

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

- Recent Copyright Act Amendment (p. 1)
- 著作権法改正について[Japanese] (p. 2)
- IP High Court decided on an amount of compensation for an employee invention exploited under a cross-license agreement (February 26, 2009) (p. 3)
- キヤノン職務発明事件知財高裁判決（平成 21 年 2 月 29 日）[Japanese] (p. 4)
- Amendment to the Chemical Substances Control Law (p. 4)
- 化審法改正について[Japanese] (p. 5)
- 不正競争防止法改正について[Japanese] (p. 5)
- 中国における技術輸出入規制の改正法が施行 [Japanese] (p. 6)
- 契約上の情報不使用請求権を認めて差止を命じた大阪地裁判決（大阪地裁平成 21 年 4 月 14 日判決） [Japanese] (p. 6)

[Japanese IP Topic 2009 No. 8 (English)]

Recent Copyright Act Amendment

An Amendment Bill (the "Amendment") to part of the Copyright Act (the "Act") was presented to Congress on the 10th of March 2009. The aim of the Amendment is to speed up and advance the circulation of digital contents. The Amendment is a response to various problems occurring relating to the exploitation of copyright works on the Internet.

The three main goals of the Amendment include:

1. To facilitate the exploitation of copyright material works on the Internet;
2. To prevent the illegal circulation of copyright material; and
3. To improve the opportunity of physically challenged people to access copyright material.

The Amendment will make it illegal to download sound or visual recordings of copyright materials even for private use if the downloader knows the material they intend to download was created without an appropriate license. The Amendment will also extend the ruling for compulsory licenses to cover neighboring rights.

As many are already aware of the summary of the Amendment, this will not be elaborated upon further. Rather, two observations relating to the Amendment will be presented.

Before the Amendment, there was much discussion on how the Copyright Act ought to be amended. The Agency for Cultural Affairs invited many lawyers, academics, corporate representatives and etc. to discuss appropriate changes to the Act. From these discussions, it was decided that the Amendment should be limited to the downloading of sound and visual recordings only. Issues relating to the problem of copyrighted business software and games software being downloaded were postponed to be dealt with together at a later time. The discussion group reasoned that they had insufficient information to decide whether the downloading of games software ought to be restricted in the same way as sound and visual recordings under the Amendment or not.

However, the downloading of games software will in fact be restricted by the Amendment. The Amendment will see the addition of Article 30, paragraph 1, item 3 to the Act. This provision restricts the downloading for private use of sound and visual recordings of copyrighted works which have been uploaded without an appropriate license.

As many of games software include music and video recordings (both of which are downloaded when the games software is downloaded), the downloading of copyrighted games software will be restricted by the Amendment. This will apply where the person downloading the software knows that the material they intend to download was created by a method without an appropriate license.

The Amendment has covered some of the same ground as the Act, but more explicitly releases the users of copyright materials from legal liability through the provided exemptions. Accordingly, the Amendment has narrowed the extent to which copyright contents may be exploited. We should watch how the court's interpretation of existing exemptions might be influenced by the Amendments, as well as continuing discussions by the committee, which is currently engaged in discussion on how the Act should be amended further. Items on the agenda for the future include fair use, compensation (in relation to Article 30(2) of the Act) and the terms of protection. It will be worth watching the moves of this Committee closely.

The Amendment is expected to come into force on the 1st January 2010 as prescribed in Article 1 of the supplementary provisions to the Amendment.



Masato Nozaki
野崎雅人
masato.nozaki@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-5670

[Japanese IP Topic 2009 No. 8 (Japanese)]
著作権法改正について

本年3月10日に著作権法の一部を改正する法律案（以下「本改正案」といいます。）が国会に提出されました。衆議院を通過し、現在参議院で審議中です。本改正案の目的は、デジタルコンテンツの流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際に生じる様々な著作権法上の問題に対応することにあります。その大きな柱として、①インターネット等を活用した著作物利用の円滑化、②違法な著

作物の流通阻止、③障害者の情報利用の機会確保の3つが挙げられています。

具体的な改正内容は、私的使用目的で行う違法コンテンツのダウンロードが一部違法化されたこと（本改正案による改正後の著作権法31条1項3号）や、著作隣接権についても裁定制度が利用できるようになったこと（同103条）など、多岐にわたりますが、本改正案の概要については御存知の方も多いと思いますので、本改正案を読んで気づいた点を2点ほど指摘してみたいと思います。

◎ 文化庁の文化審議会著作権分科会における議論では、私的使用目的で行うゲームソフトのダウンロード違法化については、本改正案の対象とせず、先送りすることとなっています。しかし、本改正案の条文を読む限り、録音録画する著作物の種類やその保存形式に限定がありませんので、ゲームソフトに音楽データや映像データが含まれている以上、違法複製物をそれと知ってダウンロードした場合には複製権の侵害に当たるものと思われます。

◎ 本改正案には個別の著作権制限規定が多く設けられており、中には、従来の著作権法の下でも適法と考える余地のあった行為について定めた規定もあります。こうした規定を設けることには、行為者を法的リスクから解放するという意味において一定の意義があるといえそうですが、他方で、反対解釈されることにより、著作物が適法に利用できる範囲が狭まり、かえってデジタルコンテンツの流通を阻害する可能性を孕んでいるといえます。

著作権法の改正については、現在も上記分科会において議論が進められているところであり、本改正案はその議論の一部を反映したものに過ぎません。フェアユースをはじめ、補償金制度や保護期間などは今後の検討課題とされているところであり、引き続きその動向に注目していく必要があります。

なお、本改正案は来年1月1日より施行される予定です（本改正案附則1条）。

（野崎雅人執筆）

[Japanese IP Topic 2009 No. 9 (English)]

IP High Court decided on an amount of compensation for an employee invention exploited under a cross-license agreement (February 26, 2009)

On February 26, 2009 the IP High Court ("the Court") decided on a compensation amount for an employee invention, regarding a cross-license agreement.

This case relates to a reasonable reward from a company (CANON Inc.) based on Article 35 of the Japanese Patent Act before it was amended in 2004. The invention consisted of a scanning optical system in which a ghost image is eliminated and drew from one Japanese, two American and one German patent. Neither representative patents nor presented patents featured in the discussion for the cross-license agreement. Despite this however, the other party to the agreement used these patents. On January 30, 2007 The Tokyo District Court ordered CANON to pay JPY 33,520,000 as well as liquidated damages of JPY 33,520,000 to the employee. On appeal however, the Court made an order for payment of an amount of JPY 69,557,155 plus liquidated damages amounting to JPY 56,260,000.

Firstly, this decision confirmed that this case was within the range of the Supreme Court cases of Hitachi, Ltd. (Oct. 17, 2006) and Olympus Corporation (Apr. 2, 2003). Second, it calculated the compensation that an employee should receive as a result of an invention on the basis of the amount of sales, and executing rate of using these patents. Additionally, the Court decided that the contribution rate of the employer was 94%.

The points of difference between the decisions of the Court and the Tokyo District court centered on whether the excess profits should be included in calculating the compensation (although both courts made the same finding of fact that CANON adopted the open license policy and already licensed to main competitors), the amount of monopoly profit, interim interest deduction and the starting date of liquidated damages. The difference which had the most impact on the amount of the payment however was the contribution rate (the original judgment having ruled this to be 97%).

We believe that the reason for this difference is a result of: (i) the non-acceptance by the Court of that part of the District Court's decision which stated that in the event of an extremely high profit, the contribution rate will be higher than normal, in the absence of any exceptional circumstances; and (ii) the Court's decision that although the existing technology accumulated in the company assisted the employee to invent the patents, the employee's personal contribution to the invention was more than the District Court had originally decided (essentially, the District Court decided that the existing technology of the company made it easier for the employee to execute the invention, thereby resulting in a lower personal contribution rate for the employee and a higher contribution rate for the company).

In this case, a variance of only 1% in the contribution rate resulted in a difference of approximately 10 million yen, as the profit of the company was so large. As this case shows, judges have a wide range of discretion in this respect and the judgment process is unpredictable. Therefore, litigation relating to employee inventions carries a high risk for employers. One issue that remains to be addressed in the future is the need to bring clarity and transparency to the calculation of the contribution rate.



