

視点

弁理士と弁護士の見方、考え方

弁理士
長谷川 芳樹

司法制度改革の一つとして弁理士法が改正され、弁理士にも特許等の侵害訴訟における訴訟代理権が付与されるようになった。

ただし、二つの条件があり、一つは弁護士との共同でなければ訴訟代理人になれないこと、もう一つは、能力担保研修を受けて特定侵害訴訟代理業務試験に合格すること、である。

今年は約800人

今年度の研修課程は、既に5月から始まっており、秋には800人程度が研修を修了し、特定侵害訴訟代理業務試験の受験資格を取得する見込みである。試験の内容は、民法/民事訴訟法の理解を問う法律問題と、特許等の侵害訴訟における訴状や答弁書等の起案力を問う実務問題から構成される…らしい。東京と大阪で10月27日に行われ、午前と午後で2時間半を2回、計5時間の本格的な試験となる…という。

巷では、合格率は8割とも9割とも言われているから、数字的には「受ければ大半は合格」する。しかし、逆に言えば「100人前後が落ちる」ということだから、なかなか厳しい。当人にとってみると「落ちればみっともない」という思いから、かなりプレッシャーが強く、研修を受ける姿は真剣である。

「試験」というハードル

かく言う小生、気軽に応募してみたら“当選”してしまい、年甲斐もなく民事訴訟法の勉強や宿題の起案演習に追われることとなった。数十人のクラスメートには、老舗有名事務所の所長や元弁理士会長、特許訴訟等で著名な弁理士も含まれる一方、民法や民事訴訟法の基礎講座から勉強を続けている新進弁理士も多い。4冊のテキストや六法の他に参考書も広げて、数十人の弁理士が研修室に居並び講義を受ける光景は、なかなか壮観である。

秋までの研修課程と宿題の起案演習を終えて、10月の試験に合格すると、晴れて特定侵害訴訟代理権付与弁理士(これを「付与弁理士」と呼ぶらしい。)として名簿に登載/公開される。しかし、万一、試験に落ちたときの事を考えると、受験者の心中は誠に穏やかではなく、どうしても寝付きが悪くなりがちだが、いまさら引く訳にもいかない。

共同訴訟代理

晴れて「付与弁理士」になると、特許侵害訴訟等においても訴訟代理人となれるが、弁護士と共同で代理しなければならない。これについては、各方面で色々なことが言われており、概ね日本弁理士会では「単独訴訟代理を容認すべし」という意見、日本弁護士連合会では「弁理士の単独訴訟代理は反対」

という意見が主流であろう。

特許訴訟等において、弁護士と弁理士の共同訴訟代理とするか、それとも弁護士や弁理士の一方のみとするかは、基本的にはユーザーたる当事者が自己責任で選択すべき問題である。そういう意味で、共同訴訟代理を必須とする日弁連の姿勢には違和感を禁じ得ない。

しかし、現実の特許侵害訴訟等に直面した当事者から、訴訟代理は「共同が良いか、単独が良いか」と問われれば、私は迷わず「弁護士と弁理士の共同とすべき」と答える。



弁理士と弁護士の 見方、考え方

私が特許業界に入った最初の事務所は、複数の弁護士が在籍する老舗のK特許法律事務所であった。そこで4年間の実務を経験し、開業後は少ないながらも特許訴訟を経験して、何人かの弁護士と一緒に仕事をした。そして、3年前に我が創英は特許事務所から特許法律事務所に衣更えし、現在は2名の弁護士と同じ職場で働いている。

そのような22年間の弁理士生活を通して、弁理士（特に特許専門の弁理士）と弁護士の“ものの見方、考え方”の違いを強く感じ

ている。ひとことで言って、特許の弁理士は自然科学に忠実で無理な理屈立てを“良し”としないが、弁護士は基本的に“きったはった”の世界である。弁理士なら「それを主張しても仕方ないのでは？」と思えることでも、弁護士の見方では「当然の主張」であって、争うか否かは相手の問題となる、と私は感じている。

このような見方、考え方の相違は、理系と文系という背景の差に起因するとも言えるが、私は司法修習における2年間の経験が、弁護士を弁理士とは大きく異ならせているのではないかと、思う。

弁理士の場合は、大学卒業後に社会人を経験してから試験に合格し、その延長線上で弁理士生活を始める。ところが、弁護士の場合は一般的に、学生あるいは司法浪人から試験に合格し、その後公務員として司法修習を受ける。ここで、法曹の卵として訴訟という争いごとの実地訓練を受け、弁護士らしい見方や考え方が形成されていくのではないだろうか。

三本の矢

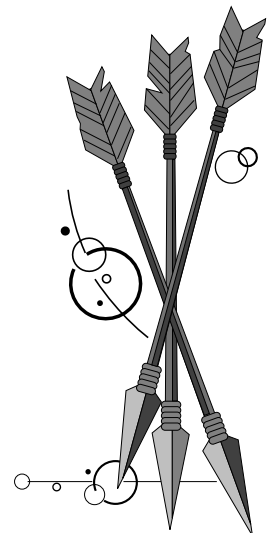
いずれにせよ弁護士と弁理士は、ものの見方や考え方が異なっているが、このような「違い」が上手く組み合わせられたとき、大きな効果をもたらす。とりわけ、特許訴訟のような特殊な民事訴訟では、単に特許技術が理解できる/できない、という問題に止まらず、異なった見方と考え方を組み合わせ/協

働させることで、最適かつ最強の訴訟対応が生まれるのではないだろうか。

このような次第で、特許訴訟は弁護士のみでは足りず、さりとて弁理士のみでも足りない。実質的な意味で、弁理士と弁護士が共同して訴訟代理するのが最適で、依頼人にとって最も有利な結果をもたらすのではないかと、思う。

そうであるなら、専門性だけでなく見方や考え方が異なる弁護士と弁理士が連携し、これらが本人（特許権者等）と一致協力していく...まさに、依頼人と弁護士と弁理士とが毛利元就の言う「三本の矢」となって、敵方の攻撃に的確に対処していくことができる筈である。

特定侵害訴訟代理権を取得するための能力担保研修に参加してみて、違う考え方と異なる専門を持つ者が集まり、得手と長所を出し合って補完し合いながら協力する...そういう仕事の仕方の大切さを痛感している。



TERMINOLOGY

【特許明細書・用語考】第1回

名古 裕一郎

特許明細書における特殊用語、いわゆる特許用語の使い方について考察してみました。少々独断的ではありますが、お付き合いください。

今回は、円運動を表す用語にスポットを当てました。

[用語の定義などは、日本弁理士会研修所発行の基本テキスト・特許実用新案法第三版(以下「基本テキスト」)を参考にしました。]

【回転・回動】

「回転」は、基本テキストによれば、一方向の円運動、「回動」は両方向の円運動と定義されています。

「回転」については特に説明は必要ないでしょう。

「回動」に関しては、単に回転運動の略と説明したほうがよいのではないかと思っているのですが、色々な明細書を読んでいますと、基本テキストの定義が一般化してしまったようです。この定義の下では、次のような注意が必要となります。

まず、現在進行形になりにくいのです。進行形ではない「回動する」は頻出の表現です。回転方向を気にせず使えますので、非常に便利なのです。ところが、「回動している」という表現となると、使用頻度は激減します。現在進行で「両方向に円運動している」という状況をイメージしにくいからなのでしょう。

また、「回動」に対する適訳がないことにも注意すべきです。通常は「rotate」が「rotationally move」とでも訳しておけば事足りるのですが、正逆どちらでも回転し得るというニュアンスが強い場合、別の英訳を考えなくてはなりません。外国出願が

絡んだときだけの話しですが。

なお、例えば「回動可能に取り付ける」は「正逆どちらの方向にも回転できるように...」という意味ですから、「回転可能に...」という表現よりも、使用できる場面は多いはずです。「回動可能に」ならば「rotatably」(回転可能にの訳でもある)という適訳もあります。これは小さな辞書には載っていませんが、決して誤記ではありません。

【揺動・傾動・枢動】

「揺動」は機構学ではごく普通に用いられている語ですが、基本テキストでは、シーソーのように揺れ動かすと定義されています。どうも、この「シーソー」という言葉が使い方を難しくしているようです。シーソーなのだから、図1のような形態だけを揺動という、と思い込んでいる方も結構いらっしゃるようです。

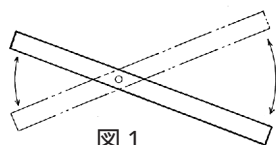


図1

しかし、機構学では、図2のような往復回転運動を揺動といい、部材の回転中心や向きは特に意識せずに用いてよいことになっています。

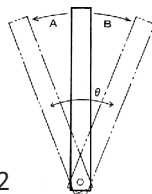


図2

ただ、揺動角度が90度を超えると、回転という雰囲気が出てきますので、「回動」を使ったほうがしっくりとくることが多いものです。

なお、「揺動」は通常「swing」と

英訳しますが、揺動角度が小さく、動きが高速の場合、「oscillate」を用いることがあります。また、「揺動可能に」は「swingably」です。

「傾動 (tilt)」は一方向に傾いて動くことをいいます。例えば図2で、部材をA方向又はB方向のどちらかだけに動かしたとき、その動きを「傾動」といいます。

方向性のある語ですから、「傾動可能 (tiltable)」は「揺動可能」に比べてあまり使用されません。

また、「傾く」という語感から、真っ直ぐな状態からの動き、又は、水平状態からの動きに「傾動」が使われる傾向にあります。では、図3のような場合は、どのようにいえばよいのでしょうか。

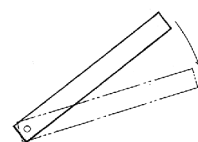


図3

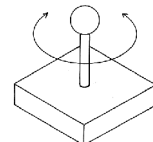


図4

この場合「傾動」でもよいのですが、「枢動」ということがあります。

「枢動」は平面の動きのみならず、図4のジョイスティックような立体的な動き、いわゆる球面運動も含まれます。英語の「pivotally (枢軸的な) move」が由来と思われます。

もっとも、この「枢動」は基本テキストや他の用語集にも載っていない極めてマイナーな言葉ですから、請求の範囲では使用しないほうがよいでしょう。

以上

(ご注意)

「特許明細書・用語考」の内容は創英国際特許法律事務所の統一した見解ではなく、名古屋の私見によるものである点、ご了承ください。



特許制度活用便利帳

1

弁理士 石田 悟

<Q> 特許を効果的に取得する方法を教えてください。

<A> ケース・バイ・ケースです。お気軽に創英までご相談下さい。

現 在、我が国においては、「知的財産立国」ということが声高に叫ばれています。こうした中、企業においても、また、大学などの研究機関においても、特許戦略の重要性がますます高まりつつあります。

とはいえ、一口に特許戦略が重要と言っても、言うは易し、行うは難し。それに、特許戦略が重要なのはわかるけど、それには時間も、手間も、費用もかかる。だから、それらが無駄にならないように効果的な特許戦略を展開しなければイケマセン。

効果的な特許戦略の展開。それには、特許制度の枠組み、制度のツボを知った上で、個別具体的に制度の活用方法を考えることが必要です。なんだか当たり前ですが、それを徹底的に実行するのはなかなかムズカシイ。ここに、専門家集団たる特許事務所の出番があるわけです。

特 許制度を知る、と言うのは、単に個別の知識の寄せ集めでは制度の効果的な活用には結びつきません。それらが互いにリンクされた「知識の有機的集合体」として制度を知ることが、特許制度を十分に活用する鍵となります。

創英では、豊富で多様な事例を日々積み重ねつつ、それらの事例から得られる知識をフィードバックすることによって、事務所全体として、特

許制度を効果的に活用するための知識の有機的集合体をグレードアップしています。いわば創英は、特許制度を効果的に活用するための情報を満載した便利帳です。

「特許を効果的に取得する」と言っても、これはあらゆる意味でケース・バイ・ケースです。効果的な特許の意味、あるいはその効果的な取得方法は、例えば、自社製品のフォローを重視したものか、他社製品対策を重視したものか、技術の将来性はどうか、費用低減が重視されるのか、早期の権利化が重視されるのか、などといった特許の戦略的な位置付けによって全く異なったものとなります。また、特許戦略以外の観点、例えば、営業的な製品展開上の観点、あるいは外部発表を含めた研究活動上の観点などとのバランスを考えることも必要でしょう。

そんな千差万別のケースを前にして、効果的な制度活用に迷うことがあれば、便利帳に尋ねてみましょう。

「そういう話なら、 を利用して出願したらどうでしょう。××にも気がつけた方が良いですね。あ、それから将来的には も検討することをお勧めします」と、いろんな提案が返ってくるハズです。

わ かりやすく酒にたとえるならば、バーに行ってラスティネイルを飲みたいと思ったら、「ラスティネイル下さい。」と注文すれば一応飲めます。だけど、それが本当にベストマッチなのかワカラナイ。一方「ラスティネイル、スコッチはタリスカ、レシピは30:30で」

と注文すれば、個別具体的なベストマッチの酒が飲めますが、レシピとか酒の銘柄とかに詳しくないと酒が楽しめないのではちょっと困る。そんなとき、創英(バーテン?)に「スコッチが好きです。でも、風邪気味なので何か甘めの...」と大雑把な注文をすれば、便利帳(カクテルブック?)をフル活用したベストマッチのラスティネイルが出来てくるというワケです。わかりましたか?(ワカラん!)

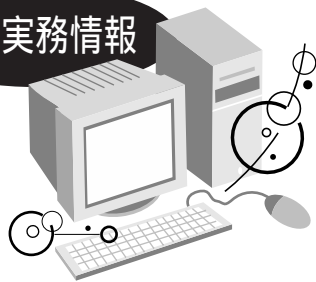
そ んなわけで、ベストマッチの特許制度の活用方法についてはお気軽に創英に相談して下さいとさりげなく宣伝しつつ(さりげなくないけど)、この紙面上でも可能な範囲で、主に制度紹介の観点から有用な情報を発信していこうというのが「特許制度活用便利帳」です。こんなところが知りたい!とか要望、質問などありましたら、是非お寄せ下さい。

十 十 十

...ちなみに、ラスティネイルとは、ドランブイ(約40種のスコッチにハーブや蜂蜜を配合したりキュール)とスコッチウイスキーとを、20:40で注いでステアしたカクテルです。

なお、このコーナーで酒の解説するのはこれが最初で最後の予定ですが、未定です。(^_^)

以上



「健康食品」の取扱いについて

弁理士 石井 茂樹

本年5月1日、「健康増進法」が施行されました。また、公共の場では、喫煙可能な場所がかなり縮小されつつある状況です（何と云っても、競馬場でさえ、分煙体制を敷き始めた大変な時代です）。昨今の「健康ブーム」は、異常なほどまでに加熱してきています。

当然のように、「健康ブーム」は、食品業界においても巻き起こっています。栄養補助食品、サプリメント、機能性食品、マルチビタミン、特定保健用食品、栄養強化食品……様々な名称で呼ばれるこれらの商品が、一般的に、「健康食品」と考えられ、取引されています。スーパー等で「健康食品コーナー」なるものを発見したことがある人も多いと思います。

当コーナー・第1回目は、この「健康食品」に関する商標法上の取扱いについて、説明したいと思います。

【商品表示】

「健康食品」を指定商品として表示する場合には、原材料と形状で特定して「～からなる加工食品」という形で表示することとされています。例えば、「とうがらしを主原料とする糖衣錠からなる加工食品」という表示が登録例で認められています（登録第4285818号）。

実際に、出願するに当たっては、特許庁電子図書館（IPDL）の「商品・役務名リスト」で検索し、参考にするとよいでしょう。

【商品区分】

「健康食品」が該当する商品区分としては、第29類あるいは第30類のいずれかとなります。第29類に該当するのか、第30類に該当するのかは、一般的に、その「健康食品」の原材料がどちらの区分に属するか否かにより分けられています。

例えば、食肉類や魚介類、ローヤルゼリーなどを主原料とする場合には第29類、加工穀物や大麦、イチョウ葉エキス等を主原料とする場合には第30類に該当します。

【類似群コード】

「健康食品」について、特許庁では32F01・32F02・32F03・32F04の4つの類似群コードを付与しています。そして、審査の運用においては、これら32F01乃至32F04の各々の類似群コードが付された商品とは類似しない、独立した商品として取り扱われています。したがって、例えば、第29類「加工野菜及び加工果実」（32F04）の商品と「健康食品」とは類似しないものとして取り扱われます。これらの商品と非類似であるとされているのは、商品の流通経路等が異なることが起因しています。

旧商品分類により商品を指定した商標権との関係における審査の運用においては、旧第3類「加工食料品」が含まれているもの、又は、指定商品中にいわゆる「健康食品」であることが具体的に表示されているものについては、「健康食品」が指定商品に含まれているものと扱われ、先後願判断の対象となります。

【判例】

このような特許庁の運用とは異なり、最近、薬剤の一部の商品と健康食品・栄養補助食品とが非類似の商品であると判断した無効審決（無効2001-35560号）を取り消す判決が、東京高裁で出されました（平成14年（行ケ）555号）。

当判決においては、「医薬品ないし医薬部外品中のビタミン剤、滋養強壮変質剤あるいは育毛剤と、健康食品ないし栄養補助食品（サプリメント）とは、商品の内容が類似し、あるいは関連性を有し、また、その販売店ないし販売方法も同種のものであるということができるのであるから、類似の商品であるというべきである。」と判示されています。

判断の前提とされた取引の実情では、カルシウム補給用商品については薬剤と健康食品等とが同様の機能を持つものとして市場に出回っていること、製薬会社が健康食品等分野に多数進出していることなどを認定しています。

本判決は、上記のような個別具体的な実情を考慮した結果、特許庁における商品の類似範囲の推定を覆したというケースであり、今後の実務において、参考になるものと思われます。

【侵害】

侵害事件において、「健康食品」との商品の類否を争った裁判例は、現段階ではまだ存在しません。しかしながら、侵害事件の場合においても、先の判決と同様に、取引実情を

各国商標法 改正情報

【香港編】

個別具体的に判断して、商品の類否を決めることになると考えられます。

一般的に、「健康食品」といわれているものは多岐にわたっており、厚生労働省で定められている「特定保健用食品」の概念と、特許庁で認められている「健康食品」の概念とは、完全には一致していません。

例えば、一般的に「健康食品」として取引されることがあるものでも、「カルシウム入りウエハース」は「菓子及びパン」（第30類・30A01）に、また、「ピワ茶」は「茶」（第3類・29A01）に該当すると、特許庁審査の場面では判断されると思います。

このようなことを考えると、侵害事件における「健康食品」に関する商品の類否の問題は、常に微妙な判断を伴うことが予想されます。

【書換】

先ほど述べましたように、旧区分においては、旧第32類の「加工食料品」が含まれていれば、「健康食品」が指定商品に含まれているものと取り扱われています。したがって、指定商品に「加工食料品」が含まれている場合には、書換時に、「健康食品」に関する表示を記載することができます。

侵害事件における「健康食品」に関する類似商品の幅の不明確性を考慮すると、32F01乃至32F04の重複短冊が付された商品が権利範囲から外れる事態を防ぐため、「加工食料品」が指定商品に含まれている場合には、書換時に、「健康食品」に関する表示を積極的に記載するのが賢明であると思います。

以上

香港の改正商標法が、今年の4月4日に施行されました。

主な改正点は次の通りです。

1. 匂い、音、色の商標の登録が可能に
2. 一出願多区分制の採用
3. 存続期間が10年に（10年毎に更新可能）
4. A部登録、B部登録の廃止（登録簿の一本化）
5. 連合商標制度の廃止
6. ニース国際分類第8版の採用

4月4日以降の出願については新商標法に基づき審査がなされません。一方、施行日前の出願については原則として旧法の下で審査、登録されます。

しかし施行日後6ヶ月間の経過措置として、現在審査係属中で、4月3日の時点で公告されなかった出願については、出願人の希望により、「旧法下での出願を新法に移行できる」ことになっています。移行された出願については、改めて新法に基づいて審査が行われることとなります。

それでは、旧法下での出願を新法に移行した場合のメリット、デメリットについて検討してみましょう。

新法に移行した場合の メリット

新商標法の下では、識別性の審査を始め、審査の基準がこれまでよりも緩やかになるとされています。

例えば現在、旧法下で何らかの

拒絶理由が通知されている出願について、新法における審査では問題なく登録される可能性もあるわけですが、このため、指令が発せられた場合には、補正や意見書の提出等、通常の実施策に加え、「新法下での出願に移行する」との手続きもとり得ることになります。

新法に移行した場合の デメリット

新法に移行すると、出願日が一律に2003年4月4日に繰り下がることになっています。これにより、第三者の後願であるとの拒絶理由が新たに生ずる可能性があります。

実質的に審査の基準がどの程度緩和されるかは、今後実際の審査が行われてみないとわからない部分もありますので、ケースに応じて個別具体的な検討を要します。いずれにしても、旧法下での出願について拒絶理由通知を受けた場合にとり得る選択肢が、経過措置により広がった、との見方ができます。

以上

（本稿担当：佐久間洋子）



知らなげや恥か

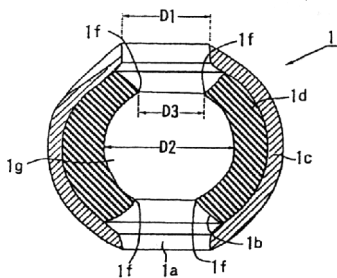
判例の常識(17)

判例の詳細な情報が必要な方は、各判例の担当者にTEL、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。

HARTZ事件
(商標的使用態様)

【東京高裁 平成12年(行ケ)第335号】

- この事件は、登録商標：「HARTZ」「ハーツ」の二段書きしてなる商標であって、指定商品：旧第25類「紙類、文房具類」について、不使用取消審判(50条)が請求され、これが容認審決された。これに対して、不服の商標権者が審決取消訴訟を提起したものである。
- 本訴訟の前提となる不使用取消審判において、商標権者が通常使用権者である株 日本ハーツは、商品「ボールポイントペン」及び「クリップ 書類ホルダー」に「Hartz」の文字を付したものを、そのフランチャイジーである南九州レンタリース(株)に販売したことを証拠として抗弁した。しかしながら、これら商品は、レンタカーリースを生業としている日本ハーツ及び南九州レンタカーの販促品であり、取引の流過程に置かれたとは言い難く、それ自体が独立取引の対象物ではなく、商標法上の「商品」とは認められないとして、不使用取消が容認された。証拠となる取引の形態は、商標法2条3項の商標の使用に該当する主張し、審決を不服とする商標権者は、審決取消訴訟を提起した。
- これに対して、裁判所は、「ところで、商標は、主たる機能として商品、役務の出所を表示し、自他商品、役務を識別させる機能を有しており、商品、役務の品質を需要者、取引者のために保証する機能及び宣伝広告機能を有する。ここにいう商品、役務とは、必ずしも有償である必要はないが、一般に、販促品に付された企業名は、専らその販促品とは別の当該企業が扱う商品、役務の宣伝広告のために付されるものであって、販促品を登録商標の指定商品とする限りについてみれば、これに接する取引者、需要者に対して、商標が一般に有する自他商品(役務)識別機能を有するものではなく、もとより、販促品の品質を保証し、その宣伝広告をするために付されるものではない。」として、販促品たる商品についての商標の使用は、商標的使用態様ではないことを明示した。「商標的使用態様」か否かは、不使用の場面だけでなく、侵害事件等でも問題となるため、知っておきたい事案である。



(詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子)

止め具及び紐止め装置事件

【東京地裁 平成12年(ワ)第27714号】

- この事件は、金属製装身具ネックレス(被告製品)を製造販売している被告に対し、原告が特許権に基づいてその差止め等を求めた事案である。本件発明は物の発明であるが、その物の製造方法(「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される」)を構成要件Fとして含んでいたため、本件発明の技術的範囲が、当該製造方法により製造された物に限定されるかどうか争われた(東京地裁平12(ワ)第27714号)。
- 裁判所は、「特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから、その解釈に当たって、特段の事情がない限り、明細書の特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない。確かに、物の発明において、物の構造及び性質によって、発明の目的となる物を特定することができないため、物の製造方法を付加することによって特定する場合もあり得る。そして、このように、特許請求の範囲に、発明の目的を特定する付加要素として、製造方法が記載されたというような特段の事情が存在する場合には、当該発明の技術的範囲の解釈に当たり、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定することが、必ずしも相当でない場合もあり得よう。
本件についてこれをみると、本件発明の目的物である止め具は、その製造方法を記載することによらずとも物として特定することができ、構成要件Fは、本件発明の目的物を特定するために付加されたものとはいえないこと、 本件特許出願に対して、平成12年8月4日付けで、拒絶理由通知が発せられ、原告は、これを受けて、平成12年8月28日、特許庁に対して手続補正書を提出し、同補正により、構成要件Fを追加したこと 乙25、26、弁論の全趣旨 等の経緯に照らすならば、構成要件Fは、本件発明の技術的範囲につき、正に限定を加えるために記載されたものであることは明らかである。したがって、本件発明の技術的範囲は、構成要件Fに記載された方法によって製造された物に限定されるというべきである。」と判示した。

上記事件のようなリスクを考えると、構造物の発明ならば、可能な限り構造のみで発明を特定すべきである。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹)