

Japan IP Enforcement & Transactions Newsletter

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
知的財産権プラクティスグループ

Table of Contents 目次

- New system to protect patent portfolio license (p. 1)
- 特定通常実施権登録制度の施行[Japanese] (p. 1)
- 特定普通実施権登記制度的施行[Chinese] (p. 2)
- Copyright protection for cinematographic works under the Japanese Copyright Act of 1899 (p. 3)
- 黒澤明監督による映画の保護期間を示した知財高裁判決（2008年7月30日）[Japanese] (p. 3)
- The Supreme Court of Japan reaffirmed its test on similarity of a compound word mark (September 8, 2008) (p. 4)
- 結合商標の類否判断に関する最高裁判決（2008年9月8日）[Japanese] (p. 5)
- 中国独占禁止法の施行と知的財産権[Japanese] (p. 5)
- CAFC のオープンソース・ライセンスに関する判決（Jacobson v. Katzer, etc.）(p. 6)

Japanese IP Topic 2008 No. 22 (English)]

New system to protect patent portfolio license

Under Japanese Patent Law, patent license can be registered in the Japan Patent Office (JPO) when both the licensor and licensee agree to the registration. Once registration of license is made, the registered license is valid against (i) a person to whom the licensor has subsequently assigned the patent or rights thereof, and (ii) a bankruptcy trustee appointed for or by the licensor. (As we reported before, registration system for pending patent applications has been newly introduced by recent amendment as a part of the existing system and will come into effect in the near future.) However, under the existing system, the licensed patents (or pending patent application) must be specified by the registration numbers of the patents (or application number of pending patent application) so that the license can be registered in each patent register.

As of October 1, 2008, the new system came into effect. Under the new system, when both the licensor and licensee agree to the registration, the patent license, which specifies the licensed patents by any measures other than the registration numbers (such as filing dates, registration dates, technical feature or products to be applied), is eligible to be registered. The registration of the

license under the new system is not to be made in each patent register, but to be made in the newly established special register. In the register, the identity of licensee, the scope of licensed patents, and the scope of exploitation need to be addressed, but financial terms do not. The effect of the registration is the same as that under the existing system.

Although any party can access to the special register of said patent license, the identity of licensee, the scope of licensed patents, and the scope of exploitation shall not be disclosed. Only the parties having special interest, such as the party which acquired a patent from the licensor, may request JPO to disclose the identity of the licensee. Such party is further able to notify the licensee of its intention to request JPO to disclose the scope of licensed patents and the scope of exploitation, and after 30 days of the notice, such party may request JPO to, and JPO will, disclose said information. (Yasufumi Shiroyama)

Japanese IP Topic 2008 No. 22 (Japanese)]

特定通常実施権登録制度の施行

本年10月1日より、特定通常実施権登録制度が施行されます。この制度は、法人間の包括特許ライセンス（特許番号により全ての許諾対

象を特定するものは除かれます。)を登録することにより、個別の各特許権に関して通常実施権登録がなされたのと同様の保護(①特許権が第三者に移転した場合にライセンシーがその地位を主張できるようにする、②特許権者が破産等した場合の管財人の解除権を制限する)を得ることができるようにするものです。

根拠法令は、産業活力再生特別措置法(2条20・21項、58条-71条)、特定通常実施権登録令及び特定通常実施権登録令施行規則であり、さらに経済産業省より「特定通常実施権登録制度における通常実施権の特定方法に関するガイドライン」が公表され、特許庁も方式審査便覧を改訂しています。

法の概要は既に御存知の方が多くと思いますので、私が政令・規則・ガイドラインを読んで気が付いた点を幾つか挙げてみます。

◎ 将来に設定登録される特許権を対象とすることも可能です。よって、許諾対象特許の範囲を、例えば、「許諾会社が〇〇年〇〇月〇〇日までに出願し、その存続中に取得する特許権」といった形で特定することも可能なようです。ただし、特定通常実施権登録の効果を得られるのはと特許権設定登録後ですので、出願中に第三者に対して登録名義人変更がされ、又は出願人が倒産等した場合には、ライセンシーは対抗できません。出願中のこのような事態に備えるためには、個別の出願について仮通常実施権登録をすることが必要になります。

◎ 特許番号により全てのライセンス対象を特定する契約は、本制度の登録対象ではありません。しかし、例示として、特許番号や特許出願番号を列挙することは認められるようです。

◎ 特定通常実施権登録簿に記載されている事項のうち、①ライセンシーの住所・名称、②許諾された特許の範囲及び③許諾された実施の範囲は、一般には公開されません。ただし、ライセンサーから特許権を譲り受ける等した第三者は、利害関係人として、ライセンシーの住所・名称は知ることができます。利害関係人の範囲について、一部政令に委任されていましたが、法に列挙された利害関係人の財産の管理処分権を有する者(破産管財人等)とされたにとどまり、実質的な拡張はなされませんでした。

◎ そして、上記の利害関係人は、ライセンシーに対して書面で通知してから一定期間経過後は、許諾された特許の範囲及び許諾された実

施の範囲を知ることができます。政令で、この期間は30日間と定められました。

この制度が実際にどの程度利用されることになるのか、興味深いところです。(城山執筆)

Japanese IP Topic 2008 No. 22 (Chinese)]

特定普通实施权登记制度的施行

根据日本专利法,经授权人与被授权人合意,可以在日本特许厅(Japan Patent Office, JPO)登记专利授权。授权一经登记便可对抗下列人员:(i)从授权人处受让该专利或该权利等的人员;(ii)破产管理人(注:新修改的专利法已经引进申请中专利的登记制度并即将施行)。在现行制度下,专利(或申请中专利)的授权必须通过专利登记号(或申请号)加以特定后方可登记。

然而,自2008年10月1日起,特定普通实施权登记制度(以下简称“新制度”)即将施行。在新制度下,授权人与被授权人合意登记授权的,授权专利可以通过专利登记号以外的方式(如申请日期、登记日期、技术特征或所适用的产品)加以特定后进行登记。新制度与向来的个别专利登记不同,是新设的特别登记制度。在新制度下,必须申报被授权人的身份、授权专利范围及实施范围,但财务条件无须申报。登记的效力与现行登记制度相同。

任何人均可阅览特定普通实施权登记,但被授权人的身份、授权专利范围及实施范围并不对外公开。只有利害关系人(如从授权人处受让专利者等)方可请求特许厅公开被授权人的身份。利害关系人还可以通知被授权人其即将请求专利厅公开授权专利范围和实施范围,并于通知的30日后请求特许厅公开,特许厅应当公开。

(城山康文/陳逸竹)

Japanese IP Topic 2008 No. 23 (Japanese)]

Copyright protection for cinematographic works under the Japanese Copyright Act of 1899

The Intellectual Property High Court rendered decisions, construing the Japanese Copyright Act of 1899 (Act No. 39 of 1899, the "1899 Act"), on July 30, 2008 with respect to the films of *Akira Kurosawa* and on February 28, 2008 with respect to the films of *Charles Chaplin*. The IP High Court concluded in each of the cases that the copyrights in the relevant cinematographic works subsist until the end of the 38-year period following the death of the respective authors, *Kurosawa* and *Chaplin*.

Under the 1899 Act, the copyright in a cinematographic work, wherein the true name of the author was specifically identified, subsists for 38-years following the death of the author. The 1899 Act was amended by Act No. 48 of 1970 (the "1970 Act"), which provides that the duration of copyrights in cinematographic works subsists for 50 years following the first publication of the work. However, a supplemental provision to the 1970 Act provides that the 1899 Act shall continue to apply to cinematographic works in case the protection period under the 1899 Act is longer than the protection period of the 1970 Act. The 1970 Act was amended by Act No. 85 of 2003 (the "2003 Act") in order to extend the protection period for cinematographic works subsisting as of January 1, 2004. Under the 2003 Act, copyrights in cinematographic works shall subsist for 70 years following the first publication of the work.

As the protection duration of many famous films under the 1970 acts expired prior to January 1, 2004 without extension, cheap DVDs came into the market without the authorization of the copyright owner. However, as stated above, the 1899 Act shall continue to apply to cinematographic works in case the protection period under the 1899 Act is longer than the protection period of the 1970 Act. The IP High Court applied the 1899 Act and judges in favor of the copyright owners based on its finding that *Akira Kurosawa* and *Charles Chaplin* are the authors whose true names were specifically identified at the time of publication.

(Yasufumi Shiroyama /Masatoshi Yokogi)

Japanese IP Topic 2008 No. 23 (Japanese)]

黒澤明監督による映画の保護期間を示した知財高裁判決 20 年 7 月 30 日

本件は、黒澤明が監督を務めた映画（「静かなる決闘」及び「羅生門」）の著作物（以下「本件映画著作物」）について、本件映画著作物の著作権を黒澤明から取得したと主張する映画会社が、本件映画著作物を複製した DVD を国外で製造し、国内で頒布する目的で輸入し、販売している業者らに対して、著作権侵害を理由に差止め等を求めた事案です。

本件映画著作物は、いずれも昭和 45 年法律第 48 号による改正前の著作権法（以下「旧法」）下において製作・公表されたものです。そして、旧法において、映画の著作物の保護期間は、著作者である自然人が実名で発行・興行した場合は著作者の死亡の年の翌年から 38 年間（旧法第 3 条第 1 項、第 9 条及び第 52 条第 1 項）、団体の著作名義で発行・興行された場合は発行・興行の年の翌年から 33 年間（旧法第 6 条、第 9 条及び第 52 条第 2 項）と定められています。そのため、本件においては、本件映画著作物の保護期間を算定するために、本件映画著作物の著作者及び著作名義が争点となりました。

現行の著作権法第 16 条は、映画著作物の著作者に関して、「映画の著作物の著作者は、・・・、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。」と定めています。これに対して、旧法にはこのような規定がないため、映画製作者が著作者であるとする見解と映画製作に創作的に関与した者が著作者であるとする見解とが対立していました。

本判決は、「少なくとも制作、監督、演出、撮影、美術等を担当して映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者は、当該映画の著作物の著作者であると解するのが相当」であると判示しました。そして、本件映画著作物は黒澤明監督の一貫したイメージに沿って制作されたものであるから、黒澤明監督は本件映画著作物の全体的形成に創作的に寄与したものであり、著作者の一人と認められる、と認定されました。また、著作名義についても、本件映画著作物のオープニングの最後に「監督 黒澤明」と表示されていたことから、本件映画著作物は

実名で興行された著作物であると認定されました。

その結果、本件映画著作物の著作権の存続期間は、黒澤明が死亡した 2002 年（平成 10 年）の翌年の 2003 年（平成 11 年）1 月 1 日から 2036 年（平成 48 年）12 月 31 日までの 38 年と認定されました。

なお、本件と同日付で本件とは他の映画会社が著作権を保有する黒澤明監督の映画「姿三四郎」等計 8 作品の保護期間についても、同一の裁判体により同様の判決が下されています。

また、本件と類似する事件として、チャールズ・チャップリンが監督等を務めた「独裁者」、「モダン・タイムズ」等計 9 作品の映画著作物の存続期間が問題となった知財高裁平成 20 年 2 月 28 日判決があります。

この事件でも、本件と同様、チャップリンが著作者であり、著作名義についても、実名による著作者の公表があったと認められました。その結果、「独裁者」、「モダン・タイムズ」等 7 作品の著作権の存続期間は、チャップリンが死亡した 1977 年 12 月 25 日の翌年の 1978 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日までの 38 年と認定されました。

そして、当該 9 作品のうち、映画著作物の保護期間を公表後 70 年間とする現行法第 54 条第 1 項及び第 57 条を適用すると存続期間が 2015 年 12 月 31 日以後の日になる「殺人狂時代」（1947 年公開）及び「ライムライト」（1952 年公開）の 2 作品については、その保護期間はそれぞれ 2017 年 12 月 31 日及び 2022 年 12 月 31 日とされました（附則（平成 15 年 6 月 18 日法律第 85 号）第 3 条参照）。

これら 2 件の判決は、旧法下において製作・公表された映画著作物の保護期間の判定に当たって、実務上参考になるものと思われます。



Masatoshi Yokogi
横木雅敏
masatoshi.yokogi@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-5886

[Japanese IP Topic 2008 No. 24 (Japanese)]

The Supreme Court of Japan reaffirmed its test on similarity of a compound word mark (September 8, 2008)

It is often disputed whether a compound word mark, i.e., a trademark consisting of a combination of words (e.g., "SeptemberRain") is similar to another trademark consisting of one of said words (e.g., "September"). The Supreme Court followed its precedents on the approach to judge on similarity and vacated the judgment of the IP High Court. The Supreme Court reinstated as follows:

(1) In principle, it is a whole trademark which shall be compared with another (e.g., "SeptemberRain" shall be compared with "September");

(2) Only if (i) a part gives strong impression as indication of source of the goods or services or (ii) the remaining part is not distinctive, is the court allowed to focus on a part of the trademark (e.g., to focus on "September" part of "SeptemberRain") and compare the part (e.g., "September") with another trademark (e.g., "September").

In this case, it was disputed as to whether "Tsu-tsu-mi-no-o-hi-na-kko-ya" (in hirakana), the trademark against which an invalidation trial was filed, is similar to "Tsu-tsu-mi" (in hirakana), the trademark cited and owned by the petitioner of the invalidation trial. In Japanese, as "no" is equivalent to "of", "Tsu-tsu-mi-no-o-hi-na-kko-ya" is interpreted to mean "o-hi-na-kko-ya" of "Tsu-tsu-mi". Both trademarks designated doll as the goods. In addition, there was a history that the cited trademark, "Tsu-tsu-mi", had been judged by JPO to be qualified for registration due to its distinctiveness acquired through continued use.

The Supreme Court judged that they are not similar based on its finding that "Tsu-tsu-mi" part does not give strong impression as an indication of source of the goods and that the remaining part (no-o-hi-na-kko-ya) is distinctive. It is apparent that the Supreme Court found that distinctiveness acquired thorough continued use is insufficient for meeting the condition that a part gives strong impression as an indication of source the goods. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2008 No. 24 (Japanese)]

結合商標の類否判断に関する最高裁判決 (2008年9月8日)

本件は、商標無効審判事件の審決取消訴訟に関する上告審判決です。

無効審判請求の対象とされた商標(「本件商標」)は「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きしてなる商標で、指定商品は「土人形および陶器製の人形」です。引用商標は、「つつみ」(登録2354191)及び「堤」(登録2365147)をそれぞれ太文字で横書きしてなる商標です。

引用商標の商標権者が特許庁に無効審判を請求しましたが、特許庁は、本件商標と各引用商標とを非類似とし、4条1項11号の適用を否定しました。ところが、知財高裁では、本件商標は冒頭の「つつみ」の文字部分が分離して認識されるとして、類似を認めて特許庁の審決を取消しました。

最高裁(第二小法廷)は、知財高裁の判決を破棄、差し戻しました。

最高裁は、類否の判断基準について、過去の判例を引用し、結合商標について、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないとしました。

そして、最高裁は、本件へのあてはめとして、①本件商標の各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されており、「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということとはできず、また「つつみ」の文字部分が、特定の出所を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったとは認定できないとし、②本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分は新たに造られた言葉として理解するのが通常であるので自他商品識別機能を否定できない、と述べ、本件商標と引用各商標の類否を判断するに当たっては、その全体を対比するのが相当としました。

最高裁は、そのうえで、本件商標と引用各商標は、本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず、その外観、称呼において異なるものであることは明らかであるから、全体として類似する商標であるということとはできないとしました。

なお、引用商標は、出願当時、識別性を欠くとして拒絶査定がされたものの、不服審判において、継続使用による識別性の獲得(商標法3条2項)が認められて登録になったものでした。特定の出所を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるというためには、ただ識別性を獲得したという程度では足りないということなのでしょう。(城山執筆)

[Foreign IP Topic 2008 No. 6 (Japanese)]

中国の独占禁止法の施行と知的財産権

中国では、独占禁止法が8月1日から施行されています。中国の独占禁止法は、全57条と比較的簡素ですが、立法には13年という長い期間をかけ、しかもその間日米欧などから多くのインプットを受けていることもあり、よく整理されています。

民間企業に適用のあるのは、以下の3つの類型です。即ち、①「独占的協定」規制(独占的協定は、更に、いわゆるハードコアカルテルを含む「水平的協定」と再販売価格維持などの「垂直的協議」に分かれます)、②中国のある関連市場においてシェアが50%を超えるなど客観的に市場支配的地位にある事業者のみを対象とする「市場支配的地位の濫用」規制(禁止行為は、例えば、不当廉売や抱き合わせなど)、③いわゆる「企業結合審査」(ある規模以上のM&Aなどを行う場合に、事前に審査をする制度)です。

知的財産権との関係については、21条が以下のように定めています。「事業者が知的財産権に関する法律、行政法規の規定に従って知的財産権を行使する行為については、この法律を適用しない。ただし、事業者が知的財産権を濫用して競争を排除又は制限する行為については、この法律を適用する」。知的財産権の濫用の場合に独禁法の適用があることを法律の条文に明記されている点が、注目されます。

ただし、現状では、ガイドラインが全くなく、解釈の指針すらつかめない状況です。そのため、

コンプライアンスに厳しい昨今の状況に鑑みると、勢い過度に保守的な判断に傾きやすく、法が曖昧であるが故の萎縮効果が生じかねないことが懸念されます。



Akira Moriwaki
森脇章
北京事務所前首席代表
akira.moriwaki@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1055

[Foreign IP Topic 2008 No. 7 (Japanese)]

CAFC のオープンソース・ライセンスに関する判決 (Jacobson v. Katzer, etc.)

2008 年 8 月 13 日、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) において、オープンソース (OS) ・ソフトウェアのライセンスに関する注目すべき判決が下されました。

OS ライセンスの多くは、プログラムのソースコードを公表して他人による複製・改良を許諾すると同時に、それにより生じた二次的著作物 (米: derivative work (派生的著作物)) についても上流のライセンスと同じ条件で下流にライセンスしなければならないことを定めています (reciprocity, heredity、伝播性等さまざまな呼び方があります)。日本でよく知られた Linux のライセンス条件である GPL の他にも、大学や企業を含めて多種多様なオープンソース・ライセンスが起案・使用されており、本件で問題となったライセンス条件である Artistic License もその 1 つです (Artistic License は、一部のコンピュータ言語処理系プログラム (Perl 等) で GPL と共に採用されているライセンス条件です)。

被控訴人 (被告) は、控訴人 (原告) 作成のソフトウェアを改変・頒布する際、原著作権者名・原ソフトウェア名・改変箇所等の告知を怠る等、Artistic License の条件に違反しました。そこで控訴人が仮差止 (preliminary injunction) を申し立てましたが、連邦地裁 (カリフォルニア州北部) は、回復不能な損害がないとして申立てを棄却していました。これは、非独占的ライセンスの場合であって使用がライセンスの範囲に留まる場合には、例えその他のライセンス条項に違反しても (契約条項 (Covenants) 違反となることはあっても) 著

作権侵害にはならないから差止めは請求できない、との先例 (Sum Microsystems, Inc. v. Microsoft Corp., 188 F.3d 1115 等) に従ったもののようです。しかし、控訴審は、Artistic License に明記されている告知義務等は、下流の利用者にプログラムが OS による協同の産物であること告知する必要不可欠なものであってライセンス条件 (Conditions) の一部を構成するものであり、これらの義務違反に対しては実効性を欠く損害賠償よりも、仮差止による救済を認めるべきだと結論付けました。

契約違反・著作権侵害の区別の仕方や、仮差止の要件が異なる日本法に直ちに当てはめることは出来ませんが、OS ライセンスの実効性を裏付けた判決として注目に値すると言えるでしょう。(井口執筆)

Editors



Yasufumi Shiroyama
城山康文
yasufumi.shiroyama@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1060



Yoshikazu Iwase
岩瀬吉和
yoshikazu.iwase@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1069



Naoki Iguchi
井口直樹
naoki.iguchi@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1089

ANDERSON MÖRI & TOMOTSUNE

Izumi Garden Tower
6-1 Roppongi 1 chome
Minato-ku, Tokyo 106-6036 Japan
<http://www.andersonmoritomotsune.com/>

本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。

This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice.