

# 日本涉外专利典型案例研究及其启示

课题编号：GWHJ-007-200907

承担单位：同济大学

课题负责人：张伟君

审校人：刘昕



# 前言

随着中日企业之间经济贸易活动的飞速发展，中国企业的实力迅速增强，大量的中国制造产品进军到日本市场，日本企业已经逐渐开始丧失其传统的市场占有率优势。

面对来自中国企业的巨大竞争压力，日本企业纷纷以其拥有的知识产权为武器，宣称知识产权保护，或是向中国企业收取高额的许可使用费用，或是主张中国企业的制造产品侵犯其权利，要求中国企业停止制造、销售其产品，并要求巨额的损害赔偿金。一旦交涉谈判破裂，最终往往以专利诉讼收场。

而在日本进行知识产权诉讼，相较中国企业而言，日本企业可谓占有天时、地利及人和的优势，中国企业往往以败诉告终，不仅要承受巨大的经济损失，企业的经营发展也受到限制。

因此，就如何应对与日本企业的知识产权纠纷，系统地研究日本的知识产权法律制度和政策，特别是中国以及其他国家的企业在日本发生的知识产权纠纷的典型案列，从而吸取其中的成功的经验和失败的教训，对中国企业来说，是具有至关重要的意义的。

本报告以此为课题，试图通过对在日本进行的涉及外国企业的专利纠纷案列的研究，使中国企业能够尽量事先规避可能发生的知识产权纠纷风险，或者即便纠纷发生，也能够积极有效的予以应对，为其对日贸易进出口活动保驾护航。



# 目 录

第一章 日本知识产权司法体制介绍 .....	1
一. 日本现行知识产权政策和制度概况 .....	1
二. 日本知识产权诉讼审判体制的改革 .....	2
1. 知识产权案件的专属管辖 .....	2
2. 设立知识产权高等法院 .....	4
3. 理顺专利侵权诉讼与无效诉讼的关系 .....	5
4. 知识产权审判组织的专业化建设 .....	5
第二章 日本涉外专利纠纷案例研究 .....	8
<b>案例1: Recycle Assist公司与佳能公司的纠纷</b> .....	<b>8</b>
一. 案件的概要 .....	8
二. 第一审的审理情况 .....	9
1. 法院认定的事实和诉讼要点 .....	9
2. 原告主张与被告的抗辩 .....	11
3. 一审法院的判决 .....	12
三. 二审的审理情况 .....	13
1. 法院重新总结的争议点 .....	13
2. 上诉人的主张 .....	14
3. 被上诉人的抗辩 .....	15
4. 法院的判断和结论 .....	15
四. 三审的审理情况 .....	17
五. 对本案的总结 .....	18
1. 原告方的主张要点 .....	18
2. 被告的抗辩要点 .....	21
3. 法院的判决要点 .....	24
4. 本案的启示和借鉴 .....	27
<b>案例2: 深圳比亚迪公司与索尼公司之纠纷</b> .....	<b>28</b>
一. 案件的概要 .....	28

二、法院对相关事实和诉争要点的认定 .....	29
三、双方的诉讼主张和法院判决要点 .....	31
1. 原告的诉讼主张 .....	31
2、被告的抗辩 .....	31
3、法院的判决 .....	32
四、被告胜诉经验的总结 .....	33
案例3：台湾普诚科技公司与三洋电子公司的纠纷 .....	34
一、案件的概要 .....	34
二、案件的审理情况 .....	35
1. 法院认定的事实 .....	35
2. 诉争要点 .....	36
3. 当事者的主张 .....	36
4. 法院的判断 .....	37
三、本案的教训总结 .....	38
案例4：美国Pharmacia集团公司与上野制药公司之纠纷 .....	40
一、案件的概要 .....	40
二、案件的审理情况 .....	41
1. 法院认定的事实和诉争要点 .....	41
2. 原告的主张与被告的抗辩 .....	41
3. 法院的判断和结论 .....	43
1. 关于争论点1（字面侵权的成立与否） .....	43
2. 关于争论点2（等同侵害的成立与否） .....	44
3. 关于争论点4（是否属于国际审判管辖） .....	45
5. 判决结论 .....	45
三、对本案的总结 .....	46
案例5：美资Centillum 公司与富士通公司的纠纷 .....	48
一、案件的概要 .....	48
二、案件的审理情况 .....	49
1. 诉讼请求和认定事实 .....	49

1. 诉讼请求	49
2. 法院认定的事实	49
3. 诉争要点	50
2. 原告的主张与被告的抗辩	51
3. 法院的判决要点	52
三. 本案的经验总结	54
第三章 日本法院近期知识产权诉讼审判的动向	58
一. 损害赔偿额的增高趋势	58
二. 审理周期的缩短	59
三. 对当事人诉前准备工作要求的加强	59
四. 最高法院知识产权判例的影响作用愈加变得重要	60
五. 国际审判管辖权（涉外诉讼管辖）的扩大	62
第四章 中国企业在日专利诉讼纠纷应对策略	65
一. 熟悉日本知识产权相关的法律制度	65
二. 掌握日本知识产权执法机构以及服务机构的相关资信	66
三. 展开尽职调查以明确潜在的起诉方甚至（诉讼）合作对象	66
四. 组建专利管理团队以提高专利意识和能力	66
五. 谨慎检索在先知识产权、采取回避设计以规避风险	68
六. 快速组建应对纠纷诉讼的内部团队	69
七. 审时度势地确定应对纠纷诉讼的态度	69
八. 恰当地选择日本当地的诉讼代理人	70
九. 在诉讼前和诉讼中积极采用和解的策略	70
十. 注意事先准备和收集各类确凿有用的证据	71
十一. 从多个渠道挑战专利权（知识产权）的效力	72
附录部分	73
案例1: Recycle Assist公司与佳能公司的纠纷	73
一. 案件的概要	73
二. 第一审的审理情况	73
第一. 诉讼请求以及法院的认定事实	74

1. 诉讼请求 .....	74
2. 法院认定的事实 .....	74
3. 诉争要点 .....	76
第二. 原告的主张 .....	76
1. 关于争论点1:创造性的欠缺与否 .....	77
2. 关于争论点2:是否权利利用尽 .....	77
3. 关于争论点3:原告的损害额度 .....	79
第三. 被告的主张 .....	80
1. 关于诉争点1:认为欠缺创造性 .....	80
2. 关于诉争点2:主张属于修理而非生产 .....	81
3. 关于诉争点3:有关损害赔偿额 .....	83
第四. 该法院的判决 .....	83
1. 关于诉争点1:是否欠缺创造性 .....	83
2. 关于诉争点2:是否专利权利利用尽 .....	85
3. 判决结论 .....	86
<b>三. 第二审的审理情况 .....</b>	<b>86</b>
第一. 诉讼请求以及法院的认定事实 .....	87
1. 诉讼请求 .....	87
2. 法院认定的事实 .....	87
3. 诉争要点 .....	87
第二. 原告的主张 .....	88
1. 本案发明的技术意义 .....	88
2. 被告商品的重新制造工序 .....	88
3. 效用的丧失等 .....	89
4. “生产”标准的适用性 .....	90
5. 生产方法的侵害 .....	91
6. 循环利用关联法的视点 .....	92
第三. 被告的抗辩 .....	92
1. 判断的基准 .....	92

2. 原判决认定判断的正当性 .....	93
3. 效用的丧失等 .....	93
4. 再填充行为应视为“修理” .....	94
5. 环保的观点 .....	94
6. 原告商业模式 .....	95
第四. 法院的判断和结论 .....	95
<b>四. 第三审的审理情况 .....</b>	<b>110</b>
第一. 诉讼请求和法院认定的事实 .....	110
第二. 对原审(二审)判决的法律分析 .....	113
第三. 本案的判断 .....	115
<b>五. 对本案的归纳和总结 .....</b>	<b>116</b>
1. 原告方的主张要点 .....	117
2. 被告的抗辩要点 .....	119
3. 法院的判决要点 .....	122
4. 本案的启示和借鉴 .....	125
<b>案例2: 深圳比亚迪公司与索尼公司之纠纷 .....</b>	<b>127</b>
<b>一. 案件的概要 .....</b>	<b>127</b>
<b>二. 法院审理情况 .....</b>	<b>128</b>
第一. 诉讼请求以及认定事实 .....	128
第二. 原告的主张 .....	130
第三. 被告的抗辩 .....	131
第四. 法院的判断 .....	133
<b>三. 对本案的分析和总结 .....</b>	<b>140</b>
1. 诉讼主张和判决要点的归纳 .....	140
2. 被告胜诉经验的总结 .....	142
<b>案例3: 台湾普诚科技公司与三洋电子公司的纠纷 .....</b>	<b>143</b>
<b>一. 案件的概要 .....</b>	<b>143</b>
<b>二. 案件的审理情况 .....</b>	<b>144</b>
第一. 诉讼请求和认定事实 .....	144

第二. 当事者的主张 .....	147
第三. 法院的判断 .....	152
三. 对本案的归纳和总结 .....	157
<b>案例4: 美国Pharmacia集团公司与上野制药公司之纠纷 .....</b>	<b>161</b>
一. 案件的概要 .....	161
二. 案件的审理情况 .....	162
第一. 诉讼请求和认定事实 .....	162
第二. 原告的主张 .....	163
第三. 被告Pharmacia的抗辩 .....	167
4. 针对诉争要点4 .....	170
第四. 法院的判断和结论 .....	170
三. 对本案的归纳和总结 .....	178
1. 诉讼主张和判决要点的归纳 .....	178
2. 被告方胜诉经验的总结 .....	181
<b>案例5: 美资Centillum 公司与富士通公司的纠纷 .....</b>	<b>183</b>
一. 案件的概要 .....	183
二. 案件的审理情况 .....	184
第一. 诉讼请求和认定事实 .....	184
第二. 原告的主张 .....	186
第三. 被告的抗辩 .....	191
第四. 法院的判断和结论 .....	197
三. 对本案的归纳和总结 .....	209
1. 诉讼主张和判决要点的归纳 .....	209
2. 就本案的分析和借鉴 .....	213

## 第一章 日本知识产权司法体制介绍

### 一. 日本现行知识产权政策和制度概况

自进入上世纪90年代以后，随着日本泡沫经济的崩溃，整个国家的经济实力明显下滑，出现了长期的停滞、低迷局面。而其一直引以为自豪的在高技术领域的竞争力逐渐开始落后于欧美，同时在传统工业和劳动密集型产品方面，又面临着中国等亚洲其他国家和地区的竞争。

面对如此局势，日本自小泉政府开始确立“知识产权立国”的国策。首相小泉在其施政方针演说中提出：“把研究活动或创造活动的成果作为知识产权从战略上给以保护和利用，把加强本国产业的国际竞争力作为国家的目标。”

2002年7月，日本政府下属的知识产权战略会议发表《知识产权战略大纲》，明确规定知识产权立国的国家战略。同年11月，日本国会又通过了政府制定的《知识产权基本法》，将知识产权从部门主管的事务上升至国家性事务，为知识产权立国提供了法律保障。2003年2月，日本政府又决定在内阁中设立知识产权战略本部，由首相小泉亲任部长。其后，逐年由该本部发布《知识产权推进计划》，每年都提出数百项需要落实的具体措施。

为将上述国策和措施加以贯彻执行，日本的立法机关和司法机关在相关知识产权法律的制定和修改、以及知识产权司法体制的改革和机构的设置等方面作了大量的工作。

在立法方面，修改《反不正当竞争法》，从民事和刑事两方面强化了

对商业秘密的保护；修改《版权法》，强化了对违反版权法的行为的处罚力度，并加强对网络版权的保护；修改《海关关税法》，将进口禁令申诉制度扩大到专利权、外观设计权等领域；制定《专利审查迅速化法》，加快专利的审查速度，消除多年的待审积压；修改专利审查指南，准许医疗关联行为可以获得专利保护等等。

在司法方面，如通过修改民事诉讼法，就与知识产权诉讼相关的民事诉讼程序、司法机构设置等进行了大幅改革，专门就涉及知识产权诉讼案件的管辖、合议庭构成、证据调查等制度作了新规定。尤其是，设立了专门的知识产权高等法院，专门受理由地方法院审理的涉及知识产权案件的上诉案件。

本报告不就日本知识产权法制状况的全部作详细地介绍，拟集中就与知识产权诉讼相关的审判体制进行概括性介绍，并就其近期的知识产权诉讼的动向作总结分析，以对进军日本市场的中国企业在面临知识产权诉讼纠纷之时有所帮助和借鉴。

## 二. 日本知识产权诉讼审判体制的改革

### 1. 知识产权案件的专属管辖

和普通的司法审级体系一样，就知识产权诉讼，日本法院也采取三级法审理体系。即，地方法院为第一级，各地方的高等法院和东京的知识产权高等法院为第二级，最高法院为第三级。一、二审是实体审，最高院的三审只是法律审。

但与普通的民事诉讼不同的是，日本法院就知识产权诉讼根据其诉由实行区别对待，采取所谓的专属管辖体制。这也是2003年对民事诉讼法修改的主要内容之一。其具体如下：

(1) 自2004年4月1日起，有关基于发明专利权、实用新型专利权、集成电路布图设计权和软件著作权等所提起的、具有较强技术性的诉讼案件的第一审，以名古屋为界，名古屋以西（西日本）由大阪地方法院专属

管辖；名古屋以东（东日本，包括名古屋）由东京地方法院专属管辖。上述案件的一审为严格的专属管辖，即不因诉讼当事人的约定、共同诉讼等规定而改变。如此规定，主要为了司法统一、节约审判资源、充分利用下文提到的知识产权调查官等。对以上知识产权案件的审理，东京地方法院和大阪地方法院的法官具有绝对的发言权。诉讼当事人如果对上述第一审判决有不服时，就其所提起的控诉审（第二审）则由东京的知识产权法院集中审理。

（2）除上述案件以外的、不具有太强的技术性的、有关外观设计专利权、商标权、著作权（软件著作权除外）、出版权、著作邻接权、育成者权（植物新品种权）案件以及因不正当竞争导致的营业利益受侵害的诉讼案件的第一审，既可以向各地有普通管辖权的地方法院管辖，也可以因当事人以上述名古屋为分界的地域向东京地方法院、或大阪地方法院提起诉讼，由东京地方法院、或大阪地方法院管辖。因此，不同于（1），就以上案件的一审，虽然也可成为专属管辖，但考虑到技术性因素不是太强、诉讼标的的不大，跟地域有密切的联系，所以保留了竞合管辖，允许当事人可以一定程度上自由选择。

就上述案件的第二审，如果其第一审为东京地方法院管辖的，则由东京的知识产权高等法院管辖。如果其第一审由除东京地方法院外的日本各地方法院管辖的，则由各自的高等法院管辖。这样的高等法院，全日本共八个，分别为东京高等法院、名古屋高等法院、仙台高等法院、札幌高等法院、大阪高等法院、广岛高等法院、福冈高等法院以及高松高等法院。

（3）对知识产权的二审判决不服的，当事人可以向日本最高法院上诉（日本称上告）。同对普通民事上诉案件的审查一样，最高法院看其是否符合上诉的理由来决定对其受理，还是驳回。因此，在日本，就知识产权案件，即使当事人对二审判决不服，向最高院提起上诉，最高院也不一定受理。这一点值得注意。

## 2. 设立知识产权高等法院

为了应对知识产权案件审理的专业性需求，日本不仅如前所述那样，将最需要具有技术性知识的发明专利、实用新型等案件的审理归口于东京地方法院和大阪地方法院，此外、还专门组建了东京的知识产权高等法院。这被称为二次大战后日本司法最大的改革，就知识产权案件的审理具有重大意义。

知识产权高等法院是在2005年依据修改后的民事诉讼法（2003年）、法院法（2004年）和新制定的知识产权高等法院设置法（2004年）等，由原来的东京高等法院知识产权部组建而来的。其设立宗旨在于提高知识产权案件审判、尤其是二审的速度和专业性、消除知识产权司法的相对模糊地带、使相似案件的审理和判决具有更高的法律确定性和可预见性。其设立以来，确实起到了上述作用。尤其由于相关判决的可预见性的提高，知识产权案件的当事人更倾向于庭外的和解而不是上诉，这样就提高了纠纷解决的效率，避免了司法资源不必要的浪费。

知识产权高等法院的案件管辖范围，由下面几类：

A. 就上述1（1）中所提到的、有关基于发明专利权、实用新型专利权、集成电路布图设计权和软件著作权等所提起的、具有较强技术性的诉讼案件的由东京地方法院、大阪地方法院管辖受理的第一审案件所进行的第二审；

B. 就上述1（2）中所提到的、由东京地方法院所管辖受理一审的，有关外观设计专利权、商标权、著作权（软件著作权除外）、出版权、著作邻接权、育成者权（植物新品种权）案件以及因不正当竞争导致的营业利益受侵害的诉讼案件所进行的第二审；

C. 就东京地方法院所管辖受理一审的民事案件、刑事案件中，主要争论点的审理需要有关知识产权专业知识的案件所进行的第二审；

D. 就因对日本特许厅的裁决不服而提起请求撤销裁决的行政诉讼，

涉及到发明专利权、实用新型专利权、外观设计专利权或商标权等案件所进行的行政第一审。

通过以上案件管辖范围的确定，知识产权高等法院不仅就知识产权纠纷的民事案件的二审能够进行集中受理，而且对不服特许厅决定的行政案件也享有专属管辖权。

### 3. 理顺专利侵权诉讼与无效诉讼的关系

上面提到，就不服特许厅决定的行政案件，知识产权高等法院也享有专属管辖权。这样，尽管对专利权的无效纠纷仍要经过复审，对其决定进行司法审查的行政诉讼的性质仍然保持不变，但同时考虑到其特殊性，让那些对特许厅就专利审查的所作决定不服的当事人可以直接起诉至知识产权高等法院，而此时特许厅的审理活动实际上成为了一审，知识产权高等法院的审理实际上成为了二审。这样，即能充分利用知识产权高等法院的高度专业性，又能避免了行政诉讼再经过地方法院的一审程序，从而节约了司法资源。

而同时，依照法律规定，在专利侵权诉讼提起和案件审结后，法院都要向特许厅通报。特许厅在接到法院的通报后，应就该发明专利或实用新型专利是否被请求宣布无效向法院通报。这被称作“侵权诉讼与无效诉讼的协调强化”。如此，日本在坚持无效案件的行政诉讼性质之基础上，注重该类案件的特殊属性，特别是与侵权案件的密切联系，通过相关制度打通行政程序与民事程序之间的天然鸿沟，使专利侵权诉讼与无效诉讼的关系进一步理顺。

### 4. 知识产权审判组织的专业化建设

日本法院就知识产权案件的审理日趋强调其专业化，强调技术型法官、专家型法官的结合，并积极从人事和对外交流方面不断提升知识产权案件审判队伍的素质。就此，日本知识产权高等法院院长解释了两点原因：第一，知识产权案件比一般的医疗纠纷案件和产品责任案件更需要专

业型法官，审判诸如是否授予专利的案件，法官所作出的决定至少应该让同领域的普通技术人员能够理解，而普通法官一般很难达到这样的最低标准。第二，审判人员在处理案件中能够理解相关技术问题并与当事人进行对话，而且这些技术领域日新月异，很难期盼具有技术背景的法学院学生充实法院并短时间适应，所以需要专业技术人才。

现在，知识产权的审判组织，由法官、法院书记员、法院事务员、法院调查官和专业委员构成。其中，专业委员由日本最高法院根据日本各学会的推荐，就生物技术、计算机程序、机械、电气、化学等领域，从大学和企业的科研人员、专利代理人中任命，使之参审知识产权诉讼案件，就相关的专业技术进行说明、向诉讼当事人和证人提问。尤其在要求撤消日本特许厅对专利权有效或无效的决定的诉讼中，在诉讼当事人的主张和相关技术文献的记载、实验的结果等不一致时，问题的核心就是相关技术的争端，而专业委员能对技术背景、目的、创造性的有无等进行令人信服的解读，从而方便法官的判断，以使其对案件能进行快速、恰当的审理。

值得注意的事，专业委员不是法院的常勤工作人员，不是法官，不能判案，只从事对技术问题的解释说明。

除专业委员外，知识产权的审判组织中还配备有法院调查官，其职责是为审理专利案件的法官提供技术方面的支持，负责解释专利保护范围，负责解释被告涉嫌侵权产品或方法的技术内涵，进行对比，但不作判断。东京地方法院现有调查官9名左右，大阪地方法院有调查官3名左右，专利案件一立案，案件的卷宗就被送到调查官室，平均每位调查官掌握30件案件。调查官每三年更换一次，多是来自于专利局，被选任上调查官是一件十分荣幸的事情。

但是，也有一些问题和尴尬之处，导致专业法官的培养计划受到很大影响。因为日本法院为了尽可能地实行公正审理、防止形成关系链以遏制司法腐败，同时，也为了使法官全面发展，避免因平时的审判业务过于单

一，而对案件中出现其他的法律问题不能解决，实行法官专勤制度。即，法官在一所法院任职三年期满后，必须服从最高裁判所人事科的决定，转到别的裁判所。这样的专勤制度不能不导致专业法官的培养计划受到很大影响。

## 第二章 日本涉外专利纠纷案例研究

在日本的诉讼审判、尤其是知识产权审判，周期比中国要长，需要当事人花费大量的精力、费用，因此，实际上纠纷的最终结局往往以双方的和解而告终。我国的很多大企业与日本企业之间在日本发生过的知识产权纠纷也都是这样以和解为结局。关于其和解的过程和内容，因为其属于企业的商业秘密，很遗憾我们无法入手。

限于手上占有的资料，我们在此介绍5个案例，都是在日本由日本企业作原告、以侵犯其专利权为理由提起诉讼的案件。其中，前三个案件涉及到中国企业，其胜诉败诉各有不同，很有代表性，尤其前两案在中国和日本的知识产权界引起很大轰动。后两个案件涉及到就知识产权诉讼是否应适用日本法院的国际审判管辖权之近期热点问题，两案都是颇有影响的近期日本东京法院案例，被告为外国企业以及其在日本的子公司，其判决结论各有不同。

案例介绍的方式为，先概要介绍案件的背景，再较详细分析案件审理的争议要点和裁判说理与结果，最后归纳、总结该案的胜诉经验、或败诉教训、以及其给与我国企业以启示、借鉴之处。为了行文之简洁，本研究报告的正文省略了很多细节内容，因此更为详细的信息请参考附录部分。

### 案例1：Recycle Assist公司与佳能公司的纠纷

#### 一. 案件的概要

本案的被告、日本的Recycle Assist株式会社是中国珠海的纳斯达克科技公司在日本的一家关联企业，其主要经营事项是从其母公司和其他关联

企业进口、以及在日本和其他国家回收日本佳能公司生产销售的、已经使用过的打字机墨盒，清洁处理、再制成墨盒商品后，在日本展示、销售。为此，日本佳能公司基于其就喷墨印刷用的墨盒所拥有发明专利权，起诉该被告Recycle Assist公司侵犯自己的专利权，请求法院判定被告停止上述再利用墨盒的进口、展示、销售，将被告商品销毁，并请求判定被告承担相应的损害赔偿责任。对此，被告主要以专利权用尽为理由进行抗辩。本案经过日本的东京地方法院、知识产权高等法院以及最高法院的审理。最终以被告的败诉结束。

本案的审理在中国和日本的知识产权界引起很大轰动，知识产权法学界以及实务界的专家纷纷撰文研讨其意义，尤其本案在判断专利权是否用尽，以及如何区分简单修理和专利产品的再造等方面提出了新的标准。本案的研讨，对凭借价格优势、以产品的回收、再销售为主业而进军日本市场的中国企业，尤其具有重大的指导意义。本案经过三审，从东京地方法院，经知识产权高等法院，一直打到最高法院。下面就其各级法院的审理情况，进行详细介绍。

## 二. 第一审的审理情况

原告主张被告不得就相关墨盒进行进口、销售以及从事以销售为目的的展示，要求被告销毁相关墨盒，并支付相应赔偿金和延迟赔偿金。一审法院东京地方法院进行了审理（2004年12月8日东京地方法院民事第40部判决），并判决：（1）驳回原告之请求；（2）本案诉讼费用由原告承担。

### 1. 法院认定的事实和诉讼要点

#### （1）原告拥有的第3278410号发明专利权

名称为“液体存放容器，该容器的制造方法，该容器的包装壳，使该容器和记录头一体化的喷墨盒以及液体喷出记录设备”的发明专利权（以下，其权利要求1称为“本案发明1”，其权利要求6、10分别称为“本案

发明6”和“本案发明10”）。专利申请日为1999年4月27日；授权日为2002年2月15日。

## （2）发明专利的构成要件

A. 本案发明1的构成要件如下：a. 一种可拆卸的安装在设置喷墨头的支架上、用于盛装供给喷墨头墨的墨盒，该墨盒装置包括：b. 上述墨盒主体；c. 一个位于上述墨盒底部的，当墨盒处于使用状态时能够将墨输送给喷墨头的供墨口；d. 一个用于使墨盒内部与大气连通的通气口部分；e. 一个第一接合部分，其设置在墨盒的一侧，用于与所述支架的一个第一锁定部分相结合；f. 一个第二接合部分形成的插鞘杆，该第二结合部分设置在带有所述第一接合部分的那一侧的相反侧，用于与所述支架的一个第二锁定部分相结合；g. 具有上述特征的墨盒。

B. 本案发明6的构成要件为上述本案发明1的构成要件a-g再加上“在所述墨盒内收纳黑色墨”的要件h。

## （3）原告、被告的商品

原告产品在日本国内制造，其一部分由原告在日本国内销售，另一部分在日本国外由原告以及原告的关联公司或者商社销售。原告或者原告的关联公司与在日本国外的原告商品购买人之间，就原告商品的使用地以及再次销售地，并没有约定将日本排除在外，而且在原告商品上也没有类似约定的内容。

被告的商品，是被告从中国大陆的一家中国公司甲进口相关的墨盒。该墨盒与原告墨盒具有相同的结构，只是容器的宽度不同。其过程如下：  
a. 甲公司的关联公司乙公司将墨粉用尽后余留下的原告商品的墨盒主体从北美、欧洲以及包括日本在内的亚洲等地收集来，向乙公司的子公司丙销售。  
b. 丙公司按照打孔、洗净、防漏措施、装墨、设置栓、装置标签等工序将墨盒主体制成商品。  
d. 甲公司从丙公司购买被告商品，然后向日本出口。

#### (4) 被告商品落入专利权的保护范围

法院认为，① 黑色的被告商品具备本案发明1的构成要件，落入其技术范围；②彩色的被告商品也具备本案发明1的构成要件，落入其技术范围

#### (5) 主要争议点

一是关于本案的权利要求1及6是否因缺乏创造性而导致该专利权无效（争议点1）；二是原告的专利权1及6在日本国内以及国外是否已经用尽（争议点2）。

### 2. 原告主张与被告的抗辩

#### (1) 关于争论点1:创造性的欠缺与否

原告主张发明1及6具有创造性，并非为被告所说的“其组装容易想到”。原告认为，其发明1实现了2个连接部位与墨供给口紧密结合的作用，而被告所提出的对比文献是与色带盒有关的，该对比文献并没有说明供墨口与墨盒支架面连接管的结合关系。因此发明1具有创造性，由其进一步限定的本发明6也应具有创造性。

被告则认为，本案发明1的墨盒的构成要件a-d以及g，都已经被与墨盒有关的相应对比文献所公开。而经常用于打印机上的公知技术色盒带也公开了结合部装有弹性插销。因此，结合已经公开的有关墨盒的对比文献，以及有关色带的对比文献，本领域技术人员能够很容易的联想到，组合这些公知发明，能得到本案发明1。另外，本案发明6只是将本案发明1中的墨种类加以限定，对于墨盒而言是一种非常一般并且理所当然的形态。相关的技术人员可以非常容易的想到该项技术特点。因此，本案发明1及6的专利很明显的缺乏创造性从而导致该项专利无效，再行使专利权即为权利滥用。

#### (2) 关于争论点2:是否权利利用尽

##### A. 从法律的观点看-获取废弃品进行再循环与权利利用尽

原告认为，他人通过资源回收获得该废弃商品后再进行制造并产出新商品的行为，明显是侵权行为。根本不必要细究是新的生产行为还是修理行为。

被告则认为，基于权利用尽原则，接收了该专利商品的人，为了维持或保持商品寿命应能修理该专利商品。在判断是新的生产行为还是修理行为时，有必要综合考虑<1>该商品的功能，构造，材质，用途，使用形态，交易实情等情况；以及<2>该专利商品中构成专利发明的本质部分的主要部件被新部件替换，该专利商品的相同性是否丧失。丧失相同性的，构成制造，否则仅是修理。本案商品的相同性并未丧失，因此属于修理行为。

#### B. 本案墨盒构造以及墨是否是发明的构成要件

原告认为，本案墨盒的构造表明其是一次性商品，不适于再次利用，再次利用会导致打印机功能和品质下降。原告在销售实践中也进行了告知。且出于环保考虑，原告同样也回收墨盒，但是以资源方式回收的，并非为了再次改装销售。此外，就本案发明1及6的本质而言，原告认为发明1的前提是墨盒中已经装有墨。墨是作为商品的墨盒中的最重要要素，本案发明1不论在其权利要求书中有没有明确记载墨，实际的使用状态中墨盒就是为了容纳墨。至少本案发明6将黑色墨作为构成要件。

被告则认为，即使墨用尽，本案墨盒主体在物理上还是可以使用的，其机能和用途没有任何损耗。其次，一般消费者也能够很容易地更换新墨。墨盒并非为废弃物，公众没有这样的共识，海外也已建立了循环利用的稳定市场。被告不同意墨属于本案发明1以及6的本质要素的主张，认为墨并不是本案发明1的构成要件。在本案发明6中也不是墨本身获得专利。

### 3. 一审法院的判决

#### (1) 关于争议点1:是否欠缺创造性

法院将被告举证的对比文献与本案发明专利1进行了比较。法院认

为，一方面，对比文献2中记载的发明也是为了解决与本案发明1中相同的课题，即如何使色带盒支架更容易装卸，固定位置，稳定其位置等。另外，虽然单从对比文献2不容易推想到原告的上述防漏墨的结构，然而，如果确实由支架决定墨盒位置，将墨盒的供墨口与墨盒支架侧的墨连通管相结合，就不会发生漏墨现象。这是专业人员很容易想到的。因此，本案发明1违反日本专利法29条2项，显然应当被无效。而本案发明6是在本案发明1基础之上，加上“前述墨盒内储存黑色墨”这一构成要件H所构成的，这样的构成要件可以认为是墨盒中最普通的实施状态。因此，本案发明6也是相关技术人员很容易能够想到的，同样应当被无效。

### (2) 关于争议点2:专利权是否用尽

法院认为，专利权人在日本国外将其专利商品转让之时，除非专利权人与受让人之间就该专利产品达成不得将其在日本再次转让或使用的协议、以及在该专利产品再次转让时在其上面明确标有此协议，原则上，该专利产品在日本国外也如同日本国内一样，一旦被转让，就权利用尽。

## 三. 二审的审理情况

一审原告上诉请求撤销一审判决并支持其一审中的诉求。二审由知识产权高等法院审理（2006年1月31日知识产权高等法院特别部判决），其判决结果为（1）撤销原判；（2）判定被上诉人不得进口、销售、或为了销售而展示相关墨盒；（3）被上诉人必须销毁相关墨盒、（4）赔偿上诉人损失；以及（5）被上诉人承担相应的一、二审诉讼费用。

### 1. 法院重新总结的争议点

就本案墨盒，二审法院将产品的发明（本案发明1）和产品生产方法的发明（本案发明10）分开；并且将原告商品在日本国内销售的商品和在国外销售的商品分开讨论，进而归纳其争议点如下：

（1）对于将上诉人商品国内销售部分再填充墨重新制造的被上诉人商品是否能基于产品的发明（本案发明1）行使本案专利权；

(2) 对于将上诉人商品国内销售部分再填充墨重新制造的被上诉人商品是否能基于有关产品的生产方法的发明（本案发明10）行使本案专利权；

(3) 对于将上诉人商品国外销售部分再填充墨重新制造的被上诉人商品是否能行使本案专利权。

## 2. 上诉人的主张

上诉人认为，本案发明最主要的技术意义是：〈1〉毛管力不同的两个负压部件相压接达到毛管力的最大化；〈2〉无论墨盒处于什么姿势，墨盒的界面也能保持墨的填充量。本案发明避免了现有墨盒在倾倒的时候，液体储存室的墨会流入负压发生部件储存室，从而发生漏墨的缺点。而为了达到上述作用效果，液体储存室的密闭构造是必要的。而被告为了再次生产使用终了的墨盒，不仅要再次填充墨，更要在填充墨后使之回复密闭状态。

据此，上诉人提出了商品效用丧失的说法，认为原告商品由于干燥墨盒内部会使机能低下，使用后的墨盒会产生灰尘等原因，设计成一次性商品。包装上也有广告，消费者将常将使用后的墨盒作为垃圾放入回收箱。因此，墨盒内的墨消耗后从打印机里取出的时间点就应该丧失其作为专利商品的效用。

基于效用丧失的看法，上诉人认为，如果专利发明重要部件的使用已经很困难，被破坏的情况下，用修理、改装等方法让其恢复原貌，就可以认为是使用了部件的生产行为。同样，循环利用领域的人员在液体储存室上方凿开墨注入孔的行为导致墨盒密闭构造被破坏，从而使本案发明的作用效果丧失。因此，循环利用领域的人员填充充足墨的行为和填补墨注入孔使其恢复密闭构造的行为可以看作是使一度失去效用的本案发明的重要机能得到恢复的行为。另外，被告商品经过洗净及干燥的工序使本案发明中的重要机能得到恢复。因此可以视为生产。

除了主张产品专利侵权，上诉人还主张，被上诉人的再次生产行为使用了本案发明10的生产方法，故而侵害了本案发明专利权。

### 3. 被上诉人的抗辩

被上诉人认为原审法院判决对生产疑惑修理的判断基准妥当，认为不论从产品的专利还是生产方法的专利的两方面看，再填充这一行为都不能视作新的生产行为。因为本案的再填充行为，是把专利发明商品中的、与商品本身相比很明显使用期限很短、并设计为容易替换的构成要件在其使用寿命终了后进行替换的行为，很显然应视为修理。原审的上述判决极为妥当。

在效用问题上，被上诉人认为，墨用尽的原告商品从以下的观点来看，也并未丧失其专利商品的效用：（1）专利商品在构造上并没有丧失其功能。原告强调原告商品是密闭且不具有再填充的构造，在使用后其功能应丧失。这是原告的主观意识，有失妥当。（2）包装上的记载只是原告的一厢情愿。消费者将使用过的原告商品交付回收者，正是因为认为其可以回收利用，而不是垃圾等。

被上诉人因此主张再填充行为应视为“修理”。在再造工序中，不存在破坏墨盒物理构成要素的工序。在墨再填充前后的本案墨盒物理的构造完全相同，除了墨，零部件的交换，没有做任何改变。墨的再填充是在专利商品的同一性中被认可范围内的，不过是对寿命短暂的消耗部件的交换，确实是「修理行为」，无论如何也不可能评价为「新的专利商品的生产行为」。同时，并非上诉人主张的那样再填充行为是很困难的工作。本案中再填充行为的工序，即使普通的消费者也能进行。

被上诉人还指责原告商业模式。认为正品昂贵，原告在墨盒等耗材的销售中取得巨额利益这种状况过分保护了专利权人的权利，侵害了消费者利益，不应被允许。

### 4. 法院的判断和结论

二审法院认为，专利权人或被专利权人授权的被许可人在对该使用了专利发明的商品进行转让的情况下，该专利产品的专利权已经完成了其目的，由此权利消尽。然而，当〈1〉当该专利商品作为商品原来的使用期限过去并功能终了后发生再次利用的情况（以下称第1类型），或者〈2〉当该专利商品由第三方加工或者替换该专利商品中专利发明本质部分的构成材料的情况（以下称第2类型）时，专利权不发生用尽，专利权人可以对其专利商品行使专利权。

同时，日本的专利权人或者可以视作专利权人的人在国外转让专利商品之时，除了专利权人与被转让人对该专利商品的销售地以及使用区域不包含日本国这点有协议的情况外，以及除了在该专利商品上明确标示了其与被转让人之间的协议的情况外，专利权人对从被转让人处经过再次转让的第三人或者其后的转得人将该专利商品进口入日本、以及在日本国内使用、转让等行为，不能行使基于专利权的权利。然而，与上述情况一样，在〈1〉如果该专利产品经过作为产品本来的使用寿命结束了功能之后被再使用或循环利用的情况（第1类型），或者，〈2〉如果该专利产品经过第三者加工或替换其构成专利产品的专利发明本质部分部件的情况（第2类型）下，专利权人可以对该专利产品行使专利权。

在本案中，上诉人商品没有结束本来的使用寿命而功能终止，对于被上诉人商品来说，不能适用于上述第1类型。而丙公司的工序包含了经过将墨盒内部附着的墨清洗，再填充一定量满足了构成要件K的行为。并且，丙公司的上述行为重新恢复了对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能。这正是对上诉人商品中的本案发明中本质的构成部件的一部分或者全部的加工或替换。因此，对于不论是使用了上诉人商品的国内销售部分或者国外销售部分加工而来的被上诉人商品，都能看做上述第2类型，所以不能限制专利权人就本案行使专利权。因此，上诉人有权要求被上诉人停止对相关墨盒的进口和贩卖等、并将其销毁。

#### 四. 三审的审理情况

针对知识产权高等法院的判决，被告方不服，向日本最高法院提出上诉，请求撤销知识产权高等法院判决。最高院（2007年11月8日第一小法庭判决）在认定了相关事实之后，虽然其认为二审判决的立论部分不妥当，但最终还是支持了二审法院的判决结论。

最高法院认为，因专利权用尽而不能行使专利权的对象一般应当限制为专利权人在国内转让的商品本身，当其在国内转让的商品被加工或替换导致与专利商品缺乏同一性时，可以看作专利商品被重新制造生成，专利权人应当能够对专利商品行使专利权。同样，当专利权人在国外转让的专利商品被加工或替换导致与专利商品缺乏同一性时，可以看作专利商品被重新制造。

对于是否构成上述专利商品的重新制造，应该综合考虑该专利商品的属性、专利发明的内容、加工及部件替换的形态、交易的实际情况等来加以判断。且无论国内转让或者国外转让的商品，都适用同一基准。在本案的判断上，最高法院认定，如果被上告人商品墨盒在墨用尽后再填充墨盒再使用，会降低印刷质量及导致打印机主体故障，因此，被上告人将其设计为一次性的商品，并且没有设计填充墨用的开口部。基于这样的构造，为了再次填充墨不得不在墨盒主体上开孔，而上告人商品的商品化工序中，正包含了在本案墨盒主体的液体储存室上方开孔，从开孔处注墨后将其重新密封等工序。如此，上告人商品的商品化工序中的加工形态，不仅是单纯的补充作为消耗品的墨，而且可以看做是为了进行墨补充而对墨盒主体做了加工。并且，根据上述事实关系，被上告人商品墨本身具有在压接部界面对空气的流通形成障壁的技术功能。当墨被使用到一定程度的时候，压接部界面的一部分或者全部不能再保持墨，当将墨盒从打印机中取出后，经过1周~10天后内部形成残留墨附着的状态。这种状态下再填充墨的话，就算液体储存室全体及负压发生部件储存室的负压发生部件压

接部界面被填充足够的墨，原本在压接部界面形成的阻碍空气流通的壁障的功能也会受到损害。

因此，就上告人商品而言，上告人的行为具有以下内容——洗净本案墨盒主体内部使附着的墨被冲洗，从而重新恢复对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能；同时，随着液体储存室的墨填充到与使用开始前被上告人商品同样量的墨，将该商品恢复到不论墨盒放置在任何位置，压接部界面全体能够形成始终保持墨的状态。因此，上告人商品的商品化过程中的加工等的形态，不单纯是再填充被消耗的墨，而且是再次利用已使用的本案墨盒主体，对于失去本案发明的本质部分的构成（构成要件H及构成要件K）要素，通过加工再次使之实现原有状态。就此行为，不得不将其认定为再次实现本案发明的实质价值，重新发挥了防止开封前的漏墨这一本案发明的作用效果。

综合考虑墨盒交易实情等前述事实，对于上告人商品可以视为与加工前的被上告人商品欠缺同一性的专利商品的重新生产。因此，就本案情况来看，专利权人的被上告人在日本国内进行的转让、或者在国外进行转让的专利商品在被使用后，又被上告人利用而进行商品化，再制成上告人商品，其应该作为本案专利权的行使对象。本案专利权人，即被上告人可以基于本案专利权请求对上告人停止其墨盒的进口和贩卖等、并将其销毁。

## 五. 对本案的总结

以上，本案经三级审理，最终以被告全面的败诉而告终。下面，就双方当事人的诉讼主张以及法院的判决要点进行归纳，以及就本案的值得借鉴之处进行总结。

### 1. 原告方的主张要点

综合三审中原告的主张，其要点可归纳如下。

#### (1) 关于原告专利的创造性

同以往的只是决定相关位置、而对于供墨口与墨盒支架面连接管的结

合关系没有加以说明的现有技术相比，原告专利利用一个简单的装置就能固定墨盒及其支架，从而使墨盒的供墨口与墨盒支架那一面的墨连接管紧密的结合，具有有效防止漏墨发生的作用。因本案发明1实现了2个连接部位与墨供给口的位置关系的作用，所以具有创造性。而建立于发明1基础上的发明6也同样具有创造性。

## (2) 关于权利利用尽

### A. 法理分析

基于“没有必要认可专利权拥有者在流通过程中的二次得利”这一日本最高法院的先前的判决，有关一次性商品的专利商品，购买者在该专利商品使用后，判断其不再具有使用价值而进行丢弃，而他人通过资源回收的途径获得该废弃商品后再进行制造并产出新商品的这一行为，明显是侵权行为。所以对回收者的行为根本不必要判断是新的生产还是修理。

### B. 关于专利商品的构造

因为液体墨的过长时间使用容易发生化学变质、浓度变化等危险，在墨用尽后再填充使用会使其危险性增大，而墨的变质使打印品质下降，也会造成打字头堵塞等故障。而且，本案墨盒主体，本身就因为时间过长而劣化。因此，原告商品是以一次性使用为前提设计的，并且其构造不允许墨再次填充。同时，就算对本案墨盒主体再利用，也必须将开口部位打开，将内部残留的墨洗净，在液体收容部中填充墨，再将开口部完全封闭、包装。这都要具有一定设备和技术的专业人员才能完成。

另外，从本案发明1及6的本质要素来看，就“用一个简单的装置就能固定墨盒及其支架的位置，从而使墨盒的供墨口与墨盒支架那一面的墨连接管紧密的结合，有效防止漏墨的发生”这一技术特征而言，同时，为实现本案发明最重要的意义：“毛管力不同的两个负压部件相压接达到毛管力的最大化”、以及“无论墨盒处于什么姿势，墨盒的界面也能保持墨的填充量”而言，很明显，本案发明1的前提就是墨盒中已经装有墨。墨是

作为商品的墨盒最重要的要素，本案发明1中不论在其权利要求中有没有明确记载墨，在实际使用状态中墨盒本身就是为了保护作为填充物的墨的商品。而且至少本案发明6是将黑色墨作为构成要件的。

基于以上原因，原告将专利商品作为一次性商品贩卖，且在商品的宣传手册及网站上也进行了宣传告知。

#### C. 关于交易的实际情况

被告墨盒主体是将消费者丢弃的使用后无价值的墨盒再回收利用的物品。实际上，因为对墨盒进行改装非常麻烦，且墨很容易泼洒、弄脏手和桌子，改装利用者非常有限，其大部分都是墨盒买主本人。而这种改装用墨的销售和像被告商品那样销售回收再利用的墨盒，性质完全是完全不同的。

#### D. 关于环保和循环利用的法律的观点

环境保护和循环利用必须在不侵害他人专利权的前提下进行，而不能将其作为侵犯发明专利权的保护伞。

原告与其他的制造厂一样，向消费者呼吁对已使用墨盒进行回收。但是，因其质量退化和墨残留等问题，原告不是将其作为新墨盒的制作材料，而是将其作为资源来回收、再利用的，这已经能充分地达到了环保目的。

同时，原告为了减少环境负担，投入了巨额的费用。而且，原告在回收了使用后的墨盒之后，构筑了一个资源再造率100%的技术和系统，为节省资源及排除有害物质作着贡献。

相比之下，被告只是销售原告投入大量金钱费用制造的、已经加入墨的墨盒，且践踏原告的专利权，非但没有为环境保护而努力，其墨盒的再次生产反而污染了土壤及水环境等。

#### E. 关于被告商品的制造工序

为了使负压发生部材的压接部界面对大气流动形成屏障、防止墨流

出，必须让液体储存室的构造密闭。因此，被告为了再次生产使用终了的墨盒，不仅要再次填充墨，更要在填充墨后使之回复密闭状态。在本案中，为保持特定的形态而填充墨之特征是本发明的本质要素，对墨用尽后的墨盒再填充墨、并使之密闭之行为，相当于把本专利的本质构成部件进行了更换。

同时，本案发明的重要作用效果是提高压接部界面的毛细力，使其在空气对流中形成屏障。然而，使用终了的墨盒内部的墨已经干燥并且固着化，纤维部材内生成一层气泡和空气层，屏障功能不复存在。要使其恢复原有的机能就必须洗净并干燥墨盒的内部。被告商品经过了洗净及干燥的工序才使本案发明中的重要机能得到恢复。因此，被告的墨盒再利用行为应该视为重新制造、即专利产品的再生产，而不仅是修理。

### （3）关于损害赔偿额

就被告商品的进口价格、进口数量以及利润额度等进行举证，要求进行相应金额的赔偿。

## 2. 被告的抗辩要点

综合三级审理，针对原告的主张，被告主要从以下几方面抗辩。

### （1）关于创造性的缺乏

引用公知技术，论证原告专利的发明1没有创造性，是本领域一般技术人员很容易联想到的；而发明6只是将本案发明1中的墨种类加以限定，也是本领域一般技术人员容易联想到的。所以，原告的专利权缺乏创造性。以不具有专利性的权利为依据主张权利，是权利的滥用。

### （2）关于权利利用尽

#### A. 法理分析

引用日本最高院的判例，论述权利利用尽的法理，即：一旦专利权人转让了专利商品，该专利权就实现了目的而效力终止，已经不能再对该专利商品的再转让、使用、借出等行为行使权力。而为了维持或保持该专利商

品的寿命，当然能对其进行修理。

就是否属于新的生产还是修理进行判断，要综合考虑其功能、构造、材质、用途、使用形态、交易的实情等的情况；或者还需要考虑专利商品中构成专利的本质部分的主要部件被新部件替换时，该专利商品的同一性是否丧失。

#### B. 从专利商品结构上分析

即使墨用尽，从物理上来看专利主体的墨盒还是可以使用的，且其机能、用途上也没有任何损失。本案专利中最重要的构造、即毛管力很高的界面部分的构造在墨使用完毕后仍存在。墨本身是不受专利权保护的消耗品，与其相比，墨盒主体的使用寿命长得多。因此，墨使用后，只要在墨盒液体储存室上方开设注入孔，就可以进行墨的再填充，即使一般消费者也能够很容易做到这一点。

与在内置胶卷用完之后，很难既不使之曝光又能取出胶卷，且即使能够安置新胶卷，也将变成遮光性降低的劣质商品的一次性相机相比，本案墨盒实体的构造是可能被反复使用且不降低使用质量的。

#### C. 从交易的实际情况上分析

根据调查结果，主张对用尽墨的墨盒进行再循环利用的人数比例很多，而且也不存在“墨盒在墨消耗掉后就变成废弃物”这样的社会共识。就实际情况来看，本案墨盒用的改装用墨在日本国内也有销售，同时销售时还配有为了开凿再填充墨用的注入孔的钻头，以及填充该注入孔的插头等的附属品，从而使一般消费者也能简单地再填充墨，并且打字的鲜明度与正品几乎也没有差别。综合考虑回收的廉价墨盒市场今后会更活跃的因素，不能判断原告商品再填充后制造的被告商品与再填充行为实施前的原告商品缺乏同一性，从而视为新的生产。因此可以判断，不论是从产品的专利还是生产方法的专利的方面看，再填充这一行为都不能视作新的生产。

另外，就墨盒的回收情况来看，人们正因为认为墨用尽的墨盒还有再利用价值、才投入回收箱的。而且，也有专业的回收者和再利用经营者经常有偿的将其回收、或再转让。尤其在日本国外，墨盒再利用品的销售已确立了稳固的市场。从环保和削减成本的观点来看，被告的做法也是适当的。

#### D. 从环保和专门立法上分析

近年，为解决废弃物引发的大量严重的社会问题、环境问题，国家已经制定了专门的再利用促进法，以促进了资源的有效利用，尤其该法规定了使用再生资源及再生零部件是企业及国民的责任和义务。从环保和削减成本的观点来看，被告的做法也是适当的。

