



IP

**Supreme Court's Decisions on Product-by-Process Claim**

On June 5, 2015, the Second Petty Bench of the Supreme Court rendered two remarkable decisions overruling two decisions of the Intellectual Property High Court. These decisions of the Intellectual Property High Court had (i) determined the technical scope of a patented invention claimed in a product-by-process claim (i.e., a claim of the invention of a product that recites the manufacturing process of the product) and (ii) recognized the substance of an invention.

In its decisions, the Intellectual Property High Court held that the technical scope of a patented invention claimed in a product-by-process claim is limited to products manufactured using the manufacturing process recited in the claim, unless it was impossible or difficult to directly identify the product by means of its structure or features at the time the patent application was filed, and that the substance of an invention is recognized in the same manner. In contrast, the Supreme Court held, based on the premise that the scope of a patent for an invention of a product encompasses any product with an identical structure or features, regardless of the manufacturing process, determined that the technical scope of a patented invention and the substance of an invention cover any product having the same structure or features as the product manufactured using the manufacturing process because the subject matter of a product-by-process claim is an invention of a product. On the other hand, the Supreme Court held that a product-by-process claim satisfies the clarity requirement of Item 2, Paragraph 6, Article 36 of the Patent Act only if it was impossible or utterly impractical to directly identify the structure or features of the product at the time the patent application was filed. The Japan Patent Office has issued interim examination guidelines on product-by-process claims in accordance with the Supreme Court's decisions.

The Supreme Court's decisions have settled in practice that the technical scope of a patented invention claimed in a product-by-process claim and the substance of an invention cover any products having the same structure or features as that of the product made using such manufacturing process. On the other hand, such claim may be refused or invalidated if the clarity requirement is not fulfilled, unless it was impossible or utterly impractical to directly identify the structure or features of the product at the time the patent application was filed. Thus, the clarity requirement should be more carefully considered than it has been previously when filing a patent application based on a product-by-process claim.

Labor

**The Supreme Court Recognizes Possibility of Dismissal upon Payment of Compensation for Discontinuance to Employees who are Receiving Medical Compensation Benefits**

On June 8, 2015, the Second Petty Bench of the Supreme Court ruled that the exceptions to the restrictions on dismissal contained in Paragraph 1, Article 19 of the Labor Standards Act (the "LSA") apply to a dismissal upon payment of compensation for discontinuance to an employee receiving medical compensation benefits under the Industrial Accident Compensation Insurance Act (the "Compensation Insurance Act").

Paragraph 1, Article 19 of the LSA, in principle, disallows a dismissal during a period of absence from work due to an injury or illness suffered in the course of employment but, as an exception to the above, does allow a dismissal upon payment of compensation for discontinuance pursuant to Article 81 of the LSA. The payment of compensation for discontinuance set forth in Article 81 is a system under which employers are released from their compensation obligation by paying compensation equivalent to 1,200 days' average wages if an employee receiving medical compensation under the LSA fails to recover within three years from the date medical treatment began. It was not clear, however, whether this exception to Paragraph 1, Article 19 of the LSA allowing employers to pay compensation for discontinuance pursuant to Article 81 of the LSA applied if the employee was receiving compensation benefits under the Compensation Insurance Act.

The Supreme Court, finding that the provision of insurance benefits pursuant to the Compensation Insurance Act is a substitute for the compensation payments employers are required to make for accidents under the LSA, ruled that the exception in Paragraph 1, Article 19 of the LSA applies also to a dismissal upon payment of compensation for discontinuance pursuant to Article 81 of the LSA to an employee receiving medical compensation benefits under the Compensation Insurance Act, and that therefore such a dismissal will not be restricted by the general rule contained in Paragraph 1, Article 19 of the LSA.

This decision clarified that employers may dismiss employees who are receiving medical compensation or medical benefits due to injury or illness suffered in the course of employment for more than three years by paying compensation for discontinuance pursuant to Article 81 of the LSA, regardless of whether the compensation is pursuant to the LSA or the Compensation Insurance Act. It should be noted, however, that such dismissal will be finally recognized only if it would not constitute an abuse of the right to dismiss (Article 16 of the Labor Contract Act).



**General** **Amendment of Electricity Business Act, Etc. :** On June 17, 2015, the Act to amend the Electricity Business Act, Etc. (the “2015 Amendment”) was enacted. It is scheduled to come into force in April 2020. The 2015 Amendment, implementing the final stage of the Policy on Electricity System Reform (the “Reform”), will further secure the neutrality of the electricity transmission and distribution sector through “legal unbundling.” The first stage of the Reform was the enhancement of the operation of a nationwide electric power system and the second stage of the Reform was the full liberalization of the retail and power generation sectors. The 2015 Amendment generally prohibits companies operating an electricity transmission and distribution business from simultaneously operating an electricity generation or retail business. In addition, the 2015 Amendment provides certain controls on the conduct of companies operating an electricity transmission and distribution business, such as restricting such companies from having interlocking directors or officers with any affiliated companies operating an electricity generation or retail business. The 2015 Amendment will force the major electric utility companies to spin off a portion of their businesses and is expected to promote new entries into the electric power market. There are also concerns that the 2015 Amendment may result in a serious blow to the business of existing power suppliers or reduce the stability of the supply of electricity.



**IP** プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決

平成 27 年 6 月 5 日、最高裁判所（第二小法廷）は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明についての特許請求の範囲で、その物の製造方法が記載されているもの）に係る特許発明の技術的範囲の確定が問題となった事件及びその発明の要旨の認定が問題となった事件の 2 つの事件において、いずれも原審である知的財産高等裁判所の判断を覆す注目すべき判決を下しました。

両事件の原審である知的財産高等裁判所は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許発明の技術的範囲は、当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して確定され、その発明の要旨も同様に認定されると判示しました。これに対して、最高裁判所は、物の発明についての特許権の効力は、製造方法にかかわらず、当該物と構造、特性等が同一である物に及ぶという判断を前提として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームも物の発明を対象とする以上、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定され、また、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されると判示しました。他方、最高裁判所は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが特許請求の範囲の記載の明確性要件（特許法第 36 条 6 項 2 号）を満たすのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在する場合に限られると判示しました。特許庁は、本判決を踏まえ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての明確性要件に関する当面の審査における考え方を公表しています。

本判決により、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許発明の技術的範囲は当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一の物に及び、その発明の要旨も同様に認定されるということで実務上の決着がつかいましたが、他方、当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在しない限り、そのようなクレームは明確性要件を欠くものとして拒絶され、又は無効と判断されることになりました。したがって、今後プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

を用いた出願をする場合には、明確性要件の充足をこれまで以上に慎重に確認する必要があります。

**Labor** 労災保険法に基づく療養補償を受けている労働者に対し打切補償を行うことによる解雇可能性を認めた最高裁判決

平成 27 年 6 月 8 日、最高裁判所（第二小法廷）は、労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」といいます。）に基づく療養補償給付を受けている労働者に対し、打切補償が支払われたうえでされた解雇に、解雇制限の除外事由を定める労働基準法（以下「労基法」といいます。）第 19 条 1 項ただし書が適用されるとの判断を示しました。

労基法第 19 条 1 項本文は、業務上の負傷又は疾病による休業期間における解雇を制限しつつ、ただし書において、同法第 81 条に規定する打切補償が支払われたうえでされる解雇を例外的に許容しています。同法第 81 条が規定する打切補償は、労基法に基づいて療養補償を受けている労働者が療養開始後 3 年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合に、使用者が 1200 日分の平均賃金を支払うことによりその後の補償義務を免れるというものです。労働者が労災保険法に基づく補償給付を受けている場合にも、使用者が、労基法第 81 条に基づく打切補償を支払うことにより、同法第 19 条 1 項ただし書の適用を受け、解雇制限の適用を免れることができるか否かは明らかではありませんでした。

最高裁判所は、労災保険法に基づく保険給付が、労基法上使用者が負う災害補償義務に基づく災害補償に代わるものであることに着目し、労災保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者に対して労基法第 81 条に基づく打切補償が支払われたうえでなされた解雇にも、同法第 19 条 1 項ただし書が適用されて、同項本文の解雇制限の適用を免れると判断しました。

本判決により、使用者は、業務上の負傷又は疾病により 3 年以上の長期療養給付を受けている労働者に対しては、その補償が労基法に基づくものであるか労災保険法に基づくものであるかを問わず、労基法第 81 条に基づく打切補償を支払うことにより、休業期間中であっても解雇し得ることが確認されました。なお、解雇が有効と認められるためには、さらにその解雇が解雇権濫用に該当しないことが必要となります（労働契約法第 16 条）。

**General****改正電気事業法の成立（平成 27 年 6 月 17 日）**

平成 27 年 6 月 17 日、電気事業法等の一部を改正する等の法律が成立しました。同法による改正電気事業法は、平成 32 年 4 月に施行予定です。本改正は、電力システムに関する改革方針の第 3 弾である送配電部門の「法的分離」による一層の中立性確保に必要な措置を実施するためのものです（第 1：広域系統運用の拡大、第 2：小売及び発電の全面自由化）。本改正により、送配電事業者は、小売電気事業及び発電事業を兼業することが原則として禁止され、また、同一グループ内の送配電事業者と発電事業者及び小売電気事業者に対し、取締役兼職制限等の行為規制が課されます。本改正により、大手電力会社は送配電部門の分社化を余儀なくされ、多様な新規事業者が電力市場に参入することが期待されていますが、同時に既存の電力会社の経営への打撃と安定供給への支障も懸念されています。