

視点

最近の知財で思うことと3話



長谷川 芳樹
弁理士

第1話

プロパテントは 吹き飛んだか、否か

ほんの2、3年前まではプロパテントが騒がれていたが、世界経済危機はその声を見事にかき消してしまった。弁理士登録者数が10年間で倍増したり、特許事務所の経営危機が囁かれたりすることもある。これを「知財バブルが崩壊した」と表現する人もいる。

グラフは2006～10年の日本特許、意匠、商標出願の件数を示している(2010年は予想値)。景気に敏感といわれる商標出願はリーマンショックの年に約2万4千件(17%)減少し、特許出願についてはリーマンショックの翌年に約4万2千件(11%)減少している。

<減らす企業があれば、増やす企業もある>

出願が「大幅に減少した」と見るか、「思ったほど減少していない」と見るかは人それぞれだが、私自身は後者に近く、たいした減少ではないと思っている。もちろん、これだけの出願減少は過去にも例が少なく、創英の受任件数に

も影響を与えているのは事実だが、すべての業種のすべての技術分野で一様にダウンしているわけではない。

日本の代表的な輸出産業である自動車や電機などの完成品メーカーは、もともと特許出願件数が数千件～1万件以上と多かった。このような出願件数の上位企業では、今回の経済危機で大幅に件数を減少させるところが目立っている。

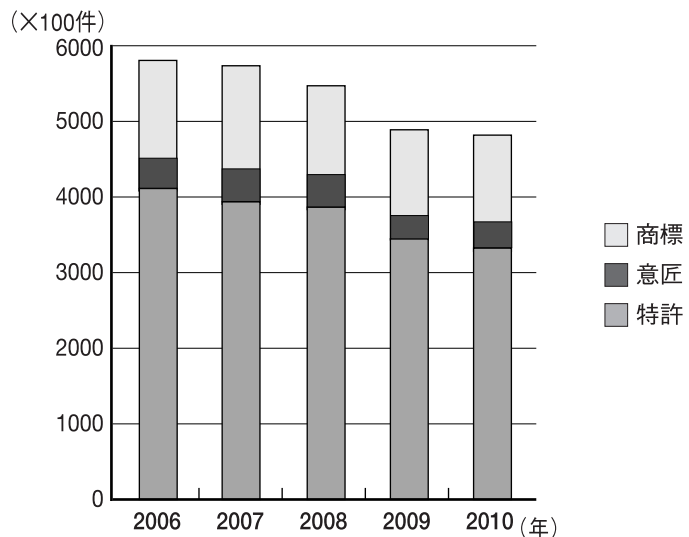
しかし、これら以外のところでは出願件数を大幅に減少させているところは一部に限られ、大半の企業では“少々の減少”にとどまり増加傾向のところも少なくない。経済危機だと言って過剰にパタパタ騒ぎ立てるのではなく、自社の知財力のレベルアップに取り組む企業も少なくない。むしろ、今の時期こそ体制強化のチャンスと捉えて、新しいタイプの知財活動に取り組み始めるところもある。

<出願減少、みんなでやれば怖くない!?!>

結局、リーマンショックの直撃を受けた自動車・電機業界では、プロパテントの流れが吹き飛ぶほどの大幅な出願減少になっている

日本特許庁への特許、意匠、商標出願の件数(2006～10年)

※2010年の出願件数は、2006～10年の各年の6月末日の出願番号と特許庁公表の2006～09年の出願件数を対比して予想した。



が、それ以外ではプロパテントの
マインドは脈々と息づいている。

出願減少も「みんなでやれば怖
くない」というのが一種の流行マ
インドになっているようにもみえ
るが、それが大勢にはなっていな
い。日本の特許出願は08年から09
年の1年間で11%も減ったが、し
かし、たった11%しか減っていな
い(まだ34万件前後の特許出願が
ある)というデータは、このこと
を如実に示していると思う。

第2話

権利網を構築する チャンスか、否か

知財高裁の進歩性判断の傾向は
2年前に大きく変化したが、その
流れは特許庁に波及し、定着して
きたようだ。このような時期こそ、
有効な知財の権利網を構築するチ
ャンスと考えて、知財活動を活発化
させている企業が増えている。

これまでの歴史から見て、知財
の権利化における特許・登録要件
の判断基準の高低は、いったん流
れができると数年から10数年は同
じ傾向が続く。そうであるなら、
今の時期に権利化の種を仕込んで
おけば事業を有利に進めることが
できる、と考えることもできる。

< 厳しすぎた反動が出ている? >

ここで心配されているのが「進
歩性判断がゆるくなり過ぎて権利
が乱立しないのか」ということ。
付与後異議申立制度が廃止された
頃の一時期、有効性に疑問のある
特許権が乱立して問題になった。
その後の10年近くの間は、その反
動によって進歩性が厳しく判断さ
れ過ぎた時期があり、2年前に再
び進歩性がゆるく判断される時期
が始まった。

現在の進歩性判断の傾向がすで
に「ゆるくなり過ぎている」とい

うことなら、やがて揺り戻しが来
るだろうが、「ゆるくなり過ぎて
いるとは言えない」ということな
ら、この傾向はそれだけ長く続く
可能性が高い。

瑕疵ある権利が乱立した10数年
前の教訓(失敗の経験?)は、今
でも進歩性判断の当事者サイドで
は生きている(語り継がれている)
と思われるので、ちょうど良いレ
ベルで進歩性が判断され、これが
長く継続することを願いたい。権
利の有効性の判断レベルが安定す
ることは、知財立国の理念を支え
る土台であり実質的な礎石だから
である。

第3話

プロパテント時代の 特許事務所

『パテント』誌に「プロパテント時
代の特許事務所のあり方」という記事
を書いたことがある(1997年12月
号)。当時は今よりも景気が良く、
弁理士の新規登録者も少ない時代
だった。

その中で、プロパテントの時代
にあるべき4つのタイプの事務所
イメージとして、高度の専門性
がある、きめ細かな対応力がある、
実務対応力を多面化させて
いる、の3つに加えて、知財の
発掘および権利化から権利の活用・
行使までの一貫した知財活動をト
ータルに取り扱える能力と行動様
式を持っている、ことを列記した。

もうひとつ追加するとすれば、
それは国際化への対応力である。

< 国際化対応力 その1 >

米国、欧州は国際化対応の中心
であり、格別の取り組みを要する。

創英は、米国オフィスは5年
間で撤退したが、欧米の事務所での
駐在・研修を増強かつ定期化し、
国際対応力の一層の強化を図って

いる。

< 国際化対応力 その2 >

中国、台湾、韓国などの近隣諸
国の重要性は高まり続けており、
格別の対応力の強化が必要である。

創英では、今年の11月に中国・
北京で「創英研・知的財産セミナー」
を独自開催すべく準備している。
創英に在籍する4名の中国語
を操るスタッフが中心になって準
備し、その中の中国出身の2名の
日本弁理士が講師となり、現地企
業人や大学人向けに中国語で日本
の知財を紹介するものであるが、
このような活動を通して、中国と
の間の内外および内外の双方向に
ついて創英のポテンシャルと実務
スキルを高めていきたい。

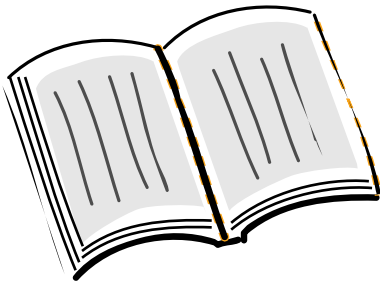
< 国際化対応力 その3 >

企業活動のグローバル化は、欧
米先進国や近隣諸国にとどまらず、
中南米や南アジア諸国、東欧、ア
ラブ諸国などにも広がっている。

創英では、世界95カ国の500余
の現地事務所と日常的な業務関係
を持っているが、このネットワー
クをさらに拡充強化し、文字通り
地球規模での企業の知財活動をサ
ポートする対応力を持った事務所
を構築していきたい。

特許事務所を取り巻く経済環境
は良くない。しかし、日本が先進
国として世界で生きていくために
は、知財の重要性は高まることは
あっても低くなることはない。自
らの体力強化と自己改革を図りつ
つ、地道に一生懸命努力して、プ
ロパテント時代にジャストフィッ
トした特許事務所を構築してい
きたい。

