

# HIRAKI & ASSOCIATES Newsletter

JANUARY 2013

2013年1月1日発行 第2号 [編集・発行] 平木国際特許事務所 [編集・制作協力] 株式会社出版文化社 <http://www.shuppanbunka.com/>

平木国際特許事務所 ニュースレター

vol.2



HIRAKI & ASSOCIATES

## 目次

巻頭言	03	山中伸弥教授のノーベル生理学・医学賞受賞について思うこと 所長・弁理士／平木祐輔
判例紹介	04	進歩性判断における周知技術 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／石川滝治
判例紹介	07	上位概念発明の優先権主張の効果 弁理士／小瀬村暁子
判例紹介	10	商標の類否判断における取引実情の参酌 副所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／平木康男
随想	12	文殊の知恵 顧問弁護士／田中信義
随想	13	研修あれこれ 顧問弁理士／安田徹夫
報告	14	海外研修に参加して 弁理士／大木信人
紹介	16	平木国際特許事務所での事務の役割 国内事務グループ・グループリーダー／中澤由美
随想	18	世界中のお客様との出会い 業務支援グループ／石井佳恵
紹介	19	音楽サークルのご紹介 所長室グループ・サブグループリーダー／浮須信行



## 巻頭言 &gt;&gt;&gt;

## 山中伸弥教授のノーベル生理学・医学賞受賞について思うこと

平木祐輔 | Hiraki Yusuke 平木国際特許事務所 所長・弁理士



**長** 引く不況や、進まぬ震災復興、さらには原発問題と、深刻なニュースばかりが続く日本に、久しぶりに吹き込んだ一陣の涼風は、2012年10月8日の山中伸弥教授のノーベル生理学・医学賞受賞のニュースでした。

iPS細胞（人工多能性幹細胞）の登場は衝撃的でした。

2007年11月21日、京都大学の山中教授らが前年のマウスに続き、ヒトの普通の細胞からiPS細胞の作成に成功したと発表すると、アメリカのホワイトハウスは直ちに「とても喜ばしい」と異例のコメントを発表、バチカンのローマ法王庁も翌22日に「人（受精卵）を殺さず、たくさんの病気を治すことにつながる重要な発見」と賛辞を送りました。

私はこのニュースに接して、日本人のなし遂げたこの偉業を、心の底から誇らしく思いました。そして、資源も少ない日本の進むべき道はやはり知財立国にある、との信念を今一度強く持ちました。

2008年9月12日、山中教授らが開発したiPS細胞作製方法の特許が国内で成立しました。4つの遺伝子を入れてiPS細胞を作製する方法で、京都大学ではマウスだけではなくヒトを含んでいる「基本特許」だと強調しています。このiPS細胞作製方法の特許取得には、当所も他の特許事務所と共に、その一端に関与しています。

山中教授は好きな言葉として「人間万事塞翁が馬」を挙げています。教授は医学部卒業後整形外科の研修医の道を進まれたのですが、業績はあがらず、研修期間の2年間ずっと「ジャマナカ」と言われ続けたそうです。しかし、ここで壁にぶつかったことが、研究者という新しい道につながったのです。そして、研究者として上述のような世界的な業績を挙げられたのです。

私も学生時代体調を崩して入院し、前途を悲観していたときに、学友の一人が見舞いにきて、「人間万事塞翁が馬」だから、そう悲観することはないよと言ってくれ、心が癒された記憶がありますので、特に共感を覚えました。

山中教授は「（生命倫理の問題をはらむようなiPS細胞の研

究を続けることに）重圧を感じますか？—研究者が背負うには重すぎる重圧のようにも思えるのですが」という質問に対して、次のように答えておられます。

「ぼくの使命は、マラソンと同じように、患者さんにiPS細胞の技術を届けるまで、バテずに走り続けることだと思っています。重圧は、iPS細胞という技術と出会ってしまったので、当然のことだと思います。また、現在のような研究所の所長という立場になると、臨床医のところでさえ出会わなかった重い難病の患者さんや、そのご家族の方たちによく会います。そういう意味では、自分たちが何のために研究しているのかを再確認する機会がたくさんあるのです。」

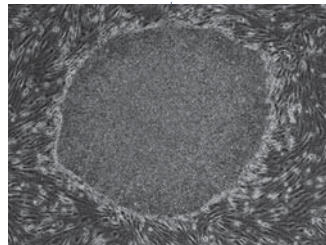
「いちばん辛かったのは、基礎研究の世界に身を投じた後、自分の研究が本当に人の役に立つのか、なんの意味があるのかわからなくなった時期です。悶々として苦しんでいました。でもいまは戻りたいとは思いません。臨床医に戻っても、ぼくがこれまで出会った難病の方たちは治せませんから。」

これらの山中先生のコメントに医師としての使命感と、自分の研究を患者の救済に役立てたいという強い意欲を感じます。

また山中教授は自己の研究についてこのようにも述べられています。「ぼくの父は、息子が臨床医になったことをとても喜んで死んでいきました。ぼくは医師であることにいまでも強い誇りを持っています。臨床医としてはほとんど人の役に立たなかったけれど、医師になったからには、最後は人の役に立って死にたいと思っています。父にもう一度会う前に、是非、iPS細胞の医学応用を実現させたいのです。」

特に終わり2～3行の「最後は……実現させたいのです。」のくだりは、山中教授の心打たれるまでの医師としての使命感をひしひしと感じます。

「山中教授と自分を同列に語るな」とのお叱りを受けそうですが、私も自己の職務に対する使命感と、人様のお役に立ちたいという思いを常に抱きながら、弁理士という職務に取り組んでいきたいと思っています。



iPS細胞



## 進歩性判断における周知技術

石川 滝治

Ishikawa Ryuji 平木国際特許事務所 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士

### 1. はじめに

拒絶理由等で本願発明の進歩性を否定する場合、主引用例記載の発明（主引用発明）と本願発明の相違点を認定し、相違点を記載する副引用例を主引用例に組み合わせもしくは適用する判断手法が一般に用いられている。これに対し、主引用発明と本願発明の相違点が周知技術である、もしくは周知技術から容易想到であるとして進歩性を否定する判断手法が用いられることがある。

このように副引用例に代えて周知技術を用いる効用として、（１）１つの副引用例に比して複数文献に記載の周知技術の方が当業者による主引用例への適用の際の動機付けが強いこと、（２）副引用例に比して周知技術が包含する技術分野の範囲を広く認定し易いこと、（３）拒絶理由等で証拠の後出しが可能なこと、などが挙げられる。

他国の特許審査実務と異なり、日本においては、進歩性拒絶の際に周知技術を用いる場合に具体的な文献の開示が義務付けられていないことから、周知技術は時として便利な道具として用いられ、周知技術を用いた進歩性拒絶を受けた出願人はその対応に苦慮することが多い。副引用例の場合には事実認定の誤りを主張すれば足りるところ、周知技術の場合には事実認定の誤りに加えて周知性の有無も争点となり、周知でないことの証明が困難であることがその理由の一つである。

進歩性拒絶を主張する審査官や審判官、無効審判請求人、侵害訴訟において権利行使制限の抗弁を主張する被告等にとって、周知技術の適用は時として最大の武器となり、一方でこれに应诉することは時として最大の窮状にあることを意味する。

ところで、平成 21 年の回路用接続部材事件判決〔平成 20 年（行ケ）第 10096 号 H21.1.28 判決（知的財産高等裁判所（以下、知財高裁という）第 3 部）〕後、進歩性の判断が大きく変わったと感じる知財関係者は多い。具体的には進歩性判断において、課題的的確な把握を重要視している点、事後分析的かつ非論理的思考の排除を推奨している点、引用文献に対し

て当該発明の特徴点に到達するための示唆等を要求している点、などが挙げられる。そして、この判決の説示に倣って、以後の判決においても課題重視や示唆の必要性を説く判決は多い。

