

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

NEWS LETTER

vol. 10

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

July 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、特許法条約 (PLT) 及び商標法に関するシンガポール条約 (STLT) への加盟に合わせ、特許法及び商標法の規定の整備を行なった。外国語書面出願における翻訳文の提出期間 (特許法) や出願時の特例の適用を受けるための証明書の提出期間 (商標法) に猶予を設ける。 (2016年4月1日 特許庁)
- プロダクト・バイ・プロセス・クレームの物の発明を製造方法の発明に訂正することを求めた訂正審判事件において、訂正後の発明の技術的意義が、訂正前の発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではないこと等を理由に、訂正が認められた。 (2016年3月15日 特許庁)

判例その他

- 知的財産高等裁判所特別部 (大合議部) は、製剤等の製造方法の特許権に基づき後発医薬品メーカーが輸入販売する製剤等の差止請求等を求めた裁判で、輸入販売する製剤等の本質的な部分に違いはないとして特許発明との均等を認め、差止請求等が認容された。 (平成27年 (ネ) 第10014号)
- 知的財産高等裁判所は、フランク・ミュラーを連想させる「フランク三浦」の商標登録を無効とした特許庁の審決の取り消しを求めた裁判で、呼び方は似ているが、両者は明確に区別できるとして当該審決を取り消した。 (平成27年 (行ケ) 第10219号)
- 個人所有の本や漫画をスキャンして電子書籍化する「自炊」を有償で代行する自炊代行業者に対する著作権侵害訴訟において最高裁は、代行業者による複製権の侵害を認め、上告を退ける決定をした。これにより、代行業者に複製の差止めと70万円の損害賠償を命じた二審判決が確定した。(2016年3月17日 日本経済新聞社)

企業情報

- 米マイクロソフトと米グーグルは、世界各国における独禁当局への双方の告発をすべて取り下げることで合意した。昨年、スマートフォンやゲーム機に関して係争中の約20件の特許訴訟で和解したのに続く動き。 (2016年4月23日 日本経済新聞社)
- JASRAC (日本音楽著作権協会) は4月14日に発生した熊本地震で甚大な被害を受けた地域のホテルやカラオケボックス等事業者の著作物使用料を3ヶ月間徴収しないと発表した。同様に熊本県は、地震支援のための募金やイベント等における県の人気公式キャラクター「くまモン」のイラスト利用について、事前許諾を不要とする特例措置を発表した。 (2016年4月18日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC)、2016年4月19日 熊本県)

Intellectual Property Rights

Information relating to Government and JPO

- The JPO has revised provisions of the Japan Patent Act and the Japan Trademark Act in accordance with the Patent Law Treaty (PLT) and the Singapore Treaty on the Law of Trademarks (STLT) which will now come into force in Japan. Specifically, a grace period will be granted for submission of a Japanese translation of a foreign language written application (Patent Act) and for submission of a certifying document so as to be eligible for special provisions at the time of filing an application (Trademark Act). (JPO, April 1, 2016)
- In a trial for correction of the category of invention from an invention of a product defined by a product-by-process claim to an invention of a process, the correction was permitted on the ground that this correction would not expand or change the technical significance of the invention before the correction. (JPO, March 15, 2016)

Other Information (Precedents, etc.)

- The Intellectual Property High Court identified the pharmaceutical product imported and sold by the generic drug manufacturer as being equivalent to the claimed invention of the patent for a process of a pharmaceutical product, for the reason that the pharmaceutical product is essentially the same as the claimed invention, and accordingly allowed the request for the injunction. (Heisei 27 (Ne) 10014)
- In a suit against a decision made by the JPO that the trademark "Frank Miura" associated with "Frank Muller" is invalid, the Intellectual Property High Court cancelled the decision on the ground that they are clearly distinguishable although the names are similar to each other. (Heisei 27 (Gyo-Ke) 10219)
- In a suit for damages resulting from infringement of copyright by a book scanning agent authorized to scan and thereby convert a personally owned book or manga into an electronic book on chargeable basis, the Supreme Court affirmed infringement of reproduction right by the agent and dismissed the appeal. Accordingly, the verdict of the second trial ordering the agent to stop reproduction and pay 0.7 million yen in damages became final. (Nihon Keizai Shimbun, March 17, 2016)

Business Information

- Microsoft (US) and Google (US) have reached an agreement to withdraw all regulatory complaints against each other filed with antitrust authorities around the world, following the dropping of roughly 20 patent lawsuits over smartphone and game consoles last year. (Nihon Keizai Shimbun, April 23, 2016)
- The JASRAC announced that hotels, Karaoke establishments etc. in the regions severely damaged by the Kumamoto earthquakes having occurred since April 14, 2016 would be exempted from payment of copyright fees for three months. Likewise, Kumamoto prefecture announced special measures to allow use of the popular official character "Kumamon" without prior permission, for collecting donations, for events, and the like in projects for supporting those damaged by the earthquakes. (JASRAC, April 18, 2016, Kumamoto Prefecture, April 19, 2016)

Contents

vol. **10**
July 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 結城紬の知的財産保護
石井 正
Intellectual Property Protection for Yuki-Tsumugi
Tadashi Ishii

◎所説 Opinion

- 06 弁理士の専門職としてのミッション
会長／深見 久郎
Mission of Patent Attorneys as Professionals
Chairman / Hisao Fukami

◎論説 Article

- 08 平準・安定を目指す特許戦略
——未利用特許はなぜ価値ある権利なのか——
副会長(東京事務所長)／石井 正
Patent Strategy Aiming for Equilibrium and Stability
—— Why Are Unused Patents Valuable Rights? ——
Vice-Chairman(Head of Tokyo office) / Tadashi Ishii

- 14 発明課題と進歩性の判断との関係
——判例と審査基準——
電気情報第3部長／中田 雅彦
Relationship Between Problems To Be Solved By the Invention
and Determination of Inventive Step
—— Precedents and Examination Guidelines ——
3rd Electrical Information Division Divisional Manager / Masahiko Nakata

- 20 新審査基準からみるキャッチフレーズ商標
——商標法第3条第1項第6号審査基準改正を受けて——
商標意匠法律部／藤川 順
Catchphrase Trademarks in Light of New Examination Guidelines
—— In Response to Revision of Examination Guidelines
Concerning Item (vi) of Article 3 (1) of the Trademark Act ——
Trademark Design Law Division / Jun Fujikawa

◎随筆 Essay

- 26 Joy to Run on Mountains
Clerk, Trademarks / Atsuko Osaki

エア・ケイと技術革新
電気情報第1部 上席／増田 義行

- 27 That Day of the Interview
Leader, Domestic Cases / Akiko Shiratsuchi

コミック・リバイバル
電気情報第3部／大代 和昭

◎解説 Explanation

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

◎DATA

- 29 所属弁理士一覧
Patent Attorney Profiles

結城紬の知的財産保護

Intellectual Property Protection for Yuki-Tsumugi

石井 正
Tadashi Ishii

結城紬の技術

結城紬は、茨城、栃木を中心に江戸時代にその技術確立した絹織物で、栃木の小山、茨城では結城、群馬では桐生がその中心地です。真綿から手つむぎした強撚糸を使うもので、江戸時代に八丁車を使用する技術が確立し、立ち繰り、染め、図案、紋織等々に工夫が重ねられていった結果、まことに品のある手触り優雅な絹織物となったものです。長い時間をかけて、数多くの発明や技術的ノウハウがそこには集積されていました。

吉田清助

桐生の地に吉田清助という人材がいました。文政3年(1820年)元手金は21両、これは今の貨幣価値で200万円程度でしょうか、清助はこの元手金を爪に火をともして貯め、結城紬の織屋経営をスタートしたのです。彼は工夫の才ある経営者でした。文政3年、早くもその年7両の利益を得て、さらに翌年には35両の利益を得たのです。ところが利益はそれぞれではありません。5年には138両、6年には200両と急増し、文政10年にはついに1312両にまでなったのです。この額は現在の貨幣価値でみれば、およそ1億円を超すというもので、吉田清助の織屋は江戸時代におけるベンチャー企業の成功例といってよいでしょう。

技術の工夫

これだけの利益を得るためには、自家に置く内機を5機の他、他家に置く出機は20機も確保し、奉公人も10人近く確保していました。技術の工夫を重ねて、結城紬の水準を飛躍的に高めていったのです。最大の消費地であった江戸への供給ルートを確認して、三井等の大店への売り込みにも成功しました。成功の最大の要因は、技術的工夫にありました。強撚糸を作るのに八丁車を使うことの他に、清助が努力して成功したのが、紋織で、紋天ビロードや御召縮緬は清助が創始者でした。こうした新技術織物を、初めは内機で試し織りして、大丈夫と確認すると、それを外機でも行うことができるように織り子達に技術教習まで行ったのです。

Technique of Yuki-Tsumugi

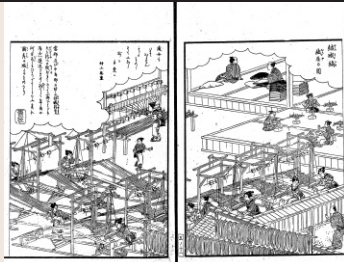
Yuki-Tsumugi is a silk fabric produced using a technique established in the Edo period around Ibaraki and Tochigi prefectures, and specifically mainly in Oyama City in Tochigi, Yuki City in Ibaraki, and Kiryu City in Gumma. Yuki-Tsumugi is woven using hand-spun hard twist yarns made of silk floss. For Yuki-Tsumugi, the technique using eight spindles (Haccho Guruma) in a yarn-plying machine was established in the Edo period, and improved by adding new ideas such as vertical spinning, dyeing, designs, figured textiles and the like, which resulted in truly sophisticated silk fabrics having excellent texture. Many inventions and a lot of technical know-how had been accumulated over a long period of time.

Kiyosuke Yoshida

A talented man named Kiyosuke Yoshida lived in Kiryu. He started his business of weaving Yuki-Tsumugi in 1820 with money of 21 ryo (about 2 million yen in present currency: 1 ryo = about 100,000 yen) that he had saved by scrimping and scraping for years. He was an excellent business manager having an inventive talent. He made a profit of 7 ryo in the first year, and 35 ryo in the next year. Furthermore, his profit sharply increased to 138 ryo in the third year and 200 ryo in the fourth year. In the seventh year in 1827, his profit at last reached 1312 ryo, which exceeds about 100 million yen in present currency. Thus, Kiyosuke Yoshida's weaving factory can be regarded as a successful example of a venture company in the Edo period.

Technical Improvement

In order to gain such large profits, he secured not only 5 weaving machines placed in his own factory but also 20 weaving machines placed in other factories, and also secured nearly 10 servants. From this, he kept improving his weaving technique to dramatically enhance the quality level of Yuki-Tsumugi. He also secured a supply route to Edo, the area with the most consumers, and succeeded in promoting his products to major stores such as Mitsui. The primary reason for his success was his talent in making technical improvements. In addition to the use of eight spindles for producing hard twist yarns, he succeeded in producing figured textiles (so-called "Mon-Ori") with great effort. He was an originator of "Monten" velvet and "Omeshi-chirimen". At first, he used a new weaving technique for producing such textiles on a trial basis in his own factory. When he confirmed his success, he took time to teach his new weaving technique to his weaving operators so as to allow production also by weaving machines in his other factories.



結城織屋の図
(国立国会図書館ウェブサイトより)

トラブル発生

ところが好事魔多しです。使用人である手代の善兵衛が取引先の三井の売上金を持ち逃げしたのです。清助は、売上金の持ち逃げ自体は金額が9両で現在の貨幣価値でいえばせいぜい100万円にもならない程度で大きな問題ではないと考えたのですが、心配であったことは善兵衛が清助の工夫を重ねてきた結城紬の技術をマスターしていたこと、その技術を他の織屋に漏らすおそれでした。善兵衛は、「家之機之諸書付、先達中より追々写しとり候小帳所持致居候」と言うのです。織の技術は小帳にしっかりと記録されている様子です。技術ノウハウを簡単に他の織屋に流出させるわけにはいきません。これまで清助が京都の西陣にまで行き、苦勞して学び、創案した技術体系なのですから、流出することは絶対に避けたかったのです。

解決策

どうするか。できれば穏やかに解決したい。江戸時代の民事訴訟は公事出入筋ともいい、藩内の役所で争われるのですが、通常は村同士の境界争いや、入会争議、用水争議などが中心で、清助が直面したような問題に対して公事での争いが解決の手だてになるとは想像もできません。清助は考えた末、最終的な解決は善兵衛の請人沢屋与惣次と善兵衛本人にコンタクトして、彼らから、一札を取ることで解決することとしたのです。持ち逃げした売上金には目をつぶるとして、最重要の技術ノウハウについて次のような一文で決着したのです。

「以後自分機渡世相始候とも、貴殿方織来候種類之機決為織申間鋪候、又他家奉公か或は日手間取参候とも、貴殿方同種類之機織候家はたとひ親類たりとも、一日も為手伝申間敷、惣何方奉公住致候とも、貴殿方差合相成候機相始候家は奉公相勤させ申間敷候」

要するに今後他家で仕事をするとともに、同じ種類の織機を使ったり、織物を織るということは絶対にしないという約束でした。この一札がその後、実際にどれほどの効果があったかは分かりません。ただ清助が自ら開発した技術についてその流出に神経を使ったこと、それを相対により解決したことだけは明らかでした。

Trouble Happens

Happy events, however, tend to be accompanied by problems. Zenbei who was an assistant manager, ran off with the sales profit from their business partner, Mitsui. Kiyosuke thought that the stealing of money itself was not a serious problem because it was only 9 ryo that corresponds to at most 1 million yen in present currency. His concern was that Zenbei had completely learned and mastered the technique of Yuki-Tsumugi that had been achieved by Kiyosuke's painstaking effort. Kiyosuke was worried that Zenbei might leak this technique to other weaving competitors. According to Zenbei's statement, he "possessed a memo about Kiyosuke's new weaving technique that he had transcribed little by little from several documents", that is, Zenbei had a complete record of Kiyosuke's new weaving technique. Kiyosuke had no intention to easily allow leakage of his technical know-how to other weaving competitors. He was definitely anxious to avoid leakage of his new technique because he had gone all the way to Nishijin in Kyoto and created a novel weaving technique with painstaking learning.

His Solution

He wanted to solve the problem peacefully, if possible. In the Edo period, the city government in each domain generally dealt with civil lawsuits, mainly including disputes over the boundary between villages, admissions for membership, or water supply, and the like. Thus, it was not conceivable that Kiyosuke's problem could be solved by such a public lawsuit. After due consideration, Kiyosuke finally decided to make contact with Zenbei and his representative, Yosoji Sawaya, to make Zenbei sign a statement for solving the problem. To reach a settlement, Kiyosuke overlooked the stolen money, but forced Zenbei to make a statement about the most important technical know-how, specifically as in the following sentence:

"I (Zenbei) will not deal with any of your (Kiyosuke's) woven fabrics when I conduct textile business in the future, and even if I work in other weaving factories or help other weaving factories, I will not work, for even a day, in a factory dealing with the same type of fabrics as yours even if it is a factory of my relatives. Also, I will not work in a factory employing a weaving machine related to your weaving technique."

In short, Kiyosuke forced Zenbei to agree not to use the same type of weaving machine as that of Kiyosuke and not to weave the same type of fabrics as those of Kiyosuke when Zenbei works in other weaving factories in the future. It is not known how much effect could be actually achieved by this statement, but it is apparent that Kiyosuke was very sensitive about leakage of the weaving technique that he had developed, and solved his problem through a negotiated agreement.

弁理士の専門職としてのミッション

Mission of Patent Attorneys as Professionals

深見 久郎 Hisao Fukami

特許業務法人 深見特許事務所
会長



口述録音という体験

昭和30年代から半世紀を超えて、およそ60年間知的財産に関わる機会に恵まれました。最初は企業勤務の特許技術者、弁理士として、その後は特許事務所経営の弁理士として、知的財産の保護と活用に関わりました。

1980年頃迄国内特許出願手続では、明細書原稿が手書きされ、それらが和文タイプによって文書に仕上げられました。それを大きく変える契機となったのが外国からの出願代理経験でした。米国から依頼された日本出願の元の英文明細書の多くは米国弁護士によって口述録音で作成されたようで、明快な構文の短文が多く、それに慣れるにつれて、口述録音の重要性に気づき、私自身も明細書の和訳に口述録音の活用を始めたのです。

この経験はきわめて有益なものがあり、その後、国内特許出願の明細書でも原稿作成に口述録音を活用することとなりました。さらには日本から外国への特許出願の明細書英訳にも口述録音の活用を拡大し、これに加えてワードプロセッサの利用が始まり、口述録音とワードプロセッサのトータルでの活用により効率と精度を向上させることに成功しました。

二つの文化、その接続

長い弁理士業務の体験を振り返り痛感することは、発明を的確・詳細に記述した明細書作成の重要性であり、技術内容をめぐり十分に補充説明する中間手続書類の作成の重要性です。そこに見出せる本質的な意義は、発明という新技術の

Experience of Dictation

For about sixty years, over a half-century from the middle of the nineteen-fifties, I was given the opportunity of being involved in the intellectual property business. This involvement included the work of protecting and utilizing intellectual property as a patent engineer and a patent attorney working in a company in the beginning, and then thereafter, as a patent attorney managing a patent attorney office.

Prior to about 1980, for the work of prosecution of domestic patent applications, drafts of specifications were hand-written, and the document was completed using a mechanical Japanese typewriter. This practice of mine was largely changed, and the turning point was due to my experience of representing incoming applications from abroad. Most original English specifications for Japanese filing entrusted from the U.S. were apparently drafted by U.S. attorneys using dictation, since most sentences were of clear structure and short. As I became versed in that, I realized the importance of dictation and started using dictation in making Japanese translations of specifications.

This experience was very useful to me, and thereafter I started using dictation in drafting specifications of domestic patent applications as well. Furthermore, I expanded the use of dictation even to the English translation of patent applications for foreign filing from Japan. In addition, the utilization of word processors started, and the combined use of dictation and word processors successfully enhanced the efficiency and accuracy of work.

The Two Cultures and Integration Thereof

Looking back at the long-term experience of my patent attorney business, I fully realize the significance of drafting a specification describing an invention adequately and in detail, and the significance of drafting a response document describing fully and supplementarily the technological contents. The essential meaning to be found in

確・詳細な記述業務の重要性であり、職業的専門家としての弁理士という専門職の重要性です。その専門職の本質は発明という技術内容を文章化するプロセスにあり、理系の知識を文系における言語によって表現することにあります。

英国を代表する知識人でもあったスノー (C.P.Snow)は彼の著書『二つの文化』のなかで、理系と文系と二つの異なる文化が、異なる原理あるいは異なる価値観で相対立していることを指摘しています。もちろんスノーは、そうした異なる文化がそのまま相対立したままであることを是認することはなく、それを接続し、融合させ、溝を超えていくことをのぞんでいるのです。弁理士はまさに理系の創作物を文系の制度枠組みのなかで保護する専門家とすることができるとでしょう。そうであれば二つの文化を高い水準、迅速性そして多言語対応能力をもって的確に接続するための誠実な努力が弁理士には求められます。その努力の手掛かりとして、私自身の経験の延長としての将来のあり方を考えてみましょう。

これからの新技術の記述・翻訳のあり方

口述録音を契機にした私自身の明細書作成の水準向上、迅速性の確保の経験は、いくつかのポイントに整理できます。その一つはそれぞれの時代における最新技術の活用であり、二つめには文章形式の統一、専門用語の統一であります。口述録音をスムーズに行うためには、文章形式を揃え、明確な文章とし、しかも用語が揃っていることが肝要であります。

口述録音はさすがに古い方法となりましたが、これに代わり、これからはコンピュータの一層の活用が求められることでしょう。それはまた文章形式の統一、専門用語の統一にもまことに有益な効果をもたらすに違いありません。コンピュータによって、文章形式と専門用語を自動的に揃えていくことも可能でしょうし、また最新のメガデータ処理技術を活用して、蓄積した大量の文章から自動的に望ましい文章形式と専門用語を抽出し、揃えていくこともあり得ることでしょう。

文章形式、専門用語が統一されるとき、コンピュータ翻訳はその威力を発揮します。この10年間でコンピュータ翻訳技術は飛躍的に向上してきましたが、それでも複雑難解な文章や意味不明な文章、あるいは用語が特殊な場合等にはコンピュータ翻訳は低品質の翻訳をすることがあります。逆に文章が明確単純で、用語が統一されているときには、第一次翻訳として十分に活用ができます。これを技術の専門家でもある弁理士がチェックしつつ内容を充実化することが将来の姿でありましょう。

this connection is the significance of the work of an accurate and detailed description of the new technology of an invention, and the significance of the profession of a patent attorney working as a professional expert. The essence of this profession resides in the process of converting into writing the contents of the technology concerning an invention, and in the expression of knowledge of the sciences by using a language of the humanities.

Mr. C.P. Snow, who was an intellectual of the United Kingdom, points out in his book "The Two Cultures" that the two divergent cultures of the sciences and the humanities are opposed to each other due to the difference in their principle or sense of values. Naturally, Mr. Snow does not accept such opposition but hopes for the integration and fusion thereof over the gulf therebetween. It can be truly said that a patent attorney is a professional who protects a creative product of the sciences by using a systematic framework of the humanities. For this reason, a patent attorney is required to make a sincere effort to appropriately combine the two cultures with proficiency, promptness and multiple language ability. As a hint for such effort, the state of patent attorneys in the future will be considered by way of an extension of my own experience.

The State of Describing and Translating a New Technology in the Future

My own experience of improving the level and speed of drafting a specification, with dictation as a start, may be arranged in several points. One point is the use of the newest technology at each age, and another is unification of the patterns of sentence styles and technical terms. In order to make smooth dictation, it is important to prepare sentence styles to make the sentences clear, and to prepare a glossary.

Dictation has become old-fashioned these days, and instead computers are now desirably used. This surely brings about truly beneficial effects to the unification of the sentence styles and the technical terms. Use of a computer makes it possible to store in advance the sentence styles and technical terms, and moreover, to make arrangements for using the newest mega data processing technology to choose automatically from among a large amount of stored sentences a desired sentence style and a technical term for completion.

When sentence styles and technical terms are unified, computer translation can be achieved using the full advantages of computer technology. Although computer translation technology has drastically improved over the past decade, complicated and difficult sentences, unclear sentences, special words and so on can still lead to very poor translations. Conversely, a clear and simple sentence with unified terms can make the translations fully utilizable as an initial draft. Checking a translation of such level by a patent attorney could be the state of professional translation in the future.

平準・安定を目指す特許戦略

—— 未利用特許はなぜ価値ある権利なのか ——

Patent Strategy Aiming for Equilibrium and Stability

—— Why Are Unused Patents Valuable Rights? ——

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)



1. はじめに

企業、大学等においては研究開発が行われ、その成果は知的財産として保護されますが、そうした知的財産はどこまで活用されているとみるべきでしょうか。未利用特許がおおよそ半数程度はあるという事実を統計に見出すと、どうも日本では特許権が活用されていないと理解され、日本特許のパラドックスと批判されることもあります。なぜ未利用なのか、その説明の難しいことからパラドックスというような批判的表現がされるのです。それでは貴重な特許権は活用されていないとみるべきかといえば、実際はその逆なのです。それを今回は考えてみることにしましょう。

2. 未利用特許問題

現在、日本に存在する特許権の総数はおよそ157万件ですが、このうち実際に実施されている特許権は82万件、残りの75万件の特許権は実施されていません。特許庁が平成14(2002)年度から企業や大学その他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に実施している統計調査(知的財産活動調査)の結果です⁽¹⁾。この調査では特許権の利用状況の他に調査対象企業の研究開発費にはじまり、知的財産管理に関わる人材の規模、知的財産管理のための経費総額、その詳細な内訳、社内発明の報償費そしてライセンス額にまで及んでいます。それらは本論説の前回にご紹介した通りです。

研究開発と知的財産管理の結果、157万件の特許が保有さ

1. Introduction

Research and development are carried out in enterprises, universities and the like, and achievements thereof are protected as intellectual property. However, to what extent is such intellectual property exploited? According to the statistics showing the fact that approximately half of the patents are not used, it appears that these patent rights are not exploited in Japan and this is sometimes criticized as a Japanese patent paradox. The critical expression of "paradox" is used because it is difficult to explain why the patents are not used. Should these valuable patent rights therefore be considered as not being exploited? The actual situation is the opposite. This will be discussed in this article.

2. The Problem of Unused Patents

Currently, the total number of patent rights existing in Japan is approximately 1.57 million. Among these, 0.82 million patent rights are actually enforced and the remaining 0.75 million patent rights are not. This is the result of a statistical survey (Survey of Intellectual Property-Related Activities) performed by the Japan Patent Office in 2002 in order to understand what activities are done by enterprises, universities, their research institutes and the like for the protection and exploitation of intellectual property. In addition to the status of use of patent rights, the coverage of this survey includes not only the research and development expenses of the target enterprises but also the total number of personnel involved in intellectual property management, the total cost for intellectual property management, the specific breakdown of the cost, remuneration for service inventions, and license fees. This was introduced in the previous article.

Curiously enough, although 1.57 million patents are held as

れていますが、そのうち実施されている特許はわずか半数の82万件というのは不思議なことです。仮に自社でその特許を実施しない場合であっても、他社が実施していれば、権利侵害として裁判所で争うこととなりますが、その争いもまた少ないのです。日本全体で知的財産関係の地裁レベルでの訴訟件数は年間でせいぜい500件程度のものであり、これが知財高裁まで控訴される件数は100件に満たないのです⁽²⁾。

3. イノベーションにおける特許の役割

新技術が開発され、市場にその技術を活用した新商品が投入され、利益を得ていく過程には、特許が関係しています。新たに生み出された新技術に一定期間の独占権を付与することがインセンティブとなり、発明者あるいは特許権者はその特許権の期間中にその新技術を商品化して利益を得ようと努力することでしょう。

特許が発明を生み出すべく努力するインセンティブとなる、というモデルを確認するために、米国のマンスフィールドは新技術開発成功事例の関係者に「もしも特許権を得ることができなかったならば、その開発は成功しなかったか」という質問をしています。その回答は、医薬、化学分野では60%、38%と比較的に高かったのですが、機械、電気分野では17%、11%と低く、自動車分野にいたっては0%という回答でした⁽³⁾。

イエール大学のレビン達は新技術商品を市場に提供した場合の先行者利益をどのような方法で確保したかを、開発成功事例で調査しています。その結果は、営業努力が最も重要で、次いでリードタイムの確保、さらに2番手が登場してきた場合の素早い撤退と続き、特許権による他社排除は4番目でした⁽⁴⁾。

こうした結果は、いわゆる教科書で考える特許のモデルとは大きく異なるようです。企業が新技術開発をして、新商品を市場に投入することにより利益を確保していく際に、特許権を利益確保のために直接的に利用する目的は少なく、特許の利用目的は他にあるようです。

4. 平準・安定を目指す特許戦略モデル

企業の競争力を考えるために、横軸に市場におけるシェアを、そして縦軸には特許のシェアを配置して、それぞれの技術商品の市場での2次元での競争力をみていくこととします。ある企業の技術商品の市場での競争力が高く、また特許

a result of research and development as well as intellectual property management, only half of them, i.e., 0.82 million patents are enforced. In the case where an enterprise does not enforce its own patents and another enterprise enforces the patents, a dispute about the infringement of right is supposed to arise in the court. However, the number of disputes is small. The number of lawsuits at the District Court level related to intellectual property is no more than 500 per year in Japan as a whole, and the number of appeals to the Intellectual Property High Court is less than 100.

3. The Role of Patent in Innovation

A patent is involved in the process of developing a new technology, introducing a new product utilizing the technology into the market, and earning a profit. An inventor or a patent right holder is motivated by an exclusive right granted to the newly produced technology for a certain time period, and attempts to commercialize the new technology and earn a profit during the term of the patent right.

In order to verify the model that a patent serves as an incentive to try to produce an invention, Mansfield in the United States asked people involved in the cases of successful new technology development the question of "if it had been impossible to acquire a patent right, would the development have ended unsuccessfully?". In the pharmaceutical and chemical fields, a relatively high percentage answer "yes" (60% and 38% respectively), but the number was lower in the machinery and electric fields (17% and 11% respectively), and was 0% in the automotive field.

In the successful development cases, Levin et al. at Yale University surveyed what method was used to ensure a first mover's advantage in the case of offering a new technology product to the market. The result was that marketing efforts were the most important, followed by ensuring the lead time, followed by quick pullout when a runner-up appeared, and exclusion of other enterprises by a patent right was the fourth most important.

These results seem to be greatly different from the so-called textbook-level patent model. When an enterprise develops a new technology, introduces a new product into the market and secures a profit, the enterprise is less likely to directly use a patent right to secure the profit, and seems to use the patent for other purposes.

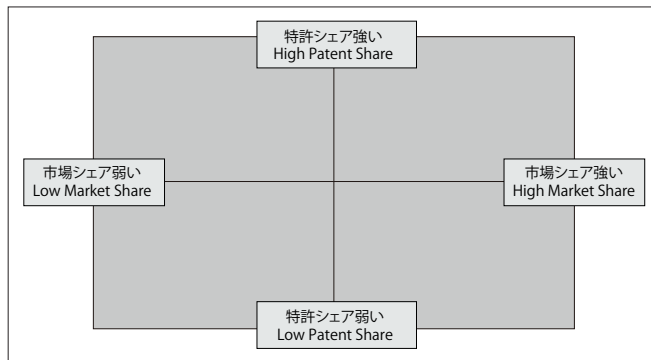
4. A Patent Strategy Model Aiming for Equilibrium and Stability

In order to discuss corporate competitiveness, the competitiveness of each technology product in the market will be looked at in two dimensions, with the horizontal axis representing the market share and the vertical axis representing the patent share. When the competitiveness of a technology product of an enterprise in the market is high and the patent power is also high, the enterprise is located in

力が高い場合には、右上のゾーンに位置するでしょう。逆に市場での競争力が低く、特許力も低い場合には、左下に位置することとなります。

the upper right zone. Conversely, when the competitiveness in the market is low and the patent power is also low, the enterprise is located in the lower left zone.

図1 市場と特許の競争力(市場・特許シェアマップ) Market Competitiveness and Patent Competitiveness (Market-Patent Share Map)



この市場・特許シェアマップにおいて、二つの企業が競争状態にあるとみましよう。二企業モデルです。企業Aは右上にあり、市場シェアは α 、特許シェアは β とします。この市場は企業Aと企業Bが争っているとするれば、企業Bの市場シェアは $1-\alpha$ であり、特許シェアは $1-\beta$ となります。

In this market-patent share map, let us assume that two enterprises are competing against each other. This is a two-enterprise model. Enterprise A is located in the upper right zone and has a market share α and a patent share β . Assuming that Enterprise A and an Enterprise B are competing against each other in this market, the market share and a patent share of enterprise B is $1-\alpha$ and $1-\beta$, respectively.

企業Aが自社の特許権を使用しつつ、競争相手のB社の特許権を使用した場合に、B社に対して支払うべき特許の実施許諾料はどれほどになるでしょうか。

In the case where Enterprise A uses a patent right of Enterprise B which is a competitor while using its own patent right, how much is the license fee to be paid to Enterprise B?

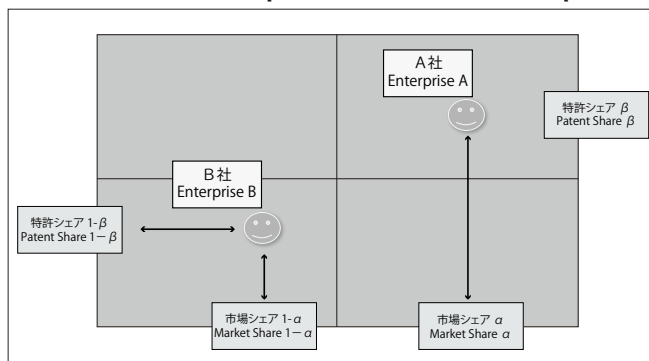
$$\text{A社がB社に支払う特許実施料} = \text{市場全体の売上額}(X) \times \text{A社の市場シェア}(\alpha) \times \text{B社の特許シェア}(1-\beta) \times \text{累積ロイヤリティ上限}(M) \Rightarrow X \cdot \alpha \cdot (1-\beta) \cdot M$$

$$\text{License fee to be paid to Enterprise B by Enterprise A} = \text{sales amount}(X) \text{ in the market as a whole} \times \text{market share}(\alpha) \text{ of Enterprise A} \times \text{patent share}(1-\beta) \text{ of Enterprise B} \times \text{cumulative royalty upper limit}(M) \Rightarrow X \cdot \alpha \cdot (1-\beta) \cdot M$$

$$\text{逆にB社がA社に支払う特許実施料} = \text{市場全体の売上額}(X) \times \text{B社の市場シェア}(1-\alpha) \times \text{A社の特許シェア}(\beta) \times \text{累積ロイヤリティ上限}(M) \Rightarrow X \cdot (1-\alpha) \cdot \beta \cdot M$$

$$\text{License fee to be paid to Enterprise A by Enterprise B} = \text{sales amount}(X) \text{ in the market as a whole} \times \text{market share}(1-\alpha) \text{ of Enterprise B} \times \text{patent share}(\beta) \text{ of Enterprise A} \times \text{cumulative royalty upper limit}(M) \Rightarrow X \cdot (1-\alpha) \cdot \beta \cdot M$$

図2 市場と特許の競争力 2社モデル Market Competitiveness and Patent Competitiveness: Two-Enterprise Model



A社がB社に支払うべき特許実施料と、B社がA社に支払うべき特許実施料とを比較すると、仮に市場のシェア(α)と特許のシェア(β)が等しい場合には、ほぼ同額となります。

Comparing the license fee to be paid to Enterprise B by Enterprise A with the license fee to be paid to Enterprise A by Enterprise B, the former is almost the same as the latter if the market share (α) is equal to the patent share (β).

この場合には2社が競争関係にあるとして考えましたが、2社に限らず5社でも10社でも、要するに市場シェアと同じシェアの同じような強さの特許権を保有している限り、市場において競争している者は、相互に支払うべき特許実施料はそれぞれが同額となります。同額であるのであれば、格別に相互にライセンス契約をするまでもなく、相互に黙示で使用許諾をするまでのこととなります。これが日本においてライセンスも少なく、訴訟も少ない原因なのです。市場シェアに見あう程度に特許権を保有していれば、格別に競合企業との間でライセンスを結ぶ必要もないことを前提に、各企業は事業の自由度を確保する戦略を目指すこととなります。

5. 平準・安定を目指す特許戦略モデル

市場において競争する企業は、その保有する特許権によって市場を独占することができるのであれば、それを望むのですが、実際にはそれはほとんど不可能でしょう。とりわけ電気や機械の分野においては一つの技術商品に多数の特許権が生まれ、1社でその特許権をすべて保有することはあり得ません。そうであれば市場において競争する企業は、相手企業の保有する特許権を使用することを余儀なくされます。それがクロスライセンスであり、あるいは黙示の許諾となります。

それを考える際に参考となるのが、IBM社の本社特許部門責任者であったシップマンの「IBM社は特許権で利益を得ようとは考えない。特許権によって事業の自由度を確保するのが目的である」という発言です⁽⁶⁾。同じような考えは、キャノン社で知的財産部門の責任者であった丸島氏も明らかにしています⁽⁷⁾。特許権によって事業の自由度を確保することは、他社の特許によりその市場から排除されたり、事業の支障となるようなことのないように、それらに十分に対抗できる特許権を保有しておくことを意味しています。平準・安定を目指す特許戦略と言ってよいでしょう。

企業は市場で競争する以上、競争の自由度を確保しようとし、その場合には少なくとも市場におけるシェア程度にはその分野に関連する特許権を保有していなければならないことを経験的に理解しています。その保有する特許権により直接利益を得る必要はなく、しかも他社を排除しようと争う必要もないのです。だから表面的には多数の特許権を保有しながら、ライセンスも少なく、ましてや訴訟もないという現象につながるのです。

実際、日本においては製造業に係る企業は、およそその売上額に見あう程度に特許権を保有する傾向があります。図3では特許庁による知的財産活動調査の結果を図にしたもので、

This case has been based on the assumption that the two enterprises are competing against each other. However, the number of competing enterprises is not limited to two, but may be five or ten. In short, as long as each of the enterprises competing in the market holds the equally strong patent right having the same share as the market share, the license fees to be mutually paid are the same. When the license fees are the same, the enterprises do not particularly need to have a license agreement mutually and may only grant implicit use permission to each other. This contributes to the small number of licenses and the small number of lawsuits in Japan. Based on the premise that each enterprise does not particularly need to have a license from a competitor when the enterprise holds a patent right to an extent commensurate with its market share, the enterprise adopts a strategy of ensuring the flexibility of business.

5. Market Competition and Patents

If an enterprise competing in the market can monopolize the market by its own patent rights, the enterprise desires to do so. Actually, however, this is almost impossible. Particularly in the electric and machinery fields, many patent rights arise for one technology product, and it would be practically impossible for one enterprise to hold all of these patent rights. Thus, an enterprise competing in the market is forced to use patent rights held by a competitor. This is cross-licensing or implicit permission.

When considering the foregoing, reference can be made to the following comment made by Shipman who was the chief of the patent department of IBM Corp.: "IBM does not try to earn a profit from the patent rights but intends to ensure the flexibility of business through the patent rights." A similar idea was also made clear by Marushima who was the chief of the intellectual property department of Canon Inc. Ensuring the flexibility of business through patent rights means holding the patent rights that can sufficiently counter exclusion from the market or hindrance of business by the patents of other enterprises. This can be described as a patent strategy aiming for equilibrium and stability.

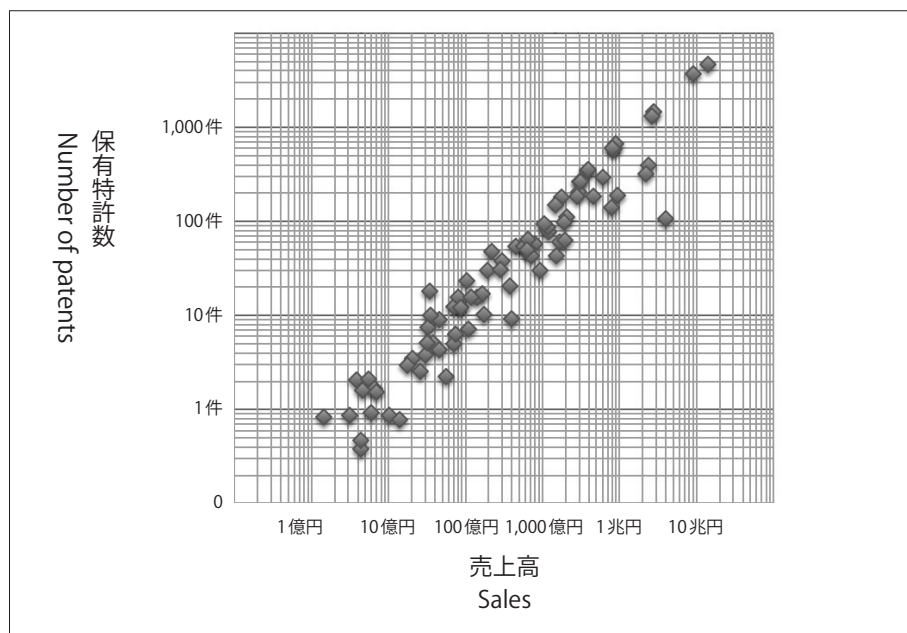
As long as an enterprise competes in the market, the enterprise tries to ensure the flexibility of competition, and in this case, empirically understands that it must hold patent rights related to the field to which it pertains, at least to an extent commensurate with its market share. The enterprise does not need to directly earn a profit from its own patent rights, and further, does not need to have a dispute so as to exclude other enterprises. Therefore, although many patent rights are held on a superficial level, the number of licenses is small and there is much less litigation.

Actually, enterprises belonging to the manufacturing industry in Japan tend to hold patent rights to an extent commensurate with their sales amount. Fig. 3 shows the results of the Survey of Intellectual Property-Related Activities performed by the Japan Patent Office, in which the horizontal axis represents the sales amount and the vertical axis represents the number of held

横軸が売上額を、縦軸には保有特許権数を示しています。各プロットは統計結果を取りまとめたエクセル・データの産業別・規模別の一つのセルの数値を示しています。この図では製造業全体をみていますが、仮に特定の産業分野でみればさらに明確な比例関係をそこに見出すことができるでしょう。

patent rights. Each plot represents a numerical value in one cell of the Excel data about the statistical result by industry and scale. In this figure, attention is focused on the manufacturing industry as a whole. However, when attention is focused on a particular industrial field, a clearer proportional relationship can be found.

図3 売上額と保有特許数 Sales Amount and Number of Held Patents



6. パテント・トロールあるいは追従開発者

市場が安定して成長しているときに、各企業が市場シェアに応じて特許権を取得しているならば、それぞれの企業は相互にライセンスを行うことも求められず、ましてや侵害訴訟等が生じることもありません。

しかしそこには当然のことですが、そうした市場シェアに応じた特許シェアとはならない例外的な状況が発生します。図2における企業Bが図の左側ぎりぎりにあることを考えてみてください。この企業Bは市場シェアはほとんど無いに等しい、つまり生産はしていないが、ある程度の特許権を有しているケースです。この場合には企業Bは、企業Aに対して極めて強い立場に立ちます。なにしろ企業Bは市場には係っていませんから、その有する特許権を企業Aが使用している限り、極めて強い立場で交渉することができるのです。企業Aが交渉に応じないのであれば、その特許権により相手をホールド・アップ状況に追い込めるのです。これが米国でしばしば問題となっているパテント・トロールなのです。最近ではトロールという表現よりも、非製造特許保有者という表現も

6. Patent Troll or Following Developer

In the case when the market is growing in a stable manner and where each enterprise has patent rights in accordance with its market share, mutual licensing is not required of each enterprise and an infringement lawsuit and the like are not filed.

As a matter of course, however, there are exceptional case in which the patent share is not commensurate with the market share. Please assume that Enterprise B in Fig. 2 is located on the very left side in the figure. This is a situation in which Enterprise B has little market share, i.e., does not perform production, while Enterprise B has a certain amount of patent rights. In this case, Enterprise B is in a very strong position against Enterprise A. Since Enterprise B is not involved in the market, Enterprise B can negotiate from a very strong position as long as Enterprise A uses the patent rights held by Enterprise B. If Enterprise A does not respond to the negotiation, Enterprise B can drive Enterprise A into a hold-up situation by its patent rights. This is a patent troll which is often a problem in the United States. Recently, the expression of "non-manufacturing patent holder", rather than the expression of "troll", has been used.

In contrast, there is an example in which Enterprise B is located on the very lower side in Fig. 2. This is a situation

されています。

逆に図2において、企業Bが図の下方ぎりぎりに位置する例もあります。これは企業Bが市場においては相応の位置を占めるのに、特許権はほとんど保有していないという状況です。この場合には企業Aはその保有する特許権により市場の圧倒的支配力を形成し、しばしば業界標準の策定社となります。その結果、企業Aは企業Bには、その保有する特許権をまとめて、すなわちパッケージでライセンスするのが通常です。歴史的には米国のRCA社がラジオ、白黒テレビ、カラーテレビにおいて、圧倒的な特許競争力を有して、使用希望企業に5%程度のロイヤリティで、すべての特許権の使用を許諾した事例があります⁽⁸⁾。もちろん現代においても、レーザービーム・プリンタ等にその例を見出すことができます。しかしこのモデルでは、企業Bはその後、自己努力により市場シェア程度にまで特許権を保有していき、最終的に平準レベルに落ち着くのが通常です。

7. まとめ

日本企業は技術開発によりその競争力を高める努力をし、その結果、多数の特許権を保有してきました。多くの特許権を保有するにもかかわらず、実施されている特許はそのうち半数程度であり、他社に使用許諾しているものも多くはなく、他方で各社間での特許訴訟も多くはありません。この事実は一見すると無駄な行為あるいはパラドックスのように見えるのですが、それは企業の自由な経営確保という目的であり、合理的な選択の結果でありました。技術商品に係るすべての特許を専有することはできないことを前提に、各企業は市場シェア程度には特許権を保有することにより、相互に事業の自由度を確保する戦略を選択してきた結果でした。ただこうした平準・安定を目指す特許戦略は国内市場においては有効なのですが、国際的市場では限界もあることは考えておかなければならないでしょう。とりわけ非製造企業が特許権を保有したときの戦略への、製造企業による対抗策が極めて重要であることを理解しておく必要があります。

in which Enterprise B holds few patent rights although Enterprise B occupies a certain level of position in the market. In this case, Enterprise A forms the overwhelming controlling power of the market by its own patent rights and often becomes an enterprise that creates the industry standard. As a result, Enterprise A normally licenses its own patent rights to Enterprise B collectively, i.e., in a packaged form. Historically, there is a case in which RCA Corporation in the United States had overwhelming patent competitiveness in the field of radio, black-and-white TV sets and color TV sets, and licensed the use of all patent rights to the enterprises requesting the use of the patent rights at a royalty of approximately 5%. Of course, a similar case can also be found in the field of laser beam printer and the like at the present day. In this model, however, Enterprise B will normally hold the patent rights to an extent commensurate with the market share through its own efforts and finally settle into an equilibrium level.

7. Conclusion

Japanese enterprises have made efforts to improve their competitiveness through technical development, and as a result, have held many patent rights. Although many patent rights are held, only approximately half of them are enforced and there are not so many patent rights licensed to other enterprises or many patent lawsuits between enterprises. At first glance, this fact seems to point to the acquisition of patents as a useless activity or paradox. However, this has the purpose of ensuring flexible corporate management and is a result of reasonable choice. Specifically, this is a result of choice of the strategy of holding the patent rights to an extent commensurate with the market share and thereby ensuring the flexibility of business mutually, based on the premise that each enterprise cannot exclusively have all patents related to a technology product. Such patent strategy aiming for equilibrium and stability is effective in the domestic market. However, consideration must be given to the fact that the strategy has a limitation in the international market. Particularly, it must be understood that countermeasures by a manufacturing enterprise when a non-manufacturing enterprise holds a patent right are extremely important.

(1) 特許庁「知的財産活動調査報告」

(2) 2011年度の地裁知財事件は518件、知財高裁は90件。

(3) Mansfield, E. (1986) "Patents and Innovation: An Empirical Study" *Management Science* 32 (2) . pp.173-181

(4) Levin, R.C. Klevorick, A.K. Nelson, R.R. Winter, Si. (1987) "Appropriating the Returns from Industrial Research and Development" *Brookings on Economic Activity*, 3, pp.783-831

(5) 累積ロイヤリティ上限とは、特定技術商品に関わる一切の特許権に係るロイヤリティの累積がおよそ商品価格の5%から10%程度であると想定している。参考としてアップル対サムソン事件の平成26年知的財産高等裁判所判決。

(6) J・R・シップマン『企業における特許管理について』『特許管理』1972年 Vol.22 No.3

(7) 丸島儀一『キヤノン特許部隊』光文社 pp.78-82

(8) テレビジョン技術史編集委員会編『テレビジョン技術史』テレビジョン学会、1965年 p.201

発明課題と進歩性の判断との関係

— 判例と審査基準 —

Relationship Between Problems To Be Solved By the Invention and Determination of Inventive Step
— Precedents and Examination Guidelines —

中田 雅彦 Masahiko Nakata

特許業務法人 深見特許事務所
電気情報第3部長



1. はじめに

特許法第29条第2項の進歩性の判断において、発明の課題を検討することが重要であることに異論はないでしょう。特許庁審査基準には、進歩性の判断手順について、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、…他の引用発明(以下…「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。とされています。したがって、進歩性を判断する場合に課題が考慮され得る発明は、本願発明、主引用発明、および副引用発明の3つです。

本稿では、発明の課題に対する裁判所の考え方が理解できる重要判決を時系列でご紹介するとともに、併せて、裁判所の判決と審査基準の考え方との関係を整理したいと思います。

2. 発明の課題に関する重要判決

(1) 飲料用ボトル事件(平成12年(行ケ)第238号審決取消訴訟事件)

本事案において、裁判所は、問題とすべきは、本願発明1の技術的課題ではなく、引用発明1等、本願発明1以外のもの中、本願発明1の構成に至る動機付けとなるに足りる技術的課題が見いだされるか否かである。…本願発明1の構成の容易想到性の検討においては、本来、引用発明1の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの、本願発明1

1. Introduction

Nobody would deny the importance of reviewing problems to be solved by the invention in the determination of inventive step under Paragraph 2 of Article 29 of the Japan Patent Law. The Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan set forth that **the Examiner determines whether or not the reasoning is possible ... for the differences between the claimed invention and the primary prior art by adopting other pieces of prior art (hereinafter referred to as "secondary prior art"...) or considering the common general knowledge.** Therefore, there are three inventions for which problems to be solved may be considered when determining inventive step: the claimed invention; primary prior art; and secondary prior art.

This article will chronologically introduce important court decisions that allow us to understand the court's attitude toward problems to be solved by the invention, and will also organize the relationship between the court decisions and the concept of the examination guidelines.

2. Important Court Decisions on Problems To Be Solved By the Invention

(1) Suit Against Trial Decision on the Beverage Bottle Case (Heisei 12 (Gyo Ke) No. 238)

In this case, the court held that **the point at issue is not the technical problems to be solved by claimed invention 1, but whether or not technical problems sufficient to provide a motivation for deriving the features of claimed invention 1 are found in prior art, such as prior art 1, other than claimed invention 1 ...** When reviewing whether the features of claimed invention 1 could have readily been conceived, it can be said that discussing the technical problems to be

の技術的課題について論ずることは、無意味であるということがのできるのである(両発明の課題に共通するところがあったとしても、それは、いわば結果論にすぎない。)。と判示しました(下線は筆者。以下、同じ)。

本願発明は、ボトルの内壁面に硬質炭素膜がコーティングされたプラスチック材の飲料用ボトルでした。引用発明1は、酸化ケイ素膜がコーティングされた飲料用プラスチック容器でした。また、引用発明2は、硬質炭素膜がコーティングされたプラスチック器具でした。

出願人は、本願発明1と引用発明1の技術的課題を対比すると、プラスチック容器におけるガスバリア性を高めることを技術的課題とする点においては共通するものの、引用発明1は、臭いの収着の問題を解決することを意図していないと主張しました。しかし、裁判所は、硬質炭素膜がガスバリア性を有することが周知であることから、引用発明1のガスバリア性を高めるという課題を動機として、酸化ケイ素膜に換えて引用発明2の硬質炭素膜を採用することは容易想到であると判断しました。

つまり、裁判所は、本願発明の収着防止という課題を引用発明1が意図したものでなくとも、引用発明1に、本願発明に至る動機付けとなるガスバリア性向上という技術的課題が認められる以上、引用発明1への引用発明2の適用は論理づけられると判断した訳です。結論はさておき、本願発明の進歩性を検討する場合に本願発明の課題を論ずることは無意味であるとまで言い切ってしまう本判決に対しては多数の批判があります⁽¹⁾。

(2) 透過型スクリーン事件(平成17年(行ケ)第10493号審決取消請求事件)

本事案もまた、飲料用ボトル事件と同じく、本件特許発明とは異なる課題の観点において、副引用発明を主引用発明に適用することの動機付けを認めた事案です。

裁判所は、引用発明1に引用発明2を組み合わせて、本件特許発明と同一の構成を導いたことが、本件特許発明と同一の課題の解決を直接の目的とするものでなかったとしても、引用発明1に引用発明2を組み合わせることで、他の課題によるものであれ、動機等のいわゆる論理付けがあり、かつ、これを組み合わせることにより、本件特許発明が課題とした点の解決に係る効果を奏することが、当業者において予測可能である限り、本件特許発明は、引用発明1、2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。と判断しました。

ただし、裁判所は、飲料用ボトル事件のように、本願発明1の技術的課題について論ずることは、無意味であるとは判示しておりません。裁判所は、本件特許発明が課題とした

solved by claimed invention 1 is meaningless, although it is essentially necessary to clarify the technical problems to be solved by prior art 1 (even if both the inventions have common problems to be solved, it is a so-called afterthought) (the underline added by the author; the same shall apply hereinafter).

The claimed invention is directed to a plastic beverage bottle whose inside wall surface is coated with a hard carbon film. Prior art 1 is directed to a plastic beverage bottle coated with a silicone oxide film, and prior art 2 is directed to a plastic instrument coated with a hard carbon film.

The Applicant argued that **comparing the technical problems to be solved by claimed invention 1 and prior art 1, they have in common a technical problem of improving gas barrier properties in a plastic container, but prior art 1 does not intend to solve the issue of smell adsorption.** The court, however, determined that since it was well known that hard carbon films had gas barrier properties, it could have readily been conceived to adopt the hard carbon film of prior art 2 instead of the silicone oxide film with the motivation provided by the problem of prior art 1 of improving gas barrier properties.

In other words, the court determined that it was reasonable to apply prior art 2 to prior art 1 because the technical problem of improving gas barrier properties that would motivate yielding the claimed invention was found in prior art 1, even if prior art 1 did not intend to solve the problem of preventing adsorption in the claimed invention. Aside from the conclusion, the present decision is facing great criticism for asserting that it is even meaningless to discuss the technical problems to be solved by the claimed invention when assessing inventive step of the claimed invention.

(2) Suit Against Trial Decision on the Transmissive Screen Case (Heisei 17 (Gyo Ke) No. 10493)

In this case, similar to the above beverage bottle case, the court also acknowledged a motivation to apply secondary prior art to primary prior art from the viewpoint of technical problems different from those to be solved by the patented invention.

The court judged that **even if combining prior art 2 with prior art 1 to derive features identical to those of the patented invention was not directly based on an object of solving technical problems identical to those to be solved by the patented invention, it should be concluded that a person skilled in the art could have readily yielded the patented invention based on prior art 1 and prior art 2 as long as there is so-called reasoning, such as a motivation, in the combination of prior art 2 with prior art 1 whether it is based on different technical problems, and as long as a person skilled in the art could have predicted that combining them would exert effects obtained by solving the technical problems to be solved by the patented invention.**

The court, however, did not hold that **it is meaningless to discuss the technical problems to be solved by claimed invention 1** as in the beverage bottle case. The court acknowledged a motivation from a viewpoint of technical problems different from those to be solved by the patented invention, on the condition that **as long as a person skilled in the art could have predicted that combining them would**

点の解決に係る効果を奏することが、当業者において予測可能である限りという条件付きで、本件特許発明とは異なる課題の観点からの動機付けを認めています。このため、本判決は、先の飲料用ボトル事件の判決とはニュアンスが異なります。

(3) 回路用接続部材事件(平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件)

回路用接続部材事件は、本願発明の課題を把握することの重要性が判示された事案です。

本事案において、裁判所は、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。と判示しました。

本願発明は、接続信頼性及び補修性の向上を課題とする回路用接続部材でした。本願発明も引用発明も共にフェノキシ樹脂を採用していましたが、本願発明は、上記課題を解決するために、特に、フェノキシ樹脂としてビスフェノールF型を採用している点が引用発明と相違していました。審決は、引用発明の課題が相溶性・接着性の向上であるから、相溶性・接着性をさらに向上させるために、フェノキシ樹脂として、ビスフェノールF型を採用することは容易であると判断しました。

しかし、裁判所は、本願発明の課題が公知でないこと等を理由として、引用発明のフェノキシ樹脂としてビスフェノールF型を用いることが容易であったとはいえないと判断しました。以降、同様の判示を含む裁判例が続きます(平成20年(行ケ)第10121号、平成20年(行ケ)第10153号、平成20年(行ケ)第10261号)。本事案の判示は、進歩性判断の基準のスタンダードとなったといえるでしょう。

(4) 換気扇フィルター事件(平成22年(行ケ)10075号審決取消請求事件)

換気扇フィルター事件は、回路用接続部材事件と同じく本願発明の課題の重要性を判示した重要な事件です。

本事案において、裁判所は、たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても、「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」(例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等)には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。…当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは、当該発明の容易想到性の結論を導く上で、とりわけ重要であることはいうまでもない。と判示しました。

本願発明は、金属製フィルター枠と不織布製フィルター材

exert effects obtained by solving the technical problems to be solved by the patented invention. The present decision therefore has a different nuance from the above beverage bottle case.

(3) Suit Against Trial Decision on the Circuit Connection Member Case (Heisei 20 (Gyo Ke) No. 10096)

In this circuit connection member case, it was held that understanding the problems to be solved by the claimed invention was important.

In this case, the court held that since inventive features claimed in an application (features different from those of prior art) are for solving the problems that the invention intended to solve, it is essential to precisely understand the inventive features, namely, precisely understand the technical problems that the invention intended to solve, in order to objectively determine whether the invention could have readily been conceived.

The claimed invention is directed to a circuit connection member and has an object to improve connection reliability and repairability. While the claimed invention and prior art both adopt a phenoxy resin, the claimed invention differs from the prior art particularly as to use of a bisphenol F resin as the phenoxy resin in order to solve the above problems. The trial decision determined that, since the prior art had an object to improve miscibility and adhesion, it would have readily been conceived to adopt a bisphenol F resin as the phenoxy resin in order to improve miscibility and adhesion further.

The court, however, judged that adopting a bisphenol F resin as the phenoxy resin in the prior art would not have readily been conceived on the ground that the problems to be solved by the claimed invention were not publicly known, and the like. Subsequent cases indicated similar holding (Heisei 20 (Gyo Ke) No. 10121, Heisei 20 (Gyo Ke) No. 10153, and Heisei 20 (Gyo Ke) No. 10261). The holding in the present case can be regarded as having become the criterion for determining inventive step.

(4) Suit Against Trial Decision on the Exhaust Fan Filter Case (Heisei 22 (Gyo Ke) No. 10075)

This exhaust fan filter case is a significant case in which the technical problems to be solved by the claimed invention were held as important, similar to the circuit connection member case.

In the present case, the court held that in the case where 'setting and viewpoints of problems to be solved are unique' (e.g., in the case where problems to be solved which are commonly inconceivable have been set, etc.), it cannot be recognized, as a matter of course, that the invention could have readily been conceived even if 'a certain feature for solving the problems has readily been adopted' ... It is needless to say that precisely understanding the problems that the invention intended to solve is particularly important for drawing a conclusion that the invention could have readily been conceived.

In order to solve the problem of readily allowing, in a fan filter in which a metal filter frame and a filter member made of nonwoven fabric have been bonded with an adhesive, the metal filter frame and the filter member to be easily separated from each other after use although they are bonded rigidly in a normal state, the claimed invention uses

とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得ることを容易化することという課題を解決するため、水に浸すと接着力が低下する接着剤を用いていました。主引用発明は、水に対する接着力の低下が認められない接着剤を用いている点において、本願発明と相違していました。

審決は、金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄することが周知の課題であることから、主引用発明に公知の水溶性の接着剤を用いることは容易であると判断しました。

ところが、裁判所は、本件発明の解決課題を正確に認定していないとして、審決を取消しました。本願発明の課題を正確に認定せずに、引用発明と周知の課題とを考慮して進歩性を判断すれば、審決と同じ結論に至るのかもしれませんが。この意味において、本事案の判決は重要であるといえます。

(5) 照明装置事件(平成25年(行ケ)第10242号審決取消請求事件)

本事案では、主引用発明と副引用発明との課題の関係と、本件発明と主引用発明との課題の関係とが併せて判断されました。

本件発明は、検査対象物の表面をライン状に照らすために、LEDを一方向に並べた照明装置です。従来の照明装置では、LED間の隙間に対応して、ライン状の照射部分に明るいところと暗いところが交互に現れることによって光量ムラが生じていました。光量ムラを軽減するために、光を拡散させるレンズを用いることが考えられます。しかし、あらゆる方向に光を拡散させるとライン方向への光量が不足してしまいます。そこで、本件発明では、ライン方向にのみ光を拡散させる異方性レンズを採用しました。これが本件発明の特徴です。

主引用発明(甲16発明)も本件発明と同様の照明装置です。ただし、主引用発明のレンズは散乱シートであるため、ライン方向のみならず様々な方向に光を拡散します。副引用発明(甲17発明)は異方性レンズです。

審決は、本件発明の課題は一般的な課題であり、また、ライン方向に光を拡散させることは技術常識であるとして、主引用発明のレンズを副引用発明の異方性レンズで置換する動機付けがあると判断しました。

ところが、主引用発明は、ライン方向のみならず、ラインと直交する方向にも光を拡散することによって有効照射中を改善するという課題を解決する発明でした。

裁判所は、**甲16発明は、主としてLEDアレイの並設方向に光を集中的に拡散させることを課題とするものではなく、かえって、これと直交する方向にも光を拡散させることを課**

an adhesive whose adhesion is reduced when immersed in water. The primary prior art differs from the claimed invention by using an adhesive not reduced in adhesion when immersed in water.

The trial decision determined that a publicly-known water-soluble adhesive would have readily been adopted in the primary prior art because separating and disposing of the metal filter frame and the filter member made of nonwoven fabric was a well-known problem.

The court, however, annulled the trial decision on the ground that the technical problems to be solved by the claimed invention had not precisely been recognized. If inventive step is determined considering prior art and well-known problems without precisely recognizing the technical problems to be solved by the claimed invention, a conclusion identical to the trial decision might be made. In this sense, the decision in this case is important.

(5) Suit Against Trial Decision on the Lighting System Case (Heisei 25 (Gyo Ke) No. 10242)

In this case, the relationship between primary prior art and secondary prior art in terms of problems to be solved, as well as the relationship between the claimed invention and primary prior art in terms of problems to be solved, were determined together.

The claimed invention is directed to a lighting system with LEDs arranged in one direction for linearly illuminating the surface of an object to be tested. In a conventional lighting system, bright and dark portions alternately appear in the linearly illuminated part in correspondence to gaps between the LEDs, resulting in uneven light intensity. To alleviate the unevenness in light intensity, use of a lens that diffuses light can be conceived. When light is diffused in all directions, however, the light intensity in the line direction will be insufficient. Therefore, the claimed invention adopts an anisotropic lens that diffuses light only in the line direction. This is a feature of the claimed invention.

The primary prior art is also directed to a lighting system similar to the claimed invention. However, the lens used in the primary prior art is a diffusion sheet, which diffuses light in every direction not only in the line direction. The secondary prior art adopts an anisotropic lens.

The trial decision determined that there would have been a motivation to replace the lens of the primary prior art by the anisotropic lens of the secondary prior art on the ground that the technical problems to be solved by the claimed invention were common problems and that diffusing light in the line direction was the technical common knowledge.

However, the primary prior art is an invention for solving the problem of improving the effective irradiation width by diffusing light not only in the line direction but also in the direction perpendicular to the line.

The court determined that **since the primary prior art does not have an object to intensively diffuse light mainly in a direction in which an LED array is arranged, but has an object to diffuse light also in the direction perpendicular to the direction in which the LED array is arranged, there is no motivation to combine the secondary prior art directed to a light diffuser having the function of intensively diffusing**

題とするものであるから、光を特定の1つの方向にのみ集中的に拡散させるという機能を有する光拡散体である甲17発明を、甲16発明に組み合わせることは、その動機付けを欠くと判断しました。主引用発明と副引用発明との間での課題の共通性を見出すことができないという訳です。

さらに、裁判所は、本件発明1は、…直交する方向への光の拡散はほとんどさせないことにより、光を無用に減衰させることなく集光することを解決手段の1つとするものであるから、これとは逆に、同方向への光の拡散を課題の一部とする甲16発明には、本件発明1を想到することについての阻害要因が存すると判断しました。本件発明と主引用発明との課題の違いが阻害要因と判断された訳です。

本事案は、このように、主引用発明と副引用発明、および本件発明と主引用発明の2つの観点で丁寧に進歩性が検討されている点が注目されます。

3. 審査基準と判示事項との関係

2015年秋に改訂された審査基準には、主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。とされています(第III部第2章第2節3.1.1(2))。このように、審査基準では、課題の共通性は、主引用発明と副引用発明との間で検討されるべきものであることが明確化されています。

また、審査基準には、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。とし、飲料用ボトル事件の例が挙げられております。

それでは、回路用接続部材事件の当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。という判示事項は、審査基準でどのように反映されているのでしょうか。審査基準の「進歩性の判断に係る基本的な考え方」(第III部第2章第2節2.)を参照しても、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握する。とあるだけで、本願発明の課題を的確に把握すべきことは明記されておられません。

この点について、審査基準には、留意事項として、次のように示されています(第III部第2章第2節3.3(2))。

審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。

請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主

light in a certain direction with the primary prior art. That is, it was concluded that no similarity of problems could be found between the primary prior art and the secondary prior art.

Furthermore, the court determined that according to claimed invention 1 ... one of the solutions is to collect light without attenuating light unnecessarily by hardly causing light to diffuse in the direction perpendicular to ..., and therefore, the secondary prior art in which one of problems is to diffuse light in the perpendicular direction contrary to claimed invention 1 teaches away from conceiving claimed invention 1. That is, the difference in technical problems between the claimed invention and the primary prior art was determined as teaching away.

This case attracts attention in that inventive step was assessed carefully from two perspectives: the primary prior art and the secondary prior art; and the claimed invention and the primary prior art.

3. Relationship Between the Examination Guidelines and Holdings

The examination guidelines revised in the autumn of 2015 describe that The similarity of the problems to be solved between the primary prior art and the secondary prior art can be a ground for determining that there is motivation for a person skilled in the art to derive the claimed invention by applying the secondary prior art to the primary prior art (Part III, Chapter 2, Section 2, 3.1.1 (2)). In this manner, the examination guidelines clarify that the similarity of the problems to be solved should be assessed between the primary prior art and the secondary prior art.

The examination guidelines also describe that it is also possible to attempt to make reasoning based on the prior art which solves a problem different from the claimed invention by a thinking process different from that of the claimed invention starting from the primary prior art, and cites the beverage bottle case as an example.

How is the holding in the circuit connection member case that it is essential to precisely understand the technical problems that the invention intends to solve reflected in the examination guidelines? The examination guidelines merely describe in "Basic Idea of Determination of Inventive Step" in Part III, Chapter 2, Section 2, 2 that the examiner should precisely understand the state of the art in the technical field to which the claimed invention pertains at the time of filing, and fail to describe that the technical problems to be solved by the claimed invention should be precisely understood.

In this respect, the examination guidelines provide notes as follows (Part III, Chapter 2, Section 2, 3.3 (2)):

The examiner selects generally the primary prior art which is same as or close to the claimed invention from the aspect of technical field or problem to be solved.

The primary prior art of which technical field or problem to be solved is considerably different from that of the claimed invention is likely to make the reasoning difficult. In this case, it should be noted that it is required to reason more deliberately whether or not a person skilled in the art would

引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け…が要求されることに留意する。

このことから、審査基準は、主引用発明を選択する段階で、本願発明の課題を把握することを求めているといえます。審査基準には、続いて、課題が新規である場合について、次のような判断の方向を示しています。

また、請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。

この基準は、換気扇フィルター事件で判示された解決課題の設定・着眼がユニークであった場合と対応します。また、透過型スクリーン事件では本件特許発明が課題とした点の解決に係る効果を奏することが、当業者において予測可能である限り、本件特許発明は、…容易に発明をすることができたものというべきである。と判示された訳ですが、上記審査基準は、この判示事項とも符合すると理解されます。

以上より、審査基準は、ご紹介した裁判例の判示事項と対応しているといえます。

4. 実務上の対処

近年の裁判例からは、特に発明の課題を重視して進歩性の判断をしている傾向が窺えます⁽²⁾。たとえば、本願発明と主引用発明との間の唯一の相違点を副引用発明や周知技術で埋め合わせることによって容易想到の結論に至った審決が、発明の課題の観点で組合せの動機付けを否定されてしまうことが少なくありません。

したがって、進歩性の判断においては、発明の課題をより慎重に検討する必要があります。その場合、主引用発明と副引用発明との間での課題の関係のみならず、本願発明と主引用発明との間での課題の関係も検討することを忘れてはいけません。

なお、審査基準は、近年の数多くの裁判例を踏まえて改訂されていることから⁽³⁾、審査段階においても発明の課題を十分に考慮して進歩性が判断されているものと考えられます。

arrive at the claimed invention starting from the primary prior art.

From the foregoing, it can be said that the examination guidelines require understanding of the technical problems to be solved by the claimed invention at the stage of selecting primary prior art. The examination guidelines then describe as follows:

Moreover, where the problem to be solved of the claimed inventions is novel and inconceivable by a person skilled in the art, the claimed invention is usually completely different from the primary prior art in terms of the problems to be solved. Therefore, the fact that the problem to be solved by the claimed invention is novel and inconceivable by a person skilled in the art may be a factor in support of the existence of an inventive step.

This criterion corresponds to the case where setting and viewpoints of problems to be solved are unique held in the exhaust fan filter case. It is understood that this criterion also corresponds to the holding in the transmissive screen case that "as long as a person skilled in the art could have predicted that ... would exert effects obtained by solving the technical problems to be solved by the patented invention, it should be concluded that ... would have readily yielded the patented invention."

From the foregoing, it can be said that the examination guidelines correspond to the holdings in the introduced cases.

4. Practical Countermeasures

In view of the recent court decisions, there seems a trend to determine inventive step placing importance on the technical problems to be solved by the invention.

For example, trial decisions concluding that the claimed invention would have been readily conceived by compensating for the only difference between the claimed invention and primary prior art with secondary prior art and well-known techniques are often denied in terms of the motivation of combination from the viewpoint of the technical problems to be solved.

Therefore, when determining inventive step, it is necessary to review the technical problems to be solved by the invention more carefully. On this occasion, not only the relationship between primary prior art and secondary prior art in terms of problems to be solved, but also the relationship between the claimed invention and the primary prior art in terms of problems to be solved should be reviewed.

It should be noted that since the examination guidelines have been revised in light of many recent court decisions, inventive step seems to be determined also at the examination stage with due consideration of the technical problems to be solved by the invention.

(1) 『知的財産訴訟実務体系 I - 知財高裁歴代所長座談会, 特許法・実用新案法(1) (初版)』(青林書院, 2014) p.131

(2) 山内康伸『判例に学ぶ特許実務マニュアル(第5版)』(森北出版, 2012) p.76

豊岡静男「最近の判決における進歩性の判断について」『竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ』(発明推進協会, 2013) pp.334-335

(3) 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第3回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事要旨

新審査基準からみるキャッチフレーズ商標

— 商標法第3条第1項第6号審査基準改正を受けて —

Catchphrase Trademarks in Light of New Examination Guidelines

— In Response to Revision of Examination Guidelines Concerning Item (vi) of Article 3 (1) of the Trademark Act —

藤川 順 Jun Fujikawa

特許業務法人 深見特許事務所
商標意匠法律部



1. はじめに

市場ではキャッチフレーズを使用してブランディングする手法があります。誰にも馴染みがあるといっているキャッチフレーズとしては、例えば次のようなものがあります。

「あなたと、コンビニ」ファミリーマート、「お、ねだん以上。」ニトリ、「ココロも満タンに」コスモ石油、「カラダにピース」カルピス、「新製品が安い」ケースデンキホールディングス、「Inspire the Next」日立製作所、「窓を考える会社」YKK AP

このようなフレーズはキャッチフレーズといわれたり、または、タグライン、ブランドステートメント等とも呼ばれます。広告・宣伝の効果からこのようなフレーズに触れただけで映像・音声、製品の外観、店舗の風景等が思い起こされ、その企業のイメージも頭中に湧くものも多いのではないのでしょうか。

平成28年4月に商標審査基準が改正されました。商標審査基準は、部分的な改訂は重ねられてきましたが、全体にわたる見直しは充分ではありませんでした。そこへ知財戦略本部の知的財産推進計画2015の重要8施策の一環として商標は、審査の予見可能性と一貫性を向上させるため審査基準全体の記載を見直すこととされました。見直しの第1弾として商標法第3条第1項各号が全面的に改訂されキャッチフレーズ商標に係る第6号についても大きく見直されることになりました。

2. 旧審査基準のキャッチフレーズの実務

商標法第3条第1項第6号は、識別力に関する商標法第3

1. Introduction

A branding approach using a catchphrase has been adopted in the market. Common catchphrases include, for example:

"Convenient with You" FamilyMart Co., Ltd.; "High Quality, Reasonable Price." Nitori Co., Ltd.; "Fill up Your Heart, Too" Cosmo Oil Co., Ltd.; "Peace to Body" CALPIS Co., Ltd.; "New Products are Cheap" K's HOLDINGS CORPORATION; "Inspire the Next" Hitachi, Ltd.; and "Company Thinking About Windows" YKK AP Inc.

Such phrases are called catchphrases, taglines, or brand statements. Mere exposure to many of these phrases would evoke a video/sound, the appearance of a product, the view of a store, and so on from the advertising effect, and even conjure up an image of the company in your head.

The Trademark Examination Guidelines were revised in April 2016. Although the Trademark Examination Guidelines had been partially revised many times, sufficient overall reviews had not been made. As part of the important eight measures in the Intellectual Property Promotion Plan 2015 of the Intellectual Property Strategy Headquarters, a review of the description of the entire Trademark Examination Guidelines was ordered so as to improve the predictability and consistency of examination. As the first round of the review process, each item of the Article 3 (1) of the Trademark Act was thoroughly revised, which involved a major review of the Item (vi) pertaining to catchphrase trademarks.

2. Practice of Catchphrase Under Former Examination Guidelines

The Item (vi) of the Article 3 (1) of the Trademark Act is a general rule stipulating that a trademark that does not come under the Items (i) to (v) of the Article 3 of the Trademark Act pertaining to distinctiveness but lacks distinctiveness cannot

条の第1号から第5号には該当しないが識別力がないものを不登録とする総括規定です。同号の旧基準では、標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として、本号に該当すると規定されていました。審査基準上に不登録と明記されていれば、キャッチフレーズを考案したユーザーは、登録できない、安心して使えると考えて出願を控えるかもしれません。また出願商標が審査でキャッチフレーズに該当するとされれば、その途中で権利化を断念することもあるでしょう。キャッチフレーズは原則不登録とあるので合理的な考えです。有名な裁判例の「習う楽しさ 教える喜び」事件(東京高裁平成13年(行ケ)第45号)では…キャッチフレーズであると認識、理解するにとどまり、…識別標識とは認識しない…とされ、「新しいタイプの居酒屋」事件(知財高平成19年(行ケ)第10127号)では、…宣伝文句と理解され…キャッチフレーズとしてのみ機能するので…自他識別力があるということはない…とされました。

しかし、審査でキャッチフレーズにあたるとして第6号を理由に拒絶されても、審判でこれが覆って登録に至った事例が多くあることは商標実務上広く知られています。基準上には不登録と規定されているにもかかわらず、登録される事実があるとすれば、ユーザーには予見が困難であり、調査・出願の要否の判断に窮します。旧基準の第6号の標語の件は権利化の指針の体をなさないもので、ユーザーは過去の審決や審判での認定事項を拠り所に自ら予測立てをし、自己商標の安全使用ため防衛的・牽制的に出願しておくことを余儀なくされました。

3. 旧審査基準時代の審決

これに関し、「キャッチフレーズ等の識別力に関する調査報告書」(株式会社サンビジネス著)では、キャッチフレーズ等にあたるとして商標法第3条第1項第6号の該当性が問題となった拒絶査定不服審判事件510件(登録319件、拒絶191件)について審査、審判の各段階でどのような判断がされたのかが事件ごとに類型化して分析されています。審判において認定・検討された主だった事項としては下記のものがあります。

商標の意味合いを有するかどうか

特定の意味を有するとされた187件中、登録されたのは22件(拒絶165件)、漠然とした意味しか有さない133件及び特定の意味を有しないとされた123件は全件登録されています。

「毎日続ける大豆の健康」(不服2011-007623)「…意味合いを直ちに看取させるものとは言い難く…」⇒登録

「いつも洗いたての気持ちいい香り」(不服2009-006229)「…

be registered. The same item of the former guidelines stated that a motto (such as a catchphrase) fell under this item, in principle. The clear statement in the Examination Guidelines that a catchphrase cannot be registered may keep a user who came up with a catchphrase from filing an application, because the user would think that the catchphrase cannot be registered and thus can be used safely. Alternatively, if a trademark application is recognized as constituting a catchphrase during examination, the prosecution may be abandoned along the way. This is reasonable thinking since it is stipulated that a catchphrase cannot be registered in principle. In the famous lawsuits, it was held that **... is merely recognized and understood as a catchphrase, ... and not recognized as a distinguishing mark ...** in the "Fun to Learn, Joy to Teach" case (Tokyo High Court, Heisei 13 (Gyo Ke) No. 45), and that **... is understood as an advertising slogan, ... and only serves as a catchphrase, and therefore ... cannot be recognized as having distinctiveness which can distinguish its goods or services from those of others ...** in the "New Type of Izakaya" case (IP High Court, Heisei 19 (Gyo Ke) No. 10127).

In trademark practice, however, it is widely known that there have been many cases where the application was rejected for constituting a catchphrase under the Item (vi) during examination, and then the rejection was overturned at trial, leading to registration. The fact that a catchphrase is registered despite the stipulation that it cannot be registered in the guidelines causes difficulty for the user to make a prediction and to determine whether or not a search and filing should be conducted. Since the matter pertaining to a motto in the Item (vi) of the former guidelines did not serve as a guideline for prosecution, the user himself/herself was forced to make a prediction based on the findings in the past trials and trial decisions, and to file an application for defensive and restraining purposes for the safe use of its own trademark.

3. Trial Decisions in the Era of Former Examination Guidelines

With regard to this matter, "Research Report on Distinctiveness of Catchphrases, etc." (authored by SunBusiness, Inc.) classifies and analyzes 510 trial cases against the decision for refusal, where it was disputed whether or not the trademark application fell under the Item (vi) of the Article 3 (1) of the Trademark Act for constituting a catchphrase, etc. (319 cases were registered; 191 cases were rejected), by indicating a judgment made at each step of the examination and trial. The main matters that were identified and considered at the trials include:

Whether or not the Trademark Has Meaning of a Trademark

Of the 187 cases found as having specific meaning, 22 cases were registered (165 cases were rejected), while all of 133 cases found as having only ambiguous meaning and 123 cases found as not having specific meaning were registered.

"Health of Soybeans Continuing Every Day" (Trial No. 2011-007623) "... it is hard to say that the trademark immediately makes consumers apprehend the meaning ..." → registered

"Always Fresh, Pleasant Smell" (Trial No. 2009-006229) "...

の意味合いを容易に理解、認識させるものである。…」⇒拒絶
商標が造語に該当するかどうか

造語からなると判断された149件は全件が登録されており、
その中で漠然とした意味合いしか有さない又は特定の意味合
いを有しないと判断されたものは127件とされています。

「五穀で健康」(不服2012-002812)「…特定の意味合いを有
しない造語を認識させるものとみるのが自然…」⇒登録

「Technology Mix For the Future」(不服2007-011730)「…
特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当…」⇒登録

第三者による使用事実があるかどうか

審判において第三者による使用の事実が検討された405件
中、使用の事実なしとして登録されたのは284件(拒絶1件)、
使用の事実ありと認定されて登録になったものは4件(拒絶
151件)とされています。

「Make your office advanced」(不服2009-013558)「…使
用されている事実を見いだすこともできなかった…」⇒登録

「初めてでも安心」(不服2010-027106)「…キャッチフレー
ズとして使用されている事実が…見受けられる…」⇒拒絶

このほかにも、言語(日本語か、外国語か)、称呼の長さ
(冗長か、冗長でないか)、文としての構成(完結した文か、
そうでないか)等といった項目についても調査されています。

調査結果からは、キャッチフレーズの特定の意味の有無、造
語かどうか、第三者による使用の事実の有無等が、登録性の判
断に大きく影響を与えていたことが改めて確認できました。

4. 改正審査基準

今回、第6号は次のように変更されました。

(1)旧基準でのキャッチフレーズの語は使わず、①**指定商品
若しくは指定役務の宣伝広告を表示する標章**(以下、「宣伝広
告」といいます。)と②**指定商品若しくは指定役務との直接的
な関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章**
(以下、「企業理念等」といいます。)にいいかえています。

(2)そして、**宣伝広告又は企業理念等を普通に用いられる方
法で表示するものとのみ認識させる場合は第6号に該当する
とされました。**ここで、造語等としても認識できる場合に
は、第6号には該当しないとされています。

(3)また、「のみ」と認識させるかどうかについての基本的な
考え方として**全体から生じる観念と指定商品又は指定役務と
の関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、商標の構成
及び態様等を総合的に勘案して判断すると定められました。**

(4)最後に、出願商標が宣伝広告又は企業理念等と認識され
る事情と認識されない事情の例が列記されました。

readily makes consumers understand and recognize the
meaning of ..." → rejected

Whether or not the Trademark Constitutes a Created Word

All of the 149 cases found as consisting of a create word
were registered, of which 127 cases were found as having
only ambiguous meaning or not having specific meaning.

"Healthy With Five Grains" (Trial No. 2012-002812) "... it is
natural to see that the trademark makes consumers recognize
a created word not having special meaning ..." → registered

"Technology Mix For the Future" (Trial No. 2007-011730) "...
it is reasonable to see that the trademark is a type of a created
word not having special meaning ..." → registered

Whether or not the Fact of Use by Third Parties Exists

Of the 405 cases where the fact of use by third parties
was considered at the trial, 284 cases were registered after
the finding that the fact of use did not exist (one case was
rejected), and four cases were registered after the finding that
the fact of use existed (151 cases were rejected).

"Make your office advanced" (Trial No. 2009-013558) "...
even the fact that the trademark was being used could not be
found ..." → registered

"Safe Even for the First Time" (Trial No. 2010-027106) "... the
fact that the trademark is being used as a catchphrase ... is
found ..." → rejected

Other items of research includes the language (Japanese or
foreign language), the length of sound (lengthy or not), the
structure as a sentence (complete sentence or not), and so on.

From the examination results, it could be confirmed again
that the judgment on registration had been significantly
influenced by the presence or absence of specific meaning of
the catchphrase, whether or not it is a created word, the fact
of use by third parties, and so on.

4. Revised Examination Guidelines

The item (vi) of the Examination Guidelines was revised as
below:

(1) The term catchphrase in the former guidelines is
not used and has been replaced by (i) **a mark indicating
advertisements for designated goods or designated services**
(hereinafter referred to as "advertisements") and (ii) **a mark
having a weak direct relationship with designated goods or
designated services but nonetheless indicating company
philosophies/management policies, etc.** (hereinafter referred
to as "company philosophies, etc.")

(2) In addition, it has been stipulated that **a trademark
which only makes consumers recognize that the trademark
indicates advertisements or company philosophies, etc. in a
common manner falls under the Item (vi).** A trademark which
can also be recognized as a created word, etc. by consumers
is described as not falling under the Item (vi).

(3) As the basic thinking of how the "only" part is to be
considered, it has been stated that **a judgment is made by
comprehensively taking into consideration the relationship
between the concept formed as a whole and the designated
goods or designated services, the actual state of transaction**

前述の調査報告書で示された登録性を左右する項目の特定の意味合いを有するかについては、宣伝広告等を普通に表示するかの部分に間接的に反映されています。造語かについては、造語と認定されれば第6号非該当となることが明記されました。他人による使用の有無については第三者の不使用の事実を宣伝広告以外を認識させる事情として例示しています。

文言としては、**総合的に勘案、認識させる事情、直接的な関連性**といった曖昧で抽象的な記載が目立ち、基準とはいえ判断の指標を明確に記載されたとはいえません。例示についても**一般的に使用される語句や一定期間使用**といった漠然とした意味合いの語が使用され、また広告宣伝、企業理念等、造語等の用語の定義が不十分な部分もあるといえるでしょう。

キャッチフレーズの権利化を望む立場にたてば、できるだけ登録の障害は排除しハードルは低くして登録しやすい審査基準であるべきです。一方、日常的に使用されるキャッチフレーズについて安全で自由に使用できる環境を担保すべきであって、キャッチフレーズ商標の登録が乱発される事態は憂慮するという立場もあります。独創的で明らかに識別力があるものや、逆に単なる宣伝文句でしかないものは格別ですが、そうではないグレーゾーンにおいて一定の指標を設けるとすれば、審査基準上での書きぶりは抽象的なものに留めて個別の周辺事情をも考慮できるようにある程度のゆとり・遊びを設けたといえる今般の改正基準がある種の穏当な記載であるかもしれません。

また、今回の審査基準は、権利化を求める側と、権利化せず安心して使用することを求める側の双方にどのようにキャッチフレーズ商標の採択・使用すればよいかを考える一定の判断材料を提示したという点では大きく評価されるとも考えます。

5. ユーザーとして

(1) キャッチフレーズでも登録される

旧基準では、第6号に該当する事例として「標語(例えば、キャッチフレーズ)」とされていたものが広告宣伝及び企業理念等に置き換えられました。そうすると商標の構成が広告宣伝等に該当しないキャッチフレーズ、例えば「この場所は、絶対に譲れない。」(登録第5742725号)や「JUST DO IT」(登録第4206837号)といった需要者向けのメッセージの商標は、少なくとも直ちに第6号に該当するとはなりません。

(2) 造語等の文言が盛り込まれた

登録を肯定する指標として宣伝広告等と認識される商標でも、造語等としても認識させる場合には第6号には該当し

of the designated goods or designated services, the composition and mode of the trademark, and so on.

(4) Finally, examples of situations where the trademark application is/is not recognized as advertisements or company philosophies, etc. have been listed.

Whether or not the trademark has special meaning, the item that influences the registrability as discussed in the aforementioned research report, is indirectly reflected in the part concerning the indication of advertisements, etc. in a common manner. Concerning whether or not the trademark is a created word, it has been clearly specified that a trademark does not fall under the Item (vi) if it is found to be a created word. Concerning the status of use by others, the fact of non-use by third parties has been illustrated as a situation where the trademark makes consumers recognize anything other than advertisements.

In terms of wording, ambiguous and abstract phrases such as **comprehensively taking into consideration, a situation where ... makes ... recognize** and **direct relationship** are noticeable, and although they serve as a reference, it cannot be said that the decisive guiding principles have been explicitly specified. Phrases with vague meaning such as **commonly used words** and **use for a prescribed period of time** are used for the examples as well, and the terms such as advertisements, company philosophies, etc. and a created word, etc. have not been sufficiently defined, either.

From the viewpoint of wishing for the acquisition of right for a catchphrase, the Examination Guidelines should be such that they facilitate the registration by clearing obstacles to and lowering the hurdle for registration as much as possible. On the other hand, there is a viewpoint that an environment in which a routinely used catchphrase is used safely and freely should be assured, with concern for excessive registration of catchphrase trademarks. To provide certain guiding principles for trademark applications in the gray zone, apart from those that are creative and clearly have distinctiveness, or those that are merely advertising slogans, the now-revised guidelines may be providing a kind of modest description which can be thought of as providing some room and play to allow for consideration of individual surrounding situations by including only abstract wording on the Examination Guidelines.

In addition, the revised Examination Guidelines should be highly appreciated for presenting certain criteria for how to adopt and use a catchphrase trademark to both of those who seek protection and those who wish for safe use without seeking protection.

5. As a User

(1) A catchphrase is Also Registered

"A motto (such as a catchphrase)" which was cited as an example falling under the Item (vi) in the former guidelines has been replaced by advertisements and company philosophies, etc. Consequently, catchphrase trademarks whose compositions do not constitute advertisements, etc., for example, trademarks of a message for consumers such as "Protect This House" (Registration No. 5742725) and "JUST DO IT" (Registration No. 4206837) do not

ないと記載されました。第6号非該当の基準として「造語等」を盛り込んだ点には、創作性のあるキャッチフレーズは登録を認めようとする特許庁の意図が表れています。造語等の定義づけがないため、商標の創作性の程度が問題とはなりますが、ユーザーとしては、商標の創作・選択の大きなポイントとなります。

(3) 第三者の使用の事実を考慮

宣伝広告等以外を認識させる事情として第三者の使用の有無が例示されました。従来は、出願商標の使用事実の有無を重視して審理されたのは取引実情をも考慮する審判の段階に至ってからです。新基準では審査の段階で審査官が出願商標の使用実態を審理することがいけば義務付けられたといえます。

(4) 商標の創作・選択にあたって

キャッチフレーズ商標に込めるメッセージやその目的は、突き詰めると宣伝広告や企業理念等であるとすれば、登録性を向上させるにはそれが造語ともいえるかどうか最大の力ギです。造語の語の定義づけはなく、創作性の程度も問題となりますが、新しい語を作り出すか新しい語順、言い回し等を用いることでその商標が造語と認識されるかどうかに留意する必要があります。すなわち既存の語のみを用いて直接的に端的にメッセージを書くのではなく、今までにない新しい語やユニークな表現方法を用いて斬新性、独創性、遊戯性、技巧性をもたせることで誰が見ても新たな造語であると認識されるようにしたいところです。これでいて真に伝えたいメッセージの核心を商標に託して看者に届くものにするには苦労が多く容易なことではないと思われることを申し添えます。反対に、日々用いるキャッチフレーズを安全に自由に使用する立場では、既存の語のみを用いて普通の方法で表現することで宣伝広告等のみであって造語性はないといえる範囲内に留めなければなりません。

ユーザーは、キャッチフレーズ商標をその役目や性質に基づいて二極化して使い分けることが求められるといえます。

6. 課題と提言

(1) 登録予見性

改正により、キャッチフレーズ商標について登録可能性の予見性が一定程度に向上したことは間違いありませんが、上述のように広告宣伝、企業理念・経営方針等、造語等の用語の定義づけがなされていない以上は第6号の該当性についての予見性が依然として不安定であることは否めません。

(2) 独占適応性

意味合いが不明瞭な用語が多用された新審査基準からは、

fall under the Item (vi) at least not immediately.

(2) Wording of a Created Word, etc. Has Been Incorporated

As the guiding principle of affirming registration, it has been stated that even a trademark recognized as advertisements, etc. by consumers does not fall under the Item (vi) if the trademark is also recognized as a created word, etc. by consumers. The incorporation of "a created word, etc." as one of the criteria for judging that the trademark does not fall under the Item (vi) demonstrates the JPO's intention to allow the registration of creative catchphrases. Although the degree of creativity of the trademark will be an issue due to the lack of definition of a created word, etc., this would serve as a key point for a user in creating and selecting a trademark.

(3) The Fact of Use by Third Parties is Considered

The status of use by third parties has been illustrated as a situation where the trademark makes consumers recognize anything other than advertisements. Conventionally, it was only after the trademark application proceeded to the trial stage where the actual state of transaction was considered that an examination was conducted with emphasis on the status of use of the trademark application. The new guidelines have technically made it mandatory for the examiner to examine the actual state of use of the trademark application at the examination stage.

(4) Creation and Selection of Trademark

If a message put into a catchphrase trademark or the purpose thereof is in essence advertisements or company philosophies, etc., then the most critical key to improve its registrability is whether or not the trademark can also be recognized as a created word. Although the term "a created word" has not been defined and the degree of creativity will be disputed, attention should be paid to whether or not the trademark will be recognized as a created word by creating a new word or by employing a new word order, wording, and so on. That is, instead of writing a message directly and plainly by using only the existing words, a new word or a unique style of expression should be employed to gain novelty, originality, playfulness and skillfulness so that anyone can recognize the trademark as a newly created word upon seeing it. It must be added that, on top of these considerations, putting the core of a message that must be truly conveyed into a trademark and delivering it to the viewer would be a very taxing and demanding work. In contrast, from the standpoint of safely and freely using a routinely used catchphrase, the catchphrase must remain within the scope where it can be argued that the phrase is merely advertisements, etc. and not a created word, by expressing the phrase in a common manner using only the existing words.

The user is now required to use a catchphrase trademark in one of the two ways depending on its role and nature.

6. Issues and Proposals

(1) Predictability of Registration

While there is no doubt that the predictability of registrability of a catchphrase trademark has been improved to a certain extent by the revision, it is still undeniable that the predictability about whether or not the trademark falls under the Item (vi) is still unestablished due to the lack of definitions

依然としてキャッチフレーズ商標の取り扱いへの躊躇が見受けられます。ユーザーが鋭意創作した新しい商標については、それがキャッチフレーズ商標であっても極力登録を認めるべきと考えます。特に出願時に使用の有無を問わず将来に生じ得る未必の信用をも保護する登録主義下において、識別力がないと断じてその保護を拒絶することには慎重になるべきと考えます。

ただ、今は誰も使用していなくても将来的に何人かが使用を欲し得る商標についてはそのような第三者の利益をどうするかという独占適応性の問題が出てきます。商標の構成、語の意味、取引実情等を勘案した場合にその出願人一人に独占権を与えていいのかという問題です。一定の創作性があり、第三者使用の事実がなければ、登録を認めるべきとする一方で、この独占適応性が検討されなければなりません。今般、審査基準に盛り込まれた造語かどうか、また第三者が使用しているかどうかは、この独占適応性の判断要素の一部であるといえるでしょう。この点も含めて取引に必要適切か、何人も使用を欲するか、代替可能性はあるかといった具体的指標をどうするかは相当の議論を要すると考えます。

キャッチフレーズではありませんが、ワイキキ事件(最高裁判昭和53年(行ツ)第129号)では、商標の独占適応性に関し直接的に判旨しています。…取引に際し必要適切な表示として**なんびともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものである**…

(3)市場至上主義

キャッチフレーズは冗長であったり、文の構成であったり、普通の商標にはない態様のものが多く、商標としてみた場合に違和感があるかもしれません。しかし、冒頭に示した例のように、使用されれば識別力が備わるとは市場が証明しています。独占権を付与しても公益を害するおそれがないものは識別力を備え得る商標として登録を認めるべきと考えます。

未使用の商標も使用されれば信用が蓄積され出所識別力を備えることとなり、使用されなければ非更新や取消審判により整理される市場における自浄機能を信頼していいと思います。キャッチフレーズ商標について国が未然にその将来を規制するのではなく、商標を生かすか殺すか商標が育つかどうかは市場の摂理に委ねることによいのではないかと思う次第です。繰り返しになりますが、独占適応性をどのように判断するかについては十分に議論を重ねて検討する必要があると考えます。

of the terms such as advertisements, company philosophies/management policies, etc, and a created word, etc.

(2) Monopoly Adaptability

Hesitation about the handling of catchphrase trademarks is still found in the new Examination Guidelines which employ many phrases with ambiguous meaning. A new trademark created through hard work of a user should be permitted for registration to the extent possible, even if it is a catchphrase trademark. Particularly under the registration principles which also protect contingent credit that may arise in the future regardless of the status of use at the time of filing, care should be exercised in judging that a trademark has no distinctiveness and rejecting the protection thereof.

Meanwhile, regarding a trademark which is not currently used by anyone but may be desired to be used by a particular person in the future, the issue of monopoly adaptability arises about the profits of such a third party, namely, the issue of whether or not the exclusive right may be afforded to the single applicant when consideration is given to the composition of the trademark, the meaning of the word, the actual state of transaction, and so on. While a trademark should be permitted for registration if it has certain creativity and the fact of use by third parties does not exist, this monopoly adaptability must be considered. Whether or not the trademark is a created word, or whether or not the trademark is used by third parties, the items now incorporated into the Examination Guidelines, constitute a part of decisive elements for this monopoly adaptability. A substantial amount of discussion would be required to establish specific guiding principles for, in addition to the aforementioned points, whether or not the trademark is necessary and appropriate for transaction, whether or not the trademark is desired by a particular person, or whether or not substitutability exists.

A judgment was made directly on the monopoly adaptability of a trademark, although it is not a catchphrase, in the Waikiki Case (Supreme Court, Showa 53 (Gyo Tsu) No. 129): **... since the use thereof is desired by all people as an indication necessary and appropriate for transaction, it is not appropriate in light of public interest to permit exclusive use thereof by a specific person ...**

(3) Market-First Policy

Many catchphrases adopt modes which are not employed for a regular trademark in terms of redundancy or sentence structure, and may provide a feeling of strangeness when seen as a trademark. However, the market has demonstrated that a trademark gains its distinctiveness if used, as was described in the examples at the beginning. A catchphrase that would not be prejudicial to the public interest if an exclusive right is granted thereto should be permitted for registration as a trademark having distinctiveness.

The self-purification function in the market, where an unused trademark will accumulate credit and gain distinctiveness of the source if used, or will be eliminated by non-renewal or a trial for cancellation if not used, can be trusted. Instead of preemptive regulation of the future of a catchphrase trademark by the government, the fate and growth of a trademark should be left to the law of the market. It should be repeated again that sufficient discussion and consideration should be given to how to make a judgment on monopoly adaptability.

“Joy to Run on Mountains”

Atsuko Osaki

Clerk, Trademarks

I started running about four years ago. After successfully finishing full marathons a few times, I wanted to move on to further challenges from just running on paved roads and dove into the world of trail running, that is, running on mountains, which was gradually gaining popularity at that time. Since then, I have enjoyed trail running by personally running on mountains near my home as if I went hiking, and by participating in trail running competitions and events held in mountains around the Kinki area and throughout Japan.

I like climbing mountains from the beginning; however, running on mountains is very different from running on paved roads. I faced many difficulties, for example, keeping my body balance when running on unstable ground or steep uphill and downhill, and judging on pacing.

Also, trail running is physically very challenging. I managed to run on a 20km to 30km long course on a mountain having a height of about 1000 meters, and the next day I suffered from severe muscular pain over my entire body throughout my working time. Despite such toughness, trail running gives me much more enjoyment.

One of the most attractive aspects of trail running is the joy to run though nature and see nature in the changing seasons during running. Moreover, views from the top of a mountain are spectacular, and running downhill fast after struggling to run uphill provides an astonishingly exhilarating feeling. Once surrounded by the nature of mountains, the body stressed out by an everyday urban life involving digital equipment such as personal computers and smartphones is revived and refreshed naturally. After finishing running and going down from the mountains, I am filled with a sense of accomplishment, which makes a glass of beer more delicious.

For my next holiday it is my pleasure to make plans to choose a new mountain to run, to feel again the sense of accomplishment of running through the natural scenery of the mountains.



エア・ケイと技術革新

増田 義行 Yoshiyuki Masuda

電気情報第1部 上席

日本 本庭球界の至宝、錦織圭。テニスに縁が無くともその名を知らぬ人の方が珍しい彼の代名詞とも言えるのが、ジャンプしたまま高い打点から決定打を叩き込む「Air Kei」なるショットである。

テニスとは確率のスポーツに他ならず。15歳から続く座右の銘だ。私の高校生活は、戦績はともかく、ただただテニスだけに捧げた3年間であったが、当時の技術では木のラケットが主流であり、強度との関係から、それは重く、打球面も小さいものだった。重い故にスイングスピードは上がり難く、かつ、材質面から反発力も低いラケットを振り回してみても、球速アップの効果は小さく、その一方で面は小さいので、そこに産み出されるのはミス、すなわち失点の山。というわけで、当時の私のテニスが、空を飛んで打つなど以ての外、華麗な決定打とは縁遠く、体力、気力を限りに粘り合う、修行僧の様な戦いに終始したことは、当然の帰結であろう。

さて、昨今のラケットである。材質はグラファイトが主流。強度が十分なので軽く、面も大きい。反発力も極めて高く、面のどこに当たっても飛んでいく。これならいくら振り回しても大丈夫。実際、若い子達は大きく鋭いスイングで物凄い球を打ってくる。市民大会とかで少し勝って間違いで対戦すると、蹂躪ってこういうことか、みたいな目に遭わされる。異種競技のようですらある。道具が進歩すれば、常識もテクニクも進化するという事なのか、技術革新無かりせば、Keiは果たして飛んだらうか?などと、遠い目で思いを馳せてみたりする。

我々弁理士は、技術の進歩と直に向き合って、技術革新による人類の成果を過不足なく的確に文章表現することを生業とするものである。今さらラケットを振り回す筋力はないけれど、技術の進歩とそれに伴う人間の行動、思考の変化を十分理解し表現できるよう、せめて脳力は鍛えていこうと切に思う、五十肩に苦しむ今日この頃である。

“That Day of the Interview”

Akiko Shiratsuchi

Leader, Domestic Cases

Last year I was commended for my continued service of 30 years with the office. It was a long period of time, but it seems to me to have passed so fast, although it may be a typical remark.

I got married 30 years ago and moved to Osaka, where my husband had a job. I had no acquaintance in this city, and my husband went to work early in the morning and came home late at night. I searched through job ads and decided to apply for a job in a patent office, as I had been interested in working in such a place. The job was opened for a junior college graduate under the age of 30, which was rare as a job requirement at that time. I wavered a lot, but in the end decided to apply for the job. Although I filed my application one day after the deadline, they accepted it. I received a phone call from the office allowing me to take the employment examination. I took a written examination and had an interview with Mr. Fukami and Mr. Morita. Among a lot of questions such as the university I graduated from, my previous job and the like, they asked me, "How long are you going to work?" I answered "I would like to work for at least two years." They smiled a bit and said "Two years It's short But it may be OK, because some people work for one year and quit even though they first said that they were going to work long." Despite my answer, they called me for a second interview, and allowed me to have the job.

Despite my first plan to work for two years, I served the office for 30 years. During my service, they allowed me to have maternity leave twice and also work a reduced schedule for 10 years while my children were looked after in a nursery. When my children were sick, I would leave the office early or did not go to the office, and I would rely on my coworkers a lot and they helped me a lot. When my children were sick for a long time, I asked my mother-in-law living in Kyushu to come to Osaka to help me. I have thus been supported by a lot of people to this day.

When I joined the office, 38 people worked there, and now there are 230 people working here. When I started to work, the office was located in Kitahama, and then moved to Minamimorimachi, and now it is running its business in Nakanoshima. Thirty years ago, we prepared applications by typing documents with word processor, printing them out, and impressing them with a seal, and finally sent them by mail. Afterwards, electronic application, application via PCs, and then application via Internet were introduced.

While the office has changed a lot and so have social circumstances, when I was commended for my continued service, what came to my mind first was that day of the interview.

コミック・リバイバル

大代 和昭 Kazuaki Daidai

電気情報第3部

今のデザイン業界におけるリバイバル・ブームにより再度商品化されたもののデザインを適切に保護するという趣旨で、平成18年の意匠法の法改正より意匠権の存続期間が延長されました。

コンビニや書店に行ったときには、漫画の棚をチェックするのですが、このリバイバル・ブームは、漫画界にも浸透しているのではないかと考えております。昔の漫画が現代風にリメイクされたものが販売されているのです。「ULTRAMAN」、「ブルートウ」、「ブラックジャックによろしく」などがその例です。

現代版の「ULTRAMAN」は、「ウルトラマン」をアレンジしたもので、スマートフォンやタブレット端末など現代を象徴するものを主人公の少年が持っています。

「ブルートウ」は、手塚治虫の「鉄腕アトム」をアレンジした浦沢直樹氏の作品で、原作でも登場したアトム、ウラン、お茶の水博士が登場し、原作では登場しないロボットも登場します。また、原作はアクション漫画ですが、この「ブルートウ」はミステリーに該当します。

「ブラックジャックによろしく」は、ドラマ化もされた作品です。作中には、ブラックジャックは出てきませんが、日本の大学病院や医療現場の現状を描いた作品で、原作とは違ったシリアスさが出ている作品です。

漫画を保護する法律としては著作権法があり、著作権の存続期間が意匠権に比べて長いと、漫画はリバイバルに向けた商品のように思えます。

ただ、原作の著作権とリバイバル作品の著作権との間にはなかなか難しい問題が潜在していて、今後の大きな課題のひとつとなるでしょう。

このように、漫画界についてもリバイバル・ブームが来ている昨今、原作は読んだことはあるが、リメイク版を読んだことがないという方は是非、一読することをお勧めします。



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. This issue is the second in our series of *"Business letters for collecting payment of overdue/outstanding invoices"*. In the previous issue I introduced my 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.

As I discussed the first point in the previous issue, in this issue I will discuss points 2 and 3.

Be specific and make it personal

In my experience, general *"To Whom it May Concern"* reminder letters to law firms or companies rarely get results, and are usually quickly thrown into the garbage. It is important therefore, to specify the recipient responsible for communication and arranging for payment. In our case, this is usually the attorney who gave us the instructions to perform our services. By identifying that person by name, he/she will feel greater responsibility to respond and make arrangements for payment.

When reminding a party of an overdue payment, it is important to provide the document of the claim (i.e. the invoice), as well as to mention the services provided and the period overdue. In addition, however, I believe it is necessary to specify to the receiving party the response expected, to provide a specific, reasonable time period for their response, and to inform him/her of what will happen if the person does NOT respond within the requested period. For example, after a polite introduction, I will usually write the following:

"For your immediate reference, please find enclosed a copy of invoice #1234567 for patent prosecution services for the above-named application. Payment for this invoice is now more than six months overdue. We request your payment as soon as possible before November 25, 2015. In the event we do not hear from you by that date, we will arrange for one of our members to contact your office by telephone to discuss the matter with you directly. Thank you for your consideration."

Most people do not want to receive a telephone call regarding the collection of an overdue invoice, and will send a reply stating that they are arranging payment. In the rare event we do not receive a response and/or payment, it is essential to follow-up by doing exactly what you said you would do - we usually arrange a telephone call within one week after the deadline, to ensure the recipient of the letter will remember the letter we sent earlier.

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 would like to explain the fourth and fifth 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 17 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-)

松本雄二 Yuji Matsumoto

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

安田吉秀 Yoshihide Yasuda

弁理士試験合格(2009) / 大阪大学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性物理工学科卒業(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)エリジョン → キーエンスソフトウェア(株) → (株)エス・スリー・フォー → 国際振首計装(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) 知的財産センター → 深見特許事務所(2015-)

増井義久 Yoshihisa Matsui

弁理士試験合格(2002) / 京都大学理学部化学科卒業(1995)、同大学院修士課程修了(1997) / (株)村田製作所 → 特許事務所 → 深見特許事務所(2016-)

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-)

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

(東京事務所)
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-)

岩井将晃 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) / ホンデン(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) / (株)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㈱→富士通テック㈱→特許事務所→深見特許事務所(2011-)

佐藤まりこ Mariko Satoh

弁理士試験合格(2015) / 早稲田大学理工学部応用化学科卒業(2010)、同大学院修士課程修了(2012) / レハレジース㈱→特許事務所→深見特許事務所(2015-)

平出雅明 Masaaki Hirade

弁理士試験合格(2015) / 京都大学工学部化学工学科卒業(1995)、同大学院修士課程修了(1998) / 三菱電機㈱→法人設立運営→㈱高電社→深見特許事務所(2015-)

機械意匠第 1 部

1st Mechanical / Design Division

山田裕文 Hirofumi Yamada 部長

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

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-)

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㈱知財の財産権本部→深見特許事務所(2008-)

小田晃寛 Akihiro Oda

弁理士試験合格(2010) / 大阪市立大学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

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㈱知財の財産部→松下電工㈱知財の財産部→深見特許事務所(2002-)

中西 輝 Akira Nakanishi 副部長

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的財産研究科非常勤講師(2012-)

岡 始 Hajime Oka 上席

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

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) / 京都大学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 ㈱法務グループ知的財産担当→深見特許事務所(2009-)

青木満宏 Mitsuhiro Aoki

弁理士試験合格(2010) / 大阪大学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

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

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

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

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-)

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) / ㈱トーマス→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㈱→ナガセキテックス㈱→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科卒業(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(株)→(株)ブリヂストン→扶桑化学工業(株)→日本エア・リキード(株)→深見特許事務所(2015-)

中尾奈穂子 Naoko Nakao

弁理士試験合格(2016) / 奈良女子大学理学部化学科卒業(1999)、京都大学大学院修士課程修了(2001) / 特許事務所→大王製紙(株)→特許庁→深見特許事務所(2016-)

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(株)→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(株)→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(株)→深見特許事務所(2002-)

赤木信行 Nobuyuki Akagi

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

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(株)→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(株)→ORB Co.,Ltd.(香港)→プリティッシュ・カウンシル→(株)ユー・エス・ジェイ→深見特許事務所(2004-)

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(株)→松下電器産業(株)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(株)→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(株)みずほ銀行)→マスマチュアル生命保険(株)→(株)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(株)→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科学地理学専修卒業(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(株)→法律事務所→深見特許事務所(2015-)

Office Information

大阪事務所 | Osaka Head Office

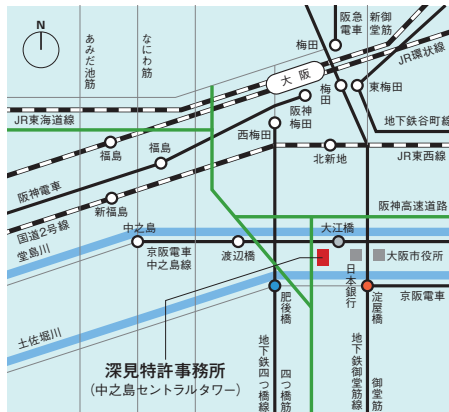
〒530-0005
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中之島セントラルタワー
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

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

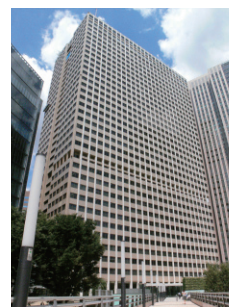


- 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 / 7番出口から北西に徒歩4分
- 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 / 1-A番出口から北東に徒歩3分
- 京阪電車中之島線「大江橋」駅 / 1番出口前

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

文章はあれこれすべて書き込むことはしないで、削りに削って、読み手の想像力を刺激するくらいがよい、と言われることがあります。しかしそれも言うは易く、実際にはなかなか難しいものです。ましてや仕事の上での文章となれば安易に読み手の想像力に頼る等というのは厳禁です。その点では俳句は鑑賞者の感覚に直結します。なかでも蕪村の句はその典型かもしれません。次の句は蕪村の秀句の一つですが、不義をしたであろう若い二人が、それを超えて新たな生活を創り出していることとするさわやかな姿をわずか17文字に表現しています。読み手の想像力につながった文章のよき例ですね。

御手打ちの夫婦なりしを更衣

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.10

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

July 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

■ 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。