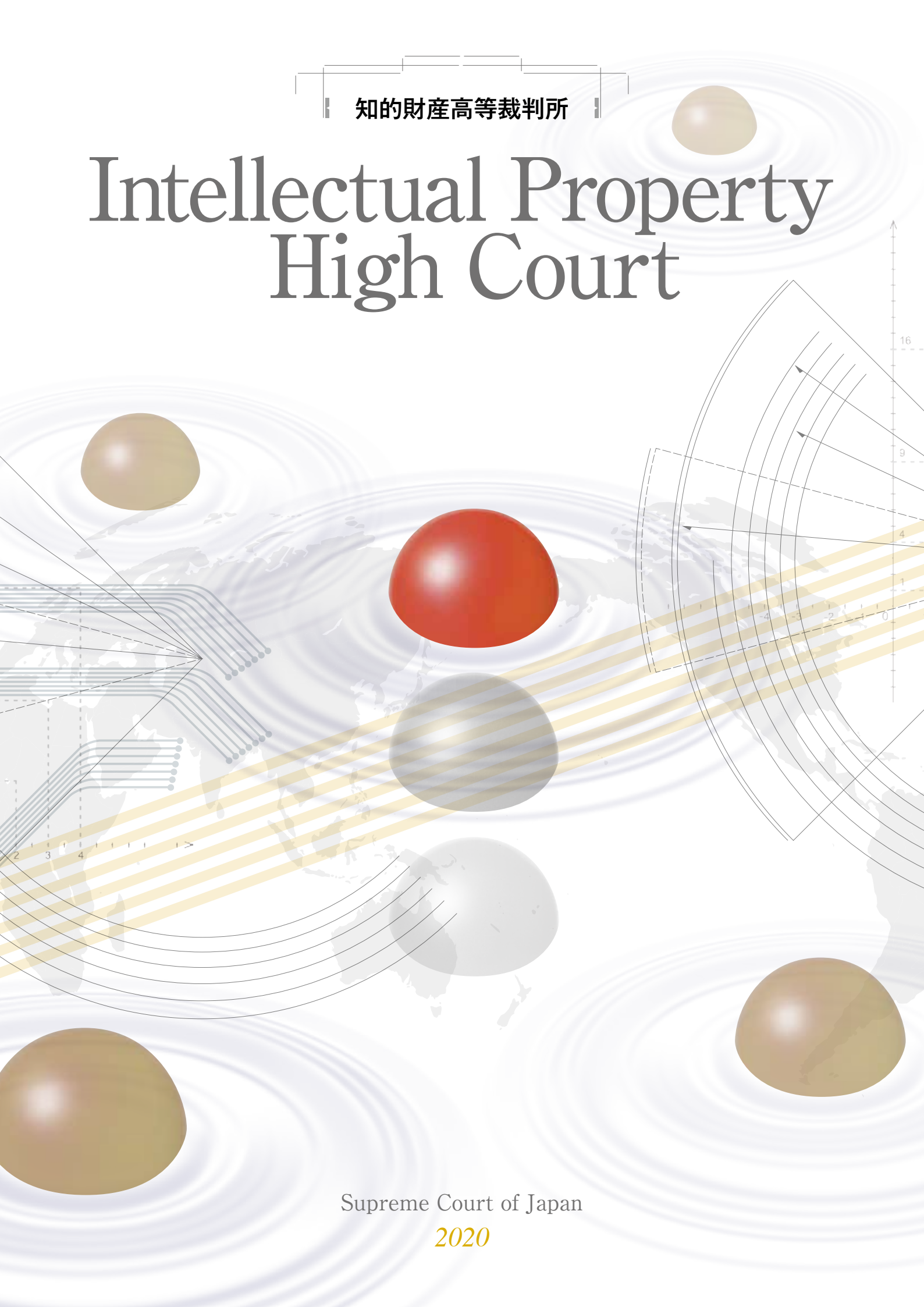
知的財産高等裁判所

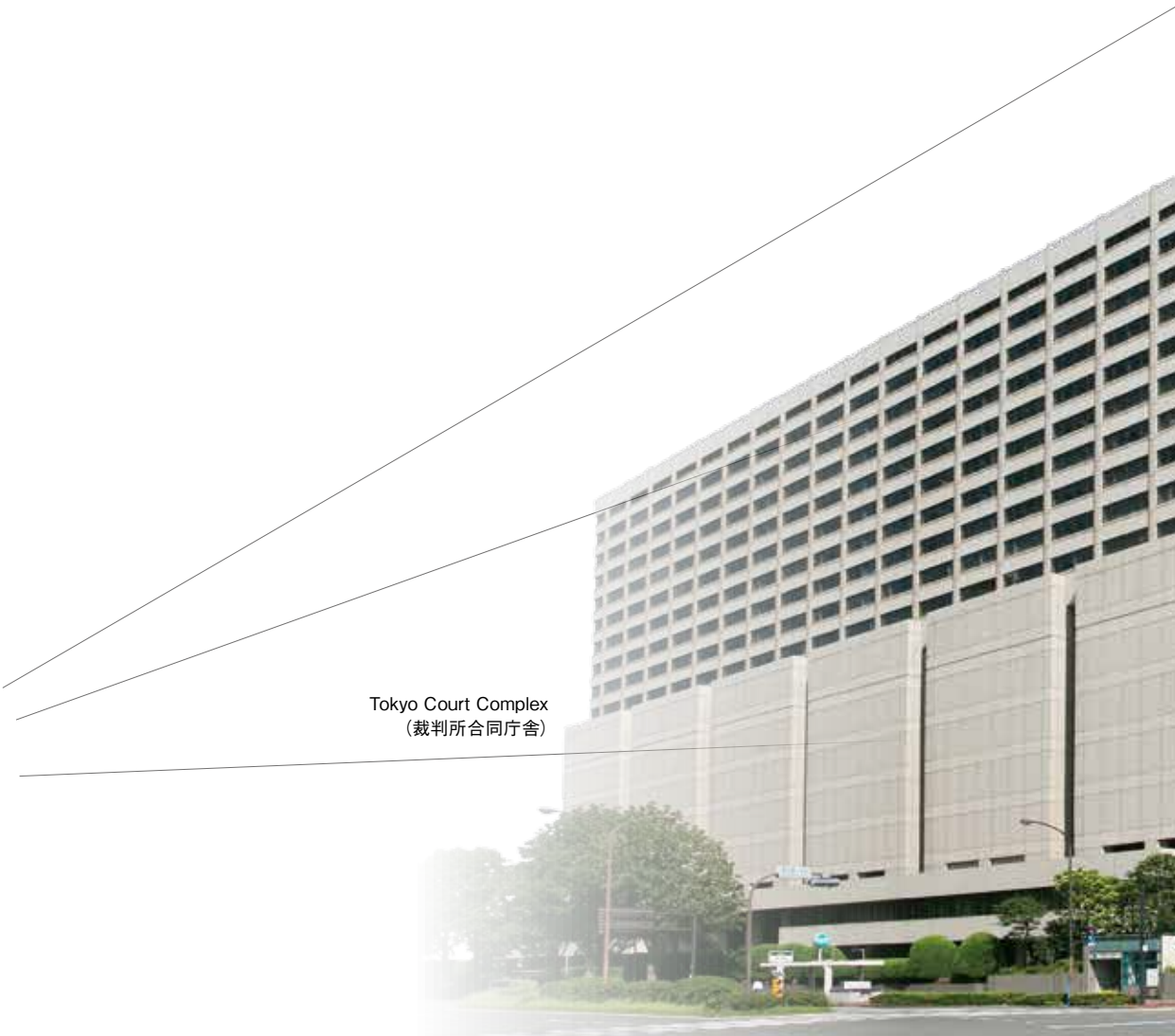
Intellectual Property High Court



Supreme Court of Japan

2020

Contents
目次



Tokyo Court Complex
（裁判所合同庁舎）

Intellectual Property High Court

I Chief Judge's Greeting

The era of Reiwa has just started. IP-related disputes have become increasingly complex and difficult due to the advancement of science and technology, the spread of the internet, and the diversification of values. Such disputes have also become more internationalized than ever before in tandem with the globalization of activities of companies and people. Under these circumstances, the Intellectual Property High Court was established in 2005 as a high court specialized in IP-related lawsuits. This year marks its 16th anniversary.

In order to resolve IP-related lawsuits in an appropriate and swift manner in spite of their increasing complexity and difficulty, it is necessary for the Intellectual Property High Court to examine each case and provide a convincing solution by utilizing expert knowledge. Also, it is necessary to render judgements that provide guidelines for corporate activities. The Intellectual Property High Court has been using its Grand Panel system to make determinations concerning important issues disputed in lawsuits over patent rights, etc. We are determined to keep contributing to proper resolution of IP-related disputes.

In addition, the number of cross-border IP-related disputes is increasing due to the globalization of business activities. In line with this trend, the number of overseas visitors to the Intellectual Property High Court is increasing every year, making active international exchanges possible. The Intellectual Property High Court started holding a Judicial Symposium on Intellectual Property from 2017 on an annual basis in collaboration with related organizations and inviting judges and attorneys from other countries to the Symposium in order to hold mock trials and panel discussions. Through these international activities, we are intending to disseminate information on and promote the activities of the Intellectual Property High Court of Japan.

In order to respond to changes in social conditions and to evolve with the new era, we will make our utmost efforts to conduct more substantial proceedings and promote the use of information technology. Furthermore, the Intellectual Property High Court has committed itself to becoming a court that is trusted both in Japan and worldwide.

We appreciate your continued support going forward.

TAKABE Makiko
Chief Judge

I ごあいさつ

令和の時代が始まりました。知的財産権に関する紛争は，科学技術の進歩やインターネットの普及，価値観の多様化などに伴い，より複雑困難なものとなり，また，企業や個人の活動がグローバルなものになるにつれて，国際化が進んでいます。このような状況の下で，知的財産高等裁判所は，知的財産権訴訟を専門的に扱う高等裁判所として，平成17年に設立され，今年で16年目となります。

ますます複雑困難となる知的財産権訴訟を適正，迅速に解決するために，専門的な知見を取り入れ，個別事件について納得のいく解決をすることだけでなく，企業活動の指針ともなるような審理判断が必要となります。これまで，知的財産高等裁判所は，特許権等に関する訴訟における重要な争点について，大合議事件として判断を示してきました。今後も，知的財産権をめぐる紛争の適切な解決に尽力したいと思っております。

また，経済活動がグローバル化し，国境を越えた知財紛争も増えてきました。知的財産高等裁判所への海外からの訪問者も年々増加し，活発な国際交流が行われています。知的財産高等裁判所は，関係機関とともに，平成29年以降，毎年1回，知的財産権に関する国際知財司法シンポジウムを開催し，海外の裁判官や弁護士を招いて，模擬裁判やパネルディスカッションを行っております。これらの国際的な活動を通じて，日本の知的財産高等裁判所のプレゼンスを示すべく，更なる情報発信を行っていきたいと思っています。

社会情勢の変化に対応し，新しい時代の要請にこたえるべく，IT化の推進を含め一層の審理の充実に，全力を尽くしたいと思います。そして，国内はもとより，国際社会からも信頼されるような裁判所を目指して努力する所存です。

どうぞよろしくお願いいたします。

知的財産高等裁判所長
髙　部　眞　規　子

Chief Judge's Chamber（所長室）

II Outline and History

Japanese courts have worked for many years to establish a specialized system to handle cases related to IP rights ("IP-related case(s)") with expertise. The Intellectual Property High Court and the Intellectual Property Divisions in other courts have evolved to their current state through a series of steps, the most significant of which are set out below.

1 Purpose of the Act for Establishment of the Intellectual Property High Court

The Intellectual Property High Court was established on April 1, 2005, under the Act for Establishment of the Intellectual Property High Court.

As the use of intellectual properties in the Japanese economy and society increased and the awareness of the importance of the role of judiciary in intellectual property protection grew, the Act for Establishment of the Intellectual Property High Court was enacted for the purpose of further increasing the effectiveness and efficiency of court proceedings for IP-related cases and further enhancing the specialized judicial system by establishing a court specially for IP-related cases.

2 History of the Establishment of the Intellectual Property High Court

(1) Intellectual Property Divisions of the Tokyo High Court

Before the establishment of the Intellectual Property High Court, IP-related cases were dealt by specialized divisions in the Tokyo High Court which were introduced in the following way.

The 1948 amendment to the Patent Act vested in the Tokyo High Court the exclusive jurisdiction over newly introduced appeal proceedings against a decision of the Japan Patent Office. This lead to the creation of the 5th Special Division in November 1950, which handles all the IP-related cases in the Tokyo High Court alongside general civil appeal cases.

In March 1958, an IP specialized division, which handled only IP-related cases, was established as one of the civil divisions of the Tokyo High Court to replace the 5th Special Division. The number of such specialized divisions eventually increased to four. The Grand Panel system was introduced by the Act for Partial Revision of the Code of Civil Procedure, etc., which came into effect on April 1, 2004. The Grand Panel consists of five judges who can hear actions relating to patents, etc (so-called technology-related actions. Please refer to Chapter III 2(1) for detailed definition.). At the same time, the 6th Special Division was created within the Tokyo High Court to handle those Grand Panel cases.

Ⅱ 概要・沿革

我が国の裁判所では，古くから知的財産権関係事件の専門的処理体制を構築してきました。知的財産高等裁判所やその他の裁判所の知的財産権部が，現在の姿に至るまでの主な経緯は，次のとおりとなっています。

1 知的財産高等裁判所設置法の目的

知的財産高等裁判所は，平成17年4月1日に，知的財産高等裁判所設置法に基づいて設置されました。

知的財産高等裁判所設置法は，我が国の経済社会において，知的財産の活用が進展するのに伴い，その保護に関して司法の果たすべき役割がより重要なものとなっているとの現状を踏まえて，知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため，知的財産に関する事件を専門的に取り扱う裁判所を設置し，裁判所の専門的処理体制を一層充実させ，整備することを目的としたものです。

2 知的財産高等裁判所設立の沿革

（1）東京高等裁判所の知的財産権部

知的財産高等裁判所が設立される以前は，東京高等裁判所の中に，知的財産権関係事件を取り扱う専門部が設けられていました。

昭和23年の特許法の改正により，東京高等裁判所を専属管轄とする審決取消訴訟制度が定められたことを契機として，まず，知的財産権関係事件を特定の部に集中させることとなり，昭和25年11月に，知的財産権関係事件の集中部として，第5特別部が設立されました。昭和33年3月，第5特別部に代えて，東京高等裁判所の民事通常部の中に，知的財産権関係事件だけを取り扱う専門部が置かれるようになり，その後，この専門部は4か部に増えました。また，平成16年4月1日に施行された民事訴訟法等の一部を改正する法律により，特許権等に関する訴え（いわゆる技術型の訴え）について，5名の裁判官による大合議制が導入され，第6特別部が設立されました。

Entrance（正門）

(2) The Act for Establishment of the Intellectual Property High Court

Amid the lingering slow economy, there has been increasing awareness in Japan that it is necessary to revitalize the Japanese economy by promoting the creation, protection and use of intellectual property at a national level. Against this background, the Justice System Reform Council released an opinion paper in June 2001 which recommended reforms of various court procedures, including those related to cases which require expertise for the purpose of "Enhancement of Comprehensive Measures for IP-related Cases". Furthermore, the Intellectual Property Policy Outline published in July 2002 covered various issues, including a suggestion for the creation of exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court and the Osaka District Court, so that the specialized IP divisions in those courts can essentially function as an independent 'patent court'.

Such presentation of recommendations and issues has led to the discussions on the possibility of creating the Intellectual Property High Court from the perspective of enhancing the function to resolve dispute of litigation related to IP right ("IP-related litigation"). In June 2004, the Act for Establishment of the Intellectual Property High Court was established. Under said Act, the Intellectual Property High Court was created on April 1, 2005, as a special branch of the Tokyo High Court. In conjunction with this, the four specialized divisions for IP-related cases and the 6th Special Division that used to belong to the Tokyo High Court were turned into four ordinary divisions and the Special Division of the Intellectual Property High Court.

3 Intellectual Property Divisions in Other Courts

In 1961, a division that specialized in IP-related cases was established within the Tokyo District Court. In 1964, such a division was also established in the Osaka District Court. Currently, the Tokyo District Court has four divisions which specialize in IP-related cases, and the Osaka District Court has two such divisions. Also, the Osaka High Court has one division which deals with all IP-related cases in the high court as well as general civil cases.

(2) 知的財産高等裁判所設置法の制定

我が国においては，経済の低迷が続く中で，知的財産を国家的な規模で創造，保護，活用して日本経済の再生を目指すことが必要であるとの認識が醸成されてきました。このような中，平成13年6月に公表された司法制度改革審議会意見書では，「知的財産権関係事件への総合的な対応強化」の具体的方策として，裁判所の専門的処理体制の強化を目的とする様々な提言がされました。また，平成14年7月に策定された知的財産戦略大綱では，東京地方裁判所や大阪地方裁判所の専門部を実質的に「特許裁判所」として機能させるため，両裁判所に専属管轄を創設することなどの様々な課題が提示されました。

このような提言や課題を受けて，知的財産権関係訴訟の紛争処理機能の強化等の観点から，知的財産高等裁判所の創設が検討されるようになり，平成16年6月，知的財産高等裁判所設置法が制定されました。知的財産高等裁判所は，同法に基づいて，平成17年4月1日，東京高等裁判所の特別の支部として設置されました。これに伴い，従前東京高等裁判所に置かれていた知的財産権関係事件の専門部4か部と第6特別部は，知的財産高等裁判所の通常部4か部と特別部に移行しました。

The First Floor of the Court House（庁舎1階）

3 その他の裁判所の知的財産権部の状況

昭和36年には，東京地方裁判所に知的財産権関係事件の集中部が開設され，昭和39年には，大阪地方裁判所にも知的財産権関係事件の集中部が開設されました。現在，東京地方裁判所には知的財産権関係事件の専門部が4か部，大阪地方裁判所には2か部設けられています。また，大阪高等裁判所には，知的財産権関係事件の集中部が1か部設けられています。

III System of IP-related Litigation

For IP-related litigation, which requires specialized, technical knowledge, the following system has been adopted in order to conduct proceedings properly.

1 Definition of IP-related Litigation

IP-related litigation can be roughly divided into two types: IP-related civil cases and suits against appeal/trial decisions made by the JPO.

(1) IP-related civil cases

IP-related civil cases include cases where a claim is filed for damages or an injunction against an act of infringement of the following rights: a patent, utility model right, design right, trademark right; the rights specified in the Copyright Act, namely, rights of authors, right of publication, and neighboring rights; a layout-design exploitation right for semiconductor integrated circuits specified in the Act on the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuits; or a breeder's right specified in the Plant Variety Protection and Seed Act. Cases in which a claim is filed for damages or an injunction against an act of infringement of business interests as a result of unfair competition specified in the Unfair Competition Prevention Act, as well as cases where a claim is filed for the employer's payment of value for an employee invention or device, are also included.

Usually, the first instance for a civil lawsuit is filed with a district court if the plaintiff seeks more than 1.4 million yen and with a summary court if the plaintiff seeks 1.4 million yen or less. However, most of the first instances of IP-related civil cases are handled by district courts. Since Japan has adopted the three-tiered judicial system, which allows either party to a lawsuit who is dissatisfied with a judgment to seek further proceedings and trials up to three stages in principle, any person who is dissatisfied with the judgment handed down by a district court for the first instance with regard to the court's fact finding or interpretation of law may file an appeal with a high court. Any person may file a final appeal or a petition for acceptance of final appeal with the Supreme Court on a question of law against the judgment of a high court. In this respect, there is no difference between IP-related civil cases and other civil cases.

Ⅲ 知的財産権関係訴訟の仕組み

知的財産権関係訴訟は，専門的，技術的要素を有することから，これを適正に審理運営するための次のような仕組みがとられています。

1 知的財産権関係訴訟とは

知的財産権関係訴訟には，主に，知的財産権関係民事事件と審決取消訴訟があります。

（1）知的財産権関係民事事件

知的財産権関係民事事件には，特許権，実用新案権，意匠権，商標権，著作権法に基づく著作者の権利・出版権・著作隣接権，半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく半導体集積回路の回路配置利用権，又は種苗法に基づく育成者権の侵害，あるいは不正競争防止法の規定する不正競争による営業上の利益の侵害を理由として，損害賠償や侵害行為の差止めを請求する事件や，従業者が職務上行った発明や考案について，使用者に対価を請求する事件などがあります。

訴訟の目的の価額が140万円を超える民事訴訟事件の第一審は地方裁判所，同額を超えない民事訴訟の第一審は簡易裁判所ですが，知的財産権関係民事事件の第一審の大半は地方裁判所が取り扱っています。そして，我が国は，訴訟事件について，当事者が判決に不服があれば，原則として3段階までの審理及び裁判が受けられるという三審制度を採用していますので，地方裁判所の第一審判決の事実認定や法律の適用に不服がある場合には高等裁判所に控訴することができ，控訴審判決に対しては，法律問題について不服がある場合などに，最高裁判所に上告又は上告受理申立てをすることができます。この点で，知的財産権関係民事事件と他の民事事件とでの違いはありません。

The Front Entrance of the IP High Court
（知財高裁入口）

(2) Suits against appeal/trial decisions made by the JPO

With regard to a patent, utility model right, design right or trademark right, these rights arise upon registration at the JPO. Any person who is dissatisfied with a JPO examiner's decision of refusal or who seeks to invalidate the registration of such rights may, under certain conditions, file a request for a trial with the JPO. In the case where the JPO makes a decision in such trial, and if the person is dissatisfied with the JPO decision, he/she may file an administrative suit to seek the recession thereof. This is called a suit against an appeal/trial decision made by the JPO.

Suits against appeal/trial decisions made by the JPO are under the exclusive jurisdiction of the Tokyo High Court (Article 178, paragraph (1) of the Patent Act, etc.). These suits would be handled by the Intellectual Property High Court, which is a special branch of the Tokyo High Court (Article 2, item (ii) of the Act for Establishment of the Intellectual Property High Court). Any person who is dissatisfied with a judgment handed down by the Intellectual Property High Court may file a final appeal with the Supreme Court.

Unlike an ordinary lawsuit, proceedings at a district court are omitted in the case of a suit against an appeal/trial decision made by the JPO. This is because the JPO trial procedure is conducted as quasi-judicial proceedings, which require a high level of fairness similar to that required in judicial proceedings and also because the JPO decision is made based on specialized, technical knowledge possessed by the JPO.

Grand Panel on the Bench（大合議体による審理）

(2) 審決取消訴訟

特許権，実用新案権，意匠権，商標権に関しては，特許庁の登録を受けることで権利が発生します。特許庁の審査官の拒絶査定に不服がある者，又はこのような特許等を無効にすることを求める者は，一定の要件のもと，特許庁に審判請求をすることができます。審判請求について特許庁が行う審決等に対してさらに不服がある場合に，その取消しを求める行政訴訟が，審決取消訴訟です。

審決取消訴訟は，東京高等裁判所の専属管轄に属しており（特許法178条1項等），その支部である知的財産高等裁判所がこれを取扱い（知的財産高等裁判所設置法2条2号），その判決に対しては，最高裁判所に上告をすることができます。

このように，審決取消訴訟について，通常の訴訟事件とは異なり地方裁判所での審理が省略されているのは，特許庁の審判手続が裁判に類似する公正さが必要な準司法的手続として行われること，審決等が特許庁の専門的，技術的知見に基づいて行われていることによります。

Party appearing in the IP High Court on a Date for Preparatory Proceedings
（出頭した当事者）

Adverse Party appearing in a distant Court to attend the same Date
（遠隔地の当事者）

Preparatory Proceeding by TV-Conference System（テレビ会議システムの方法による弁論準備手続）

2 Jurisdiction over IP-related Litigation

(1) IP-related civil cases

Some of the IP-related civil cases, namely, actions relating to patents, etc. (so-called technology-related actions relating to patents, utility model rights, layout-design exploitation rights for semiconductor integrated circuits, or the rights of authors for a computer program work), need to be handled by a court that has a well-established sector for specialized proceedings, due to the specialized and technical nature of such cases.

For this reason, such action relating to a patent, etc. is under the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court or the Osaka District Court, both of which have divisions specialized in IP-related civil cases (Article 6 paragraph (1) of the Code of Civil Procedure). Any appeal related to such action would be handled by the Intellectual Property High Court (Article 6, paragraph (3) of the Code of Civil Procedure, Article 2, item (i) of the Act for Establishment of the Intellectual Property High Court).

Among IP-related civil cases, so-called non-technology-related actions relating to design rights, trademark rights, the rights of authors (excluding the rights of authors for a computer program work), publication rights, neighboring rights, or breeder's rights; or infringement of business interests caused by unfair competition, are under the jurisdiction of fifty district courts located throughout Japan while the Tokyo District Court or the Osaka District Court also has non-exclusive jurisdiction. Any appeal against such action will be under the jurisdiction of one of the eight high courts located throughout Japan, that corresponds to the district court in charge of the first instance. The Intellectual Property High Court will be in charge of any case that is under the jurisdiction of the Tokyo High Court (Article 2, item (i) of the Act for Establishment of the Intellectual Property High Court).

(2) Suits against appeal/trial decisions made by the JPO

Any suits against appeal/trial decisions made by the JPO that are under the exclusive jurisdiction of the Tokyo High Court will be handled by the Intellectual Property High Court (Article 2, item (ii) of the Act for Establishment of the Intellectual Property High Court).

(3) Other cases

Cases other than those mentioned in (1) and (2) that are to be handled by the Intellectual Property High Court include any civil lawsuit or administrative lawsuit under the jurisdiction of the Tokyo High Court that requires specialized knowledge on intellectual property in order to examine major issues (Article 2, item (iii) of the Act for Establishment of the Intellectual Property High Court).

It should be noted that the Intellectual Property High Court and the intellectual property divisions in other courts do not handle any criminal case such as a case involving an offense of infringing an intellectual property right.

2 知的財産権関係訴訟の管轄

(1) 知的財産権関係民事事件

知的財産権関係民事事件のうち，特許権等に関する訴え（特許権，実用新案権，半導体集積回路の回路配置利用権及びプログラムの著作物についての著作者の権利に関するいわば技術型の訴え）については，専門的，技術的な要素が特に強いことから，専門的な処理体制の整備された裁判所が取り扱う必要があります。

そこで，このような特許権等に関する訴えは，知的財産権関係民事事件を取り扱う専門部を有する東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄に属するとともに（民事訴訟法6条1項），その控訴事件は，知的財産高等裁判所が全て取り扱います（民事訴訟法6条3項，知的財産高等裁判所設置法2条1号）。

知的財産権関係民事事件のうち，意匠権，商標権，著作者の権利（プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。），出版権，著作隣接権，育成者権，不正競争による営業上の利益の侵害に関するいわば非技術型の訴えは，全国50か所にある地方裁判所とこれと競合して東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が管轄を有しています。その控訴事件は，第一審を取り扱った地方裁判所に対応して，全国8か所にある高等裁判所が管轄を有します。そのうち，東京高等裁判所の管轄に属する事件を知的財産高等裁判所が取り扱います（知的財産高等裁判所設置法2条1号）。

(2) 審決取消訴訟

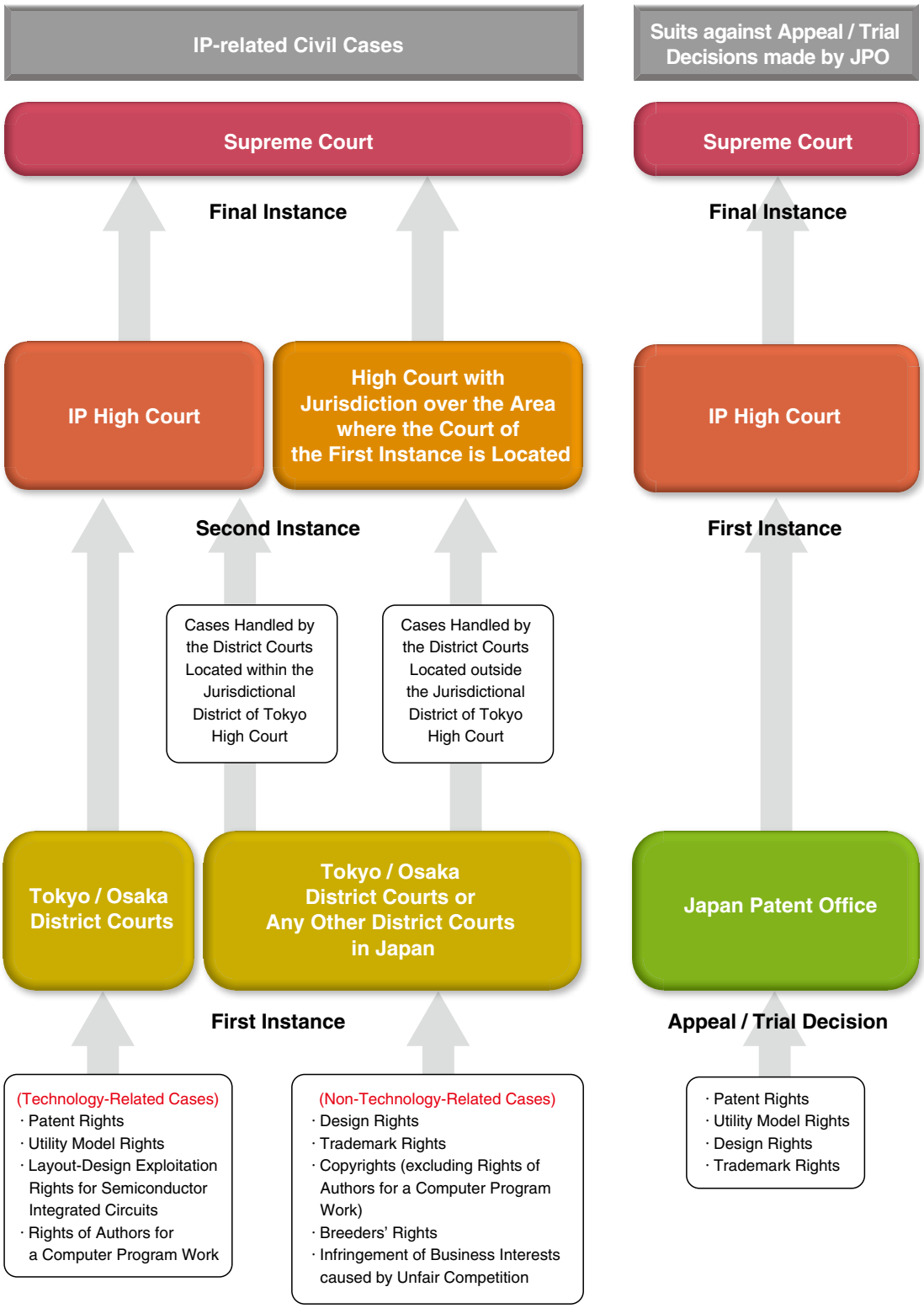
東京高等裁判所の専属管轄に属する審決取消訴訟は，知的財産高等裁判所が取り扱います（知的財産高等裁判所設置法2条2号）。

(3) その他の事件

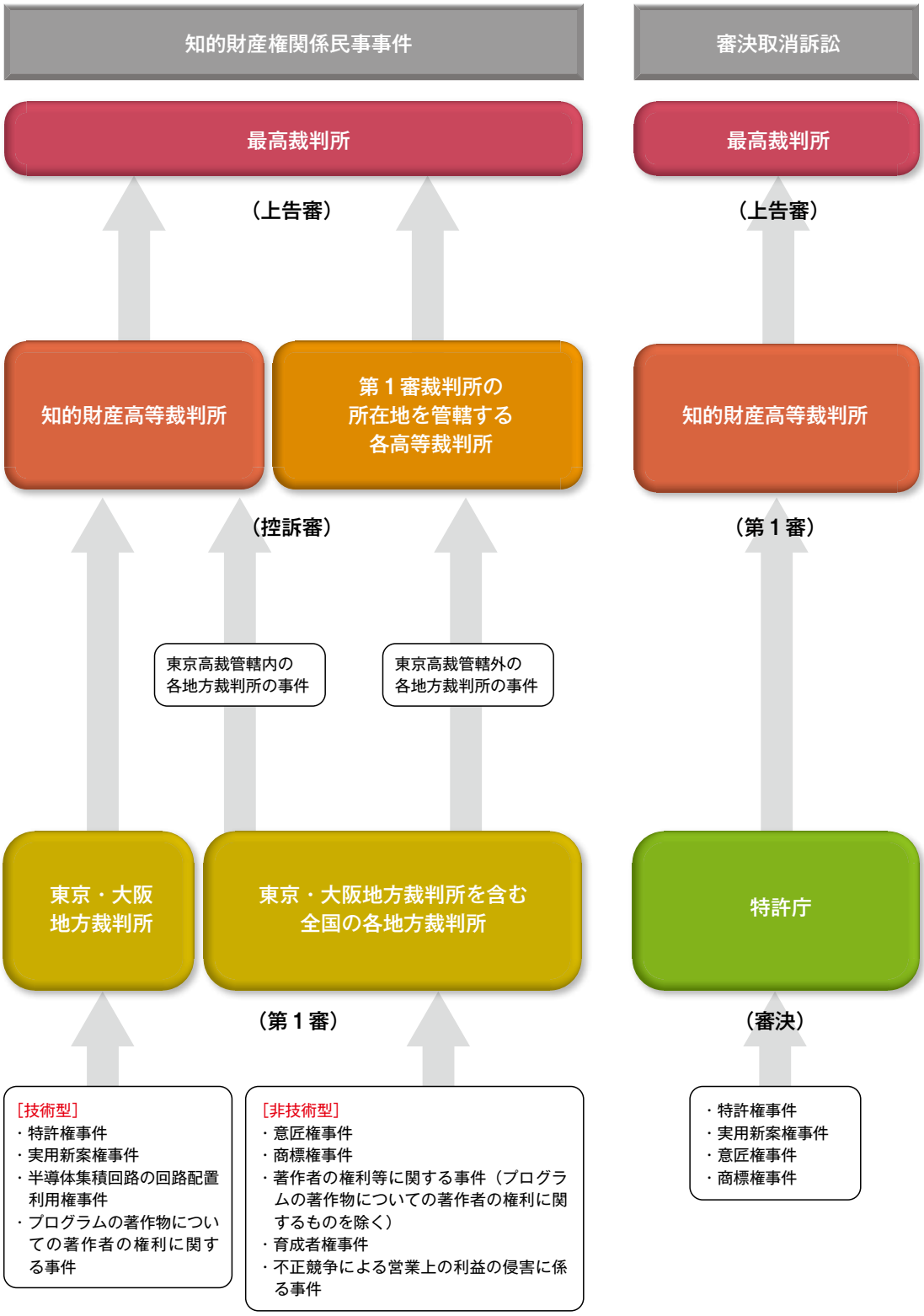
(1)，(2) で述べた以外に知的財産高等裁判所が取り扱う事件としては，東京高等裁判所の管轄に属する民事訴訟事件及び行政訴訟事件のうち，主要な争点の審理につき知的財産に関する専門的な知見を要する事件があります（知的財産高等裁判所設置法2条3号）。

なお，知的財産高等裁判所及びその他の裁判所の知的財産権部は，知的財産権を侵害する罪のような刑事事件は取り扱いません。

Jurisdiction over IP-related Litigation



知的財産権関係訴訟の管轄



3 Organizational Structure of the Intellectual Property High Court

(1) The Intellectual Property High Court has been designated as a special branch of the Tokyo High Court and is recognized to have unique power over certain judicial administrative tasks, such as assignment of court cases, which are closely related to the exercise of its special functions. In this way, the Intellectual Property High Court is considered to have a higher level of independence in comparison with other ordinary branches of high courts.

(2) The Intellectual Property High Court consists of the Litigation Department, which comprises four ordinary divisions and the Special Division (Grand Panel), and the IP High Court Secretariat, which is in charge of administrative affairs.

(3) The Intellectual Property High Court consists of the Chief Judge, other judges, judicial research officials dealing with IP cases, court clerks, and court secretaries. Technical advisors may also be involved in IP cases as part-time officials on a case-by-case basis.

The judges are legal experts, appointed from among those who have passed a bar exam and completed the required legal apprenticeship in principle. On the other hand, judicial research officials and technical advisors consist of those who have specialized knowledge on technical fields (please refer to Chapter V).

(4) In principle, the Intellectual Property High Court handles cases through a panel of three judges (Article 18 of the Court Act). In addition, the Intellectual Property High Court may handle the following cases through a panel of five judges (Grand Panel), any appeal against an action relating to a patent, etc. (technology-related action relating to a patent, utility model right, layout-design exploitation right for semiconductor integrated circuits, or right of authors for a computer program work.), which is under the exclusive jurisdiction of the Tokyo High Court, as well as any suit filed against an appeal/trial decision made by the JPO with regard to a patent or utility model (Article 310-2 of the Code of Civil Procedure, Article 182-2 of the Patent Act, Article 47, paragraph (2) of the Utility Model Act). This is a system established to conduct proceedings with greater care for cases which require highly specialized technical knowledge and also for those the outcome of which would give great impact on business activities and the industrial economy. For this reason, when a case is to be handled by a Grand Panel, the four presiding judges from each of the four ordinary divisions are taken on as members of the panel in principle.

The Intellectual Property High Court maintains the consistency of its legal interpretation by the Grand Panel System.

3 知的財産高等裁判所の組織

(1) 知的財産高等裁判所は，東京高等裁判所の特別の支部と位置付けられ，その専門的な事件処理に密接に関係する裁判事務の分配等の一定の司法行政事務について，独自の権限が認められるなど，高等裁判所の通常の支部よりも独立性が高いものとされています。

(2) 知的財産高等裁判所には，通常部4か部と特別部（大合議部）からなる裁判部門と，庶務をつかさどる知的財産高等裁判所事務局が置かれています。

(3) 知的財産高等裁判所には，所長が置かれるほか，裁判官，知的財産に関する事件を扱う裁判所調査官，そして，裁判所書記官，裁判所事務官が配置されています。また，事案に応じて，非常勤職員である専門委員が事件に関与することがあります。

裁判官は，法律の専門家であり，原則として，司法試験に合格し，司法修習を終えた人の中から任命されます。これに対し，裁判所調査官及び専門委員は，技術分野についての専門的知見を有する人によって構成されています（Ⅴ参照）。

(4) 知的財産高等裁判所は，原則として裁判官3名の合議体で事件を取り扱います（裁判所法18条）。さらに，知的財産高等裁判所は，知的財産権関係民事事件の控訴事件のうち東京高等裁判所の専属管轄に属する特許権等に関する訴え（特許権，実用新案権，半導体集積回路の回路配置利用権，プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えなどの技術型の訴え）に係るものと，特許及び実用新案に関する審決取消訴訟については，裁判官5名の合議体（大合議体）で裁判を行うことができます（民事訴訟法310条の2，特許法182条の2，実用新案法47条2項）。これは，これらの事件の中には，特に審理において高度な専門的，技術的事項が問題となったり，その結果が企業活動や産業経済に与える影響が大きい事件があることから，より慎重な審理判断を行うための制度です。このため，大合議体の構成員のうち4名は，通常部4か部の裁判長が務めるという運用がされています。

大合議制度により，知的財産高等裁判所としての法的解釈の統一も図られることとなります。

IV Management of Proceedings for Patent-related Cases

This chapter outlines the management of proceedings for suits against infringement of a patent and suits against appeal/trial decisions made by the JPO on a patent, which are two of the major IP-related cases.

1 Suits against Infringement of a Patent

(1) A suit against infringement of a patent ("patent infringement suit") is a civil suit to seek an injunction against an act of infringement of a patent or to claim for damages. Patent infringement suits in the district courts are under the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court or the Osaka District Court. Any appeal related to such suit will be under the jurisdiction of the Intellectual Property High Court (please refer to Chapter III).

(2) The intellectual property divisions of the Tokyo District Court and the Osaka District Court respectively have prepared the Guidelines for Proceedings for Patent Infringement Suits. The English translation of these guidelines are publicized on the website of the Intellectual Property High Court (http://www.ip.courts.go.jp/eng/info/Guidelines_for_Proceedings/, please refer to Chapter VII 5). When a patent infringement suit is filed with either of these courts, the proceedings will be managed in accordance with these Guidelines. Both courts have adopted the two-phase proceedings system, where the court first conducts proceedings on whether the patent has been infringed or not (phase for examination on infringement) and, if the court finds, based on the result of the proceedings, that infringement has actually occurred, second-phase proceedings will be conducted on the amount of damage (phase for examination on damages). In some cases where a court finds that infringement has actually occurred and starts proceedings in the stage for examination on damages, the court may attempt to arrange a settlement and designate the date of settlement.

(3) It was controversial as to whether it is possible to dispute the validity of a patent in a patent infringement suit. In the "Kilby case" (decided on April 11, 2000), the Supreme Court held that it is an abuse of a right to file a claim based on a patent for which a reason for invalidation clearly exists even though the patent has not been rescinded through a JPO trial procedure. The subsequent addition of Article 104-3 to the Patent Act provided statutory grounds for disputing the validity of a patent in a patent infringement suit. The validity of a patent may be disputed in the course of the JPO trial procedure as well. Therefore, the validity of a patent may be disputed by raising a patent invalidity defense in a patent infringement suit and/or following the JPO invalidation trial procedure.

Ⅳ 特許関係事件の審理運営

この章では，知的財産権関係事件の代表例である，特許権に関する侵害訴訟と審決取消訴訟について，その審理運営を概観します。

1 特許権に関する侵害訴訟

(1) 特許権に関する侵害訴訟（特許権侵害訴訟）は，特許権侵害を理由として侵害行為の差止めや損害賠償などを求める民事訴訟です。特許権侵害訴訟は，原則として，第一審を東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が管轄し，控訴審を知的財産高等裁判所が管轄します（Ⅲ参照）。

(2) 東京地方裁判所と大阪地方裁判所の知的財産権部は，それぞれ特許権侵害訴訟の審理要領を作成しております。これらはいずれも次のウェブサイトにおいて公開しております（東京地裁審理要領：http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/singairon/，大阪地裁審理要領：http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuduki_ip/，英訳版：http://www.ip.courts.go.jp/eng/info/Guidelines_for_Proceedings/）。これらの裁判所での特許権侵害訴訟は，この審理要領をモデルとして，審理運営がされています。いずれの裁判所においても，まず特許権の侵害が生じているかどうかの審理（侵害論）を行い，審理の結果，侵害との心証を得た場合に，損害額の審理（損害論）に入るという，2段階審理方式を採用しています。裁判所は，侵害との心証を得て損害論の審理に入る際などに，和解を勧告して，和解期日を指定することもあります。

(3) 特許権侵害訴訟において特許の有効性を争うことができるかについては議論がありましたが，キルビー事件最高裁判決（最判平成12年4月11日）は，無効理由の存在することの明らかな特許権に基づく請求は，特許庁における審判手続でその特許が無効とされていなくても，権利の濫用であると判示しました。その後，特許法104条の3が設けられ，特許権侵害訴訟において特許の有効性を争えることは法文上の根拠を持つに至りました。特許の有効性は特許庁における審判手続でも争うことができますので，特許の有効性は，特許権侵害訴訟での特許無効の抗弁と，特許庁における審判手続という2つのルートで争えることとなっています。

(4) Regarding the calculation of the amount of damage caused by infringement of a patent, a provision concerning the presumption of the amount of damage, etc. has been enacted and widely used (Article 102 of the Patent Act). According to this Article, the holder of a patent, etc. may consider any of the following as the amount of damage: [i] the amount of profit per unit of articles which would have been sold by the patentee or the exclusive licensee if there had been no such act of infringement, multiplied by the quantity of articles assigned by the infringer (paragraph (1) of said Article); [ii] the amount of profits earned by the infringer from the act of infringement (paragraph (2) of said Article); or [iii] the amount the patentee or exclusive licensee would have been entitled to receive for the working of the patented invention (paragraph (3) of said Article).

(5) In principle, the procedure of patent infringement suits is carried out in accordance with the Code of Civil Procedure. Also, the Patent Act has various special provisions related to the Code of Civil Procedure. For example, if a patentee, etc. alleges that his/her patent has been infringed by a product or process, and if the adverse party denies the specific conditions of the product or process that the patentee, etc. has claimed as the one that composed an act of infringement, the adverse party must clarify the specific conditions of his/her act (Article 104-2 of the Patent Act). Furthermore, the court may order either party to produce documents that are required to prove an act of infringement or to calculate the damage arising from the act of infringement; provided, however, that this shall not apply to the case where there are reasonable grounds for the person possessing the documents to refuse provision of said documents (Article 105 of said Act). Moreover, a system of protective order has been established to protect the trade secrets stated in briefs or evidence (Article 105-4, etc. of said Act).

(6) Some patent infringement cases are solved through court settlement. In large part of those cases, settlement is reached to the patent holders' advantage, including those claiming for large amount of damages. In Japan, court settlement is widely recognized as an efficient and speedy way to reach an appropriate resolution.

Office of Court Clerks（書記官室）

Registry/Secretariat Office（訟廷事務室・事務局）

(4) 特許権侵害による損害額の算定については，損害の額の推定等の規定（特許法102条）が設けられ，広く利用されています。同条によれば，特許権者等は，①侵害者の侵害品の譲渡数量に侵害の行為がなければ特許権者又は専用実施権者が販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じた額（同条1項），②侵害者が侵害の行為により受けた利益の額（同条2項），又は，③特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額（同条3項）を，損害の額とすることができるとされています。

(5) 特許権侵害訴訟の手続は，基本的に民事訴訟法に則って行われますが，特許法には，民事訴訟法の各種の特則が設けられています。例えば，相手方は，特許権者等が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときには，自己の行為の具体的態様を明らかにすることが求められます（特許法104条の2）。また，裁判所は，書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由がある場合を除いて，当事者に対し，侵害行為の立証や損害の計算に必要な書類の提出を命ずることができるとされています（同法105条）。さらには，準備書面や証拠に記載されている営業秘密を保護するための手続として秘密保持命令（同法105条の4等）の制度も設けられています。

(6) 特許権侵害訴訟の中には，裁判上の和解で解決されるものもあります。和解で解決された事件のかなりの部分は，特許権者に有利な方向での合意がされており，中には請求額の非常に大きな訴訟でも和解が成立したりしています。日本では，和解は，適切な解決を得るための効率的で迅速な手段と考えられています。

Judges' Chamber（裁判官室）

Submission of Documents to the Court（訴訟資料提出）

2 Suits against Appeal/Trial Decisions made by the JPO on a Patent

Any administrative disposition conducted by an administrative agency will be subject to scrutiny by judicial powers. Therefore, the validity of any decision, etc. made by the JPO, which is an administrative agency, will be subject to review by the courts. A suit against an appeal/trial decision made by the JPO is under the jurisdiction of the Intellectual Property High Court as a court in charge of the first instance (please refer to Chapter III). In the case of an *ex parte* case, such as a trial against examiner's decision of refusal, the JPO Commissioner will become the defendant, while, in the case of an *inter partes* case, such as a trial for patent invalidation, either the petitioner or the respondent of the trial will serve as the defendant (Article 179 of the Patent Act).

The Intellectual Property High Court has prepared the guidelines for proceedings of suits against appeal/trial decisions made by the JPO. The English translation of the guidelines are publicized on the website of the Intellectual Property High Court (http://www.ip.courts.go.jp/eng/info/Guidelines_for_Proceedings/, please refer to Chapter VII 5). In principle, the proceedings for suits against appeal/trial decisions made by the JPO will be managed in accordance with these guidelines. In a suit against an appeal/trial decision made by the JPO, the plaintiff is required to submit a brief prior to the first date for preparatory proceedings and required to present, in the brief, all of the reasons for seeking rescission of the JPO decision. In response, the defendant is required to submit a brief that states all of its counterarguments to the plaintiff's arguments.

If the court finds that a JPO decision, etc. erred, the court will hand down a judgment to rescind it. If this judgment is finalized, the procedure will be resumed at the JPO. For example, in the case of a suit against an appeal/trial decision made by the JPO in a trial against the examiner's decision of refusal, even if the court finds the JPO decision to uphold the examiner's decision to be erroneous, the court would only rescind the JPO decision and would not have the authority to make a decision to grant a patent.

Examination by a Panel（合議体による審理）

2 特許権に関する審決取消訴訟

行政庁の行った行政処分は司法権による審査に服します。行政庁である特許庁がした審決等についても，裁判所がその適法性を審査します。このような審決取消訴訟は，知的財産高等裁判所が第一審裁判所として管轄を有しています（Ⅲ参照）。拒絶査定不服審判を始めとする査定系の事件においては特許庁長官が，特許無効審判を始めとする当事者系の事件においては審判の請求人又は被請求人が，それぞれ被告となります（特許法179条）。

知的財産高等裁判所は，審決取消訴訟の審理要領を作成して知的財産高等裁判所ウェブサイト等において公開しており（日本語版：http://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/form/，英訳版：http://www.ip.courts.go.jp/eng/info/Guidelines_for_Proceedings/），審決取消訴訟は，基本的にこの審理要領に沿って審理運営されています。審決取消訴訟では，第1回の弁論準備手続期日より前に原告の準備書面の提出が求められ，この準備書面で審決の取消事由の主張を全て記載することが要求されています。その後に被告から提出される準備書面には，原告の主張に対する反論や被告の主張を全て記載することが要求されます。

裁判所が，審決等に違法があると判断した場合，これらを取り消す旨の判決をします。この判決が確定した場合には，特許庁での手続が再開されることになります。例えば，拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の場合，裁判所において審決が違法であると判断したとしても，裁判所は審決を取り消すのみで，特許査定をする権限はありません。

Discussion by a Panel（合議体による評議）

V Use of Expert Knowledge about Technology

In the case of IP-related litigation, especially litigation related to a patent, the issue in dispute is often related to a complex, highly specialized technical matter. In order to introduce and use expert knowledge of technology, the systems described in this chapter are established. These systems are expected to increase the accuracy and efficiency of the court proceedings and judgments on specialized, technical matters and to further improve the reliability of court judgments.

1 Judicial Research Officials

Judicial research officials, who are assigned to the Intellectual Property High Court and also to the intellectual property divisions of the Tokyo District Court and the Osaka District Court, respectively, are full-time court staff members, consisting of former JPO trial examiners, etc. and patent attorneys, who have specialized knowledge in technical fields such as machinery, chemistry, and electric equipment, as well as knowledge about the Patent Act, etc.

In principle, upon receipt of a court order, judicial research officials are engaged in all technology-based IP-related litigations, such as those related to a patent or utility model, and conduct research on technical matters necessary for the court proceedings and judicial decisions for those cases. Upon an order by the presiding judge, judicial research officials can ask questions to the parties concerned on the date of oral argument or on other such occasions in order to clarify the matters related to the suit (Article 92-8 of the Code of Civil Procedure).

Office of Judicial Research Officials（裁判所調査官室）

V 技術に関する専門的な知見の活用

知的財産権関係訴訟，とりわけ特許権に関する訴訟においては，その争点が，複雑，高度な専門的技術に関するものであることが少なくありません。そこで，技術に関する専門的な知見を導入・活用すべく，以下のような制度等が設けられています。これらの制度等により，専門的，技術的事項に関する裁判所の審理判断がより適正かつ迅速なものとなり，その判断への信頼がより一層高まることが期待されます。

1 裁判所調査官

知的財産高等裁判所と，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的財産権部に配置される裁判所調査官は，裁判所に所属する常勤の職員であり，機械，化学，電気等の技術分野についての専門的知識及び特許法等に関する知識を有する特許庁の審判官等の経験者や弁理士出身者から構成されています。

裁判所調査官は，裁判所の命を受け，原則として，特許，実用新案等の技術型の知的財産権関係訴訟の全件に関与し，当該事件の審理，裁判に関して必要な技術的事項を調査します。また，裁判長の命を受けて，口頭弁論期日等において，訴訟関係を明瞭にするため，当事者に対して問いを発することなどができます（民事訴訟法92条の8）。

Technical Briefing by Judicial Research Official（裁判所調査官による技術説明）

2 Technical Advisors for IP-related Litigation

Technical advisors are part-time national public officers appointed by the Supreme Court, consisting of leading experts such as university professors and researchers of public institutions, who are engaged in research on cutting-edge technology in a wide range of specialized fields including electrical equipment, machinery, chemistry, information communications, and biotechnology. About 200 technical advisors are appointed nationwide. When a court makes a decision to designate a technical advisor for a certain case in order to clarify the matters related to the suit or ensure the smooth progress of court proceedings, the technical advisor would provide explanation. On the highly specialized, technical matters in dispute based on his/her expertise from a fair, neutral standpoint (Article 92-2 of the Code of Civil Procedure).

