

December 2018 / 2018 年 12 月

Contents

- This newsletter briefly explains notable decisions in the patent and trademark law areas that were rendered in 2018.
  - ・ Life Science patent cases - written description requirements regarding an antibody drug patent (IP High Court, September 18, 2018. Case No. 2017 (Gyo-ke) 10045)(p.1)
  - ・ Trademark infringement case concerning parallel import (IP High Court, February 7, 2018. Case No. 2016 (Ne) 10104)(p.6)
- Also, this newsletter will explain the amendments to the Copyright Act(effective January 1, 2019) as well as the amendment to the same Act pursuant to TPP regarding the extension of protective period of copyrighted work (effective December 30, 2018).(p.12).
- 本ニュースレターでは、2018 年に下された特許法及び商標法分野の次の注目判例を簡単にご紹介します。
  - ・ ライフサイエンス分野の特許判決-サポート要件関連(平成 30(2018)年 9 月 18 日知財高裁判決、平成 29 年(行ケ)第 10045 号)(p.4)
  - ・ 並行輸入が問題となった商標権侵害事件に関する平成 30(2018)年 2 月 7 日知財高裁判決(平成 28 年(ネ)第 10104 号)(p.9)
- さらに、本ニュースレターでは、平成30年著作権法改正(2019 年 1 月 1 日施行予定)及び TPP 発効に伴う著作権法改正(保護期間延長。2018 年 12 月 30 日施行予定)について説明します。(p.19)

[Japanese IP Topic 2018 No. 4 (English)]

**"A case in which an antibody drug patent was cancelled by the JPO opposition due to lack of written description requirement."**

This case concerns an opposition against Japanese Patent No. 5764329 ("the Patent") directed to an invention of antibody which is identified by antigen and functional characteristics such as binding properties. The Japan Patent Office ("the JPO") examined the opposition and gave the patentee a notice of reasons for cancellation, however, the patentee did not respond. The JPO rendered the

decision of cancellation, however, the patentee, as Plaintiff, appealed the decision to the Intellectual Property High Court ("the IP High Court" or "the Court"). In conclusion, the IP High Court affirmed the JPO decision, stating that there is no error in the JPO's decision that cancelled the patent due to the lack of the enablement requirement and the lack of support requirement.

Claim 1 of the Patent is as follows: A low-density-lipoprotein receptor-related protein 6 polypeptide (LRP6) binding molecule comprising an antigen binding portion of an antibody that specifically binds to LRP6,

(i) in case of LRP6 binding molecule comprising an antigen binding portion of a monoclonal antibody that binds to the first propellers of LRP6, wherein

the antigen binding portion binds to an epitope of human LRP6 (SEQ ID NO:1) within or overlapping one of the following:

(a) amino acids 20-326 of SEQ ID NO:1;

(b) amino acids 286-324 of SEQ ID NO: 1; and the antigen binding portion of such monoclonal antibody is Wnt1 specific, which preferentially inhibits Wnt1-induced signaling pathway, but does not inhibit Wnt3a-induced signaling pathway, and

(ii) in case of LRP6 binding molecule comprising an antigen binding portion of a monoclonal antibody that specifically binds to the third propellers of LRP6, wherein

the antigen binding portion binds to an epitope of human LRP6 (SEQ ID NO:1) within or overlapping one of the following:

(c) amino acids 631-932 of SEQ ID NO; 1; or

(d) amino acids 889-929 of SEQ ID NO: 1; and the antigen binding portion of such monoclonal antibody is Wnt3 and/or Wnt3a specific, which preferentially inhibits Wnt3 and/or Wnt3a-induced signaling pathway, but does not inhibit Wnt1-induced signaling pathway.

Claim 23 of the Patent is as follows: A pharmaceutical composition containing comprising LRP6 binding molecule of any of claims 1-22

#### 1. LRP6 binding molecule inventions

Regarding the enablement requirement of the LRP6 binding molecule inventions, the Court ruled that “regarding product inventions, in order for the description in the patent specification to meet the enablement requirement, it is necessary that the specification is written in the

fashion that persons skilled in the art would be able to produce and use the product based on the specification and figures and the common general knowledge at the time of filing of the patent application.

...

Claims 1 to 22 and 31 to 33 are directed to LRP6 binding molecule, comprising antigen binding portion of specific amino acid sequence, i.e., inventions of chemical compound. From the statements in the specifications, it is impossible to understand the chemical structure, such as amino acid sequence and epitope to recognize of each Fab, which was acquired in the embodiments. In addition, there is no technical information on the specific chemical structure that corresponds to the functional limitations, such as Wnt1 specific. Therefore, even considering other statements and common general knowledge at the time of filing of the patent application, the Court finds that trial and error beyond reasonable expectation for persons skilled in the art would be required in order to obtain the LRP6 binding molecule with claimed function such as specificity to Wnt1. Accordingly, the patent specification does not meet the enablement requirement.”(Emphasis added)

Next, regarding the support requirement of the LRP6 binding molecule inventions, the Court ruled that “whether the claim recitations meets the support requirement should be determined by the following scheme:

comparing the claim recitations with the descriptions in the patent specifications, adjudicating whether the inventions recited in the claims are inventions described in the patent specifications, whereby the persons skilled in the art would recognize that the problems addressed by such inventions can be solved based on such

description or common general knowledge at the time of filing of the patent application.”

“In the patent specification, there are references to private numbers, such as Fab003 and Fab015, from which Fabs of antigen binding fragments of specific antibodies were presumably obtained. However, none of the specific Fab structures (amino acid sequence) or any epitope that is recognized by such antigen binding fragment (several amino acid sequences in LRP6). (As mentioned above, since the figures assumed to be setting out the experiment data are missing, it is impossible to confirm the detailed structure and properties of these Fabs.) Claims set out the functional characteristic, i.e., ‘the antigen binding portion of such antibody is Wnt1 specific, which preferentially inhibits Wnt1–induced Wnt signaling pathway, but does not inhibit Wnt3a-induced Wnt signaling pathway,’ however, there is no statement on information on relationship between the functions and structural features of the obtained Fabs. Therefore, regarding Claim 1, the invention recited in the claim cannot be found an invention that is described in the patent specifications, whereby the persons skilled in the art would recognize that the problems addressed by such inventions can be solved based on (a) such description or (b) common general knowledge at the time of filing of the patent application. This also applies to inventions set out in Claims 2 to 22 and 31 to 33.”

2. The pharmaceutical composition inventions  
Regarding the enablement requirement of the pharmaceutical composition inventions, the Court ruled that regarding pharmaceutical inventions, generally, it is difficult to predict the utility and the amount effective therefor only by indicating names of materials and the composition of constituents, and it is unable to

use such pharmaceuticals. Therefore, in order to meet the enablement requirement, detailed descriptions in the patent specification have to be written in a manner not only to enable the production of such pharmaceuticals but also to enable the persons skilled in the art to understand the utility as pharmaceuticals in light of the common general knowledge at the time of filing of the patent application.”

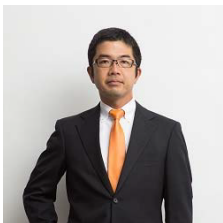
“In the patent specification, there is no statement, such as experimental results, that would enable the persons skilled in the art to understand the concrete utility as pharmaceuticals. Therefore, the persons skilled in the art cannot concretely understand to what diseases certain “LRP6 binding molecules” of the present invention are effective. Accordingly, regarding the inventions set out in Claims 23 to 30 and 34 to 39, the patent specification does not meet the enablement requirement.”

Next, regarding the support requirement of the pharmaceutical composition inventions, the Court ruled that in the patent specification, there are statements as to general pharmaceutical production technique and a number of diseases that are possibly related to Wnt signal path. However, it is impossible to concretely understand to what diseases certain ‘LRP6 binding molecules’ of the present invention would be effective. Therefore, the statements in the patent specification are not written in a way that the persons skilled in the art would recognize that the above problems can be solved. Accordingly, the claim recitations in Claim 23 to 30 and 34 to 39 do not meet the support requirement.

### 3. Remarks

Regarding antibody drugs, it is critical to obtain patents as early as possible and it has been

common strategy to file a patent application, setting out claims stipulating antigen agents and binding properties with fewer examples, like the Plaintiff in this case did. Moreover, as the progress of development of antibody drugs, there is increasing motivation of obtaining patent for inventions directed to antibodies defined with their functional characteristics, e.g. dissociation constant or other binding characteristics, along with their target antigens. However, in order for such inventions defined with their functional characteristics to meet the enablement and support requirement, it is important that the patent specification is described in a manner where the persons skilled in the art can obtain such antibodies without "excessive trials and errors" at the time of filing of the application. It is needless to say that in order to meet these requirements, patent applicants should describe as many working examples as possible, and in addition, it is also important for them to consider what kind of data should be described in the application in view of the scope which can be generalized based on such working examples. This IP High Court decision reconfirms this preferred practice regarding the antibody drug field. Reportedly, the validity of the counterpart patents is also challenged outside Japan.



**Yoshikazu Iwase**

岩瀬 吉和

[yoshikazu.iwase@amt-law.com](mailto:yoshikazu.iwase@amt-law.com)

Tel: 81-3-6775-1048

Fax: 81-3-6775-2048



**Yosuke Kawasaki**

川崎 洋祐

[yosuke.kawasaki@amt-law.com](mailto:yosuke.kawasaki@amt-law.com)

Tel: 81-3-6775-1421

Fax: 81-3-6775-2421

[Japanese IP Topic 2018 No. 4 (Japanese)]

本件は、抗原及び結合特性といった機能で特定される抗体の発明についての特許第5764329号に対する異議に関する事件です。特許庁は、異議を審理し、特許権者に取消理由通知をしましたが、特許権者は応答しませんでした。特許庁は、特許取消決定を下しましたが、これに対し、特許権者は、原告として、この決定を知財高裁に対し、控訴しました。結論的に、知財高裁は、特許庁が実施可能要件違反とサポート要件違反により特許を取消したことに誤りはないと述べ、特許庁の決定を維持しました。

本件特許の特許請求の範囲第1項は、次のとおりです。特異的にLRP6の第1のプロペラまたは第3のプロペラに結合するモノクローナル抗体の抗原結合部分を含む低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質6ポリペプチド(LRP6)結合分子であって、ここで、

(i)特異的にLRP6の第1のプロペラに結合するモノクローナル抗体の抗原結合部分を含む低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質6ポリペプチド(LRP6)結合分子である場合、抗原結合部分が

(a)配列番号:1のアミノ酸20-326;または

(b)配列番号:1のアミノ酸286-324;

のいずれかに含まれるか、またはいずれかと重複しているヒトLRP6(配列番号:1)のエピトープに結合し、

モノクローナル抗体の抗原結合部分がWnt1特異的であり、優先的にWnt1誘導シグナル伝達経路を阻害するが、Wnt3a誘導シグナル伝達経路を阻害しない

(ii)特異的にLRP6の第3のプロペラに結合するモノクローナル抗体の抗原結合部分を含む低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質6ポリペプチド(LRP6)結合分子である場合、抗原結合部分が

(c)配列番号:1のアミノ酸631-932;または

(d)配列番号:1のアミノ酸889-929;のいずれかに含まれるか、またはいずれかと重複しているヒトLRP6(配列番号:1)のエピトープに結合し、

モノクローナル抗体の抗原結合部分がWnt3および／またはWnt3a特異的であり、優先的にWnt3および／またはWnt3a誘導シグナル伝達経路を阻害するが、Wnt1誘導シグナル伝達経路を阻害しない、結合分子。

本件特許の特許請求の範囲第23項は、次のとおりです。請求項1－22のいずれかに記載のLRP6結合分子を含む医薬組成物。

#### 1. LRP6 結合分子の発明について

LRP6 結合分子の発明にかかる実施可能要件について、本判決は、次のように述べました。「物の発明について、明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に適合するというためには、当業者が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、その物を生産でき、かつ、使用することができるように具体的に記載されていることが必要であると解するのが相当である。

...

本件発明1～22, 31～33は特定のアミノ酸配列の抗原結合部分を含むLRP6結合分子、すなわち化学物質の発明である。そして・・・本件明細書の記載から、実施例で得られた各Fabのアミノ酸配列等の化学構造や認識するエピトープを把握することはできない。また、本件明細書には、Wnt1特異的等の機能的な限定に対応する具体的な化学構造等に関する技術情報も記載されていない。そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明における他の記載及び本件特許の出願時の技術常識を考慮しても、特許請求の範囲に規定されている300程度のアミノ酸の配列に基づき、Wnt1に特異的である等の機能を有するLRP6結合分子を得るためには、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤をする必要があると認めるのが相当である。したがって、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が、本件明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、本件発明に係る物を生産でき、かつ、使用することができるように具体的に記載されているとはいえない。」(強調付加)

次に、LRP6 結合分子の発明にかかるサポート要件に

ついて、本判決は、次のように述べました。「特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。」

「本件明細書には、具体的な抗体の抗原結合断片Fabを得たことをうかがわせるプライベート番号(Fab 003, Fab015など)が記載されているものの、それらの具体的なFabの構造(アミノ酸配列)も、当該抗原結合断片が認識するエピトープ(LRP6中の数個のアミノ酸配列)も記載されていない(なお、上記のとおり、実験結果が記載されていたと推測される図が全て欠落しているため、これらのFabが有する詳細な機能・特性の検証自体が事実上不可能である。)。そして、特許請求の範囲には、『モノクローナル抗体の抗原結合部分がWnt1特異的であり、優先的にWnt1誘導シグナル伝達経路を阻害するが、Wnt3a誘導シグナル伝達経路を阻害しない』という機能的な特徴を有することが記載されているものの、これらの機能と得られたFabの構造上の特徴等に関連づける情報も何ら記載されていない。そうすると、本件発明1について、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも、また、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。このことは、本件発明2～22, 31～33についても同様である。」

#### 2. 医薬に関する発明について

本件特許の医薬に関する発明の実施可能要件について、本判決は、次のように判示しました。「医薬に関する発明については、一般に、物質名や成分組成等

が示されることのみによっては、その有用性及びそのための当該医薬の有効量を予測することは困難であり、当該医薬を使用することができないから、実施可能要件に適合するものといえるためには、明細書の発明の詳細な説明が、その医薬を生産することができるだけでなく、出願時の技術常識に照らし、医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載されている必要があるというべきである。」

「本件明細書には、本件発明23～30、34～39に係る医薬組成物が新規有効成分とするところの「LRP6結合分子」を用いた薬理試験結果など、医薬としての具体的な有用性を当業者が理解し得るような記載がされていない。そうすると、当業者は、本件発明に係る特定の「LRP6結合分子」がいかなる疾患の治療に有効であるかを具体的に理解することができないというべきである。したがって、本件発明23～30、34～39について、本件明細書の発明の詳細な説明は、実施可能要件に適合するものとはいえない。」

次に、本件特許の医薬に関する発明のサポート要件について、本判決は、次のように判示しました。「本件明細書・・・には、一般的な製剤化技術やWntシグナル伝達に関連している可能性がある多くの疾患が列挙されているものの、本件明細書の他の記載を参酌しても、本件発明に係る特定の「LRP6結合分子」がいかなる疾患の治療に有効であるかを具体的に理解することはできないから、本件明細書の発明の詳細な説明は、上記課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されているとはいえない。そうすると、本件発明23～30、34～39に係る特許請求の範囲の記載は、サポート要件に適合するものとはいえない。」

### 3. 付言

抗体医薬に関しては、可能な限り早期に特許を取得することが重要であり、本件の原告がしたように、抗体を抗原と結合特性で特定し、必ずしも多くない実施例をもって特許出願することは比較的好くみられる出願戦略です。また、抗体医薬の開発の進展に伴い、対象抗原に加えて追加的な機能的特徴、例えば解離

定数などで抗体を特定した発明を権利化する要求は増大しています。しかしながら、このような機能的特徴に関する特定を有する発明については、出願当時に「過度の試行錯誤」を要することなく当該機能を有する抗体を取得できるよう明細書に記載されていることが、実施可能要件とサポート要件を充足するためには重要です。このためには、可能な限り多くの実施例を記載すべきであることは言うまでもありませんが、その際に、実施例から一般化できる範囲について考慮して、どのような種類のデータを記載すべきかを検討することが重要となります。この知財高裁判決は、抗体医薬の分野に関して好ましい実務を確認したものと いえます。なお、本件に関しては、日本国外の対応特許の有効性も争われているようです。

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

[Japanese IP Topic 2018 No. 5 (English)]

### **The case in which the IP High Court denied trademark infringement based on a parallel import defense, reversing the district court infringement finding (IP High Court, February 7, 2018)**

#### **Introduction**

This is the summary of a case recently decided by the IP High Court where the Plaintiff (“Appellee”), who is an exclusive distributor in Japan regarding the trademark known as “NEONERO” of a jewelry brand in Italy (the “Trademark”), and owns trademark rights related to the Trademark in Japan, brought an action at first instance in the Tokyo District Court against the Defendant (“Appellant”), who advertised and sold the goods of NEONERO in Japan, to restrain the Appellant from advertising and selling them. The Tokyo District Court allowed the Appellee’s claim of an infringement of its Trademark at the first instance trial, but the IP High Court overturned the original verdict and denied such claim for infringement. Finally, the

Appellee petitioned for the Acceptance of Final Appeal.

The main issue for the court to determine is whether or not a plea of parallel import of genuine goods may justify an infringement of intellectual property rights.

With respect to the law of trademarks, the courts have previously considered (and this has become business practice) that parallel imports of genuine goods can justify an infringement of a trademark after the so-called "Parker Case" (Osaka District Court, February 27, 1970). Furthermore it was made clear that the parallel import of genuine goods is lawful under the requirements described below by a judgement of the Supreme Court (dated February 27, 2003).

Requirement No. 1: the relevant trademark is lawfully affixed to the goods by the owner of the trademark outside of Japan or has been licensed by such owner (genuine goods).

Requirement No. 2: the relevant trademark shows the same source as the trademark registered in Japan (i) because the owner of the trademark in the foreign country can be identified with the owner of the trademark in Japan or (ii) due to the presence of a relationship which deems the owner of the trademark in Japan as substantially the same (legally or economically) as such owner in the foreign country.

Requirement No. 3: the goods affixed with the relevant trademark and the goods affixed with the trademark by the owner in Japan are evaluated as being substantially of the same quality because the owner in Japan is able to manage the quality of the relevant goods directly or indirectly.

However, the construction of the scope of application of each of the abovementioned

requirements is left to the decision of a court hearing such matters. This recent judgment by the IP High Court thus has significance for expanding Requirement No.1 to a case where a relevant trademark is not affixed to goods but to advertisements as well as clarifying the relevant principles relating to Requirement No. 3.

### **The circumstances and issues**

In this case both the Appellee and the Appellant were in the business of selling ornaments in Japan. However P.V.Z. S.R.L. ("PVZ"), which is the original source of the brand "NEONERO" and the owner of the relevant Trademark in Europe entered into an Exclusive Distribution Agreement with the Appellee, before the disputes between Appellee and the Appellant regarding the Trademark arose. As the Appellant could not import goods directly from PVZ due to the existence of the exclusive distribution agreement between PVZ and the Appellee, the Appellant instead imported goods from a company in Hong Kong via email orders to PVZ and arranged for PVZ to send the goods to Hong Kong. The Appellant then affixed a trademark, which was similar to the Trademark, in the advertisements. The Appellee learnt of the Appellant's acts and commenced an action against the Appellant claiming an infringement of its Trademark.

This case is different from the decided cases for the following reasons.

First, the Appellant had not affixed the trademark to the relevant goods because the relevant goods are ornaments, so it was not clear whether Requirement No. 1 is satisfied by the affixing of a trademark for advertisements. Since Requirement No.1 is based on the act of affixing trademark to goods, a determination of the applicable criterion which should apply to the current facts was extensively discussed.

Second, it is a feature of this case that the Appellant's goods had a different appearance from the Appellee's goods. The Appellant had sold original ornaments which it imported. On the other hand, the Appellee had sold ornaments where the parts, colors, sizes, dimensions or other specifications were specified and composite materials were added by the Appellee. The original verdict at the first instance court described the goods as below.

*"The quality of goods which are different in the combination of parts, metal parts or others is not considered to have similar qualities as the original because of the feature of ornaments. Thus there is no room for the Plaintiff's direct or indirect influence of the quality maintenance of the Defendant's goods then it is not considered that there is no difference between the quality of the Defendant's and the Plaintiff's goods."*

Thus, the first instance court denied that Requirement No. 3 was satisfied and denied the Appellant's justification of the trademark infringement.

### **The Judgement of IP High Court**

On appeal, the IP High Court considered that the Appellant's action was justified and overturned the decision of the Tokyo District Court.

#### (1) Requirement No. 1

With regard to Requirement No. 1, the IP High Court stated that the affixing of a trademark to advertisements *"may not constitute an act of infringement of the trademark right as it is similar to the act of importing the goods to which the trademark identical with the registered trademark is affixed."* The IP Court decided that Requirement No. 1 *should be read as meaning that "the use of the trademark for the goods is lawful due to a relationship with the trademark*

*owner in a foreign country."* Furthermore, the IP High Court stated that the Appellant's act of affixing the trademark which is similar to the Trademark for advertisements of the goods *"does not impair the source distinguishing function or the quality maintenance function of trademark right of PVZ"* because *"all the appellant's goods are imported from PVZ and the appellant is not considered to have made adjustments to them before selling them"*.

#### (2) Requirement No. 2 and 3

The IP High Court affirmed that Requirement No. 2 is satisfied because the Appellee was the exclusive distributor of PVZ. The IP High Court stated that *"if the trademark owner in a foreign country and the trademark owner in our country can be legally or economically regarded as an identical person, in principle, it can be said that the quality management capability of the trademark owner in a foreign country and that of the trademark owner in our country should be identical"*. Thus the IP High Court indicated that, in principle, it can be said that Requirement No. 3 is satisfied by the fulfillment of Requirement No. 2. In addition, The IP High Court mentioned as follows: *"if it can be said that importing the goods relating to the trademark owner's source in a foreign country resulted in impairing the quality or goodwill specific to the goods relating to his source, despite his record of utilizing the exclusive power of the trademark right in our country and making efforts to maintain the quality or goodwill specific to the goods relating to his source, these interests due to such record can be said to be worthy of protection"* and showed that Requirement No. 3 in this sense is not satisfied on the facts of the case.

In this case the IP High Court concluded that it cannot be said that the Appellee made efforts to maintain the quality or goodwill specific to his



source:

- The ornaments are for the main function of utilizing its aesthetics for decorative purposes and judging from the main function of the Appellee's goods, the Appellee's original parts constituted only an incidental part.
- On the Appellee's website, the Appellee's original parts were not represented to be and not described to be easily used.
- It is not considered that from the contents of the warranties that consumers can readily recognize that the Appellee's original parts are attached.

### Comments

This judgement shows that affixing a trademark to advertisements is justified by a plea of parallel import of genuine goods. With regard to advertisements, there was a possibility Requirement No. 1 is not satisfied because the person who affixes the trademark is not the owner of trademark in the foreign country but the parallel importer in Japan. The IP High Court intends to maintain the function of the trademark by focusing on the element of lawfulness against the owner of trademark in the foreign country. References are made to the source distinguishing function or the quality maintenance function. However, it is not clear to what extent must these functions not be impaired in examining whether an act is lawful. We have to pay attention to the future cases that appear before the courts.

Furthermore, the most important takeaway from this judgement is the clarification of the interpretation behind Requirement No. 3. In this case the IP High Court took into account the function of the Appellee's original parts, how the Appellee advertises his goods and the possibility of the consumer's realization to conclude in this

case that it cannot be said that the Appellee had made efforts to maintain the quality or goodwill specific to the goods relating to his source. With regard to this point, the so-called "Crocodile Case" (Osaka District Court, May 30, 1996) allowed the formation of original quality and goodwill because the owner had expended efforts into active advertisement of his goods, incurring about 100 million yen to 200 million yen for advertisements between 1982 and 1991, introduced product development, design, raw materials, sewing manufacturers, selling methods and promotion methods and orders by himself.

If the third requirement is relied upon to prevent the sales of products by parallel import companies, an original brand strategy in Japan may have to be considered. In this regard, these two cases will be a useful reference for businesses contemplating such a strategy.



Rintaro Kazama

風間 凜太郎

[rintaro.kazama@amt-law.com](mailto:rintaro.kazama@amt-law.com)

Tel: 81-3-6775-1458

Fax: 81-3-6775-2458

### [Japanese IP Topic 2018 No. 5 (Japanese)]

**地裁の侵害判断を覆し、並行輸入の抗弁を認め、商標権侵害を否定した裁判例(知財高判平成 30 年 2 月 7 日)**

#### はじめに

本件は、イタリアのジュエリーブランドである「NEONERO」商標(以下「本件商標」といいます。)につき、日本における同ブランドの独占販売代理店であり、同商標の商標権者であるXが、日本国内で同ブランドの商品広告・商品販売を行っていたYに対して、商標権侵害を理由として商品の販売及び頒布の差止め・廃棄を求めた事案です。第1審の東京地裁は、

商標権侵害を認めましたが、控訴審の知財高裁は、地裁の判断を覆し、商標権侵害を否定しました。なお、知財高裁判決については、最高裁への上告受理申立てがされています。

真正商品の並行輸入の問題は、各知的財産法の領域において、権利侵害の成否をめぐる争われてきました。

商標法における真正商品の並行輸入は、パーカー事件判決(大阪地裁昭和45年2月27日判決)以降、商標権侵害の違法性を阻却することが示され、税関実務においても真正商品の並行輸入を適法とする取り扱いがされてきました。そして、平成15年2月27日の最高裁判決により、真正商品の並行輸入は以下の要件で適法とされることが明らかとなりました。

第1要件:当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること(真正商品性)

第2要件:当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであること(内外権利者の同一性)

第3要件:我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価されること(品質の実質的同一性)

もともと、各要件の具体的な適用範囲はその後の裁判例の判断に委ねられることとなりました。本判決は、特に第1要件につき、商品に商標を付す行為以外にも拡大した点、第3要件の解釈を明確化した点に意義があります。

### 本件の具体的経緯と論点

本件では、もともとXとYの双方が日本国内で本件商標に係る身飾品類を販売していました。しかし、ブランドの大本であり、欧州において本件商標権を有してい

るP.V.Z. S.R.L.(以下「PVZ社」といいます。)とXとの間で独占的販売代理店契約が締結された後、商標権侵害の問題が生じることとなりました。この独占販売代理店契約により、YはPVZ社から直接商品を輸入することができなくなりました。そこで、Yは、PVZ社に商品をメール注文し、その商品を香港の会社に送付してもらい、香港の会社からYに商品を送付するという方法で輸入を行うようになりました。Yは商品を日本で販売するに当たり、広告に本件商標と類似する商標を付していました。それに対して、Xが本件訴訟を提起したのです。

従来の裁判例の事案と異なり、本件には以下のような特徴がありました。

まず、問題となった商品は身飾品類であったことから、Yは商品そのものに商標を付しておらず、商品の広告に商標を付した行為が問題とされることになりました。最高裁の示した第1要件では、商品に商標を付すことに着目した基準が設定されているので、商品広告の場合にどのような基準が用いられるか注目されるころでした。

また、Xの販売していた商品とYの販売していた商品に差異があったことも本件の特徴の一つでした。YがPVZ社に注文した商品をそのまま販売していたのに対して、Xは、PVZ社への注文の際、元の商品の約85%に修正を加えて注文していました。Xは、各パーツの種類、色、サイズ、個数、各パーツ間の長さ等を指定しているほか、X独自のパーツも付すなどして修正を加えていたとのことでした。原審は、これを受けて以下のように判断しています。

「身飾品という商品の性質上、部品の組合せ方、用いられる金具等が異なるときは品質が同一であるとはいえないと解される。そうすると、被告商品の品質管理に原告が直接的又は間接的に関与する余地はなく、被告商品と原告商品の品質に差異がないということはいえない。」

このように原審は第3要件の充足を否定し、違法性の阻却を否定しました。

## 知財高裁の判断

知財高裁では、原審と異なり、違法性の阻却が肯定されています。

### (1)第1要件

第1要件について、知財高裁は、商標を広告に付する行為は、「登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為と同様に、商標権侵害としての実質的違法性を欠く場合」があるとし、その場合の第1要件は、「当該商品に当該商標を使用することが外国における商標権者との関係で適法であること」であるとしてしました。そのうえで、Yの商品は、「いずれもPVZ社から輸入されたもの」であり、Yが「手を加えて販売したとも認められない」ことから、Yが当該商品の広告に本件商標と類似する標章を付する行為は、「PVZ社の商標権の出所表示機能や品質保証機能を害するものではなく、PVZ社との関係で適法」であるとしてしました。

### (2)第2要件及び第3要件

知財高裁はXがPVZ社の独占的な販売代理店であることから、第2要件の充足を認めました。そして、「外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できるような場合には、原則として、外国の商標権者の品質管理可能性と我が国の商標権者の品質管理可能性は同一に帰すべきものである」として、第2要件を満たした場合には、原則として第3要件も満たすことを示しました。そのうえで、例外として、「我が国の商標権の独占機能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質又は信用を害する結果が生じたといえるような場合には、この利益は保護に値する」として、我が国の商標権者が独自の品質・信用を形成していた場合に第3要件の充足が否定されることを示しています。

そして、Xについては、

・身飾品の主たる機能は、商品の美しさで使用者を飾ることにあるが、本件におけるX独自のパーツは身飾品の主たる機能からみて付随的な部分にすぎない

こと

・XのウェブサイトではX独自のパーツは強調されておらず、そのデザインが良いことや、パーツが使用しやすいといったことは記載されていないこと

・X商品についての保証書からは、X商品にX独自のパーツが付されていることを購入者が認識できることは認められないこと

をあげて、PVZ社とは独自に商品の品質又は信用の維持を図ってきたとは言えない旨判示し、第3要件の充足も肯定しています。

### コメント

本判決では、広告に商標を付する行為についても、真正商品の並行輸入の抗弁が適用されることが明らかになりました。広告の場合、外国の商標権者ではなく、日本の並行輸入業者が商標を付すことになるので、最高裁の第1要件をそのまま使用することはできません。本判決は、外国商標権者との関係における適法性に着目することで、商標の機能を維持しようとしています。あてはめにおいては商標権の出所表示機能や品質保証機能を害するものではないことに言及して、適法性が判断されていますが、これらの機能を害しない範囲がどこまで広げられるのか明らかではありません。並行輸入された商品自体を離れてどこまで商標を付すことが許容されるのか、今後の裁判例の集積が注目されます。

また、本判決の最も注目すべき点は、第3要件の解釈が明確化された点だと思われます。本件では、X独自のパーツの機能、Xが当該パーツをどのように広告してきたか、購入者が当該パーツを認識することができたかといった観点から、Xが独自の品質・信用を形成してきたとはいえないと結論づけています。本判決だけでは、独自の品質・信用の形成に必要な要素は明らかではありませんが、クロコダイル事件(大阪地裁平成8年5月30日判決)においては、日本の権利者が積極的な宣伝活動を展開し、昭和57年から平成3年までの間に、広告宣伝費として毎年約1億円から2億円を投じていること、日本の権利者が商品の開発から、デザイン、原材料、縫製メーカー、販売方

法、広告宣伝方法まですべて独自に決定し、素材メーカーに対しても注文を付けていることから、独自の品質・信用の形成が認められています。

第3要件の活用によって、並行輸入業者による商品の販売を止めようとするのであれば、日本独自のブランド戦略を検討しなければなりません、その際にこの二つの裁判例が参考になることでしょう。

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

[Japanese IP Topic 2018 No. 6 (English)]

### **Amendments to the Copyright Act effective January 1, 2019 (partially December 30, 2018)**

#### 1. Introduction

This article will provide a brief overview of the following recent amendments to the Japanese Copyright Act:

(1) The new Article 30-4, Article 47-4, and Article 47-5 described as "flexible statutory rights restriction clauses"; and

(2) The extension of the copyright term and other amendments associated with the enactment of the Trans Pacific Partnership ("TPP") Agreement.

#### 2. New Article 30-4, Article 47-4, and Article 47-5 (scheduled to become effective January 1, 2019)

##### (1) Background to the amendments

##### A. Statutory restriction of rights in the Copyright Act

The Copyright Act sets forth the exclusive right of a copyright holder to use the copyrighted work. Articles 30 to 50 of the Copyright Act provide

statutory restrictions on these rights, so that in certain circumstances a person may use the copyrighted material without obtaining permission from the copyright holder.

However, as the statutory restrictions are limited, caution must be taken in carrying out acts which appear similar to the permitted acts but do not fit the requirements exactly, and therefore risk infringement.

Critics have argued that such narrow statutory restrictions have had a limiting effect on the use of copyrighted works. Others have pointed out that such a rigid structure cannot adequately meet the needs of novel uses of copyrighted works arising from technological innovation.

##### B. The 2009 and 2012 Amendments

In order to allow a more flexible use of copyrighted works, the Copyright Act was amended in 2009 and again in 2012 to add statutory restrictions to the exclusive rights copyright holders.

The 2009 amendment added the following statutory restrictions focused on information processing:

- Reproduction for searching internet information (Article 47-6)
- Reproduction for information analysis by electronic computers (Article 47-7)
- Reproduction for cache in electronic computer (Article 47-8)

However, the "Intellectual Property Plan 2009" published by the Intellectual Property Strategy Headquarters of the Cabinet Office, stated that adding new individual statutory restriction provisions, or revisions of existing provisions, was not sufficient to facilitate the smooth use of copyrighted works. The plan called for further consideration of a comprehensive statutory restriction provision akin to the "Fair Use" doctrine in the United States, in order to adapt to the rapid changes in the circumstances surrounding the use of copyrighted works.

Although a comprehensive statutory restriction provision itself was not adopted, the subsequent 2012 amendment introduced the following provisions:

- Use in the course of testing for possible permissible use (Article 30-3)
- Use in a test for the development or the practical use of technology (Article 30-4)

#### C. The legislation process of the 2018 amendment

Despite its efforts, the 2012 amendment was still seen as insufficient to meet its objective. The subsequent "Intellectual Property Plan 2016" proposed the introduction of a "flexible statutory restriction provision".

In preparation for the amendment, the Cultural Affairs Agency, which has jurisdiction over the Copyright Act, conducted a comprehensive survey of businesses and copyright holder groups, and collected opinions from relevant experts.

The Cultural Affairs Agency defined its "grand design" vision for statutory rights restriction reform as "a provision which appropriately balances clarity and flexibility taking into consideration of disadvantages to the rights holder". Based on this grand design, the Cultural Affairs Agency categorized the use to be considered into the following three groups, taking into consideration the social significance, public nature, and the degree of any disadvantages to the copyright holder.

- Category 1: "Uses that can be evaluated as not normally detrimental to the interests of copyright holders" such as using the copyrighted work for purposes other than enjoying (viewing, etc.) the expression in the copyrighted work.
- Category 2: "Uses with minor disadvantages to rights holders" such as minor use of copyrighted works accompanying the provision of novel information or knowledge creating services.
- Category 3: "Uses which may conflict with the market of copyrighted material, but is expected to promote the use of copyrighted works to realize public policy objectives" such as quotations, educational purposes, news reporting, provision of access to people with disabilities, digital archives and libraries, etc.

The 2018 amendment to the Copyright Act aims to consolidate and integrate the existing statutory restriction provisions to allow the use of copyright classified under Category 1 and Category 2.

(2) Overview of the Flexible Statutory Restriction Provisions to address the advancement of digitization/networks

A. Use not intended for the enjoyment of the ideas or emotions expressed in the copyrighted work (New Articles 30-4)

(i) Problems with the statutory restriction provisions before the amendment

Although statutory restriction provisions for uses other than for the purpose of enjoying the ideas or emotions expressed in the copyrighted work were introduced in the 2009 and 2012 amendments, several issues were raised.

First, with regard to the use of the copyrighted work for technological development and practical application (pre-amendment Article 30-4) "basic research" purposes would fall outside of the scope since the purpose was limited to "technological development".

Second, with regard to the reproduction of copyrighted work for information analysis by electronic computers (pre-amendment Article 47-7), the method of "information analysis" was limited to "statistical" analysis. Thus, "algebraic" or "geometric" analysis adopted in the deep learning process of artificial intelligence ("AI") development fell outside the scope. In addition, as the method of use in this provision was limited to "reproduction" or "adaptation", the act of sharing data sets through "public transmission" between multiple companies in AI development also fell outside of the scope.

Furthermore, use of copyrighted works such as for the analysis of software for reverse

engineering or cyber security did not fall under any of the statutory restriction provisions.

Given the limiting nature of the statutory restriction provisions before the amendment, it was acknowledged that constant amendments would be necessary to meet similar needs in the future.

(ii) Revised Article 30-4

In order to resolve the issues raised above, the new Article 30-4 organizes and consolidates the existing Article 30-4 and Article 47-7 as summarized below.

[Outline]

A copyrighted work may be used to the extent necessary as set forth hereunder, or other uses not intended to enjoy, or have a third person enjoy, the idea or emotion expressed in the work. Provided, however, that this shall not apply if it unjustly harms the interests of the copyright owner in light of the type and use of the work and the mode of use of the work:

(1) Tests for the development or practical application of technology related to audio recording, video recording or other use of copyrighted work.

(2) Analysis of information (i.e. extracting information regarding the languages, sounds, images and other elements constituting the information from a large number of copyrighted works and other large amount of information, performing comparisons, classifications and other data analysis).

(3) In addition to (1) and (2), for use without recognition by human perception of the expression of the work.

To ensure clarity of understanding of permissible acts, the use described in the pre-amendment Article 30-4 and Article 47-7 were incorporated in the first and second clause of the amended Article 30-4.

On this basis, the article provides a catch-all clause for use of works "not aiming to enjoy ideas or emotions" and "use without recognition by human perception". There is no limitation in the method of use and the permitted scope of use shall be assessed flexibly, according to the specific circumstances. However, the amended article seeks to protect the interests of copyright holders by setting forth the exception of "cases where it will unjustly harm the interests of the copyright owner".

Under this statutory restriction, for example, reproduction of copyrighted works as learning data for developing AI may be done without permission of the copyright owner.

B. Use accompanying the use of copyrighted works in electronic computers (amended Articles 47-4)

(i) Problems with the existing statutory restriction provisions

The purpose of "reproduction for cache in electronic computers" (pre-amendment Article 47-8) and "reproduction for prevention of transmission failure by the server administrator" (pre-amendment Article 47-5) was limited to

"transmission failure prevention" or similar instances. The pre-amendment articles did not adequately cover the various kinds of caches used for smooth or efficient transmission of data.

In addition, since "temporary reproduction for maintenance and repair" (pre-amendment Article 47-4, Paragraphs 1 and 2) allowed for the backup of copyrighted works such as software only in cases of "replacement to the same model", and replacement to a "similar model" was not covered. Furthermore, as the provision was limited to "reproduction", distributed processing, such as grid computing, entailing "public transmission" was not covered.

Again, the fact that an amendment to the Copyright Act would be required to address new needs was also regarded as a problem.

(ii) New Article 47-4

New Article 47-4 aims to solve the problems of the pre-amended Articles 47-4, 47-5, 47-8 and 47-9, by organizing and integrating these provisions as follows:

[Outline]

Paragraph 1: Use of copyrighted works for smooth or efficient use in computers (i.e. cache)

Copyrighted works may be used for smooth or efficient use in computers as listed below and similar uses, to the extent necessary regardless of the method of use. However, this does not apply to cases where it unjustly harms the interests of copyright holders.

- Reproduction for cache in electronic computers

- Reproduction for transmission failure prevention by server administrators
- Reproduction for information processing required for preparation of network transmission

The new Article 47-4, Paragraph 1 incorporates pre-amendment Article 47-8 in item (i), pre-amendment Article 47-5 in item (ii), and pre-amendment Article 47-9 in item (iii), to maintain consistency and clarity. At the same time, however, the new Article 47-4 defines another permissible use as "use for smooth or efficient use in computers" in a rather abstract manner. Also, as in the new Article 30-4, it does not limit the method of use, and expects the scope of use to be decided according to the specific circumstances, while taking into consideration the interests of the copyright holders.

[Outline]

Paragraph 2: Use for maintaining the use of copyrighted works in electronic computers, or use in aiming to recover that state (i.e. backups)

Copyrighted works may be used in the following manner, or other uses for the purpose of maintaining or recovering a state where the copyrighted work is usable in a computer, regardless of the manner of use. However, this will not apply to cases where it unjustly harms the interests of copyright holders.

- Temporary reproduction for maintenance and repair of devices with built-in memory

- Temporary reproduction for replacement of devices with built-in memory
- Reproduction for backup in preparation for loss of server

As with Paragraph 1, the new article 47-4, Paragraph 2 incorporates pre-amendment Article 47-4 (1) into item (i), pre-amendment Article 47-4 (2) into item (ii), and pre-amendment Article 47-6 into item (iii) to maintain consistency and clarity. At the same time, however, it aims to cover other potential uses "to maintain and restore the state where the work can be used in a computer" to the extent necessary, regardless of the method of use. The article aims to protect the interests of copyright holders in the proviso.

The amendment will permit, for example, the act of creating a cache in order to accelerate the processing of information through computer networks, and the temporarily replacement of music files in the memory of another recording medium.

C. Information processing by electronic computer and "minor use" accompanying the provision of the processing result (New Article 47-5)

(i) Problems of pre-amendment rights restriction provision

The scope of the statutory exemption for uses of copyright incidental to information processing by computers and the provision of processing results in pre-amendment Article 47-6 extended to internet search engines only. Other search services including analog information, and other information analysis services, such as "books



search services" or "papers plagiarism verification services", were not covered.

In addition, the limited scope of the pre-amendment Article 47-6 meant that revisions in the law were needed every time a new need arose with the purpose of "minor use for services creating new knowledge and information by electronic computers with social significance recognized".

#### (ii) New Article 47-5

In response to the problems of pre-amendment Article 47-6, the new Article 47-5 is organized as follows.

#### [Outline]

An entity that creates new knowledge or information by information processing using an electronic calculator (limited to those who comply with the standards specified by Cabinet Order) for the purpose of conducting the following services may, as far as it is deemed necessary and incidental to the provision of the results of such processing, use a copyrighted work for minor use, regardless of the manner. However, this exception shall not apply to cases where it unjustly harms the interests of copyright holders.

(1) Location search services

(2) Information analysis services

(3) Other than those set forth in (1) and (2), any act of creating new knowledge and information through information processing by electronic computers as specified by Cabinet Order as contributing to the advancement of public benefit.

New Article 47-5 incorporates pre-amendment Article 47-6 in item (i) to ensure consistency and clarity and information analysis services are defined as "An act of extracting and analyzing the constituent elements of large information". As with the new Article 30-4 and the new Article 47-4, the new Article 47-6 does not limit the method of use, and the extent of use may be interpreted in a flexible manner in light of its needs.

The first distinctive feature of the new Article 47-5 is that it allows for "minor use", which leaves room for broad interpretation. Whether a use qualifies as a "minor use" would depend on various factors including the proportion and quantity of the copyrighted work used and the granularity of the display for images. A holistic approach is inherent in the decision process.

The second distinctive feature of the new Article 47-5, which differs from the new Article 30-4 and Article 47-4, is that the applicable entity and the applicable acts are both subject to Cabinet Orders. Thus, when any novel needs appropriate for the purpose of this article arise, such needs may be addressed by adding the acts to the rights restriction by Cabinet Order, allowing for a flexible response.

The new Article 47-5 would allow the following use: (i) "Book search services" such as conducting word searches within the text of books, and retrieving bibliographic information, the location of information, and a part of the text included in the word search; and (ii) "Plagiarism verification service" such as digitizing a large number of papers and books to make it searchable, and search for plagiarism, and provide information such as whether there is any

plagiarism or the percentage of plagiarism, and partial images of the text of the original papers likely corresponding with the plagiarized papers.

### (3) Summary

As outlined above, the new Article 30-4, new Article 47-4, and new Article 47-5 seek to maintain clarity by incorporating existing clauses as examples, while adopting multiple factors which may accommodate technological innovation.

The new Article 47-5 is particularly significant in that the scope is expected to be expanded by Cabinet Orders to cover novel and innovative services as they develop. As a whole, the 2018 amendment have maintained continuity with the 2009 and 2012 amendments, but have developed them to a significant degree.

The following two points should be noted for future prospects:

First of all, since the policy objective of these Articles is to achieve flexibility, they include multiple requirements drafted in abstract languages, provide a holistic consideration of the circumstances, and envisage acts and services which are themselves novel and unprecedented. Thus, the applicability of these Articles is not clear cut. Furthermore, at the present time, it is still undecided when official interpretation guidelines will be published. One source of guidance may be the precedents and the discussion in US "fair use" cases, as they have been referred to during the legislative process.

Secondly, the Article 47-5 is expected to expand the scope by cabinet order. From July 11th 2018

to August 10th 2018, the Cultural Affairs Agency has called for submissions of needs to be included in the cabinet order through its website. The Cultural Affairs Agency has disclosed that it has received 22 submissions from six organizations. The submitted needs are currently under review at the Council for Cultural Affairs, an advisory body to the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and the Cultural Affairs Agency. As such calls for submissions and possible amendments to the cabinet order would likely continue on a periodical basis, it would be important to keep a close watch on the process and its outcome.

3. Amendment to the Copyright Act accompanying the enactment of the TPP11 Agreement (scheduled to become effective December 30, 2018)

The following is a brief explanation of the amendments to the Copyright Act accompanying the enactment of the TPP11 Agreement between Japan and eleven countries on the Pacific Rim.

#### (1) Extension of protection period of copyrighted work

Prior to the amendment, the term of protection for copyrighted works was 50 years after the death of the author of the copyrighted work (pre-amendment Article 51(2), Article 52 (1) and Article 53(1)). The performance rights were protected for 50 years after the performance (pre-amendment Article 101(2) (i)), and

recordings were protected for 50 years after the first publication (pre-amendment Article 101(2) (ii)).

In order to adapt to the level of the protection period required in the TPP11 Agreement, the protection period of copyrighted works, performance, and recordings will be extended to 70 years from the respective commencement (new Article 51 (2), Article 52(1), Article 53(1), Article 101(2) (i) and (ii)).

(2) Criminal Prosecution of Copyright infringement without formal complaint from the victim (Article 123(2)(3))

Before the amendment, criminal prosecution of copyright infringement required a formal complaint from the victim (pre-amendment Article 123(1)). After the amendment, the following types of copyright infringement will not require formal complaints from the victim to be criminally prosecuted (new Article 123(2) (3)):

(i) where the purpose of the infringement is to obtain monetary compensation, or harm the interests of the rights holder;

(ii) where the act is selling, publicly transmitting or reproducing "in its original form" a copyrighted work offered to the public for monetary compensation; or

(iii) where the act unjustly harms the expected interest of the copyright holder by the offering the copyrighted works to the public for monetary compensation.

An example of acts which will not require a complaint by the victim would be the act of selling and distributing pirated version of comic books, novels, and movies. On the other hand, acts that would require a formal complaint would be acts of selling fan fiction (doujinshi) at comic markets, and posting parodies of comic books on blogs.

(3) Counter measures for the circumvention of access control

Before the amendment, the act of unauthorized circumvention of "technical protection measures" (pre-amendment Article 2(1) (xx)) was regarded as copyright infringement. However, "access control" technology was not included in the protected "technical protection measures".

After the amendment, the definition will include "access control measures" (new Article 2(1)(xxi)), and circumvention will be subject to civil liability including injunctions (new Article 113 (3) and Article 119(1)). In addition, the distribution of devices and programs for such circumvention will be criminally punishable (new Article 120-2(1) (i) (ii)).



Kensuke Inoue

井上 乾介

[kensuke.inoue@amt-law.com](mailto:kensuke.inoue@amt-law.com)

Tel: 81-3-6775-1195

Fax: 81-3-6775-2195

[Japanese IP Topic 2018 No. 6 (Japanese)]

## 2019年1月1日(一部2018年12月30日)施行 予定の著作権法改正

### 1 はじめに

本稿では、①平成30年著作権法改正のうち、デジタル化・ネットワーク化の進展等に伴う柔軟な権利制限規定として追加された新第30条の4、新第47条の4、新第47条の5の概要②環太平洋パートナーシップ協定(「TPP」)発効に伴う著作権法改正のうち、保護期間の延長等を紹介します。

### 2 新第30条の4、新第47条の4、新第47条の5 (平成31年1月1日施行予定)<sup>1</sup>

#### (1)改正の背景

##### ア 著作権法の権利制限規定

著作権法は、著作権者の権利を、著作物の排他的利用権として規定しています。これを前提に、著作権法は、第30条から第50条において、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる権利制限規定を列挙しています。

しかし、著作権法上の権利制限規定は、限定列举であるため、条文上明記されていない行為は形式的には違法となるリスクがあります。これにより、著作物の利用の萎縮が生じているとの指摘や、技術革新を背景とした新たな著作物の利用ニーズに対応できていないとの指摘がなされてきました。

<sup>1</sup>平成30年著作権法改正全体については以下をご参照下さい。

[http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30\\_hokaisei/](http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/)

##### イ 平成21年及び平成24年改正

これまでもより柔軟な著作物の利用を可能とすべく、平成21年及び平成24年の2回にわたって著作権法が改正され、権利制限規定が追加されてきました。

まず、平成21年著作権法改正では、主に情報処理過程の行為に焦点をあて、インターネット情報検索のための複製等(第47条の6)、電子計算機による情報解析のための複製等(第47条の7)、電子計算機におけるキャッシュのための複製(第47条の8)が権利制限の対象として追加されました<sup>2</sup>。

