

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

NEWS LETTER

vol. 3

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2013



知的財産権に関する情報

法令改正関連情報

- PCT 国際出願に対する第三者情報提供制度が 2012 年 7 月から導入。優先日から 28 ヶ月以内 (特許庁 www.jpo.go.jp)
- 特許庁は意匠国際分類を定めたロカルノ協定に加盟の方向で検討に入った。2014 ~ 15 年の加盟を目指す (日本経済新聞 2012 年 3 月 4 日)

政府・特許庁関連情報

- 知的財産戦略本部は「知的財産推進計画 2012」決定。①国際標準化戦略推進、②企業国際競争力強化支援、③海外成功モデル創出を重点施策とする (知的財産戦略推進事務局 www.kantei.go.jp)
- 2012 年 1 月~6 月の税関における知的財産侵害物品の輸入差止件数は 1 万 3,978 件で前年比 15.5% 増。輸入差止点数は 73 万 958 点で前年比 93.1% 増 (財務省 www.mof.go.jp)
- 特許庁は新規事業・国際事業関連技術を対象に、出願の適時権利化を目標とした「事業戦略対応まとめ審査」を 2013 年 4 月から試行する (特許庁 www.jpo.go.jp)
- 日米欧の三庁に韓国・中国を加えた「商標 5 庁」の協力枠組みを創設。悪意のある商標出願への対応策等について共同研究を行なう。中国を除く日米欧韓の 4 庁で意匠権の協力会合も設置 (経産省 www.meti.go.jp)

判例その他

- 越後製菓による佐藤食品工業 (サトウ食品) に対する特許権侵害差止等請求控訴事件 (平成 23 (ネ) 10002) の上告審。最高裁は、上告を棄却し、サトウの切り餅等の差止め、および約 8 億円損害賠償が確定した (日本経済新聞 2012 年 9 月 21 日)
- 大幸薬品のキョクトウ(糖)に対する不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償請求訴訟。大阪地裁は、「正露丸」は普通名称であるとして、大幸薬品の訴えを棄却する判決を下した (平成 23 (ワ) 12566)
- 米アップルによる韓国サムスン電子の日本法人などに対する特許権侵害訴訟。東京地裁は、韓国サムスン電子の製品が、音楽ファイル等をシンクロする米アップルの特許を侵害していないとして訴えを棄却した (平成 23 (ワ) 27941)
- 阪急電鉄による阪急住宅に対する商号登記の抹消を求めた訴訟。大阪地裁は、阪急住宅が使用している商号が原告の営業表示と混同を生じさせるとして、原告の訴えを認めた (平成 23 (ワ) 15990)

Information on intellectual property rights

Law and Ordinance Amendment Information

- The third party observation system for PCT international applications (within 28 months from the priority date) was introduced from July 2012 (JPO, www.jpo.go.jp).
- The JPO has started to consider accession to the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs. JPO aims at acceding to the agreement in 2014 to 2015 (Nihon Keizai Shimbun, March 4, 2012).

Information relating to Government and JPO

- The Intellectual Property Strategy Headquarters has developed the "Intellectual Property Strategic Program 2012", including as significant schemes: [1] to promote an international standardization strategy; [2] to strengthen and support corporate international competitiveness; and [3] to develop a success model in foreign countries (Intellectual Property Strategy Promotion Secretariat, www.kantei.go.jp).
- In the first half (Jan-June) of 2012, the number of cases of import suspension in customs due to infringement of intellectual property rights was 13,978, which is a 15.5% increase over the previous year. The number of suspended import goods was 730,958, which is a 93.1% increase over the previous year (Ministry of Finance Japan, www.mof.go.jp).
- From April of 2013, the JPO will start "Collective Examination for Business Strategy" on a trial basis aiming at the timely acquisition of patent rights, targeting new business ventures and international operation-related technologies (JPO, www.jpo.go.jp).
- Japan, U.S. and Europe plus Korea and China have created a cooperation framework of "TM5" for conducting collaborative research for countermeasures etc. against malicious trademark applications. Cooperative meetings for design rights will be held among the 4 patent offices of JP, U.S., EP and KR excluding CN. (Ministry of Economy, Trade and Industry, www.meti.go.jp)

Other Information (Precedents, etc.)

- An appeal hearing was held in the patent infringement action to demand an injunction etc. filed by ECHIGO SEIKA, Co., Ltd. against Sato Foods Co., Ltd. (Heisei 23 (Ne) 10002). The Supreme Court dismissed the appeal and secured an injunction against selling Sato Foods' "Sato no Kirimochi (rice cake)" and payment of about 800 million yen in damages (Nihon Keizai Shimbun, September 21, 2012).
- In the action for an injunction and damages filed by Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. against KYOKUTO Co., Ltd. based on the Unfair Competition Prevention Act, the Osaka District Court dismissed Taiko's claim on the ground that "Seirogan (正露丸)" was certified as a generic name. (Heisei 23 (Wa) 12566).
- In the patent infringement lawsuit filed by Apple Inc. (U.S.) against the Japanese subsidiary of Samsung Electronics, Co., Ltd. (Korea), the Tokyo District Court dismissed Apple's claim on the ground that Samsung's products did not infringe Apple's patent for synchronizing music files (Heisei 23 (Wa) 27941).
- In the action filed by Hankyu Dentetsu against Hankyu Jutaku for cancellation of the registration of the trade name, the Osaka District Court accepted the plaintiff's claim on the ground that the trade name used by Hankyu Jutaku causes confusion with the indication of business of the plaintiff (Heisei 23 (Wa) 15990).

NEWS LETTER

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

Contents

vol. **3**
January 2013

【表紙の写真】

思い出の機械

表紙の写真は、我が家の物置の隅に保管してあるスイス・ヘルメス社製英文タイプ・ライタです。事務所を昭和44(1969)年に開設して間もなく、英文書簡、英文明細書の原稿の作成方法を手書きから、タイプ印書に変更したときから使用したものです。苦勞してようやく使い慣れた5年後には、さらに速度を上げるため口述録音に移行し、この機械での作業も終わりました。懐かしい思い出の機械です。

(深見久郎)

[Photograph of Cover Page]

Machine of My Fond Memory

The photograph on the cover page shows an English typewriter made by Hermes, Switzerland, which has been kept in storage at my home. This was used from when my manner of drafting manuscripts of English letters and specifications was changed from handwriting to typewriting shortly after the opening of my office in 1969. After five years, just when I became familiarized with the typewriter, to increase my speed my work changed to dictation. This resulted in the end of my work on the typewriter. This is a machine of my nostalgia. (Hisao Fukami)



目次

- | | |
|----|--|
| 02 | <p>◎トピックス Topics</p> <p>知的財産権に関する情報
Information on intellectual property rights</p> |
| 04 | <p>◎緒言 Preface</p> <p>雍正硃批諭旨考
石井 正
Essay on Yung-Cheng Imperial Edicts
Tadashi Ishii</p> |
| 06 | <p>◎所説 Opinion</p> <p>グローバル化と今後の挑戦
会長・弁理士／深見久郎
Globalization and Future Challenge
Hisao Fukami</p> |
| 08 | <p>◎論説 Article</p> <p>ダーシー対アリン事件
—近代特許制度の端緒となる事件にアプローチ—
副会長(東京事務所長)・弁理士／石井 正
The Darcy v. Allin Case
— Approach to a case marking the beginning of the modern patent system —
Tadashi Ishii</p> |
| 14 | <p>「自然法則を利用した方法の発明の特許保護適格性」
が争われた米国最高裁判決
第2 電気情報サブリーダー・弁理士／中田 幸治
U.S. Supreme Court Decision on "Patent Eligibility of Invention of
Process Using Laws of Nature"
Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories Supreme Court Decision
Koji Nakata</p> |
| 20 | <p>インターネット通販ウェブサイト運営者の商標権侵害主体性
楽天チュッパチャップス商標権侵害事件
商標グループサブリーダー・弁理士／並川 鉄也
Rakuten Chupa Chups Trademark Right Infringement Case
Risk for an Internet Mail-Order Business Web Site Operator to Be Regarded
as a Trademark Right Infringer
Tetsuya Namikawa</p> |
| 26 | <p>◎随筆 Essay</p> <p>イタリア短期留学記
国内秘書／宇都宮愛理</p> |
| 26 | <p>我が先祖：漁業と発明
第1 電気情報サブリーダー・弁理士／大西範行</p> |
| 27 | <p>中国のお正月
第1 機械意匠・弁理士／小田晃寛</p> |
| 27 | <p>Maintaining Your Body Balance
Secretarial Group Leader・Trademarks / Keiko Mizumoto</p> |
| 28 | <p>◎解説 Explanation</p> <p>間違い易い特許英語
Common Errors in Patent English
Barrister & Solicitor / Gerald Thomas</p> |
| 29 | <p>◎DATA</p> <p>所属弁理士一覧
Patent Attorney Profiles</p> |

雍正殊批論旨考

Essay on Yung-Cheng Imperial Edicts

石井 正

Tadashi Ishii

清朝第五代皇帝雍正帝

近世中国の代表的独裁君主は清朝第五代皇帝雍正帝⁽¹⁾であると、中国史の碩学・宮崎市定⁽²⁾は言います。独裁君主ともなるとさぞや暴力的で陰険かつ周囲の意見など聞かず、周りは死屍累々であつたろうと想像するのですが、雍正帝の場合、そうではありませんでした。中国の君主としてはむしろ非暴力的とも言ってもよいでしょう。それで独裁君主とはどういうことなのでしょうか?⁽³⁾

中国における独裁制

中国独裁制にあっては、官僚は天子の補助機関にすぎません。雍正帝は彼の官吏を使い情報のすべてを彼一身に集め、分析し、指示し、政治を行ったわけです。組織の階層性などはなく、無数の官吏とたった一人の君主。中国における地方組織を見ていきますと、総督、巡撫があり、次いで布政司、按察司、その下に道員、知府、最後に知州、知県という命令下達構成になっています。地方からの公式の報告を題本といいますが、雍正帝はこれに加えて奏摺という私的な文書を上は総督から下は知府に至るまで直接、皇帝に提出することを求めたのです。

摺匣という文箱

知府が地方へ赴任する場合、天子に対して私的に奏摺を届けることを特許します。このため摺匣と称する文箱四個を与えます。この箱は長さ8寸8分、幅4寸4分、高さ1寸5分。鍵は二個作り、一つは天子、一つは本人。膨大な量の外面黄漆の摺匣が各地方の官吏と天子との間を往復しました。雍正帝のすごさは、年に一万件を越す膨大な量の奏摺のすべてを読み、理解し、批判し、指示し、分析していたことです。

Fifth Emperor of the Qing Dynasty, Yung-Cheng

Ichisada Miyazaki⁽¹⁾, a scholar of Chinese history, says that the greatest autocrat in modern China was Emperor Yung-Cheng⁽²⁾, the Fifth Emperor of the Qing Dynasty. Although I imagine that a dictator would be very tyrannical and sinister and never listen to others' opinions, and that he would have been surrounded by corpses, it was not the case for Emperor Yung-Cheng. I may say that he was rather non-tyrannical as a Chinese emperor. Then, why is he still an autocrat?⁽³⁾

Dictatorship in China

Under Chinese dictatorships, officials were merely assisting the son of heaven. Emperor Yung-Cheng collected all information through his government officials only for his own analysis, and gave his orders for governing the country. There existed only one dynasty and numerous government bureaucrats without an organizational hierarchy. Turning to regional organizations in China, there was a command hierarchy constituted in descending order of governor-generals (総督; zongdu), provincial governors (巡撫; xunfu), financial commissioners (布政司; buzhengsi) and judicial commissioners (按察司; anchasi), circuit intendants (道員; daoyuan), magistrates of prefectures (知府; zhifu), magistrates of subprefectures (知州; zhijou), and magistrates of counties (知県; zhishen). In addition to formal reports from regional areas called regular memorials (題本; ti ben), Emperor Yung-Cheng required the officials from the governor-generals down to the magistrates of prefectures to directly submit private documents called palace memorials (奏摺; zou zhe) to the Emperor.

Letter Box Called Zhe Xia (摺匣)

When a magistrate of a prefecture was transferred to a regional area, he was specially permitted to deliver palace memorials privately to the Emperor. For that purpose, four letter boxes called zhe xia, which are locked cases, were given to him. This box had a length of 8 sun and 8 bu (approximately 293 mm), a width of 4 sun and 4 bu (approximately 147 mm), and a height of 1 sun and 5 bu (approximately 50 mm). Two keys were prepared one belonging to the Emperor and one belonging to the official himself. A huge number of locked cases coated with yellow lacquer were sent back and forth between regional officials and the Emperor. The greatness of Emperor Yung-Cheng is that he read, understood, criticized, gave orders for, and analyzed all of the huge number of palace memorials, more than ten thousand a year.

(1) 雍正帝 [1678 (康熙 17) 年–1735 (雍正 13) 年] 康熙帝の第 4 子。第五代皇帝。在位は 1722 年–1735 年。
(2) 宮崎市定 [1901 (明治 34) 年–1995 (平成 7) 年] 長野県に生まれ、京都帝国大学文学部教授。日本を代表する東洋史学者であり、とりわけ近世中国史に詳しい。
(3) 本稿では、宮崎市定「雍正帝」(中公文庫) 中央公論社 1996 年を参考としている。なおこの「雍正帝」の初版は、岩波新書「雍正帝」岩波書店 1950 年。

(1) Ichisada MIYAZAKI (1901–1995) was born in Nagano, and a Professor of the Faculty of Letters of the Kyoto Imperial University. He was an oriental historian representing Japan, and particularly well-versed in modern Chinese history.
(2) Emperor Yung-Cheng (1678–1735) was the fourth son of Emperor Kang-hsi and became the Fifth Emperor. His reign lasted from 1722 to 1735.
(3) This essay relies on "Emperor Yung-Cheng" written by Ichisada Miyazaki (Chuko Bunko) published by Chuokoron, 1996. It is noted that the first edition of this "Emperor Yung-Cheng" was published as Iwanami Shinsho "Emperor Yung-Cheng" by Iwanami Shoten, 1950.



雍正硃批諭旨

雍正帝は朝早く執務室に入り、深夜に至るまで奏摺を読み、指示を与えたのです。この指示は今に残り、これを編纂したものを「雍正硃批諭旨」と言います。超人的と言えまさに普通の人の努力を超え、偏執的と言えあまりにこだわりすぎる皇帝でありました。昔、台北にある故宮博物院⁽⁴⁾で、この雍正硃批諭旨を見たことがあります⁽⁴⁾が、雍正帝によるまことに端正な朱筆の指示、意見が詳細に書き込まれていることに驚かされました。これを奏摺政治と言い、中国独裁制の一つの典型でした。

組織論あるいは電子メール文化

台北の故宮博物院で、この雍正硃批諭旨をながめつつ、さまざまに想像しました。組織論で考えを進めることは誰もが発想しそうです。むしろ筆者は瞬間的に、電子メール文化を想像しました。最近では組織においてもあるいは個人間においても、電子メールで情報を伝え、交換することが当たり前になってきています。望めばすべての情報を手にすることも可能でしょう。現代版雍正硃批諭旨が簡単に実現します。

必要な情報のみ選ぶ目利き能力

しかし電子メールを使用していると、情報の洪水に悩まされるのが普通ではないでしょうか。悩まされないとすれば、受信したメール内容をただ漠然と眺めているか、あるいは無視しているかのどちらかでしょう。やはり必要な情報のみをしっかりと理解し、それに適切に対応していくことが肝要となるでしょう。歴史家は膨大な歴史的事実に関わる知識と情報を手にしますが、その全ての情報を分析し利用するわけではなく、記述するわけではありません。歴史を記述するために必要な本質的に重要な知識を選び出す能力=目利き能力が大事なのです。

Yung-Cheng Imperial Edicts

Emperor Yung-Cheng entered his office early in the morning and read the palace memorials and gave orders until late at night. These orders still remain, and collections of such orders are called "Yung-Cheng Imperial Edicts (硃批諭旨; zhupiyuzhi)." He was a tireless worker, to the point of being legendary for his work ethic, and at the same time can be seen as being completely obsessed with handling all matters of governance. I once saw the Yung-Cheng Imperial Edicts in the Palace Museum⁽⁴⁾ in Taipei, and I was surprised at the fact that the decorous detailed instructions and comments in vermilion ink had been written by Emperor Yung-Cheng himself. This is called "palace memorial governance" and represents one typical example of Chinese dictatorship.

Organizational Theory and E-Mail Culture

I gave my imagination free reign while viewing the Yung-Cheng Imperial Edicts in the Palace Museum in Taipei. Everybody can consider how to get things done based on organizational theories. I instantaneously thought of e-mail culture. Recently, it is quite natural to provide and exchange information via e-mails not only between organizations but also between individuals. If one desires, one could obtain all information. A modern version of the Yung-Cheng Imperial Edicts would simply be realized.

Capability as an Efficient Connoisseur

If one continues to use e-mail, however, one will suffer from a flood of information. If this is not the case, one is either merely vaguely glancing at or ignoring the contents of received mail. Ultimately, it is important to firmly understand only the necessary information and handle such information properly. Though historians obtain knowledge and information on a vast number of historical facts, they do not analyze, utilize, and describe all such information. What is important is the capability of selecting the essentially important knowledge necessary for describing history, and that requires capability as an efficient connoisseur.

(4) 故宮博物院は北京と台北にあるが、収蔵物は台北の故宮博物院が圧倒的な量と質を誇る。台北の故宮博物院は2007年に新装建設された。筆者が展示されてある雍正硃批諭旨を見たのは、古い博物院のときで、新装なった博物院では2012年1月に展覧を確認したが展示はされていなかった。

(4) The Palace Museum is now located in Beijing and Taipei, and collections of the Palace Museum in Taipei boast its overwhelming quantity and quality. The Palace Museum in Taipei has recently been renovated. The author saw Yung-Cheng Imperial Edicts on exhibit in the museum before renovation, but could not find exhibition thereof in the museum after the 2007 renovation in January, 2012.

グローバル化と今後の挑戦

Globalization and Future Challenge

深見久郎 Hisao Fukami

特許業務法人 深見特許事務所
会長・弁理士



出版文化1億人説

知的財産分野における翻訳者の能力の育成、評価のための機関として日本知的財産翻訳協会が2004年に設立されました。当事務所の石井副会長と私は、その趣旨に賛同し、設立当初から同協会の理事を務めています。

2011年秋に石井先生が同協会の理事長に就任され、その就任のご挨拶が同協会の機関誌 NIPTA ジャーナルの2012年1月号に掲載されています。

石井先生はこれの中で、先生の友人の一人である出版社の編集長との話で話題となった「出版文化1億人説」を紹介されています。出版文化1億人説とは、ある言語で出版文化が発展するために必要な限界的最少人口はおおよそ1億人である、ということです。その人口要件を満たす言語として、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語に加えて日本語を挙げられています。日本語の場合、その人口が限界をかうじて上回る国として、境目近くにあります。

この限界の問題が最も関連するのは少数印刷にならざるを得ない専門書や学術書であることが指摘されています。そして日本語ですべての出版がされるために、外国へは情報が出ていかない、すなわちブラック・ホールようになり、外国の情報は入るが日本の情報が出ない問題も指摘しています。

日本語による近代化

わが国が、江戸時代の鎖国政策を改めて、明治維新(1868年)により世界に飛躍していこうとしたとき、欧米の文化、科学技術などは日本語に翻訳され出版されることにより幅広く伝えられ、普及されることにより日本で近代化が進みました。日本語出版物により、国民が幅広く教育を受けることができ、

The Publication Culture - One Hundred Million Theory

The Nippon Intellectual Property Translation Association (abbreviated as NIPTA) was established in 2004 as an organization for conducting activities for the development and evaluation of the ability of translators in the intellectual property field. Mr. Ishii, Vice-Chairman of our office, and I have been serving as members of the Council Board of NIPTA, since the initial establishment of the association.

After Mr. Ishii took the position of Chairman of NIPTA in the fall of 2011, his inaugural greetings appeared in the January 2012 volume of "NIPTA JOURNAL", the bulletin of the Association.

In his greetings, Mr. Ishii introduced "Publication Culture - One Hundred Million Theory" which became a topic during his conversation with an editor-in-chief of a publishing company, one of his close friends. The "Publication Culture - One Hundred Million Theory", is a theory that the threshold minimum population necessary for the development of a publishing culture by a given language is about one hundred million. Languages enumerated as meeting this population requirement include English, German, French, Russian, Chinese and Spanish, as well as Japanese.

In the case of Japanese, it is on the border, as a country whose population is barely above the threshold number. It has been pointed out that the issue of this threshold becomes most relevant in the case of technical books and academic books, which are unavoidably small-number publications. It has also been pointed out that since all publications are made only in Japanese the information does not go outside the country, resulting in such a problem as a "black hole" whereby outside information comes into Japan, but Japanese information does not go outside.

Modernization Using the Japanese Language

Upon Japan's emergence after the Meiji Restoration (1868) following the seclusionist policies of the Edo Era, modernization proceeded in Japan through the introduction and dissemination of Western culture, science and technology introduced in the form of

知識を獲得してわが国の近代化が著しく加速されたのです。

一例を挙げます。私は大学の工学部で電気工学(通信工学)を専攻しました。この分野は技術分野の中で最も急速な発展を遂げた分野の一つでした。私は明治時代の初めから80年余り経過したに過ぎない1950年代前半においてすら、大学で、電気工学、通信工学を殆ど全部の科目において日本語で著作された教科書や専門書によって学習することができました。その結果、工学を英語で学習する機会を失いました。

私が大学を卒業して社会に出て半世紀経つ間に、世界におけるわが国の国際的存在が増しました。文化、科学技術の分野において日本語書籍が広く入手可能で、出版文化1億人説は正しいものであったことがわかります。

しかしながら、世紀が変わり、経済、科学技術、文化、ビジネスなどの多くの面でグローバル化の傾向が一層顕著になりました。この間に、特に、交通、流通、通信などが活発化、高度化、高速化され、グローバル化が加速されています。その結果、英語が国際ビジネス言語としてより一層大きい影響力をもちつつあり、非英語国ではバイリンガル化がより一層必須となりつつあります。

このようなグローバル化の進んだ環境では、国境を越えて相互にコミュニケーションを進めるために必要な技量を開発することの対応を怠ることは経済成長と繁栄の競争で大きな不利益となります。自国言語だけではない国際的コミュニケーション言語の習得と活用努力は、文化、科学技術、ビジネスなどのあらゆる分野において、それも国家間で、企業間で、事務所間等あらゆるレベルで見出すことができます。

グローバル化の意識と私たちの今後の挑戦

わが国は非英語国であり、かつその日本語は言語学的に英語と全く非類似です。専門書までもが日本語による出版を可能としていることが、グローバル化の時代において外国への情報の発信や他国言語によるコミュニケーションを困難にする要因となっていると考えられます。仮に日本語の文献が存在していないならば、英語の使用は不可欠であったはずで

す。将来を見ると、わが国では人口が2040年を過ぎる頃から1億人を下回ることが推定されています。このとき、出版文化1億人説に基づけば、日本語書籍の利用が減り、より多くの国民が英語で読むように指向されるかも知れません。

わが国の大きい挑戦の一つはバイリンガル化を受け入れることです。知的財産分野は、バイリンガル化を最も必要としています。私たち知的財産実務家は、この事実を強く意識し、できるだけ早くバイリンガル化を達成し、特に国際特許実務能力を向上するよう努めなければなりません。

publications of Japanese translation.

Due to the availability of these publications in Japanese, education was widely accessible and the modernization of Japan was considerably accelerated through this acquisition of knowledge.

Let me give an example. I specialized in electrical engineering (communication engineering) in the Faculty of Engineering during university. This field was one of the technical fields which achieved the most rapid development. Even by the first half of the 1950's, merely 80 years from the beginning of the Meiji Era, I was able to study almost all subjects of electrical engineering and communication engineering during university with text books and technical books authored in Japanese. As a result, the opportunity to study engineering in English was lost.

During the past half century since my graduation from university, Japan's international presence in the world has greatly increased. In the field of culture and science and technology, Japanese books have been widely available and it can be seen that the Publication Culture - One Hundred Million Theory has been proven true.

Since the turn of the century, however, globalization has become even more conspicuous in many areas such as the economy, science and technology, culture, business, etc. In this period in particular, transportation and communication have become more active, developed and high speed and thus globalization has further accelerated. As a result, English has had even greater influence as an international business language and in non-English countries bilingualism has become even more imperative.

In such a globalized environment, failure to adapt by developing the necessary skills to achieve mutual communication across borders will be a great disadvantage in the competition for economic growth and prosperity. The effort to learn and use not only our own language but also an international communication language can be seen in various fields such as culture, science and technology and business at the level of countries, industries and even offices,

Globalization Consciousness and Our Future Challenge

Japan is a non-English country and, in addition, Japanese is entirely dissimilar to English in terms of linguistics. The fact that Japanese publications were available even as technical books is considered in this globalized age a factor making more difficult the transmission of information abroad and communication in foreign languages. Without such Japanese materials, the use of English would have been indispensable.

Looking into the future, in Japan it is estimated that from around 2040 the Japanese population will fall below one hundred million. In this event, based on the Publication Culture - One Hundred Million Theory, the availability of Japanese texts may naturally decrease, encouraging more people to read materials in English.

One of Japan's great challenges is to embrace bilingualism. The intellectual property field most necessitates bilingualism. We, Japanese intellectual property practitioners, must be strongly conscious of this fact and make an effort to achieve bilingualism as early as possible, in particular to enhance our international patent practice ability.

ダーシー対アリン事件

——近代特許制度の端緒となる事件にアプローチ——

The Darcy v. Allin Case — Approach to a case marking the beginning of the modern patent system —

石井 正 Tadashi Ishii

特許業務法人 深見特許事務所
副会長 (東京事務所長)・弁理士



1. はじめに

17世紀初め、英国においてトランプ・カードの特許をめぐる争われた特許権侵害訴訟事件、それがダーシー対アリン事件です。この裁判の結果は英国の特許制度、すなわち専売条例の制定に大きな影響を与えました。清瀬一郎は「Darcy v. Allin 事件ハ特許制度ノ歴史上至重至大ナル地位ヲ占ムルノミナラス、王権行使ノ制限ニ関シ明澄ナル解決ヲ興ヘタル点ヨリ見、更ニ当時ノ経済観念ヲ卒直ニ言ヒ顯ハシタル点ヨリ見、英国ノ一般法律史並ニ一般歴史上ニモ重要ナルモノトシテ常ニ引用セラルル所ノモノナリ⁽¹⁾」と強調するほどです。

本論では、このダーシー対アリン事件⁽²⁾の判決を読み直してみることにしましょう。そのためにはまず当時の背景を考えてみます。

2. 遅れた英国の技術者招聘政策

16世紀の英国はフランス、イタリア、オランダ等の大陸諸国と比べれば、技術と経済の遅れた国でした。羊毛を大陸諸国に輸出し、織物を輸入する。それだけではなく金属製品、硝子製品、石鹼等大陸から輸入していたのです⁽³⁾。

1. Introduction

In the early 17th century, a patent infringement suit was contested for a patent for playing cards in England, and this became known as the Darcy v. Allin case. The outcome of this suit greatly influenced the patent system in England, that is, establishment of the Statute of Monopolies. Ichiro Kiyose, a famous Japanese legal scholar, even emphasized that "not only does the Darcy v. Allin case take an historically critically important position in the patent system but it also should always be cited as an important case in terms of the history of England and English law in general from the point of view of restriction on exercise of the royal prerogative and as a straightforward expression of the economic environment at that time."

In this article, let us review the court decision of the Darcy v. Allin case. In order to do so, firstly, we must consider the background at that time.

2. England's Belated Engineers Invitation Policy

England in the 16th century was a country less developed in technology and economy than continental countries such as France, Italia, and the Netherlands. England exported wool

(1) 清瀬一郎 (1970)『発明特許制度ノ起源及発達』学術選書 p.35。この清瀬の書は、大正4 (1915) 年法学博士の学位請求のため京都帝国大学へ提出した論文であり、本論説ではこの清瀬論文に多くを依っている。

(2) 被告アリンの表記は清瀬はAllinであるが、清瀬が引用している原告側主任弁護人のクック (Sir. Edward Coke) はAlleinと表記し、Corre,J.I.はAllenと表記している (Corre,J.I. (1996) The Argument, Decision, and Reports of Darcy v. Allen "Emory Law Journal" Vol.45 pp.1261-1327)。これは元の判決がNorman Frenchであり、翻訳される過程でさまざまに表記されたものとみられる。アリンの表記に言及しているのが、小原喜雄 (2002)『Darcy v. Allein (1602)』『知的財産法の系譜 小野昌延先生古稀記念論文集』青林書院。

(3) Thirsk, Joan (1978) *Economic Policy and Projects : The Development of Consumer Society in Early Modern England*, Oxford: Clarendon Press (三好洋子訳『消費社会の誕生——近世イギリスの新企業——』東京大学出版会、1984年) ,pp.22,23 (邦訳)

女王エリザベスは、大陸の職人を英国へ招聘して、国産化を推進⁽⁴⁾したのですが、このためには英国内における既存の職人組合＝ギルドに与えてきた特権に対して、外国からの招聘職人が英国内において製造、販売等の業務が出来るための例外としての特権を与えなければなりません⁽⁵⁾。

このために大陸からの招聘職人に与えたのが特許でした⁽⁶⁾。当初は例外的に英国内において製造販売を許容する特許でしたが、単に製造・販売を許容するだけでは招聘のインセンティブとならず、イタリアの職人達からはイタリア諸国における一定期間の独占権を与える特許と同種の権利付与を求めてきたこともあり、16世紀半ば以降、大陸からの職人には一定期間の製造販売の独占的権利となる特許を与えることとなったのです⁽⁷⁾。こうした特許の付与はイングランドに限らず、スコットランドやアイルランドにおいても付与されていたのです⁽⁸⁾。

3. コモンウェルスの吸血鬼

独占的製造販売の権利となる特許権を付与するに際して、エリザベスは高額な特許料の支払いを求めたのですが、この特許料収入が王室財政に大きく寄与するとともに、特許権の付与は次第に高額な特許料を支払うことのできる者に向けられ、しかもその者は大陸からの職人ではなく、英国内の富裕者、とりわけ王室に関わる貴族となり、特許権付与の当初の趣旨からは大きく変更されていったのです。実際、1561年から1570年までの特許は23件付与されたのですが、そのうち外国人には15件、英国人には8件付与されて、外国の職人を招聘することが推進されたことが理解できます。ところが1581年から1590年では13件の特許が付与されたのですが、このうち外国人にはわずか2件、英国人に11件が付与されているのです⁽⁹⁾。

1580年の頃には、乱発されたこうした独占特許権の代理

to those countries and imported their textiles. In addition, England imported such items as metal products, glass products, and soap, from the Continent.

Queen Elizabeth invited artisans from Continental Europe to England for the promotion of domestic production, however, in order to do so, she had to give the invited foreign artisans privileges in order for them to be able to do such business activities as manufacturing and sales in England, as an exception to the privileges which had been given to existing workers' unions = guilds in England.

As such privileges, it was patents that were given to those artisans invited from the Continent. Initially, a patent merely exceptionally allowed manufacturing and sales in England, however, simply allowing manufacturing and sales did not work as an incentive for invited artisans. Since Italian artisans demanded grant of their rights equivalent to patents in Italia, which gave them exclusive rights for a certain period of time in Italian city-states, after the mid-16th century, artisans from the Continent were granted patents in England which were also exclusive rights for manufacturing and sales for a certain period of time. These patents were granted not only in England but also in Scotland and Ireland.

3. "Bloodsuckers of the Commonwealth"

In granting patent rights serving as exclusive rights for manufacturing and sales, Queen Elizabeth required payment of expensive patent fees, and income from these patent fees greatly contributed to the finance of the Royal Household. Patent rights were gradually granted to those who could afford such expensive patent fees, and those people were not artisans from the Continent but wealthy people in England, particularly nobles involved with the Royal Household. Such a result, however, was a great deviation from the original purpose of the granting of patent rights. In fact, 23 patents were granted during the period from 1561 to 1570. Among those patents, 15 patents were granted to foreign nationals and 8 patents were granted to Englishmen. It can thus be understood that the invitation of foreign artisans was promoted. During the period from 1581 to 1590, however, 13

(4) その中心にはWilliam Cecil (1520-1598) がいた。彼はエリザベスの側近として女王の施策に関わり、1572年大蔵卿となり、特許付与の中心役でもあった。Thirsk supra note (3), pp. 37-40あるいはPhillips, J. (1982) "The English Patent as a Reward for Invention: The Importance of an Idea," *The Journal of Legal History*, 3 (1), pp.71-79

(5) ギルドに与えた特権はCharterによったが、これは枢密院による賛意を必要とした。これに対してLetters Patentは枢密院の同意を得ることなく国王の親署により発することができた。清瀬前掲 (1) pp.23-24

(6) 大陸からの職人達にギルドの例外として英国内での製造販売を許容することは14世紀頃から行われていた。Hulme, E.W. (1909) *The Early History of the English Patent System with a List of Monopoly Grants for New Industries and Inventions A.D.1554-1603*, Boston: Little, Brown, and Company pp.118-19

(7) 独占権付きの特許権は、1561年イタリアからのグロヨット (Groyett) とロイヤ (Leuryer) への白色石鹸の製造特許が最初とされている。清瀬前掲 (1) p.25。しかし1554年の事例 (Thirsk supra note (3), p.46 (邦訳))、あるいは1449年の事例 (Klitzke, R.A. (1959) "Historical Background of the English Patent Law," *Journal of the Patent Office Society*, 41 (9), pp.615-650)。

(8) Frumkin, M. (1947-49) "Early History of Patents for Invention," *Transactions of Newcomen Society*, 26. pp.47-56

(9) Hulme, E. W. (1896) "The History of the Patent System under the Prerogative and at Common Law," *The Law Quarterly Review*, 12, pp.141-54あるいはMossoff, A. (2001) "Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550-1800," *Hastings Law Journal*, 52, Aug. pp.1255-1322

人が英国中を回り、既存のさまざまな製造業者達に対して特許権侵害であると主張し、その製造販売を差し止めたり、あるいはひどく高額な特許使用料を徴収していったのです。議会では地方出身の国会議員が、こうした特許代理人のことをコモンウェルスの吸血鬼⁽¹⁰⁾と非難し、「もしこうした趨勢にして停止するところなければ、ついにはわれらの日常食のパンまでも私人の専業に移るべし」⁽¹¹⁾と非難したのです。

1601年の議会は混乱し、特許付与禁止の法案まで提出されたのですが、エリザベスは詔勅において既に付与した特許のうちの多くを廃止すること、特許によって被害を受けた臣民の損害賠償請求訴訟を認めることを明らかにしたことで、この特許付与禁止法案が撤回となったものです。この詔勅を受けて翌年、ダーシー対アリン事件が争われたのです。

4. 事件の経緯

1588年7月にラルフ・ボウズ (Ralph Bowes) はトランプ・カードの製造、輸入、販売に関する12年間の専業権特許を取得します。さらに1598年に至り、ボウズの権利終了後には、宮廷の貴族ダーシー (Edward Darcy) が21年間の権利を取得しました。

そうしたおり、ロンドンの小間物商組合に所属する⁽¹²⁾アリン (T.Allin) が女王の許可や特許権者であるダーシーの承認を受けることなく、ウエストミンスターにおいてカード80クロスその他100クロス製造し販売したのです。

特許権者であるダーシーは、アリンを被告として、特許権侵害であるとして提訴し、裁判は1602年春にスタートし、6月に原告側が原告のために弁論し、12月には被告側が弁論。同年末に原告側主任弁護人クック⁽¹³⁾ (Sir. Edward Coke) が、そして被告側主任弁護人のフューラー (Fuller) が主張を述べて、翌年5月に判決が言い渡されたものです。

5. 当事者の主張

原告ダーシーは、トランプ・カードはそもそも必需品ではなく、遊戯品であって、これを使用することにより、いたずらに英国国民の時間を費やし、財を失わせ、労働を怠らすこととなる。女王は英国国民の母にして正義の源であるだけに、こ

patents were granted, among which only 2 were granted to foreign nationals and 11 were granted to Englishmen.

Around 1580, attorneys of such overissued exclusive patent rights traveled all over England, asserting infringement of the patent rights against existing various manufacturers, either halting manufacturing and sales or collecting unduly expensive royalty fees. In the Parliament, Members of Parliament from rural areas condemned those patent attorneys as "Bloodsuckers of the Commonwealth", saying that "if such tendency does not stop, even bread, our daily food, will ultimately be in the hands of a private."

There was a raging debate in Parliament in 1601 and even a bill for prohibiting the grant of patents was introduced. This bill calling for the prohibition of the grant of patents was eventually withdrawn, because Queen Elizabeth clarified in a Royal Proclamation, abolishment of many of the already granted patents and acceptance of damage suits filed by subjects who had suffered from the patents. Following this Royal Proclamation, the Darcy v. Allin case was contested the next year.

4. Development of the Case

In July 1588, Ralph Bowes acquired his monopoly patent, with a term of 12 years, for the manufacture, import, and sales of playing cards. In 1598, after Bowes' right was terminated, Edward Darcy, who was a member of the noble court, obtained the right with a term of 21 years.

During this time, T. Allin, who belonged to the smallware union in London, manufactured and sold 80 sets of cards and 100 sets of other items in Westminster without permission by the Queen or approval by Darcy, who was the patentee.

The patentee, Darcy, filed a suit against Allin, alleging that Allin infringed his patent right. The suit started in the spring of 1602, with the Plaintiff's counsel pleading on behalf of the Plaintiff in June, and the Defendant's counsel pleading against the Plaintiff in December. At the end of 1602, Sir Edward Coke, who was the plaintiff's chief counsel, and Fuller, who was the defendant's chief counsel, presented arguments, and the Decision was delivered in May the next year.

5. Assertions by the Parties

The plaintiff, Darcy, asserted that playing cards were originally not a necessity but an article for playing, and that their use thereof would vainly spend the time of the English

(10) Thirsk supra note (3) p.78 (邦訳)

(11) 清瀬前掲 (1) p.29

(12) アリンがロンドン小間物商組合に属していたことは重要な要件で、当然、小間物商組合にはギルドの特権が付与されていた。

(13) Sir. Edward Cokeはクックと発音されていた。彼は Attorney Generalの地位を占め、英国コモン・ローの発展に大きく寄与した英国最高の法曹家と評価されている。

のような娯楽の濫用を防止し、過度の使用を制限する権限を有するものである、と主張します。

本特許権は女王が、英国民による娯楽が過度になることを防止するために、トランプ・カードの製造に制限を設けたものであって、適法なものである。その特許権を侵害した被告アリンは損害賠償の責を問われるべきであるとダーシーは主張したのです。特許権を付与されたことは明らかで、しかも被告アリンが特許権侵害をしていることも明らかであるため、特許の正当性のみを主張することとなったわけです。

これに対して被告アリンは次のように主張したのです。

王権の行使やこれに基づく特許の付与には制限があること、それは法律に違反したり、国民の利益を害するようなものであってはならず、国民の負担をもたらすような特許は無効となるべきであると主張しました。

カードを遊ぶことは自由な人の自由な権利であり、ヘンリー6世の時代にさいころ遊びを制限する法律の前例があるが、カード遊びに制限を加えるのであれば、同じようにそのための法律を設けるべきで、トランプ・カードの特許権はこれまでカード製造に従事してきた職員の既得の権利を奪うものであり、ヘンリー8世の時代には海外貿易の自由と制限に関する命令を国王に許容した法律があり、もしも国王が特許付与により営業の許否を決めることができるとするならば、これら法律は無用となると主張したのです。

最後にきわめて重要な主張をします。もしもある者が、自己の費用、自己の勤勉、知識および発明により、英国において新規の事業を興し、又は未だ英国国内において使用していない機械を製作し、これによって社会に利益をもたらすときは、国王は一般国民がこれに習熟するまでの一定期間に限って、発明者の社会に貢献した報酬として、これに専業特許を付与することができるし、そうでなければ付与することはできないと言うべきである⁽¹⁴⁾。この主張が後の英国の特許制度にきわめて大きな影響を与えたのです。

6. 裁判所の判断

裁判長ポーハム (Popham) は判決を言い渡しました⁽¹⁵⁾。

判決は、被告アリンの主張の多くを認めたもので、トランプ・カード製造の本特許権は、独占権の設定であって英国コ

people, result in the loss of their assets, and make them idle in labor. He also asserted that the Queen is the mother of the English people and the origin of justice and that the Queen had the prerogative to prevent the abuse of such vanity and to restrict excessive use.

Darcy asserted that the subject patent right was legitimate because the Queen restricted the manufacturing of playing cards in order to prevent the vanity of the people of England from becoming excessive, and that the defendant, Allin, who had infringed the patent right, should be liable for damages. He asserted only the justifiability of his patent, because grant of the patent right was obvious and infringement of the patent right by the defendant, Allin, was also obvious.

In response, the defendant, Allin, argued as follows. Exercise of the royal prerogative and the grant of patents based thereon should be restricted and should not violate laws or harm the interests of the people, and such a patent as imposing a burden on the people should be invalidated.

Playing with cards is a right of a freeman. There was a precedent of law restricting diceplay in the era of Henry VI, however, if playing with cards should be restricted, a law therefor should similarly be enacted. The patent right for playing cards deprives workers who have been engaged in the manufacturing of cards of their vested rights. In the era of Henry VIII, there was a law permitting the King to issue a Royal Proclamation on freedom and restriction of overseas trade, and if the King could determine permission/refusal of business practice based on grant of patents, such laws would be useless.

Allin concluded by presenting extremely important arguments: **"Now therefore I will shew you how the Judges have heretofore allowed of monopoly patents, which is, that where any man by his own charge and industry, or by his own wit or invention doth bring any new trade into the realm, or any engine tending to the furtherance of a trade that never was used before: and that for the good of the realm: that in such cases the King may grant to him a monopoly patent for some reasonable time, until the subjects may learn the same, in consideration of the good that he doth bring by his invention to the commonwealth: otherwise not."**

These arguments greatly influenced the future patent system in England.

6. Decision by the Court

The Chief Judge, Popham, delivered the Decision.

The Decision approved of most of the assertions made by the defendant, Allin, and it said that the subject patent

(14) 清瀬前掲(1)、pp.31-35および清瀬一郎(1985)『発明特許制度ノ起源及発達 別冊』学術選書、pp.30-55。元は弁護士ノイのレポート(1656)による。

(15) 清瀬前掲(1)および(14) 判決自体は今はなく、弁護士クックのメモおよびノイによる弁護士フューラーの弁護人主張メモによる。これらは当時の法廷言語であったNorman Frenchで、これを1826年Thomas&Fraserが英訳したものの。

モン・ローに反し、さらに本特許権は各種成文法に違反しているため無効とするというものでした。

コモン・ロー⁽¹⁶⁾に違反するとした理由は次のとおりです。

(1) 一般的に国民のたずさわる職業を特定の者の専業とすること自体が英国コモン・ローに反すると指摘します。すなわち、国民の怠惰(コモンウエルの破滅ともなる)を戒め、人々に彼らと彼らの家庭を維持するために勤勉をすすめ、また経済に資することとなる職業は、女王に奉仕するものであり、すべて国家の利益である。したがって職業を個人の専業とする原告に与えられた権利は、英国のコモン・ローに反し、国民の利益と自由を制限するものである、と言います。

(2) さらに特定の職業を個人の専業とすることは、以前にこの職業に従事した者の利益を害すると指摘します。すなわち、意図せざる専業権であれ、あるいは他の独占権であるにしても、それらは同種の業種に損害を与え、あるいは問題をもたらすだけではなく、社会全体に不利益をもたらすものである。これらすべての独占は結局、専業者の私的利益のためである、とします。

(3) また本特許権付与にあたっては、女王は騙されたのみなしています。本件特許権の付与については、女王は騙されたと判断される。何故ならば、特許状の前文において、本特許は公衆の利益のために付与されるとしているが、実際には本特許は私益のために利用され、公益を害することとなるためである、と言います。

(4) 最後に本件特許権自体の不当性を指摘します。すなわちカード製造に習熟した者の職を奪い、これを知らない者にその専業権を与える特許権は不法である。トランプ・カード遊戯は娯楽ではあり、問題もあるかもしれないが、カード製造は娯楽ではなく職業であり、労苦である。要するにコモン・ローから見ても、カード遊戯に制限を加えるには法律が必要であると言うのです。

また各種成文法に違反するとしていることを指摘しています。各種成文法においては、職業の自由を保障していること、各種のCharterあるいは慣習があったとしても営業は自由であるとしています。これに反する、Charter、特許状、宣言、命令、慣習、判決はすべて無効としなければならないと言うのです。

right for the manufacturing of playing cards was against the common law in England because it had set the exclusive right for the manufacture of playing cards and therefore the subject patent right was invalidated because it was against various statutory laws.

The grounds for violation of the common law were as follows.

(1) It was pointed out that in a profession in which people were generally engaged, to give the sole manufacture to a specific person per se was against the common law in England. Namely, **"all trades, as well mechanical as others, which prevent idleness (the bane of the commonwealth) and exercise men and youth in labour for the maintenance of themselves and their families, and for the increase of their substance, to serve the Queen when occasion shall require, are profitable for the commonwealth and therefore the grant to the plaintiff to have the sole making of them is against the common law and the benefit and liberty of the subject."**

(2) In addition, making a specific profession the sole manufacture of an individual was pointed out as harming the interests of people who had previously been engaged in that profession. Namely, **"the sole trade of any mechanical artifice, or any other monopoly, is not only a damage and prejudice to those that exercise the same trade but also to all other subjects for the end of all these monopolies is for the private gain of the patentees."**

(3) Furthermore, in granting the subject patent right, the Queen was regarded as having been deceived. **"The Queen was deceived in her grant; for the Queen, as by preamble appears, intended to be for the weal public, and it will be employed for the private gain of the patentee, and for the prejudice of the weal public."**

(4) Finally, unreasonableness of the subject patent right itself was pointed out. Namely, **"it was said that the patent made to him was void; for forbid others to make cards who have the art and skill and to give him the sole making of them who has no skill to make them will make the patent utterly void. And as to what has been said, that playing card is a vanity, it is true, if it is abused, but the making of them is neither a vanity nor a pleasure, but labour and pains."** In summary, from the point of view of the common law, a law would be required for imposing restrictions on playing with cards.

In addition, violation of various statutory laws was pointed out. Under the various statutory laws, freedom of profession should be secured and business practice is free in spite of the presence of various Charters or customs. Any Charter, Letters Patent, declarations, orders, customs, and decisions against that should be invalidated.

(16) 英国コモン・ローは、1066年のノルマン征服後、ノルマン王朝による国王裁判権の拡張施策の結果、全国共通の法として形成されたもの。谷原修身(1997)『独占禁止法の史的展開論』信山社、pp.3-6

7. 判決の意義

本判決によって、女王の与えた特許であっても、それが従来からの職業を奪うものであれば、無効となることが明らかとなりました。

判決ではそうした独占権としての特許権は無効であると判断しているのですが、どのような条件であれば適正な特許となるかは明確には言及していません。

しかしダーシー対アリン事件は英国特許制度に大きな影響を与えたのです。それは判決文からではなく、被告側主任弁護士フューラーの主張が、判決文にあったかのように法曹関係者そして議会関係者に受け止められていったためです⁽¹⁷⁾。それだけの説得力があったのです。

この主張がその後、1610年のジェームス一世の『博愛の書』(Book of Bounty)に反映し、さらには1624年の専売条例に受け継がれ、さらには現代の特許制度へと反映していきます。

8. 専売条例へ

専売条例では、フューラー弁護士の主張はどのように反映したのでしょうか。専売条例第1条では個人および団体に付与される独占権あるいは勅許等は、この王国の法に反し、無効であると宣言します。この専売条例は独占権付き特許付与に関わる女王の権力を制限したものであるものです。その考えはダーシー対アリン事件における判決の内容をそのまま受けたものでした。

それに対して重要なのが、その例外を定めた第6条です。

第6条 上記規定は、王国内の新しい製造方法による加工又は製造に関して、真正かつ最初の発明者に、今後14年間あるいはそれ以下の期間をもって与えられる、製造加工に関する専業を許可する開封特許状および特権付与状には、及ばない。なお当事業は当該特許が付与される際に他者により実施されているものではなく、法律に違反するものではなく、また物価の上昇や取引を害したり、一般的不利益をもたらすような国家の為に不利益になるものではないこと⁽¹⁸⁾。

7. Significance of the Decision

The present Decision clarified that even a patent granted by the Queen would be invalidated if it deprived people of their conventional professions.

Though the Decision said that such a patent right as an exclusive right was invalid, it did not clearly mention under which condition a patent would be appropriate.

However, the Darcy v. Allin case heavily influenced the patent system of England. The influence did not originate from the Decision itself, but from the arguments developed by the defendant's chief counsel, Fuller, which were taken by the legal community and Parliamentarians as if they had been included in the Decision. His arguments were very persuasive.

His arguments were later reflected in "Book of Bounty" written by James I in 1610, succeeded in the Statute of Monopolies in 1624, and further reflected in the current patent system.

8. Way to the Statute of Monopolies

In the Statute of Monopolies, how were the assertions made by the counsel Fuller reflected? Article I of the Statute of Monopolies declares that monopolies, charters, or the like granted to a person or a corporation are contrary to the law of this Realm and shall be void. This Statute of Monopolies can be said as a restriction on the Queen's power involving the grant of patents with exclusive rights. This idea accepted the contents in the Decision in the Darcy v. Allin Case.

What is important with respect thereto is Article VI laying out the exception to such provisions.

"VI. Provided alsoe and be it declared and enacted, that any Declaracion before mencioned shall not extend to any tres Patents and Graunt of Privilege for the tearme of fowerteene yeares or under, hereafter to be made of the sole working or making of any manner of new Manufactures within this Realme, to the true and first Inventor and Inventors of such Manufactures, which others at the tyme of makinge such tres Patents and Graunts shall not use, soe as alsoe they be not contrary to the Lawe nor mischievous to the State, by raisinge prices of Commodities at home, or hurt of Trade, or generallie inconvenient."

(17) 清瀬前掲(1) pp.45-49および清瀬前掲(14) pp.30-57。特に1842年Crane v. Price事件において、裁判長チンダルが判決において、特許を付与する要件としてダーシー対アリン事件におけるノイレポートにあるフューラー弁護士の主張を、判決理由として誤って引用し、これが1844年に発行されたWebsterのPatent Casesにおいて同様に、ダーシー対アリン事件の判決理由として取り扱われたことが原因であった。

(18) なお特許期間は、弁護士フューラーは「一般国民がこれに習熟するまでの一定期間」としていたが、専売条例では14年間と定めた。これは当時英国の徒弟制度では、徒弟は7年間学び、後の7年間で実習することから、14年間としたもの。清瀬前掲(1) pp.79-80

「自然法則を利用した方法の発明の特許保護適格性」が争われた米国最高裁判決

U.S. Supreme Court Decision on "Patent Eligibility of Invention of Process Using Laws of Nature"
Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories Supreme Court Decision

中田 幸治 Koji Nakata

特許業務法人 深見特許事務所
第2 電気情報サブリーダー・弁理士



1. はじめに

米国最高裁判所(以下「最高裁」)は、Mayo v. Prometheus 判決⁽¹⁾(以下「Mayo 最高裁判決」)において、自然法則または自然現象を利用するクレームの特許保護適格性について注目すべき判断を行ないました(2012年3月20日判決)。保護適格性は、医療分野やバイオ分野の他、ソフトウェア分野においてしばしば問題になります。Mayo 最高裁判決で争点になったクレームは治療方法に関するものですが、その判例は、医療分野の方法クレームに限定されるものではなく、ソフトウェア分野の方法クレームに対しても適用されるものと考えられます。

2. 米国における保護適格性の歴史的変遷

米国特許法 101 条(35 U.S.C. § 101)は、「新規かつ有用なプロセス、機械、生産物、もしくは組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良」が特許可能な主題になり得ると規定しています。一方で、特許可能な主題の具体的な範囲は判例に委ねられています。

最高裁は、1981年のChakrabarty 判決⁽²⁾において、「人間によって作られたこの世のすべてのもの」が法定主題に含まれることを判示するとともに、自然法則、自然現象および抽象的アイデアについては、特許可能な主題ではないと判示

1. Introduction

The U.S. Supreme Court delivered a noteworthy decision on patent eligibility of a claim using "laws of nature" or "natural phenomena" in the Mayo v. Prometheus Decision (the "Mayo Supreme Court Decision") (Decision on March 20, 2012). Eligibility often becomes an issue not only in the fields of medicine and biotechnology but also in the field of software. Though the claim at issue in the Mayo Supreme Court Decision relates to a treatment method, the case seems to be applied also to a process claim in the field of software, without being limited to a process claim in the field of medicine.

2. Historical Transition of Eligibility in the United States

According to 35 U.S.C. § 101, "any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof" can be patentable subject matter. On the other hand, the specific scope of patentable subject matter is dependent on judicial precedents.

The Supreme Court held in the Chakrabarty Decision in 1981 that "anything under the sun that is made by man" is encompassed as statutory subject matter and that laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas are not patentable subject matter. As grounds, the Supreme Court stated that "the Congress employed broad general language in drafting 101 precisely because such inventions are often

(1) Mayo Collaborative Services, Dba Mayo Medical Laboratories, et al. v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. (2012), Supreme Court

(2) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980), Supreme Court

しました。この理由として、最高裁は、「発明というものはしばしば予測不能なものであるので、議会は101条を起草するにあたって広範で一般的な表現を採用した」と述べています。このように、最高裁は、あるクレームが自然法則、自然現象および抽象的アイデアに該当しなければ、そのクレームは特許可能な主題であることを明確にしました。最高裁は、将来的にどのような発明がなされるのかは予測できないので、保護適格性の要件は可能な限り低いものにすべきであるという立場をとっているものと考えられます。

Chakrabarty判決がなされた頃までは、実務的には、ソフトウェア関連発明は特許可能な主題ではないとされてきましたが、その翌年になされたDiehr判決⁽³⁾によって、その方針は大きく変更されました。

Diehr判決において問題になったクレームは、デジタルコンピュータを用いてゴム成形プレス機を操作する方法に関するものであり、反応時間についてのアレニウス方程式を用いてプレス機を自動的にオープンする工程を要件としております。最高裁は、「全体を考慮したときに、数式を包含するクレームが、特許法で保護することが予定されている機能を実現する構造または方法に、その式を実装または適用するものである場合には、そのクレームは101条の要件を満たす」と判示しました。Diehr判決によって、多くのコンピュータ関連発明が出願および特許されることになりました。

さらに、連邦控訴巡回裁判所(United States Court of Appeals for the Federal Circuit:以下「CAFC」と称します。)が、1998年のState Street判決⁽⁴⁾および1999年のAT&T判決⁽⁵⁾においてビジネス方法も特許可能な主題になり得ることを判示すると、いわゆるビジネス特許ブームが巻き起こりました。State Street判決では、"useful, concrete and tangible result"テストの有用性が判示され、CAFCが2008年のBilski事件⁽⁶⁾においてその有用性を否定するまで、保護適格性については、この"useful, concrete and tangible result"テストが用いられました。

CAFCは、2008年のBilski判決において、従来の"useful, concrete and tangible result"テストに代えて、新たに"machine-or-transformation"テスト(以下「MOTテスト」と称します。)を用いるべきことを判示しました。このCAFCによるBilski判決の上訴審判決⁽⁷⁾において、最高裁は、

unforeseeable." Thus, the Supreme Court clarified that, if a certain claim does not fall under laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas, that claim falls under patentable subject matter. It seems that the Supreme Court has taken a position that requirements for eligibility should be relaxed as much as possible because the kind of invention that will be invented in the future is unpredictable.

Until the Chakrabarty Decision, practically, a software-related invention had not been regarded as patentable subject matter. In the Diehr Decision delivered in the following year, however, such principles remarkably changed.

The claim at issue in the Diehr Decision related to a method of operating a rubber-molding press with the aid of a digital computer, and required the step of opening the press automatically by using the Arrhenius equation for reaction time. The Supreme Court held that "when a claim containing a mathematical formula implements or applies that formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect, then the claim satisfies the requirements of § 101." After the Diehr Decision, many computer-related inventions were filed and granted patents.

In addition, when the United States Court of Appeals for the Federal Circuit ("CAFC") held in the State Street Decision in 1998 and the AT&T Decision in 1999 that a business method can be patentable subject matter, what is called a business patent became a boom. In the State Street Decision, the utility of the "useful, concrete and tangible result" test was held, and this "useful, concrete and tangible result" test was used for determining eligibility until the CAFC denied its usefulness in the Bilski Case in 2008.

The CAFC held in the Bilski case in 2008 that the "machine-or-transformation" test (the "MOT test") should be used instead of the conventional "useful, concrete and tangible result" test. In the Appeal Decision of the CAFC's Bilski Decision, the Supreme Court stated that "the machine-or-transformation test is not the sole test for what constitutes a patentable process; rather, it is a critical clue" and held that depending only on the MOT test is not appropriate, although it admitted usefulness of the MOT test.

The United States Patent and Trademark Office prepared interim guidelines in conformity with the MOT test and the Examiners have determined eligibility under these guidelines.

The subject case was examined around the time of the CAFC Decision and the Supreme Court Decision in the Bilski case, and we can glimpse the difference in approaches to eligibility between the CAFC and the Supreme Court.

(3) *Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175 (1981) U.S. Supreme Court

(4) *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

(5) *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)

(6) *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008)

(7) *Bilski v. Kappos*, 08-964 (2010), U.S. Supreme Court

「machine-or-transformation テストは、何が特許可能な方法であるかについての唯一のテストではなく、むしろ、重要な糸口である」と述べ、MOTテストの有用性を認めつつ、そのみに依拠することは適切ではないと判示しました。

米国特許商標庁は、MOTテストに沿った暫定的なガイドラインを作成し、審査官は、このガイドラインに従って保護適格性を判断してきました。

本事件は、Bilski事件のCAFC判決および最高裁判決と前後して審理されたものであり、保護適格性に対するCAFCと最高裁とのアプローチの違いを垣間見ることができます。

3. 事件の内容

(1) 背景

被上訴人である Prometheus Laboratories, Inc. (以下「Prometheus」と称します。)は、米国特許第6,355,623号および同6,680,302号の独占的な実施権者であり、特許に記載された方法を具現化した診断テストを販売していました。

これらの特許は、自己免疫疾患を治療するためのチオプリン薬の使用に関するものであります。その薬が摂取されると、体内でそれを代謝し、代謝産物が血流中に生成されます。これらの薬に対する代謝は患者毎に異なっており、特定の患者について、服用量が多過ぎる(有害な副作用の危険性がある)のか、または服用量が少な過ぎてほぼ効果がないのかを医者が判断することは難しいことが知られていました。本願発明は、このような服用量の過不足を判断するための方法に向けられております。

上訴人である Mayo Clinic Rochester and Mayo Collaborative Services (以下「Mayo」と総称します。)は、しばらくの間、これらの診断テストを購入し使用していました。しかしながら、2004年に、Mayoは、自身のテスト(毒性を判断するための代謝レベルのしきい値をより高くしたものを)を使用および販売する意図があることを発表しました。その結果、Prometheusは、特許侵害を主張して訴訟を提起しました。

(2) 対象クレーム

[623特許のクレーム1: 代表クレーム]

免疫介在性胃腸疾患の処置に対する治療効果を最適化する方法であって、

(a) 前記免疫介在性胃腸疾患を有する患者に対して、6-チオグアニンを供給する薬を投与し、

(b) 前記免疫介在性胃腸疾患を有する前記患者の6-チオグアニンのレベルを決定し、

6-チオグアニンのレベルが 8×10^8 個の赤血球あたり約230pmol未満であれば、それ以降に前記患者に投与される前記薬の量を増加させる必要があることを通知し、

3. Contents of Case

(1) Background

Respondent, Prometheus Laboratories, Inc. ("Prometheus"), is the sole and exclusive licensee of United States Patents Nos. 6,355,623 and 6,680,302. It sells diagnostic tests that embody the processes the patents describe.

These patents concern the use of thiopurine drugs to treat autoimmune diseases. When ingested, the body metabolizes the drugs, producing metabolites in the bloodstream. Because patients metabolize these drugs differently, doctors have found it difficult to determine whether a particular patient's dose is too high (risking harmful side effects), or too low, and so likely ineffective. The invention in the subject application is directed to a method for determining whether the dose is too high or low.

For some time, petitioners, Mayo Clinic Rochester and Mayo Collaborative Services (collectively "Mayo"), bought and used those tests. But in 2004 Mayo announced that it intended to begin using and selling its own test (a test using somewhat higher metabolite levels to determine toxicity). Prometheus then brought this action claiming patent infringement.

(2) Claim of Interest

[Claim 1 of the '623 Patent: Representative Claim]

A method of optimizing therapeutic efficacy for treatment of an immune-mediated gastrointestinal disorder, comprising:

(a) administering a drug providing 6-thioguanine to a subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder; and

(b) determining the level of 6-thioguanine in said subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder,

wherein the level of 6-thioguanine less than about 230 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to increase the amount of said drug subsequently administered to said subject and

wherein the level of 6-thioguanine greater than about 400 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to decrease the amount of said drug subsequently administered to said subject.

(3) Development of the Case

May 16, 2008: Decision in the court of first instance (District Court Decision)

[Not Falling Under Patentable Subject Matter] Though the Mayo test infringes the subject patent, the claimed invention virtually claims laws of nature or natural phenomena.

October 31, 2008: the Bilski case Decision

Abolishment of the "useful, concrete and tangible result" test and introduction of the new MOT test were held.

September 16, 2009: the CAFC Decision (first)

[Falling Under Patentable Subject Matter] The CAFC pointed out that in addition to these natural correlations (relation between the thiopurine metabolite level and toxicity and efficacy of the dose of thiopurine drug), the claimed processes specify the steps of "administering a [thiopurine] drug" to a patient and "determining the [resulting metabolite] level." These steps, it explained, involve the transformation of

6-チオグアニンのレベルが 8×10^8 個の赤血球あたり約400pmolを超過していれば、それ以降に前記患者に投与される前記薬の量を減少させる必要があることを通知する、方法。

(3) 事件の経緯

2008年5月16日：第一審判決(地裁判決)

[特許可能な主題ではない] Mayoのテストは、本件特許を侵害するが、クレームされた発明は、事実上、自然法則または自然現象をクレームするものである。

2008年10月31日：Bilski事件判決

"useful, concrete and tangible result"テストの廃止、および新たなMOTテストの導入が判示される。

2009年9月16日：CAFC判決(第1次)

[特許可能な主題である] クレームされた方法は、自然の相互関係(チオプリン代謝レベルとチオプリン薬の服用量の毒性および効力との間の関係に加えて、患者に対して「(チオグアニン)薬を投与」する工程、および、「(生じた代謝産物の)レベルを決定する工程を特定しており、これらの工程は、人体またはその人体に取込まれる血液の変換に作用するものであるので、MOTテストを満たす。

2010年6月28日：Bilski事件最高裁判決

2010年6月29日：Bilski事件最高裁判決を受けて事件をCAFCへ差し戻し

2010年12月17日：CAFC判決(第2次)

[特許可能な主題である]"machine-or-transformation"テストは、それでもなお、クレームが自然法則を包含しないこと、または自然の相互関係を先取りしないという「明確かつ説得力のある結論」に導くものと考えられる。

2012年3月20日：本最高裁判決

(4) 判決内容

最高裁は、対象のクレームについて、特許可能な主題ではないと結論付けました。最高裁は、以下のような理由を挙げております。

「自然法則、自然現象および抽象的アイデア」は、特許法101条のもとでの特許可能な主題ではないが、既知の構造またはプロセスに対する自然法則の応用は、特許保護に値する可能性がある。しかしながら、特許可能ではない自然法則を特許可能なその応用へ変換するためには、『それを応用する』ための用語を追加して、単に自然法則を述べる以上のものにしなければならない。」

「Prometheusの特許クレームに記載されている自然法則、すなわち、血液中的のある代謝産物の濃度と、チオプリン薬のある服用量では効果がない、または、その服用量では悪影響を与えるという可能性との関係そのものは、特許可能ではないので、その方法が、その相関関係を独占する目的のための

the human body or of blood taken from the body. Thus, the patents satisfied the "MOT test".

June 28, 2010: the Supreme Court Decision in the Bilski case

June 29, 2010: The case was remanded to the CAFC, responding to the Supreme Court Decision in the Bilski case.

December 17, 2010: the CAFC Decision (second)

[Falling Under Patentable Subject Matter] The CAFC thought that the "machine-or-transformation test," nonetheless led to the "clear and compelling conclusion" ... that the ... claims ... do not encompass laws of nature or preempt natural correlations.

March 20, 2012: the Supreme Court Decision in the subject case

(4) Contents of the Decision

The Supreme Court concluded that the claim of interest did not fall under patentable subject matter, on the following grounds.

"Although 'laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas' are not patentable subject matter under § 101 of the Patent Act, 'an application of a law of nature ... to a known structure or process may deserve patent protection. But to transform an unpatentable law of nature into a patent eligible application of such a law, a patent must do more than simply state the law of nature while adding the words 'apply it.'"

"Because the laws of nature recited by Prometheus' patent claims — the relationships between concentrations of certain metabolites in the blood and the likelihood that a thiopurine drug dosage will prove ineffective or cause harm are not themselves patentable, the claimed processes are not patentable unless they have additional features that provide practical assurance that the processes are genuine applications of those laws rather than drafting efforts designed to monopolize the correlations. The three additional steps (the author's note: (a) the administering step and (b) the determining step as well as matters described in the wherein clauses in the claim above) in the claimed processes here are not themselves natural laws but neither are they sufficient to transform the nature of the claims."



起案の努力ではなく、その自然法則の真正の応用であることを現実に確実化する追加的な特徴がない限り、クレームされた方法は特許されない。クレームされた方法の3つの追加的な工程（著者注：上記クレーム中の、(a) 投与する工程、(b) 決定する工程、および、それ以外のwhereinを用いて記載されている事項）自体は自然法則ではないが、クレームの性質を変換するためには十分でもない。」

4. 米国特許商標庁の対応

米国特許商標庁は、Mayo 最高裁判決の翌日(2012年3月21日)に、審査手順についての仮ガイダンス(Preliminary Guidance on Examination Procedure)を発行し、2012年7月3日に「自然法則を含む方法クレームの主題の保護適格性分析のための暫定手順」を公表しました。

この暫定手順によれば、方法クレームの保護適格性を判断するため、3つの調査(inquiry)が行われるとされています。

Inquiry 1:

クレームされた発明が行為または一連の行為もしくは工程として規定された方法に向けられたものであるか？

このInquiry 1がYesであれば、Inquiry 2に進みます。一方、Noであれば、本分析は適用されず、Bilski 最高裁判決を受けて2009年8月24日に公表された暫定審査指令(Interim Examination Instructions For Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C. § 101)が適用されます。

Inquiry 2:

クレームが自然法則、自然現象、または自然発生的な関係もしくは相関関係(以下「自然原理」と総称する。)の利用に焦点を置くものであるか？(自然原理は、クレームの限定的特徴であるか？)

このInquiry 2がYesであれば、Inquiry 3に進みます。一方、Noであれば、本分析は完了し、「暫定Bilskiガイダンス」(Interim Bilski Guidance)に基づいて、抽象的アイデアがクレームされているか否かを分析します。

Inquiry 3:

自然原理が実用的に応用されるようにその自然原理をクレームされた発明に統合し、かつ、クレームが自然原理そのものを大きく超えるまでになることを十分に確実化する、追加的な構成要素/ステップまたは構成要素/ステップの組み合わせがクレームに含まれているか？(単なる、自然法則+単に「それを応用する」一般的な指示を超えるものであるか？)

このInquiry 3がNoであれば、対象のクレームは特許保護適格性を有しておらず、一方、Yesであれば、特許保護適格性を有していると判断されます。

4. Response by the United States Patent and Trademark Office

The United States Patent and Trademark Office issued on March 21, 2012 the day following of the Supreme Court Decision in Mayo, Preliminary Guidance on Examination Procedure, and published on July 3, 2012 "2012 Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Laws of Nature."

According to this Interim Procedure, in order to determine eligibility of a process claim, three inquiries are to be made.

Inquiry 1:

Is the claimed invention directed to a process, defined as an act, or a series of acts or steps?

If the answer to this Inquiry 1 is Yes, the procedure proceeds to Inquiry 2. On the other hand, if the answer is No, this analysis is not applied but instead, Interim Examination Instructions for Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C. § 101 published on August 24, 2009 in response to the Supreme Court Decision in Bilski are applied.

Inquiry 2:

Does the claim focus on use of a law of nature, a natural phenomenon, or naturally occurring relation or correlation (collectively referred to as a natural principle herein)? (Is the natural principle a limiting feature of the claim?)

If the answer to this Inquiry 2 is Yes, the procedure proceeds to Inquiry 3. On the other hand, if No, this analysis is complete, and the claim should be analyzed to determine if an abstract idea is claimed based on the "2010 Interim Bilski Guidance."

Inquiry 3:

Does the claim include additional elements/steps or a combination of elements/steps that integrate the natural principle into the claimed invention such that the natural principle is practically applied, and are sufficient to ensure that the claim amounts to significantly more than the natural principle itself? (Is it more than a law of nature + the general instruction to simply "apply it"?)

If the answer to this Inquiry 3 is No, the claim is not patent-eligible. On the other hand, if Yes, the claim is determined as patent-eligible.

Since the United States Patent and Trademark Office has given advance notice that it will prepare comprehensive guidance after decisions are delivered in the Myriad case and the Ultramercial case currently being examined in the CAFC, we must keep an eye on development of eligibility in the United States also in the future.

5. Our Observations and Practical Patent Strategies

Provisions in 35 U.S.C. § 101 are also for preventing a specific patentee from monopolizing or preempting a broad right. On the other hand, in order not to discourage future inventions, there are also demands that requirements for eligibility be relaxed as much as possible. The CAFC tried to

但し、米国特許商標庁は、現在CAFCで審理中のMyriad事件およびUlramercial事件の判決を待って、包括的なガイドランスを作成することを予告していますので、米国における保護適格性の動向については、今後も注意が必要であります。

5. 評論および実務上の対処

米国特許法101条は、特定の権利者が広い権利を独占(monopolize)または先取り(preempt)することを防止するための規定でもあります。一方で、将来の発明を阻害しないように、保護適格性の要件はなるべく下げておきたいという要求もあります。このいわば相反する要求に対して、CAFCは、MOTテストを用いて解決しようとしてきました。MOTテストは、審査の安定性や予見可能性などを考慮して導入されたのではないかと思います。

これに対して、最高裁は、MOTテストを用いて保護適格性を一律に判断することには反対の立場をとっています。本判決において、最高裁は、Flook判決(1978年)やDiehr判決(1981年)などの先例に依拠して、クレーム全体ではなく、自然法則や自然現象を除いた部分についての応用性を判断するアプローチを判示しました。その結果、従来のMOTテストに基づく暫定審査指令に加えて、本判決に基づく暫定手順も適用されることになり、審査実務は複雑化してしまいました。

新たに公表された暫定手順は、自然原理(自然法則、自然現象、または、自然発生的な関係もしくは相関関係など)の利用に焦点を置く発明に適用されます。典型的には、数式を含むクレーム(例えば、電流、電圧および温度を変数とする特定の関数を用いて電池残量を推定する方法)などが対象になると考えられます。このような発明について、明細書およびクレームを起案することが必要かと思われず。

(1) 前処理および／または後処理を十分に検討する

自然原理を利用するためにどのような情報をどのような手法で取得するか(前処理)、および、自然原理を利用して得られた結果をどのように利用して、どのような最終結果を得るのか(後処理)について、明細書中に具体的に記載しておく必要があると考えます。最初からクレームにこのような限定を入れておく必要はないかもしれませんが、応用性を事後的に主張できるように、明細書には記載が必要かと思えます。

(2) 装置クレームの作成

今回の最高裁判決は方法クレームを対象とするものであり、暫定手順においても、方法(process)に該当するかが判断されます。装置クレームについては、今回の暫定手順が適用されないと考えられます。

meet such apparently contradictory demands by employing the MOT test. It seems that the MOT test was introduced in consideration of stability in examination, foreseeability, etc.

In contrast, the Supreme Court takes a position against uniform determination of eligibility based on the MOT test. In the subject Decision, the Supreme Court relied on such judicial precedents as the Flook Decision (1978) and the Diehr Decision (1981) and held approaches to determine a practical application added enough to laws of nature and natural phenomena, rather than the "claim as a whole" approach. Consequently, in addition to the Interim Examination Instructions based on the conventional MOT test, the Interim Procedure based on the subject Decision is also applied, which has resulted in complicated examination practice.

The newly published Interim Procedure is applied to an invention focusing on use of a natural principle (such as laws of nature, natural phenomena, or naturally occurring relation or correlation, etc.). Typically, a claim including an equation (such as a method of estimating state of charge of a battery by using a specific function having a current, a voltage, and a temperature as variables) will be applicable. It would be necessary to draft a specification and claim(s) for such an invention.

(1) To elaborate a pre-process and/or a post-process

It will be necessary to specifically describe in the specification, what kind of information should be obtained and how it should be obtained in order to use a natural principle (pre-process) and how results obtained by using a natural principle are used and what kind of final results are obtained (post-process). Though it may be unnecessary to initially include such a limitation in claim(s), it may be necessary to describe such a limitation in the specification so that one can subsequently assert application.

(2) Drafting of an apparatus claim

The present Supreme Court Decision is directed to a process claim, and also in the Interim Procedure, whether or not a claim is directed to a process is determined. The present Interim Procedure does not seem to be applied to an apparatus claim.

インターネット通販ウェブサイト運営者の商標権侵害主体性 楽天チュッパチャップス商標権侵害事件

知的財産高等裁判所 平成23年9月7日判決言渡 平成22年(ネ)第10076号 (知財高裁平成24年2月14日判決)

Risk for an Internet Mail-Order Business Web Site Operator to Be Regarded as a Trademark Right Infringer
Rakuten Chupa Chups Trademark Right Infringement Case

Heisei 22 (ne) No. 10076 (Decision by the Intellectual High Court on February 14, 2012)

並川 鉄也 Tetsuya Namikawa

特許業務法人 深見特許事務所
商標グループサブリーダー・弁理士



1. はじめに

インターネット通販を通じた商品の販売で商標権侵害の問題が生じた場合、商品を販売した者が商標権侵害の主体として責任を問われることに疑いはありません。

これに対し、通販ウェブサイトの運営者は直接に商品を販売しているわけではありません。しかしながら、商品の販売に何らかの形で関わったかどうかという観点からは、通販ウェブサイトの運営者も、「場の提供者」という立場で商品の販売に関わっていると言えます。では、商品を直接に販売した者のみならず、このような単なる「場の提供者」も、商標権侵害について何らかの責任を負う場合があるのでしょうか。もしあるとすれば、どのような条件を満たした場合に商標権侵害の責任を負うのでしょうか。

標記判決は、これらの点について初めて判断したリーディングケースとなる大変興味深い事例です。

2. 事案の概要

(1) 第一審(東京地裁平成21年(ワ)第33872号)

イタリアの会社ペルフェッティヴァンメッレ ソシエタ ペル アチオニ(Perfetti Van Melle S.p.A)(以下、便宜上「Perfetti社」という)は、右商標に係る商標登録第4296505号他2件の商標権の管理等を行う会社です。

Perfetti社は、日本最大規模のインターネットショッピングモール「楽天市場」において、同社に無断で上記商標を付

1. Introduction

If trademark right infringement becomes an issue in sales of goods through Internet mail-order, a seller of the goods will undoubtedly be held liable as a trademark right infringer.

On the other hand, an operator of a mail-order business web site does not directly sell goods. From the point of view of whether or not the operator has been involved in sales of goods in any manner, however, the operator of the mail-order web site can also be regarded as being involved in sales of goods, with its position as a “provider of a venue.” Then, is there a case where not only the one who directly sold the goods but also the one who has acted as a mere “provider of a venue” have some liability for trademark right infringement? If there is such a case, under what conditions is the provider liable for trademark right infringement?

The above-indicated decision is very interesting as a leading case which decided these aspects for the first time.



した帽子、携帯ストラップ等が展示、販売されていることを発見しました。

Perfetti社は、「楽天市場」を運営管理する楽天株式会社(以下単に「楽天」という)に対し、「楽天市場」において上記商品を展示、販売することは、Perfetti社の上記商標権の侵害または不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号・2号)に該当すると主張して、商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づく差止めと、民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償を請求しました。

第一審判決では、出品者が「売り主」として顧客に商品の所有権を移転していること、および楽天は上記の売買契約の当事者ではないこと等を理由に、楽天は商標権侵害の主体ではない、と判断され、Perfetti社の請求は棄却されました。

(2) 第二審(本件控訴審)

Perfetti社は、第一審判決を不服として知財高裁に控訴しました。

控訴審でPerfetti社は、主として以下の点を指摘して楽天は商標権侵害の主体であると主張しました。

楽天は、代金決済等において売買行為に実質的に関与している。

楽天は、出店者からシステム利用料を徴収している。

ビデオメイツ事件(最高裁平成13年3月2日第二小法廷判決・民集55巻2号185頁)等の著作権侵害事件と同様の理由で、楽天は不法行為責任を負う。

Perfetti社の上記主張に対し、楽天は以下のような反論をしました。

楽天は取引の場を提供し、取り引きが成立した場合にその場の利用料を徴収するに過ぎず、商品の販売主体ではない。

システム利用料は現実のショッピングモールの賃料の歩率(売り上げの5~10%程度)より低く、商品の販売主体とは言えない。

控訴審は第一審の判決を支持し、Perfetti社の控訴を棄却しました。一方、控訴審判決では、今回の楽天のような「場の提供者」であっても商標権侵害の主体として責任を負う場合があることを認め、その判断基準を示し、その上で、楽天はその基準を満たさず、商標権侵害の責任を負わないと判示しました。

(ア) ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、

2. Outline of the Case

(1) The Court of First Instance (Tokyo District Court, Heisei 21 (wa) No. 33872)

An Italian company, Perfetti Van Melle S.p.A. (hereinafter referred to as “Perfetti”) is a company which manages two trademark rights in addition to Japanese Trademark Registration No. 4296505 relating to the trademark shown on page 20.

Perfetti found that caps, cell phone charms, and similar goods with the trademark above were exhibited and sold without its approval in “Rakuten Ichiba”, which is the Japan’s largest Internet shopping mall.

Perfetti demanded an injunction under Paragraph 1 of Article 36 of the Trademark Law and/or Paragraph 1 of Article 3 of the Unfair Competition Prevention Law and damage compensation under Article 709 of the Civil Code and/or Article 4 of the Unfair Competition Prevention Law, alleging against Rakuten, Inc. (hereinafter referred to as “Rakuten”) operating and managing “Rakuten Ichiba” that exhibition and sales of the goods above in “Rakuten Ichiba” fell under an act of infringement of Perfetti’s trademark right above or unfair competition (Paragraph 1 (i) and (ii) of Article 2 of the Unfair Competition Prevention Law).

In the decision in the first instance the Court dismissed the demand by Perfetti, saying that Rakuten was not a trademark right infringer, on grounds that the seller had directly transferred ownership of the goods to the customers and Rakuten was not a party of the sales contracts above.

(2) The Court of Second Instance (Appeal of the Present Case)

Perfetti appealed to the Intellectual Property High Court against the decision of the Court of first instance.

In the appeal, Perfetti argued that Rakuten was a trademark right infringer, mainly pointing out the following:

i) Rakuten is substantially involved with sales acts including payment settlement, etc.

ii) Rakuten collects system usage fees from sellers.

iii) Rakuten is liable for tortious acts on grounds the same as those in copyright infringement cases, such as *Videomates* case (March 2, 2001 by No. 2 Petty Bench of the Supreme Court; *Minshu*, Vol. 55, No. 2, p. 185).

Rakuten argued against the Perfetti’s assertions above, as follows:

i) Rakuten merely provides transaction venues and collects usage fees for the venues when a deal was done, and Rakuten is not an entity for the sales of goods.

ii) The system usage fees are more inexpensive than the proportion (approximately from 5 to 10 % of sales) of rents for real shopping malls and Rakuten cannot be regarded as an entity for the sales of goods.

The appeal court upheld the decision of the Court of first instance and rejected the appeal filed by Perfetti. At the same time, the decision of the appeal court stated that even a “provider of a venue” like Rakuten in the present case may

(イ)その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、

(ウ)その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、

上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である、と判断しました。

その上で、楽天は、上記(ウ)に掲げる「合理的期間内」(8日以内)にウェブページの削除を行っていることから、商標権侵害に該当するとまでは言えない、と判断しました。

3. 控訴審判決について

(1)「場の提供者」と商標権侵害

この判決は、通販ウェブサイトの運営者が、自社ウェブサイトで発生した商標権侵害に対し、何ら手を打つことなく放置することは、通販ウェブサイト運営者自身も商標権侵害問題に巻き込まれることを意味します。通販ウェブサイト運営者にとって厳しい判決が出たと言うべきでしょう。

これまで、このようないわゆるネット取引での商標権侵害については、商標権者は、侵害商品の販売者に対し個別具体的に警告、差止請求等の侵害排除策を講じる必要があり、ウェブサイト運営者に対し商標権侵害を主張することは、商標法の規定上、これまで難しいとされてきました。

なぜなら、商標法第25条では商標権の効力を『指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する』と規定しているところ、解釈上、商標権侵害が成立するには、登録商標を「使用」していることが必要と考えられるからです。

この点、ウェブサイト運営者は、侵害商品を直接的に販売しているわけではなく、単に商品を販売するための「場の提供者」であるに過ぎません。したがって、ウェブサイト運営者は登録商標を「使用」している者とは言えず、商標権者は、ウェブサイト運営者ではなく、出店者、出品者に対し個別に商標権を行使せざるを得ないわけです。

(2) 商標権侵害主体性の判断基準

本件控訴審判決のポイントは、上述のようなこれまでの考えを覆し、上記判断基準に見られるように、出店者のみならず通販ウェブサイトの運営者までが、商標権侵害の主体になる可能性があることに初めて言及し、その判断基準を示した点にあります。

急速にネットビジネスが発展する現状下で、商標権侵害の

be liable as a trademark right infringer under certain specific criteria. The appeal court held however, that Rakuten did not meet the criteria and it was not liable for trademark right infringement.

The appeal court specified the criteria as follows.

(a) If an operator of a web page is one who not only prepares an environment or the like for a seller to open a web page, but also provides an operation system, permits/ rejects applications of shop openings from sellers, controls and manages suspension of services, stops shop openings, or the like of sellers, and receives profits such as reception of basic shop opening fees or system usage fees from sellers; and

(b) if the operator knew that a seller infringed a trademark right or there were grounds reasonable enough to find that the operator could have known such fact; and

(c) if the operator then fails to delete the infringing contents from a web page within a subsequent reasonable period of time,

it is reasonably understood that, after lapse of the period above, an owner of a trademark right is permitted to demand of the operator of a web page, an injunction and damage compensation the same as those for a seller on the ground of trademark right infringement.

The appeal court then held that Rakuten did not infringe the trademark right because it deleted the web page within the “reasonable period of time” (within 8 days) shown in (c) above.

3. The Decision in the Appeal Court

(1) “Provider of Venue” and Trademark Right Infringement

This decision means that, when an operator of a mail-order business web site fails to take measures against trademark right infringement that occurred on its web site, the operator itself would also be involved in a trademark right infringement issue. It should be said that a strict decision has been delivered for a mail-order business web site operator.

Thus far, against such trademark right infringement in what is called Internet transactions, an owner of a trademark right has had to take individual measures for infringement exclusion such as warnings and demands for injunctions specifically to each seller of infringing goods, and it has conventionally been considered difficult to allege trademark right infringement against a web site operator under the provisions in the Trademark Law. This is because Article 25 of the Trademark Law defines the effect of the trademark right as “[have] an exclusive right to use the registered trademark with respect to the designated goods or designated services,” and in terms of interpretation thereof, it is considered that it is necessary that the trademark being infringed is being “used” by the infringer.

In this regard, a web site operator does not directly sell infringing goods but is simply a “provider of a venue” for sales of goods. Therefore, a web site operator is not regarded as one who “uses” the registered trademark and an owner of the trademark right must enforce its trademark right individually on a seller, rather than on a web site operator.

救済方法としてその全てを個々具体的に権利行使する以外に認められないとすることは、今後ますます発展するであろうネットビジネス社会にそぐわない考え方であり、果ては商標権を有名無実化させかねません。一方、ショッピングウェブサイトの運営者やインターネットオークションの管理者は、サーバの管理権限者という立場上、同ウェブサイト上から侵害状態を排除することはきわめて容易です。

そういった観点から、ショッピングウェブサイトの運営者やインターネットオークションの管理者に対し、一定の基準をもって何らかの責任を負わせること自体は、妥当と思われる。

ここで問題となるのは、その判断基準がウェブサイト運営者にとってどの程度の注意義務、作為義務を要求するものであるのか、すなわちウェブサイト運営者に対する基準の厳格性です。なぜなら、あまりにも高度の注意義務、作為義務をウェブサイト運営者に課すとすれば、それはネットビジネスを事実上規制し、ネットを利用した経済活動の停滞を招きかねないものであるからです。

そこで、かかる観点から控訴審判決の判断基準(ア)～(ウ)それぞれについて検討するとともに、今後の影響について考えてみたいと思います。

(3) 判断基準(ア)について

この判断基準は、商標権侵害の主体となる条件として、ウェブサイト運営者の管理性および利益性を必要とするものです。つまり、管理性については「出店者からの出店申込みの許否、出店停止等の管理・支配を行っていること」、利益性については「基本出店料やシステム利用料等の利益を受けている者であること」です。

この判断基準は、著作権の分野における「カラオケ法理」を援用したものです。著作権の分野においては、著作権を直接的に侵害した者のみならず、今回の楽天のような「場の提供者」が著作権侵害の主体として責任を問われた事例が複数存在します。その中でも最も有名かつ重要な事件は、「クラブ・キャッツアイ事件」(最判昭和63年3月15日民集42巻3号199頁)です。

クラブ・キャッツアイ事件では、客に楽曲を歌唱させているカラオケスナックが著作権(演奏権)の侵害行為の主体と言えるかどうか争われました。

最高裁は、①客は店の管理のもとに歌唱していること、および、②店側はカラオケ機器を設置して客に利用させることにより利益を得ていることを指摘し、「場の提供者」が著作権侵害の主体となり得る判断基準として、①管理性および②利益性を示しました。この最高裁の判断基準は「カラオケ法理」と呼ばれ、その後、複数の下級審判決においてこのカラオケ

(2) Criteria for Risk to Be Regarded as Trademark Right Infringer

The key point in the Decision in the appeal court in the present case is that the appeal court overturned the above-described attitude, and it mentioned for the first time the possibility that even a mail-order business web site operator in addition to a seller may be a trademark right infringer as seen in the criteria above, and it showed such criteria.

Under the current situation, with Internet businesses rapidly growing, not permitting any remedy for trademark right infringement other than individual and specific enforcement of a trademark right for each case is out-of-date. It is a practice which does not match the Internet business society expected to increasingly develop in the future, and such practice may eventually make a trademark right worthless. On the other hand, a shopping web site operator or a manager of an Internet auction can very easily exclude an infringing party from a web site, based on its position as a server administrator. From such a point of view, making a shopping web site operator or a manager of an Internet auction liable under certain criteria per se seems to be reasonable.

What becomes an issue here is to which extent the criteria requires a web site operator to fulfill duty of care and duty of action, that is, strictness of the criteria for the web site operator. This is because, if an excessively heavy duty of care and duty of action is imposed on a web site operator, such a measure could restrict Internet businesses and may cause stagnation of economic activities through the Internet.

(3) As to Criteria (a)

These criteria require both management and profit-making of a web site operator as conditions to be regarded as a trademark right infringer. Namely, requirements for management are to “permit/reject applications of shop openings from sellers and to control and manage stopping of shop openings, or the like,” and requirements of profit-making are to “receive basic shop opening fees, system usage fees, or the like from sellers.”

These criteria have cited the “Karaoke Doctrine” in the field of copyright. In the field of copyright, there are several cases where not only the direct infringer of the copyright but also a “provider of a venue” like Rakuten in the present case were held liable as copyright infringers. The most famous and important case among them is the “Club Cat’s Eye case” (Supreme Court, March 15, 1988; Minshu, Vol. 42, No. 3, p. 199).

In the *Club Cat’s Eye* case, whether or not a karaoke snack bar allowing a guest to sing a song could be regarded as the subject of an act to infringe copyright (the right of performance) was disputed. The Supreme Court pointed out that (i) the guest sang under management by the snack bar, and (ii) the bar made a profit by installing karaoke machines and allowed guests to use them, thereby showing (i) management and (ii) profit-making as criteria for a “provider of a venue” to be regarded as a copyright infringer. These criteria provided by the Supreme Court are called the “Karaoke Doctrine”, and thereafter this Karaoke Doctrine has been applied to decisions in lower level courts.

In the decision in the appeal court in the present case, the “Karaoke Doctrine” above has been cited as one of the criteria.

法理が適用されています⁽¹⁾。

今回の控訴審判決では、判断基準の一つとして上記「カラオケ法理」を援用しました。著作権法上の「著作物」と商標法上の「商品」という違いはあるにせよ、直接侵害者と同視し得るほどの主体性があるかどうかの基準という観点からは、著作権法と商標法とでそれほど差異を設ける必要はないと思われまます。よって、今回の控訴審判決において、判断基準の一つとしてカラオケ法理を援用したこと自体に特に違和感を感じるものではありません。

楽天市場を含め多くのオンラインショッピングモールは、この管理性(運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行っている)および利益性(出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている)の条件を満たしていると思われる。よって、商標権侵害の責めを負うかどうかは、むしろ後述の判断基準(イ)および(ウ)の適否による場合が多いのではないかと考えられます。なお、本件控訴審判決でも、楽天がこの条件を満たしているかどうかの明示はなかったものの、満たしていることを前提に、下記(ウ)の基準によって商標権侵害の責を負わない、と判断したものである。

(4) 判断基準(イ)について

この判断基準は、ウェブサイト運営者が商標権侵害の事実を知ったこと、または知ることができたと認めるに足る相当の理由があったことを必要とするものです。

直接侵害者と同視し得るほどの主体性を認めるには、当然ながら、事実の認識が必要であり、この基準を設けることは必要でしょう。

「知った日」とは実際には商標権者等から商標権侵害の事実を指摘された日ということになるかと思われまます。判決では、本件商標権侵害を知ったと認められる日として、「内容証明郵便が到達した日」と「本訴訴状が送達された日」が挙げられました。ウェブサイト運営者に対する過度の負担の回避と商標権侵害の排除の必要性のバランスという観点からは、妥当な基準と考えられます。

(5) 判断基準(ウ)について

この判断基準は、ウェブサイト運営者が、知った日から「合理的期間内」に侵害状態を除去することを要求するものです。ここでポイントとなるのは、「合理的期間内」がどの程度

In spite of a difference between “works” under the Copyright Law and “goods” under the Trademark Law, from the point of view of the criteria that should be used to determine whether an alleged infringer should be viewed as equally responsible as a direct infringer, it does not seem that much difference should be made between the Copyright Law and the Trademark Law. Therefore, no particular strangeness was felt in citation of the Karaoke Doctrine per se as one of criteria in the decision in the appeal court in the present case.

Many on-line shopping malls including Rakuten Ichiba seem to satisfy the conditions of management (providing an operation system, permitting/rejecting applications of shop openings from sellers, controlling and managing suspension of services, stopping of shop openings, or the like of sellers) and profit-making (receiving profits such as reception of basic shop opening fees or system usage fees from sellers). Therefore, in many cases, whether or not to be liable for trademark right infringement may often be determined based on whether or not criteria (b) and (c), which will be described later, are applicable. Though whether or not Rakuten satisfies criteria (a) has not been specified in the decision in the appeal court in the present case, it seems that the court decided that Rakuten is not liable for trademark right infringement under criteria (c) below, on the premise that Rakuten satisfies criteria (a).

(4) As to Criteria (b)

This requires that a web site operator knew the fact of trademark right infringement, or there are sufficient reasonable grounds to find that the operator could have known such fact.

In order to find whether an alleged infringer should be viewed as equally responsible as a direct infringer, naturally, recognition of fact is required, and it would be necessary to provide this criterion.

The day “when one knew” would actually be defined as the day when an owner of a trademark right or the like pointed out the fact of trademark right infringement. In the decision, the “day when a contents-certified mail arrived” and the “day when a complaint of a principal action was delivered” have been exemplified as days when one is found to have known trademark right infringement in the present case. From the point of view of balance between avoiding excessive burden on a web site operator and the necessity to eliminate trademark right infringement, this seems to be a reasonable criterion.

(5) As to Criteria (c)

This requires a web site operator to eliminate the infringing state within a “reasonable period of time” from the time it knew such fact. The key point here would be the extent of “within a reasonable period of time.”

In the Decision in the appeal court in the present case, 8

(1) クラピクラ・まはらじゃ事件(高松地判平成3年1月29日判タ753号217頁)、魅留来事件(大阪地判平成6年3月17日無体集29巻1号230頁)、大阪カラオケスナック刑事事件(大阪地判平成6年4月12日判時1496号38頁)、ビデオメイツ事件(最判平成13年3月2日民集55巻2号185頁)、カラオケボックス事件(東京地判平成10年8月27日知的裁集30巻3号478頁)等。

か、という点でしょう。

本件控訴審判決では、本訴訴状の送達日から8日は合理的期間と判断されました。少なくとも、本事案でこの期間は「合理的期間」ということです。

この「合理的期間」は、一律に何日以内と決められるべきではなく、事案に応じて柔軟に解釈されるべきでしょう。ある販売商品に対し、商標権者と名乗る者が通販ウェブサイト運営者に対し同商品が侵害品である旨を伝え、速やかにウェブページから削除することを求めた場合、ウェブサイト運営者は当然ながらその対応が求められるわけですが、商標権者の要求が必ずしも正当であるとは限りません。例えば、その商品がサブライセンス商品である場合や並行輸入⁽²⁾である場合は商標権侵害ではありません。少なくとも、ウェブサイト運営者は商品出品者に連絡をとり、侵害の有無を確認する時間が必要になります⁽³⁾。

事案の複雑さにより確認に要する時間は異なります。「合理的期間」を極端に短く捉え、侵害の迅速な排除をあまりにも優先させると、本来は何ら問題なく販売され得る商品が理不尽に流通から排除されることとなります。両者のバランスをとるための「合理的期間」の解釈が必要となりますが、これは今後の判例の積み重ねを待つほかないように思われます。

4. 最後に

本件控訴審判決により、インターネット通販のウェブサイトでの商標権侵害について、そのウェブサイト運営者が侵害主体となり得ること、それを回避するには一定の義務が課されることが明確になりました⁽⁴⁾。これは、侵害行為の主体性を規範的に拡張するもので、この論説の「3. 控訴審判決について (2) 商標権侵害主体性の判断基準」でも述べたように、あまりにも主体性を拡張することは、ネットビジネスの事実上の規制につながりかねず、慎重であるべきでしょう。

ネットビジネスにおいて「場の提供者」が侵害の主体となり得る判決は、この控訴審判決に倣って増えていくと思われます。今後は、場の提供者である通販ビジネスサイト等の運営者もまた、商標に関わる適切な対応が求められることを理解して頂きたい思います。

days from the day of delivery of the complaint of the principal action has been determined as a reasonable period of time. In the present case, at least this period falls under the “reasonable period of time.”

This “reasonable period of time” should not uniformly be determined as within xx days, but it should flexibly be interpreted depending on the case. If a person calling himself/herself an owner of a trademark right tells a mail-order business web site operator that certain goods sold are infringing goods and demands prompt deletion of the goods from a web page, the web site operator will naturally be required to take action, however, demand by the owner of the trademark right may not necessarily be reasonable. For example, if such goods are sub-licensed goods or parallel import goods, these goods do not establish trademark right infringement. The web site operator will at least need the time to contact the seller for checking whether or not the goods are infringing.

Depending on complexity of the case, the time required for checking will be different. If the “reasonable period of time” were understood as extremely short and prompt elimination of infringement were excessively prioritized, goods which could be sold without any problem would be unreasonably excluded from markets. Interpretation of the “reasonable period of time” for keeping balance therebetween is necessary, however, all we can do now is to just wait for the accumulation of cases in the future.

4. Conclusion

The Decision in the appeal court in the present case has clarified that, regarding trademark right infringement on an Internet mail-order business web site, a web site operator may be regarded as an infringer and a certain duty is imposed on the operator to avoid such a situation. This decision expands the risk to be regarded as the subject of an infringement act, and as described in this article, excessive expansion of the risk to be regarded as an infringer may lead to the restriction of Internet businesses. For this reason, great care would be required.

Decisions in which a “provider of a venue” can be regarded as an infringer in Internet businesses seem to increase in the wake of this decision of the appeal court. We hope that mail-order web site operators and others which are providers of a venue also understand their requirements to properly address trademark issues in the future.

(2) 真正品の並行輸入は商標権侵害に当たらないとした「フレッドベリー事件」(最高裁平15.2.27判決(平14(受)1100))参照。

(3) この侵害の有無の確認については、判決でも、『ウェブページの運営者は、商標権者等から商標法違反の指摘を受けたときは、出店者に対しその意見を聴くなどして、その侵害の有無を速やかに調査すべきであり、これを履行している限りは、商標権侵害を理由として差止めや損害賠償の責任を負うことはないが、これを怠ったときは、出店者と同様、これらの責任を負う……』として、ウェブサイト運営者の義務であると述べられている。

(4) この論説の執筆時点(2012年8月17日)時点で、本件控訴審判決が確定しているかどうか最高裁判所に確認をとったところ、未だ上告されたことは記録されていないものの、記録されるまでには一定の時間差があり、上告されているかどうかは現時点で不明とのことであった。

イタリア短期留学記

宇都宮愛理 Eri Utsunomiya

国内秘書

イタリア語を勉強するようになって2年が経ちました。勉強を始めたきっかけは、数年前に所内でのイタリア語勉強会に参加したことでしたが、イタリア語の難しさや面白さ、イタリア文化の興味深さに少しずつ惹かれ、所内での勉強会に加えて語学学校にも通うようになりました。

当時通っていた学校では、現地学校への留学を斡旋していました。本来は数ヶ月から1年程度の留学を目的としたものですが、1週間程度でも可能とのことなので、2月に休暇を取り、イタリア語学校へ短期留学をしました。

イタリアに行くのは3度目でしたが、一人で行くのは初めてな上に、現地の学校へ通うのも初めてということで少し不安な気持ちの中、イタリア各地にあるいくつかの学校を色々と検討した上で、ローマにある語学学校に通うことにしました。

学校では、まずテストを受け、自分のレベルに合ったクラスに入りますが、明らかに私よりもずっと若い様々な国から来た十数名のクラスメイトと共に授業を受けました。スペイン語とイタリア語は似ているため、スペイン語を母国語とする人達の理解力は速く、自分の不甲斐なさに何度も落ち込んだところでした。

失敗談の一つに、現地に到着した日、数十年ぶりの大雪が降った上にシャワーを浴びている途中で水しか出なくなったため、今までに無い程のひどい風邪を引いたというトラブルも経験しました。

授業は朝の9時から1時までと短時間でしたが、あまりのつらさに授業中に意識が朦朧とすることが何度もあり、これが一番つらい経験でもありました。しかし、僅かしかない時間でできる限りのことを吸収して帰りたいと願ったので、休むことなく何とか乗り切った次第です。おかげで薬局に行き自分の症状に合った薬を買うという貴重な経験もできました。

今まで過ごした時間の中で一番多くのことを経験できた密度の濃い1週間でした。

我が先祖：漁業と発明

大西範行 Noriyuki Ohnishi

第1電気情報サプリーダー・弁理士

父の曾祖父に大西彦右衛門という人がいます。彦右衛門は、現在の富山県氷見市中波で漁業を営んでいました。氷見といえば鰯で有名なのでご存知のかたもいるでしょう。

彦右衛門は、天保2(1831)年の生まれで、江戸、明治、大正と生きた人ですが、今風に言えば、なかなかのアイデアマンでした。

当時は地引き網が一般的でしたが、岩礁が多いので中波の沖合は良い漁場にも拘わらず網を浜に引き揚げるができなかったようです。彦右衛門は調査の上、地引き網は諦めて、2艘の漁船を使用し沖合で網を引き揚げることにしました。船上での網の引き揚げには力が必要で、工夫した滑車を使用して少人数でも楽に引き揚げられるようにしました。

また、魚は鮮度が命、氷見から遠い市場まで午前中に魚を届けるため、水掻き羽付きの車輪を船の両側に取り付け、交代制で漁師に回させることを考えました。その船は中波の車船として有名になったそうです。

さらに、定置網の改良を行い、入った魚が逃げられなくなるような瓢網を発明し、網の常時監視から漁師を解放しました。

彦右衛門の手記の「予は一切の公職を辞してより漁業をもって畢竟の業務と為し、専心昼夜の別なく捕魚の方法漁具の改良等を考案し、年々歳々多少の改正を加へざるなく、従って多額の費用と数多くの失敗を重ねし、その結果の良好なるものは此れを秘することなく、普く同業者に知らしむるを以て予が唯一の快楽とせり。」という一節には感動しました。

今回、彦右衛門の手記をあらためて読んで、遠い昔に発明の公開と産業の奨励という思想をもった先祖がいたということを知り誇りに思うとともに、私欲に走らない昔の人の偉さに考えさせられました。

私たちの仕事も、守秘義務はありますが出願公開制度を通じて発明が公開されますので、彦右衛門の志に通じるものがあると思い、嬉しく感じました。

中国のお正月

小田晃寛 Akihiro Oda

第1 機械意匠・弁理士

7 年間、香港で暮らしました。中国のお正月は非常に活気があり華やかで、この機会に中国のお正月事情について紹介します。

まず、正月の飾り。中国では正月になると赤色の提灯やお札などで街が赤色に飾られます。日本では家や商店の前に門松を飾ることがありますが、香港や台湾では「金柑」の木が飾られます。正月になると、葉より実の方が多いのではと思う程たわわに実った金柑の鉢植が至る所に設置されます。広東語では柑橘類である金柑の「柑」および「橘」の漢字がそれぞれ「金」および「吉」と同音で、そのため正月には金柑が縁起物として飾られるわけです。

次に、お年玉。中国では赤いポチ袋にお金を入れて渡すので「紅包(ホンバオ)」と呼ばれています。日本では、大人が子供にお年玉をあげるのが通常ですが、中国では、大人から子供にあげる以外にも、上司から部下へ紅包を渡す習慣があり、顔見知りのガードマンや受付の人にも紅包を渡します。つまり、中国におけるお年玉は、日頃お世話になっている人に感謝の気持ちをこめて渡すという意味合いがあるのです。

最後に、毎年悩むのが、今年の旧正月(春節)が何月何日かということです。春節は旧暦の1月1日と決まっていますが、西暦(新暦)のカレンダーで生活している日本人にしてみると、春節は毎年変わるように感じられます。例えば2012年の春節は1月23日ですが、2013年の春節は2月10日です。なぜこんなに違うのか?それは新暦と旧暦とでは1年の長さが違うからです。新暦では1年が365日ですが旧暦は355日で、また旧暦には約3年に1回、閏年ならぬ閏月がやってきて1年が13カ月になり、そのため春節が毎年変わるのです。

中国では春節以外にも、祝日となる端午節や中秋節も旧暦のカレンダーで決まっています。また中国では誕生日を旧暦で祝う人も多く、中国では旧暦と新暦との両方が生活に根付いています。

Maintaining Your Body Balance

Keiko Mizumoto

Secretarial Group Leader · Trademarks

Personally, I have always been concerned with my body's biological balance including my circulatory and nervous systems. A sufficient quantity of sleep, proper balance of food and calm condition of mind will help these systems (water, blood/lymphatic system, and mind) be active, smooth and balanced and they will be able to interact deeply with each other. A well-balanced body will build up good Qi (life energy) which will strengthen our vitality.

As one of the senior secretaries in this office, I am also concerned about the biological balance of our employees and attorneys. When I have an orientation for newly employed secretaries, I occasionally explain that a well-balanced body will give them productive energy and assist them to think logically and in a careful manner. This means that we can live and work with productivity and concentration. Knowing my condition everyday, I am always aware of the need to coordinate my schedule or re-arrange my responsibilities in order to enable me to clear my numerous daily tasks with vitality and with a positive mental attitude, as much as possible.

When I am involved in arranging overseas meetings or conferences for our patent attorneys including business tours to foreign countries, I consider carefully the most efficient way to prepare their schedules - the order of their visits, methods of transportation, food or hotel accommodations - in the hope that our patent attorneys can keep themselves in a good balanced condition while they are in foreign countries.

Regarding the need for a proper amount of sleep, Mr. Fukami, our Chairman, provides a good example for our members. He always tries to go to sleep at night around 10:00 pm and get up early in the morning, based on his knowledge that somatotrophic hormones are most active from 10pm to 2am at night, resulting in the most effective recovery from fatigue. Mr. Morita, our President is another good example. He has been doing a kind of Qigong martial arts which involves deep breathing, to keep his body balanced. I realize that my Qi becomes stronger after engaging in stretching exercises. In my case, something that uses the right hemisphere of my brain (such as crafts using my fingers) seems to make my body balanced and relaxed, while I use my left hemisphere, eyes and fingers for personal computer tasks each day in the office.

Understanding your true condition first, what kind of methods do you use to keep your "元氣"(Qi), maintain your body balance and enrich your life? Let's share our ideas. I think it is the key to a rich and productive life both inside and outside the office.



間違い多い特許英語 Common Errors in Patent English



Gerald Thomas B.A. LL.B.-

Director of *Foreign Affairs* - Fukami Patent Office
Barrister & Solicitor (1993 - British Columbia, Canada)

Common Errors in Patent Office Business Writing

Business letter writing is a skill that is developed by learning the theory of professional style and having frequent practice. In this issue I will talk about how to start an English business letter properly in two specific situations to create a positive professional impression.

The First Paragraph - Get to the point!

Japanese business letters generally have a standard formal etiquette that must be observed. Usually they start with a "jikoo aisatsu" (時候の挨拶), a characteristic polite phrase/expression referring to the season. In an English business letter, such an opening is considered unnecessary. The first paragraph of an English business letter should quickly identify the relevance of the letter to the reader, so that the reader will understand why the writer wrote it and why the reader should read it. Please see the examples below:

Example 1 - When responding to correspondence received from another party

If the letter is part of an exchange of previous communication, it is important to identify the topic and the date of the communication that immediately preceded the current letter. For example:

Thank you for your (letter/telephone call/meeting) of May 16, 2012 regarding the subject application. We would like to respond below to your enquiries (in your letter/of your call/during that meeting).

The example above tells the reader both the date of the previous communication and the topic. It also tells the reader that this letter is written to respond to the previous communication. The reader can quickly understand the importance of the letter from the first paragraph.

Example 2 - When the letter is a second contact before the reader has responded to the previous communication

If the letter is written consecutively, without a response from the other side to your earlier communication, it is important to identify your own previous communication.

This letter is further to our (letter/telephone conversation/meeting) of May 15, 2012 on the issue of drafting a license agreement regarding the subject patent. We have recently received additional instructions from our client and would like to incorporate these changes into the draft agreement.

The example above explains that it provides additional information, adding or modifying the previous information from earlier correspondence. This makes it highly relevant for the reader.

By writing a strong opening paragraph you can create a good first impression on the reader by giving the essential information up front. Be direct and be positive!

Professional Background



Gerald Thomas has worked in both Canadian and Japanese law offices, and has had a relationship with Fukami Patent Office for over twelve years. In 2010 he assumed the position of Director of Foreign Affairs. In this position he supervises and ensures the quality of English communications between Fukami Patent Office and its many foreign clients and associates.

Gerald has worked with both the national and various local government organizations. In 2003-2004 Gerald was commissioned to work with the Japan Patent Office to provide complete translations of the Japan Patent Act and the Japan Trademark Act.

深見久郎 Hisao Fukami 会長

弁理士試験合格(1960)／大阪府立大学工学部電気工学科卒業(1956)／シャープ(株)特許部→深見特許事務所(1969-)

石井 正 Tadashi Ishii 副会長

弁理士資格取得(2011)／中央大学理工学部電気工学科卒業(1968)／特許庁審判部長、特許技監→(株)日本国際知的財産保護協会理事長→大阪工業大学の財産学部長・教授→深見特許事務所(2011-)

森田俊雄 Toshio Morita 所長

弁理士試験合格(1979)／大阪大学基礎工学部物性理工学科卒業(1969)／(株)日立製作所→深見特許事務所(1972-)

第1 電気情報

1st Electrical / Information Group

堀井 豊 Yutaka Horii 副所長・GL

弁理士試験合格(1988)／大阪大学基礎工学部生物工学科卒業(1978)／持田製薬(株)→深見特許事務所(1983-)、大阪大学大学院高等司法研究科客員教授

増田義行 Yoshiyuki Masuda SL

弁理士試験合格(1999)／神戸大学大学院修士課程修了(1990)／新日本製鐵(株)→深見特許事務所(1998-)

大西範行 Noriyuki Ohnishi SL

弁理士試験合格(2002)／東京大学工学部金属材料科学科卒業(1986)／松下電子工業(株)→積水樹脂(株)→三菱電機(株)→深見特許事務所(1997-)

藤原正典 Masanori Fujiwara

弁理士試験合格(2000)／大阪府立大学工学部電気工学科卒業(1980)／ミノルタ(株)→特許事務所→深見特許事務所(1993-)

西川信行 Nobuyuki Nishikawa

弁理士試験合格(2000)／大阪大学大学院修士課程修了(1990)／三菱電機(株)→(株)関西新技術研究所→特許事務所→深見特許事務所(2002-)

十河誠治 Seiji Sogo

弁理士試験合格(2004)／京都大学大学院修士課程修了(1994)／松下電器産業(株)→深見特許事務所(2003-)

鞍掛 浩 Hiroshi Kurakake

弁理士試験合格(2005)／京都大学大学院修士課程修了(1994)／川崎製鉄(株)現 JFE スチール(株)→深見特許事務所(2001-)

今井慶人 Yoshihito Imai

弁理士試験合格(2005)／早稲田大学理工学部機械工学科卒業(2000)／マツダ(株)知的財産部→深見特許事務所(2003-)

松本雄二 Yuji Matsumoto

弁理士試験合格(2005)／大阪府立大学工学部航空工学科卒業(1995)／トヨタ車体(株)→深見特許事務所(2005-)

安田吉秀 Yoshihide Yasuda

弁理士試験合格(2009)／大阪大学大学院修士課程修了(2000)／マツダ(株)→深見特許事務所(2002-)

浜田満広 Mitsuhiro Hamada

弁理士試験合格(2005)／千葉大学工学部電気工学科卒業(1979)／日本電気(株)→NEC エレクトロニクス(株)→ルネサスエレクトロニクス(株)→深見特許事務所(2011-)

山口佳子 Keiko Yamaguchi

弁理士試験合格(2010)／大阪大学基礎工学部物性理工学科卒業(1992)／日本電気(株)→深見特許事務所(2002-)

第2 電気情報

2nd Electrical / Information Group

三輪雅彦 Masahiko Miwa GL

弁理士試験合格(2007)／京都大学大学院修士課程修了(1992)、英カーディフ大学経営大学院修了(1997)／NTN (株)→デロイト・トーマツ・コンサルティング(株)→深見特許事務所(2001-)

中田幸治 Koji Nakata SL

弁理士試験合格(2003)／京都大学大学院修士課程修了(1998)／住友金属工業(株)→深見特許事務所(2004-)

新道斗喜 Toki Shindo

弁理士試験合格(2002)／大阪府立大学工学部情報工学科卒業(1998)／深見特許事務所(2000-)

井上真司 Shinji Inoue

弁理士試験合格(2005)／京都大学大学院修士課程修了(1989)／(株)東芝→特許事務所→深見特許事務所(2007-)

梅崎真紀子 Makiko Umezaki

弁理士試験合格(2009)／奈良女子大学大学院修士課程修了(1995)／深見特許事務所(1995-)

丹羽愛深 Manami Niwa

弁理士試験合格(2009)／京都大学工学部資源工学科卒業(1996)／(株)クボタ→深見特許事務所(2000-)

杉本さち子 Sachiko Sugimoto

弁理士試験合格(2011)／宇都宮大学工学部情報工学科卒業(1985)／三菱電機コントロールソフトウェア(株)→深見特許事務所(1988-)

勝本一誠 Kazunari Katsumoto

弁理士試験合格(2011)／京都大学大学院修士課程修了(2005)／シャープ(株)→深見特許事務所(2011-)

北原悠樹 Yuki Kitahara

弁理士試験合格(2011)／大阪大学工学部電子情報工学科卒業(2008)／グローリー(株)→深見特許事務所(2012-)

第3 電気情報

3rd Electrical / Information Group

中田雅彦 Masahiko Nakata GL

弁理士試験合格(1999)／関西大学工学部電子工学科卒業(1989)／共同VAN (株)→深見特許事務所(1994-)

白井宏紀 Hiroki Shirai SL

弁理士試験合格(2005)／関西大学工学部機械工学科卒業(1997)／(株)関西テック→深見特許事務所(2001-)

岩井将晃 Masaaki Iwai

弁理士試験合格(2001)／岡山大学大学院修士課程修了(1995)／ホシデン(株)→ホシデン・フィリップス・ディスプレイ(株)→フィリップス・モバイル・ディスプレイシステムズ神戸(株)→特許事務所→深見特許事務所(2011-)

(注) GL= グループリーダー、SL= サブリーダー

大代和昭 Kazuaki Daidai

弁理士試験合格(2008)／同志社大学工学部知識工学科卒業(1999)／(株)オフィス・トゥー・ワン→特許事務所→深見特許事務所(2012-)

第1機械意匠

1st Mechanical / Design Group

山田裕文 Hirofumi Yamada GL

弁理士試験合格(2002)／東京大学大学院修士課程修了(1992)／(株)神戸製鋼所→深見特許事務所(1997-)

土谷和之 Kazuyuki Tsuchiya SL

弁理士試験合格(2005)／東北大学工学部材料物性学科卒業(1991)／深見特許事務所(1991-)

吉田昌司 Shoji Yoshida

弁理士試験合格(1985)／大阪府立大学工学部機械工学科卒業(1967)／新日本工機(株)→特許事務所→深見特許事務所(2005-)

喜多弘行 Hiroyuki Kita

弁理士試験合格(2006)／東北大学大学院修士課程修了(1993)／松下電器産業(株)→深見特許事務所(2006-)

綿本 肇 Hajime Watamoto

弁理士試験合格(2004)／立命館大学法学部法学科卒業(1997)／シャープ(株)知的財産権本部→深見特許事務所(2008-)

小田晃寛 Akihiro Oda

弁理士試験合格(2010)／大阪市立大学大学院修士課程修了(2000)／TDK(株)→深見特許事務所(2011-)

第2機械意匠

2nd Mechanical / Design Group

荒川伸夫 Nobuo Arakawa GL

弁理士試験合格(1997)／同志社大学大学院修士課程修了(1993)／ナショナル住宅産業(株)知的財産部→松下電工(株)知的財産部→深見特許事務所(2002-)、大阪工業大学知的財産学部知的財産学教授(2011-)

中西 輝 Akira Nakanishi SL

弁理士試験合格(2009)／同志社大学工学部機械工学科卒業(1986)／フジテック(株)→深見特許事務所(1990-)、大阪工業大学大学院知的財産研究科非常勤講師(2012-)

野田久登 Hisato Noda

弁理士試験合格(1989)／東京大学工学部機械工学科卒業(1976)／松下電器産業(株)→深見特許事務所(1989-)

和田吉樹 Yoshiki Wada

弁理士試験合格(1999)／東京大学大学院修士課程修了(1993)／(株)神戸製鋼所→深見特許事務所(1998-)

岡 始 Hajime Oka

弁理士試験合格(2000)／大阪大学基礎工学部化学工学科卒業(1995)、近畿大学法学部法律学科卒業(2009)／深見特許事務所(1995-)

小西 潤 Jun Konishi

弁理士試験合格(2001)／名古屋工業大学工学部機械工学科卒業(1995)／(株)森精機製作所→深見特許事務所(2001-)

加治隆文 Takafumi Kaji

弁理士試験合格(2002)／神戸大学工学部機械工学科卒業(2003)／特許事務所→深見特許事務所(2004-)

村野 淳 Jun Murano

弁理士試験合格(2007)／京都大学大学院工ネルギー科学研究科修士課程修了(1998)／三菱重工(株)→深見特許事務所(2006-)

前田篤志 Atsushi Maeda

弁理士試験合格(2007)／大阪府立大学大学院博士前期課程修了(1999)／(株)椿本チエイン→深見特許事務所(2008-)

松田将治 Masaharu Matsuda

弁理士試験合格(2008)／金沢大学大学院修士課程修了(2004)／フジテック(株)→IDEC(株)法務グループ知的財産担当→深見特許事務所(2009-)

青木満宏 Mitsuhiro Aoki

弁理士試験合格(2010)／大阪大学大学院修士課程修了(2006)／シャープ(株)→深見特許事務所(2012-)

化学バイオ

Chemical / Biotechnology Group

仲村義平 Gihei Nakamura GL

弁理士試験合格(1977)／大阪市立大学工学部応用化学科卒業(1969)／住友ゴム工業(株)知的財産部→深見特許事務所(1999-)

星川隆一 Ryuichi Hoshikawa SL

弁理士試験合格(2002)／大阪市立大学工学部応用化学科卒業(1987)／(株)松井色素化学工業所技術部特許課→深見特許事務所(2002-)

中村敏夫 Toshio Nakamura SL

弁理士試験合格(1995)／東京大学大学院修士課程修了(1982)／住友製薬(株)・(英国)J.A.Kemp 特許事務所→田辺三菱製薬(株)→深見特許事務所(2010-)

森 健 Takeshi Mori

弁理士試験合格(2000)／大阪大学大学院博士課程修了(1975)／川崎重工業(株)→カナダ・マニトバ大学工学部→大阪大学工学部→(株)茨木研究所→深見特許事務所(1983-)

小寺 覚 Satoru Kotera

弁理士試験合格(2001)／大阪大学大学院修士課程修了(1984)／東洋ゴム工業(株)→深見特許事務所(2002-)

赤木信行 Nobuyuki Akagi

弁理士試験合格(2003)／神戸大学工学部応用化学科卒業(1997)／大王製紙(株)→深見特許事務所(2001-)

中村考志 Takashi Nakamura

弁理士試験合格(2004)／大阪大学大学院医学部医学研究科修士課程修了(1998)／特許事務所→深見特許事務所(2003-)

長野篤史 Atsushi Nagano

弁理士試験合格(2005)／大阪大学大学院修士課程修了(1999)／田岡化学工業(株)→深見特許事務所(2005-)

石川晃子 Akiko Ishikawa

弁理士試験合格(2007)／東京工業大学生命理工学部生命工学科卒業(1999)／(株)トーメン→富士薬品工業(株)→日本シエーリング(株)→深見特許事務所(2008-)

原園愛子 Aiko Harazono

弁理士試験合格(2007)／九州大学大学院修士課程修了(2000)／興和(株)→藤沢薬品工業(株)→ナガセコムテックス(株)→特許事務所→深見特許事務所(2009-)

内山 泉 Izumi Uchiyama

弁理士試験合格(2001)／大阪大学理学部化学科卒業(1996)／特許事務所→深見特許事務所(2009-)

桑原達行 Tatsuyuki Kuwahara

弁理士試験合格(2011)／京都大学工学部工業化学科卒業(2001)／三洋電機(株)→深見特許事務所(2012-)

国際特許

International Patent Group

佐々木真人 Masato Sasaki GL

弁理士試験合格(2002)／神戸大学工学部生産機械工学科卒業(1990)／住友特殊金属(株)→深見特許事務所(1991-)、大阪大学法学部客員教授(2010-)

富永賢二 Kenji Tominaga SL

弁理士試験合格(2006)／京都大学大学院修士課程修了(1993)／川崎製鉄(株)(現 JFE スチール(株))→深見特許事務所(2008-)

高橋智洋 Tomohiro Takahashi

弁理士試験合格(2004)／京都大学大学院修士課程修了(2000)／日立造船(株)→深見特許事務所(2002-)

加藤浩二 Kohji Katoh

弁理士試験合格(2006)／神戸大学工学部環境計画学科卒業(1991)／近畿日本鉄道(株)→深見特許事務所(1997-)

紫藤則和 Norikazu Shitoh

弁理士試験合格(2010)／大阪大学大学院修士課程修了(2001)／深見特許事務所(2001-)

商標意匠法律

Trademark / Design / Law Group

竹内耕三 Kozo Takeuchi GL

弁理士試験合格(1983)／関西大学法学部法律学科卒業(1972)／深見特許事務所(1983-)、大阪大学大学院高等司法研究科客員教授(2011-)

向口浩二 Koji Mukoguchi SL

弁理士試験合格(2001)／一橋大学商学部経営学科卒業(1979)／(株)クボタ→深見特許事務所(1991-)

並川鉄也 Tetsuya Namikawa SL

弁理士試験合格(2001)／大阪大学法学部法学科卒業(1994)、大阪工業大学工学部電子情報通信工学科卒業(2008)／深見特許事務所(1994-)、大阪大学法学部客員教授(2012-)

吉野 雄 Yu Yoshino

弁理士試験合格(2004)／千葉大学法経学部法学科卒業(1998)／特許事務所→深見特許事務所(2003-)

齋藤 恵 Megumi Saito

(東京事務所)
弁理士試験合格(2004)／神戸大学法学部法律学科卒業(1996)／日本生命保険相互会社→深見特許事務所(2005-)

大野義也 Yoshinari Ohno

弁理士試験合格(2000)／関西学院大学経済学部卒業(1996)／光洋精工(株)→松下電器産業(株)AVC 知的財産権センター→深見特許事務所(2006-)、大阪工業大学大学院知的財産研究科非常勤講師(2011-)

梶川奈穂子 Nahoko Kajikawa

弁理士試験合格(2005)／同志社大学大学院修士課程修了(2003)／特許事務所→深見特許事務所(2006-)

小澤美香 Mika Ozawa

弁理士試験合格(2004)／大阪府立大学経済学部経営学科卒業(1999)／国際電気(株)知的所有権部→特許事務所→深見特許事務所(2008-)

中島由賀 Yuka Nakajima

弁理士試験合格(2005)／関西学院大学理学部化学科卒業(1994)／小林製薬(株)→深見特許事務所(2008-)

富井美希 Miki Tomii

弁理士試験合格(2008)／大阪大学文学部文文学科卒業(1987)／ミノルタ(株)→ORB Co.,Ltd.(香港)→ブリティッシュ・カウンシル(株)ユー・エス・ジエイ→深見特許事務所(2004-)

稲山史子 Fumiko Ineyama

弁理士試験合格(2010)／神戸大学文学部哲学科卒業(1993)／安田火災海上保険(株)→深見特許事務所(2001-)

藤川 順 Jun Fujikawa

弁理士試験合格(2010)／神戸大学経済学部経済学科卒業(1996)／(株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)→マスメディア生命保険(株)→(株)ジャパントレーディング→深見特許事務所(2007-)

Office Information

大阪事務所 | Osaka Head Office

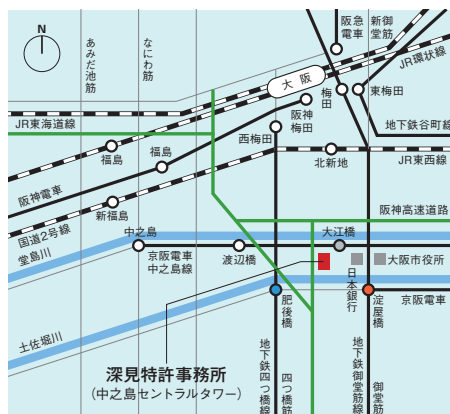
〒530-0005
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中之島セントラルタワー 22階
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

Nakanoshima Central Tower, 22nd floor,
2-7 Nakanoshima 2-chome, Kita-ku,
Osaka 530-0005 Japan
TEL.+81-6-4707-2021 FAX.+81-6-4707-1731



ACCESS

大阪事務所周辺図



- 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 / 7番出口から北西に徒歩4分
- 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 / 1-A番出口から北東に徒歩3分
- 京阪電車中之島線「大江橋」駅 / 1番出口前

東京事務所 | Tokyo Office

〒107-0052
東京都港区赤坂一丁目9番15号
日本自転車会館1号館5階
TEL.03-5575-1491(代) FAX.03-3584-1632(代)

Nihon Jitensha Kaikan 1st Bldg., 5th Floor,
9-15 Akasaka 1-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-0052 Japan
TEL.+81-3-5575-1491 FAX.+81-3-3584-1632



ACCESS

東京事務所周辺図



- 東京外口銀座線「虎ノ門」駅 / 3番出口から西に徒歩8分、アメリカ大使館の向かい

<http://www.fukamipat.gr.jp/>

監修後記

監修者の趣味の一つに囲碁があります。習い始めの頃は、昼は会議室の隅で、夜は仕事の合間に事務室の隅で烏鷲を闘わせたものでした。夕方、長官室から今晚は時間があるかと電話があると、それは囲碁を楽しもうという話で、懐かしい思い出です。

今はそうした機会も少なくなりましたが、その代わりに古い時代の打碁集を買い求め、一人で碁盤に向き合い石を並べていく楽しみを発見し、ひとり悦に入っています。江戸時代の碁打ちの思考能力の高さとその読みの深さに驚き入りながら、石を並べるわけです。この楽しみは私だけではなく、好きな与謝蕪村も楽しんでいたので、忘れられない句の一つがあります。

その蕪村の句は、「洩たれてひとり碁を打つ夜寒かな」

監修 副会長(東京事務所長)・弁理士
石井 正

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

NEWS LETTER

vol.3

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2013

監修——石井 正
事務局——西谷元秀
編集委員——ジェラルド A. トーマス・大野義也・岩井将晃・辰巳由香

■本冊子に関するお問合せ先

TEL.06-4707-2021(代)・E-mail: info@fukamipat.gr.jp

■本冊子は知的財産に関する一般的な情報を取りまとめたものであり、個別の事案についての当事務所の具体的な対応のあり方あるいは助言を示すものではありません。

■本冊子の送付をご希望されない方は、編集部までご連絡ください。また、受領者以外に、本冊子の受領をご希望される方がおられましたら、編集部までご連絡ください。