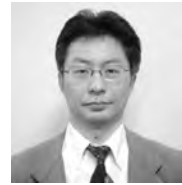
以上



特許制度活用便利帳

第22回

「発明の単一性①」



弁理士 石田 悟

＜Q＞ 開発中の製品に関連していくつかの発明があって、まとめて特許出願をしたいのですが。

＜A＞ 特許出願での複数の発明については、発明の単一性の要件が規定されていることに注意しましょう。

前 回までの便利帳で説明した分割出願制度は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができるというものでした。では、逆に一件の特許出願には、どのような範囲で複数の発明を包含させることが許容されるのでしょうか。この点については、特許法第37条において、二以上の発明については、所定の発明の単一性の要件を満たす場合には、一の願書で特許出願をすることができますと規定されています。

このように、一定の条件下で複数の発明を一出願とすることが認められることで、出願人にとっては、出願の準備から審査段階での拒絶応答までを含む一連の手続きを簡素化することができます。また、第三者にとっても、特許情報の取得や対応が容易になり、さらに、特許庁にとっても、審査の効率化を図ることができるなどの利点があります。

とはいえ、一出願に複数の発明を含めることを無制限に認めてしまうと、逆に審査の効率が低下し、第三

者の不利益、不公平を生じることにもなります。このため、第37条では、一出願とする複数の発明について、経済産業省令で定める技術的關係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合に限定しています。

な お、前述の第37条の規定は、平成15年法改正において規定様式の国際調和のために、PCT規則と調和した規定様式への改正がなされています。今回説明する改正後の規定は、改正法施行日の平成16年1月1日以後の出願に適用され、平成15年12月31日以前の出願については、改正前出願の単一性の要件の規定が適用されます。

また、改正前後の特許法第37条の規定の具体的な運用については、それぞれ、発明の単一性の要件、出願の単一性の要件の審査基準を参照して下さい。

―― 以上の発明を一出願とする際に要求される「技術的關係」

は、具体的には、特許法施行規則第25条の8において、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念 (a single general inventive concept) を形成するように連関している技術的關係と規定されています。すなわち、複数の発明が単一性の要件を満たすかどうかは、それらが同一の又は対応する特別な技術的特徴を有してい

るかどうかで判断されます。

また、上記の条件における「特別な技術的特徴」については、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいうものと規定されています。すなわち、発明の特別な技術的特徴は、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義によって判断されます。したがって、例えば、発明の特別な技術的特徴としたものが、先行技術の中に発見された場合、事後的に発明の単一性の要件を満たさなくなる可能性があることに注意が必要です。

また、このような単一性の要件の判断は、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、判断することとされています。すなわち、例えば、発明が単一の請求項に記載されている場合でも、その請求項内に択一的な形式で複数の発明が記載されていれば、単一性の要件を満たすかどうかの判断対象となります。

な お、この単一性の要件は、審査段階では拒絶理由となりますが、手続き上の瑕疵に過ぎないため、権利化後においては無効理由にはなりません。また、発明の単一性の具体的な判断手法については、次回、簡単に説明します。

以上



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第1回 発明の特別な技術的特徴を
変更する補正(シフト補正)

[ケミカル推進事業部]

ご存知のとおり、平成18年法改正によって「発明の特別な技術的特徴を変更する補正(シフト補正)」が禁止されることとなりました。このシフト補正を禁止する法令が施行されてから3年余りが経過し、施行日(平成19年4月1日)以降の出願に対する拒絶理由通知を受領する機会が増えてきています。今回は、「シフト補正」について検討いたします。

1. 関係条文

[特許法第17条の2第4項]

前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

2. 事例

請求項1に発明の特別な技術的特徴(STF)が認められた場合には、そのSTFを変更しないような補正であれば、特に問題にはなりません。請求項1にSTFが認められなかった場合には、その判断がやや複雑になります。今回は、請求項1にSTFが認められなかった場合について検討します。

補正前の特許請求の範囲が下記のとおりであったとします。

(補正前の特許請求の範囲)

- [請求項1] アノードと、カソードと、を備える電池。
- [請求項2] 前記アノードと前記カソードとの間に配置され導電性高分子Aを含む高分子電解質層を更に備える請求項1に記載の電池。
- [請求項3] 前記アノードと前記カソードとが電解質溶液Bに接触するように配置された請求項1に記載の電池。

この事例において、請求項1にSTFが認められなかった場合、まず、請求項1を引用する請求項のうち最も番号が若い請求項である請求項2についてSTFの有無が判断されます。ここで、請求項2と並列の引用関係にある請求項3については、原則審査対象とならず、発明の単一性の要件違反が通知されます。

ここで、上記請求項1及び2にSTFが認められなかった場合について検討します。この場合、請求項1、2に係る発明がSTFを有していないため、審査対象となった請求項のうち下位にある請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含みつつ、引用発明との差別化が可能な発明に補正する必要があります。そのような補正案としては、例えば、以下の例1、2が挙げられます。

(例1: 導電性高分子Aの減縮)

[請求項1] アノードと、カソードと、前記アノードと前記カソードとの間に配置され導電性高分子Aを含む高分子電解質層と、を備え、前記導電性高分子Aがモノマー単位a1を繰り返し単位として有する電池。

(例2: 外的付加)

[請求項1] アノードと、カソードと、前記アノードと前記カソードとの間に配置され導電性高分子Aを含む高分子電解質層と、形状が_____であり化合物Bを含む外装部材と、を備える電池。

この事例においては、例1の請求項1は導電性高分子Aを減縮したものであり、補正によって発明の特別な技術的特徴を変更するものではないことからシフト補正とは判断されず、審査されると考えられます。一方、例2は発明特定事項として「形状が_____であり化合物Bを含む外装部材」を加える補正ですが、当該発明特定事項が、「直前に特別な技術的特徴の有無を判断した発明に技術的な関連性の低いものであり、かつ上記発明特定事項から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題も関連性の低いものである」場合には、発明の技術的特徴を変更するものであるとしてシフト補正と判断される可能性があり、注意が必要です。

3. 最後に

今回、いくつかの事例を仮定してご説明をいたしましたが、実際の運用は審査官の裁量による部分が大きいのが現状です。弊所では、各ケースに応じた対応を検討しておりますので、判断に迷った場合にはお気軽にご相談ください。

以上

(ケミカル推進事業部窓口: 弁理士・石坂 泰紀)

知らなきゃ恥かく 判例の常識(38)

★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。

「ジョ」「ジュ」「ズ」「ー(長音)」を含む比較的短い称呼の類否判断

【平成22年(行ケ)第10076号 審決取消請求事件】

本願商標 Jo-Ju

第3類「せっけん類,化粧品,香料等」,第5類「薬剤」

本件は、本願商標が引用各商標と類似するとして請求した無効審判の棄却審決に対する審決取消訴訟である。

本願商標の称呼「ジョ・ジュ」に対して引用各商標は「ジョ・ズ」又は「ジュジュ」なる称呼が生ずることから、類否が争われているが、外観、観念及び指定商品を取り巻く取引の実情を総合して判断し、引用各商標とはいずれも非類似であると判示された。

引例9については取引の実情を解しても厳しい判断のようにも思われる。

指定商品は類似範囲の商品

引用番号	商標	判断
1	JAWS 上手	外観が相違し、観念は引用商標から米国映画「ジョーズ」の観念が生じるが本願からは生じないため相違し、称呼についても最後の拍が異なるため、総合的に勘案して非類似
2	ジョーズ JOWS	
3	ジョーズ JOES	
4	ジョーズ JAWS	
5	本訴訟では判断非対象	
6	JUJU	称呼については第1拍が異なる、外観は相違する、観念については、本願及び引用各商標からも格別の観念が生じず、一般に、化粧品についてはこだわりをもって購入・使用されることも少なくないので、需要者は購入時に希望する商品かどうか注意確認するため、混同は生じないという取引の実情を総合的に勘案して非類似
7	JUJU ジジ	
8	ジジ 寿々	
9	JUJU	
10	ジジ ジジ	
11	寿寿	
12	ジジ JEJE コロン	
13	ジュジュ	
14	ジュジュ	

詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



「頒布された刊行物」とは？

【H22.6.29 知財高裁
平成21(行ケ)10323 審決取消請求事件】

<事件の概要>

本件は、製品(洗濯機)の販売・配送・施工・修理等を行うサービス業者等の便宜のために作成されたテクニカルガイド(甲1)の当該サービス業者等への配布が、刊行物の頒布に該当しないとした特許庁の審決に対し争われた事案である。

<裁判所の判断>

裁判所は、『特許法29条1項3号所定の「刊行物」を「頒布」とするとは、不特定の者に向けて、秘密を守る義務のない態様で、文書、図面その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す。』と述べた上で、頒布の対象者及び秘密保持契約の有無の観点から甲1のテクニカルガイドにつき検討した。

頒布の対象者：『甲1のテクニカルガイドについて、通し番号を付すなどして管理されていたことや、配布先を特定して管理されていたこと、又は第三者への再頒布や開示が禁止されていたこと等の事実を認めることはできない。そうすると、甲1の配布の対象者なし所持者は、不特定の者であったと解するのが相当である。』

秘密保持契約の有無：『甲1の記載のすべて又は一部について、明示の秘密保持契約を締結した事実を認めることはできない。甲1のようなテクニカルガイドは、サービス業者の便宜のために頒布されるものであって、顧客(消費者)に交付されることは想定されていない。しかし、そのような趣旨で作成されたものであったとしても、そのことから直ちに、甲1について秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。のみならず、甲1について、黙示にも秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。すなわち、甲1には、以下のとおり、公知の事項が多数含まれており、仮に、秘密保持契約を締結するのであれば、守秘義務の対象を特定するのが自然であるが、秘密として取り扱うべき事項の特定がされた形跡はない。…甲1の記載には、設置要領、電器回路図、分解要領、故障診断、部品の標準卸価格と定価など、顧客(消費者)に知らせる必要のない事項等が含まれている。しかし、このような事項であっても、顧客(消費者)に開示されたからといって、製造業者及びサービス業者の業務に支障を来すものとはいえず、また、前記のとおり、上記情報を秘密として取り扱うべき旨を指示した記載がされていないことを総合すると、上記事項に秘密性はない。』

<コメント>

無効主張のためにやっと見つけ出した文書が、頒布刊行物として証拠使用できるか微妙な場合がある。検討の際には、公開性・情報性・頒布性がポイントとなるが、特に公開性・頒布性については、頒布の対象者やその管理、明示の若しくは黙示の秘密保持契約の有無の観点が重要であることを改めて認識させられた事案である。

詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹



骨折をしてわかったこと

小谷

私の人生の転機、それは今思うと『骨折』の体験です。

私の学生時代までの生活は平和そのものでした。将来に何の不安もなく、大きな病気もしたことがない本当に平和な日常でした。

ある日、私はいつものように平和ぼけをしながら何も考えず歩いていました。しかしその時悪夢が起きたのです。何気なく坂を下っているとアスファルトに小さな溝があり、なんと足をひねって転んでしまいました。・・・一瞬息がとまりました。何が起きたかわからないまま動けずにいると、近くを通った人が救急車をよんでくれたので病院にいき足を固定してもらいました。

それから松葉杖生活の始まりです。どこかに行きたくても、何かを食べたくても、うまく動けません。気分が乗らないのでご飯も美味しく感じませんでした。何でも補助が必要で、外に出ている人がうらやましい毎日でした。

しかし色々な発見がありました。電車やバスに乗ることがこんなに大変だったのだということ。それまでは何も気にせず普通に歩いていたところがやたら坂になっていたり、でこぼこしていたり滑りやすくなっているということ。優先席がいつも埋まってしまうことや、駅などのエレベーターがいつも健常者でいっぱいでは乗れないことなどなど・・・

この体験をしてから、ちょっとしたことで歩けること、走れること、自転車に乗れることが本当に幸せだと思えました。健康は何にも代えがたいものだということをいつも意識するようになってから、全てのことがポジティブに考えられるようになりました。今思うと骨折の体験は、私にとって考え方が変わったきっかけ、まさに転機だと思います。

とはいってもこれから先まだまだたくさんの『転機』があると思います。その時はわからなくても、日々の出来事も、もしかしたらこの執筆も、「もしかしたらあのときの体験が人生の転機だった」なんて思うかもしれません。何がきっかけになるかわからないので今日から色々なことを転機として考えてみようと思います。

ゆとりある老後

いごっそう

転職は、いろいろな場面において従来の環境から異なる環境に変わるきっかけになった。

変わったことといえば、職場が都内になったり、朝夕の通勤電車の中で座れなくなったり、と些細なことを挙げればキリがない。その中で、最も変わったことといえば、給与明細への関心を深めるようになったことである。

新卒で社会人となり給与をもらうようになったころ、手取り額といわゆる年収額との間にかなりの開きがあることに疑問を持ったことがある。それが、税金や健康保険料などが天引きされているためだということに気がつきはしたものの、ではいったいくらい引かれているかには、当時ほとんど関心を払わなかった。給与明細をちらとみて、「ああ、高い、、、」と思いはするが、すぐに忘れる、そんな調子である。

そして、転職をした。最初に頂いた給与明細をみて、見かけ上の手取り額が大幅に増えたことに驚いた。それもそのはず、天引きされていたものがされていないためである。そして、数ヶ月経って、税金諸々の請求書が郵送で届いた。請求金額をみて、初めてその大きさを実感することができたのである。

このようにして、転職は給与明細への関心を深め、税金などをまじめに考えるになるきっかけとなった。さらには、ゆとりある老後を送れるように資産形成も考えていこうかな、と思うようになるきっかけもなった。



【 転 機 】

the Turning Point

我が転機到来か？

ぼんちゃん

先日人間ドックの結果が出た。成人病関連数値に厳しい数値が並んで、報告書にはメタボ寸前と記載されていた。予想はしていたが、現実となった。これまでも、警戒警報下で、野菜中心で規則正しく三食を取り、飲酒を制限し、適度な運動をと指摘されて、少しは遵守していたつもりではあった。一層の改善が求められていることは自覚している。現時点で身体や健康を考慮したとき、年齢的にもターニングポイントで、意識的にもこれまでとは同じであってはならない年齢である。

15年前から山里歩きを継続して、昨年も約50回歩いた。低山や丘陵等中心である。先輩に“高い山はなかったね”と言われた。確かにアルプス級はなかったが、春は沼津鷲頭山、夏は朝日岳山麓大鳥池、秋は岩櫃山と自分としてはそれなりの山に挑戦したのだが、山男にはいずれも高尾山にしか見えないのだろう。山歩きと称するには2000m以上の山々言うのが一般で、北は岩木山や八甲田山、早池峰から南の石鎚山、阿蘇山等も目指したい。しかし、体力的にはここ数年内だろう。趣味の世界でも、分岐点を迎えつつある。

現在の業務にも触れなければならない。我が業界では、一昔前だが、“50歳、60歳漢垂れ小僧”と言われていたようである。実務経験が優先と言うことであつたらう。現在では、状況はガラリと変わり、国際化はもとより、法改正が毎年行われ、大量の知財情報がインターネットで飛び交い、付いて行くだけでも大変である。プロパテントに立ち向かい、クライアントに応えるにはそれだけでは足りないことは疑いない。そろそろこの点でも岐路に立っているのかもしれない。



答えは腹の中にあり

松尾

大きな転機となった出来事はいくつかあるが、語りつくせないのここ十年で一番の転機を振り返ってみたい。私は1999年にオリンパスに入社し、内視鏡開発部に配属された。自分たちが医療機器を使うことはないし、医学知識も中途半端なので、自分らしいアイデアを出すのはなかなか難しかった。配属後3年が経過しても状況は変わらず、このまま何もなせずに埋もれてしまうのかと思いはじめていた。

そんな時、ちょっとした体調不良で大腸内視鏡検査を受けることになった。特に病気は見つからなかったが、別の問題があった。私の大腸は内視鏡に不向きな複雑な形状をしていたのである。おかげで検査は相当に痛かった。ところが、痛いわりに頭は冷静に働いていて、腹の中で内視鏡がどういう動きをしているのか、どこが引っ張られて痛いのか、といったことを深く理解できた。これが大きな転機であった。

痛みの生じるメカニズムさえ理解すれば、あとは機械工学のテリトリーで解決できる。複雑な大腸の持ち主として、患者が楽な大腸内視鏡を開発しようと心に決めた。その後、試作と実験に2年間没頭し、具体的に何をすべきかを見出した。コンセプトと試作機をベテランのドクターに紹介し、多くのドクターが目を輝かせてくれた。しかし商品にするにはまだまだブラッシュアップが必要であった。ここからドクターとの共同作業が始まった。改良とディスカッションの繰り返しに6年を要した。そしてついに商品の仕様が固まり、私は退職して知財業界に入った。

先日、「痛くない大腸内視鏡」の第一弾が発売された。痛み軽減効果は相当なものであることが実証され、学会でも多くの発表がなされた。リリース直前に退職したため、最高の舞台には立ち会えなかったものの大いに満足であった。そして今、弁理士として新たな道を歩み始めた。いつかまた、今のことを良い転機であったと振り返れるようにしたい。