Tomokazu Suwa
諏訪公一
tomokazu.suwa@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-5668

Japanese IP Topic 2009 No. 9 (Japanese)]

キャノン職務発明事件知財高裁判決（平成21年2月26日）

本判決は、ゴースト像を除去する走査光学系に関する職務発明（日本特許1件、アメリカ特許2件、ドイツ特許1件）につき、平成16年改正前特許法35条の発明報酬対価が問題となった事件です。対象特許は、包括クロスライセンス契約の代表特許ないし提示特許ではなかったものの、相手方実施特許でありました。一審（東京地判平成19年1月30日）は、3352万円とその遅延損害金を認めた一方、本判決では、6955万7155円及び5626万円に対する遅延損害金を認めました。

本判決では、まず、本件が最判平成18年10月17日（日立判決）や最判平成15年4月22日（オリンパス判決）の射程内であることを確認しております。次に、本件各特許発明について被告が受けるべき利益の額につき、売上げと対象特許の実施率などを認定し、発明対価を計算しております。そして、本件各特許発明について被告の貢献割合を94%であるとしました。

一審判決と本判決の違いは、①開放的ライセンスポリシーを採用し、有力な競業他社にライセンス済みとする判断は同じでも、独占的实施による超過利益につき、一審判決はなしとした一方、本判決はあるとした点、②独占の利益の金額、③中間利息控除の有無、④遅延損害金の算定日の違いなどがあります。しかし、金額に一番影響を与えた点は、会社の発明に対する貢献度が一審では97%であったのに対し、本判決では94%とされたことです。その判断の差異は、①利益の額が極めて高額になると、特段の事情が無い限り、「使用者が貢献した程度」は通常よりも高くなるとする一審の考えを採用しなかったこと、②一審は、進歩性はあるものの、会社における先行技術を参考にすれば、本発明を容易に想到しえたとする一方、本判決は容易に想到しえないとした点にあります。

本件は、利益の額が極めて大きく、1%でも貢献度が異なると1000万円近い差異が出てきます。しかし、貢献度の判断は、裁判官の裁量で決定され、判断過程が明らかでないことから、企業側のリスクは高いものとなっております。今後の課題として、この判断過程を透明化する必要があります。（諏訪公一執筆）

Japanese IP Topic 2009 No. 10(English)]

Amendment to the Chemical Substance Control Law

The purpose of the Act on the Evaluation of Chemical Substances and the Regulation of Their Manufacture, etc. (*Kagakubusshitsu no Shinsa oyobi Seizoto no Kisei nikansuru Horitsu*, Law No. 117 of 1973, the “Chemical Substances Control Law”) is to control the manufacture and importation of chemical substances which might impact the natural environment and/or human health. Under the Chemical Substances Control Law, notifications are required for the manufacture or importation of new chemical substances; however, notifications are not required for the manufacture or importation of existing chemical substances, which (i) are comprised of approximately 20,000 different types of substance and (ii) had already existed at the time the Chemical Substances Control Law was established in 1973.

Recently, global interest in the safety of chemical substances has been increasing. The 2002 World Summit on Sustainable Development (the “WSSD”) set as one of its goals the achievement by 2020 of using and producing chemical substances in ways that minimize significant adverse impacts on the environment and human health. Furthermore, in the European Union, a new regulation in relation to chemical substances (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, “REACH”) was established in 2007.

In response to the rise in the public interest and the recent international efforts described above, an amendment of the Chemical Substances Control Law was approved by the Congress this month. Under the amendment, notifications are required for the manufacture or importation of any and all of chemical substances, including existing chemical substances, if the quantity thereof exceeds a certain threshold level.

The amendment is expected to enhance and ensure the safety of chemical substances more than was previously mandated. However, such amendment, according to estimates by the Ministry of Economy, Trade and Industry, would result in increased costs to the manufacturing and importing industries over a ten year period (i.e., through 2020) of at least

JPY 4 billion. Accordingly, it is obvious that such burden will have a tremendous impact on the businesses within such industries, particularly small businesses. Therefore, notice needs to be taken of the discussions at the ordinary session of the Diet.



