

Japan IP Enforcement & Transactions Newsletter

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
知的財産権プラクティスグループ

Table of Contents 目次

- The IP High Court admitted novelty of an invention regarding a new chemical substance even though a prior art had disclosed a chemical formula thereof (August 19, 2010) (p. 1)
- 新規化学物質の発明につき、当該物質の化学式のみが記載され製法の記載がない刊行物では新規性は否定されないとした知財高裁判決（平成 22 年 8 月 19 日）[Japanese] (p. 2)
- 知识产权高等法院：若公开刊物只记载了某化学物质的化学式，而未说明其制造方法，则有关此化学物质的新发明不因其丧失新颖性。（2010 年 8 月 19 日判决）[Chinese] (p. 2)
- The IP High Court discussed as to whether results of post-filing experiments could support the effects of an invention for the purpose of an examination of an inventive step thereof (July 15, 2010) (p. 2)
- 出願後の実験結果による効果主張の可否を論じた知財高裁判決（平成 22 年 7 月 15 日）[Japanese] (p. 3)
- 知识产权高等法院就专利审查时是否可以参考在提交专利申请后补充提供的实验结果做出判决（2010 年 7 月 15 日判决） [Chinese] (p. 3)
- The Tokyo District Court denied trademark infringement by an operator of an internet shopping mall where one of the shops had sold infringing goods (August 31, 2010) (p. 4)
- ネット上のショッピング・モールの運営者による商標権侵害を否定した東京地裁判決（平成 22 年 8 月 31 日） [Japanese] (p. 4)
- 东京地方法院否认了网络交易平台的经营者侵犯商标权的事例（2010 年 8 月 31 日判决） [Chinese] (p. 4)
- The Tokyo District Court held that an author of an original work may, at its own discretion, refuse to give consent to exploitation of a derivative work even though the derivative work had been created under the original author's consent (September 10, 2010) (p. 5)
- 二次的著作物の利用に関する原作者の権利行使は制約されないとした東京地裁判決（平成 22 年 9 月 10 日） [Japanese] (p. 5)
- 东京地方法院判决演绎作品的原作者人就演绎作品的利用行为行使著作权不受制约的事例。（2010 年 9 月 10 日判决） [Chinese] (p. 6)
- 韓国における特許権利範囲確認審判[Japanese] (p. 6)
- 中国における職務発明の対価と職務発明規定の重要性[Japanese] (p. 7)

[Japanese IP Topic 2010 No. 1(English)]

The IP High Court admitted novelty of an invention regarding a new chemical substance even though a prior art had disclosed a chemical formula thereof (August 19, 2010).

Novelty of an invention of a product is usually denied if the structure of such product was disclosed by a prior publication. However, in this case, the court held that this is not always the case for inventions of new chemical substances. The court stated that, as it is not always easy for persons skilled in the art to know the methods to obtain a new chemical substance, such as the process of chemical synthesis, novelty of such

chemical substance is only denied when a prior publication not only disclosed the structure of such chemical substance but also suggested the method for manufacturing such chemical substance. The court further stated that, unless a prior publication suggested a method for manufacturing such chemical substance, it is essential when denying novelty in light of such publication that a manufacturing method or other methods for obtaining such chemical substance could be known based on common technical knowledge without any creative effort, such as consideration or trial and error, at the time of filing the patent application. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2010 No. 1(Japanese)]

新規化学物質の発明につき、当該物質の化学式のみが記載され製法の記載がない刊行物では新規性は否定されないとした知財高裁判決(平成22年8月19日 平成21(行ケ)第10180号)

物の発明は、通常は、当該物の構成が開示された刊行物により、新規性が否定されます。しかし、この判決は、次のように述べて、新規な化学物質の発明の場合には必ずしもそうではないということを論じました。

「特許法29条1項は、同項3号の『特許出願前に……頒布された刊行物に記載された発明』については特許を受けることができないと規定するものであるところ、上記『刊行物』に「物の発明」が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。特に、当該物が、新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出すことができることが必要であるというべきである。」(城山)

[Japanese IP Topic 2010 No. 1(Chinese)]

知识产权高等法院:若公开刊物只记载了某化学物质的化学式,而未说明其制造方法,则有关此化学物质的新发明不因其丧失新颖性。(2010年8月19日判决)