このような知財高裁の最近の裁判例の中で、ここでは、周知技術を適用した進歩性判断について注目すべき 2 つの裁判例を紹介する。

### 2. 裁判例 1—概要と周知技術に関する取消事由抜粋

知財高裁平成 24 年 1 月 31 日判決

平成 23 年（行ケ）第 10121 号 審決取消請求事件

本件は、拒絶査定不服審判請求の不成立審決に関し、進歩性拒絶における周知技術の上位概念化が一つの争点となった事案である。

本願発明は、マトリクス基板（配線基板）上に複数の半導体チップを搭載して一括モールド技術によって樹脂封止した後、マトリクス基板を半導体チップごとに分割して複数の半導体装置を製造する発明である。この製造方法では、製品不良が発生する場合に配線基板上の不良発生位置にある装置を特定するべく、この位置情報を付与するためにマトリクス基板の下面のパッドと配線を除く領域にアドレス情報パターンを予め書き込んでおくことに技術的な特徴がある。

特許庁（被告）は主引用例に 3 つの公開文献を周知技術を示す証拠として適用し、本願発明の進歩性を否定した。この進歩性拒絶に当たり、特許庁は、「製造工程において素材あるいは製品を分割して個々の製品を製造する場合に、分割前の素材においてその機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき、製品となった後にその記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行うことは周知例 1 ないし 3 に開示されるように周知である」と認定した。

これに対して出願人（原告）は、一括モールド樹脂によって樹脂封止してこれを分割して取得したそれぞれの半導体装置について、他に何等の工程を経ることなく分割前のマトリクス基材のどの位置にあったかを識別することができ、封止工程の不良解析を行うことができるという本願発明の技術を

周知例1ないし3は何等開示しておらず、審決は、本願発明の技術的事項を取り込んで周知例1ないし3を過度に抽象化し、上記周知技術を認定したものであって周知技術の認定を誤った違法があるとする取消事由を挙げている。

### 3. 裁判所の判断抜粋

「主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されないものと言える。そのような評価は、当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において、総合的な評価判断をする際にはじめて許容される余地があるというべきである。

ところで、当業者の技術常識ないし周知技術についても、主張、立証をすることなく当然の前提とされるものではなく、裁判手続（審査、審判手続も含む。）において、証明されることにより、初めて判断の基礎とされる。

他方、当業者の技術常識ないし周知技術は、必ずしも常に特定の文献に記載されているわけではないため、立証に困難を伴う場合は少なくない。しかし、当業者の技術常識ないし周知技術の主張、立証に当たっては、そのような困難な実情が存在するからといって、①当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定に当たって、特定の引用文献の具体的な記載から離れて、抽象化、一般化ないし上位概念化をすることが当然に許容されるわけではなく、②特定の公知文献に記載されている公知技術について、主張、立証を尽くすことなく、当業者の技術常識ないし周知技術であるように扱うことが当然に許容されるわけではなく、③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否かという上記の判断構造を省略して、容易であるとの結論を導くことが当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。」

### 4. 裁判例1に対する筆者の見解

裁判例1では、審査、審判手続においても、主張、立証をしてはじめて周知技術が進歩性判断の基礎となることが明確に判示されており、具体的な公知文献を提示せずに周知技術を持ち出す判断手法に一石を投じている。

そして、具体的な公知文献に基づいた周知技術の主張、立証が困難な場合であっても、特定の公知文献の具体的な記載から離れて、抽象化、一般化ないし上位概念化をすることは

許されないとしている。

このような上位概念化はそれを行う者の主観が少なからず入り込み、バイアス混じりの上位概念化に基づく事実認定となっている時点で、もはや知財高裁にて受け入れ難い事実認定となっているのではないか。

なぜなら、このようなバイアスに基づく事実認定は、本願発明と主引用例との相違点に係る構成を上位概念化等によって形成するものであるが、これは、事後分析的かつ非論理的思考に依拠した作業そのものであり、昨今の知財高裁判決によって排斥されている試みそのものだからである。

裁判例1の判示のみに基づけば、進歩性拒絶を主張する者にとって周知技術の適用がもはや大きな武器足りえなくなっていると言える。

裁判例1によれば、周知技術は具体的な公知文献等によって立証される必要があり、しかも、本願発明と主引用例との相違点が周知技術を示す公知文献等に記載されている、もしくは少なくとも示唆されていることが要求されており、周知技術の有していた効用が失われたとの印象が拭えない。

### 5. 裁判例2—概要と周知技術に関する取消事由抜粋

知財高裁平成24年6月26日判決

平成23年（行ケ）第10316号 審決取消請求事件

本件は、拒絶査定不服審判請求の不成立審決に関し、進歩性拒絶における周知技術に本願発明と同一の使用目的や使用態様が存在しないとして主引用例に対する周知技術の適用が容易想到でないとされた事案である。

本願発明は、封止樹脂の厚さを精度よくコントロールし、ボンディングワイヤーの断線や接触等の発生を防止し、封止樹脂にボイドが混入することを防止することを目的としたものである。金型中に半導体装置を載置し、金型と半導体装置の間に封止用樹脂を供給して圧縮成形する方法に関し、半導体装置を樹脂封止するに当たって半導体チップや回路基板の反りが大きくなるという課題を防止する課題解決手段として、封止樹脂となる硬化性シリコン組成物として特定の組成物を選択することにより、比較的低温で硬化性シリコン組成物を圧縮成形することを可能にした発明である。

特許庁（被告）は、金型中に半導体装置を載置し、封止用樹脂を供給して圧縮成形する樹脂封止方法を開示する主引用例に対し、本願発明における硬化性シリコン組成物と同じ組成を有する組成物を開示する3つの公知文献を周知技術を示す証拠として適用し、本願発明の進歩性を否定した。

これに対して出願人（原告）は、周知技術を示す引用例2、3及び甲4文献記載の硬化性シリコン組成物は本願発明が



前提とする「金型内での半導体装置の封止」に使用される樹脂ではなく、硬化性シリコン組成物の使用目的、目的達成のために採用された手段、及び得られる効果において異なることから、これらを周知技術として主引用例の樹脂に容易に適用することはできないと主張した。

## 6. 裁判所の判断抜粋

「樹脂封止は半導体装置の封止手段として一般的に行われている方法であり、樹脂封止のうち、ポッティング法、キャストリング法、コーティング法、トランスファ成型法において封止用樹脂としてシリコン系樹脂を使うことは当業者に周知な技術であると認められる。しかし、引用発明のように半導体装置を金型中に載置し、金型と半導体装置との間に封止用樹脂を供給して圧縮成形する樹脂封止方法において、封止用樹脂としてシリコン系樹脂を使うことが当業者に周知な技術であると認めるに足る証拠はない。・・・(略)・・・半導体装置を金型中に載置し、金型と半導体装置との間に封止用樹脂を供給して圧縮成形するという樹脂封止方法においても、シリコン系樹脂を用いることが当業者に周知な技術であると認めることはできない。したがって、引用例2、引用例3及び甲4文献から、本願発明における硬化性シリコン組成物が当業者に周知な組成物であると認められるとしても、引用発明の樹脂にこの硬化性シリコン組成物を使用することが容易になし得ると認めることはできない。」

## 7. 裁判例2に対する筆者の見解

裁判例2では、知財高裁も判決において封止用樹脂としてシリコン系樹脂を使用することが当業者に周知な技術であることは認めている。

しかしながら、この判決では、主引用例に記載の構成を前提として、この前提構成において周知技術を示す公知文献に記載のシリコン系樹脂を使用すること、すなわち、周知技術を示す公知文献に対し、金型中に半導体装置を載置し、封止用樹脂を供給して圧縮成形する樹脂封止方法の記載を要求し、この樹脂封止方法に当該公知文献に記載のシリコン系樹脂を使用することの記載をさらに要求している。

このことは、周知技術を示す公知文献に本願発明の構成の全てが記載されていることを要求しているのと同義と云ってよく、仮にこのような要求を当該公知文献が充足しているのであれば、多くのケースにおいて当該文献にて本願発明の新規性を否定できることになる。

裁判例2の判示のみに基づけば、主引用例に対して周知技

術を適用して進歩性拒絶を主張する試みはとりもなおさず、進歩性拒絶が認められないことを意味していると考ええる。

なぜなら、本来的に裁判所に採用され得る周知技術を示す公知文献であれば、これのみで本願発明の新規性を否定できる可能性が極めて高く、周知技術として他の引用例に適用する必要性はない。その一方で、裁判所に採用され得ない周知技術を示す公知文献であれば、その中に主引用例の記載が存在していないのであるから、このような周知技術と主引用例に基づく進歩性拒絶の試みが高い確率で認容されないと考えられるからである。

## 8. 2つの裁判例からの教え

以上、周知技術を適用した進歩性判断に関する2つの知財高裁の裁判例に関し、周知技術に関する裁判所の判断に焦点を当てて概観した。

プロパテントに傾倒している感が否めない昨今の知財高裁の裁判例から、周知技術の安易な適用はもはや許さないとする知財高裁の教えを痛切に感じる。

一方で、一見して進歩性を否定すべき発明に対しても、周知技術の適用を認めることなく権利化や権利維持に導かれるような審査や裁判が慣行となつては、我が国における権利発明の水準が疑問視され、権利の存在意義そのものが危ぶまれることは否定できない。

周知技術を適用した進歩性判断においても、適正な技術水準を満たした発明の進歩性が認められる、予測可能性のある審査体系と裁判体系の確立を望んで止まない。



## 判例紹介

## 上位概念発明の優先権主張の効果

小瀬村 暁子

Kosemura Akiko 平木国際特許事務所 弁理士



平成 23 年（行ケ）第 10127 号 審決取消訴訟  
「旋回式クランプ事件」

## ●判決のポイント：

優先権主張を伴う後の出願において新たに追加された内容を包含する上位概念発明について、優先権主張の効果が認められた。

## 1. 事案の概要

## 1) 手続の経緯

原告は、3 件の基礎出願に対する国内優先権主張を伴う特許出願をし、特許第 4038108 号として登録を受けた。

本件訴訟は、被告による特許無効審判請求に基づく請求項 1～3 に係る原告の特許を無効とする審決の取消を求めたものである。

なお後述の本件発明 1、2 は、文言上、基礎出願の明細書等に記載された事項の範囲内にあるが、本件発明 3 の傾斜角度の具体的数値範囲は基礎出願には記載されておらず、後の出願の際に記載が追加されている。

## 2) 本件発明の内容

## ●[請求項 1] (本件発明 1)

「ハウジング (3) 内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド (5) であって、片持ちアーム (6) を固定する部分と、上記ハウジング (3) の一端側の第 1 端壁 (3a) に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体 (5a) に設けた第 1 摺動部分 (11) と、上記ハウジング (3) の筒孔 (4) に挿入したピストン (15) を介して駆動される入力部 (14) と、上記ハウジング (3) の他端側の第 2 端壁 (3b) に緊密に嵌合支持されるように上記ロッド本体 (5a) から他端方向へ一体に突出されると共に周方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝 (26) を外周部に形成した第 2 摺動部分 (12) とを、上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド (5) と、その第 2 摺動部分 (12) に設けた複数のガイド溝 (26) にそれぞれ嵌合するように上記ハウジング (3) に支持した複数の係合具 (29) とを備え、上記の複数の

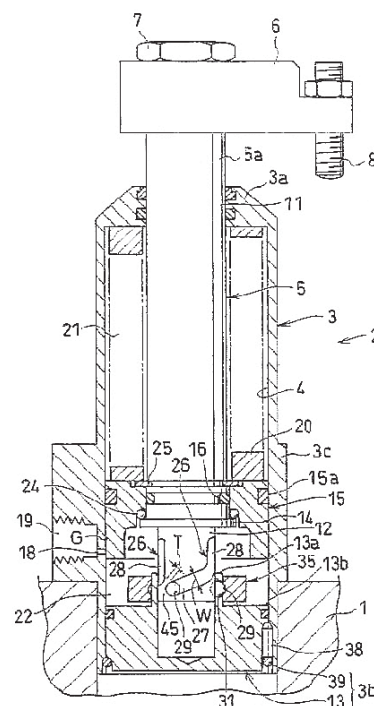
ガイド溝 (26) は、それぞれ、上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝 (27) と直進溝 (28) とを備え、上記の複数の旋回溝 (27) を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝 (28) を相互に平行状に配置し、上記ピストン (15) の両端方向の外方に配置された上記の第 1 摺動部分 (11) と第 2 摺動部分 (12) との 2 箇所ですり合わせ部 (5) を上記ハウジング (3) に緊密に嵌合支持させて同すり合わせ部 (5) が傾くのを防止するように構成した、ことを特徴とする旋回式クランプ。」

## ●[請求項 2] (本件発明 2)

「請求項 1 に記載した旋回式クランプにおいて、前記ガイド溝 (26) を 3 つ又は 4 つ設けた、ことを特徴とする旋回式クランプ。」

## ●[請求項 3] (本件発明 3)

「請求項 1 または 2 の旋回式クランプにおいて、前記の旋回溝 (27) を螺旋状に形成し、その旋回溝 (27) の傾斜角度 (A) を 10 度から 30 度の範囲内に設定した、ことを特徴とする旋回式クランプ。」



## 2. 審決の判断

### 1) 本件発明3の優先権主張の有効性

審決は、「(基礎出願には) 旋回溝 (27) が傾斜することは記載されているものの、具体的な角度の値は記載されていない。よって、本件発明3の旋回溝の傾斜角度に関する限定事項は、基礎出願の明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項ではなく・・・新たな効果を奏するから、本件発明3の出願日は、現実の出願日である、平成14年10月10日である。」として、本件発明3の優先権主張の効果を否定した。

### 2) 本件発明1及び2の優先権主張の有効性

審決は、本件発明1及び2についても、以下のとおり、優先権主張の効果を否定した。

「本件発明1及び2は、後の出願の特許請求の範囲(本件の場合、本件発明1ないし4)に記載された発明の要旨となる技術事項(本件の場合、本件発明3、明細書段落【0005】の請求項3に係る部分、同段落【0020】、【0033】、【0036】に記載の技術事項)が、先の出願の出願当初明細書及び図面に記載された技術事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない。

すなわち、本件発明1及び2は、旋回溝の構成を有するものであり、本件特許の現実の出願日である平成14年10月10日付けの願書に添付された明細書によって、その角度を特定したことにより、前述のように新規事項を含むことになるから、特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明の要旨となる技術事項が、先の出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである。

よって、本件特許においても本件発明1は、先の出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることとなり、優先権主張の効果は認められない。

同様の理由により、本件発明2においても、先の出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることとなり、優先権主張の効果は認められない。」

## 3. 裁判所の判断

### 1) 本件発明3の優先権主張の有効性

裁判所は、旋回溝 (27) の傾斜角度を新たに特定した本件発明3について、審決を支持し、本件発明3は優先権主張の利益を享受できないものと判断した。

### 2) 本件発明1及び2の優先権主張の有効性

裁判所は、本件発明3を包含する上位概念発明である本件発明1及び2について、以下のとおり審決の判断を覆し、優先権主張の効果を認めた。

「本件発明1では、クランプロッドのガイド溝につき、『周方向へほぼ等間隔に並べた複数の』との限定、『第2摺動部分(12)に設けた複数の』との限定や『上記の複数のガイド溝(26)は、それぞれ、上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え、上記の複数の旋回溝(27)を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝(28)を相互に平行状に配置し、』との限定が付されているにすぎない。また、本件発明2でも、クランプロッドのガイド溝につき、『前記ガイド溝(26)を3つ又は4つ設けた』との、ガイド溝の個数に関する限定が付されているにすぎない。

そうすると、本件発明1、2では、ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから、上記傾斜角度に関する本件発明3の発明特定事項である『傾斜角度を10度から30度の範囲にした』との事項が第1ないし第3基礎出願に係る明細書(図面を含む。)で開示されていないからといって、本件発明1、2が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。この理は、例えば請求項3(本件発明3)が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば、より明らかである。

したがって、本件発明1、2(請求項1、2)の特許請求の範囲の記載に照らせば、旧特許法41条1項にいう先の出願の願書『に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ』いて特許出願されたものといえるから、本件発明1、2については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく、特許法29条の規定の適用につき、最先の優先日(平成13年11月13日、第1基礎出願の出願日)を基準として差し支えない。」

## 4. 実務上の指針

優先権主張を伴う出願では、しばしば実施例等の補充が行われるが、その補充部分については優先権主張の効果は認められない。一方で、補充実施例等を包含するが文言上は基礎出願に記載された事項の範囲内にある上位概念クレームに係る発明(上位概念発明)については、事案により優先権主張の効果が認められるかどうかの判断が分かれている。

上位概念発明の優先権主張の有効性について1つの判断を示した有名な事件として、人工乳首事件(平成14年(行ケ)第539号)がある。



人工乳首事件では、請求項 1 に係る人工乳首の発明の構成要件（発明特定事項）の 1 つである「伸長部」について、基礎出願では伸長部（肉薄部）が環状に形成された実施例のみが記載されていたところ、後の出願の際に伸長部（肉薄部）が螺旋状に形成された実施例が補充された。この補充により、請求項 1 に記載された人工乳首の発明の範囲が実質的に拡張されたものと判断され、「先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超える」として、請求項 1 について優先権主張の効果が否定された。つまり、請求項 1 は少なくとも文言上は先の出願の明細書等に記載された事項の範囲内にあるにもかかわらず、後の出願時に実施例を追加したことにより、結果的に優先権主張の効果が否定されることになったのである。人工乳首事件以降、優先権主張を伴う出願における実施例等の追加は万能ではなく、リスクも伴うことが広く認識されることとなった。

人工乳首事件では、裁判所は「後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果が認められないというべきである。」と判示している。この事件では、補充された実施例が、請求項 1 に記載された発明特定事項（伸長部）の一実施形態を示すものであって、新たな効果を奏し、当該発明特定事項の範囲の解釈に影響を及ぼし得るものであったことから、補充実施例によって「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる」と判断されたものと思われる。

人工乳首事件の判旨は、特許・実用新案審査基準の優先権主張の効果の判断に関する記載において、新たな実施の形態等が追加される場合等の類型として引用されている（特許・実用新案審査基準 第 IV 部優先権）。しかし、具体的にどのような場合が、「明細書等に新たな実施の形態等が追加される等の結果、後の出願の請求項に係る発明に、先の出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合」（特許・実用新案審査基準 第 IV 部優先権）に該当するかについては、特許・実用新案審査基準の記載から明確とはいえない。

一方、本件判決は、「本件発明 1、2 では、ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから、上記傾斜角度に関する本件発明 3 の発明特定事項である『傾斜角度を 10 度から

30 度の範囲にした』との事項が第 1 ないし第 3 基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって、本件発明 1、2 が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。」と判示した。これは、本件発明 1、2 がガイド溝における旋回溝の傾斜角度に言及した発明特定事項を含まない以上、本件発明 1、2 における旋回溝の構成を、請求項 1、2 の記載から離れて、本件発明 3 の旋回溝の傾斜角度に関する限定事項に基づいて解釈する理由はないという判断であろう。

本件訴訟において被告は「『旋回溝』には『傾斜角度』に関する限定事項が内在しているというべき」と主張したが、裁判所は採用しなかった。この発明の構成を考えれば、本件発明 3 の旋回溝の傾斜角度が限定された実施形態が追加されることにより、本件発明 1、2 における旋回溝の範囲が実質的に拡張・変更されることは考えにくく、この点でも「先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲を超える」ことにはならないと思われるため、本件判決の結論は妥当と考えられる。

本件判決は人工乳首事件とは異なる結論となっているが、これによって直ちに人工乳首事件における判断が覆ったとはいえないようである。本件判決は、基礎出願に開示されていない実施例や実施形態が後の出願で補充され、それが基礎出願に記載された事項の範囲内にある上位概念発明の範囲に含まれる場合であっても、補充部分が上位概念発明の発明特定事項の範囲の解釈に影響を及ぼさないものであることにより、上位概念発明の優先権主張が有効と認められる一類型を示したものであり、人工乳首事件とは少々事情が異なる。人工乳首事件と同様に、上位概念クレームに記載された発明特定事項の範囲の解釈に影響を及ぼし得るような新たな実施例が後の出願時に補充された場合に、上位概念発明の優先権主張の効果が認められるかどうかについては、判例のさらなる蓄積が待たれる。

なお、バイオテクノロジー分野や化学分野においては、優先権主張を伴う出願の際に、より広い範囲で実施可能要件やサポート要件を満たすべく実施例の補充を行うケースが多い（記載不備解消型の優先権主張出願）。この場合、後の出願の上位概念クレームが文言上基礎出願に記載された事項の範囲内にあるとしても、優先権主張の効果は通常認められない。作用効果の予測性の低いバイオテクノロジー・化学分野では、限られた実施例のみでは上位概念クレームに係る発明全体が基礎出願の明細書等において十分に裏付けられているとはいえないためである。この点は作用効果の予測性が比較的高い機械分野とは事情が異なるため、バイオテクノロジーや化学分野の実務においては一層の注意が必要である。



## 商標の類否判断における取引実情の参酌

平木康男

Hiraki Yasuo 平木国際特許事務所 副所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士

判決日 平成 23 年 6 月 29 日

平成 23 年 (行ケ) 第 10040 号 審決取消訴訟事件

判決：審決取消

### 1. 事件の経緯

原告C社は、いわゆるアパレル会社で、登録商標「CHOOP (図案化されたもの) / シュープ」(図1。以下、本件商標)の商標権者です。本件商標は、第25類「セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽」を指定商品として、平成17年9月30日に出席、平成21年5月15日に登録されました(登録第5230903号)。

対する被告L社もアパレル会社であり、登録商標「Shoop」(図2。以下、引用商標)の商標権者です。引用商標は、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、本件商標より早い平成16年7月12日に出席、平成17年1月14日に登録されました(登録第4832063号)。

平成22年6月16日、被告は「本件商標は引用商標に類似

する」として、本件商標の登録を無効とすることを求めて、審判請求をしました(無効2010-890048号事件)。

特許庁は、同年12月28日、本件商標の以下の理由で登録無効の審決をし、翌年1月7日に謄本が送達されました。

① 本件商標、引用商標はともに「シュープ」の称呼を生じる。

両者の外観(「CHOOP」と「Shoop」は最初の文字が「C」と「S」で異なっており、「HOOP」部も大文字と小文字の違いがある)が相違し、両商標が造語のため観念において比較が不可能であることを考慮しても、類似の商標である。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似するので、本件商標は商標法(以下、法)第4条第1項第11号に該当する。

② (原告が「取引実情を考慮すると、出所の混同を生じるおそれはなく、両商標は類似しない」と主張したのに対し) 本件商標と引用商標は、「シュープ」の称呼を共通にし、その指定商品全般にわたる一般の需要者層も共通にするものであるから、取引の実情を考慮しても、商品の出所について混同を生じるおそれがある。

この審決を不服として、原告は本件訴訟を提起しました。

原告は、本件商標と引用商標がともに「シュープ」の称呼

### 2. 原告／被告の主張

を生じること、両者の指定商品が類似することは認めながらも、以下のように主張しました。

① 外観は非類似(理由は無効審判における特許庁認定に同じ)である。

② 原告は本件商標を使用した商品を「アメリカ生まれの元気なブランド、あるいはおしゃれでキュートなブランド」というコンセプトの下、「ティーン世代の少女層」をターゲットとして平成6年頃から展開していた。その結果、引用商標の出願時・登録時には既に、商標「CHOOP」ブランドは周知となっており(注：原告は雑誌広告やCMなど、大量の広告実績を証拠として提出しています)、「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」を想起されるものとして、需要者層を開拓して

CHOOP  
シュープ

図1

Shoop

図2

いた。

- ③ これに対し、被告は商標「Shoop」の使用商品を「アフリカ系アメリカ女性のファッション」「B系ファッション（ブレイクダンスなどのダンサーが着るダンスファッション）」をコンセプトに「20代から30代の成熟した女性層やクラブにおけるダンス愛好者」をターゲットに展開し、「セクシーなB系ファッション」を想起させるものとして、需要者層を開拓していた。
- ④ 「CHOOP」ブランドの「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド」を好む需要者層と、「Shoop」ブランドの「セクシーなB系ファッション」を好む需要者層とは、被服の趣向（好み、テイスト）や動機（着用目的、着用場所等）において相違する。
- ⑤ ②～④については本件に関連する知財高裁平成19年11月28日判決（平成19年（行ケ）第10172号事件。以下、別件判決）においても認定されたが、取引の実情等に、現在まで、特段の変化はない。
- ⑥ 故に両商標は非類似であり、本件商標は法4条1項11号に該当する商標であるとの審決の判断は誤りである。

別件判決とは何でしょうか。実は、本件の3年前に原告であるC社が引用商標について法4条1項10号（未登録周知商標に類似する商標の登録を禁じた規定）を理由に引用商標について無効審判を請求しています。そして、その際「未登録周知商標」としてC社が引用したのが、本件商標でした。特許庁はC社の主張を認めて、登録無効としましたが、審決取消訴訟で裁判所は、上の②～④を理由に混同の生じるおそれを否定し、審決を取り消しました。

今回原告であるC社はこの判決（別件判決）の認定を元に主張を行ったのです。これに対して、被告L社は両商標の称呼「シュープ」が共通することにより、本件商標・引用商標の需要層にとっては混同を生じるおそれはない、一般消費者には混同を生じるおそれがある。故に両商標が類似するという審決に誤りはない、と主張しました。

裁判所は、「法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又

### 3. 裁判所の判断

は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、取引の実情に基づいて全体的に考察すべきである（最高裁昭和39年（行ツ）第110号判決）」とした上で、次のよう判断しました。

- ① 本件商標と引用商標の称呼は共通するが、外観は構成のみならず、文字自体も原告商標が丸みを帯び、「O」の文

字が花模様の図形で白抜きされるなど、全体として柔らかく可愛い印象を与えるのに対し、引用商標は直線多用し、力強さを印象づけるなど、相違する。指定商品については類似することに争いはない。

- ② 長期にわたる商標「CHOOP」の使用や、宣伝広告活動によって、本件商標は「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド」を好む需要者層に周知となっている。
- ③ 「CHOOP」ブランドの「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド」を好む需要者層と、「Shoop」ブランドの「セクシーなB系ファッション」を好む需要者層とは、被服の趣向（好み、テイスト）や動機（着用目的、着用場所等）において相違する。
- ④ そうすると、本件商標と引用商標とは外観が明らかに相違し、取引の実情等において、本件商標が広く周知されていること、需要者層の被服の趣向や動機が相違することから、本件商標と引用商標が指定商品に付された場合に、取引者・需要者に与える印象、記憶、連想は大きく異なるものと認められ、称呼を共通にすることによる商品の出所の誤認混同を生じるおそれはない（ゆえに両商標は非類似である。）。)

一方被告の主張については、本件商標の周知性を理由に受け入れませんでした。

法4条1項11号に係る審査・審判等における判断は、対

### 4. 筆者の見解

比する商標の「外観・称呼・観念」のいずれかが類似し、かつ指定商品が類似すれば、類似と結論づけられる場合が少なくないのですが、訴訟段階においては、取引の実情が参酌されることを明確に示した事例です。

特に本件の場合、需要者層について、両者とも比較的近い世代の女性であるにも関わらず、取引実情を詳細に検討の上、「購買の趣向・動機が異なる需要者層である」と明確に判断していることは注目に値します。

このような判断がされたのは本件商標、引用商標とも周知であることが主張・立証されていたことが大きいでしょう。両商標が共に周知であれば、称呼類似の両登録を併存させても、出所の混同のおそれはないと裁判官は判断したのです。また、両商標の外観非類似の認定も「混同のおそれなし」とされた理由の1つです。

いずれにしても、今後、未登録周知商標を出願する際には、前もって取引実情や周知性獲得を立証する証拠を集めておくことが必要といえるでしょう。





## 文殊の知恵

田中信義

Tanaka Nobuyoshi 平木国際特許事務所 顧問弁護士・元知的財産高等裁判所部総括判事

民事裁判で同一事件を、A、B、Cの裁判官が、それぞれ単独で裁判した場合と、この3人が合議体で裁判した場合で結論は違うのか、それとも変わらないのか？具体的に見てみよう。日常的に見られる貸金返還請求訴訟を例に取り上げる。原告は、被告との間に100万円の金銭消費貸借契約が成立し、100万円を渡したからその返済を求めると主張し、被告は、借りた覚えはない(契約の成立を否認)としながらも、万一、借りたことがあるとしても、第1次的に、原告から返済の免除を受けたと主張(債務免除)し、第2次的に、返したと主張(弁済)して請求を争う事案としよう。

A裁判官は、金銭消費貸借契約の成立は認められない、したがって債務免除も弁済もないとし、原告の請求を棄却すべきものと判断した。B裁判官は、金銭消費貸借契約の成立は認められるが、債務免除の事実が認められる(それ故、弁済の事実も認められない)から、原告の請求を棄却すべきであると判断した。C裁判官は、金銭消費貸借契約の成立は認められるが、弁済の事実が認められる(それ故、債務免除の事実も認められない)として、原告の請求を棄却すべきであると判断した。

単独裁判では、以上のとおりA、B、Cの各裁判官は、理由こそ違うものの、全員が原告の請求を棄却するとの結論で一致したことになる。

では、合議裁判ではどうなるか。合議を各論点(争点)の論理的順序に従って進めると、まず、金銭消費貸借契約の成否については、Aのみが成立が認められないと判断したのに対し、B及びCは、成立が認められるとの判断で一致しているから、採決をすれば2対1で100万円の金銭消費貸借契約の成立が認められるとの結論になる。次に、債務免除の点については、Bは認められるとの判断であるのに対し、A及びCは認められないとの判断で一致しているから、採決すれば2対1で債務免除は認められないとの結論になる。最後に、弁済の点については、Cは認められるとの判断に対し、A及びBは認められないとの判断で一致しているから、採決すれば2対1で弁済は認められないとの結論となる。



合議裁判における以上の論点(争点)毎の採決の結果によれば、消費貸借契約の成立は認められるのに対し、債務免除も弁済も認められないこととなり、結論としては、原告の請求は認容されるべきであるとの結論に達する。

3人の同一裁判官であっても、単独裁判と合議裁判では、正反対の結論となる。

もっとも、合議裁判でも、結論のみの合議であれば、全員が請求棄却の結論であるから、合議裁判でも結論は異ならないが、結論合議は単独裁判の寄せ集めにすぎないから、各人の意見の主観性を排除し、より客観性の高い判断に到達することを目指す本来の合議とは言い難いのであり、論点毎の合議によってのみ客観性の高い評議が実現できることは明らかであろう。

裁判所法は、裁判における合議の重要性に照らし、「裁判官は評議において、その意見を述べなければならない。」(裁判所法76条)と規定して、黙することを許さず、さらに、現在では当然のこととして、合議の進め方は法律で規定されてはいないが、かつてはドイツ法に倣い、合議の際に意見を述べる順序について「官等ノ最モ低キ者ヲ始トシ、裁判長ヲ終トス。官等同キトキハ年少ノ者ヲ始トシ」(旧裁判所構成法122条)と規定し、意見が自由闊達に発表できるための配慮を規定していた。

我々は、日々、重要な意思決定場面に遭遇する。もちろん単独で決断せざるを得ない場合も多いが、関係者参集の下、合議の方法で重要な判断を下す場合も多々ある。後者の場合、裁判における論点毎の合議の進め方や合議の活発化のための配慮は、より誤りの少ない精度の高い結論に達するための議事進行方法として参考になろう。自由闊達な雰囲気の下、参加者全員による充実した中身のある合議によって、人間であるが故に避け難い意見の主観性(思い込み)を克服し、より客観性を高めようとする「裁判における合議の精神」は、我々の日常生活における意思決定に対しても示唆するところがあるだろう。

# 研修あれこれ

安田徹夫

Yasuda Tetsuo 平木国際特許事務所 顧問弁理士



## 1. 研修栄えて国滅ぶ

「研修栄えて国滅ぶ」と言った元特許庁研修所長がおられましたが、たしかに研修大好き人間もおりますから、実務をほったらかして研修に走る人もいます。

日本全体が不況に覆われており、特許業界もご多分に漏れず苦しい状況ですが、そのような中で、研修事業は他分野からの参入がある位盛況なのは気になることです。

最近は、研修と言っても座学ばかりではなく、e-ラーニングやネット研修等多様化しておりますので、研修を受けようと思えば容易に受講できる環境にあります。

研修内容も技術研修、法律研修ばかりではなく、特許事務研修、マナー研修等もあり、特許業務に従事しているものにとっては、充実した研修を受けることができます。

ただ、研修の中身となりますと、千差万別で単にテキストを読み上げるだけのものから、漫談風のものまであり、どれを選ぶかによってその効果も大きく異なってくると思います。

研修生募集の方法も、ファックスで送りつけてくるもの、メールで知らせてくるもの、冊子を郵送してくるもの等があり、その内どの研修を受けるか、受けさせたいか、の研修選別方法として私が採用している基準が3つあります。

勿論、研修の内容は大事ですが、1つは、研修の主体がどこかということ、特許庁、弁理士会あるいは発明振興協会(元発明協会)、日本知的財産協会等が主催するものであればほぼ間違いのないと思います。

2つ目は、講師が誰かということ、講師の素質とか話し方というのは、なかなか見分け難いところですが、一般的に言えるのは弁理士の中でも本を書いている人は割合上手に話してくれます。

3つ目は、料金です。よく、ファックスで一枚紙の研修案内が送られてきますが、大抵5万円程度の会費を支払う必要があります。いわゆる、研修ゴロです。

2時間程度の研修なら、通常は1万円から2万円程度が相場です。このような研修ゴロの研修は料金ばかり

高く、内容がおそまつなことが多いと思います。

最近の研修内容としては、米国の特許法改正を扱ったものが、極めて多く目に付きますが、次いで中国を題材としたものも多くあります。また、インド、ブラジル等 BRICs 諸国の制度に関する研修も時々見受けられるようになりました。

## 2. 弁理士の義務研修

弁理士会では、弁理士の義務研修として5年間に70単位以上の研修受講を義務付けております。毎日残業をし、土日も出勤している多忙な弁理士にとっては、なかなか無理な注文だと思えますが、弁理士の資質を向上させるために必要な措置として施行されております。

義務研修の内、例えば特許法改正に関する法律研修とか、弁理士として注意しておく必要のある倫理研修とかは止むを得ませんし、日進月歩している技術については、技術研修を受講し補填しておく必要があろうと思います。

しかしながら、受講単位数を増やさんがために、技術研修や法律研修に多くの時間を割かなければならないというのは、弁理士にとってなかなか納得のいかないところだと思います。

冒頭にも書きましたが、「研修栄えて国滅ぶ」というような事態にならないことを祈っております。





## 海外研修に参加して

大木 信人 | Ohgi Makoto 平木国際特許事務所 弁理士

### 1. はじめに

弊所では、外国特許法の理解及び実務面の知識に磨きをかけるべく、海外で行われる研修に所員が毎年参加しています。その一環として、私も昨年、海外研修に参加してきました。

私は実のところ、海外旅行の経験も多くありませんでしたので、一人で海外研修に参加することに不安を感じていました。

そんな不安を抱きながら参加した海外研修でしたが、蓋を開ければ、良い環境、良い仲間恵まれ、充実した時間を過ごし、貴重な体験を得ることができました。

今回は、私が参加しました海外研修について報告・紹介致します。

### 2. BSKB サマーパテントセミナー

私は米国の特許事務所「Birch Stewart Kolasch Birch LLP.」(以下、BSKB と記載します) が毎年夏に開催するサマーパテントセミナーに参加しました。

BSKB はワシントン D.C. の郊外、バージニア州フォールズチャーチにオフィスを構える特許事務所で、毎年開催されるセミナー(2012 年には 30 周年を迎えるそうです)には世界中から多くの人々が参加しています。昨年のセミナーにも、日本、中国、韓国、ドイツ、メキシコ、サウジアラビア、スウェーデン、米国など、多くの国から 50 名ほどが参加していました。



セミナー風景



BSKB の「S」こと Stewart 氏と

セミナーは、6 月 11 日～ 7 月 1 日の 3 週間にわたって開催され、BSKB のオフィス内にある研修室で行われました。

セミナーは、出願手続き、特許要件、権利行使など幅広い分野にわたる様々なテーマを、BSKB に所属する弁護士が解説する形式で行われました。テーマだけでなく、解説する弁護士も非常にバラエティーに富んでおり、解説スタイルも異なることから、毎日楽しんで受講することができました。

また、その内容は米国特許法及びその制度の解説だけでなく、実務的な内容を含む実践的なものでした。特に、非自明性の判断基準については、非常に多数の具体例(拒絶理由通知)を挙げて解説が行われ、理解に役立ちました。

また、各専門分野に分かれての講義も行われ、私が受講したバイオ・化学の分野においては、実験データやメモなどに基づいてクレームドラフティングを行ったり、核酸、タンパク質、細胞、抗体などに関する発明について、その特定・記載方法について学びました。

セミナーでは、弁護士達による講義の他にも、裁判官による特別講義や、米国特許商標庁(USPTO)の見学等があり、米国の特許出願及び特許権に関する現状や歴史について伺うことができました。

さらに、セミナー最終日には、実際の裁判所(Falls Church City Hall Courtroom)で「模擬裁判」が開かれました。これは特許侵害事件の模擬裁判であり、原告弁護士、被告弁護士及び裁判官をそれぞれ BSKB の弁護士が演じ、セミナー参加者は陪審員として立ち会いました。模擬裁判は特許侵害事件の内容もさることながら、弁護士たちの“熱演”に驚かされました。



### 3. 異文化交流での楽しい一時

BSKB のセミナーでは、毎日の講義だけでなく、“課外活動”も非常に盛んでした。参加者同士、また、参加者と BSKB の弁護士・スタッフとの親睦を深めることを目的として各種イベントが用意されています。

イベントの内容は、各種パーティー、キャンプ、ピクニック、ベースボール観戦、夜のワシントン D.C. 観光、また、個別の会食会や遊園地へのお誘い等と様々です。

特に、キャンプは非常に思い出深いものとなりました。キャンプはメリーランド州ロッキーギャップ州立公園に近接する湖畔にて 2 泊 3 日の日程で、セミナー参加者の他、BSKB の弁護士及びスタッフも多数参加して行われました。日中は大自然の中、ラフティング、サイクリング、フィッシングなどの各種アクティビティにチャレンジし、夜は連日パーティーで、深夜まで大騒ぎでした。



パーティーにて (右から 2 番目、著者)



ラフティングにて (左から 2 番目、著者)



イベントにて (真中、著者)

セミナーの序盤に開催される、このキャンプにて多くの知人・友人を得られたことにより、その後の生活が充実したものになったといえます。

また、セミナー参加者同士の交流も盛んに行われました。参加者の多くは、同じホテルに宿泊していました。そのため、ホテルのプールサイドに飲み物や食べ物を持ち寄って自然と人が集まり、そこで多くの時間を過ごしました。セミナー参加者以外に他のお客様があまりいないことをいいことに、夜遅くまで各国の文化、生活、特許制度、特許事務所の話など様々なテーマで盛り上がりました。

### 4. 海外研修に参加して

今回、初めて海外研修に参加しましたが、海外研修には国内の研修と比べ様々なメリットがあると実感しました。

まず、海外という日常から“隔離”された状況により、学ぶための時間を十分に確保することができました。講義の予習復習はもとより、日本から参考にと持参した関連書籍を読んだりする時間ができ、幅広い分野であっても、短期間に効率的に知識を得ることができました。

そして、生活を共にした他の参加者の方々と十二分にコミュニケーションをとることができました。本研修には、特許事務所に所属する方だけでなく、企業の方など様々なバックグラウンドの方々が参加されていました。そのため、代理人の立場、出願人／権利者の立場、また、海外代理人の立場で、気兼ねなく意見交換することができ、貴重な意見を伺うことができました。

また、多くの参加者は私と同世代であり、そのような方々から仕事に向かう姿勢や今後のキャリアの話など、刺激ある話を伺うことができ、貴重な経験となりました。

さらに、帰国後も一部の参加者の方々との交流があり、また、BSKB の弁護士とも来日の際には会食会を開き交流を深めています。このような貴重なつながりが持てるのも海外研修の魅力ではないでしょうか。

今後は、研修で得られた知識や経験を活用して、皆様のお役に立てるよう努めて参りますので、何卒、宜しくお願いいたします。





## 平木国際特許事務所での特許事務の役割

中澤由美

Nakazawa Yumi 平木国際特許事務所 国内事務グループ・グループリーダー

### 1. はじめに

特許事務部門は、多くの特許事務所と同様に、国内、内外、内外3つのグループに分かれており、特許事務部門全体では36名で構成されています。今回は、国内事務グループの業務を中心にお話しさせていただきます。

国内事務グループの役割としては、大きく分けて、①特許庁への提出書類の作成、②法定期限および所定期限の管理、③顧客対応の3つが挙げられますが、これらの役割について弊所の取り組みを簡単にご紹介したいと思います。

### 2. 対応手続

特許事務担当者として、特許庁への提出書類を整え、正確に手続を行うことは、重要な業務ではありますが、当たり前のことでもあります。特許事務所に期待される役割は、方式審査便覧や出願の手引きに記載されていること以上の情報を提供することにあると考えます。

特許庁への提出書類の方式は特許法施行規則に定められておりますが、運用によることも大きく、手引きなどを見ても不明なことが多々あります。そのため経験による知識とノウハウの蓄積が重要になります。

出願審査請求料等の軽減申請、企業の合併や分割の際の名義変更や権利移転、住所や会社名の変更、発明者の追加や変更、菌株等の寄託申請、新規性喪失の例外の適用を受けるために必要な書類等々、日々様々な御質問や御相談をいただきますが、このような質問にお答えしサポートすることが、特許事務所の事務の役割であると考えます。弊所では、事務スタッフ全員にそのようなスキルが求められます。

おかげさまで、弊社管理外の案件についても御相談や手続きの御依頼をいただくことも多く、信頼と評価をいただいているものと自負しております。

### 3. 期限管理

特許事務所で管理している期限は、学会等で発表済みである場合の30条適用出願の期限、その証明書の提出期限、優先権主張を伴う出願の期限、審査請求期限、意見書・審判請求書等の提出期限、特許料の納付期限等がありますが、いずれも徒過することのできない重要な期限です。

期限が近づいても御回答がいただけない場合は、何度もお電話を差し上げることもありますし、お問合せへの回答は必ず書面でいただけるようお願いしています。お客様の中には書面での回答が面倒と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これも間違いを起こさないための大切な措置と思っています。おかげさまで弊所では大きな事故が起きたことはありません。

しかしながら、事故はいくつものヒューマンエラーが重なって起きるものと認識し、二重三重の管理を怠りません。のちほど紹介する特許管理システムのほかに、担当者レベルでは、共有サーバー上に「期限管理票」を置き、問合せ状況や、ご回答の有無、処理日等の進捗状況を入力することで管理しています。期限管理票を共有サーバー上に置くことで、担当者に限らずグループ全員で注意すると共に、管理者レベルでも監視しています。

たった一度のミスが、お客様の利益を損ね、事務所の信頼が失墜することになりかねませんので、スタッフの誰もが、期限を徒過してしまう恐ろしい夢を見た経験があるほど、期限管理には細心の注意を払っております。

### 4. 顧客サービス

弁理士業務は、商標分類上、役務を提供するサービス業に分類され、他の企業同様に、精度、質、スピード、コストカットが求められています。

例えば、お客様から出願時に頂戴致します出願基本手数料には、事務手数料も含まれております。出願書類の送付、公開公報の送付、審査請求期限の管理・お問合せ、拒絶理由通知・

拒絶査定謄本および引例の送付と応答期限の管理、特許査定謄本の送付および納付期限の管理、特許証の送付、特許公報の送付、御依頼があれば優先権期限の管理、様々な方式的なご質問への回答、見積書の作成等々、出願の御依頼をいただいてから登録までに執られる様々な事務手続きの費用が含まれております。

お客様の御要望も様々です。例えば、書類の納品方法ひとつをとっても、媒体は、専用回線、e-mail、FD、CD-R、紙等があり、データ形式はHTML、XML、WORD、PDF等の様々な御指定があり、また、審査請求の問合せ時期も一律ではなく・・・というように、お客様の数だけルールがあるといっても過言ではありません。御要望に沿った対応を早く正確にするためには、上記のような情報の管理や更新は欠かせません。

また、お客様から、お問合せや質問のお電話をいただくことが多々ありますが、電話をたらいまわしにすることなく、可能な限り、お待たせしないで対応できるよう努めております。お気づきのお客様もいらっしゃると思いますが、国内事務グループ内では特許事務を分業化しておりません。誰もが出願から登録までの業務を担当することによって質問に即答でき、担当者が不在の場合でも、電話に出た者が対応できる体制をとっています。

一方、近年の厳しい経済環境の中、弊所も同様の状況であります。多様化するお客様のご要望や事務量の増加にサービスの質を落とさず対応すべく、事務効率化のためにシステムを構築するなど最大限の努力をしております。

## 5. 安心していただける特許管理システム

ここで、弊所の管理システムを簡単にご紹介しておきます。

特許庁が1990年に電子出願システムを導入以降、オンライン出願、FD出願、パソコン出願、インターネット出願を採用した流れに添って、弊所も2001年に新しい特許管理システムを導入しデータを移行、翌年には包袋システムを導入しました。導入後10年以上を経て、本システムは事務管理の基幹をなすものとなっていますので、法改正の度のバージョンアップ、データのバックアップを欠かさず、セキュリティには万全の対策をしています。

特許管理システムには、出願番号、出願日、発明の名称等の基本情報や審査経過等特許庁とのやりとりが手入力することなく案件ごとに蓄積され、システムをカスタマイズすることにより、これらのデータが法定期限と応答期限の管理や書類作成に反映されます。手入力を行わないことにより、法定期限の管理や送付書・請求書の作成時に、ヒューマンエラー

によるミスを最少限に抑えることができます。

また、包袋システムに提出書類や庁からの受信書類が都度データとして蓄積されますので、ファイルを紙ベースで保管する必要がありません。

そのほか、お客様ごとのルールやご担当者名等の情報を集中管理する顧客管理システム、受任管理システム等、弊所システム部のS Eにより構築されたシステムが稼働しており、サーバー上に置かれたデータを閲覧可能な所内LANが構築されています。これらにより、効率的な事務処理が実現されています。

## 6. 最後に

事務担当者がお客様にお会いする機会は殆んどありませんが、国内事務グループは、管理職2名を含む10名で、日本国内のお客様の特許出願のお手伝いをさせていただいております。私共が少しでもかかわった特許が、製品化されたり、報道で取り上げられたりすることは、私共にとっても大変喜ばしく励みになっております。これからも、質の高いサービスを目指し、皆様のお役に立てるよう努めていく所存です。

### 快適なオフィス環境



執務スペース



リフレッシュルーム





## 世界中のお客様との出会い

石井佳恵

Ishii Kae 平木国際特許事務所 業務支援グループ

私は総合商社に勤務後、縁あって当事務所に秘書として入所し7年になります。現在は業務支援グループ顧客管理セクションの一員として、海外のクライアントに関わる渉外業務、具体的にはお客様来所時の資料作成・アテンド、弁理士の海外出張や研修のサポート、海外代理人による所内レクチャーのアレンジ、企業動向分析、顧客開拓のための営業資料作成などを担当しています。同じグループの豪州商標弁理士・中国弁理士の助けを借りながら、早いものでお迎えした海外クライアント・代理人は400件を超し、フォローした海外出張は50件近くなりました。

\*\*\*

当事務所にはアメリカ、カナダ、北欧を含むヨーロッパ諸国、BRICs、ASEAN諸国、中国、韓国、台湾、オーストラリアなど、実に様々な国からお客様がいらっしゃいます。入所当初は想像以上にグローバルな環境にびっくりしていましたが、最近では、お客様がターバンを巻いておられようと、チャイナドレスをお召しになっていようと、自然体でお迎えできるようになりました。「知財という同じ世界の同じ人間同士」という意識が強まり「外国人」という感覚が薄れてきたからだと思います。

とはいえ、各国の文化や習慣、マナーはそれぞれですので色々と気を使います。インドの方との会食ではベジタリアンメニューがあるか確認しておく、中国の方にはラッキーカラーである赤い色調のお土産をご用意するなど国ごとの傾向を踏まえた対応が求められます。その上で、お一人おひとりの個性、つまり、趣味、家族構成、好きな色やファッション、食事の好み、コーヒーを召し上がるか否か、何に興味を持たれたか、といった情報を覚えておき、次回お越し頂く時やお土産の品を選ぶときのヒントにします。