しかし、その後、内閣府知的財産推進本部の「知的財産推進計画2009」において、著作物を取り巻く環境の変化に対応し、著作物の利用の円滑化を図るためには、個別権利制限規定の追加や既存の規定の改正による対応ではもはや限界があり、米国のフェア・ユース法理<sup>3</sup>のような包括的な権利制限規定の導入を検討すべきと提唱されるに至りました<sup>4</sup>。これを受けた平成24年著作権法改正では、一般的な権利制限規定の導入は見送られたものの、著作物の適法利用のための検討の過程における利用(第30条の3)、著作物利用に係る技術開発等の試験のための利用

<sup>2</sup>平成21年著作権法改正全体については以下をご参照下さい。

[http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h21\\_hokaisei/](http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h21_hokaisei/)

<sup>3</sup>米国著作権法第107条及び同条の判例法理をいいます。

<http://www.cric.or.jp/db/world/america.html>

<sup>4</sup>「知的財産推進計画2009」では「著作権法における権利者の利益を不当に害しない一定の範囲内で公正な利用を包括的に許容し得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入」が提唱されています。

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/090624/2009keikaku.pdf>

(第30条の4)等の権利制限規定が追加されました<sup>5</sup>。

#### ウ 平成30年改正の立法経緯

しかし、平成24年改正でもなお不十分であるとの指摘は根強く、「知的財産推進計画2016」で、さらなる「柔軟性のある権利制限規定」の検討が提唱されるに至りました<sup>6</sup>。

平成30年改正にあたって、著作権法の所轄官庁である文化庁は、企業や権利者団体等からのアンケート調査を行いました。かかる実態調査と有識者からの意見に基づき、あるべき権利制限規定のイメージを「権利者に及ぶ不利益に応じて明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた規定」と設定し、権利制限の対象となるべき著作物の利用行為を①社会的意義・公共性等と②権利者に及ぶ不利益を考量して、以下の3類型に整理しました。

・第1層 著作物を享受(鑑賞等)する目的で利用しない場合等「権利者の利益を通常害さないと評価できる行為類型」

<sup>5</sup> 平成24年著作権法改正全体については以下をご参照下さい。

[http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h24\\_hokaisei/](http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h24_hokaisei/)

<sup>6</sup> 知的財産推進計画2016では「デジタル・ネットワーク時代の著作物の利用への対応の必要性に鑑み、新たなイノベーションへの柔軟な対応と日本発の魅力的なコンテンツの継続的創出に資する観点から、柔軟性のある権利制限規定について、次期通常国会への法案提出を視野に、その効果と影響を含め具体的に検討し、必要な措置を講ずる。」とされています。

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikaku20160509.pdf>

・第2層 新たな情報・知見を創出するサービスの提供に付随して、著作物を軽微な形で利用する場合等「権利者に及び得る不利益が軽微な行為類型」

・第3層 引用や教育、報道、障害者アクセスの確保、アーカイブ、図書館等「著作物の市場と衝突する場合があるが、公益的政策実現等のために著作物の利用の促進が期待される行為類型」

平成30年改正は、上記の第1層又は第2層に位置付けられた利用につき、既存の権利制限規定を整理・統合する形で著作権法を改正するものといえます。

(2)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の概要

ア 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(新第30条の4)

(ア)改正前の権利制限規定の問題点

平成21年及び平成24年改正において、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用についての権利制限規定は追加されたものの、いくつかの問題点が指摘されていました。

まず、著作物の利用に係る技術開発・実用化の試験のための利用(改正前第30条の4)では、目的が「技術開発」等に限定されているため「基礎研究」等が対象外となる可能性が指摘されていました。

また、電子計算機による情報解析のための複製等(改正前第47条の7)では、情報解析の方法が「統計的」な解析に限定され、人工知能(「AI」)開発のディープラーニングで採用されている「代数的」「幾何学的」な解析が対象外となる可能性や、利用方法が「複製・翻案」に限定されているため、AI開発用デー

タセットを複数の事業者で共有する行為(「公衆送信」等)が対象外となる可能性が指摘されていました。

さらに、リバース・エンジニアリングやサイバーセキュリティ確保等のためのソフトウェアの調査解析等は同様に著作物の表現を利用しない行為といえるが、改正前の権利制限規定の対象とされていませんでした。

そして、制限列挙という法形式から、これらに類する新たなニーズが将来生じたとしても、対象外の行為に対応するにはその都度法改正が必要となる点が問題とされてきました。

#### (イ)新第30条の4

新第30条の4は、上記問題点を踏まえて、改正前第30条の4及び改正前第47条の7を、概要以下のとおり整理・統合しています。

#### [骨子]

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し<sup>7</sup>又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

#### ① 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

<sup>7</sup> 「享受」とは、改正法の立法過程では「視聴者等の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為」とされています。

[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb\\_kaiiroku.nsf/html/kaiiroku/009619620180406005.htm](http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaiiroku.nsf/html/kaiiroku/009619620180406005.htm)

② 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、映像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うこと)の用に供する場合

③ ①②のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴わない利用に供する場合

新第30条の4は、まず該当行為をわかりやすく示す予測可能性の確保の観点から、改正前第30条の4と改正前第47条の7に関する行為を、それぞれ第1号、第2号に例示として規定しています。

その上で「その他思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない」利用及び「著作物の表現についての人の知覚による認識を伴わない利用」をカバーする包括的規定を置いています。

そして、利用方法については「いずれかの方法によるかを問わず」として限定せず、利用範囲については「必要と認められる限度」との点で、具体的な事情に応じて柔軟に判断される規定となっています。

他方で、但し書きにおいて「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」を例外として、著作権者の利益の保護を図っています。

これにより、例えばAIの開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為等を著作権者の許諾なく行えることとなるものと考えられるとされています。

#### イ 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等(新第47条の4)

#### (ア)改正前の権利制限規定の問題点

まず「電子計算機におけるキャッシュのための複製」(47条の8)や「サーバー管理者による送信障害防止等のための複製」(47条の5)は、目的が「送信障害防止」等に限定されており、送信が円滑又は効率的に行うためのキャッシュには様々なものがある中で、この限定に該当しないものは対象外となります。

また、「記録媒体内蔵複製機器の保守・修理等のための一時的複製」(47条の4第1項2項)は、内蔵されているソフトウェア等の著作物のバックアップの複製を「同機種」に交換する場合に限定しているため「類似機種」への交換は対象外となる可能性が指摘されていました。

さらに「複製」に限定されているため分散処理(グリッドコンピューティング)等「公衆送信」を伴うものが対象外となる可能性が指摘されていました。

そして、これらに類する新たなニーズが将来生じたとしても、その都度法改正が必要となる点が問題とされてきました。

#### (イ)新第47条の4

新第47条の4は、改正前第47条の4、第47条の5、第47条の8及び第47条の9の問題点を踏まえ、これらの規定を以下の通り、整理・統合しています。

[第1項(電子計算機における利用に供される著作物について、当該利用を円滑又は効率的に行うために当該利用に付随する利用に供することを目的とする場合(キャッシュ関係)骨子]

著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限

度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。

- ①電子計算機におけるキャッシュのための複製
- ②サーバー管理者による送信障害防止等のための複製
- ③ネットワークでの情報提供準備に必要な情報処理のための複製等

まず、新第47条の4第1項は、改正前第47条の8を第1号、改正前第47条の5を第2号、改正前第47条の9を第3号に規定することで予測可能性を確保しつつ、「これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該利用に付随する利用に供することを目的とする場合」として抽象的に規定しています。また、新第30条の4同様に、利用の方法を限定せず、利用範囲については個別具体的に判断されることとしつつ、著作権者の利益が不当に害されないように配慮しています。

[第2項 電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合(バックアップ関係)骨子]

著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態の維持・回復を目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。

- ①記録媒体内蔵機器の保守・修理のための一時的複製
- ②記録媒体内蔵機器の交換のための一時的複製
- ③サーバーの滅失等に備えたバックアップのための複製

新第47条の4第2項も、まず改正前第47条の4第1項を第1号、改正前第47条の4第2項を第2号、改正前第47条の6を第3号に規定して予測可能性を確保し、「当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態の維持・回復を目的とする場合」は利用方法を問わず必要な範囲で利用を認めています。そして、但し書きにおいて、著作権者の利益の保護を図っています。

