

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

# NEWS LETTER



vol. 8

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

July 2015



## 知的財産権に関する情報

### 政府・特許庁関連情報

- 職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。同法律案では、勤務規則等で予め使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合、その発生した時から使用者等に帰属する改正点などが含まれている。

(2015年3月13日 経済産業省)

- 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が2015年5月13日に発効。同日、改正意匠法が施行された。これにより、日本国民及び日本に住所又は営業所等を有する者は、意匠の国際出願を行うことが可能になった。また、締約国民及び締約国に住所又は営業所等を有する者は、日本を指定した意匠の国際出願を行うことが可能になった。

(2015年5月13日 経済産業省)

- 改正商標法が2015年4月1日に施行され、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標が新しいタイプの商標として保護対象となった。4月1日初日の出願状況は、総合計471件（音144件、色190件、位置102件、動き32件、ホログラム3件）であった。

(2015年4月3日 特許庁)

### 判例その他

- 従業員がした発明を会社が出願したが、相応の対価が支払われていないとして争われている控訴審で、知的財産高等裁判所は、発明による5年分のコスト削減額に、発明者の寄与度等を考慮した使用料率3%を乗じて約2400万円を「相応の対価」の額と認めた。
- (平成26年(ネ)第10025号)
- 知的財産高等裁判所はシャープ株式会社の登録商標「IGZO」に対する無効審決取消訴訟において、審決を支持する判決を出した。「IGZO」は原材料の物質名としてエレクトロニクス業界でよく知られた名称であり特定企業の独占使用が適当とはいえないとの見解が示された（平成26年(行ケ)第10089号）。同社はカタカナの「イグゾー」や「IGZO+図形」の登録も有しており、これらは今後も登録商標として使用が可能。

### 企業情報

- トヨタ自動車は、燃料電池車の普及と開発競争を促すことを目的に、同社が保有する燃料電池車に関する約5680件の特許を無償で提供する。提供する特許のうち、水素と酸素を反応させる発電部品等の約5610件は、2020年末まで無償とし、公共性の高い水素ステーションの約70件は、無期限で無償とする。

(2015年1月6日 日本経済新聞)

## Intellectual Property Rights

### Information relating to Government and the JPO

- The Bill for the Act for the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts, including review of the employee invention system, was decided by the cabinet. The revised act is to stipulate that an invention by an employee belongs to the employer, etc. when the right becomes effective, if employment regulations, etc. stipulate in advance that the right to obtain a patent will be vested in the employer.

(Ministry of Economy, Trade and Industry, March 13, 2015)

- The Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs came into effect May 13, 2015. The revised Design Law came into force the same day. Japanese people and those having an address, business office, etc. in Japan can now file an international design application. The people of contracting states and those having an address, business office, etc. in the contracting states can also now file an international design application designating Japan.

(Ministry of Economy, Trade and Industry, May 13, 2015)

- The revised Trademark Law came into force April 1, 2015, to protect new types of trademarks including motion marks, hologram marks, color per se marks and sound marks. There were a total of 471 (144 for sound, 190 for color, 102 for position, 32 for motion, 3 for hologram) applications on the first day, April 1.

(JPO, April 3, 2015)

### Other Information (Precedents, etc.)

- In the appeal of a lawsuit where an employee asked for payment of reasonable remuneration for an invention made by the employee and filed by the company, the Intellectual Property High Court found that an amount of "reasonable remuneration" is about 24 million yen, a calculation obtained by multiplying the amount of cost reduction for 5 years owing to the invention, by a royalty rate of 3% in consideration of contribution by the inventor, etc.
- (Heisei 26 (Ne) 10025)
- In a suit against a trial decision that the registered trademark "IGZO" of Sharp Corp. is invalid, the Intellectual Property High Court ruled in favor of the decision, saying that "IGZO" is a well-known name in the electronics industry as a name of a source material and it is not reasonable for a specific company to be entitled to the exclusive right to use the name (Heisei 26 (Gyo-Ke) 10089). Sharp also has registered trademarks of "イグゾー" in katakana and "IGZO + figure," which will continue to be usable as registered trademarks.

### Business Information

- In a bid to encourage broad use and development competition of fuel cell vehicles, Toyota Motor Corp. is offering about 5680 of its patents on fuel cell vehicles at no cost. Of these patents, about 5610 are on power generation components, etc. utilizing the reaction of hydrogen and oxygen, and can be used for free until the end of 2020, while about 70 on highly public hydrogen stations can be used for free indefinitely.

(Nihon Keizai Shimbun, January 6, 2015)

## Contents

vol. 8  
July 2015

【表紙の写真】

### 今に残る貴重文書

初代特許庁長官であり、後に大蔵大臣、内閣総理大臣を歴任した高橋是清の特許制度、商標制度に関する遺稿集全7巻です。昭和11(1936)年2月26日に悲運の凶弾に倒れた是清は若い頃、特許制度、商標制度創設の中心役でもありました。制度創設に係る資料一切が御遺族からご提供され、遺稿集として取りまとめられ、特許庁内において一般にも公開されています。

.....  
【Photograph of Cover Page】

### Extant Documents of Great Value

There are seven volumes in total of the writings regarding the patent and trademark systems by Korekiyo Takahashi, who was the first Commissioner of the Japan Patent Office and later served as Finance Minister and Prime Minister of Japan. Korekiyo, who died a tragic death by assassins' bullets on February 26, 1936, played in his early life a central role in the establishment of the patent and trademark systems in Japan. The entire collection of materials involved in the establishment of these systems were donated by his bereaved family and compiled in the form of a collection of his writings, and are now open to the general public in the Japan Patent Office.



FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

# NEWS LETTER

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

## 目次

◎トピックス Topics

- 02 知的財産権に関する情報  
Intellectual Property Rights

◎緒言 Preface

- 04 音楽家と著作権  
石井 正  
Musicians and Copyright  
Tadashi Ishii

◎所説 Opinion

- 06 グローバル企業に対する特許事務所の貢献  
所長代行・弁理士／堀井 豊  
Patent Law Firms Contributing to Global Corporations  
Senior Vice-President・Patent attorney／Yutaka Horii

◎論説 Article

- 08 特許権制限の新たな潮流(2)  
——インド、医薬特許、強制実施許諾——  
副会長(東京事務所長)・弁理士／石井 正  
A New Trend Toward Restriction of Patent Right (II)  
—— India, Pharmaceutical Patents, and Compulsory Licenses ——  
Vice-Chairman(Head of Tokyo office)・Patent attorney／Tadashi Ishii
- 14 コンピュータが実行する方法の特許保護適格性を  
判断した米国最高裁判決  
第2電気情報グループ・弁理士／梅崎 真紀子  
U.S. Supreme Court Decision Regarding Patent Eligibility for Computer-Implemented Methods  
2nd Electrical／Information Group・Patent attorney／Makiko Umezaki

- 20 日本及び世界主要国における商標の使用許諾制度  
——制度比較とその有効活用——  
商標意匠法律グループ・弁理士／中島 由賀  
Trademark License Systems in Japan and Major Countries in the World  
—— Comparison and Effective Use of Systems ——  
Trademark／Design／Law Group・Patent attorney／Yuka Nakajima

◎随筆 Essay

- 26 民族舞踊に熱中した時代  
第1電気情報・弁理士／山口 佳子  
Interesting Kimono  
Chemical／Biotechnology Group・Patent Attorney／Akiko Ishikawa

- 27 3歳の相撲女子  
商標事務／松本 みどり

You are what you eat  
Patent Clerk／Fumie Murakami

◎解説 Explanation

- 28 Effective Business Letter Writing  
Barrister & Solicitor／Gerald Thomas

◎DATA

- 29 所属弁理士一覧  
Patent Attorney Profiles



# 音楽家と著作権

## Musicians and Copyright

石井 正  
Tadashi Ishii

### 賛否半ばする著作権制度

知的財産制度の柱の一つが著作権ですが、その重要性は認識されつつも、かなり強い批判的意見や改革を求める声が向けられることも多いようです。賛否半ばすると言えば、言い過ぎでしょうか。特許と比べるとその保護期間が長過ぎるという意見もあれば、権利の内容が曖昧であるという批判もあるでしょう。デジタル時代においては、現在の著作権制度では著作物の保護も利用もそれぞれ適切に行えないという批判も強いようです。しかし音楽の歴史をみていくと、著作権制度が音楽家達に福音をもたらしたことは確かです。

### 音楽家達の生活史

18 世紀、音楽家は貴族に雇われたり、宮廷の音楽家として食べていければ、それは本当に運の良い方でした。しかしその給与は恵まれていたというわけにはいきません。1790 年のエステルハーザー家の支給簿には宮廷音楽家への給与が明らかにされていますが、そこに交響曲の父ともいえるハイドンがでています。副楽長としての彼の年収は 400 フローリン、およそ 100 万円程度のものでした。たったそれだけの収入でありながら、副楽長として契約書には「ハイドンは毎日、昼食の前後に次の間に控え、殿下が望めばただちに演奏をすること」とありました。それでもハイドンは運が良かったのです。宮廷音楽家になる前、17、8 歳の頃はハイドンはダンス・ホールや流しのセレナードの楽団で生活の糧を得ていたからです。貴族等のパトロンがいなければ音楽家は食べていきません。なにしろウィーンだけでも 400 人を超す音楽家が職を求めているのです。このため音楽の好きな王や貴族、さらには田舎領主のところを訪ねる事が大事で、だから音楽家は旅に出たのです。あの天才モーツァルトが幼少のときから旅にでたのも、王や貴族のなかから良きパトロンを探そうとしたためです。

### 作曲ならば

音楽演奏で生活するのは難しくても、作曲ならば生活できるかといえばそうはいきません。なにしろ作曲料が安かったのです。モーツァルトの「フィガロの結婚」の作

### Positive and Negative Views on the Copyright System

Copyright is one of the pillars of the intellectual property system and its importance has been recognized. We however, often hear highly critical opinions and requests for reform that are directed to this copyright system. It may be an overstatement, but I would say that positive and negative views on the copyright system seem to be divided roughly in half. Some say that the term of protection for copyright is too long as compared with that for patent right, while some criticize that the contents of copyright are ambiguous. I also heard a severe criticism that, in the digital age, works cannot be properly protected and utilized under the current copyright system. When checking the history of music, however, it is certain that the copyright system brought a boon to musicians.

### Musicians' Lifestyle History

In the 18th century, it was very lucky for musicians if they were employed by aristocrats or could make their living as imperial court musicians. Even in that case, however, they could not get high wages. The wage statements of the Esterhazy family in 1790 shows specific wages to imperial court musicians including Franz Joseph Haydn who is now regarded as the father of symphonic music. His annual income earned as a sub-bandmaster was merely about 400 Florin, that is, about 1 million yen. Despite such low wages, his contract stipulated that Haydn, as a sub-bandmaster, should wait in the next room for His Royal Highness before and after his lunch every day and, if desired, should start to give a performance immediately. Haydn was still lucky because, at the age of 17 or 18, before becoming an imperial court musician, he had to earn his livelihood in an orchestra of a dance hall or in a strolling orchestra playing serenade music.

The musicians at that time could not make their living without patrons such as an aristocrat. Just in Vienna alone, at least 400 musicians sought employment. Therefore, it was important for them to visit kings and aristocrats, and even feudal lords living in rural areas, who were fond of music. For this reason, musicians at that time went on a journey. The gifted Mozart also made journeys since his childhood in order to find a good patron from the kings and aristocrats.

### Musical Composition

It was difficult to make a living by music performance. The same is true in the case of musical composition because the fee for music composition was also low. For example, the fee paid to Mozart for composing "the Marriage of Figaro (Le Nozze di

宮廷音楽家の演奏



by Vector Open Stock



レコードの登場

曲料はわずかに 100 デュカーテン、およそ 120 万円程度だったのです。音楽史に燦然と輝くオペラの名曲がこの程度の作曲料だったのです。そこで彼はコンサートの時に、演奏した曲集を販売することに熱を入れたのです。モーツァルトは比較的演奏の易しいピアノソナタを多く作曲していますが、もちろんそれは若い女性が演奏し易いことを考え、その曲集の販売が順調に進むことを狙ったわけです。ベートーベンはそので少し工夫をします。ミサ曲を作曲した後、自筆で写譜を 11 部作成し、それぞれを作曲料相当額でロシア皇帝達に献呈したのです。彼はそれが原因で目が悪くなったと嘆いています。

## 著作権は音楽家を助ける

音楽家の生活を大きく変えたのが著作権制度で、そこにレコードの登場が重なります。1 枚のレコードが売れば、作曲家、作詞家、演奏家達にレコード価格の各々数%の著作権料が支払われることになります。レコードの音楽が放送されればまた、著作権料が放送会社から支払われます。音楽会では作曲家に著作権料が支払われます。なにしろレコード、CD は大量生産・大量販売ですから著作権料も巨額なものとなるのです。作曲家も演奏家も才能ある者は著作権制度に助けられ、自立することができました。その意味では音楽家は著作権制度に大いに感謝しなければならないでしょう。

## 後世に残る名曲

音楽家にとって著作権制度は、そのすべてを変える福音的な制度でした。ただ残念なのは、いわゆるクラシック音楽の名曲の多くは、著作権制度が普及せず、音楽家が貧しい時代に生み出されたのです。著作権によって作曲家が豊かな生活をする事ができる時代になって生み出された曲で、後世に残るほどの名曲は少ないと言わざるを得ません。貧しい時代に作曲された名曲を、著作権制度で保護された演奏家が演奏するという姿を想像して下さい。賛否半ばする制度への見方、あるいは批判もこうしたところから発するのかもしれませんが。

Figaro)" was merely 100 Dukaten, that is, about 1,200,000 yen. Such a low fee was paid for one of the excellent pieces of opera music that still shines brilliantly in music history! Thus, Mozart was eager to sell his collection of musical pieces that were played during his concerts. Mozart composed many piano sonatas that can be relatively easily played. This is because he thought that he could smoothly achieve great sales by such music that could be played easily even by younger females.

Beethoven also used various means to improve his income. After composing music for mass, he made 11 copies thereof written in his own hand and presented them to the Russian emperor and others at a cost equivalent to the composition fee. He cried as his eyes worsened due to his effort in handwriting his copies.

## Copyright Helps Musicians

It was the copyright system that greatly changed the lives of musicians. Coincidentally, records also emerged. If one record is sold, a copyright fee corresponding to a few percent of the record price is to be paid to each of the musical composer, the songwriter and the player. If a piece of music of the record is broadcast, the copyright fee is also paid from the broadcasting company. When a concert is held, a copyright fee is paid to the musical composer. Records and CDs are mass-produced and mass-sold, so that the copyright fee becomes enormous. Every talented musical composer and player has been helped by this copyright system and became able to live independently. From this perspective, musicians should express much gratitude to the copyright system.

## Masterpiece Remaining in the Future

The copyright system was a great boon for musicians since it changed everything in their lives. Unfortunately, most excellent pieces of classical music were produced in an era when the copyright system was not prevalent, so that the musicians lived poor lives. I would have to say that only a few pieces of music that are excellent enough to remain in the future can be found in the pieces of music produced in the era when musical composers became able to live rich lives thanks to the copyright system. But consider the situation now, where current musicians under protection of the copyright system are able to use the excellent music composed during the pre-copyright era, without any regard for the payment of copyright fees to the original composers. This may be the reason why the copyright system receives not only positive views but also negative views and criticism.

本緒言においては、西原稔「音楽家の社会史」音楽の友社(1987年)、石井宏「クラシック音楽意外史」東京書籍(1990年)、同「反音楽史さばベートーヴェン」(2004年)が参考とされました。

# グローバル企業に対する特許事務所の貢献

Patent Law Firms Contributing to Global Corporations

堀井 豊 Yutaka Horii

特許業務法人 深見特許事務所  
所長代行・弁理士



## グローバル競争下における新しいニーズ

経済の急速なグローバル化に伴い、日本企業は、世界中のマーケットで熾烈な競争を繰り広げており、製造だけでなく研究開発も海外の拠点で行うことが当たり前になってきております。このため、企業の知財活動にはこれまでになかった様々な新しいニーズが生まれてきており、日本の特許事務所の業務領域や業務内容に変化をもたらしています。

特許の分野においても以前のようにまず日本に出願してから外国出願についてじっくり検討するというやり方ではなく、発明評価の時点からグローバルに出願することを視野に入れることが一般的になってきています。また、海外の研究開発拠点で生まれた発明の当該国および世界各国での権利化をどうするのか、どの国の代理人に明細書をドラフトさせるのか、海外展開のハブ代理人をどうするのか、といった新たな考慮事項も生じています。

このような環境変化に迅速に追従できることが国内特許事務所に求められています。私どもは、クライアント各社の先進的なニーズにお応えできる事務所でありたいとの強い思いの下に、人材を育成し、組織体制を構築してまいりましたが、以下のようにクライアント企業に貢献したいと考えております。

## グローバル出願のための日・英明細書作成

出願の初期段階から各国に対応できる高品質の海外出願用明細書を準備することにより、強く広く権利の取得を可能にするとともに、記載不備等による余計なオフィスアクションの発行を減らし、各国での権利化にかかる経費の低減を実現することができます。このため以下の①～③の対応を目指していきます。

## New needs under global competition

Rapid globalization of the economy has caused Japanese companies to face keen competition in the worldwide market, and it has become common to have their overseas bases not only for production but also for R&D activities. Various unprecedented needs have arisen in corporate IP activities, causing changes in the business operated by Japanese patent law firms.

In the patent field, it has become normal to first consider global filing when evaluating new inventions, rather than following the traditional procedure of first filing in Japan, then considering foreign filing afterwards. New issues have arisen for inventions produced at overseas R&D facilities, such as how patent rights can be obtained in that country as well as other countries, and particularly, which patent agent should be designated for drafting work of patent specifications or administrating work as a hub agent.

Japanese patent law firms should quickly follow such rapidly changing circumstances. We have developed human resources and established our organization with the strong hope of contributing to our clients by satisfying their most current needs. We hope to be of great assistance to our clients in the following aspects.

## Drafting Japanese and English patent specifications for global filing

We can prepare high quality patent specifications for foreign filing, conforming to the practice in each country, which enables clients to obtain strong and broad patent rights while reducing costs at the prosecution stage by preventing extra office actions. We have been pursuing the following goals (i) to (iii):

(i) It is absolutely necessary to draft patent specifications that take into consideration the patent practice not only in Japan but also countries where counterpart applications will be filed later, at the preparation stage of the Japanese



① 優先権の基礎となる国内特許出願の準備段階から、日本のみならず将来出願されるであろう各国の特許実務を考慮した明細書が作成されていることが必要で、グローバル企業の国内出願の明細書作成者は高度の外国実務の知識と経験をもって対応いたします。

② 高品質・高効率の翻訳のために、翻訳に適合した日本語の明細書の作成が必要であり、明細書作成者には、日本語・英語間の言語上の相違をよく理解し、将来の翻訳作業を念頭に置いた簡潔明確な日文を作成できる文章力が求められます。コンピュータによる機械翻訳を用いた日英明細書同時作成を目標としつつも最終的に日文および英文の双方の品質を決めるのは技術担当の弁理士の英語力であり、こうした高い能力をもって対応していきます。

③ 海外発の発明のようなグローバル出願(たとえば英語での明細書書き起こし)にも対応することができるよう、明細書書き起こし能力に加えて、外国実務の深い理解と高い語学力によって、どのようなイレギュラーな事態にも迅速かつ的確に対応いたします。

### 高度な国際コミュニケーション能力

グローバル出願を推進していくためには、各国特許庁、各国代理人との円滑なコミュニケーションは必須とも言えます。このために、以下の①～④の対応を目指していきます。

① 弁理士など技術担当者は、現地代理人に的確に指示を与える文書作成能力と高品質の英文通信力により、現地代理人との間のやりとりを最小限に抑え、無用な問い合わせをなくして、オフィスアクション時の現地代理人費用を抑制いたします。

② 基礎の日本出願から外国出願(翻訳含む)まで同一事務所で一括対応することにより、担当者による技術的理解の正確さを担保し、日本を含む出願ファミリー全体での統一的対応を担保いたします。たとえば、クレームの範囲や補正内容について漏れのない統一的対応をいたします。

③ 事務所にとって事務管理は生命線です。国によって法制度は大きく異なり管理項目も多様です。たとえば、米国のIDSのように複雑な管理を日本を含むファミリー出願全体について漏れなく実行することにより、経理面を含めて煩雑な管理を事務所側で対応します。結果として顧客会社の事務負担を軽減いたします。

④ 途上国を含む世界中の代理人のネットワークにより、迅速な情報提供が可能です。特に途上国など情報が不足している国で緊急に実務情報が必要な場合には、事務所の代理人ネットワークを駆使してすぐに情報を入手できるようにいたします。

patent application from which the Convention priority will be claimed later. Our attorneys prepare patent specifications for basic Japanese applications with deep knowledge and experience regarding foreign patent practice.

(ii) For translation with high quality and high efficiency, it is necessary to draft Japanese patent specifications suitable for translation work. Attorneys in charge of drafting Japanese patent specifications are required to well understand the differences between Japanese and English, and draft clear and concise Japanese text in consideration of future translation. Although our goal is to draft Japanese and English patent specifications simultaneously through computer machine translation, the final quality of both Japanese and English specifications must be ensured by the high English proficiency of the attorney in charge.

(iii) Our attorneys can rapidly and accurately handle irregular situations regarding global filing with deep understanding of foreign patent practice and high language proficiency in addition to the ability to draft patent specifications. Such a case occurs, for example, where an original patent specification must be drafted in English for an invention produced at corporate facilities overseas.

### Highly skilled ability for international communication

In order to proceed with global filing, smooth communication with foreign counsels is essentially required. Therefore, we have been pursuing the following goals (i) to (iv):

(i) High quality communication skill in English can minimize the amount of correspondence with foreign counsel, resulting in the reduction of costs incurred at the foreign counsel side for the handling of office actions. Our attorneys and technical experts will handle every case with high letter-writing skill and high English proficiency so as to provide precise instructions to our foreign counsels.

(ii) Since one patent law firm totally handles the basic Japanese patent application as well as counterpart family applications, we can ensure deep understanding of the technology by the patent attorney in charge as well as unified handling of the family applications as a whole, in terms of the scope of the claims, contents of amendments, and related matters.

(iii) Administration work is extremely important to a patent law firm. The legal systems are different from country to country and there are various points that require the utmost care. We can fully handle very complicated administration work, covering even accounting work for a sophisticated practice such as IDS in the U.S. for family applications as a whole.

(iv) We can quickly provide information by utilizing the networks of our associates throughout the world, including developing countries. When practical information is required urgently regarding a country where very little information is available in Japan, we will manage to quickly obtain such information through the network of foreign associates.

# 特許権制限の新たな潮流 (2)

——インド、医薬特許、強制実施許諾——

## A New Trend Toward Restriction of Patent Right (Ⅱ)

—— India, Pharmaceutical Patents, and Compulsory Licenses ——

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

前号に引き続き特許権制限の新たな潮流を示す事例として、インドの医薬特許の強制実施許諾事件を紹介します。発展途上国においては、特許医薬品を低価格で市場に提供することを目的として強制実施許諾制度を活用することがあります。今回紹介するインドの医薬特許強制実施許諾事例も、インド国内のジェネリック製薬企業に強制実施許諾したもののですが、注目されることはインド国内のこの制度が、極めて精緻にルール化されてあって、TRIPS協定が求める要件をきちんと満たしているため、これが今後の発展途上国における強制実施許諾制度のモデルになる可能性があることです。

### 2. 強制実施許諾制度

他人の特許権を使用したい場合には、特許権者の同意を必要としますが、近代特許制度においては、かなり早い時期から特許権者の同意なしに実施を許容する制度としての強制実施許諾制度があります。15世紀のヴェネツィアにおいて既に成文特許法にこの制度が明記されています<sup>(1)</sup>、こうした制度は欧州各国において普及していきます<sup>(2)</sup>。

19世紀半ば、欧州各国は反特許運動が盛んとなりますが、そうした動きを大きく変える契機が1873年ウィーン特許国際会議でした。この会議において、各国は発明を特許により保護することを決議しますが、その決議において特許は公益のためには、正当な報酬の支払いを条件にすべての者にその実施を許諾するべきことを明らかにしています<sup>(3)</sup>。これを受けて条約となったのがパリ条約です。パリ条約では、加盟

### 1. Introduction

Continuing from the previous volume, the following presents an case of the new trend towards the restriction of patent rights, through the provision of a compulsory license ("CL") for a pharmaceutical patent in India. In developing countries, a compulsory licensing system ("CLS") may be utilized to supply the market with patented medicines at low prices. Also, in the following exemplary case of granting a CL for a pharmaceutical patent in India, the CL was granted to an Indian generic pharmaceutical company of ; however, attention should be paid to the fact that such rules are very strictly formulated for the CLS in India and it properly satisfies the requirements of the Agreement on TRIPS, so that the CLS in India can become a model for CLS's in developing countries in future.

### 2. Compulsory Licensing System

Although the agreement of the patent right holder is required when one wishes to use a patent right, from quite early times in the modern patent system CLS's have been employed to permit the working of patented inventions without such agreements. In the 15th century, this system was explicitly stated in the written patent law in Venice, and then spread across Europe.

In the middle of the 19th century, an anti-patent movement became active in Europe but this was greatly changed by the international patent conference in Vienna in 1873. In this conference, the countries adopted a resolution to protect inventions by means of patents; however, the resolution clearly stated that the patents should be licensed to any party in the public interest, under the condition of payment of reasonable rewards. This resolution led to the



国は特許に基づく排他的権利の行使から生ずる弊害を防止するために実施権の強制的設定の立法措置をとることができるとしています<sup>(4)</sup>。ただこのパリ条約においては、特許に基づく排他的権利の行使から生ずる弊害としては、例えば発明が実施されないことを示す程度であって、その弊害の実態が不明確でありました。このため国によって特許に基づく排他的権利行使から生ずる弊害を拡大的に解釈して国内規定を用意する場合があります、しかもそれを先進国が行う事例が出てきました<sup>(5)</sup>。代表例がカナダで、1935年－70年の間にカナダでは医薬に関する強制実施許諾が79件、認可されたのです<sup>(6)</sup>。

1995年に成立し、翌96年にスタートしたTRIPS協定においては、強制実施許諾のルールがやや明確になります。すなわち特許の使用を求める者は、特許権者と交渉し、合理的な商業上の条件を提示して使用許諾を得る努力を行い、合理的期間内にその努力が成功しなかった場合に限り、それぞれの事案ごとの当否に基づいて強制実施許諾は認められるとされています<sup>(7)</sup>。ただし国家の緊急事態の場合には例外となります。このTRIPS協定における強制実施許諾についてのルールでは、合理的な商業上の条件、交渉努力、合理的期間、事案ごとの当否というやや曖昧なルールが用意されていますが、これらは実際の事例を通して明確になっていくことが期待されていました。ただTRIPS協定後の各国の強制実施許諾事例をみていくと、南アフリカ、タイ、ブラジル等では米欧の医薬企業と各国との間での和解で決着することが多く、その具体的条件は明らかにならないのが通常でした<sup>(8)</sup>。今回のインドの事例では、インドにおける強制実施許諾制度とTRIPS協定の関係、そして提示された合理的な商業上の条件はどのようなものであったか、強制実施許諾をするやむを得ない事情は何か、検討のポイントとなります。

### 3. インドにおける強制実施許諾制度

2005年にインド特許法は改正され、医薬も特許対象とするとともに、強制実施権制度についても詳細な規定が準備されました。このインドにおける特許の強制実施権制度においては、特許発明に関し、公衆の需要が充足されていない場合、適正な価格で公衆に利用可能でない場合、インドにおいて実施されていない場合のいずれかに相当した場合、強制実施許諾を求めることができますとしています<sup>(9)</sup>。

TRIPS協定は合理的な商業上の条件、交渉努力、合理的期間、事案ごとの当否というルールを用意していますが、インドはこれとは別に、公衆の需要、価格、実施というルールを用意したわけです。これは国家の緊急事態では商業上の条件、交渉、合理的期間等は例外にするというルールを組み合

Paris Convention. The Paris Convention permits member countries to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent abuses which might result from the exercise of the exclusive patent rights. However, the only example of such abuses which might result from the exercise of exclusive patent rights as presented by the Paris Convention was failure to work an invention, and other actual abuses are unclear. Accordingly, some member countries, even developed ones, extensively interpreted the abuses which might result from the exercise of exclusive patent rights when preparing domestic regulations. A representative example of such developed countries is Canada; in Canada 79 CLs for medicines were granted between 1935 and 1970.

The Agreement on TRIPS, which was concluded in 1995 and started in 1996, provided slightly clearer rules for granting CLs. Specifically, it is defined that a CL is granted on its individual merits as long as the one requesting use of a patent has made efforts to negotiate and obtain authorization from the patent right holder on reasonable commercial terms and conditions and such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived, however, in the case of a national emergency. The rules for granting compulsory licenses in the Agreement on TRIPS are fairly ambiguous with regard to the reasonable commercial terms and conditions, efforts to negotiate, reasonable period of time, and the individual merits, but it had been expected that they would be clarified through actual cases. In view of the cases of grant of CLs among countries after the Agreement on TRIPS, however, problems regarding CLs are usually settled by reconciliation between the relevant pharmaceutical companies and the respective countries, and specific conditions for the settlement are not usually revealed. Regarding the case of the grant of a CL in India as presented herein, the discussion will be made in relation to the following: the relation between CLS in India and the Agreement on TRIPS; reasonable commercial terms and conditions; and necessary reasons for granting CLs.

### 3. Compulsory Licensing System in India

In the revision of the Indian Patent Law in 2005, it was defined that the inventions of medicines can be patented and detailed regulations were also prepared with regard to a CLS. In the CLS in India, it is permitted to make an application for grant of a CL of a patented invention on any of the following grounds: that the needs of the public with respect to the patented invention have not been satisfied; that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price; and that the patented invention is not worked in the territory of India.

This means that while the Agreement on TRIPS prepared rules regarding areas such as reasonable commercial terms and conditions, effort to negotiate, reasonable period of time, and the individual merits, India additionally prepared rules regarding issues such as the needs of the public, the price, and the working of the patented invention. It can be said that

せたものとも言えましょう。

問題はそれぞれの条件は裁量的な判断によるもので、たとえば特許発明が公衆の適切な需要を満たしているか、あるいは満たしていないかという判断をする場合、社会的状況や経済的状況に大きく影響されることです。とりわけ特許発明が適正に手頃な価格で公衆に利用可能となっているかを判断する場合、その発明の利用者を社会全体のどのような経済的階層を対象としているかによって、大きくその判断は影響されることになります。

#### 4. バイエル社のソラフェニブ特許

ドイツのバイエル・ヘルスケア社と米国のオニクス・ファーマシューティカル社が共同開発で生み出した腎臓がん・肝臓がんの治療薬ソラフェニブは、2005年米国食品医薬品局により腎臓がん治療薬として承認され、2007年には肝臓がんの治療薬としても承認されました。延命効果は腎臓がんの場合で4-5年、肝臓がんの場合で6-8ヶ月です。

バイエル社は、インドにおいてこのソラフェニブの特許を2008年に取得し、2009年にはインド市場に製品提供したのです。インド市場におけるソラフェニブの価格は先進国市場の価格とほぼ同程度の患者一人1ヶ月28万ルピー（およそ50万円）。2010年のバイエル社のソラフェニブ輸入量は200mg錠で4万8000錠で、これは一日4錠使用するとして、30人分に満たない量でした。

このソラフェニブの模倣薬がインドのジェネリック医薬メーカーのシプラ社により生産され、2010年に市場に提供されました。シプラ社によるソラフェニブ模倣薬の価格がバイエル社の輸入製品の10分の1、1ヶ月で2万8000ルピーという低価格でした。バイエル社はシプラ社に対してただちに特許権侵害訴訟を提起しましたが、他の事件の経験から取って差止めの仮処分請求はしなかったのです<sup>(10)</sup>。

#### 5. ナトコ社への強制実施許諾

インドのナトコ社は、2010年にバイエル社に対してソラフェニブの製造販売に関する実施許諾を求め交渉したのですが、この交渉が決裂した結果、2011年7月にインド特許局に対して、ソラフェニブ特許の強制実施許諾を申請しました。インドにおける強制実施許諾の申請は、特許権となって3年経過後が条件ですが、バイエル社はソラフェニブ特許を2008年に取得していたため、その条件は満たしていました。

強制実施許諾の申請理由は、バイエル社はソラフェニブを公衆の適正な需要に応じて提供していないこと、また法外に

a rule has been created stating that reasonable commercial terms and conditions, effort to negotiate, reasonable period of time, and the like may be waived in the case of a national emergency.

The problem is that these conditions are based on discretionary decisions and are greatly influenced by social and economic situations when determining, for example, whether or not the reasonable needs of the public with respect to the patented invention have been satisfied. Particularly, when determining whether or not the patented invention is available to the public at a reasonably affordable price, the determination will be influenced greatly depending on the economical status of target users for the patented invention in the society.

#### 4. Patent of Sorafenib of Bayer

Sorafenib, a curative medicine for renal cancer and liver cancer produced through joint development by Bayer Healthcare of Germany and Onyx Pharmaceuticals of the United States, was approved as a curative medicine for renal cancer in 2005 and was also approved as a curative medicine for liver cancer in 2007 by the U.S. Food and Drug Administration.

Bayer obtained a patent for Sorafenib in India in 2008, and introduced the product into the Indian market in 2009. The price of Sorafenib in the Indian market was almost the same as the prices in the markets of developed countries, specifically, 280,000 rupees (about 500,000 yen) per patient for one month. The amount of importation of Sorafenib of Bayer in 2010 was 48,000 tablets, each of which is a 200 mg tablet, and this means that the amount was only for less than 30 persons assuming that one patient takes four tablets per day.

A mimetic of Sorafenib was produced by an Indian generic medicine maker, Cipla, and was introduced into the market in 2010. The price of the mimetic of Sorafenib provided by Cipla was low, specifically, 28,000 rupees for one month, which is 1/10 of the price of the imported product of Bayer. Bayer immediately filed a patent right infringement lawsuit against Cipla, but did not request a provisional injunction, intentionally based on its experience from other cases.

#### 5. Grant of Compulsory License to Natco

An Indian company, Natco, negotiated with Bayer in 2010 in relation to a license for production and selling of Sorafenib, but the negotiation was unsuccessful and Natco accordingly filed an application for CL of Sorafenib patent with the Indian Patent Office in July 2011. A condition for making an application for CL in India is such that the application can be made at any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, and this condition was satisfied because Bayer obtained the patent of Sorafenib in 2008.

The application for CL was made on the following grounds:

高額な価格で市場に提供していて適正な価格とはいえないこと、またインド市場への提供も輸入によるものであって、インド国内での実施とはいえないというものでした。

この申請に対して、インド特許局は2012年3月ナトコ社の申請通り、ソラフェニブ特許の強制実施許諾をナトコ社に付与する決定をしました。これは2005年の改正インド特許法による強制実施許諾制度としては初めての設定です。強制実施許諾に伴うナトコ社からバイエル社に支払うべきロイヤリティは売上の6%であって、医薬分野のライセンス・ロイヤリティとしては極めて低額と言えます。この結果、ナトコ社はバイエル社のソラフェニブ価格のわずか3%の低価格で市場に提供することとなったのです。

## 6. 強制実施許諾の理由

インド特許局はどのような理由で強制実施許諾を決定したのでしょうか。公衆ニーズへの対応、適正価格、特許実施の三点についてその理由をみていきます。

### 公衆ニーズへの対応

特許局は、インドにおける腎臓がん患者を7000人強、肝臓がんの患者を1万6000人と推定した上で、バイエル社はごく少量のソラフェニブしか輸入していないし、それも特定の医療機関でしか入手できないと判断しました。バイエル社は自社の提供分に併せて模倣薬ではあるがシプラ社の提供分を考慮すれば、市場には十分提供していると主張したのです。確かにシプラ社はソラフェニブの模倣薬を10分の1の価格で市場に提供し、およそ4000人近い患者が利用していたのですが、特許局は好意的には受け止めず、バイエル社はシプラ社には一方では特許権侵害訴訟を提起しつつ、他方で強制実施許諾問題が発生するや、シプラ社の模倣薬を公衆ニーズへの対応として言い訳にするのは妥当な主張とはいえないと判断したのです。

### 適正価格での提供

バイエル社のソラフェニブは患者一人当たり毎月28万ルピーと価格設定されていますが、これはインドの公務員の最低給与の3年半分に相当するもので、極めて高額であるとナトコ社は主張しました。バイエル社は単純に公務員の給与と比較するのではなく、医療保険も考慮しなければならないことを主張したのですが、特許局はバイエル社の主張は採用せず、バイエル社のソラフェニブがインド国内において幅広く使用されないのは、それが著しく高額であるからであると判断しました。背景にはシプラ社の模倣薬がバイエル社の10分の1の価格で市場に提供されていたことも大きく影響したのでしょう。

that Bayer did not supply Sorafenib in response to the reasonable needs of the public; that Sorafenib was supplied in the market at an unreasonably expensive price; and that Sorafenib was supplied in the Indian market by means of importation, which cannot be said as working in the territory of India.

In response to this application, in March, 2012, the Indian Patent Office decided to grant a CL of the Sorafenib patent to Natco as requested. This is the first grant in the CLS under the Indian Patent Law revised in 2005. Under the CLS, the royalty that should be paid to Bayer by Natco is 6% of the sales, which can be said as being very low for a license royalty in the field of medicine. As a result, Natco supplies the product to the market at a low price, which is only 3% of the price of Sorafenib by Bayer.

## 6. Grounds for Grant of Compulsory License

Let us examine the grounds the Indian Patent Office used to decide to grant the CL with regard to the following three points: satisfaction of the needs of the public; affordable price; and the working of the patented invention.

### Satisfaction of the Needs of the Public

The Patent Office estimated that there were about 7,000 or more patients of renal cancer and 16,000 patients of liver cancer in India, and determined that Bayer imported only a small amount of Sorafenib and Sorafenib was available only from specific medical institutions. Bayer asserted that Sorafenib was sufficiently supplied to the market in consideration of the amount of Sorafenib supplied by Bayer itself as well as the amount of the mimetic supplied by Cipla. Indeed, Cipla supplied the market with the mimetic of Sorafenib at a price 1/10 of Sorafenib and nearly 4,000 patients used the mimetic. However, the Patent Office decided that the assertion of Bayer was not reasonable because Bayer had filed a patent infringement lawsuit against Cipla on one hand and had used the mimetic of Cipla as an excuse for the satisfaction of the requirements of the public on the other hand as soon as the problem of the grant of the CL took place.

### Availability at Affordable Price

The price of Sorafenib of Bayer was set to be 280,000 rupees per patient for each month, which is equivalent to the total of the minimum salaries of an Indian public servant for three and a half years, and therefore was asserted as very expensive by Natco. Bayer asserted that the price should not be simply compared with the salary of public servants and medical insurance should be also taken into consideration, but the Patent Office did not accept the assertion of Bayer and decided that Sorafenib of Bayer was not widely used in India because it was extremely expensive. This decision was presumably greatly influenced by the fact that the mimetic of Cipla had been supplied in the market at a price 1/10 of that of Bayer.



## 国内実施の条件

ナトコ社はバイエル社がインド国内でソラフェニブを生産せずに、輸入のみに依存していて、実施とはいえないと主張しました。TRIPS協定では国内生産と輸入との間に差別が生じることを禁止していること<sup>(11)</sup>、パリ条約では製品を輸入することによって特許の効力が失われることはないとして規定しています<sup>(12)</sup>。バイエル社はそれを根拠に、輸入を実施とはいえないとする主張に反論したのです。ナトコ社はインド特許法の、特許法の目的は特許権者による独占的輸入を可能にすることではない、としていること、あるいは特許付与の目的は発明がインド国内において商業スケールで、かつ遅滞なく、最大限に実施されることを保証することであるとする規定<sup>(13)</sup>を理由にインド国内での実施の重要性を強調したのです。

結論としては特許局はナトコ社の主張を採用したのですが、背景には強制実施許諾設定をする判断条件、特に特許発明が公衆の需要を満たしているかを判断する際の考慮条件を列挙したインド特許法の規定<sup>(14)</sup>がありました。

この考慮条件のなかに、特許発明の実施に関わる条件がかなり踏み込んで提示されています。なかでもインド国内で商業的規模で実施されていない場合や、インド国内で商業的規模での実施が、特許権者等による輸入によって妨げられている場合は、公衆の需要に適切に対応できていないと判断される規定であって、これは実施の条件を判断する際に考慮せざるを得ないと言えます。

## 7. 今後への影響

医薬の強制実施許諾の事例をみていくと、発展途上国に低価格の医薬が提供されることのプラス面に注目が集まりますが、他方、その負の面も考えていかなければなりません。TRIPS協定以前のカナダにおいては、医薬特許について強制実施許諾が多数認可され、安価な医薬がカナダ市場に提供されたのですが、安価といっても極端な低価格という程ではなかったのです。

ところがインド等のジェネリック医薬メーカーが強制実施許諾を認可された場合、その価格は欧米における価格の数十分の1の低価格で市場に提供されることとなります。グローバル経済においては同一商品の価格が異なれば、低価格地域から高価格地域へその商品が移転していきます。もしもそれが法的に禁止されれば、いわゆるブラック・マーケットを経由していくこととなるでしょう。特許の強制実施許諾制度がそうした違法貿易の原因となっていく可能性は無視できず、はたしてそれを放置してよいものか、その対策はいかにあるべきかを考えなければなりません。TRIPS協定後、強制実施

## Working in Territory of India

Natco asserted that Sorafenib was not worked in the territory of India because Bayer did not produce Sorafenib in India and was dependent only on importation. The Agreement on TRIPS defines that discrimination is prohibited as to whether products are imported or locally produced, and the Paris Convention defines that importation of a product shall not entail forfeiture of the patent. Based on these, Bayer argued against the assertion that importation is not working. Natco emphasized the importance of working in India based on the following consideration in the Indian Patent Law: that the objective of the Patent Law is not to enable patent right holders to enjoy a monopoly for the importation of the patented article; or that patents are granted to secure that the inventions are worked in India on a commercial scale and to the fullest extent that is reasonably practicable without undue delay.

In the end, the Patent Office accepted the assertions of Natco in view of conditions for determining whether to grant a CL, in particular, based on a list of considerations for determining whether or not the needs of the public with respect to the patented invention were satisfied as defined in the Indian Patent Law.

Of these considerations, detailed requirements in connection with working of a patented invention were presented. Specifically, in accordance with this, it was deemed that the reasonable needs of the public have not been satisfied when the invention is not worked in India on a commercial scale or when the working of the patented invention in the territory of India on a commercial scale is being prevented or hindered by the importation by the patent right holder or the like, and therefore this should be taken into consideration when making determinations as to the actual conditions in connection with working of the patented invention.

## 7. Influences in Future

Regarding the cases of the CL of medicines, attention is drawn to the positive effect of supplying developing countries with low-price medicines, but also the negative effects should be considered. Before the Agreement on TRIPS, in Canada, many CLs were granted with regard to pharmaceutical patents, thus supplying inexpensive medicines to the Canadian market; however, the medicines were indeed inexpensive but were not extremely cheap.

On the other hand, when a CL is granted to a generic medicine maker in India or the like, the generic medicine will be introduced into the market at a low price less than one tenth of the price of the medicine in Europe and the United States. In the global economy, when the price of one product differs between regions, the product will be transferred from a lower price region to a higher price region. Even if such transfer is prohibited by law, the product will be transferred via the black market. It cannot be ignored that there is a possibility that CLS's will become a cause of such illegal trade, and we have to consider whether this may be unaddressed

許諾事例のほとんどは和解で決着していましたが、和解の場合には双方がその数量や価格、市場について合意しているため、そうしたブラック・マーケット経由の問題は発生しないのですが、正規に実施許諾した場合にはただ販売数量だけが特許権者に報告されるだけですから、その医薬の最終的な販売先は不明となる問題が潜在しています。

## 8. まとめ

ソラフェニブ特許のナトコ社への強制実施許諾については、2012年9月にインド知的財産控訴委員会(IPBA)において、その暫定的な停止を求める請求が却下されました。今後、さらに上級審において判断されることとなりますが、これが多くの発展途上国へ影響することは確実です。TRIPS協定が成立し、多くの国が参加し、この協定のもとで特許の強制実施許諾制度を運用してきましたが、これまでは多くは和解で終わるか、あるいはアフリカ諸国のようにHIV／エイズ治療薬特許にみられるように、人道的配慮として特別の対応によって解決してきました。これでは到底、今後のモデルにはなり得ないとみられてきました。ところがインド特許法に規定された強制実施許諾制度はパリ条約、TRIPS協定の求める要件を満たし、しかも発展途上国の事情を考慮したルールを詳細に規定しているため、これが他の発展途上国のモデル法になる可能性があります。それだけに注目されたものです。ただ同一医薬が特定国で極端に低価格で市場に提供された場合の負の面については、今後、解決していかなければならない課題となるでしょう。

or countermeasures should be taken. After the Agreement on TRIPS, most of the problems regarding grants of CL's were settled by reconciliation and both parties agreed with each other in terms of the amount, price, and market in the case of reconciliation, so that the problem involving such a black market does not take place; however, when a license is legally granted, the patent right holder is only notified of the amount of sales, which leads to a potential problem that the final purchaser of the medicine will be unknown.

## 8. Conclusion

In September, 2012, a request for temporarily halting the grant of the compulsory license of the patent of Sorafenib to Natco was dismissed by the Intellectual Property Appellate Board (IPAB) of India. Although a decision will be made thereto in a higher court in the future, this surely will influence many developing countries. The compulsory patent licensing system has been operated under the Agreement on TRIPS concluded and participated in by many countries, and most of the problems regarding CL's resulted in reconciliation or settlement as exceptional measures for humanitarian considerations for African countries for patents such as HIV/AIDS medicines. Hence, it has been considered that CLS's cannot be a future model. However, the CLS defined in the Indian Patent Law satisfies the requirements of the Paris Convention and the Agreement on TRIPS, defines rules in detail in consideration of situations of developing countries, and therefore may become a model law for other developing countries. For this reason, attentions are drawn to the CLS in India. It should be noted, however, that the negative effect caused by introducing a medicine into the market of a specific country at an extremely low price will be a problem to be solved in the future.

(1) Mandich, G. (1948) "Venetian Patents (1450-1550)," Journal of the Patent Office Society, 30 (3), pp.166-224

(2) 石井正(2009)『歴史のなかの特許 発明への報奨・所有権・賠償請求権』晃洋書房

(3) Kronstein, H. & Till, I. (1947) "Reevaluation of the International Patent Convention," Law and Contemporary Problems, 12, pp.765-81

(4) パリ条約5条A(2)

(5) カナダでは1969年に、医薬と食品に関する物質あるいは製法の特許権について、強制実施権の請求を拒絶する正当な理由がなければ、特許庁長官は実施許諾する旨、規定した。Chaudhari, S. (2005) "TRIPS and Changes in Pharmaceutical Patent Regime in India" [www.who.int/intellectualproperty/documents](http://www.who.int/intellectualproperty/documents)

(6) 特許庁編訳(1975)『特許制度と技術移転』大蔵省印刷局 pp.150-151

(7) TRIPS協定第31条

(8) 山根裕子(2008)『知的財産のグローバル化-医薬品アクセスとTRIPS協定』岩波書店

(9) インド特許法第84条(1) 特許付与日から3年の期間の満了後はいつでも、いかなる利害関係人も、次のいずれかの理由により、強制ライセンスの許諾を求める申請を長官に対してすることができる。

(a) 特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていないこと、又は

(b) 特許発明が適正に手頃な価格で公衆に利用可能でないこと、又は

(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと

(10) なお本事件の経過については、久保研介『海外研究員レポート 医薬品特許の強制実施権設定に関する考察』 <http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Oversease>に多くを依った。記して感謝したい。

(11) TRIPS協定27条1項には、国が特許を付与し、特許権の恩恵を発明者に与えるにあたっては、製品が輸入されたものであるか国内生産されたものであるかについて差別することはできないとしている。

(12) パリ条約第5条A(1)

(13) インド特許法第83条(a), (b)

(14) インド特許法第84条(7)(a) から(c)は省略 (d) 特許発明がインド領域において商業規模で十分な程度まで現に実施されていないか、又は適切に実行可能な極限まで現に実施されていない場合、又は(e) インド領域における商業規模での特許発明の実施が、特許権者又はその者に基づいて権利主張する者、又は特許権者から直接的若しくは間接的に購入している者、又は、外国からの特許物品の輸入によって現に抑止又は阻害されている場合。

# コンピュータが実行する方法の特許保護適格性を判断した米国最高裁判決

U. S. Supreme Court Decision Regarding Patent Eligibility for Computer-Implemented Methods

梅崎 真紀子 Makiko Umezaki

特許業務法人 深見特許事務所  
第2電気情報グループ・弁理士



## 1. はじめに

米国の最高裁判所(以下、最高裁)は、CLS Bank International, et al. v. Alice Corp.判決<sup>(1)</sup>(以下、Alice判決)において、コンピュータが実行する方法の特許保護適格性について、2014年6月19日、判断を示しました。

本論では、この判決内容および判決を受けて米国特許商標庁が発行した保護適格性の新しい判断方法を紹介します。

## 2. 保護適格性に関する背景

米国特許法は、保護適格性について、101条に「新規かつ有用なプロセス、機械、生産物、もしくは組成物、またはこ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するのみで、具体的な判断は判例に委ねられます。

1981年のChakrabarty判決<sup>(2)</sup>では、最高裁は、人工的なプラスミドを付加されて原油を分解できるようになったバクテリアについて、自然界で見出されるものとは著しく異なる特徴を持ち、重要な有用性を有し得ると判断してその保護適格性を認めました。判決において、最高裁は、3つの例外、すなわち、自然法則、物理現象、及び抽象的アイデアに該当しない限り、人間によって作られたもので太陽の下にあるものはすべて特許の対象となるという規範を示しました。

1982年のDiehr判決<sup>(3)</sup>では、最高裁は、数学的アルゴリズム(アレニウス方程式)を用いてゴム成形プレス機での処理の残り時間を計算するプロセスの発明について、(追加的なステップが、)プロセスを数式の独創性を含んだ応用に変換さ

## 1. Introduction

On June 19, 2014, the United States Supreme Court (hereinafter the "Supreme Court") made a decision about patent eligibility for a computer-implemented method in the lawsuit between CLS Bank International, et al. v. Alice Corporation Pty. Ltd. (hereinafter the "Alice Decision").

This article will introduce the new decision method for patent eligibility introduced by the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) in response to the above decision.

## 2. Background of Patent Eligibility

The US Patent Law defines patent eligibility merely by stating in 35 U.S.C. § 101 that "any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof" can be an allowable subject matter, but specific decisions are entrusted to each judicial judgment. The four cases below provide useful information of the requirements and limits of patent eligibility under the US Patent Law.

According to the Chakrabarty decision in 1981(full citation should be provided as a footnote), the Supreme Court approved patent eligibility in bacteria to which is added an artificial plasmid so as to be capable of dissolving crude oil, based on the determination that such bacteria has a characteristic that is significantly different from those found in nature, and therefore, could have involved essential utility. In this decision, the Supreme Court presented a criterion that the subject matter of patents can include anything under the sun that is made by man unless the product falls under three exceptions, that is, laws of nature, natural phenomena and abstract ideas.



せたとして、保護適格性を認めました。

2010年のBilski判決<sup>(4)</sup>では、最高裁は、商品取引におけるリスクヘッジ方法の発明について、リスクヘッジの基本的概念を記述するものであり、抽象的概念であるため、保護適格性を満たさないと判断しました。

2012年のMayo判決<sup>(5)</sup>では、最高裁は、代謝物質の血中濃度に応じて薬の量を調整することにより自己免疫疾患の処置に対する治療の効果を最適化する方法の発明について、周知の方法であって、独創的なコンセプトが追加されていないとして、保護適格性を満たさないと判断しました。

### 3. 事件の内容

#### (1)経緯

申立人のAlice Corp.(以下、Alice社)は、決済リスクを緩和する発明に関する特許の譲受人です。特許クレームは、第三者の仲介者としてコンピュータシステムを使用することにより、2つの当事者間の金融債務の交換を促進するように設計されています。訴訟の対象となったクレームの主題は、(1)金融債務を交換する方法、(2)債務を交換する方法を実行するように構成されたコンピュータシステム、及び(3)債務を交換する方法を行なうためのプログラムを記録したコンピュータ可読媒体、です。

被告のCLS Bank International及びCLS Services Ltd.(以下、まとめてCLS銀行)は、通貨取引を円滑にするグローバルネットワークを運営していました。

CLS銀行は、申立人に対し、争点の特許のクレームは無効、強制できない、または侵害していないとの確認判決を求めました。申立人は、侵害を主張し、反訴しました。

対象となったのは、4件の特許(米国特許第5,970,479号、第6,912,510号、第7,149,720号、第7,725,375号)です。

#### (2)対象クレーム

[米国特許第5,970,479号のクレーム33：代表クレーム]

33. 当事者間債務の交換方法であり、各当事者が取引機関において売掛記録と買掛記録とを有し、売掛記録と買掛記録は予め定められた債務交換のためのものであり、方法は、

(a)独立して保持されるシャドウ売掛記録及びシャドウ買掛記録を、監督機関が取引機関から利害関係当事者ごとに生成するステップと、

(b)各々のシャドウ売掛記録及びシャドウ買掛記録ごとに、一日の始まりにおける残高を各々の取引機関から入手するステップとを備え、

(c)交換債務債権をもたらず各取引に対し、監督機関が、各当事者のシャドウ売掛記録またはシャドウ買掛記録を調整

In the Diehr decision in 1982(full citation should be provided as a footnote), as to the invention of a process for calculating a remaining time of the process in a rubber press molding machine using a mathematical algorithm (Arrhenius equation), the Supreme Court approved patent eligibility in this invention on the ground that an additional step allows the process to be transformed into an application including originality of the mathematical expression.

In the Bilski decision in 2010(full citation should be provided as a footnote), the Supreme Court decided that the invention of a risk hedging method used in commodity trading does not satisfy patent eligibility on the ground that this invention merely describes a basic idea of risk hedging, which is an abstract idea.

In the Mayo decision in 2012(full citation should be provided as a footnote), as to the invention of a method of optimizing a therapeutic effect of a treatment for an autoimmune disease by adjusting the amount of a medicine in accordance with the metabolite concentration in blood, the Supreme Court decided that this invention does not satisfy patent eligibility on the ground that this invention is a well-known method and is not additionally provided with an original concept.

### 3. Details of the Case

#### (1) Background

Alice Corporation Pty. Ltd. (hereinafter called "Alice"), is an assignee of the patent of the invention for reducing settlement risk. The patent claims are designed such that a computer system is used as a third party intermediary to thereby facilitate, as an electronic escrow service, the exchange of financial obligations between two parties. The main subjects of the claims regarded as a target of the lawsuit are: (1) the method of exchanging financial obligations; (2) the computer system configured to execute the method of exchanging obligations; and (3) the computer readable medium recording the program for executing the method of exchanging obligations.

CLS Bank International and CLS Services Ltd. (hereinafter collectively called "CLS Bank"), operate a global network for facilitating currency transactions.

CLS Bank filed a lawsuit against Alice, alleging that the patent claims at issue are invalid, unenforceable, or not infringed. In response, Alice made a counterclaim for infringement.

Four patents (US Patents No. 5,970,479, No. 6,912,510, No. 7,149,720, and No. 7,725,375) were at issue.

#### (2) Target Claims

[Claim 33 of US Patent No. 5,970,479: a representative claim]

33. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

(a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by

しており、各調整は時系列で実行され、常時シャドウ買掛記録の価値が、シャドウ売掛記録の価値よりも小さくならないような取引だけを許可し、

(d)一日の終わりに、監督機関は取引機関に、許可された取引の調整に従って、各当事者の売掛記録及び買掛記録に振込みまたは引落しを交換するように指示し、振込み及び引落しは取消不能であり、取引機関における時間不変の債務である、債務の交換方法。

### (3)事件の経緯

#### 地裁判決(2011年3月9日)

CLS銀行の申立を認容し、Alice社の申立を棄却

(クレームは、リスクを最小化するために債務の同時交換を促進する中立な仲介者を用いるという抽象的アイデアに向けられているため、特許保護適格なものではない)

#### CAFC第一次判決(2012年7月9日)

地裁の判決を覆して、101条の保護適格性を満たすと判示

(申立人のクレームが抽象的アイデアに向けられているということは明確な証拠ではない)

#### CAFC第二次大合議判決(2013年5月10日)

地裁の判示を支持して、101条の保護適格性を満たさない

#### 最高裁判決(2014年6月19日)

### (4)判決内容

Alice判決において、最高裁は、クレームが判例上の保護適格性を満たさないコンセプト、すなわち、自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアに係わるかどうかを判断し、そうである場合に、クレームの各要素及び順序付けられた組合せを検討して、追加的な要素がクレームの性質を保護適格性を満たす応用へと変換しているかどうかを判断する、という2つのステップで、保護適格性を判断しました。

そして、最高裁は、方法、システム、及び記録媒体のすべてのクレームが、保護適格性を満たさないと結論付けました。2つのステップに従った判断の結果は、以下の通りです。

①クレームが判例上の保護適格性を満たさないコンセプトに係わるかどうか

「Bilski判決におけるリスクヘッジのように、仲介された決済は、商取引についての我々のシステムにおいて一般に長く行なわれている基本的な経済の慣習である。」「第三者仲介者(つまり、交換所)は、また、近代の経済の基本的要素である。」「したがって、仲介された取引は、ヘッジングのように、101条の範囲を超えた抽象的アイデアである。」

②追加的な要素がクレームの性質を保護適格性を満たす応用へと変換しているかどうか

「クレームの要素を個々にとってみた場合、プロセスの各ステップでコンピュータによって実行される機能は、まった

a supervisory institution from the exchange institutions;

(b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;

(c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and

(d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

### (3) Background of the Case

#### District Court Decision (March 9, 2011)

The claims of CLS Bank were admitted and those of Alice were rejected.

(The claims are directed to an abstract idea of employing a neutral intermediary facilitating simultaneous exchange of obligations in order to minimize risk, and therefore, not suitable for patent eligibility.)

#### First CAFC Decision (July 9, 2012)

The CAFC reversed the decision of the district court and decided that patent eligibility defined under 35 U.S.C. § 101 is satisfied.

(It is not clear evidence that Alice's claim was directed to an abstract idea.)

#### Second CAFC Grand Panel Decision (May 10, 2013)

The CAFC supported the decision of the district court and decided that patent eligibility defined under 35 U.S.C. § 101 is not satisfied.

#### Supreme Court Decision (June 19, 2014)

### (4) Details of the Decision

In the Alice Decision, the Supreme Court made a determination about patent eligibility by employing two steps including: first, determining whether the claims are related to concepts considered as not satisfying judicial patent eligibility, that is, laws of nature, natural phenomena and abstract ideas; and if so, then second, reviewing each element and an ordered combination thereof in the claims to determine whether an additional element allows the feature of the claims to be transformed into an application that satisfies patent eligibility.

Based on the above, the Supreme Court concluded that all the method, system and recording medium claims do not satisfy patent eligibility. The results of the determination according to the two-step procedure above are as follows:

(1) Whether the claims are related to concepts considered as not satisfying judicial patent eligibility

"Like the risk hedging in Bilski, the concept of intermediated settlement is 'a fundamental economic practice long prevalent in our system of commerce'";

"The use of a third-party intermediary (or 'clearing house') is also a building block of the modern economy";

く従来のものである。」「順序付けられた組合せを考慮してみると、申立人の方法のコンピュータ要素は、ステップが別々に考慮されたときに存在していなかったものを何も加えていない。」「全体として見たとき、申立人の方法クレームは、単に、一般的なコンピュータによって実行されるような、仲介された決済のコンセプトを列挙しているだけである。」「方法クレームは、たとえば、コンピュータ自体の機能を改善するような提案をしていない。」「訴訟の対象となっているクレームは、不特定の一般的なコンピュータを利用した仲介裁判についての抽象的なアイデアを適用するための教示を『著しく超えるいかなるもの』にも達していない。」

また、最高裁は、システム及び記録媒体についても、方法クレームに存在する抽象的アイデアの本質に対して何も追加しておらず、保護適格性を満たさないと判断しました。

#### 4. 米国特許商標庁の対応

米国特許商標庁は、本最高裁判決を受けて、その6日後の2014年6月25日に「予備的審査指示」<sup>(6)</sup>を発行し、さらに、2014年12月16日に、予備的審査指示を補足する「特許主題の保護適格性についての暫定ガイダンス」<sup>(7)</sup>を発行しました。ガイダンスは、発行日と同日付で実施されています。

ガイダンスは、方法とプロダクトに共通して適用される、保護適格性についての具体的な判断手順を示しています。

この手順は、Alice判決と同様に、2つのステップに従って保護適格性を判断しますが、2つ目のステップがステップ2Aとステップ2Bとして記述されることにより、ステップ1、2A、2Bの3つの判断を含むフローチャートとして示されています。

ステップ1：クレームは、プロセス、機械、生産物、もしくは組成物に向けられているか？

ステップ1の結果がYESであれば、ステップ2Aに進みます。NOであれば、クレームは保護適格性を満たさないとされます。

ステップ2A：クレームは、判例上の例外(自然法則、自然現象、または抽象的アイデア)に向けられているか？

ステップ2Aの結果がNOであれば、保護適格性を満たすとして、それ以上の分析は行なわれません。YESであれば、ステップ2Bに進みます。

なお、ガイダンスは、判例上の例外における自然法則及び自然現象の例として、単離されたDNA (Myriad判決<sup>(8)</sup>)、ある化合物が人体によってどのように代謝されるかという結果である相関関係(Mayo判決)などを挙げています。

ガイダンスは、判例上の例外における抽象的アイデア

"Thus, intermediated settlement, like hedging, is an 'absent idea' beyond the scope of § 101."

(2) Does an additional element allow the feature of the claims to be transformed or not into an application that satisfies patent eligibility

"Taking the claim elements separately, the function performed by the computer at each step of the process is '[p]urely conventional'."

"Considered 'as an ordered combination,' the computer components of petitioner's method 'ad[d] nothing . . . that is not already present when the steps are considered separately.'"

"Viewed as a whole, the petitioner's method claims simply recite the concept of intermediated settlement as performed by a generic computer."

"The method claims do not, for example, purport to improve the functioning of the computer itself."

"the claims at issue amount to 'nothing significantly more' than an instruction to apply the abstract idea of intermediated settlement using some unspecified, generic computer"

Furthermore, the Supreme Court decided that the system and recording medium claims also do not satisfy patent eligibility since they include no additional element to the nature of the abstract idea included in the method claim.

#### 4. Response of the USPTO

In response to the Supreme Court decision described above, the USPTO issued "Preliminary Examination Instructions" on June 25, 2014, six days after the decision, and on December 16, 2014, further issued "Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility" that is supplementary to the "Preliminary Examination Instructions". This guidance was put into effect on the same date as the issue date.

The guidance shows a specific procedure for determination about patent eligibility which is applied in common to a method and a product.

In this procedure, patent eligibility is determined in accordance with the two steps of the Alice decision. In addition, the second step of these steps is divided into step 2A and step 2B, with the result that that this procedure is shown as a flowchart including three determination steps 1, 2A and 2B.

Step 1: Is the Claim Directed to a Process, Machine, Manufacture or Composition of Matter?

If YES in step 1, the procedure proceeds to step 2A. If NO, it is determined that the claims do not satisfy patent eligibility.

Step 2A: Is the Claim Directed to a Law of Nature, a Natural Phenomenon, or an Abstract Idea (Judicially Recognized Exceptions)?

If NO in step 2A, it is determined that patent eligibility is satisfied, and after that, no further analysis is carried out. If YES, the procedure proceeds to step 2B.

Also, as examples of a law of nature and a natural phenomenon in the judicial exception, the guidance mentions: isolated DNA (Myriad decision) (full citation should



の例として、決済のリスクの低減(Alice判決)、リスクヘッジ(Bilski判決)、両替または通貨としての広告の利用(Ultramercial判決<sup>(9)</sup>)、硬化時間を算出するためのアレニウス方程式(Diehr判決)などを挙げています。

ステップ2B：クレームは、判例上の例外を著しく超える追加的要素を列挙しているか？

ステップ2Bの結果がYESであれば、保護適格性を満たし、NOであれば、保護適格性を満たさないと判断します。

ガイダンスは、「著しく超える」と評価されるのに十分と考えられる限定の例として、他の技術又は技術分野に対する改良(Alice判決)などを挙げています。

また、ガイダンスは、「著しく超える」と評価されるには不十分であると考えられる限定の例として、判例上の例外に、「それを適用する(apply it)」という文言、またはコンピュータ上に抽象的なアイデアを実装するための単なる指令を追加すること(Alice判決)などを挙げています。

米国特許商標庁は、具体的なクレームとともに、上記ステップ1, 2A, 2Bに従った肯定的及び否定的な判断を例示しています<sup>(10)</sup>。次の仮想クレーム1は、保護適格性を満たす、抽象的アイデアについてのクレームの一例です。

[仮想クレーム1] コンピュータによって実行される、悪意のあるコードを含む通信からコンピュータを保護する方法であって、プロセッサ上で実行される、

ブートセクタ、隔離されたセクタ及び隔離されていないセクタを有するメモリを備えたコンピュータにおいて悪意のあるコードを含む通信を受信するステップと、

コンピュータのメモリの隔離されたセクタに通信を格納するステップとを備え、隔離されたセクタは、コンピュータメモリにおけるブートセクタ及び隔離されていないセクタから分離されており、隔離されたセクタ内のコードは他のメモリセクタ上での書込処理が防止されており、方法はさらに、

ファイル解析により、通信から悪意のあるコードを抽出して浄化された通信を生成するステップを備え、抽出するステップは、

悪意のあるコードとして特定されている始端マーカについて通信をスキャンするステップと、

始端マーカ及びそれに続く終端マーカの間に各バイトにフラグを立てるステップと、

未検出の始端マーカが検出されなくなるまで走査を続けるステップと、

フラグの立っていないすべてのデータバイトを新しいデータファイルに順次コピーすることにより、浄化された通信ファイルを形成する新しいデータファイルを作成するステップとを含み、前記方法はさらに、

be provided as a footnote); the correlation indicated by the result showing how a certain compound is metabolized in a human body (Mayo decision) (full citation should be provided as a footnote); and the like.

As examples of abstract ideas as judicial exceptions, the guidance also mentions: reduction of settlement risk (Alice decision); risk hedging (Bilski decision), use of advertisement as exchange or currency (Ultramercial decision), the Arrhenius equation for calculating the cure time (Diehr decision); and the like. (full citations should be provided as a footnotes)

Step 2B: Does the Claim Recite Additional Elements that Amount to Significantly More than the Judicial Exception?

If YES in step 2B, it is determined that patent eligibility is satisfied. If NO, it is determined that patent eligibility is not satisfied.

As examples of the limitation considered sufficient to be evaluated as "Significantly more than the Judicial Exception", the guidance mentions improvements in another technology or technical field (Alice decision), and the like.

Furthermore, as examples of the limitation considered insufficient to be evaluated as "Significantly more than the Judicial Exception", the guidance also mentions addition of an expression "apply it" or a simple instruction for implementing an abstract idea on a computer to the judicial exception (Alice decision), and the like.

The USPTO gives examples of positive and negative determinations made according to the above-described steps 1, 2A and 2B together with specific claims. The following hypothetical claim 1 is an example of a claim about an abstract idea that satisfies patent eligibility.

[Hypothetical Claim 1]

A computer-implemented method for protecting a computer from an electronic communication containing malicious code, comprising executing on a processor the steps of:

receiving an electronic communication containing malicious code in a computer with a memory having a boot sector, a quarantine sector and a non-quarantine sector;

storing the communication in the quarantine sector of the memory of the computer, wherein the quarantine sector is isolated from the boot and the non-quarantine sector in the computer memory, where code in the quarantine sector is prevented from performing write actions on other memory sectors;

extracting, via file parsing, the malicious code from the electronic communication to create a sanitized electronic communication, wherein the extracting comprises

scanning the communication for an identified beginning malicious code marker,

flagging each scanned byte between the beginning marker and a successive end malicious code marker,

continuing scanning until no further beginning malicious code marker is found, and

creating a new data file by sequentially copying all non-flagged data bytes into a new file that forms a sanitized communication file;

transferring the sanitized electronic communication to the non-quarantine sector of the memory; and

浄化された通信をメモリの隔離されていないセクタへ送信するステップと、

隔離されたセクタに残るすべてのデータを削除するステップとを備える、方法。

仮想クレーム1は、コンピュータを保護する方法(プロセス)に向けられており、ステップ1の判断結果はYESです。また、仮想クレーム1における、メモリセクタ上の通信情報を物理的に隔離し、その通信情報から悪意のあるコードを取り除き、新しいデータファイル上に浄化された通信情報を作成します。これらの動作は、抽象的概念に該当せず、これにより、ステップ2Aの判断結果はNOです。

## 5. 検討及び実務上の対処

今回のガイダンスは、保護適格性の判断の手順を具体的に示し、その手順は、クレームのすべてのカテゴリ(プロセス、機械、生産物、及び組成物)に適用されます。これにより、保護適格性の判断基準が明確になったと言えます。

当該ガイダンスに示された手順によれば、クレームは、全体として判例上の例外、すなわち、自然法則、自然現象、または抽象的アイデアに係わるものであっても、判例上の例外を著しく超える追加的要素を含む場合、保護適格性を満たします。たとえば、Diehr判決で判断されたように、クレームされたコンピュータで実行される数学的アルゴリズムが製品の製造条件の計算に利用されるものであれば保護適格性を満たすと判断されます。

一方、Bilski判決のリスクヘッジやAlice判決の仲介決済など、製品の製造に関連しない発明では、Diehr判決と同様の議論は難しくなります。ただし、上記ガイダンスによれば、仮想クレーム1として示されたように、コンピュータ内の処理によって完結する発明についても、新たなデータを生成する場合には、保護適格性を満たすと判断される場合があります。このことから、クレームが具体的なデータの変更や新たなデータの生成等まで特定できるように出願を準備することが有効であると考えます。

deleting all data remaining in the quarantine sector.

Hypothetical claim 1 is directed to a method (process) of protecting a computer, for which the determination result in step 1 is YES. Furthermore, in hypothetical claim 1, communication information on a memory sector is physically quarantined, and the malicious code is removed from the communication information, to create sanitized communication information on a new data file. Since these operations do not correspond to an abstract idea, the determination result in step 2A is NO.

## 5. Reviews and Practical Countermeasures

The above-described guidance specifically indicates the procedure for determination about patent eligibility. This procedure is applied to all categories (a process, a machine, a product, and a composition) of the claims. Thereby, it can be said that the determination criteria for patent eligibility is clarified.

According to the procedure shown in this guidance, even if the claims are related as a whole to the judicial exception, that is, a law of nature, a natural phenomenon or an abstract idea, the claims satisfy patent eligibility in the case where they include an additional element significantly more than the judicial exception. For example, as shown in the Diehr decision, if the mathematical algorithm implemented by a claimed computer is utilized for calculating the manufacturing conditions for a product, it is determined that patent eligibility is satisfied.

On the other hand, in the invention not related to product production such as risk hedging in the Bilski decision and intermediated settlement in the Alice decision, it is difficult to apply the discussion similar to that of the Diehr decision. However, according to the above-described guidance, as shown in hypothetical claim 1, the invention completed by processing within a computer may also be determined as satisfying patent eligibility if new data is created. Accordingly, it is considered effective to prepare a patent application so that claims can specifically define modification of data, creation of new data, and the like.

(1) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. \_\_\_, 134 S. Ct. 2347 (2014)

(2) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 310 (1980)

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

(4) Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

(5) Mayo Collaborative Serv. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. \_\_\_, 132 S. Ct. 1289 (2012)

(6) [http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/announce/alice\\_pec\\_25jun2014.pdf](http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf)

(7) <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf>

(8) Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. \_\_\_, 133 S. Ct. 2107 (2013)

(9) Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC and WildTangent, \_\_\_, F.3d \_\_\_, 112 USPQ2d 1750 (Fed. Cir. 2014)

(10) 天然生産物のクレームについての判断例 [http://www.uspto.gov/patents/law/exam/mdc\\_examples\\_nature-based\\_products.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/mdc_examples_nature-based_products.pdf)  
抽象的アイデアのクレームについての判断例 [http://www.uspto.gov/patents/law/exam/abstract\\_idea\\_examples.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/abstract_idea_examples.pdf)

# 日本及び世界主要国における商標の使用許諾制度 — 制度比較とその有効活用 —

Trademark License Systems in Japan and Major Countries in the World  
— Comparison and Effective Use of Systems —

中島 由賀 Yuka Nakajima

特許業務法人 深見特許事務所  
商標意匠法律グループ・弁理士



## 1. はじめに

商標権は指定商品又は指定役務について登録商標を独占排他的に使用しうる権利であって、その効力範囲内では第三者による業としての使用は制限されるのが本来です。しかし、企業活動においては、商標権者自らが登録商標を使用する場合の他、商標権者が関連会社に登録商標を使用させたい場合、第三者が使用を希望する場合もあります。これに応える制度が、使用許諾制度です。なお、特許業務に携わる方には実施許諾(特許法第77条、特許法第78条)の表現に馴染みがありかと思います。しかし、商標では使用許諾(商標法第30条、商標法第31条)といえます。これは、特許発明を「実施する」というのに対し、登録商標を「使用する」というためです。

商標の使用許諾制度について、その問題点も含めた知識をもって企業活動における諸事情に応じて適切かつ有効に利用することは、その商標権の価値をさらに高め、企業活動の幅を広げることに繋がります。また、企業活動のグローバル化が進む現況に照らせば、世界各国における商標の使用許諾制度にも目を向け、日本における商標の使用許諾制度と比較しつつ理解を深めることも必要かと思われます。

本稿では、日本及び世界主要国(アメリカ、欧州共同体、中国、韓国)における商標の使用許諾制度を紹介し、制度の利用に際し実務上の問題点を検討しつつ、商標の使用許諾制度の有効な活用のありかたを考えてみます。

## 1. Introduction

The trademark right is a right to exclusively use a registered trademark in connection with designated goods or services and within the range of its effects, the use as a business by a third party should be restricted originally. However, in corporate activities, there are cases in which a trademark right holder uses the registered trademark, and wishes to enable an affiliated company or a third party to also use it. The license system is designed to meet such circumstances.

By properly and effectively using the trademark license system with the knowledge including the problems, depending on various circumstances in corporate activities, the value of the trademark right is further enhanced and the range of the corporate activities is expanded. In addition, in light of the growing globalization of corporate activities, it is necessary to focus on the licensing systems in various countries in the world, compare them with the licensing system in Japan and deepen our understanding thereof.

In this article, the trademark license system in Japan and other major countries (the United States, the European Union, China, and Korea) will be introduced, and problems on a practical level when using these systems, and how to effectively use them, will be discussed.

## 2. Trademark License System in Japan

First, the trademark license system in Japan will be introduced.

### (1) Trademark License Types

As for the license types, the Japan Trademark Law prescribes (i) establishment of a recorded exclusive license [senyoshiyoken] (Art. 30); (ii) granting of a



## 2. 日本における商標の使用許諾制度

まず日本における商標の使用許諾制度について紹介します。

### (1) 商標の使用許諾の種類

使用許諾の種類としては、専用使用権の設定(商標法第30条)と②通常使用権の許諾(商標法第31条)が規定され、実務上、③いわゆる独占的通常使用権の許諾がなされます。ここで専用使用権の許諾でなく設定というのは、専用使用権が特許庁に対し設定の登録をしてはじめて発生する権利だからです。

専用使用権者は設定行為で定めた範囲内で業として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します。よって、商標権者といえども設定範囲内では業として指定商品等について登録商標の使用をすることができません。

これに対し、通常使用権者は設定範囲内で業として指定商品等について登録商標の使用をする権利を有します。専有するのではないため、第三者が設定範囲内で業として使用しても通常使用権者がこれを排除することはできず、商標権者は同一範囲内で重複して許諾することもできます。

使用権を許諾するに際し、商標権者は登録商標の使用をする権利を保持したいと考え、使用権者は他の者にはその登録商標の使用を許諾しないでほしいと望む場合があります。これを実現するのが、③のいわゆる独占的通常使用権です。独占的通常使用権は「他に同一範囲内で重複して通常使用権を許諾しない」という特約が付される通常使用権で、さらに「設定範囲内で商標権者自身も使用しない」という特約も付される場合は完全独占的通常使用権といわれます。

このように、使用許諾の種類によっては商標権者及び使用権者の許容・制限事項がそれぞれ異なります。使用許諾制度を利用する際は、使用許諾の種類と性質を十分に理解し、諸事情に応じて適切に選択し利用することが大切となります。

### (2) 商標の使用許諾制度を利用する際の検討事項

実際に商標の使用許諾制度を利用する際の問題点について検討してみましょう。

#### (i) 使用権者の不正使用による商標登録取消審判

商標法は、複数の商品又は役務を指定した商標登録を認め、多区分を指定した商標登録を認めています。そして、専用使用権又は通常使用権は商標権について設定又は許諾されますが、商標権が複数の商品等を指定する場合、また、多区分を指定する場合、その一部についてのみ使用権を設定又は許諾することができます。

non-exclusive license [tsujyoshiyoken] (Art. 31); and (iii) granting of a so-called sole non-exclusive license [dokusentekitsujyoshiyoken]. The reason why the recorded exclusive license is "established", not "granted", is that the recorded exclusive license is a right that arises only after the establishment is registered with the Japan Patent Office.

A recorded exclusive licensee has an exclusive right to use the registered trademark in connection with the designated goods and services as a business to the extent provided by the agreement under which such right is granted. Therefore, even a trademark right holder cannot use the trademark in connection with the designated goods or services as a business to the provided extent.

In contrast, a non-exclusive licensee has a right to use the registered trademark in connection with the designated goods or services as a business to the provided extent. This is not an exclusive right, and thus, when a third party uses the registered trademark as a business to the provided extent, the non-exclusive licensee cannot exclude this. The trademark right holder can also grant a non-exclusive license to the same extent in an overlapping manner.

When granting a license, the trademark right holder may sometimes desire to retain the right to use the mark, and the licensee may sometimes desire not to license the mark to others. This is achieved by the so-called sole non-exclusive license. The sole non-exclusive license is a non-exclusive license which has a special provision of "not granting a non-exclusive license to others to the same extent in an overlapping manner". When the sole non-exclusive license also has a special provision of "even the trademark right holder himself/herself shall not use the registered trademark to the provided extent", the sole non-exclusive license is called "completely sole non-exclusive license".

As described above, permissible matters and restrictions for the trademark right holder and the licensee vary depending on the license types. Therefore, when using the license system, it is important to fully understand the license types and characteristics and to appropriately select and use the license system in accordance with the circumstances.

#### (2) Considerations When Using the Trademark License System

The problems when actually using the trademark license system will be discussed.

##### (i) Trial for Cancellation of Trademark Registration Due to Unauthorized Use by Licensee

The Japan Trademark Law permits a trademark registration designating a plurality of goods or services, and a trademark registration designating multiple classes. A recorded exclusive license or non-exclusive license is established or granted for the trademark right. When the trademark right designates a plurality of goods or services, or multiple classes, a license can be established or granted for only a part thereof.

A trademark right holder should consider the risk of a trial for cancellation of trademark registration due to unauthorized use by a licensee (Art. 53). This trial for cancellation is intended to impose sanctions on unauthorized use by the licensee that causes misleading as to the quality, or confusion as to the origin, as well as a violation of the supervision obligation by

しかし、ここで商標権者が検討すべきことは、使用権者の不正使用による商標登録取消審判(商標法第53条)です。この取消審判は使用権者による品質・質の誤認又は出所の混同を生ずるような不正使用及び商標権者の監督義務違反に対する制裁を目的とするため、指定商品等の一部にのみ取消理由がある場合であっても商標登録全体が取り消され、さらに取消から5年間再登録が禁止されます。よって、商標権者は安易に一部の区分について、また、商品等について使用権を設定又は許諾することなく、対象商標の重要度を考慮して対応を判断することが大切となります。

#### (ii) 特許庁への登録

専用使用権は特許庁へ登録しなければ発生しませんが、特許庁への登録手続きが煩わしいことや相当の手続費用が発生すること、許諾契約の内容が公開され事業計画が憶測されてしまうこと等が問題となります。一方、通常使用権は商標権者の許諾により発生し、登録は効力発生要件ではありません。

しかし、ここで使用権者が検討すべきことは、この通常使用権は当事者間で効力を発生したもので、第三者に対してその効力は及ばないという点です。例えば、ある商標権について通常使用権が発生した後、その商標権が第三者に譲渡されたとします。使用権者はこれまで前商標権者に許諾された使用権に基づき正当に商標の使用をしていたところ、ある日突然、現商標権者からその使用を差し止められるという事態に陥ることがあるのです。

このような不測の事態の回避のため、許諾による通常使用権を特許庁へ登録することにより第三者に対抗できることとしています。よって、企業活動における商標戦略上の安全のため、登録を効力発生要件としていない通常使用権についても特許庁への登録を検討することが大切と思われます。

#### (iii) 専用使用権を設定した商標権者の許容・制限事項

専用使用権を設定すると、商標権者といえども設定範囲内では業として指定商品等について登録商標の使用をすることができなくなる点に留意が必要です。なお、設定範囲内での侵害に対する権利行使は制限されません。すなわち、専用使用権者にその侵害排除を託すことなく、自ら差止請求権も損害賠償請求権も行使できます。

#### (iv) 通常使用権者の許容・制限事項

通常使用権者は、設定範囲内で第三者による侵害の事実を発見しても自ら侵害者に対しその差止や損害賠償を請求できないことに留意が必要です。なお、独占的通常使用権者も通常使用権者であることに変わりなく、商標法上の差止請求はできません

the trademark right holder. When a ground for cancellation is found in only a part of the designated goods or services, the entire trademark registration is cancelled, and further, reregistration is prohibited for five years after the cancellation. Therefore, it is important for the trademark right holder to take into account this risk and the importance of the target trademark, and determine how to deal with this situation, without easily establishing or granting a license for a part of classes or a part of the goods or services.

#### (ii) Registration with the Japan Patent Office

A recorded exclusive license becomes effective only after registration with the Japan Patent Office. However, there are problems with registration, such as a troublesome procedures with the Japan Patent Office, considerable procedural expenses, and the release of the contents of the license agreement, which results in public speculation of the business plan. On the other hand, a non-exclusive license becomes effective when granted by the trademark right holder, and registration is not a requirement for entry into force.

The licensee should consider that this non-exclusive license is effective between the parties concerned but does not reach third parties. Let us assume, for example, that a non-exclusive license becomes effective for a certain trademark right, and thereafter, this trademark right is assigned to a third party. Until then, a licensee justifiably uses the trademark based on the license granted by the previous trademark right holder. However, the licensee may be suddenly prohibited from using the trademark by the current trademark right holder.

In order to avoid such an unexpected situation, the non-exclusive license can be registered with the Japan Patent Office, in which case the licensee can assert it against the third party assignee. Therefore, from the perspective of trademark strategic safety in corporate activities, it seems important to consider registering a non-exclusive license with the Japan Patent Office although registration is not a requirement for entry into force.

#### (iii) Permissible Matters and Restrictions for Trademark Right Holder Establishing Recorded Exclusive License

It should be noted that when the recorded exclusive license is established, even the trademark right holder cannot use the mark as a business in connection with the designated goods or services to the extent provided in the license. However, exercise of the right against other parties regarding infringement is not restricted. In other words, the trademark right holder himself/herself can exercise the right to demand an injunction and the right to demand compensation for damage from a third party infringer, without leaving removal of the infringement to the recorded exclusive licensee.

#### (iv) Permissible Matters and Restrictions for Non-Exclusive Licensee

It should be noted that even when the non-exclusive licensee finds infringement by a third party, the non-exclusive licensee cannot demand to the infringer an injunction and compensation for damage. A sole non-exclusive licensee is no different from the non-exclusive licensee. The sole non-exclusive licensee cannot demand an injunction as prescribed in the Japan Trademark Law. However, regarding damage caused by the loss of market monopoly, the sole non-

んが、市場を独占できなかったことに起因して発生した損害について民法上の損害賠償請求はできるとされています。

### 3. 世界主要国における商標の使用許諾制度

続いて世界主要国(アメリカ、欧州共同体、中国、韓国)の使用許諾制度について紹介します。

#### (1) アメリカ

商標法には使用許諾制度は規定されず、実務上、①排他的使用権、②準排他的使用権、③非排他的使用権の許諾が認められています。

排他的使用権を許諾した場合は商標権者といえどもその商標の使用を制限されますが、準排他的使用権又は非排他的使用権を許諾した場合は商標権者もその商標を使用できます。準排他的使用権は使用権者以外には使用権を重複して付与しない場合をいい、非排他的使用権は複数人に対し使用権を重複して付与できる場合をいいます。いずれの使用権も商標法に規定されていないことからして、その効力発生要件としてアメリカ特許商標庁への登録は要求されません。

アメリカでも指定商品等の一部について使用権を許諾することができます。しかし、排他的使用権については、商標権者もその商標の使用を差し控えなければならないとされるところ、商標権の一部について使用権を許諾するということは、すなわち、残りの部分については商標権者の使用を認めるということになり、排他的権利としてよりもむしろ準排他的使用権として取り扱われます。

権利行使について、商標法第32条に侵害された権利の所有者に対する救済手段について規定され、同第43条(a)には被害者による民事訴訟について規定されます。使用権者が侵害者に対し差止や損害賠償を請求できるかどうかは、すなわち、使用権者に商標法第32条に規定の差止及び損害請求権が認められるかどうかですが、裁判所は準排他的使用権者又は非排他的使用権者は単独で商標法第32条に規定の侵害訴訟を提起する立場にないと判決し、商標第43条(a)の規定に基づく提訴はできるとしています。一方、排他的使用権者は商標法第32条に規定の差止及び損害請求権を有すると多くの裁判所が判決していますが、いくつかの裁判所は、使用権者は単独で提訴する立場にないと判決しています。これは、排他的使用権者の使用権に制限が課される場合には単独で提訴できないとの判決がなされる可能性を示唆するものです。

#### (2) 欧州共同体

CTM規則第22条に①排他的使用許諾と③非排他的使用許

諾 exclusive licensee can demand compensation for damage as prescribed in the Civil Code.

### 3. Trademark License Systems in Major Countries in the World

Next, the license systems in major countries (the United States, the European Union, China, and Korea) will be introduced.

#### (1) The United States

A license system is not prescribed in the US Trademark Law, and granting of (i) exclusive licenses, (ii) quasi-exclusive licenses and (iii) non-exclusive licenses are permitted on a practical level.

When an exclusive license is granted, even a trademark right holder is restricted in the use of the trademark. However, when a quasi-exclusive license or a non-exclusive license is granted, the trademark right holder can also use the trademark. A quasi-exclusive license refers to the case in which the license is not granted to anyone other than a licensee in an overlapping manner, and the non-exclusive license refers to the case in which the license can be granted to a plurality of persons in an overlapping manner. Since none of these licenses are prescribed in the US Trademark Law, registration with the US Patent and Trademark Office is not requested as a requirement for entry into force.

In the United States as well, a license can be granted for a part of the designated goods or services. When an exclusive license is granted, even the trademark right holder must refrain from using the trademark. Granting the license for a part of the trademark right in this situation means that the use by the trademark right holder is permitted for the remaining part. In other words, this is treated as a quasi-exclusive license rather than an exclusive license.

As to exercise of the right, Art. 32 of the US Trademark Law prescribes remedies for a holder of an infringed right, and Art. 43(a) of the US Trademark Law prescribes a civil suit by an injured party. As to whether a licensee can demand an injunction and compensation for damage against an infringer, i.e., whether the right to demand injunction and compensation for damage prescribed in Art. 32 of the US Trademark Law are granted to the licensee, the court has given a decision that a quasi-exclusive licensee or a non-exclusive licensee is not in a position to solely file an infringement suit prescribed in Art. 32 of the US Trademark Law, and has given a decision that the quasi-exclusive licensee or the non-exclusive licensee can file a suit based on the conditions prescribed in Art. 43(a) of the US Trademark Law. On the other hand, many courts have given a decision that an exclusive licensee has the right to demand an injunction and compensation for damage prescribed in Art. 32 of the US Trademark Law, while some courts have given a decision that the licensee is not in a position to solely file a suit. This suggests the possibility of receiving a judicial decision that it is impossible to solely file a suit when restrictions are imposed on the license of the exclusive licensee.

#### (2) The European Union



諾が規定され、実務上、②準排他的使用許諾が認められています。

CTMも、指定商品等の一部について使用許諾をすることができます。排他的使用許諾をした場合は商標権者もその商標の使用をすることはできず、準排他的使用許諾又は非排他的使用許諾をした場合は商標権者もその商標を使用できます。準排他的使用許諾とは商標権者と唯一の使用権者のみがその商標を使用できる場合をいい、非排他的使用許諾とは商標権者と複数の使用権者がその商標を使用できる場合をいいます。いずれの使用許諾も登録簿への登録は効力発生要件とされませんが、登録すれば全ての加盟国において第三者に対し効力を有することとなります。

権利行使について、排他的使用許諾をした場合にも商標権者自ら権利行使できるとされていますが、権利の存否の明確化のため、使用許諾契約において商標権者の権利と使用権者の権利を規定しておくことが望ましいと思われます。また、使用許諾の種類によらず、使用権者は商標権者の同意を得て侵害訴訟を提起することができますが、商標権者が適切な期間内に提訴しない場合、排他的使用権者は商標権者の同意なく提訴できません。使用権者が単独で提訴できるよう、予め使用許諾契約において商標権者の同意を明記しておくことが考えられます。

### (3)中国

使用許諾の種類及び権利行使については「最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 法釈(2002) 32号」の第3条に①独占的使用許諾、②排他的使用許諾、③一般的使用許諾が規定されています。

独占的使用許諾とは設定範囲において唯一の使用権者のみがその商標を使用できる場合をいい、排他的使用許諾とは商標権者と唯一の使用権者のみがその商標を使用できる場合をいい、一般的使用許諾とは商標権者と複数の使用権者がその商標を使用できる場合をいいます。中国においても指定商品等の一部について使用許諾をすることができますとされています。いずれの使用許諾も商標局への届出は効力発生要件とされませんが、権利行使に際し商標局が発行した使用許諾証明書の提出を求められることがあるため、予め商標局へ届け出ておくのが望ましいと思われます。

権利行使について、独占的使用許諾をした場合も商標権者自ら権利行使できるとされていますが、権利の存否の明確化のため、使用許諾契約において商標権者の権利と使用権者の権利を規定しておくことが望ましいと思われます。また、法釈第4条の規定により、独占的使用権者は単独で人民法院に提訴でき、排他的使用権者は商標登録者と共同で、又は、商標権者が提訴しない場合は自ら提訴でき、一般的使用権者は商標権者から明

Art. 22 of the CTM regulation prescribes (i) exclusive licenses and (iii) non-exclusive licenses, and (ii) sole licenses are permitted on a practical level.

In the CTM as well, a license can be granted for a part of the designated goods or services. When an exclusive license is granted, even a trademark right holder cannot use the trademark. When a sole license or a non-exclusive license is granted, the trademark right holder can also use the trademark. The sole license refers to the case in which only the trademark right holder and a single licensee can use the trademark, and the non-exclusive license refers to the case in which the trademark right holder and a plurality of licensees can use the trademark. Registration with the register is not a requirement for entry into force. However, upon registration, the licenses become effective for third parties in all member countries.

As to exercise of the right, even when an exclusive license is granted, the trademark right holder himself/herself can exercise the right. However, in order to clarify the presence or absence of the right, it seems desirable to define the right of the trademark right holder and the right of the licensee in a license agreement. In addition, regardless of the license types, the licensee can file an infringement suit with the consent of the trademark right holder. However, if the trademark right holder does not file a suit within an appropriate period, an exclusive licensee can file a suit without the consent of the trademark right holder. It may be wise to explicitly describe the consent of the trademark right holder in the license agreement beforehand such that the licensee can solely file a suit.

### (3) China

As to the license types and exercise of the right, (i) sole exclusive licenses, (ii) semi-exclusive licenses and (iii) non-exclusive licenses are prescribed in Art. 3 of "Interpretation of the Supreme People's Court Concerning the Application of Laws in the Trial of Cases of Civil Disputes Arising from Trademarks (Docket No. 32 [2002] of Legal Interpretation)".

A sole exclusive license refers to the case in which only a single licensee can use the trademark to the provided extent. A semi-exclusive license refers to the case in which only a trademark right holder and the single licensee can use the trademark. A non-exclusive license refers to the case in which the trademark right holder and a plurality of licensees can use the trademark. In China as well, a license can be granted for a part of designated goods or services. Notification to the Trademark Office is not a requirement for entry into force. However, submission of a license certificate issued by the Trademark Office is sometimes requested at the time of exercising the right, and thus, it seems desirable to notify the Trademark Office beforehand.

As to exercise of the right, even when a sole exclusive license is granted, the trademark right holder himself/herself can exercise the right. However, in order to clarify the presence or absence of the right, it seems desirable to define the right of the trademark right holder and the right of the licensee in a license agreement. In addition, according to the conditions prescribed in Art. 4 of the Legal Interpretation, a sole exclusive licensee can solely file a suit with the Supreme

確な授權を得た場合に自ら提訴できます。

#### (4) 韓国

商標法第55条及び第57条に①専用使用権と②通常使用権が規定され、使用許諾制度は日本のものとほぼ同じです。日本と異なる点は、専用使用権は、従来、特許庁への登録が効力発生要件でしたが、2012年改正法で第三者対抗要件となった点です。

韓国においても指定商品等の一部について使用許諾できます。専用使用権を許諾した場合は商標権者もその商標の使用することはできず、通常使用権を許諾した場合は商標権者もその商標を使用できます。

権利行使については、専用使用権を許諾した場合も商標権者は侵害者に対し自ら権利行使できます。また、専用使用権者は単独で侵害訴訟を提起することができ、通常使用権者は自ら提訴できません。

### 4. 商標の使用許諾制度の有効活用についての考察

商標の使用許諾制度は国によって多少異なります。その相違点を把握した上で、事情に応じ適切に使用許諾制度を利用することが大切となります。

日本法人が外国で商標権を取得し、不使用取消の回避を目的として現地法人に使用許諾をする場合、現地法人にその商標の使用をさせることで十分であり、その商標の使用を専有させたり単独で侵害訴訟を提起させる必要性は低いと考えられますので、(1)アメリカでは非排他的使用権の許諾を、(2)欧州共同体では非排他的使用許諾を、(3)中国では一般的使用許諾を、(4)韓国では通常使用権の許諾をするのが適切ということになるかと思われます。

外国における第三者の侵害行為に対して迅速に権利行使することを目的として現地法人に使用許諾をする場合、現地法人が単独で権利行使できるようにする必要性が高い一方、その現地法人の他には使用許諾を与える必要性は低いと考えられますので、(1)アメリカでは排他的使用権の許諾を、(2)欧州共同体では準排他的使用許諾を、(3)中国では排他的使用許諾を、(4)韓国では専用使用権の許諾をするのが適切ということになるでしょう。

商標の使用許諾制度の利用場面は多種多様にあるかと思われます。本稿が、企業活動における諸事情に応じて使用許諾制度を適切かつ有効に利用される一助となれば、幸いです。

People's Court, and a semi-exclusive licensee can file a suit jointly with a trademark registrant or on his/her own when the trademark right holder does not file a suit, and a non-exclusive licensee can file a suit on his/her own when clearly authorized by the trademark right holder.

#### (4) Korea

Art. 55 and Art. 57 of the Korea Trademark Law prescribes (i) exclusive licenses and (ii) non-exclusive licenses, and the license system is substantially the same as that in Japan. A difference is that registration with the Korean Intellectual Property Office of an exclusive license was changed from a requirement for entry into force to a requirement for asserting against third parties based on the 2012 Amending Act.

In Korea as well, a license can be granted for a part of the designated goods or services. When an exclusive license is granted, even a trademark right holder cannot use the trademark. When a non-exclusive license is granted, the trademark right holder can also use the trademark.

As to exercise of the right, even when an exclusive license is granted, the trademark right holder himself/herself can exercise the right against an infringer. In addition, an exclusive licensee can solely file an infringement suit, and a non-exclusive licensee cannot file a suit on his/her own.

### 4. Discussion about Effective Use of Trademark License System

Trademark licensing systems differ slightly from country to country. Therefore, it is important to understand the difference and properly use the license system depending on the circumstances.

When a Japanese company obtains a trademark right in a foreign country and grants a license to a local subsidiary to avoid non-use cancellation, it is enough for the Japanese company to let the local subsidiary use the trademark, and the necessity of causing the local subsidiary to exclusively use the trademark or solely file an infringement suit is considered to be not so great. Therefore, it would be appropriate to (1) grant a non-exclusive license in the United States, (2) grant a non-exclusive license in the European Union, (3) grant a non-exclusive license in China, and (4) grant a non-exclusive license in Korea.

When the license is granted to a local subsidiary to quickly exercise the right against an infringement act by a third party in a foreign country, the necessity of allowing the local subsidiary to solely exercise the right is considered to be great, whereas the necessity of granting a license to business entities other than the local subsidiary is considered to be not so great. Therefore, it would be appropriate to (1) grant an exclusive license in the United States, (2) grant a sole license in the European Union, (3) grant a semi-exclusive license in China, and (4) grant an exclusive license in Korea.

It is clear that trademark licensing systems are used in a wide variety of situations. I hope this article will help determine proper and effective use of the license systems in corporate activities in accordance with the circumstances in each country.

## 民族舞踊に熱中した時代

山口 佳子 Keiko Yamaguchi

第1 電気情報・弁理士

**大**学時代の4年間、フォークダンス部に所属していました。フォークダンスといえば、キャンプファイアを囲んで、または、運動会で踊るマイムマイムやオクラホマミキサー程度しか知らず、入部を勧誘されたときには、マイムマイムを踊るために辛い受験勉強を耐えた訳ではないという思いから、上手な断り方の思案に暮れていました。

他人に奢られる行為に馴れていなかったことや、数回奢られた後にフェードアウトする同級生に落胆している上級生を目の当たりにして断るに断れず、桜が散る頃に入部するに至りました。

部活動は、週2回、サークル棟または講義棟の一室を借りて行なわれました。活動内容は、世界各地の民族舞踊を新入生に講習し、部員全員で踊るというもの。長期休暇には合宿や全日本学生フォークダンス連盟が主催する大会や講習会があり、新入生は1年をかけて数百曲を習得します。レパートリーは集団で輪になって踊る曲の他、男女のカップルで踊る曲、個人技を魅せる曲など多岐に及んでおり、難易度の高い振付を習得するたびに小さな達成感が得られました。

民族舞踊を習得することに何の意義があるのかと尋ねてみたい気持ちを抑えつつ、二十歳前後の部員達は溢れるエネルギーをまさに全身を使って発散させるのでした。上級生になる頃にはすっかりフォークダンスの伝道者へと成長し、人の好さそうな新入生に狙いを付けて布教活動に勤しむのでした。

あのときのエネルギーを別の有意義な方向に注いでいれば、さぞかし大きな事を成し遂げていたかもしれないという悔いは残ります。一方で、社会的・経済的な意義が重視される立場になった今では、意義を追求しないからこそ直向きになれたようにも思います。

卒部して数年後、部員減少に歯止めが効かず、フォークダンス部は廃部となりました。今もなおフォークダンス部が存続する大学があるそうです。踊りに熱中する学生達に過去の自分を重ね合わせることがあります。

## Interesting Kimono

Akiko Ishikawa

Patent Attorney, Chemical/Biotechnology Group

**I**n typical summer fireworks events, I enjoy watching, not only fireworks, but also people wearing *yukata*, Japanese traditional casual clothing especially for summer. Small children and young couples in *yukata* look cute and fresh. When I see elderly people coordinating *yukata* well, I feel traditional elegance and stylishness.

Interest in *yukata* has been increasing since I started to learn how to wear *kimono*, Japanese traditional clothing. I started learning dressing in *kimono* because my grandmother gave me *kimono* and *obi*, the sash for *kimono*, she used to wear. Since then, the time to spend with *kimono* is very precious to me.

One of the reasons I am attracted to *kimono* is that I can get away from everyday life. On the day before I am planning to wear *kimono*, I select a combination of *kimono* and *obi* considering the season and destination. Next day, I put on the *kimono* slowly and carefully using a full-length mirror. These sequential actions bring a fresh sense to me since on weekdays I select clothes just before I leave home for the simple reason that they are different from those I wore on the previous day, and leave home in a hurry before I can check myself in the mirror.

Fortunately, because I am not yet used to wearing *kimono*, I spontaneously make feminine movements while wearing *kimono*, though I may look awkward to other people. *Kimono* reminds me of femininity that I am apt to forget in my daily life.

Another attractive point is that *kimono* gives me a chance to meet new people. The other day, I had an opportunity to visit a creator of *tanba-nuno*, which is a traditional fabric in Hyogo prefecture. He performs all the steps including spinning, dyeing of the yarn with plant dyes, and weaving on his own. Long hours of detailed work in the same posture and hard labor while handling a large pot for dyeing are required until a roll of cloth is woven. His attitude and willingness to invest all his effort to create beautiful cloth taught me the importance of working on a task diligently.

Although I can wear *kimono* only on the weekend at the moment, I would like to enjoy life wearing *kimono* as everyday clothes in the future.



kimono



yukata



## 3歳の相撲女子

松本 みどり Midori Matsumoto

商標事務

**現** 在、3歳半になる娘がいます。娘がいる毎日  
にすっかり慣れたのですが、驚かされるの  
は、こちらが思いもよらない彼女の発想・行動の数々  
です。当方はいたってインドアな性格だったのですが、  
娘は正反対。外出大好き、保育所では「クラスのリー  
ダーになりたい」との思いがあるようで、それをつた  
ない言葉で日々語り、女の子とのおままごとより男の  
子と外で転げまわるのが大好きなようです。そんな活  
発な娘のおかげで、今まで知らなかった新しい世界を  
発見することとなりました。

娘からもたらされた新たな世界の一つが大相撲観戦  
です。1歳の頃、何気なくテレビで大相撲中継をつけ  
ていたら、気づけば娘がテレビにかじりついて大相撲  
の取組を観ていました。それから大相撲の場所中は、  
毎日保育所へのお迎え後は2人で急いで帰宅し、母  
子で取組を楽しみに見るようになりました。力士同士  
の緊迫した取組みへも、親にしがみつながらも目を  
そらさずに熱い視線を送る姿には驚きです。平仮名も  
まだ読めないのにいつのまにか力士の名前の漢字まで  
読めるようにまでなっており、3歳にして今やすっか  
り流行りの“相撲女子”です。

私は姉妹で育ったため、娘に教えられるまで大相撲  
には全く興味がなく、力士の名前もほとんど知りませ  
ん。それが娘が見るからと最初は仕方なく一緒に応援  
していたところ、その熱い戦いや土俵外での所作の美  
しさ重要さ等、思いもよらない面白さを発見し今では  
娘よりも親の方が夢中になっているのかもしれません。

息子の趣味の鉄道好きにつきあっているうちに、い  
つの間にかお母さん自身がすっかり鉄道ファンになっ  
てしまった、とは聞いたことがありますが、まさか  
自分が大相撲好きになるとは驚きです。これから成長  
してゆくに連れて、彼女がどんな新しい世界を広げて  
くれるのか今からとても楽しみです。そしてこれから  
も、その新しい世界を彼女と一緒に楽しんでいけたら、  
と思う毎日です。

## You are what you eat

Fumie Murakami

Patent Clerk

**M**rs. Obama quoted a proverb “You are what you eat<sup>※1</sup>”  
in her speech to promote a healthy diet. Nutritionally-  
balanced meals are inevitable for your physical well-being. For  
me, however, these words mean something more. In Japan,  
you have choices from a vast variety of foods. We eat not only  
to fill our stomach but also satisfy our mind. Therefore, what  
you eat, what you don’t eat, and how you eat express yourself a  
lot.

As a wife and mother, I try to feed my family decent food.  
Most of my mind during non-working time is occupied with  
the idea of eating. I am not a selfless housewife, nor a health  
food freak. I just want to make each of my meals acceptable or  
somewhat satisfying in light of my policies or habits.

First, I try to use raw ingredients as much as possible and  
cook from scratch. Although it requires a little extra effort,  
home-cooked meals are safer and less expensive than those  
sold at stores. In order to prepare three bento (boxed lunches)  
for my family before work, and fix supper in time after work,  
preparation is the key. On weekends, many of the raw ingredi-  
ents from grocery stores are half-cooked before going into the  
refrigerator and freezer.

Second, I try not to waste food. Since both my and my  
husband’s hometown grow vegetables and/or oranges, I often  
get more than enough free vegetables. In order not to waste  
them, some are boiled, dried, or pickled in vinegar. I frequently  
use Shiokoji (salted rice malt) to make raw materials such as  
chicken and pork taste better and last longer. Fermented foods  
really suit my taste and needs. I don’t throw away ingredients  
just because they exceed their best-before dates; I trust my  
sense of taste and smell to judge. It is more like a game than a  
duty to think of a menu to finish up all the leftovers.

Third, I try not to be perfect. When I’m too busy to cook, I  
use instant food and frozen pre-cooked food. I don’t let myself  
get too stressed trying too hard to prepare healthy meals all  
the time. My son would prefer a happy mother with junk food  
rather than an angry mother with gorgeous cooking. We eat  
every day. The way you cook should be sustainable. As far as  
you have decent meals most of the time, your body will not  
desire too much junk food.

If you are what you eat, the way I eat so far has made myself  
conscious about food and will continue to make me care  
about, love and enjoy cooking and eating in the future as well.

※1 “Tell me what you eat and I will tell you what you are”, by Anthelme  
Brillat-Savarin.



## Effective Business Letter Writing



no. 8

### Gerald Thomas B.A. LL.B.-

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

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 expressing condolence in a business letter.

### Letters of Condolence

It is sometimes necessary in international correspondence to acknowledge the passing of a foreign associate or colleague. Such letters are often difficult to write because the expression of condolence is a very sensitive cultural and personal matter. Regardless of this, communication is still necessary and there are basic styles considered universally acceptable in such a situation. One such example is provided and discussed below.

When I write a letter of condolence, it normally includes three parts:

- i) acknowledgment of receiving notice of the colleague's passing, or the source where you acquired the information if from a third party;
- ii) an expression of condolence, including a personal and/or professional reference to the relationship with the person;
- iii) an expression that the person had contributed to the professional community and will be missed.

Sample Letter of Condolence:

Dear Ms. Johnson:

It was with great surprise and sadness that I learned through your announcement dated December 14, 2014 of the passing of Mr. Jonathan White.

Mr. White and I had met each year at the AIPPI annual Conference and I was always impressed by his warmth and good humour. Please let me express our condolences, on behalf of myself and our firm.

I know that Mr. White was an excellent attorney and he had a significant role in the intellectual property community. I am sure he will be greatly missed by his family and colleagues.

Sincerely,

Based on the depth of the relationship of the writer to the deceased person, the second paragraph can be lengthened or shortened to provide more or less detail. In the case where the writer never met or had any personal contact with the deceased, the first sentence of the second paragraph can be omitted entirely.

Note that, depending on the situation, flowers are usually not necessary, and that sending money or other items is not done, unless instructions are given to provide donations to a specific charity. In such case, if a donation is to be made, the writer should contact the charity directly and arrange a donation in the name of the deceased without requiring any action on behalf of the deceased's family or firm.

Through a letter consisting of the above points, it is possible to express condolences in a respectful and professional manner.

### 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→(財)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物理工学科卒業(1969)／(株)日立製作所→深見特許事務所(1972-)

## 堀井 豊 Yutaka Horii 所長代行

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

## 第1電気情報

1st Electrical / Information Group

## 富永賢二 Kenji Tominaga GL

弁理士試験合格(2006)／京都大学工学部精密工学科卒業(1990)、同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-)

## 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-)

## 増田義行 Yoshiyuki Masuda

弁理士試験合格(1999)／神戸大学工学部電子工学科卒業(1988)、同大学院修士課程修了(1990)／新日本製鐵(株)→深見特許事務所(1998-)

## 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)／大阪大学基礎工学部生物工学科卒業(1988)、同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-)

## 鞍掛 浩 Hiroshi Kurakake

弁理士試験合格(2005)／京都大学工学部物理工学科卒業(1992)、同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-)

## 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)／大阪大学工学部船舶海洋工学科卒業(1998)、同大学院修士課程修了(2000)／マツダ(株)→深見特許事務所(2002-)

## 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物理工学科卒業(1992)／日本電気(株)→深見特許事務所(2002-)

## 田中康太 Kota Tanaka

弁理士試験合格(2013)／京都大学理学部理学科卒業(2003)、同大学院エネルギー科学研究科修士課程修了(2005)／シャープ(株)→深見特許事務所(2011-)

## 川上 岳 Takeshi Kawakami

弁理士試験合格(2012)／東京大学理学部情報科学科卒業(2002)、同大学院修士課程修了(2004)／(株)エリジオン→キーエンスソフトウェア(株)→(株)エス・スリー・フォー→国際振音計装(株)→特許事務所→深見特許事務所(2014-)

## 藤原賢司 Satoshi Fujiwara

弁理士試験合格(2005)／慶應義塾大学理工学部情報工学科卒業(2004)、同大学院修士課程修了(2006)／パナソニック(株)知的財産センター→深見特許事務所(2015-)

## 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)／京都大学工学部精密工学科卒業(1990)、同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)／京都大学工学部電気工学科卒業(1996)、同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)／京都大学工学部電子工学科卒業(1987)、同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)／奈良女子大学理学部化学科卒業(1993)、同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)／京都大学工学部電気電子工学科卒業(2003)、同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エネルギー工学科卒業(2008)／グローリー(株)→深見特許事務所(2012-)

## 佐竹星爾 Seiji Satake

弁理士試験合格(2012)／京都大学工学部地球工学科卒業(2002)、同大学経営管理大学院修了(2011)／特許事務所→関西ディー・エル・オー(株)→深見特許事務所(2011-)

## 小原玄嗣 Genji Kohara

弁理士試験合格(2013)／東京大学工学部精密機械工学科卒業(1995)／西日本旅客鉄道(株)→特許事務所→三洋電機(株)→深見特許事務所(2008-)

## 石田祥之 Yoshiyuki Ishida

弁理士試験合格(2013)／関西学院大学理工学部物理学科物理専攻卒業(2008)、同大学院修士課程修了(2010)／シャープ(株)→深見特許事務所(2015-)

## 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-)

(注) GL= グループリーダー、SL= サブリーダー



**岩井將晃** Masaaki Iwai

弁理士試験合格(2001)／岡山大学理学部物理学科卒業(1993)、同大学院修士課程修了(1995)／ホシデン(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-)

**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)オイス・トゥー・ワン→特許事務所→深見特許事務所(2012-)

**岸 彰** Akira Kishi

弁理士試験合格(2013)／同志社大学工学部電気工学科卒業(2004)／グンゼ(株)→富士通テン(株)→特許事務所→深見特許事務所(2011-)

**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)／東京大学工学部原子力工学科卒業(1997)、同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-)

**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)知の財産権本部→深見特許事務所(2008-)

**小田晃寛** Akihiro Oda

弁理士試験合格(2010)／大阪市立大学理学部物質科学科卒業(1998)、同大学院修士課程修了(2000)／TDK(株)→深見特許事務所(2011-)

**日夏貴史** Takashi Hinatsu

弁理士資格取得(2014)／東京大学工学部理工工学科卒業(1992)、同大学院修士課程修了(1994)／特許庁 上席審査官→深見特許事務所(2014-)

**清水博司** Hiroshi Shimizu

弁理士試験合格(2014)／早稲田大学理工学部応用物理学科卒業(2003)、同大学院修士課程修了(2005)／横河電機(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)／同志社大学工学部機械工学科卒業(1991)、同大学院修士課程修了(1993)／ナショナル住宅産業(株)知の財産部→松下電工(株)知の財産部→深見特許事務所(2002-)

**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の財産研究科非常勤講師(2012-)

**岡 始** Hajime Oka SL

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-)

**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)／東京大学工学部精密機械工学科卒業(1991)、同大学院修士課程修了(1993)／(株)神戸製鋼所→深見特許事務所(1998-)

**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)／京都大学工学部物理工学科卒業(1996)、同大学院エ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)／大阪府立大学工学部材料工学科卒業(1997)、同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)／金沢大学工学部人間・機械工学科卒業(2002)、同大学院修士課程修了(2004)／フジテック(株)→IDEC(株)法務グループ知の財産担当→深見特許事務所(2009-)

**青木満宏** Mitsuhiro Aoki

弁理士試験合格(2010)／大阪大学工学部応用理工学科卒業(2004)、同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

**井上昌三** Shozo Inoue GL

弁理士試験合格(2003)／大阪大学基礎工学部化学工学科卒業(1976)／神鋼ファウドラ(株)→日東電工(株)→深見特許事務所(2014-)

**仲村義平** Gihei Nakamura シニア

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)／住友工業(株)知の財産部→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)／東京大学理学部化学科卒業(1980)、同大学院修士課程修了(1982)、理学博士取得(1987)／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-)

**小寺 覚** Satoru Kotera

弁理士試験合格(2001)／大阪大学工学部応用化学科卒業(1982)、同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-)

**中村考志** Takashi Nakamura

弁理士試験合格(2004)／大阪大学薬学部製薬化学科卒業(1996)、同大学院医学部医学科修士課程修了(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)／大阪大学基礎工学部合成化学科卒業(1997)、同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理学科卒業(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)／九州大学農学部林産学科卒業(1998)、同大学院修士課程修了(2000)／興和(株)→藤沢薬品工業(株)→ナガセテムテックス(株)→特許事務所→深見特許事務所(2009-)

(注) GL= グループリダー、SL= サプリダー

## 内山 泉 Izumi Uchiyama

弁理士試験合格(2001)／大阪大学理学部化学学科卒業  
(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-)

## 溝口正信 Masanobu Mizoguchi

弁理士試験合格(2012)／大阪大学工学部応用生物工学科  
卒業(1994)／ニプロ(株)→特許庁特許審査部→深見特許  
事務所(2008-)

## 赤尾 梢 Kozue Akao

弁理士試験合格(2012)／神戸大学理学部化学科卒業  
(2001)、同大学院修士課程修了(2003)／特許事務所→  
深見特許事務所(2011-)

## 田村拓也 Takuya Tamura

弁理士試験合格(2008)／京都薬科大学薬学部薬学科卒業  
(1999)、大阪大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課  
程修了(2001)／(株)科学新聞社→特許事務所→深見特  
許事務所(2015-)

## 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-)

## 高橋智洋 Tomohiro Takahashi SL

弁理士試験合格(2004)／京都大学工学部交通土木工学科  
卒業(1998)、同大学院修士課程修了(2000)／日立造船  
(株)→深見特許事務所(2002-)

## 十河誠治 Seiji Sogo SL

弁理士試験合格(2004)／京都大学理学部[物理]卒業  
(1992)、同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-)

## 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-)

## 紫藤則和 Norikazu Shitoh

弁理士試験合格(2010)／大阪大学基礎工学部電気工学科  
卒業(1998)、同大学院修士課程修了(2001)／深見特許  
事務所(2001-)

## 大河内みなみ Minami Okochi

弁理士試験合格(2014)／東北大学理学部宇宙地球物  
理学科卒業(2003)、同大学院修士課程修了(2006)／  
シャープ(株)→深見特許事務所(2015-)

## 商標意匠法律

Trademark / Design / Law Group

## 竹内耕三 Kozo Takeuchi 副所長・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(1984-)、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-)

## 富井美希 Miki Tomii SL

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)→プリティッ  
シュ・カウンシル→(株)ユー・エス・ジェイ→深見特許事  
務所(2004-)

## 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 Ono

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-)

## 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-)

## 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)→マスマニエ  
リアル生命保険(株)→(株)ジャントレーディング→深見特許事  
務所(2007-)

## 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-)

## 小野正明 Masaaki Ono

弁理士試験合格(2007)／京都大学教育学部教育学科  
卒業(2001)／特許事務所→深見特許事務所(2014-)

## 宮澤博久 Hirohisa Miyazawa

弁理士試験合格(2014)／京都大学文学部人文学科地  
理学専修卒業(2005)、同大学院修士課程修了(2008)  
／特許事務所→深見特許事務所(2015-)

## 顧問弁護士

Legal Adviser

## 杉本智則 Tomonori Sugimoto

司法試験合格(2002)／東京大学法学部1類卒業(2002)  
／法律事務所→特許庁審判部→深見特許事務所(2015-)

## Office Information

### 大阪事務所 | Osaka Head Office

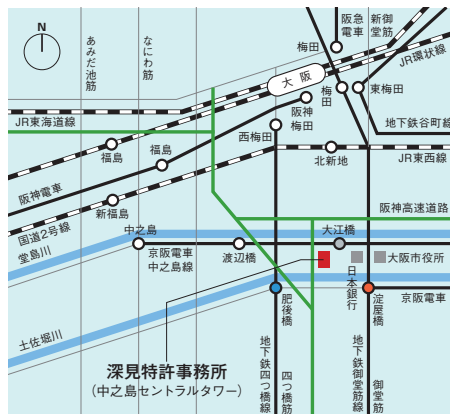
〒530-0005  
大阪市北区中之島二丁目2番7号  
中之島セントラルタワー  
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

Nakanoshima Central Tower,  
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

〒100-6017  
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号  
霞が関ビルディング17階  
TEL.03-3595-2031(代) FAX.03-3502-2030(代)

Kasumigaseki Bldg. 17th FL,  
2-5, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-6017 Japan  
TEL.+81-3-3595-2031 FAX.+81-3-3502-2030



#### ACCESS

##### 東京事務所周辺図



- 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 11番出口 徒歩2分
- 東京メトロ丸の内線「霞ヶ関」駅 A13番出口 徒歩9分 / 東京メトロ日比谷線「霞ヶ関」駅 A13番出口 徒歩7分 / 東京メトロ千代田線「霞ヶ関」駅 A13番出口 徒歩6分
- 東京メトロ南北線「溜池山王」駅 8番出口 徒歩9分

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

## 監修後記

以前、大阪の大学に勤務していた頃、淀川の土手や河原を散歩することがありました。大学が淀川の傍にあったため、歩くとすればそうした近辺の自然を楽しむことになるのです。河原には格別の植物があるわけでもないのですが、ある時、小さな白い花が眼につきました。よく見れば野茨、あるいは花いばらでしょうか。まことに可憐な花で、花いばらに違いがないと変な確信がありました。理由はあの蕪村です。蕪村は花いばらをいくつか句の題材にしていますが、彼の故郷、すなわち淀川のほとり、毛馬村に花いばらが多くあり、花いばらをみると彼は故郷を思い出したのです。

蕪村の次の一句はあまりにも知られ過ぎているかもしれません。

愁ひつつ岡にのばれば花いばら

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. 8

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

July 2015

監修——石井 正

事務局——西谷元秀

編集委員——ジェラルド・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。