２０１４年３月度 AIPPI・JAPAN 活動報告及び今後の予定

I. セミナー及びシンポジウム開催報告・今後の予定

＜開催報告＞

1）AIPPI・JAPAN セミナー

開催日時：平成 26 年 3 月 5 日（水）13：30～17：00

会　　場：愛宕東洋ビル 11 階　1111 講義室（金沢工業大学大学院　虎の門キャンパス）

講 演 者：Kirkland & Ellis 法律事務所

Adam Alper 氏（特許弁護士）、Gianni Cutri 氏（特許弁護士）

John O'Quinn 氏（特許弁護士）、Michael De Vries 氏（特許弁護士）

Steven Cherny 氏（特許弁護士）、Sarah Tsou 氏（特許弁護士）

使用言語：英語（英語－日本語の同時通訳付）

内容：

（1）米国裁判所の最近の判決から見た FRAND 問題について

標準規格必須特許の FRAND 義務について最近の米国裁判における争点と判断について主なものを解説した。主な争点は以下のとおりである。

①高すぎるロイヤルティ：標準規格必須特許が数千件のケース（例：Microsoft vs Motorola 事件）があり、ロイヤルティ累積により高額になる。一件当たりのロイヤルティを下げることあるいは一括の低廉なロイヤルティの設定を考慮。

②FRAND による差止請求の制限：Microsoft vs Motorola 事件、Apple vs Motorola 事件。何れも Motorola の FRAND 宣言についての誠実公正義務違反により差止請求は認められなかった。

（2）米国特許訴訟に対して非米国企業はいかに対応すべきか。

外国訴訟当事者の対応事項について以下の 3 点について解説した。

①裁判地を管理する：確認判決訴訟の提起、裁判地の移送申立、当事者系審判の提起

②ディスカバリー中も審理に焦点を合わせる。

*ディスカバリーが終了する前に、自らの主張および争点を立証するために何が必要かに焦点を合せる。

*心理から遡って考える（陪審員に伝えたいこと、言い分を伝えるのは誰か、頼りとする文書は何か）。

*法廷で良い印象を与える事実証人及び専門家証人を選ぶ。

③審理での主張・証拠の提示をシンプルにする。

*略式判決を通じて主張を制限する。弱い防御は切り捨てる。

*有利な判決を下す理由を陪審員に提供する。陪審員に対して高い信頼性を保つ。

【控訴への対応】

①審理時の問題を記録に保存する。

②審理時に控訴弁護士を用意しておく。

(3) 特許不実施主体（NPE）の訴訟戦略への対応

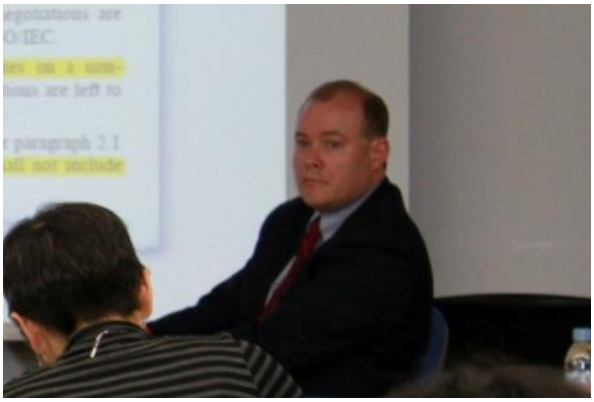
NPE による特許訴訟に対抗する訴訟戦略について解説した。ポイントは以下の 2 点。

①不明瞭な侵害主張を明確にさせる。
　*侵害対象品、侵害の具体的内容の指摘がなされていない。これらを明確にするよう要求する。
　*早期の棄却申立の活用→侵害の根拠を明確にするよう強制できる。
②NPE の訴訟費用とリスクを増加させる。
　*特許の無効を図る。
　*特許法以外の法律で訴訟行為に異議申立する。

本セミナーは、実務者にとって有意義な内容であった。

Adam Alper 氏

Gianni Cutri 氏



John O'Quinn 氏

Michael De Vries 氏

Steven Cherny 氏

Sarah Tsou 氏

2）AIPPI・JAPAN セミナー

「AIPPI 本部・役員による海外の知的財産に係る最新情報の解説」

開催日時：平成 26 年 3 月 14 日（金）

会　　場：KKR ホテル東京　10 階　瑞宝

（住所：東京都千代田区大手町 1－4－1 ）

（地図）http://www.kkr-hotel-tokyo.gr.jp/000/access.html

使用言語：英語（英語－日本語の同時通訳付）

【第一部：商標制度】（9：45～12：00）

［講演者］

John Bochnovic 氏（President）

Stephan Freischem 氏（Secretary General）

Sarah Matheson 氏（Deputy Reporter General）

Renata Righetti 氏（Assistant Secretary General）

Anne Marie Verschuur 氏（Assistant Reporter Generel）

［モデレータ］

乾　裕介 氏（弁護士、ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 外国法共同事業）

内　容：

（1）非伝統的商標について

（Renata Righetti 氏／John Bochnovic 氏／Sarah Matheson 氏／乾　裕介 氏）

欧州共同体、米国、カナダ及びオーストラリアにおける非伝統的商標（香り、音、味、色彩、位置、動き、ホログラム、触覚等）の出願・登録状況、前記各非伝統的商標の審査実態及び出願に際しての適切な表現方法について解説した。

①米国：「色彩」はセカンダリーミーニングの獲得が必要、「ホログラム」は視覚的な識別性が無いとして登録不可。「味」は、商品の持つ性質と判断されこれまで登録例がない。「触覚」は利用説明を付加することにより、登録可能。

②カナダ：「色彩」色自体は登録不可、商品に使用された状態で登録可能。「動き」、「ホログラム」は近年登録可能となった。「触覚」これまでカナダでは出願がない。

③欧州：「色彩」は単色、色組合せいずれも登録可能、国際的に認められたカラーコード表示と言葉による色彩の説明が必要。「香り」は、Sieckmann ECJ 判決で、化学式、文字による記述、香り見本又はそれらの組合せでは表現の要件を満たさないと判断され、この判決以降、香り商標の登録は欧州で認められていない。「音」は、楽譜による表現が必要。非音楽的商標は、MP3 の電子ファイルとソノグラムによる表現が認められている。言葉による表現のみは米国と異なり認められない。

④オーストラリア：「音」は楽譜と言葉による説明、音声電子ファイルによる表現が認められる。「香り」は商品・サービスへの利用の説明が必要。「動き」、「ホログラム」、「ジェスチャー」、「味」、「触覚」は登録可能。

(2) 欧州共同体商標制度について

（Anne Marie Verschuur 氏／Stephan Freischem 氏／Renata Righetti 氏／乾　裕介 氏）

欧州共同体商標制度の改正の概要（手続規定、模倣品対策規定、手数料等）や最近の判例の概要について解説した。

【制度改正の概要】

①手続：*出願提出は各国特許庁でなくなる。*加盟国に要求される異議申立及び無効化手続の迅速化

②模倣品対策：侵害対象品の最終送付地がＥＵ外であることを証明できなければ、商標権所有者は当該侵

害対象品を商標権侵害として訴えることが出来る。

③手数料の改定：出願手数料等の値下げ

【最近の判例】

以下の判例について解説した。

①Environmental Manufacturing vs OHIM（無効審判不成立審決の取消訴訟）

②Bulldog vs Red Bull（Red Bull 社所有商標権の侵害訴訟）

③Coloseum Holding AG vs Levis Strauss & Co.（Levis 社所有商標権の侵害訴訟）

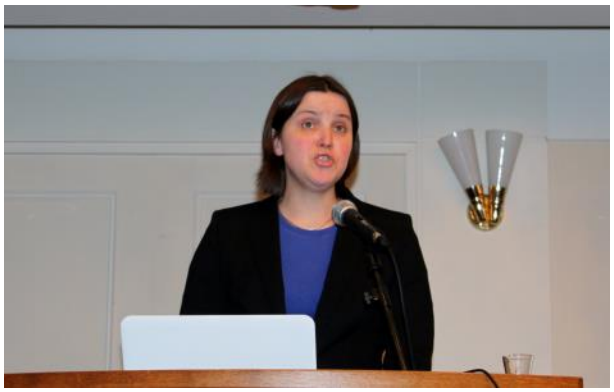
④Lidl Stiftung & Co. KG vs OHIM（拒絶審決取消訴訟）

John Bochnovic 氏

Stephan Freischem 氏

Sarah Matheson 氏

Renata Righetti 氏



Anne Marie Verschuur 氏

乾　裕介 氏

【第二部：特許制度】（13：30～17：30）

［講演者］

Felipe Claro 氏（Vice President）

Stephan Freischem 氏（Secretary General）

Thierry Calame 氏（Reporter General）

Gunnar Baumgärtel 氏（Treasurer General）

John Osha 氏（Deputy Reporter General）

Sara Ulfsdotter 氏（Assistant Reporter general）

［モデレータ］

窪田　英一郎 氏（弁護士、ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 外国法共同事業）

古橋　伸茂 氏（弁理士、阿部・井窪・片山法律事務所）

内　容：

（1）欧州単一特許制度及び欧州統一特許裁判所について

（Sara Ulfsdotte 氏／Thierry Calame 氏／Gunnar Baumgärtel 氏）

欧州単一特許制度及び欧州統一特許裁判所標準の発効に関する最新情報及び統一特許裁判所規則の内容について解説した。欧州単一特許制度及び欧州統一特許裁判所標準については、「単一特許規則」、「単一特許の翻訳言語規則」及び「統一特許裁判所協定」のパッケージで法的枠組が構成されており、統一特許裁判所協定の発効と同時に適用が開始されことになっている。当該協定は英国、ドイツ、フランスを含む EU13 か国の批准により発効するが、現在フランスの批准手続きが完了しておらず、発効は 2015 年か。

(2) 標準規格必須特許：差止命令の限定的利用可能性について
(John Osha 氏／Thierry Calame 氏)

①米国における標準規格特許の権利行使について
近年の標準規格必須特許に関する訴訟事件の裁判所判断に基づき権利行使の動向を解説した。
*FRAND 義務を有する標準規格必須特許の侵害差止請求は認められそうにない。
*標準規格必須特許の所有者は侵害差止請求よりも損害賠償請求に焦点を当てるほうが賢明である。

②欧州における標準規格必須特許の権利行使に関する判例法について
FRAND 義務を有する標準規格必須特許に対する差止請求の利用、特許承継者に対する FRAND 義務承継の可能性、FRAND における特許実施料の決定方法について、過去の判例を踏まえて解説した。

(3) 新しい意匠の国際保護について
(Stephan Freischem 氏／John Osha 氏／Felipe Claro 氏)

下記について、説明した。

①欧州共同体における意匠出願制度
欧州共同体における意匠出願制度（各国出願、共同体意匠出願、ハーグ協定意匠出願）について各制度の概要と特徴について解説した。

②米国における意匠特許出願制度について
米国の意匠特許出願制度の特徴（意匠特許の対象物等）について解説した。また、ハーグ協定が近々発効されるとの報告があった（特許法条約実施法のハーグ協定部分に関する施行規則の公表後、3 ヵ月以内)。

③チリの意匠保護制度の特徴について

Felipe Claro 氏

Thierry Calame 氏

Gunnar Baumgärtel 氏

John Osha 氏

Sara Ulfsdotter 氏

窪田　英一郎 氏

古橋　伸茂 氏

＜開催予定＞

1）AIPPI・JAPAN セミナー

「欧州統一特許制度施行に向けた現実的な準備－欧州における新たな特許出願戦略の構築と統一特許裁判所の設立に向けた特許訴訟戦略の構築について」

開催日時：平成 26 年 4 月 18 日（金）13：30～17：00

会　　場：愛宕東洋ビル 13 階 1301 講義室（金沢工業大学大学院　虎の門キャンパス）

（東京都港区愛宕 1-3-4）

（地図）　http://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/map.htm

講 演 者：Edward Nodder 氏（弁護士、Bristows 法律事務所）

使用言語：英語（英語－日本語の逐次通訳付）
受 講 費：会員 5,000 円（会員以外の方 10,000 円）
※お支払いは、当日受付にて申し受けます。
※個人会員の方から代理者を参加させる旨の申し入れがあった場合は、代理者の会員受講費での参加を認めます。参加申込書には参加される代理者の情報をご記入下さい。また、個人会員の方の氏名を「その他ご要望等」欄にご記入下さい。
※金沢工業大学大学院の教員、学生の方々は会員価格（5,000 円）で受講できます。
※当日のキャンセル及びご連絡がなくご欠席の場合は、原則、受講費を請求させて頂きます（セミナーのテキストをお送り致します）。
定　　員：80 名
協　　賛：金沢工業大学大学院
講演内容：
当協会では、英国 Bristows 法律事務所の Edward Nodder 弁護士をお迎えして、標記テーマに関するセミナーを開催致します。
講義内容につきましては以下の事項を予定しております。

1. 欧州統一特許制度施行に向けた現実的な準備－欧州における新たな特許出願戦略の構築
欧州統一特許制度は、2015 年～2016 年に施行が予定されており、欧州共同体の 25 ヵ国に統一特許の出願が可能になります。しかしながら、出願人にとって出願コストや既存の特許出願戦略の維持の可能性について慎重な検討が必要と言われております。また、既存の欧州特許については、本制度を利用しない場合、移行期間においてより柔軟な特許権行使の可能性もあると言われております。
本セミナーではこれらの問題に対して解説し、新たな特許出願戦略の構築に向けて提案します。

2. 統一特許裁判所：世界的に重要性な新たな裁判所－裁判所選び、独占禁止及び不実施主体
統一特許裁判所（UPC）は欧州特許および統一特許に対する唯一の裁判所となり、8.25 兆ポンドの市場に影響を与える事件について判断を下すことになるため、その判決は世界的な重要性を持つものになるものと予想されます。
本セミナーでは、今後 UPC の対応が予想される問題及び UPC の利用に際して考慮すべき問題について解説し、特許訴訟戦略に向けて提案します。
（1）標準必須特許の行使、FRAND 条件に起因する独占禁止の判断
（2）パテント・トロールの判断
（3）裁判所選びの必要性
UPC は中央部、地方部、地域部という 17 の部に分かれ、それぞれが欧州全土に管轄権を有することになります。従って、部ごとの判断の僅かな差異を有利に利用するための「裁判所選び」（Forum Shopping）は UPC の利用に際して考慮すべき問題と予想されます。

今回のセミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で欧州特許実務に携わっておられる皆様にとって、今後の特許出願、権利化、権利行使及び特許権侵害訴訟を戦略的に対応していく上で非常に貴重な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。

※当協会は、弁理士会継続研修の認定外部機関として認定を受けていますと共に、本セミナーについても外部機関研修として申請中ですので、3.0 単位が認められる予定です。ご希望の方には受講証明書を発行致しますので、申込の際、弁理士登録番号と共に予め事務局までお申し出下さい。セミナー終了後、証明書をお渡しします。

申込方法：当協会ホームページ（http://www.aippi.or.jp/form2.html?id=1502）よりお申し込み下さい。受講券を開催日前日までに E-mail にてお送りします。なお、会場の都合により、定員になり次第締め切らせて頂きますので、予めご承知おき願います。

II. 判例研究会開催報告・今後の予定

＜平成 26 年 4 月開催予定＞

第 131 回判例研究会

1. 開　催　日：平成 26 年 4 月 21 日（月）18：30～20：30
2. 場　　所：工業所有権情報・研修館　大教室
   （住所：東京都千代田区霞が関 3-8-1　虎の門三井ビルディング 2 階）
   （地図：http://bb-building.net/tokyo/deta/468.html）
3. レポーター：村田　真一 氏（弁護士、兼子・岩松法律事務所）
4. 事　　例：「特許権に基づく侵害警告と不正競争防止法 2 条 1 項 15 号」について、不正競争防止法に基づく損害賠償請求を棄却した事例
   ①第 1 審：平成 22 年（ワ）第 5719 号
   （東京地裁判決平成 24 年 5 月 29 日言渡）
   ②第 2 審：平成 24 年（ネ）第 10059 号
   （知財高裁判決平成 25 年 3 月 25 日言渡）
5. 関連資料：
   ①平成 22 年（ワ）第 5719 号不正競争行為差止等請求事件
   （東京地裁判決言渡判平成 24 年 5 月 29 日）
   ②平成 24 年（ネ）第 10059 号不正競争行為差止等請求控訴事件
   （知財高裁判決言渡平成 25 年 3 月 25 日）

＜平成 26 年 3 月開催＞

第 130 回判例研究会

1. 開　催　日：平成 26 年 3 月 26 日（水）18：30～20：30
2. 場　　所：工業所有権情報・研修館　大教室
   （住所：東京都千代田区霞が関 3-8-1　虎の門三井ビルディング 2 階）
   （地図：http://bb-building.net/tokyo/deta/468.html）
3. レポーター：重冨　貴光 氏（弁護士　弁護士法人 大江橋法律事務所）
4. 事　　例：「機能的クレームに関するクレーム解釈・均等論」について争った事例
5. 関連資料：①平成 24 年（ワ）第 3817 号特許権侵害行為差止請求事件
   （東京地裁平成 25 年 10 月 31 日判決言渡）
   ②平成 24 年（ネ）第 10094 号特許権侵害差止等請求控訴事件
   （知財高裁平成 25 年 6 月 6 日判決言渡）

以上