

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

NEWS LETTER

vol. 9

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2016



知的財産権に関する情報

政府・特許庁関連情報

- 特許庁は、平成27年6月5日の最高裁判決（平成24年（受）第1204号、平成24年（受）第2658号）の判示内容を踏まえ、当面の審査の概要「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」にまとめ、公表した。今回の取扱いは、今後の特許出願に限らず、既に出願されたものも対象とされる。（2015年7月6日 特許庁）
- 職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律案」が可決・成立した。同法律案では、勤務規則等で予め使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合、その発生した時から使用者等に帰属する改正点などが含まれており、2016年春頃の施行を目的に準備を進められている。（2015年7月10日 特許庁）
- 政府は、環太平洋パートナーシップ（TPP）協定の大筋合意を発表した。特許期間延長制度の導入及び新薬のデータ保護期間に関するルール構築等を主とする医薬品の知的財産保護強化制度の導入を各国に義務付ける。また、商標に関してマドリッド協定議定書の締結や、著作権に関して保護期間を70年とすること等が義務付けられる。（2015年10月5日 内閣官房）

判例その他

- 最高裁判所は、米アップル社の携帯音楽プレーヤーの操作に使用されている技術（クリックホイール）を巡り、日本人の発明家が特許権の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、米アップル社側の上告を退ける決定をした。この決定により、約3億3千万円の損害賠償を命じた二審の知財高裁での判決が確定した。（2015年9月10日 日本経済新聞社）
- 新日鐵住金株式会社は、元従業員から韓国ポスコ社が製造技術を不正取得したことに対して提起した営業秘密の不正取得等に関する訴訟で、韓国ポスコ社から300億円の支払いを受けることで和解した。（2015年10月1日 日本経済新聞社）

企業情報

- 北里大学特別栄誉教授の大村智氏にノーベル医学・生理学賞が授与された。土壌中で発見された放線菌を利用し、米製薬大手メルクと共同で寄生虫駆逐剤「イベルメクチン」を開発した。イベルメクチンはWHOを通じてアフリカや中南米などで無償提供され、多くの人々をオンコセルカ症による失明の危機から救った。大村教授は特許料収入を利用し病院建設等も行っている。他にも、東京大学宇宙線研究所所長の梶田隆章氏にノーベル物理学賞が授与された。（2015年10月5,6日 日本経済新聞社）

Intellectual Property Rights

Information relating to Government and JPO

- In light of the judgments entered by the Supreme Court on June 5, 2015 (2012(Ju)1204 and 2012(Ju)2658), the JPO compiled and published an outline of the interim handling of examinations titled "Interim Handling Procedures for Examinations and Appeals/Trials involving Product-by-process Claims". The interim handling procedures apply to patent applications which either have already been filed or which will be filed at a future date. (JPO, July 6, 2015)
- The Bill for the Act for the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts, including review of the employee invention system, was passed into law. The revised act stipulates that an invention by an employee belongs to the employer when the right becomes effective, if the employment regulations, etc. stipulate in advance that the right to obtain a patent will be vested in the employer. Preparations are underway for enforcement in the spring of 2016. (JPO, July 10, 2015)
- The government of Japan announced broad agreement on the Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement. The agreement obliges the signatories to introduce a patent term extension system and a system of strengthening intellectual property protection for drugs, principally involving the establishment of rules about data protection terms of new drugs. The agreement also requires the conclusion of the Madrid Agreement regarding trademarks, and the setting of a 70-year protection term regarding copyrights, among others. (Cabinet Secretariat, October 5, 2015)

Other Information (Precedents, etc.)

- An appeal hearing was held in the patent infringement action filed by a Japanese inventor to seek compensation for damages regarding the technology (Click Wheel) used for the operation of portable music players of Apple Inc. (U.S.). The Supreme Court dismissed Apple's appeal and secured the second instance ruling of the Intellectual Property High Court that awarded about 330 million yen to the inventor. (Nikkei Inc., September 10, 2015)
- A settlement was reached in the lawsuit related to the illicit obtainment of trade secrets, filed by Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation against South Korea's Posco for illegally acquiring manufacturing technology from a former employee. Nippon Steel received 30 billion yen in compensation from Posco. (Nikkei Inc., October 1, 2015)

Business Information

- The Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to Mr. Satoshi Omura, Distinguished Emeritus Professor at Kitasato University. Omura utilized actinomycetes found in soil to develop an antiparasitic drug called Ivermectin jointly with major U.S. pharmaceutical manufacturer Merck. Ivermectin has been provided for free in Africa and South America through WHO to save many people from blindness caused by onchocerciasis. Professor Omura used income from the patent royalties for activities such as building a hospital. The Nobel Prize in Physics has been awarded to Mr. Takaaki Kajita, Director of the Institute for Cosmic Ray Research of the University of Tokyo. (Nikkei Inc., October 5 and 6, 2015)

NEWS LETTER

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

Contents

vol. **9**
January 2016

【表紙の写真】

是清の自伝

我が国特許制度そして商標制度の創設に大きな足跡を残した高橋是清の自伝です。是清は昭和11(1936)年2月26日に悲運の凶弾に倒れますが、奇しくも本書は倒れる前月の1月に出版されたもので、当事務所所蔵の貴重本の一冊です。一般には中央公論新社の中公文庫が入り易いので、これをお薦めします。

.....
[Photograph of Cover Page]

The Autobiography of Korekiyo

This is an autobiography of Korekiyo Takahashi, who made a significant contribution to the establishment of the patent and trademark systems in Japan. This book, published in January 1936, which is the previous month of his tragic death by assassin's bullets on February 26, 1936, is held in our collection of books of great value. It is generally available from Chuko Bunko published by CHUOKORON-SHINSHA, INC.



目次

◎トピックス Topics

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

◎緒言 Preface

- 04 南方熊楠鑽仰
石井 正
Admiration for Kumagusu Minakata
Tadashi Ishii

◎所説 Opinion

- 06 特許制度調和に向けた国際的な潮流と
弁理士としての貢献
所長・弁理士/木原 美武
Global Trend toward Patent System Harmonization and Contribution as Patent Attorney

◎論説 Article

- 08 知的財産管理の経済規模
——知的財産管理支出の最近10年間の変化——
副会長(東京事務所長)・弁理士/石井 正
Economic Scale of Intellectual Property Management
—— Change of Expenses for Intellectual Property Management over the Last Ten Years ——
Vice-Chairman(Head of Tokyo office)・Patent attorney / Tadashi Ishii

- 14 最高判平成24年(受)第1204号;第2658号(2015年6月5日)
プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決
化学バイオ部・弁理士/中村 敏夫
Supreme Court Decisions on Nos. 2012 (ju) 1204 and (ju) 2658 (June 5, 2015)
Supreme Court Decisions on Product-by-Process Claims
Chemical / Biotechnology Division Patent Attorney / Toshio Nakamura

- 20 商標審決取消訴訟の近時の傾向
——商標の審査・審判手続において代理人が心掛けるべきこと——
商標意匠法律部・弁護士(顧問)/杉本 智則
Recent Tendency of Suits Against Board Decisions in Trademarks
—— Attention to be Paid by Attorneys in Trademark Examination and Appeal Examination Procedures ——
Trademark / Design / Law Division・Lawyer (Counsel) / Tomonori Sugimoto

◎随筆 Essay

- 26 “Coming to America”
Trademark / Design / Law Division Deputy Divisional Manager / Miki Tomii

大井川鉄道

外国特許秘書/奥田 信子

- 27 “Friends coming from distant quarters”
International Patent Division Deputy Divisional Manager / Seiji Sogo

上手さ、あるいは強さの追求

電気情報第2部・弁理士/勝本 一誠

◎解説 Explanation

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

◎DATA

- 29 所属弁理士一覧
Patent Attorney Profiles

南方熊楠鑽仰

Admiration for Kumagusu Minakata

石井 正
Tadashi Ishii

日本人の能力極限

日本の生み出した偉大な天才を推挙せよと言われれば、筆者は迷うことなく空海を挙げるでしょう。その才能は司馬遼太郎の『空海の風景』を御読みになれば一読了解されることと思われまふ。次いでもう一人となれば、これは南方熊楠となるでしょう。紀州の生んだ天才南方熊楠は、生物学者にして天文学、人類学、古代歴史学等々、想像を超える広い範囲において博識無限。英国の論文誌「ネイチャー」に生涯で 51 回、その論文が掲載され、彼の英文はまことに格調高く、語学力は、英語、独語、仏語、伊語、ラテン語、ギリシャ語、ロシア語に及び、さらにはサンスクリット語も読むことができたというのです。柳田國男は、南方熊楠は日本人の可能性の極限である、とまで言います。

是清に英語を学び、米国、英国へ

南方熊楠は慶応三年（1867 年）和歌山城下に生まれ、79 年に県立和歌山中学校に入学、83 年には上京して共立学校に入学しました。幼い時から異常とも言える程の読書力と記憶力を発揮し、7 歳で江戸時代初期に広く読まれた『訓蒙図彙』を耽読するという早熟ぶりを発揮します。10 歳のときに当時の百科事典とも言える『和漢三才図会』の存在を知ります。熊楠は本屋にある『和漢三才図会』を読み、記憶を頼りに写し書きし、後に友人の津村多賀三郎の家から『和漢三才図会』を借りて、中学3年までの間に全 105 巻を写し書きしたのです。英語は和歌山中学校で学びますが、東京での共立学校では高橋是清に学ぶ機会も得たようです。

明治 17 年東京大学予備門に入学しますが、「授業など心にとめず、ひたすら上野図書館に通い、思うままに和漢洋の書物を読みたり」して 19 年には退学。渡米し、ミシガン州の州立農学校、今のミシガン大学に入学して植物収集、特に粘菌の研究を始めます。実際には学校にはほとんど通うことなく、図書館に通い、フィールドで採集していたようです。その後、ロンドンに渡り、大英博物館に通い研究を明治 23 年まで続けます。すべては独学で、粘菌学、民俗学、人類学、古代歴史学を研究していったのです。帰国をした後も紀州田辺に居を構え、独自の研究を続けていきます。

Ultimately Talented Japanese

If you ask me to name a great genius born in Japan, I would say without hesitation it would be Kukai. You can see his talent once you read "KUKAI THE UNIVERSAL" written by Ryotaro Shiba. If you ask me to name one more genius, I would say it would be Kumagusu Minakata. Kumagusu Minakata, a genius born in Kisyu, was a biologist, and also had infinite knowledge in an unimaginable wide range, including astronomy, anthropology, ancient history, and other areas. During his lifetime, his articles appeared in Nature, an English academic journal, 51 times. His English was truly elegant, and it is said that his language ability also covered German, French, Italian, Latin, Greek, Russian, and that he was also able to read Sanskrit. And surprisingly, he learned most of these languages solely in libraries by himself. Kunio Yanagida says that Kumagusu Minakata demonstrates the extremes of possibility that a Japanese can represent.

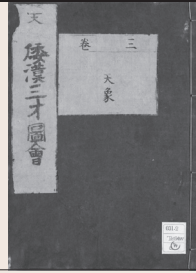
Going to America and England

Kumagusu Minakata was born in a castle town in Wakayama in the third year of the Keio era, or 1867. He entered Wakayama Prefectural Junior High School in 1879. He then left for Tokyo in 1883 and entered Kyoritsu-gakko. Since he was young, he exhibited an extraordinary reading ability and memory, and when he was seven years old, he exhibited his precociousness by being absorbed in reading "Kinmouzui," an encyclopedia widely read in the early period of the Edo era. At the age of ten, he discovered "Wakan-sansai-zue," which can be said to be an encyclopedia of that time. Kumagusu first read a copy of Wakan-sansai-zue stored in a bookstore, memorized what he read, and went home and copied the contents based on his memory. Later, he borrowed a copy of the encyclopedia stored in the house of one of his friends, Tagasaburo Tsumura, and finished copying a complete series of the 105 volumes of the encyclopedia when he was a third year junior high school student. He learned English in Wakayama Prefectural Junior High School, and it seems that he also had an opportunity to learn the language in Tokyo at Kyoritsu-gakko from Korekiyo Takahashi.

He entered the Preparatory School of the University of Tokyo in the 17th year of the Meiji period. However, he did not care about classes and instead only went to the Ueno Library and read Japanese, Chinese and Western books as he desired, and quit the school in the 19th year of the Meiji period. He then went to America and entered a Michigan State agriculture school, the present University of Michigan, and started collecting plants, a research of myxomycete in particular. It seems that he actually hardly went to school and instead went to the library and collected plants in the field. Thereafter, he went to London, and went to the British Museum and continued his study until the



御進講當日の南方翁



和漢三才図会

その研究は広大無辺

熊楠の研究範囲は恐ろしい程に広く、それは「ネイチャー」に掲載された論文を見れば理解できるでしょう。その一部を列挙してみましょう。

「極東の星座」、「燕石考」、「北方に関する中国人の俗信について」、「ホウベニタケの分布」、「動物の保護色に関する中国人の先駆的観察」、「粘菌の変形体の色」、「古代の開頭手術」、「魚類に生える藻類」・・・

こうした論文を熊楠はまことに格調高い英文で書いたのです。「ネイチャー」への最初の寄稿論文「極東の星座」の冒頭の英語表現をみていくと次の通りです。

The Constellations of the Far East

With regard to the questions asked by "M.A.B." about the grouping of stars into constellations (NATURE, August 17), I venture to answer the last two, which the limited knowledge of an Oriental may partly meet, hoping thereby to interest some of your readers.

昭和天皇への進献・進講

熊楠生涯の榮譽としたのが、昭和4年の御召艦「長門」における昭和天皇への進献・進講でした。生物学にご関心の強かった陛下は、熊楠と会いたいこと、その話を聞きたいことを側近に伝えていたのです。熊楠はこの日、粘菌標本 110 点、菌類標本帖、菌類図 320 点をご覧頂き、30 点の粘菌標本を献上したのです。

熊楠はこの榮譽に応え、紀州の自然を讃えた陛下への尊崇の念を込めて、次の歌を碑に刻んでいます。

一枝もころして吹け沖つ風 わが天皇のめでまし森ぞ

昭和 37 年に紀州白浜町を行幸した折、昭和天皇は熊楠を思い、次のように詠んでいます。

雨にけふる神島を見て 紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ

23rd year of the Meiji period. He did all of his study by himself, and studied myxomycete, folklore, anthropology, and ancient history. After he went back home, he lived in Kisyu Tanabe and continued his unique study.

Infinite Research

Kumagusu's research spans an incredibly wide range, and you can see it from his articles presented in Nature.

"The Constellations of the Far East," "The Origin of the Swallow-Stone Myth," "Chinese Beliefs about the North," "Distribution of Calostoma," "Early Chinese Observations on Colour Adaptations," "Colours of Plasmodia of some Mycetozoa," "Trepanning among Ancient Peoples," "An Alga Growing on Fish,"

The article that he first contributed to Nature, "The Constellations of the Far East," starts with an English expression as follows:

The Constellations of the Far East

With regard to the questions asked by "M.A.B." about the grouping of stars into constellations (NATURE, August 17), I venture to answer the last two, which the limited knowledge of an Oriental may partly meet, hoping thereby to interest some of your readers ...

Presentation and Lecture to Emperor Showa

Kumagusu's honor throughout his whole life was a presentation and lecture to Emperor Showa in the fourth year of the Showa period on the imperial flagship "Nagato." The Emperor, who had a strong interest in biology, had told those close to Him that he had wanted to see Kumagusu and receive a lecture from him. Kumagusu, on that day, had the Emperor examine 110 samples of slime moulds, a book of samples of fungi and 320 diagrams of fungi, and presented 30 samples of slime moulds to the Emperor.

In response to this honor, and with his respect for His Majesty, who praised the nature of Kisyu, Kumagusu engraved on a monument, as follows:

Wind from offshore, blow even a single branch with care, in the woods that His Majesty loved.

When Emperor Showa visited Shirahama-cho, Kisyu in 1962, He thought of Kumagusu, and composed a poem as follows:

Seeing Kasima hazed in the rain, thinking of Kumagusu Minakata given birth to in the Country of Kii.

本稿作成には、次の文献が参考とされました。「kotoba」2015年春号「南方熊楠「知の巨人の全貌」」、この号のうち特に、齋藤兆史「熊楠、語学力の秘密」、神坂次郎「縛られた巨人」新潮社、中澤新一「森のバロック」講談社

特許制度調和に向けた国際的な潮流と 弁理士としての貢献

Global Trend toward Patent System Harmonization and Contribution as Patent Attorney

木原 美武 Yoshitake Kihara

特許業務法人 深見特許事務所
所長・弁理士



はじめに

経済のグローバル化が進む中、創造的技術開発の成果である知的財産は、今や世界における企業活動全体の鍵を握る存在として、益々その重要性を増しています。

このような時代におきまして、この度、これまでの知財行政に携わっていた立場から、深見特許事務所の所長弁理士という立場に身を転じ、依頼者の皆様に満足いただける最善のサービスを提供するという事に携われますことに、大きな喜びを感じています。

加えて、特許出願人が、諸外国において、同じ安定した権利の高い予見性をもって獲得できるように、特許制度の調和が、益々重要になっているという強い認識のもと、今後は、弁理士として、その実現に向け、少しでも貢献して参りたいと考えています。

近年の特許制度調和への気運の高まり

特許制度調和の議論は、1994年に、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPs協定)が制定されたものの、それ以降、長らく停滞していました。

しかし、2011年に米国で、先発明主義から先願主義への移行等を含む米国特許改正法(AIA)が成立したことを契機とし、日、米、欧の主要な7つの特許庁の間で、特許制度調和の議論が再開されました。そこでは、制度ユーザーの関心が高い、「グレースピリオド(GP)」、「衝突する出願」、「出願の公開」、「先使用权」の4項目に焦点が当てられ、そのあるべき姿について、アンケートの実施やシンポジウムの開催により、制度ユーザーが、積極的に議論に参画できる形がとられました。

そして、2014年9月、その議論の場は、WIPOの先進国グルー

Introduction

With the progress of economic globalization, intellectual properties, which are the outcome of development of innovative technologies, are now increasing in importance as keys for corporate activities throughout the world.

In such a time, it is my great pleasure that I, who had been engaged with IP administration at the JPO, am appointed to be president of Fukami Patent Office, p.c. to dedicate myself to providing high-quality IP services to our clients.

Moreover, I strongly recognize that patent system harmonization is becoming more important to enable patent applicants to seek the same, stable rights in various countries in a highly predictable manner. Based on this recognition, as a patent attorney, I will make my best effort to contributing to realization of patent system harmonization.

Toward Patent System Harmonization

Discussion on patent system harmonization has been stagnating for a long time since the establishment of the "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights" (TRIPs Agreement) in 1994.

However, the establishment of the America Invents Act (AIA) in the U.S. in 2011, which involves switching from the "first to invent" system to the "first inventor to file" system, triggered resumption of the discussion on patent system harmonization among the major seven IP offices of Japan, the U.S. and Europe. The discussion was focused on the following four issues of strong interests to users of the system: "grace period (GP)", "conflicting applications", "publication of applications", and "prior user right". In order to build an appropriate system, the users of the system were encouraged to actively participate in discussions through questionnaire surveys and

ブ等46か国の特許庁と、EPO、ECの2機関とからなる先進国会合に移され、本年10月の同会合において、上記4項目についての「目的と原則」が取り纏められるという大きな前進を見ました。

今後の制度調和議論における課題

しかしながら、この成果を手放しで喜んでいられる状況にはありません。例えば、制度ユーザーが、特に注目しているGPについて、その「目的と原則」を見ると、発明が秘密漏洩や盗用が原因で開示された場合にはGPを認めることが合意されていますが、議論の核心である出願人自らの開示に対してGPを認めるかどうかの合意はなされていない状態です。

そもそも、一度公開された発明は公衆のものとする考え方が根強い欧州と、先発明主義に端を発して発明者そのものの権利を尊重する米国とでは、その哲学に大きな違いがあり、それが、これまでの制度調和議論において大きな障害になっていました。しかし、発明の真の保護を考えたとき、この障害は必ず乗り越えなくてはなりません。

出願前に発明をむやみに開示しないようにすることは当然ではありますが、特に、比較的弱い立場にある中小企業や大学にとって、ビジネスチャンスを獲得する等のために、出願前であってもその発明を開示しなくてはならなくなる事態があることも否定はできません。そのような場合、たとえそれが素晴らしい発明であったとしても、GP制度の相違により、国・地域によっては、特許にならないという現実の問題に直面することになります。その問題を早急に解消する必要性が強く叫ばれています。

制度調和に向けた弁理士としての役割

そのような中小企業や大学をも含めた出願人の声をしっかりと受け止め、例えば、GPであれば、その十分かつ適切な存在を確立する制度調和に向けて、その後押しをするのも、弁理士としての大きな役割であると考えています。

私は前職の特許庁特許技監であった2015年7月末までの約2年間、日本国特許庁を代表して、制度調和に関する上述の会合やシンポジウムに参画する多くの機会を得ました。その際、議論が白熱する中、大きな支えとなり、勇気を与えられたのは、その場に参加されていた企業関係者や弁理士の皆様からのサポートの声でした。議論を収斂させ、制度調和を実行するのは、確かに特許庁関係者です。しかし、その成功の鍵を握っているのは、自国の制度に固執することなく、国・地域を超えて自由にあるべき姿を見出せる制度ユーザーからの声であると私は信じています。そして、現在、弁理士として制度ユーザーサイドに立った私も、その立場から制度調和に貢献できることを念じています。

symposiums.

On September, 2014, the matters were discussed in a meeting of Group B+ consisting of the IP offices from 46 countries, inclusive of the group of developed countries of WIPO, and 2 organizations (EPO and EC). In a meeting in October, 2015, great advance was made by compiling "OBJECTIVES AND PRINCIPLES" for the four issues.

Future Discussion on System Harmonization

We should not, however, simply praise this accomplishment. For example, regarding GP, which is particularly drawing attention from the users of the system, in the "OBJECTIVES AND PRINCIPLES", there is consensus that GP is permitted where the invention has been disclosed due to breach of confidence or theft of information; however, there is no consensus on whether GP is permitted where applicants have disclosed their invention themselves, which was an essential issue of the discussion.

In the first place, there is a great difference in philosophy between Europe and the U.S., i.e., in Europe, it is firmly believed that published inventions belong to the public, whereas in the U.S., the inventor's right itself is respected as originated from the first to invent system. This difference has been a serious obstacle in the discussion on system harmonization. This obstacle, however, has to be overcome for fair protection of inventions.

Inventions should not be disclosed unnecessarily before filing; however, in some instances, particularly, applicants in relatively weak positions such as small and medium sized companies and universities may have to disclose their inventions before filing in order to obtain business opportunities. In those instances, even if their inventions are excellent, the applicants would face an actual problem such that patent cannot be granted in some countries or regions due to a difference in the GP system. There are growing calls of the necessity to immediately solve this problem.

Role of Patent Attorney toward Harmonization

I consider that it is a great role of patent attorneys to sincerely respond to such calls of applicants including small and medium sized companies and universities in order to encourage the trend toward harmonization for establishment of, for example, a sufficient and appropriate GP system.

I had many opportunities to attend the meetings and symposiums for system harmonization as a representative of the JPO during my two years of service until the end of July, 2015 as Deputy Commissioner. On those occasions, during heated discussion, I was greatly supported and given courage by attending business persons and patent attorneys. Indeed, members of IP offices are in a position to focus the discussion to implement system harmonization. I believe, however, that a key to success of the realization of system harmonization is the voices of the users of the system who can, with open minds, find an appropriate manner to achieve harmonization beyond the borders of countries and regions without clinging to their own countries' systems. Now, I am on the side of the users of the system as a patent attorney, and wish to contribute to system harmonization from this position.

知的財産管理の経済規模

—— 知的財産管理支出の最近 10 年間の変化 ——

Economic Scale of Intellectual Property Management

—— Change of Expenses for Intellectual Property Management over the Last Ten Years ——

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

企業、大学等における知的財産管理の重要性はますます高まっています。平成 14 (2002) 年に成立した知的財産基本法においても、企業、大学等は知的財産の創造、保護と活用のための施策の推進が求められています⁽¹⁾、そのためには的確な知的財産管理が必要とされます。企業等は研究開発の成果の特許権等の知的財産として確保し、この知的財産を戦略的に活用していくために、研究開発費のうちから一定比率分の予算を知的財産管理に費やしていますが、その費用はどれほどの額になるのでしょうか。その額は増加しているのでしょうか、あるいは減少しているのでしょうか。またこうした知的財産管理のためにどの程度の規模の人材が関わっているのでしょうか。これらを理解することにより、企業等が知的財産の保護と活用を推進している実態を把握することができます。その根拠となる貴重な資料には、特許庁が行っている「知的財産活動調査報告」があります。

2. 知的財産活動調査

特許庁は平成 14 年度から企業や大学その研究機関等が知的財産の保護と活用のためにどのような活動をしているかを把握するための統計調査 (知的財産活動調査) を実施しています。通常年は年間 5 件以上出願の企業等をすべて調査対象とし、5 件未満出願の企業等は 10 分の 1 の抽出率で選んだ企業等を対象に調査します⁽²⁾。3 年おきには 5 件未満出願企業についてもすべて対象とした悉皆調査が行われます。

調査の内容は調査対象企業の研究開発費にはじまり、知的

1. Introduction

Intellectual property management in enterprises, universities, and like organizations is of increasing importance. The Intellectual Property Basic Act enacted in 2002 requires enterprises, universities, and like organizations to promote measures for creation, protection, and exploitation of intellectual property⁽¹⁾, for which precise management of intellectual property is necessary. In order to keep the outcome of research and development in the form of intellectual property such as patent right and strategically exploit this intellectual property, enterprises and like organizations allocate a certain ratio of the budget for research and development to intellectual property management. Understanding of the total expenses for intellectual property management, whether the expenses are increasing or decreasing, and how many personnel is involved in intellectual property management enables grasping of the actual situation in which enterprises and like organizations promote protection and exploitation of intellectual property. "Results of the Survey of Intellectual Property-Related Activities" issued by the Japan Patent Office provides valuable data supporting the actual situation.

2. Survey of Intellectual Property-Related Activities

The Japan Patent Office started in 2002 a statistical survey (Survey of Intellectual Property-Related Activities) for understanding what activities are done by enterprises, universities, their research institutes, and the like for protection and exploitation of intellectual property. In an ordinary year, a target population consists of all enterprises etc. filing five or more applications in the year and one tenth of enterprises etc. taken from enterprises filing less than five applications in

規模に応じて、支出されることが推察できます。

出願・権利維持費用

知的財産管理費用のうち最も大きな費用が出願・権利維持費用4547億円で、もちろんこれは国内だけではなく外国における出願・権利維持費用も含んでいます。その内訳は、特許・国内系が29%、特許・外国系が61%、意匠・商標の国内・外国で10%です。こうしてみると外国における特許取得・維持に関わる費用が大きなシェアを占めていることが理解できます。出願と権利維持費用(例えば特許年金費用)の比率はおよそ3対1というところでしょうか。

興味深いことは、本調査では各企業に知的財産活動費とともに出願件数も回答することを求めていますから、国内特許出願と外国特許出願における出願1件あたりの費用も算出することが可能なのです。実際に算出すると、国内特許出願1件あたりの費用は33万円で、外国特許出願1件あたりの費用は81万円です。外国特許出願においては外国における代理手続が必要とされ、また翻訳費用等もあり、こうしたことが費用の高額化を招いているものとみられます。

産業分野による特徴

本調査では、業種別の結果が示されていますから産業分野別の特徴を把握することもできます。表1は産業別の知的財産活動費と研究に対する同活動費の比率を示したものです。この表における研究費は回答企業のみですから、回答率が低く、また大手企業が回答していない場合には、この数値は低く出る可能性があります。知的財産活動費は産業によって大きく異なり、電気機械、化学、輸送機械、業務用機械、石油・プラスチック等の業種において活動費は大きいことが理解できます。研究費に対する知的財産管理費の比率は、業種によって異なり、その他製造、金属製品、石油・プラス

by enterprises, the expenses for intellectual property-related activities are 5.6% of research and development expenses of 12.692 trillion yen(4) of the enterprises. This is illustrated in Fig. 1 in which the horizontal axis represents the research and development expenses and the vertical axis represents the expenses for intellectual property-related activities. Each plot represents a numerical value for one cell in excel data by industry and size prepared by collecting the results of the survey. It is estimated from Fig. 1 that the higher the research and development expenses, the higher the expenses for intellectual property-related activities, and the expenses for intellectual property-related activities depend on the amount of research and development expenses, regardless of the scale of research.

Expenses for Patent Application and Maintenance

The expenses for patent application and maintenance of 4547 billion yen account for the highest ratio of the total expenses for intellectual property management and include not only expenses for domestic patent application and maintenance but also expenses for foreign patent application and maintenance. The breakdown is: 29% for domestic patent applications, 61% for foreign patent applications, and 10% for domestic and foreign design and trademark applications. As seen from this, the foreign patent acquisition and maintenance costs account for a relatively high ratio. The ratio of the patent application cost to the patent maintenance cost (patent annuity for example) is approximately 3 to 1.

It is of great interest that the cost per domestic patent application and the cost per foreign patent application can be calculated since the survey collects from each enterprise the expenses for intellectual property-related activities as well as the number of filed applications. Indeed, the calculated cost per domestic patent application is 0.33 million yen and the calculated cost per foreign patent application is 0.81 million yen. The higher cost for foreign patent application appears to be due to the foreign attorney's fee and the translation fee for example.

Characteristics by Industry

The survey shows the results by industry, and thus characteristics by industry can be derived therefrom. Table 1 shows the expenses for intellectual property-related activities by industry and the ratio of the expenses to the expenses for research. The research expenses in this table are only those of the enterprises answered the survey, which means a low response rate and the possibility that the ratio is lower if large enterprises did not answer. The expenses for intellectual property-related activities considerably vary from industry to industry. It is seen that the expenses are high for industries such as electric machinery industry, chemical industry, transportation machinery industry, machinery industry, and petroleum and plastic industries. The ratio of the expenses for intellectual property management to the expenses for research also varies from industry to industry. Specifically, the ratio is high for industries such as other industry, metal product industry, petroleum and plastic industries, business machinery industry, chemical industry, textile and pulp industries, while the ratio is low for industries such as education and telecommunications industries. It is of great

表1 産業分野別の知的財産活動費 Expenses for IP Management by Industry

	知的財産活動費(億円) Expenses for IP Management	対研究費比率(%) Ratio of Expenses for IP Management to Research
建設 Construction Industry	113	3.6
食品 Food Industry	192	5.4
繊維・パルプ Textile and Pulp Industries	82	7.4
医薬 Pharmaceutical Industry	351	2.0
化学 Chemical Industry	837	7.6
石油・プラスチック Petroleum and Plastic Industries	454	9.2
鉄鋼 Iron and Steel Industries	336	7.1
金属製品 Metal Product Industry	115	10.1
機械 Machinery Industry	453	5.4
電気機械 Electric Machinery Industry	1,868	5.2
輸送機械 Transportation Machinery Industry	543	1.7
業務用機械 Machinery Industry	564	9.1
その他製造 Other Manufacture Industry	265	10.4
情報通信 Telecommunication Industry	187	2.5

チック、業務用機械、化学、繊維・パルプ等の業種において高く、逆に教育、情報通信等の分野では低いことが理解できます。興味深いことは医薬分野では研究費に対する知的財産活動費の比率が2.0%と低いことで、医薬における特許の重要性と、知的財産活動の活発さを考慮すると意外と受け止められるかもしれません。理由は、医薬分野における研究費が巨額であることにあり、研究費の割には知的財産活動費が相対的に低くなるためです。

知的財産管理人材

次に知的財産管理人材の規模をみていきましょう。知的財産活動調査では企業等において知的財産管理に係る人材についても回答を求めています。2013年において知的財産管理人材は総数3万8256人と推定されています。企業等においては社内弁理士が活躍していますが、社内弁理士比率は9%と推定されています⁽⁵⁾から、全体では3400人程度の弁理士が知的財産管理のために活躍されているとみられます。

日本においては、企業内における知的財産関連人材3万8256人に加えて、弁理士がおおよそ1万人そして特許事務所等において活躍する特許事務関係者がおおよそ2万人程度、さらに特許庁関係者、特許調査、翻訳関係者等で推定1万人程度ですから、全体としては8万人弱の人材が知的財産の保護と活用のために活躍されています。

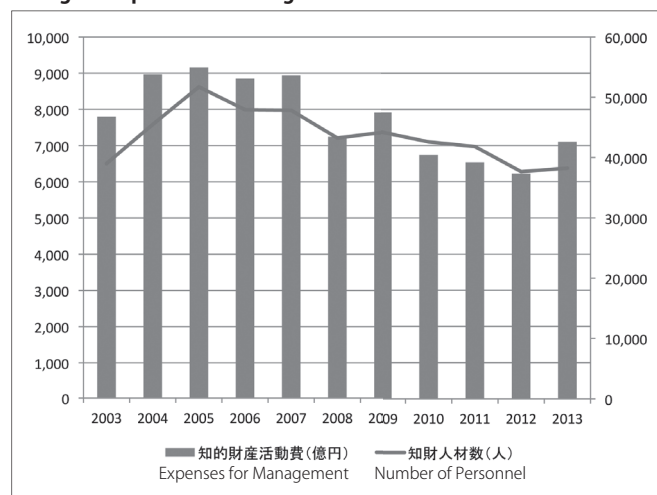
4. 2003年から2013年までの構造変化

知的財産活動費と人材の規模は、この10年間でどのように変化しているのでしょうか。

管理費用と人材規模の推移

図2は2003年から2013年までの10年間の知的財産活動費総額と知的財産管理人材規模の推移をみたものです。活

図2 知的財産活動費と人材規模の推移
Change of Expenses for Management and Number of Personnel



interest that the ratio of the expenses for intellectual property-related activities to the research expenses is a low ratio of 2.0% in the pharmaceutical industry, which may appear to be unexpected in view of the importance of patent and vigorous intellectual property-related activities in the pharmaceutical industry. This is because the research expenses are enormous in the pharmaceutical industry and accordingly the ratio of the expenses for the intellectual property-related activities is relatively low.

Personnel Involved in IP Management

As to the total number of personnel involved in intellectual property management, the Survey of Intellectual Property-Related Activities also collects data about personnel involved in intellectual property management in enterprises etc. The total number of personnel involved in intellectual property management in 2013 is estimated to be 38,256. It is of great interest that the estimated ratio of in-house patent attorneys is 9%(5) and therefore approximately 3400 patent attorneys in total play an active part in intellectual property management for the enterprises etc.

In Japan, a little less than 80,000 personnel in total plays an important role in protection and exploitation of intellectual property, including, in addition to the 38,256 personnel in enterprises, about 10,000 patent attorneys, about 20,000 clerks in patent offices, and an estimated number of about 10,000 personnel working for the Japan Patent Office, involved in patent search, and involved in translation, for example.

4. Structural Change from 2003 to 2013

The following is a study of change of the expenses for intellectual property-related activities and the total number of personnel over the last ten years.

Change with Time of Expenses for Management and the Total Number of Personnel

Fig. 2 plots the change with time of the total expenses for intellectual property-related activities and the total number of personnel involved in intellectual property management over 10 years from 2003 to 2013. Following the increase in the expenses from 7798 billion yen in 2003 to 9157 billion yen in 2005, the downturn of the Japanese economy due to the Lehman Brothers bankruptcy results in a sharp decrease of the expenses to 7242 billion yen in 2008 which is a decrease of 1700 billion yen from the previous year. The expenses still decreased thereafter to 6535 billion yen in 2012, but somewhat increased to 7103 billion yen in 2013.

This trend is the same for the change with time of the total number of personnel. Namely, following the increase in personnel from 39,000 in 2003 to 51,745 in 2005, the personnel decreased to 43,262 in 2008 due to the Lehman Brothers bankruptcy, still decreased to 37,670 in 2012, but somewhat increased to 38,256 in 2013.

As is apparent from the foregoing, the Lehman Brothers bankruptcy had a significant impact on the intellectual property management in Japan, and those who involved in

動費は2003年には7798億円であったものが、2005年には9157億円と増加していきます。それが米国におけるリーマン・ショックを受けて2008年には一挙に前年比で1700億円減少して7242億円となります。その後も低調を続け、2012年には6535億円にまで減少しましたが、2013年には7103億円とやや回復してきています。

管理人材規模の推移でも同様の傾向で、2003年に3万9000人でしたが、その後、増加傾向をみせ、2005年には5万1745人まで増加します。しかし、リーマン・ショックを受けて2008年には4万3262人に減少し、2012年には3万7670人、2013年には3万8256人と減少したのです。

リーマン・ショックが日本の知的財産管理に大きなインパクトを与えたことは明らかで、企業における知的財産関係者そして特許事務所等がそうした激変に対応すべく、大変な努力をされてきたことが想像できます。プロ・パテント政策のもと、知的財産は神聖不可侵という神話に近い理解もされる傾向があり、知的財産管理の費用を削減したり、人員を節減することは不可能とみられていたのですが、厳しい経済環境にあっては、そうした理解も大きく変わり、無駄の排除、徹底した合理化が知的財産管理に求められている状況にあります。

2003年と2013年の対比

この10年間に知的財産管理が構造的にどのように変化したか、それを表2で見ていきます。知的財産活動調査は2003年から始まりましたから、この2003年調査と直近の2013年調査とを比較することとします。興味深いことは、2003年の知的財産活動の総費用は7798億円であり、人員は3万9024人でしたが、10年後の2013年においても、総費用は7103億円で、人員は3万8256人ですから、その規模においては大きな差異はないという事実です。もちろんこ

表2 2003年と2013年の対比 Comparison between 2003 and 2013

	2003年	2013年
知的財産活動費 Expenses for IP Management	7798億円	7103億円
出願・権利維持費用 Total Expenses for Application	4529億円	4546億円
特許国内へ出願 Expenses for Domestic Patent	2160億円	1276億円
特許国外へ出願 Expenses for Foreign Patent	1915億円	2700億円
人件費 Personnel Expenses	2182億円	1729億円
補償費 Compensation	131億円	122億円
その他費用 Other Expenses	456億円	709億円
企業・研究開発費 Research Expenses	11兆7589億円	12兆6920億円
知財管理費の対研究費比率 Ratio of IP Expenses to Research Expenses	6.6%	5.6%
国内特許出願数(日本人) Number of Patent Application by Japanese	37万1495件	27万1731件
出願数あたり平均管理費 Average Expenses per Application	58万1400円	46万9500円
知的財産管理人材 Total Number of Personnel of IP	3万9024人	3万8256人

intellectual property management in enterprises and patent offices should have made enormous efforts for adapting to such upheavals. Under the pro-patent policy, intellectual property was understood as something like a myth that the intellectual property was inviolable, and accordingly reduction of the expenses for intellectual property management and/or the personnel involved therein was regarded as impossible. In the harsh economic environment, however, such an understanding has substantially been changed, and considerations must be given to the fact that elimination of wastes and thorough rationalization are now required for intellectual property management.

Comparison between 2003 and 2013

A structural change of the intellectual property management over the last ten years is now studied with reference to Table 2. Since the Survey of Intellectual Property-Related Activities started in 2003, the survey in 2003 is compared with the latest survey in 2013. It is of great interest that there is no significant difference in scale between the total expenses of 7798 billion yen for intellectual property-related activities and the total number of personnel of 39,024 involved therein in 2003, and the total expenses of 7103 billion yen and the total number of personnel of 38,256 after 10 years, namely 2013. Although the expenses exceeded 9000 billion yen and the total number of personnel exceeded 50,000 in some years between 2003 and 2013, the scale in 2013 may be regarded as going back to the one 10 years ago.

Then let us consider what changed during the period between 2003 and 2013. Although the expenses for patent application and maintenance of 4529 billion yen in 2003 may be regarded as being substantially equal to the expenses of 4546 billion yen in 2013, there is a significant change in breakdown, namely a transition from domestic patent to foreign patent. While the expenses related to domestic patent applications of 2160 billion yen had decreased to 1276 billion yen in 2013, the expenses related to foreign patent applications of 1915 billion yen had increased to 2700 billion yen in 2013.

The recent trend that patent applications in Japan are somewhat decreasing is receiving attention, and there is thus a concern that research and development is sluggish. However, the expenses for research and development rather tend to increase and thus research and development should not be regarded as sluggish. The background factor behind this is the increased foreign patent applications in return for the reduced patent applications in Japan and the resultant reduction in expenses therefor. Moreover, the average cost per application in Japan is also reduced to raise funds for foreign applications.

5. Future Outlook and Conclusion

Intellectual property management by Japanese enterprises has been developed with a principal aim of smoothly introducing foreign technologies in the fields of electrical engineering and chemistry. Japanese enterprises have

の間に、費用は9000億円を越し、人員規模は5万人を越すこともあったのですが、結局は10年前の規模に戻ったと言うこともできるでしょう。

それでは何がある間に変化したのでしょうか。出願・権利維持に支出した額は2003年が4529億円であり、2013年が4546億円ですから、ほぼ同額といってよいのですが、その内容は大きく変化しています。すなわち国内特許から外国特許へのシフトです。特許国内出願関連費用が2160億円であったものが、2013年には1276億円へ縮小し、他方、特許外国出願関連費用が1915億円であったものが、2013年には2700億円へと増加しました。

近年、日本特許出願がやや減少傾向にあることは注目されていて、研究開発が低調なのでないかと危惧する向きもあるのですが、研究開発費そのものはむしろ増加傾向にあり、研究開発が低調ということではできません。日本特許出願を抑えてその費用を抑制した分、外国特許を増加させてきたことが背景にあります。

5. 今後の見通し、まとめ

知的財産基本法に基づき、知的財産の保護と活用に係る政策が推進されたため、企業における知的財産管理はあたかも聖域であるかのように受け止められた時期もありましたが、リーマン・ショック以降の厳しい経済状況のなか、知的財産管理についても、合理化とコストダウンが求められ、それまでの管理手法の見直しが進められていきました。それを示すのが最近10年間の知的財産管理費用総額と知的財産人員の変化です。費用はリーマンショック前には9157億円まで増加したものの、それが7103億円にまで節減され、また人員も5万1745人から3万8256人にまで減少したのです。こうした傾向はほぼ底を打ったと見られますが、その管理内容はさらに見直しが進められるものと見られます。とりわけ国内特許出願から外国への特許出願の移行は今後も継続するものと見られ、特許事務所、調査会社、翻訳会社その他知的財産管理にかかわるさまざまな部門においては、そうした動きに対応したさまざまなビジネス・システムが検討されていくことでしょう。

empirically understood that their own patent(s) is effective in concluding a license agreement at more favorable terms with a foreign enterprise having advanced technologies. Moreover, because many improvement inventions were made in the course of improving introduced new technologies, such inventions made by employees were required to be properly granted patents and accordingly management systems therefor have been developed. Although problems peculiar to each technical field and each industry remain, the intellectual property management system meeting international standards has been established in Japan, which is the outcome of the creativity and efforts of those who involved in the establishment of the system. Further, there was the time when intellectual property management in enterprises was considered as sacrosanct because the policy for protection and exploitation of intellectual property was promoted under the Intellectual Property Basic Act.

However, in the harsh economic environment after the Lehman Brothers bankruptcy, even the intellectual property management was required to achieve rationalization and cost reduction, and the conventional management scheme has been reassessed. The results are reflected on the change over the last ten years of the total expenses for intellectual property management and the total number of personnel involved in intellectual property management. The expenses which increased to 9157 billion yen before the Lehman Brothers bankruptcy decreased to 7103 billion yen, and the total number of personnel which increased to 51,745 also decreased to 38,256. While this trend appears to have almost come to an end, specific operations for the management will further be reassessed. In particular, the transition from domestic patent applications to foreign patent applications will continue, and a variety of business systems adapted to this transition will accordingly be studied.

- (1) 知的財産基本法(平成14年法律第122号)においては第8条において事業者の責務として次のように規定しています。事業者は、我が国産業の発展において知的財産が果たす役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、活力ある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強化等を図ることができるよう、当該事業者若しくは他の事業者が創造した知的財産又は大学等で創造された知的財産の積極的な活用を図るとともに、当該事業者が有する知的財産の適切な管理に努めるものとする。
- (2) この調査は統計法(平成19年法律53号)にもとづく一般統計調査で、出願5件以上企業等を対象とした調査を甲調査と称し、対象企業数は5899社。出願5件未満の企業等を対象とした調査を乙調査と称し、対象企業数は49503社で、抽出した場合には4700社となる。
- (3) 平成26年調査は出願企業5件以上の企業を対象としたもの。
- (4) 「平成26年科学技術研究調査」総務省
- (5) 平成26年調査では、回答企業3141社で知的財産管理人材数1万8556人、このうち社内弁理士数1611人であり、8.7%。

最高判平成24年(受)第1204号;第2658号(2015年6月5日)

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決

Supreme Court Decisions on Nos. 2012 (ju) 1204 and (ju) 2658 (June 5, 2015)
Supreme Court Decisions on Product-by-Process Claims

中村 敏夫 Toshio Nakamura

特許業務法人 深見特許事務所
化学バイオ部・弁理士



1. はじめに

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)に関して判断された知財高裁大合議判決(知財高判平成22年(ホ)第10043号(2012年1月27日))の上告審として、2015年6月5日に最高裁が関連事件と共に判決を言い渡しました(最高判平成24年(受)第1204号;第2658号)。本最高裁判決は、原審の知財高裁大合議判決を否定して、新たな指針を示しました。本最高裁判決を受けて、特許庁は審査等の運用を変更するべく2015年7月6日にPBPクレームに関する当面の審査・審判の取扱いを公表し、10月には審査基準が改訂されました。筆者は本NEWS LETTER Vol.2(July 2012)⁽¹⁾に上記知財高裁大合議判決に関して報告しておりますので、併せてご参照下さい。

2. PBPクレームの背景

PBPクレームとは少なくとも一部が製造方法によって特定された物の発明に係るクレームを意味します。特許保護されるべき物の発明でありながら、その製造方法によらずに物の構造・物性等によって特定することができない発明を保護するために、世界各国でPBPクレームが認められています。

PBPクレームの要旨(新規性等)及び技術的範囲(侵害)を「物同一説」と「製法限定説」のいずれで解釈されるかが日本および各国で争われております。

<物同一説> その製法で製造された物自体と考える説であり、異なる製法で製造された物は物として同一であれば、PBPクレームに含まれます。

1. Introduction

The Japan Supreme Court, as the final appellate court for the Grand-Panel decision on product-by-process claims (PBP claims) issued by the Intellectual Property High Court (IP High Court, 2010 (Ne) No. 10043 (January 27, 2012)), made a decision on June 5, 2015, together with a related case (Supreme Court decisions on Nos. 2012 (ju) 1204 and (ju) 2658). The Supreme Court decisions overruled the Grand-Panel decision, and presented a new guideline. In response to the Supreme Court decisions, the Japan Patent Office released interim handling procedures for examinations and appeals/trials involving PBP claims on July 6, 2015 to change the handling of examinations, and revised the Examination Guidelines in October. For the Grand-Panel decision of the IP High Court, please refer to my report in NEWS LETTER Vol. 2 (July 2012).

2. Background of PBP Claims

A PBP claim means a claim concerning an invention of a product which is at least partially defined by a manufacturing process. PBP claims are accepted in many countries to protect an invention of a product which is to be subject to patent protection but cannot be defined by the structure, physical properties, or the like of the product without resort to a manufacturing process thereof.

How the gist of PBP claims (novelty aspect) and the technical scope of the same (infringement aspect) should be interpreted has been discussed in Japan and other countries and can be based on either "product identity theory" or "manufacturing process limitation theory".

<Product identity theory> Following this theory, what is

<製法限定説>その製法で製造された物のみと考える説であり、異なる製法で製造された物は物として同一であってもPBPクレームに含まれません。

3. 知財高裁大合議判決⁽¹⁾

本最高裁判決の原判決である知財高裁大合議判決の概要を説明します。大合議判決は、PBPクレームには真正PBPクレームと不真正PBPクレームの2種類があり、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情(不可能・困難事情)」がある場合は真正PBPクレームとされて要旨及び技術的範囲のいずれも「物同一説」で解釈され、不可能・困難事情があるといえない場合は不真正PBPクレームとされて要旨及び技術的範囲のいずれも「製法限定説」で解釈されると判示しました。

4. 最高裁判決

2件の本最高裁判決は、異なる被告に対する同一特許権に基づく侵害訴訟事件に関し、一方は技術的範囲(侵害)を、他方は要旨(無効)を争点としています。2つの本最高裁判決は以下の2点を説示しました。

(1) PBPクレームの要旨／技術的範囲

「特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。」と述べて、要旨及び技術的範囲のいずれも「物同一説」に基づくと判示しました。

(2) 明確性

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑

defined by a PBP claim is a product itself, manufactured by a manufacturing process recited in the PBP claim. When a product manufactured by a different manufacturing process is identical to the product manufactured by the manufacturing process recited in the PBP claim, that product is included in the PBP claim.

<Manufacturing process limitation theory> Following this theory, what is defined by a PBP claim is only the product manufactured by the manufacturing process recited in the PBP claim. A product manufactured by a different manufacturing process is not included in the PBP claim even though it is identical to the product manufactured by the manufacturing process recited in the PBP claim.

3. IP High Court Grand-Panel Decision

The summary of the IP High Court Grand-Panel decision, which is the original decision reviewed by the Supreme Court decisions, will be described. According to the Grand-Panel decision, PBP claims include two types, that is, authentic PBP claims and unauthentic PBP claims. When a PBP claim involves circumstances in which "it is impossible or difficult to directly define a product by its structure or characteristics at filing an application (impossible or difficult circumstances)", the PBP claim is regarded as an authentic PBP claim, and both the gist and the technical scope thereof are interpreted by "product identity theory". When a PBP claim involves impossible or difficult circumstances, the PBP claim is regarded as an unauthentic PBP claim, and both the gist and the technical scope thereof are interpreted by "manufacturing process limitation theory".

4. Supreme Court Decisions

The Supreme Court decisions on the two cases related to infringement lawsuits based on the same patent right to different defendants, and the technical scope (infringement aspect) was at issue in one case, and the gist (invalidity aspect) was at issue in the other case. The two Supreme Court decisions indicated the following two points.

(1) Gist and Technical Scope of PBP Claims

The Supreme Court decisions indicated that both the gist and the technical scope should be based on "product identity theory", stating as follows:

"A patent is to be granted for an invention of a product, an invention of a method, or an invention of a process of producing a product. If a patent has been granted for an invention of a product, the patent right is effective against any products that have the same structure, characteristics, etc. as those of the product subject to the invention, irrespective of the manufacturing processes of these products."

(2) Clarity

The Supreme Court decisions indicated that a PBP claim lacks clarity unless it involves circumstances in which it is

みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおおよそ実際的でない場合もあり得るところである。そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく、上記のような事情がある場合には、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として発明の要旨を認定しても、第三者の利益を不当に害することがないというべきである。」と述べて、PBPクレームが出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおおよそ実際的でないという事情(不可能・非実際的事情)が存在しなければ、明確性を満たさないと判断しました。

(3) 千葉裁判長の補足意見と山本裁判官の意見

本最高裁判決には2つの意見が添付されています。千葉裁判長の補足意見では、多数意見を補強するべくPBPクレームの解釈等について米国の状況及び日本の審査基準を分析され、さらに不可能・非実際的事情の審査について提案されています。山本裁判官の意見では、平成6年の旧36条5項2号(現同条5項)の改定経過を引用して、本改正によって何をクレームするかは出願人の責任で決めることに変更されたのであって、特許法49条に該当するかだけで拒絶するかを判断すればよく、PBPクレームであるとの手続的事項を根拠に不明確とすることは慎重に運用されるべきであると述べて、多数意見に反対されています。

5. 当面の審査・審判の取扱い等

特許庁は本最高裁判決を受けて、当面の審査・審判の取扱い等を7月6日に公表し、即日運用を開始しました。

当面の取扱い等は、過去、現在及び将来のPBPクレームを含むすべての特許出願及び成立特許が対象とされます。PBPクレームの要旨は、従前通り、物同一説によって認定されます。PBPクレームに不可能・非実際的事情があると判断しない場合、不明確と判断して、拒絶理由が通知されます。当面の取扱い等には、PBPクレームに該当するか示す事例と、不可能・非実際的事情に該当するかの事例が記載されています。また、上記拒絶理由の応答として、①請求項の削除、②構造、特性等による物のクレームへの補正、③製造方法クレームへの補正、④意見書での反論が可能であることが記載されています。

その後、10月になって審査基準が改訂されて上記取扱いは正式に運用されました。

impossible or utterly impractical to directly define a product based on its structure or characteristics at filing an application (impossible or impractical circumstances), stating as follows:

"When a claim of a patent for an invention of a product recites the manufacturing process of the product, it is generally unclear what structure or characteristics of the product are represented by the process, or whether the gist of the invention is limited to products manufactured by the process, and this would prevent those who read the claim from clearly understanding the invention and make it impossible for them to predict the scope of the exclusive right to be conferred to the patentee, leading to an inappropriate situation. On the other hand, in a claim of a patent for an invention of a product, the applicant is usually supposed to directly define the product by clearly reciting its structure or characteristics. However, depending on the specific content, nature, etc. of the invention, there may be cases where it is technically impossible to analyze the structure or characteristics of the product at filing the application, or where it is utterly impractical in light of the nature of a patent application that needs to be handled speedily, etc., to require the applicant to define the product in such manner when the work to define the product would require excessive economic cost and time. Assuming so, it is inappropriate to prohibit reciting a manufacturing process in a claim of a patent for an invention of a product in any case, but rather when there are such circumstances as mentioned above, it would not be unfairly prejudicial to a third party's interest to identify the gist of the invention as referring to a product having the same structure, characteristics, etc. as those of the product manufactured by the manufacturing process recited in the claim."

(3) Chief Judge Chiba's Concurring Opinion and Judge Yamamoto's Opinion

Two opinions are attached to the Supreme Court decisions. Chief Judge Chiba's concurring opinion provides an analysis of the situation in the U.S. and the Examination Guidelines in Japan on the interpretation of PBP claims, as well as a suggestion on examinations of impossible or impractical circumstances. Judge Yamamoto opposes the majority opinion, and stresses that it should be done cautiously to determine a PBP claim as indefinite only based on its claim format, because a patent applicant can determine freely how to claim their invention under their responsibility after the revision in 1994 of former Article 36(5)(ii) of the Patent Law, and the claim should be rejected only by Article 49 of the Patent Law.

5. Interim Handling Procedures for Examinations and Appeals/Trials

In response to the Supreme Court decisions, the Japan Patent Office released interim handling procedures for examinations and appeals/trials on July 6, 2015 and put the procedures into effect on the same date.

The interim handling procedures apply to all patent applications and granted patents including PBP claims in the past, present, and future. The gist of a PBP claim is recognized

6. 考察

(1) 本最高裁判決と知財高裁大合議判決との相違点

本最高裁判決と知財高裁大合議判決は共に、不可能・非実際の事情(又は不可能・困難事情)がある場合は、PBPクレームは特許として有効であり、要旨及び技術的範囲は「物同一説」に従って広い権利範囲を享受できるとしております。それに対して、本来PBPクレームとして表現するべきではなく不可能・非実際の事情等が無い場合は、知財高裁大合議判決は要旨及び技術的範囲を「製法限定説」に従って狭く解釈するとしましたが、本最高裁判決はそれを否定して明確性無しで拒絶/無効にすることに変更しました。

(2) PBPクレームの明確性について

本最高裁判決の多数意見と山本裁判官の意見では、PBPクレームの明確性に関する意見が対立しています。その点につき、以下に考察します。

i) PBPクレームは明確か？

例えば、PBPクレーム「水素と酸素を反応させて生成される水」の要旨はいかに認定されるでしょうか？

水、ミネラルを含まない水、中性の水、無味無臭の水など、どの特性を選択して特定するかで、発明の要旨は大きく変わります。出願人は、先行技術に応じて、同じクレームのまま、発明の要旨を自由に変えて反論することができると思われます。発明の要旨が明確ではないのと同様に、侵害の場面でも、製造方法から導き出される水の構造、特性等をどう判断するかが明確ではなく、特許権者と被疑侵害者の間で大きな争点になると思われます。

従って、PBPクレームは本最高裁判決の多数意見の通り、基本的には不明確な場合が多いと思われます。

ii) 審査基準

山本裁判官が指摘された平成6年特許法改正以降の審査基準でも、平成27年改訂前の審査基準でも、不可能・非実際の事情等の審査を行うことになっておりました。

<平成12年以前の審査基準、第1部、第1章、3.3.1>

特許法36条5項2号(明確性)違反の類型：

(8) 物の発明において、技術的手段が方法的に表現されている場合。ただし、方法的に表現する以外に適切な表現がなく、それにより物が特定できる場合は、この限りでない。

(9) 化学物質の発明において、化学物質名又は化学構造式によって表示されていない場合。ただし、化学物質名又は化学構造式で特定することができない場合は、物理的又は化学的性質により特定することを認める。更にそれらによっても特定できない場合は、製造方法を加えることによって特定できる場合に

by "product identity theory" as before. When a PBP claim involves impossible or impractical circumstances, the PBP claim is determined as indefinite, and grounds of rejection are notified. The interim handling procedures include examples indicating whether a claim falls within a PBP claim, and examples indicating whether the PBP claim involves impossible or impractical circumstances. The procedures also describe that, in response to the Notice of Grounds of Rejection, the applicant can (1) delete any claim concerned, (2) amend any claim concerned into a claim of a product defined by its structure, characteristics, etc., (3) amend any claim concerned into a claim of a manufacturing process, and (4) make a counterargument.

Thereafter, in October, the Examination Guidelines were revised and the above handling procedures were formally put into effect.

6. Discussion

(1) Difference between the Supreme Court Decisions and the IP High Court Grand-Panel Decision

Both decisions stated that, when a PBP claim involves impossible or impractical circumstances (or impossible or difficult circumstances), the PBP claim is valid, and the gist and technical scope thereof can enjoy a broad patent scope by "product identity theory". In contrast, when a claim does not involve impossible or impractical circumstances, the IP High Court Grand-Panel decision stated that the gist and technical scope thereof should be interpreted narrowly by "manufacturing process limitation theory", whereas the Supreme Court decisions overruled that decision and instead ruled to reject/invalidate the PBP claim as lacking clarity.

(2) Clarity of PBP Claims

The majority opinion and Judge Yamamoto's opinion conflict over the clarity of PBP claims. My consideration on this point is provided below.

i) Whether PBP Claims Are Definite

How is the gist of the PBP claim "water generated by reacting hydrogen with oxygen" recognized? The gist of the invention significantly varies depending on what characteristic is chosen, such as water, water not containing minerals, neutral water, or tasteless odorless water. The applicant can freely change the gist of the invention and make a counterargument depending on prior art, while maintaining the same claim. Similarly to indefiniteness of the gist of the invention, in the case of infringement, it is indefinite how to determine the structure, characteristics, etc. of the water derived from the manufacturing process, and this may result in a big issue between the patentee and an alleged infringer. Therefore, I believe that PBP claims are basically indefinite in many cases, as described in the majority opinion.

ii) Examination Guidelines

Both the Examination Guidelines corresponding to the revised Patent Law in 1994, and the previous Examination Guidelines in 2015, prescribed to conduct examinations on impossible or impractical circumstances.

限り、特定手段の一部として製造方法により、特定することを認める。

<平成27年改訂前の審査基準，第1部，2.2.2.4(2)①(i)>

発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難あるいは何らかの意味で不適切である場合(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる。

(本記事を反対解釈することで、明確性欠如となります。)

iii)上記 i)、ii)および下記(3)海外主要国の状況を考慮すれば、多数意見の通り、PBPクレームは不可能・非実際的事情等が無ければ不明確とすることは妥当と考えます。この点につきましては、最高裁判決の調査官解説⁽²⁾でも記載されております。

(3)海外主要国の状況

海外主要国におけるPBPクレームの要旨、明確性要件及び技術的範囲の取扱いを下表に示します⁽³⁾。

表1 Table 1

		日本 Japan	米国 U.S.	EPC EPO	ドイツ Germany	英国 U.K.	中国 China	韓国 Korea
特許性 判断 Patentability Determination	発明の要旨 Gist of invention	物同 一説 PIT	←	←	←	←	←	←
	不可能・ 非実際的事情 Impossible or impractical circumstances	要 required	不要 not required	要 required	要 required	要 required	要 required	要 required
侵害判断 Infringement Determination	技術的範囲 Technical scope	物同 一説 PIT	製法 限定説 MPLT	-	物同 一説 PIT	未定 not yet determined	未定 not yet determined	物同 一説 PIT

*product identity theory and manufacturing limitation theory are abbreviated respectively as PIT and MPLT.

以上のように、不可能・非実際的事情等に基づく明確性は、米国を除きすべての国で審査がなされます。これは、PBPクレームを不可能・非実際的事情等がある場合に限り例外として認めるとの趣旨に基づくものと思われます。従って、本最高裁判決で明確性要件を判示したことは、ハーモナイゼーションの観点でも好ましいと考えます。なお、米国では、先の報告⁽¹⁾に記載の通り、1891年審決に基づく同様の規定「必要性要件」の審査が以前なされておりましたが、1974年のMPEP改訂で該当箇所が削除されて現在に至っております。

特許性判断における要旨はすべての国で物同一説で判断がなされます。他方、侵害判断における技術的範囲については、日本、ドイツ、韓国が物同一説で判断されるのに対して、米国は製法限定説で、英国および中国は確定されていないものの製法限定説に基づく判決が出されております。

(4)訂正の問題

不可能・非実際的事情がないまま特許登録されたPBPクレーム

<Examination Guidelines (before 2000), Part I, chapter 1, 3.3.1>

The following typical examples do not comply with Article 36(5)(ii) of the Patent Law (clarity):

8) An invention of a product, which technical means are expressed by a method. However, this shall not apply when there is no appropriate expression other than expressing it by the method and the product can be defined by such expression.

9) An invention of a chemical substance, which is not defined by its name or chemical structural formula. However, when it is impossible to define the substance by its name or formula, the substance may be defined by its physical or chemical properties. Further, when it is still impossible to define the substance by its physical or chemical properties, the substance may be defined by a manufacturing process as a portion of defining means, only when it can be defined by adding the manufacturing process.

<Previous Examination Guidelines in 2015, Part I, 2.2.2.4 (2)(1)(i)>

The product subject to the invention may be defined by the manufacturing process, where it is impossible, difficult or inappropriate for some reasons to directly define the constitution of the invention by means of its properties, etc. independent of the manufacturing process.

(Opposite interpretation of this statement provides the basis for lack of clarity.)

iii) Considering i) and ii) above and the situations in the major foreign countries described below in (3), I think it reasonable to consider PBP claims as indefinite unless they involve impossible or impractical circumstances, as described in the majority opinion.

(3) Situations in Major Foreign Countries

Handling of the gist, the clarity requirement, and the technical scope of PBP claims in major foreign countries is shown in the table.

As described in the table, clarity based on impossible or impractical circumstances is examined in all countries except for the U.S. This seems to be based on the concept to accept a PBP claim as an exception only when it involves impossible or impractical circumstances. I believe it preferable in view of harmonization that the Supreme Court decisions indicated the clarity requirement. It should be also noted that, as described in my previous report, "necessity requirement" which is a similar provision based on a board decision in 1891, had been examined in the U.S., but the relevant description was deleted in the revision of MPEP in 1974.

Regarding patentability, the gist of the invention is determined by "product identity theory" in all countries. On the other hand, in infringement, the technical scope of the invention is determined by "product identity theory" in Japan, Germany, and Korea, whereas it is determined by "manufacturing process limitation theory" in the U.S.

(4) Problem of Correction

A registered PBP claim not involving impossible or impractical circumstances becomes invalid due to violation of the clarity requirement. Chief Judge Chiba's concurring opinion points out the issue that "this situation results from

ムは明確性違反で特許無効になります。千葉裁判長の補足意見に、「この事態は、特許出願の審査が緩くPBPクレームを認めてきたことに起因するものであり、このことは出願人のみの責任ともいえないところ・・・訂正の請求や訂正審判の請求等を活用することも考えられ、それらが現実によどのよう処理されるかは今後に残された問題であろう」との問題提起がされております。

欧州ではPBPクレームを製造方法クレームに変更する訂正が認められています(T 423/89)が、日本では審判請求時にPBPクレームを製造方法クレームにした補正が、特許請求の範囲を変更することにほかならず、17条の2④各号のいずれにも該当しないと理由で認められませんでした(知財高判平成18年(行ケ)第10494号(2007年9月20日))。

特許庁の当面の審査・審判の取扱い等では、最後の拒絶理由通知後等にPBPクレームを製造方法クレームにする補正は、明瞭でない記載の釈明(17条の2⑤四)に該当すると記載しています。しかし、特許登録後の訂正では、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないこと(126条⑥)との要件もあります。また、平成27年8月7日に公表された審判制度に関するQ&Aには、PBPクレームの製造方法クレームへの訂正は、今後、事例の分析を進めて、法令に基づき事案に応じて判断しますと明言を避けております。今後の審判決の動向を見守る必要があります。

7. 今後の対応について

本最高裁判決によって、不可能・非実際の事情がすべてのPBPクレームで審査されます。この不可能・非実際の事情がどの程度のものであるかは、現時点では明確ではなく、海外主要国では技術的範囲を製法限定説で解釈する国も多いため、グローバル特許を取得するためには、PBPクレームよりも構造、特性等で規定した物のクレーム又は製造方法クレームでの特許化が有効であると思われる。

the present examination practice under which PBP claims have been loosely examined and permitted, and it is not attributable to the applicants alone. ... procedures such as a request for correction and a request for a trial for correction may be helpful. How these procedures will actually be handled is an issue to be addressed in the future."

In Europe, a correction to change a PBP claim to a manufacturing process claim was accepted (T 423/89), whereas in Japan, an amendment to change a PBP claim to a manufacturing process claim which was filed at filing a Notice of Appeal was rejected on the grounds that it was exactly a change in the scope of claims, and did not comply with Article 17-2(4)(i) to (iv) (IP High Court, 2006 (Gyo-Ke) No. 10494 (September 20, 2007)).

The interim handling procedures for examinations and appeals/trials released by the Japan Patent Office describe that an amendment to change a PBP claim to a manufacturing process claim which was filed after a final Notice of Grounds of Rejection, etc. falls within the clarification of an ambiguous statement (Article 17-2(5)(iv)). However, there is also a requirement that a correction after patent registration should not substantially expand or change the scope of claims (Article 126(6)). In addition, questions and answers on the appeal/trial system released on August 7, 2015 do not present a clear viewpoint, merely stating that, as for a correction to change a PBP claim to a manufacturing process claim, analysis of examples will be advanced and judgment will be made for each case based on laws and regulations. It will be necessary to watch the trend of future appeal decisions.

7. Future Measures

Based on the Supreme Court decisions, impossible or impractical circumstances are examined on all PBP claims. The extent of the impossible or impractical circumstances is not clear at present, and many countries adopt interpretation of the technical scope by "manufacturing process limitation theory". Therefore, to obtain a global patent, it will be more effective to pursue a patent using a product claim defined by structure, characteristics, etc., or a manufacturing process claim, than a PBP claim.

(1) NEWS LETTER, Vol.2, p.10 (July 2012)。

(2) Law and Technology, No.69, 2015/10, p.91。

(3) [米国] (特許性判断) In re Thorpe CAFC判決(1985); MPEP2113; "Chisum on Patents", Vol. 3, §8.05 [1]等;特許管理 Vol. 44(4), p.463-478 (2012)。(侵害判断) Abbott v. Sandoz CAFC 大法院判決 (2009)。

[EPO] (特許性判断) T 150/82(1984); Guidelines, F, IV, 4.12; Case Law, II, A, 7。明確性要件として「当該物を組成、構造またはその他の試験可能なパラメーターで特定できなかったこと」を要求しています。

[ドイツ] (特許性判断) Trioxan 最高裁判決 (1972)。明確性要件として「製造方法以外に特定する手段が存在しないこと」を要求しています。(侵害判断) Tetraploide Kamille 最高裁判決 (1993); TokyoTanabe デュッセルドルフ判決 (1996) 等。

[英国] (特許性判断) KirinAmgen v. Hoechst 貴族院判決 (2004)。明確性要件はEPOの要件と同じです。(侵害判断) KirinAmgen v. Hoechst 貴族院判決 (2004); Hospira v. Genentech 特許裁判所判決 (2014)。

[中国] (特許性判断) 審査指南 第2部分 第2章 3.1.1, 3.2.5(3)。明確性要件として「構造的特徴、パラメーターによって特徴づけできないこと」を要求しています。(侵害判断) 優他 v. 万高 最高裁判決 (2010) と、北京市第一中級裁判所判決 (第274号:2006)。

[韓国] (特許性判断) 大法院大合議判決 (2015.1.22); 審査指針書 第2部第4章 4(7); 第3部第2章 4.1.2(3)。明確性要件として「構造を記述することが困難であること」を要求しています。(侵害判断) 大法院大合議判決 (2015.2.12)。

商標審決取消訴訟の近時の傾向

—— 商標の審査・審判手続において代理人が心掛けるべきこと ——

Recent Tendency of Suits Against Board Decisions in Trademarks

— Attention to be Paid by Attorneys in Trademark Examination and Appeal Examination Procedures —

杉本 智則

Tomonori Sugimoto

特許業務法人 深見特許事務所
商標意匠法律部・弁護士（顧問）



1. はじめに

最高裁や知財高裁のホームページを開くと、毎週、多くの審決取消訴訟の判決文が公開されています。その多くは、特許に関するものですが、商標に関する審決取消訴訟も、毎月2～3件程度公開されています。

ここ2～3年の商標の審決取消訴訟の判決を見ていくと、内容において社会の注目を集めた事件がいくつかあります。

「LADY GAGA」の標準文字からなり、第9類「レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、映写フィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とする出願は、商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するとされた事件（平成25年（行ケ）第10158号）、拒絶不服審判における商標法4条1項6号該当性の判断の基準時は審決時であるとしたうえで、審決時に既に解散していたものの、公報には未掲載であった「東京維新の会」の商標出願について、同号該当を認めた事件（平成26年（行ケ）第10092号）などは、その法律解釈も大変参考になります。新聞紙面にも掲載されるなど、衆目を集めました。

何よりのポイントは、平成25年度、26年度を通じて、商標の査定系の訴訟において、審決取消判決が1件もないことです。（平成27年11月19日約2年半ぶりに取消判決が出ました。）

それよりも前の時期の商標の審決取消訴訟の判決を見ると、かなりの数の取消判決が出ています。このように判決の結論に劇的な変化が生じたことに何か原因はあるのでしょうか。本論説ではその点をクローズアップします。

1. Introduction

Many court decisions delivered in lawsuits against board decisions are published each week on the web site of the Supreme Court and the IP High Court. While many of them relate to patents, a few court decisions in lawsuits against board decisions in trademarks are also published each month.

Reviewing the decisions in litigation against board decisions in trademarks in the past few years, there are some cases which attracted social attention on the contents.

One case was an application consisting of the standard characters "LADY GAGA" and filed to designate Class 9 "photograph records, downloadable music files, exposed cinematographic files, and recorded video discs and video tapes" as goods has been rejected (Heisei 25 (Gyo Ke) No. 10158). Another is a case about a trademark application for "Tokyo Ishin no Kai (Tokyo Restoration Party)", which has been ruled to fall under the Trademark Law, Article 4, 1 (vi) (Heisei 26 (Gyo Ke) No. 10092) (Identical with the name of political organization). Legal interpretation of these cases serves as a very good reference, and the cases attracted public attention, filling the pages of newspapers.

What is notable is that there is no single decision of rescission of the trial decision in trademark suits through the years from 2013 to 2015 (a trial decision was rescinded on November 19, 2015 for the first time in this two and half years).

Looking into the decisions in litigation against board decisions in trademarks prior to 2013, a considerable number of decisions of revocation were delivered. This article, will focus on the reasons for such dramatic change in the court's conclusions in their decisions.

2. 平成24年度以前・以後とで変化したポイント

(1) 審決における商標類否判断の傾向

平成24年度以前の審決を代表して、不服2010-24071号事件の審決を検討します。

この事案は、本願商標が「POWERWEB」、引用商標が「POWERWAVE」と「パワーウェーブ」を二段書きにした商標、の類否が争われた事例で、審決は、**称呼上類似しており、外観上比較的近似しており、観念上明確な違いを有するものではないから、類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するから、本願商標は、商標法4条1項11号により商標登録を受けることができない。**と判断しました。

これに対し、その審決取消訴訟において判決は、**本願商標とは、外観及び観念において相違し、称呼上類似はするものの、両商標を聞き分けることは必ずしも困難なことではないこと、また、取引の実情として、外観や観念よりも称呼によって商品の出所を識別しているなど、称呼上の識別性が外観及び観念上の識別性を上回っているような事情は認められないことに照らせば、両商標は、外観及び観念上の相違が称呼上の類似性を凌駕するものというべきである。したがって、両商標は類似しないと判断して審決を取り消しました。**

(2) 判決の商標類否判断の傾向

商標が類似しているかどうかの判断にあたっては、商標の称呼、外観、観念を対比して類似しているかどうか判断し、過去には、称呼、外観、観念のいずれか1つでも類似していれば商標としては類似とする考えもありました(ヨネフラッシュバルブ事件 大判昭和2年3月5日)。その後、商標の類否に関する判断が蓄積していく中で、称呼の類似を非常に重視する時期があったことも事実です。しかしながら、氷山印事件(最判昭和43年2月27日)において、外観、観念、称呼のうち1つでも類似すれば商標は類似であるとの従来の考え方は改められ、かつ、類否判断には、取引の実情を考慮すべきであるという規範が提示されました。

この取引の実情の考慮の方法や考え方については難解で、実務への浸透には時間を要しましたが、最近の裁判例では、ネット上のみで販売される商品の商標、店舗の看板としてのみ使用される商標など、取引形態が複雑化した実社会の事情を丁寧に認定したうえで、その実態に即して、取引者は商標の何に注目して購買活動に到るのか、非常に細かく認定したものが増えています。

2. Changes Between Before and After the Year 2012

(1) Tendency of Judgment of Similarity of Trademark in Board Decisions

The board decision in Appeal No. 2010-24071 will be discussed as a representative of the board decisions in or before 2012.

In this case, similarity between the referenced trademark "POWERWEB" and the cited trademark "POWERWAVE" and "パワーウェーブ" aligned in two columns was contested. The board decision stated as follows: "These trademarks are similar in sound and relatively close to each other in appearance, and do not have a clear difference in concept. Therefore, since these trademarks are similar and the designated goods under the referenced trademark are the same as, or similar to, the designated goods under the cited trademark, the referenced trademark cannot be registered as a trademark under the Trademark Law, Article 4, 1 (xi)."

In contrast, in the lawsuit against the board decision, the board decision was revoked and the court decision stated as follows: "The referenced trademark and the cited trademark are different from each other in appearance and concept. Though they are similar in sound, it is not necessarily difficult to aurally distinguish the trademarks from each other, and no circumstance is found that identifiability in terms of sound overcomes identifiability in terms of appearance and concept, such as a circumstance that a source of goods is identified based on sound rather than on appearance or concept in an actual state of transactions. In view of such aspects, in these trademarks, difference in appearance and concept overcomes similarity in sound. Therefore, these trademarks are not similar to each other."

(2) Tendency of Judgment of Similarity of Trademark in Court Decisions

In judging similarity of trademarks, with accumulation of judgments about similarity of trademarks, much importance has been placed on similarity in sound. In Hyozan Jirushi Case (Sai Han Showa 43 February 27), however, the traditional way of thinking (when any one of appearance, concept, or sound is similar, trademarks are similar) was changed, and new principles were presented that determination of similarity should take into account the actual state of transactions.

How to take into account the actual states of transactions or a concept thereof is difficult to understand, and it took much time for such a concept to prevail into practice. In recent trial examples, actual circumstances in society where forms of transactions have become complicated are carefully taken into account in association with trademarks of goods sold only through the Internet or trademarks used only for signboards of shops. Then, in accordance with such actual circumstances, in many judgements, to which of trademarks traders tend to pay attention until they reach purchase activities have increasingly fastidiously been found.

(3) 特許庁の実務対応の遅れ

最高裁や知財高裁では、時代の流れに敏感に対応し、商標が類似しているかどうかという規範的要件の判断について、争点の本質を見据えながら、深く事実に踏み込み、妥当な結論を徹底的に模索する判決が増えてきました。

それに対し、特許庁の審決は、比較的マニュアルに則った判断が多く、時代の流れや事実の特殊性にあまり触れることなく、形式的になされた判断がこの時期まだまだ多かったように思います。そして、上記審決のように、平成24年の段階でまだ「称呼が類似していれば、原則として商標は類似」という昭和43年の最高裁判決で改められた考え方を採用して判断するケースがあるなど、対応が遅れていたように思います。

最高裁や知財高裁は部や裁判官の数が多くなく、相互のコミュニケーションにより組織としての判断の安定性を確保するのが比較的困難でないのに対し、特許庁は部門も審判官の数も多く、判断の安定性のためにある程度内部審査基準に依拠した画一的な判断をせざるをえない面があったことが一因としてあったのだらうと思われまます。

この頃から、特許庁内部で審決取消訴訟の反省会や、知財高裁との交流が以前よりも活発に行われるようになったと聞いています。

(4) 裁判所の判断が実務をリードする帰納的傾向

平成25年度から、商標に関しては査定系の審決取消訴訟で特許庁が敗訴した案件が1件もありません。これは、何かの特効薬で急に従前の問題が解決されたというものではなく、その数年前から、徐々に裁判所の判断と特許庁の判断が一致するようになってきた結果だと思われまます。

より詳しく見ると、裁判所の判断に特許庁の判断が近接するようになってきた、特許庁が裁判所の判決をしっかりと分析し、それに匹敵する判断をできるようになってきたと分析することができます。

会計学の世界では、定義や基礎概念をベースに適切な会計処理を見出し、実務を改善する演繹的アプローチが採用されているといわれますが、商標の世界では、裁判所の判断が最先端を行き、その判断の集積が実務をリードし、道標となる帰納的アプローチが採用されているといっても過言ではないでしょう。

こうした判例先行の傾向は、商標に限らず特実意商のあらゆる知財分野において、今後も進んでいくと予想されますので、知財に関わる実務家にとって、最高裁や知財高裁の裁判例の意義は今後ますます高まっていくでしょう。

(3) Delay in Action by the Patent Office

The Supreme Court and the IP High Court have sensitively caught these trends and have come to increasingly deliver decisions which look into the essential points of issue, deeply considering the facts, and then reaching thoroughly reasonable conclusions.

In contrast, the Japan Patent Office has issued many appeal decisions relatively in line with their guidelines, and there have been many determinations formally made without paying much attention to the trends or particularity of facts. In addition, actions taken by the Japan Patent Office seemed to be behind the times; even in the year 2012, there was a case in which an old way of thinking was still adopted, even though it had been overturned in a Supreme Court Decision delivered in 1968 (if sound is similar, the trademarks are similar in principle).

The Japan Patent Office has many departments and appeal examiners, and supposedly, institutional determinations complying with the internal examination guidelines might have inevitably been made for the sake of consistency of determinations.

It has been reported that now in the Patent Office, debriefing held after lawsuits against board decisions, as well as interaction with the IP High Court, has become more active than before.

(4) Recursive Tendency: Court Judgments Lead Practice

Since 2013, there has not been a single case of the Patent Office losing an ex-parte suit against a board decision in trademark. This may be the result of the tendency for the judgments of the Court and the determinations of the Patent Office to have gradually become consistent before this year, rather than from the sudden solution of previously existing problems by some "magic bullet."

More specifically, the determinations of the Patent Office have become close to the judgments by the Court, or the Patent Office has come to properly analyze the Court's decisions and make determinations in conformity therewith.

In accounting, reportedly, deductive approaches have been adopted, in which proper accounting process is found based on definitions and basic concepts so that the practice is improved. In trademark practice, approaches may be recursive in that the judgments by the Court lead cases and the accumulation of judgments takes a lead in practice and marks legal milestones.

Such tendency to follow judicial precedents is expected to develop also in the future in every field of intellectual property including patents, utility models, designs, and trademarks, without being limited to trademarks. Therefore, the significance of leading cases before the Supreme Court and the IP High Court will increase in the future for practitioners engaged in intellectual property rights.

3. Future Problems Expected from Recent Court Decisions

(1) Future Tendencies in Intellectual Property Practice

3. 最近の判決から見える今後の課題

(1) 今後の知財実務の傾向

2015年4月1日より、新しい商標の登録と、特許異議制度が始まりました。この法改正には、もちろん特許庁も関わり、法改正に伴う審査基準の改定などに筆者も携わりました。

このように法自体の制定や各種基準の作成には、特許庁や有識者らが関わっているのですが、限界事例の判断については、やはり司法の最高機関である最高裁と知財高裁中心で進み、その判断内容から、我々は法に関する理解を深めていくという構造が今後も続いていくと思われま

(2) 証拠収集・提出における留意点

商標・特許案件を通じて、また、査定系・当事者系案件を通じて、審決取消判決の原因を探ると、一定割合は、知財高裁にて提出された新証拠が、結論を逆転させる決め手となった案件が相当数あります。

商標法4条1項10号の著名性が争点となる事案において新証拠で著名性が立証された事案(カラーライン事件平成24年(行ケ)第10253号)、不使用取消に案件において新証拠で商標の使用が立証された事案(デーロス事件平成25年(行ケ)10090号)、特許の公知性判断において、知財高裁で新たな証拠が提出された結果、公知性判断が覆った事案(付箋事件平成25年(行ケ)10310号)、などです。

審判では、職権主義が原則ですので、特許庁は当事者が提出しない証拠を用いて心証を取ることができますが、現実には当事者の公平を重視して、あまり積極的に自ら証拠収集を行うことまではされていません。

しかし、審判段階で提出されていなかった証拠が知財高裁で初めて提出され、それにより高裁で結論が逆転するケースが相当数あるというのは、3審制を採用する我が国の司法制度上、決して健全な状態であるとは言えません。

最高裁や知財高裁の裁判例については、どうしても争点と結論にばかり目を向けがちですが、上記のような事実認定が肝となる案件においては、裁判所の実事認定の構造をしっかり理解し、どのような証拠でどのような事実を立証するのか、証拠の収集、提出について我々実務家がより卓越し、審判段階から十分な立証活動を行うことが必要です。

それにより、審判手続はより充実し、特許庁から最高裁までより安定した判断が担保されていくでしょう。

A new trademark registration and patent opposition system started on April 1, 2015. The Patent Office was of course involved in this revision of the relevant laws, and the author was also involved in the revision of the examination guidelines associated with the revision of the Patent and Trademark Acts.

Thus, the Patent Office and various experts are involved in enactment of the applicable laws and the setting of various standards. In determining profound cases, however, the Supreme Court and the IP High Court, representing the supreme body of justice, play a central role, and practitioners will deepen their understanding of the laws and acts based on their judgments.

(2) Attention to be Paid in Dealing with Evidence

Turning now to the reasons for the court decisions revoking appeal decisions in trademark and patent cases and inter partes and ex-parte cases, there are a considerable number of cases where new evidence submitted before the IP High Court was the key to reverse the conclusion.

Examples include:

i) a case in which famousness as defined under the Trademark Law, Article 4, 1 (x) was contested and famousness was shown by new evidence (Color Line Case Heisei 24 (Gyo Ke) No. 10253);

ii) a case calling for cancellation due to non-use of a trademark, in which use of the trademark was shown by new evidence (Deros Case Heisei 25 (Gyo Ke) No. 10090); and

iii) a case relating to the determination of a patent being known, in which the determination as being known was reversed as a result of submission of new evidence before the IP High Court (Fusen Case Heisei 25 (Gyo Ke) No. 10310).

Since appeal examinations are based on ex officio principles, the Patent Office can reach a decision based on evidence not submitted by a party. Actually, however, with importance being placed on fairness for the party, the Patent Office itself does not do much to positively collect evidence.

The fact that in a considerable number of cases, evidence which had not been submitted in the appeal stage was submitted for the first time before the IP High Court and such evidence reversed the conclusion in the High Court, however, is not necessarily appropriate in the Japanese judicial system adopting a three-tier structure.

At the Supreme Court or the IP High Court the focus of attention tends to be paid only to the legal issues and conclusions of the lower adjudications. In such cases where fact finding plays a key role as above, however, the structure of fact finding by the Court should properly be understood, and the practitioners should develop professional expertise in dealing with evidence, that is, in establishing which fact is based on which evidence, and should perform sufficient evidentiary activities at the examination stage.

If this is done, the examination procedure will be more substantial, and determinations more consistent from the Patent Office to the Supreme Court will be ensured.

(3) Attention to be Paid in Separate Observation of Composite Trademark

Though the trial examples lead the practice, there are still

(3) 結合商標の分離観察における留意点

裁判例が実務をリードしている時代ですが、まだまだ裁判所も判断に苦慮する争点はいくつかあります。今、最も判断が難しい争点の1つに結合商標の分離観察の問題があります。

結合商標の分離観察にあたっては、「つつみのおひなっこや事件」最高裁判決(平成20年9月8日)の規範が検討の基本となります。まずこれをおさらいします。

商標法4条1項11号に係る商標の類否判断に際し、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。

「A+B」という構成の商標があった場合、ここからAの部分抽出できるのは、Aが強く支配的な場合と、Bの識別力が低い場合に限られるという判示です。

ここで、2つの知財高裁の裁判例を紹介したいと思います。

まず1つ目は、本願商標が「粋(標準文字)」、引用商標が「宝焼酎」「粋」を二段書にした商標の類否が争われた事例について、審決は4条1項11号該当性を否定し(非類似)、審決取消訴訟でもその結論は維持されました(平成26年(行ケ)10029号)。

2つ目は、本願商標が「B☆MING」「LIFESTORE」を二段書にした図形商標、引用商標が「ライフストア」の類否が争われた事例について、審決は4条1項11号該当性を肯定し(類似)、審決取消訴訟でもその結論は維持されました(平成25年(行ケ)10342号)。

つつみのおひなっこや事件の規範に照らして考えてみると、まず前者の事例では、「宝焼酎」がA、「粋」がBとして、知財高裁も特許庁も、AがBに比して圧倒的に支配的な印象を与えるとして、本願商標から「宝焼酎」の分離観察を認め、「粋」の分離観察を否定しています。

後者の事例では、Aを「LIFESTORE」、Bを「B☆MING」として、「LIFESTORE」の分離観察は可能としています。

果たして、つつみのおひなっこや事件の示した規範から、この2つの裁判例を整合的に説明することはできるでしょうか。前者の事例で「宝焼酎」は「粋」よりも圧倒的に支配的だと言えるか、後者の事例で「B☆MING」を無視してもよいか私は疑問です。結合商標の分離観察については、まだまだ一貫した判断がなされていないように見受けられ、我々実務家がもっとこの争点を研究し、説得的な主張を心掛けるべきだと

some issues for which the courts have difficulty in making judgments. One of the issues most difficult to judge is the separate observation of a composite trademark(When we judge the similarity of two marks, whether we can extract part of the mark).

In the separate observation of a composite trademark, principles in the Supreme Court Decision in "Tsutsumi no Ohinakkoya Case" (September 8, 2008) serve as the criteria. These are summarized below.

"In judging the similarity of a trademark under the Trademark Law, Article 4, 1 (xi), it is not acceptable to make a judgment on the similarity of a composite trademark composed of two or more elements by extracting one of these elements to be compared with another party's trademark, except for the cases where the said element is found to give a strong and dominant impression to traders and consumers as a function for indicating the source of the goods or the service, or in cases where the remaining elements are not found to generate a sound or concept as a function for indicating source."

It has been held that when there is a trademark constituting "A+B", part A can be extracted only when A is strongly dominant and identifiability of B is low.

Here, two recent trial examples before the IP High Court will be introduced.

First, I will discuss the case where the similarity of a trademark was contested between the referenced trademark Iki (粋) (standard character) and the cited trademark "Takara Shochu (宝焼酎)" and "Iki (粋)" aligned in two columns. The board decision denied the applicability of Article 4, 1 (xi) (non-similarity) and the conclusion was maintained in the IP High Court lawsuit against board decision (Heisei 26 (Gyo Ke) No. 10029).

Second, I will discuss the case where similarity was contested between the referenced graphic trademark "B☆MING" and "LIFESTORE" aligned in two columns and the cited trademark "ライフストア (lifestore)". The board decision in this case affirmed the applicability of Article 4, 1 (xi) (similarity) and the conclusion was maintained in the IP High Court lawsuit against the board decision (Heisei 25 (Gyo Ke) No. 10342).

In light of the principles in the Tsutsumi no Ohinakkoya Case, initially in the former case, both the IP High Court and the Patent Office defined "Takara Shochu" as A and "Iki" as B, determined that A gave an overwhelmingly more dominant impression than B, and admitted observation of "Takara Shochu" separately from the referenced trademark and denied separate observation of "Iki".

In the latter case, they allowed separate observation of "LIFESTORE", regarding "LIFESTORE" as A and "B☆MING" as B.

Can these two trial examples reasonably be explained based on the principles shown in the Tsutsumi no Ohinakkoya Case? It is doubtful whether or not "Takara Shochu" can be concluded as overwhelmingly more dominant than "Iki" in the former case and whether or not "B☆MING" can be ignored in the latter case. It seems that consistent determination of composite trademarks has not yet been made and practitioners should further review this issue and make efforts to develop persuasive arguments.

思います。

(4) 不使用取消審判における留意点

商標の不使用取消にかかる審判事件は、原則、全件口頭審理が開催されるため、代理人が特許庁に出向く機会の多い案件になっています。

口頭審理では、証拠によって商標使用の事実が認められるかを整理しますので、代理人としては、裁判例から事実認定について勉強し、証拠構造を的確に組立て、審判官にも相手方にも最大限にわかりやすい主張・立証活動を行うことが今後ますます求められるでしょう。

また、不使用取消の場面においても、結合表示の使用が登録商標と社会通念上同一性のある商標の使用と言えるかが悩ましい争点となっています。裁判例では、表示「neo rythm」は商標「rythm」と、表示「PEARL FILTER」は商標「PEARL/パール」と、社会通念上同一性が否定されているなど、この概念はかなり厳しく解釈されており、前記の分離観察の問題同様、慎重に審判手続を進めるべき争点となっています。

4. 結語

(1) 特許庁審・判決調査員の業務を経験して

筆者は平成25年から2年間、特許庁審判部で、審・判決調査員の業務に携わりました。わずかな期間でしたが、特許庁の全職員が、庁の業務の品質改善を強く意識し、謙虚に外部関係者の意見を聞き、最近の裁判例の傾向を分析し、より良い業務活動の実現に努力されていることが印象的でした。

知的財産分野においては、法改正が多く、法改正への対応だけでも大変な労力を要しますが、決して改正部分だけでなく、関わる業務全般にわたり、より良い制度運用のあり方を模索する姿勢は見做わなければと感じました。

(2) 商標実務に対する今後の代理人活動の在り方

最近、査定系の商標案件において、特許庁の判断と知財高裁の判断が一致しているのは、特許庁が判決をよく研究して判断していることの表れではありますが、商標審査・審判の現場では、正確な判断に対する相当なプレッシャーを抱えながら業務を行っていると思察されます。今後の審査・審判では、判断の困難な案件について、総じて、綿密に調査・合議・相談がなされると推測されます。当事者・代理人の立場からも、単に特定の文献や裁判例の言い回しを引用してくるだけでなく、争点に対する俯瞰的な検討と、核心を追及したインパクトのある主張をより一層心掛けていかなければ、特許庁における商標実務についていけず、効果的な活動を展開することができないという状態に陥りかねないのかと思います。

(4) Attention to be Paid in Trials for Cancellation of Registered Trademark for Non-use

In appeal cases of cancellation of a trademark for non-use, in principle, oral proceedings are held for all cases, and therefore attorneys have many opportunities to attend the hearings at the Patent Office.

In the oral proceedings, since the fact of use of a trademark is found based on evidence, attorneys are increasingly required to be prepared based on the review of fact finding through the trial examples, properly build up a structure of evidence, and perform activities for developing assertions and giving proof for maximizing understanding by both the appeal examiners and the adverse party.

In a cancellation action for non-use as well, whether or not use of a composite representation can be regarded as use of a trademark identical to a registered trademark from a common sense perspective is a difficult point of issue. As exemplified in the trial example that identicalness from a common sense perspective was denied between the representation "neo rythm" and a trademark "rythm" and between a representation "PEARL FILTER" and a trademark "PEARL/パール", this concept is quite strictly interpreted. Thus, similar to the separate observation mentioned previously, cancellation for non-use is also an issue for which the examination procedure should carefully be advanced.

4. Conclusion

(1) After Experience as Trial and Judgment Investigator

The author worked as Trial and Judgment Investigator in the Patent Office for two years from 2013. Impressively, all workers in the Patent Office were strongly conscious about improvement in quality of the Patent Office's tasks, humbly listened to people outside the Office, analyzed the trends of recent trial examples, and made efforts to realize better activities.

In the field of intellectual property rights, legislation is often revised and much time and effort are required, even just to follow the revision of acts. The Office's attitude to search for a better way to function as a system, not only in addressing revisions but also in fulfilling relevant tasks in general, should be followed as a good example.

(2) Proper Future Activities by Attorneys

Recent consistency between the determinations made by the Japan Patent Office and the judgments by the IP High Court in ex-parte trademark cases demonstrates that the Patent Office have well reviewed the court decisions and made determinations. In initial examination and appeals in the future, in general, close and careful search, discussion, and consultation in difficult cases will generally be made. Rather than simply citing specific references or phrases used in the trial examples, parties and attorneys should make more effort to review issues from a wide point of view and develop stronger assertions getting to the core of the case. Failing to do so may leave us behind the trademark practice of the Japan Patent Office and the effective activities.

“Coming to America”

Miki Tomii

Trademark/Design/Law Division Deputy Divisional Manager

It all began in Dallas, Texas, 2013. During the International Trademark Association (INTA) Annual Meeting there, I met a US attorney who eventually offered me a position as a short-term visiting attorney in his New York office. So here I am in New York now, in the year of 2015. I enjoy working with my counterpart attorneys here – helping them in communicating with my Japanese clients, visiting USPTO for an interview with an examiner or drafting a response to the USPTO office action. Discussions with the US attorneys on a daily basis through these works have enlightened me with the legal mind of US lawyers.

Besides working closely with the attorneys in the office, I am fortunate enough to have opportunities to meet legal professionals, not only US attorneys but expatriates of Japanese companies, JPO staff members, Commissioners of the USPTO, and Japanese attorneys and researchers who are working or studying in the US. It seems to me that they are all self-driven and hard-working professionals, and superb in their interpersonal skills – and thus their network seems unlimited. I get introduced from one legal expert to another – for example, a paralegal working in my office took me to a lunch with Japanese-American IP attorneys who used to work with her, who then introduced me, via e-mail, to another Japanese-American patent attorney, who I happened to actually meet the next week in a study group meeting organized by the JETRO New York - I then realized he was involved in the recent Japan Supreme Court case on product-by-process claims issues - and he told me he would invite me to another IP study group he was going to hold next month. I am almost certain that I meet some new interesting people there who can introduce me to even more possible clients! It is indeed an exciting experience to enter the IP society here through such casual but crucial introductions by people.

Considering that most of our clients come to us through introduction of other clients or attorneys, building and maintaining the global network will stay as a key to our future business development. I will definitely share the knowledge I obtained through my US experience with colleague attorneys back in Japan - and at the same time, I am determined to try my best to retain the IP network I enjoy here now.

I believe that my accomplishment of the program will help Fukami firm to further grow into a truly global IP firm that continues attracting international clients for years to come.

大井川鉄道

奥田 信子 Nobuko Okuda

外国特許秘書

南 アルプスを源とする大井川は、その豊かな水量からかつては東海道一の難所として知られ、近年には水力発電に利用されています。川沿いに茶畑が点在する静かな山郷を走る大井川鉄道は発電用のダム建設資材を運ぶために整備されました。

早咲きの桜の濃いピンク色が目に鮮やかな頃、大井川鉄道 90 周年の記念イベントの日にこの地を訪れました。機関車を 2 両連ねる重連運行を目当てに、首からカメラを下げた愛好家、子供連れの若いお父さん、年配のご夫婦など、実に様々な人が集まっています。出発を待つ黒々とした車体は傍を通ると熱く、石炭をくべて準備する機関士さんがきびきびと動き、力強く吐き出す蒸気は呼吸のようです。昭和 10 年代建造の客車は、平らな座面に直角の背もたれ、正面に座った方と膝がつきそうな対面シート、頭上には文字通りの網棚があります。

満席の乗客を乗せ、汽笛を鳴らし、力強い車輪の音とともにゆっくりと動き出すと、踏切や茶畑、時には露天風呂の中から手を振る人々や、河原や橋の上に据えられたカメラの砲列に出迎われます。車窓には悠々と蛇行する大河の景色が広がり、汽笛の合図の後トンネルに入ると、車内は白熱電球の温かな光に包まれます。汽笛が聞こえたら手際よく窓を閉めないで熱気を帯びた煙が車内に入り、例えるなら、炎天下にアスファルトを敷いている真最中のような匂いがたちこめます。

終点駅では折り返し運転に備え、作業着姿の方が飛び回るように働いておられます。古い車両を使いながらの日々の運行は、大勢の現場の方々を支えられている事がうかがわれます。

効率や速さや快適さを追求する時代、今となっては対照的な存在の蒸気機関車が歓声の中を駆け抜けます。手間をかけて整備され、磨き上げられた重厚な姿と山郷に響きわたる汽笛の音に魅了されたひと時でした。

“Friends coming from distant quarters”

Seiji Sogo

International Patent Division Deputy Divisional Manager

Reunion with a friend after a long time makes us happy. Once meeting with the friend, an intimate relation revives even if we have been estranged. Time shared together passes so fast that a feeling of reluctance to leave one's friend arises when saying, "See you again." Such feeling leaves us desiring a future encounter.

Last summer, two Spanish sisters visited Japan to meet with our family. The ladies are my wife's host family members when she was a student. Since then, my wife continues the relationship with them and now they are more than 20 years friends of us. Because there have not been so many chances to meet with each other, we could meet with them after ten years' absence. When we met again at the arrival lobby of the airport, we were delighted with the reunion and kissed each other on the cheek. That is the typical Spanish greeting with a person whom you hold dear. Although I had previously felt ashamed by performing such a greeting, I did not mind the greeting this time because these were my dear friends. At the arrival gate, there were a lot of people welcoming their friends or families. Such atmosphere might make me represent my feeling so naturally.

It takes over twenty hours from Spain to Japan by airplane. We had a lot of things to talk with each other. But on the day of their arrival, we recommended them taking rest and took them to hotel. On another day, our family took them to Kyoto for sightseeing. I made a plan in which we could visit as many places as possible. However, we could only see two places because they moved very leisurely. Instead, we had enough time to talk about various topics. They showed me photographs and explained to me about the recent situation of their family members. They were very interested in our life, in particular, my daughter's activity. They asked her questions, for example, whether she likes school life, what her lessons consists of, and so on. While my daughter looked timid, she answered each question, "Yes", "eurhythmic", and so on.

At dinner that night, we also enjoyed talking about our memories. However, since they had to move on to another destination the next day, it was the last day of our reunion. At the end of the dinner, they asked us to visit Spain next time so many times that we repeatedly promised them that we would.

Since meeting with far-dwelling friends is not so easy, I feel that the joy of reunion and desire to meet the next time are strengthened. It was a very short period for reunion this time, but it was enough for me to renew our friendship. In the near future, I will take my family to visit them and keep our promises.

上手さ、あるいは強さの追求

勝本 一誠 Kazunari Katsumoto

電気情報第2部・弁理士

週 一回、家から車で10分程度のところにあるテニススクールに通っています。テニスをするとなれば、テレビなどでテニス観戦する機会も多く、グランドスラムと称される4大大会はもちろん、それ以下の大会も機会を見つけて観戦しています。

ブロの試合を観戦すると、時速200kmを超えるサーブや、鋭いスイングから放たれるダウンザラインなど、そのテクニックに魅了されるのはもちろんですが、彼らの精神面に着目するとその楽しさは倍増します。往年の世界チャンピオン、ジミーコナーズは、95%が精神面で決まると言っています。テニスは終了時間が来ると終わる競技とは異なり最後の1ポイントを取るまで終わらないため、近づいてくるそのポイントを取りきる精神的な要素がとて重要となります。特に、トップブロ選手は、テクニックもさることながら、精神面の強さも突出しており、この1本で勝敗が決まるという日常では考えられないような緊張状態の中の思い切ったプレーには、思わず感嘆の声が漏れます。

確かに、一般プレイヤーにとっても、精神面はとて重要であると思います。テニスでは、上手い人と、強い人とは違ふとよく言われます。上手い人とは、ストローク、ボレー、サーブなどの技術的な能力に優れている人のことであり、強い人とは、試合に勝つための能力、特に精神的な強さを備えた人のことです。

テニスを始めた当初は、この違いがよくわかりませんでした。試合経験を積むに連れて徐々にわかってきました。レッスンを受けて上手くなっている実感はあるのですが、試合中に常に揺れ動く精神面をコントロールして試合に勝ちきる強さを身に付けるのは本当に難しいことだと痛感しています。

強くなるためには、様々な経験を積む必要があり一朝一夕にはいきませんが、上手さを追求することよりも強さを追求することの方が、ずっと奥が深くて面白いと感じずにはられません。



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 and for the next two issues, I will talk about writing business letters for collecting payment for overdue/outstanding invoices.

Reminder Letters for payment of overdue invoices

It is sometimes necessary in international correspondence to remind a domestic or foreign associate or client of an overdue invoice for payment for your services. Overdue payment can be for a variety of reasons, so it is not productive to immediately assume the worst and take an overly aggressive stance. At the same time, it can put you at a disadvantage if you appear meek or passive to the other side regarding the issue of payment, because when a party has multiple creditors, parties that take a more aggressive posture will often get paid first, ahead of parties that appear "nicer" or more flexible. In my experience, Japanese parties often take an excessively polite and overly cautious tone regarding the communication of overdue payment matters, and this usually results in them getting paid very late, and sometimes, not at all.

I believe in a five-point strategy for communications to collect overdue payments for services. These are:

1. Assume the best but be prepared for the worst.
2. Be specific.
3. Make it personal.
4. Don't accept a run-around.
5. Express appreciation.

1. Assume the best but be prepared for the worst.

Nobody provides a service with the expectation that they will not get paid. However, even though you expect no problems regarding the client/associate's willingness or ability to pay you, you should still take steps to protect your income. One way this can be done is by requiring advance payment for standard services from new clients, especially when government fees make up most of the cost. No client has a right to expect an office to pay government fees on behalf of the client when they can pay them themselves. Otherwise, this puts the office in the role of a lender and under financial risk in the event the client does not pay the office back.

Therefore, in our letter explaining our charges for standard services, we will often have the sentence: "Since a significant amount of the overall charges consists of an out-of-pocket expense for official fees, we generally request advance payment from our clients for these services. Please find attached our advance debit note . . . Thank you for your consideration."

Tracking and collecting overdue payments is a necessary activity in every business. Managing such activities positively and successfully benefits all clients by enabling lower overall service charges. In our next issue I explain the details of the second and third points in my five-point strategy to collect overdue accounts.

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
Chairman

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
Vice-Chairman

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→(財)日本国際知的財産保護協会理事長→大阪工業大学知の財産学部長・教授→深見特許事務所(2011-)

木原美武 Yoshitake Kihara 所長
President

弁理士資格取得(2015) / 大阪府立大学工学部電気工学科卒業(1980) / 特許庁、知的財産研究所ワシントン事務所長、(財)工業所有権協力センター企画部長、審判部長、特許技監→深見特許事務所(2015-)

堀井 豊 Yutaka Horii 副所長
Vice-President

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

電気情報第1部

1st Electrical / Information Division

富永賢二 Kenji Tominaga 部長
Divisional Manager

弁理士試験合格(2006) / 京都大学工学部精密工学科卒業(1990)、同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-)

鞍掛 浩 Hiroshi Kurakake 副部長
Deputy Divisional Manager

弁理士試験合格(2005) / 京都大学工学部物理工学科卒業(1992)、同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-)、大阪工業大学知の財産学部知の財産学教授(2014-)

大西範行 Noriyuki Ohnishi 上席
Senior Associate

弁理士試験合格(2002) / 東京大学工学部金属材料工学科卒業(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 上席
Senior Associate

弁理士試験合格(1999) / 神戸大学工学部電子工学科卒業(1988)、同大学院修士課程修了(1990) / 新日本製鐵(株) → 深見特許事務所(1998-)

西川信行 Nobuyuki Nishikawa 上席
Senior Associate

弁理士試験合格(2000) / 大阪大学基礎工学部生物工学科卒業(1988)、同大学院修士課程修了(1990) / 三菱電機(株) → 関西西新技術研究所 → 特許事務所 → 深見特許事務所(2002-)

加治隆文 Takafumi Kaji 上席
Senior Associate

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-)

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-)

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 Yoshhide Yasuda

弁理士試験合格(2009) / 大阪大学工学部船舶海洋工学科卒業(1998)、同大学院修士課程修了(2000) / マツダ(株) → 深見特許事務所(2002-)

山口佳子 Keiko Yamaguchi

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

田中康太 Kota Tanaka

弁理士試験合格(2013) / 京都大学理学部理学科卒業(2003)、同大学院エネルギー科学研究科修士課程修了(2005) / シャープ(株) → 深見特許事務所(2011-)

川上 岳 Takeshi Kawakami

弁理士試験合格(2012) / 東京大学理学部情報科学科卒業(2002)、同大学院修士課程修了(2004) / (株)エリジオン → キーエンスソフトウェア(株) → (株)エス・スリー・フォー → 国際振音計装(株) → 特許事務所 → 深見特許事務所(2014-)

藤原賢司 Satoshi Fujiwara

弁理士試験合格(2005) / 慶應義塾大学理工学部情報工学科卒業(2004)、同大学院修士課程修了(2006) / パナソニック(株)知の財産センター → 深見特許事務所(2015-)

電気情報第2部

2nd Electrical / Information Division

三輪雅彦 Masahiko Miwa 部長
Divisional Manager

(東京事務所次長)
弁理士試験合格(2007) / 京都大学工学部精密工学科卒業(1990)、同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 副部長
Deputy Divisional Manager

弁理士試験合格(2003) / 京都大学工学部電気工学科卒業(1996)、同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

(東京事務所)
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-)

井上眞司 Shinji Inoue

弁理士試験合格(2005) / 京都大学工学部電子工学科卒業(1987)、同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) / 奈良女子大学理学部化学科卒業(1993)、同大学院修士課程修了(1995) / 深見特許事務所(1995-)

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) / 京都大学工学部電気工学科卒業(2003)、同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エネルギー工学科卒業(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)、同大学経営管理大学院修了(2011) / 特許事務所 → 関西ディー・エル・オー(株) → 深見特許事務所(2011-)

小原玄嗣 Genji Kohara

弁理士試験合格(2013) / 東京大学工学部精密機械工学科卒業(1995) / 西日本旅客鉄道(株) → 特許事務所 → 三洋電機(株) → 深見特許事務所(2008-)

石田祥之 Yoshiyuki Ishida

弁理士試験合格(2013) / 関西学院大学理工学部物理学科物理専攻卒業(2008)、同大学院修士課程修了(2010) / シャープ(株) → 深見特許事務所(2015-)

電気情報第3部

3rd Electrical / Information Division

中田雅彦 Masahiko Nakata 部長
Divisional Manager

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-)

岩井將晃 Masaaki Iwai 副部長
Deputy Divisional Manager

弁理士試験合格(2001) / 岡山大学理学部物理学科卒業(1993)、同大学院修士課程修了(1995) / ホシデン(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-)

白井宏紀 Hiroki Shirai 上席
Senior Associate

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

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) / ㈱オフィス・トゥー・ワン→特許事務所→深見特許事務所(2012-)

岸 彰 Akira Kishi

弁理士試験合格(2013) / 同志社大学工学部電気工学科卒業(2004) / グンゼ㈱→富士通テン㈱→特許事務所→深見特許事務所(2011-)

機械意匠第1部

1st Mechanical / Design Division

山田裕文 Hirofumi Yamada 部長
Divisional Manager

弁理士試験合格(2002) / 東京大学工学部原子力工学科卒業(1990) / 同大学院修士課程修了(1992) / ㈱神戸製鋼所→深見特許事務所(1997-)

土谷和之 Kazuyuki Tsuchiya 副部長
Deputy Divisional Manager

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㈱→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㈱知財財産本部→深見特許事務所(2008-)

小田晃寛 Akihiro Oda

弁理士試験合格(2010) / 大阪市立大学理学部物質科学科卒業(1998) / 同大学院修士課程修了(2000) / TDK ㈱→深見特許事務所(2011-)

日夏貴史 Takashi Hinatsu

弁理士資格取得(2014) / 東京大学工学部物理工学科卒業(1992) / 同大学院修士課程修了(1994) / 特許庁 上席審査官→深見特許事務所(2014-)

清水博司 Hiroshi Shimizu

弁理士試験合格(2014) / 早稲田大学理工学部応用物理学科卒業(2003) / 同大学院修士課程修了(2005) / 横河電機(株)→深見特許事務所(2011-)

機械意匠第2部

2nd Mechanical / Design Division

荒川伸夫 Nobuo Arakawa 部長
Divisional Manager

弁理士試験合格(1997) / 同志社大学工学部機械工学科卒業(1991) / 同大学院修士課程修了(1993) / ナショナル住宅産業㈱知財財産部→松下電工㈱知財財産部→深見特許事務所(2002-)

中西 輝 Akira Nakanishi 副部長
Deputy Divisional Manager

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㈱→深見特許事務所(1990-) / 大阪工業大学大学院知財研究科非常勤講師(2012-)

岡 始 Hajime Oka 上席
Senior Associate

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-)

野田久登 Hisato Noda 上席
Senior Associate

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㈱→深見特許事務所(1989-)

和田吉樹 Yoshiki Wada

弁理士試験合格(1999) / 東京大学工学部精密機械工学科卒業(1991) / 同大学院修士課程修了(1993) / ㈱神戸製鋼所→深見特許事務所(1998-)

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) / ㈱森精機製作所→深見特許事務所(2001-)

村野 淳 Jun Murano

弁理士試験合格(2007) / 京大工学部物理工学科卒業(1996) / 同大学院エネルギー科学研究科修士課程修了(1998) / 三菱重工業㈱→深見特許事務所(2006-)

前田篤志 Atsushi Maeda

弁理士試験合格(2007) / 大阪府立大学工学部材料工学科卒業(1997) / 同大学院博士前期課程修了(1999) / ㈱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) / 金沢大学工学部人間・機械工学科卒業(2002) / 同大学院修士課程修了(2004) / フジテック㈱→IDEC ㈱法務グループ知財財産担当→深見特許事務所(2009-)

青木満宏 Mitsuhiro Aoki

弁理士試験合格(2010) / 大阪大学工学部応用理工学科卒業(2004) / 同大学院修士課程修了(2006) / シャープ㈱→深見特許事務所(2012-)

化学バイオ部

Chemical / Biotechnology Division

井上昌三 Shozo Inoue 部長
Divisional Manager

弁理士試験合格(2003) / 大阪大学基礎工学部化学工学科卒業(1976) / 神鋼ファウドラ㈱→日東電工㈱→深見特許事務所(2014-)

長野篤史 Atsushi Nagano 副部長
Deputy Divisional Manager

弁理士試験合格(2005) / 大阪大学基礎工学部合成化学科卒業(1997) / 同大学院修士課程修了(1999) / 田岡化学工業㈱→深見特許事務所(2005-)

星川隆一 Ryuichi Hoshikawa 上席
Senior Associate

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) / ㈱松井色業化学工業所技術部特許課→深見特許事務所(2002-)

内山 泉 Izumi Uchiyama 上席
Senior Associate

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-)

中村敏夫 Toshio Nakamura

弁理士試験合格(1995) / 東京大学理学部化学科卒業(1980) / 同大学院修士課程修了(1982) / 理学博士取得(1987) / 住友製薬㈱・[英国 J.A.Kemp 特許事務所]→田辺三菱製薬㈱→深見特許事務所(2010-)

小寺 覚 Satoru Kotera

弁理士試験合格(2001) / 大阪大学工学部応用化学科卒業(1982) / 同大学院修士課程修了(1984) / 東洋ゴム工業㈱→深見特許事務所(2002-)

中村考志 Takashi Nakamura

弁理士試験合格(2004) / 大阪大学薬学部製薬化学科卒業(1996) / 同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-)

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理学科卒業(1999) / ㈱トーマン→富士薬品工業㈱→日本シエーリング㈱→深見特許事務所(2008-)

原園愛子 Aiko Harazono

弁理士試験合格(2007) / 九州大学農学部林産学科卒業(1998) / 同大学院修士課程修了(2000) / 興和㈱→藤沢薬品工業㈱→ナガセコムテックス㈱→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㈱→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㈱→特許庁特許審査部→深見特許事務所(2008-)

田村拓也 Takuya Tamura

弁理士試験合格(2008) / 京都薬科大学薬学部薬学卒業(1999)、大阪大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程修了(2001) / (株)科学新聞社→特許事務所→深見特許事務所(2015-)

池田隆寛 Takahiro Ikeda

弁理士試験合格(2012) / 神戸大学工学部応用化学科卒業(2001)、同大学院修士課程修了(2003) / 日本エア・リキード㈱→㈱プリラストン→扶桑化学工業㈱→日本エア・リキード㈱→深見特許事務所(2015-)

国際特許部

International Patent Division

佐々木真人 Masato Sasaki Divisional Manager 部長

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㈱→深見特許事務所(1991-)、大阪大学大学院法学研究科客員教授(2010-)

十河誠治 Seiji Sogo Deputy Divisional Manager 副部長

弁理士試験合格(2004) / 京都大学理学部(物理)卒業(1992)、同大学院修士課程修了(1994) / 松下電器産業㈱→深見特許事務所(2003-)

高橋智洋 Tomohiro Takahashi Senior Associate 上席

弁理士試験合格(2004) / 京都大学工学部交通土木工学科卒業(1998)、同大学院修士課程修了(2000) / 日立造船㈱→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㈱→深見特許事務所(2001-)

紫藤則和 Norikazu Shitoh

弁理士試験合格(2010) / 大阪大学基礎工学部電気工学科卒業(1998)、同大学院修士課程修了(2001) / 深見特許事務所(2001-)

大河内みなみ Minami Okochi

弁理士試験合格(2014) / 東北大学理学部宇宙地球物理学科卒業(2003)、同大学院修士課程修了(2006) / シャープ㈱→深見特許事務所(2015-)

商標意匠法律部

Trademark / Design / Law Division

竹内耕三 Kozo Takeuchi Vice-President/Divisional Manager 副所長・部長

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-)

冨井美希 Miki Tomii Deputy Divisional Manager 副部長

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

齋藤 恵 Megumi Saito Senior Associate 上席

(東京事務所次長代理)
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-)

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-)

大野義也 Yoshinari Ono

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㈱→松下電器産業㈱ AVC 知的財産センター→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-)

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)知的所有権部→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㈱→深見特許事務所(2008-)

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) / (株)富士銀行(現みずほ銀行)→マスマチュアル生命保険㈱→㈱ジャントレーディング→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㈱→深見特許事務所(2001-)

小野正明 Masaaki Ono

弁理士試験合格(2007) / 京都大学教育学部教育学科卒業(2001) / 特許事務所→深見特許事務所(2014-)

宮澤博久 Hirohisa Miyazawa

弁理士試験合格(2014) / 京都大学文学部人文学科地理学専修卒業(2005)、同大学院修士課程修了(2008) / 特許事務所→深見特許事務所(2015-)

顧問弁護士

Legal Adviser

杉本智則 Tomonori Sugimoto

司法試験合格(2002) / 東京大学法学部1類卒業(2002) / 法律事務所→特許庁審判部→深見特許事務所(2015-)

十河陽介 Yosuke Sogo

弁理士試験合格(2003)、司法試験合格(2013) / 大阪大学工学部応用理工学科卒業(2003)、同大学院工学研究科生産科学専攻修了(2005) / パナソニック㈱→法律事務所→深見特許事務所(2015-)

Office Information

大阪事務所 | Osaka Head Office

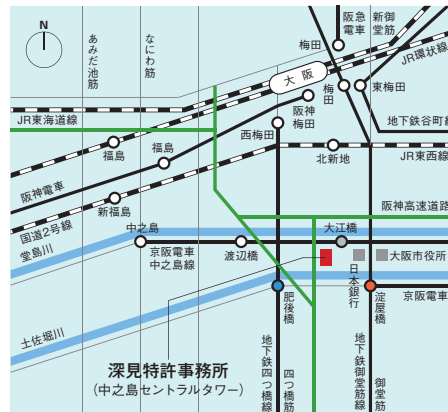
〒530-0005
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中之島セントラルタワー
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

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

俳句はわずかに17文字のなかに、季節、思い、美を凝縮した表現だけに面白さも難しさもひとときを際立つものがあるようです。監修者は発句などは思いもよらず、せいぜい先人の創り出した句の世界に遊ぶことを楽しみにしています。なかでもそれぞれの句のつながりを見出す楽しみはまた格別なものがあります。俳聖・芭蕉に、「ねぶか白く洗ひたてたるさむさ哉」という句があります。芭蕉の厳しい精神面が現れた句で、冬の凜とした寒さと葱の白さの対比が映像としてそこにあることを感じさせられますね。

蕪村は尊敬する芭蕉のこの句を前にして、一瞬にして次の句を書き留めたのです。まさに天才です。

易水にねぶか流るる寒さかな

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. 9

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2016

監修——石井 正
編集長——竹田道夫
編集委員——ジェラルドA.トーマス・大野義也・岩井将晃・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。