

Contents

- This newsletter introduces 3 notable IP-related cases, which were handed down this year, as well as legal issues on NFT (Non-Fungible Token).
- Summary of IP High Court decision revoking the JPO's decision invalidating a patent directed to a self-checkout system. (p.1)
- Recent IP High Court Decision on a sound trademark for a famous drug store chain "Kiyoshi Matsumoto" (p.6)
- Legal Issues of NFT Contents and Possible Solutions (p.12)
- Osaka High Court Decision of January 14, 2021 (Public Telephone Box Contemporary Art Case) (p.23)
- 本ニュースレターは、今年下された3つの注目すべき知財関連判決及び NFT (Non-Fungible Token) に関する法的論点を紹介します。
- セルフチェックアウト機に関する無効審決を取消した知財高裁 2021 年 5 月 20 日判決 (p.4)
- マツモトキヨシ音商標に関する知財高裁 2021 年 8 月 30 日判決 (知財高裁令和 2 年 (行ケ) 第 10126 号事件) (p.9)
- NFT コンテンツの法的課題と解決方法 (p.18)
- 大阪高裁 2021 年 1 月 14 日判決 (公衆電話現代美術事件) について (p.25)

[Japanese IP Topic 2021 No. 4 (English)]

“Summary of IP High Court decision revoking the JPO's decision invalidating a patent directed to a self-checkout system.”

1. Introduction

This article touches on a case in which the Intellectual Property High Court (“IP High Court”) rendered a decision (2020 (Gyo-Ke) 10102) on May 20, 2021 against a trial decision by the Board (“Board Decision”) for an invalidation trial (Invalidation Trial No. 2019-800041), filed by Fast Retailing Co., LTD (“Defendant”), against Patent No. 6469758 (“758 Patent”) titled “Reading

device and information providing system”. While the JPO Board found the '758 Patent for the invention according to claim 1, the invention according to claim 2, and the invention according to claim 4 (“Invention 1”, “Invention 2”, and “Invention 4” respectively) as corrected invalid, the IP High Court vacated the Board Decision on the ground that the invention described in a cited reference was erroneously identified by the Board. It should be noted that the IP High Court also rendered decisions on related cases for the '758 Patent, and yet this article focuses on the decision in the IP High Court to vacate the Board Decision (“Court Decision”).

2. '758 Patent

A reading device used for self-checkout has been conventionally proposed. The conventional reading device is configured to read information on a RF tag attached to an article placed in a casing on which an opening is formed, upon closure of the opening by a lid. The problem thereof to be solved is that the article is hidden due to the presence of the lid while the information is read and that the removal of the lid to retrieve the article placed in the casing is sort of irritating task for a user. To this end, the '758 Patent is directed to a reading device to prevent radio waves emitted from an antenna from spreading to mitigate the impact on radio waves toward other device(s), thereby allowing to eliminate the conventional lid.

Claim 1 of the '758 Patent as corrected reads as follows:

A stationary reading device for reading information from an RF tag attached to an article, the reading device comprising:

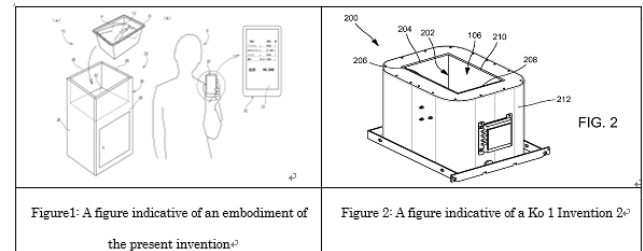
an antenna which emits radio waves to communicate with the RF tag; and

a shield unit provided in a casing on which an upward opening is formed, the shield unit storing the antenna, surrounding the article, and being provided with an upward opening wider than the article, characterized in that the reading device reads information from the RF tag in a state where the casing and the shield unit are upwardly open (emphasis added for corrected portions).

The correction made to claim 1 allows to specify a casing and an upward opening thereof and to specify a state of the casing's opening while information from the RF tag is read.

Figure 1 indicative of an embodiment of the present invention and Figure 2 indicative of a Ko 1 Invention 2 described in the Exhibit Ko No. 1

(US 9,245,162) submitted by the Defendant in the invalidation trial are as follows:



3. JPO Board Decision

Comparing the Invention 1 with the Ko 1 Invention 2, the Board identified two differences as follows:

- “reading portion” for the Invention 1 is “stationary” reading “device” while “reading portion” for the Ko 1 Invention 2 is “reading/writing module 200”.
- “enclosure” for the Invention 1 is “casing” while “enclosure” for the Ko 1 Invention 2 is “an outer side wall 212 surrounding four vertical side walls 204 - 210 and a depositing cavity 202”.

The Board concluded that such differences are not substantial differences and that '758 Patent was therefore invalid due to the fact that the Invention 1 could have been easily made by a person skilled in the art based upon the Ko 1 Invention 2.

4. Court Decision

The IP High Court, however, concluded as follows:

“... reading/writing module 200” in the invention according to the Exhibit Ko No. 1 is, in use, incorporated by “reading/writing device 102”. To be more specific, “reading/writing device 102” comprises in the bottom a depositing cavity comprising an aperture 106 for inserting object(s) into said depositing cavity and the insertion aperture 106 is surrounded by “protective wall(s)”. The “protective wall(s)” form a screen for

protection principally against the tag activation waves originating from the depositing cavity and directed towards the outside and optionally, in the case where these activation waves have succeeded in leaving the cavity, against the waves emitted in response originating from the outside and directed towards the depositing cavity, and consists of an inner panel made of plastic material, an absorbent foam for absorbing the waves, and an outer panel made of metal for reflecting the waves. ... It was common general knowledge as of the filing date of the patent application for the '758 Patent that a shield unit to absorb electromagnetic waves comprises an absorbent foam and a reflector (metal) to reflect electromagnetic waves at rear side of the absorbent foam. ... Assuming that metal is provided (at a position of an outer wall 212) outside "absorbent foam" which is provided outside "side wall" made of metal, both "side wall" made of metal and "outer wall" serve as wave reflectors to reflect radio waves, thus rendering the presence of "absorbent foam" provided therebetween meaningless. Thus, a person skilled in the art would understand that the "outer wall 212" is not required to be made of metal in the invention according to the Exhibit Ko No. 1. ... in which case, it is not assumed that "reading/writing module 200" in the invention according to the Exhibit Ko No. 1 can be used alone in a state where "protective wall(s)" are not present, that is, it is not assumed that "reading/writing module 200" alone can prevent leakage of radio waves or prevent radio waves interference. ... Thus, it is essential for "reading device" to be compared with the present invention to have a function to prevent leakage of radio waves towards outside or to prevent radio waves interference. Therefore, "reading/writing module 200" alone in the invention according to the Exhibit Ko No. 1 is not a "reading device" to be compared with the present invention. ... The

Ko 1 Invention 2 cannot be identified as in the Board Decision and cannot be compared with the present invention (emphasis added).

That is, the IP High Court concluded that the outer wall 212 with which the reading/writing device 200 described in the Exhibit Ko No. 1 is provided is not required to be made of metal, contrary to what was alleged by the Defendant in the IP High Court. It is thus not assumed that the reading/writing device 200 described in the Exhibit Ko No. 1 has a function required for a reading device to be compared to the present invention, thereby failing to identify the Ko 1 Invention 2 as in the Board Decision.

The IP High Court concluded as follows:

"... The Ko 1 Invention 2 cannot be identified, as a result of which none of the Inventions 1, 3, and 4 are identical to the Ko 1 Invention 2 and none of the Inventions 1 to 4 could have been easily made by a person skilled in the art based upon the Ko 1 Invention 2, without a judgement on the comparison between the Inventions 1, 3 and the Ko 1 Invention 2..."

5. Remarks

As stated above, the IP High Court vacated the Board Decision on the ground that the Ko 1 Invention 2 was erroneously identified by the Board. It should be noted that the patent proprietor (i.e., the Plaintiff in the case) also alleged that the decision rendered by the Board as being lack of inventive step for the Invention 1 based upon the Ko 1 Invention 2 considering the rebuttal submitted by the Defendant to add remarks on lack of inventive step for the Invention 1 which was not included in the petition for the invalidation trial as filed was a procedural violation. In response, the IP High Court concluded as follows:

"...The Plaintiff alleged that the present invention involves inventive step even though the invention described in the Exhibit Ko No. 1 was

regarded as primary cited prior art and the judgment on lack of inventive step alleged by the Defendant was made by the Japan Patent Office in the Notice of the Board Decision followed by the conclusion of the trial, and the like. Given the history as above, the judgment on lack of inventive step for the Invention 1 based upon the Ko 1 Invention 2 does not constitute a procedural violation which renders the Board Decision illegal...”.

It should be noted that related invalidation trials (Invalidation Trial No. 2019-800078 and Invalidation Trial No. 2021-800068) against the '758 Patent are pending before the Japan Patent Office as of this writing. Other related invalidation trials (Invalidation Trial No. 2019-800087 against Patent No. 6518848, Invalidation Trial No. 2021-800056 against Patent No. 6518848, Invalidation Trial No. 2019-800089 against Patent No. 6541143, and Invalidation Trial No. 2021-800069 against Patent No. 6541143) are likewise pending before the Japan Patent Office as of this writing, where each of Patent No. 6518848 and Patent No. 6541143 is a patent for a divisional application based upon an original patent application for the '758 Patent. On the other hand, no appeal has been filed against a decision rendered for an invalidation trial (Invalidation No. 2019-800088) against Patent No. 6532075 for a divisional application based upon an original patent application for the '758 Patent and the decision was subsequently finalized. It should be also noted that the patent proprietor filed on September 24, 2019 a provisional disposition for injunction against an act of patent infringement in the Tokyo District Court based upon the '758 Patent. As stated above, the invalidation trials (Invalidation Trial No. 2019-800078 and Invalidation Trial No. 2021-800068) against the '758 Patent are pending before the Japan Patent Office as of this writing, resulting in

that it would take a lot of time for the Tokyo District Court to render a decision.

Takashi Kono

河野 隆

takashi.kono@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1593

Fax: 81-3-6775-2593

[Japanese IP Topic 2021 No. 4 (Japanese)]

**セルフチェックアウト機に関する無効審決を取消した
知財高裁2021年5月20日判決**

1. 本件の概要

本稿では、「読取装置及び情報提供システム」とする発明についての特許第 6469758 号(以下「本件特許」といいます。)に対し、株式会社ファーストリテイリング(以下「被告」といいます。)が請求した特許無効審判(無効 2019-800041 号)の審決に対する審決取消訴訟(知財高裁令和3年5月20日判決。令和2年(行ケ)第10102号)をご紹介します。特許庁の審決は、訂正後の請求項1、2、4に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」、「本件発明2」、「本件発明4」といいます。)についての特許を無効としましたが、知財高裁は、審決による引用例の認定の誤りを理由に無効審決を取り消しました。(なお、本判決は、関連事件についても判断を示していますが、本稿では、無効審決を取消した部分についてご説明します。)

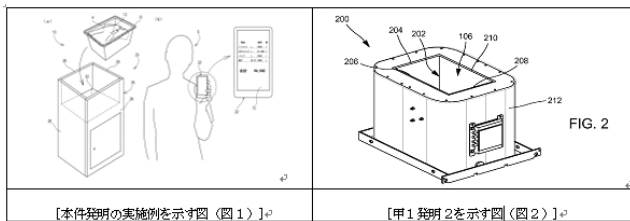
2. 本件特許

本件特許は、上面が開口した筐体内にRFタグが取り付けられた物品を収容して当該開口を蓋で閉塞した後に当該RFタグの情報を読み取って会計処理を行う従来の読取装置における、当該会計処理中に当該物品を視認できないという課題及び当該会計処理の後に当該蓋を開けて商品を取り出す煩わしい動作が必要となる課題を前提とするものであり、シールド部内にアンテナを収容することで、従来の読取装置のように蓋を設けなくともアンテナから放出される電波の

広がりを抑制して他の機器に対する電波の影響を低減させるというものです。

特許無効審判において提出された訂正請求書に記載の請求項1は、次のとおりです。「物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって、前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナと、上向きに開口した筐体内に設けられ、前記アンテナを收容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部と、を備え、前記筐体および前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取ることを特徴とする読取装置。」(訂正前からの変更点について強調付加)。このように、訂正後の請求項1においては、上向きに開口する筐体が特定され、更に、RFタグから情報を読み取る際の当該筐体の開口状態が特定されております。

本件発明の実施例を示す図1及び無効審判において被告から提出された甲1号証(US 9,245,162)に記載の甲1発明2を示す図2を以下に示します。



3. 審決

審決においては、本件発明1と、甲1号証に記載された甲1発明2とが比較され、その結果、「『読取部分』が、本件発明1は、『据置式の』読取『装置』であるのに対して、甲1発明2は、『読取り／書込みモジュール200』である点。……『囲い』が、本件発明1は、『筐体』であるのに対して、甲1発明2は、『4つの垂直側壁204～210および載置キャビティ202を取り囲む外側壁212』である点。」という2つの相違点が認定されました。審決は、これらの相違点は実質的な相違点とはいえず、本件発明1は、甲1発明2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして、特許を無効にしました。

4. 本判決

これに対し、本判決は、次のように判示しました。「……甲1発明の『読取り／書込みモジュール200』は、『読取り／書込みデバイス102』に組み込まれて使用されるものであり、具体的には、『読取り／書込みデバイス102』には、その下側に、載置キャビティに対象物を挿入するためのアパーチャ106が設けられた載置キャビティが備えられ、この挿入アパーチャ106は、『防壁』によって取り囲まれ、この『防壁』は、主に載置キャビティから生じて外部へと向けられるタグ作動電波に対する、また任意に、これらの作動電波がキャビティを成功裏に離れた場合に、それに対応して放射される、外部から生じて載置キャビティへと向けられる電波に対する保護を行うスクリーンを形成し、プラスチック製の内側パネルと、電波を吸収する吸収性発泡体と、電波を反射する金属製の外側パネルから構成されている。…電磁波を吸収するためのシールド部には、吸収体と、その裏側に電磁波を反射させるための反射体(金属)を設けることが、本件出願日当時の技術常識であったと認められる。……金属の『側壁』、その外側の『吸収性発泡体』の更にその外側(外壁212の位置)に金属が設けられると、金属である『側壁』と、『外壁』が電波反射板となり、電波を反射するため、その間に『吸収性発泡体』を設ける意味が失われることを考え併せると、当業者は、甲1発明において、『外壁212』を金属で作る必要はないと理解すると認められる。……そうすると、甲1発明の『読取り／書込みモジュール200』は、『防壁』が存在しない状態で単独に用いられること、すなわち、『読取り／書込みモジュール200』だけで電波の漏えい又は干渉を防止することは想定されていないものと認められるところ、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能は、本件発明と対比されるべき『読取装置』には欠かせないものであるから、甲1発明の『読取り／書込みモジュール200』が単体で、本件発明と対比されるべき『読取装置』であると認めることはできない。……本件審決のように甲1発明2を認定して、これを本件発明と対比することはできない。」(強調付加)。すなわち、本判決においては、甲1号証に記載の読取り／書込みモジュール200の外壁212を、本訴訟において被告が主張するような金属で作る必要はなく、

そうすると、甲1号証に記載の読取り／書込みモジュール200は、本件発明と対比されるべき読取装置に欠かせない機能を有することが想定されておらず、審決のように甲1発明2を認定することができない旨、判示されました。

そして、本判決においては、「……甲1発明2を認定することができないから、甲1発明2と本件発明1、3との対比について判断するまでもなく、本件発明1、3、4について、甲1発明2と同一であるということはいし、本件発明1～4について、甲1発明2から当業者が容易に発明をすることができたということはいし、……」と判示されました。

5. 付言

以上のように、知財高裁は、審決による甲1発明2の認定の誤りを理由に、無効審決を取消しました。なお、特許権者(審決取消訴訟の原告)は、特許無効審判請求時には含まれていなかった進歩性違反の主張が審判事件弁駁書において追加されて特許庁が甲1発明2に基づく本件発明1の進歩性欠如について判断したことは手続違反であることも主張しました。これに対し、知財高裁は、「…原告は、甲1に記載された発明を主引用例としても、進歩性を有すると主張していること、審決の予告において、甲1発明2を主引用例とする進歩性欠如の主張について特許庁の判断が示され、その後、審理が終結されていることなどの上記の経過に照らすと、本件審判において、甲1発明2に基づく本件発明1の進歩性欠如について判断されたことが、本件審決を違法とする手続違反を構成するとまで認めることはできない。…」と判示しました。

因みに、本件特許に対して請求された別の無効審判(無効2019-800078号及び無効2021-800068号)については本稿執筆時点において特許庁に係属中であり、本件特許に係る特許出願を原出願とする分割出願のうち登録となった特許に対して請求された特許無効審判(特許第6518848号に対する無効2019-800087号、特許第6518848号に対する無効2021-800056号、特許第6541143号に対する無効2019-800089号及び特許第6541143号に対する無効2021-800069号)についても本稿執筆時点において特許庁に係属中です。他方、本件特許

に係る特許出願を原出願とする分割出願のうち登録となった特許第6532075号に対して請求された特許無効審判(無効2019-800088号)については、審判請求を不成立とする審決に対して審決取消訴訟が提起されず当該審決は確定しております。本件特許権者は、本件特許に基づいて2019年9月24日に東京地方裁判所に特許権侵害行為差止仮処分命令申立を行っておりますが、上述した別の無効審判(無効2019-800078号及び無効2021-800068号)が本稿執筆時点において特許庁に係属中であるため、当該申立について結論が出るまでにはしばらく時間を要するものと考えられます。

[Japanese IP Topic 2021 No. 5 (English)]

Recent IP High Court Decision on a sound trademark for a famous drug store chain “Kiyoshi Matsumoto”

1. Introduction

On August 30, 2021, the Intellectual Property High Court (hereinafter, the “IP High Court”) revoked the trial decision of the Japan Patent Office that rejected the trademark registration application for the sound trademark containing lyrics of “Matsumotokiyoshi” (hereinafter, the “Sound Trademark”), which Matsumotokiyoshi Holdings Co., Ltd. (hereinafter, the “Plaintiff”) filed in January 2017.

Article 4, Paragraph 1, Item 8 of the Trademark Act (hereinafter, the “Item”) provides that no trademark containing “the name of another person” may be registered except where approved by the person concerned. The purpose of this provision was to protect moral interests in the name of a person; however, recently, this provision is strictly applied, and the cases where registration is not allowed are more frequent. In fact, although the Plaintiff was once allowed to register the trademark “Matsumotokiyoshi” in

katakana (Trademark Registration No. 4330343 (Trademark Application *Hei* 10-016853), Trademark Registration No. 5282881 (Trademark Application 2007-065598), the Japan Patent Office did not allow the registration of the Sound Trademark.

Having said that, it is quite common in fashion industry to use the name of a person as a brand name, and the brands such as Paul Smith or Yohji Yamamoto derive from the names of designers. Registration of such trademarks written in the Roman alphabet or trademarks written in katakana is rejected as long as there is any person whose name reads in the same way as these trademarks, and in this case, the identity of writing in Chinese characters is not questioned, and the scope of “the name of another person” is wider. It is not necessarily easy to obtain the consent of all other persons all over Japan whose names read in the same way, and the interpretation of this provision was arguable until now.

The present ruling determines that the sound of “Matsumotokiyoshi” “cannot be said to be generally recognized as indicating the name of a person” in light of actual circumstances of transactions, and thus, the Sound Trademark is not “the name of another person.” This is a ruling in the spotlight that shows a new way of interpretation of the Item, and the following is a summary of its contents and significance.

2. Sound Trademark and the judgment of the Japan Patent Office

The Sound Trademark, for which the Plaintiff filed an application, is the following sound trademark (Trademark Application 2017-7811) consisting of musical elements and a linguistic element of “Matsumotokiyoshi.”



In March 2018, the Japan Patent Office issued a decision of refusal against the Sound Trademark because it fell under Article 4, Paragraph 1, Item 8 of the Trademark Act, and in June 2018, the Plaintiff claimed a trial against the decision of refusal (Objection 2018-8451).

In the trial against the decision of refusal, the Japan Patent Office dismissed the Plaintiff’s claim because (i) considering that many people whose family names read “Matsumoto” and whose personal names read “Kiyoshi” appeared on websites or “Hello Page” of NTT East Corporation and NTT West Corporation, the linguistic element of “Matsumotokiyoshi,” which constitutes the Sound Trademark, is objectively recognized as the name of a person that reads “Matsumotokiyoshi,” and thus, the Sound Trademark is a trademark containing the “name” of a person, and (ii) the people whose names read “Matsumotokiyoshi” as shown on the above-mentioned websites and “Hello Page” is found to be other persons than the Plaintiff, but the Plaintiff is not found to obtain the consent of such other persons, and (iii) therefore, the Sound Trademark is a trademark containing “the name of another person,” and it is not found that the consent of such another person is obtained, and thus, Article 4, Paragraph 1, Item 8 of the Trademark Act applies and the Sound Trademark may not be registered, and (iv) even if the Sound Trademark has certain notability as indicating the abbreviation for the trade name of the Plaintiff or its subsidiary and the store name of drugstores, supermarkets and DIY stores managed by the subsidiary, the determination as to whether the Sound Trademark falls under the Item does not

depend on such a fact.

3. Judgment of the IP High Court

The IP High Court first stated that in light of the purpose of the Item, if the sound that constitutes a sound trademark is generally recognized as indicating the name of a person, it is construed that the sound trademark is a trademark containing “the name of another person,” and may not be registered without consent of such another person. In addition, the IP High Court held that the Item is a provision intended to adjust the benefit of the applicant from obtaining a trademark registration and the moral interests in the name of another person, and even if there is any person whose name is the same as the sound constituting a sound trademark, the Item cannot be construed as a provision that always gives priority to the moral interests in the name of another person even if the sound is not generally recognized as indicating the name of a person.

On that basis, the IP High Court presented the standards for determining that, even if there is a person whose name reads in the same way as the sound that constitutes a sound trademark, the sound trademark should not be regarded as a trademark containing “the name of another person” as set forth the Item because, in light of the actual circumstances of transactions, if a person who contacts the sound trademark is not found, at the time of filing of an application for trademark registration, to usually associate and recall the name of a person from the sound that constitutes the sound trademark, the sound cannot be said to be generally recognized as indicating the name of a person, and thus, it should be said that the sound trademark could not be recognized as a trademark containing “the name of another person” as in the Item.

As the actual circumstances of transactions relating to the Sound Trademark, the IP High

Court held that (i) the indication of “Matsumotokiyoshi” was famous nationwide for indicating the store name of drugstores “Matsumotokiyoshi” and Matsumotokiyoshi Co., Ltd., the Plaintiff and the Plaintiff’s group companies at the time of filing of the Sound Trademark, and (ii) the sound that is identical or similar to the Sound Trademark, which contains the linguistic element of “Matsumotokiyoshi,” was widely known as an advertisement (a commercial song phrase) for drugstore “Matsumotokiyoshi” as a result of being used in TV commercials and each retail store of drugstore “Matsumotokiyoshi.”

Then, under such actual circumstances of transactions, what a person who came into contact with the Sound Trademark at the time of filing of the application for the Sound Trademark generally easily associated and recalled from the sound consisting of the linguistic element of “Matsumotokiyoshi” in the structure of the Sound Trademark was “Matsumotokiyoshi” as a drugstore name, or Matsumotokiyoshi Co., Ltd., the Plaintiff or the Plaintiff’s group companies as corporate names, not the name of a person that reads “Matsumoto Kiyoshi” and thus, the sound could not be said to be generally recognized as indicating the name of a person, and the IP High Court revoked the trial decision of the Japan Patent Office.

4. Significance of the present ruling

In the present ruling, the Japan Patent Office’s claim that the sound consisting of the linguistic element of “Matsumotokiyoshi” in the structure of the Sound Trademark falls under “the name of another person” because it cannot be denied that the sound is objectively grasped as the name of a person such as “Matsumoto Kiyoshi” was rejected on the grounds that Article 4, Paragraph 1, Item 8 of the Trademark Act cannot be construed as providing that the moral interests in the name of

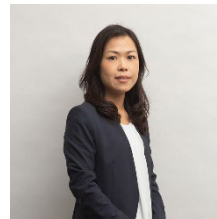
another person shall always take precedence even if the sound is not generally recognized as indicating the name of a person. This is an interpretation that, when determining the applicability of Article 4, Paragraph 1, Item 8 of the Trademark Act, it is necessary to balance the applicant's interest with the moral interest in the name of the person, taking into consideration "whether the sound is generally recognized as indicating the name of the person," that is, the actual circumstances of transactions concerning the applied trademark.

Meanwhile, on August 7, 2019, the IP High Court, in an action to revoke a trial decision on a trademark bearing the logo that includes the letters of "KENKIKUCHI," held that the lettering of the trademark fell under the category of "the name of another person," and concluded that "even if the trademark has a certain level of publicity as the logo of the brand 'Kenkikuchi,' such fact does not affect the above finding." As a result of the present ruling, the traditional judgment of the IP High Court may be changed and in the future, even a trademark that formally includes a name may be allowed to be registered if it is well known as a famous brand.

However, the present ruling relates to sound trademarks for which trademark registration was newly permitted by the amendment of the Trademark Act in 2014. As of October 2021, more than 300 sound trademarks have been registered, and the number of registrations is expected to increase in the future. A sound trademark consists of (i) a combination of musical elements (such as rhythm, melody, harmony and timbre) and linguistic elements, or (ii) only musical elements. According to the current examination standards of the Japan Patent Office, the latter is not found to be distinctive in principle, and musical elements are found to be distinctive only when it is proven that distinctiveness by use has been acquired. In

the present case, in recognition of the fact that the Sound Trademark not only contained musical elements but also had a track record of being used in TV commercials and in the retail stores of the applicant, the melody (musical element) played at the same time as the word "Matsumotokiyoshi" is considered to have played an important role in determining the applicability of the trademark containing "the name of another person" in Article 4, Paragraph 1, Item 8 of the Trademark Act to the Sound Trademark.

In light of the above circumstances in the present case, it is necessary to pay attention to future developments as to the extent to which judgment similar to that in the present ruling is applied.



Satoko Yokogawa

横川 聡子

satoko.yokogawa@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1414

Fax: 81-3-6775-2414



Yurika Haraguchi

原口 夕梨花

yurika.haraguchi@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1652

Fax: 81-3-6775-2652

[Japanese IP Topic 2021 No. 5 (Japanese)]

マツモトキヨシ音商標に関する知財高裁 2021 年 8 月 30 日判決(知財高裁令和2年(行ケ)第 10126 号事件)

1. はじめに

知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」といいます。)は 2021 年 8 月 30 日、株式会社マツモトキヨシホールディングス(以下「原告」という。)が 2017 年 1 月に行った、「マツモトキヨシ」という歌詞を含む音商標(以下「本件音商標」といいます。)の商標登録出願について、これを拒絶した特許庁の審決を取り消しました。

商標法 4 条 1 項 8 号は、「他人の氏名」を含む商標について、その他人の承諾を得ている場合を除き、商標登録を認めないとしています。その趣旨は、人の氏名に対する人格的利益を保護することでしたが、近年この規定は厳格に適用されるようになり、登録が認められない場合が増えていました。実際に原告に対しても、かつては「マツモトキヨシ」というカタカナでの商標の登録が認められていましたが（商標登録第 4330343 号(商願平 10-016853)、商標登録第 5282881 号(商願 2007-065598))、特許庁は本件音商標の登録は認めませんでした。

もっとも、氏名をブランド名として使用することはファッション業界などではよくあることで、Paul Smith や Yohji Yamamoto といったブランドも、デザイナーの名前がブランド名となったものです。このようなローマ字表記の商標や、片仮名表記の商標は、同一の読み方をする氏名の者が存在する限りは登録が拒絶されており、この場合、漢字表記の同一性が問われないため「他人の氏名」の幅がより広がることとなります。全国の同じ読み方の名前を持つ他人全員の承諾を得ることは、必ずしも容易ではなく、この規定の解釈を巡っては、従来から議論のあるところでした。

本判決では、「マツモトキヨシ」という音が、取引の実情に照らし、「一般に人の氏名を指し示すものと認識されるものとはいえない」として、本件音商標は「他人の氏名」にあたらぬとの判断がされました。これは同号の新しい解釈であるとして、注目の集まっている判決であるため、以下でその内容や意義についてご紹介します。

2. 本件音商標と特許庁の判断

原告が出願した本件音商標は、音楽的要素及び「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる、以下の音商標(商願 2017-7811)です。



これに対して特許庁は、商標法 4 条 1 項 8 号に該当することを理由に平成 30 年 3 月に拒絶査定を出したため、原告は同年 6 月拒絶査定不服審判(不服 2018-8451)を請求しました。

拒絶査定不服審判において特許庁は、①ウェブサイトやNTT東日本及び西日本の「ハローページ」には、「マツモト」を読みとする姓氏及び「キヨシ」を読みとする名前の氏名の者が多数掲載されている実情があることからすると、本件音商標を構成する「マツモトキヨシ」という言語的要素は、「マツモトキヨシ」を読みとする人の氏名として客観的に把握されることから、本件音商標は、人の「氏名」を含む商標である、②上記ウェブサイト及び「ハローページ」に示された「マツモトキヨシ」を読みとする氏名の者は、原告と他人であると認められるが、原告は、当該他人の承諾を得ているものとは認められない、③したがって、本件音商標は、「他人の氏名」を含む商標であり、かつ、その他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法 4 条 1 項 8 号に該当し、登録することができない、④仮に本件音商標が原告又はその子会社の商号の略称及び同子会社が経営するドラッグストア、スーパーマーケット及びホームセンターの店舗名を表すものとして一定の著名性があったとしても、かかる事実本件音商標の同号該当性の判断を左右するものではないとして、原告の請求を棄却しました。

3. 知財高裁の判断

知財高裁はまず、商標法 4 条 1 項 8 号の趣旨に照らせば、音商標を構成する音が、一般に人の氏名を指し示すものとして認識される場合には、当該音商標は、「他人の氏名」を含む商標として、その承諾を得ているものを除き、同号により商標登録を受けることができないと解されると述べました。また、同号は、出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名、名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定であり、音商標を構成する音と同一の呼称の氏名の者が存在するとしても、当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで、他人の氏名に係る人格的利益を常に優先させることを規定したものと解することはできないとしました。

その上で、知財高裁は、音商標を構成する音と同一の呼称の氏名の者が存在するとしても、取引の実情に照らし、商標登録出願時において、音商標に接した者が、普通は、音商標を構成する音から人の氏名を連想、想起するものと認められないときは、当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものといえないから、当該音商標は、同号の「他人の氏名」を含む商標に当たるものと認めることはできないというべきであるとの判断基準を示しました。

本件音商標に関する取引の実情として、知財高裁は、①「マツモトキヨシ」の表示は、本件音商標の出願当時、ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店名や株式会社マツモトキヨシ、原告又は原告のグループ会社を示すものとして全国的に著名であったこと、②「マツモトキヨシ」という言語的要素を含む本件音商標と同一又は類似の音は、テレビコマーシャル及びドラッグストア「マツモトキヨシ」の各小売店の店舗内において使用された結果、ドラッグストア「マツモトキヨシ」の広告宣伝(CMソングのフレーズ)として広く知られていたことを認めました。

そして、かかる取引の実情の下においては、本件音商標の出願当時、本件音商標に接した者が、本件音商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音から、通常、容易に連想、想起するのは、ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」、企業名としての株式会社マツモトキヨシ、原告又は原告のグループ会社であって、普通は、「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」、「松本潔」、「松本清司」等の人の名前を連想、想起するものと認められないから、当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえないとして、知財高裁は特許庁の審決を取り消しました。

4. 本判決の意義

本判決では、本件音商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音が、「松本清」、「松本潔」、「松本清司」等の人の名前として客観的に把握されることを否定することができないため「他人の氏名」に該当するという特許庁の主張が、商標法4条1項8号は、当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで、他人の氏名に係る人格

的利益を常に優先させることを規定したものと解することはできないとして退けられました。これは、商標法4条1項8号の該当性を判断する際に、「当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるか」、すなわち出願商標に関する取引の実情も考慮した上で、出願人の利益と人の氏名に対する人格的利益のバランスを取ることを必要とする解釈で、従来よりも出願人の利益を図ることとなるものです。

他方で、知財高裁は2019年8月7日に、「KENKIKUCHI」という文字を含むロゴマークの商標についての審決取消訴訟において、かかる商標の文字部分を「他人の氏名」に該当するとした上で、「仮に、本願商標がブランド「ケンキクチ」のロゴとして一定の周知性を有しているとしても、かかる事実は上記認定を左右するものではない」との判断を示しています。本判決によって過去のこうした知財高裁の判断が変更され、今後は形式的には氏名の含まれている商標であっても、著名なブランドとして周知されている場合には登録が認められるようになる可能性も考えられます。

もともと、本判決は平成26年の商標法の改正によって新しく商標登録が認められるようになった音商標についての判断です。音商標については、2021年10月現在までで300件以上の登録がなされており、今後も登録は増えていくものと思われます。音商標は、①リズム、メロディー、ハーモニー、音色といった音楽的要素と言語的要素を組み合わせたものと、②音楽的要素のみで構成されるものがあり、現在の特許庁の審査基準では、後者は原則として識別力が認められておらず、使用による識別力を獲得したことを立証した場合のみ、音楽的要素についても識別力が認められているという実情があります。本件においては、本件音商標が単に音楽的要素を含むものであっただけでなく、テレビコマーシャルや出願人の各小売店の店舗内で使用された実績があったことが評価され、「マツモトキヨシ」という言葉と同時に流れているメロディー(音楽的要素)も、本件音商標の商標第4条第1項第8号の「他人の氏名」を含む商標の該当性の判断において、重要な役割を果たしたと考えられます。

本件における上記の事情を考慮しますと、本判決と同様の判断がどこまで適用されるのかについては、今

後の動向に注目していく必要があるといえます。

以上

[Japanese IP Topic 2021 No. 6 (English)]

Legal Issues of NFT Contents and Possible Solutions

2021 became a year of worldwide attention for “NFT Art” and other businesses which combined “NFT”(Non-Fungible Tokens)s with digital contents. This article examines legal issues of “NFT”s and NFT Contents and possible solutions through specific examples, including Japanese ones.

1. What is an "NFT"?

First of all, “NFT”s refer to non-fungible digital tokens that are issued and traded on blockchain ¹. Currently, there is no statutory definition of an “NFT”. The general features and examples of practical applications of “NFT”s in contrast to fungible “FT”(Fungible Token)s are as follows.

| | Fungible Token | Non-Fungible Token |
|----------|--|------------------------------------|
| Features | Fungible (i.e. Can be exchanged for another token of the same specification and value) | Non-fungible (no identical tokens) |

¹ According to the Blockchain Association of Japan, Blockchain is loosely defined as a "Technology for realizing high availability, data identity, etc., by having data structure easy to detect alteration using electronic signature and hash pointer and storing the data in a large number of nodes distributed on a network". Specifically, this refers to a decentralized database (ledger) in

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Examples of Practical Application | *Digital Currency (Internal Coins, Points) | *Digital Contents (Game Characters, Game Items) |
| | *Digital Securities (Stocks, Bonds, CO2 Emissions Credits, etc.) | *Registration of physical objects (Real Estate,) |

2. What are “NFT Contents”?

Next, NFT Contents generally refers to the combination of an NFT and “contents” such as images, videos, and music. In technical terms it can be loosely described as a one-to-one correspondence between an index (Token ID, owner address, and Token URL) on a blockchain and “content” data through the metadata of the “contents” (content name, description, and URL of content data).

One main feature of NFT Contents, is that NFT Contents can add "uniqueness" and "individuality" in digital content by combining digital content which can be easily replicated, and “NFT”s that cannot be substituted with other tokens.² It can also be used to verify the authenticity of content data through authorization and authentication by the publisher of NFT Content. Furthermore, taking advantage of the fact that automatically executable programs can be incorporated into the blockchain (“Programmability”), establishing a new revenue-sharing mechanism, for example, by incorporating a program that returns a portion of the sales price

which all transaction data in the past is stored in a block and each block is connected to form a single chain.

² This is due to the fact that content data is linked one-to-one with non-substitutable NFT. NFT is not a technology for preventing copying of the content data itself.

to the creator at the time of secondary and tertiary distribution of NFT Content, will be technically possible.³⁴

Below are some examples of famous NFT Contents by content category.

(1) Visual Art

In the visual arts field, digital data of works of visual art are linked with NFTs, and are sold as "NFT Art" in auctions, with some cases leading to high bidding prices. This can be attributed to the fact that as "uniqueness" and "authenticity" inherently constitute an important part of the value of works of visual art, "NFT"s are compatible to the visual art field. Furthermore, we can highlight the fact that the visual art industry is well experienced with the auction style transactions.

"CryptoPunks," which was released in July 2017 and is coined as the "oldest NFT Art," is character art with different designs for 10,000 24 x 24 pixel dot paintings. In March 2021, one of the characters was traded for about 800 million yen. Another example is "The First 5000 Days," a digital art collection consisting of 5000 pieces of work produced over a 5000 day period by an artist named "Beeple", was sold for about 7.5 billion yen. This became a hot topic, and became one of the reasons "NFT"s and "NFT Art" gained attention in 2021.⁵

(2) Game

In the online game field, characters and items are linked with NFT, and traded. Characters and items become personalized by

linking with NFT, and enhance the overall game experience. Also, characters and items become tradable assets between players by linking them with NFTs.

For example, "CryptoKitties," a game for raising kitten-like characters, significant number of characters have been traded extensively around the world. In particular, the first 100 "Founder Kitties" are sold at high prices.⁶ Japan's largest blockchain trading card game "Crypto Spells" links in-game cards and items with NFT for trading.⁷ "Axie Infinity", a game where the player collects monsters named "Axie" for battling one another, combines Axie and in-game items with NFT. "Axie Infinity" recorded the largest volume of transactions in Ethereum cryptocurrency as of September 2021.⁸

(3) Trading Cards

The trading card field is also a field which explores NFT's characteristics of uniqueness and authenticity. "NBA Top Shot", a representative example in this field, sells highlights of NBA players' playing movie clips as digital cards, and is highly popular.⁹ Rare cards showing the skillful playing scenes of popular NBA players are traded at a very high price. In addition, the Japanese girls idol group SKE 48's "NFT Treka" is gaining popularity as a digital card for the performance of SKE 48 members at their concerts.¹⁰

(4) Virtual Sneakers

"Virtual sneakers," which were designed to be digital and do not exist in reality, are also

³ An NFT may technically be linked to content data that is not authentic. Therefore, the authenticity of the content data must be separately secured by the issuing entity or by verification.

⁴ <https://www.larvalabs.com/cryptopunks>

⁵ <https://bijutsutecho.com/magazine/news/market/23735>

⁶ <https://www.cryptokitties.co/>

⁷ <https://cryptospells.jp/>

⁸ https://blockchaingame.jp/dapp/182/Axie_Infinity

⁹ <https://nbatopshot.com/>

¹⁰ https://nft.nftex.com/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pre_sale

traded linked to NFTs. "AIR SMOKE1", the first virtual sneaker in Japan, sold out immediately after only 9 minutes. "AIR BUBBLE1", virtual sneaker which was created through a collaboration with fashion magazine "NYLON JAPAN" was auctioned off, amid excitement.

¹¹¹²

(5) Ebook (Publishing Rights)

In May 2021, "Sauna Land", a magazine specializing in sauna baths, published one e-book linked to an NFT. ¹³The NFT is linked to the ownership of e-book data and commercial rights for the publication and sale of e-books, and was finally auctioned off at about 2.76 million yen. ¹⁴

3. Legal Analysis of NFT Content Transactions

NFT Content is expanding in various fields, but its legal status remains controversial. We will examine the legal status of NFT Content, focusing on its relationship with copyright law.

(1) Basic legal characteristics of NFT Contents

The Civil Code is the basic legal source of protection of property. However "property" under the Civil Code only covers tangible property. The Copyright Act protects "Copyrighted Works" which is intangible assets, but it must be "a creative expression of thought or emotion falling within the scope of literature, science, art or music" to enjoy protection. ¹⁵¹⁶

In this regard, NFT itself is not directly protected by these laws as it is merely digital data, which is intangible. NFT does not fall

under the category of either the tangible "things" or intangible "Copyrighted Works". On the other hand, if the expression contained in the "Contents" portion embodies the requisite level of creativity, NFT Contents may be protected as "Copyrighted Works" under the Copyright Act. Thus, there is a possibility for copyright protection such as the right of reproduction (Article 21 of the Copyright Act), the right of public transmission (Article 23 of the Copyright Act) and the right of adaptation (Article 27 of the Copyright Act).

(2) "Ownership" of NFT Content

Purchasers of NFT Contents expect to "own" the NFT Content. However, NFT Content is not a tangible object, and therefore is not subject to "ownership" under the Civil Code (Article 206 of the Civil Code). On the other hand, the copyright of NFT Content is reserved to the copyright holder of the content, unless it is explicit object of a transfer. Therefore, in many cases, the "possession" of NFT Content would mean a status in which the "owner" can use the NFT Content in accordance with the terms of use of the platform on which the NFT Content is distributed, or the terms of use established by the publisher of the NFT Content (Specifically, the right for NFT buyers to enjoy and appreciate the content themselves, or allow others to appreciate and enjoy the same, or transferring such status to other users, etc.).

(3) "Transfer" of NFT Content (Secondary Distribution)

Next, the question arises as to whether the purchaser of NFT Content is free to transfer NFT Content to a third party, and exactly what

¹¹ <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000044158.html>

¹² <https://1block.world/tokens/0x07Acaa0054C6B6f8ffA75A7293A6Dd330067fd05/10000000101>

¹³ <https://nftoasis.io/saunaland/index.html>

¹⁴ <https://www.neweconomy.jp/posts/116028>

¹⁵ Articles 85 and 206 of the Civil Code

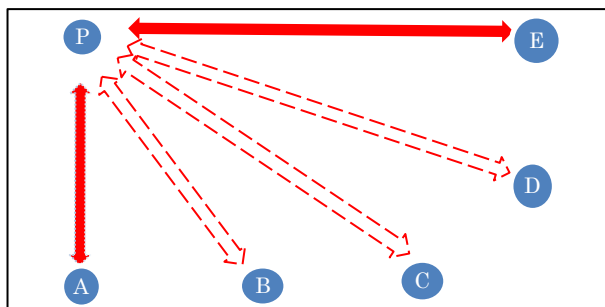
¹⁶ Article 2, Paragraph 1, Item 1 of the Copyright Act

the transferee of NFT Content will receive (what use is permitted). There are no restrictions under the Civil Code or the Copyright Act on the transfer of NFT itself. With respect to the transfer of NFT Content, laws that govern the transfer of tangible property the transfer of NFT Content, which is a intangible property. Therefore, these issues will be basically defined by and subject to the licensing conditions of the NFT Contents and terms of use of the NFT Content Platform.

4. Building the “NFT Content Platform”

(1) Establishment of NFT Content Platform (Terms of Use)

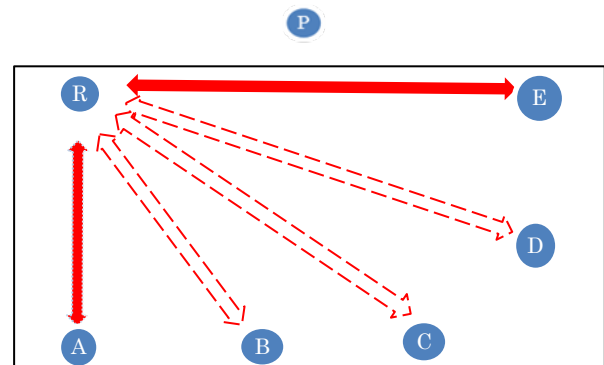
As discussed above, NFT Content will be protected and stable transaction coordinated by agreement between the parties. Typical parties to a the transaction of NFT Content would be the following shown in the diagram below: the Copyright holder “R” who owns the copyright of NFT Content; the first purchaser “A” who first acquires and "owns" the NFT Content, subsequent purchaser “B”, “C”, “D”, and “E” who will receive transfer of the NFT Content in the future, and platform provider “P” which provides the market of the NFT Content. To coordinate the interests of the parties involved , it is necessary to establish a framework in ensuring the smooth distribution of NFT Content while adequately protecting the interests of copyright holders.



One possible framework that enable the

above is a framework in which the copyright holder R of the NFT Content grants the platformer P a license to grant a sublicense to allow the use of NFT Content to first purchaser A and the subsequent purchasers B, C, D and E. Under this framework, first purchaser A and subsequent purchasers B, C, D, E are not in a direct contractual relationship. Instead, they will follow the terms of use established and operated by P. In addition, even if the copyright holder R transfers the copyright to a third party after granting the license to use the NFT Content to platform provider P, the platform provider P, the purchaser A, the subsequent purchasers B, C, D, E, etc. can naturally assert their licensed use against a third party who acquired the copyright of the NFT Content (Article 63 (2) of the Copyright Act), and therefore, ensuring stable distribution becomes possible.

In addition to the above, there may be an alternate framework in which the copyright holder R grants a direct license to the first purchaser A and subsequent purchasers B, C, D and E. This format seems to be more in line with the decentralized nature of the blockchain structure. However, copyright holder R will need to maintain a process in which the purchasers recognizes and agrees to be bound by the terms and conditions set by R for this format to function.



(2) Analysis of specific examples of Terms of Use

We will examine how some of the services introduced in section 2. above set forth their terms and conditions below.

(i) Visual Art

The terms of service of “Anique”, which sells “NFT Art” containing anime, manga and games, stipulate that users can own, buy and sell digital art and display them on websites. If the digital art is resold by a user, a certain fee is paid to platform provider Anique Co., Ltd. (Article 2.1).¹⁷ When a user purchases digital art, they will obtain the rights to use it to the extent specified for each work, and all other rights will be reserved to the original author or other specified rights holder (Section 5.2). However, users may use digital art only within the scope of private use, and may not reproduce, publicly transmit, create derivative works, or otherwise use it without the express permission of the original author (Section 5). In addition, the resale of digital art by users is strictly permitted only on “Anique” (including businesses with which Anique Co. Ltd has a partnership agreement), allowing users to receive a commission for the resale (Article 5.3).

(ii) Game

The CryptoKitties Terms of Use Section 4 provides that the “purchase” of a kitten by a user does not grant any rights or licenses, including copyright of art relating to kittens (4.A).¹⁸ However, users are granted a worldwide, non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use, copy and display kitten art for (i) personal, non-commercial use; (ii) encrypted verification of each kitten owner's

rights so that only the kitten owner can display the kitten art; and (iii) encrypted verification of each kitten owner's rights so that the kitten art can be displayed by the owner on an approved third-party website or app, and provided that the kitten art no longer is displayed when the owner leaves the website or app. (B)

(iii) Trading Cards

The NBA Top Shot Terms and Conditions of Use provide that, subject to the users continued compliance with the Terms and Conditions, they are granted a worldwide, non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use, copy and display the purchased trading card (“Moment”) only (i) for private, non-profit use, (ii) as part of a marketplace that allows the user to buy and sell their purchased trading card, and (iii) as part of a third-party website or application that allows them to post, engage or participate in their purchased trading card (4 (v)).¹⁹ They may not, without the express prior written consent of the NBA (NBA licensors, as the case may be): (i) modify, (ii) use, for example, to advertise a third party's products or services; (iii) use, for example, in hate speech or in violation of another party's rights; (iv) use, for example, in films, except as expressly permitted; (v) sell or distribute for commercial gain; (vi) attempt to obtain trademark, copyright or other intellectual property rights; or (vii) commercially exploit.

(iv) Virtual Sneakers

The NFT Terms of Sale of AIR SMOKE1 stipulate “By purchasing, the buyer acquires ownership of the video data, but does not acquire the copyright, trademark or other intellectual property rights.” of virtual sneakers

¹⁷ <https://anique.jp/terms>

¹⁸ <https://www.cryptokitties.co/terms-of-use>

¹⁹ <https://nbatopshot.com/terms>

which are video data, and the copyright is reserved by the right holder.²⁰ In addition, although only private use of video data is permitted, resale is permitted.

(v) Ebook (Publishing Rights)

As mentioned above, the Terms of Use for the e-book “Sauna Land” is an NFT that includes print rights and commercial rights to use the e-book. However, the purchaser is also exclusively authorized to use the e-book in all countries and regions, including Japan, for reproduction and public transmission, and is also authorized to sublicense to third parties.²¹ Such license does not include use in a manner unrelated to blockchain in which the NFT is provided, such as by copying by means of screenshots or similar measures (Article 4).

(3) Considerations for drafting the terms of use for “NFT Content Platforms”

With the above discussion in mind, we set forth below some points to consider when drafting an “NFT Content Platform” Terms of Use.

(i) How is the NFT Content used?

The basic value of NFT Content will be determined by such points as; what kind of use of “Content” is allowed to the owner of NFT Content whether only the owner of NFT Content is allowed to enjoy and appreciate them, and whether third parties are allowed to enjoy and appreciate the expression (through display or other means). Whether to allow certain commercial uses of NFT Content should also be considered. It will be easier to protect the copyright and image of content by limiting to personal use or similar uses, but it is undeniable that such restrictions limit the

marketability of the content. If commercial use is allowed to a certain extent, it will give users the incentive to use and trade NFT Content, and its asset value will increase. Needless to say, it is equally important to protect the copyright and image of the content, so it would be necessary to set certain rules.

(ii) What are the transactional risks of NFT Content?

As we have seen, NFT Content is a combination of NFT on the blockchain, and content which is stored outside the blockchain, which means each risk must be addressed separately. For example, we need to be able to deal with not only the Copyright Act but also the terms of use regarding how to deal with the reproduction and adaptation of “content” outside the blockchain and how to deal with the any “double transfer” of NFT outside the blockchain. In addition, although this beyond the scope of the terms of use, it is necessary to ensure the authenticity of the “content,” which is a prerequisite for the “authenticity” of the NFT Content.

(iii) What are the risks of the NFT Content Platform itself?

For example, it is necessary to consider how to handle the NFT Content once it is “owned” if and when the platform operator is dissolved or ceases to operate. Also technical measures would be necessary to enable the “owner” of the NFT Content to continue using them, and to assert the rights to use them in the event that the rights holder of the NFT Content transfers the rights to the Content.

²⁰ <https://1block.1sec.world/ja>

²¹ <https://metadata->

oasis.financie.jp/metadata/SAUNALAND/term.pdf

(iv) How will compatibility between "NFT Content Platforms" be ensured?

Finally, compatibility with other NFT Content platforms should also be considered in the future as the distribution of NFT Content expands.

5. Conclusion and Future Outlook

Content traded on the NFT is growing rapidly and changing day by day. Establishing an appropriate platform with thorough analysis and proper assessment of the legal issues will be key for the development of the NFT Content business.



[Kensuke Inoue](#)
井上 乾介
kensuke.inoue@amt-law.com
Tel: 81-3-6775-1195
Fax: 81-3-6775-2195



[Megumi Haraguchi](#)
原口 恵
megumi.haraguchi@amt-law.com
Tel: 81-3-6775-1652
Fax: 81-3-6775-2652

[Japanese IP Topic 2021 No. 6 (Japanese)]

NFTコンテンツの法的課題と解決方法

2021 年は、「NFT アート」をはじめ、NFT (Non-Fungible Token)とデジタルコンテンツを結び付けたビジネスが、世界的に注目を集める年となりました。本

²² 一般社団法人ブロックチェーン協会によれば、広義の「ブロックチェーン」とは、「電子署名とハッシュポイントを使用し改竄検出が容易なデータ構造を持ち、且つ、当該データをネットワーク上に分散する多数のノードに保持させることで、高可用性及びデータ同一性等を実現する技術」をいいます。具体的には、過去に行われた全ての取引データを、ブロックごとにまとめ、各ブロックが1本の鎖のようにつながった分散型のデータベース(台帳)を指します。

稿では、具体例を通じて NFT と NFT コンテンツに含まれる法的課題や解決方法を検討します。

1. 「NFT」とは何か?

まず、「NFT」とは、ブロックチェーン²²上で発行及び取引が行われる代替可能性のないデジタルトークン(証券)をいいます。現在、NFT の法令上の定義は特に存在しません。代替可能な FT(Fungible Token)と対比した NFT の一般的な特徴と適用例は以下の通りです。

| | Fungible Token | Non-Fungible Token |
|-----|---|---|
| 特徴 | 代替可能(同じ仕様・価値の別トークンと交換可能) | 代替不可能(同じトークンは存在しない) |
| 適用例 | ・デジタル通貨(組織内コイン、ポイント) ・デジタル証券(株式、債券、CO2 排出権等) | ・デジタルコンテンツ(ゲームキャラクター、アイテム) ・物理的なモノの登記(不動産、鑑定品) |

2. NFT コンテンツとは何か

次に NFT コンテンツとは、NFT と、画像や動画、音楽などの「コンテンツ」を結び付けたものを一般的に呼称したものを指します。技術的には、トークンのブロックチェーン上のインデックス(Token ID、所有者アドレス、Token URL)とコンテンツデータを、コンテンツのメタデータ(コンテンツ名称、説明、コンテンツデータの URL)を通じて一対一で対応させるものです。

NFT コンテンツの大きな特徴として、本来は容易に複製できるデジタルコンテンツと、他のトークンと代替できない NFT を結び付けることによって、デジタルコンテンツに「唯一無二性」、「固有性」を付与することが可能になる点が挙げられます。²³ また、NFT コンテンツを発行する主体による公認や鑑定書を通じて、コンテンツデータの真正性の証明にも活用できます。²⁴さ

²³ なお、これは、あくまでコンテンツデータが代替不可能な NFT と一対一で紐づいていることによるものです。NFT はコンテンツデータ自体の複製防止技術ではありません。

²⁴ NFT と結び付いたコンテンツデータ自体が贋作であるというリスクがあります。したがって、コンテンツデータの真正性は別途、発行主体や鑑定書等で担保しておく必要があります。

らに、自動実行するプログラムを組み込めるというブロックチェーンの特性(プログラマビリティ)を活用して、例えば、NFT コンテンツの二次流通、三次流通時に販売代金の一部を創作者に還元するプログラムを組み込むこと等、新しい収益分配の仕組みの構築が技術的に可能となります。²⁵

以下、著名な NFT コンテンツの具体例をコンテンツの分野別にいくつか紹介します。

(1) ビジュアル・アート(美術)

ビジュアル・アート(美術)分野では、美術作品のデジタルデータを NFT と結び付け、「NFT アート」として、オークション形式で販売しており、高額な落札に至る事例が見られます。これは、もともと「唯一無二性」「真正性」が美術作品の価値の重要な部分を構成するビジュアル・アート分野と NFT が親和的であることによると考えられます。また、ビジュアル・アート・ビジネスが、オークション形式の取引に非常になじみが深い点も指摘できます。

2017 年 7 月に公開され「最古の NFT アート」とも呼ばれる「CryptoPunks」は、1 万個の 24×24 ピクセルのドット絵の全て異なるデザインのキャラクターアートです。2021 年 3 月にキャラクターの 1 つが約 8 億円で取引されました。²⁶また、「Beeple」というアーティストが 5000 日間で制作した作品 5000 点を一つにまとめたデジタルアート「The First 5000 Days」は、約 75 億円で落札されて大きな話題となり、2021 年に「NFT」や「NFT アート」が注目を集めるきっかけの一つとなりました²⁷。

(2) ゲーム

オンラインゲーム分野では、キャラクターやアイテムを NFT と結び付けた取引が行われています。キャラクターやアイテムと NFT を結び付けることで、それらによりパーソナライズされ、ゲームの体験価値を高め

ます。また、プレイヤー間でキャラクターやアイテムを資産として取引できるようになります。

例えば、仔猫型キャラクターの育成ゲームである「CryptoKitties」上で、全世界で多数のキャラクターの取引が行われています。²⁸特に、最初に販売された 100 匹の Founder Kitties(始祖の仔猫)は高額で販売されています。また、日本最大級のブロックチェーントレーディングカードゲーム「Crypto Spells」²⁹では、ゲーム内のカードやアイテムを NFT と結び付け取引しています。そして、「Axie」というモンスターを収集し戦わせる対戦ゲーム「Axie Infinity」³⁰は、「Axie」やゲーム内アイテムを NFT と結び付けていますが、2021 年 9 月時点で仮想通貨 Ethereum の取引量が最も多いゲームとなっています。

(3) トレーディングカード

また、トレーディングカード分野も NFT が持つ唯一性や真正性を証明できる特質を活用している分野です。この分野の代表例として著名な「NBA Top Shot」³¹は、NBA 選手のプレーのハイライトシーン(動画)をデジタルカードとして販売し、高い人気を誇っています。発行数が少ない人気選手の巧みなプレーシーンのカードは、高額取引の対象となっています。また、SKE48 の NFT トレカは、SKE48 のメンバーのコンサートでのパフォーマンス等がデジタルカードとされ、人気を博しています³²。

(4) バーチャルスニーカー

デジタルだからこそ可能なデザインを施した、現実には存在しない「バーチャルスニーカー」も NFT と結び付けて取引されています。日本初のバーチャルスニーカーとして発売された「AIR SMOKE 1™」は、販売開始わずか 9 分で即完売し³³、ファッション雑誌「NYLON JAPAN」とのコラボバーチャルスニーカーとして、「AIR BUBBLE 1」のオークション販売も行われ³⁴、

²⁶ <https://www.larvalabs.com/cryptopunks>

²⁷ <https://bijutsutecho.com/magazine/news/market/23735>

²⁸ <https://www.cryptokitties.co/>

²⁹ <https://cryptospells.jp/>

³⁰ https://blockchaingame.jp/dapp/182/Axie_Infinity

³¹ <https://nbatopshot.com/>

³² https://nft.nftex.com/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pre_sale

³³ <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000044158.html>

³⁴ <https://1block.world/tokens/0x07Acaa0054C6B6f8ffA75A72>

盛り上がりを見せています。

(5) 電子書籍(出版権)

さらに、2021年5月には、サウナ専門雑誌「サウナランド」の電子書籍1点がNFTと結び付けて発行されました³⁵。このNFTには、電子書籍データの所有権及び電子書籍の出版・販売に限って商用利用権が紐づいており、最終的に約276万円で落札されました³⁶。

3. NFTコンテンツ取引の法的分析

このように様々な分野に拡がりを見せているNFTコンテンツですが、法的位置づけについては、なお議論があります。以下、著作権法との関係性を中心に、NFTコンテンツの法的位置づけを検討します。

(1) NFTコンテンツの法的位置づけ

財産を保護する基本的な法律としては、民法がありますが、民法が所有権等の対象とする「物」は、有体物を指します。³⁷また、著作権法は、無体物である「著作物」を財産として保護していますが、そのためには「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である必要があります。³⁸

この点、NFTは、あくまでも無体物であるデジタルデータであり、有体物である「物」にも、創作的な「著作物」にも該当しないため、NFT自体はこれらの法律では直接には保護されません。他方で、NFTコンテンツは、「コンテンツ」の表現が創作的であれば「著作物」として著作権法で保護され、複製権(著作権法21条)、公衆送信権(著作権法23条)、翻案権(著作権法27条)等の法的保護を受ける余地があります。

(2) NFTコンテンツの「保有」

NFTコンテンツを購入した者は、NFTコンテンツを「保有」することを想定していますが、NFTコンテンツは有体物ではないため、所有権(民法206条)の対象とはならず、「所有」することはありません。他方で、NFTコンテンツの著作権は、取引の目的となっていな

い限り、コンテンツの著作権者に留保されます。そうすると、NFTコンテンツの「保有」とは、多くの場合、NFTコンテンツが流通するプラットフォームの利用規約やNFTコンテンツを発行した者が定めた利用条件等に従った利用(具体的には、NFT購入者は、コンテンツを自ら享受する、他人に享受させる、他人に譲渡する等)をする債権的地位を得ることになると考えられます。

(3) NFTコンテンツの「譲渡」(二次流通)

次に、NFTコンテンツの購入者が第三者にNFTコンテンツを自由に譲渡できるのか、NFTコンテンツを譲り受けた者が何を譲り受けるのか(いかなる利用ができるのか)等が問題となります。NFT自体の譲渡については、民法、著作権法の制約はありません。NFTコンテンツの譲渡についても、無体物であるNFTコンテンツの譲渡には有体物の譲渡を規律する譲渡権は及びません。したがって、これらの問題も基本的には利用規約や許諾条件等に従うことになります。

4. NFTコンテンツプラットフォームの構築

(1) NFTコンテンツプラットフォーム(利用規約)の構築

上記の通り、NFTコンテンツは、関係当事者間における合意によって、NFTコンテンツの保護と安定した取引の調整を図ることになります。NFTコンテンツの取引に関係する典型的な当事者としては、NFTコンテンツの著作権を保有する著作権者R、NFTコンテンツを「保有」する購入者A、将来NFTコンテンツの譲渡を受ける転得者B、C、D、E、NFTコンテンツの取引市場を提供するプラットフォームPが存在します。著作権者の利益を保護しつつ、NFTコンテンツの流通性を確保するような関係当事者の利害を調整する枠組の構

[93A6Dd330067fd05/10000000101](https://nftoasis.io/saunaland/index.html)

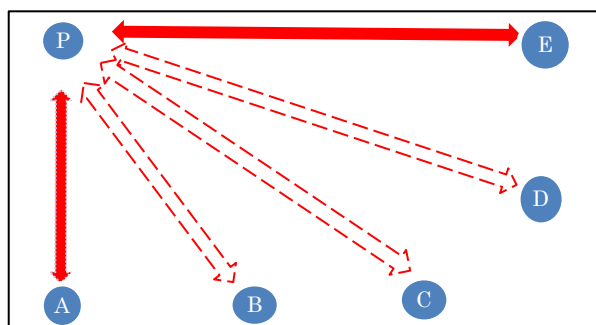
³⁵ <https://nftoasis.io/saunaland/index.html>

³⁶ <https://www.neweconomy.jp/posts/116028>

³⁷ 民法85条、206条

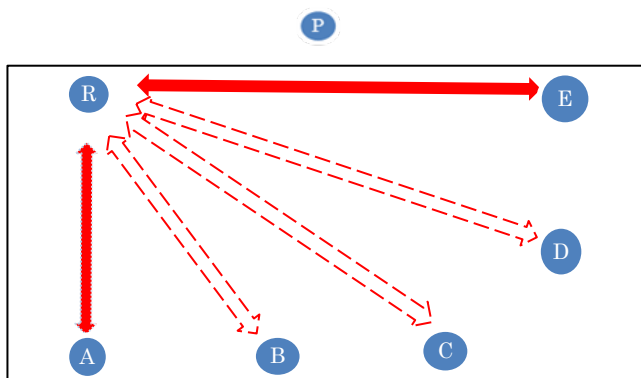
³⁸ 著作権法2条1項1号

築が必要となります。



そして、上記を可能にする枠組の1つとして考えられるのが、NFTコンテンツの著作権者RからプラットフォームフォーマーPに対して、購入者Aや転得者B、C、D、EにNFTコンテンツを利用するサブライセンス権を与えるという枠組です。かかる枠組では、購入者Aや転得者B、C、D、Eは著作権者Aと直接の契約関係ではなく、その代わりにPが定めて運用している利用規約に従えばよいこととなります。また、著作権者RがプラットフォームフォーマーPに対してNFTコンテンツの利用許諾を付与した後に著作権を第三者に譲渡した場合であっても、プラットフォームP、購入者A、転得者B、C、D、Eらは、当該著作権を譲り受けた第三者に対して利用を当然対抗することができる(法63条の2)ため、流通性の安定を確保することが可能と考えられます。

また、上記と別のものとして、著作権者Rが購入者A、転得者B、C、D、Eと直接の利用許諾を与える枠組みが考えられます。こちらは、非中央集権であるブロックチェーンの構造に適した形態といえます。ただ、購入者がRの定める利用許諾条件を認識して同意するプロセスなどに著作権者R側の工夫が必要となると考えられます。



(2) 利用規約の具体例の検討

前記2.で紹介したサービスの利用規約でどのように規定しているかを具体例を通じて見ていきます。

(i) ビジュアル・アート(美術)

アニメ・漫画・ゲーム等のNFTアートを販売するAniqueの利用規約³⁹では、利用者はデジタルアートを所有、売買することができ、Webサイト上で表示することができる規定され、利用者によってデジタルアートが転売された場合、プラットフォームであるAnique株式会社に一定の手数料が入る仕組みとなっています(2条1項)。利用者は、デジタルアートを購入すると、作品ごとに定められた範囲内での利用権を取得し、その他の権利は原作者又は別途規定された権利者に留保されます(5条2項)。ただし、利用者は私的利用の範囲に限ってデジタルアートを利用することができるにすぎず、原作者の明示的な許諾を得ない限り、複製、公衆送信、二次的著作物の創作等の利用行為をすることはできません(5条5項)。また、利用者によるデジタルアートの転売は、あくまでもAnique(Anique株式会社が提携契約を締結している事業者を含む)上でのみ許容され、これによって、転売による手数料を得られるようにしていると考えられます(5条3項)。

(ii) ゲーム

CryptoKitties利用規約⁴⁰(第4項)では、まず、利用者による仔猫の「購入」は、仔猫に関連するアートの著作権を含めていかなる権利又はライセンスも付与しないと規定されています(A.)。ただし、利用者は、(i)個人的、非商用的利用、(ii)仔猫の所有者のみがその仔猫のアートを表示できるよう、各仔猫所有者の権利を暗号化して確認すること、(iii)許容された第三者のWebサイト又はアプリに仔猫のアートを所有者が表示できるように当該Webサイト又はアプリが各仔猫所有者の権利を暗号化して確認すること及びその所有者が当該Webサイト又はアプリを離れると、当該仔猫アートが表示されなくなることを条件として、仔猫のアートを使用、複製、展示するために、世界的かつ非独占的で譲渡不可能なロイヤリティフリーのライセンスが

³⁹ <https://anique.jp/terms>

⁴⁰ <https://www.cryptokitties.co/terms-of-use>

付与されています。(B)

(iii) トレーディングカード

NBA Top Shot の利用規約⁴¹では、利用者は利用規約の継続遵守を条件として、購入したトレーディングカード(「モーメント」)を(i)非営利的な私的利用、(ii)購入したトレーディングカードの売買を可能にするマーケットプレイスの一部として、(iii)購入したトレーディングカードの掲載、関与、参加を許可する第三者のウェブサイトまたはアプリケーションの一部として使用する場合のみ、使用、複製、及び表示するための世界的、非独占的、譲渡不能なロイヤルティフリーのライセンスの付与を受けるとしています(4(v))。利用者は、NBA(場合によっては、NBA のライセンサー)の書面による明示的な事前の承諾なしに、自ら又は第三者に購入したトレーディングカードを(i)変更すること、(ii)第三者の製品やサービスの広告等のために使用すること、(iii)ヘイトスピーチや他社の権利を侵害する形で利用すること、(iv)明示的に許諾されている場合以外に映画等で利用すること、(v)商用的利益のために販売、配布すること、(vi)商標権、著作権その他知的財産権を取得しようとすることや(vii)商用的利用をすることは禁止されています。

(iv) バーチャルスニーカー

AIR SMOKE 1™の NFT 売買規約⁴²においては、動画データであるバーチャルスニーカーの「購入により、購入者は動画データの所有権を取得しますが、著作権や商標権その他の知的財産権は譲渡されません」と規定され、著作権は権利者に留保されています。また、動画データはあくまで私的利用のみが許容されていますが、転売は許容されています。

(v) 電子書籍(出版権)

電子書籍「サウナランド」の利用規約⁴³は、前記のとおり、電子書籍の出版権及び商用的利用権が含まれる NFT であるところ、購入者は日本を含むすべての国と地域において、複製、公衆送信に限り、電子書籍を利用することが独占的に許諾され、さらに第三者に

対するサブライセンスをすることも認められています。かかる利用許諾には、スクリーンショット等の方法で複製する等、NFT が提供されるブロックチェーンと関係しない態様での利用は含まれません(第4条)。

(3) NFT コンテンツプラットフォーム利用規約の考慮すべきポイント

以上を踏まえて、NFT コンテンツプラットフォーム利用規約の構築にあたって考慮すべきポイントをいくつか挙げます。

(i)「NFT コンテンツのどのような利用を認めるか

NFT コンテンツの保有者に対し、「コンテンツ」のどのような利用を認めるか、「保有」している者のみがコンテンツを享受することを認めるのか、第三者にも表現を享受すること(展示すること)を認めるのか等の点は、NFT コンテンツの基本的な価値を決めることとなります。また、NFT コンテンツの一定の商業的利用まで認めるかという点も考慮する必要があります。個人利用や個人利用に準じた利用であれば、コンテンツの著作権やイメージの保護は図りやすくなりますが、コンテンツの活用という観点からは制約があることは否めません。一定の商業的利用まで認めれば、NFT コンテンツの活用や取引のインセンティブが生じ、資産価値が増加することが考えられます。もちろん、コンテンツの著作権の保護やコンテンツが持つイメージの保護も同様に重要となりますので、一定のルールを定めておく必要があると考えられます。

(ii) NFT コンテンツの取引リスクにはどのようなものがあるか

これまで述べてきたように、NFT コンテンツは、ブロックチェーン上の NFT とブロックチェーン外のコンテンツを結び付けたものであり、それぞれのリスクに対処する必要があります。例えば、ブロックチェーン外の「コンテンツ」の複製や翻案にはどのように対応するのか、ブロックチェーン外での NFT の二重譲渡にはどのように対応するのか等の点について、著作権法はもちろんのこと、利用規約状の対応をできるようにしておく必要が

⁴¹ <https://nbatopshot.com/terms>

⁴² <https://1block.1sec.world/ja>

⁴³ <https://metadata-oasis.finance.jp/metadata/SAUNALAND/term.pdf>

あります。また、利用規約外の問題となりますが、NFTコンテンツの「真正性」の前提となる「コンテンツ」の真正の証明についても確保しておく必要があります。

(iii) 「NFT コンテンツプラットフォーム」自体のリスクにはどのようなものがあるか

例えば、プラットフォーム運営者が事業停止・消滅した場合に、いったん保有した NFT コンテンツの取扱いをどのようにしておくか、NFT コンテンツの権利者が「コンテンツ」の権利を譲渡した場合に、NFT コンテンツの「所有者」が利用を継続し、かつ利用権を対抗できるように技術的な措置と併せて検討する必要があります。

(iv) 「NFT コンテンツプラットフォーム」間の互換性はどのように確保するのか

最後に、他の「NFT コンテンツプラットフォーム」との互換性の点も、NFT コンテンツの流通が今後、更に拡大していくにつれて局面では、考慮すべき点となると考えられます。

5. おわりに(今後の展望)

NFT で取引が行われるコンテンツは、日々変化し、急速に拡大を続けています。今後も NFT コンテンツの権利関係や関係する法的論点をふまえつつ、NFT コンテンツビジネスの発展のために適切なプラットフォーム構築が期待されます。

以上

[Japanese IP Topic 2021 No. 7 (English)]

Osaka High Court Decision of January 14, 2021 (Public Telephone Box Contemporary Art Case)

Goldfish and public telephone boxes - this eccentric combination attracted subsequent creators, and eventually, led to a copyright infringement lawsuit. The Nara District Court, which is situated in Nara Prefecture, a prefecture

which is famous for the cultivation of goldfish, dismissed the Plaintiff's claims. However, the Osaka High Court reversed the District Court's decision and granted an injunction and awarded damages to the Plaintiff.

In 1998, the Plaintiff (YAMAMOTO Nobuki), a contemporary artist, produced a work entitled "Message" in which he filled a water tank that closely resembled a public telephone box with water and live goldfish (see below). Subsequently, the Plaintiff's work was displayed at the Contemporary Art Exhibition held from 2000 to 2001. Since then, the Plaintiff has exhibited his work throughout Japan.

From February 2014 to April 2018, a small local business group in Yamatokoriyama City, Nara Prefecture, together with an artist, exhibited in the city's shopping district a work that consisted of a water tank with a remodeled public telephone box filled with water, in which many goldfish could swim (see below). The Defendant's work was produced by the Group, Defendant No. 1 and the Artist, Defendant No. 2 (collectively, the "Defendants"), using materials from a previous work produced by a group of students at Kyoto University of Art and Design in 2011.

[Photos of the Plaintiff's Work and the Defendant's Work]



Plaintiff's work

Defendant's work

"Message"

"Goldfish Telephone Box"

The Plaintiff contacted the Defendants, and although negotiations were held, no settlement was reached. The Plaintiff then sued the Defendants for copyright and moral right infringement at the Nara District Court. The District Court dismissed the claims, ruling that although the Plaintiff's work was copyrightable, the Defendants' work was not similar to the portions of the Plaintiff's work in which the creativity existed.

The Plaintiff appealed the decision to the Osaka High Court. The second instance judgment reversed the original judgment and partially upheld the appellant's claim. A petition for acceptance of the final appeal was filed with regard to this judgment, but a decision of non-acceptance was issued on August 25, 2021, and it has become final and binding.

The Appellate Court's judgment ruled that the

Plaintiff's work had creativity in points different from those found by the District Court. The Appellate Court stated that "[T]he Plaintiff's work closely resembles a public telephone box in appearance, and this can be said to be a common expression if only the point is noticed. Therefore, the problem is whether the creativity in the Plaintiff's work comes from filling the telephone box with water and letting the goldfish swim inside it." and recognized the physical properties (creativity) of the Plaintiff's work by focusing on the differences found in comparison with just a normal public telephone box. The Appellate Court found that the Plaintiff's work had the following four points that differed from a typical public telephone box:

- (i) Most of the telephone box was filled with water;
- (ii) All four sides of the telephone box were made of acrylic glass;
- (iii) There were red goldfish swimming in the water, and the number fluctuated with each exhibition that the Plaintiff displayed the work at, but at least 50 and at most 150 goldfish were used at any one time; and
- (iv) The receiver of the public telephone was removed from the cradle and left afloat in the water, and bubbles were generated from the receiver.

The Appellate Court found points (i) to (iii) above were not creative; however, point (iv) was creative, as the Plaintiff's originality was demonstrated in that point.

The Appellate Court then went on to list out the common points and differences between the Plaintiff's work and the Defendant's work. These are summarized as in the following table.

[Comparison between the Plaintiff's and Defendant's works by the Appellate Court]

| | |
|---------------|---|
| Common Points | <p>(a) A fixed water tank that was made to look like a public telephone box (with its 4 sides all made of acrylic glass) was filled with water, and about 50 to 150 red goldfish were swimming in the water.</p> <p>(b) The receiver of the public telephone was removed from the cradle and left afloat in the water, and bubbles were generated from the receiver.</p> |
| Differences | <p>(c) The types of public telephones were different.</p> <p>(d) The color of the public telephone was yellow-green for the Plaintiff's work and gray for the Defendants' work.</p> <p>(e) The color of the telephone box roof was yellow-green for the Plaintiff's work and red for the Defendants' work.</p> <p>(f) The shelf under the public telephone was square with only one row for the Plaintiff's work, but was square with two rows for the Defendants' work, with the upper row having a square shape and the lower row having a hexagon shape close to a triangle shape (which resembled the shape of the home base of a baseball field pressed vertically).</p> <p>(g) In the Plaintiff's work, the water did not fill the entire telephone box, leaving some space between the water and the roof, while in the Defendants' work, the water filled the entire telephone box.</p> <p>(h) When the Defendant's work started to be exhibited on February 22, 2014, vertical hinge members were attached to one side of the acrylic glass.</p> |

The Appellate Court found that the common points overlapped with the parts of the Plaintiff's work in which the above creativity was recognized, while the differences related to the parts of the Plaintiff's work for which there was no creativeness in terms of expression. The Appellate Court therefore concluded that the Defendant's work had infringed the Plaintiff's copyrights and moral rights.

This case is a notable one, since there are not many cases involving contemporary arts. The border between an expression, which is protectable under the Japanese Copyright Act, and an idea, which is not protectable, is a very fine line.



*Yoshikazu Iwase

岩瀬 吉和

yoshikazu.iwase@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1048

Fax: 81-3-6775-2048

[Japanese IP Topic 2021 No. 7 (Japanese)]

大阪高裁 2021 年 1 月 14 日判決(公衆電話現代美術事件)について

本稿では、公衆電話ボックスに金魚を泳がせた現代美術作品について著作権侵害が認められた事例について、ご紹介します。本判決の事案の概要は以下のとおりです。

現代美術家である原告(山本伸樹氏)は、1998 年に、公衆電話ボックスに酷似した水槽に水を満たし、その中にメダカやタナゴを泳がせる「メッセージ」と題する作品を制作しました。その後 2000 年 12 月から 2001 年 1 月まで神奈川県三浦市で開催された現代美術展において、上記作品にメダカやタナゴではなく、金魚を泳がせたもの(すなわち原告作品)を発表し、以後、原告は、原告作品を日本各地で展示しました。

奈良県大和郡山市内の商店街協同組合(柳町商店街。被告1)及びその関係者である個人(小山豊氏。被告2)は、2014年2月から2018年4月まで、その商店街に、公衆電話ボックスを改造した水槽に水を満たし、その中に多くの金魚を泳がせる作品(被告作品)を展示しました。被告作品は、京都造形芸術大学(当時。現京都芸術大学)の学生グループが、2011年に制作した先行作品の部材を使って、被告1及び被告2によって制作されたものでした。

【原告作品と被告作品の写真】



原告作品

被告作品

「メッセージ」

「金魚電話ボックス」

原告は、被告らに対し抗議し、原被告間で交渉も行われたものの解決には至りませんでした。そこで、原告は、被告作品は原告作品を複製したものであり、被告らは原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害したとして、①被告らに対し、著作権法112条1項に基づき、被告作品の制作の差止めを求め、また、②被告作品の所有者である被告1に対し、同条2項に基づき、被告作品を構成する公衆電話ボックス様の造作水槽及び公衆電話機の廃棄を求め、③被告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償金330万円及び遅延損害金の支払を求めて提訴しました。

第1審判決(奈良地判令元年7月11日。以下「原判決」という。)は、原告作品の著作物性は認められたものの、被告らによる著作権侵害及び著作者人格権侵害を否定し、原告の請求をいずれも棄却しました。

これに対し、原告は控訴し、控訴審において、著作権につき、仮に複製権侵害が成立しないとしても翻案権侵害が成立するという予備的主張を追加しました。

控訴審判決は、原判決を破棄し、控訴人の請求を一部認容しました。なお、本判決については、上告受理申立てがされたが、2021年8月25日付で不受理決定がされ、確定しています。

2 原判決の判断

原判決は、原告作品は基本的特徴と具体的特徴からなるとしました。基本的特徴は、①公衆電話ボックス様の造形物を水槽に仕立て、その内部に公衆電話機を設置した状態で金魚を泳がせていることと、②金魚の生育環境を維持するために、公衆電話機の受話器部分を利用して気泡を出す仕組みであるとし、①は、アイデアにほかならず、表現それ自体ではないから、著作権法上保護対象とならないと判断しました。また、②は、①のアイデアを実現するためには、水中に空気を注入することは必須であり、公衆電話ボックス内に通常存在する物から気泡を発生させようとするれば、もともと穴が開いている受話器から発生させるのが合理的かつ自然な発想であると述べ、①のアイデアを実現するための方法の選択肢が限られることになるから、②の点に創作性を認めることはできないと判断しました。

原判決は、原告が原告作品と被告作品の同一性を主張する点は、上記基本的特徴にかかるものであり、これは、著作権法上の保護の及ばないアイデアに対するものであることを理由に、著作権侵害を否定しました。なお、原判決は、「公衆電話ボックス様の造作物の色・形状、内部に設置された公衆電話機の種類・色・配置等の具体的な表現においては、作者独自の思想又は感情が表現されているということができ、創作性を認めることができるから、著作物に当たると認められる」と述べ、原告作品の著作物性は認めました。そして、そういった具体的表現のうち、

造作物内部の公衆電話機の受話器が水中に浮かんでいる点には、創作性が認められ、かつ、被告作品と共通するが、被告作品のこの点から原告作品を直接感得することはできないから、原告と被告作品との同一性を認めることはできないと判断しました。

3 著作物性及び著作権侵害についての本判決の判断

(1)本判決は、以下のとおり、原判決とは異なる点に、原告作品の著作物性を肯定しました。

すなわち、本判決は、「原告作品は、その外見が公衆電話ボックスに酷似したものであり、その点だけに着目すれば、ありふれた表現である。そこで、これに水を満たし、金魚を泳がせるなどしたことにより、原告作品に創作性が認められるかが問題となる」と述べ、原告作品の著作物性(創作性)を、ただの公衆電話ボックスと対比して見いだされる相違点に着目して認定した。そして、原告作品について、公衆電話ボックスと異なる4つの点があるとし、このうち、以下の第1ないし第3の点については、創作性はないと認定しました。

・電話ボックスの多くの部分に水が満たされている(第1の点)

・電話ボックスの側面の4面とも、全面がアクリルガラスである(第2の点)

・その水中には赤色の金魚が泳いでおり、その数は、展示をするごとに変動するが、少なくとも50匹、多くて150匹程度である(第3の点)

他方、原告作品の「公衆電話機の受話器が、受話器を掛けておくハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され、その受話部から気泡が発生している」という点(第4の点)は、控訴人の個性が発揮されており、これが第1、第3の点とあいまって、創作性が認められるとしました。

(2)次に、本判決は、原告作品と被告作品の共通点と相違点を下表のように整理し、共通点は、上記の創作性が認められる部分と重なり、他方、相違点は、原告作品のうち表現上の創作性のない部分に関する

と判断し、上記のとおり、被告作品は、原告の著作権及び著作者人格権を侵害したものと判断しました。

【本判決による原告作品と被告作品の整理】

| | |
|-----|---|
| 共通点 | <p>① 公衆電話ボックス様の造作水槽(側面は4面とも全面がアクリルガラス)に水が入れられ、水中に主に赤色の金魚が50匹から150匹程度、泳いでいる。</p> <p>② 公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され、その受話部から気泡が発生している。</p> |
| 相違点 | <p>① 公衆電話機の機種が異なる。</p> <p>② 公衆電話機の色は、原告作品は黄緑色であるが、被告作品は灰色である。</p> <p>③ 電話ボックスの屋根の色は、原告作品は黄緑色であるが、被告作品は赤色である。</p> <p>④ 公衆電話機の下にある棚は、原告作品は1段で正方形であるが、被告作品は2段で、上段は正方形、下段は三角形に近い六角形(野球のホームベースを縦方向に押しつぶしたような形状)である。</p> <p>⑤ 原告作品では、水は電話ボックス全体を満たしておらず、上部にいくらかの空間が残されているが、被告作品では、水が電話ボックス全体を満たしている。</p> <p>⑥ 被告作品は、平成26年2月22日に展示を始めた当初は、アクリルガラスのうちの1面に縦長の蝶番を模した部材が貼り付けられていた。</p> |

4 若干の考察

本判決と原判決の分かれ目は、原告作品の創作性をどこに見出すかに存しますが、著作権法で保護されない「思想」と、保護される「表現」との区別は、紙一重であり、規範的な作業といわれています。要するに、結論をどう持って行きたいかで変わりうる側面があります。

本判決は、原告作品の「公衆電話機の受話器が、受話器を掛けておくハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され、その受話部から気泡が発生している」という点(上記第4の点)に、控訴人の個性が発揮されており、これが上記第1、第3の点とあいまって、創作性が認められるとしましたが、この判断は、説得的であるように思われます。

この点、原判決は、原告作品の基本的な特徴として、「金魚の生育環境を維持するために、公衆電話機の受話器部分を利用して気泡を出す仕組みであること」を挙げつつ、これは、公衆電話ボックス内に通常存在する物から気泡を発生させようとするれば、もともと穴が開いている受話器から発生させるのが合理的かつ自

然な発想であるとして、創作性を認めることはできないと判断しました。しかしながら、本判決も述べるように、水槽に空気を注入する方法としてよく用いられるのは、水槽内にエアストーン(気泡発生装置)を設置することであり、電話機の受話器を利用して気泡を出させるのは決して自然とは言えず、実際、被告作品の前身である、金魚電話では、そのような構成がとられていたのであり、原判決の認定は説得力を欠くように思われます。

以上

- 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)
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](#).