



General

## Trans-Pacific Partnership Concluded and to be Implemented

On October 5, 2015, applicable trade ministers successfully concluded the Trans-Pacific Partnership (“TPP”) during meetings held in Atlanta, Georgia. In response to these developments, and because the TPP will require each participating country to make changes to its domestic laws and regulations, the Japanese Government has started considering amendments to laws and regulations in the following areas:

### 1. Tariff and Customs Procedures Relating to Market Access and Rules of Origin

With respect to the trade of goods: (1) customs will be eliminated or reduced according to the timeframes agreed to in the TPP; (2) rules of origin that define whether a particular good originates in the TPP region shall be decided upon; and (3) a temporary safeguard mechanism will be provided, which will allow a party to protect domestic industries from potentially serious injury caused by a rapid increase of import goods.

### 2. Intellectual Property

Currently, the protection period of a copyright under Japanese law is generally the lifetime of the author plus 50 years after the author’s death. However, the TPP will extend the period to 70 years after the author’s death. As for patents, in cases where an inventor publishes an invention personally before filing an application, the invention will not lose novelty if an application is made within six months of publication. Under the TPP, this six month period will be extended to twelve months. During the TPP negotiations, standardizing the data protection period of the clinical trials of original drugs was a focal point. Ultimately, an eight year period was agreed. Under current Japanese law, generic drugs are not approved for use during the eight year re-examination period for drugs with new active ingredients. As this eight year re-examination period under Japanese law acts as a de facto data protection period, it is expected that the TPP will not significantly impact Japan in this area.

### 3. Technical Barriers to Trade (“TBT”)

TPP countries will be required to allow interested parties to comment on the technical regulations, standards and conformity assessment procedures proposed by the applicable government bodies for the purpose of preventing them from becoming trade obstacles.

### 4. Competition Policy

Should a company violate the competition law of a TPP country, the applicable antitrust authority will have the right to voluntarily resolve the case with an agreement between it and the company.

It is still unclear how Japanese laws will be amended to implement the TPP. Therefore, it is necessary for companies operating in Japan to pay close attention to developments regarding amendments to Japanese laws.

IP

## Decision on the Effective Date of the Amendment of the Unfair Competition Prevention Act

By the Cabinet decision of October 9, 2015, the Partial Amendment of the Unfair Competition Prevention Act, which was enacted on July 3, 2015, will come into force on January 1, 2016. However, the amendment to extend the statute of limitations relating to bringing injunction claims against an unauthorized use of trade secrets to 20 years is already in force.

The Amendment includes: (i) an extension of the scope of conduct subject to criminal penalties with respect to trade secret misappropriation; (ii) an imposition of larger criminal fines for such crimes (e.g., heavier penalties for cross-border cases: up to one billion JPY against legal entities) and forfeiture of criminal proceeds; (iii) making trade secret infringement prosecutable without a complaint from the victim; (iv) prohibition of the assignment, import and export of products that infringe on trade secrets; and (v) lightening of the burden of proof of a plaintiff in a civil suit. These amendments are intended to act as stronger deterrents against trade secret misappropriation.

Specifically, the scope of acts potentially subject to criminal penalties has widened to cover the wrongful overseas acquisition of a trade secret owned by a person doing business in Japan. For example, the overseas theft of trade secrets stored by a Japanese company on an overseas server will now be subject to criminal penalties. Additionally, the increased scope covers attempts to misappropriate a trade secret as well as acts of using or disclosing a trade secret obtained with the knowledge that the trade secret has been disclosed wrongfully for the purposes of profit-making or causing damage, as per (i) above.

Moreover, the assignment, importation and exportation of goods produced by an infringing use of technical trade secrets have become a new type of unfair competition act (excluding cases where the person did not know, without gross negligence, that certain goods were infringing goods at the time they were obtained). Criminal penalties for such types of acts have also been added, as per (iv) above.

In a civil suit, the plaintiff has typically borne the burden of proof to establish that the defendant manufactured goods using a trade secret obtained wrongfully. However, it is usually difficult for the plaintiff to establish its case because the necessary evidence is usually possessed by the defendant. Therefore, the Amendment has introduced, so as to lighten the burden of proof of the plaintiff, a rebuttable presumption that the defendant manufactured its goods using the plaintiff’s trade secret relating to a manufacturing method of goods, should the plaintiff be able to prove that the defendant wrongfully acquired the trade secret and manufactured goods that can be produced using the trade secret, as per (v) above.

