

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

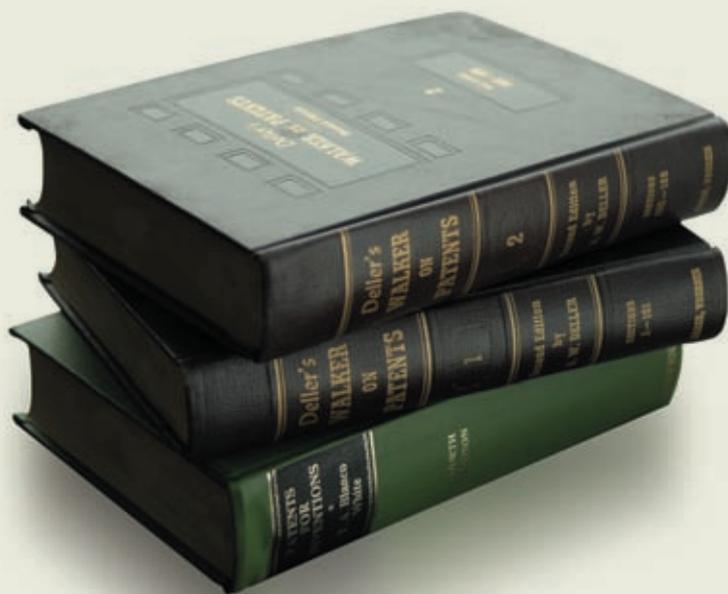
# NEWS LETTER



[創刊号] vol. 1

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2012





# 京友禅と悉皆屋

## 京友禅と悉皆屋

京友禅に欠かせないのが、悉皆屋です。悉皆という言葉に屋が付いていますから、なにからなにまですべてを行う人という意味になるでしょうか。

京友禅は工場で一貫作業によって生産される訳ではありません。さまざまな工程、20近い工程のすべてをそれぞれ独立した別々の職人が担当し、職人は各人の自宅でその作業を行います。友禅の生地をそれぞれの段階の職人に渡し、作業内容を指示していく者が必要となりますが、それが悉皆屋なのです。

## 呉服屋から悉皆屋へ

京友禅の購入者は呉服屋に来て、友禅の模様、色などその希望を伝えます。呉服屋はお客さんから望みのデザインを聞き出し、客の年齢、着用する際の場所等しっかりと把握しておくこととなります。呉服屋が、注文された京友禅の仕様をおよそ決めた段階で、悉皆屋が呉服屋に呼ばれます。呉服屋と悉皆屋は相談の上、白生地を確定し、デザインを確定いたします。呉服屋で客の要望するデザインが充分に把握されていない場合には、悉皆屋があらためて客からデザインの注文を聞き出すこととなり、それによって友禅のデザインが確定いたします。

## 悉皆屋は絵師と相談する

これからが悉皆屋の本番です。友禅絵師のところ白生地を持って相談に行きます。小下絵という着物のパターン図がありますが、小下絵を間にして絵師と悉皆屋がながい時間、具体的なデザインを決めるために相談します。およそデザインの基本が決まると、ツユクサの液で友禅下絵のあたりを描き、ついで本描きに入ります。下絵ができると、悉皆屋はこれを今度は、糊置き職人のところへ運び、仕事の指示もします。糊置きが済むと、次は彩色のための挿し友禅や引き染の職人に仕事を運び、その後には蒸しや水洗いの工程が控えています。さらには金彩の加工も行われます。こうした友禅としての工程が完了すれば、次は着物として仕立てていかなければなりません。

## 悉皆屋はセンスが大事

京友禅の職人は気位も高く、もちろんそれを支える技術は極めて高いのです。そうした職人を納得させ、呉服屋そしてなによりお客さんを満足させるような京友禅の着物に仕上げていくことすべてが、悉皆屋の経験と能力に依存しています。京友禅のすべてを知っていなければなりません。例えば染色では、四拾八茶百鼠というくらいで、茶色では48種あり、ねずみ色では100種ありとされます。さらに他の色も加わります。模様となると、小下絵と呼ばれる雛型パターン図が無数、存在します。それらをすべて頭の中に入れておいて、客の注文と職人の考えとを調整していかなければなりません。これらすべては形式知と暗黙知の総合調整役であるとも言えましょう。

## これからの特許事務所

経済のグローバル化が急速に進展している現代では、知的財産もグローバルに活用していく時代となってきました。そのためには世界各国の知的財産制度に詳しく、多くの関係者とコミュニケーションをとりつつ、顧客の望むサービスを実現していく高度な専門家集団が求められることになるでしょう。その求められる役割には、なにやら京友禅の悉皆屋につながるものがありそうです。

本事務所もそうした役割の一端を確実に担うべく、これまで以上の努力を重ねていく所存であります。

(I.T.)



# NEWS LETTER

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

[ 創刊号 ]

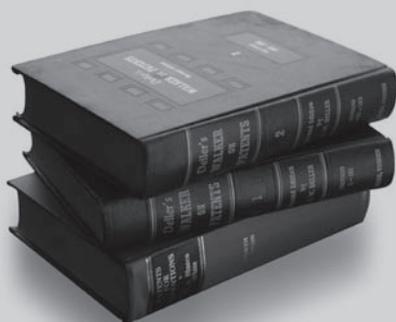
## Contents

vol. **1**  
January 2012

【表紙の写真】

### 思い出の本

表紙の写真は、弊所図書室所蔵の書籍です。上の2冊は米国 BAKER VOORHIS 社 1964 年発行の *Deller's WALKER ON PATENTS*。わが国産業界では、昭和 34 (1959) 年特許法が施行された頃から外国特許出願が増えつつありました。当時、外国出願に関する日本語の解説書は皆無で、外国特許法律実務の情報源として外国図書に頼らざるを得ませんでした。写真の書籍はその時代に私が入手したものです。(深見久郎)



## 目次

### ◎緒言

- 02 京友禅と悉皆屋  
——(I.T.)

### ◎挨拶

- 04 事務所の目指すもの  
会長・弁理士 —— 深見久郎

### ◎報告

- 06 知的財産の新たな国際展開と事務所改革  
所長・弁理士 —— 森田俊雄

### ◎論説

- 08 米国・日本の特許法改正  
副会長(東京事務所長)・弁理士 —— 石井 正

- 12 特許権侵害訴訟事例研究 切り餅事件  
第2 機械意匠リーダー・弁理士 —— 荒川伸夫

- 15 ゴルチエ香水容器の立体商標登録  
副所長・商標意匠法律リーダー・弁理士 —— 竹内耕三

### ◎随筆

- 18 ヨーロッパのこと  
副所長・第1 電気情報リーダー(\*第2 電気情報・国際特許 リーダー兼務)・弁理士 —— 堀井 豊

- 18 色鍋島・藍鍋島  
第1 機械意匠リーダー・弁理士 —— 佐々木真人

- 19 さとりをひらく  
化学バイオリーダー・弁理士 —— 仲村義平

- 19 興味深い計算式  
外国特許事務 —— 葉 志堯

### ◎解説

- 20 間違い易い特許英語  
Barrister & Solicitor —— Gerald Thomas

### ◎DATA

- 21 所属弁理士一覧

# 事務所の目指すもの

深見久郎 Hisao Fukami

特許業務法人 深見特許事務所  
会長・弁理士



## 1. はじめに

昭和31(1956)年、「もはや戦後ではない」<sup>(1)</sup>とされた年に大学を出て、企業(シャープ株式会社<sup>(2)</sup>)に入り、配属された特許部門において最初は特許技術者として、4年後から弁理士として勤務し、入社13年後(昭和44(1969)年)に企業を退職し、以来43年間にわたり弁理士として特許事務所を経営してきました。

この間に、知的財産業務の主たる対象となる科学技術、知的財産を活用する産業界、知的財産業務を取扱う弁理士業界が、国内的にも国際的にも、多くの変化、変革、発展を遂げるのを目の当たりにしてきました。その中であって、常に弁理士の、そして特許事務所のあるべき姿を考え、それに向かう努力を心がけてきたところでもあります。

私はここで、これまでに知的財産に関連して生じた変遷、すなわち科学技術の進歩、その開発モデルの変化、そして特許出願が国際的に広がり、グローバル化が進行していく過程と自己の経験を振り返りながら、現状を見極め、事務所が将来目指すべき道について考えてみたいと思います。

## 2. 知的財産業務の推移

企業内の知的財産管理活動を企業弁理士として体験し、その後、事務所弁理士として、出願代理業務を担当することになり、依頼する側の企業そして代理する側の事務所の二つの立場から知的財産に関わるさまざまな業務に携わって参りました。

高度経済成長期から現代に至るまでの間に、知的財産業務に関して大きな変化を経験しました。すなわち①科学技術の高度化、複雑化、複合化、先端化があり、②開発の様相が技術導入から、自主技術開発、技術輸出<sup>(3)</sup>、産学官連携<sup>(4)</sup>、企業間連携などに進み、③特許出願は国内出願中心から内外出願、国際出願へ移りまたは広がり、④司法改革により弁理士・弁護士が増員され<sup>(5)</sup>、かつそれらの業務範囲が拡大され、⑤経済、法制度が国際化し、グローバル化が進み、⑥弁理士間、特許事務所間の業務競争が激化するなどです。

他方、一定規模を有する総合的国際特許事務所という面で、東京と大阪の特許事務所の間に格差のあることも気がかりでした。大阪の特許事務所が規模と内容充実の面で東京の特許事務所のそれらに並ぶことが求められていると感じました。

(1) 「もはや戦後ではない」という表現は、昭和31(1956)年7月の経済白書の結びのなかで使用されたものです。初出は、中野好夫「もはや戦後ではない」『文藝春秋』1956年2月号。

(2) 当時は早川電機工業株式会社、昭和45(1970)年に社名がシャープ株式会社に変更されたものです。

(3) 技術導入、自主技術開発、技術輸出という各段階の状況を特許の面から分析したものとしては、特許庁編『明日をひらく特許』1968年7月が代表的であり、各方面に大きな影響を与えました。

(4) 産学官連携と知的財産の関わりについては、平成14(2002)年成立の知的財産基本法においてその課題が提示され、その後各年度に策定された知的財産戦略計画において、その重要性が指摘されているところです。

(5) 弁護士に関しては、司法試験の合格者数でみると、平成2(1990)年までは各年およそ500名程度であったものが、平成12(2000)年に990名程度、そして平成22(2010)年には2074名と増加しています。

### 3. 知的財産専門事務所のビジョン

このような知的財産に関連する環境と業界の事情の変遷の中にあつて、長期的に過去の変遷と現状をよく見極め、事務所の目指すべき方向を事務所のビジョンとして掲げて経営してきました。それを主要項目に分けて以下に挙げます。

#### (1) 総合知的財産事務所

産業財産権<sup>(6)</sup>に関して、国内、国外そして全技術分野の出願・審判・訴訟・ライセンスなどの業務を推進し、併せて隣接関連法域<sup>(7)</sup>の関連業務を含む幅広い知的財産業務も対応できる総合事務所を目指します。

#### (2) 所定規模の事務所

顧客の要望に応えつつ、総合知的財産業務を効率的、高品質に遂行する上で適切な事務所規模<sup>(8)</sup>を達成することを目指します。

#### (3) 人材の獲得、育成、安定

事務所の競争力の源泉は高い専門能力を有する人材にあり、このため高度専門人材の獲得、育成に努めていきます。

#### (4) 効率的組織の構築

事務所業務の改善・改革を積極的に推進し、業務品質および業務効率の向上にこれまで以上に努めてまいります。

#### (5) 顧客の満足、所員の満足の両立

顧客満足度を高め、併せて所員の満足度を高め、その両立により永続的な高度専門事務所の実現を目指します。

### 4. 高い機能を果たす知的財産専門事務所

以上のようにして創りあげた知的財産専門事務所が、中・短期的に目指すべき目標を以下に挙げます。

#### (1) 権利活用に強い知的財産権の取得を目指す

最近とみに知的財産権の活用の強化が云われますが、その前提は、権利活用(行使)に強い知的財産権の取得です。当事務所は所属する多くの弁理士が特定侵害訴訟代理資格<sup>(9)</sup>

を有し、訴訟対応能力を高めています。今後所内で訴訟実務、判決例研究<sup>(10)</sup>を重ね、この資格と専門知識の蓄積を通じて、訴訟、鑑定、審判のみならず「訴訟を念頭においた」出願手続を進め、訴訟に強い権利の取得を目指します。

#### (2) グローバル化に強い知的財産業務を目指す

経済の急速なグローバル化とともに知的財産業務自体もまたグローバル化が進行し、加えて情報のIT化がそれを加速させている感があります。グローバル化された知的財産業界では英語が標準語化し、語学力を含む外国特許実務能力の高度化、国際水準化が求められます。当事務所業務は3分の2を外国実務が占めることから、外国知的財産業務能力の高度化<sup>(11)</sup>の努力を従来にも増して続けて参ります。

#### (3) 顧客ニーズの多様化への対応を目指す

顧客の知的財産業務のニーズは急速に多様化しています。事務所としては、この多様化する顧客ニーズを迅速、正確に把握し、これに対応できる能力を磨き、適切に対応業務を提供することもまた目指す目標の一つです。

### 5. 知的財産業界、産業界への貢献

当事務所は大阪で創業し、関西地方を中心に発展し、内容充実と所定規模を目指しました。しかし、IT技術の発展によるコミュニケーションの便宜化、関東地方での顧客の拡大に照らし、平成21(2009)年7月に東京事務所を開設し、在来のそして新規の関東地方の顧客のご要望にもお応えできるよう努めています。

また当事務所の知的財産に関する外国実務能力の強みを生かして、東京事務所の開設・拡充と相まって外国企業、外国事務所へのサービスの拡充にも努めます。

このようにして、国内、海外にわたり、知的財産全法域、全技術分野を含めた人材育成・効率的組織の事務所運営を通じて顧客の皆様への知的財産面での貢献を目指します。

皆様方の温かいご指導、ご鞭撻、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(6) 知的財産権のうち、特許・実用新案・意匠・商標等が産業財産権とされています。

(7) 著作権、不正競争防止法によるノウハウ保護、関税定率法による知的財産違法輸入取り締まりへの対応等です。

(8) 知的財産に関して総合的な代理サービスを実現し、またすべての技術分野について高度な専門能力を有する者を確保するためには、適切な事務所規模は必須の要件となります。

(9) 当事務所では、71名中49名(約70%)が「特定侵害訴訟代理」の資格を有し、全国平均約30%をはるかに上回ります。

(10) 現在、当事務所内には特許に関する進歩性判例研究会が近年の進歩性審査基準の変化と審決および判決の変遷を研究しています。

(11) このために所員には積極的に専門英語能力に関する資格取得に努めるように勧めているところでもあります。

# 知的財産の新たな国際展開と事務所改革

森田俊雄 Toshio Morita

特許業務法人 深見特許事務所  
所長・弁理士



## 1. はじめに

経済のグローバル化が進む中、円高や東日本大震災の影響で日本企業の海外進出は一段と活発となり、日本経済のグローバル化が急加速しています。知的財産の保護と活用もまた新たな国際化<sup>(1)</sup>が進行し、特許事務所もこうした日本経済と知的財産のグローバル化に対応するための体制を確立することが求められています。

当事務所は、これまで以上に顧客満足度を高めること、および高度な専門家組織を構築することにより、新たな知的財産の国際展開の時代に積極的に対応していきます。

## 2. 顧客満足度を高める

ドラッカーは「顧客によって事業は定義される、顧客を満足させることこそ、企業の使命であり目的である」と強調します<sup>(2)</sup>。したがって顧客(企業)を満足させることこそ特許事務所の使命・目的であり、日本経済と企業のグローバル化が加速する中、新たなニーズに的確に応じることにより、顧客満足度を高めることが非常に重要となります。

顧客満足度を高めるために基本的には次の3項目を着実に

推進していきます。

### (1) 知的財産の多面的グローバルサービスの提供

当所ではこれまでも、知的財産の保護と活用のグローバル化に対応すべく、外国特許実務を考慮して明細書・クレームを作成するようにしてきました。すなわち日本特許出願明細書作成時に米国、欧州等への特許出願にそのまま対応できる内容と様式を満たすことを目指してきたものです。今後さらに実務の充実を図り、国際的に活用できる知的財産権の取得を徹底していきます<sup>(3)</sup>。

また、BRICsや開発途上国を含め世界各国の制度や代理人情報を収集して整理し、組織的に対応できる体制を確立していきます。実際、知財の国際会議あるいは外国特許事務所等には定期的に人材を送り込み、情報収集も図っています。

### (2) 高品質の知的財産サービスの提供

知的財産業務の品質の優劣は、企業の経営に大きな影響を及ぼすだけに、そのサービスは常に高品質であることが求められます。このため当所では、クレーム把握の客観性を高め、クレーム品質を高めるため、担当者の経験年数に拘らず全件合議体制<sup>(4)</sup>で対応しています。

さらに、英語通信書簡および英文特許明細書の品質を高めるために、英語圏ネイティブによる事前チェックも実行しています。英語書簡チェックのフィードバックを月一度の月例

(1) その具体的表れが、平成23(2011)年10月に東京で開催された日米知財裁判カンファレンスです。日米の知的財産に関わる裁判官12名が一堂に会し、知的財産に関わる司法の考え方について踏み込んだ合同ディスカッションが進められました。これまでもにはない会合であり、知的財産の国際化が新たな時代へと進んでいることを予感させる機会でした。

(2) P.F.ドラッカー著、上田惇生編訳『マネジメント【エッセンシャル版】(基本と原則)』ダイヤモンド社、2001年

(3) その実務の手法については、深見特許事務所編『外国特許実務を考慮したクレームと明細書の作成』経済産業調査会、2009年として出版しました。

(4) 明細書作成時には、担当の他、グループリーダーおよび豊富な経験者が合議体制を組み、クレーム内容の最終レビューを実施します。

会議で行うとともに、年に一度担当ネイティブからフィードバックを兼ねて講演が行われます。これらを通じて所員の英語通信品質向上の意識を高め、英語通信書簡作成能力を高めるようにしています。

### (3) ワン・ストップサービスの提供

知的財産の総合的な活用が急務であるだけに、顧客からの多様なニーズにワン・ストップで組織的そして的確にお応えすることも重要です。近年ますます重要性を高めているノウハウの保護に関わる営業秘密管理体制<sup>(5)</sup>の検討あるいは税関取締り手続<sup>(6)</sup>等の周辺領域を含めた知的財産関連の種々のニーズやご相談にお応えできるように組織的に体制を確立するようにしています。弁護士業務領域については、常に連携できる弁護士とのネットワークを実現しておく必要があります。当所では事件ごとにそのような連携できる弁護士とのネットワークを確立しています。

## 3. 高度な専門家組織の構築

顧客に、迅速で高品質の知的財産管理サービスを提供することが求められる特許事務所は、知的財産についての高度な専門能力を有する専門家組織によってのみ対応することができます。

そのための具体的課題と目標は次のとおりです。

### (1) 知的財産専門家としての能力向上

国内外の知的財産法制度の専門能力にとどまらず、特許分野であれば担当専門技術に関する最新技術動向の習得、また商標であればその最新の利用状況等の把握に努めていきます。また業務全体の約60%（商標では約90%）が外国関連業務である当所では、当然英語能力の向上が大前提となります。このため英語に関する各種専門資格の取得<sup>(7)</sup>を積極的に奨励しています。

さらに、より高度の専門知識を蓄積するため、進歩性の研究等の特定のテーマについての研究会<sup>(8)</sup>を発足させ、専門家組織としてのレベル向上に努めています。将来、研究成果を書籍にして出版していきたいと考えています。

- (5) 営業秘密の保護を求める場合、その営業秘密についての管理責任も問われることとなります。実際の企業内の業務において、営業秘密をどのように管理していくかはきわめて重要な課題となります。
- (6) 関税定率法により、知的財産権を侵害した商品等は、税関においてその輸入差し止めを求めることができます。
- (7) 当所では英検受験を奨励し、現在英検1級合格者が30名いますが、このほかに知的財産翻訳検定1級が12名、ビジネス英語検定1級は5名います。また、弁理士の外国実務能力を高めるため毎年数名を海外研修（米国、英国）に送り込んでいます。外国代理人が当所を訪問する際にはプレゼンテーションをお願いし、所員が積極的に参加する機会を作っています。
- (8) 進歩性判例研究会が平成23（2011）年10月に所内に発足しました。最近、特許の進歩性の基準が大きく変動していることから、過去20年間の進歩性に関する審決、判決を分析評価する研究会で、この研究成果は実務に反映されていくこととなります。

### (2) 各種資格取得の奨励

事務所全体としての専門家組織能力を高めるために、専門スタッフおよび支援スタッフそれぞれの業務に関連する各種資格の取得奨励を図っていきます。

### (3) 効率的で安定した業務システムの確立

国内出願の依頼に始まり、国内海外での権利の取得、そして国際的に知的財産の活用を進めていく場合に、効率的で安定した業務システムは必須の条件となります。

このためには専門スタッフおよび支援スタッフが協力して効率的業務システムを作り上げていくことが最も重要なこととなりますが、日常的な改善の積み重ねもまた地味ではありますが、欠かすことのできない要件となります。業務体制およびシステムにムリ、ムラ、ムダがないか、それを解消するための工夫は何か、それを全員が知恵を出し、悩み、改善していくことの積み重ねが結局は効率的で安定した業務システムの実現となります。

## 4. 新たな発展を目指して

厳しい国際経済環境の中、日本経済そして日本企業は新たな発展を求めて日々、挑戦をしていることが痛いほどに伝わってきます。特許事務所もまた知的財産のグローバル保護と活用のための専門家組織として、その変革が求められています。顧客満足度を高めるという大きな柱を中心に、変革の方向を明確にして、事務所スタッフ全員が工夫と改善を積み重ねていくことによりその期待に応えていきたいと決意しているところです。さまざまな困難は予想されますが、今後の発展を目指して努力していく所存です。多くの関係者のご協力を改めてお願いする次第であります。

# 米国・日本の特許法改正

石井 正 Tadashi Ishii

特許業務法人 深見特許事務所  
副会長(東京事務所長)・弁理士



## 1. 米国特許改革法案が成立

平成23(2011)年秋に、これまで米国内外で長く期待されていた米国特許法の改正<sup>(1)</sup>が実現しました。改正法案の内容<sup>(2)</sup>ですが、米国独特の先発明主義から先願主義へと大きく制度設計を変えたこと、この点が注目されます。併せて1年間のグレースピリオドの制度<sup>(3)</sup>を導入しました。自ら論文等にその発明を公表した場合、その公表から1年以内に特許出願をすれば同じ内容の発明を出願した別の者に対しては、その公表の時点の先後で争うこととなるというものです。

これまでは先発明主義ですから、発明の先後を争っていたのに対して、これからは先願主義プラス1年間グレース・ピリオドに優先権制度が組み合わされますから、公表の時点と出願の時点と併せ考慮して争うこととなります。ともあれ従来、差別的取り扱いとして国際的にも批判がされてきたヒルマー・ドクトリン<sup>(4)</sup>等についてもすべて解消されることとなりました。

