

2010年中日生物技术知识产权研讨会

# 专利权在日本的应用

---

协和特许法律事务所  
律师・代理人 宫嶋 学

# 目录

---

## I. 在日本的专利许可

1. 专利权应用的实际情况
2. 许可合同中的注意事项

## II. 在日本的专利权行使

1. 行使专利权时的选择项
2. 当事人间交涉的流程和注意事项
3. 民事诉讼的流程和注意事项

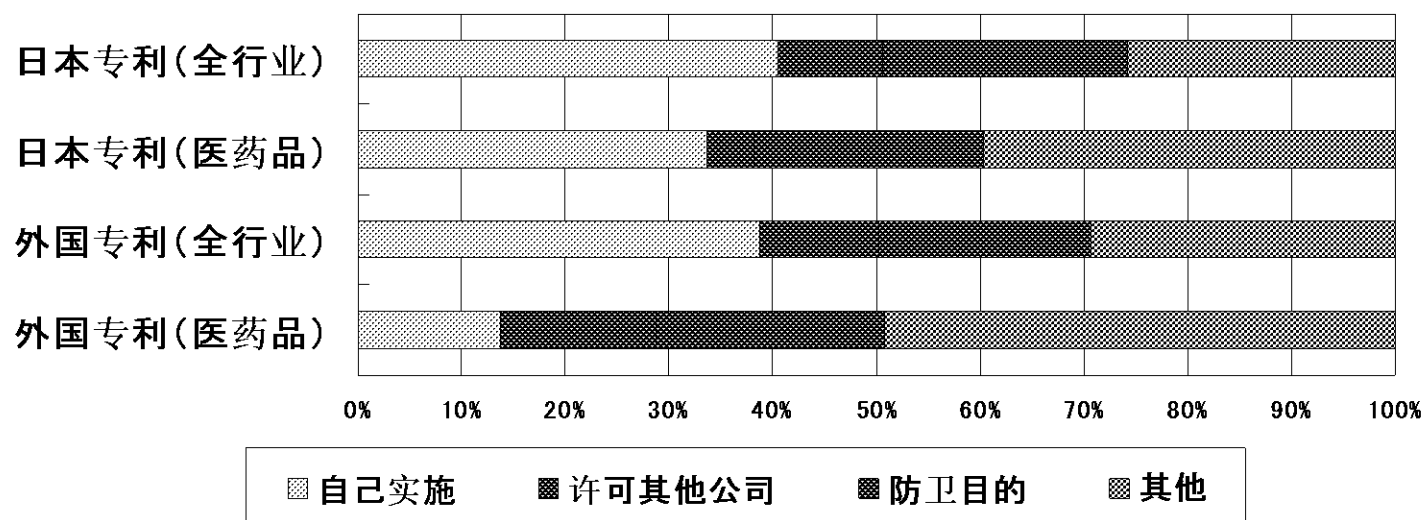
# 专利权在日本的应用

---

## I. 在日本的专利许可

# 1. 专利权应用的实际情况

## □ 日本企业的专利权应用状况



根据日本特许厅《知识产权活动调查2009年版》的数据作成

→ 一般是自己实施、应用持有的专利权。但是……

# 1. 专利权应用的实际情况

---

## □ 日本的医药品行业 . . .

- 制药企业与欧美相比规模小
- 新药品开发数量减少
- 日本本土风险事业低迷
- 国际竞争加剧

→ 许可、合作、M & A 等原因，引进国外技术的必要性增大

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-1. 生物·医药领域专利的特点

---

#### □ 替代技术少

→ 凭借专利，市场独占性高

#### □ 专利技术的评价·实施难

→ 数据、技术秘密公开的必要性高

#### □ 赌博性要素（医药）

→ 据说候选化合物中能够产品化的比例是2万分之1以下。

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-2. 签订许可合同前的技术评价

---

- 需要在技术方面确认专利技术是否具有所期待的效果之际
- 评价专利技术时需要许可人提供数据、化合物、技术秘密等之际
  - 保守秘密合同的签订
    - 秘密信息的限定（合同书上&运用上）
    - 秘密信息的管理（合同书上&运用上）

