

## Japan IP Enforcement &amp; Transactions Newsletter

アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
知的財産権プラクティスグループ

## Table of Contents 目次

- Japanese IP High Court's Grand-Panel Decision on Construction of Product-By-Process Claims (p.1)
- プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁の大合議判決 [Japanese] (p.3)
- 关于产品程序权利要求的解释的知识产权高裁大合议判决 [Chinese] (p.4)
- On January 28, 2012, on the website of the Courts in Japan, the Intellectual Property Divisions (i.e., Civil Division Nos. 29, 40, 46 and 47) of the Tokyo District Court announced a model for court proceedings in patent infringement litigation. (p.5)
- 平成 24 年 1 月 28 日、裁判所ホームページに、東京地方裁判所知財部（民事第 29 部・第 40 部・第 46 部・第 47 部）の想定する特許権侵害訴訟の審理モデルが掲載されました。 [Japanese] (p.6)
- 平成 24 年 1 月 28 日、東京地方裁判所知识产权部（民事第 29 部、第 40 部、第 46 部、第 47 部）設想的专利权侵害訴訟の審理模式在裁判所网页上刊登 [Chinese] (p.7)
- The Principle of Trademark Infringement - The IP High Court defines the criteria for the liability of an operator of an Internet shopping mall for trademark infringement- (p.7)
- 商標権の侵害主体—インターネットショッピングモールにおける商標権侵害にかかる運営主体の責任に関する知財高裁判決（平成 24 年 2 月 14 日）— [Japanese] (p.8)
- 商標侵权的主体—知识产权高院关于网上购物商城商标侵权中运营者的责任认定标准的判决（2012 年 2 月 14 日） [Chinese] (p.8)
- The Supreme Court decision which denied an infringement of publicity rights in the case of an unauthorized use of the portraits of celebrities in a magazine's article (Pink Lady case) (p.9)
- 雑誌記事中の芸能人の写真の使用についてパブリシティ権の侵害を否定した最高裁判例（ピンク・レディー事件） [Japanese] (p.10)
- 最高裁判所判例否定杂志的文章中使用艺术界人士的照像侵害形象权 (Pink Lady 案) [Chinese] (p.11)
- インドにおける既存の技術提携／商標許諾の優先規制の撤廃 [Japanese] (p.11)

[Japanese IP Topic 2012 No. 7 (English)]

**Japanese IP High Court's Grand-Panel Decision on Construction of Product-By-Process Claims**

The Japanese IP High Court may form a Grand-Panel to hear a case involving important IP legal issues. A Grand-Panel is constituted by the Chief Judge of the four respective divisions of the IP High Court and one junior IP High Court judge. Whether a case is heard by a Grand-Panel is decided by the conference of IP High Court judges.

Since the establishment of the Japanese IP High Court in 2005, there had been five Grand-Panel cases and four decisions had been delivered prior to 2011 (one case was concluded by withdrawal). On January 27, 2012, the fifth Grand-Panel decision was delivered.

This case involved a patent infringement action concerning a pharmaceutical product. The plaintiff's patent claims were directed towards a product, while they simultaneously recited the manufacturing process (a so-called product-by-process claim). At issue were: (1) whether the defendant's products fell under the

technical scope of the patent and (2) whether the patent should be invalidated by an invalidation action, and among other things, how the product-by-process claim should be constructed.

The title of the plaintiff's patent invention was "Pravastatin Sodium Substantially Free of Pravastatin Lactone and EPI-Pravastatin, and Compositions Containing Same," and the defendant sold pharmaceutical products which constituted pravastatin sodium containing less than 0.2% pravastatin lactone and containing less than 0.1% EPI-pravastatin.

The District Court adjudicated on issue (1) only. It dismissed the plaintiff's claims, ruling that where a manufacturing process is recited in a patent claim, such process must be considered in construing the technical scope of the patent unless there are special circumstances, such as where there is a difficulty in describing the composition of the products. It therefore held that the defendant's products did not satisfy the process requirement as recited in Claim 1 of the invention.

The Grand-Panel of the IP High Court concurred with the District Court's conclusion (i.e., that the claims should be dismissed), and held as follows regarding the construction of product-by-process claims:

- "Where a manufacturing process is recited in a patent claim directed towards a product, this kind of claim is called a "product-by-process claim". ...There are two types of product-by-process claims: (a) claims in which the subject matter product is specified by the manufacturing process, because it is impossible or difficult at the time of filing of the patent application to specify such product directly by its structure or properties (these types of claims are called "Genuine Product-By-Process Claims"); and (b) claims in which a product manufacturing process is recited, where there is no such circumstance that makes it impossible or difficult at the time of filing of the patent application to specify such product directly by its structure or properties (these types of claims are called "Quasi Product-By-Process Claims"). Hereafter, we will distinguish these two product-by-process claims.