## 2. 振り返ってみれば

筆者は長く特許庁に勤務したため、今回の米国特許法の改正にはまことに感慨深いものがあります。ヒルマー・ドクトリンは米国人と外国人との間で差別的取り扱いになると、日本政府としてまた日本特許庁として機会あるごとに主張し、その解決を求め交渉してきたのです。WIPO等の多極間交渉の場で、また日米欧三極特許庁の場で、また日米間のバイ交渉の場でも、米国制度と実務の差別的部分の不当性を繰り返して主張してきました<sup>(5)</sup>。しかしどのようにしても、交渉の場における米国側の姿勢に変化はありませんでした。

こうしたことを繰り返し経験するなかから、米国特許法の改正として唯一期待できるプロセスについてささやかな文章<sup>(6)</sup>を書いたことがあります。8年前のことでありました。米国特許法が改正されたいま、その文章を改めて読みなおしてみることとしましょう。

(1) 米国特許法改正案は、上院案(S.23)が3月8日上院を通過し、下院案(H.R.1249)は6月23日に下院本会議を通過したものです。しかし両法案には若干の相違があるため、下院案である特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)を9月6日上院において再可決し、9月16日にオバマ大統領が署名しました。

(2) 米国特許改革法案の内容としては、①先願主義の導入、②1年間グレースピリオド、③先使用权の拡大、④特許付与後異議申立制度、⑤当事者系レビュー制度、⑥第三者による情報提供、⑦米国特許商標庁による料金設定権限、⑧補充審査制度、⑨ベストモード開示要件の制限等があります。

(3) 日本における新規性喪失の例外規定(特許法第30条)は、自己の公表が、その後の自己の出願において新規性を失う原因とはならないようにした規定です。しかし他者がその間に同じ内容の出願をした場合には、その公表によって他者の新規性を失わせることはできないのに対して、米国の場合には、先行した公表は他者のその後の出願に対しても新規性を失わせる原因となります。

(4) ヒルマー・ドクトリンは米国における判例によって確立したルールであって、米国に優先権主張出願をした場合、明細書中に記載された発明であってもクレームされていない発明については、米国出願日基準が適用され、優先権主張日基準は適用されないルール。

(5) 例えば、平成5-6(1993-94)年の日米包括経済協議では、日本側の対米要求の第5項目に「優先権に関する差別的扱いは正(ヒルマー・ドクトリン)が提示されています。

(6) 石井 正監修、丸島敏一著『MPEPの要点が解る米国特許制度解説』エイバックズーム、2004年の「監修者から」の一節です。

## 米国の制度は変わるか？

それでは米国の特異な制度は将来、変わるのだろうか。国際的に調和のとれた制度へと発展していけるだろうか。

監修者は米国の制度はいずれは修正・変更されていくであろうと考えている。現在のように米国のみが国際的にみて特異な制度としていると、米国企業や大学がその知的財産を国際的に活用しようとするときに、逆にハンディキャップを負ってしまうこととなる。米国内ではよいとされていたことが、海外では通用しないことがあり、これが米国企業に大きなマイナスとして働くこととなる。

ただ時間は要するかもしれない。国際的に調和のとれた制度になるまでには待つよほかにあるまい。

幣原喜重郎<sup>(7)</sup>は戦前、外務大臣を歴任し大正・昭和のあの困難な時代に平和外交を確立するべく努力した人であるが、戦後になって回顧録『外交五十年』をまとめている。そのなかで以下のような経験をしたことを書いている<sup>(8)</sup>。

1912年、彼が在ワシントン日本大使館の参事官として勤務していたときのことである。2年後に、パナマ運河の開通が予定され、米国はこの運河の通行税に関して、米国船には通行税を免除するが外国船には重い税をかけるという法案が議会で提出された。

これは内外国人に対して差別的な取り扱いをするものであって、特に英米間では相互に差別的な取り扱いをしないとした条約があっただけに、この条約には明らかに違反していた。当然に英国大使ブライスは抗議し、あらゆる機会をとらえてはその非なることを訴えていた。ところが米国はその通行税法案を議会において通過させ決定してしまった。

幣原はブライスに会って、その後の英国の取る態度を尋ねた。当然、抗議は続けられると思ったのである。ところがブライスはもう抗議は止めるという。

幣原は尋ねた。なぜ抗議は止めるのか。当時、日本と米国との間には移民問題があり、日本は米国に抗議を続けていたという事情もあったからだ。

ブライスはこう言ったという。

「一体、あなたは米国と戦争をする覚悟があるのですか。もしも覚悟があるのならば、それは大変な間違いです。米国と戦争をして

日本の存亡興廢をかけるような問題ではないでしょう。私ならもう思いきります」

しかもこう付け加えたという。

「米国の歴史をみると、外国に対して相当不正と思われるような行為を犯した例はあります。しかしその不正は、外国からの抗議とか請求とかによらず、アメリカ人自身の発意でそれを矯正しております。これは米国の歴史が証明するところです。我々は黙ってその時期の来るのを待つべきです」

事実、このパナマ運河の通行税制度は第一次世界大戦に入ると米国自身の発意で、撤廃したのである<sup>(9)</sup>。考えてみれば米国はブライスの言う通りであった。奴隷制度、禁酒法、移民法さらにはヴェトナム戦争。みな米国自身が改めていったのである。(以下省略)

## 3. トリガー条項の問題

以上の文章は平成16(2004)年に書いたものですから、8年前ということとなります。今回の米国特許法の改正は、まさに外国から指摘されて改正したものではなく、米国自身が発意し、米国のためになるとして改正したもので、英国大使ブライスが示唆したとおりでした。

その実感を深めたことがあります。今回の米国特許法改正に至るまでに検討された旧改正法案<sup>(10)</sup>では、先願主義ブラス1年間グレース・ピリオドの制度について経過措置が用意されてありました。その経過措置では、「米国特許商標庁長官が、欧州特許条約と日本特許法において、グレース・ピリオドの期間を有効出願日から遡って1年間とする制度を採用した、と宣言するまでの間は、改正法案第102条(a)(1)(A)で用いられている有効出願日は、仮出願の規定を除き、優先権がないものとみなす」というものでした。いわゆるトリガー条項です。

## 4. 米国自身の利益のために

欧州ではグレース・ピリオドの制度はきわめて限定的でし

(7) 幣原喜重郎(1872-1951)は、1895年に東京帝国大学卒業後、1896年外交官となり、1919年駐米大使。戦後の1945年に総理大臣。

(8) 幣原喜重郎『外交五十年』中公文庫、1987年、48-52ページ

(9) パナマ運河の通行税自体は撤廃されましたが、通行料は徴収されます。このパナマ運河の通行料は高額なことで有名で、ちなみに現在の通行料は、船1トンにつき1ドル39セントです。平均で1回5万4000ドル(400万円程度)となります。これまでの最高額の通行料はノルウェーの客船ノルウェイ・ジェイド号の31万3000ドルで、1回の通行でおよそ2400万円も支払うこととなったものです。

(10) H.R.2795米国特許改革法(U.S.Patent Reform Act of 2005)

がなく、それを1年間に拡大する等ということはまず不可能に近いと言えるでしょう。筆者はこの米国の経過措置を読んで、再び深刻な特許の国際的トラブルの種になることをひどく危惧しました。しかし今回の米国特許法の上院および下院改正案では、この経過措置がそっくり外されており、影も形もありません<sup>(11)</sup>。

米国自身の発意で経過措置を外したのです。欧州と日本がグレース・ピリオドを1年間にするならば、という経過措置を導入することは、この先願主義プラス、グレース・ピリオド1年間という制度自身が外国に利益をもたらすものであると批判される可能性があります。もしも米国自身のためにこの制度改革をするのであれば、欧州や日本がグレース・ピリオドを1年間に拡大しようとしまいと関係なく、米国は自らその制度改革を決意し、推進するべきであると考えたに違いありません。

あらためて米国という国の理念と振る舞いの本質を認識した次第です。

## 5. 日本における制度改革

一方、日本においても昨年(平成23(2011)年)、特許法の改正法<sup>(12)</sup>が成立しましたが、この改正法には多くの内容<sup>(13)</sup>が含まれています。なかでも冒認出願に関する改正はまことに興味深いものがあります。

冒認出願の場合に、これまでどおり冒認出願には拒絶の道を確認しつつ、真の発明者あるいは特許を受ける権利を承継した者は、冒認出願者が得た特許権を移転することを請求することができるようにしたものです<sup>(14)</sup>。

## 6. 先願主義の場合の冒認出願

日本特許法では「その特許出願人が発明者でない場合にお

いて、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき」には拒絶の査定をすることとしています<sup>(15)</sup>。だから冒認出願者は特許を受けることはできません。他方、真の発明者あるいはその発明について特許を受ける権利を承継している者が特許出願している場合には、新規性喪失の例外の規定により、6カ月以内であれば、冒認出願が公開されたとしても、その内容から拒絶されるということはないとしています。

ところが仮に、真の発明者あるいはその発明者から特許を受ける権利を承継していた者が特許出願していない場合、あるいは冒認出願から6カ月を超えて遅れて特許出願していた場合には、どうなるでしょうか。この場合には救済がないのです。

## 7. ドイツにおける長い議論と制度変遷

いわゆる先願主義を理論化し、制度設計していった19世紀ドイツにおいても、冒認出願の問題を先願主義のもとで、どのように取り扱うべきか、ながく議論されました<sup>(16)</sup>。特許を取得しようとする者は、特許出願をしなければならず、出願をしない者が特許を得ることはできません。同じ発明を別の者が生み出した場合、特許を得るのは先に出願をした者とするという制度設計にあって、他人の発明を何らかの方法で知った者が、無断で特許出願をした場合、どうするのでしょうか。

明治10(1877)年のドイツ帝国特許法においては、冒認出願の場合には、その権利は存在しない、としました。日本特許法と同じであり、日本はこのドイツの制度を参考にした訳です。しかしこの制度は、ドイツの特に学界関係者において批判が多かったのです。冒認出願をされた真の発明者への配慮がないこと、少なくとも真の発明者への何らかの権利付与の機会を与えるべき制度設計の必要性が強く主張されたのです。

(11) 2009年に議会に提出された特許改革法案2009(S.5153,HR.12604)のうち、上院法案にはこのトリガー条項は外されていましたが、下院法案には依然として盛り込まれていました。それが今回の改正法ではすべて外されたものです。

(12) 特許法等の一部を改正する法律平成23年6月8日法律63号

(13) この改正では①ライセンス契約をした者が、その後に特許権者が倒産したりしてその特許権を他人に譲渡したような場合に、通常実施権登録をしないでも、移転後の特許権者から差し止め請求等に対抗できるようにし、②冒認出願における真の発明者に対する救済を拡大し、③また新規性喪失の例外を拡大し、発明者が公開した場合にはどのような場合であれ、6カ月以内であれば救済するようにした。加えて④無効審決の取消訴訟提起後には、訂正審判の請求を禁止すること、⑤中小企業の特許料減免期間を延長するなどの内容からなります。

(14) 特許法に第74条(特許権の移転の特例)を新設し、冒認出願の場合に、特許を受ける権利を有する者はその特許権者に対して特許権の移転を請求できるようにしたものです。

(15) 特許法第49条第1項第6号、また権利化後に冒認出願が明らかになった場合には、第123条第1項第6号により特許無効となります。

(16) 玉井克哉「特許法における発明者主義」『法学協会雑誌』第111巻第11号、第12号、1944年

## 8. 出願日遡及から取り戻し請求へ

この結果、明治24(1891)年には、ドイツは制度改正をして「冒認出願をされた真の発明者は、冒認出願の出願公告の前日を自らの出願日とみなすように、求めることができる」という出願日遡及制度を導入しました<sup>(17)</sup>。しかし、この制度でも批判は強かったのです。真の発明者への配慮として十分ではないこと、既に冒認出願自体の審査は完了し特許となっているのに、真の発明者の出願について改めて審査をやり直すことの妥当性、そして共同出願における冒認出願の場合に、出願日遡及制度は必ずしも制度として適当とは言えないこと等々の批判でした。