Companies should still strengthen the management of their trade secrets and take all measures to prevent misappropriation of trade secrets. On the other hand, given the greater criminal penalties under the Amendment, companies will need to pay closer attention so as not to infringe on the trade secrets of other companies.



General

環太平洋パートナーシップ協定の大筋合意

平成 27 年 10 月 5 日（現地時間）、米国アトランタで開催された環太平洋パートナーシップ協定（以下「TPP 協定」といいます）の閣僚会合において、TPP 協定交渉が大筋合意に至りました。これを受けて、例えば以下の分野においては、日本でも対応する国内法の改正が必要であり、所管省庁による検討が始まっています。

①物品市場アクセス・原産地規則等に関する関税・税関手続：物品の貿易に関して、各国の譲許表に従い関税を撤廃・削減するとともに、TPP 協定域内の原産品として認められるための要件、手続等を整備し、また、輸入急増から国内産業を保護するための一時的な緊急措置（セーフガード措置）を一定範囲で認めることとなりました。

②知的財産：現行法上、著作権の保護期間は原則として著作者の生存期間及び死後 50 年ですが、これが死後 70 年に延長されることとなります。特許について、現行法では権利者が出願前に自ら発明を公表した場合であっても、6 か月以内に出願すれば新規性を喪失しなかったものと取り扱われますが、この猶予期間が 12 か月に延長されることとなります。TPP 協定交渉においては、先発医薬品臨床試験のデータ保護期間の共通化が焦点の一つでしたが、結局、実質 8 年間とすることに落ち着きました。現在、日本においては、新有効成分医薬品について 8 年の再審査期間中は後発医薬品の承認が認められない取扱いになっており、この期間がデータ保護期間として機能していますので、日本の実務に大きな影響はないものと思われま

③貿易の技術的障害（Technical Barriers to Trade (TBT)）：政府機関による強制規格、任意規格及び適合性評価手続が、貿易の障害となることを防止すべく、各締約国がその作成を提案する際には、利害関係者に対する意見陳述の機会を与えなければならないこととなります。

④競争政策：自国の競争法令に違反があった場合、競争当局に、違反事業者との合意により自主的に解決する権限を与えることとなります。

TPP が国内法へどのような形で織り込まれるかは未だ不透明であることから、企業においては、今後予想される国内法の改正動向を注視することが必要です。

IP

改正不正競争防止法の施行期日の決定

平成 27 年 10 月 9 日の閣議決定により、同年 7 月 3 日に成立した不正競争防止法の一部を改正する法律が平成 28 年 1 月 1 日に施行されることになりました（但し、営業秘密の不正使用に対する差止請求権の除斥期間を 20 年に伸長する改正については、既に施行済み）。

改正の主たるポイントは、①営業秘密侵害罪の処罰範囲の拡張、②同罪の罰金額の引上げ（法人が対象でかつ海外重課の場合、最大 10 億円）及び犯罪収益の没収等の措置、③同罪の非親告罪化、④営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等の禁止、⑤民事上の立証負担の軽減にあり、営業秘密侵害行為に対する抑止力向上が図られています。

具体的には、日本国内で事業を行う事業者が保有する営業秘密を日本国外において不正取得する行為等が処罰対象として新たに加えられました。そのため、今後は、例えば海外サーバーに保管されている日本企業の営業秘密の日本国外での窃取行為が処罰されることとなります。さらに、営業秘密侵害の未遂行為が処罰対象となったほか、図利又は加害目的により、不正開示の介在を知って営業秘密を取得し、それを使用又は開示する行為も処罰対象となりました（①）。

また、技術上の営業秘密を不正に使用して生産された物の譲渡・輸出入行為等（但し、取得時に善意・無重過失であった場合は除く。）が新たな不正競争の類型として追加されました。かかる行為類型に関する刑事罰も新設されています（④）。

民事訴訟では、本来、被告が不正取得した営業秘密を使用して物を生産したことについて、原告が立証責任を負います。しかし、証拠は被告に偏在しており、立証困難であるのが実情です。そこで、改正法は、原告の立証負担を軽減するために、被告が物の生産方法に係る営業秘密を不正取得し、当該営業秘密を用いて生産可能な物を生産していることが立証されれば、被告は当該営業秘密を使用して当該物を生産したものと推定するとの推定規定を新設しました（⑤）。

企業としては、自社の営業秘密の管理を強化し、その漏えいの防止策を講じるべき一方、改正法による営業秘密侵害行為に対する厳罰化を踏まえ、他社の営業秘密を侵害することがないように、これまで以上に細心の注意を払う必要があります。