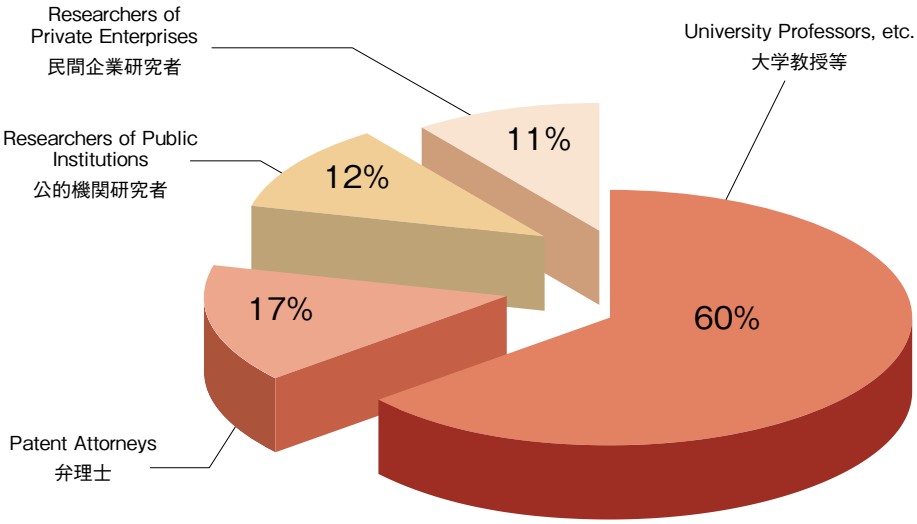
Annual Conference of Technical Advisors（専門委員実務研究会）

3 Explanatory Sessions

In some cases, an explanatory session is held on a designated date in order to obtain oral explanation from the parties concerned with regard to technical matters. Such a session is held not only for the cases where the disputed issue lies in the field of cutting-edge technology or highly specialized technology but also for a wide variety of cases where it is considered appropriate to reflect the general understanding shared among those ordinarily skilled in the art in the technical field in question, or the cases where common general technical knowledge in the art is at issue.

2 知的財産権関係訴訟の専門委員

専門委員は，最高裁判所が任命する非常勤の国家公務員であり，電気，機械，化学，情報通信，バイオテクノロジーなど多岐にわたる各専門分野において，最先端の科学技術の研究に従事している大学教授，公的機関の研究者を始めとして，全国の各専門分野の第一人者により構成されており，約200名が任命されています。専門委員は，訴訟関係を明瞭にし，又は訴訟手続の円滑な進行を図る必要があるなどの理由により，裁判所の決定により，指定を受けた事件について関与し，その専門的な知見に基づき，公平・中立な立場から，争点となる高度な専門的，技術的事項について説明等を行います（民事訴訟法92条の2）。



A breakdown of technical advisors by their affiliation（as of September 1, 2019）
（専門委員の出身母体別構成割合（令和元年9月1日現在））

3 技術説明会

当事者から技術的事項について口頭で説明を受けるために，期日において技術説明会が実施されることがあります。技術説明会は，最先端の技術分野や特殊な技術分野が問題になる事件で実施されるだけではなく，当該分野の当業者の認識一般を審理に反映させるのが相当と思われる事件や技術常識が問題になる事件など，幅広い事件で実施されています。

An explanatory session is held on the date for oral argument or the date for preparatory proceedings, etc. There are various forms of explanatory sessions. For example, the form conducted on the date for oral argument is as below.

In addition to the judges, the judicial research official in charge of the case, a court clerk, and three technical advisors selected from among the experts in the technical field in question attend the session.

At the beginning of an explanatory session, the party who wants to give an explanation makes a presentation lasting around 30 minutes covering technical matters such as the details of an invention, prior arts, and common general technical knowledge available as of the time of application filing. The explaining party may use presentation software to clarify its points effectively with visual effects. In the case of infringement litigation, the explaining party may provide explanation by using the products produced by working a patented invention and the allegedly infringing products or showing a video of them, while indicating correlations between them in a diagram by coloring the corresponding parts in order to illustrate the comparison between the patented invention and the allegedly infringing products.

After the presentation, the participants engage in a free, frank discussion allowing both parties, the technical advisors, the judges and the judicial research official to ask questions about the content of the presentation or unclear points in the arguments and evidence submitted beforehand, and technical advisors to present explanations about technical matters. The participants are expected to identify issues and deepen their understanding about the technical matters through these questions and the answers from the parties, and the explanations from technical advisors.

Explanatory Session（技術説明会）

技術説明会は，口頭弁論期日や弁論準備手続期日等で行われます。技術説明会には様々な方式がありますが，例えば，口頭弁論期日で多く行われているのは，次のような方式です。

技術説明会の期日には，裁判官，その事件を担当する裁判所調査官及び裁判所書記官と，当該分野の専門家から選ばれた専門委員３名が立ち会います。

技術説明会の冒頭では，当事者から，発明の内容や先行技術，出願当時の技術常識といった技術的事項を中心として30分程度のプレゼンテーションが行われます。プレゼンテーションの際には，プレゼンテーションソフトを用いて要点をとらえた視覚的・効果的な説明がされます。侵害訴訟の場合では，特許発明の実施品と被疑侵害品の実物，あるいは両者のビデオ映像を用いて説明がされたり，特許発明と被疑侵害品との対応関係を明らかにするため，対応する部分ごとに色分けして対照させた図面を用いて説明がされたりすることもあります。

プレゼンテーションの後，当事者相互間や，専門委員・裁判官・裁判所調査官から当事者に対し，当該プレゼンテーションの内容や従前の主張・立証で不明確な点等について，質問がされたり，専門委員から技術的事項についての説明がされたりして，自由な雰囲気で議論が行われます。これらの質問と当事者からの回答，専門委員からの説明等を通じて，争点が整理されるとともに，技術的事項に対するより深い理解が達成されることが期待されています。

❶ Attorney for the Plaintiff（原告代理人）
❷ Technical Advisor（専門委員）
❸ Judge（裁判官）
❹ Judicial Research Official（裁判所調査官）
❺ Attorney for the Defendant（被告代理人）
❻ Court Clerk（裁判所書記官）

Explanatory Session（技術説明会）

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 (“Oxaliplatinum” 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（オキサリプラティヌム大合議事件）

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（ベバシズマブ大合議事件）

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（ソルダー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。

Ⅶ Promotion of International Communications and International Information Dissemination

Intellectual property rights for inventions, copyright works and other such objects bear international character. With the advancement in the globalization of economic activities, an increasing number of disputes concerning intellectual property rights arise across borders, and similar issues are examined and judged in different jurisdictions around the world. Accordingly, it has become increasingly important to mutually understand the legal systems of other countries including Asian emerging countries. The Intellectual Property High Court has been promoting active exchange of information and opinions with other countries and disseminating information worldwide about the IP-related litigation and legal systems of Japan to correspond with the globalization of legal disputes and systems.

1 Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO (JSIP)

The Intellectual Property High Court has been hosting the "Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO (JSIP)" since 2017, co-hosted by the Supreme Court, Ministry of Justice, the Japan Patent Office, the Japan Federation of Bar Associations, and IP Lawyers Network Japan, as an opportunity to provide information on the system and practice of IP-related litigation in Japan to overseas and Japan, as well as to obtain information on such issues in foreign countries directly from practitioners of each country.

2019年

Judicial Symposium on Intellectual Property/TOKYO
（国際知財司法シンポジウム，東京）

2018年

2017年

Ⅶ 国際交流と国際的な情報発信の推進

発明や著作物などの知的財産権は国際的な性格を有しています。経済活動のグローバル化に伴い，知的財産権に関する紛争も国際化してきており，同種の法律問題が世界各地で判断されることもあります。そのような中，アジアなどの新興国を含め，他国の法制度を互いに理解し合うことの重要性も増しています。このような法的紛争及び法制度のグローバル化に対応するため，知的財産高等裁判所では，外国との情報・意見交換を積極的に行うほか，日本の知的財産権関係訴訟や制度等について，広く世界に発信するなど国際交流に取り組んでいます。

1 国際知財司法シンポジウム（JSIP）の開催

日本の知的財産権関係訴訟に関する制度や運営の実情に関する情報を国内外に発信するとともに，諸外国の情報をその国の実務家から直接得られる機会として，知的財産高等裁判所は，平成29年から，最高裁判所，法務省，特許庁，日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットとの共催で，国際知財司法シンポジウム（JSIP）を開催しています。

Mock Trial in the Symposium, 2019
（2019年の模擬裁判の様子（日本））

Judges from Australia, China, India, the Republic of Korea and Japan, 2019（各国の裁判官）

Panel Discussion in the Symposium, 2019
（2019年のパネルディスカッションの様子）

Closing remarks by Chief Judge, 2019
（2019年閉会挨拶）

Judges and lawyers were invited as speakers from China, the Republic of Korea and ten ASEAN countries in 2017, from France, Germany, the U.K., and the U.S.A. in 2018. In the third JSIP held in 2019, judges and lawyers from Australia and India were invited in addition to China, the Republic of Korea and ASEAN countries.

On the first day of JSIP, which has been organized by the Intellectual Property High Court every year, judges and lawyers from participating countries including Japan perform mock trials on the same patent infringement case, followed by a panel discussion based on the result of the mock trials (participating countries were China, the Republic of Korea and Singapore in 2017, France, Germany, the U.K., and the U.S.A. in 2018, Australia, China, India and the Republic of Korea in 2019.) The selected topics for the program were gathering of evidence in 2017, patent validity in 2018, and claim construction in 2019.

JSIP is a valuable opportunity to deepen our understanding of the judicial system and IP practice in other countries.

2 Participation in international conferences

Various international conferences have been held in order to discuss the latest issues concerning IP-related litigation on intellectual property rights, which have been evolving rapidly. Judges of the Intellectual Property High Court attend those conferences and actively participate in the discussions on the latest issues and disseminate information about the practices adopted in the IP-related litigation, etc. in Japan.

1 Mock Trial in the Symposium, 2018
(2018年の模擬裁判の様子（日本）)

2 Panel Discussion in the Symposium, 2018
(2018年のパネルディスカッションの様子)

3 Panel Discussion in the Symposium, 2017
(2017年のパネルディスカッションの様子)

平成29年は，韓国，中国，ASEAN10か国の，平成30年は，アメリカ，イギリス，ドイツ，フランスの，３回目となる令和元年には，韓国，中国，ASEAN10か国にインドとオーストラリアを加えて，いずれも裁判官，弁護士等を招へいして行いました。

知的財産高等裁判所が担当する初日のプログラムでは，例年，特許権侵害訴訟に関連し，日本を含む各国の裁判官や弁護士による，共通の事例をもとにした模擬裁判の実演と，その結果を踏まえたパネルディスカッションを行っています。焦点を当てるテーマは毎年異なり，平成29年は「証拠収集」（韓国，シンガポール，中国が参加），平成30年は「特許の有効性」（アメリカ，イギリス，ドイツ，フランスが参加），令和元年は「クレーム解釈」（インド，オーストラリア，韓国，中国が参加）を取り上げて，各国の制度や審理の実情について理解を深めました。

2 国際会議への出席

進歩の著しい知的財産権を対象にする知的財産権関係訴訟に関しては，最先端の問題を議論する様々な国際会議が開かれています。知的財産高等裁判所の裁判官も，それらの会議に出席して，最先端の議論に積極的に参加するとともに，日本の知的財産権関係訴訟の実情等について情報発信をしています。

1

1 20th Anniversary of the Patent Court International IP Law Symposium in Daejeon
（大韓民国特許法院設立20周年記念式典及び国際知的財産法シンポジウムへの参加，デジョンにて）

2 International Symposium 2018 “Patent Litigation in Japan and Germany” in Munich
（国際シンポジウム2018「日本とドイツにおける特許訴訟」への参加，ミュンヘンにて）

3 INTA 2019 Annual Meeting in Boston
（国際商標協会2019年次総会への参加，ボストンにて）


2

3

3 Visitors from other countries

Many legal professionals visit the Intellectual Property High Court from around the world, often from Western countries as well as Asian countries such as China, the Republic of Korea, India, and ASEAN countries such as Indonesia, Viet Nam, and Myanmar. Judges of the Intellectual Property High Court provide explanations about the IP-related litigation, etc. in Japan and respond to visitors' questions on such occasions.

4 Study groups with a global perspective

The Intellectual Property High Court invites legal professionals specialized in intellectual property rights and business persons in charge of intellectual property rights who are working in the front line of business as lecturers to collect up-to-date information on business environments and the latest issues related to IP laws in order to keep pace with any new development.

The Intellectual Property High Court also invites lecturers from foreign countries and actively exchanges information and opinions regarding topics such as the business circumstances relating to intellectual property rights overseas.

The knowledge and information obtained through international information exchanges and the activities of study groups are shared among the judges in charge of IP-related cases, and contribute to the accomplishment of Japanese judicial decisions accepted internationally.


1


2


3

1 Visit by Vice Director General of the Court of Thailand
（タイ国司法裁判所事務総局次長らの来庁）

2 Visit by Chief of the Board of Appeal of European Patent Convention
（欧州特許庁審判部審判長らの来庁）

3 Visit by Director of General Office of Intellectual Property of Indonesia
（インドネシア知財総局局長らの来庁）

3 海外からの訪問者

知的財産高等裁判所には，世界各国からの多くの法曹関係者等が来庁します。欧米諸国のほか，中国，韓国，インド，そしてインドネシア，ベトナム，ミャンマー等のASEAN諸国といったアジアの国々からの訪問者が来訪することも多く，これらの機会に，知的財産高等裁判所の裁判官が日本の知的財産権関係訴訟等の説明をしたり，来訪者からの質問に応じたりしています。

4 国際色豊かな研究会

知的財産高等裁判所では，知的財産権関係の法律家やビジネスの第一線で活躍している企業の知的財産権担当者を講師に招き，時々刻々変化する最先端の知的財産権法上の問題点やビジネス環境について，リアルタイムに情報を収集しています。

海外からも講師を招き，海外の知的財産権をめぐるビジネスの実情等について，活発に情報交換，意見交換を行っています。

国際交流や研究会等によって得られた知識や情報は，知的財産権関係事件を取り扱う裁判官同士で共有され，国際的にも通用する日本の裁判の実績に貢献しています。


1


2


3

1 Visit by Judges of Indonesia
（インドネシア裁判官らの来庁）

2 Visit by AIPPI President and Members
（AIPPI会長らの来庁）

3 Visit by Delegation of AIPLA
（AIPLA代表団の来庁）

International IP Court Conference 2018 in Daejeon
（国際知財裁判所会議2018への参加，デジョンにて）

5 Website

In order to disseminate information all over the world, the Intellectual Property High Court provides a part of the contents of its website in foreign languages (English, French, German, Chinese, and Korean).

The English translation of the guidelines for proceedings of suits against appeal/trial decisions made by the JPO and for proceedings for patent infringement suits are publicized on the website of the Intellectual Property High Court (http://www.ip.courts.go.jp/eng/info/Guidelines_for_Proceedings/, please refer to Chapter IV1).

The judgments handed down by the Intellectual Property High Court have attracted attention from other countries. With the advancement in globalization of legal disputes, it has become even more important to disseminate information worldwide. For this reason, the Intellectual Property High Court makes available through its website, English translations of selected IP judgments (full text/extract) and case summaries (2451 cases as of September 1, 2019) of their own together with those of the Supreme Court and the IP divisions in the district courts. These IP judgments or summaries can be searched from a database provided on the English website of the Intellectual Property High Court (http://www.ip.courts.go.jp/eng/) under the title "IP Judgment Database". In addition, especially important IP judgments chosen from those judgments are listed by topics on the webpage "IP Judgments listed by topic."

Further, full text of the English translations of Supreme Court judgments, including judgments for IP cases, can be searched on the website of the Supreme Court (http://www.courts.go.jp/english/) by clicking “Judgments of the Supreme Court”.

International Patent Law Conference 2019 in Munich
（国際特許法会議2019への参加，ミュンヘンにて）

“Three in One; Global Patent Trials” in New York
（Three in One; Global Patent Trialsへの参加，ニューヨークにて）

Meeting with Chief Judge of CAFC
（アメリカ合衆国連邦巡回区控訴裁判所長官との会談）

5 ウェブサイト

知的財産高等裁判所では，海外に向けて広く情報発信を行うため，知的財産高等裁判所ウェブサイトの一部のコンテンツについては，外国語（英語，フランス語，ドイツ語，中国語，韓国語）でも発信しています。

知的財産高等裁判所における審決取消訴訟の審理要領（Ⅳ2参照）は，英訳もウェブサイト（http://www.ip.courts.go.jp/eng/info/Guidelines_for_Proceedings/）において公開しております。また，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の審理要領の英訳もこのウェブサイトにおいて公開しております（Ⅳ1参照）。

知的財産高等裁判所の判断の内容は，これまでも海外から注目されてきました。法律紛争の国際化のいっそうの進展に伴って海外発信の重要性が高まったことを受け，知的財産高等裁判所ウェブサイトにおいて，重要と思われる最高裁判所，知的財産高等裁判所及び地方裁判所知的財産権部の判決の英訳（全訳又は抄訳）と判決要旨の英訳（令和元年9月1日現在2451件）を入手できるようにしています。これら判決又はその要旨は，知的財産高等裁判所の英語版ウェブサイト（http://www.ip.courts.go.jp/eng/）の「IP Judgments Database」の画面で検索することができます。また，その中でも特に重要と思われる判決については，「IP Judgments listed by topic」のウェブページで論点ごとに整理されています。

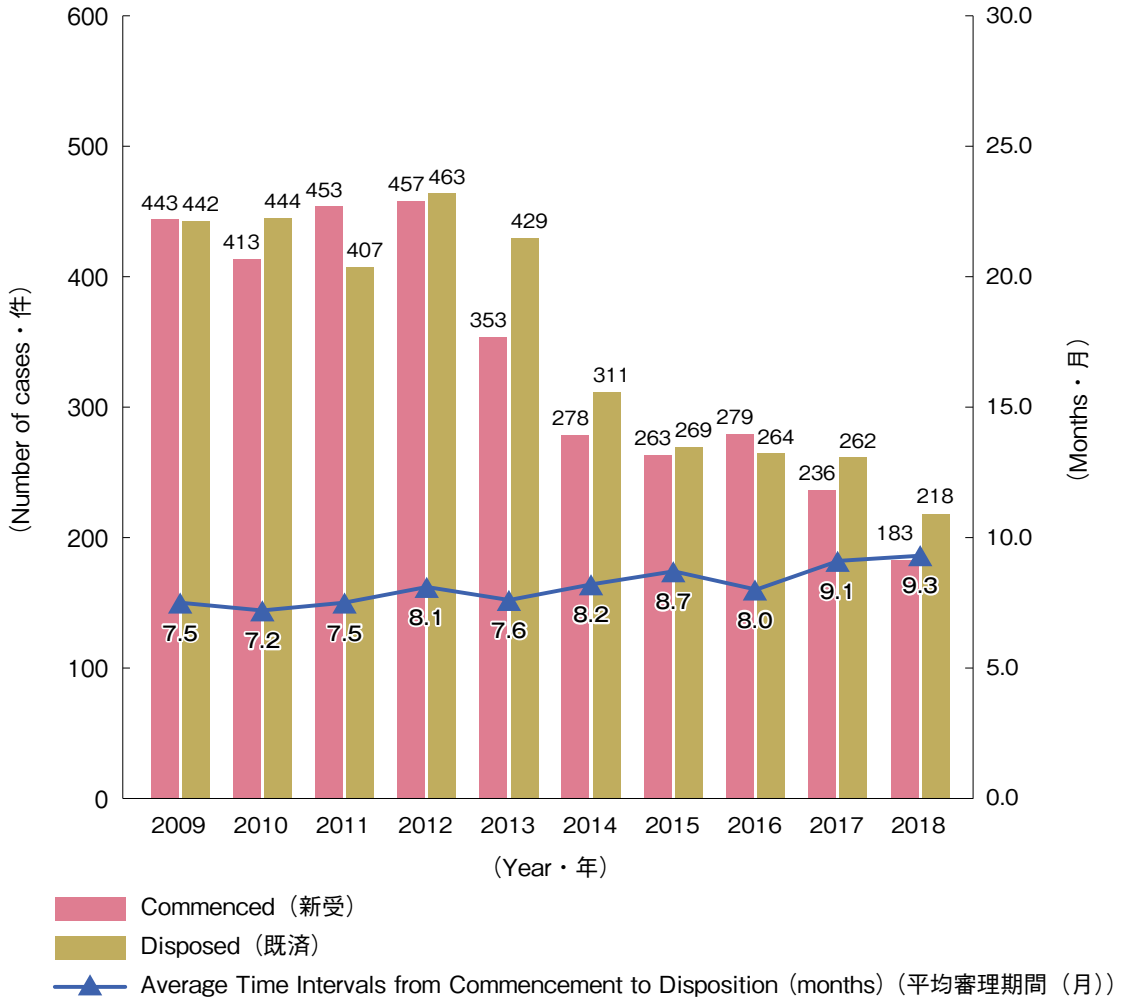
そのほかにも，知的財産権関係事件の判決を含む最高裁判所判決の英訳全文は，裁判所ウェブサイト（http://www.courts.go.jp/english/）の「Judgments of the Supreme Court」をクリックした画面で検索することができます。

知的財産権関係訴訟の判決の邦文については，裁判所ウェブサイト（http://www.courts.go.jp/）の「裁判例情報」のタブ，「知的財産裁判例集」のタブを順次クリックした「知的財産裁判例」の画面で検索することができます。また，知的財産高等裁判所の判決の邦文については，知的財産高等裁判所ウェブサイト（http://www.ip.courts.go.jp/）の「裁判例情報」のタブ，「裁判例検索」のタブを順次クリックした「知財高裁判例集」の画面でも併せて検索することができます。

Ⅷ Statistics（統計）

Number of Suits against Appeal/Trial Decisions made by the JPO Commenced and Disposed, and Average Time Intervals from Commencement to Disposition

審決取消訴訟の新受・既済件数及び平均審理期間



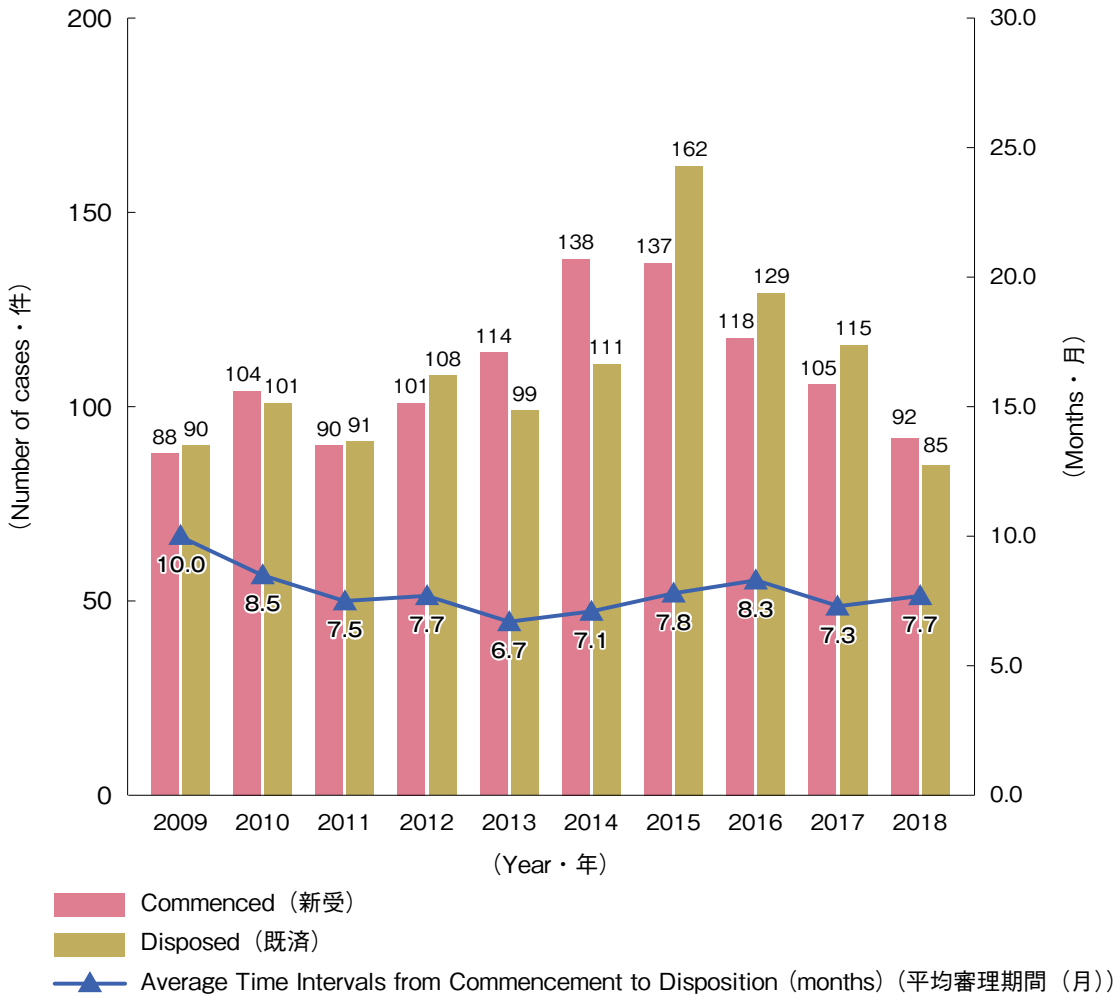
The figures are the approximate values obtained by aggregating data reported by each court and may make prescribed modifications.
数値は，各庁からの報告を集計した概数であり，所定の修正を行うことがある。

Number of Intellectual Property Appeal Cases Commenced and Disposed, and Average Time Intervals from Commencement to Disposition

Court of Second Instance : Intellectual Property High Court

知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間

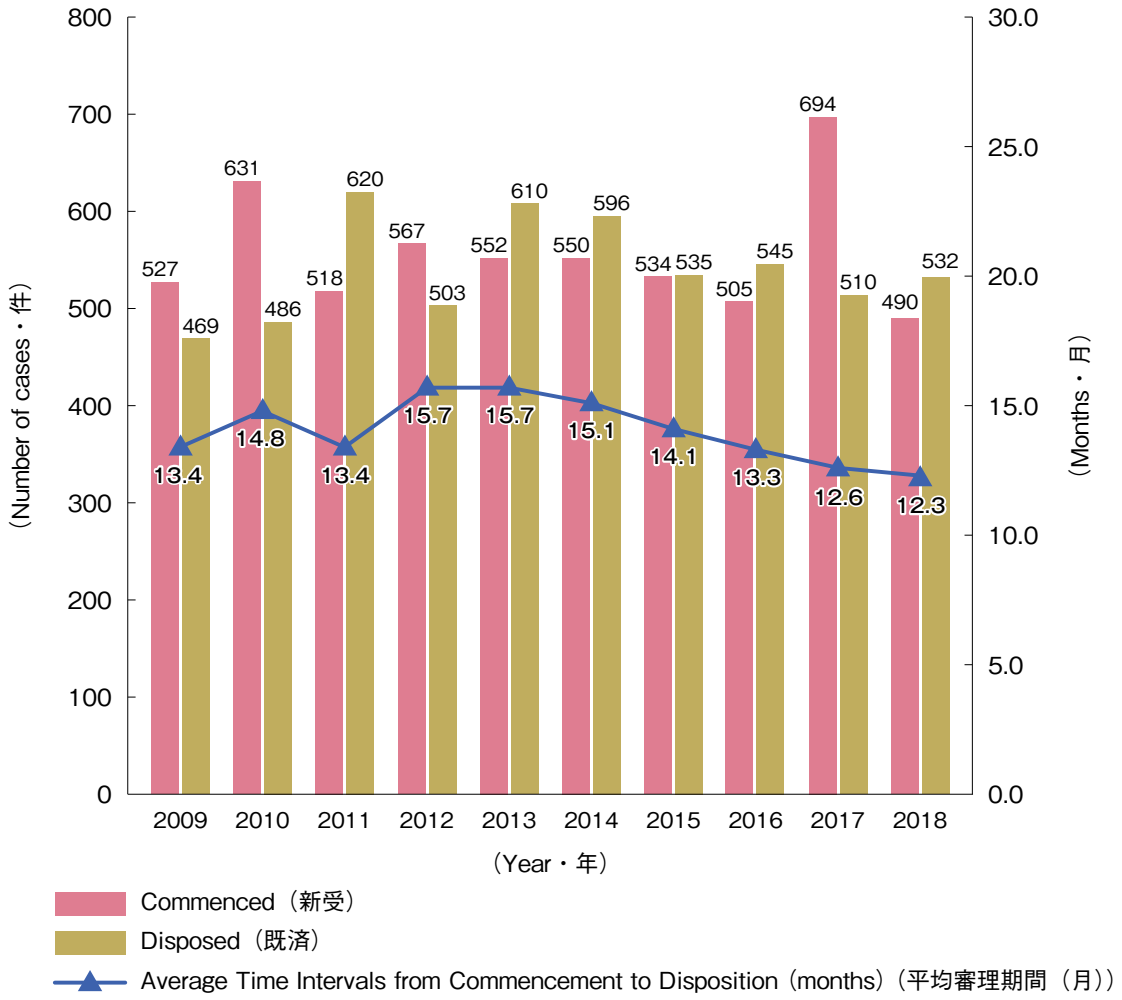
知財高裁控訴審



The figures are the approximate values obtained by aggregating data reported by each court and may make prescribed modifications.
数値は，各庁からの報告を集計した概数であり，所定の修正を行うことがある。

Number of Intellectual Property Related Civil Cases Commenced and Disposed, and Average Time Intervals from Commencement to Disposition
Courts of First Instance : All District Courts

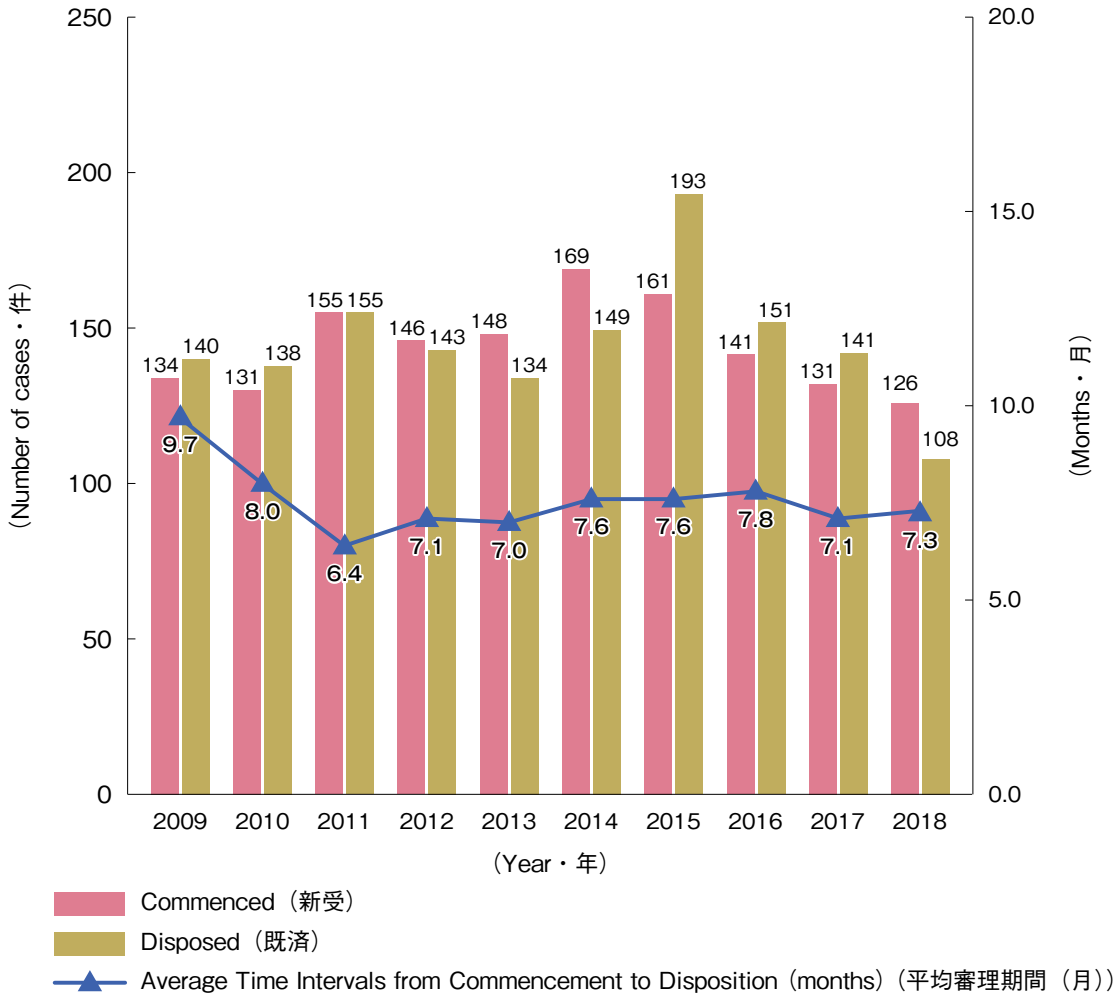
知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間
全国地裁第一審



The figures are the approximate values obtained by aggregating data reported by each court and may make prescribed modifications.
数値は，各庁からの報告を集計した概数であり，所定の修正を行うことがある。

Number of Intellectual Property Appeal Cases Commenced and Disposed, and Average Time Intervals from Commencement to Disposition
Courts of Second Instance : All High Courts

知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間
全国高裁控訴審



The figures are the approximate values obtained by aggregating data reported by each court and may make prescribed modifications.
数値は，各庁からの報告を集計した概数であり，所定の修正を行うことがある。

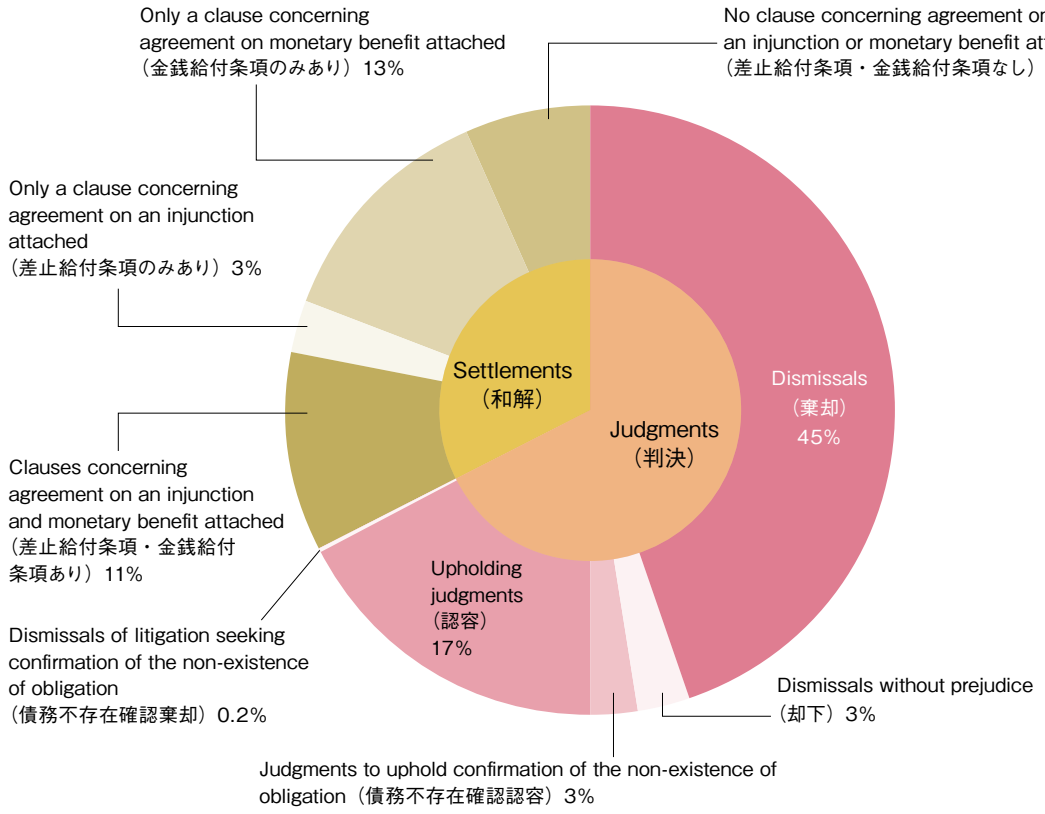
Statistics Regarding Patent Infringement Cases (Tokyo District Court, Osaka District Court: 2014-2018)

特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪地裁，平成26～30年）

These statistics present provisional data collected by the Administrative Affairs Bureau of the General Secretariat of the Supreme Court from the statistical data on patent infringement cases prepared by the Intellectual Property Divisions of the Tokyo District Court and Osaka District Court.
The statistical data presented in graphs ① to ③ below shows the number of judgments and settlements, and the data in ④ shows the total number of patent rights claimed in cases that were concluded with a final judgment.
Each graph shows the total number during the period from 2014 to 2018.
As each percentage figure in the graph has been rounded off to the nearest whole number (each figure less than 1 percent is rounded off to the first decimal place), total percentages may not necessarily equal 100.

この統計は，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的財産権専門部が作成した特許権の侵害に関する訴訟の統計情報を最高裁判所事務総局行政局において取りまとめたもので，暫定値です。
①～③の統計は，判決又は和解の件数を，④の統計は，判決で終局した事件において主張された特許権の数を計上しています。
各グラフは，平成26年から平成30年の数値を合算しています。
各百分比は，小数点以下第1位（1パーセント未満の場合は小数点以下第2位）を四捨五入しています。したがって，合計が100と一致しない場合があります。

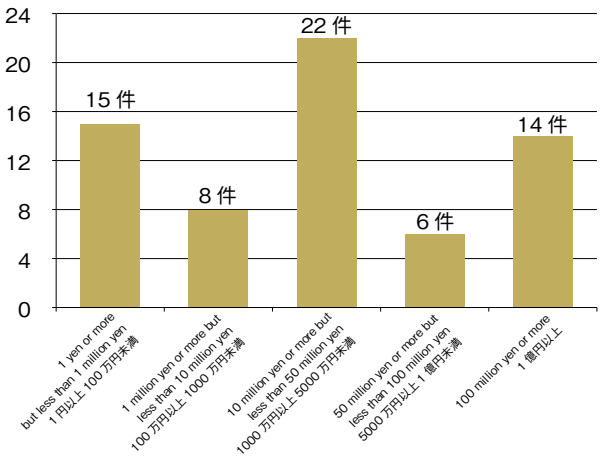
① Content of Judgments and Settlements　判決・和解の内容



"Upholding judgments" includes judgments that partially uphold the claim.
認容には一部認容を含む。
"Dismissals of litigation seeking confirmation of the non-existence of obligation" includes cases dismissed in portion.
債務不存在確認棄却には一部棄却を含む。
The figures of "Dismissals of litigation seeking confirmation of the non-existence of obligation" have been calculated from the data for 2017. Dismissals of litigation seeking confirmation of the non-existence of obligation in the period from 2014 to 2016 are included in "Dismissals.
債務不存在確認棄却は，平成29年からの数値である。平成26年から28年までの債務不存在確認棄却は，棄却に含まれる。

② Amounts Approved in Judgments

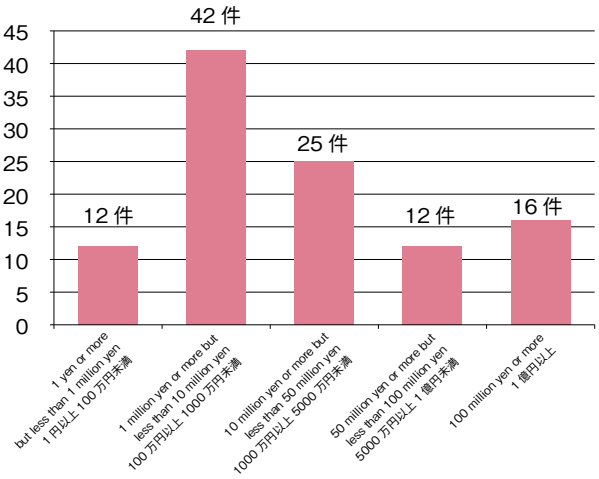
判決で認容された金額



Amounts related to attendant claims and court costs are not included.
附帯請求及び訴訟費用に関する金額は含まない。

③ Amounts agreed to be paid in settlements

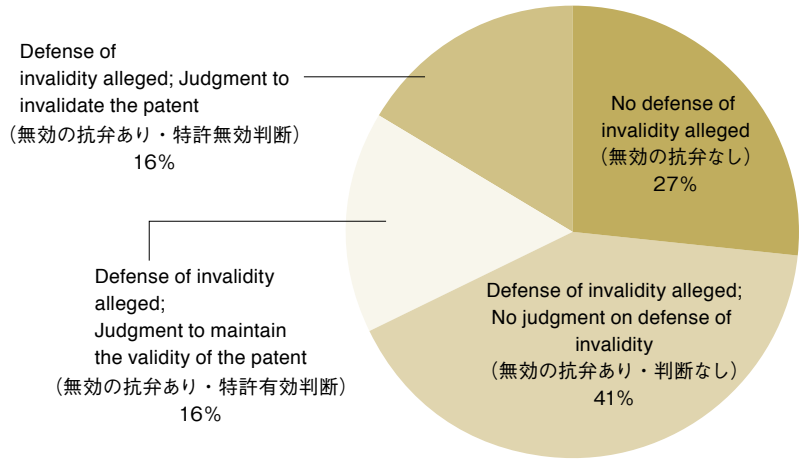
和解において支払うことが約された金額



Amounts related to court costs and settlement costs are not included.
訴訟費用及び和解費用に関する金額は含まない。

④ Whether or not Defense of Invalidity is alleged; Judgment on Defense of Invalidity

無効の抗弁の有無・無効の抗弁に対する判断

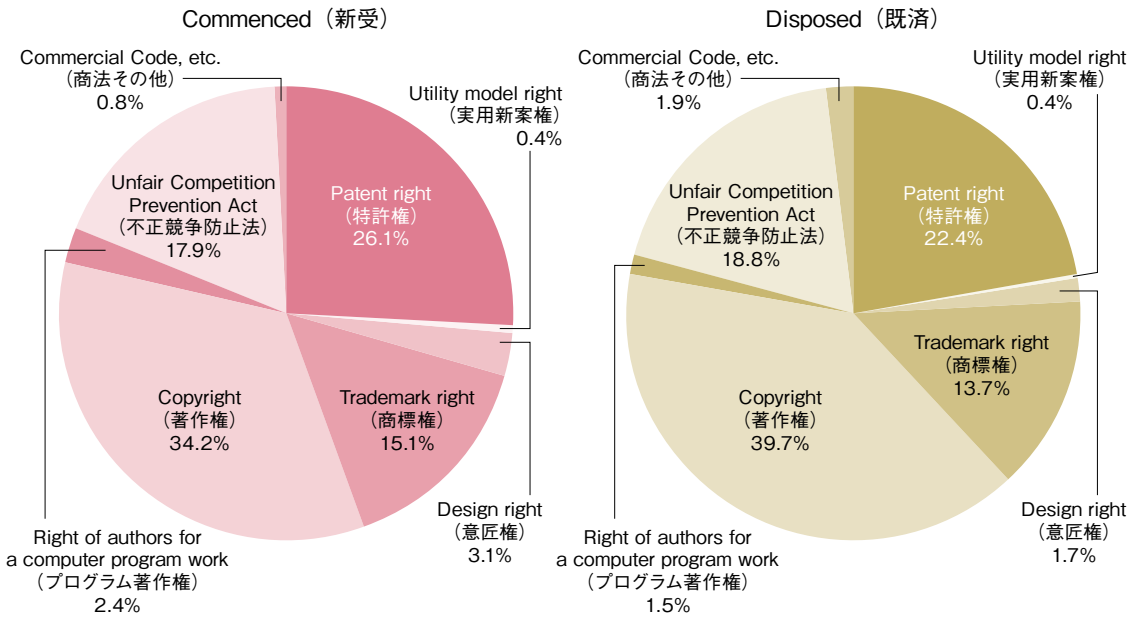


Each number indicated in the above graph presents the number of patent rights claimed in individual cases that were concluded by a final judgment. For example, if two patent rights were claimed in one patent infringement case, the number of patent rights is counted as two. Also, whether a defense of invalidity was alleged and how the defense of invalidity regarding the each patent right was judged (i.e., judgment on whether to maintain the validity of the patent or to invalidate the patent) are indicated.
判決により終局した事件について，各事件において主張された特許権の数を計上している。例えば，１件の特許権侵害訴訟事件で２つの特許権が主張された場合は２件と数えた上で，各特許権について無効の抗弁の有無と無効の抗弁に対する判断（特許有効判断又は特許無効判断）を計上している。

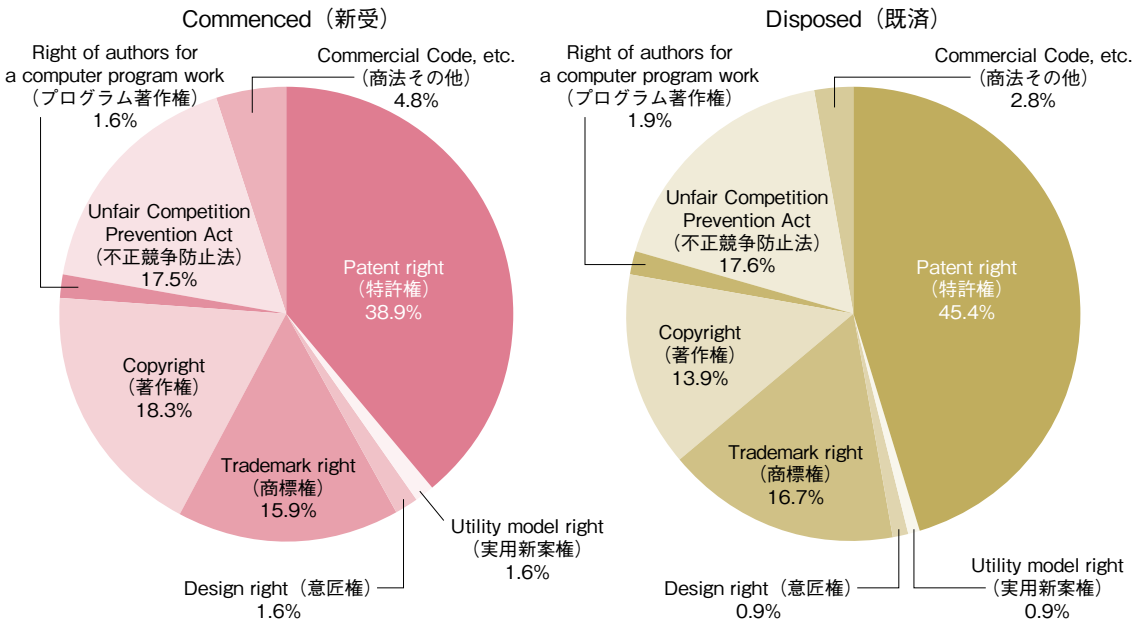
Number of Intellectual Property Related Civil Cases Commenced and Disposed by Type of Cases

知的財産権関係民事事件の種類別　新受・既済件数

All District Courts (2018)　全国地方裁判所（平成 30 年）

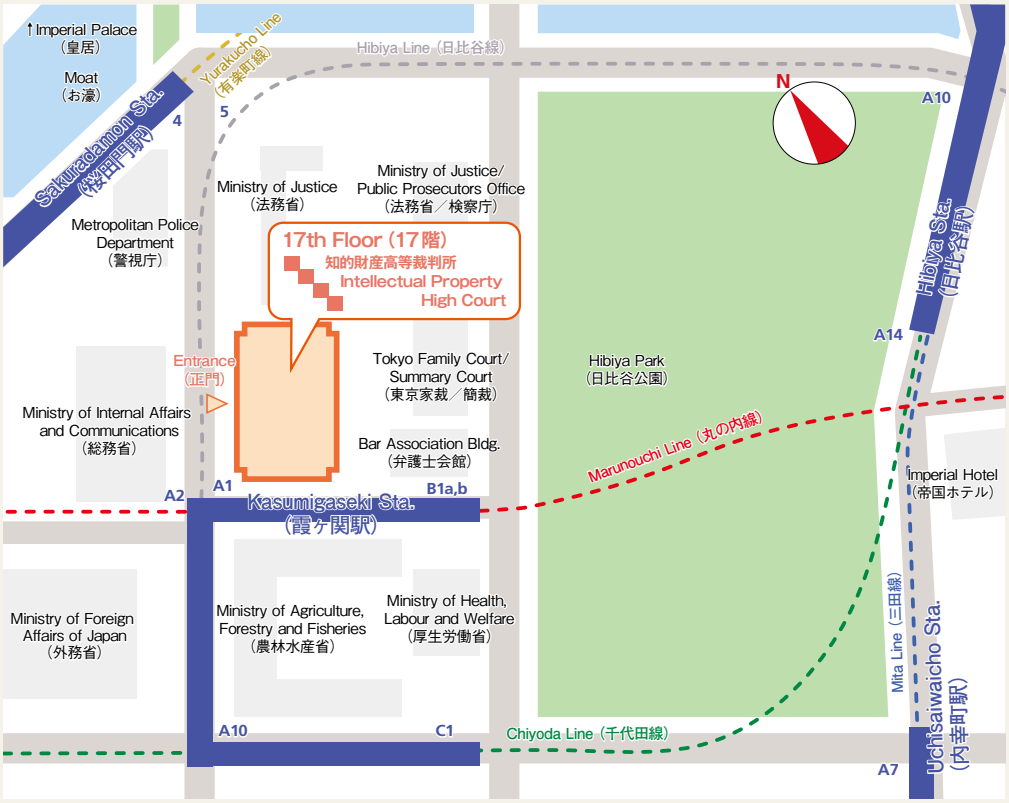


All High Courts (2018)　全国高等裁判所（平成 30 年）



Since the number is rounded to the nearest tenth, the total might not be 100.
小数点以下第2位を四捨五入している。したがって，合計が100と一致しない場合がある。
The figures are the approximate values obtained by aggregating data reported by each court and may make prescribed modifications.
数値は，各庁からの報告を集計した概数であり，所定の修正を行うことがある。

Access Map（アクセスマップ）



Address（住所）

17th floor of the Tokyo Court Complex, Kasumigaseki 1-1-4, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8933
100-8933 東京都千代田区霞が関 1-1-4 裁判所合同庁舎 17 階
TEL: 03-3581-1710　FAX: 03-3581-5498
URL: http://www.ip.courts.go.jp/

By Train（最寄駅）

●Station（駅）	●Line（路線）	●Exit and Time（出口及び所要時間）
Kasumigaseki Sta. （霞ケ関駅）	Marunouchi Line（東京メトロ 丸ノ内線）， Hibiya Line（東京メトロ 日比谷線）， Chiyoda Line（東京メトロ 千代田線）	A1（2min.）A10（7min.）
Sakuradamon Sta. （桜田門駅）	Yurakucho Line（東京メトロ 有楽町線）	5（3min.）
Hibiya Sta. （日比谷駅）	Hibiya Line（東京メトロ 日比谷線）， Mita Line（都営地下鉄 三田線）， Chiyoda Line（東京メトロ 千代田線）	A10（13min.）A14（10min.）
Uchisaiwaicho Sta. （内幸町駅）	Mita Line（都営地下鉄 三田線）	A7（10min.）

http://www.ip.courts.go.jp/

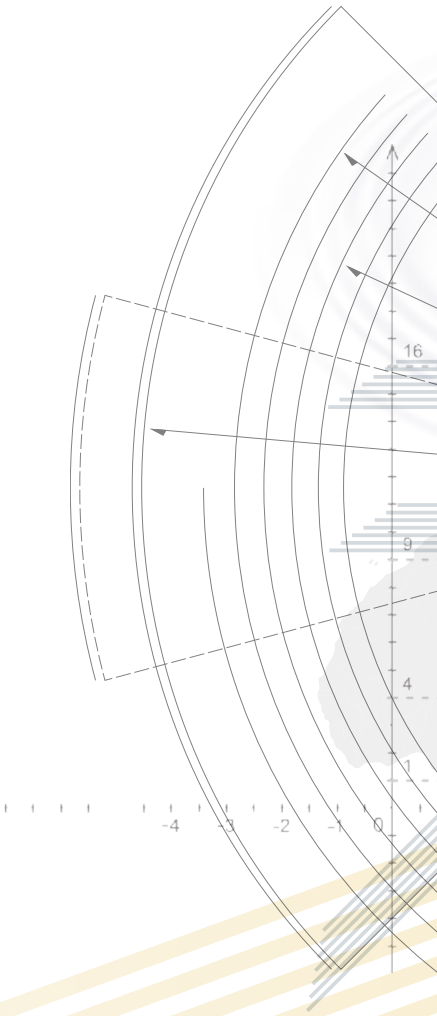
http://www.ip.courts.go.jp/eng/

日本語

English

最高裁判所事務総局

General Secretariat of the Supreme Court



2020. 1