Kensaku Yamamoto
山本健策
kensaku.yamamoto@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-5824

Japanese IP Topic 2009 No.10 (Japanese)
化審法改正について

近年、国民の化学物質の安全性に対する懸念が広がっており、また国際的にも、2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議（World Summit on Sustainable Development,

“WSSD”）において、2020年までに全ての化学物質による人及び環境への影響を最小化することが合意されています。さらに、その後欧州では全ての化学物質を対象とした規制

（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, “REACH”）が2007年に施行されています。このように、化学物質管理に関する規制が国際的にも強化される中、日本においても、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の改正が第171回通常国会にて可決されました。

改正の概要は以下のとおりです。

- (1) 既存化学物質を含む全ての化学物質について、一定数量以上の製造・輸入を行った事業者に対して、原則として、毎年度その数量等を届け出る義務を課す。
- (2) 上記届出の内容や有害性に係る既知見等を踏まえ、優先的に安全性評価を行う必要がある化学物質を「優先評価化学物質」に指定する。
- (3) 必要に応じて、優先評価化学物質の製造・輸入事業者有害性情報の提出を求め、人の健康等への悪影響が懸念される化学物質については、現行法と同様に「特定化学物質」として製造・使用規制等の対象とする。

(4) これまで規制の対象としていた「環境中で分解しにくい化学物質」に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても規制対象とする。

(5) 特定化学物質及び当該物質が使用された製品による環境汚染を防止するため、取扱事業者に対して、一定の取扱基準の遵守を求めるとともに、取引に際して必要な表示を行う義務を課す。

(6) 監視化学物質及び優先評価化学物質についても、これを事業者間で譲渡等する場合には、相手方に対して当該化学物質の名称、及びその譲渡等するものがそれぞれ監視化学物質、優先評価化学物質である旨の情報を提供するように努める。

(7) 今後ストックホルム条約の規制対象となる物質について、条約で許容される例外的使用を厳格な管理の下で認めるため、第一種特定化学物質に係る規制の見直しを行う等、規制の国際整合化を行う。

なお、(7)については、ストックホルム条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）の規制対象が近く追加される予定ですが、禁止される対象物質について、一部例外使用を認める合意がなされる見込みであるとされています。そこで、日本においても、国際条約で新たに規制対象に追加される物質について、厳格な管理の下での使用を認め、もって国際的整合性を確保する趣旨とされています。

改正は製造・輸入に係る化学物質の安全性を担保し、国際的な潮流にも沿ったものということができそうですが、他方において、経済産業省の試算によると、改正により産業界に生じるコストは、2020年までに少なくとも総額で40億円であるとされており、特に中小企業にとっては大きな負担になりそうです。（山本健策執筆）

Foreign IP Topic 2009 No. 11 (Japanese)
不正競争防止法改正について

今国会では、不正競争防止法の一部改正も可決されました。営業秘密の刑事罰の適用範囲が若干拡げられています。具体的には、目的要件である「不正の競争の目的」を改め、「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を与える目的」とされました。また、使用・開示行為に加えて、営業秘密記録媒体の横領行為や無断複製行為も対象とされました。（城山執筆）

[Foreign IP Topic 2009 No. 3 (Japanese)]

中国における技術輸出入規制の改正法が施行

中国では国境を跨ぐ技術（特許、ノウハウ、ソフトウェア等）の移転については、技術の内容に応じて分類管理がなされています。「自由輸出入技術」に分類された場合、商務部門において技術輸出入契約の登記管理が行われることとなりますが、2009年2月1日から施行された「技術輸出入契約登記管理弁法」は、この契約の登記手続などを定めた旧弁法（2002年1月1日施行）を改正法するものです。本弁法の重要な改正ポイントとしては、①「歩合」（中国語：「提成」）によるロイヤルティの支払を定めた契約については、初回の支払基準額が定まってから60日以内に登記手続を行うべきこと（旧弁法では、「歩合」によるロイヤルティについても、支払基準額が確定しない時点において登記手続が要求されていました。）、②継続的に支払が必要な場合、その基準金額が確定する毎に変更登記を行うべきことが定められた点が挙げられます。字義通りに解釈すると、例えば四半期毎の売上金額に所定の料率を乗じてロイヤルティ金額とする場合、四半期毎に変更登録が必要となり、大きな負担が懸念されます。また、「歩合」の概念については現時点では明確でないため、例えば売上×●%等の典型的な「歩合」以外にも、技術者の派遣費など変動する費用についても、金額確定後に変更登記が必要となるとの当局の非公式な回答もあり、今後の運用に注目していく必要があります。この（変更）登記を行わなかった場合、その金額について外貨送金ができなくなるという実質的な影響があります。また、本弁法は、既存の技術輸出入契約についても、本弁法施行日後のロイヤルティの支払いには適用されるので注意が必要です。

2009年3月3日から施行された「輸入禁止輸入制限技術管理弁法」は、「技術輸出入管理条例」（2002年1月1日施行）により、輸入が制限されている技術の輸入手続を定めた旧弁法の改正法です。輸入制限技術に該当する場合、許可証による管理が実施されており、その技術輸入に際しては、(1)許可証の取得と(2)契約に対する認可の取得の二段階の手続が必要とされる。本弁法においては、各省、自治区、直轄市の商務主管部門が輸入制限技術の審査

機関とされた（旧弁法では、中央機関である商務部が審査機関とされていた。）。また、（貿易）審査の内容に、「国内の特定産業に不利な影響を与えないか」という項目が加えられました。



Ko Wakabayashi

若林耕

ko.wakabayashi@amt-law.com

Phone: +81-3-6888-1171

[Japanese IP Topic 2009 No. 12(Japanese)]

契約上の情報不使用請求権を認めて差止を命じた大阪地裁判決（大阪地裁平成21年4月14日判決）

確たる根拠や統計データがあるわけではありませんが、何となく、東京地裁よりも大阪地裁のほうが、非典型事件（著作権間接侵害事例やノウハウ侵害事例など）において、興味深い差止命令を発する傾向があるような気がします。

この事件[平成18年ワ第7097号等]では、原告は美容サロンを営む会社、被告らは原告の元従業員らでした。被告らは、原告らに在職中、原告の眉毛トリートメント技術を退職後に使用しない旨を誓約しており、原告は、当該誓約書に基づき、原告の眉毛トリートメント技術の使用差止を求めました。すなわち、不正競争防止法に基づく請求ではなく、契約上の債権の行使ということになります。

大阪地裁は、契約で不使用の対象とされた原告の眉毛トリートメント技術の内容を認定し、当該技術について退職時点で容易に習得できるものであったかどうかを判断し（容易に習得できる技術の使用禁止は公序良俗違反になるというのが理由です。）、当業者が容易に習得できるものではなかったと認定した技術について、被告らに対する使用差止を命じました。差止対象技術は判決別紙で文言により特定されているのですが、閲覧等制限決定がなされて黒塗りされているため、その詳細は不明です。

秘密保持契約等で、所定の情報の不使用義務を定めることは多いですが、当該契約上の不使用請求権に基づいて差止を命じている判決は、

実は非常に稀です。そのため、正面から権利行使を認めた本判決は、興味深いものです。

本判決は、約束したことは約束が公序良俗違反でない限り遵守せよ、という当たり前のことを命じたと評価することができます。ただ、公序良俗違反の認定にあたって、その判断時（退職時なのか口頭弁論終結時なのか）、判断基準

（容易に習得できる、ということの意味は、公知であることが前提となるのか、それとも公知ではないけれども容易に習得できるという場合も含むのか）など、疑問はいろいろと生じてきます。また、判断手法として、公序良俗違反という大上段からの議論ではなく、当事者意思の合理的解釈によるべきとの考えもあるでしょう（例えば、東京地裁 29 部の平成 20 年 11 月 26 日判決[平成 20 年ワ第 853 号]では、「機密情報」を退職後に使用しない旨の誓約に関し、不正競争防止法の営業秘密に限定されるものではないという判断を前提としながらも、「機密情報」の範囲を限定的に解釈し、不正競争防止法に基づく請求のみならず契約に基づく請求も斥けています）。

なお、本判決に対しては控訴されたようですが、知財高裁ではなく、大阪高裁で判断されることになるはずです。（城山執筆）

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.