通常,如果某一产品已经在公开发行的刊物上发表,则该产品将丧失新颖性。但是,本案判决指出,有关化学物质的新发明未必如此。

当发明的产品是化学物质时,要了解其制造方法,从而获得该化学物质通常比较困难。因此只有在公开刊物记载了该化学物质的构成同时,还有足以使读者理解其制造方法的记述时,我们才能认为该刊物已经公开了此技术方案。如果刊物中没有公开该化学物质的制造方法,则只有在本行业普通技术人员阅读刊物后,无须经反复试验,只依靠本行业普通技术人员的常识便可以实施该技术方案的情况下,才能依此刊物上的记载,否认发明的新颖性。

[Japanese IP Topic 2010 No. 2(English)]

The IP High Court discussed as to whether results of post-filing experiments could support the effects of an invention for the purpose of an examination of an inventive step thereof (July 15, 2010)

It is not unusual for an applicant or patentee to submit experiment results obtained after filing a patent application in order to prove an effect of an invention, which was not always clear from the specification attached to the patent application, and further to support an inventive step of the invention by arguing that the invention has an outstanding effect which was not anticipated by persons skilled in the art. However, a first-to-file system in principle requires that an invention be fully disclosed in the original specification attached to the patent application and the introduction of a new matter into the specification by amendment thereof during patent prosecution is strictly limited. Therefore, it often becomes an issue as to whether such a post-filing experiment results can be taken into consideration for the purpose of the examination of patentability.

In this case, the court held, in light of a principle of fairness between the applicant and third parties, (i) that it is not allowed to take supplemented experiment results into consideration to support the effect of an invention, which were not disclosed in

the original specification, but (ii) that it is allowed to take them into consideration as far as there was a certain description in the original patent specification by which persons skilled in the art could recognize or infer such an effect. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2010 No. 2(Japanese)]

出願後の実験結果による効果を主張することの可否を論じた知財高裁判決（平成 22 年 7 月 15 日 平成 21（行ケ）第 10238 号）

進歩性を基礎づける顕著な効果を立証するために、審判手続等において実験結果・データを提出することは珍しくありません。ただ、そのような実験結果・データの提出が先願主義との関係で、法的にどのように位置づけられるのか、必ずしも明瞭ではありません。本判決は、この点につき、次のように整理しました。

「特許法 29 条 2 項の要件充足性を判断するに当たり、当初明細書に、『発明の効果』について、何らの記載がないにもかかわらず、出願人において、出願後に実験結果等を提出して、主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に反することになるので、特段の事情のない限りは、許されないというべきである。また、出願に係る発明の効果は、現行特許法上、明細書の記載要件とはされていないものの、出願に係る発明が従来技術と比較して、進歩性を有するか否かを判断する上で、重要な考慮要素とされるのが通例である。出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、解決課題及び解決手段が提示されているかという観点から、出願に係る発明が、公知技術を基礎として、容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断されるところ、上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、『発明の効果』がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。そのような点を考慮すると、本願当初明細書において明らかにしていなかった『発明の効果』について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限り許されないというべきである。他方、進歩性の判断

において、『発明の効果』を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは、上記の特許制度の趣旨、出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、当初明細書に、『発明の効果』に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において『発明の効果』を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。」（城山）

[Japanese IP Topic 2010 No. 2(Chinese)]

知识产权高等法院就专利审查时是否可以参考在提交专利申请后补充提供的实验结果做出判决（2010 年 7 月 15 日判例）

专利发明人在提交专利申请后，为了证明发明的创造性，有时会补充提供实验结果或相关数据。但是，如果在先前提出的专利申请说明书中没有涉及相关的发明效果，则在专利审查时参考专利申请提交后补充提供的实验结果或数据的做法显然违背了现行专利制度的先申请原则。此外，虽然法律并未规定“发明的效果”为说明书中必须记载的项目，但是将“发明的效果”与现有技术相比较，考察其是否提供了解决技术课题的新方法，是在判断发明的创造性过程中非常重要的参考因素。因此，参考专利申请提交后补充的实验结果或相关数据的行为，对权衡专利申请及第三者利益的公平也会产生重大影响。

据此，知识产权高等法院认为，原则上，不允许在审查时参考专利申请人在提交专利申请后补充提供的实验结果或相关数据。但是，如果在最初的专利申请中有足以使本行业普通技术人员理解或可以据此推测“发明的效果”的记述，则在此情况下，可以将专利申请人补充提交的实验结果等作为判断专利创造性的参考。

[Japanese IP Topic 2010 No. 3(English)]

The Tokyo District Court denied trademark infringement by an operator of an internet shopping mall where one of the shops had sold infringing goods (August 31, 2010)

It sometimes happens that goods, which infringe in the intellectual property rights of a third party, are sold or offered for sale by a shop run by an individual or small company located within a large internet mall operated by a large company. The situation is similar when infringing goods are offered for sale by an individual through an internet auction site. In relation to such cases, it has been discussed whether the operator of the internet mall or the auction site is liable for infringement of the third party's intellectual property rights.

In this case, *Rakuten*, the largest internet mall in Japan, was sued for trademark infringement based on the fact that one of the shops in the internet mall sold infringing goods. The court held that *Rakuten* is not liable for trademark infringement because (i) sale and purchase transaction are made between the shop and its customers, (ii) it is not *Rakuten* but rather the shop which is obliged to transfer ownership and possession of the goods to the customers, (iii) *Rakuten* did not control the shop in relation to the sales of the infringing goods, and (iv) any profit and loss arising from the sales of the infringing goods is attributable to the shop. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2010 No.3 (Japanese)]

ネット上のショッピング・モールの運営者による商標権侵害を否定した東京地裁判決（平成22年8月31日 平成21（ワ）第33872号）

インターネット上のショッピング・モールやオークション・サイトにおいて、第三者の知的財産権を侵害する商品・物品が出品された場合、その出品者が侵害行為の責任を負うのは当然として、「場」を提供した運営者が何らかの責任を負うべきか否かは、広く議論されてきた論点です。本件では、インターネット上のショッピング・モールに出店していた店において商標権侵害品が販売された事案において、当該モールの運営者が責任を負うかが争われ、裁判所は、次のように述べて、責任を否定しました。

「そこで、被告が本件各商品について上記『譲渡』を行ったかどうかについて検討する。前記前提事実によれば、①被告が運営する楽天市場においては、出店者が被告サイト上の出店ページに登録した商品について、顧客が被告のシステムを利用して注文（購入の申込み）をし、出店者がこれを承諾することによって売買契約が成立し、出店者が売主として顧客に対し当該商品の所有権を移転していること、②被告は、上記売買契約の当事者ではなく、顧客との関係で、上記商品の所有権移転義務及び引渡義務を負うものではないことが認められる。これらの事実によれば、被告サイト上の出店ページに登録された商品の販売（売買）については、当該出店ページの出店者が当該商品の『譲渡』の主体であって、被告は、その『主体』に当たるものではないと認めるのが相当である。・・・実質的にみても、本件各商品の販売は、本件各出店者が、被告とは別個の独立の主体として行うものであることは明らかであり、本件各商品の販売の過程において、被告が本件各出店者を手足として利用するような支配関係は勿論のこと、これに匹敵するような強度の管理関係が存するものと認めることはできない。また、本件各商品の販売による損益はすべて本件各出店者に帰属するものといえるから、被告の計算において、本件各商品の販売が行われているものと認めることもできない。」（城山）

[Japanese IP Topic 2010 No. 3(Chinese)]

东京地方法院否认了网络交易平台的经营者侵犯商标权的事例（2010年8月31日判决）

个体商家在由运营公司提供的网络交易平台上进行商品销售、拍卖等交易活动时，若其商品侵犯了知识产权，为其提供交易平台的运营公司是否要为提供交易平台的行为负法律责任，一直是一个有争议的问题。在本案中，被告网络交易平台运营商乐天公司因个体商家在其提供的交易平台上出售侵犯商标权的商品而被起诉。东京地方法院认为乐天公司不需负法律责任。

个体商家在网上交易平台的商店页面上刊登商品。顾客在该页面中提出要约，个体商家对其进行承诺后，商品的买卖合同即成立，商品的所有权也因此发生转移。本案被告不承担对顾客转移商品所有权及交付商品的义务。在上述的买

卖过程中,个体商家才是让渡行为的主体,被告不是当事人。具体来看,个体商家均为独立于被告的主体,在商品买卖过程中,也不存在被告支配或严格管理个体商家交易行为的关系。另外,本案中涉及的各商品的销售损益也都归属与各个体商户,不属于被告的损益。因此法院否认了乐天公司在本案中的法律责任。

[Japanese IP Topic 2010 No. 4 (English)]

The Tokyo District Court held that an author of an original work may, at its own discretion, refuse to give consent to exploitation of a derivative work even though the derivative work had been created under the original author's consent (September 10, 2010)

Many copyrighted works are created by contribution of more than one author. Such works include (i) a derivative work and (ii) a jointly authored work. Under the Copyright Law of Japan, an author of an original work has the power to approve or refuse, at its sole discretion, exploitation of a derivative work even if the said derivative work was created under the consent of the author of the original work. One of the joint authors of a jointly authored work also has the power to approve or refuse exploitation of the jointly authored work. However, in the case of a joint author, there must be reasonable grounds if the joint author refuses exploitation proposed by another joint author.

In this case, there was a dispute between a scenario writer and an original author regarding the publication of a scenario, to which the original author refused to give consent. The scenario writer argued that the difference between the right of an original author and that of a joint author under the Copyright Law of Japan is unreasonable and that even an original author needs a reasonable ground if it refuses to give consent to exploitation of a derivative work which was created under the permission of the original author. However, the court rejected such an argument based on the reason that the difference between the right of an original author and that of a joint author under the Copyright Law of Japan is reasonable because joint owners have a much closer relationship with each other than an original author and an author of a derivative work. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 20010 No. 4 (Japanese)]

二次的著作物の利用に関する原作者の権利行使は制約されないとした東京地裁判決(平成22年9月10日 平成21(ワ)第24208号)

著作権法 28 条によれば、二次的著作物に関し、原作者は、複製権その他の著作権を行使することができます。つまり、二次的著作物の創作行為について原作者の許諾を受けていたとしても、その成果である二次的著作物を更に複製・公衆送信するためには、当該利用行為についても原作者の許諾を受けなければなりません。もちろん、創作時に、利用についての許諾も包括的に取得できればよいですが、現実には、将来の利用態様を全て想定することは容易ではありませんし、当該利用態様について包括的な許諾を得ることもより困難です。これに対し、共同著作物の場合には、状況異なります。著作権法 65 条 2 項は、共同著作物の利用は共有者全員の合意によればなければならないとするものの、同条 3 項は、各共有者は「相当な理由」がない限り、合意の成立を拒むことはできないとされているのです。2 者以上が創作に関与した著作物を二次的著作物とみるのか、共同著作物とみるのかは、必ずしも常に明瞭に区別できるわけではありません。そのため、著作権法の定めの違いが、不合理と思われる状況も生じます。

本件では、二次的著作物である脚本を「年鑑代表シナリオ集」に収録、出版することにつき、原作者が拒絶することができるのかが一つの争点となり、二次的著作物の利用に関しても共同著作物に関する著作権法 65 条 3 項が類推適用されるべきとの主張がなされました。しかし、裁判所は、この点に関し、「著作権法は、共同著作物（同法 2 条 1 項 12 号）と二次的著作物（同項 11 号）とを明確に区別した上、共同著作物については、著作者間に『共同して創作した』という相互に緊密な関係があることに着目し、各共有著作権者の権利行使がいたずらに妨げられることがないようにするという配慮から、同法 65 条 3 項のような制約を課したものと解される。これに対し、二次的著作物については、その著作者と原作者との間に上記のような緊密な関係（互いに相補って創作をしたという関係）はなく、原作者に対して同法 65 条 3 項のような制約を課することを正当化する

根拠を見いだすことができないから、同項の規定を二次的著作物の原作者に安易に類推適用することは許されないというべきである。」と判断しました。（城山）

[Japanese IP Topic 2010 No. 4 (Chinese)]

**东京地方法院判决演绎作品的原作者人就演绎作品的利用行为行使著作权不受制约的事例。
(2010年9月10日判决)**

日本著作权法 28 条规定，对原作品进行演绎时，需要得到原作者的同意。而原作者人仍可以就该演绎作品日后的复制，传播等行为行使著作权。而相对的，在合作作品的情况下，虽然著作权法 65 条 2 项规定，对作品的利用需要经所有合作作者的同意，但该条第 3 项也规定，如没有正当的理由，合作作者不得阻碍对合作作品的利用。但在实践中，有时会发生难以区分一个作品是演绎作品还是合作作品的情况。

在本案中，一部为演绎作品的剧本的原作者拒绝将演绎作品刊登出版。关于其是否有权拒绝演绎作品出版的问题，演绎作者主张，应该类推适用 65 条 3 项，即在演绎作品的情况下，作者也需要就拒绝作品的利用提出正当的理由。法院否认了其主张。法院认为，合作作品和演绎作品有着本质区别。65 条 3 项着眼于各合作作者之间存在着“共同创作”的紧密关系这一点，规定任何一方都不得随意拒绝该合作作品的利用。而演绎作品的原作者和演绎作者之间不存在这种互补的紧密关系，也就不存在受 65 条 3 项规定制约的法律依据。因此不应将 65 条 3 项类推适用在演绎作品上。

Foreign IP Topic 20010 No. 1 (Japanese)]

韓国における特許権利範囲確認審判

日本とは異なり、韓国では権利範囲確認訴訟が現存し、結構頻繁に使われています。韓国の特許庁の統計によると、2009年、特許における権利範囲確認審判の件数は309件です

（例えば、無効審判の件数は630件でした）。この審判は、特許の外、実用新案、デザイン（日本の意匠に相当します）、商標について行われます。権利確認訴訟は、積極的権利確認審判（特許権者・専用実施権者が請求するものであり、第三者の実施発明が自己の特許発明の権利範囲に属するという審決を求めます）と消極的権利確認審判（特許権者ではない第三者が、特許権者を相手方として請求するものであり、自己の実施発明が相手方の権利範囲に属しないという審決を求めます）の2種類があります。判例によれば、すでに消滅した権利に対してなした権利範囲確認審判は不適法とされますが、消極的権利範囲審判においては、非権利者が現在実施している態様はもちろん、将来に実施しようとしている態様もその対象になります。権利範囲確認審判は特許審判院に請求し、その審決の取消は、特許法院（日本の知的財産高等裁判所に相当します）に提起します。また、特許法院の判断への不服は、大法院（日本の最高裁判所に相当します）にする手続きです。このように、裁判所の司法判断を仰ぐことができる点で、日本の判定制度とは異なっています。特許審判院は、この制度の意義について、特許権者は権利範囲を広く解釈する傾向があり、確認対象発明実施者、または、実施しようとする者は、これを狭く解釈する傾向があるので、両者間において多くの紛争が発生するため、国家機関の客観的な解釈によって紛争解決に寄与すると説明しています。大法院は、2010年5月27日宣告の2010フ296判決で、「特許権の権利確認審判を請求する際、審判請求の対象になる確認対象発明は、当該特許発明とお互いに対比出来るほど、具体的に特定されるべきであるところ、その特定のため、対象物の具体的な構成を全部記載する必要はないが、少なくとも、特許発明の構成要件と対比し、その相違点を判断するに要する程度、特許発明の構成要件に対応する部分の具体的な構成を記載するのが原則である。ただし、確認対象発明の説明書に、特

許発明の構成要素に対応する具体的構成が、一部、記載されていないとか、不明確な部分があったとしても、残りの構成だけで、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するのかを判断できる場合には、確認対象発明は特定されたものと見るのが相当である。」と判示しました。
(金潤希 [Kim Yoon Hee])

[Foreign IP Topic 20010 No. 2 (Japanese)]

中国における職務発明の対価と職務発明規定の重要性

中国の第三次改正特許法（2009年10月施行）とその実施細則は、職務発明に関する規定を整備しました。職務発明について、特許を受ける権利は企業に帰属しますが、企業は発明者に対して「奨励」と「報酬」を支払うことを義務付けられています。そして、実施細則 77 条 1 項は、「奨励」につき、特許は 1 件当たり 3000 元（人民元、以下同じ。）以上、実用新案及び意匠は 1 件当たり 1000 元以上と定めます。また、「報酬」につき、実施細則 78 条は、企業が自己実施をしている場合には、特許及び実用新案については、毎年、営業利益の 2%以上、意匠については、毎年営業利益の 0.2%以上の額を発明者に支払う義務があるとしています。また、第三者に実施許諾をした場合には、特許、実用新案、意匠のいずれについても、使用料収入の 10%以上の金額を発明者に対して支払う義務があるとしています。非常に高額となる可能性があり、企業にとっては大きなリスクをはらんでいます。

しかし、これらの「奨励」及び「報酬」の額については、会社が事前に従業員との間で、あらかじめ契約または勤務規則で定めておくことにより、上記実施細則 77 条及び 78 条の規定の適用を排除することができます。したがって、企業のリスクを低減するためには、中国子会社において、「奨励」及び「報酬」について定めた職務発明規定を早急に整備することが望まれます。（城山／瀋陽[Shen Yang]）

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.amt-law.com/>
ip-newsletter@amt-law.com

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

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