

Japan IP Enforcement & Transactions Newsletter

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
知的財産権プラクティスグループ

Table of Contents 目次

- Judgments of the Supreme Court finding copyright infringement by service providers which assisted distant users to watch or duplicate TV programs (January 18 and 20, 2011). (p. 1)
- 著作権の侵害主体に関する近時の最高裁判決について [Japanese] (p.2)
- 日本最高法院有关著作权侵权主体的近期判决 [Chinese] (p.4)
- The Tokyo District Court rendered a judgment on the compensation system for private visual recordings (December 27, 2010). (p.5)
- 私的録画補償金に関する東京地裁平成 22 年 12 月 27 日判決 [Japanese] (p.6)
- 東京地方法院就有关私人录像补偿金的案件作出判决 (2010 年 12 月 27 日) [Chinese] (p.7)
- IP High Court allowing for the registration of a drink bottle shape as a three-dimensional trademark (IP High Court, November 16, 2010) (p.7)
- ヤクルト容器の立体的形状を立体商標として認めた知財高裁判決 (平成 22 年 11 月 16 日 平成 22 年(行ケ)10169 号) [Japanese] (p.8)
- 知识产权高等法院判决养乐多容器的形状可以注册为立体商标 (2010 年 11 月 16 日 平成 22(行ケ) 10169 号) [Chinese] (p.8)
- Patent Commons in Japan: can it encourage Open Innovation? (p.9)
- 日本におけるパテント・コモنزの取組み：オープン・イノベーションに寄与できるか？ [Japanese] (p.10)
- 日本的专利共享能否推动开放型创新？ [Chinese] (p.10)
- New EU guidance on the interrelation between standardisation agreements and competition rules (p.11)
- 標準化協定と競争法との相互関係についての新 EU ガイドライン [Japanese] (p.12)
- インドにおけるロイヤリティ上限規制の撤廃とその影響 [Japanese] (p.13)

[Japanese IP Topic 2011 No. 1(English)]

Judgments of the Supreme Court finding copyright infringement by service providers which assisted distant users to watch or duplicate TV programs

In Japan it has been accepted that liability for copyright infringement may be extended to persons or organizations such as internet service providers that provide a place, medium or opportunity for copyright infringement by another person such as users under certain conditions. Recently, the Supreme Court rendered two judgments on responsibility of service providers which assisted distant users to watch or duplicate TV programs.

The first judgment was made on January 18, 2011 in relation to a case where a respondent (i) maintained a device which enables a distant user to watch TV programs through internet under his/her control, and (ii) provided a service to connect said device to a TV aerial and internet for each user. The appellants, a TV broadcasting company, claimed that this service infringed upon their exclusive right to publicly transmit copyrighted programs, etc. IP High Court, the lower court, dismissed the claim based its finding that there were no “public” transmission. It was because, from a functionality point of view, each device had only one-to-one transmitting function and as such cannot transmit data except to a specified and individual monitor/PC.

However, the Supreme Court reversed the decision ruling in favor of the appellants. In contrast to the finding by the lower court, the Supreme Court found that service users may be categorized as “unspecified persons”, i.e., “public”, because anyone may conclude a contract with the respondent to receive this service regardless of any prior relationship with the respondent.

This decision is important from a practical perspective, particularly given the definition ascribed to the idea of “public” under the Copyright Act. The Supreme Court’s interpretation of “unspecified persons” seems to be very broad. The Concept of “public” is a commonly used in the Copyright Act, not only in relation to public transmissions, hence this broad application adopted by the Supreme Court will have a significant impact on the future interpretation of the Copyright Act.

The second judgment was made on January 20, 2011 in relation to a case where the respondent maintained a device which duplicates TV programs under the control of a distant user and transmits recorded TV programs to said user through the internet. The appellants, a TV broadcasting company, claimed that this service infringed upon their exclusive right to reproduce copyrighted programs.

The IP High Court dismissed the claim based its finding that it is the user which duplicated the programs. It was because selection of TV programs, etc. was made by a user. However, the Supreme Court reversed the decision ruling in favor of the appellants. In contrast to the finding by the lower court, the Supreme Court found that it is the respondent, the service provider, which duplicated the TV programs. In reaching this conclusion the Supreme Court examined the entire facts to determine whether the users or the service provider ought to bear primary responsibility for copyright infringement considering the means, scope and extent of involvement in the reproduction process. The Court reasoned that the target users would be unable to reproduce the copyrighted programs on their own without the respondent feeding the data under their control into the device and thus facilitated the infringement. On that basis it is reasonable to extend liability to the Respondent or service provider.



Masato Nozaki
野崎雅人
masato.nozaki@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5670
Fax: 81-3-6888-6670

[Japanese IP Topic 2011 No. 1 (Japanese)]

著作権の侵害主体に関する近時の最高裁判決について

わが国では、クラブ・キャッツアイ事件（最判昭和 63 年 3 月 15 日民集 42 卷 3 号 199 頁）以来、著作物の物理的な利用主体ではない者を一定の場合に規範的な利用主体と評価する考え方が採られてきました（いわゆる「カラオケ法理」）。カラオケ法理は、従来、著作物の物理的な利用主体を直接支配下に置いている事業者に対してのみ適用されてきましたが、IT の発展に伴ってその適用範囲が変容・拡大され、近年では著作物を利用する機会・場を提供しているに過ぎないインターネットサービスプロバイダ等の事業者に対しても適用されています。近年、カラオケ法理の適用が問題となった代表的な下級審判決である、「まねき TV 事件」及び「ロクラク II 事件」の 2 つの事件について、本年 1 月に、最高裁判所が判決を下しました。

（1）まねき TV 事件最高裁判決（平成 23 年 1 月 18 日 平成 21 年（受）第 653 号）

本件の被上告人は、「地上波アナログ放送のテレビチューナーを内蔵し、受信する放送を利用者からの求めに応じデジタルデータ化し、このデータを自動的に送信する機能を有する機器」（以下「ベースステーション」といいます。）を中核とする「ロケーションフリー」という名称の商品の所有者から当該商品を預かり、テレビアンテナ及びインターネットへの接続を行うサービス（以下「本件サービス」）を提供していました。本件サービスにより、「ロケーションフリー」の所有者はどこからでもベースステーションが置かれた地域の放送を視聴することができるようになるところ、被上告人による本件サービスが、放送事業者（上告人）の行う放送についての送信可能化権及び上告人の制作した放送番組についての公衆送信権などを侵害するとして、放送の送信可能化及び放送

番組の公衆送信の差止め並びに損害賠償の賠償を求めたのが本件事案です。

原審の知財高裁判決は、①ベースステーションが特定かつ単一の機器に対する「1対1」の送信にしか対応しておらず、また、②契約関係にある特定の利用者に「1対1」で送信しているに過ぎないことから、当該ベースステーションは自動公衆送信装置に該当しないと判断しました。これに対し、最高裁は、著作権法が送信可能化を規制対象になる行為として規定した趣旨目的に照らして、「公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は、これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても、当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置に当たるといべきである」（判旨事項1）とした上で、「自動公衆送信が、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると、その主体は、当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり、当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である」（判旨事項2）として、上記①の判断を否定しました。また、最高裁は、「何人も、被上告人との関係等を問題にされることなく、被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって、送信の主体である被上告人からみて、本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たる」として、上記②の判断も否定しました。

判旨事項2は、自動公衆送信の主体について論じているようにも読めますが、最高裁が上記の規範に事実をあてはめる段階で自動公衆送信該当性の判断に先行して送信主体を認定していることから、自動公衆送信を含む「送信」一般の主体について論じていると考えられます。仮にそうだとすると、最高裁は、「送信」の一形態に過ぎない自動公衆送信の性質を根拠にして「送信」一般の主体についての規範を

定立していることとなりますので、この間には一定の論理の飛躍があると考えられます。この点につきましては、今後の理論の蓄積が待たれるところです。

また、実務への影響という点から考えますと、各判旨事項のほか、公衆概念に関する示唆も重要です。本件最高裁判決の上記判示からすると、行為者と相手方との間に契約関係があり、行為者から見て当該相手方を特定できるような場合であっても、契約締結に至る前段階で行為者と相手方との間に一定の関係等がなければ、当該相手方は、著作権法上「不特定」の者として扱われることになると考えられます。本件サービスの利用者は74名であり、多数といえる人数ですが、理論上は、利用者が1名であっても「公衆」に該当することを考えますと、最高裁が「不特定」と認定したことの意味は大きいと思われます。「公衆」の概念は、自動公衆送信の場面に限らず、著作権法上、広く使われている概念ですので、その意味でも実務に与える影響は少なくないでしょう。

(2) ロクラクⅡ事件最高裁判決（平成23年1月20日 平成21年（受）第788号）

本件の被上告人は、インターネット通信機能を有する、「ロクラクⅡ」という名称の親機・子機の2台で1組のハードディスク・レコーダー（以下、親機を「親機ロクラク」、子機を「子機ロクラク」といいます。）のうち、親機ロクラクを日本国内に設置して、テレビ放送に係る放送波を受信・録画し、利用者に貸与又は譲渡した子機ロクラクで当該利用者に日本国内で放送される番組の視聴を可能にするサービス（以下「本件対象サービス」といいます。）を提供していました。本件対象サービスが、放送事業者等（上告人）が制作した著作物である放送番組及び各上告人が行う放送に係る音又は影像（以下、放送番組及び放送に係る音又は影像を併せて「放送番組等」といいます。）についての複製権を侵害するなど主張して、放送番組等の複製の差止め、損害賠償の支払等を求めたのが本件事案です。

原審の知財高裁判決は、親機ロクラクを利用者本人が自己管理した場合と、被上告人が管理した場合で、本件対象サービスの目的や機器の管理状況等に差異がなく、被上告人が利用者から受領している金員も複製又は複製情報の対

価を含むものとはいえないとした上で、「適法な複製行為の実施を容易ならしめるための環境、条件等を提供」している」に過ぎず、「本来適法な行為が違法に転化する余地」はないとして、利用者による複製行為を被上告人による複製と同視することはできないと判断しました。これに対し、最高裁は、「複製の主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当である」とした上で、「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて、サービスを提供する者（以下「サービス提供者」という。）が、その管理、支配下において、テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器（以下「複製機器」という。）に入力して、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合」には、「サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における重要な行為」をしているということができ、これらの行為がなければ、「当該サービスの利用者が録画の指示をしても、放送番組等の複製をすることはおよそ不可能」であるから、「その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である」としました。

本件最高裁判決は、クラブ・キャッツアイ事件以来議論されてきた著作物の利用主体の認定方法を明示的に述べた初めての最高裁判決です。もっとも、その内容は従来の裁判実務と同様、行為の類型に応じて、諸要素を考慮して総合判断すべきというものであり、一事例判決に過ぎないといえます。

本件最高裁判決では、金築裁判官が補足意見の中で、「カラオケ法理」という特殊な法理論の存在を否定した上で、従来の下級審実務で重視されていた管理支配性と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えべきではないと述べています。

そのため、判決の予測可能性の低下を危惧して、新規ビジネスを差し控える例が増えることが実務上懸念されるところではありますが、同

裁判官は、この二要素が社会的・経済的観点から主体を検討するにあたって多くの場合重要であることも認めていますので、本最高裁判決を受けて下級審実務における認定判断の基準が大きく変わる可能性はあまり高くないと考えられます。この点につきましては、今後の裁判例の蓄積が待たれるところです。（野崎雅人）

[Japanese IP Topic 2011 No.1(Chinese)]

日本最高法院有关著作权侵权主体的近期判决

日本著作权法实践中，即使未实际利用著作物的主体也可能在一定情况下被认定为标准的利用主体（即“卡拉OK法理”）。一直以来，该法理仅适用于直接控制著作物实际利用主体的经营者，但随着IT产业的发展，该法理的适用范围也逐渐演变扩张，近年来也适用于仅提供利用著作物的机会和场所的网络服务供应商等经营者。近年来，卡拉OK法律适用问题的代表性下级法院判决有“Maneki电视案件”和“录乐2（ROKURAKU 2）案件”，而最高法院于今年1月就这两个案件做出了终审判决。

（1）Maneki电视案件的最高法院判决（2011年1月18日平成21年[受]第653号）

关于本案事实，本案被上诉人提供的服务（以下简称“本服务”）是，为名为“Location Free”的商品的所有者保管该商品，并将其连接至电视信号器及因特网。“Location Free”商品的核心部分是“装载了模拟信号调谐器，具有根据利用者的要求将接收到的节目数字化并自动发送该数据功能的机器”（以下称“基站”）。通过本服务，“Location Free”的所有人无论身处何地都可以收看基站设置区域的电视节目。从而，传播经营者（上诉人）主张被上诉人提供本服务的行为侵犯了上诉人所实施播放的传播可能化权及上诉人所制作电视节目的公众传播权，要求被上诉人停止对其播放进行传播可能化、停止向公众传播其播放的节目，并赔偿损失。

原审知识产权高等法院认为，基站①只能“1对1”地向特定的单一机器提供传播服务，并且②只是向具有合同关系的特定利用者提供“1对1”的传播，因此该“基站”不属于自动公众传播装置。对此，最高法院认为，从著作权法将传

播可能化作为规范对象行为加以规定的宗旨来看，“具有连接供公众使用的电子通信线路，并按照接收者的要求自动传播输入该装置的信号功能的装置，即使事先设定为只具有向单一机器传播信号的功能，使用该装置传播构成自动向公众传播时，仍应将该装置认为是自动公众传播装置。”（判决事项 1）。在此基础上，最高法院认为，“本案中，有关装置具有根据接收者的要求自动传播输入该装置的信息的功能，而鉴于自动公众传播正是以使用该装置为前提的，可以认定自动公众传播的主体为造成该装置能够按照接收者的要求自动传播信号状态的行为人；如果将该装置连接在供公众使用的电子通信线路上，并连续向该装置输入信号的，则可以认定向该装置输入信号者为传播的主体。”（判决事项 2），从而否定了上述知识产权高等法院第①项判断。此外，最高法院又主张，“无论与被上诉人的关系为何，任何人都可与被上诉人签署本服务使用协议并使用本服务，因此在传播主体被上诉人看来，本服务的利用者是不特定的公众”，由此否定了原审的第②项判断。

最高法院判决中对“公众”概念的判断在法律实务上也有重要的意义。本案最高法院判决认为，即使行为人和相对人之间存在合同关系，从行为人角度看相对人是特定的，但是如果在合同签署前行为人和相对人之间不存在特定关系，则该相对人仍应该被认定为著作权法规定的“不特定”的人。按照最高法院的理论，即使利用者人只有一人也可以认定为“公众”。由于著作权法中多处使用“公众”的概念，因此最高法院在本案中对“公众”概念的判断对实务有着重要的影响。

（2）录乐 2（ROKURAKU 2）案件的最高法院判决（2011 年 1 月 20 日 平成 21 年（受）第 788 号）

本案的事实是，本案的被上诉人通过将具有网络通信功能的，名为“录乐 2”的，以一台子机和一台母机为一组的硬盘录像机中的母机设在日本国内接收并刻录电视节目，将子机租赁或转让给利用者使其能够通过子机收看日本国内播放的电视节目（以下简称“本服务”）。播放经营者等（上诉人）主张本服务侵犯了上诉人制作的著作物即电视节目以及与各上诉人播放有关

的声音或影像（以下播放的节目及与播放有关的声音或影像合称“播放的节目等”）的复制权等，要求被上诉人停止复制播放的节目等并赔偿损失等。

原审知识产权高等法院认为，无论母机由被上诉人保管还是由利用者自行保管，本服务目的及机器的管理情况等均无差异，被上诉人从利用者处所收的款项并不包括复制行为或复制信息的对价，由此被上诉人只是“提供了使合法的复制行为更容易实施的环境及条件等”，“本身合法的行为不可能转化为违法”，因此不能将利用者的复制行为视为被上诉人的复制行为。对此，最高法院认为，本服务中，本案被上诉人在其管理、支配下，向有复制功能的机器中输入电视信号接收器接受到的电视节目信息，使该机器收到复制指令时自动录像。该情况下，被上诉人不仅仅提供了使复制行为容易进行的环境，而是实施了使得通过复制机器进行复制成为可能的关键行为。因此可以说本服务提供者才是复制行为的主体。

在最高法院判决中，金筑法官在补充意见中否定了卡拉 OK 法理，认为不应该固守下级法院审判实务中向来重视的管理支配性和利益归属性这两个要素。当然，这两个要素在很多情况下对于从社会、经济的观点探讨行为主体而言还时重要的，因此该最高法院判决改变下级法院审判实务的可能性不高。具体操作还有待今后的判例积累。（野崎 雅人）

[Japanese IP Topic 2011 No. 2 (English)]

The Tokyo District rendered a judgment on the compensation system for private visual recordings (December 27, 2010).

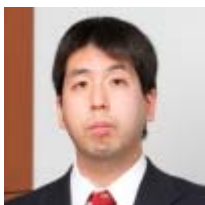
In the compensation system for private audio and visual recordings, a private user who makes sound or visual recordings on a designated recording medium by a designated recording machine must pay a reasonable amount of compensation to the copyright holders concerned (Article 30(2) of the Copyright Act). Manufacturers and importers of recording machines or recording medium usually collect such compensation by including the amount of compensation in the selling price of the recording machines or medium, and then they pay the relevant amount of compensation to a designated compensation management association.

For visual recording, the Society for Administration of Remuneration for Video Home Recording ("SARVH") allocates the compensation collected to copyright holders. It has been argued continually that a DVD recorder without an analogue TV tuner should be subject to the compensation system.

DVD recorder manufactures, including Toshiba, have argued that there should be more requirements with respect to a designated recording machine other than technical requirements specified in the Order for Enforcement of the Copyright Act. They also argued that a DVD recorder without an analogue TV tuner should not be subject to the compensation system since there is no consensus from manufacturers, who have refrained from including the amount of compensation in the selling price of those DVD recorders, and double burdens on consumer should be avoided. SARVH filed this suit against Toshiba, alleging that Toshiba has not cooperated with SARVH in requesting and receiving compensation for private visual recordings as Toshiba is obliged to do under Article 104-5 of the Copyright Act.

The first issue is whether or not a DVD recorder without an analogue TV tuner should be subject to the compensation system. The second issue is whether or not manufacturers or importers of designated recording machines or recording medium should be compelled to cooperate in collecting such compensation.

The court held that there are no other additional requirements with respect to a designated recording machine other than technical requirements specified by grammatical interpretation, and that a DVD recorder without an analogue TV tuner should be subject to the compensation system. The court also held that manufacturers or importers of designated recording machines or recording medium cannot be compelled to cooperate in collecting such compensation since the Copyright Act does not clarify what the word "cooperate" means. The court denied SARVH's claim and SARVH appealed.



Takashi Nakazaki
中崎 尚
takashi.nakazaki@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1101
Fax: 81-3-6888-3101

[Japanese IP Topic 2011 No. 2 (Japanese)]

私的録音録画補償金に関する東京地裁平成 22 年 12 月 27 日判決

デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金の支払いを求めて、私的録画補償金管理協会 (SARVH) が東芝を訴えた訴訟の判決が、平成 22 年 12 月 27 日に言い渡され、東京地裁は SARVH の請求を棄却しました。私的録画補償金とは、録画機器や録画メディアを利用する消費者に、規定額の録画補償金の支払いを求める制度です (著作権法 30 条 2 項)。実際には機器やメディアのメーカーが商品の価格に上乗せして徴収し、SARVH に支払います。補償金の支払い対象となる録画機器の範囲については、機器メーカーと権利者の間で議論が続けられ、とりわけアナログチューナー非搭載レコーダー (デジタル放送専用レコーダー) が補償金の対象となるかは大きな争点です。

著作権法施行令 1 条 2 項では機器の要件として技術的条件を列挙しており、デジタル放送専用レコーダーはこの条件を充足します。東芝を含む機器メーカーは、この技術的条件を充足するとしても、「関係者の合意の欠如」や「消費者の二重負担」を考えれば、デジタル放送専用レコーダーは録画補償金の対象には含まれないと主張して、徴収を行いませんでした。SARVH は東芝が著作権法 104 条の 5 に定める機器メーカーの「協力義務」に違反しているとして、2009 年 11 月 10 日、東芝に録画補償金の支払いを求めて提訴しました。

主な争点は 2 つあり、一つ目は前述のデジタル放送専用レコーダーが補償金の対象となるかです。二つ目は著作権法 104 条の 5 「補償金の対象となる機器などのメーカーは支払いの請求およびその受領に関し協力しなければならない」は、法的に強制される義務を定めた効力規定かです。東芝は著作権法 104 条の 5 は訓示規定に過ぎないと反論しました。

裁判所は①施行令 1 条 2 項の文言を忠実に文理解釈して、デジタル放送専用レコーダーは補償金の対象となるとしました。その上で、②国会の審議過程を含む立法当時の議論及び法律上「協力」の内容が明確でないことを根拠に、著作権法 104 条の 5 は法律上の義務を負わせる規定ではないので、東芝には補償金を支払う義務はないとし、SARVH の請求を棄却しました。SARVH は直ちに控訴しました。

この判決の結果、デジタル放送専用レコーダーに限らない、機器やメディアメーカーに、徴収への協力を強制できないことになりかねず、制度の見直しが必要と指摘する声もあります。
(中崎 尚)

[Japanese IP Topic 2011 No.2 (Chinese)]

东京地方法院就有关私人录像补偿金的案件作出判决 (2010年12月27日)

日本东京地方法院于2010年12月27日作出判决，驳回了私人录像补偿金管理协会(SARVH)要求东芝支付数字电视专用录像机的私人录像补偿金的诉讼请求。私人录像补偿金，是指要求使用录像机或其他录像媒体的消费者支付规定金额的录像补偿金的制度(日本著作权法第30条第2款)。在实际操作中，录像机及其他媒体的生产商会将补偿金的金额加在商品价格上向消费者征收，然后支付给SARVH。关于作为补偿金支付对象的录像机的范围，录像机生产商和权利者之间一直存在争议，特别是补偿金是否适用于未装载模拟信号调谐器的录像机(数字电视专用录像机)，争议很大。

著作权法施行令第1条第2款作为机器的要件列举了技术条件，数字电视专用录像机符合该条件。但是东芝等生产商主张即使符合该等技术条件，但由于“缺乏相关各方的共识”及“对消费者造成双重负担”，不应该将数字电视专用录像机包括在录像补偿金的征收范围之内，因此一直以来未征收录像补偿金。而SARVH以东芝违反了著作权法104条之5规定的机器制造商的“协助义务”为由，于2009年11月10日向法院提起诉讼，要求东芝支付录像补偿金。

本案中，主要有两个争议点，一是数字电视专用录像机是否属于补偿金的征收对象，二是著作权法104条之5所规定的机器生产商的协助义务是否是具有法律强制性的义务。东芝的抗辩是著作权法104条之5只是指导性法规。

首先，法院对施行令第1条第2款的表述严格进行了字面解释，认定数字电视专用录像机属于补偿金对象，在此基础上，法院以包括国会的审议过程在内立法时的讨论内容及法律规定的“协助”内容并不明确为由，认定东芝没有支付补偿金的义务，驳回了SARVH的诉讼请求。SARVH当即提起了上诉。(中崎 尚)

[Japanese IP Topic 2011 No. 3 (English)]

IP High Court allowing for the registration of a drink bottle shape as a three-dimensional trademark (IP High Court, November 16, 2010)

The IP High Court reversed a JPO trial decision by allowing for the registration of the plastic bottle shape used for Yakult's lactic acid drinks as a three-dimensional trademark. The court held that the bottle shape alone has acquired distinctiveness.



After the amendment of the Trademark Act in 1997, three-dimensional marks can be protected as trademarks in Japan. However, a three-dimensional mark, which consists solely of a shape of a good or its container, is strictly required to be distinctive to be registered by the JPO. The Yakult bottle case is only the second case in Japan where the IP High Court has allowed for the registration of the shape of a product container without any characters or figures as a three-dimensional trademark. The first case concerned the Coca-Cola bottle in May, 2008.

Yakult Honsha Co., Ltd. argued that, through long-time selling of their products, the bottle itself, even when it does not carry any characters or figures, such as their product name "Yakult", has become clearly distinguishable from other company's products and has acquired distinctiveness. They submitted evidence on its sales performance, marketshare, means of advertising as well as the results of a survey, of more than 5,000 general consumers which was conducted to determine whether consumers would be able to identify its brand merely by seeing the bottle without any color or description.

The IP High Court found as follows: (i) Yakult products have remarkable sales performances and hold a large share of the lactic acid drink market, and the bottle shape has made a strong impression on consumers by virtue of an effective and expensive advertisement campaign; (ii) the bottle design has remained unchanged for more than 40 years since 1968 when it was first introduced; (iii)

according to the survey, more than 98% of consumers recognize the bottle shape as belonging to the Yakult brand. Furthermore, the court pointed out that even though many companies sell lactic acid drinks contained in bottles very similar to that of Yakult drinks, the consumers recognize these as imitations of the Yakult bottle, and stated that the Yakult bottle shape does not lose its distinctiveness as long as such consumers exist despite the availability of similarly shaped products.

As a result, the court, reversed the decision of the JPO by finding that the three-dimensional shape of the bottle is highly recognizable by consumers and is as prominent as, or even more prominent than its product name “Yakult”, and that the three-dimensional shape has, in itself, acquired distinctiveness.



Ai Nagaoka
永岡 愛
ai.nagaoka@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5691
Fax: 81-3-6888-6691

[Japanese IP Topic 2011 No. 3 (Japanese)]

ヤクルト容器の立体的形状を立体商標として認めた知財高裁判決(平成22年11月16日 平成22年(行ケ)10169号)

乳酸菌飲料「ヤクルト」の容器形状は、立体商標として登録が認められないとする特許庁の審決について、ヤクルト本社がその取り消しを求めた訴訟で、知財高裁は、容器の形状が自他商品識別力を獲得していることを認め、登録拒絶の審決を取り消しました。

平成8年の商標法改正によって、わが国では立体商標が商標登録の対象となりました。しかしながら、立体的形状のみからなる立体商標が登録を受けるには、非常に高い識別力を有することが求められます。文字や図柄が付されていない容器の形状自体が立体商標として認められたのは、コカ・コーラの瓶に対する知財高裁判決(平成20年5月)に続いて、本件が国内2番目の事例となりました。

ヤクルト本社は、容器が長年にわたり使用された結果、「ヤクルト」等の商品名が付されていなくとも、その形状単独で自他商品識別力を

獲得していると主張し、販売実績・市場占有率・宣伝広告状況等に加え、五千人以上の一般消費者を対象にアンケート調査を実施し、ヤクルトの無色容器の形状を提示したときの、メーカー名等の想起状況結果を提出しました。

上記主張を受け、知財高裁は、1. ヤクルト商品が驚異的な販売実績と市場占有率を有し、巨額の費用を費やした宣伝広告によって容器形状が印象付けられてきたこと、2. 本件容器は昭和43年の発売開始以来40年以上ほとんどその形状を変えず一貫してヤクルトの容器として使用されてきたこと、3. アンケート結果では容器を見た98%以上の消費者が「ヤクルト」を想起していることを認めました。特に、多数の同業他社がヤクルト容器に酷似した容器を使用して乳酸菌飲料を販売しているにもかかわらず、需要者はそれらを「ヤクルトの類似品」と認識している点を指摘し、そのような需要者が存在する限り、類似品の存在によって容器形状の自他商品識別力が失われることはないとなりました。

これらを総合的に勘案し、知財高裁は、容器立体的形状は、容器に付された平面商標や図柄と同等あるいはそれ以上に需要者の目に付きやすく、需要者に強い印象を与えており、形状それ自体独立して他者商品と識別することができることを認め、ヤクルト側の請求どおり、特許庁の審決を取り消しました。(永岡 愛)

[Japanese IP Topic 2011 No. 3 (Chinese)]

知识产权高等法院判决养乐多容器形状可以注册为立体商标(2010年11月16日 平成22(行ケ)10169号)

知识产权高等法院就日本养乐多总公司申请取消日本专利局作出的不承认乳酸菌饮料“养乐多(Yakult)”的容器形状可注册为立体商标的决定一案,判定容器形状具有区别自身及其他商品的识别性,撤销了专利局拒绝注册的决定。

1996年日本商标法修订后,立体商标也可以作为商标进行注册。但是,仅凭立体形状构成的立体商标为了获得注册需要具备很高的识别性。本案是继2008年5月知识产权高等法院判决可口可乐包装瓶可注册成为立体商标案后,第二例以不带有文字和图案的容器本身形状注册为立体商标的案例。

养乐多总公司认为,由于养乐多的容器经过多年使用,即使不标明“养乐多”等商品名称,

容器的形状本身也单独具有商品识别性。该公司除列举了销售业绩、市场占有率、广告宣传情况外，还进行了以 5000 人以上普通消费者为对象的问卷调查，提交了在被出示养乐多无色容器的形状时消费者联想到的生产商名称等的调查结果。

知识产权高等法院基于上述主张认为：1，养乐多商品具有惊人的销售业绩及市场占有率，并通过投入巨额广告费用进行广告宣传使商品外观给消费者留下了深刻印象；2，自 1968 年本商品投放市场以来 40 年间，该容器形状基本上没有发生过变化，一直作为养乐多的容器使用至今；3，问卷调查结果显示，98%以上的消费者在见到容器时联想到了“养乐多”。问卷调查结果尤其指出，在许多同类厂家使用酷似养乐多容器的容器销售乳酸菌饮料的情况下，需求者将该类产品称为“养乐多的类似商品”，从而表明只要该类需求者存在，就不会因为类似商品的存在影响容器形状区别自身与其他商品的识别性。

知识产权高等法院综合衡量以上几点后认为，容器的立体形状与容器上的平面商标和图案同样甚至更容易吸引需求者的注意，给需求者留下了深刻的印象，其形状本身就可以独立地区别于其他商品，从而知识产权高等法院支持养乐多的诉讼请求，撤销了专利局的决定。（永冈 爱）

[Japanese IP Topic 2011 No. 4 (English)]

Patent Commons in Japan: can it encourage Open Innovation?

Last October, the Japan Science and Technology Agency (JST), a funding agency of governmental research projects in Japan, newly established a website, "Science and Technology Commons" which posts patents owned by universities and nonprofit research institutes (<http://commons.jst.go.jp/>). The patents posted on the website can be used free of charge, as long as the research for which they are being used is in a fundamental stage, by anyone or any organization (including a private company) without obtaining direct permission from the patentee. This is because permission is impliedly granted when the JST obtains the consent of the individual patentees of the patents to post the patents on the website. Thus far, 4000 or more patents have been posted. This is the first attempt by a public organization in Japan to construct such a patent platform .

According to the JST, the aim of this initiative is to encourage open innovation by providing a patent-free environment in the early stages of research and development. Thus, it can be said to be based on the so called "Patent Commons" idea which is similar in concept to the Creative Commons and the Open Source Software movements in the copyright field .

Universities and nonprofit research institutes also benefit as it allows them to freely conduct research in keeping with the tradition of academic freedom, regardless of whether some specific research has already been patented. Users such as private companies also benefit from being able to freely conduct their fundamental R&D in-house, using the patented research results of university laboratories, and also from being able to verify whether it is possible to put such research to practical use.

However, when development reaches the stage of practical use and commercialization, the users must obtain the permission of individual patentees in order to sell or manufacture the products since the above free-use environment is strictly limited to the fundamental R&D stages. Therefore, this website is also expected to create new opportunities for patent licenses and to lead to the transfer of technologies from universities and nonprofit research institutes to industry.

As the "Science and Technology Commons" is only in its early stages, it needs to be watched to see whether it can take root in Japan.



Kazuki Shigemori
重森 一輝
kazuki.shigemori@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5693
Fax: 81-3-6888-6693

[Japanese IP Topic 2011 No. 4(Japanese)]

日本におけるパテント・コモンズの取組み：オープン・イノベーションに寄与できるか？

文科省所管の科学技術振興機構（JST）によって、大学や公的研究機関が保有する特許群を掲載した「科学技術コモンズ」という Web サイトが昨年 10 月に新たに開設されました（<http://commons.jst.go.jp/>）。ここに掲載されている特許は、特許権者から直接許諾を受けずとも、研究開発段階であれば民間企業を含め誰でも自由に無償で実施することができるようになっていました。JST が各権利者の許諾を得たうえで、特許をパッケージ化して無償開放するという仕組みとなっており、現時点で、既におよそ 4000 件以上の特許（公開前の特許を含む）が掲載されています。公的な機関によるこのような特許に関するプラットフォーム構築の試みは、日本では初めてのことです。

この取組みは、特許等が制約とならない自由な研究・開発環境を社会に提供することによって、「特許の藪」を回避し、昨今のオープン・イノベーションの進展に寄与することを目的としたものです。これは、いわゆるパテント・コモンズ的な思想に基づくものと言えるでしょう。

特許を掲載する側の大学等にとっては、相互に自己の特許を無償開放し合うことによって、学術論文の場合と同様に、特許の存在を気にすることなく学術研究を行うことができるというメリットがあります。一方、民間企業にとっても、社内の基礎的な研究段階であれば、特許法 69 条に規定される試験・研究の例外の範囲解釈を気にすることなく、当該特許の対象となっている大学等の研究成果を自由に「お試し利用」し、実用化等に向けた有用性の検証を行うことができるメリットがあります。

さらに、実用化・商業化の段階に至った場合には、特許権者から別途実施許諾を受ける必要があることを留保した仕組みとなっているため、大学等にとっては、民間企業に特許の利用価値を発掘してもらうことによって、最終的に有償ライセンス契約などの技術移転の活性化につながることも期待されています。

ここで紹介した「科学技術コモンズ」が成功するためには、より多くの掲載特許の確保や TLO 活動との調整等の課題が挙げられますが、ソフトウェア著作権におけるオープン・ソフト

ウェア（GPL など）のように広く定着することを期待したいところです。（重森 一輝）

[Japanese IP Topic 2011 No. 4(Chinese)]

日本の專利共享能否推動開放型創新？

去年 10 月，日本文部科學省下屬的科學技術振興機構（JST）開設了名為“科學技術共享”的網站（<http://commons.jst.go.jp/>），刊登大學及公共研究機構等持有的專利群。對於該網站刊登的專利，如果在研究開發階段，則包括企業在內的任何人即使不獲得專利權人的直接許可也可以自由免費實施。JST 首先獲得各權利人的許可，再將這些專利打包無償開放。到現在為止，包括公開前的專利在內已經刊登了 4000 件以上專利。公共機構嘗試提供這樣的專利平台，這在日本尚屬首次。

該舉動旨在向社會提供一個不受專利等制約的自由研發的環境，避免“專利叢林”的問題，從而促進社會開放型創新的发展。這也可謂是基於專利共享思想的嘗試。

對於刊登專利的大學等而言，其優點在於通過相互無償開放各自的專利，可以如同學術論文般進行學術研究，而不用擔心侵犯他人專利。而對民营企业而言，其優點在於只要處於企業內部的基础研發階段，則無須擔心專利法 69 條規定的試驗、研究例外範圍的解釋，而可以自由試用作為專利對象的大學等的研究成果並進行實用化等的有用性檢驗。

此外，由於該制度要求進入實用化、商業化階段後另行取得專利權人的實施許可，因此對大學等而言，可以通過民营企业發掘專利的利用價值，最終促進簽署有償專利許可合同等技術轉移。

要使“科學技術共享”獲得成功，還有很多課題（如確保刊登更多的專利及與 TLO 活動的協調等）亟待解決。我們期待“科學技術共享”也可以同軟件著作權的公開軟件（GPL 等）那樣形成一個廣泛、穩定的制度體系。（重森 一輝）

[Foreign IP Topic 2011 No. 1 (English)]

New EU guidance on the interrelation between standardisation agreements and competition rules

1. Introduction

The European Commission (EC) published on 14 December 2010 its new horizontal cooperation guidelines (Guidelines) which replaced the previous guidelines. At the same time, the EC has adopted two new regulations which exempt from the EU competition rules certain research and development agreements and specialisation as well as joint production agreements. The Guidelines entered into force in January 2011.

2. Summary of the new rules

The new rules can be summarised as follows: Competing companies often work together, for instance in:

- research and development
- production
- purchasing
- product standardisation
- information exchange

This can be beneficial for consumers and lead to lower prices, more choice and better products. However, there is also a risk that exactly the opposite will happen so that consumers will be worse off.

The new EU rules are:

- much more detailed, user-friendly and clear
- explain when an exchange of information is good or bad for competition
- provide better guidance for standard-setting organisations.

Therefore, companies will benefit from better guidance on what kinds of co-operation are allowed while consumers will benefit because the new rules will help prevent co-operation that would lead to higher prices, less choice or less innovation.

3. The purpose of the standardisation chapter in the Guidelines

The purpose of this chapter is to give guidance on how to ensure that the process of selecting industry standards is competitive and that, once the standard is adopted, access is given on "fair,

reasonable and non-discriminatory" (FRAND) terms to interested users. The Guidance recognises that standardisation agreements usually produce significant positive economic effects but at the same time, it provides that they may lead to anti-competitive results. This can occur through three main channels: reduction in price competition; foreclosure of innovative technologies; and exclusion of, or discrimination against, certain companies by prevention of effective access to the standard. In practice, the EC's experience in the last 10 years has shown that many of the complaints and cases related to standard-setting arise because of a lack of transparency during the selection process, notably in the context of intellectual property rights (IPR). This is why the chapter focuses on trying to avoid certain of these problems by laying down clear guidance on the standard-setting process, so as to ensure that the specific benefits of standard setting are passed on to industry and consumers.

To this end, the Guidelines provide that the following criteria in a standard-setting agreement will normally not restrict the EU competition rules (safe harbour):

- (i) that the procedure for adopting the standard is unrestricted with participation open to all relevant competitors on the market;
- (ii) transparency to ensure that stakeholders are able to inform themselves of upcoming, on-going and finalised work and for standards involving IPR, and
- (iii) a balanced IPR policy with good faith disclosure of those IPRs which are essential for the implementation of a standard, and a requirement for all IPR holders that wish to have their technology included in the standard to provide an irrevocable commitment to license their IPR on FRAND terms.

4. The guidance is non-prescriptive

The new guidance on standardisation agreements was adopted in response to requests from industry for additional guidance on what standard setting organisations can do without risking a breach of EU competition law. The EC has emphasised that the guidance should be read as a "non-prescriptive" guide, which standard setting bodies can follow when drawing up their own

procedural rules. The non-fulfilment of any or all of the principles set out in the Guidelines will not lead to any presumption of a breach of the EU competition rules. However, it will necessitate a self-assessment to establish whether there could be a breach and if so whether it can be justified. For that purpose the Guidelines also provide guidance for standardisation agreements not falling within the safe harbour.



Vassili Moussis
vassili.moussis@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1293
Fax: 81-3-6888-3293

[Foreign IP Topic 2011 No. 1 (Japanese)]

ヨーロッパにおける標準化協定と競争法との相互関係についての新ガイドライン

ヨーロッパ委員会（「EC」）は、2010年12月14日、水平的共同行為に関する新ガイドライン（「ガイドライン」）を公表し、1月に発効しました。ECは同時に、特定の研究開発協定及び分業又は共同生産協定に関するEC競争法ルールの適用除外について、2つの規則を新たに採択しました。

競争企業同士は、研究開発、生産、購買、製品の標準化、情報交換などの行為を共同で行うことがあります。これらの行為は、低価格、高品質で多様な製品を提供する方向へ導き、顧客にとって有益なこともあります。逆の方向に働き、顧客に損害をもたらすリスクも有しています。

今回のルールは、従来に比して詳細で、明確なものであり、使い勝手がよくなりました。また、競争にとって、どのようなときに情報交換は有利なのか、どのようなときに有害なのかについて説明しており、標準化団体に対してよりよい指針を提供するものです。

ガイドラインにおける標準化に関する章の目的は、技術標準の策定過程が競争的であって、当該技術標準が制定された場合、それに興味を有するユーザーが「公平、合理的かつ差別的でない条件」（「FRAND条件」）で利用できるようにすることです。ガイドラインは、標準化協定は通常、積極的な経済効果を提供すると

もに、反競争的な結果をもたらしてしまう可能性もあると認識しています。反競争的な結果をもたらすのは、主に以下の3つの要因があると考えられます。価格競争の低減、革新技術の囲い込み、または特定の企業に対する標準技術への効率的なアクセスの排除又は差別待遇です。

ECの経験から言うと、過去10年では、技術標準策定に関連する苦情や事件の多くは、策定過程の不透明性が原因となっており、知的財産権との関連では特に顕著です。そのため、本章は技術標準策定過程について明確なガイドラインを定めることによって、上記問題の発生防止に努め、産業界及び消費者の両側にとっても確実に有益な基準を作成しようとするものです。

この目的を達するため、ガイドラインは、技術標準策定に関する合意は、次の条件を充たすものであれば、通常、EU競争法により制限されるものではないとしています（いわゆるセーフ・ハーバー）。

- i) 技術標準策定手続は、市場における全ての関連競争者の参加を許すものであること
- ii) すべての利益関係者が将来の、現在進行中の、またはすでに完成された成果、及び知的財産権に関連する基準について確実に知ることができるような透明性を有するものであること
- iii) 技術標準の実施にとり必須な知的財産権の誠実な開示を求め、かつ、自己の技術を技術標準に含ませようとするすべての知的財産権保有者に対して、FRAND条件で当該知的財産権についてライセンスを与える旨の撤回不可能な約束を要求する、均衡の取れた知的財産権ポリシーを有する物であること。

なお、ECは、ガイドラインは標準化団体が各自の規定を起草する際に参考とすべきものであり、「規範性がない」ものとして見るべきだと強調しています。したがって、ガイドラインに定めている原則を満さないとしても、直ちにEU競争法を違反すると推定されるわけではありません。しかし、その場合は、EU競争法に違反しているかどうか、もし侵害しているようであれば、正当化する理由はあるかについて、自ら判断する必要が生じます。（パシリムシス）

[Foreign IP Topic 2011 No. 2 (Japanese)]

インドにおけるロイヤリティ上限規制の撤廃とその影響

2009年までは、日本企業を含むインド非居住者が、インド居住者との間で技術やノウハウ、商標等についてのライセンス契約を締結する場合、1999年外国為替管理法（Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA)）に基づき、ロイヤリティの金額について、一定の上限規制が課されていました。

しかしながら、インド政府は、外資からの更なる技術移転の促進を目的として、2009年11月5日に上記ロイヤリティ上限規制を撤廃する方針を発表し、その後同年12月16日に、インド政府商工省（Ministry of Commerce and Industry）からプレスノート2009年8号が発行され、同日付でロイヤリティ上限規制は撤廃されました。

これにより、2009年12月16日以降は、日本企業を含むインド非居住者は、一括払い、継続払いを問わず、インド内国会社からのロイヤリティの送金、支払受領について、上限規制を受けなくなっています。

なお、プレスノート2009年8号によれば、ロイヤリティ上限規制が撤廃される代わりに、技術提携や商標使用の事実およびロイヤリティの状況についての事後報告制度が制定されることが予定されているとのことですが、2011年1月末現在に至るまで、事後報告制度は制定されていません。

そのため、現在インドでは、事実上何らの規制も受けることなく、日本企業が現地事業者（自社の現地法人を含む）にライセンスを行い、その対価として現地事業者からロイヤリティの送金を受けることが可能です。

なお、上記ロイヤリティ上限規制の撤廃に伴って生じている問題として、日本企業を含むインド非居住者と現地事業者との間のライセンス契約におけるロイヤリティの支払いについての移転価格税制上のリスクが挙げられます。

すなわち、これまでは上記ロイヤリティ上限規制があったことから、日本企業がそのインド現地法人や合弁会社との間のライセンス契約において低いロイヤリティ料率を設定することについて、いわば正当な理由が存在するとの説明が成り立ちえたのですが、ロイヤリティ上

限規制が撤廃されてしまったことにより、そのような説明ができなくなってしまいました。

そのため、今後は、インド（および場合により日本）の税務当局に対し、ロイヤリティの金額や料率の根拠について、十分な説明を行うことができるよう、資料を作成、準備しておく必要があると思われます。



Ryo Kotoura
琴浦 諒
ryo.kotoura@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1161
Fax: 81-3-6888-3161

Editors



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



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



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

ANDERSON MÖRI & TOMOTSUNE

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

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

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