



Anti
trust

Partial Amendment of Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act

On January 21, 2016, the Japan Fair Trade Commission (“JFTC”) issued a partial amendment to the “Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act” (“IP Guidelines”). The JFTC has stipulated the IP Guidelines and the Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements in order to clearly show the principles governing the use of intellectual property rights, including patent rights under the Antimonopoly Act. Although issues related to the Standard Essential Patents (“SEPs”) under the Antimonopoly Act are to be evaluated based on these guidelines, these guidelines contain limited detail regarding the exercise of rights relating to SEPs (e.g., bringing an action for an injunction by the SEP holder).

Under the amended IP Guidelines, in cases where a company wishes to obtain an SEP license under fair, reasonable and non-discriminatory conditions (“FRAND conditions”), if an SEP holder refuses to license under FRAND conditions and/or brings an action for an injunction, the acts may constitute (a) Private Monopolization if such act results in the exclusion of a company from the market and thus substantially restricts fair competition, or (b) an Unfair Trade Practice if such act does not meet the standard of Private Monopolization but has an adverse effect on fair competition.

Whether an offer from a company to grant an SEP license is genuine should be determined carefully by taking into consideration various factors, such as whether or not the company negotiates in good faith.

Accordingly, companies which are members of a standard alliance or organization should consider the amended IP Guidelines before they take any action against competitors relating to SEPs.

IP

Enforcement of the Amended Patent Act (April 1, 2016): The 2015 Amended Patent Act, which includes an amendment to the employee invention system as described in the August 2015 issue of this newsletter, will come into force on April 1, 2016. Guidelines concerning the determination of the reasonableness of “reasonable benefits” given by employers in exchange for the inventions of employees will be issued after the amended Act comes into force. Such guidelines are to be established by the Ministry of Economy, Trade and Industry under the amended Act.

Antitrust

Publication of the Final Versions of the Cabinet Office Ordinance and Guidelines on the Amended Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations (“Act”): The amended Act introduces a new surcharge system that will come into force on April 1, 2016. Under the new system, a business operator who misleads a consumer into believing that a good or service is vastly better or more advantageous than it actually is can be required to pay a surcharge equal to 3 percent of the amount of sale of the relevant good or service. In anticipation of the amended Act coming into force, the final versions of the Cabinet Office Ordinance, which provides details on how to report violations and guidelines on how to calculate the surcharge amount, were published on January 29, 2016.



JAPAN LEGAL UPDATE

Anti trust

「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正

平成 28 年 1 月 21 日、公正取引委員会は、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（以下「知的財産ガイドライン」といいます。）の一部を改正し、公表しました。公正取引委員会は、知的財産の利用に関する独占禁止法上の考え方を明らかにするため、「知的財産ガイドライン」及び「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」を策定していました。しかし、規格の実施に当たり必須となる特許等（以下「標準規格必須特許」といいます。）に関する問題に係る独占禁止法上の考え方についても基本的には上記の指針等に沿って判断されていたところ、上記の指針等において、標準規格必須特許を有する者による差止請求訴訟の提起といった、外形上、権利の行使とみられる行為に関する記載は限られていました。

改正知的財産ガイドラインでは、標準規格必須特許を有する者が、公正、妥当かつ無差別な条件（以下「FRAND 条件」といいます。）で標準規格必須特許のライセンスを受ける意思を有する者に対して、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することは、①当該事業者を市場から排除することになり、競争を実質的に制限するときは私的独占に、②私的独占に当たらない場合であっても、公正競争阻害性を有するときは不正な取引方法に該当する場合があるとしています。

標準規格必須特許のライセンスを受ける意思を有する者であるか否かは、諸般の事情、例えば当該事業者は誠実に交渉しているかなどの事情を勘案して、慎重に判断する必要があります。

よって、標準化団体の一員である企業は、標準規格必須特許について競合他社へ権利行使する前に、本改正知的財産ガイドラインを考慮する必要があります。

IP

改正特許法の施行（平成 28 年 4 月 1 日） 2015 年 8 月号で取り上げた、職務発明制度の改正等にかかる平成 27 年改正特許法が平成 28 年 4 月 1 日から施行されます。なお、同改正において、使用者が職務発明をした従業者に与える「相当の利益」の合理性判断に関する指針が経済産業大臣によって定められることになっておりますが、これは改正法の施行後に公表される予定です。

Antitrust

改正景表法にかかる内閣府令・ガイドラインの成案公表 新たに課徴金制度を導入する改正景表法が、平成 28 年 4 月 1 日から施行されます。同制度は、優良誤認表示及び有利誤認表示を行った事業者に対し、対象商品・役務の売上額の 3 パーセントを課徴金として課すものです。その施行に先立ち、違反行為の報告方法等を定めた内閣府令及び課徴金の算定方法等を定めたガイドラインの成案が平成 28 年 1 月 29 日付で公表されました。