

## Japan IP Enforcement &amp; Transactions Newsletter

アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
知的財産権プラクティスグループ

## Table of Contents 目次

- Revision of Examination Guidelines regarding treatment regime claims (p. 1)
- 治療の態様を記載する請求項に関する審査基準の改定[Japanese] (p. 2)
- 日本専利審査基準修改了有关记载治疗方法的权利要求的规定[Chinese] (p. 2)
- IP High Court denies availability of a cell line despite reference thereto in a prior publication and admits novelty of an invention claiming it (December 12, 2010) (p. 2)
- 先行論文で言及された細胞系の入手可能性を否定し、当該細胞系に係る発明の新規性を肯定した知財高裁 2010 年 10 月 12 日判決[Japanese] (p. 3)
- 知识产权高等法院：认定虽然已经在公开文献中提及，却无法实际获得的细胞系的发明具有新颖性（2010 年 10 月 12 日判决） [Chinese] (p. 3)
- Japanese and European case law regarding the importation of goods bearing a manufacturer's trademark when the trademark is domestically owned by another entity as a result of assignment (p. 4)
- 同一商標の商標権が譲渡により各国で別会社に帰属する場合の並行輸入についての日欧裁判所の判断[Japanese] (p. 5)
- 日本及欧洲法院对同一商标的商标权因商标权转让而在各国分属于不同公司的情况下的平行进口问题做出判断[Chinese] (p. 6)
- IP High Court examines whether the fact that a quotation is made for creating another copyrighted work is a condition for the limitation on copyright as a "quotation" (October 13, 2012) (p. 7)
- 著作物の「引用」に関し、利用する側の著作物性は「引用」の要件ではないとした知財高裁判決（平成 22 年 10 月 13 日 平成 22 年(ネ)10052 号） [Japanese] (p. 7)
- 知识产权高等法院判決：引用作品本身的是否属于著作权标的著作物，并非判断引用行为是否属于“适当引用”的要件（2010 年 10 月 13 日） [Chinese] (p. 8)
- Intellectual property transactions and transfer pricing taxation (p. 8)
- 知的財産権取引と移転価格税制[Japanese] (p. 9)
- 知识产权交易与价格转移税制[Chinese] (p. 9)
- 韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱い[Japanese] (p. 10)
- 中国における知的財産権非侵害確認訴訟[Japanese] (p. 10)

[Japanese IP Topic 2010 No. 5 (English)]

**Revision of Examination Guidelines regarding treatment regime claims**

Japanese Patent Law provides that for inventions to be patented they must be industrially applicable. Moreover, the Japan Patent Office (JPO) considers any method of treating or diagnosing human patients to not be "industrially" applicable and, therefore, any treatment regime (e.g., including features of timing, frequency, or dosage of the medication) cannot be industrially applicable if recited as a method of treatment.

To get around this statutory requirement, many patent specialists often describe the claims in terms of pharmaceutical composition instead of method of treatment. Traditionally, however, the JPO had not recognized such treatment regime limitations to be an essential technical feature that may distinguish the claimed pharmaceutical composition from the prior art, because any treatment regime would be more closely related to a method of treatment which is not a patentable subject matter as above. Recently, however, the JPO has significantly shifted its traditional approach to examination.

The new Examination Guidelines clearly state that, even if a medical use (i.e. pharmaceutical composition) claim cannot be distinguished from the prior art in terms of the active components and intended use, the novelty of the claimed invention may be recognized if the invention describes a dosage and administration that are distinguishable from the prior art. This means that the JPO will consider a treatment regime specifying the frequency (or timing) and dosage of administration, to be the essential technical feature that may distinguish the claims from the prior art in future examinations.



Makoto Ono, Ph. D.  
小野誠  
makoto.ono@amt-law.com  
Phone: +81-3-6888-56951

[Japanese IP Topic 2010 No. 5 (Japanese)]

#### 治療の態様を記載する請求項に関する審査基準の改定

特許の対象となる発明は産業上利用できるものでなければならず、また、ヒトを治療又は診断する方法自体は産業上利用できるものではないと考えられるため、治療の態様（薬剤投与の間隔、頻度、用量等）に関わる改良を「治療方法」の発明として特許を受けることはできません。そのような理由から、多くの場合、治療態様に関する発明は「治療方法」としてではなくて「医薬組成物」として特許請求されてきました。しかしながら、従来の特許庁審査基準では、治療の態様は、特許の対象ではない「治療方法」と密接に関連するものであるため、「医薬組成物」に関する発明を審査する場合であっても、その「医薬組成物」が用いられる治療の態様が新規だからといって、当該「医薬組成物」自体を新規なものと扱ってはきませんでした。しかしながら、特許庁は、その審査基準を大幅に改定いたしました。

つまり、新しい審査基準では、たとえ、ある医薬用途発明（「医薬組成物発明」等）が、その有効成分や用途によって従来技術と区別できない場合であっても、その用量や投与の態様により従来技術と区別できる場合には、当該医薬用途発明を新規なものと扱い得る旨、明記されました。従って、今後は、投与の頻度（或

いは回数）と投与量に関わる「治療の態様」の特徴についても、発明の新規性を判断する上で考慮されることになりそうです。（小野誠）

[Japanese IP Topic 2010 No.5 (Chinese)]

#### 日本专利审查基准修改了有关记载治疗方法的权利要求的规定

由于发明专利的对象必须具有实用性，而对于人体的治疗及诊断的方法本身不具有实用性，所以有关治疗方法的技术创新方案不能直接作为“治疗方法”申请专利，而往往作为“医药组成物”来申请专利。但是至今为止，在审查过程中并不因“治疗行为”具有新颖性而直接肯定与其相关的“医药组成物”的新颖性。此次的改定，对这一问题进行了修改。

新的规定明确表明，即使医药用途发明（“医药组成物发明”等）涉及的有效成分或用途无法与现有技术相区别，药物用量，处方方法如果与现有技术不同，则该发明可以被认为具有新颖性。因此，在今后的审查过程中，药物的投放频度、次数、处方剂量等有关“治疗方法”的特征也将被作为判断相关发明新颖性的考虑要素之一。（小野 诚）

[Japanese IP Topic 2010 No. 6 (English)]

#### IP High Court denies availability of a cell line despite reference thereto in a prior publication and admits novelty of an invention claiming it (December 12, 2010)

For inventions of biological material such as cell lines, even if the material has been described in a prior publication, novelty of the invention is not denied unless the skilled artisan can produce or obtain the material according to the publication. In this case, the court focused on whether or not disclosing a cell line without reciting its deposit number would allow the skilled artisan to obtain the cell line, that is, whether the invention of the cell line lost its novelty due to the disclosure.

The defendant, i.e. the JPO, stated that since the Instructions for Authors in the prior publications stipulate authors to furnish the cell line in response to the request from a third party, and there was a practice to comply with the request in the technical field, the cell line described in the cited

publications should be deemed to have been obtainable for the skilled artisan.

In response, the IP High Court acknowledged that the instructions do not enforce the furnishing of cell line on authors, and that the authors are also free to accept or reject the practice. Then, considering the declaration by the author of the cited publications, which states that he would not have furnished the cell line even if a third party had requested it, the court decided that, even after the publications, the skilled artisan could not obtain the cell line, and reversed the Patent Office trial decision in which the novelty of the cell line was denied based on the publications.



Michiaki Tsubokura  
坪倉道明  
michiaki.tsubokura@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5692  
Fax: 81-3-6888-6692

[Japanese IP Topic 2010 No. 6 (Japanese)]

**先行論文で言及された細胞系の入手可能性を否定し、当該細胞系に係る発明の新規性を肯定した知財高裁 2010 年 10 月 12 日判決 (平成 22 年 (行ケ) 10029 号)**

細胞系のような生物材料に係る発明においては、その生物材料が既に論文等に記載されていても、当業者がその生物材料を作ること、あるいは入手することができない場合には、その発明の新規性は否定されません。本件は、寄託番号を記すことなく細胞系が学術論文によって公開された場合に、当業者がその細胞系を入手し得る状態となり、したがって細胞系に係る発明が新規性を喪失したかが問題となった事案です。

被告（特許庁）は、論文投稿規程は著者に他の研究者による細胞系分譲の依頼に応じることを義務付けており、また、そのような依頼に応じる慣習があったことから、論文に記載された細胞系は分譲され得る状態にあったと主張しました。

これに対し知財高裁は、論文投稿規程が細胞系の提供を強制しているものとまでは認められず、また、そのような依頼に応じる慣習に従うか否かは著者の意思に依存すると判断しました。その上で、仮に第三者による細胞系の譲

渡の依頼があったとしても譲渡する意思がなかった旨の論文著者による供述書を勘案し、論文が頒布されても当業者は細胞系を入手することができず、したがって本論文によって細胞系に係る発明の新規性は否定されないと認定しました。

「本願発明が『L612 として同定され、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション (American Type Culture Collection) に ATCC 受入番号 CRL10724 として寄託されているヒトの B リンパ芽腫細胞系』であるのに、本願優先日前に刊行された引用例 1 及び 2 には『L612 を分泌する細胞系』と記載されているだけで、ATCC 受入番号の記載がないことから、引用例 1 及び 2 における上記記載だけで『刊行物に記載されているに等しい事項』といえるかということを検討する必要がある。... 引用例 1 及び 2 の著者が、上記慣習に反し、L612 細胞系について、本願優先日前に第三者から分譲の要求があっても応じない意思を有していたものであれば、本願優先日前に第三者が引用例 1 及び 2 の著者から L612 細胞系を入手し得なかったことになり、(中略)そして、本訴において、A 博士の上記各宣誓供述の信用性を疑わせるに足る事情はないため、同供述は信用できるものということができ、その結果、本願優先日前、L612 細胞系は、第三者である当業者にとって入手可能ではなかったものと認められる。」(坪倉道明)

