

当事務所の特色

事務所名：弁理士法人M&Partners
(英語名：M&Partners IP, P. C.)
事務所設立 2002 年 4 月

所属弁理士 5 名、特許技術者 2 名、IP パラリーガル 5 名 (計 12 名)
及び、外部アソシエイト※ (多数)

※ 案件ごとに編成するチームメンバー

クライアント構成

1. 国内クライアントに対する業務 (全業務の約 70%)

日本国内の主に中小・中堅企業の出願を多く取り扱っています。
事業化を目指す個人及びスタートアップ企業を支援します。

2. 外国クライアントに対する業務 (全業務の約 30%)

世界各国の代理人及びスタートアップ企業からの依頼実績があります。

業務内容

A. 知的財産権取得業務

a. 国内特許出願

ご依頼時に必ず一回は弊所弁理士と直接対面してヒアリングを行い、事業内容、予想される将来の実施態様と共に、発明内容の把握、出願書類作成方針、外国出願の可能性の有無等について様々な角度から検討を行います。その後、出願前調査を実施し、出願しようとする発明について特許性を主張できるポイントを改めて検討します。弊所で行っている国内特許出願業務を時系列に簡単に説明すると概ね以下のとおりとなります。

(出願前～出願段階)

ヒアリング → 出願前調査 (有料) → 調査結果報告 (必要によりブラッシュアップ・検討会議を実施) → 出願書類作成 → 原稿チェック → 出願完了

(出願後)

優先期間内に、国内優先権主張出願・外国出願の要否を検討していただき、必要に応じて外国出願やPCT出願 (国際出願) を行います。

(出願審査請求～特許査定まで)

権利化を急ぐものについては「早期審査事情説明書」の提出を行います。

拒絶理由通知を受領した場合は、内容を検討して対応策をご提案させていただきます。必要により特許庁の審査官と対面して「面接審査」を実施します。さらに、拒絶理由の内容或いは戦略的な理由から、分割出願をご提案させていただく場合がございます。

(特許料納付～特許権設定登録後)

特許査定受領後、特許権設定登録料を納付して、特許権を発生させます。

戦略的に極めて重要な位置づけの発明については将来に備えて分割出願をお勧めしています。

異議申立期間（特許掲載公報発行日から 6 月）に異議申立を受けた場合、又は、無効審判の請求を受けた際には、答弁書作成・訂正請求の可否検討等、必要な対応を検討します。

b. 外国特許特許出願

各国の提携事務所又はクライアント様の指定代理人に連絡をとり、出願を依頼します。特許制度のあるすべての国に対応できます。

各国の出願実務及び出願内容の位置づけ（重要度や発明内容）に応じた出願方針をご提案しています。例えば、米国出願の場合、バイパス出願或いは予備補正、複数従属クレームの解消など、スムーズに権利化できるように、現地代理人に適切な指示を行うことをご提案いたしております。また、PPH（パテント・プロセキューション・ハイウェイ）など審査期間を短縮するための、早期審査の手続が利用できる場合には、適宜ご提案させていただきます。

c. 国内実用新案出願

比較的簡易な構造物等に関するアイデアについては、特許出願に代えて、実用新案出願を行うケースもあります。方法の発明やプログラム或いは化学物質や組成物などは基礎的要件を具備せず、実用新案登録を受けることができません。わが国の現在の実用新案制度は、平成 6 年に大きな法改正があり、新規性や進歩性の有無あるいは先後願の審査（実体審査）を行うことなく、最低限の審査（方式審査と基礎的要件の審査）をクリアした出願をすべて登録する無審査登録主義に移行されました。

我が国の実用新案権は、権利期間が出願日から 10 年と短く、実用新案技術評価書の提示など、権利行使に際して一定の手数がかかる側面もあり

ますが、法制度としては現存しており、弊所でも取り扱い実績があります。なお、一定の要件を満たすものは、実用新案登録後に特許出願に切り替えたり、実用新案出願から特許出願や意匠登録出願に変更したりできるため、必要に応じてこれらのアドバイスを行っています。

d. 外国実用新案出願

諸外国にも実用新案制度を有する国があります。弊所では、事案に応じて、或いは特定の国については外国特許出願の代わりに外国実用新案出願をお勧めする場合があります。

わが国にされた特許出願及び実用新案出願は、いずれも外国実用新案出願の基礎出願にしてパリ条約に基づく優先権を主張することが可能です。

各国の提携事務所又はクライアントの指定代理人に連絡をとり、出願を依頼します。

実用新案制度のあるすべての国に対応できます。

e. 国内意匠登録出願

外観形状に特徴のある製品（主に工業製品）については、特許出願又は実用新案出願に加えて、又はそれらに変えて、意匠登録をお勧めしています。意匠出願は、6面図及びその他の必要な図面（断面図、斜視図、使用状態を表す図など）又はこれらに変わる写真（図面代用写真）によって意匠を特定する一方、願書において、意匠の説明及び意匠にかかる物品の説明などを記載します。

わが国の意匠登録出願の出願書類作成要件は、諸外国よりも厳しい面があり、願書や図面作成には留意すべき事項が多数あります。また、2015年5月から、ハーグ協定ジュネーブアクトと呼ばれる国際出願のルートが可能となりました。

f. 外国意匠登録出願

ハーグ協定を利用して外国意匠登録出願を行う場合は現地代理人を経由せず直接国際事務局に出願書類を提出いたしますが、各国で拒絶理由通知を受理した場合やハーグ協定を利用せず直接出願する場合は、各国の提携事務所又はクライアントの指定代理人に連絡をとり、出願を依頼します。意匠登録制度のあるすべての国に対応できます。なお、国により、意匠も特許の一部として保護される国があります。意匠は各国間で制度の相違が比較的大きいため、諸外国の意匠制度をよく理解して出

願することが必要です。

g. 国内商標登録出願

ご依頼時に必ず一回は弊所弁理士と直接対面してヒアリングを行い、適切な指定商品又は指定役務をご提案すると共に、出願しようとする商標が指定商品又は指定役務との関係において適切かどうかを考慮して、識別力はあるかといった観点でアドバイスを行っています。また、ヒアリング後には、原則として、先行登録商標に同一・類似の商標が存在しないか、先行商標調査を行います。

また、商標は長年しようしているうちに、登録された商標と使用態様が異なってくる場合、或いは、登録時に指定していなかった商品や役務について使用している場合が多数見受けられます。登録商標を継続して3年以上使用していない場合には、商標登録取消審判によって登録が取り消されてしまうこともあります。

そのため、弊所では、商標登録後、一定期間経過後には、使用商標が登録商標と厳密に一致しているかどうかのチェックを行ったり、指定商品等が複数に分かれている権利を1つの商標登録出願に統合したり、登録後も保護が適切かどうかチェックする種々のご提案いたしております。

h. 外国商標登録出願

- (i) パリ条約に基づく優先権を主張して直接出願するケース、
- (ii) 優先権を主張することなく直接出願するケース、及び、
- (iii) マドリッドプロトコル（商標登録に関する国際条約）を利用して出願するケース

など、外国商標出願にはいくつかの選択肢があります。

B. 知財管理及び保全業務

a. 出願人変更手続、登録名義人変更手続、出願人の住所や名称の変更、或いは権利移転に伴う名義変更手続が生じた場合には、各国代理人を通じて各国特許庁に対して必要な手続を行います。

また、国境を越えて知的財産権を移転させるケースでは、権利移転に伴う知的財産権の価値評価等について、公認会計士等の他の専門家を交えて国際税務の観点からアドバイスを行います。さらに、必要に応じて、譲渡契約書、ライセンス契約書の作成又はチェックを行います。

b. 他社特許ウォッチング

競合他社の特許権等について定期的にウォッチングを行い、情報提供・異議申立・無効審判などの要否について検討材料をご提供いたします。必要により、パテントファミリー調査・出願経過書類入手等を行います。これらは我が国に限らず、外国特許データベース又は現地代理人を通じて外国特許庁に対して行うことも可能です。

一次検討の結果、要検討と判断されたものについて、さらなる調査を行ったり、発明内容を確認して鑑定的意見を表明したりすることをご提案いたします。

c. マクロ調査（他社特許技術動向調査）

特許出願データベースを用いて業界全体の技術動向を俯瞰できるパテントマップ作成サービスを行います。競合会社の出願動向調査、得意分野・不得意分野の把握が可能となり、最大限の効果を発揮できる業務提携の可能性について情報提供いたします。

d. 異議申立・無効審判対応

異議申立又は無効審判請求を受けた際には、内容を検討し、答弁書の作成・訂正請求の検討等を行います。

e. 他社権利行使対応

他社から警告状や訴状を受け取ったとき、応答書面の作成・ライセンス交渉・応訴します。必要に応じて、提携弁護士等のチームを構成して対応します。なお、外国企業からの警告状についても豊富な対応実績があります。必要に応じて、各国特許庁に無効審判請求等を行います。

我が国では、無効審判は、審決が確定するまで取り下げることが可能です。このため、無効審判の取り下げを条件に和解するといった実務が可能です。審決取消訴訟については弊所弁護士単独で対応することも少なくありません。

f. 登録維持年金の管理業務

各国で登録された権利（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）を維持するため、登録料の納付手続を行います。

C. 権利活用支援業務著作権などを含む広義の知的財産権の侵害行為

や営業秘密の侵害行為の差止請求や損害賠償請求を求めて民事訴訟を提起します。原則として、日本の裁判所に提起する裁判については日本国弁護士と連携し、外国の裁判所に提起する裁判については外国弁護士と連携して対応しますが、例外もあります。

訴額が比較的小さい場合、或いは、紛争を早期にかつ秘密裡に解決したいといった場合には、知的財産仲裁センターへの調停又は仲裁申立てをお勧めする場合があります。なお、弊所で知的財産権に関する契約を締結する場合、当事者双方が合意する場合には、知的財産仲裁センターでの仲裁合意条項を加えることをご提案しています。