

Newsletter

March 2019

JAPAN









TOPIC

- Trends in AI-Related Applications Worldwide 世界におけるAI関連出願の動向
- New Fee Reduction System for Patent Fees (1st-10th year) and Examination Fees 特許料(1~10年分)および審査請求料の新減免制度
- 3. Trademarks Indicating Eras in Japanese Calendar 元号を表示する商標について
- 4. Only 7 of 500 Color-only Trademark Applications Registered 色彩のみの商標登録 出願500件中7件のみ
- 5. Expansion of Patent Prosecution Highway between Japan and Brazil 日本ーブラジル間の特許審査ハイウェイにおける適用対象の拡大
- Revisions to Patent Infringement Litigation System 特許権侵害訴訟制度の改正



Trends in AI-Related Applications Worldwide 世界におけるAI関連出願の動向

On January 31, 2019, the World Intellectual Property Organization (WIPO) published its first report on trends in the numbers AI-related applications.

The main content of the report is as follows:

- Since the term "AI" was coined in the 1950s until 2016, over 1,600,000 academic papers have been written regarding AI and over 340,000 patent applications for AI-related inventions have been filed. Over half of all AI-related patents have been registered since 2013.
- A large proportion of AI-related patents concern machine learning, and of these there has been a



Newsletter
March 2019

JAPAN

WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

particular increase in applications for technologies of the sort used in ride-sharing services: there were 9,567 applications in 2013 and 20,195 applications in 2016, an overall increase of around 111%, with an average yearly increase of around 28%. Deep learning, machine learning that includes voice-recognition systems, has also seen a rapid increase in patent applications. Specifically, the number of applications increased from 118 in 2013 to 2,339 in 2016, an overall increase of around 1880%, with an average yearly increase of 175%. The increase in patent applications across all technologies for the same period was around 33%, with an average yearly increase of 10%.

- Of the 30 applicants that filed the most AI-related applications, 26 are enterprises and 4 are universities or educational institutions. The enterprise that filed the most applications was IBM, followed by Microsoft (both US enterprises). The enterprises that filed the third and fifth highest numbers of applications were Toshiba and NEC respectively (both Japanese enterprises). In fourth position was Samsung (a Korean enterprise). Of the top 30 applicants, a large number were Japanese enterprises. Meanwhile, of the four universities and educational institutions on the list, three are organizations related to China. Further, in terms of numbers of AI-related academic papers written, 10 of the top 20 institutions are Chinese. From this it can be seen that AI-related research in China is producing great results.
- The field in which AI-related patents are most used is computer vision, which accounts for 49% of all AI-related patents. AI-related patent applications to do with robotics increased from 622 in 2013 to 2,272 in 2016, a yearly increase of 55%. In addition, AI-related patent applications concerning control methods, such as robot arm controllers, increased from 193 in 2013 to 698 in 2016, a yearly increase of 55%.
- The field of business that has seen the fastest growth in AI-related patent applications has been transportation, with AI-related patent applications concerning transportation increasing from 3,728 in 2013 to 8,764 in 2016, an overall increase of 134%, with an average yearly increase of 33%. Telecommunications saw an increase from 3,625 applications in 2013 to 6,684 applications in 2016, an overall increase of 84%, with an average yearly increase of 23%. In the field of medical and life sciences, there was an increase from 2,942 applications in 2013 to 4,112 in 2016, an overall increase of 40%, with an average yearly increase of 12%.

2019年1月31日に、世界知的所有権機関 (WIPO) から、AI関連の出願件数の動向などの報告書が初めて公表された。

上記報告書における主な記載内容は以下の通りである。

・1950年代にAIという概念が言語化されて以降、2016年までに発表されたAI関連の学術論文は160万部以上、発明特許出願は34万件以上である。また、AI関連特許の半数以上が、2013年以降に