[Japanese IP Topic 2010 No. 6 (Chinese)]

**知识产权高等法院：认定虽然已经在公开文献中提及，却无法实际获得的细胞系的发明具有新颖性（2010 年 10 月 12 日判决）**

当发明是有关细胞系等生物材料时，即使该生物材料已经在公开文献中有记载，但若所属领域的技术人员无法制造出或者从别处获得该生物材料，则不能因此否认该发明的新颖性。本案中，相关细胞系在学术论文中已经公开发表，但是没有载明其保藏编号，该领域技术人员无法获得该细胞系。知识产权高等法院就该种情况下发明的新颖性做出了判断。

本案被告（专利局）主张，论文的投稿规定中规定了论文作者在其他研究者提出请求时，有义务向其提供所涉及的细胞系。而这种提供义务已经在行业中形成一种习惯，所以可以说只要

是在论文中有记载的细胞系就处于可以获得的状态。

对此主张，知识产权高等法院认为，论文投稿规定中有关细胞系的提供义务并不具有强制性，作者是否应研究者的请求提供生物材料也基于其自由判断。此外，论文作者的陈述书中表明，即使有第三者向其提出请求，其也无向其提供的意思。由此，知识产权高等法院认为，即使细胞系在论文中公开，该领域的其他技术人员也无法获得该生物材料，因此法院判定本案发明并未丧失新颖性。（坪仓 道明）

[Japanese IP Topic 2010 No. 7 (English)]

**Japanese and European case law regarding the importation of goods bearing a manufacturer's trademark when the trademark is domestically owned by another entity as a result of assignment**

The following summary outlines Japanese and European cases that look at whether a parallel import shall constitute an infringement of trademark rights if the same trademark belongs to a different company in a different country as a result of assignment of the mark.

**Japan**

In the "CONVERSE" case (IP High Court; April 27, 2010), an American company (the "Converse Company") owned the registered trademark rights of "CONVERSE" for shoes in Japan and the United States. Subsequently, the Converse Company assigned the trademark rights in Japan to a Japanese company (the "Plaintiff") and entered into a marketing agreement with the Plaintiff. Under this marketing agreement, the products by Converse Company and the Plaintiff were not governed by the same quality control policy although the agreement included the obligation of cooperation in regards to the promotion of sales. In addition, there were no capital ties between the Converse Company and the Plaintiff. The court quoted from a Supreme Court precedent (the Fred Perry case) "where products are sold or distributed using a similar or the same trade mark as a registered trademark in Japan, parallel imports of the products formally constitutes infringement of the trademark rights in Japan. However, where the entity that affixed the trademark to the products in the foreign country is the same at the owner of the trademark in Japan or can be considered to be

the same on the account that they have legal or economic ties, the parallel imports do not constitute infringement of trademark rights" and concluded that the respondent's parallel imports (the products) with the logo CONVERSE constituted an infringement of trademark rights as it considered the fact that the Plaintiff was not able to control the quality of the products made by the Converse Company as an important factor. On this point, the respondent argued that, as the trademark is a world renowned mark, consumers will recognize that the commercial origin of the products is the Converse Company (as opposed to the commercial origin of the Plaintiff). Therefore, the commercial origin that should be shown by the registered trademark in Japan is that of the Converse Company as opposed to the Plaintiff. The court, however, rejected this opinion on the ground that the owner of the rights of the registered trademark is allowed exclusive use in Japan as part of trademark rights and, therefore, the commercial origin as protected by the Japanese Trademark Act shall be the origin of the owner of the registered trademark in Japan (as opposed to the Converse Company).

**Europe (EU)**

In the case of IHT Internationale Heiztechnik v Ideal Standard ("IHT v Ideal"), the "Ideal Standard" trademark was previously owned by the American Standard Group through its subsidiary companies in France and Germany and was used for both sanitary fittings and heating equipment. American Standard had decided to concentrate on the sanitary sector and assigned its goodwill and the trademark in the heating sector to Compagnie Internationale de Chauffage (CIdC) in France. However, such assignment was not effective in Germany as German law prohibits the assignment of the mark for the sanitary sector separately from the heating sector. Therefore, the owner of the "Ideal Standard" mark for heating equipment is different in France and Germany

This allowed Ideal Standard GmbH (the German subsidiary of American Standard) to commence infringement proceedings against CIdC when CIdC began marketing heating equipment (manufactured in France by CIdC), in Germany bearing the trade mark "Ideal Standard" through its German subsidiary IHT.

Under Article 7 of the Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, the trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the community under that trade mark by the proprietor or with his consent. Therefore, the issue was whether consent may be implied from the assignment of the trade mark. The European Court of Justice held that consent cannot be implied where the assignor cannot control the quality of the assignee's products and the assignee has no economic links with the assignor. Therefore, the distribution by CIcC in Germany of the products manufactured in France constituted an infringement of trademark rights in Germany.