これにより、例えばネットワークを通じた情報通信の処理の高速化を行うためにキャッシュを作成する行為や、メモリ内蔵型携帯音楽プレイヤーを交換する際に、一時的にメモリ内の音楽ファイルを他の記録媒体に複製する行為等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられるとされています。

ウ 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等(新第47条の5)

#### (ア)改正前権利制限規定の問題点

電子計算機による情報処理及び結果の提供に付随する利用に関する権利制限規定としては、インターネット情報検索のための複製等(47条の6)が存在していましたが、同条では、対象となるサービスがインターネット情報検索に限定されており、アナログ情報も含めた検索サービスや、その他情報解析サービス(「書籍等の検索サービス」「論文剽窃検証サービス」等)は対象外とされていました。

また、「社会的意義の認められる電子計算機により新たな知見・情報を創出するサービスのための軽微な利用」という趣旨が妥当する新たなニーズが将来生じたとしても、改正前規定の対象ではない場合にはその都度法改正が必要となる点が問題とされていました。

#### (イ)新第47条の5

新第47条の5は、改正前第47条の6の問題点を踏まえ、これを以下のように整理しています。

#### [骨子]

著作物は、電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出する次に掲げる行為を行う者(政令で定める基準に従う者に限る。)は、必要と認められる限度において、当該情報処理の結果の提供に付随して、いずれの方法によるかを問わず、軽微な利用を行うことができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。

- ① 所在検索サービス
- ② 情報解析サービス
- ③ ①②のほか、電子計算機による情報処理により新たな知見・情報を創出する行為であって国民生活の利便性向上に寄与するものとして政令で定めるもの

新第47条の5は、改正前第47条の6を第1号において例示として取り込んでおり、予測可能性を確保するとともに、同条第2号において、情報解析サービスを「大量の情報を構成する要素を抽出し解析する行為」と定義して例示に含めています。また、利用方法が限定されていないこと、利用範囲が必要性に応じて柔軟に解釈し得る規定となっていることは新第30条の4、新第47条の4と同様です。

新第47条の5で、まず特筆すべき点としては、「軽微利用」と幅のある要件を採用していることにあります。なお「軽微利用」か否かについては、利用される著作物の割合、量、表示の精度等を総合考慮の上で判断するとされており、判断過程において更なる総合考慮が予定されています。



また、特筆すべき2点目として、新第47条の5は、新第30条の4、新第47条の4と異なり、対象者及び対象行為がいずれも政令で規定されることを予定している点が挙げられます。これにより、本条の趣旨が妥当する新たなニーズが発生した場合には、当該ニーズに係る行為を権利制限の対象として政令で追加していくことにより、今後の技術の進展による新サービスへの機動的な対応が可能となっています。

新第47条の5によって、権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられる行為としては、①特定のキーワードを含む書籍を検索し、その書誌情報や所在に関する情報と併せて、書籍中の当該キーワードを含む文章の一部分を提供する行為（書籍検索サービス）や、②大量の論文や書籍等をデジタル化して検索可能とした上で、検証したい論文について、他の論文等からの剽窃の有無や剽窃率といった情報の提供と併せて、剽窃箇所に対応するオリジナルの論文等の本文の一部分を表示する行為（論文剽窃検証サービス）等が挙げられています。

#### (4) 小括

以上、概観しましたように、新30条の4、新47条の4及び新47条の5は、既存の権利制限規定を例示することによって、明確性を維持しつつ、全体的には、法律要件を複数設定し、かつその内容も技術の進展を見据えた柔軟な解釈が可能なものとなっているといえます。

特に、新第47条の5については、新たなサービスの発展に伴い、政令によって権利制限対象を順次拡大していくことも見込まれ、全体として平成21年改正、平成24年改正を踏まえつつ、相当程度発展させたものと評価できます。

今後の展望として、以下の2点に留意すべきものと思われれます。

まず、これらの規定は、柔軟性を政策目的としているため、抽象的な法律要件を複数採用していること、それらの総合考慮が予定されていること、対象となり得る行為やサービス自体が前例のないものが多いことが予想され、該当性を判断することは容易ではない点です。また、現時点では、文化庁等による解釈ガイドラインの公表時期は未定となっています。そのような中で、一つの指針としては、本改正の立法経緯において米国のフェア・ユース法理や議論が多数参照されていることから、米国におけるフェア・ユース裁判例等における議論を参考とすることが考えられます。

次に、新第47条の5の対象は政令による追加が予定されているところ、文化庁は、平成30年7月11日から8月10日の間にホームページを通じてニーズ募集を行い、6団体から計22件の応募があったことを公表しています<sup>8</sup>。現在、これらのニーズを追加するかにつき、文化審議会において、審議されています<sup>9</sup>。今後も継続的にニーズ募集及び政令への追加が随時行われる予定であり、その運用を含めて継続的に注視していく必要があるものと思われれます。

### 3 TPP11協定発行に伴う著作権法改正（平成30年12月30日施行予定）<sup>10</sup>

8

[http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h30\\_04/pdf/r1410962\\_09.pdf](http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h30_04/pdf/r1410962_09.pdf)

9

[http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h30\\_04/](http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h30_04/)

<sup>10</sup> TPP発効に伴う著作権法改正全体については以下をご参照下さい。

[http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiy\\_o\\_hokaisei/](http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiy_o_hokaisei/)

最後に、日本を含む環太平洋11か国による環太平洋パートナーシップ協定(TPP11協定)の発効に伴う著作権法改正のうち主要な点を取り上げます。

#### (1) 著作物等の保護期間の延長

改正前においては、著作物等の保護期間は、著作物については、原則著作者の死後50年<sup>11</sup>(改正前第51条2項)、実演は実演が行われた後50年(改正前第101条第2項第1号)、レコードはレコードの発行後50年(改正前第101条第2項第2号)とされていました。

これをTPP締約国における保護期間の水準に合わせるため、改正後は、著作物、実演、レコードはそれぞれの起算点から70年に延長されることとなりました(改正後第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項、第101条第2項第1号及び第2号)。

#### (2) 著作権等侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項)

改正前においては、著作権等侵害罪は全て親告罪とされていました(第123条1項)。改正後は、以下の類型の行為については非親告罪とされています(第123条第2項及び第3項)。

- ① 対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的を有していること
- ② 有償で公衆に提供されている「有償著作物等」を「原作のまま」譲渡、公衆送信、複製等を行うものであること

<sup>11</sup>無名・変名の著作物、団体名義の著作物については公表後50年(改正前第52条第1項、改正前第53条第1項)。なお、映画の著作物については既に公表後70年とされています(第54条1項)。

- ③ 有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること

改正により、非親告罪となる行為の例として、販売中の漫画や小説、映画の海賊版を販売配信する行為が挙げられている。他方で、親告罪のままとなる行為として、「原作のまま」譲渡等する場合にあたらぬ漫画等の同人誌をいわゆるコミケで販売する行為や漫画のパロディをブログに投稿する行為が挙げられています。

#### (3) アクセスコントロールの回避等に関する措置

改正前においても「技術的保護手段」(第2条第1項第20号)を権限なく回避する行為は著作権等を侵害するものとみなされていましたが、「アクセスコントロール」機能のみの保護技術は「技術的保護手段」に含まれていませんでした。

改正後は「アクセスコントロール」機能のみの保護技術を含める形で「技術的利用制限手段」と定義し(改正後第2条第1項第21号)、技術的利用制限手段を権限なく回避する行為について、著作権者等の利益を不当に害しない場合を除いて、著作権等を侵害する行為とみなして、差止や損害賠償等民事上の責任を問うことができるようにしています(改正後第113条第3項、第119条第1項)。また、技術的利用制限手段を権限なく回避する装置やプログラムの公衆への譲渡を刑事罰の対象とすることとしています(第120条の2第1項第1号及び第2号)。

- 
- 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。お問い合わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。  
This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice. Should you wish to receive further information or advice, please contact the below editor.
  
  - 本ニュースレターの編集担当者は、以下のとおりです。  
弁護士 岩瀬吉和([yoshikazu.iwase@amt-law.com](mailto:yoshikazu.iwase@amt-law.com))  
Editor:  
Yoshikazu Iwase([yoshikazu.iwase@amt-law.com](mailto:yoshikazu.iwase@amt-law.com))
  
  - 本ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[お問い合わせ](#)にてお手続き下さいますようお願いいたします。  
If you wish to unsubscribe from future publications, kindly contact us at [General Inquiry](#).
  
  - 本ニュースレターのバックナンバーは、[こちら](#)にてご覧いただけます。  
Previous issues of our newsletters are available [here](#).