

## 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

- The Tokyo District Court denied enforcement of a patent under the FRAND declaration (Feb. 28, 2013) (p.1)
- 特許権者の FRAND 宣言に基づき、損害賠償請求権の行使を権利濫用と判断した東京地裁判決 (2013 年 2 月 28 日) [Japanese] (p.2)
- The Tokyo District Court denied indirect infringement of a patent which covered a novel combination of existing drugs, by manufacturers of a single drug (Feb. 28, 2013) (p.2)
- 組み合わせ医薬品に関して単剤の製造販売による間接侵害を否定した東京地裁判決 (2013 年 2 月 28 日) [Japanese] (p.3)
- The grand panel of the IP High Court calculated damages based on an infringer's profits in a case where a patentee itself was not working a patented invention (February 1, 2013) (p.4)
- 特許権者による自己実施は特許法 102 条 2 項 (侵害者利益に基づく損害額推定) 適用の前提条件ではないとした知財高裁大合議判決 (2013 年 2 月 1 日) [Japanese] (p.4)
- IP High Court found that a Four-line trademark of Nissen is likely to cause confusion with the "Three-stripes" trademarks of Addidas (November 15, 2012) (p.5)
- ニッセンの 4 本線商標がアディダスの 3 本線商標と混同を生ずるおそれがあるとした知財高裁判決 (平成 24 年 11 月 15 日) [Japanese] (p.6)

[Japanese IP Topic 2013 No. 1 (English)]

**The Tokyo District Court denied enforcement of a patent under the FRAND declaration (Feb. 28, 2013)**

There has been a lot of discussion worldwide about the effect of a FRAND declaration made by a patentee on enforced patents in terms of both substantive and procedural laws. This is the first court case rendered by a Japanese court on this interesting issue.

The plaintiff, a Japanese subsidiary of Apple, Inc. ("Apple"), filed a lawsuit against Samsung Electronics ("Samsung") requesting the court's declaratory judgment confirming no existence of Samsung's right to demand Apple to pay compensation for damages arising from Apple's use of Samsung's Japanese patent. The court found that the patent is valid and infringed, but also found that Samsung's enforcement of its patent constitutes an abuse of rights in light of the history of negotiations between Samsung and Apple. The court specifically pointed out the fact that Samsung did not provide information necessary for Apple to evaluate the compatibility

of its proposal for the license terms with the FRAND conditions, such as information about the terms and conditions of the license for the essential patents between Samsung and third parties and the fact that Samsung did not make any counter proposal to Apple's proposal for the terms and conditions of the license.

Resolving the issue under the abuse of rights theory is convenient in terms of the easiness of leading to a conclusion which judges can find appropriate without considering difficult theoretical issues, but it is difficult for the parties and practitioners to foresee the applicability of the abuse of rights theory because it largely depends on the facts of each case. Even in this case, assuming that the decision becomes conclusive and binding, it is likely that Samsung may file another lawsuit again after providing the information, which Samsung believes relevant, and making a counter proposal which Samsung believes is consistent with the FRAND obligation. However, it is not clear whether the court is prepared to examine the consistency of the proposed terms with FRAND or how the court would make such an examination. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2013 No.1 (Japanese)]

**特許権者のFRAND宣言に基づき、損害賠償請求権の行使を権利濫用と判断した東京地裁判決 (2013年2月28日)**

通信等の標準規格に関する必須特許は、特許権者の標準化機関に対するFRAND宣言(公正で合理的かつ非差別的な条件での実施許諾を与えることの宣言)の対象となっているのが通常です。しかし、FRAND(公正で合理的かつ非差別的)条件と抽象的に述べることは簡単でも、それがいったい具体的にどのような条件を意味するのかについて、権利者と利用者が実際に合意するのは容易ではありません。そして、合意できずに法的紛争に至ったとき、このFRAND宣言は、実体法・訴訟法上どのような効果を持つのでしょうか。この問題は、現在、世界各国で盛んに議論されており、日本法に関しても議論されていますが、多くの実務家・学者が納得する「通説」と言えるようなものは、まだ形成されていません。

本件は、被疑侵害者(アップル)が原告となって、特許権者(三星電子)を被告として、特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存在確認を求めた事件です。裁判所は、被疑侵害製品が特許発明の技術的範囲に含まれること、及び特許権が有効であることを認めながらも、FRAND宣言の対象となった特許権に基づく損害賠償請求権の行使について、具体的な交渉経過等に照らして、権利濫用に該当するものと判断し、損害賠償請求権の不存在を確認する判決を下しました。

「被告は、ETSIのIPRポリシー6.1項、IPRについてのETSIの指針1.4項の規定により、本件FRAND宣言でUMTS規格に必須であると宣言した本件特許権についてFRAND条件によるライセンスを希望する申出があった場合には、その申出をした者が会員又は第三者であるかを問わず、当該UMTS規格の利用に関し、当該者との間でFRAND条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うものと解される。そうすると、被告が本件特許権についてFRAND条件によるライセンスを希望する具体的な申出を受けた場合には、被告とその申出をした者との間で、FRAND条件でのライセンス契約に係る契約締結準備段階に入ったものというべきであるから、両者は、上記ライセンス契約の締結に向けて、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の

義務を負うものと解するのが相当である。

・・・被告は、アップル社の再三の要請にもかかわらず、アップル社において被告の本件ライセンス提示又は自社のライセンス提案がFRAND条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報(被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報等)を提供することなく、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な対案を示すことがなかったものと認められるから、被告は、UMTS規格に必須であると宣言した本件特許に関するFRAND条件でのライセンス契約の締結に向けて、重要な情報をアップル社に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したものと認めるのが相当である。」

権利濫用論での解決は、事案ごとに裁判所が適切と考える結論を導くには便利ですが、予測可能性は十分ではありません。この判決が仮に確定すれば、特許権者は、次には、必要と特許権者が認める情報を提供し、具体的な対案を示した後に、再度提訴することになる可能性が高いものと予想されますが、当該対案がFRAND条件に適ったものであるか否かについて裁判所が判断をする用意があるのか、どのような基準で判断するのか、未だ明らかではありません。(城山 康文)

[Japanese IP Topic 2013 No. 2 (English)]

**The Tokyo District Court denied indirect infringement of a patent which covered a novel combination of existing drugs, by manufacturers of a single drug (Feb. 28, 2013)**

It is an interesting issue whether manufacturing and selling a single drug that is already in the public domain may constitute, under the circumstances where many patients take the said drug with another drug simultaneously, indirect infringement of a patent claiming the combination of those two drugs.

Article 102, Item 2 of the Patent Act stipulates that, where a patent has been granted for an invention of a product, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product (excluding those widely distributed within Japan) that is to be used for producing the said product and is indispensable for the resolution of the problem by the said invention, as a business, knowing that the said invention is a patented invention and the said product is used for the working of the invention, constitutes indirect

infringement of the patent.

In respect of this issue, the Osaka District Court dismissed the patentee's claim, on September 27, 2012, based on its finding that none of the acts of the doctors, the drug stores, or the patients, i.e., prescribing, selling or taking the drugs simultaneously, fall under "producing" the combined drug.

In the present case, the Tokyo District Court came to the same conclusion, but based on a different reason. The Tokyo District Court interpreted "product ... indispensable for the resolution of the problem" as meaning only a product which directly brings a specific structure or composition of a novel technical feature due to which a problem of prior art is solved, and that not all of the claim elements are "indispensable for the resolution of the problem." Based on this interpretation, the single drug was not found to be "indispensable for the resolution of the problem" because combination of the drugs was the novel technical feature of the patented invention. Although the court admitted a possible exception of constituting indirect infringement under special circumstances such as where the single drug is sold for the combination of the drugs, such an exception was not applied in this case because the package insert of the accused single drug did not contain any descriptions recommending combined use with another drug, although it referred to certain warnings for patients who take the drug with another drug simultaneously. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2013 No.2 (Japanese)]

**組み合わせ医薬品に関して単剤の製造販売による間接侵害を否定した東京地裁判決（2013年2月28日）**

特許切れの単剤を組み合わせた組み合わせ医薬品について特許権が成立しているとき、ジェネリックメーカーによる単剤の製造販売が組み合わせ医薬品についての特許権の間接侵害を構成するか否か、というのは興味深い論点です。この論点に関しては、大阪地裁が、2012年9月27日、複数の単剤についての医師の併用処方、薬局での同時販売、患者による同時服用はいずれも組み合わせ医薬品の「生産」には該当しないものとして、間接侵害を否定しました。この同じ論点について、本東京地裁判決は、同じく間接侵害を否定しましたが、前記大阪地裁判決とは別の理由を根拠としています。

「特許法101条2号における『発明による課題の解決に不可欠なもの』とは、・・・それを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるようなもの、言い換えれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものが、これに該当すると解するのが相当である。そうであるから、特許請求の範囲に記載された部材、成分等であっても、課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは、『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当しない。

本件各発明は、ピオグリタゾンと本件各併用薬という、いずれも既存の物質を組み合わせた新たな糖尿病予防・治療薬の発明であり、このような既存の部材の新たな組合せに係る発明において、当該発明に係る組合せではなく、単剤としてや、既存の組合せに用いる場合にまで、既存の部材が『その発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当すると解するとすれば、当該発明に係る特許権の及ぶ範囲を不当に拡張する結果をもたらすと非難を免れない。このような組合せに係る特許製品の発明においては、既存の部材自体は、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものに過ぎず、既存の部材が当該発明のためのものとして製造販売等がされているなど、特段の事情がない限り、既存の部材は、『その発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当しないと解するのが相当である。

被告ら各製剤の添付文書には、・・・薬剤の併用投与の場合の注意事項等についての記載はあるが、本件各併用薬との併用投与を推奨するような記載や被告ら各製剤が本件各併用薬との組合せのためのものであるとの趣旨の記載はないから、添付文書の記載内容をもって、被告ら各製剤が本件各発明のためのものとして製造販売等されているということはできず、その他、特段の事情があることを認めるに足りる証拠はない。」

ここで興味を湧くのは、事実関係によって、大阪地裁判決の理由付けと東京地裁判決の理由付けとで、結論に相違が生じることがあるかどうかという問題です。具体的には、添付文書に「併用投与を推奨するような記載」や、それを疑わせるような記載がなされていたとき、結論に相違が生じることがあるかどうか問題

となりますが、おそらく、実際の事件において結論が異なることは稀ではないかと思われま  
す。ただし、多種多様な記載や事実関係があり  
得ることからすれば、「生産」の解釈で結論を  
導くよりも、「発明の課題の解決に不可欠なも  
の」というより規範的な用語の解釈で結論を導  
くほうが、柔軟に対応できるのかもしれませんが。  
(城山 康文)

[Japanese IP Topic 2013 No. 3 (English)]

**The grand panel of the IP High Court calculated damages based on an infringer's profits in a case where a patentee itself was not working a patented invention (February 1, 2013)**

A patentee's right to demand compensation for damages caused by patent infringement arises under Article 709 of the Civil Code and Article 102, Paragraph 2 of the Patent Act, which stipulates a presumption for the amount of damages based on an infringer's profit gained through patent infringement. As "profit" is interpreted to mean marginal profit, the amount of the damages based on the infringer's profit is often calculated to be much higher than the amount equivalent to a reasonable royalty.

Some district and high court precedents have held that the presumption based on an infringer's profit only applies if the Patentee itself worked the patented invention. However, there are other cases which have found no such precondition. There are no Supreme Court precedents on this issue.

In this case, the IP High Court found that the presumption for the amount of damages based on infringer's profit under Article 102, Paragraph 2 of the Patent Act is applicable as long as there are circumstances where the patentee should have gained profits if no patent infringement occurred, and that the fact that a patentee's business is different from an infringer's business (i.e., they are not competing in the same business) should only be considered as one factor which may, or may not, destroy the presumption. In this case, the presumption was not destroyed by the mere fact that it was a third party which was importing and distributing patentee's products, which fell within the scope of the patented claim, in Japan.

The IP High Court referred to a condition that "as long as there are circumstances where the patentee should have gained a profit if no patent

infringement occurred". It seems that such circumstances will be found in many cases if a patentee's products are competing with an infringer's products in the relevant market even when the patentee's products do not fall under the claims of the infringed patent. However, it is likely that non-practicing entities still face difficulties if they argue that damages should be calculated using the presumption based on the infringer's profits. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2013 No.3 (Japanese)]

**特許権者による自己実施は特許法 102 条 2 項 (侵害者利益に基づく損害額推定)適用の前提条件ではないとした知財高裁大合議判決(2013 年 2 月 1 日)**

特許権侵害に基づく損害賠償請求権は、民法 709 条に基づき生じますが、その損害額については、特許法 102 条が特別に推定規定を定めています。そのうち、特許法 102 条 2 項は、侵害者が侵害行為によって得た利益の額を損害額と推定する旨を定めています。この「利益」については、限界利益(売上から変動経費のみを控除した額)であるとする実務上の取り扱いが定着しているため、特許法 102 条 2 項が適用されると、実施料相当額の損害額と比べて、損害額が非常に大きくなる傾向にあります。

これまでの下級審判決例では、特許権者が特許発明を自己実施している場合でなければ特許法 102 条 2 項の推定は適用されないとする判決がありましたが、他方で、特許権者による自己実施は特許法 102 条 2 項の適用の要件ではないとした判決もありました。そのような状況の下で、知財高裁は、大合議事件として本件を審理し、次のように述べて、自己実施を要件としないものと判断しました。

「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、・・・特許法 102 条 2 項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではない」

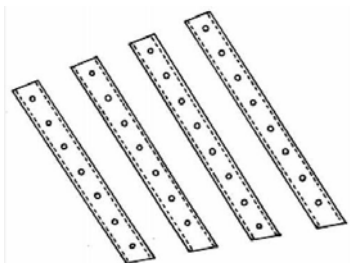
本件では、特許権者が製造する製品の日本での輸入販売は特許権者ではなく第三者が行っていましたが、当該製品は特許発明の技術的範囲に含まれるものであり、「侵害者による特許

権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が認められ、特許法 102 条 2 項が適用されました。おそらく、特許権者が製造する製品が特許発明を実施した製品ではない場合であっても、当該製品と侵害品とが市場において競合していれば、やはり、「特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」は認められる場合が多いのではないかと思います。これに対し、いわゆるパテント・トロールなど、競合製品すら販売していないような場合には、当該事情は否定され、特許法 102 条 2 項は適用されない場合が多いでしょう。（城山 康文）

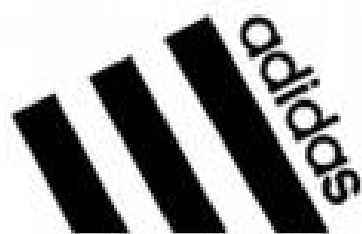
[Japanese IP Topic 2013 No. 4 (English)]

**IP High Court found that a Four-line trademark of Nissen is likely to cause confusion with the "Three-stripes" trademarks of Addidas (November 15, 2012)**

The IP High Court reversed a JPO trial decision allowing the registration of a trademark consisting of four stripe lines, owned by a Japanese mail-order company, Nissen Holdings Co., Ltd.. The court held that Nissen's trademark is likely to cause confusion with Addidas's "Three-stripes" trademarks.



**Four-line trademark of Nissen**



**"Three stripes" trademark of Addidas**

Nissen Holdings filed a trademark application for a mark consisting of four stripe lines in relation to "footwear, footwear for sports" and the mark was registered in 2005. In 2010, however, Addidas filed an invalidation trial against Nissens's

trademark registration on the basis of their various three-line trademarks. The JPO, at that time, judged that Addidas's trademarks and Nissen's trademark are distinguishable as the specific designs in each mark are clearly different and therefore, it is unlikely that there will be confusion as to the source of origin. Addidas brought this case to the IP High court requesting the rescission of such JPO decision.

The IP High Court supported Addidas and reversed the JPO decision by finding as follows: The so-called "Three-stripes" trademarks of Addidas, abstracting the three-line element in the mark by eliminating other details, was already very well-known by Japanese consumers in 2005, when the Nissen's four-line trademark was filed and granted registration. There are various types of "Three stripes" trademarks of Addidas which differ in details, such as stripe length, width, distance, angle of gradient and shape of outline, etc., however, such small differences do not leave a stronger impression on the consumer with respect to the dissimilarity between Nissen's trademark and Addidas's trademarks, compared to the impression created by the basic element of the three lines. The court also mentioned that Nissen's trademark can be associated with Addidas, as it is possible that the three spaces between the four lines in Nissen's trademark can be also recognized as three lines. As a result, the court reversed the JPO decision by concluding that Nissen's trademark is likely to cause confusion with Addidas's products when Nissen's mark is used for "footwear, footwear for sports".



Ai Nagaoka

永岡 愛

ai.nagaoka@amt-law.com

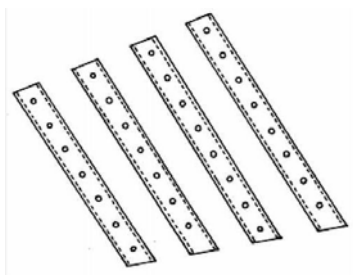
Tel: 81-3-6888-5691

Fax: 81-3-6888-6691

[Japanese IP Topic 2013 No.4 (Japanese)]

**ニッセンの4本線商標がアディダスの3本線商標と混同を生ずるおそれがあるとした知財高裁判決（平成24年11月15日）**

通販大手のニッセンホールディングスが所有する4本線のストライプからなる商標登録を有効とした特許庁の審決について、大手スポーツ用品メーカーのアディダスはその取消しを求めた訴訟で、知財高裁は、ニッセンの商標が運動靴等について使用された場合、アディダスの業務と混同を生ずるおそれがあるとして、特許庁の審決を取り消しました。



ニッセンの4本線商標



アディダスのスリーストライプス商標

ニッセンは、4本のストライプからなる商標につき、「履物、運動用特殊靴」を指定商品として出願し、2005年に商標登録（登録第4913996号）を受けましたが、アディダスは、3本の斜めのストライプを特徴とする自身の商標の存在を理由に、2010年、ニッセンの4本線商標の登録無効を求める審判を特許庁に請求しました。審判では、特許庁は、アディダスの3本線商標とニッセンの4本線商標は、具体的な構成態様において明らかな差異を有し、十分に区別がつくから、商品の出所につき混同が生ずるおそれはないと判断し、ニッセンの商標登録を有効とする審決を下しました。これに対しアディダスは、審決取消を求め、知財高裁に審決取消訴訟を提起しました。

知財高裁は、アディダスの、いわゆる「スリーストライプス商標（細部のデザインの相違を捨象した3本線を基調とする商標）」は、「ストライプの長短・幅・間隔・傾斜角度・輪郭線の形状等、細部のデザインが異なる様々なものが存在するが、これらの細部の相違は、スリーストライプス商標の基本的な構成である3本のストライプが与える印象と比較して、看者に異なった印象を与えるほどのものではない」とした上で、ニッセンの商標が出願及び登録された2005年の時点において、スリーストライプス商標は、わが国において著名であったことを認めました。さらに、ニッセンの4本線商標については、「4本線の部分と、それらの間に存在する3つの空白部分につき、4本線か3本線かが紛れる場合もある」として、アディダスのスリーストライプス商標を想起させるものであることを指摘しました。以上より、ニッセンの登録商標を「履物、運動用特殊靴」について使用した場合、アディダスの業務にかかる商品と混同が生ずるおそれがあるとして、上記アディダスの請求を認め、ニッセンの商標の登録を有効とした特許庁の審決を取消す判決を下しました。（永岡 愛）

---

**Editors**



Yasufumi Shiroyama  
城山 康文  
yasufumi.shiroyama@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1060  
Fax: 81-3-6888-3060



Makoto Ono  
小野 誠  
makoto.ono@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5695  
Fax: 81-3-6888-6695

**ANDERSON MŌRI & 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.

過去に発行されたニュースレターは、当事務所のウェブサイトに掲載されております。  
<http://www.amt-law.com/bulletins6.html>

Previous issues of our newsletters were available on the website of Anderson Mori & Tomotsune.  
<http://www.amt-law.com/en/bulletins6.html>