Judgment of the Supreme Court, Feb. 24, 1998 (1994(O)1083, “Ball spline bearing” case), which are necessary for finding equivalence with patented invention.

(5) 2013 (Gyo-Ke) 10195, etc., Judgment of the Intellectual Property High Court on May 30, 2014 (“Bevacizumab” Grand Panel case)

A case where the court presented the criteria for determining whether or not an application for the registration of extension of the duration of a patent falls under the grounds for refusal prescribed in Article 67-3, paragraph (1), item (i) of the Patent Act.

VI

大合議事件

前記Ⅲ3のとおり，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ています。今後とも適切な事件を大合議事件として審理判断することにより，着実に実績を積み重ねていきたいと考えています。

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で入手することができます（ウェブサイトに関する詳細はⅦ5参照）。

（1）知的財産高等裁判所令和元年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大合議事件）

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等を示した事例。

（2）知的財産高等裁判所平成30年4月13日判決・同28年（行ケ）第10182号等（ピリミジン誘導体大合議事件）

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。

（3）知的財産高等裁判所平成29年1月20日判決・同28年（ネ）第10046号（オキサリプラチナム大合議事件）

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特許法68条の2に定める効力が及ぶ範囲について判断した事例。

（4）知的財産高等裁判所平成28年3月25日判決・同27年（ネ）第10014号（マキサカルシトール大合議事件）

特許発明との均等が認められるために必要とされる最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・平成6年（オ）第1083号（ボールスプライン事件）が示した5要件について，その適用の判断基準などを示した事例。

（5）知的財産高等裁判所平成26年5月30日判決・同25年（行ケ）第10195号等（ベバズマブ大合議事件）

特許権の存続期間の延長登録出願が特許法67条の3第1項1号の拒絶事由に該当するか否かの判断基準を示した事例。

(6) 2013 (Ne) 10043, etc., Judgment of the Intellectual Property High Court on May 16, 2014 (Apple v. Samsung Grand Panel case)

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

(7) 2012 (Ne) 10015, Judgment of the Intellectual Property High Court on February 1, 2013 (“Waste Storage Device”Grand Panel case)

A case where the court made a decision as to whether it is required for the patentee to "work" (Article 2, paragraph (3) of the Patent Act) the "patented invention" in dispute within Japan in order to find Article 102, paragraph (2) of said Act (Presumption of the Amount of Damage) applicable.

(8) 2010 (Ne) 10043, Judgment of the Intellectual Property High Court on January 27, 2012 (Product-by-process claim Grand Panel case)

A case where, regarding so-called product-by-process claims, which state the claims of an "invention of a product" by stating the "manufacturing process" of the product, the court made a decision on the method of interpreting the technical scope of the patented invention in dispute (Article 70 of the Patent Act) and the method of recognizing the gist of the patented invention that provides the basis for judging the defense of invalidity specified in Article 104-3 of said Act.

(9) 2006 (Gyo-Ke) 10563, Judgment of the Intellectual Property High Court on May 30, 2008 (“Solder resist”Grand Panel case)

A case where the court presented general judgment criteria concerning the requirement for correction, i.e., "within the scope of matters disclosed in the description or drawings" as specified in the Patent Act and determined whether the aforementioned requirement is fulfilled if an applicant requests the correction in which a part of the invention claimed in the patent application is excluded by an "excluding claim."

(10) 2005 (Ne) 10021, Judgment of the Intellectual Property High Court on January 31, 2006 (Ink cartridge Grand Panel case)

A case where the court examined the case where the patentee of a patent for an invention of a product or the licensee who has been licensed by the patentee assigned a product related to the patented invention in Japan, and made a decision as to whether or not the patent has been exhausted if all or any of the parts that comprise the patented product are later processed or replaced by a third party.

(11) 2005 (Gyo-Ke) 10042, Judgment of the Intellectual Property High Court on November 11, 2005 (Parameter patent Grand Panel case)

A case where, with regard to a so-called parameter invention, the court presented the judgment criteria to determine whether or not the statement in the scope of claims satisfies the support requirement for the description (Article 36, paragraph (5), item (i) of the Patent Act prior to the revision by the Act No. 116 of 1994; After the revision, Article 36, paragraph (6), item (i) of the Patent Act).

(12) 2005 (Ne) 10040, Judgment of the Intellectual Property High Court on September 30, 2005 (“ICHITARO”Grand Panel case)

A case where the court held that the manufacturing, assignment, etc. of a document preparation software and its related software constitute indirect infringement specified in Article 101, item (ii) of the Patent Act, but do not constitute indirect infringement specified in item (iv) of said Article.

(6) 知的財産高等裁判所平成26年5月16日判決・同25年（ネ）第10043号等（アップル・サムスン大合議事件）

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。

(7) 知的財産高等裁判所平成25年2月1日判決・同24年（ネ）第10015号（ごみ貯蔵機器大合議事件）

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」（同法2条3項）していることを要するかについて判断した事例。

(8) 知的財産高等裁判所平成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・クレーム大合議事件）

「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・クレームにおける、当該特許権の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定（特許法70条）と、同法104条の3の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。

(9) 知的財産高等裁判所平成20年5月30日判決・同18年（行ケ）第10563号（ソルダレジスト大合議事件）

訂正の要件として特許法が定める「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との要件の一般的判断基準を提示した上で、特許出願に係る発明の一部を「除くクレーム」によって除外する訂正を請求した場合の上記要件の適合性などについて判断した事例。

(10) 知的財産高等裁判所平成18年1月31日判決・同17年（ネ）第10021号（インクカートリッジ大合議事件）

物の発明に係る特許権の特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、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場合において、その後、第三者により当該特許製品を構成する部材の全部又は一部について加工又は交換がされたときの特許権の消尽の肯否などについて判断した事例。

(11) 知的財産高等裁判所平成17年11月11日判決・同17年（行ケ）第10042号（パラメータ特許大合議事件）

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（平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号。同改正後は特許法36条6項1号）に適合するか否かの判断基準などを示した事例。

(12) 知的財産高等裁判所平成17年9月30日判決・同17年（ネ）第10040号（一太郎大合議事件）

文書作成ソフトウェア等の製造・譲渡等が、特許法101条2号所定の間接侵害に該当する一方、同条4号所定の間接侵害に該当しないことなどが判断された事例。