ワイマール文化の時代であり、発明者の権利を擁護する時代でした。裁判において、冒認出願の場合には、その特許権を真の発明者へ移転させる判決がされていたのです。これを受けて昭和11(1936)年制度改正においてドイツは、冒認出願においては、その特許権を真の発明者が取り戻すことができる、取り戻し請求権があることを制度化しました<sup>(18)</sup>。こうした制度思想は現在の欧州特許条約では、冒認出願者に代わって真の発明者が出願人になることができるという制度につながっています<sup>(19)</sup>。

## 9. 日本における冒認出願に対する制度設計

明治日本の特許制度は、先発明制度でありましたから、冒認出願に対する格別の制度設計はされていません。しかし明治42年法では、先発明主義と先願主義の混合方式となったため、冒認出願の場合には特許無効としました<sup>(20)</sup>。

ところが大正10年法において先願主義に切り替えたものですから、いよいよ本格的に冒認出願への制度設計が必要となったのです。

大正10年法では、冒認出願の場合には、「特許ヲ受クルコト能ハサルニ至リタル場合」又は「特許ヲ無効トスル審決確定シ又ハ判決アリタル場合」には「正当権利者ノ出願」を冒認者等の「出願ノ時ニ於テ之ヲ為シタルモノト看做ス」としたのです<sup>(21)</sup>。いわゆる出願日遡及制度を導入したもので、ドイツが冒認出願の出願公告の前日までに「出願日遡及したの」に対して、冒認出願日まで遡及するとしたわけです。

戦後、昭和34(1959)年の特許法大改正のときに、冒認出願についての制度をどのようにするべきか、検討されました。その結論は、冒認出願は拒絶されるべきこと、真の発明者は新規性喪失の例外の規定のなかで自らの発明を特許とするというものでありました<sup>(22)</sup>。その理由は善意の第三者の別出願に対する制度的配慮でした。しかし大正10年法からは少し戻ったと批判されることも多かったようです。

## 10. 先願主義における例外的規定

これまでの欧州、なかでもドイツにおける冒認出願に関わる議論と制度設計の歴史を見ていくと、今回の制度改正は基本的には妥当なものと理解することができます。

特に、オープン・イノベーションの時代にあって広まりつつある共同研究の成果について、その特許出願に関わるトラブルの解決を考えると、今回の法改正は適切なものでありましょう。すなわち共同研究の成果を本来、共同出願しなければならないところ、真の発明者は別途出願すべきことという仕組みでは基本的な解決が困難であるからです。

先願主義を基本とする特許制度においては、特許権を得るためには例外なく、出願という手を踏むことが求められますが、冒認出願のときだけは、その原則を外してまったく出願をすることなく、特許権を手にするという例外規定についてはその制度の本質的意味を考えていく必要があります。

(17) ドイツ1891年改正法第3条2項異議の結果として出願の取下もしくは拒絶がなされたときは、異議申立人は、先になされた出願公告の前日を自らの出願日とみなすよう求めることができる。

(18) ドイツ1936年法第5条無権利者の出願にかかる発明についての権利者、または冒認によって害された者は、特許出願人に対し、特許賦与を求める権利を譲渡することを請求することができる。出願が既に特許となっているときは、特許権者に特許権の譲渡を求めることができる。

(19) 欧州特許条約第61条特許を受ける権利が出願者以外の者に確定判決によって認められた場合、冒認出願の場合、3カ月以内に、①出願者に代わって自ら出願人になる、②自ら新たな特許出願をする、③当該出願の拒絶を申し立てることができる。

(20) 日本特許法明治42年法第9条で、「最先ニ発明ヲ為シタル者ニ限り特許ス」としたうえで、「発明ノ前後不明ナルトキ」は「最先ニ出願ヲ為シタル者ニ限り特許ス」と定めていました。冒認出願の場合、それを特許無効事由とし、真の発明者の出願においては、冒認出願によって新規性が失われないとしたものです。

(21) 大正10年法第10条第11条

(22) 昭和28年審議会特許部会第3読会、11月の第84回部会で大正10年法の第11条、第12条の削除を提案。最大の理由は、善意の第三者による別出願があった場合の救済。玉井論文の11号1635-1639ページ

# 特許権侵害訴訟事例研究 切り餅事件

知的財産高等裁判所 平成23年9月7日判決言渡 平成23年(ネ)第10002号 (原審 東京地方裁判所 平成21年(ワ)第7718号)

荒川伸夫 Nobuo Arakawa

特許業務法人 深見特許事務所  
第2機械意匠リーダー・弁理士



## 1. はじめに

この事件は、食品メーカーの越後製菓が、同業の「サトウの切り餅」で知られる佐藤食品工業を相手取り、切り餅の製造販売の差し止めと約14億8500万円の損害賠償を求めた事件の控訴審です。「切り餅」という身近な製品について業界1位と2位の企業が争った事件であり、控訴審の行方が注目されていましたが、知財高裁は、東京地裁の請求棄却(特許非侵害)の判決を覆し<sup>(1)</sup>、佐藤食品工業の製品は特許発明の技術的範囲に属する、との中間判決<sup>(2)</sup>をしました。

筆者個人としても、越後製菓が佐藤食品工業を提訴したことが多くのマスコミ等でとり上げられた頃、テレビ局(毎日放送)から電話インタビューを受け、その場で特許公報を見ながら見解を述べた経験があります。この見解をベースにテレビ局が作成したスライドが、関西で夕方放送されているテレビ番組の中で「深見特許事務所 荒川弁理士の見解」というタイトル付きで紹介され、この事件の注目度の高さを肌で感じた事件でもあります。

本件は、上述のように対象製品および当事者との関連で注目されていますが、クレーム解釈において、明細書の記載および審査経過がどのように参酌されるか、を探究する上でも注目される事件です。東京地裁と知財高裁の判断を以下に対比しながらご説明いたします。

なお、本件においては、特許無効についても争われましたが、本稿ではクレーム解釈に絞って検討いたします。

## 2. 事件の概要

### (1) 本件特許発明の概要

本件特許(特許第4111382号)は、発明の名称を「餅」とする発明に係るものであり、端的に言う、本件特許の図1および図2に示されているように、焼き上げ中の膨化による噴出しを制御して餅をきれいに焼き上げるために、餅の外周にあらかじめ切り込み部または溝を設けたという発明です。

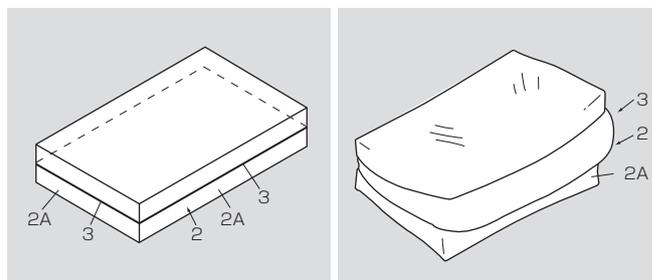


図1

図2

その請求項1を分説すると次のとおりです。

#### 【請求項1】

A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の

B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部(2)の立直側面である側周表面(2A)に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一もし

(1) 東京地裁では民事第46部(大鷹一郎裁判長)、知財高裁では第3部(飯村敏明裁判長)が担当しています。

(2) 中間判決とは「民事訴訟で、終局判決の準備として、その事件の進行中、ある争点についてだけ下す判決」(広辞苑 第5版から引用)を言います。今後は、中間判決の判断(被告製品が本件特許を侵害するとの判断)を前提として、損害賠償額等についての争いが続きます。

くは複数の切り込み部(3)又は溝部を設け、

C この切り込み部(3)又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状としたもしくは前記立直側面である側周表面(2A)の対向二側面に形成した切り込み部(3)又は溝部として、

D 焼き上げるに際して前記切り込み部(3)又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した

E ことを特徴とする餅。

## (2) 被告製品の概要

本件訴訟の対象となった被告佐藤食品工業の商品名「サトウの切り餅 パリッとスリット」(以下、「被告製品」という)の構造は、図3のとおりです。

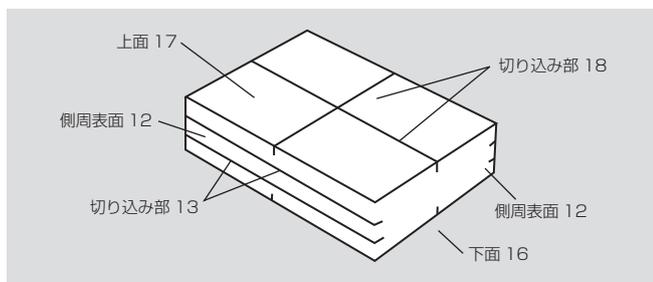


図3 被告製品

被告製品が、本件特許発明の構成要件A、CおよびEを充足することには争いはありませんでしたが、構成要件BおよびDを充足するか否かが争われました。その中でも特に上記構成要件Bの下線部の解釈が問題となりました。

被告製品においては、側周表面12だけでなく上面17および下面16にも十字の切り込み部18が設けられており、この十字の切り込み部18を設けたことが構成要件Bの判断に影響するか否かが大きな争点でした。

## 3. 東京地裁と知財高裁の構成要件Bに対する判断

### (1) 構成要件Bの解釈

争点となった構成要件Bの下線部に関し、東京地裁と知財高裁は、相互に全く異なる解釈を導いています。

東京地裁は、下線部を『切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと解するのが相当である』と解釈する一方、知財高裁は『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載は、『側周表面』であること

を明確にするための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けることを除外するための記載ではないと判断する』と判断して、東京地裁の判断を覆しています。

### (2) 当事者の主張に対する判断

構成要件Bの上記解釈に至る裁判所の判断のうち、主なものを以下にご紹介いたします。

#### ①特許請求の範囲の記載

a) 争点 構成要件Bの『載置底面又は平坦上面ではなく』が側周表面を修飾すると解釈できるか否かが争われました。『載置底面又は平坦上面ではなく』が『側周表面』を修飾するのであれば、載置底面又は平坦上面に切り込みが設けられているか否かは構成要件Bの判断に影響を与えないと結論づけられます。

b) 東京地裁の判断 東京地裁は、構成要件Bについて『仮に切り込み部等を設ける切餅の部位が「載置底面又は平坦上面」とは異なる「側周表面」であることを特定することのみを表現するのであれば、「載置底面又は平坦上面ではない……側周表面」などの表現をするのが適切であることに照らすならば、原告が主張する構成要件Bの記載形式のみから、「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言が「側周表面」を修飾する記載にすぎないと断ずることはできないというべきである』と判断しました。

c) 知財高裁の判断 これに対し知財高裁は『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分の直後に、『この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に』との記載部分が、読点が付されることなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、「載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分は、その直後の『この小片餅体の上側表面部の立直側面である』との記載部分とともに、『側周表面』を修飾しているものと理解するのが自然である』と判断しています。

#### ②明細書の記載

a) 争点 本件明細書には、発明が解決すべき課題および発明の効果として次のような記載があります。

『切餅や丸餅の表面に数条の切り込みや交差させた切り込みを入れると、……突発噴き出しを抑制することはできるけれども、焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡のような焼き上がりとなり、実に忌避すべき状態となってしまう、……切餅や丸餅への実用化はためられる』。

『切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく、オープン天火による火力が弱い位置に切り込みが位置するため忌避すべき焼き形状とならない場合が多く、膨化によってこの切り込みの上側が下側に対して持ち上がり、この切り込み部位はこの持ち上がりによって忌避すべき焼き上がり状態とならな

いという画期的な作用・効果を生じる』。

b) 東京地裁の判断 これらの記載について東京地裁は、『載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、本件明細書に記載された本件発明の上記効果と密接に関係することであって、これと無関係であるなどといえないことは明らかである』と判断しました。

c) 知財高裁の判断 これに対し知財高裁は『載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどの説明がされた部分はない。……載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために、美観を損なう場合が生じ得るからといって、そのことから直ちに、構成要件Bにおいて、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが、排除されると解することは相当でない』と判断しています。

### ③審査経過について

a) 争点 原告は、審査経過において『側周表面のみに、……切り込み部又は溝部を設け』という補正をしましたが、審査官から側周表面「のみ」に限定する補正が新規事項の追加に該当すると指摘され、この補正を撤回すると共に、意見書で「元通り「のみ」を削除し、この「のみ」であるか否かは出願当初どおり請求項には特定せず、本発明の必須の構成要件でなく出願当初通り「のみ」かどうかは本発明と無関係と致しました』と主張しています。

b) 東京地裁の判断 この審査経過について東京地裁は、『原告が、特許庁に提出した意見書等の中で、本件発明の構成要件Bに関して原告主張の解釈に沿う内容の意見を述べていたということ以上の意味を有するものではなく、このような事情が、本件発明の特許請求の範囲（請求項1）の解釈に直ちに結びつくものとはいえない』と判断しました。

c) 知財高裁の判断 知財高裁は『撤回した手続補正書に記載された発明に係る「特許請求の範囲」の記載の意義に関して、原告が述べた意見内容に拘束される筋合いはない。むしろ、本件特許の出願過程全体をみれば、原告は、撤回した補正に関連した意見陳述を除いて、切餅の上下面である載置底面及び平坦上面には切り込みがあってもなくてもよい旨を主張していたのであって、そのような経緯に照らすならば、被告の上記主張は、採用することができない』と判断しています。

## 4. 検討

### (1) 知財高裁と地裁の判断

2つの裁判所で判断が分かれたことから明らかなように、本件は非常に判断が難しい事案であるといえます。筆者個人としての感想ですが、「載置底面又は平坦上面ではなく」

が「側周表面」を修飾していると断定できるか否かについては、確かに高裁が言うように、句点が付されることなく続いているから直後に記載されている「側周表面」を修飾しているとの解釈にも一理ある一方、「載置底面又は平坦上面ではなく」は文法的には連用形であり名詞である「側周表面」を修飾しているとは言い切れないので、地裁の解釈にも一理あると思われます。

そこで、特許法第70条第2項に従って明細書を参照すると、高裁が認定するように、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると作用効果が生じない、とは説明されていないものの、明細書の発明の効果の欄をはじめ随所に忌避すべき焼き上がりとなる餅の不具合に関する記載があることを考慮すると東京地裁の解釈が誤っているとも言い切れないのではないのでしょうか。

さらに、審査経過を考慮すると、「のみ」の補正を撤回した後、被告製品のような餅を除外する意図が出願人に無かったことは明らかです。しかしながら、『特許請求の範囲の解釈は、特許請求の範囲の記載が表示している客観的意味を明らかにすることであり、出願人の内心的意思を探求することではない』（牧野利秋編『裁判実務大系9』青林書院、101ページ）ので、意見書での主張が本件発明の特許請求の範囲の解釈に直ちに結びつくものとは言えません。

### (2) 実務上の指針

#### ①クレームの記載は明確に

クレームにおいては特許を受けようとする発明を明確に特定する必要があります。その際、修飾語の次に句点を挟むと句点に続く文全体を修飾し、句点を挟まず連続して記載すると直後の語を修飾するという原則を再確認しておく必要があるでしょう。

本判決は、句読点の打ち方ひとつでクレーム解釈が全く変わってしまう可能性があることを示唆しています。

#### ②クレームと発明の課題および効果の記載を整合させる

発明の課題や効果の記載が、クレームで特定した事項と比べて過度に特定のな場合には、クレームで明確には除外していない構成までもが除外されて解釈され、不利な判断の根拠とされてしまう危険性があります。明細書中の発明の課題や効果の記載がクレームの記載と整合しているか、慎重にチェックする必要があります。

# ゴルチエ香水容器の立体商標登録

竹内耕三 Kozo Takeuchi

特許業務法人 深見特許事務所  
副所長・商標意匠法律リーダー・弁理士



知財高裁は、平成23(2011)年4月21日、女性の胴体をモチーフとした「ジャンポール・ゴルチエ」の香水容器を立体商標として登録を認める判決をしました。

容器の形状が立体商標として登録される例が数少ない状況のなか、コカ・コーラの容器およびヤクルトの容器の立体商標の登録に引き続き、ゴルチエの香水容器の立体商標の登録が認められたわけで、注目に値する事件です。本事件に限らず、最近では立体商標の登録の間口がやや広められている感じがします。そのあたりを概観したいと思います。



## 1. ゴルチエ事件の概要

### (1) 特許庁の判断

ゴルチエの香水容器の販売元の「ポーテ・プレスティージュ・アンテルナショナル」(ポーテ社)は、平成18(2006)

年4月28日に、前記の香水容器からなる立体商標について、日本を指定してマドプロ出願をしました。指定商品は、第3類“beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics”でありました。

特許庁は、平成20(2008)年6月27日に、『香水の容器の立体商標には同種の形状や装飾が使われており、この形だけでゴルチエとは分からないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとともに、同条第2項の要件を具備していない』として拒絶審決をしました。

すなわち、当該香水の容器の立体商標は、

①本来的に自他商品識別力がない商標(商標法第3条第1項第3号)に該当し、

②使用に基づく自他商品識別力がある商標(商標法第3条第2項)<sup>(1)</sup>の要件を具備していない、と判断したわけです。

ポーテ社は、この拒絶審決を不服として知財高裁に提訴しました。

### (2) 知財高裁の判断

知財高裁(滝沢裁判長)は、平成23(2011)年4月21日、この拒絶審決を取り消し、立体商標の登録を認める判決を言い渡しました。

その理由は、『香水容器について他に見当たらない特異性があり、強い印象を与える。15年以上にわたって販売され、ファッション誌などに掲載されており、立体的形状が独立して商品識別力を持っている』というものです。

つまり、知財高裁は、当該香水の容器の立体商標が、①本来的に自他商品識別力がない商標(商標法第3条第1項第3号)に該当するとした拒絶審決の判断は正しいとして維持する一

(1) 商標法第3条第2項前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

方、②使用に基づく自他商品識別力がある商標(商標法第3条第2項)の要件を具備していない、とした拒絶審決の判断は誤りであるとしてしました。かくして使用により自他商品識別力が生じたか否かが焦点となったわけです。

知財高裁は、『立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、①当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、②当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の実情を総合考慮して判断するべきである』と述べ、使用に基づく自他商品識別力の有無の判断基準を示しました。

上記2点につき、知財高裁は以下のように具体的に判断し、使用による自他商品識別力を認めました。

①商標の形状および当該形状に類似した他の商品等の存否  
容器部分の形状が、人間等をモチーフとした容器も存在するが、女性の身体をモチーフとした香水の容器の中でも、本願商標のような人間の胸部に該当する部分に2つの突起を有し、そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し、そこから下部にかけて、なだらかに膨らみを有した形状は、他に見当たらない。従って、本願商標の立体的形状は、一定の特異性を有しているということができ、その立体的形状が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものである。

#### ②使用の実情

平成6(1994)年以降15年以上にわたって販売され、香水専門誌やファッション雑誌等に掲載されて使用をされてきた。我が国におけるジャンポール・ゴルチエ「クラシック」の売上高は、平成16(2004)年以降、年間4500万円から5800万円程度である。

### (3) 特許庁と知財高裁の判断の違い

ここで、特許庁と知財高裁では、どこで判断が違ったのでしょうか。

上記2点のうち、特許庁と知財高裁では、まず使用の実情のとらえ方が違いました。すなわち、特許庁は『本願商標に係る香水の販売地や販売地域、販売数量や宣伝広告費が不明で、市場占有率も高くないから、香水の一般的な需要者が、本願商標が原告の出所に係る商品であると認識しうるものではない』と判断しました。

これに対し、知財高裁は、『販売地域、販売数量や宣伝広告費等が明らかにされることが望ましいものの、それらが必ずしも明らかではないとしても、その形状の特徴から自他商品識別力を獲得することはあり得るし、香水は安価な日用品とは異なるものであり、香水専門誌やファッション雑誌等による宣伝広告を見た需要者は、その特徴的な容器の形状から、原告の出所に係る商品であることを認識しうるということができ』と判断したわけです。

販売地域、販売数量や宣伝広告費等が必ずしも明らかにされなくともよいと知財高裁が判断した点は注目に値します。

次に、特許庁と知財高裁では、使用による識別力の対象となる商品の認定範囲が違いました。

すなわち、特許庁は、『原告が提出する証拠の内容は、香水に関するもののみに限られ、その他の商品についてはなんら主張及び立証されていない』等として本願商標は使用により識別力を有するに至った商標とは認めませんでした。

しかしながら、知財高裁は、『本願商標が香水について自他商品識別力を有するに至った結果、これと極めて密接な関係にある化粧品等の本願の前記限定された指定商品( beauty products (cosmetics), soups, perfumery, cosmetics (美容製品, せっけん, 香料類及び香水類, 化粧品) に、本願商標が使用された場合にも、香水に係る取引者・需要者と重なる上記指定商品の取引者・需要者において、上記商品が香水に係る「ジャンポール・ゴルチエ」ブランドを販売する原告の販売に係る商品であることを認識することができる』と判断しました。

使用された商品と同一の商品だけではなく、それと密接な関係にある商品にも広く使用による識別力を認めた点が注目されます。

## 2. 商品・容器の立体商標の登録要件

商品・容器の形状からなる立体商標が登録されるためには、以下の要件を具備しなければなりません。

(1) 自他商品識別力を有すること。すなわち、球体、立方体等の商品・容器のありふれた立体的形状は本来的に自他商品識別力を有しないから、商標登録を受けることができません(商標法第3条第1項)。

但し、大々的な使用により、自他商品識別力を有するに至った場合には、例外的に商標登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。

(2) 不可欠な立体的形状でないこと。すなわち、商品・容器の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は商標登録を受けることができません(商標法第4条第1項第18号)。

もっとも、実務的には、この第4条第1項第18号の拒絶を受ける例は、きわめて少なく、(1)の自他商品識別力を有しないこと、すなわち、商品・容器のありふれた立体的形状にすぎないとして、第3条第1項第3号拒絶を受け、第3条第2項の適用可能性をめぐる争うケースがほとんどに見受けられます。

商品又はその容器の形状からなる立体商標の登録が争われ

た主な例として、本件の他に、ヤクルト容器、コカ・コーラ瓶等20件近い裁判例<sup>(2)</sup>があります。

これら事件のうち、本来的識別力も使用による識別力もない(商標法第3条第1項第3号該当、第2項非該当)として拒絶されたものは、①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑫、⑮および⑯です。このように平成18(2006)年までは、商品・容器の立体商標の登録はほとんど見られませんでした。

それどころか、一旦商標登録されたが、本来的識別力も使用による識別力もないとして登録無効になった、⑨のひよこ饅頭の事例<sup>(3)</sup>もあります。商標の形状および当該形状に類似した他の商品が多くあるとして、ひよこの形状が特異なものではなく、識別力を有しないとされたのです。

ところが平成19(2007)年になって、状況が変わってきました。⑪のコカ・コーラの瓶が永年の使用により識別力(商標法第3条第2項)を獲得したと判断<sup>(4)</sup>されたのです。この判決は容器の立体商標を初めて認めた事例として脚光を浴びるはずでしたが、時を経ず、それを凌ぐ判決が出ました。⑬のギリアンのシーシェルバーチョコレートの判決です。使用による識別力を認めたコカ・コーラ判決と異なり、そもそもそのチョコレートの形状自体が本来的識別力を有する(商標法第3条第1項第3号非該当)と判断されたのです。②のヤクルトの容器の立体商標が使用による識別力がないとの理由で平成13(2001)年に拒絶されていますが、この機に乗ずるかのように、ヤクルト容器の立体商標について平成20(2008)年9月3日に再度出願されました。またもや拒絶審決に至りましたが、出願人は、知財高裁に提訴しました。出願人は2回にわたり、街頭アンケート調査を行い無模様のヤクルト容器の写真を見せた被験者の98%が、「ヤクルトを想起する」との回答結果を行いました。知財高裁はこの調査結果を重視し、使用による識別力(商標法第3条第2項)を有しているとして登録されました(脚注(2)における⑭)。

もう一点注目すべきは、出願立体商標と使用立体商標同一性の判断についてです。すなわち、コカ・コーラ事件及びヤクルト事件において、使用商標はいずれも立体的形状と文字の組み合わせであるのに対し、出願商標は文字なしの形状のみの立体商標でしたが、それでも商標法第3条第2項の判断において使用商標と出願商標が同一であると判断した点が注目されます。この流れを踏襲するかのように、⑰のYチェアも使用による識別力(商標法第3条第2項)を有しているとして登録されました。

### 3. 将来予測

以上の裁判例から見て、今後の商品・容器の立体商標の登録判断は、以下の基準によって判断されていくのではないかと推測されます。

(1) 出願に係る立体商標が本来的識別力を有しているかどうか(商標法第3条第1項)。

(2) 本来的識別力を有していないとき、以下を考慮して、使用による識別力を有しているかどうか(商標法第3条第2項)。

①当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否(特異性)。一私人に独占させるのが適切か否かの観点から考える。

②当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情(周知性)。

③出願商標が使用商標と実質的に同一か(商標の同一性)。使用商標が商品・容器の形状と文字の結合商標であっても、ヤクルト事件やコカ・コーラ事件のように、出願商標が形状のみの商標である場合がある。

④出願の指定商品が使用商品と同一又は密接な関係にあるかどうか(商品の同一性)。

#### (2) 立体商標の登録が争われた事件

- ①筆記用具(平12.12.21東高判平11行ケ406)、②ヤクルト容器(平13.7.17東高判平11行ケ474)、③止め具(平13.11.27東高判平13行ケ4)、④釣竿用導糸環(平13.12.28東高判平13行ケ48-56)、⑤インゴット型チョコレート(平14.7.18東高判平13行ケ418)、⑥飾り金具(平14.7.18東高判平13行ケ446,447)、⑦ウイスキー角瓶(平15.8.29東高判平14行ケ581)、⑧粘着テープ(平15.10.15東高判平15行ケ102)、⑨ひよこ饅頭(平18.11.29東高判平17行ケ10673)、⑩マグライト(平19.6.27東高判平18行ケ10555)、⑪コカ・コーラ瓶(平成20.5.29東高判平19行ケ10215)、⑫弦楽器(平20.6.24東高判平19行ケ10405)、⑬シーシェルバーチョコレート(平20.6.30東高判平19行ケ10293)、⑭ヤクルト容器(平22.11.16東高判平22行ケ10169)、⑮イッセイ・ミヤケ香水容器(平23.4.21東高判平22行ケ10386)、⑯ゴルチエ男性用香水容器(平22.4.21東高判平22行ケ10406)、⑰Yチェア(平22.6.29東高判平22行ケ10253)

#### (3) ひよこ饅頭事件

福岡市の株式会社ひよ子が饅頭のひよこの形状からなる立体商標が自他商品識別力を有していなかったとして、その登録を無効にした知財高裁の判決を不服として上告したが、最高裁は上告棄却しました。

#### (4) コカ・コーラ事件

知財高裁はコカ・コーラの瓶の立体商標は「1957年の国内販売以来、驚異的な販売実績を残し、特徴を印象付ける広告も重ねられ、ブランドシンボルとして認識されている」旨判示し、使用による識別力を認めました。

## ヨーロッパのこと

堀井 豊 Yutaka Horii

副所長・第1電気情報リーダー（\*第2電気情報・国際特許リーダー兼務）・弁理士

以前からヨーロッパの歴史や文化、芸術に心惹かれてきました。近年はとりわけ塩野七生さんの著作に魅了され、この数年で代表作である「ローマ人の物語」全15巻はもちろんのこと、最初期の中世・ルネサンスものから最新刊の「十字軍物語」までほとんどの作品を読破してしまいました。

今では現代ヨーロッパの地図を見てもまず古代ローマ帝国の版図を思い浮かべ、ヨーロッパの代理人に会うと真っ先にこの人はガリアやゲルマンのどの部族の末裔だろうと考えてしまう有様です。リーダーに求められる資質など、古代人の英知や先見性は現代の経営にも通じることが多々あり、大変勉強になりました（特にカエサル「ほとんどの人は自分が見たいと欲する現実しか見ていない」との言葉！）。子どものころから歴史が大好きでしたが、これらの本を読んだ後では、これまで学校で自分は何を勉強してきたのだろうという疑問を抱かずにはおれません。

私たちは日常業務の中で、ドイツあるいはフランスを仕事の一環として事務的に扱ってしまいがちですが、これらの国の成り立ちの経緯や事情は極東の島国である日本とは余りにもかけ離れています。宗教の問題も非常に根深いものがあります。日頃からヨーロッパ各国の同業者と接する機会が多いことから、これらの国やそこに住む人々の背景にある歴史や文化を知ること、彼らの精神構造のより奥深いところまで垣間見ることができるのではないかという気がしています。外国人と人間同士の付き合いをするためにはまず相手のことをより深く知ることから始まるのではないのでしょうか。

それにしても、昨今の世界情勢を見ますと、あのヨーロッパでの財政金融の混乱にはある種の感慨にふけらざるを得ません。何しろ、古代ローマ人はその英知によって、現在のEUに匹敵するであろう広大で、民族・宗教・言語もばらばらな領域において数百年にわたって平和と経済的繁栄を実現したのでありますから。

## 色鍋島・藍鍋島

佐々木真人 Masato Sasaki

第1機械意匠リーダー・弁理士

大阪市立美術館で、平成23(2011)年8月2日～9月4日、初期鍋島から後期鍋島にいたる色絵・染付・青磁の特別展がありました。この特別展は、故田原一繁氏と元子夫人の収集による118件にのぼる鍋島焼が大阪市立美術館に寄贈されたことから、その記念として開催されたものです。

鍋島焼は、17世紀から19世紀にかけて、佐賀藩（鍋島藩）において藩直営の窯で製造された磁器であり、藩直営の窯で焼かれた製品を指して単に「鍋島」ともいいます。大川内山（佐賀県伊万里市南部）にあった藩直営の窯では藩主の所用品や将軍家、諸大名への贈答品などの高級品をもつばら焼造していたとのことです。

磁器製作の最先端をいく鍋島藩にとって、その技術を高秘秘匿することが極めて重要であり、何度かの移転ののち1670年代に秘窯と呼ばれる大川内山に藩窯を移し、有田の中心部に赤絵町を設けて赤絵屋を登録し、一定地域に居住させ管理保護していたようです。鍋島焼に関する史料の中に、『有田皿山代官江相渡手頭写』という文書がありますが、この文書の中には、「献上用の製品の余りものや、不出来の製品は、藩庁の年寄や進物役と相談の上、割り捨てるように。」と記載されています。このように、技術を守るために、さまざまな工夫をしていたようです。

上記特別展では、さまざまな展示品がありましたが、「色絵 毘沙門亀甲桐文皿」という作品が特に印象的でした。この作品は、幾何学文様を題材とした鍋島藩窯の典型的な作品の1つで、亀甲形をなす編み目の文様が皿の内面全体に描かれています。毘沙門天の身につけている甲冑の文様に由来することから、この文様を毘沙門亀甲文とも呼ぶようです。この作品からは、見た目の「美しさ」だけでなく、技術的な「精巧さ」というものも強く感じられました。日本の「ものづくり」は、やはりすばらしい!!

## さとりをひらく

仲村義平 Gihei Nakamura

化学バイオリダー・弁理士

「さとりをひらくと人生はシンプルで楽になる」  
 (エックハルト・トール 著 *The Power of NOW* 徳間書店)の本には、次のことが紹介されていました。

『自分』には、『本当の自分』と『虚飾の自分』がある。『虚飾の自分』は『思考』によって形成される。『思考』は、社会環境のなかでの過去から将来に向けた時間軸の中で生存競争を生き残るための手段である。このような『思考』活動によって『自分のアイデンティティ』が確立すると認識するのは誤りである。『思考』は自分を拘束するものでコントロールできなくなると、苦しみ、悲しみ、病気の原因となる。そこで、『思考』をコントロールするには、『思考』を自分からきりはなして客観的に観察することである。そのために、自分を『思考』の基礎となる時間軸から解放し、完全に『いま』という時に集中させる。つまり『いまに在る』ときにはじめて『大いなる存在』を感じる事ができ、『さとり』をひらくことができる。

この本の著者は、「過去」も「未来」も幻であり、存在するのは「いま」であり、「いまに在る」ことが重要であることを教えています。しかしビジネス社会に生活する私にとって、この教えの実践は、かなり困難なように思われました。ビジネス社会で生活するためには過去の経験から学び、将来の展望を考えながら時間軸の上で、「いま」思考し、そして「自分のアイデンティティ」を構築していくことが必要と考えるからです。しかし一方では過去の出来事および未来への不安から、自分を解放し「いま」を生きることができれば、精神的な負担は少なくなり、「人生が楽になる」ように思われます。残念ながら、未だ「いまに在る」の本当の意味の理解はできていないように思われますが、まずは「一期一会」の精神を大事にしたいと思っています。

## 興味深い計算式

葉志堯 Yeh Chih Yao

外国特許事務

A、B、C……からなる26個のアルファベットを、それぞれ1%、2%、3%の26個の数値に置き換えて、文字全体をその数値の合算で表す遊びがあります。GoogleのLang.8からその遊びを知ることできますし、台湾の本で読んだこともあります。

20世紀米国の作家クリストファー・モーリーは「よき人生には3つの要素がある。学ぶこと、稼ぐこと、そして遊ぶこと」と言いますから、Learning、Income、Leisureに書き換えて、計算してみましょう。

Learningは、  
 $L+E+A+R+N+I+N+G=12+5+1+18+14+9+14+7=80\%$   
 学ぶことは重要度80%になりますね。

Incomeは、  
 $I+N+C+O+M+E=9+14+3+15+13+5=59\%$   
 稼ぐことはそれほど重要度は高くないですね。

Leisureは、  
 $L+E+I+S+U+R+E=12+5+9+19+21+18+5=89\%$   
 遊び=余暇は少し重要度が高いようです。

学ぶ、稼ぐ、遊びは人生の3要素と言われますが、数値は人生を完璧にする100%ではないようです。では、100%となるものは、一体何でしょうか。

勤勉=Diligenceは、  
 $D+I+L+I+G+E+N+C+E=4+9+12+9+7+5+14+3+5=68\%$   
 で、100%ではありませんね。

幸運=Blessingは、  
 $B+L+E+S+S+I+N+G=2+12+5+19+19+9+14+7=87\%$   
 で、これも100%ではありません。

では、答えは何でしょう。態度=Attitudeなのです。  
 $A+T+T+I+T+U+D+E=1+20+20+9+20+21+4+5=100\%$   
 キース・ハレルは「態度は全てのものを決める。態度の力を深く理解することこそ、態度を行動に変えるコツである」(Keith Harrell, *Attitude Is Everything*, Cliff Street Books, 2000.)と言います。

仕事、生活に対する態度こそ、私達の人生を豊かにする秘訣ではないでしょうか。



## 間違い多い特許英語



no. 1

### Gerald Thomas B.A. LL.B.

Director of *Foreign Affairs* at Fukami Patent Office  
Barrister & Solicitor (1993 - British Columbia, Canada)

## Common Errors in Patent Office Business Writing

During the years that I have been reviewing the writing of lawyers and patent attorneys, I have come to notice certain common errors which seem to regularly occur. I have selected some of these errors below and will provide my comments.

### Error #1. - Letter format - the Salutation

One of the most basic errors that I see frequently among Japanese writers is concerning the *salutation* or *greeting* of a business letter. While some flexibility is possible, a sophisticated law firm must provide a consistent professional style for its members to follow. Most common errors are the following:

| Incorrect              | Correct         |
|------------------------|-----------------|
| Dear Mr. John Smith:   | Dear Mr. Smith: |
| Dear Sue Jones:        | Dear Ms. Jones: |
| Dear John Smith Ph.D.: | Dear Dr. Smith: |

The basic rule for the format is: Dear + Title + Last/Family name

For an American business letter, after the family name, a colon is generally used, and for personal letters a comma is used. In Europe however, for both business letters and personal letters, a comma is used after the family name.

### Error #2. - Grammar - countable and uncountable nouns

Another common error in patent office and other legal business letters is the misuse of countable and uncountable nouns. Countable nouns use an "s" in the plural form. They include such nouns as: horse/horses, cup/cups, wheel/wheels etc. Uncountable nouns do not use "s" in the plural form. They include nouns such as: advice, information, evidence, experience, research, work, literature, equipment, knowledge.

Uncountable nouns are always in singular form, and use the singular form of the accompanying verb. There are ways that we can express uncountable nouns in a plural form. One way is to use container expressions or quantity expressions such as the following:

|             |   |
|-------------|---|
| research    | The new project required <u>six months of research</u> . (quantity)                       |
| advice      | She received <u>a lot of advice</u> from her supervisor. (quantity)                       |
| information | The booklet contained <u>many pages of information</u> . (quantity/container)             |
| literature  | We provided <u>three pieces/items of literature</u> to the Examiner. (quantity/container) |
| evidence    | There were <u>twelve pieces/items of evidence</u> at the hearing. (quantity/container)    |

### Professional Background



Gerald Thomas has worked in both Canadian and Japanese law offices, and has had a relationship with Fukami Patent Office for over twelve years. In 2010 he assumed the position of Director of Foreign Affairs. In this position he supervises and ensures the quality of English communications between Fukami Patent Office and its many foreign clients and associates.

Gerald has worked with both the national and various local government organizations. In 2003-2004 Gerald was commissioned to work with the Japan Patent Office to provide complete translations of the Japan Patent Act and the Japan Trademark Act.



◎会長

**深見久郎** Hisao Fukami

弁理士試験合格(1960) / 大阪府立大学工学部電気工学科卒業(1956) / シャープ(株)特許部→深見特許事務所(1969-)

◎副会長

**石井 正** Tadashi Ishii

弁理士資格取得(2011) / 中央大学理工学部電気工学科卒業(1968) / 特許庁審判部長、特許技監→(株)日本国際知的財産保護協会理事長→大阪工業大学知的財産学部長・教授→深見特許事務所(2011-)

◎所長

**森田俊雄** Toshio Morita

弁理士試験合格(1979) / 大阪大学基礎工学部物性工学科卒業(1969) / (株)日立製作所→深見特許事務所(1972-)

第1 電気情報

1st Electrical / Information Group

◎副所長・第1 電気情報 リーダー  
(\*第2 電気情報、国際特許 リーダー兼務)

**堀井 豊** Yutaka Horii

弁理士試験合格(1988) / 大阪大学基礎工学部生物工学科卒業(1978) / 持田製薬(株)→深見特許事務所(1983-)、大阪大学大学院高等司法研究科客員教授

◎第1 電気情報 サブリーダー

**増田義行** Yoshiyuki Masuda

弁理士試験合格(1999) / 神戸大学大学院修士課程修了(1990) / 新日本製鐵(株)→深見特許事務所(1998-)

◎第1 電気情報 サブリーダー

**大西範行** Noriyuki Ohnishi

弁理士試験合格(2002) / 東京大学工学部金属材料科学科卒業(1986) / 松下電子工業(株)→積水樹脂(株)→三菱電機(株)→深見特許事務所(1997-)

◎第1 電気情報

**藤原正典** Masanori Fujiwara

弁理士試験合格(2000) / 大阪府立大学工学部電気工学科卒業(1980) / ミノルタ(株)→特許事務所→深見特許事務所(1993-)

◎第1 電気情報

**十河誠治** Seiji Sogo

弁理士試験合格(2004) / 京都大学大学院修士課程修了(1994) / 松下電器産業(株)→深見特許事務所(2003-)

◎第1 電気情報

**鞍掛 浩** Hiroshi Kurakake

弁理士試験合格(2005) / 京都大学大学院修士課程修了(1994) / 川崎製鐵(株)→深見特許事務所(2001-)

◎第1 電気情報

**今井慶人** Yoshihito Imai

弁理士試験合格(2005) / 早稲田大学理工学部機械工学科卒業(2000) / マツダ(株)知的財産部→深見特許事務所(2003-)

◎第1 電気情報

**松本雄二** Yuji Matsumoto

弁理士試験合格(2005) / 大阪府立大学工学部航空工学科卒業(1995) / トヨタ車体(株)→深見特許事務所(2005-)

◎第1 電気情報

**井上真司** Shinji Inoue

弁理士試験合格(2005) / 京都大学大学院修士課程修了(1989) / (株)東芝→特許事務所→深見特許事務所(2007-)

◎第1 電気情報

**富永賢二** Kenji Tominaga

弁理士試験合格(2006) / 京都大学大学院修士課程修了(1993) / 川崎製鐵(株)現 JFE スチール(株)→深見特許事務所(2008-)

◎第1 電気情報

**安田吉秀** Yoshihide Yasuda

弁理士試験合格(2009) / 大阪大学大学院修士課程修了(2000) / マツダ(株)→深見特許事務所(2002-)

◎第1 電気情報

**野嶋公一郎** Koichiro Nojima

弁理士試験合格(2005) / 大阪府立大学大学院修士課程修了(1998) / 富士通(株)→Spansion Japan (株)→深見特許事務所(2010-)

◎第1 電気情報

**岩井將晃** Masaaki Iwai

弁理士試験合格(2001) / 岡山大学大学院修士課程修了(1995) / ホシデン(株)→ホシデン・フィリップス・ディスプレイ(株)→フィリップス・モバイル・ディスプレイシステムズ神戸(株)→特許事務所→深見特許事務所(2011-)

◎第1 電気情報(東京事務所)

**浜田満広** Mitsuhiro Hamada

弁理士試験合格(2005) / 千葉大学工学部電気工学科卒業(1979) / 日本電気(株)→NEC エレクトロニクス(株)→ルネサスエレクトロニクス(株)→深見特許事務所(2011-)

◎第1 電気情報

**山口佳子** Keiko Yamaguchi

弁理士試験合格(2010) / 大阪大学基礎工学部物性物理学工学科卒業(1992) / 日本電気(株)→深見特許事務所(2002-)

◎第1 電気情報

**西川信行** Nobuyuki Nishikawa

弁理士試験合格(2000) / 大阪大学大学院修士課程修了(1990) / 三菱電機(株)→(株)関西新技術研究所→特許事務所→深見特許事務所(2002-)

◎第1 電気情報

**紫藤則和** Norikazu Shitoh

弁理士試験合格(2010) / 大阪大学大学院修士課程修了(2001) / 深見特許事務所(2001-)

第2 電気情報

2nd Electrical / Information Group

◎副所長・第2 電気情報 リーダー  
(\*第1 電気情報、国際特許 リーダー兼務)

**堀井 豊** Yutaka Horii

弁理士試験合格(1988) / 大阪大学基礎工学部生物工学科卒業(1978) / 持田製薬(株)→深見特許事務所(1983-)、大阪大学大学院高等司法研究科客員教授(2011-)

◎第2 電気情報 サブリーダー

**塚本 豊** Yutaka Tsukamoto

弁理士試験合格(1987) / 神奈川大学工学部建築科卒業(1979) / 特許事務所→深見特許事務所(1987-)

◎第2 電気情報 サブリーダー

**三輪雅彦** Masahiko Miwa

弁理士試験合格(2007) / 京都大学大学院修士課程修了(1992)、英カーディフ大学経営大学院修了(1997) / NTN (株)→デロイト・トーマツ・コンサルティング(株)→深見特許事務所(2001-)

◎第2 電気情報 サブリーダー

**中田幸治** Koji Nakata

弁理士試験合格(2003) / 京都大学大学院修士課程修了(1998) / 住友金属工業(株)→深見特許事務所(2004-)

◎第2 電気情報

**中田雅彦** Masahiko Nakata

弁理士試験合格(1999) / 関西大学工学部電子工学科卒業(1989) / 共同 VAN (株)→深見特許事務所(1994-)

◎ 第2 電気情報

**新道斗喜** Toki Shindo

弁理士試験合格(2002) / 大阪府立大学工学部情報工学科卒業(1998) / 深見特許事務所(2000-)

◎ 第2 電気情報

**白井宏紀** Hiroki Shirai

弁理士試験合格(2005) / 関西大学工学部機械工学科卒業(1997) / ㈱関西テック→深見特許事務所(2001-)

◎ 第2 電気情報

**梅崎真紀子** Makiko Umezaki

弁理士試験合格(2009) / 奈良女子大学大学院修士課程修了(1995) / 深見特許事務所(1995-)

◎ 第2 電気情報

**丹羽愛深** Manami Niwa

弁理士試験合格(2009) / 京都大学工学部資源工学科卒業(1996) / ㈱クボタ→深見特許事務所(2000-)

**第1 機械意匠**

1st Mechanical / Design Group

◎ 第1機械意匠 リーダー

**佐々木真人** Masato Sasaki

弁理士試験合格(2002) / 神戸大学工学部生産機械工学科卒業(1990) / 住友特殊金属㈱→深見特許事務所(1991-)、大阪大学法学部客員教授(2010-)

◎ 第1機械意匠 サブリーダー

**山田裕文** Hirofumi Yamada

弁理士試験合格(2002) / 東京大学大学院修士課程修了(1992) / ㈱神戸製鋼所→深見特許事務所(1997-)

◎ 第1 機械意匠

**吉田昌司** Shoji Yoshida

弁理士試験合格(1985) / 大阪府立大学工学部機械工学科卒業(1967) / 新日本工機㈱→特許事務所→深見特許事務所(2005-)

◎ 第1 機械意匠

**加藤浩二** Kohji Katoh

弁理士試験合格(2006) / 神戸大学工学部環境計画工学科卒業(1991) / 近畿日本鉄道㈱→深見特許事務所(1997-)

◎ 第1 機械意匠

**北野修平** Shuhei Kitano

弁理士試験合格(2004) / 大阪府立大学大学院博士前期課程修了(1996) / 山陽特殊製鋼㈱→深見特許事務所(2004-)

◎ 第1 機械意匠

**土谷和之** Kazuyuki Tsuchiya

弁理士試験合格(2005) / 東北大学工学部材料物性工学科卒業(1991) / 深見特許事務所(1991-)

◎ 第1 機械意匠

**喜多弘行** Hiroyuki Kita

弁理士試験合格(2006) / 東北大学大学院修士課程修了(1993) / 松下電器産業㈱→深見特許事務所(2006-)

◎ 第1 機械意匠

**綿本 肇** Hajime Watamoto

弁理士試験合格(2004) / 立命館大学法学部法学科卒業(1997) / シヤープ㈱知的財産権本部→深見特許事務所(2008-)

◎ 第1 機械意匠

**小田晃寛** Akihiro Oda

弁理士試験合格(2010) / 大阪市立大学大学院修士課程修了(2000) / TDK ㈱→深見特許事務所(2011-)

**第2 機械意匠**

2st Mechanical / Design Group

◎ 第2 機械意匠 リーダー

**荒川伸夫** Nobuo Arakawa

弁理士試験合格(1997) / 同志社大学大学院修士課程修了(1993) / ナショナル住宅産業㈱知的財産部→松下電工㈱知的財産部→深見特許事務所(2002-)、大阪工業大学の財産学部の財産学科教授(2011-)

◎ 第2 機械意匠 サブリーダー

**中西 輝** Akira Nakanishi

弁理士試験合格(2009) / 同志社大学工学部機械工学科卒業(1986) / フジテック㈱→深見特許事務所(1990-)

◎ 第2 機械意匠

**野田久登** Hisato Noda

弁理士試験合格(1989) / 東京大学工学部機械工学科卒業(1976) / 松下電器産業㈱→深見特許事務所(1989-)

◎ 第2 機械意匠

**和田吉樹** Yoshiki Wada

弁理士試験合格(1999) / 東京大学大学院修士課程修了(1993) / ㈱神戸製鋼所→深見特許事務所(1998-)

◎ 第2 機械意匠

**岡 始** Hajime Oka

弁理士試験合格(2000) / 大阪大学基礎工学部化学工学科卒業(1995)、近畿大学法学部法律学科卒業(2009) / 深見特許事務所(1995-)

◎ 第2 機械意匠

**小西 潤** Jun Konishi

弁理士試験合格(2001) / 名古屋工業大学工学部機械工学科卒業(1995) / ㈱森精機製作所→深見特許事務所(2001-)

◎ 第2 機械意匠

**加治隆文** Takafumi Kaji

弁理士試験合格(2002) / 神戸大学工学部機械工学科卒業(2003) / 特許事務所→深見特許事務所(2004-)

◎ 第2 機械意匠

**高橋智洋** Tomohiro Takahashi

弁理士試験合格(2004) / 京都大学大学院修士課程修了(2000) / 日立造船㈱→深見特許事務所(2002-)

◎ 第2 機械意匠

**村野 淳** Jun Murano

弁理士試験合格(2007) / 京都大学大学院工ネルギー科学研究科修士課程修了(1998) / 三菱重工業㈱→深見特許事務所(2006-)

◎ 第2 機械意匠

**前田篤志** Atsushi Maeda

弁理士試験合格(2007) / 大阪府立大学大学院博士前期課程修了(1999) / ㈱橋本チエイン→深見特許事務所(2008-)

◎ 第2 機械意匠

**松田将治** Masaharu Matsuda

弁理士試験合格(2008) / 金沢大学大学院修士課程修了(2004) / フジテック㈱→IDEC ㈱(法務グループ)知的財産担当→深見特許事務所(2009-)

## 化学バイオ

Chemical / Biotechnology Group

◎ 化学バイオ リーダー

**仲村義平** Gihei Nakamura

弁理士試験合格(1977) / 大阪市立大学工学部応用化学  
科卒業(1969) / 住友ゴム工業(株)知的財産部→深見特許  
事務所(1999-)

◎ 化学バイオ サブリーダー

**星川隆一** Ryuichi Hoshikawa

弁理士試験合格(2002) / 大阪市立大学工学部応用化学  
科卒業(1987) / (株)松井色素化学工業所技術部特許課→  
深見特許事務所(2002-)

◎ 化学バイオ サブリーダー

**中村敏夫** Toshio Nakamura

弁理士試験合格(1995) / 東京大学大学院修士課程修了  
(1982) / 住友製薬(株)・(英国 J.A.Kemp 特許事務所)→  
田辺三菱製薬(株)→深見特許事務所(2010-)

◎ 化学バイオ

**森 健** Takeshi Mori

弁理士試験合格(2000) / 大阪大学大学院博士課程修了  
(1975) / 川崎重工(株)→カナダ・マントバ大学工学部→  
大阪大学工学部→(株)炭木研究所→深見特許事務所  
(1983-)

◎ 化学バイオ

**小寺 覚** Satoru Kotera

弁理士試験合格(2001) / 大阪大学大学院修士課程修了  
(1984) / 東洋ゴム工業(株)→深見特許事務所(2002-)

◎ 化学バイオ

**赤木信行** Nobuyuki Akagi

弁理士試験合格(2003) / 神戸大学工学部応用化学科卒  
業(1997) / 大王製紙(株)→深見特許事務所(2001-)

◎ 化学バイオ

**中村考志** Takashi Nakamura

弁理士試験合格(2004) / 大阪大学大学院医学部医学研  
究科修士課程修了(1998) / 特許事務所→深見特許事務  
所(2003-)

◎ 化学バイオ

**長野篤史** Atsushi Nagano

弁理士試験合格(2005) / 大阪大学大学院修士課程修了  
(1999) / 田岡化学工業(株)→深見特許事務所(2005-)

◎ 化学バイオ

**石川晃子** Akiko Ishikawa

弁理士試験合格(2007) / 東京工業大学生命理工学部生  
命理学科卒業(1999) / (株)トーマン→富士薬品工業(株)→  
日本シエーリング(株)→深見特許事務所(2008-)

◎ 化学バイオ

**原園愛子** Aiko Harazono

弁理士試験合格(2007) / 九州大学大学院修士課程修了  
(2000) / 興和(株)→藤沢薬品工業(株)→ナガセコムテック  
(株)→特許事務所→深見特許事務所(2009-)

◎ 化学バイオ

**内山 泉** Izumi Uchiyama

弁理士試験合格(2001) / 大阪大学理学部化学科卒業  
(1996) / 特許事務所→深見特許事務所(2009-)

## 商標意匠法律

Trademark / Design / Law Group

◎ 副所長・商標意匠法律 リーダー

**竹内耕三** Kozo Takeuchi

弁理士試験合格(1983) / 関西大学法学部法律学科卒業  
(1972) / 深見特許事務所(1983-)、大阪大学大学院高  
等司法研究科客員教授(2011-)

◎ 商標意匠法律 サブリーダー

**向口浩二** Koji Mukoguchi

弁理士試験合格(2001) / 一橋大学商学部経営学科卒業  
(1979) / (株)コボタ→深見特許事務所(1991-)

◎ 商標意匠法律

**並川鉄也** Tetsuya Namikawa

弁理士試験合格(2001) / 大阪大学法学部法学科卒業  
(1994)、大阪工業大学工学部電子情報通信工学科卒業  
(2008) / 深見特許事務所(1994-)、大阪大学法学部客  
員准教授(2010-)

◎ 商標意匠法律

**吉野 雄** Yu Yoshino

弁理士試験合格(2004) / 千葉大学法経学部法学科卒業  
(1998) / 特許事務所→深見特許事務所(2003-)

◎ 商標意匠法律(東京事務所)

**齋藤 恵** Megumi Saito

弁理士試験合格(2004) / 神戸大学法学部法律学科卒業  
(1996) / 日本生命保険相互会社→深見特許事務所  
(2005-)

◎ 商標意匠法律

**大野義也** Yoshinari Ohno

弁理士試験合格(2000) / 関西学院大学経済学部卒業  
(1996) / 光洋精工(株)→松下電器産業(株)AVC 知的財産  
権センター→深見特許事務所(2006-)、大阪工業大学大  
学院知的財産研究科非常勤講師(2011-)

◎ 商標意匠法律

**両部奈穂子** Nahoko Ryobu

弁理士試験合格(2005) / 同志社大学大学院修士課程修  
了(2003) / 特許事務所→深見特許事務所(2006-)

◎ 商標意匠法律

**小澤美香** Mika Ozawa

弁理士試験合格(2004) / 大阪府立大学経済学部経営学  
科卒業(1999) / 国際電気(株)知的所有権部→特許事務所  
→深見特許事務所(2008-)

◎ 商標意匠法律

**中島由賀** Yuka Nakajima

弁理士試験合格(2005) / 関西学院大学理学部化学科卒  
業(1994) / 小林製薬(株)→深見特許事務所(2008-)

◎ 商標意匠法律

**富井美希** Miki Tomii

弁理士試験合格(2008) / 大阪大学文学部文学科卒業  
(1987) / ミノルタ(株)→ORB Co.,Ltd.(香港)→ブリティッ  
シュ・カウンシル→(株)ユー・エス・ジェイ→深見特許事務  
所(2004-)

◎ 商標意匠法律

**藤川 順** Jun Fujikawa

弁理士試験合格(2010) / 神戸大学経済学部経済学科卒  
業(1996) / (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)→マスマニ  
ュアル生命保険(株)→(株)ジャパントレーディング→深見特  
許事務所(2007-)

◎ 商標意匠法

**稲山史子** Fumiko Ineyama

弁理士試験合格(2010) / 神戸大学文学部哲学科卒  
業(1993) / 安田火災海上保険(株)→深見特許事務所  
(2001-)

## Office Information

### 大阪事務所

〒530-0005  
大阪市北区中之島二丁目2番7号  
中之島セントラルタワー 22階  
TEL.06-4707-2021(代)  
FAX.06-4707-1731(代)



### ACCESS

#### 大阪事務所周辺図



- 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 / 7番出口から北西に徒歩4分
- 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 / 1-A番出口から北東に徒歩3分
- 京阪電車中之島線「大江橋」駅 / 1番出口前

### 東京事務所

〒107-0052  
東京都港区赤坂一丁目9番15号  
日本自転車会館1号館5階  
TEL.03-5575-1491(代)  
FAX.03-3584-1632(代)



### ACCESS

#### 東京事務所周辺図



- 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 / 3番出口から西に徒歩8分、アメリカ大使館の向かい

<http://www.fukamipat.gr.jp/>

## 監修後記

東日本大震災、欧州経済危機、円高、タイの洪水と、2011年は激動の年でした。危機に直面すると、その脆弱さを露呈する組織と、逆にそれを契機に内在する問題点を解決し、次の発展を期する組織があるようですが、多くの日本企業がこの後者であることを願っているところです。当事務所もこうした激動の時代においては、基本に戻り、基本を重視した高度の知的財産専門組織体となるべく、さらなる改革を進めていくべきと決意しているところであります。本NEWS LETTERは、当事務所が次の発展を期していくにあたり、その改革のメッセージを皆様にお伝えするとともに、知的財産に関わる研究の一端をご紹介します、ご参考とするものであります。多くの皆様のご批判、ご意見をお待ちいたします。

蕪村の句を一つ。 歩き歩き ものおもふ春の ゆくへかな

監修 副会長(東京事務所長)・弁理士

石井 正

FUKAMI PATENT OFFICE, p.c.

# NEWS LETTER

[創刊号] vol.1

January 2012

特許業務法人 深見特許事務所 ニュースレター

監修——石井 正

編集部——西谷元秀

■ 本冊子に関するお問合せ先

TEL.06-4707-2021(代)・E-mail: info@fukamipat.gr.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あり、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あるいは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は、編集部までご連絡ください。また、受領者以外に、本冊子の受領をご希望される方がおられましたら、編集部までご連絡ください。