時には思いがけないリクエストを頂くこともあります。ある日米国の発明者が来所された時のこと。真剣なお顔で「幼い子供が日本のキャラクターの大ファンだが適当なお土産が見つからない。キティちゃんはたくさん持っているのでも他のお勤めを教えてください」と仰います。不慣れた分野でしたが同僚と手分けしてお店をはしごし、無事お泊りのホテルに品物をお届けすることができました。後日お礼

状とともに頂いた写真には、天使のように可愛い双子のお様が、差し上げたぬいぐるみを抱いて写っていました。私の宝物のひとつです。

細かいことなのですが、弁理士が提供する仕事は勿論のこと、スタッフがお客様の様々なご要望にお応えすることで、当事務所を信頼して頂き、また、親しみを持って頂ければこれほど嬉しいことはありません。

\*\*\*

新しいお客様と知り合いになる一方、長年親交を深めてきた方から退職のお知らせを頂くことが増えてきました。退職といっても、グローバルに活躍されてきた方々ばかりですので、元気をなくすなんてことはありません。知財に関する書籍を執筆される方、後輩の育成に励む方だけでなく、アフリカのチャリティープロジェクトに情熱を燃やす方、旦那様と世界中を旅する予定の方など様々です。次の人生を楽しもうという前向きなご様子が伝わってきて、私もまだまだこれから、と元気が出ます。よく働きよく遊ぶコツ、異文化の楽しみ方、友人や家族へ送る素敵な言葉等々、たくさんのことをお客様たちに教えて頂きました。

\*\*\*

2011年3月11日の東日本大震災の数日前、マレーシアから元気な女性弁理士がいらっしゃいました。体格が立派で大きな笑いが魅力的な方です。出会った瞬間、弾ける笑顔とともにぎゅーっとハグされびっくり。二人で大笑いして10年来の友人のように打ち解けました。季節はずれの雪に「生まれて初めて雪を見た!」とはしゃいでおられたのに、帰国日に地震に遭遇。無事にマレーシアに着いたと伺った時には心底ほっとしました。

震災の翌日から何日にも渡って、世界中のお客様や代理人からお見舞いのメッセージが届きました。何百通ものレターを前に、これほどたくさんの方々が当事務所そして日本に思いを寄せて下さったことに感謝の思いで一杯になりました。

昨今、国同士の対立が問題となっていますが、一人ひとり違いを理解しつつ同じ人間として交流を深めることによって平和な社会が実現することを願ってやみません。

## 音楽サークルのご紹介

浮須信行

Ukisu Nobuyuki 所長室グループ・サブグループリーダー

### 1. サークルのご紹介

サークルは平成 15 年に所長を中心として音楽好きな所員が集まって結成されました。現在の部員数は約 40 名で、活動は 2 ヶ月に 1 回のペースで、主にカラオケの会と音楽鑑賞会を交互に繰り返し開催しております。サークルメンバーは、技術・事務・管理部門の様々なグループから集まっているので、普段仕事上であまり接点の無い人たちの交流の場にもなっております。

### 2. 音楽鑑賞会

音楽鑑賞会ではライブハウスによく行っております。ジャンルは、ジャズ・洋楽・邦楽・外国民謡・クラシックと様々です。中でも珍しかったのが、クラシックのライブハウスです。過去 2 回行きましたが、1 回目は男女のバイオリンとピアノのデュオでしたが、曲と曲の合間に夫婦漫才のような喋りがありました。2 回目に行ったときは若くて綺麗な女性 4 人の演奏でしたが、クラシックという高尚な音楽に似合わず、客席前列のほうには追っかけと思われる男性たちが、ビデオやカメラを手に陣取っていました。

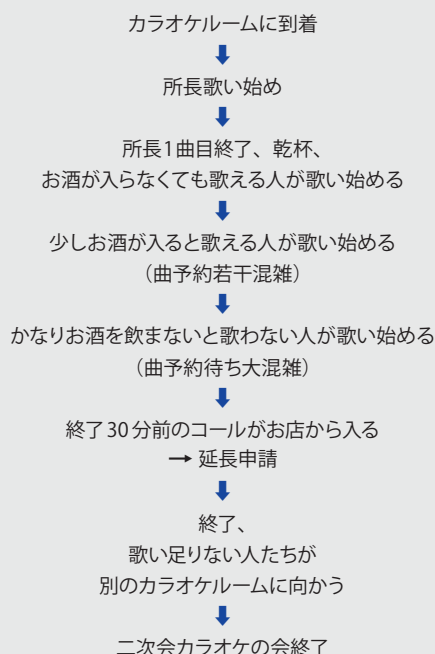
つい先日は、ドイツクラシック音楽ライブハウスへ行きましたが、ここは、お店の人が各テーブルに歌本を配り半強制的に観客にも歌わせるという楽しいお店でした。尚、最後には観客全員総立ちで輪になってドイツダンスまで踊られました。

### 3. カラオケの会

普通カラオケというと、どこかでお酒を飲んで勢いをつけてから、二次会や三次会で行くというのが一般的ですが、当事務所の音楽サークルは、仕事が終わるとカラオケルームに直行して、乾杯をする前から歌い始めるという正統派のカラオケです。そしてマイクの取り合いなどの争いごともなく、自分の番でないときは皆きちんと他の人の歌を聴いていると

いう和やかな会です。所長は、カラオケが大好きで参加前には持ち歌の練習に励み、また、所員たちが歌うのを見て大変喜んでおります。

ここである日のカラオケの会の流れをご紹介します。



このような感じで、いつも大体 3 ～ 4 時間ぐらい会話をする暇もないほどに、皆カラオケを楽しんでおります。



ある日のカラオケ大会にて、所長を囲んで



## 平木国際特許事務所

### ●東京オフィス

〒105-6232  
東京都港区愛宕2丁目5-1  
愛宕グリーンヒルズMORIタワー 32F  
TEL.03-5425-1800 FAX.03-5425-0981

#### 東京オフィス周辺MAP



#### ACCESS

##### 〔最寄駅からのアクセス〕

- ❖ 東京メトロ 日比谷線「神谷町」駅より徒歩 4 分、3 番出口より御成門駅方面へ（なだらかな下り坂）
- ❖ 都営地下鉄 三田線「御成門」駅より徒歩 3 分、A5 番出口より神谷町駅方面へ

### ●関西オフィス

〒550-0002  
大阪府大阪市西区江戸堀 1-2-11  
大同生命南館 2F 201 号室  
TEL.06-6446-0381 FAX.06-6446-0382



#### ACCESS

##### 〔最寄駅からのアクセス〕

- ❖ 大阪市営地下鉄 四つ橋線「肥後橋」駅 5-A 出口より徒歩 1 分または 1-A 出口より徒歩 2 分（大同生命大阪本社ビル地下直結）
- ❖ 大阪市営地下鉄 御堂筋線「淀屋橋」駅 3 または 4 番出口より徒歩 6 分

<http://www.hiraki-patent.co.jp/>



## HIRAKI & ASSOCIATES Newsletter

vol.2

平木国際特許事務所 ニュースレター

JANUARY 2013

#### 〔本冊子に関するお問合せ先〕

TEL.03-5425-1800 / FAX.03-5425-0981 / E-mail: hiraki@hiraki-patent.co.jp

- 本冊子は知的財産に関する一般的な情報を取りまとめたものです。したがって、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や助言を示すものではありません。
- 本冊子の送付をご希望されない方、また、受領者以外で本冊子の送付をご希望される方は、電話・ファックス・メールなどで編集部までご連絡ください。

#### ｜ 編 ｜ 集 ｜ 後 ｜ 記 ｜

創刊号を発行してから半年が経過し、第 2 号を発行することになりました。創刊号は我々が予想した以上に好評を博し、努力の甲斐があったと胸を撫で下ろしているところです。

この第 2 号につきましても皆様方のお役に立てればと祈っております。

内容的には、創刊号とあまり変化がありませんが、すこし柔らかい文章も多めに入れてみましたので、お楽しみ頂けることを期待致しております。

（編集幹事）