

## Japan IP Enforcement & 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

- In a refilled ink cartridge case, the Supreme Court of Japan decided for the patentee on the issue of domestic exhaustion (p. 1)
- 特許庁審判（特許・商標・意匠）の運用に対する知財高裁による批判的な判決 [Japanese] (p.1)
- The Japan Fair Trade Commission issued the "Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act" (p. 2)
- KSR 判決以降の CAFC 判決動向 [Japanese] (p. 2)
- Trademark infringement by meta tags (p. 3)
- 以具有无效事由之专利权为权利行使，构成侵权行为 [Chinese] (p. 3)

[Japanese IP Topic 2008 No. 1 (English)]

#### **In a refilled ink cartridge case, the Supreme Court of Japan decided for the patentee on the issue of domestic exhaustion**

On November 8, 2007 the Supreme Court of Japan issued a decision where it found that patents (in this case the plaintiff was Canon, Inc.) are enforceable against refilled ink cartridges (in this case the defendant gathered used Canon ink cartridges from users as a business, refilled them with ink and sold them to the public.) Although the Tokyo District Court initially rejected the plaintiff's claims on December 8, 2004, the IP High Court reversed it and decided, on January 31, 2006, that patent infringement had occurred. The Supreme Court upheld the conclusion of the IP High Court but employed a different approach and standard. The Supreme Court stated that the doctrine of patent exhaustion, which has long been recognized by the court, does not apply to products which are found to have been newly "manufactured" by means of fabrication or parts replacement of used authentic products. The Supreme Court listed various elements, that can be considered in order to determine whether the act of a defendant constitutes "manufacturing" or not, including: contents of patented inventions, function and life of products, actual conditions of trading, etc. Among other listed elements, the

Supreme Court admitted that the economical value of a product's replaced parts can be considered. (The decision of the IP High Court appeared to deny such consideration as long as the replaced parts are related to the main elements of a patented invention.) (By Y. Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2008 No. 2 (和文)]

#### **特許庁審判（特許・商標・意匠）の運用に対する知財高裁による批判的な判決**

2007 年の知財高裁判決を振り返ると、知財高裁 3 部（飯村敏明裁判長）が特許庁審判の運用を批判した一連の判決が興味深いものでした。

第一は、特許無効審判に関するものです。特許無効審判は請求項毎に請求することが可能であるため（特 123 条 1 項）、登録後に一部の請求項についてのみ無効が確定するという事態は当然に生じます。しかし、複数の請求項について無効審判請求がされ、一部の請求項のみを無効とする審決が出された場合で、一部のみが取消訴訟の対象とされたときに、審決は全体として確定しないのか、それとも取消訴訟の対象とされなかった部分は確定するのか、特許法の条文からは必ず

しも明瞭ではありません。特許庁は、おそらく審判の不可分一体性という観点から、審決は全体として確定しないという取扱いをしているようですが、これに対して、知財高裁3部は、改善多項制の趣旨を重視して、「著しく妥当を欠く」と批判しています（平19.6.20決定—平19（行ケ）10081号、平19.7.23—平19（行ケ）10099号、平19.9.12—平18（行ケ）10421号）。

第二は、商標取消・無効審判に関するものです。商標取消・無効審判は、指定商品・役務毎に請求することができます。その際、請求人が、「・・・に類似する商品」として取消・無効審判請求の対象を特定することがあり、特許庁の審判においてもそれを是認してきました。これに対し、知財高裁3部は、審判の対象・範囲が不明確であること、また、「・・・に類似する商品」について取消・無効を認める審決の確定の結果として権利範囲が客観的に不明確になることを理由に、「妥当を欠く」「このような運用はすみやかに改善されるべきものである」と批判しています（平19.6.27判決—平19（行ケ）10084号、平19.10.31判決—平19（行ケ）10158号、平19.11.28判決—平19（行ケ）10172号）。

第三は、意匠の拒絶査定不服審判に関するものです。拒絶理由の当否を論じた審決に対し、「審判の構造に対する誤った認識に基づいた判断であるとの疑念を生じさせる」と論じ、審判体が創作性を欠くと判断した論理の過程を的確に示すように求めています（平19.12.26判決—平19（行ケ）10209号）。

これらが知財高裁の統一判断となるのか、特許庁は運用を変更するのか、注目されます。（城山執筆）

[Japanese IP Topic 2008 No. 3 (English)]

### **The Japan Fair Trade Commission issued "Guidelines for Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act"**

On September 28, 2007, the Japan Fair Trade Commission ("JFTC") issued the "Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act". The guidelines replace the

former guidelines for patent and know-how licensing issued in 1999. Although there is no drastic change in the policy of the JFTC, it should be noted that the new guidelines apply to the licensing of computer software protected by copyright, and not only to patent and know-how as was previously the case. The unofficial English translation of the new guidelines is available on the website of the JFTC. (By Y. Shiroyama)

[http://www.jftc.go.jp/e-page/pressreleases/2007/September/070928\\_IP\\_Guideline.pdf](http://www.jftc.go.jp/e-page/pressreleases/2007/September/070928_IP_Guideline.pdf)

[Foreign IP Topic 2008 No. 1 (和文)]

### **KSR 判決以降の CAFC 判決動向**

米国連邦最高裁 KSR 判決から半年、米国特許商標庁は新たな非自明性の判断に関する審査基準を策定し、新基準に基づく先例も公表され出願実務に変化がありました。裁判例のほうも、最初のリーブフロッグ判決（Leapfrog Enterprises, Inc., v. Fisher-Price, Inc.）に引き続き、いくつか判決が出ました。興味深いのが医薬分野に関するもので、ファイザー判決は、KSR 判決後に、再審理申立の却下判決があったものの、特許無効の結論は変わりませんでした。血圧降下剤に関するもので、先行技術によって選択肢が 53 種に絞られたうえでの発明であることが理由です。なお、「試みるのが自明」基準はもっと限定的たるべきだとの Radar 判事の反対意見も興味深いところです。ファーマシステム判決（Pharmastem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc.）も、研究成果としては素晴らしいかもしれないが、routine research method による証明に過ぎないとなりました。デジタル回路に関するトランスロジック判決（In re Translogic Tech., Inc.）も、特許無効の結論です。他方、タケダ判決（Takeda Chem. Indus. v. Alphapharm Pty., Ltd.）は、先行技術だけでは「特定された、予測可能な解決方法」が数限りなく、教示はないから「試みるのが明白」とは言えず、特許有効としました。詳細は、井口直樹「連邦最高裁の KSR 判決から日本企業が学ぶべきこと」（ザ・ローヤーズ 2007 年 12 月号）をご参照下さい。（井口執筆）

[Japanese IP Topic 2008 No. 4 (English)]

### Trademark infringement by meta tags

Recently legal issues often arise in relation to meta tags. There was a decision of the Osaka District Court, on December 8, 2005, where the court found trademark infringement by meta tags. Plaintiff was an owner of a registered trademark. Defendant described words, which were found by the court to be similar to the registered trademark, as meta tags. The defendant argued that such description did not constitute "use" of the mark because they were not shown on web pages. However, the court found that even such description as meta tags fell under "use" of the mark because the words were shown as results of search by search engines. (By Y. Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2008 No. 5 (Chinese)]

### 以具有无效事由之专利权为权利行使, 构成侵权行为

于 2007 年 10 月 31 日, 日本智慧财产权高等法院于一判决表示: 专利权人如以具有无效事由之专利权为保全权利, 而为假处分请求, 同时藉由报纸等媒体散布相关消息时, 此等行为属于侵权行为。法院并判决专利权人日商株式会社半导体能源研究所, 应赔偿台商奇美电子公司日币 1995 万 7600 元及利息。

法院于本案认定日商该当侵权行为之理由有二。首先, 专利权人如于假处分请求前, 仔细检讨专利说明书之记载或为通常必要之事实调查, 即可轻易得知本案专利具有无效事由。其次、本案假处分请求人意图利用假处分之请求, 损毁竞争业者与其客户间之信用关系, 并进而取得市场上之优越地位。基于前述理由, 法院认为日商虽为专利权人, 但所为之假处分请求已构成侵权行为。

未来专利权人如拟于日本为权利行使时, 此判决值得作为重要借镜。(鍾亦琳律師 执笔)

### 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 MŌRI & TOMOTSUNE

Izumi Garden Tower, 6-1 Roppongi 1 chome

Minato-ku, Tokyo 106-6036 Japan

<http://www.andersonmoritomotsune.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.