TOKYO WITCHARAKIENZO

45th Anniversary in 2021



INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM



March 2019

JAPAN

登録されている。

- ・AI関連特許のうち、機械学習に関する特許が多く、その中でも特に、ライドシェアリングサービスに使用 されるタイプの機械学習に関する特許出願の件数は、2013年:9,567件から2016年:20,1 95件と、全体で約111%、年間平均で約28%増加している。また、音声認識システムを含む機械学習 技術である深層学習は、特許出願件数が最も速いペースで増加しており、具体的には、2013年:118 件から2016年:2,339件と、全体で約1880%、年間平均で約175%増加している。なお、全 テクノロジーに関する特許出願件数の増加率は同期間で約33%であり、年間平均で約10%である。
- ・AI関連出願について、出願件数が多い上位30名の出願人のうち、26名が企業、4名が大学または教育 機関であった。上記企業のうち、1位、2位がInternational Business Machines Corp. (IBM)、マイ クロソフトのアメリカの企業であり、3位、5位に東芝、NECといった日本企業であり、4位が韓国のサ ムスンであった。なお、上記上位30名の出願人には日本企業が多く含まれている。一方、4名の大学また は教育機関のうち、3名が中国関係の組織であり、また、AI関連の学術論文の発行数の上位20の組織の うち10の組織が中国の組織である。上述の事項から、中国がAI関連の研究で成果を上げていることが分 かる。
- ・AI関連特許の応用分野は、コンピュータービジョンの分野が最も多く、全てのAI関連特許の49%を占 めている。また、ロボット工学に関するAI特許出願の件数は、2013年:622件から2016年:2, 272件に増加し、年間平均で55%増加している。さらに、ロボットアーム制御等のコントロールメソッ ドに関するAI特許出願の件数は、2013年:193件から2016年:698件に増加し、年間平均で 55%増加している。
- ・AI関連特許に関連する産業分野は、輸送部門の成長が最も早く、輸送部門に関するAI関連特許の出願件 数は、2013年:3,728件から2016年:8,764件と134%増加し、年間平均で33%増加 している。また、電気通信分野においては、2013年:3,625件から2016年:6,684件と8 4%増加し、年間平均で23%増加している。さらに、生命・医療科学の分野においては、2013年:2, 942件から2016年: 4、112件と40%増加し、年間平均で12%増加している。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Patent Opposition

We provide services of the highest standard by combining expert knowledge cultivated through decades of experience— with unique analytical capabilities that only a large-scale international IP firm can offer.

Click here for details

長年の経験で培ったノウハウと、国際特許事務所ならではの能力を組み合わせた 質の高いサービスを提供致します。

詳細はこちらへ





Newsletter
March 2019

JAPAN

New Fee Reduction System for Patent Fees (1st-10th year) and Examination Fees 特許料(1~10年分)および審査請求料の新減免制度

A new system of fee reductions (below "new system") will be applicable to patent cases by small and medium-sized enterprises, etc. (including foreign applicants) for which a request for examination is filed on or after April 1, 2019.

1. Guidelines for application of new system

Judgement of whether or not the new system will be applied to examination fees and patent fees (1st-10th year) will be based on whether or not the request for examination was filed on or after April 1, 2019.

In other words, cases for which requests for examination were filed on or after April 1, 2019 may have the new system applied to examination fees and patent fees (1st-10th year). Cases for which requests for examination were filed before April 1, 2019 will not be able to have the new system applied to patent fees (1st-10th year), and must use the former procedure.

2. Advantages of new system

- (1) Under the new system, it is required only to write the required matters in the document requesting examination or paying the patent fee, and it is not necessary to submit a separate request for fee reduction or any certification. However, according to the JPO, there are cases in which certification etc. will be requested at a later date. Therefore, it is important to check in advance whether or not it is appropriate for the applicant to receive a fee reduction.
- (2) All requests for fee reduction should be carried out with the JPO.

3. Amount of fee reduction and recipients

(1) Examination fees and patent fees (1st-10th year) are reduced by half.

Small and medium-sized enterprises, small and medium-sized research and development enterprises, small and medium-sized enterprises exempt from corporation tax, universities etc., independent administrative agencies etc. may receive this fee reduction. "Small and medium-sized enterprises" and "small and medium-sized research and development enterprises" include individual owners. It is necessary for each of the separate



March 2019

JAPAN



requirements to be fulfilled in order to receive fee reduction.

(2) Examination fees/patent fees (1st-10th year) are reduced by a third.

Small and medium-sized ventures and small-scale enterprises may receive this fee reduction. This includes individual owners. It is necessary for each of the separate requirements to be fulfilled in order to receive fee reduction.

(3) Examination fees/patent fees (1st-3rd year) are exempted or reduced by half, and patent fees (4th-10th year) are reduced by half.

Persons exempt from municipal residents tax, income tax or enterprise tax, or persons receiving social security may receive this fee reduction.

4. Utility models

Registration fees for utility models and requests for technical opinion on utility models will continue to require the submission of a separate request for fee reduction and supporting evidence.

2019年4月1日以降に審査請求手続きをする中小企業等(在外者を含む)の特許出願について、新しい減免制度(以下、「新制度」という。)が適用される。

1. 新制度の適用基準

審査請求・特許料 $(1\sim10$ 年分)について新制度が適用されるか否かは、「2019年4月1日以降に審査請求をしたか否か」で判断する。

すなわち、「2019年4月1日以降に審査請求」をした案件は、審査請求料はもちろん、特許料($1\sim10$ 年分)についても新制度が適用される。これに対し、「2019年3月31日以前に審査請求」をした案件は、例え2019年4月1日以降に特許料を払う場合でも、特許料($1\sim10$ 年分)については新制度の適用はなく、従前の手続きが必要となる。

2. 新制度の利点

- (1) 新制度では、審査請求書や特許料納付書に所定の事項を記載すれば足り、減免申請書や証明書の提出は求められない。但し、特許庁によれば、事後的に証明書類を求める場合もあり得るため、軽減対象となる適格を有するか否かについて事前に確認することが肝要である。
- (2) 減免申請は全て特許庁に行えばよい。

3. 減免の程度と対象者

(1) 審査請求料・特許料 (1~10年分) の半額軽減 中小企業、研究開発型中小企業、法人税非課税中小企業、大学等、独立行政法人等が対象である。中小企



Newsletter

JAPAN

March 2019

INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

業、研究開発型中小企業には個人事業主も含まれる。対象ごとにそれぞれの要件を満たしている必要がある。

- (2) 審査請求料・特許料(1~10年分)の3分の1軽減 中小ベンチャー、小規模企業が対象である。個人事業主も含まれる。対象ごとにそれぞれの要件を満たす 必要がある。
- (3) 審査請求料・特許料 (1~3年分) の免除または半額軽減、特許料 (4~10年分) の半額軽減 市町村民税、所得税、事業税非課税者や生活保護の受給者が対象である。

4. 実用新案について

実用新案に係る登録料や実用新案技術評価請求については、従前どおり、減免申請書および証拠書類が必要となる。

Trademarks Indicating Eras in Japanese Calendar 元号を表示する商標について

The current era in the Japanese calendar will end and a new era will begin from May 1, 2019. The trademark examination guidelines have been revised so that Article 3(1)(vi) of the Japanese Trademark Law applies not only to uses of the name of the current era, but the names of all eras in the Japanese calendar, in cases where the name used is only recognizable as the name of an era. Such uses of era names will be deemed to not have distinctiveness, in the same way as uses of the current era name.

The relevant part of the previous Trademark examination guidelines was as follows:

4. Trademarks that indicate the current era name
Trademarks that are deemed to indicate the name of the current era ("平成", "HEISEI" etc.) are judged to be subject to Article 3(1)(vi) of the Trademark Law.

As this part of the previous guidelines shows, there was room for interpretation that the names of eras other than the present era could be registered as trademarks (although in practice, the era names "Showa", "Taisho" and "Meiji" were also not permitted to be registered as trademarks). Some especially well-known trademarks that are used as the names of companies and products and include the names of eras have been treated as exceptions to the rule and have been registered.

As a result of the above change, it has been made clear that as a rule, the names of eras may not be registered as trademarks. However, as before, there is the possibility that a trademark that includes the name of an era may







JAPAN



be registered if it has distinctiveness.

When the previous era (Showa) changed to the current era (Heisei) in 1989, immediately after the announcement of the new era name, there was a rush of applications for trademarks for product and company names that included the word "Heisei". This time, the examination guidelines have been clarified several months in advance of the impending announcement of the new era, with the aim of encouraging applicants to abandon any intention to apply for trademarks including era names and consider alternatives.

