

Japan IP Enforcement & Transactions Newsletter

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
知的財産権プラクティスグループ

Table of Contents 目次

- The Supreme Court of Japan found a protective order available in a proceeding for a preliminary injunction (Jan. 27, 2009) (p. 1)
- 仮処分事件において秘密保持命令を可能とした最高裁決定(平成21年1月27日)[Japanese] (p. 2)
- The IP High Court dismissed request for restriction of third party inspection of a case record (Dec. 16, 2008) (p. 2)
- 訴訟記録閲覧等制限の申立を却下した知財高裁決定(平成20年12月16日) [Japanese] (p. 2)
- The IP High Court directed the Japan Patent Office (JPO) to reframe the standard for the patentable subject matter (Aug. 26, 2008) (p. 3)
- 米国内でもハードウェアによる実現を要求しないビジネス方法の特許に歯止め (Bilski 事件 CAFC 判決) [Japanese] (p. 3)
- The IP High Court decided on applicability of a statute of limitation for ex-employee inventor's claim under Article 35 of the Patent Law (Oct. 29, 2008) (p. 4)
- 職務発明対価請求権の消滅時効の起算点に関する知財高裁判決(平成20年10月29日)[Japanese] (p. 4)
- 职务发明对价请求权消灭时效的起算点—知识产权高等法院2008年10月29日判决[Chinese] (p. 5)
- 特許権価値評価を示した知財高裁判決 (平成21年1月14日) [Japanese] (p. 5)
- The Osaka High Court ordered an owner of a restaurant to remove a piano from the restaurant as a remedy for copyright infringement (Sep. 17, 2008) (p. 6)
- ロクラクII事件知財高裁判決 (平成21年1月27日) [Japanese] (p. 7)
- The Sixth Session of the Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks at WIPO [(p. 7)
- マドプロ出願に関する基礎的要件撤廃案について[Japanese] (p. 8)

Japanese IP Topic 2009 No. 1 (English)]

The Supreme Court of Japan found a protective order available in a proceeding for a preliminary injunction (Jan. 27, 2009)

During a proceeding of patent "litigation", a Japanese court may, upon request from a party, issue an order to keep secrecy of the party's trade secret to counsels and employees of the other party. However, it was not clear from the statute whether a proceeding for a preliminary injunction falls under "litigation", where the order is stipulated to be available. The Tokyo District Court and the IP High Court denied availability and dismissed a party's application for the order in a proceeding for

a preliminary injunction. However, the Supreme Court of Japan vacated those decisions based on the finding that the order is available during a proceeding for a preliminary injunction which falls under "litigation". It would be inappropriate to require a defendant to disclose its trade secret, such as the specifications of the allegedly infringing products or process, if the order were not available in a proceeding for a preliminary injunction. In this regard, the Supreme Court decision makes the proceeding for a preliminary injunction more useful and effective. (Yasufumi Shiroyama)

Japanese IP Topic 2009 No. 1 (Japanese)]

**仮処分事件において秘密保持命令を発令可能
とした最高裁決定（平成 21 年 1 月 27 日）**

裁判所は、特許権等の侵害に係る「訴訟」においては、当事者の申立により秘密保持命令を発することができます。この「訴訟」には、仮処分事件が含まれるのか否かが争われました。

東京地裁と知財高裁は「訴訟」には仮処分事件は含まれないとして申立を却下していましたが、最高裁は、本決定でこれらを取り消し、秘密保持命令制度の趣旨と、特許法においては仮処分事件を「訴訟」に含めている例があること（54 条 2 項、168 条 2 項）とを理由に、「訴訟」には仮処分事件も含むと判断しました。

もし仮処分事件では秘密保持命令制度が利用できないとすれば、被疑侵害者に積極否認義務を課すことも適当ではありません。そうすると、仮処分手続の有用性が大幅に減殺されることとなります。この点からすれば、最高裁の結論は妥当といえるでしょう。（城山執筆）

Japanese IP Topic 2009 No. 2 (English)]

**The IP High Court dismissed request for
restriction of third party inspection of a case
record (December 16, 2008.)**

In principle, a case record of a Japanese court is publicly available. However, upon request from a party, a court may issue an order to restrict third party inspection of a case record provided that the record contains the party's trade secret. In order to be qualified for protection as a trade secret, a requesting party has to show that certain information is (i) not known to public; (ii) managed as secret; and (iii) useful for a technical or business purpose. In practice, a requesting party submits an affidavit of an employee responsible for custody of the information to support its allegation. Unless the other party raises objection, a Japanese court will usually issue an order without seriously examining the above conditions.

This case arises from litigation between companies regarding Merck trademark. A party submitted a copy of an agreement between each party's parent companies and requested a court order to restrict inspection of the case record. The other party raised objection on the ground that the contents of

the agreement had already been publicly made available. The court examined and dismissed the request on the ground that (i) the contents of the agreement has already been made publicly available through the parties' websites and Wikipedia; (ii) the agreement did not contain a confidentiality clause; (iii) the nature of the agreement did not require secrecy; and (iv) a copy of the agreement had been submitted to the Japan Patent Office where anybody could access it for a year.

In a case for trade secret infringement, it is often disputed whether certain information qualifies for protection as a "trade secret". In many cases, Japanese courts have denied protection where the requisite conditions are not satisfied. In particular, many cases fail to successfully establish that the information has been managed as a secret. Examples include a lack of passwords for electric files and lack of expressed indication as a secret. This case shows that the same burden of proof applies to the petitioner seeking an order to prevent secret information from disclosure through a court proceeding. (Yasufumi Shiroyama)

[Foreign IP Topic 2009 No. 2 (English)]

**訴訟記録の閲覧等制限の申立を却下した知財
高裁決定（平成 20 年 12 月 16 日）**

訴訟記録は誰でも閲覧できます（謄写は利害関係人のみ可）が、訴訟記録に当事者の営業秘密が含まれる場合には、当事者の申立により、裁判所は閲覧等の制限を命ずる決定をすることができます。閲覧等制限決定が下されれば、当事者以外は訴訟記録を閲覧又は謄写することができません。「営業秘密」は不正競争防止法の定める三要件（①非公知性、②秘密管理性、③有用性）を充足するものであることが要求され、申立人はその点を管理担当者の陳述書等で疎明するのが通常です。裁判所は、閲覧等制限の申立が一方当事者から出されれば、相手方当事者の意見を聞きます。そして、相手方当事者が異議を述べなければ、裁判所は「営業秘密」であるか否かをそれほど厳格に吟味せずに閲覧等制限決定を発するのが通例です。

本件では、商標登録無効審判の審決に関する取消訴訟において、両当事者の親会社間の名称（Merck）の使用に関する契約書の記載事項に

ついて、営業秘密であるとして閲覧等制限が申し立てられました。これに対し、相手方が異議を述べたため、知財高裁 3 部は「営業秘密」であるか否かについて審理し、①合意内容の概要が当事者・関連会社のウェブサイトやウィキペディアに紹介されていること、②契約書に秘密保持条項が含まれていないこと、③合意内容の性質上秘密にすることに有用性がないこと、及び④無効審判手続中の約 1 年間は閲覧謄写可能な状態にあったことなどから、「営業秘密」に該当しないとして申立を却下しました。

不正競争防止法に基づく「営業秘密」の侵害に関する訴訟であれば、上記の三要件、とりわけ秘密管理性は最も激しく争われる争点になります。そして、秘密管理性を否定している下級審判例も多数あります(ロッカーに鍵を掛けていなかった、電子ファイルにパスワードを設定していなかった、等の事実を基礎に判断しています。)。しかしながら、閲覧等制限や秘密保持命令の申立において「営業秘密」であるか否かが本格的に争われ、不正競争防止法事件と同程度の立証が必要となると、申立人の負担はかなり大きいでしょう(本件でも、申立人は陳述書を提出していますが、上記①~④等の事実を照らして信用できないとされました)。(城山執筆)

Japanese IP Topic 2009 No. 3 (English)]

IP High Court directed the Japan Patent Office (JPO) to reframe the standard for the patentable subject matter (Aug. 26, 2008)

On August 26, 2008, the IP High Court revoked a JPO's decision, which rejected a patent application on the basis that it was not directed to a patentable subject matter (i.e., an "invention" as defined under Japanese Patent Law), and remanded the case to JPO. The Patent Law defines a statutory invention as "a highly advanced creation of technical ideas utilizing a law of nature." The JPO's Examination Guidelines provide that if the foundation of a claimed invention rests on a law other than a law of nature (e.g., economic principles), arbitrary arrangements (e.g., rules for playing a game), or utilize only such laws (e.g., methods for doing business), then these do not qualify as the definition of an "invention" under the Patent Law because they do not utilize a law of nature. The invention at issue was directed to the method of searching English words based on

consonants included in each word. JPO ruled that such method is an arbitrary arrangement and that it cannot be considered "utilizing a law of nature." The IP High Court found that the JPO's ruling was erroneous, holding that whether the invention uses "a law of nature" must be judged based on the consideration of the claim as a whole as well as the figures and statements in the specification. The Court explicitly held that it is erroneous to deny an invention using "a law of nature" only because the invention involves a process consisting of mental activities, decision making or behavior of human beings. JPO did not appeal the case to the Supreme Court and, after remand, granted a patent based on the application. Furthermore, JPO announced that it would begin to discuss whether and how to revise the patentable subject matter under the Patent Law in the late January 2009. (Yoshikazu Iwase)

[Foreign IP Topic 2009 No. 1 (Japanese)]

米国内でもハードウェアによる実現を要求しないビジネス方法の特許に歯止め (Bilski 事件 CAFC 判決)

コンピュータ・ソフトウェアの特許保護を日米欧の三極で比較した場合、米国のみが純粋なビジネス方法を保護する点で突出していると言われておりましたが、2008 年 10 月 30 日に一定の歯止めとなりうる判決が連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) より下されました。

我が国では『ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現』されるような、コンピュータにより実現されるビジネス方法が特許保護の対象とされ、純粋なビジネス方法は対象外とされています。米国では、特許保護の対象たり得る基準として『実際の応用 [Practical Application] すなわち有用、具体的、有形の結果 [useful, concrete and tangible result]』を支持した State Street Bank 判決以後、コンピュータにより実現されるビジネス方法に止まらず、純粋なビジネス方法 [Pure Business Method] までも、特許保護の対象である "process" (米国特許法第 101 条) たり得るとする議論もなされてきました。本事件は、商品取引の価格変動に伴う経済的リスクをヘッジするための純粋なビジネス方法 [a method of hedging risks in commodities

trading]の特許出願を、抽象的なアイデアに過ぎないとして却下された出願人が、米国特許商標庁 (USPTO) の審判・抵触審査部 (Board of Patent Appeals and Interferences : BPAI) でも拒絶されたため、CAFCに舞台を移して争っていた事案です。CAFCは useful, concrete and tangible result test は no longer valid と断じた上で、machine-or-transformation test を採用しました。具体的には、当該発明が『(i) 特定の機械又は装置と関連付けられている [tied to a particular machine or apparatus] 若しくは (ii) 特定の対象物を異なる状態又は物に変化させるものである [transform a particular article into a different state or thing] ことを示す必要があるとして、BPAI の判断を支持し、出願人の訴えを認めませんでした。

判決のインパクトについては、純粋なビジネス方法の特許査定の可能性を著しく狭めるだけに止まらず、反対意見に見られるソフトウェア特許への広範な影響の懸念 (汎用の『コンピュータ』は『特定』されているとは言い難く、『コンピュータ』と関連づけるだけでは (i) を充足しないのではないか) を含め、非常に活発な議論が交わされており、今後最高裁に舞台を移して争われる可能性と併せて慎重に見守っていく必要があります。



Takashi Nakzaki
中崎尚
Washington D.C.にて
研修中

Japanese IP Topic 2009 No. 4 (English)]

The IP High Court decided on applicability of a statute of limitation for ex-employee inventor's claim under Article 35 of the Patent Law (Oct. 29, 2008)

The IP High court overturned the Tokyo Dist. Court's decision on *In re Mitsubishi Chemical, Co., Ltd.*, where a retired employee claimed a reasonable reward from an employer based on Article 35 of the Japanese Patent Act. The IP High Court overturned the district court's decision that the reward claim was blocked by prescription. According to the Supreme Court's case law, a

prescription period of reward claim should start at the due date of such claim as stated in the employment agreement (*In re Olympus Corporation, Sup Ct. Apr 22, 2003*). In *Mitsubishi*, the employer stipulated the rules whereby an employee is entitled to be rewarded (a) when the invention is applied to the patent office; (b) when the patent is registered; and (c) when the patent made a profit for the company. The district court held that the prescription period for each claim should start (i) when the application is made; (ii) when the patent is registered; and (iii) when the patent is licensed or the license is registered, and also depends on whether, regarding the claim (c), the prescription period (ten years) has already passed the date of (iii). On the other hand, the IP High Court held that the prescription period for the claim (c) runs only after a confirmation period during which the company finds out whether or not the invention is profitable for the company. Further, the IP High Court stated that the confirmation period would be five years in this case because the company used five years' profit for calculating the reasonable reward to the employee. Accordingly, the prescription period started running five years after the issuance of the license. Since most of the reasonable award cases are raised by retired employees, it would be favorable for those retired employees to raise a claim against their employers, and we need to watch how this case affects potential lawsuits. (Naoki Iguchi)

Japanese IP Topic 2009 No. 4 (English)]

**職務発明対価請求権の消滅時効の起算点一知
財高判平成 20 年 10 月 29 日**

知財高裁は、慢性動脈閉塞症に伴う虚血性諸症状に効能のある医薬品「アンブラーグ」の共同発明者の1人が、定年退職後に特許法35条に基づいて相当対価の支払を求めた事件で、時効消滅したとの一審判断を否定して、事件を東京地裁に差し戻しました。

相当対価請求権は、勤務規則に支払時期の規定がある場合は、その支払時期が請求権の消滅時効(10年)の起算点となります(最判平成15年4月22日)。本件で第1審は、勤務規則に褒賞金支給規定があったので、その内容から出願補償・登録補償・実績補償の3つが含まれ、消滅時効は出願時・登録時・実施開始時又は実施権設定登録時から開始すると判断しました

(そうすると、いずれも10年が経過し消滅していることとなります)。これに対し知財高裁は、「会社が、特許権等に係る発明等を実施し、その効果が顕著であると認められた場合その他これに準ずる場合は、会社は、その職務発明をした従業員に対し、褒賞金を支給する」と規定されていたことに着目し、効果が顕著かどうかを判定するには一定期間が必要なことから、その一定期間が経過して初めて時効期間が進行するとしました。具体的には、報奨金算定のための「営業利益基準」で対象事業5年間の営業利益を基準とする旨の規定があることから

(実際には控訴人の退職後の規定であるが、従前からの前提の明文化と判断)、実施後5年が経過した後に実績補償請求が可能となり、またその時点から消滅時効も進行すると判断しました。

日本の企業内発明者は、定年退職後に対価請求訴訟を提起することが多いので、本件は発明者に有利な判断ともいえ、今後の展開が注目されます。(井口執筆)

Japanese IP Topic 2009 No. 4 (Chinese)]

职务发明对价请求权消灭时效的起算点—知识产权高等法院平成20年(2008年)10月29日判决

关于具有治疗伴随慢性动脉栓塞症的虚血性诸症状功效的药品“Anplag”的共同发明人之一在退休后根据专利法第35条请求支付适当对价一案，知识产权高等法院否定了请求权已因时效消灭的一审意见，并将案件发回重审，预计今后东京地方法院将就适当对价的具体金额加以审理。关于适当对价请求权，如果劳动规则中有关于支付时间的规定，则该支付时间为消灭时效(10年)的起算点(最高法院2003年4月22日判决)。本案的劳动规则中有关于奖金支付的规定，其内容包含申请报酬、登记报酬、业绩报酬三项，据此，一审法院将有关消灭时效的起算点分别认定为申请时、登记时和实施开始时或实施权设定登记时；并认为本案中的业绩报酬部份请求权已因距离实施开始时或实施权设定登记时超过10年而消灭。对此，知识产权高等法院表示，规定的表述为“经认定公司实施专利权等有关发明等的效果显著或有类似情形的，公司应向完成该职务发明的员工支付奖金”，而判断效果是否显著需要

一定的时间，因此业绩报酬的支付要经过一定的期间才到期。另一方面，知识产权高等法院认为，因为有关于计算奖金用的“营业利润基准”以对象业务5年间的营业利润为基准的具体规定(虽然该规定实际上在上诉人退休后才出台，但被认为是对既存前提的明文化)，业绩报酬要到实施5年后方可请求，且消灭时效亦自该时点开始起算。日本企业中的发明人多在退休后才提起对价请求诉讼，如果消灭时效的起算点过早，则会构成对业绩报酬请求权的实质否定。本案通过合理解释业绩报酬规定解决了该问题，其今后的发展令人关注。(井口執筆)

Japanese IP Topic 2009 No. 5 (Japanese)]

特許権価値評価を示した知財高裁判決(平成21年1月14日)

本判決は、特許庁の過誤により特許権についての質権設定登録が受付順になされなかったため、それにより生じた損害の賠償を、質権者が国を相手として求めた事件に関するものです。一審(静岡地裁)では1億8000万円の賠償を命じたところ、二審(東京高裁)では一転して現実の損害の発生を否定して賠償請求を棄却しました。しかし、最高裁は、質権実行によって債権の相応の回収が見込まれたとして損害の発生を認め、「当該質権を実行することによって回収できた債権額」を損害額として、その金額をさらに審理するよう差し戻していました(平成18年1月24日)。

差し戻し審である知財高裁1部は、①事業価値を評価し、②事業価値に対する技術の寄与を考慮して特許網の価値を評価し、③特許網における対象特許の割合を評価して対象特許の価値を評価するという手法を採用しました。そして、事業価値について、インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチを総合した鑑定結果を採用し、3億3000万円と認定しました。また、②の技術の寄与度についても、「25%ルール」なるものを採用した鑑定結果を肯定し、8250万円を特許網の価値と評価しました。③の対象特許の割合については、16分の1とした鑑定結果を採用せず4分の1として、2062万5000円と評価しました。そして、当該評価額から回収費用200万円を控除した1862万5000円に弁護士費用300万円を加えた金額の国家賠償を命じました。

知財価値評価の有用性は近年頻繁に指摘されていますが、既にライセンス・アウトされてキャッシュ・フローがある場合を除き、広く受け入れられる評価は容易ではありません。不動産等の有形資産に比べて、知的財産は利用により得られる利益が目に見え難く、利用に必要な能力のハードルも格段に高いため流通性が低いからです。事業全体の価値をまず評価して、それに対する個別の特許権の寄与を評価するという本判決の手法は、事業に利用されている知的財産の評価として適当であると解されますが、事業との一体性は法的に確保されたものではないこととどう整合させるのか難しいところだと思います（たとえば、質権を実行して特許権だけ競売にかけたとしても、購入者がいなければ、貸付金の回収はできません）。（城山執筆）

[Japanese IP Topic 2009 No. 6 (English)]

The Osaka High Court ordered an owner of a restaurant to remove a piano from the restaurant as a remedy for copyright infringement (Sep. 17, 2008)

The Osaka High Court has upheld a decision of the Osaka District Court ruling upon the conviction of an owner of a Jazz and Bossa Nova restaurant (the “Restaurant”) which was found liable for providing restaurant customers with live music. This case was spotlighted in the media because the owner (the “Owner”) was ordered to remove a piano from the Restaurant.

The Restaurant advertised on its website that it could provide nice meals with music. The Restaurant had a stage for live music including a piano, drums and other music instruments. In addition, the Restaurant was equipped with stage lights and acoustic facility. The Restaurant’s performance stage was used for four types of activities: solo piano performances planned by the owner, live band performances planned by the owner, live band performances planned by stage players and various privately-chartered events, including birthday parties.

The plaintiff, the Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (“JASRAC”), sought an order in the District Court prohibiting live music at the Restaurant. The District Court entered an order prohibiting live music for solo

piano performances planned by the owner and both of the live band performances, and ordered the Owner to remove a piano. Both the plaintiff and the defendant appealed. The High Court prohibited live music for solo piano performances planned by the owner and live band performances planned by the Owner, and ordered the Owner to remove a piano. The High Court considered that it was very possible that the Owner would infringe copyright laws in the future, on the grounds of the Owner’s attitude. The Owner temporarily suspended copyright infringing services while the case was on trial. He remained noncommittal, however, about whether he will permanently refrain from that service even after the trial.

The High Court’s and the District Court’s opinions concerned copyright infringement of performing rights. In contrast to U.S. copyright laws, Japanese copyright laws lack clear and detailed grounds for injunctions pertaining to contributory and vicarious infringements of copyright. As the High Court’s opinion cited, in its March 15, 1985 “Club Cat Eye’s ” case decision, the Supreme Court formulated the so-called “Karaoke Doctrine” for applying injunctions by extension to cases against those who aid and abet a copyright infringement. Like the District Court before it, the High Court treated the owner as an infringing party.

In rendering their opinions, the High Court and the District Court took into consideration: (1) the extent of control and management exerted by the owner over live performances, and (2) whether the Owner made a profit from his copyright infringement business. To decide (1) and (2), the High Court and the District Court considered especially who plans performances, who decides what tunes are to be played, who pays performing fees, who pays rental fees and whether the Restaurant provides only less profitable snacks and drinks.

An order compelling an infringing party to remove its facilities is not very common. From the Owner’s confrontational attitude during the trial, including a fighting message against JASRAC on its website, we might be able to infer that the attitude of an alleged copyright infringing party may affect a court’s judgment and that the alleged party should refrain from displaying overly aggressive attitudes. (Takashi Nakazaki)

[Japanese IP Topic 2009 No. 7 (Japanese)]

ロクラクⅡ事件知財高裁判決（平成21年1月27日）

本判決は、テレビ局数社が原告らとなり、テレビ番組の受信・録画及びインターネット経由の視聴を可能とする環境を顧客向けに提供した被告に対して、著作権・著作隣接権に基づく差止等を求めた事件に関するものです。被告は、専用の親機/子機を開発し、顧客のために親機の設置場所を提供していた者であり、東京地裁は、いわゆるカラオケ法理を適用して、差止を求める仮処分決定を下し、本案訴訟の判決でも同様に差止命令を下していました。

これに対し、知財高裁4部は、本判決により、一審判決を取消し、被控訴人（原告ら）の請求を棄却しました。知財高裁4部は、利用者が自分で親機/子機を管理する場合には、利用者による私的利用目的の複製として適法であるということ为前提として、利用者が自分で親機/子機を設置管理する場合と被告方に親機を設置する場合とで複製行為者の認定は異なるのか、という視点から審理したようです。そして、①利用者が海外居住者であることは無関係、②機器の設置管理は録画行為そのものではない、③httpサーバの管理から操作指示メールの通信を管理・支配しているとみることはできない、④授受される対価も機器自体の保守管理・賃料等の対価にすぎない、として、複製行為者は利用者であると認定しました。

同種の事案についてのこれまでの下級審判決は、専用システムでサービスを提供する場合には管理・支配を認めてカラオケ法理を適用するという流れでしたが、本判決はこれと異なり、利用者有利に踏み出した判断となりました。最高裁が上告を受理して判断することを期待します。（城山執筆）

[Foreign IP Topic 2009 No. 2 (English)]

The Sixth Session of the Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks at WIPO

"The Sixth Session of the Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks" of the World Intellectual Property Organization ("WIPO") was held on November 24, 25 and 26, 2008 at WIPO's headquarters in Geneva, Switzerland, which gathered representatives of contracting parties of the Madrid Union, an international intergovernmental organization and international non-governmental organizations. I participated in the session representing the Japan Patent Attorneys Association in an observer capacity.

During the session, one of the main topics discussed was the "deletion of the requirement of a basic registration" (the "Proposal"), proposed by the Norway delegation and contributed to by the Japan Patent Office. Historically, the Madrid System originated in Europe to protect the same trademark filed not only in the home country (Office of Origin), but also in neighboring countries. Under the current system, the reproduction of a mark filed in an international trademark application must consist of a trademark filed or registered in the Office of Origin.

The requirement can be problematic for some Japanese companies considering that such companies sometimes alter the language format and color of their marks according to the targeted country's culture and language. For example, in the Japanese market, the mark would use katakana, whereas the same mark would use English in the U.S. Under the Proposal, a trademark in an international registration does not have to be filed as a trademark in the basic registration of the Office of Origin. The Proposal allows applicants to freely choose to file trademarks outside of their home countries, without having to replicate the basic registration or application.

Many delegations believed the proposal to be "radical" for various reasons and proposed further discussions before implementing a new international registration system. One reason for this reaction is the fact that the Proposal would create a completely new registration system for

marks. Also, some delegations believed that the International Bureau (WIPO) would become more greatly burdened and that each delegation's own national office may suffer severe declines in revenue by accepting the Proposal.

Before the conclusion of the session, I pointed out to the delegations that "It is very important to choose the right trademark for each market, taking into account language and cultural differences." Using the same trademark worldwide is being held as a major trademark strategy in many places, but it may not be ideal or suitable for all cases due to societal implications and linguistic diversity.



Chikako Mori
森智香子
chikako.mori@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1199

[Foreign IP Topic 2009 No. 2 (Japanese)]

マドプロ出願に関する基礎的要件撤廃案について

2008年11月24日～26日に世界知的所有権機関（スイス・ジュネーブ）で開催された"The Sixth Session of the Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks"に、日本弁理士会を代表してオブザーバーとして参加しました。

基礎的要件撤廃を内容とするノルウェー提案に対し、日本国特許庁の代表がこれに関する情報や統計などを発表しました。

現在の制度の下では、マドリッド議定書（以下「マドプロ」という）を用いて各国へ出願をする場合、まずは本国（自国）に基礎となる出願又は登録（基礎的要件）をする必要があります（マドプロで出願できるのは基礎となる出願又は登録と同一の商標のみです）。

海外でビジネスをはじめると、日本国内では日本語の商標（例 片仮名の商標）、海外では他の言語の商標等、国内の商標とは相違する商標（例 英文字の商標）を選択し、使用することがあります。日本国特許庁は、こういったユーザーにとって、上記要件は、制度利用の障害

要因になっているのではないかと説明しました。

基礎的要件撤廃に関する議論の終盤で、日本商標協会の代表として会議に参加された弁理士の広瀬文彦氏は、我が国のマドプロ利用率及びアジア各国の加盟率の低さ（著者注：2008年12月5日現在14カ国）を指摘した上で、制度の柔軟性の重要性について発言されました。

基礎的要件撤廃案は、マドプロ制度の根幹に関わる事項であり、各国の多くの代表から慎重であるべきという意見が出されました。しかしながら、従来の制度にとらわれず、より多くのユーザーにとって利用しやすい制度にする為の第一歩として、今回の提案は大きな意味があったのではないのでしょうか。（森智香子）

Editors



Yasufumi Shiroyama
城山康文
yasufumi.shiroyama@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1060



Yoshikazu Iwase
岩瀬吉和
yoshikazu.iwase@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1069



Naoki Iguchi
井口直樹
naoki.iguchi@amt-law.com
Phone: +81-3-6888-1089

ANDERSON MÖRI & TOMOTSUNE

Izumi Garden Tower
6-1 Roppongi 1 chome
Minato-ku, Tokyo 106-6036 Japan
<http://www.andersonmoritomotsune.com/>

本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。

This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice.