
HIRAKI & ASSOCIATES

Newsletter

JULY 2015

2015年7月1日発行 第7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.7



HIRAKI & ASSOCIATES

Contents

目次

● 02	●		
HIRAKI & ASSOCIATES NEWSLETTER			
●	02		
●	03	忘れえぬ人	所長・弁理士／平木祐輔
●	04	融合領域技術の開発	医学博士／バイオ化学グループ グループリーダー／佐々木隆志
●	07	特許法等の一部を改正する法律案	顧問・弁理士／安田徹夫
●	08	「LADY GAGA」事件と「歌手名・音楽グループ名」の識別力について	副所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／平木康男
●	10	新たに始まった異議申立制度	弁理士／広瀬幹規
●	12	特許事務所の活用	—権利化支援業務を超えた知財・技術経営支援業務— 弁理士／漆山誠一
●	14	海外研修に参加して	弁理士／野村和歌子

巻頭言 >>>

忘れえぬ人

平木祐輔

Hiraki Yusuke 平木国際特許事務所 所長・弁理士



私

が特許業界に身を置いてから、いつの間にか半世紀が過ぎました。

その間、多くの先輩・先生方にご指導を賜ったり、お世話になったりして参りました。改めて、その方々にお礼を申し上げたいと思っても、その少なからずが、既に鬼籍に入られており、もっと早くご恩返しをしておけばよかったと思うばかりです。

今回は、その中でも、私の特許人生の初期に影響を受け、大変お世話になった、忘れえぬ二人の先輩について書かせて頂きたいと思います。

お一人目は、特許庁の入庁当初、私の指導審査官を務めてくださったKさんです。

私は昭和36年4月に特許庁審査第二部農水産に審査官補として採用されました。

私の父は終戦時に戦死し、家は貧乏でしたので、大学は出たものの在学中は家庭教師を3件もかけもちし、お酒はおろか遊びも全くしない生活でした。そんなこともあり、私が特許庁に入ったときは、陰気で全く面白みのない人間でした。

ところが、Kさんは人情味溢れるお人柄で、仕事面での指導だけではなく、遊びを全く知らない私をバーにつれて行ってくれました。そして、Kさんは「私も踊るから平木君も踊りなさい」と勧めてくれ、私はオズオズと踊ったりしたものでした。

また、ご自宅に招いてくださったり、私のいろいろな苦労話も聞いてくださいました。そして「君のこれからの人生は開けるよ」と励ましてくれ、「君は真面目で努力家だから、将来、弁理士として活躍するのでもいいんじゃないか」と言ってくださいました。

後年、特許庁を辞めて特許事務所を開業しようと準備を進めた際には、家族はもちろん、多くの先輩・同僚から「あなたは生真面目すぎて商売には向かないから、開業は止めたほうがいい」と反対されましたが、それを押し切るような形で開業に踏み切ることができたのは、あのときのKさんの言葉が心の支えになっていたのかもしれません。

さらに、私の母とも会ってくださり、「平木君のことは安心して私に任せてください」と言ってくださいました。

このように私を公私ともに温かく見守ってくださったKさんでしたが、私の入庁後3年余り経ったころ、重い病にかかり若くして亡くなられてしまいました。当時のご本人のご無念は想像に難くはありませんが、もしもっと長生きしてくださったらご恩返しもできましたのにと悔やまれてなりません。

お二人目は、Kさんの少し後に、私を農水産の審査長として指導してくださったIさんです。Iさんも、大変私をかわいがってくださり、またご自宅へも招いてくださいました。

Iさんは植物特許の大家でした。当時の特許庁の逐条解説には生物は反復可能性がないので、特許性がないという趣旨のことが記載されており、事実特許例も皆無でした。

私は「生物もメンデルの遺伝法則に則って立派に反復可能性がある」と考え、特許庁の審査官数人の私的研究会を開き喧々諤々の議論を展開しました。そのうち特許庁も生物の特許を認める方向に変わり、私は植物特許の審査基準の作成に当たり、外部委員会で外部の著名企業とも議論を闘わせました。

Iさんが特許庁をご退職され、特許事務所を開業した後も、たびたび私の意見を求められ、私もそれにお応えすべく植物特許の分野の勉強にさらにのめりこんでいきました。

そして、昭和59年特許庁を退職して弁理士として開業したときには、バイオの平木ですっかり特許業界には知られており、また、折からのバイオブームもあって、開業早々からバイオが本業ではない大手企業からも次々と仕事のご依頼を頂き、開業当初から機械・化学、電気の全技術分野の業務を扱うようになり、また国際的なご依頼も頂いて仕事に追われる日々を送るようになりました。

Iさんは長年弁理士として活躍され、20年ほど前に鬼籍に入られましたが、私どもの事務所が現在のような規模にまで発展できたのも、もとをたどれば特許庁でIさんのもとでご指導頂き、バイオ特許に目覚めさせて頂いたお蔭と思っています。

いつも温かく見守り励ましてくださったKさん、そして私の特許業界における専門分野の道筋をつけてくださったIさん、このお二人がおられなければ現在の私はなかったかもしれません。改めて、心より感謝申し上げます。



融合領域技術の開発

佐々木隆志

Sasaki Takashi 平木国際特許事務所 医学博士／バイオ化学グループ グループリーダー

1. はじめに

我が国は、産官学の協働による先端的融合領域技術の将来的実用化を見据えた研究開発を後押しする政策に乗り出しています。国家主導の先端的融合技術の研究開発は、国際競争力を向上させ我が国の経済発展を支えていくうえで不可欠です。

本稿では、融合領域技術のなかで特に医療分野を中心に紹介し、さらに農業分野の現状についても触れます。

2. 医療分野での融合領域技術

厚生労働省が進めている先端的基盤研究開発目標のなかには、再生医療の実用化と医療機器の開発があります。

(1) 再生医療の実用化

再生医療は、ES細胞やiPS細胞などの幹細胞から分化誘導して作製された臓器細胞、神経細胞などの細胞を直接に又はシート状に形成したのち患部に移植し再生する療法を含みます。理化学研究所の高橋政代博士が加齢黄斑変性症患者に対する世界で最初の臨床研究のために使用した網膜細胞はiPS細胞から分化誘導されたものです。移植に供するための細胞を作製するまでに多くの基礎的研究と器材等の開発が必要です。例えば、分化誘導技術の確立のために、幹細胞から目的細胞に分化誘導するための物質や培養条件を見出さねばなりません。

一般に動物細胞の培養では、培養の方式、容器もしくは装置、培地、温度、時間、手順などの条件を確立する必要があります。また、それらとともに、培養容器から細胞をシート状に剥離するための技術が必要です。そのような技術の一つが温度応答性培養皿です。この培養皿は、32℃以上の温度で疎水性となり、その温度未満では親水性となる性質を有するポリマーを含み、当該培養皿上で疎水性となる温度で細胞培養したのち親水性の温度で細胞を剥離することができます。温度応答性ポリマーの例は、ポリ(N-イソプロピルアクリル

アミド)であり¹⁾、現在、このポリマーを被覆した培養皿が市販されています。温度応答性ポリマーの出現は、細胞の特性に合わせた材料開発を行ったことに意義があります。細胞シートの簡便な剥離法は医工連携の融合技術の一例といえます。

細胞や細胞シートの移植は、個体が本来もつ治癒力や再生能力をフルにかつ効果的に利用するものであって、実用性が高い療法であり、例えば心臓病、パーキンソン病、脊髄損傷などの病気の治療にまもなく応用されようとしています。

(2) 医療機器の開発

医薬品医療機器法で医療機器は、「人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること、又は人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるもの」と定義されています。

医療機器は、人体へのリスクの程度に応じてクラス1からクラス4まで分類されています。クラス1は、一般医療機器であり、例えば手術用メス、手術台など、クラス2は、管理医療機器であり、例えば画像診断機器、電子内視鏡など、クラス3は、高度管理医療機器であり、例えば放射線治療機器、血管用ステント、手術支援ロボットなど、クラス4は、高度管理医療機器であり、例えば冠動脈ステント、中心静脈用カテーテルなどを含みます²⁾。さらに、上記の分類とは別に、特定保守管理医療機器があり、例えばX線撮影装置、MRI(磁気共鳴画像)装置、CT(コンピュータ断層撮影)装置、ベッドサイドモニターなどを含みます。

平成26年版厚生労働白書によると、がん、難治性疾患、肝炎などの感染症の診断法や治療法の開発、がんの超早期診断法の開発、そのような診断、治療のための診断機器(画像診断機器を含む。)の開発が目標となっています。

診断系医療機器は、我が国の得意とするものであり、例えばX線撮影装置、MRI装置、CT装置などの画像診断システムの輸入依存度は40%以下であり、治療系医療機器の60%以上と比べると低いものです。画像診断を含む診断系医療機器は、それほどに我が国の得意技術を開発に活かせるものです。

とりわけ、がんの超早期診断法及び診断機器の開発は、我が国の最重要テーマの一つです。低侵襲の診断機器の開発が目標であるので、身体への少ない負担で、例えば採血する程度の負担で、かつ一滴の血液があればがんの早期診断を可能にするような診断システムの開発が理想的かもしれません。特定のがんを特異的に識別可能なバイオマーカーを血液検体中に見つけることができれば実現に一步近づくかもしれませんが、がんの早期診断を可能にするようなバイオマーカーを発見することは容易ではありません。そこで画像診断技術と組み合わせることが必要になります。そのために、例えば、1 mm以下の極小サイズのがんを高精度に検出する技術、がんのみを高感度・高分解能でかつ特異的に光らせる分子プローブの開発などが行われています。

今年4月11日付の日本経済新聞で、がん幹細胞に取り付いて可視化する蛍光物質「DioC5 (3)」が発見されたことが報道されました。がん幹細胞は、がん組織のなかで非常に数が少なく、それ自体はほとんど増殖せずに静止期を維持し、抗がん剤や放射線によりほとんど死滅しないと言われており、そのうえ、放射線療法や化学療法により一時的にがんが退縮したのちががん細胞を再び増やし転移による再発の原因となります。がん幹細胞を根絶する技術の開発は、診断技術とは別に、がんの転移の抑制と関連する可能性が高いだけに注目に値します。

がんの転移は、がんの悪性化を招いて5年相対生存率を著しく低下させ予後を悪化させます。このため、がん患者の予後を早期に判定することができれば、医師が治療計画を立てるうえで役立つと言われています。がんの予後に関係する分子マーカーについて多数知られていますが、実際に高い正答率で判定可能なマーカーが求められています。このようなマーカーシステムの利用も含めた診断システムの開発もまた必要です。

さらにまた、進行がんの場合、がん細胞は血液やリンパ液に乗って体内を循環し、原発巣から離れた臓器に転移しやすいことが知られています。このようながん細胞を「血中循環がん細胞 (CTC; Circulating Tumor Cell)」と称し、転移の可能性の判定に利用できます。CTCは、血液10mL中に数個～数十個程度と少ないため、分離し正確に計数するための技術が提案されています。例えば、CTCと正常細胞に光を照射したときの光路長変化量を測定し識別する技術、CTCが血球細胞より幾分大きいサイズであることを利用してフィルター等で分離する技術などが知られています。これらの技術は、正常細胞と僅かに異なるCTCの特性を利用するものですが、分離したがん細胞の遺伝子解析 (特異マーカー検出等) と組み合わせると転移がんの検査のために使用可能であり、そのよ

うな検査用デバイスや検査システムが提案されています。

大型の診断系医療機器といえばMRI装置、CT装置、PET (陽電子放射断層撮影) 装置がよく知られています。MRIは磁気を利用し、体内の環境の変化による水素原子核の磁気のゆがみを電磁波により共鳴させて信号化するものであり、全身の画像を撮影したり、血管のみを撮影したりすることができます。CTは、体の断面をエックス線で撮影する装置であり、頭部から足先までほとんどすべての組織や臓器の病変を検査することができます。PETは、体内に注入された放射性薬剤から放出される陽電子を検出して撮影する装置であり、がん細胞の検査の場合、一般に放射性フルオロデオキシグルコース (18F-FDG) という薬剤が使用されますが、これはがん細胞が正常細胞に比べて数倍のブドウ糖を取り込む性質を利用しています。それぞれの長所を取り入れた、MRI-PET、CT-PETの組み合わせ装置も開発されています。

CTとMRIについては、我が国の企業は外国企業と互角に戦える技術力をもっています。これらの診断機器において画像診断や画像処理技術の改良が行われています。改良のための課題として、例えば、診断精度の向上、操作性と診断効率の向上、医師による読影負担の低減、再構成画像の空間解像度の向上などが挙げられています。画像解像度と画像解析のさらなる向上は、解決すべき継続的なテーマになっています。とりわけ解像度については、従来と異なる原理の応用などのブレイクスルーがあると飛躍的に進展するものです。また、人体の安全性も最優先の課題であり、このことを無視した技術開発もあり得ないことです。このような課題は、医学と、工学、物理学などの他の分野との連携を通して解決されていくことでしょう。

次に、我が国の治療機器や手術機器などの医療系機器についてその実情をみてみましょう。

医療系機器として、例えばロボット手術装置、放射線治療装置、重粒子・粒子線治療装置、手術内視鏡、手術用顕微鏡、人工心肺装置、カテーテルやステント、輸液ポンプ、人工透析装置、心臓ペースメーカー、人工心臓、結石破壊装置、徐細動器などが挙げられます³⁾。

我が国の医療系機器は、輸入超過であり、外資企業に圧倒されています。とりわけ、手術支援ロボット、内視鏡下手術機器などの精密手術用機器の開発については、患者に与えるリスクが高く、それを回避する傾向が日本企業に強いという見方もあります。米国や欧州に比べると普及率は格段に低いという状況です。開腹手術と比べて低侵襲なため傷口の回復が早く、退院を早めることができるという利点はありますが、医師による上手・下手の差が大きいという問題もあり、腹腔鏡下手術などでの医療事故もニュース等で取り上げられるこ

とがあります。医師はモニターを見ながら手術器具を操作しますので、患部周辺の異常に気付かないときなど思わぬ事故につながるかもしれません。このような問題が解決されて患者が安心して手術を受けられるようになれば手術機器も普及されるようになるでしょう。

そのためには、手術機器の安全性向上のための技術の開発、医師のスキルを支援する技術の開発などによる技術の飛躍的な向上とともに、開発において既存技術にとらわれない豊かな発想力が求められているように思います。後者に関連して、ロボット手術装置「ダヴィンチ」は、ロボットアーム、ミクロン単位で動く微小アタッチメント、精密な減速装置、メカトロニクス、精細な内視鏡カメラ、3D映像技術、通信技術、制御技術などを装備しています。これらの個々の技術の多くは我が国の企業の技術ですが、何故か既存の技術を組み合わせてダヴィンチのような機器を作ることができないという弱みをもつと言われます²⁾。ウォークマンやカラパゴス携帯電話がiPodやiPhoneに道を譲ったことと似たものを感じます。

さらに、医療機器の種類は60万品目もあり、基本的な機器はそろっており、我が国の医療機器業界を支えているのが約4割を占める中小企業だそうです。同じことは米国でも言えるようです。小型の医療機器のほかに、大型の医療機器を構成する部品の多くは中小企業が製造しています。コアとなる独特の技術を医療機器に結びつけ成功した中小企業もあります。医師や医療機関の要望を把握し、医療機関と共同開発することによって新たな医療機器が生まれますので、そのような共同開発の機会を増やすことが重要です。

3. 農業分野での融合領域技術

我が国の農業には、農業従事者の減少と高齢化などのために食糧自給率（供給熱量ベース）が約40%に低下し、将来的に予想される世界的食糧難により食糧の輸入が難しくなるといふ危機感があります。このような状況を打開するために、政府は抜本的な農業改革に乗り出そうとしています。

民間企業や農業生産法人が、政府や自治体の支援を受けて事業参入したのが植物工場です。農業分野の融合領域技術の一つとしてここで取り上げます。

1990年頃から今日まで、全国に100を超す植物工場が稼働しています。植物工場は、施設内で野菜などの植物の生育環境を複合的に制御して栽培する施設です。施設内の生育環境には、例えば光、温度、湿度、CO₂、空気、養液、水分などが必要です。光を人工光、太陽光、あるいは、その両方のいずれから得るかによって、完全人工光型、太陽光利用型、太陽光・人工光併用型に分類できます。植物工場ですので、

野菜などの植物を工場生産するための設備が必要です。広い建屋のなかに栽培棚、太陽光、LEDもしくは蛍光灯の照明、温度や湿度を管理する空調設備、CO₂の濃度管理設備、生育状況を監視するためのモニター、全体を統合的に管理するコンピュータシステム、育苗室、出荷作業室などが設置されます。

植物工場に関連する公開特許公報は980件を超えており、多数の企業や大学などが出願をしています。育成・栽培、照明、栽培用具、モニタリング、環境制御などのシステム、設備、方法のほか、人工土壌に関する出願もあります。

実際に稼働する設備をみると、外観的にほぼ類似しており、また、栽培する植物についても、例えばレタス類、サラダ菜、ベビーリーフ、ハーブ類、カラシ菜などの葉菜類がほとんどであり、種類が限定されています⁴⁾。最近では、試験的にトマト、イチゴ、キュウリなどの栽培も行われています。

今後の植物工場の課題には、栽培植物の種類の拡大、省エネの実現、再現性の高い環境制御、省力化のための自動制御・管理システム、監視能力の高いモニタリング、土壌栽培の実現などがあります。このような課題は、農学と工学・生物学の連携によりいずれ解決されるはずで、とりわけ重要なエネルギーの問題については、太陽光発電、ヒートポンプの利用、バイオマス発電、太陽光の併用などが実用化もしくは試験されています。

また、植物工場の利点は、四季を問わず生産が可能であることです。しかし、冬季に降雪のため休耕とせざるを得ない地域では、実際に植物工場が稼働している地域はあるものの、環境制御に費用がかかり過ぎるなどの問題があり、さらなる省エネ対策が必須です。地域単位で、又は全県内で、安価な電力の供給、競合しない品目の選定と生産管理、生産物の販売・加工などについて自治体と一体となった協力・支援・計画が必要になります。そうすることで、農業生産性の向上が約束された新しい農業形態が実現されるにちがいありません。

4. おわりに

上で述べたように、医療分野や農業分野での融合領域技術の開発は、医学だけ、農学だけで実現できないことは明らかであり、IT（情報技術）、ロボット工学、気象学、生物学などを含めた工学や理学との共同作業が必要となります。それぞれの専門分野の技術を融合し創意工夫を凝らして目的の新規の装備、装置、システムなどの技術を構築することが可能になります。そのためには、既存技術の利用、新規技術の開発、ならびに複数の技術の組み合わせを通して、また、医療分野

や農業分野のニーズを把握して、医工連携や農工連携の機会をさらに増やすことが必要でしょう。

*参考文献

- 1) Okano,T ら, 1993. J Biomed Mater Res 27: 1243-1251
- 2) 溝上幸伸著、「医療機器・介護機器ビジネスのしくみ」、ぱる出版、2014年
- 3) 井上浩義監修、「最先端医療機器がよくわかる本」、アーク出版、2013年
- 4) 山本晴彦著、「植物工場 現状と課題」、農林統計出版、2014年



特許トピックス

Patent Topics

特許法等の一部を改正する法律案

1

特許法等の一部を改正する法律案

平成27年3月13日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

本法の主たる内容は、以下の通りです。

●職務発明制度の見直し【特許法】

①権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生したときから使用者等に帰属するものとします。

②従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとします。

③経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続きに関する指針を定めるものとします。

●特許料等の改定

【特許法、商標法、国際出願法】

①特許料について特許権の設定登録以降の各年において、10%程度引き下げます。

②商標の登録料を25%程度、更新登録料について20%程度引き下げます。

③特許協力条約に基づく国際出願に係る調

査等について、明細書及び請求の範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定めます。

●特許法条約及び商標法に関する

シンガポール条約の実施のための規定の整備【特許法、商標法】

各国で異なる国内出願手続きの統一化及び簡素化を進める両条約に加入すべく、国内法における所要の規定の整備を行います。

①特許法について、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその証明書を提出することができるものとする等、特許法条約の実施のための規定の整備を行います。

②商標法について、出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその証明書を提出することができるものとする等、商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行います。

2

不正競争防止法の一部を改正する法律案

平成27年3月13日、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

近年、企業情報（不正競争防止法における

「企業秘密」）の国内外への流出事案が相次いで顕在化しています。本法律案は、これら事案における被害金額の高額化及びサイバー空間の拡大に伴う手口の高度化等に対応し、営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上等を刑事・民事両面で図るものです。

●営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上

①罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置を講じます。なお、我が国企業の営業秘密を海外で使用し、又はそれを目的として営業秘密を取得・漏えいする行為については、重課（海外重課）を行います。（個人最大3千万円、法人最大10億円）。

②営業秘密侵害罪を非親告罪とします。（刑事）

③民事訴訟（賠償請求等）における原告の立証負担を軽減するため、被告による営業秘密の使用を推定する規定等を創設します。

④営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等を禁止し、差止め等の対象とする（民事）とともに、刑事罰の対象とします。（刑事）

●営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備

①不正開示が介在したことを知って営業秘密を取得し、転売等を行う者を処罰対象に追加します。

②営業秘密の海外における取得行為を処罰対象に追加します。

③営業秘密侵害の未遂行為を処罰対象に追加します。

（平成27年3月13日発表の特許庁ホームページを援用）

（文責 安田徹夫）

判例紹介》



「LADY GAGA」事件と「歌手名・音楽グループ名」の識別力について

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

1. 「LADY GAGA」事件の背景

平成25年12月17日に知財高裁判決において判決が出されたいわゆる「LADY GAGA」事件(平成25年(行ケ)10158)は非常に注目された事件でした。

アメリカのみならず世界的に著名な歌手「LADY GAGA(レディー・ガガ 以下、レディー・ガガ)」が代表を務める米国法人が標準文字商標「LADY GAGA」を複数区分(第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第35類、第41類)を指定して出願したところ、指定商品・役務のうち第9類「レコード、インターネットを利用して受信し及び保存することが出来る音楽ファイル、映写フィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、「商品の品質(内容)、役務の質(内容)を表示するものにすぎない」として商標法第3条第1項第3号で拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判(不服2011-27961)を請求するも同様の理由で拒絶審決を受けました。レディー・ガガ側はこの審決を不服として、知財高裁に審決取り消し訴訟を提起したのです。

国内外の著名歌手や音楽グループらが本人や所属事務所名義で、その「歌手名・音楽グループ名」を彼らの音楽活動やビジネスに関連が深い第9類「録音又は録画済み記録媒体(CDソフトやDVDソフトのこと)」、第16類「プロマイド(印刷物)」及び第41類「録音又は録画済みの記録媒体の貸与」等を指定商品・指定役務として、商標登録出願を行う場合があります。

各種の海賊版、不正コピーが横行する現在、同一性や依拠性についての要件が厳格でいわゆるオリジナル商品のデッドコピー(完全に複製した海賊版)以外についてはなかなか実効性を持たず、独自に編集したベスト盤の海賊版などについての対処が難しい著作権法や不正競争防止法によるよりも、当該歌手名・音楽グループ名が商品に付されていれば商標権侵害の対象となりうるため、著名な歌手名・音楽グループ名で商標登録を受けたいというのは、歌手本人や所属事務所としては、ごく自然な希望といえるでしょう。

しかし、近年これらの商品・役務に対しては「商品の品質(内容)、役務の質(内容)を表示するものにすぎない」として商標法第3条第1項第3号で拒絶するのが、特許庁の現在の運用です。

ですが、国内外著名歌手・音楽グループの「歌手名・音楽グループ名」については、識別力のない商標を例示列举する商標法第3条第1項各号に明示されておらず、審査基準にも例として挙げられてもいません。

また、過去には同様の理由で拒絶理由が出されても、審判段階などで「出願に係る商標は著名な歌手名を表してなるものであるので識別力はある」と主張して登録できたケースもあったことから、有名な歌手、音楽グループ名の登録を一律排除する、現在の運用には音楽業界を中心に不満が高まっていました。

また、同じく音楽ビジネスが盛んな主要27カ国(北米:米、加、南米:メキシコ、ブラジル、欧州圏:CTM、仏、英、西、ノルウェー、ポーランド、オランダ、スウェーデン、デンマーク、アイルランド、スイス、露、アジア・オセアニア:イラン、トルコ、中、韓、香港、シンガポール、台湾、印、フィリピン、マレーシア、豪)における運用を日本弁理士会で調査した結果、英国、香港以外の国、地域では「歌手名・グループ名」について識別力を理由にした拒絶例の報告はありませんでした。さらに英国、香港においても、音楽CDについては「識別力あり」と認められています。

つまり、音楽CD(DVDソフト)との関係では「歌手名・音楽グループ名」については識別力がある、というのが国際的な趨勢であるといえるでしょう。

にもかかわらず特許庁がこのような運用を続けていることについて、海外の歌手や所属事務所(及びその代理人)からは「何故日本はこのような運用を取っているんだ」という疑



問の声も上がっています。

日本弁理士会でも、平成24年に会内広報誌「パテント」でこの問題を取り上げたり、同年10月には日本弁理士会 商標委員会の名で、当時の特許庁商標課長に著名な「歌手名・グループ名」には識別力なし、とする現在の運用を改めるように要望書を出したりしています。

このような状況下において、著名な「歌手名・音楽グループ名」の識別力の有無が審判ではなく、知財高裁において争われたこの事件は、原告があつたレディー・ガガであるというインパクトもあって、注目を集めたのです。

2. 「HOUND DOG」審決について

ところで、著名な「歌手名・音楽グループ名」の識別力については過去には前述のように、当該歌手、音楽グループが著名であることを主張立証し（「著名であるが故に識別性がある」）、登録が認められた例も多々ありました。

特許庁の運用が現在のような形に統一されたのは、平成21年9月9日に審決が出された「HOUND DOG」審決がきっかけになったと言われています。

日本の著名なロックバンドHOUND DOGのリーダーである大友康平氏が出願人となって、著名なロックバンド名をそのまま表した商標「HOUND DOG」の識別力を争ったこの審判事件で、審決は概略以下のように述べています。

「本願商標の指定商品・役務（CDソフト等）にあっては、歌唱力、演奏力などといったものはそのアーティストの才能・技量等によって評価を受けるものであり、収録曲が「誰」によって歌唱・演奏されているかということは、その商品の品質等と密接な関連を有するというべきであるから、結局、本願商標は、その商品の品質等を表示したと認識されるに過ぎず、自他商品・役務との識別標識としての機能を有しない」

つまり著名な「歌手名・音楽グループ名」からなる商標がCDソフト等に使用された場合、それが商標的使用である限りは、あくまでこのCDに収録された楽曲がその「歌手名・音楽グループ名」によるものであるということを示すに過ぎず、そしてその「誰が演奏している」というのはCD等の「品質」を表すに過ぎないものであって、出所表示機能を有しないと断じたのです。

この考えに立てば、その「歌手名・音楽グループ名」が著名であればあるほど、「品質を表示するもの」としての機能は強くなるわけですから、過去のように当該歌手、音楽グループが著名であると主張・立証することで登録を受けることは事実上不可能になったのです。

「HOUND DOG」審決は同様の審判事件の審決においてたびたび引かれています。

3. 「LADY GAGA」事件判決

「LADY GAGA」事件における知財高裁判決も、この「HOUND DOG」審決を踏襲したものとなり、レディー・ガガ側の訴えは認められませんでした。

CDのジャケット等に「LADY GAGA」の文字が付されており、そのCD等を実際にレディー・ガガが歌っている場合には、当該表示はCD等の内容を表示していることになり、それは商品の品質表示である。商品の品質表示に過ぎないので、商標「LADY GAGA」にはCD等について識別力がないので審決は妥当である、と判示したのです。

また、レディー・ガガ側は仮に識別性を欠くとしても、本人が世界的に著名であるが故に、商標「LADY GAGA」も周知著名であるから、商標法第3条第2項による後天的な識別性の獲得の適用が認められるべきである、そうでないと著名なこの商標の登録が認められず、他人による商標の使用が認められることとなり、彼女の名声や信用を毀損し、出所混同を生じると主張しました。

しかし、これに対しても、裁判所は著名な歌手名である「LADY GAGA」を表してなるこの商標がCD等について識別力を有しない以上、内容の誤認（CDに違う歌手の歌が入っている場合など）は生じたとしても、出所の混同は生じないと判示し、従来の考えを崩しませんでした。

知財高裁が現在の運用を覆してくれるのではないかと、という音楽業界等の期待は残念ながらありませんでした。

特許庁の運用、あるいは今回の知財高裁の判決が示すように、著名な「歌手名・音楽グループ名」が識別力を有するかどうかは諸説あるところではあり、議論・研究は必要でしょう。

しかしながら、第三者が著名な「歌手名・音楽グループ名」を許可なく使用すれば、現実には何らかの混同が生じ、当該歌手達のみならず、需要者・取引者が不利益を被ることは明らかです。

また前述のように、日本を除く多くの国々が「歌手名・音楽グループ名」の識別力を認めています。そして音楽マーケットはその歌手、音楽グループの本拠地（国・地域）のみならず、世界的に広がっている時代です。アーティスト、需要者保護、さらには国際的調和の観点からも、著名な「歌手名・音楽グループ名」については識別力を有しないとして一律登録を認めないという、現在の特許庁の運用を改めるべきではないかと考えます。



新たに始まった異議申立制度

広瀬幹規

Hirose Tomonori 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

特許異議申立制度が復活し、2015年4月1日から施行されました。2003年に旧制度が廃止されて以来、12年ぶりの復活となります。2003年という、筆者が新社会人として某電機メーカーに就職した年であり、旧制度がどのように活用されていたかは全く知らないわけですが、新制度の施行にあたり、私なりに気になる点を記載してみました。本稿が、読者の方にとって新制度の活用方法を考えて頂くきっかけになれば幸いです。

2. 異議申立制度は活用されていくのか？

新異議申立制度が活用されていくかどうかは、やはり、使い易さとコストにかかっているように思います。競業他者の権利化を防ぐ方策としては、異議申立制度のほかに情報提供制度もありますが、使い易さとコストの観点からすると、情報提供制度の方が依然として有効な手段ではないかと思います。情報提供制度に関して言えば、(i)住所、氏名の欄を「省略」とすることにより匿名で情報提供できる、(ii)出願公開後であれば審査状況を見ながら情報提供できる、などの点で異議申立制度よりも有利のように思います。特許庁の公表している統計でも、2013年度の情報提供件数は7,000件程度となっています¹⁾。

ここで、最初に情報提供制度の話をしたのには理由があります。今回の異議申立制度の復活によって情報提供制度での効果が若干上がってくるのではと考えたためです。情報提供されたものを採用するかは審査官の裁量となりますが、匿名で情報提供した場合、審査官が提供された情報をどの程度考慮していたかは不透明でした。しかし、この状況が異議申立制度の復活によって変わる可能性があります。審査官は、今後、情報提供された情報を見逃しにくくなるかもしれません。情報提供されたその出願は、第三者の監視対象であることを意味し、登録後には異議申立される可能性が高いと考えられるためです。異議申立において、情報提供された文献と同じ文

献が証拠として提出されるという状況は、審査官の立場を考えると避けたいところでしょうし、ある意味安全な方へ、すなわち、情報提供されたものをより考慮する方向にインセンティブが働くように思います。改正前の課題として、「審査官へのフィードバック機能の欠如」も挙げられていましたが²⁾、審査官に対してその出願が監視対象であることを意識させることは、審査に関してある程度影響を与えるでしょう。

さて、情報提供制度について触れましたが、今後は情報提供が行えないケースも増えてくるでしょう。まず、出願公開前の特許査定件数が増加している点が挙げられます。2011年度では、出願公開前の特許査定件数は、5,000件程度ありました²⁾。この件数は、2011年度以降も増加しているでしょう。2014年4月1日の特許庁の発表によれば、一次審査通知期間（FA：First Action）を11か月以内とする目標を達成したとのこと。現在では、出願とほぼ同時に審査請求すれば、最初の拒絶理由通知は11か月以内に通知され、それに対して応答すれば出願公開前には登録になります。早期に審査請求され、公開前に登録された出願に対しては、やはり異議申立制度を使うしかありません。また、情報提供が上手くいかない場合もありますし、情報提供で拒絶査定に導けなかった場合には、次の措置として異議申立制度を使うことになると思います。

以下では、新異議申立制度で気になった点について、「異議申立人側」と「特許権者側」とに分けて記載したいと思います。

3. 異議申立人側について

(1) ダミーでの申立て

異議申立制度では、「何人も」、特許庁長官に対して特許異議の申立てをすることができます。異議申立人及び代理人の氏名等を記載する必要があるため、匿名で行うことはできませんが、名義だけの異議申立人（いわゆるダミー）で申立てすることは可能です。この点は、旧制度と同様に使い易い点だと思います。異議申立人側としては、自社がどのような技術に関心があるかを特許権者側に知られたくありません。ダミーでないと、特許権者側は、異議申立側企業が実施する予定があるのではないか、あるいは異議申立側企業の製品が自

社の特許を踏んでいる可能性がある」と判断し、特許権が維持された場合、特許権侵害の可能性のある会社として監視対象にするでしょう。これらの点からも、異議申立はタミーで行うことが多くなると思います。

(2) 意見書の提出

旧制度では、取消理由通知に対して特許権者が意見を述べる機会が与えられていましたが、審理中において異議申立人側が意見を述べる機会が確保されていませんでした。このため、旧制度では、異議申立人側の不満が大きかったという問題がありました。新制度では、訂正請求に対して意見を述べる機会が異議申立人に与えられています。これにより、制度の利便性が向上し、また、訂正請求に対する判断の適正化にもつながると思われます。

(3) 異議理由について

どのような異議理由で申立てを行うかは案件ごとに変わってくると思いますが、やはり進歩性欠如を異議理由とすることが多くなるでしょうか。特許公報の発行の日から6月以内という時間的制約もありますし、その中で、日本語特許文献、外国語特許文献、及び非特許文献のどのあたりまで調査するかがポイントとなりそうです。

もちろん、明細書及び審査経過の書類(意見書等)を精査し、進歩性欠如以外の異議理由も検討すべきでしょう。例えば、明細書や意見書での課題及び効果の記載を考慮し、請求項の記載が広すぎれば、発明の課題を解決するための手段が反映されていないとして、サポート要件違反(第36条第6項第1号)を異議理由にすることができますし、請求項の記載や用語の定義などが曖昧であれば記載不明瞭(第36条第6項第2号)を異議理由にすることができます。ただ、これらの異議理由に関しては、明細書で実施形態がある程度しっかり記載していれば、特許権者側は実施形態に近い表現まで限定すれば特許を維持できる可能性が高く、特許権全体を取消すまでには至りません。ただ、特許請求の範囲を減縮させるという観点では有効であり、かつ、文献調査も必要なくコストも高くなりませんので、進歩性違反を指摘しつつ補充的に使ったり、ひとまず牽制的に異議申立する場合には良いと思われます。

4. | 特許権者側について

(1) 取消理由通知(決定の予告)

決定の予告については、条文上で規定されていませんでしたが、運用で採用されることになりました。この運用は、特許権者側に対しては非常に大きいと思います。これにより、取消理由の通知が2回なされ、特許権者側は「2回の訂正請求の機会」が与えられることになりました。2回の訂正の機会

が与えられたことで、1回目は、限定事項が少ない訂正でチャレンジし、2回目は、より限定した安全策の訂正を行うという対策が取れます。なお、特許庁の手引きによれば³⁾、取消理由通知に対して、(i) 意見書の提出又は訂正の請求をし、(ii) 決定の予告を希望する旨を意見書に記載していれば、決定の予告が行われます。したがって、特に反論のみで対応が可能と思われる場合には、1回目の取消理由通知の際は、意見書のみを提出して様子を見て、2回目の取消理由通知の際に訂正の請求を行うということもできます。

(2) 審判官との面接

新制度において、特許権者には審判官と面接をする機会が与えられます。特許庁の手引き³⁾及び面接ガイドライン⁴⁾では「特許権者の代理人等から面接を要請された場合、審理期間中少なくとも一度は面接が行われる」と記載されています。特許権者側は、この面接を有効に使いたいところです。審判官に対して、提出された証拠との技術的な違いを説明したり、訂正の落としどころを判断するのに重要になってくると思います。なお、特許権者側との面接には、異議申立人側は同席できません。ただ、異議申立人は、後日、面接記録を閲覧することはできます。

(3) 外国出願への影響

異議申立は日本で行われますが、実際には外国出願への影響もありそうです。異議申立の対象となった案件に、対応する外国出願がなされている場合もあるでしょう。特許公報から6月以内という異議申立期間を考えると、対応の外国出願が係属している可能性があります。そうすると、特許権者側の外国出願への対応も重なってきます。特に、アメリカに関しては、異議申立において証拠として提出された文献はIDSの対象になります。IDSで文献を提出した後に、OA (Office Action) が発行されて、日本と同様の対応が必要になるというケースも起こるでしょう。

5. | おわりに

本稿では、新制度の施行にあたり気になる点を列挙しましたが、新制度はまだ始まったばかりで、実際どのように活用されるか見えていない部分も多くあります。当事務所は、皆様の要望に応えつつ、新制度での経験を蓄積し、この制度を有効に使っていただけるよう努めていきたいと考えております。

* 注釈

- 1) 「情報提供制度について」、特許庁ホームページ
- 2) 強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて、報告書、特許庁
- 3) 「特許異議申立制度の実務の手引き」、特許庁
- 4) 「面接ガイドライン【審判編】」、特許庁



特許事務所の活用

—権利化支援業務を超えた知財・技術経営支援業務—

漆山誠一

Urushiyama Seiichi 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

特許事務所の業務とは何だと思われますか。「発明や商標などを特許や商標権にするのを支援する代理業務」と思われた方、確かにその通りですが、それだけではありません。実は特許事務所の業務は、権利化支援業務以外にも多岐にわたっています。本稿では、普段あまり知られていない特許事務所の業務や、特許事務所の上手な活用方法、そして、平木国際特許事務所が現在取り組んでいる知財・技術経営支援業務についてご紹介したいと思います。

2. 特許事務所の業務とは

特許事務所の業務は、すなわち、そこに所属する弁理士の業務でもあります。弁理士業は、数ある士業の中でも特殊な業態で、発明などの技術に通じた理系的側面と特許法などの知的財産法に通じた文系的側面を持っています。特に技術系弁理士の場合、技術的知識と法律的知識を併せ持つことを最大の強みとしており、その強みを生かした範囲が弁理士の業務ということになります。

では、弁理士が強みを生かせる範囲とは、どのような範囲でしょうか。企業で製品が開発され、利益が生み出されるまでの業務活動の流れの中で、弁理士が活躍できる場がどこにあるかを見てみましょう。企業では、まず(1)事業計画を立案し、(2)その計画に基づいた研究開発を行います。続いて、(3)製品を製造し、(4)マーケティングを行い、(5)製品を販売して利益を得ています。弁理士業の中でよく知られている知的財産の権利化支援業務は、研究開発によって生み出された技術の特許や意匠を保護したり、商品(商標)を保護することですので、(2)の研究開発の一端を担っていると言えるでしょう。他の業務活動では、どうでしょうか。実は、弁理士が強みを生かせる範囲は結構広く、上記(1)～(5)のほとんどの業務活動で、何らかの形で活躍できる場があります。その中で主だった業務について、いくつかご紹介します。

あまり知られていませんが(1)の事業計画にも弁理士の大

きな活躍の場があります。

企業が事業を展開する場合、通常、自社の強みである技術をベースに事業計画を立案します。この強みとなる技術は、その



企業を支え、競争優位の源泉となる「コア技術」と言えます。自社のコア技術を熟知していれば、事業計画も大きく道を踏み外すことはありません。ところが、自社が認識しているコア技術と、その企業の真のコア技術がズレている場合があります。なぜ、そのような認識のズレが起きるのでしょうか。真のコア技術は、その企業の歴史の中で長い時間をかけて培われてきた技術です。そのため自社内では日常的に使用している当たり前の技術として暗黙知化されており、それがコア技術だとは気付かない場合があるのです。弁理士は、第三者の眼で、その企業の真のコア技術が何であるかを見つけ出し、文字や言葉として形式知化すること得意としています。コア技術の抽出や、そのコア技術を如何に活用すべきかのアドバイスは、弁理士の大きな業務の一つです。

また、(2)の研究開発では、権利化業務以外にも弁理士は様々な業務を担っています。例えば、ノウハウの選択、知財のリスクマネジメントアドバイス、知財研修やセミナーの提供などです。

「ノウハウの選択」とは、製造業の持つ数多くの技術の中で、何をノウハウとするかを見極めて選択することです。製造業では、技術が命です。その技術が他社に模倣されることは、自社の死活問題にもなりかねません。そのため誰もが自社の技術を発明として保護したいと考え、特許出願を行います。果たしてそれでよいのでしょうか。確かに、その出願が権利化できれば特許権として一定期間だけは保護されます。しかし、もしも権利化できなかった場合はどうでしょうか。特許出願は、権利化の有無を問わず出願後に公開されます。つまり、権利化できず、ただ自社の技術が白日の下に晒されるという可能性もあるわけです。また、たとえ権利化できても保護期間経過後は、誰もが使用できる公共の技術になってしまいます。したがって、闇雲に発明を出願するのではなく、自

社製品を調べても他社が知り得ない技術や模倣困難な技術は、ノウハウとして秘匿しておく方がよい場合もあるわけです。秘匿すべき技術か権利化すべき技術かの見極めは弁理士が得意とする業務です。

「知財のリスクマネジメントアドバイス」は、顧客の利益に直結するだけに弁理士業の中でも重要です。この業務には、営業秘密管理、職務発明等の支援業務が含まれます。

「営業秘密管理支援業務」も、あまり知られてはいませんが弁理士の重要な業務の一つです。製造業では、技術が営業秘密になります。優れた技術ほど自社を競争優位にし、多くの利益をもたらしますが、それ故に競合他社もその技術を何とか入手しようと試みます。特に昨今は、諸外国が仁義を無視したあらゆる手段で日本のコア技術を盗むことに力を入れています。また、他企業だけでなく、退職した自社の元社員が営業秘密たるコア技術を漏洩する場合も少なくありません。もしも、コア技術が競合他社に漏れてしまえば市場における自社の競争力低下は否めません。また、営業秘密を守る日本の不正競争防止法は、欧米各国と比較して処罰対象が狭く、産業スパイが活動しやすい環境にあります。国内でも近年は営業秘密を漏洩した者が厳罰化される傾向に進みつつありますが、まだ対策として十分とは言えません。したがって、自らのコア技術を守り抜くには、自らが事前に防衛手段を講じておく必要があります。とは言え、営業秘密管理において、技術情報の中で何が営業秘密に該当する情報が何がそうでない情報かを分類するのは大変です。弁理士は、企業の持つ技術情報を分類すると共に、営業秘密が外部漏洩を防ぐ適切な管理方法等の助言も行っています。

「職務発明支援業務」は、弁理士が職務発明規定等の策定を支援する業務です。職務発明については、関連する訴訟問題が新聞やニュースで頻繁に取り上げられるため、ご存知の方も多いと思います。その多くは、退社した元発明者が発明の対価を巡って元の所属企業を相手取り争うというものです。特許法では第35条で、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明の予約承継や対価の額の策定基準等を企業が設定することを定めています。ところが、多くの中小企業は、職務発明に関して定めた規定がないと言われています、そのような中で元自社社員に訴訟を起こされた場合、企業は不利な立場になりかねません。そこで、弁理士は、その企業の業態にあった職務発明規定を提案する等のお手伝いをしています。

(5) の製品販売では、特許権等の侵害訴訟が起きたときに該当します。訴訟そのものは弁護士が担当しますが、発明の技術面と特許法の法律面を理解しているのは弁理士です。したがって、技術面から弁護士を支援することも弁理士の業務の一つなのです。

3. | 特許事務所の活用方法

知財部を擁する大企業であれば、上述の特許事務所の業務の多くは自社内で行うことが可能でしょう。しかし、国内企業の圧倒的多数を占める中小企業では、その多くが知財部を設けていません。だからこそ、中小企業の方には、特許事務所をもっと活用していただきたいと思います。

では、具体的にはどのように活用すればよいのでしょうか。実に簡単なことです。技術絡み、知的財産絡みの問題であれば、とりえず特許事務所にご相談ください。例えば、新規事業を展開して新しい製品を開発したいと思ったら、アイデアの段階でも構いません。特許事務所では、その企業のコア技術が何であるかを分析して事業計画の方向性をアドバイスします。

知財のリスクマネジメントに関しても同じです。自社の営業秘密が本当に営業秘密なのか、秘密管理方法は間違っていないのか、職務発明規定を策定したいがどうすればよいのか、共同研究者が共同研究契約書を送ってきたが署名してもよいものか、少しでも不安に感じたり、ご不明な点があれば、とにかくご質問ください。特許事務所では、我々の業務で対応可能な最大範囲で回答を提供します。

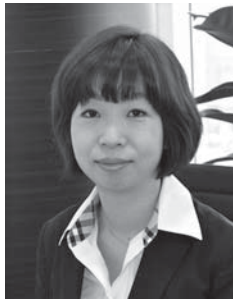
また、早い段階からご相談いただければ、研究開発の過程で将来的に生み出される発明をどのように保護していくべきか早期に計画することができるため、知財戦略上も有利になります。実際、当所でも事業の早期段階からご相談にいらっしゃるお客様はおられます。遠慮など必要ありません。特許事務所は、自社の外部知財機関だと考えていただければよいのです。

4. | 平木国際特許事務所の知財・技術経営支援業務

さて、上述した権利化支援業務以外の業務を全ての特許事務所が行っているかといえ、そうではありません。特許事務所にもそれぞれ得意とする分野がありますので、権利化支援業務に特化した事務所も少なくありません。したがって、上述の特許事務所の活用方法を実行される場合には、事前にその事務所が多角的業務を行っているか否かを調べる必要があります。

平木国際特許事務所では、上述した業務を技術・知財経営支援事業として行っています。担当の弁理士にご相談いただければ、技術・知財経営支援事業専属の弁理士が対応いたします。

弁理士は、技術と知的財産に関する便利屋さんです。いつでもお気軽にご相談ください。



海外研修に参加して

野村和歌子

Nomura Wakako 平本国際特許事務所 弁理士

1. Kador & Partner セミナー

昨秋、ドイツ・ミュンヘンにある特許事務所Kador & Partnerのセミナーに参加する機会を頂きました。短い期間ではありましたが、欧州の制度について、現地の経験豊富な実務家から直接学ぶことができ、また現地ならではの経験を得ることができました。

Kador & Partner事務所は、ミュンヘンの中心部、欧州特許庁やドイツ特許商標庁に程近い場所にあり、所長であるDr. Kadorが設立されて昨年で40周年を迎えています。総スタッフ数50名前後の中規模の事務所であり、ミュンヘン以外にもDr. Kadorの出身地であるオーストリアのインスブルック等にもランチがあります。特許では化学を最も得意としており、その他商標も多く取り扱っているそうです。

セミナーの開催は2013年から始めたばかりとのこと、弊所からの参加は私が初めてです。参加者は私を含めて6人と少数で、非常にアットホームな雰囲気でした。参加者の出身国は、私の他に日本、アメリカ、中国、韓国、南アフリカと多彩で、セミナーの合間に各国の特許業界の事情について様々な話を聞くこともできました。

セミナーは10月10～18日の期間で開催され、講義は平日の午前と午後に行われました。Kador & Partner事務所のアトニーの他、交流のある他の事務所や欧州特許庁から様々な講師が招かれ、欧州における新規性・進歩性の考え方など



ホフプロイハウスにて

の基本的な話から、今後導入が見込まれる欧州統一特許制度の話、さらには欧州や米国などで大規模な侵害事件を経験したアトニーが具体的な話を交えながら訴訟がどのように進化したかを解説する講義などもあり、非常にバラエティに富んでいました。

週末には、おとぎ話にでてきそうな町並みのオーバーアマガウ、絢爛豪華なリンダーホーフ城やヘレンキームゼー城へのバスツアーが組まれていたり、ミュンヘンで最も有名なビアホールであるホフプロイハウスでビールを飲むイベントがあったり、南ドイツの素晴らしい風土、そして、とてもおいしいビールを堪能させていただきました。

2. ドイツ特許商標庁ー恐怖のエレベーター

セミナーの合間のある日、ドイツ特許商標庁の最上階にあるレストランにランチにでかけることになりました。ドイツ特許商標庁は、セキュリティがそこまで厳しくはなく、入館手続きさえすれば比較的気楽に入ることができるそうで、事務所の方もたまにランチに行くのだそうです。

事務所から徒歩数分のドイツ特許商標庁に向かう途中、「おもしろい乗り物があるから、それに乗っていこう!」と言われるも、「役所の庁舎で乗り物?」と疑問だったのですが、その疑問はすぐに解消することになりました。

レストランに向かうべく、エレベーターの付近に行くと、よく目にする普通のエレベーターの隣に、初めて目にする乗り物がありました。後から調べたところ「パーテルノステル」という名前だそうですが、ドアがなく、乗用かごが常に動いているところにタイミングを合わせて乗る、という危険極まりない乗り物でした。「待たなくていいから、すぐ上の階に行きたい時にはとても便利だよ。」とのことでしたが、タイミングを誤ればどうなるかは想像に難しく…。かつてドイツなどではかなり普及していたそうですが、今では、少なくともミュンヘンで稼働しているのはドイツ特許商標庁のものだけではないかとのことでした。

ちなみに、ドイツ特許商標庁のスタッフは、みなTシャツなどのラフなスタイルで勤務しているようです。廊下やレス

トランではスーツ姿の人はあまり見かけず、誰が審査官で誰が訪問者なのか見分けることができませんでした。事務所の方や他の参加者の話によれば、来客時以外でも常にスーツ着用で勤務しているのは、世界の特許庁の中でも日本の特許庁だけらしいです。



ドイツ特許商標庁のバーテルノステル

3. EPO での口頭審理見学

別の日には、欧州特許庁で実際に行われる異議申立ての口頭審理を見学する機会がありました。

口頭審理は朝9時から開始されるとのことで、事務所に8時半に集合し、徒歩で欧州特許庁に向かいました。欧州特許庁は、隣接しているドイツ特許商標庁よりもセキュリティが厳しいらしく、事前登録を行った上で、当日もパスポート持参が求められました。

見学予定の案件の審理が行われる部屋の前に行くと、特許権者側と申立人側の当事者がそれぞれ待機していました。我々のことが気になるようで、話しかけられたため、単なる見学者であることを伝え、心なしかホッとした様子。挨拶がてら握手したところ、緊張のためか、相手の手がとても冷たかったのが印象的でした。

部屋に入ってみると、裁判所と似たつくりの日本の特許庁審判廷とは異なり、フラットな床にデスクが配置され、通常の会議室のようになっていました。部屋の奥の窓際に3人の異議部審査官が座る席があり、それより手前側に左右に分かれて異議申立人と特許権者が座るというスタイルです。各席にはマイクの他にヘッドフォンが設置されており、スイッチで言語ごとのチャンネルを切り替えることができ、隣のガラスで仕切られた小部屋にいる同時通訳の音声が必要に応じて流れてくる、という仕組みとなっています。

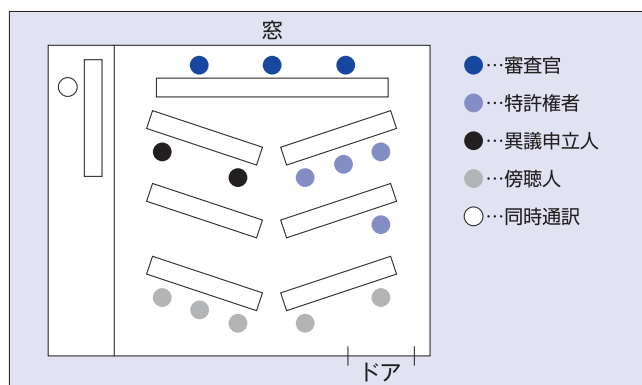
見学した案件は、特許権者がインドの会社、その代理人がフランス人、異議申立人がドイツ人、という多国籍ぶり、特許権者は英語を、異議申立人はドイツ語を、それぞれ選択

していました。審査官は、英語とドイツ語の両方をいずれも流暢に話していました。

争点は進歩性が中心で、審査官よりも当事者同士が中心となって議論が進んでいきました。途中で、審査官から異議申立人に対して「プロブレム・アンド・ソリューションアプローチに則って述べるように」と注意が入ったり、異議申立人の主張に対してエキサイトした特許権者側の代理人（フランス人）が、それまで英語で話していたのに突然流暢なドイツ語で相手方に直接反論し始めたり、ということもありました。単なる見学者である我々にも「ミスをしたら命取り!」という緊迫感が伝わってくる、白熱の議論が展開されていきました。

当事者間の攻防が2時間ほど続いたところで、審査官が合議を行うため30分間休廷となり、30分後に戻ったところで突然審理の終結が宣言されたのには唖然としました。審査官からは両当事者に「わかっていますね?」というような声かけがありましたが、後で聞いたところによると、物のクレームについては取り消されたものの、方法のクレームについては、当初の主張には対象として含まれていなかったため維持、という結論で、両当事者ともそれを理解した上での終結だったようです。つまり、異議申立人の申立理由の構成ミスにより、特許権者はかろうじて全クレーム取り消しを免れた、というわけです。

欧州の口頭審理はあっという間に結論が決まるらしい、とは聞いていたものの、それを実際に目の当たりにするのは驚きでした。



口頭審理が行われた部屋の様子。著者らは左後方に座りました

4. 研修を終えて

今回の研修は、講義や事務所の方との話を通じて、数多くの国を抱え、複数の言語が飛び交う欧州特許の現状の一端を垣間見る大変貴重な経験となりました。この経験を活かして、欧州の現地代理人と、よりスムーズなコミュニケーションを図っていききたいと思います。



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5F
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.7

平木国際特許事務所 ニュースレター

JULY 2015

〔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 |

今年は、今のところ経済界は少し上向きようですが、皆様のところはいかがでしょう。特許業界にも早く恩恵が齎されることを願っております。

さて、本ニュースレターにおきましては、創刊号以来4年目のシーズンに入りましたが、本号は、「融合領域技術の開発」をはじめとして力の入った記事が掲載されておりますので、お読みいただくことにより何がしかの御参考になれば幸いです。

本ニュースレターにつきまして、御意見、御要望等がございましたら、是非お寄せください。

（幹事一同）