

We now have a staff member successful  
in the Chinese State bar examination!  
当所から中国国家司法試験合格者誕生！

One of our staff, Dr. Lisha Li (Doctor of Law), who belongs to our design and trademark department and the China support station, passed the Chinese State bar examination of 2007. We will therefore be able to provide a more satisfactory service in various legal fields focused on Chinese intellectual property rights.

(Message from Dr. Lisha Li)

I have passed the Chinese State bar examination of this year(2007). I appreciate all the warm support and encouragement received from yourselves as well as our firm. Making this opportunity as a new start, I will provide a wider range of quality service such as intellectual property infringements including design and trademark fields to worldwide clients. I look forward to further serving you and also to your continued cooperation.



Dr. Lisha Li

当所の意匠商標部および中国支援室に所属する法学博士李麗莎が2007年度中国国家司法試験に合格致しました。今後、中国知的財産権を中心とする幅広い法律分野について、より一層お客様にご満足の頂けるサービスを提供させて頂きたく存じます。

〈李麗莎から皆様へのご挨拶〉

今年(2007年)中国の国家司法試験に合格いたしました。

事務所を始め、皆様から暖かい応援とご協力があったからです。誠に有難うございます。

この合格を新たなスタートとし、意匠・商標権も含め、知的財産侵害関係など、より幅広い法務サービスを世界のお客様にご提供したいと考えております。今後とも宜しくお願い致します。

李 麗莎

TOPIC

1. Ink cartridge, recycled products infringe patent right (Canon)  
インクカートリッジ、再生品は特許侵害 (キヤノン)
2. Ink cartridge, patent is invalid (Seiko Epson).  
インクカートリッジ、特許は無効 (セイコーエプソン)
3. Plasma panel patent dispute: Matsushita and Samsung reached settlement.  
プラズマパネル特許紛争、松下・サムスン和解



Ink cartridge, recycled products infringe patent right (Canon)  
インクカートリッジ、再生品は特許侵害 (キヤノン)

On the litigation in which Canon had alleged sales of recycled products of ink cartridge for printers infringes Canon's patent right and filed an injunction against the sales, the Supreme Court decision was made in favor of Canon on November 8, 2007. In the decision, it is clarified, "when a patent product is newly manufactured," the recycled patent product is subject to patent infringement and thus the appeal of the recycled products sales company was dismissed. Thereby, Canon won the second legal case in the intellectual property High Court.

The defendant is Recycle Assist Co.. This company punched a hole into the used Canon cartridge and re-filled ink into the cartridges in China and then imported them to sell in Japan.

Although the High Court recognized the principal, "patent right cannot be exercised after the corresponding patent product is sold in the market and paid for", the Court approved the exception that patent right can be exercised when the recycled product falls under "new manufacture".

Further, the High Court clarified the following criteria of whether the product falls under the "new manufacture" or not. The criteria are 1) Attribute of the patent product, 2) Content of the invention, 3) Manufacturing form, and 4) Actual trade condition.

According to the decision, the ink cartridge of Canon has the "one-time use" attribute, the manufacturing form under "boring a hole into the cartridge and washing it" makes "patent effect revive", and consequently, "it is proper to recognize that the product is newly manufactured".

Canon expressed hereto, "the decision is quit reasonable, in which exercise of patent right is admitted when patent product is assumed to newly manufactured by means of reprocessing a certain product or replacement of parts". In contrast, the Recycle Assist Co. expressed its deep regret and stated that the company has already been manufacturing and selling products by means of new method and thus the current products are independent of this decision.

---

プリンター用インクカートリッジのリサイクル品販売で特許権が侵害されたとして、キヤノンが販売差し止めなどを求めた訴訟の最高裁判決が2007年11月8日に下された。判決では、リサイクルが特許権侵害に当たるケースについて「製品を新たに製造したと認められるとき」との判断を初めて示し、リサイクル品販売会社の上告を棄却した。これにより、キヤノン勝訴の2審知財高裁判決が確定した。

訴えられていたのは、リサイクル・アシスト(リ社)。同社は中国でキヤノン製の使用済みカートリッジに穴を開けてインクを再注入し、日本に輸入・販売していた。

最高裁は、原則「市場で製品を売って対価を得た後は、特許権を行使できない」としながらも、リサイクルが「新たな製造」に当たる場合には、特許権の行使が可能としてその例外を認めた。

その上で、「新たな製造」に当たるか否かの判断要素として、1)特許製品の属性、2)発明の内容、3)加工の態様、4)取引の実情、を示した。

そして、キヤノンのインクカートリッジは「使い切り」の製品属性を有し、「カートリッジに穴を開けて洗浄する」との加工の態様は、「特許の効果を復活させるもの」であり「製品が新たに製造されたと認めるのが相当」とであると結論付けた。

この判決についてキヤノンは、「加工や部材の交換によって特許製品が新たに製造されたと言える場合に、特許権行使を認めるもので、極めて妥当」との見解を発表した。これに対しリ社は、「誠に遺憾」とした上で、「既に新しい製法によって製品を製造・販売しており、現在の製品については、全く関係がない。」としている。

－参照したホームページ－

1)<http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200711090024a.nwc>

2)<http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007110902062933.html>

3)<http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071108AT3Y0800908112007.html>

Ink cartridge, patent is invalid (Seiko Epson).  
インクカートリッジ、特許は無効 (セイコーエプソン)

On the appeal in which Seiko Epson had filed for an injunction of sales against the recycled products sales major Ecorica to allege that its ink cartridge related patent was infringed, the Supreme Court upheld the second intellectual property High Court decision and decided to reject the appeal of the Seiko Epson. Thereby Seiko Epson definitely lost the lawsuit.

This is the case in which Seiko Epson had filed an injunction of sales of recycled products of ink cartridge against Ecorica to allege the recycled products violated it's patent.

In the first and second decisions, the patent of Seiko Epson was concluded to have less novelty and should be cancelled, thus it could not be patent infringement. This patent relates to the construction of sealing material for preventing ink leakage. Although the patent had been registered in 2001, Ecorica had filed the invalidation trial and the patent was decided to be invalid in 2007.

This time, the Supreme Court also upheld the lower decisions and didn't admit the patent infringement. In contrast of the above-described Canon case of which the patent right was admitted and won the lawsuit, in this case the patent infringement was not directly disputed because the invalidity of the patent right itself was determined.

---

インクカートリッジに関する特許を侵害されたとして、セイコーエプソンがリサイクル品販売大手のエコリカに販売差し止めを求めている訴訟の上告審で、最高裁は2007年11月9日、2審知的財産高裁判決を支持し、セイコーエプソン側の上告を退ける決定をした。これによって、セイコーエプソン側の敗訴が確定した。

今回の訴訟は、セイコーエプソンがエコリカを相手取り、特許権侵害に当たるとしてインクカートリッジのリサイクル製品の販売禁止などを求めているもの。

1・2審判決は、セイコーエプソンの特許について「新規性に欠け、特許は無効とされるべきであり、特許権侵害は主張できない」と判断していた。この特許は、インク漏れを防ぐシール材の構造に関するもので、2001年に登録されたものの、エコリカの特許無効の申し立てを受け、2007年に無効審決がなされていた。

今回、最高裁も、1・2審同様、特許の無効を支持し、特許権侵害を認めなかった。特許権が認められ、勝訴した上記キャノンの争訟と異なり、特許権自体が無効と判断されたため、特許権侵害が直接の争点とはならないかたちとなった。



－参照したホームページ－

1)<http://www.rbbtoday.com/news/20071113/46435.html>

2)<http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20071109AT1D0901H09112007.html>

## Plasma panel patent dispute: Matsushita and Samsung reached settlement. プラズマパネル特許紛争、松下・サムスン和解

Matsushita Electric Industrial Co. and Korean Samsung SDI Co. reached the settlement on their patent disputes over the technology of Plasma display panel (PDP), revealed on November 4, 2007.

The both companies had filed lawsuits against one another, alleging that "the PDP related patents were infringed" and waged an intensive legal battle.

Although the settlement conditions are not clear, however, it is assumed that the both companies will share the technologies through the cross-licensing agreement and compete together against a rival of liquid crystal field promoting larger sized display. In the PDP market, Matsushita holds approximately 1/3 share, and Samsung approximately 1/4, but competition against the rival such as Sharp and etc. has been intensified. Supposedly, it is not profitable for the both companies to prolong the dispute.

松下電器産業と韓国のサムスンSDIが、プラズマディスプレイパネル(PDP)の技術を巡って互いに提訴していた特許紛争で、和解が成立したことが2007年11月4日わかった。

両社は、2005年から「PDPに関する特許を侵害した」として双方を相手取って訴訟を起こし、激しい法廷闘争を繰り広げてきた。

和解条件などについては、明らかになっていないが、クロスライセンスなどを通じて技術を共用し、大画面化が進む液晶陣営に対抗するものと見られる。PDPにおいては、松下は約3分の1、サムスンは約4分の1のシェアを占めるが、シャープなどの液晶陣営との競争が激化しており、紛争を長引かせることは得策ではないと判断した模様。

－参照したホームページ－

1)[http://osaka.yomiuri.co.jp/eco\\_news/20071205ke01.htm](http://osaka.yomiuri.co.jp/eco_news/20071205ke01.htm)

2)<http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071204ib24.htm>

3)<http://sankei.jp.msn.com/economy/business/071204/biz0712042203019-n1.htm>

Please Contact us if You have any Comments or Require any Information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

## HARAKENZO World Patent & Trademark Osaka Head Office

ADDRESS: DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,  
2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI,  
KITA-KU, OSAKA 530-0041, JAPAN

CABLE: KENZOPAT OSAKA

E-MAIL: [kenzopat@mars.dti.ne.jp](mailto:kenzopat@mars.dti.ne.jp)

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>

TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Key Number)  
+81-6-6351-4397 / +81-6-6351-4374  
+81-6-6351-4630 / +81-6-6351-4670

FACSIMILE: (GII, GIII)  
+81-6-6351-5664 (Key Number)  
+81-6-6351-2682 / +81-6-6351-5611  
+81-6-6355-0986



## HARAKENZO World Patent & Trademark Osaka 2nd Office

ADDRESS: MITSUI SUMITOMO BANK  
MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,  
2-CHOME, MINAMIMORIMACHI,  
KITA-KU, OSAKA 530-0054, JAPAN

E-MAIL: [kenzopat@mars.dti.ne.jp](mailto:kenzopat@mars.dti.ne.jp)

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>

TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Key Number)  
+81-6-6351-4397 / +81-6-6351-4374  
+81-6-6351-4630 / +81-6-6351-4670

FACSIMILE: (GII, GIII)  
+81-6-6351-5664 (Key Number)  
+81-6-6351-2682 / +81-6-6351-5611  
+81-6-6355-0986





# HARAKENZO

## WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

### HARAKENZO World Patent & Trademark Tokyo Office

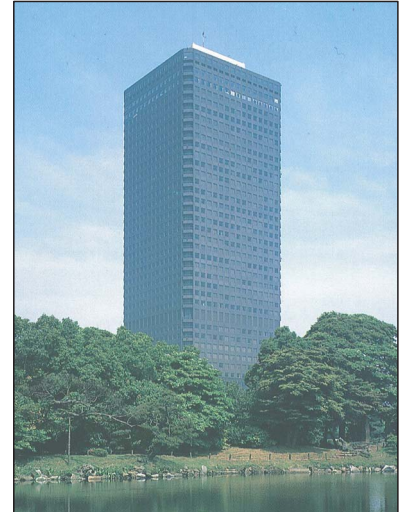
ADDRESS: WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F  
2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,  
TOKYO 105-6121, JAPAN

E-MAIL: [hara-ky@muse.dti.ne.jp](mailto:hara-ky@muse.dti.ne.jp)

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>

TELEPHONE: +81-3-3433-5810 (Key Number)  
+81-3-3433-5811 / +81-3-3433-5812

FACSIMILE: +81-3-3433-5281 (Key Number)  
+81-3-3433-5286



For extension of business, we moved our Tokyo Office from the 12th floor to the 21st floor of the World Trade Center Building on August 1, 2007. There are no changes in the phone number, the facsimile number, and the like.

弊所東京事務所は、業務拡張のため2007年8月1日に、同ビル内の12階から21階に移転しました。  
なお、電話番号、FAX番号等に変更はありません。