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-3. 许可范围的限定

---

- 通常，多数情况下，许可制造权、销售权等所有的实施权。
- 抗体药品等的生产过程中存在困难性时，也考虑不许可制造权，只许可销售权。
  - 制造技术秘密的积蓄、隐匿。
  - 除了实施费，也确保销售产生的利益。
  - 但是，从稳定提供药品的观点来看，也存在受让人承诺困难的情况。
  - 将1个专利权的许可范围分开，许可给多人时，需要注意明确许可范围。



## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-4. 独占权的赋予

---

#### □ 实施权的种类

- 专用实施权

日本法中特有的制度。与登记方可产生效果的独占许可（Exclusive License）几乎同义。

- 独占的一般实施权

与所谓的独占许可几乎同义。

- 一般实施权

没有独占权的实施权。

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-4. 独占权的赋予

---

#### □ 是否赋予独占权

- 通常的许可合同，几乎都不赋予独占权。
- 对于医药品等，用1个专利权能够独占市场的程度高，所以独占的实施权可以提高实施权的价值。

→ 可以见到较多赋予独占权的许可合同。

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-4. 独占权的赋予

---

- 赋予独占权时应该注意的问题（许可人方）
  - 构筑即使产品化失败，也可以获得足够实施费的计划
    - 确保upfront payment, milestone payment
  - 构筑依靠被许可人提高产品化成功概率的计划
    - 为实现产品化而努力的义务
    - 限制竞争产品的研究开发活动
    - 最糟糕的情况，也可以解除合同。
    - （需要注意后2项违反反垄断法）

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-5. 实施费

---

#### □ 实施费的一般框架

upfront payment（合同签订时一次性费用）  
与running royalty（成交额实施费）的组合

#### □ 医药品的情况

有时许可合同签订时连许可对象是否可以产品化都不清楚。

→ upfront payment, milestone payment (实现目标报酬金), running royalty的组合等，重视产品化前取得确实可靠的实施费。

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-6. 专利保证

---

#### □ 专利保证

- 通常，不问技术领域，都不进行专利保证（权利的有效性、技术的有效性）。
- 在成功概率较低的医药领域，通常不考虑专利保证。
- 但是，可以考虑保证许可人提供数据的准确性、品质。

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-7. 许可合同的提出・效力等

---

- 在日本，即使是国际许可合同，也不需要向官方提出、获得承认。
- 如果日本法律是遵循的法则，根据契约自由的原则，只要不违反强制性法规，即可自由规定其内容。
- 代表性的强制性法规是反垄断法。即使日本法律不是遵循的法则，只要对日本市场产生影响，也可以适用日本的反垄断法。

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-8. 被许可人的限制与反垄断法

---

#### □ 日本公平交易委员会的立场

《与知识产权利用相关的反垄断法上的指针》  
(2007年9月制定)

#### □ 违反反垄断法时的措施

- 公平交易委员会发出为排除违法行为而采取必要措施的命令
- 被害人提出停止违法行为、要求损害赔偿的请求

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-8. 被许可人的限制与反垄断法

---

#### □ 禁止、限制竞争产品的研究开发活动

- 原则上是不公平的交易方法。
- 但是，由于被许可人与第三人共同研究开发竞争产品，有时会导致许可人的技术秘密、数据出现泄漏·挪用的危险等情况，则不属于不公平的交易方法。



## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-8. 被许可人的限制与反垄断法

---

#### □ 改良技术的处理

被许可人开发的改良技术无条件地给许可人 . . .

- 转让或者独占许可：  
→ 原则上是不公平的交易方法。
- 与许可人共有：  
→ 有属于不公平交易方法的可能性。
- 非独占许可：  
→ 原则上不是不公平的交易方法。

## 2.许可合同中的注意事项

### 2-8.被许可人的限制与反垄断法

---

#### □ 获得知识、经验的报告义务

- 许可人对被许可人课以报告义务的行为，即被许可人在利用过程中对许可技术获得的知识或经验向许可人报告的义务，原则上不属于不公平的交易方法。

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-8. 被许可人的限制与反垄断法

---

- 期望许可的专利（技术）之外的专利（技术）许可义务
  - 除必须保证期望许可的专利（技术）的效果等承认一定合理性的情况之外，可能属于不公平的交易方法。

## 2. 许可合同中的注意事项

### 2-9. 纠纷处理

---

- 合同对方的资产在中国国内时：  
以中国法为遵循的法则、以中国法院作为纠纷处理机关是有利的。
- 合同对方的资产不在中国国内时：  
中国法院的生效判决不能在日本国内强制执行（因为反之也不能）  
→ 探讨利用仲裁（中国和日本都通过了“承认和执行外国仲裁裁决公约”，所以中国仲裁机构的裁决在日本也可以执行）

# 专利权在日本的应用

---

## II. 在日本的专利权行使

# 1.行使专利权时的选择项

## 1-1.可以考虑的手段

---

### □ 民事手段

- 最常用的行使专利权的手段
- 当事人之间的交涉及审判程序

### □ 行政手段

- 在日本，一般不存在取缔专利侵权的行政机关。
  - 对海关申请停止进口专利侵权产品
    - 专利侵权时，很难通过通关手续判定侵权产品。
- 因此，海关对于申请也很消极。

# 1.行使专利权时的选择项

## 1-1.可以考虑的手段

---

### □ 刑事手段

- 专利侵权中有刑事处罚
- 但是，由于以故意为要件、很难判定技术内容等原因，因此以专利侵权罪立案几乎不予考虑。

→在日本的专利权行使，实际上限于民事手段。

# 1.行使专利权时的选择项

## 1-2. 可以考虑的民事手段

---

### □ 审判之外的交涉

- 在专利侵权纠纷案件中，最常用的手段。
- 通常，没有不经过交涉就起诉的情况。
  - 专利侵权诉讼的提起需要费用
  - 通过交涉可以得知对方持有的信息、想法
  - 侵权方的挑选法院（forum shopping）无效
  - 不经过交涉就起诉时，对于给予侵权方准备主张·举证的时间等，需予以考虑
  - 特别是在医药领域，多数情况对方为大企业，逃亡、转移证据·资产的风险极小。



# 1.行使专利权时的选择项

## 1-2. 可以考虑的民事手段

---

### □ 申请诉讼保全的手续

- 可以不等通常的民事诉讼判决做出，请求停止侵权行为（不能要求损害赔偿）
- 比一般的民事诉讼快，做出决定需要约4~8个月
- 除了专利侵权性的盖然性，还要求“保全的必要性”，特别是在医药领域，其停止造成的影响很大，因而容易产生不希望“临时”停止的判断。
  - 但是，如果是在销售开始前，也存在申请诉讼保全更为适当的情况。

# 1.行使专利权时的选择项

## 1-2. 可以考虑的民事手段

---

### □ 民事诉讼手续

- 可以请求停止侵权行为、要求损害赔偿。
- 一审（地方法院）的审理期间大约为12~18个月。
- 败诉当事人可以向知识产权高等法院上诉。
- 当事人间的交涉无法达成一致时的最后手段。

## 2. 当事人间交涉的流程和注意事项

### 2-1. 侵权行为的发现

---

- 原则上，由专利权人发现侵权行为。
  - 原则上，不可以强制侵权方公开持有的资料。
- 即使没有完善的证据，也可以开始当事人间的交涉。
  - 侵权方的产品分析、公布的数据、论文、广告、新闻稿等

## 2. 当事人间交涉的流程和注意事项

### 2-2. 胜诉可能性・得到的结果的分析

---

#### □ 侵权论、无效论

- 专利侵权纠纷中争论的是专利侵权是否存在、专利是否有效。
- 无效论的分析，检索作为无效理由依据的资料需要花费费用、时间，所以多数情况下，事前并不检索，对方反驳时再作讨论。

#### □ 请求停止侵权

- 如果承认专利侵权，那么停止侵权行为的请求也自动被承认。

## 2. 当事人间交涉的流程和注意事项

### 2-2. 胜诉可能性・得到的结果的分析

---

#### □ 要求损害赔偿

有如下3种推定损害金额的规定（专利法第102条第1款~第3款）

- 专利权人的单个实施产品的利润金额乘以销售的侵权产品数目得到的金额（第1款）
- 侵权人通过侵权行为获得的利润金额（第2款）
- 与实施费相当的金额（第3款）

※但是，第1款及第2款的推定规定只适用于专利权人自己实施该专利的情况。

## 2. 当事人间交涉的流程和注意事项

### 2-3. 与侵权人的接触

---

#### □ 发送警告信

- 主张侵权，要求停止侵权行为、损害赔偿。
- 相比于以公司名义，以代理人名义，进一步以日本代理人的名义更会使对方认识到诉讼的危险高，具有威慑力。
- 侵权的可能性高、与对方成为潜在商业伙伴的可能性小时（普通专利侵权案件的情况），特别有效。

## 2. 当事人间交涉的流程和注意事项

### 2-3. 与侵权人的接触

---

#### □ 内容比较柔和的通知

- 通知签订许可合同的必要性，或者虽主张存在侵权的可能性但并不立即要求停止侵权行为而是征求对专利侵权的看法。
- 对方可能是潜在的商业伙伴，或者侵权证据不足想从对方得到信息等情况下，较为有效。
- 即使有代理人，也只是以公司名义通知，不让对方产生戒心。

## 2. 当事人间交涉的流程和注意事项

### 2-4. 从对方处得到信息

---

- 关于侵权产品
  - 侵权产品的构成等
- 关于反驳的内容
  - 主张不侵权、专利无效的内容，作为其依据的文献资料等
    - 提起诉讼之前，可以更深入地探讨胜诉的可能性、针对反驳准备再反驳
- 关于和解的可能性
  - 可否找到兼顾诉讼成本、满足要求的解决方案？



## 2. 当事人间交涉的流程和注意事项

### 2-5. 与不正当竞争法的关系

---

□ 向对方的顾客·消费者告知·散布其侵害专利权的做法是危险的。

→作为其后果，如果不构成专利侵权，则告知·散布虚假事实的行为属于不正当竞争的行为。

参考：反不正当竞争法第2条第1款第14项

“1 本法中的‘不正当竞争’是指如下内容。

（14）告知或者散布损害有竞争关系的他人营业信用的虚假事实的行为”

## 2. 当事人间交涉的流程和注意事项

### 2-6. 当事人间交涉的重要性

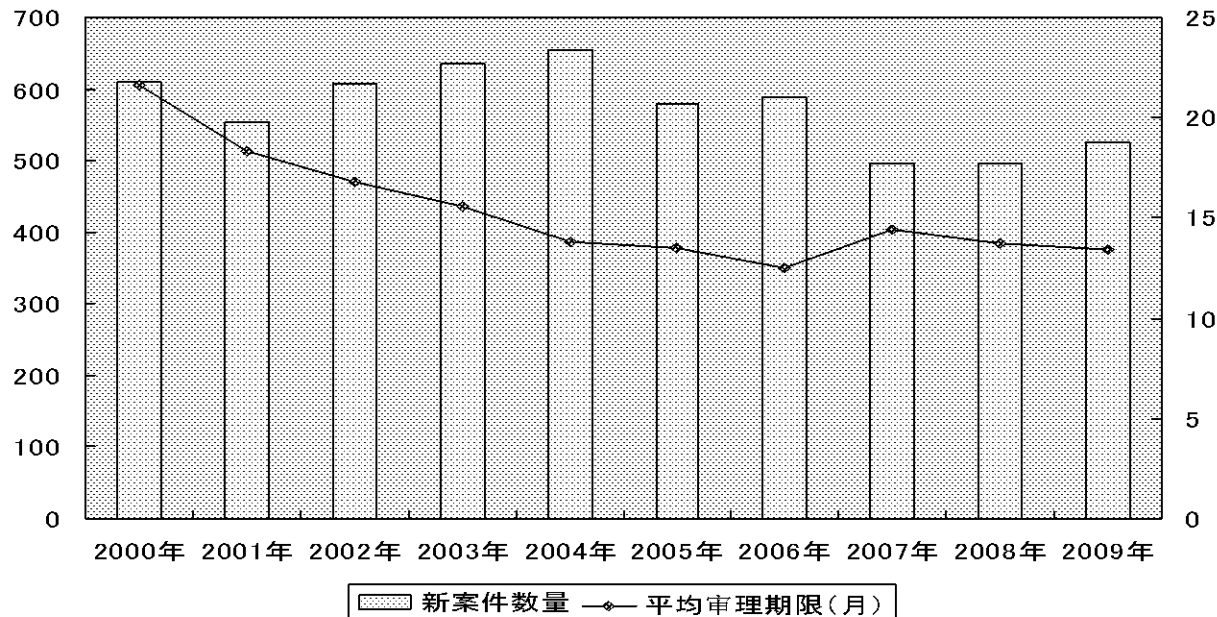
---

- 日本大多数专利侵权纠纷通过当事人间的交涉得以解决。
- 无需花费诉讼成本，因而容易达成双方当事人都满意的解决方案。
- 对于只可收回比诉讼成本低的损害赔偿的情况也有效。※但是需要注意的是，如果对方预想到预期损害赔偿金额比诉讼成本低，就会得出诉讼风险低的判断，其交涉态度就会强硬。
- 即使交涉破裂，也可在诉讼程序中应用得到的信息。

# 3. 民事诉讼的流程和注意事项

## 3-1. 日本知识产权诉讼的概况

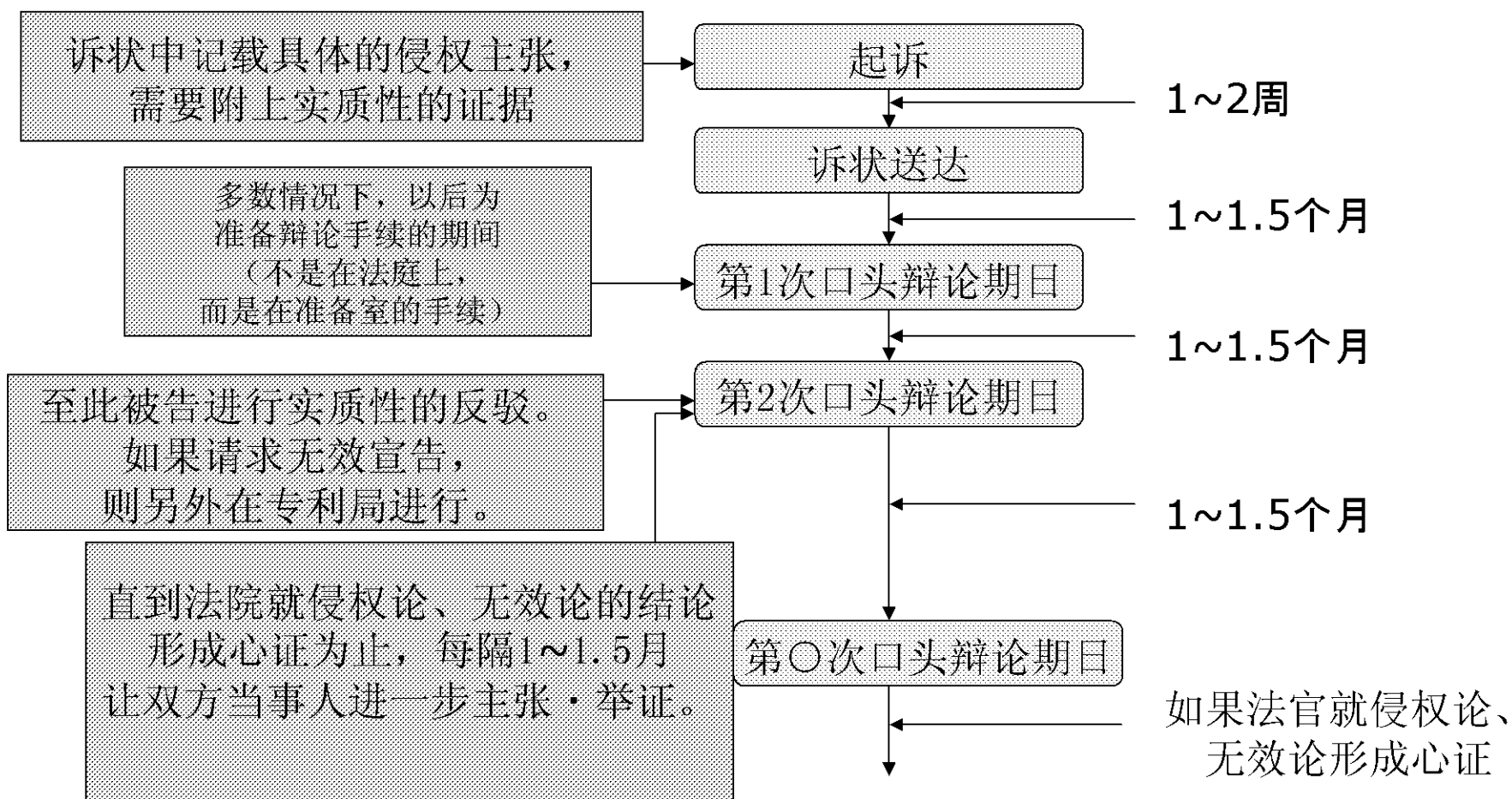
与知识产权相关的民事案件的新案件数量・平均审理期限（地方法院）



最高法院行政局调查

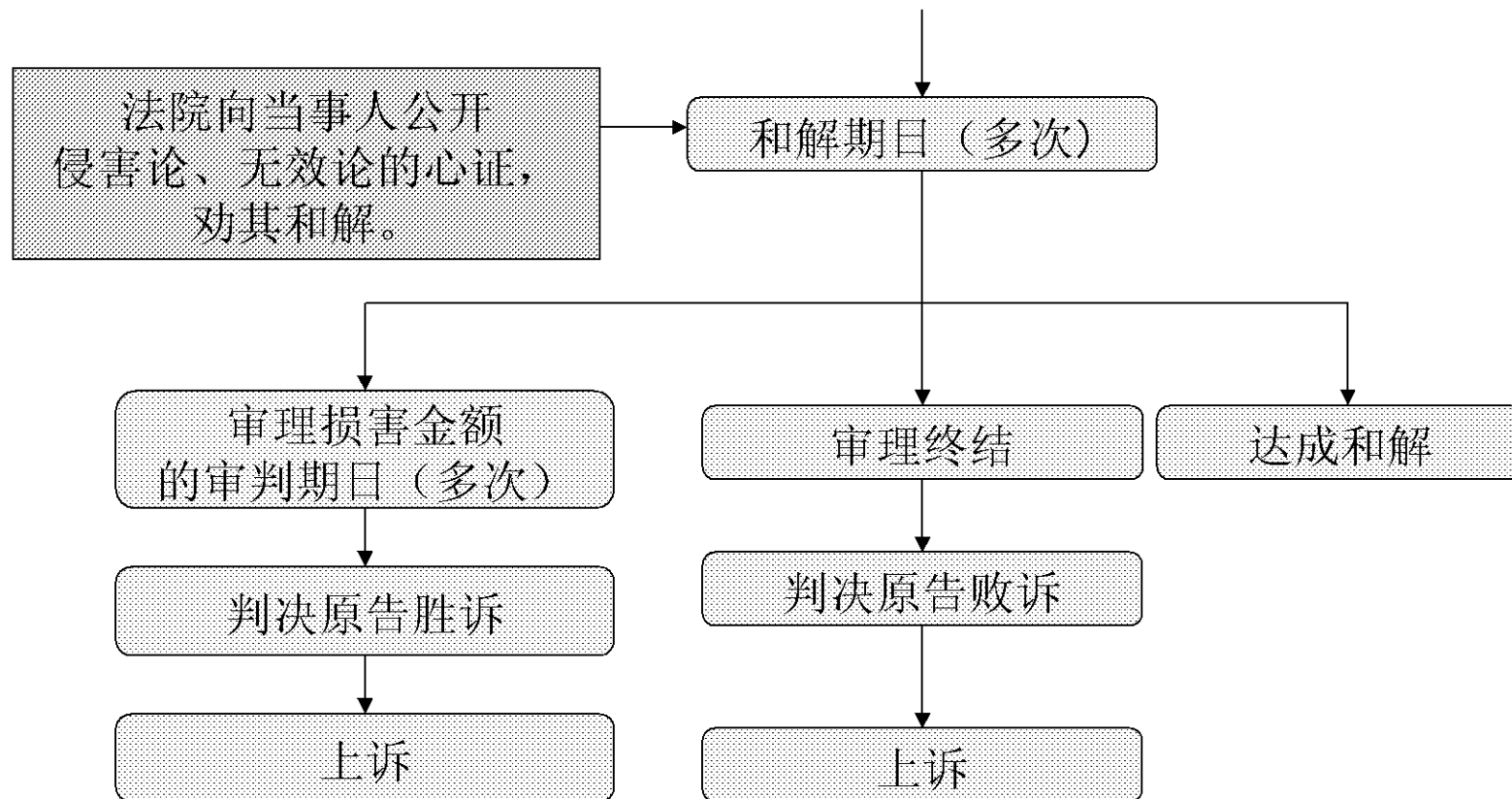
### 3. 民事诉讼的流程和注意事项

#### 3-2. 日本知识产权诉讼的手续



### 3. 民事诉讼的流程和注意事项

#### 3-2. 日本知识产权诉讼的手续



## 3. 民事诉讼的流程和注意事项

### 3-3. 与医药相关的日本专利诉讼

---

- 存在认可巨额损害赔偿的案例。

东京地方法院1998年10月12日判决：约30亿日元

大阪地方法院2004年5月27日判决：约12亿日元

- 几乎没有基于物质专利的诉讼
- 基于制剂专利、结晶专利，制备新药的制药公司控告仿制制药公司的案例很多。

## 3. 民事诉讼的流程和注意事项

### 3-4. 证据

---

- 在专利侵权诉讼中可以使用的强制公开证据制度并非原则。
  - 收集证据是各当事人的责任
- 证据的证据能力被广泛承认。
  - 可以提交邮件、在外国制作的文书、本人撰写的陈述书等，无需特殊手续。
- 但是，证据的证明能力需适当评价。
  - 诉讼当事人本人制作的资料、邮件、未公开发行的文书等，存在后期撰写·篡改的可能，所以可信性降低。

## 3. 民事诉讼的流程和注意事项

### 3-5. 技术性事项的举证·审理

---

- 技术性事项成为争论的焦点时，最好通过客观证据进行举证。
  - 公开发行的技术文献、学术论文、专利公报
- 文献无法完全举证时，有时也可提交大学教授等做出的与技术事项相关的鉴定书。
  - 几乎不采用询问证人的方法。
- 为了对文献等记载的事项进行追加实验，有时也可提交实验数据。
- 东京地方法院、大阪地方法院、知识产权高等法院配有具备技术知识的专家，即专职的法院调查官、外聘的专门委员（大学教授等）。



## 3. 民事诉讼的流程和注意事项

### 3-6. 专利无效的主张

---

- 在日本的专利侵权诉讼中，可以主张专利存在无效理由。

专利法第104条之3：在与专利权或专用实施权的侵权相关的诉讼中，通过专利无效宣告认为该专利应该被无效时，专利权人或专用实施权人不能对对方行使其权利。

- 同时，也可以向专利局提出专利无效宣告请求。

## 3. 民事诉讼的流程和注意事项

### 3-7. 等同原则

---

- 即使对象产品与权利要求的文字之间存在不同之处，但是如果满足下列条件，也认为专利侵权（所谓“等同原则”）。
  1. 不同部分不是专利发明的本质部分。
  2. 即使将不同部分替换成对象产品的相应部分，也可以实现专利发明的目的，发挥相同的作用效果。
  3. 在制造对象产品时，能够容易地想到将不同部分替换成对象产品中的相应部分。
  4. 从专利发明申请时的公知技术不能简单地推导出对象产品。
  5. 不存在专利发明的申请手续中从权利要求有意识地排除对象产品等特殊情况。
- 但是，采用等同原则认定侵权的案例很少。

## 3. 民事诉讼的流程和注意事项

### 3-8. 审理的推进

---

- 法院希望各诉讼当事人早期提出所有主张。
- 法院可以不接受误期的当事人主张。
- 技术专门性高的专利侵权诉讼中，鉴定书的取得、实验数据的取得有时需要花费时间，但还是希望在起诉前进行一定的准备，以便能够快速主张。

# 谢谢大家！

---

协和特许法律事务所  
律师・代理人 宫嶋 学