

Fukami Patent Office, P.C.

NEWS LETTER



vol. 19

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2021

知的財産権に関する情報

政府・特許庁関連情報

- 特許庁が、特許文献検索システムに関する特許権(特許第6691280号)を取得した。当該技術は、AI技術等も駆使し、言語及び特許分類の種類が様々である世界中の特許文献を、一括して検索する技術に関する。

(2020年4月28日 特許庁)

- 違法ダウンロード規制の対象を漫画や書籍などに広げる改正著作権法が2020年6月5日、参議院本会議で可決・成立し、2021年1月1日に施行される。

(2020年6月5日 文化庁)

- 国際出願時に誤って提出された出願の要素又は部分について、出願後に適当な明細書等を補充可能とする規定等を含む、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、2020年7月1日に施行される。

(2020年6月25日 特許庁)

- 公正取引委員会は、スタートアップの取引慣行に関する実態調査の中間報告で、14.8%が秘密保持契約やライセンス契約などで他社(大企業等)から納得できない行為を受けた経験があり、そのうち、約75%が納得できない行為を受け入れていると報告している。実態調査報告書は問題改善の方向やガイドラインの策定への利用が予定されている。

(2020年6月30日 公正取引委員会)

- 2020年7月20日付けで、特許庁長官 松永明氏が退任し、糟谷敏秀氏が新長官に就任した。糟谷敏秀氏は、1984年に通商産業省(現 経済産業省)に入省後、同省の大臣官房総括審議官、経済産業政策局長などを歴任している。

(2020年7月20日 特許庁)

判例その他

- 本庶佑 京都大特別教授は、がん免疫薬「オブジーボ」の特許に関する対価を巡り、小野薬品工業に約226億円の分配金などの支払いを求めて大阪地裁に提訴した。

(2020年6月19日 日本経済新聞)

企業情報

- 富士フイルムホールディングスは、インドの後発薬大手企業ドクター・レディー・ラボラトリーズとアラブ首長国連邦の医療物資販売会社グローバル・レスポンス・エイドに新型コロナウイルス感染症の治療薬候補「アビガン」の開発・製造・販売に関するライセンスを供与したと発表した。

(2020年7月1日 日本経済新聞)

Intellectual Property Rights

Government and Patent Office Related Information

- The JPO has acquired a patent for a patent document search system (Patent No. 6691280). The patented invention relates to a technique for searching, at the same time, worldwide patent documents of different languages and different patent classifications, using technologies such as AI.

(JPO, April 28, 2020)

- A revised Copyright Act was enacted at the Upper House plenary session on June 5, 2020 and will come into force on January 1, 2021 to ban downloads of pirated materials additionally including manga, magazines, etc.

(Japan Agency for Cultural Affairs, June 5, 2020)

- An act on the partial revision of the patent law enforcement regulations and regulations relating to international applications under the Patent Cooperation Treaty will come into force on July 1, 2020, including a regulation that permits, for an international application including erroneously filed elements or parts, supplementary submission of an appropriate specification, for example, after filing the application.

(JPO, June 25, 2020)

- The Japan Fair Trade Commission states, in an interim report about research on start-up business practices, 14.8% of start-ups have encountered unfair or unethical practices of other companies (large companies for example) in making confidentiality contracts or license contracts, and about 75% of them accepted the unfair or unethical practices. The report is to be used for developing strategies and/or guidelines for settling the problem.

(Japan Fair Trade Commission, June 30, 2020)

- On July 20, 2020, Mr. Toshihide KASUTANI was newly appointed as JPO commissioner as a successor to Mr. Akira MATSUNAGA. Mr. Toshihide KASUTANI joined the Ministry of International Trade and Industry (currently the Ministry of Economy, Trade and Industry) in 1984 and has served in various posts including Assistant Vice-Minister of the METI and Director-General of the Economic and Industrial Policy Bureau.

(JPO, July 20, 2020)

Cases and Others

- Kyoto University distinguished professor Tasuku HONJO filed a lawsuit at the Osaka District Court against Ono Pharmaceutical Co., Ltd., claiming payment of about 22.6 billion yen as royalties from the cancer immunotherapy drug Opdivo.

(Nihon Keizai Shimbun, June 19, 2020)

Business Information

- Fujifilm Holdings announced that they signed a licensing agreement with Dr. Reddy's Laboratories Ltd., a leading generic manufacturer in India and Global Response Aid, a provider of medical supplies and pharmaceuticals in the UAE, on the development, manufacture and sales of Avigan, a potential drug for treatment of COVID-19.

(Nihon Keizai Shimbun, July 1, 2020)

Fukami Patent Office, P.C.

NEWS LETTER

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

C o n t e n t s

vol. 19
January 2021



COVER PHOTO

特許業務法人 深見特許事務所
中之島フェスティバルタワー・ウエスト
Osaka Head Office Building
Nakanoshima Festival Tower West

目次

◎トピックス Topics

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

◎特別寄稿 Special contribution

- 04 偉大な米国「知財人」との別れ
所長／木原 美武
In Memoriam: The Great American "IP Man"
President／Yoshitake KIHARA

◎所説 Opinion

- 13 「Global Gender Gap Report 2020」を考える
—— 日本と世界の「ギャップ」 ——
商標法律部 部長／富井 美希
Thoughts About "Global Gender Gap Report 2020"
—— "Gap" Between Japan and World ——
Divisional Manager, Trademark / Law Division／Miki TOMII

◎論説 Article

- 16 特許異議申立制度の有効活用
機械第1部 日夏 貴史
Effective Utilization of Patent Opposition System
1st Mechanical Division／Takashi HINATSU

◎随筆 Essay

- 22 思い出の味
外内特許グループ／藤吉 涼子

Goal and Ingenuity

Clerk, Domestic Cases／Kanae SAIJO

- 23 トトロとわたし

商標法律グループ／長谷川 恵里

Information Gathering and Information Dissemination with the Use of SNS

3rd Electrical / Information Division／Mariko SATOH

◎解説 Explanation

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

◎DATA

- 25 所属弁理士一覧
Patent Attorney Profiles

偉大な米国「知財人」との別れ

In Memoriam: The Great American "IP Man"

木原 美武 Yoshitake KIHARA

特許業務法人 深見特許事務所
所長



1. はじめに

2020年3月20日、偉大な米国の「知財人」がこの世を去られました。ジェラルド・モシンホフ氏(the Honorable Gerald Mossinghoff)です。モシンホフ氏は、第一期のレーガン政権下で米国特許商標庁(USPTO)の長官(1981年～1985年)を務められ、USPTOの改革や連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の設立に尽力され、現在の米国プロパテント時代の礎を築かれました。そして、その後就任された米国研究製薬工業協会(PhRMA)の会長(1985年～1996年)を退任された後は、ジョージワシントン大学やジョージメーソン大学等のロースクールで知財に関する教鞭を執られると共に、亡くなるまでOblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.で現役の特許弁護士として、生涯、多くの特許事件に取り組まれました。

2. モシンホフ氏との出会い

私が、モシンホフ氏に最初にお会いしたのは、(財)知的財産研究所ワシントン事務所長として米国に駐在していた時代(1996年～1999年)です。かねてより、若杉和夫日本国特許庁(JPO)長官時代のUSPTO長官として、日欧長官と共に三極長官会合をスタートさせ、また書類の電子化を提唱し、世界初の電子出願受付へのトリガーをJPOに与えた等、その名声は存じ上げていました。そのため、米国駐在を機に、是非、直接お会いして、いろいろお話を伺いたいと願っていました。同氏は私のような若造?にも気軽に温かく優しく接してくれました。何度か食事をご一緒頂き、当時の米国特許法改正の動向やCAFCの重要判決等も分かりやすく解説頂きま

1. Introduction

The Honorable Gerald J. Mossinghoff, a great American intellectual property specialist, passed away on March 20, 2020. Mr. Mossinghoff was Commissioner of the United States Patent and Trademark Office (USPTO) (1981-1985) in the first term of the Reagan Administration, who laid the foundation for the current U.S. pro-patent era by reforming the USPTO and playing a pivotal role in establishing the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC). He then served as President of the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) (1985-1996), and thereafter taught law school courses on intellectual property at George Washington University, George Mason University, etc., while serving as a practicing senior counsel at Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P. to handle numerous patent cases throughout his career until his death.

2. First Meeting with Mr. Mossinghoff

I first met Mr. Mossinghoff while I was assigned as Director of the Washington Office of the Institute of Intellectual Property (1996-1999). He already had established a reputation as the USPTO Commissioner who started an annual trilateral conference with European and Japanese counterparts when Mr. Kazuo Wakasugi was Commissioner of the Japan Patent Office (JPO), who called for automation of the office's operations, and who prompted the JPO to introduce the world's first electronic filing system. I really wanted to meet and talk to him in person during my assignment in Washington, D.C. Mr. Mossinghoff was kind and friendly to a young fellow like me, and we had a number of dinners together, where he taught me trends in U.S. patent law reform and major decisions by the CAFC in plain language. One of



モシンホフ氏のオフィスにて
(1999年2月9日)

した。中でも最も思い出に残るのは、1999年2月9日午前に行った同氏へのインタビューです。

当時、私はJPOから「米国のプロパテント政策への転換について検証せよ」というミッションを与えられていました。転換期は1980年代前半、駐在員当時から20年近くも前のこと。正直、どう検証しようかと、最初は途方に暮れました。そして、悩んだ末に思いついた手法は、当時のことを知るメンバーに直接インタビューを仕掛けてみようということでした^(※1)。駐在2年半を経て知り合ったUSPTO元関係者、CAFC判事、学者、特許弁護士等の中から12名を選びました。その中の一人がモシンホフ氏でした。そして、最も成果を期待していた一人が同氏でした。その期待は裏切られませんでした。むしろ最初の期待を遙かに超える多くの情報を得て、そして大きな感動を胸にしてインタビューからの帰途についたことを昨日のように覚えています。

ここでは、特にUSPTO改革とCAFC設立について、モシンホフ氏の口から出た言葉を出来るだけ忠実に再現する形で紹介します。

the most memorable talks is an interview with him on the morning of February 9, 1999.

At that time, I was on a mission from the JPO to review the shift in the U.S. to a pro-patent policy. The shift took place in the early 1980's, almost 20 years prior to my staying in Washington, D.C. Frankly, at first I did not know what to do. After much deliberation, I decided to interview in person the individuals who were instrumental in the formation of the U.S. pro-patent policy^(※1). I picked twelve people from former staff members of the USPTO, CAFC judges, professors, patent attorneys, etc. that I had become acquainted with during my two-and-a-half-year tenure there. Mr. Mossinghoff was one of them. He was the one I had the highest expectations for, and he did not disappoint me. On the contrary, I remember vividly leaving the interview highly impressed by the knowledge and information he gave me, which was far more than I had hoped for.

The following are the words spoken by Mr. Mossinghoff, in particular on the reform of the USPTO and the establishment of the CAFC, which are reproduced as faithfully as possible.

3. USPTO改革(モシンホフ氏からの回顧発言)

(1) USPTO 苦難の時代

私(モシンホフ氏)が長官になる前のUSPTOに関する記事を見てみると、USPTOに対する評価がいかに低いものであったか、USPTOがいかに劣勢的な立場に置かれていたか、などが一目瞭然にわかる。USPTOに関する説明をみると、「hard pressed (虐げられている、苦境にたたされている)」「beleaguered (八方ふさがりに攻め込まれている)」「underfunded (予算が十分でない)」「understaffed (スタッフが不足している)」「broken down (崩壊している)」などの形容詞が用いられていた。当時の米国三大全国ネットワークの一つであるNBCの人気ドキュメンタリー番組「NBC マガジン」では、USPTOがいかに機能せず、役に立たない状態になっているかを強調す

3. USPTO Reform (Recollected by Mr. Mossinghoff)

(1) Years of Hardship of the USPTO

When you look at the articles about the USPTO before I (Mr. Mossinghoff) became Commissioner, it is quite obvious how lowly regarded the USPTO was, and how bad the situation was at the USPTO. Adjectives such as "hard-pressed," "beleaguered," "underfunded," "understaffed," and "broken-down" were being used to describe the USPTO. *NBC Magazine*, a documentary program of NBC, one of the big three television networks, painted the USPTO as a "cruel hoax" to underscore how incapable and incompetent the USPTO was. It was so humiliating to the USPTO. As these phrases suggest, the USPTO was in bad shape. The

るために、USPTOを「cruel hoax(さぎ、ペテン、でっちあげ)」と揶揄した。これは、USPTOにとって屈辱的な意味を持っていた。これらの名称通り、USPTOは極めて情けない状態(in bad shape)であった。このような状況のもとで、登場したのが、ボールドリッジ商務長官だった。彼は、大手の鍵製造メーカーの最高経営責任者(CEO)を務めていたため、特許の重要性をよく理解していた。

(2) ボールドリッジ承認公聴会

ボールドリッジ氏の商務長官就任の承認を行う公聴会でUSPTO問題が暴露され、その問題に関して事前にブリーフィングを受けていなかったボールドリッジ長官は、公聴会の席で大きな恥をかくことになる。公聴会の席で、宇宙飛行士として月面着陸を経験したシュミット上院議員(ニューメキシコ出身)は、USPTOに関する質問をボールドリッジ長官に投げかけた。シュミット上院議員は、まず、長官に「特許は重要だと考えるか」と質問し、長官は、「重要である」と答えた。次に、「重要だと考える特許制度が悲惨な状態に置かれているという事実を知っているか」と聞いた。長官は、事前にスタッフからUSPTOについて何も聞かされていなかったため、「知らない」と答えた。

その時、シュミット上院議員は、USPTOに関する悲惨な実態を示すいくつかの例を公聴会の席上で紹介した。USPTOのスタッフが極端に不足しているため、USPTOに提出された出願書類が未開封のまま丸ごと空き部屋に積まれている。そのような開封されていない郵便物が放り込まれている部屋がなんと4つもある。USPTO職員のモラルが極端に低下しており、誰もこの事態について対処しようとせず、事態はますます悪化する一方である。また、審査が遅延しており、一つの出願に対して許可が降りるまで3年以上かかっている。さらに、USPTOに毎年送られる2600万の郵便物に対し、その7%が紛失、または誤ったところにファイル化されるという状態にある。これらの例が公聴会席上で明らかになり、商務省を震撼させた。このような悲惨な実態を公聴会で初めて知り、ボールドリッジ長官は、「USPTOをフィックス(Fix)し、事態を是正することを第一優先課題の一つにする」と誓った。

(3) モシンホフ氏の起用

ボールドリッジ長官は、公聴会后、米国法曹協会(ABA)の特許弁護士数名とともに、シュミット上院議員とプライベートな朝食会の場を持つ。その席で、長官は、USPTO問題を解決するためにどうしたらよいものか、上院議員に相談する。上院議員は、それには適任者がいると述べ、私をUSPTO長官に推薦し、「モシンホフは、NASAの上級公務員であり、特許問題に精通しているだけでなく、政治をよく

appointment of Secretary of Commerce Baldrige came in such circumstances. Having served as CEO of a major lock manufacturer, Secretary Baldrige understood the importance of patents.

(2) Confirmation Hearing of Secretary Baldrige

At the confirmation hearing of Mr. Baldrige for Secretary of Commerce, issues surrounding the USPTO were exposed, causing a major embarrassment for the Secretary who had not been briefed on them. At the hearing, Senator Schmitt of New Mexico, the former astronaut who had walked on the moon, asked Secretary Baldrige questions about the USPTO. First, the Senator asked "Do you consider patents important?" to which the Secretary replied "Yes, I do." Then, the Senator asked "Are you aware that the patent system, which you consider important, is in a terrible condition?" Not having been briefed on anything about the USPTO by his staff, the Secretary answered "No, I'm not."

Senator Schmitt turned to introduce some examples to illustrate the terrible situation: the USPTO suffered from an extreme lack of staff, resulting in filed application documents being unopened and simply stacked in unused rooms, and there were as many as four rooms full of such unopened envelopes; morale among USPTO staff was extremely low, and things were only getting worse because no one was trying to address the situation; there were delays in examination, and it took over three years to examine each case; furthermore, the USPTO lost or misfiled 7 percent of the 26 million documents it received each year. These examples presented at the hearing shook the Department of Commerce. Informed of such terrible conditions for the first time at the hearing, Secretary Baldrige vowed to "fix the USPTO and correct the problems as one of the highest priorities."

(3) Appointment of Mr. Mossinghoff

After the confirmation hearing, Secretary Baldrige had a private breakfast meeting with Senator Schmitt and patent attorneys from the American Bar Association (ABA). At the meeting, the Secretary talked with the Senator about how to resolve the USPTO's issues. The Senator recommended me as the right person for USPTO Commissioner, saying, "Mossinghoff is a high-ranking civil servant at NASA. He is an expert on patent issues, and he also knows politics well. He can help." None of the past Commissioners had had the skills to lobby the government, likened to a complex machine, exercise political power, and carry out reform. Having served as the director of congressional relations at NASA, I knew the politics in government agencies well. At that time, it was very unusual for a civil servant to be a presidential appointee. A civil servant was not an eligible candidate for a political post. I was appointed USPTO Commissioner against

知っている。He can help (彼ならUSPTOを何とかしてくれるだろう)」と言った。それまでの長官は、複雑なマシンにたとえられる政府に働きかけ、政治力を駆使して、改革を実行できる手腕は到底持っていなかった。その点、私は、NASAで立法対応や省内の調整など、政府省庁における政治を熟知していた。当時、公務員(Civil Servant)が大統領任命ポスト(Presidential Appointee)になることは非常にめづらしかった。公務員は政治的ポストを遂行するには適役だとはみなされていなかった。私の場合、当時の慣習に反して、USPTO長官に指名されたわけだが、NASA時代の政治的手腕が功を奏して、重要な改革を実行することができたと思っている。例えば、料金値上げ法案(Fee Bill)も、ABA側の反対に遭い、成立までに苦労した。このFee Billに関して言えば、ファイザーなど一部の企業は、料金を上げても、それによって計り知れないメリットが得られるため、Fee Billに賛同してくれた。私は、このような賛同者に支えられて、Fee Billを成立することに成功した。また、OMB(行政管理予算局)と交渉し、料金徴収で得たお金をUSPTO内にキープすることで合意をとりつけた。これは、USPTOにとって重要なステップだった。そのころは、前述の通り、USPTOは悲惨な状態であり、当時、多くの企業にとって特許は企業活動にとって無関係なもの、意味をなさないもの(no longer relevant)になってしまっており、企業は、特許を無視した(do away with patent)。このような状況下、政治を熟知する改革者(私)が登場することになる。

(4) 特許商標庁独立阻止

前述の通り、1970年代を通して、USPTOの運営が極めて悪化し、手の施しようのない状態に陥った。当時、USPTOがあまりにもひどい状態で運営されていたので、商務省からUSPTOを独立させようという動きが政府内で真剣に検討されていた。しかし、商務省からすれば、USPTOの独立は、管轄権が省外に移され、省益の弱小化を意味するため、なんとしてもUSPTOを省内にとどめなければいけないと考えていた。ポールドリッジ長官就任後、商務省は、USPTOの独立化を阻止するためにUSPTO改革に真剣に着手した。80年前半のUSPTO改革の背景には、商務省内にUSPTOを引き留めようとするインセンティブが働いたのである。

当時、USPTO予算はわずか1億ドルと、かなり小さい規模であった。そこで、まず、運営規模を拡大するため、前述のように料金値上げ法案(Fee Bill)の可決を実行した。この「Fee Bill」可決において、当時、カスタマイヤー議員のスタッフであったブルース・レーマン氏(後のUSPTO長官)が強い支持を示してくれた。また、ポールドリッジ長官に対してUSPTO側は、商務省内にとどまる条件として、現行の指

the practice of that time, and I think I could make the best use of my political skills during my NASA years to accomplish some significant reforms. For example, the fee bill, legislation to raise patent application fees, was opposed by the ABA and took time and effort to pass. Some big companies, such as Pfizer, supported the fee bill because it would still benefit immensely even with the fee raise. The fee bill could be passed with the support of these advocates. We also negotiated with the Office of Management and Budget (OMB) to reach an agreement to keep the collected patent application fees within the USPTO. It was an important step for the USPTO. As I said, the USPTO was in a terrible condition during that time. Patents were no longer relevant to business activities of many companies, so they did away with patents. It was in this situation that a reformer (I) who knew politics well arrived.

(4) Blocking Independence of the USPTO

As I said, throughout the 1970's, management of the USPTO was in a terrible and helpless condition. Therefore, a proposal to remove the USPTO from the DOC and make it an independent agency was being seriously considered within the government. From the DOC's point of view, however, an independent USPTO would be placed outside the jurisdiction of the DOC, which would result in a reduced profit for the DOC, and it was thus absolutely necessary to keep the USPTO within the DOC. After Secretary Baldrige took office, the DOC undertook drastic reform measures for the USPTO in order to block its independence. Underlying the USPTO reforms in the early 80's was the incentive to keep the USPTO within the DOC.

At that time, the USPTO's budget was as small as 100 million dollars. Therefore, I first decided to pass the fee bill as mentioned above, to cover the operating budget. Mr. Bruce Lehman (who later became USPTO Commissioner), a staffer of Congressman Castenmeyer, gave strong support to the passage of the fee bill. As a condition for staying in the DOC, I also requested to get rid of the supervision system and to promote the USPTO Commissioner's position within the DOC. Until then, the USPTO Commissioner had been ranked low in the Department, below the Secretary of Commerce, the Under Secretary of Commerce, and the Assistant Secretary of Commerce. We reformed this system to allow the USPTO Commissioner to directly report to the Secretary of Commerce, and also to promote the USPTO Commissioner's position to the Assistant Secretary of Commerce. It was 1982. Although discussions were had about adopting the title "Assistant Secretary of Intellectual Property" instead of the "Assistant Secretary of Commerce" in the promotion, that did not come to pass and the title "Assistant Secretary of Commerce" was maintained ^{(*)2}. In any case, it was Mr. Bruce Lehman who pushed and carried out the reform behind

揮体系を変更し、省内でのUSPTO長官の地位向上を求めた。今までは、商務長官、次官、長官補の下にUSPTO長官が置かれており、省内の地位は低かった。それを改善し、USPTO長官は直接商務長官と通じることができるようになり、同時に「Assistant Secretary of Commerce (商務長官補)」のポジションも確保した。1982年のことだった。その際、「Assistant Secretary of Commerce」ではなく、「Assistant Secretary of Intellectual Property」にしてはどうかという議論も行ったのだが、当時それは実現せず、「Assistant Secretary of Commerce」の名称でとどまった^(※2)。いずれにしても、この改革を裏でプッシュし実現してくれたのは、ブルース・レーマン氏だった。彼が、USPTO格上げの功績者に他ならない。

(5) ボールドリッジ氏(マック)とモシンホフ氏(ジェリー)の関係「Take it to Mac」

私とボールドリッジ商務長官とが極めて親密な関係にあったことが、USPTO改革を押し進める上で、非常に役立った。私がUSPTO長官時代、今までにない改革を大胆に実行しようとした。その際、省内においてもいろいろな障壁におちあつたが、その時、ボールドリッジ長官の全面的バックアップがあったために、そのような障壁を克服することができた。商務省内の長官補級レベルの定例ミーティングでは、ボールドリッジ長官は、いつもみんなの前で、「ジェリー(モシンホフのファースト・ネーム)、何か問題があったらいつでも私に直接言ってくれ」と念を押した。ボールドリッジ長官がみんなの前で意図的にそう言ってくれたのは非常に効果的だった。私がボールドリッジ長官と通じていること、特別な関係があること、長官はUSPTOを優先していることなどを商務省内で明確にし、私が行おうとしていることに對し、誰にも文句を言わせないというメッセージを送ってくれたのである。例えば、連邦政府職員の雇用削減という厳しい状況下にもかかわらず、給与レベルの高い人材を新たにUSPTO職員として雇用しようとした際、商務省予算オフィスは難色を示した。私は、「You heard the Secretary. I have to take it to Mac」(ボールドリッジ長官が言ったことを貴方も聞いただろう。もし私のやろうとしていることにケチをつけるのなら、長官(マック：ニックネーム)にこの件を相談しなければならなくなる。)と警告した。「Take it to Mac」と言うと、皆黙り、私のやりたいようにやらせてくれた。実際、4年間の任期のうち、省内の細かいことでマックに相談したことは一件もなかったが、長官がみんなの前で私のこと(すなわちUSPTOのこと)を非常に気にかけてくれたおかげで、仕事がしやすかった。

the scenes. He deserves credit for elevating the status of the USPTO.

(5) Relationship Between Mr. Baldrige ("Mac") and Mr. Mossinghoff ("Jerry"): "Take it to Mac"

The fact that Secretary of Commerce Baldrige and I had a very close relationship was extremely helpful in restructuring the USPTO. As USPTO Commissioner, I tried to introduce some drastic reforms and faced many obstacles in the DOC, but I could overcome them because of the full backing of Secretary Baldrige. At assistant-secretary-level regular meetings within the DOC, Secretary Baldrige always said to me, "Jerry, come to me directly if you have any problems" in front of everyone. That he said it intentionally in front of everyone was very effective. He was sending a message that he and I were close and had a special relationship, and that the USPTO was at the top of his agenda, so that no one could complain about what I was going to do. For example, the Commerce budget office opposed the hiring of highly paid professionals as USPTO staff amid the layoffs of federal government workers. I said, "You heard the Secretary. I have to take it to Mac." This shut everyone up, and they left me alone to do my job. Indeed, I never once had to talk to Mac on small matters in the DOC during my four-year term, but he certainly made my job easier by caring deeply about me (i.e., the USPTO) in front of everyone.

4. Establishment of the CAFC (Recollected by Mr. Mossinghoff)

(1) Situation Before Establishment of the CAFC

Before the CAFC was set up, systems of patent enforcement were uneven. As a result, the patent system itself had lost its credibility among top corporate executives. Federal Appellate Courts interpreted the patents in their own ways. For example, the Eighth Circuit based in St. Louis invalidated most of the patents they reviewed, whereas the Fifth Circuit based in New Orleans gave decisions in favor of patent holders. Decisions by the Ninth Circuit based in San Francisco were completely unpredictable. Their decisions were not made logically, they just depended on sheer luck. For example, the then CEO of drug maker Merck called the system of Appellate Courts a "geographical dependent system." If corporate executives were thinking of filing a suit seeking patent enforcement, corporate attorneys could only advise that they had no idea if they could win. As a result, corporate executives saw little value in patents and cared less about them.

In addition, patent litigation cases would rarely go on to the Supreme Court from the Appellate Court at

4. CAFCの設立(モシンホフ氏からの回顧発言)

(1) CAFC設立以前の状況

CAFC設立以前は、特許の権利行使をめぐる制度がばらばら(uneven)であった。その結果、企業トップは、特許制度そのものを信用できなくなってきた。連邦控訴裁判所はそれぞれ特許に対する見方が異なっていた。例えば、セントルイスを拠点とする第8控訴裁では、特許保持者が勝つことは殆ど稀であったが、ニューオーリンズを拠点とする第5控訴裁は、特許に対して好意的な決定を下した。また、サンフランシスコを拠点とする第9控訴裁は、特許に関してどのような判決ができるか全く予想がつかなかった。論理的な決定ではなく、運が良いか悪いかで特許に対する判決が下された。例えば、大手製薬メーカーであるメルクの当時のCEOは、それまでの控訴裁のシステムを、地裁の位置に左右されるシステム「Geographical Dependent System」と呼んだ。企業トップが特許の権利行使を求める訴訟を起こそうとしても、企業の弁護士たちは、勝てるかどうか全く予想がつかないとアドバイスするだけの時代だった。その結果、企業幹部は、特許は価値を持たないものであり、特許などどうでもよいと考えるようになってしまっていた。

また、当時、控訴裁判所から最高裁判所に特許係争が持ち上がることはほとんどなかった。最高裁判所は、特許に対してほとんど興味を示さなかった。最高裁判所は戦後、特許に対して反感を持っていたように受け止められる。特許係争のハンドブックの著者チザム教授は、1940年代から1950年代の時期を「最高裁判所はアンチパテントの時代であった」としている。例えば、1949年、ジャクソン最高裁判事は、「the only patent that is valid is one which this Court has not been able to get its hands on」と述べている。これは、最高裁で特許の有効性に関するケースを取り上げられれば、即特許無効の判決ができることを意味した。これほど特許に対する見方が強烈に「アンチ」であることを示す例はない。その後、最高裁の判事は、アンチパテントの伝統を引きずっていた。

(2) カーター教書の提言

カーター政権下の産業技術革新に係る国内政策レビュー、所謂、「カーター教書」(*3)からCAFC設立の提案が生まれた。その教書の背景には、経済的に成功している日本への脅威があった。Total Successの象徴であった日本に対し、米国産業は、競争力を失いつつあった。日本産業の活躍は目覚ましく、米国産業の技術革新は日本に差をつけられるようになり、当時、日本に対する懸念が強くなっていた。日本は、やることなすこと全てうまくやっているようだった。特に、車、カメラ、家電など、米国消費者の目に触れる分野での躍進が

that time. The Supreme Court showed little interest in patents. I take it that the Supreme Court had an antipathy to patents after World War II. Professor Chisum, who authored a patent litigation handbook, writes that the Supreme Court held an anti-patent sentiment from the 1940's through 1950's. For example, in 1949 Justice Jackson said, "the only patent that is valid is one which this Court has not been able to get its hands on." This meant that the Supreme Court tended to invalidate all patents that were brought before it. This illustrates how intense the anti-patent sentiment was. Supreme Court Judges continued to harbor this anti-patent bias afterwards.

(2) Suggestions of Carter's Message

A proposal to establish the CAFC emerged from the Domestic Policy Review of Industrial Innovation conducted under the Carter Administration, the so-called Carter's message (*3). Underlying the message was the threat of Japan's outstanding economy. Japan was seen as a symbol of total success, whereas U.S. industry was losing its competitiveness. Japanese companies were forging ahead and beating the U.S. in terms of technology innovation, raising concerns about Japan. Everything about Japan was seen as successful. Japan was making dramatic progress, particularly in automobiles, cameras, household appliances, the fields visible to U.S. consumers. U.S. companies such as General Motors and Westinghouse were still thriving in industrial and heavy industry fields not targeting general customers. To U.S. consumers, however, these thriving U.S. companies were hidden, and it was only the Japanese products that were doing well. This posed a major threat. Against this backdrop, the Department of Commerce and the industry led the formation of Carter's message. Proposals to reform the patent system and establish the CAFC then emerged from Carter's message. In this way, behind the establishment of the CAFC was Carter's message that recognized a deteriorating U.S. competitiveness, which was prompted by Japan's rapid growth.

(3) Maneuvering During Passage of the CAFC Bill

We needed to maneuver in Congress to pass the CAFC bill. At that time, we had a split Congress with the Republican-majority Senate and the Democrat-majority House of Representatives. Having served as Director of Congressional Liaison at NASA, I was knowledgeable about dealing with Congress. I presented the CAFC proposal as a proposal that emerged under Democratic President Carter in the Democrat-led House, and emphasized that Republican President Reagan was in favor of the establishment in the Republican-led Senate. I made every effort to pass the bill by taking advantage of the different majorities in the House and the Senate. The important thing was to present the CAFC bill as a nonpartisan issue and receive endorsements from both

著しかった。一般消費者向けでない重工業等の分野では、GEやウェスティングハウスなど、米国企業もまだ健在だった。しかし、米国の消費者にとって、目に触れない分野で米国企業が健在であってもそれはわかりにくく、日本製品の活躍だけが目立ち、それが大きな脅威となっていた。このような背景の中で、商務省、産業界が中心となって、カーター教書が作られた。そして、カーター教書の中から、特許制度改革やCAFC設立への提案が生まれた。このように、CAFC設立の背景には、日本の目覚ましい進出に刺激され、米国産業の競争力の低下を案じたカーター教書があった。

(3) CAFC 法案可決に向けた工作

CAFC成立に関する法案を可決するために、議会工作が必要だった。当時、上院の多数政党は共和党であり、下院の多数政党は民主党と、所謂、「ねじれ議会」の状態にあった。私は、NASA時代、議会担当であったので、議会に対してどうしたら上手く賛同を得られるかについて心得ていた。民主党多数の下院では、CAFC提案はカーター大統領(民主党)の下で生まれたということを強調し、他方、共和党多数の上院では、レーガン大統領(共和党)がCAFC設立を支持しているという点を強調した。上院と下院の与党政党の違いを上手く利用し、法案可決に向けて奔走した。重要なのは、いかにCAFC法案を超党派案件として位置づけ、上下両院の賛同を取り付けられるかということだった。

また、CAFC設立に関して、ABAが反対していたので、それを上手くかわす必要があった。ABA全体としては、CAFCという専門的な法廷をつくることを嫌がったが、ABA内の特許弁護士グループは状況を理解していたため賛成していた。ABAの全体組織は、一般弁護士(General Attorney)の影響力が強く、彼らは、特許だけを取り扱う専門裁判所ができると、自分たちの出番がなくなるので、CAFC設立を反対した。議会に対して、ABAが反対しているという問題が出ると、私は、「ABAは反対しているが、ABA内で実際に特許の実状に精通している特許専門委員会は賛成している」という点を強調し、ABA問題をかわした。

ボールドリッジ長官も、過去に自分がビジネスマンであったことをアピールして、CAFC法案に関する議員の賛同を取り付けるために奔走した。ボールドリッジ長官は、各議員に説明するため、議員室をまわるときに、特許制度問題への知識が深い私に同行してもらいたいと当初考えていた。しかし、私は、私が同行するのではなく、ボールドリッジ長官一人で議員を説得するべきだと考えた。ボールドリッジ長官は、前述のように大手鍵製造メーカーのCEOであり、産業界を代表する声として、企業トップの切実な問題として、現控訴裁システムの改革の必要性をアピールした方が効果的だ

the House and the Senate.

We also needed to suppress the ABA's opposition to the CAFC bill. In the ABA, general attorneys had a substantial influence on the entire organization, and they opposed the establishment because they would have no role to play in the CAFC, a court dedicated to patent disputes, but patent attorneys in the ABA understood the situation and advocated the bill. When the ABA's opposition was brought up in Congress, I persuaded them, saying that although opposed by the ABA, the bill was endorsed by the commission of patent experts in the ABA who had practical knowledge.

Secretary Baldrige also worked hard to receive endorsements from Congress members involved with the CAFC bill by reminding them that he had experience in the private sector. His initial idea was that I should accompany the Secretary when he visits their offices so that I could help him explain the issues of the patent system. My idea, however, was that the Secretary should talk to the members by himself. I thought it would be more effective if Secretary Baldrige, the former CEO of a major lock manufacturer and thus representing private industry, advocated the need to reform the system of Appellate Courts as an urgent matter for top corporate executives. I believed this issue should not be discussed from a philosophical perspective surrounding legal interpretation or judicial system reform, but should be understood as explained from the position of a business executive, to the Congress members as a business issue associated with actual corporate management. I thought the suffering of a business executive would have less impact on them if I came along. It was important that Secretary Baldrige visit each member by himself, explain the need for the CAFC, and win his or her endorsement. Congress needed to be convinced that the system was not working and did not make sense from a corporate standpoint. This strategy turned out well. It also helped immensely that the Secretary was close with then Counselor to the President, Ed Meese.

U.S. companies also played an active role in establishing the CAFC. For example, the pharmaceutical industry spent as much as 500 million dollars to make a new drug, and absolutely needed an effectively working patent system to keep those investments. The pharmaceutical industry, film-making industry, software industry, healthcare and medical device industries, etc., which tended to require a significant amount of initial investment but whose works are reproduced or copied easily, formed a high technology alliance to advocate the passage of the bill. They aggressively lobbied for the bill, such as by placing opinion ads in Roll Call Magazine (a publication targeting those involved with Congress).

Consequently, the CAFC bill was passed in Congress with the strong support of many people.

と考えた。この問題は、法的な解釈や司法制度改革をめぐる哲学的な次元で議論されるものではなく、「ビジネス・エグゼクティブ」の立場から、実際の企業経営に関わる「ビジネス案件(Business Issue)」として議員に問題を理解してもらうべきだと考えた。ビジネス・エグゼクティブが苦しんでいることを理解してもらうために、私が同行すると効果が薄れると考えた。ボールドリッジ長官が自ら一人で各議員に足を運んで、CAFC設立の必要性を説き、賛同を得ることが重要だった。企業の立場から、「現状は機能していない、意味をなさない仕組みになっている(Does Not Make Sense)」ということを議会に訴えるべきだと考えた。その作戦が見事に功を奏した。また、ボールドリッジ長官が、時の大統領特別補佐官であるエド・ミーゼ氏(Ed Meese)と親しい関係にあったことも大きくプラスに働いた。

産業界もCAFC設立に向け、積極的に動いていた。例えば、医薬品業界では、新薬を作るのに、5億ドル以上もかかるが、その投資を続けていくためにも有効に機能する特許制度が不可欠だった。初期投資がかかるが、復元・複写はたやすくできるという性格を持つ、医薬品業界、映画制作産業、ソフトウェア産業、ヘルスケア、医療デバイスなどの産業は、ハイテクノロジー同盟を結成し、法案可決に向けて奔走した。ロールコール・マガジン(議会スタッフ・関係者向けの専門紙)などに意見広告を出したりするなど、機会をみては積極的にロビー活動を行った。

このように多くのメンバーの力強い支援のもと、CAFC法案は議会で可決された。

(4) ハワード・マーキー氏の手腕

このような経緯をもって設立されたCAFCは、初代首席判事のハワード・マーキー氏によって、見事に理念から実現へ花開いた。マーキー氏は、ある意味、天才だった。彼は、米空軍のテスト・パイロットであり、司令官だった。そして、退役後、弁護士として活躍した。その後、判事となったのだが、判事は、必ずしも「good manager」とは限らない。しかし、マーキー氏は高い管理能力を有していた。彼は、CAFCの必要なメンバーを集め、インフラを整備し、何もなかったところから一つのオペレーションを作り上げ、まるで軍隊のようにそれを運営した。彼は、また偉大なスピーカーでもあった。プロパテントに関するディスカッションを展開し、多くの賛同を得た。彼の功績は大きい。CAFCは、特許制度に計り知れない貢献を果たした(「CAFC did wonders to the U.S. patent system」)。

(4) Skills of Mr. Howard Markey

The thus-established CAFC was impressively developed from idea to realization by the first Chief Judge, Howard Markey. Mr. Markey was, in a sense, a genius. He was a former test pilot and general in the Air Force. Following his retirement, he worked as a lawyer, and then became a judge. A judge is not necessarily a good manager. Mr. Markey, however, had outstanding management skills. He created an operation from scratch by recruiting necessary members for the CAFC and building an infrastructure, and managed it like the military. As an eloquent speaker, he discussed pro-patent policy and gained huge support. His accomplishments were tremendous. The CAFC did wonders to the U.S. patent system.

5. おわりに

私が最後にモシンホフ氏にお会いしたのは、2017年2月23日のことでした。その日の夜、ワシントンDCの寿司レストランで、私が特許庁時代にお世話になった米国在住の知財関係者の方々をお招きしての立食パーティーを開催しました。そのゲストの一人が同氏で、ロースクールでの講義を終えられた後に急いで駆けつけて頂きました。15年以上の時を経ての再会でしたが、その時間の隔たりを全く感じませんでした。80歳を超えられても尚、その大きな存在感に変わりはありませんでした。前述のインタビュー時の話でも盛り上がり、次の再会の約束も頂きました。しかし、今はもうそれが叶わないことに、大きな深い悲しみを覚えます。

2020年3月20日の同氏のご訃報に接して、当時のインタビュー記録を読み起こし、永年にわたり知財社会に貢献されてこられたモシンホフ氏の知財にかけける気概の高さと熱意の大きさを改めて強く感じました。尊敬する本当に偉大な「知財人」でした。

心からご冥福をお祈りいたします。

5. Conclusion

The last time I met Mr. Mossinghoff was February 23, 2017. I invited those in the U.S. that I had come to know during my JPO years to a dinner party at a sushi restaurant in Washington, D.C. He was one of my guests, and he rushed over to the party after teaching law school classes. I did not feel at all that more than 15 years had passed since we had last met. Being 80 plus years old, he still stood out. We had such a good time talking about the aforementioned interview, and we promised to see each other again. It deeply saddens me that I no longer have that opportunity.

After hearing of his passing on March 20, I read the interview again and was newly struck by the spirit and passion he brought to make his great contribution to IP development over the years. He truly was a great and respectable "IP man." I offer my sincerest condolences to his family, friends and colleagues.



ワシントンDCの寿司レストランにて(2017年2月23日)

- (※1) インタビュー結果を取り纏めたものは、(財)知的財産研究所発行の知財研フォーラム Vol.39 (1999 Autumn)に「米国プロパテント政策の検証」として掲載されている。同英語版は、Yoshitake Kihara "U.S. Pro-Patent Policy: A Review of the Last 20 Years" (2000) CASRIP Newsletter, 2000 Winter, Vol. 7, Issue 1 参照
- (※2) 現在、USPTO 長官は、商務省において知財担当商務次官(Under Secretary of Commerce for Intellectual Property)であり、当時より更に格上げがなされている。
- (※3) カーター政権下で、国内政策レビューが実施されたのは、カーター大統領の「なぜ(Why)?」に始まる。全米科学財団が毎年発行する「科学指標(Science Indicator)」において、1970年代後半に発明の数が低下しているデータに気づいたカーター大統領は、「なぜ? (Why?)」とグラフの余白に書いた。それがきっかけで、米国産業の技術革新に関する大々的な政策の見直しをすることになった。そのころ米国経済が低迷し、米国産業における技術革新が停滞していることが大きく問題視され、それでは「政府として何が出来るのか」という問題提起をもとに、特許、通商、産業構造、研究開発などの幅広いテーマにおいて政策の見直しが行われた。技術革新を実際に手がけるのはあくまでも民間セクターであり、政府は、民間セクターが技術革新をおこしやすいように、どのような仕掛けを作り、どのような弊害をなくせばよいのか、という問題に取り組む、技術革新のための土台整備を行った。特許の部分の提言は、①USPTOの機能向上、②再審査制度の導入、③CAFCの設立、④特許訴訟費用の軽減、⑤国家支援研究成果としての特許権の民間への移転システムの構築、の5つの柱からなっている。
- (※1) A summary of the interview was published in "Review of U.S. Pro-Patent Policy" in the Institute of Intellectual Property Forum, Vol. 39 (Autumn 1999), published by the Institute of Intellectual Property. For the English version, see Yoshitake Kihara, "U.S. Pro-Patent Policy: A Review of the Last 20 Years" (2000) CASRIP Newsletter, Winter 2000, Vol. 7, Issue 1.
- (※2) The position of USPTO Commissioner has since been further promoted to Under Secretary of Commerce for Intellectual Property in the Department of Commerce.
- (※3) One graphic in the *Science Indicators* report, published each year by the National Science Foundation, showed that the number of inventions decreased in the second half of the 1970's. President Carter noticed this and wrote "why?" in the margins of the report. As a result of this simple comment, a policy review regarding U.S. industrial innovation was carried out. At that time, the U.S. economy was in recession and the innovative abilities of U.S. companies had declined. The question of "What can the government do?" was asked. This led to the examination of various policies including patent, trade, industry structure, and R&D. It was understood that not the government, but the private sector would play the primary role in creating innovation, while the government would be responsible for creating an environment in which the companies would have incentives to innovate without unnecessary burdens. Regarding the patent system, the Review suggested (1) empowerment of USPTO, (2) introduction of a re-examination system, (3) establishment of the CAFC, (4) decreasing patent litigation costs, and (5) transfer of government-funded technology to the private sector.

「Global Gender Gap Report 2020」を考える

—— 日本と世界の「ギャップ」 ——

Thoughts About "Global Gender Gap Report 2020"

—— "Gap" Between Japan and World ——

富井 美希 Miki TOMII

特許業務法人 深見特許事務所
商標法律部 部長



弁理士等の女性比率

弁理士という職業には男女の別がない、とはよく言われることです。女性弁護士が求められる事件があるのは理解できますし、女医を探す患者も大勢いると思いますが、女性弁理士ならではの事案は想定できません。逆に女性だから担当できない分野もないといってよいでしょう。特に体力が必要な職業でもありません。

では弁理士の半数が女性かというところはず、2020年6月30日現在で登録弁理士数は11,944人、うち女性は1,852人、16%となっています⁽¹⁾。弁護士でも女性比率は19%、裁判官で22%です⁽²⁾。司法の平等を担保する観点から少なくとも法曹界では男女同数であってしかるべきであり、欧州等では達成されている国も多いようですが、日本では歩みが遅いのが実情です。実は、弁理士試験も司法試験も、さらには医師国家試験も、女性の受験生自体、全体の2～3割にすぎません。男女の大学進学率はほぼ同じなのに、専門職をめざす女性が少ないのです。

「女性活躍」関連政策

日本では第2次安倍内閣あたりから次々に「女性活躍加速のための重点方針」「すべての女性が輝く政策パッケージ」等が打ち出され、政府は「2020年までに指導的地位(高度な専門職を含む)に占める女性の割合を30%に」⁽³⁾を目標に掲げてきました。2015年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、いわゆる「女性活躍推進法」が施行され、

Proportion of Female Patent Attorneys

Patent attorney is often considered as a gender-free profession. Female lawyers may be called for in some legal cases and many patients may look for female doctors. I cannot imagine, however, a case that definitely requires female patent attorneys, and there is no field that women are unable to handle. This job does not particularly require physical strength either.

One may therefore expect that half of the patent attorneys are women, but that is not the case. As of June 30, 2020, there are 11,944 registered patent attorneys, among which 1,852 are women, accounting for 16% (see the web page of the Japan Patent Attorneys Association). According to the White Paper on Gender Equality 2020 issued by the Gender Equality Bureau of the Cabinet Office, female lawyers and female judges account for 19% and 22%, respectively. From the point of view of ensured equality in justice, there should be an equal number of males and females at least in the legal community. Many countries in Europe satisfy this condition, whereas little headway has been made in Japan. In fact, female examinees in the patent attorney examination, bar exam, and the national examination for medical practitioner occupy only 20 to 30% of all examinees. Few women pursue professional career, although the university advancement rate is approximately the same between male and female.

Policies Related to "Expansion of Women's Participation"

In Japan, from about the time of the second Abe administration, policies including "Expansion of Women's Participation in Policy and Decision-Making Processes in All Fields in Society" and "a policy package for a society where all women shine" were set up one after another and

国や大企業には自社の女性の活躍に関する状況把握・行動計画といった情報の公表等が義務付けられました。優良な企業は、申請により厚生労働大臣の認定(「えるぼし認定」等)を受けることができるそうです。

「女性活躍」の現状

では日本において女性は職業上「活躍」しているのでしょうか。

ダボス会議で有名な世界経済フォーラムが発表した「Global Gender Gap Report 2020」(以下「レポート」)⁽⁴⁾によれば、調査対象国153か国のうち日本は121位でした。これは世界各国の男女格差の実態を示すデータを点数化し、カテゴリごとにランク付けするものです。実は日本はこの10年間で相対的にじりじりと順位を下げています。

4つのカテゴリのうち職業に関係する「経済」で115位、「政治」に至っては144位と先進国としては著しく成績が悪く、経済大国であるにもかかわらず直近50年間で一度も女性元首が出ていないという不名誉な指摘を受けています。レポートの「Japan」の項では、管理職に占める女性の比率は15%に過ぎず、その賃金は男性の半分、女性の国会議員はたったの10%、18人の閣僚中女性はただ1人、といった具合に「only」の語が多用され、他の先進国からはるかに引き離されて最低レベルであると散々な評価です。

半面、日本の女性が家事・介護等の家庭内無報酬労働に割く時間は男性の4倍と、アメリカにおける格差の倍であることが報告され、例えば社内保育園や男性の育児休業を促進するような政策をとって無償労働の分担を両性が見直せば、女性の職業的活躍(career opportunities)を後押しするだろうと分析されています。

このあたりは、女性が「活躍」していたら褒めてあげようという程度の施策からさらに踏み込んだ改革が望まれるところですが、そもそも国の政策の決定者の9割が男性であるという現実があり、そこに日本のジェレンマがあると思います。

この原稿が活字になる頃には次のレポートが発表されることと思います。まずは日本の中のジェンダーギャップ、そして日本と世界とのギャップを知ることは、今後男女ともに活躍できる社会を作っていく上で有意義であろうと考えます。興味のある方はぜひアクセスしてみてください。

the Japanese Government espoused the goal of increasing "the proportion of women in leadership positions (including highly professional jobs) to 30% by 2020" ("Third Basic Plan for Gender Equality"). In 2015, "Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace" came into effect, and the government and large companies have been obliged to grasp the situation related to women's active participation and to disclose information such as action plans. By application, excellent companies will be granted the certification ("Eruboshi certification") from the Minister of Health, Labour and Welfare.

Circumstances of "Expansion of Women's Participation"

Are women "actively participating and advancing" in the workplace in Japan?

The World Economic Forum, famous for holding the annual Davos Conference issues a "Global Gender Gap Report" in which data showing the actual conditions of the gap between men and women in all countries in the world is scored and the countries are ranked for each of four categories. According to the "Global Gender Gap Report 2020" ("Report") issued on December 16, 2019, Japan ranks 121st out of 153 countries surveyed. In fact, Japan has gradually moved relatively downward on the list for a decade.

In spite of being one of the industrially advanced countries and being an economic power, Japan has remarkably underperformed in the Report; in the category of "economy" that relates to working among the four categories, Japan ranks 115th, and in the category of "politics", ranks 144th. The Report points out that Japan disgracefully has had no female head of state in the last 50 years. The section on "Japan" reports that only 15% of senior and leadership positions are held by women, whose income is around half that of men, female representation in the Japanese parliament is only at 10%, and there is only one woman in the 18-member cabinet. Using the word "only" over and over again, the Report made a devastatingly negative evaluation for Japan, pointing out that Japan is at the lowest level and far below other advanced countries.

The Report continues to point out that the share of time that Japanese women spend for unpaid domestic work such as household and care duties is more than four times that of men. This figure is twice that in the United States. According to analysis in the Report, policies that will promote the opening of nursery schools in companies or paternity leave to rebalance the burden of unpaid work are likely to have a significant impact on women's career opportunities.

In order to rectify the current situation, what is desired is further reforms, rather than such half-baked policies as giving women sweet words of praise if they "work hard." The reality and the dilemma, however, is that ninety percent of the policy decision-makers are men.

By the time this Newsletter is issued, the next Report will have been published. In order to create a society in the future where women and men can both actively work, I believe it

未来に向けて

弁理士試験の合格者に占める女性の割合は近年ほぼ3割です。すから、「女性弁理士30%」は無理な数値ではなさそうです。弁理士は、専門職をめざす女性にもっと注目してもらいたい職業です。

深見特許事務所では弁理士89名のうち女性は16名、18%です。すから業界平均より高い比率です。また、当所の経営及び各部・各グループの長の役職21のうち女性は8名です(2020/12/1現在)。全体に占める割合は38%です。すから既に政府目標の30%を超えており、先進的といえると思います。

深見特許事務所は2019年に創立50年を迎え、次の50年に向けて走り出しました。遠くない将来には30%台と言わず多くの女性達が活躍する、男女共に「輝く」職場としても業界の先端を行きたいものです。

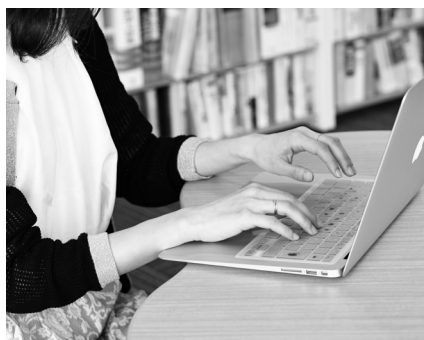
meaningful to first know the gender gap in Japan, and then the gap between the world and Japan. If you are interested in this issue, please read the report when it comes out.

Toward the Future

The proportion of women among passing applicants for the patent attorney examination is approximately 30% in recent years. Therefore, "30% female patent attorneys" does not appear to be a difficult goal. I hope that the profession of patent attorney attracts more attention from women who seek professional jobs.

In Fukami Patent Office (FPO), among eighty-nine patent attorneys, there are sixteen women (18%). This figure is higher than the average in the industry. In addition, FPO has eight women leaders among twenty-one division leaders and group leaders including management (as of December 1, 2020). In other words, the proportion of female leaders is 38%, which is over the government goal of 30%, and in this sense, FPO is a leading office.

FPO celebrated the 50th anniversary of its foundation in 2019 and has set out to move forward for the next fifty years. Leading the industry, FPO continues to be a workplace where many women more than the order of 30% actively work and men and women both "shine".



- (1) 日本弁理士会HP
- (2) 内閣府男女参画局男女共同参画白書令和2年版
- (3) 「第三次男女参画基本計画」
- (4) 2019年12月16日発表

特許異議申立制度の有効活用

Effective Utilization of Patent Opposition System

日夏 貴史 Takashi HINATSU

特許業務法人 深見特許事務所
機械第1部



1. はじめに

2003年の特許法改正によって一旦廃止された特許異議申立制度が2015年4月1日に再び施行されてから、5年あまり経過しました。そこで、特許異議申立の現状及び筆者の特許異議申立事件の経験を踏まえて、特許異議申立制度の有効活用について述べます。

2. 特許異議申立制度の現状

図1に、2012年から2019年までの特許異議申立の申立件数及び特許無効審判の請求件数の推移を示します⁽¹⁾。特許無効審判の請求件数は、近年では、年間約150件にとどまっているのに対し、特許異議の申立件数は年間1,000件以上となっています。特許異議申立が特許無効審判よりも数多く利用されているのは、以下の二つの理由によると考えられます。第一の理由は、特許無効審判のように利害関係人(特許法123条2項)に限られず、何人も特許異議を申し立てることができるためです(特許法113条柱書)。第二の理由は、特許異議申立は、特許無効審判より費用的及び手続的な負担が少ないためです(特許法118条1項)。

図2に、2019年6月末時点における、特許異議申立の審理結果の内訳を示します⁽²⁾。特許異議申立における取消率は、11.3%です。そのため、特許異議申立制度は特許異議申立人にとって有用でないように見えるかもしれません。取消率が低い理由は、図3^{(1),(3)-(5)}に示されるように、発明の進歩性(特許法29条2項)を検討する際に、主引用発明に副引

1. Introduction

More than 5 years has passed since the patent opposition system, which had once been abolished by an amendment to the Patent Act in 2003, was reintroduced on April 1, 2015. In view of the current situation as to patent oppositions, as well as my own experience on patent oppositions, the following discusses effective utilization of the patent opposition system.

2. Current Situation Regarding the Patent Opposition System

Fig. 1 shows changes in the number of cases of patent oppositions and the number of cases of patent invalidation trials from 2012 to 2019⁽¹⁾. In recent years, the number of cases of patent invalidation trials is about 150 per year, whereas the number of cases of patent oppositions is 1,000 or more per year. Patent oppositions are utilized more frequently than the patent invalidation trials presumably due to the following two reasons. The first reason is that any person can file a patent opposition (main paragraph of Article 113 of the Patent Act) unlike a patent invalidation trial, which can be filed only by an interested person (Paragraph 2 of Article 123 of the Patent Act). The second reason is that a patent opposition poses less burdens than a patent invalidation trial in terms of cost and procedure (Paragraph 1 of Article 118 of the Patent Act).

Fig. 2 shows a breakdown of the results of patent oppositions at the end of June in 2019⁽²⁾. The ratio of revocation in patent oppositions is 11.3%. It seems that the patent opposition system is not useful for a patent opponent. Such a low ratio of revocation is presumably because examination and appeal examination in the Japan Patent Office are affected by a tendency of recent judicial precedents (for example, the decision on the circuit connection member case⁽⁶⁾) such that importance is placed on reasoning in

用発明を組み合わせることで発明に容易に想到することの論理付けを重視する近時の裁判例の傾向(例えば、回路用接続部材事件判決⁽⁶⁾)が、特許庁における審査及び審理に影響しているためと推測されます。

しかし、特許異議申立の最も重要な目的は、特許が特許異議申立人の事業の実施の障害とならないようにすること、すなわち、特許異議申立人にとって特許を無害化することです。仮に、特許異議申立によって特許を取り消すことができなかったとしても、特許権者に特許発明を訂正させて、特許異議申立人の実施形式が訂正発明の技術的範囲外になれば、特許異議申立の目的は達せられます。

図2を参照して、取消率と訂正率の合計は、64.3%であることが分かります。また、筆者の経験では、特許権者に特許発明を訂正させることによって、高い確率で、特許を無害化できています。そのため、筆者は、特許異議申立制度はお客様の事業の実施を確保するために有効であると考えます。

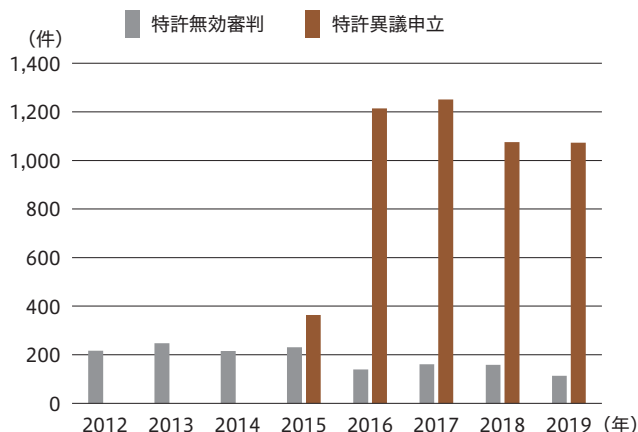
determining that an invention could have been conceived readily by combining a primary cited invention with a secondary cited invention when examining inventive step of the invention (Paragraph 2 of Article 29 of the Patent Act), as shown in Fig. 3^{(1),(3)-(5)}.

The most important purpose in filing a patent opposition is, however, to prevent a patent from being an obstacle to implementation of business of a patent opponent, i.e., to render the patent harmless to the patent opponent. Even if the patent cannot be revoked by the patent opposition, the purpose of the patent opposition can be achieved by forcing the patentee to correct the patented invention such that the manner of implementation by the patent opponent falls out of the technical scope of the corrected invention.

Referring to Fig. 2, it is understood that the total of the ratio of revocation and the ratio of correction is 64.3%. In my experience, by forcing a patentee to correct a patented invention, the patent can highly likely be rendered harmless. Therefore, I believe that the patent opposition system is effective to secure implementation of a client's business.

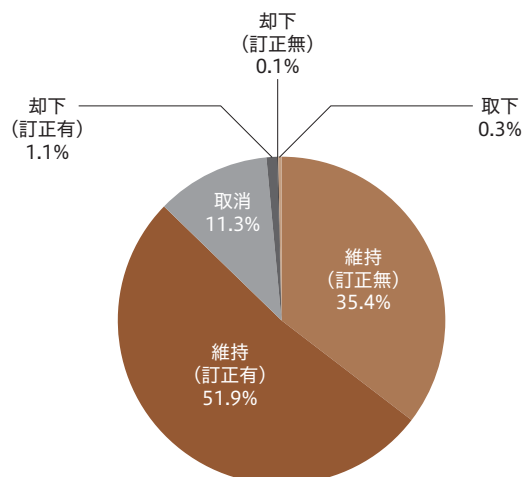
【図1】

Fig. 1



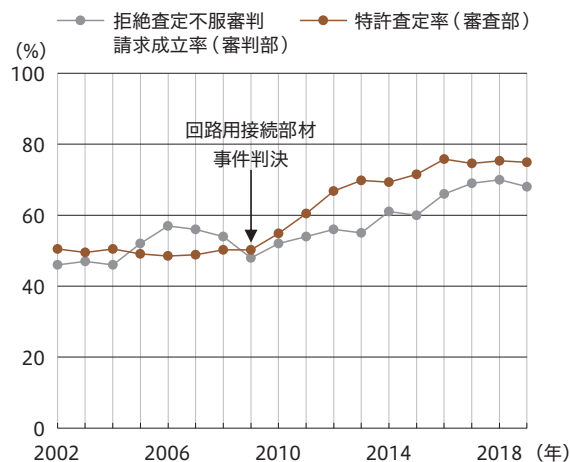
【図2】

Fig. 2



【図3】

Fig. 3



3. 特許異議申立制度の有効活用のためのポイント

筆者の特許異議申立の経験に照らして、特許異議申立制度を有効活用するためのポイントを述べます。

(1) 特許異議申立時

① 適切な先行技術調査の実施

実施可能要件(特許法36条4項1号)、サポート要件(特許法36条6項1号)及び明確性要件(特許法36条6項2号)(以下、これら三要件を「記載要件」という。)を厳しく判断しないという最近の裁判例の傾向⁽⁷⁾に照らしますと、適切な先行技術調査を実施して、特許発明の新規性または進歩性を否定することができる先行技術を見つけることが重要です。

お客様から特許異議申立のご依頼をいただく際、通常、関連する先行技術をご提供いただけます。ご提供いただいた先行技術は、確かに、特許発明に近い技術的事項を開示しており、重要な情報を含んでいます。しかし、ご提供いただいた先行技術は、特許発明の新規性または進歩性を否定するには不十分であることも少なくありません。このような場合には、筆者は、追加の先行技術調査を行っています。追加の先行技術調査によって、多くの場合、より適切な先行技術が見つかります。筆者が先行技術調査に使用している無料の先行技術調査ツールの例をご紹介します。

(i) 特許文献調査

特許文献は、通常、非特許文献よりも発明の内容が詳しく記載されています。また、無効審判事件の分析から、特許を無効にする証拠として、特許文献が最も多く用いられていることが分かっています⁽⁸⁾。そのため、特許異議申立のための先行技術調査においても、特許文献を十分に調査することが必要です。特許文献の無料の調査ツールの一つに、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)⁽⁹⁾があります。

近年のJ-Plat Patの機能改善の結果、論理式入力画面(検索オプション欄を含む)を通じたJ-Plat Patの特許文献の検索機能は、特許庁内で審査官が利用しているサーチ端末の検索機能と同様になっています⁽¹⁰⁾。筆者は、論理式入力画面を通じたJ-Plat Patの特許文献の検索機能を利用することによって、的確かつ効率的に特許文献を調査できています。

論理式入力画面に入力する検索式は、検索キーを用いて作成されます。検索キーには、主に、国際特許分類(IPC)、ファイルインデックス(FI)、Fターム、並びに、特許請求の範囲及び明細書に含まれるテキストがあります。J-Plat Patを利用して適切な先行技術調査を行うには、図4に示す検索キーの性質⁽¹¹⁾を理解した上で、検索キーを適切に組み合わせ

3. Points to Effectively Utilize Patent Opposition System

In view of my experience on patent oppositions, the following describes points to effectively utilize the patent opposition system.

(1) At the Time of Filing the Patent Opposition

(i) Conduct Appropriate Prior Art Search

In view of the tendency of recent judicial precedents⁽⁷⁾ such that a judgement is not made strictly with regard to the enablement requirement (Paragraph 4(i) of Article 36 of the Patent Act), the support requirement (Paragraph 6(i) of Article 36 of the Patent Act) and the clarity requirement (Paragraph 6(ii) of Article 36 of the Patent Act) (hereinafter, these three requirements are referred to as "description requirements"), it is important to conduct an appropriate prior art search to find prior art by which the novelty or inventive step of a patented invention can be denied.

When a client requests us to file a patent opposition, the client usually provides us with related prior art information. Indeed, the provided prior art information discloses a technical matter close to the patented invention and includes important information. The provided prior art information is, however, often insufficient to deny the novelty or inventive step of the patented invention. In such a case, I conduct an additional prior art search. In many cases, a more appropriate prior art is found by conducting the additional prior art search. Examples of free prior art search tools I use for prior art searches are as follows.

(i) Patent Document Search

A patent document normally describes contents of an invention in more detail than a non-patent document. Moreover, based on analyses on invalidation trial cases, it is known that patent documents are most frequently used as evidence to invalidate patents⁽⁸⁾. Therefore, in the prior art search for patent oppositions as well, it is necessary to sufficiently conduct searches for patent documents. One of the free search tools for patent documents is the Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)⁽⁹⁾ provided by the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT).

As a result of improvement in functions of J-PlatPat in recent years, the search function for patent documents in J-PlatPat through a logical-expression input screen (including a searching option field) is comparable to the search function in search terminals used by examiners in the Japan Patent Office⁽¹⁰⁾. By utilizing the search function for patent documents in J-PlatPat through the logical-expression input screen, patent documents can be searched for properly and efficiently.

A search expression to be input to the logical-expression input screen is created using search keys. Examples of the search keys mainly include International Patent Classification (IPC), File Index (FI), F-term, and text included in claims and specifications. In order to conduct an appropriate prior art search using J-PlatPat, it is necessary to understand characteristics⁽¹¹⁾ of the search keys shown in Fig. 4 and

【図 4】
Fig. 4

検索キー	特徴、長所	短所
IPC	<ul style="list-style-type: none"> ● IPC を用いて、日本特許文献及び外国特許文献を検索することができる。 	<ul style="list-style-type: none"> ● IPC だけで特許文献の数を十分に絞り込むことは難しい。
FI	<ul style="list-style-type: none"> ● FI は、IPC よりも文献の数を絞り込むことができる。 ● FI の付与精度は、比較的高い。 	<ul style="list-style-type: none"> ● FI だけで特許文献の数を十分に絞り込むことは難しいことが多い。 ● 日本特許文献しか検索することができない。
Fターム	<ul style="list-style-type: none"> ● Fタームは、FI よりもさらに先行技術文献の数を絞り込むことができる。 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fタームの付与精度は、FI の付与精度より低い。 ● 日本特許文献しか検索することができない。
テキスト	<ul style="list-style-type: none"> ● テキストを用いて、文献の数を絞り込むことができる。 ● 新技術のような対応するFタームがない技術であっても、テキストを用いて文献を探し出すことができる。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 同義語等を適切に考慮しないと、多くの検索漏れが発生する。 ● フルテキストデータがない古い特許文献を検索することができない。 ● 言葉で表現することが難しい技術的事項（構造、形状、位置関係等）を検索することが困難である。

せて検索式を立てる必要があります。

(ii) 非特許文献調査

無効審判事件の分析から、特許を無効にする証拠として、非特許文献も多く用いられていることが分かっています⁽⁸⁾。また、特許文献は、特許出願されてから1年6月後に公開されますので、学術論文及び学術講演会の予稿集のような非特許文献が数多く発表されている技術分野では、非特許文献が特許文献よりも先に最新技術を開示することがあります。さらに、このような技術分野では、大学等に所属する研究者が、特許出願することなく、非特許文献のみにおいて発明を開示することがあります。そのため、特に、非特許文献が数多く発表されている技術分野については、特許文献だけでなく非特許文献も調査する必要があります。非特許文献の無料の調査ツールに、例えば、Google Scholar⁽¹²⁾、J-GLOBAL⁽¹³⁾及びJ-STAGE⁽¹⁴⁾があります。

また、特許文献調査または非特許文献調査によって見つかった先行技術の開示内容をより詳しく分析することによって、特許を無効または取り消すことができることがあります^{(8),(15),(16)}。先行技術の開示内容をより詳しく分析することを可能にする補強証拠を見つけるために、日本産業規格(JIS)もしくは国際標準化機構(ISO)規格のような規格、または、製品情報等を調査することもあります。

② 記載要件に基づく取消理由の主張

既に述べましたように、裁判所は、近時、記載要件を厳しく判断しない傾向にあります。しかし、以下の理由により、

formulate a search expression by combining search keys appropriately.

(ii) Non-Patent Document Search

Based on analyses of invalidation trial cases, it is known that many non-patent documents are also used as evidence to invalidate patents⁽⁸⁾. Since patent documents are published one year and six months after filing of patent applications, non-patent documents may disclose the latest technology before the patent documents do in technical fields for which many non-patent documents, such as scientific papers and proceedings of scientific lectures, are published. Further, in such a technical field, a researcher who belongs to a university or the like may disclose an invention only in a non-patent document, without filing a patent application. Therefore, it is necessary to search for not only patent documents but also non-patent documents, particularly in the technical field for which many non-patent documents are published. Examples of free search tools for non-patent documents include Google Scholar⁽¹²⁾, J-GLOBAL⁽¹³⁾, and J-STAGE⁽¹⁴⁾.

By analyzing the disclosure of a prior art, found by a patent document search or non-patent document search, in more detail, the patent may be able to be invalidated or revoked^{(8),(15),(16)}. In order to find supplemental evidence for more detailed analysis of the disclosure of the prior art, searches may be conducted for standards such as Japanese Industrial Standards (JIS) or the International Organization for Standardization (ISO) standard, product information, or the like.

(II) Assert Reason for Revocation based on Description Requirements

As described above, the court recently tends not to strictly make judgement with regard to the description requirements. A patent opponent, however, should assert not only a reason for revocation based on lack of novelty or inventive step, but

特許異議申立人は、新規性または進歩性欠如に基づく取消理由に加えて、記載要件違反に基づく取消理由も併せて主張すべきです。

特許異議申立人が、新規性または進歩性欠如に基づく第1の取消理由と、記載要件違反に基づく第2の取消理由とを主張しますと、特許権者は、第1の取消理由と第2の取消理由の両方に対して、整合的な対応をとらなければなりません。ところが、第1の取消理由に対する特許権者の主張と第2の取消理由に対する特許権者の主張とは、矛盾しやすい傾向にあります⁽⁷⁾。そのため、特許権者が特許発明の範囲を大幅に減縮せざるを得なくなることがあります。こうして、特許異議申立人が、新規性または進歩性欠如に基づく取消理由だけでなく、記載要件違反に基づく取消理由も併せて主張することによって、特許権を無害化する確率を高めることができます。

③ 適切な特許異議申立書の作成

図2に照らしますと、特許異議申立事件のうち、訂正無しに特許が維持される事件の割合は、約35%です。訂正無しに特許が維持されることを防ぐためには、審判合議体が取消理由通知を発行することを促進するような取消理由を含む適切な特許異議申立書を作成すべきです。特許異議申立書における取消理由に基づく審判合議体の決定が裁判所で支持されやすければ、そのような取消理由は、審判合議体が取消理由通知を発行することを促進することができます。審判合議体の決定が裁判所で覆される主な理由は、(i) 証拠の事実認定の誤りと、(ii) 主引用発明に副引用発明を組み合わせ発明に容易に想到することの論理付けが不十分であることにあります。そこで、以下の三点に注意して、特許異議申立書及び証拠を準備すべきです。

第一に、証拠の事実認定を客観的に行うことが必要です。特許異議申立人の先入観に基づいた証拠の認定は、審判合議体が受け入れない可能性が高いため、特許を取り消すことが困難になります。

第二に、既に述べました近時の裁判例の傾向に照らして、進歩性欠如に基づく取消理由を主張する際に、主引用発明に副引用発明を組み合わせ特許発明に容易に想到することの十分な論理付けが存在することを主張することが必要です。

第三に、裁判例が示す基準⁽¹⁷⁾に沿って、取消理由を主張することが必要です。裁判例が示す基準に沿った主張は、審判合議体が異議決定においてこれを採用しても、当該異議決定が裁判所で覆される可能性が低いからです。

(2) 意見書提出時

特許権者が特許を訂正すると、特許異議申立人に意見書を提出する機会が与えられます(特許法120条の5第5項)。

also a reason for revocation based on failure in compliance with the description requirements.

When a patent opponent asserts a first reason for revocation based on lack of novelty or inventive step and a second reason for revocation based on failure in compliance with the description requirements, the patentee has to take consistent measures against both the first reason for revocation and the second reason for revocation. The patentee's assertion against the first reason for revocation, however, tends to be inconsistent with the patentee's assertion against the second reason for revocation⁽⁷⁾. Therefore, the patentee may have to significantly restrict the scope of the patented invention. When the patent opponent thus asserts not only the reason for revocation based on lack of novelty or inventive step but also the reason for revocation based on failure in compliance with the description requirements, the patent right can more likely be rendered harmless.

(III) Prepare Appropriate Written Patent Opposition

Referring to Fig. 2, among the patent opposition cases, the ratio of cases when patents are maintained without corrections is about 35%. In order to prevent a patent from being maintained without a correction, an appropriate written patent opposition should be prepared which includes a reason for revocation that urges the Panel to issue a Notice of Revocation. If the decision by the Panel that is based on the reason for revocation in a written patent opposition is more likely to be upheld by the court, such a reason for revocation can urge the Panel to issue a Notice of Revocation. A decision by the Panel is overturned by the court mainly due to the following reasons: (i) an error in acknowledging a fact based on the evidence; and (ii) insufficient reasoning in determining that the invention could have been conceived readily by combining a primary cited invention with a secondary cited invention. Therefore, written patent oppositions and evidence should be prepared in consideration of the following three points.

First, it is necessary to objectively acknowledge a fact based on evidence. Acknowledgement of evidence based on the patent opponent's prejudice is unlikely to be accepted by the Panel. This makes it difficult to revoke a patent.

Second, in view of the above-described tendency of recent judicial precedents, when asserting a reason for revocation based on lack of inventive step, it is necessary to assert that there is sufficient reasoning in determining that the patented invention could have been conceived readily by combining a primary cited invention with a secondary cited invention.

Third, it is necessary to assert a reason for revocation in accordance with criteria⁽¹⁷⁾ indicated by judicial precedents. This is because when an assertion in accordance with such criteria indicated by judicial precedents is accepted by the Panel to decide an opposition to grant of patent, the decision is less likely to be overturned by the court.

(2) At the Time of Filing Written Argument

When the patentee corrects the patent, the patent opponent is given an opportunity to file a written argument (Paragraph 5 of Article 120-5 of the Patent Act).

An additional prior art search is conducted with regard to any new technical matter added as a result of the correction

訂正に伴って追加された新たな技術的事項について追加の先行技術調査を行い、追加の証拠を見つけます。この追加の先行技術調査も、特許異議申立時における先行技術調査と同様です。そして、意見書において、訂正後も、依然として、取消理由が存在することを主張するとともに、当該主張を裏付ける追加の証拠を意見書とともに提出します。

追加の先行技術調査の結果、訂正前から既に存在しておりかつ特許発明により近い技術的事項を開示する先行技術文献を発見した場合には、意見書とともに当該先行技術文献を提出すべきです。その理由は、2018年9月に審判便覧が改訂され、異議申立期間後に提出された先行技術文献であっても、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合には、審判合議体は当該先行技術文献を証拠として採用できることになったからです⁽¹⁸⁾。

4. まとめ

特許異議申立は、特許無効審判に比べて、より少ない費用的及び手続的な負担で、特許を無害化することができます。そのため、お客様の事業の実施を確保するために、特許異議申立制度を積極的に活用することをお勧めしたいと思います。

特許異議申立制度の有効活用には、①的確な先行技術調査を実施して、適切な先行技術を発見することと、②近時の裁判例の傾向を踏まえて、適切な取消理由を主張することが必要です。

上記①の基礎となる技術的なバックグラウンドにつきましては、お客様がより多くの知見を有しておられることが多いと思われます。これに対し、上記②の基礎となる法的判断につきましては、特許事務所がより詳しいと思われます。上記①と上記②の基礎となる法的判断とは互いに関連し合っています。そのため、お客様と特許事務所との間の緊密な協力が、特許異議申立制度をより一層有効に活用するために非常に重要です。

so as to find additional evidence. This additional prior art search is conducted in the same manner as in the prior art search conducted in filing the patent opposition. In the written argument, it is asserted that there is still a reason for revocation even after the correction. Further, the additional evidence supporting the assertion is submitted together with the written argument.

When, as a result of the additional prior art search, a prior art document is found that already exists prior to the correction and discloses a technical feature closer to the patented invention, the prior art document should be submitted together with the written argument. This is for the following reason. Due to the revision of the "Manual for Trial and Appeal Proceedings" in September 2018, even if a prior art document is submitted after an opposition period, the Panel can accept the prior art document as evidence as long as the evidence apparently constitutes an appropriate reason for revocation⁽¹⁸⁾.

4. Conclusion

By a patent opposition, a patent can be rendered harmless with less burden in terms of cost and procedure as compared with a patent invalidation trial. Therefore, in order to secure implementation of a client's business, we recommend to utilize the patent opposition system positively.

In order to effectively utilize the patent opposition system, it is necessary to (I) find appropriate prior art by conducting a proper prior art search, and (II) assert an appropriate reason for revocation based on the tendency of recent judicial precedents.

It is considered that clients often have more knowledge about the technical background for (I). On the other hand, it is considered that patent attorney offices are more familiar with legal determination for (II). The technical background for (I) and the legal determination for (II) are correlated. Therefore, in order to utilize the patent opposition system much more effectively, close cooperation between the clients and their patent attorney offices is very important.

(1) 特許庁、特許行政年次報告書 2020年版(2020年7月)

(2) 特許庁審判部、特許異議申立の統計情報(2019年9月)、参照日 2020年9月23日

(3) 特許庁、特許行政年次報告書 2015年版(2015年)

(4) 特許庁、特許行政年次報告書 2009年版(2009年)

(5) 特許庁、特許行政年次報告書 2005年版(2005年)

(6) 知財高判平成20年(行ケ)第10096号

(7) 高石秀樹、別冊特許、Vol.72 No.12 p.115-143(2019年9月)

(8) 特許第1委員会第4小委員会、知財管理、Vol.67 No.1 p.40-50(2017年1月)

(9) <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

(10) 筆者は、1994年から2014年まで、特許庁で特許に関する審査または審判に従事しておりました。

(11) 国際特許分類、FI、Fタームの概要とそれらを用いた先行技術調査(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)(2018年4月)

(12) <https://scholar.google.com/>

(13) <https://jglobal.jst.go.jp/>

(14) <https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/>

(15) 特許第2委員会第3小委員会、知財管理、Vol.68 No.12 p.1695-1706(2018年12月)

(16) 尼崎浩史、特許、Vol.67 No.1 p.43-58(2014年1月)

(17) 例えば、サポート要件について、知財高判(大合議)平成17年(行ケ)第10042号

(18) 特許庁、審判便覧(第18版) 67-05(2019年6月)

思い出の味

藤吉 涼子 Ryoko FUJIYOSHI

外内特許グループ

昨年、祖母が亡くなってから 20 年ぶりに、福井県若狭地方の農村にある母の実家を訪れました。海の近くにリゾートホテルらしきものが建った以外は、20 年という長い年月が過ぎたとは思えないほど昔の記憶そのままの風景が残っていました。

久しぶりの帰省だったこともあり、料理上手な叔母が地元の食材を使って、若狭の郷土料理である焼き鯖のちらし寿司やヤマブキの佃煮などのご馳走を作ってくれました。新鮮な鰯のお造りは、スーパーで買った魚をその場で捌いてもらったそうです。

もう 35 年くらい前になりますが、父が単身赴任をしていたので、幼い頃の数年間をこの母の実家で暮らしました。叔母の料理を食べていると、スーパーも自動販売機もない村で遊んだ子どもの頃の思い出が蘇ってきます。

夏の夜は、よく庭で花火をしました。暗闇のなか、花火の光に様々な虫が集まってきます。その中には、カブトムシもいました。秋には、一面に黄色の稲穂が揺れるなか、赤とんぼを追いかけて遊びました。夕方 5 時になると村の中央にある無線放送から「兎追いし〜」と「故郷（ふるさと）」の曲が流れてきます。それを合図に子ども達は家へと帰りました。古くて広い家は冬はとても寒く、熱した豆炭を入れて暖を取る炬燵に家族が集まっていたのを思い出します。風邪を引くと、いつも祖母が煮干しで出汁を取った玉子入りのお粥を作ってくれました。そして、雪が溶け始め春が近づいてくると、あぜ道でフキノトウやツクシを探して遊びました。

幼い頃数年のことでしたが、自然豊かな田舎で暮らした日々は季節を彩る鮮やかな情景とともに記憶に残っています。

今では京都の実家に帰ると、母がハモの骨で出汁を取った吸い物を作ってくれます。岐阜で育った父が魚臭いと言って好まないその味に、私は懐かしいような寂しいような不思議な気持ちになります。

Goal and Ingenuity

Kanae SAIJO

Clerk, Domestic Cases

After a few years interval, I went to watch a theater play. The play was titled "Daichi" (ground) written and directed by Mr. Koki MITANI, a famous Japanese playwright and director. Although it might be thought inappropriate to go and watch a stage performance at this moment in the midst of the coronavirus pandemic, the play was thought-provoking precisely because of this moment.

The story is set in a facility where actors regarded as critical of the government are accommodated. In the facility, the actors are prohibited from acting and forced into labor to care for farm animals and cultivate the ground under the supervision of a training officer dispatched by the government, and they gradually develop a feeling of fellowship. Then, after learning one day that the girlfriend of one of the members is accommodated in another facility for women, the other members play respective roles of writing and directing a script for a mission, organizing arrangements for the mission, and memorizing the script and acting, and succeed in deceiving the training officer with excellent teamwork, safely reuniting the separated couple. However, this event leads them to a cruel fate.

On the stage, the actors were acting while always keeping distance. In the scene of a big fight, there was no contact within a short distance like hand-to-hand combat, and social distancing was always maintained also in the scene when the actors were delighted with the success of the mission, and in the scene when the couple had a conversation. Although it appeared that the way of acting was modified to keep distance, from the viewpoint of infection prevention, I never felt strange about the acting of the actors.

In addition, the theater was always ventilated, and was designed such that a spectator could not reach the seat indicated in his or her ticket without passing through various points such as for disinfecting hands and fingers and checking body temperature. Further, the spectators were prohibited from talking at their seats before and after the performance and during the intermission. In the performance I watched, the spectators refrained from talking even in the course of reaching their seats, and I could find no one who did not follow the precautions. I keenly felt the strong determination of both the stage members and the spectators that no one would be newly infected during the series of performances and that the performances would never be suspended. Finally, the other day, the play safely came to a close, holding a total of 60 performances.

This occasion provides me with a good opportunity to reaffirm that the possibility of overcoming even a difficulty can be increased by using maximum ingenuity for a goal and obtaining the acceptance and cooperation of the surroundings.

トトロとわたし

長谷川 恵里 Eri HASEGAWA

商標法律グループ

私の娘は映画「となりのトトロ」が大のお気に入りです。育児休暇中は、新型コロナウイルスの流行で外出を控えていたため、毎日のように自宅で娘と一緒に録画したトトロを見ていました。私は、しっかり者で妹想いの主人公が大好きで、彼女は小さい頃の私にとって憧れの存在でした。

ある日、いつものように娘とソファに座ってトトロを見てると、主人公が入院中の母親を見舞いに病室を訪れるシーンでふと思いました。

「もし、私もこの主人公の母親のように病気を患って入院することになったら、娘にどんなに悲しい思いをさせてしまうんだろう。娘にそんな辛い思いは絶対にさせたくない。」

小さい頃から何度もこの映画を見てきましたが、主人公ではなく、主人公の母親と自分自身を重ね合わせたのはこの時が初めてでした。知らず知らずのうちに、自分の意識が変化していたことに驚いたのと、少しくすぐったい気持ちになったのを覚えています。

恥ずかしながら家事が大の苦手な、「良き母」「良き妻」とは言い難い私です。こんな私に子どもを育てるという責任重大な役目が果たして務まるだろうかと、妊娠中は不安に思うこともありました。出産から一年以上たった今でも、子育ての正解がわからず、他人と比べて焦ったり落ち込んだりすることが多々あります。

しかし、日々壁にぶつかり迷走しながら娘の成長を傍で見守る中で、いつの間にか母親としての自覚が芽生え、それを実感することができ、本当に嬉しく思っています。母親としての自覚がこれから私をどんな風に変化させ、また成長させてくれるのか楽しみでなりません。

将来、もし娘が母になる日が来たら、その時はまた一緒にトトロを見ながら母になる喜びを語り合いたいと思います。そんな日を夢見る今日この頃です。

Information Gathering and Information Dissemination with the Use of SNS

Mariko SATOH

3rd Electrical / Information Division

I believe that many of you use SNS in private. I use SNS too, although I only check and read posts.

Recently, a friend of mine set up his tax accounting firm, and actively uses SNS to promote his work. I now often receive timeline notifications from his blog posts appearing on my smartphone.

I never thought of using SNS for work before. I started wondering if there are people engaging in the intellectual property industry who use SNS for work. I conducted research and followed some accounts I was interested in.

Even though I started following those accounts with no particular motive, just looking through their timelines, I can learn more about the scenes of the intellectual property industry and fields of technology I am interested in. Some people even speak out his/her own opinions, and in my spare time I catch a glimpse of people working for other firms, about what they think about their jobs, through the timelines.

Usually, you don't get a chance to know what other people do at work and what they think about their jobs. You often have such a chance when you have drinks with people or make small talk with them. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, I've hardly had an opportunity to talk with people in person and felt I am missing out on things.

Although SNS cannot substitute for the interactions with people in real life, and I mostly read posts, without writing myself, just by following the accounts that are relevant to my job made me feel less I am missing out on things.

Thus far, I only considered SNS as a tool used for private purposes. Now I think the use of SNS in association with work as being one good way of its use. For example, if you are busy with your routine life and don't have time to study on subjects related to your job, you may be motivated to study by deciding to output job-related posts through SNS. I still remain as a SNS user for information gathering only, but hopefully, one day, I would like to use SNS for information dissemination.



Effective Business Letter Writing



no. 19

Gerald Thomas B.A. LL.B.

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

Business letter writing is a skill developed by learning the theory of professional style and engaging in frequent practice. In this volume I would like to focus on common grammar errors in legal vocabulary and frequently used Latin expressions.

Grammar traps in legal vocabulary

There are many difficult terms and expressions in legal vocabulary, often due to the specific terminology used, as well as the rather historical nature of the development of legal systems and practice of law. Below I have provided two examples of common errors in the use of terminology in law and patent offices.

1. **evidence** - I frequently see in the English legal writing of my Japanese colleagues a sentence such as the following:

"We must collect many evidences to convince the judge."

In such case I must explain to my colleague that "evidence" is an uncountable noun, similar to the words "water", "rice" and "juice", and therefore does not have an "s" in the plural form. In addition, as an uncountable noun, the word "many" must be changed to "a lot" as in the following:

"We must collect a lot of evidence to convince the judge." It is also possible to quantify the uncountable noun so that it can be counted, as in: "We must collect many pieces/items of evidence."

2. **damage/damages** - The incorrect use of these terms is very common, even among senior Japanese lawyers. Damage is, of course, personal injury or property loss, such as, "We suffered great property damage as a result of the storm." Just as with "evidence", "damage", is also an uncountable noun, and therefore has no "s" in the plural form.

"Damages" means the compensation awarded by a court or similar body for injury or property loss. For example: "The jury awarded the plaintiff 30 million dollars in damages." "Damages" always uses an "s" in this case.

Latin in English writing

Similar to the use of Latin by Christian priests in old times, the specialized use of language was used in courts and by lawyers as a means of separating those with specialized expertise or learning from the general population. As Western legal systems developed largely from Roman law, the use of Latin terms and phrases was an effective means of showing the "higher" education of judges and lawyers. Although much less common than before, many of these Latin terms are still used today in regular English writing.

i.e. and e.g. I often see these two Latin terms confused in English sentences drafted by non-native English speakers.

i.e. is the abbreviation for "*id est*" which means "that is" or "in other words". This term may be used when you want to make a broad or vague statement or expression and then be more specific, as in, "We won the infringement case at the District Court but the battle may not be over, i.e. the opponent has one month to appeal the case."

e.g. stands for "*exempli gratia*" and means "for example", as in "There are many reasons for an examiner to reject a trademark application, e.g. similarity to another registered mark, or incorrect classification of goods."

bona fide in Latin means "in good faith" or to have a true intention, and is often used in the negative to express that a party is acting unethically. For example, patent trolls are often considered to lack a "bona fide interest" in the invention.

Fortunately for everyone, learning the correct usage of such old language is now easily available on the internet. Lawyers and priests can no longer claim exclusive rights to such "higher" education.

Professional Background



Gerald Thomas has worked in both Canadian and Japanese law offices, and has had a relationship with Fukami Patent Office for over fifteen years. As the Director of Foreign Affairs he supervises 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.



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、特許庁の財産研究所フシントン事務所長、特許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-)

荒川伸夫 Nobuo ARAKAWA 副所長
Vice-president

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(株)の財産部→松下電工(株)の財産部→深見特許事務所 (2002-)

佐々木真人 Masato SASAKI 副所長
Vice-president

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-)

深見久郎 Hisao FUKAMI 相談役
Founder

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-)

電気情報第 1 部
1st Electrical / Information Division

鞍掛 浩 Hiroshi KURAKAKE 部長
Divisional Manager

弁理士試験合格 (2005) / 京都大学工学部物理工学科卒業 (1992)、同大学院修士課程修了 (1994) / 川崎製鉄(株) (現 JFE スチール(株))→深見特許事務所 (2001-)、大阪工業大学知の財産学部知の財産学科教授 (2014-)

加治隆文 Takafumi KAJI 副部長
Deputy Divisional Manager

(名古屋オフィス次長)
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-)

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)→(株)関西新技術研究所→特許事務所→深見特許事務所 (2002-)

山口佳子 Keiko YAMAGUCHI 上席
Senior Associate

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

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-)

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-)

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(株)→法人設立運営→(株)高電社→深見特許事務所 (2015-)

谷 憲一 Kenichi TANI

弁理士試験合格 (2016) / 関西大学工学部電子工学科卒業 (2008) / (株)リコー→(株)デジタル→深見特許事務所 (2017-)

鈴木裕三 Yuzo SUZUKI

弁理士試験合格 (2013) / 山梨大学工学部化学生物工学科卒業 (1999) / ヘルツ(株)→東京エレクトロン(株)→特許事務所→深見特許事務所 (2017-)

電気情報第 2 部
2nd Electrical / Information Division

三輪雅彦 Masahiko MIWA 部長
Divisional Manager

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-)

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-)

井上眞司 Shinji INOUE 上席
Senior Associate

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-)

杉本さち子 Sachiko SUGIMOTO 上席
Senior Associate

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-)

新道斗喜 Toki SHINDO 上席
Senior Associate

(東京オフィス)
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-)

増井義久 Yoshihisa MASUI 上席
Senior Associate

弁理士試験合格 (2002) / 京都大学理学部化学工学科卒業 (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-)

勝本一誠 Kazunari KATSUMOTO

弁理士試験合格 (2011) / 京都大学工学部電気電子工学科卒業 (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工学科卒業 (2008) / グローリー(株)→深見特許事務所 (2012-)

川上 岳 Takeshi KAWAKAMI

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

板谷 論 Satoshi ITAYA

弁理士試験合格 (2009) / 同志社大学工学部知識工学科卒業 (2005)、奈良先端科学技術大学院大学情報工学科卒業 (2007) / (株)日立製作所→ウイストン(株)→深見特許事務所 (2018-)

橋本佳奈 Kana HASHIMOTO

弁理士試験合格 (2017) / 神戸大学卒業 (2008) / 富士ゼロックス(株)→深見特許事務所 (2012-)

電気情報第 3 部
3rd 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-)

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) / ホシデン(株)→フィリップス・モバイル・ディスプレイシステムズ神戸(株)→特許事務所→深見特許事務所 (2011-)

中田雅彦 Masahiko NAKATA 主席
Principal Associate

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-)

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学科卒業 (1986) / 松下電子工業(株)→横水樹脂(株)→三菱電機(株)→深見特許事務所 (1997-)

松本雄二 Yuji MATSUMOTO 上席
Senior Associate

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-)

梅崎真紀子 Makiko UMEZAKI 上席
Senior Associate

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-)

大代和昭 Kazuaki DAIDAI

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

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(株)→富士通テン(株)→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) / レバレッジズ(株)→特許事務所→深見特許事務所 (2015-)

中村亮太 Ryota NAKAMURA

弁理士試験合格 (2017) / 関西大学環境都市工学部都市システム工学科卒業 (2013) / 藤本製薬(株)→深見特許事務所 (2018-)

機械第 1 部

1st Mechanical 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)／(株)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 上席

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

小田晃寛 Akihiro ODA 上席

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(株)→深見特許事務所(2011-)

日夏貴史 Takashi HINATSU 上席

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-)

岡崎達也 Tatsuya OKAZAKI

弁理士試験合格(2017)／大阪大学工学部応用自然科学科卒業(1999)、同大学院修士課程修了(2001)／京セラ(株)→深見特許事務所(2007-)

栗山祐忠 Hirotada KURIYAMA

弁理士試験合格(2004)／富山大学理学部物理学科卒業(1984)、同大学院修士課程修了(1986)／三菱電機(株)→(株)ルネサステクノロジ(現：ルネサスエレクトロニクス(株))→特許事務所→深見特許事務所(2019-)

機械第 2 部

2nd Mechanical 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(株)知的財産部→松下電工(株)知的財産部→深見特許事務所(2002-)

高橋智洋 Tomohiro TAKAHASHI 副部長

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-)

中西 輝 Akira NAKANISHI 主席

弁理士試験合格(2009)／同志社大学工学部機械工学科卒業(1986)／フジテック(株)→深見特許事務所(1990-)、意匠部部長と兼任

和田吉樹 Yoshiki WADA 上席

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)／(株)神戸製鋼所→深見特許事務所(1998-)

小西 潤 Jun KONISHI 上席

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

村野 淳 Jun MURANO 上席

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(株)→深見特許事務所(2006-)

前田篤志 Atsushi MAEDA 上席

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)／(株)橋本チエイン→深見特許事務所(2008-)

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(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-)

喜多祥章 Yoshiaki KITA

弁理士試験合格(2017)／京都大学工学部物理工学科卒業(2009)、同大学院修士課程修了(2011)／(株)大阪タニウムテック/ロジース→特許事務所→深見特許事務所(2018-)

荒田秀明 Hideaki ARATA

弁理士試験合格(2010)／大阪市立大学工学部知的材料工学科卒業(2003)、同大学院修士課程修了(2005)／特許庁→特許事務所→深見特許事務所(2018-)

化学バイオ部

Chemical / Biotechnology Division

長野篤史 Atsushi NAGANO 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(株)→深見特許事務所(2005-)

内山 泉 Izumi UCHIYAMA 副部長

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-)

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)／(株)松井色素化学工業所技術部特許課→深見特許事務所(2002-)

中村考志 Takashi NAKAMURA 上席

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-)

溝口正信 Masanobu MIZOGUCHI 上席

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

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(株)→深見特許事務所(2002-)

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)／(株)トーメン→富士薬品工業(株)→日本シーリング(株)→深見特許事務所(2008-)

桑原達行 Tatsuyuki KUWAHARA

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

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-)

中尾奈穂子 Naoko NAKAO

弁理士資格取得(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-)

佐川琢麻 Takuma SAGAWA

弁理士試験合格(2016)／東京理科大学理学部1部化学科卒業(1999)、同大学院博士課程修了(2005)、理学博士取得(2005)／高輝度光科学研究センター→東京理科大学生命科学研究所→特許事務所→深見特許事務所(2017-)

尼崎 匡 Tadasu AMASAKI

弁理士試験合格(2013)／京都工芸繊維大学高分子学科卒業(1997)、同大学院修士課程修了(1999)／凸版印刷(株)→特許事務所→深見特許事務所(2017-)

福原充子 Mitsuko FUKUHARA

弁理士試験合格(2019)／京都大学理学部卒業(2012)、同大学院修士課程修了(2014)、同大学院博士後期課程修了(2017)／深見特許事務所(2017-)

草下明信 Akinobu KUSAKA

弁理士試験合格(2019)／京都薬科大学薬学部薬学科卒業(2009)、同大学院修士課程修了(2011)／シミック(株)→調剤薬局→深見特許事務所(2020-)

意匠部

Design Division

中西 輝 Akira NAKANISHI 部長

土谷和之 Kazuyuki TSUCHIYA 副部長

齋藤 恵 Megumi SAITO 上席

綿本 肇 Hajime WATAMOTO 上席

前田篤志 Atsushi MAEDA Senior Associate 上席

小田晃寛 Akihiro ODA Senior Associate 上席

藤川 順 Jun FUJIKAWA

清水博司 Hiroshi SHIMIZU

国際特許意匠部

International Patent / Design Division

佐々木真人 Masato SASAKI Divisional Manager 部長

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

十河誠治 Seiji SOGO Deputy Divisional Manager 副部長

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

岡 始 Hajime OKA Senior Associate 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-)

赤木信行 Nobuyuki AKAGI Senior Associate 上席

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

松田将治 Masaharu MATSUDA Senior Associate 上席

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-)

大河内みなみ Minami OKOCHI

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

相羽綾子 Ayako AIBA

弁理士試験合格(2018)／大阪大学理学部化学科卒業(2014)／東京都水道局→深見特許事務所(2017-)

商標法律部

Trademark / Law Division

富井美希 Miki TOMII Divisional Manager 部長

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

中島由賀 Yuka NAKAJIMA Deputy Divisional Manager 副部長

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

吉野 雄 Yu YOSHINO Senior Associate 上席

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

齋藤 恵 Megumi SAITO Senior Associate 上席

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

大野義也 Yoshinari ONO Senior Associate 上席

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

藤川 順 Jun FUJIKAWA

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

稲山史子 Fumiko INEYAMA

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

小野正明 Masaaki ONO

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

宮澤博久 Hirohisa MIYAZAWA

弁理士試験合格(2014)／京都大学文学部人文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-)

石井康太郎 Kotaro ISHII

(東京オフィス)
弁理士試験合格(2013)／名古屋大学経済学部経営学科卒業(2009)／㈱日清製粉グループ本社→深見特許事務所(2016-)

瀬川左英 Sac SEGAWA

弁理士試験合格(2015)／大阪市立大学法学部法学科卒業(2000)／特許事務所→深見特許事務所(2017-)

原 智典 Tomonori HARA

弁理士試験合格(2016)／早稲田大学法学部卒業(2013)／特許事務所→深見特許事務所(2017-)

名古屋オフィス

Nagoya office

田村光一 Koichi TAMURA

(名古屋オフィス長)
弁理士試験合格(2007)／群馬大学工学部機械工学科卒業(1982)／トヨタ自動車㈱→深見特許事務所(2018-)

顧問

Adviser

堀井 豊 Yutaka HORII Adviser 顧問

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㈱→深見特許事務所(1983-)

野田久登 Hisato NODA Adviser 顧問

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-)

顧問弁護士

Legal Adviser

十河陽介 Yosuke SOGO

弁理士試験合格(2003)、司法試験合格(2013)／大阪大学工学部応用理工学科卒業(2003)、同大学院工学研究科生産科学専攻修了(2005)／パナソニック㈱、法律事務所、十河国際法律事務所、深見特許事務所顧問(2015-)

Office Information

大阪 | Osaka Head Office

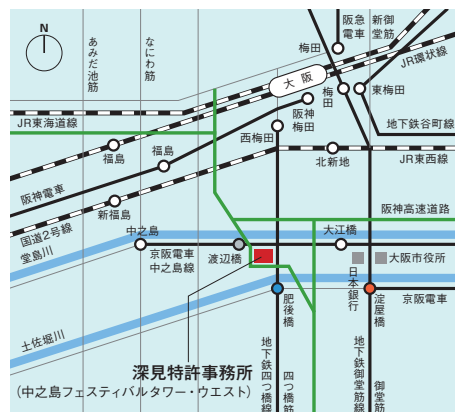
〒530-0005
大阪市北区中之島3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト26階
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

Nakanoshima Festival Tower West 26F.
3-2-4, Nakanoshima Kita-ku,
Osaka 530-0005 Japan
TEL.+81-6-4707-2021 FAX.+81-6-4707-1731



ACCESS

大阪周辺図



- 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 / 4番出口直結
- 京阪電中之島線「波辺橋」駅 / 13番出口直結
- 地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅 / 7番出口から徒歩6分

東京オフィス | Tokyo Office

〒100-6017
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング17階
TEL.03-3595-2031(代) FAX.03-3502-2030(代)

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



ACCESS

東京オフィス周辺図



- 東京メトロ有楽町線「有楽町」駅 / 11番出口から徒歩2分
- 千代田線「霞が関」駅 / A13番出口から徒歩6分
- 日比谷線「霞が関」駅 / A13番出口から徒歩6分
- 東京メトロ南北線「溜池山王」駅 / 8番出口から徒歩9分

名古屋オフィス | Nagoya Office

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-24-8
いちご名古屋ビル3階
TEL.052-582-8880

Ichigo Nagoya Bldg. 3F.
4-24-8, Meieki, Nakamura-ku,
Nagoya-shi, Aichi 450-0002 Japan
TEL.+81-52-582-8880



ACCESS

名古屋オフィス周辺図



- JR各線「名古屋」駅 / 徒歩9分
- 名鉄線「名古屋」駅 / 徒歩7分
- 近鉄線「名古屋」駅 / 徒歩6分 (ミヤコ地下街 4番出口より徒歩1分)
- 地下鉄桜通線「国際センター」駅 徒歩7分

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

Fukami Patent Office, P.C.

NEWS LETTER

vol.19

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2021

編集委員——ジェラルド A. トーマス・大野義也・岩井將晃・竹田道夫

■ 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、当所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、当所までご連絡ください。

