

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 Supreme Court upheld the IP High Court's judgment which revoked a JPO decision to reject an application to extend the duration of a patent. (The Supreme Court, November 17, 2015) (p.1)
- 特許権存続期間の延長登録出願拒絶査定請求不成立審決を取り消した知財高裁判決を維持した最高裁判決（最判平成 27 年 11 月 17 日）（p.2）
- A patent is deemed invalid based on the lack of an inventive step over a publicly worked invention in infringement lawsuit (Tokyo District Court, October 29, 2015) (p.4)
- 公然実施発明に対する進歩性欠如を理由とし、特許無効の抗弁を認めた裁判例（東京地判平成 27 年 10 月 29 日）（p.5）
- The IP High Court denied distinctiveness of a trademark consisting of a single letter "i" (Intellectual Property High Court, October 29, 2015) (p.6)
- アルファベット「i」をデザイン化した商標について識別力なしとした審決を維持した判決（知財高判平成 27 年 10 月 29 日）（p.7）
- The Osaka District Court admitted the copyrightability of pictograms (Osaka District Court, September 24, 2015) (p.8)
- ピクトグラムについて著作物性を認めた裁判例（大阪地判平成 27 年 9 月 24 日）（p.9）

[Japanese IP Topic 2015 No. 13 (English)]

The Supreme Court upheld the IP High Court's judgment which revoked a JPO decision to reject an application to extend the duration of a patent. (The Supreme Court, November 17, 2015)

This is the second time the Supreme Court has delivered a judgment on a patent term extension. The first judgment by the Supreme Court was on April 28, 2011 (the "2011 Judgment"), and it denied the Japan Patent Office's (the "JPO") practice at the time. The JPO had to revise its examination standards following the 2011 Judgment. Now, JPO has to once again revise its standards because the Supreme Court judgment dated November 17 2015 (the "2015 Judgment") denied its revised standards.

Given that the 2015 Judgment expands the likelihood of patent term extensions more than once for one patent, it appears to be advantageous to patentees. However, it should be noted that the Supreme Court did not provide an outline of the scope of the extended patent. On this basis, it is prudent to await further court decisions on this point to determine whether the 2015 Judgment is, in fact, advantageous to patentees.

The factual background of this case is as follows:

(1) On February 14, 2003, the plaintiff obtained the patent including claim 1, "A composition for the treatment of cancer, comprising a therapeutically effective amount of a hVEGF antagonist which is an anti-VEGF antibody" (the "Patent").

(2) On April 18, 2007, the plaintiff obtained a marketing approval (the "1st Approval") for the medicine below.

- Name: "Bevacizumab (genetically modified)"
- Indication: "for progressive or recurrent cancer of colon and rectum (of which curative resection is impossible)"
- Dosage and Administration: "5 mg/kg (weight) or 10 mg/kg (weight) of bevacizumab by intravenous drip injection, together with other anticancer drugs. Its administration interval shall be more than two weeks."

The medicine subject to the 1st Approval implements the invention of the Patent.

(3) On September 8, 2009, the plaintiff obtained another governmental approval (the "2nd Approval") for a medicine (the "Medicine"). The name and effect

of the Medicine are the same as the medicine subject to the 1st Approval, but its dosage and administration are “7.5 mg/kg (weight) per administration and whose administration interval is more than three weeks.”

(4) On December 17, 2009, the plaintiff filed an application to extend the duration of the Patent on the ground that the invention of the Patent was unable to be implemented for the additional dosage regimen due to the time taken to obtain the 2nd Approval;

(5) A patent examiner at the JPO issued a decision to refuse the extension of the Patent. The plaintiff then filed an appeal to the Board of Appeal Examiners at the JPO. However, the Board rejected the application on the ground that (i) the term “implementation of the patented invention” in Article 67-3, paragraph 1, Item 1 of the Patent Act should be interpreted as marketing of a medicine identified by the elements that are described in the relevant written marketing approval and correspond to the features specifying the patented invention, and (ii) the 1st Approval had already lifted the ban on the scope identified by the elements of the Medicine that corresponds to the features specifying the patented invention, and, therefore, (iii) the 2nd Approval was not necessary for the invention of the Patent to be implemented since the dosage regimen is not included in the elements of the invention.

(6) The plaintiff appealed the rejection of the application to the Intellectual Property High Court (the “High Court”). The High Court rescinded the Board’s decision.

The JPO appealed the High Court’s judgment to the Supreme Court.

The Supreme Court upheld the judgment of the High Court as follows:

- Firstly, the Supreme Court denied the application of the JPO’s examination standards revised on December 28, 2011. The Supreme Court also stated that, when there are two marketing approvals, the second approval should be found unnecessary for the invention of a patent to be implemented if, by comparing matters to be examined in relation to the substantial identity as a medicine, the marketing of the medicine subject to the 1st approval includes the marketing of the medicine subject to the 2nd approval.
- Secondly, the substantial identity as a medicine is specified as a feature of its ingredients, composition, dosage and administration, and indications. Accordingly, considering that (a) the Medicine differs from the medicine subject to the 1st Approval in its dosage and administration, and (b) the marketing of the Medicine for the therapy combining the XELOX treatment (treatment with

one 3-week cycle requiring intravenous infusion for only two hours with oral medicine) and the Bevacizumab treatment is permitted by the 2nd Approval for the first time, the marketing of the medicine subject to the 1st Approval does not include the marketing of the Medicine. In conclusion, the judgment of the High Court, which rescinded the JPO’s decision, should be upheld.

The 2011 Judgment ruled that, if the scope of the preceding approval does not cover the patented invention, it should not be considered that the following approval is unnecessary to market a medicine that falls within the scope of the patented invention even when the medicine subject to the preceding approval has the same active ingredient and indication as the medicine subject to the following approval. The 2011 Judgment denied the JPO’s practice at that time.

In response to the 2011 Judgment, the JPO revised its examination standards on December 28, 2011. In accordance with the revised standards, the JPO rejected the application in this case.

As stated above, however, the Supreme Court disapproved of the JPO’s decision based on the standards even after the revision. Thus, the JPO has to revise its standards again. The JPO announced that it will publish new standards about patent term extension in the spring of 2016, and that the JPO has intermitted examination of applications for patent term extension until the publication of the new standards.

It should be noted that the 2015 Judgment did not mention the effect or limitation of the extended patent unlike the High Court judgment, which referred to the issue. Therefore, we have to await further court decisions on the issue to better understand the actual scope of an extended patent.



Yuta Oishi
大石 裕太
yuta.oishi@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1095
Fax: 81-3-6888-3095

[Japanese IP Topic 2015 No.13 (Japanese)]

特許権存続期間の延長登録出願拒絶査定請求不成立審決を取り消した知財高裁判決を維持した最高裁判決(最判平成 27 年 11 月 17 日)

特許権存続期間の延長登録について、2つ目の最高裁判決がなされました。前回の最高裁判決(平成 23 年 4 月 28 日・平成 21 年(行ヒ)第 326 号)は、それまでの特許庁実務を否定したため、平成 23 年 12 月 28 日に、特許庁は審査基準を改訂しました。しかし、今回の最高裁判決により、特許庁は再度、審査基準改訂の必要に迫られています。

今回の最高裁判決は、一つの特許について複数回の延長登録を行う可能性を広げるものであり、その点では、特許権者側に有利ともいえます。しかし、延長された特許権の効力については不明確なままであり、今後の裁判例の蓄積が待たれます。

本件の事案は以下のとおりです。

(1) 原告は、平成 15 年 2 月 14 日に、発明の名称「血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト」にかかる特許(本件特許)を取得しました。請求項 1 は「抗 VEGF 抗体である hVEGF アンタゴニストを治療有効量含有する、癌を治療するための組成物」です。

(2) 原告は、平成 19 年 4 月 18 日付けで、以下の医薬品の製造販売承認(以下「本件先行処分」といいます。)を得ました。

- 一般名：ベバシズマブ(遺伝子組換え)
- 効能及び効果：「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の治療」
- 用法及び用量：「他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には、ベバシズマブとして 1 回 5mg/kg(体重)又は 10mg/kg(体重)を点滴静脈内投与する。投与間隔は 2 週間以上とする。」

この医薬品は、本件特許発明の実施品です。

(3) その後、平成 21 年 9 月 8 日に、原告は、前記医薬品と同じ一般名並びに効能及び効果でありながら、その用法及び用量を「1 回 7.5mg/kg(体重)を点滴静脈内投与する。投与間隔を 3 週間以上とする。」とした医薬品(以下「本件医薬品」といいます)について、製造販売の承認事項の一部変更承認(以下「本件後行処分」といいます。)を得ました。

(4) 原告は、平成 21 年 12 月 17 日、本件後行処分を受けることが必要であったため本件特許発明の実施ができなかった期間があったとして、本件特許権につき延長登録出願をしました。

(5) これに対して、審査官は拒絶査定をしたので、原告は、これを不服として拒絶査定不服審判を請求しました。しかし、特許庁は、特許法 67 条の 3 第 1 項第 1 号の「特許発明の実施」とは、

医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項によって特定される医薬品の製造販売行為と解すべきところ、本件特許権のうち本件医薬品に係る発明特定事項に該当する全ての事項によって特定される範囲は、既に本件先行処分によって実施できるようになっており、本件特許権の実施に本件後行処分を受けることが必要であったとは認められないとし、上記審判請求を不成立とする審決をしました。

(6) そこで、原告は、上記拒絶査定請求不成立審決に対して、審決取消訴訟を提起したところ、知財高裁が前記審決を取り消す判決をしました。

以上の経緯を経て、特許庁が上告受理を申し立てた事件が本件です。

最高裁は、以下のように判示して、上告を棄却しました。まず、平成 23 年 12 月 28 日付けで改訂された特許庁の審査基準の判断手法を否定した上で、

- ・ 医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項について、先行処分の対象となった医薬品の製造販売が、後行処分の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められるときは、延長登録出願に係る特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められない。

と述べました。その上で、本件について

- ・ 医薬品の成分を対象とする物の発明について、医薬品としての実質的同一性に関わる両処分の審査事項は医薬品の成分・分量・用法・用量・効能及び効果である。
- ・ 本件医薬品は本件先行処分承認されていない用法・用量を対象とするものであり、本件先行処分によっては、XELOX 療法(1 サイクルを 3 週間とし、内服薬と 2 時間の点滴薬の投与ですむ療法)とベバシズマブ療法との併用療法のための本件医薬品の製造販売は許されなかったが、本件後行処分によって初めてこれが可能となった

という事情を考慮し、本件先行処分の対象となった医薬品の製造販売が本件後行処分の対象となった医薬品の製造販売を包含するとは認められない、と判断し、特許庁の審決を取り消した知財高裁の判決を維持しました。

最高裁平成 23 年 4 月 28 日(平成 21 年(行ヒ)第 326 号)は、出願理由処分の対象となった医薬品と有効成分・効能・効果が同じである医薬品の製造販売等について先行処分がされている場合でも、先行処分により製造販売等が承認された医薬品が特許発明の技術的範囲に属しないときは、先行処分がされていることを根拠として、特許発明の実施に後行処分を受けることが必要ではな

かったと認めることはできないとして、特許庁における従前の実務を否定しました。

特許庁は、上記最高裁判決を受けて、平成 23 年 12 月 28 日に、その審査基準を改訂しました。本件において、特許庁は、この改訂された審査基準に従って審決をしたものです。

しかし、本件最高裁判決は、上述のとおり、改訂した審査基準の判断手法も否定しました。このため、特許庁は、審査基準の再度の改訂を余儀なくされています。特許庁は、平成 27 年 11 月 18 日付で、平成 28 年春頃までを目処に再改定した審査基準を公表すること、そして、延長登録出願の審査を改訂審査基準の公表まで中断することを発表しました。

なお、本件最高裁判決では、原審である知財高裁とは異なり、延長された特許権の効力については言及していません。したがって、延長された特許権の効力がどこまで及ぶのか、という問題については、今後の裁判所による明確な判断が待たれます。(大石 裕太)

[Japanese IP Topic 2015 No. 14 (English)]

A patent is deemed invalid based on the lack of an inventive step over a publicly worked invention in infringement lawsuit (Tokyo District Court, October 29, 2015)

This case is a patent infringement lawsuit between leading Japanese beer companies, which drew substantial public interest through coverage in news media. The plaintiff sought an injunction against the defendant's beer-taste beverage. The court dismissed the plaintiff's claim by accepting the defendant's invalidation defense (Article 104-3, paragraph 1 of the Patent Act). The court ruled that the patent should be invalidated due to the lack of an inventive step over inventions publicly worked before the priority date of the patent. The publicly worked inventions were in fact products of the plaintiff and defendant who were competing with each other in the market.

The defendant did not make any non-infringement arguments and focused instead on the invalidity defense, employing a full range of reasoning, such as violation of the written description requirement (Article 36, paragraph 6, item 1 of the Patent Act), enablement requirement (Article 36, paragraph 4, item 1 of the same), limitation of amendment (Article 17-2, paragraph 3 of the same), and lack of an inventive step over the plaintiff's product (the "Publicly Worked Invention 1") and the defendant's product (the "Publicly Worked Inventions 2, and lack of an inventive step over a published invention (Article 29, paragraph 2 of the same). Among these

invalidity arguments, the court rendered a decision only on the lack of an inventive step over the Publicly Worked Inventions 1 and 2.

The patent of the case defines numerical ranges of the amount of essence, pH and carbohydrate of non-alcohol beer-taste drink, and thereby provides a beer taste drink with low total essence content yet having rich taste.

Lack of Inventive Step over Publicly Worked Invention 1

The defendant argued that the Publicly Worked Invention 1 only differs from the patent in having smaller amount of essence. It also argued that the motivation of arriving at the patent from the Publicly Worked Invention 1 can be recognized in documents showing the common general knowledge that richer taste is achieved by increasing the amount of essence and also from those showing the consumer reputation of the Publicly Worked Invention 1 demonstrating poor evaluations of the product, such as a lack of rich taste, thin taste and the like. The plaintiff argued that the problem to be solved by the patented invention cannot be recognized with the Publicly Worked Invention 1 because the Publicly Worked Invention 1 (plaintiff's product) was No.1 in sales on the market, which demonstrates a high degree of satisfaction amongst consumers. The plaintiff also argued that there should have been no motivation to optimize only the amount of essence, pH and carbohydrate in the Publicly Worked Invention 1, and that the concept of the product of the Publicly Worked Invention 1 would be destroyed if the amount of essence was increased. The court, however, mostly adopted the defendant's argument. Although the plaintiff argued that the remarkable effect of the patent should demonstrate the inventive step, the court rejected such arguments by stating that providing richer taste by increasing the amount of essence was a well-known technical matter.

Lack of Inventive Step over Publicly Worked Invention 2

The defendant argued that the Publicly Worked Invention 2 only differs from the patent in having a larger amount of carbohydrate, and that the idea of marketing the product showing "zero carbohydrate" on its label would have been a strong motivation to arrive at the patented invention starting from the Publicly Worked Invention 2. Although the plaintiff denied such motivation and the problem to be solved by the patented invention could not have been found in the Publicly Worked Invention 2, the court adopted the argument of the defendant.

Comment

When an inventive step over a publicly worked invention becomes an issue, it can be difficult to obtain, from the publicly worked invention itself, the relevant information necessary to demonstrate the motivation to arrive at the invention for denying the inventive step, or the teach-away factors for supporting the inventive step. To overcome this difficulty, the defendant in this case submitted many documents including those published by public institutions showing the official standards of experiments of beer taste drink to support its argument on denying the inventive step of the patented invention.

A wide range of arguments other than those on inventive steps were made in this case such as those on the identification of publicly worked invention and the difference between the patent and such publicly worked inventions. Since this case has already been appealed, we await the decision at the IP High court.



Yosuke Kawasaki
川崎 洋祐
yosuke.kawasaki@amt-law.com
Tel: 81- 3-6888-5668
Fax: 81-3-6888-6668

[Japanese IP Topic 2015 No.14 (Japanese)]
公然実施発明に対する進歩性欠如を理由とし、特許無効の抗弁を認めた裁判例(東京地判平成27年10月29日)

本件は、原告（特許権者）が、被告の製造販売するビールテイスト飲料に関して侵害差止請求を行った事件であり、その提訴は一般にも報道されました。

本判決では、原告及び被告がそれぞれ特許出願前に販売していたビールテイスト飲料を公然実施発明とし、これらに対する進歩性の欠如を理由とした特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3 第 1 項）が認められ、差止請求は棄却されました。

被告は侵害の成立について争わず、サポート要件違反（特許法 36 条 6 項 1 号）、実施可能要件違反（同法 36 条 4 項 1 号）、補正要件違反（同法 17 条の 2 第 3 項）、優先日に先行して販売されていた原告製品（公然実施発明 1）及び被告製品（公然実施発明 2）又は刊行物記載の発明に対する進歩性欠如（同法 29 条 2 項）、拡大先願による不特許（同法 29 条の 2）を理由とし、特

許無効を主張しました。本判決では、これらの無効理由のうち、公然実施発明 1 及び 2 に基づく進歩性欠如についてのみ、裁判所の判断が示されています。

本件の特許発明は、エキス分の総量、pH 及び糖質の含量についての数値範囲を特定しており、これによりエキス分の総量が低いビールテイスト飲料でありながら、飲み応え感が付与された飲料を提供するとしています。

被告は、公然実施発明 1 の特許発明に対する相違点を、エキス分が少ないこととし、特許発明に至る動機付けとして「エキス分を増やせば飲み応えが付与されることは当業者における技術常識であった」こと、公然実施発明 1 が「多くの消費者から、『コクがない』、『味が薄い』等の厳しい評価を受けており、コク（飲み応え）に乏しいことが当業者に認識されていた」ことなどを複数の証拠に基づき主張しました。これに対して原告は、公然実施発明 1 は市場での販売金額ランキングで 1 位を占め、「消費者の満足度は極めて高く、飲み応えの課題があったとは想定し難い」こと、「エキス分の総量、pH 及び糖質の含量のみに着目する示唆や動機付けは一切ない」こと、公然実施発明 1 にかかる製品は、「エキス分が薄い飲料であることを特徴としてそれが消費者に受け入れられていたのであるから、このコンセプトを破壊するようなエキス分の総量を増やす行為は、（中略）設計事項としてなし得ない」ことなどを主張しましたが、本判決では被告の主張が概ね採用されました。なお、原告は発明の効果が進歩性を基礎付けると主張したものの、「エキス分の増加により飲み応えが向上することが周知である」として採用されませんでした。

また、公然実施発明 2 について、被告は、特許発明との相違点は糖質の含有量が多い点にあるとしつつ、「『糖質ゼロ』の表示という商業的アピールをするために」、糖質の含量を下げる強い動機付けがあったと主張しました。これに対して、原告は、課題ないし動機付けが生じないことを主張しましたが、裁判所は被告の主張を採用しました。

公然実施発明に対する進歩性が争われる際には、当該発明自体から進歩性を否定するための動機付け、又は進歩性を肯定するための阻害理由等を見出すことが困難である場合が多いと思われる。本件において被告は、特許発明に想到する動機付けを裏付けるものとして、公的機関の検査基準等様々な証拠を提出し、これによって進歩性欠如の主張が裏付けられたものと思われる。

本件では、進歩性判断の他にも、公然実施発明の認定、相違点の認定など、様々な点について争われました。本件は控訴されていますので、引き続き知財高裁の判断が注目されます。

(川崎 洋祐)

[Japanese IP Topic 2015 No.15 (English)]

The IP High Court denied distinctiveness of a trademark consisting of a single letter “i” (Intellectual Property High Court, October 29, 2015)

A mark consisting of a single alphabetical letter and using a common typeface such as Times New Roman or Arial (for instance, “A” or “b”) is not protected as a trademark due to a lack of distinctiveness. Under Article 3, Paragraph 1, Item 5 of the Trademark Act, such a mark is simply considered as “a mark consisting solely of a very simple and common mark” and will not be afforded protection as a trademark right.

For such a single letter mark, if the mark is a designed logo displaying distinctiveness and creativity, trademark protection is available because it is no longer a “common mark.” However, it is difficult to say how much creativity is required to obtain distinctiveness. In this case, the IP High Court denied distinctiveness of the plaintiff’s designed logo mark consisting of a single letter “i.”

The plaintiff filed a trademark application for a single letter mark “i” colored in green in relation to, for example, “mutual fund investment advisory services; investment management services.” After the plaintiff received a decision of refusal, it filed an appeal against the decision, and the JPO judged that the subject trademark is merely “a mark consisting solely of a very simple and common mark” because the font of the trademark is similar to the “Memphis Extra Bold” font, and its green color is also a common color. The plaintiff then brought this case to the IP High Court requesting the rescindment of the JPO’s decision.



Subject
Trademark



Memphis
Extra Bold



Memphis Bold

The IP High Court held that the subject trademark is indistinctive by pointing out that serif typefaces are common for alphabetical letters, and among existing typefaces, there are serif typefaces such as the

“Memphis” font showing a letter shape in which a top part of the letter “i” (dot of letter “i”) is formed in the shape of a quadrangle.

Further, the IP High Court considered the following differences between the subject trademark and the “Memphis” font: (1) the top part of the subject trademark has a square shape while the “Memphis” font has a rectangle shape; (2) the space between the top part and the bottom part of the subject trademark is narrow; (3) the width of the serif (a small line attached to the end of a stroke in a letter) of the subject trademark is about half the width of the top part (the dot of “i”) or the bottom part (the vertical line of “i”) while the width of the serif of the “Memphis” font is about the same as the width of the top part or the bottom part; and (4) the width of the top part of the subject trademark is about half the width of the top edge of the bottom part while the width of the top part of the “Memphis” font is about the same as the width of the top edge of the bottom part. Regarding these differences, the IP High Court found that “they are very little differences that can be found only if an observer sees the marks very closely. If the observer sees the marks separately, he can hardly recognize the differences,” thus, “the subject trademark and the “Memphis” font do not give a distinctive impression to the observer.”

A simply designed logo mark consisting of a single alphabetical letter is often seen as a trademark of a company or an organization. It should be noted that if the mark is very simple, the possibility of obtaining trademark registration should be considered very carefully. Even if the “Memphis” font has not been used very commonly in Japan, as long as the shape of the subject trademark (single letter mark) is similar to the shape of an already existing typeface, the subject trademark is likely to be found as “indistinctive.”

The plaintiff also argued that the subject trademark has acquired distinctiveness through use according to Article 3, Paragraph 2 of the Trademark Act. However, the IP High Court rejected such arguments. The Court found that the subject trademark had not acquired distinctiveness because the trademark had been used for only one year and two months, and it had not been used independently but had always been used together with the plaintiff’s name or its service mark.

Generally, a single letter mark is often used to refer to the first letter of a corporate or brand name. In the case of trying to obtain trademark registration by proving “acquired distinctiveness through use” for such a single letter mark, an applicant is likely to be required to prove that the subject trademark has been adopted solely for such use (without associating it with the corporate or brand name to which the mark

refers), and that the trademark has acquired distinctiveness independently.



Satoko Yokogawa
横川 聡子
satoko.yokogawa@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-2105
Fax: 81-3-6888-2106

[Japanese IP Topic 2015 No.15 (Japanese)]
アルファベット「i」をデザイン化した商標について識別力なしとした審決を維持した判決
(知財高判平成 27 年 10 月 29 日)

アルファベット 1 字を通常用いられる書体(明朝体やゴシック体等)で表した商標は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」(商標法 3 条 1 項 5 号)に該当し、商標登録が認められません。例えばアルファベットの「A」や「b」をありふれた書体で商品上に表示しても、自社の商品と他者の商品とを差別化するための商標として機能しない、すなわち自他商品役務の識別力を有しておらず、特定の者に独占的使用を認めるのに適していないためです。

ただし、アルファベット 1 字からなる商標でも、独創的にデザイン化されたマークの場合は、「ありふれた標章」に該当しないため、自他商品役務の識別力が認められます。ではそのような判断を得るためには、どの程度のデザイン性が要求されるのでしょうか。本件は、原告が商標登録出願をした、アルファベットの「i」をデザイン化した商標について、知財高裁が自他商品役務識別力を否定した事案です。

原告は、アルファベットの「i」をデザイン化して特定の緑色の単色で着色した商標(本願商標)につき、第 36 類の「投資に関する管理」、「上場投資信託の分野における信託財産の運用指示」等の役務を指定し、商標登録出願をしたところ、拒絶査定を受け拒絶査定不服審判を請求しました。審決においては、本願商標はその書体が、「『Memphis』と称するもののうちの『Extra Bold』によるものに近似するものであり、さらに、該欧文字の彩色も、一般に広く用いられている緑色である」ため、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」にあたり、拒絶の審決を下しました。これに対し原告は、審決取消を求め、知財高裁に審決取消訴訟を提起しました。



本願商標



Memphis
Extra Bold



Memphis
Bold

本件で知財高裁は、原告が主張した本願商標のセリフ部分(文字の線の端につけられた線や飾り)の特徴や「i」の上部の点が四角形であるといった特徴につき、「セリフを持つ書体で欧文字を表すことは一般的」であり、「『i』の上部の点を四角形とすることについても、しばしば行われている」点や、「四角形の点と一定の太さのセリフを兼ね備えた書体(例えば『Memphis』書体・・・)」の存在を指摘し、本願商標は極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなるものと判断しました。

また本願商標と「Memphis」書体と間には、①本願商標の上部の点は正方形であるのに対し「Memphis」書体は横長の長方形である、②本願商標は上部の点と下部との間の空白が狭い、③本願商標のセリフ部分の太さは上部の点や下部の本体部分に比べ半分程度であり細いのに対し、「Memphis」書体のセリフ部分の太さは、上部の点と下部の本体部分の太さとほぼ同じである、④本願商標は「i」の上部の点の横幅が、セリフのある下部の上端の幅の約半分であるのに対し、「Memphis」書体における当該部分の幅はほぼ同じである、といった相違点があることを認めた上で、「いずれも子細に観察しないと判明しないわずかな相違にすぎないのであって、離隔して観察した場合に、その相違点が認識できるほど顕著な相違とは認められない。・・・本願商標と、『Memphis』書体とで、看者に異なる印象を与えらるると認められない」と判断し、本願商標の自他商品役務識別力を認めませんでした。

アルファベット 1 字をデザイン化した商標は多くの企業や団体が採用しており、シンプルでスタイリッシュなデザインも好んで用いられますが、商標権による保護の可否については注意深く検討する必要があります。既存の書体の中に、権利化を求めるアルファベット 1 字の商標の形状と類似しているものがある場合、たとえその既存の書体が「Memphis」書体のように日常的にさほど頻繁には用いられない書体であったとしても、当該アルファベット 1 字からなる商標の識別性は否定され得るといえます。

なお本件では、本願商標は、原告が提供する上場投資信託(ETF)の「iShares(i シェアーズ)」を示す標章として使用され、「iShares」は世界の

上場投資信託市場のトップ・ブランドであることから、使用による識別性（商標法3条2項）の獲得の有無についても争点とされました。この点について知財高裁は、本願商標は使用期間が1年2か月と短く、また「本願商標は、原告の役務名である『iShares』や原告の名称を表す『by BLACKROCK』と共に使用されるのが通例であり、本願商標単独で使用されるものとは認められない」として、使用による識別力を認めませんでした。

アルファベット1字からなる商標は、社名やブランド名の頭文字を示すものとして使用されるケースが多くみられますが、アルファベット1字の部分に独立した商標として出願し、使用による識別力の獲得を主張し商標法3条2項の適用を受けるためには、当該商標のみが単独で使用された結果、当該商標自体が独立して自他商品役務識別力を獲得していることが求められるといえます。（横川 聡子）

[Japanese IP Topic 2015 No. 16 (English)]

The Osaka District Court admitted the copyrightability of pictograms (Osaka District Court, September 24, 2015)

In this case, the plaintiff asserted that it was the copyright owner of certain pictograms used in information signs in Osaka City (“the Pictograms”) and claimed damages against the defendants for copyright infringement. (The court ruled on other issues such as the interpretation of license agreements, but this article only introduces the ruling on whether pictograms can be protected under the Copyright Act.)

The pictograms represent facilities in Osaka City.



[Osaka Castle, an example of the pictograms on this case, excerpted from Exhibit 1 attached to the judgment.]

First, the court held that pictograms fall under the category of applied art:

“It can be said that the Pictograms fall within the scope of so-called applied arts because they were

created for the purpose of making those seeing tourist guide maps with the Pictograms recognize the relevant facility visually, and they have actually been described in a considerable number of tourist guide maps for practical use.”

The court further stated the following on the question of whether applied arts can be protected under the Copyright Act:

“Although there are a variety of opinions on whether applied arts can be protected under the Copyright Act, it should be construed that an applied art can be protected as artistic work if it has aesthetic characteristics that can be subject to aesthetic appreciation apart from its practical function in light of the following. Even in the aesthetic creation with practical use, ‘artistic craftsmanship’ is defined to be included in copyrightable work (Article 2, Paragraph 2, of the Copyright Act). Typefaces can also be protected under the Copyright Act in certain cases (The Supreme Court’s judgment dated September 7, 2000).”

Some may argue that the range of creativity of the Pictograms is limited and adverse effects can arise if they are easily found copyrightable since the Pictograms in this case represented facilities in the real world. This concern can also be found in the issue of the copyrightability of typefaces. This appears to be the reason why this judgment cited the Supreme Court judgment regarding the copyrightability of typefaces.

Based on the general theory above, the court ruled on the copyrightability of the Pictograms as follows:

“Looking at the Pictograms, because a pictogram is a sign (sign symbol) to make people understand the subject’s concept by using its shape, it is inevitable, because of its practical purpose, that it has a design based on the appearance of the subject facility that exists objectively. From that perspective, the range of creativity of the Pictograms is limited. However, the range of creativity apart from its practical function can be sufficiently recognized enough in aesthetic expressions, for example, as to which characteristics of each facility should be picked up and emphasized, from which angle the facility should be observed when being drawn, to what extent and how it should be simplified, and what color should be used and where the color should be placed. The creator’s thought and personality are expressed in such aesthetic representation as a design. As a result, if it has aesthetic characteristics that can be the subject to aesthetic appreciation independently from the practical function, the copyrightability can be admitted.”

In light of the interpretation above, the court judged that all of the Pictograms can be protected under the Copyright Act. For example, the court stated the following about the pictogram of the Osaka Castle:

“Osaka Castle appears quite differently depending on the angle in the number and the form of the roof parts. [The pictogram] represents Osaka Castle observed from such an angle that it can be seen with three roof portions by emphasizing only the triangular wall portions of below the roofs while whitening them, and expressing the castle only by its shape filled in blue while the other parts being omitted. As for the stone walls, the pictogram simplified them by whitening grid line portions while emphasizing the scale by configuring the stone wall portions higher than the current stone walls. Although it can be recognized as Osaka Castle at a glance, it can be said that the pictogram has aesthetic characteristics that can be subject to aesthetic appreciation apart from the practical functions because its expression shows the [creator’s] personality.”

The defendants argued that providing protection under the Copyright Act to the Pictograms would cause inconvenience such as obstruction on the use of pictograms because countless copyrights will arise to cover pictograms with slight differences which would result in confusion due to complex right relationships. In response, the court stated as follows:

“Although it is naturally expected that, since the Pictograms are based on facilities in the real world, they have some parts similar to other copyrighted works that represent the same facility, the reproduction or adaption of the Pictograms can be found only in dead copies or the like since they must express the personality by the selection described [above].”

The court then stated that the inconvenience can be avoided even if there are copyrighted works similar to the Pictograms.

It appears that the court tried to strike a balance between copyright protection and the prevention of inconvenience by admitting the copyrightability of pictograms while construing its scope narrowly. This judgment seems to be the first that admitted the copyrightability of pictograms in Japan, and this case will be referred to when the copyrightability of expressions with a practical purpose, such as pictograms, is disputed in future.



Keita Mizumoto
水本 啓太
keita.mizumoto@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5841
Fax: 81-3-6888-6841

[Japanese IP Topic 2015 No.16 (Japanese)]
ピクトグラムについて著作物性を認めた裁判例 (大阪地判平成 27 年 9 月 24 日)

本件では、大阪市内の案内表示に用いられているピクトグラム（以下、「本件ピクトグラム」といいます。）の著作権者であると主張する原告が、大阪市の観光案内冊子（以下「本件冊子といえます。」）に被告らが本件ピクトグラムを使用し、本件冊子を不特定人に無償で譲渡したこと等に対し、原告の著作権を侵害していると主張して損害賠償等を求めた事案です。なお、本件ピクトグラムについては、原告（の関係者）と被告らとの間で使用許諾契約が締結されており、当該契約との関係で様々な争点が生じていますが、本稿では、ピクトグラムの著作物性の判断の部分に限って紹介します。

本件ピクトグラムは、大阪市各局が設置する案内表示などに使用する案内サインとして、大阪市の代表的な集客施設がデザインされたものです。



大阪城
Osaka Castle

【本件ピクトグラムの一例。
判決別紙 1 より抜粋】

本判決は、次のように述べ、本件ピクトグラムは応用美術に属するものとなりました。

「本件ピクトグラムは、これが掲載された観光案内図等を見る者に視覚的に対象施設を認識させることを目的に制作され、実際にも相当数の観光案内図等に記載されて実用に供されているものであるから、いわゆる応用美術の範囲に属するものであるといえる。」

その上で、本判決は、応用美術の著作物性について次のように述べました。

「応用美術の著作物性については、種々の見解があるが、実用性を兼ねた美的創作物においても、『美術工芸品』は著作物に含むと定められており（著作権法2条2項）、印刷用書体についても一定の場合には著作物性が肯定されていること（最高裁判所平成12年9月7日判決・民集54巻7号2481頁参照）からすれば、それが実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えている場合には、美術の著作物として保護の対象となると解するのが相当である。」

本件ピクトグラムは、実在する施設を描いたものであることから、その創作性の幅は限定され、かつ安易に著作物性を認めた場合に弊害が生じるとの懸念がありえます。これは、印刷用書体の著作物性の問題と共通するところであり、上記のとおり判旨が印刷用書体の著作物性に関する最高裁判決を引用しているのもこの点を意識したものと考えられます。

本判決は以上の一般論を踏まえ、本件ピクトグラムの著作物性について次のように述べました。

「本件ピクトグラムについてこれを見ると…、ピクトグラムというものが、指し示す対象の形状を使用して、その概念を理解させる記号（サインシンボル）である以上、その実用的目的から、客観的に存在する対象施設の外観に依拠した図柄となることは必然であり、その意味で、創作性の幅は限定されるものである。しかし、それぞれの施設の特徴を拾い上げどこを強調するのか、そのためにもどの角度からみた施設を描くのか、また、どの程度、どのように簡略化して描くのか、どこにどのような色を配するか等の美的表現において、実用的機能を離れた創作性の幅は十分に認められる。このような図柄としての美的表現において制作者の思想、個性が表現された結果、それ自体が実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている場合には、その著作物性を肯定し得るものといえる。」

ここでは、本件のようなピクトグラムの創作性の幅が狭いことを前提とした上で、対象施設の特徴の拾い方などピクトグラムにおいて創作性が現出する箇所につき、具体的に説明がなされています。

以上を前提とし、本判決は、本件ピクトグラムについて、実用的機能を離れて美的鑑賞の対象になりうると判断しました。例えば、「大阪城」のピクトグラムについては、

「大阪城は角度により屋根部分の数やその形態が全く異なる場所、3つの屋根部分が見える角度の大阪城を、屋根の下の三角形の壁部分のみを白抜きして強調し、他の部分を捨象して青色に塗りつぶした形状のみで表現し、石垣部分については、現在の石垣の高さよりも大きく構成して強調してスケール感を出しつつ、格子状の線部分を白抜きにして石垣を簡略に表現するなどしている。当該本件ピクトグラムは、一見して大阪城と認識できるものの、その表現には個性が表れており、実用的機能を離れても、それ自体が美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているといえる。」

と述べ、その特徴を細かく分析した上で、著作物性を肯定しています。

なお、「本件ピクトグラムについて著作権法による保護を与えることにより、わずかな差異を有する無数のピクトグラムについて著作権が成立し、権利関係が複雑となり混乱を招き、利用に支障を来すなどの不都合が生じる」旨の被告らの反論に対し、本判決は、「本件ピクトグラムが実在の施設等を前提とすることから、当該施設を描く他の著作物と似通う部分が生じることは当然予想されるが、本件ピクトグラムの複製又は翻案は、[前述の]選択により個性が表現されたものであるから、ほとんどデッドコピーと同様のものにしか認められないと解され」と述べて、多少似ているものがあったとしてもかかる不都合は回避されるとしています。

本判決は、ピクトグラムについて著作物性を認めつつ、その範囲を狭く解することで、著作権の保護と弊害回避の調整を図ったものと評価できます。本判決は、わが国においてピクトグラムの著作物性を認めたおそらく最初の裁判例であり、ピクトグラム等の実用性を備えた表現の著作物性を判断するにあたって参考になるものと考えられます。（水本 啓太）

Editor



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

ANDERSON MŌRI & TOMOTSUNE

Akasaka K-Tower, 2-7
Motoakasaka 1-chome
Minato-ku, Tokyo 107-0051 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 are available on the website of Anderson Mori & Tomotsune.

<http://www.amt-law.com/en/bulletins6.html>