

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 recognized the inventive step of a medical-use claim based on its remarkable effect over the prior-arts (p.2)
- 顕著な効果を有することを理由に医薬用途発明の進歩性を肯定した知財高裁判決（平成 23 年 11 月 30 日：平成 23 年（行ケ）第 10018 号）[Japanese] (p.2)
- 以具有显著效果为理由肯定医疗用途发明的进步性的知识产权高裁判決（平成 23 年 11 月 30 日：平成 23 年（行ケ）第 10018 号）[Chinese] (p.3)
- "Use" of Computer System (p.3)
- コンピュータ・システムの「使用」[Japanese] (p.4)
- 计算机系统的使用[Chinese] (p.5)
- The Supreme Court of Japan found no criminal liability of the developer of the file-sharing software "Winny" (p.5)
- ウィニー事件最高裁判決（無罪）[Japanese] (p.6)
- Winny 案件最高裁判決（無罪）[Chinese] (p.7)
- The Supreme Court of Japan refused to recognize the Democratic People's Republic of Korea as a country of the Union under the Berne Convention (Supreme Court, December 8, 2011) (p.8)
- 北朝鮮の著作物とベルヌ条約の関係に関する最高裁判決（平成 23 年 12 月 8 日 平成 21 年（受）第 602 号、同第 603 号）[Japanese] (p.8)
- 关于北朝鮮的著作物和伯尔尼条约的关系的最高裁判決（平成 23 年 12 月 8 日 平成 21 年（受）第 602 号，同第 603 号）[Chinese] (p.9)
- The Supreme Court indicating criteria for assessment of the identity of goods and services (December 20, 2011) (p.10)
- 商品・役務の同一性（外延）判断の指標を示した最高裁判決（平成 23 年 12 月 20 日 平成 21 年（行ヒ）217 号）[Japanese] (p.10)
- 表明商品、服务的同一性（范围）判断标准的最高裁判決（2011 年 12 月 20 日 2009 年[行ヒ]217 号）[Chinese] (p.11)
- New Examination Guidelines for Similarity of Goods and Services (p.11)
- 類似商品・役務審査基準の改正[Japanese] (p.12)
- 类似商品、服务审查标准的修改[Chinese] (p.12)
- 生体物質関連発明の EPC 57 条適合性に関するイギリスの最高裁判決[Japanese] (p.12)
- 欧州連合司法裁判所が、特許クレームされたもの以外の有効成分も含む医薬品の承認に基づく特許期間延長（SPC）の可否について判断[Japanese] (p.13)
- EU - review of the current regime for the assessment of technology transfer agreements (p.14)
- EU-技術移転契約の評価のための現行の枠組みの見直し[Japanese] (p.15)
- 米韓 FTA 締結に伴う韓国国内法（特許法、意匠法、及び商標法）の改正現況[Japanese] (p.16)
- 中国における百度事件の和解[Japanese] (p.17)

[Japanese IP Topic 2012 No. 1 (English)]

**The IP High Court recognized the inventive step of a medical-use claim based on its remarkable effect over the prior-arts**

The IP High Court recognized the inventive step of a medical-use claim which contained a claim element stating the effect of the invention, based on its remarkable effect over the prior-arts. The decision reversed a JPO trial decision which evaluated the effect of the invention as a predictable effect from the prior-arts.

The invention in this case related to the use of the compound "carvedilol" in a medicament used to decrease the risk of mortality resulting from congestive heart failure. The prior publication disclosed the use of carvedilol for treating congestive heart failure, but did not refer to the improvement in the risk of mortality. In this regard, the claim of the subject invention only stated that there was "substantially decreasing mortality" without showing any specific decrease in the risk. This case focused on whether such a claim element that shows an effect arising from the administration of carvedilol can differentiate the subject invention from that disclosed in the prior publication, and thereby serve as the basis for the inventive step.

The defendant, i.e. the JPO, argued that the substantial purpose for the administration of the treatment was to decrease the risk of mortality, and that the effect of decreasing the risk of mortality was no more than finding of fact, since the claim of the subject invention did not specify what element provides the effect with respect to the decrease in the risk of mortality.

However, the IP High Court found that the "67 % reduction in the risk of mortality" shown in the working examples was a remarkable effect that could not be predicted from the prior publication, and thus the inventive step of the subject invention was admissible. Further, the Court rejected the defendant's aforementioned argument, holding that "in judging the inventive step, the remarkable effect and/or function of the invention can be taken into consideration, even if the effect and/or function is not stated in the claims."

The judgment recognized the inventive step based on a remarkable effect provided by the claimed invention as a whole, regardless of whether such an effect is specifically stated as an element in the

claim, or whether such an effect results from the difference in specific elements between the subject invention and that disclosed in the prior publication. This case shows that the effect of the invention is very important in judging the inventive step, particularly in the case of a medical-use claim where it is generally hard to differentiate the element(s) regarding a compound or material used in the claim from those disclosed in the prior-arts.



Kazuki Shigemori  
重森 一輝  
kazuki.shigemori@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5693  
Fax: 81-3-6888-6693

[Japanese IP Topic 2012 No.1 (Japanese)]

**顕著な効果を有することを理由に医薬用途発明の進歩性を肯定した知財高裁判決 (平成 23 年 11 月 30 日 : 平成 23 年 (行ケ) 第 10018 号)**

本件は、請求項において発明の作用効果を表示した構成要件が記載されている場合に、そのような記載を引用発明との相違点として進歩性が肯定されるかが争点となった事例です。知財高裁は、本件発明の進歩性を認め、進歩性欠如を理由に訂正を認めないとした先の審決を取り消しました。

本件発明は、「カルベジロール」という化合物を心不全患者に投与するという発明に関するもので、引用文献には当該化合物を心不全患者の治療に用いることは開示されていましたが、死亡率の改善については記載されていませんでした。しかし、本件請求項には「死亡率を実質的に減少させる」とあるのみで、具体的な減少率等については記載されていませんでした。

この点について、被告である特許庁は、治療目的の投与と死亡率減少を目的とする投与とは実質的に区別できず、死亡率の減少は治療の延長線上のものであること、さらに、本件請求項には「死亡率の減少」という効果に係る臨界的意義と関連する構成が記載されておらず、従来の治療目的でのカルベジロールの使用態様と差異が認められないから、当該死亡率の減少は単なる発見に過ぎないと主張しました。

これに対して、知財高裁は、従来技術では死亡率の低下が 16~27%であったのに対し、実

施例に記載された本件発明における死亡率を67%減少させるという効果は、引用発明からは予想し得ない顕著な優位性を示していると判断して、進歩性を肯定しました。また、上記特許庁の主張に対しては、「特許法29条2項の容易想到性の有無の判断に当たって、特許請求の範囲に記載されていない限り、発明の作用、効果の顕著性等を考慮要素とすることが許されないものではない。」と述べ、これを斥けました。

ここでの知財高裁の判断は、請求項における作用効果的な記載の程度、及び当該効果が本件発明と引用発明との構成における相違点に起因するものどうかにかかわらず、発明全体として奏する効果の顕著性の観点から進歩性を認めたものと理解されます。ただし、そのような作用効果自体が請求項に記載されている必要がないといっても、あくまで請求項にかかる発明が奏する作用効果が判断の対象となることには当然に留意が必要です。本件は、「物」としての構成の点では先行技術との差別化が難しいことが通常である用途発明においては、効果の相違が進歩性の判断ではより重視されることを示唆するという意味で実務的な指針になる事例であるといえます。（重森 一輝）

[Japanese IP Topic 2012 No. 1 (Chinese)]

**以具有显著效果为理由肯定医疗用途发明的进步性的知识产权高裁判决（平成23年11月30日：平成23年（行ケ）第10018号**

本案例的争论焦点在于：请求事由的构成要件对发明的作用效果的陈述，是否应被认为与引用发明不同，从而肯定其进步性。知识产权高裁对本案发明的进步性予以认可，撤销了之前以欠缺进步性为理由不予修改的审判决定。

本案发明是一项将称为“卡维地洛”的化合物用于心力衰竭患者的发明，引用文献指明该化合物用于心力衰竭患者的治疗，但无关于改善死亡率的陈述。但是，本案请求事由里仅包括“实质性地减少死亡率”的陈述，未指明具体的减少概率等。

关于上述论点，被告特许厅主张：难以实质区别治疗目的的用药与减少死亡率为目的的用药，死亡率的减少是治疗的延长线的一环，且本案请求事由里未陈述与“死亡率的减少”效果的临界意

义相关的构成，其与过去以治疗为目的使用卡维地洛没有差异，因此该死亡率的减少不过是一种发现。

对此，知识产权高裁认为，过去的技术可以减少死亡率16%至27%，实施例陈述的本案发明的效果却可达到减少死亡率67%，该效果具有引用发明不可预想的显著的优越性，从而肯定了其进步性。另外，就上述特许厅的主张，知识产权高裁高裁认为“关于特許法29条2款的容易想到性的有無の判断，特許請求の範囲里未有陈述的，不应考虑发明的作用、效果的显著性等因素”，也未予采纳。

该知识产权高裁的判决，不论请求事项的作用效果的记载程度、及该效果是否起因于本案发明和引用发明在构成上的差异，仅从整体发明的效果的显著性的观点承认进步性。即使该作用效果本身不必在请求事由里记载，但都应将请求事由相关的发明所起的作用效果作为判断的对象，此点应予以留意。在“物”的构成这点上，用途发明通常很难和先行技术区别的情况下，本案在进步性的判断上更加重视效果的不同，实际业务中可以此作为指针。（重森 一輝）

[Japanese IP Topic 2012 No. 2 (English)]

### "Use" of Computer System

On November 30, 2011, the IP High Court handed down its decision on the In-Car (Shasai) Navigation case (H21 (WA) 35184). The decision was an appeal from the case where the plaintiff, who had a patent on an "in-car navigation apparatus", filed a suit in the Tokyo District Court on the ground that the navigation service provided by the defendant infringed the patent. The defendant operates and controls the server that provides the defendant's navigational service to the mobile terminals of users. The plaintiff argued that the defendant infringed its patent by making users implement the "navigation apparatus" on their mobile terminals. The plaintiff contended that, properly construed, the use of the server together with the mobile terminals fell within the definition of the term "use" and was therefore an infringement on its patent (Patent Act Article 2, Paragraph 3, Item 1). However, the IP High Court examined the term "in-car" in the context of "in-car navigation apparatus" and gave a non-infringement decision because "in-car" means "a situation where an article is installed on a car

and always kept in that state" and the defendant's server was not installed on a car. The Court therefore held that the "in-car" requirement was not satisfied by the defendant's "navigation apparatus". However, it did not give a specific decision regarding what sort of act would constitute the "use" of a patented invention.

With the development of ICT technology, services formerly assumed to be provided by a stand-alone apparatus are now offered on a network by multiple parties, and the number of disputes concerning multiple party infringement is rising. Given the current predominance of the all element rule, the issue of whether the alleged infringer "uses" the whole computer system is especially important. If the claim language had been "navigation system" instead of "in-car navigation apparatus" in the In-Car Navigation case, the construction of the term "use" would have been the central issue.

On this point, the following CAFC decision is informative (BlackBerry case: NTP v. Research in Motion, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)). In this decision, it was held that the "use" of a system only requires that control of the system is exercised and beneficial use of the system is obtained. Citing the BlackBerry case, the CAFC has also held that a user's act of using only the client computer of a computer system comprising a server computer and a client computer constitutes the "use" of the patented invention concerning the system (Centillion Data Systems v. Qwest Communications International (Fed. Cir. 2011)).

Due to the development of ICT technology, the construction of the term "use" is continually under discussion, and an accumulation of decisions dealing with this issue can be expected in the Japanese courts.



Kan Otani  
大谷 寛  
kan.otani@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5689  
Fax: 81-3-6888-6689

Japanese IP Topic 2012 No.2 (Japanese)

### コンピュータ・システムの「使用」

2011年11月30日に知財高裁で車載ナビゲーション事件(H21(ワ)35184)の判決がありました。本事件は、「車載ナビゲーション装置」に係る特許権を有する原告が、被告が提供するナビゲーションサービスは当該特許権を侵害するとして東京地裁に提訴した事件の控訴審です。被告は、ユーザーの用いる携帯端末に被告サービスを提供するためのサーバーを運営管理しています。原告は、被告はユーザーに携帯端末を操作させることにより、サーバー及び携帯端末から構成される「ナビゲーション装置」を「使用」(特許法2条3項1号)の形で実施しており、特許権を侵害していると主張しました。知財高裁は、「車載ナビゲーション装置」の「車載」という文言を取り上げ、「車載」とは、「車両に搭載されて、常時その状態に置かれていること」を意味するところ、被告サーバーは車両に搭載されておらず被告の「ナビゲーション装置」は「車載」の要件を充足しないとし、どのような行為を特許発明の「使用」と言えるか否かについて具体的な判断をすることなく、非侵害と判断しました。

ICT技術の進展により、従来、スタンドアロンの装置による提供が想定されていたサービスがネットワーク上で複数の行為者により実現されるようになり、このような特許権侵害の主体性に関する紛争が発生しています。特に、構成要件説(すべての構成要件を充足することを発明の実施の要件とする考え方)が原則として採られている現状において、被疑侵害者が、コンピュータ・システムの全体を「使用」と言えるか否かが争点の1つとなり得ます。仮に、車載ナビゲーション事件において、請求項の末尾が「車載ナビゲーション装置」ではなく「ナビゲーション・システム」であったとしたら、「使用」の解釈論が中心的な争点になったものと思われます。

この点につき、次の米国CAFC判決が参考になります(BlackBerry事件:NTP v. Research in Motion, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005))。本判決では、コンピュータ・システム全体の管理を行い、そのことから恩恵を享受する行為は、当該システムの「使用」行為に該当すると判断されました。BlackBerry事件を引用して、サーバ・コンピュータと、クライアント・コンピュータとで構成されるコンピュータ・システムのうち、

クライアント・コンピュータのみを用いるユーザーの行為を、当該システムに係る特許発明の「使用」と判断した CAFC 判決も出ています (Centillion Data Systems v. Qwest Communications International (Fed. Cir. 2011))。

ICT 技術の進展を受けて「使用」の解釈に再考が求められる中、今後、我が国においても判決の蓄積が待たれます。(大谷 寛)

[Japanese IP Topic 2012 No.2 (Chinese)]  
**计算机系统的使用**

2011 年 11 月 30 日，知识产权高裁作出了车载导航仪案件 (H21 (ワ) 35184) 的判决。本案是拥有车载导航仪装置相关的特许权的原告，认为被告的导航服务侵害该特许权而向东京地裁起诉案件的控诉审。被告运营管理的服务器，为用户使用的手机终端装置提供被告的服务。原告主张，被告操作用户的手机终端装置，以“使用”（特许法 2 条 3 款 1 项）的形式实施了由服务器和手机终端装置构成的“导航装置”，侵害了特许权。知识产权高裁着眼于“车载导航装置”的“车载”该词，认为“车载”是指“搭载于车辆，平时处于该状态”的意思，但被告服务器并未搭载于车辆，被告的“导航装置”不符合“车载”的条件，因此判决未构成侵害。但该判决并未对何种行为可被认为特许发明的“使用”进行具体判断。

随着 ICT 技术的发展，过去以独立的装置提供的服务，目前可在网络上由复数的行为人实现，该种关于知识产权侵害的主体性的纠纷时有发生。特别是目前原则上采用构成要件学说（将满足所有的构成要件作为发明实施的要件的观点）的情况下，能否认为侵害嫌疑人“使用”整体计算机系统就成为一个争议点。假设车载导航案件里，请求事项的末尾并非是“车载导航装置”，而是“导航系统”，我认为“使用”的解释将成为主要争论点。

在该点上，下面的美国 CAFC 判决具有参考意义 (BlackBerry 案: NTP v. Research in Motion, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005))。该判决判定，通过对计算机系统整体的管理享受恩惠的行为，属于该系统的“使用”行为。也有 CAFC 判决引用 BlackBerry 案，认为由服务器计算机和客户端计算机构成的计算机系统中，仅使用客户端计算机的用户的行为，构成该系统的特许发明的“使用” (Centillion Data Systems

v. Qwest Communications International (Fed. Cir. 2011))。

随着 ICT 技术的发展，重新考虑“使用”的解释，今后我国的判决还有待积累。(大谷 寛)

[Japanese IP Topic 2012 No. 3 (English)]

**The Supreme Court of Japan found no criminal liability of the developer of the file-sharing software "Winny"**

In December 2011, the Supreme Court of Japan acquitted the developer (the "**Developer**") of the file-sharing software "Winny" of aiding in direct infringement of copyright by the continuous development and distribution of "Winny" to a large, unknown group of people on the Internet.

The main legal issue in the above case (the "**Winny Case**") is the standard by which acts of developing and making available a value neutral technology on the internet to a large unknown group of people would constitute an illegal act of aiding and abetting the criminal act of copyright infringement (the "**Standard**").

In May 2004, after the prosecution of certain direct infringers in relation to the Winny Case, police arrested the Developer, alleging that he had aided in the direct infringement of copyright by uploading certain softwares onto Winny's network.

In December 2006, the Kyoto District Court stated, at first instance, that the Standard should include such factors as the social context of the reality of actual use of the technology and the knowledge of that context, as well as the question of the subjective intent at the time the technology was made available. The district court fined the Developer 1.5 million yen and its judgment was criticized for hampering Japan's software development industry.

In October 2009, the Osaka High Court, at appellate instance, reversed the conviction. The high court established standards which are higher than conventionally and generally accepted for proving abetment of criminal acts, considering the specific situations of developing and distributing value neutral software on the Internet. The standard is that at the time a person places and disseminates a value neutral software on the Internet to a large, unknown number of people, that person should know of the possibility and the

probability that copyright infringers may surface and encourage the use of the value neutral software solely or mainly for illegally purposes on the internet. The high court held that the Winny developer knew the possibility that some of Winny users may commit copyright infringement, however, as Winny was not offered solely or chiefly for the purpose of online copyright infringement, the high court reversed the conviction. The prosecutor appealed to the Supreme Court and the appeal was dismissed.

The Supreme Court maintained the conclusion of the high court but indicated a different Standard. The Supreme Court stated that a person who makes a software available and offers it to the public while (i) knowing specifically that copyright infringement using the software will be committed actually or (ii) knowing that there is a high probability of "not unexceptional scope", considering the software's various features, including characters, objective usage situation and methods for utilization, that the people to whom the software are made available will commit copyright infringement, should be criminally responsible for aiding and abetting actual copyright infringement.

The Supreme Court held that a "not unexceptional scope" of Winny users have committed copyright infringement since around 40% of files were shared on Winny network but concluded that the Winny developer did not know of the situation since he repeatedly issued warnings against using Winny for copyright infringement purposes on the Internet forum 2Channle (*nichanneru*). The ruling was reached by four of the five judges in the trial supporting the dismissal. However, Takehiko Otani, a judge who has a long career as a penal judge, opposed the court's decision, stating that the accused continued to make Winny available online, although he was aware of the resulting widespread violations of copyrights despite his repeatedly warnings. This highlights the difficulty in using subjectivity as a requirement in concluding whether abetment of a crime has been committed. However, while the conclusion of the Supreme Court is broadly supported, it is difficult to conclude that the Supreme Court decision has made clear the standard by which acts of developing and making available a value neutral technology on the internet to a large unknown group of people would constitute an illegal act of aiding and abetting the criminal act of copyright infringement. Clearer standards and more specific

factors such as indicated in the guidelines issued by the Crown Prosecution Service of the United Kingdom would therefore be desirable.



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

[Japanese IP Topic 2012 No.3 (Japanese)]

#### ウィニー事件最高裁判決（無罪）

ファイル交換ソフト Winny の開発者が、同ソフトを開発・公開し、バージョンアップを繰り返しながら不特定多数に継続的に提供していた行為について、同ソフトの利用者がゲームソフト等を違法にアップロードしていた著作権法違反を幫助するものとして、刑事責任を問われていた事件で、2011年12月、最高裁は検察の上告を棄却しました。

主要な争点は、中立的な技術が不特定多数に提供された結果、犯罪行為に利用された場合に、技術の開発者に幫助犯としての責任が認められるのは、開発者がどのような認識でどのような行為を行った場合かという点でした。2006年12月に京都地裁は、当該技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、さらに提供する際の主観的態様如何によるという基準に基づいて罰金150万円の有罪判決を下し、ソフトウェア開発を萎縮させるものとして批判を受けました。2009年10月、控訴審である大阪高裁は、「価値中立のソフトをインターネット上で提供する」という行為の特殊性に着目して、一般的な幫助犯よりも厳格な成立基準を設けました。「ソフトの提供者が不特定多数の者のうちには違法行為をする者が出る可能性・蓋然性があると認識し、認容しているだけでは足りず、それ以上に、ソフトを違法行為の用途のみに又はこれを主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めてソフトを提供する場合に幫助犯が成立する」とし、開発者は、Winny をインターネット上で公開、提供した際、著作権侵害をする者が出る可能性等があることを認識し、認容していたことは認められるが、著作権侵害の用途のみに又はこれを主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めて提供していたとは認めら

れないとして、逆転無罪を言い渡しました。これを不服とした検察が上告していましたが、最高裁は棄却しました。

もともと、最高裁判決は、無罪という結論は維持したものの、「価値中立のソフトをインターネット上で提供する」場合の幫助犯の成立については、異なる基準を示しました。控訴審の示した「提供者において外部的に違法使用を勧めて提供するという場合のみに限定すること」は法令解釈を誤ったものとして排斥した上で、「ソフトの提供者において、当該ソフトを利用して現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識、認容しながら、その公開、提供を行い、実際に当該著作権侵害が行われた場合や、当該ソフトの性質、その客観的利用状況、提供方法などに照らし、同ソフトを入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合で、提供者もそのことを認識、認容しながら同ソフトの公開、提供を行い、実際にそれを用いて著作権侵害（正犯行為）が行われたとき」という基準を示しました。本件について、最高裁は、Winny上で流通するファイルの4割程度が著作権者の許諾が得られていない著作物と推測されるとして「例外的とはいえない範囲の者が」著作権侵害に利用する蓋然性が高い状況だったと認定しました。その上で、開発当時の開発者の2ちゃんねるへの書き込み等を根拠として、開発者は著作権侵害に利用しないよう警告していたと認定して、「例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識、認容していたとまで認めることは困難である」から故意に欠けるとして、幫助犯の成立を否定しました。

他方、反対意見は、同様の事実関係を認定しながら、侵害的利用の高度の蓋然性について認識と認容があったとする反対の判断を示しており、主観の認定の難しさが浮き彫りになりました。その意味で、今回の最高裁判決は、結論はおおむね支持されているものの、価値中立的なソフトウェアが違法利用された場合に、開発者が責任を負わされないための基準を明確に示したとまでは言い難く、さらなる議論またはガイドラインによる基準の明確化が必要といえるでしょう。（中崎 尚）

[Japanese IP Topic 2012 No. 3 (Chinese)]

### Winny 案件最高裁判決（无罪）

文件交换软件 Winny の開発者、開発/公開该软件、反复进行版本升级、同时持续提供给不特定多数人的行为、被认定为属于对该软件的利用人违法上传游戏软件等的著作权法违反行为的帮助、予以追究刑事责任的案件、最高裁于 2011 年 12 月驳回了检察院的上诉。

主要的争论点在于，技术的开发人向不特定多数人提供的中立性的技术被犯罪行为利用，从而追究其帮助犯的责任，指的是开发人在何种认识下进行何种行为的情形。2006 年 12 月，京都地裁以该技术的社会实际利用状况及对此的认识、提供技术时的主观状态为判断基准，作出了罚金 150 万日元的有罪判决，该判决被批评为将使软件开发萎缩。2009 年 10 月，控诉审大阪高裁着眼于“在网络上提供价值中立的软件”行为的特殊性，设定的构成基准严格于一般的帮助犯。

“仅是软件的提供人具有认识、容忍不特定多数人中出现违法行为人的可能性、盖然性是不够的，除此之外，将软件仅用于违法行为或者作为主要用途使用，而在网络上推荐使用软件情形下，才构成帮助犯”。开发人在网络上公开、提供 Winny 的行为，可以认定具有其认识、容忍出现著作权侵害人的可能性，但不能认定仅用于侵害著作权或作为主要用途使用，而在网络上推荐使用软件这点，从而宣告无罪。检察院不服该判决而上诉，但被最高裁驳回。

最高裁虽然判决无罪，但关于“在网络上提供价值中立的软件”构成帮助犯的要件指出了不同的判断基准。最高裁指出控诉审的论点“仅限于提供人劝诱别人违法使用下的提供”在法律解释上存在错误，阐明基准应为“软件提供人认识容忍到利用该软件进行具体的著作权侵害行为，却公开、提供该软件，该著作权侵害行为实际发生的，或者根据该软件的性质、客观利用状况、提供方法等，该软件取得者中不属于例外范围的人数利用该软件侵害著作权的盖然性较高，情形下，且提供人也认识、容忍到该点却公开、提供该软件从而实际导致著作权侵害行为（正犯行为）发生”。本案中，最高裁认为，可以推测 Winny 上流通的文件的 40% 均为未取得著作权人许可的著作物，认定具备“不属于例外范围的人数”将其用于著作权侵害的高盖然性。另外，开发人曾于开发时在 2Channel 上进行的文字撰写等为根据，认定开发人已经警告禁止用于著作权侵

害，“很难认定其认识、容忍不属于例外范围的人数利用该软件侵害著作权的高度盖然性”，因缺少故意，而否定构成帮助犯。

另外，反对意见在事实认定上吃相同意见，但认为在侵害性利用的高度盖然性上具备认识和容忍，作出了相反的判断。从中可窥察出主观认定的难度。该最高裁判决的结论基本上被接受，但很难说价值中立性的软件被违法利用时，开发人不负责任的基准。因此今后有必要进一步进行讨论或通过指针明确基准。（中崎 尚）

[Japanese IP Topic 2012 No. 4 (English)]

**The Supreme Court of Japan refused to recognize the Democratic People's Republic of Korea as a country of the Union under the Berne Convention (Supreme Court, December 8, 2011)**

The plaintiffs were a governmental agency of the Democratic People's Republic of Korea ("DPRK") and a Japanese company to whom DPRK films were licensed (together, the "Plaintiffs"). The Supreme Court rejected the argument of the plaintiffs that DPRK films are protected by article 6 item 3 of the Copyright Act. According to article 6 item 3 of the Copyright Act, copyrighted works are protected by the Act if the Berne Convention obliges Japan to protect such works, and the Berne Convention has entered into force with respect to both Japan and the DPRK. However, the Japanese government has not recognized the DPRK as a state and believes the DPRK is not a country of the Union under the Berne Convention.

According to the Supreme Court, Japan can choose whether it must observe rights and obligations arising under a multilateral treaty (such as the Berne Convention) between an unrecognized country and Japan. In the above situation, Japan could choose not to protect the DPRK's copyrighted works under the Berne Convention.

Contrary to the IP High Court's decision, which seems to adopt a constitutive view with respect to state recognition theories, the Supreme Court seems to adopt a declaratory view. This is reasonable and proper, but the conclusion is unjust. In this case, the defendant broadcasted the film as part of a presentation on the current situation in the DPRK. Further, under the Copyright Act, anyone

is permitted to transmit a copyrighted work to the public to the extent that such transmission is for the purpose of reporting current affairs. Therefore, even if the Supreme Court recognized the obligations of Japan under the Berne Convention, it could have come to the same result because no copyright infringement had occurred. It is important to note that the Supreme Court has not yet ruled definitively as to whether protecting copyright is an obligation owed by all parties to the Berne Convention.

As a result of this decision, the Japanese government cannot request the DPRK to protect copyrighted works made by Japanese nationals. This is why the conclusion is unjust. Please note that this decision also includes other important issues, which have been omitted due to space constraints.



Masato Nozaki  
野崎 雅人  
masato.nozaki@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5670  
Fax: 81-3-6888-6670

[Japanese IP Topic 2012 No.4 (Japanese)]

**北朝鮮の著作物とベルヌ条約の関係に関する最高裁判決（平成23年12月8日 平成21年（受）第602号、同第603号）**

本件は、北朝鮮文化省傘下の行政機関 X1 及び X1 から日本国内における独占的な上映、放送、第三者に対する利用許諾等について許諾を受けた X2（以下「1 審原告ら」といいます。）が、X1 が北朝鮮の法令に基づき著作権を有する映画（以下「本件映画」といいます。）の一部を 1 審原告らの許諾を得ることなく放送した A を承継した Y に対し、主位的に、著作権法 6 条 3 号所定の著作物に該当するとして、本件映画を含む北朝鮮で製作された各映画（以下「本件各映画」といいます。）の放送差止め並びに X1 の著作権及び X2 の利用許諾権の侵害による損害賠償を請求し、予備的に、仮に本件映画が同法で保護される著作物に該当しなくとも、1 審原告らが本件映画について有する法的保護に値する利益を侵害するとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案です。原審は、X2 について、予備的請求の一部を認めました



が、最高裁は原判決の当該部分を破棄し、同請求を棄却しました(その余の上告は棄却・却下)。

本件判決には著作権法6条3号所定の著作物に該当しない著作物の利用と不法行為との関係等、多くの重要な論点が含まれていますが、紙幅の関係から、以下では北朝鮮の著作物とベルヌ条約の関係についてのみ、簡単に触れます。

最高裁は、「我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合、当該条約に基づき締約国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別、我が国は、当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができる」との立場を取ることを明らかにしました。承認・未承認の問題とベルヌ条約上の「同盟国」該当性を切り離すという解釈は、未承認国との間でベルヌ条約上の権利義務関係が発生するという点で、国際法上の一般的な考え方である宣言的効果説に親和的な立場を取ったといえ、妥当なものと考えられます。他方、条約の文言である「同盟国」該当性の判断にあたり、行政部の行為にのみ依拠していることの妥当性については議論の余地がありそうです。また、最高裁は、ベルヌ条約3条1項が、国際社会全体に対する義務(いわゆる対世的義務)について定めたものかどうかという論点には触れませんでした。