- "Regarding Genuine Product-By-Process Claims, the technical scope of the invention should not be limited to the products that are produced by the manufacturing process

recited in the claims, and should extend to the same products as those produced by the said process. On the other hand, regarding Quasi Product-By-Process Claims, the technical scope should be limited to the products that are produced by the manufacturing process recited in the claims.

"Moreover, in view of the distribution of the burden of proof in patent infringement suits, where a manufacturing process is stated in a patent product claim, such statement should be in principle construed as is stipulated in the claim, and the party who asserts that it falls under a Genuine Product-By-Process Claim bears the burden of proof and must prove that 'it is impossible or difficult at the time of filing of the patent application to specify such product directly by its structure or properties.' If such a burden of proof is not satisfied, the claim is a Quasi Product-By-Process Claim and such claim should be construed as is stipulated in the claim."

Under the above framework, this Grand-Panel decision found that there was no circumstance that made it impossible or difficult at the time of filing of the patent application to specify such product directly by its structure or properties. The Grand-Panel found that the claim at issue was a Quasi Product-By-Process Claim.

Furthermore, the Grand-Panel found that the defendant's product did not satisfy the process recited in the claim, i.e., "a) forming an enriched organic solution of pravastatin", and that it did not fall under the technical scope of the patent.

Regarding issue (2) above (validity), the Grand-Panel ruled that it was clear that the patent should be invalidated by an invalidation action. Incidentally, the 1st division of the IP High Court ruled that the same patent was valid in a case which sought to quash the JPO's decision on the invalidity of the same patent (the IP High Court, Heisei 21 (Gyo-ke) No. 10284). In this Grand-Panel decision, a publication was submitted, which was not submitted in the above revocation suit, and the Grand-Panel ruled that the patent should be invalidated based on such publication.

Traditionally, there were split views in relation to the construction of product-by-process claims in both court cases and academia. Therefore, this decision is expected to unify the construction of product-by-process claims. Under the framework presented in this decision, it would be relatively

difficult to succeed in enforcing product-by-process claims.



Yoshikazu Iwase  
岩瀬 吉和  
yoshikazu.iwase@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1069  
Fax: 81-3-6888-3069

[Japanese IP Topic 2012 No.7 (Japanese)]

### プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁の大合議判決

知財高裁は、大合議という制度を有しており、知的財産権に関する重要な法律問題を含む事件について審理します。大合議事件は、知的財産高等裁判所第1部から第4部まで、4箇部ある部の各部長判事と、もう一人の裁判官から成る5人の裁判官による合議体により審理されます。大合議事件とするか否かは、知財高裁の裁判官会議で決定されます。

知財高裁が2005年に設立されて以来、2011年まで、合計5件の大合議事件があり、うち4件で判決が言渡されていましたが(残りの1件は、取下げにより終了)。2012年1月27日、5番目の大合議判決が言渡されました。

本件は、薬品についての侵害訴訟事件であり、原告の特許が物の発明でありながら、特許請求の範囲に製造方法が記載されている形式のもの(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)であったため、(1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか、(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか等が争点となり、特に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈が問題になりました。

原告特許の発明の名称は、「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」で、被告は、プラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバスタチンの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウムからなる医薬品を販売していました。

第一審は、上記(1)の争点についてのみ判断し、物の発明について、特許請求の範囲に当該物の

製造方法が記載されているときは、物の構成を記載することが困難であるなどの特段の事情があるときを除き、製造方法を除外して技術的範囲を解釈することはできず、被告製品の製造方法は本件発明1の製法要件を充足しないと判示して、控訴人の請求を棄却しました。

知財高裁大合議法廷は、請求棄却という原審の結論は維持しつつ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について以下のとおり判示しました。

・「物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合、このような形式のクレームは、広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることもある。・・・上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」(本件では、このようなクレームを、便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。)と、「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」(本件では、このようなクレームを、便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。)の2種類があることになるから、これを区別して検討を加えることとする。」

・「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。

また、特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと、物の発明に係る特許請求の範囲に、製造方法が記載されている場合、その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において「物

の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについての立証を負担すべきであり、もしその立証を尽くすことができないときは、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当である。」

上記の枠組みの下、本判決は、まず、本件特許発明について、発明の対象であるプラバスタチンナトリウム自体は、当業者にとって公知の物質であったことから、物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとは認められないと判断しました。すなわち、本件特許は、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると認定しました。

その上で、被告製品には、本件特許発明に記載された工程（「プラバスタチン濃縮有機溶液」を形成する工程）が存在しないと認定し、本件特許発明の技術的範囲に属しないと判断しました。

さらに、本判決は、上記(2)の争点につき、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきであることは明らかであると判断しています。なお、同じ特許についての無効審判請求事件の審決取消訴訟事件（知財高裁平成21年(行ケ)10284）について、知財高裁第1部が同日付で下した判決で特許有効と判断しました。本判決（大合議判決）では、審決取消訴訟で提出されなかった文献が提出され、それを根拠に特許は無効とされるべきと判断されました。

従来、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈については、裁判例及び学説において、考え方が分かれていました。よって、本判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈を統一するものとして評価されます。ただ、本判決が示した枠組みの下では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使を成功させることは難しい場合が多いと思われます。（岩瀬 吉和）

[Japanese IP Topic 2012 No. 7 (Chinese)]

## 关于产品程序权利要求的解释的知识产权高裁大合議判決

知识产权高裁设有大合議这种制度，就与知识产权有关的含有重要法律问题的案件进行审理。大合議案件由知识产权高等裁判所第1部至第4部的各部长裁判官加上1名裁判官组成的合議庭进行审理。是否成为大合議事件，由知识产权高裁的裁判官会议决定。

知识产权高裁于2005年设立以来，至2011年为止共有5件大合議案件，其中4件宣告了判决（剩下的1件被撤销而终止）。2012年1月27日，宣告了第5件大合議案件的判决。

本案是关于药品的侵害诉讼案件。原告的专利为物的发明，但专利请求的范围里记载有制造方法（即所谓的产品程序权利要求）。因此（1）被告产品是否属于本案各发明的技术范围、（2）本案专利是否应通过发明无效审判判决为无效等成为争论点，特别是关于产品程序权利要求的解释。

原告专利的发明名称为“实质上不包括羟基普伐他丁及EPI普伐他丁的普伐他丁钠，以及包括该种成分的复合物”，被告进行了羟基普伐他丁的掺进量不足0.2%，EPI普伐他丁的掺进量不足0.1%的普伐他丁钠为成分的医药品的销售。

第一审只就上述（1）的争论点进行判断，认为关于物的发明，在专利请求的范围内记载有该物体的制造方法的，除非有难以记载物体的构成等特殊情形，无法排除制造方法来解释技术范围，被告产品的制造方法没有满足本案发明1的制法要件，驳回了控诉人的请求。

知识产权高裁大合議法庭维持了原审的驳回判决，并对产品程序权利要求的解释作出如下判决：

物的发明中，专利请求的范围为记载制造方法的，该种形式的权利要求可以概括性地称为“产品程序权利要求”。……上述产品程序权利要求中，考虑到有如下两种情形，即“出于不可能或不易在申请时直接根据其构造或特性进行物的特定等的情形，由此根据制造方法进行物的特定”（本案中，为方便起见，将该种产品程序权利要求称作“真

正产品程序权利要求”），以及“附加记载有物的制造方法，并不存在在申请时不可能或不易直接根据其构造或特性来进行该发明的对象的物的特定”（本案中，为方便起见，将该种产品程序权利要求称作“非真正产品程序权利要求”），应进行分开讨论。

“真正产品程序权利要求”中，该发明的技术范围被解释为“不限于记载于专利请求的范围的制造方法，根据该方法制造的同种物”。而“非真正产品程序权利要求”中，该发明的技术范围被解释为“根据记载于专利请求的范围的制造方法制造的物”。

另外，在专利权侵害诉讼的证明责任的分配上，物的发明相关的专利请求的范围里记载有制造方法的，该记载原则上根据文字进行解释。因此，主张属于真正产品程序权利要求的，需要就“不可能或不易在申请时直接根据其构造或特性进行物的特定”承担举证责任。如不能举证，应认定为非真正产品程序权利要求，对发明的技术范围按照专利请求的范围的文字进行解释及确定。

上述框架下，该判决针对本案专利判定，发明的对象普伐他丁钠本身属于周知的物质，不存在不可能或不易在申请时直接根据其构造或特性进行物的特定等情形。即，将本案专利认定为非真正产品程序权利要求。

上述之外，认定被告产品不具有记载于本案专利发明的工程（形成普伐他丁钠浓缩有机溶液的工程），不属于本案专利发明的技术范围。

另外，就上述（2）的争论点，该判决认为本案专利明显应根据专利无效审判认定为无效。关于相同专利的无效审判请求案件的撤销决定诉讼案件（知识产权高裁平成 21 年（行ケ）10284），知识产权高裁第 1 部于同一天判决专利有效。该判决（大合议判决）中，撤销决定诉讼中为提交的材料之后被提交，据此判决专利无效。

一直以来，关于产品程序权利要求的解释，判例及学说没有统一的观点。因此，该判决统一了产品程序权利要求的解释，应给予评价。但我认为该判决中阐明的框架下，想要成功进行产品程序权利要求的行使较为困难。（岩濑 吉和）

[Japanese IP Topic 2012 No. 8 (English)]

**On January 28, 2012, on the website of the Courts in Japan, the Intellectual Property Divisions (i.e., Civil Division Nos. 29, 40, 46 and 47) of the Tokyo District Court announced a model for court proceedings in patent infringement litigation.**

<http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/chizai/singairon.html>

The model begins with a 1st court hearing followed by, ideally, five hearings for preparatory proceedings in which infringement arguments and validity/invalidity arguments are advanced.

The outline of the model proceeding is as follows:

At the 1st court hearing date (i.e., 1st date for oral argument), the plaintiff formally submits a written complaint and basic documentary evidence to the court, following which the defendant formally submits a written answer and basic documentary evidence to the court. The basic documentary evidence includes a certified copy of the patent registry, a copy of the patent gazette of the patent-in-suit, and brochures of the accused product(s). After receiving the documentation, the court schedules the date for the next hearing as a preparatory proceeding.

At the 2nd court hearing date (i.e., the 1st date for preparatory proceedings), the defendant advances arguments regarding (i) the scope of the accused product(s) or method(s), (ii) non-infringement, and (iii) invalidity defenses.

At the 3rd court hearing date (i.e., the 2nd date for preparatory proceedings), the plaintiff advances arguments regarding infringement and rebutting any invalidity defenses, including any counter arguments based on a correction to the technical scope of the patent-in-suit.

At the 4th court hearing date (i.e., the 3rd date for preparatory proceedings), the defendant advances a rebuttal to the plaintiff's infringement arguments and supplements its own arguments relating to the invalidity defense, and the parties present their technical explanations. The presentations are to summarize each party's arguments. In general, each party has 30-60 minutes to make their presentation. Technical advisors often attend the presentation to observe and, if necessary, ask the parties questions. Before the date for the

technical explanation, the technical advisors are retained by the court after hearing the parties' opinions in order to assist the court with their expert knowledge. Technical advisors are selected from a list of candidates deemed to be experts in that particular field, including professors and patent attorneys.

At the 5th court hearing date (i.e., the 4th date for preparatory proceedings), the court discloses its preliminary conclusion based on the arguments advanced by the parties up to that point, and decides whether to proceed to a hearing for the examination of damages. The disclosure of the preliminary conclusion is made orally and is not an official judgment. If the court believes that there is no infringement and/or the patent should be invalidated, the court recommends that the parties hold a settlement session or concludes the proceedings to render a judgment in favor of the defendant. If the court believes that there is infringement and the patent should not be invalidated, the court decides to proceed to the examination of damages and then recommends that the parties hold a settlement session or concludes the proceedings to render a judgment. Before entering the proceedings for damages, the court may recommend that the parties hold a settlement session, even if the court has made a preliminary conclusion in favor of the plaintiff.

This model can be regarded as a sample case presented by the Intellectual Property Divisions of the Tokyo District Court, and actual proceedings will differ from the model according to the policy of each panel of judges and the characteristics of each case. The model can, however, be a useful reference point for parties involved in a patent infringement lawsuit.



Masayuki Yamanouchi  
山内 真之  
masayuki.yamanouchi@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5669  
Fax: 81-3-6888-6669

[Japanese IP Topic 2012 No.8 (Japanese)]

平成 24 年 1 月 28 日、裁判所ホームページに、東京地方裁判所知財部（民事第 29 部・第 40 部・第 46 部・第 47 部）の想定する特許権侵害訴訟の審理モデルが掲載されました。

<http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/chizai/singairon.html>

当該審理モデルでは、第 1 回口頭弁論終了後、おおむね 5 回程度の争点整理手続（弁論準備手続）で侵害論に関する審理を終えるように進行することが想定されています。

すなわち、審理モデルにおいては、

- ・第 1 回口頭弁論においては、原告より訴状陳述と基本的書証の提出が、被告からは答弁書陳述と基本的書証の提出が行われ、
- ・第 1 回弁論準備手続においては、被告より対象製品ないし対象方法の特定、技術的範囲の属否の主張及び無効の抗弁の主張が行われ、
- ・第 2 回弁論準備手続においては、原告より技術的範囲の属否に関する被告の主張に対する反論及び無効の抗弁の主張に対する反論（訂正による対抗主張を含む。）が行われ、
- ・第 3 回弁論準備手続においては、被告より、技術的範囲の属否に関する原告の主張に対する反論及び無効の抗弁の主張の補充が行われ、
- ・第 4 回弁論準備手続においては、原告より、無効の抗弁に対する反論の補充が行われると共に、双方から技術説明が行われ（専門委員が関与することがあります。）、
- ・第 5 回弁論準備手続においては、裁判所より、心証開示及び損害論の審理への移行の有無の決定が行われることとされています。

第 5 回弁論準備手続の段階において、裁判所が非侵害との心証を得た場合には、和解勧告又は審理の終結へと手続が進行し、裁判所が侵害との心証を得た場合には、損害論の審理を経た上で（この段階で和解期日が指定されることもあります）、和解勧告又は審理の終結へと手続が進行します。

この審理モデルは、あくまでも東京地方裁判所知財部がモデルとして想定するものであり、各裁判体の方針や事案の特性に応じて実際の訴訟進行は異なり得るものとされていますが、特許侵害訴訟に関わる当事者にとって、一つの参考になりうると思われれます。（山内 真之）

[Japanese IP Topic 2012 No.8 (Chinese)]

平成 24 年 1 月 28 日，东京地方裁判所知识产权部（民事第 29 部、第 40 部、第 46 部、第 47 部）设想的专利权侵害诉讼的审理模式在裁判所网页上刊登

该审理模式下，第一次口头辩论结束后，大概通过 5 次左右的争论点整理程序（辩论准备程序）结束侵害论的审理。

具体审理模式如下：

- 第一次口头辩论中，原告提交诉状陈述及基本的书面证据，被告提交答辩书陈述及基本的书面证据。
- 第一次辩论准备程序中，被告进行有关标的产品或对象方法的特定、是否属于技术范围的申辩以及无效抗辩的申辩。
- 第二次辩论准备程序中，原告对被告就是否属于技术范围的申辩进行反驳，以及就无效抗辩的申辩进行反驳（包括更正后的对抗申辩）。
- 第三次辩论准备程序中，被告就原告对是否属于技术范围的申辩进行追加反驳，以及就无效的抗辩进行追加申辩。
- 第四次辩论准备程序中，原告就无效的抗辩进行追加反驳，同时双方进行技术说明（也有专门委员会介入的情形）。
- 第五次辩论准备程序中，裁判所宣布心证以及作出是否进入到损害论的审理的决定。

第五次辩论准备程序阶段，裁判所取得不构成侵害的心证的，进入到和解劝告或终结审理的程序。裁判所取得构成侵害的心证的，经过损害论的审理后（也有在该阶段指定和解期限的情形），进入到和解劝告或终结审理的程序。

该审理模式只是东京地方裁判所知识产权部设想的模式，根据各裁判所的方针以及案由的特性实际的诉讼程序会有所不同。但该审理模式对专利侵害诉讼的当事人还是有一定的参考作用。

（山内 真之）

[Japanese IP Topic 2012 No. 9 (English)]

**The Principle of Trademark Infringement**  
**- The IP High Court defines the criteria for the liability of an operator of an Internet shopping mall for trademark infringement-**

The claimant, an Italian corporation that owns the famous candy trademark “Chupa Chups” (the “Trademark”), brought an action against Rakuten K.K. (“Rakuten”), which manages and operates an Internet shopping mall (“Rakuten Market”), where some products with the same mark as the Trademark were exhibited. The action sought an injunction and damages on the grounds of an infringement of the Trademark pursuant to Art. 3II(iii) of the Trademark Act and an act of unfair competition pursuant to Art. 2I(i) or (ii) of the Unfair Competition Provision Act.

At first instance, the Tokyo District Court rejected the claimant's arguments and opined that Rakuten was not a principal for “assignment of infringing products” under the Trademark Act (Art. 3II(iii)) on the grounds that Rakuten had neither control of each retailer nor received any direct benefit from the sale of the products.

The plaintiff appealed the decision to the Intellectual Property High Court, which handed down its judgment on 14th February 2012. While the Court admitted that neither the risk of trademark infringement caused by sales via the Internet shopping mall nor the probability of Rakuten recognizing an infringement was high, it opined that “it is reasonable that an owner of a trademark is entitled to seek an injunction and damages for the infringement of the trademark, where an operator of a website not only facilitates the environment of its website for retailers, but also takes control of providing the operating system, approving applications for opening stores by retailers, and temporarily or permanently suspending the service to retailers, and is aware of or has reasonable grounds to believe that the trademark is infringed, unless the infringing content is deleted from the website within a reasonable period”.

Ultimately, the appeal was rejected and Rakuten was found not to be responsible for the infringement of the claimant's Trademark through the operation of Rakuten Market, since the products were deleted within eight days, which the Court deemed to be a reasonable period. However, it is nevertheless a high-profile and noteworthy

case, because it is the first judgment to refer to the possibility that an operator of an Internet shopping mall could be responsible for a trademark infringement even though that operator is not a direct party to the online trade. The Court based this finding on its substantive interpretation of the principle of trademark infringement, which aligns with its interpretation in some earlier cases related to copyright infringement.



Yoshikazu Tagami  
田上 嘉一  
yoshikazu.tagami@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5807  
Fax: 81-3-6888-6807

[Japanese IP Topic 2012 No.9 (Japanese)]

#### 商標権の侵害主体

—インターネットショッピングモールにおける商標権侵害にかかる運営主体の責任に関する知財高裁判決（平成24年2月14日）—

本件は、楽天株式会社（以下「楽天」といいます。）が運営するインターネットショッピングモール「楽天市場」において、キャンディーで有名な登録商標「Chupa Chups」と同一の標章が付された商品が出店されていたところ、商標権者であるイタリア法人は、出店者ではなく、インターネットショッピングモールの運営主体である楽天に対して、商標権侵害（商標法3条2項3号）及びの不正競争行為（不正競争法2条1項1号又は2号）を構成するとして、本件商品の譲渡等の差止および損害賠償を求めたものです。

平成22年8月31日に出された一審判決では、東京地裁は、楽天市場の各出店者に対する支配・管理関係が存在しないこと、出品されている商品の損益は各出店者に帰属していること等を理由に、楽天が商標法2条3項2号の「譲渡」の主体ではないと判示していました。

これを受けて原告は控訴し、その控訴審判決が平成24年2月14日に言い渡されました。知財高裁は、インターネットショッピングモールにおける販売方法による商標権侵害惹起の危険性や、運営者における侵害認識の蓋然性は高くないとしつつも、一方で、運営主体が、これを具体的に認識・認容する場合は幫助犯となり

うること、ウェブページの運営により出店料等の利益を得ていること、コンテンツ削除等の結果回避措置を執ることが可能であること等を考慮して、「ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。」と判示しました。

結論としては、楽天が、「商標権侵害の事実を知ったときから8日以内という合理的期間に」商品を削除しているため、楽天市場の運営による商標権侵害の責任は認められず控訴棄却となりましたが、商標権侵害についても著作権の場合と同様に侵害主体を規範的にとらえ、直接の売買の当事者でない場合であっても、インターネットショッピングモールの運営者に責任が認められる可能性があることに言及したのは本判決が初めてのものであり、その意味で非常に注目度の高い判決であるといえます。（田上 嘉一）

[Japanese IP Topic 2012 No. 9 (Chinese)]

#### 商标侵权的主体

——知识产权高院关于网上购物商城商标侵权中运营者的责任认定标准的判决(2012年2月14日)

本案原告是拥有著名糖果注册商标“Chupa Chupa”（以下称“系争商标”）的意大利公司。使用与系争商标相同标志的商品在乐天株式会社（以下称“乐天”）运营的网上购物商城“乐天市场”上被出售，原告以运营者乐天构成商标法第3条第2款第3项规定的商标侵权，以及反不正当竞争法第2条第1款第1项和第2项规定的不正当竞争行为为由对乐天提起诉讼，要求停止侵害并赔偿损失。



东京地区法院于 2010 年 8 月 31 日做出一审判决, 判定乐天市场对各销售商没有支配或管理关系, 且销售商自负所出售商品的盈亏, 乐天并未直接通过商品销售获得利润, 因此认为乐天并非商标法第 3 条第 2 款第 3 项规定的“出让侵权商品”的主体, 据此驳回了原告的诉讼请求。

原告将该判决上诉至知识产权高等法院, 高院于 2012 年 2 月 14 日做出了判决。尽管高院承认商标侵权的风险并非由网上购物商城这一销售方式造成, 乐天市场认可该侵权的可能性也不高, 高院依然认为, “当网络运营商不仅为销售商提供网络环境, 并且对所提供的运行系统有所控制, 能够批准销售商开店的申请, 并暂时或永久停止对某些销售商的服务, 且向销售商收取基本的开店费和系统使用费时, 如果运营商知晓或有合理根据认为系争商标侵权, 除非侵权内容在一定合理期限内被从网站上删除, 则商标所有人有权向网络运营商要求停止侵权并赔偿损失”。

由于商品在八日内被从网站上删除, 且法院认为八天在合理期限之内, 上诉最终被驳回, 乐天无需为原告商标权通过乐天市场的运营受到侵害而承担责任。然而, 本案依然受到高度关注, 本案中法院第一次论及, 即使不直接参加网上交易, 网上购物商城运营商也可能要为商标侵权承担责任, 法院对商标侵权主体的这一解释与之前一些案件中对著作权侵权主体的解释相一致。

(田上 嘉一)

[Japanese IP Topic 2012 No. 10 (English)]

**The Supreme Court decision which denied an infringement of publicity rights in the case of an unauthorized use of the portraits of celebrities in a magazine's article (Pink Lady case)**

This Supreme Court case (H21 (Ju) 2056, Supreme Court Decision on February 2, 2012) was a dispute which arose over a publisher's unauthorized use of several portraits of the female duo "Pink Lady" in a weekly magazine's article that introduced a method of diet utilizing Pink Lady's choreography. The two artists, who are the members of Pink Lady, claimed against the publisher, alleging that the use of their portraits violated their publicity rights and constituted a tort.

This is the first Supreme Court decision to explicitly recognize the concept of a "publicity right" as a legal right, and to go on to describe the nature of publicity rights. The decision recognized the publicity right by defining it as follows: "portraits etc. have the power to attract customers, which can promote sales of commercial products. [The relevant right is] the right to exclusively use such powers to attract customers". The Supreme Court considered the nature of the right as a personal right, stating that "[the right] is based on the commercial values of the portraits etc. themselves, and consequently, it constitutes a part of the right derived from the said personal right".

In addition, this case has significance in so far as the Supreme Court put forward a criterion for judging whether there has been a violation of publicity rights. The Court explained the criterion as follows: "It is appropriate to consider that the act of using portraits etc. without permission violates the publicity right in a case where the purpose of such an act is mostly to utilize the powers of the portraits etc. to attract customers." The Supreme Court then listed three instances which may fall under "the purpose of such an act is mostly to utilize the powers of the portraits etc. to attract customers": "(i) using the portraits etc. themselves independently as commercial products which are subject to an appreciation; (ii) attaching the portraits etc. on commercial products in order to distinguish such products from others; and (iii) using the portraits etc. as an advertisement for commercial products".

In its factual findings, the Court concluded that the portraits that were used without permission in this case were only utilized for the purpose of

supplementing the contents of the article which described a method of dieting using Pink Lady's choreography. The portraits were merely for reminding readers of Pink Lady's choreography, in the context of an article about an entertainer who remembered having fun by copying Pink Lady's choreography in his childhood. The Supreme Court applied the above-mentioned criterion to these facts, and concluded that the publicity rights were not infringed as it could not be said that "the purpose of such an act was mostly to utilize the powers of the portraits etc. to attract customers".

As there have been no established criteria for judging the violation of publicity rights under lower court precedents in the past, the above criterion established by the Supreme Court is likely to be adopted broadly in future cases. However, future cases should be carefully observed to see how the lower courts interpret this criterion, as the criterion makes use of abstract language such as "mostly", and its application is still quite ambiguous.



Hiroharu Saito  
齋藤 宙治  
hiroharu.saito@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5686  
Fax: 81-3-6888-6686

[Japanese IP Topic 2012 No.10 (Japanese)]  
雑誌記事中の芸能人の写真の使用について  
パブリシティ権の侵害を否定した最高裁判例  
(ピンク・レディー事件)

ピンク・レディー事件(平成21年(受)2056号、最高裁判所第一小法廷平成24年2月2日判決)は、出版社が週刊誌において、女性デュオ「ピンク・レディー」の楽曲を利用したダイエット方法を紹介する記事を掲載するに際して、記事中にピンク・レディーの肖像写真を無断で使用したことをめぐる事件です。ピンク・レディーのメンバーである芸能人2名は、このような肖像写真の無断使用がいわゆるパブリシティ権を侵害するとして、出版社に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求しました。

本判決は、パブリシティ権を権利として承認し、かつ、パブリシティ権の法的性質について判示した初の最高裁判決です。パブリシティ権を「肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があります、このような顧客吸引

力を排他的に利用する権利」と定義し権利として承認したうえで、その法的性質については「肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一端を構成する」として人格権的構成を採用しました。

また、本判決は、パブリシティ権侵害の判断基準を最高裁レベルにおいて示したという点に大きな意義があります。パブリシティ権侵害の有無の判断基準として、「肖像等を無断で使用する行為は、...専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である。」という基準を示しました。なお、この「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」場合に該当し得る類型として、「①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど」の場合を挙げています。

そのうえで、本判決は、本件で無断使用された肖像写真について、ピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット法を解説し、これに付随して子供の頃に上記振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するに当たって、読者の記憶を喚起するなど、本件記事の内容を補足する目的で使用されたものにすぎないとの事実認定をしました。これを上記判断基準へあてはめて、「専ら上告人らの肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえない」としてパブリシティ権侵害を否定する結論に至っています。

過去の裁判例においては、パブリシティ権侵害の判断基準として統一的な基準が示されてきたとは言い難いところ、今後は本判決で示された上記判断基準が踏襲されていく可能性が高いと言えます。ただ、上記判断基準は、「専ら」などといった抽象的な文言を用いた定型性に欠けるものであることは否めないところであり、今後の裁判実務においてどのように基準の運用がなされていくかを注意深く見守っていく必要があります。(齋藤 宙治)

[Japanese IP Topic 2012 No. 10 (Chinese)]

最高裁判所判例否定雑誌の文章中使用芸術界  
人士的照片侵害形象权 (Pink Lady 案)

Pink Lady 案 (平成 21 年 (受) 2056 号、最高裁判所第一小法庭平成 24 年 2 月 2 日判決) 中, 出版社在周刊中刊登了介绍利用乐曲的瘦身方法的文章, 文章未经允许擅自使用了 Pink Lady 的图像照片。Pink Lady 的 2 名成员主张, 该种擅自使用其图像照片的行为侵害了其形象权, 要求出版社赔偿该不法行为所造成的损害。

本判决是承认形象权的权利, 并对形象权的法律性质进行分析的首例最高裁判例。本判决将形象权定义为: “肖像等有时具有促进商品的销售等的顾客吸引力, 排他性地运用该种顾客吸引力的权利即为形象权”, 承认其具有权利性。关于法律性质, 采用人格权的构成, 认为“由于其是基于肖像等本身的商业价值的权利, 其构成来源于人格权的权利的一部分内容”。

另外, 本判决在最高裁层面明示了侵害形象权的判断基准亦具有重大意义。阐明了侵害形象权与否的判断基准: “擅自使用肖像等的行为……完全仅为利用肖像等具有的顾客吸引力时, 构成对形象权的侵害, 是违反不法行为法的行为。” 此处所指的“完全仅为利用肖像等具有的顾客吸引力时” 有如下情形: (1) 把肖像等作为本身可独立观赏的对象的商品进行利用、(2) 为将商品等进行差别化将肖像等附在商品上、(3) 将肖像等作为商品等的广告使用。

在本案中擅自使用的图像照片的事实认定上, 该判决主张, 文章对利用 Pink Lady 的歌曲的舞蹈动作的瘦身法进行解说, 并介绍了孩童时代模仿该手势的演员的回忆等, 因此该图像照片是对该文章内容的补充。将上述判断基准适用该事实, “不能认定其目的是完全仅为利用上诉人的肖像所具有的顾客吸引力”, 从而否定侵害了形象权。

过去的判例并未对形象权的侵害的判断基准有一个统一的基准, 今后该判决中阐明的判断基准很可能被沿用。但不可否认的是, 上述判断基准使用“完全仅为”等抽象词汇缺乏确定性, 还需密切关注今后的裁判实务如何运用该基准。(齐藤 宙治)

[Foreign IP Topic 2012 No. 6 (Japanese)]

インドにおける既存の技術提携/商標許諾の  
優先規制の撤廃

従来は、既存のインド側合弁パートナーや技術提携先の保護という観点から、日本企業を含むインド非居住者が、2005 年 1 月 12 日時点で既存の合弁事業 (joint venture) / 技術移転 (technology transfer) / 商標許諾契約 (trademark agreement) を有する場合、同一事業分野において新たに投資/技術移転/技術協力/商標許諾契約を行う場合、インド政府 (インド外国投資促進委員会 (FIPB) またはプロジェクト承認委員会 (Project Approval Board)) の承認が必要であるとされていました。

すなわち、日本企業が、2005 年 1 月 12 日の時点で、既存のインド企業との間で技術援助契約や商標ライセンス契約等を締結していた場合、当該契約の対象となる同一事業分野においては、①他のインド企業との間で技術援助契約や商標ライセンス契約等を締結すること、また②自ら現地法人/合弁会社を設立して同一事業を開始することのいずれも、インド政府の事前承認が必要とされていました。

インド政府に対して事前承認申請を行う場合、当該事前承認の審査においては、既存のインド側合弁パートナーや提携先が外国投資家による新たな合弁や提携を了承しているかどうか重視されており、既存のインド側合弁パートナーや提携先から、当該新規合弁や提携につき異議がない旨のノー・オブジェクション・レター (No Objection Letter) を入手し、提出しなければ、事前承認を取得するのは困難でした。通常、ノー・オブジェクション・レターを発行するかどうかは既存のインド側合弁パートナーや提携先の任意であるため、これを発行してもらうためには既存のインド側合弁パートナーや提携先との交渉が必要となります。その際、インド側は、発行自体を拒否するか、または金銭的補償や最低購入 (または販売) 額の保証など、補償または代替措置を要求してくることが多く、しかもその内容は多くの場合過大なものであったため、上記既存の技術提携/商標許諾の優先規制は、外国企業にとって、インドへの新規投資の大きな足枷となっていました。そこで、インド政府は、外国投資の更なる促進という観点から、2011 年 4 月 1 日付けで、上記既存の技術提携/商標許諾の優先規制を撤

廃しました。したがって、同日以降は、2005年1月12日の時点で、既存のインド企業との間の技術援助契約や商標ライセンス契約等を締結していた場合であっても、当該契約の対象となる同一事業分野において、①他のインド企業との間で技術援助契約や商標ライセンス契約等を締結すること、また②自ら現地法人/合弁会社を設立して同一事業を開始することの、いずれも法令上は可能となりました。ただし、当事者間の合弁契約において、独占条項や非競争条項が合意されている場合、法令上の規制の問題とは別個に、契約上の義務の問題として、上記①、②の行為が禁止されるということはありません。注意が必要です。

インドにおける技術や商標のライセンス契約に関する規制については、既に2009年12月16日付でロイヤリティ上限規制が撤廃されており、これらの規制緩和の結果、2012年現在では、インドにおいて技術や商標のライセンス契約を締結するにあたっての法令上の規制は存在しなくなっています。



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  
Tel: 81-3-6888-1060  
Fax: 81-3-6888-3060



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

**ANDERSON MŌRI & TOMOTSUNE**

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

本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice.

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

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

本通讯的往期内容，刊载于本事务所网页上。敬请查阅。  
<http://www.amt-law.com/bulletins6.html>