In summary, the basis for each of the judgments discussed above is to maintain the trade mark's function as an indicator of the commercial origin of the goods.



Yuko Nakatani  
中谷裕子  
yuko.nakatani@amt-law.com  
Phone: +81-3-6888-11371

[Japanese IP Topic 2010 No. 7 (Japanese)]

#### 同一商標の商標権が譲渡により各国で別会社に帰属する場合の並行輸入についての日欧裁判所の判断

日本では、本年、コンバースの登録商標に関して判決が出されました（知財高裁平成 22 年 4 月 27 日 平成 21 年（ネ）第 10058 号等）。米国コンバース社は、日本と米国で靴に関する”CONVERSE”の商標権を有したところ、原告に対し、日本での”CONVERSE”商標権を譲渡し、原告と共同マーケティング契約を締結しました。もっとも、このマーケティング契約は、販売促進のための協力は定めていたものの、原告商品と米国コンバース社の商品とを同一の品質管理の下に置くものではありませんでした。原告と米国コンバース社との間には資本関係はありません。裁判所は、「外国において、我が国の登録商標と同一又は類似する商標を付した商品が拡布された場合に、これを輸入する行為は、形式的には、我が国における商標権を

侵害することになるが、外国において商品に商標を付した者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があるときは、実質的な違法性を欠くものとして、我が国の商標権者の有する商標権を侵害しないものといえる。」としてフレッドペリー事件最高裁判決を引用し、原告が米国コンバース社シューズの品質管理を行いえないことを重視して、被告による被告商品の輸入販売は、真正商品の並行輸入として違法性が阻却されるとはいえないと判示しました。被告は、「外国拡布者の商標が世界的に著名であり、登録商標権者が使用する商標により需要者が識別している出所が登録商標権者でなく外国拡布者である場合、登録商標が示す出所は、我が国における登録商標権者ではなく、むしろ外国拡布者であると解すべきである」と主張しましたが、裁判所は「商標権の効力により、商標の独占的な使用が認められるのは、我が国における登録商標権者に対してであり、商標法により保護される出所は、我が国における登録商標権者である。」として斥けました。

欧州でも、同様の事案があります（IHT Internationale Heiztechnik v Ideal Standard）。事案の概要は以下の通りです。原告の親会社である American Standard Group がその子会社等を通じてドイツ及びフランスで衛生器具及び暖房機器について「Ideal Standard」という商標権を有していました。しかし、同社は衛生器具事業に集中するため、フランスでは、暖房機器事業と併せて商標権を Compagnie Internationale de Chauffage (CIcC) に譲渡しました。ところが、ドイツでは、その法規制の下、衛生器具事業と別に暖房機器事業の商標権だけを売却することができず、そのため、暖房機器に関する「Ideal Standard」の商標権者は、ドイツとフランスで異なることとなりました。このような状況で、CIcC がフランスで製造し「Ideal Standard」を冠した暖房器具を、CIcC のドイツ子会社である IHT Internationale Heiztechnik (IHT) がドイツで販売したところ、ドイツの商標権者から商標権侵害を主張されました。欧州共同体指令第 7 条では、「商標権者又は商標権者の同意を得て、EU 域内で流通した製品について、商標権者はその商標の使用を禁止することが

できない」と規定しています。そこで、商標権譲渡の同意から同規定の同意が推認できるかが議論されました。欧州裁判所 (European Court of Justice) は、商標権譲渡人と商標権譲受人との間に何ら経済的な関係がなく、一方が他方の商品の品質を管理できない状態である場合には、「同意」を推認することはできないと判示し、CI dC によるフランスで製造された製品のドイツでの販売は、ドイツでの商標権侵害を構成すると結論づけました。

このように日本と EU のいずれの裁判所も商標の品質維持機能を重視し同様の判断を行っています。(中谷裕子)

[Japanese IP Topic 2010 No. 7 (Chinese)]

#### 日本及欧洲法院对同一商标的商标权因商标权转让而在各国分属于不同公司的情况下的平行进口问题做出判断

日本知识产权高等法院于 2010 年 4 月 27 日对有关匡威公司的注册商标的案件作出判决。美国匡威公司,在日本和美国分别拥有对鞋类商标“CONVERSE”的商标权。此后,美国匡威公司将日本的“CONVERSE”商标权转让给原告,并与其签署了共同营销协议。此营销协议旨在使两公司合作,共同促进产品的销售,但并不意味着原告商品与美国匡威公司的商品在同一质量管理体系之下。原告与美国匡威公司之间也无任何资本关系。

