

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

# NEWS LETTER

vol. 5

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2014



## 知的財産権に関する情報

### 法改正関連情報

- 政府は、知的財産政策に関する基本方針を閣議決定した。職務発明制度を抜本的に見直し、現在従業員に帰属する特許を受けられる権利を①出願時から企業が保有する、②従業員と企業間の契約で定める、のいずれかに改める方向で検討していく。(2013年6月7日内閣府)
- 経済産業省は、産業構造審議会知的財産分科会の第1回会合において、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音の新しいタイプの商標保護等のための商標制度の在り方について報告書を取り纏めた。商標法改正案提出の方針。(2013年9月11日経済産業省)

### 政府・特許庁関連情報

- 特許庁は、纏めて審査を行うことが効率的な場合、審査対象発明に加えること等を目的として「発明の単一性の要件」および「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に関する審査基準を改訂した。2013年7月1日以降の審査に適用される。(特許庁)
- 特許庁は、事業戦略対応まとめ審査を2013年4月より実施開始。技術的に関連する出願群だけでなく、新規事業や国際展開を見据えた事業に関連する製品やサービス等を構成する複数の特許出願からなる出願群がまとめ審査の対象となる。出願群には意匠登録出願、商標登録出願を含んでもよい。(特許庁)
- 特許庁は2013年4月より、新しいTV会議システムを導入した。インターネット回線を利用した面接審査であり、PCやモバイル端末からも参加可能。最大で10台の機器で1つの面接審査に参加できる。(特許庁)

### 判例その他

- 米アップル社の携帯音楽プレーヤー iPod の円形スイッチを巡り、特許権を侵害されたとして個人発明家が100億円の損害賠償を求めた訴訟で東京地裁は特許権侵害を認め、約3億3000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。(平成19年(ワ)第2525号、第6325号)
- 東京地方裁判所は、印刷機に関する特許権侵害訴訟事件において、20年以上も前の図面(昭和63年8月頃被告が顧客に納品した印刷機の外面図)を証拠として、発明が本件特許の出願前に日本国内において公然と実施されたものであると認定し、被告の無効の抗弁を認める判決をした。(平成23年(ワ)第21311号)

## Information on Intellectual Property Rights

### Law and Ordinance Amendment Information

- The government of Japan made a cabinet decision as to a basic plan for future intellectual property policy, including fundamental revision of the employee invention system. The basic plan includes discussions for changing the employee invention system such that the right to obtain a patent, which is originally given to an employee under the current system, is given to (i) an employer at the time of application, or (ii) the employee or the employer in accordance with a contract therebetween (Cabinet Office, June 7, 2013).
- In the first meeting of the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry compiled a report on an ideal trademark system to protect new types of trademarks combined with motion, holograms, colors without profiles, positions, and sounds. Amendments to the Trademark Law will be submitted (Ministry of Economy, Trade and Industry, September 11, 2013).

### Information Relating to Government and JPO

- The JPO revised the examination guidelines on "Requirement of Unity of Invention" and "Amendment that Changes a Special Technical Feature of an Invention" to accept addition of other invention(s) for examination if it is efficient to examine the inventions collectively. The revised examination guidelines are applied to examinations on/after July 1, 2013 (JPO).
- The JPO started the Collective Examination for Business Strategy in April, 2013. The Collective Examination is applied to not only a group of technically related applications but also a group of applications including patent applications regarding products and services associated with new business and global business. The group of applications may include an application for design registration and an application for trademark registration (JPO).
- The JPO introduced a new television conference system in April, 2013, permitting interviews during examination using personal computers and mobile terminals through the Internet connection. For one interview, ten devices can be used at maximum (JPO).

### Other Information (Precedents, etc.)

- The Tokyo District Court ordered Apple Inc. (U.S.) to pay approximately 330 million yen in damages to an independent inventor for infringing on his patent in relation to the round switch of the portable music player, iPod. In the patent infringement suit, the plaintiff had demanded 10 billion yen for compensation (Heisei19(Wa)2525,6312).
- In a patent infringement suit regarding a printer, based on a diagram made more than 20 years ago (exterior diagram of a printer delivered from the defendant to its customer in August, 1988) as evidence, the Tokyo District Court ruled in favor of the defendant that the invention of the subject patent is invalid because it had been publicly worked in Japan before the application of the subject patent (Heisei23(Wa)21311).

# NEWS LETTER

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

## Contents

vol. **5**  
January 2014

【表紙の写真】

### 思い出の本

表紙の写真は、我が家の書棚に保管してある現行工業所有権法（昭34全面改正、昭35施行）の特許庁編逐条解説の初版です。昭和35年に現行法による最初の弁理士試験に挑戦したとき、現行法についての学者、実務家による解説書はまだ皆無で、写真の逐条解説が唯一受験生の参考書でした。この書籍の繰返しの読書で試験に合格でき、私の専門家の生涯で転機となる最も大切な書籍です。  
(深見久郎)

.....  
[Photograph of Cover Page]

### Book of My Fond Memory

The photograph on the cover page shows the first edition of "Commentary compiled by the JPO", of the current IP Laws (completely revised in 1959, effective in 1960), which has been kept on a bookshelf at my home. In 1960, when I tried to take the first patent attorney examination under this current law, no reference books on the current law had been authored by scholars or practitioners. The commentary shown in the photograph here was the only resource available for the examinees to use. Through repetitive reading of this book I was able to pass the exam. This is my most important book, marking a turning point in my professional life.  
(Hisao Fukami)



## 目次

### ◎トピックス Topics

- 02 **知的財産権に関する情報**  
Information on Intellectual Property Rights

### ◎緒言 Preface

- 04 **歴史のなかの東洋文庫**  
石井 正  
Toyo Bunko in History  
Tadashi Ishii

### ◎所説 Opinion

- 06 **日本の特定侵害訴訟代理人制度の誕生と現状**  
会長・弁理士／深見 久郎  
The Birth and Present Status of Japan's Special Infringement Litigator (SIL) System  
Chairman・Patent attorney／Hisao Fukami

### ◎論説 Article

- 08 **発明の進歩性・非自明性**  
——日本と米国の判断基準への比較アプローチ——  
副会長（東京事務所長）・弁理士／石井 正  
Inventive Step/Unobviousness of Invention  
——Comparative Approach to Determination Guidelines between Japan and the United States——  
Vice-Chairman (Head of Tokyo office)・Patent attorney／Tadashi Ishii

- 14 **米国改正特許法における先発明者先願主義** 第2回（全2回）  
国際特許グループリーダー・弁理士／佐々木 真人  
First-Inventor-to-File System Under the Revised U.S. Patent Act Part 2  
Group Leader of International Patent Group／Masato Sasaki

- 20 **新しいタイプの商標と米国における色彩商標**  
商標意匠法律・弁理士／梶川 奈穂子  
New Type of Trademark and Color Trademark in the United States  
Trademark/Design/Law Group・Patent attorney／Nahoko Kajikawa

### ◎随筆 Essay

- 26 **シンガポールの日本人**  
第2 電気情報・弁理士／佐竹 星爾
- 26 **Search and Eat: Sanuki Udon**  
Translator／Masataka Nishihara
- 27 **臨書、形臨そして自運**  
商標秘書／荒木 理佳
- 27 **Conversations with My Body**  
Secretary of the Tokyo office／Satomi Kako

### ◎解説 Explanation

- 28 **Effective Business Letter Writing**  
Barrister & Solicitor／Gerald Thomas

### ◎DATA

- 29 **所属弁理士一覧**  
Patent Attorney Profiles

# 歴史のなかの東洋文庫

## Toyo Bunko in History

石井 正  
Tadashi Ishii

### 東京駒込の東洋文庫

東洋文庫は、旧モリソン文庫を1917年に三菱の岩崎久彌が買い取り、さらに久彌自身が収集していた中国、日本の貴重な古文書を加えて、東洋文化研究のためのミュージアムにしたものです。東京の駒込に東洋文庫があります<sup>(1)</sup>。山の手線の駒込駅から歩いて5分くらいの閑静な住宅地に所在していて、都心に出て、時間に余裕がある時にこの東洋文庫に時々寄るのが楽しみになっています。近年、建物も新たに、閲覧のシステムも改良されたため、多くの方が文庫を訪ねるようになってきました。

### モリソン文庫

オーストラリア出身のモリソン<sup>(2)</sup>は、1897年から1920年にかけて動乱の北京で、初めはロンドン・タイムズの記者として、その後は中華民国大総統の政治顧問として活躍しました。当初は親日家として、しかし中国における日本軍部の振る舞いと日本政府の大陸政策に直面していくうちに次第に反日的、親中国の立場を取っていった人物でした。そうしたモリソンの中国における政治的な動きはここではさておくとして、彼は同時に中国、アジア関連文献の偉大な収集家であって、それがこの東洋文庫の基礎となっていることは高く評価しなければなりません。なにしろアジアに関する途方もなく貴重な書籍2万4000冊を収集したのです。動乱の中国にはそれだけの大量の貴重書籍が売りに出されていたのでした。

12世紀版の史記(国宝)や、世界に唯一現存する日本切支丹の教義概要書『ドチリーナ・キリシタン』(重要文化財)、さらにはマルコ・ポーロの東方見聞録が15世紀のアントワープ版を筆頭に77種もあります。中国の書籍はさらに豊富で、明の時代に編纂された『永楽大典』はため息がつく程の完璧な状態で保存されていますし、随書18冊、魏書64冊等々が所蔵されていました。

### 岩崎久彌の登場

モリソンがいよいよ高齢となり、故郷に帰るにあたり、その膨大な書籍を譲渡するという話が出てきたのです。ハーバード大学、イェール大学等が手を挙げましたが、モリソン

### Toyo Bunko in Komagome, Tokyo

Toyo Bunko is a museum for Oriental cultural studies, which was founded based on the former Morrison Library purchased by Hisaya Iwasaki of the Mitsubishi group in 1917, together with old precious Chinese and Japanese documents collected by Hisaya himself. Toyo Bunko is located in Komagome, Tokyo. It is about a five-minute walk from Komagome station on the JR Yamanote Line and is situated in a quiet residential area. It has become my pleasure to sometimes visit Toyo Bunko when I go to the center of Tokyo and have enough time. Recently, the building of Toyo Bunko has been renewed and the viewing system has also been improved. Therefore, many people now visit Toyo Bunko.

### Morrison Library

George Ernest Morrison from Australia played an active role in Beijing during the turbulent times from 1897 to 1920, first as a correspondent for the London Times, and then as a political adviser to the government of the Republic of China. Although he was pro-Japanese at first, he gradually became anti-Japanese and pro-Chinese as he was faced with the behavior of the Japanese army in China and the continental policy by the Japanese government. Putting aside such political movement by Morrison in China, he was also a great collector of China and Asia-related documents and Toyo Bunko is based on his collection, which must be highly valued. He collected 24,000 extremely precious Asia-related books. In China during turbulent times, so many precious books were up for sale.

The Morrison Library houses 77 kinds of books such as the 12th century-version Records of the Grand Historian (a national treasure), the only general outline of Japanese Christian doctrine existing in the world, "Doctrina Christão" (an important cultural property), and the 15th-century Antwerp-version Travels of Marco Polo written by Marco Polo. The Morrison Library further houses abundant Chinese books such as 18 volumes of "Zuisho" and 64 volumes of "Gisho". Especially, "Yongle Encyclopedias", edited in the Ming era, is perfectly preserved, which is worthy of admiration.

### Appearance of Hisaya Iwasaki

When Morrison went back to his hometown because of his old age, he decided to transfer his enormous quantity of books. Harvard University, Yale University and the like desired to have his books. Morrison, however, had a strong desire to transfer his books to an environment where Chinese books can be read, and these universities were not able to respond to his request. Therefore, in Japan, a person involved with Tokyo Imperial





写真＝公益財団法人 東洋文庫 所蔵  
Photo=Toyo Bunko

は漢籍を読みこませる環境のところに譲渡したいと強く希望し、これらの大学ではそうした要請に応えられません。このため日本側では、東京帝国大学関係者が横浜正金銀行頭取の井上準之助に話し、井上から岩崎久彌<sup>(3)</sup>に話を伝えようとなったのです。

岩崎の事務所を尋ねると、彼はたまたま外出する時で、井上準之助は立ち話でモリソン文庫すべてを購入すべきと説得しました。久彌は「あなたがよいとおっしゃるのなら買しましょう」とその場で決めたといいます。額は3万5000ポンド、現在の価格でおよそ10億円でした。立ち話で、一瞬にしてこれだけの額の支出を、しかも三菱には全くの利益に結びつかないことを決めるという久彌の度量の大きさに今さらながら驚かされます。もちろん久彌自身が中国と日本の古い貴重書を収集してきた高い見識と関心があったことは確かであり、三菱という組織がそうした社会的貢献に関心があったことも確かでしょう。

## 文化装置としての文庫

モリソン文庫 2万4000点に、岩崎文庫 3万7000点を加えて東洋文庫としたのが1924年でした。その後の収蔵本をすべて加え現在では、総計95万冊の所蔵を誇ります。国宝5点は、『毛詩』、『春秋経伝集解』、『史記高山寺本』、『文選集注』、『古文尚書』。重要文化財には、『ドチリーナ・キリシタン天草本』（1592年）、『ジョン・セーリス日本航海記自筆本』（1614年）等があります。

それにしても東洋文庫の展示の方法は格別です。とりわけモリソン文庫の貴重書を、あたかも実際の書齋の書棚に配置したかのような展示方法はまことに雰囲気がよく、まさに文化装置というにふさわしいのです。永楽大典を書棚に見つつ、机を前にして、東洋の歴史を思うという様子のよさをご想像下さい。

そうした高い水準の文化装置である東洋文庫に、土曜日の午後、訪観者が静かに貴重書をながめ、楽しんでいます。日本のそして東京の奥の深いよき文化的部分であるといつも感じるところです。

University asked Jyunnosuke Inoue, the president of Yokohama Specie Bank, Ltd., to convey Morrison's request to Hisaya Iwasaki.

When Inoue visited Iwasaki's office, Iwasaki was just about to go out. Inoue stood talking to Iwasaki and persuaded him to purchase the entire Morrison Library. Hisaya said "I will purchase it if you say so" and decided to purchase the Morrison Library then and there. The purchase amount was 35,000 pounds, which is equivalent to about 1 billion yen at the present price. It is still surprising that Hisaya had the magnanimity to decide spending such an amount in a moment when he stood talking, although it did not bring any profit to the Mitsubishi group. Of course, it is certain that Hisaya himself had a high degree of knowledge and interest in collecting old precious Chinese and Japanese books. It is also certain that the Mitsubishi group was interested in such social contribution.

## Bunko as Culture System

Toyo Bunko was founded in 1924, based on 24,000 books of the Morrison Library, together with 37,000 books of the Iwasaki Library. Including all books acquired thereafter, Toyo Bunko now houses a total of 950,000 books. Toyo Bunko has five national treasures of "Moshi", "Shunjukeidenshikkai", "Shiki-Kozanjibon", "Monzenshichu", and "Kobunshosho". It also has important cultural properties such as "Doctrina Christi Amakusabon" (1592) and "The Voyage of Captain John Saris to Japan" written by himself (1614).

The display method in Toyo Bunko is special. In particular, the precious books in the Morrison Library are arranged as if they were placed on a bookshelf in an actual study room, which provides an excellent atmosphere. Toyo Bunko is worthy of being called a "culture system". Please imagine how wonderful it is to seat yourself at a desk and think of Oriental history while looking at "Yongle Encyclopedias" on the bookshelf.

In Toyo Bunko, a culture system of such high level, visitors can look at the precious books quietly and have an enjoyable time on a Saturday afternoon. I always feel that this is one of the profound and excellent cultural aspects of Japan and Tokyo.