再填充用墨行为符合循环利用法律的理念，有助于环境问题的解决和国民经济的健全发展。而要禁止再填充这样的循环利用，企图独占庞大利益的原告的态度，是完全违背再利用法律宗旨的。

#### E. 原告商业模式

如果使专利权效力覆盖至循环再利用商品的进口、转让，消费者将不得被强制使用高昂的正品，显然对消费者利益有着损害，而同时维护了原告企业的暴利。

#### F. 被告的再填充工序

本案中的再填充行为，是使墨用尽的墨盒的寿命的得到延续的行为。同时，在再造工序中，不存在破坏墨盒物理构成要素的工序。在墨再填充前后的本案墨盒物理的构造完全相同，墨的再填充是在专利商品的同一性被认可的范围内进行的。其不过是对寿命短暂的消耗部件的更换，属于修理，而不是新的专利商品的生产。

再者，原告强调本案再利用工序中墨盒被洗净的行为应当认为是新的生产。可是，冲洗这一工序不构成本发明的必要构成条件。同时，并非如原告主张的那样——再填充行为是很困难的工作。其实，即使普通的消

费者也能进行。所以，被告的行为并不构成对原告专利必要条件的重造，即不构成新的生产。

### 3. 法院的判决要点

三级法院的立论体系分别不同，所以在此分别予以介绍。

(1) 第一审，支持被告主张，驳回了原告的请求。其要点概括如下：

#### A. 认定专利权本身无效

“将墨盒的供墨口与墨盒支架侧的墨连通管相结合，就不会发生漏墨现象”这一点是相关专业技术人员很容易想到的。因此，本案发明1因其违反日本专利法29条2项（创造性条款），应当被无效。而本案发明6是在本案发明1基础之上，加上“前述墨盒内储存黑色墨”的构成要件，可以认为是墨盒中最普通的实施状态。因此，发明6也是相关技术人员很容易能够想到的，不符合专利法29条2项，应被无效。基于本案发明1以及发明6的原告请求，应当视为权利的滥用。

#### B. 认定被告商品的制作程序不属于新的生产

是对专利商品的新的生产，还是达不到生产程度的简单的修理？要根据专利产品的性能、构造、材料、用途等客观要素、专利的内容、专利产品通常的使用形态、加工的程度以及交易的实际情况等来判断。就本案专利来说，主要从其构成上来分析。即，纤维毛管力较高的界面部分之构造是本案专利的重要构成，至于向其界面上方填充墨，这是基于上述构造的必然填充方法。即使是墨使用后，其重要构成纤维毛管力较高的界面部分之构成依然存在，这时向其再填充不是专利品的墨（尽管墨的填充是本专利的构成要件的一部分），不能说是新的生产行为。

(2) 第二审，撤销了一审判决，支持了原告的主张，判定被告败诉。其要点概括如下：

#### A. 将权利不用尽分为两种类型

将专利商品的使用期限结束、功能终止后发生再利用的情况称第一类型，将当该专利商品由第三方加工或者替换该专利商品中专利本质部分的情况称为第二类型。两种类型专利权都不消尽，因为即使承认专利权的效力，也都没有使专利权人在流通中双重得利。

#### B. 认定本案的再利用为第二类型

上告人商品没有经过本来的使用寿命而功能终止，因此不是第一类型。而被告商品的工序包含了经过将其内部的附着的墨清洗，再填充一定量满足了构成要件K的行为。且其重新恢复了对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能。这正是实现本专利的必要构成要件，对发明中本质的构成部件的一部分或者全部的加工或替换。换言之，冲洗和墨的再填充，奠定了基础专利发明特有的解决现有技术的核心特征部分

因此，不论是使用了被告商品的国内销售部分或者国外销售部分，都没有发生权利利用尽，都能看做是第二类型的权利侵权。

#### C. 驳回被告的其他抗辩主张

##### a. 关于环保

尽管在专利法的解释中应尽可能尊重环境保护的理念。但另一方面，专利法是赋予专利权人有独自实施发明的权利，如果得不到专利权人的容许，第三人不能以环保为借口侵犯其权利，也不能以此来批评专利权的实施是属于权利的滥用的行为。本案中，如果只看被告商品是对已使用的原告商品不废弃，而是作为墨盒再次使用，这确实符合环境保护理念。但所谓循环利用，不仅指再使用、循环利用、也可以指回收已用尽的商品作为热源进行热回收。实际上，原告呼吁并在努力对已用尽的原告商品进行回收，以作为水泥制造工序的辅助燃料，可以说是与环境保护的理念相符合的。

另外，被告认为：如果承认原告的专利权，会导致再利用品市场的消灭，与国际商务和消费者保护的观点不符。但应该说，如果发明专利权没有用尽，那么再利用行为就可能发生侵权。

b. 关于原告商务模式

首先，没有充分证据证明被告主张的原告销售的正品墨盒价格过高的说法。另外，作为专利权人，就其专利的独占性获利，只要其价格没有违犯反垄断法等特别法律，是应当受法律保护的。本案中，没有违犯反垄断法等决定公益秩序的特别法律的证据。

而且，就算像被告主张的那样：正品价格大幅超过制造成本，假使原告通过正品的销售获得过大利益，那么被告也得到过大的利益。因此被告从消费者保护的层面请求禁止原告实施本案发明专利权的主张不能采用。

(3) 第三审，与前两审不同，重点就权利用尽与否进行论述。其侧重点尽管与第二审有所不同，但最终支持了二审判决，判定被告败诉。其要点概括如下：

A. 对专利权人行使专利权的限制、即权利用尽，不仅包括在日本国内转让过的专利商品，也包括在国外转让又被进口到日本的专利商品（除非有关于销售地、适用区域等的特殊约定、并且商品上有标注）。但如对其重新制造，则属于对专利权的侵害。

B. 当被转让的专利商品被进行加工或替换导致与专利商品缺乏同一性时，可以看作专利商品被重新制造生成，应当认定专利权人能够对专利商品行使专利权。

是否构成重新制造，应该综合考虑该专利商品的属性、专利发明的内容、加工及部件替换的形态、交易实情等来加以判断。该专利商品的属性就是其商品的功能、构造及材质、用途、使用寿命、使用形态等，包括其在加工及部件交换形态中加工的专利商品的状态，加工的内容以及程度，被替换的部件的使用寿命，该部件在专利商品中技术功能以及经济价值等等，都应纳入考虑的范畴。

C. 就本案，被告商品的商品化工序包含了在墨盒主体上方开孔、并从开孔处注墨后将其重新密封等工序。其不仅是单纯的补充墨，而且是墨盒

主体所做了加工。

并且，洗净、冲洗残留墨，从而重新恢复对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能；同时，随着墨填充到与使用开始前被专利商品同样量的墨，将被告商品恢复到不论墨盒放置在任何位置，压接部界面全体能够形成始终保持墨的状态——这一行为，是再次利用已使用的本案墨盒主体，对于失去本案发明的本质部分的构成要素，通过加工再次使之实现原有状态。这是再次实现发明的实质价值，重新发挥了防止开封前漏墨之发明作用效果，即重新制造、而非修理。

#### 4. 本案的启示和借鉴

本案经过日本法院的三级审理、以及双方当事人间的激烈控辩对抗，最终以被告方的败诉为告终。结果有些令人遗憾，但是本案所涉及法院判决的内容、以及当事人的控辩策略，就正将进军日本市场、可能面临知识产权诉讼风险的中国企业而言，有很多可给与启示、提供借鉴之处。就法院的论述判决而言，我们更应该关注最后日本最高院的判决。日本不同于中国，其最高院的判决具有类似英美法上判例的作用（也类似我国最高人民法院的有权司法解释），对将来下级法院的类似审判能够予以指引和约束。下面，我们予以总结。

（1）在本案中，我们看到，就权利利用尽的判断，日本最高法院抛开了知识产权高院在二审中所确立的类型化标准（第1类型和第2类型）。并就是否为重新制造、或是修理，确立“专利产品的同一性”这一概念，即使该专利产品丧失同一性，则为重新制造、而非修理。而就如何判断是否丧失同一性，又确立下要综合考虑“专利商品的属性、发明的内容、加工及部件替换的形态、交易实情等要素”这一弹性标准。

就本案日本最高院的最终判决，可以说是对专利权利人以及生产制造商来说，是大受欢迎的判决。而对于那些从事回收再利用产业的人、尤其是以成本价格优势打进日本市场的中国回收再利用制造企业来说，本案判

决是非常值得关注。

具体来说，从进入日本市场的中国回收再制造企业的角度而言，今后针对回收对象物，应该就其结构结合其相关知识产权的内容进行分析，来判断所要进行的再制造工序是否有与相关知识产权相抵触的可能性，由此来决定企业对生产和市场的投入成本、经营方针等，以尽量减免可能发生的纠纷风险。

(2) 另外，就本案中被告方的抗辩策略而言，也似乎不能说尽善尽美、没有缺失之处。面对原告方的侵权指控，被告从原告的商业模式、经营情况、全社会的环保理念以及再生循环法的制定等多个角度为自己辩护、并攻击对方的非正当垄断利益，这些都很有力度，作为抗辩技巧是很值得学习的。但是，其最核心之处，即针对原告相关专利技术本身的攻击，尚显不足。

本来，一审法院已经根据被告的举证，比对原告提出的对比文献而判令原告的专利缺乏创造性（组装容易性），这可以说明原告的专利技术本身不无瑕疵、并非无懈可击。而二审以后的审理，被告在这一方面没有再接再厉的继续举证、抗辩，使审判在原告的专利权本身未受到任何质疑。我们认为这或许是被告抗辩的失策之处。当然就不同的专利技术，所应采取的抗辩策略也应有所不同。但是，就本案，既然原告专利本身有瑕疵（从一审的判决结论来推论），被告方也可考虑从一开始就像日本特许厅提起专利无效请求，或许本案的最终结果将有所不同。

## 案例2：深圳比亚迪公司与索尼公司之纠纷

### 一、案件的概要

深圳比亚迪股份有限公司自1995年成立并涉足电池产业以来，数年之间迅速崛起，成为中国最大的电池生产商，并凭借着巨大成本优势最终成为与日本三洋、索尼相比肩的全球最大电池供应商之一。面对新兴的中国竞争对手，日本同行大企业纷纷采取措施，以期阻止其在国际市场乃至日

本市场的壮大发展。

其中索尼公司于2003年7月在事先没有进行任何警告、谈判的情况下，向东京法院提起民事诉讼，指控比亚迪公司在日本相关展览会上展出的锂电池侵犯了其拥有的发明专利权，要求法院禁止比亚迪的锂电池在日本销售。

对此，比亚迪公司在日本聘请了知识产权诉讼上知名的律师和专利代理人，充分调查并研究了相关的在先技术文献，向日本特许厅申请索尼的相关专利无效。经两年审核，2005年1月日本特许厅做出裁定，认定索尼的相关专利无效。

索尼不服，又于同年3月向日本知识产权高等法院提起上诉，要求撤销特许厅的裁定。日本知识产权高等法院经过半年多的审理，最终于2005年11月驳回了索尼的上诉，维持特许厅的无效裁定有效。

本案历时四年半，最后以比亚迪的全面胜诉、索尼的全面败诉而告终。这是中日企业在高新技术对垒中中国企业的首次胜出，在中日知识产权法实务界影响巨大，尤其对于正在成长壮大、进军国际市场的中国企业具有非常重大的意义。下面具体介绍本案的诉讼情况。

## 二、法院对相关事实和诉争要点的认定

由于占有材料的有限，我们在此仅介绍本案在日本知识产权高等法院的审理，但也为本案中最重要审理部分（2005年11月7日知识产权高等法院第一部判决）。

1. 诉讼请求。作为诉讼请求，原告索尼公司向法院要求撤销日本特许厅在2005年1月25日做出的无效裁定。

2. 对诉讼双方无争议的事实，法院认定如下：

(1) 原告是专利第2646657号的“非水电解液二次电池”专利权人（以下称本案专利）。对于本案专利，原告曾在异议陈述的审理中（2000年4月13日）对本案专利的说明书进行修改。特许厅认可了上述修改，决

定维持本案专利。上述修改后的说明书的权利要求1如下：将有机烧成体组成的负极和包含 $\text{Li}_x\text{MO}_2$ （M表示CO或者Ni中至少1种且 $0.05 \leq x \leq 1.10$ 。）的正极以及电解液收纳于容器内，调节上述电解液量而使容器内每1AH容量达到0.4cc以上的空间，具有如上述特征的非电解液二次电池。

(2) 被告于2004年3月19日，将原告作为被请求人，提起本案专利无效宣告。特许厅受理后，在2005年1月25日做出无效决定。

### 3. 特许厅裁定无效的理由

(1) 本案发明内容已经记载在被告提出的，相关在先公开的技术文献中。其记载事项为：〈1〉在非电解液和二次电池中由于发生气体的存储而使内压慢慢上升，最终导致电池容器破裂，保险阀作用使电池寿命終了；〈2〉随着空隙的加大，电池容器破裂，保险阀的作用等使储存更多的气体，这里说的气体伴随着充放电而产生，在容器内不被使用而使之依次储存，从而使充放电时间变得长期化。

因为这是周知的现象，本领域技术人员可以很容易地得到，因此本案专利违反专利法29条2项的规定，根据同法123条1项2号应被判定为无效。

(2) 裁定比较了本案发明与在先发明的相同点和不同点：① 相同点，两者都是有机烧成体组成的负极和包含 $\text{LiCO}_2$ 的正极、以及电解液的容器、即非水电解液二次电池；②不同点，本案发明中，就“由调节电解液的容量而使容器内每1AH容量有0.4cc以上的空隙的设置”的描述，而甲1发明没有规定设置这样的空隙。

### 4. 诉争要点

(1) 原告所主张的撤销理由1，即“特许厅的裁定就相关发行刊物的公开内容所作的判断有错误”——是否能支持。

(2) 原告所主张的撤销理由2，即“特许厅的裁定就非水电解液二次电池的电池容器内空隙的大小是否能很容易想到所作的判断有错误”——是否能支持。

### 三. 双方的诉讼主张和法院判决要点

#### 1. 原告的诉讼主张

针对特许厅的裁定结论，原告提出两点理由来主张应该撤销。

##### a. 关于撤销理由1

分析甲1发明的技术内容，认为其封口处根本不存在裁定所认定的没有电解液的空间、也没有相关的纪录。同时，关于在非水电解液二次电池的电池容器内设置空隙这一本案发明的构成特征，认为从诸在先的技术文献上根本得不到任何启示。因此，就甲1等相关文献的公开内容进行认定而得到相反结论的特许厅裁定，原告主张其存在错误，

##### b. 关于撤销理由2

因为相关先行文献中根本没有在电池容器中设置“空隙”，所以以设置了空隙为前提、而非水电解液二次电池特许厅所作出的：“一般技术人员都知道鉴于产生的气体累积使内部压力缓缓上升，加大空隙可以推迟安全阀运作，储存更多气体，从而使充放电时间延长”之判断也是错误的。特许厅裁定只是分析本案发明的构成内容得出空隙这一结论，而根本没有从本案申请时同业的技术水平来考虑。所以说，裁定认为非水电解液二次电池的电池容器内空隙大小的设定是很容易想到的，这一判断是错误的。

#### 2、被告的抗辩

针对原告方主张，被告认为特许厅裁定是正确的。

##### a. 关于取消理由1

特许厅正是仔细斟酌了在本案发明申请时有关电池安全性的技术常识及周知技术，才作出了非水电解液二次电池存在空隙部分的认定。而且，即使确如原告所主张的、相关在先发行刊物的图的空白部分不表示为空隙部分，因为二次电池的电池容器内存在空隙是本案申请时同业者的技术常识，本案发明的构成也很容易被想到，所以本案发明很显然不具有专利法意义上的创造创造性。

#### b. 取消理由2

为使电池寿命持久，在非水电解液二次电池的电池容器内设置规定大小的空隙部分，是同业技术者的技术常识，是很容易想到的。

### 3、法院的判决

#### a. 关于撤销理由1

分析相关先行发行刊物的记载，可以看出“空白部分”是存在的。而且，从先行来看，在电池容器内设置空隙是本案申请时同业的技术常识。另外，如果就相关发行刊物的图的空白部分进行细究，即使该图只是简单说明的模式图尔没有做相关的具体描绘，也不能以此为依据立即断言没有空白部分，即空隙。因此，可以认为空隙存在，原告的主张不充分，而不能得结论说特许厅裁定对甲1等在先文献公开内容的认定存在错误。

#### b. 关于撤销理由2

经过对相关发行刊物进行细致分析，应该理解为：非水电解液二次电池的负极材料外周面和负极管内面之间，至少其一部分中存在着空隙部分。

同时，通过分析本案发明的构成以及技术意义，可得出结论。即，上述空隙的位置不是设定的，而是由充放电伴随的气体的量而决定的，为了防止因为空隙被设计的过大而导致电池容量低下，要将空隙的上限设置为该电池必要的容量。所以说，本案发明有关空隙的数值0.4cc不具有临界值的意义。而且，在纽扣型非水电解液二次电池中，经充放电过程重复发生电解液的分解，其不断的积蓄会导致密闭型的电池容器内的内压上升从而会使安全性下降。为防止其发生，即防止相关气体的产生而发生漏液或者容器破裂，需要在电池容器内设置空隙部分。这一作法，在本案申请时可以说是同业者的技术常识。

因此，就在非水电解液二次电池的电池容器内设置规定大小的空隙部分这一要件，特许厅裁定认为其容易被同业技术者想到，这个判断是没有

错误的，原告的主张不能支持。

最后结论，法院认为原告主张的两个取消理由均不充分，同时没有发现取消原特许厅裁定的其他理由。因此，将原告的请求予以驳回，并判定其承担诉讼费用。

#### 四、被告胜诉经验的总结

本案最终以被告中国企业的全面胜诉而告终，就其成功经验，我们认为，至少可以总结出下面几点。

(1) 同其他在进军海外市场中遭到有竞争关系的外国大企业的知识产权侵权指控的中国企业相比，被告企业既没有临阵退缩、也没有中途妥协，而是选取了法律手段，积极应诉，且坚持到底，从而最终全面的保障了自己的合法权益。

(2) 尽管明知在日本应对日本知名大企业的知识产权侵权起诉，不仅风险大，而且相对中国国内诉讼来说旷日持久、时间成本大，以及聘请律师、调查取证并反复出庭应诉的费用成本也大，但是被告企业不惜斥巨资以聘请日本知名的专业律师和专利代理人(其收费方式往往是严格按小时收取、没有折扣，其最后的费用总额同国内律师费相比往往近于天文数字)，以期从正面击败对手的攻击。

(3) 在应诉策略的选择上，被告企业并没有按照对手的节拍、在东京地方法院应诉对方的民事侵权起诉，而是首先向日本特许厅对相关专利提起无效请求，力图从根本上击垮对方所依赖的权利本身。在获得特许厅的有利裁定后，又在知识产权高等法院应诉对方的上诉，从而使对手的专利权利被判决无效，最终就相关产品的进军日本市场，彻底的消除了来自对手的以知识产权侵权为理由的攻击威胁。就首先向特许厅提起无效请求、正确的选定应诉策略这一点来说，恰恰是案件1和案件3的被告方所没有做到的。

(4) 就对手的专利权利提起无效请求，为支持相关理由，被告企业通

过专业律师和专利代理人就大量的相关在先技术文献进行了调查取证，并向特许厅和知识产权高等法院提出、论证，以说明对手的相关专利技术特征在先行技术文献中已经有所披露、且其为同业技术者很容易联想到的技术，因此不具有创造性，属于专利法认定无效的情形。就相关的应诉基础技术材料做好充分、详实的准备工作这一点来说，也正是案件3的被告方所没有做到的。

### 案例3：台湾普诚科技公司与三洋电子公司的纠纷

#### 一. 案件的概要

台湾普诚科技股份有限公司（PrincetonTechnology Corporation，或简称 PTC）1986年在台湾台北县新店市成立的台湾公司，其业务主要是制造、销售电视音响遥控以及红外线遥控器等用的IC等。自1999年又开始对与日本三洋电子公司的LCD汽车音响驱动IC具有互换性的车用音响IC进行制造，并将其相关产品在日本国外向日本的两家公司、加贺设备株式会社（以下称被告加贺设备）和global电子株式会社（以下称被告global电子）进行销售，然后由这两家公司将其产品进口至日本。进口后，加贺设备又将相关产品销售给其母公司、加贺电子株式会社（以下称被告加贺电子），再由加贺电子转卖给三洋电子公司在日本鸟取县的子公司、三洋Multimedia鸟取株式会社（以下称三洋Multimedia鸟取）。

三洋电子发现这一情况后，基于其拥有的相关发明专利权，将加贺电子、加贺设备以及global电子作为共同被告，向东京地方法院提起知识产权侵权诉讼，要求就各被告的相关商品判令为侵权，判令停止进口、销售、许诺销售或借出等侵权行为，就支付损害赔偿金。三洋电子最终取得几乎全面胜诉的判决。判令：（1）相关诉争产品（被告商品9和被告商品3）为侵权产权，三被告不得对其在进行使用、销售、出借、进口以及许诺销售等；（2）被告加贺电子以及加贺设备株式会社对原告赔偿支付1万500日元及相关利息、被告global电子对原告赔偿47万2120日元以及相关

利息等；（3）驳回其他原告的请求；（4）诉讼费用由原告承担五分之一，其余由各被告分担。而针对败诉判决，似乎被告方也没有提起上诉，本案就此确定。

尽管在本案中普诚科技只是作为诉讼外第三人、而非直接作为被告参加诉讼，但是因为本次诉讼最终导致了普诚科技丧失从此通过三被告公司向日本市场销售其相关产品的机会之结果，所以也可以说本案是中国台湾企业与日本企业之间的纠纷。从这个意义上来说，介绍本案具有一定的意义。

## 二. 案件的审理情况

本案相对较简单，双方就相关产品是否侵权、在技术对比方面没有过多对抗，而是就是否该停止进口和销售行为进行了一些争论。

### 1. 法院认定的事实

原告是从事各种电子机械，通信机械以及电子零件的制造，销售等的株式会社。原告拥有涉案专利（1）第1667399号的关于数据传输方式的发明专利权，以及（2）第2589184号、发明名称为半导体装置的制造方法的发明专利权。

被告加贺电子是从事电子机械用的电子零件的进出口，销售等的株式会社。被告加贺设备是从事电子机械用的电子零件的进出口，销售等的株式会社，也是被告加贺电子的子公司。被告global电子是从事电子零件的进出口，销售等的株式会社。诉外普诚科技股份有限公司是台湾会社。被告加贺设备从诉外 PTC社处进口被告有关商品，向被告加贺电子进行销售。被告加贺电子，将这些被告商品向诉外三洋Multimedia鸟取销售。被告global电子则从诉外 PTC社处进口被告商品，在日本国内销售。

原告主张被告商品是根据其专利方法所制造的，被告等对这些商品的进口、销售等行为侵犯其专利权，要求被告在专利有效期内，停止相关商品的进口和销售等活动，全部销毁库存中相关的驱动器IC，支付相应的赔

偿金和利息并承担全部诉讼费用。

## 2. 诉争要点

原被告之间就以下四个方面进行争论。

(1) 被告有关商品是否能认为是基于原告第2专利的半导体装置的制造方法而制造的产品（争论点1）

(2) 被告各商品，是否能认为使用了原告第1专利权的发明的产品的生产方法（争论点2）

(3) 就被告相关商品停止进口、以及就被告方库存商品进行销毁的必要性（争论点3）

(4) 原告的损害额（争论点4）

## 3. 当事者的主张

### (1) 原告方的主张

① 各被告进行进口、销售的相关各商品都是基于原告的专利权利1和专利权利2的制造方法而制造的产品，都侵犯了原告的专利权利1和专利权利2；就相关商品的进口、销售行为都是侵权行为。

② 尽管各被告辩称只进行了本案诉讼中确认的进口、销售行为，但是实质上是否还对其他的日本音响制造商就其它相关产品进行了销售尚且不明。而且，具体考虑到各被告的经营特点、即、被告加贺电子和加贺设备实质上并不是在日本进行销售，而是向日本的需求商提供样品，经其检定、决定采用后，可以通过被告的海外分公司进行销售；被告global电子作为销售代理店，为迎合顾客的需求，是可以销售任何相关侵权产品的。因此，就各被告的进口行为应该进行禁止、且对其库存的相关商品应该进行销毁。

③ 就各被告所涉及的侵权产品的价格，以实施费比率5%计算实施费用额作为损害赔偿金，分别向被告加贺电子和加贺设备要求支付1万500日元，向被告global电子要求支付47万2120日元。

## (2) 被告方的抗辩

① 是否如原告方所主张的侵害其相关专利权利，各被告都表示不知道。

② 被告加贺电子以及被告加贺设备辩称其进行过事实调查，除本案中所确定的销售外，没有经营其他的相关商品，今后也不再经营，而且已经要求诉外三洋Multimedia鸟取将相关的被告商品从已经组装完成的音响商品中取出、不再使用，并且负担因此产生的所有费用。另外，被告方已经没有任何其他相关商品，因此，可以说判令停止进口和销毁的必要性。被告global电子辩称其重视与原告多年的商贸交易关系，现在已经根本没有进行侵犯原告权利的行为。需要停止进口的侵害并不存在，销毁的必要性也不存在。

③ 就本案所涉及到的进口、销售数量、乃至单价予以认可，但不清楚关于损害的其他原告主张。而且，被告global电子称其所涉案的仅是被告商品3，原告对于该商品只是主张对第1专利权的侵害，没有主张对第2专利权的侵害。因此，损害赔偿额不该那么高。

## 4. 法院的判断

(1) 通过技术分析和比对，判定各被告的相关商品为侵权原告第1专利权、或第2专利权的产品，其相关的进口、销售行为为侵权行为。有对其判令予以停止进口、销售、乃至销毁的必要性。

(2) 但是对于其他的被告商品，并没有证据证明被告等正在进行进口销售等的具体证据，因此对于这些被告商品要求被告等停止其进口等的请求不予支持。而且，对于被告商品9以及被告商品3，被告等只是这些被告商品的进口、销售的商社，没有认定被告等现在占有这些被告商品的证据，因此不能认可要求销毁的必要性。

(3) 原告的实施费率是5%。两项专利合并起来实施的情况下，实施费用相当额也是至少占销售额的5%。因此，向各被告按照此费率要求损

害赔偿额的原告主张是应该支持的。对被告global电子，即使只是基于其侵害第1专利权，要求其支付占销售额5%的损害赔偿之原告主张也是有充分理由的。

### 三. 本案的教训总结

综上所述，本案经审理，最终以被告几乎全面的败诉而告终。本案纠纷虽然是发生在原告的企业和三家日本企业之间，但是其判决结果给相关的中国台湾企业以巨大的影响。因为该败诉判决直接导致该台湾企业不能再通过这三家被告的日本企业将其相关产品进口、销售到日本市场。此被禁止的相关产品的范围不仅包括本案例中原告有证据认定被告等进行了进口、销售的两款商品，还包括其他的、尽管原告没有证据能够指控被告等进口和销售、但却求得法院认定属于侵权的该台湾企业的相关商品。

所以说，本案例中，虽然法院因原告没能提出具体证据而未支持其要求被告等停止进口、销毁其他相关产品的请求——被告以及该台企的这点胜利实在意义不大，但是一旦被告等进口这些商品而被原告发现证据，那么不需要再进行技术比对，被告等会被立即判定为该侵权行为负责的。

而且，可以进一步断言，因为日本企业的知识产权法意识普遍还是比较强的，当同行业的其他进口商、销售代理商看到此判决后，也不会再进口或代理销售该台企的相关产品。这样就意味着，至少就相关产品，该台企不能再向日本市场拓展、进军，可谓损失巨大。

为避免此结果的发生，该台湾企业应该是有所作为的。而实际上，至少是从诉讼情况来看，其恰恰是没有什么作为。究其失败的教训，我们试图总结出以下几点。

(1) 面对原告的诉讼提起，尽管不是本案的直接当事人，该台湾企业也不该袖手旁观，而是该认识到其判决结果直接涉及到自己的利益，应与本案中的三被告积极配合、尽可能提供协助，以共同对敌。

(2) 从应诉策略上来说，该台企应该通过三被告首先进行技术上的

抗辩、或攻击对方的专利技术，而不该是如同诉讼中那样，对对方提出的侵权指控，干脆被动的答称不知道。虽然就本案的相关具体技术而言，是否有余地攻击对方的专利、或对自己的技术进行抗辩？以及结果如何？我们不好断言，但是还是应该尽量运用惯常的应诉技巧——比如，对原告的相关专利以缺乏新颖性、或缺乏创造性为理由向日本特许厅提起无效请求、或者即使就在此民事侵权诉讼上也可以提出公知技术抗辩等。这样，即使最终诉讼后果不成功，也至少能拖延诉讼时间，以调整自己的市场销售策略。就这一点来说，本案涉案的中国台企与案例2的中国企业的做法形成了鲜明的对照。

(3) 本案一审虽然败诉，但是如果还有些许余地，该台企还是应该通过三被告日本企业提起诉讼、或者是干脆由自己向日本特许厅提起相关专利的无效请求的，因为本案涉案的标的金额很小，相对诉讼成本也低。而上诉的意义，不在于要挽回被判决的少许损害赔偿金额，而是巨大的从此开拓、保有市场的机会。就我们所调查的范围来看，本案最终没有提起上诉，也没有相关的特许厅专利无效请求裁定，涉案的中国台企和被告三日企似乎放弃了进一步抗争的努力。

(4) 最后，本案很有可能是因为原告的子公司三洋Multimedia鸟取株式会社从被告加贺电子处购得了相关商品，才使原告得知相关的进口、销售情况而提起诉讼。作为相关产品的制造商，本案台企应该熟知日本国内对相关产品的销售、使用情况。为避免不必要的纷争，从一开始计划将相关产品卖给被告等之时，就应该详细研讨其在日本的相关技术权利，就其进口日本后的侵权风险作出分析判断，而且在销售合同里就其在日本的转卖、再转卖等作出限制，而不至于将其最终卖到原告的子公司那里，而导致原告不仅了解到被告的侵权情报，还取得了相关的销售数量、价格等准确证据。这一点也该是计划进军日本的中国企业所应该注意的吧。

#### 案例4：美国Pharmacia集团公司与上野制药公司之纠纷

## 一、案件的概要

原告上野制药株式会社是一家专门从事制造和销售医药品等的公司，其从本案诉讼外的第三者公司处就名称为“眼压降下剂”的发明专利取得了独占实施权。而诸被告同属于国际Pharmacia药业集团，其中被告Pharmacia·inc是在美国新泽西州法设立的法人、被告Pharmacia·Aktieboleg是在瑞典设立的法人、被告Pharmacia是日本公司。三被告主要从事医药的制造和销售，其中日本公司被告Pharmacia还从事将另两被告生产的药品向日本进口、销售。

原告认为由三被告所从事制造、销售、并向日本国进口的一款眼压降压剂（其有效成分为拉坦前列素）侵害了其拥有专有实施权的相关专利权利，因此向东京地方法院提起诉讼，要求判令各被告停止侵权行为、销毁侵权产品、并支付损害赔偿金。其中尤其引人注目的是，原告主张就在日本既没有生产、又没有销售相关诉争药品的Pharmacia·inc和Pharmacia·Aktieboleg应当适用国际审判管辖（接近于我国的涉外诉讼管辖），试图将其引入日本的司法诉讼。

对此，非日本法人的被告Pharmacia·inc和Pharmacia·Aktieboleg只是在本案开庭审理之前，就国际审判管辖问题提出了反对意见，而没有正式出庭应诉。被告Pharmacia针对原告的主张一一进行了激烈的抗辩。最终，法院支持了被告方的主张（2001年5月14日东京地方法院 民事第29部判决），判令：（1）对于被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg 相关的原告诉讼请求不予以受理；（2）驳回原告对被告Pharmacia的请求；（3）诉讼费用由原告承担。可以说，被告方取得了完全的胜诉判决。

本案中被告方的应诉经验、尤其是有关国际审判管辖方面被告方的抗辩以及法院的相关判决，对于进军日本市场的中国企业有很大的借鉴。下面，介绍本案的审理情况。

## 二. 案件的审理情况

本案当事人双方的控辩很激烈，不仅就相关产品是否构成了字面侵权和等同侵权、在技术对比方面进行了对抗，而且就是否应当适用国际审判管辖也进行了争论。

### 1. 法院认定的事实和诉争要点

#### (1) 原告及其专利

原告是制造和销售医药品等的公司。而三被告等均属于同一个国际医药集团公司，其中被告Pharmacia·inc是依据美利坚合众国新泽西州法设立的、主要从事医药的制造、销售的法人、被告Pharmacia·Aktiebolag是根据瑞典国法设立的、主要从事医药制造、销售的法人、被告Pharmacia以医药品的进口、制造、销售等为主要业务的日本公司。原告就名称为“眼压降下剂”的第1858208号发明专利权取得了独占实施权

#### (2) 被告Pharmacia的行为及被告商品

被告Pharmacia自从平成11年（1999年）3月起在日本取得被告商品的制造至进口的批准，在此基础上自同年5月开始对该被告商品进行销售。被告商品的有效成分为拉坦前列素。

#### (3) 主要诉争要点

a. 被告商品的有效成分之“拉坦前列素”是否与本案发明的权利要求书1以及11的前列腺素类一样（诉争要点1）。

b. 被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否与本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”为等同物（诉争要点2）。

c. 除被告Pharmacia外的被告等是否能适用国际审判管辖（诉争要点4）。

### 2. 原告的主张与被告的抗辩

#### (1) 原告的主张

a. 首先，原告主张被告的商品构成字面侵权，即、举出相关实验证

据材料、进行分析，从化学构造、作用效果以及作用机理等几方面论证：被告商品的有效成分“拉坦前列素”，与原告所依据的本案发明专利的权利要求1、11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”具有同一性，实质上可以说差不多就是同一物质。

b. 其次，原告主张被告的商品构成等同侵权，即、举出相关实验证据材料、进行分析，证明被告商品的“拉坦前列素”，与原告所依据的本案发明的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”在本质上是差不多的。而且，两者既能够相置换，也容易被同业技术者想到置换。而实际上，恰恰是原告发明的欧洲专利申请公开后，被告等看到受到启发而进行了置换。

c. 根据被告等销售额来计算应当支付的实施费，从而将其数额作为损害赔偿金来请求。

d. 主张对非日本法人的被告Pharmacia·inc 和被告Pharmacia·Aktieboleg 适用国际审判管辖。因为前者是营业中心，后者负责实施开发，两者就被告Pharmacia在日本国内开展的侵害行为（销售等）起到了教唆帮助作用、是共同侵权行为。就本案的实际情况，被告等同属于一个跨国医药集团，被告Pharmacia是该Pharmacia·inc出资百分之百的子公司。三被告就侵权药品的研发、宣传以及销售等各有分工，被告Pharmacia可以说是被告Pharmacia·inc在日本的分店或者营业场所，而负责研发的被告Pharmacia·Aktieboleg 就被告商品的销售活动在各种场合下均提供着协助，即在幕后进行着销售活动。

另外，像这样因子公司的侵权行为而起诉跨国企业的事例，在世界上并不罕见，且就算在日本起诉，也不会造成其过大负担；本案是发生在日本的专利权侵害，证据和方法都在日本集中；尤其，原告是以日本为中心的日本企业，如果在日本不能提起国际审判管辖，实际上等于剥夺了对该两被告提出诉讼的机会。

## （2）被告方的抗辩

a. 被告Pharmacia主张字面侵权不成立。因为，就15-酮-拉坦前列素在本案说明书中既没有技术性记载，又与拉坦前列素根本不同。本来，原告以在点眼后在体内中的有效成分变化后的化合物来判断被告商品是否满足本案发明构成要件，本身就是错误的。同时，被告商品在使用于人眼后，并非是转化成15-酮-拉坦前列素-酸而发挥药效。而且，即使果真如此转化，其量几乎可忽略不计，对药效没有任何影响。原告所举出的实验证据等，既无可信性、又与本案无关。

b. 等同侵权也不成立。因为，从本质上说拉坦前列素和15-酮-拉坦前列素根本就是不同的东西。而且，前者比后者具有更高的下降眼压的作用。同时，因为在本案发明的说明书上根本就没有“15位是羟基（-OH）”等的任何记载，所以根本提不到：被告见到原告的欧洲专利申请后联想到置换。同业技术人员仅仅根据本案发明，也不可能容易的联想到进行替代。

实际上，被告方就拉坦前列素的使用另行申请了第272141号专利，主要是因为其使用本身具有创造性以及创造性。。

c. 关于国际审判管辖，被告Pharmacia没有提出主张，而被告Pharmacia·inc 和被告Pharmacia·Aktieboleg 在开庭前主张：作为外国法人，在日本国内既没有设营业场所，又没有在日本国内进行持续的营业活动。当然不属于日本的国际审判管辖范围。

### 3.法院的判断和结论

#### 1. 关于争论点1（字面侵权的成立与否）

对于被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否属于本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类，原告以“拉坦前列素”与本案发明的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”之间的〈1〉化学构造，〈2〉作用效果，〈3〉作用机理几乎相同为根据，主张“拉坦前列素”相当于本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类。

### (1) 化学构造的同一性

“拉坦前列素”以及“15-酮-拉坦前列素”的构造的差别是，前者在15位的置换基是羟基（-OH），后者15位的置换基是酮基（=O）这点。化学物质不能单单从化学构造来预测它的性质，化学构造上差异微小但是性质不同的事例非常普遍。特别是药物的作用依存其化学构造，化学构造相差甚微但是药理作用大相径庭的情况很多见。因此，仅仅因为化学构造相近而判断“拉坦前列素”是从属于本案发明权利要求书1以及11前列腺素类的“15-酮-拉坦前列素”的化合物是不妥当的。

### (2) 效果的相同性

根据本案的全部证据，不能认同“拉坦前列素”与“15-酮-拉坦前列素”的药理作用相同。

### (3) 作用机理的同一性

根据本案全部证据可以看到，将“拉坦前列素”以及“15-酮-拉坦前列素”滴眼的情况下，代谢物“15-酮-拉坦前列素-酸”对眼压下降不起作用。确实如下所述，将“拉坦前列素”用药的情况下，“15-酮-拉坦前列素-酸”可能会被生成，但其生成量十分微小，因此不能将“拉坦前列素”的眼压下降作用视作由“15-酮-拉坦前列素-酸”的存在而产生的。

### (4) 综上所述，“拉坦前列素”和“15-酮-拉坦前列素”在：

〈1〉化学构造，〈2〉作用效果，〈3〉作用机理等方面均不具有相同性。因此，“拉坦前列素”不能理解为是本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类。

## 2. 关于争论点2（等同侵害的成立与否）

就被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否是本案发明权利要求1以及权利要求11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”的等同物进行讨论。法院通过相关技术分析，判定等同侵权不成立。因为，拉坦前列素和15-

酮一拉坦前列素从本质上说就不是相近的化合物，因此不具有可置换性。而且，两者产生的作用效果也不尽相同，在原告的相关专利申请公开时，本领域技术人员也不可能想到用拉坦前列素来替代15-酮一拉坦前列素，两者根本不是等同物。

### 3.关于争论点4（是否属于国际审判管辖）

针对国际审判管辖问题，法院驳回原告主张，且提出一个标准，即要具体考察相关被告的行为内容、各被告之间的相互关系、以及原告的主张内容、立证等综合考虑：如果同意国际审判管辖是否公平。法院认为，本案被告Pharmacia·inc 和被告Pharmacia·Aktieboleg 在日本就药品销售进行的纪念演讲行为，不是销售行为本身，也因此不能看成是就被告Pharmacia的帮助行为或共同侵权行为。另外，被告Pharmacia·inc是被告Pharmacia百分之百出资的母公司，各被告属于同一集团，在国外就相关药物进行开发、制造、并向日本出口，但被告Pharmacia为日本的独立法人，单独营业且规模不小，因此不能说其法人资格只是形式上的存在。单单以母子公司关系存在、在外国制造行为，且作为集团一员为理由，就对日本国内不存在营业基础的被告等强求应诉，会对被告等造成过大负担，违背裁判的公平、公正等理念。

原告主张如果不适用于国际审判管辖的话，实际上是要原告不得不放弃对该被告等的诉讼。但至今为止相关被告等在日本国内的行为都不构成对原告侵害，并且，本案完全可以通过对被告Pharmacia的诉讼而得到救济。因此，不能以损害相关被告等的利益为前提要求其应诉。

### 5. 判决结论

判决认为原告对被告Pharmacia的诉讼请求没有理由，应当予以驳回，而对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的本案诉讼由于适用法律不恰当不予受理。同时，判令诉讼费用由原告方承担。

## 三. 对本案的总结

本案最终以原告的全面败诉而告终。从被告方胜诉经验来看，有如下几点值得一提

(1) 就是否构成侵权的抗辩上，被告方作了充足的准备，提出了详尽的数据材料，来分析其相关药品的有效成分与本案发明的对应物质成分之结构不同、本质不同作用效果以及作用机理亦不同（相比而言，己方的有效成分更具有效果、而己方的对其使用有其自身的创造创造性），从而证明两者既不是同一物质、又不存在替代置换的可能性、同业技术人员也不是能很容易想到予以替代，一一逐条的驳斥原告关于字面侵权、以及等同侵权的主张。就原告的主张，被告的论辩可以说是针锋相对、充分切实，这对于尚不习惯于在包括日本的海外进行知识产权侵权应诉的中国企业尤其值得借鉴。

(2) 在抗辩策略上，被告方并没有像我们国内知识产权诉讼时某些被告企业惯常所作的那样，首先是向专利局提起专利无效请求，以进攻对方的专利权利本身。当然这种战术是有其一定意义的，至少可以拖延诉讼时间，给与己方较充足的时间，以充分准备应诉材料、或甚至调整己方的经营策略等。但是，这种战术也有其不利的一面，因为一旦原告方的专利权利得到维持，将来再回到民事侵权诉讼时，往往因此影响到法官的心证，可能变得对被告方不是太有利。因此，在充分地就相关技术进行比对分析的基础上，再选择适当的应诉策略——即，是先提出无效请求、还是直接进行不侵权抗辩，是至关重要的。从表面上看，本案的被告方和上一个案件的台湾企业一样，都没有选择提起专利无效抗辩，而是直接就侵权指控应诉，但实质上是根本不同的。本案被告方是在充分、切实的研究了诉争技术之差异的基础上，予以抗辩。而上案件的被告台企则是盲目、被动的应诉，对相关技术完全不知，也就提不出有力的抗辩。这或许是两案中被告方胜诉与败诉差异的关键原因之一。

(3) 在应诉与否的选择上，被告三企业并不如原告所希望的那样都

以被告身份参与诉讼，而是由其中的日本企业予以积极应对，另两个国外企业只是在开庭前向法院陈述其不应作为被告的理由，而最终其主张获得了法院的认可。被告方的这一应诉策略的选择是非常值得借鉴的。因为，就原告方而言，总是希望通过诉讼扩大案件的影响、尽量加大对被告企业集团的打击力度，尽可能多的将集团内的企业拖进诉讼，从而对商业竞争对手的未来业务发展予以钳制。而从被告方角度来说，应该避免、减少诉讼纷争给整个集团带来的法律风险，要尽量使诉讼的影响限制在最小的范围内。比如本案，被告方仅使其中的日企作为不得不应诉的被告去承受潜在的败诉风险，这样即使败诉，尽可以通过调整在日本的经营策略，甚至可以通过设立新的日本代理公司的方式，来继续推行公司的相关商品，以保障公司的经营利益不受影响。

当然，拒绝日本国际审判管辖的理由要得到法院的认可，其必须适当，如本案被告方的主张“其在日本既没有营业场所、也没有持续的营业活动”，而原告方最终恰恰没有找到相反的证据以驳倒这一抗辩。这些对于要进军日本市场的中国企业是极具借鉴意义的。

或许，我们的中国企业也可以这样构筑自己的集团结构和经营模式，即、以中国国内的母公司来开发制造产品、但不参与在日本的销售、许诺销售等，以规避母公司被拖进诉讼的风险；而子公司一旦发生诉讼风险，则有可能以设立新的代理公司来保障公司整体在日本市场上开拓经营的继续进行。

但是，正如下一个案例所判决的那样，即使被告是在日本没有住所的外国公司，也最终被判决应对其适用国际审判管辖。因此，上述对应模式在下一案也未必成功。事实上，如前所说，日本法院也正在扩大其国际审判管辖权。具体案件的审理还要看具体情况，但是中国企业在进军日本市场时，如果可能，要尽量从其公司结构和经营模式上进行建设，以规避纷争风险，这总是需要的。

## 案例5：美资Centillum 公司与富士通公司的纠纷

### 一. 案件的概要

原告富士通株式会社就一项名称为“数据传输方式”的发明专利拥有一半的权利。而本案的被告美国的Centillum. Communications. Inc 公司（以下称被告C C I），以及其在日本出资百分之百设立的被告Centillum·Japan株式会社（以下称被告CJ）主要从事制造、销售A D S L调制解调器用的芯片组（以下称被告商品），被告C C I在日本国外将被告商品销售给住友电工公司及N E C公司，再由住友电工和N E C将被告商品以及装有被告商品的A D S L调制解调器其进口至日本。另外，日本的三菱电机公司接受被告的委托，为其在日本制造被告商品的相关晶片部分。

就以上被告等的行为，原告向东京地方法院提起诉讼，要求法院判令被告等与日本住友电工及日本N E C构成共同专利侵权，应该向原告支付损害赔偿金和相应利息部分的延迟赔偿金，并承担全部的诉讼费用。尤其，原告主张法院应对日本国内没有营业场所和地址的被告C C I实施国际审判管辖。对此，被告等全面否认原告的主张和诉求。经审理，法院（2007年11月28日东京地方法院民事第29部判决）认可了原告的关于适用国际审判管辖的主张，但从技术构成比对上不认可侵权行为的成立，因此驳回了原告的全部诉求，并判令其承担全部诉讼费用。

本案是另一起涉及到日本的国际审判管辖适用与否的案例。从近年来的审判事务上看，主张国际审判管辖、试图将竞争对手的海外关联公司（多是母公司）引入日本的知识产权侵权诉讼好像逐渐成为原告方诉讼策略的选择趋势。而本案中的被告虽然最终胜诉，但就国际审判管辖适用与否，法院认可了原告的主张。从这个判决结果来说，本案非常值得介绍探讨，且应该唤起我们中国企业注意。

### 二. 案件的审理情况

## 1. 诉讼请求和认定事实

### 1. 诉讼请求

针对被告等的行为，原告认为：（1）被告 C C I 及被告 C J 就被告商品的生产、销售以及许诺销售，属于对本案专利权的间接侵害行为。即，被告等，与进口被告商品以及将组装有被告商品的 A D S L 调制解调器，并将其转让给 N T T 东日本公司及 N T T 西日本公司的日本住友电工公司及日本 N E C 公司，构成共同侵权行为（主位的主张）；（2）被告等在日本国外、对 A D S L 调制解调器进行转让的行为可视为在日本发生的行为（预备的主张1）；（3）被告等在日本国内就内装有被告商品的 A D S L 调制解调器进行的许诺销售也是侵权行为（预备的主张2）；（4）应被告委托，三菱电机在日本制造被告商品的相关晶片部分（原告认为是被告产品的核心晶片部分）的行为可以认为是被告等授意指示的（预备的主张3），是被告的侵权行为。基于原告的专利权，被告等应支付损害赔偿以及返还不当得利。因此，原告提出诉讼请求：

（1）作为主位诉求，被告等对原告连带支付损害赔偿金32亿3000万日元以及相关的利息作为延迟赔偿金（每年5%）。

（2）作为主位诉求，被告CCI应向原告支付损害赔偿金2亿日元相关的利息作为延迟赔偿金（每年5%）。

（3）作为预备的请求，被告等对原告连带支付损害赔偿金31亿3325万日元以及相关的利息作为延迟赔偿金（每年5%）。

### 2. 法院认定的事实

#### （1）当事者以及相关专利权

原告是制造销售通信机械、设备、系统的公司。而被告 C C I 是美国公司，以制造销售 A D S L 调制解调器用芯片组为主要业务；被告 C J 是其在日本设立的百分之百出资的子公司。

原告就下面本案专利权拥有一半权利。专利编号：第2012849号、发

明名称：数据传输方式、申请时间：昭和58年（1983年）8月30日、申请编号：特愿昭58-158221、注册日：平成8（1996年）年2月2日

## (2) 专利的构成要件

A 发送信号设备用特定的传输速度发送为了测试线路失真度的椭圆测量信号，

B 接收信号设备从发送信号设备处接收到信号后演算上述椭圆测量信号的振幅，从而测定线路的失真度，

C 根据测定结果，在比该速度更高的速度中决定数据传输速度，并将该传输速度通知发送信号设备，

D 发送信号设备以接收到的传输速度进行数据传输，

E 具有以上特征的数据传输方式。

## (3) 被告等的行为

被告 C C I 制造、销售被告商品（能否说 C C I 在日本国内制造、销售这一点有争议）。被告 C J 主办被告商品的技术发表会和记者发布会，向客户提供商品情报，并且支援被告 C C I 在日本以外的销售活动。

被告商品虽然是在日本 A D S L 通信中使用的调制解调器的芯片组，但是对其实际运行时的传输方式（被告方法）的具体内容存在争议。

## 3. 诉争要点

(1) 对被告 C C I 的诉讼有无国际审判管辖（诉争要点1）

(2) 被告方法的构成（诉争要点2）

(3) 被告方法是否落入本案发明的技术范围（诉争要点3）

(4) 被告方法是由多个主体共同实施的，被告等对本案专利权是否构成间接侵害（诉争要点4）

(5) 侵权行为是否成立（诉争要点5）

## 2. 原告的主张与被告的抗辩

### (1) 原告方的主张要点

简单概括，可分为四部分内容。

a. 从技术对比上来说，原告主张，被告商品的相关技术落入原告专利的技术范围之内，其被告抗辩的，“在被告方法中，既发送椭圆测量信号、又发送与之区别的均衡器模拟信号这一点，并不符合原告的本案发明构成要件A”这一观点不能认可。其实质上满足原告发明的构成要件。

b. 从诉讼管辖上，原告主张，被告CCI就被告商品进行了向住友电机、NEC销售（即是在国外）、又与被告CJ在日本国内进行了各种宣传、报价等许诺销售行为、且委托三菱电机在国内对相关产品的关键部件进行了加工等，根据日本日本法关于国际审判管辖的规定以及精神，应该对被告CCI适用国际审判管辖。

c. 从共同侵权行为的构成上，原告主张，因被告商品的销售对象住友电工与NEC将被告商品进口至日本销售的行为构成侵权行为，被告等明知此点，仍向其销售大量商品（且商品占有大比率的日本市场），所以被告等的销售行为是与住友电工与NEC构成共同侵权，或者说是构成帮助、教唆的侵权行为。

d. 从间接侵权行为的构成上，原告主张，尽管本案中并没有单一主体全部实施被告方法的行为，而是由复数的主体分别实施构成要件的一部分，但因为实施该被告方法一部分的主体是故意实施的，所以，即使不能说成立直接侵权，也至少可以就被告等判定其成立对本案专利权的间接侵害。

## （2）被告等的抗辩要点

就原告的主张，简要说来，被告一一如下予以反驳。

a. 从技术对比上来说，在被告方法中，既发送椭圆测量信号、又发送与之区别的均衡器模拟信号这一点，并不符合原告的本案发明构成要件A，因此被告商品并不落入原告专利的技术保护范围内。

b. 从诉讼管辖上而言，就相关被告向日本的进口、销售，被告CCI与

住友电工及NEC不存在共识，谈不到帮助和教唆；而即使有此共识，其向该两公司的销售也发生日本国外，日本专利法的效力不应该扩大到国外的转让行为。而被告CJ在日本国内只是做过报价、向被告CCI报告过相关情报等的工作，也说不上是许诺销售。

而且，被告CJ在日本有法人资格，并且进行独立的活动，其不是被告CCI的代理店。根据民事诉讼法相关规定，在被告是国外法人的情况下，原则上不予以认可。有关被告商品的相关证据也集中在被告CCI本店所在地之美国，在美国进行相关诉讼更适合本案，如果在日本进行判决的话存在有违当事者间公平，裁判的公正·迅速理念的可能。

c. 从共同侵权的构成上，被告举证更加详细论述了被告CCI与住友电工及NEC不存在共识，谈不到帮助和教唆；其向该两公司的销售也发生日本国外，不构成对原告专利权的侵害等。

d. 从间接侵权行为的构成上看，被告认为专利法的原则就是：单一主体如果不满足请求项的全部构成要件，就不构成对发明的实施。复数的主体如果没有共谋等特殊情况，即是分别实施了专利的一部分，也应视为是合法的行为。而且，间接侵权的前提是直接侵害行为的存在。如果本来不构成直接侵害，而要认可为构成间接侵害的话，显然与理不合。本案中，被告方法是由复数的主体各自实施构成的一部分，因此不成立间接侵害。

### 3、法院的判决要点

法院实际上是对上述四点中的两点、即技术上是否构成侵权、诉讼上是否适用国际审判管辖进行了详细地分析、论证以及判断，而对共同侵权和间接侵权是否成立的诉争点，没有详细论述。因为，在技术对比的论证中，法院既然判断了侵权不成立，那么就没有意义再详论共同侵权、间接侵权的有无了，也就最后驳回了原告有关损害赔偿的诉求。

就法院的技术比对判断，没有很大的意义来多总结，简言之，即被告

商品的相关技术与本案发明非为同一技术，且原告发明的相关文件中也提到其差异处。

就是否该适用国际审判管辖（以侵权行为确实成立为前提），法院的论述同上一个案件相比更加详细，试归纳其要点如下。

a. 关于适用国际审判管辖的判断基准

根据相关民事诉讼法律规定和最高院判例的精神，归纳国际审判管辖适用的原则如下：被告如果是其总部在国外的外国法人，原则上除该法人同意的情况外，不适用。作为例外，如果被告与日本间存在某种法律关联的因素，可以适用。但是，以不影响当事者的利益公平、判决的公正、迅速。

b. 就民法的有关被告住所地的规定之适用

被告 C C I 日本国内没有设立分店或营业场所，而被告 C J 是与其相独立的日本法人，非为其代理店，因此不能依据上述规定认可日本法院对被告 C C I 有国际审判管辖权。

c. 就民法的有关共同诉讼的规定之适用

如果使用国际审判管辖，有可能会造成强制要求被告在与其没有任何关联性的国家进行应诉的结果，可能使被告承受的不利益过大，有违当事者间的公平和裁判的公正·迅速的理念。因此，相关民法的共同诉讼的规定不是直接适用于外国法人。但是，如果诉讼请求之间，具有必要的共同诉讼关系或者与之类似的重要关联性因素，且存在着符合当事者间公平、判决公正·迅速的理念之特殊事实存在，可以判定适用。

而本案中原告所主张的相关进口、销售以及许诺销售的过程中，就被告 C J 实质参与没有得到立证，因此这里所谓的关联性很牵强，不能依据上述规定认可国际审判管辖。

d. 就民法关于侵权行为地法院管辖的规定之适用

其前提，如果〈1〉原告主张的侵权行为具有客观事实的存在；〈2〉

其中行为实施地或损害发生地在日本得到证实的话，可以不必立证违法性及故意过失。但必须立证某些客观事实，即该侵权的实施行为、证明其在客观上具有关联共同性的基础事实、或者帮助、教唆行为的客观事实、以及损害的发生及事实的因果关系等等。

本案中，住友电工及NEC在日本国的进口、销售行为如构成侵权，则可以认可拥有本案专利权的原告在日本发生了利益上的损害。而被告CCI依据合同，在明知道其商品有可能侵犯原告专利权的情况下（根据诸事实可以如此推测），向住友等销售、且知道住友等将其商品再转让（被告商品的日本市场占有率为80%），这意味着被告具有侵权的共识，其与住友等的侵权行为具有客观关联的共同性，所以被告CCI对住友等的销售及营业行为可看作是对其帮助甚至教唆。所以，就本案的主位诉讼请求，可判定适用国际审判管辖。

而对其他预备请求，因与诸位请求间具有密切的关系，根据民事诉讼法合并审理的规定，也应适用国际审判管辖。

### 三. 本案的经验总结

以上，本案经审理，法院在认定被告等的相关商品不落入原告专利的技术范围之内、即侵权不成立的同时，却认可了原告的关于适用国际审判管辖的主张。本案的被告外国企业，尽管最后逃脱了被判令侵权和赔偿的命运，但除了其在技术对比抗辩上提供了详尽的证据材料、并作了切实的论辩分析之外，就其胜诉没有更多的可以总结经验之处。

与此相对，法院就适用国际审判管辖与否的判决更值得我们中国企业关注。

本案同上一个案件相比，尽管两案中外国企业被告的情况很近似，即都属于在日本没有住所和营业所、且没有直接在日本进行销售行为的外国企业，但两案的判决结果竟大相径庭，最终本案竟判决适用国际审判管辖。这不得不值得思考。下面，我们就四个方面提出个人的意见。

### (1) 本案判决的立论体系

具体分析本案法院的立论体系的逻辑，很有意义。

法院先提出最高相关判例所确认的标准，然后引用民诉法有关住所地诉讼管辖的规定，认可依据该规定不能认可国际审判管辖的适用；紧接着引用民诉法有关共同诉讼的规定，因为在证据上不能确认日本法人的被告之侵权行为，所以不能认可外国法人被告与之的关联性，最终判定不能根据共同被告的相关规定认可国际审判管辖；此处，判决的言外之意似乎是，如果有证据能证明日本法人的侵权行为——尽管其有独立的法人资格，则有余地将与之关联的外国法人引入日本法院的诉讼。而最后，引用民诉法侵权行为地管辖的相关条款，得出与前面完全相反的结论，即、认为其在明知相关商品有可能侵权的情况下还向第三方企业进行销售（尽管是日本国外的销售行为），是属于对第三方侵权行为的帮助和教唆，当然与第三方的侵权行为具有客观关联的共同性。所以适用国际审判管辖。

由上面的立论逻辑看出，本案法院遵循最高院的相关民事管辖权判例精神的基础上，就所谓的“客观关联共同性”，以所谓的“对侵权行为的帮助、教唆”来确立其标准内容，从而扩大对国际审判管辖权的适用范围。

### (2) 立论体系的日趋完备化

本案晚于上一案件（上案起诉于1999年、判决于2001年；而本案起诉于2004年，判决于2004年），似乎是对近年来渐渐增多的适用国际审判管辖之诉求的一种回应，本案法院参照日本民事诉讼法的相关规定、以及最高法院关于国际审判管辖的先例，在立论上相较于上案和其他案件都十分详备。如前面所说，这意味着日本法院正在试图扩大其国际裁判的管辖权。尽管本案同上一案一样，都是东京地方法院的判决（我们没有找到有关上诉与否的材料），不似日本最高院判例那样有先例性的导向意义，但就其详备的立论体系，估计对将来的其他案件还会有所影响。

### (3) 本案判决的内在动因

抛开表面上的法律逻辑来谈，我们揣测，本案如此判决的内在动因，恐怕在于被告外国企业之相关商品已经占领了日本市场的80%，而且形成了巨大的产业供应链，涉及到国际知名的日本住友电机、三菱电机、NEC以及NTT等，这里面隐藏的巨大的经济利益是相关日企所必争的，而本案法院的判决也是适应这种形势需求吧。

### (4) 对中国企业的借鉴

尽管如前述，本案判决不能说如同日本最高院判决那样具有先例意义，但其可能代表的趋势足以给正以价格优势打进日本本土市场和产业链的中国企业敲响警钟。可以看出，就日本法院之国际审判管辖适用，其立论、标准正日趋完备体系化。而以此判决，似乎可以对那些虽然在日本没有住所和营业基地的中国企业，以其事先有侵权共识、且在日本国外的销售有帮助、教唆日本国内的关联企业或甚至第三方的侵权行为为理由，认定其有所谓的“客观关联的共同性”，来判令适用日本法院的国际审判管辖，这将对中国企业非常不利。

对此，不敢说有绝好的应诉策略。但是，下面的两点做法或许有一定效果。

a. 根据相关日本最高院的判例精神，提供值得信服的证据，努力证明在日本没有住所、营业所的中国企业如果在日本应诉是极有可能有违当事人之间的利益公平、有违法院诉讼的公正、迅速的理念的。比如向法院说明被告方能提出的相关诉讼证据等都不在日本，其证据的形成等都在海外、且取得很不方便、很难向日本法院提供。比如说，由于证据所在国的公权力对其提供有限制，或者涉及到第三方的商业秘密、费由所在国法院命令等公权力的命令不能向日本法院提供等。

b. 为了避免买入己方商品的日本企业因将来就该产品向日本国内进口、销售被控侵权、而将中国企业引入日本诉讼且被判决共同侵权，

该中国企业应该在向日本企业进行销售时，尽力规避将来诉讼时所谓的“侵权共识”指控。比如，与该日本企业之间，就该商品在日本国的进口、再销售等不承担侵犯知识产权责任、以及如因侵权诉讼而遭受损失时应由日方企业最终承担的特约等，这样即使法院判决不以此内部特约的存在而否认“侵权共识”、免除共同侵权之责任的负担，也可以在诉后向该日企追偿。

## 第三章 日本法院近期知识产权诉讼审判的动向

近十几年来，知识产权立国之国家战略的确立、与知识产权相关的重要法律的修改、制定、以及知识产权司法体系的改革，日本在知识产权诉讼审判上出现了一些新的动向。现介绍如下，以对我国有可能在日本面临知识产权诉讼纠纷的企业有所参考。

### 一. 损害赔偿额的增高趋势

相对于在美国的知识产权案件的巨额损害赔偿判决，在日本知识产权诉讼中给与权利受害者的民事救济金额相对是过低的。为此，日本的大企业、尤其是那些在欧美等国的知识产权诉讼中被判决支付赔偿的日本企业纷纷呼吁要增加日本本土知识产权判决的诉讼赔偿额，以期在本土与外国对手企业的知识产权对决中有效的保护自己的权利，打击侵权。对应这种呼声，日本政府在其知识产权战略大纲要求司法理论界和实务界就相关的损害赔偿和认证制度进行研讨，制定制度，以改变所谓的“从侵权得利的不良社会状况”。而专利法等重要知识产权法律的修改，其重点之一就是参照美国等外国相关制度，解决赔偿额过低及其计算问题。具体来说，例如从实体方面规定按照侵权人构成侵权行为的组成物件的数量，或者权利人能够销售的单位数量的利益额等，作为权利人受到的损害赔偿额。同时，就相当于使用费的赔偿额，规定对当事人业务上的关系和侵权人获得的利益等多方面作出考虑后，依据具体的情形认定。在程序方面，设计了相对方便损害赔偿额举证的制度，规定就损害额度的举证困难时，法院可以根据口头辩论的全部内容和调查取证的结果，认定适当的损害赔偿额。

另外，设定了与以往的鉴定制度不同的专利诉讼特有的损害赔偿额鉴定制度。计算鉴定人是公认的会计师等专家，而对行为人设定了说明义务。

基于上述制度的确立，近年来在知识产权诉讼中原告方所请求的以及法院判决的损害赔偿额都有所增加。当然，就损害赔偿的确定和计算等还有很大的问题需要解决，但随着相关法制度的进一步修改制定，估计从此后就知识产权诉讼所判决的侵权赔偿额还会有一个明显增高的趋势。

## 二. 审理周期的缩短

日本不同于中国，就法院的案件审理没有期限上的限制，而其知识产权诉讼一直以来已旷日持久、程序繁复而著称。但2004年修订的《民事诉讼法》为法官更有效地控制诉讼进程创造了条件。根据其修改，日本司法机构往往要求当事人尽量简略地提交诉讼要点，且于早期提交全部相关证据材料。由此，原告须更谨慎地为一审做准备，被告则须更精心地收集相关证据。因为如果进入上诉程序，二审法院为加快诉讼进程，审理中将更侧重于法律问题而非事实问题。其次，日本知识产权法官人数和专业素养均有所增长和提高；协助法院进行更迅速更细致审理的技术助理人数增多。

另外，前面提过，知识产权审判制度的改革以及相关重要法律的修改，使相似案件的判决标准更趋于统一，对诉争企业具有更高的法律确定性和可预见性。由此，知识产权案件的当事人往往在对案件结果有一定的预见时候，倾向于庭外和解而不是上诉。这样导致法院受理的知识产权案件整体量也有所下降。

基于以上原因，知识产权案件的审理周期比以往有大幅度缩短。据知识产权高等法院的统计，在其设立的当年2005年，知识产权诉讼案件的审理周期为13.5个月，比十年前1995年的23.7个月明显缩短；而知识产权上诉案件的审理周期则缩短至不到10个月。

## 三. 对当事人诉前准备工作要求的加强

前面已经稍微提到一些，根据新修改的民事诉讼法有关证据收集的规定，日本法院为保障审判顺利进行，往往要求当事人尽量简略地提交诉讼要点，且尽早提交全部相关证据材料。具体来说，就是采用所谓的新的信息披露制度，包括：诉前事先通知程序、诉前事先质问程序和以及证据收集程序。

诉前事先通知程序是指在正式提起诉讼前，为了避免信息收集疏忽的风险，要求原告诉讼前事先通知被告。由此建立一种法律关系，即未来的原告应当在通知中提出自己的概括的请求、以及请求的主旨。如果发出了这样的通知，将可以在原告人和潜在的被告、法庭或有关第三人之间创设一定的法律上的权利义务关系。原告人可以自发出通知之日起4个月内，采取另外两种诉讼程序，即允许原告对被告采取事先质问程序。虽然被告没有义务必须答复，但是，如果被告不予答复，将不能使用诉前事先质问程序，以及向法院提出证据收集的程序。而根据法律规定，这些程序是赋予对质问作出答复的被告的。

就提出质问内容，任何当事人仅限于对其诉讼需要的问题进行质问，并要求对方在规定的期限内予以答复。如果问题涉及隐私或商业秘密，被要求回答的当事人可以拒绝回答。在需要的情况下，当事人可以向法庭提出收集证据的诉求，但该诉求必须基于其在诉讼中明显的需要。法庭可以不开公开审查该诉求，但应评估拒绝提供证据一方当事人理由的合法性，例如是否涉及商业秘密。法院要根据专利法规定的程序，进行审查和判断，要求拒绝提出证据的一方当事人披露相关文件。如果需要，法院可下达命令，令知情的对方当事人不得公开该文件内容。

以上这些新的制度规定，要求原告在正式诉讼开庭前应更谨慎地为一审做准备，被告则须更精心地收集相关证据。

#### 四．最高法院知识产权判例的影响作用愈加变得重要

与中国不同，日本最高法院不能够发布具有法律效力的司法解释，以

应对新出现的法律情况，解决立法滞后的问题。但是，和普通的大陆法系国家不同，其最高法院的判例类似于英美法系的判决先例，对于下级法院将来的案件审理起到了导向的作用。尤其是近十几年来，最高法院的有关知识产权案例判决对司法实务的处理起到的作用越来越重大。

有关知识产权的最高院判例都集中刊登在其民事判例集中。在日本加入世界贸易组织之前（1995）之前的上世纪七、八十年代，最高法院的民事判例集里面几乎没有知识产权案例判决，即使有，也就只有一、两件。而加入到世界贸易组织之后，随着知识产权纠纷、尤其是有涉外性质的知识产权案件的增加，所刊登的知识产权案件也逐年增多。近十几年来，在每年最高院民事判决的四、五十件案件中，知识产权案例几乎都占到四、五件以上。当然，对此，也有人认为这是因为对知识产权第一审集中审理、控诉审理不能进行得很充分是导致增加最高法院判决增多的要因。

在这些判例中，有些判决影响非常重大。比如：根据默示许诺理论将专利产品的平行进口认作为原则上合法的平成9年7月1日第三小法庭判决（民集51卷6号第2299页），最高法院第一次采用等同原则并对其适用条件加以判断的平成10年2月24日第三小法庭判决（民集52卷1号第113页），将后发制药公司在专利期间结束前进行根据药事法接受制造承诺所需的试验的行为认作为属于《专利法》第69条1项的实验研究的平成11年4月16日第二小法庭判决（民集53卷4号第627页），因专利中明显存在无效原因而被提起专利权无效审判、且能确实地预测到专利无效时而对专利权的行使被视作权利滥用的平成12年4月11日第三小法庭判决（民集54卷4号第1368页），对在日本无住所等被告的著作权予以确认、并肯定著作权侵害诉讼的国际裁判管辖权的平成13年6月8日第二小法庭判决（民集55卷4号第727页），在于日本国境内实施的积极诱导侵害美国专利权的行为案件中认定法例第11条1项规定的“原因事实发生地”为美国的平成14年9月26日第一小法庭判决（民集56卷7号第1551页）等等。

针对关于这些重要判决，知识产权实务界和学术界的专家纷纷在各年度的《法官重要判例解说》、《私法判例述评》等杂志上都有介绍，解析。这些既推动知识产权法务的研究浪潮，也给实际上正面临诉讼纠纷的企业以指针作用，使其能较正确的预见案件的进程和处理结果，从而选择应对诉讼、或是寻求和解的策略。

### 五. 国际审判管辖权（涉外诉讼管辖）的扩大

日本民事诉讼法中，本没有关于国际审判管辖权的专门规定。后来在修改民事诉讼法时，立法机关曾经考虑过增设此类规定，由于当时海牙国际私法会议要讨论关于国际审判管辖权事宜，日本由此决定先暂缓国内立法。此后，海牙会议没有能够就国际管辖等问题取得一致意见，日本也没有再重新考虑相关立法，因此错过了通过国内立法完善国际审判管辖规定的机会。

在涉及知识产权诉讼的管辖上，日本传统上主要继受了德国知识产权司法的传统，严格的采取属地主义原则，即承认知识产权所在国法院的管辖权。而侵害对象即使是日本的知识产权，如果发生国外而不是在日本，也认为其为国外的知识产权侵害问题，而不是日本的，所以日本法院不具有管辖权。

但是，近年来随着国际间有关知识产权贸易交流的扩大和摩擦的增多，其相关的国际知识产权等诉讼不仅涉及日本的知识产权立国的国家政策，同时还涉及国际上知识产权交易中的利益问题，所以，日本法院在处理知识产权诉讼的管辖权问题上采取了若干具体的政策性利益衡量原则，通过司法判决的方式（尤其是最高法院的判决），就其所奉行的属地主义原则，在相应的法律规定、性质内容以及原则适用等方面，予以多元的解释和灵活运用，使得其原本严格的属地主义原则一下子变得具有多义性和暧昧性，从而在实际上加强对知识产权保护，将知识产权立国这一重大国策法制化、制度化。

就日本法院的国际审判管辖权之扩大，涉及到的日本最高法院判决有：最高法院的马来西亚航空坠机案件（1981年10月16日最高法院第二小法庭判决），二手车预付款返还案件（1996年11月11日最高法院第二小法庭判决）以及奥特曼案件著作权案件（2000年6月8日最高法院第二小法庭）等，因这些案件更多的是涉及普通的民事审判管辖，而非知识产权审判管辖，在本报告中不具体介绍相关审理情况。但结合这些最高院案件和其他地方案件的判决要点，就知识产权的国际审判管辖权的扩大趋势，我们总结以下几点：

（1）在知识产权国际审判管辖的判断上，尽管强调要遵循日本加入的国际条约，但同时，主张要日本现行民事诉讼法的规定和精神，基于“当事人的利益公平、裁判的正当、迅速”理念加以判断，即、只要不存在影响所谓“当事人的利益公平、裁判的正当、迅速”的特殊情况，既有应用日本法院管辖的余地。而就在何种状况下该认为是不违反上述理念，在具体的知识产权案件审理中，法院再根据案件的实际情况，将此抽象理念加以具体化；对此，有学者提出批评，认为仅仅以“当事人之间的公平、审理的迅速、正当”这些抽象概念来作为判断的标准显然不妥，应该确立更为明确的判断标准。

（2）尝试引入国际私法上的“最密切联系原则”，在涉及合并管辖问题时，强调诉讼请求之间的紧密关联，或者关联共同性。即，如果有这样的关联共同性，即使对侵权产品的制造、销售等侵害行为发生在国外，日本法院也有可能对其实是审判管辖。

（3）在对日本没有住所的当事人为被告提起的知识产权侵权诉讼中，强化了侵权行为地、损害发生地的证明以此作为确定管辖权基础。这样，即便在日本没有住所、没有营业基础的外国法人，也有可能作为被告被卷入到在日本的知识产权诉讼中。

（4）尽管在国际审判管辖上有以上的扩张，但日本法院在涉及国外

的知识产权的实体判断上，仍然坚持属地主义原则，即在肯定日本法院审判管辖权的前提下，仍然排除对外国法的适用，否认作为被告的外国法人依照其本国法进行的抗辩权。这无疑是有失公平的。对此，日本也有学者提出批评，指出将实体和诉讼问题分开判断，实际上是为日本的当事人在程序法上寻找对抗实体判断的根据。有引发国际管辖冲突的危险。

就国际审判管辖的标准和适用，日本法院的判断和学界的主张在主流上已经逐渐持肯定态度。在具体判断标准的适用上，虽总体上尚有未成定论之处，但其立论正日趋完备。这尤其需要我国企业在进入日本的市场、可能涉及到知识产权纷争之时予以关注。

## 第四章 中国企业在日专利诉讼纠纷应对策略

对迈出国门走向日本市场的中国企业而言，最佳的情况当然是自主创新，拥有自己的核心专利技术。然而，即便如此，来自日本权利人的阻截和攻击，仍会不断出现。有时甚至在明显不侵权的情况下，近水楼台的日本权利人仍然会采取主动的诉讼攻势以吓退在知识、信息和财力上不相对等的中国企业。

以上通过对日本知识产权审判体制、诉讼制度，尤其外国企业在日本专利诉讼案例的研究，我们提出下述若干在日本应对知识产权（尤其专利）诉讼纠纷的策略，当然，这些经验具有一定的普适性。

### 一、熟悉日本知识产权相关的法律制度

例如与日本知识产权有关的基础法律法规、司法组织、禁令程序、海关保护、展会措施、侵权诉讼、举证规则等。尽管日本企业知识产权的基本制度与中国类似，但企业不应忽视中日之间在实体和程序规则上的差异，要特别关注和把握涉及当事人诉讼权利以及具有时限要素的程序（尤其申请、禁令、诉讼等）。例如日本在民事诉讼中的诉前事先通知程序、诉前事先质问程序和以及证据收集程序，要求当事人更加充分地披露信息和收集证据。中国企业还要及时跟踪具有判例效力的日本最高法院的判决，尤其与产品进口、侵权诉讼有关联的重要判例，避免想当然地认为不构成侵权，例如根据默示许诺理论将专利产品的平行进口认作为原则上合法的平成9年7月1日第三小法庭判决（民集51卷6号第2299页），对在日本无住所等被告的著作权予以确认、并肯定著作权侵害诉讼的国际裁判管辖

权的平成13年6月8日第二小法庭判决（民集55卷4号第727页），在于日本国境内实施的积极诱导侵害美国专利权的行为案件中认定法例第11条1项规定的“原因事实发生地”为美国的平成14年9月26日第一小法庭判决（民集56卷7号第1551页），等等。

## 二. 掌握日本知识产权执法机构以及服务机构的相关资信

中国企业应该事先了解和掌握日本知识产权执法机构以及知识产权服务机构的相关资信例如与知识产权事务有关的裁判所的审级架构和专属管辖，处理海关、展会知识产权事务的专门机构的信息。中国企业尤其要掌握日本专业律师所、知识产权事务所、律师、专利代理人（辩理士）等基本信息，包括他们在业界的专业水平和信誉评价、收费标准等，以避免纠纷诉讼出现时手忙脚乱，尽失方寸，无法获得优质的专业服务。这方面的信息和研究，由于另有课题组承担，所以本报告不再深入探究。

## 三. 展开尽职调查以明确潜在的起诉方甚至（诉讼）合作对象

针对中国企业的产品和服务的特点，事先展开尽职调查，明确竞争产品、服务和竞争对手，以及潜在的起诉方，甚至可能的（诉讼）合作对象。尽职调查的开展，需要多方力量的参与，但企业内部的知识产权部门人员一定要胸中有数，参与制定调查的范围清单和方式方法，并根据企业自身的预算，聘用国内知识产权服务机构以及日本当地专业机构配合调查。对尽职调查所形成的证据，尤其有利于证明己方善意、不涉及侵权的证据，应妥善保管以备后用。在日本设立分公司的中国企业，尽职调查的范围要涉及包括劳动合同在内的各类企业协议，避免可能因为员工流动所引起的知识产权纠纷。对于产品出口日本的企业，还应尽可能在贸易协议中加入有助于减少己方承担侵权责任的条款。这样即便卷入诉讼，也可以主张不具有共同侵权的共识，或者即便承担共同侵权责任，最终也能从日本经销商处挽回一些损害。

## 四. 组建专利管理团队以提高专利意识和能力

欲善其事者必先利其器。对走出国门、憧憬日本市场的我国企业而来，首先必须提高专利的意识，培养对专利的“敏感”，组建适合企业的专利团队，切实地提升专利能力，这样才能够在将来的专利纠纷中有所作为。当然，专利的意识和敏感，很多时候并非一个口号而是与专业经验和能力密切相关，每每总是落实到具体的事务上，例如一个简单的貌似过气的产品却可能侵犯专利权，一份不经意的电子邮件可能泄露商业秘密，一份销售零部件的合同可能构成辅助侵权，等等。所以，专利意识的真正提高，与专利能力的切实提升，息息相关。

纵观本报告所涉的案件，可以发现，最终能在日本专利诉讼中胜诉的被告，自身都已经具备相当的知识产权意识和能力。例如，比亚迪公司在成立之初，便成立了知识产权办公室，处理公司的知识产权事务。诉讼之前，在2002年12月，比亚迪已经设立了知识产权及法律部，下设专利科、技术情报科、法务科等科室，拥有40多名律师、专利代理人。企业重视专利和品牌，积极推进“专利倍增计划”和跨国商标注册。而且，比亚迪还结合自己的产品结构，构建了公司内部专用的专利信息及期刊信息数据库及检索系统，同时建立了面向企业研发人员的中外专利数据库服务平台和自己的科技图书室。应该说，这些丰富、及时更新的技术资料，不仅仅为企业研发产品和申请专利提供了方便，而且也对比亚迪防止侵犯他人知识产权以及准备应诉工作提供了强有力的支持，甚至也为企业保护自身的知识产权构筑了牢固的基础。

应当指出的是，企业知识产权团队的组建，会因为企业经营的个性差异而呈现不同的形态，例如企业可以选择设置独立的知识产权管理部门，或者将其设置在研究所、新技术开发部门内，或者在企业科技情报部门、总经理科室中，甚至设置在企业的法务部内。不管采取怎样的形态，最好需要两个层面的机构互相配合：第一层面是由企业CEO和企业核心部门负责人组成的知识产权战略制定和决策机构，第二层面是负责实施上层决策

机构战略意图的具体执行机构。也即，进军日本市场的企业，其战略管理层对知识产权重要性必须要有充分认识，而且要有相应能力的专业团队去开展具体的知识产权管理工作。

企业的知识产权意识和能力，总是依附和体现在企业的某些人身上的。组建这样一个贯通于决策层和执行层、适合企业的知识产权团队，就是要让这些管理人员和专业人员充分和有效地组织起来，成为思考和处理企业知识产权事务的“大脑”。应该说，这是中国企业在日本应对知识产权诉讼纠纷的人才基础，也是一切策略得以制定以及妥当实施的前提。

### 五. 谨慎检索在先知识产权、采取回避设计以规避风险

中国企业应针对相关在先知识产权文献进行检索对比，努力在事前规避风险。检索范围包括商标标识、外观设计、实用新型、专利等知识产权。针对技术含量高、检索难度大的技术领域，企业除了依赖自己的专业人员和数据库，还应积极利用国家知识产权局以及日本专利局的资源，并且在必要时雇佣专业机构进行检索、制作专利地图。对检索结果，应当细致分析和比对。此时，分析人员对日本知识产权保护状况的理解，包括基本法律规定以及最新动态（例如日本最高法院的新近判例），就显得重要了。企业组建知识产权团队的目标之一，即是配备、培养具有这种检索能力和分析能力的内部人员，或者能够准确联络和沟通外部专业人员以精准把握和解决问题的内部人员。

例如，在Recycle assist公司与日本佳能公司的纠纷中，从事墨盒回收并重新灌注墨的中国企业在事发前很容易地便能锁定潜在的起诉者日本佳能公司以及相关的专利。而且，我们看到，在一审中甚至法院都认定涉案墨盒专利不具备进步性（创造性）而判决专利无效，可见原告专利也并非无懈可击。如果事先详细地研究佳能公司的专利，更深入全面地发掘该专利的现有技术，那么在诉讼出现后，中国的回收企业完全可能打出漂亮的翻身仗，将一审的不侵权判决结果保持下去。

在尽职调查、在先检索之后，企业在面对知识产权壁垒时，应尽量在技术研发中，采取专利回避设计，即在充分了解竞争对手的专利设计的情况下，设计出一种不同于的新方案，从而规避他人的专利权，尽量避免专利侵权的风险。例如，在索尼诉比亚迪案例中，比亚迪应诉的积极信息与态度，正是源自于企业在进行技术创新之初就对竞争对手的专利进行了专利回避设计。

## 六. 快速组建应对纠纷诉讼的内部团队

从近年来发生在日本、欧美的知识产权诉讼来看，一旦出现纠纷，因为知识产权资产的重要性以及诉讼结果的巨大影响（往往决定市场的存废），最好由企业的董事会决议，确定应对纠纷的人员组成和基础策略。由总裁、副总裁、总经理等级别的企业人员担任领队，并辅以企业涉案产品（服务）的开发、销售、财务、法律、知识产权等部门的负责人或者骨干，组建应急团队，将有助于企业内部部门的协调以及重大决策的及时做出。这点，无论在比亚迪的锂电池案，还是思科诉华为路由器案或者莱伏顿诉通领科技集团的漏电保护装置案，都表现得非常明显。

## 七. 审时度势地确定应对纠纷诉讼的态度

企业的应诉态度可简单分为积极应诉与消极退避两种类型。目前媒体多提倡积极应诉。这当然与提倡企业走出国门、积累国际经验的时代旋律合拍。但一味应诉绝不退让，也并非都是合适的。众所周知，在日本应诉知识产权诉讼尤其专利诉讼，企业得承担沉重的诉讼成本。因此，如果企业在全面衡量胜诉概率、市场前景、诉讼成本、时间成本等诸多因素后，认为坚持应诉弊大于利的，就应当果断的放弃市场。例如，当涉嫌侵权的产品绝对落入日本企业知识产权（专利等）保护范围的，或者所涉产品市场前景不佳不值得继续投资的，应尽快停止、减少侵权产品的制造、进口和销售，从而减少损害的扩大。

从案件选择的几例诉讼来看，所有被告都积极地应诉，而且也有最

终取得胜利的，例如深圳比亚迪公司和美国Pharmacia集团公司。毫无疑问，这些最终胜利者都具备一定的经济、技术和知识产权能力，足以对抗日本公司的诉讼，这也是他们有信心一直坚持到胜利的主要原因。

#### 八. 恰当地选择日本当地的诉讼代理人

中国企业应该恰当地选择日本当地的诉讼代理人——专业律师所、知识产权事务所、律师、专利代理人（辩理士）等等。如果在日本应诉在所难免，中国企业就要考虑选择合适的诉讼代理人。中方企业肯定可以通过各种各样的公开和私人的渠道了解到日本诉讼代理人的信息。在挑选和比较的过程中，收费高低当然是一个重要的考量因素。但对于决定抗争到底的中国企业来说，办案质量更为重要。此时，事务所的总体实力，事务所指派的从业律师的知识背景、办案履历、感悟能力、语言交流能力等等，就非常重要。对专利诉讼等对技术背景有较高要求的，中国企业必须在与日方事务所接洽中，要求其筛选出具有相应技术背景、诉讼经验的律师或者律师团队。对医药、生物技术、集成电路等高新技术领域，由于技术更新发展很快，最新成果经常是以外文出现，中国企业也要关注律师团队的外文功底和检索能力。总之，中方内部团队应该采取适当的方式，对委托的日本代理人进行摸底，确认其能够清楚地把握系争的技术问题和焦点，并简练、明确地加以表述。而且，一旦人选确定了，中方企业一定要让日方代理人清楚详细地对代理费用和各种诉讼费用进行估价和说明。

因委托单位的同系列课题已就此开展了相应研究，本报告不再赘述。

#### 九. 在诉讼前和诉讼中积极采用和解的策略

中国企业应充分利用收到警告函到诉讼之前的时间。在这段时间里，除了明确应诉策略、组建应诉团队、准备应诉材料之外，中方还可以在处于劣势的情况下谋求诉前和解，或者在有确切不侵权证据的情况下，有理有节地回应日本企业的警告函，展示己方的充分准备和坚持到底的信心，说服对方撤诉。同样的，在诉讼过程中，中方企业也要注意，只要时机

适当，和解是可是随时进行的。近年来，随着日本知识产权立法和司法的改革，近似案件的审判标准已经趋于相同，因此不少案件审判结果的可预见性较大。在这种情况下，听取代理人的专业意见，权衡利弊并提前和解，也不失为一个良策。和解也是企业节省费用、避免诉累的途径。

#### 十. 注意事先准备和收集各类确凿有用的证据

专利侵权诉讼中涉及的证据具有技术性强、知识面广、数量众多、种类繁多等特性，取证过程本身往往就是借助科学技术等手段提取、分析、审查、判断和确认证据的过程，因而对专利侵权诉讼证据的收集、审查、判断和确认就比其他民事诉讼证据的相关工作更为复杂和困难。在证据难以挖掘、获取和分析，容易丧失、散逸的情况下，考虑到日本在民事诉讼程序中对证据信息的披露更为严格，进行专利诉讼的企业尤其要重视证据的准备。

在索尼诉比亚迪案件中，比亚迪公司对索尼公司的657专利提出无效申请最后能够成功，律师团收集的证据起到了关键作用。657专利是在1997年5月9日向日本特许厅申请的，能否在这场官司中胜出，就看能否取到在索尼的专利申请日之前，有相同或相近似的产品在市场上或公开出版物上销售或公开刊登的证据。在会聚专家认定657专利应当属于当时的公知技术之后，律师团队就开始了全球范围内寻找合适的专利文献以及其他材料的艰苦过程。律师团对657专利与其他国家的几千项相同领域的发明专利进行了检索，从中调出600余项专利文献，又通过对比和筛选，将范围缩小到了60余项。最后经专家鉴定，选定其中时间在1997年5月9日之前，在创造性上足以宣告索尼发明专利无效的6篇对比文献。整个纯粹搜索证据的过程就持续1个月之久（见李伟华，“索尼起诉比亚迪，偷鸡不成反蚀米——比亚迪反诉索尼专利无效案启示”，<http://www.nipso.cn/one news.asp?id=519>）。可见证据收集、准备和分析的工作在专利诉讼中的重要性。

## 十一. 从多个渠道挑战专利权（知识产权）的效力

中国企业还应善加应用知识产权（尤其专利）无效宣告制度。无效宣告可以在诉前就提起，也可以在诉讼过程中提起。这种釜底抽薪的对抗方式，对知识产权人（专利权人）的诉讼具有很强的腐蚀作用。例如，对专利权而言，一旦做为诉讼前提的专利权被日本特许庭审判宣告无效，侵权诉讼就难以维系。即便无效宣告不成功，也能为企业争取更多的时间，去调整市场战略以及准备应对侵权诉讼。比亚迪公司案中，中方即直接寻求在日本特许庭无效索尼公司的专利权，并获得成功；而在回收墨盒案中，被告Recycle assist公司却在佳能公司专利具有瑕疵的情况下，没有寻求专利的无效宣告。

值得注意的还有日本专利侵权诉讼中的无效抗辩制度。日本在2000年4月富士通专利侵权案判决（日本最高法院）创设民法法院可就专利无效抗辩进行判断的判例之后，在2005年增订了特许法（对应于我国专利法）第104条之3。根据该规定，如果在专利侵权诉讼中，被控侵权人有确凿证据可以证明该专利权应当被无效的，在其并未向日本专利局提出无效请求的情况下，受理侵权诉讼的法院可以裁判专利权人不得行使其专利权，即专利权人不得要求法院向他人发出“停止侵权”的临时禁令，也不得在侵权诉讼中要求被控侵权人进行赔偿。因此，与我国不同，在日本应对专利侵权诉讼时，除了另辟无效宣告之渠道，以及在侵权诉讼中主张公知技术抗辩，我国企业还可以主张专利无效之抗辩，可以在侵权诉讼中以更全面的理由去直接挑战专利的效力。

## 附录部分

### 案例1：Recycle Assist公司与佳能公司的纠纷

#### 一. 案件的概要

本案的被告、日本的Recycle Assist公司是中国珠海的纳斯达科技公司在日本的一家关联企业，其主要经营事项是从其母公司和其他关联企业进口、以及在日本和其他国家回收日本佳能公司生产销售的、已经使用过的打字机墨盒，清洁处理、再制成墨盒商品后，在日本展示、销售。

为此，日本佳能公司基于其就喷墨印刷用的墨盒所拥有发明专利权，起诉该被告Recycle Assist公司侵犯自己的专利权，请求法院判定被告停止上述再利用墨盒的进口、展示、销售，将被告商品销毁，并请求判定被告承担相应的损害赔偿责任。对此，被告主要以专利权用尽为理由进行抗辩。本案经过日本的东京地方法院、知识产权高等法院以及最高法院的审理。最终以被告Recycle Assist公司的败诉为结局。

本案的审理在中国和日本的知识产权界引起很大轰动，知识产权法学界以及实务界的专家纷纷撰文研讨其意义，尤其本案在判断专利权是否用尽，以及如何区分简单修理和专利产品的再造等方面提出了新的标准。

本案的研讨，对凭借价格优势、以产品的回收、再销售为主业而进军日本市场的中国企业，尤其具有重大的指导意义。

本案经过三审，从东京地方法院，经知识产权高等法院，一直打到最高法院。下面就其各级法院的审理情况，进行详细介绍。

#### 二. 第一审的审理情况

东京地方法院就本纠纷进行了第一审审理（2004年12月8日东京地方法院民事第40部判决），其最终判决：（1）驳回原告之请求；（2）本案诉讼费用由原告承担。

下面，分为（1）诉讼请求以及法院的认定事实；（2）原告的主张；（3）被告的抗辩；（4）法院的判断和结论之四个部分，来介绍本案的审理。

## 第一. 诉讼请求以及法院的认定事实

### 1. 诉讼请求

（1）被告不得就附件目录（1）、（2）所记载的墨盒进行进口、销售及以销售为目的的展示；

（2）被告销毁附件目录（1）、（2）所记载的被告墨盒；

（3）被告向原告支付85万5750日元的损害赔偿金以及相应的利息部分作为延迟赔偿金（每年5%）。

### 2. 法院认定的事实

#### （1）原告拥有的发明专利权

名称为“液体存放容器，该容器的制造方法，该容器的包装壳，使该容器和记录头一体化的喷墨盒以及液体喷出记录设备”的发明专利权（以下，其权利要求1称为“本案发明1”，其权利要求10称为“本案发明10”）。

发明专利号：第3278410号；专利申请日：1999年4月27日；专利注册日：2002年2月15日。

#### （2）专利权的构成要件

A. 本案发明1的构成要件如下（以下称“构成要件A”）。

a. 一种可拆卸的安装在装置喷墨头的支架上、用于盛装供给喷墨头墨的墨盒，该墨盒装置包括：

b. 上述墨盒主体；

c. 一个位于上述墨盒底部的，当墨盒处于使用状态时能够将墨输送给喷墨头的供墨口；

d. 一个用于使墨盒内部与大气连通的通气口部分；

e. 一个第一接合部分，它设置在墨盒的一侧，用于与所述支架的一个第一锁定部分相结合；

f. 一个第二接合部分形成的插鞘杆，该第二结合部分设置在带有所述第一接合部分的那一侧的相反侧，用于与所述支架的一个第二锁定部分相结合；g. 具有上述特征的墨盒。

B. 本案发明6的构成要件为上述本案发明1的构成要件a-g再加上“在所述墨盒内收纳黑色墨”的要件h。

### (3) 原告的商品

a. 实施本案发明1和本案发明10的原告商品（以下称为“原告商品”或者“本案墨盒”），原告产品在日本国内制造，其一部分由原告在日本国内销售，另一部分在日本国外由原告以及原告的关联公司或者商社销售。

b. 就原告、原告的关联公司以及商社在日本国外销售的原告商品，涉及到权利利用尽的问题。而原告或者原告的关联公司与在日本国外的原告商品购买人之间，就原告商品的使用地以及再次销售地，并没有约定将日本排除在外的合意，而且在原告商品上也没有类似合意的内容。

### (4) 被告的商品

a. 被告从中国大陆的一家中国公司（以下称为“甲公司”）进口相关的墨盒。该墨盒与本案墨盒具有相同的结构，只是容器的宽度不同（以下，该商品称为“被告商品”）。

b. 甲公司的关联公司（以下称为“乙公司”）将墨粉用尽后余留下的原告商品的墨盒主体（以下称为“本案墨盒主体”）从北美、欧洲以及包括日本在内的亚洲等地收集来，向乙公司的子公司（以下称为“丙公

司” ) 销售。

c. 丙公司按照下面工序将本案墨盒主体制成商品：

①在本案墨盒主体的液体存放室的上面，打出用于清洗和注墨的孔穴；

②将本案墨盒主体洗净；

③为防止墨从本案墨盒主体的墨供给口漏出采取措施；

④从①的孔穴，向超过负压发生构件的压接部界面的部分以及液体存放室注入墨；

⑤在①的孔穴和墨供给口设置栓；

⑥装置标签等。

d. 甲公司从丙公司购买被告商品，然后向日本出口（以上（1）至（4）之事实，当事人之间没有争议）。

e. 被告自2004年6月就开始对被告商品进行进口、销售，由于日本海关开始了相应的进口禁止认定手续，且涉及到本次诉讼，被告已经停止进口（此为被告的主张）。

### （5）被告商品的构成要件的充足性

① 被告商品黑色时充分满足本案发明1的构成要件，落入其技术范围

②被告商品彩色时也充分满足本案发明1的构成要件，落入其技术范围

## 3. 诉争要点

（1）关于本案的权利1及6是否因缺乏创造性从而导致该项专利权无效（争议点1）。

（2）原告商品在日本国内以及国外的权利1及6是否已经用尽（争议点2）。

（3）原告的损害额（争议点3）。

## 第二. 原告的主张

## 1. 关于争论点1:创造性的欠缺与否

原告主张其专利具有创造性，非为被告所说的“其组装容易想到”。

### (1) 关于本案发明1

a. 本案发明1的供墨口装置在底部（构成要件C），在墨盒的一侧装有第一结合部（构成要件E），在其相反侧装置了具有弹性插销杆的第二结合部（构成要件F），用一个简单的装置就能固定墨盒及其支架，墨盒供墨口与墨盒支架那一面的墨连接管紧密的结合，具有有效防止漏墨的作用。

b. 被告提出的对比文献2是与色带盒有关的，由该盒子爪形突起物的弹力压住右侧面，只是起到决定位置的作用。对于供墨口与墨盒支架面连接管的结合关系没有加以说明。

c. 因此，本案发明1实现了2个连接部位与墨供给口结合的作用，所以具有创造性。

### (2) 本案发明6

如上所述因为本案发明1具有创造性，所以比其更加加以限制的本案发明6也应具有创造性。

## 2. 关于争论点2:是否权利利用尽

原告的主张非为权利利用尽。

### (1) 法律论-获取废弃品进行再循环与权利利用尽论

a. 最高法院在BBS事件最高判决（1997年7月1日日本最高法院第三小法庭判决、关于平行进口）中，在承认国内专利权的权利利用尽原理时阐述道：“专利商品一旦投放市场，就该专利产品、被转让人已经取得了脱离了专利权人的权利和控制，而能够自由使用并再次转让的权利，其交易行为是自由的行为。如果每次转让专利商品都需要专利权拥有者的同意，那就会妨碍商品市场的自由流通。”“没有必要认可专利权人在流通过程中的二次得利”。

上述判例表明了权利用尽论以日常的交易过程、流通过程为前提，专利权的行使不能阻碍市场的商品自由流通。

b. 根据上述法理，对一次性的专利商品，购买者在使用该专利商品后，判断其不再具有使用价值而丢弃，而他人通过资源回收获得该废弃商品后再进行制造并产出新商品的行为，明显是侵权行为。所以对回收者的行为根本不必要细究是新的生产行为还是修理行为。

## （2）本案墨盒的构造等之分析

### A. 本案墨盒的构造

a. 因为液体墨是化学制品，过长时间的使用会容易发生化学变质、溶剂蒸发从而引起的浓度变化等危险，在墨用尽后再填充使用的话，会使其危险性增大。墨变质使打印机打印品质下降，也是打印机打字头堵塞等故障发生的原因。而且，打印机往往使用的是各种配套设备，以使打印机能最大的发挥墨的独特功能。如果墨发生变化，当然会影响打印机的性能，从而发生故障。

b. 本案涉及的墨盒主体，本身就因为使用时间过长而劣化。

c. 因此，原告商品以一次性的使用为前提而设计，并且其构造不允许墨再次填充。即使对本案盒主体进行再利用，也必须将开口部位打开，将内部残留墨洗净，在液体收容部中填充墨、再洗净，将填充用的开口部完全封闭、包装等工作。特别是对纤维体构成的负压发生部件的清洗非常繁琐，如果不具备一定设备和技术的一般技术人员很难完成。

### B. 本案发明1及6的本质要素

a. 如上所述，供墨口装置在底部（构成要件C），在墨盒的一侧装有第一结合部（构成要件E），在其相反侧装置了具有弹性插销杆的第二结合部（构成要件F），具有用一个简单的装置就能固定墨盒及其支架位置的这一专利特征，墨盒的供墨口与墨盒支架那一面的墨连接管紧密的结合，具有有效防止漏墨的作用。

因此，很明显，本案发明1的前提是墨盒中已经装有墨。

b. 墨是作为商品的墨盒中的最重要要素，本案发明1不论在其权利要求书中有没有明确记载墨，实际的使用状态中墨盒就是为了保护墨的。

c. 至少本案发明6是将黑色墨作为构成要件的。

### （3）原告的意图的说明

a. 由于上述(1)，原告将商品作为一次性商品进行贩卖。

b. 为了环保并且告知该商品为一次性商品，原告在商品宣传手册（甲8）和（甲14）上均印有“请共同配合BJ墨盒的回收”，并在网站上也宣传着相同主题。

### （4）交易的实际情况的说明

本案墨盒主体是消费者使用后无价值的物品进行丢弃，再回收利用的物品。对墨盒进行改装，实际上操作非常麻烦，墨很容易泼洒，弄脏手和桌子，所以利用者有限。

同时，对墨进行改装的大部分人是墨盒买主本人。改装用墨的销售和像被告商品那样销售回收再利用的墨盒，性质完全有差异。

原告与其他的制造厂同样，向消费者呼吁对已使用墨盒进行回收。被回收的墨盒，因为本身的质量退化和残余墨的问题，很难再利用。原告不将其作为新墨盒，而是作为资源来回收、再利用，这已经能充分地达到了环境保护的目的。

（5）结论：利用废弃的无价值的墨盒制造被告商品的这一行为是新的生产，侵害了本案发明1及6的专利。而且，同样，被告商品的本案墨盒在海外的销售行为也是侵权行为。

## 3. 关于争论点3:原告的损害额度

原告主张，告每个商品的进口价格为300日元，被告每个商品的销售价格为650日元至700日元左右，所以被告每销售一个商品所获得的利润不低于350日元。

而被告得到的利益，为上述350日元乘以前述进口件数2445个，即85万5750日元。

### 第三. 被告的主张

#### 1. 关于诉争点1:认为欠缺创造性

##### (1) 对比文献1

在特开平5-301350号公报（乙30。以下称“对比文献1-1”），特开平6-31933号公报（乙31。平成6年2月8日公开），特开平5-229133号公报（乙32），特开平5-254139号公报（乙33），特开平5-270001号公报（乙34），特开平5-23954号公报（乙35。上述6个对比文献统称为“对比文献1”）中，相当于本案发明1的构成要件a-d以及g已经被公开。

##### (2) 对比文献2

实愿昭61-28751号（实愿昭62-141718号）的微型薄膜（乙29。以下称“对比文献2”）中的图3中，公示了色带盒51的一面设置有与形成色带盒支架60的锁定部70结合的结合部56，在其反面，该支架60形成的第二锁定部69相结合的结合部装有弹性插销。

##### (3) 本案发明1的组合容易性

a. 对比文献1中的任意一个都是与喷墨打印机上使用的墨盒有关的部件。

b. 对比文献2是与针式打印机上使用的色带有关的部件。

c. 色带与墨盒都使用在打印机上，并且都装有支架并有可以任意脱卸的盒状装置。

d. 本案中的发明1与对比文献2有一个共同点，即都是在固定位置的支架上可以进行自由脱卸的盒状装置。

e. 所以，相关的技术人员能够很容易的联想到：用对比文献1中记载的发明与对比文献2记载的发明组装后能组成本案发明1。

##### (4) 本案发明6

本案发明6只是将本案发明1中的墨种类加以限定，对于墨盒而言是一种非常一般并且理所当然的形态。相关的技术人员可以非常容易的想到该项技术特点。

(5) 结论：本案发明1及6的专利很明显的缺乏创造性从而导致该项专利无效。该发明专利权在相关墨盒上其权利已经用尽，再行使专利权即为权利滥用。

## 2. 关于诉争点2:主张属于修理而非生产

### (1) 法律论- 是新的生产还是修理

如果发明专利权人转让了专利商品，那么该专利商品发明专利权达到了目的而终止，专利权的效力已经不涉及到使用该专利商品、转让或借出行为等(BBS事件最高法院判决)。因此，接收了该专利商品的人，为了维持或保持商品寿命能修理该专利商品。

判断是新的生产行为还是修理行为时，有必要综合考虑<1>该商品的功能，构造，材质，用途，使用形态，交易实情等情况;还需要考虑<2>该专利商品中构成专利发明的本质部分的主要部件被新部件替换，该专利商品的相同性是否丧失(东京地裁平成12年8月31日专利新闻10404号，10405号(以下称一次性照相机事件判决。其他在ashikurobiru事件的东京高裁平成13年11月29日判例时报1779号89页参照)。

### (2) 关于本案墨盒的构造

A. 否认原告关于本案墨盒构造的主张。本案墨盒主体即使墨用尽，但在物理上还是可以使用的，并对其机能，用途没有任何损耗。其次，即使一般消费者也能够用后记(3)④替换用墨很容易的替换新墨。

B. 也否认原告本案发明1以及6的本质要素的主张，认为墨并不是本案发明1的构成要件。在本案发明6中也不是墨本身获得专利。

### C. 同时，与一次性相机事件的比较

a. 一次性照相机事件中，消费者在内置胶卷用完之后，很难既不曝光

又能将胶卷从照相机中取出。并且，摄影后在冲洗取出胶卷时，挂钩等联结部件被破坏，如安装新胶卷，必须将内盖从主体移开，并破坏挂钩以及超声波焊接部分，更换胶卷后再次安装内盖。进行上述操作的商品，必定是遮光性降低的劣质商品。

b. 而相较而言，本案墨盒实体的构造是可能被反复使用的。

### （3）关于交易的实际情况

否认其为废弃物。因为墨盒在墨消耗掉后就变成丢弃物这样的社会共识并不存在。

同时，根据调查结果，主张对使用后丢弃的墨盒再循环利用的、和想再循环利用的人数比例很多。

就改装用墨，在日本国内也有销售。而且，这样的商品中附有为再填充墨时必要的注入孔的钻头，以及填充该注入孔的插头等的附属品。即使是消费者，也能简单地再填充墨，并且打字的鲜明度与正品几乎也没有差别。

已使用的墨盒在回收箱中进行回收。

### （4）墨盒的回收和交易

消费者并不是把使用过的墨盒当垃圾，而是正因为认为有再利用的价值才投入回收箱的。而且，有偿的从消费者手中回收墨盒的行为并不罕见。因为被回收了的已使用墨盒，对经营者来说有交易价值，专业的回收者和再利用经营者经常有代价的将其转让。

尤其在日本国外，喷墨打印机用墨盒再利用品的销售，比日本的规模更大，并且已有了稳固的市场。

### （5）再利用促进法的制定

近几年，废弃物的大量发生引起了严重的社会问题·环境问题，对可回收物品进行再利用，对社会利益来说极为重要。从这样的观点出发，制定了促进资源有效利用的法律（再利用促进法），规定了再生资源及再生

零部件的使用是企业及国民责任和义务。

(6) 结论：综合考虑本案墨盒实体的功能，构造，材质和用途，使用形态，交易实情等情况，本案中对墨盒主体再填充墨以延长使用周期的行为，并不侵犯专利权、也不能称其为新的生产行为，所以被告商品并不构成对本案发明1及6的侵害。

### 3. 关于诉争点3:有关损害赔偿额

因为不认为有侵权，被告否认原告的损害赔偿主张。

## 第四. 该法院的判决

### 1. 关于诉争点1:是否欠缺创造性

(1) 对比文献1之1中、公示了本案发明1中的构成要件A~D以及相当于G的构成要素。换言之，公示了在墨盒底部设置给喷墨头的供墨口及一个用于使流体与大气联通的通气孔这一技术特征。就此，原告没有争议，可以看作原告认同这一点。

#### (2) 对比文献2

根据乙29，对比文献2中的实用新型确认如下：① 实用新型申请的范围；② 设计的详细说明：

“图1中色带盒51左面的外侧形成一个突起54，与弹性锁紧爪55形成一体，在右侧有一个决定位置的突起状56。另一方面，盒的支架60的左侧面设置嵌入色带盒51上的锁紧爪55的突起部54的嵌入孔69，右侧面设置了与色带盒51上的突起部56相嵌合的嵌入孔70（10页16行~11页7行）。

“安色带盒51与盒子支架60组装时，一边是突起部56套上孔70，一边使色带盒51沿着箭头A的方向旋转使之紧贴盒子支架60的正面。…这样，色带盒51被安装于盒子支架60所定的位置上，此时突起部56与孔70相嵌合的同时锁紧爪55的突起部54与孔69能相嵌合。这样，色带盒51因为锁紧爪55的弹力被压紧到右侧方面，与盒子支架60相对的色带盒51的前后，左右，上和下方向都被固定。”（11页10行~12页6行）

“因为这样的构造，可以单手将色带盒51安全且容易的与盒子支架进行安装脱卸，安装色带盒51时的盒子支架60的位置决定及盒子支架60的色带盒51(50之误)的保持被确定。”(12页13行~18行)

如上所述，对比文献2公示了色带盒51的一面设置有与形成色带盒支架60的锁定部70结合的结合部56，在其反面，该支架60形成的第二锁定部69相结合的结合部装有弹性插销。

### (3) 相同点和不同点

比较本案发明1和对比文献1-1，就会发现其相同点是：两个发明都能自由的脱卸喷头上的支架，在储存向供墨头供应的墨的喷墨打印机用墨盒内装置（构成要件A），前记墨盒主体（同B）和前记墨盒装置使用底部的部分，为了向前记打印头部分供墨装置了供墨口（同C），前述墨盒内装置与空气联通的空气连通部（同D），都装置有以上共同特征的墨盒（同G）。

其不同点是：本案发明1在墨盒的一个侧面设置的是与前述支架形成第一锁紧部连接的第一结合部（同E），以及上述与设有第一结合部那个侧面的其他侧面中设置、前述支架形成的与第二锁紧部结合的第二结合部上设置的弹性插销。然而，对比文献1中记载的发明是否设置如上装置则不得而知。

### (4) 组装的容易性

如前2所述，作为安装的手段，本案发明1使用了构成要件E和F。对比文献2中记载的发明也为了解决与本案发明1中同样的课题即如何使色带盒支架更容易的脱卸，固定位置，稳定其位置等。

### (5) 对原告主张的判断

原告主张对比文献2是关于色带盒的发明，其盒子由一个爪状的设置压紧其右部侧面，色带支架只起决定位置的作用，没有就供墨口及墨盒支架那个侧面的墨连通管的连接关系加以任何说明。相对与墨支架而言，墨

盒是个更加简便的结构，决定了正确且精准的位置，墨盒中的供墨口与墨盒支架侧的墨连通管相结合，从而防止漏墨。单从对比文献2不容易推想到上述结构。

然而，如果确实由支架决定墨盒位置，将墨盒的供墨口与墨盒支架侧的墨连通管相结合，就不会发生漏墨现象。这是专业人员很容易想到的。

因此，不能采用上述原告的主张。同样，本案发明1因其违反了日本专利法29条2项而被授予专利，显然具有无效的理由。关于本案发明6是在本案发明1基础之上，加上“前述墨盒内储存黑色墨”这一构成要件H所构成的，这样的构成要件可以认为是墨盒中最普通的实施状态。因此，本案发明6也是相关技术人员很容易能够想到的，对于本案发明6也因是违反专利法29条2项而被授予的，显然具有无效的理由。

综上所述，对本案发明1以及本案发明6专利的原告请求，可以看作权利的滥用不予支持。

## 2. 关于诉争点2:是否专利权利用尽

### (1) 日本国内部分的权利利用尽

专利权人一旦在日本国内将其专利商品转让，原则上就其商品其权利就已经用尽，其专利权的效力不能再涉及到该商品以后的使用、借出以及再转让行为。但是，在专利权中的生产专利产品的权利不发生权利利用尽的问题。即使是合法购买专利产品的人，如果生产制造个别的专利商品，也属于侵犯专利权。

就本案而言，被告的行为是属于对专利商品的新的生产，还是达不到生产程度、仅仅属于修理？要根据专利产品的性能、构造、材料、用途等客观要素、专利发明的内容、专利产品通常的使用形态、加工的程度以及交易的实际情况等来判断。另外，在考虑专利产品的通常使用形态时候，还要考虑到专利产品的制造者、销售者往往有意识的为保持专利产品的价格而采取某些措施等。

## （2）日本国外部分的权利用尽

专利权人在日本国外将其专利商品转让之时，除非专利权人与受让人之间就该专利产品达成不得将其在日本再次转让或使用的协议、以及在该专利产品再次转让时在其上面明确标有此协议，原则上，该专利产品在日本国外也如同日本国内一样，一旦被转让，也就发生权利用尽的问题。

## （3）总结

即便涉及到生产方法的专利，在受让方受让了按照该专利的生产方法制造出来的专利产品之后，为了维持该专利品的使用寿命，也可以进行修理。这一点和产品的专利是一样的。

就本案专利结构而言，纤维毛管力较高的界面部分之构造与能够向其界面上方填充墨的机能相结合，而起到防止输送中的墨泄漏的功能。因此，可以说，纤维毛管力较高的界面部分之构造是本案专利的重要构成，至于向其界面上方填充墨，这是基于上述构造的必然填充方法。就本案墨盒来说，即使是墨使用后，其重要构成纤维毛管力较高的界面部分之构成依然存在，这时向其再填充不是专利品的墨（尽管墨的填充是本专利的构成要件的一部分），很难说是新的生产行为。

因此，就原告专利品的转让部分，结论是属于权利用尽范围内的。同理，其国外转让部分也属于权利用尽。此外，考虑到近年来大量的废弃物引发的严重的社会和环境问题，国家也逐渐立法将废弃物的回收、循环利用作为国民和企业的责任和义务、而且日本国内、尤其是日本国外已经大量存在回收循环市场等因素，也很难认可原告的主张。

## 3. 判决结论

驳回原告的各项诉讼请求。

## 三. 第二审的审理情况

本案第二审由知识产权高等法院审理（2006年1月31日知识产权高等法院特别部判决），其判决结果为（1）撤销了原判；（2）判令被告不得

进口、销售、或为了销售而展示相关墨盒；（3）被告必须销毁相关墨盒、（4）赔偿原告损失；以及（5）被告承担相应的一、二审诉讼费用。

下面，就此审理情况分为（1）诉讼请求以及法院的认定事实；（2）原告的主张；（3）被告的抗辩；（4）法院的判断和结论之四个部分，来介绍本案的审理。

## 第一. 诉讼请求以及法院的认定事实

### 1. 诉讼请求

原告上诉请求撤销一审判决，判令被告不得就相关墨盒进行进口、销售以及以销售为目的的展示；并销毁相关墨盒，赔偿损失。

### 2. 法院认定的事实

本案是原告对被告行使本案专利权，要求停止被告商品的进口和销售等并将其销毁的案件。被告商品全部具备本案发明1的构成要件，并落入其技术范围，就此事实当事人没有争议。被告商品是使用由原告及受原告委托的制造厂商在我国及我国国外销售的原告商品消费完后经再填充墨进而商品化，其商品化的方法满足本案发明10的构成要件，落入其技术范围。这点当事人也没争议。

原审支持被告主张，驳回了原告的请求。原告对原判决不服，提起上诉。

### 3. 诉争要点

就本案墨盒，二审法院将产品的发明（本案发明1）和有关产品的生产方法的发明（本案发明10）分开；并且将原告商品在日本国内销售的商品和在国外销售的商品分开讨论，进而归纳其争议点如下：

（1）对于将原告商品国内销售部分再填充墨重新制造的被告商品是否能基于产品的发明（本案发明1）行使本案专利权；

（2）对于将原告商品国内销售部分再填充墨重新制造的被告商品是否能基于有关产品的生产方法的发明（本案发明10）行使本案专利权；

(3) 对于将原告商品国外销售部分再填充墨重新制造的被告商品是否能行使本案专利权。

另外，在本案中，由于包含了一部分的原告商品销售地以及作为被告商品重新制造的制造地在日本国外等因素，对此存在准据法上的某些争议，但是由于原告的诉讼请求是基于对本案专利权进行的停止和废弃，并且本案专利权是在日本国注册的，所以认为应根据日本法进行判断。

## 第二. 原告的主张

### 1. 本案发明的技术意义

本案发明最主要的技术意义是：〈1〉毛管力不同的两个负压部件相压接达到毛管力的最大化；〈2〉无论墨盒处于什么姿势，墨盒的界面也能保持墨的填充量。

在现有墨盒的负压发生部件储存室中只存放一个负压发生部件。为此，如果墨盒倾倒的时候，液体储存室的墨会流入负压发生部件储存室，从而发生漏墨的缺点。本案发明，为了防止这种墨流出现象，负压发生部件储存室中间设置毛管力的最高的层，这样不管墨盒放置在什么方向，这个层经常能保持墨，通过阻隔空气的隔板，防止空气向液体储存室侵入。

因此，为了实现本案发明的作用效果，最重要的是在本案发明1中的构成要件K(不论液体储存容器的方向如何，负压部材储存室中填充了前述负压接部界面可以储存的量的液体)，在本案发明10中的构成必要条件K'(不论液体储存容器的方向如何，向填充了前述压接部界面可以储存的量的液体负压部材储存室中填充液体的工序)。需要将压接部界面全部用墨覆盖，并且在刚刚超过负压接部的位置填充墨是非常必要的。

### 2. 被告商品的重新制造工序

① 被告商品〈1〉在使用终了的原告商品液体储存室上方打洞，或将原告商品的压入塑料栓的部分打洞，破坏液体储存室的密闭状态，〈2〉使用泵注入水，洗净残存的墨，〈3〉用干燥机干燥，〈4〉用减

压装置减去内部压力，〈5〉用墨供给装置填充墨，〈6〉在液体储存室上部的开口部用热熔等方法进行完全密闭的工程是再次生产过程中进行的。以上工序充分具备了本案发明10的权利要求的构成要件。

② 使用终了的墨盒的再次生产必须洗净墨盒的内部和干燥其墨盒内部。被告最初强调洗净是不必要的，随后又改变主张，强调有需要洗净墨盒和不需要洗净的墨盒两种。被告的主张与客观事实相违背，而且辩解不具一致性，不可采信。

③ 为了得到使负压发生部材的负压接部界面对大气流动形成屏障，防止墨流出的本案发明的作用效果，液体储存室的密闭构造是必要的。为了再次生产使用终了的墨盒，不仅要再次填充墨，更要在填充墨后使之回复密闭状态。这种循环使用商品的制造伴随着对原告商品的损坏。

### 3. 效用的丧失等

在本案中，为保持特定的形态而填充墨之特征是专利发明本质的要素，对墨用尽后的墨盒再填充墨之行为，相当于把专利发明本质构成部件进行了交换。

再者，BBS事件最高法院判决认可权利利用尽的根据是：“专利商品顺利的流通；发明的奖励等的专利法的目的；专利权人的双重获利的回避等”。而本案中，使用者将墨盒交给回收者时，专利商品的交易行为就结束了，已经没有考虑交易安全的必要性。同时，如果认可与正品竞争的再使用商品自由流通，会使专利权人的垄断的利益丧失，阻碍发明创造积极性，所以说：本案如果认可发明专利权的效力，才是与该判例的宗旨相符合的。

①原告商品由于干燥墨盒内部会使机能低下，使用后的墨盒会产生灰尘等原因，设计成一次性商品。墨盒内的墨消耗后从打印机里取出的时间点就应该丧失其作为专利商品的效用。

②对使用终了的墨盒不进行加工而填充墨后，墨盒并不能正常使用。

③替换墨，是消费者应该在使用中或使用完后立即进行的（内部的纤维部分处于墨浸透的状态）。这与使用终了后在已经干燥的墨盒中替换装墨是完全不同的两件事。

④原告商品的包装上明确标注“使用后的商品作为资源在销售店进行回收，请予以配合”这样的标示，原告商品的使用者是以了解原告商品为一次性商品，墨用完以后就丧失其商品效用为前提下购买的。

⑤原告商品的使用者将使用后的墨盒作为垃圾放入回收箱，这也表示墨盒已经丧失其作为商品的功能。

⑥再利用墨盒如杂志报道以及原告所作的性能测试中表明的，与原告的正品相比性能十分拙劣。

#### 4. “生产”标准的适用性

使用已使用过的原告商品进行再次生产的被告商品商品化的行为，符合生产这一概念，被告之进口销售行为造成专利权的侵害。

①生产作为专利发明的实施，无论对用完的或者尚未用完的东西来说都是成立的。同时，无论使用什么材料，在法律上被认定为生产的行为就能被当做专利发明的实施。因此，无论原告商品的专利权是否用尽，或者说原告商品的商品效用是否丧失，只要丙公司的行为被认可为生产，那么进口并销售由丙公司生产的被告商品这一行为构成了专利权的侵害。

②对权利要求中记载的重要部分进行修理、修改的行为，就该被认为是生产。如果该重要部件的使用已经很困难，被破坏的情况下，作为专利商品已丧失其价值的情况的话，那么用修理、改装等方法让其恢复原貌，就可以认为是使用了部件的生产。

③本案发明的目的是防止墨的泄漏，为了实现其功能，液体储存室就必须是一个密闭的构造，循环利用领域的人员在液体储存室上方凿开墨注入孔的行为（也包含取下原告商品上镶嵌的塑料球的行为）导致密闭构造被破坏，从而使本案发明的作用效果丧失。因此，循环利用领域的人员填

充充足墨的行为和填补墨注入孔使其恢复密闭构造的行为可以看作是使一度失去的本案发明的重要机能得到恢复的行为。

④本案发明的重要作用效果是提高压接部界面的毛细力，使其在空气对流中形成屏障。然而，使用终了的墨盒内部的墨已经干燥并且固化，纤维部材内生成一层气泡和空气层，屏障功能不复存在。要使其恢复原有的机能就必须洗净并干燥墨盒的内部。被告商品经过洗净及干燥的工序使本案发明中的重要机能得到恢复。因此可以视为生产。

被告强调就算不洗净墨盒内粘附在负压发生部材上的墨，只要用加热过的墨填充很容易溶解并除去附着的旧墨。然而实际上既没有证据证实这一说法，而且对一般使用者来说填充加热的墨这一困难的工序是不可能的。

⑤原审综合考虑专利商品的功能，构造，材质，用途等的客观性质，专利发明的内容，专利商品的通常使用形态，加工程度，交易实情等来判断是否侵犯专利权。根据这一思路，如下所述，被告的再生产应当被认为是新的生产行为：

(a) 本案的专利商品的客观性质，专利发明内容，专利商品的通常使用形态，加工的程度，上述本案发明重要的根据由于构成必要条件，根据其作用效果，循环利用领域的人员的再利用工序等，能很充分的认为这一行为是生产。

(b) 关于交易实情，原审举出再利用的问题。不过，这个判断是误解。同时，在海外的再利用品的销量减少这个点，原审的判断有明显的误认。

## 5. 生产方法的侵害

发明的实施（有关产品的生产的发明），包括方法的使用，根据那个方法生产商品的使用，转让等，后者可以成为权利消灭的对象，不过，前者不适用于权利利用尽理论。由于被告的再次生产行为使用了本案发明10的

生产方法，故而侵害了本案发明专利权。

再者，因为对于产品的发明和生产方法的发明的观念不同，不侵害产品的发明的发明专利权，就不能直接判定为不侵害生产方法的发明的发明专利权。即，循环利用领域的人员的行为即使不侵害产品的发明专利权，只要使用了生产方法的发明，就构成侵犯专利权。

## 6. 循环利用关联法的视点

环境保护的请求和有关循环利用关联法律，必须在不侵害发明专利权的前提下考虑，不是使侵害发明专利权的保护伞。即使搁置这个点不谈，也可以看出如认为被告的行为合法，不是有益于资源的再利用和环境保护，反而与再利用关联法的目标——形成循环型社会——相违背。

证据证明：原告在事业活动的各阶段中分析对环境的影响，为减少环境负担，对此投出巨额费用。而且，原告在销售店等的回收窗口回收墨盒后，构筑了一个再资源化100%的技术和系统，推进节省资源及防止有害物质的排放。

相比之下，被告在生产，流通，废弃等的社会经济活动的全阶段中，并没有以削减环境负荷这样的再利用关联法作为活动宗旨。被告只是销售着原告投大金额的费用制造的墨盒并践踏着原告的本案发明专利权，不是为了环境保护而努力，只是进行着利用已使用的原告商品生产的再利用墨盒的进口和销售。反之，墨盒的再次生产工序中存在废液污染土壤及水环境等问题。如果环境问题作为判断是否侵权的话，被告商品的销售行为必须应判断为违法行为。

综上所述，原告上述请求均应被认同，请求撤销一审判决。

## 第三. 被告的抗辩

### 1. 判断的基准

是修理还是新的生产，其判断基准需要综合考虑专利商品的功能，构造，材质，用途等的性质，专利发明的内容，专利商品的通常使用形态，

被加工的程度，交易的实情等。原审这样的判决是非常妥当的。

## 2. 原判决认定判断的正当性

原审根据上述判断基准认定的事实关系，即〈1〉本案墨盒主体在墨使用完后并没有损坏，能再次作为墨储存容器被再次利用，〈2〉本案墨盒主体相比与消耗品墨的使用寿命较长，〈3〉液体储存室上方设注入孔，可进行墨的再填充，〈4〉本案专利中最重要的构造、即毛管力很高的界面部分的构造在墨使用完毕后仍存在，〈5〉墨本身没有专利权，〈6〉从环保和削减成本的观点看，回收廉价墨盒的回收市场很活跃，〈7〉综合考虑回收的廉价墨盒市场今后会更活跃的因素，不能判断原告商品再填充后的制造被告商品行为与再填充行为实施前的原告商品缺乏同一性，从而视为新的生产。因此，不论从产品的专利还是生产方法的专利的两方面看，再填充这一行为都不能视作新的生产行为。

本案的再填充行为，是把专利发明商品中的、与商品本身相比很明显使用期限很短、并设计为容易替换的构成要件在其使用寿命终了后进行替换的行为(商品的继续使用和作为二手货再转让等是必要的行为，是使商品寿命得到延长的行为)，很显然应视为修理。原审的上述判决极为妥当。

## 3. 效用的丧失等

墨用尽的原告商品从以下的观点来看，也并未丧失其专利商品的效用：

①专利商品的构造上并没有丧失其功能。原告强调原告商品是密闭且不具有再填充的构造，在使用后其功能应丧失。这是原告的主观意识，有失妥当。

②包装上的记载是只是原告的一厢情愿。消费者并不一定是原告商品的使用者，也不见得是了解了原告商品为一次性商品，墨用完以后就丧失其商品效用下购买的。③消费者将使用过的原告商品交付回收者，是因为

认为其可以回收利用，而不是垃圾等。

#### 4. 再填充行为应视为“修理”

墨比起墨盒来说是寿命特别短的消费部件，本案的再填充行为是使用尽墨的墨盒的寿命的得到延续的行为。同时，在再造工序中，不存在破坏墨盒物理构成要素的工序。在墨再填充前后的本案墨盒物理的构造完全相同，除了墨，零部件的交换，没有做任何改变。墨的再填充是在专利商品的同一性中被认可范围内的，不过是对寿命短暂的消费部件的交换，确实是「修理行为」，无论如何也不可能评价为「新的专利商品的生产行为」。

再者，原告强调作本案再利用工序中墨盒被洗净的行为应当认为是新的生产行为。可是，即使是已使用墨盒，没有进行残存的墨的干燥，不冲洗再填充墨的情况下墨盒也能使用。如果发生残留墨的干燥附着，也可以用加热的墨使附着的残留墨溶化，从而不必要冲洗干净。因此，冲洗这一工序不构成本发明的必要构成条件。同时，并非原告主张的那样再填充行为是很困难的工作。本案中再填充行为的工序，即使普通的消费者也能进行。

#### 5. 环保的观点

①原告再三强调循环利用商品的品质问题。然而其品质就消费者来看，至少具备了被消费者广为接受的质量。就算和正品间有质量差异，质量和价格才左右着消费者的消费观念。②在美国及欧洲，再利用墨盒的销售在更大规模的进行着，其销售已作为商务行为被确立。因此，从国际商务的实际状态来看，本案判决也应该符合国际潮流。③喷墨打印机用墨盒，一旦墨被消耗作为墨盒本身还是可以利用的。再填充墨的行为符合循环利用关联法的理念，有益于环境问题和国民经济的健全发展。禁止再填充这样的循环利用，企图独占庞大利益的原告的态度是完全违背再利用关联法的宗旨的。

## 6. 原告商业模式

从正品墨盒的价格非常昂贵的现状来看，如果将专利权效力涉及循环再利用商品的进口、转让的话，消费者将不得不使用昂贵的正品，显然对消费者有害。另一方面，原告在墨盒等耗材的销售中取得巨额利益（对于原告1个相当于1000日元左右的售价，其成本只有50日元左右，说其是暴利并不为过。假使本案中否定循环商品市场的话，其利益将会越来越庞大。这种状况过分保护了专利权人的权利，侵害了消费者利益，不应被允许。再者，原告主张被告搭了原告专利的顺风车，可根据权利利用尽理论，对专利权人的保护，不该包括到权利者的最初转让后的流通阶段，故而本案的再填充行为与此无关。

综上所述，原审驳回原告所有请求的判决非常正当，本次上诉也应驳回。

### 第四. 法院的判断和结论

1. 关于诉争点1:对原告国内销售部分的墨盒再填充墨而制造的被告商品是否侵犯有关产品发明（本案发明1）的专利权？

(1) 关于产品发明的专利权用尽

① 专利权人或由其授权的被许可人在对专利商品进行转让的情况下，该专利商品的专利权已经完成目的，由此消尽，专利权人对转让后该专利商品的使用，转让或者出借等行为不能基于专利权行使而请求停止。

② 然而，(a)当该专利商品作为商品原来的使用期限过去并功能终止后发生再生利用的情况（以下称第1类型）时，或者(b)当该专利商品由第三方加工或者替换该专利商品中专利发明本质部分的构成材料的情况（以下称第2类型）时，专利权都不消尽，专利权人可以对其专利商品行使专利权。

理由是，对于第1类型，〈1〉专利产品在第一次转让后的使用乃至再转让，是以发挥专利商品的作用效果为前提的。但是，经年累月，专利

产品部件的磨损消耗以及成分的劣化已经使得其作用效果不能得到发挥。在这种情况下，即便认定专利权效力能够及于该部件磨损消耗或者成分劣化的使用期限过期的专利产品的使用乃至再转让，也不会阻碍市场中的商品流通，〈2〉专利权人，就专利商品的转让获得了从该商品生产到功能用尽期间的相应的专利发明的对价，就算将专利权范围理解为可以涉及专利商品功能终止后的再使用或再循环利用，也不会使专利权人获得双重利益。另一方面，如果对功能终止后的专利商品进行加工再生产，再将其使用乃至转让，其实剥夺了原专利商品被消费者重新需要以及被购买的机会，也就构成了对专利权人的侵害。

同时，就第2类型而言，在第三方对专利商品中专利发明的本质部分的构成部件进行全部或者部分的加工替换的情况下，从专利产品实施的观点来看，正因为不能将其认定为与专利权人取得了公开对价的专利产品具有同一性，就此将专利权的效力解读为可以及于第2类型的话，不能认为是妨碍了市场上的商品自由流通；相反的，如果在此不认可专利权的效力，就会剥夺专利商品的新的被需要的机会，从而侵害了专利权人的权利。

并且，关于是否适用于第1类型，以专利商品为基准，由该商品在商品上的功能是否终止来进行判断；关于是否适用于第2类型，以专利发明为基准，由构成该发明专利本质部分的部材有没有被全部或者部分进行加工或替换来进行判断。因此，如果构成专利发明本质部分的材料全部或者部分破损，或丧失的话，对该材料的加工或交换时，就应被当作第1类型或第2类型。同时，被加工，替换的对象不构成专利发明本质部分的材料的情况下，虽然不符合第2类型，可以认为其作为商品的功能终止的时候就应当适用第1类型。

③ 再者，原审判决：“像本案这样的再利用品，对于是不是新的生产，是否达到修理程度的判断，应综合考虑专利商品的功能，构造，材

质，用途等的客观性质，专利发明的内容，专利商品的通常的使用形态，被加工的程度，交易实情等加以判断”，认为应该以专利商品被加工或交换是不是修理、或新的生产，来判断是否侵犯专利权。可是，以这样的思路，当该专利商品没有被加以物理改变的情况下，很难根据是修理还是生产来判断能否行使发明专利权。同时，这个观点与生产这个词在专利法2条3项1号所表述的生产意义不同，可能造成对生产概念的混淆。就算发生对专利商品中构成专利发明本质部分的材料进行加工替换，也有由于该商品的普通使用形态，加工程度或实际交易情况不同不适用专利法的情形，所以不能将上述观点认可为是否侵权的判断标准。

④ 首先，第1类型的专利商品作为商品由于已经过了其使用寿命而功能终止的情况是由对专利商品的社会乃至经济学上的见地来决定的，(a)非常典型的是该商品正常使用中由于其商品部件的物理损耗或者其成分发生化学变化使得该商品实际无法使用，(b)经过反复多次或者长时间的物理性或化学性的变化的商品，虽然可以使用，但从保健等观点来看，如果是规定使用次数或使用期间的商品超过其使用次数或使用期间的话，就算物理，化学上可以使用，但在一般社会观念上属于功能终止的话，应当适用于第1类型。

第1类型中，对专利商品中的消耗部件（例如电器的电池，空调的吸尘滤器等）与使用寿命较短的部件（譬如，在电机的电灯泡和在水中用机器的防水用垫片等）进行替换，或者对损伤严重的部分材料进行加工替换的，将其认为是修理，那么并不能说该商品的功能终止。与此相对，在该商品主要的部件上进行大规模加工或交换，或替换大部分部件的行为，应该说是超越了上述意义的修理，且不当的延长了该商品的使用寿命，所以应当在该加工或交换发生的时点视为该商品结束其功能之时。总之，加工或交换是不是在商品的通常的用法下的修理，应综合考虑该部件在商品中完成的功能、该零部件的使用寿命、被加工的形态、程度、该商品的功

能、构造、材质、用途、使用形态、交易的实情等的情况加以判断。同时，是不是主要部件，是不是大部分部件，不是以获得专利权的发明为基准的技术观点判断，而是应根据该部件占商品本身的经济价值的重要性的和量的比例加以判断。

另外，就使用回数乃至使用期间的限制，应考虑社会大众的共识，不是仅仅通过发明专利权人对专利商品的使用回数和使用期间的限制，来规定该商品是否达到使用期限的。

⑤ 其次，如上所述，第2类型是关于专利商品由第三者加工，构成专利商品的专利的本质部分的部件的全部或部分被加工或替换的行为。不过，关于对这里说的本质部分的意义，应如下解释：

专利权利是对以前的技术不能解决的课题通过新的、且具有创造性的技术得到解决的发明，对其授予权利。专利权人的垄断权是基于该发明的补偿代价所给予的，因此，对专利商品由第三者重新对构成专利的本质部分的全部部件或部分部件给与加工替换下，专利权人在专利法上的垄断权已受到损害。因此，这样情况下，应该赋予专利权人行使专利权的权利。相对而言，即使是涉及到权利要求中记载的构成部件，但只是对获得专利权的发明的非本质部分的材料进行加工替换，从第2类型的观点来看，因为没有丧失专利权人转让的专利商品的同一性，因此不能允许专利权人行使其专利权。

## (2) 本案认定事实

就现有技术而言，本发明的第1目的所要解决的课题是：现有技术所不能解决的，墨一旦溢出缓冲室，当启封时，墨从大气连通口溢出会弄脏使用者的手，或从液体供给口墨滴漏时弄脏使用者的手等问题。为此，本发明使用纤维作为负压发生部件的材料，又提供了解决上述课题的液体储存容器。

本发明的第2目的，是为了达成上述第1的目的，通过新的立意，即，

根据二个负压发生部件压接的时候，各自部件坚固度及与界面的关系，兼备小型化和高使用效率的液体储存室的同时，提供在非使用的时候液体储存室不会因为不注意向负压发生部件储存室流入的液体储存容器。

就原告商品的结构而言，墨用尽后，随着时间过去，墨盒内残存墨会干燥，从取下的1周10日左右，干燥的墨附着在壁面、负压发生部件内部，压接部界面、墨供给口等。这样的状态下向墨盒再填充墨的话，会发生干燥的墨在负压接部等负压发生部件的纤维材料内部的多数微小的空隙以不均匀的状态附着，使空隙内部形成气泡和空气层，阻碍墨的吸收，使负压发生部件的墨保持功能下降，并且破坏在压接部界面中形成阻碍空气的移动的壁垒的功能。

同时，在已使用的原告商品中，也有对大气连通口和液体供给口的灰尘侵入，粘附的情况。这样干燥了的墨和尘埃等能造成打印头的墨流路及管嘴堵塞。

综上所述，在已使用的墨盒中再填充墨，不仅会造成墨盒本身性能降低，更能发生印刷质量降低和打印机实体故障等问题，为防止那样的事态发生，原告把墨盒设计成一次性商品（不是对已使用的墨盒填充的墨等方法再次使用，而是换新墨盒）。同时，为回收使用过的商品，在商品包装箱上、喷墨打印机使用说明书上及网站上记载希望“消费者配合回收、不推荐改装墨、墨用尽时要更换新墨盒”等的文字。

### (3) 第1类型的适应性

按照上述事实关系，首先，关于原告墨盒是不是随着墨的用尽，其专利商品经过作为商品本来的使用寿命而结束其功能。

#### ① 墨消费后原告商品的状态等

安装在喷墨打印机上的原告商品中的墨全部用尽的话，就无法印刷。墨用尽后的原告商品除内部的壁面、负压发生部件等部位附着墨外，最初填充的墨已不存在，包括第1、第2负压发生部件，除了墨外的构成部件都

没发生物理变化，所以只要填充墨打印机就能重新恢复打印功能。作为墨收容器能回到再次使用状态。而且，正因为墨是消耗部材，如果注目于原告商品中墨盒主体的话，消费了墨后再填充的行为对墨盒来说应该是通常意义上的替换行为

## ② 墨消费后对墨盒主体的加工等内容

丙公司对墨消费后对原告商品的加工等，如所述〈1〉在本案墨盒主体的液体储存室上方，为洗净及注入墨而开孔，〈2〉洗净本案墨盒主体内部，〈3〉对本案墨盒主体的供墨口做防止漏墨措施，〈4〉从〈1〉的孔中注入墨，直到覆盖负压发生部件储存室的负压发生部件的压接部界面以及液体储存室全体，〈5〉封住〈1〉的孔以及供墨口，〈6〉贴上标签使之商品化。

因为原告商品中没有了为了补充墨的开口，所以在上述工序中，在液体储存室表面开孔，在墨盒洗净盒补充墨后堵住孔，不过，在原告商品中墨填充用的孔没设置，不能看作实现本案发明1的不可或缺的要素。诚然，在本案发明1中，液体储存室具有实际内容的密闭空间也被认为是构成必要条件之一(构成必要条件B)，这个构成必要条件，为达成本案发明1具有技术意义(如果液体储存室没被密闭，使空气进入从而漏墨。)，在防水机器等外部通过密闭填补被覆盖的商品中，交换消耗部件，或对其内部部件修理时，通常一时解除密闭状态(譬如，在替换防水手表的电池时，盖子被打开，密闭状态一时解除。)，即使对于需要密闭空间，本案中墨盒为了墨补充的开口部的设置也是不可避免的构造(实际上，根据辩论的全宗旨，原告商品内，设置一个堵住当初填充墨时对液体储存室开孔时使用的塑料球，当填充墨时只要压进液体储存室或直接取下该部件，便不需开凿新孔)。因此，在被告商品的重新制造的工序中，对本案墨盒开孔的工序，不能说丙公司的行为不是替换消耗部件的行为。同时，如前所述，在喷墨打印机用墨的领域中，存在着销售对已使用的正品墨盒中再填充墨

的循环利用商品，那些商品的制造方法大概与被告商品的制造方法相同，在被告商品商品化时，包含在本案墨盒实体上开孔的工序，不能说不符合消耗部件的交换。

### ③喷墨打印机用墨的回收状况

如上述，在喷墨打印机中使用的墨业界，不仅销售原告商品的正品，也销售再利用品和改装墨。再利用品，与正品相比较，在质量方面虽然拙劣，但由于价格低廉，被广泛地利用。并且，对已使用的商品不丢弃而再次使用的行为，除有损专利权人的权利和利益外，有助于环境保护，是应该被奖励的行为。并且没有法令禁止对于已使用墨盒的再次利用。

关于这点，原告主张被告的行为不利于资源再利用和保护环境，反而与再利用关联法目标——循环型社会的形成相违背。

环境保护对于现在及将来的国民健康文化生活的确保及人类的福利是不可缺少的，应当促进使用过的商品适当的循环利用，确保不能循环利用的商品被恰当的处分，从而抑制对自然资源的消费，最低限度减轻环境的负荷。

然而，被告商品——就废弃已使用的原告商品作为墨盒再次使用，并且同一墨盒可以反复使用，这样的话可减少墨盒废弃量。比起该商品作为废弃物放置地上或埋在地下，或通过焚烧能力劣的焚烧机器进行焚烧相比，更是对有限矿物燃料资源的有效利用。尽管原告对原告商品说明其是一次性墨盒，且为回收，在原告商品包装箱子，原告的喷墨打印机使用说明书中，原告网站中，呼吁对已使用的墨盒的回收活动进行合作，但不能认为墨盒的利用只限定为1次的认识已经形成社会共识。

### 结论：

对墨用尽后的原告商品的本案墨盒进行再填充墨的行为，以专利商品为基准，从该商品是不是结束了作为商品效用的观点来看，作为墨盒通常的情况下应视为消耗部件的替换，就算法律规定墨盒的使用以原装墨用完

为限度，因为并不存在社会共识，所以不能说以原装墨用尽，或过了使用期就视为专利商品的商品功能消失。因此，不得不说与在本案中，第1类型不适用利权用尽理论。

#### (4) 第2类型的适用性

以原告商品，来判断第三者丙公司的行为是否构成对获得专利权的发明的本质部分的部件进行全部或一部的加工或交换。

##### ① 本件发明1的内容

本案发明1是有关喷墨打印机使用的墨盒的相关发明，根据上述认定事实，关于获得专利权的发明的内容，简要解释如下：本案发明1是通过提高毛管力，有利于吸收液体，容易保持墨，且通过负压发生部件界面中形成阻碍空气的移动的壁垒解决现有技术的漏墨问题。简要地说，这是本发明技术的核心特征。

丙公司将墨用尽后的原告商品的基础上制造被告商品，包含在本案墨盒实体的液体储存室表面开孔，洗涤本案墨盒内部，对超过负压发生部件储存室的负压发生部件的压接部界面的连接部分和液体储存室注入墨等工序。

具体来说，因原告商品的使用使液体储存室及负压发生部件储存室内的墨减少，即墨用尽后的本案墨盒缺乏构成必要条件K。同时，墨用尽后，墨盒内部的液体储存室墙面、第1及第2负压发生部件的压接部界面、墨供给口等都留有干燥墨。在墨盒从打印机取下，尤其经一周乃至10天后，界面的纤维材料内部多数微小的空隙不均匀的粘着的墨逐渐干燥，形成空隙内部气泡和空气层，最后变成阻碍重新吸收墨的状态。即，本案墨盒实体中缺乏必要构成条件H。

因此，冲洗了本案墨盒实体内部粘着的墨后，再填充构成必要条件K的墨的行为，就奠定了基础专利发明特有的解决现有技术的核心特征部分。在恢复原告商品中构成本案发明1本质部件的一部分压接部界面的功

能的同时，再充填墨，从而实现构成必要条件H和K，使阻碍空气移动的壁垒再形成。以上都是实现本案发明1目的（启封时防止墨遗漏）的不可缺少的手段，因此，不得不说，丙公司的行为构成对专利商品的专利本质部分部件的一部分加工或替换。

## ② 小结

被告商品，因为丙公司加工和替换了本案发明1权利要求的部件，且这个部件构成本案发明1本质部分的部件的一部分，所以本案符合第2型的发明专利其专利权没有用尽的情况。原告就被告商品应能行使本案发明1的专利权。

### (5) 关于在本案中被告的主张

#### ① 关于环保的观点

(a) 环境的保全，对现在及将来国民健康文化生活的确保及人类福利是不可缺少的。国家，地方公共团体，经营者及国民都有责任和义务推进循环型社会的形成。因此，在专利法的解释中，应该尽可能尊重环境保护的基本理念。但另一方面，专利法是赋予专利权人有独自实施发明的权利，如果得不到专利权人的容许，第三人不能以环保为借口侵犯其权利，也不能以此来批评专利权的实施是属于权利的滥用的行为。

(b) 被告商品是对已使用的原告商品不进行废弃，而是作为墨盒再次使用。如果只看这个表面，确实符合环境保护理念。但所谓循环型社会中循环资源的循环利用，不仅指再使用、再生利用、也可以指热回收，即回收已用尽的原告商品作为热源的行为也符合环保理念。本案中，原告对使用者呼吁对已用尽的原告商品进行回收，实际上也在对相当数量的使用商品进行回收，并作为水泥制造工序的补助燃料，可以说原告的行为与环境保护的理念相符合。

另外，被告认为：如果承认原告的本案专利权的话，会导致再利用品市场的消灭，与国际商务和消费者保护的观点不符。应该说，就被告商

品而言，不是说本来再利用品的制造，销售等全部禁止。正品不是获得专利权的发明的实施品的情况下，再利用品的制造，销售等不构成侵犯专利权；正品虽为获得专利权的发明的实施品但发明专利权已用尽时，同样不会侵犯专利权。但发明专利权没有用尽时，被告的行为就有侵权之虞。

## ② 关于原告商务模式

被告主张原告的商务模式是“尽管能廉价的购买打印机，但顾客不得不高额购买正品墨盒，以此获取不正当利益”，因此结论是：如果认可原告对本案行使发明专利，会损害消费者利益，过度保护专利权人。

可是，首先，没有充分证据证实原告的商务模式如被告主张的那样，没有客观证据支持原告销售的打印机实体的价格过低，其正品墨盒的价格过高的说法。同时，作为专利权人，就公开其发明得到专利的独占实施权从而获利，只要其价格没有违犯反垄断法等特别法律，是应当受法律保护的。本案中，没有这样的违犯反垄断法等决定公益秩序的特别法律的证据。

而且，就算像被告主张的那样：正品价格大幅超过制造成本，假使原告通过正品的销售获得过大利益，那么被告也得到过大的利益(即使被告对于再利用品的制造，运输等需很大费用，但其避免了专利研究开发等负担)。因此被告从消费者保护的层面请求禁止原告实施本案发明专利权的主张就不能被采用。

## (6) 结论

综上所述，被告商品虽不能认定属于第1类型，但符合第2类型，即由于根据丙公司补足原告发明的构成必要条件H和K使之商品化，其行为是将专利商品的专利的本质部分部件的全部或一部进行加工或交换，本案专利权并没有用尽。因此，原告对被告可以基于本案发明1的专利权，要求禁止对内销部分的从原告商品的基础上再生产的被告商品的进口，销售、并且销毁。

2. 使用内销部分的原告商品进行墨再填充等重新制造被告商品的其产品的生产方法的发明(本案发明10)的本案发明专利权的能否适用?

(1) 判断前提

丙公司采用已使用的内销部分的原告商品重新生成制成被告商品的行为, 是实施本案发明10的行为, 所以原告主张被告进口销售其商品化的被告商品的行为, 构成对本案发明10的本案发明专利权的侵害。

如前记判决那样, 对于由国内销售部分的原告商品加工而成的被告商品, 因为原告可以基于本案发明1相关的本案专利权行使停止其进口, 销售以及销毁等权利, 本来不需要判断对于由国内销售部分的原告商品加工而成的被告商品原告是否可以基于本案发明10的相关的本案专利权行使专利权的问题, 但在本案中, 对这一点也加以判决。

(2) 关于产品的生产方法的发明的适用性

① 产品的生产方法的发明的实施

在专利法中, 规定了作为生产方法的发明权的实施, 及于其方法的使用和用方法产出的成果物的使用, 转让等。

② 关于成果物的使用, 转让等, 如前面所论述的, 也涉及到权利是否用尽问题。也同样可以将其分为第1型第2型; 而涉及到方法的使用, 不属于适用其目的物的商品在市场中流通的观念, 所以不适用于发明专利权是否用尽的讨论。即基于发明专利权的权利不容许被使用。

对于本案的判断

首先, 关于成果物的使用、转让;

如前面论述的理由, 被告商品, 由丙公司在上述原告商品中再填充墨后制造成被告商品, 本案发明10成果物没有经过作为商品本来的使用寿命其功能终止(第1型), 但是属于将本发明10的本质部件进行加工和交换, 属于第2型。正如前面论证的, 原告应该可以行使基于本案发明10的本案发

明专利权，要求被告停止其销售、展示等。

其次，关于方法的使用

本案发明10，是有关生产本案发明1涉及的液体储存容器的方法的发明。将墨填充至液体储存容器，是众所周知之事，不是什么在本案发明1基础上实现新的技术思想。如果基于本案发明1的本案发明专利权用尽，那么也不能行使本案发明10的利。同样，既然说基于本案发明1的本案发明专利权不用尽，基于本案发明10的权利行使也没有用尽。

同时，被告商品，是丙公司采用墨用尽后的原告商品、再填充墨等工序进行商品化的商品。原告商品，是落入本案发明1技术范围的商品，它是以墨被填充了的状态被销售，而不是作为制造墨盒的制造机器或者原材料等被销售。而本案发明10是关乎本案发明1的生产液体储存容器的方法发明，其“不管液体储存容器的姿势如何，都可以将压接部界面全体所能保持的液体向上述负压发生部件储存室里进行填充——第2液体填充工序”之特征，是本案发明10本质的部分之一。丙公司对墨被用尽了之后的原告商品填充上述一定量的墨的行为，不仅是仅仅在原告销售的本案墨盒实体再填充墨的行为，而且是重新实施本案发明10其中的本质部分的工序的行为。基于这些，可以判定：原告能够行使本案发明10涉及的发明专利权。

### ③ 结论

原告，就来自于原告国内销售部分的被告商品，可以基于本案发明10的发明专利权，要求禁止其进口、销售，并可要求将其销毁。

3. 对于将国外销售部分的原告商品再次填充墨加工而成的被告商品，能否行使本案发明专利权？

(1) 有关产品的发明的专利权

#### ① 能否行使基于专利权的权利

根据 B B S 事件的最高裁决，除了专利权人与被转让人之间对该专利

商品的销售地以及使用区域不包含日本这点有协议的情况，且在该专利商品上明确标示了其与被转让人之间的协议的情况外，对从被转让人处经过再次转让的第三人或者其后的转得人将该专利商品进口入日本国以及在国内使用、转让等行为不能再行使基于专利权。在本案中，并没有这样的协定，更没有在原告商品中明确表示。因此，原则上就专利权人的国外销售部分不该允许行使发明专利权。

然而，就上述的第1类型和第2类型，专利权人是可以对该专利商品行使专利权的。其理由是，尽管就发生在国外的交易，特许权人能够想象到其专利商品有可能将被再转让至国内、并在国内再被使用，但这些都是以该专利商品的功能继续得到发挥为前提的。但是，(a) 如果该专利商品经过作为商品本来的使用寿命结束了功能之后被再使用或再生利用(第1类型)，或者(b) 如果该专利商品经过第三者加工或替换其构成获得专利权的发明的本质部分部件况(第2类型)，这是专利权人不能预见到的。因此，就算专利权人没有就销售地和使用地加以协定、而不加保留的将专利商品转让到国外的话，就第1类型和第2类型也不能解读为其其为默许。

## ② 对本案的讨论

根据对由国内销售部分的原告商品制成的被告商品的判决相同的道理，关于对国外销售部分的原告商品制成的被告商品，由其被填充的墨被用尽的时间点，专利商品结束了其作为商品本来的使用寿命而功能丧失后进行再使用或者再生利用(第1型)，不过，经过丙公司进行再补充其构成要件H及K的工程使被告商品商品化的行为，可以看作满足由第三人对专利商品中的获得专利权的发明的本质构成部件的全部或者一部分进行加工或替换的情况(第2类型)。

因此，原告，对被原告，对国外销售部分的原告商品进行加工制成的被告商品的进口，销售等可以基于本案发明1的本案发明专利权，行使禁止及销毁权。

①原告，对丙公司加工已使用的国外销售部分的原告商品作为被告商品商品化的行为，因其实实施本案发明10的行为，由该行为而制造的被告商品向我国进口，在我国销售的被告行为，侵害本案发明10的本案发明专利权。

如上述(1)中判决的那样，对通过加工国外销售部分的原告商品制造的被告商品，因为原告，能基于本案发明1涉及的本案发明专利权，对进口，销售等要求禁止和销毁；对通过加工国外销售部分的原告商品制造的被告商品，因为原告，能否基于本案发明10涉及的本案发明专利权行使权利的判断本来是不必要的，参照案件对该点加以判断。

② 在产品的生产方法的发明的实施形态中，首先，根据该方法被生产的东西(成果物)的使用，转让等(专利法2条3项3号)，进行讨论。

由产品的生产方法的发明制造的商品(成果物)，专利权拥有者，除了和被转让人之间有关于该成果物不在我国的销售及使用的合意之外，对于从被转让人处获得再次转让的第三人以及之后的转得人来说，除了与被转让人有合意即明确表示为此商品为成果物的情况除外，向我国进口，在我国使用及转让该成果物的行为，不能行使专利权。为什么这么说呢，这是基于在国际交易中的商品自由流通等，于在产品的发明专利权判例(BBS事件最高法院判决)举出的理由相同。在本案中，在国外被销售了的原告商品，没有与被转让人之间不在日本销售或者使用的协议，也没有在原告商品上做标识。

然而，(a)该成果物经过作为商品本来的使用寿命结束了且其功能终止后被再使用或再生利用(第1型)，或，在(b)该成果物有关获得专利权的发明的本质的部分的部件中，对于该部件的全部或关于一部，根据第三者进行加工或交换的时候(第2型)，发明专利权拥有者，可以根据该成果产品的发明专利权行使权利。关于这点同样适用于关于产品的发明专利权的判决理由。

关于本案，根据产品的发明专利权如上述(1)所判决的同样的理由，作为本案发明10成果物的原告商品，虽不能认为以当初填充的墨被用尽的时间点，就经过作为商品本来的使用寿命结束了功能(第1型)，在本案发明10中构成必要条件H'和K'是构成发明的本质的部分的工序的一部分，其效果相当于本案发明10的成果物的部件(本案发明1构成必要条件H和补充K的部件)换了一个形式的组成，丙公司根据上述工序加工被告商品的行为，符合替换该部件的加工或交换被(第2型)，原告，对被原告，可以根据本案发明10的本案发明专利权，对国外销售部分的原告商品的进口，销售等请求禁止及销毁的权利。

③ 其次，关于使用产品的生产方法的发明的实施形态中，有关方法专利的使用行为的判断。

根据产品的生产的方法的发明生产的東西，其作为产品的发明对象，其除了产品的生产方法的发明外不包含其他的技术思想的情况下，发明专利权拥有者或可以视为专利权拥有者的人在国外转让的专利商品，不能就产品的发明专利权行使专利权的情况下，即视为不能就产品的发明方法的发明专利权行使专利权。本案发明10，是对于本案发明1中的生产液体储存容器的方法发明，以填充墨使用的事作为当然的前提的液体储存容器中，根据众所周知的方法填充液体，不能解读为其对本案发明1有新的技术的思想，也没有包含其他个别的技术的思想，因为可以基于本案发明1的本案发明专利权的权利可以被行使，所以也能视为原告可以基于本案发明10的本案发明专利权行使权利。

另一方面，专利权人或者被许可人，对既是仅用于方法专利上使用的使用物（专利法101条3号）或者该方法使用的使用物（除了我国国内广泛流通的一般流通物。）又是解决其发明课题中不可或缺的物品（同条4号）在我国国内转让的情况下，被转让人或转得人使用该物品根据该发明方法进行使用的行为，及使用该物品根据方法专利使用或转让该物品的

行为，专利权拥有者虽然不能基于专利权行使权利，专利权拥有者或可视为专利权拥有者的人能否对国外转让的这些物，在进口入我国国内并根据方法专利进行使用的行为以及在国外使用该物品生产专利商品向我国进口并在国内使用，转让等行为是否可以基于专利权行使权利，判例（BBS事件最高裁决），视问题情况不同对待。就是说这种情况下，在国外发生的交易行为中获得这样的产品的被转让人、及再转得人在国内使用这些物并进行利用专利权的生产或者说用这些物所制造的商品在国内使用及转让的行为是否可以看做专利权拥有者的默许，这是需要讨论的课题。然而，在本案中，如前述 2 (3)③(c) 所述，原告及受原告委托的人并不是将由本案方面 10 的原理的墨盒作为制造机器或者原材料来销售的，因此缺乏了前述讨论课题的前提，不论该课题的结论如何，原告对其国外销售部分的商品被加工成的被告商品可以基于本案发明 10 的本案专利权对被告要求停止其被告商品的进口，销售以及销毁。

#### 4. 判决结论

综上所述，原告的请求有理可循，撤销原判。因为原告的请求都有理可循，所以撤销原判，对原告的请求的予以支持。

### 四. 第三审的审理情况

针对知识产权法院的判决，被告方不服，向日本最高法院提出上诉。最高法院受理并审理了此案（2007年11月8日最高法院第一小法庭判决），虽然其认为二审判决的立论不妥当不尽相同，但最终还是支持了二审法院的判决结论。

下面，分为（1）诉讼请求以及法院的认定事实；（2）对原审判决的法律分析；（3）最高法院的判断和结论之三个部分，来介绍本案三审的审理情况。

#### 第一. 诉讼请求和法院认定的事实

##### 1. 诉讼请求

上诉人的被告请求撤销知识产权高等法院判决，支持东京地方法院的一审判决。

## 2. 法院认定的事实

关于原审判决是否合法的事实关系概要等，如下所述：

(1) 被上告人拥有相关发明专利权。

(2) 被上告人的商品对本案发明的实施商品；被上告人商品装置在喷墨打印机中进行印刷使用时，其内部的墨随着供墨口的供墨而减少，使用到一定程度后由纤维材料构成的第1及第2负压发生部件的压接部界面的一部分或者全部墨被消耗。但是这以后也能继续打印。

被上告人商品墨不足时，作为用尽的物品被从打印机中取出，并且，在用尽的被上告人商品中，液体储存室壁面、第1及第2负压发生部件内部、两个负压发生部件的压接部界面、供墨口等处有少量的墨残留。因此，从打印机中取出的已使用被上告人商品随着时间的流逝墨盒内部的残存墨的干燥情况恶化，取出后经过一周~10日左右，包含压接部界面的负压发生部件的纤维材料的内部形成很多微小的缝隙，缝隙中墨以不均衡的状态干燥并粘附着，该缝隙内部形成气泡盒空气层，其结果导致阻碍负压发生部件吸收并保持新的墨。因此，对使用后的被上告人商品以上述状态再填充墨的情况下，以此作为墨储存容器并安装于打印机上虽然可以打印，但是即使在液体储存室及负压发生部件储存室的负压发生部件压接部界面可以填充充足的墨，但还是对在压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能造成影响。

而且，被上告人商品上没有设计为了补充墨的开口部。另外，被上告人商品1个的零售价在800~1000日元左右。

(3) 上告人商品

上告人从甲公司以及相关联的乙公司、丙公司处收集到使用后的被上告人的墨盒主体，经过将其内部洗净并重新填装墨等工程使其商品化（具

体由丙公司实施），向日本国内进口、展览以及贩卖。

本案墨盒主体从自打印机上取出至在丙公司处加工为上告人商品的之间，已经过了1周～10天的期间，内部残留了干燥的墨，在其被加工为商品之前，负压发生部件处在不利于新墨吸收并保持的状态，且对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能造成不好的影响。

丙公司对上告人商品的商品化工程〈1〉在本案墨盒主体的液体储存室上方开一个为了洗净及注墨的孔，〈2〉洗净本案墨盒主体的内部，〈3〉对本案墨盒主体的供墨口处实施防止漏墨的措施，〈4〉从上述〈1〉的孔中向超过负压发生部件储存室的负压发生部件的压接部界面的部分以及液体储存室全体注墨，〈5〉封住上述〈1〉的孔及供墨口，〈6〉贴上标签等。

在上告人商品中，由于洗净本案墨盒主体内部的行为使附着的墨被冲洗，从而重新恢复对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能。同时，随着液体储存室的墨填充到接近满溢，使得不论墨盒放置在任何位置，压接部界面全体能够形成始终保持墨的状态。另外，上告人商品的零售价在600日元～700日元左右。

#### （4）被上告人对使用后墨盒的回收等

被上告人强调：使用后的墨盒经在填充墨再次被使用的情况下，墨盒内部残存的干燥的墨等会堵住打印头的墨通路，形成打印品质下降或导致墨盒主体故障等理由，对被告人商品不再补充墨进行再利用，而是作为一次性商品，用尽后替换新的商品。并且不仅明确在包装上表示了被告人商品是一次性的墨盒，并且为了回收已使用品，在被上告人商品的包装箱，说明书，网页等上面对其消费者在推销替换装的新品墨盒的同时也呼吁对已使用墨盒的回收。

包括了被上告人的喷墨打印机制造业者分别对其自己公司的打印机使用的墨盒（即正品墨盒）进行着销售。另一方面，对正品墨盒的使用后商

品进行再填充墨制造的墨盒也被很多业者进行着销售。像这样的再利用商品墨盒的制作方法大概与丙公司制造的上告人商品的制造方法相同。

## 第二. 对原审（二审）判决的法律分析

### 1. 原审判决的概要

原审如下判决，支持被上告人请求。

专利权人或被许可人在对该使用了专利权的商品进行转让的情况下，该专利产品的专利权已经完成了其目的，由此权利消尽。然而，〈1〉当该专利商品作为商品原来的使用期限过去并功能终了后发生再生利用的情况（以下称第1类型），或者〈2〉当该专利商品由第三方加工或者替换该专利商品中专利发明本质部分的构成材料的情况（以下称第2类型）时，专利权不发生消尽，专利权人可以对其专利商品行使专利权。

同时，日本的专利权人或者可以视作专利权人的人在国外转让专利商品之时，除了专利权人与被转让人对该专利商品的销售地以及使用区域不包含日本国这点有协议的情况外，以及除了在该专利商品上明确标示了其与被转让人之间的协议的情况外，专利权人对从被转让人处经过再次转让的第三人或者其后的转得人将该专利商品进口入日本、以及在日本国内使用、转让等行为，不能行使基于专利权的权利（前述最高法院平成9年7月1日第三小法庭判决）。然而，〈1〉如果该专利产品经过作为产品本来的使用寿命结束了功能之后被再使用或再生利用的情况（第1类型），或者，〈2〉如果该专利产品经过第三者加工或替换其构成专利产品的专利发明本质部分部件的情况（第2类型）下，专利权人可以对该专利产品行使专利权。

在本案中，被上告人商品没有经过本来的使用寿命而功能终止，对于上告人商品来说，不能适用于上述第1类型。而丙公司对上告人商品商品化的工序包含了经过将其内部的附着的墨清洗，再填充一定量满足了构成要件K的行为。并且，丙公司的上述行为重新恢复了对压接部界面上阻碍

空气流动的壁障的形成功能。这正是对被上告人商品本案发明中本质的构成部件的一部分或者全部的加工或替换。因此，对于不论是使用了被上告人商品的国内销售部分或者国外销售部分加工而来的上告人商品，都能看做上述第2类型，所以不能限制专利权人就本案行使专利权。因此，被上告人对上告人可以请求停止对上告人商品的进口和贩卖等、并将其销毁。

## 2. 原审判决适用法律的不当

原审的关于能否行使专利权的判决基准以及对其不限制本案专利权行使的判断，因为有些论据部分适用不当，不能予以采用。理由如下：

(1) 专利权人或经专利权人授权的被许可人，在日本国内转让专利商品的情况下，该专利产品的专利权已经完成了其目的，由此权利消尽，对转让后该专利商品的使用、让渡或者出借等行为不能再行使专利权。否则，如果专利商品的每次转让都需要专利权利者的许可的话，不仅会阻碍市场中专利商品的流通，也会影响到专利权利者自身的利益，更是违反了专利法1条所规定的专利法的目的。即，如果已经保障了专利权利者在公开专利发明时的补偿代价的话，就没有必要认可其在流通过程中再获得双重利益。

然而，因专利权的消尽而不能行使专利权的对象一般该被限制为专利权人在国内转让的商品本身，当其在国内转让的商品被进行加工或替换导致与专利商品缺乏同一性时，可以看作专利商品被重新制造生成，应当认定专利权人能够对专利商品行使专利权。

对于是否构成上述专利商品的重新制造，应该综合考虑该专利商品的属性、专利发明的内容、加工及部件替换的形态、交易实情等来加以判断。该专利商品的属性就是其商品的功能、构造及材质、用途、使用寿命、使用形态等，包括其在加工及部件交换形态中加工的专利商品的状态，加工的内容以及程度，被替换的部件的使用寿命，该部件在专利商品中技术功能以及经济价值等等，都应纳入考虑的范畴。

(2) 专利权人或可以视作专利权人在日本国外转让专利商品时，专利权人除了与被转让人对该专利商品的销售地以及使用区域不包含日本国这点有协议的情况外，以及除了在该专利商品上明确标示了其与被转让人之间的协议的情况外，对从被转让人处经过再次转让的第三人或者其后的转得人将该专利商品进口入国内以及在国内使用、转让等行为不能行使基于专利权的权利。

由此可见，所谓被限制行使专利权的对象至少包括专利权人在国外转让的专利商品，这一点与在国内转让的情况没有不同。因此，当专利权人在国外转让的专利商品被进行加工或替换导致与专利商品缺乏同一性时，可以看作专利商品被重新制造。即，专利权人能够对专利商品行使专利权。关于上述专利商品是否可看作专利商品的重新制造，应基于在国内转让的商品被进行加工或替换时所使用的同一基准进行判断。

### 第三. 本案的判断

就本案来看，根据上述事实关系，由于被上告人商品墨盒在墨用尽后再填充墨盒再使用的话，会降低印刷质量及导致打印机主体故障等原因，被上告人将其设计为一次性的商品，并且没有设计填充墨用的开口部。基于这样的构造，为了再次填充墨不得不在墨盒主体上开孔，而上告人商品的商品化工序中，正包含了在本案墨盒主体的液体储存室上方开孔，从开孔处注墨后将其重新密封等工序。如此，上告人商品的商品化工序中的加工形态，不仅是单纯的补充作为消耗品的墨，而且可以看做是为了进行墨补充而对墨盒主体所做了加工。

并且，根据上述事实关系，被上告人商品墨本身具有在压接部界面对空气的流通形成障壁的技术功能。当墨被使用到一定程度的时候，压接部界面的一部分或者全部不能再保持墨，当将墨盒从打印机中取出后，经过1周~10天后内部形成残留墨附着的状态。这种状态下再填充墨的话，就算液体储存室全体及负压发生部件储存室的负压发生部件压接部界面被

填充足够的墨，原本在压接部界面形成的阻碍空气流通的壁障的功能也会受到损害。

因此，就上告人商品而言，上告人的行为具有以下内容——洗净本案墨盒主体内部使附着的墨被冲洗，从而重新恢复对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能；同时，随着液体储存室的墨填充到与使用开始前被上告人商品同样量的墨，将该商品恢复到不论墨盒放置在任何位置，压接部界面全体能够形成始终保持墨的状态。因此，可以说，上告人商品的商品化过程中的加工等的形态，不单纯是再填充被消耗的墨，而且是再次利用已使用的本案墨盒主体，对于失去本案发明的本质部分的构成（构成要件H及构成要件K）要素，通过加工再次使之实现原有状态。就此行为，不得不将其评价为再次实现本案发明的实质价值，重新发挥了防止开封前的漏墨这一本案发明的作用效果。

除此之外，综合考虑墨盒交易实情等前述事实，对于上告人商品可以视为与加工前的被上告人商品欠缺同一性的专利商品的重新生产。因此，就本案情况来说，专利权人的被上告人在日本国内进行的转让、或者在国外进行转让的专利商品在被使用后，又被上告人利用而进行商品化，再制成上告人商品，其应该作为本案专利权的行使对象。本案专利权人，即被上告人可以基于本案专利权请求对上告人停止其墨盒的进口和贩卖等、并将其销毁。

因此，作为判决结论，原审判决中关于上述论点的结论妥当，但是论据不加以采用。

## 五. 对本案的归纳和总结

以上，本案经三级审理，最终以被告全面的败诉而告终。下面，就双方当事人的诉讼主张以及法院的判决要点进行归纳，以及就本案的值得借鉴之处进行总结。

## 1. 原告方的主张要点

综合三审中原告的主张，其要点可归纳如下。

### (1) 关于其专利的创造性（接近于我国专利法所说的创造性）

同以往的只是决定相关位置、而对于供墨口与墨盒支架面连接管的结合关系没有加以说明的现有技术相比，原告专利利用一个简单的装置就能固定墨盒及其支架，从而使墨盒的供墨口与墨盒支架那一面的墨连接管紧密的结合，具有有效防止漏墨发生的作用。因本案发明1实现了2个连接部位与墨供给口的位置关系的作用，所以具有创造性。而建立于发明1基础上的发明6也同样具有创造性。

### (2) 关于权利是否用尽

#### A. 从法理上分析

正是基于“没有必要认可专利权拥有者在流通过程中的二次得利”之相关最高院判决的法理，有关一次性商品的专利商品，购买者在该专利商品使用后，判断其不再具有使用价值而进行丢弃，而他人通过资源回收的途径获得该废弃商品后再进行制造并产出新商品的这一行为，明显是侵权行为。所以对回收者的行为根本不必要盘对是新的生产还是修理。

#### B. 关于专利商品的构造

因为液体墨的过长时间使用会容易发生化学变质、浓度变化等危险，在墨用尽后再填充使用会使其危险性增大，而墨的变质使打印品质下降，也会造成打字头堵塞等故障。而且，本案墨盒主体，本身就因为时间过长而劣化。因此，原告商品是以一次性的使用为前提设计的，并且其构造不允许墨再次填充。同时，就算对本案墨盒主体再利用，也必须将开口部位打开，将内部残留的墨洗净，在液体收容部中填充墨，再将开口部完全封闭、包装。这都要具有一定设备和技术的专业人员才能完成。

另外，从本案发明1及6的本质要素上来看，就“用一个简单的装置就能固定墨盒及其支架的位置，从而使墨盒的供墨口与墨盒支架那一面的墨

连接管紧密的结合，有效防止漏墨的发生”这一技术特征而言，同时，为实现本案发明最重要的意义：“毛管力不同的两个负压部件相压接达到毛管力的最大化”、以及“无论墨盒处于什么姿势，墨盒的界面也能保持墨的填充量”而言，很明显，本案发明1的前提就是墨盒中已经装有墨。墨是作为商品的墨盒最重要的要素，本案发明1中不论在其权利要求书中有没有明确记载墨，在实际使用状态中墨盒本身就是为了保护作为填充物的墨的商品。而且至少本案发明6是将黑色墨作为构成要件的。

基于以上原因，原告将专利商品作为一次性商品贩卖，且在商品的宣传手册及网站上也进行了宣传告知。

#### C. 关于交易的实际情况

被告墨盒主体是将消费者丢弃的使用后无价值的墨盒再回收利用的物品。实际上，因为对墨盒进行改装非常麻烦，且墨很容易泼洒、弄脏手和桌子，改装利用者非常有限，其大部分都是墨盒买主本人。而这种改装用墨的销售和像被告商品那样销售回收再利用的墨盒，性质完全是完全不同的。

#### D. 关于环保和再生利用法律的观点

环境保护和有关循环利用法律的要旨，必须在不侵害发明专利权的范围的前提下进行，而不是将其作为侵犯发明专利权的保护伞。

原告与其他的制造厂一样，在向消费者呼吁对已使用墨盒进行回收。但是，因其质量退化和墨残留等问题，原告不是将其作为新墨盒的制作材料，而是将其作为资源来回收、再利用的，这已经能充分地达到了环保目的。

同时，原告在事业活动中为了减少环境负担，投入了巨额的费用。而且，原告在回收了使用后的墨盒之后，构筑了一个再资源化100%的技术和系统，为节省资源及排除有害物质作着贡献。

相比之下，被告，只是销售着原告投入大量金钱费用制造的、已经

涌进墨的墨盒，且践踏原告的本案发明专利权，非但没有为环境保护而努力，其墨盒的再次生产反而污染了土壤及水环境等。

#### E. 关于被告商品的制造工序

为了使负压发生部材的压接部界面对大气流动形成屏障、防止墨流出，必须让液体储存室的构造密闭。因此，被告为了再次生产使用终了的墨盒，不仅要再次填充墨，更要在填充墨后使之回复密闭状态。在本案中，为保持特定的形态而填充墨之特征是专利发明本质的要素，对墨用尽后的墨盒再填充墨、并使之密闭之行为，相当于把专利发明本质构成部件进行了交换。

同时，本案发明的重要作用效果是提高压接部界面的毛管力，使其在空气对流中形成屏障。然而，使用终了的墨盒内部的墨已经干燥并且固着化，纤维部材内生成一层气泡和空气层，屏障功能不复存在。要使其恢复原有的机能就必须洗净并干燥墨盒的内部。被告商品经过了洗净及干燥的工序才使本案发明中的重要机能得到恢复。

因此，被告的墨盒再生行为应该视为重新制造、即专利产品的再生生产，而不仅是修理。

#### (3) 关于损害赔偿额

就被告商品的进口价格、进口数量以及利润额度等进行举证，要求进行相应金额的赔偿。

## 2. 被告的抗辩要点

综合三级审理，针对原告的主张，被告主要从以下几个方面来抗辩。

#### (1) 关于创造性（相当于我国专利法所称的“创造性”）的缺乏

引用在先技术文献，论证原告专利的发明1之组合容易性，是同业的一般技术人员很容易联想到的；而发明6只是将本案发明1中的墨种类加以限定，也是同业一般技术人员容易联想到的。所以，缺乏技术上的进步，不具有专利的基本特征。以不具有专利属性的权利为依据来进行主张，本

身是权利的滥用。

## (2) 关于权利利用尽

被告从如下多个角度进行了抗辩。

### A. 从法理上分析

引用日本最高院的判例，论述权利利用尽的法理，即：一旦发明专利权人转让了专利商品，该专利权就实现了目的而效力终止，已经不能再涉及到该专利商品的再转让、使用、借出等行为。而为了维持或保持该专利商品的寿命，当然能对其进行修理。

就是否属于新的生产还是修理进行判断，要综合考虑其功能、构造、材质、用途、使用形态、交易的实情等的情况；或者还需要考虑专利商品中构成专利发明的本质部分的主要部件被新部件替换时，该专利商品的同一性是否丧失。

### B. 从专利商品结构上分析

即使墨用尽，从物理上来看专利主体的墨盒还是可以使用的，且其机能、用途上也没有任何损耗。本案专利中最重要的构造、即毛管力很高的界面部分的构造在墨使用完毕后仍存在。墨本身是没有专利的消耗品，与其相比，墨盒主体的使用期限长得多。因此，墨使用后，只要在墨盒液体储存室上方开设注入孔，就可以进行墨的再填充，即使一般消费者也能够很容易做到这一点。

与在内置胶卷用完之后，很难既不使之曝光又能取出胶卷，且即使能够安置新胶卷，也将变成遮光性降低的劣质商品的一次性相机相比，本案墨盒实体的构造是可能被反复使用且不降低使用质量的。

### C. 从交易的实际情况上分析

根据调查结果，主张对用尽墨的墨盒进行再循环利用的人数比例很多，而且也不存在“墨盒在墨消耗掉后就变成废弃物”这样的社会共识。就实际情况来看，本案墨盒用的改装用墨在日本国内也有销售，同时销售

时还配有为了开凿再填充墨用的注入孔的钻头，以及填充该注入孔的插头等的附属品，从而使一般消费者也能简单地再填充墨，并且打字的鲜明度与正品几乎也没有差别。综合考虑回收的廉价墨盒市场今后会更活跃的因素，不能判断原告商品再填充后制造的被告商品与再填充行为实施前的原告商品缺乏同一性，从而视为新的生产。因此可以判断，不论是从产品的专利还是生产方法的专利的方面看，再填充这一行为都不能视作新的生产。

另外，就墨盒的回收情况来看，人们正因为认为墨用尽的墨盒还有再利用价值、才投入回收箱的。而且，也有专业的回收者和再利用经营者经常有偿的将其回收、或再转让。尤其在日本国外，墨盒再利用品的销售已确立了稳固的市场。从环保和削减成本的观点来看，被告的做法也是适当的。

#### D. 从环保和专门立法上分析

近年，为解决废弃物引发的大量严重的社会问题、环境问题，国家已经制定了专门的再利用促进法，以促进资源的有效利用，尤其该法规定了使用再生资源及再生零部件是企业及国民的责任和义务。从环保和削减成本的观点来看，被告的做法也是适当的。

再填充用墨行为符合循环利用法律的理念，有助于环境问题的解决和国民经济的健全发展。而要禁止再填充这样的循环利用，企图独占庞大利益的原告的态度，是完全违背再利用法律宗旨的。

#### E. 原告商业模式

如果将专利权效力涉及循环再利用商品的进口、转让的话，消费者将不得被强制使用高昂的正品，显然对消费者利益有着损害，而同时维护了原告企业的暴利。

#### F. 被告的再填充工序

本案中的再填充行为，是使墨用尽的墨盒的寿命的得到延续的行为。

同时，在再造工序中，不存在破坏墨盒物理构成要素的工序。在墨再填充前后的本案墨盒物理的构造完全相同，墨的再填充是在专利商品的同一性中被认可的范围内进行的。其不过是对寿命短暂的消耗部件的交换，属于修理，而不是新的专利商品的生产。

再者，原告强调作本案再利用工序中墨盒被洗净的行为应当认为是新的生产。可是，冲洗这一工序不构成本案发明的构成必要条件。同时，并非如原告主张的那样——再填充行为是很困难的工作。其实，即使普通的消费者也能进行。所以，被告的行为并不构成对原告专利必要条件的重造，即不构成新的生产。

### （3）损害赔偿额的否认

否认原告所主张的、有关被告商品的进口价格、进口数量以及利润额度等的主张。

## 3. 法院的判决要点

三级法院的立论体系分别不同，所以在此分别予以介绍。

（1）第一审，支持被告主张，驳回了原告的请求。其要点概括如下：

### A. 认定专利权本身无效

尽管从对比文献里面很难说推想到站立的相关结构，但是就所谓的“将墨盒的供墨口与墨盒支架侧的墨连通管相结合，就不会发生漏墨现象”这一点是相关专业技术人员很容易想到的。因此，本案发明1因其违反了日本专利法29条2项（创造性条款）而被授予专利，具有无效的理由。而本案发明6是在本案发明1基础之上，加上“前述墨盒内储存黑色墨”的构成要件，这可以认为是墨盒中最普通的实施状态。因此，发明6也是相关技术人员很容易能够想到的，不符合专利法29条2项，具有无效的理由。关于本案发明1以及发明6的原告请求，可以看作是权利的滥用。

### B. 认定被告商品的制作程序不属于新的生产

是对专利商品的新的生产，还是达不到生产程度的简单的修理？要根据专利产品的性能、构造、材料、用途等客观要素、专利发明的内容、专利产品通常的使用形态、加工的程度以及交易的实际情况等来判断。就本案专利来说，主要从其构成上来分析。即，纤维毛管力较高的界面部分之构造是本案专利的重要构成，至于向其界面上方填充墨，这是基于上述构造的必然填充方法。即使是墨使用后，其重要构成纤维毛管力较高的界面部分之构成依然存在，这时向其再填充不是专利品的墨（尽管墨的填充是本专利的构成要件的一部分），不能说是新的生产行为。

（2）第二审，撤销了一审判决，支持了原告的主张，判定被告败诉。其要点概括如下：

#### A. 将权利不用尽分为两种类型

将专利商品作为商品原来的使用期限过去并功能终了后发生再生利用的情况称第一类型，将当该专利商品由第三方加工或者替换该专利商品中专利发明本质部分的情况称为第二类型。两种类型专利权都不消尽，因为即使认可专利权的效力，也都没有涉及到使专利权人在流通中双重得利。

#### B. 认定本案的再生为第二类型

上告人商品没有经过本来的使用寿命而功能终止，因此不是第一类型。而被告商品的工序包含了经过将其内部的附着的墨清洗，再填充一定量满足了构成要件K的行为。且其重新恢复了对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能。这正是实现本案专利的必要构成要件，对发明中本质的构成部件的一部分或者全部的加工或替换。换言之，冲洗和墨的再填充，奠定了基础专利发明特有的解决现有技术的核心特征部分

因此，不论是使用了被告商品的国内销售部分或者国外销售部分，都没有发生权利利用尽，都能看做是第二类型的权利侵权。

#### C. 驳回被告的其他抗辩主张

##### a. 关于环保

尽管在专利法的解释中应尽可能尊重环境保护的理念。但另一方面，专利法是赋予专利权人有独自实施发明的权利，如果得不到专利权人的容许，第三人不能以环保为借口侵犯其权利，也不能以此来批评专利权的实施是属于权利的滥用的行为。本案中，如果只看被告商品是对已使用的原告商品不废弃，而是作为墨盒再次使用，这确实符合环境保护理念。但所谓循环利用，不仅指再使用、再生利用、也可以指回收已用尽的商品作为热源进行热回收。实际上，原告呼吁并在努力对已用尽的原告商品进行回收，以作为水泥制造工序的补助燃料，可以说是与环境保护的理念相符合的。

另外，被告认为：如果承认原告的本案专利权的话，会导致再利用品市场的消灭，与国际商务和消费者保护的观点不符。但应该说，如果发明专利权没有用尽，那么再生行为就可能发生侵权。

#### b. 关于原告商务模式

首先，没有充分证据证实被告说主张的原告销售的正品墨盒价格过高的说法。另外，作为专利权人，就其专利的独占实施权获利，只要其价格没有违犯反垄断法等特别法律，是应当受法律保护的。本案中，没有违犯反垄断法等决定公益秩序的特别法律的证据。

而且，就算像被告主张的那样：正品价格大幅超过制造成本，假使原告通过正品的销售获得过大利益，那么被告也得到过大的利益。因此被告从消费者保护的层面请求禁止原告实施本案发明专利权的主张不能采用。

(3) 第三审，与前两审不同，重点就权利用尽与否进行论述。其侧重点尽管与第二审有所不同，但最终支持了二审判决，判定被告败诉。其要点概括如下：

A. 对专利权人行使专利权的限制、即权利用尽，不仅包括在日本国内转让过的专利商品，也包括在国外转让又被进口到日本的专利商品（除非有关于销售地、适用区域等的特殊约定、并且商品上有标注）。但如对其

重新制造，则属于对专利权的侵害。

B. 当被转让的专利商品被进行加工或替换导致与专利商品缺乏同一性时，可以看作专利商品被重新制造生成，应当认定专利权人能够对专利商品行使专利权。

是否构成重新制造，应该综合考虑该专利商品的属性、专利发明的内容、加工及部件替换的形态、交易实情等来加以判断。该专利商品的属性就是其商品的功能、构造及材质、用途、使用寿命、使用形态等，包括其在加工及部件交换形态中加工的专利商品的状态，加工的内容以及程度，被替换的部件的使用寿命，该部件在专利商品中技术功能以及经济价值等等，都应纳入考虑的范畴。

C. 就本案，被告商品的商品化工序包含了在墨盒主体上方开孔、并从开孔处注墨后将其重新密封等工序。其不仅是单纯的补充墨，而且是墨盒主体所做了加工。

并且，洗净、冲洗残留墨，从而重新恢复对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能；同时，随着墨填充到与使用开始前被专利商品同样量的墨，将被告商品恢复到不论墨盒放置在任何位置，压接部界面全体能够形成始终保持墨的状态——这一行为，是再次利用已使用的本案墨盒主体，对于失去本案发明的本质部分的构成要素，通过加工再次使之实现原有状态。这是再次实现发明的实质价值，重新发挥了防止开封前漏墨之发明作用效果，即重新制造、而非修理。

#### 4. 本案的启示和借鉴

本案经过日本法院的三级审理、以及双方当事人间的激烈控辩对抗，最终以代表中国企业利益的被告方的败诉为告终。结果有些令人遗憾，但是本案所涉及到的法院判决立论的内容、以及当事人的控辩策略，就正将进军日本市场、可能面临知识产权诉讼风险的中国企业而言，有很多可给与启示、提供借鉴之处。就法院的论述判决而言，我们更应该关注最后日

本最高院的判决。日本不同于中国，其最高院的判决立论具有类似英美法上先例的导向作用（也类似我国最高人民法院的有权司法解释），对将来下级法院的类似审判能够予以指引和约束。下面，我们试图予以总结。

（1）在本案中，我们看到，就权利利用尽的判断，日本最高法院抛开了知识产权高院在二审中所确立的类型化标准（第1类型和第2类型）。并就是否为重新制造、或是修理，确立下“专利产品的同一性”这一概念，即、使该专利产品丧失同一性，则为重新制造、而非修理。而就如何判断是否丧失同一性，又确立下要综合考虑“专利商品的属性、发明的内容、加工及部件替换的形态、交易实情等要素”这一弹性标准。

就本案日本最高院的最终判决，可以说是对专利权利人以及生产制造商来说，是大受欢迎的判决。而对于那些从事回收再生产者、尤其是以成本价格优势打进日本市场的中国回收制造企业来说，本案判决是非常值得关注。

具体来说，从进入日本市场的中国回收再制造企业的角度而言，今后针对回收对象物，应该就其结构结合其相关知识产权的内容进行分析，来判断所要进行的再制造工序是否有与相关知识产权相抵触的可能性，由此来决定企业对生产和市场的投入成本、经营方针等，以尽量减免可能发生的纠纷风险。

（2）另外，就本案中被告方的抗辩策略而言，也似乎不能说尽善尽美、完全没有缺失之处。面对原告方的侵权指控，被告从原告的商业模式、经营情况、全社会的环保理念以及再生循环法的制定等多个角度为自己辩护、并攻击对方的非正当垄断利益，这些都很有力度，作为抗辩技巧是很值得学习的。但是，其最核心之处，即针对原告相关专利技术本身的攻击，尚显不足。

本来，一审法院已经根据被告的举证，比对原告提出的在先文献而判令原告的专利缺乏创造性（组装容易性），这可以说明原告的专利技术本

身不无瑕疵、并非无懈可击。而二审以后的审理，被告在这一方面没有再接再厉的继续举证、抗辩，使审判在原告的专利权本身未受到任何质疑。我们认为这或许是被告抗辩的失策之处。当然就不同的专利技术，所应采取的抗辩策略也应有所不同。但是，就本案，既然原告专利本身有瑕疵（从一审的判决结论来推论），被告方也可考虑在一开始就像日本特许厅提起专利无效请求，或许本案的最终结果将有所不同。

## 案例2：深圳比亚迪公司与索尼公司之纠纷

### 一、案件的概要

深圳比亚迪股份有限公司自1995年成立并涉足电池产业以来，数年之间迅速崛起，成为中国最大的电池生产商，并凭借着巨大成本优势最终成为与日本三洋、索尼相比肩的全球最大电池供应商之一。面对新兴的中国竞争对手，日本同行大企业纷纷采取措施，以期阻止其在国际市场乃至日本市场的壮大发展。

其中索尼公司于2003年7月在事先没有进行任何警告、谈判的情况下，向东京法院提起民事诉讼，指控比亚迪公司在日本相关展览会上展出的锂电池侵犯了其拥有的发明专利权，要求法院禁止比亚迪的锂电池在日本销售。

对此，比亚迪公司在日本聘请了知识产权诉讼上知名的律师和专利代理人，充分调查并研究了相关的在先技术文献，向日本特许厅申请索尼的相关专利无效。经两年审核，2005年1月日本特许厅做出裁定，认定索尼的相关专利无效。

索尼不服，又于同年3月向日本知识产权高等法院提起上诉，要求撤销特许厅的裁定。日本知识产权高等法院经过半年多的审理，最终于2005年11月驳回了索尼的上诉，维持特许厅的无效裁定有效，并判令相关诉讼费用由索尼承担。

本案历时四年半，最后以比亚迪的全面胜诉、索尼的全面败诉而告

终。这是中日企业在高新技术对垒中中国企业的首次胜出，在中日知识产权法实务界影响巨大，尤其对于正在成长壮大、进军国际市场的中国企业具有非常重大的意义。

下面，具体来介绍本案的诉讼情况。

## 二、法院审理情况

由于占有材料的有限，我们在此仅就本案在日本知识产权高等法院的审理，但也为本案中最重要审理部分（2005年11月7日知识产权高等法院第一部判决）进行详细介绍。共分为以下四个部分：第一、诉讼请求及认定事实；第二、原告索尼株式会社（以下称原告）的主张；第三、被告比亚迪股份有限公司（以下称被告）的抗辩；第四、法院的判断和结论。

### 第一. 诉讼请求以及认定事实

#### 1. 诉讼请求

作为诉讼请求，原告向法院要求撤销日本特许厅对2004-35147号事件在2005年1月25日做出的无效裁定。

#### 2. 无争议的事实

对此，就双方当事人之间没有争议的事实，法院认定如下：

(1) 原告是专利第2646657号的“非水电解液二次电池”专利权人（以下称本案专利）。

(2) 对于本案专利，原告在异议陈述的审理中（2000年4月13日）对本案专利说明书进行了修改。特许厅认可了上述修改，决定维持本案专利。

(3) 被告于2004年3月19日，将原告作为被请求人，提起本案专利无效宣告。特许厅受理后，在2005年1月25日做出无效决定。

上述(2)的说明书的权利要求1的发明（以下称本案发明）的主旨：

权利要求1：将有机烧成体组成的负极和包含 $\text{Li}_x\text{MO}_2$ （M表示C0或者Ni中至少1种且 $0.05 \leq x \leq 1.10$ 。）的正极以及电解液收纳于容器内，调节

上述电解液量而使容器内每1AH容量达到0.4cc以上的空间，具有如上述特征的非电解液二次电池。

### 3. 特许厅裁定无效的理由

(1) 本案发明内容已经记载在被告提出的，在先公开的技术文献—特开昭62-55875号公报（甲1、以下称甲1发行刊物）及David Linden主编的“HANDBOOK OF BATTERIES AND FUEL CELLS” McGraw-Hill BOOK Company·1984年（甲4、以下称甲4发行刊物）上（以下称甲1发明和甲4发明），以及特开昭63-114056号公报（甲36发行刊物）上。其记载事项为：〈1〉在非电解液和二次电池中由于发生气体的存储而使内压慢慢上升，最终导致电池容器破裂，保险阀作用使电池寿命终了；〈2〉随着空隙的加大，电池容器破裂，保险阀的作用等使储存更多的气体，这里说的气体伴随着充放电而产生，在容器内不被使用而使之依次储存，从而使充放电时间变得长期化。

因为这是公知的现象，本领域技术人员可以很容易地为之，因此本案专利违反专利法29条2项的规定，根据同法123条1项2号应被无效。

(2) 裁定还认为本案发明与甲1发明的相同点和不同点如下：

#### ① 相同点（判决副本25页最后段～26页第1段）

两者都是有机烧成体组成的负极和包含LiCO<sub>2</sub>的正极、以及电解液的容器、即非水电解液二次电池。

#### ② 不同点（同26页第2段）

本案发明中，就“由调节电解液的容量而使容器内每1AH容量有0.4cc以上的空隙的设置”的描述，而甲1发明没有规定设置这样的空隙。

### 4. 争议点

(1) 原告所主张的取消理由1，即“特许厅的裁定就相关发行刊物的公开内容所作的判断有错误”——是否能支持。

(2) 原告所主张的取消理由2，即“特许厅的裁定就非水电解液二次

电池的电池容器内空隙的大小是否能很容易想到所作的判断有错误”——是否能支持。

## 第二. 原告的主张

原告要求取消特许厅的裁定，其理由如下：

### 1. 取消理由1

——特许厅的裁定，就甲1发行刊物的公开内容所作的判断有错误  
就被告提出的在先技术文献甲1，特许厅的裁定认为：甲1发明的封口处…非水电解液二次电池中负极材料外周面和负极管内面之间，有如图1中未用符号标示的“空白部分”，表示存在着没有电解液的空间，即『空隙』存在）（副本27页第3段落），该判断是错误的。因为甲1发明刊物中没有任何关于电池容器内设置有“空隙”的记录。

同时，裁定为了证实上述判断虽然引用了各种发行刊物的资料，但都欠缺适当性。就在非水电解液二次电池的电池容器内设置空隙——这一本案发明的构成特征而言，从从裁定所引述的诸技术文献上都没有得到任何启示。

### 2. 取消理由2

——特许厅的裁定，就非水电解液二次电池的电池容器内空隙的大小是否能很容易想到所作的判断有错误

根据甲4发行刊物的记载，判决认为：甲1发明是为了延长非水电解液二次电池的保险阀作用乃至电池容器破裂为止的电池寿命，在电池容器内保留“空隙”这一做法是一般技术人员很容易想得到的（判决副本31页下数第2段落），该判断是错误的。

a. 上述判断是以甲1发行刊物中公开了在电池容器内设置“空隙”为前提的。如上述1所述，该前提是并不存在的。

b. 同时，以上述判断为前提，判决认为与甲1发明相关的非水电解液二次电池中，“由于产生的气体累积使内部压力缓缓上升”（副本31页下

数第2段落），并认为“一般技术人员都知道，加大空隙可以推迟安全阀运作，储存更多气体，从而使充放电时间延长”（同段落），这个判断也是错误的。

在本案申请时，在锂离子二次电池的电气容器内设置空隙这样的技术思想并不存在，理所当然地，也没有就原电池或者镍锡电池等其他二次电池中的空隙大小和电气容量的关系做出规定的示例。

总而言之，特许厅的上述判断只是分析了本案发明的构成内容，没有对本案申请时一般技术人员的技术水平来考虑。因此其判断有失妥当。

### 第三. 被告的抗辩

#### 1. 关于取消理由1

甲1发行刊物的公开内容中，记载有“甲1发明被封口……非水电解液二次电池中负极材料外周面和负极管内面之间，有如图1中未用符号标示的空白部分，表示存在着没有电解液的空间，即空隙”（副本27页第3段落），这个判断是没有错误的。

A. 关于电池安全性在本案申请时的技术常识，

① 特许厅正是仔细斟酌了关于电池安全性的本案申请时的技术常识及周知技术，才作出了甲1发明的相关非水电解液二次电池存在空隙”的判决。

② 电池作为长期使用商品，如何确保在充电末期（过分充电时）和消费者使用过程的安全性，对于原电池、二次电池来说都是很重要的课题。

③ 一般技术人员对于锂离子二次电池在电池容器内设置空隙的行为是技术常识。

④ 电池容器内设置“空隙”的做法是电池安全设计的基础，对一般技术人员来说属于基础常识。

B. 一般技术人员间对空隙的图示方法和专利说明书中图示的意义

① 裁决的判断是正确的，就像原告也承认的那样，在镍锡电池中，其电池容器内必须设置空隙。甲1发行刊物的图1描绘的“空白部分”，根据技术常识一般技术人员的表述手法，一般会被理解为存在“空隙”。

② 在使用电解液的电池的图示中，仅表示为空白的话，其“空白部分”不应表示为注满电解液，而应解释为“空隙”。

C. 甲64陈述书不具有客观性，不能予以采信。

D. 关于本案申请时电池容器内注满电解液是技术常识这一原告主张

① 在本案申请时，非水电解液二次电池“通常正/负极板全体要求完全浸透电解液”的乙19发行刊物的记载是错误的。

② 原告主张避免电池容器内的非水电解液与水分接触的必要性，然而在特开昭60—109177号公报（甲69、以下称“甲69发行刊物”。）中记载：作为现有技术、“组装这些使用发电要素的电池时，需要在不含水分的干燥气体中或者不存在活性气体的环境中进行”，所以原告主张的问题不会发生。

③ 从说明书的记载来看，将电池容器内标识“空白部分”视作“空隙”的方法被多数先行技术（甲1等）所认可和采用。

E. 因为二次电池的电池容器内存在空隙是本案申请时一般技术人员的技术常识。即使甲1发行刊物的图1的空白部分不表示为空隙，但根据相关的不同点，本案发明的构成很容易被一般技术人员想到，因此这一点不足以影响审判结果。结合甲1发明和技术常识来看，很显然不能认同本案发明的创造性。

## 2. 关于取消理由2

裁定所提及的：甲1发明的非水电解液二次电池中，为使电池寿命持久，在电池容器内设置规定大小的空隙是一般技术人员很容易想到的（副本31页下数第2段），这个判决是没有错误的。

A. 如上述1所述，仅仅因为甲1发行刊物的图1的电池断面图中没有符

号标识的“空白部分”为“空隙”，就判断空隙不存在的原告取消事由2的主张有失妥当。

B. 原告主张在非水系锂原子电池中，由空隙与电池容量的比例关系来确定空隙大小的方法是一般技术人员不容易想到的。

然而，非水系锂原子电池与锂离子二次电池就其机能的言，是没有任何差异的。

C. 原告主张，空隙大小和电池容量的关系呈比例关系这一点一般技术人员的角度是不容易想到的。

但是，伴随充放电而产生的空气的量是根据电极材料和电解液的种类的不同而不同的，本案发明中空隙大小的下限值为“0.4cc”是在实施例的使用条件下得到的实验结果为基础算出数值。

原告对上述“0.4cc”的数值的临界意义在本案审判阶段和本案诉讼阶段都未进行任何具体主张，而空隙大小由其和电气容量的关系来决定的结果是一般技术人员不容易想到的这一原告主张，没有提出任何具体陈述和依据，提起主张是有失妥当的。

#### 第四. 法院的判断

关于取消理由1和2，法院分别如下分析、判断。

##### 1. 关于取消理由1

——关于甲1发行刊物公开内容的认定与否错误

##### (1) 甲1发明和甲1发行刊物的图1

##### ① 甲1发行刊物记载。

(a) “1. 由过渡金属硫化物制成的正极材料，和含锂离子材料的物质形成的负极材料和；(Oa) 碳酸丙烯酯…、(Ob) 甲基·叔丁基醚…以及(Oc) 由锂化盐构成的非水电解液为特征的二次电池。

2. 负极材料中含有锂离子的有机物烧成体的权利要求1记载的电池。”

(b) “将富含锂离子的物质作为负极材料使用的二次电池LiClO<sub>4</sub>碳酯丙烯酸酯中添加硝基甲烷、SO<sub>2</sub>等添加剂的物质…等作为非水电解液使用。…但是并没有完全解决充放电周期短这一锂二次电池普遍存在的问题…本发明者为了延长二次电池的充放电周期…摸索出了本发明（注：甲1发明。）”

(c) “过渡金属氧化物的具体事例：TiO<sub>2</sub>、…LiCO<sub>2</sub>…等的氧化物；…能被举出。”

(d) “本发明负极材料中含锂离子的物质…锂离子含有有机物烧成体能被举出。”

(e) “含有锂离子的有机物烧成体在作为有机物的合成聚合物、天然高分子化合物、石炭、石炭以及沥青中可以被举出。…有机物烧成体的制造方法通常是将有机物在不含活性气体如窒素的环境下加热，热处理的方法可以被举出。加热温度通常在300℃以上、理想温度更可达到500~1500℃、加热时间…的烧成体呈多孔质（理想的在密度在1.8g/cm<sup>3</sup>以下）的高导电性…来表示。”

(f) “本发明电池例图1。”

(G) “电池的制造方法的说明。”

(h) “实施例1 混合二氧化锰、碳黑以及聚乙烯粉末等压制成型制作而成的正极材料180mg与不锈钢制正极管的底面上放置镍制网使其互相压接。并在前记成形体上装置聚丙烯制分离器后、将碳酯丙烯酸酯75容积%和甲基·叔丁基醚25容积%的混合溶媒以1摩尔浓度注入过盐酸锂溶解的非水电解液内，插入垫圈。然后将锂箔8mg装置在不锈钢制负极管和分离器上，正极管的开口部分向内折，封口部分贴上玻璃塑料贴纸，电池制作完成。”

(i) “实施例2将聚酯纤维（1-氯仿-2-苯基乙炔）的粉末43g投入到设置电气炉的石英管中，氮气通过石英管中用两个小时完成从室温到

500°C的升温…接着在90分钟内从500°C升温至800°C，在800°C下通过3小时烧成。其后…进行冷却…，得到聚酯纤维（1-氯仿-2-苯基乙炔）烧成体。这样的烧成体2G和聚乙烯粉末0.2G混合后放入模具中，在400kg/cm<sup>2</sup>G的压力下得到厚1mm的成形体，在直径16mm的圆形板上剪切。…这样的成形体…作为正极，锂箔作为负极的实施例1同样加入非水电解液的玻璃制容器内置入两极并密封。接着…通电，其结果…得到含有聚酯纤维（1-氯仿-2-苯基乙炔）烧成体的成形体。实施例1中使用代替锂箔的上述含有锂元素的成形体，此外都通过相同方法制作电池。…实施充放电循环实验500次后得到可逆的性能良好的充放电特性。”

(j) “实施例3 不锈钢制正极管的底部放置镍制网，上面添加五氧化钒钨、乙炔及聚四氟乙烯，并与成型的正极材料240mg相压接。接着在正极材料上装置含有用碳酸丙烯酯85%溶液和含甲基·叔丁基醚15%的混合溶媒中添加1摩尔浓度的过氧盐素酸锂的非水电解液的由玻璃纤维制成的分离器，插入垫圈。接着将实施例2那样制造的聚酯纤维（1-氯仿-2-苯基乙炔）烧成体100mg中混合金属锂箔8mg，在不锈钢制负极管与镍制网紧密连接后，装置在分离器上，正极管开口部向内弯折完成封口。…进行实施充放电实验，在500次循环后还能获得可逆的性能良好的充放电特性。”

② 根据甲1发行刊物的上述①的记载，可以看出“空白部分”是存在的。

(2) 关于电池容器内设置空隙是本案申请时的同业技术者的技术常识

① 非水电解液二次电池以外的密闭电池各发行刊物的记载中均提到空隙的存在。

② 非水电解液二次电池的各发行刊物的记载中均提到空隙的存在。

(3) 如果就甲1发行刊物的图1的空白部分进行细究的话，该图在专

利申请时只是对该发明做的简单说明的模式图，就算该图面上没有任何描绘，也不能以此为依据立即断言没有任何构成要素的存在。

并且，根据甲1发行刊物的上述(1)①的(h)乃至(j)的记载，甲1发明的实施例1及2中虽然记载了在正极材料（成形体）上设置分离器后注入电解液，但没有提及是否在电池容器内部注满电解液。而且，在实施例3中，在正极材料（成形体）的上方设置含有非水电解液的玻璃纤维制的分离器，但对注入非水电解液的过程一概没有提及。因此，电解液不充满电池容器内，且在电池容器内残留空隙的事实是显而易见的。

并且根据甲21发行刊物的记载，可以认为在电池容器内注入的电解液其一部分被电极和分离器的发电要素所吸收。如果要使电池容器内不产生空隙的话，至少需要使电解液充分的浸透电极，并且在组装且放置相当的时间后，电解液的液面一旦下降需要向容器内再度注入电解液。然而甲1发行刊物就上述的问题没有任何相关的言论。

综上所述，可以认为空隙存在。因此原告的主张是不充分的。

(4) 原告以甲1发明者B在甲64陈述书中说明：甲1发行刊物的图1“空白部分”不是“刻意描绘成空隙，该部分是将电解液注入的部分。”。

甲1发行刊物记载的实施例在注满电解液的状态下组装电池的话，最终电池容器内充满电解液，不存在空隙。然而在甲64陈述书中，没有提及在电池组装后在电池容器内充满电解液不存在空隙的说法。因此，甲64的陈述书不能说是支持原告上述主张的证据。甲71陈述书也同样如此。

同时，甲65陈述书中，“制造纽扣型锂电池的情况下，从开发到东芝电池株式会社申请相关专利第3518945号的段落0003（注、甲59发行刊物的专利公报的段落0003）记载的那样，将电解液注入到溢出的程度进行电池组装，并没有认识到空隙的设置。像这样将电解液充满电池内是因为这种电池经长年累月使用后，不容易发生电解液量不足而导致电池机能消

失的作用。”。然而，电解液过度填充进行电池的组装不等于电池容器内不留空隙。这一点已经在上述(3)说明。不过，该陈述书中没有提及关于制造过程中有没有确定电池是否留有空隙的工序。因此，甲65陈述书不能支持原告的上述主张。同主题的甲72陈述书的记载也同上述理由，不能采用。

(5) 原告提出的证据甲55实验报告书及甲66实验报告书的记载与甲1发行刊物记载的实施例3的电池并不相同。特别在实施例3中，含有电解液的分离器是使用了玻璃纤维，但是在甲55实验报告书的实验中使用的材质是聚丙烯制微多孔膜，在甲66实验报告书的实验中，使用的是不织布和微多孔膜重叠的东西。以这些实验的结果看来，并不能再现实例3的电池的性能。

不仅如此，对甲1发行刊物记载的实施例3，即使不注入电解液，作为电池是否能发挥机能的实验中，在正极材料和负极材料中也浸透了充足的电解液。这样一来，可以预测到与上述各实验得到的结果会相差甚远。因此，该两份实验报告书不能作为原告的上述主张的证据。甲64陈述书、甲65陈述书、甲71陈述书及甲72陈述书的记载也同样，不能作为支持原告上述主张的证据。

(6) 原告主张非水电解液二次电池在电池容器内注满非水电解液是技术常识。然而，本案申请时，电池容器内的非水电解液不能同容易与锂反应的水分相接触，可以认为通常采用该发行刊物所记载的方法。原告也认同该说法。该发行刊物中没有提及在电池容器内注满电解液，如上文所述甲1发行刊物中也同样没有提及这一点。因此，原告的主张不可信，不能被采用。

(7) 如下判决：甲1发行刊物公开了非水电解液二次电池的负极材料外周面和负极管内面之间存在空隙的认定没有错误，原告就取消事由1的主张不成立。

## 2. 关于取消理由2

—关于非水电解液二次电池中电池容器内的空隙设定为规定大小以上的事实，是否容易想到

(1) 如前记1的说明，对甲1发行刊物应该理解为：非水电解液二次电池的负极材料外周面和负极管内面之间，如图1所示没有标识任何符号的“空白部分”，但至少一部分中存在“空隙”。

(2) 本案发明的非水电解液二次电池中作为差异点的本案发明的构成“每容量1AH存在0.4cc以上的空隙”设计的技术意义

① 本案说明书（甲48的1、2）中有如下记载。

(a) “为了解决该课题建议使用有机物烧成体作为电极的电极材料，同时作为正极活物质，使用具有高放电电位的含Li化合物，即 $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  ( $x=0.05\sim 1.10$ )。然而，使用这样的有机物烧成体作为负极的电极材料，且使用 $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  ( $x=0.05\sim 1.10$ )的话，在充放电过程中会产生气体，这样的气体的产生会使电池内压上升引起电解液的漏出及电池的破损。”（甲48的1的2页左栏第31行~40行）

(b) “本发明是防止上述的非水电解液二次电池的充放电过程中因为产生气体而导致的电解液漏出及电池的破损，以提供长时间充放电的非水电解液二次电池为目的所作的发明”（同页41行~45行）

(c) “本发明为了达成上述目的，将有机烧成体形成的负极、含 $\text{Li}_x\text{MO}_2$ …的正极、电解液等在容器内存储，调整上述电解液量而使容器内每容量1AH存在0.4cc以上的空隙的设置为特征的。”（同页左栏第4行~右栏第2行）

(d) “该空隙的位置不是规定的。上述空隙是由充放电伴随的气体的量而决定的，至少能储存产生的气体量相同的大小的空间。为了防止因为空隙被设计的过大而导致电池容量低下的问题，将空隙的上限设置为该电池必要的容量。”（同3页左栏第9行~15行）

(e) “本发明的非水电解液二次电池，就算由于反复充放电而产生气体的话，该气体在容器内的空隙中被储存，电池内部的气压不至于上升到电解液会泄漏到电池外部的程度。”（同页左栏第29行～33行）

(f) “本发明的非水电解液二次电池，…因为能防止该电池变形，以及防止电解液向外部泄露，所以是可以长时间反复充放电的非水电解液二次电池。”（5页右栏第下数14行～下数9行）

② 根据本案说明书的上述记载，本案发明相关的非水电解液二次电池的上述空隙储存在反复充放电时产生的气体，由于使电池容器的内压上升变得缓和而防止电池变形，电池容器内储存的电解液不向外部漏出，从而可以进行反复长时间的充放电的作用效果。

根据有关本案说明书（甲48的1、2）实施例的记载（4页右栏第下数10行～末行、5页表1），“容器内每容量1AH存在0.4cc以上的空隙”这个数值，是在各种实施例中以每10个循环后经过60天保存后的安全阀状态变化而得出的空隙最小值而设置的，因此不能承认0.4cc该数值具有临界值的意义。

(3) 甲1发明相关的纽扣型非水电解液二次电池中，经充放电过程重复发生电解液的分解，不断的积蓄导致密闭型的电池容器内的内压上升从而使安全性下降的事实在本案申请时在一般技术人员中间可以很容易预测得到。

(4) 其次，为了解决空气的产生而引起的安全上的问题，对本案申请时的技术状况进行研究的话，可以看到由温度变化和电池容器内化学反应引起容器内压上升，会导致液漏或者容器的破裂。为了防止这样的气体的产生而发生漏液或者容器破裂，在电池容器内设置空隙的作法在本案申请时可以说是一般技术人员的技术常识。

(5) 如上述(2)所认定的那样，本案专利请求的范围的请求项1的记载中的“每容量1AH存在0.4cc”的数字没有临界值的意义。

因此，对原告关于取消事由2的主张不能予以支持。

### 3. 判决结论

如上分析，原告主张的取消理由均不充分，并且没有发现取消原判决的其他理由。因此，判决如下：（1）驳回原告请求；（2）诉讼费用由原告承担。

## 三. 对本案的分析和总结

以上，本案经过第二审双方当事人激烈的辩论对抗，最终以原告的败诉而告终。下面，就双方当事人的诉讼主张以及法院的判决要点进行归纳，以及就被告中国企业的胜诉经验进行总结。

### 1. 诉讼主张和判决要点的归纳

#### （1）原告的主张

针对特许厅的裁定结论，原告提出两点理由来主张应该取消。

#### a. 关于取消理由1

分析甲1发明的技术内容，认为其封口处根本不存在裁定所认定的没有电解液的空间、也没有相关的纪录。同时，关于在非水电解液二次电池的电池容器内设置空隙这一本案发明的构成特征，认为从诸在先的技术文献上根本得不到任何启示。因此，就甲1等相关文献的公开内容进行认定而得到相反结论的特许厅裁定，原告主张其存在错误，

#### b. 关于取消理由2

因为相关先行文献中根本没有在电池容器中设置“空隙”，所以以设置了空隙为前提、而非水电解液二次电池特许厅所作出的：“一般技术人员都知道鉴于产生的气体累积使内部压力缓缓上升，加大空隙可以推迟安全阀运作，储存更多气体，从而使充放电时间延长”之判断也是错误的。特许厅裁定只是分析本案发明的构成内容得出空隙这一结论，而根本没有从本案申请时同业的技术水平来考虑。所以说，裁定认为非水电解液二次电池的电池容器内空隙大小的设定是很容易想到的，这一判断是错误的。

## （2）被告的抗辩

针对原告方主张，被告认为特许厅裁定是正确的。

### a. 关于取消理由1

特许厅正是仔细斟酌了在本案发明申请时有关电池安全性的技术常识及周知技术，才作出了非水电解液二次电池存在空隙部分的认定。而且，即使确如原告所主张的、相关在先发行刊物的图的空白部分不表示为空隙部分，因为二次电池的电池容器内存在空隙是本案申请时同业者的技术常识，本案发明的构成也很容易被想到，所以本案发明很显然不具有专利法意义上的创造创造性。

### b. 取消理由2

为使电池寿命持久，在非水电解液二次电池的电池容器内设置规定大小的空隙部分，是同业技术者的技术常识，是很容易想到的。

## （3）法院的判决

### a. 关于取消理由1

分析相关先行发行刊物的记载，可以看出“空白部分”是存在的。而且，从先行来看，在电池容器内设置空隙是本案申请时同业的技术常识。另外，如果就相关发行刊物的图的空白部分进行细究，即使该图只是简单说明的模式图尔没有做相关的具体描绘，也不能以此为依据立即断言没有空白部分，即空隙。因此，可以认为空隙存在，原告的主张不充分，而不能得结论说特许厅裁定对甲1等在先文献公开内容的认定存在错误。

### b. 关于取消理由2

经过对相关发行刊物进行细致分析，应该理解为：非水电解液二次电池的负极材料外周面和负极管内面之间，至少其一部分中存在着空隙部分。

同时，通过分析本案发明的构成以及技术意义，可得出结论。即，上述空隙的位置不是设定的，而是由充放电伴随的气体的量而决定的，为了

防止因为空隙被设计的过大而导致电池容量低下，要将空隙的上限设置为该电池必要的容量。所以说，本案发明有关空隙的数值0.4cc不具有临界值的意义。而且，在纽扣型非水电解液二次电池中，经充放电过程重复发生电解液的分解，其不断的积蓄会导致密闭型的电池容器内的内压上升从而会使安全性下降。为防止其发生，即防止相关气体的产生而发生漏液或者容器破裂，需要在电池容器内设置空隙部分。这一作法，在本案申请时可以说是同业者的技术常识。

因此，就在非水电解液二次电池的电池容器内设置规定大小的空隙部分这一要件，特许厅裁定认为其容易被同业技术者想到，这个判断是没有错误的，原告的主张不能支持。

最后结论，法院认为原告主张的两个取消理由均不充分，同时没有发现取消原特许厅裁定的其他理由。因此，将原告的请求予以驳回，并判定其承担诉讼费用。

## 2. 被告胜诉经验的总结

本案最终以被告中国企业的全面胜诉而告终，就其成功经验，我们认为，至少可以总结出下面几点。

(1) 同其他在进军海外市场中遭到有竞争关系的外国大企业的知识产权侵权指控的中国企业相比，被告企业既没有临阵退缩、也没有中途妥协，而是选取了法律手段，积极应诉，且坚持到底，从而最终全面的保障了自己的合法权益。

(2) 尽管明知在日本应对日本知名大企业的知识产权侵权起诉，不仅风险大，而且相对中国国内诉讼来说旷日持久、时间成本大，以及聘请律师、调查取证并反复出庭应诉的费用成本也大，但是被告企业不惜斥巨资以聘请日本知名的专业律师和专利代理人(其收费方式往往是严格按小时收取、没有折扣，其最后的费用总额同国内律师费相比往往近于天文数字)，以期从正面击败对手的进攻。

(3) 在应诉策略的选择上，被告企业并没有按照对手的节拍、在东京地方法院应诉对方的民事侵权起诉，而是首先向日本特许厅对相关专利提起无效请求，力图从根本上击垮对方所依赖的权利本身。在获得特许厅的有利裁定后，又在知识产权高等法院应诉对方的上诉，从而使对手的专利权利被判决无效，最终就相关产品的进军日本市场，彻底的消除了来自对手的以知识产权侵权为理由的攻击威胁。就首先向特许厅提起无效请求、正确的选定应诉策略这一点来说，恰恰是案件1和案件3的相关中国企业所没有做到的。

(4) 就对手的专利权利提起无效请求，为支持相关理由，被告企业通过专业律师和专利代理人就大量的相关在先技术文献进行了调查取证，并向特许厅和知识产权高等法院提出、论证，以说明对手的相关专利技术特征在先行技术文献中已经有所披露、且其为同业技术者很容易联想到的技术，因此不具有进步创造性，属于专利法认定无效的情形。就相关的应诉基础技术材料做好充分、详实的准备工作这一点来说，也正是案件3的相关中国企业所没有做到的。

### **案例3：台湾普诚科技公司与三洋电子公司的纠纷**

#### **一. 案件的概要**

台湾普诚科技股份有限公司（PrincetonTechnology Corporation，或简称 PTC）1986年在台湾台北县新店市成立的台湾公司，其业务主要是制造、销售电视音响遥控以及红外线遥控器等用的IC等。自1999年又开始对与日本三洋电子公司的LCD汽车音响驱动IC具有互换性的车用音响IC进行制造，并将其相关产品在日本国外向日本的两家公司、加贺设备株式会社（以下称被告加贺设备）和global电子株式会社（以下称被告global电子）进行销售，然后由这两家公司将其产品进口至日本。进口后，加贺设备又将相关产品销售给其母公司、加贺电子株式会社（以下称被告加贺电子），再由加贺电子转卖给三洋电子公司在日本鸟取县的子公司、三洋

Multimedia鸟取株式会社（以下称三洋Multimedia鸟取）。

三洋电子发现这一情况后，基于其拥有的相关发明专利权，将加贺电子、加贺设备以及global电子作为共同被告，向东京地方法院提起知识产权侵权诉讼，要求就各被告的相关商品判令为侵权，判令停止进口、销售、许诺销售或借出等侵权行为，就支付损害赔偿金。三洋电子最终取得几乎全面胜诉的判决。判令：（1）相关诉争产品（被告商品9和被告商品3）为侵权产权，三被告不得对其在进行使用、销售、出借、进口以及许诺销售等；（2）被告加贺电子以及加贺设备株式会社对原告赔偿支付1万500日元及相关利息、被告global电子对原告赔偿47万2120日元以及相关利息等；（3）驳回其他原告的请求；（4）诉讼费用由原告承担五分之一，其余由各被告分担。而针对败诉判决，似乎被告方也没有提起上诉，本案就此确定。

尽管在本案中普诚科技只是作为诉讼外第三人、而非直接作为被告参加诉讼，但是因为本次诉讼最终导致了普诚科技丧失从此通过三被告公司向日本市场销售其相关产品的机会之结果，所以也可以说本案是中国台湾企业与日本企业之间的纠纷。从这个意义上来说，介绍本案具有一定的意义。

## 二. 案件的审理情况

本案（2004年3月16日东京地方法院民事第40部判决）相对较简单，双方就相关产品是否侵权、在技术对比方面没有过多对抗，而是就是否该停止进口和销售行为进行了一些争论。下面，分为三个部分：即第一、诉讼请求和认定事实；第二、当事人的主张；第三、法院的判断和结论，就本案来进行介绍。

### 第一. 诉讼请求和认定事实

#### 1. 诉讼请求

原告拥有后记所述的、与数据传输方式相关装置的发明专利权（以

下称第1专利权)以及半导体装置制造方法的发明专利权(以下称第2专利权)。

原告主张,(1)附件物件目录2、9以及10记载的各LCD汽车音响驱动器IC(以下同目录记载的商品按其顺序称为“被告商品1”等。并且,被告商品1至10统称为“被告各商品”。)是根据属于其第2专利权相关的发明技术范围的方法2制造的,被告等对这些各商品的进口·销售等行为可以视为侵害该专利权,要求被告等停止对该专利权的存续期间终了日即平成21年8月10日为止的各个商品的进口·销售等活动。

(2)并且主张,该目录1~10记载的被告各商品是使用了第1专利权发明相关的产品的生产方法,被告等对这些商品的进口·销售等行为是对专利权的间接侵害,要求到第1专利权的存续期间终了日为止停止对各商品的进口·销售等,此作为预备请求。

(3)要求对各被告将库存中相关的驱动器IC全部销毁。

(4)以被告加贺电子、被告加贺设备进口和销售的被告商品9、侵害上述各专利权为理由,要求赔偿损害赔偿金1万500日元、以及延迟损害金的相关利息部分(诉状追加申请书送达之日的第二天开始直至支付终了为止年5%);对被告global电子要求就该被告进口·销售的被告商品3,赔偿损害赔偿金47万212日元,以及作为延迟损害金的相关利息(与上述相同的年5%)。

(5)要求由被告方承担全部诉讼费用。

## 2. 法院认定的事实

### (1) 当事者情况

#### ① 原告以及原告各商品

原告是从事各种电子机械,通信机械以及电子零件的制造,销售等的株式会社。

原告对附件商品对照表的原告商品栏中记载的汽车音响驱动IC进行开

发·制造，并且向汽车用音响装置的制造商进行销售（以下按照其顺序依次称为原告商品1等。并且，原告商品1至10统称为原告各商品）。

② 被告加贺电子以及被告加贺设备

被告加贺电子是从事电子机械用的电子零件的进出口，销售等的株式会社，进口日本国外制造的LCD汽车音响驱动IC，向日本国内的汽车用音响机器制造商销售或者提出销售的请求，即许诺销售。

被告加贺设备是从事电子机械用的电子零件的进出口，销售等的株式会社，也是被告加贺电子的子公司。

③ 被告global电子

被告global电子是从事电子零件的进出口，销售等的株式会社，与被告加贺电子相同，进口在日本国外制造的LCD汽车音响驱动IC，向日本国内的汽车用音响机器制造商销售或者提出销售请求。

(2) 诉外 PTC社以及被告各商品

诉外普诚科技股份有限公司是台湾会社（以下，简称诉外 PTC社）。

诉外 PTC社在1986年设立，制造销售电视音响遥控，红外线遥控器等用的IC，自从1999年开始对和原告的LCD汽车音响驱动IC具有互换性的车用音响IC进行制造销售，并制造，销售附件物件目录记载的各LCD汽车音响驱动IC（被告各商品）。

(3) 由被告等进行的被告商品的进口、销售

① 被告加贺电子以及被告加贺设备

被告加贺设备从诉外 PTC社处进口被告商品9（PT6578）1000个，向被告加贺电子进行销售。

被告加贺电子，平成15年4月3日，将该1000个被告商品9向诉外三洋Multimedia鸟取销售。

② 被告global电子

被告global电子，自从平成15年1月30日至同年5月13日为止的期间，

从诉外 PTC社处进口被告商品3（PT6524），在日本国内至少销售了11万8400个商品。其销售额合计，944万2400日元。

#### （4） 原告的专利权

原告拥有的第1专利权以及第2专利权如下，

① 第1专利权：专利号第1667399号、发明名称为数据传输方式、申请日为昭和59年（1984年）9月18日（特愿昭59—195317号）、申请公告日为平成3年（1991年）5月2日（特公平3—31298号）、注册日为平成4年（1992年）5月29日；

② 第2专利权：专利号第2589184号、发明名称为半导体装置的制造方法、申请日为平成1年（1989年）8月10日（特愿平1—208146号）、注册日为平成8年（1996年）12月5日。

### 3. 诉争要点

原被告之间就以下四个方面进行争论。

（1） 被告商品2、9以及10是否能认为是基于第2专利发明技术范围内的由半导体装置的制造方法而制造的产品（争论点1）

（2） 被告各商品，是否能认为使用了关于第1专利权的发明的产品的生产的方法（争论点2）

（3） 就被告相关商品停止进口、以及就被告方库存商品进行销毁的必要性（争论点3）

（4） 原告的损害额（争论点4）

## 第二. 当事者的主张

### 1. 关于争论点1

#### （1） 原告的主张

从对被告商品2（PT6523），9（PT6578）以及10（PT6583）的观察结果来看，其各商品的IC的引线框架以及树脂封口，都可以认为是落入第2专利发明技术的范围的半导体装置制造方法而进行制造的。

(2) 被告加贺电子以及被告加贺设备的主张

对于被告商品2, 9以及10是否是由落入第2专利发明技术的范围的方法进行制造的, 不知。

(3) 被告global电子的主张

对于被告商品2、9以及10是否是由落入第2专利发明技术的范围的方法进行制造的, 不知。

2. 关于争论点2

(1) 原告的主张

如附录商品对照表记载的那样, 诉外 PTC社制造的被告各商品, 都与同表的“原告商品”栏记载的原告各商品相对应。商品编号的末尾2位共通, 可以认为是与原告各商品具有互换性的商品。而被告各商品(LCD汽车音响驱动IC), 可以说是运用了该发明的产品的生产的方法。

(2) 被告加贺电子以及被告加贺设备的主张

对于被告商品1~10是否落入第1专利发明的技术范围, 不知。

(3) 被告global电子的主张

对于被告商品1~10是否落入第1专利发明的技术范围, 不知。

3. 对于争论点3

(1) 原告的主张

① 争端的背景

本案争端的实质是, 台湾企业即诉外 PTC社破解了原告的IC, 制造了本质上拥有同样电子电路的IC, 并且制造了原告IC的代替品的被告商品, 主要向原告原有的顾客进行销售。

本案要求停止及损害赔偿对象的商品(IC)即被告各商品, 是由台湾的制造商诉外 PTC社在海外进行制造的。购买该IC的大多为日本的汽车音响制造商。但是被告各商品不一定要进口至日本以及在日本国内进行商品的组装, 而是可能被运送到中国、新加坡等日本汽车音响制造商的生产基

地，由这些制造商进行商品的组装后再进口到日本。

各被告扮演的角色是寻找对台湾的 PTC社制造的IC产品具有需求的日本制造商。

各被告为了向日本的汽车音响制造商宣传 PTC社的IC，仅仅需要向其提供样品，不一定需要将 PTC社的IC在日本进行实体销售。如 PTC社的IC被汽车音响制造商采用的话，PTC社的IC从台湾直接被运送到新加坡或中国等生产工厂。

## ② 停止进口以及销毁相关商品的必要性

被告加贺电子以及被告加贺设备主张：其仅将被告商品9在平成15年4月向诉外三洋Multimedia鸟取社销售了1000个，除此之外已经相关商品、也没有任何销售行为，今后也不再销售 PTC公司生产的IC，也不做销售的打算。因此，原告的停止进口和销毁相关商品的请求没有必要性。

然而，被告过去是否对其他日本的音响制造商进行销售尚且不明。而且，如上述①所陈述的那样，被告的销售业务并不需要在日本进行。只要通过无偿转让、或借出等形式，将样品提供给需求商。经需求商对其评估鉴定、予以认可，被告的目的就完成了。而且，被告加贺电子在香港设有分公司，PTC社的商品被需求商认可采用后，其可以通过其海外的分公司在海外进行销售。

有鉴于此，原告认为应该认可对被告加贺电子以及加贺设备要求其停止进口以及销毁相关库存商品的必要性。

另一方面，被告global电子主张在迄今为止仅销售过PT6524（被告商品3），对其他的IC没有进行进口·销售。PT6524的销售已经中止，并在终止销售活动的同时，也向顾客进行详细了情况说明，因此没有停止进口以及销毁的必要。

然而，即使该被告迄今为止确实没有对PT6524以外的诉外 PTC社商品进行销售，但该社进口、销售怎样的商品，其实是由顾客的需要来决定

的。如上述①所述，被告作为销售代理店，为了迎合顾客的需求，是可以销售任何IC的。在本案中，对被告global电子要求停止进口以及销毁的必要性，更应该被认可。

### (2) 被告加贺电子以及被告加贺设备的主张

被告加贺电子以及被告加贺设备，在本案诉讼前的平成15年5月8日从原告处收到通知书（乙1，2）后，立即进行事实关系调查。并且，在同月12日的回答书中（乙3，4），已经向原告回答：①被告加贺设备从诉外PTC社处进口被告商品9（PT6578）合计1000个，经被告加贺电子在同年4月3日，向诉外三洋Multimedia鸟取销售；②没有经营销售被告商品9之外的被告商品；③今后不再经营销售被告商品9；④诉外Multimedia鸟取今后也对该商品不再使用。从此，被告方已经不再进口相关商品，因此要求停止进口的原告主张没有必要支持。

并且，被告加贺电子以及被告加贺设备已经要求诉外三洋Multimedia鸟取将该被告商品从已经组装完成的音响商品中取出、不再使用，并且负担因此产生的所有费用。另外，被告方已经没有其他相关商品，因此，可以说没有销毁的必要性。

### (3) 被告global电子的主张

被告global电子与原告有着15年的电子零件交易关系，例如在平成14年7月至同15年3月为止对原告的商品购买额更达到了十数亿日元余。在收到上述立案后，为了维持与原告的交易关系，被告global电子取消了被告商品3（PT6524）的销售，同时向顾客详细说明了情况。从而使该被告销售的被告商品3的销售数量遏制在11万8400个。

被告global电子，现在根本没有对原告的权利进行任何侵害的行为。在本案中，需要停止进口的侵害并不存在，销毁的必要性也不存在。如上述那样，该被告，为了维持与原告的交易关系采取了很重视的姿态。因此，该被告今后不可能再经营诉外 PTC社的商品。

#### 4. 关于争论点4

##### (1) 原告的主张

###### ① 对被告加贺电子以及被告加贺设备的请求

被告加贺设备，从诉外 PTC社处进口被告商品9（PT6578）1000个，向被告加贺电子销售。被告加贺电子，在平成15年4月3日，将该1000个被告商品9以单价210日元向诉外三洋Multimedia鸟取销售。

第1专利发明以及第2专利发明的实施费比率，相当于5%。因此，对于被告加贺电子以及被告加贺设备，上述被告商品9的进口 销售的实施费用，最少在1万500日元（5%）。

因此，根据专利法102条3项，对被告加贺电子以及被告加贺设备连带向原告支付的损害赔偿金额是，上述1万500日元。

###### ② 对被告global电子的请求

被告global电子自平成15年1月30日起至同年5月13日之间，从诉外PTC社处进口被告商品3（PT6524），在日本国内至少销售了11万8400个。其累计销售额，达到了944万2400日元。

被实施的专利仅第1专利发明1件，其实施费用率也相当于其5%。

据上所述，被告global电子对上述被告商品3的进口 销售的实施费用额至少是47万2120日元（5%）

因此，可以认定，被告global电子应向原告支付的损害赔偿金额，如上所述为47万2120日元。

##### (2) 被告加贺电子以及被告加贺设备的主张

被告加贺设备从诉外 PTC社处进口被告商品9（PT6578）1000个，向被告加贺电子销售，其后在平成15年4月3日，被告加贺电子将该1000个被告商品9向诉外三洋Multimedia鸟取销售的事实已经被认可。对诉外三洋Multimedia鸟取的销售单价，1个相当于230日元。

关于损害的其他原告的主张，不知。

### (3) 被告global电子的主张

被告global电子承认自平成15年1月30日至同年5月13日为止之间，从诉外 PTC社处进口，销售11万8400个被告商品3（PT6524）的事实，以及，其销售额合计是944万2400日元的事实。

然而，原告要求进行损害赔偿请求的对象，仅仅针对上述被告商品3（PT6524），原告对于该商品只是主张对第1专利权的侵害，没有主张对第2专利权的侵害，因此赔偿额不该如原告所主张的那么高。

## 第三. 法院的判断

### 1. 关于争论点1

根据证据以及辩论的主题，对于被告商品2、9以及10，认可以下的各事实。

(1) 根据 X 射线的透视结果，该被告各商品，是由半导体单元固定用的突出部和数条引线的引线框架（构成要件A）构成的，上述半导体单元的电极和该引线框架的引线，由金属细线连接到电气（同 d）的半导体装置。

(2) 形成引线框架时，为了防止引线分散，将引线用连接条连结后，在金属板上用金属模型和锤子打孔，形成引线，引线框架装上半导体薄片，树脂封口后，将连接条切断这样的顺序来操作。因此，半导体单元的引线侧面上，呈现引线框架打孔时的切断面和将连接条切断时的切断面。并且，假使装置薄片的位置在突出面上方（上面）的话，从该面由上自下打孔的情况下，沿着打孔的方向，该面的上方形成导角面，下方形成毛边面。

就上述被告各商品的突出伸出的引线向引线侧面各方向观察的结果，从切断面形状来看，或者从引线打孔的各处来看，薄片装置的上面那侧是毛边面，下面那侧是导角面，相反，连接条切断各部位中，上方那侧是导角面，下面那侧是毛边面（构成要件B），因此可以认为，引线是从下自

上打孔的，连接条相反是由上至下切断的。

因此，在上述被告各商品中将金属板打孔后形成引线框架后，在其打孔面的反对面装置半导体单元（薄片），并且经过了将此半导体单位拱顶的工程（同C）。

(3) 由观察上述被告各商品的角部侧面的结果，薄片的搭载面视为上方的话，比形成引线的突出平面下方的位置注入树脂时，残留注入口的痕迹。该事实与上述(1)，(2)所认定的各项事实共同考虑的话，也可以认为这些被告各商品中，引线框架的打孔面（即，与搭载薄片那面相反的面）侧注入树脂（构成要件E）。

像这样注入树脂的情况下，被注入的树脂，从引线框架的间隙深入引线框架的打孔面和反对面，因此，铸型是可能的，被告各商品，也经过这样的树脂铸型的工程。

综合以上各事实，上述被告各商品可以认为是，“形成将金属板打孔固定半导体单元用的突出部和拥有很多条引线的引线框架的工程”（构成要件A）和，“前记半导体单元的电极和前记引线框架的引线和由金属细线连接电气的工程”（同d）和为途径的半导体装置，被搭载着薄片的面向上，由引线形成的突出的平面以下的位置上存在树脂注入口，并且，引线侧面的几个打孔处，分别形成搭载薄片的上面那侧的毛边面，下面那侧形成突出面，因此，上述引线框架“打孔面有碎屑，反对面有毛边”（同B），这些商品经过“前记引线框架的打孔面和反对面上固定半导体单元的工程”（同C）和，“前记引线框架设置铸型金属模型，前记引线框架的打孔面那侧注入，从前记引线框架的间隙向前记引线框架的打孔面和反对面将树脂注入树脂铸型的工程”（同E）。

由上所述，被告商品2, 9以及10被认为全部具备构成要件特征的半导体装置制造方法（构成要件f）制造而成的。因此，将这样的被告各商品进口·销售等行为，可以说是侵害第2专利权的行为。

## 2. 关于争论点2

根据相关证据以及辩论的主题，对被告各商品，可以认定下列各事实。

(1) 被告商品2 (PT6523) 和与其对应的原告商品2 (LC75823) 相比较的话，前者的IC薄片的切法和图钉的配置与后者同样，被告商品7 (PT6554)，9 (PT6578) 以及10 (PT6583) 和，与其对应的原告商品7 (LC75854)，9 (LC75878) 以及10 (LC75883) 同样。

(2) 将被告商品9 (PT6578) 的电路配置图放大约1500倍的话，可以读出电路单元的配置，将其的电子电路单元画成电路图的话，该电路图中存在于第1专利发明的“第1移位寄存器”（构成要件B），“第2移位寄存器”（同D）以及“锁定电路”（同F）相同的各电路图。

并且，该商品实际的半导体基板上形成的电路配置，与其对应的原告商品9 (LC75878) 的电路配置并非完全相同，但是观察该上述电路图的话至少可以得出在理论上电路的构造基本相同的结论。

(3) 关于被告商品2 (PT6523) 具有与原告会社（甲8）以及诉外PTC社（甲9）的各商品目录中记载的相同的电路，该电路图中用D I表示的端子分别向第1专利发明中的“串行数据”（构成要件A1），CE表示的端子向“控制信号”（同A2等），CL K表示的端子向“CLOCK信号”（同A3等）转送，相当于同发明的“第1状态”的状态中，指定IC的“地址编码”的信号以及“CLOCK信号”被输出，并且，在相当于“第2状态”的状态中，应该由液晶表示器表示的“数据”以及“CLOCK信号”被输出该事实被确认。

(4) 启动原告商品2 (LC75823) 的时候，液晶表示器上用大写英文字母“A, B, C, ……，0”来表示的数据，与其对应的被告商品2用同样的条件进行试验的时候，在商品使用的液晶表示器上，正确显示与上述同样的“A, B, C, ……，0”。

(5) 被告各商品的商品编号的最后2位，不仅与原告各商品的商品编号的最后2位相对应，由其在市场中的评价以及流通的状态来看，可以说被告各商品与各自对应的原告各商品具有互换性。

如上所述，被告各商品能读取与其相应的原告各商品完全相同的表示数据，并在液晶表示器中达到相同的表示机能，因此，在市场中被评价为原告各商品的互换品，并广泛的被流通。并且，被告各商品，与相对应的原告各商品具有相同的电子电路构造，并且具备第1专利发明中的“第1移位寄存器”、“第2移位寄存器”以及相当于“锁定电路”的电路。

因此，被告各商品是侵犯第1专利权的产品，而将其进口至日本、并销售等行为，可以视作侵害第1专利权的行为。

### 3. 关于争论点3

根据相关证据以及辩论的主题，①在本案诉讼前，被告加贺设备将被告商品9（PT6578）合计1000个由诉外 PTC社处进口日本后，由被告加贺电子在平成15年4月3日，将这些被告商品向诉外三洋Multimedia鸟取进行了销售；②在接到原告的书面通知后，两被告向原告表示今后不再经营被告商品9，而诉外三洋Multimedia鸟取也向原告回答道，终止被告商品9的使用；③其后至今，上述被告没有经营被告商品9，并且，诉外三洋Multimedia鸟取也将被告商品9从组装后的汽车音响商品中取出、不再使用；④被告global电子在本件诉讼提起前，为了维持与原告的业务关系，停止了被告商品3（PT6524）的销售，并向顾客说明情况。以上各事实均可以被认可。

被告等都是进口·销售等为业务的商社，确实如原告主张的，各被告为了对应顾客的愿望，都力图向其提供廉价但是性能稳定不变的商品。因此，对被告加贺电子以及被告加贺设备要求停止对被告商品9的进口等，对被告global电子要求停止对被告商品3的进口等是有充分的理由的。

但是对于其他的被告商品，并没有证据证明被告等正在进行进口销售等的具体事实，因此对于这些被告商品要求被告等停止其进口等的请求不予支持。

并且，关于对被告各商品的销毁请求，对于被告商品9以及被告商品3，被告等只是就这些被告商品进行进口、销售，没有证据能够认定被告等现在库存中还占有其他被告商品的事实，因此不能认可要求销毁的必要性。

#### 4. 关于争论点4

##### (1) 对被告加贺电子以及被告加贺设备的损害赔偿请求

上述被告商品9的销售单价是230日元的事实被认同，所以两被告共同进行的上述进口·销售的总额可以认为是23万日元（230日元1000个）。

然而，根据上述1以及2认定的事实，上述被告商品9的进口·销售，侵害了第1专利权以及第2专利权两项专利。原告在本案中根据专利法进行损害赔偿请求，不论是侵害第1专利权以及第2专利权其中的一项专利权，或者同时侵犯了两项专利权，均主张申请以对象商品销售价格的5%作为损害赔偿额。综合考虑到其各专利权内容、被告各商品内容、单价、销售数量、以及作为各专利权的实施费用相当额（销售额的5%）等情况，因此如果是侵害了两项专利的话，合并起来实施的情况下，其实施费用相当额也是至少占销售额的5%。

因此，在本案中既然认定了两被告侵害了第1专利发明以及第2专利发明两项专利，就“实施这些专利权应该收取的金额为销售额的5%”的原告主张，应认定其理由充分、合理。

即、被告加贺电子以及被告加贺设备对于原告应该连带支付的损害赔偿金额，可以认为是相当于上述23万日元的5%、1万500日元。

##### (2) 对于被告global电子的损害赔偿请求

被告global电子，从平成15年1月30日起至同年5月13日为止的期间，

至少进口、销售了11万8400个被告商品3（PT6524），并且其销售额总计944万2400日元，就这些事实在当事者之间没有争议。

根据上述2认定的事实，上述被告商品3的进口·销售是侵害了第1专利权。如上述①所叙述的那样，原告主张在本案中请求的损害赔偿，在只侵害第1专利权的情况下，作为损害额应该赔偿对象商品销售价格的5%，即、相当于应该获取的利润部分是占销售额的5%、这一原告的主张是有充分理由的。

因此，可以认为被告商品3进口·销售的被告global电子对原告支付的损害赔偿额相当于上述944万2400日元的5%即47万2120日元。因此，对于同被告，原告要求赔偿支付47万2120日元的请求，有充分、合理的理由。

5. 依据以上论述，最终做出上述判决。

### 三. 对本案的归纳和总结

以上，本案经审理，最终以被告几乎全面的败诉而告终。下面，就双方当事人的诉讼主张以及法院的判决要点进行归纳，以及就相关中国企业的失败教训进行总结。

#### 1. 诉讼主张和判决要点的归纳

##### （1）原告方的主张

① 各被告进行进口、销售的相关各商品都是基于原告的专利权利1和专利权利2的制造方法而制造的产品，都侵犯了原告的专利权利1和专利权利2；就相关商品的进口、销售行为都是侵权行为。

② 尽管各被告辩称只进行了本案诉讼中确认的进口、销售行为，但是实质上是否还对其他的日本音响制造商就其它相关产品进行了销售尚且不明。而且，具体考虑到各被告的经营特点、即、被告加贺电子和加贺设备实质上并不是在日本进行销售，而是向日本的需求商提供样品，经其检定、决定采用后，可以再通过被告的海外分公司进行销售；被告global

电子作为销售代理店，为迎合顾客的需求，是可以销售任何相关侵权产品的。因此，就各被告的进口行为应该进行禁止、且对其库存的相关商品应该进行销毁。

③ 就各被告所涉及的侵权产品的价格，以实施费比率5%计算实施费用额作为损害赔偿金，分别向被告加贺电子和加贺设备要求支付1万500日元，向被告global电子要求支付47万2120日元。

## （2）被告方的抗辩

① 是否如原告方所主张的侵害其相关专利权利，各被告都表示不知道。

② 被告加贺电子以及被告加贺设备辩称其进行过事实调查，除本案中所确定的销售外，没有经营其他的相关商品，今后也不再经营，而且已经要求诉外三洋Multimedia鸟取将相关的被告商品从已经组装完成的音响商品中取出、不再使用，并且负担因此产生的所有费用。另外，被告方已经没有任何其他相关商品，因此，可以说判令停止进口和销毁的必要性。被告global电子辩称其重视与原告多年的商贸交易关系，现在已经根本没有进行侵犯原告权利的行为。需要停止进口的侵害并不存在，销毁的必要性也不存在。

③ 就本案所涉及到的进口、销售数量、乃至单价予以认可，但不清楚关于损害的其他原告主张。而且，被告global电子称其所涉案的仅是被告商品3，原告对于该商品只是主张对第1专利权的侵害，没有主张对第2专利权的侵害。因此，损害赔偿额不该那么高。

## （3）法院的判决

① 通过技术分析和比对，判定各被告的相关商品为侵权原告第1专利权、或第2专利权的产品，其相关的进口、销售行为为侵权行为。有对其判令予以停止进口、销售、乃至销毁的必要性。

② 但是对于其他的被告商品，并没有证据证明被告等正在进行进

口销售等的具体证据，因此对于这些被告商品要求被告等停止其进口等的请求不予支持。而且，对于被告商品9以及被告商品3，被告等只是这些被告商品的进口、销售的商社，没有认定被告等现在占有这些被告商品的证据，因此不能认可要求销毁的必要性。

③ 原告的实施费率是5%。两项专利合并起来实施的情况下，实施费用相当额也是至少占销售额的5%。因此，向各被告按照此费率要求损害赔偿额的原告主张是应该支持的。对被告global电子，即使只是基于其侵害第1专利权，要求其支付占销售额5%的损害赔偿之原告主张也是有充分理由的。

## 2. 台湾企业的失败教训的总结

本案纠纷表面上是发生在原告的日本企业和三家日本企业之间，但是其判决结果将给与相关的中国台湾企业以巨大的影响。因为该败诉判决直接导致该台湾企业不能再通过这三家被告的日本企业将其相关产品进口、销售到日本市场。此被禁止的相关产品的范围不仅包括本中原告有证据认定被告等进行了进口、销售的两款商品（被告商品9和被告商品3），还包括其他的、尽管原告没有证据能够指控被告等进口和销售、但却求得法院认定属于侵权的该台湾企业的相关商品（被告商品2、7、10等）。

所以说，本案中，虽然法院因原告没能提出具体证据而未支持其要求被告等停止进口、销毁其他相关产品的主张——被告以及该台企的这点胜利实在意义不大，但是一旦被告等进口这些商品而被原告发现证据，那么不需要再进行技术比对，被告等会被立即判定为该侵权行为负责的。

而且，可以进一步断言，因为日本企业的知识产权法意识普遍还是比较强的，当同行业的其他进口商、销售代理商看到此判决后，也不会再进口或代理销售该台企的相关产品。这样就意味着，至少就相关产品，该台企不能再向日本市场拓展、进军，可谓损失巨大。

为避免此结果的发生，该台湾企业应该是有所作为的。而实际上，至

少是从诉讼情况上来看，其恰恰是没有什么作为。究其失败的教训，我们试图总结出以下几点。

(1) 面对原告的诉讼提起，尽管不是本案的直接当事人，该台湾企业也不该袖手旁观，而是该认识到其判决结果直接关系到自己的利益，应与本案中的三被告积极配合、尽可能提供协助，以共同对敌。

(2) 从应诉策略上来说，该台企应该通过三被告首先进行技术上的抗辩、或攻击对方的专利技术，而不该是如同诉讼中那样，对对方提出的侵权指控，干脆被动的答称不知道。虽然就本案的相关具体技术而言，是否有余地攻击对方的专利、或对自己的技术进行抗辩？以及结果如何？我们不好断言，但是还是应该尽量的运用惯常的应诉技巧——比如，对原告的相关专利以缺乏新颖性、或缺乏创造性为理由向日本特许厅提起无效请求、或者即使就在此民事侵权诉讼上也可以提出公知技术抗辩等。这样，即使最终诉讼后果不成功，也至少能拖延诉讼时间，以调整自己的市场营销策略。就这一点来说，本案涉案的中国台企与案例2的中国企业的做法形成了鲜明的对照。

(3) 本案一审虽然败诉，但是如果还有些许余地，该台企还是应该通过三被告日本企业提起诉讼、或者是干脆由自己向日本特许厅提起相关专利的无效请求的，因为本案涉案的标的金额很小，相对诉讼成本也低。而上诉的意义，不在于要挽回被判决的少许损害赔偿金额，而是巨大的从此开拓、保有市场的机会。就我们所调查的范围来看，本案最终没有提起上诉，也没有相关的特许厅专利无效请求裁定，涉案的中国台企和被告三日企似乎放弃了进一步抗争的努力。

(4) 最后，本案很有可能是因为原告的子公司三洋Multimedia鸟取株式会社从被告加贺电子处购得了相关商品，才使原告得知相关的进口、销售情况而提起诉讼。作为相关产品的制造商，本案台企应该熟知日本国内对相关产品的销售、使用情况。为避免不必要的纷争，从一开始计划将

相关产品卖给被告等之时，就应该详细研讨其在日本的相关技术权利，就其进口日本后的侵权风险作出分析判断，而且在销售合同里就其在日本的转卖、再转卖等作出限制，而不至于将其最终卖到原告的子公司那里，而导致原告不仅了解到被告的侵权情报，还取得了相关的销售数量、价格等准确证据。这一点也该是计划进军日本的中国企业所应该注意的吧。

#### 案例4：美国Pharmacia集团公司与上野制药公司之纠纷

##### 一、案件的概要

原告上野制药株式会社是一家专门从事制造和销售医药品等的公司，其从本案诉讼外的第三者公司处就名称为“眼压降下剂”的发明专利取得了专有实施权（相当于我国的独占或排他使用权）。而诸被告同属于国际Pharmacia药业集团，其中被告Pharmacia·inc是在美国新泽西州法设立的法人、被告Pharmacia·Aktieboleg是在瑞典设立的法人、被告Pharmacia是日本公司。三被告主要从事医药的制造和销售，其中日本公司被告Pharmacia还从事将另两被告生产的药品向日本进口、销售。

原告认为由三被告所从事制造、销售、并向日本国进口的一款眼压降压剂（其有效成分为拉坦前列素）侵害了其拥有专有实施权的相关专利权利，因此向东京地方法院提起诉讼，要求判令各被告停止侵权行为、销毁侵权产品、并支付损害赔偿金。其中尤其引人注目的是，原告主张就在日本既没有生产、又没有销售相关诉争药品的Pharmacia·inc和Pharmacia·Aktieboleg应当适用国际审判管辖（接近于我国的涉外诉讼管辖），试图将其引入日本的司法诉讼。

对此，非日本法人的被告Pharmacia·inc和Pharmacia·Aktieboleg只是在本案开庭审理之前，就国际审判管辖问题提出了反对意见，而没有正式出庭应诉。被告Pharmacia针对原告的主张一一进行了激烈的抗辩。最终，法院支持了被告方的主张，判令：（1）对于被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg 相关的原告诉讼请求不予受理；（2）驳回原

告对被告Pharmacia的请求；（3）诉讼费用由原告承担。可以说，被告方取得了完全的胜诉判决。

本案中被告方的应诉经验、尤其是有关国际审判管辖方面被告方的抗辩以及法院的相关判决，对于进军日本市场的中国企业有很大的借鉴。下面，介绍本案的审理情况。

## 二. 案件的审理情况

本案（2001年5月14日东京地方法院 民事第29部判决）当事人双方的控辩很激烈，不仅就相关产品是否构成了字面侵权和等同侵权、在技术对比方面进行了对抗，而且就是否应当适用国际审判管辖也进行了争论。下面，分为四个部分：即第一、诉讼请求和认定事实；第二、原告的主张；第三、被告的抗辩；第四、法院的判断和结论，就本案来进行介绍。

### 第一. 诉讼请求和认定事实

#### 1. 诉讼请求

原告方基于其拥有的相关专用实施权，要求法院判令三被告：

（1）被告等对附件物件目录记载的物件不得进行进口，制造，销售等活动。

（2）被告Pharmacia对于其占有的该目录记载的物件进行销毁。

（3）各被告均对原告支付赔偿金1亿0346万円以及相关利息的延迟损害金（每年5%）。

#### 2. 法院认定的事实

##### (1) 有关当事者

原告是制造和销售医药品等的株式会社。而三被告等均属于同一个国际医药集团公司，其中被告Pharmacia·inc是依据美利坚合众国新泽西州法设立的、主要从事医药的制造、销售的法人、被Pharmacia·Aktieboleg是根据瑞典国法设立的、主要从事医药制造、销售的法人、被告Pharmacia以医药品的进口、制造、销售等为主要业务的日本公司。

## (2) 原告拥有的专用实施权

原告就名称为“眼压降下剂”的第1858208号发明专利权取得了专有实施权

## (3) 被告Pharmacia的行为

被告Pharmacia自从平成11年（1999年）3月起在日本取得被告商品的制造至进口的批准，在此基础上自同年5月开始对该被告商品进行销售。

## (4) 被告商品

被告商品的有效成分为拉坦前列素，其化学构造可参考附件物件目录记载的构造方程式。

## 3. 诉争要点

(1) 被告商品的有效成分之“拉坦前列素”是否与本案发明的权利要求1以及11的前列腺素类一样（诉争要点1）。

(2) 被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否与本案发明权利要求1以及11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”为等同物（诉争要点2）。

(3) 关于损害赔偿额（诉争要点3）。

(4) 除被告Pharmacia外的被告等是否能适用国际审判管辖（诉争要点4）。

## 第二. 原告的主张

### 1. 就诉争要点1

原告举出相关实验证据，从其化学构造、作用效果以及作用机理等几方面论证，以主张以被告商品的有效成分“拉坦前列素”制成的眼压下降剂、或青光眼治疗药满足了本案发明构成要件。

#### ① 化学构造的同一性

首先，拉坦前列素与本案发明的权利要求1以及同11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”拉坦前列素中含有的化合物。将其与的化学构造极其相似，可以说几乎是相同的化合物。

并且，将15-酮-拉坦前列素还原的话，可以很简单的得到拉坦前列素。

### ② 作用效果的同一性

就连被告等也承认，本案发明的眼压下降剂乃至青光眼治疗药和被告商品在作用效果上是相同的，至少是接近的。

### ③ 作用机理的同一性

通过将其点入灵长类眼内、进行临床试验而得知，本案发明的眼压下降剂乃至青光眼治疗药和被告商品，可以说是基于实质上相同的作用机理而发挥药效的。

## 2. 就诉争要点2

原告举出相关实验证据，从发明的本质部分、等同置换的可能性和容易性上来论证，主张两者为等同替换物。

### ① 关于本案发明的本质部分

15-酮-拉坦前列素具有眼压下降作用，但为了改善包含其公知的药理副作用，在本案发明中，选择了13、14位单结合的代谢物、即13、14-二羟基体来完成了该发明。因此，本案发明的本质部分可以说是选择了该13、14-二羟基体。至于被告商品拉坦前列素的15位并非酮基（=O），而是羟基（-OH）这点来说，其虽与15-酮-拉坦前列素相异，但是其差别与本质的部分无关。

### ② 关于置换可能性

两者在临床给药试验之下，其眼压下降作用上不存在有意义的差别。并且，被告商品，并没有一时性的眼压上升、结膜充血等副作用，其与本案发明的前列腺素类和拉坦前列素之间不存在差异。

并且，如前述，从两者在化学结构和反应上来看，也是非常相近的。

### ③ 对于置换容易性

从业技术者在接触到以包含本案发明的前列腺素类15-酮-拉坦前

列素为有效成分的青光眼治疗药相关说明书的情况下，可以很容易的想到：将15位用—OH替换为拉坦前列素，其也能发挥同样的药效。被告Pharmacia·Aktieboleg在其自己的专利申请过程中，当本案发明的欧洲对应专利申请被公开后，受到了本案发明的启发，也想到了类似的置换方法。

### 3. 关于损害赔偿额

到平成12年（2000年）3月末为止，被告商品的销售额以药价为基准达到了76亿6400万日元，而被告Pharmacia对被告商品的销售价格是在药价基准额的月90%。因此，被告Pharmacia的销售总额是68亿9760万日元。新药的一般实施费用率为15%。因此，其实施费用额合计10亿3464万日元。

因为被告等共同销售被告商品，侵害了原告拥有的专用实施权，因此原告根据专利法第102条第3款（损害额的推定条款），对被告等就实施费用额的十分之一申请损害赔偿请求，即1亿346万日元。

### 4. 除被告Pharmacia外的被告等是否能适用国际审判管辖

原告认为可以适用日本国的国际审判管辖。

①本案既是基于专用实施权侵害的要求停止侵权以及损害赔偿的诉讼，又是关于侵权行为的诉讼。被告Pharmacia·inc是营业活动的中心，被告Pharmacia·Aktieboleg负责实施被告商品的开发，两者对于被告Pharmacia在日本国内开展的对专用实施权侵害行为都扮演着重要的角色。因此，上述被告2社的行为可以说是对于专用实施权侵害的共同不法行为或者教唆帮助行为，对于上述被告2社的本案诉讼都可以根据民法关于侵权行为地的规定精神在日本国内提起诉讼，适用日本国的国际审判管辖制度。

②因此，在本案中不存在应否定国际审判管辖的特殊情况。

(a) 被告Pharmacia所从属的Pharmacia·and·Upjohn集团是将总部设

在美国及瑞典的医药品制造销售的跨国性企业。对于研究开发以及营业活动，作为总公司的被告Pharmacia·inc以及该Pharmacia·Aktieboleg要求被告Pharmacia完全贯彻其一贯的政策方针。被告Pharmacia是该Pharmacia·inc的百分之百的子公司。

关于在日本国内为了推进事业而需要的重要国内专利权的取得，被告Pharmacia也完全没有参与，只由被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg来进行。没有事实证明该Pharmacia受到这些专利权的转让，专用实施权的委托。上記被告2社在日本国内独自进行营业活动，或者授意与被告Pharmacia将其作为道具进行营业活动的原因是为了取得、保有这些专利权。

(b)被告Pharmacia·inc将宣传被告商品药效卓越的日语论文集冠上被告的公司名，对日本的医生广为分发，可以说实质上开展了销售活动，而由被告Pharmacia在日本国内对被告商品的销售行为，也能说是被告Pharmacia·inc的行为。被告Pharmacia可以说是被告Pharmacia·inc在日本的分店或者营业场所的实质部分。

(c)被告Pharmacia·Aktieboleg开发并合成了被告商品的有效成分拉坦前列素，以该被告为中心，展开了被告商品的制造销售活动。进口批准时提出的资料大部分是该被告做成的。并且，该被告的研究人员对被告商品的销售活动在各种场合下均提供着协助。被告Pharmacia·Aktieboleg在被告Pharmacia的幕后进行着被告商品的销售活动。

被告Pharmacia·Aktieboleg在日本提起了很多件专利侵害诉讼案，然而，这是为了停止竞争商品的销售从而扩大市场份额而进行的，假借诉讼之名的销售活动。该被告，不单只是被告商品，对包括被告Pharmacia在日本销售的医药品和医疗用具等各种商品进行着直接的，间接的各种形式的营业活动。

(d)另外，还可以考虑到：a. 像这样的跨国企业由于其子公司的不法

侵权行为而遭到起诉的事例，在世界上各个国家并不罕见，在日本提起诉讼并非超越上记被告 2 社的预测范围；b. 本案是日本国内发生的专利权侵害，因此证据和方法在日本国内集中；c. 上记被告 2 社是在国际上活跃的跨国企业，并且在日本拥有子公司，因此，就算在日本国被起诉的话也对其不会造成过大的负担；d. 原告是以日本为中心的日本企业，如果在日本不能提起国际审判管辖的话，实际上等于不得不放弃对上记被告两公司提出诉讼。

### 第三. 被告Pharmacia的抗辩

#### 1. 针对诉争要点1

被告针对原告的各个主张抗辩如下：

① 首先，15-酮-拉坦前列素在本案说明书中没有任何具体的技术性证据的记载，因此并非是本案发明的前列腺素类。

② 本案权利要求 1，11中记载了含有「13、14-二羟基-15-酮-前列腺素 A、B、C、D、F 以及 J 各类的眼压下降剂以及青光眼治疗药。该记载的15位的酮基（=O）可以说是本案发明中最重要的象征性的要素。然而，拉坦前列素的15位并非酮基（=O）、而是羟基（-OH）。把完全不同的物质理解为满足本案发明的构成要件是非常可笑的。

③ 原告强调本案发明是由15-酮-拉坦前列素的酯被代谢后的化合物15-酮-拉坦前列素-酸的作用而使眼压下降，在被告商品使用中，由于体内代谢而导致少量的15-酮-拉坦前列素-酸生成，因此满足本案发明的构成要件。

然而，如下所述，原告的主张失当。

原本本案发明是与拥有有效成分的特定的眼压下降剂乃至青光眼治疗药相关的发明，以其在点眼后在体内中的有效成分变化后的化合物来判断被告商品满足本案发明构成要件这一点是错误的。

同时，被告商品在使用在人眼的情况下，是转化成一种称为PhXA85的

活性体（拉坦前列素一酸）从而发挥药效，并非是转化成15-酮-拉坦前列素一酸而发挥药效的。没有数据显示在人眼中的拉坦前列素转化成了在实际会上会产生问题的15-酮-拉坦前列素一酸。

而且，如果拉坦前列素在人眼中转化为15-酮-拉坦前列素一酸，该转化的量几乎可以被忽略不计，对药效没有任何影响。即，拉坦前列素转化成15-酮-拉坦前列素一酸，需要一种特别的酵素（15-羟基-前列腺素-脱水素酵素），该酵素只在眼球以外的器官中（肺部和肾脏）以很微量的形式存在，因此拉坦前列素在点入眼球后，可以认为其作为拉坦前列素一酸的形式在体内循环。其一部分转化成了15-酮-拉坦前列素一酸，但是经过体内循环后，即使回到眼球部，也只是非常微量的存在，并且经过全身血液的稀释，几乎不存在药理作用，其实际药效几乎等于零。因此，以拉坦前列素在体内转化为15-酮-拉坦前列素一酸、发挥眼压下降的药效为前提的原告主张根本没有根据。

原告的诸实验结果均没有可信性，也与本案毫无关系。

## 2. 针对诉争要点2

被告人认为根本不成立等同，其具体反驳如下：

关于本案发明的本质部分

本案发明的说明书中记载道：“作为本案优先日前的技术，前列腺素F2a具有降低高眼压的作用，15-酮-PGF2a具有轻微的下降眼压的作用，前列腺素A、前列腺素B以及前列腺素C对青光眼的治疗有效。但因为其具有副作用，这些前列腺素类使用在青光眼治疗剂或者眼压下降剂的话会产生问题，所以本该发明着眼于使用人类或者动物的代谢物13、14-二羟基-15-酮-前列腺素类，而达到解决课题的目的”。如此，本案的权利要求书中记载的发明构成中含有由13、14-二羟基-15-酮-前列腺素的A类、B类、C类、D类、F类以及J类群中选拔出的前列腺素类，其本案发明特有特征部分，也能说是本质的部分。

而拉坦前列素是使用了17-苯基化化合物开发而成的崭新的化合物，并且，由其15位并非酮基（=O），而是天然的羟基（-OH）。从这一点来看，也与本案权利要求书中记载的前列腺素类及其本质的部分完全不同的。

## ② 置换可能性以及置换容易性

将拉坦前列素和15-酮-拉坦前列素相对比的话，就会发现前者比后者具有更高的下降眼压的作用。该结论在被告商品开发时Charley Schanz教授的陈述书中也得到支持。而与该结论相悖的原告相关证据缺乏可信性。并且，将前者和后者相比较，发现前者比后者更容易充血，副作用更大，但是因为前者的眼压下降作用较大，只要减少用量，这种程度的副作用在使用时就不成问题。

原告主张被告Pharmacia·Aktieboleg 是在其欧洲对应专利申请公开后，根据其置换容易性才想到运用拉坦前列素。但是，在本案发明的说明书上根本就没有“15位是羟基（-OH）”等的任何记载，由此讨论用酮基（=O）置换羟基（-OH）的容易性，根本是无稽之谈。

被告Pharmacia·Aktieboleg就拉坦前列素的使用另行申请了第272141号专利。其不仅是将拉坦前列素作为眼科用组成药物进行使用，更是因为拉坦前列素的使用本身具有创造性以及创造性。同业技术人员仅仅根据13、14-二羟基-15-酮-前列腺素类元素被公开的本案发明，是不会很容易的联想到用拉坦前列素来替代13、14-二羟基-15-酮-前列腺素的。

原告的相关实验不能被采信，并且完全无意义。

## 3. 针对诉争要点3

被告根本没有进行抗辩。似乎认为因为侵权根本不成立，也就没有什么赔偿。

#### 4. 针对诉争要点4

被告Pharmacia没有反论，而其余两被告Pharmacia·inc、Pharmacia·Aktieboleg 在本案开庭前均主张：其均是在日本国内没有设营业场所的外国法人，没有在日本国内进行持续的营业活动。因此，针对被告等的本案诉讼，不属于日本的国际审判管辖范围。

#### 第四. 法院的判断和结论

##### 1. 关于争论点1（字面侵权的成立与否）

对于被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否属于本案发明专利要求书1以及11的前列腺素类，原告以“拉坦前列素”与本案发明的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”之间的〈1〉化学构造，〈2〉作用效果，〈3〉作用机理几乎相同为根据，主张“拉坦前列素”相当于本案发明专利要求书1以及11的前列腺素类。

##### （1）化学构造的同一性

“拉坦前列素”以及“15-酮-拉坦前列素”的构造的差别是，前者在15位的置换基是羟基（-OH），后者15位的置换基是酮基（=O）这点。

化学物质不能单单从化学构造来预测它的性质，化学构造上差异微小但是性质不同的事例非常普遍。特别是药物的作用依存其化学构造，化学构造相差甚微但是药理作用大相径庭的情况很多见。因此，仅仅因为化学构造相近而判断“拉坦前列素”是从属于本案发明专利要求书1以及11前列腺素类的“15-酮-拉坦前列素”的化合物是不妥当的。

##### （2）作用效果的相同性

根据本案的全部证据，不能认同“拉坦前列素”与“15-酮-拉坦前列素”的药理作用相同。

以下讨论各证据。

① 甲11实验的实验用量远远超过了临床用量，如果以临床用量给药

的话，是否能产生下降同等眼压的作用不明确，因此，不能以该记载内容作为判断的前提

② 甲12实验的实验条件存在疑问，因此对该条件下推导出的实验结果存在疑问，不能作为判断的前提。

③ 乙4（被告商品相关专利公报）以及甲13（该公开专利公报）中并没有直接公开“15-酮-拉坦前列素”，并且也没有公开其正确的主要作用和副作用相关的任何数据，因此，从上述记载不能直接地推导出“拉坦前列素”与“15-酮-拉坦前列素”具有相同的作用效果这一结论。

④ 甲26（美国专利第5321128号）中记载道，将“15-酮-拉坦前列素” $5\mu\text{g}$ 点眼药的话，眼压下降，没有副作用，并且没有结膜充血，异物感这样的眼球表面刺激（23栏51行乃至24栏15行）。然而，与甲26表VI记载的“拉坦前列素”以 $1\mu\text{g}$ 用量点眼药的实验结果相比较，可以说眼压下降的程度较低，不能说两者的作用效果相同。

⑤ 甲23记载道，将“拉坦前列素”和“15-酮-拉坦前列素”少量（ $0.175\mu\text{g}$ ）用药于猴子的情况，“拉坦前列素”没有发生眼压下降的作用，然而“15-酮-拉坦前列素”则发生眼压下降的效果，“拉坦前列素”在用眼后，眼内生成的“15-酮-拉坦前列素-酸”起到了眼压下降的作用。然而，甲12中确认了“拉坦前列素”和“15-酮-拉坦前列素”之间，眼压下降作用没有有意的差异这点来看，甲23实验中将“15-酮-拉坦前列素”给药的情况下，甲12实验的中间值即代谢物全体的10分之10作用的“15-酮-拉坦前列素-酸”被生成（因为用眼的浓度是甲12的临床给药浓度的10分之1的浓度“15-酮-拉坦前列素”），应与甲12产生相同的眼压下降作用，但是实验结果并非如此。因此，该数据不能直接被采用。

⑥ 甲24的实验记载道，（i）将“拉坦前列素”（ $1.5\mu\text{g}$ ）以临床投与浓度（0.005%）用在猴子眼中，其眼压，在用眼12小时后下降到

最大程度后缓缓回复，在用眼24小时后回复到点眼前的眼压（ii）将“拉坦前列素”（0.005%，1.5 $\mu$ g）用眼12小时后，再用10分之1浓度（0.0005%）的“拉坦前列素”（0.15 $\mu$ g）再次用眼后眼压没有发生变化，（iii）将“拉坦前列素”（0.005%，1.5 $\mu$ g）用眼12小时后，在0.0005%浓度的“15-酮-拉坦前列素”（0.15 $\mu$ g）再次用眼的话，与（i）以及（ii）的情况相比较，明显观察到眼压持续在很低的状态，其中根据（i）乃至（iii）的结果，少量的“15-酮-拉坦前列素”具有维持低眼压的作用，将“拉坦前列素”用眼后，眼内生成的“15-酮-拉坦前列素-酸”具有维持眼压下降的作用。然而，根据前记甲23以及24，“15-酮-拉坦前列素”仅有少量眼压下降的作用，与“拉坦前列素”不存在眼压下降这一点来看，两者作用效果不能说是相同的。

⑦ 以上述①至⑥为前提的甲25，34，36，37，41，42以及44的鉴定意见无意义。

⑧ 根据以上①至⑥的事实，不能认同“拉坦前列素”和“15-酮-拉坦前列素”具有相同的药理作用。

### （3）作用机理的同一性

根据本案全部证据可以看到，将“拉坦前列素”以及“15-酮-拉坦前列素”滴眼的情况下，代谢物“15-酮-拉坦前列素-酸”对眼压下降不起作用。确实如下所述，将“拉坦前列素”用药的情况下，“15-酮-拉坦前列素-酸”可能会被生成，但其生成量十分微小，因此不能将“拉坦前列素”的眼压下降作用视作由“15-酮-拉坦前列素-酸”的存在而产生的。

对各证据进行讨论。

① 甲14实验的代谢均不是在眼内进行，在讨论点眼后眼内代谢问题的本案诉讼，这些记载内容均不能作为判断前提。

② 甲22以及32实验中，在前房内持续1小时灌液的情况与通常的眼药

水滴眼时存在巨大的差异，在这样差异的条件下进行的实验，完全不能采用其实验数据。根据甲40以及43实验，前房内的灌流比起小容量的药物液注入前房内的方法，能更快的使前房内药物浓度迅速达到目标浓度。然而，不能将该方法视为与临床用量即通常滴眼方法相同。

③ 甲17，18实验前提有疑问，根据上记各实验的记载，可以看到，虽然“15-酮-拉坦前列素-酸”具有眼压下降作用，但是“拉坦前列素”的眼压下降作用是其中的“15-酮-拉坦前列素-酸”在起作用的事实并没有被承认，因此上述各记载内容不能作为判断的前提。

④ 甲11以及12的各记载内容不能作为判断的前提，且如上记（3）所述，由甲23以及24的实验结果不能说明“15-酮-拉坦前列素-酸”具有眼压下降以及维持低眼压的作用。

⑤ 根据乙1，2，5以及6的记载，〈1〉在灵长类眼中滴入“拉坦前列素”的情况下，可以确定其在眼内转化为“拉坦前列素-酸”，但是不能确定是否转化为“15-酮-拉坦前列素-酸”，即使承认其转化的存在，该容量也是几乎可以被忽视的（乙1，2以及5）〈2〉“拉坦前列素-酸”和“15-酮-拉坦前列素-酸”相比较，前者比后者的活性高出很多（乙5），〈3〉“15-酮-拉坦前列素-酸”与“拉坦前列素”的眼压下降作用没有关联（乙2以及5），〈4〉“拉坦前列素”与“15-酮-拉坦前列素”相比较，更具有有眼压下降作用，（乙5），另一方面，更具有充血等副作用的强烈性质，（乙6）被承认（至少，从一般公认见解来说被承认。）。以这些认定结果以及前记①乃至 的认定来看，甲25，34至43以及46的鉴定意见，也不能作为判断的前提。

（4）综上所述，“拉坦前列素”和“15-酮-拉坦前列素”在：〈1〉化学构造，〈2〉作用效果，〈3〉作用机理等方面均不具有相同性。因此，“拉坦前列素”不能理解为是本案发明权利要求书1以11的前列腺素类。

## 2. 关于争论点2（等同侵害的成立与否）

就被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否是本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”的等同物进行讨论。

### (1) 关于本质的部分

① 本案说明书中“发明详细说明”的“现有技术以及课题”栏中记载了，“PG类中例如PGA类，PGD类，PGE类，PGF类等具有眼压下降作用。然而，这些PG类不能直接使用与青光眼治疗剂或者眼压下降剂。”。根据本案说明书的各记载，将被认为不具活性的化合物“13, 14-二羟基-15-酮-PG类”运用在眼压下降剂或青光眼治疗剂进行使用可以说是本案发明课题的象征部分。

② 但是，〈1〉将“13, 14-二羟基-15-酮-PG类”作为有效成分使用在眼压下降剂或者青光眼治疗剂。这点既是本案发明的内容，更是解决本案发明课题的象征部分，〈2〉本案发明是有效成分为单一的化合物（群）而制造的“眼压下降剂”乃至“青光眼治疗药”的发明，因此，可以说构成有效成分的化合物为发明的解决课题的象征部分（本质的部分），仅仅将化合物的一部分，即“13, 14-二羟基”部分作为发明象征部分的原告主张其理由不充分。

③ 这样的话，将被告商品的有效成分“拉坦前列素”与“15-酮-拉坦前列素”相比较，15位并非酮基（=O），而是羟基（-OH）这点，本案发明的本质的部分是不同的。

### (2) 置换可能性以及置换容易性

#### ① 置换可能性

本案发明的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”与被告商品有效成分“拉坦前列素”的作用效果不同的事实如前记1(3)记载所述。并且，“15-酮-拉坦前列素”和“拉坦前列素”，也不是关系相近的化合物这一点，如前所述。

因此，本案发明的眼压下降剂乃至青光眼治疗药的有效成分“15-酮-拉坦前列素”不能被被告商品的有效成分“拉坦前列素”所置换。

## ② 置换容易性

前列腺素类的15位“-OH”（羟基），由于在生体内的代谢而转化为“=O”（酮基）。并且，本案说明书中记载道，“PGF<sub>2α</sub>”（在15位有羟基（-OH）。）具有下降高眼压的作用，“15-酮-PGF<sub>2α</sub>”（在15位有（=O）。）具有很少的下降眼压的作用，但同时也记载了，这些前列腺素类有导致一时性的眼压上升、结膜、虹膜强烈充血等副作用。这些都与拉坦前列素的效果不同。因此，原告的相关专利申请公开时，同业技术者就算接触到本案发明前列腺素类的包含“15-酮-拉坦前列素”化合物作为有效成分的“治疗药”相关的本案说明书，也不能说可以容易地想到将15位酮基（=O）置换为具有羟基（-OH）的“拉坦前列素”。

(3) 由上所述，“拉坦前列素”与本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”不是等同物。

## 3. 关于争论点4（是否属于国际审判管辖）

(1) 被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktiebolag都没有日本国内设立分店或者营业场所，并且，在日本国内没有进行持续营业活动的外国法人。因此，对该被告等提起的本案诉讼事件，要对是否适用日本的国际审判管辖进行讨论。

根据民事诉讼法规定、以及相关最高法院的判决（在本课题报告第一部分中提到的最高院判决，下案亦同），如果裁判管辖属于日本的话，原则上来说应在日本的法院提起诉讼。然而，如果在日本进行诉讼违反当事人间的公平，判决的公正·迅速的理念等特殊情况的话，可以不适用日本国的国际审判管辖。并且，根据上述判决的主旨，裁判管辖乃至国际审判管辖有无的判断是根据原告对此提出的事实根据进行相应的立证，仅仅主

张是不够的。

(2) 因此, 由上述观点来看, 对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg提起的诉讼事件, 就能否在日本国内适用裁判管辖进行讨论。

① 根据前记第2, 1 (作为前提的事实) (1) 以及(3)的事实, 证据(甲4, 6, 7, 8, 9, 28, 30以及31) 以及辩论的主旨, 被告间的相互关系以及本案的概要等可以认为:

(a) 被告等, 都是属于Pharmacia·and·Upjohn集团的法人。该集团是在美国及瑞典制造医药产品, 在全球各国开展销售的跨国企业集团。

被告Pharmacia·inc是依据美利坚合众国新泽西州法设立的法人, 以经营医药品制造销售为主。

被告Pharmacia·Aktieboleg是根据瑞典国法设立的法人, 以经营医药品的制造销售为主。

被告Pharmacia是以医药品的进口, 制造, 销售等为主要行业的日本法人, 也就是该Pharmacia·inc的百分之百的子公司。被告Pharmacia本身没有专利权和商标权, 以母公司拥有的权利进行销售活动。

(b) 被告Pharmacia在平成7年12月对被告商品有效成分“拉坦前列素”进行进口批准申请, 同11年3月, 得到被告商品的进口批准, 并且于同年5月开始在日本国内开始其销售。被告Pharmacia进口的“拉坦前列素”是被告Pharmacia·Aktieboleg在国外制造的商品。被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg均在日本国内没有开展被告商品的制造、销售活动。

被告Pharmacia在平成11年9月左右, 举办了被告商品发售纪念演讲等, 实际上进行了各种促销活动。Pharmacia·and·Upjohn集团, 对日本国内发表“葡萄膜强膜流出”的相关资料时, 该资料中收录了, 瑞典Pharmacia·and·Upjohn研究所的研究员对“拉坦前列素点眼液”的药效的

报告论文等文章。

② 作为考虑标准，要考虑〈1〉被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的行为内容、〈2〉被告之间的相互关系、以及〈3〉就原告诉讼请求的主张内容、立证等，来综合考虑进行判断。

根据本案全记录，在本案诉讼中，不能支持原告对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg在日本对原告拥有的本案专用实施权的侵害的具体行为（构成单独不法行为或者共同不法行为的具体行为）的主张以及相应的立证。对于上述认定的被告等的行为，不能认为是在日本国内单独或者共同的不法行为。各被告发布资料的行为，并不侵害本案的专用实施权。

因此，原告对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的诉讼不能将日本作为不法行为地的裁判管辖地，因此，也不能适用日本的国际审判管辖。

并且，根据对不法行为的损害赔偿请求，在讨论损害发生地以及义务履行地的裁判管辖是否属于日本国内的时候，需要考虑对当事者双方的公平性，在本案中，可以说不适用裁判管辖。

对此，原告的主张如下：被告Pharmacia·inc是被告Pharmacia百分之百的母公司，与被告Pharmacia·Aktieboleg，和该Pharmacia属于同一集团，在瑞典国内开发制造该“拉坦前列素”，向日本出口。就此可以认为是不法行为地且适用裁判管辖。然而，被告Pharmaci在日本国内取得法人资格，以其单独的名义进行经济活动，并且其销售额单单被告商品就有年100亿日元左右，营业活动的规模绝对不算小，因此不能说被告Pharmacia的法人资格只是形式上的存在。由以上事实看来，单单以其与母公司的关系为理由（被告Pharmacia·inc）以及在外国开展制造行为和作为集团一员为理由（Pharmacia·Aktieboleg），如果对日本国内不存在营业基础的被告等强求其应诉会对被告等造成过大的负担，违背当事者间的公平，判

决的公正·迅速的理念，因此对该被告等的诉讼事件不适用作为不法行为地的裁判管辖。

并且，原告主张如果对该被告等的诉讼不适用于日本国际审判管辖的话，实际上就不得不放弃对该被告等的诉讼。然而，如上所述，至今为止被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg在日本国内的行为都不构成对原告拥有的本案专用实施权的侵害，并且，本案专用实施权侵害可以由对被告Pharmacia的诉讼而得到救济。因此，不能以损害被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的利益为前提要求其应诉，所以不能适用日本国的国际审判管辖。

(3) 如上所述，对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的本案诉讼不适用日本国内的国际审判管辖。

#### 4. 判决结论

作为判决结论，原告对被告Pharmacia的诉讼请求没有理由，应当予以驳回，而对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的本案诉讼由于适用法律不恰当不予受理。同时，判令诉讼费用由原告方承担。

### 三. 对本案的归纳和总结

以上，本案经审理，最终以原告的全败诉而告终。下面，就双方当事人诉讼主张以及法院的判决要点进行归纳，以及就被告方的胜诉经验进行总结。

#### 1. 诉讼主张和判决要点的归纳

##### (1) 原告方的主张

a. 首先，原告主张被告的商品构成字面侵权，即、举出相关实验证据材料、进行分析，从化学构造、作用效果以及作用机理等几方面论证：被告商品的有效成分“拉坦前列素”，与原告所依据的本案发明专利的权利要求1、11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”具有同一性，实质上可以说差不多就是同一物质。

b. 其次，原告主张被告的商品构成等同侵权，即、举出相关实验证据材料、进行分析，证明被告商品的“拉坦前列素”，与原告所依据的本案发明的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”在本质上是差不多的。而且，两者既能够相置换，也容易被同业技术者想到置换。而实际上，恰恰是原告发明的欧洲专利申请公开后，被告等看到受到启发而进行了置换。

c. 根据被告等销售额来计算应当支付的实施费，从而将其数额作为损害赔偿金来请求。

d. 主张对非日本法人的被告Pharmacia·inc 和被告Pharmacia·Aktiebolag 适用国际审判管辖。因为前者是营业中心，后者负责实施开发，两者就被告Pharmacia在日本国内开展的侵害行为（销售等）起到了教唆帮助作用、是共同侵权行为。就本案的实际情况，被告等同属于一个跨国医药集团，被告Pharmacia是该Pharmacia·inc出资百分之百的子公司。三被告就侵权药品的研发、宣传以及销售等各有分工，被告Pharmacia可以说是被告Pharmacia·inc在日本的分店或者营业场所，而负责研发的被告Pharmacia·Aktiebolag 就被告商品的销售活动在各种场合下均提供着协助，即在幕后进行着销售活动。

另外，像这样因子公司的侵权行为而起诉跨国企业的事例，在世界上并不罕见，且就算在日本起诉，也不会造成其过大负担；本案是发生在日本的专利权侵害，证据和方法都在日本集中；尤其，原告是以日本为中心的日本企业，如果在日本不能提起国际审判管辖，实际上等于剥夺了对该两被告提出诉讼的机会。

## （2）被告方的抗辩

a. 被告Pharmacia主张字面侵权不成立。因为，就15-酮-拉坦前列素在本案说明书中既没有技术性记载，又与拉坦前列素根本不同。本来，原告以在点眼后在体内中的有效成分变化后的化合物来判断被告商品是否满足本案发明构成要件，本身就是错误的。同时，被告商品在使用

于人眼后，并非是转化成15-酮-拉坦前列素-酸而发挥药效。而且，即使果真如此转化，其量几乎可忽略不计，对药效没有任何影响。原告所举出的实验证据等，既无可信性、又与本案无关。

b. 等同侵权也不成立。因为，从本质上说拉坦前列素和15-酮-拉坦前列素根本就是不同的东西。而且，前者比后者具有更高的下降眼压的作用。同时，因为在本案发明的说明书上根本就没有“15位是羟基（-OH）”等的任何记载，所以根本提不到：被告见到原告的欧洲专利申请后联想到置换。同业技术人员仅仅根据本案发明，也不可能容易的联想到进行替代。

实际上，被告方就拉坦前列素的使用另行申请了第272141号专利，主要是因为其使用本身具有创造性以及创造性。。

c. 就损害赔偿额，被告根本没有提及。

d. 关于国际审判管辖，被告Pharmacia没有提出主张，而被告Pharmacia·inc 和被告Pharmacia·Aktiebolag 在开庭前主张：作为外国法人，在日本国内既没有设营业场所，又没有在日本国内进行持续的营业活动。当然不属于日本的国际审判管辖范围。

### （3）法院的判决要点

a. 通过相关技术分析，判定关于字面侵权不成立。因为，拉坦前列素和15-酮-拉坦前列素在：化学构造，作用效果以及作用机理等方面均不具有相同性，不能将拉坦前列素理解为是本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类。

b. 通过相关技术分析，判定等同字面侵权不成立。因为，拉坦前列素和15-酮-拉坦前列素从本质上说就不是相近的化合物，因此不具有可置换性。而且，两者产生的作用效果也不尽相同，在原告的相关专利申请公开时，同业技术者也不可能想到用拉坦前列素来替代15-酮-拉坦前列素，两者根本不是等同物。

c. 就损害赔偿额，法院根本没有言及。似乎也因为判定侵害的前提不存在，没有必要进行判决。

d. 针对国际审判管辖问题，法院驳回原告主张，且提出一个标准，即要具体考察相关被告的行为内容、各被告之间的相互关系、以及原告的主张内容、立证等综合考虑：如果同意国际审判管辖是否公平。

本案被告Pharmacia·inc 和被告Pharmacia·Aktiebolag 在日本就药品销售进行的纪念演讲行为，不是销售行为本身，也因此不能看成是就被告Pharmacia的帮助行为或共同侵权行为。另外，被告Pharmacia·inc是被告Pharmacia百分之百出资的母公司，各被告属于同一集团，在国外就相关药物进行开发、制造、并向日本出口，但被告Pharmaci为日本的独立法人，单独营业且规模不小，因此不能说其法人资格只是形式上的存在。单单以母子公司关系存在、在外国制造行为，且作为集团一员为理由，就对日本国内不存在营业基础的被告等强求应诉，会对被告等造成过大负担，违背裁判的公平、公正等理念。

原告主张如果不适用于国际审判管辖的话，实际上是要原告不得不放弃对该被告等的诉讼。但至今为止相关被告等在日本国内的行为都不构成对原告侵害，并且，本案完全可以通过对被告Pharmacia的诉讼而得到救济。因此，不能以损害相关被告等的利益为前提要求其应诉。

## 2. 被告方胜诉经验的总结

(1) 就是否构成侵权的技术抗辩上，被告方作了充足的准备，提出了详尽的数据材料，来分析其相关药品的有效成分与本案发明的对应物质成分之结构不同、本质不同作用效果以及作用机理亦不同（相比而言，己方的有效成分更具有效果、而己方的对其使用有其自身的创造创造性），从而证明两者既不是同一物质、又不存在替代置换的可能性、同业技术人员也不是能很容易想到予以替代，一一逐条的驳斥原告关于字面侵权、以及等同侵权的主张。就原告的主张，被告的论辩可以说是针锋相对、充分

切实，这对于尚不习惯于在包括日本的海外进行知识产权侵权应诉的中国企业尤其值得借鉴。

(2) 在抗辩策略上，被告方并没有像我们国内知识产权诉讼时某些被告企业惯常所作的那样，首先是向专利局提起专利无效请求，以进攻对方的专利权利本身。当然这种战术是有其一定意义的，至少可以拖延诉讼时间，给与己方较充足的时间，以充分准备应诉材料、或甚至调整己方的经营策略等。但是，这种战术也有其不利的一面，因为一旦原告方的专利权利得到维持，将来再回到民事侵权诉讼时，往往因此影响到法官的心证，可能变得对被告方不是太有利。因此，在充分地就相关技术进行比对分析的基础上，再选择适当的应诉策略——即，是先提出无效请求、还是直接进行不侵权的技术抗辩，是至关重要的。从表面上看，本案的被告方和上一个案件的台湾企业一样，都没有选择提起专利无效抗辩，而是直接就侵权指控应诉，但实质上是根本不同的。本案被告方是在充分、切实的研究了诉争技术之差异的基础上，予以抗辩。而上案件的被告台企制是盲目、被动的应诉，对相关技术完全不知，也就提不出有力的抗辩。这或许是两案中被告方胜诉与败诉差异的关键原因之一。

(3) 在应诉与否的选择上，被告三企业并不如原告所希望的那样都以被告身份参与诉讼，而是由其中的日本企业予以积极应对，另两个国外企业只是在开庭前向法院陈述其不应作为被告的理由，而最终其主张获得了法院的认可。被告方的这一应诉策略的选择是非常值得借鉴的。因为，就原告方而言，总是希望通过诉讼扩大案件的影响、尽量加大对被告企业集团的打击力度，尽可能多的将集团内的企业拖进诉讼，从而对商业竞争对手的未来业务发展予以钳制。而从被告方角度来说，应该避免、减少诉讼纷争给整个集团带来的法律风险，要尽量使诉讼的影响限制在最小的范围内。比如本案，被告方仅使其中的日企作为不得不应诉的被告去承受潜在的败诉风险，这样即使败诉，尽可以通过调整在日本的经营策略，甚至

可以通过设立新的日本代理公司的方式，来继续推行公司的相关商品，以保障公司的经营利益不受影响。

当然，拒绝日本国际审判管辖的理由要得到法院的认可，其必须适当，如本案被告方的主张“其在日本既没有营业场所、也没有持续的营业活动”，而原告方最终恰恰没有找到相反的证据以驳倒这一抗辩。这些对于要进军日本市场的中国企业是极具借鉴意义的。

或许，我们的中国企业也可以这样构筑自己的集团结构和经营模式，即、以中国国内的母公司来开发制造产品、但不参与在日本的销售、许诺销售等，以规避母公司被拖进诉讼的风险；而子公司一旦发生诉讼风险，则有可能以设立新的代理公司来保障公司整体在日本市场上开拓经营的继续进行。

但是，正如下一个案例所判决的那样，即使被告是在日本没有住所的外国公司，也最终被判决应对其适用国际审判管辖。因此，上述对应模式在下一案也未必成功。事实上，如前所说，日本法院也正在扩大其国际审判管辖权。具体案件的审理还要看具体情况，但是中国企业在进军日本市场时，如果可能，要尽量从其公司结构和经营模式上进行建设，以规避纷争风险，这总是需要的。

### **案例5：美资Centillium 公司与富士通公司的纠纷**

#### **一. 案件的概要**

原告富士通株式会社就一项名称为“数据传输方式”的发明专利拥有一半的权利。而本案的被告美国的Centillium. Communications. Inc 公司（以下称被告C C I），以及其在本国出资百分之百设立的被告Centillium·Japan株式会社（以下称被告CJ）主要从事制造、销售A D S L 调制解调器用的芯片组（以下称被告商品），被告C C I在日本国外将被告商品销售给住友电工公司及N E C公司，再由住友电工和N E C将被告商品以及装有被告商品的A D S L 调制解调器其进口至日本。另外，日

本的三菱电机公司接受被告的委托，为其在日本制造被告商品的相关晶片部分。

就以上被告等的行为，原告向东京地方法院提起诉讼，要求法院判令被告等与日本住友电工及日本N E C构成共同专利侵权，应该向原告支付损害赔偿金和相应利息部分的延迟赔偿金，并承担全部的诉讼费用。尤其，原告主张法院应对日本国内没有营业场所和地址的被告C C I实施国际审判管辖。对此，被告等全面否认原告的主张和诉求。经审理，法院认可了原告的关于适用国际审判管辖的主张，但从技术构成比对上不认可侵权行为的成立，因此驳回了原告的全部诉求，并判令其承担全部诉讼费用。

本案是另一起涉及到日本的国际审判管辖适用与否的案例。从近年来的审判事务上看，主张国际审判管辖、试图将竞争对手的海外关联公司（多是母公司）引入日本的知识产权侵权诉讼好像逐渐成为原告方诉讼策略的选择趋势。而本案中的被告虽然最终胜诉，但就国际审判管辖适用与否，法院认可了原告的主张。从这个判决结果来说，本案非常值得介绍探讨，且应该唤起我们中国企业注意。

下面，具体介绍本案的审理情况。

## 二. 案件的审理情况

就本案（2007年11月28日东京地方法院民事第29部判决），如前案例一样，分为四个部分：即第一、诉讼请求和认定事实；第二、原告的主张；第三、被告的抗辩；第四、法院的判断和结论，就本案来进行介绍。

### 第一. 诉讼请求和认定事实

#### 1. 诉讼请求

针对被告等的行为，原告认为：（1）被告C C I及被告C J就被告商品的生产、销售以及许诺销售，属于对本案专利权的间接侵害行为。即，被告等，与进口被告商品以及将组装有被告商品的A D S L调制解调

器，并将其转让给N T T东日本公司及N T T西日本公司的日本住友电工公司及日本N E C公司，构成共同侵权行为（主位的主张）；〈2〉被告等在日本国外、对A D S L调制解调器进行转让的行为可视为在日本发生的行为（预备的主张1）；〈3〉被告等在日本国内就内装有被告商品的A D S L调制解调器进行的许诺销售也是侵权行为（预备的主张2）；〈4〉应被告委托，三菱电机在日本制造被告商品的相关晶片部分（原告认为是被告商品的核心晶片部分）的行为可以认为是被告等授意指示的（预备的主张3），是被告的侵权行为。基于原告的专利权，被告等应支付损害赔偿以及返还不当得利。

因此，原告提出诉讼请求：

（1）作为主位诉求，被告等对原告连带支付损害赔偿金32亿3000万日元以及相关的利息作为延迟损害金（每年5%）。

（2）作为主位诉求，被告CCI应向原告支付损害赔偿金2亿日元相关的利息作为延迟赔偿金（每年5%）。

（3）作为预备的请求，被告等对原告连带支付损害赔偿金31亿3325万日元以及相关的利息作为延迟损害金（每年5%）。

## 2. 法院认定的事实

### （1）当事者以及相关专利权

原告是制造销售通信机械、设备、系统的公司。而被告C C I是美国公司，以制造销售A D S L调制解调器用芯片组为主要业务；被告C J是其在日本设立的百分之百出资的子公司。

原告就下面本案专利权拥有一半权利。

专利编号：第2012849号、发明名称：数据传输方式、申请时间：昭和58年（1983年）8月30日、申请编号：特愿昭58-158221、注册日：平成8（1996年）年2月2日

### （2）专利的构成要件

A 发送信号设备用特定的传输速度发送为了测试线路失真度的椭圆测量信号，

B 接收信号设备从发送信号设备处接收到信号后演算上述椭圆测量信号的振幅，从而测定线路的失真度，

C 根据测定结果，在比该速度更高的速度中决定数据传输速度，并将该传输速度通知发送信号设备，

D 发送信号设备以接收到的传输速度进行数据传输，

E 具有以上特征的数据传输方式。

### (3) 被告等的行为

被告 C C I 制造、销售被告商品（能否说 C C I 在日本国内制造、销售这一点有争议）。被告 C J 主办被告商品的技术发表会和记者发布会，向客户提供商品情报，并且支援被告 C C I 在日本以外的销售活动。

被告商品虽然是在日本 A D S L 通信中使用的调制解调器的芯片组，但是对其实际运行时的传输方式（被告方法）的具体内容存在争议。

## 3. 诉争要点

(1) 对被告 C C I 的诉讼有无国际审判管辖（诉争要点1）

(2) 被告方法的构成（诉争要点2）

(3) 被告方法是否落入本案发明的技术范围（诉争要点3）

(4) 被告方法是由多个主体共同实施的，被告等对本案专利权是否构成间接侵害（诉争要点4）

(5) 侵权行为是否成立（诉争要点5）

## 第二. 原告的主张

1. 关于诉争点1（对被告 C C I 的诉讼有无国际审判管辖）

(1) 从被告实施的行为来看

虽然被告在日本没有住址，但在日本发生法律关联案件的情况下，可以适用日本的国际审判管辖。怎样的情况可以适用日本的国际审判管辖在

国际上没有一般的准则，并且习惯法并不成熟，因此需要以当事者之间的公平，判决公正、迅速为理念来进行判定。

(a) 主位的主张1及2

根据民法共同侵权的相关条款（719条1款），就住友电工及N E C进口被告商品，并且向N T T转让组装有被告商品的调制解调器的行为，被告等构成共同侵权行为（主位的主张1）、或构成同条2款规定的教唆、帮助的共同侵权行为（主位的主张2）。

(b) 预备的主张1

根据证据可以认定，被告商品是经由被告等转让而至日本国内的。因此被告等存在对本案专利侵害的侵权行为。

(c) 预备的主张2

被告等就被告商品向住友电工及N E C进行宣传，曾向其提供过样品、进行过性能和品质方面的解说和评价，这都是许诺销售，因此被告等存在对本案专利侵害的侵权行为。

(d) 预备的主张3

被告等委托三菱电机在日本国内制造被告商品中核心部分的晶片。该行为可认为是被告等的生产行为，因此被告等存在对本案专利侵害的侵权行为。

(2) 从两被告的关系来判断

(a) 被告C J本质上是被告C C I在日本设立的营业场所。原因如下：

- a 被告C J是被告百分之百出资的子公司。
- b 被告C J支援被告C C I经营活动，并不是独立公司。
- c 被告C J营业场所的经费由被告C C I出资。

(b) 被告C J适用日本的裁判管辖，因此具有共同侵权行为责任的C C I也可根据民诉法相关规定，适用日本的国际审判管辖。

### (3) 没有否定国际审判管辖的特殊情况

本诉讼的争议点是是否存在对日本专利的侵害行为。并且，被告 C C I 在日本的 A D S L 调制解调器用芯片组的销售市场占有率有百分之五十的市场份额，可以说其与日本有着紧密的关系。因此，在日本进行本案诉讼判决并不存在有违当事者公平，判决适当·迅速理念的特殊情况。

#### 2. 关于争议点2（被告方法的构成）

原告就被告方法的构成另行提供了说明书1（其内容在本案判决中没有具体说明）。

#### 3. 关于争议点3（被告方法是否落入本案发明的技术范围）

针对被告的抗辩，即、“在被告方法中，既发送椭圆测量信号、又发送与之区别的均衡器模拟信号这一点，并不满足原告的本案发明构成要件 A”，原告认为相反，因为“被告方法中，为了测定模拟均衡器的模拟信号及线路失真度而要发送的椭圆测量信号和其他信号，这就满足了构成要件 A”。具体理由简言为：(a) 本案发明就均衡器的模拟和椭圆测量是否同时进行、且是否通过1个信号进行发送没有具体限定。(b) 本案说明书明确记载了模拟信号的数值模式和椭圆测量信号的数值模式是不同的事实。(c) 只要是使用调制解调器进行的通信活动，首先需要对调制解调器模拟进行调整，使自动均衡器更容易接受到信号，之后才决定速度。如果不这样做的话，无法收到决定速度的信号，从而无法决定速度。因此，先发送模拟信号，其后发送决定速度的椭圆测量信号。至于持续发送、或者在某个期间发送该信号是本案发明实施者任意设定的事项，并非是在本案发明的技术范围内限定的要素。

#### 4. 关于争议点4（被告方法是由多个主体共同实施的，被告等对本案专利权是否构成间接侵害）

原告认为构成间接侵权，理由如下：

##### ① 关于多个主体

### (a) 是否成立直接侵害

专利法规定，由多个行为者共同实施发明的行为，如果其符合专利全部的构成要件时，不否定由多个行为者共同构成直接侵害。学术上在多个主体参与的情况下，如果有共谋事实的构成要件，通常见解是构成直接侵害。即、其理解为：本案发明的侵害是由多个主体实施的，只要由该多个主体共同实施了本案发明的全部构成要件，就可以判定就构成直接侵害。

### (b) 是否构成间接侵害

从专利法相关条款来看，并没有规定间接侵害的构成必须是单一主体实施发明方法。多个主体如果实施了专利发明且没有得到授权，就可以说基本具备了间接侵害的违法性。因此，从是否成立间接侵害的观点来看，本案发明的全部构成要件不是由单一主体实施，也可以说其构成对本案专利权的间接侵害。

### ②关于“故意”要件

对于间接侵害不论是采用独立论或从属论，如果直接侵害者中部分人的行为构成“故意”，即使其他人不构成，也应该被认为是间接侵害。

在本案中，没有单一主体全部实施被告方法的行为，而是由复数的主体分别实施构成要件的一部分。但本案中至少实施该被告方法一部分的主体是故意实施的，因此，即使不能说本案被告成立直接侵权，也至少可以判定其成立对本案专利权的间接侵害。

### 5. 关于争议点5（是否构成共同侵权行为）

原告主张被告等与住友电工、日本N E C构成共同侵权行为。

(1) 作为结论，住友电工及日本N E C进口被告商品的行为，以及将组装有被告商品的调制解调器转让给N T T的行为构成民法719条1款（共同侵权行为的一般规定）的共同侵权行为。

即使住友电工及日本N E C的上述各行为不构成民法719条1款的共同侵权行为，也构成了同条2款（帮助和教唆）的共同侵权行为。

(2) 从本案事实进行分析，

a 从平成11年2月23日起至平成15年8月30日间，住友电工及日本NEC至少进口了将被告商品及组装有被告商品的ADSL调制解调器665万7722个，并且将进口的组装有被告商品的ADSL调制解调器转让给NTT，上述各行为可以视作对本案专利权的间接侵害。

b 首先，住友电工及NEC的上述a的各行为应该构成民法719条1款的共同侵权行为。

以下详述。

(a) 被告商品原本是被告CCI向NTT提议，由日本的调制解调器制造商住友电工和NEC共同开发的产品。被告商品具有日本特有的Annex C之功能，最初就是专为日本市场开发、生产的商品。在平成13年以后，被告CCI在日本设立被告CJ，对其在日本进行技术支援和市场活动。

如上所述，被告等在住友电工及NEC开发之时就对被告商品是专门在日本国内销售的事实达成共识，对于开发完成后的商品是面向日本销售且必须向日本销售的事实，也有共识。

在这样的共识下，被告CCI和住友电工及NEC就被告商品的供应签订了合同（实际的购买合同签约方为NEC USA Inc.）。为了两社的产品需求，持续向该两社供应被告商品，最终被告CCI的日本市场销售额至少占该公司总销售额的百分之80至90，销往日本市场的被告商品也确实在日本市场广泛流通。

(b) 就被告商品的性质、被告等所作的准备工作、被告等与住友电工及NEC的共识及被告CCI对被告商品持续向住友电工及NEC供应的事实来看，被告商品在开发、生产之时就已预订在日本销售，可以说是在被告与住友电工及NEC的共识下将被告商品进口入日本的。

由被告CCI、住友电工及NEC共同开发的被告商品是专门面向日

本市场的商品，因此开发完成后必然由住友电工及N E C进行进口，其后又向N T T转让。事实上，因为住友电工及N E C持续进行着被告商品的进口及向N T T的转让，被告C C I对被告商品的共同开发和供应该商品的行为在客观上与住友电工及N E C的进口及向N T T销售的行为同步。

因此，被告等之间存在很强的社会、经济一体性，所以被告等的行为构成共同侵权行为。

被告C C I在最初开发时曾与N T T合作，对日本实际的通讯环境很熟悉，因此对其在日本国内的本案专利权的侵害存在故意、或者至少存在过失的责任。

并且，如果住友电工及N E C没有向N T T销售组装有被告商品的调制解调器，那么N T T会采用原告的商品，所以住友电工及N E C和被告等的上述行为造成了原告利益的损害。

(c) 即使住友电工及N E C的上述a行为不构成民法719条1款的共同侵权行为，由于被告等对住友电工及N E C的制造行为等于进行了教唆、帮助，因此，构成民法719条2款的共同侵权行为。

另外，一如前面在关于争议点1、就是否该适用国际审判管辖部分中预备的各主张，原告认为，被告等就被告商品在日本国外向住友电工及N E C进行销售转让、并在日本国内向进行宣传、提供样品、报价等的许诺销售、以及委托三洋电机在日本国内就被告商品核心部分的晶片组进行生产，都构成专利权侵害。

### 第三. 被告的抗辩

#### 1. 关于争议点1

(1) 被告C C I主张其在日本没有实施侵权行为，因此不应适用日本的国际审判管辖。

##### (a) 关于原告主位的主张

a 被告等与住友电工及N E C间对被告商品的进口并无共识，也没

有教唆和帮助的行为，被告等对于住友电工及N E C 的被告商品进口行为不构成共同侵权行为。

b 即使被告等与住友电工及N E C 存在共识，对该两公司进行了教唆和帮助，但是被告C C I 和住友电工及N E C 之间的合同在日本以外的国家履行，而民诉法5条9号的“侵权行为发生地”不包括在日本国外进行的共谋、教唆、帮助行为，因此，被告等的行为不适用民诉法相关规定的国际审判管辖。

(b) 原告预备主张1相关诉讼管辖

被告C C I 没有进行任何进口行为，其转让被告商品的行为是发生在日本国外。不管怎样，日本专利法的效力也不应该扩大到国外的转让行为。

(c) 原告预备主张2相关诉讼管辖

被告等没有在日本国内对住友电工及N E C 等进行许诺销售，其进行的许诺销售到是在日本国外进行的。在日本国内被告等也没有对被告商品进行过宣传行为，被告C J 就顾客的个别询价给与过回答，但是这也达不到许诺销售的程度。

本来，许诺销售的成立要以销售、或者准备销售为前提的，但是被告等在日本国内更本就没有进行或准备进行销售。

(d) 原告预备主张3相关诉讼管辖

被告C C I 不存在通过三菱电机在日本国内制造被告商品的行为。被告商品的几乎全部部件在日本国外制造，只是其中的一道工序的晶片组是通过三菱电机制造。而通过技术分析，说明该晶片组仅是一般半导体用的晶片组，根本不是所谓的侵权产品的专用部件，因此谈不到原告所主张的被告等授意制造侵权产品。

(2) 被告C J 在日本有法人资格，并且进行独立的活动，其不是被告C C I 的代理店。

(3) 民法7条但书的管辖规定：在被告是国外法人的情况下，原则上不予以认可。

因此，C C I 也可以民法7条但书为根据，否认其日本的国际审判管辖。

#### (4) 存在着否定国际审判管辖的特殊情况

即使要适用日本民法的裁判，但如果在日本进行判决的话存在有违当事人间公平，裁判的公正·迅速理念的特殊情况的话，可以否定日本的国际审判管辖（最高裁平成5年(オ)第1660号）。

被告C J 独立在日本进行活动。被告C C I 虽说拥有百分之百出资的子公司C J，但其本身在日本没有经营基础、也没有经营活动。而且，有关被告商品的相关证据也集中在被告C C I 本店所在地之美国，在美国进行相关诉讼更适合本案。

因此，如果认可被告C C I 在日本的日本裁判管辖，强迫要求其在日本应诉的话，有违当事人间公平，裁判的公正·迅速的理念。

#### 2. 关于争议点2

被告方提供了说明书2，就其被告方法的构成作为参考。

#### 3. 关于争议点3

被告方法中，由家用C P E 调制解调器发送的R - R E V E R B 1及R - R E V E R B 2信号都是自动均衡器的模拟信号，与本案发明中“椭圆测量信号”有明确的区别。因此，不能认为被告方法中发送了R - R E V E R B 1及R - R E V E R B 2信号，就判定被告方法不满足构成要件A。具体如下理由：

包括模拟均衡器而进行的模拟信号，构成条件A以一次发送一个椭圆测量用信号为前提。即，为了满足构成要件A，1个信号需要兼具椭圆测量信号和均衡器模拟信号的机能，在模拟信号和椭圆测量信号分别发送的情况下，并不满足构成要件A。

a. 均衡器的模拟信号的发送，是测量椭圆信号的必要前提，本案发明是基于仅发送一次单个信号就可以同时进行均衡器信号的模拟和椭圆信号测量的技术思想。

b. 根据本案说明书的记载，本案发明是将模拟信号和椭圆测量信号合成一个相同的信号作为前提。

c. 本案专利在美国对应的专利说明书只有1份。且因其认为模拟信号与椭圆测量信号相同，所以只记载了椭圆测量信号(the distortion measurement signal)。

d. 本案申请时的说明书中记载道“本发明能通过一次发送椭圆测量用信号识别出最适合的传输速度，从而能简化图像信号传输顺序”，本案意见书中记载道“因此，本案发明，仅发送单个椭圆测量用信号，就能识别线路的失真度，可以用最简单的手段达到最高速的传输速度”。本案判决请求理由补充书中记载道，“由这样的构成，本案发明能根据单次发送的椭圆测量信号识别传输线路最适宜的传输速度”。因此可以看出，原告在申请专利的过程中，不断强调，只需要发送一个椭圆测量用的信号，即，发送出的信号，包含模拟均衡器的信号，全部只需要一个。

e. 具体而言，R-MEDLEY是测定SN比的信号，并非椭圆测量信号。假使将R-MEDLEY视为椭圆测量信号的话，被告方法也不构成所谓的只发送一次“测试线路失真度的椭圆测量信号”。即，被告方法是在R-MEDLEY之前，作为均衡器模拟信号至少发送R-REVERB1和R-REVERB2这两个信号，该R-REVERB1及R-REVERB2都是为了R-MEDLEY椭圆测量做准备的预备信号，即椭圆测量用的信号，因此被告方法是多次发送椭圆测量用信号的方法。

因此，原告的所谓既发送椭圆测量信号，又发送与之区别的均衡器模拟信号的情况也满足构成要件A的主张，并不适当。

#### 4. 关于争议点4

被告不认可构成间接侵权行为。理由为：

专利法的一大原则是：单一主体如果不满足请求项的全部构成要件，就不构成对发明的实施。复数的主体分别实施请求项一部分情况，只要在该主体间没有共谋等特殊情况下，就应视为是合法的行为。

间接侵害十之八九是被直接侵害行为诱导的行为，其前提是直接侵害行为的存在。如果本来不构成直接侵害，而要认可为构成间接侵害的话，显然与理不合。

因此，不找出直接行为者实施发明的话，无论是根据所谓的间接侵害独立说还是从属说，都无所谓构成间接侵害。

被告方法是由复数的主体各自实施构成的一部分，因此在本案中不成立被告等对本案发明专利权的间接侵害。

#### 5. 关于争议点5

被告等认为根本不构成侵权行为。

##### (1) 针对原告主位的主张

a 被告 C C I 与住友电工及 N E C 对被告商品的进口、转让等行为没有共识关系，并且，也未对上述两社进行帮助、教唆。被告 C C I 与上述两社的被告商品进口行为，除了在日本国外销售以外没有任何关系。以下详述。

被告商品是被告 C C I 与住友电工及 N E C 间就 x D S L 技术共同开发之时，向日本市场销售的对应商品。由住友电工及 N E C 担任开发，被告 C C I 只是完成了生产工序。并且，被告 C C I 与住友电工及 N E C 之间的共同开发合同均在平成9年起至平成11年中签订，在平成12年两合同均已终止，因此，此后被告 C C I 与住友电工及 N E C 没有合同关系，仅存在商品开发和供应的关系。

并且，上述的共同开发合同并非是以面向日本的商品为开发目的，而是为了面向国际网络市场而开发的商品。被告商品并不仅限于日本（A

n n e x C ) , 在美国以及其他国家都 ( A n n e x A ) 都可以使用。以上事实在被告 C C I 与住友电工间于平成9年10月15日签订的共同开发合同 ( 甲47-2 ) 中记载的“此次合作的目的是…接口设备技术和系统的开发”, “接口设备…必须在使用 x D S L 的主要城市中可以予以对应”, 以及与 N E C 于平成10年4月3日签订的共同开发合同 ( 甲47-4 ) 中, “此次合作的目的是, 共同进行 G . L i t e 及 J D S L 设备的开发” 均能很明确的看出, 当初开发目的也包含了对 G . L i t e 设备的开发。并且, 在被告 C C I 的供应商品合同中, 例如同住友电工间的合同规定, 被告 C C I 供应的商品的功能应不仅能对应日本规格的 A n n e x C , 也要能对应北美规格的 A n n e x A 。所以并非只面向日本市场的商品。

并且, 对住友电工及 N E C 的被告商品的供应, 并非基于与该两社的供应合同, 而是接受的个别订货。

b 被告 C J 仅仅对被告 C C I 在日本的销售进行支援, 并非进口被告商品并在日本国内销售 ( 如上所述, 被告商品在日本由被告 C C I 直接向顾客销售 ) 。并且, 此处所说的“支援”是指向原告转达一些消费者对被告商品的反映情况、以及提供一些新技术发布时的公关等活动。

由被告 C J 的上述行为未对住友电工及 N E C 就被告商品的进口、转让造成任何正面的影响。

并且, 被告 C J 成立是在平成13年3月, 当时被告 C C I 与住友电工及 N E C 间已经就被告商品签订了合同, 同时对被告商品供应终了。因此, 被告 C J 对被告商品在日本的供应毫无关系。

因此, 被告 C J 对住友电工及 N E C 就被告商品的进口、转让行为没有共同关系, 更没有对上述两社的帮助、教唆行为。

c 被告等明白专利法的对专利权保护宗旨: 为了在适当的范围内保护专利权, 专利法对侵害行为概念的适用进行了扩展, 即不仅包括直接侵害行为, 更扩大到了间接侵害行为的范畴。但是, 如果要构成对直接侵害

者的帮助、教唆等共同侵权行为的话，那么必须要求行为人意识到直接侵害者的行为对专利权造成侵害。

而在本案中，被告等对被告产品的相关合同、组装本案商品的调制解调器，即使真的造成侵害发明专利权这样的结果，那么事先被告无论如何也不可能估计到的。即，根本就没有所谓的侵权意识。

因此，被告等不构成与住友电工及N E C对本案专利权侵害的共同侵权行为。

d 住友电工及N E C销售A D S L用调制解调器的行为并不损害原告的利益，假使原告的利益受损也与住友电工及N E C的上述行为不存在因果关系。被告等对于原告所主张的侵权行为不存在故意，或者过失。

(2) 针对原告的预备各主张所涉及所谓被告等的侵权行为之成立与否，被告等否认侵权行为的存在，一如前面在关于争议点1、就是否该适用国际审判管辖部分中的抗辩。

#### 第四. 法院的判断和结论

##### 1. 关于争议点1 (对被告C C I的诉讼有无国际审判管辖)

###### (1) 事实认定

根据证据以及辩论的主旨来看，可以认定以下各事实。

###### ① 当事者

(a) 原告在昭和10年6月20日成立，是制造销售通信机械、设备、系统的公司。

(b) 被告C C I于平成9年2月21日在美国成立，在美国加利福尼亚州拥有总部的公司，其在日本国内没有设立分店或营业场所，虽然以A D S L调制解调器用芯片组等制造销售的业务，但没有自己的工厂即所谓的无工程制造商。其将自身开发设计的芯片组委托其他制造业者进行制造。

(c) 被告C J是在平成13年3月30日设立，在东京都港区拥有总部的

公司，是由被告 C C I 百分之百出资的子公司，在商业登记簿的“目的”栏中记载道“通信用半导体的销售代理业务，通信用半导体的市场开拓及市场调查”。

② 被告商品及组装有被告商品的 A D S L 调制解调器的占有转移经过

(a) 装置有被告商品的调制解调器，是对应 A D S L 的商品。所谓 A D S L，是通过电话线进行高速数据通信的技术，是传播电话声音而使用的高周波带的通信 x D S L 技术的一种。

A D S L 是 x D S L 技术中最早被实用化且已经在普通家庭中广泛普及的技术。A D S L 提供通过电话线廉价高速的网络环境，首先在美国开始普及。然而，由于日本管理电话线路的 N T T 东日本及 N T T 西日本公司以“与 I S D N 信号造成混乱”为理由，推迟了 A D S L 的普及。但是，N T T 东西地域公司自平成11年12月认可了与 M D F 的互相接续并开始开展 A D S L 的商业服务，于平成12年以全日本的电话局为对象，经由各线路接续公司进行大规模的商业服务。原本对 A D S L 的普及做出消极反应的 N T T 东西地域公司也在平成12年12月开始了商务服务 (FLET'S ADSL)。日本国内当时是以 G 992. 2 (G. L i t e) A n n e x C 规格的 1. 5 M b p s 带宽服务为主流，自平成13年8月开始，提供 G 992. 1 (G. d m t) A n n e x A 规格的 8 M b p s 带宽服务，并且迅速普及。

(b) N T T，对于局域网调制解调器 (DSLAM) 的制造，根据竞标选定供应商，对于家用调制解调器的制造，N T T 与上述投标的中标业者签订 OEM 合同，为利用 N T T 的 ADSL 服务的普通消费者提供该调制解调器的借贷服务。并且，上述中标的 D S L A M 的中标业者即 N T T 东日本指定的公司是 N E C，而 N T T 西日本指定的公司是住友电工。

住友电工及 N E C 向 N T T 供应的 A D S L 调制解调器中，全部都组

装有被告商品。

(c) 被告 C C I 制造被告商品，对住友电工及 N E C (美) 销售的上述被告商品的销售地均为美国，其后，被告商品及组装被告商品的 A D S L 调制解调器由住友电工及 N E C 从美国直接或者通过其他国家间接进口至日本国内，最终以 A D S L 调制解调器的形式交付给 N T T。

③ 被告 C C I 与三菱商事，住友电工，N E C 及三菱电机 (美) 等之间的合同关系

(a) 被告 C C I 与三菱电机之间在平成9年8月25日就 x D S L 技术中使用的铜线和其接口部分设备的共同开发签订合同，同年10月15日，与三菱电机就能与非同期传输模式的接续可能的 x D S L 系统结合的线卡的共同开发签订合同 (甲47-3, 乙19)。

(b) 被告 C C I 在平成9年10月15日与住友电工就 x D S L 技术和 A D S L 用数字信号处理器和与软件构成要素的接口设备的共同开发签订合同 (甲47-2, 乙20)。

并且，被告商品中的一部分是根据上述合同制造开发的商品。

(c) 三菱商事和 N T T 在平成10年1月28日，就 I S D N 环境内的 x D S L 技术理论的互换性，三菱商事向 N T T 提供顾问签订顾问合同 (以下称“N T T · M C 合同”)，该合同的合同书中记载了“由三菱商事和被告 C C I 向 N T T 提出的顾问提案”为题的事项，此处，三菱商事和被告 C C I 就 D S L 技术理论向 N T T 提供了顾问提案。

并且被告 C C I 和三菱商事在同年3月19日，签订了顾问合同。内容是三菱商事向 N T T 提供 N T T · M C 合同的技术情报，被告 C C I 对三菱商事提供咨询顾问服务 (乙23)。

(d) 被告 C C I 在平成10年4月3日与 N E C 就 G . L i (不需要可将低频语音信号和高速数据信号分离，使之通过同一条电话线路传输时互不干扰的 S P L I T T E R 的规格) 及 J D S L (G . L i t e 中对应日本线

路环境的接口设备) 签订协助开发的合同(以下称“与NEC间合作合同”。)(甲47-4, 乙24)。

并且被告商品中的一部分是根据上述合同开发制造的。

(e) 被告CCI在平成11年2月23日与NEC之间签订了与NEC间合作合同的补充合同(甲47-8, 乙25), 在该合同是关于组装了Annex C的芯片组和对应Annex C软件的事项的合意。

(e) 被告CCI在平成11年4月20日与住友电工之间签订了住友电工间合作合同的补充合同(甲47-6, 乙26)。

(f) 被告CCI在平成11年4月22日, 与三菱电机(美)之间就本案晶片的供应签订合同(甲47-5, 乙27)。

## (2) 讨论

以上述事实作为前提, 就对被告CCI的诉讼是否适用于日本的国际审判管辖进行讨论。

### ①国际审判管辖的判断基准

在日本法院提起诉讼的被告如果其总部是设在国外的外国法人的情况下, 原则上除该法人同意的情况外不适用日本的裁判权。作为例外, 如果被告与日本间存在某种法律关联的因素的话, 可以适用日本的国际审判管辖。

但是, 无论哪种情况, 由于是否适用国际审判管辖在国际上没有一般的准则, 国际习惯法也不成熟, 因此要在能够保证当事者的利益公平、判决的公正、迅速的前提下, 才能决定适用。并且, 原则上需要该案是当事人一方在日本法院提起诉讼(最高裁昭和55年(オ)第130号同56年10月16日第二小法廷判决·民集35卷7号1224页)。但即使是在日本提起了诉讼, 如果在日本进行审判有可能存在违反当事者间的利益公平、判决的公正、迅速等理念的特殊情况的话, 就应该否定日本的国际审判管辖(最高裁平成5年(オ)第1660号同9年11月11日第三小法廷判决·民集51卷10号4055

页)。

根据以上精神，就本案中被告 C C I 的诉讼是否适用日本民事诉讼法规定的国际裁判进行讨论。

### ②民事诉讼法4条1款、5款（关于被告住所地的要求）的适用

如上所述，被告 C C I 是在美国拥有总部的美国法人，日本国内没有设立分店或营业场所，因此不认可民事诉讼法4条1款、5款规定的日本的裁判籍，对于被告 C C I 的诉讼日本法院没有国际审判管辖权。

在这点上，原告主张被告 C C I 将被告 C J 作为日本营业场所，并举出〈1〉被告 C J 是被告 C C I 百分之百出资的子公司，〈2〉被告 C J 是对被告 C C I 的活动进行辅助的公司，与被告 C C I 独立进行经济活动，〈3〉因为被告 C J 的营业场所经费等，由被告 C C I 来支付，〈4〉被告 C C I 将被告 C J 视为“Japan Sales Office”，在被告 C C I 的刊物上将被告 C J 介绍为“东京营业场所”（“Tokyo Office”）等根据。原告指出的上述〈2〉这点不能根据本案证据得到确认。并且，对于原告所指出的上述〈1〉，〈3〉及〈4〉的事实，假使该事实被认可也只能说被告 C J 具有的法人资格的形态，是与被告 C C I 相独立的公司。

因此，不能基于民事诉讼法4条1款、5款，支持原告的国际审判管辖权主张。

### ③关于民事诉讼法7条（有关合并审理）和38条（有关共同诉讼）的适用

根据上述相关条款，就诉讼对象的权利或者义务等相关数人为共通之时，或者是基于同一事实及法律的原因产生纠纷之时，就该数人可以作为共同诉讼人进行诉讼管辖。但是，上述规定不等于说对外国法人直接能适用国际审判管辖。因为，如果使用国际审判管辖，有可能会造成强制要求被告在与其没有任何关联性的国家进行应诉的结果。这样，如果认可该国际管辖的话，被告承受的不利益过大，有违当事者间的公平和裁判的公正·迅速的理念。

但是，如果原告就各被告提出的诉讼请求之间，具有必要的共同诉讼关系或者与之类似的重要关联性因素的话，且存在着：如果适用日本法院的国际审判管辖，则符合当事者间公平、判决公正·迅速的理念之特殊事实存在的话，可以判定适用日本的裁判管辖。总之，一般来说，根据民事诉讼法7条但书、以及38条前段的规定，国际审判管辖在原则上不能被认可，仅在具有上述重要关联性的事实的情况下才能被认可。

在此，讨论对被告C C I的请求和对被告C J的请求关系。原告主张无论在怎样的法律构成中，被告等之间成立共同侵权行为的关系。即，被告商品由被告C C I制造，并转让给住友电工及N E C，转让的场所在日本国外，被告商品以及组装有被告商品的调制解调器由住友电工及N E C进口至日本国内。然而，从被告商品的制造到被告商品转让至住友电工及N E C的过程中被告C J一概没有参与。原告对被告C J主张其构成了侵权行为，被告C J只是分发被告商品的样品及对样品提供评价途径，对被告商品的转让等被告C C I的行为没有任何参与，并且，由被告C J实施的相关行为没有也没有得到来自原告方的充分立证。考虑到以上的事实，对被告C C I的请求和对被告C J的请求关系的关联性很牵强，不能对被告C C I就民事诉讼法7条为根据认可国际审判管辖。

因此、不认可民事诉讼法7条、38条规定的日本的国际裁判，对于被告C C I的诉讼日本法院没有国际审判管辖权。

#### ④关于民事诉讼法5条9号（关于侵权行为地法院管辖的规定）

如果，以民事诉讼法5条9号的侵权行为地裁判籍的规定为依据，认可使用日本的国际审判管辖有下列原则，〈1〉原告主张的侵权行为具有客观事实的存在；〈2〉其中行为实施地或损害发生地在日本得到证实的话，可以不必立证违法性及故意过失（最高裁平成12年（オ）第929号同13年6月8日第二小法廷判決·民集55卷4号727页）。并且，如果根据上述〈1〉，必须立证某些客观事实，即该侵权的实施行为、证明其在客观上具有关联共

同性的基础事实、或者帮助、教唆行为的客观事实、以及损害的发生及事实的因果关系等等。

(a) 主位主张相关诉讼的国际审判管辖的有无

a 原告主位主张住友电工及N E C进口被告商品，及该二社将组装被告商品的调制解调器转让给N T T的事实。被告等与住友电工及N E C成立基于民法719条1款的共同侵权行为（主位的主张1）和同条2款的共同侵权行为（主位的主张2）。

b 在此讨论的是，本案中，如上述(1)所判示的那样，住友电工及N E C将被告商品和组装有被告商品的A D S L调制解调器进口，并将该A D S L调制解调器向N T T销售，假使本案专利有效且被告商品的进口、销售等行为构成对本案专利权侵害的话，住友电工及N E C的上述行为就构成本案专利权侵害的侵权行为，并且可以认可拥有本案专利权的原告在日本发生了利益的损害。

其次，就是否存在客观上的关联共同性及是否存在帮助、教唆行为的客观事实来看，如上述(1)所判示的那样，住友电工及N E C“进口”及“转让”的标的物是被告商品，该被告商品由被告C C I制造。如上述(1)所述，被告C C I与住友电工之间就x D S L技术的运用以及A D S L用信号处理的接口设备的开发签订了合同，在该合同的基础上进行开发的商品至少在被告商品中占一个系列；与N E C之间就G. L i t e及J D S L的开发签订合同，在该合同的基础上进行开发的商品至少在被告商品中占一个系列；与三菱商事和N T T之间，对N T T就I S D N环境内的x D S L技术理论互换性签订顾问合同（N T T·M C合同），和三菱商事之间就上述N T T·M C合同为基础，签订顾问合同；并且被告C C I向住友电工和N E C的关联公司即N E C（美）销售被告商品，并且同被告认识到自社销售给住友电工及N E C的被告商品或者组装有被告商品的A D S L调制解调器被住友电工及N E C进口，并且，A D S L调制解

调器被转让给N T T。在被告具有共识的前提下，依然对住友电工及N E C积极的进行被告商品的销售活动的行为来看，被告C C I至少对住友电工及N E C的上述侵权行为具有客观关联共同性，并且，被告C C I对住友电工及N E C的被告商品销售行为及营业行为可以看作对住友电工及N E C上述侵权行为的帮助甚至教唆。

因此，可以认同上述客观事实以及在日本国内发生的损害的事实，对原告的主位主张的诉求，可以适用日本法院的管辖权。

c 并且，从上述b判示的事实关系来看，可以认为被告C C I能预测到自己制造，销售的被告商品在日本国内流通，造成日本专利权侵害的可能性。如上述所述，被告C C I对住友电工及N E C的销售额达到总销售额持续数年达到百分之80以上，可以看出被告C C I的主要市场为日本市场。

d 就上述事实来看，关于原告的主位主张的诉求，如果适用日本法院的国际审判管辖，没有什么违反当事者间公平、判决公正·迅速的理念之特殊事实存在，因此，可以判定适用日本的国际审判管辖。

综上所述，作为最后结论，就原告的主位主张的诉求，认可日本的国际审判管辖权。

#### (b) 预备主张相关诉讼的国际审判管辖的有无

根据相关的最高院判例，对于被认可适用日本法院的国际审判管辖请求的当事人间提出的其他请求，根据民诉法合并请求的规定（民诉法7条本文），如适用日本法院的国际审判管辖，必须要证实两请求间具有密切的关系（前记最高裁平成13年6月8日判决）。

就本案来看，预备请求1至3均围绕着被告等的行为（包含三菱电机的行为）是否侵害本案专利权的纠纷，与对被告C C I的主位主张的争议点完全相同，因此认可其间的密切关系。

因此，预备请求1至3的各项请求可以适用日本法院的国际审判管辖

权。

## 2. 关于争议点3

就被告商品的相关技术是否落入原告发明的技术范围内，关键在于——在被告方法中，既发送椭圆测量信号，又发送与之区别的均衡器模拟信号这一点，是否满足构成要件A。而其他部分，双方的构成要件一致，已得到认可。

### (1) 本案说明书的记载

本案说明书中如下记载（甲2）。

#### ① “（a）领域”的段落

本发明是关于将数据由发送信号设备通过电话交换网等线路为介质向接收信号设备传输的数据传输方式相关的发明，并且能在短时间内高度精良的决定传输速度的数据传输方式的相关发明。

#### ② “（b）技术背景”的段落

一般在使用电话交换网线路进行数据传输的系统中，适用拥有复数传输速度的变复调设备即所谓的调制解调器，在发送信号设备，接收信号设备间选择最高速且失真度最少的传输速度进行数据的传输。

#### ③ “（c）现有技术”的段落

### (2) 关于申请经过的原告主张

#### ①本案意见书（乙33）

#### ②本案补正书1（乙37-1）

#### ③本案判决请求理由补充书（乙35）

#### ④本案补正书2（乙37-2）

根据本发明，能根据单次发送的椭圆测量信号识别传输线路最适宜的传输速度，从而大量缩短从发送信号至接收信号间的传输时间。

### (3) 本案发明构成要件A的解释

以上述为前提，就本案发明的构成要件A的内容进行讨论。

### ① 本案发明的内容

本法院就上述没有争议的事实等及上述(1)本案说明书的记载及上述(2)本案申请经过的认定如下。

本案发明是关于将数据从发送信号设备通过电话交换网等线路为介质将信号传输至接收信号设备的数据传输方式相关的发明。在现有的如传真等数据传输中，送信方的传真设备必须选择最短时间内传输的机能，从调制解调器中发送该速度的模拟信号，接收信号方的传真机设备，在收到上述模拟信号时，将该信号安装到自身设备上。接着送信方的调制解调器为了测试调整状态发送信号，判定是调整是否完成，接收信号方的传真装置再生输出该信号，该传真装置通过上述信号判断是否能以上述速度在传输图像信号的调整是否完成。如果调整未完成的话，对发送信号方的传真装置，发送调整失败的信号。发送信号方的传真设备在接受到该调整失败的信号后，将信号传输速度降低一个程度，继续发送上述的信号，接收信号方的传真设备如上述那样对降低速度后的信号加以判断。发送信号方的传真设备和接收信号方的传真设备通过这样的往来进行合适的速度的判断。直到接收信号方传真设备判断可以接收信号时，向送信方的传真设备发送接收信号准备终了的信号，此时，送信方的传真设备以该速度发送图像信号。

像这样现有的传输方式根据线路失真度及品质的不同，由发送信号方传真设备发送图像信号之前，为了判断、决定最合适的传输速度，需要反复发送多次信号。造成时间的损耗。

本案发明是无关线路失真度及品质，由发送信号方的设备，通过一次信号发送就能辨识出最合适的传输速度，达到快速决定传输速度的效果，从而解决了上述时间损耗的问题的发明。即，本案发明中，发送信号方的调制解调器发出一次信号，接收信号方的调制解调器根据该信号安装在自身设备上并再次播放该信号，从而输出判断线路失真度和最合适的传输速

度，以此决定此次图像信号的传输速度。同时，接收信号方的设备将决定的传输速度及准备接收信号通知发送到送信方的设备，送信方的设备根据上述传输速度发送图像信号。因此，本案发明中的送信方在传输数据前，只需发送一次决定最佳速度的信号就能决定传输速度。

② “由送信设备发送测试线路失真度的椭圆测量信号…送信”的含义

(a) 椭圆测量信号的送信次数

从上述①认定的本案发明内容来看，本案发明的构成要件A“由送信设备发送测试线路失真度的椭圆测量信号…4值随机符号…送信”是指，仅发送一次“由送信设备发送测试线路失真度的椭圆测量信号…4值随机符号”的意思，不包含多次发送该信号的情况。

(b) 调整均衡器的模拟信号的作用

一般来说，接收信号设备中通常内部装置有均衡器，发送信号设备在传输数据前，为了调整均衡器，需要发送均衡器模拟信号。在本案发明中，也可以说以接收信号设备中装置有均衡器及发送信号送信设备发送调整均衡器的模拟信号为前提。

如上述①所述，本案发明想要解决的现有技术传输方式的课题是：接收信号方的设备以发送信号方发出的模拟信号为基础，判断该速度的是否适合数据传输，并判断怎样的速度可以在不失误的条件下接受到信号，即，最合适的速度，因此根据线路的状态，在决定最合适的传输速度前，送信方设备需要以速度由高到低的顺序反复发送模拟信号，从而决定传输速度。而本案发明中接收信号方的设备在收到送信方设备传送的模拟信号的基础上，判断最合适的传输速度，从而使得仅发送一次信号就能决定传输速度，解决了上述课题。

如果不具备均衡器模拟信号中线路失真度测试机能的话，而采用将模拟信号和测试失真度的信号分别发送的话，就无法达成节省为了决定传输

速度决定所花费的时间的目的。这样的话，模拟信号无法测定线路的失真度，与模拟信号区别，由其他信号测定线路失真度的方法应该说是与本案发明不同，基于其他的技术思想的方法。

因此，本案发明中，接收信号方的设备根据均衡器的模拟信号测定线路失真度，决定最合适的传输速度，即，模拟信号兼具测试线路失真度信号为前提。如与模拟信号分别发送测试线路失真度的信号的方式可以认为不满足，“由送信设备发送测试线路失真度的椭圆测量信号…4值随机符号…送信”的要件，就不满足本案发明的构成要件A。

#### (c) 针对原告的主张

原告主张，模拟信号的数据模式和椭圆测量信号的数据模式是不同的。

然而，就本案发明的实施例的记载，如本案说明书中对上述认定的那样，模拟信号和椭圆测量信号是同一个信号。并且，原告所指出的模拟信号的数据模式和椭圆测量信号的数据模式为同时具有上述“模拟信号及椭圆测量信号”2个机能合并的同一信号——这一主张没有什么不合理之处。

因此，不支持原告的上述主张。

#### (4) 对比

被告方法中，假使R-MEDLEY可以视为本案发明的“为测试线路失真度的椭圆测量信号且由4相位相调制方式调制出的4值随机符号”，在家用CPE调制解调器向，局域网CO调制解调器，首先发送R-MEDLEY信号，其后与R-MEDLEY不同，为了调整均衡器，发送作为模拟信号的R-REVERB1及R-REVERB2信号。并且根据R-REVERB1及R-REVERB2信号来调整均衡器，由R-MEDLEY信号的发送来测试线路的失真度。

因此，被告方法中的模拟信号并不兼具测定线路失真度的机能，因此

不满足本案发明的构成要件A。

### 3. 判决结论

如上述2所述，被告方法不落入本案发明技术范围，因此原告对被告C C I的各请求以及对被告C J的各请求均无充分理由，驳回原告的各项请求，判令其承担本案的诉讼费。

## 三. 对本案的归纳和总结

以上，本案经审理，法院在认定被告等的相关商品不落入原告专利的技术范围之内、即侵权不成立的同时，却认可了原告的关于适用国际审判管辖的主张。下面，就双方当事人的诉讼主张以及法院的判决要点进行归纳，再进行总结本案值得中国企业借鉴之处。

### 1. 诉讼主张和判决要点的归纳

#### (1) 原告方的主张要点

简单概括，可分为四部分内容。

a. 从技术对比上来说，原告主张，被告商品的相关技术是落入原告专利的技术范围之内，其被告抗辩的，“在被告方法中，既发送椭圆测量信号、又发送与之区别的均衡器模拟信号这一点，并不符合原告的本案发明构成要件A”这一观点不能认可。其实质上满足原告发明的构成要件。

b. 从诉讼管辖上，原告主张，被告CCI就被告商品进行了向住友电机、NEC销售（即是在国外）、又与被告CJ在日本国内进行了各种宣传、报价等许诺销售行为、且委托三菱电机在国内对相关产品的关键部件进行了加工等，根据日本日本法关于国际审判管辖的规定以及精神，应该对被告CCI适用国际审判管辖。

c. 从共同侵权行为的构成上，原告主张，因被告商品的销售对象住友电工与NEC将被告商品进口至日本销售的行为构成侵权行为，被告等明知此点，仍向其销售大量商品（且商品占有大比率的日本市场），所以被告等的销售行为是与住友电工与NEC构成共同侵权，或者说是构成帮助、

教唆的侵权行为。

d. 从间接侵权行为的构成上,原告主张,尽管本案中并没有单一主体全部实施被告方法的行为,而是由复数的主体分别实施构成要件的一部分,但因为实施该被告方法一部分的主体是故意实施的,所以,即使不能说成立直接侵权,也至少可以就被告等判定其成立对本案专利权的间接侵害。

## (2) 被告等的抗辩要点

就原告的主张,简要说来,被告一一如下予以反驳。

a. 从技术对比上来说,在被告方法中,既发送椭圆测量信号、又发送与之区别的均衡器模拟信号这一点,并不符合原告的本案发明构成要件A,因此被告商品并不落入原告专利的技术保护范围内。

b. 从诉讼管辖上而言,就相关被告向日本的进口、销售,被告CCI与住友电工及NEC不存在共识,谈不到帮助和教唆;而即使有此共识,其向该两公司的销售也发生日本国外,日本专利法的效力不应该扩大到国外的转让行为。而被告CJ在日本国内只是做过报价、向被告CCI报告过相关情报等的工作,也说不上是许诺销售。

而且,被告CJ在日本有法人资格,并且进行独立的活动,其不是被告CCI的代理店。根据民法相关规定,在被告是国外法人的情况下,原则上不予以认可。有关被告商品的相关证据也集中在被告CCI本店所在地之美国,在美国进行相关诉讼更适合本案,如果在日本进行判决的话存在有违当事者间公平,裁判的公正·迅速理念的可能。

c. 从共同侵权的构成上,被告举证更加详细论述了被告CCI与住友电工及NEC不存在共识,谈不到帮助和教唆;其向该两公司的销售也发生日本国外,不构成对原告专利权的侵害等。

d. 从间接侵权行为的构成上看,被告认为专利法的原则就是:单一主体如果不满足请求项的全部构成要件,就不构成对发明的实施。复数的

主体如果没有共谋等特殊情况，即是分别实施了专利的一部分，也应视为是合法的行为。而且，间接侵权的前提是直接侵害行为的存在。如果本来不构成直接侵害，而要认可为构成间接侵害的话，显然与理不合。本案中，被告方法是由复数的主体各自实施构成的一部分，因此不成立间接侵害。

### （3）法院的判决要点

法院实际上是对上述四点中的两点、即技术上是否构成侵权、诉讼上是否适用国际审判管辖进行了详细地分析、论证以及判断，而对共同侵权和间接侵权是否成立的诉争点，没有详细论述。因为，在技术对比的论证中，法院既然判断了侵权不成立，那么就没有意义再详论共同侵权、间接侵权的有无了，也就最后驳回了原告有关损害赔偿的诉求。

就法院的技术比对判断，没有很大的意义来多总结，简言之，即被告商品的相关技术与本案发明非为同一技术，且原告发明的相关文件中也提到其差异处。

就是否该适用国际审判管辖（以侵权行为确实成立为前提），法院的论述同上一个案件相比更加详细，试归纳其要点如下。

#### a. 关于适用国际审判管辖的判断基准

根据相关民事诉讼法律规定和最高院判例的精神，归纳国际审判管辖适用的原则如下：被告如果是其总部在国外的外国法人，原则上除该法人同意的情况外，不适用。作为例外，如果被告与日本间存在某种法律关联的因素，可以适用。但是，以不影响当事者的利益公平、判决的公正、迅速。

#### b. 就民法的有关被告住所地的规定之适用

被告C C I日本国内没有设立分店或营业场所，而被告CJ是与其相独立的日本法人，非为其代理店，因此不能依据上述规定认可日本法院对被告CCI有国际审判管辖权。

c. 就民法的有关共同诉讼的规定之适用

如果使用国际审判管辖，有可能会造成强制要求被告在与其没有任何关联性的国家进行应诉的结果，可能使被告承受的不利益过大，有违当事人间的公平和裁判的公正·迅速的理念。因此，相关民法的共同诉讼的规定不是直接适用于外国法人。但是，如果诉讼请求之间，具有必要的共同诉讼关系或者与之类似的重要关联性因素，且存在着符合当事人间公平、判决公正·迅速的理念之特殊事实存在，可以判定适用。

而本案中原告所主张的相关进口、销售以及许诺销售的过程中，就被告 C J 实质参与没有得到立证，因此这里所谓的关联性很牵强，不能依据上述规定认可国际审判管辖。

d. 就民法关于侵权行为地法院管辖的规定之适用

其前提，如果〈1〉原告主张的侵权行为具有客观事实的存在；〈2〉其中行为实施地或损害发生地在日本得到证实的话，可以不必立证违法性及故意过失。但必须立证某些客观事实，即该侵权的实施行为、证明其在客观上具有关联共同性的基础事实、或者帮助、教唆行为的客观事实、以及损害的发生及事实的因果关系等等。

本案中，住友电工及 N E C 在日本国的进口、销售行为如构成侵权，则可以认可拥有本案专利权的原告在日本发生了利益上的损害。而被告 CCI 依据合同，在明知道其商品有可能侵犯原告专利权的情况下（根据诸事实可以如此推测），向住友等销售、且知道住友等将其商品再转让（被告商品的日本市场占有率为 80%），这意味着被告具有侵权的共识，其与住友等的侵权行为具有客观关联的共同性，所以被告 C C I 对住友等的销售及营业行为可看作是对其帮助甚至教唆。所以，就本案的主位诉讼请求，可判定适用国际审判管辖。

而对其他预备请求，因与诸位请求间具有密切的关系，根据民法合并审理的规定，也应适用国际审判管辖。

## 2. 就本案的分析和借鉴

本案的被告外国企业，尽管最后逃脱了被判令侵权和赔偿的命运，但除了其在技术对比抗辩上提供了详尽的证据材料、并作了切实的论辩分析之外，就其胜诉没有更多的可以总结经验之处。

与此相对，法院就适用国际审判管辖与否的判决更值得我们中国企业关注。

本案同上一个案件相比，尽管两案中外国企业被告的情况很近似，即都属于在日本没有住所和营业所、且没有直接在日本进行销售行为的外国企业，但两案的判决结果竟大相径庭，最终本案竟判决适用国际审判管辖。这不得不值得思考。下面，我们就四个方面提出个人的意见。

### (1) 本案判决的立论体系

具体分析本案法院的立论体系的逻辑，很有意义。

法院先提出最高相关判例所确认的标准，然后引用民诉法有关住所地诉讼管辖的规定，认可依据该规定不能认可国际审判管辖的适用；紧接着引用民诉法有关共同诉讼的规定，因为在证据上不能确认日本法人的被告之侵权行为，所以不能认可外国法人被告与之的关联性，最终判定不能根据共同被告的相关规定认可国际审判管辖；此处，判决的言外之意似乎是，如果有证据能证明日本法人的侵权行为——尽管其有独立的法人资格，则有余地将与之关联的外国法人引入日本法院的诉讼。而最后，引用民诉法侵权行为地管辖的相关条款，得出与前面完全相反的结论，即、认为其在明知相关商品有可能侵权的情况下还向第三方企业进行销售（尽管是日本国外的销售行为），是属于对第三方侵权行为的帮助和教唆，当然与第三方的侵权行为具有客观关联的共同性。所以适用国际审判管辖。

由上面的立论逻辑看出，本案法院遵循最高院的相关民事管辖权判例精神的基础上，就所谓的“客观关联共同性”，以所谓的“对侵权行为的帮助、教唆”来确立其标准内容，从而扩大对国际审判管辖权的适

用范围。

### （2）立论体系的日趋完备化

本案晚于上一案件（上案起诉于1999年、判决于2001年；而本案起诉于2004年，判决于2004年），似乎是对近年来渐渐增多的适用国际审判管辖之诉求的一种回应，本案法院参照日本民事诉讼法的相关规定、以及最高法院关于国际审判管辖的先例，在立论上相较于上案和其他案件都十分详备。如前面所说，这意味着日本法院正在试图扩大其国际裁判的管辖权。尽管本案同上案一样，都是东京地方法院的判决（我们没有找到有关上诉与否的材料），不似日本最高院判例那样有先例性的导向意义，但就其详备的立论体系，估计对将来的其他案件还会有所影响。

### （3）本案判决的内在动因

抛开表面上的法律逻辑来谈，我们揣测，本案如此判决的内在动因，恐怕在于被告外国企业之相关商品已经占领了日本市场的80%，而且形成了巨大的产业供给链，涉及到国际知名的日本住友电机、三菱电机、NEC以及NTT等，这里面隐藏的巨大的经济利益是相关日企所必争的，而本案法院的判决也是适应这种形势需求吧。

### （4）对中国企业的借鉴

尽管如前述，本案判决不能说如同日本最高院判决那样具有先例意义，但其可能代表的趋势足以给正以价格优势打进日本本土市场和产业链的中国企业敲响警钟。可以看出，就日本法院之国际审判管辖适用，其立论、标准正日趋完备体系化。而以此判决，似乎可以对那些虽然在日本没有住所和营业基地的中国企业，以其事先有侵权共识、且在日本国外的销售有帮助、教唆日本国内的关联企业或甚至第三方的侵权行为为理由，认定其有所谓的“客观关联的共同性”，来判令适用日本法院的国际审判管辖，这将对中国企业非常不利。

对此，不敢说有绝好的应诉策略。但是，下面的两点做法或许有一定

效果。

a. 根据相关日本最高院的判例精神，提供值得信服的证据，努力证明在日本没有住所、营业所的中国企业如果在日本应诉是极有可能有违当事人之间的利益公平、有违法院诉讼的公正、迅速的理念的。比如向法院说明被告方能提出的相关诉讼证据等都不在日本，其证据的形成等都在海外、且取得很不方便、很难向日本法院提供。比如说，由于证据所在国的公权力对其提供有限制，或者涉及到第三方的商业秘密、费由所在国法院命令等公权力的命令不能向日本法院提供等。

b. 为了避免买入己方商品的日本企业因将来就该产品向日本国内进口、销售被控侵权、而将中国企业引入日本诉讼且被判决共同侵权，该中国企业应该在向日本企业进行销售时，尽力规避将来诉讼时所谓的“侵权共识”指控。比如，与该日本企业之间，就该商品在日本国的进口、再销售等不承担侵犯知识产权责任、以及如因侵权诉讼而遭受损失时应由日方企业最终承担的特约等，这样即使法院判决不以此内部特约的存在而否认“侵权共识”、免除共同侵权之责任的负担，也可以在诉后向该日企追偿。