



Index

1. 移転のご挨拶
2. パーソナルデータの利活用と個人情報保護法 改正への疑問 [伊藤雅浩]
3. Overview of Trademark Protection in Regards to Trademark Infringement in Japan [永里佐和子]
4. 最近の出来事

活動

1. 移転のご挨拶

弊所は、7月27日より、新オフィスにて営業を行うこととなりました。8/7～8/8にかけて、法曹業界恒例の「オフィス開き」も無事に執り行わせていただき、140名を超えるお客様に新オフィスをご覧いただくことができました。

新オフィスには七つの個性あふれる内装の会議室を備え、メイン会議室には会議やセミナー終了後にお客様とグラスを片手にオフ・コミュニケーションを楽しませていただけるスペースも確保しました。

日本の法律事務所としては半歩先を行く試みではございますが、時代が進展する中で、弁護士業は、単なる法律相談所ではなく、より深くお客様のビジネスに向き合うことが求められるようになっていくことを日々実感しております。この新たな環境作りが、一線を画した満足のご提供につながると確信しております。

多角化する技術法務のニーズにお応えすべく、弊所一丸となり尽力して参りますので、今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

2. パーソナルデータの利活用と個人情報保護法改正への疑問

1 なぜ個人情報保護法を改正するのか

個人情報保護法が2004年に施行されて以来、はじめて改正されようとしている。この10年間に、情報処理技術はさらに進展し、「ビッグデータ」というキーワードの下で、データ収集、流通、分析が新たなイノベ



ーション創出につながることが期待された。他方で、2013年に発生したいわゆる Suica 事件 (JR 東日本が乗降履歴データを第三者に販売していたことが問題となった事件) に代表されるように、事業者は、どこまで何を行うことができるのか不明確だという声も挙がっていた。今回の改正は、個人情報やプライバシーの保護と、イノベーションの促進を両立させるとともに、世界規模でのデータ流通を可能にするために米国・欧州を中心とする海外の法規制との調和を図ることを目的としている。

2 今、どうなってる？

本来ならば、2015年の通常国会で個人情報保護法の改正法は成立する予定だった。5月に衆議院を通過し、順調にいけば6月には参議院でも可決されて、今ごろは成立しているはずだった。しかし、今年の6月に日本年金機構から基礎年金番号が大量に流出するという問題が起きたため、いわゆるマイナンバー法の改正審議がストップしてしまった。マイナンバー法と個人情報保護法は別の法律だが、改正内容が関連することから改正法としては1本にまとめられており、年金番号問題のあおりを食らって個人情報保護法の改正も本稿執筆時点において(7月24日時点)、まだ成立していない。ただし、今通常国会は、安保法案の関係で大幅に延長することが決まっているため、今国会で成立する可能性は残っている。

3 改正法案の問題点

現時点での改正法案にはいくつかの問題があり、このまま成立した場合にはイノベーションの促進どころか、事業者への過剰な規制がかかってしまうことを懸念している。紙幅の関係で詳細には延べられないが、ここでは2つの問題について指摘おきたい。

(1) 問題点その1(匿名加工情報)

問題点の一つ目は「匿名加工情報」である。プライバシーの保護を維持しつつ、データの流通や利用を促進するための施策である「匿名加工情報」は、今回の改正の目玉とされていた(山口大臣の答弁でも「イノベーションを生み出す突破口になる」とされていた。)。上記の Suica 事件のようなデータを仮名化して第三者に譲渡することは、現行法では違法であることを前提に、こうしたケ

ースを適法に処理するための道筋が定められるはずだった。ところが、改正法案で定める「匿名加工情報」の定義と、匿名加工情報にかかる義務内容を見ると、これまで何らの規制がかからなかった「個人情報ではない」情報に対する新たな規制が加わるだけであるように読み取れる。事業者が期待していたものは、個人情報であっても、一定の加工、処理を施せば、法律上は個人情報の定義に含まれるものであったとしても(本人の同意なく)第三者に提供することができるようになることだった。しかし、現実に出てきた案は、「加工、編集して個人情報ではないものになれば、第三者に提供できる。ただし、一定の義務は生じるけど。」というものである。前段部分は、現行法の下でも可能なものであって、規制緩和とはいえない。後段部分に至っては、新たな規制が追加されただけということになってしまう。

(2) 問題点その2(第三者提供時の記録義務)

もう一つは、「第三者提供時の記録義務」に関する規定である。これにより、個人情報を第三者に提供する場合には、提供側も、受領側も、一定の記録を作成し、保存する義務が課されることとなった。ところが、改正法案の内容を見ると、本来は名簿屋のように本人からの同意を得ない流通(オプトアウト方式による流通)だけでなく、本人からの同意を得て流通する場合でも、義務が課されることになっている。また、データベース単位ではなく、レコード単位での提供でも、記録義務が生じることになっている。具体的にどんな情報を記録するのかは、委員会規則等によって定められるのだが、明らかに過剰な規制であるように思われる。

今回の改正法案は、パーソナルデータに関する検討会において平成25年9月から平成26年6月に渡って検討された結果に基づいて作られているが、その結果でまとめられた「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」には、この規制については挙げられていない。しかし、その直後の7月に発生したベネッセ事件(ベネッセから大量の個人情報が持ち出され、名簿屋を経由して競合会社の手に渡っていた事件)の影響で、急きよ、改正法案に追加されたという経緯がある。こうした経緯に照らせば、本人の同意を得て第三者に提供する場合にまで規制をかける必要があるのか疑問がある。

4 パーソナルデータの利用における心がけ

個人情報保護法が今国会で改正されるのか、また、改正される内容が最終的にどうなるかは現時点ではまだわからないが、今後も、消費者の購買情報、閲覧情報、移動情報などのパーソナルデータをビジネスに生かしていくという流れは止まらないだろう。こうした流れの中で、改正法の内容にも注目する必要があるのだが、改正内容いかにかわらず、原則どおり、データの主体で

ある「本人」にしっかり向き合うことを忘れてはならない。

事業者としては、できるだけ多くのデータを集め、利用し、活用していきたいところだ。しかし、データ取得、活用を優先するあまりに、個人情報、プライバシーの問題を軽視した事業者がこれまでいくつも炎上しており、現在も「炎上予備軍」となっているサービスは相当数あることが予想される。

企業間の契約交渉であれば、ときに重要な内容をなるべく気づかれにくいように契約条項として押し込むということが行われる。しかし、これと同じ論理で「なるべくユーザに都合の悪いことは気づかれにくいように広く同意を取ったことにしたい」という考え方は危険だ。同意を取るところは分かりやすい説明を行った上で、同意を得る必要がある。概括的、抽象的な表現でごまかしたりすることは、炎上の火種となる。

ユーザ、消費者の理解を得られないサービスは、いつか淘汰されても仕方ないことを念頭に置く必要がある。

(文責) 弁護士 伊藤雅浩

3. Overview of Trademark Protection in Regards to Trademark Infringement in Japan

*注:本稿は、日本における商標権侵害に対する救済、商標権侵害の判断基準、商標権侵害に対する抗弁等の概要について、外国のお客様を念頭に置きつつ記したものです。

As with many countries overseas, trademark infringement is also unlawful in Japan, with the Japanese Trademark Act, Civil Code and other laws providing remedies to holders of trademark rights among criminal penalties as well.



This article gives a brief overview on remedies against trademark infringement, how infringement is assessed by the court, types of acts that are considered to be infringement and defenses against claims of infringement.

1. Remedies

To begin with, what kind of remedies can a holder of a trademark right expect when their trademark is being infringed?

(1) Injunction

First of all, the holder has the right to demand injunction, which is an order by the court to make the alleged infringer stop using the alleged infringing mark¹. The intent or negligence of the alleged

¹ Trademark Act Article 36(1)

infringer is unnecessary for grant of injunction.

When filing for such injunction, the holder of a trademark right may also demand the alleged infringer “to take measures necessary for the prevention of such infringement, including the destruction of articles which constitute the act of infringement and the renewal of equipment used for or contributing to the act of infringement”². This is ancillary to the injunction demand and so cannot be demanded by itself. The holder may also file a provisional injunction under urgent circumstances.

(2) Damages

Second type of remedies is making monetary claims by either demanding a claim for damages³ or demanding a return of “unjust enrichment”⁴.

In order to be granted damages, the holder of a trademark right must argue and prove (i) the existence of infringement, (ii) intent or negligence of the alleged infringer, (iii) existence of damages and amount of damage and (iv) the causal relationship between infringement and damages. However, providing evidence for these matters is often times difficult, resulting in judgements against the holder. In order to cure this difficulty at least to a certain degree, the Japanese Trademark Act provides rules for presumption of negligence of the alleged infringer⁵ and for presumption of the amount of damages⁶.

The demand to return “unjust enrichment” requires the alleged infringer to return the amount that they have benefited without legal cause which in turn has caused the holder’s losses. However, since this remedy is a monetary demand as is the claim for damages, it would be more reasonable for the holder to claim the latter due to the fact that rules of presumption of negligence and amount of damages may be applied.

(3) Restoration of Credibility

Finally, if the alleged infringer has harmed the credibility of the holder of a trademark right by intentionally or negligently infringing the trademark right, the holder may demand measures to restore their credibility⁷.

2. Assessment of Trademark Infringement

Trademark infringement occurs when the alleged infringing mark

causes a likelihood of confusion among consumers with the infringed trademark. In order to determine this, the alleged infringing mark must be found to be identical or similar (referred to hereafter only as “similar” or “similarity”) to the infringed trademark and must also be used for similar goods/services (referred to hereafter only as “goods”) as the designated goods of the trademark. Usage of the alleged mark in a “trademark-sense” must also be established.

(1) Similarity of the Marks

Similarity between the infringed trademark and the alleged infringing mark are usually assessed by comparing the appearance, concept and pronunciation of the marks.

In a leading case (“Hyouzan case⁸”) for determining similarity of trademarks, the Supreme Court established the following test;

“The similarity between the marks shall be decided by assessing whether there is misdirection or confusion caused about the origin of the goods when the marks being compared are used for identical or similar goods and in order to decide this, the impression, memory, association, etc. given to consumers by the appearance, concept, pronunciation, etc. of the marks used for the said goods shall be generally observed and furthermore, provided that the actual situation surrounding the transaction of the goods may be made clear, the specific situation of the transaction shall also be considered.”

The Hyouzan case also points out that when only one of appearance, concept and pronunciation is similar and the other remaining points are considerably different and depending on other situations surrounding the transaction, if the trademark is unlikely to cause any confusion about the origin of the goods, the marks are not considered similar. Hyouzan case is cited in subsequent infringement cases such as the Daishinrin case⁹ and Kozo-sushi case¹⁰ and is widely accepted as the test for assessment of similarity of trademarks.

(2) Similarity of Goods

Regarding the similarity of goods, the “Tachibana Masamune case¹¹” points out that if the goods are usually manufactured or sold by the same business entity and if it can be said that using a similar mark for these goods causes the likelihood of confusion that the goods are manufactured or sold by the same business entity, the goods which the marks are used on may be found similar even without the likelihood of confusion of the goods itself.

(3) Usage of Marks in a “Trademark-Sense”

² Trademark Act Article 36(2)

³ Civil Code Article 709

⁴ Civil Code Article 703

⁵ Trademark Act Article 39 referencing Patent Act Article 103

⁶ Trademark Act Article 38

⁷ Trademark Act Article 39 referencing Patent Act Article 106

⁸ Supreme Court Judgment February 27, 1968, Minshuu22/2/399

⁹ Supreme Court Judgment September 22, 1992, Hanrei Jihou 1437/139

¹⁰ Supreme Court Judgment March 11, 1997, Minshuu51/3/1055

¹¹ Supreme Court Judgment June 27, 1961, Minshuu15/6/1730

As explained above, using a similar mark for similar goods is considered to constitute infringement according to the Japanese Trademark Act. Furthermore, what is considered to be “use” of a trademark is stipulated in detail in Article 2(3).

However, according to case law, even when an act seems to be “use” at first sight, the marks needs to be used in a “trademark-sense” in order for that particular act to be deemed infringement against a trademark right.

This has to do with the essential functions of a trademark; differentiating one’s goods with the others’ and indicating the origin of goods (latter function is derived from the former function). If the alleged infringing mark is not used in a “trademark-sense”, this means that the mark does not contain the essential functions of a trademark, thus not obstructing the essential functions of the holder’s trademark. In such case, the non “trademark-sense” use of a mark serves as a defense against claims of infringement.

3. Acts of Infringement

In order to fully enforce protection of a trademark right, acts that are considered indirect infringement are stipulated in the Japanese Trademark Act as well as direct acts of infringement that we have studied in the prior paragraph. For example, having possession of a goods affixed with a registered trademark for the purpose of assignment, delivery or export is an act of indirect infringement¹². Other acts of indirect infringement are stipulated in Article 37(4) through (8) of the Japanese Trademark Act.

4. Defenses against Claims of Infringement

When sued for trademark infringement, there are several defenses which the defendant may argue.

One has already been covered; use of the mark in a non “trademark-sense”.

Below are other major defenses often seen in trademark infringement cases.

(1) Prior Use¹³

If the defendant has been using its alleged infringing mark for a substantial period of time and if the mark is well-known on its own right, the defendant may argue the defense of prior use. The defendant must have had started using the mark without intent of unfair competition before the application of the infringed trademark was filed.

¹² Trademark Act Article 37(2)

(2) Use in a Common Manner

If a trademark indicates, in a “common manner, one’s own portrait, name, famous pseudonym, professional name, pen name or famous abbreviation thereof¹⁴”, this does not constitute infringement. For example, if a company’s name is indicated on a product in a font that is unique and large in size so as to attract attention to that name, this would not be regarded as indication in a “common manner”.

(3) Parallel Importation

Importing goods that indicate the trademark in respect to the same designated goods as registered constitutes infringement. However under certain circumstances (legitimate indication of trademark overseas, identity of both the holder of overseas and domestic trademark rights and identity of quality), importing such products is not considered to be infringement. This is because in such case, the essential functions of a trademark (indication of origin and quality guarantee) are not obstructed.

(4) Invalidation

As in patent infringement cases, the defendant may argue that the trademark right is invalid¹⁵. The defendant may choose to file an invalidation trial¹⁶ or only argue invalidity within the infringement trial.

(5) Abuse of Right¹⁷

This defense is relatively common in trademark infringement cases and there are many judgements that find in the favor of the defendant based on this defense.

5. Conclusion

There are many options to choose from when enforcing a trademark right against infringement in Japan. Whether it’s starting with a warning letter or a law suit, the holder should always keep in mind to carefully study all possible strategies, including any defenses the other party may argue.

Business culture in Japan differs greatly from that of other parts of the world. A consult with an experienced Japanese attorney is essential for full enforcement of trademark rights in Japan.

(Sawako Nagasato, Attorney)

¹³ Trademark Act Article 32(1)

¹⁴ Trademark Act Article 26

¹⁵ Trademark Act Article 39 referencing Patent Act 104.3(1)

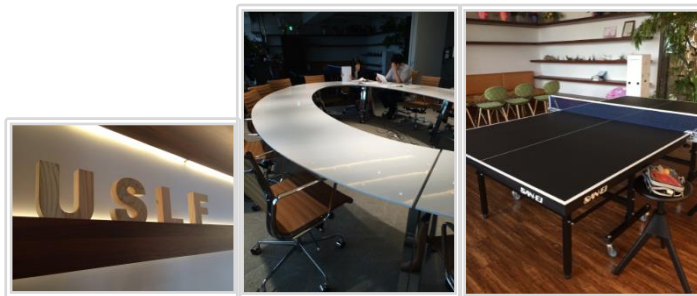
¹⁶ Trademark Act Article 46

¹⁷ Civil Code Article 1(3)

4. 最近の出来事

>>>> オフィス開き(8/7~8/8)

1日目は140名を超えるお客様に、2日目は所員の家族を招待して、日頃どんなところで仕事をしているのか、実際に見ていただくことができました。



活動

- 【幸谷泰造 弁護士】 弁理士受験新報（発行元：法学書院）vol.114に執筆の巻頭言が掲載されました。（8/21）
- 【高瀬 亜富 弁護士】 日本テレビの”ZIP”に、「東京オリンピックのエンブレム」についてインタビューを受けました。（8/17放送）
- 【高瀬 亜富 弁護士】 NHKの”ニュースウォッチ9”に、「東京オリンピックのエンブレム」についてインタビューを受けました。（8/13放送）
- 【柳下 彰彦 弁護士】 MONOist（ITmedia）に「いまさら聞けないNDAの結び方（1）：オープンイノベーションとはいうけれど、大手と組んで秘密は守れる？」の執筆記事が掲載されました。（8/6）
- 【山本真祐子 弁護士】 Fashion Studies 主催、ファッションビジネスにおける模倣品対策 Fashion Biz Study 006 ファッションビジネス法律講座シリーズセミナーにて、講師をいたしました。（8/2）
- 【山本真祐子 弁護士】 WWD ジャパン（INFAS パブリケーションズ）vol.1870にコメント記事が掲載されました。（7/13）
- 【小栗久典 弁護士】 一般財団法人ソフトウェア情報センター（SOFTIC）主催、「ソフトウェアの知的財産権連続講座」第1回 知財概論にて、講師をいたしました。（7/9）
- 【鮫島正洋 弁護士】 日経ものづくり主催、知財戦略理論とその限界（技術のコモディティ化）～特許分析から見る研究開発テーマ、事業戦略の立て方～セミナーにて、講師をいたしました。（7/3）
- 【鮫島正洋 弁護士】 2015年1月14日大阪国際サイエンスクラブ 特別懇談会の講演録が大阪国際サイエンスクラブ会報243号に掲載されました。（7/1）
- 【伊藤雅浩 弁護士】 レクシスネクシス・ジャパン株式会社主催、プロマネとエンジニアのための法律勉強会～弁護士が教える本当にあった怖い話～にて講師をいたしました。（6/30）
- 【山本真祐子 弁護士】 日経産業新聞 ビジネスQ&A「店舗デザイン保護難しく小売りや飲食、ブランドめぐる紛争の実態は」にて、回答コメントが掲載されました。（6月23日発行）
- 【伊藤雅浩 弁護士】 システム開発紛争ハンドブック—発注から運用までの実務対応（発行元：レクシスネクシス・ジャパン）を執筆いたしました。（共著）（6月9日発行）
- 【鮫島正洋 弁護士】 一般社団法人 知的財産教育協会主催、知財マネジメントと人材育成に関するセミナーにて、モデレーターを務めました。（6/9）
- 【伊藤雅浩 弁護士】 レクシスネクシス・ジャパン株式会社／ビジネスロー・ジャーナル主催、「Business Law Journal BOOKS 出版記念セミナー（書籍付き）システム開発紛争ハンドブック ～発注から運用までの実務対応～」にて講師をいたしました。（6/3）
- 【伊藤雅浩 弁護士】 ヤフーニュース（弁護士ドットコム）に『ゲームの「不正プログラム」販売で摘発——なぜ「チートツール」が横行するのか？』のコメント記事が掲載されました。（5/26）
- 【溝田・篠田 弁護士】 特許ニュース5月19日号（発行元：一般財団法人経済産業調査会）に溝田弁護士・篠田弁護士の論文が掲載されました。（共著）（5/19）
- 【宅間仁志 弁護士】 理化学研究所 横浜事業所にて、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に係る実地調査を行いました。（1/22）

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT、エレクトロニクス、材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系、IT系の法律問題は、私たちにお任せください。



〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング東棟16階
03-5561-8550(代表) 03-5561-8558(FAX) <http://www.uslf.jp/>

USLF