(1) 公益財団法人 東洋文庫 東京都文京区本駒込 2-28-21 1924年設立 蔵書100万冊 うち国宝5点、重要文化財7点。

(2) George Ernest Morrison 1862-1920

(3) 三菱財閥の創業者岩崎弥太郎の長男(1865-1955)

# 日本の特定侵害訴訟代理人制度の誕生と現状

The Birth and Present Status of Japan's Special Infringement Litigator (SIL) System

深見久郎 Hisao Fukami

特許業務法人 深見特許事務所  
会長・弁理士



## 制度の誕生

1990年代に、わが国での知的財産侵害訴訟件数の増加と知的財産に関わる専門弁護士の規模に鑑み、将来の訴訟遅延が懸念されました。このため知的財産権に関する専門的知見を有し、一定の条件を満たす弁理士に、特許権等の侵害訴訟の代理権を付与する新しい資格(特定侵害訴訟代理人)を作る弁理士法の改正が2002年に行われました<sup>(1)</sup>。類似の制度が英国にもあり、弁理士訴訟代理人とされているようです。

特定侵害訴訟代理人となるためには、弁理士はまず所要の学識および実務能力を担保する能力担保研修を修了しなければなりません。民事訴訟に関する実務的な内容を中心に講義および演習からなる合計45時間の研修であり、本研修の後、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法律実務に関わる特定侵害訴訟代理業務試験を受験し、合格した弁理士は日本弁理士会において付記登録を受けます。

特定侵害訴訟代理人は、特定侵害訴訟に関し、弁護士との共同代理をし、弁護士と共に期日に裁判所に出頭し、また裁判所の同意を条件に裁判所への単独出頭が認められます。

## 特定侵害訴訟代理人の現状

第1回の特定侵害訴訟代理業務試験が2003年10月に行われ、受験者は800名を超え、合格者はおよそ600名でした。その後年々人数が減り、最近では合格者が200名未満程度で推移しています。13年6月現在の弁理士総数は、10,128名であり、これに対して特定侵害訴訟代理人数は2,871名で、およそ28%を占めています。

これまでの訴訟事件をみていきますと、大型特許侵害訴訟事件ではほぼ全件に特定侵害訴訟代理人が関与しているとみ

## The Birth of the System

In the 1990's in Japan there was anxiety about possible delays in future litigation, in light of the increasing number of intellectual property (IP) related infringement litigation cases and the low number of attorneys-at-law specialized in handling IP matters. Therefore, an amendment to the Japan Patent Attorney Law was enacted in 2002 to create a new qualification "SIL", which conferred on properly qualified patent attorneys the right to represent clients in patent infringement litigation and similar proceedings. A similar system exists in the UK and such qualified individuals are referred to as patent attorney litigators.

In order to be qualified as an SIL, a patent attorney must first complete a training program to guarantee the necessary learning and practice ability. This consists of a total of 45 hours of lectures and exercises centering on the practical components of civil procedure. After this training period, the patent attorneys are required to take the SIL Examination, related to the contents of legal practice concerning the Civil Code, the Civil Procedural Law and other special infringement litigation matters. Those who have passed the examination have this special qualification added to their record at the Japan Patent Attorneys Association.

In cases of special infringement litigation, an SIL is permitted to jointly represent clients with an attorney-at-law, to make joint appearances at court with an attorney-at-law on the specified date, and to make sole appearances at court subject to court approval.

## The Present Status of SILs

The first SIL examination was held in October, 2003. 800 patent attorneys took the examination and 600 patent attorneys passed. Thereafter however, the number of applicants has decreased year-by-year, and those who passed the examination have been less than 200 in recent years. As of June 2013, the total number of patent attorneys in Japan is 10,128, while the number of SILs is 2,871, amounting to 28% of the total.

Since this new qualification became available, it is presumed that

られています<sup>(2)</sup>。他方、日本弁理士会研修所では毎年特定侵害訴訟代理人による侵害訴訟事件の関与を調査していますが、それによると、特定侵害訴訟代理人の約25%が侵害訴訟に関与していると回答しています<sup>(3)</sup>。

## 制度の意義と今後

特定侵害訴訟代理人制度が創設されて10年過ぎて、知的財産侵害訴訟事件数は増えず、むしろ減少する傾向にあります。背景には訴訟に入る前に当事者間で協議が進められて訴訟を回避する傾向を指摘できます。日本の企業間では、特許権の侵害があるとみられた場合、相互に綿密な技術調査を実施し、特許権の内容についても詳細な検討を行い、双方が同じレベルで技術と特許の内容理解を進め、可能な限り訴訟を避けることが一般的になってきました。これによって訴訟にともなう費用とリスクを低減しようとしています。

このような状況のなかで特定侵害訴訟代理人としてどのように対応していくべきか考えなければなりません。私は特定侵害訴訟代理人の知識を侵害訴訟以外に、広く他の弁理士業務で活用すべきであると考えます。例えば、関連の知識と経験は当事者系業務、特に鑑定、ADR、ライセンス交渉などに有用です。また本来の弁理士業務である特許庁手続業務では、明細書、クレームの作成、特許庁手続などの業務を、侵害訴訟に的確に対応する観点で行うことが重要とみています。

私自身は、第1回の特定侵害訴訟代理業務試験に挑戦し、幸運にも合格することができました。受験準備に、能力担保研修と民法・民事訴訟法の任意研修を受けましたが、これら研修を経験したことが、訴訟までを視野に入れた弁理士のあり方とその重要性を認識するよい機会となりました。

弊所では弁理士77名のうち46名が特定侵害訴訟代理人の付記登録を受けています。これら技術専門家の専門知識・経験を最大限に活用するために、権利行使に強い明細書・クレームの作成をテーマとした所内研究会が継続的に開催されています。こうした努力を積み重ねることにより、これまで以上に訴訟対応力があって、しかも専門性を深めた知的財産専門家組織として発展していきたいと願っています。

SILs have participated in almost all of the large patent infringement litigation cases. On the other hand, the Training Institute of the Japan Patent Attorneys Association has been taking an annual survey about participation in infringement litigation cases by SILs. According to these surveys only approximately 25 % of SILs have replied that they have participated in infringement litigation.

## The Meaning and the Future of the System

While 10 years have passed since the SIL System was created, the number of IP infringement litigation cases has not increased and rather a decreasing tendency has been seen. It can be pointed out however, that in this context there has been an increasing tendency to avoid litigation through discussions between the parties prior to entering into an infringement lawsuit. It has become customary in case of possible patent right infringement the opposing Japanese industrial companies have carried out detailed technical searches to evaluate the contents of the relevant patent rights, so that they both proceed to have a common understanding of the contents of the technology and the strengths and weaknesses of the subject patents at almost the same level, thereby avoiding needless litigation as much as possible. Thus they are making efforts to reduce costs and the risks involved in litigation.

We have to consider how to behave as SILs in such circumstances. I believe that the knowledge of the SIL should be broadly applied to other patent attorney business, in addition to infringement litigation. For example, the relevant knowledge and experience are useful for related inter-party business, such as opinion work, ADR, and license negotiations. In our prosecution work before the Patent Office, it is important that our work of drafting specifications and claims be carried out from the standpoint of appropriately coping with future possible infringement litigation.

I challenged the first sitting for the SIL examination and fortunately was able to pass. In preparation for taking the examination, I attended the compulsory training (45 hours) and the voluntary courses of the Civil Code and Civil Procedure Law. The experience of this training provided me with an opportunity to recognize the importance of developing, as a patent attorney, a wide field of vision including the potential for litigation.

In our office, out of 77 patent attorneys, 46 members are now qualified and recorded as SILs. Toward the goal of the maximum use of this professional knowledge and the experience of these technical professionals, an intra office study meeting has been held on a regular basis on the topic of drafting specifications and claims stronger in enforcement. It is our hope that through the accumulation of these efforts, our office will continually develop as an organization of IP professionals having deepening expertise and stronger litigation ability.

(1) 弁理士法第6条の2、第15条の2ほか追加、平成14年法律第25号。この新制度のもとに資格を付与される弁理士は付記弁理士と称されますが、資格内容が理解しにくいために、本論では特定侵害訴訟代理人としています。

(2) 付記弁理士制度10周年記念シンポジウム(平成25年2月20日)における知的財産高等裁判所長飯村敏明判事基調講演テキストp.3

(3) 同上シンポジウムにおける吉原特許法律事務所長吉原省三弁護士基調講演テキストp.7

# 発明の進歩性・非自明性

## —日本と米国の判断基準への比較アプローチ—

### Inventive Step/Unobviousness of Invention

— Comparative Approach to Determination Guidelines between Japan and the United States —

石井 正 Tadashi Ishii

特許業務法人 深見特許事務所  
副会長 (東京事務所長)・弁理士



#### 1. はじめに

出願された発明は審査され、およそ半数は特許となりますが、残りの発明は拒絶されます。その理由のほとんどは、当該発明については、その分野の技術者ならば先行する技術を参考とすれば容易に思い至った、または自明であると判断されたためです。これが発明の進歩性<sup>(1)</sup>あるいは非自明性要件です。興味深いことは、この50%~60%という特許の比率は日本、米国、欧州各特許庁においてほぼ共通するものなのです。本論では、この発明の進歩性、非自明性について日本および米国の歴史的な経緯を振り返り、判断基準の比較を試みることにしましょう<sup>(2)</sup>。

#### 2. 有用性から進歩性、非自明性を判断する時代へ

特許審査の歴史を振り返ると、その基本は発明の有用性を評価することにあります。これらは本NEWS LETTERのvol.4で紹介したとおりです。産業革命前後の時代においては、出願される発明も少なく、先行技術文献もほとんどない状況でしたから、審査は発明の有効性を確認することで十分でした。

そうした状況が大きく変わっていくのが産業革命が各国で進行していった19世紀末から20世紀初めの頃でした。各国での特許数が1万件を超す時代となります。米国で特許数が1万件を超えるのは1867年、英国で1889年、ドイツでは1901年でした。特許公報も発行されるようになり、先行技術を文献としてきちんと調査することもできるようになります。大量の特許出願があり、似たような発明が次々と出願さ

#### 1. Introduction

In general, filed inventions are examined, and approximately half of them are patented, but the remaining inventions are rejected. The reasons for rejection are mostly because it was determined that the rejected inventions could have readily been conceived by a person skilled in the art by referring to prior art, or are obvious to a person skilled in the art. This is due to the requirement for inventive step or unobviousness of the invention. Interestingly, the percentages of patented inventions are almost the same among the JPO, the USPTO and the EPO, that is, 50% to 60%. In this article, the determination guidelines for inventive step/unobviousness will be compared between Japan and the United States while looking back on the historical progress in both countries.

#### 2. Change of Determination Criteria: from Utility to Inventive Step/Unobviousness

When looking back on the history of patent examination, its basic purpose was to evaluate the utility of the invention, which is as explained in my previous article of News Letter No. 4. In the era before and after the industrial revolution, the number of filed inventions was few and prior art documents were rarely found. Accordingly, it was sufficient in examinations to confirm the validity of the invention.

Such circumstances greatly changed around the time from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century, during which the industrial revolution progressed in the US and across Europe. In this era, the number of patented inventions exceeded 10,000 in each country, for example, in 1867 in the United States, in 1889 in the United Kingdom, and in 1901 in Germany. Issuance of patent publications was also started, thereby allowing prior art to be examined properly as documents. When there were a great number of patent applications and similar inventions were filed one after another, the Examiners started not only to



れてくるようになると、単に有用性の評価だけではなく、類似した先行する発明との比較をして、技術者ならば簡単に発想し得たものかを判断するようになります。

### 3. 米国における厳しい審査の時代

米国においては、大恐慌の後、特許をやや抑制的に政策運用する時代が続きます。いわゆるアンチ・パテントの時代でありました。この時代には、司法が特許に厳しく対応したのです。

当時の米国特許法には非自明性の要件は規定されていないにもかかわらず、本来、発明とは科学技術の進歩に貢献すべきものであるとして、先行する技術からの飛躍的進歩を要求したのです。最高裁判所ダグラス判事の同意判決理由においては、(特許される) **発明は化学や物理学等の最先端を押し広げ、科学知識に顕著貢献を果たし、科学の目的に資するものでなければならない**、との主張があります。

大変厳しい要求基準であり、普通の発明では到底、特許とはなりません。実際、この時代においては特許となった場合でも、特許権侵害訴訟で被告が原告の保有する特許権の有効性を争えば、ほとんどの事例で特許無効となったのです。

日本においても、特許法には進歩性に関する規定がないにもかかわらず、審査においては先行技術からの何らかの技術的進歩のあることが求められました。特許法において規定する発明には本来、そうした技術的飛躍があるからだ、という考えからであったのです<sup>(3)</sup>。戦前の日本では、審査されることにより3分の2程度の出願は特許されることがなかったのです。

### 4. 非自明性・進歩性要件が法制化

米国特許法には非自明性に関わる法規定が存在していないにもかかわらず、発明の実質的な進歩性判断が繰り返されていくことにとめない、次第にハードルは高くなっていきます。米国最高裁判所の特許に対する厳しい姿勢は、さすがに行き過ぎであると批判されていきます。

1952年の米国特許法改正において、新規性要件を規定した102条に続いて103条を設けて、特許に求められる要件としての非自明性が規定されました。先行技術との間で差異があったとしても、その差異が当業者にとって自明であれば、特許を受けることができないと明示規定が用意されたわけです。

米国特許法における非自明性規定が導入されたこと、欧州においても進歩性の規定が特許法に導入されていることに注

simply evaluate the utility but also to compare the filed inventions with similar prior art inventions during examinations, thereby determining whether or not the filed inventions could have readily been conceived by a person skilled in the art.

### 3. Era of Strict Examination in the United States

In the United States, the Great Depression was followed by an era during which patents were treated in a slightly suppressive manner for enforcing government policy, which is known as the era of the so-called anti-patent policy. During this era, the judicial authority strictly addressed acquisition of patents and enforcement of patent rights.

Despite that the requirements for unobviousness were not prescribed in the US Patent Law at that time, inventions were required to provide dramatic progress from prior art on the ground that inventions should essentially contribute to progress of science and technology. Douglas, a judge of the Supreme Court, stated in a consent judgment that **the invention (to be patented) should expand the leading edge of chemistry, physics and the like, significantly contribute to achieving scientific knowledge, and be useful for scientific purposes**. These are very strict and demanding guidelines, by which a patent cannot be granted to normal inventions. Actually, in this era, even when inventions were patented, these patented inventions were invalidated in most cases if a defendant appealed the validity of the patent right possessed by a plaintiff in the patent-infringement lawsuit.

Also in Japan, although inventive step was not prescribed in the patent law at that time, it was required during examination that inventions provide certain technical progress from prior art because it was thought that the invention prescribed in the patent law should essentially provide such technical progress. In pre-war Japan, approximately two-thirds of applications were not patented following examination.

### 4. Legislating of Requirements for Unobviousness/Inventive Step

Although the US Patent Law did not include legal provisions about unobviousness, substantial determinations about the inventive step of inventions were repeatedly made, thereby gradually raising accordingly the examination hurdle as a condition for the acquisition of patents. The strict attitude of the US Supreme Court toward patent applications however has become criticized as being excessive.

At the time of revision of the US Patent Law in 1952, unobviousness as requirements for patents was newly prescribed under 35 U.S.C. § 103, which was added after § 102 prescribing requirements for novelty. Thus, it was clearly defined that, even if there were a difference between a filed invention and prior art, a patent cannot be granted to the filed invention when this difference is obvious to a person skilled in the art. Conversely, it was also defined that inventions to be patented were not required to provide a further difference or further technical progress from prior art.

目して、日本は59年特許法の改正において、同様の規定を導入します。特許法第29条第2項の規定がそれで、当時の法案審議の議事録等では米国の非自明性規定と同様の規定の必要性が強調されています。

## 5. 非自明性に関する判断基準

非自明性規定に基づいて実際にはどのように判断するかは、実務においてはきわめて重要なこととなります。米国においてその判断のステップを示したのがグラハム最高裁判決<sup>(4)</sup>でした。先行技術を特定し、発明との対比をし、当業者レベルを解明し、非自明性を判断することを求めています。また商業的成功等の二次的考慮事項や後知恵の排除等も指摘しています。しかしグラハム判決では、非自明性の判断に関する基準は示していません。

そこで連邦控訴審であるCAFC<sup>(5)</sup>が長い期間をかけて作り上げてきた判断基準がTSMテストでした。TSMテストでは、先行技術文献中に、発明が示唆されるか、教示されていること、または発明を考えだすことへの動機が示されていることを自明性の要件としています<sup>(6)</sup>。この判断基準は米国特許商標庁の特許審査のマニュアルであるMPEPにも明示され<sup>(7)</sup>、審査官はこれにしたがって非自明性の審査を行うことが求められました。

問題は、実際の審査においてこのTSMテストを適用すると、自明性の証明はきわめて困難になることでした。先行文献に示唆、動機、教示が明示されてあることはほとんどないのです。1980年代、90年代の米国特許のなかには批判の対象となるようなものが多く見られるようになり、特許の品質を高めるべきという厳しい意見が集中するようになったのです<sup>(8)</sup>。

## 6. 日本の進歩性審査基準

日本においても高等裁判所、最高裁判所の判例等を参考とし、進歩性に関する審査基準の検討が重ねられてきました。1970年代に産業別の審査基準が作成され、米国のTSMテスト、欧州特許庁の課題・解決判断手法を研究したうえで、1993年に進歩性に関する審査基準<sup>(9)</sup>が作成・公表されました。

この基準では、出願前に当業者が請求項に関わる発明に容易に想到し得たかどうかの論理付けを試みるとし、論理付けは、引用発明中に、請求項に関わる発明に対して、想到する動機となり得るものがあるかを判断することであるとしています。動機となり得るものは、先行技術文献の内容の示唆、

Focusing attention on the issue that the provision about unobviousness was introduced into the US Patent Law, and the provision about inventive step was also introduced into the patent law in Europe, Japan also introduced a similar provision into the Japan Patent Law in its revision in 1959, which is the provision of Paragraph 2 of Article 29. The minutes and the like of the legislation deliberations at that time emphasized the necessity of providing a provision similar to that of unobviousness prescribed in the US Patent Law.

## 5. Determination Guidelines for Unobviousness

It is extremely important in patent practice as to how unobviousness is actually determined based on its provision in the relevant patent statute. In the United States, the Supreme Court decision on *Graham v. John Deere Co.* 383 U.S. 1 (1966) paved the way for this determination. This decision stated that to make a determination of unobviousness, it is required to specify the prior art, compare the prior art with the filed invention and clarify the level of persons skilled in the art. The decision also specified secondary considerations such as commercial success, removal of hindsight, and the like. The *Graham* decision however, did not indicate the guidelines themselves regarding determination of unobviousness.

Thus, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), which is the Federal Appeal Court, established the "TSM test" that became a basis for the determination guidelines. As requirements for obviousness, the TSM test specifies that prior art documents should teach or suggest the invention, or show a motivation to conceive of the invention. The determination guidelines are clearly defined also in MPEP, which is the guideline for the USPTO's patent examiners. Examiners were required to conduct examinations for unobviousness in accordance with these determination guidelines.

The problem was that it became extremely difficult to prove obviousness when the TSM test was applied in the actual examination. The patent publications cited as prior art documents may provide detailed explanations of the invention itself, but hardly clearly disclose suggestion, motivation and teaching about subsequent improvements. Therefore, even inventions including a slight technical difference tended to be patented. Thus, among the US patents in the 80's and 90's, patents that drew criticism gradually increased, thereby leading to a concentration of harsh opinions from inside the United States and also from foreign countries that the quality of US patents should be raised.

## 6. Examination Guidelines for Inventive Step in Japan

Also in Japan, examination guidelines regarding inventive step have been repeatedly reviewed based on judicial precedents and the like of the High Court and the Supreme Court. The examination guidelines were prepared for each industry in the 70's. Upon studies of the TSM test in the United States and the determination schemes for problems and solutions to the problems by the EPO,

対象発明と先行技術文献に示された技術のそれぞれの課題の共通性、機能・作用の共通性、また技術分野の関連性であるとされました。

しかし93年審査基準に基づく特許庁の審決、とりわけ進歩性があると判断された審決が東京高裁において、進歩性が否定され、高い比率で取り消される傾向が続きます。このため容易想到と判断できる弾力的な基準が求められ、審査基準は2000年に改訂されます<sup>(10)</sup>。改訂審査基準では、93年基準において示された論理付けの他に、設計変更や単なる寄せ集めという事例を想定して、そうした場合も容易に発明することができたとしています<sup>(11)</sup>。

また関連する課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当事者の通常の創作能力を発揮することです。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当事者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる、としています。この考え方によれば、いわゆる組み合わせ発明の場合、進歩性のハードルは高くなり、拒絶される発明が多くなります。

## 7. KSR判決によるTSMテストの見直し

米国特許の品質問題が大きくなる中、決定的影響を与えたのが、KSR事件における最高裁判所判決でした<sup>(12)</sup>。自動車のアクセルペダルに関する発明であって、ドライバーの脚の長さに応じてペダルを前後にスライドできるようにしたのですが、先行技術と異なるところは、ペダルの踏み込み量を機械的に伝えるか、電気量として伝えるかなのです。CAFCはTSMテストにしたがい、先行技術には本発明におけるペダルの踏み込み量を電氣的に伝える点は示唆も教示もないとして、非自明であるとしたのです。最高裁は次のように判示したうえで、CAFCの判断を覆しました。

**米国最高裁の判例はCAFCが本件において適用したTSMテストとは一致しない拡張的で柔軟性のあるアプローチを明らかにしてきた<sup>(13)</sup>、と指摘したうえで、CAFCの分析における欠陥は、TSMテストの適用により生じる自明性の審理の狭い考えに大部分、関連している、と指摘します。**

最高裁はTSMテスト自体は否定しないのですが、このテストを弾力的に適用するべきこと、通常の技術者が課題を解決するために従来技術を組み合わせ利用することも自明の範囲として考えなければならないとしたのです。この結果、米国特許商標庁は非自明性判断に関する新たなガイドライン<sup>(14)</sup>を公表し、実際に適用していったのです。従来技術の公知方法での組み合わせであって、その結果が予測できる時には自明であるとし、同じような方法での改善、転用等についても自

the examination guidelines regarding inventive step were prepared and issued in Japan in 1993.

The guidelines define that reasoning should be conducted as to whether a person skilled in the art could have readily conceived of the claimed invention prior to the filing of the patent application, and the reasoning is to determine whether the contents of the cited invention could be a motivation or not for the claimed invention. The guidelines also define that what could be a motivation is the suggestion from the contents of prior art documents, commonality of problems of the techniques disclosed in the claimed invention and the prior art documents, commonality of functions or working, and relevance of technical fields.

There was, however, a continuous trend that the JPO's trial decisions involving inventive step, based on the examination guidelines issued in 1993, were reversed in the Tokyo High Court, thereby denying inventive step and overturning decisions at high rate. Accordingly, it became necessary to provide flexible guidelines allowing determination that the invention could have readily been conceived. Then, the examination guidelines were revised in 2000 based on the ideas of the previous Tokyo High Court's decisions. In the revised examination guidelines, cases such as design modification and mere aggregation were also defined in addition to the reasoning specified in the guidelines issued in 1993, and it was specified that the claimed invention could have readily been conceived also in such cases. The revised examination guidelines also specify that "The inventions to which any technical means of the related technical field is attempted to be applied to solve the relevant problems in the inventions are the inventions created by exercising the ordinary creativity of a person skilled in the art. For example, a technical means that could be replaced by or added to the art described in the related technical fields could be a strong ground for showing that a person skilled in the art could arrive at the claimed invention based on the means". According to this idea, in the case of a so-called invention by combination, the examination hurdle for inventive step is raised, thereby increasing the number of inventions to be rejected.

## 7. Review of TSM Test based on KSR Decision

While the quality of US patents became a serious problem, the Supreme Court decision on the KSR case had a crucial impact. This is about an invention related to an accelerator pedal of an automobile, which is configured such that the pedal can be slid back and forth in accordance with the length of the driver's legs. This invention is different from prior art in that the stepping amount of the accelerator pedal is transmitted mechanically or transmitted as electrical quantity. CAFC decided, in accordance with the TSM test, that prior art documents neither suggested nor taught the feature of this invention that the stepping amount of the pedal is transmitted electrically, and therefore, the invention was unobvious. The Supreme Court however overturned the CAFC's decision based on the grounds as set forth below.

**The Supreme Court first pointed out that its judicial precedents had clarified an expansive and flexible approach different from the TSM test applied to the present case by CAFC, and then, stated that the defects of CAFC's analysis related mostly to the narrowness of**



明であるとした判断基準としました。

## 8. 知的財産高裁の進歩性をめぐる判決

他方、日本においても進歩性の審査基準に関わる判決は揺れ動いていきました。特許庁は2000年に進歩性に関する審査基準を改定しましたが、当初、この基準による審査・審判の結果は多くが東京高等裁判所において支持されたのですが、知的財産高等裁判所では、進歩性を否定するためには示唆、動機が存在が必要であると判示することが多くなりました。

その代表的判決<sup>(15)</sup>では次のように判示します。

**当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。**

この判示内容は米国のTSMテストを強く意識したのですが、米国では逆に、最高裁がTSMテストは弾力的に適用するべきであって、通常の技術者はその技術的な理解の範囲内の知られた選択肢を追い求める十分な動機を有していると説示しているだけに、知的財産高裁の判断には戸惑う関係者も多くいました。

しかし知的財産高裁のその後の進歩性に関わる判決を見ていくと、「発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在」を求めるものばかりではなく、審査基準に示されてある「技術分野や課題が共通であることを理由に組み合わせ発明の進歩性を否定」したり、あるいは「単なる設計的事項であるとして進歩性を否定する」判決も多く出されています<sup>(16)</sup>。そこには知的財産高裁の弾力的な判断基準が示されていると言っても良いでしょう。

2008年に行われた日米欧の三極特許庁による進歩性・非自明性に関する比較研究結果<sup>(17)</sup>を見ていくと、6事例について各特許庁の判断が比較されていますが、ほぼその結果は一致しています。

## 9. 非自明性、進歩性の判断基準：まとめ

米国における非自明性の判断の基準と日本における進歩性の判断基準は驚くほど共通しています。日本においては、米国における非自明性そして欧州における進歩性の制度設計の動きに注目し、日米欧三極特許庁協力により事例研究を積み重ねてきたことが、そうした判断基準の調和に影響していま

**the examination about obviousness that was caused by applying the TSM test.**

The Supreme Court did not deny the TSM test itself, but recognized that the TSM test should be applied flexibly and it should be considered as obvious that a person skilled in the art combines and applies conventional techniques in order to solve problems. As a result, the USPTO issued new guidelines regarding determination of unobviousness and applied the guidelines in practice. The new guidelines specify that the claimed invention should be regarded as obvious when it is a combination of known methods of prior art and the results thereof can be expected, and also specify that improvements, conversions and the like by the similar method should also be regarded as obvious.

## 8. Decision about Inventive Step by the Intellectual Property High Court

In Japan, various decisions have also been made regarding the examination guidelines for inventive step. The JPO revised the examination guidelines regarding inventive step in 2000. Although most of the examination and decision results based on the revised guidelines were supported by the Tokyo High Court at first, the Intellectual Property High Court increasingly determined that suggestion and motivation should be disclosed for denying inventive step.

A representative decision is as follows.

**In order to determine that the claimed invention could have readily been conceived, it is not enough only to establish a presumption, even by reviewing the contents of prior art documents, that a person skilled in the art would have made a trial so as to allow achievement of the feature of the claimed invention. It is, as a matter of course, necessary that the prior art documents disclose suggestion and the like that a person skilled in the art could have made a trial in order to achieve the feature of the claimed invention.**

The above decision was made specifically in consideration of the TSM test in the United States. In the United States, however, the Supreme Court stated that the TSM test should be flexibly applied, and a person skilled in the art has a sufficient motivation to pursue choices known within the range of his/her technical understanding. Consequently, there were many who felt confusion by the Intellectual Property High Court's decision.

However, the subsequent decisions by the Intellectual Property High Court regarding inventive step include not only decisions requiring "suggestion and the like that a person skilled in the art could have made a trial in order to achieve the feature of the claimed invention", but also many decisions "denying the inventive step of the invention by combination on the ground that the technical fields and the problems to be solved each are common" or "denying the inventive step on the ground that the claimed invention is merely a matter of design choice". It can be said that these decisions indicate the Intellectual Property High Court's flexible determination guidelines.

The results of the comparative study about inventive step/unobviousness by the JPO, the USPTO and the EPO in 2008 show determinations by these three patent offices for 6 cases, which are almost the same. Based on such results, the examination guidelines



す。この結果、日米欧特許庁における特許率は多少の変動はありますが、およそ50%～60%程度で一致しています<sup>(18)</sup>。

2007年以降、米国ではそれまでのTSMテストに代えてより柔軟な非自明性判断基準が採用され、他方、日本においては同じ時期にTSMテストに近い考えを知的財産高裁が採用することにより、日米では進歩性あるいは非自明性の判断基準の修正方向がやや異なるものとして理解されやすいのですが、その後の知的財産高裁の一連の判決を見ていく限り、ほぼ日本における進歩性と米国における非自明性の判断基準は一定幅の中で揃っていると見て良いでしょう。



regarding inventive step prepared in 2000 have remained unchanged without review up to the present date.

## 9. Summary: Determination Guidelines for Unobviousness/Inventive Step

The determination guidelines for unobviousness in the United States are surprisingly similar to those for inventive step in Japan. Japan paid attention to the trends in the legal system's construction of unobviousness in the United States and also inventive step in Europe, and continued case studies through cooperation of the Trilateral Patent Office (the JPO, the USPTO and the EPO), which influenced the above-described similarity of the determination guidelines. Consequently, the percentages of patented inventions of the JPO, the USPTO and the EPO are almost the same, in the general range between about 50% and 60%.

After 2007, the United States adopted more flexible determination guidelines for unobviousness, in place of the previous TSM test. On the other hand, in Japan, the Intellectual Property High Court adopted the concept similar to the TSM test around the same time. Accordingly, it is often understood that the determination guidelines for inventive step/unobviousness were revised slightly differently between Japan and the United States. According to a series of subsequent decisions by the Intellectual Property High Court, however, it can be said that the determination guidelines for the inventive step in Japan are in line with the determination guidelines for unobviousness in the United States within a certain range.