法院引用了 fredperry 案中日本最高法院的判决内容如下:“向我国进口在国外销售的标有与我国注册商标相同或相似的商标的商品,形式上侵害我国的商标权。但如果在商品上标注商标的外国销售者与我国商标权人是同一人或者在法律或经济关系上可以视为同一人时,由于缺乏实际的违法性,该行为不侵犯我国商标权人的商标权。”本案中,法院着重强调了原告无法对美国匡威公司生产的鞋类产品进行品质管理,因而认为被告进口被告产品的行为并不属于可以阻却商标权侵权的平行进口行为。被告主张,“涉案商标是世界范围的著名品牌,且购买者所认识的商品来源不是本国注册商标权人而是国外销售者时,应该认为商标所反映的商品来源是外国销售者而非本国注册商标权人”。对这一主张,知识产权高等法院指出,商标权赋予商标权人对商标的专属使用权。日本商标法所保护的商品来源是在日本注册的商标权人。否定了被告的主张

在欧洲,也出现了类似的案件(IHT Internationale Heiztechnik v Ideal Standard)。该案中,原告的母公司 American Standard Group 经由其子公司获得了在德国及法国的有关卫生洁具及供暖设备的商标“Ideal Standard”的商标权。由于该公司将事业重点放在卫生洁具方面,因此将其在法国的供暖设备相关部门及商标权一并转给了 Compagnie Internationale de Chauffage(CIdC)公司。但是由于德国法律不允许该供暖设备的商标权独立与卫生洁具的商标权单独转让,所以供暖设备商标“Ideal Standard”在德法两国就分别归属了不同的商标权人。因此,当 CIdC 公司的德国子公司 IHT Internationale Heiztechnik(IHT)在德国销售其母公司在法国生产的“Ideal Standard”品牌的供暖设备时,德国商标权人主张该行为触犯了其在德国的商标权。欧共体指令第 7 条规定,“在由商标权人销售或经商标权人同意在欧盟内部流通的产品上使用商标时,商标权人无权禁止。”因而能否因商标权转让而推定获得了本条规定的商标权人的同意就成了争议的重点。欧洲法院(European Court of Justice)认为商标权转让的当事人双方不具有任何经济上的关联,而且无法对相互产品进行品质管理。在这种情况下,不能推定获得了上述的商标权人的同意。因此在德国销售 CIdC 在法国生产的产品行为也就侵犯了相应的德国商标权。

由上述两案件可以看出,日本和欧盟双方的法院在判断此问题时,都特别注重了商标的品质保证功能。(中谷 裕子)

[Japanese IP Topic 2010 No. 8 (English)]

**IP High Court examines whether the fact that a quotation is made for creating another copyrighted work is a condition for the limitation on copyright as a "quotation" (IP High Court, October 13, 2012)**

This case arose between a holder of copyright in a painting and an entity which issued a certificate of the painting's authenticity to which a color copy thereof was attached in reduced size. The IP High Court held that attaching such a copy constitutes reproduction of the painting but rejected the claim of the copyright holder on the ground that such act fell under "quotation" permissible under the Copyright Act of Japan.

Article 32(1) of the Act provides that, as a limitation on copyright, "it shall be permissible to quote from and thereby exploit a work already made public, provided that such quotation is compatible with fair practice and to the extent justified by the purpose of the quotation, such as news reporting, critique or research." (CFH to YAS: I found this translation of this article which I think it more clear- (1) It shall be permissible to make quotations from a work already made public, provided that their making is compatible with fair practice and their extent does not exceed that justified by purposes such as news reporting, criticism or research.) In relation to this article, the widely accepted interpretation is, based on a precedent of the Tokyo District Court in 1998, that a quotation from a copyrighted work is permissible only if it is made in order to newly create another copyrighted work. Under such an interpretation, the defendant in this case was not able to invoke application of the Article because the certificate of the painting's authenticity might not be a copyrighted work due to limited creative expression. However, the IP High Court rejected such interpretation and held that whether the quotation is made for creating another copyrighted work is not a condition for application of the Article, i.e., a limitation on copyright as a "quotation". (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2010 No. 8 (Japanese)]

**著作物の「引用」に関し、利用する側の著作物性は「引用」の要件ではないとした知財高裁判決 (平成 22 年 10 月 13 日 平成 22 年(ネ)10052 号)**

著作権の権利制限規定の中で、「引用」(著作権法32条1項)は、私的利用目的の複製と同じく、裁判における争点になることが多い規定です。見方を変えれば、他人の著作物を無許諾で利用する際、「引用」に頼ることが多いとも言えます。

本件は、絵画の真贋鑑定書に当該絵画を複製した縮小カラーコピーを添付したことが、著作権法32条1項にいう「引用」として許されるか否かが問題となった事例です。

知財高裁は、「著作物の鑑定のために当該著作物の複製を利用することは、著作権法の規定する引用の目的に含まれる」「その方法ないし態様としてみても、社会通念上、合理的な範囲にとどまる」「被控訴人等が本件各絵画の複製権を利用して経済的利益を得る機会が失われるなどということも考え難い」「鑑定に求められる公正な慣行に合致したものである」とことができ、かつ、その引用の目的上でも、正当な範囲内のものであるということができるとして、「引用」に該当し、著作権侵害にはあたらないとしました。

これに対し、被控訴人は、著作権法32条1項における「引用」として適法とされるためには、利用する側が著作物であることが必要であると主張していました。この主張は、過去に、東京地判平成10年2月20日判時1643号176頁(バーズコレクション事件)が、利用する側が著作物であることが「引用」の要件であると判示し、それが学説においてもある程度受け入れられていたことに依拠したものであると思われま。しかし、本件において知財高裁は、「引用として適法とされるためには、利用者が自己の著作物中で他人の著作物を利用した場合であることは要件でない」として、被控訴人の主張を却けました。(城山康文)

[Japanese IP Topic 2010 No. 8 (Chinese)]

**知识产权高等法院判决引用作品本身的是否属于著作权标的著作物,并非判断引用行为是否属于“适当引用”的要件(2010年10月13日)**

在著作权案件中。不经著作权人许可就使用其作品时,常把著作权法 32 条 1 项规定的“适当引用”作为抗辩提出。

在本案中,被告将原告的绘画复制,缩小后的彩色图片附于绘画的真伪认证书上。知识产权高等法院在判断该行为是否为著作权法中规定的“适当引用”时,从其行为的目的,方法,形式,及被上诉人的经济利益是否受到损失等几方面判断,认为该行为“符合鉴定行为的惯例,且引用的目的也在正当的范围之内”,因此认定其行为属于“适当引用”,不构成著作权侵权。

对此,被上诉人主张,著作权法 33 条 1 项规定的“合理引用”需要引用作品本身也是著作权标的的著作物。该主张曾在 2008 年 2 月 20 日东京地方法院判决中被采纳,在学术界也得到一定程度的认可。但是在本案中,知识产权高等法院指出“合法的适当引用的成立,不以利用者在本人的著作物中引用他人的著作物为要件。”否认了上诉人的该主张。(城山 康文)

[Japanese IP Topic 2010 No. 9 (English)]

**Intellectual property transactions and transfer pricing taxation**

Recently, transfer pricing taxation is being increasingly applied to transactions involving intellectual property. Once transfer pricing taxation is applied, the amount of back taxes is generally at least several hundred million yen. The transfer pricing taxation regime was enacted in order to prevent the transfer of income from Japan to abroad where associated enterprises reside. The price of the transaction agreed between the associated enterprises and the price of a similar transaction agreed between independent parties are compared, and if there is a difference between such prices, the difference will be taxed. Associated enterprises refer to enterprises in which a corporation owns, directly or indirectly, 50% or more of its outstanding shares, or enterprises which are practically controlled by a corporation.

Transactions to which the transfer pricing taxation regime may be applied are license transactions and

the transfer of intellectual property. Even a so called comprehensive cross-license transaction may be the subject of transfer pricing taxation. In addition, if a corporation has subsidiaries in multiple foreign countries, it is necessary to examine the adequacy of license fees paid by such subsidiaries, whether they may be the same amount or not.

Due to the difficulty in evaluating the value of intellectual property, determining the price of transactions is not an easy task for corporations, leading to a conflict of views between the taxpayer (corporations) and the tax authority, thereby resulting in the application of transfer pricing taxation. In order to avoid the application of transfer pricing taxation, the most reliable way is to obtain confirmation from the tax authority regarding the price of the transaction to the effect that the price does not cause the application of transfer pricing taxation. This is called an advance pricing arrangement ("APA"). If, for some reason, a corporation does not obtain an APA, the appropriate preparation and documents describing the negotiations concerning the pricing (in the case where the price has been agreed to after the negotiations) and the information referred to when determining the price, would decrease the risk of application of transfer pricing taxation. Please be advised that some of the relevant documents must be prepared and maintained in accordance with the applicable tax code. When determining the price of the transactions between the associated enterprises, it is strongly recommended that the price be determined and agreed upon appropriately and carefully.



Takashi Tezuka  
手塚崇史  
takashi.tezuka@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1166  
Fax: 81-3-6888-3166



[Japanese IP Topic 2010 No. 9 (Japanese)]  
**知的財産権取引と移転価格税制**

近年、移転価格税制の適用がなされる対象が知的財産権に関する取引であることが多くなってきております。移転価格税制に基づく更正処分がなされると、最低でも数億円単位といった巨額の追徴課税がなされることがほとんどです。

移転価格税制とは、海外に所在する関連企業との取引を通じて海外へ所得を移転することを防止するための制度で、海外の関連企業との取引価格と、何らの関係のない第三社間での同様の取引に関する取引価格とを比較して、差がある場合にはその差額に課税をするという制度です。関連企業とは、ある法人が別の法人の発行済み株式等の総数の50%以上を直接又は間接に保有しているような関係や、ある法人が別の法人を実質的に支配しているような関係にある企業のことを指します。

具体的に問題となる取引としては、ライセンス取引、知的財産権の譲渡取引はもちろん、例えば金銭の支払いを伴わない包括的なクロスライセンス契約についても、これらの取引の価格が問題となり得ます。さらに、海外に複数の関連企業を有する企業のような場合には、これらの海外の関連企業から徴するライセンス料を同一にするのかどうかといった問題点も移転価格税制の観点から検討する必要も生じます。

以上のような取引の価格については、そもそも知的財産権の価額の評価自体が困難であることから、取引価格をいくらに決定するかについて企業の側においても難しい点があり、課税当局との間で見解の相違が生じ、移転価格税制に基づく課税がなされやすい一因となっています。

移転価格税制に基づく処分を、知的財産権に関する取引について受けないようにするために、一番確実な方法としては、課税当局から取引価格等について移転価格税制上問題ないことの確認を受ける方法があります(これを「事前確認」といいます。)。事前確認を受けない場合には、少なくとも、例えば交渉によって価格が決定された場合には、その交渉の経緯や、価格決定の際に参考にした事項等を書面として適正に作成・保管しておくことによっても

(これらの書面の一部は法令に基づいて作成が事実上必要になるものです。)、移転価格税制適用のリスクを低減することができます。

以上のように、知的財産権に関する取引の価格を決定する際には、適切な対応をしつつ、慎重に決する必要があります。(手塚崇史)

[Japanese IP Topic 2010 No. 9 (Chinese)]  
**知识产权交易与价格转移税制**

近年来，对与知识产权有关的交易适用价格转移税制的案件逐年增加。若税务机关根据价格转移税制做出更正处分，大多数情况下企业至少要承担高达数亿日元的追加课税。

价格转移税制是一种为了防止企业通过与海外的关联企业交易而变相转移企业所得的税收制度。如果企业与海外关联企业的交易价格同与无关联的第三方企业交易情况下的金额有差额时，将对该差额进行课税。此处所说的关联企业是指一方的法人直接或间接拥有另一方法法人已发行的股份总数的50%以上，或者一方法人对另一方法法人具有实际支配地位的情况。

除了普通的使用许可交易，知识产权交易以外，在无金钱支付的总括型许可交叉协议的情况下，其交易价格也可能牵涉价格转移税制适用的问题。另外，如果公司有多家海外关联企业，是否向这些企业一律征收同样的许可费用，在价格转移税制问题上也是需要考虑的问题。

由于知识产权的价值评估本身存在困难，所以如何确定上述这些情况下的交易价格对企业来说也是棘手的问题。企业与税务机关在是否应该适用价格转移税制上的看法存在分歧，也是导致企业容易被加征价格转移税的原因之一。

如若希望在知识产权相关交易中避免根据价格转移税制做出的更正处分，最为稳妥的方式是，在交易之前，就交易价格征询税务机关的意见以确定该价格不会触及价格转移税制问题(称为“事前确认”)。若交易价格是经双方交涉决定的，即使不进行事前确认，也至少应该将有关交涉过程，及决定交易价格时参考的要素等以书面形式记录下来并妥善保管(实际上，也确实有必要根据法令制作若干相关文件)。这些措施可以降低价格转移税制适用的风险。

综上所述，企业在知识产权相关交易中确定交易价格时，有必要采取适当的手段，谨慎地做出判断。(手塚 崇史)

Foreign IP Topic 2010 No. 3 (Japanese)

### 韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱い

2007年、韓国の特許法は様々な改正がなされました。特許出願時に特許請求の範囲を記載しない明細書(日本と異なり、韓国においては、特許請求の範囲は明細書に含まれます。)の添付を許容する制度の新設(42条5項、7項)や、請求項に発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載するよう求めた規定(42条4項3号)の削除(これにより、日本の特許法と同様になりました。)等です。また、特許請求の範囲に関し、42条6項(特許請求の範囲を記載する時、保護を受けようとする事項を明確にするため、発明を特定するに必要と認められる構造・方法・機能・物質、又は、これらの結合関係等を記載すべきとする規定)を新設しました。この規定は、機能的クレームやプロダクト・バイ・プロセス・クレームの根拠規定として評価されています。そして、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関し、韓国の特許庁の審査指針書は、「…方法で製造された物」、「…装置で製造された物」などの形式で物に関する請求項を記載する方式は、特許を受けようとする物の構成を適切に記載し難い場合(新規な物等)に限って、例外的に認め」と述べ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを認めています。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性・進歩性判断に関して、韓国の大法院は、「物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情が無い限り、発明の対象の物の構成を直接特定する方式で記載すべきであるから、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されていたとしても、その製造方法のみによって物を特定するしかない等の特別の事情が無い限り、当該特許発明の進歩性の有無を判断する際に、その製造方法自体は、これを考慮する必要が無く、その特許請求範囲に記載によって物で特定される発明のみをその出願前に公知された発明等と比較すればよい。」(大法院2009年9月24日宣告2007フ4328判決等)と判示しました。しかし、特許侵害事件においてのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲解釈に関する判例はまだないようです。(金潤希 [Kim Yoon Hee])

Foreign IP Topic 2010 No. 4 (Japanese)

### 中国における知的財産権非侵害確認訴訟

非侵害確認訴訟は中国の知財裁判実務における新しい訴訟類型です。法律には明文規定がなく、最高人民法院の司法解釈、判例及び民事訴訟法の基本原理に基づいて裁判が行われてたものであり、最近、侵害訴訟の防御手段として、日本企業を相手に非侵害確認訴訟を提起する事件も多くなってきています。

2002年7月12日、中国最高人民法院は(2001)民三他字第4号事件についての批復において、初めて、当該訴訟を「専利非侵害確認訴訟」として受理すべきだと述べました。その後、一連の訴訟を経て、実務上、当該訴訟類型が定着し、最高人民法院が出した2008年4月1日発効の「民事案由規定」(民事訴訟事由規定)152項において、「非侵害確認訴訟」といったカテゴリとして確定され、専利権非侵害、商標権非侵害、著作権非侵害確認訴訟の三種類に分類されました。

そして、最高人民法院が2009年12月28日に出した「特許権侵害紛争の審理における法律適用に関する解釈」(以下、「解釈」)において、初めて非侵害確認訴訟の受理要件が明確に定められました。「解釈」第18条では、「権利者が他者に対して専利権侵害の警告を発信し、被警告人若しくは利害関係者が書面で権利者に訴権の行使を催告したにも拘わらず、権利者が当該書面催告の受領日から1ヶ月以内、又は書面催告の発信日から2ヶ月以内に、警告の撤回をせず、訴訟も提起しなかったため、被警告人若しくは利害関係者がその行為について専利権非侵害確認訴訟を提起する場合には、人民法院はこれを受理しなければならない。」と定めています。非侵害確認訴訟を提起する要件は、①被疑侵害者は権利者から、権利侵害について書面で警告を受けたこと、及び②権利者は正当な理由なしに、書面警告送付後、紛争解決を遅らせたことの2点となります。当然、本解釈は民事訴訟法の下で出されたものですから、民事訴訟法108条及び111条の民事事件起訴要件をクリアしなければならないのはいうまでもないでしょう。なお、「書面での警告」については、通常、権利者が被疑侵害者に対して出す警告状以外には、行政部門に提出した侵害

行為摘発の申入れや、公に出された侵害行為を警告する声明等も含むと理解されています。

他方、非侵害確認訴訟の管轄についても、司法解釈を根拠に判断されます。最高人民法院が2004年6月24日に河北省高级人民法院に対して出された通知（以下、「通知」）では、「専利権非侵害確認訴訟」は「専利権権利侵害訴訟」のカテゴリに属し、民事訴訟法第29条の定めに従って、「土地管轄を決めるべき」と述べています。中国民訴法29条では、侵害事件においては、侵害行為発生地または、被告所在地の人民法院が管轄すると定めています。日本企業が当事者になる場合は、さらに、涉外訴訟の規定が適用され、民事訴訟法244条、245条が参照されることとなります。しかし、管轄の点については、非侵害確認訴訟は「確認の訴え」に分類されるべきであり、侵害事件の場合（給付の訴え）と違って、裁判管轄は民事訴訟法22条の一般条項に従って、被告住所地の法院にするべきという論説が多数見られます。

「通知」の理解によれば、侵害行為発生地は原告が被疑侵害行為を行った場所と理解されるため、被疑侵害者は自分に有利な場所として、殆ど侵害行為発生地の人民法院を指定するでしょう。地方保護主義が強い地方においては、権利者に不利な裁判が行われるのではないかと懸念が残ります。しかし、現在の裁判実務では、上記「通知」しか実際の指針が存在していないため、事実、それに従って判断が行われることとなります。

また、非侵害確認訴訟は侵害訴訟と同時に提起された場合、性質上それぞれが独立した訴訟であるため、侵害訴訟に吸収され、合併して審理を行うことはありませんが、裁判経済上、同一の裁判所に移送し、審理を行うべきだと「通知」が述べています。

近時、日本企業が中国において知財権侵害訴訟を多く提起されてきている中、権利状態の不確定によって生じる損害の拡大を防ぐためには、積極的に非侵害確認訴訟を活用すべきでしょう。法律による規定はまだないため、懸案もなお多数残されていますが、これからの裁判実務において、模索しながら、法律の完備も含め、これらの問題を解決されていくのでしょうか。今後も、判例及び新しい司法解釈と立法に注目し続ける必要があると思われます。（瀋陽[Shen Yang]）

## Editors



Yasufumi Shiroyama  
城山康文  
yasufumi.shiroyama@amt-law.com  
Phone: +81-3-6888-1060



Yoshikazu Iwase  
岩瀬吉和  
yoshikazu.iwase@amt-law.com  
Phone: +81-3-6888-1069



Naoki Iguchi  
井口直樹  
naoki.iguchi@amt-law.com  
Phone: +81-3-6888-1089

## ANDERSON MÖRI & TOMOTSUNE

Izumi Garden Tower  
6-1 Roppongi 1 chome  
Minato-ku, Tokyo 106-6036 Japan  
<http://www.amt-law.com/>  
ip-newsletter@amt-law.com

本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。

This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice.