

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

- Draft of Revised Patent Examination Guideline about "Description Requirement of Specification and Claims" (p.1)
- 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案 [Japanese] (p.2)
- 《专利说明书及权利要求范围的记述要件》审查标准的修正案 [Chinese] (p. 3)
- Tokyo District Court found indirect infringement of a patent by a medical device in relation to its use in a way prohibited by the package insert (June 10, 2011) (p. 4)
- 医療機器の添付文書で禁じた用法に関し間接侵害を肯定した東京地裁判決（平成 23 年 6 月 10 日 平成 20 年（ワ）第 19874 号） [Japanese] (p.5)
- 東京地方法院判決：認定有关医疗器械的附属文书中禁止的使用方法涉及间接侵权（2011 年 6 月 10 日 平成 20（ワ）第 19874 号） [Chinese] (p.6)
- IP High Court allowing for the registration of the shape of the "Y Chair" as a three-dimensional trademark (IP High Court, June 29, 2011) (p.7)
- 椅子の立体的形状を立体商標として認めた知財高裁判決(平成 23 年 6 月 29 日 平成 22 年(行ケ) 第 10253 号及び第 10321 号) [Japanese] (p.8)
- 知识产权高等法院判决：认定椅子的立体形状为立体商标（2011 年 6 月 29 日 平成 22 年（行ケ）第 10253 号第 10321 号） [Chinese] (p.8)
- Legal protection, including copyright protection, of searching and selecting ruins as a photographic subject denied by the IP High Court (IP High Court, May 10, 2011) (p.9)
- 「废墟」の被写体選択について、著作権を含む法的保護を与えなかった知財高裁判決（平成 23 年 5 月 10 日 平成 23 年（ネ）第 10010 号） [Japanese] (p.9)
- 知识产权高等法院判决：对关于选择“废墟”作为摄影对象，不提供包括著作权在内的法律保护（2011 年 5 月 10 日 平成 23（ネ）第 10010 号） [Chinese] (p.10)

[Japanese IP Topic 2011 No. 9 (English)]

Draft of Revised Patent Examination Guideline about "Description Requirement for the Specification and Claims"

The Japan Patent Office (the "JPO") published the Draft Revised Patent Examination Guideline concerning the description requirement for the specification and claims (the "Draft") on June 22, 2011.

The current Patent Examination Guideline concerning the description requirement for the specification and claims was revised in 2003 (the "current guideline"). Also, a new Article 36(6)(i) of the Patent Act was added, citing additional ways in which the applicant could fail to satisfy the

written description requirement. Thereafter, the IP High Court handed down a grand panel decision which explained the judgment standard for the written description requirement (Hei-17(gyo-ke)10042). Following this decision, examinations for the description requirement, especially for the written description requirement by the JPO have been strict, and the JPO has been criticized for being inconsistent in its judgments and examination practices.

The latest revision to the Guideline aims to make these examinations less strict, to improve consistency and also, to supplement and clarify some parts of the current guideline which were not sufficiently explained. These amendments are described below.

With regard to the written description requirement, the previous criteria for judgment were retained in the Draft, but the Draft clearly states that in the examination, the JPO should avoid unduly restricting the scope of a claim by fixating on the specifics described in the specification.

Further, with regard to failures to satisfy the written description requirement; "the case wherein the disclosure of the specification cannot be extended or generalized to the extent of the claimed invention, even in light of the common technical knowledge as of filing" is judged to be the worst kind of failure. In respect of this kind of failure, the Draft allows for a claim to be described so that one or more specific examples disclosed in the specification can be extended or generalized. The extent to which these specific examples can be extended or generalized depends upon the characteristics of the technical field to which the claimed invention belongs.

In addition, although it was not always clear after the aforementioned grand panel decision, whether or not an additional experimental result can be submitted to overcome a shortfall in the written description requirement, the Draft clearly indicates that while presenting common technical knowledge which proves that the disclosure of the specification can be extended or generalized to the extent of the claimed invention, an experimental result supporting the argument based on the said common technical knowledge can be submitted.

With regard to the clarity requirement as prescribed in Article 36(6)(ii) of the Patent Act, the fundamental idea is retained in the Draft, but there are some changes made to the criteria for judgment. Under the current guideline, when the technical meaning of a subject matter which defines the invention of a claim is not understood, the claim is judged as lacking clarity. Further, according to the Draft, in addition to this requirement, when it is evident that the subject matter defining the claimed invention is insufficient, in light of the common technical knowledge as of the date of filing, the claim will be judged as lacking clarity.

As summarized above, although there are no fundamental changes to the guideline, some important points such as the criteria for considering additional experimental results have

been clarified. It is expected that examination practices, especially in relation to the written description requirement (where the restriction of claims is not infrequently demanded) will be improved as a result of this revision.



Masakata Kanayama
金山賢教
masakata.kanayama@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5696
Fax: 81-3-6888-6695

[Japanese IP Topic 2011 No. 9 (Japanese)]

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案

特許庁は、6月22日に、明細書及び特許請求の範囲の記載要件についての改訂審査基準案を発表しました。

現行の明細書及び特許請求の範囲の記載要件に関する審査基準は平成15年に改訂され、改訂時に、サポート要件（特許法36条6項1号）違反の類型が追加されました。その後、サポート要件の判断基準が判示された知財高裁の大合議判決（平成17年（行ケ）10042号「偏光フィルム事件」）が出され、それ以降、特許庁の審査における記載要件、特にサポート要件に関する判断が厳しくなり、また、記載要件の判断にばらつきがある等の指摘がされてきました。

今回の審査基準の改訂は、厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため、現行審査基準で説明が不十分な箇所の記載を補足し、明確化することを目的としたものです。改訂された主な点は以下の通りです。

サポート要件については、判断手法は現状どおりとされているものの、審査において、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとられて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにすることが明記されています。また、サポート要件違反の類型の中でも最も判断が厳しいとされる、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合」に関して、請求項は、発明の詳細な説明に記載され

た一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる、との原則を示した上で、拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり、審査対象の発明の事案ごとに、その分野の技術常識を検討し、発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張ないし一般化できるといえるかを判断すべき旨明記されています。

また、前記大合議判決が出されて以来、サポート要件違反の拒絶理由に対して提出された追加実験結果が参酌される基準が今一つ明確ではありませんでしたが、改訂案では、発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張ないし一般化できることを示す技術常識を提示しつつ、当該技術常識に基づく主張を裏付ける実験成績証明書を提出できることが明示されています。

明確性要件（36条6項2号）については、基本的な考え方は現状どおりとされているものの、具体的な判断手法において次の点が変更されています。

現行審査基準では、発明特定事項がどのような技術的意味を有するのか理解できない場合は明確性要件に違反すると判断されますが、改訂案では、この要件に加えて、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合には明確性要件違反に該当するとされています。

上記のように、改訂案では、現行審査基準での基本的な考え方に大きな変更はないものの、実験成績証明書の参酌の基準等これまで明確とは言えなかった点がクリアになっています。今後、改訂審査基準が運用されることにより、特にサポート要件について、従来見られたような実施例への過度な減縮を要求するような審査実務が改善されることが期待されます。

（金山賢教）

[Japanese IP Topic 2011 No. 9 (Chinese)]

《专利说明书及权利要求范围的记述要件》审查标准的修正案

日本专利局于6月22日公布了专利说明书及权利要求范围的记述要件审查标准的修正案。

现行专利说明书及权利要求范围记述要件审查标准是于2003年修订的。该次修订增加了违反支

持要件（专利法36条6项1号）这一类型。修订后，知识产权高等法院的大合议庭判决（2005年（行ケ）10042号[偏光胶片事件]）就支持要件的判断标准作出了判决，其后，日本专利局在审查过程中就记载要件，特别是支持要件的判断标准变得更为严格。另外，也有评论指出，对记述要件进行判断时其标准还存在不统一的现象。

本次审查标准的修订，即针对判断标准过于严格及标准不统一的问题作出。主要目的是对现行的审查标准中说明不够详尽之处作出补充，使其更加明确。修订后专利审查标准如下：

修订中明确指出，虽然有关判断支持要件的基本思路仍然沿用现行的方法，但是在审查过程中，应该避免由于专利详细说明中记述的特定的具体事例的局限而导致过度缩小专利权利要求的范围。此外，对于在违反支持要件类型中最为严格的情况下，即“即使参照专利申请时的技术常识，也无法认为专利详细说明中所公开的内容可以扩展或者一般化为权利要求所涉及发明的范围时”，修订明确规定了权利要求中就可以就详细说明中记述的一个或多个具体事例进行扩展或一般化的原则。在此基础上，修正还阐述了，扩展和一般化的程度依照各技术领域的特点而不同，应该按照审查对象的发明的具体事例，研究该领域的技术常识，判断专利详细说明中的内容能否被扩展或一般化为专利权利要求所涉及的发明的范围。

另外，自上文中所述的大合议庭判决作出以来，对专利申请因违反支持要件而被拒绝时追加提交的实验结果的参考标准至今并不明确。而在修正案中明确记载了，在指出可以将发明的详细说明中公开的内容扩展或一般化为专利权利要求范围的技术常识时，也可以同时提交能佐证基于该技术常识所作主张的实验结果证明书。

而有关明确性要件（36条6项2号），其基本思路仍然延续以往，但就其具体判断手法，做出了如下的变更。

在现行的审查标准中，当不能理解用以特定发明的项目具有怎样的技术意义时，该发明会被判定为违反明确性要件。但在修正案中，除了概基准之外，还添加在考虑申请时的技术常识的情况下用以特定发明的项目明显不足的要件。满足此两项要件时，专利申请将被认为违反了明确性要件。

综上所述，修正案对现行的审查标准的基本思路基本上未作修改，但是对实验结果证明书的参照标准等以前未能明确规定的点作出了明确补充。根据此次修改后的专利审查标准，尤其是针对支持要件，过去在审查实务中较为多见的过度减缩专利权利要求的情况将有望得到改善。（金山贤教）

[Japanese IP Topic 2011 No. 10 (English)]

Tokyo District Court found indirect infringement of a patent by a medical device in relation to its use in a way prohibited by the package insert (June 10, 2011)

If a patent has been granted for the invention of a product, unless an accused product is comprised of all of the elements of the patented product, manufacturers or sellers of the accused product are not generally liable for infringement. Similarly, if a patent has been granted for the invention of a process, unless an accused process contains all of the steps of the patented process, the users of the process are not liable for infringement. This is a basic rule of patent infringement under the Patent Act of Japan. This typical kind of infringement is called "direct infringement" (or, *chokusetsu shingai* in Japanese).

However, as an exception to direct infringement, Article 101 of the Patent Act of Japan outlines the requirements for another type of infringement called "indirect infringement" (or, *kansetsu shingai* in Japanese). Similar to the doctrine of equivalents, the rule of indirect infringement expands the scope of patent rights beyond the scope of direct infringement. Items 1, 2 and 3 of the Article specify the conditions of indirect infringement regarding patents which have been granted for the invention of a product, and Items 4 and 5 of the Article specify the conditions regarding patents which have been granted for the invention of a process, and Item 6 of Article 101 specifies the condition regarding patents which have been granted for the invention of a process for producing a product.

Under Item 1 of Article 101 of the Patent Act, if an accused product is to be used exclusively for the production of a patented product, sellers or manufacturers of the accused product shall be liable for indirect infringement even if the accused product is not comprised of all of the elements of the patented invention.

In addition, even if the accused product is not to be used exclusively for the production of a patented product and can be used for the production of other products which do not fall within the scope of the patent, manufacturers or sellers shall be liable for indirect infringement when the following

conditions provided in Article 101, Item 2 of the Patent Act of Japan are met:

- (i) the accused product can be used for the production of a patented product;
- (ii) the accused product is indispensable for the resolution of the problem to be solved by the patented invention;
- (iii) the accused infringer manufactured or sold the accused product knowing that the invention is a patented invention and that the accused product is used for the working of the invention; and
- (iv) the accused product is not widely distributed within Japan.

A Japanese court usually finds that a defendant (i.e., an accused infringer) has become aware of the fact that "the invention is a patented invention and the accused product is used for the working of the invention" when she/he has received a cease and desist letter from the patentee.

The Tokyo District Court's judgment dated June 10, 2011 is related to an indirect infringement under Article 101, Item 2 of the Patent Act of Japan. The plaintiff was a registered exclusive licensee (*senyo jisshi kensha* in Japanese) of a patent concerning a medical device.

In this case, the accused products were medical devices to be used for gastrostomy. The defendants' customers (i.e., doctors) were able to use the accused products both in a manner that directly infringed the patent right as well as in another manner that did not fall within the scope of the patent. On the package insert of the medical device, the defendants stated that the accused product should not be used in the manner that falls within the technical scope of the patent. In other words, the defendants prohibited their customers from using the accused products in the infringing manner.

However, the Tokyo District Court ruled that the defendants should be liable for indirect infringement after the complaint and copies of the plaintiff's evidence were served on the defendants.

In explaining its judgment, the Tokyo District Court stated the following.

- (a) In medical practice, the accused products were actually used in a manner that falls within the technical scope of the patent despite the

prohibition on the package insert. The ratio of the infringing usage to the non-infringing usage was about 27% (785 / 2869) in terms of the number of clinical cases and about 45 % (26/58) in terms of the number of hospitals which responded to the Court's inquiry.

(b) Even after the defendants received a cease and desist letter from the patentee, they were not aware of the fact that the alleged infringing products were actually used in a manner that falls within the scope of the patent. The defendants became aware of the fact at the time of the service of the complaint which was accompanied by a copy of the plaintiff's evidence which showed that there were doctors who used the accused products in the infringing manner.

As the accused products were also able to be used in a non-infringing manner, the Court reduced the damages amount by 70 % in accordance with the statistical result of the hospitals' responses to the Court's inquiry (i.e., the ratio of the infringing usage to the non-infringing usage was about 27% in terms of the number of clinical cases). As the patent right had expired before the judgment was issued, the Court did not order injunctive relief.

This judgment shows that there is a possibility that, if a person manufactures or sells products which are actually used in a manner that infringes a third party's patent rights, she/he may be found to be liable for indirect infringement after she/he becomes aware of the actual infringing usage of the accused products, even if she/he prohibits the customers from using the accused products in the infringing manner.



Masayuki Yamanouchi
masayuki.yamanouchi@amt
-law.com
Tel: 81-3-6888-5669
Fax: 81-3-6888-6669

[Japanese IP Topic 2011 No.10 (Japanese)]

医療機器の添付文書で禁じた用法に関し間接侵害を肯定した東京地裁判決（平成23年6月10日 平成20年（ワ）第19874号）

平成23年6月10日に東京地裁において言い渡された判決（平成20年（ワ）第19874号）は、発明の名称を「医療用器具」とする特許権（「本件特許権」）について、専用実施権者であった原告が、被告製品を製造販売する被告らの行為が間接侵害（特許法101条2号）に当たると主張して、5億円及び遅延損害金の支払いを求めた事案に関するものです。裁判所は、間接侵害の成立を肯定し、被告らに対して1億2352万1672円と遅延損害金の支払いを命じました。

この判決は、被告製品の添付文書において、侵害となる態様での使用を禁止する旨が記載されていたにもかかわらず、販売先である医師による現場での使用において、侵害態様での使用が一定の割合を占めていたという事情があったことから、特許法101条2号の間接侵害の成立を肯定した点で、注目すべきものです。

本稿では、判決の内容のうち、間接侵害に関する裁判所の判断を紹介します。

胃壁固定術に用いられる被告製品は、縫合糸挿入用穿刺針と縫合糸把持用穿刺針という2つの針を有するところ、裁判所は、この2つの針が一体化機構により係止した状態で患者に穿刺される場合（「一体化同時穿刺」）に限り、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると判断しました。

その上で、裁判所が実施した調査嘱託の結果、医療機関のうち約45%（58医療機関中26）において一体化同時穿刺を採用した実績があり、約27%の症例（2869症例中785）において、一体化同時穿刺が採用されたことが認められることから、一体化同時穿刺という被告製品の使用態様が、特異なものではなく、医師らによって通常行われ得る被告製品の使用態様の一つであると認定し、特許法101条2号にいう「その物の生産に用いる物」に該当する、と判断しました。

なお、この点について、被告らは、①一体化同時穿刺には、胃やその付近の内臓を損傷する危険性があること、②そのような危険性は、被告製品の添付文書にも記載されていること、③

被告製品を使用する医師らにおいてもそのような危険性は当然認識するはずであることを指摘しましたが、裁判所は、これらの事実は前記認定を左右するものではないとして、被告の反論を斥けました。

次に、特許法 101 条 2 号にいう「その発明の実施に用いられることを知っていたこと」の要件に関して、本件では、特許権者の代理人弁護士らが、本件の訴え提起に先立って、被告らに対して、本件特許の侵害についての警告する通知書を送付していました。

しかし、被告製品の添付文書において、一体化同時穿刺の方法で被告製品を使用することは危険性があるとして、そのような使用方法を禁止する旨の注意書きが記載されていたことから、裁判所は、前記通知書の受領によっても、被告らが「その発明の実施に用いられることを知っていた」とまでは認められませんでした。

そして、裁判所は、一体化同時穿刺の方法により被告製品を使用したことがある旨の回答結果が記載されている原告によるアンケート結果等の書証の写しと訴状が被告らに送達された時点で、添付文書の記載に関わらず、医師らが被告製品を用いて胃壁固定術を行う際に一体化同時穿刺を行うことがあることを被告らは認識していた、と認めました。

本件判決の判断を前提とすると、被告製品について、侵害となる態様での使用を禁止する旨を記載していても、購入者による実際の使用において、侵害態様での使用が一定の割合を占めていた場合には、特許法 101 条 2 号の間接侵害の成立が肯定される可能性があります。他方で、特許権者や専用実施権者としては、被告製品について、侵害となる態様での使用を禁止する旨が記載されている場合に特許法 101 条 2 号の間接侵害の成立を主張するためには、単に被告製品が侵害態様で使用される可能性があることを警告する文書を相手方に送付するだけでは足りず、購入者による実際の使用において、侵害態様での使用が行われていることを示す資料を併せて示すことが望ましいといえます。

(山内真之)

[Japanese IP Topic 2011 No. 10 (Chinese)]

东京地方法院判决：认定有关医疗器械的附属文书中禁止的使用方法涉及间接侵权（2011 年 6 月 10 日 平成 20（ワ）第 19874 号）

2011 年 6 月 10 日东京地方法院所作判决（平成 20 年（ワ）第 19874 号），为有关专利名称为“医疗用器具”的专利权（以下称为，“本案专利权”），专用实施权人制造和销售被告产品的行为涉及间接侵权（专利法 101 条 2 号），要求其支付 5 亿日元的损害赔偿及滞纳金。法院判决间接侵权成立，并命令被告赔偿 1 亿 2352 万 1762 日元的损害赔偿金及滞纳金。

尽管在被告产品的附属文书中做出了禁止实施侵权行为类型的规定，但购买方的医师在临床使用中，仍然有一定比例的行为属于侵权行为类型。本案依此情况，做出了间接侵权成立的判决，这一点值得我们注意。

本文将介绍判例中就实施行为是否属于间接侵权做出判断的部分。

被告产品用于胃壁固定术，其产品包括用于插入缝合线的穿刺针及用于固定缝合线的穿刺针。法院认定，只有在上述两个穿刺针作为一体化结构被穿刺在患者体内（一体化同时穿刺）时，本案被告产品才落在本案发明的权利范围内。

在此基础上，法院进行的委托调查的结果显示，医疗机构的约 45%（58 家医疗机构中的 26 家）曾经使用过一体化同时穿刺，约有 27%（2869 个病例中的 785 个）的病例采用了一体化同时穿刺。因此认定，一体化同时穿刺并非特殊医疗使用形态，而是医师日常医疗行为中通常可能进行的实施方法之一，符合专利法 101 条 2 项规定的“用于生产物品的物”。

关于该点，被告指出，1）使用“一体化同时穿刺”，有损伤胃及其附近内脏的危险性；2）在被告产品的附属文件中也记述了此种危险性；3）使用该被告产品的医师们当然地认识到此种危险性的存在。但是法院认为这些事实并不影响法院作出上述判断，因此驳回了被告的主张。

接着，关于专利法 101 条 2 项中的“知道被告产品被用于实施行为”的要件，本案中，专利权人的代理律师在提起本案诉讼前向被告发出侵权警告通知书。

但是，该警告通知书上附有声明，提醒由于使用该产品进行一体化同时穿刺具有危险性，因此禁止以该方法使用该产品。但是法院认为，并不能因为被告收到本声明，而认定其“知道被告产品被用于实施行为”。

尔后，法院认定，被告在原告就被告产品被用于一体化同时穿刺的使用情况所作调查问卷的结果的书证复印件及起诉书送达至被告处时，认识到医师有不顾附加文书，在胃壁固定术中进行一体化同时穿刺行为的事实。

如以本判决的判断为前提，则即使被告产品附加了禁止以侵权实施形态使用产品的文书的情况下，如果在购买者的实际使用行为中存在一定比例的侵权行为，则仍然有可能被认定为构成专利法 101 条 2 项的间接侵权。另一方面，如果被告产品附有禁止进行侵权实施行为的文书，专利权人或专利实施权人想要主张被告的行为构成专利法 101 条 2 项的间接侵权时，仅向对方发出被告产品有可能被用于侵权实施行为的警告通知书是不够的，还应该附加能够显示购买者的实际使用中发生了侵权行为资料。（山内真之）

[Japanese IP Topic 2011 No. 11 (English)]

IP High Court allowing for the registration of the shape of the "Y Chair" as a three-dimensional trademark (IP High Court, June 29, 2011)

The IP High Court reversed a JPO trial decision by allowing for the registration of the shape of a wooden chair called the "Y Chair", designed by a successful Danish furniture designer, Hans Jørgen Wegner, as a three-dimensional trademark. The court held that the Y chair's shape had acquired distinctiveness.

Since 1950, Danish furniture manufacturer, Carl Hansen & Son, has sold more than seven hundred thousand Y chairs all over the world. In the furniture market, the Y chair has recorded remarkable sales and even in Japan, the chair has been recognized as the "best-selling imported chair" since 1960.

Carl Hansen & Son argued against the JPO decision that the trademark attempts to protect a common chair shape, and also argued that the chair has acquired distinctiveness.

The IP High Court partly upheld the JPO decision, agreeing that the mark describes the shape of a chair. However, the court found that the Y chair is well-recognized in Japan among not only furniture enthusiasts but also general consumers and that it had acquired distinctiveness.

According to the IP High Court, whether or not the mark has acquired distinctiveness should be judged in light of a comprehensive range of factors, such as the shape of the applied trademark or its product; the start or duration of its use; areas of sale; sales records; duration, area and scale of marketing and the existence of similarly shaped products.

The court found as follows: (i) the Y chair has a characteristic shape, using a semicircular bentwood with a "Y" or "V" shaped backrest, and (ii) the current version of the chair is almost the same shape as when it was first sold in 1950, it has been marketed for many years and a large number of products have been sold and, as a result, (iii) the shape, itself, has acquired distinctiveness.

The court remarked that, even though the shape of the mark or products actually used should, as a general rule, be identical with the applied trademark, it is common to make modifications in accordance with developments in technology or changes in the social environment or in business practices. Therefore, variations in the colors or materials of the chair cannot be a negative factor in judging distinctiveness. Further, the court also stated that regardless of the availability of many similarly shaped products, the shape had acquired distinctiveness since similarly shaped products are always recognized as reproductions or generic products of the original Y chair.



Ai Nagaoka
永岡 愛
ai.nagaoka@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-5691
Fax: 81-3-6888-6691

[Japanese IP Topic 2011 No.11 (Japanese)]

椅子の立体的形状を立体商標として認めた知財高裁判決（平成23年6月29日 平成22年（行ケ）第10253号及び第10321号）

デンマークの著名な家具デザイナー、ハンス・J・ウェグナーの代表作である「Yチェア」の椅子の形状は、立体商標として登録が認められないとする特許庁の審決について、販売者であるカール・ハンセン&サン社がその取り消しを求めた訴訟で、知財高裁は、当該椅子の形状が自他商品識別力を獲得していることを認め、登録拒絶の審決を取り消しました。

Yチェアは、1950年以降、デンマークの家具メーカーであるカール・ハンセン&サン社によって世界中で70万脚以上が販売され、家具の中ではロングセラー商品として際だった実績を上げており、日本国内においても、1960年以降、「日本で最も売れている輸入椅子の一つ」との評価を得ています。

カール・ハンセン&サン社は、当該立体商標は、単に椅子の立体的形状を表したもの（商標法第3条第1項第3号）ではなく、また、使用による自他商品識別力を獲得している（同法第3条第2項）と主張しました。この点、知財高裁は、商標法第3条第1項第3号の該当性は肯定するも、使用により識別力を獲得したとする同社の主張を認めました。

判決では、立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標ないし商品等の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品等の存否などの諸事情を総合考慮して判断するのが相当であるとしています。

上記を前提に、Yチェアが、①ほぼ半円形に形成された1本の曲げ木が用いられ、背もたれ部はY字またはV字のような形をする、など特徴的な形状を持つこと、②1950年に販売が開始されて以来、ほぼ同一の形状を維持しており、長期間にわたって広告宣伝等が行われ、多

数の商品が販売されていること、③その結果、何人の業務に係る商品であるかを認識、理解することができる状態になっていることを認めました。

さらに、判決の中では、使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であることを要するが、技術の進歩や社会環境、取引慣行の変化等に応じて、形状を変更することが通常であることに照らすならば、使用されてきたYチェアの材質や色彩にバリエーションが存在してもなお、当該椅子の形状に特徴があることから、形状の自他商品識別力認定の障害にはならないことに言及しています。また、Yチェアの類似品が多数販売されているとしても、あくまでYチェアの「ジェネリック製品」ないし「リプロダクト製品」と称され、オリジナル製品の存在を前提としていることから、これら類似品の存在についても、形状の識別力認定の判断の妨げにはならないとしました。（永岡 愛）

[Japanese IP Topic 2011 No. 11 (Chinese)]

知识产权高等法院判决：认定椅子的立体形状为立体商标（2011年6月29日 平成22年（行ケ）第10253号第10321号）

就专利局对丹麦著名家具设计师的代表作“Y椅子”的椅子形状申请立体商标做出的拒绝授权决定，销售商公司提起诉讼，要求法院撤销该决定。知识产权高等法院认定，该椅子形状具有自他商标识别性，因此撤销了拒绝授权的决定。

Y椅子在1950年之后，由丹麦著名家具生产商生产并在全世界销售70万张以上，在日本国内，自1960年之后，获得“全日本最畅销的进口座椅之一”的好评

生产商主张，该立体商标，不仅只代表了椅子的立体形状（商标法第3条第1项第3号），且已经具有了自他商标识别力（商标法第3条第1项第3号）。知识产权高等法院既肯定其符合商标法第3条第1项第3号，也肯定了其通过使用获得了识别力的主张。

判决认为，有立体形状构成的商标通过使用是否获得了自他商标识别力，要综合考虑该商标或商品的形状，开始使用的时间及使用期间，使用地域，商品的销售数量，广告宣传的期间、地域及规模、

该形状是否存在于其他商品类似的情况等之后才能做出正确的判断。

根据上述标准，Y 椅子，1) 具有使用一根几乎构成半圆形的曲木，靠背及扶手均形成 Y 字形或 V 字型等形状上的特征，2) 自从 1950 年开始销售以来，几乎保持同样的形状，通过长期的广告宣传等手段，销售的商品数量很大，3) 其结果，可以认定已经形成了可以认识，理解该商品是与何人的业务相关的产品之状态。

此外，判决中还提到，虽然原则上，要求使用过程中的商标或商品的形状与申请的商标或商品实质上需要相同，但是由于技术进步，社会环境，商业习惯的变化等原因，形状发生相应的改变也是普遍存在的现象。因此，虽然 Y 椅子在使用过程中，其材质和色彩存在多种类型，但是不影响认定其形状具有自他商品识别力的特征。另外，虽然有许多与 Y 商品类似的商品也在市场上销售，但是其均被称为 Y 椅子的“仿制品”，均以原产品的存在为前提。因此，即使存在类似的商品，对判断其形状的认识力也不构成影响。（永冈 爱）

[Japanese IP Topic 2011 No. 12 (English)]

Legal protection, including copyright protection, of searching and selecting ruins as a photographic subject denied by the IP High Court (IP High Court, May 10, 2011).

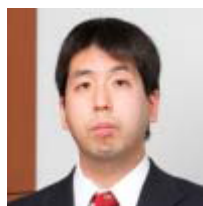
The Intellectual Property High Court held that: a) selecting ruins as a photographic subject should not be considered when determining the similarities of ruin photographs under the Copyright Act; and b) being the pioneering photographer of ruins should not be legally protected other than under the Copyright Act. (May 10, 2011)

In Japan, there has been a boom in photographs of building ruins. Photographer X ("X") is famous as a pioneering photographer of ruins. These ruins are not administrated or available to the public. Some ruins are very popular and many people visit and take photographs of the ruins and purchase photo books of them. Photographer Y ("Y") took photographs and published a photo book of the same ruins which X took photographs and published a photo book of. X sought to prevent the publication of Y's photo book and brought a monetary claim against Y, alleging copyright infringement, defamation and business profits infringement. The Tokyo District court rejected X's claims and X appealed to Intellectual Property High court (the "IP High court").

Under the Copyright Law of Japan, if the same essential characteristics exist between two works, a court will find that one work is duplicated or adapted into the other work. X insisted that selecting a photographic subject is important in taking photos of ruins as it is a core part of the process and ordinary people are otherwise unable to find beauty in them. The Tokyo District court and the IP High court rejected X's contention. The IP High court stated that the relevant ruins simply existed and X never placed, located or altered the ruins. Therefore selecting ruins as a photographic subject should not be considered. The IP High court instead stated that the timing of the photo shooting, the shooting angle and colors should be considered and in this case, no same essential characteristics between X's and Y's photos existed since Y photographed the same ruins from opposite directions or during a different season.

X also asserted that X, after much time and cost spent searching for appropriate ruins, made ordinary people aware that ruins are beautiful and therefore, X's business profit should be legally protected other than under Copyright Law. The IP High court stated that searching and selecting ruins as a photographic subject is just an idea as a photographer and therefore such photographs should be protected only under Copyright law. X's assertion was rejected.

This case is of interest as a court might bring a different view on the legal protection of photographs; however, the Tokyo District court and the IP High court have followed a traditional view.



Takashi Nakazaki
中崎 尚
takashi.nakazaki@amt-law.com
Tel: 81-3-6888-1101
Fax: 81-3-6888-3101

[Japanese IP Topic 2011 No. 12 (Japanese)]

「廃墟」の被写体選択について、著作権を含む法的保護を与えなかった知財高裁判決（平成23年5月10日 平成23年(ネ)第10010号）。

近年ブームになっている「廃墟」を被写体とする写真（いわゆる「廃墟写真」）を撮影する

写真家（控訴人、原告）が、自身が撮影し写真集等で公表していたのと同じの廃墟を撮影し、写真集として出版した別の写真家（被控訴人、被告）を、著作権侵害等で訴えた事件で、知財高裁は、原審の東京地裁と同じく、著作権侵害、名誉毀損、不法行為いずれの成立も認めず、控訴人（原告）の請求を棄却する判決を下しました（知財高判 H23.5.10（H23（ネ）10010））。

控訴人は、①著作権法 112 条 1 項、2 項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄、②著作権侵害、著作者人格権侵害、名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償、③著作権法 115 条及び民法 723 条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めましたが、いずれも認められませんでした。

中心的な争点は、①同一の廃墟を被写体としたことによる著作権侵害の成否、②被控訴人の写真集出の発言が、控訴人の名誉を毀損するものか、③「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることによる営業上の利益が法的保護に値する利益であるか、でした。

原判決（東京地判 H22.12.21（H21（ワ）451））は、①著作権侵害の主張については、被告写真から原告写真の表現上の本質的な特徴を直接感得することができないとして、被告写真が原告写真の翻案物であることを否定し、これによりその他の著作権侵害も成立しないと、②名誉毀損の不法行為については、名誉を毀損する事実の摘示がないとして否定し、③法的保護に値する利益の侵害の不法行為についても、「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることによる営業上の利益は、法的保護に値する利益とは言えないとして否定し、原告の請求をいずれも棄却しました。

控訴人は、「廃墟写真」については、他の写真と区別するための本質的特徴は、被写体及び構図ないし撮影方法であると主張した。この主張は、過去に、スイカの写真について著作権侵害が争われた事件で、裁判所が、写真の創作性の判断に際して、著作物被写体の決定自体、すなわち、撮影の対象物の選択、組合せ、配置等を考慮したことを踏まえたものと考えられる。知財高裁は、被写体は既存の廃墟建造物であって、控訴人が意図的に被写体を配置したり、付加したりしたものではないから、被写体選択は本質的特徴ではない、と断じた。その上で、撮

影時期、撮影角度、色合い、画角などの表現手法について検討し、撮影方向が異なるなどの理由で、本質的特徴が同一であるとは言えない、として著作権侵害を否定しました。

また、控訴人は、著作権侵害が認められない場合でも、「廃墟写真」を最初に取り上げた先駆者として、控訴人は営業上の利益を保護されるべきと主張しましたが、裁判所は、廃墟写真を作品として取り上げることは写真家としての構想であり、控訴人がその先駆者であるか否かは別としても、廃墟が既存の建築物である以上、撮影することが自由な廃墟を撮影する写真に対する法的保護は、著作権及び著作者人格権を超えて認めることは原則としてできないとして、控訴人の主張を認めませんでした。提訴時は写真の法的保護の議論に影響があるのではないかと注目を集めた事件でしたが、裁判所は従来の見解から踏み出すことはありませんでした。（中崎 尚）

[Japanese IP Topic 2011 No.12 (Chinese)]

知识产权高等法院判决：对关于选择“废墟”作为摄影对象，不提供包括著作权在内的法律保护（2011年5月10日 平成23（ネ）第10010号）。

近年来，以废墟为对象进行摄影活动颇为流行。摄影家（上诉人，原告）拍摄此类摄影作品（即，“废墟照片”）并以影集形式出版。另一名摄影家（被上诉人，被告）拍摄了与该影集中所展示的废墟相同的对象的照片，并将其编辑成影集出版。上诉人以被上诉人侵犯其著作权等权利，提起诉讼。知识产权高等法院，与原审东京地方法院相同，认为被上诉人著作权侵权，名誉权侵权，一般侵权均不成立，判决驳回了上诉人（原告）的请求（知財高判 H23.5.10（H23（ネ）10010））。

上诉人请求 1）基于著作权法 112 条 1 项，2 项要求停止被告书籍的加印及传播，并部分销毁，2）因著作权侵权，著作权人格权侵权，名誉权侵权及对法律保护的其他权利的侵权行为所导致的损害赔偿，3）基于著作权法 115 条及民法 723 条要求采取刊登道歉信等措施恢复名誉，上述请求均被驳回。

本案最主要的争点为：1）以同一废墟为对象进行摄影是否构成著作权侵权，2）被上诉人影集中的言论，是否构成对上诉人的名誉权侵权，3）被认为是最早把“废墟”作为拍摄对象拍摄

的作者产生的商业上的利益,是否为值得法律保护的法益。

原审(东京地判 H22.12.21 (H21 (ワ) 451)) 判决, 1) 关于侵犯著作权的主张, 由于从被告摄影作品上无法直接感受到原告摄影作品在表现形式上的本质特征, 因此否认了被告作品为原告作品的改编作品, 因而其他侵犯著作权的主张也均不成立, 2) 关于侵犯名誉权的侵权行为, 由于没有指出侵犯名誉权的事实, 因此否认了侵权的成立, 3) 关于受到法律保护的法益, 认定被认为是最早把“废墟”作为拍摄对象摄影的作者而产生的商业上的利益, 并非值得法律保护的法益。因此驳回了原告的所有请求。

上诉人主张, 关于“废墟照片”, 将他与其他摄影作品相区别的本质特征为拍摄对象以及构图或摄影方法。该主张主要依据了, 在先例的西瓜的摄影作品著作权侵权案件中, 法院提出的, 在判断照片的创造性时, 应该考虑作品如何决定摄影对象, 即, 选择, 组合, 安排摄影对象物。知识产权高等法院判决, 摄影对象是已有的建筑物废墟, 并非由上诉人有意识安排, 附加的物体, 因此其对摄影对象的选择并非摄影对象的本质特征。此外, 法院还对摄影时间, 摄影角度, 色彩, 焦距等表现手法进行了分析, 以摄影方向不同等原因, 认定作品的本质特征并不相同, 因而否定了著作权侵权的成立。

另外, 上诉人主张, 即使著作权侵权不成立, 由于被认定为最早进行“废墟照片”的开创者, 上诉人具有商业上应该受到保护的權利。但是法院认为, 将废墟作为题材进行拍摄是作为摄影家的一种构思, 无论上诉人是否开创者, 只要废墟是原本存在的建筑物本身, 则如果允许对本来可作为自由摄影对象的废墟进行法律保护, 是超越了著作权及著作权人格权保护范围的, 原则上加以保护。因此否认了上诉人的主张。

此案件上诉时, 由于人们普遍认为将对照片的法律保护产生一定影响, 因而受到了广泛的关注, 但是最终法院并未做出推翻以往观点的判决。(中崎 尚)

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.