
HIRAKI & ASSOCIATES

Newsletter

JANUARY 2016

2016年1月1日発行 第8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.8



HIRAKI & ASSOCIATES

平木国際特許事務所 ニュースレター

Contents

目次

●
02
HIRAKI & ASSOCIATES, NEWSLETTER

巻頭言

03

人間万事塞翁が馬

所長・弁理士／平木祐輔

特許トピックス

04

中小企業・ベンチャー企業・個人への減免制度

顧問弁理士／安田徹夫

判例紹介

05

PBPクレームに関する新たな審査の運用についての考察

特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／武村直樹

随筆

08

相続税を賢く節約する方法

税理士法人古田土会計 代表社員・税理士／鈴木知朗

解説

10

東京オリンピック公式エンブレム問題

～著作権、商標権の見地から～

副所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／平木康男

解説

12

『下町ロケット』

バイオ・化学グループ サブグループリーダー／岡村一徳

報告

14

海外研修報告

弁理士／江島孝毅

人間万事塞翁が馬

平木祐輔

Hiraki Yusuke 平木国際特許事務所 所長・弁理士



「人間万事塞翁が馬」ということわざがあります。申し上げるまでもなく「人生における幸不幸は予測しがたいということ。幸せが不幸に、不幸が幸せにいつ転じるかわからないのだから、安易に喜んだり悲しんだりするべきではない」という意味ですが、私の今までの人生を振り返ったとき、正にこのことわざの通りであったなあとしみじみ思うことがあります。年寄りの繰り言めいてしまいますが、今回はこの「人間万事塞翁が馬」を私の人生に当てはめて考えてみたいと思います。

私が小学校5年であった第二次世界大戦の終戦直後、職業軍人であった父親が戦死してしまいました。日本が8月15日のポツダム宣言を受諾する直前に、日ソ不可侵条約を一方的に破棄して侵攻してきたソ連軍に殺されてしまったのです。「戦争が終わった」と思っていた私たち家族は父の戦死の知らせに絶望しました。しかも、敗戦国になったことで職業軍人の遺族に対する恩給はストップされてしまいました。こうして、母と2人の兄、妹、そして私の一家は貧困のどん底に落ちてしまいました。このような状況では、大学進学など望むべくもなく、私は卒業後すぐ働けるようにと、工業高校に入学しました。

しかし当時の日本は大変な食糧難の時代で、国から支給される配給米以外の、いわゆるヤミ米などを買わないかぎり、まともなカロリーも取れない状況でした。ですが、私の家は、上のような状況で、ヤミ米など経済的に到底買えようはずもなく、2人の兄のうち1人は体調を崩し、若くして病死してしまいました。私もひどく痩せて、とうとう就職試験の際に肺結核であることが判明、就職を棒に振った上、4年間の療養生活を余儀なくされました。

当時すでに結核の特効薬ストレプトマイシンがありましたが、健康保険不適用のため高額で入手できず、また、入院して治療を受ける経済的余裕もなかったため、やむを得ず自宅で、罹患した肺に空気を注入してその肺を安静にさせる気胸を3年間続けていました。

4年目に民生委員が来てくれて生活保護を受けるように勧めてくれ、お蔭で療養所に入院することができ、そこで1年間療養して病はほぼ治りました。

療養中は、親戚や知人もかわりを恐れてか音信不通に近い状況でしたが、そんな中、工業高校時代の友人であるくろくが見舞いに来てくれて、『『人間万事塞翁が馬』だから、今は逆境でもやがて道が開けるよ』と励ましてくれました。死病と呼ばれていた結核と対峙していた私にとって彼の言葉がどれほど励みになったことか。

しかし、現実とはそれほど甘くはなく、結核の既往歴のある人間などは民間企業は簡単には採用してくれませんでした。やむなく、母親に必死に頼み込んで必死で勉強し、1年浪人して京都大学の農学部農林生物に入学しました。国立大学を選んだのはとにかく学費が安かったから、農林生物を選んだのも、結核に有害であるとされている薬剤を実験等で使用する必要性が少ない学科だと思ったからでした。

大学卒業時、就職する際にも民間会社は病歴があつて無理であるとされ、国家公務員試験を受けました。しかし、ここでも結核の既往歴が問題視され、農学部出身者が目指す農林水産省には採用されませんでした。ところがたまたま、その年は通商産業省（現：経済産業省）の外局である特許庁が1名農学分野で募集しており、運良く特許庁に滑り込むことができました。

ただ、当時特許の世界では私の専門である農林生物分野に対応した生物の特許ではなく、最初は装飾品等の日用品の審査を担当していました。

しかし、その後、農学部農林生物出身の経験が評価され、1965～1984年にかけて、植物特許、動物特許、微生物特許、遺伝子工学のようなバイオテクノロジーの特許保護に関する政策、立案に深く関与させていただきました。また、バイオテクノロジー発明の出願の審査・審判、審査基準の作成、改正等に主たる責任者として深く関与させていただき、恥ずかしながら「バイオテクノロジーのオーソリティ」と呼んでいただくまでになりました。

その後、私は1984年に特許庁を退職し弁理士の業務を始めましたが、開業当初から私の特許庁在職時の植物特許に関する業績が多少なりとも知られており、また折からのバイオブームもあってお客様にわいがいただいき、お蔭様でなんとか業務を拡大し今日に至っております。

思い返してみれば、私の人生は、その前半は父の戦死、それにもなう貧困、結果としてなってしまった結核と、自分でもイヤになるくらい不幸続きでした。快復後も、民間企業就職の道はなく、やむを得ず国家公務員になったのですが、就職の際、またも病歴のため第一志望の農林省には入れず、特許庁に拾われることになりました。その折々で、私は「なんで自分だけがこんな目に遭わねばならないんだろう」と我が身の不幸を呪ったものです。

ですが、就職試験の際に結核になっていなかったら私は工場労働者としての（それはそれで幸せな人生であったかもしれませんが）人生を過ごしていたでしょうし、そもそも大学

に行くことはできませんでした。また卒業後、希望通り民間企業や農林水産省に入っていたら、いずれもバイオ弁理士として活動することはできませんでした。私は自身がライフワークとして、知財、特にバイオ特許に関われたことを本当に幸せに思っておりますが、それは若い頃、その都度絶望的な思いをしたその先にあったのです。まさに禍福はあざなえる縄の如しです。

かつて貧乏長屋で療養生活を送る私に友人の1くんが励ますために言ってくれた「人間万事塞翁が馬」。私の人生を振り返って、まことに人生は「塞翁が馬」だとしみじみ実感する次第です。

特許トピックス

Patent Topics

中小企業・ベンチャー企業・個人への減免制度

1

ノーベル賞受賞者 大村 智さん

昨年の大きなニュースの1つに、ノーベル賞受賞者として日本人が2人選ばれたことが挙げられると思います。

そのうちの1人、ノーベル生理学・医学賞を受賞された大村智さんは、高校の定時制の教師として働き、36歳で米国に留学し、念願の抗寄生虫薬の研究を米国大手製薬会社メルク社と共同研究を行い、やっと特許を取得することができたわけです。そして、その特許料収入により地元美術館に寄贈することができました。

このように、個人で特許を取得することは、研究費はもとより特許出願経費が高いためなかなか大変で、大企業と共同研究する道を模索することになります。

このような事情を解消するために、国や地方自治体では知的財産支援制度がいろいろ制定されていますので、今回はこれらをご紹介します。

2

特許庁等の 支援制度

特許庁ではいろいろな中小企業向けの支援制度がありますが、そのうちの減免制度としましては、審査請求料・特許料（1～10年分）・調査手数料・送付手数料・予備審査手数料等の軽減措置があります。いずれ

も1/3に軽減されます。また国際出願促進交付金として国際出願手数料と取扱手数料のうち納付金額の2/3相当額が交付されます。

更に、中小企業者の外国出願の補助金として、外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳料等の補助も行っています。外国出願補助金は、補助率は1/2で上限額は1企業に対する上限額が300万円（複数案件の場合）で案件ごとの上限額は特許150万円、実用新案・意匠・商標は60万円となっています。

なお、いずれの減免措置の申請書も、原則審査請求、特許料納付又は国際出願の願書等の提出と同時に特許庁に提出する必要があります。

このほかに、(独)日本貿易振興機構では模倣品対策支援として、中小企業等に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発までを実施し、その費用の一部を助成しています。また、外国企業から訴えられた中小企業等に対し、訴訟費用等の一部も助成しています。

3

地方自治体の 支援制度

地方自治体においてもいろいろな形で知財の支援活動をされており、例えば東京都では東京都知的財産総合センターにおいて、外国特許出願費用助成事業を行っています。東京都内の中小企業者（会社及び個人事業

者）等を対象に、助成率1/2以内で助成限度額300万円を外国出願料、弁理士費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料等に助成をしています。

そして、都内各区においても知的財産権の出願にかかる助成金等を支給しています。例えば、江戸川区では、助成対象経費の1/2以内で助成限度額20万円を支給しています。このほか、東京都では東京都中小企業振興公社も知財の出願の支援を行っています。

また、東京都以外の各県及び各市においても特許出願等の支援を行っていますので、地元の役所にお問い合わせされることをお勧めします。

日本弁理士会においても、個人、中小企業、

4

日本弁理士会の 支援制度

大学等を対象に特許出願等の援助を行っています。援助対象費用は、発明等について特許出願等の手続をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超えない範囲で援助額を決めることになっています。

以上、国、地方自治体、日本弁理士会の知財支援制度の内、減免等費用の側面からの支援を概略説明致しましたが、それぞれ支援を受けるための条件がありますので、是非担当の部署にお問い合わせ頂き、詳細な説明をお求め頂きたいと思います。

（文責 安田徹夫）

判例紹介》

PBPクレームに関する新たな審査の運用についての考察

武村直樹

Takemura Naoki 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

平成27年6月5日、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(以下「PBPクレーム」という。)に関する2つの重要な最高裁判決が判示されました。平成24年(受)第1204号は、PBPクレームの技術的範囲の確定に関するもので、同2658号は、PBPクレームの発明の要旨の認定に関するものです。

これらの判決は、知財高裁の大合議判決を初めて破棄したものであると共に、補足意見や意見が判決文の大半を占めており、極めて稀な判決です。

これらの判決を受けて、特許庁は、PBPクレームに係る発明に関する審査・審判を一時中断し、平成27年7月6日、最高裁判決の判示内容を踏まえた「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」を発表しました。また、平成27年9月16日には、PBPクレームに関する改訂を含む審査基準・審査ハンドブックの全面改訂を行い、現時点(平成27年10月1日以降の審査等)では、その改訂後の審査基準・審査ハンドブックに基づく運用が開始されています。

そこで、本稿では、PBPクレームに関し、今回の審査基準の改訂に至った経緯と審査の運用の変更点を紹介すると共に、改訂後の審査基準(審査ハンドブックを含む)に対する留意点について考察することにしました。

2. 従前の審査基準に基づく運用

2.1 従前の審査基準の規定

まず、改訂後の審査基準を視る前に、従前の審査基準を振り返ると、PBPクレームについては、「発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる場合が大きい場合などが考えられる。)」であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。(参考:東京高判平14.06.11(平

成11(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」)」とされていました(第1部第1章2.2.2.4(2))。

そして、「請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(第II部第2章1.5.2(3)参照。)」と規定されていました(第1部第1章2.2.2.4(2))。

2.2 従前の審査基準に基づく審査の流れ

従前の審査基準においても、「物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切であるとき」(以下「不可能・困難・不適切事情」という。)にPBPクレームが認められていました。しかし、その不可能・困難・不適切事情の存否についての実質的な審査はほとんど行われておらず、基本的に不可能・困難・不適切事情があるものとして、PBPクレームの発明の要旨が「物同一説」で解釈され、新規性や進歩性等の実態審査が行われてきました。

3. 原審の知財高裁(大合議)判決の概要

前述のように、審査段階においては、基本的にPBPクレームの発明の要旨が「物同一説」で解釈されてきたものの、侵害訴訟や審決取消訴訟の場面では、従来から、発明の技術的範囲や発明の要旨の認定において、「物同一説(製造方法に限定されないとする説)」と「製法限定説(製造方法に限定されるとする説)」とが混在(審決取消訴訟では、物同一説が多数)していました。

そこで、知財高裁(大合議判決(平成22年(ネ)第10043号)は、PBPクレームに関する2つのタイプの規範を示し、「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている前記プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については、…(中略)…①発明の対象となる物の構成を、製造方法によることなく、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは、その発明の要旨は、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、

く、「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、②上記①のような事情が存在するといえないときは、その発明の要旨は、記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。と判示しました。

要するに、知財高裁は、真正PBPクレームにおいては「物同一説」で、不真正PBPクレームにおいては「製法限定説」で、発明の技術的範囲や発明の要旨の認定を行うべきという指針を示しました。

また、知財高裁は、PBPクレームについて、原則的に、不真正PBPクレームとして「製法限定説」で発明の技術的範囲等を認定するものの、真正PBPであることが特許権者等により立証された場合には、「物同一説」で発明の技術的範囲等を認定するという指針も示しました。

4. 最高裁判決の概要

上記した知財高裁の判断に対し、最高裁は、今回、「特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」としつつ、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、…（中略）…適当ではない。」と判示しました。

また、その判決の中で、「他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ实际的でない場合もあり得るところである。そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法

を記載することを一切認めないとするべきではなく、」とし、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」と判示しました。

そして、「以上と異なり、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」として、原判決を破棄した次第です。

この最高裁判決は、要するに、真正・不真正を問わず、技術的範囲や発明の要旨の認定は常に「物同一説」で行うべきであり、また、「出願時において当該物をその構造または特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情」（以下「不可能・非实际的の事情」という。）がない場合（すなわち、不真正PBPクレーム）は、特許法36条6項2号にいう明確性要件を満たしていない、というものです。

5. 改訂後の審査基準に基づく運用

5.1 改定後の審査基準の規定

特許庁は、上記した最高裁判決を受けて、今回の審査基準の改訂に際し、PBPクレームに係る発明の認定に関する考え方は変更せずに維持する、すなわち、PBPクレームの発明の要旨は従来と同様に「物同一説」で解釈する（「第Ⅲ部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の5.1参照）としました。

一方で、明確性要件の判断については、「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、その請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。（参考）最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）1204号、同2658号）「プラバスタチンナトリウム事件」判決」（第Ⅱ部第2章第3節 明確性要件）の4.3.2）という新たな判断基準を

示しました。

5.2 改訂後の審査基準に基づく審査の流れ

上述のように、従前の審査基準においても、不可能・困難・不適切事情がある場合にPBPクレームが認められていたにも関わらず、その不可能・困難・不適切事情の存否については実質的な審査が行われていませんでした。しかし、改定後の審査基準においては、PBPクレームについては、まず最初に、不可能・非実際の事情があるか否かを厳格に判断し、不可能・非実際の事情がある場合に限り、「物同一説」で発明の要旨を認定して、新規性や進歩性等の実態審査を行い、不可能・非実際の事情がない場合には、明確性要件違反として拒絶されることになり、PBPクレームに関する審査の流れが大きく変更されました。

6. 改訂後の審査基準について

6.1 改訂後の審査基準に対する疑問点

ところで、今回のPBPクレームに関する審査基準の改訂に対し、現時点で、2つの大きな疑問が生じていると考えています。1つは、「不可能・非実際の事情」にはどのような事情が該当するのか、もう1つは、そもそも、「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否か、という疑問です。

前者の疑問についても、最高裁判決で示された判断基準は抽象的であり、かつ、審査ハンドブックの「第Ⅱ部第2章 特許請求の範囲の記載要件」の2205において挙げられた具体例が一例（「新しい遺伝子操作によって作られた細胞等」）のみであるため、現時点での判断は難しいところです。

しかし、近時の拒絶理由を見ていると、特に、後者の疑問であるPBPクレームへの該当性について、特許庁と出願人等との間で認識の乖離が大きいと思われます。

6.2 PBPクレーム該当性に関する特許庁の指針

この点について、特許庁は、審査ハンドブックの「第Ⅱ部第2章 特許請求の範囲の記載要件」の2204において、その基本的な考え方として「明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、発明の属する技術分野における技術常識も考慮して判断する」としています。

また、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する類型、具体例として、「類型（1-1）：製造に関して、経時的な要素の記載がある場合」、「類型（1-2）：製造に関して、技術的な特徴や条件が付された記載がある場合」、「類型（1-3）：製造方法の発明を引用する場合」という、3つの類型を提示しています。

6.3 PBPクレーム該当性の特許庁指針に対する疑問点

たしかに、上記した類型のうち類型（1-2）、（1-3）については、PBPクレームに該当する蓋然性が高いと考えられ、特許庁と出願人等との間で認識の差は小さいと考えられます。

しかし、類型（1-1）に該当するか否かの認定においては、特許庁と出願人等との間で判断が異なる場合が散見されます。

例えば、機械的な分野において構造的特徴を規定する用語として、「…処理が施された」、「…加工が施された」、「…溶接によって接合された」、「…締結によって連結された」、「…加工によって形成された」、「…加工部材」等の記載が使用される場合がありますが、そのような記載が請求項に含まれている場合、「経時的な要素の記載がある」として、明確性要件違反の拒絶理由が通知されることがあります。

しかしながら、出願人は、上記のような記載（用語）が単に（最終的な）状態を示しており、それにより、構造、特性等が確定されると考えている場合がほとんどであり、審査官の認定を承服しかねるといったものです。

現状では、PBPクレームの該当性に関する類型や具体例が十分でなく、その具体的な判断基準も明確であるとは言い難い（それゆえ、審査官の判断基準も一律とは言い難い）ため、上記のようなケースが発生していると考えていますので、今後、審査ハンドブックにおける類型や具体例が蓄積・充実し、出願人等と特許庁との間で認識の差がない明確な判断がなされることを期待しています。

7. 今後の留意点

前述のような判断基準の明確化を期待しつつも、出願人においては、特許請求の範囲に「物」としてのクレームを記載する際に、PBPクレームと判断されないように、クレームの記載（用語）に十分留意する必要があります。また、PBPクレームと判断される可能性がある場合には、判決文の千葉裁判官の補足意見でも示されているように、予め「製造方法」としてのクレームを記載しておくことが必要と思われます。

また、既に権利化されたPBPクレームに係る特許発明については、無効理由を有していることとなりますので、そのような特許発明についても注視しておく必要があります。

さらに、海外に目を向けると、海外でもPBPクレームに係る発明の技術的範囲の解釈は多様であるものの、基本的に、PBPクレームが不真正PBPクレームであることを理由として明確性要件違反となることはありません。そのため、外国への出願におけるクレーム記載については、日本のクレーム記載とは別個に、各国での有効性等を考慮して十分精査する必要がありますと考えています。



相続税を賢く節約する方法

鈴木知朗

Suzuki Tomoaki 税理士法人古田土会計 代表社員・税理士

1. 税金は取られる一方？

多くの方の収入は給料がメインであり、このほか株式の売買やFX取引、簡易保険や生命保険の満期金等が少々あるかと思ひます。ご承知の通り、給料は完全に勤務先が税金計算をして、自分は一切関知しません。株式等の売買も同様、証券会社が源泉徴収をして税金を納めますから、これも自分は税金に関わりません。また、その他に収入があっても所得税の計算方法が決まっています、工夫して節税をしようということは、まず出来ません。我々税理士に頼まなくても、国税庁のHPで確定申告を計算するシステムを使えば、税金計算は終わります。どう計算しようが同じです。消費税はモノを買った時に支払いますが、納めるのは売った側の事業者です。固定資産税は市区町村から一方的に納付書が送られてきます。

こうして見ると、税金は自ら申告して納めるというより、一方的に「取られる」というイメージになるのも仕方ないですね。自分ではどうすることも出来ないのです。ところが、相続税は違います。昨年から盛んに新聞雑誌をはじめ、相続税の増税ということが宣伝されていますが、うまく準備をすれば、何百万円・何千万円という支出を抑えることも可能なのです。

相続税を払う必要があるかどうかの分かれ目となる「基礎控除」。この額を超えると遺産に対して相続税がかかるのですが、2015年から基礎控除が昨年から40%減額されることになったのです。具体的には基礎控除額＝【3,000万円＋（法定相続人の数×600万円）】という式で計算されます。配偶者への特例などを除きますと、夫の相続時、妻と子供2人（計3人）が法定相続人の場合、遺産額が4,800万円を超えると相続税がかかります。東京など地価の高い大都市圏に親の自宅がある場合、所有する不動産だけで相続税の基礎控除額をオーバーする可能性が高くなりました。

さて、具体的にどうすれば良いのでしょうか？一番ポピュラーな方法が生前贈与です。よく「110万円なら税金がかからない」と言いますが、相続が起こった時にお金があるから相続税がかかってしまうので、生前にコツコツ贈与をしていけば、確実に節税が出来ます。ポイントはもらう人を分散すること

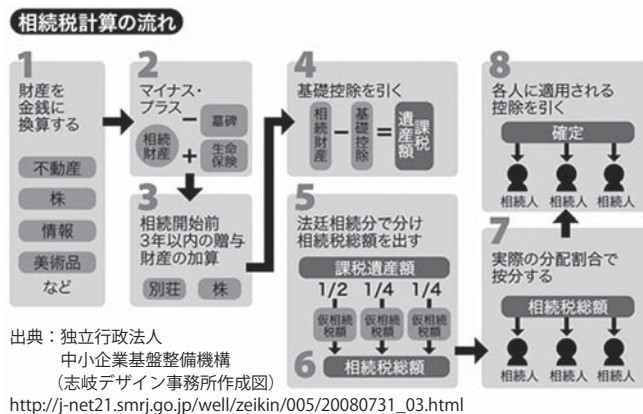
です。例えば子供が3人いれば、それぞれに110万円を贈与して330万円にすれば3倍速く節税できます。もし1人に330万円贈与すると、贈与税が23万円かかってしまいます。

また、教育資金の贈与（1,500万円）や、昨年創設された結婚子育て費用の贈与と特例（1,000万円）なども、実際に使うのであれば、有効な方法となり得ます。

2. 人生で一番大きな買い物はどうすべき？

マイホームは賃貸で良いのか？購入した方が良いのか？という選択問題があります。結論からすれば、一生かかってでも答えはでないのかもしれませんが。何故なら、マイホームを購入する一方で、セカンドハウスを借りる人を見かけないからです。同時に比べなければ、「たれば」の話なので、結論はできません。購入すれば最後は自分のものになるから、購入した方が得という意見があるかと思いますが、その時々不動産価格によっては、絶対的なものではありません。

では、節税という観点ではどうでしょうか？答えは購入した方が得、ということになります。アパートやマンションを借りて支払う家賃に対しては、税制上の特例は全くありません。ところが、購入となった場合、贈与税では、（時期と家の種類によって）最高3,000万円が非課税となる特例があり、ローンを組めば所得税での住宅ローン控除の制度があります。相続税では、自宅を相続した場合、「小規模宅地の特例」という制度があり、最大400㎡にあたる価格の80%分を相続税の計算から除外できます。



次に、子や孫の住まいを考えた場合は、ちょっと工夫が必要です。例えば、子供が結婚してマイホームを購入しよう、というケースでは、普通はローンを組むことになります。ローン控除の制度もありますし、今なら金利もとても安いのでからね。しかし、相続税対策をするのであれば、資金的に余裕がある親(祖父母も可)が買う方が得策です。実は相続税対策で一番効果が期待出来るのは不動産の購入なのです。

最近タワーマンションで節税、という話を聞いたことがあるかと思います。タワーマンションの特に上層階は、相続税における評価と、実際に取引される価格に大きな差があるのです。中には、取引価格が3億円でも、相続税での評価が6,000万円程度という物件も存在します。評価についての詳しい話は割愛しますが、お金が不動産というモノに変わることによって節税となるのは、タワーマンションでなくとも他の土地建物全般に言えることです。ですから、子供のマイホームを親や祖父母が買うだけで、大きな相続税対策ができてしまうのです。ほとんどの不動産で、支出した金額の30%~50%くらいは購入額と評価額との差が発生します。ですから、自分のマイホームが欲しい、という子供の見栄をクリアできれば、親の名義のマイホームに住めば良いのです。

先ほどの贈与税の特例を組み合わせますと、最も節税効果が高くなります。贈与税で非課税となる金額相当分の不動産持分は子供の名義とし、それ以外の持分は親の名義とします。将来相続が発生した場合は、子供が相続すれば良いわけで、不動産はすべて子供の名義となります。当然ながら、相続税が発生する場合は、その分の資金は用意しておく必要があります。

3. 財産の分け方で相続税に差はあるか？

最初にも記述しましたが、相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円という計算式です。では、法定相続人とは誰のことでしょうか？多くのケースでは、配偶者と子供ということになります。子供の数は、養子縁組という民法の制度によって増やせます。そうすると無限に控除額を増やすことが出来てしまうので、相続税法では、実の子がいる場合はこの控除額を増やせる養子の人数は1人に制限されています。(民法上、養子縁組はいくらでも出来ますが、相続税を下げる効果は無いという意味です。)

実際に、誰でも養子にするというわけにはいきませんね。一般的に、孫を養子にするか、子の配偶者を養子にします。場合によっては、弟や妹を養子にすることもあり得ます。ただし、子は親の苗字と同じにする必要があります。(結婚によって苗字が変わった人はそのままの苗字となります。)

孫が遺産を相続する場合、相続税は通常よりも20%高く

なります。せっかく基礎控除を増やしたのに、それでは意味が無いのでは？と思われるかもしれませんが、本来なら親⇒子⇒孫という順番で相続をしてゆくため、相続税が2回課税されるわけですが、これを1回飛ばすことが出来ますから、20%増えたとしても、結果的に相続税を減らす効果は大きいと言えるでしょう。

財産の分け方による差で一番大きいのが、配偶者が財産を取得する場合です。配偶者には大きな特典があり、法定相続分(通常は2分の1)まで財産を取得しても相続税はゼロです。さらに最低1億6,000万円までの枠があるので、普通の家庭であれば、1回目の相続で税金をゼロにできます。ただし、次の相続は配偶者がいないので、トータルでは税負担が増えてしまうこともありますから、事前に相続税のシミュレーションはしておくことをお勧めします。

4. 事前の準備

相続税は、財産に対して課税されるものですから、簡単に言えば、財産を減らすと相続税も減ることになります。当たり前のことです。しかし、相続税が減った以上に、世帯全体での財産が減ってしまったのでは、意味がありません。

相続税対策で一番効果があると期待出来るのは、不動産の購入であると書きましたが、絶対ではありません。今は不動産価格がかなり高くなっていますが、今後相続が発生した時に、さらに価格が上がっていることもあり得ます。そうすると相続税が高くなってしまい、対策にならなかったということも起こりえます。ただ、財産が増えたから良しとすることも出来るでしょう。

逆に不動産価格が大幅に下がってしまったら、確かに相続税は減っても、財産自体が減ってしまうわけで、これでは意味が無いということです。先ほどの内容は、マイホームが必要となった場合にどうしたら良いか、ということを書いていますので、投資物件を購入する場合は、様々なリスクがあることを考慮して購入の検討をして下さい。

その他にも、相続税の節税方法はいくつかありますが、税金の問題以上に大事なことは、トラブルなく遺産分割が出来るかということです。統計では、遺産額1,000万円以下の訴訟が、遺産分割に関する訴訟の30%以上を占めているそうです。当然遺産が1,000万円では相続税はかかりません。こういうケースでは、弁護士費用だけで遺産が無くなってしまうのではないかと心配になりますね。こうした問題を避けるためには、公証役場に行って、公正証書による遺言を作成されることをお勧めします。自筆による遺言も法的な効力は変わりませんが、要件を満たしていないので無効となることもあります。



東京オリンピック公式エンブレム問題 ～著作権、商標権の見地から～

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

● 10
HIRAKI & ASSOCIATES, NEWSLETTER

昨年(2019年)の7月24日、著名なグラフィックデザイナーであるS氏のデザインによる2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックの公式エンブレム(以下、公式エンブレムとします。)が発表されました。しかし、その5日後の7月29日、ベルギーのデザイン事務所(と所属デザイナー)が公式エンブレムのうちのオリンピックエンブレム(以下、オリンピックエンブレムとします。)が、「自分たちがデザインしたベルギーにあるリエージュ劇場のロゴマーク(以下、リエージュ劇場ロゴとします。)」と似ている」「著作権を侵害している」と自身のTwitterで発言、瞬く間にネットを中心に「パクリだ」「パクリじゃない」の大騒ぎになりました。



左：リエージュ劇場ロゴ、右：オリンピックエンブレム

これに対し、オリンピック組織委員会や、ホスト都市である東京の知事などは「商標調査はすんでおり問題ない」という見解を示しましたが、すぐにスペインでも「似ているのではないか」とのデザインが見つかってしまいます。またS氏が最初のうちは公式見解を発表しなかったこともあって騒ぎは収まらず、連日テレビや新聞などのマスメディアはこの問題を取り上げました。さらにネットではS氏の過去の作品についても「パクリではないか」という指摘が相次ぎ、S氏を擁護した著名人がネット上で総攻撃を受けるという事態に発展します。その後、S氏が自ら会見で「自身の公式エンブレムはオリジナルデザインである」と述べました。さらに多くの弁護士や弁理士が「法的には問題ない」という見解を発表し

ましたが、マスコミやネット世論は納得しませんでした。

結局、ベルギーのデザイナーが著作権侵害で公式エンブレムのベルギーにおける使用差し止めを訴えたこと、公式エンブレム自体とは直接関係しないS氏の仕事上の問題点が複数指摘されたこと(飲料メーカー依頼のトートバッグのデザインへの盗用疑いや公式エンブレムのプレゼン写真の中に他人の写真の無断使用が認められた)などを理由として、オリンピック組織委員会は「S氏の辞退」という形で9月1日に公式エンブレムの使用中止を発表、新たなエンブレムは再度公募されることとなりました。

そこで本稿では、論点を商標法、著作権法に絞って公式エンブレム(オリンピックエンブレム)がリエージュ劇場ロゴの侵害に当たるのかについても一度検討してみたいと思います。

1. 商標権侵害に該当するか

オリンピックエンブレムに対し、件のベルギーのデザイナーは「著作権侵害」と主張しましたが、商標権侵害については言及していません。それもそのはずで、リエージュ劇場ロゴは(少なくとも日本とEUでは)商標登録出願されておらず、当然登録もされていないからです。このことを考慮すると当初、組織委員会や都知事が「商標調査はきちんとされており問題ない」とコメントしていたことも首肯できます。

ところでリエージュ劇場ロゴが商標登録されており、かつ両者の使用する商品・役務が同一又は類似であったと仮定すると、オリンピックエンブレムはリエージュ劇場ロゴの商標権侵害となったでしょうか。

商標の類否は①商標の外観、②商標の称呼(読み方)、③商標の観念の類否を総合的に判断した上で、最終的には比較する商標同士が相紛らわしいか否かで判断されます。リエージュ劇場ロゴ、オリンピックエンブレムとも抽象的な図形の組み合わせからなっており、それ自体からは特定の称呼も観念も発生しないと考えられます。その上で両者の外観を対比すると、一見すると似ていると感じる方もいるかもしれませんが、リエージュ劇場ロゴは黒円を地に白抜きされた細長い長方形

と小さな三角形が2つ組み合わされて配置されています。この配置によって白抜きされた部分がリエージュ劇場 (THÉÂTRE DE LIÈGE) の頭文字である「T」と「L」を組み合わせたように見えるのがミソです。対して、オリンピックエンブレムには無地に黒い長方形、金色と銀色の小さな三角形、そして赤い円が配置されています。これらの組み合わせで「TOKYO」の頭文字である「T」の文字と日本の国旗である日の丸の赤を連想させるものとなっています。細かく比較すると、①リエージュ劇場ロゴにある黒丸の背景がオリンピックエンブレムにはない、②オリンピックエンブレムにはある赤丸の部分がリエージュ劇場ロゴにはない、③リエージュ劇場ロゴの白抜き部分と、オリンピックエンブレム全体を対比しても、三角形の配置や赤丸の有無などの相違点がある、などを理由に、外観上も両者は非類似と判断される可能性の方が高いと思われます。

さらにリエージュ劇場ロゴには上述のマーク部分の下部に「THÉÂTRE DE LIÈGE」の文字が配置され、オリンピックエンブレムにはいわゆる五輪マークと「TOKYO 2020」の文字が配置されていることから両者が相紛らわしいものとして混同される可能性は低いと思われます。

したがって、もしリエージュ劇場ロゴが商標登録されていても、オリンピックエンブレムが商標権侵害となる可能性は低かったであろうと思われます。

2. 著作権侵害に該当するか

次に著作権侵害について検討します。

著作権侵害が成立するには、①リエージュ劇場ロゴが著作物であること (著作物性)、②リエージュ劇場のロゴとオリンピックエンブレムが実質的に類似していること (類似性)、③S氏がリエージュ劇場のロゴを元にオリンピックエンブレムを創作したこと (依拠性)、の3つの要件を全て満たさなくてはなりません。順番に確認していきます。

著作物とは、日本の著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(同法2条1項1号)と定義されています。すなわち商業目的で作られたロゴマークやエンブレムなどは原則として著作物ではないというのが学説・判例の一般的な考え方です。

我が国でロゴマークの著作物性が争われた「Asahiロゴマーク事件」(東京高裁H8年1月23日判決)において裁判所は「文字は万人共有の文化的財産」であり「文字は本来的には情報伝達という実用的機能を有する」ので「文字の字体を基礎とするデザイン書体に創作性を認めることは困難」と判示しま

した。リエージュ劇場ロゴ及び、オリンピックエンブレムはいずれも文字の字体を基礎としたデザインであることから、この判例の範疇に入りますので、この判例に則って考えると、著作物として認められる可能性は低いと思われます。

では「このロゴは単なる文字の書体を基礎にしたものではなく、もっと芸術性の高い美術の範疇に入るものである」と主張した場合はどうでしょうか。

この場合、判例では、いわゆる商業目的の著作物 (応用美術) に著作物性が認められるためには鑑賞目的の美術品 (純粋美術) と同等程度の「見る者の審美的要素に働きかける創作性」が必要だと判示しています。客観的に見て、また過去の判例に照らしても、リエージュ劇場ロゴにそこまでの高い創作性があるとはいえずありません。

仮に著作物性が認められたとしても、次にハードルになるのは類似性です。この類似性についても先ほど、商標権侵害の項で検証したように非類似の可能性が高く、さらに、著作権侵害の場合、著作物であるかないかについて意見が分かれるようなものについては、類似性をその分厳しく判断するという考え方があります。従って、本件の場合、著作物性と類似性の両方が認められる可能性はかなり低いものとなるでしょう。

最後に「依拠性」ですが、S氏はリエージュ劇場ロゴを「知らなかった」と明言しています。ただし、S氏はリエージュ劇場ロゴを知りうる環境にあったとの情報もあり、依拠性については裁判でどのように判断されるかは判りません。

いずれにしても、著作物性が判例の考え方に則れば認められにくいものである上、類似性も微妙であることから、実際に裁判で争った場合、著作権侵害が認められる可能性もまた低いといえるでしょう。

3. まとめ

以上のとおり、S氏によるオリンピックエンブレムがリエージュ劇場ロゴの商標権を侵害する可能性は元よりなく、著作権侵害の可能性も高くないと思われます。しかしながら、法的にはクリアである可能性が高いにもかかわらず、同エンブレムが使用中止を余儀なくされたのは何故でしょうか。運営側が訴訟による事態の長期化を嫌ったことも理由の1つでしょうが、結局はS氏の脇の甘さなどによって、一端荒れ狂ってしまったネット世論やマスコミを納得させられる説明をできなかったことに尽きるでしょう。次期エンブレムの選考・発表に当たっては法的な対策のみならず、ネット世論対策、特にトラブル時に適切に事情を説明し、世論を納得させることが何よりも重要になってくるといえるでしょう。



『下町ロケット』

岡村一徳

Okamura Kazunori 平木国際特許事務所 バイオ・化学グループ サブグループリーダー

1. はじめに

特許がクローズアップされたドラマ、日曜劇場『下町ロケット』(TBS、日曜夜9:00～)に注目しています。原作は第145回直木賞を受賞した池井戸潤氏の同名小説です。他にも帝国重工の財前部長(吉川晃司)が着ているスーツの裏地が気になるわけではありません。特許をめぐる様々なストーリーがどのように描かれるのか、日ごろの業務に照らして楽しく鑑賞したいと考えています。

ただ、医療ドラマや法廷ドラマがそれぞれ医師や法律家に違和感を与えるように、少なからず違和感を感じるのではないかと予感もあります。まあ、細かな言い回しなどに突っ込みを入れるのは野暮というものでしょうが、とにかく、吉川晃司のスーツ…、いや特許を中心としたストーリー展開から目が離せません。

2. ストーリー

佃航平(阿部寛)は、宇宙関連技術の元研究員であり、中小企業の佃製作所の経営者でありながらロケット関連部品の研究開発に情熱をかけるアツイ男です。佃社長は、以前、JAXAのような研究機関にてロケット開発に携わった経験もある技術者でした。社長になった今でも、佃製作所としてロケットエンジンの研究・開発に意欲的に取り組んでいます。

ある時、佃製作所はナカシマ工業からの特許関連訴訟に巻き込まれることとなりました。佃製作所は、ナカシマ工業との訴訟に際して、神谷弁護士(恵俊彰)の助言により全ての特許を精査することにしました。神谷弁護士は、手元にあったコップを例にとり、回避が容易な特許権であってはならないことを進言します。材質や形状を限定したクレームでは、他者が容易に回避することができ、有効な特許権として活用できないことを指摘したのです。おそらく、佃製作所は、出願中の特許について、時期的に可能なものについては国内優先権を用いて出願しなおし、国内優先権を使用できない係属中の出願についてはクレームを見直したものと考えられます。

一方、帝国重工は、国内有数の大企業であり、日本初の純国産ロケット開発という壮大なプロジェクトに取り組んでいます。財前部長は、その国産ロケット事業の責任者という立場で、派手なスーツ(特に、光沢のある派手なベスト)を着こなす男です。

帝国重工は、佃製作所が特許関連訴訟に対処しているころ、ロケットエンジンに混合燃料を供給する調圧バルブの実装を残すのみの段階にあります。そして、開発期限の迫る中、調圧バルブの実装試験に成功します。これで純国産ロケットの完成と考えたその時、帝国重工は、佃製作所の調圧バルブに関する特許を発見することになります。開発担当者は佃製作所の特許について、「以前調査した時には見つからなかったが、最近発見した」、「佃製作所は、優先権を主張して新しく技術内容を追加した」と財前部長に弁明します。

おそらく、帝国重工の開発した調圧バルブが、佃製作所の調圧バルブ特許の技術的範囲に包含されることを開発担当者が認識したものとされます。開発担当者のセリフからは、佃製作所の特許が帝国重工の調圧バルブ実装試験の成功前後に登録されたこと、佃製作所の調圧バルブ特許は国内優先権出願であることが分かります。

帝国重工の派手スーツ部長は、開発担当者の報告を受け、従業員300名程度の中小企業が自社と同等の製品をいち早く開発していた事実に驚きを隠せません。眼光鋭く外をにらむスーツ姿はサラリーマンというよりは、剣豪といった雰囲気醸し出します。

帝国重工は、自社の開発した調圧バルブを搭載した純国産ロケットを完成させることができるのか……。

第1話のストーリーは、ざっと以上のようなものです。筆者は、原作も未読ですし、第2話以降のストーリーを知るものではありませんが、開発担当者、派手スーツおよび法務担当者に「開発した調圧バルブ、大丈夫ですよ」と言いたくて仕方がありませんでした。そう、先使用権です。



3. | 先使用权

先使用权とは、ある発明に関する特許権者と先使用者の保護の調和を図る制度です。すなわち、先使用权とは、他者が特許権を得た発明と同一の発明を、他者の特許出願以前から、事業として実施または実施の準備をしていた場合には、その事業を継続（その特許権を一定の範囲内で無償で実施）することができる権利です¹⁾。

先使用权は、特許法第79条に規定されており、以下の要件を満たす場合に得ることができます。

- ①（特許出願の発明と関わりなく）独自に発明したこと
- ②事業の実施または事業の準備をしていること
- ③他者の特許出願時に②を行っていたこと
- ④日本国内で②を行っていたこと

これら要件を満たす場合、先使用权の効力として、実施または準備をしている発明および事業の範囲内で、他者の特許権を無償で実施し、事業を継続することができます。

「事業の準備」に関連する事例として、ウォーキングビーム炉事件 最高裁判決（昭和61年（オ）第454号）を始めとし、各種下級審の裁判例が蓄積されています（平成18年9月 特許庁「先使用权に関連した裁判例集」など参照）。

「事業の準備」要件は、これら裁判例からも分かりますが、具体的事例に即して検討すべき要件です（製品毎に異なる開発プロセスなどを詳細に検討する必要があります）。ただ、事業の開始時期が明確になっており、性能テストによる評価段階にあるような完成品を製造できている段階であれば、「事業の準備」要件が否定されることはないと考えられます。

なお、先使用权に関する詳細な説明や、これを企業戦略として使用するための指針として、平成26年度 特許庁「平成26年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト先使用权制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために」が挙げられます。

4. | 帝国重工に先使用权を認めるか？

そして、帝国重工です。帝国重工は、佃製作所の調圧バルブ特許が有効に存在するとして、先使用权を有するのでしょうか。第1話において明らかになった事実のみからは全て判断できませんが、常識的な範囲で想定した事実で第1話を少々補うと、帝国重工は自身の開発した調圧バルブに先使用权を有すると解するのが妥当です。

派手なスーツを着こなすものの、侍のような眼光を放つ財前部長は、他者の発明を真似るような姑息な手段を用いると

は到底考えられません。帝国重工は、第1話において明らかに、国産ロケット開発を事業とし、一連の開発プロセスにおいて調圧バルブの実装試験に成功しています。したがって要件①を満たすと考えられます。

また、佃製作所の調圧バルブ特許の出願日との関係で、帝国重工における調圧バルブの完成時期が重要となります。帝国重工は数回の実装試験に失敗しているのですが、これは調圧バルブ自体の問題ではなく、エンジンへの組み込みの問題であったことから、調圧バルブ自体は相当前の段階で完成していたと考えられます。これに加えて、帝国重工の開発担当者は、「佃製作所は、我々よりも2週間前に特許出願していた」と述べています。

これらの事実から、帝国重工の調圧バルブは、発明として完成した段階から進み、事業の準備段階にあることが理解できます。したがって、要件②を満たすと考えられます。

さらに、佃製作所の調圧バルブ特許の出願日について、第1話からは必ずしも明らかではないのですが、当該特許が国内優先権を主張して技術内容を補充していること、開発担当者は少し前の調査では見つからなかったが最近特許を見つけたことを説明しており、おそらく、出願公開の前に特許公報が発行されるようなケース（早期審査など）であったと思われます。故に、佃製作所の調圧バルブ特許は、最も早い優先日であっても1年半～2年前程度であったと考えられます。

このように考察するならば、遅くとも、佃製作所の調圧バルブ特許の出願時において、帝国重工は、自身の開発した調圧バルブについて事業の準備をしていたことになります。したがって、要件③は満たすと判断できます。なお、要件④は当然に満たしています。

以上のように、帝国重工は、自身の開発した調圧バルブについて、佃製作所の調圧バルブ特許が有効に存在していたとしても先使用权を有していると判断できるのではないのでしょうか。

5. | おわりに

実際、『下町ロケット』の第2話以降において、先使用权が話題になるとは考えられませんが（制度として一般には分りにくい？）、自分が携わっている領域のドラマとして楽しく見ていきたいと思います。いや本当の話、吉川晃司のスーツ姿、良いと思いませんか？

* 注釈

- 1) 平成25年度 特許庁「平成25年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト」 先使用权の概要



海外研修報告

江島孝毅

Ejima Kohki 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

弊所では、弁理士の知識と実務能力を高めるために、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、欧州の研修に参加する機会を得ましたので、これについて報告・紹介いたします。

2. Vossius & Partner 事務所について

私はVossius & Partner (以下、Vossius) 事務所が毎年開催する9月の研修に参加し、欧州特許実務のみならずドイツ特許法やドイツでの侵害訴訟、英国やドイツの職務発明の対価のあり方、欧州統一特許制度の今後の動きなど幅広く学ぶ機会を得ました。

Vossius事務所はドイツのミュンヘン、ベルリン、そしてスイスのバーゼルにオフィスを構える特許事務所であり、研修はそのうちのミュンヘンオフィスで行われました。参加者は32名で、日本、中国、欧州各国、米国など世界中から集まり、多様なバックグラウンドをもつ方々と交流を深めることができました。講師は事務所のベテラン弁理士や侵害訴訟を担当する弁護士だけでなく、欧州特許庁 (以下、EPO) の品質管理マネージャーや米国教授も招かれ、ユーモアやジョークを交えつつ、EPOの内部評価システムやドイツ最高裁判所での裁判官とのやりとりまで聞くことができました。

研修期間は2週間で、午前9時過ぎから午後5～6時まで毎日濃密な時間を過ごすことができました。内容は、著作権や商標権を含む多様な知的財産権の紹介から始まり、特許出願手続、EPOでの審査実務及び異議申し立て制度、権利化後の侵害訴訟の場での権利行使やドイツの裁判制度、ドイツにおける職務発明の対価の算定方法、EUにおける消尽など多岐にわたり、各項目について深く学ぶことができました。

またVossiusの弁理士によるEPO口頭審理を模した模擬トライアルもあり、日本の無効審判における口頭審理との進め方の違いを感じました。EPOの審判官は、議論が気に入らないと、「説得力が無いぞ」と当事者に率直に述べることもある

そうです。そして例えば特許権者はそれを受けて、どの従属請求項まで後退するかをその場で機動的に判断するそうです。事件によっては午前から双方の主張が開始され、夕方には審判官の結論が言い渡されることもあるそうです。

3. ドイツの特許制度について

研修全体を通じて驚きであった点をいくつか紹介しますと、まずドイツにおける特許権の強さが挙げられます。ドイツでは侵害訴訟での特許権者の勝訴率が日本に比べて非常に高く、少し前の数字ですが、2007～2011年は日本での特許権者の勝訴率が2～3割程度であったのに対してドイツでは一審勝訴率が約6割です。侵害訴訟の場でのみ無効理由を主張することはできず、無効理由の抗弁をするには別途無効訴訟 (Nullity action) を連邦特許裁判所に起こさなければなりません。1つの侵害事件が2つに分かれることからこれは分岐システム (Bifurcation system) と呼ばれます。侵害訴訟はどの地方裁判所でも提起できますが、産業基盤の強いデュッセルドルフ、ミュンヘン、及びマンハイムで全体の半数近くが処理され、裁判官も経験豊富とのことでした。裁判官は被告から無効理由の抗弁がなされていても、新規性違反を理由とするよほどの証拠でなければ、別途のNullity actionの結果は待たずに勝訴判決を出すことが多く、審理も迅速のようです。地方裁判所の裁判官は進歩性のような技術的判断に立ち入らず、特許要件は技術系裁判官がNullity actionを処理する連邦特許裁判所で主に判断します。これはBifurcation systemの利点と感じました。

またドイツ裁判官もEPOの拡大審判部と比較して、特許権者に好意的と感じました。例えば、EPOでは補正要件が厳格であり、クレームに新規事項追加があったと判断されると、そのままでは異議・無効理由を内包します。ところが補正により当該新規事項を取り除こうとしても発明の範囲を拡張することとなり、身動きが取れなくなる事態がありえます (いわゆるInescapable trap)。ところがドイツ連邦特許裁判所では、クレームに新規事項追加があったと判断されても、当該新規事項の部分は考慮しないで特許の範囲を判断するという

解釈がなされており、権利者に好意的という印象を受けました。

また被告側が Nullity action を起こすにしても相応の費用がかかり、勝ち目のない Nullity action に対しては一定の抑止力となります。というのも無効訴訟を提起するのに必要な額は特許の価値に応じて算定され、侵害品のターンオーバーや特許権の残り期間、市場における当事者のポジションなどにより決定されます。そしてこれは Nullity action を提起する時に裁判所に支払う必要があります。数字を挙げますと1.3億円相当の特許に Nullity action を起こすには約870万円必要であり、40億円相当の特許に Nullity action を起こすには約1.7億円必要です。

他に興味深かった題目はドイツの職務発明規定です。ドイツでは対価の算定方法が定められており、紙面の都合で詳細は説明できませんが、発明者の会社における役職や命じられたプロジェクトの方向性などによってポイントが定められており、数式から対価の額が算出されます。クリスマスが近づくと、発明者には会社側から「今年のあなたの発明対価の額はこれです」という通知が毎年行くそうです。

4. | ミュンヘンについて

ミュンヘンは特許業界からみてもEPOの本部があり特許事務所も多く欧州の中心都市の1つと言えますが、産業や歴史的にみても興味の尽きない都市です。ミュンヘンは古くはザルツブルク (Salzburg) 商人がベルリンまで塩を運ぶ南北のルートと、ヴェネツィアからパリまで商人がスパイスなど貿易品を運ぶ東西のルートとが交差する、いわゆるゴールデンクロスに位置する交易都市として栄えたそうです。ミュンヘンはドイツ語で僧院を意味し、これは旧市街の中心にあった聖ベネディクト修道院に由来するようです。今でも旧市街には多くの教会が建ち並び、キリスト教が発展してきた歴史を感じることができました。街の外郭にはBMW社の本部をはじめとする高層ビルがありますが、旧市街は住民投票の結果、高層ビルは禁止され、景観が守られることになったそうです。

ビール醸造所が多い点もミュンヘンの魅力の1つで、9月下旬から10月初旬まで開かれるビール祭りのオクトーバーフェストには毎年600万人が参加するそうです。開催セレモニーではミュンヘン市長がビア樽を割ることになっており、割るまでに要する回数がその年のミュンヘン行政の行く末を暗示するとされ、毎年参加者の間で話題になるそうです。そのため市長はビア樽を上手に割ろうと、同じ樽を取り寄せて1週間特訓したとか。人気のある祭のため一般客が室内席をとるのは難しいそうですが、Vossius事務所は毎年オクトー

バーフェストに参加するときに次の年の予約まで取るそうで、伝統あるHacker-Pschorr醸造所のテント席を確保してくれていました。ジョッキは1リットルのワンサイズでしたが地元の方々は軽々と持ち上げて飲み干していました。研修中、平日はオフィスで一日座学でしたが、週末はVossiusの方々と共にオクトーバーフェストに参加し、ドイツの食文化を堪能することができました。

またミュンヘンは歴史や文化のみならず最新の産業の中心地でもあり、自動車メーカーのBMW社や、エレクトロニクスのシーメンス社が本拠を構えるだけでなく、マックスプランク研究所も多く施設があります。研修生の中にはマックスプランク研究所の方もおり、研究所から産まれた発明を産業界に技術移転すべく、契約の取り交わし方などを熱心に学んでおられました。

研修生といえば、去年は例年になく日本勢が多い年だったそうで、全体の32人中、14人が日本人でした。研修生で興味深かったのは、講師が対話型の講義の中で「この事例で発明に進歩性はあると思うか」と質問すると、ベルギーやオーストリアなど欧州の参加者が積極的に自分の考えを述べるだけでなく、他の研修生から「進歩性はあると思う」という意見がでていても「いや、自分は進歩性はないと考える、なぜならば～」と、他者と違う意見を述べることにためらいがない点でした。

今回、ミュンヘンでの研修を通して感じたのは、生の体験に

5. | 海外研修に参加して

優るものはない、ということです。午前の講義の後は、講師の方が昼食に案内して下さり、研修生一同で予約されているレストランに行きました。講義の後に講師に質問をして会話しながらそのままレストランに入ると自然と講師の隣に座ることができます。「先程の講義ですが」というところから質問をし、その講師が専門書を執筆するに至った経緯や、若いころ留学したときの体験談など貴重な話を聞くことができました。

また他の研修生も各国の弁理士のみならず、企業の知財部の方が多く、また発明評価会社の方もおり、代理人である自分とは立場の異なる方々の視点と考え方に触れることができた点も良かったです。

書物を通して欧州特許法を学ぶことはできますが、研修では様々なバックグラウンドの講師や研修生の方々と直接会話することができ、雑談や裏話を通じて、生きた知識に触れることができたように思います。海外研修で得た知識と経験を活用して、皆様のお役に立てればと思います。



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
- ❖ 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.8

平木国際特許事務所 ニュースレター

JANUARY 2016

〔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 ｜

2015年は、ロシア航空機の爆破事件、パリ同時多発テロ事件など世間を震撼させた事件や、外資系自動車メーカーのデータ偽装、国内の杭打ちデータ偽装事件など、衝撃的な出来事が相次ぎました。知的財産関連では、オリンピックのエンブレム盗用疑惑が注目を集め、PBP（プロダクト・バイ・プロセス）の最高裁判決は特許業界に驚きを持って受け止められました。そこで、今号におきましては、これらの知的財産関連の話題を採り上げさせて頂きましたが、皆様の議論のご参考となれば幸いです。また、今号では、弊所顧問会計事務所の税理士による相続税増税時代の指針となる記事を盛り込んでみました。身近な話題としてお楽しみ頂ければと存じます。

今後とも皆様のご興味にお応えする記事をお届けするべく精進して参ります。本年も平木国際特許事務所を何卒よろしくお願ひ申し上げます。

（幹事一同）