- (1) 用語としての「進歩性」は法令上、直接規定されていない。むしろ容易想到性が適切であるが、進歩性が一般的に使用されてきたこと、審査基準においても新規性・進歩性としているため、ここではそのまま進歩性を用いる。
- (2) 本論説では、Beier, F. K. *Entwicklung der Theorie des Rechtsschutzes* [染野義信・染野啓子訳(1986)『工業所有権法理論の展開』発明協会]、特許法の実体調和研究会(2002)『特許法の実体面の調和に向け各国制度、運用等の調査研究報告書』(社)日本国際知的財産保護協会、進歩性等に関する各国運用等の調査研究委員会(2007)『進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書』(社)日本国際知的財産保護協会、を参考としている。
- (3) 大正10年法第1条 新規ナル工業的発明ヲ為シタル者ハ其ノ発明ニ付特許ヲ受クルコトヲ得、における工業的発明とは一定の進歩がある技術的工夫と解釈され、出願された発明はそうした要件を求められた。
- (4) *Graham v. John Deer Co.* 383 U.S.1(1966)
- (5) Court of Appeals for the Federal Circuit (連邦巡回控訴裁判所)
- (6) TSMテストは、先行技術と本発明との間に差異があった場合、その差異を後の思考(後知恵)によって説明することを排除する。
- (7) MPEP 2143.01 Suggestion or Motivation to Modify the References  
2143.02 Reasonable Expectation of Success is Required  
2143.03 All Claims Limitations Must be Taught or Suggested
- (8) Federal Trade Commission (2003) *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*; The National Academies of Science(2004) *A Patent System for the 21st Century*
- (9) 1993年審査基準「新規性・進歩性」
- (10) 2000年改訂審査基準「新規性・進歩性」
- (11) 基準においては次のように言う。論理付けは、種々の観点、高範な観点から行うことが可能である。例えば請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集め該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機付けとなり得るものがあるかどうかを検討する。
- (12) *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* No.04-1350
- (13) 本間友孝(2006)『非自明性(進歩性)の判断基準の日米比較：KSR連邦最高裁判決後の米国特許システムへの提案』*パテント* Vol.61 No.4 pp.106-118
- (14) <http://www.uspto.gov/news/pr/2007/07-43.jsp>
- (15) 知財高裁平成21年1月28日判決平成20年(行ケ)10096「回路用接続部材」
- (16) 時井真(2013)『進歩性判断の現況とその応用可能性(1)、(2)』*知的財産法政策学研究* Vol.41/42
- (17) 特許庁(2008)『進歩性/非自明性に関する三極事例研究報告書』
- (18) 日米における特許率の推移：

	2001年	2003年	2005年	2007年	2009年	2011年
日本の特許率	55.4%	50.5%	49.1%	48.4%	50.2%	60.5%
米国の特許率	70.0%	64.2%	58.9%	48.7%	42.0%	63.3%

※日本の特許率は、特許査定数÷(特許査定数+拒絶査定数+取下・放棄数)  
※米国の特許率は、特許許可数÷(特許許可数+放棄数)

# 米国改正特許法における先発明者先願主義 第2回(全2回)

First-Inventor-to-File System Under the Revised U.S. Patent Act Part 2

佐々木 真人 Masato Sasaki

特許業務法人 深見特許事務所  
国際特許グループリーダー・弁理士



前号では、下記内容を紹介し、新規性に関する規定については § 102 (a), (b) について説明しましたが、本稿では § 102 (c), (d) の内容と、実務上の留意点を解説します。

## 【前号 vol.4 の掲載内容】

1. はじめに
2. 先発明者先願主義の概要
3. 先発明者先願主義と先願主義との相違点
4. 先発明者先願主義下での新規性に関する規定
  - (1) 旧法との対比
  - (2) 新規性に関する規定の内容
    - ① 先行技術としての適格性
    - ② 先行技術の例外

(以上は、本 NEWS LETTER vol.4 に掲載。なお、102 条の新旧比較については、この vol.4 に掲載された表 1 を参照ください)

## 4. 先発明者先願主義下での新規性に関する規定

### (2) 新規性に関する規定の内容

#### ③ 共有又は譲渡義務による先願の例外

§ 102 (c) によれば、開示された主題およびクレーム発明が、下記 (i) ~ (iii) に該当する場合には、§ 102 (b) (2) (c) の適用において、同一の者によって所有されているか、又は同一の者に譲渡義務を負うものとみなされ、先願は拡大先願の地位を有しないこととなります。

(i) クレーム発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の 1 以上の当事者によって、又は当該当事者のために、開示された主題が開発され、クレーム発明が作成されていた場合。

(ii) クレーム発明が、共同研究契約<sup>(1)</sup> の範囲内で行われ

In the article in NEWS LETTER Vol. 4, the contents below were introduced and provisions of novelty were explained, with focus being placed on § 102(a) and (b). In this article, contents in § 102(c) and (d) and important practice points will be explained.

## 【The contents of printing of front number vol.4】

1. Introduction
2. Outline of the First-Inventor-to-File System
3. Difference Between the First-Inventor-to-File System and the First-to-File System
4. Provisions of Novelty Under the First-Inventor-to-File System
  - (1) Comparison with the Previous Act
  - (2) Contents of Provisions of Novelty
    - ① Eligibility as Prior Art
    - ② Exception to Prior Art

(The above contents can be read in our NEWS LETTER Vol. 4. Please refer to Table 1 in this Vol. 4 for comparison of § 102 before and after revision.)

## 4. Provisions of Novelty Under the First-Inventor-to-File System

### (2) Contents of Provisions of Novelty

#### ③ Exception to Prior Application Based on Common Ownership or Obligation of Assignment

Under § 102(c), when a disclosed subject matter and a claimed invention fall under (i) to (iii) below, they are deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person under the application of § 102(b)(2)(c), and the prior application does not have prior art effect.

(i) The disclosed subject matter was developed and the claimed invention was made by or on behalf of parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention.

(ii) The claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement.

(iii) The application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint

た活動 (activities) の結果として作成された場合。

(iii) クレーム発明のための特許出願が、その共同研究契約の当事者の名前を開示しているか、又は開示するよう補正された場合。

#### ④ 拡大先願の地位を有する出願の定義

##### (i) 概要

§ 102 (d) は、§ 102 (a) (2) のクレーム発明に対する先行技術になるか否かを決定するために、どのような特許又は特許出願が有効に出願された (effectively filed) ものとみなされるかを規定しています。

具体的には、§ 102 (d) は、特許又は特許出願が、(A) 下記の(B)が適用されない場合には実際の(米国)出願日 (actual filing date) に、(B) 特許又は特許出願が、一つあるいはそれ以上の先の特許出願に基づいて、§ 119 (優先権主張出願、仮出願)、§ 365 (a) 又は § 365 (b) (先の国際出願に基づく優先権) に基づく優先権を主張する場合、又は § 120 (継続出願)、§ 121 (分割出願)、もしくは § 365 (c) (米国を指定国とする国際出願等の先の国際出願の出願日の利益) に基づき先の出願日の利益を主張する場合には、その主題を開示している出願の最も早い出願日に、有効に出願されていたものとみなされる旨を規定しています。

##### (ii) ヒルマードクトリン<sup>(2)</sup>の廃止

旧 § 102 (e)<sup>(3)</sup> では、特許出願人による発明日より前に米国に出願された他人の特許出願であって、公開された出願又は特許が与えられた出願が先行技術となりました。ここで、「米国に出願され」と規定されていたことから、米国以外の国の出願に対して優先権を主張して米国になされた特許出願の場合、旧 § 102 (e) にいう先行技術としての地位を得るのは米国出願日であり、米国以外の国での出願日である優先日には、該先行技術としての地位は認められませんでした (ヒルマードクトリン)。

それに対し、改正法では、§ 102 (d) により、米国以外の国の出願に対して優先権を主張した米国特許出願の場合、優先日に有効に出願されたものとみなされますので、§ 102 (a) (2) にいう先願の地位は優先日に生じることとなります。つまり、ヒルマードクトリンは廃止されたと言えます。

## 5. 実務上の留意点

### (1) 発明公表前の特許出願

米国では、発明者等が先に発明を公表しておけば、その後同一発明を開示した他人の先行技術や特許出願を不適格なものとする事ができます。しかし、これはあくまで例外であり、発明の公表前に特許出願を行うという原則は守るべき

research agreement.

#### ④ Definition of Application Having Prior Art Effect

##### (i) Outline

For purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed invention under § 102(a)(2), § 102(d) defines which patent or application for patent shall be considered to have been effectively filed.

Specifically, under § 102(d), a patent or an application for patent shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or the application for patent, (A) if paragraph (B) below does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or (B) if the patent or the application for patent is entitled to claim a right of priority under § 119 (an application claiming a right of priority, a provisional application), § 365(a), or § 365(b) (the right of priority based on a prior filed international application) or to claim the benefit of an earlier filing date under § 120 (a continuation application), § 121 (a divisional application), or § 365(c) (the benefit of the filing date of a prior international application designating the United States), based upon one or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that discloses the subject matter.

##### (ii) Hilmer Doctrine Abolished

Under previous § 102(e), an application for patent, published or granted a patent, by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent was eligible as prior art. Here, since previous § 102(e) defined "filed in the United States," an application for patent filed in the United States claiming priority to an application filed in a country other than the United States had prior right effect under previous § 102(e) only on the filing date in the United States, and its prior right effect was not effective on the priority date which was the filing date in a country other than the United States (the Hilmer Doctrine).

In contrast, under the Revised Act, under § 102(d), a US patent application claiming priority to an application filed in a country other than the United States is deemed to have been effectively filed on the priority date. Therefore, the prior right effect under § 102(a)(2) is effective on the priority date. Namely, the Hilmer Doctrine has been abolished.

## 5. Important Practice Points

### (1) Patent Application Before Public Disclosure of the Invention

In the United States, prior public disclosure of an invention by inventor(s) can disqualify others' prior art or patent application subsequently disclosing the same invention. It seems, however, that this practice is essentially exceptional and that the principle of filing a patent application prior to public disclosure of the invention should be observed.

Attention should be paid in particular in filing an application also in countries other than the United States, such as Japan, China, and Europe. The grace period in the United States is different from the grace period in countries other than the United States. The grace period in the United States is as long as 1 year, whereas the grace period in Japan, China, and Europe is as short as 6

であると思われます。

特に、日本、中国、欧州等の米国以外の国にも出願する場合に注意が必要です。米国におけるグレースピリオドと、米国以外の国のグレースピリオドは異なっており、米国におけるグレースピリオドが1年と長いのに対し、日本、中国、欧州でのグレースピリオドは6カ月と短くなっています。したがって、米国企業が米国以外の国にも出願する場合には、グレースピリオドが短い米国以外の国の法制に合わせる必要が生じることに留意する必要があります。他方、日本、中国、欧州等の企業が、米国に出願する場合には、自国の法制にしたがって特許出願を管理するだけで良いこととなります。

## **(2) 2013年3月16日より前の出願日の利益又は優先権を主張し13年3月16日以降にされた出願 (transition application)<sup>(4)</sup> についての留意点**

### **①旧法又は改正法の適用**

上記出願が2013年3月16日以降の有効出願日を持つクレーム発明を有するか、いずれかの時点で有していた場合には、改正法が適用されます。

多数のクレームの中の一つのクレームでも、13年3月16日以降の有効出願日を有していれば、その出願には改正法が適用されます。13年3月16日以降の有効出願日を持つクレーム発明を含んでいた出願に対しては、このクレーム発明を後日削除しても、改正法が適用されます。出願時に、明細書中に13年3月16日以降に追加された新たな主題を含んでいたとしても、その主題をクレームに記載しなければ、その出願は13年3月16日以降の有効出願日を持つクレーム発明を有していないと言えます。しかし、審査過程で、追加された新たな主題をクレームに記載した場合には、その出願は、その時点で、13年3月16日以降の有効出願日を持つクレーム発明を有することとなり、この出願には改正法が適用されることとなります。

他方、上記出願であっても、13年3月16日より前の有効出願日を持つクレーム発明のみを有している場合には、旧法が適用されます。

### **②陳述書 (statement) の提出**

改正法が適用される出願 (transition application) については、陳述書 (statement) の提出が必要となります<sup>(5)</sup>。陳述書は、改正法と旧法のいずれに基づいて出願を審査すべきかを決定する際の補助的な情報を出願人に要求するためのものであると考えられています<sup>(6)</sup>。

陳述書は、後の出願の実際の出願日から4カ月、国際出願の国内段階への移行日から4カ月、先の出願の出願日から16カ月、又は2013年3月16日以降の有効出願日を持つク

months. Therefore, attention should be paid to the fact that, if a US corporation files an application also in a country other than the United States, adaptation to laws and regulations in the country other than the United States where the grace period is short is required. On the other hand, if a Japanese, Chinese, or European corporation files an application in the United States, it should only manage the patent application under the laws and regulations in its own country.

## **(2) Important Points in Transition Applications Filed on or After March 16, 2013, Claiming Benefit or Priority of the Filing Date Before March 16, 2013**

### **① Application of the Previous Act or the Revised Act**

The Revised Act will be applied if the application above has a claimed invention having an effective filing date on or after March 16, 2013 or has the claimed invention at any time point.

The Revised Act will be applied to an application if one claim among a number of claims therein has an effective filing date on or after March 16, 2013. The Revised Act will be applied to an application including a claimed invention having an effective filing date on or after March 16, 2013 and even if this claimed invention is subsequently canceled. An application which includes a subject matter newly added on or after March 16, 2013 in the specification at the time of filing and if that subject matter is not described in a claim, that application is deemed not to have a claimed invention having an effective filing date on or after March 16, 2013. If a newly added subject matter is described in a claim in the examination stage, however, that application, at that time point, will have a claimed invention having an effective filing date on or after March 16, 2013, and hence the Revised Act will be applied to this application.

On the other hand, the Previous Act will be applied even to the application described above only having a claimed invention having an effective filing date before March 16, 2013.

### **② Submission of Statement**

For a transition application to which the Revised Act is applied, a statement should be filed. Submission of the statement is for the purpose of requesting applicant(s) to provide auxiliary information in determining on which of the Revised Act and the Previous Act examination of an application should be based.

The statement must be submitted by any later date of: 4 months from the actual filing date of a subsequent application; 4 months from the date of entry into the national phase of an international application; 16 months from the filing date of a prior application; and the date when a claimed invention having an effective filing date on or after March 16, 2013 is first presented. Therefore, for example, when a claimed invention having an effective filing date on or after March 16, 2013 by an amendment in the examination phase is first presented, there may also be a case that a statement must be submitted simultaneously with submission of the amendment.

### **③ Application of the Revised Act and Application of the Previous Act**

Among applications filed on or after March 16, 2013, the Previous Act is applied to some of them and the Revised Act is applied to others. If application of the Previous Act is desired, only the addition of a claimed invention having an effective filing date on or after March 16, 2013 to that application should be avoided. On the



クレーム発明が最初に提示された日のいずれか遅い日までに提出しなければなりません<sup>(7)</sup>。したがって、例えば、審査段階の補正によって13年3月16日以降の有効出願日を持つクレーム発明を最初に提示することとなった場合には、補正書の提出と同時に陳述書を提出する必要がある場合もあるでしょう。

### ③改正法適用と旧法適用

2013年3月16日以降になされた出願の中には、旧法が適用されるものと、改正法が適用されるものがあります。旧法を適用したい場合には、その出願に、13年3月16日以降の有効出願日を持つクレーム発明を追加しなければ良いこととなります。他方、改正法を適用したい場合には、その出願に、13年3月16日以降の有効出願日を持つクレーム発明を追加すれば良いこととなります。

ここで、旧法適用の場合と、改正法適用の場合のメリットとデメリットの一例について解説します。

改正法下では、クレーム発明が、有効出願日前に、特許され、印刷刊行物に記載され、公然使用をされ、販売された場合以外に、公衆に利用可能となった場合にも特許を受けることができません。それに対し、旧法下では、公衆に利用可能となっただけでは、先行技術として認められない場合がありました。また、改正法下では、米国内のみならず米国以外の国での発明の公然使用や販売を行った場合、特許を受けることができません。それに対し、旧法下では、米国内で発明の公然使用や販売を行った場合に、特許を受けることができませんでした。したがって、改正法下では、旧法下の場合と比較して、先行技術の範囲が広くなり、特許を受けられない場合が増えたと言えます。

他方、旧法下では、ヒルマードクトリンのため、米国以外の国の出願に対し優先権を主張して米国に出願された特許出願が、旧 § 102(e)にいう先行技術としての地位を得るのは、実際の米国出願日でした。つまり、当該特許出願が後願排除効を獲得できる日は、実際の米国出願日でした。それに対し、改正法下では、上記特許出願は、優先日に後願排除効を得ることができます。

以上より、改正法適用の一つのメリットとして、後願排除効が早期に得られること、旧法適用の一つのメリットとしては、先行技術の範囲が狭くなることを挙げることができます。このことは、改正法適用下では、先行技術の範囲が広くなり、旧法適用下では、後願排除効の発生時期が遅くなることを意味します。

13年3月16日以降に、新たな主題を明細書にのみ追加した場合には、典型的には、旧法が適用されます。しかし、その新たな主題をクレームに記載することで、その出願には改

other hand, if application of the Revised Act is desired, a claimed invention having an effective filing date on or after March 16, 2013 should only be added to the application.

Examples of advantages and disadvantages of application of the Previous Act and the Revised Act will be explained.

Under the Revised Act, if a claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention, a patent cannot be granted thereto. In contrast, under the Previous Act, there was a case that merely being available to the public was not a condition for eligibility as prior art. In addition, under the Revised Act, a patent cannot be granted if an invention is in public use or on sale not only in the United States but also in a country other than the United States. In contrast, under the Previous Act, a patent cannot be granted if an invention is in public use or on sale in the United States. Therefore, as compared with the case under the Previous Act, the scope of prior art is broader under the Revised Act, and hence a patent will not be granted in more cases.

On the other hand, under the Previous Act, based on the Hilmer Doctrine, a patent application filed in the United States claiming priority to an application filed in a country other than the United States obtains prior right effect under previous § 102(e) on the actual filing date in the United States. Namely, the date on which the patent application can obtain later-application exclusive effect was the actual filing date in the United States. In contrast, under the Revised Act, the patent application above can obtain later-application exclusive effect on the priority date.

As set forth above, one advantage of application of the Revised Act is that later-application exclusive effect can be obtained earlier, and one advantage of application of the Previous Act is that the scope of prior art is narrower. This fact means that the scope of prior art is broad under the Revised Act and timing of later-application exclusive effect going into effect is late under the Previous Act.

When a new subject is added only to the specification on or after March 16, 2013, typically, the Previous Act is applied. By describing the new subject matter in a claim, however, the Revised Act will be applied to that application. Namely, by adding a new subject matter only to the specification on or after March 16, 2013, applicant(s) can choose between application of the Revised Act and application of the Previous Act. If application of the Previous Act is desired, only description of a new subject matter in a claim in the examination stage should be avoided, and if application of the Revised Act is desired, a new subject matter should only be described at the time of filing or in the examination stage. For example, one of the filing strategies is to add a new subject matter only to the specification on or after March 16, 2013, seek protection under the Previous Act without describing the new subject matter in a claim in that application, and describe the new subject matter in a claim in a separately filed continuation application. By doing so, protection for this application can easily be sought against narrow prior art and a continuation application can obtain later-application exclusive effect earlier.

### (3) Utilization of a Provisional Application

A provisional application is a US patent application defined under § 111(b). Though Japan does not have a system of provisional

正法が適用されることとなります。つまり、13年3月16日以降に、新たな主題を明細書にのみ追加しておくことで、出願人は、改正法の適用と旧法の適用とを選択することが可能となります。旧法を適用したい場合には、審査過程において、新たな主題をクレームに記載しなければ良いこととなり、改正法を適用したい場合には、出願時または審査過程において、新たな主題をクレームに記載すれば良いこととなります。例えば、1つの出願戦略として、13年3月16日以降に、新たな主題を明細書にのみ追加しておき、当該出願については、新たな主題をクレームに記載することなく、旧法下で権利化を進め、新たな主題については、別途継続出願を行ってクレームに記載することが考えられます。そうすることで、当該出願については、狭い先行技術の下で容易に権利化を行い、継続出願については、早期に後願排除効を得ることができま

### (3) 仮出願 (provisional application) の利用

仮出願は、§ 111 (b) に基づく米国特許出願です。仮出願制度は、日本にはない制度ですが、簡易な形式で、早期に米国で出願日を確保したい場合に使われます。

旧法下において、日本企業の中には、例えば日本で最初に行った特許出願に対し優先権を主張して米国に特許出願を行う際に、米国において早期に後願排除効を得るべく、仮出願を行っていた企業もあったかと思えます。しかし、改正法下では、日本での特許出願の出願日から後願排除効が得られま

るので、米国において早期に後願排除効を得る目的の仮出願は必要ではなくなったものと思われま

### (4) 先行技術を不適格なものとするための手続の際の留意点

#### ① 主体の同一性

クレーム発明の有効出願日前1年以内に公表を行った者と発明者等との関係については、複数の者により公表および発明が行われた場合に注意が必要です。例えば、発明者がA, B, Cで、公表者がA, Bの場合、公表者が全て発明者となっていますので、上記公表は、§ 102 (a) (1) に基づく先行技術とはなりません。しかし、発明者がA, Bで、公表者がA, B, Cの場合、発明者でない公表者が含まれていますので、上記公表は、§ 102 (a) (1) に基づく先行技術となります<sup>(8)</sup>。し

application, this system is simple and used when a filing date is to be secured early in the United States.

Under the Previous Act, some Japanese corporations may have filed a provisional application in order to obtain later-application exclusive effect early in the United States, for example, in filing a patent application in the United States claiming priority to a patent application first filed in Japan. Under the Revised Act, however, later-application exclusive effect is obtained from the date of filing of a patent application in Japan, and therefore, it is no longer necessary to file a provisional application for the purpose of obtaining later-application exclusive effect early in the United States.

A provisional application, however, can be filed in a language other than English, such as Japanese, and therefore a filing date in the United States can be secured early. Thus, if presentation of a paper or the like is scheduled, a provisional application including the contents of the presentation may be filed.

### (4) Important Points in Procedure for Disqualifying Prior Art

#### ① Identicalness of Subject

Regarding relationship between a person who publicly disclosed a claimed invention within 1 year before the effective filing date thereof and an inventor, attention should be paid if it is publicly disclosed and invented by a plurality of persons. For example, in the case that inventors are A, B, and C and persons who publicly disclosed the claimed invention are A and B, all persons who publicly disclosed the claimed invention are also inventors, and therefore, the public disclosure above is not deemed to be prior art under § 102(a)(1). In the case that inventors are A and B and persons who publicly disclosed the claimed invention are A, B, and C, a person who publicly disclosed the invention but who is not an inventor is included and hence the public disclosure above is deemed to be prior art under § 102(a)(1). Therefore, if one desires to disqualify prior art, one should check whether or not all persons who publicly disclosed the claimed invention are inventors.

#### ② Identicalness of Object

In order to disqualify prior art, contents of public disclosure by inventor(s) must be the same as the invention disclosed in prior art. In this determination of identicalness, there is a possibility that they are determined as the same even though a form of public disclosure or wording is slightly different. However, attention should be paid to the fact that what matters in the identicalness described above is essentially identicalness between the contents of public disclosure and prior art and that the relationship between an invention in a patent application and contents in the public disclosure or prior art does not matter.

#### ③ Submission of Affidavit and Declaration

If prior art cited in the examination of an application is ineligible, applicant(s) can assert that the prior art is ineligible by submitting an affidavit or a declaration (37 CFR 1.130). Therefore, applicant(s) should carefully and accurately determine whether or not prior art is eligible in the examination.

たがって、先行技術を不適格なものとしたい場合には、全ての公表者が発明者であるか否かを確認しておく必要があります。

### ②客体の同一性

先行技術を不適格なものとするためには、発明者等による公表内容と、先行技術に開示された発明とが同一である必要があります。この同一性判断に関し、公表の形態や文言が多少異なっても同一であると判断される可能性があります<sup>(9)</sup>。ただし、上述の同一性は、あくまで公表内容と先行技術との同一性が問題となり、特許出願に係る発明と、公表内容や先行技術との関係は問題とされていない点に注意が必要です。

### ③宣誓書、宣言書の提出

出願人は、出願の審査において引用された先行技術が不適格である場合、宣誓書 (affidavit) や宣言書 (declaration) を提出して先行技術が不適格であることを主張することができます (規則 1.130)<sup>(10)</sup>。したがって、出願人は、審査において、先行技術が適格性を有するか否かについて、慎重かつ正確に判断することが必要となります。

## 6. まとめ

本稿では、米国が新たに採用した先発明者先願主義の概要を紹介しました。米国は、日本等の米国以外の国に歩み寄る形で先願主義を採用しましたが、独特の例外規定を設けています。例外規定の中には、日本を含む米国以外の国の企業等に有利に働くと考えられるものもありますが、当該企業等が、新たな米国の制度下で効率的に強い権利を取得するために、米国改正特許法を研究するとともに、新たな制度の運用・動向を見ていくことが肝要であると思われます。

## 6. Conclusion

In this article, an outline of the First-Inventor-to-File System newly adopted in the United States was introduced. Though the United States has adopted the First-to-File System by making a concession to countries other than the United States, including Japan, it defines its unique rules of exception. Among the rules of exception, though some may be favorable to companies in countries other than the United States including Japan, in order for those companies to efficiently obtain strong rights under the new U.S. system, it is critical to study the revised U.S. Patent Act and to see future trends and how the new system works.



- (1) 共同研究契約 (joint research agreement) という用語は、クレーム発明の分野における実験的、開発的、または研究的な業務の遂行のため、2人以上の者または団体によって締結された書面契約、贈与、または協力契約を意味します (§100(h))
- (2) *In re Hilmer*, 359 F.2d 859, 149 USPQ 480 (CCPA 1966)
- (3) 旧 §102(e) では、次の (1),(2) に該当する場合を除いて特許を受けられることが規定されていました。(1) 特許出願人による発明前に米国に提出され、122条 (b) に基づき公開された他人の特許出願。(2) 特許出願人による発明より前に米国に提出された他人の特許出願に対して与えられた特許。ただし §351(a) に規定された条約に基づく国際特許出願は、その国際特許出願が米国を指定し、かつ条約 21 条 (2) により英語で公開されている場合。
- (4) 同 *Federal Register*, p.11026 参照。
- (5) 同 *Federal Register*, p.11027 参照。
- (6) 同 *Federal Register*, p.11040 参照。
- (7) 同 *Federal Register*, p.11027 参照。
- (8) 同 *Federal Register*, p.11076 参照。
- (9) 同 *Federal Register*, p.11077 参照。
- (10) 同 *Federal Register*, p.11058 参照。

# 新しいタイプの商標と米国における色彩商標

New Type of Trademark and Color Trademark in the United States

梶川 奈穂子 Nahoko Kajikawa

特許業務法人 深見特許事務所  
商標意匠法律・弁理士



## 1. はじめに

これまで、日本商標法の下で「新しいタイプの商標」を保護対象にする、という議論は幾度となく取り上げられてきましたが、実現には至っていませんでした。しかし、近年、新しいタイプの商標を保護対象とすることが現実のものとなり、法整備の有り方について着実に議論が進んでいます。新しいタイプの商標を保護対象として導入する法改正は、2007年に小売等役務商標制度が導入されて以来の大改正となります。

本稿では、新しいタイプの商標を巡る日本および海外の現状を解説するとともに、米国で注目を集めたRed sole事件を基に、新しいタイプの商標の中で検討されている色彩商標を巡る米国の動向を紹介します。

## 2. 新しいタイプの商標

### (1) 保護対象

現行の商標制度では、商標法第2条第1項において商標の定義が、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と定められています。この定義から明らかであるように、現行の商標制度下で保護される商標であるには、形状を備えるとともに視覚で認識できる視認性を備えた商標でなければなりません。音、におい、動き、輪郭のない色彩等は、商標法の保護対象外ということになります。

商標法の保護対象を拡大するか否かについて、産業構造審議会の動きは近年において大きく変化しています。

2009年10月5日に開催された産業構造審議会知的財産政策部会第20回商標制度小委員会では、商標法の保護対象を

## 1. Introduction

There have been some arguments as to whether "new types of trademark" should be protected or not under the Japan Trademark Act. This has not been implemented so far. In recent years, however, a new type of trademark was actually allowed to be protected under the Japan Trademark Act, and it is often discussed how laws for such new types of trademark should be developed. Revision of the law for introducing new types of trademark to be protected under the Trademark Act would be the most extensive revision since the Trademark System for Retail or Wholesale Services was introduced in 2007.

This article will explain the current status regarding new types of trademark in Japan and foreign countries, and introduce the trend in the United States about a color trademark currently examined among new types of trademark, based on the Red Sole case that attracted attention in the United States.

## 2. New Type of Trademark

### (1) Scope of Protection

Under the current trademark system, the definition of a trademark is defined in Article 2(1) of the Japan Trademark Act as "any character(s), figure(s), sign(s) or three-dimensional shape(s), or any combination thereof, or any combination thereof with colors". As apparent from this definition, the trademark that can be protected under the current trademark system should have a shape and involve visibility allowing visual recognition. Sound, a smell, a motion, a color without an outline, and the like are not protected under the Trademark Act.

In recent years, the Industrial Structure Council greatly changed its opinion as to whether the scope of protection under the Trademark Act should be expanded or not.



拡大することへのニーズおよび利用度は高くないと判断されており、国際的な動きを踏まえれば導入に賛成という、やや消極的な見解が示されていました。

しかし、13年2月8日に開催された産業構造審議会知的財産政策部会第31回商標制度小委員会では、企業や団体等が、商品/役務又は自らの組織そのもののイメージを創り、ブランド化していくためには、商標法で認められている商標を超えて、音や色彩等が幅広く使用されているので、商標の保護対象の拡大が望まれるとの見解が示され、「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」、「音」を総称して「新しいタイプの商標」とし、保護対象に加えることが検討されています。

## (2) 新しいタイプの商標を巡る海外の動向

日本では議論が進行中の新しいタイプの商標ですが、産業構造審議会で示されたように、新しいタイプの商標を保護する国際的な動きが拡大しつつあります。

米国では、「自他商品役務の識別力を有するあらゆる標識」が商標の保護対象であり、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音およびにおいが商標として保護されます。

欧州では、「写實的に表現でき、かつ、自他商品役務の識別ができる標識」が商標の保護対象であり、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置および音が商標として保護されます。

韓国では、動きおよび位置に加えて2012年から音およびにおいが商標の保護対象となりました。台湾では、輪郭のない色彩および音に加えて12年から動きおよびホログラムが商標の保護対象となりました。

このように、新しいタイプの商標は、国際的に導入が進められています。

ここで、新しいタイプの商標の一つとして検討されている「輪郭のない色彩」商標について、米国で注目される判決が出されたので、以下で紹介します。

## 3. 米国における色彩商標をめぐる動向

米国では2012年9月に、Christian Louboutin (クリスチャン ルブタン。以下Louboutinと称する) と Yves Saint Laurent (イヴ サンローラン。以下YSLと称する) との間で18カ月間続いた、靴に関する色彩商標を巡る事件 (以下 Red sole 事件と称する) に対する判決が出されました。本判決の中では、日本商標法に輪郭のない色彩が導入された後に問題となるであろう識別力についての判断が示されています。

In the 20th Trademark System Subcommittee held on October 5, 2009 by the Intellectual Property Policy Committee of the Industrial Structure Council, it was determined that the need for expanding the scope of protection under the Trademark Act and the usage rate of the goods protected under the expanded scope are not so high. Also, the Subcommittee showed a slightly passive opinion that introduction of such new types of trademark may be approved depending on the international trend.

In the 31st Trademark System Subcommittee held on February 8, 2013 by the Intellectual Property Policy Committee of the Industrial Structure Council, however, it was commented that it is desirable to expand the scope of protection for trademarks in order for companies, groups and the like to create an image appropriate for their goods/services or their own organizations for establishing their brands, because sound, colors and the like are widely used beyond the scope of trademarks approved by the Trademark Act. Also, it was discussed as to whether a "motion", a "hologram", a "color without an outline", a "position", and "sound" could be collectively referred to as "new types of trademark" and protected under the Trademark Act.

## (2) Overseas Trend about New Types of Trademark

While new types of trademark are currently under discussion in Japan, the international trend of protecting such new types of trademark is being expanded, as reported in the Industrial Structure Council.

In the United States, "every sign having distinguishability between an applicant's goods/services and other persons' goods/services" is protected under the Trademark Law, and a motion, a hologram, a color without an outline, a position, sound, and a smell each are protected as a trademark.

In Europe, "signs that can be descriptively represented and allows distinction between an applicant's goods/services and other persons' goods/services" are protected under the Trademark Law, and a motion, a hologram, a color without an outline, a position, and sound each are protected as a trademark.

In South Korea, sound and a smell have been under the protection of the Trademark Act since 2012 in addition to motion and position. In Taiwan, motion and holograms have been under the protection of the Trademark Law since 2012 in addition to color without an outline and sound.

In this way, new types of trademarks are currently being introduced overseas.

In the United States, a noteworthy decision was made about a trademark of a "color without an outline" currently being examined as one of the new types of trademark.

## 3. Trend about Color Trademark in the United States

In the United States, a decision was made in September in 2012 about the case regarding the color trademark for shoes between Christian Louboutin (hereinafter referred to as Louboutin) and Yves Saint Laurent (hereinafter referred to

## (1) 米国における色彩商標の保護

米国において色彩商標が登録を認められるには、

- ①商標がsecondary meaningを備えていること。
- ②商標が機能的ではないこと。

以上の2つの要件を備えていることが重要となります。

### ① Secondary meaning を備えるとは

ある特定の商品、サービスに対して特定の色が商標として長期間にわたり使用されてきた結果、商標としての識別力を備えていると認められることを意味しています。

分かりやすい例では、宝石に使用されるTiffanyのTiffany blueや、輸送サービスを提供するUPSの茶色が有名です。本来であれば、青色や茶色といった色彩を目にしただけで、その色彩が使用される商品又は役務の出所を想起するということは無いと考えられていますが、TiffanyやUPSは特定の色を長期間使用し続けた結果、Tiffany blueを目にしただけで消費者は宝石のTiffanyを想起し、茶色の配送トラックを目にしただけで消費者は輸送サービスを想起することになります。この状況が、secondary meaningが認められた状況です。

### ② 商標の機能性

ある特定の色が、商品や役務の内容や品質等を表している場合、色彩が商品又は役務の機能を確保するためには不可欠となるので、商標としては認められません。具体例として、米国で色彩商標の機能性について判断が示された以下の例を紹介します。

#### ③ Ambrit v. Kraft 事件

冷凍食品会社 Ambrit, Inc. は、ロイヤルブルーのパッケージの冷凍デザートを販売していましたが、Kraft, Inc. が同じくロイヤルブルーのパッケージの冷凍デザートを販売したため、Kraftのパッケージ使用の中止を訴えました。この訴えに対して、ロイヤルブルーは「cool color」であり美的機能を有するので、冷たさを暗示させ、アイスクリームや冷凍デザートに使用されるとの判断が示されました。

#### ④ Life Savers v. Curtiss Candy Co., 事件

Life Savers Corporationはマルチカラーのストライプ柄の包装について商標権を主張しました。しかし、裁判所はこの主張を否定しました。ハードキャンデーの製造者にとって、いろいろな味を意味してマルチカラーの包装を使うことは商取引上の一般慣行であるからです。

#### ⑤ Pepto Bismol

Pepto Bismol (胃腸薬の名称) のピンク色は、機能であると判断され、商標と認められませんでした。ピンク色は、「心身への効果」という機能を示すと判断されたからです。

as YSL), which had continued for 18 months (this case will be hereinafter referred to as the "Red Sole case"). This decision is based on a determination about distinguishability, which may raise an issue in Japan after the introduction of a "color without an outline" as a trademark into the Japan Trademark Act.

### (1) Protection of Color Trademark in the United States

In the United States, it is important to satisfy the following two requirements for allowing registration of a color trademark.

- ① the trademark has a secondary meaning; and
- ② the trademark is not functional.

#### ① Including a secondary meaning

This means that a specific color has been used as a trademark for specific goods or services over a long period of time, with the result that this specific color is recognized as having distinguishability as a trademark.

As simple examples, the Tiffany blue of Tiffany, used for jewelry, and the brown color of UPS, providing transport services, are famous. It is generally considered that only a glance at a color such as blue and brown does not remind consumers of the source of the goods or service for which the color is used. Tiffany and UPS however have continued to use specific colors for a long period of time, with the result that only a glance at Tiffany blue reminds consumers of Tiffany jewelry, and only a glance at a brown delivery truck reminds consumers of UPS transport services. In such a situation, it is recognized that the trademark has a secondary meaning.

#### ② Functionality of Trademark

When a specific color represents the contents, the quality and the like of goods or services, the color becomes indispensable for ensuring the function of the goods or services. Accordingly, such a color cannot be approved as a trademark. Hereinafter described will be a specific example of a decision about the functionality of a color trademark in the United States.

#### ③ Ambrit v. Kraft Case

Although Ambrit, Inc. as a frozen food company has been selling frozen desserts covered by a package of a royal blue color, Kraft Inc. started to sell frozen desserts covered by a package of the same royal blue color. Therefore, Ambrit, Inc. demanded an injunction against the use of Kraft's package. This resulted in a decision that royal blue is regarded a "cool color" and has an aesthetic function, thereby suggesting coolness, so that this royal blue is used for ice cream and frozen desserts.

#### ④ Life Savers v. Curtiss Candy Co., Case

Life Savers Corporation claimed a trademark right of its multicolor-striped package. The court however denied the claim on the ground that it is a general practice in commercial dealings for hard candy manufacturers to use a multicolor package for the purpose of representing various tastes.

#### ⑤ Pepto Bismol

The pink color used for Pepto Bismol (the name of a digestive medicine) was determined as having a function, and not approved as a trademark. This is because this pink color was determined as showing a function of "an effect to mind

## (2) Red sole 事件について

### ①事件の概要

Louboutinは1992年から靴底が赤色のハイヒールを製造しており、2008年には赤色の靴底 (red sole) について商標を登録しました。

11年にYSLは、モノクロームという靴のシリーズを発表しました。このシリーズは、「モノクローム」の意味通り、単色で構成される靴のシリーズであり、靴全体が赤色で構成されるハイヒールも含まれていました。これに対して、Louboutinは商標権侵害訴訟を提起しました。この訴えに対し、まず連邦地裁は訴えを認めないとの判断を示しました。その理由は「ファッション業界において、色は美的かつ装飾的という機能」であり、不可欠な要素であるため、Red soleが商標保護を受ける資格があることを証明することは困難」というものでした。

しかし、控訴裁判所では地裁の判断が覆り、Red soleが secondary meaning (二次的意味) を備えていることが認められ、商標として認められました。その一方、靴底と靴の上部部分が同色 (赤色) の場合には、Red soleの商標権は及ばないとの判断が示されました。

### ②事件の争点

Red sole 事件は、ファッションにおいて重要な役割を果たす色を、機能以上に捉えることが認められるのかという点と、色を特定人がファッション関連の商品を対象として権利化することは他のデザイナー等のデザインを制限することにもつながるため、権利化を認めることが許されるのかという点が注目され、ファッション業界に大きな影響を与える事件として扱われていました。

### ③控訴裁判所の判断

控訴裁判所は、( i ) secondary meaning および ( ii ) 商標の機能性について、以下の判断を示しました。

#### ( i ) secondary meaning について

Red sole 商標は、20年にもわたって持続的に Louboutin ブランドの象徴として使用されてきたこと、Louboutinは、商標の広告および宣伝に、多額の資金を費やしてきたことにより、消費者のアンケート調査の結果から、靴の上部と靴底とに異なる色が配されている靴は Louboutin の靴であると認識されている、と判断されるとした。

控訴裁判所はこれらの理由を根拠に、Red sole 商標が secondary meaning を備えていると判断しました。

#### ( ii ) 機能性について

ファッション業界において一つの色を商標として保護することは認められうると判断されました。控訴裁判所は、色がファッションとの関係において機能以上の役割を持つ場合が

and body."

## (2) Red Sole Case

### ① Summary of the Case

Louboutin has manufactured high-heeled shoes with red soles since 1992, and registered a trademark of a red sole in 2008.

YSL released a series of shoes called Monochrome in 2011, which was a series of one-colored shoes as indicated by the meaning of "Monochrome", also including high-heeled shoes entirely colored in red. Louboutin filed a trademark infringement suit against YSL's shoes. The Federal District Court first dismissed Louboutin's claim on the ground that "since a color has aesthetic and decorative functions in the fashion industry" and is an indispensable element, it is difficult to prove that a red sole is qualified as being protected as a trademark.

The Appellate Court however reversed the District Court's decision. The red sole was recognized as having a secondary meaning and approved as a trademark. The Appellate Court also determined that the trademark right of Red Sole should not be extended to a shoe having a sole and an upper portion of the same color (red).

### ② Point of Issue of the Case

The Red Sole case attracted attention in the point as to whether or not a color playing an important role in fashion can be recognized as playing a role exceeding a function; and the point as to whether or not the color is allowed to be protected by the Trademark Law based on the reason that a specific person obtains a right of a color as a Trademark for fashion-related goods, which may lead to a limitation of designs of other designers and the like. Thus, this Red Sole case was treated as a case having a significant influence on the fashion industry.

### ③ Decision by the Appellate Court

The Appellate Court made the following decisions about the ( i ) secondary meaning and ( ii ) functionality of a trademark.

#### ( i ) Secondary Meaning

The Appellate Court made the following decision. Specifically, the Red Sole trademark has been continuously used as a symbol of the Louboutin brand for 20 years, and Louboutin has spent a large amount of money on the advertisements for its trademark. Accordingly, based on the results of a questionnaire survey of consumers, shoes each having an upper portion and a sole that are different in color are recognized as Louboutin's shoes.

The Appellate Court made a decision based on the above-described reasons that the Red Sole trademark has a secondary meaning.

#### ( ii ) Functionality

It was determined that one color can be approved to be protected as a trademark in the fashion industry. The Appellate Court approved that a color may have a role exceeding a function in terms of fashion.

Also, the Appellate Court determined that the Red Sole can be recognized as Louboutin's shoes just because the upper portion of the shoe is not colored in red, thereby making the sole's red color stand out. The Appellate Court then ordered



あることを認めました。

一方で、控訴裁判所は、Red soleは靴の上部分が赤色ではないからこそ、靴底の赤色が目立ち、Louboutinの靴であると認識されると判断し、Louboutinに対して、指定商品を「靴の上部と靴底の色が対照される商品」のみに限定するように指示しました。

### (3) Red sole 事件に対する私見

確かに、ファッションの中で色は重要な役割(機能)を果たしています。色はファッションに関する商品を製造する上で、誰もが自由に使うことができる存在でなければなりません。特定のデザイナーやアパレルメーカーに、特定の色について被服や靴等を対象とする商標権が認められた場合、他のデザイナーやアパレルメーカーは、服や靴を製造販売するために商標権者から使用権を設定してもらわなければなりません。また、使用権を認められなければ、特定の色を使用することができなくなってしまいます。このようなことが起これば、ファッション業界の発展に大きな悪影響が出ることは明らかです。Red sole 事件の結末に対して、多くの業界関係者が関心を寄せたのも当然と言えるでしょう。

一方、Louboutinの靴のように、他のブランドが行ってこなかった、靴底に特定の色を配することをブランドの象徴とし、ブランド化に長い時間と多くの費用を割いてきた場合、その努力を守るという観点も、商標を保護する上で重要であると考えます。特許とは違い、商標は使用を継続して信用が付随していくことに価値があるのであり、信用が付随するに至る企業努力が守られるべきであるからです。

Red sole事件に対する連邦地裁の判断は、明らかにファッション業界寄りの判断でありLouboutinの長年の努力が考慮されていない判断だと考えます。一方、控訴裁判所の判断は、「靴の上部と靴底の色が対照される商品」のみにRed soleの権利を認めることで、LouboutinのRed soleのブランド化への努力への配慮を示しました。その一方、靴の上部と靴底を含む全体が同色(赤色)である場合にはRed soleの権利が及ばないとの判断が示されたので、靴に対してLouboutin以外の者が赤色を使用することはできない、という事態には至りませんでした。ファッション業界とブランド化への努力への双方への配慮が示された、バランスの良い判断が示されたと考えます。

## 4. Fordham university (フォーダム大学) IP会議

Red sole 事件は、米国滞在中に偶然に参加することのできた、ニューヨーク市内に位置するフォーダム大学主催のIP

Louboutin to limit designated goods only to "goods showing a color contrast between the upper portion and the sole of a shoe".

### (3) Writer's Opinion about Red Sole Case

Certainly, colors play an important role (function) in terms of fashion. Colors should be freely available to anyone when manufacturing goods related to fashion. If a specific designer or apparel maker is permitted to use a specific color as a trademark for clothes, shoes and the like, other designers or apparel makers have to obtain the right to use the specific color from a holder of the trademark right of this color in order to manufacture and sell clothes and shoes using this color. Furthermore, if other designers or apparel makers cannot obtain the right, they cannot use this specific color. If such a thing happens, it is apparent that development of the fashion industry will suffer significant adverse effects. It is a matter of course that many industry participants showed their concerns about the results of the Red Sole case.

On the other hand, when a brand company has expended considerable time and money for establishing a brand image by placing a specific color on the sole, like Louboutin's shoes, which was not tried by other brand companies, I believe it is important to protect the company's effort in terms of protection of trademarks. This is because a trademark, unlike a patent, becomes valuable when the trademark is continuously used to establish trust associated therewith, and the company's efforts toward achievement of such trust should be protected.

I believe that the Federal District Court's decision about the Red Sole case was made clearly in favor of the fashion industry and not in consideration of Louboutin's long term effort. In contrast, the Appellate Court decided to approve the right of the Red Sole only for the "goods showing a color contrast between the upper portion and the sole of a shoe", thereby showing its consideration for Louboutin's effort toward the branding of Red Sole. Also, the Appellate Court decided that the right of Red Sole is not extended to the case where the entire shoe including the upper portion and the sole is of the same color (red). Accordingly, this prevented the situation that any persons other than Louboutin are prohibited from using a red color for shoes. I think that the Appellate Court made a well-balanced decision showing consideration for both the fashion industry and the company's efforts toward branding.

## 4. IP Meeting at Fordham University

The Red Sole case was a much-discussed subject in the IP Meeting sponsored by Fordham University in New York City, which I participated in by chance during my stay in the United States. Fordham Law School, belonging to Fordham University, is one of three major law schools in New York including Columbia University and New York University, and has received high appraisal.

The IP meeting at Fordham University is an international



会議で大きく取り上げられていました。フォーダム大学に属するフォーダムロースクールは、コロンビア大学、ニューヨーク大学と並ぶニューヨーク三大ロースクールと言われ、高い評価を受けています。

フォーダム大学IP会議は、2010年から開催されており、WIPO、OHIMはもちろんのこと、日本特許庁を含む各国特許庁の審査官、各国の弁護士又は弁理士、各国の学者をスピーカーとして招き、各国の知財制度の動向、注目判決等幅広い内容について、説明会や討論会が行われている国際会議です。

Red sole 事件をテーマとする討論会では、判決の内容について熱い議論が交わされていましたが、判決が出された時期が13年ニューヨーク春夏コレクションの開催時期と重なっていたことも話題に上っていました。判決の内容がコレクションで使用される靴のデザイン(配色)に影響を与える可能性があったので、デザイナーは判決に高い注意を払っていたとのことでした。判決の内容次第では、コレクション出品用に準備してある靴の色を急遽変えなければならないので、デザイナーは万一の事態に備えて靴を並べて準備していたということでした。このようなこぼれ話を聞くことで、判例への注目度の高さを強く認識することができましたし、地元ニューヨークで開催される会議に出席できたからこそこの経験であったと感じています。

## 5. 終わりに

現在日本では、新しいタイプの商標として輪郭のない色彩商標の保護の導入が検討されています。2013年2月に公表された「産業構造審議会知的財産政策部会 商標制度小委員会報告書 新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」では、輪郭のない色彩商標について、「単一の色彩や専ら商品等の機能又は魅力(美観)の向上のために使用される色彩からなる『輪郭のない色彩商標』については、原則として自他商品役務の識別力を有しないものとする。」と示されています。「専ら商品等の機能又は魅力(美観)の向上のために使用される色彩からなる」場合には識別力が認められないのですが、どのような場合に、色彩が商品の機能又は魅力(美観)の向上に使用されると判断されるかについて、具体的な判断が示されるのは、新しいタイプの商標が導入された後になるでしょう。米国で示された判断ではありますが、Red sole 事件で示された判断が、輪郭のない色彩商標の識別力を検討する上で何らかの参考になることを願います。

conference held annually since 2010. Invitees include Examiners of the WIPO, OHIM, and national patent offices of various countries including Japan, attorneys, patent attorneys and scholars in various countries as speakers. Explanatory meetings and panel discussions are held on a wide range of topics, such as trends in the intellectual property system and noteworthy decisions in various countries.

In the panel discussion focusing on the Red Sole case, in addition to heated discussion about the decision of the case, it was also mentioned that the time of the decision overlapped with the time period of the New York Spring/Summer Collection in 2013. Since the contents of the decision may have influenced the design (color scheme) of the shoes used in the Collection, the designers paid much attention to the decision. Since the designers needed to hastily change the color of the shoes prepared as exhibits for the Collection depending on the decision, they prepared various types of shoes for unexpected circumstances. By hearing such commentary, I could strongly recognize the increased attention to the decision. Also, I thought that I could get such an experience because I could participate in the meeting held in New York where the Collection was held.

## 5. Conclusion

In Japan, it is currently being considered to introduce protection of a color trademark without an outline as a new type of trademark. In February 2013, the "Report of the Trademark System Subcommittee, the Intellectual Property Policy Committee of the Industrial Structure Council; how the trademark system for protection and the like of a new type of trademark should be" was published. The Report defines that "in principle, 'a color trademark without an outline' including a single color or colors used only for improving a function or attractiveness (aesthetics) of goods and the like does not have distinguishability between an applicant's goods/services and other persons' goods/services". According to this definition, a color trademark "including colors used only for improving a function or attractiveness (aesthetics) of goods and the like" cannot be recognized as having distinguishability. It is still unclear in what case it will be determined that a color is used for improving a function or attractiveness (aesthetics) of goods, which will be specifically determined after introduction of a new type of trademark. Although the decision about the Red Sole was made in the United States, I hope this decision will become helpful in some way in examining the distinguishability of a color trademark without an outline also in Japan.

## シンガポールの日本人

佐竹 星爾 Seiji Satake

第 2 電気情報・弁理士

シンガポールを 2013 年 6 月に訪ねました。シンガポールを訪問するのは 2 回目ですが、1 回目は観光目的で 20 年近く前になります。今回は、現地の日本人を訪ねることが目的でした。

シンガポールといえば、東南アジアでも経済発展が進んでいる地域で、Google 社など世界的な企業や金融機関などが集結し、高層ビル群に圧倒されます。シンガポールは土地が貴重であるため、国家によって管理されています。街を見回すと、至るところにシンガポリアンが住む集合住宅と、主に外国人が住むコンドミニアムを目にします。集合住宅の周囲には、たいして安価に食事を提供している場所があり、シンガポリアンは、少なくとも食と住に関しては満たされているようです。

シンガポールの日本人とは、例えば日系企業や、金融機関や、ハイテク業界の世界的な企業のシンガポール拠点で働いている人々等で、IT ベンチャーを立ち上げられている人々もいます。日本人同士の交流が活発であるため、異業種の人々が頻りに意見を交わしている様子が見えたりします。また、シンガポールという地から、アジアの各都市を見据えてビジネスの議論をしていることにも気付かされます。

現地在住のさまざまな日本の皆様と会話をしていると、日本を離れて海外に在住し、ビジネスに取り組むことが、ごく日常なことだと感じられます。シンガポールは国土も狭いこともあってか、治安は日本とそう差はないようで、また、日常生活では、英語が通じることもあり、住む分には大きな支障はないそうです。

シンガポールの皆さんと議論をしていると、経済が成長している地域を見ることの大切さを感じます。経済のトレンドが低成長なのか、高成長なのか。世界のトレンドに自分の波長を合わせることの大切さを感じた訪問となりました。

## Search and Eat: Sanuki Udon

Masataka Nishihara

Translator

Sanuki Udon is a dish of noodles made from wheat flour and is a local specialty of the Sanuki region (currently, Kagawa prefecture). A feature of Sanuki Udon lies in the elasticity of the noodles. Sanuki Udon can be served in various styles such as Kake and Kijouyu. In the Kake style, Udon noodles are served in dried-fish-based hot soup with finely-chopped leek and tempura. In the Kijouyu style, a few drops of soy sauce or similar sauce are poured onto cooled or warm Udon noodles prepared with finely-chopped leek and tempura being put thereon. Clear water and high-quality wheat, salt, dried fish, and soy sauce in Kagawa prefecture make Sanuki Udon particularly delicious and distinctive. This is one reason for its popularity.

Sanuki Udon restaurants offering such delicious Udon are abundant in Kagawa prefecture. Some are located in urban/suburban areas, but many are located in rural areas hardly reachable by public transportation, such as deep in the mountains. Hence, you need to drive a car to visit there. Such poor accessibility can be compensated by modern technology: a car navigation system will lead you there. However, some restaurants do not look like restaurants, i.e., they can look like a traditional residential house or an old family-run grocery store. This is possibly because these restaurants are targeted for local people who already know that they are Udon restaurants in the first place and are unlikely to have restaurant signs in front of them. Thus, even though you are guided to the vicinity of the restaurants, you still have to seek such "hidden" eating spots.

Despite the bad accessibility and difficulty in spotting the "hidden" places, visiting local Sanuki Udon restaurants became a boom several years ago. Even after the boom, visiting these restaurants is still so popular that you may have to wait in a queue (sometimes long but acceptable). In 2012, the Kagawa municipal government filed a trademark application for "うどん県 (Udon Prefecture)", which was registered as Japanese Registered Trademark No. 5516559.

A reason for their maintained popularity is not only because the Udon they serve are delicious but also to seek these "hidden" restaurants provides a childlike feeling as if you were exploring an unknown world or doing treasure hunting. For your next holiday trip, I recommend searching for and eating Sanuki Udon in Kagawa prefecture.

## 臨書、形臨そして自運

荒木 理佳 Rika Araki

商標秘書

**週**に一度は書道の練習に励んでいます。きっかけは、カナダの幼・小・中・高での授業補助ボランティア活動の一環で書道の授業を取り入れようと考え、カナダに渡る前に今の先生に教えを乞うたことに遡ります。練習を重ねる毎にもっと上手に書けるようになりたいとの思いが募り、帰国後改めて門を叩きました。

最初は、ただ単純に美しく文字が書ければいいなと考えていましたが、今は自運(自らの創意で書く字)を作り上げることが目標となっています。自らの創意とはいえ、やたらと好き勝手に字を書けばいいのではなく、基礎および古典の文字を学んだ上で自運は作り上げられなければなりません。

練習の一つに、古典を学ぶ、つまり中国の昔の書家の作品を真似る(臨書)および字の形を真似る(形臨)があり、私はこの練習の真只中にいます。書聖 王羲之に始まり多くの書家の作品を練習してきましたが、今のお気に入り(ごしょうせき)は呉昌碩という中国(清)の書家です。彼は、詩書画篆刻に秀でており、今で言う、マルチアーティストでした。

呉昌碩の書は一見するとあまり形が整っておらず美しいとは言いがたいため、最初は敬遠しかけてきましたが、臨書してみると、素人ながらも、力強さとしなやかさが筆の運びから感じ取られました。彼独特の趣は書を真似てみても習得できるものではなく、あまり練習の対象にする作品ではないと思われていますが、彼が詩書画篆刻を学び、悩み、培ったものが作品や書に集約されており、その息吹きを少しでも感じ取りたいとの思いで、私は呉昌碩の臨書に励んでいます。

自運を作り上げるには、一朝一夕では成し得ません。書法の習得、まだまだ沢山ある臨書の練習と手一杯ですが、これが私を表す字だ、と言えるように書を楽しみながら、地道に自分のペースで字を作り上げていけたらと思っています。

## Conversations with My Body

Satomi Kako

Secretary of the Tokyo Office

**R**unning on a daily basis is very familiar for me. I had belonged to the track and field club from junior high school to university. Actually, running was part of my basic training for the high jump, so I had kept running to improve my performance and maintain my body condition. For the past three years, I resumed spending my free time running, and it easily became my daily habit again. Sometimes, I wake up early and run for about an hour before going to work, and sometimes, I run after my office hours. I enjoy the temperature, humidity, the scent of the air, the smell of the city and the wind, observing other runners, and feeling the seasons' transition. Occasionally, at the beginning of running, I feel like I'm sunk in thought, but after a few minutes, I notice that I can't concentrate on thinking about any certain thing. Various information passes through my mind, and the only movement I can concentrate on is to step forward. When I finish running, I'm filled with a feeling of accomplishment but empty. I feel very clear, as if all the bells and whistles are gone with my perspiration. Running is equal to a meditation for me.

On another front, I began taking lessons in Argentine Tango from March of 2013. I have never learned dance before, but my curiosity and inspiration make me choose tango. Argentine Tango is a pair dance. A man leads, and a woman follows. The steps have rules, but we dance with an almost improvisatory style in tune with the music. To follow the partner's lead, during the dance I should concentrate on reading signs from the subtle movement of the partner's body which tells me the directions to go, length of stride of the next step, or the pattern of the next movement. For example, the signs are the gentle push to my back, shift of his point of gravity toward a certain direction, change of his posture, and so on. When I take each lesson, I dance at random with any men who attend the lesson. Curious to say, how much I am able to receive the signs is influenced by not only the matter of chemistry with my partner, but also my conditions of the day. In other words, even if I dance with the same partner, I cannot receive the signs all the time. Through the lessons, I practice to develop my own skills to read the signs and respond to them. However, more important skills I should improve on are concentrating on my partner and appreciating the music.

Argentine Tango was a totally unknown world for me. However, I have gradually recognized that it shares similarity with running to the extent of realizing my own body itself and sharpening senses to stimuli. Conversations with my body keep good balance through running and tango.



## Effective Business Letter Writing



### Gerald Thomas B.A. LL.B.-

Director of Foreign Affairs - Fukami Patent Office  
Barrister & Solicitor (1993 - British Columbia, Canada)

Business letter writing is a skill that is developed by learning the theory of professional style and having frequent practice. In this issue I will talk about the proper use of prepositions of place and time (in, on, at) for business letters.

Prepositions of place and time are commonly used in business letters, and this poses a particular challenge for many of my Japanese colleagues when they draft their international correspondence. Fortunately however, there are consistent rules for their use, which are explained below.

#### Prepositions of Place

Choosing prepositions of place is difficult, however, it is helpful to remember that these prepositions are determined based on a visual reference. For example, when describing directions to a building or landmark, the speaker should think of a map. If you were giving a tourist directions using a map, you would point to the location and say "The Hotel is **at** Union Station." "At" is the correct preposition because the hotel is **at** a specific point on the map - "**at** this point".

On the other hand if you are talking about an enclosed space, such as a conference room or the lobby of a hotel, you would use the preposition "in". "We greeted the client **in** the lobby." "We ate dinner **in** the dining room." Also, "I left my hat **in** the car." "We went for a walk **in** the garden/forest." "Their office is **in** Sydney." (Think of it as "within the enclosed area of the city of Sydney".)

In business writing, prepositions of place are also often used to refer to a location in a document. In this case, the letter or document is similar to a map. A word or phrase is **in** a letter or document, **in** a paragraph, or **on** a line, such as "on line 18"

#### Prepositions of Time

Prepositions of time can also be seen very visually. An event happens **in** a period of time, such as a month - "Christmas is **in** December." We also use **in** for shorter periods: "Our meeting is **in** the morning/afternoon/evening."

We use the preposition "**on**" to refer to a specific day (**on** Monday; **on** Friday), including a day/date on a calendar: "He will visit our office on June 27."

"**At**" is used when referring to a specific time: "We will meet you **at** 3:00." "The bus will come **at** 9:15."

Prepositions of time and place follow specific rules and therefore errors can be avoided with proper proofreading. Attention to such details with your professional correspondence can impress your clients and make your firm stand out from the rest.

#### Professional Background



Gerald Thomas has worked in both Canadian and Japanese law offices, and has had a relationship with Fukami Patent Office for over twelve years. In 2010 he assumed the position of Director of Foreign Affairs. In this position he supervises and ensures the quality of English communications between Fukami Patent Office and its many foreign clients and associates.

Gerald has worked with both the national and various local government organizations. In 2003-2004 Gerald was commissioned to work with the Japan Patent Office to provide complete translations of the Japan Patent Act and the Japan Trademark Act.



**深見久郎** Hisao Fukami 会長

弁理士試験合格(1960)／大阪府立大学工学部電気工学科卒業(1956)／シャープ(株)特許部→深見特許事務所(1969-)

**石井 正** Tadashi Ishii 副会長

弁理士資格取得(2011)／中央大学理工学部電気工学科卒業(1968)／特許庁審判部長、特許技監→(株)日本国際知的財産保護協会理事長→大阪工業大学の財産学部長・教授→深見特許事務所(2011-)

**森田俊雄** Toshio Morita 所長

弁理士試験合格(1979)／大阪大学基礎工学部物性物理工学科卒業(1969)／(株)日立製作所→深見特許事務所(1972-)

**堀井 豊** Yutaka Horii 所長代行

弁理士試験合格(1988)／大阪大学基礎工学部生物工学科卒業(1978)／持田製薬(株)→深見特許事務所(1983-)、大阪大学大学院高等司法研究科客員教授

**第1 電気情報**

1st Electrical / Information Group

**富永賢二** Kenji Tominaga GL

弁理士試験合格(2006)／京都大学大学院修士課程修了(1993)／川崎製鉄(株)(現 JFE スチール(株))→深見特許事務所(2008-)

**大西範行** Noriyuki Ohnishi SL

弁理士試験合格(2002)／東京大学工学部金属材料科学科卒業(1986)／松下電子工業(株)→積水樹脂(株)→三菱電機(株)→深見特許事務所(1997-)

**増田義行** Yoshiyuki Masuda

弁理士試験合格(1999)／神戸大学大学院修士課程修了(1990)／新日本製鐵(株)→深見特許事務所(1998-)

**藤原正典** Masanori Fujiwara

弁理士試験合格(2000)／大阪府立大学工学部電気工学科卒業(1980)／ミノルタ(株)→特許事務所→深見特許事務所(1993-)

**西川信行** Nobuyuki Nishikawa

弁理士試験合格(2000)／大阪大学大学院修士課程修了(1990)／三菱電機(株)→(株)関西新技術研究所→特許事務所→深見特許事務所(2002-)

**鞍掛 浩** Hiroshi Kurakake

弁理士試験合格(2005)／京都大学大学院修士課程修了(1994)／川崎製鉄(株)(現 JFE スチール(株))→深見特許事務所(2001-)

**松本雄二** Yuji Matsumoto

弁理士試験合格(2005)／大阪府立大学工学部航空工学科卒業(1995)／トヨタ車体(株)→深見特許事務所(2005-)

**安田吉秀** Yoshihide Yasuda

弁理士試験合格(2009)／大阪大学大学院修士課程修了(2000)／マツダ(株)→深見特許事務所(2002-)

**浜田満広** Mitsuhiro Hamada

弁理士試験合格(2005)／千葉大学工学部電気工学科卒業(1979)／日本電気(株)→NEC エレクトロニクス(株)→ルネサスエレクトロニクス(株)→深見特許事務所(2011-)

**山口佳子** Keiko Yamaguchi

弁理士試験合格(2010)／大阪大学基礎工学部物性物理工学科卒業(1992)／日本電気(株)→深見特許事務所(2002-)

**久村吉伸** Yoshinobu Hisamura

弁理士試験合格(2011)／同志社大学工学部電子工学科卒業(2003)／松下電器産業(株)→シャープ(株)→特許事務所→深見特許事務所(2013-)

**第2 電気情報**

2nd Electrical / Information Group

**三輪雅彦** Masahiko Miwa GL

弁理士試験合格(2007)／京都大学大学院修士課程修了(1992)、英カーディフ大学経営大学院修了(1997)／NTN (株)→デロイト・トーマツ・コンサルティング(株)→深見特許事務所(2001-)

**中田幸治** Koji Nakata SL

弁理士試験合格(2003)／京都大学大学院修士課程修了(1998)／住友金属工業(株)→深見特許事務所(2004-)

**新道斗喜** Toki Shindo

弁理士試験合格(2002)／大阪府立大学工学部情報工学科卒業(1998)／深見特許事務所(2000-)

**井上真司** Shinji Inoue

弁理士試験合格(2005)／京都大学大学院修士課程修了(1989)／(株)東芝→特許事務所→深見特許事務所(2007-)

**梅崎真紀子** Makiko Umezaki

弁理士試験合格(2009)／奈良女子大学大学院修士課程修了(1995)／深見特許事務所(1995-)

**丹羽愛深** Manami Niwa

弁理士試験合格(2009)／京都大学工学部資源工学科卒業(1996)／(株)コボタ→深見特許事務所(2000-)

**杉本さち子** Sachiko Sugimoto

弁理士試験合格(2011)／宇都宮大学工学部情報工学科卒業(1985)／三菱電機コントロールソフトウェア(株)→深見特許事務所(1988-)

**勝本一誠** Kazunari Katsumoto

弁理士試験合格(2011)／京都大学大学院修士課程修了(2005)／シャープ(株)→深見特許事務所(2011-)

**北原悠樹** Yuki Kitahara

弁理士試験合格(2011)／大阪大学工学部電子情報工学科卒業(2008)／グローリー(株)→深見特許事務所(2012-)

**佐竹星爾** Seiji Satake

弁理士試験合格(2012)／京都大学工学部地球工学科卒業(2002)、京都大学経営管理大学院修了(2011)／特許事務所→関西ティール・エル・オー(株)→深見特許事務所(2011-)

**第3 電気情報**

3rd Electrical / Information Group

**中田雅彦** Masahiko Nakata GL

弁理士試験合格(1999)／関西大学工学部電子工学科卒業(1989)／共同 VAN (株)→深見特許事務所(1994-)

**白井宏紀** Hiroki Shirai SL

弁理士試験合格(2005)／関西大学工学部機械工学科卒業(1997)／(株)関西テック→深見特許事務所(2001-)

(注) GL= グループリーダー、SL= サブリーダー

**岩井將晃** Masaaki Iwai

弁理士試験合格(2001)／岡山大学大学院修士課程修了(1995)／ホシデン(株)→ホシデン・フィリップス・ディスプレイ(株)→フィリップス・モバイル・ディスプレイシステムズ神戸(株)→特許事務所→深見特許事務所(2011-)

**大代和昭** Kazuaki Daidai

弁理士試験合格(2008)／同志社大学工学部知識工学科卒業(1999)／(株)オフィス・トゥー・ワン→特許事務所→深見特許事務所(2012-)

**第1 機械意匠**

1st Mechanical / Design Group

**山田裕文** Hirofumi Yamada GL

弁理士試験合格(2002)／東京大学大学院修士課程修了(1992)／(株)神戸製鋼所→深見特許事務所(1997-)

**土谷和之** Kazuyuki Tsuchiya SL

弁理士試験合格(2005)／東北大学工学部材料物性学科卒業(1991)／深見特許事務所(1991-)

**吉田昌司** Shoji Yoshida

弁理士試験合格(1985)／大阪府立大学工学部機械工学科卒業(1967)／新日本工機(株)→特許事務所→深見特許事務所(2005-)

**綿本 肇** Hajime Watamoto

弁理士試験合格(2004)／立命館大学法学部法学科卒業(1997)／シャープ(株)知的財産権本部→深見特許事務所(2008-)

**小田晃寛** Akihiro Oda

弁理士試験合格(2010)／大阪市立大学大学院修士課程修了(2000)／TDK(株)→深見特許事務所(2011-)

**山本康平** Kohei Yamamoto

弁理士試験合格(2012)／東北大学大学院修士課程修了(2008)／大日本印刷(株)→深見特許事務所(2011-)

**第2 機械意匠**

2nd Mechanical / Design Group

**荒川伸夫** Nobuo Arakawa GL

弁理士試験合格(1997)／同志社大学大学院修士課程修了(1993)／ナショナル住宅産業(株)知的財産部→松下電工(株)知的財産部→深見特許事務所(2002-)、大阪工業大学知的財産学部の財産学教授(2011-)

**中西 輝** Akira Nakanishi SL

弁理士試験合格(2009)／同志社大学工学部機械工学科卒業(1986)／フジテック(株)→深見特許事務所(1990-)、大阪工業大学大学院知的財産研究科非常勤講師(2012-)

**野田久登** Hisato Noda

弁理士試験合格(1989)／東京大学工学部機械工学科卒業(1976)／松下電器産業(株)→深見特許事務所(1989-)

**和田吉樹** Yoshiki Wada

弁理士試験合格(1999)／東京大学大学院修士課程修了(1993)／(株)神戸製鋼所→深見特許事務所(1998-)

**岡 始** Hajime Oka

弁理士試験合格(2000)／大阪大学基礎工学部化学工学科卒業(1995)、近畿大学法学部法律学科卒業(2009)／深見特許事務所(1995-)

**小西 潤** Jun Konishi

弁理士試験合格(2001)／名古屋工業大学工学部機械工学科卒業(1995)／(株)森精機製作所→深見特許事務所(2001-)

**加治隆文** Takafumi Kaji

弁理士試験合格(2002)／神戸大学工学部機械工学科卒業(2003)／特許事務所→深見特許事務所(2004-)

**村野 淳** Jun Murano

弁理士試験合格(2007)／京都大学大学院エネルギー科学研究科修士課程修了(1998)／三菱重工(株)→深見特許事務所(2006-)

**前田篤志** Atsushi Maeda

弁理士試験合格(2007)／大阪府立大学大学院博士前期課程修了(1999)／(株)橋本チエイン→深見特許事務所(2008-)

**松田将治** Masaharu Matsuda

弁理士試験合格(2008)／金沢大学大学院修士課程修了(2004)／フジテック(株)→IDEC(株)法務グループ知的財産担当→深見特許事務所(2009-)

**青木満宏** Mitsuhiro Aoki

弁理士試験合格(2010)／大阪大学大学院修士課程修了(2006)／シャープ(株)→深見特許事務所(2012-)

**化学バイオ**

Chemical / Biotechnology Group

**仲村義平** Gihei Nakamura GL

弁理士試験合格(1977)／大阪市立大学工学部応用化学科卒業(1969)／住友ゴム工業(株)知的財産部→深見特許事務所(1999-)

**星川隆一** Ryuichi Hoshikawa SL

弁理士試験合格(2002)／大阪市立大学工学部応用化学科卒業(1987)／(株)松井色素化学工業所技術部特許課→深見特許事務所(2002-)

**中村敏夫** Toshio Nakamura SL

弁理士試験合格(1995)／東京大学大学院修士課程修了(1982)／住友製薬(株)・[英国]J.A.Kemp 特許事務所)→田辺三菱製薬(株)→深見特許事務所(2010-)

**小寺 覚** Satoru Kotera

弁理士試験合格(2001)／大阪大学大学院修士課程修了(1984)／東洋ゴム工業(株)→深見特許事務所(2002-)

**赤木信行** Nobuyuki Akagi

弁理士試験合格(2003)／神戸大学工学部応用化学科卒業(1997)／大王製紙(株)→深見特許事務所(2001-)

**中村考志** Takashi Nakamura

弁理士試験合格(2004)／大阪大学大学院医学部医学研究科修士課程修了(1998)／特許事務所→深見特許事務所(2003-)

**長野篤史** Atsushi Nagano

弁理士試験合格(2005)／大阪大学大学院修士課程修了(1999)／田岡化学工業(株)→深見特許事務所(2005-)

**石川晃子** Akiko Ishikawa

弁理士試験合格(2007)／東京工業大学生命理工学部生命工学科卒業(1999)／(株)トーマン→富士薬品工業(株)→日本シエーリング(株)→深見特許事務所(2008-)

(注) GL= グループリーダー、SL= サブリーダー

## 原園愛子 Aiko Harazono

弁理士試験合格(2007) / 九州大学大学院修士課程修了(2000) / 興和(株)→藤沢薬品工業(株)→ナガセコムテックス(株)→特許事務所→深見特許事務所(2009-)

## 内山 泉 Izumi Uchiyama

弁理士試験合格(2001) / 大阪大学理学部化学科卒業(1996) / 特許事務所→深見特許事務所(2009-)

## 桑原達行 Tatsuyuki Kuwahara

弁理士試験合格(2011) / 京都大学工学部工業化学科卒業(2001) / 三洋電機(株)→深見特許事務所(2012-)

## 溝口正信 Masanobu Mizoguchi

弁理士試験合格(2012) / 大阪大学工学部応用生物工学科卒業(1994) / ニプロ(株)→特許庁特許審査部→深見特許事務所(2008-)

## 赤尾 梢 Kozue Akao

弁理士試験合格(2012) / 神戸大学大学院修士課程修了(2003) / 特許事務所→深見特許事務所(2011-)

## 国際特許

International Patent Group

## 佐々木真人 Masato Sasaki GL

弁理士試験合格(2002) / 神戸大学工学部生産機械工学科卒業(1990) / 住友特殊金属(株)→深見特許事務所(1991-)、大阪大学法学部客員教授(2010-)

## 高橋智洋 Tomohiro Takahashi SL

弁理士試験合格(2004) / 京都大学大学院修士課程修了(2000) / 日立造船(株)→深見特許事務所(2002-)

## 十河誠治 Seiji Sogo SL

弁理士試験合格(2004) / 京都大学大学院修士課程修了(1994) / 松下電器産業(株)→深見特許事務所(2003-)

## 紫藤則和 Norikazu Shitoh

弁理士試験合格(2010) / 大阪大学大学院修士課程修了(2001) / 深見特許事務所(2001-)

## 商標意匠法律

Trademark / Design / Law Group

## 竹内耕三 Kozo Takeuchi 副所長・GL

弁理士試験合格(1983) / 関西大学法学部法律学科卒業(1972) / 深見特許事務所(1984-)、大阪大学大学院高等司法研究科客員教授(2011-)

## 向口浩二 Koji Mukoguchi SL

弁理士試験合格(2001) / 一橋大学商学部経営学科卒業(1979) / ㈱クボタ→深見特許事務所(1991-)

## 並川鉄也 Tetsuya Namikawa SL

弁理士試験合格(2001) / 大阪大学法学部法学科卒業(1994)、大阪工業大学工学部電子情報通信工学科卒業(2008) / 深見特許事務所(1994-)、大阪大学法学部客員教授(2012-)

## 吉野 雄 Yu Yoshino

弁理士試験合格(2004) / 千葉大学法経学部法学科卒業(1998) / 特許事務所→深見特許事務所(2003-)

## 齋藤 恵 Megumi Saito

(東京事務所)

弁理士試験合格(2004) / 神戸大学法学部法律学科卒業(1996) / 日本生命保険相互会社→深見特許事務所(2005-)

## 大野義也 Yoshinari Ohno

弁理士試験合格(2000) / 関西学院大学経済学部卒業(1996) / 光洋精工(株)→松下電器産業(株)AVC 知的財産権センター→深見特許事務所(2006-)、大阪工業大学大学院知的財産研究科非常勤講師(2011-)

## 梶川奈穂子 Nahoko Kajikawa

弁理士試験合格(2005) / 同志社大学大学院修士課程修了(2003) / 特許事務所→深見特許事務所(2006-)

## 小澤美香 Mika Ozawa

弁理士試験合格(2004) / 大阪府立大学経済学部経営学科卒業(1999) / 国際電気(株)知的財産部→特許事務所→深見特許事務所(2008-)

## 中島由賀 Yuka Nakajima

弁理士試験合格(2005) / 関西学院大学理学部化学科卒業(1994) / 小林製薬(株)→深見特許事務所(2008-)

## 富井美希 Miki Tomii

弁理士試験合格(2008) / 大阪大学文学部文文学科卒業(1987) / ミノルタ(株)→ORB Co.,Ltd.(香港)→プリティッシュ・カウンシル(株)ユー・エス・ジェイ→深見特許事務所(2004-)

## 藤川 順 Jun Fujikawa

弁理士試験合格(2010) / 神戸大学経済学部経済学科卒業(1996) / ㈱富士銀行(現(株)みずほ銀行)→マスマニキュアル生命保険(株)→㈱ジャパントレーディング→深見特許事務所(2007-)

## 稲山史子 Fumiko Ineyama

弁理士試験合格(2010) / 神戸大学文学部哲学科卒業(1993) / 安田火災海上保険(株)→深見特許事務所(2001-)

## Office Information

### 大阪事務所 | Osaka Head Office

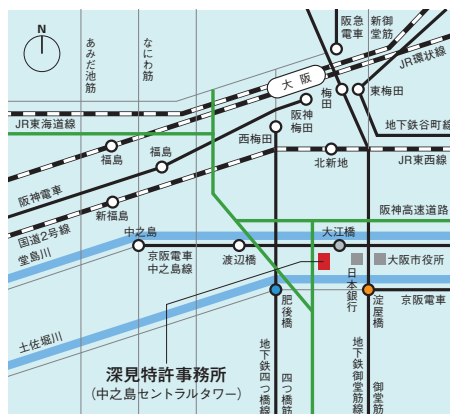
〒530-0005  
大阪市北区中之島二丁目2番7号  
中之島セントラルタワー  
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

Nakanoshima Central Tower,  
2-7, Nakanoshima 2-chome, Kita-ku,  
Osaka 530-0005 Japan  
TEL.+81-6-4707-2021 FAX.+81-6-4707-1731



#### ACCESS

##### 大阪事務所周辺図



- 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 / 7番出口から北西に徒歩4分
- 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 / 1-A番出口から北東に徒歩3分
- 京阪電車中之島線「大江橋」駅 / 1番出口前

### 東京事務所 | Tokyo Office

〒100-6017  
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号  
霞が関ビルディング17階  
TEL.03-3595-2031(代) FAX.03-3502-2030(代)

Kasumigaseki Bldg.17th Fl.,  
2-5, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-6017 Japan  
TEL.+81-3-3595-2031 FAX.+81-3-3502-2030



#### ACCESS

##### 東京事務所周辺図



- 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅11番出口 徒歩2分
- 東京メトロ丸の内線「霞ヶ関」駅A13番出口 徒歩9分 / 東京メトロ日比谷線「霞ヶ関」駅A13番出口 徒歩7分 / 東京メトロ千代田線「霞ヶ関」駅A13番出口 徒歩6分
- 東京メトロ南北線「溜池山王」駅8番出口 徒歩9分

<http://www.fukamipat.gr.jp/>

## 監修後記

若い時には、仕事や家庭のことが常に頭にあり、先々のことが心配で、昔のことを思い出したり、偲んだりすることはまずありません。懐旧の念という言葉そのものが、なにか遠いところに存在していたのです。それが年を重ねていくと、将来よりも過去のことが頭をよぎり、知らないうちに昔のことを思い出していたりします。長く生きたことにより、蓄積された記憶の量が多くなった結果であるとおぼやくと、家人はそれは加齢現象の一つであると冷たく言うのです。たとえ加齢現象であっても、昔のことを懐かしく思い出すことは、年を重ねた者の楽しみであり、特権なのかもしれません。

蕪村の句を一つ

遅き日のつもりで遠きむかしかな

監修 副会長(東京事務所長)・弁理士  
石井 正

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

# NEWS LETTER

vol. 5

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2014

監修——石井 正  
事務局——西谷元秀  
編集委員——ジェラルド A. トーマス・大野義也・岩井將晃・辰巳由香

■ 本冊子に関するお問合せ先

TEL.06-4707-2021(代)・E-mail: info@fukamipat.gr.jp

■ 本冊子は知的財産に関する一般的な情報を取りまとめたものであり、個別の事案についての当事務所の具体的な対応のあり方あるいは助言を示すものではありません。

■ 本冊子の送付を希望されない方は、編集部までご連絡ください。また、受領者以外に、本冊子の受領を希望される方がおられましたら、編集部までご連絡ください。