

## Japan IP Enforcement &amp; 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

- Enforcement of the judgment of the U.S. Federal Court which awarded an injunctive relief against illegal disclosure and use of trade secrets (Supreme Court of Japan, April 24, 2014) (p.1)
- 営業秘密の不正な開示及び使用の差し止めを命じた米国連邦地裁判決の日本における強制執行（最判平成 26 年 4 月 24 日裁時 1603 号 129 頁） [Japanese] (p.2)
- The IP High Court accepts the claim seeking compensation for the infringement of a patent, for which a FRAND declaration was issued within the license fee under FRAND condition (Intellectual Property High Court, Special Division, May 16, 2014) (p.2)
- FRAND 宣言がなされた特許権の侵害に基づく損害賠償請求について、FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内での請求を認めた知財高裁特別部判決（知財高判平成 26 年 5 月 16 日（平成 25 年（ネ）第 10043 号）） [Japanese] (p.3)
- The IP High Court reversed the JPO's rejection of applications to extend the duration of a patent (Intellectual Property High Court, Special Division, May 30, 2014) (p.4)
- 特許権の延長登録出願に係る拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決を取り消した知財高裁特別部判決（知財高判平成 26 年 5 月 30 日（平成 25 年（行ケ）第 10195 号）） [Japanese] (p.5)
- Amendments to the Law in Relation to Regional Brands (p.6)
- 地域ブランドに関する法改正について [Japanese] (p.8)
- テレビ番組のストーリーミングサービス事業者の著作権侵害を認めた米国連邦最高裁判所判決（平成 26 年 6 月 25 日） [Japanese] (p.9)

[Japanese IP Topic 2014 No. 5 (English)]

**Enforcement of the judgment of the U.S. Federal Court which awarded an injunctive relief against illegal disclosure and use of trade secrets (Supreme Court of Japan, April 24, 2014)**

There have been few cases where a Japanese court allowed enforcement of a judgment of a foreign court which awarded an injunctive relief for IP infringement. This judgment was rendered for a case where a plaintiff (an appellant) requested that a Japanese court allow enforcement of a judgment rendered by the U.S. Federal Court, Central District of California, which awarded damages and injunctive relief based on the defendant's (appellee's) illegal disclosure and use of the plaintiff's trade secrets. The plaintiff did not seek enforcement of the part of the judgment which awarded punitive damages. Under Japanese law, in order to enforce a judgment of a foreign court in Japan, a Japanese court must find that the foreign court had international jurisdiction over the case in light of the Japanese principle of international

jurisdiction. In this case, the Tokyo High Court denied that the U.S. Federal Court had such jurisdiction based on the reason that the plaintiff failed to prove that the damages caused by the defendant's acts, which were committed in Japan, was suffered in the U.S. However, this decision was overturned (and remanded) by the Supreme Court. The Supreme Court opined that the plaintiff does not necessarily have to prove that it suffered, in the U.S., the damages caused by the defendant's acts committed in Japan. The Supreme Court held that international jurisdiction of the U.S. Federal Court is admitted in light of the Japanese principle of international jurisdiction as long as there was the threat of such damages being suffered, and this is the issue that should have been examined by the lower court.



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

[Japanese IP Topic 2014 No.5 (Japanese)]  
営業秘密の不正な開示及び使用の差し止めを命じた米国連邦地裁判決の日本における強制執行（最判平成26年4月24日裁時1603号129頁）

知的財産権侵害を理由として外国裁判所が被告の行為を差し止めることを命じた判決について、日本国内における強制執行（外国判決の執行）を認めた事例は、これまでほとんどありません。本判決は、原告（上告人）が、営業秘密（米国カリフォルニア州の法律におけるもの）の不正な開示及び使用を理由に被告（被上告人）に対して損害賠償及び差し止めを命じた米国の裁判所（カリフォルニア州中部地区連邦地裁）の判決のうち懲罰的損害賠償を命じた部分を除く部分について、日本における強制執行を認める判決を求めた事件に係るものです。日本において外国判決を強制執行するためには、日本の国際民訴法の原則からみて、判決国がその事件について国際裁判管轄を有すると認められること（「間接管轄」と呼ばれます。）が必要です。本件において、原審東京高裁は、被告の行為地が日本国内にあるところ、これにより原告の損害が米国内で発生したことが証明されていないため、日本の国際民訴法の原則からみて、米国裁判所の国際裁判管轄は認められないとして、当該米国裁判所の判決の強制執行は認められないと判断しました。

これに対し、最高裁は、「仮に被告が原告の権利利益を侵害する行為を判決国内では行っておらず、また原告の権利利益が判決国内では現実に侵害されていないとしても、被告が原告の権利利益を侵害する行為を判決国内で行うおそれがあるか、原告の権利利益が判決国内で侵害されるおそれがあるとの客観的事実関係が証明されれば足りる」と述べ、「被上告人らが上告人の権利利益を侵害する行為を米国内で行うおそれの有無等について何ら判断しないまま間接管轄を否定した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」と判断して原判決を破棄し、差し戻しました。（城山 康文）

[Japanese IP Topic 2014 No.6 (English)]  
The IP High Court accepts the claim seeking compensation for the infringement of a patent, for which a FRAND declaration was issued within the license fee under FRAND condition (Intellectual Property High Court, Special Division, May 16, 2014)

What is the effect of the FRAND (Fair, Reasonable and Non-discriminatory) declaration on standards for essential patents under Japanese law? The Tokyo District Court Judgment on February 28, 2013, is the first precedent on this issue. In that case, the plaintiff, a Japanese subsidiary of Apple, Inc. (“Apple”), filed a lawsuit against Samsung Electronics (“Samsung”) requesting a declaratory judgment confirming that Samsung has no right to demand compensation from Apple for damages arising from Apple's use of Samsung's Japanese patent. The court found that Samsung's enforcement of its patent, for which FRAND declaration was issued, constitutes an abuse of rights in light of the history of negotiations between Samsung and Apple. Samsung appealed the judgment.

Upon Samsung's appeal the Intellectual Property High Court (“IPHC”) found that the patent is valid and was infringed, and also found that Samsung has the right to demand compensation for damages below the amount of the license fee under a FRAND condition (JPY 9,955,854). This case was heard by Special Division, which is comprised of all of the judges in the IPHC.

The IPHC divided the claim seeking compensation for the infringement of patent for which a FRAND declaration was issued into two parts: (a) the claim over the amount of the license fee under the FRAND condition and (b) the claim below the amount of the license fee under the FRAND condition. According to the IPHC judgment, a claim over the amount of the license fee under a FRAND condition is only allowed in special circumstances, such as when a potential licensee has no will to accept the license agreement under the FRAND condition. On the other hand, a claim below the amount of the license fee of the FRAND is accepted, in principle, unless there are special circumstances, such as when it is found remarkably unfair to admit the claim below the amount of the license fee under the FRAND condition.

In this case, there are no special circumstances in relation to (a) and (b). Consequently, the IPHC

found that Samsung has a right to demand compensation from Apple for damages below the amount of the license fee under the FRAND.

The IPHC calculated the license fee under FRAND condition as follows. First, it calculated the percentage that UMTS standards contribute to the sales amount of Apple's product. Next, the percentage that the subject patent contributed to the UMTS standards was calculated. When the court calculated the percentage that the subject patent contributed to the UMTS standards, it firstly set 5% as the license fee for all essential patents for UMTS standards and calculated the contribution degree of the subject patent by dividing 5% by the number of the essential patents. As a result, the IPHC found that the license fee under the FRAND condition for the subject patent was JPY9,955,854.

This judgment is notable in that it provides a general rule for the enforcement of patents for which a FRAND declaration was issued and the IPHC calculated the actual license fee under FRAND condition. Additionally, on the same day the IPHC dismissed Samsung's appeal against a district court decision that dismissed Samsung's complaint seeking a preliminary injunction against the sale of Apple's products. According to these judgments, we can see the IPHC take a position that it will admit a claim seeking compensation damages below the amount of the license fee under a FRAND condition with regard to patents for which a FRAND declaration was issued.

Furthermore, in the IPHC's obiter dictum, it discussed patent exhaustion theory and the first sale doctrine when mobile phones or other electrical devices are manufactured with licensed chip sets. More discussions are expected to be had on this issue.

This case also attracted people's attention due to the fact that the IPHC sought information and comments from the public, to be referred to by the court in rendering its decision.



Yasufumi Sakiji  
 崎地 康文  
 yasufumi.sakiji@amt-law.com  
 Tel: 81-3-6888-4789  
 Fax: 81-3-6888-6789

[Japanese IP Topic 2014 No.6 (Japanese)]  
 FRAND宣言がなされた特許権の侵害に基づく損害賠償請求について、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での請求を認めた知財高裁特別部判決（知財高判平成26年5月16日（平成25年（ネ）第10043号））

通信等の標準規格に関する必須特許について、FRAND宣言（公正で合理的かつ非差別的な条件での実施許諾を与えることの宣言）を行った場合、その特許権の行使にどのような影響が生じるでしょうか。この論点に関して、裁判所として初めて判断を示したのが、東京地方裁判所の平成25年2月28日付けの判決です。この事件は、被疑侵害者（アップル）が原告となって、特許権者（三星電子）を被告として、特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存在確認を求めたものです。東京地方裁判所は、FRAND宣言の対象となった特許権に基づく損害賠償請求権の行使について、具体的な交渉経過等に照らして、権利濫用に該当するものと判断し、損害賠償請求権の不存在を確認する判決を下しました。この東京地方裁判所の判決に対して、三星電子は控訴を提起しました。

当該控訴に対して、知的財産高等裁判所は、被疑侵害製品が対象特許発明の技術的範囲に含まれること、及び対象特許権が有効であること等を認め、FRAND条件でのライセンス料相当額（995万5854円）の範囲で、三星電子がアップルに対して損害賠償請求権を有することを認めました。当該事件は、大合議事件として扱われました。

知的財産高等裁判所は、FRAND宣言の対象となった特許権の侵害に基づく損害賠償請求について、①FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求と、②FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求を区別し、次のとおり判示しました。①FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償を認めることは、原則として許されず、相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存在する場合に限って、認められる。②一方、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については、必須宣言特許による場合であっても、原則として、制限されるべきではなく、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存在する場合に限って、制限される。

そして、本件では、①及び②について、それぞれ特段の事情が認められないため、三星電子は、アップルに対して、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求権を有するとしました。

また、知的財産高等裁判所は、FRAND条件でのライセンス料相当額を次のとおり計算しました。まず、侵害品の売上高合計のうち、UMTS規格に準拠していることが貢献した部分の割合を算定し(判決書では墨塗されており明らかにされていません。)、次に、UMTS規格に準拠していることが貢献した部分のうちの対象特許権が貢献した部分の割合を算定しました。そして、UMTS規格に準拠していることが貢献した部分のうちの対象特許が貢献した部分の割合を算定する際には、累積ロイヤリティが過剰となることを抑制する観点から、必須特許に対するライセンス料の合計が当該部分の5%を超えない計算方法を採用することとし、5%を他の必須特許の数で個数割りすることにより、対象特許権の貢献度を算出しました。その結果、知的財産高等裁判所は、対象特許権のFRAND条件によるライセンス料相当額を995万5854円と認定しています。

本判決は、全世界的に議論の的となっているFRAND宣言の対象とされた特許権の行使の制限について、比較的一般的な基準を示した点、及びFRAND条件によるライセンス料相当額まで算定した点において、注目すべきものであるといえます。また、三星電子がアップルに対して、特許権に基づく差止を求める仮処分を申し立てた事件について、知的財産高等裁判所は、同日付けで、申立を却下した東京地方裁判所の決定に対する三星電子の抗告を棄却し、FRAND宣言の対象となった特許権に基づく差止請求を認めませんでした。

これらの裁判により、知的財産高等裁判所は、FRAND宣言の対象となった特許権について、原則として、FRAND条件でのライセンス料相当額の損害賠償請求のみを認めるとの立場を明らかにしたといえそうです。

また、本判決は、傍論ですが、製造・販売につきライセンスを受けたチップセットを使用して、携帯電話等の製品を製造・販売する場合における、特許権の消尽・黙示の承諾の成否についても判断しています。この点についても、今後の議論が期待されます。

なお、本事件では、判決に先立ち、FRAND宣言がなされた特許権による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか

という点について一般から情報又は意見が募られ、世間の注目を集めました。(崎地 康文)

[Japanese IP Topic 2014 No. 7 (English)]

**The IP High Court reversed the JPO's rejection of applications to extend the duration of a patent (Intellectual Property High Court, Special Division, May 30, 2014)**

Under Articles 67 to 67-3 of the Japanese Patent Act (the “**Patent Act**”), if there is a period during which a patented invention cannot be used because a governmental approval is necessary for the use of the patented invention, the duration of the patent may be extended upon filing of an application with the Japanese Patent Office (the “**JPO**”) to register an extension of the patent duration. Pursuant to Article 67-3 of the Patent Act, the JPO will reject such an application if it finds that governmental approval is not necessary for the use of the patented invention.

In this case, the plaintiff is the owner of a patent for an invention involving a medical product used for treating cancer (the “**Invention**”). While the claim specifies the active ingredient of the Invention: “hVEGF antagonist, which is an anti VEGF antibody” in addition to the use thereof (i.e., “cancer”), it does not specify a dosage regimen of the Invention. In April 2007 the plaintiff obtained governmental approval (the “**1st Approval**”) for a medical product whose generic name is “bevacizumab (gene recombination)” (the “**Medical Product**”) under Article 14(1) of the Pharmaceutical Affairs Act. “Bevacizumab (gene recombination)” falls under the active ingredient of the Invention. The indication of the Medical Product, as specified in the 1st Approval, is “recurring and progressive cancer of the rectum or colon incapable of cure or removal,” the treatment of which falls under the use of the Invention (i.e., “cancer”). The dosage regimen of the Medical Product, as specified in the 1st Approval, is “for an adult, 5mg/kg (weight) or 10mg/kg (weight) of bevacizumab by intravenous drip injection, together with other anticancer drugs; the dosage interval is over two weeks.” In September 2009, the plaintiff obtained a governmental approval for the same medical product (the “**2nd Approval**”) under Article 14(9) of the Pharmaceutical Affairs Act, for an additional dosage regimen “for an adult, 7.5mg/kg (weight) of bevacizumab by intravenous drip injection together with other anticancer drugs; the dosage interval is over three weeks.”

The plaintiff filed an application to register an extension of the duration of the patent (the “**Application**”) on the grounds that the Invention was unable to be used (for the additional dosage regimen) because of the time taken to obtain the 2nd Approval. The Application was rejected upon an examination by the JPO and a trial ensued. The trial court endorsed the examiner's decision to deny the Application on the grounds that the 1st Approval had already lifted the ban on producing and selling of the Medical Product as identified by the items that fall under elements of the Invention and, therefore, the 2nd Approval was not necessary for the Invention to be used. Under the JPO's interpretation of the Patent Act, the additional dosage regimen that was approved for the first time in the 2nd Approval does not count in determining whether the 2nd Approval was necessary for the Invention to be used because the dosage regimen is not an item falling under an element of the Invention.

The plaintiff appealed the rejection of the Application to the Intellectual Property High Court (the “**High Court**”), and the High Court reversed the trial court's decision. The High Court's reasons were as follows: (I) For an application for registration of an extension of duration to be refused, the JPO must prove either (i) the approval at issue does not lift a ban on any activities relating to the medical product in question (the “**1st requirement**”), or (ii) the activities for which a ban is lifted by such approval do not fall within the scope of the patented invention in question; (II) a medical product to be approved under Article 14(1) or (9) of the Pharmaceutical Affairs Act is specified by the features of “names, ingredients, quantities, dosage regimen, indications, qualities such as side effects, and issues related to effectiveness and safety.” Therefore, activities for which a ban is lifted by an approval is the production and selling of a medical product as specified by the above mentioned features; (III) in determining whether the 1st requirement is met, it is necessary to make a substantial assessment in light of the purpose of providing the patent duration extension system rather than mechanically assessing the above mentioned features; (IV) for a patent involving ingredients of a medical product (except for patents involving a process, product-by-process, etc.), which is the case in the subject case, the scope of “using a patented invention” for which a ban is lifted by an approval under Article 14(1) or (9) of the Pharmaceutical Act is: activities such as producing and selling a medical product as identified by ingredients,

quantities, dosage regimen, indications among the above mentioned features; (V) the ban on the use of the Invention as specified by the dosage regimen of the Medical Product added in the 2nd Approval had not been lifted by the 1st Approval, it has rather been lifted by the 2nd Approval; therefore, (VI) the above mentioned 1st requirement for an application for an extension of duration to be refused is not met with regard to the 2nd Approval.

For the interpretation of Article 67-3 of the Patent Act, the JPO amended its examination standards in December 2011, after a Supreme Court decision in April 2011, which negated the former examination standards. However, the JPO's practice based on the amended examination standards has been negated by the High Court judgment in this case. The JPO has appealed the High Court decision to the Supreme Court of Japan. We will watch how the situation develops. (Miki Goto)

[Japanese IP Topic 2014 No.7 (Japanese)]  
 特許権の延長登録出願に係る拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決を取り消した知財高裁特別部判決（知財高判平成 26 年 5 月 30 日（平成 25 年（行ケ）第 10195 号））

本件は、発明の名称を「血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト」とする特許（「本件特許」）について原告（特許権者）がした存続期間延長登録出願（「本件出願」）に対する拒絶査定及びこれを是認した審決の取消訴訟であり、判決主文は請求認容です。本件特許の請求項 1 に規定された「抗 VEGF 抗体である hVEGF アンタゴニストを治療有効量含有する、癌を治療するための組成物」なる発明（「本件特許発明」）に関連して、原告は、平成 19 年 4 月 18 日、一般名を「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」とする本件医薬品について、薬事法 14 条 1 項に基づく製造販売の承認（「本件先行処分」）を受けました。本件先行処分において特定された本件医薬品の効能・効果は「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」であり、用法・用量は「他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブとして 1 回 5mg/kg（体重）又は 10mg/kg（体重）を点滴静脈内投与する。投与間隔は 2 週間以上とする。」でした。原告はさらに、平成 21 年 9 月 18 日、一般名称及び効能・効果を同じくする本件医薬品について、薬事法 14 条 9 項に基づき、本件先行処分の製造販売承認事項の一部変更についての承認（「本

件処分)を受けました。本件処分に係る主な変更事項は、新たな用法・用量として「他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブとして1回7.5mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。」を追加するというものです。

原告は、本件処分を受けるために本件特許発明等の実施をすることができない期間があったとして存続期間の延長登録出願をしましたが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求しました。これに対して特許庁は、本件先行処分が存在することから、本件処分は本件特許発明等の実施に必要であったとはいえず、特許法67条の3第1項1号の要件(「その特許発明の実施に・・・処分を受けることが必要であった」こと)を満たさないとし、請求不成立の審決をしました。審決の理由は、要旨、①特許法67条の3第1項1号の「特許発明の実施」は、処分対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(「発明特定事項に該当する事項」)によって特定される医薬品の製造販売等の行為と捉えるのが適切である、②本件処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち、「発明特定事項に該当する事項」は、「ベバシズマブ(遺伝子組換え)」及び「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」である、③それら「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は本件先行処分によって実施できるようになっており、本件特許発明等の実施に本件処分を受けることが必要であったとはいえない、というものです。

これに対して裁判所は、要旨次のような理由から、審決の判断には誤りがあるとしました。

(I) 特許法67条の3第1項1号に基づいて、審査官が、延長登録出願を拒絶するためには、①「政令で定める処分を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと」(「第1要件」)、又は②「『政令で定める処分を受けたことによって禁止が解除された行為』が『その特許発明の実施に該当する行為』には含まれないこと」のいずれかを選択的に論証することが必要となる。(II) 薬事法14条1項又は9項に基づく製造販売の承認の対象となる医薬品は、「名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項」によって特定された医薬品であるから、上記承認によって禁止が解除される行為態様は、当該承認の対象とされた、上記事項によって特定された医薬品の製造販売等の行

為である。(III) 上記第1要件の有無を判断するに当たっては、医薬品の審査事項である「名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項」の各要素を形式的に判断するのではなく、存続期間の延長登録制度を設けた特許法の趣旨に照らして実質的に判断することが必要である。(IV) 医薬品の成分を対象とする特許(製法特許、プロダクトバイプロセスクレームに係る特許等を除く。)については、薬事法14条1項又は9項に基づく承認を受けることによって禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲は、上記審査事項のうち「名称」、「副作用その他の品質」や「有効性及び安全性に関する事項」を除いた事項(成分、分量、用法、用量、効能、効果)によって特定される医薬品の製造販売等の行為である。(V) 本件先行処分では、本件処分を追加された用法・用量によって特定される使用方法による本件医薬品の製造販売等の禁止は解除されておらず、本件処分によってこれが解除された。(VI) よって、本件処分について、延長登録出願を拒絶するための上記第1要件が充足されない。

特許法67条の3第1項1号の解釈を巡っては、最判平成23年4月28日民集65巻3号1654頁によって旧審査基準に基づく特許庁の運用が否定され、平成23年12月に同審査基準が改訂された経緯があります。本件における特許庁の判断は同改訂後の審査基準に則ったものでしたが、本判決によってこれが否定された形となります。本判決については上告受理の申立がなされており、その行方も含めた今後の動向が注目されます。なお、傍論としてはありますが、本判決では、医薬品の成分を対象とする特許発明に関して、特許法68条の2に基づく延長された特許権の効力範囲についても判示されています。(後藤 未来)

[Japanese IP Topic 2014 No. 8 (English)]  
**Amendments to the Law in Relation to Regional Brands**

On June 24, 2013, the Japanese government published the “Intellectual Property Strategic Program 2013” (“**Program**”), announcing its goal of establishing “regional brands”. In accordance with the Program, the “Act on the Partial Revision of the Patent Act, etc.” (“**Revised Act**”) and the “Act on the Protection of Names of Specified Agriculture, Forestry and Fisheries Products, etc.” (“**GI Act**”) were both passed during the 186th

Ordinary Parliamentary Session. The former piece of legislation includes an amendment to the Regional Collective Trademark System, while the latter creates a new Geographical Indications (“GI”) system in respect of, *inter alia*, specified agriculture, forestry and fishery products.

### 1. Regional Collective Trademark System

The Regional Collective Trademark System permits the registration of trademarks consisting of regional names along with the name of the goods or services. This system was introduced on April 2006, and 560 regional collective trademarks have been registered as of June 30, 2014.

Previously, this system allowed only entities belonging to a narrow category, such as cooperative business associations, to obtain such regional collective trademark registrations. However, under the Revised Act, (i) commerce and industry associations, (ii) chambers of commerce and industry, and (iii) non-profit organizations are now also permitted to register regional collective trademarks (along with foreign entities equivalent to the abovementioned 3 entity types). A portion of the Revised Act concerning the Regional Collective Trademark System will come into force from August 1, 2014.

Over and above the amendments to the Patent Act, the Japan Patent Office (“JPO”) is also planning a review of a portion of the Trademark Examination Guidelines in relation to “well-known trademarks”. Under the Trademark Act, regional collective trademarks cannot be registered unless “the said trademark is well known among consumers as indicating the goods or services pertaining to the business of the applicant or its members”.

The present guidelines, therefore, appear to require a regional collective trademark to be well known among consumers of adjacent prefectural governments. However, this criterion would appear to be oppressive for certain types of goods or services. Accordingly, the JPO intends to remove this oppressive blanket criterion, and to set out in its place clear and specific criteria in accordance with the respective types of goods or services under consideration.

### 2. Protection of Names of Specified Agriculture, Forestry and Fisheries Products etc.

Geographical Indications or GIs refer to “indications which identify a good as originating in

the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin” (Article 22 (1) of the TRIPs Agreement).

The main legal frameworks in Japan that are concerned with GIs are as follow:

(a) Regulation on GIs of Wines, Spirits and Sake (Article 86-6 of the Act on Securing of Liquor Tax and on Liquor Business Associations)

(b) Prohibition on indications likely to mislead the public as to the place of origin (Article 2 (1) (xiii) of the Unfair Competition Prevention Act)

(c) Regional Collective Trademark System (Article 7-2 of the Trademark Act)

The GI Act introduces a system to register the GIs of specified agriculture, forestry and fisheries products, etc. as intellectual property.

Unlike the trademark system, the GI system countenanced under the GI Act does not grant the registrant exclusive rights, but instead offers protection for registered GIs through government regulations. Furthermore, while it is said that the trademark system performs a quality certification function through proprietors of the trademarks themselves preserving the quality of their own goods or services to prevent degradation of their own brand images, under the new GI system, it is the Japanese government, as a third party, that objectively guarantees the quality of the goods and services in question.

Both the trademark system and the GI system are frameworks to protect “indications”; therefore, certain rules have been put in place to address possible conflicts. If a prior trademark exists, a GI that is identical with or similar to such prior trademark cannot be registered except in certain cases, such as when the trademark proprietor grants approval for registration (Article 13 (1) (iv) (b), etc. of the GI Act). On the other hand, the existence of a prior GI itself is not a reason to refuse a trademark registration; however, a trademark right shall have no effect on the usage of GIs by the GIs’ registrants (Article 26(3) of the Trademark Act).

To protect an indication as a GI, the indication is required to specify the linkage between the production area and the characteristics of the product; however, the specific inclusion of a

regional name into such an indication is not necessary.

According to the revised “The Strategy for Rebirth of Japan 2014” (June 24, 2014), the Japanese government plans to vitalize the various regions of Japan by maximizing the utilization of regional resources. In this connection, the above two Acts serve as valuable tools in establishing regional brands and tapping these regional resources. They will surely attract even more attention from all quarters going forward.



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

[Japanese IP Topic 2014 No.8 (Japanese)]  
地域ブランドに関する法改正について

政府は平成 25 年 6 月 25 日に策定した「知財推進計画 2013」において、「地域ブランド」の確立を掲げました。これを受け、第 186 回通常国会において「特許法等の一部を改正する法律」及び「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が成立しています。

前者は、商標法の「地域団体商標」に関する改正を含むものであり、後者は農林水産物の一部について、いわゆる「地理的表示 (GI: Geographical Indication)」に関する制度を新たに創設するものです。

① 地域団体商標制度

地域団体商標制度とは、地域名と商品(役務)名等からなる商標の登録を可能とする制度です。平成 18 年 4 月に導入された制度であり、平成 26 年 6 月末現在で 560 件の登録があります。

従前、地域団体商標の登録主体は事業協同組合等に限定されており、商工会、商工会議所、NPO 法人は登録主体となることができませんでした。しかしながら、近年、これらの団体もご当地グルメ等の地域ブランド普及の担い手となっていることから、商標法を改正し、地域団体商標の登録主体としてこれら 3 種類の団体及びこれらに相当する外国の法人を追加しました。「特許法等の一部を改正する法律」の

うち、地域団体商標制度に関する部分は平成 26 年 6 月 1 日から施行されます。

また、特許庁では法改正による登録主体の拡充にあわせ、地域団体商標の周知性に係る審査基準の見直しも進めています。地域団体商標として登録を受けるためには、法令上、「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」こと(周知性)が必要です。

現行の審査基準では周知性が認められる一例として「隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていること」を掲げていますが、対象となる商品又は役務の特性によっては、必ずしも隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることは要しないと考えられます。そこで、特許庁ではかかる例示を削除し、商品又は役務の類型ごとに判断基準を具体化・明確化する方向で検討が進められています。

② 特定農林水産物等の名称の保護

地理的表示とは、「ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示」をいいます(TRIPs 協定第 22 条(1))。

我が国における地理的表示に関連する主な制度としては、次のようなものがあります。

- ・ぶどう酒、蒸留酒及び清酒に関する地理的表示の規制(酒団法第 86 条の 6)
- ・原産地等誤認惹起行為の禁止(不正競争防止法第 2 条第 1 項第 13 号)
- ・地域団体商標制度(商標法第 7 条の 2)

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」は、上記の諸制度に加えて、新たに、農林水産物・飲食料品のうち、特定の場所・地域又は国を生産地とするものであって、品質等の特性が当該生産地に主として帰せられるものについて、生産地と特性の結びつきを特定できるような名称の表示(地理的表示)を知的財産として国に登録することができる制度(地理的表示制度)を創設するものです。

同制度は、商標制度のように登録者に一定の独占権等を付与するものではなく、国による行政規制等を通じて、当該知的財産(地理的表示)を保護するものです。また、商標制度には商標権者自身が自己の評判を落とさないように品質の維持・向上に努めることが期待されるとい



う意味において品質保証機能があると言われてはいますが、地理的表示制度では第三者たる国が客観的に品質等の特性を保証する点に特色があります。

商標制度と地理的表示制度はある商品に関する名称を保護する点で共通していますが、先行商標が存在する場合には、商標権者の承諾がある場合等を除いて、当該商標と同一又は類似する地理的表示について登録を受けることはできません(同法第13条第1項第4号ロほか)。他方、地理的表示が先に登録されていることそれ自体は商標の不登録事由になっていませんが、地理的表示の登録を受けた生産者団体が当該地理的表示を付する行為には商標権の効力が及ばない(商標法第26条第3項)という形で権利が調整されています。

なお、地理的表示というためには、名称の表示から生産地と特性の結びつきが特定可能であれば足り、地域団体商標のように「地域名」が名称中に含まれている必要性はありません。

政府は、平成26年6月24日に改訂された「日本再興戦略 2014」において「地域資源を活用した地域全体の活性化を図る」としています。上記の2法は、地域資源のブランド化に資する重要なツールであり、今後ますます注目されます。(野崎 雅人)

#### [Foreign IP Topic 2014 No.1 (Japanese)]

#### テレビ番組のストリーミングサービス事業者の著作権侵害を認めた米国連邦最高裁判所判決(平成26年6月25日)

アメリカの連邦最高裁判所は、2014年6月25日、大手テレビ局等がテレビ放送をインターネット経由でストリーミングするサービスを提供している Aereo 社を著作権侵害で提訴した American Broadcasting Companies, Inc. v. Aereo, Inc. 事件において、侵害を認める判決を下しました。

Aereo 社のサービスの概要は次の通りです。ユーザーが Aereo 社のウェブサイトアクセスして見たいテレビ番組を指定すると、多数ある小型(10セントコイン程のサイズ)のアンテナのうちの一つがユーザーに割り当てられ、指定された番組の受信を開始します。受信された番組は、インターネットで視聴可能なデータファイルに変換され、Aereo 社のサーバー内のユーザー専用のフォルダに保存された後、インターネットを介してユーザーに送信されます

(本来の放送とのタイムラグは数秒程度です)。複数のユーザーが同じ番組を指定しても、個別にアンテナが割り当てられ、ユーザー毎にデータファイルが作成されて送信されるようになっています。

テレビ局側は、Aereo 社のこうしたサービスが、テレビ局等の有する公の実演権(米国著作権法106条(4))を侵害していると主張しました。これに対し Aereo 社は、①単にアンテナや録画のための機器を提供しているだけであり、実演(perform)しているのはユーザーである、②ユーザー毎に個別のデータファイルが作成され、それを当該ユーザーのみに送信しており、公の実演(publicly perform)ではない、と主張しました。

連邦最高裁判所は、①について、1976年の著作権法改正の経緯(ケーブルテレビのサービスが公の実演の対象となるようにしたもの)などを参照し、Aereo 社のサービスはケーブルテレビのサービスと類似しており、Aereo 社も実演をしていると判断し、②についても、規制目的や条文の文言から、Aereo 社は公衆に対して番組を伝送(transmit)しており、公の実演にあたりました。日本の「まねき TV 事件」などと異なり、Aereo 社のサービスでは放送を受信するアンテナもユーザーごとに割り当てられていましたが、その点は結論に影響しませんでした。

その他、Aereo 社や反対意見は、クラウドサービスなど他の技術・サービスへの波及を懸念していますが、法廷意見もその点に配慮し、あくまで Aereo 社が実演していると判断しただけであり、他のサービスについては判断していないこと、リモートストレージサービスのようにユーザーが著作物の送信以外に対価を支払っているサービスについては判断していないこと、不適切な適用についてはフェアユースの法理によって防止できることなどを判決文で明記しています。



Shigenobu Namiki  
並木 重伸  
shigenobu.namiki@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1105  
Fax: 81-3-6888-3105

---

**Editor**



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

**ANDERSON MŌRI & TOMOTSUNE**

Akasaka K-Tower, 2-7  
Motoakasaka 1-chome  
Minato-ku, Tokyo 107-0051 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 are available on the website of Anderson Mori & Tomotsune.  
<http://www.amt-law.com/en/bulletins6.html>