

Intellectual Property Practice

知的財産権プラクティス

森・濱田松本法律事務所は、特許権、商標権、著作権、営業秘密などの知的財産権分野において、侵害訴訟・仲裁などの紛争解決、無効審判、鑑定、戦略的活用に関する各種アドバイスを含み多様なリーガルサービスを提供しています。当事務所は、国内外における大規模かつ複雑な侵害訴訟・仲裁を多く取り扱っており、ライセンス、共同研究開発、技術移転などの知的財産権に関する複雑な取引案件についても、豊富な経験と実績を有しています。また、ITビジネスに関する各種契約書のドラフトやアドバイス、システム開発を巡る紛争も多く取り扱っています。さらに、AIの利活用や、メタバース空間におけるコンテンツの保護など、先端的なトピックにも多く取り組んでおります。

森・濱田松本法律事務所

MORI HAMADA & MATSUMOTO

Intellectual Property Practice

国内知的財産紛争

当事務所は、国内の特許権、商標権、意匠権、著作権、不正競争防止法等の知的財産権の侵害訴訟・差止仮処分や、特許権、商標権等の無効審判や審決取消訴訟等を数多く取り扱っており、優れた実績と経験を有しています。また、ライセンス契約や技術取引に関する紛争に加えて、大規模システム開発や職務発明の対価請求訴訟等の紛争案件についても豊富な経験を有しています。これまで経験した取扱分野は、電子機器、光学機器、半導体、テレコミュニケーション、IT、医薬、バイオ・ライフサイエンス、ヘルスケア、消費財等、多岐にわたります。また、柔軟な訴訟チーム編成により、大規模な紛争案件のみならず、小・中規模な案件についても多くの経験を有しています。今後も、クライアントの利益を最大限実現するための戦略的な訴訟活動を遂行してまいります。

国際知的財産紛争

企業の国際的な事業展開に伴い、知的財産紛争が国境を越えるケースは珍しくありません。その中には、海外で日本企業が侵害訴訟を提訴される場合もあれば、外国企業が日本で侵害訴訟を提訴する場合があります。当事務所の弁護士は、これらの国際的な知財紛争に対応するため、海外留学・実務経験によって培われた専門的な知識・ノウハウを有しています。また、海外の一流の法律事務所とのネットワークを最大限活用し、クライアントが最善の結果を得るための戦略的アドバイスを行っています。特に、近年で増加傾向にある中国を含むアジア地域での知的財産権紛争については、現地オフィスを持つ強みを最大限に生かし、効率的な紛争処理を実現します。また、当事務所は、ICC(国際仲裁裁判所)等での仲裁案件についても多くの実績を有しています。

知的財産関連取引

当事務所では、ライセンス契約、技術移転契約、共同研究開発契約、コンテンツやソフトウェアの製作等の知的財産権に関する取引について、スキームの策定、戦略的アドバイス、契約書のドラフトやレビュー等を日常的に行っています。また、知的財産権が重要なウェイトを占める企業のM&Aや投資、知的財産権を用いた資金調達のための信託・証券化等の取引案件についても豊富な経験を有しています。これらの取扱分野は、各種テクノロジー等の技術分野のみならず、映画・音楽・ゲームといったエンタテインメントやスポーツビジネス等幅広い分野にわたっています。さらに、最近注目されているAI(人工知能)、IoT(Internet of Things)やビッグデータのほか、NFT・メタバースをはじめとする所謂WEB3分野に関する様々なアドバイスも提供しています。

知的財産管理アドバイス

職務発明や職務著作等、企業活動から生まれる知的財産の管理は企業規模を問わず重要な課題です。特に近年では、営業秘密の流出・漏洩防止のための適切な秘密管理を構築する必要性が高まっています。当事務所は、ベンチャー企業から大企業、あるいは大学等の学術団体まで、知的財産権の管理規程の作成上のアドバイスや、個々の技術分野や業務分野に応じた知的財産の取得・活用戦略、企業価値を高めるためのブランド戦略等を提供しています。また、顧客情報等の個人情報の管理体制の構築のための各種アドバイスも行っています。

商標登録出願手続等

弁護士及び商標専門の弁理士からなる商標チームが、国内外における先行商標調査、商標出願戦略・商標管理に関するアドバイス、商標登録出願、各種審判手続等、商標関連の手続分野において幅広いサービスを提供いたします。

特に商標権について問題の多い中国では、森濱田松本知識産権代理(北京)有限責任会社を設け、当事務所の北京オフィス及び東京オフィスの商標チームとシームレスに連携し、ワンストップで中国の商標権、著作権等に関するサービスを提供しています(7ページもご参照)。

高度に専門的なリーガルサービスを提供するために

当事務所の知的財産権プラクティスグループでは、研究会を定期的に開催し、最新の重要判例の研究・分析のみならず、実務を通じて獲得した各弁護士の知識・経験を共有することにより、クライアントの皆様へ適切なアドバイスを提供できる体制を構築しています。また、知的財産権プラクティスグループに所属する各弁護士は、各種の知的財産法関連のセミナーや講演、各種執筆活動のほか、知的財産関連の従業員向けの講演等も積極的に行っています。

知的財産権に関する実績

近年、当事務所の弁護士が手掛けた知的財産権案件の実績の一部をご紹介します。

2022年

- 外国企業を代理して補助参加していた東京地裁での携帯通信の特許権侵害訴訟（複数訴訟）において、全面的な勝訴判決を得る
- 日本企業を代理して、東京地裁での元従業員による営業秘密侵害に対する損害賠償請求訴訟において、全面的な勝訴判決を得る
- 日本の大手製薬企業を代理し、東京地裁における身体補助器具に関する特許権侵害訴訟において全面的な勝訴判決を得る
- 日本企業を代理して、東京地裁でのビデオカメラの映像制作システムに関する特許権侵害訴訟において、裁判長の指揮のもとで勝訴的和解を勝ち取る
- 複数の日本企業からの依頼を受け、中国をはじめとするアジア諸国での商標権侵害・著作権侵害に関する行政摘発、訴訟等の模倣品・海賊版対策を成功に導く（通信、機械、車輛、製薬、美容機器、ゲームソフト、アニメ等）
- 複数の日本企業からの依頼を受け、中国において不正に冒認出願・登録された商標の無効審判を申立て、無効審決及び判決を勝ち取る（機械、自動車部品、製薬、サービス業等）
- 複数の日本企業に対して、中国をはじめとするアジアの企業に対する、日本のコンテンツに関する権利のライセンスについてアドバイス
- 複数の日本企業に対して、日本及び外国における商標・意匠のポートフォリオの診断、出願戦略に関するアドバイス等を行い、出願手続、中間処理を代理
- 日本の複数のメーカーを代理して、中国国有企業等との技術ライセンス契約締結をサポート

2021年

- 外国企業を代理して、東京地裁での携帯通信の特許権侵害訴訟に補助参加し、全面的に勝訴
- 日本企業を代理して、知的財産権高等裁判所における商標権の審決取消訴訟で勝訴的和解を勝ち取る
- 日本で2022年に開催される国際スポーツイベントの招致に関与
- 国際化学オリンピック2021年日本大会のリモート開催の実現に関与
- 多種多様なデジタルコンテンツのNFT化スキームの構築やライセンス契約に関与、アートオークションを含む多数のNFT販売・取引サービスの構築を支援

2020年

- 外国の半導体メーカーを代理して、東京地裁における特許権侵害訴訟において全面勝訴(請求の全部放棄)を勝ち取る
- 外国のスマートフォンメーカーを代理し、特許不実施主体が東京税関に申し立てた特許権に基づく税関差止め手続において不受理決定(請求棄却)を勝ち取る
- 日本企業を代理して、欧州所在の個人とドメインネームの買取交渉を行い、合理的な条件での買取りに成功

2019年

- 日本のシステム開発ベンダを代理して、外国の競業他社に対する東京地裁において特許権侵害訴訟を遂行し、勝訴的な和解を勝ち取る(相手方に製品購入を義務づける和解)
- 日本の材料メーカーの欧州企業への特許・ノウハウライセンスについての交渉及び契約書ドラフトをサポート
- ドメイン名紛争に関し、日本企業を代理して、WIPO仲裁解決センターに対して、ドメインの移転請求を申し立て、移転に成功
- 日本企業と米国企業との間の映画の配給等の事業を営む合弁会社の設立に関与
- ベトナムにおいて冒認出願された商標権の無効審判請求をサポート
- 複数の日本企業からの依頼を受け、中国での特許権侵害について行政摘発、無効審判請求についてサポート(日用品、美容機器、ゲームソフト等)

2018年

- 世界的な製薬企業を相手方とするバイオエンジニアリング特許の審決取消訴訟(知財高裁)において、フランスのライフサイエンス企業を代理して勝訴(特許無効)
- 世界的な製薬会社を相手方とする分子標的療法に関する特許の審決取消訴訟(知財高裁)において、米大手製薬会社の日本子会社を代理して逆転勝訴(特許無効、審決取消)
- 抗がん剤に関する特許権侵害訴訟控訴事件(知財高裁)において、被控訴人(被告)である米大手製薬会社の日本子会社を代理して勝訴(控訴棄却、請求棄却)。関連する特許庁の審決維持審決に対する審決取消請求事件(知財高裁)でも、審判請求人を代理して勝訴(特許無効、審決取消)
- 日本のIT企業を代理して、中国企業から中国において複数の法院において提訴された特許権侵害訴訟において勝訴的和解(負担を伴わない請求取下げ)
- 日本のゲームメーカーを代理して、中国のゲーム業者を相手方とする北京高級人民法院における著作権侵害訴訟において勝訴(控訴棄却、差止め及び損害賠償)



Intellectual Property Practice

- 日本の自動車部品メーカーを代理して、大手NPEが、米国International Trade Commissionにおいて製品の輸入差止めを、米国ミシガン州東部地区連邦地裁において製品の輸入差止め及び損害賠償を求めたケースにおいて日本企業を代理し完全勝訴(請求取下げ、特許無効)
- 日本の機械メーカーが、中国において冒認出願された商標権の無効審判を請求したケースにおいて、日本企業を代理して、馳名商標の認定を受け勝訴(商標無効)
- 麻酔薬に関する、米国と欧州の製薬会社の共有用途特許に対する特許維持審決に対し提起された審決取消訴訟(知財高裁)において、特許権者を代理して勝訴(審決維持)
- 国内大手SNS企業に対し提起された、携帯端末キャラクター提供サービスを内容とする特許権に基づく侵害訴訟において、被告SNS企業を代理して勝訴(控訴棄却)
- 日本の大手製薬会社を代理して、米大手製薬会社との医薬品ライセンス契約交渉をサポート
- 日本の大手アパレル企業を代理して、多数国にまたがるブランド(商標権)の譲渡についての交渉及び契約書ドラフトをサポート

2017年

- システム開発ベンダを代理し、当該ベンダによるシステム開発の債務不履行を理由とする損害賠償請求訴訟及びユーザーの協力義務違反を理由とする損害賠償請求訴訟(札幌高裁)において勝訴
- 玩具卸会社(ユーザ)を代理し、ベンダによるシステム開発の債務不履行を理由とする損害賠償請求訴訟(東京高裁)において勝訴
- 鎮静剤に関する用途特許に対する特許庁の無効審判請求事件において特許権者である米大手製薬会社を代理して勝訴(特許維持)
- ソフトウェア関連特許侵害を理由とする賠償請求事件(東京地裁)において被告の国内大手SNS事業者を代理して勝訴(請求棄却)
- 自動車部品メーカーを代理して、競業他社からの特許権侵害訴訟(東京地裁)において勝訴(請求棄却)
- 日本の飲料メーカーを代理して、競業他社が提起した商標不使用取消の審決取消訴訟において、勝訴的和解に導く
- 日本の自動車部品メーカーを代理して、NPEから米国東ミシガン州東部地区連邦地裁に提起された特許権侵害訴訟に対抗し請求した特許無効化手続(Inter Partes Review, IPR)において完全勝訴(特許全部無効)
- 日本のゲームメーカーを代理して、中国のゲーム業者に対して、北京知識産権法院において提起した著作権侵害訴訟において勝訴(差止め及び損害賠償)

森濱田松本知識産権代理(北京) 有限責任公司のご案内

当事務所では、この度、中国での商標出願・審判等の業務を専門的に手がける関連会社である森濱田松本知識産権代理(北京)有限責任公司(執行董事：小野寺良文)を、中華人民共和国北京市に設立し、業務を開始いたしました。

これにより、中国での冒認商標のウォッチング、先行商標調査、商標出願手続、商標関連審判、行政摘発、著作権登録等に関する業務をクライアントの皆様にご提供できる体制を整えました。

中国では、依然として、第三者による商標の不正取得(冒認出願)、商標権・著作権を侵害する模倣品・海賊版等の被害が深刻な状況にあり、また、これらの問題に専門的かつ適切に対処できる現地代理人に依頼することも必ずしも容易ではありません。

当事務所では、北京オフィス及び東京の商標チームと新会社とがシームレスに連携し、中国でのクライアントの皆様の商標権の取得、権利執行、保護のために日本の法律事務所ならではの質の高いサービスを提供してまいります。



設立：2020年9月(2021年1月業務開始)

代表者：執行董事／総経理 小野寺 良文

所在地：北京市朝陽区東三環北路5号 北京發展ビル3階

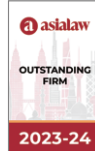
T E L : +86-10-6593-1130 F A X : +86-10-6593-1197

メール：yoshifumi.onodera@mhm-global.com

取扱業務：商標出願(商標調査を含む)、中間対応、商標異議申立(冒認出願監視を含む)、不使用取消請求、拒絶査定不服審判、無効宣言請求、模倣品監視・調査、行政摘発、ECサイトのテイクダウン、税関差止、著作権登録、ドメイン名登録抹消手続

Awards and Rankings

当プラクティスまたはプラクティスグループの弁護士が、受賞もしくはランキングされたものの一部をご紹介します。



Chambers Global 2023

Intellectual Propertyの分野で上位グループにランキングされ、以下の弁護士が高い評価を得ました。

JAPAN
Intellectual Property
Domestic

三好 豊
岡田 淳

CHINA
Intellectual Property (International Firms)
Expertise based abroad in Japan

小野寺 良文



Chambers Asia-Pacific 2023

Intellectual Property及びTMTの分野で上位グループにランキングされ、以下の弁護士が高い評価を得ました。

JAPAN
Intellectual Property

三好 豊
岡田 淳

TMT
岡田 淳

Chambersとは、世界中の法律事務所と弁護士について、クライアント等からの聞き取り調査や案件の内容を基に評価をするChambers & Partnersによるランキング調査。International In-house Counsel誌が2万人を超える企業内法律家を対象に実施した調査において、51%がChambers & Partnersを法律事務所又は弁護士の評価を調べる際に最も使用すると回答している。



The Legal 500 Asia Pacific 2023

当事務所はIntellectual property及びTMTの分野でTier 1にランキングされ、以下の弁護士が評価を得ました。

Leading individuals
Intellectual property

三好 豊
小野寺 良文
岡田 淳

TMT

林 浩美
岡田 淳

Rising Stars
Intellectual property

桑原 秀明



The 2024 edition of The Best Lawyers in Japan™

Intellectual Property Law、Technology Law、Patent Law、Arbitration and Mediation、Litigation、Media and Entertainment Law、Information Technology Law、Sports Law及びFintech Practiceの分野で、以下の弁護士が高い評価を得ました。

Best Lawyers

飯塚 卓也
齋藤 浩貴
横山 経通
三好 豊
小野寺 良文
岡田 淳
上村 哲史
田中 浩之
増田 雅史
辰野 嘉則
佐々木 奏

Ones to Watch

平田 憲人
渡邊 峻



asialaw 2023-24

Intellectual property, Dispute resolution, Media and entertainment及びTechnology and telecommunicationsの分野で上位グループにランキングされ、以下の弁護士が高い評価を得ました。

Intellectual property
Distinguished practitioner

三好 豊

Notable practitioner

岡田 淳
田中 浩之

The 2023 World Trademark Review 1000

The World's Leading Trademark Professionals

当事務所は日本を代表する法律事務所として選ばれました。

また、当事務所の以下の弁護士・弁理士も各分野で高い評価を受けました。

三好 豊 Individuals: Enforcement and litigation

小野寺 良文 Individuals: Enforcement and litigation

岡田 淳 Individuals: Prosecution and strategy

田中 尚文 Individuals: Prosecution and strategy

IAM Patent 1000

The World's Leading Patent Professionals 2023

当事務所はlitigation及びtransactionsの分野で上位グループにランキングされました。

また、当事務所の以下の弁護士も各分野で高い評価を受けました。

三好 豊

小野寺 良文

岡田 淳

上村 哲史

IAM Global Leaders 2023

当事務所の以下の弁護士がIAM Global Leaderに選出されました。

岡田 淳

ALB ASIA IP Rankings 2023

ASIA IP Rankings 2023において、当事務所はJapan DomesticのPatents部門
及びCopyright/Trademarks部門において高い評価(Tier 1)を得ました。

Benchmark Litigation Asia-Pacific 2023

Intellectual propertyの分野で上位グループにランキングされ、以下の弁護士が高い評価を得ました。

三好 豊

日本経済新聞社「企業法務税務・弁護士調査」2022年

日本経済新聞社による2022年「企業法務税務・弁護士調査」の、
2022年に活躍した弁護士ランキング(企業が選ぶ弁護士ランキング及び総合ランキング(企業票+弁護士票))において、
当事務所の以下の弁護士が知財分野で高い評価を得ました。

三好 豊

小野寺 良文

上村 哲史

田中 浩之

増田 雅史