Meanwhile, the following trademarks were deemed to have distinctiveness and therefore were granted registrations, despite including the names of eras.

Meiji era: "Meiji Holdings" Taisho era: "Taisho Seiyaku"

Showa era: "Showa Daigaku", "Showa Sangyo"

Heisei era: "Heisei Tanuki Gassen Ponpoko", "Heisei Kyoiku Iinkai", "Hey! Say! JUMP".

2019年5月1日の改元を控え、現元号以外の元号についても、その元号が、元号として認識されるにすぎないものである場合には、現元号同様に識別力を有しないものとして、商標法第3条第1項第6号に該当す

る内容に審査基準が改訂された。

従来の審査基準の記載

4. 現元号を表示する商標について 商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、 本号(商標法3条第1項第6号)に該当すると判断する。

上記の通り、これまでの記載では、(実際には、運用において、「昭和」「大正」「明治」といった元号は 商標登録が認められていなかったが、)現元号以外の元号は商標登録がされると解釈される余地を残していた。 元号を含んでいても、広く世間一般に認識されている会社名や商品名に限り、例外的に登録が認められていた。 改訂により、原則、元号の登録を認めないことが明確になった。ただし、これまで通り、元号を含んでいて も、その商標が識別力を有する場合は商標登録される可能性がある。

この改訂の背景には、昭和から平成への改元の際、元号が発表された直後に、平成を使った商品や会社名などの登録申請が相次いだという事例があるようだ。数か月後に迫った新元号の発表前に審査基準を明確にすることで、元号での商標を断念し、別の商標を検討することを促す効果が期待される。

尚、以下の商標は、元号を含んでいるが、識別力が認められ商標登録されている。





INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

Newsletter
March 2019

JAPAN

「明治」… 明治ホールディングス

「大正」… 大正製薬

「昭和」… 昭和大学、昭和産業

「平成」… 平成狸合戦ぽんぽこ、平成教育委員会、Hey!Say!JUMP

Only 7 of 500 Color-only Trademark Applications Registered 色彩のみの商標登録 出願500件中7件のみ

In the approximately four years since trademarks consisting of color only were first adopted under a 2015 revision to the Japan Trademark Law, 500 applications for color-only trademarks have been made. However, of these applications only seven have been registered. No applications for trademarks consisting of a single color have been registered. It is clear that there are high hurdles that must be cleared in order to register a color-only trademark.

For a color-only trademark to be registered, it must be well-known throughout Japan. Detailed evidence in the form of the market share, period of use, degree of recognition amongst consumers and scale of advertising of a product or service must be provided by an enterprise to prove that a mark is well-known.

Examples of trademark applications for single colors include the cobalt blue used by JR West as its corporate color, the cosmic blue used by Mizuho Financial Group, and the yellow used on the vehicles of Hato Bus. However, none of these trademarks has been successfully registered.



Single-color trademarks are permitted in other countries as well. In the United States, the major jewelry maker Tiffany has registered the particular "Tiffany Blue" used on its packaging, etc.

The seven trademarks that have been registered include the three colors used on MONO erasers produced by Tombow Pencil Corporation, the colored stripes used on signage etc. by 7-Eleven, and the shades of green used as corporate colors by Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Each of the registered trademarks consists of a



Newsletter

March 2019

JAPAN

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

combination of at least two colors.

If a trademark consisting merely of a single color is registered, it will mean that the owner will have a monopoly on the use of that color. It seems likely that this is the reason it is made so difficult to register such trademarks.

2015年の商標法改正で採用された新しいタイプの商標「色彩のみの商標」だが、この約4年間で出願500件のうち、登録されたのはわずか7件、単色に限れば0件と、かなりハードルの高いものとなっている。 色彩のみの商標の登録には全国的な著名性が要求される。企業側が著名性をアピールするには、商品やサービスの販売シェア、使用期間、消費者の認知度、広告宣伝の規模などの細かな立証が必要となる。

単色で出願されたのは JR西日本のコーポレートカラーであるコバルトブルー、みずほフィナンシャルグループのコズミックブルー、はとバスの車体などに採用されている黄色等だが、いずれも登録には至っていない。

海外では単色の商標登録も認められている。米国では高級宝飾品大手「ティファニー」が包装箱などに使う 独特の青色「ティファニーブルー」も登録されている。

登録された7件は、トンボ鉛筆の消しゴムMONOに使われる3色、セブンーイレブン・ジャパンの看板などに使われるストライプ、三井住友銀行のコーポレートカラーの緑色など、いずれも2色以上の組み合わせとなっている。

単色のべた塗りの色彩のみ商標の登録は、その色彩の独占につながるので、特に困難を要すると考えられる。

Expansion of Patent Prosecution Highway between Japan and Brazil 日本ーブラジル間の特許審査ハイウェイにおける適用対象の拡大

Under the Patent Prosecution Highway (PPH) trial program that was initiated between Japan and Brazil on April 1, 2017, requests for PPH filed with Brazil's National Institute of Industrial Property (INPI) are currently restricted to the fields of (1) IT and (2) machinery centered on car-related technologies.

From April 1, 2019, INPI will begin accepting request for PPH for cases in certain parts if the field of chemistry. As a result, according to the Japan Patent Office (JPO), the percentage of applications made from Japan to the



INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

March 2019

JAPAN

INPI for which requests for PPH may be made will rise from around 33% to around 56%.

There is no restriction on technical field for requests for PPH filed with the JPO.

The following technical fields and International Patent Classification (IPC) codes will be added to those for which PPH may be requested.

Technical Field	International Patent Classification (IPC) Codes
Macromolecular chemistry, polymers	C08B, C08C, C08F, C08G, C08H, C08K, C08L
Metallurgy and materials	B21#, B22C, B22D, B22F, C01B, C01C, C01D, C01F, C01G, C03C, C04B, C21B, C21C, C21D, C22B, C22C, C22F
Agricultural chemistry	A01N, A01P, C07D, C07G, C07H, C07J
Microorganisms and enzymes	C12N
Other	B60#, B62#, C08J, G05#

^{*} Use of "#" in an IPC code indicates that all subdivisions of said code are included

The number of applications for which a single applicant may request PPH with the INPI will also change, from up to six cases every four months to one case per month. However, in the final month of the PPH program (March 2021) there will be no restrictions on the number of cases for which each applicant may request PPH.

An applicant may file any number of requests for PPH with the JPO regardless of the stage of the PPH program.

2017年4月1日から開始されている日本-ブラジル間の特許審査ハイウェイ (PPH) 試行プログラム について、現在、ブラジル産業財産庁(INPI)に対して申請するPPHの対象は、IT分野および自動車 関連技術を中心とした機械分野に限られている。

2019年4月1日から、INPIに対して申請するPPHの対象が化学分野の一部にも拡大される。その 結果、日本国特許庁(JPO)によれば、日本からINPIへ行う出願のうち、PPH申請の対象となる出願 は、約33%から約56%に拡がる見込みである。

なお、JPOに対して申請するPPHには、技術分野の制限はない。

上記PPHの対象に追加される具体的な技術分野および国際特許分類(IPC)コードは、以下の通りであ る。





March 2019

JAPAN

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

技術分野	国際特許分類(IPC)コード
高分子化学、ポリマー	C08B, C08C, C08F, C08G, C08H, C08K, C08L
冶金及び材料	B21#, B22C, B22D, B22F, C01B, C01C, C01D, C01F, C01G, C03C, C04B, C21B, C21C, C21D, C22B, C22C, C22F
農芸化学	A01N, A01P, C07D, C07G, C07H, C07J
微生物又は酵素	C12N
その他	B60#, B62#, C08J, G05#

^{*} I P C コードにおける「#」は、#のついている分類の下位分類すべてを意味する。

また、INPIに対して申請するPPHの申請可能件数も、現行において一出願人あたり4か月に6件までとの制限が課されているところ、2019年4月1日から、一出願人あたり1か月に1件までとの制限に変更される。但し、上記PPH試行プログラムの試行期間最後の1か月、すなわち2021年3月にINPIに対してPPHを申請する際には、上記制限は課されない。

なお、JPOに対するPPHには、申請時期に関係なく、申請可能件数に制限は課されない。

Revisions to Patent Infringement Litigation System 特許権侵害訴訟制度の改正

A bill proposing revisions to Patent Law, including the following changes (a) and (b) to patent infringement litigation will be submitted to the current session of the Diet.

