

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

NEWS LETTER

vol. 7

特許業務法人 深見特許事務所 ニューズレター

January 2015



知的財産権に関する情報

政府・特許庁関連情報

- 政府の知的財産戦略本部は知的財産推進計画2014を決定した。職務発明制度に関し、発明者帰属となっている現行制度を改め、法人帰属や当事者間の契約に委ねる方向で見直しを行う。

(2014年7月4日 政府知的財産戦略本部)

- 特許庁は従来の特許電子図書館 (IPDL) を廃止し、新たな特許情報提供サービス「J-PlatPat」を2015年3月23日より提供する。中国語や韓国語文献の検索や非特許文献の一括検索、特許公報等の一括ダウンロード、立体商標や音商標等の検索が可能となる。

(2014年9月1日 特許庁)

判例その他

- 医薬品に係る特許権の存続期間の延長登録を受けることができないとした審決の取消しを求めた裁判で、知的財産高等裁判所特別部 (大合議部) は、特許法第67条の3第1項第1号の拒絶要件の充足を認めず審決を取り消した。特別部は、先行処分 (延長承認) による医薬品とは成分が同じで用法及び用量が異なる本件医薬品の使用行為および製造販売等の行為の禁止が先行処分によって解除されていないことなどを取消事由とした。

(平成25年 (行ケ) 第10195号~第10198号)

- 標章「東京維新の会」の商標出願についての拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取り消しを求めた裁判で、知的財産高等裁判所は、当該標章は、公益に関する団体であって営利を目的としないものであり、かつ著名性を有する政治団体を表示するものと認められるから商標法4条1項6号に該当するとして審決を維持した。

(平成26年 (行ケ) 第10092号)

- 顧客から依頼されて、スキャナーで書籍を読み取って電子ファイル化する行為が著作権侵害であるとされた裁判の控訴審で、知的財産高等裁判所は、控訴人らが複製行為の主体ではないとする主張は認められない等として控訴を棄却した。

(平成25年 (ネ) 第10089号)

企業情報

- キヤノン、グーグルSAPなど6社は、パテント・トロール対策を目的とする「ライセンス・オン・トランスファー (LOT) ネットワーク」を設立した。加盟企業所有特許を外部に売却する際、加盟企業に無償の使用権を与えることでパテント・トロールからの訴訟提起を回避する仕組み。

(2014年7月10日 日本経済新聞)

Intellectual Property Rights

Information relating to Government and JPO

- The Intellectual Property Strategy Headquarters of the Japanese government decided on Intellectual Property Strategic Program 2014, including review of the employee invention system. The program includes a revision of the current employee invention system, in which inventions belong to the inventors, in the direction of employee inventions belonging to corporations or being entrusted by an agreement between the parties concerned.

(Intellectual Property Strategy Headquarters, July 4, 2014)

- The JPO will discontinue the existing Industrial Property Digital Library (IPDL) service and launch a new patent information service "J-PlatPat" on March 23, 2015. The new service will allow search of Chinese and Korean documents, collective search of non-patent documents, collective download of patent publications, etc., and search of three-dimensional trademarks, sound trademarks, etc.

(JPO, September 1, 2014)

Other Information (Precedents, etc.)

- In a suit seeking to revoke a trial decision that the registration of term extension of patent of a medicinal product cannot be accepted, the Special Division (Grand Panel Division) of the Intellectual Property High Court revoked the trial decision since it did not acknowledge the satisfiability of requirements for rejection under Article 67-3(1)(i) of the Patent Law. The Special Division indicated that the medicinal product of this case has the same component but different usage and dosage from the medicinal product by a prior disposition (extension approved) and therefore the registration of term extension of the medicinal product of this case should be approved.

(Heisei 25 (Gyo-Ke) No. 10195 to No. 10198)

- In a suit seeking to revoke a trial decision that an appeal against the examiner's decision of rejection of a trademark application for the mark "東京維新の会 (Tokyo Restoration Party)" is invalid, the Intellectual Property High Court maintained the trial decision rejecting the application as the mark is found to display a non-profit, public-interest-concerning, and well-known group, and thus falls under Article 4(1)(vi) of the Trademark Law.

(Heisei 26 (Gyo-Ke) No. 10092)

- In the appeal court of a suit where it had been determined that the act of reading books with a scanner and electronically filing them at the request of a client was copyright infringement, the Intellectual Property High Court dismissed the appeal since it did not accept the argument that the appellants were not the actors of the act of copying.

(Heisei 25 (Ne) No. 10089)

Business Information

- Six companies including Canon, Google and SAP established "License on Transfer (LOT) Network" to address patent trolls. Participating companies obtain licenses for free upon transfer of patents by other participants to non-participants, to avoid patent attacks by patent trolls.

(Nihon Keizai Shimbun, July 10, 2014)

NEWS LETTER

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

Contents

vol. **7**
January 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 Takahasi, 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.



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 緑あふれる里山
石井 正
Verdant Satoyama Greenery
Tadashi Ishii

◎所説 Opinion

- 06 多様化する顧客ニーズに対応する特許事務所
会長・弁理士／深見 久郎
Patent Attorney Firms Handling Diversifying Client Needs
Chairman・Patent attorney／Hisao Fukami

◎論説 Article

- 08 特許権制限の新たな潮流(1)
——技術標準、FRAND、権利濫用批判——
副会長(東京事務所長)・弁理士／石井 正
A New Trend Toward Restriction of Patent Right (I)
—— Technical Standards, FRAND, and Criticism on Abuse of Right ——
Vice-Chairman(Head of Tokyo office)・Patent attorney／Tadashi Ishii

- 14 特許異議の申立て制度の解説
——新制度の概要と実務上の留意点——
第1電機情報グループ・弁理士／鞍掛 浩
Commentary on Opposition System —— Overview of New System and Practical Notes ——
1st Electrical / Information Group／Hiroshi Kurakake

- 20 登録商標の使用が他者商標権を侵害すると
判断された事例(平成23年(ワ)第21532号)
商標意匠法律グループ・弁理士／大野 義也
Case in Which Use of Registered Trademark Was Judged as Infringing
Another Person's Trademark Right (Heisei 23 (Wa) No. 21532)
Trademark / Design / Law group／Yoshinari Ono

◎随筆 Essay

- 26 俳句とクレーム
第2機械意匠サブリーダー・弁理士／中西 輝
"Iku-Men" Father and Collaborative Child Rearing
Translator／Shintaro Tateyama

- 27 Me and My 宝塚
商標技術／石田 理恵

The Multinational Society on Board

Secretary／Yurika Okada

◎解説 Explanation

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

◎DATA

- 29 所属弁理士一覧
Patent Attorney Profiles

緑あふれる里山

Verdant Satoyama Greenery

石井 正
Tadashi Ishii

日本の里山

新幹線で東京と大阪を往復していて、いつも美しく感じるのは日本の山の緑です。人々が住んでいるその近くにある小さい緑の山、水田の所々に点在する木々の溢れる山が里山で、その緑がとりわけ美しいのです。山に緑溢れていることは当然のことと思われやすいのですが、それは違います。お隣の韓国あるいは中国を訪ねた時に、山に樹木が少ないことには驚いたものです。数年前に、トルコやスペインに旅行したときもそれを感じました。まず森というものを見出すことができない。

江戸時代の日本の山

江戸時代、日本の山は緑溢れていたと多くの方は想像するでしょう。実際には逆で、緑少なく、ほとんど禿げ山に近い状況であったといえ驚かれるに違いありません。歌川広重の東海道五十三次の版画を見ていくと、描かれた山には樹木は少なく、所々に松があるに過ぎないことを発見するはずです。戦国時代から江戸時代中期まで、里山の樹木は徹底的に伐採され、利用されたのです。木材は、燃料にもなれば肥料にもなる。建築需要は根強くあり、木炭製造、製鉄、塩田等では、大量の木材を必要としたのです。

樹木利用制限の文化

さすがに江戸時代中期くらいから、こうした行き過ぎた里山の利用には制限を加えるべきとされます。村の人々が山の森を利用する場所を入会地といいますが、入会地に入ることのできる日を制限し、その最初の日を山の口開け日とし、木を伐採したり草を採取する場合の道具を制限し、さらには苗木を山に植える努力までします。こうした努力により江戸末期までには山の緑はかなり回復します。しかし明治維新の前後で再び、日本の山は荒れていきました。大正時代が日本の山の緑がもっとも少なくなった時代で、当時の日本の面積のうち森林は55%を占めるのですが、森林のうち樹木で覆われているのは30%で、残りの70%は禿げ山であったのです。経済の発展とともに山の樹木は伐採され、緑が少なくなっていく結果でした。

Japan's Satoyama

During round trips between Tokyo and Osaka by Shinkansen, I always feel that the green mountain scenery in Japan is beautiful. "Satoyama" is the term to describe forested rolling hills and small mountains, interspersed with villages and often dotted with paddy and terraced rice fields. The greenery of Satoyama's mountainside woodlands are especially beautiful. It is apt to be considered as a matter of course that a mountain is full of greenery, but that is not correct. When I visited neighboring South Korea and China, I was surprised to see that there are few trees on the mountains. I felt it also when I visited Turkey and Spain several years ago. First of all, I could not find a forest.

Mountains in Japan during the Edo Period

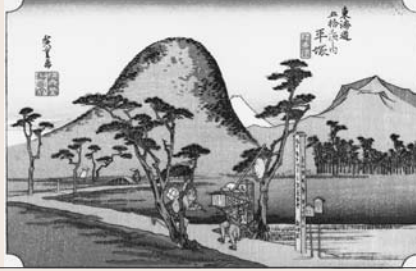
Many people may imagine that mountains in Japan were full of green during the Edo period. Indeed, it was the opposite. You will certainly be surprised if you hear that the mountains had sparse greenery and were almost barren. Referring to a print of "Fifty-Three Stages of the Tokaido" created by Hiroshige Utagawa, you can find that there are only a few trees and merely a small number of pines at some places on the mountains illustrated in the print.

From the Warring States period to the middle Edo period, Satoyama trees were cut down in an exhaustive manner and utilized. Wood could be used as fuel and fertilizer. There was a deep-rooted need for wood in construction, and a large amount of wood was required in charcoal, iron, salt fields, and the like.

Culture of Restricting the Use of Trees

As expected, since the middle Edo period, it had been proposed to restrict such excessive use of the mountain woodlands. The place where people of a village utilize a mountain forest is referred to as common land. Days to allow people to enter the common land were restricted, and the first day was set as the opening day of a mountain. Tools for cutting wood and gathering grass were restricted, and an effort was made to plant young trees. With such efforts, mountain woodlands recovered considerably by the last stage of the Edo period. However, mountains in Japan started to be devastated again around the Meiji Restoration. During the Taisho period, the mountains in Japan had the least greenery. While forestland occupied 55% of the land area of Japan those days, only 30% of the forest was actually covered with trees, and the remaining 70% were bare mountains. This was the result of cutting the mountain woodlands with development of the economy and consequent reduction in greenery.

広重画
東海道五十三次
平塚



広重画
東海道五十三次
石薬師



里山の復活

ところが日本の豊かな山林はそこから少しずつ復活していきます。森林率は上昇に転じ、山の緑は豊かになりました。戦後の全国的な大植林運動の結果、日本の山のほとんどは人工林となったのですが、それは世界に誇ってもよいことです。国民が植林の重要性を認識して、努力して少しずつ緑を増やしてきた結果なのですから。江戸時代中期以降の樹木利用の制限と植林する文化が根深く生き続け、それが復活したのでしょうか。だがそれだけが戦後日本の緑溢れる里山復活の原因であったのでしょうか。

歴史を大きく巨視的にみれば、狩猟社会から農耕社会になると山の森林率は減少し、工業社会になるとさらに減少していきます。ところが工業化がさらに進行すると、エネルギーも建設資材も石油、鉄鋼に依存し、木材には依存しなくなります。工業化が進行すると山の森林を伐採しないようになり、逆に森林の重要性が認識され、森林率が増加していきます。その結果が、緑溢れる日本の里山なのです。

美しい里山を守る

ただまったく問題がないわけではありません。植林したまではよいのですが、間伐をしないまま放置していることが多く、樹木はほとんど利用されないままになっているのです。他方、鹿等が増えて、樹木が痛んで、その結果、笹が急増しているという状況にもなっています。市場に出してもごく安い価格にしかならない間伐材を利用するシステムがないこと、そもそも間伐する者に欠いていることが背景にあります。このため最近、各地で里山を守るためのボランティアグループが立ち上げられ、活躍されているようです。容易なことではないのですが、美しい日本の里山を次の時代に引き渡していくためにもその活動を支えていきたいものです。

Recovery of Satoyama Woodlands

However, rich mountains and forests in Japan have recovered gradually. The proportion of forested land started to rise, and the lush greenery of the mountains returned. As a result of nation-wide large-scale planting activity during the post-war period, most of the mountains in Japan became man-made forests. However, we can be proud of this because people recognized the importance of planting and made an effort to gradually increase greenery. The restriction of the use of trees after the middle Edo period and the culture of planting trees remained deep-rooted and recovered. However, was this the only cause for the recovery of the Satoyama lush green mountain woodlands in Japan during the post-war period?

Taking a macroscopic view of history, we can see that the proportion of forested mountain land decreased when society shifted from a hunting society to an agricultural society, and further decreased when the society became an industrial society. However, as industrialization further proceeded, energy and construction materials became more dependent on oil and steel rather than wood. As industrialization proceeded, people started to refrain from cutting wood in the mountains, and the importance of wood became increasingly more recognized. Accordingly, the proportion of forested land has increased. Consequently, the return of the lush greenery of the Satoyama woodlands in Japan could be achieved.

Preserving Beautiful Satoyama Woodlands

However, some problems remain. It was good to plant trees. However, in many cases, those trees are left without thinning, and most of the trees remain unused. On the other hand, the number of deer and the like increases, and trees are damaged. Consequently, bamboo grass is now increasing rapidly. The background of such problems is that there is no system for utilizing the thinned wood, which is priced very low in the market, and in the first place there is no personnel to perform the thinning. Therefore, in recent years, volunteer groups for preserving Satoyama woodlands have started up in various places and play an active part in preservation. Although it is not an easy matter, we would like to support such activities to hand over the beautiful Satoyama woodlands in Japan to the next generation.

本稿作成には、次の文献が参考とされました。

太田猛彦「森林飽和 国土の変貌を考える」NHK出版、2012年。Conrad Tortman, The Green Archipelago, Forestry in Preindustrial Japan, University of California Press, 1989. (邦訳はコンラッド・タットマン、熊崎実訳「日本人はどのようにして森をつくってきたのか」築地書館、1998年)。安田喜憲「森林の荒廃と文明の盛衰」思索社、1988年。

多様化する顧客ニーズに対応する特許事務所

Patent Attorney Firms Handling Diversifying Client Needs

深見久郎 Hisao Fukami

特許業務法人 深見特許事務所
会長・弁理士



基本としての知的財産保護業務

知的財産管理活動には、保護に係る業務(出願、審査、審判)、活用に係る業務(契約、訴訟)、そして創造に関連する業務(情報、発明評価)があります。このなかで弁理士の主たる役割は、保護に係る出願手続代理であり、とりわけ発明すなわち技術的思想の創作を言語により的確に表現した明細書の作成にあります。

弁理士による明細書作成の重要性について、「電子工業史」をまとめたマクローリンは、テレビの発明者ツウォリキンの発言を次のように引用しています。

「特許権を安全に保護するには私は相当の困難に直面した。英語はうまく書けないし、しかも新しい技術の開発の先頭に立って仕事をしていたからである。この点についての私の経験から、発明の行われる過程中、よい弁理士がどんなに大切であるかということについて、強い印象を受けた」⁽¹⁾。

私は電子技術分野における知的財産保護業務に長く関わってきましたが、このツウォリキンの弁理士に対する期待に応えることがどれほど重要であるか、あらためて思いを深める次第です。

社外専門家としての弁理士

特許庁は平成24年度の調査研究事業として企業の知財戦略の実施体制に関する調査を行っています。そこにまことに興味深い事実が明らかにされています。産業界は弁理士に対するニーズとして、出願代理に代表され保護関連業務の他に、創造局面、活用局面の領域で、弁理士の協力を要請している事実です。350社に対して「新商品・新サービスプロセスを開発するに際し、どのような社外組織を活用したか」と

Fundamentals of the business of protecting intellectual property

Business activities for managing intellectual property ("IP") include for protection (application, examination, appeal, etc.), for practical use (contract, litigation, etc.), and for creation (information, evaluation of invention, etc.). Among these, the principal role of the patent attorney ("PA") is representation for carrying out procedures of applications for protection, and among others, drafting of specifications, accurately expressing by words an invention, i.e. a creation of a technical thought.

About the importance of drafting a specification by a PA, W. R. Maclaurin, author of the book "Invention and Innovation in the Radio Industry", quotes the remarks of Dr. Vladimir Zworykin, who invented the television, which read "I had considerable difficulty in securing patent protection. I didn't write English well and I was working at the beginning of a new art. My experience in this regard has impressed me tremendously with the importance of a good patent lawyer in the process of invention."

While I have been long engaged in the business of protecting IP in the electronic field, I again must deeply contemplate as to how important it is to fulfill Dr. Zworykin's expectation for a PA.

A patent attorney as an outside professional

The Japan Patent Office (JPO) conducted, as a 2012 investigation and research project, investigation concerning the systems used implementing corporate IP strategy. A fact of great interest was revealed in the report from this project. In industrial circles, there is the need for PAs, and their cooperation, not only in the area of protection-related business, typically of representation of applications, but also in creation-related and practical-use-related areas. In answer to the inquiry "What outside entities were used in developing new products/new service processes" sent to 350 companies, 144 companies replied. They said the most-used outside entities are PA firms, followed by joint development

という質問に対して、144社が回答していますが、その活用社外組織としては特許事務所が最も多く、次いで共同開発企業、法律事務所、コンサルティング会社となります。コンセプトの企画段階から、事業の計画、製品開発段階、市場投入段階の各段階で特許事務所が積極的に活用されていることが明らかにされました⁽²⁾。弁理士はまずは知的財産の保護に係る業務が中心となるわけですが、近年においては、産業界は知的財産の保護業務に限ることなく、むしろ新商品・新サービスの開発の際の社外専門家として参加することを求めている事実には注目しなければなりません。

弁理士法改正の意義

2014年に弁理士法が改正されました。弁理士としての行動規範、指導、監督を明確にした**弁理士の使命条項の導入**(弁理士法第1条)⁽³⁾と、発明、回路配置、情報等の「保護の相談」を弁理士業務として新たに規定する**発明等の保護に関する相談業務の規定導入**(弁理士法第4条3項3号)⁽⁴⁾です。これらの改正は、特許庁の調査によっても明らかにされた新商品・新サービス開発の際の社外専門家としての弁理士への産業界の期待に対し、的確に答えるものと言って過言でないでしょう。

深見特許事務所の目指すもの

特許庁の調査によれば、社外専門家としての弁理士、特許事務所には、技術の専門知識はもとより、法務能力、語学力、課題発見力、実行力等、多様な能力が、求められています⁽⁵⁾。当事務所はこうした要請を認識したうえで、全技術分野における知的財産の保護を基本として、すべての知的財産管理業務に対応できる弁理士集団の組織を構築することを目指してきました。これまでに弁理士76名(内特定侵害訴訟代理資格49名)、所員数220名(内英検1級合格31名、知的財産翻訳検定1級13名)を実現していますが、今後は、この組織をもって顧客ニーズのさらなる多様化にも対応していく所存であります。

enterprises, law offices, consulting companies, etc. It was revealed that PA firms have been positively used from the planning stage of the concept through the respective stages of the business project stage, product development stage and market entry stage. While a PA is first mainly involved in the business related to protection of IP, it should be noted that recently industrial circles are rather seeking PAs' participation in the development of new products/new services as an outside professional, without limiting their role to only the business of IP protection.

The meaning of recent amendments to the Patent Attorney Law

The Patent Attorney Law (PAL) was amended in 2014. This is for the **introduction of a PA mission clause**, to make clear and definite the code of conduct, guidance and supervision of PAs (Article 1 of PAL) and for the **introduction of a consultation business clause related to the protection of inventions, etc.** newly stipulating, as a PA business, "consultation for protection" on inventions, circuit layouts, information, etc. (Subparagraph 3 of Paragraph 3 of Article 4 of PAL) It can be said that the PAL amendment this time appropriately answers the industrial circles' expectations, made clear by the investigation of the JPO, for PAs as outside professionals for the development of new goods and services.

Target of Fukami Patent Office

According to the investigation conducted by the JPO, PAs and PA firms are requested, as outside consultants, to have not only technical professional knowledge but in addition, various related abilities, such as legal business ability, language ability, problem finding ability, and ability to act. In recognition of these requests, we, FPO, have so far aimed to form a PA organization that can do the business of managing any types of IP in all technical fields. We have already achieved a team of 76 PAs (including 49 special IP infringement litigators), with a total number of 220 office members (including 31 members having passed the First Grade of the English Proficiency Test, and 13 members having passed the First Grade of the IP Translation Test). With this capable and well-trained organization, I am confident we will be able to handle the further diversification of our clients' needs in the future.

(1) Maclaurin, W.R. (1949) "Invention and Innovation in the Radio Industry" (山崎俊男・大河内正陽訳(1962)「電子工業史—無線の発明と技術革新—」白揚社 p.231

(2) 平成24年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「我が国企業の知財戦略の実施体制に関する調査研究報告書」平成25年2月一般社団法人発明推進協会 p.74

(3) 「弁理士は、知的財産(—省略—)に関する専門家として、知的財産権(—省略—)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」

(4) 「三 発明、考案、意匠もしくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)または事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談に応ずること。」

(5) 上記(2) p.82

特許権制限の新たな潮流(1)

——技術標準、FRAND、権利濫用批判——

A New Trend Toward Restriction of Patent Right (I)

—— Technical Standards, FRAND, and Criticism on Abuse of Right ——

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

身近に使われている携帯電話は、第三世代移動通信技術標準に準拠しています。この標準に関わる製品を製造する場合、避けて通ることのできない必須特許が500件から1000件は存在します。技術標準作成のためには技術標準作成フォーラムが作られメンバー企業には、標準に関わる必須特許があれば、報告し、他社に使用許諾をする旨の誓約を求めます。この誓約と実際の契約交渉をめぐっての争いが今回紹介する事件です。権利濫用を理由として特許権の権利制限をする新たな潮流と言ってもよい極めて重要な事件です。

2. ロイヤリティ・スタッキングとホールド・アップ

電子通信技術あるいは精密機器や自動車等の技術は、技術改良が積み重ねられ、その結果、特許される発明は大量の数となります。こうした技術を蓄積型技術(Cumulative Technology)とも称します。レーザービーム・プリンタの場合をみれば、一社で1万件を越す特許権を保有しています。他方、通信やデジタル機器の場合には、相互に接続使用することが多く、接続のため、技術的相互関連の確保のために技術標準が定められることが通常です。この技術標準に密接に関連する必須特許が存在します⁽¹⁾。

大量の発明が特許され、しかも技術標準に係る必須特許権が存在する場合には、特有の特許問題が発生します。多くの特許権に対して、別々に特許権の使用許諾契約をしていった場合、ロイヤリティを合算すると全体としては途方もないロイヤリティ額となりかねません。これをロイヤリティ・スタック

1. Introduction

Mobile phones pervasively used are based on the third generation of mobile telecommunications technology standard. There are 500 to 1000 essential patents, which cannot be avoided in producing a product with regard to this standard. In order to set a technical standard, a technical standard setting forum is formed and companies belonging to the forum are requested to report if they have an essential patent as to the standard, and are requested to declare their intention to grant a license to other companies. The following reports a case regarding a dispute in connection with such a declaration and an actual agreement negotiation. This is a landmark case defining a new trend toward restriction of a patent right due to an abuse of right.

2. Royalty Stacking and Holdup

Technologies for electronic communications or technologies for precision instruments and vehicles are being improved cumulatively, which leads to a massive number of patented inventions. Such technologies are referred to as "Cumulative Technologies". In the case of laser printers, one company has more than 10,000 patent rights. On the other hand, in the case of communications and digital devices, devices are usually connected to each other, and a technical standard is generally set to secure the connection and mutual technical association among them. Some patents are essential to, and are closely related to, this technical standard.

When a massive number of inventions are patented and there are essential patent rights as to the technical standard, problems specific to such patents arise. If a license agreement is made for each one of the large number of patent rights, the total royalty fee will be prohibitive. This is called a "royalty

キング問題と称します。また技術標準に必須の特許権の保有者が使用許諾を求める者に対してその許諾を拒絶した場合、ホールド・アップ状態となります⁽²⁾。

こうした問題を解決するために、これまでさまざまな対策が採用されてきました。包括ライセンスあるいはパテント・プールがその例です。包括ライセンスは、米国RCA社がラジオ・テレビの特許権について実施した事例が広く知られています。RCA社が保有するラジオあるいはテレビの特許権すべてをロイヤリティ5%程度で一括して使用許諾するというものでした。RCA社は白黒テレビ、カラー・テレビについても一括でのライセンス契約を進めていったのです。日本の電気機械製造会社で、RCA社とのラジオ・テレビの一括実施許諾契約を行わなかった会社はないと言ってよいでしょう。

特定の技術に関して多くの企業が特許権を保有している場合には、その特許権をプールして、一括して実施許諾契約していく場合があります。パテント・プールであって、技術標準に関わる必須特許権の場合にはとりわけ有効な方式となります。DVDやJPEGなど多くの事例があ、第三世代の移動通信技術標準についても、必須特許を保有する企業が集まりパテント・プールを作り、使用許諾をしています⁽³⁾。

ただ技術標準に関わる特許権を保有するすべての企業がパテント・プールに参加するわけではありません。技術標準が広く利用されるためには、関連する特許権が公平・合理的な条件で実施許諾されなければなりません。技術標準作成参加企業には、あらかじめ特許実施許諾誓約を求めることとなります。

3. 第三世代移動通信技術標準

音声のサービスだけではなく、データサービスやマルチメディアサービスを提供する第3世代移動通信システムの普及とその技術標準を検討するために欧州電気通信標準化機構(ETSI)等の世界の標準化団体が結集して、1998年に3GPPという第3世代移動通信標準化団体が結成されました。

ETSIは、移動通信に関する特許権がその技術標準と関わる場合には、その特許権保有者が標準規格を使用した企業に対して排他権を主張し、法外な実施料やライセンス条件を要求することにより標準の普及に支障が生じるということのないように知的財産ポリシーを策定し、会員にはそのポリシーにしたがうことを求めてきました。

そのポリシーは、会員は技術仕様の開発の間はETSIに対してその標準に関わる必須特許について常に報知することとし、それがETSIに報知された場合、事務局長は当該特許について、特許権所有者に、取消不可能なライセンスを、公

stacking problem". Meanwhile, if a holder of an essential patent right as to the technical standard rejects granting of a license to a party having requested it, it becomes a hold-up party.

In order to solve such problems, various measures have been employed. A package license or patent pool is an example thereof. It is widely known that RCA of the United States employed the package license with regard to the patent rights of radio and television. RCA licensed all of its patent rights of radio or television in a package with a royalty of about 5%. RCA also made a package license agreement in relation to monochrome televisions and color televisions. It can be said that almost all the electromechanical companies in Japan had a package license agreement with RCA in connection with radio and television.

When many companies have patent rights regarding a specific technology, the patent rights can be pooled for a package license agreement. This is a patent pool, and is a particularly effective system for pooling essential patents relating to a technical standard. As with many cases such as DVD and JPEG standards, regarding the third generation of mobile telecommunications technology standard, companies having essential patents gather to form a patent pool for the purpose of licensing thereof.

However, this does not mean that all the companies having patent rights regarding the technical standard participate in the patent pool. For wide utilization of a technical standard, the relevant patent rights need to be licensed under fair and reasonable conditions. Companies participating in setting a technical standard are requested to declare to grant licenses of their patents in advance.

3. Third Generation of Mobile Telecommunications Technology Standard

In 1998, standard organizations in the world such as the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) gathered to form 3GPP, a standard organization for the third generation of mobile telecommunications, which provides not only voice services but also data and multimedia services, in order to spread the third generation of mobile telecommunications and discuss the technical standard thereof.

ETSI set an intellectual property rights policy, which it requested its members to follow, such that when a patent right regarding mobile telecommunications is in relation to the technical standard, the patent right holder should not prevent the spread of the standard by claiming an exclusive right and demanding an unreasonable royalty or license condition against a company intending to use the patent right of the standard.

In the policy, the members are required to always provide ETSI with reports about essential patents in connection with the standard during the development of the technical specification, and when ETSI is informed of such a report, the Director General requests the holder of the patent right to declare to grant an irrevocable license of the patent under

正、合理的かつ非差別的な条件(FRAND条件)で許諾する用意のあることを誓約することを求めるというものです⁽⁴⁾。

4. アップル対サムソン事件

今回紹介する事件(平成23年(ワ)第38969号 債務不存在確認請求事件東京地方裁判所)は、原告アップル社が被告サムソン社保有の特許「移动通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」について、アップル社の製品の生産、輸入等の行為が、本特許権の侵害行為に当たらないことを主張し、被告が原告に対して損害賠償請求権を有しないことの確認を求めたものです。2011年4月に端を発したアップル社とサムソン社の一連の知的財産訴訟の一部と言えます⁽⁵⁾。

争点は、技術範囲の属否、間接侵害、権利の無効理由、消尽、FRAND誓約と契約の成否そして権利濫用等多岐にわたりました。しかしこのうちのFRAND誓約と契約の成否それに係る権利濫用がもっとも注目される点であり、判決に関わっていますので、この争点を中心に考えてみます⁽⁶⁾。

判決は原告の主張を認め、本件特許権についてのライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合すると被告サムソン社が信義則上の義務を尽くすことなく、原告アップル社に対して本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されない、としたのです。

5. 事件の経緯

被告サムソン社は1998年12月、ETSIに対して第3世代移动通信のUMTS規格に関し、サムソン社が保有する必須特許をETSIの知的財産ポリシーにしたがってFRAND条件で許諾する用意がある旨の宣言をしました。サムソン社は2005年5月本事件に関わる特許出願をし、2010年特許権を得ました。2007年8月ETSIに対して、本件特許が、第3世代移动通信のUMTS規格に関連した必須特許であることを報知するとともに、知的財産ポリシーにしたがい、取り消し不能なライセンスを許諾をする用意があることを宣言したのです。こうした経緯の後、サムソン社は2011年4月、アップル社が本件特許を侵害している旨主張して、アップル社を被告として侵害各製品の生産、譲渡、輸入等の差止めを求める仮処分命令の申立てをしたのです。

アップル社は被告サムソン社に対して、同月、本件特許のライセンスを求め、その条件を明らかにするよう求めたのです。これに対して、サムソン社は機密保持契約を求め、機密保持契約後、サムソン社はかなり高額のロイヤリティ料率

fair, reasonable and non-discriminatory conditions (FRAND conditions) .

4. Apple v. Samsung

In the case reported herein (Heisei 23 (wa) 38969; a confirmation case for absence of a debt ; Tokyo District Court), the plaintiff, Apple, claimed that the production, importation, etc., of Apple's products do not infringe upon the patent of the defendant, Samsung, "Method and apparatus for transmitting/receiving packet data using pre-defined length indicator in a mobile communication system", and requested the Court to confirm that the defendant does not have a right to claim compensation for damage against the plaintiff. It can be said that this is a part of a series of intellectual property lawsuits between Apple and Samsung, which started in April, 2011 .

The point in dispute includes a wide range of matters, such as whether certain inventions fall within the technical scope of the patented invention, contributory infringement, patent right invalidity, exhaustion of right, consistency between the FRAND declaration and the agreement, and an abuse of right. Since the consistency between the FRAND declaration and the agreement, and abuse of right in relation to them, are most noteworthy among these matters and are related to the court decision for the present case, the following mainly discusses these matters.

The court decision was made in favor of Apple, the plaintiff, ruling that in view of various facts in the process of the license negotiation for the patent right of the present case, it was an abuse of right and is not acceptable that Samsung, the defendant, should be able to exercise the right to claim compensation for damage against Apple based on the patent right of the present case without fulfilling the duty of offering a license under fair and equitable principles.

5. Process of the Case

In December, 1998, Samsung declared to ETSI its intention to license its essential patents regarding the UMTS standard for the third generation of mobile telecommunications under FRAND conditions in accordance with the intellectual property rights policy of ETSI. Samsung filed a patent application in connection with the present case in May, 2005, and was granted a patent right in 2010. In August, 2007, Samsung reported to ETSI that the patent of the present case is a patent essential to the UMTS standard for the third generation of mobile telecommunications, and declared to grant an irrevocable license thereof in accordance with the intellectual property rights policy. After this process, in April, 2011, Samsung claimed that Apple infringed upon the patent of the present case and requested a temporary injunction against Apple with regard to the production, assignment, importation, etc., of the infringing products.

In the same month, Apple requested Samsung to grant

でのライセンス供与する用意がある旨の回答をしてきました。アップル社は、被告サムソン社がETSIに対して宣言したFRAND条件でUMTS規格に必須の特許は許諾するとした条件と著しく乖離するものであるとして、2011年9月に本件訴訟を提起したものです。

この訴訟においては、原告アップル社が被告サムソン社の特許権を実施していること、この特許権が第3世代移動通信の標準規格であるUMTS規格の必須特許であり、被告サムソン社はUMTS規格に関わる必須特許についてはETSIに宣言したように、公正で合理的かつ非差別的な条件(FRAND)でライセンスを許諾すると宣言していたことは、当事者間で争いはありません。

問題は、FRAND条件でライセンスを許諾すると宣言した特許権を保有する被告サムソン社が原告アップル社に対して、差止め仮処分申請をしていること、アップル社に対して提示したロイヤリティ料率がかなり高額なものであって、それがFRAND条件を満たし得るものかどうか、仮に満たし得ない料率のものであった場合、いかなる法規定によって被告サムソン社の行為を規制できるものかという点でした。サムソン社は本特許権について数%程度のロイヤリティを求めたようです⁽⁷⁾。原告アップル社は、UMTS規格に必須の特許は1889件存在していて、被告サムソン社はそのうち5.5%の103件を保有していることを考えると、被告サムソン社が要求できるロイヤリティ料率はせいぜい5%の5.5%であって、0.275%が妥当であると主張しています。

6. 東京地方裁判所の判断

判決(平成25年2月28日)では、契約時における権利濫用について判断していきます。本事件における被告サムソン社は、UMTS規格の利用に関し、当該者との間でFRAND条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うもの、と判断しています。

信義則上の義務違反について、次のように判断しました。

被告は、アップル社の再三の要請にもかかわらず、アップル社において被告の本件ライセンス提示又は自社のライセンス提案がFRAND条件に従ったものかどうか判断するのに必要な情報(被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報等)を提供することなく、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な対案を示すことがなかったものと認められるから、被告は、UMTS規格に必須であると宣言した本件特許に関するFRAND条件でのライセンス契約の締結に向けて、重要な情報をアップル社に提供し、誠実に交渉を行うべき

a license for the patent of the present case and to disclose the conditions for the license. Samsung requested a nondisclosure agreement and replied, after the nondisclosure agreement was made, that Samsung would grant the license at a considerably high royalty fee rate. In September, 2011, Apple filed the present lawsuit against Samsung, as the conditions offered by Samsung were significantly different from the FRAND conditions under which Samsung had declared to ETSI to license a patent essential to the UMTS standard.

In the lawsuit, there was no argument between both the parties as to the following facts: Apple worked the patent of Samsung; and the patent right is a patent essential to the UMTS standard for the third generation of mobile telecommunications, and Samsung had declared to license its patents essential to the UMTS standard under fair, reasonable and non-discriminatory conditions (FRAND) as declared to ETSI.

The issues were: whether or not Samsung was eligible to request a temporary injunction against Apple regarding the patent right for which Samsung had declared to grant a license under FRAND conditions; whether or not the royalty fee rate presented to Apple was excessively high or satisfied FRAND conditions; and under what legal provisions can the actions of Samsung can be regulated if the royalty fee rate does not satisfy FRAND conditions. Samsung allegedly demanded a royalty of several % for the present patent right. Apple asserted that because there are 1,889 essential patents as to the UMTS standard and Samsung holds 5.5% of them, i.e., 103 patents - it is therefore reasonable that the royalty fee rate demanded by Samsung should be at most 5.5% of 5%, i.e., 0.275%.

6. Decision by the Tokyo District Court

The court decision (February 28, 2013) was made with regard to the abuse of right at the time of agreement. It was ruled that **the defendant in the present case, Samsung, has a duty to negotiate sincerely with the plaintiff to reach a license agreement under FRAND conditions in connection with the utilization of the UMTS standard.**

Moreover, the following decision was made with regard to the breach of the duty to reach an agreement under fair and equitable principles:

It is acknowledged that despite repeated requests from Apple, the defendant did not provide any information necessary for Apple to determine whether or not the license fee rate presented by the defendant or proposed by Apple in the present case satisfies FRAND conditions (such as information about a license agreement of an essential patent between the defendant and other companies) and did not provide any specific counterproposal for the license conditions presented by Apple, so that it is reasonable to rule that the defendant failed to fulfill the duty of sincere negotiation under fair and equitable principles by providing Apple with the information important to reach a license agreement for the patent, which had been declared as being essential to the UMTS standard, in the present case under

信義則上の義務に違反したものと認めるのが相当であると判断したのです。

結局、アップル社と被告間の本件特許権についてのライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合すると、被告が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、原告に対し、本件製品2及び4について本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるとして許されないというべきであると判断しました。

7. 知的財産高等裁判所における判断

本事件は控訴され、知的財産高等裁判所は大合議により審理することとし、さらに異例なことなのですが関係者に「標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許についていわゆるFRAND宣言がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか」と問う、意見募集までしました。寄せられた意見を参考としつつ、大合議により審理を進めた結果、平成26年5月16日に判決が言い渡されました。

知的財産高等裁判所は次のように判断します。

必須宣言特許の保有者にFRAND条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求を許容することは、必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり、特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ、特許法の目的である「産業の発達」(同法1条)を阻害することになる。そして、一方、必須宣言特許に基づく損害賠償請求であっても、FRAND条件によるライセンス料相当額の範囲内にある限りにおいては、その行使を制限することは、発明への意欲を削ぎ、技術の標準化の促進を阻害する弊害を招き、同様に特許法の目的である「産業の発達」(同法1条)を阻害するおそれがあるから、合理性を欠くというべきであると判断したのです。

FRAND条件によるライセンス料相当額について、まず本件製品の売上げに対してUMTS規格に準拠していることの貢献部分を考慮し、さらに全体の累積ロイヤリティ上限は5%とし、UMTS規格に必須の特許権を529件と判断したうえで、累積ロイヤリティ率5%と1/529の積が本件特許のライセンス料率とするしています。その料率を原告であるアップル製品の販売額に掛けることにより、その額は995万5854円であると判断したのです。

判決は、アップル社製品の生産、譲渡等についてサムソン社がアップル社に対して特許第4642898号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことを確認し、サムソン社がアップル社に対して有する特許権侵害を理由とする損

FRAND conditions.

In the end, the court decision was made against the defendant because, in view of various facts in the process of the license negotiation for the patent right of the present case between Apple and the defendant, it is an abuse of right and is therefore not acceptable that the defendant exercises the right to claim compensation for damage against the plaintiff based on the patent right of the present case in connection with products 2 and 4 without fulfilling the duty to negotiate under fair and equitable principles.

7. Decision by the Intellectual Property High Court

The present case was appealed and was examined by the Grand Panel in the Intellectual Property High Court, which unprecedentedly solicited opinions from interested parties as to "whether or not there is some restriction on exercising a right to demand injunction and a right to claim compensation for damage based on a patent, which is essential to a standard set by a standard organization and for which the "FRAND declaration" has been made". As a result of the examination by the Grand Panel in consideration of the solicited opinions, the court decision was made on May 16, 2014. The Intellectual Property High Court ruled as follows:

If a holder of a patent declared to be essential is permitted to claim compensation for damage exceeding an appropriate license fee under FRAND conditions, excessive protection is given to the holder of the patent declared to be essential, thereby suppressing broad use of the technology according to the patented invention and accordingly impeding the object of the Patent Law, "development of industry" (Article 1). On the other hand, when compensation for damage within the range of an appropriate license fee under FRAND conditions is claimed based on the patent declared to be essential, it is unreasonable to restrict the compensation because such a restriction discourages parties from making inventions and impedes facilitation of standardization of technologies, thereby impeding the object of the Patent Law, "development of industry" (Article 1) as well.

Regarding the appropriate license fee under FRAND conditions, the contributions to the UMTS standard were considered with respect to the sales of the products of the present case, the upper limit of the whole of the cumulated royalties was assumed to be 5%, 529 patent rights were determined to be essential to the UMTS standard, and the license fee rate for the patent of the present case was determined by multiplying the cumulated royalty rate, 5%, by 1/529. The fee rate thus determined was multiplied by the sales of the products of the plaintiff, Apple, thereby ruling that the fee was 9,955,854 yen.

The court decision confirmed that Samsung does not have a right to claim compensation for damage against Apple in connection with production, assignment, etc., of the products of Apple on the ground of infringement of the patent right of Patent No. 4642898, and confirmed that Samsung has a right to claim compensation for damage against Apple on the

害賠償請求権が995万5854円及びこれに対する平成25年9月28日から支払済まで年5分の割合による金額を超えて存在しないことを確認する、というものでした。

8. 検討

技術標準を作成する場合、特許権者はFRAND誓約をするのが通常です。ただFRAND誓約が実質的にその後に行われる契約内容をどこまで制限できるかは明らかではありません。合理的な条件で実施許諾するとしても、ロイヤリティの料率は何が合理的であるかは不明なのです。

東京地方裁判所の判決では、ロイヤリティ料率自体の合理性、妥当性については判断を避け、被告サムソン社の契約協議における対応について、信義則上の義務を尽くしていないとして権利濫用の判断をしています。FRAND誓約では、ライセンス内容の合理性だけではなく、非差別的でないことを求めます。サムソン社は他社に対してどのような条件で実施許諾したのか、その内容を原告に示さなければ、非差別的であることを説明できません。確かに公平性を条件とするならば、サムソン社が特許権1件で数%と高額な料率を提示する以上、他社への条件を含めてその根拠を示さなければなりません。こうしたことを前提に裁判所は権利濫用と判断したのですが、その判断自体は妥当なものと言えます。しかし実際のビジネスの現場ではFRAND宣言した場合に、どれほどの料率を請求できるかが重要となり、契約協議における対応の妥当性について判断するだけでは関係者からするとやや不満が残るものとも言えましょう。

それに対して知的財産高等裁判所の判決では、FRAND条件によるライセンス料率を明確にしたうえで、特許権者はその料率相当額の範囲内にある限り損害賠償請求権を認め、その料率相当額を超える場合には、損害賠償請求権を有しないと判断しています。これは通信・デジタル機器分野における技術標準に関わる特許権の利用には大きな指標となるでしょうし、また影響を与えるものとみられます。

ground of patent infringement so as not to exceed the sum of 9,955,854 yen and the fee found by calculating an annual rate of 5% from September 28, 2013 to the completion of payment.

8. Review

In setting a technical standard, holders of patent rights usually make a FRAND declaration. However, it is unknown to what extent the FRAND declaration can substantially restrict the contents of agreements to be made. Regarding a reasonable condition for licensing, it is unknown what royalty fee rate is reasonable.

In the court decision by the Tokyo District Court, while no decision was made with regard to the reasonableness and validity of the royalty fee rate itself, it was ruled that the defendant, Samsung, had abused its right by failing to fulfill the duty to negotiate an agreement under fair and equitable principles. In the FRAND declaration, the content of a license should be not only reasonable but also non-discriminatory. Samsung cannot prove that the conditions are non-discriminatory without disclosing, to the plaintiff, the license conditions for other companies. Indeed, since the conditions should be fair, Samsung has to present the grounds, inclusive of the conditions for other companies, for such a high fee rate of several % for one patent right. Based on these points, the court ruled that it was an abuse of right and it can be said that the court decision itself is reasonable. However, what is important in actual business is how high a fee rate can be claimed when a FRAND declaration is made, and therefore it can be said that only making the court decision based on the reasonableness in the manner of the negotiation for the license agreement was not satisfactory for the interested parties.

On the other hand, in the court decision by the Intellectual Property High Court, the license fee rate under FRAND conditions was clarified, and it was ruled that the holder of the patent right has a right to claim a compensation for damage as long as it is within a range of the appropriate fee rate, and the holder of the patent right does not have a right to claim compensation for damage when exceeding the appropriate fee rate. This will be a large index for, and will have an influence over, the utilization of patent rights in connection with technical standards in the field of communications and digital devices.

(1) 石井正(2013)「蓄積型技術の特許保護をめぐる課題」『2013年度工業所有権法学会年報』

(2) Lemley, M.A. & Shapiro, C. (2007) "Patent Holdup and Royalty Stacking" *Tex.L.Rev.* 1991, 1992

(3) 加藤恒(2006)『パテントプール概説 技術標準と知的財産問題の解決策を中心として』発明協会

(4) 和久井理子(2005)「技術標準と特許—欧州公的標準化機関における知的財産権取扱い指針(IPRポリシー)の検討—」『特許研究』No.39 2005/3 pp.32-41 あるいは鶴原稔也(2014)「技術標準をめぐる特許問題の概観—移動通信方式標準化に係る特許紛争・パテントプール・ホールドアップ問題を題材として—」『tokugikon』no.272 pp.90-103

(5) 2011年4月アップル社が、米国カリフォルニア州北部連邦地裁に、サムソン社がアップル社の特許権7件、意匠権2件、登録トレードドレス3件、商標権6件を侵害しているとして、侵害差止めと損害賠償請求を求め提訴した。サムソン社はアップル社が5件の特許権を侵害していると提訴。欧州ではドイツ、フランス、イギリス、オランダ等で提訴され、日本においてもアップル社が4件、サムソン社が2件それぞれ提訴している。

なお2014年8月の新聞報道によれば、アップル社とサムソン社は米国以外の地域における特許訴訟をすべて取り下げると発表した。

(6) FRANDに関わる法的な課題について検討したものとして、田村善之(2013)「標準化と特許権—RAND条項による対策の法的課題—」『知的財産法政策学研究』vol.43 pp.73-107

(7) UMTS規格に必須の特許全体として要求できるロイヤリティ料率の合計には上限があると考えられていて、これは被告も別の訴訟においてそれはおよそ5%であるべきと主張しています。ところが本件特許については、被告は原告に対して1件の特許でこの程度あるいはその半額程度のロイヤリティを提示したものとみられます。

特許異議の申立て制度の解説

— 新制度の概要と実務上の留意点 —

Commentary on Opposition System

— Overview of New System and Practical Notes —

鞍掛 浩 Hiroshi Kurakake

特許業務法人 深見特許事務所
第1電機情報グループ・弁理士



1. はじめに

昨年5月に特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)が公布されました。今回の法改正は2011年以来であり、改正内容としては、本稿で解説する特許異議の申立て制度の復活のほか、ユーザの利便性向上に資する救済措置の拡充、意匠法においてハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき複数国に意匠を一括出願するための規定の整備、商標法では色彩や音など保護対象の拡充及び地域団体商標の登録主体の拡充が行なわれ、さらには、弁理士の使命を明確化する弁理士法改正も含まれています⁽¹⁾。

特許異議の申立て制度については、2003年法改正において紛争の一時的解決等を理由に特許無効審判制度に包摂されました。しかしながら、近年の劇的な審査迅速化や我が国企業のグローバル活動の進展は、異議申立制度廃止以降の特許の質の低下の問題を顕在化させ、今般、法的安定性の見地から批判もある中、およそ10年での復活となったものです。以下では、今回の法改正の中で、特許異議の申立て制度を取り上げて解説を行ないます。

2. 改正の背景

(1) 瑕疵ある特許権の潜在

2003年法改正により従前の異議申立制度が無効審判に包摂されるまで、異議申立件数は年間3,000件を超えていました。2003年当時、異議申立制度によって年間2,000件以上の特許権が取消され又は訂正の上で維持されていましたが、法改正後に無効審判の件数がほとんど増加していないことから、上記に

1. Introduction

In May 2013, the Act to Partially Amend the Patent Act and Other Legislation was promulgated. This revision includes revival of the post-grant opposition system, which will be explained in this article. Other revisions include the expansion of remedial procedures contributing to improvement in users' convenience, the development of rules for collectively filing design applications in multiple countries based on the Geneva Act of the Hague Agreement in the Design Law, and expansion of protected items such as colors and sound and of entities which register community trademarks. A revision of the Patent Attorney Act for clarifying the patent attorneys' mission has also been included.

The post-grant opposition system was subsumed by the invalidation trial system as a result of the previous 2003 revision, to promote the one-time resolution of disputes. Since the opposition system was abolished in 2003, however, dramatic acceleration in examination procedures and increasing development of the global activities of Japanese corporations have revealed problems concerning low quality patents. Now, in spite of criticism from the point of view of legal stability, the opposition system has been revived, approximately 10 years following its abolition. The revival of the opposition system will be examined and explained below.

2. Background of Revision

(1) Potential Existence of Defective Patent Rights

The number of oppositions filed had exceeded 3,000 a year until the conventional post-grant opposition system was subsumed by the invalidation trial system as a result of the 2003 revision. In 2003, at least 2,000 patent rights a year were revoked or maintained after correction under

相当する件数の瑕疵ある特許権が見直しの機会なく潜在している可能性が指摘されています⁽²⁾。

(2) 審査の迅速化とグローバル化

近年、審査迅速化に関する諸施策に国内出願件数の停滞も重なり、審査が劇的に早期化しています⁽³⁾。これに伴ない審査能力にも余力ができ、瑕疵ある特許権の是正に向けて異議申立制度を復活できる環境が整ったといえます。

また、グローバルな権利取得・活用が進展しており⁽⁴⁾、外国での権利取得において、我が国で取得された特許の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ(PPH)が拡大しています⁽⁵⁾。PPHの利用下では、基礎となる我が国特許権の瑕疵の存在は極力避けられなければならない、PPHの拡大に伴ないその要請は増々強くなってきています。

このような状況の中、日本で早期に取得された特許権に基づく海外での権利取得・活用の積極的展開を図るべく、我が国において強く安定した特許権を早期に確保する重要性が高まっています。

3. 制度の概要

(1) 制度の位置付け

異議申立制度は、主に、審査による特許付与の見直しを行なう制度として位置付けられ、瑕疵ある特許権を是正して強く安定した権利を早期に確保することを目的としています。

一方、無効審判制度は、主に、特許権をめぐる当事者間の争いにおいて、特許の有効性を争うための制度として位置付けられています。

(2) 申立手続

「何人も」申立可能とされています(特113条柱書)。すなわち、特許の見直しの契機を第三者に広く求めるとの制度趣旨から、利害関係は不要とされています。

申立期間は、特許掲載公報の発行日から6月以内に限られます(特113条柱書)。権利の早期安定化、特許権者の負担軽減等を考慮したものです。

申立理由は、新規性、進歩性、新規事項追加、記載不備等の公益的理由に限られ(特113条各号)、いわゆる冒認や共同出願違反の権利帰属に関する理由及び後発的理由は申立理由にはなりません。

申立書には、申立人の氏名や名称等を記載しなければなりません(特115条1項1号)。匿名での申立てを可能とすることを求める意見もある中、申立人の氏名等を記載することは従前の異議申立制度と同じです。

申立書の補正については、申立の理由及び証拠の補正に限り、申立期間の経過時又は取消理由の通知時のいずれか早い時

the opposition system. The number of trials for invalidation filed, however, has not substantially increased since the 2003 revision. Therefore, the potential existence of defective patent rights corresponding in number to the above, without the opportunity to be reviewed, has been pointed out.

(2) Acceleration of Examination and Globalization

Examination procedures have dramatically sped up in recent years, due to slower growth in the number of domestic applications filed, and the various measures taken to accelerate examination procedures. With this increase in speed, examination capacity has become sufficient and an environment for reviving the post-grant opposition system has been set toward the rectification of defective patent rights.

With the furtherance of the obtainment and utilization of global rights, there has been an increase in the use of the patent prosecution highway (PPH) program utilizing results from the examination of patents obtained in Japan. Under the PPH program, the existence of defects in Japanese patent rights serving as the basis for global rights should be avoided as much as possible, and such demands have increased with the prevalence of the PPH program.

Under such circumstances, in order to positively develop the obtainment and utilization of rights in foreign countries based on Japanese patent rights, it has increasingly become important to promptly secure strong and stable patent rights in Japan.

3. Overview of the System

(1) Positioning of the System

The opposition system is positioned mainly as a system for the review of granted patents through re-examination, and aims to correct defective patent rights and promptly secure strong and stable rights.

On the other hand, the invalidation trial system is positioned mainly as a system for contesting the validity of a patent between parties which have a dispute over the patent right.

(2) Procedure for Filing Opposition

"Any person" may file an opposition, based on the intended purpose of the system to widely provide opportunities for the review of patents by third parties, interest by the party filing the opposition is not required.

The period during which an opposition may be filed is limited to within six months from the publication of the Gazette containing the patent, in consideration of the prompt stabilization of rights and to lower the burden imposed on patentees.

The grounds for opposition are limited to public interest grounds such as lack of novelty, lack of inventive step, introduction of new matter, or inappropriate description. Grounds relating to the private attribution of rights, such as in the case of misappropriated applications or failure to meet the requirements for joint applications, and hindsight-based grounds, do not constitute grounds for opposition.

In the written opposition, the name of the opponent should

までであれば認められます(特115条2項但書)。

手数料は、一件につき16,500円に一請求項につき2,400円を加えた額とされ、無効審判よりも低額となっています(特195条2項)⁽⁶⁾。

(3) 審理方式

3人又は5人の審判官の合議体により審理されます(特114条1項)。審理は、迅速な審査の要請から書面審理によるものとされています(特118条1項)。

申立てがなされると、申立ての内容について審判官合議体による職権審理がまず行なわれます。審理の結果、取消理由があると判断された場合に特許権者にその旨が通知され、この段階で特許権者に意見書の提出及び訂正の請求の機会が与えられます(特120条の5第1,2項)。

訂正の請求があった場合には、申立人に意見書提出の機会が与えられます(特120条の5第5項)。従前の異議申立制度では、審理中に申立人が意見を述べる機会がないことへの不満があり、申立人の手続関与の要請を考慮したものです。但し、手続関与を最小限にしたいユーザへの配慮として、意見書提出の機会付与は強制ではなく、申立人が希望しない場合には意見書提出の機会とは与えられません。

(4) 決定と不服申立て

取消決定に対しては、特許権者又は参加人等は東京高裁(知財高裁)に出訴することができます(特178条1,2項)。被告は、申立人ではなく特許庁長官となります(特179条)。一方、維持決定に対しては、申立人は不服を申立てることはできません。一事不再理の適用はなく、維持決定に不服のある申立人は、必要に応じて無効審判で争うことができます。

4. 当事者の手続関与について

2003年法改正で従前の異議申立制度を包摂することになった無効審判ですが、その後の利用件数は伸びませんでした。特許権をめぐる当事者間の紛争解決手段として位置付けられる無効審判では、当事者対立構造が採用されており、当事者の手続負担や口頭審理の負担が大きいことがその一因とされています。

第三者の知見を活用して特許付与の見直しを図る異議申立制度では、申立人の手続負担をできるだけ抑えてユーザが利用し易い制度とすることが求められます。このため、異議申立制度では、手続負担の大きい当事者対立構造は採用せずに、書面審理、審判官による一次的な職権審理が行なわれ、取消理由が通知された場合にそれに応答する形で特許権者が関与(意見提出及び訂正の請求)するものとされています。

一方で、2003年法改正まで存在していた従前の異議申立制

be specified.

An amendment to the written opposition is limited to an amendment to grounds or evidence, and is available only until the earlier timing of i) a lapse of the period during which the opposition may be filed, or ii) issuance of the Notice of Grounds for Revocation.

The fee is 16,500 yen per opposition case plus 2,400 yen per one claim .

(3) Opposition Examination Method

A board of three or five trial examiners will conduct the opposition examination. To fulfill the desire for promptness, the opposition examination is conducted using only documentary evidence.

When an opposition is filed, the board initially conducts an ex officio proceeding to review the contents of the opposition. In the event the board finds grounds for revocation as a result of the opposition examination, the patentee will be notified of that fact, and at this stage, the patentee will be given an opportunity for the submission of remarks and the filing of a request for correction.

When a request for correction is filed, the opponent is given an opportunity for the submission of remarks. In the previous opposition system, absence of an opportunity for the opponent to present opinions during the examination resulted in complaints, and requests for involvement of the opponent in the examination procedure was taken into account. In consideration of users who desire minimum involvement in the procedure, however, the submission of remarks is not necessary unless the opponent so desires.

(4) Decision and Appeal

The patentee or the intervenor may institute an action against a decision for revocation before the Tokyo High Court (the Intellectual Property High Court). Not the opponent, but the Commissioner of the Patent Office will be the defendant (Japan Patent Act, Article 179). On the other hand, an opponent cannot appeal against the decision for maintenance of a patent. Prohibition of double jeopardy is not applicable, and an opponent who is dissatisfied with the decision for maintenance of a patent can still file an application for a trial for invalidation if desired.

4. Involvement in Procedures by Parties

The number of cases of trials for invalidation did not increase following the 2003 revision abolishing the previous opposition system. This may be because the trial for invalidation has been positioned as means for settling a dispute between parties over a patent right using an adversarial system, and the procedural burden imposed on the parties and burden in the oral proceedings have been great.

The opposition system, in which granted patents are reviewed based on a third party's knowledge, is designed as a system which is easy for users to utilize, with minimal procedural burden being imposed on the opponent. Therefore, instead of adoption of the adversarial system, heavy in procedural burden, in the opposition system, the

度では、申立人が手続きに関与できないことに対する制度への不満があり、今回の異議申立制度では、取消理由通知に対して特許権者が訂正の請求を行なった場合に、申立人に意見書提出の機会が付与されることになりました。

なお、手続負担増を望まないユーザに配慮して、申立人が希望しなければ申立人に意見書提出の機会は付与されないこととされています。また、従前の異議申立制度では、原則書面審理としつつ、申立て又は職権で口頭審理となることもありましたが、今回の異議申立制度では、全件書面審理によるものとされており、これらの点では当事者性を抑える配慮がなされています。

5. 諸外国の動向

(1) 特許の有効性判断に第三者が関与する制度

審査において先行技術調査の対象となる文献は年々増加し、審査を補完するために第三者の知見の活用が求められています。特許の有効性判断に第三者の知見を活用する制度については、各国・地域において様々な制度が採用されています。たとえば、特許権の対世的な無効を求める制度として、無効審判制度や、裁判所に無効を求める無効訴訟制度があります。侵害訴訟において被告が無効の抗弁を主張できる制度もあります。付与前異議申立制度や付与後レビュー制度等は、特許付与の前後に特許付与の見直しを求める制度です。また、第三者が特許庁に情報や意見を与える制度として、付与前情報提供制度や付与後情報提供制度等も存在します。

以下の表は、上記の各種制度について主要な国・地域の状況を示したものです。

	再審査 Re-examination	異議申立 Opposition	無効審判 Trial for invalidation	無効訴訟 Litigation for invalidation	無効抗弁 Invalidity defense	情報提供 Information statement
米 国 United States	○	○	○		○	○
欧州特許庁 EPO		○				○
ド イ ツ Germany		○		○		○
日 本 Japan		(○)	○		○	○
韓 国 Korea			○		○	○
中 国 China			○			○

rulings are written and a primary ex officio examination by the trial examiners is conducted. The patentee is involved by filing a response at the time when the notice of grounds for revocation is issued (submission of the remarks and request for correction).

On the other hand, as mentioned earlier, in the previous opposition system which existed until the 2003 revision, there were complaints about the system in which the opponent could not be involved in the procedure. In the revived opposition system, the opponent is given an opportunity for submission of remarks when the patentee requests correction in response to the notice of grounds for revocation.

As mentioned above, the opponent will not be given an opportunity for the submission of remarks unless the opponent so desires. Though in the previous opposition system the examination was, in principle, using only documentary evidence, in reality oral proceedings were sometimes conducted ex officio or in response to the opposition. In the revived opposition system, however, all cases are examined using only documentary evidence, and in this regard, attention is being paid to suppress adversariness.

5. Trends in Other Countries

(1) Systems in Which Third Parties Are Involved in Determination of Patent Validity

Documents subject to prior art search during examination have increased year by year, and utilization of third-party knowledge has been demanded for supplementing the examination. As systems for utilizing third-party knowledge in determining validity of patents, various systems have been adopted in countries and regions. For example, as a system entitling anyone to contest the validity of patent rights, the invalidation trial system and the invalidation litigation system for seeking invalidity before the court are available. There is also a system in which the defendant can claim invalidity of a patent as a defense in an infringement suit. The pre-grant opposition system and the post grant review system are the systems available for requesting review before and after the grant of patents. As systems for third parties to state information or opinions before the Patent Office, the

(2)米国、ドイツの動向

米国では近年、「特許の質(Patent Quality)」の低下が問題となっており、特許の質の維持・向上に向けた議論・取り組みが行なわれています。KSR事件に対する最高裁判決⁽⁷⁾を受けた非自明性の判断に関する審査基準の厳格化も、その流れの一つといえます。そして、2011年9月の米国改正特許法(Leahy-Smith America Invents Act (AIA))では、改正項目の一つとして、異議申立制度に相当する特許付与後レビュー制度(PGR)が創設されています。

また、ドイツでは、従前より異議申立制度が設けられていますが、昨年施行の特許法改正において、申立期間が従来の3か月から9か月に延長されており、異議申立ての拡充が図られています。

このように、米国やドイツにおいても、特許付与の見直しを求める制度として異議申立制度を活用・強化する流れがあり、今回の我が国の制度改正もそのような流れに沿うものといえます。

6. 実務上のいくつかの留意点

(1)申立人側

①意見書提出の機会

申立人に意見書提出の機会が与えられるのは、取消理由通知に対して特許権者から訂正の請求があった場合に限り、特許権者の応答が意見書での反論のみ(訂正の請求なし)の場合には、申立人に意見書提出の機会は与えられません。

②申立理由の要旨変更

取消理由が通知されると、申立期間内であっても申立理由の要旨変更(申立理由や証拠(先行技術文献)の追加等)は認められません。無効審判では、訂正の請求があった場合には請求の理由の要旨変更が認められていますが、異議申立では、取消理由通知に対して訂正の請求がなされても申立理由の要旨変更は認められません。申立人は、意見書の中で新たな申立理由や証拠を主張することになるかと思えます。

③申立ての取下げ

取消理由通知後は申立てを取り下げることができません(120条の4第1項)。無効審判では、答弁書提出後は請求取下げを原則不可としつつ特許権者の承諾があれば取下げ可能ですが、異議申立てについては、特許権者の承諾を得た場合であっても申立てを取り下げることができません。

④不服申立て

維持決定に対して申立人は不服を申立てることはできず、申立人がさらに争うことを希望する場合には、無効審判を請求することになります。取消決定に対して特許権者が知財

pre-grant information statement system and the post grant information statement system are also available.

The table on the previous page shows the various systems above in specific countries and regions.

(2) Trends in the United States and Germany

In the United States, the lowering of "patent quality" has given rise to problems, and discussions and attempts to maintain and improve patent quality have been made. One of such trends is the use of stricter examination standards for the determination of unobviousness, in view of the Decision delivered by the Supreme Court in the KSR case. In the Leahy-Smith America Invents Act (AIA) in September 2011, a post grant review (PGR) program comparable to the opposition system was created as one of the revisions.

In Germany, where there has been an opposition system, in the patent act revision that came into force last year, as expansion of the opposition system, the period during which an opposition may be filed was extended from 3 months to 9 months.

Thus, in the United States and Germany as well, there is a trend to make use of and reinforce the opposition system as a post-grant review system for patents, and the recent system revision in Japan also keeps with such trends.

6. Some Practical Notes

(1) Opponent Side

(i) Opportunity for Submission of Remarks

An opportunity for submitting remarks is granted to the opponent only when the patentee requests correction against the notice of grounds for revocation, and is not granted when the patentee's response involves only arguments in the remarks.

(ii) Change of Gist of Grounds for Opposition

When the grounds for revocation are notified, change of the gist of grounds for opposition (addition of grounds for opposition or evidence (prior art documents)) will not be permitted. In a trial for invalidation, change of the gist of grounds for trial is permitted when correction is requested, however, in the opposition, change of gist of the grounds for opposition will not be permitted even when a correction is requested in response to the notice of grounds for revocation. The opponent will have to assert new grounds for opposition or evidence in the remarks.

(iii) Withdrawal of Opposition

An opposition cannot be withdrawn after the notice of grounds for revocation is issued. Withdrawal of a request for trial for invalidation can be withdrawn if the patentee approves, although withdrawal is in principle not allowed after submission of the reply. An opposition, however, cannot be withdrawn even though the patentee approves.

(iv) Appeal

The opponent cannot file an appeal against the decision to maintain the patent, and if the opponent desires to further contest, the opponent will have to file an application for a trial for invalidation. When the patentee files an application

高裁に不服を申立てた場合、被告は特許庁長官となりますので、この場合も申立人は訴訟の当事者にはなり得ません。

(2)特許権者側

①訂正の請求の機会

無効審判のような審決の予告及びそれに対する訂正の請求の機会付与に相当する手続きは設けられていません。訂正の請求の機会は、従前の異議申立制度同様、取消理由通知に対する応答時のみとなっています。一方で、訂正審判については、従前の異議申立制度では、異議申立てが特許庁に係属していなければ、すなわち決定後は訂正審判の請求が可能でしたが、新制度の下では、決定が確定するまで訂正審判の請求はできません。すなわち、従前の異議申立制度に対して、決定が確定するまで訂正ができなくなったにも拘わらず、異議申立ての審理中における訂正の機会は従前のままであり、特許権者には厳しいものとなっています。特許権者にとっては、異議申立てがあった後は、取消理由通知に対する応答時が唯一の訂正の機会となりますので、留意が必要です(無効審判は、審決の予告時に訂正請求の機会付与あり)。

7. おわりに

今回の法改正で無効審判制度と異議申立制度とが再び併存する状況になりましたが、無効審判は、実際に紛争が生じた場合に利用され得るのに対し、異議申立制度は、将来の紛争を未然に防ぎたい場合に簡便な制度として利用可能です。

異議申立制度は、特許付与の見直しを広く求めるとの制度趣旨からして申立件数がある程度確保されないと効果が期待できませんが、従前の異議申立制度が無効審判に包摂された2003年法改正では、侵害訴訟においても特許無効の抗弁が可能となり(特104条の3)、特許庁だけでなく侵害訴訟においても特許の有効性を判断できるようになりました。特104条の3が法制化されている現在、異議申立の利用件数が期待通りに伸びるか懸念する声もあります。本異議申立制度が有効に機能し、瑕疵ある特許権が見直されるとともに強い特許権が有効に活用されるようになることを期待する次第です。

for a trial with the Intellectual Property High Court against the decision for revocation, the Commissioner of the Patent Office will be the defendant, and in this case as well, the opponent will not be a party of the suit.

(2) Patentee Side

(i) Opportunity for Request for Correction

No procedure is provided corresponding to advance notice for an appeal decision, as in a trial for invalidation or an opportunity for a request for correction in response thereto. An opportunity for a request for correction is given only when a response to a notice of grounds for revocation is filed, as in the previous opposition system. On the other hand, under the previous opposition system, a trial for correction could be requested unless the opposition was already pending before the Patent Office, that is, after the decision was made. Under the new system, however, a trial for correction cannot be filed until the decision is finalized. This is in contrast to the previous opposition system, however the effect of the opportunity for correction during the examination of the opposition is the same as during the previous opposition system, which is strict for the patentee. A patentee should note the fact that the response to the notice of grounds for revocation is the only opportunity for the patentee to make any correction after the opposition has been filed.

7. Conclusion

The present revision has created a situation whereby the invalidation trial system and the opposition system again co-exist. A trial for invalidation, however, can be used when an actual dispute occurs, whereas the opposition system can be used as a simple system when a future dispute is desired to be avoided.

The opposition system cannot be expected to have an effect unless a certain number of oppositions are filed in view of the object of the system to widely seek review of granted patents. In the 2003 revision in which the conventional opposition system was subsumed by the trial for invalidation, an invalidity defense could also be made in an infringement suit (the Patent Act, Article 104-3) and validity of a patent could be determined not only by the Patent Office but also in the infringement suit. In the present day, when the Patent Act, Article 104-3 has been legislated, there is a concern about whether or not the number of oppositions filed will grow as expected. Effective functioning of the present opposition system, the review of defective patent rights, and the effective use of strong patent rights are highly expected.

(1) 平成26年特許法等改正説明会テキスト「平成26年特許法等の一部を改正する法律について」

(2) 平成25年2月 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザの利便性向上に向けて」

(3) 特許庁は、平成25年度末までの10年で、平均で2年以上かかっていた一次審査通知までの期間を11か月以内とする目標(FA11)を達成しました。

(4) 日本特許庁を受理官庁とするPCT出願は、この10年で年間2万件程度から4万件超へと倍増しています。

(5) PPH参加国・地域は、我が国から海外への特許出願の90%以上をカバーするまでに拡大しています。

(6) 無効審判の手数料：一件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額

(7) KSR International Co. v. Teleflex Inc. No.04-1350

登録商標の使用が他者商標権を侵害すると判断された事例 (平成23年(ワ)第21532号)

Case in Which Use of Registered Trademark Was Judged as Infringing Another Person's Trademark Right (Heisei 23 (Wa) No. 21532)

大野 義也 Yoshinari Ono

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

新しく採用する商標について、商標登録出願を行って登録を得ておくことは、商標の使用継続を確保するうえで必須の行為といえるでしょう。商標登録出願前に、他者の商標権を侵害しないか、自ら又は弁理士に依頼して調査を行っておくこともまた、事業者として責任のある行為であるといえます。

ところが、事前の商標調査において登録可能性あり(すなわち類似商標なし)と判断され、実際に商標登録も得て商標を使用しているのに、他者から商標権侵害訴訟を起こされ、損害賠償請求が認められてしまう可能性があるとしたら、皆さんはどう思われますか？

商標権者は登録商標を使用する権利を専有するはず(商標法第25条)。ところが、商標権者であっても、登録商標を使用できない事態が起こり得るのです。

今回ご紹介する事件では、このような可能性が現実化しました。被告は商標「ハーブヨーグルトン」を登録・使用していましたが、原告の登録商標「ヨーグルトン」を侵害するとして損害賠償の債務を負うこととなりました(平成23年(ワ)第21532号)。

なお、本地裁判決に対しては控訴がなされ、現在審理中です。この地裁判決が控訴においてどのように判断されるのか、未だ不明ではありますが、商標担当者にとり示唆に富む内容であったため、ここに概要を紹介したいと思います。

1. Introduction

Filing an application for trademark registration and obtaining registration of a newly adopted trademark is considered to be a requisite action for ensuring the continued use of the trademark. Searching on one's own or asking an attorney to search whether the newly adopted trademark will infringe another person's trademark right or not before filing an application for trademark registration is also considered to be a responsible action as a business operator.

However, what would you think if there was a possibility that another person could successfully file a trademark right infringement lawsuit and a claim for damages even though the trademark was judged as registerable (i.e., no similar trademarks) in the preliminary trademark search and the trademark registration was actually obtained and the trademark was being used?

The holder of a trademark right should have an exclusive right to use the registered trademark (Art. 25 of the Trademark Act). However, a situation may occur in which even the holder of a trademark right cannot use the registered trademark.

In the case introduced herein, the aforementioned possibility became a reality. Although the defendant registered and was using the trademark "ハーブヨーグルトン" (Japanese Katakana Characters pronounced as 'HERBYOGURTON'. Hereinafter referred to as 'HERBYOGURTON'), the defendant was subject to a claim for damages on the grounds that the trademark "HERBYOGURTON" infringed the plaintiff's registered trademark "YOGURTON" (Heisei 23 (Wa) No. 21532).

The defendant appealed against the District Court's decision and the case is now on trial. It is not clear yet how District Court's decision will be judged in the appeal. This case is, however, thought-provoking for people in charge of trademarks, and thus, I would like to provide an outline of the case.

2. 事件の経緯

(1) 原告及び被告双方の商標登録

原告である朝霧ヨーグル豚販売共同組合(以下、「原告」)は、第29類「食肉」等を指定商品とする商標「ヨーグルトン」について登録を所有しています(2003年10月31日登録。登録第4722030号)。原告は商標「ヨーグル豚(ヨーグルトン)」を、ヨーグルト状に加工した特別な飼料を用いて飼育した豚の食肉製品の商標として使用しています。

一方、被告Aは養豚業を営む個人であり、「食肉」等を指定商品とする商標「ハーブヨーグルトン」(標準文字)について2005年3月14日付で商標登録出願をし、2006年1月13日付で登録を得ています(登録第4920741号)。審査において原告の登録第4722030号が引用されましたが、「食肉」等以外の一部商品(「冷凍野菜、加工野菜」)についてのみ審査官より商標法第4条第1項第11号(先願先登録商標と同一・類似の後願商標の拒絶)の指摘があったため、被告Aは競合商品を削除し、結果、当該商標は登録されました。審査官は出願商標である「ハーブヨーグルトン」中の「ハーブ」の語が「冷凍野菜、加工野菜」との関係では識別力が弱く省略され易いと考え、これら商品との関係でのみ「ハーブヨーグルトン」と「ヨーグルトン」は類似すると考えたようです。

(2) 被告Aの登録に対する異議申立て

原告は被告Aの商標「ハーブヨーグルトン」に対して2006年4月6日付で異議申立てを行ないましたが(異議2006-90139)、両商標は称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断され、登録を維持する旨の決定が出されました。

(3) 被告Aの登録に対する無効審判請求

原告はさらに、商標「ハーブヨーグルトン」に対して無効審判を請求しました(無効2009-890126)。すると、無効審判では異議申立てとは正反対の審決が出されました。すなわち、先行登録商標「ヨーグルトン」と競合する商品部分について登録が無効と判断されました。当該審決に対する取消訴訟(平成22年(行ケ)第10215号)においても当該審決が維持され、無効が確定しています(2011年3月31日に権利消滅)。

(4) 被告Aに対する商標権侵害訴訟

原告は、商標権侵害を理由に被告Aを東京地方裁判所に訴えました(平成23年(ワ)第21532号)。

本裁判の時点では既に被告Aの登録商標「ハーブヨーグルトン」は無効になっており、この点は争われませんでした。裁判では主に被告Aに過失を覆すべき相当な理由があったかどうかを審理されました。被告Aは①登録異議申立てにおい

2. Process of the Case

(1) Trademark Registrations of Both Plaintiff and Defendant

The Asagiri YOGURTON Marketing Cooperative which is the plaintiff (hereinafter, the "Plaintiff") has registration of the mark "ヨーグルトン" (Japanese Katakana Characters pronounced as 'YOGURTON'. Hereinafter, 'YOGURTON') designating the goods "Meat for human consumption, etc." in Class 29 (registered on October 31, 2003 under Reg. No. 4722030). The Plaintiff is using the mark "YOGURTON" on meat products of pigs raised by using special feedstuff processed into yogurt form.

On the other hand, the defendant A (hereinafter, the "Defendant") is an individual running the pig-breeding business, and filed a trademark application for "HERBYOGURTON" (standard characters) designating the goods "Meat for human consumption, etc." on March 14, 2005 and obtained registration on January 13, 2006 (Reg. No. 4920741). During the examination, the Plaintiff's Reg. No. 4722030 was cited, and the Examiner applied Art. 4(1) (xi) (citation objection) to only a part of the goods ("Frozen vegetables, Processed vegetables") other than "Meat for human consumption, etc.". Therefore, the Defendant deleted the competing goods, and consequently, the trademark was registered. It seems that the Examiner considered that the term "HERB" of "HERBYOGURTON" is less distinctive in relation to "Frozen vegetables, Processed vegetables", and that "HERBYOGURTON" is similar to "YOGURTON" only in relation to these goods.

(2) Opposition to Registration of Defendant

On April 6, 2006, the Plaintiff filed an opposition to the mark "HERBYOGURTON" of the Defendant (Opposition No. 2006-90139). However, both trademarks were judged as dissimilar marks that would not cause confusion in terms of sound, appearance and meaning, and the decision to maintain the registration was made.

(3) Request for Invalidation Trial of Registration of Defendant

The Plaintiff further filed a request for invalidation trial of the mark "HERBYOGURTON" (Trial No. 2009-890126). At this trial for invalidation, a decision completely contradicting the opposition decision was made, determining that as to the goods competing with the cited "YOGURTON", the registration was judged to be invalid. On appeal to the IP High Court requesting cancellation of the trial decision of the JPO (Heisei 22 (Gyo Ke) No. 10215), the trial decision was maintained and the invalidation became final and binding (the trademark right was invalidated on March 31, 2011).

(4) Trademark Infringement Lawsuit against the Defendant

The Plaintiff then sued the Defendant in Tokyo District Court for infringement of the trademark right (Heisei 23 (Wa) No. 21532).

At the time of this trial, the Defendant's registered trademark "HERBYOGURTON" was already invalid and this point was not disputed. At the trial, the main issue was whether the Defendant had probable cause to overturn a presumption of negligence. It was disputed as to whether the following

て特許庁が両商標を非類似と判断し登録を維持したこと、②商標登録出願前に行った弁理士による調査において「ハーブ△△△△」という登録と「△△△△」という登録が多く併存登録されていることが発見されたことなどが過失の推定を覆すべき相当の理由に当たるかが争われました。

裁判所は①の点について、登録異議申立て制度は特許庁が自ら登録処分適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るというものであって、無効審判制度のように特許庁が行った登録処分の是非をめぐる当事者間の争いを解決することを目的とするものではないと指摘し、また、登録維持決定に対して不服申立てができないこと(商標法第43条の3第5項)、登録異議の申立理由と同一の理由で無効審判を請求できること(同法46条)を併せ考えれば、異議申立てにおける維持決定を信頼したからといって過失の推定を覆すべき相当な理由があるとはいえないと判断しました。

②については、併存登録の例が確認されたとしても、そのことから直ちに両商標が非類似であると結論を出すことはできないのであって、商標調査においては取引の実情等も踏まえた検討が必要であったというべきであり、本件では被告Aの調査が十分であったとはいえないと判断しました。

結局、裁判所は被告Aの侵害行為について過失を覆すべき相当な理由を認めず、原告の損害賠償請求を認容しました。裁判では2008年1月27日～2011年1月31日の間に原告に生じた損害に対して賠償請求が認められました。被告Aの商標「ハーブヨーグルトン」は2006年1月13日付で登録され、2011年3月31日に権利消滅するまでは有効に登録されていました。被告Aが有効な登録を信じて商標を使用していた期間についても商標権侵害が認定されたわけです。

(5) その他

被告Aは「ハーブヨーグルトン」以外にも商標「ハーブヨーグルトン / HerbYogurTon / 井田さん家の豚 + 図形」についても登録を得ていました(登録第5074465号)。当該登録に対しては異議申立ては行われませんでした。原告から無効審判が請求され、関係商品について無効が確定しています。

3. 考察

(1) 異議申立てと無効審判における判断の相違

本件ではまず、特許庁が異議申立てと無効審判において正反対の審決を下したところに問題があります。出願の審査及び異議申立ての審理をクリアした商標が無効となったことが当事者を混乱させた一因といえましょう。

異議申立てにおいて特許庁は、「ハーブヨーグルトン」は外

points corresponded to the probable cause to overturn a presumption of negligence: (i) the Japan Patent Office (JPO) judged both trademarks as being dissimilar and maintained the registration during the opposition to registration; (ii) many registrations of "HERB+α" and "α" were found coexisting during the attorney's search before filing the application, etc.

As to (i), the Court pointed out that the opposition system is intended for the JPO per se to judge whether the decision of registration is appropriate or not, and if there is a defect, to correct the defect. Therefore, unlike the invalidation action, the opposition is not intended to settle a dispute between the parties concerned about the right and wrong of the decision of registration made by the JPO. In addition, in consideration of the fact that it is impossible to file a complaint against the decision to maintain the registration (Art. 43-3(5)) and the fact that it is possible to file an invalidation trial for the same reason as the reason for filing an opposition to registration (Art. 46), the Court judged that just because the decision to maintain in the opposition is trusted, it does not necessarily mean that such a decision amounts to probable cause to overturn the presumption of negligence.

As to (ii), the Court judged that even if other coexisting registrations were found, this cannot directly lead to the conclusion that both trademarks are dissimilar, and it is understood that examination based on the market circumstances, etc., was necessary in the attorney's search, and the Defendant's search was not sufficient in this case.

The Court's finding did not accept the Defendant's argument of probable cause to overturn the Plaintiff's claim of negligence for infringement, and admitted the claim for damages by the Plaintiff. At the trial, the claim for damages caused to the Plaintiff from January 27, 2008 to January 31, 2011 was admitted. The trademark "HERBYOGURTON" of the Defendant was registered on January 13, 2006 and had effectively existed until the invalidation date of March 31, 2011. Infringement of the trademark right was also applied to the period during which the Defendant was using the trademark under the belief that the registration was effective.

(5) Others

The Defendant also had registration for "ハーブヨーグルトン / HerbYogurTon / 井田さん家の豚" (corresponds to "HERBYOGURTON/HerbYogurTon/Mr. Ida's Pigs and Device" (Reg. No. 5074465). Although an opposition to this registration was not filed, the Plaintiff filed a request for an invalidation trial and the invalidation of related goods became final and binding.

3. Discussion

(1) Difference in Judgment between Opposition and Invalidation Trial

First, this case has a problem with the JPO having made completely opposite decisions in the opposition procedure and the invalidation trial. One reason why the parties concerned were confused may be that the trademark was invalidated after having passed the examination of the

観上まとまりよく一体的に表現されており「ハーブヨーグルトン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得ると指摘し、商標「ハーブヨーグルトン」からは「ハーブヨーグルトン」の称呼のみが生じると判断しました。そして「ハーブヨーグルトン」と「ヨーグルトン」の称呼を比較し、両商標は称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断しました。商標構成中の「ハーブ」については、当該語は薬草、香料とする草の総称を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いと指摘し、「ハーブヨーグルトン」は構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であると認定しました。

一方、無効審判では特許庁は、「ハーブヨーグルトン」は構成文字数は9文字とやや多いものであって構成全体より生ずる「ハーブヨーグルトン」の称呼も冗長であると指摘し、「ハーブ」の語が一般に広く知られていることを考慮の上、「ハーブ」は自他商品の識別力が無いか又は極めて弱いから、その構成中の「ヨーグルトン」の文字部分が自他商品の識別力を有する部分というべきであり、その要部と認められる「ヨーグルトン」の文字部分より「ヨーグルトン」の称呼を生ずると認定しました。結果、無効審判では両商標は称呼上類似すると判断されました。特に、商標構成中の「ハーブ」については、食品を取り扱う業界においてハーブが食品の原材料として使用されていること及び家畜の飼料としても使用されており、ハーブを飼料として飼育した家畜の肉は品質が良いと好評であることから、本件商標中の「ハーブ」の文字部分は自他商品の識別力が無いか又は極めて弱い部分であると認められると認定されています。

このように、「ハーブヨーグルトン」の一連一体性及び「ハーブ」の語の識別力について、異議申立てと無効審判では正反対の判断が下されています。異議申立てと無効審判の制度目的の相違は裁判でも指摘された通りですが、両者とも同じく特許庁審判部において合議体にて審議されるのであって、ここまで正反対の判断が出されることには疑問を禁じ得ません。特に本件では「ハーブヨーグルトン」の一連一体性や「ハーブ」の語の識別力について争われたのであって、このような判断は当事者双方の主張立証だけに依拠されるのではなく、審判官合議体の職権探知により判明した事実も参酌し得るものです。無効審判が当事者対立構造を取り当事者双方からの主張立証を審判官が審理できる立場にあるとしても、本事案のような判断で正反対の審決がなされることは正当化し難いように思われます。個人的には異議申立てにおいて「ハーブヨーグルトン」から「ハーブヨーグルトン」の一連の称

application and the trial examination in the opposition.

In the opposition, the JPO pointed out that "HERBYOGURTON" is integrally expressed in a well-organized manner in terms of appearance and it can also be pronounced smoothly and successively, such that only the sound of "HERBYOGURTON" is produced from the trademark "HERBYOGURTON". Then, comparing the sounds "HERBYOGURTON" and "YOGURTON", the JPO judged both trademarks as dissimilar in terms of sound, appearance and meaning. As to the term "HERB", the JPO pointed out that even if this term means a generic name for herbs such as medical herbs and flavors, it is difficult to say that this term can be directly understood in this configuration as specifically showing the particular goods, the quality of the goods and the like. Therefore, the JPO determined that it is natural to recognize that the overall configuration of "HERBYOGURTON" shows an integrated and indivisible created word.

On the other hand, in the invalidation trial, the JPO pointed out that the number of characters forming "HERBYOGURTON" is rather large and the sound thereof is redundant. Therefore, the JPO admitted that in consideration of the fact that the term "HERB" is generally widely known, "HERB" has no or extremely weak distinctiveness, and thus, the portion of "YOGURTON" should be considered to be the portion having distinctiveness, and the sound of "YOGURTON" is produced from this portion of "YOGURTON" recognized as a dominant portion. Consequently, in the invalidation trial, both trademarks were judged as similar in terms of sound. As to the term "HERB", the JPO admitted that the term "HERB" in the subject trademark is recognized as a portion having no or extremely weak distinctiveness, because herbs are used as raw materials for food in the food industry and herbs are also used as feedstuff for livestock, and meat of livestock raised by using herbs as feedstuff is good in quality and gains popularity.

As described above, as to the inseparability of "HERBYOGURTON" and the distinctiveness of the term "HERB", completely opposite judgments were made in the opposition examination and in the invalidation trial. Although the difference in purpose between the opposition and invalidation action is understood, as pointed out in the trial, both are deliberated in the same way by a collegial body of the Board of Appeals of the JPO and a person cannot help being skeptical of the completely opposite judgments made as described above. Particularly, the inseparability of "HERBYOGURTON" and the distinctiveness of the term "HERB" are disputed in this case, and such judgments do not rely only on the assertion and proof by both parties concerned. The facts found by fact finding and examination of evidence by the authority of the collegial body of trial examiners may also be taken into consideration. It seems difficult to justify the completely opposite trial decisions made in this case, even if the invalidation trial has the adversarial structure and the trial examiners can deliberate the assertion and proof by both parties concerned. Many trademark attorneys may doubt the judgment in the opposition that only the successive sound of "HERBYOGURTON" is produced from "HERBYOGURTON". We are keenly aware that the scope of similarity of trademark is becoming narrower every year. However, even in light of

呼のみが生じると判断された点に疑問を感じます。我々商標実務者として、商標の類似範囲が年々狭くなっていることを痛感しておりますが、そのような最近の審査・審判実務に照らしても、異議申立てにおける判断は少々行き過ぎのようにも思われます。審査・異議申立て・審判を通して、商標の類否判断の予測可能性や安定性が確保されるような統一的な判断がなされることを強く望む次第です。

(2) 被告Aの過失について

商標法第39条は特許法第103条(過失の推定)を準用しており、他人の商標権を侵害した者はその侵害の行為について過失があったものと推定されます。商標登録の内容は商標公報や登録原簿によって公示されているのであり、これから事業として商標を使用する者には、当該商標が他人の商標権を侵害するものではないか調査する義務があるといえるから、侵害の行為をした者には少なくとも過失があったと推定することで過失立証責任を侵害者側に転換したものです。商標権侵害の被告は、訴訟において自分に過失がなかったことを証明しなければなりません。

本件では被告Aは①異議申立てにおいて維持決定が出されたことや②商標登録出願前に弁理士に商標調査を依頼し肯定的な評価を得ていたこと等を主張して過失を覆すべき相当な理由があると主張しましたが、認められませんでした。

①の点について、異議申立てと無効審判の制度目的の相違等、裁判所が指摘する点はもっともであります。出願審査を経て登録され、異議申立てにおいても非類似と判断されたにも関わらず権利者に過失が認められるのであれば、特許庁の審査は全く当てにならず、商標登録制度そのものの崩壊を意味し、また、法的安定性や経済的安定性を著しく損なうこととなり、そこまで被告Aに過失責任を負わせることは酷であるという被告Aの主張には心情的にうなずけるところがあります。

②の点については、弁理士の行った商標調査の正確な内容が分かりませんが、「ハーブ△△△△」という登録と「△△△△」という登録が多数併存して登録されているという事実は、それだけで結論を出すことはできないとしても、我々弁理士が商標の登録性を探る際にしばしば参考にする事情です。被告Aは商標の類否判断が高度専門的であるがゆえに、自ら判断することを避け、専門家である弁理士に調査を依頼し、その結果を信じたのであるから、少なくとも無効審決が出されるまでの間の使用に対しては過失を覆すべき相当な理由があったものと考えてもよかったですのではないかと考えられます。

such recent examination and trial practice, the judgment in the opposition seems to be a little extreme. It is our strong desire that a unified judgment be made in order to ensure predictability and stability concerning the judgment of similarity of trademarks throughout examination, opposition and trial.

(2) As to Negligence of the Defendant

Art. 103 of the Patent Act (Presumption of negligence) is applied mutatis mutandis to Art. 39 of the Trademark Act and an infringer committing the infringement of another person's trademark right is presumed to have been negligent about this action of infringement. The contents of trademark registration are made public only by the trademark bulletin and the trademark register, and a person who will use a trademark as a business in the future has an obligation to search whether this trademark infringes another person's trademark right or not. Therefore, the infringer who committed the infringing act is presumed to have been at least negligent, thereby shifting the burden of proving lack of negligence to the defendant/infringer's side.

In this case, the Defendant asserted (i) that the decision to maintain was made in the opposition, and (ii) that the defendant asked an attorney for a trademark search and obtained a positive evaluation before filing the application for trademark registration. He asserted that there was therefore, a probable cause to overturn the presumption of negligence. However, these assertions were not accepted.

As to (i), the difference in purpose between the opposition and the invalidation action, etc., pointed out by the Court are reasonable. However, we can emotionally understand the Defendant's assertion that if negligence is admitted on the trademark right-holder's side although the trademark was examined, registered and later judged as being dissimilar in the opposition, the examination by the JPO is totally unreliable. Confidence in the legal and economic stability of trademark registration itself collapses, and it is harsh for the Defendant to be burdened with negligence liability to that extent.

As to (ii), although we do not know the precise contents of the attorney's trademark search, the fact that many registrations of "HERB+ α " and " α " are present in a co-existing manner is often referred to when we, the attorneys, search the registrability of the trademark, even though a conclusion cannot be drawn only from this fact. Since judgment of similarity of trademark is highly specialized, the Defendant avoided judging the similarity of trademark on his own, asked an attorney as a professional to search it and trusted the result of the search. Therefore, it may be said that probable cause to overturn a presumption of negligence could be found with regard to at least the use until the trial decision of invalidation was made.

4. Based on This Decision

(1) As to Search Conducted by an Attorney

In this case, the presence of the plaintiff's registration

4. 本判決を踏まえて

(1) 弁理士調査について

本件の場合、弁理士による商標調査にて、原告が所有する「ヨーグルトン」の商標登録の存在は把握してはいたはずで、被告Aが原告による商標「ヨーグルトン」の使用を知っていたかどうかは判決文からは不明ですが、被告Aが養豚業を営む者であることを考慮すれば「ヨーグルトン」の存在を知っていてもおかしくないように思われます。もしかすると被告Aは「ヨーグルトン」を知っていたものの弁理士調査を信じて両商標は非類似であると信じたのかもかもしれません。

弁理士としては近時の商標審査・審判の潮流を考慮して、ぎりぎりの範囲で「ハーブヨーグルトン」は登録可能と結論付けたのでしょう。実際、当該商標は登録されており、異議申立てにおいても維持決定が出されたわけですから、弁理士の調査結果は正しかったともいえるわけです。

しかし、裁判では本件商標の使用に係る取引の実情等をも踏まえた調査検討を行う必要があると指摘されています。すなわち、商標の周知性や実際の市場における混同をも勘案して登録・使用可能性を評価する必要があるわけです。商標調査は通常出願前の短期間かつ比較的安価で結論を出すことが求められます。このような取引実態まで勘案した調査は非常に難しいというのが我々弁理士の本音かと思えます。

とはいえ、本件のように他人の登録商標をそっくり取り込んだ商標の調査を行なう場合は、可能な限り取引実態を調査し、市場における混同をも推測して、ある程度安全側に立った結論を出すことが今後必要になるでしょう。

(2) 商標採択について

本件を踏まえれば、いくら弁理士が登録可能であるとの調査結果を出したとしても、また、出願が登録になったとしても、実際に他者が使用している商標をそっくり取り込んだような商標を採択することは厳に慎むべきであるといえます。他者の商標が一見して識別力を失ったと思われる程度に一般的に使用されていても、当該商標が造語である場合はなおさら、安易に当該語は識別力が失われたとか、他の語と結合させることで非類似商標と判断され得るといった結論を導くことは危険であるといえます。肯定的な弁理士調査結果や異議申立てで維持決定が出されたことは、商標の使用継続の根拠とはなり得ません。仮にそのような商標を登録できたとしても、本件のようにその後の無効審判や侵害訴訟の対応に多大なる時間、経費を費やされることになるわけですから、先行商標の存在を知ったのであれば、意識してそこから距離のある商標を選択し使用すべきであるといえるでしょう。

"YOGURTTON" could have been found in the trademark search conducted by the attorney. From the verdict, it is unclear whether the Defendant was aware of the use of the trademark "YOGURTTON" by the Plaintiff or not. However, in consideration of the fact that the Defendant is running a pig-breeding business, it is hardly surprising if the Defendant was aware of the presence of "YOGURTTON". Possibly, the Defendant may have trusted the search conducted by the attorney and trusted that both trademarks were dissimilar, although aware of "YOGURTTON".

It would appear that the attorney took the recent trend of trademark examination and trial into consideration and concluded that "HERBYOGURTTON" was registrable. The attorney's search can be regarded as having been correct, in that the trademark was registered and the decision to maintain was made in the opposition as well.

In the trial, however, it was pointed out that search and study need to be conducted based on the market circumstances and the like related to the use of the subject trademark. Namely, the registrability and availability need to be evaluated in view of the publicity of the trademark and confusion in the actual market. In a trademark search, it is normally required to draw a conclusion within a short time and at relatively low cost before filing. Therefore, in reality, for attorneys it is very difficult to conduct a search based on the market circumstances as described above.

However, in the case of conducting a search of a trademark into which another person's registered trademark is entirely incorporated, like this case, it will become necessary in the future to search and consider the market circumstances as much as possible, estimate potential confusion in the market and draw a conclusion that minimizes risk as much as possible.

(2) As to Adoption of Trademark

Based on this case, we may conclude that even if the attorney produces a search result that the trademark is registrable and even if the application is registered, adoption of a mark into which the mark actually used by another person is entirely incorporated, should be strictly avoided. Even if another person's mark is generally used to such an extent that it has lost its apparent distinctiveness, it seems to be dangerous to easily draw a conclusion that the term has lost distinctiveness or that the mark may be judged as a dissimilar by combining it with another term, especially when the mark is a created word. A positive result from an attorney's search or the decision to maintain made in an opposition cannot be the basis of continued use of the trademark. Even if such a trademark can be registered, enormous time and cost are spent to deal with the subsequent invalidation trial and infringement lawsuit as in this case. Therefore, when aware of the presence of a prior mark, a mark that is clearly distant from the prior mark should be selected and used.

俳句とクレーム

中西 輝 Akira Nakanishi

第2 機械意匠サプリーター・弁理士

古池や蛙飛びこむ水の音、芭蕉翁のあまりにも有名な俳句です。私は芭蕉翁の故郷三重県伊賀市で生まれ育ちました。市の中心には、生家、蓑虫庵、俳聖殿等、芭蕉翁にゆかりの旧跡が多くあり、命日の10月12日には、盛大な芭蕉祭が開催されて、市内の小学生は、この日のためにせっせと俳句を創作します。町の人々は、芭蕉翁を親しみ込めて皆、芭蕉さんと呼ぶのです。

ところで、古池の句を聞けば、多くの人は、句の情景が目に見えてくるでしょう。どこかでこの句に触れ、情景の説明を受けたことがあるからだと思います。では、「清滝や波に散りこむ青松葉」はどうでしょうか。これも芭蕉さんの句ですが、ピンとこないかもしれません。「芭蕉秀句選」(齊藤義光)では、「清滝(京都)のあたりでは、青い松葉が水の流れに落ちこんで、清くもまた生き生きとした動きの感じられることだ」とあります。句の情景が見えてきますね。

2013年に米国での知財セミナーに参加しました。日本文化に興味を持つドイツ人の参加者に、小学生の頃は芭蕉祭に向けて俳句を創ったことを話しました。彼は、俳句に興味を抱き、にわか俳句教室が食堂で始まってしまったのです。古池の句を英語にして伝えようとしたものの時間を要し、どうも彼はこの句の情景を理解していない様子です。そこで図解作戦を用い、小さな池に、一匹の蛙が飛び込み、静けさの中に、ポチャーンという音が響きわたる絵を描きました。彼は、私の英語よりも、図面により句の情景の理解を深めたようです。

特許にも俳句に似たところがあるように思います。クレームは、発明の本質を抽出することから、理解に時間を要することが多いのですが、明細書を一旦読むと、クレームが見えてきます。図面により発明の内容の理解を深めることもできます。

平成26年は、芭蕉翁生誕370周年でした。俳聖殿において、彼は俳句を、私はクレームを創作している様子を一瞬、想像してみました。

"Iku-Men" Father and Collaborative Child Rearing

Shintaro Tateyama

Translator

A word "iku-men" has been widely used in Japan since 2010. The general meaning of "iku-men" is "a man who actively takes care of his child and enjoys child rearing." This word was created by the government's "Iku-Men Project" for the purpose of promoting more fathers to join child care, and was chosen for one of the top-ten keywords in Japan's Keywords-of-the-Year contest for 2010. Now, such "iku-men" are usually praised and recognized as good fathers or good husbands.

However, the word "iku-men" sometimes gives a sense of inequality to a mother. While a father who takes good care of a child is praised and entitled as "iku-men," a mother who usually gives time and makes effort much more than a father does, is not praised like iku-men, but such actions are considered as natural things done by a mother. Such inequality gives stress to a mother who is enjoying but much tired of daily child rearing.

I believe that such inequality originally comes not only from such inequality in treatment but also from a basic difference in roles. A mother usually spends much more time with her child than a father, thus she becomes the "main subject" of child rearing. On the other hand, a father who spends less time with his child due to his job and the like becomes a "supporter" of child rearing. Since a mother has more of the burden of child rearing than a father does due to such difference in time spent with a child, a mother is more susceptible to mental illness due to stress. In some cases, such stress causes a so-called "post-birth crisis" which worsens the marital relationship after the birth of a child.

Through my experience of child rearing for my son who was born on January 31, 2014, I learned that a father should make more effort to fill such a gap in the burden of child care. In other words, a father should try to be another "main subject" of child rearing to achieve "collaborative child rearing" with a mother rather than remaining in the relationship of a main subject and a supporter. In my case, I always try to actively (1) take more time with my child, (2) have more communication with my wife to share information related to almost everything about the child, and (3) do household tasks as much as possible. These are only a part of my daily child rearing, and I always discuss with my wife ways to suit the growth of my child.

Through the child rearing in the last several months, I learned that the word or title "iku-men" is given by a mother to a father only when the mother recognizes the father as "iku-men" rather than naming yourself or other people.

Me and My 宝塚

石田 理恵 Rie Ishida

商標技術

今 年百周年を迎える宝塚歌劇団。花・月・雪・星・宙の五組と専科により構成されるこの歌劇団は、阪急東宝グループ創始者小林一三氏(逸翁)により創設されました。逸翁の目指したものは、老若男女誰もが楽しめる国民劇。閉鎖となった宝塚新温泉の室内プール「パラダイス」を利用すべく、プールに板をはり温泉場の余興として少女歌劇団を組織したのが宝塚歌劇団の始まりです。この逸翁の創意工夫の精神、そして国民劇への情熱は百年経った今も宝塚歌劇団に根付いています。

例えば宝塚歌劇団団員としての生徒たちは、かの有名な濃い舞台化粧を自分たちで施しています。娘役に至っては豪華なアクセサリ等を自分で作る話です。彼女たちは化粧方法・役者としての立居振舞等、団員として必要なことを、歌劇団入団前に必ず所属する宝塚音楽学校時代から退団に至るまで、先輩に教わり、あるいは先輩から盗み、一人の役者として成長します。また皆が楽しめる国民劇であるべく、たとえ輸入劇であったとしても、演出家は宝塚の精神、と私が勝手に考えている「愛」や「夢」、「男役の美学」を反映するよう脚色し、リズムにあった日本語詞を紡ぎだします。例え原作は悲劇であろうとも、必ず最後は爽やかで明るいフィナーレへ導いてくれる宝塚。ファンは、こうした素晴らしい脚本、生徒たちの美しい容姿や歌声のみならず、歌劇団の根底に流れる努力と情熱のエネルギーに魅了されているのでしょう。観ると必ず明日への希望が湧いてくるのです。

タイトルは宝塚歌劇団代表作の一つ Me and My girl から頂きました。劇中曲の一つに「人生は誰かを見つかりゃ変わるわ 楽しくなる」というフレーズがあります。百年の伝統に生徒・スタッフが各々の色を重ね進化し続ける宝塚歌劇団。私の人生は宝塚歌劇団との出会いによってまさに劇的に変わりました。皆さまのこれからの人生が、人・仕事・趣味等において多くの素晴らしい出会いに彩られる楽しいものとなりますように。

The Multinational Society on Board

Yurika Okada

Secretary

"Cabin crew, arm doors for departure and cross check." After this public announcement in the aircraft, you are a member of the multinational society on board. Welcome to a great journey at an altitude of 30,000 feet!

I used to work for a Middle Eastern airline as a cabin crew. My colleagues were from all over the world (over 100 nationalities), and so were our customers. Through my everyday duties on board, I learned much about cultural differences from my colleagues as well as our customers.

What I encountered first was body languages in different cultures. I was most interested in Indian gestures. When customers embark or disembark, we say, "Welcome on board!" or "Have a wonderful day!" to them. Normally, customers smile and say something such as "Thanks." However, most Indian customers say nothing and nod their heads side-to-side with huge smiles. Indian crews taught me that their head wobble means "Yes", "Okay", "I see" or "Good" responding to a variety of situations. Indian non-verbal communication was also observed during meal services. When we ask meal choices to Indian customers, after the first person takes an option, the other Indian customers tilt their heads with their eyes closed without a word. This gesture means "Let me have the same one" in this context.

Before serving our customers, we prepare our own galley carts just as prescribed in our service manual. Due to the limited space in the cart, we cannot bring a good deal of service items into the cabin. When customers request what is not in my cart, I need to go back to the galley to get it, keeping my customers waiting. To avoid this situation, with full respect for their preferences, I came to alter items in my cart depending on different tastes of the customers. Since Arabic customers tend to put extra sugar and creamer in their tea, I put a pack of sugar and creamer instead of soda water when I found many Arabic customers. On flights with many Chinese customers, I put hot water in a pot instead of coffee. Most British customers are fond of gin and tonic, so I placed extra cans of tonic water. For European customers, I prepared artificial sweetener which we normally did not prepare in advance. Of course these predictions were not necessarily applicable to all customers with the same nationality; however, these trend analyses were very much useful to work efficiently on board.

My experience with the airline tells me that we need to have sufficient knowledge of our customers to provide tailored services and that we need to respect each other's characters and national backgrounds in a multinational society even outside the aircraft.



Effective Business Letter Writing



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 an apology in a business letter.

Letters of Apology

In this issue I would like to discuss the subject of writing letters of apology. Unfortunately, it is a simple fact that when doing business we all make mistakes at some time or another, and in those cases an apology may be needed. An apology however, is a complicated social interaction, and is communicated by different cultures in different ways. Whether an apology is effective will largely depend on the demonstration of sincerity of the writer and on who is receiving it.

In most Western cultures a full apology should include at least three, or possibly four, points:

- i) explanation of the situation;
- ii) apology with expression of sincere regret;
- iii) description of measures to prevent reoccurrence in the future; and
- iv) an offer to compensate for damage/inconvenience(optional).

For this reason, a formal letter of apology may look like this:

Dear Mr. Smith:

I am writing this letter to express our sincere apology for the delay in responding to your inquiry. While we normally respond to all correspondence within 2-3 days, as I was attending a conference in London, and my regular secretary became ill and was out of the office, your correspondence was not forwarded to me and I did not read it until I returned to my office the following week.

We greatly apologize for this delay and any inconvenience caused to you. Due to this incident, we have had an internal meeting to discuss procedures to prevent such a situation from happening in the future.

Again, please accept my apologies. Thank you for your consideration and understanding.

Sincerely,

Care in providing a proper apology can make the difference between keeping a client or having them leave due to dissatisfaction. Use the points above and you will have the best chance at maintaining the relationship when something goes wrong.

Professional Background



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

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



深見久郎 Hisao Fukami 会長

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

石井 正 Tadashi Ishii 副会長

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

森田俊雄 Toshio Morita 所長

弁理士試験合格(1979)／大阪大学基礎工学部物性物理工学科卒業(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-)

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→関西ティール・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-)

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-)

(注) GL= グループリーダー、SL= サブリーダー

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) / ㈱関西テック→深見特許事務所(2001-)

岩井將晃 Masaaki Iwai

弁理士試験合格(2001) / 岡山大学理学部物理工学科卒業(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) / ㈱オフィス・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(1990) / 同大学院修士課程修了(1992) / ㈱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工学科卒業(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)知的財産権本部→深見特許事務所(2008-)

小田晃寛 Akihiro Oda

弁理士試験合格(2010) / 大阪府立大学理学部物質工学科卒業(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) / 東京大学工学部物理工学科卒業(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-)

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)知的財産部→松下電工(株)知的財産部→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的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) / ㈱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) / ㈱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) / 三菱重工業(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) / ㈱橋本チエイン→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)法務グループ知的財産担当→深見特許事務所(2009-)

青木満宏 Mitsuhiro Aoki

弁理士試験合格(2010) / 大阪大学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→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工学科卒業(1969) / 住友ゴム工業(株)知的財産部→深見特許事務所(1999-)

星川隆一 Ryuichi Hoshikawa **SL**

弁理士試験合格(2002) / 大阪市立大学工学部応用化学工学科卒業(1987) / ㈱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工学科卒業(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工学科卒業(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工学科卒業(1996) / 同大学院医学部医学研究科修士課程修了(1998) / 特許事務所→深見特許事務所(2003-)

(注) GL= グループリーダー、SL= サブリーダー

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)トーマス→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)→ナガセケムテックス(株)→特許事務所→深見特許事務所(2009-)

内山 泉 Izumi Uchiyama

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

桑原達行 Tatsuyuki Kuwahara

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

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-)

国際特許

International Patent Group

佐々木真人 Masato Sasaki GL

弁理士試験合格(2004)／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-)

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)／大阪大学文学部文芸学卒業(1987)／ミノルタ(株)→ORB Co.,Ltd.(香港)→ブリティッシュ・カウンスル→(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㈱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)→マスマチュアル生命保険(株)→(株)ジャパントレードング→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-)

Office Information

大阪事務所 | Osaka Head Office

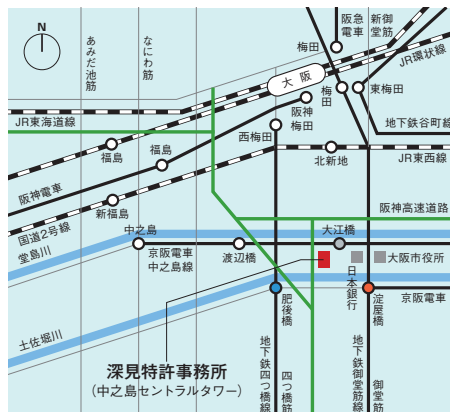
〒530-0005
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中之島セントラルタワー
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

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

昔の家と比べると、現代の家は断熱がきちんと設計・施工されて、冬でも家のなかに入れば寒さを感じる事が少なくなってきました。以前は、家のなかでも寒く、ただ炬燵だけが暖かい場所というようなことがありました。そうであれば、ひとたび炬燵に入ると、もうそこから出るのは難行となります。炬燵だけが暖かい場所というのは江戸時代はさらにそうであったようで、蕪村は、炬燵に入ったら、出るのがおっくうで腰が重くなった様子を「腰ぬけ」などとひどい言い方をします。それでも蕪村にかかると、なにやらそこに愛情が感じられるのですから不思議なものです。その蕪村の一句を。

腰ぬけの妻うつくしき炬燵かな

監修 副会長(東京事務所長)・弁理士
石井 正

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

NEWS LETTER

vol. 7

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2015

監修——石井 正
事務局——西谷元秀
編集委員——ジェラルド A. トーマス・大野義也・岩井將晃・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。