

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

- The Osaka District Court denied indirect infringement of a patent, which claims a drug consisting of a combination of known APIs, by manufacturing and sales of an accused drug comprising only one of the API (September 27, 2012) (p.1)
- 組み合わせ薬剤に係る特許について、単剤の製造販売による間接侵害の成立を否定した大阪地裁判決（2012年9月27日）[Japanese] (p.2)
- 複数者の分担による方法発明の実施に関し、一部工程を担った者の誘引侵害責任を認めたCAFC大合議判決（2012年8月31日）[Japanese] (p.2)
- 关于多数人分担实施的方法发明，负责部分工序的人员被认定引诱侵权责任的CAFC全院审理判决（2012年8月31日）[Chinese] (p.3)
- The IP High Court dismissed a claim for copyright infringement regarding an on-line fishing game for mobile device (August 8, 2012) (p.3)
- モバイル端末用オンラインゲームの著作権侵害を否定した知財高裁判決（2012年8月8日）[Japanese] (p.4)
- 否定用于手机终端的在线游戏的著作权侵权的知识产权高裁判決（2012年8月8日）[Chinese] (p.4)
- The IP High Court has made a ruling on the subject of “trademarks that entail a risk of confusion” (Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Trademark Act) (March 28, 2012) (p.5)
- 混同を生ずるおそれのある商標（商標法4条1項7号）について判断した知財高裁判決（2012年3月28日）[Japanese] (p.6)
- IP高裁就具有混同可能性的商标作出的判決（2012年3月28日）[Chinese] (p.7)
- 中国著作権法改正草案第二稿の公表 [Japanese] (p.8)

[Japanese IP Topic 2012 No. 11 (English)]

The Osaka District Court denied indirect infringement of a patent, which claims a drug consisting of a combination of known APIs, by manufacturing and sales of an accused drug comprising only one of the API (September 27, 2012).

It is possible to obtain a patent claiming a combination of known active pharmaceutical ingredients if such combination brings unobvious synergisms. In this case, the patentee tried to enforce such a patent against a defendant's drug, which is comprised of only one of the active pharmaceutical ingredients, based on the argument that the manufacturing and sales of said drug constitutes an indirect infringement of the patent, if a doctor/pharmacist/patient prescribes or uses said

drug simultaneously with other drugs so that the patented combination may be created, under the Article 101, Item 2 of the Japan Patent Act which stipulates that knowingly manufacturing an item to be used for manufacturing a patented product constitutes an indirect infringement of a patent. However, the Osaka District Court denied indirect infringement based on the reason that the use of an item for its originally intended purpose does not fall under "manufacturing an item" in Article 101, Item 2 of the Japan Patent Act and that the prescription or use of the accused drug is just the use of the said drug for its original indication and does not constitute "manufacturing an item" even if said drug is used simultaneously with other drugs. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2012 No.11 (Japanese)]

組み合わせ薬剤に係る特許について、単剤の製造販売による間接侵害の成立を否定した大阪地裁 2012 年 9 月 27 日判決

複数の公知の薬剤の併用により相乗的効果が認められる場合、それらを組み合わせた薬剤につき特許権が成立し得ます。その場合、特許権者の許諾なくして当該組み合わせ薬剤を製造販売することは特許権侵害となります。ところが、そのような相乗的効果は、医師が複数の単剤を併用処方し、薬剤師がこれらを同時に販売し、患者がこれらを併用服用することでも、同様に得られる場合が多いでしょう。その際、医師・薬剤師の調剤行為に関して特許権の効力が及ばないことは特許法の条文から明らかです（特許法 69 条 1 項）。

本件では、特許権者は、単剤の製造販売行為に対して、特許に係る組み合わせ薬剤のいわば部品を供給する行為として、間接侵害を主張しました。しかし、大阪地裁は次のように述べ、医師・薬剤師・患者による組み合わせ品の「生産」はなされていないものと判断し、間接侵害の成立を否定しました。

「法 101 条 2 号の『物の生産』は、『発明の構成要件を充足しない物』を素材として『発明の構成要件のすべてを充足する物』を新たに作り出す行為をいう。すなわち、加工、修理、組立て等の行為態様に限定はないものの、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であって、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれない。被告ら各製品が、それ自体として完成された医薬品であり、これに何らかの手が加えられることは全く予定されておらず、他の医薬品と併用されるか否かはともかく、糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬品としての用途に従って、そのまま使用（処方、服用）されるものであることについては、当事者間で争いが無い。したがって、被告ら各製品を用いて、『物の生産』がされることはない。換言すれば、被告ら各製品は、単に『使用』（処方、服用）されるものにすぎず、『物の生産に用いられるもの』には当たらない。」（城山康文）

[Japanese IP Topic 2012 No.12 (Japanese)]

複数者の分担による方法発明の実施に関し、一部工程を担った者の誘引侵害責任を認めた CAFC 大合議判決（2012 年 8 月 31 日）

CAFC（アメリカ連邦裁判所連邦巡回区控訴裁判所）は、2012 年 8 月 31 日、Akamai Technologies, Inc. v Limelight Networks, Inc 及び MacKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp. 事件に関する大合議（en banc）の判決を下しました。この判決では、複数者が分担して方法発明を実施した事案に関し、当該複数者間に支配従属関係がないとしても、一部工程のみを担った者につき誘引侵害（inducement）が成立し得ることを認め、従来の判例法理に従い支配従属関係の欠如を理由として誘引侵害を否定していた判決を取消しました。この結論を導くにあたっては、誘引侵害が立法された当時の立法趣旨が詳細に議論され、また、誘引侵害の成立には直接侵害とは異なり主観的意図が要件となるということが強調されています。複数者の分担による直接侵害（direct infringement）の成否や、物の発明に関する場合については、判断対象とされていません。

通信を利用する発明の場合、複数者が分担する工程により発明が完成することは珍しくありません。このような発明について特許を出願する場合、例えば、能動的工程と受動的工程とを組み合わせることで、全工程を単一の者が行う行為として記載するなど、クレーム作成上の工夫をすることが不可欠です。しかし、それでも、被疑侵害者による回避（複数者による工程の分担）は難しいことではありませんので、誘引侵害成立の可能性を肯定した本判決は、特許権者にとっては朗報でしょう。

さて、本判決の考え方を日本法にあてはめると、どうなるのでしょうか。日本法でも、発明を構成する工程の一部を行う被告が残る工程を行う他人を管理支配しているならば、当該被告が発明の全工程を行ったものと規範的に認定して、直接侵害を認めることが可能です（電着画像形成方法事件、眼鏡システム事件など）。しかし、管理支配が認定できなければ、直接侵害を認めることには困難が生じ、間接侵害の成否を問うことになりそうです。その場合、方法発明であれば、特許法 101 条 4 号・5 号の（特許された）「方法の使用」とは、複数者で分担されるものでもよいのか、という論点が、米国法と同様にやはり問題となるでしょう。ただ、

日本法の場合は、この点につき肯定されるとしても、特許方法の使用に用いる物の「使用」や、特許方法の使用に用いる「方法」の使用については、間接侵害行為として明示されていないため、依然として問題が残ることになりそうです。（城山康文）

[Japanese IP Topic 2012 No. 12 (Chinese)]

关于多数人分担实施的方法发明，负责部分工序的人员被认定引诱侵权责任的 CAFC 全院审理判决（2012 年 8 月 31 日）

CAFC（美国联邦法院联邦巡回区控诉法院）于 2012 年 8 月 31 日作出关于 Akamai Technologies, Inc. v Limelight Networks, Inc 及 MacKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp. 案件的全院审理判决（en banc）。关于多数人分担实施的方法发明案件中，该判决认定：即便该多数人之间没有控制从属关系，负责部分工序人员也可能构成引诱侵权（inducement），从而否定了之前按照判例法理以欠缺控制从属关系为由否定引诱侵权的判决。做出该结论时，该判决详细讨论了引诱侵权立法当时的立法宗旨，并强调与直接侵权不同，构成引诱侵权需具备主观意图的要素。该判决并未就多数人分担实施的直接侵权（direct infringement）的构成与否，以及物的发明有关的情形作出判断。

利用通讯的发明由多数人分担工序完成的情形并不罕见。就类似的发明申请专利时，认真斟酌权利请求书是不可缺少的环节，例如通过组合主动性工序和被动性工序将全部工序作为单一人员进行的行为予以记载等。但即便如此侵权嫌疑人回避（由多数人分担工序）侵权并不困难，因此该判决对引诱侵权成立可能性的承认，对专利权人来说无疑是喜讯。

如将该判决的看法适用于日本法又会如何呢。日本法下，被告即使只实施构成发明的工序的一部分，但其如果对实施剩余工序的他人是管理支配的关系的话，则可认定该被告实施了发明的全部工序，构成直接侵权（电镀图像形成方法事件、眼镜系统事件等）。但，如控制管理未被认定，则认定直接侵权较为困难，而只能追究是否构成间接侵权。此时，如是方法发明，则专利法 101 条 4 号、5 号的（取得专利的）“方法的使用”在多数人分担的情况下是否也可以呢？该论点

具有同美国法一样的问题。只是在日本法下，即便这点得以肯定，关于用于专利方法的使用的物的“使用”或用于专利方法的使用的“方法”的使用，并未明确规定其属于间接侵权行为，因此问题依然存在。（城山康文）

[Japanese IP Topic 2012 No. 13 (English)]

The IP High Court dismissed a claim for copyright infringement regarding an on-line fishing game for mobile device (August 8, 2012)

On August 8, 2012, the IP High Court revoked a decision of the Tokyo District Court which had found that there had been copyright infringement, and dismissed a claim for copyright infringement, regarding an on-line fishing game for mobile devices.

The IP High Court opined that the characteristics which are common between the plaintiff's game and the defendant's game, such as depicting fish in water horizontally and showing concentric circles which used to be adopted in shooting games or darts, fall under the scope of an idea rather than a copyrightable expression. It is often disputed in a copyright infringement lawsuit in Japan whether the part that is common between the plaintiff's work and the defendant's work constitutes an expression or an idea, and it appears that the difference in the conclusions of the Tokyo District Court and the IP High Court arose from their different finding on this issue.

Further, the IP High Court also commented on a procedural aspect of the arguments comparing the plaintiff's work and the defendant's work. It is the plaintiff which first selects parts of its work and compares them with the relevant parts of the defendant's work. As long as such parts can be found to constitute one whole work, both parties shall argue within the scope selected by the plaintiff. However, if the parts selected by the plaintiff are not one whole work, the defendant is allowed to argue that the defendant's work does not have the essential characteristics of an expression of the plaintiff's work, based on the ground that the comparison should be made based on the whole work including the parts which were not selected by the plaintiff for comparison. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2012 No.13 (Japanese)]

モバイル端末用オンラインゲームの著作権侵害を否定した知財高裁判決（2012年8月8日）

知財高裁は、2012年8月8日、釣りをモチーフにしたモバイル端末用オンラインゲームに関する著作権侵害を肯定した東京地裁判決を取消し、著作権者の請求を棄却しました。

知財高裁は、その理由において、「釣りゲームにおいて、まず、水中のみを描くことや、水中の画像に魚影、釣り糸及び岩陰を描くこと、水中の画像の配色が全体的に青色であることは、【省略】のとおり、他の釣りゲームにも存在するものである上、実際の水中の影像と比較しても、ありふれた表現といわざるを得ない。次に、水中を真横から水平方向に描き、魚影が動き回る際にも背景の画像は静止していることは、原告作品の特徴の1つでもあるが、このような手法で水中の様子を描くこと自体は、アイデアというべきものである。また、三重の同心円を採用することは、従前の釣りゲームにはみられなかったものであるが、弓道、射撃及びダーツ等における同心円を釣りゲームに応用したものであるというべきものであって、釣りゲームに同心円を採用すること自体は、アイデアの範疇に属するものである。」としました。アイデアか表現かという問題は、著作権侵害訴訟において常に問題となる論点ですが、ここで東京地裁と知財高裁の判断が分かれたようです。

なお、著作権侵害の主張をする際には、まずは原告において、自らの作品と相手方の作品との対比主張を行います。それに関して次のように述べている点も、興味を惹きます。「翻案権の侵害の成否が争われる訴訟において、著作権者である原告が、原告著作物の一部分が侵害されたと考える場合に、侵害されたと主張する部分を特定し、侵害したと主張するものと対比して主張立証すべきである。それがまとまりのある著作物といえる限り、当事者は、その範囲で侵害か非侵害かの主張立証を尽くす必要がある。しかし・・・著作権者が、まとまりのある著作物のうちから一部を捨象して特定の部分のみを対比の対象として主張した場合、相手方において、・・・まとまりのある著作物のうち捨象された部分を含めて対比したときには、表現上の本質的な特徴を直接感得することができないと主張立証することは、・・・訴訟物の観点からそれが許されないと解すべき理由はない。」（城山康文）

[Japanese IP Topic 2012 No. 13 (Chinese)]

否定用于手机终端的在线游戏的著作权侵权的知识产权高裁判决（2012年8月8日）

知识产权高裁于2012年8月8日撤销了东京地裁关于用于手机终端，以钓鱼为主题的在线游戏侵害著作权的判决，驳回了著作权人的请求。

知识产权高裁的认定理由为：“钓鱼游戏中，首先仅描绘水中，或在水中图像中描绘鱼影、钓鱼线及岩影，以及水中图像的配色整体蓝色如【省略】，这些在其他钓鱼游戏中也存在，且与实际水中的影像作比较也只能说常见的表现。其次，将水中从正侧面向水平方向描绘，鱼影转动时背景图像静止的设计虽然是原告作品的特点之一，但以这样的方法描绘水中的模样本身应该说是一种构思。另外，采用三重同心圆的设计虽然在以前的钓鱼游戏中是不存在的，但应该说将射术、射击及投镖等中的同心圆应用于钓鱼游戏上的，因此钓鱼游戏中采用同心圆本身是属于构思范畴”。是构思还是表现这点在著作权侵权诉讼中是常见的论点，东京地裁和知识产权高裁对此作出了不同的判断。

另外，主张著作权侵权时，首先原告进行自己作品和对方作品的对比主张，关于这一点作出的以下陈述也引人注目：“是否侵害改编权的争议诉讼中，作为著作权人的原告认为原告著作物的一部分被侵权时，应特定主张被侵权的部分，然后与主张侵权的部分进行对比举证主张。如可以说一个整体的著作物，那么当事人需要在其范围内尽可能举证主张是侵权还是非侵权。但，・・・著作权人从整体著作物中舍去一部分仅将特定的部分作为对比对象作出主张时，对方・・・举证主张如果包括从整体著作物中舍去的部分在内进行对比时不能直接感受表现上的本质特点，・・・从诉讼标的的角度并不存在不应允许的理由。（城山康文）

[Japanese IP Topic 2012 No. 14 (English)]

The IP High Court has made a ruling on the subject of “trademarks that entail a risk of confusion” (Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Trademark Act) (March 28, 2012)

The IP High Court (the “IPHC”) has rendered a judgment in the case of Intel Corporation (“Intel”) v. KDDI Corporation (“KDDI”) on March 28, 2012.

Intel requested the Japan Patent Office (the “JPO”) for a trial decision to invalidate a trademark registration held by KDDI. The relevant trademark (the “Trademark”) is as follows:



Intel argued that the trademark registration should be invalidated as it fell under the category of “a trademark that entails a risk of confusion” (Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Trademark Act) in light of the following cited trademarks (the Cited Trademarks 1-4):



3 “INTEL INSIDE XEON”

4 “INTEL INSIDE CENTRINO”

The JPO rendered a trial decision dismissing Intel’s request and maintained the trademark

registration. Intel then filed a lawsuit seeking cancelation of the JPO’s trial decision.

On March 28, 2011, The IPHC rendered a judgment dismissing Intel’s claim for cancellation by affirming the JPO’s trial decision. (Although Intel argued that the trademark registration was in violation of Article 4, Paragraph 1, Item 7 of the Trademark Act, this article only introduces the IPHC’s judgment regarding Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Trademark Act.)

The IPHC first cited the Supreme Court judgment dated July 11, 2000 (the “L’air du Temps Case Judgment”) and stated as follows:

‘It is legitimate to assume that "trademarks that entail a risk of confusion with products or services relating to the business of another party" as referred to in Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Trademark Act, when said trademarks are used in connection to the designated goods or designated services, should be taken to include not only trademarks where the said goods, etc., entail a risk of being confused with the goods or services of other parties, but also trademarks that entail a risk of confusion in the broad sense that the goods, etc., will be confused with the goods, etc., of the business of commercial organizations connected by close business relationships with the other party such as parent-subsidary companies or family companies or in a relationship of subordination to the group involved in commercial operations employing the same labeling.’

‘The question of whether there is indeed any "risk of confusion" needs to be considered in a comprehensive manner in light of the extent to which there is similarity between the trademark in question and the labeling employed by another party, the extent to which the labeling of the other party is generally known and the extent of its originality, the extent to which the designated goods, etc., bearing the trademark, and the goods, etc., relating to the business of the other party, are related in terms of character, use, or purpose, and other conditions bearing on the business, such as similarity in terms of dealers in the goods and consumers, and on the basis of the extent to which the dealers and consumers concerned with the goods, etc., bearing the trademark in question, generally pay attention to the trademark.’

The IPHC then stated that:

(i) The Trademark and the Cited Trademarks are not similar to each other as a whole in their appearance, and their pronunciations and the concepts evoked by them are different from each other.

(ii) The labeling of "...inside" and "...INSIDE" in the Cited Trademarks do not have so strong an identification function that the services or goods bearing the labeling immediately cause an impression that the services or goods are provided by Intel.

(iii) The Cited Trademarks' compositions do not have significant originality.

(iv) The letters "KDDI" in the Trademark are well known as an indication of KDDI in Japan.

In light of these facts, the IPHC judged that the Trademark does not cause any confusion regarding the source of the goods by reminding dealers or consumers of the Cited Trademarks, and does not have any risk of causing a free-ride on or dilution of the Cited Trademarks even though the designated goods of the Trademark and those of the Cited Trademarks partially overlap each other and the Trademark and the Cited Trademarks share dealers and consumers. Consequently, the IPHC ruled that the Trademark does not fall under the category of "a trademark that entails a risk of confusion" (Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Trademark Act).

The judgment followed the framework presented by the Supreme Court judgment in the L'air du Temps Case by going through each of the elements listed by the Supreme Court. It can serve as a useful reference as a judgment that has made a ruling on the subject of "trademarks that entail a risk of confusion" as set forth in Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Trademark Act.



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.14 (Japanese)]

混同を生ずるおそれのある商標 (商標法 4 条 1 項 7 号) について判断した知財高裁判決 (2012 年 3 月 28 日)

本件は、インテル・コーポレーション (以下「インテル」といいます。) が原告となり、KDDI 株式会社 (以下「KDDI」といいます。) が被告となった審決取消訴訟における判決です。

インテルは、KDDI の保有する商標権 (登録番号第 4891354 号。以下「本件商標権」といいます。) について、引用商標 1 ないし 4 との関係で、商標法 4 条 1 項に違反して登録されたものであると主張して無効審判を請求しました。



本件商標 :



引用商標 1 :



引用商標 2 :

引用商標 3 : 「INTEL INSIDE XEON」

引用商標 4 : 「INTEL INSIDE CENTRINO」

原審決は、インテルの審判請求は成り立たないものと判断し、商標権を維持しました。そこで、インテルは、原審決の取消しを求めて審決取消請求訴訟を提起しましたが、本件判決は、原審決の判断を是認し、インテルの請求を棄却しました。(インテルは、商標法 4 条 1 項 7

号違反の主張も行いましたが、本稿では、商標法4条1項15号に関する本件判決の判断について紹介します。）

本件判決は、いわゆるレールデュタン事件最高裁判決（最高裁平成12年7月11日判決・民集54巻6号1848頁）を引用し、『商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信される広義の混同を生ずるおそれがある商標が含まれる。』と述べた上で、「混同を生ずるおそれ」の有無は、『当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである』との一般論を述べました。

そして、

- ・ 本件商標と引用各商標とは、その外観は全体として類似するものではなく、称呼、観念も相違すること
- ・ 引用各商標中の「・・・inside」又は「・・・INSIDE」という表示形式が、当該商標が使用された商品又は役務が直ちにインテルの製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有していること
- ・ 引用各商標の構成自体が格別独創性の高いものということもできないこと
- ・ 本件商標中の「KDDI」の文字も、KDDIを表示するものとして我が国において高度の周知性を有していること

と認定しました。

その上で本件判決は、本件指定商品と引用各商標の指定商品とに重複するものがあり、両者

の取引者及び需要者が共通することを考慮しても、本件商標がこれに接した取引者及び需要者に対し引用各商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものということではできず、また、フリーライドやダイリューションを招く結果を生ずるおそれがあるとまでいうこともできないとして、商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」には該当しないと判断しました。

本件判決は、レールデュタン事件最高裁判決の述べた一般論に従い、本件商標と引用各商標との類似性の程度、引用各商標の周知著名及び独創性の程度、本件指定商品と引用各商標に係る商品との間の関連性の程度という考慮要素について検討を加えたものであり、商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」該当性について判断した一事例として、参考になるものと思われます。（山内真之）

[Japanese IP Topic 2012 No. 14 (Chinese)]

IP 高裁就具有混同可能性的商标作出的判决 (2012年3月28日)

2012年3月28日，知识产权高级裁判所（下称“IP高裁”）就因特尔公司（下称“因特尔”）为原告，KDDI股份公司（下称“KDDI”）为被告的诉讼作出判决。

因特尔要求日本特许厅就 KDDI 持有的下述商标权作出无效决定。



因特尔主张，该商标登记与下述引用商标1至4的关系上，属于“具有产生混同可能性的商标”（商标法4条1款），应被认定为无效。



引用商标 1:



引用商标 2:

引用商标 3: 「INTEL INSIDE XEON」

引用商标 4: 「INTEL INSIDE CENTRINO」

特许厅认为英特尔的请求不成立，维持了商标权的登记。英特尔于是提起诉讼请求取消特许厅的决定。

2011年3月28日，IP高裁维持了特许厅的决定，驳回了英特尔的请求（英特尔同时还主张违反商标法4条1款7项，本文仅介绍本案判决对商标法4条1款15项的判断。）。

本案判决首先引用了最高裁于2000年7月11日作出的判决（L'air du Temps案）：商标法4条1款15项所说的“具有与他人业务相关的商品或服务产生混同可能性的商标”是指，将该商标用于特定商品或特定服务时，除了有可能使人误以为该商品或服务为与他人的业务相关的商品或服务之外，也包括有可能使人误认为该商品或服务为与上述他人之间具有母子公司、同系列公司等紧密的业务上的关系，或与上述他人属于使用相同的表示进行商品化业务经营的同一集团的经营者的业务相关的商品或服务的，广义上的混同可能性的商标。“产生混同可能性”的有无，“应参照该商标同他人的表示的类似性的程度、他人的表示的周知性著名性及独创性的程度、该商标的特定商品或特定服务同他人的业务相关的商品或服务之间的性质、用途或目的上的关联性的程度，以及商品的交易方、需求方的共通性、交易的实际情况等，并以该商标的特定商品或特定服务的交易方及需求方通常的注意力为基准进行综合判断”。

另外，还认定了如下几点。

* 本案商标同引用商标在外观上并非整体上类似，称呼、观念上也不同。

* 各引用商标中的“……inside”或“……INSIDE”的表现形式，并不具有立刻使人误以为使用本案商标的商品或服务即为英特尔所生产的商品或服务的出处识别功能。

* 本案商标的“KDDI”文字表示KDDI，这点在日本具有高度的周知性。

本案判决判定：本案特定商品和各引用商标的特定商品具有重复性，即使考虑两者具有共同的交易方及需求方这点，本案商标并不能使与此有瓜葛的交易方及需求方联想到各引用商标，对商品的出处产生误解。也不能认定为可能导致搭便车、稀释效果。因此不属于商标法4条1项15号所指的“具有产生混同可能性的商标”。

本案判决根据L'air du Temps案最高裁判决所阐述的一般性论点，就本案商标同各引用商标的类似性的程度、各引用商标的周知著名及独创性的程度、本案特定商品和使用各引用商标的商品之间的关联性的程度等考虑因素进行探讨后，对商标法4条1项15号所指的“具有产生混同可能性的商标”作出判断，具有参考性。（山内真之）

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

中国著作権法改正草案第二稿の公表

7月6日、中国著作権法の改正草案第二稿が公表され、パブリック・コメントの募集が行われました。改正草案第二稿で示されている改正点の中で、権利者保護の面から重要と思われる点を二点ご紹介します。

第一に、故意により2回以上の著作権・著作隣接権の侵害を行った場合には、上限を実際に生じた損害の3倍とする懲罰的損害賠償請求を行うことができることが定められました（改正草案第二稿に先立ち、3月に公表された改正草案でもほぼ同様の規定が盛り込まれていました。）中国では、懲罰的損害賠償は、製造物責任や食品安全など一部の分野で認められるにとどまっており、著作権における懲罰的損害賠償制度の導入は画期的なものです。8月9日に公表された特許法改正案においても、特許、実用新案、意匠について懲罰的損害賠償制度の創設が盛り込まれており、知的財産権の分野における懲罰的損害賠償の導入の動きが急速に進んでいるものといえます。

第二に、現行法上、著作権・著作隣接権の侵害に対する救済としては、侵害行為の差し止め、損害賠償請求などの民事責任、侵害者に対する刑事責任の追及（司法的救済）と並んで、違法所得の没収、権利侵害複製品の没収や過料などの行政処分（行政的救済）が認められています。この点、改正草案第二稿では、行政機関が著作権・著作隣接権侵害案件につき行政処分を行うための調査を行う時点で、権利侵害嫌疑物品及び違法行為物品の押収、封印を行うことができる旨の規定が新たに追加されました（3月に公表された改正草案では、対象物品は「著作権・著作隣接権侵害製品」とされていましたが、改正草案第二稿では改正草案より柔軟な解釈が可能な表現に改められています。）。特許権・実用新案権・意匠権の冒用行為、商標権の侵害行為については類似の制度が既に導入されており、上記の規定はこれらの制度に倣うものといえます。この制度の導入により、行政機関は、調査段階で、証拠の保全のみならず、違法行為の抑止を目的として権利侵害嫌疑物品等を押収できることが明確になり、行政による著作権・著作隣接権の侵害の抑止に役立つものと思われる。

改正草案第二稿に対するパブリック・コメントの募集は7月31日で締め切られており、今後、更に検討が進められるものと思われる。



Akiyoshi Ishikuro
石黒 昭吉
akiyoshi.ishikuro@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1077
Fax: 81-3-6888-3077

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 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.

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>

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