

# ラッケンバック

知的財産弁護士  
1923年創立

# シーゲル法律事務所

# ツデー!

2007年秋第7巻第8号 Vol. 7 No. 8 Fall 2007

## ニュースレター目次

- 1ページ:  
グーグルは私の商標を本当に売ることができるのでしょうか:ロバート・ゴールデン  
弁護士の横顔:レネー・L・ダフ
- 2ページ:  
新しい算定方法合理的実施料140%:  
マイロン・グリーンズパン  
米国特許統計:途方もない話
- 3ページ:  
商標パラリーガルチーム  
グーグルは私の商標を本当に売ることができるのでしょうか(続き)
- 4ページ:  
トロールが勝利!しかし差し止め命令はないのか?:マイロン・グリーンズパン
- 5ページ:  
同意と実施許諾を着飾る:  
ハワード・アロンソン
- 6, 7, 8, 9ページ  
特許と商標のコナー
- 10, 11ページ  
年間最優秀発明  
事務所からの謝辞  
グーグルは私の商標を本当に売ることができるのでしょうか(続き)  
弁護士の横顔(続き)  
合理的実施料(続き)
- 12ページ  
ROの観察、注目点と展開  
ローズマリー・トファノ

## 特許コーナー

### Patent Corner

ラッケンバック・シーゲルの依頼人に最近付与された特色ある特許

米国特許  
7,179,643

治療用造血幹細胞の増幅のための装置と方法

骨髄マイクロ環境に本質的に同等な3次元反応培養組立品と、人の骨髄のマイクロ環境に同一のマイクロ環境を提供するための反応培養組立品の基盤上に不活性な生物学的に相性のよい足場材料と、足場で幹細胞を培養するための、殺菌可能な生物反応装置の部分形成すること、治療目的のための人臍帯血から導かれた造血幹細胞拡大のためのプロセスと、からなることを特徴とし、生物反応装置中細胞の成長に与えるための足場材料中で幹細胞を培養しつつ、必要な養分と気体を供給すること、生分解性で、毒性のない生物学的に相性のよいこと、幹細胞の最適増幅のための気体圧を維持するために酸素と炭酸ガスの移動を提供すること、閉鎖系でマイクロとマクロの栄養勾配を確立するための成長因子と、からなることを特徴とする殺菌可能なバイオリクター (6ページに続く)

## グーグルは私の商標を本当に売ることができるのでしょうか Can Google Really Sell My Trademark?

ロバート・ゴールデン

インターネットは、今ではどこにでもあるものです。一日たりとて使わない日を想像できません。しかしインターネットは巨大で、地図のない領域であり、実際上、ガイドがいなければ航行するのは不可能です。殆どの人は道を見つけることをGoogle, AltaVisa あるいはAskなどの検索エンジンに頼っています。

検索エンジンがどのように働くのかを理解している人はほとんどいないでしょうが、ある種の論理順序で検索結果が、最も「適切」な結果としてリストの最初に表示されるものと一般的には推測できます。従って、検索項目に「Everlast boxing」と入力した場合には、公式のエバーラストのホームページ(ウェブサイト)がリストの最初に、エバーラスト製品を販売しているか、取り扱っているサイトが公式のホームページの直ぐ下に、表示されるものと考えられるでしょう。実際、検索エンジンが有用であればあるほど人も使うようになるので、リストの最初に最も適切な結果が来るようにする理由付けがあると思われるかもしれません。もしも、非論理的あるいは無関係な結果がリストの最初に表示されれば、求めている情報を見つけることに、より長い時間がかかることになり、次は、別の検索エンジンを使用するようになるかもしれません。

しかし、最も適切な結果が常にリストの最初に表示されているわけではありません。検索エンジンの全てではないにしても、グーグルや他の殆ど

の検索エンジンは検索結果のページを収入源にし、キーワード(グーグル曰く、アドワード)を売ることで収入を得ています。

ある検索エンジンでは、競売のような手順でキーワードが売られています。ある決められた期間、最高値の入札者がキーワードを利用できるようになっています。そのキーワードが入力された場合にはキーワードに最高値をつけた入札者が必ずリストの最初に来るようになっています。第二番の高値をつけた入札者が二番に来るようにされ、順次続くようになっています。

最高値の入札者にキーワードを売るとは、売り上げを確保したい検索エンジンにとっても、ターゲットである検索者に行き着きたい広告主にとっても、合理的なことです。例えば、ボクシング関係の器具を製造・販売している企業にとって、「ボクシング器具」という検索に呼応して最初にリストされることは望ましいことです。ボクシング器具を実際に製造・販売しているのであれば、企業名がリストの最初に来ることはなんら不都合なことではありません。一般的に言って、検索項目をタイプして入力するような検索エンジンの使用者は、製造メーカーや販売社だけがリストの最初にくることを期待しているのではなく、むしろそのような器具を製造・販売している複数の企業リストを期待しているだけです。使用者は、他のリンクよりもリストの最初をクリック(「リンクしてホームページにアクセス」)するのでリストの最初は価値をもつことになり、広告主は、最初にリスト

3ページへ続く

## 弁護士の横顔

Attorney Profile

役職:上級弁護士



レネー・L・ダフ Renee L. Duff

商標/著作/実施許諾部門

ビジネス界、弁護士事務所と当事務所内での観点から知的財産資産の管理にほぼ20年の経験を有しています。ダフ弁護士は、当事務所の商標・著作・実施許諾の3部門で技能を発揮しています。女史の多才な能力は、知的財産の商業的側面と法律的側面の両方に関係する問題に関して依頼人にとってユニークな資源となる経験と洞察力の珍しい組み合わせを女史に与えています。ユニークで創造的な企業家精神と法律相談と説明に対して価値のある多様な背景を持っています。

10ページへ続く

## 新しい算定方法:「合理的実施料」140%

The New Math - 140% "Reasonable Royalty"

マイロン・グリーンズパン  
By Myron Greenspan

侵害に対する法的措置において勝利した特許の所有者は、将来の侵害を防止するために恒久的な差止め命令を確保できるとともに、過去の侵害に対しては補償を受けることができます。特許法は、以下のように規定しています。

裁判所は、侵害を補償するために、原告に適切な損害を裁定するが、侵害者がおこなった発明の使用に対する合理的な実施料以下であってはならない。

ほとんどの特許では、特許権者は特許化された製品を製造・販売することによって訴訟対象となる特許発明を実施しているか、第三者に訴訟対象となる発明を実施許諾しているか、のどちらかを行っています。一般的に、開業特許権者によって生み出される利益は特許の実施許諾から得られる実施料よりも大きいので、通常、開業特許権者は侵害がなければ得られたであろう逸失利益を回収しようとします。しかし、逸失利益が無いような場合あるいは証明できないような場合に、裁判所は「合理的実施料」を最少として裁定「しなくてはな

りません。」典型的な場合には、特許訴訟における合理的実施料は2.5%から10%の範囲にあります。製薬産業などの分野では1億ドルの研究開発経費がかかることも珍しくなく、その場合には15%が合理的な実施料と考えられています。数十年間の訴訟結果と報告されている実施契約などを考慮すれば、現実的で平均的な実施料は約5%であって、この割合が特許損害で受け取りあるいは支払われる特許権者と侵害者との間の標準的基準とされています。そうであれば、新しい算定方法の何が合理的な実施料140%の根拠となったのでしょうか。

最近、モンサントとマックファーリングの訴訟において、連邦巡回裁判所は、除草剤抵抗性を増す遺伝子的利点を有する植物種子に関連する特許侵

害に対する37万5千ドルの上訴を棄却しました。侵害者は農業主で、申し立て書によると「技術合意書」に違反して、モンサントが特許化した遺伝子的修飾をした種子を保存して、再植栽したとされています。陪審員は、種子一袋につき40ドルの損害を算定して、裁判所は差止め命令を出しました。農業主がモンサントに支払う種子一袋の金額は28.50ドルで、算定された40ドルの損害裁定は140%の実施料に相当することになります。陪審員は種子そのものに一袋につき22ドルを追加しました。モンサントが通常、要求している「実施料支払い」は種子一袋につき6.50ドルです。それゆえ、侵害者は、6.50ドルが「確立された」実施料であると主張し、モンサントは、実施料の割合は、実際的にはそれよりも遥かに大きなものであると主張しました。「実施料」としての6.50ドルは、通常の指定金額の損害総額ではないことに裁判所は同意しました。

合理的実施料の上限として6.50ドルが採用されれば侵害者にとって棚ぼたとなります。それだけであれば、モンサントのライセンスを取得し、種子の購

入と非再植栽規定を含む標準的ライセンス規定の順守を要求されている他の農業主にとっても莫大な利益を生み出したでしょう。

裁判で提出された証拠は、モンサントは6.50ドルの支払いと交換に無条件で実施許諾に合意したのではなく、そうであれば、モンサントの製品を販促し、その流通を管理している種子会社との連携から得られる利益の全てを失うことになるという説明が合理的な商業上の戦略であることを示していました。

裁判所は、種子を保存して、再植栽できない農業主によって支払われる金額を基準とする代わりに、損害は、侵害者によって蓄えられた付加的で本質的な増えた作物の収量によるような利益をも合法的に含むべきことを認定しました。

裁判所は再植栽を禁止する技術合意書を順守す

## 米国特許統計 途方もない話

U. S Patent Stats  
Tell the Tale

2006年、米国特許庁に425,967件の特許が申請され、47.9%は外国からのもので、記録上最大であった。デザイン特許全体は2005年から少し減少した。しかし、興味あることにデザイン特許の付与件数は2006年には増大し20,965件であり、最大件数を記録し、2005年の12,951件から相当な増加であった。2006年には173,177件の用途特許が付与され、最高を記録し、48.3%は外国事業者からのもので、過去2番目であった。

米国発明者の最初の名前の居住地に基づく米国の主要州は断トツでカリフォルニア州で、2006年には22,275件が公布された。ニューヨーク州は第二位で痛ましく離されていった5,627件であった。国別では、米国民に昨年89,823件の用途特許が付与され、日本には、36,807件、ドイツには10,005件付与されました。アジアの国は2006年には用途特許で強さを示しています。台湾の住民には2006年、6,360件、韓国民には5,908件の用途特許が付与された。

全ての特許:用途、デザイン、植物、再発行、法令による発明登録で、外国住民発明者は2006年付与の47.9%を占め、日本住民が全ての特許の20.1%を占め、ドイツが5.5%、台湾が4.0%、韓国が2.9%でした。2006年の外国別のランキングは、日本、ドイツ、台湾、韓国、カナダ、フランス、イタリア、オランダ、オーストラリアの順でした。

独立した発明者に焦点を合わせると、米国個人には(付与時に譲渡されていないものは)2006年で、合計15,247件、2005年の12,782件から相当な増加です。しかし、米国個人に付与された割合は、2006年は14.9%と2005年の15.5%から減少しました。

データは、米国居住の発明者は大雑把にみて近年、すべての外国と同等に付与された米国特許を共有しているが、毎年後退していて、企業に付与される特許割合がはるかに個人発明家を超えていることをしめしている。

米国の特許法のシステムがこの数年で本質的に改訂されることが期待されている。予測では、米国特許取得をより困難にすることは確実です。そのような特許法が公布されると新規申請数は恐らく全ての国から減るでしょう。

### ご存知ですか

Did You Know?

数十年間の訴訟結果と報告されている実施契約などを考慮すれば、現実的で平均的な実施料は約5%

## グーグルは私の商標を本当に売ることができるのでしょうか Can Google Really Sell My Trademark?

カバーページからの続き

される恩恵を得るためには支払いをするでしょう。

しかし、検索エンジンが商標をキーワードとして売り出した時に商標の所有者に問題を引き起こしました。例えば、もしグーグルが商標「EVERLAST」を競争相手の売ったならば、「Everlast boxing」という検索に呼応してキーワードの購入者が真の「Everlast」よりも先にリストされることになります。(殆どの検索エンジン自身、結果がどのように効果的であるかを大げさに宣伝したいはずですから)検索エンジンの使用者は、最も適切な結果がリストの最初に表示されるものと、信じ込むように条件付けられています。消費者が検索結果の最初のものが公式サイト、あるいは公式サイトの所有者が何らかの形でスポンサーになっているような関係があると信じてしまうという誤誘導となる可能性が問題となります。

もしペプシがキーワードとしてコークを購入し、誰かが「コーク」と検索すれば、リストの最初にペプシの公式サイトがくるような結果になることを想像してみてください。実際に、このようなことが起こり得るのでしょうか。グーグルの現行規定では起り得る事です。この問題に関する2007年8月現在のグーグルの規定は以下の通りです。

グーグル・アドワードでは、広告主はキーワードとして商標化された表現を選択し、広告の中にそれらを使用することができます。広告宣伝のためのスペース提供者であるグーグルは、広告主と商標の所有者との間の争議を仲裁する立場にはありません。

<http://www.google.com/adwords/learningcenter/text/19466.html>

この規定は、一貫したグーグルの立場ではなかったことは注目に値することです。2004年以前のある期間、グーグルはキーワードとしての商標を商標の所有者にのみ販売していました。

グーグルに対して公平な立場で言えば、これはキーワードとして商標を販売することによって引き起こされる可能性のある混乱を避けるための手続きとということです。第一に、検索論理に厳密に呼応して戻ってくる「有機的」或いは自然な結果に対峙するものとして、「スポンサーへのリンク」である購入されたキーワードに呼応したリストは、通常は、陰影部分そしてあるいはページの右側に表示されるようになっています。さらにグーグルは、アドワードとして商標を販売する一方、商標の所有者からの苦情に対応して、キーワード/商標の購入者が、表示広告のテキスト中に商標を使用できないようにすることになるでしょう。

### グーグルの説明

商標の所有者から苦情を受理した場合、広告テキスト中での商標の使用のみを調査します。もし、広告主が広告テキスト中に商標を使っている場合、広告主に商標を削除するように要求し、将来も広告テキスト中への使用を防止することを行います。商標の苦情に対応してキーワードを無効にすることはないことにどうぞご留意下さい。

もしグーグルが商標をアドワードとして販売する場合何か対抗策がとれるのでしょうか。答えは満足のいかない「多分」です。例によって、議会と裁判所は、新しい技術によって生じた問題を解決することに関することでは対応が遅れています。この問題に関する具体的なことを決めている法律はありません。権利を侵された商標の所有者は既存の商標関連法に依拠し、裁判所はアドワードや他の同様なプログラムに法律を適応することで苦しんでいます。商標所有者からの苦情に対するグーグルの主たる抗弁は、商品やサービスの販売あるいは広告に関係して商標が表示されたことはなく、グーグルは(商標法に規定されている言語としての)「使用」を行っていないので商標の侵害には該当しないというものです。商標が使用さ

10ページへ続く

## 商標法律家補助員 (パラリーガル) チーム

米国・外国商標部門

Trademark Paralegal Team

U.S. and Foreign Trademark Department



写真左から、ニコール・サラコ、訴訟; クローディン・ガロファール、起訴; ジル・ワイズ、米国申請; ジーナ・カンセラール、外国商標; マリー・メシー、登録後

ラッケンバック・シーゲルは、世界中で目覚ましい数の商標申請と登録を準備、申請、起訴、更新するために対応する弁護士事務所と世界的に連携して業務を行っています。舞台裏の働きは、事務所が知的財産業界で有名でいられることを可能にしている献身的な法律家補助員 (パラリーガル) チームによって行われています。ラッケンバック・シーゲルの弁護士が継続して米国の商標申請でトップの10%に入り続けていることからパラリーガルのチームが成功裏に貢献していることは明らかです。

パラリーガルの多くは学位を有し、さらに個々の分野で認定されています。成功の秘密は、IP分野における非常に長い専門的経験と懸命に専門化しようとする態度にあります。

各パラリーガルの主たる責任はそれぞれの各部門の弁護士を補助することですが、長い経験から、パラリーガルは重要な役割を担っています。グループとして、適正評価と調査、訴訟一覧表と記録の維持と担当の弁護士の監督下依頼人に直接対応することなどを行っています。当事務所のパラリーガルは、商標調査、商品・サービスの同定を草案し、商標文書の認定コピーを入手し、依頼人と各政府機関とコミュニケーションをとることなどで計り知れないほど貴重な人達です。当事務所のパラリーガルは、最初の発見、開示材料の準備、調停と、予審の背景説明と証拠物件提示などの全ての面で存在を發揮しています。

当事務所の弁護士は広く一般に認められています。弁護士の大成功は、極めて優秀なパラリーガルの経験と勤勉さと努力によって可能となっています。



# トロール(特許荒らし) が勝利！しかし差し止め命令はないのか

Trolls Win! But No Injunction?

マイロン・グリーンズパン

By Myron Greenspan

マークエクステンジとイーベイの訴訟における米国最高裁判所の最近の決定は、特許権者にほぼ自動的に差し止め命令を与えてきた連邦裁判所の数十年の決定を本質的に覆すものでした。オンライン競売に関連するビジネス方法をカバーする特許に関連してイーベイの訴訟では、何が恐ろしく間違っていたのでしょうか。

全員一致の見解をもって、最高裁判所は、何らかの差し止め命令を与える場合に裁判所が考慮すべき基本的要因をより注意深く検討すべきだということを決めました。イーベイでの問題は、特許権者の特許が有効で意図的に侵害されたと裁定される訴訟において、恒久的差し止め命令が認められるべきかどうかということです。裁判所は、恒久的差し止め命令に対する「十分に確立された所有権の原則」は特許法で起きている論争についても同じように適用されなくてはならないことを、全員一致で支持しました。差し止め命令は一般大衆の利益になるものであるべきである、と言及しつつ、特許訴訟において、一般的な「所有権」実施にたいする例外認定を法律は「軽々に」すべきではないと、裁判所は説明しました。

最高裁判所は、製品を作ったり、サービスを提供したりすることなく、代わりに実施料を主張するだけのために特許を取得する企業を検討しました。このような企業は、時として、「特許・トロール (特許荒らし)」と侮蔑的に引用されています。「潜在的曖昧さと疑わしい有効性」を批判されているビジネス方法特許の増加も同様に熟慮しました。

裁判所は、特許訴訟の原告は、恒久的な差し止め命令を受けるためには、四つの要因テストに合致していなくてはならないと全員一致で判決を出しました。

- ・ 修復不能な損害を蒙っていること
- ・ 法律で利用できる救済がそのような損害を補償するのに適当でないこと
- ・ 所有権における救済手段が、原告と被告との間の履行困難な関係にあることが明らかであること

- ・ 恒久的差し止め命令が公共の利益に反しないこと

論理的にいて、その姿勢が数十年間連邦裁判所で続いていたことから本質的に逸脱するにもかかわらず、最高裁判所は正しい結論に達したと思われず、従って、憲法は議会に、発見に対して排他的権利を発明者に与える法律を施行するための権限を明確に与えているが、特許権者が侵害訴訟で勝訴した後、いかなる状況下でも、憲法によって議会に与えられた権力を最大限に活かして、法律を制定することによって最大の保護と究極の差し止め命令の救済策を自動的に発明者に与えることを議会が選択したことを意味するものではない。この判決は、「特許・トロール」と戦っている企業を利用することになるかもしれませんが、裁判所が嘗てと同じ割合で特許訴訟で差し止め命令を認め続けるかどうか予測することは困難です。しかしながら、四つの要因テストに合致することの必要性は、訴訟経費を引き上げることはほぼ確かでしょう。

イーベイの訴訟において、最高裁判所の半数は、特許・トロール、ビジネス方法特許、あるいは製品の小さな部分でしかない発明を含む訴訟で差し止め命令を認めることに不快感を示しました。裁判所は、予審裁判所に、新しくおきている悪用された訴訟に裁量権を与える一方、伝統的経済力と発明の価値を保護する中立的立場を見出したように思えます。最高裁判所は、米国特許法は、特許の所有者に他の者が作ったり、使用したり、販売のために提供したり、あるいは売ったりをすることをのたように明確な権利を与えているだけであって、発明に恒久的差し止め命令を認めることで、好意的となるよう一般的なルールに十分な根拠を与えていない。

最高裁判所によるイーベイの決定は、特許所有者の展望を変えています。調停活動だけでなく、多くの特許請求項が審査される方法においても重大な影響があるでしょう。発明を実施している発明者の訴訟とそうでないものとを比べて、どのように四つの要因テストが実施されるのだろうか、ということを含めて、疑問は残されています。イーベイに同調する意見は、いわゆる特許・トロールによって困らされていると感じている技術系の企業に強い

安堵感を与えています。かかる論法が下級裁判所で採用されるなら、特許・トロールは恒久的差し止め命令を得るためには、高いハードルに直面することになり、結局は調停の費用を下げることに繋がるでしょう。

特許を商品に製造し、売るための基礎としてではなく、代わりに主として実施料を得るためにある企業が開発して、それが、製品の小さな部品であるような場合に、多くの企業が生産を行っても、差し止め命令の恐れは交渉上、必要以上に影響を与えるためだけに用いられることになり、法的損害は侵害を補償するためだけに十分なものであって、差し止め命令は公衆に利益を与えないと考えられます。さらに、差し止め命令の緩和は、当初、経済的にも法的にも重要でなかったものの増大するビジネス特許にも異なる結果をもたらすかもしれません。

裁判所が勝訴した特許侵害訴訟で差し止め命令を認めない場合には、事実上、侵害者は不確定の項目について「強制的許諾」を受けることになります。国によっては、ある条件下、第三者が正式の交渉あるいは実施料の支払いによって特許権者と複雑な合意をすることなく特許の「強制的許諾」を得ることができます。多くの論争があったにもかかわらず、カナダ、メキシコ、インドネシアなどの国とは違って、米国では「強制的許諾」は存在していませんでした。強制的許諾が法律となっている国においてすら、薬剤、医療手順など発明によっては制限があります。米国最高裁判所の最近のイーベイ訴訟以来、特許権者は、勝訴による自動的な差し止め命令をもちや期待できなくなっています。勝訴原告は「損害」を受けるかもしれませんが、差し止め命令が認められないならば、結果は、強制的許諾と同じことになります。

恒久的差し止め命令について更にお知りになりたい方は、マイロン・グリーンズパンまでご連絡下さい。

MGreenspan@Lackebach.com

# 同意と実施許諾を着飾る

Dress Up Your Contents & Licenses

ハワード・アロンソン

By Howard Aronson

「使用と登録のための合意」(合意)は、第一当事者が、ある商品に同じ様なマークを第二当事者が利用することに反対しないことと、各マークを連邦登録で共存させること、同時使用を認めること、に合意する合意書である。通常、申請者は、審査中に申請者に対して合意当事者の登録を引用している商標審査官に合意を提出する。

同様に、登録とは別個の履行合意は、各当事者間の契約としても機能する。従って、商標審査官とは結びついていなくても、合意書の項目と条件が無視されたならば、合意は、合意を認めた当事者に対して法的強制力のある合意書として法廷で使われる。判決法において、増える傾向にあることは、そのような合意書に、より重きを置くことで、合意を支持しない審査官の自由裁量を制限することである。頻度が増大するにつれ、裁判所は、合意の含まれている訴訟では混乱の可能性を評価するために商標審査官を遠ざけ、権限を奪い、代わりに当事者の手に権限を与えるようになっている。判事は、当事者が、同時使用の商業的リスクを有し、問題になっているマークの互いの使用を最もよく理解することを認めている。ある裁判所は次のように説明している。

市場での使用にともなって最も良く知られていて、混乱を防止することに価値があるならば、それを避けるように意図された合意書がある場合、証拠の物差しは明確に異なる。直接関係するものが起きない場合にも、混乱が起きるだろうという主観的視点を維持することには少なくとも無理がある。

## 「裸の」合意

### “Naked” Consents

合意を有効とするには、当事者が商業的影響を考慮し、一般大衆が混乱する可能性について配慮がなされていることが合意に示されていないとまではならない。もしそれがなければ、合意は不完全(裸)である。混乱をさけるための当事者の制限を説明する記述と計画をまとっていない裸である。商標庁は、合意は同時登録のために引用されるだけでな

く、商品間の相違、取引経路、混乱を避けるために市場で互いを明確にするための当事者の計画を示すものであることが一般的に要求されている。商標審査官と結びついてはいなくても、合意は、混乱の可能性がないことの強い証拠となる。勿論、ビジネスの詳細の全てが合意の中で事後審査されるものではないとしても、競合する当事者が「注意深くお互いの商業的利益を考えて明確に結論した」ものであって、「それぞれの製品の供給がお互いの消費者が混乱するような状況を生む出さないように細心の注意をもってなされる」ものである。裁判所は過去と同様に、完全に正装した合意に適切な考慮を行わない審査官の決定を覆し続けるであろう。

## 「裸の」実施許諾

### “Naked” Licensing

2002年秋の当ニュースレターで報告したように、裸の実施許諾は魅力的ではなく、実施許諾合意書が、合理的品質管理を明確にせず、実施許諾者が合理的品質管理を実施しないならば、合意書は不完全である。連邦裁判所は、実際上効果のある品質管理が行われない「不完全実施許諾」は公衆を欺くものであって、違法であり、不完全で管理されていない実施許諾は、「本質的に人を欺くものであって、(商標権)の放棄を構成する」と明確に述べている。

この要求事項に対する根拠は以下のことによるのである。マークは、商標の所有者が製品と関係していることを示唆するものと購入者によって受け取られている。商標化された商品を選択する場合顧客は商標所有者の評判を信頼している。もし商標所有者が、被実施許諾者が品質基準から逸脱していることを容認すれば、一般の人は誤解することになり、商標は、情報伝達手段としての有用性を停止することになる。

不当競争の再表示は、不完全実施許諾と商標権の破棄と結びついている。

商標所有者がそれ相応の品質保証を提供できないような商品やサービスに商標を使用することは、商標の所有者が「裸の」実施許諾が認めている被

実施許諾者によるマークの使用に関し、合理的な管理を実施しない場合、被実施許諾者の商品あるいはサービスにつけられたマークは、もはやマークの所有者の管理下にある商品やサービスを同定していないことになり、商標所有者との結びつきを誤って表示していることになる。

期待される購入者は商標としての記号表示を理解するかもしれないが、裁判所は、従来から、商標の重要性の逸失として、管理されない実施許諾から生じる正確な同定を行うための記号表示能力の衰退を取扱っており、従って、商標所有者は廃棄請求に従うことになる。

## 結論

### Conclusion

商標法は、完全な合意と実施許諾に固執している。そのように固執することは、十分合理的で、究極的に一般大衆を保護する結果となっている。「裸の」実施許諾は、マークが被実施許諾者によって使用された場合に品質とスタイルの商標所有者の基準を密かに傷つけるものである。商標登録所有者が類似商品に類似のマークを他の者が登録することに合意する事例では、購入者の間での混乱を避けるために、該当文書には、当事者が混乱を避けるために設定した取り組みと基準が記載されていなくてはならない。

実施許諾についてさらにお知りになりたい方は、  
ハワード・N・アロンソンまでご連絡下さい。

HAronson@lacknebach.com

# 特許

Patents

# 商標

Trademarks

# 著作権

Copyrights

## 特許コーナー

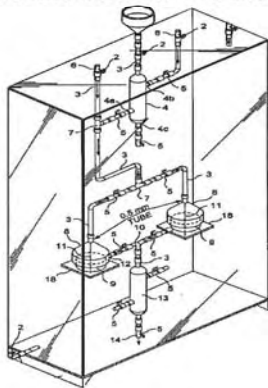
PATENT CORNER

治療使用のための造血幹細胞の増幅のための装置と方法  
DEVICE AND PROCESS FOR EXPANSION OF HAEMOPOEITIC STEM CELLS FOR THERAPEUTIC USE

米国特許番号  
**7,179,643**

Date of Patent  
February 20, 2007

Assignee:  
Reliance Life Sciences Pvt. Ltd. (India)

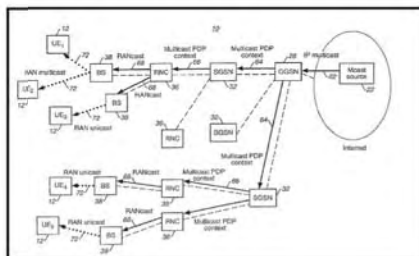


## 注目すべき最新のLSの申請特許

Notable, recent LS Patents

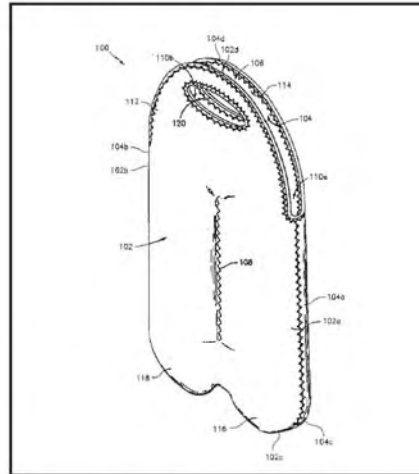
電波通信システム中でマルチキャストデータのための装置と関連する方法  
APPARATUS, AND ASSOCIATED, METHOD FOR MULTICASTING DATA IN A RADIO COMMUNICATIONS SYSTEM

Patent No.: 7,179,915  
Assignee: Nokia Corporation (Finland)

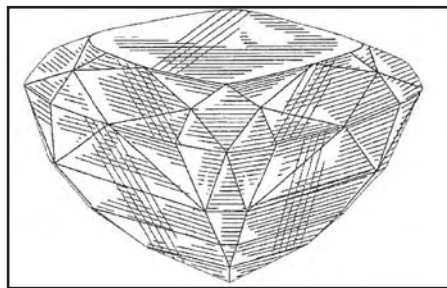


タンバリン  
**TAMBOURINE**  
Patent No.: D543,579  
Assignee: Rhythm Tech, Inc. (US)  
コンテナ  
**CONTAINER**  
Patent No.: D525,876  
Assignee: Water Sensations, Inc. (US)

花ライト装置  
**FLOWER LIGHT DEVICE**  
Patent No.: D529,216  
Assignee: GAMA Sonic USA, Inc. (US)  
瓶を入れるトーテ  
**TOTES FOR BOTTLES**  
Patent No.: 7,219,814  
Assignee: Built NY, Inc. (US)

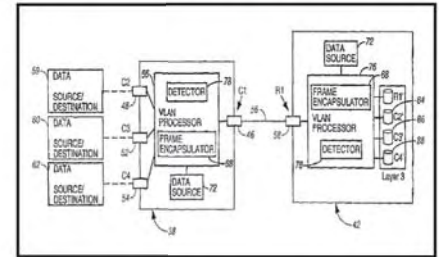


収穫機  
**HARVESTER**  
Patent No.: 7,163,547  
Inventor: Heshmat Majlessi (US)  
T-シャツのための枠  
**FRAME FOR A T-SHIRT**  
Patent No.: D537,638  
Assignee: Cedge, Inc. (Japan)  
多重スピーカー  
**MULTIPLE-SPEAKER**  
Patent No.: 7,088,833  
Inventor: Martin Kling (Denmark)  
混合カット宝石の原石  
**MIXED CUT GEMSTONE**  
Patent No.: 7,146,827  
Assignee: Diamond Innovations, LLC (US)

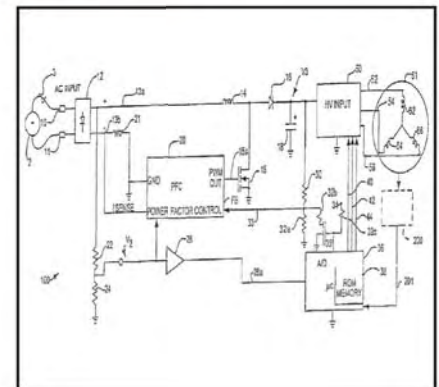


通路用ライト  
**PATHWAY LIGHT**  
Patent No.: D530,033  
Assignee: GAMA Sonic USA, Inc. (US)  
コンテナ装置  
**CONTAINER DEVICE**  
Patent No.: D531,458  
Assignee: Built NY, Inc. (US)

スピン用鞋底デザイン  
**SPIN SHOE SOLE DESIGN**  
Patent No.: D535,462  
Assignee: Aerogroup International Inc. (US)  
締め付け脚を備えた回転道具  
**ROTATING TOOL WITH A CLAMPING SHANK**  
Patent No.: 7,175,373  
Assignee: Reiner Quanz GmbH & Co., KG (Denmark)  
無線網形回線網中で同調を容易にするための装置と関連方法  
APPARATUS, AND AN ASSOCIATED METHOD, FOR FACILITATING SYNCHRONIZATION IN A WIRELESS MESH NETWORK  
Patent No.: 7,180,915  
Assignee: Nokia Corporation (Finland)  
素子間のデータの通信を容易にするためのネットワーク要素と関連する方法  
**NETWORK ELEMENT, AND ASSOCIATED METHOD FOR FACILITATING COMMUNICATION OF DATA BETWEEN ELEMENTAL DEVICES**  
Patent No.: 7,170,892  
Assignee: Nokia Corporation (Finland)



電波源制御結合以前に使用者装置能力の表示  
**INDICATION OF USER EQUIPMENT CAPABILITIES BEFORE RADIO RESOURCE CONTROL CONNECTION**  
Patent No.: 7,158,810  
Assignee: Nokia Corporation (Finland)  
自動出力制限電気装置  
**AUTOMATIC OUTPUT POWER LIMITING ELECTRICAL DEVICE**  
Patent No.: 7,088,066  
Assignee: Thor Power Corp. (US)



脳と心臓の一次電流のトモグラフィーのためのシステムと方法  
SYSTEME AND METHOD FOR THE TOMOGRAPHY OF THE PRIMARY ELECTRIC CURRENT OF THE BRAIN AND THE HEART  
Patent No.: 7,092,748  
Assignee: Centro Nacional de Investigaciones Cientificas (CNIC) (Cuba)



## 商標 コーナー

Trademark Corner

注目すべき最新のLSの申請商標

Notable, recent LS Trademarks

フェイス・コネクション

**FAITH CONNEXION**

Registrant: Faith Connexion (France)

ナビテク

**NAVITEC**

Registrant: Monsieur David Attias (France)

シンドパワー

**SINDOPOWER**

Registrant: Semikron International GmbH (Germany)

ギャブ

**GAB**

Registrant: Zhejian Lumex Systems Co., Ltd. (China)



エス・ビー・ケイ

**SBK**

Registrant: FGSport S.r.L. (Italy)

サトルシルク

**SUBTLESILK**

Registrant: Fran Wilson Creative Cosmetics, Inc. (USA)

インジェナサ

**INGENASA**

Registrant: Immunologia y Genetica Aplicada, S.A. (Spain)

バカロレア・インタナショナル

**BACCALAUREAT INTERNATIONAL**

Registrant: International Baccalaureate (Switzerland)

ディレイニー

**DELANY**

Registrant: Coyne & Delany Company (USA)



ディー・エフ・アイ

**DFI**

Registrant: Mitsui Chemicals, Inc. (Japan)

ハイデ

**HYDE**

Registrant: Hyde Tools, Inc. (USA)

ディー・シー・ダイヤモンド・シェフ

**DC DIAMOND CHEF**

Registrant: Victory Foodservice Distributors Corp. (USA)



ダイカー

**DIACAR**

Registrant: Vives, Eduard Pola (Spain)

ペロギパワー

**PIEROGIPOWER**

Registrant: Le Groupe Arka Inc. (Canada)

ケネス・コール・ニューヨーク

**KENNETH COLE NEW YORK**

Registrant: Kenneth Cole Productions (LIC), Inc. (USA)

パワー・スティック

**POWER STICK**

Registrant: A.P. Deauville, LLC (USA)

ディー・ジー・デクスタガード

**DG DEXTERGUARD**

Registrant: Dexter-Russell, Inc. (USA)



ニッケルズ

**NICKELS**

Registrant: Nickels Franchises Inc. (Canada)

スピード・スティック

**SPEED STIX**

Registrant: Orchard Yarn and Thread Company (USA)

コッポポートジーズ

**COPPOPOTOGHESE**

Registrant: Gambale Srl (Italy)

コルペオ

**CULPEO**

Registrant: La Fortuna S.A. (Chile)

サンタ・アリシア

**SANTA ALICIA**

Registrant: Vina Santa Alicia S.A. (Chile)

チャンネルロック・ワーク・ハード スエット・ブルー

**CHANNELLOCK WORK HARD. SWEAT BLUE.**

Registrant: Channellock, Inc. (USA)



WORK HARD. SWEAT BLUE.

レキシ・ブルーム

**LEXI BLOOM**

Registrant: Van Zeeland Inc. (USA)

インテリジェント・アラーム

**INTELLIGENT ALARM**

Registrant: Wolo Manufacturing Corp. (USA)

シルバー・アイス

**SILVER ICE**

Registrant: Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. (Italy)

デザイン・オンリー

**DESIGN ONLY**

Registrant: Shiseido Co., Ltd. (Japan)

クリーンズ・マエアード

**CREANS MAERD**

Registrant: Creans Mared Co., Ltd. (Japan)

ジーナ・デ・ロッシ

**GENNA DE ROSSI**

Registrant: Van Zeeland Inc. (USA)

バーピー

**BURPEE**

Registrant: W. Atlee Burpee Company (USA)



ワイ・エム・アイ

**YMI**

Registrant: YMI, Inc. (USA)

ベバ・ラブ

**BEBE LOVE**

Registrant: 167081 Canada Inc. d/b/a Dizaro (Canada)

オークション・ティーチャー

**AUCTION TEACHER**

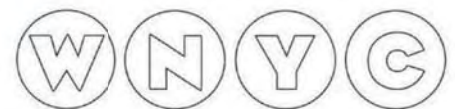
Registrant: UNIM, LLC (USA)



ダブリュー・エヌ・ワイ・シー

**WNYC**

Registrant: WNYC Radio (USA)



フィティット

**FITIT**

Registrant: Shiseido Company, Ltd. (Japan)

ソレオン

**SOLLEONE**

Registrant: Concept S.r.L. (Italy)

# 特許の続き

More Patents

カバーページから続き

## 特許コーナー

Patent Corner

野球の後半インニングで

リリーフ投手の能力を評価する方法

### METHOD OF EVALUATING THE PERFORMANCE OF A RELIEF PITCHER IN THE LATE INNINGS OF A BASEBALL GAME

Patent No.: 7,092,847

Inventor: Paul Storch (US)

瓶2本用のトータ装置

### TWO BOTTLE TOTE APPARATUS

Patent No.: D529,278

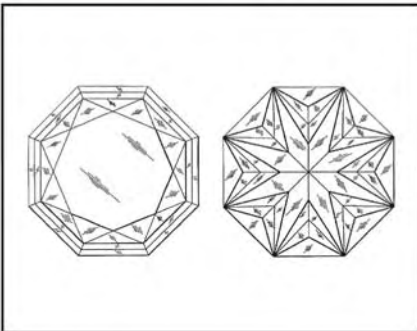
Assignee: Built NY, Inc. (US)

女王カットの宝石

### QUEEN CUT JEWEL

Patent No.: D528,458

Assignee: Gitanjali Gems Limited (India)



アミアンタスを含む製品の輸送方法

### TRANSPORTATION METHOD OF PRODUCTS CONTAINING AMIANTUS

Patent No.: 7,132,583

Inventors: Maurizio Nannini (Italy)

Remo Tralli (Italy)

地震応用のための振動発生装置

### VIBRATION GENERATOR FOR SEISMIC APPLICATIONS

Patent No.: 7,136,325

Assignee: Institut fuer Geowissenschaftliche

Gemeinschaftsaugaben

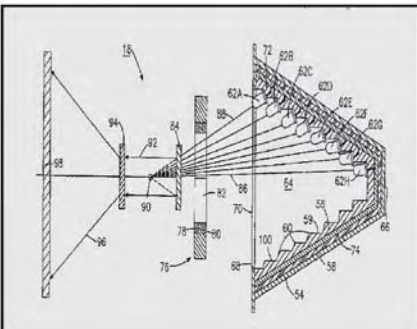
(Denmark)

ダイオード点灯システム

### DIODE LIGHTING SYSTEM

Patent No.: 7,152,996

Assignee: Altman Stage Lighting Co., Inc. (US)

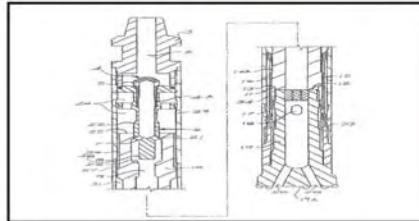


組立式下方穴あけドリル

### DOWN-THE-HOLE DRILL ASSEMBLY

Patent No.: 7,198,120

Inventor: Bernard Lionel Gien (Zambia)



金型の冷却

### COOLING OF MOLDS

Patent No.: 7,143,814

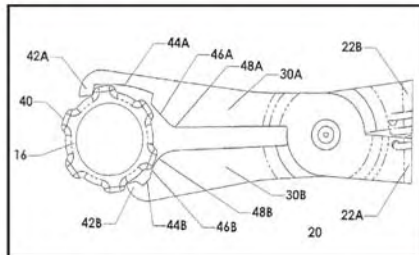
Assignee: Ritemp Pty Ltd. (Australia)

止めナット締め付け構造物

### LOCKNUT TIGHTENING CONSTRUCTION

Patent No.: 7,210,381

Assignee: Channellock, Inc. (US)



鏡と巻き線レーザービーム投影装置

### MIRROR AND COIL LASER BEAM PROJECTION APPARATUS

Patent No.: 7,149,020

Assignee: LaserRave LLC (US)

制御式薬物伝達システムのための医薬品組成物

### PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR CONTROLLED DRUG DELIVERY SYSTEM

Patent No.: 7,157,100

Assignee: J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (India)

湿式リン酸調整の方法

### METHOD OF PREPARING WET PROCESS PHOSPHORIC ACID

Patent No.: 7,172,742

Assignee: Shandong Lubei Enterprise Group Company

(Canada)

熱式プリンターのヘッド支持ベース

### HEAD SUPPORT BASE FOR THERMAL PRINTER

Patent No.: 7,175,356

Assignee: Custom Engineering SpA (Italy)

パルス化現場電気泳動槽、付属品とDNA分子の分離に利用する方法

### PULSED FIELD ELECTROPHORESIS CHAMBERS, ACCESSORIES, AND METHOD OF UTILIZATION FOR SEPARATION OF DNA MOLECULES

Patent No.: 7,189,316

Assignee: Centro Nacional de Investigaciones Cientificas

(Cuba)

安全性の向上と情報保存能力を強化する方法、方法を生み出すシステムと

装置と、システムを使用するシステムと装置によって製造される製品

METHOD FOR IMPROVING SECURITY AND ENHANCING INFORMATION

STORAGE CAPABILITY, THE SYSTEM AND APPARATUS FOR PRODUCING

THE METHOD, AND PRODUCTS PRODUCED BY THE SYSTEM AND

APPARATUS USING THE SYSTEM

Patent No.: 7,207,481

Assignee: Secure Symbology, Inc. (US)

実用性ナイフのハンドル

### UTILITY KNIFE HANDLE

Patent No.: D541,128

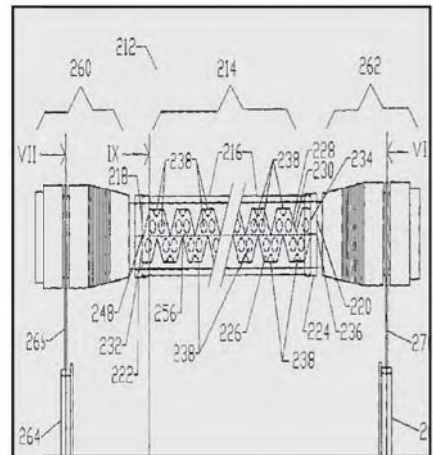
Assignee: Hyde Tools, Inc. (US)

可変性LED点灯ストリップ

### FLEXIBLE LED LIGHTING STRIP

Patent No.: 7,210,818

Assignee: Altman Stage Lighting Co., Inc. (US)



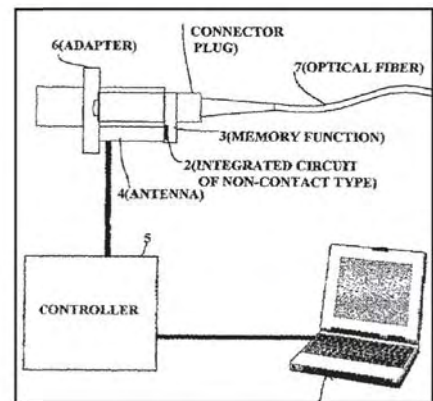
記憶機能を備えた光コネクタ

### OPTICAL CONNECTOR WITH MEMORY FUNCTION

Patent No.: 7,210,858

Assignee: Tokyo Communications Equipment Co., Ltd.

(Japan)



熱物体

### THERMAL MATERIAL BODY

Patent No.: D541,218

Assignee: Durable Systems, Inc. (US)

宝石類洗浄装置

### CLEANING DEVICE FOR JEWELRY

Patent No.: D542,484

Assignee: Visions in Technology, Inc. (US)

運動靴底履きデザイン

### JOCK SHOE WRAP SOLE DESIGN

Patent No.: D542,515

Assignee: Aerogroup International, Inc. (US)



# 商標の続き

More Trademarks

## 商標コーナー

TRADEMARK CORNER

ブイ・アイ・テクノロジー

**VI TECHNOLOGY**

Registrant: VIT (France)

イブス・クエスト

**EVE'S QUEST**

Registrant: Shakin' The Tree Productions Inc. (Canada)

マグニフィカ・グラス

**MAGNIFICA CLASS**

Registrant: Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. (Italy)

スフェラ

**SFERRA**

Registrant: Sferra Bros. Ltd. (USA)

パスキュアル

**PASCUAL**

Registrant: Grupo Corporativo Teype, SL (Spain)



ゴマシャブ

**GOMASHABU**

Registrant: Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha (Japan)

ビー・エックス・バイオベニックス・ヘルス・アンド・ニュートリション

**BX BIOGENIX HEALTH & NUTRITION**

Registrant: Olimp Laboratories SP Z o.o (Poland)

アクアシール

**AQUASEAL**

Registrant: YKK Corporation (Japan)

ビー・エム・エックス・ティー

**PMXT**

Registrant: BNL Eurolens (France)

ハウ・アンド・ワイ

**HOW AND WHY**

Registrant: Tessloff Verlag Ragnar Ressler GmbH & Co. KG (Germany)



ケイ・エイ・インターナショナル

**KA INTERNACIONAL**

Registrant: Valdepeza Textil, S.L. (Spain)

アール・ディー・ローヤル・デミューア・ホテル・グループ

**RD ROYAL DEMEURE HOTEL GROUP**

Registrant: International Hospitality Management S.p.A. (Italy)

スティッチ・ターン

**STITCH N TURN**

Registrant: Aerogroup International Holdings (USA)

ワイ

**Y**

Registrant: YKK Corporation (Japan)



資生堂

**SHISEIDO**

Registrant: Shiseido Company, Ltd. (Japan)

SHISEIDO

ライツ

**LIGHTS**

Registrant: Lights Medical Supply Co., Ltd. (China)

マックス

**MAX**

Registrant: Max Co., Ltd. (Japan)

ニオ

**NEO**

Registrant: Cynovad Inc. (Canada)

イー・アンコー・フレッシュリー・ラウンダード

**E ENCORE FRESHLY LAUNDERED**

Registrant: Encore Enterprises AB (Sweden)

ダイアン・フォン・フーステンバード

**DIANE VON FURSTENBERG**

Registrant: Diane Von Furstenberg (USA)

エス・エム・ツー

**SM2**

Registrant: Artemis International Corporation (United Kingdom)

sm<sup>2</sup>

フィットビット

**FITOVIT**

Registrant: J.B. Chemicals and Pharmaceuticals Limited (India)

エバーラスト

**EVERLAST**

Registrant: Everlast World's Boxing Headquarters Corporation

(USA)

ザ・ピロー・ダイヤモンド

**THE PILLOW DIAMOND**

Registrant: Colormasters Precious Jewelry, Inc. (USA)

ラスコ

**RASCO**

Registrant: Rascor Spezialbau GmbH (Germany)

ゴトー・ハイブリッド・プラネタリウム

**GOTO HYBRID PLANETARIUM**

Registrant: Kabushikigaisya Goto Kogaku Kenkyujyo (Japan)

ドクター・マム

**DOKTOR MOM**

Registrant: J.B. Chemicals and Pharmaceuticals Limited (India)

トロエスター・エクサレンス・イン・エクスツルージョン

**TROESTER EXCELLENCE IN EXTRUSION.**

Registrant: Troester GmbH & Co. KG (Germany)

エンタレッジ

**ENTOURAGE**

Registrant: Hyundai Motor America (USA)

ライオン・ブランド・ヤーン

**LION BRAND YARN**

Registrant: Orchard Yarn and Thready Company (USA)

インプレッシブ・ラッシュ

**IMPRESSIVE LASH**

Registrant: Shiseido Company, Ltd. (Japan)

エックス・エクスビドー

**X XPEDO**

Registrant: Wellgo Pedal's Corp. (Taiwan)

シー・アイー・ラボ

**CI-LABO**

Registrant: DR.CI-LABO Co., Ltd. (Japan)

フィンメカニカ・バルコム

**FINMECCANICA VALCOM**

Registrant: Finmeccanica S.p.A. (Italy)

ロイヤル・リワード

**LOYAL REWARDS**

Registrant: Corsica Enterprises, Ltd. (USA)



アクオ・センター

**ACUO CENTER**

Registrant: Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras (Brazil)

スパシオ・ワン

**SPACIO 1**

Registrant: Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras (Brazil)

ビー・ビー・ベンチャーズ

**VP VENTURES**

Registrant: VP Holdings S.p.A. (Italy)

エバーラスト

**EVERLAST (Stylized)**

Registrant: Everlast World's Boxing Headquarters Corporation (USA)

ウツカ・グダンスカ・ファブリカ

**WODKA GDANSKA FABRYKA ...**

Registrant: Fabryka Wodek Gdanskich w

Starogardzi e Gdanskim S.A. (Poland)

デザイン・オンリー

**DESIGN ONLY**

Registrant: Kenneth Cole Productions (LIC), Inc. (USA)



# 知的財産法 続き

More Intellectual Property Law

## グーグルは私の商標を本当に売ることができるのでしょうか

Can Google Really Sell My Trademark? 3ページからの続き

### グーグルは本当にそんなことができるのか CAN GOOGLE REALLY DO THAT?

れない限り、商標侵害は成立しません。商標が唯一使用されるのは、検索エンジンの中で操作される場合だけであって、純粋に内部的なものである、とグーグルは主張しています。対照的に、商標の所有者は、グーグルはアドワード・サービスそのものの販売に商標を結びつけて使用していると主張しています。

この問題についての判決は限られており、裁判所の判断も分かれています。ニューヨーク州などの裁判所は、グーグル側の立場を支持していますが、カリフォルニア州、バージニア州とニュージャージー州などは、所有者側の立場に立って、キーワードとして商標を販売することは商標の使用に該当するとの判決を下しています。

このような一貫性のない判断に照らして、商標の所有者は自らを守るために何かできるのでしょうか。出来ることはあります。第一に、キーワードとして商標を購入した者が特定できれば、直接キーワードの購入者に行動を起こすことができます。グーグルはアドワードのプログラムから数百万ドルの収入を得ていますから、プログラムへの異議に対して論争をする動機付けがあります。しかし、個々の広告主にとってそのような動機付けは遥かに小さく、お金のかかる訴訟

の可能性のあるような場合、キーワードを放棄するほうが、より望ましいと考えるでしょう。第二に、グーグル自身が行っている商標苦情処理を利用することができます。第三に、キーワードとして所有者自ら所有する商標を購入することができます。このことは、一見、不愉快なことではあるかもしれませんが、この投資によって、(例えば、混乱、売り上げの損失、経費のかかる訴訟など)競争相手によって購入された商標がもたらす全ての損害を防止できるだけでなく、恐らく、マーケティングのツールとしても効果的なものとなるでしょう。

インターネット関連の情報をより知りたい方は、  
ロバート・ゴールデンまでご連絡下さい。

RGolden@lackenbach.com

## 弁護士の横顔

Attorney Profile

## レネー・L・ダフ

Reneé L. Duff

## 1ページからの続き

プロビデンス・カレッジで学部教育を受けた後、NBAエンタテインメント社、スコアボード/クラシック・トレーディング・カード、米国大リーグ機構財産管理、アイランド・レコードとNBCスポーツなどの組織、スポーツとエンタテインメント業界で、実施許諾、創造的、運営者の立場で実務を担当しました。セントトーマス大学法学部を卒業し、セントトーマス大学法律レビュー会員、コントラクトで学部長表彰を受け、エンタテインメントとスポーツ法協会会長を勤めました。このような優れた業績が次の法律関係の経歴において、世界レスリング・エンタテインメントで働くことが出発点となり、また、幅広いいろいろな業界、多くの誰でも知っているような有名企業や新規企業で働くことに繋がっています。個人弁護士としてコルチ・アンド・ウーマン法律事務所では、知的財産分野で業績をあげ、セリグ・ダフ・アンド・アソシエイト事務所のパートナーとしても活躍しました。

ラッケンバック・シーゲルでは、ダフ弁護士は、主として米国商標訴訟に焦点を合わせ、所有権と動産担保権問題を担当、米国税関問題、ドメイン名登録論争と戦略、数多くの商標・著作権・ドメイン名ポートフォ

リオを管理しています。依頼人の知的財産権のために証券発行者として、そして他の商業上実行可能な表現手段と同様に出版契約に関連して依頼人に助言を行っています。

弁護士業務に加えてダフ女史は、知的財産法律家補助員の教育用のオンライン・コースを創造し、教えるかたわら、過去8年間、ニューヨーク州弁護士試験受験生のインストラクターをしています。また、優れた写真家としても知られ、それが法律業務で知的財産分野に興味を持つ最初の刺激的なきっかけとなりました。

ダフ女史は、小規模の企業内で知的財産のための利益と戦略について幅広く講演を行っています。知的財産法、出版とポートフォリオ管理など多方面での広い経験と専門知識を必要とする依頼企業の数の多さが女史の成功と高名を物語っています。

Eメール: RDuff@Lackenbach.com



# 特許と商標ニュースの続き

More Patents & Trademarks News

「合理的実施料」とは、5%、20% 続き

WHAT IS "REASONABLE ROYALTY" - 5%, 20% ... READ ON!

2ページからの続き

るように侵害者を縛ることができないので、仮想の交渉において、これらの利点だけでなく、ラウンドアップ・レディーの種子一袋につき40ドルを実施料として購入者は支払ったであろうと陪審員が想定することは合理的でありました。

「特許権者が被告と同じように実行することを約束している実施許諾された同業者がいる」場合には、合理的実施料を評価するための最善の基準は「確立された実施料」となります。しかし、モンサントは再植栽を決して認めていないので確立された実施料割合のルールは適用されないことになり、従って「同等の」実施許諾は存在しないことになります。裁判所は以下のように指摘しました。

「侵害者」の行為は、モンサントによって実施許諾されたあるいは所有される種子会社から種子を購入することなく1999年と2000年に特許で保護された種子を植えることから成り立っている。「被告」はモンサントに技術料を払わなかっただけでなく、認定流通業者からラウンドアップ・レディーの種子も購入しなかった。モンサントに与えたかかる行為の価値は、「侵害者による発明の使用に対する合理的実施料」の算定方法を与えるものである。かかる技術料は、認定種子店から種子を購入するといった技術合意書において、全ての認定許諾者に課せられる付加義務を配慮していないものであるから、予審法廷が実施許諾のために確定された実施料として6.50ドルを技術料とすることを拒絶したことは正当であった。

モンサントの専門家は、非保存種子の要求事項は各年、植えられる種子の品質についてのモンサントの知見を保証するものであって、新しく契約する種子会社に有利な交渉材料を提供するものであると、証言した。これらの利点を金額に換算することは困難ですが、とわいえ、利点は、この業界と事実関係を考慮すれば、許諾に対する合理的実施料はライセンス・プログラムに関与した農業主によって

なされた支払い金額を越えるものであろうという陪審員の裁定は正当化されるものです。

特許種子の使用は、従来の種子と比べて作物の収量を増大させ、雑草管理の経費を削減します。専門家は、作付け面積1エーカーあたり、少なくとも17ドルから最大36ドルの範囲で特許システムは経費削減になることを示す三つの調査に基づいて見積もりを行いました。調査で示された最低の金額を使い、特許システムの使用に関連して経費削減の可能性についての専門家の証言を無視したとしても、二つの項目だけでも、従来の種子と比較して1エーカーあたり31ドルから61ドルの費用削減になると見積もられました。50ポンドの種子一袋で約1エーカーに植えるのに十分であるので、1エーカーあたり31ドルから61ドルの費用削減は、種子一袋あたり31ドルから61ドルの費用削減になります。仮想交渉において、これらの利点だけからでも、購入者は特許種子に対して一袋あたり40ドルの実施料を払うだろうと、陪審員が考えることは合理的でした。

モンサントの訴訟における事実関係は特殊であるかもしれませんが、多くの場合、「確立した実施料」は、裁判所が裁定する「合理的実施料」を正確に反映することにはならないかもしれません。裁判所が、特許製品を不法にコピーすることから得られる利益と貨幣利得を全て考慮すれば、かかる不法に得た利得を認定して重大な損害を原告に裁定することができます。モンサントの場合、実際に裁判所は、被告が享受した多大な財政的利益を全て認定し、「通常」の5%の実施料割合を遥かに超える十分な支払いをもたらしました。この訴訟で裁定された金額は、このような事案に人目を引くに相応しい新しい算定となる140%が合理的実施料という結果になりました。

特許侵害と合理的実施料について更にお知りになりたい方は、  
マイロン・グリーンSPANまでご連絡下さい。  
MGreenspan@Lackebach.com

## 年間最優秀発明

INVENTIONS OF THE YEAR

タイム誌は、2006年の優秀技術革新のリストから最優秀発明にyoutube.comを選考した。競争相手であった自転車に乗るロボットのような技術的な業績ではないが、既存技術と、共有コンテンツとプロフェッショナルによらない製作に対する非常に根強い要求を洞察にみちた理解で成功裏に融合させたことを示した。一方、NASAは、ミクロ繊維合成作動装置とセンサーシステムを2006年に選んだ。もっとも最近の2007年の欧州発明家最優秀賞は、ボッシュ社のセンサー技術チーム、自己免疫疾患治療におけるサイトカインの役割に関連する洞察力でフェルドマン教授、HIV治療に効果的なプロテアーゼ阻害剤で米国メルク社のバッカ博士に授与された。

## 謝辞

Acknowledgement Zone

### ラッケンバック・シーゲル 商標申請で再び トップ10にランク

Lackebach Siegel  
Ranked Again  
Top10  
in Trademark Filing

ラッケンバック・シーゲルのハワード・N・アロンソン弁護士は、米国商標特許庁に提出された出願数を基準にしたトレードマーク・インサイダー、年間報告2006において全米商標弁護士の上位10人にランク付けされました。

この業績によってアロンソン弁護士は、国内第8位と認定され、NameProtectから弁護士賞を受賞しました。

ラッケンバック・シーゲルは、2006年も引き続き、商標申請において米国内で上位10位と従来からの位置を保っています。

# 外国商標部門

Foreign Trademark Department

## RO(ローズマリー)の観察

RO'S OBSERVATION

ローズマリー・B・トファノ

By Rosemarie B. Tofano

**プエルトリコ** - 連邦登録が国の登録を負かず

法律によって米国連邦登録がプエルトリコを含む米国全体で権利を付与する。しかしプエルトリコ内だけでの使用は「各州間」の使用（そしてプエルトリコ内の多くの裁判所は各州間使用よりも地域的登録に好意的である）であるので、その領域では別の国の登録を確実にすることが一般的な業務である。プエルトリコの法律に従った商標権は登録によって確実なものとなるが、プエルトリコの最高裁判所は、最近、使用に基づく米国連邦登録が、登録として、プエルトリコを含む米国全体で権利を付与することを裁定した。これらの権利が国の登録にさかのぼるならば、それが優先する。連邦登録を支持するための各州間販売は、プエルトリコ内での活動を含まないが、連邦登録権は、建設的使用の法的推定によってプエルトリコにも及ぶ。しかし、プエルトリコ内で、地域的登録の取り消し、あるいは差し止め命令を請求することを実際に主張するためには、侵害の地理的領域

内での使用をししばしば必要とする米国の判決法に一致して、プエルトリコ内で実際に使用されていないなくてはならない。

**欧州連合 (EU)** - 米国商標権と対照を成す

米国は基本的に商標権取得のために使用国ですが、EUでは登録は取得権を基礎にしている。米国では、出願の使用する意図システムによって米国の出願者は使用に先立って出願を申請することができるが、登録を確保するために実際に使用する事を始めなくてはならない。しかしながら外国出願者は実際の使用を提出することを回避でき、なおも米国登録を確保できるが、登録は米国企業に適用される同じ廃棄と登録後の規則に従う。米国とは対照的に、EUでは申請後発行されたEU登録は5年間使用にたいする攻撃の影響を受けず、使用証明は第三者から攻撃され必要となるまで、権利の認定はほとんどあるいは全くない。米国では更新時登録後5年目に、使用証明が要求され、非使用から3年後推定破棄が生じる。

**韓国** - 先願規則の例外

韓国は、マークの権利確保では先願主義の国ですが、第三者出願を拒絶する基準と同様に韓国外だけで知られている有名なマークにも権利を認める。第三者出願が公開される前に情報要約（

Information Brief）を申請し、マークの有名さについて審査官に忠告することができる。審査中に考慮され、信憑性があり満足に足りると判断されれば、公開が防止され、第三者出願は拒絶される。有名さの証明には、往々にして、韓国と同様、世界の主要国での登録、広告、販売促進などが含まれる。

**韓国・中国・日本** - 商標の現地語音訳

一般的に、ラテン語を認識し、発音できる日本人と韓国人の能力は、英語（ラテン文字）の商標を登録することは現地での保護に十分であると提案している。両国の司法権では、同等あるいは紛らわしい音訳の第三者による後からの登録を防止するためには英語での登録で十分であるとしていると思われる。さらに、両国では、英語は、教育システムの一環であり、商業上も普及している。中国では、英語は、ある学校では教えられているが、一般的な人々は英語を話さず（そしてラテン文字を容易に認識し、発音できない）、英語は商業上も現在一般的でない。従って、英語商標の音訳が推奨され、それは、同じような音訳を広くカバーするものである。もし英語商標が中国で売られている商品に使われているならば、英語商標を第二登録することは賢明なことである。

## 注目すべき展開

NOTABLE DEVELOPMENTS

ローズマリー・B・トファノ

By Rosemarie B. Tofano

**中国** - 中国の最近の経済的成功に歩調を合わせて、2006年の商標申請は、700,000出願を超えています。しかし、出願の未決期間は、2年から2年半以上であり、審査拒絶控訴にはほぼ4年かかり、異議と取り消し審理では現在5年から8年はかかっています。

**シンガポール** - 2007年7月から複数分類出願が受け付けられている。かかる出願は単一登録となり、単一登録として更新されます。しかし、米国出願と同様に、出願時と更新時に各分類ごとに料金がかり、従って、政府料金の節約にはなりません。さらに、米国と同様に、審査中に複数出願は分けられるかもしれません。実施権は、同様に、2007年7月時点で、未決出願に不可として記録されるかもしれません。

**イラク** - 現在まで、イラクにおける出願は、イスラエルと取引しないという非難されるべき表明を

含むボイコット宣言を必要としていました。かかる義務は中止となり。2003年以降の未決出願はそのような表明の提出を必要とされないでしょう。

**モンテネグロ** - セルビアとモンテネグロ(YU)の分離に伴って、司法権を指定する国際登録はセルビア単独になるでしょう。WIPOによって発行された通知に従って手続きが取られていれば、2006年6月以前の有効な登録は単にモンテネグロだけをカバーします。かかる通知に対応するために6ヶ月の期間があり、WIPOは来年はじめから手続きを開始するでしょう。

**シリア** - サービスマーク、認定と団体会員マークを提供するために2007年4月から新しい広範囲なIP法が施行されました。しかし、複数分類出願は認められていません。現在の出願手続きは、異議手続きと世界的に有名なマークを認めるでしょう。新しい裁判システムがIP訴訟で取り入れられ、税関保護が強化されています。

**ノルウェイ、コロンビア、日本、タイ** - 現在税関保護を改善している多くの国のこと - IP保護

を改善し、海賊行為と戦うための世界的圧力が多くの司法権者に税関保護を改善することを勧めています。日本とタイでは、商標所有者に対する費用と手続き的な義務を減らす税関法に関連する措置を取りました。コロンビアは、商標所有者登録とデータベースを設定し、コロンビアに輸出入される疑わしい侵害商品を法的に差し押さえました。

外国商標についてさらにお知りになりたい方は、ローズマリー・B・トファノまでご連絡下さい。  
RTofano@Lackebach.com

## Lackebach Siegel LLP

Lackebach Siegel Building  
One Chase Road  
Scarsdale, New York 10583  
U.S.A

Phone: (914) 723-4300

Fax: (914) 723-4301

E-Mail: mail@Lackebach.com

www.Lackebach.com