

HIRAKI & ASSOCIATES Newsletter

JULY 2013

2013年7月1日発行 第3号 [編集・発行] 平木国際特許事務所 <http://www.hiraki-patent.co.jp/> E-mail: hiraki@hiraki-patent.co.jp

平木国際特許事務所 ニュースレター

vol. 3



HIRAKI & ASSOCIATES

Contents

目次

●
02
HIRAKI & ASSOCIATES _ NEWSLETTER

巻頭言

03

第三の敗戦から立ち上がろう

所長・弁理士／平木祐輔

判例紹介

04

最近の注目判決 ～進歩性の判断について～

弁理士／頭師教文

判例紹介

07

登録商標の普通名称化

副所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／平木康男

紹介

10

特許法等の一部改正の動向について

弁理士／橋本康重

紹介

12

農業の国際化と育成者権の重要性

弁理士／鈴木恵子

報告

14

海外研修に参加して

弁理士／岩崎正路

紹介

16

平木国際特許事務所で特許翻訳に携わって

翻訳グループ・サブグループリーダー／上野麻実

紹介

18

関西オフィスのご紹介

弁理士／美馬保彦

表紙写真：エントランスに隣接したサーバールーム

集中管理サーバーにより、期限管理や包袋管理をはじめとした基幹システムを利用し、情報の共有化・効率的な事務処理を実現しています。事務所移転を機に、エントランスに設置することで、【見える化】によるセキュリティ向上を図りました。また、BCP対策としてバックアップの強化や、関西オフィスとのIP電話環境、お客様用の無線LAN環境整備など機能性・利便性ともに向上しています。

第三の敗戦から立ち上がろう

平木祐輔

Hiraki Yusuke 平木国際特許事務所 所長・弁理士



初

回のニューズレターにも触れましたが、現在世界経済が低迷し、日本経済もその影響を受け、その川下の特許出願、特許取得等も振るわないような状況にあります。

しかし、日本は自然資源に乏しく、資源といえるのは、人材のみであります。

しかも、このような状況は日本にとって、今に始まったことではなく、ことに、明治維新以降日本が世界有数の経済大国に成長してきたのも、後述のように、日本人の人材としての素晴らしい特性を発揮して来たからに他なりません。

第一の国家として基本骨格の解体・敗戦ともいうべき、幕藩体制の崩壊、引続く明治維新以降、日本は、欧米先進国の文明・文化を謙虚に学び富国強兵の道を突き進みました。

そして、日清・日露と世界中がアッと驚く戦勝を収めました。

しかし、その結果、世論は次第に当初の謙虚さを忘れ、驕りを生じて、中国のみならず、欧米列強との無謀な戦争に突入し、1941年には大東亜戦争が開戦しました。

結果は1945年で無残な敗北に終わり、日本は敗戦後、民主主義の時代となります。折から規格大量生産が世界的にかなり普及しており、この生産体制に、日本人の特徴である、

集団主義、模倣と改良上手、勤勉さ等の特質がピタッとマッチし、良質で細かい改善を巧みに施した製品を大量に世界に供給するようになり、1980年代末には、世界第二の経済大国であるばかりでなく、一人当たりのGDPは世界一となり、世界最大の債権国になりました。

ところが90年初頭、突如として日本経済の没落と長く続く不況がやってきました。第三の敗戦ともいうべき状況です。第一、第二の敗戦を見事に乗り切ってきた日本はいかにすればこの難局を乗り切れるのでしょうか？

日本には、まだまだ他国の真似できないような、分野、工業製品等が沢山あります。これらの分野にさらに知的創造力を傾注して、前述の日本人の特徴である集団主義、改良上手、勤勉さ等を発揮して頑張っていけば、やがて新たな活路は開けてゆくものと思います。そして、それに伴って、特許出願、特許取得等も増加に転じるでしょう。

折から、安倍晋三新総理の唱えるアベノミクスによる日本経済の好転の兆しも伝えられております。

日本がそして他でもない当事務所が、この第三の敗戦からも立ち直って更に発展することを確認して、筆を置きたいと思います。

TOPICS

米国最高裁判決速報 (Myriad 事件)

米国最高裁は6月13日、天然に存在する遺伝子は自然の産物 (product of nature) であり、単離されただけでは特許保護対象とはならないが、エクソのみからなるcDNAはイントロンが除かれ、創製されたものであるから特許保護対象となる旨の判決を出した。





最近の注目判決 ～進歩性の判断について～

頭師教文

Zushi Norifumi 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

最近、「特許査定を受ける機会が増えている気がする」なる話を見聞する機会が増えている。ここ数年来、知的財産高等裁判所より提示されてきた進歩性の判断手法が、特許庁の審査・審判実務にも広く浸透されてきたことに一因があるように思われる。特に、引用文献や証拠文献の記載事項の認定（技術課題の認定も含む）手法が従前に比べ緻密になったことが、発明の進歩性が認められ易くなった一因ではないかと筆者は考える。

以下では、進歩性についての知的財産高等裁判所の判断と特許庁の判断の違いを昨年の統計データから俯瞰し、次に具体的な事例について判断手法の違いを検討する。

2. 最近の審決取消訴訟の傾向

表1及び2は、知的財産高等裁判所の裁判例検索データベース（<http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0010>）を用いて筆者が行った検索結果を表形式にまとめたものである。なお、検索条件として、「2012年1月1日から12月31日」、「審決取消訴訟」、「特許権」、「進歩性」を指定した。

まず、当事者系の審決取消訴訟について俯瞰する。

表1：2012年に判決があった当事者系審決取消訴訟の概要

判決	無効審決30件		不成立審決60件		権利者に有利な結論の比率
	取消	維持	取消	維持	
知財1部	1件	0件	2件	7件	80.0%
知財2部	3件	11件	6件	6件	34.6%
知財3部	3件	6件	2.2件	11.8件	64.3%
知財4部	0件	6件	7件	18件	58.0%
合計	7件	23件	17.2件	42.8件	55.3%

（知財3部の判決には、一部の請求項についてのみ審決を取り消し、他の請求項については審決を維持した判決が1件あった。当該判決については、審決が取り消された請求項の数と取り消されなかった請求項の数のそれぞれを全請求項数

で除し、対応する判決数に加えている。）

当事者系の審決取消訴訟に関する限り、特許権者と無効審判請求人との間に明らかな有利不利は認められなかった。因みに、無効審決の取消率は23.3%（7/30）であり、不成立審決（特許が維持された審決）の取消率は28.6%（17.2/60）であった。

次に、査定系の審決取り消し訴訟について俯瞰する。

表2：2012年に判決があった査定系審決取消訴訟の概要

部	判決数		出願人に有利な結論の比率
	審決取消	審決維持	
1部	8件		25.0%
	2件	6件	
2部	35件		28.5%
	10件	25件	
3部	42件		28.5%
	12件	30件	
4部	32件		15.6%
	5件	27件	
合計	117件		24.7%
	29件	88件	

いかがであろうか。審決の取消率は、当事者系と同じく、ほぼ4件に1件であった。この結果をどう評価するかは読者に委ねたいが、依然として4件に1件は審決が取り消される事実は、進歩性の判断の難しさを示しているようにも思われる。

3. 事例

続いて、進歩性の判断に際して「技術課題」を重視する最近の判断傾向が表れていると思われる事例の1つを紹介したい。

(1) 本件発明

知財高裁平成25年3月6日判決

平成24年（行ケ）10278号 審決取消請求事件

本件は、特許を無効とする審決に関し、進歩性の判断が争われた事件である。

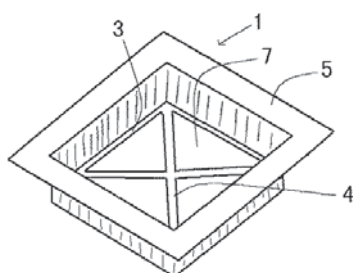
本件発明1は、簡単に言うと、金属製フィルター枠と、そ

の開口を覆うように金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とによりなる換気扇フィルターであって、不織布製フィルター材が汚れた場合には、不織布製フィルターと共に金属製フィルター枠を廃棄して新しい換気扇フィルターに交換するタイプの換気扇フィルターにおいて、接着剤として皮膜形成性重合体を含むエマルジョン系接着剤を用いる換気扇フィルターである。

この換気扇フィルターの「技術課題」は、使用後は、不織布製フィルター材（以下「フィルター材」）と共に金属製フィルター枠（以下「フィルター枠」）も廃棄する“全部廃棄タイプの換気扇フィルター”にあって、通常状態では強固に接着される一方で使用後は容易に両者を分別して素材毎に廃棄できるようにすることであり、その「解決手段」として、通常の状態では強固に接着させるが、水に浸漬すれば接着力が低下して容易にフィルター材とフィルター枠とを分別し得る皮膜形成性重合体を含むエマルジョン系接着剤を用いることを特徴とする。

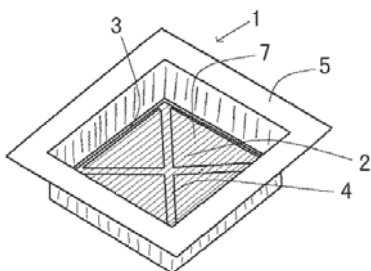
読者の理解のため、本件発明1に対応する図面を掲載する。

金属製フィルター枠1の構造



▷ 3…開口縁部、4…枠部、5…額部、7…開口

不織布製フィルター材2を取り付けた状態



(2) 審決の概要

この本件発明1に対し、審決は、特開平11-197428号公報を引用例1として引用し、本件発明1と引用例1に記載さ

れた発明Aとの一致点と相違点をおおよそ以下のように認定した。

（一致点）

金属製フィルター枠と、その開口を覆うように金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とによりなる換気扇フィルターであって、不織布製フィルター材が汚れた場合には、不織布製フィルター材を交換して廃棄する換気扇フィルターにおいて、金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とは接着剤を用いて接着されている点。

（相違点1）

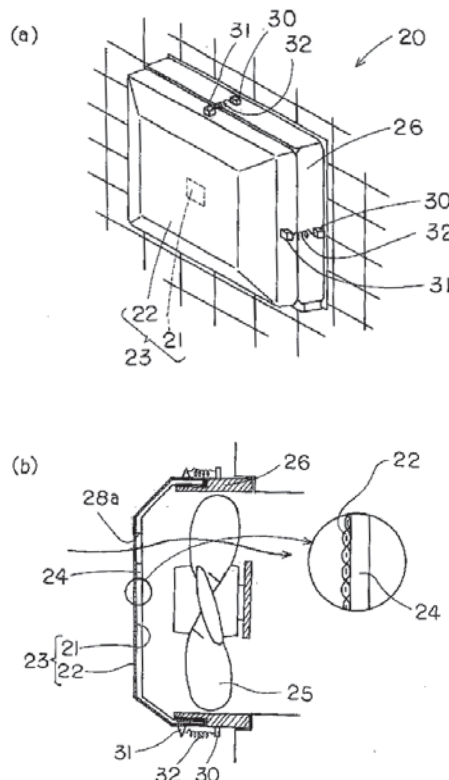
発明Aは不織布製フィルター材のみを交換して廃棄するタイプの換気扇フィルターである点。

（相違点2）

発明Aの接着剤が、皮膜形成性重合体を含むエマルジョン系接着剤かどうか明らかでない点。

読者の理解のため、発明Aに対応する図面を掲載する。

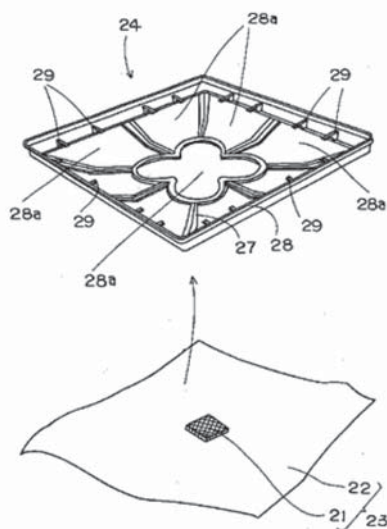
交換用フィルター23とフィルター支持体24を換気扇の枠体26に取り付けた状態



(3) 裁判所の判断の概要

原告は、相違点2の認定の誤りを取消事由1とし、相違点1に関する判断の誤りを取消事由2とし、相違点2に関する

金属製フィルター枠1の構造



判断の誤りを取消事由3として、本件発明1の容易想到性判断の誤りを争った。

この原告の主張に対し、裁判所は、取消事由2（相違点1に関する審決の判断の誤り）を認め、審決を取り消した。なお、参考までに言及するが他の取消事由については判断されていない。

この判断に際し、裁判所は、まず引用例1に記載された発明Aを以下のように認定した。

(i)発明Aは、「不織布21及びフィルター本体22からなる交換用フィルター23」のみを交換してこれを廃棄するタイプである。

(ii)発明Aの「技術課題」は、交換用フィルターを換気扇又はレンジフードに取り付けた状態では、汚れの付着状態を正確に判定することが困難であることである。

(iii)発明Aの「解決手段」は、フィルター本体の所定位置に、使用状態に応じて目視による識別性が変わる不織布21（インジゲータ）を設けることである。

発明Aをこのように解した上で、裁判所は、本件発明1と発明Aとの違いを以下のように認定した。

(i)本件発明1は全部廃棄タイプであるのに対し、発明Aはフィルター材交換タイプである。(ii)本件発明1と発明Aの解決課題及びその解決手段がそもそも異なっている。

この認識を示した後、裁判所は、発明Aのフィルター材交換タイプの換気扇フィルターから本件発明1の全部廃棄タイプの換気扇フィルターに変更する動機付けや示唆は得られないと判断すると共に、本件発明1の解決課題が当然に存在するものでもない判断した。

さらに、裁判所は、全部廃棄タイプの換気扇フィルターが周知であること、物品を分別（分離）して廃棄することが日常生活において普通に行われることであるとしても、発明A及び周知の事項から本件発明1を容易に想到することはできないし、廃棄時に、水に浸漬すれば、フィルター枠とフィルター材とを手指で容易に剥離することができ、金属と不織布とを分別廃棄できるとの作用効果も、発明A及び周知の事項から容易に想到し得るものとはいえないとの見解を示し、相違点1及び2は、当業者が適宜行う設計事項であるとの審決の判断は誤りであるとした。

4. 筆者の見解

以上説明したように、裁判所は、本件発明1と発明Aのタイプの違いと、両発明の解決課題の違いに着目して結論を導いている。

両発明は、換気扇フィルターのタイプこそ異なっているが、いずれの換気扇フィルターも、廃棄時にはフィルター材をフィルター枠から剥がすという機能を重視する判断手法や構成要素の充足を重視する判断手法を採るならば、タイプの違いは本質的な違いではないと判断され、あるいは審決と同じ結論に辿り着いたかもしれない。

ただし、本件特許の技術課題が引用例に記載されているか、本件特許の技術課題が一般的であることを要求する昨今の判断手法の流れによれば、使用状態では強固に接着させる一方で、使用後は容易に両者を分別して素材毎に廃棄できるようにするという「技術課題」が引用例等に見出されない今回の事例では、妥当な結論ではないかと思われる。



判例紹介



登録商標の普通名称化

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22年1月22日

大阪高等裁判所

平成20年(ネ)第2836号 商標権侵害差止等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所 平成19年(ワ)第7660号) 控訴人(原
審の被告): 大手スーパーI社

被控訴人(原審の原告): すし店 S社

今回は、少し古い判決ですが、登録商標の普通名称化という、登録商標を持つ方にとっては、是非知っておいて頂きたい事例を取り上げます。

1. 事件の概要

被控訴人であるS社は、大阪市に本店を置き、関西圏を中心にすしを主とする日本料理の提供等を業(高級すし店及び持ち帰りすし店舗)とする株式会社です。

対する、控訴人I社は、全国にスーパーマーケット「J」を展開する株式会社です。

S社は次の商標権(以下、「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」といいます)を有しています。

登録番号: 第2033007号

商標: 招福巻

商標権者: S社

出願日: 昭和59年1月31日

登録日: 昭和63年3月30日

指定商品: 第32類 加工食品、その他本類に属する商品
(書換登録前。現在は第31類 すし等)

控訴人I社は平成18年1月から同年2月にかけてと、平成19年1月から同年2月にかけての、2度にわたり、自社が有する全国のスーパーマーケット「J」において、節分用の巻きずしに「十二単の招福巻」との標章を付して販売し、また「十二単の招福巻」をポスター及びチラシに付するなどして宣伝しました。

被控訴人Sは、このI社の行為は、本件商標の指定商品(すし)

につき、商標法第2条第3項第1号、第2号及び8号の態様で被告標章を使用する行為であり、自社の商標権を侵害するとして訴えを提起しました。

2. 原審における争点

原審(大阪地裁)及び控訴審の争点は以下の通りです。

(1) 本件商標「招福巻」と被告標章「十二単の招福巻」の類否。
S社は「被告標章「十二単の招福巻」は、本件商標「招福巻」の前に、「十二単の」という修飾語を加えただけのものであり、「招福巻」の部分は全く共通であるから、被告標章は本件商標に類似する」と主張しました。

対してI社は「被告標章は「招福巻」の文字の前に常に「十二単の」という文字が表記されており、かつ「十二単の」と「招福巻」という文字とは一連一体に記載されており(＝両者は類似しない)、また、節分用の巻きずしとして「招福巻」という用語自体は、節分用巻きずしの普通名称、効能を示す名称又は慣用商標に過ぎず、「十二単の招福巻」が自他商品識別機能(自社の商品と他社の商品とを商標によって識別できるという商標の基本的な機能。これを持たないものは商標ではないとされます)を有する部分は「十二単の招福巻」である。「招福巻」と「十二単の招福巻」全体を対比すると、明らかに非類似である」と主張しました。

(I社が被告標章「十二単の招福巻」を付した商品が、本件商標登録の指定商品に含まれることについては、争いはありません)。

「普通名称」とは、「取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると意識されるに至ったもの」、また慣用商標は「当初は自他商品識別機能を有していたが、同種類の商品又は役務に関して同業者間に普通に使われるようになった結果、自他商品又は役務の識別機能を失ったもの」を言います。

(2) 本件商標権の効力が被告標章「十二単の招福巻」に及ぶか否か。

I社は上述のように「招福巻」という表示は、①節分用の巻きずしの普通名称、②福を招くという効能を示すものとして普

通に表示したもの、③慣用商標 のいずれかであり、自他商品又は役務の識別機能はない。従って、このような商標に係る商標権の効力は及ばないものとする、と規定した商標法第26条第1項により、本件商標権の効力は被告標章「十二単の招福巻」には及ばない(=類似していたとしても、商標権侵害にはならない)、と主張しました。S社は当然、全面的に争う姿勢を示しました。

I社の主張する「招福巻」という表示が①普通名称②効能表示③慣用商標のいずれか(あるいは複数)に当たるか否かについて、両者は以下のように主張しています(③の慣用商標については、使用された結果、普通名称には至っていないが、自他商品又は役務の識別機能を失ったものをいうもの、つまり両者の違いは、ある意味程度の違いであるため本項では記載を省略します)。

【I社の主張】

節分は古来より「福を招く」つまり「招福」の行事である。そして、節分には縁起物として「福を巻き込む」巻きずしを食べる習慣がある。すなわち「招福」の行事に、巻きずしを食べることを示すものとして、最も直接的な表現が「招福巻」である。だからこそ、全国のスーパーマーケットやすし店で、節分用の巻きずしを示す名称として使用され・販売され、新聞の折り込み広告やチラシに印刷されて、全国の家庭に配布されている。ゆえに、「招福巻」は普通名称である。

また「招福巻」という用語は、それを食することにより「福を招く」「福を巻き込む」という効能を図るものとして、一般名称化したものであるから、名称の起源自体が効能を示している。つまり「招福巻」は「招福」という効能を図る「巻」きずしの表示に過ぎず、その名称自体が効能を示すものといえる。

【S社の主張】

「招福」という言葉は、我が国でもっともポピュラーな辞書である「広辞苑(第5版)」に収録されておらず、それ自体が普通名称になっていない。まして、「招福巻」が普通名称になっているということはない。仮に「招福」にI社が主張するような意味があるとしても、それに「巻」がついた「招福巻」が普通名称になるというものではない。

節分に巻きずしを食べる習慣は、昭和初期には既に大阪で行われていたようである。

しかし、その際の巻きずしは「幸運巻ずし」「恵方巻」と呼ばれていた。「招福巻」の使用例は、そのほとんどが被告標章が使用される2年前(平成17年)以降の最近の使用例である。

S社は平成19年の節分時期に至り、「招福巻」の商標がI社をはじめ、複数の会社により無断に使用されていることを発見するや各社に警告を行い、自社の商標権を守るべく努めており、その警告に従った会社も多い。「招福巻」が市場に登場

するのは年に一度、節分の日前後のみであることを考えると、本件商標が容易に普通名称や慣用商標になるものではない。

3. 大阪地方裁判所の判断

大阪地裁は、「招福巻」が普通名称に過ぎない、というI社の主張を認めませんでした。

大阪地裁は、節分に縁起物として巻きずしを食べる習慣があることは認めながらも、それらの相当数は「丸かぶりずし」や「恵方巻」「節分巻ずし」などの名称で販売されていること、「招福巻」を使用していたI社や他のすし店、スーパーチェーンなどの業者に対して、S社が平成19年2月(I社の2回目の「招福巻」使用時期に当たります)に警告を行い、一部の業者からは「二度と使わない」と確約を得るなど、S社が自社の商標権を守るために一定の対応をしていることを評価し、「招福巻」は普通名称化したとのI社の主張を認めませんでした。

また、「節分に巻きずしを食べると福を招く」というのは関西地方を中心とした日本の一部地域において信じられていた民間信仰に過ぎず、その「信仰」の内容をもって、巻きずしの「効能」であるとはいえない、として、「招福巻」との名称自体が「効能」を表すというI社の主張も退けました。

その上で、「十二単の招福巻」の「十二単の」部分はI社の巻きずしに12種類の具材が用いられていることを示しているに過ぎず、それ自体には識別力はないとして、被告標章のうち自他商品又は役務の識別機能を有しているのは「招福巻」部分と認定、本件商標と被告標章は類似し、商標権侵害が成立すると判示しました(商標法第26条についても、「招福巻」に自他商品又は役務の識別機能がある以上、適応されません)。

I社はこれを不服として、大阪高裁に控訴しました。

4. 控訴審における争点

控訴審におけるI社、S社の主張は基本的には原審と同じです。

I社は原審を受けて、「招福巻」なる名称は、「節分用巻きずしを示す一般的名称」として用いられている例、「商品名」として用いられている例を合わせると、原審で提出された証拠だけでも、約30にもものぼる全国のスーパーマーケットやすし店が複数年にわたって節分用巻きずしに使用されており、自他商品又は役務の識別機能を失っている」と主張、特定人の独占を許すことが適切でない事態に至っていると主張。また原審で12種類の具材が入っていることを示したことに過ぎない、と判示された「十二単」については、広辞苑の記載(「女

房装束の俗称)」を引用して、「十二単の」という名称だけから、一般消費者は「12種類の具材が入っている」ことを想起できず、自他商品又は役務の識別機能がない、とまではいえないと主張しました。

対してS社はインターネットでの検索サイトGoogleの「恵方巻」と「招福巻」のヒット数(恵方巻17万件：招福巻700件)の違いなどを示して、「招福巻」は普通名称、慣用商標には当たらないと主張しました。

5. 大阪高等裁判所の判断

大阪高裁は、被告標章のうち「十二単の」部分には自他商品又は役務の識別機能がない、と改めて判示した上で、本件商標「招福巻」と被告標章「十二単の招福巻」は類似するので、I社の行為は文言上は商標権侵害に該当するとしました。

その上で、商標法第26条第1項、すなわち本件商標の「招福巻」の商標権の効力が、被告標章に及ぶかについては、以下のように述べて「及ばない」と判示しています。

①「招福」は「福を招く」を名詞化した馴染みやすい語であり、これと巻きずしを意味する「巻」を結合した「招福巻」なる語を一般人がみれば、節分の日に恵方に向けて巻きずしを丸かぶりする風習が近年関西以外にも普及してきたことと相まって、極めて容易に節分をはじめとするめでたい行事等に供される巻きずしを意味すると理解し、S社の本件商標「招福巻」の存在を知らずに、「招福巻」の文字を目にする需要者は、特定の業者が供するものではなく、一般にそのような意味づけを持つしが出回っていると理解してしまいがちである。

②平成17年以降には極めて多くのスーパーマーケットやすし店などで「招福巻」の商品名が用いられていることが認められる。また平成16年にはI社の「J」と並ぶ大手スーパーマーケット「D」に「招福巻」なる名称の巻きずしが掲載されたチラシがあり、平成16年以前から一般化していたと推認しうる。また、「招福」という言葉は、「広辞苑(第5版)」には収録されていないものの、「大辞林」などには収録されており、平成20年に発行された「広辞苑(第6版)」には、「招福」が収録されていることも、普通名称化してきたことを裏付ける。

③しかし、S社が警告を業者に行ったのは平成19年であり、また、S社の提出した証拠では同時期までに「招福巻」がS社の登録商標として周知されていたとはいえない。したがって、S社が警告をした時点では既に「招福巻」は「恵方巻」と同様に普通名称化していたものといえる。

④ゆえに、被告標章のうち「招福巻」の部分は、商標法第26条第1項第2号の普通名称を普通に用いられる方法で表示

する商標に該当するので、本件商標の商標権の効力は及ばない。

6. 筆者の見解

原審と控訴審では提出された証拠はほぼ同じであり、またI社、S社の主張も(原審を受けての補足の主張はあるものの)大きな変化はありません。

大阪高裁が重視したのは、本件商標それ自体が一般的な意味づけをしやすい、自他商品又は役務の識別機能が比較的弱い商標であったことと、S社が実際に警告を行う前に多くのスーパーやすし店が「招福巻」という表記を使用していたということです。ことに平成16年に大手スーパー「D」が「招福巻」という巻きずしを販売していた際と、大手スーパー「J」が(S社から警告を受ける前年の)平成18年に「招福巻」を販売した際に、S社が警告を出さなかったことは大きなポイントといえるでしょう。普通名称化を防ぐためには、S社は、遅くとも平成16年に大手スーパー「D」が「招福巻」という巻きずしを販売していた段階で警告を出しておかなければいけなかったのです。

本来であれば、自他商品又は役務の識別機能を持つ商標が普通名称化するには、ある程度の期間がかかるのが一般的ですが、本質的に識別機能が弱い商標が普通名称化するためには、全国レベルの販売網を持つ大手スーパーなどが使用すれば、ごく短い期間で充分であると大阪高裁は判示したのです。インターネットが普及している昨今ではその周期はさらに短くなっているといえるでしょう。

自社の登録商標に類似する他人の商標の使用については、常にウォッチングしていることが何より大切です。

そして、他人の使用を発見した場合には、ただちに警告など、自社の登録商標が普通名称化・慣用商標化しないような措置をとらなければなりません。

当所ではお客様が商標登録出願を行うに先立ち、より自他商品又は役務の識別機能の強い商標をご選択頂けるようアドバイスをさせていただきます。また、登録後の他人による登録商標または登録商標と類似する商標の使用のウォッチングのお手伝いも承っております。是非、お問い合わせ下さい。





特許法等の一部改正の動向について

橋本康重

Hashimoto Yasushige 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

この10年で大きく変化した知的財産を取り巻く環境を踏まえて、強く安定した権利の早期設定の実現及びユーザーの利便性向上等の見地から、特許法等の一部を改正することが提案されている。その概要について、本年2月に作成された産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書を参照して紹介する。

2. 現状と問題の所在

(1) 無効審判による特許付与の見直し機能の現状

平成15年(2003年)の法改正による異議申立制度の廃止の後、特許無効審判の請求件数は、改正直後の2004年の358件をピークに、その後減少し、現在では法改正前の水準で推移している。また、特許権の設定登録から1年の間に無効審判が請求された件数の推移をみると、法改正前の2001年に比べ、2004年は2倍以上に増えたものの、2011年には2001年に近い状態まで減少している。そこで、異議申立制度に対するニーズを無効審判に吸収するという法改正時に期待された効果が十分に得られていないとの指摘がある。

また、従前の特許付与後の異議申立制度における審理の結果をみると、2003年に結論が出されたもの3,055件のうち、特許が維持されたものは671件(22%)、訂正が認められた上で特許が維持されたものは1,186件(39%)、特許が取り消されたものは1,136件(37%)であった。2003年当時、異議申立制度により年間2,000件以上の特許権が取消し又は訂正の上で維持されていたことを考えると、現在も同様の割合で存在する可能性の高い瑕疵ある特許権が、現行制度下では、そのまま存在し続けている可能性の指摘がある。

(2) 我が国企業等のグローバル活動への影響

審査順番待ち期間は、2013年には11か月にまで短期化される見込みであり、早期審査・スーパー早期審査によっても早期の権利化が可能である。海外で早期の権利化を可能とする特許審査ハイウェイ(PPH)は、海外への特許出願の90%

以上をカバーする国・地域に拡大している。この環境下、我が国の企業等のグローバル出願は急激に増加している。

(3) 第三者の知見を活用する必要性の高まりと情報提供制度の機能低下

先行技術調査の対象となる文献数が年々増大し、外国語文献、特に中国・韓国の公報等の文献も増えている中、特許庁の審査を補完するための、第三者の知見を活用する仕組みの重要性は年々高まっている。異議申立制度の廃止後、特許付与前の情報提供制度の利用が増加しているが、特許付与前はクレームが確定していないため、調査負担が大きくなる上、審査の早期化により情報提供の機会が十分でないこと、特に、出願公開前に特許査定される場合には、情報提供の機会が全くなく、情報提供制度の機能低下が懸念される。

(4) 特許無効化資料の抱え込み

他社の特許を無効化し得る資料を入手しても、無効審判を請求することなく、自社内に抱え込む状況が増えている。これは、社会全体の利益の観点から望ましい傾向ではない。

(5) 審査官へのフィードバック機能の欠如

フィードバックの機会が失われてしまったとの指摘がある。

3. 付与後レビュー制度の導入

(A案) 特許付与前の情報提供の機能を強化する、(B案) 特許付与後の情報提供や無効審判の機能を強化する、(C案) 特許付与前後の一定期間に見直しの機会を与える新たな制度を導入する、との三つの方向から検討した結果、下記の趣旨及び性格の付与後レビュー制度の導入が適切である。

(1) 付与後レビュー制度と無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い

付与後レビューは、特許庁においてなされる特許権設定後の見直し手続であるから、無効審判と同様に、審判合議体が審理手続を一貫して行う。

無効審判制度は、主に、当事者間の争いにおいて、特許の有効性の点で争うための制度であり、現行、①特許後いつでも請求でき、②公益的事由(新規性、進歩性、記載要件、補正要件等)に加え、権利帰属に関する事由を含めて無効の理由とされ、③当事者による主張立証を中心とし、口頭審理を原則としており、これを維持する。

付与後レビューについては、主に、審査による特許付与の見直しをし、瑕疵のある特許権を是正し、強く安定した権利を早期に確保することを目的とする制度であるから、①特許権の設定登録後の一定期間に限って申立てができることとし、②申立理由は、権利帰属に関する事由は含まず公益的事由のみに限定し、③当事者の手続関与負担を軽減し、書面審査を原則とすべきである。なお、職権審査の可能な範囲については、当事者の申立てしていない請求項についてまで職権で審査を可能とすることまでは必要ない。

(2) 申立人（請求人）適格

付与後レビューでは、特許の見直しの契機を広く求めるため、何人も申立ができるとする。なお、無効審査の請求人適格については、審査遅延を生じないように留意しつつ、利害関係人のみが無効審査の請求をできるように改める。

(3) 付与後レビューと無効審査の同時係属

特許付与後の早い段階で侵害訴訟を提起された被疑侵害者には、付与後レビューの申立期間においても、付与後レビューを経ることなく、最初から特許権の有効性を無効審査で本格的に争いたいというニーズがある。一方、従前の特許付与後の異議申立制度下で、異議申立期間中に無効審査請求がなされたものは8年間で29件と少ないので、付与後レビューと無効審査が同時係属した場合に備えて、中止規定を整備し、無効審査を優先して審査する等により、特許権者の負担を軽減することができる。したがって、付与後レビューの申立期間中であっても、無効審査の請求を可能とする。

(4) 申立人の手続への関与の改善

特許権者により特許の訂正がなされた場合に、申立人が意見を提出できるようにする。申立人が意見の提出を希望しない場合は、申立書にその旨を記載する等により、手続への関与を強制されないことで、手続関与を最小限としたいユーザーのニーズにも対応が可能である。なお、付与後レビューにおける、申立人の手続関与を拡大したとしても、依然として一定程度に制限されているため、無効審査や侵害訴訟における無効の抗弁との関係において、一事不再理は適用しない。付与後レビューの結果、特許の取消しを受けた権利者は、知的財産高等裁判所に出訴できるとし、特許維持の場合には、申立人は不服を申し立てることができないとする。

(5) 申立期間

権利の早期安定化等の観点から、6か月とする。

(6) 匿名による手続

申立人の氏名や名称は、従前の特許付与後の異議申立制度と同様に、申立書に記載の上、特許権者にも明らかにする。

(7) 付与後レビューの料金

料金を無効審査よりも低廉なものとするべきである。

(8) 審判合議体による争点整理

審判合議体が申立ての内容について審理し、特許を取り消す理由があると判断した場合にのみ、特許権者にその旨を通知して、意見の提出及び訂正の機会を与える。複数の申立てがなされた場合、審判合議体が全ての申立理由を整理し、まとめて審理することを原則とする。特許権者が希望すれば、申立てがされた後、申立期間の経過を待つことなく速やかに審査を開始する運用とする。

(9) 訂正

特許権者の防御手段として、付与後レビューの手続において特許の訂正ができることとし、付与後レビューの事件が特許庁に係属した時から確定するまでの間は、訂正審査の請求を禁止する。特許を取り消す旨の判断となった場合、事前に審判合議体の判断を示し、訂正の機会を特許権者に与える。この場合、特許権者は、審判合議体の判断を踏まえて訂正を行う機会が、先の取消理由の通知時と合わせて二度与えられる。

(10) 運用上の工夫による付与後レビュー制度の魅力向上

付与後レビューにおいては、最終判断を速やかに出すため、計画審査を取り入れる。また、審判合議体の判断理由を決定時に明示し、特許有効性の判断をより明確に示す。

4. ユーザーの利便性向上

(1) 特許法条約 (PLT) との整合に向けた救済手続の導入

権利の回復に関し、ユーザーからのニーズが特に高い特許出願の審査請求の手続期間徒過に対する救済と、国際的な制度調和に向けて、優先権に係る救済の規定を導入する。

(2) 大規模災害を理由とする救済手続の整備

内外で発生の大規模な天災地変等の被災者のする特許等関連手続を適時に救済することを可能とする規定を整備する。

(3) 特許協力条約 (PCT) に基づく国際出願の利便性の向上

国際出願手数料及び取扱手数料並びに特許庁以外の国際調査機関に対する調査手数料も特許庁へ納付することで一本化する。

5. むすび

本稿作成時、法案の内容は明らかにされていないが、付与後レビュー制度の導入は、強く安定した特許権の早期設定に寄与して権利の価値を高めるものであり、また、審査請求等の手続期間の徒過等に対する救済についても、ユーザーフレンドリーな制度に向けての一層の前進であり、制度の国際的な調和の見地からも真に望ましい改正といえる。



農業の国際化と育成者権の重要性

鈴木恵子

Suzuki Keiko 平木国際特許事務所 弁理士

12

HIRAKI & ASSOCIATES NEWSLETTER

最近、TPPのニュースが頻繁に流れています。農協や多くの農業関連団体がTPPに反対していましたが、結局、政府はTPP交渉参加の表明をしました。TPP交渉の結果、関税が完全撤廃されると、海外から安い農作物が輸入されて日本の農業は衰退してしまう、という意見をよく耳にします。しかし、TPP参加をきっかけに、日本の農作物を海外へ輸出しよう、日本の優れた品種を海外へ出して利益を上げよう、という動きも出始めています。そのとき、せっかく海外へ打って出たのにうまくいかなかった、育成者権さえ持っておけば…などということにならないよう、ぜひ、海外に進出する際には、法律的な観点も忘れずに充分準備して、日本の農業と品種を世界に広めていただければと思います。

1. 農業の海外進出時に生じる問題

TPP交渉参加が話題になる前から、海外に進出している会社もあります。人件費が安いタイ、マレーシア、インド、ケニア、エチオピア、コロンビアなどで生産技術等の指導をしつつ、農作物を作らせ、高品質のものを日本に輸入して利益を上げています。今のところ、米や小麦、砂糖、雑豆などに高い関税が掛けられているため、これらの作物については国内の生産者を多少保護できているようですが、いずれ税率が低くなるか撤廃されるかの方向にあることは間違いなく、日本人好みの品種が海外で安く大量に栽培されて、日本に輸入されるようになるでしょう。

「人件費の安い海外で商品を生産して日本に輸入する」というのは、テレビや半導体などの工業製品と同じですが、農作物には、工業製品には無い、やっかいな問題があります。それは、「商品」（収穫物）から同じ「商品」を作ることが可能、ということです。

2. カーネーションの事例

例えば、以前から問題になっているカーネーションを例に挙げてみましょう。カーネーションは、コロンビア、中国、ベトナムなどで盛んに栽培されており、切り花や鉢植えの形

で、栽培国の市場で取引されます。

カーネーションは、簡単に増やすことができる植物で、わき芽を摘んで土に植えて、適当に水をやっていれば、根を出して育ってくれます。ということは、切り花や鉢植えといった「商品」から、わき芽を摘むことができれば、同じ「商品」を作ることができ、これを繰り返せば、1つの「商品」から大量の「商品」を増殖できるのです。したがって、カーネーションで儲けるには、コロンビア、中国、ベトナムなどの市場で、「商品」を1つ入手すればよいのです。人気のある品種ならば、あっという間に農家間に広まって、皆が生産に励むようになるでしょう。

人気のある品種、儲かる品種は、海外の種苗業者などが持ち込んだ品種が多いのが現状です。コロンビア、中国、ベトナムなどの国は人件費等が安く、栽培面積も広いいため、売れるカーネーション品種を安価に作ることができます。日本国内でもカーネーションの栽培は行われていますが、1990年に作付面積が約616ヘクタールになったのをピークに、生産量は減少傾向にあります。その分、海外のカーネーションの輸入量が増加しており、2010年には約3億4千万本ものカーネーションが輸入されています。



イギリス・チェルシーフラワーショー 2010 銀メダルのカーネーション

日本にも、素晴らしいカーネーション品種がたくさんあります。日本人が育種する場合、まず国内向け品種を作ろうとしますので、花色や外観が日本人好みの品種になります。日

本人好みの品種を安く提供しようとするならば、やはり海外で栽培し、日本に輸入しよう、と考えるのは当然の流れでしょう（日本国内のカーネーション生産農家を圧迫するという別の問題が発生しますが）。この場合、注意しておかなくてはいけないことは、上述しましたように、カーネーションは簡単に増やせるので、苦労して育成した品種を、栽培委託した国で勝手に増やされ、広まって、自分とは関係ないところで他人が儲ける、ということが起こり得る、いや、実際に多く起こっていることです。これを阻止するには、どうしたらよいのでしょうか？

3. 他人に利益を奪われないために

基本として、日本で育成したカーネーション品種は、まず、日本で品種登録を行い、育成者権を取得しておきます。そうすれば、栽培委託した国で勝手に増やされて日本に輸入されたカーネーションは、日本国内に入ってきてから、例えば日本の市場などで、日本の育成者権を根拠に、法的に押さえることができます。

日本国内ならば、それに対応できますが、栽培委託した国ではどうでしょうか？栽培委託した国で勝手に増やされ、その国内で販売されることもあるでしょうし、日本以外の国に輸出されてしまうことも考えられます。

これに対処するには、その国においても品種登録をすることです。品種登録せずに育成者権を取得しておかなかった品種は、他人が育成した品種であっても、誰もが自由に増殖してよく、それで儲けてもよいのです。これは、品種を作り出した育成者にとっては許し難いことでしょう。しかし、その国で育成者権を取得していれば、法的に対応することができるのです。

まず、外国に自分の品種を持ち込んで現地農家に栽培を委託するとき、契約を結ぶことになりますが、その国の育成者権を所持していれば、法的根拠がしっかりした契約を結ぶことができます。また、意に反して、品種が他人に譲渡されてしまった場合でも、育成者権を根拠に、差止請求や損害賠償請求を行うことができます。その国の市場で流通しているのを見つけた場合も、それを押さえることができます。

日本の育成者権のみを持っている場合ですと、日本にカーネーションが入ってきてからでないと、権利行使できません。しかし、生産国でも育成者権を持っていれば、日本に輸出される前に、生産国内で権利行使をすることができるのです。権利行使できるチャンスがずっと広がるのです。ですから、品種を海外に売り込むときには、ぜひその国の品種登録をしておくことをお勧めします。また、良質な商品は、ブランド

化することも考えられますので、登録品種名称とは異なる商標を出願し商標権も取って、ダブルで保護するとよいでしょう。

4. 水際規制の問題

なお、最後に、今まであまり指摘されていないことなのですが、育成者権に係る品種の輸出入に関わる方々に知っていただきたいことがあります。例えば、生産国から日本へカーネーションを輸送するとき、生産国の税関と日本の税関を通るので、それらの税関で差止（水際規制）すれば、侵害品を押さえられる、というようなことがインターネット等書かれていることがあります。しかし、カーネーションの切り花のような生の商品は、水際規制することは困難である、と捉えたほうがよいでしょう。なぜならば、水際規制では、税関でカーネーションが育成者権の侵害品かどうか検査をし、輸入者と育成者権者がそれに対して意見を提出するなどの手続きを行うのですが、これらの手続きには少なくとも数日かかり、その間、カーネーションは生ものですから、商品価値がどんどん下がっていくからです。その結果、カーネーションが売り物にならなくなり、カーネーションの輸入者が損害を被ったときは、育成者権者が税関に申し立てたときに供託した供託金が、輸入者に損害賠償金として支払われ、供託金を取り戻すことができなくなってしまいます。生ものの水際規制の申立には、そのような大きなリスクがありますので、注意が必要です。



オランダ・フロリアード2012日本国政府のプレゼンテーション



レタスの植物工場



海外研修に参加して

岩崎正路

Iwasaki Masamichi 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

弊所における各弁理士は、国内業務に限定されず、外国業務も一貫して担当しております。そのため、他国の法制度及び実務に関する知識の確認及び習得のため、海外の法律事務所や大学で行われる研修に毎年一人ずつ参加しております。その一環として、私も今年、海外研修に参加してきました。

今回は、私が参加した海外研修について報告・紹介致します。

2. Vossius & Partner サマーセミナー

私は、Vossius & Partner (以下「Vossius」という) が毎年夏に開催するサマーセミナーに参加しました。

Vossiusは、欧州特許庁の本部が設置されているドイツのミュンヘンにオフィスを構える特許事務所であり、毎年開催されるセミナーには世界中から多くの人々が参加しています。今年のセミナーにも多くの国々から30名ほどが参加していました。



セミナー室

セミナーは9月の中旬から2週間にわたって開催され、Vossiusのオフィス内で行われました。

セミナーは、出願手続き、特許要件、異議申し立て、特許権の効力、特許侵害などについて、Vossiusに所属する弁理士・弁護士が解説する形式で行われました。また、外部のゲスト

を招いてのレクチャーも行われました。

様々な弁理士・弁護士による解説は、非常にバラエティーに富んでおり、楽しんで受講することができました。

セミナーの内容は、解説を聞くインプットだけではなく、クレームドラフティングや拒絶理由に対する応答演習などのアウトプットについても行いました。

また、異議申し立ての講義では、異議申し立て人グループと特許権者グループとの2つのグループに分かれ、攻撃・防御の内容について検討した後、その内容に基づく異議申し立ての実演も行いました。

セミナーでは、特許権の取得及び行使に関するものに限られず、職務発明、特許権の存続期間延長制度 (SPC) などについての講義も行われました。このような事項は、日本での業務においてあまり関わるのがないため、新しい知識を得ることができました。更に、将来予定されている欧州統一特許についても学ぶことができました。

3. 異文化交流

Vossiusのセミナーでは、朝9時～夕方5時頃まで毎日講義が行われていましたが、講義後や週末には、参加者同士で交流を深めたり、Vossiusのスタッフ及びその家族と様々なイベントに参加しました。

イベントとしては、ノイシュバンシュタイン城、サッカー観戦、オクトーバーフェスト、BMW博物館などがありました。



ノイシュバンシュタイン城

私はサッカーにあまり興味がなかったのですが、チャンピオンズリーグという非常に有名な試合だということで参加しました。会場は熱気に包まれており、非常に楽しい時間を過ごすことができました。会場からホテルに帰る際も、「試合を見に行ったのか？」と多くの現地の方から声をかけられ、大声で一緒に勝利を叫んでしまいました。



サッカー観戦

オクトーバーフェストは、ミュンヘンで開催される世界最大規模のお祭りで、ミュンヘンのビール醸造所が運営する巨大なテントが立ち並んでいました。オクトーバーフェストは、現在、世界中で開催されており、日本でも開催されているため、ご存じの方も多いと思われます。



オクトーバーフェスト

また、講義の合間にツークシュピッツェにも行きました。ツークシュピッツェはオーストリアとの国境に位置するドイツ最高峰の山です。ミュンヘンから電車で1時間半ほどの距離にあり、山頂までゴンドラで行くことができます。

当日はあいにくの曇り空で、地上の景色を見ることはできませんでしたが、代わりに壮大な雲海を見ることができました。山頂に設置されているレストランで雲海を見ながら飲むドイツビールは格別でした。



ツークシュピッツェ山頂

4. 海外研修に参加して

外国の法制度については、業務において日常的に必要とされるため、日々学習しております。しかし、個々の案件を処理するにあたっては、各国の法制度を全体的に理解している必要は必ずしもなく、その案件を処理するために必要となる知識を有していれば業務を遂行することはできます。

そのため、私も外国の法制度については、必要とされる知識しか有しておりませんでした。また、日常の業務に追われ、外国の法制度について体系的に学ぶ時間を確保することも困難でした。

今回の海外研修では、欧州に関してのみですが、特許法について体系的に学ぶ機会が得られたという点で非常に有意義なものでした。

また、セミナーには、特許事務所に所属する方以外にも、企業に勤める方など、様々なバックグラウンドを有する方々が参加されていました。異なる立場の方々の考えや意見は、今後の業務を行う上でいろいろと考えさせられるものがありました。

今後は、海外研修で得られた知識及び経験を活かして、皆様のお役に立てるよう努めて参りますので、何卒、宜しくお願い致します。





平木国際特許事務所で特許翻訳に携わって

上野麻実

Ueno Mami 平木国際特許事務所 翻訳グループ・サブグループリーダー

1. 平木国際特許事務所における翻訳グループ

平木国際特許事務所の翻訳グループは、私（サブグループリーダー）を含む翻訳者6名及び米国人のネイティブチェッカー1名の7名と、その他翻訳協力者4名で構成されています。主に、外国出願用の明細書の和文英訳と、オフィスアクション、IDS文献から、各種指示レターに至るまでの様々な中間処理文書の和文英訳に携わっております。技術分野毎に、バイオ・化学案件を担当する翻訳者と、電気・機械案件を担当する翻訳者に分かれており、皆、10年あるいはそれ以上の翻訳経験を有し、また、チェック、プルーフリーディング、エディティング等を担当している米国人チェッカーもすでに10年以上の経験を有しております。

翻訳グループに翻訳案件が持ち込まれますと、私あるいは主任の翻訳者が、分野、類似案件の有無、納期などを慎重に確認しながら、最も適任な翻訳者に案件を振り分けます。時には翻訳会社や当事務所に登録している外注翻訳者を手配することもあります。

3つの詳細なスケジュールリストを翻訳グループ全体で共有しており、納期に関わるミスを防ぐように努めると同時に、出来上り原稿（電子データ）を集積して、その後の翻訳に役立てるようにしています。

2. 特許翻訳者として駆け出しの頃

私が平木国際特許事務所に入所したのが2000年5月ですので、早いものでかれこれ13年が過ぎました。

私は大学の英文学部を卒業後、主に英文事務や、政府系銀行で法務関係の翻訳に携わってきました。また英国に加えてイタリアやスペインでの滞在経験があり、イタリア語の通訳案内士の資格を保有していたことから、イタリア語の通訳・翻訳を手掛けていた時期もあります。

しかしながら、縁あって平木国際特許事務所に入所した当時は、特許も、特許翻訳も全くの未経験であり、特許特有の言いまわしやルールを覚え、慣れるのに苦労いたしました。

その当時、当事務所に在籍していた同年配の女性技術者兼翻訳者が大変有能且つ親切な人で、右も左もわからない私に、特許や翻訳に関する知識を懇切丁寧に教えてくれました。入所当日、PCT出願用翻訳文とパリルート出願用翻訳文における翻訳の仕方の違いや、サブタイトルの付け方の違いや、“comprise”（含む）、“contain”（含む、含有する）、“consist of”（…からなる）等の典型的な動詞の使い分け（すなわち“comprise”と“consist of”とでは特許の世界では権利範囲が全く異なることとなる）について一から教えてくれたことを昨日のこのように思い出します。

当時の私は翻訳スピードが極端に早く、たとえ長文の明細書であっても、任せられればあっという間に仕上げてしまいました。しかし今から思うと、一見もっともらしい英文を作成していながら、発明の本質を深くとらえた翻訳が全くできていなかったのでしょうか。チェックを務めてくれていた同僚翻訳者の反応は今ひとつでした。さらには翻訳文中に特許翻訳には致命的な数字にかかわるケアレスミスも散見され…。そうした時はその同僚翻訳者がこっぴどく叱ってくれました。最初の彼女の厳しい指導があって、今の私があります。さらには、同僚にあたる技術者や弁理士からの日々のフィードバックも、技術知識を高め、特許業界で好まれる表現を身につける上で大変役に立ちました。

特許翻訳者としては全く素人である、海のものとも山のものともわからない私を雇い入れてくれ、一から育ててくれた



息子の入学式当日に（今春）

平木国際特許事務所と、特許翻訳の「いろは」を叩き込んでくれた同僚翻訳者や技術者・弁理士には、いつも心から感謝しております。

私生活では、当事務所に在職中のこの13年の間に、結婚、出産、育児休暇、そして職場復帰等、人生の節目にあたる大きなイベントも経験いたしました。

3. 特許翻訳と顧客満足

特許翻訳は最新の技術を取り扱うものであり、また専門的な知識が必要ということもあり、翻訳者の中でも敬遠する人は多いのですが、実際には、いわゆる特許特有の表現や書き方を身につけるのには数か月もあれば足りますし、翻訳者として独り立ちするのも、語学力があり勘のいい人であれば数年もあれば足りるでしょう。

しかしながら、その後、特許技術者や弁理士、ひいては私どものお客様にあたる発明者の方、研究者の方、そしてメーカー知財部の皆さまの信頼を得、心からご満足いただける翻訳文を提供できる翻訳者になるには、一体どれほどの経験・知識と努力が必要なのか。これは非常に難しい問題であり、私自身まだ答えがでていません。

たとえば、あるお客様にご満足いただいた翻訳文でも、他のお客様には必ずしもご満足いただけないなどということですが、よくあります。ご提供いただいた参考文献の表現を慎重に使用し細心の注意を払って翻訳、その後ネイティブチェッカーが入念にチェックし、さらには技術者や弁理士も目を通したうえで最終的に納品させていただいた翻訳文に対して、お客様からクレームや厳しいお叱りの言葉を頂戴してしまうこともあります。

最初の数年間は、私もそれを理不尽に感じたり、時には憤りを覚えることすらありました。しかしながら、その後10年以上も特許翻訳に携わるうち、少しずつわかってまいりました。特許翻訳においては、「翻訳文」が主役なのではなく、特許取得をめざす「発明品」そのものが主役なのです。日々研究を重ねられ、研鑽を積まれてようやく辿り着かれた「発明品」は、発明者や研究者の方々にとってはご自身の生命にも匹敵するほど大切なものであり、メーカーにとっても自社の命運にかかわる重要なものであるはずで

す。ネイティブチェッカーがOKを出す最低限の英語らしさを維持しつつも、できるだけお客様のご意向に沿う翻訳文を提供すること、まず相手の気持ちを尊重したうえで翻訳作業にあたり、決して自分の意見を押し付けないこと、それが13年間の特許事務所勤務で翻訳者として私が学んだ最も重要なことかもしれません。

4. 昨今の特許翻訳事情

この10年、20年の間に、特許翻訳を取り巻く環境も大きく変化いたしました。古くは、パソコン等を使用せず手書きで翻訳文を作成していた時代もあったようですが、紙媒体→電子媒体という大きな変化があった後も、IT技術の発達とともに、様々な変化が訪れています。

今やTRADOS、ATLAS、PAT-TRANSEER等、機械翻訳ソフトや翻訳支援ソフトの精度も上がり、ある程度の品質で大量の翻訳文を処理できる環境が整いつつあります。

機械に任せられる単純作業の部分は機械に任すとして、その機械を上手に扱いつつ、日本語特有のニュアンスや表現を翻訳文に反映し、最後の調整やエディティングの部分を十分に行なうには、やはり人間の能力が必要であり、とりわけ語学力があり特許や翻訳に精通した人間の経験値や能力が必要であると考えます。

特にここ数年の社会・経済情勢の変化とともに、特許業界、特許翻訳業界は様々な時代の波にさらされ、変革を求められています。

こうした大きな「変化」を前向きにとらえ、常に精進を怠らず、より良い特許翻訳者となれるよう当事務所の翻訳者・チェッカー一同は日々努力を続けております。

お客様のご要望に精一杯お応えすべく、弁理士、特許技術者、事務担当者らとともに今日も業務にあたっておりますので、特許翻訳の部分でお気づきの点がありましたら、担当技術者・弁理士経由でも結構ですので、どうぞ今後ともご意見をお寄せください。



翻訳グループの同僚たちとともに（前列左、筆者）



関西オフィスのご紹介

美馬保彦

Mima Yasuhiko 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

関西オフィスは、当所創立25周年となる2009年10月2日に、大阪に開設されました。私は生まれも育ちも関西ですが、この地で腰を据えて仕事をするのは初めてであり、期待と不安を感じながら、この地に赴任したことが思い出されます。

開設から数年が経ち、関西方面のお客様に当オフィスをご利用頂く機会が少しずつ増え、お客様のご要望に応えるべく取り組んでまいりました。

今日は、関西オフィスの現状についてご紹介させていただきます。

関西オフィスは、これまでお世話になっている関西地域を

2. 関西オフィスの環境

含む西日本のお客様により近い場所で、知財サービスを迅速かつ円滑にご提供できるようにと、開設されました。

当オフィスは、地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」の地下構内に

関西オフィス周辺MAP



直結しており、地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」から徒歩6分で到着します。さらに、昨年オープンしました中之島フェスティバルタワーの建設に伴い、地下通路が整備され、京阪中之島線「渡辺橋駅」からも雨に濡れずに当オフィスに到着することが可能となりました。

例えば、新幹線でお越しの場合、JR「新大阪駅」から御堂筋線のなかもず方面の電車に乗り換え、10分程度乗車すると「淀屋橋駅」に到着します。「淀屋橋駅」の3番出口を出て、土佐堀通沿いを西に向って200mほど歩くと、右手に下方がくびれた建物（大同生命本館）が見えてきます。その建物の南側のビル（南館）の2階に当オフィスがあります。

オフィスは大通りである四つ橋筋の近くにありますが、四つ橋筋から一筋入った通り沿いに面しているため、車の騒音もほとんどなく比較的静かな環境です。

室内は、打合せスペースと執務スペースに分かれています。



土佐堀通から見たオフィスの建屋



エントランスから見た執務スペース

打合せスペースでは、会議用の設備が設置されているばかりでなく、東京本部と専用回線で接続されたテレビ会議システムが導入されています。

現在、機械・材料系のご依頼で御来所された場合には、私に対応させて頂き、それ以外の場合には、テレビ会議システムを利用して、その分野に精通した東京本部のスタッフが対応させて頂いています。

業務スペースには、私と、今春東京本部から赴任した事務スタッフが在席しており、特許庁への事務手続きも当オフィスで可能となっています。今後は、特許に関わるご依頼に対して、分野に拘らず当オフィスでも対応できるように、バイオ・化学系の弁理士の採用の検討を進めています。

当オフィスの執務環境は、東京本部でのサービスと同じサービスをご提供できるように、東京本部の執務環境により近い環境に整備されています。

ご依頼頂きました国内外すべての案件ごとの個別情報は、東京本部で一元管理しており、各案件に対応した書類は東京本部と関西オフィスとの双方で、同じ内容となるようにファイル管理を行っています。

関西オフィスの役割は、大きく2つあると考えます。

3. 関西オフィスの役割

第1の役割は、オフィスの地の利を活かして迅速に現場に赴き、書面のみでは表しきれないアイデアの真価を探り、その価値を高めることです。

たとえば、特許出願のご依頼の際には、現場現物主義を基本とし、発明者様・知財担当者様との直接的な打合せを通じて、その発明の本質をより深いところまで掘り下げ、出願の目的・価値を把握した上で、出願書類を作成することが重要であると考えます。

このような役割をより円滑に果たすためにも、関西オフィスでは、東京本部の知財サービスと同じサービスを、関西方



打合せスペース

面のお客様にもご提供できるように、東京本部と関西オフィスを繋ぐ専用のネットワークシステムを利用して、相互に緻密な連携体制を築いています。

第2の役割は、緊急時の東京本部のサポートです。具体的には、大震災等の災害により東京本部に何等からの支障があった場合、関西オフィスでは、その現状をいち早くお客様にお伝えするとともに、緊急性の高い案件等に関しては当オフィスでも対応することができるよう準備をしております。

関西オフィスに赴任して数年が経ち、東京本部で仕事をし

4. 最後に

ていたとき以上に、直接お客様にお会いさせて頂き、お話を伺う機会が増えました。「一人ひとりのお客様が当事務所に求められているものを把握し、そのご期待にどのような形で応えするか」を考えて業務に取り組むことが大切であると、これまで以上に感じています。このことを念頭において、さらなる質の高いサービスの向上を目指して、お客様のお役に立てるように、より一層精進してまいります。知財でお悩みの際にはお気軽にご相談ください。

一方、個人的には、関西地方の文化、伝統、風習などにも関心を持ち、この地にしっかりと足を付けて仕事に取り組めるように、今後も一層、地域交流を深めていこうと思います。お近くにお越しの際には、お気軽にお立ち寄りください。



大阪造幣局の桜の通り抜け(同期会)



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
- ❖ 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.3

平木国際特許事務所 ニュースレター

JULY 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早 1 年が経ちました。今回は第 3 号ということで、表紙の写真を 1 号、2 号のようなビルの写真に変えて、他の写真にするか否か、また変えるとするかどうかのようなイメージにするかで頭を悩ませました。結果的に弊社の玄関脇にあるサーバルームを採用することに致しました。内容につきましては、判決紹介等の他にお客様に事務所の組織を知って頂けるように、大阪分室紹介及び翻訳グループ紹介を掲載致しました。御笑覧下さい。

(編集幹事)