

HIRAKI & ASSOCIATES Newsletter

JUNE 2012

2012年6月20日発行 第1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.jp/>

平木国際特許事務所 ニュースレター

[創刊号] **1**
vol.



HIRAKI & ASSOCIATES

HIRAKI & ASSOCIATES

Newsletter

JUNE 2012 _ vol.1

平木国際特許事務所 ニュースレター
[創刊号]

Contents

目次

- | | | |
|----|----|--|
| 挨拶 | 03 | ニュースレター刊行にあたって
所長・弁理士／平木祐輔 |
| 論説 | 04 | 最近の注目判決：審判請求時補正の取扱いに係る事例
特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／遠藤真治 |
| | 08 | 最新判例解説：商標「・・・INSIDE」に自他商品識別性はあるか
副所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／平木康男 |
| 解説 | 10 | 微生物の寄託事情
首席顧問・弁理士／石井貞次 |
| | 12 | 植物新品種登録
顧問・元農林水産省総括審査官／金澤浩司 |
| | 14 | 中国へ特許出願をする際の留意点
中国弁理士／何 小萍 |
| 報告 | 16 | 米国法律事務所での勤務経験について
弁理士／藤井 愛 |
| | 18 | 事業所移転について
所長室・室長／櫻井 洋 |



ニューズレター刊行にあたって

平木祐輔

Hiraki Yusuke 平木国際特許事務所 所長・弁理士



ニューズレター刊行にあたりまして、ご挨拶代わりに弊事務所開業のいきさつをお話し申し上げようと思います。

私が1984年10月2日に弁理士を、特に植物特許を得意とするバイオ・化学専門の弁理士を開業するに至った経緯は全く偶然の連続というしかありません。

1961年の大学農学部卒業当時、種々の事情で健康状態が万全ではなかったため企業就職の道はなく、国家公務員をめざしましたが、本命の農林省は健康懸念のためあえなく不合格となってしまいました。

ところが、どのような事情かその年だけ特許庁が国家公務員の農学職1名を募集しており、特許庁の農水産という課の審査官になることができました。思ってもみない特許庁審査官の職につくことになったのです。

当時は、特許庁では、植物の発明は反復可能性がないという理由で一切特許されることはありませんでした。私は、植物の発明は反復可能性がないという理由で一切特許しないとする特許庁の運用は妥当性を欠くとして、入庁後まもなく、私的研究会を立ち上げました。

また、専門家の間でも、一律に植物品種の反復可能性を認めないことに対する疑義も多く、1975年特許庁は、「植物新品種」と題した審査基準を公表し、植物品種の発明の成立性を認めることとしました。

欧州では、1961年に「植物の新品種の保護に関する国際条約」が成立し、一方多数の国では特別法によって保護を図っています。

わが国でも1978年農林省の「種苗法」という特別法によって植物新品種の保護が始まりました。

その後幾多の曲折を経て、現在では、特許庁は植物及び動物に関する審査基準によって、今のところ事例は少ないですが、特許され、一方、農林水産省による植物新品種の登録も多数なされています。

私は上述のように、全くの偶然で審査官になり、はしなくも特許問題にどっぷりつかると特許人生に迷い込んだのですが、その植物特許問題の奥行きは深く自分を熱中させるものがあり、特許庁及び農林水産省の植物新品種保護の両

制度が順調に機能し始めるきざしを見据えて、1984年特許庁を退職し弁理士を開業致しました。

おりしも、世は第一のバイオブームの時代で、弊所には、バイオ・化学のみならず電機・機械関係からもご依頼があり、しかもそれは国内にとまらず国際的にも広がり、今日、弊所に見られますように、全技術分野にわたり、しかも内外の特許案件を扱う業態にまで発展させていただけるようになりました。これも、お客様の温かいご支援、さらには、所員一体となった懸命の努力があったればこそと考えております。

冒頭に、私の現在は全くの偶然の所産であるかのように申し上げましたが、私が今日までやってこられたのも、いろいろな壁にぶちあたりながらも、ひたすら前を向いてコツコツ進んできたことが、少しは社会のお役に立てたためかなと考えております。

おりから、現在日本も世界大不況の只中にあり、弊所も苦しい経営を強いられておりますが、どのような障害が今後待ち受けていようとも、この、ひたすら社会のお役に立てるような業務を前向きに進んでやって行くという精神を忘れない限り自ずから道は開けて行くものと信じております。

このたび、お客様のお役に立つような情報を弊所より発信したいと考え、このようなニューズレターを発行することと致しました。つたない冊子ではございますが、ご笑覧頂ければ幸いです。

今後とも弊所に変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。





最近の注目判決：審判請求時補正の取扱いに係る事例

遠藤真治

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

審判請求時の補正が独立特許要件を満たさない
場合における補正却下理由の通知の要否に関する事例紹介

1. 概要

最後の拒絶理由通知応答時や拒絶査定審判請求時にする補正において、請求項発明を限定的に減縮する場合、補正後の請求項発明は独立して特許を受けることができる発明であることが必要である(特許法 17 条の 2 第 6 項で準用する特許法 126 条 6 項)。この「独立特許要件」を満足しない補正は却下される(特許法 53 条)。制度上は補正の却下の理由は通知されず、出願人には反論の機会がない。例えば、補正後の発明が、審査段階で全く引用されていない引用文献により新規性がないと審判段階(又は前置審査段階)で判断された場合には、出願人に反論の機会を与えることなく補正を却下することができる。補正却下後に残る補正前の請求項は既に通知されている理由により拒絶されるのが通常である。

従来の裁判例は一貫して、審査官又は審判官は出願人に補正却下の理由を通知する必要はないという判断を示してきた。補正却下理由を通知することは特許法上義務付けられておらず非通知は違法とはいえない、というのが裁判所の立場であった。典型例として、知財高裁平成 19 年 10 月 31 日判決を事例 2 として紹介する。

ところが事例 1 として紹介する知財高裁平成 23 年 10 月 4 日判決において知財高裁は、従来とは立場を変え、特許庁が補正却下理由を通知しないことは「特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念」が欠けており違法であると判断した。すなわち特許法の文言にはとらわれず特許法の理念に立ち判断すべきとされた。実務に与える影響が大きな論点であるだけに、同様の判断が今後も続くのか事例 1 に固有の判断に過ぎないとされるのか注視して行きたい。

2. 事例 1

独立特許要件欠如を理由とする審判段階での
補正却下が違法とされた事例

知財高裁平成 23 年 10 月 4 日判決

平成 22 年(行ケ)第 10298 号 審決取消請求事件

3. 事例 1—概要

本事例では、拒絶査定不服審判において前置審査において新たに発見された引用文献に基づき補正が却下された。原告(出願人)は、この補正却下を含む審判手続きは、特許法 159 条 2 項で準用する 50 条の規定(「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」という規定)に違反すると主張した。裁判所は、審決に違法な瑕疵があると判断した。

4. 原告主張の審決取消事由抜粋

「1 取消事由 1 (審判手続の法令違背)

審査段階では、平成 19 年 10 月 23 日付けの拒絶理由通知書において、刊行物 1 を引用文献 1 とし、特開昭 53-25072 号公報(甲 3)を引用文献 2 とし、特表平 9-500709 号公報(甲 4)を引用文献 3 とし、実願平 4-27639 号(実開平 5-87352 号)のマイクロフィルムを引用文献 4 として引用して特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないとの拒絶理由通知があり、その理由による拒絶査定があった。

ところが、審決では、上記引用文献 1 (刊行物 1) 及び前記審決の理由の要点記載の刊行物 2 (甲 2) に、周知技術としての甲 5 を引用して、補正発明は特許法 29 条 2 項の規定により独立特許要件を具備しないと判断した。刊行物 2 及び甲 5 (特開平 5-234911 号公報) は、上記拒絶理由通知及び拒絶査定には記載されておらず、審判手続中の平成 21 年 10 月 20 日付けの審尋で公知文献として初めて挙示されたものである。審尋に対しては、補正することができず、反論するには限度がある。甲 5 に至っては、審決において初めて挙示されたものである。

以上のとおり、審決は、拒絶査定における引用文献と異なる引用文献を用いて補正発明の進歩性を否定したものであ

り、原告には、拒絶査定理由と異なる拒絶理由について意見書を提出する機会が与えられなかったから、審判手続には特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条の規定に違反する瑕疵がある。そして、当該瑕疵は審決の結論に影響を及ぼす違法なものである。

なお、特許法 159 条 2 項により読み替えて準用する同法 50 条ただし書の規定の趣旨は、拒絶査定不服審判請求時の補正が新規事項を追加するものである場合に、同法第 50 条に基づいて拒絶理由を通知すると、審判請求人に再度の補正の機会が与えられることになって審判の審理の迅速性が損なわれるのを回避することにあるところ、本件補正による補正発明は、新規事項を追加するものではない(審決 3 頁 23 行～27 行)。それにもかかわらず、審決は、補正発明の進歩性を否定し、いわゆる独立特許要件を具備しないことを理由に、本件補正を却下した。この審決の判断は、出願人の抗弁権を封ずるものであり、行政として許されず、上述した特許法 50 条ただし書の規定の趣旨に反する。」

5. 裁判所の判断抜粋

「1 取消事由 1 (審判手続の法令違背) について

(1) 原告は、審決が、拒絶査定における引用文献と異なる引用文献を用いて補正発明の進歩性を否定したものであり、原告には、拒絶査定理由と異なる拒絶理由について意見書を提出する機会が与えられなかったから、審判手続には特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条の規定に違反する瑕疵があり、当該瑕疵は審決の結論に影響を及ぼす違法なものであると主張する。

(2) まず、審決に至るまでに審査官及び審判官が示した文献に焦点を当てて本件の経過をみるに、審査での拒絶査定(甲 11)で示されたのは、刊行物 1 (特開昭 59-171588 号公報)及び特開昭 53-25072 号公報(甲 3)の公知文献のほか、特表平 9-500709 号公報及び実願平 4-27639 号(実開平 5-87352 号)のマイクロフィルムであったのに対し、原告が審判請求とともにした本件補正後に審判で示された審尋書(甲 15)で、刊行物 1 のほか、新たに刊行物 2 (実願昭 61-179182 号(実開昭 63-85495 号)のマイクロフィルム)と実願昭 63-111582 号(実開平 2-32822 号)のマイクロフィルムを提示して拒絶すべきものとする前置報告書の内容が原告に示され、改めて拒絶理由が通知されない限り特許法 17 条の 2 所定の補正はできないが、審尋に回答するよう求め、原告はこれに対して、本件補正は独立特許要件を充足すること、また、補正案を示して更に請求項 1 を補正する機会を与えてほしいことなどを内容とする回答書(甲 16)を提出したが、

そのまま審決に至ったというにある。

(3) 本件出願に関して争点となっている法条については、平成 5 年法律第 26 号により改正された特許法 17 条の 2 及び 50 条が適用される場所、本件補正は、平成 6 年法 17 条の 2 第 1 項 3 号に該当する拒絶査定不服審判請求日から 30 日以内に行う補正であるから、同条の 2 第 3 項ないし 5 項に規定される要件を満たす必要があり、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正について同条の 2 第 5 項により準用される同法 126 条 4 項は、「発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない」と規定するから、本件補正は、いわゆる「独立特許要件」を充足する必要がある。

一方、同法 53 条は、同法 17 条の 2 第 1 項 2 号に係る補正が、同条 3 項から第 5 項までの規定に違反している場合には、決定をもってその補正を却下すべきものとし、同条は、同法 159 条 1 項で読み替えて拒絶査定不服審判に準用される。また、同法 50 条ただし書は、拒絶査定をする場合であっても、補正の却下をするときは、拒絶理由を通知する必要はないものとし、同条ただし書は、同法 159 条 2 項で読み替えて拒絶査定不服審判に準用される。したがって、拒絶査定不服審判請求に際して行われた補正については、いわゆる新規事項の追加に該当する場合や補正の目的に反する場合だけでなく、新規性、進歩性等の独立特許要件を欠く場合であっても、これを却下すべきこととされ、その場合、拒絶理由を通知することは必要とされていない。

ところで、平成 6 年法 50 条本文は、拒絶査定をしようとする場合は、出願人に対し拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し、同法 17 条の 2 第 1 項 1 号に基づき、出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ、これらの規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合にも準用される。審査段階と異なり、審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく(もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。)、拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決(拒絶審決)を受けたときにはもはや再補正の機会はないので、この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定によれば、補正が独立特許要件を欠く場合にも、拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるのであるが、出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして、審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得るというべき

である。

(4) 本件においてされた補正却下に関する事情として、① 本件補正の内容となる構成が補正前の構成に比して大きく限定され、すなわち、補正前発明が、駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み双方向駆動を生じさせるための洗濯機において、駆動力伝達のための機構が、「駆動力入力を2つの駆動力出力に変換可能な歯車箱」と一般的に記載されていたのを、本件補正は、図面等に示された実施例の内容に即して、歯車箱内の歯車を二対の歯車部(15、28)を中心に具体的構成を特定するものであって、補正発明の構成に係るものであるが、この新たな限定につき現に新たな公知文献を加えてその容易想到性を判断する必要のあるものであったこと、② 審尋で提示された公知文献はそれまでの拒絶理由通知では提示されていなかったものであること、③ 審尋の結果、原告は具体的に再補正案を示して改めて拒絶理由を通知してほしい旨の意見書を提出したこと、④ 後記2で判断するとおり、新たに提示された刊行物2の記載事項を適用することは是認できないこと、などの事実関係がある。本件のこのような事情にかんがみると、拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件補正につき、拒絶理由を通知することなく、審決で、従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物2を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては、審判においても、減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し、その構成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては、この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく、この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり、当該手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものであるから、原告主張の取消事由1には理由がある。

(5) 被告は、平成5年法改正が、出願当初から多項制を活用して補正をあまり行わない出願と過度の補正を行う出願との不公平を是正し、審査・審判の迅速性を確保するために行われたものであり、最後の拒絶理由通知を受けた後になされた補正や拒絶査定不服審判を請求する際の補正が不適法である場合、直ちに当該補正を却下するという制度設計がなされたものであると主張する。確かに、平成5年法改正は、被告主張のように、補正の目的を制限すること等により審査・審判の迅速性を確保することをその趣旨としたものといえる。

しかし、平成5年法改正がこのような趣旨であり、補正が

繰り返されるのは好ましくないとしても、それまでに示されなかった拒絶理由の枠組みに対する適切な手続保障が失われなくてはならず、過度の補正が行われた出願については別途の考慮を要するとして、本件の前記事実関係の下に、新たな公知技術が拒絶理由で示されないまま審決で補正発明につき独立特許要件欠如として容易想到の結論に至ることが許されないことに変わりはない。

・・・(略)・・・上記の手続は、審尋において刊行物2を示しただけであり、拒絶理由を通知して意見書の提出を求めたものではないから、補正案を示して補正の機会を与えるよう要望し、新たに示された刊行物2に対応した補正を予定していた原告の手続保障に欠けるものであって、前示のような適正な審判の実現と発明の保護を図るという観点を欠くものである。」

6. 事例2

独立特許要件欠如を理由とする審判段階での
補正却下が適法とされた事例
知財高裁平成19年10月31日判決
平成19年(行ケ)10056号

7. 事例2—概要

原告は、平成18年2月20日、発明の名称を「切り取り線付き葉袋」とする発明について特許出願したが、同年8月1日付けで拒絶査定を受けたので、同月24日、拒絶査定不服審判を請求し、同日付けで特許請求の範囲等について、特許法第17条の2第4項第2号に規定する「限定的減縮」を目的とする手続補正(前置補正)をした。

特許庁は、これを不服2006-18490号事件として審理し、平成18年12月18日、本件補正を却下した上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

審決では、本願補正発明(前置補正後の請求項1に係る発明)は特許法29条1項柱書の「発明」に該当にしないことなどを理由として、特許出願の際、独立して特許を受けることができないとして、本件補正を却下した上、本願発明は、引用発明及び周知の事実等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

本願補正発明が人為的取り決めに該当し「発明」に該当し

ないという問題は、出願時の請求項に係る発明において潜在的に存在しており、補正により新たに生じたわけではない。知財高裁は、このような場合でも、審判請求人に補正却下の理由を通知する必要がないと判断した。

8. 事例2—裁判所の判断抜粋

「(1) 審決は、「本願補正発明は、特許法第29条第1項柱書に規定する『発明』に該当しないので、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。・・・(略)・・・したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項において準用する同法第126条第5項の規定に違反するので、特許法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。」(7頁第4段落～第6段落)としたのに対し、原告は、本願補正発明が、発明に該当しないとの拒絶理由は、平成18年4月4日付け(発送日)の拒絶理由通知(甲Ⅵ)及び同年8月1日付け(発送日)の拒絶査定(甲Ⅶ)において、全く示されておらず、審決において、本願補正発明が特許法29条1項柱書の発明に該当しないとする判断をするに当たっては、原告に拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えなければならなかったのに、そのような通知がされなかったから、審決は、特許法159条2項において準用する同法50条に違反してされたものであるとして、審決が、本件補正を却下したことを誤りである旨主張する。

(2) 審決は、審判請求時にされた本件補正について、特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に違反するので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきであるとするところ、本件補正について、これらの条文を適用することに誤りはないし、かつ、補正を却下するに当たり、却下の理由を事前に通知することが必要であるとの規定はないのであるから、審決に原告主張の違法な点はない。

原告は、審決が、特許法159条2項において準用する同法50条に違反する旨主張するのであるが、同法159条2項において、同法50条は、「第50条ただし書中『第17条の2第1項第3号に掲げる場合』とあるのは、『第17条の2第1項第3号又は第4号に掲げる場合』と読み替えて準用され、同法50条は、「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第3号に掲げる場合において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。」とされ、補正の却下について意見書を提出

する機会是与えなくていいとされているのであるから、本件補正の却下に当たり、補正の却下の理由を事前に通知する必要がないことは明らかであり、原告の主張は採用できない。」

「さらに、原告は、発明に該当しないという拒絶理由は、本件補正により生じた拒絶理由ではなく、本件補正の前から既に存在していたが見落とされていた拒絶理由であるから、本件補正について、特許法17条の2第5項が適用されるべきではない旨主張する。しかし、補正の却下を定めた上記規定において、原告主張を裏付けるといえる規定はなく、原告の見解は独自のものである。原告は、審判請求時に本件補正を行わなかった場合、特許法159条2項が準用する同法50条による拒絶理由通知を発することなく、いきなり不意打ち的に「発明該当性の欠如」を理由として拒絶審決を行うことが許されないこととのバランスなどという。しかし、上記各規定に照らしても、出願についての拒絶の査定を維持する審決とその手続における補正の却下において、出願人に対する事前の理由の通知(拒絶の査定を維持する審決においては、査定と異なる拒絶の理由の通知)の必要性については、取扱いが異なるのであり、また、出願そのものと補正との違いからも、補正を却下する場合に事前にその理由の通知をしなければ不合理であるとは必ずしも認められず、原告の主張は採用できない。」





最新判例解説

商標「…INSIDE」に自他商品識別性はあるか

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

平成 23 年（行ケ）第 10323 号 審決取消請求事件

原告：インテル・コーポレーション

被告：KDDI 株式会社

判決：原告請求棄却（判決日：平成 24 年 3 月 28 日）

1. 事件の経緯

原告であるインテル・コーポレーション（以下、原告）はアメリカの半導体メーカーです。原告は平成 2 年末から「INTEL INSIDE」の文字及び「intel inside」の文字（以下、大文字に統一します）からなるロゴマークを商標として採択し、幅広い広告宣伝活動を展開、その結果、商標「INTEL INSIDE」は原告の商品を示すものとして、周知・著名となっていました。

一方、携帯電話、固定電話等の電気通信会社である KDDI 株式会社（以下、被告）は「KDDI」「Module」「Inside」という文字と図形からなる商標（以下、本件商標。図 1）を平成 16 年 11 月 11 日に出願、翌年 9 月 2 日に登録（登録 4891354 号）を受けました。

これに対して、原告はその構成中に「INTEL INSIDE」を含む自社の登録商標 4 つ（図 2、図 3 の 2 つの文字と図形の結合商標及び文字商標「INTEL INSIDE XEON」「INTEL INSIDE CENTRINO」）を引用して、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具用モジュール、その他の電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第 4 条第 1 項第 15 号及び商標法第 4 条第 1 項第 7 号を無効理由として、無効審判（無効 2010-890071）を請求しました。

しかし、特許庁がこの請求を退けたため、原告は審決取消訴訟を提起しました。

2. 原告の主張

原告は、自分たちが「INTEL INSIDE」という商標を採択するまでは、「…INSIDE」という表示形式は一般的なものではなく、商標「INTEL INSIDE」が原告によって継続的に使用されることによって一般の需要者の間にも広く知られるよう

になったと主張しました。

その結果として、「INTEL INSIDE」のみならず、「INTEL」以外の語と結合した「…INSIDE」にも自他商品識別性があり、出所識別標識としての著名性は及ぶと主張しました。

また被告が「KDDI」の文字を携帯電話事業において使い始めたのは本件商標出願の 1 年前であり、本件商標の構成中の「KDDI」の文字は本件商標出願時である平成 16 年 11 月の段階では需要者の間で広く認識されていたとは言えないため、本件商標の構成中「KDDI」の自他商品識別性は低いと主張しました。

これらを総合して、原告は、本件商標の構成中、強い自他商品識別性を持つ要部といえるのは「INSIDE」部のみであり、この部分が原告の各引用商標の「INSIDE」部分と類似していることから、本件商標を見た一般需要者や取引者は、著名な商標「INTEL INSIDE」を想起し、原告と被告が何らかの関連があるような誤認・混同を生じるので、本件商標は商標法第 4 条第 1 項第 15 号（商品又は役務の出所の混同）に該当すると主張したのです。

さらに、原告は「INTEL INSIDE」が周知・著名にも関わらず、被告が「INTEL INSIDE」の存在やその著名性を全く知らずに独自に本件商標を作ったとは到底考えられず、本件商標は「INTEL INSIDE」の世界的名声にただ乗り（フリーライド）し、希釈化するものであるから、公正な取引秩序の維持と需要者の利益保護を目指す商標法の目的等に反するものであるとして、本件商標は商標法第 4 条第 1 項第 7 号（公序良俗違反）にも該当すると主張しました。



図 1

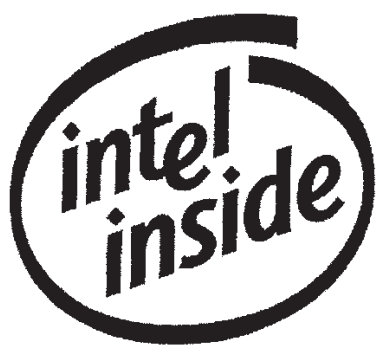


図 2



図 3

3. 裁判所の判断

上記の原告の主張に対し、裁判所は次のように判示しました。

1. 商標法第4条第1項第15号について

裁判所は原告の主張通り、商標「INTEL INSIDE」が周知となっていることは認めつつも、

(1) 原告が平成12年3月に「THE JORNEY INSIDE」なる商標を出願した以外は他の文字と「INSIDE」とを結合した表示を使用した事実が認められない上、「INSIDE」の文字は「内側の、内部の」等の意味合いを持つ一般的な語であることから、「INSIDE」と「INTEL」以外の文字を結合した「…INSIDE」という商標には、それが付された商品が、原告の製造に係る商品であると誤信させるほどの強い自他商品識別性を有しているとは認められないこと。

(2) 「INSIDE」のみからなる登録商標が存在することからも、引用各商標の「INSIDE」を用いた構成には格別独創性の高いものとはいえないこと。

(3) 「KDDI」の文字は被告を表示するものとして本件商標出願時には既に高い周知性を獲得していたこと。

等を挙げて、「本件商標がこれに接した取引者及び需要者に対し引用各商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものということとはできない。」と結論付け、原告の

主張を退けました。

2. 商標法第4条第1項第7号について

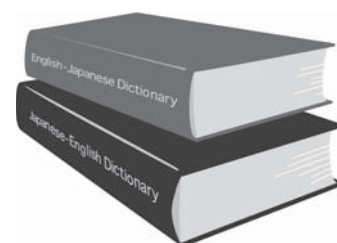
裁判所は「引用各商標を構成する『INTEL INSIDE』の表示は、本件商標の登録出願時には原告又は原告製造に係る製品を示すものとして既に高度の周知著名性を有していたから、被告は、この表示の存在を知った上で本件商標の登録出願に及んだものと推認されなくもない。」と原告の主張を一部認めながらも、「…INSIDE」という構成については、格別独創性の高いものではないとした上で、「本件商標が、公正な競争秩序から逸脱し、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標であると認めることはできない」として、こちらも原告の主張を退けました。

4. 筆者の見解

本事件のポイントは、著名な商標「INTEL INSIDE」の一部である「INSIDE」に「INTEL」以外の語を結合した商標「…INSIDE」にも、自他商品識別性があるか否か、という点です。「自他商品識別性(自他商品識別力)」とは、商標の有すべき本質的な性質であって、その商標に接した需用者が、その商標の付された商品(サービス)が何人によるものかを認識できる性質のことをいいます。

裁判所は商標「INTEL INSIDE」が全体として周知・著名性を獲得していることは認めつつも、他の文字と結合した「…INSIDE」にまでは高い自他商品識別性があるとは判示しませんでした。現実の「INTEL INSIDE」の高い周知性を考えると、厳しい判断とも感じる方もいるかもしれません。しかし、「INSIDE」という単語それ自体は一般的な言葉であること、「INSIDE」以外の「KDDI」部にも高い自他商品識別性があることを考慮すれば、原告が「INSIDE」部のみが共通することを理由に、商標法第4条第1項第15号違反を主張するのは、さすがに難しかったのかもしれません。

また商標法第4条第1項第7号の規定は、商標法第3条第1項各号、又は第4条第1項各号等の各登録要件に違反しないものの、それでもなお登録することに問題がある商標について適用される、ある意味「伝家の宝刀」的な規定であるため、その適用に当たっては、特に慎重に判断されるということを念頭に置いておく必要があるでしょう。





微生物の寄託事情

石井貞次

Ishii Sadaji 平木国際特許事務所 首席顧問・弁理士

1. はじめに

微生物に係わる発明の中には、明細書でその微生物の特徴をいかに詳細に記載してもそれに基づき微生物を入手できないものがある。このような場合その発明を再現できないこととなり、実施可能要件を満たさない発明となる。そこで、この場合微生物を所定の寄託機関に寄託し、その寄託番号を明細書に記載すると共に当該微生物を第三者に分譲可能とすることにより実施可能要件を担保しようとした。これがいわゆる微生物の寄託制度であって、バイオテクノロジーの技術分野では欠かせない制度となっている。この制度は、1950年頃米国で導入されたものである¹⁾。

2. わが国の微生物の寄託制度の経緯

わが国における微生物の寄託制度は、昭和41年特許庁の産業別審査基準「微生物と発酵生産物」の中で微生物を信用できる寄託機関に出願公告決定までに寄託し寄託番号を明細書に記載すると共に出願公告後分譲することを義務付けたことから始まった。次いで、昭和43年7月から上記の「信用できる寄託機関」として当時の工業技術院発酵研究所が指定された²⁾（現在は、後述のとおり独立行政法人製品評価技術基盤機構特許微生物寄託センター(NPMD及びNITE-IPOD)が指定されている）。その後、昭和45年に微生物の寄託に係わる規定が特許法施行規則第27条の2に創設され、微生物の寄託機関が発行する受託証の写しを願書に添付することが義務づけられた。次いで昭和55年にブダペスト条約に加盟し、昭和56年に微生物の分譲に係わる規定が特許法施行規則第27条の3に創設された。

3. ブダペスト条約

それまで上記発明を外国に出願する場合、各国ごとに微生物を寄託する必要がある、その費用、手続きが大変であった。1972年英国が他国での微生物の寄託を自国の特許手続

き上承認することを骨子とする条約の作成をWIPOに対して提案した。WIPOはこの提案を受けて検討し、1977年ブダペストで開催されたブダペスト外交会議において「特許手続き上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」(以下、ブダペスト条約という)を採択した。そして、1980年に5ヵ国目に日本が加盟することにより発効した。このブダペスト条約は、各締約国がいずれかの締約国の国際寄託当局になされた微生物の寄託についてその効果を自国の特許手続上認め合うことを主たる目的とするものである(条約第3条)。現在、条約加盟国は75ヵ国、国際寄託機関は41機関である。

4. 現行の微生物の寄託制度

特許法施行規則第27条の2に、その微生物を当業者が容易に入手することができる場合を除き、ブダペスト条約上の国際寄託当局又は特許庁長官が指定する寄託機関に寄託し当該国際寄託当局又は寄託機関が発行する受託証の写しを願書に添付しなければならないと規定され、このことから該当する微生物については出願前の寄託が義務づけられている。

i) 寄託微生物の種類及び寄託が必要な微生物

寄託機関で寄託可能な微生物の種類は細菌、放線菌、古細菌、酵母、糸状菌、バクテリオファージ、プラスミド、動物細胞、受精卵、植物細胞、藻類、原生動物及び種子である。

特許法施行規則第27条の2の規定から当業者が容易に入手できる微生物を除いた微生物は寄託が必要であるとし、この入手できる例として「生物関連発明」の審査基準で①市販微生物、②信用できる保存機関の保存微生物及び③明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる微生物等を挙げている。上記①及び②については明瞭であるが、③についてはその判断が困難となるケースが考えられる。この場合、寄託の必要なしと判断し寄託をせずに出願し、審査の過程で審査官により当該微生物は業者が容易に入手し得ない微生物であると判断されても出願後に受託番号の補正はできない。したがって、出願人としてはリスクを伴うこととな

るので十分注意する必要がある。

なお、これに対して、平成 21 年の上記審査基準において「微生物等の寄託の要否に関する事例集」³⁾が追加掲載されており、これは出願に当たって大変参考になる。

ii) 寄託機関

微生物の寄託機関は、特許庁長官より指定された寄託機関及びブダペスト条約上の国際寄託当局として、独立行政法人製品評価技術基盤機構特許微生物寄託センター (NPMD 及び NITE-IPOD)⁴⁾が承認されている。

iii) 寄託微生物の分譲

特許法施行規則第 27 条の 3 に規定するとおり、特許権の設定登録があったときには発明を試験又は研究のために実施しようとする者は寄託微生物の試料の分譲を受けることができ、また、特許権の設定登録前であっても警告状を受けた者及び意見書作成を必要とする者は寄託微生物の試料の分譲を受けることができる。ただし、分譲を受けた寄託微生物の試料を第三者へ利用させることは禁じられている。

なお、ブダペスト条約では国際寄託当局が行う寄託微生物の試料の分譲について、その条件等は各締約国の国内法に委ねている(条約 Rule 11.3)⁵⁾のでわが国では上記特許法施行規則第 27 条の 3 が適用される。

iv) 国内寄託と国際寄託

微生物を寄託する場合、国内出願で特許庁長官の指定する寄託機関を利用する国内寄託と外国への出願でブダペスト条約上の国際寄託当局を利用する国際寄託がある。そして、国内寄託は保管料が毎年払いで、寄託の取り下げ及び国際寄託への移管が可能である。一方、国際寄託は保管料が 30 年一括払いで、取り下げ及び国内寄託への移管はできない。

v) 微生物の寄託手続き

出願人が上記寄託機関に微生物を提出すると受領書が発行され、次いで寄託機関は生存確認試験を行い、生存が確認できれば受託証を発行する。出願人は、この受託証の受託番号を出願当初明細書に記載し、併せて受託証の写しを提出する。なお、緊急な出願の場合には出願当初明細書に上記受領書の受領番号を記載し、生存確認試験後発行される受託証の写しを提出することができる。ただし、生存が確認できない場合には受託証が発行されず寄託はなかったものとみなされるので注意が必要である。

欧州では、一般に入手できないか或いは当業者が実施可

5. | 外国の微生物の寄託事情

能ように明細書に記載できない微生物は、国際出願日(優

先日)までに認証寄託機関に寄託し、国際出願日から 16 ヶ月までで、かつ国際公開の準備が整うまでに上記寄託に関する寄託機関名、寄託日、受託番号を提出しなければならない(EPC Rule 31)。また、出願人と寄託者は同一人であることが必要である。ただし、同一人でなくとも寄託者が同意していることを示す書面を国際出願日から 16 ヶ月までで、かつ国際公開の準備が整うまでに提出した場合は認められる。寄託微生物の試料は公開日から何人も分譲を受けることができる。ただし、公開日から特許付与日までは分譲請求者が指定する特定の専門家のみ分譲することができる(EPC Rule 32)。そして、試料の使用目的は試験に限られ、第三者へ利用させることも禁じている(EPC Rule 33)。

米国では、一般に入手できないか或いは当業者が実施可能のように明細書に記載できない微生物は、特許出願の継続中に特許商標庁が承認した寄託機関又はブダペスト条約上の国際寄託当局に寄託しなければならない(37CFR § 1.804)。そして、寄託微生物の試料は特許付与日から何人も分譲を受けることができ、その使用目的等については如何なる制限もない(37CFR § 1.808)。

中国では、一般的に入手できない生物材料は出願日(優先日)までに寄託し、出願日又は出願日から 4 ヶ月以内に寄託機関が発行する寄託証明書及び生存証明書を提出しなければならない(専利法実施細則第 24 条)。なお、わが国で上記 4.iv で述べた国内寄託から国際寄託に移管して中国出願を行った場合、中国では優先権の効果が享受できないので注意しなければならない⁶⁾。

微生物の寄託制度は、他の技術分野においては見られな

6. | おわりに

い極めて特異な制度である。しかし、制度導入後、すでに半世紀を過ぎており成熟した制度とも言える。一方、微生物を含むバイオテクノロジー技術は変化の激しい技術分野でもあるので今後ともその変化に対応してより適切な制度とするための見直しがなされるものと思われる³⁾。

* 注記

- 1) 特許管理 Vol.10, No.12 P.28 (1960)
- 2) 化学特許ハンドブック P.760 (社) 発明協会 (1970)
- 3) <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>
- 4) <http://www.nbrn.nite.go.jp/nbrn>
- 5) ブダペスト条約逐条解説 P.69 ~ 70 (社) 発明協会 (1981)
- 6) 知財管理 Vol.57, No.1 P.52 ~ 53 (2007)



植物新品種登録

金澤浩司

Kanazawa Koji 平木国際特許事務所 顧問・元農林水産省総括審査官

1. 植物育成者権とは

最近話題になっている植物育成者権 (Plant breeder's right) というものをご存じでしょうか。

育成者権は特許権等とともに知的財産権の一つとして知られています。我が国では一般に品種登録といわれている制度です。

日本においても、古くから新品種の育種は行われていました。京野菜や加賀野菜などのようにその地域に根付いたもの、肥後六花撰のように新品種作出が奨励された例も沢山あります。しかし、植物の品種は一旦入手すれば誰でも簡単に採種でき、又は挿し木や接ぎ木でいくらかでも増やすことができるという生物的な特徴を持っています。

品種登録制度ができるまでは、栽培の経験を生かし、時間をかけ、経費を使い、苦労して良い品種を作り出してもすぐに増殖されて、その育成者には若干の名誉だけでその他は何も残らないという状態でした。

品種登録制度ができてから皆さんもご存知のように、多くのキクやカーネーション等の品種が品種登録をして、また、ペチュニアのサフィニアシリーズのように国内だけでなく海外でも品種登録 (育成者権) を得て成功した品種がたくさんあります。



ペチュニア

品種登録は植物品種の特許のような物とよくいわれますが、大きく異なる点は実物主義だということです。

植物は栽培される時期、場所や環境でその大きさ等が変動するものです。そこで書かれた特性だけでは、なかなか品種を特定することができません。そのため同じ条件で並べて栽培して比較し、その品種かどうかを判断するという実物主義がとられます。

2. 種苗法

日本では 1947 年に作られた「農産種苗法」の中に「名称登録制度」という優秀な (農林水産省が優秀と認めた) 新品種についてその名称を登録して、品種そのものを保護するのではなく、その名称での種苗の販売を登録者だけに占有させるという制度がありました。

国際的に見ると 1961 年に植物の新品種の保護に関する国際条約 (International Union for the Protection of New Varieties of Plants、一般に UPOV 条約といわれる。) が作られ、植物の新品種の国際的な保護のルールが作られました。

「農産種苗法」が「種苗法」という法律に改正され、さらに 1982 年に我が国も UPOV 条約を批准して国際スタンダードの植物品種保護に適合する改正が行われました。1991 年に UPOV 条約が改正され 1998 年に発効したのに合わせ種苗法も全面改正され、この時点で育成者権という権利としての位置づけがされました。

新種苗法では栽培される全ての植物の種類 (種子植物、シダ類、センブリ類、多細胞の藻類及び政令で指定された「きのこ類」32 種類) の新品種が保護の対象となっています。出願をして審査を受けた後、品種登録されると育成者権が付与されます。

育成者権の存続期間は、品種登録の日から 25 年 (木本性の種類の場合は、30 年) で、特許権の出願から 20 年に比べると長くなっています (ただし、毎年の登録料を支払わなければなりません)。

品種登録により付与される育成者権の効力は、登録品種

3. 育成者権の効力

及びその登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有することができます。また、その登録品種を使って、変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換え及び非対称細胞融合によって、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成された品種（従属品種といいます。）及び常に登録品種を交雑させて作る交雑品種にも育成者権が及ぶことがあります。このように育成者権は、登録された品種だけでなく、その周辺の品種に対しても権利が及ぶことが特許権と大きく異なります。

育成者権は種苗の時点で権利行使することが基本ですが、それができなかったときには生産物の時点、さらには加工品の時点で行使することができます。ただし、権利行使は1度だけで、各段階で別個に権利行使ができるということではありません。一度権利行使されたものであっても、それから再度種苗を増殖した場合には育成者権が復活します。ただし、新品种の育成のための使用、試験・研究のための使用、さらにいくつかの要件がありますが農家が自分のほ場で次年度の栽培をするために増殖をすることには権利は及ばないこととなっています。

現在 UPOV 条約には世界で 69 カ国及び 1 政府間機関

4. UPOV 条約

(EU) が加盟 (2012 年 3 月現在) しており、基本的に共通な品種保護制度が作られており、相互に出願が可能です。ただし、品種保護制度も特許制度と同じでそれぞれの国内制度であり、保護を受けようとする国ごとに登録・登録をしなければなりません。EU 品種権庁 (CPVO) に登録をすると EU 連合加盟国 27 カ国 (UPOV 条約に加盟していない国も含めて) 全域に有効な育成者権を得ることが可能です。

アジアの国では、日本、韓国、シンガポール、ベトナム (以上 1991 年条約)、中国 (1978 年条約) が UPOV 条約に加盟しています。UPOV 条約に加盟している国では日本人もその国の国民と同様の保護を受けることができます。

このような品種権 (育成者権) の保護制度は、UPOV 条約加盟国だけではなく、未加盟の国でも独自の法律を有している国がたくさんあります。UPOV 条約加盟国間のように相互に自由に出願・登録はできませんが、いくつかの条件をクリアすれば多くの国で品種権 (育成者権) を得ることが可能です。

ご存知の方も多いと思いますが、日本で育成されたイチ

5. 「とちおとめ」

ゴの「とちおとめ」や「章姫」等、キクの多くの品種の種苗が外国に持ち出され、そこで増殖・栽培され果実や切花が日本に輸入されたことが問題になったことがありました。

また、サクランボの「紅秀峰」という品種がオーストラリアに違法に持ち出され、果実が日本に輸入されそうになったが育成者権に基づいて輸入を止めたということもありました。

種苗が一旦海外に持ち出されてしまうと日本で育成者権をもっているその国での品種権 (育成者権) がなければ増殖についてその国での権利行使をすることはできません。

せっかく苦労して良い品種を作出したのに海外に持ち出され勝手に増殖、栽培される、場合によっては、その生産物が日本に輸入され日本の産業を圧迫するということを起こさないためにも、大切な知的財産の 1 つである植物の新品種を作出した場合は、日本国内だけでなく、積極的に海外での権利を得ておくことは大切なことだと思います。

弊所では、日本国内の品種登録に関する相談 (出願の書類作成及び代理出願はもちろんのこと侵害対策等) 及び UPOV 条約加盟国だけでなく多くの国の品種権 (育成者権) の保護に関する情報を集めて提供しています。是非、一度弊所のホームページをご覧ください。



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





中国へ特許出願をする際の留意点

何 小萍

He Xiaoping (カ シャオピン) 平木国際特許事務所 中国弁理士

中国経済の急速な発展とともに、日本から中国への特許出願件数が大幅に増加しています。したがって、中国特許制度に対する理解を深めることがきわめて重要になってきており、このようなことから日中両国特許制度の相違点を中心として中国へ特許出願する際の主な留意点をまとめて紹介します。

1. 外国語書面出願制度はない 翻訳文の提出延期制度もない

中国への出願は中国語に翻訳してから提出しなければならない。

① パリ条約出願の場合は、優先日から12月以内に中国語に翻訳して出願する必要がある。

② PCT出願の場合は、優先日から30月以内に、又は期限猶予料(1,000元、1元=約13円)を納付すれば32月以内に、中国語に翻訳してから国内移行することができる。

留意点：30月を過ぎたとしても期限猶予料を払えば中国に移行することができる。

(専利法実施細則第3条)(専利法第29条)(専利法実施細則第103条)

2. 特許と実用新案の同日出願制度

① 中国で早期権利化したい技術に対して、同一出願人の同一内容の特許と実用新案を中国特許庁で同日出願することができる。

② 出願日から6～12月くらいに無実質審査(方式審査のみ)で実用新案権を早期取得し、権利行使できる。

③ 取得した実用新案権を放棄すれば、同一内容の発明の特許権を取得できる。

留意点：日本にない制度だが、中国ではよく利用される。

(専利法第9条)(専利法実施細則第41条)

3. 日本と異なる出願、審査、年金の料金制度

① 出願料は、出願日の請求項項数と明細書の頁数に基づいて計算される。請求項10項以下、明細書頁数(図面を含む)が30頁以下の場合は、基礎出願料900元。請求項10項を

超える一項目毎に150元、明細書30頁を超える一頁毎に50元が割増料金として加算。

② 均一審査料(2,500元)。実際に審査される請求項の項数と関係しない。

③ 均一年金。年金額は特許された請求項の項数と関係しない。

留意点：日本と違って、出願日以降の請求項の追加による審査料、年金の追加はない。

(中国特許庁 <http://www.sipo.gov.cn>)

4. 不特許事項

日本で特許を受けられる「プログラム」「動物の診断、治療、手術に関する方法」「植物品種」等の発明について、中国では、特許を受けることができない。

留意点：上記関連発明のみの出願について、中国で出願するときは要注意。

(専利法第25条)

5. 新規性喪失の例外

国際博覧会以外の中国国外での発表は、新規性喪失の例外として認められない。

留意点：日本で新規性例外を利用した出願について、中国に出願する時は留意すべきである。

(専利法第24条)

6. 拡大先願

2009年の法改正により、如何なる(同一出願人、同一発明者の出願を含む)先願も、後の出願の拡大先願となる。

留意点：同一出願人、発明者の先願が存在すれば、中国では特許されない場合がある。

(専利法第22条第2項)

7. 秘密審査制度

① 何人でも発明の本質の部分を中国国内で完成させた発明に対して、中国出願より先に外国へ出願する時、中国特許庁での秘密審査を受ける必要がある。

② 前記規定に違反して先に外国に出願した発明に対しては、中国での特許権は付与されない。

③ 実務経験によると、大体 1 月くらいで中国特許庁から許可を受けられる。

留意点：中国国内で完成させた日本企業の発明や、中国企業との共願発明等を含む出願に適用される。

(専利法第 20 条) (専利法実施細則第 9 条、20 条) (中国特許審査基準 5.5.6.)

8. 遺伝子資源の開示義務

① 遺伝子資源に依存したバイオ化学の発明は、遺伝子資源の由来を開示する義務がある。開示がされない場合は、拒絶される。但し、出願当初の明細書に開示されていなくても、新規事項にならずに追加提出することができる。

② 法律等に違反して遺伝子資源を取得した場合、特許権が付与されない。

(専利法第 5 条、26 条) (専利法実施細則第 26 条、109 条) (中国特許審査基準)

9. 補正制度

1) 自発補正 (新規事項の追加でない限り、自由に補正することができる)

① 中国に国内移行する時点；② 審査請求する時点；③ 審査開始通知書が発行されて 3 月以内。

留意点：以上の期間のみに自発補正ができる。

2) 一般補正 (拒絶理由通知書の対応期間の補正)

① 補正できる内容：基本的に拒絶理由通知書で審査官が指摘する欠陥に対する補正のみが認められる。何回目の拒絶理由通知書であっても、同様な補正制限がある。

② 補正できる時期：応答期間 (4 月又は 2 月) 内に、補正することができる。期間内に対応できない場合には、延長費 (300 元/月) を支払うことにより、一回に限り 2 月まで応答期間を延長できる。

尚、中国においては権利回復制度がある。すなわち、権利回復費 (1000 元) を払えば、応答期限内に応答しないで、数月後に発行される取下げとみなす旨の通知書の受領日から 2 月以内に権利回復を請求し応答することができる (実質上数月の応答期間の延長になる)。

(専利法実施細則第 51 条) (中国特許審査基準 2.8.5.2)

10. 復審 (拒絶査定不服審判)

① 前置審査：補正をしなかった場合も含めて全ての復審請求に対して前置審査が行われる。

② 審判官からの拒絶理由通知書：拒絶査定を維持する旨

の心証を持った場合であっても、拒絶審決の前に合議体から必ず拒絶理由が 1 回は通知され、出願人に補正する機会を与える。

留意点：審査段階と同様な拒絶理由であっても、合議体から必ず拒絶理由通知が発行され、出願人に補正する機会が与えられる。

(中国特許審査基準 2.4.3)

11. 分割出願の時期

① 原出願の特許登録または拒絶査定確定までの間、いつでも分割出願ができる。

② 子分割出願からの孫分割出願は、単一性の拒絶理由に係る場合以外は認められない。

留意点：分割出願のできる時期は、日本と大きく異なる。

(中国特許審査基準 1.1.5.1.1)

12. 無効審判の訂正制限

① 訂正原則：減縮限定のためであっても、明細書のみに記載されている技術的特徴をクレームに追加することはできない。

② 訂正方式：請求項の削除、技術案の削除 (請求項の並列選択の構成要件の削除)、従属項の併合、の三種類の訂正方式しか認めない。

留意点：非常に厳しい補正制限なので、出願の段階から、細かく従属クレームを設けておくことが重要である。

(中国特許審査基準 4.3.4.6)





米国法律事務所での勤務経験について

藤井 愛

Fujii Ai 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

私は、企業の研究職を経た後、平木国際特許事務所でバイオ・化学分野の弁理士として勤務しておりました。ちょうど勤務10年目を迎えた折、夫の米国転勤が決まり、一旦退職して渡米することとなりました。何のあてもないまま日本を発ちましたので無職でもやむを得ないと思っていましたが、幸い現地の法律事務所でアソシエイトとして勤務することができました。そこでの経験についてご紹介したいと思います。

2. 米国法律事務所への就職

渡米後、就労許可の申請と並行して就職活動を開始しました。私は米国弁護士の資格を持っておらず、法律事務所には就職できる可能性も高くはないと思っていましたので、レジュメを送った法律事務所から面接の連絡があったときは、このチャンスを逃すことはできないと思いました。面接では、採用された場合に、日本弁理士という特殊な立場で、米国法律事務所にどういう貢献ができるかについて話をしました。質問攻めにされるのではなく、自ら話すことができたのは幸いでした。

面接の最後に、話した内容を書面にしよう言われたので、内容をまとめて送ったところ、就労許可の通知とほぼ同時に採用が決まりました。当たり前のことかもしれませんが、常に利益追求を求められている法律事務所のパートナーに対し、自らの採用と法律事務所の利益とを具体的に結び付けて説明することがやはり重要だったのだと、今になって改めて感じます。

そうして、米国に7つのブランチを持つ総合法律事務所マッカーター・イングリッシュで、IPグループのアソシエイトとして勤務することとなりました。日本人どころか外国人が一人もいない環境で、初日に中国語用キーボードを用意すると言われたときは少し不安になりましたが、同僚はみな親切で、すぐ職場に慣れることができました。あると

き「ここは自分が今まで働いた法律事務所の中で一番働きやすい職場だよ」と声をかけてもらった時は、良い就職先が決まって本当に幸運だったと思いました。

3. 米国弁護士と顧客との関係

仕事を始めてすぐ、顧客との関係が日本とは異なることに気づきました。顧客はごく大まかな方向性を示すだけで、細かい指示は出さないことが多く、対応は基本的に米国弁護士に一任するケースが多いのです。米国弁護士側も、顧客にいちいち指示を仰がず、自らの判断で対応します。顧客に余計な手間をとらせず楽をさせることが、優秀な弁護士たる一つの条件と考えられているようでした。例えば、特許庁対応ドラフトについて逐一顧客に確認をとることはある意味丁寧な対応かもしれませんが、顧客の仕事を増やしているという見方もできるわけです。確かに、日本と米国では顧客のニーズが異なる場合もありますので、そのままではめることはできませんが、日本の事務所でやっていたスタイルが唯一のものではないことに気づかされた思いでした。

それに気づいたとき、日本で感じていた、米国弁護士に対する不信感の原因として思い当たったことがありました。かつて米国弁護士は、日本の顧客に対しても上記と同様の対応をとっていたのではないかということです。指示を仰がずに対応した米国弁護士は苦情の対象となり、最終的に多くの米国弁護士がリスクを避け、日本の顧客の指示どおりにのみ動くという選択をしたのではないのでしょうか。すなわち、日本顧客と米国弁護士の間には、米国弁護士が最大の力を発揮するに足る信頼関係が構築されていないように思われたのです。日本顧客が、米国弁護士と米国顧客との間にあるような関係を築くのは現実的には不可能かもしれません。これは日本弁理士と米国顧客との間にも言えることだと思います。しかし、少なくとも日本の顧客が何を求めているのか、多少言いにくいことでも明確に伝えることが重要であり、米国弁護士はそれを理解してくれるはずだと思えるようになりました。言わなくてもわかってくれ

ることはまずありませんが、その分ある程度はつきり言っても問題ないのです。日本の顧客と米国弁護士との信頼関係を構築するのも日本弁理士の重要な役割であり、米国法律事務所での勤務経験を生かして、その一助を担えればと思っています。

4. | 米国法律事務所の組織とカルチャー

米国法律事務所は、各パートナーを所長とした事務所の共同体のような組織で、各パートナーには数人のアソシエート、パラリーガル、秘書がつき、小さなグループが構成されています。基本的にアソシエートは自分のボスであるパートナーから指示された仕事をしますが、別のパートナーから仕事を指示されることもあります。例えば、デューデリジェンスの依頼があると、複数のグループに属するアソシエートが借り出されて一斉に取り掛かります。私もデューデリジェンスに借り出されたことがありましたが、今日明日中という期限設定で突然指示されることもしばしばでした。

パートナーによって仕事の仕方も異なり、顧客は事務所というよりはパートナーに仕事を依頼します。パートナーは自らに依頼してくれた顧客を非常に大事にします。このような関係が、上記のような信頼関係のベースとなるのかもしれませんが、したがって、日本から仕事を依頼する場合も、パートナーと仕事をしている意識を持つことが重要だと感じました。漠然と事務所に依頼するのではなく、特定のパートナーに依頼することで、徐々に信頼関係が構築され、より良い対応を期待できるはずです。

そして、米国弁護士との信頼関係の構築においては、実際に会うことが思っていた以上に重要であることを知りました。私もあるパートナーをボスとするグループに所属していましたが、他のブランチのパートナーの仕事をするに当たっては、まず会いに行くように言われました。また、私はライティングの方がスピーキングよりもよほど自信がりましたが、他のブランチの同僚に会って話をしたことで、メールでやりとりをしていた時よりもずっと仕事がやりやすくなったのは正直意外でした。私のスピーキング力を知ったら信頼されなくなるかもしれない、と思っていたからです。

そして、書面よりも口頭でのコミュニケーションが好まれます。会話、特に電話での会話に自信がなかったため、最初はできるだけメールでやりとりしようとしていましたが、「電話で」と指定されることが多く、その場合はたとえメールで回答可能だとしても、電話で回答しなければならないのだと実感しました。そうこうしているうちに電話での対応にも慣

れ、慣れてしまえばメールよりも手っ取り早く、書面では難しいより突っ込んだ議論が可能になり、また同僚との関係の面でも仕事がやりやすくなりました。

ご存知のとおり、米国弁護士は常に訴訟時のディスカバリーを意識しており、訴訟に不利になりうる情報を残さないため、というのも口頭でのコミュニケーションが好まれる理由の一つでしょう。実際、ネガティブなことはメールに書かないようにと釘を刺されることもありましたが、ただ、それだけではなく、実際に会ったり話したりすることで関係を構築するのが、米国人のカルチャーなのだろうと思います。

5. | 帰国と今後

私は、約2年間米国法律事務所に勤務し、平木国際特許事務所に再就職しました。渡米前と同じ環境に再度身をおくことになったわけですが、米国法律事務所働いたという非常に貴重で素晴らしい経験は、私を確実に成長させてくれました。取得したパテントエージェントの資格は帰国とともに無効になりましたが、今回改めて勉強したことは、日本での10年の実務経験でわかったつもりでいたことを、より確実に定着させられたという点で有意義でした。また、日本の特許事務所を出て外から見たことによって初めて、当然だと思っていたことがそうとは限らないのだと気づかされたことも少なくありません。そして、距離は離れてしまいましたが、米国の同僚たちと築いた関係は今も変わらず私の大切な財産です。互いの国の実務について疑問があれば、気軽に電話をし合います。信頼関係があればこそ困ったときはお互い様なのです。

米国特許の取得において、米国弁護士とどう付き合うかは非常に重要な問題です。特許の行方を左右すると言っても過言ではないと思います。今後は、米国法律事務所働いた経験があつてこそできる仕事をしていきたい、それによって顧客の力になることができれば、こんなに素晴らしいことはないと思っています。



直属上司・
パラリーガル
と筆者



事務所移転について

櫻井 洋

Sakurai Hiroshi 平木国際特許事務所 所長室・室長

1. 事務所移転

この度、2012年5月1日をもって、弊所はオフィスに移転致しました。新しいオフィスは、港区愛宕2丁目の「愛宕グリーンヒルズ MORI タワー」の32階です。以前のオフィスから徒歩4～5分のところですが、新オフィスは愛宕山にある青松寺の伽藍の傍らに位置し、青松寺の向こう側には「出世の石段」で有名な愛宕神社があり、また反対側には芝公園や徳川家ゆかりの増上寺なども近く、都内にしては緑の濃いエリアにあります。また、弊所へのアクセスは、都営三田線「御成門」駅から徒歩3分、または東京メトロ日比谷線「神谷町」駅から徒歩4分となっており、例えば東京駅からいらっしゃるお客様にとっては、都営三田線で「大手町」駅から3駅（5分）で「御成門」駅ですので、非常に便利にアクセスしていただけるようになりました。

2. 移転の理由

弊所が今回のオフィス移転に至ったのは、大きく2つの理由があります。ひとつは、旧オフィスが手狭になってきたことです。旧オフィスには約8年間入居しておりましたが、その間仕事量が増えそれに伴い所員も増えて参りました。また、取り扱う書類量も相当増えたことも相まってオフィスが手狭になり、オフィスの移転を検討せざるを得ないこととなりました。また、今ひとつの理由は、昨今言われている首都圏における大地震発生への備えです。弊所では、以前から旧オフィスが地震の度に揺れが大きいことを危惧していたところに、3.11の東日本大震災が起こりました。事務所に大きな被害はなかったものの、この時の揺れの大きさをほとんどの所員が体感したことにより、首都圏を震源とする地震が起きたときの不安が増大し、耐震性



の高いビルへの移転検討ニーズが高まってきました。また、折しも都内のテナントビルの賃料水準が下がってきた時期でもあり、有利な条件でオフィスの移転を現実のものとして検討することができたことも確かです。

そして、弊所の希望する条件、即ち、オフィス面積を広げつつ家賃負担が増加しないこと、セキュリティ面を考慮して1フロアで借り切ることが可能なこと、耐震性能に優れ、いざというときの所員の安全確保と事業継続が速やかに行えること、等々を条件として検討した結果、今回のオフィス移転となりました。

3. | BCP (事業継続プラン)

話は変わりますが、弊所では、昨年の東日本大震災を教訓とし、東京都が平成22年度から実施している「東京都中小企業BCP策定支援事業」に参画して、都の支援を受けつつ、首都圏直下型大地震を想定したBCP (Business Continuity Plan) の策定に取り組んで参りました。そして、首都圏が大きな災害等に見舞われた場合でも、最短の時間で特許事務所としての事業を復旧できる体制作りを進めております。今回移転したビルは、耐震性に優れたオフィスビルで、BCPを考える上でのハード面では安心できます。また、ビルオーナーは、首都圏で大きな地震があったときの対応などのソフト面の対策も十分考慮されているとのことであり、特許

事務所としての事業継続に大きく寄与してくれるものと思っております。また、ビルの耐震性能に頼るだけではなく、いざというとき経営陣の意思決定とその意思の全所員への徹底・実行、何が起こったら、誰が、何をすべきか、などの所員の行動指針についても、非常に細かい部分まで事前に掘り下げて考えていくことを学び、今後も万全の体制を作っていきたいと思っております。



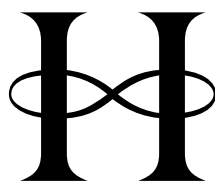
エントランス

下の写真左側から

1	3	4	6
2		5	7

1. 技術エリア 2. 事務エリア 3. 図書コーナー
4. 応接室 5. サーバルーム 6. 多目的会議室 7. リフレッシュルーム





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

〔創刊号〕 vol.1

平木国際特許事務所 ニュースレター

JUNE 2012

〔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 ｜

この度、事務所念願のニュースレターを刊行することとなりました。今回は創刊号ということもあり、多種類の内容となっておりますが、読者の皆様方がどのような記事を期待されているかをキャッチして、次号からはもう少しポイントを絞れればと考えております。皆様方からの忌憚のない御意見を頂ければ幸いです。なお、このニュースレターは年 2 回程度の発行を予定しておりますので、どうぞお楽しみください。

（編集幹事）