- (a) A system will be added for patent infringement litigation cases whereby the court may select a neutral expert to carry out an on-the-spot inspection at the defendant enterprise and seize evidence of patent infringement at that enterprise.
- (b) It will be made clear that it is possible for damages to be calculated based on a combination of the stipulations contained in Article 102 Sections 1 to 3 of the Patent Law.

The addition of on-the-spot inspections under (a) above constitutes a strengthening of evidence collection procedures in patent infringement litigation, and is expected to make it easier to prove that patent infringement has taken place.





Newsletter
March 2019

JAPAN

However, the following requirements are expected to be introduced for carrying out an on-the-spot inspection under the above system. For this reason, and because of the need to avoid the leaking of business secrets etc., it is thought that on-the-spot inspections will only be carried out in a small number of cases.

- (1) Necessity: materials subject to seizure must be held by the opposing party and be necessary for establishing proof of infringement activities.
- (2) Probability: it must be deemed probable that the opposing party in the patent infringement litigation has infringed upon the patent right.
- (3) Supplementary nature: the materials must not be acquirable easily via another method.
- (4) Appropriateness: the acquisition of materials must not be deemed inappropriate due to factors including an inappropriate amount of time required for acquisition or excess burden placed upon the opposing party, etc.

Although calculation of damages based on a combination of stipulations is not forbidden under the current patent law, at the present time, damages are estimated separately based on each of Article 102 section 1 (damages based on lost earnings that would not had occurred if infringement had not taken place), section 2 (damages based on earnings made by infringer) and section 3 (damages based on amount equivalent to earnings that should have been received by right holder when patented invention was worked). Further, the IP High Court has denied the superimposed application of sections 1 and 3 (rulings of September 25, 2006 and December 22, 2011).

The new revision to the Patent Law changes this. For example, in a case where the number of products that would have been sold by the right holder if infringement had not taken place is only a part of the actual number of products sold by the infringing party, the products that the right holder would have sold are subject to damages based on lost earnings (Art.102 Sec.1). In addition to this, the further products sold by the infringing party (i.e. the total amount sold minus the amount the right holder would have sold had infringement not taken place) are subject to damages equivalent to the amount that should have been received by the right holder when the invention was worked (Art.102 Sec.3).

Thus, the amount in damages that may be received from patent infringement litigation is effectively increased. In particular, patent infringement litigation will become easier for small and medium-sized businesses and ventures, which in the past faced difficulties due to their small sales power and the need to balance legal fees against potential damages.



TOKYO WTC HARAKIENZO 45th Anniversary in 2021

Newsletter

March 2019

JAPAN



特許権侵害訴訟について、以下の(a)、(b)に示す変更点を含む特許法改正案が今期の国会に提出される予定である。

- (a) 特許権侵害訴訟において、裁判所が選ぶ中立的な立場にある専門家が被告である企業に立入検査を行い、 特許権を侵害した企業にある証拠を押さえることができる制度を追加する。
- (b) 特許法第102条第1項~第3項の規定を組み合わせて、損害額の推定を行うことができることを明記する。
- (a) の立入検査制度の追加によって、特許権侵害訴訟における証拠収集手続が強化され、特許権の侵害をより立証し易くなることが期待される。

但し、上記立入検査制度を行うためには、以下の要件が課される予定であり、営業秘密の漏えい防止との兼ね合い等の理由から、実際に上記立入検査が実施される場合は少ないのではないかとも考えられる。

- ①「必要性」;対象が、相手方当事者が所持する資料であり、侵害行為の立証に必要なものであること。
- ②「蓋然性」:特許権侵害訴訟の相手方当事者による特許権の侵害の蓋然性が認められること。
- ③「補充性」;他の手段で収集が容易でないこと。
- ④「相当性」;「その収集に要すべき時間又は相手方の負担が不相当なものとなることその他の事情により、 その収集を行うことが相当でないと認められるとき」に該当しないこと。

現行の特許法では、条文上禁止されていないものの、特許法第102条第1項:侵害行為がないと仮定した場合に特許権者が販売することができた逸失利益を損害額と推定する、同条第2項:侵害者の利益の額を損害額と推定する、および同条第3項:特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害額とする、との規定をそれぞれ単独で適用して、損害額の推定を行っている。また、知財高裁は第1項と第3項の重畳適用を否定している(2006年9月25日、2011年12月22日判決)。

そこで、今回の改正によって、例えば、侵害行為がないと仮定した場合に特許権者が販売することができた特許権侵害物品の数量が、実際に侵害者が販売した特許権侵害物品の数量の一部でしかない場合に、その一部に対して課される特許法第102条第1項の逸失利益に加えて、残りの侵害者が販売した特許権侵害物品に対して、特許法第102条第3項の実施量相当の損害額を課すことができるようになる。

よって、特許権侵害訴訟における損害賠償額が事実上増額され、特に、販売能力が小さく、訴訟費用と賠償額との兼ね合いの関係上特許権侵害訴訟を請求し難かった中小・ベンチャー企業も、特許権侵害訴訟を請求し易くなると考えられる。





45th Anniversary in 2021



March 2019

JAPAN





Please contact us if you have any comments or require any information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

Please visit our facebook pages below.





HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK HIROSHIMA OFFICE 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 広島事務所

Below are links to further IP information.

BIO IP Information バイオ知財情報

Food & Medical Business **Support Station** 食品×医療支援室

IT IP Information IT知財情報

Major & Emerging **Economic Powers** 諸外国知財情報

IoT × Al **Support Station** IoT×AI支援室

TPP I.P. Chapter TPP知財情報



45th Anniversary in 2021

特許業務法人

WORLD PATENT & TRADEMARK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

Newsletter March 2019

JAPAN

TOKYO HEAD OFFICE

WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F 2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU, TOKYO 105-6121, JAPAN

TELEPHONE:

+81-3-3433-5810 (Main Number)

FACSIMILE:

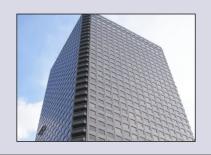
+81-3-3433-5281 (Main Number)

WEBSITE:

http://www.harakenzo.com http://trademark.ip-kenzo.com http://design.ip-kenzo.com http://www.intellelution.com

E-MAIL:

iplaw-tky@harakenzo.com



OSAKA HEAD OFFICE

DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG. 2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI, KITA-KU, OSAKA 530-0041, JAPAN

TELEPHONE:

+81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-6-6351-5664 (Main Number)

WEBSITE:

http://www.harakenzo.com http://trademark.ip-kenzo.com http://design.ip-kenzo.com http://www.intellelution.com

E-MAIL:

iplaw-osk@harakenzo.com



OSAKA 2nd OFFICE

MITSUI SUMITOMO BANK MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29. 2-CHOME, MINAMIMORIMACHI, KITA-KU, OSAKA 530-0054, JAPAN

TELEPHONE:

+81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-6-6351-5664 (Main Number)

WEBSITE:

http://www.harakenzo.com http://trademark.ip-kenzo.com http://design.ip-kenzo.com http://www.intellelution.com

E-MAIL:

iplaw-osk@harakenzo.com



HIROSHIMA OFFICE

NOMURA REAL ESTATE HIROSHIMA BLDG. 4F 2-23, TATEMACHI, NAKA-KU, HIROSHIMA 730-0032, JAPAN

TELEPHONE:

+81-82-545-3680 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-82-243-4130 (Main Number)

WEBSITE:

http://www.harakenzo.com http://trademark.ip-kenzo.com http://design.ip-kenzo.com http://www.intellelution.com

E-MAIL:

iplaw-hsm@harakenzo.com



NAGOYA OFFICE

GLOBAL GATE 9F, 4-60-12 HIRAIKE-CHO, NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 453-6109, JAPAN

TELEPHONE:

+81-52-589-2581 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-52-589-2582 (Main Number)

WEBSITE:

http://www.harakenzo.com http://trademark.ip-kenzo.com http://design.ip-kenzo.com http://www.intellelution.com

E-MAIL:

iplaw-ngy@harakenzo.com

