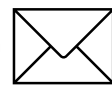


Fukami Patent Office, P.C.

NEWS LETTER



vol. 22

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

July 2022

知的財産権に関する情報

政府・特許庁関連情報

- 財務省は、令和3年(2021年)の税関における知的財産侵害物品の差止状況を公表した。輸入差止件数は、28,270件で、前年と比べて6.7%減少したものの、輸入差止点数は819,411点で、前年と比べて39.1%増加している。中国からの輸入差止件数が最も多く全体の77.4%(21,885件)を占めている。

(2022年3月4日 財務省)

- 特許庁は、審査処理負担及び第三者の監視負担の軽減並びに国際調和の観点から、特許請求の範囲の記載形式についてマルチマルチクレームの記載形式を制限することを決め、特許請求の範囲の記載形式を制約する特許法施行規則第24条の3について改正を行い、施行した。

(2022年4月1日 特許庁)

- 特許の非公開を含む「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(経済安保推進法)が参議院本会議で可決、成立した。同法は、安全保障上機微な発明の公開や流出を防止するとともに、安全保障を損なわずに特許法上の権利を得られるようにするため、保全指定をして公開を留保する仕組みや、外国出願制限等を、公布後2年以内に施行する予定である。

(2022年5月11日 日本経済新聞)

判例その他

- 映画を無断で10分程度に編集した「ファスト映画」を動画投稿サイトで公開したユーチューバーに対する著作権侵害事件において、仙台地裁は被告に対して懲役2年、執行猶予4年、罰金200万円を課する判決を言い渡した。

(2022年5月20日 日本経済新聞)

企業情報

- 小野薬品工業は、英アストラゼネカの日本法人が販売するがん治療薬「イミフィンジ」が、免疫の抑制を防ぐ抗体に関する自社の特許を侵害しているとして、同薬の日本での販売の差し止め、および約320億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したと発表した。

(2022年2月28日 日本経済新聞)

- ドワンゴは5月23日、「ゆっくり茶番劇」の商標登録に対する今後の対応として、商標権者との放棄交渉や無効審判の請求などを含む4つのアクションを発表した。同商標は第三者が無断登録し使用料の支払いを求めたことから問題となり、爆破予告や特許庁へのDDoS攻撃によるサービスの一時停止など社会問題化した。

(2022年5月23日 CNET Japan)

Intellectual Property Rights

Government and Patent Office-related Information

- The Ministry of Finance made an announcement reporting statistics concerning the injunction of intellectual property-infringing articles held at customs in 2021. While there were 28,270 cases held against importation, which is 6.7% less than last year, the number of articles were 819,411 which is an increase of 39.1% over last year. China provides the largest number of such cases, occupying 77.4% (or 21,885 cases) of the total number thereof.

(Ministry of Finance, March 4, 2022)

- From the viewpoint of reducing the burden on the examination procedure and that on third parties for surveillance, as well as international coordination, the JPO has decided to impose limitation on reciting a claim as a multiple-multiple dependent claim, and accordingly revised and enforced the enforcement regulations of the Patent Act, Article 24-3 restricting how a claim should be recited.

(JPO, April 1, 2022)

- A bill for promoting security by integrally taking economic measures (or the Economic Security Promotion Bill) including non-disclosure of patents has been approved and established in a plenary session of the House of Councilors. In order to prevent disclosure and outflow of inventions sensitive in terms of security and also allow patent rights to be obtained without impairing security, it is planned through the bill to enforce a scheme for specifying and holding inventions for security without publishing them, and to enforce restrictions on foreign applications, etc. within two years after the bill is published.

(Nihon Keizai Shimbun, May 11, 2022)

Cases and Others

- In a copyright infringement case against a YouTuber who published a "fast movie", in which a movie is edited to a length of about 10 minutes without authorization, at a video-posting site, the Sendai District Court found the defendant guilty and sentenced the defendant to two years in prison, four years of probation, and a fine of 2 million yen.

(Nihon Keizai Shimbun, May 20, 2022)

Business Information

- Ono Pharmaceutical Co., Ltd., asserting that a cancer medicine IMFINZI® sold by a corporation of AstraZeneca in Japan infringes Ono's patent for an antibody that prevents suppression of immunity, announced that it has filed a lawsuit with the Tokyo District Court for an injunction against selling the medicine in Japan, and about 32 billion yen in damages.

(Nihon Keizai Shimbun, February 28, 2022)

- In response to the trademark registration of "Yukkuri Chabangeiki" (a slow parody), DWANGO Co., Ltd. announced on May 23 that it is considering taking four actions in the future, including conducting negotiations with the resistant to abandon the trademark right and filing a trial for invalidation. The trademark is at issue as it was registered by a third party without authorization and the third party demanded payment of royalties, and it has also developed into a social issue as shown by a bombing threat and temporarily halted services due to a DDoS attack on the JPO.

(CNET Japan, May 23, 2022)

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. **22**
July 2022



COVER PHOTO

中之島3丁目南歩道橋から仰ぎ見たビル群
Buildings seen from the pedestrian
bridge on the south side of Nakanoshima
3-chome.

目次

◎トピックス Topics

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

◎所説 Opinion

- 04 令和時代の事務所改革
電気情報第1部 部長／鞍掛 浩
Reforms of Office Practice in Reiwa Period
Patent Attorney & Divisional Manager,
1st Electrical / Information Division / Hiroshi KURAKAKE

◎論説 Article

- 06 「発明者」と「当業者」の現在地
—— 進化する AI 技術は特許実務を変えるか？ ——
機械第2部 副部長／高橋 智洋
Current Positions of "Inventor" and "Person Skilled in the Art"
—— Will Evolving AI Technology Change Patent Practice? ——
Patent Attorney & Deputy Divisional Manager, 2nd Mechanical Division / Tomohiro TAKAHASHI

◎論説 Article

- 14 メタバースをめぐる商標権の動向
—— 諸外国の実情を交えて ——
商標法律部 部長／富井 美希
Trend of Trademark Rights Relating to Metaverse
—— In Light of Circumstances in Other Countries ——
Patent Attorney & Divisional Manager, Trademark / Law Division / Miki TOMII

◎随筆 Essay

- 22 癒しとの出会い
財務部／丸田 登喜子
Brother-Sister Relationship
Chemical / Biotechnology Division / Akinobu KUSAKA

- 23 苦手克服の1年
商標法律グループ／加古 聡美

Leave some room
Clerk, Domestic Cases / Kaoru MIYAZAKI

◎解説 Explanation

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

◎DATA

- 25 所属弁理士一覧
Patent Attorney Profiles

令和時代の事務所改革

Reforms of Office Practice in Reiwa Period ⁽¹⁾

鞍掛 浩 Hiroshi KURAKAKE

特許業務法人 深見特許事務所
電気情報第1部 部長



はじめに

深見特許事務所は、令和元年の2019年に創立50周年を迎えました。創業以来、弊所は、クライアントの皆様からご支援・ご指導を受けて成長を続け、昭和ー平成時代を経て、弁理士約90名、総勢約250名の所員を擁する事務所になりました。

そして、事務所の成長とともに、弊所は、高度な専門能力・外国語能力・事務処理能力を有する弁理士・職員の育成に努め、充実した明細書を作成するための改革、事務システム業務の改革など、種々の改革を推進してきました⁽²⁾。

令和時代となり、第4次産業革命が進展し、コロナ禍で働き方が変化する変革期の中、社会の変化・クライアントの皆様からのご要望の変化に柔軟に対応するために、これからも事務所の改革を継続していくことが求められます。

環境の変化

第4次産業革命の最中、AI・IoT・ロボットなどの技術の関心が高まっています。また、自動車産業におけるCASEへの移行をはじめ、大きな技術革新が進展している産業も多くみられます。

クライアントの皆様からのご要望も変化してきています。従来の案件毎の権利化業務に加えて、戦略的な発明発掘及び権利化、標準化戦略への対応など、ご要望も拡がりつつあります。

また、昨今のコロナ禍においては、リモートワークによる業務、Webシステムによるリモート会議など、働き方も変化しています。

Introduction

Our Fukami Patent Office, P.C. marked the 50th anniversary of its foundation in 2019. Thanks to our clients' helpful support and advice, our office has continued to grow since its foundation and has come to employ about 250 members in total, including about 90 patent attorneys.

With the growth of our business, we have focused our efforts on training our attorneys and clerical members to achieve advanced professional qualifications, foreign language skills, and clerical procedures for patent and trademark applications. For this purpose, we also have promoted various reforms such as for drafting improved specifications, and for improving clerical and system operations.

In this Reiwa period, the Fourth Industrial Revolution has advanced and the ongoing COVID-19 situation has dramatically changed our working styles. In such a phase of transformation, for flexibly dealing with the changes in society and the changes in our clients' needs, we are still demanded to continuously reform our office operations.

Changes in Environment

In the current Fourth Industrial Revolution, there is increasing interest in technologies such as artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), and robots. In addition, many industries have been significantly developing technological innovations such as the current automotive industry.

Further, our clients' needs have also been changing. In addition to the conventional procedures for seeking patent rights for application cases, there have also been increasing demands for addressing the discovery of strategic inventions, acquisition of patent rights, and standardization strategies.

Also, in the current COVID-19 situation, our working styles have been changing to adopt remote work operations and remote meetings using web systems.

改革の推進

上記のような環境の変化を踏まえて、弊所では、事務所の規模を活かしながら、クライアントの皆様のご要望・変化に柔軟に対応するための改革を推進しています。

(1) チームによる対応および体制づくり

戦略的な発明発掘、纏め出願及び権利化のご要望に対して、チームを編成して対応可能な体制づくりをしています。多くの弁理士を有する大規模事務所の利点を活かし、ご要望に応じ、柔軟にチームを編成することが可能です。また、チームで対応することで、担当者間の知識の共有を図ることができます。

新規な技術に対しても、適宜複数人やチームで対応し、技術の理解・共有を図るようにしています。また、弁理士間・部門間の連携を強化し、複雑な技術や他分野に亘る技術の案件に対応しています。2018年には、AI・IoT知財支援チームを部門横断的に発足させ、当該分野に関する知識の醸成・共有を図っています。また、昨今注目されている標準化戦略に対応可能な弁理士の育成にも努めています。

(2) 事務部門の改革

弊所では、弁理士を支える事務部門の改革も進めています。事故防止、ルールの見直し・点検、風土改善等を行うため、近年、事務系社員全員参加で事務を一斉点検する事務改革プロジェクトを実施しました。また、無駄なく、効率的に事務処理を行うための日々の改善にも努めています。

(3) システムの改革

デジタル化の進展に伴い、紙であった原本ファイルを電子化する原本電子化を実現しました。これにより、書庫スペースも大幅に削減され、大幅なコスト削減を実現しています。

また、withコロナの時代において、事務所全体でリモートワーク可能な環境の実現に向けて、業務のペーパーレス化を進めるためのシステム改革も進めています。

おわりに

時代の変化、クライアントの皆様の変化に応じて、事務所も変化が必要です。数年前に、数十年ぶりにラケットを購入してテニスを再開しましたが、ラケットの進化により以前とは打ち方も変わりました。昔の打ち方でもボールは返せますが、上達するには現在のラケットに合わせた打ち方が必要です。弊所は、令和時代の変革期においても、個人レベル・組織レベルの両面から改革を推進し、クライアントの皆様のご要望に十分に答えられる事務所づくりに努めてまいります。

Promotion of Reforms

We are promoting various reforms to flexibly deal with our clients' needs and society changes while taking advantage of the scale of our firm employing a relatively large number of members.

(1) Establishment of System Supported by Teams

In response to our clients' requests for the discovery of strategic inventions, simultaneous filing of a plurality of applications, and acquisition of patent rights, we organize teams to establish a system for dealing with these requests. In this regard, we can flexibly organize teams in accordance with the requirements of our clients by taking advantage of the scale of our firm with a large number of patent attorneys. Working in teams allows knowledge sharing among the specialized members in charge.

For dealing with an emerging technology, we always allocate a plurality of members or a team to better understand and share such new technology. Further, we have been strengthening the cooperation among our attorneys and among the section groups for dealing with cases related to particularly complicated technology or technologies across multiple industrial fields. In 2018, we set up an "AI/IoT Team" for dealing with AI and IoT applications as a cross-sectoral team comprising experts from several group sections, for the purpose of growing and sharing knowledge related to the fields of AI and IoT.

(2) Reform of Clerical Groups

We also have been reforming our clerical groups that support the practice of our patent attorneys. A few years ago, we started a project for reforming clerical work by checking clerical jobs by all the clerical members in unison. In addition, there are ongoing efforts to seek greater efficiency in clerical work and the reduction of waste.

(3) Reform of Systems

As digitization has progressed, we increased our focus on document digitization to eliminate the need for paper documents. This document digitization is the process of scanning paper documents and converting the obtained data into digital format.

Further, as the world has entered a phase of "living with COVID-19", we are also conducting various system reforms for aiming at a paperless office in order to implement an environment that allows remote work for all the members in our office.

Conclusion

In order to keep pace with the changes of the times and the changes of our clients' needs, we also need to change. Keeping pace with the transformation during this Reiwa period, we will promote further reforms at both an individual level and an organization level to further improve our reputation as a patent office that can fully satisfy our clients' diverse needs.

(1) "Reiwa" is the current period in the Japanese calendar since the ascension of the Emperor Naruhito in 2019

(2) 深見特許事務所50年の歩み(2019年7月発行)

「発明者」と「当業者」の現在地 —— 進化する AI 技術は特許実務を変えるか？ ——

Current Positions of "Inventor" and "Person Skilled in the Art"

—— Will Evolving AI Technology Change Patent Practice? ——

高橋 智洋 Tomohiro TAKAHASHI

特許業務法人 深見特許事務所
機械第2部 副部長



1. はじめに

近年の人工知能(AI)技術の発達には目覚ましいものがあり、材料開発を効率化するマテリアルズ・インフォマティクス(MI)などの分野においても実用化が進みつつあります。日本経済新聞2022年4月8日朝刊に「革新材料、AIが性能予測」という記事が掲載されました。この記事では、人工知能(AI)や量子技術を駆使して新素材を開発する取り組みが実用段階に入ったことが紹介されています。

特許の世界には、「発明者」、「当業者」という概念があります。誰が真の「発明者」であるかは、発明の対価請求や特許権の移転登録請求などの局面において問題となります。「当業者」のレベルは、特許の実体的要件の判断に影響します。

日々進化するAI技術が一般的な技術開発にも広く活用されつつある中で、特許の「発明者」と「当業者」の考え方も変化していくのでしょうか。本稿では、これらの現状を確認するとともに、今後の議論の方向性などについて考察します。

2. 「発明者」～発明への創作的関与～

真の「発明者」の問題は、国ごとに判断されるべきものです。米国特許審査便覧(MPEP § 2109 II)は、発明者となるためには「発明の着想に貢献すること」が必要であるとしています。欧州特許条約(EPC) 81条は、「欧州特許出願においては、発明者を特定する」ことを定めていますが、誰が発明者となるべきかという点について、同条約では明確に規定されていません。中国には、「本質的な特徴に対して創造的に貢献した者」を発明者とする旨の規定(専利法実施細則13条)があります。

日本の裁判例および学説においては、「発明者」に該当し

1. Introduction

The progress of artificial intelligence (AI) technology in recent years is remarkable. AI technology is now being put into practical use in fields such as materials informatics (MI) to increase efficiency in materials development. On April 8, 2022, the morning paper of Nihon Keizai Shimbun published an article called "Innovative Material: Performance Predicted by AI". This article reports that an effort to develop a new material by making full use of artificial intelligence (AI) and quantum technology has entered a practical stage.

In the field of patent, there are the following concepts: "inventor" and "person skilled in the art". Who is a true "inventor" matters in the event of making a request for compensation for the invention, making a request for transferring and registering a patent right, or the like. The level of the "person skilled in the art" affects determination on substantive requirements for patentability.

While AI technology, which is evolving day by day, is being widely applied to general technical development, will the concepts "inventor" and "person skilled in the art" in the field of patent be also changed? In the present article, the current situation regarding these concepts will be reviewed and future direction of discussion thereon will be analyzed.

2. "Inventor" - Creative Involvement in Invention -

Every country should judge the matter of true "inventor" on its own. The Manual of Patent Examining Procedure (MPEP § 2109 II) in the US defines that a requirement for being an inventor is to "contribute to the conception of an invention". Article 81 of European Patent Convention (EPC) stipulates "the European patent application shall designate the inventor"; however, the EPC does not precisely define who should be an inventor. In China, it is defined that an inventor is "any person who makes creative contributions to the substantive features"

ない典型的類型として、①発明者に対して一般的管理(一般的指導ないし抽象的助言)をしたにすぎない「単なる管理者」、②発明者の指示に従い、これを補助したにすぎない「単なる補助者」、③発明者による発明の完成を援助(資金ないし設備提供等)したにすぎない「単なる援助者」の3つが挙げられています。さらに、発明の成立過程を、着想とその具体化の2段階に分け、各段階における創作的関与の有無を検討することにより真の発明者を決定する実務が定着しています。

東京地裁平成14年8月27日判決(判時1810号102頁)(細粒核事件)は、発明者に対して着想を提供した元上司(原告)が自らも共同発明者であると主張したのに対し、「(当該着想は)それ自体が発明と呼べる程度に具体化したものではなく、課題解決の方向性を大筋で示すものにすぎない。したがって、原告が上記着想を得たからといって、本件発明の成立に創作的な貢献をしたということはできず、原告を共同発明者と認めることはできない」とし、同事件の控訴審判決である東京高裁平成15年8月26日判決((平成14(ネ)5077)最高裁HP)も、「本件発明は、従来からあった技術的課題の着想を前提にして、その解決方法を実現できる条件設定を見出すために実験を行い、その成果を挙げたところに意義があるということができ、本件における発明者の認定に際しては、この実験に携わって創作的に条件を見いだした者であるかという観点に依拠すべきである」として控訴を棄却しています。本件では、着想に係る課題が従来から公知であったと認定されたこともあり、解決方法の実現の具体化の過程に重きを置いた判断がなされています。なお、このケースは製薬会社における職務発明の対価請求に関する事案です。化学分野の発明においては、機械や電気の技術分野と比べると、着想の時点で成果が予測しにくく、具体化の試行錯誤の過程で発明が完成することが多いともいわれています。

知財高裁令和3年3月17日判決((令和2(ネ)10052)最高裁HP)(癌治療剤事件)においては、「抗PD-L1抗体を有効成分として含む癌治療剤」の発明について、研究に関与していた大学院生(控訴人)が自らも共同発明者であると主張したのに対し、「控訴人は、A教授の指導、助言を受けながら、自らの研究として本件発明を具体化する個々の実験を現実に行ったものと認められるから、A教授の単なる補助者にとどまるものとはいえないが、一方で、上記実験の遂行に係る控訴人の関与は、本件発明の技術的思想との関係において、創作的な関与に当たるものと認めることはできないから、控訴人は、本件発明の発明者に該当するものと認めることはできない」と結論づけています。すなわち、発明を具体化する実験を「単なる補助者」の域を超えているものの、創作的関与とまではいえないと判断されています。「単なる管理者」

(Article 13 of Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China).

In view of legal precedents and academic theories in Japan, those who do not correspond to an "inventor" fall within the following three typical categories: (1) a "mere manager" who just generally managed the inventor (by providing a general guide or abstract advice); (2) a "mere assistant" who just assisted the inventor in accordance with the inventor's instruction; and (3) a "mere supporter" who just supports the inventor to complete the invention (by providing financial support or providing facilities). Further, it is common practice to determine a true inventor by dividing the process of establishing an invention into two stages, i.e., conception of idea, and implementation of the idea, and reviewing the presence or absence of creative involvement in each of the stages.

In the Fine Granule Core Case as ruled in the Decision of the Tokyo District Court on August 27, 2002 (Hanreijiho Vol. 1810, p.102), a former superior (plaintiff) who had offered a conceived idea to the inventor asserted that the plaintiff is a co-inventor; however, it was ruled as follows: *(The idea) is not embodied to such an extent that the idea itself can be called an invention, and just roughly indicates a direction in problem solving. Therefore, even though the plaintiff conceived the idea, it cannot be said that the plaintiff made creative contribution to establishing the invention of the present case. Thus, the plaintiff cannot be recognized as a co-inventor.* In the Decision of the Tokyo High Court on August 26, 2003 ((Heisei 14 (Ne) 5077), HP of Supreme Court of Japan), which is an appeal court decision of the case, the appeal is dismissed, ruling as follows: *It can be said that the significance of the invention of the present case lies in that based on the conceived idea for conventional technical problem, experiment was conducted to find a condition setting for implementing a solution to the technical problem, thus realizing a desired result. Recognition of an inventor in the present case should rely on whether or not the plaintiff is one who engaged in this experiment and found the condition in a creative manner.* In the present case, since the problem related to the conceived idea was recognized as being conventionally known, the judgment was made with an emphasis being put on the process of implementing and embodying a solution method. It should be noted that this case is concerned with making a request for compensation for an invention in service in a pharmaceutical company. In inventions in the field of chemistry, it is difficult to predict a result at the time of conception of idea as compared with inventions of the fields of mechanics and electrics, and the inventions are often completed in the process of making trials and errors for implementation.

In the Cancer Treatment Medicine Case as ruled in the Decision of the Intellectual Property High Court on March 17, 2021 (Reiwa 2 (Ne) 10052, HP of Supreme Court of Japan), a graduate student (appellant) who engaged in research with regard to an invention of "cancer treatment medicine including anti-PD-L1 antibody as an active ingredient" asserted that the appellant is a co-inventor; however, it was concluded as follows: *It is recognized that the appellant actually conducted individual experiments to embody the invention of the present case as the appellant's own research under guidance and advice of*

や「単なる補助者」の域を超えれば常に発明者となるものではなく、発明への関与の内容およびその程度を個別具体的に検討して真の発明者が決定されます。

研究開発活動において発明がなされるとき、熟練研究者の経験や勘に基づく重要な示唆をAI技術で代替できる場合があるとすると、見方によっては発明の成立にAI技術が創作に関与したと評価できる事例はある(または将来的にそのような事例が生じ得る)かもしれません。そうすると、当該AI技術を搭載したAIマシンは「発明者」になり得るのかという疑問が生じます。

3. 「発明者は自然人である」への問題提起 ～ DABUS 事件～

現時点において、多くの国の当局の立場は、発明者は自然人である必要があり、AIマシンは「発明者」にはなり得ないというものです。その根拠は、概ね、AIマシンにはいわゆる法的な権利能力がなく、特許を受ける権利を取得および譲渡することができないというものです。根本的な問題として、AIマシンという機械が生み出したものを「発明」と呼べるのかという議論もあります。

日本の特許法において、発明者は自然人でなければならないと明記した規定はありません。他方、知的財産基本法の第2条では、「この法律で『知的財産』とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの…(略)…」と定義されています。この定義によれば、「発明」は「人間の創造的活動により生み出されるもの」の一部であり、知的財産基本法において、「発明」は人間が生み出すものであることを予定しているといえます。

上述の立場に真っ向から挑む形で、DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) なるAIマシンを単独発明者とする特許出願が世界各国・地域の特許庁に提出されました。そして、2021年7月30日、オーストラリアの連邦裁判所において、同国特許庁の出願却下決定を覆す判決、すなわちAIマシンが発明者になり得るとの判断が示され(ただし特許庁側は上訴)、大きな話題を呼びました。

●<https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879>

しかし、多くの国では、「発明者は自然人である」との立場が維持されています。特許庁(JPO)が実施した令和3年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業においてまとめられた、「近年の判例等を踏まえたAI関連発明の特許審査に関する調査研究報告書」によりますと、DABUS事件の出願ファミ

Professor A. Hence, it cannot be said that the appellant is a mere assistant of Professor A. On the other hand, however, it cannot be recognized that the involvement of the appellant in conducting the experiments corresponds to creative involvement in relation to the technical idea of the invention of the present case. Thus, the appellant cannot be recognized as an inventor of the invention of the present case. That is, it was determined that the appellant had conducted the experiments to embody the invention beyond the extent of "mere assistant" but this cannot be said as being "creative involvement". One falling beyond the boundary of a "mere manager" or "mere assistant" is not always determined as an inventor. A true inventor is determined by individually and specifically examining details and the degree of involvement in the invention.

Consider a case where an important suggestion based on experience or instinct of a skilled researcher can be replaced with the AI technology when making an invention in research and development activity. In such a case, from a certain point of view, it may (or will possibly) be evaluated that the AI technology is involved in establishing the invention in a creative manner. This raises a question as to whether or not an AI machine employing the AI technology can be an "inventor".

3. DABUS Case: Raising Question on "Inventor as Natural Person"

At the present time, the authorities of many countries are in a position such that an inventor needs to be a natural person and an AI machine cannot be an "inventor". This is generally due to the following reason: the AI machine does not have a capacity of legal right, and therefore cannot obtain and transfer a right to obtain a patent. As a fundamental question, it is also discussed whether or not a product devised by a machine such as the AI machine can be called an "invention".

The Patent Act of Japan does not explicitly define that an inventor must be a natural person. On the other hand, Article 2 of Intellectual Property Basic Act defines as follows: *The term "intellectual property" as used in this Act means inventions, devices, new varieties of plants, designs, works and other property that is produced through creative activities by human beings ... (omitted)* According to this definition, an "invention" is part of the "properties that are produced through creative activities by human beings". Therefore, it can be said that an invention is expected to be devised by human beings in the Intellectual Property Basic Act.

Such a position is directly challenged by a patent application filed with patent offices of various countries and regions in the world with an AI machine called "DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)" being assigned as a sole inventor. On July 30, 2021, attention was greatly drawn to a Federal Court of Australia ruling to overturn the IP Australia's decision to dismiss the application, i.e., presented a judgement that an AI machine can be an inventor (note that IP Australia made an appeal).

●<https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879>

In many countries, however, the position "inventor as natural person" is maintained. According to "Report on Investigation

リーについて、少なくとも米国(USPTOおよびバージニア州東部地区連邦地裁)、欧州(EPO審判部)、英国(UKIPO、高等法院、および控訴院)、ドイツ(DPMA)、および韓国(KIPO)において、AIマシンは発明者として認められないという考えに基づく判決、審決、決定または指令がなされています⁽¹⁾。

●https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_01.pdf

日本国特許庁も、ウェブサイトにおいて、特許法29条1項柱書き、同33条1項、および同34条1項を例示し、「発明者は特許を受ける権利を発明の完成と同時に有する主体であり、特許を受ける権利を有する発明者が当該権利を出願前に移転することができるとするこれらの規定は、発明者は、権利能力を有する者であって出願人になり得る者として自然人であることを予定している」とした上で、「発明者の表示は、自然人に限られるものと解しており、願書等に記載する発明者の欄において自然人ではないと認められる記載、例えば人工知能(AI)等を含む機械を発明者として記載することは認められません」とする立場を明らかにしています。

●<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html>

その一方で、USPTO(米国特許商標庁)は、2019年8月に行った意見募集の中で、「自然人以外が発明の着想に貢献した場合を想定して発明者性(inventorship)に関する法令の改訂が必要か?」と問うています。UKIPO(英国知的財産庁)も、2020年9月に、「AIマシンを単独または共同発明者として認めることを許容すべきか?」という問いを含む意見募集を行っています。これらの意見募集の結果は、USPTOおよびUKIPOのレポートとして公表されており、下記URLにおいて確認することができます。

●https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-05.pdf

●<https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views/government-response-to-call-for-views-on-artificial-intelligence-and-intellectual-property>

2020年10月に発行されたUSPTOのレポートによれば、上記意見募集に対する回答者の多くが、現時点において、機械ではなく人間が発明者でなければならないということに同意したようです。2021年3月23日に発行されたUKIPOのレポートには、革新的な業界の一部において、AI技術が発明の開発を支援した、あるいは発明を考案したという理由だけで発明を特許保護から除外すべきではないとの見方があったことが示されています。AI技術により生み出された発明に特許保護を提供することにより、AI技術を構築、所有、使用する人々が、彼らの研究開発への投資を保護することができるため、イノベーションが促進されるとの意見や、AIマシンが

and Research on Patent Examination of AI-Related Invention in view of Judicial Precedents etc., in Recent Years" compiled by the Investigation and Research Project on Comparison in Industrial Property Right Systems Among Countries, 2021, conducted by the Japan Patent Office (JPO), in court and appeal decisions, at least in the US (USPTO and United States District Court for the Eastern District of Virginia), Europe (EPO's Boards of Appeal), the UK (UKIPO, High Court of Justice, and Court of Appeal), Germany (DPMA), and South Korea (KIPO) decisions or instructions have been made with respect to the families of the DABUS Case based on the idea that an AI machine cannot be recognized as an inventor⁽¹⁾.

●https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_01.pdf

The Japan Patent Office also reveals its position on its website by referring to Article 29, the main paragraph of Paragraph 1, Article 33, Paragraph 1, and Article 34, Paragraph 1 of the Patent Act as follows: *These provisions, which define that an inventor is a subject having a right to obtain a patent at the same time as completion of an invention and the inventor having the right to obtain a patent can transfer the right before filing, assume that the inventor is a natural person who has a capacity of legal right and who can be an applicant. It is understood that the designation of inventor is limited to a natural person, and it is not permitted to describe, as an inventor, one not recognized as a natural person in the column of the inventor described in an application form or the like, such as a machine including artificial intelligence (AI), for example*".

●<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html>

On the other hand, in a request for public comments on August, 2019, the USPTO (US Patent and Trademark Office) raises the following question: *Do current patent laws and regulations regarding inventorship need to be revised to take into account inventions where an entity or entities other than a natural person contributed to the conception of an invention?* Also, in September, 2020, the UKIPO (UK Intellectual Property Office) asked for public comments with the following question: *Should patent law allow AI to be identified as the sole or joint inventor?* Results of the requests for public comments are published as reports from the USPTO and UKIPO and can be viewed on the following URLs.

●https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-05.pdf

●<https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views/government-response-to-call-for-views-on-artificial-intelligence-and-intellectual-property>

According to the report from the USPTO published in October, 2020, at present, many of the respondents to the request for public comments agree with the position that an inventor must be a human being, rather than a machine. The report from the UKIPO published on March 23, 2021 reveals that some from innovative industries expressed opinions such that an invention should not be excluded from patent protection based only on the ground that the invention is made with the assistance of the AI technology or is devised by the AI technology. Some are of the opinion that innovation will be promoted by providing patent protection to an invention

特許制度の下で発明者として認められない場合、その発明が公開されない懸念があるという意見も出されています。

UKIPOは、さらに、2021年10月29日付のプレスリリースにおいて、著作権制度及び特許制度が人工知能(AI)にどのように対処すべきかについての協議(Consultation)を開始したと発表しています。

●<https://www.gov.uk/government/news/artificial-intelligence-and-ip-consultation-on-copyright-and-patents-legislation>

今後、事案に応じてAIマシンを法上の「発明者」として認めようとするならば、既存の他の規定との整合等、法的な枠組みを整備するために、国際的にも多くの議論と調整が必要になると考えられます。DABUS事件の2021年9月2日米国バージニア州東部地区連邦地裁の判決(THALER, v. HIRSHFELD)は、人工知能(AI)が発明者の意味を満たすほどに洗練されたレベルに達する時が来るかもしれないが、その時はまだ来ておらず、仮に来たとすれば、特許法の範囲をどのように拡張するかを決めるのは議会であろうと述べています。

4.「当業者」～特許の実体的要件との関係～

特許法29条2項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」と規定しています。ここでいう「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」を「当業者」と呼びます。すなわち、「当業者」は、進歩性判断の基準となる概念です。米国における非自明性(進歩性)判断の枠組み、いわゆるグラハムテストにおいても、「当業者の技術水準を決定」した上で、非自明性判断が行われます。

進歩性判断の基礎となる引用発明について、知財高裁平成30年4月13日判決(判タ1460号125頁)[ピリミジン誘導体事件]は、「通常、本願発明と技術分野が関連し、当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択される」ものであるとし、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」は、「当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない」とした上で、2000万通り以上の選択肢のうちの一つとして記載された特定の選択肢について、当業者が積極的あるいは優先的に選択すべき事情がなく、当該選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することができないと判示しています。

「当業者」は、特許明細書の記載要件の判断にも関係してい

created by the AI technology because people who construct, own, and utilize the AI technology can protect their investments in research and development. Others expressed concerns that if the AI machine is not recognized as an inventor under the patent system, the invention may not be open to the public.

Further, in a press release on October 29, 2021, the UKIPO announced that a consultation has been started as to how the copyright system and the patent system should cope with artificial intelligence (AI).

●<https://www.gov.uk/government/news/artificial-intelligence-and-ip-consultation-on-copyright-and-patents-legislation>

If an AI machine is legally recognized as an "inventor" depending on cases in future, it is considered that many discussions and adjustments are internationally required to prepare a legal framework to, for example, secure consistency with other existing provisions or the like. The decision made on the DABUS Case by the United States District Court for the Eastern District of Virginia on September 2, 2021 (THALER, v. HIRSHFELD) noted as follows: *[T]here may come a time when artificial intelligence reaches a level of sophistication such that it might satisfy accepted meanings of inventorship. But that time has not yet arrived, and, if it does, it will be up to Congress to decide how, if at all, it wants to expand the scope of patent law.*

4. "Person Skilled in the Art" - Relation with Substantive Requirements for Patentability -

Paragraph 2 of Article 29 of the Patent Act of Japan defines as follows: *Where, prior to the filing of the patent application, a person ordinarily skilled in the art of the invention would have been able to easily make the invention based on an invention prescribed in any of the items of the preceding paragraph, a patent shall not be granted for such an invention notwithstanding the preceding paragraph.* The "person ordinarily skilled in the art of the invention" herein is referred to as "person skilled in the art". That is, the "person skilled in the art" represents a concept serving as a basis for determining inventive step. Also in the Graham test, which is a framework for determining non-obviousness (inventive step) in the US, the determination for non-obviousness is made with "the level of ordinary skill in the pertinent art being resolved".

In the Pyrimidine Derivative Case, the Decision of the Intellectual Property High Court on April 13, 2018 (Hanrei Times Vol. 1460, p.125) noted as follows: *A cited invention based on which determination for inventive step is made is selected from a range of inventions that fall within the technical field related with the invention of the present application and that are supposed to be reviewed by the person skilled in the art. Since the "invention described in a distributed publication" as defined in Paragraph 1(iii) of Article 29 of the Patent Act should serve as a basis for determining whether or not the person skilled in the art could have made the invention of the present application readily based on the technical level at the time of filing of the present application, it should represent a specific technical idea that can be extracted from the description of the distributed publication.* It was ruled that there is no reason why a person skilled in the art should spontaneously or preferentially select a specific option described as one of

ます。特許法36条6項1号のサポート要件について、知財高裁令和元年11月14日判決((平成30(行ケ)10110)最高裁HP)[セレコキシブ組成物事件]は、「所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について、特許請求の範囲の記載が同号所定の要件(サポート要件)に適合するか否かは、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から、当該発明に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができる」と認識できるか否かを検討して判断すべき」と判示しています。この判示内容によれば、サポート要件の判断基準は、「当業者が明細書の記載から請求項に係る発明の課題を解決できると認識できるか否か」となります。

また、特許法36条4項1号の実施可能要件について、知財高裁令和元年9月18日判決((平成30(行ケ)10150)最高裁HP)[手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法事件]は、「物を生産する方法について上記実施可能要件を充足するためには、明細書の発明の詳細な説明において、当業者が、発明の詳細な説明の記載内容及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、その方法を使用し、かつ、その方法により生産した物を使用できる程度の記載があることを要し、また、その程度の記載のあることをもって足りるものと解される」と述べています。現在の日本での実務上、実施可能要件は、「当業者が明細書の記載に基づいて過度の試行錯誤を要することなく発明を実施可能か否か」により判断されるといえます。

このように、「当業者」は特許の実体的要件の判断の主體的基準となる概念です。仮に「当業者」の能力を向上させた場合、特許出願人ないし特許権者の立場から見ると、一般的な傾向として、進歩性のハードルは上がり(進歩性が認められにくい)、記載要件のハードルは下がる(実施可能要件等の記載要件が認められやすい)ということになります。このため、特許紛争においては、適切な「当業者」のレベルについて、当事者間において激しい議論の応酬がしばしば生じます。

特許の実体的要件についての判断の時期的基準は特許出願時であるのに対し、特許出願の審査や特許権の権利行使は、多くの場合、特許出願から数年以上後に行われます。それらの局面では、数年以上前の「当業者」の適切なレベルを確定する必要があり、そのことが特許要件に関する議論を一層複雑なものにします。

5. AI技術の進化による実体的要件への影響は如何に?

AI技術の進化は、適切な「当業者」のレベルの議論に影響を与えるのでしょうか。「当業者」の定義から考えてみます。

20 million or more options, and no specific technical idea with regard to the option can be extracted.

The "person skilled in the art" is relevant also in determination of the description requirements for patent specification. Regarding the support requirement of Paragraph 6(i) of Article 36 of the Patent Act, in the Celecoxib Composite Case, the Decision of the Intellectual Property High Court on November 14, 2019 ((Heisei 30 (Gyo Ke) 10110), the HP of Supreme Court) ruled as follows: *Whether or not the description of claim(s) of an invention including a predetermined numeric value range in its invention specifying matter satisfies the requirement (support requirement) defined therein should be determined by reviewing whether or not a person skilled in the art can recognize that the object of the invention can be achieved over the whole of the range of the numerical values included in the invention based on the description of the Detailed Description of the Invention and the common technical knowledge at the time of filing.*

Moreover, regarding the enablement requirement of Paragraph 4(i) of Article 36 of the Patent Act, in the Glove Textured-Surface Coating and Production Method Case, the Decision of Intellectual Property High Court on September 18, 2019 ((Heisei 30 (Gyo Ke) 10150), HP of Supreme Court of Japan) noted as follows: *In order to satisfy the above-mentioned enablement requirement for a production method, the Detailed Description of the Invention of the specification needs to be described to such an extent that a person skilled in the art can use the method and can use a product produced by the method without requiring excessive trials and errors, based on the content of the Detailed Description of the Invention and the common technical knowledge at the time of filing. It is understood that when the Detailed Description of the Invention of the specification is described to that extent, the above-mentioned enablement requirement is satisfied.*

Thus, the "person skilled in the art" represents a concept serving as a principal basis for determination on the substantive requirements for patentability. When the capability of the "person skilled in the art" is increased, as seen from the position of patent applicant or patentee, the hurdle of the inventive step generally tends to be increased (the inventive step is less likely to be recognized) whereas the hurdle of the description requirements generally tend to be decreased (the description requirements such as the enablement requirement are more likely to be recognized as being satisfied). For this reason, in a patent dispute, intense discussions are often exchanged between the interested parties with regard to an appropriate level of the "person skilled in the art".

The determination for the substantive requirements for patentability is made based on the time of filing of the patent application, whereas examination of the patent application and exercise of the patent right are conducted several years after the filing of the patent application in many cases. In those phases, the appropriate level of the "person skilled in the art" several years or more ago needs to be confirmed, which makes the discussions on the requirements for patentability more complicated.

日本の特許・実用新案審査基準(第III部第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」)において、「当業者」は以下のよう

に定義されます。
「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

(i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有していること。

(ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。

…(後略)…

この定義において、「…者として、想定された者」としてしているとおり、そもそも特許実務における「当業者」は、架空の人物ないしチームを想定したものであり、「発明者」のように自然人であることを要求されるものではありません。特許出願時点において「通常の技術的手段」として提供されているAI技術は「当業者」の能力の一部を構成し、そのAI技術のレベルにより「当業者」の能力が変動すると考えるのは、実務的には当該レベルの確実な立証方法などの課題は考えられるものの、1つの考え方としては自然なことといえます。

この考え方は、多くの国において同様であるといえます。たとえば、UKIPO(英国知的財産庁)は、上述の意見募集において、「AI技術は、特許を取得するために必要な進歩性のレベルに課題を投げかけている、または投げかけることになるか? もしそうなら、この課題は現在の特許法によって対応可能か?」という問題提起を行いました。UKIPOのレポートによれば、この問いに対し、多数の回答者は、現在の特許制度の枠組みを変えることなく、「当業者」の概念にAIツールを取り込むことができると述べました。また、多数の回答者が、AIツールが「当業者」に取り込まれることにより、進歩性のレベルは変わり得ると回答しています。この点について、今後、実案件においてどのような議論が交わされていくのか、注目されます。

AI技術の進化により「当業者」の能力が向上し、それにより進歩性のハードルが上がり得るとすれば、逆に、明細書の記載要件のハードルは下がるのでしょうか。現時点で明確な答えはありません。

この点について正面から議論したものではありませんが、上記「近年の判例等を踏まえたAI関連発明の特許審査に関する調査研究報告書」では、海外の現地法律事務所に対し、「ある機能を有する物の発明がクレームされている場合に、発明の詳細な説明にAIを用いたマテリアルズ・インフォマティクスによる予測が示されているのみであって、実際にその物

5. How Does Evolution of AI Technology Affect Substantive Requirements?

Does the evolution of the AI technology affect the discussion on the appropriate level of "person skilled in the art"? Now, an analysis is made in view of the definition of the "person skilled in the art".

In the Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan (Part III, Chapter 2, "2. Basic Idea of Determination of Inventive Step"), the "person skilled in the art" is defined as follows:

"A person skilled in the art" means a hypothetical person who meets all the following conditions (i) to (iv). In some cases, it is appropriate to consider a person skilled in the art to be a "team of experts" in several technical fields rather than an individual person.

(i) A person who has the common general knowledge in the technical field of the claimed invention at the time of filing.

(ii) A person who is able to use ordinary technical means for research and development (including document analysis, experiment, technical analysis, manufacture etc.).

... (Omitted) ...

As "a hypothetical person who meets ..." is described in this definition, a hypothetical person or team is assumed as the "person skilled in the art" in the patent practice. Hence, the "person skilled in the art" is not required to be a natural person unlike the case of "inventor". It can be said to be natural to think that the AI technology provided as "ordinary technical means" at the time of filing of the patent application constitutes part of the capability of the "person skilled in the art" and the capability of the "person skilled in the art" is changed depending on the level of the AI technology, although there are practical concerns as to a method of securely proving the level and the like.

Such a way of thinking is similarly seen in many countries. For example, in the above-described request for public comments, the UKIPO raised the following question: *Does or will AI challenge the level of inventive step required to obtain a patent? If yes, can this challenge be accommodated by current patent law?* According to the report from the UKIPO, in reply to this question, many respondents said that the AI tool can be incorporated into the concept of the "person skilled in the art" without changing the current framework of the patent system. Moreover, many respondents answered that the level of the inventive step can be changed by incorporating the AI tool into the "person skilled in the art". Regarding this point, attention will be drawn as to what discussion will be made in actual cases in future.

If the capability of the "person skilled in the art" can be increased by the evolution of the AI technology to increase the hurdle of the inventive step, will the hurdle of the description requirements for specification be decreased? There is no clear answer at present.

Although this point is not directly discussed, the above-described Report on Investigation and Research on Patent Examination of AI-Related Invention in view of Judicial Precedents etc., in Recent Years shows answers from overseas law firms to the following question: *When an invention of a*

を製造して当該機能を有することを評価した実施例が記載されていない場合、実施可能要件やサポート要件を満たすか?」と質問し、各国事務所からの回答内容として、EPO、ドイツ、中国、韓国では要件を「満たさない」、米国および英国では「事務所により見解が分かれた」ことを紹介しています。同報告書においては、ドイツ、中国および韓国の現地法律事務所からは、特に、化学分野については、実際の実施例が必要であるという明確な回答が得られたこと、米国では、MPEP § 608.01 に予言的な例(机上の実施例)が認められることが記載されているものの、AI技術による予測に関する判例やUSPTOの資料はなく、事務所により見解が分かれたことも紹介されています。

この質問の例については、日本においても、AI技術を用いたマテリアルズ・インフォマティクスによる予測を示すだけでは不十分であると考えられます。クレームされた「物」が上記「ある機能」を有することを発明のポイントとする以上は、それがAI技術を用いたマテリアルズ・インフォマティクスにより予測された結果であるか、実験により見出した結果であるかに関わらず、クレームされた「物」が当該機能を有することを評価した実施例等を明細書に示すことが必要とされます。クレームされた「物」が上記「ある機能」を有することが出願時の技術常識であるならば、記載要件の問題は発生しないかもしれませんが、そもそも当該発明の進歩性を主張することが難しくなり、別の技術的特徴を見出す必要が生じます。

6. まとめ

冒頭に述べたマテリアルズ・インフォマティクスに限らず、今後、様々な分野の技術開発においてAI技術がますます活用されていくと思われます。AI技術のさらなる進化に伴い、「当業者」のレベルに関する議論が複雑化する可能性があります。

「発明者」問題は、特許により得られる利益の配分問題にも繋がるため、時間がかかれど、さらなる議論の拡大が予想されます。自動運転技術の発達とともに、その関連制度の整備が世界各国で進みつつあるように、技術革新と社会の要請があれば、法的な枠組みも変更されるかもしれません。AI技術の進化により発明が生み出されるプロセスが変化しつつある中で、多くの関係者が最も納得しやすい利益配分とは如何なるものか、各々の立場で改めて考える必要がありそうです。

product having a certain function is claimed, if the Detailed Description of the Invention only illustrates a prediction through the materials informatics using AI and does not describe an example in which the product was actually produced and the product was evaluated to have the function, are the enablement requirement and the support requirement satisfied? In the EPO, Germany, China, and South Korea, the answers were "the requirements are not satisfied". In the US and the UK, the answers differed among the law firms. The report also reported that the law firms in Germany, China, and South Korea clearly answered that an actual example is required particularly in the field of chemistry. In the US, MPEP § 608.01 describes that prophetic examples (paper examples) are permitted in patent applications; however, there are no judicial precedents or materials from the USPTO with regard to the prediction by the AI technology and the law firms therefore had different views.

Regarding the example of this question, also in Japan, it is considered insufficient to only indicate a prediction by the materials informatics using the AI technology. When the feature of the invention lies in that the claimed "product" has the above-described "certain function", it is necessary to illustrate, in the specification, an example or the like in which the claimed "product" is evaluated to have the function, irrespective of whether the product having the function results from the prediction by the material informatics using the AI technology or results from conducted experiment. When it is common technical knowledge at the time of filing that the claimed "product" has the above-described "certain function", the issue of the description requirements may not arise; however, it becomes difficult to assert the inventive step of the invention in the first place, with the result that another technical feature needs to be identified.

6. Conclusion

In future, it is expected that AI technology will be utilized more, not only in the material informatics as stated at the beginning of the article, but also in technical development in various fields. With the further evolution of AI technology, the discussion on the level of the "person skilled in the art" may become complicated.

Since the issue of "inventor" leads to an issue of distribution of profit obtained by the patent, the discussion thereon will take a long time but is expected to be further expanded. The legal framework may also be changed in response to technological innovation and requests from society, as we see progress in the development of systems relevant to automated driving technology in response to the progress of automated driving technology. While the process of creating an invention is being changed by the evolution of AI technology, it seems necessary to think anew from various positions how the profit is distributed in a manner most acceptable by many interested parties.

(1) 南アフリカでは登録に至っていますが、AIマシンが発明者に該当するかという点を権利化の過程で議論した形跡はないようです。なお、同国は無審査登録主義を採用しています。 In South Africa, the families of the DABUS case are allowed; however, in the process for acquisition of right, there was no discussion as to whether or not the AI machine corresponds to an inventor. South Africa adopts the non-examination system.

メタバースをめぐる商標権の動向

—— 諸外国の実情を交えて ——

Trend of Trademark Rights Relating to Metaverse

—— In Light of Circumstances in Other Countries ——

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



1. はじめに

「メタバース(Metaverse)」は近年最もよく耳にする言葉のひとつです。特に2021年10月に米フェイスブック社が社名を「Meta」に変更したことにより、改めてその将来性が注目されることとなりました。ゴーグル型の端末を使ってゲームなどを楽しむ3D仮想空間はこれまでも存在していましたが、いわゆるメタバースにおいては仮想とはいえ人間の分身(アバター)が現実社会と同じく買い物をしたり不動産を所有したりすることが可能なので通貨も流通するし投資もできるという、現実社会を超越(meta)したもう一つの世界(universe)という意味を込めて「Metaverse」と呼ばれています。ちなみにこの造語が最初に登場したのは1992年、アメリカの作家ニール・スティーブンソンのSF小説「Snow Crash」であるというのが定説となっているようです。

メタバースが単なるゲーム空間と決定的に異なるのは、旧フェイスブック社のみならず世界の名だたる大企業がそこに商機を見出し、次々に投資・進出していることです。それはメタバース上の消費行動は現実の商品を購入する消費者と連動しており、仮想(バーチャル)と現実(リアル)の両方で事業を拡大できるチャンスと捉えているからなのです。

例えば米ナイキ社は人気仮想空間「Roblox(ロブロックス)」内にバーチャル店舗「NIKELAND」を立ち上げて衣料品も販売していますし、バーチャルスニーカーのデザインスタジオを買収してアバター用スニーカーの着せ替えサービスを提供しています。RobloxではGUCCIのバッグが4000ドル超で落札されたといわれています。もちろんスニーカーもバッグもバーチャルな商品であり人間が手に取ることはできません。

1. Introduction

"Metaverse" is one of the words we often hear these days. Particularly, the change of the company name of Facebook, Inc. into "Meta" in October, 2021 aroused attention on its future potential. Though 3D virtual spaces where we can enjoy games etc. with goggle-type terminals have existed so far, "Metaverse" implies another universe transcending (meta) the real world, in which avatars of human beings, even though they are virtual, can do shopping and own real estates and currencies circulate and investment is possible as in the real world. It is generally believed that this coined word first appeared in 1992 in the SF novel "Snow Crash" by the American writer, Neal Stephenson.

A crucial difference between the metaverse and the mere game spaces is that not only former Facebook, Inc. but also famous large companies in the world find business chance in the metaverse, and are investing and moving into it one after another. This is because they think that the consumption behavior on the metaverse is linked with consumers buying real goods, which enables business expansion both in the virtual world and the real world.

For example, Nike, Inc. launched the virtual store "NIKELAND" in the popular virtual space "Roblox" to sell clothing, and acquired the design studio for virtual sneakers to provide the avatars' sneakers changing service. It is said that in Roblox, a Gucci bag was auctioned for over 4000 dollars. Of course, human beings cannot take the sneakers and the bags in their hands because they are virtual goods. However, the consumer feeling of wanting a limited edition of NIKE brand collection is the same. The brand power established in the real world motivates the consumption behavior in the virtual world.

Furthermore, unlike the cryptocurrencies that have

しかしNIKEブランドの限定デザインが欲しいという消費者の気持ちは同じです。現実社会で築かれたブランド力が仮想空間においても消費行動を動機付けているのです。

しかもこれまで仮想空間内で流通してきた暗号資産とは異なり、複数のプラットフォームが存在するメタバースでは「NFT(non-fungible token)(非代替性トークン)」による取引が急速に発展しつつあります。非代替的、すなわち唯一無二の価値が付与されたデジタル資産であるNFTとして提供される「一点もの」の商品、「激レア」アイテムは、ブロックチェーン技術のおかげで必ずデジタル的に出所が証明され、複製不能とされています。現実の世界でGUCCIの限定商品やNBAのVIPチケットが通常よりも高額なのと同じく、非代替的な価値が付与されたNFTは高値で取引され得ます。すなわちメタバース上でも消費者が評価するのはブランド価値であり、事業者側は大切な知的財産としてブランドを守っていくことが重要になってくるわけです。

そこで懸念されるのがメタバース上での知的財産の保護です。よく言われるように、メタバースは短期間に爆発的に進展したため法整備が追いついていません。メタバースでブランド名やデザインを盗用されないようにするために、現時点でできることはあるのでしょうか。

2. 商標登録例

日本を含め各国において、メタバース上での商標権の保護を目的とした出願は増え続けています。何を以て「メタバース関連出願」というか定義が曖昧ではありますが、本稿では仮想空間の創出・運用にかかるテクノロジー関連企業による出願を除き、指定商品役務の文言上「NFT」を含むものや仮想空間上の商品・役務(virtual goods/services)を指定した出願を米欧の特許商標庁の公開データベースよりピックアップしました。

それでは、どのような企業がどのような指定商品・役務を指定して出願しているのか、いくつか実例を見てみましょう。

(1) 米国

メタバース戦略で先行する企業としてはやはりナイキ社が挙げられます。NIKEの文字と有名な「SWOOSH」マークを組み合わせた商標の米国出願No.97096366(2021年10月27日出願)は、第9類「Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online and in online virtual worlds」、第35類「Retail store services

circulated in the virtual spaces, transactions with "non-fungible tokens (NFTs)" are developing rapidly on the metaverse where a plurality of platforms exist. "One-of-a-kind" or "super rare" items provided as the NFTs, which are digital assets assigned with the non-fungible, i.e., one and only value, cannot be replicated because its source is digitally proved by the blockchain technology. The NFTs assigned with the non-fungible value may be traded at high price, similarly to the real world where limited Gucci items and VIP tickets for NBA games are traded at higher prices. That is, consumers evaluate the brand equity on the metaverse as well, and thus, it is important for companies to protect their own brands as intellectual property.

In such a situation, protection of intellectual property on the metaverse is a matter of concern. It is often said that legislation is not catching up with explosive progress of the metaverse in a short time. What can we do at present to prevent brand name theft and design theft on the metaverse?

2. Examples of Trademark Registrations

In various countries including Japan, the number of applications for the purpose of protecting trademark rights on the metaverse is increasing. Though the definition of "metaverse-related application" is ambiguous, this article discusses the applications including the term "NFT" in the designated goods/services and the applications designating virtual goods/services on virtual spaces (excluding the applications filed by the technology companies related to creation and operation of virtual spaces), which are selected from the public databases of the Patent and Trademark Offices in Japan, the United States and the European Union.

The following are examples of what companies file the applications and what designated goods/services are designated.

(1) United States

An example of the leading companies in the field of metaverse strategy is Nike, Inc. U.S. Trademark Application No. 97096366 (filed on October 27, 2021) relating to a combination of the characters "NIKE" and the famous "SWOOSH" mark designates "Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online and in online virtual worlds" (Class 9), "Retail store services featuring virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online; on-line retail store services featuring virtual merchandise, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories" (Class 35), "Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing,

featuring virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online; on-line retail store services featuring virtual merchandise, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories」、そして第41類「Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use in virtual environments」が指定されています。仮想空間において取引・使用される商品を念頭に、バーチャルな衣料は「ダウンロード可能なバーチャル商品、すなわち各種衣料を特徴とするコンピュータプログラム」として第9類に属する商品と捉え、第35類はこれらのバーチャル商品の小売サービスとして記載し、第41類ではダウンロード不可能なバーチャル商品の提供を「entertainment (娯楽)」と括って、あらゆる側面からハウスマークの独占権を確保しようとする意図が窺えます。アパレル業界では他にも Skechers U.S.A. 社の「SKECHERS」商標がやはり第9, 35, 41 類のバーチャル商品・役務に加えて第42類「Non-downloadable computer software for the creation, production and modification of digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays and skins for access and use in online environments, virtual online environments, and extended reality virtual environments」を指定して出願されています(No.97227587、2022年1月19日出願)。仮想空間上の商標の使用を、第42類のダウンロード不可能なソフトウェアによるデザインや創作分野でも独占する戦略と見てとれます。

同じアパレル商品でも Crocs 社の「CROCS」商標の出願(No.97212947、2022年1月11日出願)では第9類において「Downloadable digital media, namely, digital assets, digital collectibles, digital tokens and non-fungible tokens (NFTs)」と記載し、デジタル資産そのものを指定しています。同時に「Downloadable virtual goods created with blockchain-based software technology and smart contracts, in the nature of footwear, clothing, bags, accessories and charms for decorating footwear, clothing, bags and accessories」との記載により、バーチャル商品についてブロックチェーン関連技術を用いた商品であることを明確に定義しています。さらに「Downloadable computer software for creating, managing, storing,

headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use in virtual environments" (Class 41), and the like. This indicates that, with goods traded and used in virtual spaces in mind, Nike, Inc. intends to secure an exclusive right of the house mark from every aspect by regarding virtual clothing as goods belonging to Class 9 ("downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring various types of clothing"), covering retail services for these virtual goods in Class 35, and regarding the provision of non-downloadable virtual goods as "entertainment" in Class 41. In the apparel industry, the trademark application for "SKECHERS" (No. 97227587 filed on January 19, 2022 by Skechers U.S.A. Inc. II) also designates "Non-downloadable computer software for the creation, production and modification of digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays and skins for access and use in online environments, virtual online environments, and extended reality virtual environments" (Class 42), in addition to virtual goods/services in Classes 9, 35 and 41. This indicates the strategy of securing the exclusive use of the trademark on virtual spaces also in the field of design and creation by non-downloadable software in Class 42.

The trademark application for "CROCS" (No. 97212947 filed on January 11, 2022 by Crocs Inc.) describes "Downloadable digital media, namely, digital assets, digital collectibles, digital tokens and non-fungible tokens (NFTs)" in Class 9 to designate digital assets themselves, though crocs are apparel goods. At the same time, it describes "Downloadable virtual goods created with blockchain-based software technology and smart contracts, in the nature of footwear, clothing, bags, accessories and charms for decorating footwear, clothing, bags and accessories" to clearly define that virtual goods are goods using the blockchain-related technology. Furthermore, it designates "Downloadable computer software for creating, managing, storing, accessing, sending, receiving, exchanging, validating and selling digital assets, digital collectibles, digital tokens and non-fungible tokens (NFTs)" to protect software itself. This indicates that Crocs Inc. intends to protect not only virtual versions of goods that are traded in the real world but also software and digital assets that embody the technology essential for creation and transaction thereof.

Turning now to the retail industry, the trademark application for "SAKS FIFTH AVENUE" (No. 97307459 filed on March 11, 2022 by the major department store, Saks Fifth Avenue, Inc.) describes "Virtual and digital interactive representations of consumer goods for use in virtual experiences and the metaverse" as designated goods in Class 9, in addition to "Virtual and digital goods for use online and in virtual worlds", to try to protect "representations" of goods, not the goods. It also describes "Multimedia files, audio recordings, video recordings and image files containing content, artwork, text, audio, and video stored in digital wallets and authenticated by non-fungible tokens (NFTs)" to designate

accessing, sending, receiving, exchanging, validating and selling digital assets, digital collectibles, digital tokens and non-fungible tokens (NFTs)]を指定してソフトウェア自体を保護しています。現実で扱う商品のバーチャル版そのもののみならず、その創出と取引の過程に不可欠な技術を具現化したソフトウェアとデジタル資産とを合わせて保護しようというわけです。

小売業界に目を転じると、例えば百貨店大手 Saks Fifth Avenue 社の「SAKS FIFTH AVENUE」商標の出願 (No.97307459、2022年3月11日出願)では第9類の指定商品として「Virtual and digital goods for use online and in virtual worlds」の他にも「Virtual and digital interactive representations of consumer goods for use in virtual experiences and the metaverse」と記載して、商品ではなくその「representations (表現、体験)」としての保護を試みたり、「Multimedia files, audio recordings, video recordings and image files containing content, artwork, text, audio, and video stored in digital wallets and authenticated by non-fungible tokens (NFTs)」と記載して NFT による取引を前提としたコンテンツを指定したりすることにより、保護範囲を拡大する工夫がみられます。また第45類として「In-person and virtual personal wardrobe styling services」なるサービスがあり、バーチャルで個人向けコーディネートを行うビジネスモデルを企図していることが分かります。

米マクドナルド社は第43類「Operating a virtual restaurant featuring actual and virtual goods, operating a virtual restaurant online featuring home delivery」を指定して商標「McDelivery」を出願して話題になりました (No.97263314、2022年2月11日出願)。バーチャルなレストランにおけるサービスですがリアル(actual)商品の提供を示唆しています。KFC 社も No.97330034 (2022年3月25日出願)などにおいて同様の出願をしています。

上記の出願人はいずれも現実の商品・役務については既に同一の商標の権利を保有しています。すなわち、これらの企業が既存の権利ではメタバースでのブランド保護が不十分ではないかと危惧していることを示す証左といえましょう。

(2) 欧州連合

EUIPO においても米国発のアパレルブランドが積極的に出願しています。

例えばスニーカーの Allbirds 社の「ALLBIRDS」商標 (No.018609538、2021年11月25日出願、2022年4月19日登録)はその早期の例としてよく挙げられます。この出願では第9類において「Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, socks,

contents based on the premise of transactions with NFTs. This indicates that Saks Fifth Avenue, Inc. tries to expand the range of protection. In addition, the description of "In-person and virtual personal wardrobe styling services" in Class 45 indicates that Saks Fifth Avenue, Inc. contemplates the business model for providing the virtual personal styling service.

McDonald's filed the trademark application for "McDelivery" (No. 97263314 filed on February 11, 2022) that designates "Operating a virtual restaurant featuring actual and virtual goods, operating a virtual restaurant online featuring home delivery" (Class 43), which became a hot topic. Though it designates services at a virtual restaurant, it suggests the provision of real (actual) goods. KFC Corporation also filed the similar applications such as No. 97330034 (filed on March 25, 2022).

All of the above-described applicants have already had the trademark rights for the real goods/services. This would be evidence indicating these companies' concerns that the existing rights may be insufficient for brand protection on the metaverse.

(2) European Union

The American apparel companies have been actively filing the applications with the EUIPO as well.

For example, a commonly-cited early example is the trademark application for "ALLBIRDS" (No. 018609538 filed on November 25, 2021 and registered on April 19, 2022 by the sneaker company, Allbirds, Inc.). It designates "Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, socks, sleeping masks, footwear accessories, namely, lace kits and insoles, portable beverage container holders for use online and in online virtual worlds" and "Downloadable virtual goods, namely, apparel, shirts, pants, shorts, jackets, sweaters, dresses, skirts, underwear, pajamas, headwear, robes, athletic uniforms, vests for use online and in online virtual worlds" in Class 9, which again indicates the strategy of seeking for protection from both aspects of downloadable virtual goods and programs that create the goods. Similarly to the U.S. application filed by Nike, Inc., this application designates "Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, socks, sleeping masks for use in virtual environments" (Class 41) with the intention of comprehensively covering the provision of goods on virtual spaces. These phrases are also commonly seen in the subsequent applications filed by the other companies.

Nike, Inc. has been actively filing the metaverse-related applications with the EUIPO as well. For example, the above-described trademark application for "NIKELAND" (No. 18605923 filed on November 22, 2021) clearly describes goods/services related to "virtual environments" and "virtual reality" in all of Classes 9, 25, 35, 41, and 42 excluding real clothing in Class 25.

The trademark application for "Tommyverse" (No. 018614145 filed on December 3, 2021 by Tommy Hilfiger Corporation) also designates Classes 9, 25, 35, 41, and 42 and suggests the virtual provision of goods in all classes

sleeping masks, footwear accessories, namely, lace kits and insoles, portable beverage container holders for use online and in online virtual worlds] や「Downloadable virtual goods, namely, apparel, shirts, pants, shorts, jackets, sweaters, dresses, skirts, underwear, pajamas, headwear, robes, athletic uniforms, vests for use online and in online virtual worlds」が指定されており、ダウンロード可能なバーチャル商品とその商品を創出するプログラムとの両面から保護を求める戦略がここでも見てとれます。第41類「Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, socks, sleeping masks for use in virtual environments」もナイキ社の米国出願と同様、仮想空間上の商品の提供を全般的にカバーする意図と思われます。以後の他の事業者の出願にも共通して現れるようになる文言です。

ナイキ社はEUIPOに対してもメタバース関連出願を活発に行っており、例えば上述の「NIKELAND」商標(No.18605923、2021年11月22日出願)は第9、25、35、41、42類のうち第25類の現実の被服を除いたすべての区分において明確に「virtual environments」や「virtual reality」関連の商品・役務であることを記載しています。

Tommy Hilfiger(トミーヒルフィガー)社の「TOMMYVERCE」商標の出願(No.018614145、2021年12月3日出願)でも同様に第9、25、35、41、42類を指定し、うち25類の現実の被服を除いたすべての区分で商品をバーチャルに提供することを示唆しています。

アパレル以外の欧州企業の出願例を挙げると、イタリアのタイヤメーカーPirelli社による「PIRELLI」商標の出願(No.018605126、2021年11月19日出願)あたりが先駆的に第9、35、41、42類でバーチャル商品・役務を指定しています。最近ではスウェーデンの家具ブランドであるイケア社も有名な「IKEA」ロゴ商標についてバーチャル商品用ソフトウェアやバーチャルな家具の小売サービスなどをカバーすべく第9、35、41類を含む出願をしています(No. 018706131、2022年5月20日出願)。FIFA(国際サッカー連盟)も複数のメタバース関連出願をしており、例えば「FAN FESTIVAL」商標(No.018680135、2022年3月31日出願)では第41類「entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, footballs, art, trophies, toys and accessories for use in virtual environments, virtual reality games, interactive video game」を指定して仮想空間でのバーチャル商品の提供をカバーしています。

excluding real clothing in Class 25.

An example of the applications filed by the pioneering European companies other than the apparel companies is the trademark application for "PIRELLI" (No. 018605126 filed on November 19, 2021 by the Italian tire manufacturer, Pirelli & C.S.p.A.), which designates virtual goods/services in Classes 9, 35, 41, and 42. Recently, the Swedish furniture company, IKEA has also been filing the application for the famous "IKEA" logo trademark including Classes 9, 35 and 41 so as to cover software for virtual goods, retail services for virtual furniture, and the like (No. 018706131 filed on May 20, 2022). FIFA (Federation Internationale de Football Association) has also been filing a plurality of metaverse-related applications. For example, the trademark application for "FAN FESTIVAL" (No. 018680135 filed on March 31, 2022) designates "entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, footballs, art, trophies, toys and accessories for use in virtual environments, virtual reality games, interactive video game" (Class 41) to cover the provision of virtual goods on virtual spaces.

(3) Japan

The current situation in Japan is now discussed.

Except for the game, technology and financial industries, the trademark application for "NIKE" (No. 2021-132593 filed on October 25, 2021) is ahead of others. Similarly to the European and U.S. applications, this application covers "virtual goods, namely, downloadable computer programs and computer programs (recorded) featuring footwear, special sports shoes, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, personal ornaments, and accessories thereof for use online and in online virtual worlds" (Class 9), covers retail services for virtual goods in Class 35, and covers the provision of non-downloadable virtual goods for use in virtual spaces in Class 41. In addition to this, the applications filed by the European and U.S. apparel companies such as New Balance Athletic Shoe, Inc. (No. 2022-009016 etc.), Burberry Group plc (No. 2022-022222 etc.), Gianni Versace S.p.A. (No. 2022-023686), and The North Face, Inc. (No. 2022-024179) are noticeable. The situation in Japan seems to almost follow the trend in the European countries and the United States.

In addition, the trademark application for "BTS", which is the popular group in Korea, designates "downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring jewelry, postcards, posters, photographs, photographic albums, books, magazines, purses, bags, furniture, towels, blankets, clothing, headwear, footwear and special sports shoes, toys, games, houses, buildings, vehicles, foodstuffs, and beverages for use online and in online virtual worlds" and "music files that can be received and saved using the Internet and are authenticated by the NFTs" (No. 2021-154149 filed on December 9, 2021). The talent agency to which the BTS belongs has filed a plurality of applications for the singer names other than the BTS, which indicates

(3)日本

さて翻って日本の現状はどうでしょうか。

ゲーム・テクノロジー・金融業界以外では、やはり「NIKE」商標(商願2021-132593、2021年10月25日出願)が先行するといえるでしょう。欧米出願と同じく、第9類「仮想商品、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品を内容とするダウンロード可能なコンピュータプログラム、コンピュータプログラム(記憶されたもの)」をカバーし仮想(バーチャル)商品の小売役務を第35類で、仮想空間で使用するダウンロードできないバーチャル商品の提供を第41類でカバーして出願されています。他にもニューバランス社(商願2022-009016など)、バーバリー社(商願2022-022222など)、ベルサーチ社(商願2022-023686)、ノースフェイス社(商願2022-024179)など欧米アパレルブランドの出願が目立っており、ほぼ欧米の潮流を追っているようです。

その他、韓国の人気グループ「BTS」の商標は第9類「ダウンロード可能な仮想上の商品、すなわち、オンライン及びオンライン上の仮想世界で使用される宝石・ポストカード・ポスター・写真・写真用アルバム・書籍・雑誌・財布・かばん類・家具・タオル・毛布・被服・帽子・履物及び運動用特殊靴・おもちゃ・ゲーム・住宅・建築物・乗物・食品及び飲料に関するコンピュータプログラム」や「非代替性トークン(NFT)によって認証されたインターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」などを指定して出願されています(商願2021-154149、2021年12月9日出願)。所属事務所はBTS以外の歌手名なども複数出願しており、メタバース上のブランド戦略を意識していることが窺えます。

3. 今後の課題

(1)法整備の問題—権利の発生まで

日本を含む各国の商標法および実務においてメタバース上の商品やサービスの位置付けは明確ではありません。上記の実例に見たような指定商品・役務の表示はあくまで出願人ごとの工夫であり、商標の指定商品・役務の国際的取決めである二ス分類にも何ら規定されていませんし、もちろん日本の審査基準にも記載はありません。

しかも日本では商品役務の類似判断基準として独自の類似群コード制が採用されていますから、バーチャル商品の指定の際に如何に記載を工夫しても結局は審査の便宜上、何ら

that it bears the brand strategy on the metaverse in mind.

3. Tasks for the Future

(1) Legislation Problem: Before Occurrence of Right

The position of goods/services on the metaverse in the Trademark Acts and the trademark practice in various countries including Japan is unclear. The indications of the designated goods/services in the above-described examples are the result of applicants' ingenuity, and are neither defined in the Nice Classification, which is the international agreement on designated goods/services in trademark applications, nor described in the Examination Guidelines in Japan.

Moreover, since the unique similar group code system is used as the standards for similarity judgment of goods/services in Japan, a similar group code is assigned for convenience in examination, despite applicants' ingenuity in description when designating virtual goods. The similar group code "21C01" is assigned to real bags (Class 18), whereas the similar group code "11C01" is assigned to "downloadable computer programs" (Class 9), and they are determined to be dissimilar. If a virtual bag is designated as "downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring bags for use online and in online virtual worlds" (Class 9) to follow the prior applications and the similar group code "11C01" is assigned thereto, it is dissimilar to "bags" (Class 18, "21C01"). Therefore, even if we have a trademark right to a real bag, another person can obtain a trademark right designating "downloadable virtual bags" for the same brand. This creates a situation in which the right holder in the real world is different from that in the virtual world, despite the bags of the same brand.

Though coexistence of "bags" and "sneakers" (Class 25, "22A01") has been accepted among different types of business in the real world even under the same brand name because they do not cause confusion in the market, they may conflict with each other in the virtual world because they are classified into "computer programs for use in virtual worlds" (Class 9, "11C01"). In view of the possibility of such a scramble for the rights of virtual goods, it is natural to think that, under the first-to-file principle, applications for virtual goods designating Class 9 should be filed as soon as possible.

The European Union and the United States, where specific descriptions of designated goods/services are accepted and similarity judgment is made individually, and Japan, China, Korea, and Taiwan, where the similarity group code system is used, seem to require different strategies to obtain metaverse-related trademark rights. Particularly, in the countries like China where descriptions of goods/services specified by the Trademark Office are promoted and free descriptions are limited, appropriate protection in line with applicants' intention is difficult, and this must also be taken into consideration.

かの類似群コードに落とし込まれます。現実のバッグ(第18類)には「21C01」の類似群コードが付される一方で第9類「ダウンロード可能なコンピュータプログラム」には「11C01」の類似群コードが付され、両者は非類似と判断されます。バーチャルなバッグについて先行出願例に倣って第9類「ダウンロード可能な仮想上の商品、すなわち、オンライン及びオンライン上の仮想世界で使用されるバッグに関するコンピュータプログラム」と記載して「11C01」が付されれば「バッグ」(第18類「21C01」)とは非類似となりますので、現実のバッグについて商標権を有していても他人が同じブランドについて「ダウンロード可能な仮想バッグ」を指定して商標権を得ることができてしまいます。現実社会と仮想空間とで、同じバッグのブランドの権利者が異なることになるわけです。

逆に「バッグ」と「スニーカー」(第25類「22A01」)とでは現実の社会では市場で混乱を生じないとして同じブランド名でも異業種間では併存が認められていたのに、仮想空間内では双方が「仮想世界で使用されるコンピュータプログラム」(第9類「11C01」)となってしまうと抵触するという事態となかねません。このようにバーチャル商品の分野で席取り合戦の様相を呈する可能性を考えると、やはり先願主義である以上はいち早く第9類でバーチャル商品を出願しておくべきという考え方も出てくるでしょう。

指定商品・役務に具体的な記載が認められ、個別に類否が判断される欧米と、類似群コード制度を採用する日本や中国・韓国・台湾とでは、メタバース関連上の商標権の取得には異なる戦略を要するのではないのでしょうか。特に中国のように商標局指定の商品・役務記載が奨励され自由記載が制限される国では出願人の意図に沿った的確な保護を図ることが難しいという事情も考慮しなければなりません。

(2) 法整備の問題—権利行使

メタバース上での権利行使を念頭に先例に倣って出願し、仮に商標権を取得したとして、第三者の侵害行為についてはどのように考えるべきでしょうか。権利侵害行為の捉え方を整理してみると、従来の法制度の枠組みに収まらない部分が見えてきます。

再度バッグを例にとって考えてみます。上述の類似群コードによる審査上の類否判断の問題とは別に、侵害の成否が問われる場面では商品の類否はさらに重要なポイントとなります。現実には手に取って使えるバッグとメタバース上でアバターに掛かっているように表現される3Dのバッグとが類似するならば、第18類「バッグ」に商標権があればメタバース上の3Dのバッグにおいても他人による商標の使用は禁止できるはずです。しかしメタバース上のバッグは実在しておらず、実在の人間が見ているものはソフトウェア技術によって

(2) Legislation Problem: Exercise of Right

Assuming that we file an application to follow the prior applications, with exercise of a right on the metaverse in mind, and obtain a trademark right, how should we think about an infringement by a third party? When we review how to grasp infringements, we can see that the framework of the conventional legal system is insufficient.

The example of the bag is discussed again. Similarity/dissimilarity of goods is even more important in analyzing whether there was an infringement, apart from similarity judgment in examination based on the above-described similarity group code system. When a bag that we can actually take in our hands and use is similar to a 3D bag represented to be put on avatar's shoulder on the metaverse, and when a trademark right to "bags" in Class 18 has been set, the use of the trademark by others can be certainly prohibited as to the 3D bag on the metaverse. However, when they are determined to be dissimilar because the bag on the metaverse does not actually exist and a real person merely sees a kind of image created by the software technology, the right to "bags" owned by the right holder does not extend to the use on the metaverse.

It is conceivable that the above-described companies filing the so-called metaverse-related applications worry about such circumstances and are in hurry to secure the rights covering Class 9 and Class 41, which they have not done so.

When we think about infringements, the interpretation of the act of use of a trademark prescribed in Paragraph 3 of Article 2 of the Japanese Trademark Act is also controversial. Recently, in not only the Design Act but also the Copyright Act and the Unfair Competition Prevention Act, the topic of whether "article" and "goods" prescribed in the texts of the laws include a digital intangible has been actively discussed, and the judicial decisions related thereto have been made.

Originally, the laws were not designed in consideration of digital goods and transactions with cryptocurrencies in the metaverse as currently seen. However, review of the laws including revision seems to further accelerate in the future.

4. Conclusion

Which country's law is to be applied in the metaverse is uncertain. The so-called territorial principle that an intellectual property right registered in one country can be exercised only in that country seems to be unfit for the present-day metaverse. In preparation for future development, some companies will rush into securing their rights in every country.

Though the intellectual property organizations in the main countries including Japan are in hurry to promote legislation across the countries, the metaverse-related technology is developing much faster. In order to prevent decline in international competitiveness of the Japanese

創出された映像の一種にすぎないから非類似であると考えれば、ブランド権利者の「バッグ」にかかる権利はメタバース上の使用には及ばなくなります。

先に見たいいわゆるメタバース関連出願を行っている企業はこのような事態を危惧して、これまで出願してこなかった第9類や第41類での権利の確保に動いていると考えられます。

権利侵害の場面では、日本の商標法第2条第3項に規定される商標の使用行為の解釈も問題となります。近年は意匠法はもちろん著作権法や不正競争防止法においても法文に規定される「物品」や「商品」にデジタル的な無体物を含むかどうかという論点が活発に議論され、裁判例も出ています。

元来、法は現在のようなメタバース内のデジタル商品や暗号資産を用いた取引を想定していませんでしたが、今後は法改正も含めた見直しがさらに加速すると思われます。

4. むすび

そもそもメタバース内ではどの国の法律が適用されるのかも定かではありません。ある国で登録された知的財産権はその国でしか行使できない、いわゆる属地主義は現在のメタバースには馴染まなくなっているように思われます。今後の展開に備え、さらに念を入れてあらゆる国で権利の確保に走る企業も出てくるでしょう。

日本を含む主要な国の知的財産機関は国をまたいで法整備を急いでいますが、メタバース関連技術はこれをはるかに凌ぐ勢いで進展しています。日本産ブランドが国際競争力を落とさないためにも諸外国の動向を注視し、メタバース上のブランド保護を真剣に考えていく必要があります。

brands, it is necessary to watch the trend in the other countries and think seriously about brand protection on the metaverse.



癒しとの出会い

丸田 登喜子 Tokiko MARUTA

財務部

実は都市部でも、大きな公園などでは数多くの野鳥を見ることができます。それを知ったのは、ステイホーム中に見た野鳥観察の解説動画でした。バードウォッチングといえば山や高原ですものと思っていましたが、意外と身近で楽しめるのだと知り、時々鳥を探しに出かけるようになりました。鳥との出会いは運と経験だそうで、残念な日もありますが、可愛らしい小鳥を見つけた時はとても癒されます。桜の終わる頃、大阪城公園を訪れました。多くの人が探鳥に訪れ、互いの目撃情報も盛んに交換されている場所です。その日、出会った方々に夏鳥たちが飛来し始めていると教えられました。

中でも皆さんのお目当てはオオルリです。オオルリは、日本三鳴鳥の一つに数えられる美しい囀りと、瑠璃色の鮮やかな羽をもつ優美な鳥です。夏の山林にいる種ですが、春秋の渡りの時期には平野部にも立ち寄るのだと聞きます。ぜひ見てみたいと思い散策を続けていると、しばらくして望遠レンズを同じ方向に向けている人たちを見つけました。どうやら件のオオルリです。私も真似をして双眼鏡を覗くと、そこには図鑑で見たのと同じ瑠璃色のすらりとした姿がありました。高い木の上の方、枝から枝へと渡ってはピルリ、ピルリと鳴いています。真っ青な空の下、新緑を背に舞う濃藍の翼。息をのむ美しさに、一瞬で引き込まれました。周りでは、その姿を焼き付けようとカメラマンたちがシャッターを切り続けます。澄んだ囀りとシャッター音だけが響く静かな森で、そこにいる誰もが、子供のように無心に一羽の青い鳥を追いつけていました。

夢中な時間は、やがて小鳥の羽ばたきで破られます。木立の奥に消えてしまったことを見届けて、皆満足げにほうっと溜め息をつき、そして思い思いにその場を離れます。今日の幸運を分かち合い、この後にもお互い良い出会いがあるよう祈り合って。

渡りの途中の夏鳥は、明日にはもう遠い山かも知れません。その存在に会えたことも、その場に居合わせた人たちと束の間喜びを共有できたことも、その日その時限りの出会いです。清々しい時間を体感した、春の一日でした。

Brother-Sister Relationship

Akinobu KUSAKA

Chemical / Biotechnology Division

I have a 3-year-old son and a 1-year-old daughter. They are very similar to each other in face but completely different in personality. My son is a little bit calm. Before his sister was born, he exclusively possessed all the affection from his parents and grandparents, owned all the toys, and even if he cried a little, someone would rush to attend to him. My son grew up as a typical first child. On the other hand, my daughter is naughty. Although she shares the same affection as her brother, most of her toys are handed down from her brother, and sometimes even if she cries, no one may rush to attend to her immediately. I myself was also the second child, and thus I could understand the fate of my daughter.

However, my son reached a turning point. As his sister grew up and became capable of crawling, she crawled to her brother who was playing with a toy, and grabbed the toy from her brother. My son lost the exclusive possession of all the toys. Firstly, my son tolerated his sister's behavior, and as the number of times of such behavior increased, he became annoyed. My son found out that if he pushed his sister down, he may prevent her from grabbing the toys away from him, and thus he keeps pushing her down as she crawls close to him. We used to let them play together freely, but after that we tried to keep them as far away as possible. However, the real thing is that what my daughter wants is not the toy readily available in front of her, but always the toy that her brother is playing with. After playing with a toy given to her for a while, she crawls to her brother again. The fighting for toys happens in no time.

As the fighting for toys became a daily occurrence, one day my son got a great idea that when my daughter comes to grab his toy as usual, he would say "OK! You can have this!" and gives her the toy that he just played with moments ago. My daughter seemed happy that she got the toy from her brother, and also my son felt relieved that he could finally play with his favorite toy. However, only after a few minutes, my daughter crawls to him again. My son screamed as if to say "Didn't I just gave you a toy!?". After all, even though she was given a toy, what she wants is just the toy that her brother is playing with!

This situation has lasted for several months up to now, and my daughter keeps crawling to her brother for the toy that he is playing with. When my son is in a good mood, he will give her his toy and play with another one. It seems that it is still difficult for them to play together peacefully. Soon my daughter will start walking, and surely the fighting for toys would become even more fierce.

苦手克服の1年

加古 聡美 Satomi KAKO

商標法律グループ

昨年、約16年におよぶペーパードライバー歴に終止符を打ちました。運転免許を取得したのは大学時代でした。当時、住んでいた街は公共交通機関があまり発達しておらず、学生は主に自転車か原動機付自転車、免許を取得した上級生が自動車に乗っているような土地でした。私自身は免許取得後、親の家用車を譲り受けて、どの程度頻繁に運転していたのか記憶が定かではないのですが、約1年間それなりに運転をしていたようです。その後、特に自動車の運転は必要がないまま、年月が経過しました。

結婚を機に移住し、自動車の必要性が増したため、運転を再開することにしました。しかし、左のサイドミラーを電柱や植栽に擦ることが3回ほど続き、すっかり運転が嫌になってしまい、車の運転は夫頼みという生活を約2年続けました。

ところが、昨年保育園の送迎で、いよいよ車の運転は避けられなくなりました。運転が苦手な理由はいくつかあり、自宅周辺の道が狭い、車幅感覚がない、右折のタイミングがつかめない、あおり運転される（かもしれない）のが怖い、車庫入れがいつも不安でした。

そこで、運転を苦手としない人に私自身の性格を鑑みたくてアドバイスをもらいました。いずれも至極当然のことですが、行けないと思ったら待つ、究極的には前進する時は前だけ見ればいい（他のことに気を取られすぎず、前方に集中せよ）。右折は反対車線の車がすべていなくなるまで待てばいい。

約1年、ほぼ毎日車の運転をする中で、今では慣れた道であれば運転をある程度満喫できるようになりました。結局のところ、車の運転も経験を積んで感覚を取得し、待つ・行く等の判断が身につくことによって、できるようになるんだな、ということがわかりました。

自分の選択肢として「自動車で行く」が増えたことで、行動範囲が広がり、何よりも「苦手を克服した」という自負が、社会に取り残された気分になる育休中の大きな成果のひとつでした。

Leave some room

Kaoru MIYAZAKI

Clerk, Domestic Cases

My life feels busy and I'm always in a hurry, but when travelling, I unwind, by relaxing without a schedule. Hopping on the first train to see a sunrise, or occupying a window seat of a limited express train to go along the coast, or boarding a bus through mountains spotted with lingering snow. As inspiration strikes, I get on a train or bus, get off wherever I like, and just relax solo without worrying about time. Recently I've seen many solo female travelers on trains, so I feel a sense of camaraderie sometimes.

In a winter several years ago, after wrapping up the year's work, I felt like seeing the ocean. So I took a train bound for the Setouchi area. Where to go in Setouchi? What about "Tobishima Kaido"? A bus trip to cross islands felt a good idea.

Off at Hiro station on the JR Kure line, I rode on a local bus. For about an hour, I enjoyed the calm ocean view of Setouchi from the window. A slow leisure trip like this offers wonderful sceneries, and it also allows me a peek into the life of local people. I saw local islanders using the bus for shopping or going to school, and from these moments, I could have a glimpse of their life on the island. But I couldn't imagine myself living on an island where there is no convenience store or supermarket nearby. As I was indulging in the daydreaming, time on the slow moving bus was passing very quickly.

I got off the bus, strolled in a historic district designated as an "Important Preservation District for Groups of Traditional Buildings", and found a cafe to spend some leisure time. Then I decided it was time to go, and walked to the bus stop, only to find that I needed to wait for an hour for the next bus. While I was sitting on the bench and waiting, a local islander came to the bus stop. She saw me carrying a backpack, and asked me. "Where are you from?"

Conversation started. As it turned out, she once lived in the Kansai area. Then she shared stories about her family. Our lively conversation went on to her postwar experiences and her life on the island, which were thought-provoking and really special in a way that I would never have a chance to hear if I didn't visit the island. A long trip all the way to the island, plus an hour long wait for the bus, were now rewarded in the most beautiful way. I'd like to keep travelling at a slow pace, with enough room for unexpected opportunities.



Effective Business Letter Writing



no. 22

Gerald Thomas MCI Arb

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 having frequent practice. In this volume I would like to discuss ways that non-Japanese writers can improve their communication when writing to professional colleagues in Japan.

Letter writing to Japanese colleagues

While my previous newsletter articles had focused on teaching non-English writers how to write more effective English business letters, starting in the previous issue of the Newsletter I discussed the subject of how non-Japanese writers could write more effective English letters to Japanese colleagues. From the large positive response we received from members of international offices that read our previous newsletter, I thought I would provide some tips for writing to Japanese colleagues in this issue as well.

Remember to avoid the use of colloquial expressions

While many Japanese attorneys and business people show high-level English skills, I have seen countless occasions when an attorney from North America or Europe starts to relax after the initial greetings or over a business lunch and begins to use colloquial expressions or cultural references that leave the person's Japanese counterpart giving only a weak smile in response. This happens in writing as well. Japanese international attorneys spend a lot of time to write their correspondence in English, often with a native English speaker helping as an assistant for proofreading. This sometimes causes the English recipient to think that the Japanese attorney is completely fluent, resulting in the foreign writer corresponding as if the Japanese attorney was an English colleague. I highly recommend that you do not assume fluency based on the written communication from the Japanese counterpart. If you are not sure whether the Japanese attorney has lived many years in an English speaking country, refrain from the use of idiomatic or casual expressions in your written correspondence and ensure your writing is clear and easy to understand.

Surprise your Japanese colleague with a couple of common Japanese phrases in your English letters.

During my years of writing correspondence to Japanese colleagues, although I still largely write in English, I have found that it is attractive and appreciated to include a Japanese phrase or two to add a touch of Japanese etiquette to an English letter. Japanese formal writing has many useful phrases that do not really have equivalent expressions or translations in English, so adding the appropriate Japanese expression makes your letter stand out in a positive way. I offer the two phrases below as most useful.

いつもお世話になっております。 *Itsumo osewani natte orimasu.* (Literally "Thank you always for your consideration.") I use this expression as an opening sentence in my business letters to Japanese colleagues, just below the "Dear ____:" which is exactly how it is used in Japanese business letters among Japanese people. This is used with clients and with business associates. It is not used when writing to opposing parties in litigation, as it is too deferential or appreciative in tone.

宜しく願います。 *Yoroshiku onegai shimasu.* ("Literally "Please give us your consideration.")

This expression is used as a closing sentence right before the "Sincerely yours", and is an expression to ask for the reader's ongoing consideration in the future. Use this also only for Japanese colleagues.

Professional Background



Gerald Thomas has worked in both Canadian and Japanese law offices, and has had a relationship with Fukami Patent Office for over 20 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

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

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

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

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

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-)

加治隆文 Takafumi KAJI 副部長

(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

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

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-)

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-)

濱崎裕夫 Hiroo HAMAZAKI

弁理士試験合格 (2020) / 九州大学工学部電気情報工学科卒業 (2010)、京都大学大学院修士課程修了 (2012) / 食品会社→金属部品会社→深見特許事務所 (2019-)

岡本圭史 Yoshifumi OKAMOTO

弁理士試験合格 (2020) / 大阪大学工学部応用自然科学科卒業 (2008)、同大学院修士課程修了 (2010) / 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 (2022-)

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

三輪雅彦 Masahiko MIWA 部長

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

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

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

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

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

(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

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-)

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-)

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→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

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

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

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

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

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

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-)

小田晃寛 Akihiro ODA 副部長

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-)

土谷和之 Kazuyuki TSUCHIYA 主席

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-)、意匠部部長と兼任

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-)

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-)

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)椿本チエイン→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)大阪チタニウムテック/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-)

石川晃子 Akiko ISHIKAWA 上席

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)→日本シエーリング(株)→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-)

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-)

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-)

齋藤信一郎 Shinichiro SAITO

弁理士試験合格(2021)／広島大学理学部生物学科卒業(2009)、東京工業大学大学院修士課程修了(2011)／食品会社→深見特許事務所(2020-)

意匠部

Design Division

土谷和之 Kazuyuki TSUCHIYA 部長

小田晃寛 Akihiro ODA 副部長

中西 輝 Akira NAKANISHI 主席

齋藤 恵 Megumi SAITO 上席

綿本 肇 Hajime WATAMOTO 上席
Senior Associate

前田篤志 Atsushi MAEDA 上席
Senior Associate

藤川 順 Jun FUJIKAWA 上席
Senior Associate

清水博司 Hiroshi SHIMIZU

国際特許意匠部

International Patent / Design Division

佐々木真人 Masato SASAKI 部長
Divisional Manager
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 副部長
Deputy Divisional Manager
弁理士試験合格(2004)／京大文学部(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 上席
Senior Associate
弁理士試験合格(2000)／大阪大学基礎工学部化学工学科卒業(1995)、近畿大学法学部法律学科卒業(2009)／深見特許事務所(1995-)

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

松田将治 Masaharu MATSUDA 上席
Senior Associate
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-)

商標法律部

Trademark / Law Division

富井美希 Miki TOMII 部長
Divisional Manager
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・カウンシル→㈱ユー・エス・ジェイ→深見特許事務所(2004-)

中島由賀 Yuka NAKAJIMA 副部長
Deputy Divisional Manager
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 上席
Senior Associate
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 上席
Senior Associate
(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 上席
Senior Associate
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 上席
Senior Associate
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-)

小野正明 Masaaki ONO 上席
Senior Associate
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-)

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-)

宮澤博久 Hirohisa MIYAZAWA
弁理士試験合格(2014)／京都大学文学部人文地理学専修卒業(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-)

瀬川左英 Sae 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 顧問
Adviser
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 顧問
Adviser
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

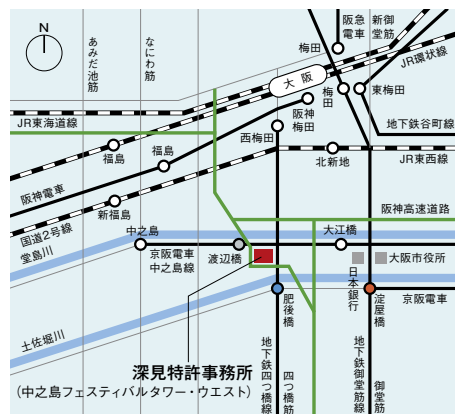
〒530-0005
大阪市北区中之島3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト26階
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

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

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



- 東京メトロ銀座線「虎ノ門」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(代)

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. 22

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

July 2022

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

■ 本ニュースレターに関するお問合せ先

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

■ 本ニュースレター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。

