

# 国際知財司法 シンポジウム2017

～日中韓・ASEAN諸国における知的財産紛争解決～

Judicial Symposium on  
Intellectual Property / TOKYO 2017

IP Dispute Resolution in ASEAN Plus Three (Japan-China-Republic of Korea)

日時 : Dates

2017年10月30日<sup>月</sup> - 11月1日<sup>水</sup>

Mon., October 30 – Wed., November 1

場所 : Venue

弁護士会館 講堂「クレオ」 (東京都千代田区霞が関1丁目1番3号)

Auditorium “Creo”, Bar Associations Building

## 目次 Contents

✚ <u>ごあいさつ/Greetings</u> .....	2
✚ <u>プログラム</u> .....	1 2
✚ <u>Program</u> .....	1 9
✚ <u>1 日目/First day</u>	
• 模擬裁判の事例等 .....	2 7
• Case of the Mock Trial .....	3 1
✚ <u>2 日目/Second day</u>	
• 商標に関するパネルディスカッション 想定事例 .....	3 5
• Panel discussion concerning trademark based on a model case .....	3 8
✚ <u>3 日目/Third day</u>	
• パネルディスカッション テーマ1・2 — 審判実務者研究会より — .....	4 2
• Panel Discussions, Themes 1 and 2	
— Provided by the “Trial and Appeal Practitioner Study Group” — .....	5 2
• パネルディスカッション テーマ3 — ASEANにおける知財紛争処理 — .....	6 4
• Panel Discussion, Theme 3 — IP Dispute Resolution in ASEAN — .....	6 6
✚ <u>各国産業財産権法概要/Outline of Industrial Property right systems by Origin</u> .....	6 8
✚ <u>講演者情報/Speakers Info</u> .....	7 6
✚ <u>後援/Supported by</u> .....	1 1 0

## ごあいさつ

この度、知的財産高等裁判所のほか、最高裁判所、法務省、特許庁、日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットの共催により「国際知財司法シンポジウム」を開催することとなりました。初めての開催となる本年は、「日中韓・ASEAN 諸国における知的財産紛争解決」をテーマに、日中韓及びASEAN 諸国の裁判官らを招いて行われます。

経済活動のグローバル化に伴い、知的財産に関する紛争も近年は国際化が進んでおり、アジア等の新興国を含む他国の法制度や訴訟運営に関する相互理解の重要性が高まっています。そこで、知的財産高等裁判所は、世界各地で開催される国際会議への裁判官の積極的参加、世界各国から当裁判所を訪れる法律実務家、研究者、政府職員などとの意見交換、ウェブサイトを通じた海外向け情報発信等の取組みを重ね、国際的な人材交流と情報発信を積極的に進めて参りました。本シンポジウムは、当裁判所のこうした取組みが結実したものであり、更に新たな花を咲かせるべく努めなければならないと考えております。

本シンポジウムにおいて、当裁判所は、日中韓及びシンガポールの裁判官及び弁護士による特許侵害訴訟における証拠収集手段をテーマとした模擬裁判を中心となって実施いたしますが、このほかにも、商標の類否判断に関するASEAN 諸国の事例研究、ビジネスと知財紛争に関する基調講演、特許の有効性や商標の類否の判断に関するパネルディスカッション等、多様なプログラムが企画されています。

アジア諸国の知財紛争に関わる実務家が一堂に会し、様々な角度から議論を行うことは、大変に貴重な機会であり、参加される皆様にとって非常に興味深く有益な情報を提供し得るものと確信しております。

知的財産高等裁判所長  
清水節

## Greetings

Intellectual Property High Court of Japan will co-host a Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017 with the Supreme Court of Japan, Ministry of Justice of Japan, Japan Patent Office, Japan Federation of Bar Associations, and IP Lawyers Network Japan. This will be the first year for this event, and we have invited judges and lawyers from Japan, China, Korea, and ASEAN countries for a discussion on the theme of “IP Dispute Resolution in ASEAN Plus Three (Japan-China-Republic of Korea)”.

With the globalization of our economy, we have been facing an internationalization of IP related disputes in recent years. It is becoming more important than ever that we should have a mutual understanding on legal systems and litigation management of other countries including the emerging Asian countries. Given this situation, Intellectual Property High Court of Japan has strived to promote international communications and information dissemination through active participations of judges at international conferences around the world, exchange of views with foreign visitors to our court including legal experts, researchers, and government officials, and a translation of our website into foreign languages.

This symposium is a fruit of these activities by our court, and we will endeavor to further develop these seeds.

At this symposium, we will hold mock trials on gathering of evidence in patent litigation with the participation of judges and lawyers from Japan, China, Korea, and Singapore. Various programs are being planned including a case review on trademark similarity by ASEAN countries, keynote speech on business and IP related disputes, and panel discussions on validity of patents and similarity of trademarks.

We believe this symposium will be a precious opportunity for experts of intellectual property from Asian countries to gather and deepen our discussions over the above topics from various standpoints. We are confident that this symposium will deliver valuable and useful information to all of our participants.

Intellectual Property High Court  
Chief Judge  
Misao Shimizu

今般、アジア諸国における知的財産紛争の法的解決の在り方をテーマとする「国際知財司法シンポジウム」が、初めて開催される運びとなりました。

本シンポジウムは、日本がASEAN諸国及び中国・韓国の法律実務家をお招きして3日間の日程で開催され、日本側は、法務省のほか、最高裁判所、知的財産高等裁判所、特許庁、日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットの共催となっています。

政府の知的財産推進計画にもあるとおり、知的財産の創造・保護・活用を進めていくには、知的財産分野における国際連携を深めることも重要です。法務省は、国内において模倣品・海賊版対策に携わるだけでなく、成長著しいASEAN地域等においても、知的財産法分野を含めた法制度整備支援を実施し、法令の起草支援のほか、法制度を適切に運用するための基盤整備や、これを運用する人材育成支援にも努め、知的財産法分野の国際的な発展に寄与してきました。

本シンポジウムでは、法務省は、2日目に、商標類否判断について難しい判断を迫られる事例を題材にしたパネルディスカッションや、各国の知的財産法制に関する発表等を行うこととしておりますが、他の主催者からも模擬裁判や講演等様々な企画が予定されています。

本シンポジウムにおいて、法制度整備支援の対象国等のアジア諸国から、知的財産法分野のエキスパートである法律実務家の方々が参加されて一堂に会し、知見が共有されることにより、日本を含めた参加各国における知的財産法分野の一層の発展が期待されるだけでなく、法制度整備支援の更なる充実や、参加各国の間における知的財産法分野のネットワーク強化にもつながるものと確信しています。

知的財産分野に携わる法律家・研究者の方、弁理士の方、ビジネスパーソンの方々はもちろん、知的財産に関心がおありの方、法務省の国際協力に興味がおありの方も、奮って御参加下さい。本シンポジウムが、皆様方にとりましても、知的財産制度や法務省の国際協力等についての御理解を一層深めるものとして有用な機会となりますよう祈念しております。

法務省事務次官  
黒川弘務

The Judicial Symposium on Intellectual Property, which addresses legal solutions of intellectual property disputes in Asian countries, is being held for the first time.

This symposium, the first of this kind, will take place over three days, under the joint organization of the Ministry of Justice, Supreme Court, Intellectual Property High Court, Patent Office, Japan Federation of Bar Associations and iPLNet Japan. Invited participants will be legal practitioners from ASEAN member countries, as well as China and Korea.

As manifested in the Japanese government's Intellectual Property Strategic Program, in order to promote the creation, protection and use of intellectual properties (IPs), a key pillar is to strengthen international cooperation in this field.

The Ministry of Justice engages, not only in the implementation of anti-counterfeit goods and anti-pirated copies policies for the domestic market, but also in legal technical assistance, including the IP law field, toward the ASEAN region which is experiencing remarkable economic growth. In this manner, the Ministry of Justice has contributed to the global development of IP laws, through assistance in legislative-drafting, in the establishment of foundations for proper legal operation, as well as in human resource development responsible for legal operation.

In this symposium, the Ministry of Justice is holding a panel discussion on a sample case in which a difficult decision will be required on the similarities of trademarks, as well as presentations on IP law systems in the ASEAN region by invited specialists. Other organizers are also planning a mock trial, lectures and other interesting programs.

Specialists in IP laws invited from Asian countries, partner countries of Japan's legal cooperation, are assembling to share their knowledge and expertise. We sincerely believe such a valuable opportunity provided by this symposium will lead to not only further development of IP laws in the participating countries (including Japan), but also to improved legal cooperation activities, as well as to the strengthening of the IP network among the participating countries.

The participation of lawyers, scholars, patent attorneys, and business people engaged in the IP field, as well as individuals with interests in IP and international cooperation by the Ministry of Justice, is highly anticipated. It is my sincere hope that this symposium will be a meaningful opportunity for each participant to gain a deeper understanding of the IP system and international cooperation activities of the Ministry of Justice.

Vice-Minister of Justice  
Hiromu Kurokawa

この度、「国際知財司法シンポジウム2017」を共催できることを大変嬉しく思っております。

成長著しい新興国からすれば、知財システムは、外国企業からの技術導入の基礎となるだけではなく、導入した技術から新たな技術を開発し、それを活用して新たなイノベーションを生み出す重要なインフラになります。

また、現在、情報通信技術の急速な進展に伴い、もの、技術、人、企業の新たなつながりが、国境を越えた形で生まれています。そのような中、各国の関係者と手を携えて、世界中のあらゆる市場において、知的財産が適切に守られる環境を整備していかなければなりません。

これまで特許庁は、そういった環境を実現するため、主要国との知財システムの調和、「特許審査ハイウェイ」の拡大、専門家の派遣や研修生の招へいを通じた新興国に対する知財システム整備支援などの取組を進めてまいりました。

日中韓及び ASEAN の各国間の知財司法に関する相互理解を図る本シンポジウムも、そういった取組の一つです。本シンポジウムの3日目において、特許庁は、我が国にお呼びした中韓及び ASEAN の裁判官を交え、特許の進歩性判断、商標の類否判断、他国でよく知られた商標について、悪意のある者が権利を取得した場合の救済措置について議論を行う予定です。また、1日目や2日目においても、証拠収集手続に関する模擬裁判、各国の知財法制に関する発表といった多様なプログラムが予定されています。

本シンポジウムを通じ、産業界、弁護士、弁理士といった知財制度ユーザーの皆様の日中韓及び ASEAN における知財紛争解決に関する理解がより一層深まり、ひいては知的財産が世界中で保護されるシステムの構築につながっていくことを確信しております。

共催者一同、多数の皆様のご参加をお待ちしております。

特許庁長官  
宗像直子

I am pleased to announce that the Judicial Symposium on Intellectual Property TOKYO 2017 will be held in Tokyo, Japan from October 30th to November 1st, 2017. The Japan Patent Office (JPO) is honored to be co-hosting the event.

From the viewpoint of the fast-growing developing countries, intellectual property systems will not only become the basis for introducing technologies from foreign companies, but also serve as important infrastructure for developing new technologies and generating innovation.

Rapid developments in information communications technologies have also sparked new connections between things, technology, people, and companies across borders.

In response to these trends, we need to develop a business environment that ensures appropriate protection for IP in every single market in the world by working hand in hand with all concerned parties in each country.

The JPO has been working to realize such an environment by, for example, promoting the harmonization of IP systems among the major powers; expanding the Patent Prosecution Highway (PPH); and supporting the development of IP systems in developing countries by sending out experts from the JPO and also welcoming officials from those countries to Japan for training.

As part of the same endeavor, the Judicial Symposium is aimed at fostering mutual understanding of IP systems in Japan, China, Korea, and ASEAN.

The JPO will invite judges from China, Korea, and ASEAN to participate in the third day of the Symposium to elicit active discussion on themes including determination of inventive step, determination of trademark similarity, and remedies for bad-faith trademark filings.

A wide variety of programs will also be planned for the first and second days, including mock trials on the collection of evidence in patent litigation and presentations by the participating countries on their respective IP systems.

I am confident that this Symposium will help all users of IP systems, such as industry, lawyers and patent attorneys, to gain a deeper understanding of IP dispute resolution in Japan, China, Korea, and ASEAN, contributing over the long term to the construction of a global IP protection framework.

We look forward to welcoming guests and representatives to this Symposium.

Commissioner of the Japan Patent Office  
Naoko Munakata



「国際知財司法シンポジウム」は、本年10月30日から3日間にわたって弁護士会館で開催されます。日本弁護士連合会とその活動から派生して弁護士有志によって設立された弁護士知財ネットがこれまでに開催してきた知的財産分野のイベントでは、比類ない規模となります。本シンポジウムでは、各国の最前線で活躍する現役の裁判官と弁護士が登壇し、「日中韓・ASEAN諸国における知的財産紛争解決」をテーマに模擬裁判及びパネルディスカッション等を行います。各プログラムに登壇する弁護士は、知的財産紛争における紛争解決から予防法務に至る各場面に携わる立場から、その経験に基づく知見を示すことにより、本シンポジウムの成功に寄与するものと期待いたします。

人々の活動、社会、そしてこれらを支える経済活動のグローバル化の進展とともに、企業・個人の経済活動や創造活動を支える礎である知的財産の創造・流通・権利行使の場面におけるボーダーレス化もまた進行しています。かような知的財産にかかわる国際的な活動を適切にサポートしていくためには、よりよい司法制度の発展を図ることが重要であり、このことは我が国のみにおいて成し得るものではありません。利用者にとって使いやすく頼りがいのある民事司法を築くことを最重要課題の一つとする日本弁護士連合会は、司法制度を担う実務法曹の立場から、司法制度の国際的な発展を目指して、これからも奮励して参ります。

今後、企業の経済活動のグローバル化がさらに拡大・深化するに伴い、知的財産に関する取引や紛争もより一層グローバル化が進み、かつ複雑化していくことが予想されます。国内外の知財司法関係者それぞれの努力と協調が求められる時代となる中で、日中韓・ASEAN諸国の専門家を招いて開催する本シンポジウムは、御参加の皆様にとって大変有意義なものとなることでしょう。

日本弁護士連合会会長  
中本和洋

The “Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017” will be held for 3 days, starting on October 30, 2017, at Bar Associations Building. This symposium will be the largest event on intellectual property (IP) ever held by the Japan Federation of Bar Associations (JFBA) and Intellectual Property Lawyers Network Japan, which was established by practicing lawyers in association with the activities of the JFBA. We will be having a program on the topic of “IP Dispute Resolution in ASEAN Plus Three (Japan-China-Republic of Korea)”, which include a mock trial and panelist session featuring active judges and lawyers at the top of their field as our speakers. The lawyers who will participate in each program will discuss their individual views based on their unique experience at all stages on IP ranging from providing legal advice for avoiding disputes to resolution of disputes, and we greatly look forward to their contributions to a successful symposium.

In these days, we have been seeing acceleration of globalization in the activities of people and society as a whole, as well as in the business activities that support them. Furthermore, we have also been witnessing the elimination of borders from scenarios including the creation, assignment, and enforcement of rights in the field of IP, which is the foundation of creative activities and business activities for both companies and individuals. It is vital to appropriately develop an improved judicial system in order to support the international activities utilizing IP, and this cannot be achieved by Japan alone. One of the most important aims of the JFBA is to develop a system of civil justice that is dependable and convenient for all users. The JFBA will continue to make efforts for international development of the system of civil justice from the standpoint of legal practitioners, who are responsible for establishment of justice.

With the globalization of business activities, it is expected that IP transactions and disputes will be also globalized and increase complexity. In a time when Japanese and foreign IP practitioners are requested to make respective effort and cooperate with each other, we believe that this symposium, which has invited experts from Japan, China, Korea, and other ASEAN countries, will be highly meaningful for all of the participants.

President of the Japan Federation of Bar Associations  
Kazuhiro Nakamoto

日中韓・ASEAN諸国の知財専門家である裁判官や弁護士などが一堂につどい、本年10月30日から11月1日まで「国際知財司法シンポジウム2017」が開催されますことを、心から喜び、この開催の一翼を担えることをたいへん誇りに思っております。

私ども弁護士知財ネットは、日本弁護士会連合会が知的財産分野における法制度やリーガルサービスの発展にむけて取り組んできた諸活動の成果の1つとして、知的財産高等裁判所が創設された2005年4月に同時に創設され、今日まで、国際シンポジウムを含む、さまざまな活動を続けてきました。

弁護士知財ネットには国際チームを設けており、日弁連と共同して、現在までにタイ・インドネシア・ミャンマー・シンガポール・韓国などを訪問してきました。現地在勤の日本人弁護士と協力し、また関係諸機関のサポートもいただきながら、現地の裁判官や弁護士の方々と真剣な意見交換やセミナー等を行い、各国の知的財産法制度と実務の比較を通して、グローバル化・ボーダレス化した知的財産紛争の解決手段の在り方等について模索してきました。しかし、在野の我々の活動は、現時点では点と点を結ぶ線のレベルです。一方、日本の最高裁判所や知的財産高等裁判所、法務省、特許庁などは、今回の参加各国とも非常に緊密な連携・協力関係を構築されています。

本シンポジウムは、「日中韓・ASEAN諸国における知的財産紛争解決」をサブタイトルとし、特許訴訟における証拠収集手続に関する模擬裁判や、参加国における商標の類否判断に関するパネルディスカッションを始め、種々の極めて興味深い企画が続く内容となっております。これらのプログラムを通して、日中韓・ASEAN諸国の専門家がそれぞれ知的財産の創造・保護・活用のための縦糸と横糸を織りなし、素晴らしい知的創造サイクルの織布が出来上がるものと確信してやみません。

弁護士知財ネット理事長  
小松陽一郎

We are pleased and proud to co-host the “Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017” this year from October 30 to November 1 with the participation of judges and lawyers, who are experts on intellectual property ("IP") in Japan, China, Republic of Korea, and ASEAN countries.

Our organization, Intellectual Property Network Japan ("iPLNet Japan"), was founded in April 2005 when the Intellectual Property High Court was established. This was one of the achievements of the activities through which the Japan Federation of Bar Associations ("JFBA") assisted progress of the legal system and services in the area of IP. Since establishment, we have been acting for various events, including international symposiums.

iPLNet Japan, having a team for international activities, visited such countries as Thailand, Indonesia, Myanmar, Singapore, and Republic of Korea, together with the JFBA. In order to find appropriate measures for resolution of globalized IP disputes through comparative study of legal systems in relation to IP, we held, with the support from Japanese lawyers living and working in those countries and related organizations, study sessions and seminars jointly with local judges and practicing lawyers. Having said that, the scope of our activities in the private sector is still limited while the Supreme Court, Intellectual Property High Court, Ministry of Justice, Patent Office, and other public organizations in Japan have closely cooperated with the countries, which are participating in this Symposium.

The theme selected for this symposium is “IP Dispute Resolution in ASEAN Plus Three (Japan-China-Republic of Korea)”, and the program includes mock trials focusing on procedures of patent litigations for collecting information held by counter parties as well as a panelists session focusing on how similarity of trademarks is judged, all of which must be very interesting and informative. We are confident in that all experts from Japan, China, Republic of Korea, and ASEAN countries will be closely connected to each other through the program and that such connection would contribute to the great system for creation, protection, and utilization of IP.

IP Lawyers Network Japan  
Youichiro Komatsu

## プログラム

1日目 平成29年10月30日(月)

- 10:00 開会
- 10:00-10:15 あいさつ  
知的財産高等裁判所 清水節所長
- 10:15-10:30 事案説明 ～特許訴訟における証拠収集手続～  
知的財産高等裁判所 杉浦正樹裁判官
- 10:30-10:40 制度概要説明(日本)  
知的財産高等裁判所 森岡礼子裁判官
- 10:40-11:30 模擬裁判(日本)  
知的財産高等裁判所 清水節裁判官  
知的財産高等裁判所 中島基至裁判官  
知的財産高等裁判所 関根澄子裁判官  
知的財産高等裁判所 佐藤聡史調査官  
日弁連知的財産センター 平野惠稔弁護士  
日弁連知的財産センター 村田真一弁護士
- 11:35-12:35 模擬裁判(中国)  
中国北京知識産権法院 Zhang Xiaojin 裁判官  
林達劉グループ Qixue WEI 弁護士  
林達劉グループ Jie CHEN 弁護士  
北京市康達弁護士事務所 Liu Lei 弁護士  
北京市康達弁護士事務所 Yan Lian 弁護士  
北京市康達弁護士事務所 Lin HAN 弁護士
- 12:35-14:10 休憩
- 14:10-15:10 模擬裁判(韓国)  
韓国特許法院 Hwan-Soo KIM 裁判官  
金・張法律事務所 Sang-Wook Han 弁護士  
法務法人世宗 Yoon-Hee KIM 弁護士

- 15:15-15:25 **制度概要説明（シンガポール）**  
シンガポール最高裁判所 Cheng Pei Feng 裁判官
- 15:25-16:15 **模擬裁判（シンガポール）**  
シンガポール最高裁判所 George Wei 裁判官  
シンガポール最高裁判所 Edwin San 裁判官  
シンガポール最高裁判所 Cheng Pei Feng 裁判官  
シンガポール最高裁判所 Wong Baochen 裁判官  
デウリュウ・アンド・ネピア法律事務所 Tony Yeo 弁護士  
デントンズ・ロダイク・アンド・デビッドソン法律事務所 Foo Maw Jiun 弁護士
- 16:15-16:30 **休憩**
- 16:30-17:30 **パネルディスカッション ～模擬裁判の総括～**  
モデレーター  
知的財産高等裁判所 中島基至裁判官  
日弁連知的財産センター 村田真一弁護士  
パネリスト  
知的財産高等裁判所 清水節裁判官  
知的財産高等裁判所 関根澄子裁判官  
日弁連知的財産センター 平野恵稔弁護士  
中国北京知識産権法院 Zhang Xiaojin 裁判官  
林達劉グループ Qixue WEI 弁護士  
韓国特許法院 Hwan-Soo KIM 裁判官  
金・張法律事務所 Sang-Wook Han 弁護士  
シンガポール最高裁判所 George Wei 裁判官  
デウリュウ・アンド・ネピア法律事務所 Tony Yeo 弁護士
- 17:30 **1日目終了**

2日目 平成29年10月31日(火)

9:30-12:00

商標に関するパネルディスカッション

**第1分科会**

モデレーター

日弁連知的財産センター 城山康文弁護士

パネリスト

カンボジア

控訴裁判所 Chay Chandaravan 裁判官

控訴裁判所 You Bunna 裁判官

ラオス

最高人民裁判所 Chanthanom Sirivath 裁判官

中央人民高等裁判所 Ompasa Sayakoummane 裁判官

ミャンマー

最高裁判所 Myo Tint 裁判官

最高裁判所 Min Thant 裁判官(Law and Procedure Department, Office of the Union Judiciary Supervision)

タイ

最高裁判所 Phattarasak Vannasaeng 裁判官

最高裁判所 Toon Mek-yong 裁判官(Research Justice)

ベトナム

バクニン省人民裁判所 Nguyen Dac Dung 裁判官

ロンアン省人民裁判所 Phan Ngoc Hoang Dinh Thuc 裁判官

司会

法務省法務総合研究所国際協力部 横山栄作教官

**第2分科会**

モデレーター

日弁連知的財産センター 相良由里子弁護士

パネリスト

ブルネイ

最高裁判所 Harnita Zelda Skinner 裁判官(Senior Registrar)

中級裁判所 Pg Masni Pg Hj Bahar 裁判官

インドネシア

タンジュンカラ地方裁判所 Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.裁判官

スラバヤ地方裁判所 Anne Rusiana, S.H., M.Hum 裁判官

マレーシア

クアラルンプール高等裁判所 Hanipah Binti Farikullah 裁判官

クアラルンプール高等裁判所 Wong Kian Kheong 裁判官(Judicial  
Commissioner)

フィリピン

カガヤン・デ・オロ市地方裁判所 Dennis Zaballero Alcantar 裁判官

カローカン市地方裁判所 Remigio Magsino Escalada, Jr.裁判官

司会

法務省法務総合研究所国際協力部 東尾和幸教官

12:00-14:00 休憩

14:00-14:40 各分科会の議論内容の報告

分科会報告

第1分科会パネルディスカッションモデレーター

日弁連知的財産センター 城山康文弁護士

分科会報告

第2分科会パネルディスカッションモデレーター

日弁連知的財産センター 相良由里子弁護士

司会

法務省法務総合研究所総務企画部 渡邊真知子部付・教官

14:40-15:40 総括パネルディスカッション

モデレーター

第1分科会パネルディスカッションモデレーター

日弁連知的財産センター 城山康文弁護士

パネリスト

第2分科会パネルディスカッションモデレーター

日弁連知的財産センター 相良由里子弁護士

ブルネイ

最高裁判所 Harnita Zelda Skinner 裁判官(Senior Registrar)

中級裁判所 Pg Masni Pg Hj Bahar 裁判官

カンボジア

控訴裁判所 Chay Chandaravan 裁判官

控訴裁判所 You Bunna 裁判官



インドネシア

タンジュンカラ地方裁判所 Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.裁判官  
スラバヤ地方裁判所 Anne Rusiana, S.H., M.Hum 裁判官

ラオス

最高人民裁判所 Chanthanom Sirivath 裁判官  
中央人民高等裁判所 Ompasa Sayakoummane 裁判官

マレーシア

クアラルンプール高等裁判所 Hanipah Binti Farikullah 裁判官  
クアラルンプール高等裁判所 Wong Kian Kheong 裁判官(Judicial  
Commissioner)

ミャンマー

最高裁判所 Myo Tint 裁判官  
最高裁判所 Min Thant 裁判官(Law and Procedure Department, Office of the  
Union Judiciary Supervision)

フィリピン

カガヤン・デ・オロ市地方裁判所 Dennis Zaballero Alcantar 裁判官  
カローカン市地方裁判所 Remigio Magsino Escalada, Jr.裁判官

タイ

最高裁判所 Phattarasak Vannasaeng 裁判官  
最高裁判所 Toon Mek-yong 裁判官(Research Justice)

ベトナム

バクニン省人民裁判所 Nguyen Dac Dung 裁判官  
ロンアン省人民裁判所 Phan Ngoc Hoang Dinh Thuc 裁判官

司会

法務省法務総合研究所総務企画部 渡邊真知子部付・教官

16:00-16:50

**発表 ～知財紛争を含む海外調査研究事業～**

弁護士法人池田崇志法律事務所 池田崇志弁護士  
西村あさひ法律事務所 鈴木健文弁護士  
法務省大臣官房司法法制部付 千葉由美子  
法務省大臣官房司法法制部付 伊賀和幸(司会)

17:00-17:30

**総括**

法務総合研究所 佐久間達哉所長

17:30

**2日目終了**

3日目 平成29年11月1日(水)

- 9:30-9:40           **基調講演**  
                          特許庁 宗像直子長官
- 9:40-10:30          **アジアにおけるビジネスと知財紛争**  
                          日本経済団体連合会 知的財産委員会 堤和彦企画部会長  
                          東京大学 渡部俊也副学長
- 10:30-10:45         **質疑応答**  
                          モデレーター  
                          弁護士知財ネット 林いづみ弁護士
- 10:45-12:15         **パネルディスカッション**  
**テーマ1 特許の進歩性判断に関するケース・スタディ**  
**— 審判実務者研究会より —**  
                          モデレーター  
                          久遠特許事務所 奥山尚一弁理士  
                          プレゼンター  
                          特許庁 村上騎見高審判長  
                          パネリスト  
                          特許庁 阿部利英首席審判長  
                          知的財産高等裁判所 高部真規子部総括判事  
                          武田薬品工業株式会社 奥村浩也グローバルIPヘッド  
                          中国北京知識産権法院 Zhang Xiaojin 裁判官  
                          韓国特許法院 Hwan Soo KIM 裁判官
- 12:15-13:00         **休憩**
- 13:00-14:30         **パネルディスカッション**  
**テーマ2 商標の類否判断に関するケース・スタディ**  
**— 審判実務者研究会より —**  
                          モデレーター  
                          黒瀬IPマネジメント 黒瀬雅志弁理士  
                          プレゼンター  
                          特許庁 青木博文上席部門長

パネリスト

特許庁 阿部利英首席審判長  
知的財産高等裁判所 森義之部総括判事  
住友電気工業株式会社 佐野裕昭知的財産部長  
中国北京知識産権法院 Zhou Liting 裁判官  
韓国特許法院 Jootag Yoon 裁判官  
シンガポール最高裁判所 George Wei 裁判官

14:30-15:00 休憩

15:00-16:30 パネルディスカッション  
テーマ3 討論 — ASEANにおける知財紛争処理 —  
モデレーター  
早稲田大学 高林龍教授  
パネリスト  
ASEAN9カ国の裁判官

16:30-16:50 閉会  
知的財産高等裁判所 鶴岡稔彦部総括判事  
法務省 菊池浩官房審議官  
特許庁 今村玲英子審判部長  
日本弁護士連合会 中本和洋会長

# Program

## First day, Monday 30th October, 2017

- 10:00            **Opening**
- 10:00-10:15    **Greeting**  
                  Misao Shimizu, Chief Judge, Intellectual Property High Court
- 10:15-10:30    **Case Explanation ~Gathering evidence in the patent litigation~**  
                  Masaki Sugiura, Judge, Intellectual Property High Court
- 10:30-10:40    **Outline of the Procedure for IP Infringement Litigation (Japan)**  
                  Ayako Morioka, Judge, Intellectual Property High Court
- 10:40-11:30    **Mock Trial (Japan)**  
                  Misao Shimizu, Chief Judge, Intellectual Property High Court  
                  Motoyuki Nakashima, Judge, Intellectual Property High Court  
                  Sumiko Sekine, Judge, Intellectual Property High Court  
                  Satoshi Sato, Judicial Research Official, Intellectual Property High Court  
                  Shigetoshi(Toshi) Hirano, Attorney at Law, Oh-Ebashi LPC & Partners  
                  Shinichi Murata, Attorney at Law, Kaneko & Iwamatsu
- 11:35-12:35    **Mock Trial (China)**  
                  Zhang Xiaojin, Chief Judge, Beijing Intellectual Property Court  
                  Qixue WEI Attorney at Law, Linda Liu & Partners  
                  Jie CHEN, Attorney at Law, Linda Liu & Partners  
                  Liu Lei, Attorney at Law, Beijing Kangda Law Firm  
                  Yan Lian, Attorney at Law, Beijing Kangda Law Firm  
                  Lin HAN, Attorney at Law, Beijing Kangda Law Firm
- 12:35-14:10    **Lunch Break**
- 14:10-15:10    **Mock Trial (Republic of Korea)**  
                  Hwan-Soo KIM, Presiding Judge, Patent Court of Korea  
                  Sang-Wook Han, Attorney at Law, KIM & CHANG  
                  Yoon-Hee KIM, Attorney at Law, SHIN & KIM

- 15:15-15:25      **Outline of the Procedure for IP Infringement Litigation (Singapore)**  
                          Cheng Pei Feng, District Judge; Assistant Registrar, Supreme Court of Singapore
- 15:25-16:15      **Mock Trial (Singapore)**  
                          George Wei, Justice, Supreme Court of Singapore  
                          Edwin San, District Judge; Senior Assistant Registrar, Supreme Court of Singapore  
                          Cheng Pei Feng, District Judge; Assistant Registrar, Supreme Court of Singapore  
                          Wong Baochen, District Judge; Assistant Registrar, Supreme Court of Singapore  
                          Tony Yeo, Attorney at Law, DREW&NAPIER LLC  
                          Foo Maw Jiun, Attorney at Law, Dentons Rodyk & Davidson LLP
- 16:15-16:30      **Break**
- 16:30-17:30      **Panel Discussion ~Overview of Mock Trial~**  
                          Moderators  
                          Motoyuki Nakashima, Judge, Intellectual Property High Court  
                          Shinichi Murata, Attorney at Law, Kaneko & Iwamatsu  
                          Panelists  
                          Misao Shimizu, Chief Judge, Intellectual Property High Court  
                          Sumiko Sekine, Judge, Intellectual Property High Court  
                          Shigetoshi(Toshi) Hirano, Attorney at Law, Oh-Ebashi LPC & Partners  
                          Zhang Xiaojin, Chief Judge, Beijing Intellectual Property Court  
                          Qixue WEI, Attorney at Law, Linda Liu & Partners  
                          Hwan-Soo KIM, Presiding Judge, Patent Court of Korea  
                          Sang-Wook Han, Attorney at Law, KIM & CHANG  
                          George Wei, Justice, Supreme Court of Singapore  
                          Tony Yeo, Attorney at Law, DREW&NAPIER LLC
- 17:30              **End on the First Day**

**Second day, Tuesday 31st October, 2017**

9:30-12:00

**Panel Discussion on Trademark**

**Working Session 1**

Moderator

Yasufumi Shiroyama, Attorney at Law, Anderson Mōri & Tomotsune (Japan)

Panelists

Cambodia

Chay Chandaravan, Judge, Appellate Court

You Bunna, Judge, Appellate Court

Laos

Chanthanom Sirivath, Justice, Civil Chamber of the People's Supreme Court

Ompasa Sayakoummane, Vice Chief Judge of Criminal Chamber of the People's Central High Court

Myanmar

Myo Tint, Justice, Supreme Court of the Union

Min Thant, Assistant Director, Law and Procedure Department, Office of the Union Judiciary Supervision, Supreme Court of the Union

Thailand

Phattarasak Vannasaeng, Justice, Supreme Court

Toon Mek-yong, Research Justice, Supreme Court

Viet Nam

Nguyen Dac Dung, Intermediate Judge, People's Court of Bac Ninh

Phan Ngoc Hoang Dinh Thuc, Judge, People's Court of Long An Province

MC

Eisaku Yokoyama, Government Attorney and Professor, Research and Training Institute of the Ministry of Justice (Japan)

**Working Session 2**

Moderator

Yuriko Sagara, Attorney at Law, Nakamura & Partners (Japan)

Panelists

Brunei

Harnita Zelda Skinner, Senior Registrar, Supreme Court

Pg Masni Pg Hj Bahar, Senior Magistrate/Intermediate Court Judge

Indonesia

Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., Chief Judge, Tanjung Karang District Court

Anne Rusiana, S.H., M.Hum, Judge, Surabaya District Court

Malaysia

Hanipah Binti Farikullah, Judge, Kuala Lumpur High Court

Wong Kian Kheong, Judicial Commissioner, Intellectual Property Division, Kuala Lumpur High Court

Philippines

Dennis Zaballero Alcantar, Executive Judge, Regional Trial Court, Cagayan de Oro City

Remigio Magsino Escalada, Jr., Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 123, Caloocan City

MC

Kazuyuki Higashio, Government Attorney and Professor, Research and Training Institute of the Ministry of Justice (Japan)

12:00-14:00

**Lunch Break**

14:00-14:40

**Reports on the Result of Discussions in Working Sessions**

Moderator of the Working Session 1:

Yasufumi Shiroyama, Attorney at Law, Anderson Mōri & Tomotsune (Japan)

Moderator of the Working Session 2:

Yuriko Sagara, Attorney, Nakamura & Partners (Japan)

MC

Machiko Watanabe, Government Attorney and Professor, Research and Training Institute of the Ministry of Justice (Japan)

14:40-15:40

**Summary Discussion**

Moderator

Yasufumi Shiroyama, Attorney at Law, Anderson Mōri & Tomotsune (Japan)

Panelists

Brunei

Harnita Zelda Skinner, Senior Registrar, Supreme Court

Pg Masni Pg Hj Bahar, Senior Magistrate/Intermediate Court Judge

Cambodia

Chay Chandaravan, Judge, Appellate Court

You Bunna, Judge, Appellate Court

Indonesia

Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., Chief Judge, Tanjung Karang District Court

Anne Rusiana, S.H., M.Hum, Judge, Surabaya District Court

Japan

Yuriko Sagara, Attorney at Law, Nakamura & Partners

Laos

Chanthanom Sirivath, Justice, Civil Chamber of the People's Supreme Court

Ompasa Sayakoummane, Vice Chief Judge of Criminal Chamber of the People's Central High Court

Malaysia

Hanipah Binti Farikullah, Judge, Kuala Lumpur High Court

Wong Kian Kheong, Judicial Commissioner, Intellectual Property Division, Kuala Lumpur High Court

Myanmar

Myo Tint, Justice, Supreme Court of the Union

Min Thant, Assistant Director, Law and Procedure Department, Office of the Union Judiciary Supervision, Supreme Court of the Union

Philippines

Dennis Zaballero Alcantar, Executive Judge, Regional Trial Court, Cagayan de Oro City

Remigio Magsino Escalada, Jr., Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 123, Caloocan City

Thailand

Phattarasak Vannasaeng, Justice, Supreme Court

Toon Mek-yong, Research Justice, Supreme Court

Viet Nam

Nguyen Dac Dung, Intermediate Judge, People's Court of Bac Ninh

Phan Ngoc Hoang Dinh Thuc, Judge, People's Court of Long An Province

MC

Machiko Watanabe, Government Attorney and Professor, Research and Training Institute of the Ministry of Justice (Japan)



- 16:00-16:50      **Presentations ~International Research and Investigation Business –IP Disputes and others~**  
Takashi Ikeda, Attorney at Law, Takashi Ikeda Law Office,LPC  
Takefumi Suzuki, Attorney at Law, Nishimura&Asahi  
Yumiko Chiba, Government Attorney, Judicial System Department, Ministry of Justice  
Kazuyuki Iga (MC), Government Attorney, Judicial System Department, Ministry of Justice
- 17:00-17:30      **Conclusion**  
Tatsuya Sakuma, President, Research and Training Institute of the Ministry of Justice
- 17:30              **End on the Second Day**

**Third day, Wednesday 1st November, 2017**

- 9:30-9:40      **Keynote Speech**  
Naoko Munakata, Commissioner, the Japan Patent Office (JPO)
- 9:40-10:30      **Business and IP disputes in Asia**  
Kazuhiko Tsutsumi, Chair of Sub-Committee on Policy Planning of Committee on Intellectual Property, KEIDANREN  
Toshiya Watanabe, Vice President, the University of Tokyo
- 10:30-10:45      **Q & A**  
Moderator  
Izumi Hayashi, Attorney at Law, Sakurazaka Law Offices
- 10:45-12:15      **Panel Discussion**  
**Theme 1: Case Study on Determination of Inventive Step**  
**— Provided by the “Trial and Appeal Practitioner Study Group” —**  
Moderator  
Shoichi Okuyama, Patent Attorney, Okuyama & Sasajima  
Presenter  
Kimitaka Murakami, Chief Administrative Judge, the JPO  
Panelists  
Toshihide Abe, Executive Chief Administrative Judge, the JPO  
Makiko Takabe, Presiding Judge, Intellectual Property High Court  
Hiroya Okumura, Global Head of IP, Takeda Pharmaceutical Company Limited  
Zhang Xiaojin, Chief Judge, Beijing Intellectual Property Court  
Hwan Soo KIM, Presiding Judge, Patent Court of Korea
- 12:15-13:00      **Lunch Break**
- 13:00-14:30      **Panel Discussion**  
**Theme 2: Case Study on Determination of Similarity of Trademarks**  
**— Provided by the “Trial and Appeal Practitioner Study Group” —**  
Moderator  
Masashi Kurose, Patent Attorney, Kurose IP Management

Presenter

Hirofumi Aoki, Senior Director of the Board of Trial and Appeal, the JPO

Panelists

Toshihide Abe, Executive Chief Administrative Judge, the JPO

Yoshiyuki Mori, Presiding Judge, Intellectual Property High Court

Hiroaki Sano, General Manager of IP Department, Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Zhou Liting, Judge, Beijing Intellectual Property Court

Jootag Yoon, Judge, Patent Court of Korea

George Wei, Justice, Supreme Court of Singapore

14:30-15:00

**Break**

15:00-16:30

**Panel Discussion**

**Theme 3: Discussion – IP Dispute Resolution in ASEAN –**

Moderator

Ryu Takabayashi, Professor, Waseda University

Panelists

Judges from 9 ASEAN Member States

16:30-16:50

**Closing Remarks**

Toshihiko Tsuruoka, Presiding Judge, Intellectual Property High Court

Hiroshi Kikuchi, Assistant Vice-Minister of Justice, the Ministry of Justice

Reeko Imamura, Director-General, the Trial and Appeal Department, the JPO

Kazuhiro Nakamoto, President, the Japan Federation of Bar Associations

# 国際知財司法シンポジウム 2017

## 1日目(10月30日) 模擬裁判の事例等

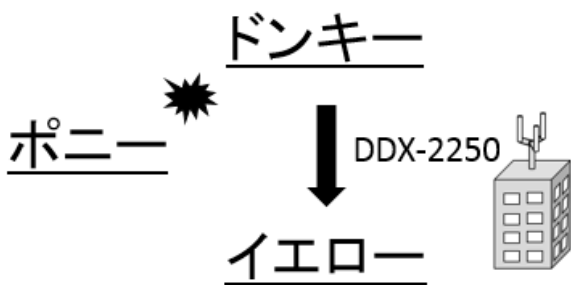
### 1 事案の概要

ポニー・テクノロジー社(ポニー。A国法人)は、通信状態が混雑した場合に、ベースステーションから携帯電話端末に対し信号を送信することによって、携帯電話端末が選択すべき最適なチャンネルを指定するという方法の発明に係る特許権(本件特許権)を有する。

ドンキー・コム社(ドンキー。A国法人)は、携帯電話網を構築するための装置を製造し、各国の事業者에게これを供給している。イエロー・テレコミュニケーションズ社(イエロー。A国法人)は、A国内において携帯電話網を構築している事業者である。

ドンキーは、A国内で、携帯電話網を構築するための装置であるDDX-2250を製造し、これをイエローに販売した。

ポニーは、DDX-2250は本件特許の特許請求の範囲に記載されたベースステーションに相当し、ベースステーションから携帯電話端末に対し信号を送信するという方法の使用にのみ用いる製品であるから、ドンキーによるDDX-2250の販売行為は、間接侵害を構成し、本件特許権を侵害するとみなされると考えている。



### 2 本件特許発明の内容等

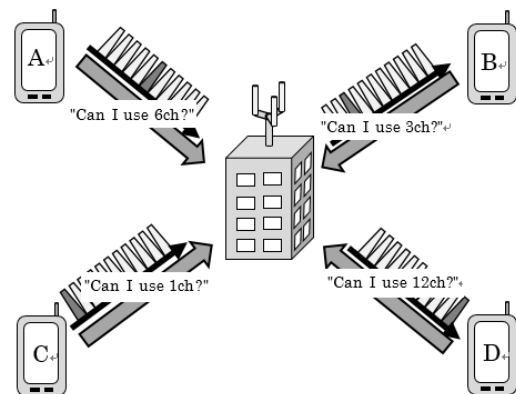
従来技術では、携帯電話端末がチャンネルを選択し、ベースステーションに対し当該チャンネルの使用許可を要求していたが、通信状態が混雑した場合には、携帯電話端末は通信の混雑状況を把握できず、通信

するに最適なチャンネルを選択することが困難であるため、携帯電話の通信が不安定になるという問題があった。

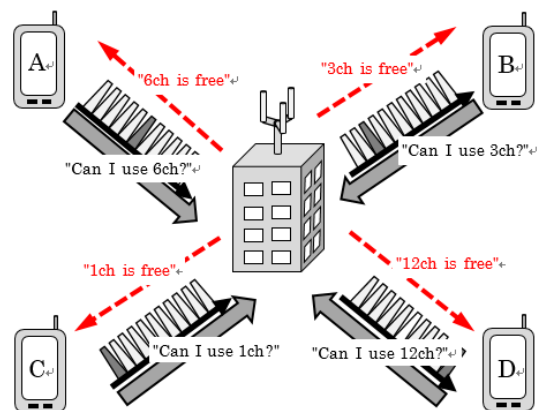
本件特許発明は、ベースステーションから携帯電話端末に対し信号を送信し、携帯電話端末が選択すべき最適なチャンネルを指定することにより、安定的な通信を実現するものである。

本件特許発明は、A国で設定登録されているほか、対応特許がB国でも設定登録されている。

#### 従来技術



#### 本件特許発明



### 3 これまでの交渉経緯等

(1) ポニーは、2016年Z月Z日、B国内において、独立の専門家であるシェヴァル博士(B国在住)の協力の下、実際に設置されているDDX-2250についてテストを実施した。テスト結果は、

DDX-2250は、常時ではないものの、通信状態が混雑しているとみられる状況において、携帯電話端末に対し信号を送信し、携帯電話端末が選択するチャンネルを指定していることを示すものであった。

そこで、ポニーは、ドンキーに対し、DDX-2250のB国内における製造販売行為は本件特許権のB国の対応特許であるポニーの特許権を侵害するものであると主張して、B国において特許侵害訴訟を提起した。B国の訴訟において、ポニーは、シェヴァル博士の専門家意見を証拠として提出する準備を進めている。

(2) ポニーは、A国内において、イエローによるDDX-2250の設置が進められているとの情報を入手した。しかし、A国内でのDDX-2250の販売は比較的最近であり、イエローの協力も得られないことから、その設置数や設置場所などの具体的な情報を入手できていない。

そこで、ポニーは、ドンキーに対し、DDX-2250のA国内における製造販売の停止を求める侵害警告書を送付するとともに、DDX-2250の販売数量に関する資料の開示等を求めた。

この警告書に対し、ドンキーは、A国内で製造販売されているDDX-2250の仕様は、常に携帯電話端末がチャンネルを選択し、その使用許可をベースステーションに対して要求するものであって、ベースステーションが携帯電話端末に信号を送信することにより、携帯電話端末が選択すべきチャンネルを指定することはなく、その点では、従来技術と異なるから、その製造販売行為は本件特許権を侵害しないと回答した。

しかし、ポニーは、DDX-2250は携帯電話端末に信号を送信し、携帯電話端末が選択するチャンネルを指定するという機能を現に備えたものであること、通信状態が混雑した場合には、当該機能を用いずに安定的な通信を実現するのは困難であることから、A国内でも、少なくとも通信状態が事前に定められた程度に混雑した場合には、DDX-2250は、モードを切り替え、上記機能を使用するものと考えている。

(3) このため、ポニーは、A国内においても、ドンキーがDDX-2250をイエローに販売した行為は、本件特許権を侵害するものとみなされるとし

て、ドンキーに対し、特許権侵害に基づく差止請求及び不法行為に基づく損害賠償請求を求める訴訟を提起する準備を進めている。なお、ポニーは、イエローに対しては、将来の事業提携を考慮し、現段階では、侵害警告書を送付したり、訴えを提起したりすることを予定していない。

## 4 立証活動に向けた準備

### (1) 専門家意見

ポニーは、A国における訴訟においても、シェヴァル博士の専門家意見を証拠（書証・人証）として提出することを考えている。

一方、ドンキーは、ポニーから提訴された場合に備え、2017年Y月Y日午後2時から同日午後3時の間、イエローの協力の下、同社がA国内に設置済みのDDX-2250を使用してテストを実施した。そして、ドンキーは、テストデータを独立の専門家であるアン教授に提供して専門家意見を求めた。同教授は、ドンキーから提供されたテストデータによれば、DDX-2250は携帯電話端末に信号を送信することにより、携帯電話端末が選択すべきチャンネルを指定していないと考えられると述べている。そこで、ドンキーは、アン教授の専門家意見を証拠（書証・人証）として提出することを考えている。

### (2) DDX-2250の検証

ポニーは、訴え提起前又は提起後に、イエローがA国内に実際に設置したDDX-2250の検証命令を得て、同装置の設定、運用方法を確認したいと考えている。

### (3) DDX-2250の内部文書

ポニーは、訴え提起前又は提起後に、ドンキーのA国内の事業所に保管されているであろうDDX-2250に関する内部文書（製造・設定マニュアル、イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの控え、制御プログラムのソースコード）について提出命令を得ることを考えている。

他方、ドンキーは、DDX-2250の販売利益は、同社の営業利益の多くを占めるため、これに含まれる営業秘密が開示され、競合製品が市場で販売されると同社が多額の損失を被ることになるとして、その開示に反対している。

#### (4) ドンキーの元従業員

イーゼル氏は、かつてドンキーの従業員としてB国内でDDX-2250の販売事業を担当していたが、現在はポニーの従業員としてA国内で働いている。

イーゼル氏は、ポニーの代表者に、自身がDDX-2250の設定、運用に詳しく、ドンキーの保有する様々な関連文書（なお、これには多くの営業秘密が含まれる。）によれば、少なくともB国においては、DDX-2250は、通信状態が事前に定められた程度に混雑した場合、常にモードを切り替え、信号を送信する機能を使用しているのは間違いないと述べている。

また、イーゼル氏は、ドンキーを退職するに当たり、ドンキーの内規では退職や他部署への異動時には会社に返還すべきことが義務付けられていたものの、DDX-2250のB国内の購入者向け設置・運用・保守マニュアルの控え1部を返還せずに、そのまま所持している、とも述べている。

ポニーは、このようなイーゼル氏の供述を証拠（書証・人証）として、また、同氏が所持するマニュアルの控えを証拠（書証）として提出することを考えているが、その場合、同氏の前の雇用主であるドンキーはこれに強く異議を述べるであろうとも考えている。

#### (5) 販売数量等に関する資料

ポニーは、損害額の立証のため、ドンキーがA国内において販売したDDX-2250の数量及びその販売価格を示す資料も必要としている。

## 5 参考情報

### (1) DDX-2250

ドンキーは、複数国で、DDX-2250を製造販売している。DDX-2250は、国際規格に準拠するものであるが、設置される国のローカル規制に応じて、携帯電話端末に対し信号を送信する機能を設定するかどうかを含め、ソフトウェアの設定は修正する必要がある。このため、ドンキーは、ソフトウェアの最終設定を含む最終製造工程は、各国に所在するドンキーの工場で実施する方針を採用している。また、DDX-2250は、製品の性質上、

ベースステーション以外の用途に用いることはできない。

DDX-2250は、比較的最近販売開始となった製品であり、B国内では、旧モデルとの入替えによる設置はおおむね完了したが、A国内での設置状況は明らかではない。

### (2) 内部文書の内容

ドンキーは、DDX-2250に関する内部文書として、製造・設定マニュアル、イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの控え及び制御プログラムのソースコードを所持している。

製造・設定マニュアルは、DDX-2250に共通のマニュアルである。携帯電話端末に信号を送信する機能を使用するモードに切り替えられた際の利用方法についての記載はあるが、通信状態が混雑した場合に、個別のDDX-2250が当該機能を使用するモードに切り替わるよう設定されているかまでの情報は記載されていない。

イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの控えには、イエローに販売された個別のDDX-2250が、通信状態が混雑した場合に、携帯電話端末に信号を送信する機能を使用するモードに切り替わるよう設定されているか否かの情報が記載されている。

制御プログラムのソースコードを解読できれば、当該DDX-2250が、通信状態が混雑した場合に、携帯電話端末に信号を送信する機能を使用するモードに切り替わるよう設定されているか否かについて明らかになる。しかし、当該ソースコードのモードの切替設定に関する部分は、他の機能とも密接に関連するため、この部分のみを特定することは技術的に困難であり、仮にこの部分を証拠として提出した場合には、他の機能に関する多数の営業秘密が開示されることになる。

### (3) ドンキーにおける文書の管理状況

ドンキーは、製造・設定マニュアル、購入者向け設置・運用・保守マニュアルの控え及び制御プログラムのソースコードを、いずれも社内規定上の営業秘密に指定するとともに、所在国の営業秘密保護に関する法規制に沿った態様で管理している。また、ドンキーは、購入者向け設置・運用・保守マニュアルを、DDX-2250の購入者に交付する際、当該購入者との間で秘密保持契約を締結している。

(4) ドンキー・イエロー間のDDX-2250の譲渡契約

イエローは、2016年X月X日、ドンキーとの間で、DDX-2250の売買契約を締結し、その引渡しを受けた。また、同日、イエローは、ドンキーから、イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの交付を受けるとともに、ドンキーとの間で秘密保持契約を締結し、同マニュアルを秘密として管理し、その内容を第三者に開示しないことを約した。以後、イエローは、同マニュアルを、上記秘密保持契約に従い、秘密として管理している。

(7) 裁判所は、ドンキーが所持するDDX-2250の販売数量等を示す資料の開示又は提出命令を認めるべきか。

## 6 争点

(1) ポニーはシェヴァル博士の専門家意見を意見書として提出できるか。また、ドンキーはアン教授の専門家意見を意見書として提出できるか。意見書が提出された場合、相手方は、各専門家に、DDX-2250のテストに関して、口頭で尋問する機会を与えられるか。

もし、専門家意見を意見書として提出できない場合、当事者は、どのような証拠方法を用いることができるか。裁判所は、新たに専門家証人を選任すべきか。

(2) 裁判所は、イエローがA国内に設置したDDX-2250の検証の申出を認めるべきか。

(3) 裁判所は、ドンキーが所持する内部文書（製造・設定マニュアル、イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの控え、制御プログラムのソースコード）等の開示又は提出命令を認めるべきか。

(4) 裁判所は、所持者の営業秘密が証拠資料に含まれる場合、当該営業秘密をどのように保護するか。

(5) ポニーは、イーゼル氏の供述書を提出できるか。供述書が提出された場合、ドンキーは、イーゼル氏に、口頭で尋問する機会を与えられるか。

もし、イーゼル氏の供述書を提出できない場合、ポニーは、どのような証拠方法を用いることができるか。

(6) ポニーは、イーゼル氏がA国内において所持する、DDX-2250のB国内の購入者向け設置・運用・保守マニュアルの控えを提出できるか。

# Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017

## First day (October 30), Case of the Mock Trial

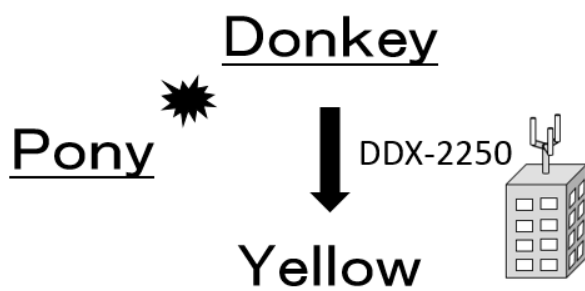
### 1. Overview of the case

Pony Technology Ltd. (“Pony”, corporation founded under the law of country A) owns a patent (“Patent”), for an invention of a process in which a base station transmits signals to a mobile phone to indicate a suitable channel to be selected by a mobile phone when an air interface is congested.

Donkey Com Ltd. (“Donkey”, corporation founded under the law of country A) manufactures devices for mobile phone network and distributes them to service providers in various countries. Yellow Telecommunications Ltd. (“Yellow”, corporation founded under the law of country A) is a service provider of mobile phone network in country A.

Donkey manufactured DDX-2250 devices for mobile phone network, and assigned them to Yellow in country A.

Pony is confident that the assignment of DDX-2250 devices by Donkey is deemed to constitute infringement of the Patent right because the DDX-2250 device is equivalent to “a base station” described in the claims of the Patent and used exclusively for the process in which a base station transmits signals to a mobile phone.



### 2. Patented invention

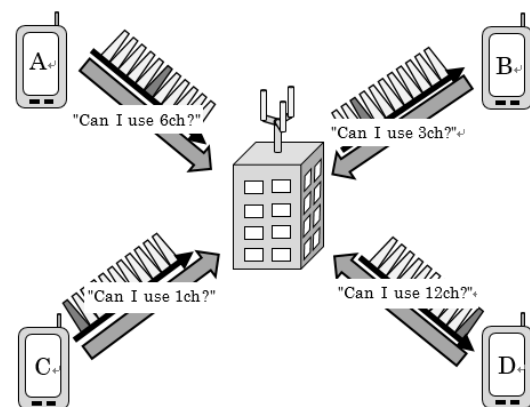
In prior art, a mobile phone selects a channel and transmits a request for permission to use said

channel to a base station; however, when an air interface is congested, a mobile phone cannot select the suitable channel due to the difficulty of figuring it out, and as a result, the state of the communication becomes unstable.

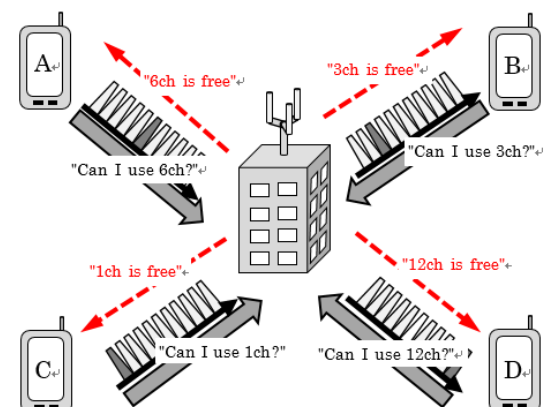
The patented invention enables stable communication by means of the process in which a base station transmits signals to a mobile phone to indicate a suitable channel to be selected by a mobile phone.

The patent right was registered in country A. In addition, the corresponding patent right was also registered in country B.

#### Prior Art



#### Patented Invention





### **3. Detailed process of negotiation**

(1) Pony conducted a test on a DDX-2250 device that is actually installed in country B, on Z/Z/2016, in collaboration with an independent expert, Dr. Cheval who resides in country B. The results showed that the DDX-2250 device transmitted signals to a mobile phone to indicate a suitable channel to be selected by a mobile phone when an air interface is congested, although it did not do so all the time.

Pony, then, filed a patent infringement lawsuit against Donkey in country B based on the allegation that the production and assignment of DDX-2250 devices by Donkey in country B infringed a corresponding patent which Pony owns in country B. Pony is preparing to produce an expert opinion of Dr. Cheval in the lawsuit.

(2) Pony obtained information that Yellow had been installing the DDX-2250 devices in country A. However, Pony has not got detailed information such as the number of installed devices and their locations, because DDX-2250 devices were released just recently in country A and Pony cannot obtain the cooperation from Yellow on this issue.

Pony sent a cease and desist letter to Donkey seeking a suspension in production and assignment of DDX-2250 device in country A, and also requested to disclose the documents on sales volume of DDX-2250 etc.

Responding to the cease and desist letter, Donkey asserted that the production and assignment of DDX-2250 devices did not infringe the Patent right because DDX-2250 devices manufactured and assigned in country A stayed within the realm of prior art. Donkey explained that a mobile phone itself always selected a channel and requested for a permission to use the channel to a base station, therefore, the base station never transmitted any signals to indicate a channel to be selected by a mobile phone.

Pony presumes that, in country A, the DDX-

2250 device switches the mode to transmit the signals to a mobile phone to indicate a suitable channel to be selected by a mobile phone, at least when an air interface is congested to a preset level, because DDX-2250 device actually has that mode and it is difficult to secure stable communication under a congested air interface without using such mode.

(3) Pony is preparing to file a lawsuit against Donkey in country A as well, seeking injunction and damage compensation based on the allegation that the assignment of the DDX-2250 devices to Yellow is deemed to constitute infringement of the Patent right and constitutes a tort. At the present stage, Pony does not plan to send a cease and desist letter or file a lawsuit against Yellow, considering future business relation with it.

### **4. Preparations to produce evidences**

#### **(1) Expert opinions**

Pony plans to produce an expert opinion of Dr. Cheval as evidence (witness and/or documentary evidence) in the lawsuit in country A.

On the other hand, anticipating a possible lawsuit launched by Pony, Donkey conducted a test on the DDX-2250 device installed by Yellow in country A, on Y/Y/2017 from 2pm to 3pm, in cooperation with Yellow. Donkey provided the test data to Prof. Ane, an independent expert, and asked him to submit an expert opinion. Prof. Ane said that, according to the test data provided by Donkey, it was natural to conclude that the DDX-2250 device did not transmit signals to indicate a channel to be selected by a mobile phone. Donkey therefore plans to produce an expert opinion of Prof. Ane as evidence (witness and/or documentary evidence).

#### **(2) Inspection of DDX-2250**

Pony intends to, before or after filing a lawsuit, obtain an order for inspection of a DDX-2250 device actually installed by Yellow in country A to confirm the setting and the operating system of it.

### (3) Internal documents on DDX-2250

Pony intends to, before or after filing a lawsuit, obtain an order to disclose or present documents related to a DDX-2250 device (a manual for manufacturing and setting, a copy of a manual for installation, operation and maintenance for Yellow, source code of the control program), which are supposed to be kept in Donkey's office in country A.

On the other hand, Donkey opposes disclosing those documents, arguing that disclosure of them will release trade secrets contained in them and cause competing products to go on the market, as a result, Donkey will be hit with significant losses, since the sales profit of DDX-2250 devices comprises a majority of the revenue at Donkey.

### (4) Former employee of Donkey

Mr. Esel, currently working at Pony in country A, had engaged in sales business of DDX-2250 devices in country B as an employee of Donkey.

He proclaims to be knowledgeable on setting and operating of DDX-2250 devices and has stated to the representative of Pony that various internal documents possessed by Donkey (containing many trade secrets), would show that, at least in country B, a DDX-2250 device switches the mode to transmit the signals, whenever an air interface is congested up to a preset level.

Furthermore, he has also stated that he possesses a copy of a manual for installation, operation and maintenance for purchaser of DDX-2250 device in country B, without bringing back it to Donkey at the time of his resignation, although it must be returned to Donkey when resigning or transferring to other section under its internal rules.

Pony plans to produce this declaration of Mr. Esel as evidence (witness and/or documentary evidence), and produce the copy of the manual possessed by him as evidence (documentary evidence); however, anticipates that Donkey, as the former employer of Mr. Esel, will strongly challenge them.

### (5) Materials on sales

Pony also needs to obtain materials which prove the number of DDX-2250 devices and price of them assigned by Donkey in country A to prove the damage.

## 5. Reference

### (1) DDX-2250

Donkey manufactures and distributes DDX-2250 devices in several countries. DDX-2250 device complies with international standards; however, in compliance with the local regulations of the country where it is installed in, there is a need to modify software setting, including whether to set a mode to use the function that transmits signals from a base station to a mobile phone. For this reason, Donkey has adopted a policy that the final procedure of manufacturing, which includes final setting process of software, must be carried out at Donkey's factory in each country. DDX-2250 device is designed to be used exclusively as a base station for mobile phone network and cannot be used for other purpose because of the nature of this product.

DDX-2250 device is a product that was just recently put on the market, and in country B the replacement of prior model with DDX-2250 devices is generally completed, but the status on installation in country A is not confirmed.

### (2) Contents of internal documents

Donkey has a manual for manufacturing and setting, a copy of a manual for installation, operation and maintenance for Yellow, and source code of the control program, as internal documents on DDX-2250 devices.

The manual for manufacturing and setting is a common manual for DDX-2250 devices. It contains an instruction on how to use it when it is being set to the mode to use a function to transmit signals from a base station to a mobile phone; however, it does not contain the information whether each DDX-2250 device is set to a mode to use the said function when an air interface is

congested.

The copy of the manual for installation, operation and maintenance for Yellow contains the information on whether each DDX-2250 device assigned to Yellow is set to a mode to use the function to transmit signals to a mobile phone when an air interface is congested.

If the source code of the software control system can be decoded, it will become clear whether said DDX-2250 device is set to a mode to use a function to transmit signals to a mobile phone when an air interface is congested. However, it is technically difficult to specify the part which describes the ability to use the said function; and hypothetically if this section is produced as evidence, many trade secrets will be disclosed.

### (3) Document management at Donkey

Donkey designates a manual for manufacturing and setting, copies of the manual for installation, operation and maintenance for purchaser, and the source code of the control program as trade secret under the internal rules, and manages them in accordance with the laws and regulations on trade secret protection in the country located. In addition, Donkey has concluded a non-disclosure agreement with a purchaser when delivering the manual for installation, operation and maintenance for the purchaser.

### (4) Sales contract between Donkey and Yellow on DDX-2250

Yellow concluded a sales contract on DDX-2250 devices with Donkey on X/X/2016, and received delivery of them. On the same day, Yellow received from Donkey the manual for installation, operation and maintenance for Yellow, and concluded a non-disclosure agreement with Donkey in which Yellow agreed to keep the manual as secret and not to disclose the protected information to others. Since then, Yellow has maintained the manual as a secret pursuant to the contract.

## 6. Issues

(1) Can Pony produce an expert opinion of Dr. Cheval as documentary evidence? Further, can Donkey produce an expert opinion of Prof. Ane as documentary evidence? If such documentary evidence is produced, is adverse party allowed to examine the expert at oral hearing concerning the testing of DDX-2250 devices? If parties cannot produce expert opinions as documentary evidence, what kind of evidentiary means can the parties adopt? Should the court appoint another expert witness?

(2) Should the court allow the inspection of DDX-2250 device installed by Yellow in country A?

(3) Should the court issue an order to disclose or present documents, which includes internal documents possessed by Donkey (a manual for manufacturing and setting, a copy of the manual for installation, operation and maintenance for Yellow, and the source code of the control program)?

(4) What protection should the court provide when trade secrets of the possessor are contained in the evidentiary materials?

(5) Can Pony produce a declaration of Mr. Esel as documentary evidence? If such documentary evidence is produced, is Donkey allowed to examine Mr. Esel at oral hearing? If a declaration of Mr. Esel cannot be produced as documentary evidence, what kind of evidentiary means can Pony adopt?

(6) Can Pony produce a copy of the manual for installation, operation and maintenance for purchaser of DDX-2250 device in country B, which is possessed by Mr. Esel in country A?

(7) Should the court issue an order to disclose or present materials possessed by Donkey, which include the number of DDX-2250 devices assigned?

## 国際知財司法シンポジウム2017

### 2日目(10月31日) 商標に関するパネルディスカッション 想定事例

Tuna Corporation (本社: アメリカ合衆国カリフォルニア州) (以下、「Tuna」という。)は、貴国において、指定商品を「被服」として、下記商標(以下、「本件商標」という。)についての登録を有している(以下、本件商標に関して当該登録に基づき貴国で与えられる権利を「本件商標権」という。)

本件商標: **Dolfin**

貴国においては、貴国に本社を有する Sardine Ltd. (以下、「Sardine」という。)が輸入総代理店として、10年以上にわたり、Tuna製のTシャツを輸入販売してきた。TunaとSardineには資本関係はなく、全くの別会社である。また、Sardineは、Tunaとの契約により、Tuna製の正規品のTシャツを貴国に輸入し、それを販売する権利を有している。Tuna製のTシャツの多くは、左胸に本件商標を付している。本件商標は、Tシャツのブランドとして世界的に有名であり、貴国でも、都市部では多くの人に知られている。

Sardineは、市場において、胸の部分に別紙記載の標章1乃至9(以下、それぞれ「被疑侵害標章1」乃至「被疑侵害標章9」という。)がそれぞれ大きく付された9種類のTシャツ(以下、それぞれ「被疑侵害商品1」乃至「被疑侵害商品9」という。)が販売されていることを確認した。そして、調査により、それらはいずれも貴国に本社を有する Bonito Corporation (以下、「Bonito」という。)が貴国で製造又は輸入したものであり、Bonitoは貴国でそれらを販売するだけでなく、隣国への輸出も行っていることが判明した。

1 貴国では、商標権侵害行為に対しては、民事訴訟手続及び刑事訴訟手続のいずれも可能ですか。それぞれの手続の年間の件数、割合はどの程度ですか。

2 貴国では、商標権侵害行為に対して民事訴訟手続又は刑事訴訟手続を開始しようとする場合、商標

登録がなされていることに加えて、公告や警告がなされているなど、なにか必要な要件はありますか。

3 想定事例において、商標権者ではなく輸入総代理店にすぎないSardineは、商標権侵害を理由とする差止及び/又は損害賠償を求める民事訴訟の原告になることはできますか。

4 Bonitoによる被疑侵害商品1乃至9の製造、輸入、販売、輸出は、それぞれ本件商標権の侵害を構成しますか。

5 裁判所において商標の類否を判断する際の一般的な基準はありますか。あるとすれば、どのようなものですか。

6 本件商標が世界的に知られていることは、商標の類否の判断に影響を及ぼしますか。例えば、本件商標が全くの無名ブランドだった場合には商標の類否の判断が変わることがありますか。アメリカや日本でのみ有名だった場合にはどうですか。

7 Tunaが使用する商標と本件商標とが完全に同一ではない、具体的には、Tunaが使用する商標は下記の商標であると仮定します。この場合、本件商標の不使用を理由として本件商標権が取り消されたり、又はその他の理由で本件商標権の有効性が否定されたりする可能性はありますか。また、本件商標権の有効性に影響がないとしても、本件商標と被疑侵害標章との類否判断又はその他Bonitoによる商標権侵害の成否の判断に影響はありますか。

Tunaの使用商標(仮定): **Dolfin**

8 貴国では、商標登録に際して、行政機関による審査がなされますか。審査がなされる場合、本件商標の登録に係る審査の過程において、以下のやり取りがあったと仮定します。つまり、審査官は、当初、

Tuna に対して、『Dolphin』という他人の先行登録商標があり、本件商標は当該先行登録商標と類似しているため、登録が認められない。」と商標登録を拒絶する旨の通知をしました。それに対して、Tuna は、審査官に対し、『Dolphin』はイルカを表す英語であるのに対し本件商標は造語であって観念を異にし、本件商標は D と N だけが大きく大文字である点において外観上顕著な特徴を有しますから、本件商標と『Dolphin』とは類似しておらず、本件商標の登録は認められるべきです。」と主張して、その結果、「Dolfin」が商標として登録されたとします。その後、Tuna が、被疑侵害商標 2 「DolphiN」と被疑侵害商標 3 「Dolphin」に対して、本件商標と類似するとして訴えたとします。Tuna が登録時に『Dolphin』とは類似しないと主張していたことは、被疑侵害商標 2 と本件商標との類否判断、及び被疑侵害商標 3 と本件商標との類否判断に影響しますか。

9 Tuna が本件商標について商標登録を有していないと仮定した場合、Tuna は Bonito に対して何らかの法的措置をとることができますか。

別紙

[被疑侵害標章 1]

Dolfin

[被疑侵害標章 2]

DolphiN

[被疑侵害標章 3]

Dolphin

[被疑侵害標章 4]

Dollfine

[被疑侵害標章 5]

DollerfiNance

[被疑侵害標章 6]

イルカを表す貴国の言葉

[被疑侵害標章 7]

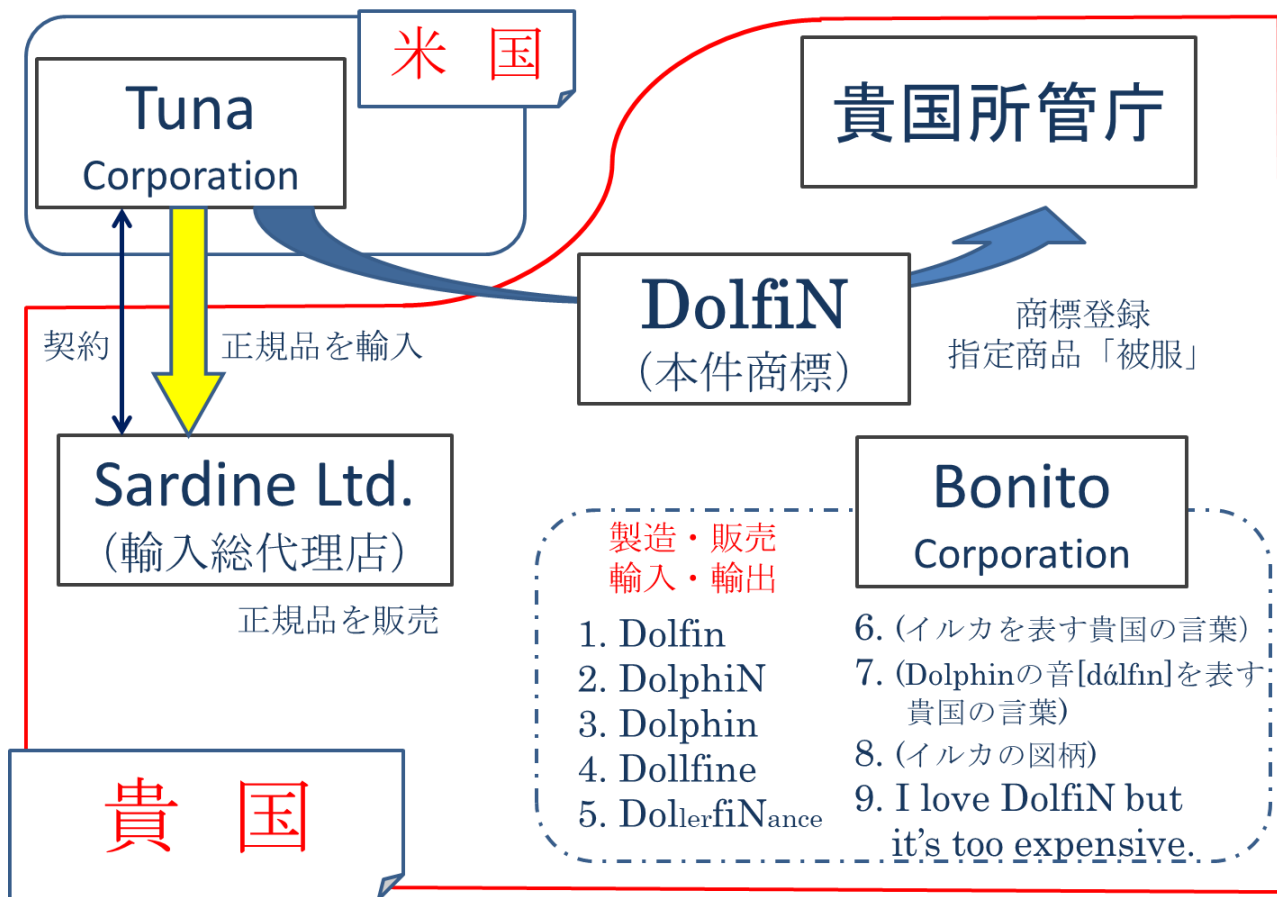
dolphin の音 (dɔlfin) を表す貴国の言葉

[被疑侵害標章 8]

イルカの図柄

[被疑侵害標章 9]

I love Dolfin but it's too expensive.



## Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017

### Second day (October 31), Panel discussion concerning trademark based on a model case

- Tuna Corporation (with HQs in California, U.S.) (hereinafter “Tuna”) has the following trademark registered for clothes as designated goods in your country (hereinafter “trademark in this case”) (hereinafter the right granted in your country based on the registration of the trademark in this case is called “trademark right in this case”).

Trademark in this case: **Dolfin**

Sardine Ltd. with its HQs in your country (“hereinafter referred to as “Sardine”) has imported and sold T-shirts of Tuna for over 10 years as a sole importer and distributor in your country. Tuna and Sardine are completely separate companies with no capital ties binding them. Sardine has, through a contract with Tuna, the right to import and sell Tuna’s genuine T-shirts in your country.

Many T-shirts of Tuna have the trademark in this case attached on the upper left side of the shirt. The trademark in this case is globally well-known as a T-shirt brand. It is also known by many people in urban areas in your country.

Sardine found nine types of T-shirts with the marks 1 through 9 (as shown in the annex) attached conspicuously on the upper part of T-shirts (hereinafter referred to as “Accused Marks 1 through 9”) being sold in the market. Through investigation it was further discovered that all nine types of T-shirts had been produced or imported by Bonito Corporation (hereinafter “Bonito”), based in your country. It was also found

that Bonito not only sold but also exported these T-shirts to neighboring countries.

1. In your country, can an act of infringing a trademark right be punishable through both civil and criminal procedures? How many cases of trademark infringement are subject to each procedure annually and what percentage does each account for?

2. In your country, are there any requirements (e.g. the issuance of prior public notice or warning), in addition to the registration of a relevant trademark, in order to commence civil or criminal procedures against an act of infringing the trademark?

3. In the model case, is Sardine, albeit not being the holder of the trademark right in this case but simply a sole importer and distributor, entitled to stand as a plaintiff in civil litigation to demand injunction and/or damages on the grounds of infringement of the trademark right in this case?

4. Does each of Bonito’s acts of producing, importing, selling and exporting goods with Accused Marks 1 through 9 constitute the infringement of the trademark right in this case?

5. Do courts in your country have general criteria, standard or guidelines for judging the similarity of trademarks? If so, what types of criteria, standard or guidelines do they have?

6. Does the global profile of the trademark

in this case affect the judgment on the similarity of the trademarks? For example, in cases where the trademark in this case is a totally unknown brand, will the judgment on the similarity of the trademarks be different? Will the judgment on the similarity of the trademarks also be different in cases where it is famous only in the U.S. or Japan?

7. In cases where the trademark used by Tuna is not completely the same as the trademark in this case; more specifically, in cases where Tuna uses the following trademark:

***Dolfin***

7-1) Is there any possibility that the trademark right in this case be cancelled or have its validity be denied on the grounds of no use or for any other reasons?

7-2) Even should the validity of the trademark right in this case not be affected, does no use thereof affect:

1) the judgment on the similarity between the trademark in this case and the Accused Marks; or  
2) the judgment on whether Bonito infringes the trademark right in this case?

8. In your country, is an application for the registration of a trademark examined by an administrative agency? If so, assuming the examination on the registration of the trademark in this case has gone through the following procedures:

1) The examiner initially issued a notice of rejecting the registration of the applied trademark as it was similar to a prior trademark registered by another individual: "Dolphin."

2) Against the above office action by the examiner, Tuna presented its arguments to the examiner which stated, "While 'Dolphin' is an English term which means a marine, cetacean mammal, the applied trademark in this case is a coined term with a different concept. Moreover, it has a distinctive feature in appearance for using

capitals of D and N. Therefore, the applied trademark is not similar to 'Dolphin' and should be granted for registration." As a result, "Dolfin" was registered as a trademark.

3) Subsequently, Tuna filed a lawsuit against Accused Mark 2: "DolphiN" and Accused Mark 3: "Dolphin," for their similarities.

Will Tuna's arguments at the time of applying for the registration of its trademark that it was not similar to "Dolphin" (as explained in 2) above) affect the judgment on the similarity between Mark 2 / Mark 3 and the trademark in this case?

9. In cases where Tuna has not registered the trademark in this case, is Tuna entitled to take any legal actions against Bonito?



Annex

[Mark 1 being suspected of infringing the trademark in this case]

Dolfin

[Mark 2 being suspected of infringing the trademark in this case]

DolphiN

[Mark 3 being suspected of infringing the trademark in this case]

Dolphin

[Mark 4 being suspected of infringing the trademark in this case]

Dollfine

[Mark 5 being suspected of infringing the trademark in this case]

Dol~~l~~erfiNance

[Mark 6 being suspected of infringing the trademark in this case]

A word which means dolphin in your country's language

[Mark 7 being suspected of infringing the trademark in this case]

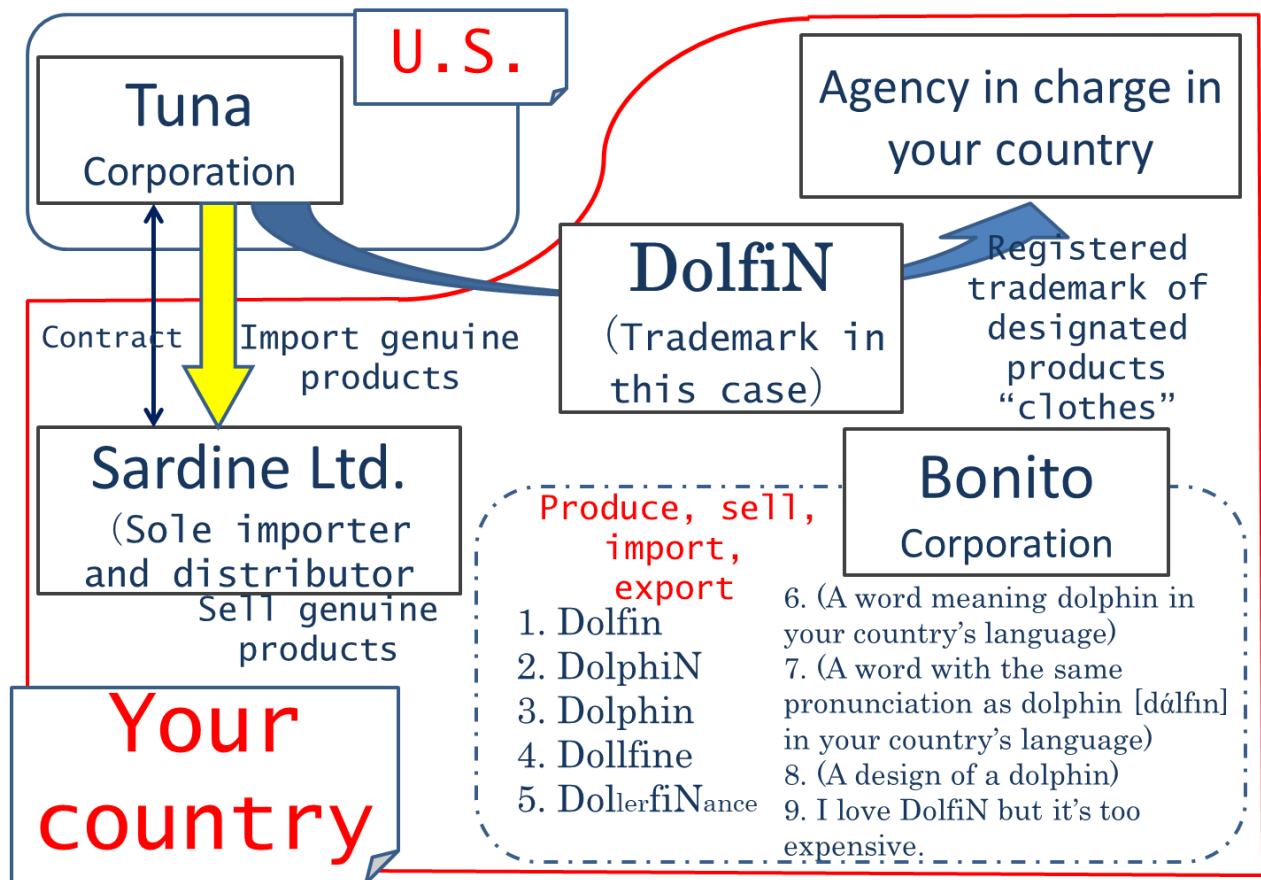
A word which pronunciation is the same as 'dolphin' (dólfi n) in your country's language

[Mark 8 being suspected of infringing the trademark in this case]

A design of a dolphin

[Mark 9 being suspected of infringing the trademark in this case]

I love DolfiN but it's too expensive.



# 国際知財司法シンポジウム2017

## 3日目(11月1日) パネルディスカッション テーマ1・2

### — 審判実務者研究会より —

#### 審判実務者研究会とは

「審判実務者研究会」は、日本知的財産協会、日本弁理士会、日本弁護士連合会、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の協力のもと、個別事例の審決・判決について研究を行う、特許庁審判部主宰の研究会であり、2006年以降、継続的に実施されている。

研究会メンバーは、特許庁審判官、産業界、弁理士、弁護士及び裁判官<sup>1</sup>という立場の異なる知財実務専門家で構成され、メンバーそれぞれの視点に基づく自由な議論を行い、その成果を報告書としてとりまとめている。

報告書は、特許庁ウェブサイト等を通じて公表されるとともに、海外向けに報告書要約編の英訳も作成・公表されている<sup>2</sup>。

2016年の研究会では、7つの分科会(特許5分野、意匠分野及び商標分野)を設置し、総勢約50名(各分科会6～10名)が参加して、合計20事例(各分科会2～4事例)について検討を行った。

今回のパネルディスカッションでは、2016年の研究会の検討事例から、以下の2つの事例を紹介する。

#### テーマ1

#### 特許の進歩性判断に関するケース・スタディ

##### 1. 事件の概要

(1) 対象となった特許出願、事件番号

・国際出願番号：PCT/US2001/14886

(国際公開 WO 01/89494 A2)

・出願番号：特願2001-585739号

(特表2004-501104号)

・発明の名称：「骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための、ゾレドロネートの使用」

・審判番号：不服2013-7030号

・事件番号：平成26年(行ケ)第10045号

##### (2) 概要

ゾレドロロン酸を有効成分とする医薬に関する発明の進歩性が争われた事件である。特許庁は拒絶査定不服審判において請求不成立と判断したところ、知的財産高等裁判所は審決取消訴訟においてその審決を取り消した。審決は、本願発明と引用例1記載の発明(引用発明)との相違点を「ゾレドロロン酸を分単位の一定時間をかけて静脈内投与すること」における「分単位の一定時間」が、引用発明では「5分間」であるのに対し、本願発明では「15分間」である点、と認定した上で、本願発明は、引用例2及び引用例3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、と判断した。これに対し、判決は、引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であると判断し、審決には相違点に係る容易想到性の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した。

#### 2. 事件の経緯

(1) 2001年5月9日 国際出願

(優先日：2000年5月19日)

(2) 2012年12月13日 拒絶査定

(3) 2013年4月17日 拒絶査定不服審判請求、手続補正書提出

[不服2013-7030号]

(4) 2013年9月30日 審決(請求不成立)

(5) 2014年2月10日 審決取消訴訟の提起

[平成26年(行ケ)第10045号]

(6) 2014年12月24日 判決(審決取消)

<sup>1</sup> 裁判官はオブザーバー参加。

<sup>2</sup> 日本語：[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/kenkyukai/sinposei\\_kentoukai.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm)

英語：[http://www.jpo.go.jp/english/reference\\_room/reports/jitsumusya\\_kenkyukai\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/english/reference_room/reports/jitsumusya_kenkyukai_e.htm)

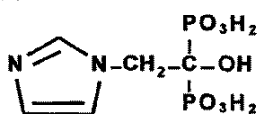
### 3. 本願発明

#### (1) 本願発明（請求項1）の記載

本願発明（2013年4月17日の補正後の請求項1に係る発明）の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。

「【請求項1】 2-(イミダゾルー1-イル)-1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸(ゾレドロン酸)又はその薬学的に許容される塩を有効成分として含む処置剤であって、ビスホスホネート処置を必要とする患者に4mgのゾレドロン酸を15分間かけて静脈内投与することを特徴とする処置剤。」

(ゾレドロン酸)



#### (2) 発明の詳細な説明の記載

本願発明に関して発明の詳細な説明には次の記載（ただし適宜抜粋，省略）がある。

「【0002】 ビスホスホネートは，過剰又は不適切な骨吸収が関与する種々の良性及び悪性の骨性疾患において破骨細胞活性を抑制するために広範に利用されている。・・・」

「【0005】 1-ヒドロキシ-2(1H-イミダゾルー1-イル)-ホスホノ-エチルホスホン酸(ゾレドロン酸，ゾロドロネート)は，第3世代のビスホスホネート化合物である。動物モデルにおいて，ゾレドロン酸は，骨形成及び石灰化に影響を与えず，腎機能にも明確な影響を与えることがない用量で，石灰化骨基質に対して高い親和性を示し，そして破骨細胞の骨吸収を早い世代のビスホスホネートよりもより効果的に抑制する。この結果，腎臓への影響に対する吸収抑制率が改善される・・・。ゾレドロン酸(ゾメタ(登録商標))は現在・・・，腫瘍による高カルシウム血症(TIH)の処置に対して規定された再調査をされている。臨床試験により，破骨細胞の機能亢進を低下させるゾレドロン酸の薬理学的作用の結果，TIH患者の血中での骨吸収及びカルシウム遊離が臨床上効果的に抑制されることが証明された。」

「【0006】 4mg用量のゾレドロン酸をおよそ15分間かけて静注投与すると1) 臨床上の実用

性の改善が示され，2) より短時間でより少ない容量を注入するのに対して15分かけて100mlを使用する場合に注入速度がより再現性よくなり得ることが示され，3) 現在の標準的な処置である，2-4時間かけて90mgを投与するAredia(登録商標)(パミドロロン酸2ナトリウム)に相当する有効性を示し，そして4) 4mg/5分間，及び更に高用量のゾレドロン酸/15分間に対して，4mg/15分間で腎臓の安全性が改善されることが見出された。・・・」

「【0032】 以上をまとめると，15分間かけて100mLの用量で注入される4mgのゾレドロン酸は，患者の全身循環中への薬物の流入速度が当たり1μmolとなり，これは正確に投与可能であって，他のビスホスホネート薬に対して用いる注入速度よりもかなり遅い。パミドロネートの2時間に対してゾレドロン酸は15分と，注入持続時間が短くなることにより，臨床の場においてかなりの柔軟性と実用性が与えられる。臨床研究により，5分間のより短い注入時間と対比して，腎臓への有効性は改善されるが臨床的な有効性には影響を与えないという点で，4mg用量のゾレドロン酸の15分間かけた注入という選択に臨床上の有用性が立証され，この有用性は現在の標準的なパミドロネートによる治療に相当して，プラセボよりも優れたものである。」

#### ・有効性データ（本願明細書【表6】）

	骨関連有害事象を示す患者の%		統計的有意性
	ゾレドロン酸4mg	比較対照: プラセボ又は パミドロネート	
試験10: 胸部癌患者 多発性骨髄腫患者	42 % 47 %	47 % 49 %	P>0.05 P>0.05
試験11: 高カルシウム血症の肺癌患者 他の固形腫瘍を有する高カルシウム血症の患者	42 % 33 %	48 % 46 %	P=0.036 P=0.047
試験39: 前立腺癌患者	33 %	44 %	P=0.021

表6では，ゾレドロン酸(4mg，15分間)の投与が，比較対照(プラセボ又はパミドロネート(90mg，120分))との比較において，臨床上有効であることが示されている。

・ゾレドロン酸投与時間の比較データ（本願明細書【表7】）

	ゾレドロン酸 4mg	
	15分間注入	5分間注入
試験10: 胸部癌及び多発性骨髄腫患者	24/272 患者 8.8 %	36/272 患者 13.2 %
試験11: 肺癌患者	18/165 患者 10.9 %	10/61 患者 16.4 %
試験39: 前立腺癌患者	14/78 患者 15.2 %	22/111 患者 19.8 %

表7では、ゾレドロン酸（4mg，15分間）の投与が、ゾレドロン酸（4mg，5分間）の投与よりも、腎臓への有害事象の発生（クレアチニン濃度より判定）を減少させたことが示されている。

4. 引用例及び引用発明

(1) 引用例

主引用例として引用例1が引用され、副引用例として引用例2及び3が引用された。

・引用例1（甲1）：

Cancer Investigation, Jan 2000, vol.18, no.suppl. 1, p.68-69

（邦題：「多発性骨髄腫及び乳癌におけるゾレドロン酸対パミドロン酸の第II相試験」）

（引用例1に記載された有効性データ）

	ZとPの骨に関する効力			
	0.4mgZ (N=68)	2.0mgZ (N=72)	4.0mgZ (N=67)	90mgP (N=73)
骨への放射線照射	24%	19%	21%	18%
骨関連事象(+高カルシウム血症)	46%	35%	33%	30%*
骨折	28%	22%	21%	21%
標準化死亡率(イベント/年) (+高カルシウム血症)	2.27	1.59	1.45	1.13*
骨病変応答(PR+S)	56%	55%	60%	44%
骨密度(平均値)	+6%	+9%*	+10%*	+9%*
Ca/クレアチニン(中央値)	-31%	-43%	-58%*	-32%
N-テロペプチド(中央値)	-37%	-59%*	-61%*	-58%*

\* 統計学的に0.4mgZより優位

引用例1には、ゾレドロン酸（4mg，5分間）の投与が、骨関連の事象に有効であることが示されている。

・引用例2（甲2）：

Cancer, 1997, vol.80, no.8 suppl., p.1699-1701

・引用例3（甲3）：

Endocrine Reviews, 1998, vol.19, no.1, p.80-100

(2) 引用発明

引用発明（引用例1に記載された発明）は、次のとおりである（審決の認定，判決も許容）。

「ゾレドロン酸を有効成分として含む薬剤であって、乳癌又は多発性骨髄腫のような溶骨性疾患の患者に4mgのゾレドロン酸を5分間かけて点滴することを特徴とする薬剤。」

5. 本願発明と引用発明との対比

(1) 一致点

2-(イミダゾール-1-イル)-1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸(ゾレドロン酸)又はその薬学的に許容される塩を有効成分として含む処置剤であって、ビスホスホネート処置を必要とする患者に4mgのゾレドロン酸を分単位の一定時間をかけて静脈内投与することを特徴とする処置剤。

(2) 相違点

分単位の一時間が、引用発明では「5分間」であるのに対し、本願発明では「15分間」である点。

6. 審決の概要

審決は、概略、以下のように述べて、本願発明の進歩性を否定した。

引用例1は、ゾレドロン酸の第II相試験に関する文献であり、該試験の結果、一定の効果を有するものとされたことが記載され、第III相試験へ進んでいることも記載されている。そうすると、引用例1に接した当業者が、第III相試験へと進み、より詳細な検討をすることは当然のことである。そして、第III相試験とは、第II相試験で得られた成績をもとに、臨床試験の対象をさらに拡大して、治療薬が実際に臨床使用されたときの効果、副作用を検討するために実施し、有効性と安全性の両面を勘案し承認申請における効能・効果(適応症)、用法・用量、使用上の注意を最終的に設定することを目的とするものであり、第III相試験へ移行した後も、安全性や有効性について重要な疑問を生じるような知見が得られた場合は、試験を中止し、その疑問点について非臨床試験や第I相、第II相試験のやり直しも含めて再検討する必要があるものであるから、第III相試験において、第II相試験では出なかった副

作用が出ることはあり得ることだし、それを避けるべく、用法・用量を設定することは当業者が通常行うところである。

そして、引用例3には、ビスホスホネートの静脈内投与においては、急速な点滴が腎不全を招くので、大量の液体でゆっくりと点滴することが好ましいことが記載されているから、かかる記載に接した当業者ならば、引用発明においても、より高い安全性を追求するべく、5分間という点滴の時間を、よりゆっくりとしたものにするに、格別の創意を要したもとはいえない。また、その際、具体的に、どれ位のゆっくりとしたものにするか決定することが必要となるが、引用例2には、ゾレドロン酸が5-30分の点滴で投与されたことが記載され、20分の点滴で血清カルシウムレベルの低下効果があったことが記載されているから、引用例1-3を併せ見た当業者ならば、引用発明の5分間という点滴の時間をゆっくりとしたものにするにあたり、5-30分間の間か、20分の近傍において検討し、その結果、15分間という時間に到達することは、実験的に適宜なし得たことである。

また、本願明細書に記載された「15分かけて注入した4mg用量のゾレドロン酸は、5分の短い注入時間よりも腎臓に対する耐容性に関して安全に優れた効果を発揮する。」(本願明細書段落0030)という本願発明の効果は、当業者が予測し得ることであるし、「15分間かけて注入したゾレドロン酸4mgは、2時間かけて注入したパミドロネート90mgと比較して腎臓に対して同等の耐容性、それぞれ8.8%対8.2%を示した。」(本願明細書段落0031)という本願発明の効果は、当業者が予測し得ることである。また、本願明細書のその他の記載を検討しても、本願発明が引用例1-3の記載から当業者が予測し得ない優れた効果を奏し得たもとはいえない。

## 7. 判決の概要

原告(出願人)は、取消事由1(相違点に係る容易想到性の判断の誤り)及び取消事由2(本願発明の効果に係る判断の誤り)を主張したところ、判決は、概略、以下のように述べて、原告の取消事由1は理由があるとして、審決を取り消した。

(1) 取消事由1(相違点に係る容易想到性の判断の誤り)について

原告は、①引用例2には4及び8mgの投与量について20分間の投与は行われていないことが明らかであること、②引用例1では、4mgのゾレドロン酸を5分間静脈内投与する際の有効性及び安全性を評価したものであり、当該用法用量において腎毒性は生じていないから、引用例1の記載から腎臓に対する安全性の改善という課題の存在を認識すること自体が困難であったこと、③引用例2は引用例1の更に前段階の臨床第I相試験であり、第II相試験に進み得るか否かの判断資料を得ることを目的にしているが、最大投与量である8mgの5分間投与で、腎臓に対する毒性が見られなかったことが記載されているから、4mgの5分間投与について、腎臓に対する安全性の改善という課題を認識できないことは明らかであること、④引用例3は、第1世代のビスホスホネートに関するものであり、活性の格段に高い第三世代のビスホスホネートであるゾレドロン酸には引用例3の記載は当てはまらないことが明らかであることから、引用例1及び2に記載の発明は、本願発明の課題を何ら示唆するものでなく、これらを組み合わせても、本願発明の課題を把握することは困難であり、その解決手段たる本願発明に容易に到達することはできず、引用例1ないし3を組み合わせる動機付けは見当たらないと主張するので、以下において判断する。

ア 臨床試験について

(ア) 引用例2は、腫瘍誘発性高カルシウム血症の患者及び溶骨性骨転移患者に対するゾレドロン酸の第I相臨床試験の結果を報告する文献であり、引用例1は、これに引き続いて行われた、多発性骨髄腫の患者及び乳癌患者に対するゾレドロン酸の第II相臨床試験の結果を報告する文献である。そして、証拠(甲29)によれば、これに引き続いて、乳癌又は多発性骨髄腫の溶骨性病巣を有する患者の骨格転移の治療におけるゾレドロン酸の第III相臨床試験が行われ、その結果が、本願の出願後に発表されていることが認められる。

(イ) 医療用医薬品である新医薬品の承認申請の目的で実施される臨床試験は、通常、第I相、第II相及び第III相と順に進めて行くものである。

臨床試験の段階的性格や第 I 相試験、第 II 相試験、第 III 相試験の位置付けに鑑みると、第 I 相試験、第 II 相試験において、当該用法用量で安全性が確認された場合でも、次の第 III 相試験において、更に多くの臨床試験成績を収集し、対象とする適応症に対する治験薬の有効性及び安全性を精密かつ客観的に明らかにし、治験薬の適応症に対する臨床上的有用性の評価と位置付けを行うことが予定されているから、その結果によっては、当該用法用量が安全とはいえなくなり、より安全な用法用量に変更する可能性が存在することは否定できないというべきである。

本件においても、ゾレドロン酸の静脈投与について、第 I 相試験（引用例 2）において腎臓に対する安全性を確認した上で、第 II 相試験（引用例 1）を経て、さらには次の段階の臨床試験に進んでいるのであるから、腎臓に対する安全性を考慮して、用法用量を変更する可能性があることは、当業者として当然理解していたことと考えられる。

#### イ 引用例 1 及び引用例 2 の記載について

ゾレドロン酸は、強力な破骨細胞の機能抑制作用を有する第三世代のビスホスホネートであって、引用例 2 記載の第 I 相臨床試験において、それまで臨床試験された他のビスホスホネートよりも即効性があり持続性の血清カルシウム低下効果を示し、正常カルシウム血漿の溶骨性骨転移患者合計 58 名に対する 5 分間静脈点滴のいずれにおいても腎毒性の兆候は見られず、短時間静脈点滴での安全性が示唆された。

それに続く引用例 1 記載の第 II 相臨床試験でも、乳癌又は多発性骨髄腫患者合計 280 名に対する 0.4 mg、2.0 mg 又は 4.0 mg の 5 分間点滴のいずれにおいても、パミドロン酸 90 mg の 2 時間点滴と同程度の安全性を示し、4.0 mg ゾレドロン酸の 5 分間点滴は、90 mg パミドロン酸と同程度の溶骨性骨合併症の予防効果を奏した。

以上の引用例 1 及び 2 に開示されたゾレドロン酸の第 I 相及び第 II 相臨床試験の結果によれば、ゾレドロン酸は、4 mg という低用量で従来用いられていたパミドロン酸 90 mg に匹敵する薬効を奏し、5 分間の短時間の静脈点滴で安全性が確保できるものであると理解できる。そうすると、このような臨

床試験の結果からは、臨床試験の段階的性格を考慮し、第 III 相試験で、当該用法用量による安全性について違った結果が生じて用法用量をより安全性の高いものに変更する可能性があることを考慮しても、第 I 相及び第 II 相臨床試験の段階では、安全性に疑問を呈するような結果は全く出ていないのであるから、患者の利便性や負担軽減の観点からも、引用例 1 及び 2 の記載からは、4 mg のゾレドロン酸を 5 分間かけて点滴するとの引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であるというべきである。

#### ウ 引用例 3 の記載について

（ア）引用例 3 には、参照文献 269（甲 24）を引用した上で、ビスホスホネートは血中で固相を形成し腎臓で保持されるために、短時間での点滴は腎不全を招くので、ビスホスホネートの全ての大量の静脈内投与には注意を払わなければいけないこと、及び多量の液体でゆっくりと点滴することにより有害な事象が回避されることが記載されている。

そして、参照文献 269（甲 24）には、エチドロネート（EHDP）の投与及びクロドロネート（C2MDP）の投与により腎障害が現れたため、1 日投与量が 1 g を越えない量でゆっくり投与し、腎機能をモニターすべきことが記載されているから、引用例 3 の上記記載は、エチドロネート及びクロドロネートを念頭に置いたものであることは明らかである。

（イ）ところで、本願優先日以前に公開された乙 5～7 には次の趣旨の記載がある。・・・乙 5～7 の記載によれば、エチドロネート及びクロドロネートは、初期の臨床試験に用いられていた第一世代のビスホスホネートであり、至適投与方法が確立されていなかった初期の頃に、エチドロネートの短時間投与で腎障害による死亡例が報告されたことが発端となって、その後開発された種々のビスホスホネートに関しても緩徐な投与が推奨されることとなったものであるが、エチドロネートの 100 倍ないし 1000 倍の骨吸収抑制作用の薬効を有するパミドロン酸、インカドロン酸及びアレンドロン酸といった第二世代、第三世代のビスホスホネートは使用量が少量で足りることもあり、患者の利便性との兼ね合いで急速投与が検討され、パミドロン酸は 1～1.5

mg/分、インカドロン酸及びアレンドロン酸は10mg/30分の急速投与で安全性が確認されただけでなく、これら3つの製剤については逆に腎機能障害の改善効果の報告もあることが認められる。

このような本願優先日当時の第二世代及び第三世代のビスホスホネートの開発の経緯及び急速投与の実績からすれば、当業者としても、引用例3に記載された第一世代のビスホスホネートの急速投与による腎臓への有害事象に関する知見は、第三世代のビスホスホネートであるゾレドロン酸に直ちに当てはまるものではないと理解されるものと認められる。

そうすると、ゾレドロン酸はパミドロン酸よりも100ないし850倍も活性が高いビスホスホネートであって、インカドロン酸及びアレンドロン酸よりもさらに骨吸収抑制作用が高く少量投与で足りることも考慮すれば、患者の利便性や負担軽減の観点からも、引用例1及び2において安全性が確認されたゾレドロン酸4mgの5分間投与という投与時間を、更に延長する動機付けがあると認めることは困難である。

#### エ 小括

引用例1及び2において安全性が一応確認されたゾレドロン酸4mgの5分間投与という投与時間を更に延長し、これを15分間とする動機付けがあると認めることはできない。

したがって、本願発明は、引用発明に基づき、引用例2及び3を適用して容易に発明することができたとは認められないから、原告主張の取消事由1は理由がある。

### 8. 研究会で議論した主な論点：

#### 容易想到性の判断（動機付け）

本件では、投与時間を延長することの動機付けが主な争点となった。そこで、公知の医薬の用法又は用量を好適化した発明の進歩性を判断する際に、当該医薬に関して具体的に本件発明の構成にするための動機付けが必要であるか、医薬全般に関して一般的に本件発明の構成にするための動機付けが存在すれば十分か等について検討した。

医薬全般に関して、副作用低減という当業者によく知られた課題を解決するために用法又は用量を好適化することは当業者の通常の創作能力の発揮にす

ぎないと一般的にはいえるものの、本件では、裁判所は、動機付けについて個別具体的に判断したのではないかとの意見があった。また、安全性が確認されて承認・販売されている医薬について、安全性改善のために用法・用量を変更する具体的な動機付けを先行技術の中に見出すことは実質的に不可能ではないかとの意見があった。



## テーマ2

### 商標の類否判断に関するケース・スタディ

#### 1. 事件の概要

- (1) 対象となった商標権, 事件番号
- ・登録番号：商標登録第5494262号
- ・審判番号：無効2012-890054号
- ・事件番号：平成25年（行ケ）第10065号
- ・本件商標



- ・指定商品：第3類「化粧品」を含む商品

#### (2) 概要

原告は、本件商標の指定商品中「化粧品」の登録につき、原告の引用商標と類似するなどの理由で、商標法4条1項11号、15号、19号、7号に該当するとして無効審判を請求したが、審決は、いずれも理由がないとして請求不成立とした。原告は、それらすべての理由について取消事由を主張して提訴したところ、判決は、本件商標が4条1項11号に該当するとし、審決を取り消した。

#### 2. 本件商標

- (1) 2011年11月11日 出願
- (2) 2012年5月18日 登録  
[商標登録第5494262号]

#### 3. 事件の経緯

- (1) 2012年6月19日 無効審判請求  
[無効2012-890054号]
- (2) 2013年2月1日 審決（請求不成立）
- (3) 2013年3月7日 審決取消訴訟の提起  
[平成25年（行ケ）第10065号]
- (4) 2013年12月18日 判決（審決取消）

#### 4. 引用商標

審決及び判決において、引用商標として、原告が有する次の引用商標1～3が引用された。

#### (1) 引用商標1

- ・商標登録第5408589号
- ・出願日：2010年11月2日
- ・登録日：2011年4月22日
- ・商標の構成：RAFFINE（標準文字）
- ・指定商品：第3類「化粧品」を含む商品

#### (2) 引用商標2

- ・商標登録第5411218号
- ・出願日：2010年8月24日
- ・登録日：2011年5月13日
- ・商標の構成：RAffINE（標準文字）
- ・指定商品：第3類「化粧品」を含む商品

#### (3) 引用商標3

- ・商標登録第5431315号
- ・出願日：2011年2月4日
- ・登録日：2011年8月12日
- ・商標の構成：



- ・指定商品：第3類「化粧品」を含む商品

#### 5. 審決の概要

審決は、商標法4条1項11号に関し、概略、以下のように述べて、無効理由はないとの判断をした。

（なお、審決では、商標法4条1項15号、19号、7号についても無効理由がないと判断しているが、ここでは割愛する。）

#### (1) 商標法4条1項11号該当性について

##### ア 本件商標について

本件商標は、緑色で大きく書かれた「Raffine」及び「Style」の欧文字を二段に表し、さらに「Style」の文字の右側に、薄緑色で円を描き、その内側に円輪郭状に「WE LOVE HEARTFUL RELAXATION・」の緑色の文字を配し、さらに、その内側に緑色の円図形を中心にして六角図形を4つ上下左右に花びら風に配置したものである。

そして、本件商標の構成文字全体から生じる「ラフィネスタイルウイラブハートフルリラクゼーション」の称呼は極めて冗長であり、また、構成中の「R a f f i n e」及び「S t y l e」の文字部分は、同書体、同じ大きさ、同じ色で他の文字に比して大きく顕著に表されていることからして、本件商標は、全体から生じる前記称呼のほか、「R a f f i n e」及び「S t y l e」の文字部分から「ラフィネスタイル」の称呼をも生ずるといふべきである。

そして、商標構成中の「R a f f i n e」の語（文字）はフランス語で「上品な、洗練された」等の意味を有し、また、「S t y l e」の語（文字）は英語あるいはフランス語で「流儀、スタイル、型、様式」等を意味するもので、我が国においては「スタイル」の語とともに親しまれているものであるから、両語からは「上品な、洗練されたスタイル、生活様式」程の観念が生じるものである。

なお、「R a f f i n e」及び「S t y l e」の文字部分は、前記のとおり、同書、同大、同色でまともによく一体的に表されているものであり、かつ、「S t y l e」の文字が化粧品の品質などを表示したものと見えないことからすれば、ここから更に「R a f f i n e」の文字部分を分離して、取引に資するとは言い難いものである。

#### イ 引用商標について

引用商標1は「RAFFINE」の、引用商標2は「RAffINE」の欧文字を標準文字により表してなり、引用商標3は、中間部分の「ff」の文字をやや図案化して、他の文字より縦長に表した、「RAffINE」の欧文字よりなるものである。

したがって、引用各商標からは、それぞれの構成文字に照応して、「ラフィネ」の称呼及び「上品な、洗練された」程の観念が生じるものである。

#### ウ 本件商標と引用商標の類否について

##### (ア) 外観について

本件商標の構成は前記したとおり、全体として緑色で表され、「R a f f i n e」及び「S t y l e」文字部分も、二段には表示されているものの、同書、同大に一体的に表されているものであるから、たとえ、二段に表わされた構成よりなるものであったと

しても、「R a f f i n e」及び「S t y l e」の文字部分は一体的に把握されるというのが相当である。

これに対して、引用各商標は、それぞれ前記したとおり、「RAFFINE」あるいは「RAffINE」の欧文字よりなるものであるから、本件商標と引用各商標とは外観上互いに区別し得るものである。

##### (イ) 観念について

本件商標からは「上品な、洗練されたスタイル、生活様式」程の、引用各商標からは「上品な、洗練された」程の観念を生ずるものであるから、両者は観念において区別し得るものである。

##### (ウ) 称呼について

本件商標から生ずる「ラフィネスタイル」の称呼と、引用各商標から生ずる「ラフィネ」の称呼は、後半において「スタイル」の音の有無という差異を有するものであるから、称呼において類似するといふことはできない。

また、本件商標の構成全体から生ずる「ラフィネスタイルウイラブハートフルリラクゼーション」の称呼と、引用各商標から生じる「ラフィネ」の称呼とは、音数及び音構成に明らかな差異を有するものであって、区別し得るものである。

#### エ 小括

以上のとおり、本件商標と引用各商標とは、その外観、観念、称呼において区別し得る、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといふことはできない。

##### (2) 結論

本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。

#### 6. 判決の概要

原告（無効審判請求人）は、審決取消訴訟において、取消事由1（本件商標と引用商標が類似すること）を含む4つの取消事由を主張したところ、判決は、概略、以下のように述べて、取消事由1は理由があるとして、審決を取り消した。

(1) 取消事由1 (本件商標と引用商標が類似すること)

#### ア 本件商標の構成

本件商標は、緑色の「R a f f i n e」と「S t y l e」の各文字が二段に表記され(以下「R a f f i n e / S t y l e」という。), 「S t y l e」の右横に、縁部に緑色の「WE LOVE HEARTFUL RELAXATION」の文字が環状に配置され、中央部に緑色の四つ葉状ないし花卉状の模様がある黄緑色の円形図形(以下「四つ葉マーク」という。)が配置されて成るものである。「R a f f i n e / S t y l e」の各文字には同じ字体が使用されており、四つ葉マーク内の「WE LOVE HEARTFUL RELAXATION」の文字に比べると、かなり大きく表記されているため、本件商標のうち、目を惹く部分は「R a f f i n e / S t y l e」と四つ葉マークであり、これらがひとまとまりのものとして取引者及び需要者に認識されるものと認められる。なお、四つ葉マーク内の上記文字自体は、極めて小さく記載されているため、取引者及び需要者が認識することはやや困難である。

#### イ 引用商標の構成

引用商標1は「RAFFINE」の標準文字から成る商標であり、引用商標2は「RAffINE」の標準文字から成る商標である。引用商標3は、「RAffINE」の文字から成る商標であるが、うち「ff」の部分はそれ以外の部分とは異なり、やや図案化された字体によって表記されている。

#### ウ 本件商標と引用商標との類否

「R a f f i n e」という語は、フランス語で、語尾にアクセント記号を付した「r a f f i n é」が「精製された、洗練された、気のきいた、上品な、凝った」などの意味を有する形容詞であるが、我が国において一般的に知られた語ではなく、そのため、「R a f f i n e」や「ラフィネ」は、その外観や称呼がかえって取引者や需要者に独特の印象を与えると認められる。

これに対し、「S t y l e」という語は、英語で「やり方、流儀、方式、…流、…式、構え、態度、様子、風采、でき、格好、形、文体、表現法、様式」などの意味を有する名詞であり、これを片仮名で表記し

た「スタイル」が「すがた、風采、格好、様式、型」などの意味を有する外来語として広く用いられるなど、我が国においては一般的に知られた語であると認められる。そして、「S t y l e」の語は、これを特定の商標と組み合わせて、「〇〇流」や「〇〇様式」などの意味合いで「〇〇S t y l e」のように用いられることは周知の事実であり、この場合には、「〇〇」商標と同じ商品や役務の出所を表示するものとして用いられているものと認められる。したがって、本件商標に接する取引者及び需要者は、専ら「R a f f i n e」の部分の商品や役務の出所を表示する出所識別標識であり、「S t y l e」の部分には「…流」「…様式」という意味合いがあるにすぎず、そのみでは出所識別標識とはいえないものと認識するのであり、結局、本件商標は、「R a f f i n e」を主たる出所識別標識とする商標と認識されるものと認められる。

なお、本件商標中の四つ葉マークについては、四つ葉マーク自体はありふれた模様であるから出所識別標識としては弱いこと、同マーク内の文字部分は、「R a f f i n e / S t y l e」の文字部分に比べて相当に小さく表記されているものであり、またそもそも「私たちは心からのくつろぎを愛する。」と訳されるものであり、商品や役務の出所を表すのではなく専ら被告の企業ないし業務の理念を表しているにすぎないことなどからすると、四つ葉マークは、全体として出所識別機能が弱い図形商標にすぎないものと認めるのが相当である。

そして、本件商標の「R a f f i n e」の部分と引用商標とを比較すると、外観については、両者は字体や大文字・小文字の使用箇所においては相違するものの、同一のフランス語の単語である「r a f f i n é」から採られたもので、同じ綴りであることからすればほぼ同一であるということができ、また、いずれも一般的には、ローマ字読みで「ラフィネ」という称呼が生じる点で同一である(なお、フランス語の「r a f f i n é」の語は、「ラフィネ」と発音される。)。そうすると、我が国において一般的に知られた語ではないことから、必ずしも特段の観念が生じるとはいえないことを措いても、両者はほぼ同一というべきである。

よって、引用商標は、本件商標とその出所識別標識となる部分において、外観及び称呼においてほぼ

同一であり、全体としても類似するものと認められる。

#### エ 小括

以上によれば、本件商標は、その出願日前の商標登録出願に係る原告の登録商標と類似する商標であり、その指定商品も第3類「化粧品」において同一であるから、商標法4条1項11号の無効理由を有するものである。

#### (2) 結論

以上によれば、原告の主張する取消事由1は理由があるから、他の取消事由について判断するまでもなく、原告の請求は理由がある。

### 7. 研究会で議論した主な論点：

#### 商標法4条1項11号該当性判断の相当性について

##### (1) 分離観察の可否について

判決は、『R a f f i n e』という語は、フランス語で、『精製された、洗練された、・・・』などの意味を有する形容詞であるが、我が国において一般的に知られた語ではなく、そのため、『R a f f i n e』や『ラフィネ』は、その外観や称呼がかえって取引者や需要者に独特の印象を与える」として、本件商標に接する取引者及び需要者は、専ら「R a f f i n e」の部分が商品や役務の出所識別標識であるとした。

この判決に対して、研究会では異論はなかった。

なお、研究会では、「\*\*S t y l e」の商標の分離観察の可否については、その構成文字によって、分離される場合と、分離せず一体としてみる場合のいずれも想定され、最終的には、当該商標の構成によるのではないかとの意見があった。

##### (2) 「S t y l e」の識別力について

判決は、『S t y l e』の部分には『・・・流』『・・・様式』という意味合いがあるにすぎず、それのみでは出所識別標識とはいえないものと認識する」と言及されているが、研究会では、「S t y l e」の単語自体は識別力が弱いということに特に異論はなかった。

なお、研究会では、「S t y l e」単独で構成される商標については、アパレルなどのように、商品、役務によっては、識別力を有する可能性もあるのではないかとの意見があった。

# Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017

## Third Day (November 1), Part III Panel Discussions, Themes 1 and 2

— Case Studies Provided by the “Trial and Appeal Practitioner Study Group” —

### About the Trial and Appeal Practitioner Study Group

The Trial and Appeal Department of the Japan Patent Office (JPO) convenes a study group every year, called the “Trial and Appeal Practitioner Study Group,” in cooperation with the Japan Intellectual Property Association, the Japan Patent Attorneys Association, the Japan Federation of Bar Associations, the Intellectual Property High Court, and the Tokyo District Court. The study group has been regularly held since 2006 and has deliberated on trial/appeal decisions and court decisions of actual cases.

The study group is comprised of intellectual property practitioners with a diverse background, including administrative judges of the JPO, employees of IP departments of companies, patent attorneys, lawyers and judges<sup>1</sup>, and discussions are held from each member’s viewpoint. The results of the case studies are consolidated into a report.

The report is published on the JPO website and a summary of the report is translated into English<sup>2</sup>.

In 2016, the study group was comprised of 7 subcommittees (5 for patents, 1 for designs and 1 for trademarks), approximately 50 participants (6-10 participants in each subcommittee), and discussed 20 case studies (2-4 case studies at each subcommittee).

In this panel discussions, the following two case studies from the study group in 2016 will be introduced.

### Theme 1 Case Study on Determination of Inventive Step

#### 1. Outline of the Case

(1) Patent Application at Issue and Docket Numbers

\* Int. Application No.: PCT/US2001/14886

(Int. Publication No.: WO 01/89494 A2)

\* Patent Application No. 2001-585739

(Publication No.: JP 2004-501104 A)

\* Title of Invention:

“Usage of Zoledronate for Manufacturing Drugs to Treat Bone Metabolism Disorders”

\* JPO Docket No.: Appeal No. 2013-7030

\* Court Docket No.: 2014 (Gyo Ke) 10045

(2) Outline

This is a case in which the inventive step of an invention concerning a drug with zoledronic acid as an active ingredient was disputed. The JPO rendered an appeal decision maintaining an examiner’s decision of refusal in appeal against the examiner’s decision. However, the IP High Court revoked this appeal decision in a revocation action against an appeal decision. The appeal decision read: On the difference between the claimed invention and the cited invention (disclosed in document D1), whereas “certain time per unit of minutes” in “intravenous administration of zoledronic acid over a certain time per unit of minutes” is “5 minutes” in the cited invention, it is “15 minutes” in the claimed invention; and, with

<sup>1</sup> Judges participate as observers.

<sup>2</sup> [http://www.jpo.go.jp/english/reference\\_room/reports/jitsumusya\\_kenkyukai\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/english/reference_room/reports/jitsumusya_kenkyukai_e.htm)

that said, a person skilled in the art could have easily invented the claimed invention, based on the cited invention and secondary prior art disclosed in documents D2 and D3. Therefore, a patent shall not be granted for such an invention under the Patent Act Article 29-2. In response, the court decision read: It is difficult to find a motivation to further extend the administration time of the cited invention, and revoked the appeal decision, saying that there is an error in the decision of inventive step concerning the difference.

## 2. Background of the Case

- (1) May 9, 2001: International Application (Priority Date: May 19, 2000)
- (2) December 13, 2012: Decision of refusal
- (3) April 17, 2013: Request for appeal against examiner's decision of refusal [Appeal No. 2013-7030]; written amendment filed.
- (4) September 30, 2013: Appeal decision (board decision maintaining an examiner's decision of refusal)
- (5) February 10, 2014: Revocation action against an appeal decision made [2014 (Gyo Ke) 10045]
- (6) December 24, 2014: Court decision (Appeal decision revoked)

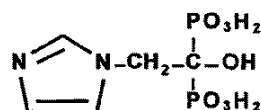
## 3. Present Application

### (1) Claimed Invention (Claim 1)

Claim 1 amended on April 17, 2013 reads as follows:

"[Claim 1] A processing agent comprising 2-(Imidazole-1-yl)-1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid (zoledronic acid) or pharmaceutically acceptable salts thereof as an active ingredient, and the processing agent in that 4mg of zoledronic acid is administered intravenously to a patient in need of bisphosphonate treatment over 15 minutes."

### Zoledronic acid



### (2) Description of the Present Application

Concerning the claimed invention, the description of the present application includes the following passages (omitted and excerpted as needed):

"[0002] Bisphosphonates are widely used to inhibit osteoclastic activity in a variety of both benign and malignant diseases that involve excessive or inappropriate bone resorption..."

"[0005] 1-hydroxy-2(1H-imidazole-1-yl)-phosphono-ethylphosphonic acid (zoledronic acid, zoledronate) is a third generation bisphosphonate compound. In animal models zoledronic acid shows high affinity to the mineralised bone matrix and inhibits osteoclastic bone resorption more effectively than earlier generation bisphosphonates, at doses that do not affect bone formation and mineralization and have no appreciable impact on renal function. This results in an improved ratio of antiresorptive versus renal effects [omitted]. Zoledronic acid (ZOMETA™) is currently under regulator review for the treatment of tumor-induced hypercalcemia (TIH) [omitted] The clinical studies demonstrate that the pharmacological action of zoledronic acid in reducing osteoclastic hyperactivity results in an effective clinical inhibition of bone resorption and calcium release into blood in TIH patients."

"[0006] It has been found that an intravenously administered 4mg dose of zoledronic acid infused over an interval of approximately 15 minutes showed 1) improved clinical practicality, 2) potentially more reproducible infusion rate when using 100 ml over 15 min vs. lower volume infused over shorter period, 3) shows comparable efficacy to the current standard treatment, Aredia® (disodium pamidronate) 90 mg dosed over a period of 2-4 hours, and 4) 4 mg/15 minutes shows improved

renal safety versus 4 mg/5 minutes and higher zoledronic acid dose/15 minutes. [omitted]”

“[0032] In summary, 4 mg zoledronic acid infused in a 100 mL volume over 15 minutes offers an input rate of drug into the patients' systemic circulation of 1 micromole per minute, which can be precisely administered and is considerably lower than the infusion rate used for other bisphosphonate drugs. The shorter duration of the infusion, 15 minutes for zoledronic acid versus 2 hours for pamidronate, offers a greater degree of flexibility and practicality in the clinical setting. The clinical studies attest to a clinical benefit in the choice of zoledronic acid 4 mg dose infused over 15 minutes in terms of improved renal tolerability versus a shorter infusion period of 5 minutes, but without impacting clinical efficacy, which is comparable to the current standard therapy pamidronate, and superior to placebo.”

*Efficacy data (Table 6 of the description)*

	Percentage of patients showing a skeletal related adverse event		Statistical significance
	Zoledronic acid 4 mg	Comparator: Placebo or pamidronate	
Study 10: breast cancer patients	42%	47%	P > 0.05
multiple myeloma patients	47%	49%	P > 0.05
Study 11: hypercalcemic lung cancer patients	42%	48%	P = 0.036
hypercalcemic patients with other solid tumors	33%	46%	P = 0.047
Study 39: prostate cancer patients	33%	44%	P = 0.021

Table 6 shows that a 4 mg administration of zoledronic acid for 15 minutes is more clinically efficacious as compared with the control group (placebo or pamidronate (90 mg, 120 minutes)).

*Comparative data on administration times of zoledronic acid (Table 7 of the description)*

	zoledronic acid 4 mg	
	15 minutes infusion	5 minutes infusion
Study 10: breast cancer and multiple myeloma patients	24/272 patients 8.8%	36/272 patients 13.2%
Study 11: lung cancer patients	18/165 patients 10.9%	10/61 patients 16.4%
Study 39: prostate cancer patients	14/78 patients 15.2%	22/111 patients 19.8%

Table 7 shows that a 4 mg administration of zoledronic acid for 15 minutes further reduced renal adverse events than did a 4 mg administration of zoledronic acid for 5 minutes (creatinine level was used as the decision criteria).

**4. Cited Invention**

(1) Cited Documents

Document D1 was cited as primary prior art, and documents D2 and D3 were cited as secondary prior art.

\* D1 (Evidence A No. 1):

Cancer Investigation, Jan 2000, vol. 18, no. suppl., p. 68-69, “Phase II trial of zoledronate vs. pamidronate in multiple myeloma and breast cancer”

*Efficacy data described in D1*

<i>Efficacy of Z and P Related to Bone</i>				
	0.4 mg Z (N = 68)	2.0 mg Z (N = 72)	4.0 mg Z (N = 67)	90 mg P (N = 73)
RT to Bone	24%	19%	21%	18%
SRE (+HCM)	46%	35%	33%	30%*
Fracture	28%	22%	21%	21%
SMR (Events/yr) (+HCM)	2.27	1.59	1.45	1.13*
Bone lesion response (PR + S)	56%	55%	60%	44%
Bone mineral density (mean)	+6%	+9%*	+10%*	+9%*
Ca/creatinine (median)	-31%	-43%	-58%*	-32%
N-telopeptides (median)	-37%	-59%*	-61%*	-58%*

\* Statistically superior to 0.4 mg Z.

D1 shows that a 4 mg administration of zoledronic acid over 5 minutes is efficacious for bone related events.

\* D2 (Evidence A No. 2):

Cancer, 1997, vol. 80, no. 8 suppl., p. 1699-1701

\* D3 (Evidence A No. 3):

Endocrine Reviews, 1998, vol. 19, no. 1, p. 80-100

## (2) Cited Invention

The cited invention (disclosed in D1) is as follows (appeal decision confirmed; court decision also accepted):

“A pharmaceutical agent containing zoledronic acid as an active ingredient, and its patients with an osteolytic disease such as breast cancer and multiple myeloma were given an infusion of 4mg of zoledronic acid over 5 minutes.”

## 5. Comparison between the Claimed Invention and the Cited Invention

### (1) Identical Feature

A processing agent containing 2-(imidazole-1-yl)-1-hydroxyethane-1,1-diphosphate (zoledronic acid) or a pharmaceutically accepted salt thereof as an active ingredient, and the processing agent in that 4 mg of zoledronic acid is administered intravenously to a patient in need of bisphosphonate treatment over a certain time that is measured in minutes.

### (2) Difference

The certain time that is measured in minutes was “5 minutes” in the cited invention whereas it was “15 minutes” in the claimed invention.

## 6. Outline of the Appeal Decision

The appeal decision in summary read as follows and rejected the inventive step of the claimed invention.

D1 is a document concerning a phase II trial on zoledronate, and writes that some benefits were confirmed as a result of the trial, and that this trial progressed to a phase III trial. If this is the case, then a person skilled in the art who is familiar with

D1 will naturally move to a phase III trial and conduct further trials in detail. Furthermore, phase III trial is conducted based on results obtained in a phase II trial in order to study effects and side effects when the clinical trial scope is further expanded and when the investigational drug is used in actual clinical practice; and the objectives are to determine ultimately the dosage and administration, precautions, and effect and efficacy (indication) for the application for drug approval in consideration of both validity and safety. In the event information is obtained after progressing to a phase III trial that raises serious questions on safety and validity, the trial shall be stopped; and because there is a need to reconsider everything including re-conducting the non-clinical trials and phases I and II trials with regard to those raised questions, it is possible that side effects not seen in the phase II trial would be seen in a phase III trial, and a person skilled in the art generally would set up dosage and administration to avoid those side effects.

Moreover, D3 writes that slow infusion of a large quantity of fluid is desirable when bisphosphonate is administered intravenously because an infusion at high speed causes renal failure; therefore, it is difficult to believe that a person skilled in the art who has read this would have needed extraordinary imagination to modify the infusion time of 5 minutes to a slower infusion time in the cited invention, in pursuit of improved safety. In addition, this person at this time will need to decide on how slow to set the infusion rate, and because D2 writes that zoledronic acid was administered by infusion over 5-30 minutes and that the serum calcium level had dropped after a 20-minute infusion, a person skilled in the art who has seen D1-D3 would have reviewed this during the 5-30 minutes or near the 20 minute point and, as a result, would have been able to arrive at a time of 15 minutes through experimentation, in working towards slowing the 5 minutes infusion in the cited



invention down to a slower rate.

Furthermore, the effect of the claimed invention that “The dose of 4 mg zoledronic acid infused over 15 minutes offers a safety advantage in terms of renal tolerability over the shorter infusion time of 5 minutes” (paragraph 0030 in the description) can be predicted by a person skilled in the art; and the effect of the claimed invention that “Zoledronic acid 4 mg infused over 15 minutes showed similar renal tolerability compared to pamidronate 90mg infused over 2 hours, 8.8% versus 8.2%, respectively.” (paragraph 0031 in the description) can be predicted by a person skilled in the art. And furthermore, we cannot say a superior effect that a person skilled in the art could not have predicted would have been displayed, based on D1-D3 in the invention of this patent, even when we studied other sections of the description.

## 7. Outline of the Court Decision

A plaintiff (applicant) claimed reason for rescission 1 (error in decision on inventive step concerning the differences) and reason for rescission 2 (error in the appeal decision concerning the effect of the claimed invention), and the court decision was in summary as follows, and revoked the appeal decision on the ground that reason for rescission 1 of the plaintiff has its basis.

### (1) Reason for Rescission 1 (error in the decision of inventive step concerning the differences)

The plaintiff argues that (1) it is clear that the dosages of 4 and 8 mg in D2 were not administered for 20 minutes; (2) D1 evaluated the efficacy and safety when 4 mg of zoledronic acid was given intravenously for 5 minutes, and because no toxicity was observed in the dosage and administration, it is difficult to find improvement in safety to kidneys from the description in D1 alone; (3) D2 describes a phase I trial at a further earlier stage than D1, and has a purpose to collect information by which a decision to move forward to a phase II

trial was made; however, because it describes that no toxicity to the kidneys was confirmed in a 5 minutes administration of 8 mg which is the maximum dosage, it is clear that improvement in safety to the kidneys could not be confirmed in a 5 minutes administration of 4 mg; and (4) D3 concerns a first generation bisphosphonate, and because it is clear that the description in D3 does not correspond to zoledronic acid, which is a third generation bisphosphonate with a particularly high activity, the inventions that are described in D1 and D2 indicate nothing about the subject of the claimed invention; and even when these are combined, it is difficult to understand the subject of the claimed invention; and the claimed invention which is the method to resolve this issue cannot be arrived at easily; and the plaintiff claims that there is no motivation to combine D1-D3, therefore a decision shall be made as follows:

### A. Clinical Trials

(A) D2 is a document reporting the results of a phase I trial on zoledronic acid in patients with hypercalcemia with oncogenic property and patients with osteolytic bone metastasis; and D1 is a document reporting the results of a phase II trial on zoledronic acid in patients with breast cancer and patients with multiple myeloma, which followed on this earlier trial. And according to Evidence A No. 29, it is acknowledged that a phase III trial on zoledronic acid was then conducted to treat patients with osteolytic lesions of multiple myeloma and breast cancer, and that the results of the trial were published after this patent was filed. (B) Clinical trials that are conducted with the purpose to apply for an approval on a new drug that is an ethical drug are generally conducted in the order of phase I, phase II, and phase III.

In view of the characteristics of each stage of a clinical trial and how phase I trial, phase II trial and phase III trial are positioned, even when safety was confirmed in the dosage and administration in

phase I and II trials, because further clinical trials data are collected in a phase III trial, and the validity and safety for an indication of an investigational drug are closely and objectively clarified, and the utility and positioning in clinical practice for the indications of an investigational drug will be evaluated, there therefore can be results that force us to conclude that the dosage and administration are not safe, and we should note that we cannot deny the probability of having to modify this to a safer dosage and administration.

In also this case, a phase II trial (D1) was conducted after confirming the safety of intravenous administration of zoledronic acid to the kidneys in a phase I trial (D2) and then it moved to the next clinical trial stage, so we believe a person skilled in the art reasonably understood that the dosage and administration may be modified in view of safety to the kidneys.

#### B. Descriptions in D1 and D2

Zoledronic acid is a third generation bisphosphonate that strongly functionally inhibits osteoclasts, and is more fast-acting than the other bisphosphonates which were clinically studied in the phase I clinical trial described in D2, and has displayed an effect of continuous drop in serum calcium, and no signs of renal toxicity was observed in all of the 5 minutes intravenous infusion to the 58 osteolytic bone metastasis patients with normal calcium plasma, thus indicating safety in short-period intravenous infusion.

Similar safety characteristics were displayed in a phase II trial described in D1 that follows, as by 90 mg of pamidronic acid infused over 2 hours, in all 5 minutes infusions of 0.4 mg, 2.0 mg, and 4.0 mg of the investigational drug to the 280 patients with breast cancer and multiple myeloma, and a 5 minutes infusion of 4.0 mg of zoledronic acid displayed a preventive effect, similar to that of 90 mg of pamidronic acid, on osteolytic complications.

From the results of the phase I and phase II trials

on zoledronic acid noted in D1 and D2 above, we see that the drug effect of zoledronic acid is similar to 90 mg of pamidronic acid, which is traditionally used at a low dosage of 4 mg, and that the safety can be guaranteed in a short-period intravenous infusion of 5 minutes. If this is the case, even if we considered the stepwise characteristics of a clinical trial and considered the possibility that different results on safety from the dosage and administration in a phase III trial would modify the dosage and administration to something safer, because still there is no result that raise questions on safety in the phase I and II trials, we should conclude that it is difficult to find a motivation to extend the administration time in the cited invention to that of an infusion of 4 mg of zoledronic acid over 5 minutes, based on what we note from D1 and D2, and from the standpoints of convenience to and reducing the burden on the patient.

#### C. Description in D3

(A) D3 cites Reference 269 (Evidence A No. 24) and notes that we must pay caution when a large quantity of bisphosphonate at any dosages will be administered intravenously, because infusion in a short period causes renal failure, and that adverse events are prevented when large quantity of fluid is infused slowly, because bisphosphonate forms into a solid in blood and protects the kidneys.

Furthermore, because Reference 269 (Evidence A No. 24) notes that a renal disorder occurred from administration of etidronate (EHDP) and clodronate (C2MDP), and that the drug must be administered slowly at a dosage per day not exceeding 1 g and kidney functions must be monitored, it is clear the description in D3 above had taken etidronate and clodronate into consideration.

(B) Incidentally, there is the following note (omitted) in Evidences B No. 5-7, which were published before the priority date of this patent.

According to Evidences B No. 5-7, it is acknowledged that etidronate and clodronate are first generation bisphosphonates that were used in the initial clinical trials, and after there was a report of death from renal disorder from a short-period infusion of etidronate from around the time when an optimum administration method was not yet established, many bisphosphonates developed since were also recommended for slow infusion; and because the second and third generation bisphosphonates, such as pamidronic acid, alendronic acid, and incadronate acid, which have a medicinal effect of bone resorption inhibition that is 100 to 1000 times that of etidronate, can be used in small amounts, high speed administration was considered in view of convenience to patients, and not only was the safety confirmed for high speed administration of 1-1.5 mg/min of pamidronic acid and 10 mg/30 min of incadronic acid and alendronic acid, there also are reports that renal function disorders actually improved for these three preparations.

From these data on high speed administration of and history of developments in second and third generation bisphosphonates from the priority date of the claimed invention, it is acknowledged that a person skilled in the art would also understand that the finding noted in D3 concerning an adverse event to the kidneys by high speed administration of first generation bisphosphonate is not directly true for zoledronic acid, which is a third generation bisphosphonate.

If this is the case, when we consider the facts that zoledronic acid is a bisphosphonate that is 100 to 850 times more active than pamidronic acid and that it has a higher bone resorption inhibition effect than incadronic acid or alendronic acid and thus an administration of a small quantity suffices, it is difficult to acknowledge that there is a motivation to extend the administration time of 5 minutes for 4 mg of zoledronic acid for which safety was confirmed in D1 and D2, based also on convenience

to and reduction of burden on the patient.

#### D. Summary

It is not acknowledged that there is a motivation to extend the administration time from 5 minutes for 4 mg of zoledronic acid, for which its safety was provisionally confirmed in D1 and D2, to 15 minutes.

Therefore, reason for rescission 1 claimed by the plaintiff has its basis, because it is not acknowledged that the claimed invention could have been easily invented based on the cited inventions, applying D2 and D3 to the cited inventions.

### **8. Main Discussion Points Discussed at the Trial and Appeal Practitioner Study Group:**

#### **Determination of inventive step (motivation)**

In this case, the primary argument was finding a motivation to extend the administration time. The study group therefore studied, among other things, when ruling on inventive step of an invention in which a well-known drug's dosage and administration was further optimized, as to whether there is a need to find a specific motivation for the configuration in the invention at issue concerning the drug, whether it is sufficient if there is a general motivation concerning all drugs for the configuration of the invention at issue, etc.

While it is generally true regarding drugs in general that a person skilled in the art generally has the capacity to find a preferable dosage and administration to resolve issues widely known to persons skilled in the art, such as reduction in side effects, there was an opinion that in this case a specific and unique decision on the motivation perhaps was made by the court. Moreover, there was an opinion regarding drugs for which its safety has been approved and which are sold that it perhaps is practically impossible to find a specific motivation in prior art for modifying dosage and administration to improve on safety.

## Theme 2

### Case Study on Determination of Similarity of Trademarks

#### 1. Outline of the Case

(1) Trademark at Issue and Docket Numbers

- \* Trademark Registration No. 5494262
- \* JPO Docket No.: Invalidation No. 2012-890054
- \* Court Docket No.: 2013 (Gyo Ke) 10065
- \* The Registered Trademark:

**Raffine**  
**Style** 

- \* Designated Goods: Product containing Class 3 “Cosmetics”

(2) Outline

The plaintiff requested for a trial for invalidation on the grounds that the registered trademark falls under the Trademark Act Article 4(1)-11, 15, 19 and 7 for the reasons that the registration of “Cosmetics” in the designated goods of the registered trademark is similar to the trademark cited by the plaintiff. However, the case was dismissed since the panel of administrative judges of the JPO found no reason. The plaintiff made a revocation action against a trial decision, claiming reasons for invalidation against all reasons for the request. The court decided that the registered trademark falls under the Trademark Act Article 4 (1)-11 so that it should be revoked.

#### 2. The Registered Trademark

- (1) November 11, 2011: Application filed
- (2) May 18, 2012: Trademark registered [Trademark Registration No. 5494262]

#### 3. Background of the Case

- (1) June 19, 2012: Trial for invalidation requested

[Invalidation No. 2012-890054]

- (2) February 1, 2013: Trial decision (the case dismissed)
- (3) March 7, 2013: Revocation action against a trial decision made [2013 (Gyo Ke) 10065]
- (4) December 18, 2013: Court decision (court decision of revocation of the trial decision)

#### 4. Cited Trademarks

The following trademarks 1-3 held by the plaintiff were cited as trademarks in the trial decision and court decision.

(1) Cited Trademark 1

- \* Trademark Registration No. 5408589
- \* Application Filing Date: November 2, 2010
- \* Registration Date: April 22, 2011
- \* Trademark Configuration: RAFFINE (standard characters)
- \* Designated Goods: Product containing Class 3 “Cosmetics”

(2) Cited Trademark 2

- \* Trademark Registration No. 5411218
- \* Application Filing Date: August 24, 2010
- \* Registration Date: May 13, 2011
- \* Trademark Configuration: RAffINE (standard characters)
- \* Designated Goods: Product containing Class 3 “Cosmetics”

(3) Cited Trademark 3

- \* Trademark Registration No. 5431315
- \* Application Filing Date: February 4, 2011
- \* Registration Date: August 12, 2011
- \* Trademark Configuration:

**RAffINE**

- \* Designated Goods:

Product containing Class 3 “Cosmetics”

## 5. Outline of the Trial Decision

The trial decision was rendered by the JPO stating in summary as follows with regard to the Trademark Act Article 4 (1)-11 and determining that there is no reason for invalidation.

(In the trial decision, it is determined that there is also no reason for invalidation with regard to the Trademark Act Article 4 (1)-15, 19 and 7. The details are omitted.)

### (1) Whether the Trademark Falls under the Trademark Act Article 4 (1)-11

#### A. Trademark at Issue

Trademark at issue is a mark displaying “Raffine” and “Style” on two lines and in large green Western written alphabet, and a green text that reads “WE LOVE HEARTFUL RELAXATION •” inside a circular layout that is drawn as a ring in light green to the right of the text that reads “Style,” and a layout of four hexagon flower petals at the top, bottom, left, and right inside the center of a green circle.

Moreover, because pronunciation of “rafine-sutairu uirabu haatofuru rirakuzeishon,” which is created from a character configuration of all characters of the trademark at issue, is highly redundant, and because the characters “Raffine” and “Style” in the configuration are of the same font, size, and color, and displayed significantly larger than the other characters, the trademark at issue should include pronunciation “rafinesutairu” in addition to the pronunciation above that is created from all characters, based on the characters of “Raffine” and “Style.”

Furthermore, because in French the word (characters) “Raffine” in the trademark configuration has meanings such as “elegant, refined,” and in English and French the word (characters) “Style” has meanings such as “mode, type, form,” and in Japan this word is generally used alongside the

word “スタイル (‘style’ in Japanese Katakana characters),” both words have a concept that is roughly “elegant and refined style; elegant and refined lifestyle.”

In addition, based on the points that the characters comprising “Raffine” and “Style” are displayed in the same font, size, and color as noted earlier, and is shown as a well-organized body, and that the characters of “Style” cannot be describing, for instance, quality of the cosmetics, it is difficult to say that further separating the characters of “Raffine” from here would be used in commerce.

#### B. Cited Trademarks

Cited trademark 1 displays the Western written alphabet of “RAFFINE” and cited trademark 2 displays the Western written alphabet of “RAffINE” in standard characters, and cited trademark 3 somewhat stylized the characters “ff” in the middle and displays them in lettering that is vertically longer than the other characters, that is, as “RAffINE” in Western written alphabet.

Therefore, pronunciation of “rafine” and a concept that is roughly “elegant, refined” come from each character configuration in each of the cited trademarks.

#### C. Similarity between the Trademark at Issue and the Cited Trademarks

##### (A) Appearance

Although, as noted above, the configuration of the trademark at issue is displayed overall in green, and displays the characters of “Raffine” and “Style” on two lines, because it is displayed in one body and in the same font and size, even if it has the configuration that is shown on two lines, it is reasonable to assume that the character part of “Raffine” and “Style” is understood to comprise one body.

Whereas, because as noted above each cited trademark is composed of Western written alphabet of either “RAFFINE” or “RAffINE,” the

trademark at issue and each cited trademark can be differentiated by appearance from each other.

(B) Concept

Because a concept that is roughly “elegant and refined style; elegant and refined lifestyle” comes from the trademark at issue, and a concept that is roughly “elegant, refined” comes from each cited trademark, it is possible to differentiate both from each other in concept.

(C) Pronunciation

Pronunciation of “rafinesutairu” that comes from the trademark at issue and pronunciation of “rafine” that comes from each cited trademark cannot be said to be similar in pronunciation because one has the sound “sutairu” on the second half of this word, which is a difference.

In addition, pronunciation of “rafinesutairu uirabu haatofuru rirakuzeishon” that comes from the full configuration of the trademark at issue and pronunciation of “rafine” that comes from each cited trademark are clearly different in syllables and sound configuration, and can be differentiated from each other.

D. Summary

As noted above, because the trademark at issue and each cited trademark are dissimilar trademarks that can be differentiated from each other by appearance, concept, and pronunciation, it is not reasonable to assume that the trademark at issue falls under the Trademark Act Article 4 (1)-11.

(2) Conclusion

Because the registration of designated goods of the trademark at issue as “Cosmetics” does not violate the Trademark Act Article 4 (1)-11, this registration cannot be invalidated under the Trademark Act Article 46 (1).

## 6. Outline of the Court Decision

When the plaintiff (the demandant in a trial for invalidation) claimed four reasons for invalidation

including reason for invalidation 1 (the point that the trademark at issue and cited trademarks are similar) in a revocation action against an trial decision, the court ruled in summary as follows and that the reason for invalidation 1 has its basis and revoked the trial decision rendered by the JPO.

(1) Reason for invalidation 1 (trademark at issue and cited trademarks are similar)

A. Configuration of the trademark at issue

The trademark at issue is comprised of the each characters of “Raffine” and “Style” displayed in green and on two lines (hereinafter referred to as “Raffine/Style”), and to the right of “Style,” the characters “WE LOVE HEARTFUL RELAXATION” in green are annularly arranged, and a circular figure in yellowish green with green four-leaf clover or flower petal shaped pattern (hereinafter referred to as four-leaf clover mark) at the center. The same font is used for each letter of “Raffine/Style,” and when this is compared with “WE LOVE HEARTFUL RELAXATION” inside the four-leaf clover mark, it is displayed considerably large. Therefore, it is acknowledged that what draws attention are the “Raffine/Style” and the four-leaf clover mark, and these are recognized by traders and consumers as one organized body. Moreover, because the characters themselves shown above and inside the four-leaf clover mark are shown very small, it is rather difficult for traders and consumers to recognize the characters.

B. Configuration of the cited trademarks

Cited trademark 1 is a trademark that is composed of a standard characters of “RAFFINE” and the cited trademark 2 is a trademark that is composed of characters of “RAFFINE.” Cited Trademark 3 is a trademark that is composed of a standard characters of “RAffINE,” however, the “ff” section is different from other sections, in that it is shown in a font that is somewhat stylized.

### C. Similarity between the trademark at issue and cited trademarks

The word “Raffine” is an adjective word, and “raffiné” in French with an accent mark at the end has meanings that include “purified, refined, elegant, considerable, and sophisticated,” however, this is not a word that is generally known in Japan. Therefore it is acknowledged that the appearance and pronunciation of “Raffine” and “raffine” consequently give a unique impression to traders and consumers.

Whereas the word “Style” is a noun with the meanings in English that include “way, mode, form, design, format, configuration, attitude, appearance, sense, output, fashion, shape, prose, expression method, manner;” and “スタイル” as shown in Japanese Katakana characters is widely used as an imported foreign word with the meanings that include “appearance, sense, fashion, style, shape,” and it is acknowledged that the word is generally known in Japan. Furthermore, it is a well-known fact that the word “Style” is combined with certain trademarks to say for example “XX Style” to mean “XX type” and “XX format,” and in this case it is acknowledged that it is used to indicate the origin of the same goods and services as those in “XX” trademark. Therefore, it is acknowledged that traders and consumers who see the trademark at issue assume that mainly the section “Raffine” is a sign distinguishing the origin of the goods and services, and the section “Style” only has the meanings “XX type” and “XX format,” and such information alone does not suffice as a sign distinguishing the origin, and ultimately the trademark at issue is assumed to be a trademark that has “Raffine” as its main sign distinguishing the origin.

In addition, with regard to the four-leaf clover mark in the trademark at issue, because the four-leaf clover mark itself is a common pattern, it is weak as a sign distinguishing the origin; and because this character part inside this mark is

shown considerably smaller as compared to the character part of “Raffine/Style,” and because, to start, it is translated as “We love heartfelt relaxation.” and this only shows mainly the defendant’s corporate and business philosophy and not the origin of the goods and services, it is reasonable to acknowledge that the four-leaf clover mark is overall nothing more than a picture trademark with a weak function for identifying origin.

Furthermore, when the section of “Raffine” of the trademark at issue and cited trademarks are compared, while, with respect to appearance, both are different in where lower case and upper case letters are used and in font type, however, because both were taken from the same French word “raffiné” and are organized in the same spelling, one can say that they are almost the same, and both are identical in the point that pronunciation of both are the same “raffine” in a reading in Roman letters (The word “raffiné” is pronounced as “raffine.”). If this is the case, because this word is not generally known in Japan, we cannot necessarily say that this word has special concept, but we should still say that both are nearly identical.

Therefore, it is acknowledged that the cited trademarks are almost identical in appearance and pronunciation, and similar overall, to the trademark at issue and its sign distinguishing the origin.

### D. Summary

Based on the above, because the trademark at issue is the one that is similar to the registered trademark of the plaintiff relating to a trademark registration that was filed prior to the filing date of the trademark at issue, and because its designated product is identical to a Class 3 “Cosmetics,” the plaintiff has basis for invalidation under the Trademark Act Article 4 (1)-11.

## (2) Conclusion

Based on the above, because reason for invalidation 1 which the plaintiff claims has its basis, the demand of the plaintiff has basis, and there is no need to make judgments on the other reasons for invalidation.

## 7. Main Discussion Points Discussed at the Trial and Appeal Practitioner Study Group:

### Appropriateness of the decision that the trademark falls under the Trademark Act Article 4 (1)-11

#### (1) Whether a trademark may be observed separately

The court decision wrote “‘Raffine’ is a French word, and an adjective that means for example ‘refined, purified, ...’; however, it is not a word that is generally known in Japan, and as a result ‘Raffine’ and ‘ラフィネ (raffine’ in Japanese Katakana characters)’ instead invoke a unique impression to traders and consumers by its appearance and pronunciation,” and therefore, ruled that “‘Raffine’ is the main section that serves as a sign distinguishing the origin of the goods and services.

The study group did not raise an objection to this court decision.

Meanwhile, at the study group, with regard to whether the trademark “\*\* Style” may be observed separately, there was an opinion that, at any rate, it depends on how the characters are configured because there can be both cases; either a case where the trademark may be observed separately, or a case where the trademark shall be viewed as a singular body.

#### (2) Capability to distinguish of “Style”

The court decision wrote “The section ‘Style’ only has the meanings of ‘XX type’ and ‘XX format’, and the court finds that this alone cannot be a sign distinguishing the origin.” However, at this study group, there was no objection in particular to the

point that capability to distinguish of the word “Style” is weak.

At the study group, there also was an opinion that, it is possible for trademarks comprised of “Style” by itself to exert capability to distinguish as seen in apparel, etc., depending on the goods and services.



## 国際知財司法シンポジウム2017

### 3日目(11月1日) パネルディスカッション テーマ3

#### — ASEANにおける知財紛争処理 —

#### 想定事例

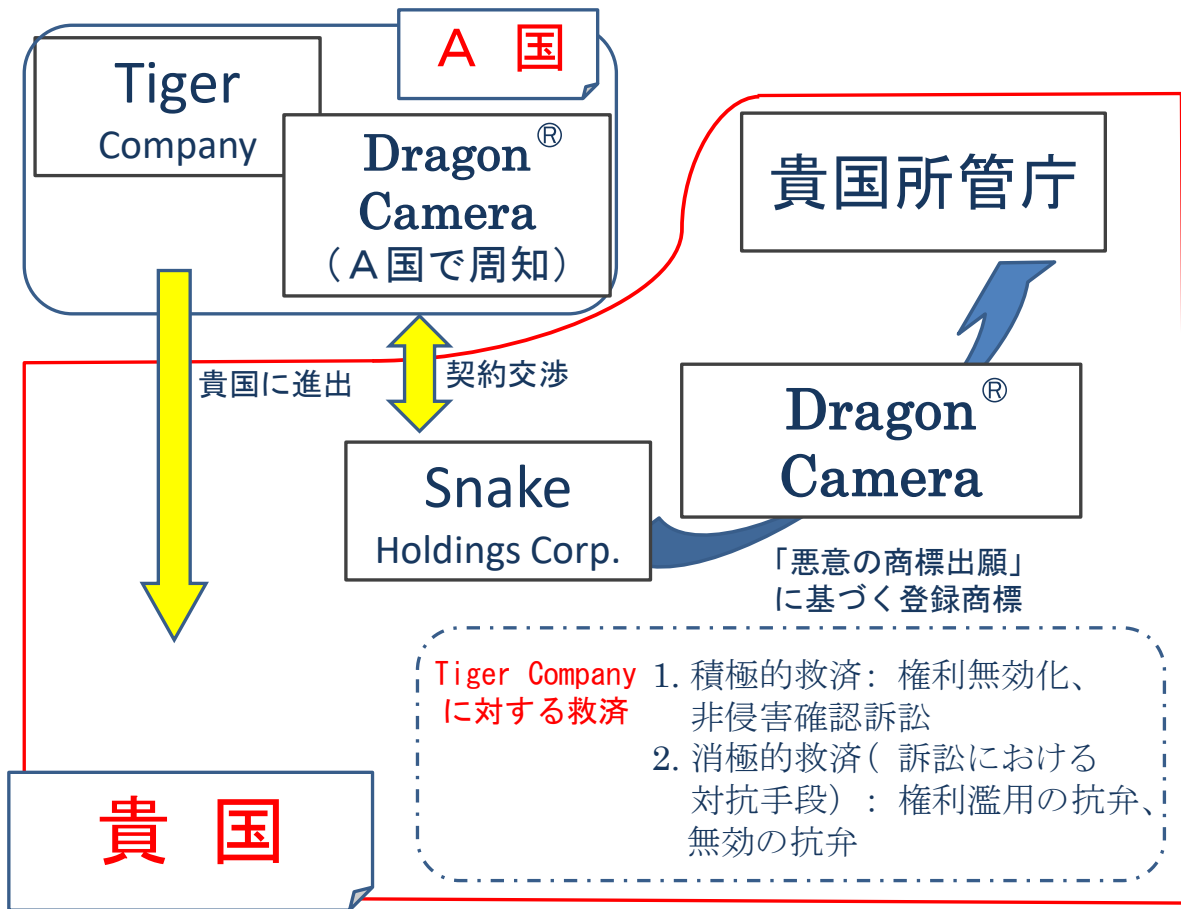
A国に本社を有するTiger Company(以下、「Tiger」という。)は、A国において、指定商品を「カメラ」とする「Dragon Camera」という登録商標を有している。この商標は、A国において周知の商標(以下、「本件周知商標」という。)となっている。

貴国に本社を有するSnake Holding Corp.(以下、「Snake」という。)は、Tigerが貴国への進出を検討していることを知り、輸入代理店契約を結ぶべく交渉を開始した。Snakeは、その交渉を行っている間に、Tigerの了承を得ずに本件周知商標を貴国所管庁へ商標登録出願し、その商標登録が認められた。

その後、TigerとSnakeの間の交渉は決裂し、Tigerは、独自に「Dragon Camera」製品の貴国への進出を行ったところ、本件周知商標が貴国においてSnakeにより既に商標登録されていたことに気づいた。

#### 問

1. 貴国において、Snakeによる商標登録は本来的に認められるべきものか。「Dragon Camera」が貴国において周知である場合とそうでない場合のそれぞれについて回答いただきたい。
2. 貴国において、Tigerが裁判所や知財庁に対して求めることができる積極的な救済としてどのようなものが考えられるか(例えば、権利無効化、非侵害確認訴訟等)。また、それらの救済が認められるための要件は何か。
3. 貴国において、Tigerによる「Dragon Camera」の使用について、Snakeが差止めを求める訴訟を起こした場合、Tigerがその訴訟において求めることができる消極的救済としてどのようなものが考えられるか(例えば、権利濫用の抗弁、無効の抗弁等)。また、それらの救済が認められるための要件は何か。



# Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017

## Third Day (November 1), Panel Discussion, Theme 3

### — IP Dispute Resolution in ASEAN —

#### Case Example

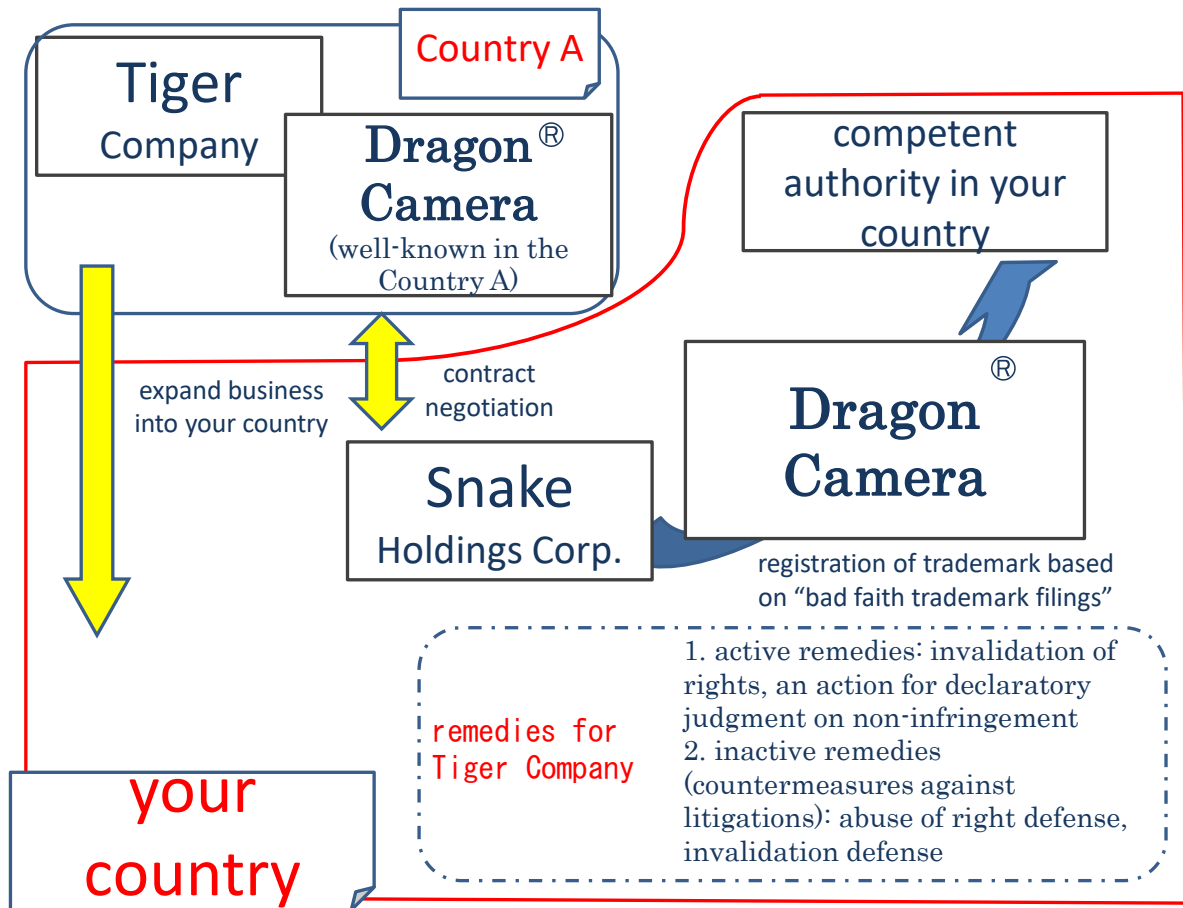
Tiger Company headquartered in country A (hereafter referred to as "Tiger") has a registered trademark "Dragon Camera" that falls under the designated goods "camera" in country A. This trademark is a well-known trademark in country A (hereafter referred to as "the well-known trademark").

Snake Holdings Corp. headquartered in your country (hereafter referred to as "Snake") learned that Tiger was considering the expansion of its business to your country, and entered into negotiation with Tiger in order to make an import agency contract. Snake filed an application for trademark registration of the well-known trademark with the competent authority in your country without obtaining the consent of Tiger while negotiating with Tiger. Then the trademark was registered by the authority in your country.

Then, Tiger and Snake were not able to reach an agreement. Tiger expanded its business of "Dragon Camera" product to your country on its own, and it realized that the well-known trademark was already filed by Snake and registered as a trademark in your country.

#### Question

1. Is the trademark filed by Snake the one that shall be essentially registered in your country? Please answer this question for both cases respectively; (1) the trademark "Dragon Camera" is a well-known trademark in your country; and (2) the trademark "Dragon Camera" is not a well-known trademark in your country.
2. What type of active remedies shall be considered which Tiger may request with courts and/or an intellectual property (IP) office in your country (e.g. invalidation of rights, an action for declaratory judgment on non-infringement, etc.)? Moreover, what are the requirements for those remedies to be accepted?
3. Where Snake makes an action for an injunctive relief against the use of "Dragon Camera" in your country, what type of inactive remedies shall be considered which Tiger may request, in response to the action, with courts in your country (e.g. abuse of right defense, invalidation defense, etc.)? Moreover, what are the requirements for those remedies to be accepted?



## 各国産業財産権法概要

### Outline of Industrial Property right systems by Origin

#### 特許

国名	パリ条約	WTO協定	PCT	PLT	特許法	公開制度(月)	審査制度	審査請求		存続期間 期間(年)	異議申立		無効
								起算日	期間		起算日	期間	
ブルネイ	○	○	○	×	○	×	×	×		(備1)	×		-
カンボジア	○	○	○	×	○	×	○	×		20	×		○
中国	○	○	○	×	○	18	○	出願 (優先日)	3年	20	×		○
インドネシア	○	○	○	×	○	18	○	出願	36月	20	公開	6月	○
日本	○	○	○	○	○	18	○	出願	3年	20 (延長可)	登録	6月	○
韓国	○	○	○	×	○	18	○	出願	5年	20 (延長可)	登録	6月	○
ラオス	○	○	○	×	○	17	○	出願	32月	20	×		○
マレーシア	○	○	○	×	○	18	○	出願	(備2)	20	×		○
ミャンマー	×	○	×	×	×					-			
フィリピン	○	○	○	×	○	18	○	公開	6月	20	×		○
シンガポール	○	○	○	×	○	18	○	出願	(備3)	20	×		○
タイ	○	○	○	×	○	(備4)	○	公開	5年	20	公開	90日	○
ベトナム	○	○	○	×	○	19	○	出願 (優先日)	42月	20	公開	(備5)	○

(資料)特許庁「特許行政年次報告書2017年版 統計・資料編」より作成。

(備1)英国、マレーシア又はシンガポールにおける当該特許権の残存期間。

(備2)出願日から2年。通常審査の請求は1年、修正実体審査の請求は2年延長可。

(備3)ファーストラックの場合は21月、スロートラックの場合は39月(何れも出願日又は優先日から)。

(備4)方式要件を満たしている場合、公開が命じられ、仮保護が与えられる。

(備5)公開日以降審査段階にある間。

## Patents

Name of Country	Paris Convention *	WTO Agreement **	PCT	PLT	Patent Laws	Laying Open of (Unexamined) Applications (months)	(Substantive) Examination	Request for Examination		Term of Patent	Opposition to Grant of Patent		Invalidation
								the Date Corresponding to the First Date of the Calculation	Time Limit		Time Limit (years)	the Date Corresponding to the First Date of the Calculation	
Brunei Darussalam	O	O	O	X	O	X	X	X		(Note 1)	X		-
Cambodia	O	O	O	X	O	X	O	X		20	X		O
China	O	O	O	X	O	18	O	filing date of application (priority date)	3 yrs.	20	X		O
Indonesia	O	O	O	X	O	18	O	filing date of application	36 mos.	20	the date of laying open of (unexamined) applications	6 mos.	O
Japan	O	O	O	O	O	18	O	filing date of application	3 yrs.	20 (may be extended)	registration date	6 mos.	O
Republic of Korea	O	O	O	X	O	18	O	filing date of application	5 yrs.	20 (may be extended)	registration date	6 mos.	O
Lao PDR	O	O	O	X	O	17	O	filing date of application	32 mos.	20	X		O
Malaysia	O	O	O	X	O	18	O	filing date of application	(Note 2)	20	X		O
Myanmar	X	O	X	X	X					-			
Philippines	O	O	O	X	O	18	O	the date of laying open of (unexamined) applications	6 mos.	20	X		O
Singapore	O	O	O	X	O	18	O	filing date of application	(Note 3)	20	X		O
Thailand	O	O	O	X	O	(Note 4)	O	the date of laying open of (unexamined) applications	5 yrs.	20	the date of laying open of (unexamined) applications	90 days	O
Viet Nam	O	O	O	X	O	19	O	filing date of application (priority date)	42 mos.	20	the date of laying open of (unexamined) applications	(Note 5)	O

Source material: "Japan Patent Office Annual Report 2017 - Statistics and Source Materials -" prepared by the JPO

Note 1: The remaining time limit for the said patent right in the UK, Malaysia or Singapore.

Note 2: 2 years from the filing date of the application. It may be extended by 1 year for a request for ordinary examination and 2 years for a request for modified substantive examination.

Note 3: 21 months for fast track examination and 39 months for slow track examination from either the filing date of application or the priority date.

Note 4: If the formality requirements are met, an order to lay open the (unexamined) application will be made and provisional protection will be granted.

Note 5: A request for opposition to grant of patent may be filed from the date of laying open of (unexamined) application and during the time the application is still being examined.

\* "Paris Convention" refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

\*\* "WTO Agreement" refers to the Agreement Establishing the WTO.

## 実用新案

国名	審査制度	存続期間		異議申立		無効	
		起算日	期間 (年)	起算日	期間	起算日	期間
カンボジア	×	出願	7	×		○	
中国	×	出願	10	×		○	
インドネシア	○	出願	10	公開	3月	○	
日本	×	出願	10	×		○	
韓国	○ (備1)	出願	10	×		登録	3月 (備2)
ラオス	×	出願	10	×		×	
マレーシア	○	出願	10 (延長可)	×		○	
フィリピン	×	出願	7	×		○	
タイ	×	出願	6 (延長可)	公報	1年	○	
ベトナム	○	出願	10	公開	(備3)	○	

(資料)特許庁「特許行政年次報告書2017年版 統計・資料編」より作成。

(備1)審査請求制度(出願日から3年)がある。

(備2)登録から3月間は何人も請求できる。その後は利害関係人又は審査官のみ請求できる。

(備3)公開日から権利付与の決定までの間。

## Utility Models

Name of Country	(Substantive) Examination	Term of Utility Models		Opposition		Invalidation	
		the Date Corresponding to the First Date of the Calculation	Time Limit (years)	the Date Corresponding to the First Date of the Calculation	Time Limit	the Date Corresponding to the First Date of the Calculation	Time Limit
Cambodia	X	filing date of application	7	X		O	
China	X	filing date of application	10	X		O	
Indonesia	O	filing date of application	10	the date of laying open of (unexamined) applications	3 mos.	O	
Japan	X	filing date of application	10	X		O	
Republic of Korea	O (Note 1)	filing date of application	10	X		registration date	3 mos. (Note 2)
Lao PDR	X	filing date of application	10	X		X	
Malaysia	O	filing date of application	10 (may be extended)	X		O	
Philippines	X	filing date of application	7	X		O	
Thailand	X	filing date of application	6 (may be extended)	the date of publication of the gazette containing the utility model	1 yr.	O	
Viet Nam	O	filing date of application	10	the date of laying open of (unexamined) applications	(Note 3)	O	

Source material: "Japan Patent Office Annual Report 2017 - Statistics and Source Materials -" prepared by the JPO

Note 1: A request for examination system is adopted for substantive examination (A request for substantive examination must be filed within 3 years from the filing date of application).

Note 2: Any person may file a request for a trial for invalidation within 3 months from the registration date, and after 3 months, only an interested person or examiners may file a request for a trial for invalidation.

Note 3: Time limit between the date of laying open of (unexamined) applications and the date of deciding grant of right.



## 意匠

国名	パリ条約	WTO協定	ハーグ協定	ロカルノ協定	意匠法	審査制度	存続期間		異議申立		無効
							起算日	期間(年)	起算日	期間	
ブルネイ	○	○	○	×	○	×	出願	5 (延長可)	×		○
カンボジア	○	○	○	×	○	×	出願	5 (延長可)	×		○
中国	○	○	×	○	○	×	出願	10	×		○
インドネシア	○	○	×	×	○	○	出願	10	公開	3月	○
日本	○	○	○	○	○	○	登録	20	×		○
韓国 (実体審査有／ 無制度併存)	○	○	○	○	○	○	登録	20	×		○
						×			登録	3月	
ラオス	○	○	×	×	○	○	出願	15	×		○
マレーシア	○	○	×	×	○	×	出願	5 (延長可)	×		○
ミャンマー	×	○	×	×	×		-				
フィリピン	○	○	×	×	○	×	出願	5 (延長可)	×		○
シンガポール	○	○	○	×	○	×	出願	5 (延長可)	×		○
タイ	○	○	×	×	○	○	出願	10	公開	90日	○
ベトナム	○	○	×	×	○	○	出願	5 (延長可)	×		○

(資料)特許庁「特許行政年次報告書2017年版 統計・資料編」より作成。

## Designs

Name of Country	Paris Convention *	WTO Agreement **	Hague Agreement ***	Locarno Agreement ****	Design Laws	(Substantive) Examination	Term of Designs		Opposition		Invalidation
							the Date Corresponding to the First Date of the Calculation	Time Limit (years)	the Date Corresponding to the First Date of the Calculation	Time Limit	
Brunei Darussalam	O	O	O	X	O	X	filing date of application	5 (may be extended)	X		O
Cambodia	O	O	O	X	O	X	filing date of application	5 (may be extended)	X		O
China	O	O	X	O	O	X	filing date of application	10	X		O
Indonesia	O	O	X	X	O	O	filing date of application	10	the date of laying open of (unexamined) applications	3 mos.	O
Japan	O	O	O	O	O	O	registration date	20	X		O
Republic of Korea (Note)	O	O	O	O	O	O	registration date	20	X		O
						X			registration date	3 mos.	O
Lao PDR	O	O	X	X	O	O	filing date of application	15	X		O
Malaysia	O	O	X	X	O	X	filing date of application	5 (may be extended)	X		O
Myanmar	X	O	X	X	X		-				
Philippines	O	O	X	X	O	X	filing date of application	5 (may be extended)	X		O
Singapore	O	O	O	X	O	X	filing date of application	5 (may be extended)	X		O
Thailand	O	O	X	X	O	O	filing date of application	10	the date of laying open of (unexamined) applications	90 days	O
Viet Nam	O	O	X	X	O	O	filing date of application	5 (may be extended)	X		O

Source material: "Japan Patent Office Annual Report 2017 - Statistics and Source Materials -" prepared by the JPO

Note: The Substantive Examination System and the Non-Substantive Examination System are co-existed.

\* "Paris Convention" refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

\*\* "WTO Agreement" refers to the Agreement Establishing the WTO.

\*\*\* "Hague Agreement" refers to the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs.

\*\*\*\* "Locarno Agreement" refers to the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs.

## 商標

国名	パリ条約	WTO協定	T L T	マドリード協定議定書	ニース協定	商標法	審査制度	権利付与の原則	存続期間		不使用取消(年)	異議申立		無効
									起算日	期間(年)		起算日	期間	
ブルネイ	○	○	×	○	×	○	○	先願	登録	10	5	公開	3月	○
カンボジア	○	○	×	○	×	○	○	先願	出願	10	5	公報	90日	○
中国	○	○	×	○	○	○	○	先願	登録	10	3	公開	3月	○
インドネシア	○	○	○	×	×	○	○	先願	出願	10	3	公開	3月	○
日本	○	○	○	○	○	○	○	先願	登録	10	3	公報	2月	○
韓国	○	○	○	○	○	○	○	先願	登録	10	3	公開	2月	○
ラオス	○	○	×	○	×	○	○	先願	出願	10	5	×		○
マレーシア	○	○	×	×	○	○	○	先願／先使用	出願	10	3	公開	2月	○
ミャンマー	×	○	×	×	×	×	-							
フィリピン	○	○	×	○	×	○	○	先願	登録	10	3	公開	30日	○
シンガポール	○	○	×	○	○	○	○	先願／先使用	出願	10	5	公開	2月	○
タイ	○	○	×	×	×	○	○	先願	出願	10	3	公開	90日	○
ベトナム	○	○	×	○	×	○	○	先願	出願	10	5	公開	(備)	○

(資料) 特許庁「特許行政年次報告書2017年版 統計・資料編」より作成。

(備) 公告日から登録までの間、意見書の提出可能。

## Trademarks

Name of Country	Paris Convention *	WTO Agreement **	TLT	Madrid Protocol ***	Nice Agreement ****	Trademark Laws	(Substantive) Examination	Principle of Grant of Right	Term of Trademark Rights		Rescission for non-use (years)	Opposition		Invalidation
									the Date Corresponding to the First Date of the Calculation	Time Limit (years)		the Date Corresponding to the First Date of the Calculation	Time Limit	
Brunei Darussalam	O	O	X	O	X	O	O	first-to-file system	registration date	10	5	the date of laying open of (unexamined) applications	3 mos.	O
Cambodia	O	O	X	O	X	O	O	first-to-file system	filing date of application	10	5	the date of publication of the gazette containing the trademark	90 days	O
China	O	O	X	O	O	O	O	first-to-file system	registration date	10	3	the date of laying open of (unexamined) applications	3 mos.	O
Indonesia	O	O	O	X	X	O	O	first-to-file system	filing date of application	10	3	the date of laying open of (unexamined) applications	3 mos.	O
Japan	O	O	O	O	O	O	O	first-to-file system	registration date	10	3	the date of publication of the gazette containing the trademark	2 mos.	O
Republic of Korea	O	O	O	O	O	O	O	first-to-file system	registration date	10	3	the date of laying open of (unexamined) applications	2 mos.	O
Lao PDR	O	O	X	O	X	O	O	first-to-file system	filing date of application	10	5	X		O
Malaysia	O	O	X	X	O	O	O	first-to-file system / prior user's right	filing date of application	10	3	the date of laying open of (unexamined) applications	2 mos.	O
Myanmar	X	O	X	X	X	X								
Philippines	O	O	X	O	X	O	O	first-to-file system	registration date	10	3	the date of laying open of (unexamined) applications	30 days	O
Singapore	O	O	X	O	O	O	O	first-to-file system / prior user's right	filing date of application	10	5	the date of laying open of (unexamined) applications	2 mos.	O
Thailand	O	O	X	X	X	O	O	first-to-file system	filing date of application	10	3	the date of laying open of (unexamined) applications	90 days	O
Viet Nam	O	O	X	O	X	O	O	first-to-file system	filing date of application	10	5	the date of laying open of (unexamined) applications	(Note)	O

Source material: "Japan Patent Office Annual Report 2017 - Statistics and Source Materials -" prepared by the JPO

Note: A written opinion may be filed during the time limit between the date of publication of examined trademark and the date of registration.

\* "Paris Convention" refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

\*\* "WTO Agreement" refers to the Agreement Establishing the WTO.

\*\*\* "Madrid Protocol" refers to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

\*\*\*\* "Nice Agreement" refers to the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purpose of the Registration of Marks.

# 講演者情報 Speakers Info

氏名のアルファベット順に掲載しています。All speakers are listed in alphabetical order.

## 日本/Japan

### 裁判所/Court



#### 森岡 礼子/Ayako Morioka

知的財産高等裁判所 判事

Judge, Intellectual Property High Court

1994年 京都大学法学部卒業，司法試験合格  
1995年 京都大学大学院法学研究科中退，司法修習  
1997年 大阪地方裁判所判事補  
1999年 金沢地方裁判所判事補  
2001年 ノートル・デーム大学ロースクール客員研究員  
2002年 名古屋地方裁判所豊橋支部判事補  
2005年 法務省民事局付  
2008年 東京家庭裁判所判事  
2009年 裁判所職員総合研修所教官  
2011年 東京地方裁判所判事，上智大学法科大学院派遣講師  
2013年 長崎地方裁判所佐世保支部判事（部総括）  
2016年 知的財産高等裁判所判事，平成29年度弁理士試験委員

1994 Graduated from Faculty of Law at Kyoto University (passed the Bar Examination)  
1995 Completed credits at Kyoto University Graduate School at Law  
1997 Finished the Judicial Research and Training Institute  
1997 Assistant Judge, Osaka District Court  
1999 Assistant Judge, Kanazawa District Court  
2001 Visiting Scholar, Notre Dame Law School  
2002 Assistant Judge, Toyohashi Branch, Nagoya District Court  
2005 Attorney, Civil Affairs Bureau, Ministry of Justice  
2008 Judge, Tokyo Family Court  
2009 Professor, Training and Research Institute for Court Officials  
2011 Judge, Tokyo District Court, and Lecturer, Sophia Law School  
2013 Presiding Judge, Sasebo Branch, Nagasaki District Court  
2016 Judge, Intellectual Property High Court, and Member, Patent Attorney Examination Committee FY2017



#### 高部 眞規子/Makiko Takabe

知的財産高等裁判所 部総括判事

Presiding Judge, Intellectual Property High Court

東京大学法学部卒業。  
1981年裁判官任官。東京地方裁判所知的財産権部に8年半（1994-1998, 2003-2007），知的財産高等裁判所に6年半（2009-2013, 2015.6-現在），最高裁判所調査官として5年（1998-2003）の，合計20年近くにわたり，知的財産権訴訟を専門的に担当。東京地裁裁判長としてローマの休日事件，知財高裁裁判長として釣りゲーム事件，最高裁判所調査官としてキルビー事件等，多数の判決に関与。  
産業構造審議会臨時委員（2003-2007, 2010-2013），工業所有権審議会臨時委員（2009-2012）を歴任。  
著書として、『実務詳説 著作権訴訟』（金融財政事情研究会・2012），『実務詳説 特許関係訴訟〔第3版〕』（同・2016），『実務詳説 商標関係訴訟』（同・2015），編著書として，裁判実務シリーズ2『特許訴訟の実務〔第2版〕』（商事法務・2017），裁判実務シリーズ8『著作権・商標・不競法関係訴訟の実務』（同・2015）など。

#### ACADEMIC BACKGROUND

Graduated from University of Tokyo, Faculty of Law

#### PROFESSIONAL CAREER

1981: Appointed as Associate Judge of District Court  
Dealt with lawsuits of Intellectual Property for nearly 20 years: 8 years at Tokyo District Court (IP division, 1994-1998,2003-2007), 6.5 years at Intellectual Property High Court (2009-2013, June 2015 to present), 5 years as Judicial Research Official of Supreme Court (1998-2003)  
Involved with many leading cases including : Tokyo District Court Judgment on July 11, 2006 (known as Roman Holiday Case), Intellectual Property High Court Judgment on August 8, 2012 (known as Fishing Games Case), Supreme Court Judgment on April 11, 2000 (known as Kirby Case), etc.

#### MEMBERSHIPS

• Council of Industrial Structure at Ministry of Economy, Trade and Industry(2003-2007,2010- 2013)  
• Council of Industrial Property Rights at Ministry of Economy, Trade and Industry(2009- 2012)

#### PUBLICATIONS & PROFESSIONAL ARTICLES

Many publications such as: “Explication of the Practice on Patent Related Litigation” (2016, as the sole writer), “Explication of the Practice on Copyright Litigation” (2012, as the sole writer), “Explication of the Practice on Trademark Related Litigation ” (2015, as the sole writer), “Practice in Patent Litigation” (2017, as the sole editor and a contributor), “Practice in Copyright, Trademark and Unfair Competition Litigation”(2015, as the sole editor and a contributor).



### 杉浦 正樹 / Masaki Sugiura

知的財産高等裁判所 判事

Judge, Intellectual Property High Court

- 1994年 京都大学法学部卒業
- 1996年～ 大阪地方裁判所判事補, 東京地方裁判所判事補
- 2000年 最高裁判所事務総局民事局付
- 2002年 法務省法務総合研究所総務企画部付 (JICA「ベトナム法整備支援」プロジェクト長期専門家として, ハノイに派遣)
- 2004年 東京地方裁判所判事補 (知的財産権部)
- 2006年 東京地方裁判所判事 (知的財産権部)
- 2007年～ 札幌地方家庭裁判所室蘭支部長, 東京地方裁判所判事 (早稲田大学大学院法務研究科教授を兼任), 福島地方家庭裁判所いわき支部長
- 2016年 知的財産高等裁判所判事

- 1994 Graduated from Faculty of Law, Kyoto University
- 1996- Assistant judge of the Osaka District Court, Tokyo District Court
- 2000 Attorney of the Civil Affairs Bureau of the Supreme Court
- 2002 Long-term Expert of Technical Cooperation Project in Legal and Judicial Field in Hanoi, Vietnam
- 2004 Assistant judge of the Tokyo District Court (IP Division)
- 2006 Judge of the Tokyo District Court (IP Division)
- 2007- Muroran Branch of the Sapporo District/Family Court, the Tokyo District Court, Iwaki Branch of the Fukushima District/Family Court
- 2016 Judge of the Intellectual Property High Court



### 清水 節 / Misao Shimizu

知的財産高等裁判所 所長

Chief Judge, Intellectual Property High Court

1979年に横浜地裁の判事補として任官し、東京家裁判事、東京国税不服審判所審判官などを経て、1996年に東京高裁の知財部の判事となった。2000年に那覇地裁民事部の裁判長となり、2003年に再び東京高裁の知財部の判事となった後、2004年に東京地裁の知財部の裁判長となった。2010年に知財高裁の判事となり、2011年に徳島地家裁所長に就任した。その後、2013年に知財高裁の裁判長となり、2017年に知財高裁の所長に就任した。

Mr. Shimizu was appointed as Assistant Judge of Yokohama District Court in 1979. Subsequently he became Judge of Tokyo Family Court, and then Administrative Judge of National Tax Tribunal in Tokyo, before he assumed the position of Judge of Tokyo High Court (IP Division) in 1996. Then he was appointed as Presiding Judge of Tokyo District Court (IP Department) in 2004. Following that, he became Chief Judge of Tokushima District/Family Court in 2011 and Presiding Judge of IP High Court in 2013. Finally he has been Chief Judge of IP High Court since 2017.



### 中島 基至 / Motoyuki Nakashima

知的財産高等裁判所 判事

Judge, Intellectual Property High Court

平成28年4月から知財高裁判事となり現在に至る。平成8年に判事補として任官し、平成14年から17年まで法務省民事局付として渉外業務又は民事法を担当した。その後、平成17年から20年までは判事に任官して東京地裁知財部に在籍し、平成22年から平成26年までは最高裁調査官 (知財担当) を務めた。なお、平成10年から11年まで米国デューク大学の客員研究員として米国法の調査を行い、平成19年にはマックス・プランク知的財産法・競争法・租税法研究所及び米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の客員研究員として、ドイツ及び米国の知財法制に関する調査研究を行った。

Mr Nakashima is currently Judge of IP High Court. He was appointed as Assistant Judge in 1996 as well as Attorney of Ministry of Justice, Civil Affairs Bureau (International and Civil matters) from 2002 to 2005. After being Judge of Tokyo District Court (IP Division) from 2005 to 2008, he was Judicial Research Official (IP matters) of Supreme Court from 2010 to 2014. He has been visiting scholar of Duke University from 1998 to 1999 and also visiting scholar at Max Planck Institute for IP, Competition and Tax Law in Munich as well as United States Court of Appeal for Federal Circuit in 2007.



### 佐藤 聡史 / Satoshi Sato

知的財産高等裁判所 裁判所調査官

Judicial Research Official, Intellectual Property High Court

- 1989年 新潟大学工学部修士課程卒業
- 1989年 特許庁入庁
- 2014年 審判部審判長
- 2015年 知的財産高等裁判所裁判所調査官 (現職)

- 1989 Graduated with Master's degree in Engineering from Niigata University
- 1989 Joined Japan Patent Office
- 2014 Chief Administrative Judge, Board of Trial and Appeal of JPO
- 2015 Judicial Research Official, Intellectual Property High Court



### 関根 澄子 / Sumiko Sekine

知的財産高等裁判所 判事

Judge, Intellectual Property High Court

平成8年判事補任官。  
東京地方裁判所知的財産権部（平成19年7月から平成22年3月まで）及び知的財産高等裁判所（平成29年4月から）にて知的財産権訴訟を担当。  
法務省法務総合研究所国際協力部にて東南アジア諸国（カンボジア、インドネシア、ラオス、ベトナム等）の法整備支援に従事（平成16年4月から平成19年3月まで）。  
平成25年4月から平成29年3月まで司法研修所民事裁判教官。  
慶應義塾大学法学部卒。平成11年米国ワシントン大学ロースクール客員研究員。

Appointed as assistant judge in 1996.  
Dealt with IP cases at Tokyo District Court (IP Division, 2007-2010) and IP High Court (April 2017 to present).  
Engaged in legal technical assistance for South East Asian countries (Cambodia, Indonesia, Laos, Vietnam, etc.) at the Ministry of Justice (2004-2007).  
Professor of civil litigation at the Legal Training and Research Institute (2013-2017).  
Academic backgrounds:  
Graduated from Keio University Faculty of Law.  
Visiting scholar of the University of Washington School of Law (1999-2000).



### 鶴岡 稔彦 / Toshihiko Tsuruoka

知的財産高等裁判所 部総括判事

Presiding Judge, Intellectual Property High Court

1956年6月3日生  
1980年4月 司法修習生  
1982年4月 判事補任官（東京地方裁判所）  
1987年4月～1989年6月 最高裁事務総局行政局付  
1993年4月～1995年3月 最高裁事務総局行政局参事官  
1995年4月～1997年3月 最高裁事務総局行政局第2課長  
1997年4月～1999年3月 最高裁事務総局行政局第1, 第3課長（知財等担当）  
2004年4月～2009年4月 東京地方裁判所判事（部総括）  
2009年4月～2013年3月 横浜地方裁判所判事（部総括）  
2013年7月～ 那覇家裁所長  
2014年4月～ 那覇地裁所長  
2015年3月～ 知財高裁判事（部総括）

Born June 3, 1956  
1980.4 Judicial Research and Training Institute  
1982.4 Assistant Judge, Tokyo District Court  
1987.4~1989.6 Attorney, Administrative Affairs Bureau, General Secretariat, Supreme Court of Japan  
1993.4~1995.3 Counselor, Administrative Affairs Bureau, General Secretariat, Supreme Court of Japan  
1995.4~1997.3 Director of Section No. 2, Administrative Affairs Bureau, General Secretariat, Supreme Court of Japan  
1997.4~1999.3 Director of Section No.1 and 3, Administrative Affairs Bureau, General Secretariat, Supreme Court of Japan (Charge of Intellectual Property etc.)  
2004.4~2009.4 Presiding Judge, Tokyo District Court  
2009.4~2013.3 Presiding Judge, Yokohama District Court  
2013.7~ Chief Judge, Naha Family Court  
2014.4~ Chief Judge, Naha District Court  
2015.3~ Presiding Judge, Intellectual Property High Court



### 森 義之 / Yoshiyuki Mori

知的財産高等裁判所 部総括判事

Presiding Judge, Intellectual Property High Court

1979年 東京大学法学部卒業  
1981年 東京地方裁判所判事補  
その後、盛岡地方裁判所判事補、大阪地方裁判所判事、名古屋地方裁判所判事を経て  
1998年 東京地方裁判所判事（知財部）  
2002年 同部総括  
2003年 最高裁判所調査官（知財事件担当）  
2006年 知的財産高等裁判所判事  
2010年 横浜地方裁判所部総括判事  
2012年 和歌山地方裁判所・家庭裁判所所長  
2014年 大阪高等裁判所部総括判事  
2017年 知的財産高等裁判所部総括判事

1979 Graduated from Faculty of Law at the University of Tokyo  
1981 Assistant Judge, Tokyo District Court  
Followed by Assistant Judge at Morioka District Court, Judge at Osaka District Court and Judge at Nagoya District Court  
1998 Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Division)  
2002 Presiding Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Division)  
2003 Judicial Research Official, Supreme Court of Japan (Charge of Intellectual Property)  
2006 Judge, Intellectual Property High Court  
2010 Presiding Judge, Yokohama District Court  
2012 Chief Judge, Wakayama District Court and Family Court  
2014 Presiding Judge, Osaka High Court  
2017 Presiding Judge, Intellectual Property High Court

## 法務省／Ministry of Justice



### 横山 栄作／Eisaku Yokoyama

法務教官・検事，法務省法務総合研究所国際協力部所属

Government Attorney for the Ministry of Justice and Public Prosecutor, Professor at the International Cooperation Department of the Research and Training Institute of the Ministry of Justice

平成 15 年東北大学大学院法学研究科博士前期課程を修了後，司法修習を経て，平成 16 年 10 月に検事任官。平成 28 年 4 月から現職。

Mr. Yokoyama obtained his LL.M. at Tohoku University Graduate School of Law in 2003. Upon completion of judicial training, he was appointed a public prosecutor in October 2004. He has been in his current position since April 2016.



### 菊池 浩／Hiroshi Kikuchi

検事，法務省大臣官房審議官（国際・人権担当）

Assistant Vice-Minister of Justice (in charge of international and human rights matters), Public Prosecutor

昭和 63 年東京大学法学部卒業後，司法修習を経て，平成 2 年検事任官。平成 5 年には，ペンシルバニア大学ロースクール卒業。検事として，東京地検刑事部副部長，最高検察庁事務取扱検事，東京地検交通部長等，法務省において，刑事局国際課国際刑事企画官，同局参事官，入国管理局総務課長等を務め，平成 28 年 4 月から現職。

Mr. Hiroshi Kikuchi graduated from The University of Tokyo Faculty of Law in 1988. Upon completion of judicial training, Mr. Kikuchi was appointed a public prosecutor in 1990. He obtained his LL.M. at the University of Pennsylvania Law School in 1993. He has held such posts as the Deputy Director of the Criminal Affairs Division of the Tokyo District Public Prosecutors Office, Acting Prosecutor at the Supreme Public Prosecutors Office, and the Director of the Traffic Cases Division of the Tokyo District Public Prosecutors Office. He has also assumed positions within the Ministry of Justice as the Deputy Director and Senior Attorney at the International Affairs Division of the Criminal Affairs Bureau and the Director of the General Affairs Division of the Immigration Bureau. He has been in his current position since April 2016.



### 東尾 和幸／Kazuyuki Higashio

法務教官・検事，法務省法務総合研究所国際協力部所属

Government Attorney for the Ministry of Justice and Public Prosecutor, Professor at the International Cooperation Department of the Research and Training Institute of the Ministry of Justice

平成 18 年東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻を修了後，司法修習を経て，平成 20 年 1 月に裁判官任官。平成 24 年にニューヨーク大学ロースクール LL.M. を取得。平成 28 年 4 月から現職。

Mr. Higashio completed the School of Law of the University of Tokyo Graduate Schools for Law and Politics in 2006. Upon finishing judicial training, he was appointed a judge in January 2008. He received his LL.M. from New York University School of Law in 2012. He has been in his current post since April 2016.





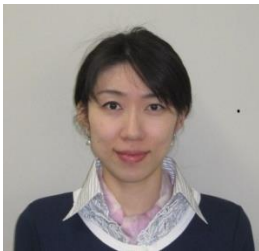
**伊賀 和幸 / Kazuyuki Iga**

法務省大臣官房司法法制部付

Government Attorney, Judicial System Department, Ministry of Justice

平成17年に東北大学法学部卒業，平成19年に東北大学法科大学院卒業後，司法修習を経て，平成21年1月に裁判官任官。  
平成28年4月から現職。

Mr. Iga graduated from Tohoku University faculty of law in 2005 and Tohoku University Law School in 2007, completed judicial training, and was appointed a judge in January 2009. He holds the current position since April 2016.



**渡邊 真知子 / Machiko Watanabe**

法務教官・検事，法務省法務総合研究所総務企画部所属

Government Attorney for the General Affairs and Planning Department, Research and Training Institute of the Ministry of Justice; Public Prosecutor

平成13年に東京大学法学部卒業後，司法修習を経て，平成14年に検事任官。平成18年に米国ハーバード大学ロースクールLL.M.を取得。平成29年4月から現職。

Ms. Watanabe graduated from The University of Tokyo Faculty of Law in 2001. Upon completing judicial training, she was appointed a public prosecutor in 2002. She obtained LLM from Harvard University Law School in 2006. She has been in her current post since April 2017.



**佐久間 達哉 / Tastuya Sakuma**

検事，法務省法務総合研究所長

President of the Research and Training Institute of the Ministry of Justice, Public Prosecutor

昭和56年東京大学法学部卒業後，司法修習を経て，昭和58年検事任官。検事として，東京地検特捜部長，前橋地検検事正，千葉地検検事正等，法務省において，人權擁護局調査課長，同省刑事局公安課長，同局刑事課長等を務めたほか，国際分野では，在米国日本国大使館一等書記官，国連アジア極東犯罪防止研修所長等を務め，平成28年6月から現職。

Mr. Sakuma graduated from The University of Tokyo Faculty of Law in 1981. Upon completing judicial training, he was appointed a public prosecutor in 1983. Mr. Sakuma has held such posts as the Director of the Special Investigation Division of the Tokyo District Public Prosecutors Office, Chief Prosecutor of the Maebashi District Public Prosecutors Office and Chief Prosecutor of the Chiba District Public Prosecutors Office. He has also assumed positions within the Ministry of Justice as the Director of the Investigation Division of the Human Rights Bureau and the Director of the Public Security Division of the Criminal Affairs Bureau. In the international field, he has held posts as the First Secretary of the Embassy of Japan in the US and the Director of the United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI). He has been in his current position since June 2016.



**千葉 由美子 / Yumiko Chiba**

法務省大臣官房司法法制部付

Government Attorney, Judicial System Department, Ministry of Justice

平成18年に中央大学法学部卒業後，司法修習を経て，平成19年9月に検事任官。  
平成29年4月から現職。

Ms Chiba graduated from Chuo University Faculty of Law in 2006, completed judicial training, and became Prosecutor in September 2007. She holds the current position since April 2017.

## 特許庁／Japan Patent Office



### 青木 博文／Hirofumi Aoki

特許庁 上席部門長

Senior Director of the Board of Trial and Appeal, Japan Patent Office

#### 学歴

東北大学文学部哲学科卒業  
筑波大学大学院法学部ビジネス科学研究科修了

#### 主な職歴

1984年 特許庁入庁  
1992年 商標審査官  
2003年 特許庁審判官、総務部制度改正審議室長補佐  
2007年 (財)知的財産研究所統括研究員  
2011年 審査業務部商標国際分類管理室長  
2011年 審査業務部商標制度企画室長  
2013年 審査業務部審査長(雑貨繊維)  
2014年 審査業務部商標課長  
2016年4月 審判部第35部門上席部門長

#### Education

Bachelor of Philosophy, Faculty of Arts and Letters, the Tohoku University  
Completed the Graduate School of Business Sciences, the University of Tsukuba

#### Work Experience

Apr. 2016- Senior Director of the 35th Board of Trial and Appeal, Trial and Appeal Department  
2014 Director of the Trademark Division, Trademark and Customer Relations Department  
2013 Director of the General Merchandise and Textiles Division, Trademark and Customer Relations Department  
2011 Director of the Trademark Policy Planning Office, Trademark and Customer Relations Department  
2011 Director of the International Trademark Classification Office, Trademark and Customer Relations Department  
2007 Research Director, Institute of Intellectual Property (IIP)  
2003 Administrative Judge, Trial and Appeal Department  
Deputy Director of the Legislative Affairs Office, Policy Planning and Coordination Department  
1992 Trademark Examiner  
1984 Joined the Japan Patent Office (JPO)



### 村上 騎見高／Kimitaka Murakami

特許庁 審判長

Chief Administrative Judge, Japan Patent Office

#### 学歴

東京大学大学院工学系研究科修士課程修了

#### 職歴

1988年 特許庁入庁  
審査官昇任  
1992年 審査第二部調整課審査基準室長補佐  
2006年 特許審査第三部主任上席審査官  
2008年 特許審査第三部上席総括審査官  
2012年 特許審査第三部審査長  
平成25年度全国発明表彰選考委員会化学専門部会専門委員  
2013年 審判部審判長  
審判実務者研究会 2016 特許医薬・食品分科会メンバー

#### Education

Graduated from the Graduate School of Engineering, the University of Tokyo (Master of Engineering)

#### Work Experience

1988 Joined the Japan Patent Office (JPO)  
1992 Examiner, Patent Examination Dept.  
1997 Deputy Director, Examination Standards Office, Administrative Affairs Division  
2006 Associate Managing Examiner, 3rd Examination Dept.  
2008 Managing Examiner, 3rd Examination Dept.  
2012 Director, 3rd Examination Dept.  
Member of Expert Group of Chemistry,  
Nomination Committee of the National Invention Award FY2013  
2013 Chief Administrative Judge  
Study Group member in the Field of Medicine and Food, Trial and Appeal Practitioner Study Group FY2016

宗像 直子 / Naoko Munakata

特許庁 長官

Commissioner, Japan Patent Office



1997年6月	生活産業局総務課（法令審査委員）	2017.7	Commissioner, Japan Patent Office
1998年6月	通商政策局総務課（法令審査委員）	2015.7	Executive Secretary to The Prime Minister
1999年7月	大臣官房政策審議室政策企画官	2014.7	Director-General, Trade and Economic Cooperation Bureau
2001年6月	経済産業研究所上席研究員	2013.6	Director-General for Trade Policy
2001年9月	ブルッキングズ研究所北東アジア政策研究センター客員フェロー	2011.9	Director-General, Multilateral Trade System Department, Trade Policy Bureau
2002年7月	ジョージワシントン大学シグールアジア研究センター客員スカラー	2010.5	Director, Global Economic Policy Unit, Minister's Secretariat, METI (until 2013.6)
2004年6月	大臣官房参事官（商務情報政策局担当）	2008.8	Director, Policy Planning, Multilateral Trade System Department, Trade Policy Bureau, METI
2004年12月	製造産業局繊維課長（併）ファッション政策室長（2005.8～）	2004.12	Director, Textile and Clothing Division, Manufacturing Industries Bureau, METI
2008年8月	通商政策局通商機構部参事官（総括担当）	2004.6	Counselor, Commerce and Information Policy Bureau, METI
2010年5月	大臣官房グローバル経済室長（併）政策審議室長（2010.7～）	2002.7	Visiting Scholar, The Sigur Center for Asian Studies, The George Washington University
2011年9月	通商政策局 通商機構部長（併）大臣官房グローバル経済室長	2001.9	Visiting Fellow, Center for Northeast Asian Policy Studies, The Brookings Institution
2013年6月	大臣官房審議官（通商政策局担当）	2001.6	Senior Fellow, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) (until 2004.6)
2014年7月	貿易経済協力局長	1999.7	Director for policy planning, Economic Policy Unit, Minister's Secretariat, Ministry of International Trade and Industry (MITI, METI's predecessor)
2015年7月	内閣総理大臣秘書官		
2017年7月	特許庁長官		

今村 玲英子 / Reeko Imamura

特許庁 審判部長

Director General, Trial and Appeal Department, Japan Patent Office



1985年4月	特許庁入庁（審査第四部塑性加工）	April 1985	Joined the Japan Patent Office (Plastic Engineering Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science))
1989年7月	審査官（審査第四部塑性加工）	July 1989	Examiner, Plastic Engineering Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science)
1997年10月	審判官（第4部門）	October 1997	Administrative Judge, the 4th Board of Trial and Appeal Plastic Engineering
2002年4月	東京高等裁判所調査官	April 2002	Judicial Research Official, the Tokyo High Court
2005年4月	知的財産高等裁判所調査官	April 2005	Judicial Research Official, the Intellectual Property High Court
2005年10月	特許審査第三部医薬化合物技術担当室長	October 2005	Director, Pharmaceutical Compounds Sub-Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science)
2008年7月	特許審査第三部審査監理官（生命工学）	July 2008	Director, Biotechnology Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science)
2010年4月	特許審査第一部調整課審査基準室長	April 2010	Director, Examination Standards Office, Administrative Affairs Division, Patent Examination Department (Physics, Optics, and Social Infrastructure)
2012年1月	審判部第21部門（医療）審判長	January 2012	Chief Administrative Judge (the 21st Board of Trial and Appeal Medical Science)
2013年4月	審判部第22部門（生命工学）部門長	April 2013	Director of the Board of Trial and Appeal, the 22nd Board of Trial and Appeal Biotechnology
2014年4月	審判部第25部門（生命工学）部門長	April 2014	Director of the Board of Trial and Appeal, the 25th Board of Trial and Appeal Biotechnology
2015年7月	審査第三部長	July 2015	Director-General, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science)
2017年7月	審判部長（現職）	July 2017 – present	Director-General, Trial and Appeal Department



## 高原 慎太郎 / Shintaro Takahara

特許庁 審判課長

Director, Trial and Appeal Division, Japan Patent Office

- 1990年4月 特許庁入庁 (審査第四部高分子)
  - 1994年4月 審査官昇任 (審査第四部高分子)
  - 1998年7月 外務省経済局国際機関第一課長補佐
  - 2003年6月 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部書記官
  - 2006年7月 審判部審判官 (第24部門)
  - 2008年7月 総務部国際課多国間政策室長
  - 2010年4月 内閣官房知的財産戦略推進事務局企画官
  - 2012年4月 特許審査第三部上席総括審査官 (生命工学)
  - 2013年4月 特許審査第三部審査長 (高分子)
  - 2014年7月 総務部国際政策課長
  - 2016年1月 審査第三部上席審査長 (有機化学)
  - 2017年7月 審判部審判課長
- 1990 Graduated from School of Science, the University of Tokyo (MSc)
  - Joined Japan Patent Office (JPO)
  - 1994 Examiner, Polymer Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science), JPO
  - 1998 Deputy Director, First International Organization Division (WTO & WIPO), Economic Bureau, Ministry of Foreign Affairs
  - 2003 First Secretary, Permanent Mission of Japan to the International Organizations in Geneva
  - 2006 Administrative Patent Judge, 24th Board of Trial and Appeal (Polymer), Trial and Appeal Department, JPO
  - 2008 Director for Multilateral Policy Office, International Affairs Division, Policy Planning and Coordination Department, JPO
  - 2010 Director, Secretariat of the Intellectual Property Strategy Headquarters, Cabinet Secretariat
  - 2012 Director, Protein Engineering Sub-Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science), JPO
  - 2013 Director, Polymer Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science), JPO
  - 2014 Director, International Policy Division, Policy Planning and Coordination Department, JPO
  - 2016 Director, Organic Chemistry Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science), JPO
  - 2017 Director, Trial and Appeal Division, Trial and Appeal Department, JPO



## 阿部 利英 / Toshihide Abe

特許庁 首席審判長

Executive Chief Administrative Judge, Japan Patent Office

- 1984年3月 早稲田大学理工学部資源工学科卒
  - 1984年4月 特許庁入庁
  - 1988年4月 審査官昇任 (審査第三部産業機械)
  - 1992年7月 通商産業省基礎産業局非鉄金属課補佐
  - 1997年10月 審判官 (審判部第13部門)
  - 2001年11月 総務部総務課特許管理企画官
  - 2002年6月 技術調査課知的財産支援室長
  - 2003年10月 上席総括審査官 (審査第三部繊維包装機械)
  - 2005年7月 独立行政法人工業所有権情報・研修館流通部長
  - 2007年7月 総務部企画調査課長
  - 2008年7月 審査長 (特許審査第二部搬送組立)
  - 2010年7月 上席審査長 (特許審査第二部生産機械)
  - 2012年7月 首席審査長 (特許審査第二部自動制御)
  - 2013年7月 部門長 (審判部第10部門)
  - 2013年10月 裁判所調査官 (知的財産高等裁判所)
  - 2016年10月 部門長 (審判部第12部門)
  - 2017年4月 首席審判長
- Mar. 1984 Graduated from the Waseda University School of Science and Engineering (Department of Resources and Engineering)
  - Apr. 1984 Joined the Japan Patent Office (JPO)
  - Apr. 1988 Examiner, Patent Examination Dept. (Chemistry, Life Science and Material Science)
  - Jul. 1992 Deputy Director, Nonferrous Metals Div., Basic Industries Bureau, Ministry of International Trade and Industry
  - Oct. 1997 Administrative Judge, 13th Board of Trial and Appeal
  - Nov. 2001 Director for IP Management, General Coordination Div., Policy Planning and Coordination Dept.
  - Jun. 2002 Director, Technology Research Div., Intellectual Property Support Office
  - Oct. 2003 Managing Examiner, Patent Examination Dept. (Textile Processing and Packaging Machinery Div.)
  - Jul. 2005 Director-General, Distribution Dept., the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT)
  - Jul. 2007 Director, Policy Planning and Research Div., Policy Planning and Coordination Dept.
  - Jul. 2008 Director, Patent Examination Dept. (Logistics Assembling Div.)
  - Jul. 2010 Senior Director, Patent Examination Dept. (Production Machinery Div.)
  - Jul. 2012 Deputy Director-General, Patent Examination Dept. (Automatic Control Div.)
  - Jul. 2013 Director of the Board of Trial and Appeal, 10th Board of Trial and Appeal
  - Oct. 2013 Judicial Research Official, the Intellectual Property High Court (IP High Court)
  - Oct. 2016 Director of the Board of Trial and Appeal, 12th Board of Trial and Appeal
  - Apr. 2017 Executive Chief Administrative Judge

## 弁護士／Attorney at Law



### 林 いづみ／Izumi Hayashi

弁護士，桜坂法律事務所パートナー

Attorney-at-law, Partner, Sakurazaka Law Offices

早稲田大学法学部卒業。検察庁検事を経て1987年弁護士登録。2015年桜坂法律事務所創立パートナー。弁護士知財ネット事務局長(2005～)、中央大学法科大学院客員教授(2006～)、日本知的財産仲裁センター長(2012)、日本弁護士連合会知的財産センター委員長(2013)、規制改革会議委員(2013～16)、東京2020エンブレム委員会・マスコット審査委員会委員(2015～)、IoT推進コンソーシアム運営委員会委員(2015～)、規制改革推進会議委員(2016～)、産業構造審議会知的財産分科会委員などを務める。

Ms. Hayashi is a partner of Sakurazaka Law Offices. She graduated from the Waseda University, Faculty of Law. After passing the bar examination in 1983, she worked as a public prosecutor and was later registered as an attorney in Tokyo Bar Association. After working in international and US law offices, she was a partner of Eitai Sogo Law Offices in Tokyo from 1993 to 2014. She handles consultations, contract negotiations, and dispute resolution including litigation and alternative dispute resolution, regarding domestic and overseas corporate legal affairs and intellectual property management.

She has served the Japan Intellectual Property Arbitration Center as President (2011-2012) and the JFBA Committee on Intellectual Property Rights as Chairperson (2013-2014). She is also busy as a Secretary of IP Lawyers Network Japan (<http://www.iplaw-net.com>), which was established in 2005 as a project of the Japan Federation of Bar Associations.

In addition to her current role as a member of the Regulatory Reform Council at the Cabinet Office (<http://www8.cao.go.jp/kisei/en/>), she is also a visiting professor at Chuo Law School (“Strategic patent license contracts”) since 2008.



### 中本 和洋／Kazuhiro Nakamoto

弁護士，日本弁護士連合会会長

Attorney-at-law, President of the Japan Federation of Bar Associations

#### 経歴

広島県出身。広島大学付属福山高専卒業，京都大学工学部卒業，同大学院工学研究科修了。技術研究所勤務を経て，昭和56年弁護士登録(司法修習第33期)

#### 主な弁護士会役員歴

平成13年度大阪弁護士会副会長  
平成19年度，同20年度日本弁護士連合会民事裁判手続に関する委員会委員長  
平成23年度大阪弁護士会会長  
平成23年度日本弁護士連合会副会長  
平成23年度日本弁護士連合会民事司法改革推進本部本部長代行  
平成28年度，同29年度日本弁護士連合会会長

日弁連では，10数年来，民事司法改革に取り組み，利用しやすく頼りがいのある司法を築くため，司法アクセスの改善，証拠収集手続の拡充，損害賠償制度や執行制度の改革に取り組んでいる。

大学院修士論文が，コンピュータプログラムを作成，利用するものであったため，かねてから弁護士業務がIT及びAIの進展によりどのような影響を受けるのかについて，大いに関心を持っている。

#### Curriculum Vitae

Born in Hiroshima, Japan. Graduated from Hiroshima University Fukuyama High School. Graduated from Kyoto University School of Engineering. Completed the graduate school engineering program at Kyoto University. After working for a technology research laboratory, he became registered as a lawyer in 1981 (graduated from the 33rd judicial training class).

#### Positions held in Bar Associations

2001	Vice President, Osaka Bar Association
2007 -2008	Chair, Committee on Civil Procedure, Japan Federation of Bar Associations
2011	President, Osaka Bar Association
2011	Vice President, Japan Federation of Bar Associations
2011	Acting Chair, Central Board on Promotion of Civil Justice Reform, Japan Federation of Bar Associations
2016-2017	President, Japan Federation of Bar Associations

The Japan Federation of Bar Associations (JFBA) has worked toward achieving reform of the civil code and justice system over a period of many decades, while also aiming for reform of the executive and damages compensation systems, achieving upgrades to the evidence collection procedures and improvements in access to justice to develop a more convenient and reliable legal system.

His master's thesis was related to computer programming, and he has continually held great interest in how legal work will be impacted by progress in the fields of IT and AI.



## 平野 惠稔/Shigetoshi(Toshi) Hirano

弁護士，弁護士法人大江橋法律事務所パートナー

Attorney-at-law, Partner, Oh-Ebashi LPC & Partners

1987年 京都大学法学部卒業：1989年 弁護士登録：  
1993年 University of Pennsylvania Law School 卒業  
(LL.M.)：1994年 ニューヨーク州弁護士登録

大阪弁護士会 法曹養成・法科大学院協力センター委員長（2016年～）；大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事、近畿弁護士会連合会常務理事（2015年）；比較法研究センター評議員（2011年～）；京都大学大学院法学研究科 非常勤講師（2005年～、知的財産権法事例演習担当/2010年-2012年 客員教授）；日本知的財産仲裁センター 副センター長（2012年）；大阪弁護士会 知的財産法実務研究会 代表世話役（2011年～2012年）；「日本知的財産仲裁センター」の事業に関する委員会委員長（2010年）；日本知的財産仲裁センター関西支部支部長（2010年）；国立大学法人京都大学 知的財産部 医学領域拠点発明評価委員会委員（2004年～2007年）；京都大学大学院 医学研究科社会健康医学系専攻知的財産経営学コース 非常勤講師（2003年～2008年）；九州大学大学院法学府LL.M.コース 非常勤講師（2001年～2006年）；環太平洋法曹協会(IPBA) エネルギー&ナチュラルリソース委員会委員長（2000年～2001年）

Admitted to New York State Bar Association (1994); University of Pennsylvania Law School (LL.M.) (1993) ; Admitted to Osaka Bar Association (1989); Kyoto University (LL.B.)(1987);

Chairman, Cooperation Center for the Development of the Legal Profession and Operation of Law Schools, Osaka Bar Association (2016-); Vice President, Osaka Bar Association; Governor, Japan Federation of Bar Associations; Executive Director, Kinki Federation of Bar Associations (2015); Adjunct Instructor, Graduate School of Law of Kyoto University (2005-, Visiting Professor (2010-2012)) (Subject: Intellectual Property Right); Councilor, Kyoto Comparative Law Center (2011-); Vice President, Japan Intellectual Property Arbitration Center (2012); Representative Facilitator, Intellectual Property Law Practice Study Group, Osaka Bar Association (2011-2012); Chairman, Committee for the Business of the "Japan Intellectual Property Arbitration Center" (2010); President, Kansai Branch, Japan Intellectual Property Arbitration Center (2010); Member, Committee on Evaluation of Medicine-Based Inventions, Intellectual Property Division, Kyoto University (2004-2007); Part-time Lecturer, Graduate School of Medicine of Kyoto University (2003-2008); Part-time Lecturer, Graduate School of Law of Kyushu University (LL.M. ) (2001-2006); Chairman, Energy and Natural Resource Committee, Inter Pacific Bar Association (2000-2001)



## 村田 真一/Shinichi Murata

弁護士，兼子・岩松法律事務所パートナー

Attorney-at-law, Partner, Kaneko & Iwamatsu

村田真一弁護士は、東京にある、知的財産権訴訟、商事訴訟を含む専門訴訟を中心に扱う兼子・岩松法律事務所のパートナーです。

知的財産権訴訟、無効審判、審決取消訴訟、侵害・有効性に関する意見書の作成、ライセンス契約、共同研究契約の作成・交渉等を含む知的財産に関する幅広い案件を扱っています。

特許訴訟としては、電気通信技術、医薬品、化学製品、電気工学、電子工学、機械工学を含む様々な技術分野における経験を有しています。

1992年に東京大学法学部を卒業後、1995年に弁護士登録、2001年にはジョージワシントン大学ロースクールLL.M.(知的財産権法専攻)を修了しました。2001年から2003年には、フィネガン・ヘンダーソン・フェラボウ・ガレット&ダナー法律事務所(ワシントンDC)に勤務しました。ニューヨーク州弁護士資格も有しています。

Shinichi Murata is a partner at Kaneko & Iwamatsu, a Japanese law firm especially concentrating its practice in technical litigation, including intellectual property litigation and commercial litigation, in Tokyo.

Mr. Murata has extensive experience on a wide range of intellectual property matters, including Intellectual property litigation, trial for invalidation of patents and trial for cancellation of Japan Patent Offices' decisions, Infringement/validity opinion work, drafting and negotiating licensing of IP rights, and drafting joint development agreements.

Mr. Murata especially has a lot of experience in patent litigations over various technologies including telecommunication technology, pharmaceuticals, chemicals, electrical engineering, electronics, and mechanical engineering.

Mr. Murata worked with Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner at their offices in Washington, DC (2001-2003). Mr. Murata received bachelor of laws degree from the Tokyo University (1992) and was admitted to the bar in 1995. He also completed LL.M. in Intellectual Property Law at the George Washington University (2001). Mr. Murata is admitted to the New York State Bar.



## 池田 崇志/Takashi Ikeda

弁護士，池田崇志法律事務所代表社員

Attorney-at-law, LPC partner, Takashi Ikeda Law Office

早稲田大学法学部卒業。1993年～1994年オックスフォード大学大学院研究生。2000年3月神戸大学法学修士，2006年3月神戸大学後期博士課程単位修得退学（国際経済法）。2008年6月ケンブリッジ大学 Master of Law (LL.M 修了，専攻：WTO法，EC通商法，比較家族法及び政策，国際刑事法)。

1996年4月弁護士登録（大阪弁護士会），1999年4月池田崇志法律事務所設立，2009年4月事務所を法人化し，現在に至る。

2009年～2011年に取り組んだ外国人父を依頼者とする国際離婚と親権者決定の事件（国際私法判例百選掲載）は，日本が「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」（ハーグ条約）を導入する契機となった。2014年4月～2016年3月，法務省より受託した日本企業及び邦人を法的側面から支援する方策等を検討するための調査研究でタイ王国を担当した。

Mr Ikeda graduated from Waseda University Faculty of Law. He was an Oxford University Graduate School fellow between 1993-1994. He received his master's in March 2000 from Kobe University Faculty of Law, and left Kobe University in March 2006 from the PhD program in International Corporate Law. He completed LL.M course (Master of Law) at University of Cambridge in June 2008 (concentration on WTO law, EC trade law, comparative family law and policy, international criminal law).

He registered with the Bar in April 1996 (Osaka Bar Association), established Takashi Ikeda Law Office in April 1999, and incorporated this office in April 2009.

A case from 2009-2011 on which he was retained for international divorce and custody rights dispute matters and represented the father who was non-Japanese (this case was published in Jurist) served as the event which led Japan to join The Hague Convention (international convention concerning aspects of the civil code on protecting children from abduction). Between April 2014 and March 2016, he was commissioned by Ministry of Justice and charged with Thailand in a survey of policies to support Japanese corporations and individuals on legal standpoints.



## 鈴木 健文/Takefumi Suzuki

弁護士，西村あさひ法律事務所アソシエイト

Attorney-at-law, Associate, Nishimura & Asahi

弁護士，カリフォルニア州弁護士（西村あさひ法律事務所東京事務所/ヤンゴン事務所）

### 学歴

2006年東北大学法学部卒業，2008年首都大学東京法科大学院卒業，2015年南カリフォルニア大学ロースクール（LL.M.エンターテインメント法 Certificate）卒業

### 経歴

2009年 日本国弁護士登録（第二東京弁護士会），2010年-2017年 敬和総合法律事務所，2015年-2016年 ヤンゴンのケルビン・チア・ヤンゴン法律事務所，2016年 カリフォルニア州弁護士登録，2016年よりミャンマー連邦共和国における日本企業及び邦人を法的側面から支援する方策等を検討するための調査研究業務に従事（法務省），2017年より西村あさひ法律事務所。

東京オフィスに所属しながら，月の半分をヤンゴンオフィスで執務を行い，東京・ヤンゴンの双方で，ミャンマー関連法務に深く携わっている。M&A・コーポレート専門とするが，紛争解決，倒産・再生，知的財産，金融法務など，幅広い業務の経験を有する。また，ミャンマーだけでなく，その他アジア諸国への投資案件にも広く携わっている。

Attorney-at-Law (Japan and California), Nishimura & Asahi (Tokyo Office/Yangon Office).

### Education

Tohoku University (LL.B.) (2006); Tokyo Metropolitan University (J.D.) (2008); University of Southern California, Gould School of Law (LL.M. with Entertainment Law Certificate) (2015).

### Professional Experience

Admitted to the Japanese Bar (Daini Tokyo Bar Association) (2009); Keiwa Sogo Law Offices (2010-2017); Kelvin Chia Yangon Limited (2015-2016); Admitted to the California Bar (2016); Independent contractor researching effective measures to, from a legal perspective, support Japanese corporations and individuals in the Republic of the Union of Myanmar (Ministry of Justice) (2016-present); Nishimura & Asahi (2017-present).

While Mr. Suzuki reports to the Tokyo Office, he also works at the Yangon Office and is deeply involved in Myanmar-related practices both in Tokyo and Yangon. Mr. Suzuki mainly handles M&A/corporate matters; however, he also has a very diverse background, with expertise in dispute resolution, bankruptcy/restructuring, intellectual property, and finance. Furthermore, he has also been extensively involved in investment matters in Asia.



### 城山 康文／Yasufumi Shiroyama

弁護士，アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー  
Attorney-at-law, Partner, Anderson Mōri & Tomotsune

城山康文弁護士は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
のパートナーです。平成4年に東京大学法学部を卒業後、  
平成6年に弁護士登録（第一東京弁護士会）、平成10年  
にはカリフォルニア大学デービス校ロースクール LLM  
を修了しました。業務の中心は、特許、商標、著作権、  
営業秘密などの知的財産に関する紛争解決と、知的財産  
に関するライセンスや譲渡等の取引であり、我が国のみ  
ならず欧米・アジアの各国が関係するクロスボーダーの  
案件も数多く取り扱っています。また、東京大学法科大  
学院において、客員教授として知的財産法の講義及び演  
習を担当しているほか、日弁連知的財産センターにおい  
ては、平成28年度事務局長、同29年度委員長を務めて  
います。

Mr. Yasufumi Shiroyama is a partner of Anderson Mōri &  
Tomotsune, a general practice law firm in Tokyo comprising over  
420 lawyers and patent attorneys. He graduated from the University  
of Tokyo, Faculty of Law in 1992 and was admitted to the bar in  
1994. He also studied an LLM at the UC Davis Law School. Mr.  
Shiroyama has focused on domestic and global dispute resolution of  
intellectual properties in various forms including patent, trademark,  
copyright and trade secrets as well as transactional aspects of IP such  
as license and assignment. In addition, Mr. Shiroyama is teaching  
intellectual property law as a visiting professor at the University of  
Tokyo, School of Law and working as a chairperson of the JFBA  
Committee on Intellectual Property Rights.



### 相良 由里子／Yuriko Sagara

弁護士，中村合同特許法律事務所パートナー  
Attorney-at-law, Partner, Nakamura & Partners

相良由里子弁護士は、中村合同特許法律事務所のパート  
ナーです。1999年に東京大学法学部を卒業後、2001年  
に弁護士登録（第二東京弁護士会）、2008年にデューク  
大学ロースクール LLM を修了し、2010年にニューヨー  
ク州弁護士登録をしました。

特許、商標、著作権、営業秘密などの知的財産に関する  
係争案件だけでなく、知的財産に関連する国内外の契約  
関係を巡る相談案件を主として取り扱っています。模倣  
品対策やライセンスビジネスのサポートの一環として、  
国内外への商標出願業務も行っています。

2002年からアジア弁理士会のコピーライト委員会で活  
動しており、アジア各国の弁理士との交流も多くありま  
す。国内では、日本弁理士会の新人研修（2010～2012年）  
や能力担保研修（2013～2016年）の講師を務めたほか、  
2017年から日弁連知的財産センターの委員を務めてい  
ます。

Ms. Yuriko Sagara is a partner at Nakamura & Partners. After  
graduating from The University of Tokyo Faculty of Law in 1999,  
she was admitted to the Daini Tokyo Bar Association 2001. Ms.  
Sagara obtained her LLM at Duke University Law School in 2008  
and was admitted to the New York State Bar in 2010.

Her practice areas include consultation on contracts in Japan and  
overseas in relation to intellectual property (IP), as well as IP  
disputes on patents, trademarks, copyrights, and trade secrets. She  
also offers trademark registration application services in Japan and  
overseas as part of anti-counterfeiting and licensing business support  
activities.

She has been a member of the Copyrights Committee of the Asia  
Patent Lawyers Association since 2002, working with patent lawyers  
from other Asian countries. In Japan, she has served as an instructor  
for training new members (2010-2012) and for training to the  
necessary knowledge and practical ability to become a counsel  
concerning specific infringement lawsuits (2013-2016) at the Japan  
Patent Attorneys Association. She is currently a member of the Japan  
Federation of Bar Associations Intellectual Property Center (2017 -  
present).



## 弁理士／Patent Attorney



### 黒瀬 雅志／Masashi Kurose

弁理士，黒瀬 IP マネジメント 代表

Patent Attorney, Kurose IP Management, President

1977年弁理士登録。中国をはじめアジア各国の知的財産局、裁判所、行政機関などを訪問し、知的財産制度の運用の現状を把握すると共に、アジア諸国における知的財産紛争に関し日本企業への法的アドバイスをを行っている。

現在、東京理科大学専門職大学院（知的財産戦略専攻）客員教授、一橋大学大学院（国際企業戦略研究科）非常勤講師を務めると共に、日本ライセンス協会（LES）監事、アジア弁理士協会（APAA）国際理事、国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）企画委員、日本弁理士会・貿易円滑化対策委員会委員、知的財産人材育成推進協議会幹事などを担当している。

主な著書：「アジア知的財産戦略」（ダイヤモンド社）、「知財ライセンス契約の法律相談」（共著：青林書院）、「アジア諸国の知的財産制度」（共著：青林書院）、「中国知的財産権判例評釈」（共著：日本機械輸出組合）、「ロシア知的財産制度と実務」（編著：産業調査会）などがある。

Masashi Kurose graduated from the Department of Production and Mechanical Engineering, Kyoto Institute of Technology in 1970. After working for a machine manufacturer, he joined Kyowa Patent and Law Office in 1977 and registered as a patent attorney in the same year.

He is now an international counsellor of the Asian Patent Attorneys Association, an auditor-secretary of the Licensing Executives Society Japan, a Working Group member for the International Intellectual Property Protection Forum, a visiting professor in the IP master's program at the Specialist Graduate School, Tokyo University of Science and a lecturer at Hitotsubashi University Graduate School. He possesses vast experience of IP disputes settlement in Asia.

He has been awarded the Yellow Ribbon Medal in 2006 and the Special Award from the Intellectual Property Association of Japan in 2009. He contributed to promoting the exchange of IP specialists between Japan and China for over 20 years and was recognized for such contribution the All China Patent Agents Association in 2012. He was honored with the APAA Enduring Awards for Engaging, Contributing and Loyalty from the Asian Attorneys Association in 2014.



### 奥山 尚一／Shoichi Okuyama

弁理士，久遠特許事務所代表

Patent Attorney, Okuyama & Sasajima

弁理士。日本弁理士会元会長。久遠特許事務所代表。早稲田大学理工学部卒、シカゴ大学大学院化学科博士課程修了。日本国際知的財産保護協会（AIPPI JAPAN）副会長。2017年まで内閣府知的財産戦略推進本部 有識者本部員を務める。2003年に産業財産権制度功労者として特許庁長官表彰、2011年にAIPPIよりAward of Merit、2013年にはthe American Inns of CourtよりAward of Distinguished Service Medalをそれぞれ受賞。著書に『Patent Infringement in Japan』（特許庁、2000年、2007年、2016年）、『特許の英語表現・文例集』（講談社サイエンティフィック、2004年、2016年）他多数。

Dr. Shoichi Okuyama has been Principal of Okuyama & Sasajima since 2009. Prior to that, he had been Principal Partner at Okuyama & Co. from 2001 to 2009. He graduated from Waseda University, Tokyo, Japan, with a bachelor's degree in electrical engineering with emphasis on electronics, from Iowa State University with another bachelor's degree in chemistry, and from the University of Chicago with a Ph. D. in physical chemistry. Registered as Japanese patent attorney in 1990. Dr. Okuyama has received several awards including an Award of Merit from AIPPI in 2011, and a Distinguished Service Medal from The Linn Inn Alliance of the American Inns of Court in 2013. He was President of the Japan Patent Attorneys Association from 2011 to 2013. He also served as an expert member of the Intellectual Property Strategy Headquarters organized by the Prime Minister of Japan until 2017.



**高林 龍／Ryu Takabayashi**

早稲田大学 教授

Professor, Waseda University

1976年に早稲田大学法学部を卒業。1978年に東京地方裁判所判事補となり、その後、那覇地方裁判所判事補、東京地方裁判所（知財部）判事補、松山地方裁判所判事、1990年最高裁判所調査官（知財事件等担当）を経て、1995年に退官し、早稲田大学法学部助教授、1996年同教授となり、以後現在に至るまで知的財産法の教育・研究に従事している。現在、日本工業所有権法学会理事長、著作権法学会理事、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会委員長。著書として、標準特許法〈第5版〉（有斐閣）、標準著作権法〈第3版〉（有斐閣）、知的財産に携わる人のための標準民事手続法（発明推進協会）、そのほか知的財産法に関する論文を多数執筆している。

Prof. Takabayashi graduated from the Waseda University School of Law in 1976. He then became Assistant Judge of the Tokyo District Court in 1978. Until his retirement and return to the Waseda University School of Law as Associate Professor in 1995, he held such responsibilities as Assistant Judge of the Naha District Court, Assistant Judge of the Tokyo District Court (Department of Intellectual Property), Judge of the Matsuyama District Court, and Judicial Research Official in charge of matters related to intellectual property at the Supreme Court of Japan in 1990. In 1996, he was promoted to Professor. He has been engaged in the education and study of intellectual property law ever since. He is currently President of the Japan Association of Industrial Property Law, Director of the Copyright Law Association of Japan, and the Chairperson of the Patent System Subcommittee under the Intellectual Property Subcommittee, Industrial Structure Council. He is the author of Patent Law from the Ground Up - 5th Edition (Yuhikaku), Copyright Law from the Ground Up - 3rd Edition (Yuhikaku), and Standard Civil Procedure for Those Who Work with Intellectual Property (Japan Institute for Promoting Invention and Innovation). He has also written a number of research papers on intellectual property law.



**渡部 俊也／Toshiya Watanabe**

東京大学 副学長

Vice President, the University of Tokyo

1984年東京工業大学無機材料工学専攻修士課程修了、1994年同大学無機材料工学専攻博士課程修了（工学博士）。民間企業を経て1998年東京大学先端科学技術研究センター情報機能材料客員教授、2001年より同センター教授、2017年現在、大学執行役・副学長、政策ビジョン研究センター教授（副センター長）、工学系研究科技術経営戦略学専攻教授（兼）、東京大学産学連携本部本部長、東京大学安全保障輸出管理室支援室室長、日本知財学会理事・会長、内閣知的財産戦略本部 検証評価企画委員会座長（産業財産権担当） 経済産業省産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・評価小委員会委員、経済産業省国立研究開発法人審議会委員（NEDO 部会長）・経済産業省産業構造審議会 産業技術環境分科会評価小委員会 委員・文部科学省産学連携・地域支援部会臨時委員、大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会座長などを兼ねる。

Toshiya Watanabe finished the doctoral course of inorganic material engineering faculty at Tokyo Institute of Technology. He joined TOTO LTD. in 1984 and, after serving the company as assistant director of the Photo Frontier Business Promotion Center, he was appointed to become guest professor at University of Tokyo's Research Center for Advanced Science and Technology in 1998. Later, he was appointed as professor of the same center in 2001. Currently he is a Professor of the Policy Alternatives Research Institute and Technology Management for Innovation (TMI). He is also general manager of the Division of University Corporate Relations, head of the Office of Export Control, guest professor of MIP at Professional Graduate School of Tokyo University of Science and a chairman of the Intellectual Property Association of Japan. He held the position of member of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry. He is a chairman of planning committee of Cabinet Council Intellectual Property Headquarter. He received Nikkei Biz Tech Award in 2002 and won the Prime Minister's Prize in 2004 for his contribution in forming the alliance of industry-government-academia.

## 企業／Company



### 佐野 裕昭／Hiroaki Sano

住友電気工業株式会社 知的財産部長

General Manager, IP Department, Sumitomo Electric Industries, Ltd.

- |          |                                      |           |  |
|----------|--------------------------------------|-----------|--|
| -1984.03 | 京都大学 工学研究科高分子化学専攻修士課程終了              | - 1984.03 | B.S., and M.S. degrees in polymer chemistry from Kyoto University  |
| 1984.04- | 住友電気工業㈱入社                            | 1984.04 - | Sumitomo Electric Industries, Ltd  |
| 1984.07  | 横浜研究所配属 (光ファイバ、光ケーブルの研究開発を担当)        | 1984.07   | Yokohama Research Laboratories (R&D in fiber optics and cables)  |
| 1997.07  | 知的財産部 (光通信関連の出願権利化、国内外ライセンス交渉・訴訟を担当) | 1997.07   | Intellectual Property Department (Patent proceedings, licensing and lawsuit relating to optical communication devices)                       |
| 2006.03  | 光通信研究所 光材料機能応用研究部長 (光ファイバと応用製品の開発)   | 2006.03   | General Manager, Optical Material Applications R&D Department, Optical Communication R&D Laboratories (R&D in fiber optics and applications) |
| 2009.08  | 研究統轄本部企画部長 (研究開発部門の体制整備、社外対応、等)      | 2009.08   | General Manager, Planning Department, R&D General Planning Division  |
| 2012.04  | 知的財産部長 (現在)                          | 2012.04   | General Manager, Intellectual Property Department  |
| 2016.05  | 日本知的財産協会常務理事 (商標、意匠担当)               | 2016.05   | Managing Director, Japan Intellectual Property Association(Managing Trademark Committee, and Industrial Design Committee)                    |



### 奥村 浩也／Hiroya Okumura

武田薬品工業株式会社 グローバル IP ヘッド

Global Head of IP, Takeda Pharmaceutical Company Limited

#### 履歴；

- 1986年 京都大学工学部卒業  
1988年 京都大学大学院修士課程終了、武田薬品工業株式会社入社  
1999年 技術士登録  
2002年 弁理士登録  
2005 - 2006年 Foley & Lardner L.L.C.  
2010 - 2014年 武田薬品工業株式会社 知的財産部 シニアマネージャー  
2015年 同社 知的財産 IP TAU ヘッド  
2016年 同社 武田ボストン IP リージョンヘッド兼務  
2017年 同社 グローバル IP ヘッド

#### その他；

- 日本製薬工業協会 知的財産委員会 運営委員  
知的財産研究所 評議員  
日本経済団体連合会 知的財産委員会 企画部会 委員  
日本国際知的財産保護協会 理事  
日本特許情報機構 理事

Hiroya Okumura was appointed to the Head of Therapeutic Area Unit (IP), Takeda Pharmaceutical Company limited in 2015, and was concurrently appointed to IP Region Head of Takeda Boston, Takeda Pharmaceutical International Company in 2016.

Mr. Okumura joined Takeda Intellectual Property Department in 2004, after registered as Patent attorney in Japan in 2002. Prior to joining Intellectual Property Department, Mr. Okumura had worked as Associate Director in Takeda's Research laboratory, and had co-authored about 10 scientific manuscripts and abstracts and named an inventor or co-inventor on more than 25 issued patents.

Mr. Okumura received degrees of Master of Technology and Bachelor of Technology from Kyoto University, in 1988 and 1986 respectively.



## 堤 和彦 / Kazuhiko Tsutsumi

日本経済団体連合会 知的財産委員会 企画部会長

Chair of Sub-Committee on Policy Planning of Committee on Intellectual Property, KEIDANREN

1976年3月	大阪大学工学部卒業	1976	Graduated from Department of Metallurgy, Osaka University
1978年3月	大阪大学大学院工学研究科修士課程終了	1978	Graduated from Graduate School of Engineering, Osaka University
1987年3月	大阪大学工学博士	1987	Doctor of Engineering from Graduate School of Engineering Science, Osaka University,
1982年4月	三菱電機株式会社入社	1982	Joined Mitsubishi Electric Corporation, Materials Engineering Laboratory
1994年-1995年	オランダトゥエンテ大学客員研究員	1994 - 1995	Visiting Researcher, MESA Research Institute, University of Twente, The Netherlands
2003年4月	姫路製作所センサー製造部長	2003	Senior Manager, Sensor Products Dept., Himeji Works
2005年4月	先端技術総合研究所デバイス技術部門統括	2008 - 2010	Group Vice President, General Manager, Advanced Technology R&D Center
2006年10月	先端技術総合研究所副所長 (兼務) 映像技術部門統括	2010 - 2014	Executive Officer, Vice President, Corporate R&D
2008年4月	役員理事先端技術総合研究所長	2014 -	Corporate Adviser, Mitsubishi Electric Corporation
2010年4月-2014年3月	常務執行役 開発本部長	2013 -	Chair of Sub-Committee on Policy Planning of Committee on Intellectual Property, KEIDANREN
2014年4月	顧問、現在に至る。	2014 -	Member of the Japanese Industrial Standards Committee (JISC)
2013年より	経団連知財委員会企画部会部会長	2015 - 2017	Member of the IEC Market Strategy Board (MSB)
2014年より	日本工業標準調査会委員	2017	Member of the IEC (International Electrotechnical Commission) Council Board (CB)
2015年から2017年	IEC (国際電気標準会議) MSB (市場戦略評議会) メンバー		
2017年より	IEC CB (評議会) メンバー。		

## ブルネイ・ダルサラーム国／Brunei Darussalam



### Harnita Zelda Skinner

Senior Registrar, Supreme Court

#### 学歴

- 1995 カニングカレッジ (西オーストラリア, パース)
- 1997 ベラビーズカレッジ (英国, ケンブリッジ)
- 1998 バッキンガム大学法学部 (英国, バッキンガム)
- 2001 ウェスト・イングランド大学 (英国, ブリストル) 法曹資格課程

#### 職歴

- 2003 法務長官府刑事部検事
- 2006 裁判官任官  
最高裁判所マジストレイト／事務官, 遺言検認官, 出納官, 検死官, 婚姻登記官
- 2010 - 2015 クアラ・ベライト地方マジストレイト裁判所マジストレイト
- 2011 現職  
世界銀行ビジネス環境改善プロジェクトにおいてブルネイ司法契約執行事務局として関与。事件管理システム設立プロジェクト (2015年4月に発足) にも関与。

#### Education

- 1995 Canning College, Perth, Western Australia
- 1997 Bellerbys College, Cambridge, United Kingdom
- 1998 Buckingham University, Buckingham, United Kingdom
- 2001 Bar Vocational Course, University of the West of England, Bristol

#### Work Experience

- 2003 Deputy Public Prosecutor, Attorney's General Chambers
- 2006 Magistrate/Registrar of the Supreme Court, Deputy Probate Officer, Deputy Official Receiver, Coroner and Marriage Registrar
- 2010 - 2015 Magistrate, Magistrate's Court in the Kuala Belait District
- 2011 Senior Registrar of the Supreme Court  
Secretariat of Enforcing Contracts for the Brunei Judiciary under the Ease of Doing Business, World Bank



### Pg Masni Pg Hj Bahar

Senior Magistrate, Intermediate Court Judge

#### 学歴

- 1993 ウェールズ大学カーディフ・カレッジ法学士
- 1997 マレーシア大学法曹資格

#### 職歴

- 1995 - 2001 法務長官府
- 1995 - 2000 刑事部所属
- 1999 検事任官
- 2001 - 2010 マジストレイト
- 2002 - 2010 クアラ・ベライト及びトットン下級裁判所
- 2008 上席マジストレイト
- 2010 - 2013 バンダル・スリ・ブガワンに異動
- 2013 - 2017 最高裁判所
- 2015 中級裁判所裁判官

#### Education

- 1993 Bachelor of Law Degree, University of Wales, College of Cardiff
- 1997 Certificate of Legal Practice, University of Malaysia

#### Work Experience

- 1995 - 2001 Legal Officer, Attorney General's Chamber
- 1995 - 2000 Crime Division Unit
- 1999 Deputy Public Prosecutor
- 2001 - 2010 Magistrate, Judiciary Department
- 2002 - 2010 Kuala Belait and Tutong Subordinate Courts
- 2008 Senior Magistrate
- 2010 - 2013 Bandar Seri Begawan
- 2013 - 2017 Supreme Court
- 2015 Judge, Intermediate Court

## カンボジア王国 / Kingdom of Cambodia



### Chay Chandaravan

Judge, Appellate Court

#### 学歴

- 1992 - 1994 ビジネススクール会計学位 (準学士)
- 1993 - 1998 法律経済科学大学法学士
- 1997 - 2000 王立行政学校公共経営学位
- 2001 - 2004 王立ブノンペン大学外国語研究所文学士 (英語)
- 2002 - 2003 シンガポール国立大学法学修士
- 2003 - 2005 王立裁判官検察官養成校研修

#### 職歴

- 1995 - 1997 国会法律研究文書センター (アジア基金援助) 法律アシスタント
- 1997 国連開発計画 (UNDP) 国連プロジェクト・サービス機関 (UNOPS) 法律アシスタント
- 1998 - 弁護士 (中断)
- 1999 - 控訴裁判所書記官
- 2000 人材開発研究所非常勤法律学講師
- 2001 国会立法分析官 (世界銀行援助)
- 2001 - 法律学教授 (保険法, 商事法, 行政法, 都市法, 土地法, 刑法, 民法, 国際人権法, 公共経営, 国際組織, 国際商事法, 契約法, 会社法, 労働法, 知的財産法)
- 2001 - 2002 国家選挙委員会法律サービス部法律研究者
- 2004 フィリピン司法学院にてジェンダー問題に関するワークショップ参加
- 2005 フランス大審裁判所でインターンシップ
- 2006 - 2009 コンポンチャム州始審裁判所裁判官
- 2009 - 現職

#### Education

- 1992 - 1994 Diploma of Accounting at the School of Business (Associate Degree)
- 1993 - 1998 Bachelor of Law, Faculty of Law and Economic Sciences
- 1997 - 2000 Diploma of Public Administration, Royal School of Administration
- 2001 - 2004 Year-three student Bachelor of Arts in English at IFL, Advanced Level
- 2002 - 2003 Master of Laws, National University of Singapore, Singapore
- 2003 - 2005 Professional Training for Judges and Prosecutors, Royal School for Judges and Prosecutors

#### Work Experience

- 1995 - 1997 Legal Assistant, Center of Legal Research and Documentation at the National Assembly supported by The Asian Foundation
- 1997 Legal Assistant, UNOPS, UNDP
- 1998 - Lawyer (Suspended)
- 1999 - Court Clerk, Appellate Court
- 2000 Part-Time Law Lecturer, Human Resource Development Institute
- 2001 Legislative Analyst, National Assembly supported by World Bank
- 2001 - Professor of Laws (Subject: insurance law, business law, introduction to law, administrative law, urbanization law, land law, criminal law, civil law, international human right law, public administration, international organization, international business law, contract law, company law, labor law, and intellectual property rights law)
- 2001 - 2002 Legal Research, Legal Service Department of the National Election Committee (NEC)
- 2004 Study tour to the Philippines Judicial Academy and to attend a workshop on gender issues
- 2005 Internship at France's lower court, Tribunal De Grand Instance
- 2006 - 2009 Judge, Kompong Cham Provincial Court
- 2009 - Current position



## You Bunna

Judge, Appellate Court

### 学歴

2002 ノートン大学 (プノンペン) 法学士  
2003 国立経営大学 (プノンペン) 経営学士  
2003 - 2005 王立裁判官検察官養成校 (プノンペン) 司法修習  
2006 王立裁判官検察官養成校裁判官資格取得  
2009 王立司法学院商業裁判官研修  
2010 王立法律経済大学 (プノンペン) 法学修士 (私法)

### 職歴

2004 - 2005 シェムリアップ州始審裁判所, バタンバン州始審裁判所, スバイリエン州始審裁判所において司法修習  
2005 シンガポール下級裁判所において, 司法行政, 裁判事務, コモン・ロー制度実務, 事件管理システム及び電子手続システムに関する研修  
2006 - 2009 カンダル州始審裁判所裁判官  
2006 王立司法学院裁判官検察官養成校教官のための民法, 民事訴訟法草案に関する研修参加  
2008 - 王立司法学院教官  
2009 - 2014 プノンペン始審裁判所裁判官  
2014 - 現職

### Education

2002 LL.B., Norton University, Phnom Penh, Cambodia  
2003 Bachelor of Business Administration (BBA) National University of Management, Phnom Penh, Cambodia  
2003 - 2005 Student Judge, Royal School for Judges and Prosecutors (RSJP), Phnom Penh, Cambodia  
2006 Diploma of Magistrate, Royal School for Judges and Prosecutors (RSJP), Phnom Penh, Cambodia  
2009 Student of Commercial Judge, Royal Academy for Judicial Professions (RAJP), Phnom Penh, Cambodia  
2010 LL.M. (Private Law), Royal University of Law and Economics, Phnom Penh, Cambodia

### Work Experience

2004 - 2005 Intern judge/prosecutor  
Siem Reap Provincial First Instance Court, Cambodia  
Battambang Provincial First Instance Court, Cambodia  
Svay Rieng Provincial First Instance Court, Cambodia  
2005 Intern at the Subordinate Courts of Singapore on judicial administration, court affairs, practice of common law system, court management system, and electronic filing system (EFS)  
2006 - 2009 Judge, Kandal Provincial First Instance Court, Cambodia  
2006 Participated in training on the draft civil code and civil procedure code of Cambodia for trainers at the Royal School of Judges and Prosecutors of the Royal Academy for Judicial Professions, Phnom Penh, Cambodia  
2008 - Trainer, Royal Academy for Judicial Professions (RAJP), Phnom Penh, Cambodia  
2009 - 2014 Judge, Phnom Penh Municipal Court  
2014 - Current position



**Jie CHEN**

Attorney-at-Law, Partner, Linda Liu Group

Manager of Legal Department

- ◎業務範囲 法律
- ◎職務経歴 2005年4月～現在  
林達劉グループ 弁護士
- ◎学歴 1998年～2002年  
浙江大学经济学院国際経済法専門 法学学士  
2002年～2005年  
浙江大学经济学院経済法専門 法学マスター

◎主要な業務

- 知的財産権利侵害訴訟、行政訴訟
- 模倣品行政取締
- 税関への届出、税関取締
- 作品著作权登記、コンピュータソフトウェアの登記
- ドメインネームの登録、管理と紛争処理
- 特許ライセンス、商標ライセンス、技術移転
- 調査、証拠の取り寄せ
- 企業知的財産権管理法律顧問
- 知財関係のコンサルティング

◎代表事例

- ・ブリヂストン社が公牛社を訴えた意匠権侵害訴訟事件  
- 2011年度50大典型判例
- ・ドイツK社は中国D社を訴えた発明特許権侵害事件（北京）
- ・中国K社は日本D社の中国法人に訴えられた発明特許権侵害事件（上海）
- ・日本B社は中国S社を訴えたソフトウェア著作権侵害事件（広州）

◎ Specialty:

- IP infringement litigation
- Administrative proceedings
- Border seizure,
- Copyright works protection
- Domain name disputes
- IP right licensing and technology transferring

◎ Education:

- LL.B., Zhejiang University, College of Economics, International Economic Law, China, 2002
- LL.M., Zhejiang University, College of Economics, Economic Law, China, 2005

◎ Working Experience:

- Linda Liu Group, Attorney-at-Law, Apr. 2005 - present

◎ Introduction:

- ・ Jie CHEN represents clients from medium sized companies to Fortune 500 around the world.
- ・ She helped Bridgestone Corporation win a favorable decision enforcing its design patent in the Supreme People's Court in the retrial.
- ・ The case was elected as Top 50 Typical Cases of Intellectual Property Protection of the Year by Supreme Court, for her success in establishing the benchmark on "how to determine the relationships among the existing prior design, the accused infringing product and patent involved, while the defendant claims the defense of prior design".
- ・ She represented a major consumer electronics company as the plaintiff in a design patent infringement lawsuit, where it was awarded RMB 3.2 million compensation.
- ・ In a recent case, she successfully established indirect infringement in court for patent owner, which is still uncommon in China.



**Lin HAN**

Attorney-at-Law, Beijing Kangda Law Firm

教育背景：日本関西学院大学法学部卒業、中国政法大学経済法学修士号及び国際法務会計士資格（ICFAC）を取得。専門領域：主要業務分野は会社の法律事務及び訴訟仲裁業務、知的財産権法律事務（特許、商標、著作権）、法律相談の提供、契約書の改正・起草、会社の重大プロジェクトの投資方策、企業買収等の法律論証と案設計。また、日本の独占禁止法をよく理解したうえで、中国国内の多くの日本企業に関連コンサルティングを提供している。

業績、経験：

- 1、虫プロダクション株式会社と北京搜狐新時代情報技術有限公司・北京吉菲尔技術有限公司・北京碧海神ネットワーク技術有限公司との著作権紛争
- 2、中国の投資関連会社の法律顧問として、日常法律相談、契約書の改正、起草、外商投資企業の審査などに法律サービスを提供する
- 3、中国のメディア関連会社の上場、法律顧問としてこの会社が制作したネットドラマ、映画などに関する法律業務を提供する
- 4、中国や韓国のメディア関連会社が共同制作した「我的新野蛮女友」に関する法律サービスを提供する
- 5、中国の物流関連会社の法律顧問として、この会社の日常法律相談、契約書の改正、起草、外商投資企業の審査などに法律サービスを提供する

Graduate of Kwansai Gakuin University Faculty of Law. Masters from China University of Political Science and Law and qualification from International Federation of Accountants (IFAC).

His expertise are in the areas of contracts, corporate litigation and arbitration work, and intellectual property rights work (patents, trademarks, copyrights), and he provides legal advice, and drafts and revises contracts; investment strategies for corporate finance; and due diligence and planning for M&A. Furthermore, he has a thorough understanding of Japan's antitrust act, and also provides consulting to several Japanese corporations in China.

Representative matters:

1. Copyright litigation of Mushi Production vs Beijing Sohu New Era Information Technology, Beijing Goodfeel Technologies, and Beijing Bihai Network Technologies.
2. Advised investment company(China) on daily legal work, drafting and revising contracts, and due diligence of foreign investment banks and businesses.
3. Advised on IPO of media company(China)and on online shows and movies produced by this company.
4. Advised on "My New Sassy Girl" which was co-produced by media companies in China and Korea.
5. Advised logistics company(China)on daily legal work, drafting and revising contracts, and due diligence of foreign investment banks and businesses.





## Liu Lei

Attorney-at-Law, Beijing Kangda Law Firm

Member and Secretary-General Beijing Trademark Specialists Association

Member, Copyrights Specialists Association

Liu Lei 弁護士は 2005 年 12 月に世界的財産権機関から WIPO 卒業証明書を受与され、知的財産権については、特許、商標、著作権、ネットワーク侵害や不正競争などすべての面での業務に堪能で、影響の大きい訴訟の代理人として成果を残している。

知的財産権に関する業績は以下のとおりである。

- 1、ドイツ OSRAM と中国所在のある会社との特許権侵害訴訟
- 2、ソフトウェア有限公司とアメリカの BORUANDA とのコンピュータソフトウェア特許権侵害訴訟
- 3、北京鈺宝有限公司と天津豪斯有限公司との不正競争紛争
- 4、テレビドラマ「上海風雲」の著作権紛争
- 5、テレビドラマ「与皇帝离婚的女人」の著作権紛争
- 6、庄羽と郭敬明・春风出版社との著作権紛争
- 7、西安佳韵社デジタルエンターテインメント発行有限公司と上海聚力メディアテクノロジー有限公司との作品情報ネットワークの伝播権侵害訴訟

Liu Lei 弁護士は、日本の大手企業等と長期にわたり協力関係を築き、その提供する法律サービスはいつも高く評価されている。

Ms. Liu Lei received her certificate of graduation from World Intellectual Property Organization (WIPO) in December 2005, and is trained on all areas including patents, trademarks, copyrights, cyber attacks, and unfair competition, and negotiated a favorable settlement when she was counsel to a large complex litigation.

Her representative matters relating to intellectual property:

1. Patent infringement case between a company in China and OSRAM in Germany
2. Software patent infringement case between BORUANDA in the US and Softbrain China
3. Unfair competition case between 北京鈺宝有限公司 and 天津豪斯有限公司
4. Copyright dispute by television show “Storm in Shanghai”
5. Copyright dispute by television show “Advocating Divorce is a Crime”
6. Copyright dispute of Zhuang Yu vs Guo Jingming , publishing house Shunpusha
7. Infringement case on in information network product of Xian JY Digital Entertainment and Shanghai Juli Media Technology.

She has a long experience of cooperation with several Japanese leading companies, and her legal counsel has always been received to good reviews.



## Qixue WEI

Chinese Attorney-at-Law, Chinese Patent & Trademark Attorney

Co-Managing Partner of Linda Liu & Partners

### ◎職務経歴

- 1969 年 8 月～2001 年 12 月  
中国国際貿易促進委員会 (CCPIT) に勤務、同所専利商標事務所副所長を担当
- 2002 年 1 月～ 2005 年 1 月  
金社法律事務所に入所、同所所長を担当
- 2005 年 1 月～現在  
林達劉グループ 代表取締役  
北京魏啓学法律事務所 所長

### ◎立法活動

1979 年から、商標法、特許法、技術契約法、著作権法、ソフトウェア保護条例、技術導入契約管理条例、弁理士条例などの法令の立法及び改正作業に参加してきた。

### ◎主要な業務

特許出願及び商標登録出願の代理、異議申立、取消、無効審判の代理、知的財産権侵害事件の訴訟代理又は行政ルートによる模倣品摘発の代理、合弁会社設立についてのコンサルティング及び合弁契約のチェック又は作成、中国への進出における知的財産権法律のコンサルティング及び戦略の策定。

- ◎ Specialty: Prosecution, Litigation, Anti-counterfeiting, Licensing, IP management regarding patent, trademark, Copyright

- ◎ Working Languages: Chinese, Japanese

### ◎ Study Experience:

Japanese Patent Attorney Association, Advanced Studies in Japanese IP law, Mar. 1981 – Mar. 1982  
Visiting scholar, studying Japanese IP rights and litigation, Jan. 1991 – Jul. 1991

### ◎ Working Experience:

Patent and Trademark Office of China Council for Promotion of International Trades (CCPIT), Vice President, Aug. 1969-Dec. 2001  
King & Wood PRC Lawyers, president, Jan. 2002-2005  
Linda Liu & Partners, Co-Managing Partner, Jan. 23, 2005-present

### ◎ Legislation Experience:

Since 1979, Mr. Wei assisted in drafting and amending the following laws:

Trademark Law of P.R.C., Patent Law of P.R.C., Contracts for Technology Law of the P.R.C., and Copyright Law of the P.R.C

Administration Regulation of Technology- Introduction Contracts

Regulations on Patent Attorneys.

### ◎ Community Activities:

Executive Director of China Intellectual Property Society  
Director of China Trademark Association  
Director of All-China Patent Agents Association



## Yan Lian

Attorney-at-Law, Beijing Kangda Law Firm, Partner and Chief of Business Group No 10

Yan Lian 弁護士はその約三十年のキャリアの中で、数社のテレビ局、映画会社、メディア会社、多国籍会社、投資銀行、商業銀行と大・中型企業に効率的で高品質の法律サービスを提供してきた。法学の深い基礎知識と豊富な法律実務経験を持ち、仕事の領域は国際業務の各方面を含む。特に商標権侵害、特許権侵害（営業秘密の保護を含む）、著作権紛争、不正競争防止、投資、融資と資本操作、企業買収合併、会社上場、国際シンジケートローン、国有企業の制度などの面では、深い理論基礎と豊富な実務経験を持っている。また、長年の業務経験を持つ Yan Lian 弁護士は、設計資本操作モード、取引構造解決、映画業界の投融资や複雑な商業交渉において独特なテクニックを持つ。

Ms Yan Lian has provided high-quality, efficient legal counsel to several television stations, film production companies, media companies, multinational companies, investment banks, commercial banks, and large and medium sized companies for almost 30 years. Her knowledge of the law is vast and she is a serious expert, covering all aspects of international business in her daily work. She in particular holds a wealth of expertise and deep understanding of the principles and theories of systems concerning trademark infringement, patent infringement (including protection of confidential technology), copyright disputes, prevention of unfair competition, investment, finance, capital management, M&A, IPO, international syndicated loans, and state-owned companies. Furthermore, she comes with years of work experience and has developed her own techniques for design capital operation mode, resolution of issues in transactional structure, complex business negotiation, and investments and finance in the film industry.



## Zhang Xiaojin

Division Chief Judge, Beijing Intellectual Property Court

Zhang Xiaojin 判事は、中国政法大学の法学士号、北京大学の法学修士号及び法学博士号、さらにカナダモントリオール大学 DESS 学位(高度専門教育学位)を取得した後、現在は北京知識産権法院の第二部門にて裁判長として働いている。

Zhang 判事は、知的財産審理分野において 1992 年から働き始め、これまでに、社会の大きな関心を集める複雑で、新しい種類の様々な事件を審理してきた。例えば、基本設計概念の著作権保護に関する“Porsche 社”事件、“Business Method”というソフトウェアに関連した特許権無効の行政事件を審理し、中国最高人民法院により優良な判決に贈られる 2 等賞を獲得した。その他にも、第 2 位功績という賞、北京の“3 月 8 日”メダル、北京裁判所の優秀判事という名誉ある肩書き、北京裁判所の審理エキスパートという賞、裁判官国際交流及び協調分野における国内裁判所の進歩的人物という賞、中国の知的財産の指導的専門家という賞及び中国の技術関連法への優良な貢献者という賞を授与されている。Zhang 判事の学術論文及び研究報告書の多くが、全国及び北京の裁判所の学術セミナーにおいて表彰された。

Judge Zhang Xiaojin, female, Bachelor of Law in China University of Political Science and Law, Master and Doctor of Law in Peking University, DESS in University of Montreal in Canada, presently works as Chief-Judge in the Second Trial Division in Beijing Intellectual Property Court.

Judge Zhang started to work in the field of intellectual property trial in 1992. Till now she has heard lots of complicated and new-type cases with high social concern, such as “Porsche” Case of copyright protection of architecture and “Business Method” software related administrative case of patent invalidity, and had gotten Second Prize of Excellent Judgments by Supreme People’s Court of China. She was awarded the Second-Class Merit, “March 8th” Medal of Beijing, the honorable titles of Excellent Judge of Beijing courts, Trial Experts of Beijing courts, Advanced individuals in international judicial exchanges and cooperation of national courts, Intellectual Property Guiding Expert of China, and Excellent Contribution of Technology Law in China. Many of Judge Zhang’s academic papers and research reports were awarded prizes in Academic seminar of national and Beijing courts.



## Zhou Liting

Judge, Beijing Intellectual Property Court

Zhou Liting 氏は、北京知識産権法院の判事である。中国政法大学において LLB (経済法) 及び LLM (民事訴訟法) の学位を取得した。2005 年から民事事件及び知的財産行政事件を、1,300 件以上審理し、これには、最初のケースとなるウィーチャット (Wechat) 商標権事件など、複雑で、新しい種類の様々な事件が含まれる。彼女の判決のうちの一つが、第 3 回中国知的財産裁判文書資格競技会にて 1 位を獲得し、別の判決は、北京裁判所の優秀な判決 100 の一つに選ばれた。審理での仕事以外にも、商標権事件及び競争法事件の研究を担当し、数多くの理論的記事を発表している。北京の優秀な判事の一人にも選ばれた。

Zhou Liting is a judge of Beijing Intellectual Property Court. She obtained her LLB (Economic Law) and LLM (Civil Procedure Law) from China University of Political Science and Law. She has heard over 1,300 civil and executive intellectual property cases since 2005, including lots of complicated and new-type cases, such as “Wechat” trademark Case, the first case in magic work. One of her judgement has won the First Award of the 3rd National Intellectual Property Qualified Judicial Documents Competition, and one of her judgement has been named 100 Outstanding Judgement of Beijing Courts. Except for trial work, she is in charge of the research on the trademark case and competition case, and published a lot of theoretical articles. She was honored as Beijing Excellence Judge.

## インドネシア共和国／Republic of Indonesia



### Anne Rusiana, S.H., M.Hum

Judge, Surabaya District Court

#### 学歴

1986 スブラス・マレット大学法学部卒

#### 職歴

1992 裁判官任官  
以降, 次の裁判所等の様々な裁判所において勤務  
ラモンガン地方裁判所  
グレスイク地方裁判所  
スングミナサ地方裁判所  
マラン地方裁判所  
バンジャルマシム地方裁判所

#### Education

1986 Faculty of Law, Sebelas Maret University

#### Work Experience

1992 Appointed as a judge and worked in various district courts including;  
- Lamongan District Court  
- Gresik District Court  
- Sungguminasa District Court  
- Melang District Court  
- Banjarmasin District Court



### Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.

Chief Judge, Tanjung Karang District Court

#### 学歴

1985 ガジャマダ大学 (ジョグジャカルタ) 法学部卒

#### 職歴

1986 - 1990 裁判官候補生  
1991 裁判官任官  
以降, 次の裁判所等の様々な裁判所において勤務  
バニユマス地方裁判所 (中央ジャワ) 裁判官  
ポンティアナク地方裁判所 (西カリマンタン) 裁判官  
ランカスピトゥン地方裁判所 (バンテン) 裁判官  
ベカシ地方裁判所 (西ジャワ) 裁判官  
西ジャカルタ地方裁判所 (ジャカルタ) 裁判官  
ガルット地方裁判所 (西ジャワ) 所長  
シラカップ地方裁判所 (中央ジャワ) 所長  
西ジャカルタ地方裁判所 (ジャカルタ) 裁判官  
バレバンドゥン地方裁判所副所長

#### Education

1985 Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

#### Work Experience

1986 - 1990 Trainee judge  
1991 Appointed as a judge and worked in various district courts including;  
- Bayumas District Court (Central Java)  
- Pontianak District Court (West Kalimantan)  
- Rangkasbitung District Court (Banten)  
- Bekasi District Court (West Java)  
- West Jakarta District Court (Jakarta)  
- Chief Judge, Garut District Court (West Java)  
- Chief Judge, Cilacap District Court (Central Java)  
- West Jakarta District Court (Jakarta)  
- Vice Chief Judge, Balebandung District Court



## Hwan Soo KIM

Presiding Judge, Patent Court of Korea

### 現職

- 2015年～現在：韓国特許法院裁判長
- 2017年～現在：2017年国際知的財産裁判所会議組織委員会議長

### 元職

- 2014年：ソウル東地方法院裁判長
- 2011年～2013年：ソウル中央地方法院裁判長
- 2008年～2010年：韓国大法院付属司法研修院教授
- 2007年：光州地方法院裁判長
- 2005年～2006年：ソウル高等法院（IP部）判事
- 2003年～2004年：韓国大法院行政処裁判事務局副事務局長
- 1994年～2002年：水原地方法院／ソウル中央地方法院／光州地方法院等判事
- 1992年～1994年：大韓民国空軍法務官

### 学歴

- 1995年ソウル大学校法学修士
- 1992年韓国大法院付属司法研修院にて修習（弁護士資格取得）
- 1989年ソウル大学校法学士

### 職歴

- 2015年～現在：「新任判事の教育プログラム（Education Program for Newly appointed Judges）」の教職員
- 2015年～現在：「韓国法と経済学会（Korea Law and Economics Association）」副会長
- 2010年：延世大学法科大学院非常勤教授
- 2001年～2002年：ドイツのミュンヘン大学客員研究員

### 略歴

Hwan soo KIM氏は、2015年以来韓国特許法院の裁判長を務める。同氏が初めて判事に任用されたのは1995年のことである。その専門領域は、知的財産、刑事訴訟及び法と経済学である。ソウル大学校から法律の学位（法学士＝LLB、法学修士＝LLM）を取得している。2001年から2002年の1年間ドイツのミュンヘン大学から客員研究員として招聘された。2010年には延世大学法科大学院の非常勤教授として学生の教育に携った。

### Current Position

- 2015～present: Presiding Judge, Patent Court of Korea
- 2017～present: Chair, 2017 International IP Court Conference Organizing Committee

### Prior Positions

- 2014: Presiding Judge, Seoul Eastern District Court
- 2011～2013: Presiding Judge, Seoul Central District Court
- 2008～2010: Professor of Judicial Research & Training Institute attached to the Supreme Court of Korea
- 2007: Presiding Judge, Kwangju District Court
- 2005～2006: Judge, Seoul High Court(IP department)
- 2003～2004: Deputy Director General, Litigation Affairs Bureau, Ministry of Court Administration, Supreme Court of Korea
- 1994～2002: Judge, Suwon District Court/Seoul Central Court/Kwangju District Court, etc.
- 1992～1994: Judge Advocate of Republic of Korea Air Force

### Education

- Master of Laws, Seoul National University, 1995
- Law Professional Training, Judicial Research & Training Institute attached to the Supreme Court of Korea (licensed as a lawyer), 1992
- Bachelor of Laws, Seoul National University, 1989

### Experience

- 2015～present: A member of faculty of “Education Program for Newly appointed Judges”
- 2015～present: Vice president of “Korea Law and Economics Association”
- 2010: Adjunct Professor of Yonsei University Law school
- 2001-2002: Visiting Scholar, Munich University, Germany

### Short Biography

Hwan soo KIM is a presiding judge of Patent Court of Korea since 2015. He has been a judge since his first appointment in 1995. His areas of expertise are intellectual property, criminal procedure, and Law & Economics. He holds law degrees from Seoul National University (LL.B, LL.M). He was invited as visiting scholar at Munich University in Germany for 1 year between 2001 and 2002. He taught law school students as an adjunct professor of Yonsei University Law school 2010.



## Jootag Yoon

Judge, Patent Court of Korea

### 現職

- 2014年～現在：韓国特許法院判事

### 元職

- 2011年～2014年：水原地方法院安養支部判事
- 2007年～2011年：昌原地方法院判事
- 2006年～2007年：ソウル東地方法院判事
- 2004年～2006年：ソウル中央地方法院予備判事

### 学歴

- 2004年韓国大法院付属司法研修院にて修習（弁護士資格取得）
- 1996年ソウル大学校電気コンピューター工学部工学士

### 職歴

- 2005年～現在：韓国大法院知的財産法研究会メンバー
- 2016年：米国カリフォルニア大学デービス校客員研究員

### 略歴

Jootag Yoon 氏は、2014年以來韓国特許法院の判事を務める。同氏が初めて判事に任用されたのは2004年のことである。その専門領域は、知的財産及び破産である。ソウル大学校から工学の学位を取得している。1年間米国のカリフォルニア大学デービス校から客員研究員として招聘された。

### Current Position

- 2014～present: Judge, Patent Court of Korea

### Prior Positions

- 2011～2014: Judge, Anyang Branch Court of Suwon District Court
- 2007～2011: Judge, Changwon District Court
- 2006～2007: Judge, Seoul Eastern District Court
- 2004～2006: Apprentice Judge, Seoul Central District Court

### Education

- Law Professional Training, Judicial Research & Training Institute attached to the Supreme Court of Korea (licensed as a lawyer), 2004
- Bachelor of Science in Engineering, Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, 1996

### Experience

- 2005～present: Member, Intellectual Property Law Study, Supreme Court of Korea
- 2016: Visiting Scholar, University of California, Davis, U.S.A.

### Short Biography

Jootag Yoon is a judge of Patent Court of Korea since 2014. He has been a judge since his first appointment in 2004. His areas of expertise are intellectual property and bankruptcy. He holds science in engineering degrees from Seoul National University. He was invited as a visiting scholar at University of California, Davis, in U.S.A. for 1 year.



## Sang-Wook Han

Attorney-at-Law, KIM & CHANG

Sang-Wook Han 弁護士は、知的財産権分野と日本プラクティス分野に属している。

1991年に金・張法律事務所に入社し、国際的な知的財産権紛争に主に関与してきた。特に日本の主要企業を含む国際的な企業を代理して特許、商標、不競法、著作権など多様な知的財産権紛争に関する経験を積んできた。

さらに、国際知的財産権紛争における多様な経験をもとに数多くの講演と発表をしてきており、特に日本の知的財産権分野で著名な東京大名誉教授中山信弘氏と共著で『知財の窓から未来を見る』という本を出しており、同書で Han 弁護士は主に特許政策に対する前向きで建設的な様々な提案をしている。現在も大韓民国国会の「特許 (IP) ハブ推進委員会民間委員」として、韓国知的財産権弁護士協会の会長として非常に活発な活動をしている。

Sang-Wook Han is an attorney in the firm's Intellectual Property Practice Group and Japanese Practice Group.

Since joining the firm in 1991, Mr. Han's practice focuses on domestic and international IP-related disputes. Mr. Han also counsels multinational and major Japanese companies on a multitude of issues, ranging from strategic client counseling to IP portfolio management. For nearly two decades, Mr. Han has advised multinational companies in the areas of evolving technology, Internet, patents, trademarks and copyrights, as well as complex litigation.

Over the years, Mr. Han has been selected to give presentations on Korean IP law and related dispute resolution matters in seminars worldwide. Mr. Han was also involved in the official Korean translation of Patent Laws, a Japanese-language authoritative publication on Japanese patent law authored by Professor Nakayama at Tokyo University. Mr. Han, with Professor Nakayama, also co-authored a book titled "Future of IPR," which was published in Japanese and Korean in 2011. Mr. Han has been also involved in IP promotion activities as an IP expert such as Committees for National Assembly and National IP Committee. He is also working as a president of Korean IP Lawyers' Association.



## Yoon-Hee KIM

Attorney-at-Law, Partner, SHIN&KIM

Yoon-Hee KIM 弁護士は、韓国の法務法人世宗 (SHIN&KIM) のパートナーとして、主に知的財産権分野と日系企業を担当している。

2003年の入社以来、大学での専攻(工学)を活かして特許・営業秘密はもちろん、商標・著作権・デザイン・不競法の知的財産権全般の訴訟代理やアドバイスをするなど、かかる分野に関する豊かな経験を持っている。なお、日本での留学と法律事務所勤務経験を基に、日系企業への多様なリーガル・サービスを提供している。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング・JPO・METI主催の「知財管理組織等を利用した知的財産権の適切な管理」と「通信分野におけるSEP (Standard Essential Patent) に関する紛争」の各調査研究(韓国部門)にも参加した。現在、法務部の「国際投資・知識財産法律諮問委員」、ソウル地方弁護士会の「国際委員会委員」、国民安全処の「規制審査委員会委員」として活動している。

Ms. Yoon-Hee Kim is a Partner at Shin & Kim, a Korean law firm. Ms. Kim's main areas of practice include patent litigation, client counseling on intellectual property issues and general counseling to Japanese corporations.

Since joining the firm in 2003, she has represented her clients in lawsuits and provided legal advice in various areas and aspects of intellectual property rights including patent, trade secret, copyright, design right and also issued under the Korean Unfair Competition Act. Based on her engineering background, Ms. Kim provides an in depth advice in patent or trade secret issues. In addition, she is providing various legal services to Japanese corporations based on her experience of studying and working for law firms in Japan.

Ms. Kim participated in research studies on Korea part of "Research and Investigation Into the Proper Management of Intellectual Property Rights Using Intellectual-Property Management Organizations" and "Disputes of Standard Essential Patent in Telecommunication" for Mitsubishi UFJ Research & Consulting, JPO and METI. At the present time, she is actively involved the Legal Advisory Committee on International Investment and Intellectual Property rights of the Ministry of Justice, the International Committee of Seoul Bar Association and the Regulatory Evaluation Committee of Ministry of Public Safety and Security.

## ラオス人民民主共和国／Lao People's Democratic Republic



### Chanthanom Sirivath

Justice, Civil Chamber of the People's Supreme Court

#### 学歴

1995 ヴィエンチャン法律大学法学士  
2011 横浜国立大学法学修士

#### 職歴

ヴィエンチャン人民裁判所刑事部裁判官

#### Education

1995 Diploma of Law, School of Law in Vientiane Lao PDR  
2011 Master Degree of Law, Yokohama National University, Japan

#### Work Experience

- Judge, Criminal Division of the People's Vientiane Capital Court



### Ompasa Sayakoummane

Vice Chief Judge of the Criminal Chamber of the People's Central High Court

#### 学歴

ラオス国家大学法律政治学部法学士

#### 職歴

2000 - 2004 最高人民裁判所  
2004 - 中央人民高等裁判所裁判官

#### Education

- Bachelor, Faculty of Law and Political Science, National University of Lao

#### Work Experience

2000 - 2004 People's Supreme Court  
2004 People's Central High Court



### Hanipah Binti Farikullah

Judge, Kuala Lumpur High Court

#### 学歴

1983 マラヤ大学法学士 (優等)  
1991 アベリストウィス大学 (ウェールズ) 法学修士 (商法)

#### 職歴

1983 - 1985 法務長官府起草部連邦弁護士  
1985 - 1988 クアラルンプール高等裁判所上席事務官補佐  
1989 - 1991 保健省法律顧問  
2002 法務長官府諮問部上席連邦弁護士  
2002 - 2007 ブトラジャヤ公社長官補  
2007 - 2010 法務長官府諮問部長  
2010 - 2011 クアラルンプール高等裁判所 (商業 7) 任期付裁判官 (Judicial Commissioner)  
2011 - 2012 クアラルンプール高等裁判所 (商業 5) 知的財産部任期付裁判官 (Judicial Commissioner)  
2013 - 2014 クアラルンプール高等裁判所商業部 (NCC1) 裁判官  
2014 - 2015 シャ・アラム高等裁判所 (NCVC 6) 裁判官  
2016 - 2017 クアラルンプール高等裁判所特別控訴部 裁判官  
2017 - 現職

#### Education

1983 LL.B. (Hons), University of Malaya  
1991 - 1992 LL.M. (Commercial Law), University of Aberystwyth, Wales, United Kingdom

#### Work Experience

1983 - 1985 Federal Counsel, Drafting Division, Attorney General's Chambers  
1985 - 1988 Senior Assistant Registrar, Kuala Lumpur High Court  
1989 - 1991 Legal Advisor, Ministry of Health Malaysia  
1992 - 2002 Senior Federal Counsel, Advisory Division, Attorney General's Chambers  
2002 - 2007 Secretary of Putrajaya Corporation (JUSA C), Putrajaya Corporation  
2007 - 2010 Head of Advisory Division, Attorney General's Chambers  
2010 - 2011 Judicial Commissioner, Kuala Lumpur High Court (Commercial 7)  
2011 - 2012 Judicial Commissioner, Kuala Lumpur High Court (Commercial 5), Intellectual Property  
2013 - 2014 Judge, Kuala Lumpur High Court, Commercial Division NCC1  
2014 - 2015 Judge, Shah Alam High Court (NCVC 6)  
2016 - 2017 Judge, Kuala Lumpur High Court, Appellate Special Power Division  
2017 - Current position



### Wong Kian Kheong

Judicial Commissioner, Intellectual Property Division, Kuala Lumpur High Court

#### 学歴

1988 マラヤ大学法学士  
1989 ケンブリッジ大学法学修士 (ケンブリッジ・シェル企業グループ・英連邦トラストの全額奨学金)

#### 職歴

1990 マレーシア弁護士資格取得  
1990 - 1996 法務長官府検察部検事  
1997 法務長官府諮問国際法部連邦弁護士  
1997 - 2014 弁護士  
2014 - 2015 クアラルンプール高等裁判所新商業法廷 任期付裁判官 (Judicial Commissioner)  
2016 - 現職

#### Education

1988 LL.B., University of Malaya  
1989 Master of Law, University of Cambridge on a full scholarship from "Cambridge Commonwealth Trust-Shell Group of Companies"

#### Work Experience

1990 Admitted to Malaysian Bar  
1990 - 1996 Deputy Public Prosecutor in Prosecution Division, Attorney General's Chambers  
1997 Federal Counsel in Advisory and International Law Division, Attorney General's Chambers  
1997 - 2014 Legal practice  
2014 - 2015 Judicial Commissioner, New Commercial Court, Kuala Lumpur High Court  
2016 - Current position



# ミャンマー連邦共和国 / Republic of the Union of Myanmar



## Min Thant

Assistant Director, Law and Procedure Department, Office of the Union Judiciary Supervision, Supreme Court of the Union

### 学歴

1994 ヤンゴン大学法学士  
2001 ソウル国立大学法学修士 (知的財産法)

### Education

1994 LL.B., Yangon University  
2001 LL.M., Seoul National University, South Korea

### 職歴

2001 - 郡裁判所判事補 (1年)  
事務総局付裁判官 (8年)  
郡裁判所追加裁判官 (2年)  
郡裁判所裁判官 (4年)  
  
2017 - 現職  
JICA法整備支援プロジェクトワーキンググループメンバー

### Work Experience

2001 - Deputy Township Judge, 1 year  
Deputy Staff Officer, 8 years  
Additional Township Judge, 2 years  
Township Judge, 4 years  
  
2017 - Current position  
Working Group Member of the Office of the Union Supreme Court's Program for Establishing Effective IP Trial System in Myanmar with support from JICA



## Myo Tint

Justice, Supreme Court of the Union

### 学歴

1980 ヤンゴン文理大学法学士

### Education

1980 LL.B., Yangon Arts and Science University

### 職歴

2015 - 2016 最高裁判所事務総長  
(裁判官として33年間の経験)  
  
2017 - 現職  
最高裁判所司法戦略計画実施委員長

### Work Experience

2015 - 2016 Director General, Office of the Supreme Court of the Union  
  
2017 - Current position  
Chair of the Implementation Committee of Judicial Strategic Plan of the Supreme Court of the Union

## フィリピン共和国 / Republic of the Philippines



### Dennis Zaballero Alcantar

Executive Judge, Regional Trial Courts, Cagayan de Oro City

#### 学歴

1972 - 1976	ハビエル大学アテネオ・デ・カガヤン 経済学士
1982 - 1987	ハビエル大学アテネオ・デ・カガヤン 法律学士
1996 - 1998	ハビエル大学アテネオ・デ・カガヤン 経営学修士

#### 職歴

1976 - 1989	カガヤン・デ・オロ市フィリピン・アイ ランズ銀行ローン・ディスカウント 部アシスタントスタッフ
1988 - 2011	カガヤン・デ・オロ市リセオ・デ・カ ガヤン大学法学部教授
1989 - 1990	カガヤン・デ・オロ市地方裁判所第 19 支局書記官
1990 - 1998	カガヤン・デ・オロ市公設弁護士事務 所第 10 地区公設弁護士
1995 - 1998	カガヤン・デ・オロ市公設弁護士事務 所第 10 地区所長補佐
1996 - 1998	カガヤン・デ・オロ市公設弁護士事務 所第 10 地区 OIC 地区所長
1998 - 2004	東ミサミス州ジャサーンークラヴェ リア自治体巡回裁判所裁判長
2000 - 2016	ハビエル大学アテネオ・デ・カガヤン 行政大学院教育者・学校経営者養成機 関教授
2004 - 2008	東ミサミス州イニタオ地方裁判所第 44 支局裁判長
2008 -	カガヤン・デ・オロ市地方裁判所第 18 支局（特別商業裁判所, サイバー犯罪 裁判所）裁判長
2014 -	現職

#### Education

1972 - 1976	Bachelor of Arts, Major in Economics, Xavier University Ateneo de Cagayan
1982 - 1987	Bachelor of Laws, Xavier University Ateneo de Cagayan
1996 - 1998	Master in Business Administration, Xavier University Ateneo de Cagayan

#### Work Experience

1976 - 1989	Staff Assistant, Loans and Discounts Department, Bank of the Philippines Island, Cagayan de Oro City
1988 - 2011	Professor, College of Law, Liceo de Cagayan University, Cagayan de Oro City
1989 - 1990	Clerk of Court, Regional Trial Court, Branch 19, Cagayan de Oro City
1990 - 1998	Public Attorney, Public Attorney's Office, Region 10, Cagayan de Oro City
1995 - 1998	Assistant Regional Director, Public Attorney's Office, Region 10, Department of Justice, Cagayan de Oro City
1996 - 1998	OIC-Regional Director, Public Attorney's Office, Region 10, Department of Justice, Cagayan de Oro City
1998 - 2004	Presiding Judge, Municipal Circuit Trial Court, Jasaan-Claveria, Misamis Oriental
2000 - 2016	Professor, Graduate School of Public Administration, Institute for Development for Educators & School Administrators, Xavier University Ateneo de Cagayan
2004 - 2008	Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 44, Initao, Misamis Oriental
2008 -	Presiding Judge, Regional Trial Court Branch 18 (Special Commercial Court; Cybercrime Court), Cagayan de Oro City
2014 -	Current position



### Remigio Magsino Escalada, Jr.

Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 123, Caloocan City

#### 学歴

1974 - 1978	フィリピン大学(ケソン市)文学士(歴 史)
1978 - 1982	アテネオ法律学校(マカティ市)法学 士

#### 職歴

1980 - 1982	リマイ地方銀行渉外係
1982 - 1985	リマイ地方銀行, バロン不動産会社 (ケソン市) 法律顧問
1986 - 1986	バラング市地方裁判所第 1 支局調査 官
1986 - 2000	マニラ控訴裁判所第 3 部上席書記官
2000 - 2012	バラング市地方裁判所第 3 支局裁判 長
2012 -	現職

#### Education

1974 - 1978	AB (History), University of the Philippines, Quezon City, Philippines
1978 - 1982	Bachelor of Laws, Ateneo Law School, Makati City, Philippines

#### Work Experience

1980 - 1982	Liaison Officer, Rural Bank of Limay, Inc.
1982 - 1985	Legal Counsel, Realty Baron, Inc. (Quezon City) and Rural Bank of Limay, Inc.
1986	Research Attorney, Regional Trial Court, Branch 1, Balanga City
1986 - 2000	Executive Clerk of Court III, Court of Appeals, Manila
2000 - 2012	Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 3, Balanga City
2012 -	Current position

## シンガポール共和国 / Republic of Singapore



### Cheng Pei Feng

District Judge; Assistant Registrar, Supreme Court of Singapore

CHENG PEI FENG 氏は、シンガポール最高裁判所の Assistant Registrar であり、地方裁判所判事を兼任している。Cheng 氏は、高等裁判所の運送、知的財産及び情報技術部門の共同責任者であり、シンガポール国際商事裁判所 (SICC) の事件の管理も補佐している。シンガポール知的財産庁の知的財産審議委員会の委員にも任命されている。

最高裁判所に所属する前には、司法長官室の国際課において State Counsel を務め、シンガポール法務省にて国際法部門の課長を務めていた。

Ms CHENG PEI FENG is an Assistant Registrar of the Supreme Court of Singapore, with a concurrent appointment as a District Judge. Ms Cheng is the co-head of the Shipping, Intellectual Property and Information Technology cluster of the High Court and also assists in managing cases in the Singapore International Commercial Court (SICC). She is also appointed to the Panel of Intellectual Property Adjudicators in the Intellectual Property Office of Singapore.

Prior to joining the Supreme Court Registry, Ms Cheng served as a State Counsel in the International Affairs Division of the Attorney-General's Chambers and was the Director of the International Legal Division at the Singapore Ministry of Law.



### Edwin San Ong Kyar

District Judge; Senior Assistant Registrar, Supreme Court of Singapore

EDWIN SAN ONG KYAR 氏は、シンガポール最高裁判所の Senior Assistant Registrar であり、地方裁判所判事も兼任している。San 氏は、現在、高等裁判所の運送、知的財産及び情報技術審理部門並びに犯罪審理部門を担当している。

San 氏は、職業倫理委員会の事務局を監督し、裁判官処罰委員会を担当する Registrar、知的財産紛争処理制度委員会の事務局の委員も務める。1999 年 12 月から 2013 年 6 月までは、司法長官室で Deputy Public Prosecutor を務めていた。

Mr EDWIN SAN ONG KYAR is a Senior Assistant Registrar of the Supreme Court of Singapore. He is also concurrently appointed as a District Judge. Mr San is presently in charge of the Shipping, Intellectual Property and Information Technology Hearing Cluster as well as the Crime Hearing Cluster of the High Court. Mr San also serves as the Registrar in charge Disciplinary Tribunal Secretariat and is also oversees the Secretariat of the Professional Conduct Council. Mr San also served as a member of the Secretariat of the IP Dispute Resolution Framework Committee. From December 1999 to June 2013, Mr San served in the Attorney-General's Chambers as a Deputy Public Prosecutor.



### Foo Maw Jiun

Attorney-at-Law, Partner, Dentons Rodyk & Davidson LLP

Foo Maw Jiun 氏は、デントنز・ロダイク IP & テクノロジーグループ (Dentons Rodyk Intellectual Property & Technology group) のパートナーの一人である。

同氏は、知的財産の世界各国への登録、侵害・偽造訴訟、知的財産が関係する商業訴訟、ライセンス契約及び譲渡契約などの知的財産権の商業化、データ保護、プライバシー法の遵守などの分野の業務を行っている。

同氏は、商業 IT 契約の起案及び交渉に豊富な経験を有しており、顧客と IT サービス・プロバイダー双方のアドバイザーとして、IT インフラ・プロジェクト、データセンター、ハードウェア及びソフトウェアの開発及び保守を含む各種の IT 契約、RFP、入札などに携わってきた。同氏の顧客には、公共及び民間の健康管理機関、国家機関、ファッション小売業者、IT サービス・プロバイダーなどがある。

同氏は、シンガポール商標登録庁 (Singapore Trade Mark Registry)、シンガポール高等法廷 (Singapore High Court) 及びシンガポール上訴法廷 (Singapore Court of Appeal) など様々な審級において国際的な製薬会社、日本の半導体パッケージ会社、たばこ製造会社及び自国企業などの代理人を務めるなど、著作権訴訟、商標侵害及び取消、特許侵害、守秘義務違反などの知財訴訟を経験してきた。

Foo Maw Jiun is a Partner in the Dentons Rodyk Intellectual Property & Technology group.

Maw Jiun's areas of practice encompass worldwide registration of intellectual property, infringement and counterfeiting actions, commercial litigation involving intellectual property, commercialization of intellectual property rights (such as licensing and assignment agreements) and compliance with data protection and privacy laws.

Maw Jiun has extensive experience in drafting and negotiating commercial IT agreements. Maw Jiun has acted for and advised both customers (seeking to procure IT resources) and IT service providers, in a variety of IT agreements, RFPs and tenders, including for IT infrastructure projects, data centers, hardware, software development and maintenance. Maw Jiun's clients include public and private healthcare institutions, statutory bodies, fashion retailers, and IT service providers.

Maw Jiun's IP litigation experience includes copyright suits, trademark infringements and revocation, patent infringements and breach of confidentiality cases. Maw Jiun has represented a variety of clients (including global pharmaceuticals, a Japanese semi-conductor packaging company, tobacco manufacturers and local enterprises) at various levels including the Singapore Trade Mark Registry, the Singapore High Court and the Singapore Court of Appeal.



## George Wei

The Honourable Justice, Supreme Court of Singapore

George Wei 判事は、2015年5月に最高裁判事に就任した。Wei 判事は、シンガポール国立大学及びシンガポール経営大学の教授であり、Copyright Tribunal のメンバーであった。専門は知的財産法で、著作権と知的財産権に関する書籍の著者として、法律誌に広く発表しており、数多くの会議やセミナーの論文を執筆している。

Justice George Wei was appointed a Judge of the Supreme Court in May 2015. He was a Professor in the National University of Singapore and the Singapore Management University, and a member of the Copyright Tribunal. Justice Wei specialises in intellectual property law. He is the author of books on copyright and intellectual property rights and has published widely in law journals and written numerous conference and seminar papers.



## Tony Yeo

Attorney-at-Law, DREW&NAPIER LLC

Director, Intellectual Property & Dispute Resolution

Director and Head, Healthcare & Life Sciences

シンガポール国立大学 学士 (法学)  
シンガポールにて弁護士登録 (1992)

Tony 氏は、デューリュー・アンド・ネピア法律事務所の知的財産 (IP) 及び紛争解決両部門のディレクターを務める。また、ヘルスケア・ライフサイエンス業務のヘッドでもあり、国際的な製薬会社や健康促進局 (Health Promotion Board) などの公的機関の代理人を務めている。

同氏は、実際の法廷でも現役の代理人として活動している。数々の特許侵害訴訟事件を含む多くの複雑な問題で主任弁護士として活動してきた。同氏は、特許、商標、著作権訴訟などを含む知的財産訴訟及びその権利執行措置において豊富な経験を有する。

同氏は、長年にわたり、Managing Intellectual Property 誌により、特許出願執行、商標出願、特許訴訟及び商標訴訟での実績を称えて IP スターに選ばれている。法律専門誌「AsiaLaw Profiles」からは IP 及び紛争解決について推薦できる弁護士との評価を得ている。同氏は、法律専門誌として有名な「Asia Pacific Legal 500」誌で7年間連続して IP における優れた人物に位置づけられていると共に Chambers Asia-Pacific にも認められている。

LL.B. (Hons), National University of Singapore  
Admitted to the Singapore Bar (1992)

Tony is a Director in both our Intellectual Property (IP) and Dispute Resolution departments. He also heads our Healthcare & Life Sciences Practice and has represented clients including international pharmaceutical companies, and The Health Promotion Board.

Tony is a litigator with an active court practice as an advocate. He has acted as lead counsel in many complex matters, including numerous patent infringement cases. He is experienced in intellectual property litigation and enforcement including patent, trademark, and copyright litigation.

Over the years, Tony has been voted an IP Star by Managing Intellectual Property for Patent Filing & Prosecution; Trade Mark Filing & Prosecution; Patent Litigation, and Trade Mark Litigation. He is a recommended individual for IP and Dispute Resolution by Asialaw Profiles. He is also ranked as a leading individual in IP in Asia Pacific Legal 500 for seven consecutive years and he is recognised by Chambers Asia-Pacific.

He is the President of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) – Singapore Group, a member of the Law Society's Inquiry Committee and Disciplinary Tribunal, and a member of the Examination Board at the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) for registered patent agents.



## Wong Baochen

District Judge; Assistant Registrar, Supreme Court of Singapore

WONG BAOCHEN 氏は、シンガポール最高裁判所の Assistant Registrar であり、地方裁判所判事を兼任している。高等裁判所の運送、知的財産及び情報技術部門の一員でもある。彼女の中核的業務は、高等裁判所における中間的申請を審理すること及び控訴裁判所での事件管理を補佐することである。

Wong 氏の法的分野における職歴は、シンガポールの4大法律事務所うちのひとつにて訴訟担当弁護士として民間の実務を担当することから始まった。リーガルサービス分野において活躍を開始する前は、最近ではフォーチュン誌 IT 上位 500 社に入る民間企業の社内弁護士として働いていた。

Ms WONG BAOCHEN is an Assistant Registrar of the Supreme Court of Singapore, with a concurrent appointment as a District Judge. She is part of the Shipping, Intellectual Property and Information Technology cluster of the High Court, and her core work involves hearing interlocutory applications in the High Court as well as assisting in the management of cases in the Court of Appeal.

Ms Wong started her legal career in private practice as a litigator in one of the Big Four law firms in Singapore. Before joining the Legal Service, she also spent some time as corporate counsel in the private sector, most recently with a Fortune 500 IT company.

## タイ王国／Kingdom of Thailand



### Phattarasak Vannasaeng

Justice, Supreme Court

#### 学歴

- タマサート大学法学士（第二優等）
- タイ弁護士会
- タマサート大学法学修士（私法）
- テンプル大学（米国）法学修士

#### 職歴

1984	裁判官候補生
1989	ノンサブリ県裁判所裁判官
1999	チェンマイ県裁判所裁判官
2003	中央知的財産国際取引裁判所長
2006	最高裁判所長官秘書官
2009	最高裁判所長官室控訴裁判所裁判官
2011	中央知的財産国際取引裁判所長
2013	裁判所事務総長
2015	第1地方区控訴裁判所副所長

#### Education

- Bachelor's Degree of Law, Thammasat University (Second-class Honour)
- Thai Bar Association, Batch 32
- Master's Degree of Law (Private Law), Thammasat University
- LL.M., Temple University (U.S.A.)

#### Work Experience

1984	Judge Trainee
1989	Judge, Nonthaburi Provincial Court
1999	Chief Judge, Chiangmai Provincial Court
2003	Chief Judge, Central Intellectual Property and International Trade Court
2006	Secretary to the President of the Supreme Court
2009	Presiding Justice, Court of Appeal
2011	Chief Judge, Central Intellectual Property and International Trade Court
2013	Secretary-General, Office of the Judiciary
2015	Vice-President, Court of Appeal, Region 1



### Toon Mek-yong

Research Justice, Supreme Court

#### 学歴

1984	チュラロンコン大学法学士
1986	タイ弁護士会法律教育機関弁護士資格
1989	チュラロンコン大学法学修士
1997	リバプール大学（英国）国際法・ヨーロッパ法修士
2003	米国特許商標庁／WIPO 主催知的財産権執行に関する裁判官のためのアジア太平洋プログラムにおける知的財産権法プログラム修了
2007	日本特許庁弁護士のための知的財産権研修修了
2013	カリフォルニア大学バークレー校（米国）Eコマース法研修修了
2015	ジョージメイソン大学（米国）ロースクールグローバル反トラスト機構法律経済センター、裁判官のための競争法研修（シンガポール）修了

#### 職歴

- 弁護士
- タクア・パ県裁判所裁判官
- ピチット県裁判所裁判官
- 第6地域控訴裁判所事務局長
- 中央知的財産国際取引裁判所裁判官
- 中央知的財産国際取引裁判所副長官
- 控訴裁判所裁判官

#### Education

1984	LL.B., Chulalongkorn University
1986	Barrister-at-Law, Legal Education Institute, Thai Bar
1989	LL.M., Chulalongkorn University
1997	LL.M., in International and European Law, University of Liverpool, UK
2003	Cert. in Intellectual Property Law (USPTO/WIPO Asia Pacific Program for the Judiciary on Intellectual Property Rights Enforcement), USA
2007	Cert. in Intellectual Property Law (JPO/IPR Training Course for Lawyers), Japan
2013	Cert. in E-Commerce Law, University of California, Berkeley, USA
2015	Cert. in Competition Law (Economics Institute for Competition Judges, Law & Economics Center, Global Antitrust Institute, George Mason University School of Law, USA in Singapore)

#### Work Experience

- Lawyer
- Judge, Takua Pa Provincial Court
- Judge, Pichit Provincial Court
- Secretary, Court of Appeal, Region 6
- Presiding Judge, Central Intellectual Property and International Trade Court
- Deputy Chief Justice, Central Intellectual Property and International Trade Court
- Justice, Court of Appeal

# ベトナム社会主義共和国 / Socialist Republic of Viet Nam



## Nguyen Dac Dung

Intermediate Judge, People's Court of Bac Ninh, Viet Nam

### 学歴

1992 - 1997 ハノイ法科大学学士  
1997 - 2001 ハノイ外国語大学英語文化学科英語学士  
2004 - 2005 司法学院 (司法修習修了)  
2009 - 2011 ベトナム国立大学 (ハノイ) 刑事法学研究科法学修士  
2011 - 2012 ブラッドフォード大学 (英語) (目的別英語研修修了)

### 職歴

1997 - 2001 バクニン省人民裁判所民事法廷法律専門職  
2001 - 2005 バクニン省人民裁判所刑事法廷法律専門職  
2005 - 2014 バクニン省クエボ県人民裁判所裁判官  
2014 - 現職

### Education

1992 - 1997 Bachelor of Laws, Ha Noi Law University  
1997 - 2001 Bachelor of English, Faculty of Linguistics and Culture of English Speaking Countries, Hanoi University of Languages and International Studies  
2004 - 2005 Certificate of Judge Training, Judicial Academy  
2009 - 2011 Master of Laws (criminal studies), School of Law, Vietnam National University, Hanoi  
2011 - 2012 Certificate of ESP course, Bradford College, United Kingdom

### Work Experience

1997 - 2001 Legal expert, Civil Court, People's Court of Bac Ninh Province, Viet Nam  
2001 - 2005 Legal expert, Criminal Court, People's Court of Bac Ninh Province, Viet Nam  
2005 - 2014 District Judge, People's Court of Que Vo District, Bac Ninh Province, Viet Nam  
2014 - Current position



## Phan Ngoc Hoang Dinh Thuc

Judge, People's Court of Long An Province

### 学歴

1994 - 1999 ホーチミン法科大学法学士  
2005 モナシュ大学 (オーストラリア, メルボルン) 法学修士 (商法)  
2007 - 2008 司法学院, 裁判官資格

### 職歴

1999 - 2009 ロンアン省人民裁判所民事部書記官  
2009 - 2010 ロンアン省人民裁判所監察官  
2011 - 2013 ロンアン省ベンルク市人民裁判所裁判官  
2013 - 2014 ロンアン省チャウタン市人民裁判所裁判官  
2014 - 現職

### Education

1994 - 1999 Bachelor of Laws (Criminal and Civil Laws), University of Law, Ho Chi Minh, Vietnam  
2005 Master of Laws (Commercial Law), Monash University, Melbourne, Australia  
2007 - 2008 Diploma of training course for judges, Judicial Academy

### Work Experience

1999 - 2009 Law Clerk, Civil Department, People's Court of Long An Province  
2009 - 2010 Inspector, People's Court of Long An Province  
2011 - 2013 Judge, People's Court of Ben Luc Town, Long An Province  
2013 - 2014 Judge, People's Court of Chau Thanh Town, Long An Province  
2014 - Current position

## 後援 Supported by

外務省 Ministry of Foreign Affairs of Japan

国際協力機構 Japan International Cooperation Agency

国際民商事法センター International Civil and Commercial Law Centre Foundation

知的財産戦略本部 Intellectual Property Strategy Headquarters

日本経済団体連合会 KEIDANREN (Japan Business Federation)

日本国際知的財産保護協会 International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

日本知的財産協会 Japan Intellectual Property Association

日本弁理士会 Japan Patent Attorneys Association

日本貿易振興機構 Japan External Trade Organization

文化庁 Agency for Cultural Affairs, Government of Japan

【五十音順】