最高裁は、Aは、北朝鮮の国家の現状等を紹介する目的上正当な範囲内で本件映画を放送したと認定しており、著作権法41条等により請求を棄却できた事案です。この判決の結果、北朝鮮において我が国の国民が作者である著作物を保護するよう働きかける正当性を失ったことを考えると、事案の処理として適切であったかは疑問が残るように思われます。(野崎 雅人)

[Japanese IP Topic 2012 No. 4 (Chinese)]

关于北朝鮮的著作物和伯尔尼条约的关系的最高裁判决(平成23年12月8日 平成21年(受)第602号, 同第603号)

本案原告为北朝鲜文化省傘下の行政機関X1及經X1許可在日本國內進行排他放映、廣播、向第三方許可使用等的X2(下稱為“一審兩原告”)。A未經一審兩原告同意對根據北朝鮮的法律X1享有著作權的電影(下稱為“本案電

影”)的一部分進行了播映。一審兩原告對A的繼承人Y提起訴訟。主張本案電影屬於著作權法第6條3項規定的著作物，要求停止播放包括本案電影在內的在北朝鮮制作的各電影(下稱“本案各電影”)以及對造成X1的著作權侵害和X2的使用許可權的侵害進行損害賠償。另外作為預備請求事項，假設本案電影不屬於受該法保護的著作物，也構成對一審兩原告對本案電影享有的應受法律保護的利益的侵害，要求根據不法行為法請求損害賠償。原審部分承認了X2的預備性請求，但最高裁撤銷了原判決的該部分，駁回了請求(其他上訴部分被駁回/撤銷)。

本案判決包括不屬於著作權法第6條3項規定的著作物的利用及與不法行為的關係等很多重要論點。但出於篇幅有限，以下就北朝鮮的著作物和伯爾尼條約的關係進行簡單論述。

最高裁闡明了下述立場：“未承認國事後加入在我國已經生效的多國間條約的，該條約下締約國應負擔的義務屬於具有普遍價值的一般國際法下的義務時，我國可以例外的選擇是否與該未承認國間發生該條約下的權利義務關係”。分開考慮承認的問題和符合尼條約上的“同盟國”的問題的解釋，在與未承認國間發生伯爾尼條約上的權利義務關係這點上，傾向於國際法上的通說宣言性效果說的立場。我認為這是合理的。另一方面，在判斷是否屬於條約中值的“同盟國”時，僅依據行政部的行為的合理性還需進一步討論。另外，就伯爾尼條約第3條1款是否對社會全體的義務(即對世性義務)的規定這點上最高裁並未提及。

最高裁認定A以介紹北朝鮮目前的國家狀況為目的在正當範圍內播放了本案電影，根據著作權法第41條駁回了原告的請求。對北朝鮮的著作權人為我國國民的著作物進行保護的推動工作，將因該判決失去正當性，因此該判決是否為妥當的案件處理這點上尚存疑問。(野崎 雅人)

[Japanese IP Topic 2012 No. 5 (English)]

**The Supreme Court indicating criteria for assessment of the identity of goods and services (December 20, 2011)**

The identity or scope of goods and services is normally assessed on the basis of the specification of the goods and services in question as well as the description of those goods and services in the latest Nice Classification (International Classification; "NCL"), (such as lists of classes of goods/services and explanatory notes). However, in this ARICA case (Case No. 2009 (Gyo-hi) 217), the Supreme Court held that the defendant's act of providing information on its website on music CDs and video games etc. sold by a third party to consumers did not constitute "providing information on sales of goods" as defined in Class 35 under the 7th edition of the NCL. The Court stated that the identity of goods should be assessed based on the NCL and the trademark ordinance and regulation which are effective from the date of the application to register a trademark.

The explanatory notes of the 8th to 10th editions of the NCL, which have taken effect sequentially since January 2002, expressly indicate that "the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods" is included in Class 35. As such, providing information, for the benefit of consumers, relating to sales of a third party's product on a website is indeed included in "providing information on sales of goods" in Class 35 under these editions of the NCL.

However, under the 7th edition of the NCL, which was effective when the subject mark was applied for registration, services falling under Class 35 were supposed to be provided primarily for assisting in the working or management of a commercial undertaking and for assisting in the management of the business affairs or commercial functions of an industrial or commercial enterprise. In addition, the explanatory note for Class 35 under the 7th edition of the NCL does not refer to services provided for the benefit of consumers at all. The Supreme Court therefore determined that the subject mark was not in actual use in connection with "providing information on sales of goods" in Class 35 of the 7th edition of the NCL, holding instead that this Class was supposed to only include information provided for the purpose of helping an industrial or commercial enterprise in

management, arrangement, etc. of its business, and that it is incorrect to classify any services provided for the benefit of consumers as falling within Class 35 under that edition.

The applicable NCL has been often taken into account in order to determine the scope of a registration for goods compared with a registration for retail services. In this sense, the Supreme Court did not present any new ideas; however, the identity of goods and services often tends to be assessed based on the specification of the goods and services and/or the latest edition of the NCL. As such, it is necessary to keep the decision in mind when assessing the identity, as well as potentially the similarity, of goods and services.



Takahiro Kitaguchi  
北口 貴大  
takahiro.kitaguchi@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1200  
Fax: 81-3-6888-3200

[Japanese IP Topic 2012 No. 5 (Japanese)]

**商品・役務の同一性（外延）判断の指標を示した最高裁判決（平成23年12月20日 平成21年（行ヒ）217号）**

商品・役務の同一性ないし外延は、指定商品等の表示や現行国際分類の記載を基に解釈されがちですが、本件では、最高裁は、商標登録に係る出願時において適用されていたニース国際分類、商標法施行令、施行規則を基に解釈すべきとして、被上告人が自らのウェブサイトにおいて第三者の製作に係る音楽CD、ゲームソフト等に関する情報を提供する行為は、本件商標が出願された当時適用されていた国際分類第7版の第35類「商品の販売に関する情報の提供」には該当しないと認定しました。

2002年1月以降順次発効した国際分類第8版ないし第10版においては、第35類は、「他人の便宜のために各種商品を揃え（運搬を除く）、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること」が第35類の役務に含まれると明記されています。よって、当該各版において、「商品の販売に関する情報の提供」には、消費者の便宜のためにウェブサイトにおいて他社の製品を紹介する行為が含まれることとなります。

しかしながら、本件登録商標の出願時に適用されていた国際分類第7版においては、第35

類の役務は、「商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助」、「商業若しくは工業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの」とされており、また、その注釈において消費者を対象とする役務については、一切触れられていませんでした。かかる事情を考慮し、最高裁は、第35類には「商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務」のみが属し、消費者に対して便益を提供する役務が含まれていたと解釈する余地はないとして、本件登録商標は国際分類第7版の「商品の販売に関する情報の提供」について不使用であったと認定しました。

小売等役務との関係で、商品商標の権利範囲は、出願時の国際分類を基準に決されているなど、同判決は特段新しいものではありませんが、商品等の意義を解釈するに当たっては、とかく指定商品等の表示や現行国際分類を基準にしがちですので、商品等の同一性、そしておそらく商品等の類否を判断する際には、本判決に留意する必要があります。（北口 貴大）

[Japanese IP Topic 2012 No.5 (Chinese)]

表明商品、服务的同一性（范围）判断标准的最高裁判決（2011年12月20日 2009年[行ヒ]217号）

商品服务的同一性和范围，一般根据指定使用商品等的标注及最新的国际分类的规定来解释。然而在本案中，最高裁表示应当根据商标注册申请时适用的尼斯国际分类、商标法实施令、实施规则来解释。最高裁认定，被上告人（译者注：日本实施三审制。对一审结果不服的，可以提起上诉；对二审结果不服的，可以提起上诉。）在自身网站上提供第三人向消费者销售的音乐CD及游戏软件等的有关信息的行为，不属于本商标注册申请时适用的国际分类第7版的第35类“提供有关商品销售的信息”。

2002年1月之后依次生效的国际分类第8版至第10版中，第35类明确将“为他人将各种商品（运输除外）归类，以便顾客看到和购买”包括在第35类的服务中。因此，在该各版中“提供有关商品销售的信息”包括为便利消费者而在网站上介绍其他公司产品的行为。

然而，本注册商标申请时适用的国际分类第7版中，第35类的服务为“对商业企业的经营或管理，进行帮助”、“以从事商业或工业的企业

的事业或商业功能管理的有关援助为主要目的者”。此外，该注释中对以消费者为对象的服务一律未加提及。基于该考虑，最高裁认为仅凭“对商业企业提供以援助其经营、管理等为目的的服务”属于第35类，无法解释为其中亦包括向消费者提供便利的服务。从而，最高裁认为就国际分类第7版的“提供有关商品销售的信息”而言不构成本注册商标的使用。

相对于零售服务的注册而言，商品的商标注册确定权利范围时常根据申请时的国际分类等进行判断，就此本判决并无新意。然而，在对商品等进行释义时容易以指定使用商品等的标注及最新国际分类为判断标准，因此在判断商品等的同一性及商品等是否类似时需要留意本判决。（北口 贵大）

[Japanese IP Topic 2012 No.6 (English)]

### New Examination Guideline for Similarity of Goods and Services

The Japan Patent Office revised the national classification of Goods and Services for trademarks as well as the Examination Guidelines for Similarity of Goods and Services, based on the 10th edition of the Nice Classification. Some of the Similar Group Codes have also been modified, as there have been comments that standards of similarity sometimes do not match the actual condition of the economy or business.

The new standards apply to trademark applications filed on and after January 1, 2012, while the former standards continue apply to those filed prior to January 1, 2012.

Under the new standards, for example, the description of "Supplements" is acceptable and falls under Class 5. "Diapers", which used to be classified under Classes 5, 16 and 25, now fall under Class 5 solely. "Video game machines" have been moved from Class 9 to Class 28. "Sandwiches, Hamburgers" etc., which fall under Class 30, are now considered to be similar to "Confectionery, bread and buns".



Ai Nagaoka

永岡 愛

ai.nagaoka@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-5691

Fax: 81-3-6888-6691

[Japanese IP Topic 2012 No.6 (Japanese)]

### 類似商品・役務審査基準の改正

商品及び役務の国際分類であるニース国際分類が第10版に改訂されたことに対応して、わが国の商品及び役務について規定する商標法施行規則別表及び類似商品・役務審査基準の改正が行われました。あわせて、商品・役務の類否関係について、経済の実態や取引の実情とより合致するよう要請を受け、類似群コードの付け替え等が行われました。

本改正は平成24年1月1日より施行されています。したがって平成24年1月1日以降に出願されたものについては改正後の基準が適用され、また、平成23年12月31日までの出願については改正前の基準が適用されます。

主な改正点としては、「サプリメント」が第5類へ新規追加されたこと、これまで第5類、16類、25類に分かれていた「おむつ」が第5類の商品にまとめられたこと、第9類「テレビゲーム機」が第28類に移行したこと、第30類「菓子・パン」とは非類似として扱われていた「サンドイッチ、ハンバーガー」等が「菓子・パン」と類似する商品として扱われるようになったことが挙げられます。(永岡 愛)

[Japanese IP Topic 2012 No.6 (Chinese)]

### 类似商品、服务审查标准的修改

为应对《商品与服务国际分类尼斯协定》第10版的修订，作为日本关于商品与服务分类规定，商标法实施规则附表和类似商品服务审查基准也进行了修改。与此配套的，还有应商品服务类似与否的判断应符合经济实情和实际交易的要求而对类似群编码进行的改换。

本修改自2012年1月1日起实施。因此，2012年1月1日以后的申请应适用修改后的标准，而至2011年11月31日为止的申请则应适用修改前的标准。

主要修改内容有：将“保健品”增加到第5类；将此前第5类、16类、25类项下的“尿不湿”归为第5类商品；将第9类的“电视游戏机”移至第28类；将第30类中过去作为“零食、面包”非类似商品的“三明治、汉堡”等变为“零食、面包”的类似商品对待。(永岡 愛)

[Foreign IP Topic 2012 No. 1 (Japanese)]

### 生体物質関連発明のEPC 57条適合性に関するイギリスの最高裁判決

EPC (European Patent Convention) の解釈・適用のあり方を巡る EPO の判断が、締約国の裁判において有する先例的意義について判示した、イギリス最高裁判所 (The Supreme Court of the United Kingdom) の判決 (Human Genome Science Inc v Eli Lilly & Co [2011] UKSC 51) を紹介します。EPC に基づき付与される欧州特許は、各締約国における国内特許の束として把握され、その有効性も、(EPO での異議申立てによる他は) 各締約国において判断されます。欧州特許の有効要件については、EPC に規定がありますが、その解釈・適用のあり方は各締約国に委ねられており、その統一を担保する仕組みを EPC は内在していません。実際に、本件では、EPC 57 条の解釈・適用のあり方を巡る立場の相違から、同じ特許の有効性に関して、EPO の審判部 (the Board of Appeal) と、イギリスの下級審裁判所 (第一審の High Court、および第二審の Court of Appeal) との間で結論が分かれました。

本件で問題となったのは、Neurokine- $\alpha$  と呼ばれる新規のタンパク質をエンコードするポリヌクレオチド等をクレームした欧州特許の有効性です。EPO における異議申立て、およびこれと並行してイギリスの裁判所に提起された無効訴訟において、EPC 52 条・57 条 (いわゆる産業上の利用可能性) 違反等の無効事由の有無が争われました。本件以前より、EPC 57 条の要件が充足されるためには、特許が、その主題に係る実際の応用を具体的に開示している (あるいは、特許の開示から当業者がそのような認識できる) 必要があると解されていました (この点においては、EPO とイギリスの下級審の立場に違いはありません)。本件特許においては、Neurokine- $\alpha$  の用途の開示が、当該タンパク質が、(T 細胞の増殖を制御する等の機能を有することが知られていた) 腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリーに属するという事実に依拠していたため、EPC 57 条の要求する具体的な開示があるとは言えないのではないかが問題とされたものです。

この点について、EPO の審判部は、EPC 57 条に反しない旨の判断を下しました。その理由は、要するに腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリーに関する技術常識に照らせば、当業者は、

本件特許の開示内容から、Neutrokin- $\alpha$ がT細胞の増殖を促進する等の機能を有すると認識できたというものです。他方、イギリスの下級審は、本件特許において、Neutrokin- $\alpha$ が特定の問題を解決するためにいかに用いられ得るかが明らかにされておらず、また、それを用いて処置ないし診断することのできる疾患も何ら示されていないとして、EPC 57条に違反すると判断しました。イギリスの最高裁判所は、まず、原則論として、EPOの審判部による判断がイギリスの裁判所に対して拘束力を有するものではなく、同一事案について、EPOおよび各締約国の間で結論が分かれる余地があるとします。その上で、しかし、EPOの審判部が、ある問題点に関して多くの事案で一貫したアプローチを採っている場合には、イギリスの裁判所は、特段の事由がない限り、当該EPOのアプローチに従うべきだと判示しました。そして、本件のような生体物質関連発明に関するEPC 57条の要件充足性については、EPOの審判部が一貫したアプローチを採っていると認定した上で、それに従えば、(腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリーに属するすべての既知のメンバーがT細胞の増殖を促進することが知られていた以上) Neutrokin- $\alpha$ (とその遺伝子)の存在・構造、およびそれが腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリーに属することが開示されていれば足りる(したがって、下級審の判断には当該EPOのアプローチに反した違法がある)との判断を下しました。



Miki Goto  
後藤 未来  
miki.goto@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5667  
Fax: 81-3-6888-6667

[Foreign IP Topic 2012 No. 2 (Japanese)]

欧州連合司法裁判所が、特許クレームされたものの以外の有効成分も含む医薬品の承認に基づく特許期間延長 (SPC) の可否について判断

昨年、日本でも、特許権の延長登録について最高裁の判断が示され、特許庁も当該判決を受けて延長登録出願に関する審査基準を改定しました。ほぼ時を同じくして、欧州連合司法裁判所 (CJEU) も、我が国の延長登録制度に対応する「補完的保護証明書 (Supplementary Protection Certificate: SPC)」に関する規則 (SPC規則第3条) の解釈についての重要な判断を示しました。以下が、当該CJEUの判断に関連する2つの事件の概要です。

• Medeva 事件

Medeva社は、相乗効果を示す2種類の抗原を混合し、それを有効成分として用いる百日咳ワクチンに対する特許権を所有していました。また、Medeva社は、当該特許権の存続期間を延長する目的で、上記の有効成分に加えて10種前後の他の有効成分を含有するワクチンに対する販売承認に基づき、前記の特許権についての5件のSPC発行を申請しました。しかし、英国知的財産庁は、4件の申請については、Medeva特許でクレームされていなかった有効成分がSPC申請されていたこと、また残りの1件についても、当該申請はMedeva特許でクレームされた有効成分以外の有効成分をも含むワクチン(つまり、特許クレームされた有効成分のみで構成されたワクチンではない。)に対する販売承認に基づくことを理由に、全てのSPC申請を却下しました。

• Georgetown 大学事件

Georgetown大学は、パピローマウイルスを構成する粒子を有効成分とするワクチンに対する特許権を所有していました。この事件でも、英国知的財産庁は、Georgetown大学によるSPC申請の根拠とされたワクチンへの販売承認が、特許クレームされた有効成分以外の有効成分をも含むワクチンに対するものであったという理由で、当該SPC申請を却下しました。

上記の却下を不服としたMedeva社及びGeorgetown大学からの上訴を受けた英国裁判所は、それらの事件をCJEUに付託しました。

それに対して、CJEUは、概略、(1)特許クレームされていない有効成分に関する医薬品の販売承認に基づいてSPCを付与すべきでないこと、(2)販売承認された医薬品が、特

許クレームされた有効成分のみならず他の有効成分を含む場合でも、特許クレームされた有効成分に対して SPC を付与すべきこと、及び

(3) 基本特許に対しては1つの SPC のみが付与されるべきであること、を示しました。

我が国でも、審査基準では、「本件処分の対象となった医薬品の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が、延長登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当しない場合」には、「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない」として、当該延長登録出願を拒絶するとされています。一方で、例えば、処分の対象となった医薬品が、特許クレームされた有効成分は含んでいるものの、それ以外の有効成分をも含ませることによって初めて製造販売承認されたと考えられる場合でも、そのような医薬品が、「延長登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当」と言えるのか、とても興味深いところです。(小野 誠)

[Foreign IP Topic 2012 No. 3 (English)]

### **EU - review of the current regime for the assessment of technology transfer agreements**

On 6 December 2011 the European Commission published a questionnaire on the current regime for the assessment of technology transfer agreements. The current regime, in force since 1994 is due to expire on 30 April 2014, and consists of the technology transfer block exemption regulation (“TTBER”) and guidelines on the application of this regulation and the assessment of agreements which fall outside of the TTBER (the “Guidelines”). The Commission’s questionnaire is one of a series of initial steps ahead of the expiry of the current regime. As part of this preparation, the Commission has published an external report which assesses the current regime within the context of the interplay between EU competition policy and the protection of intellectual property rights (“IPRs”). The principal findings of this report have been included as part of the questionnaire.

#### Review of the current regime

The Commission's intention is that the future regime should reflect market realities and enable technology transfer agreements that contribute to economic welfare without posing competitive risks to be concluded without the need of an assessment under the relevant competition regime.

As part of preparing for the review, the Commission recently commissioned a report to assess the economic realities of licensing agreements and IPRs within the wider context of EU competition policy. The report reviewed the potential anti-competitive practices in the field of IPRs, identifying certain features of the current regime that raised concerns and making various recommendations. The issues raised in the report relating to cross-licensing, patent pools and grant-backs are addressed in the Commission’s questionnaire.

#### Commission’s Questionnaire

The questionnaire's aim is to receive feedback from stakeholders who have had direct experience of the current regime. The Commission invites comments on whether the TTBER and associated Guidelines have functioned well and whether the regime has resulted in a positive or negative impact on licensors’ or licensees’ businesses. The

Commission is also inviting comments on the structure of the TTBER and the Guidelines, including on the clarity of the concepts and terminology used, the ease of calculating the relevant market thresholds, the list of hardcore and excluded restrictions, and whether there are issues that are not addressed or that require an update. Finally, the Commission is seeking views on whether the TTBER is a relevant instrument in the field of IPRs, or whether the sector would be better served by the Guidelines alone.

#### Next steps

The Commission is seeking responses to the questionnaire by 3 February 2012, after which it will aim to address any concerns raised by stakeholders, as well as the issues identified in the external report. In the light of these submissions, the Commission will then prepare a proposal on how to assess technology transfer agreements after the expiry of the current regime.



Vassili Moussis  
vassili.moussis@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1293  
Fax: 81-3-6888-3293

[Foreign IP Topic 2012 No. 3 (Japanese)]

#### EU-技術移転契約の評価のための現行の枠組みの見直し

2011年12月6日、欧州委員会は技術移転契約の評価のため、現行の枠組みに関する質問票を公開しました。1994年に発足した現行の枠組みは、2014年4月30日に効力を失う予定のもので、技術移転一括適用免除規則（「TTBER」）ならびに同規則の適用および適用外契約の評価に関する指針（「本指針」）により構成されています。委員会の質問票は、現行の枠組みの終了に先立つ一連の初期的措置の一つです。質問表作成の一環として、委員会は、EUの競争政策と知的財産権（「IPR」）の保護との相互作用における現行の枠組みを評価する外部報告書を公開しました。同報告書の主な結果は、質問票の一部として盛り込まれています。

現行の枠組みに関する報告：委員会の意図は、将来の枠組みが市場の実情を反映し、競争についてのリスクを生じさせることなく経済的幸

福に寄与する技術移転契約を当該枠組みの下で評価を要することなく締結できるようにすることにあります。報告書の作成の一環として、委員会は先日、広義のEU競争政策におけるライセンス契約およびIPRの経済的実情を評価する報告書の作成を命じました。同報告書では、IPRの分野における潜在的な反競争的慣行を報告しており、現行の枠組みにおいて懸念を提起した一定の特徴を特定し、さまざまな提言を行っています。報告書で提起された特許の相互使用、特許プールおよびグラントバックに関連する問題は、委員会の質問票にて取り上げられています。

委員会の質問票：質問票の目的は、現行の枠組みでの直接経験を有する利害関係者からのフィードバックを受けることです。委員会は、TTBERおよび関連する本指針が十分に機能したか、ならびに枠組みがライセンサーまたはライセンシーの事業にプラスまたはマイナスの影響を与えたかについての意見を募集しています。また、委員会は、使用された概念と専門用語の明瞭さ、関連市場の閾値の計算の容易さ、ハードコアおよび除外された制約のリスト、ならびに取り上げられていない、またはアップデートを必要とする問題の有無を含む、TTBERおよび本指針の仕組みについての意見も募集しています。最後に、委員会は、TTBERがIPRの分野で適切な手段であるか否かについて、または同分野においては本方針のみを適用した方が有用であるか否かについての意見も求めています。

今後：委員会は、2012年2月3日まで質問票への返答を募集しています。その後、委員会は利害関係者により提起された懸念事項に加え、外部報告書にて特定された問題に取り組むことを目標としています。これらの提案を踏まえ、委員会は、現行の枠組みが終了となった後にどのように技術移転契約を評価するかについての提案書を作成する予定です。（Vassili Moussis）

[Foreign IP Topic 2012 No. 4 (Japanese)]

## 米韓 FTA 締結に伴う韓国国内法（特許法、意匠法、及び商標法）の改正現況

2011年11月29日、米国と韓国の間で自由貿易協定（FTA）が締結されました。米韓 FTA の締結によって、韓国の企業が米国に輸出する際に関税がなくなるなど、両国間の貿易に多大な影響が予測されます。韓国国内では FTA 締結に反対する声も少なくありませんが、両国間の発効に向けた手続を終えて、早ければ 2012 年 2 月中の発効となるとの新聞記事も見られます。

米韓 FTA 履行に伴う韓国特許法、意匠法並びに商標法の改正主要内容を下記の通りご案内します。下記の内容は、韓国法制処の改正法案内資料から抜粋したものです。これらの改正法は、2011年12月2日付で公布され、米韓 FTA 発効日から施行予定となっています。

### 1. 特許法（法律第 11117 号）

イ. 新規性喪失の例外適用期間の延長及び特許権取消制度の廃止（第 30 条第 1 項、第 116 条を削除）

特許出願人が特許出願前に自発的に自らの発明を公開した場合、6ヶ月以内に特許出願をすれば特許拒絶理由から除いているが、その例外認定の期間を6ヶ月以内から12ヶ月以内に延長し、特許発明の不実施を理由とした特許権の取消制度を廃止します。

ロ. 特許権の存続期間延長制度の導入（第 92 条の 2 から第 92 条の 5 まで新設）

特許出願人による事由ではない事由（審査遅延等）により特許権の設定登録が遅くなされる場合、特許出願人の請求によってその遅延した期間だけ特許権の存続期間を延長する制度を導入します。

ハ. 秘密保持命令制度の導入（第 224 条の 3 から第 224 条の 5 まで新設）

特許権の侵害に関する訴訟において、当事者が提出した準備書面等に営業秘密が含まれており、その営業秘密が公開されると当事者の営業に支障をきたす恐れがある場合等には、当事者の申請に基づいて決定により、当該営業秘密を知った者に訴訟遂行以外の目的で営業秘密を使用する行為等を行わないことを命ずることができるようにします。

ニ. 意匠法（法律第 11111 号）

イ. 秘密保持命令制度の導入（第 81 条の 2 から第 81 条の 4 まで新設）

特許法と同趣旨

3. 商標法（法律第 11113 号）

イ. 非視覚的な標章である音、においを商標の範囲に追加（第 2 条第 1 項第 1 号ハ目を新設）

音、におい等非視覚的な標章であるとしても、記号、文字、図形またはそれ以外の方法により視覚的に認識できるように表現したものは商標の範囲に追加し、この法によって登録されて保護されるようにします。

ロ. 商品及びサービス業に対する証明標章の新設（第 2 条第 1 項第 4 号の新設等）

商品やサービス業の品質、原産地、生産方法などの特性を証明する証明標章制を導入して、商標の品質保証機能を強化し、消費者に商品やサービス業に対する正確な情報を提供するようします。

ハ. 専用使用権の登録義務の廃止（第 56 条及び第 58 条）

これまで、商標使用権のうち、専用使用権は登録を効力発生要件としており、登録していない場合その効力が発生しなかったが、登録を効力発生要件ではなく第 3 者対抗要件に変更し、商標使用権者の保護を強化します。

ニ. 法廷損害賠償制度の導入（第 67 条の 2 の新設）

商標権の侵害による損害賠償請求訴訟において、5 千万ウォン以下の損害額に対しては商標権者等の立証責任を緩和する法廷損害賠償制度を新設して、商標権者等が実損害額と法廷損害額の中から選択して請求できるようにします。

ホ. 秘密保持命令制度の導入（第 92 条の 7 から第 92 条の 9 まで新設）

特許法と同趣旨



Sungho Kim

金 成鎬

sungho.kim@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-5687

Fax: 81-3-6888-6687



[Foreign IP Topic 2012 No. 5 (Japanese)]  
中国における百度事件の和解

中国最高人民法院は、2011年12月21日、知的財産権の保護と社会経済活動の調和の促進を目的として、2011年に和解により解決された知的財産紛争に関する典型的案件二件を発表しました。

そのうちの一件が百度 (Baidu) のMP3検索サービスに関するものでした。ユニバーサル・ミュージックをはじめとする音楽大手三社は、百度の提供する音楽検索、違法ダウンロードサイトへのリンクサービスにより、自らが著作権を有する曲についての「情報ネットワーク伝播権」を侵害されたとして、合計6350万円もの損害賠償請求訴訟を提起しました。第一審の北京第一中級人民法院の判決 (2008年) では、百度がリンク先の録音製品が違法であることを明らかに知り、又は知りうべきであったとまでは立証されていないとして、音楽会社の訴えを退ける判決が下されました。音楽会社はこれを不服として、北京市高級人民法院に上訴しました。上訴審においては、中国ネットワーク協会が中心となり、積極的な和解が試みられ、2011年7月、和解が成立しました。音楽会社が権利を有する楽曲につき百度のウェブサイトにおいて無償でダウンロードできる代わりに、百度が音楽会社に対し著作権料を支払う (但し、その金額は明らかにされていない) という内容でした。最高人民法院は、世間的に耳目を集めた本件の和解成功とその内容を公にすることにより、ネットワーク上の権利者の権利保護と社会経済活動の関係についてひとつの視座を与えています。これに対しては、裁判所が百度の提供するサービスの本質的内容について一歩進んだ法的判断 (すなわち、百度にリンク先の違法性についての認識がないと言い切れるか否かの判断) を下すべきであったとの批判もなされています。百度が新しく始めた「百度文庫」のサービスについては、2010年下半年から著名作家らが合同で著作権侵害の抗議の声を上げ始めたところであり、百度の提供する同様の検索サービスの問題の根本的解決には至っていません。なお、ネットワーク上の著作権侵害訴訟の増加を受けて、2010年に最高人民法院は、ネットワーク著作権に関する司法解釈のドラフトに着手しており、その公布が待たれます。



Ko Wakabayashi  
若林 耕  
ko.wakabayashi@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1171  
Fax: 81-3-6888-3171

-----  
**Editors**



Yasufumi Shiroyama  
城山 康文  
yasufumi.shiroyama@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1060  
Fax: 81-3-6888-3060



Makoto Ono  
小野 誠  
makoto.ono@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5695  
Fax: 81-3-6888-6695

**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.

過去に発行されたニュースレターは、当事務所のウェブサイトに掲載されております。  
<http://www.amt-law.com/bulletins6.html>

Previous issues of our newsletters were available on the website of Anderson Mori & Tomotsune.  
<http://www.amt-law.com/en/bulletins6.html>

本通訳的往期内容、刊載于本事務所网页上。敬请查阅。  
<http://www.amt-law.com/bulletins6.html>