



IP Business Journal 2019/2020

お客様から評価されて26年

株式会社 テクニカル トランスレーション ハウス[®]

今の翻訳品質に 満足していますか？



TTHは徹底して翻訳品質にこだわり、恒常的に高品質な翻訳をお届けして参りました。高品質を保つ秘訣は、翻訳者およびチェッカーを養成し、すべての案件に全力を尽くす以外ありません。

社内で育成された翻訳者およびチェッカーは、発明の内容やお客様の求める品質を正確に把握し、翻訳に反映させます。

100社を超える特許事務所や企業から信頼される翻訳を是非お試しください。

お見積り、トライアルのご相談をお待ちしております。

東京本社

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町 3-2-13 アドバンテック日本橋ビル3階

TEL: 03-5542-1750

FAX: 03-5542-1755

大阪オフィス

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田 3-4-5 毎日新聞ビル 8階

TEL: 06-6136-5761

FAX: 06-6136-5762



<http://www.tth.co.jp/>



mailbox@tth.co.jp



contents

Interview

- 4 特許ポートフォリオを構築するための
組み立てラインの最適化
Google シルビア・ユー・チェン × LexisNexis クリストファー・ホルト
- 8 ブランド価値を高める
ロジック × パッション × コミュニケーション
株式会社アシックス 齊藤 浩二
- 24 あの商品を支える知財法務のチカラ きき湯
株式会社バスクリン 菊川 義明

Patent Attorneys Guide

- 14 園田・小林特許業務法人
- 18 特許業務法人深見特許事務所
- 20 靱井特許事務所
- 22 前川知的財産事務所
- 26 阿部・井窪・片山法律事務所
- 28 弁護士法人・特許事務所イノベンティア
- 30 弁護士法人大江橋法律事務所
- 32 潮見坂綜合法律事務所
- 34 TMI総合法律事務所
- 36 中村合同特許法律事務所
- 38 桃尾・松尾・難波法律事務所
- 40 北京徳琦知識産権代理有限公司

Contribution Contents

- 42 韓国の最新知財動向
金・張法律事務所 金 鎮伯／鄭 澈煥
- 44 民法改正による知的財産関連業務の見直しポイント
弁護士法人第一法律事務所 鎌田 邦彦／福本 洋一

Seminar Report LexisNexis IP Conferece 2019 Tokyo

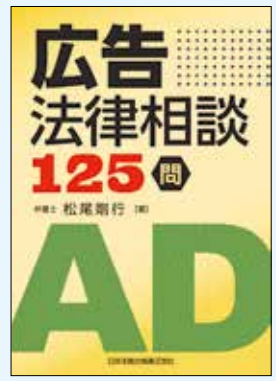
- 48 最強のデータ経営と変革
～知財マネジメントで競争力を高める～

Recruit Information

- 50 リクルート情報のご案内

??? こんなお悩みありませんか? ? ? ?

- ✓ 適法なのはわかるけど、クレーム処理はどうすればよい?
- ✓ 予防法務だけでなく紛争対応も知りたい!
- ✓ インターネット広告の勉強をしたい!
- ✓ 法改正がたくさんあって追いきれない!
- ✓ この企画、このキャッチコピーって大丈夫?



広告に関する法令やガイドラインを整理し、幅広い法律実務を、この一冊でコンパクトに解説!

広告法律相談125問

弁護士 松尾剛行 著
2019年7月刊 A5判 272頁 本体2,700円+税

- 多数の規制を整理し幅広い法律問題をコンパクトに解説した、広告に関わる人・企業から法律相談を受ける人の必携書。頭に入りやすいモデルストーリーを導入とし、続くQ&Aで具体的に解説。
- 違法・適法の判断だけでなく、その先のクレーム対応にまで言及した、現場の実務に寄り添った内容。
- 景品表示法で悩みやすい、不当表示の検討手順や懸賞か総付景品かによって対応が異なる景品規制について、正しい対応へと導くフローチャート等や、法改正が頻繁な状況にある広告法務の勉強方法、事項索引のほか、具体的な事例から探ることができる具体例索引も収録。
- 広告法務を担当する法務部員の目線で書かれたコラムも収録。



「冗談だった」で済む時代?
明日、相談を受けても大丈夫!
ハラスメント事件の基本と実務
モデルストーリーとその実務、書式と裁判例

弁護士 横山佳枝・弁護士 倉田梨恵 著
2019年7月刊 A5判 284頁 本体2,900円+税

- セクハラ・パワハラ・マタハラの具体的なモデルストーリーが示された本書は、ハラスメント被害を受けた当事者はもちろん、所属先企業の使用者責任が厳しく問われる今、総務・窓口担当者も必携の一冊。
- 行為・発言内容等からの慰謝料額がわかる159の裁判例も付いているので、同様の事例に対する慰謝料額の参考に。

著者インタビュー
動画公開中!!

発売以来170社を超える企業が導入

DBBOY/uni

統合知的財産管理システム



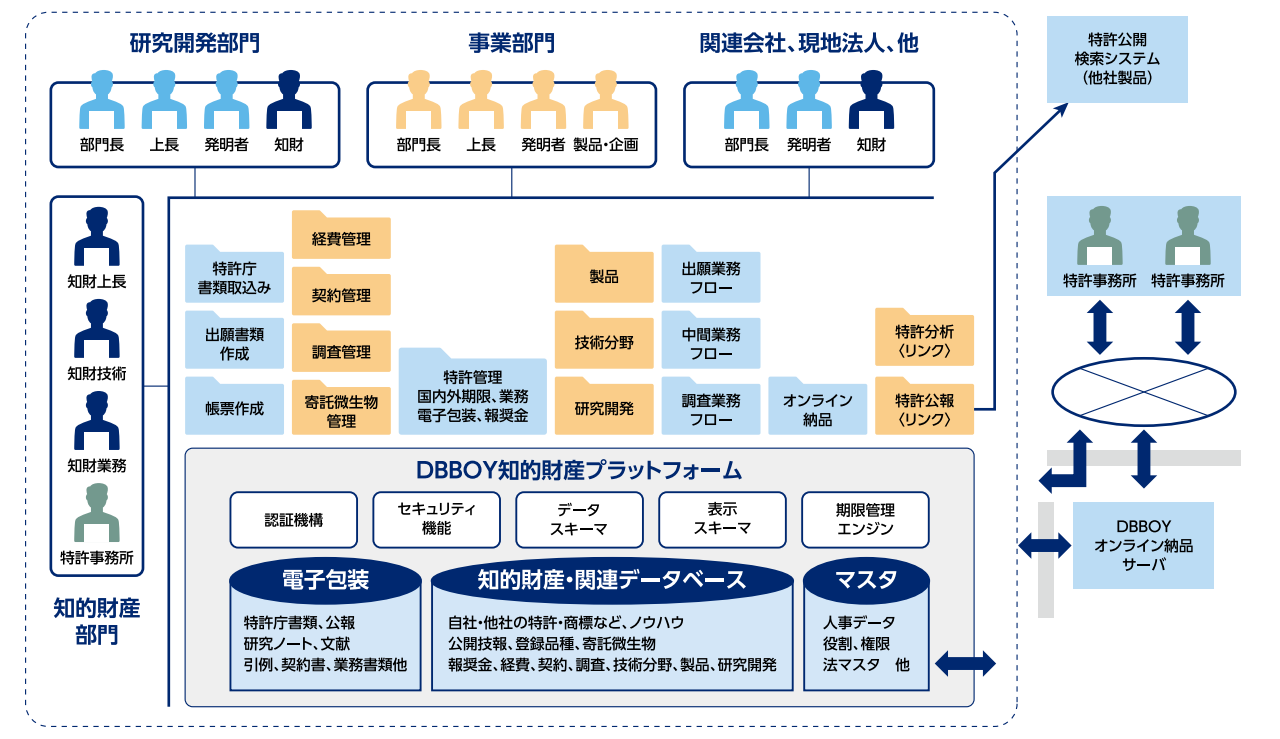
直感的な
ユーザーインターフェース

柔軟で高度な
セキュリティ

知財をとりまく
情報の一元管理

進化する知財戦略を多角的にサポート

DBBOY/uniは、好評だったDBBOYシリーズ「DBBOY/特許管理システム」「DBBOY/ワークフロー」「DBBOY/オンライン納品」での豊富な経験・ノウハウを活かした戦略的支援ツール。2008年のリリース以来、多くの企業様にご活用いただいております。知財部門のみならず、研究開発や技術などの事業部門、国内外の関連会社や特許事務所なども交えた形で、業務フローに沿った知財、情報調査、契約、製品、研究開発、技術分野、経費、収入、電子包袋の統合化を図ることにより、情報共有と横断的な検索、シームレスな操作を実現しています。さらに多言語、事務所連携にも対応した統合管理も可能。経営環境の変化に伴い進化する知財戦略を、ユーザーとともに成長・進化することで多角的に支援しています。





Google 米国特許弁護士
Patent Counsel, Head of Patent Operations
シルビア・ユー・チェン

LexisNexis 米国特許弁護士
PatentAdvisor® 開発者
クリストファー・ホルト



特許ポートフォリオを構築するための 組み立てラインの最適化

パテントオペレーションにおける データ分析の有用性

—Googleにおけるパテントオペレーションの位置付けについて教えてください。

Sylvia: 私は、Googleのパテントオペレーション、特許出願およびポートフォリオ推進の責任者です。パテントオペレーションは、いわば、“Assembly line for making patent portfolios (特許ポートフォリオを構築するための組み立てライン)” のようなものです。以前は、単に1件の特許を取得するという考え方でしたが、現在は特許ポートフォリオの多くの資産管理に適した一つのプロセスを作るように変化しています。つまり、パテントオペレーションは組み立てラインを最適化することに関係しています。

Chris: 2~3件の特許を一人の担当者が管理するのであれば、データの活用は必要ないかもしれませんが、数十、数百の特許を管理する場合にはそうはいきません。限りある時間や予算を効率的に使い、高品質な特許を取得するための意思決定とプロセス管理に、データ分析は大いに力を発揮することでしょう。

Sylvia: 日本企業が多くのデータを保有し、製品の製

造過程でデータを使ってプロセスを改善し続けていることは世界でよく知られています。品質管理のためのプロセスの最適化は、むしろ日本企業が最も得意で常に実践していることでしょう。日本企業は特許出願とポートフォリオ管理において、何をすべきかを知る良い立場にあります。製造業と同様に、出願・審査のプロセスにエラーまたは非効率な点があれば、それらを改善および最適化することが問われます。

—組み立てラインの最適化において、どのようにデータ分析を活用しているのでしょうか。

Sylvia: 出願審査の段階で、LexisNexis Patent Advisor®から提供されるETAメトリック(以下「ETA」)や独自の内部指標などを多角的に検証し、私たちのミッションを推進するための最善の方法を決定しています。

Chris: USPTOでは、すべての審査官が同じ割合で特許を許可しているわけではありません。質の高い特許を効率的に取得するためには、担当審査官が、特許審査の早い段階で多くの特許を許可するタイプか否かを知ることが大変重要です。

図1 ETAメトリック

左: ETAの区分、右上: アートユニット1723の傾向、
右下: 特定審査官の許可率・所属アートユニットの平均許可率・アートユニット1723に所属するある審査官のETA

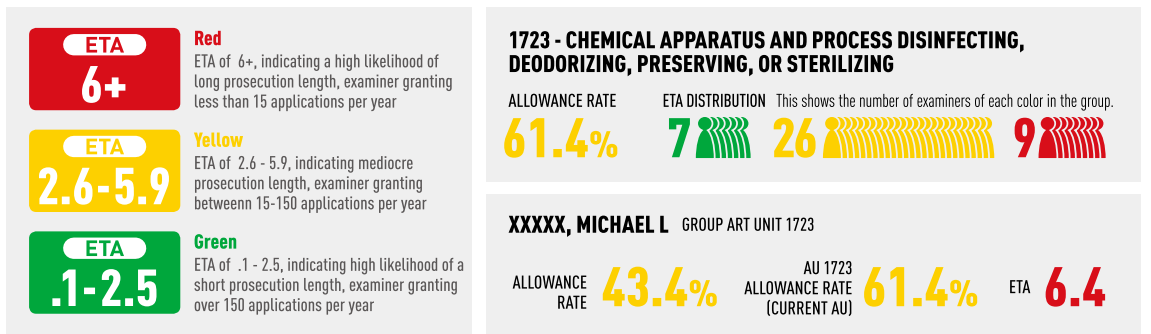
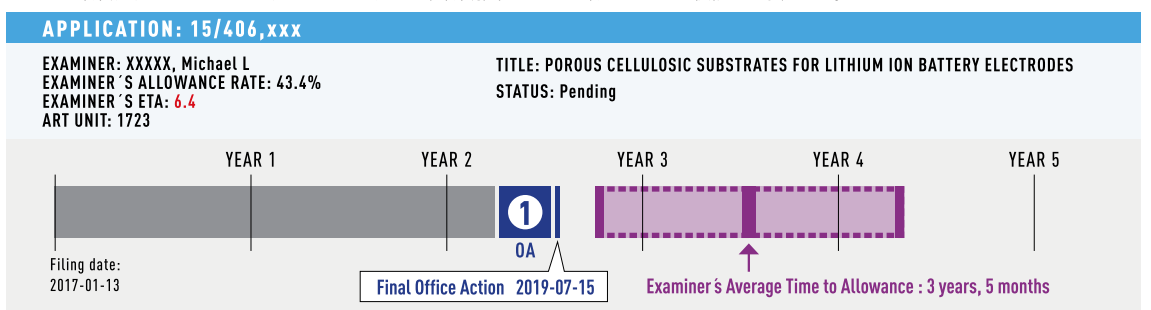


図2 ETAが6.4である審査官の特許出願案件の経過

最終処分までの道のりが長いことが想定され、最終拒絶に対する最適な対応の検討が必要となる。



—ETAとはどのような指標なのでしょう。また、データ分析のメリットについて教えてください。

Chris: ETAは、特定の審査官が近い将来に多数(または少数)の特許を付与する可能性が高いかどうかを正確に予測するために、慎重に計算されている有益な指標です(図1)。

先に述べたようにUSPTOの審査官は、誰もが同じ割合で、同じ期間内に特許を許可するわけではありません。拒絶回数が少なく、短期間で許可が下りやすい審査官もいれば、拒絶回数が多く、長期戦を覚悟しなければならない審査官もいます。前者の場合、出願人は、不必要なクレーム修正をせずに迅速に許可を得るために各応答を最適化することを考える必要があります。許可せずに多くの拒絶を繰り返す後者の審査官の場合は、交渉が多すぎると、質の高い特許取得の可能性が低下するばかりか、時間と費用を浪費します。AppealせずにRCEで審査を延長するのも高価な選択です。難しい審査官に当たった場合には、ビジネスにおける重要性を考慮しながら、早期のAppeal申請など、より積極的なアプローチが必要です。

Sylvia: ETAは審査官の傾向を知るのに優れた指標

です。ETAを活用すると、その指標から最終処分に至るまでのおおよそのオフィスアクションサイクルの回数を予測することができます。仮に、最終処分まで8回のオフィスアクションが必要と予測された特許について半分の4回のオフィスアクションで同じ結果に至ったとすれば、多くの時間的・費用的コストを節約できたことになります。例えば、3回のオフィスアクションを受け取った案件があって担当審査官のETAが3.5である場合、恐らく次のラウンドに進むでしょう。一方、3回のオフィスアクションを受け取った案件で、審査官のETAが2.0である場合、次のラウンドには進まず、係属中のクレームの事業における価値によって、Appealまたは放棄のいずれかを選択するでしょう。また、継続出願も選択肢の一つです。

ETAを使用すると、統計的に審査官が特許許可に向けて迅速な作業モードで処理する可能性が高いのか、または単に審査期間を引き延ばす作業モードである可能性が高いのかを把握できます。後者の審査官の場合は、審査のプロセスを短縮し、非常に高額になる継続的な交渉に代わる方法を検討することが最善の策です(図2)。

最終処分が放棄であれ登録であれ、私たちが望む

データ分析のメリットはそこに至るまでの時間とコストを大幅に節約することです。そして、下記の変数の値を常に考慮することも重要だと思います。

1. 出願審査における毎回のオフィスアクションの応答にかかるコスト
2. 最終処分に至るまでの時間
3. 最終的に価値ある特許が取得できる確率

例えば、20年にわたって価値のある製造技術を扱っている場合は、特許審査に多くの時間と費用を費やすことができます。しかし、技術がたった5年しか続かない可能性が高い場合、特許審査に4年を費やすことは好ましい選択ではありません。

日本企業は“判断”ができていますか

—日本企業も米国で積極的に特許出願を行っていますが、果たしてGoogleのようなデータ分析を基にした“判断”ができていますでしょうか。

Chris: 残念ながら、データを見るとそうした日本企業は多くありません。例えば、日本企業は何としても権利化させようと、早い段階での放棄を良しとしない傾向があります。

Sylvia: それは、依頼を受けた米国の特許法律事務所はハッピーですね。先程もお話しましたが、仮に拒絶割合の高い審査官に当たってしまった場合には、時間と費用がかさむばかりで、最終的には権利化もできないという結果もあり得るのです。出願審査の継続の判断にあたっては、その特許の目的、ブランド、レピュテーションなどを総合的に検討する必要があります。

Chris: 日本企業の傾向として“Appealを申請しない”

ということも挙げられます。

Sylvia: それは驚きですね。当社は戦術的にAppeal申請を活用しています。過去のデータを見れば、審査官がAppealを受けた後にどう対応する傾向にあるのか、また、どのような議論が効果的なのかを前もって把握することができます。

—日本企業がAppealをしないのはなぜでしょうか。

Chris: 理由の一つは、日本の多くの出願人が、どのAppealも決定のためにPTABにまで進むと思っているからだだと思います。しかし、私の米国特許弁護士としての15年間の経験では、Appealを申請した出願のほとんどがPTABに進みませんでした。Appealの多くはPTABに進むことなく、好ましい結果に達します。そして、出願人には、RCEを提出することによりAppealプロセスを早期に終了する選択肢が常にあります。Sylviaが述べたように、Appealのプロセスは戦術的に活用することができ、恐らく活用すべきです。審査官ごとの過去のAppealに対する対応のデータにより、得られる結果について簡単に知ることができるのです。

Sylvia: Appealを選択しないと、マイナスの影響が生じる可能性があります。また、コスト節約の面でも、Appeal申請は有効な場合があります。アセット全体における出願の位置付けに応じて早い時期に出願人が外部特許弁護士にAppealを指示すれば、彼らも迅速な準備が可能となり、結果として短期間で出願人に有利な結果をもたらす可能性が高まります。一方で、Appealを視野に入れずにただ外部特許弁護士と日々のやり取りを続けていると、費用がどんどんかさんでしまいます。前にも述べたようにRCEによる審査の延長は、費用のかかる選択です。選択肢については十分に検討する必要があります。

Chris: “多額の投資をしたから”という理由で技術の権利化に固執するのは危険です。企業にとっての最悪のシナリオは、単純にRCEを繰り返し、アセット全体を見たときにはそれほど価値が高くない特許に多くの費用を費やしてしまうことです。ETAの高い審査官はすぐには特許を許可しない傾向が強いので、データ分析を活用して、こういった審査官が担当する案件、あるいは何度も拒絶を繰り返されている案件が1件でもあれば、早い段階での放棄や、継続出願など、他の道を考慮する方が選択肢として遥かに優れています。

外部特許弁護士との連携 —外部特許弁護士を“教育する”という視点

—米国企業に比べて日本企業には米国特許に精通した企業内弁護士・弁理士が少なく、特許審査に関わる決定の多くを米国代理人に依存している現状があります。先程外部特許弁護士との連携についてお話がありましたが、Googleにおける企業内特許弁護士の役割、そして外部特許弁護士との協働について教えてください。

Sylvia: Googleでは、社内特許弁護士が自身が担当するポートフォリオについて責任を負っています。このため、自身の担当するポートフォリオに関連する出願について、審査継続か、あるいは放棄かの判断は各人がデータ、事業における目的、および外部特許弁護士からの経験に基づくガイダンスを基に決定します。また、外部特許弁護士がデータ分析を使用することもあります。外部の特許弁護士がデータ分析を行う行わないにかかわらず、Googleがデータ分析のプロセスを省くことはありません。審査官同様に外部の特許弁護士も多様で品質にばらつきがあるというのが現実ですから、当社も外部特許弁護士には多くのフィードバックを行っています。

日本企業も、米国の特許法律事務所にも多くのフィードバックを提供してください。出願案件を注意深くレビューして質問する必要があります。ほとんどの特許弁護士は出願や審査対応業務に長けていますが、すべての特許弁護士がそうではありません。定期的に外部特許弁護士、チームマネージャー、場合によっては特許法律事務所のファームマネージャーにフィードバックを提供することが重要です。品質とプロセスを改善するためには、一人の特許弁護士または1件の出願案件の問題でさえ、特許法律事務所と共有する必要があります。これにより、同じ問題が繰り返し発生するのを防ぎます。これが組み立てラインでも実施されている運用管理の常識です。

最悪のケースは、複数の問題が異なる特許弁護士によって引き起こされた場合、または、同じチームの特許弁護士が似たようなタイプの間違いを犯す場合です。このような場合、チームマネージャーがベストな仕事を

「特許ポートフォリオでは、特許ポートフォリオを構築するための組み立てラインの“最適化”が重要

Sylvia Yu Chen
米国特許弁護士, Patent Counsel,
Head of Patent Operations, Google LLC

Googleの企業内特許弁護士として、世界中の特許法律事務所やベンダーと協力して、Googleの特許ポートフォリオ推進プロセスを改善。データを使用してGoogleが取り扱っている米国特許法律事務所へのフィードバックを提供して教育も行う



していないケースが考えられますので、ファームマネージャーに問題を報告する必要があります。特許法律事務所は、すべてのクライアントのプロセスに適合するように自分のプロセスを調整しなくてはなりません。

—特許法律事務所のパフォーマンスチェックや、特許法律事務所が案件にベストな対応ができていない場合にはどう対処していますか。

Sylvia: 当社の各特許出願チームの代表が私にレポートし、私から各特許法律事務所へ彼らのフィードバックを提供しています。Googleは多くの特許法律事務所と長年の付き合いがありますので、彼らにプロセス改善の時間を与えたいのです。彼らの成績を追跡し、客観的、主観的、定量的、定性的な項目を含む定型評価レポートを年2回提供しています。何回かこのサイクルを繰り返しても十分に改善されない場合には、今後の関係を維持できないと伝えます。

Chris: こうした外部特許弁護士の“教育”は、日本企業にはあまりなじみのないものかもしれませんが、自社の求める成果をあげる代理人を育てることができれば、組み立てラインはより“最適”な状態へと近づきます。米国企業だけでなく、アジアの企業でもこうした取り組みは既に始まっています。ぜひ日本企業も積極的に取り組んでいってください。



「データ分析は、限りある時間や予算で高品質な特許を取得する意思決定とプロセス管理に大いに力を発揮する

Christopher L. Holt
米国特許弁護士, Vice President of Patent
Analytics, Reed Tech, LexisNexis Company
電気・機械、ならびにコンピュータ・ハードウェアとソフトウェア分野の国内外の特許を専門として15年間の経験を有する。LexisNexis PatentAdvisor®の共同開発者

LexisNexis
PatentAdvisor®

<https://jp.lexisnexisip.com/products/patent-advisor/>
精緻なデータとAIテクノロジーを駆使した分析ソリューション。審査官の難易度を示すETAメトリックや行動パターンの予測データを活用して最適な応答ができ、高品質・低コスト・最短で米国特許を権利化できます。

ブランド価値を高める

ロジック

×
パッション

×
コミュニケーション

株式会社アシックス 知的財産部 部長
齊藤 浩二
Koji Saito



模倣品対策を従前の“イタチごっこ”から脱却させる

— 齊藤さんはアシックスでこの3年ほど模倣品対策を進めてこられたとのことですが、当初、模倣品問題ではどのような課題があり、またどのように向き合っていましたか。

当時、模倣品対策は“イタチごっこ”“もぐら叩き”と言われていて、それでも地道に潰していくのが仕事なんだ……という感覚がチーム内にありました。これではやりがいも生まれにくいし、社内の理解も得られにくい。まずはその考えから脱却させなければなりません。

そのために、過去発見された模倣品情報を分析したり、中国現地の販社で困っている営業スタッフたちと顔を合わせて話し合いました。その時、ある幹部から

「一口に“模倣品”と言っても、みんな頭に描いているものがそれぞれ違うから、ちょっと整理しよう」という話になったのです。それで作ったのが第一世代、第二世代、第三世代という分類です（下図）。第一世代、第二世代は、路上販売や小規模なスーパーマーケットなどで売られている従前の典型的な商標権侵害品で、権利行使も比較的楽です。それゆえ、現地代理人もこれらを中心に対応していました。しかし、その陰に隠れて見えていなかった第三世代の問題はまったく質が違いました。模倣品も巧妙に進化していたのです。

— 御社の商標を変造した商標を使用するタイプの模倣品ですね。

第三世代は、自ら変造した商標を商標登録した上で、それを使った商品を、例えばショッピングモールに店舗

アシックスによる模倣品の分類

第一世代



部分模倣
出所不明低品質商品に弊社商標を使用

第二世代



全体模倣
外観的に全コピー、材料、縫製が粗悪

第三世代



改変模倣
一見、全コピー、改変商標（商標局へ出願、中には登録された商標を含む）を使用

を構えて販売するなど、堂々とビジネスをしているのです。アルファベットのスペルが当社商標と異なっても、口頭では「アシックス」と名乗る店舗もあります。私どもはこれらの行為を“ブランドハイジャック”と呼んでいます。第三世代の摘発は容易ではなく、現地代理人も当初はあまり取り組みたがりませんでした。しかし、いままで積み重ねて育ててきたブランドバリューの保護という観点からすると、これこそが最重視すべき問題です。第三世代への対策は、もぐら叩きのような第一、第二世代とは異なるアプローチが必要で、もっと戦略的に取り組まなければなりません。そういうことをしっかりと幹部にも説明して、協力を取り付け、予算や時間を使うことなどにも理解を得たのです。

— 模倣品を類型化して、類型ごとに優先順位や対策の立て方を考える戦略性は、一歩先を行っていますね。第三世代の模倣品に対して、具体的にどのように立ち向かわれていたのでしょうか。

まずは現地代理人とのコミュニケーションです。先ほど言ったように、典型的な権利侵害ではないため、彼らも初めは消極的でした。しかし、我々にとっての対策の必要性をしっかりと訴え、理解させて、時にはアメとムチも使いながら説得して、協力体制を築きました。その上で、彼らを通して、行政摘発を所轄する工商局（現在、国家市場監督管理総局に再編。以下、本稿では「工商局」に統一）にアプローチをしました。

— 行政当局との交渉はスムーズにいくものなのでしょうか。

最初はやはりどこの地方局も、首を縦に振ってくれませんでした。「これはちょっと難しい。なぜなら相手も商標権を持っているからだ」と……。しかし、だからと言ってブランドハイジャックがなされるのを、指をくわえて見ているわけにはいきません。当局に対しては、「相手が商標権を持っているとはいえ、我々の商標権を侵害している事実には変わらないだろう」ということを、ロジカルに、パッションをもって説得していきました。するとそのうち「やはりこういう問題は尋常じゃないな」という態度に変わってきたのです。工商局は市場における混同を排除するというミッションを掲げているので、（商標登録の状況がどうあれ）現実には生じている混同の解消のために、協力する姿勢を見せてくれたのだと思います。

行政を動かすコミュニケーション術

— 外国の行政を説得するのは難しそうですが、コミュニケーションのとり方で工夫されたことはありますか。

例えば「当社のビジネスに悪影響なので何とかしてください」というような、自分本位に文句を言いにくいのではなく、工商局に対しては「現地の消費者を守るためです」とか、「摘発効率を高めるために協力したい」とか、商標局（工商局同様、現在は国家市場監督管理総局に再編。以下、本稿では「商標局」に統一）に対しては「審査品質を高めるために協力したい」とか、相手にメリットのある提案をする姿勢で臨むことですね。自社の権利保護を求めて話をしてくるブランドオーナーさんとはごまんとするわけですから、その中のワンオブゼムに見られてしまうと埒があきません。

— 同じ結果を目指すのでも、言い方を少し変えるだけで、相手の受け入れ態勢も変わってくるのでしょうか。

そうですね。「（貴局のための）情報提供にきました」というポジションをとることは大事です。その際、会議の場で情報を出すよりも、事前に代理人経由で情報を渡しておく、当局の方もしっかりと読み込んで勉強して待っていてくれます。すると、会議では「これは何々が原因で起こっている問題だから、その原因を取り除くように努力します」とか、そういう非常に建設的な議論ができます。また、日本や外国企業の被害ばかりを訴えるのではなく、中国の国内企業に対する被害も収集、整理して伝えた方が、中国政府としてはより動きやすいのではないのでしょうか。

それからPR戦略として、当社ブランドの広告を「中華商標」（国家市場監督管理総局傘下の中華商標協会の発行する機関誌）の表紙に掲載しました。これは工

中国当局機関誌の表紙への商標広告掲載



商局や商標局ではよく読まれている雑誌で、実際に私が訪問した時は、職員の方に「見ましたよ」と言われたりもしました。当局に対するPRとしてはかなり効いたと思います。これはあくまで広告なので、後れをとるとブランドハイジャッカーが広告を掲載してしまうこともあります。しかし、当社はそれに先駆けて露出して、誰が真のブランドオーナーかをアピールできたのがよかったですね。

— 摘発に向けての下地が整ってきたというわけですね。しかし、いざ摘発を考えると、ブランドハイジャッカーが商標登録しているという事実に不安は感じませんでしたか。

その心配はありました。冒認出願であり、本来登録されるべきではないものですが、審査の一時的な脆弱性もあって登録されているものもあります。もちろん、異議すべく監視体制の強化にも努めていますが。相手としては「権利者と同等に扱え」という思いもあるかもしれません。ですが、現実の市場で混同を生じている状況を放置してしまえば、やがてそれが当たり前になってしまいます。

— 御社の商標とギリギリ非類似とも言えるような態様で商標登録しつつ、実際の使用態様において御社の商標にデザインをすり寄せているケースもありそうですね。

おっしゃるとおりで、例えば、下表の図①の#マークのような商標は、実際の模倣品では図①のようになっています。「ちょっとこれはないでしょう」と言いたくなります。

図③の商標は、横向きの曲線が2本、縦向きの直線が3本のデザインです。しかし実際の態様は図③です。

— 縦の直線が2本しかなく、ほとんど御社のアシックスストライプの商標と同一ですが……。

よくよく見ると、赤矢印で示したところに、色の付いていない縫い目のラインがあるんです。これはもう「よく頑張ったなあ」って拍手を送りたいくらいです。このような事例を工商局に示すことで、相手方がこのような商標権を保有しているかどうかだけが問題ではなく、その使い方によって市場に混乱がもたらされていると訴えました。

第三世代タイプ模倣品の行政摘発に成功

そうした取り組みが実を結び、2018年、北京市の工商局が、第三世代タイプの模倣品店舗について、一斉摘発に踏み切り、1日で60店舗3万足以上の疑模倣品が摘発されました。この時、当局がメディアを引き連れていったこともあり、事件は中国のメディアで大きく報道されました。当局の力の入りようが伺えます。中には、6687足の侵害品が押収され、流通業者に対し5587元（約9億1400万円）もの額の罰金の支払いが命じられた事件もありました。これは、北京市工商局で扱われた商標権侵害事件では、過去20年で最大の金額だそうです。この摘発の動向は北京市以外の地域にも波及しています。

冒認商標と模倣品におけるその使用態様

模倣品業者の登録(出願)商標例	図①	図②	図③
模倣品における上記商標使用態様	図①	図②	図③
模倣されたアシックスの真正品			

会社の財産としてのブランドを守り、育てることで、経営に貢献する
そういう方向性で知財部は
もっと力を発揮していかなければならない



— ものすごい規模ですね。

商標局の年次報告書でも写真入りで紹介されていたし、関連当局にもインパクトを与えたと思います。また、大きく報道されることで、模倣品業者が「アシックスの模倣品に手を出すとヤケドするかも」と思ってくれるような、いわゆる牽制効果にも期待しています。

— これまでの当局に対するアプローチの成果が出ていると感じられますか。

そう信じています。現地代理人や当局関係者としっかりと深いコミュニケーションをとり、我々の問題意識を共有したことで、彼らもこのような典型的ではない模倣問題について、解決に向けて積極的に取り組むようになってくれたのだと思います。一般的に、中国当局にとって、侵害品を摘発すべき商品分野の優先順位は、中国国民の健康や安全に関わる商品、具体的には食品、医薬品、自動車部品が一番高く、我々の商品のようなファッションアイテムに近い商品は、実は優先順位が低いものと考えられてきました。にもかかわらず、今回当局が動いてくれたことに、非常にありがたく思うと同時に、ちょっとびっくりもしました。その話をある現地代理人にしたら、こんな言葉が返ってきたんです。「食品なり自動車部品の模倣品の摘発は、中国国民の命を守ることにつながるけれど、ブランド品の知的財産を保護することは、中国の将来を守ることにつながる」と。これを聞いたとき、ちょっと感激してしまいましたね……。2015年に中国政府が「知財強国」というスローガンを掲げましたが、それがいま、米国からのプレッシャーも相まって、中国全土に浸透してきているんだと思います。我々にとっては大きな追い風であると感じています。

— 中国市場や行政の様子をずっと見てこられて、知財政策の変化は感じていらっしゃいますか。

政策そのものについては、これまであまり変化は感じてはなかったのですが、2019年4月に、商標法の改正が発表されました（2019年11月施行予定）。その中で、第三世代タイプの模倣問題にも大きく関わる、悪意の冒認商標の問題への対策が強化（注：使用を目的としない悪意の出願登録が拒絶・異議・無効理由となること）の明文化、悪意の出願についての代理業務の禁止など）されており、政策としても本腰を入れてきているのかな、という感想を持っています。実は私自身、以前から「冒認出願を手助けしている代理人への罰則も考えてほしい」という意見を中国当局に訴えていたのですが、今回の法改正ではそういった要望も考慮されたような内容が盛り込まれており、非常に評価できると考えています。

— 御社のブランド保護のための戦略的な取り組み、ブランド保護への強い思いが、中国の政策をも動かしたような気さえますね。

そうかもしれませんね。私は、ブランドは究極の知的財産だと思っています。我々の仕事は、自社ブランドを各国の法制度を上手に使うって権利化し、代理人や当局と連携して第三者による悪意の商標登録を阻止し、また権利侵害を排除することです。そのことによって、ブランドを財産に変え、その価値を守り、高めていけるというのが、知財業務の醍醐味だと思います。単に法令遵守のための活動というよりは、会社の財産としてのブランドを守り、育てることで、経営に貢献する……知財部は、そういう方向性でもっと力を発揮していかなければならないと思っています。うちのスタッフにも、「我々はブランド価値向上のために頑張っているんだよ」と、モチベーションを高められるように伝えています。そして、そのために何をすべきかを、ロジックをもって考え、パッションをもって行動すれば、評価もされますし、仕事にやりがいを感じることができると信じています。

Coming soon ...

Business Law Journal / LexisNexis IP カンファレンス2020

法務／知財ソリューションの活用による 効率化の実現

2020.5.19 日 10:00～17:00

@イイノホール&カンファレンスセンター
(千代田区内幸町2-1-1 4F全フロア)
東京メトロ 日比谷線・千代田線「霞ヶ関」駅 C4出口直結

毎年LexisNexisが主催する法務・知財の人気カンファレンスがコラボレートして登場！
カンファレンスと展示がミックスしたこのイベントは…

複数の部屋で
随時行われる
イベントに
どれでも
参加可能

エグゼクティブ
スピーカーによる
講演あり

電子契約
契約書管理
特許調査
特許管理
など

業務改善・事業推進に必要なソリューションが一同に集結。
直接触れて、比べることができます。

是非ご参加お待ちしております。

ブース
出展
募集中

お問合せ

 LexisNexis® レクシスネクシス・ジャパン株式会社

<http://www.lexis-seminar.jp/> [✉ seminar@lexisnexis.co.jp](mailto:seminar@lexisnexis.co.jp)

Patent Attorneys Guide

a guide to searching
for effective patent attorneys

卓越した“国際性”と“技術力”で “特許”という名のビジネスツールを創造する

園田・小林特許業務法人

Sonoda & Kobayashi Intellectual Property Law

リクルート情報
P.50

海外企業の厳しい要望に応え続けてきた実績を国内企業にも提供

海外企業が日本の代理人に求めてくるものは“特許”という名の、“ビジネスツールの創造”だった。「日本企業の特許出願は、それが権利化されることよりも、まず出願することに主眼が置かれていた時代がありました。しかし、我々の主要なクライアントである海外企業は常に“出願するからには必ず特許を取得する、取った権利は行使する、そのために依頼している”という姿勢であり、権利化できないことや、権利行使に適さない狭い権利を取ることは許されませんでした。“受任したからには必ず最大限に広い権利を特許化する”ということを常に意識しながらクライアントの要望に応えてきた経験は、わが国の企業が海外で特許を取得し事業を展開していく際にも役立つはずであると考えています」。園田・小林特許業務法人の代表パートナーを務める園田吉隆弁理士は、海外企業とのこれまでのやり取りを振り返る。

近年、国内企業を主要なクライアントとして日々の業務に取り組む富樫義孝弁理士も「数か国の企業が関係する、不正競争防止法に係る侵害訴訟も絡めた特許権侵害訴訟などの経験を通じて、グローバルにも通用するスピードと、判断力が培われました。当事務所にご依頼をいた

だいている国内クライアントからは“これまで依頼してきた特許事務所とはひと味もふた味も違う”という感想をいただいています」と語る。

技術力と英語力

スピード、分析力そして結果を重視する海外のクライアントの要望に応え続けることができたのはひとえに人材である。同事務所では、外国で仕事をした経験、外資系企業に在籍した経験を重視するとともに、国内外の大学院で博士号を取得した人材を数多く採用している。

「弁理士の多くが博士号を取得しています。博士号を取得したという事実が直接、業務に役立つというわけではありませんが、当事務所がいかに技術面での能力を重視しているかが分かるかと思います。我々が日々接するクライアントは第一線で研究に心血を注ぐ研究者です。研究者に、ストレスを感じることなく技術的主張をしていただくには、我々にも相応の知識と理解力が求められます。研究者は弁理士に対し、往々にして“自身の技術を正しく理解するだけの基礎知識がない”という不満を持っています。博士号を取得し、第一線の研究者でもあった経験を持つ当事務所の弁理士たちは、その不満を解消したいと常に考えています」。博士(薬学)である石岡利康弁理士は、同事務所でのやりがいをこのように話す。



小椋 晴美 Harumi Kokaji
パートナー・弁理士



ポール・渡慶次 Paul Tokeshi
カリフォルニア州弁理士



ナタリー・コックス Natalie Cox
蒙州弁理士



サルバジット・パティル Sarvajit Patil
米国特許弁理士

同事務所では、どのような案件であっても必ず、発明を技術的に真に理解した上で、取り組むことを第一としている。さまざまな分野を一人の弁理士に担当させる特許事務所が多い中で、各弁理士が専門性の高い技術的分野の案件を取り扱うように担当を決めており、該当分野に専門知識のある弁理士がいない場合には依頼を断ることもあるという。

また、在籍する弁理士や技術者の全員が、法律と技術の議論に十分なレベルで英語を使いこなす。

「日常会話ではなく法律と技術の分野で、些細な言い間違いすら許されない環境にあって、それに対応するレベルで英語を使える“技術者”は希少な存在です。一般的な特許事務所では、いわゆる“外内”と“内外”、“内内”の担当者は別々です。内内の案件であれば英語力は必要ないので、英語力があるのなら外内や内外の案件を担当するのが普通でしょう。しかし、当事務所に英語ができない弁理士はいません。国内クライアント対応と、海外への出願業務を段階によって分ける必要もなく、案件を一番把握している人間が一人で最後まで担当するのは当たり前のことであるとも言えます」。藤井亮弁理士はこのように語る。

同事務所では、国内発の発明について国内・海外で権利化を目指す際、同一の技術者が国内外の権利化を一貫して担当する“一貫担当制”を敷いている。明細書を起案した時点からその発明と背景を熟知した技術者が国内外の権利化に当たることができるなどの強みがあるものの、弁理士や技術者には、国内だけでなく海外での権利化を熟知していなければならないという負担がかかる。多くの強みがあるにもかかわらず一般にはあまり採用されていない一貫担当制は、すべての弁理士や技術者が当然のように海外の事情に通じているからこそ可能な対応である。

ビジネス文化を熟知した上での海外情報の提供

日本人スタッフの海外事情の習熟度の高さに加え、外国人スタッフの日本のビジネス文化に対する理解度も高い。同事務所には現在、13の国籍を持ち、日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、中国語、ロシア語、ウズベキスタン語という八つの言語を母国語とするスタッフのほか、各国の弁護士や弁理士の資格を有するスタッフが在籍する。ポール・渡慶次氏はカリフォルニア州弁理士、王



園田 吉隆 Yoshitaka Sonoda
代表パートナー・弁理士



富樫 義孝 Yoshitaka Togashi
パートナー・弁理士



石岡 利康 Toshiyasu Ishioka
パートナー・弁理士



藤井 亮 Akira Fujii
パートナー・弁理士



王 彦慧 Yan Hui Wang
中国弁理士・中国弁理士



栩野 有美子 Yumiko Tochino
ディレクター



ニコール・ビグラー Nicole Bigler
ディレクター



長友 陽子 Yoko Nagatomo
ディレクター・翻訳部部長



彦慧氏は中国弁理士と中国弁護士、ナタリー・コックス氏は豪州弁護士の資格を持つ。

「米国では民事分野での訴訟弁護士として活動してきました。最近では化学系の案件に携わることが多いのですが、取り扱う技術分野は特に限定せず、さまざまな分野の法律問題に対応できると考えています」(ポール・渡慶次カリフォルニア州弁護士)。

「オーストラリアでは事務弁護士として商業訴訟の分野で活動してきました。英米法系の法律や西洋文化についての知見を活かし、顧客との国際関係や事業開発のアシストを得意としています」(ナタリー・コックス豪州弁護士)。

彼らのような外国人スタッフは、もちろんその知識を活かし、国内外での特許出願・訴訟業務をアシストする業務にも関わるが、コミュニケーターとしての存在意義がより大きいという。海外企業に対しては日本国内の事情、国内企業に対しては海外の事情を、それぞれの母国の法律に照らして説明するよう心がける。国際性とは、他国の文化を理解した上で自国を再認識し、その認識に基づいて行動できることだと考えている。海外の特許事務所や代理人と協働する機会も多いが、出願依頼を交換することで相互に依存する関係ではなく、専門家としての信頼性に基づく独立した友好関係を築いており、さらには、各案件の事情、例えば“この分野で最も信頼できる代理人”“予算の範囲の権利化”“日本語対応を希望”“特許査定率を重視”“広い権利を重視”といった、クライアントそれぞれに応じた最適な代理人を選択できるのも、これまで築いてきた独立したネットワークによるものである。

弁理士が自身の役割に注力するために

弁理士の仕事は技術と法律の知識を活かすこと、外国人スタッフの仕事は技術／法律に関する知識とともに海外情勢に関する知識を活かすこと。役割分担を明確にすることで一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮し、それが事務所全体のクオリティの向上につながるが、それらを統合するのが栩野有美子氏とニコール・ビグラール氏の仕事である。

「弁理士が担当する業務は、一言で言えば特許庁に提出する書類を作成することですが、事務手続であったり翻訳であったり、それに付随する業務が大量にあります。ただ、それらは必ずしも技術に関して豊富な知識を持つ弁理士が担当しなければならない業務ではなく、必ずしも弁理士が得意な仕事でもありません。弁理士でなければできない業務、得意な業務に、弁理士たちがいかに集中できるかを考え、それを実現できる環境を整えることに気を配っています」(栩野氏)。

「特許に関する業務は1日、数時間の差が大きく物を言うため、期限に対する間違いなどは絶対に許されません。また、法改正に伴う些細なニュアンスの変更なども正確に伝える必要があります。私はスイスの大手投資銀行でのマネジメント業務などを経験し、日本語と英語に加え、ドイツ語、フランス語を理解しています。海外のクライアントが日本でビジネスを進める際はもちろん、国内企業が海外でビジネスを展開する際にも、コミュニケーションによる問題を最小限に抑えることが私の仕事です」(ビグラール氏)。

弁理士・法律・翻訳専門家が 対等な関係で高みを目指す、“横串の連携”

「当事務所では、トップダウンではなく全員が意見を言い合える風通しの良さが保たれています」(王彦慧中国弁理士・中国弁護士)。

言語間のギャップを乗り越えつつ、難解・繊細な技術用語を、発明者から提出された明細書案や直近の先行技術文献と照合しながら取り扱う行程はまさに白刃を踏む緊張の連続であり、高品質なアウトプットの素地となる双方向での意思疎通に細心の注意を払うことにも傾ける。

「他の事務所では外注したりするケースも多い翻訳業務を所内の翻訳部が担い、同部門と、海外資格の保有者が多数在籍する出願書類の作成を担う技術部門、IT専属グループ、事務・業務チームなど各部門間にコミュニケーションの障壁や発言力の優劣がない体制を完成させています。計5名からなるIT専属グループは、顧客企業から特許情報に関するレポートの提出要請があれば、速やかに関連用語の整理・統一化とグループ独自で開発した解析ソフト上でのデータ・コーディングを実施し、解析結果から該当分野における最新の出願・登録状況を取りまとめてくれます」(小椋晴美弁理士)。

同事務所の技術担当者の大半は、各国の修士・博士号を取得した上で、関連企業や特許事務所等での実務経験を重ねた熟練者が揃う。また、外国籍の所員も技術部に多く在籍し、卓越した国際性を有しており、各分野における顧客企業の技術担当者との業界用語かつ母国語での会話を通じて、彼らの意向を忠実に汲み上げる。中国・瀋陽薬科大学臨床薬学修士課程を修了し、日中の特許事務所での勤務経験を持つ王中国弁理士・中国弁護士もその一人だ。「日中は漢字文化圏であるという点は共通するものの、両国をまたぐ特許翻訳は単純ではありません。例えば日本漢字への変換を行っただけでは、当該表記に相当する有機化合物の表す範囲が不明瞭となり、実際に意味する内容も異なるため、日本における出願書類の記述としてはまったく適切ではありません。中国の出願人が当初示した有機化合物の構造・特性を確認し、命名法に準拠して的確な日本語を当てはめるプロセスが欠かせません」(王中国弁理士・中国弁護士)。

サルバジット・パティル米国特許弁護士は、カーネギーメロン大学にてコンピューターサイエンスを専攻した自らのキャリアを基に、次のように概観する。「システム分野で

日本に特許出願する外国企業の大半は、特許庁(日本)に先立ちUSPTO(米国特許商標庁)やEPO(欧州特許庁)に審査請求中であることが多く、同庁での審査・査定経過を見ながら特許庁への出願戦略を決定することを意識しています。また、欧米ではソフトウェア・AI関連特許に対する審査が大変厳しいため、日本の特許庁への出願は徐々に増加し、また積極的に審査するものと予測します」。

案件内容・目的に合った特許事務所を各仕向国において適時適切に紹介できるネットワーク構築の意識も高い。海外の特許事務所との連携の一環として、セミナーを定期的に共同開催したり、YouTubeチャンネルの開設などを通じて、情報発信にも力を入れる。

そして、“外→内”“内→外”のクロスボーダー案件を円滑・迅速に成功へと導くための立役者が、重厚な翻訳部門である。同部門の責任者・長友陽子氏は、「出願書類は人間が書いて、人間が読むもの。人によって言語能力にバラつきのある発明者の明細書を読み解き、裏にある思考を推察し、第三者が読んでも理解できるレベルに押し上げることが特許翻訳の要諦」と自身の心構えを語った上で、特長を次のように総括する。「ある世界有数の大手メーカーの顧客からは、“1年前に行った英日翻訳と矛盾点がある”と、翻訳後の日本語に抜き打ちで厳しいチェックが入ることもあります。長くお付き合いが続く中で、案件蓄積も膨大かつ、やり取りも非常に複雑です。言語や特許制度のギャップに苦悩しながら、顧客の顔をイメージして、丁寧さを失わず粘り強く食らいつくことが肝要だと感じています。また、分野横断型の技術の登場が翻訳業務を複雑化させていますが、当事務所の強みである各技術担当の距離の近さを最大限に活かせるのではないかと期待しています」(長友氏)。

DATA

住所 〒163-0434 東京都新宿区西新宿2-1-1

新宿三井ビルディング34階

TEL 03-5339-1093(代表)

FAX 03-5339-1094

URL <https://www.patents.jp/ja/>

Mail mailbox@patents.jp

所属弁理士・弁理士数

93名(うち弁理士19名、米国弁護士1名、米国特許弁護士1名、豪州弁護士1名、中国弁理士・中国弁護士1名)(2019年10月現在)

沿革

1998年3月創立

高い専門性を有する弁理士が組織横断的に知恵を出し合う AI・IoT知財支援チームの発足により クライアントビジネスの“最適解”となる権利を創出

特許業務法人深見特許事務所

Fukami Patent Office, P.C.

リクルート情報
P.50



中田 幸治
Koji Nakata

AI・IoT知財支援チーム
リーダー

中西 輝
Akira Nakanishi

意匠部 部長

長野 篤史
Atsushi Nagano

化学バイオ部 部長

山田 裕文
Hirofumi Yamada

機械第1部 部長

中田 雅彦
Masahiko Nakata

電気情報第3部 部長

三輪 雅彦
Masahiko Miwa

電気情報第2部 部長

富永 賢二
Kenji Tominaga

電気情報第1部 部長

富井 美希
Miki Tomii

商標法律部 部長

佐々木 真人
Masato Sasaki

副所長・国際特許意匠部 部長

木原 美武
Yoshitake Kihara

所長

荒川 伸夫
Nobuo Arakawa

副所長・機械第2部 部長

深見 久郎
Hisao Fukami

相談役

創立50周年の節目に 事務所のワンフロア化を実現

2018年、特許業務法人深見特許事務所は、事務所を大阪・中之島フェスティバルタワー・ウエストに移転した。「ワンフロア化を果たし、より情報共有しやすい職場が実現しました」と、所長の木原美武弁理士は語る。半世紀前の、創業者・深見久郎弁理士（現相談役）による「大阪でワンストップ型の特許事務所を」との理想をさらに強化すべく、大幅な組織の刷新も実現した。

企業活動の多様化とともに、技術は高度化・複雑化し、AIやIoTなど新たな事業展開が業種の垣根を超えて進行中だ。「どのような権利にするかがいまこそ問われます」と、木原弁理士は指摘する。

副所長の荒川伸夫弁理士は、企業が戦略的に使える特許権の取得に的を絞っていると指摘した。「近年、知財部員は開発戦略への貢献を求められる傾向が強

くなっており、権利化手続まで手が回らなくなっています」。必要となる権利化手続が国内外問わずボーダレスになっている中、「埋もれた知財の権利化手続を私たち特許事務所が担当すれば、メリットは大きいでしょう。自動化やIoTで再び価値が生まれる権利を見逃さず、最適地への出願を国境を意識せずに“一気通貫”に対応します」と説く。

「外国からの日本への特許出願が少ない」と警鐘を鳴らすのは副所長の佐々木真人弁理士だ。「特許が出願されない国は、グローバル投資から除かれてしまいかねません」（佐々木弁理士）。だが、一方で佐々木弁理士は、日本の審査スピードが世界最速で、かつ特許査定率が75%と格段に高いことに着目し、日本への特許出願により早期の海外に通じる権利取得の可能性を指摘する。また、同事務所は、海外事務所との交流が活発で世界の知財動向を把握しているため、日本出願、海外出願ともに、適切な権利取得が可能だと胸を張った。

組織を横断した AI・IoT知財支援チーム

深見特許事務所では2018年“AI・IoT知財支援チーム”が発足した。電気情報系、機械系、化学バイオ系の組織を横断し、機動的にクライアントを支援する。「AI技術は、基礎技術自体は固まっており、実用的な特許へのメイクアップが重要です」と、チームリーダー（電気情報第2部副部長）の中田幸治弁理士は語る。研究開発を踏まえ、技術トレンドを先読みした特許出願を行えば、同業他社でも同様のニーズが上がっていると考えられ、「お金を産む特許」が実現できる。「私たちは基礎理論に明るく、クライアントとの継続的なお付き合いの中でコア事業を知っていますので、価値ある権利化が可能です」（中田弁理士）。

AI関連の権利化は、国際的には特許審査基準がまだ流動的であり、侵害立証も難しいためクレーム作成に一考を要する。チームでは、実際の運用を把握して侵害を特定しやすいクレームを作るよう配慮し、また、ビッグデータを扱う機会も多いことから、昨今問題の“GAFAs独占”や個人情報の扱いについても、法律や規制を踏まえ支援ができる。そして、チームではAI・IoTをめぐるレクチャーにも積極的に応じている。

商標や意匠 権利を知財ミックスで守る

「世界的に商標をめぐる動きが大きくなっているのに、日本企業の対応は後手に回っています」。商標法律部部長・富井美希弁理士は、こう警鐘を鳴らす。最近の傾向として模倣品や冒認出願など、海外商標の同じトラブルが繰り返されている。例えば企業の中で、商標を外国に出願した経緯が伝わっておらず、適切に確保できていないケースが目立つという。「原因は知財部門と営業部門との間で、“知の承継”が不十分な場合に生じることがある」と富井弁理士は分析する。「代わって私たちが、データを蓄積することによってきちんと履歴をトレースしてフォローできます」。

「いま、特許、商標のみならず意匠を活用する手法が重要です」と語るのは意匠部部長・中西輝弁理士だ。意匠は出願して約8か月程度で早期に登録されるメリットがあり、例えば立体商標が登録されるまでの期間を意匠で保護することや、デバイスやインターフェイスにかか

る発明を、意匠権の及ぶ範囲でまず保護しておき、時間をかけてしっかりした特許権を取得するという知財ミックスの手法だ。

経産省・特許庁が推進する“デザイン経営”のインフラとして、2020年春には意匠権による保護対象の拡大と関連意匠制度の拡充などの大改正を盛り込んだ改正意匠法が施行される。「自社の知財のデザインマップを作成し、隙間のない意匠権群の構築が重要です。私たちは、出願戦略をその作成からお手伝いします」（中西弁理士）。

木原弁理士は「日本への特許出願は減少していますが、私たちの仕事は増えています。クライアントの期待は高く、それにしっかり応えます。当事務所は180か国1800の特許事務所と関係を持っており、事務所移転により、体制はより強化されました」と事務所の将来を展望する。佐々木弁理士は「特許制度は日本の産業発展に資するだけでなく、世界各国でイノベーションを起こせる手段です。ぜひご相談を」と、力を込め語った。

DATA



特許業務法人
深見特許事務所
Fukami Patent Office, P.C.

住所 【大阪】〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト26階
【東京】〒100-6017 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング17階
【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-8
いちご名古屋ビル3階
TEL 【大阪】06-4707-2021（代表）
【東京】03-3595-2031（代表）
【名古屋】052-582-8880（代表）
URL <https://www.fukamipat.gr.jp/>
Mail info@fukamipat.gr.jp
所属弁護士・弁理士数
弁理士89名（うち特定侵害訴訟代理付記48名）（2019年11月現在）
海外取引事務所数 1800以上
海外出願国 180以上
沿革

1969年 深見久郎弁理士が深見特許事務所を大阪で開設
2009年 東京オフィス開設
2010年 特許業務法人化
2015年 木原美武弁理士（特許庁特許技監（2013-2015））が
所長に就任
2018年 大阪・中之島フェスティバルタワー・ウエストに移転
名古屋オフィス開所

取扱分野・過去の主要案件 日本および海外における、特許・実用
新案・意匠・商標の出願、異議申立、審判、鑑定、訴訟、ライセンスおよび
税関取締まり、不正競争防止法・回路配置法・著作権法ほか知的
財産権に関する業務全般

“質問力”で発明の全貌を理解 成長を続ける化学特許の“職人集団”

靱井特許事務所

Momii & Associates

リクルート情報
P.51



化学の専門家による高品質なサポート

化学分野に特化したブティック型事務所、それが靱井特許事務所の特色だ。「化学」は、物理に近いものからバイオ寄りのものまで、とても範囲が広い分野です。当事務所に所属する5名の弁理士全員がそれぞれ異なる化学分野で修士・博士号を有しているため、お互いがカバーし合うことで、どんな化学案件でも高品質なサービスをご提供できる体制になっています。また、新卒でこの業界に入った1名を除く全員が企業の研究開発部門で勤務経験がありますので、発明者様の立場や心情を理解したコミュニケーションをとることができます」と、所長の靱井孝文弁理士は胸を張る。「本来、知財部のリソースは自社の発明の発掘や他社対応に割られるべきで、明細書のチェックや拒絶理由への対応などの業務は最小限に圧縮すべきです。ところが、事務所からの案文チェックに振り回され、こうした本来の業務に注力できないことになると本末転倒です。我々弁理士の使命は、知財部員

のみなさんが本来業務に邁進できるよう、そのサポートに徹することなのです」。化学企業知財部へのこのメッセージは、靱井弁理士自身の企業知財部経験からの“実感”であり、また、自信の現れでもある。

発明の全貌を理解する“質問力”

靱井特許事務所の出願は、抜群の強さを誇る。化学分野全般を専門性高くカバーする5名の弁理士は、技術論から掘り下げて発明者や知財部担当者と議論ができる。「化学会社の知財部には、ルーツの違いで二通りの人がいます」と靱井弁理士。自ら発明者として実績を上げた元研究所エース格の人、そしてもう一つは弁理士試験系統から入社した人。タイプによって考え方やアプローチが異なるが、同事務所の弁理士は、どちらの立場にも立てる。

弁理士が知財部担当者および発明者の経歴や人柄を頭に入れた上で徹底議論する。それが同事務所のモットーだ。「発明者・技術者は頭の中にたくさんアイデアを



靱井 孝文 Takafumi Momii
所長・弁理士

持っています。しかし、彼らは特許の専門家ではないので、筋道を立てて話すことに慣れていなかったり、学術的・技術的価値と特許的価値との違いを認識していなかったり、自分で“これは本筋ではない”“大切な話ではない”とブレーキをかけていることがあります。ところが、実はそこに重要な情報が隠されていることが多いのです。雑談を交えながらこうした情報をいかに引き出せるかが、我々の力の見せどころだと考えています。このような“質問力”がクレームに奥行きや広がりを持たせることとなり、新たな発明発掘にもつながります」。発明者の言葉の奥にあるものを探ること、それが“発明の全貌が分かる”ということにつながるのだ。

正確かつ疑義の生じない明細書を

そして、“いかに聞くか”は“いかに書くか”に直結する。「発明の内容を100とすれば、明細書およびクレームには100きっちりと盛り込まなければなりません。しかし、質問力が足りず60しか書けなかったということがよくあるのです」と、靱井弁理士は指摘する。

さらに、化学分野の明細書の記載はごまかしが効かない。「機械分野では優秀な翻訳者が申請書に添付された図面を見て補足してくれることがありますし、電気分野では信号の順序さえ間違えなければ深刻な問題は生じない場合が多いです。ところが化学では、技術的に正確で、かつ、疑義を生じさせない文章を作成しなければなりません。例えば、かかり方が違うとまったく異なる意味になってしまう場合があります」。発明者からヒアリングした内容を技術的に正しい言葉で書き出し、かつ、疑義なく明確に伝えなければならない。質問力は“伝える力”と表裏一体なのだ。

さらに、国際出願が当たり前の昨今、正確な語学力、ことに英語力は欠かせない。「明細書を書く際には、誤解の余地のない、ごくシンプルな構成の英語で書くのが“良質な英文明細書作成のコツ”です。そのためには、基礎の日本語がそのままシンプルな英語となるようなものでなければなりません。英語力は日本語力です。当事務所の明細書は1文1文が短いので最初は戸惑われるお客様もいらっしゃいますが、英文チェック段階になって、こういうことだったのか、と納得いただくことが多いです」と、靱井弁理士。

靱井特許事務所は、主要国だけでなく新興国での出願実績も豊富に有し、現地の特許事務所との強いパイプから海外当局の動向もタイムリーに入手し、実務に反映している。また、信頼性が高く良心的な代理人の情報も靱井弁理士自ら定期的に収集しており、進出国の制度動向の把握や海外代理人のコストに悩む日本企業に有用な情報を提供している。中でも、コストが高く、かつ、審査が長引く傾向にある米国における効率的な権利化についての分析および対策を進めており、「できる限りオフィスアクションの回数を減らしての権利化について徐々に結果が出始めています」と靱井弁理士は話す。

成長する“職人集団”であり続ける

化学分野は電気分野等に比べて出願件数が少ないので、1件ごとの出願の重要度が高く、また、出願の目的もより具体的である。それゆえに、化学の技術者としても知財のコンサルタントとしても、より高い専門性が求められる。「今後はエネルギー若手弁理士を育成し、チームの高いレベルを将来にわたって保ち続けたいと考えています」と語る靱井弁理士。化学分野の広さと深さを知りつづけた“職人集団”は、さらなる成長を見据えている。

DATA

住所 【大阪】〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4
アクア堂島東館7階
【東京】〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17
アイオス永田町200

TEL 【大阪】06-6342-7170
【東京】03-5512-5518

URL <http://www.momiiapat.com/>

Mail info@momiiapat.com

所属弁護士・弁理士数

弁理士5名(2019年11月現在)

取扱分野 化学、材料、電子部品、薬学、医療機器を中心に、国内、内外および内外案件をバランスよく取り扱う。クライアントを問わず、国内受任案件に対する外国出願率が非常に高く、重要製品に関する特許を内外で多数取得

創造から活用まで あらゆる知的財産をトータルにサポート

前川知的財産事務所

Maekawa Intellectual Property Office

リクルート情報
P.50



大学の航空宇宙学科を卒業し、特許事務所にて15年以上の経験(主に機械、メカトロ、IT関係)を持つ代表の前川直輝弁理士と、劇団四季やオリエンタルランド勤務という稀に見る経歴を持つ関聡太郎弁理士の両名が立ち上げた前川知的財産事務所。名称を“知的財産事務所”と掲げたのには、企業の知的財産を戦略的に、トータルにサポートしていくという思いが込められている。

「出願だけでなく、知財の創造から権利化、その先の活用という知財サイクル全体をフォローしていきたいと思っています」(前川弁理士)。

関弁理士のエンターテインメント業界における知見や、過去に音楽イベント制作会社で国際契約を扱った経験から、著作権分野にも力を入れている。

「現場の制作過程を把握しているため、先を見通した迅速な対応ができ、後々複数ジャンルにまたがって成り立つ事業展開を整えるのにも生きてくると思っています」(関弁理士)。

例えば、新商品の技術の特許で守り、そのプロモーションでキャラクター展開をして商標、意匠、著作権を駆使してブランド力を向上させるなど、“事業で勝った

めの知財戦略”をクライアントとともに作ることを目指している。

設立から3年が経過し、取引先も一部上場企業から中小企業、スタートアップまで幅広く、外国出願も増えてきている。メンバーも、企業出身の弁理士や研究機関出身の技術者、新人の事務員も加わり安定感が増してきた。

「一般的に特許事務所は個人で仕事をこなしていくイメージですが、当事務所は所員同士のコミュニケーションが密で、チームで仕事に取り組んでいます。皆さまさまざまなバックグラウンドを持っているので、それらの知見を集めることでより良い仕事ができていると思っています。所員一丸となってお客様の知財をサポートする事務所を目指しています」(前川弁理士)。

DATA

住所 〒105-0003 東京都港区西新橋2-19-2 安形ビル3階
TEL・FAX 03-6452-8913
URL <http://www.maekawa-ip.com/>
Mail office@maekawa-ip.com
所属弁理士・弁理士数 弁理士4名(2019年11月現在)
沿革 2016年4月1日開設

グローバル時代の 知的財産の情報ソリューションを提供します

特許 / 商標 / 意匠調査 (国内 / 海外) 市場調査 / 模倣品対策 (国内 / 海外)
先行技術調査 / 無効資料調査 / 侵害回避調査 特許翻訳 (出願明細書 / 公報)
技術解析 (パテントマップ / ランドスケープ)

- 💡 世界 100 カ国の特許検索 / 統計解析システム
WIPS-GLOBAL * 月額 35,000 円で世界の特許検索が可能
- 💡 中国特許意匠検索システム
日本版 CNIPR
- 💡 台湾特許専用データベース
WEBPAT
- 💡 世界の意匠類似画像検索システム
DesignScope
- 💡 ニューラル特許翻訳システム
AI-Transer / InfoTranser / MedTranslator / ProTranslator
* 月額 5,000 円で英中韓→日の特許翻訳
- 💡 特許ランドスケープ AI マイニングシステム
DeepPat

 **ROPERTY** 株式会社プロパティ
www.property.ne.jp
1600023 東京都新宿区西新宿 6-12-1 8F
TEL 03-5324-3461 FAX 03-5324-3464

知財法務のチカラ

きき湯

機能的炭酸入浴剤。温泉由来の成分をブリケットと呼ばれる独特の形状の粒に凝縮配合。お湯に入ると細かな泡とともに素早く溶け、入浴効果を高める。
“その日の症状、その日のうちに。”をコンセプトに、「腰痛・肩こり」「冷え症・疲労」「肌荒れ・しっしん」など、現代人の抱える悩みに合わせて商品を多数ラインアップ。

株式会社バスクリン グループ長 菊川 義明 *Yoshiaki Kikugawa*

総務部 総務グループ

91年(株)ツムラ入社後、研究開発部門に配属。入社以来、知的財産や法務等の業務に従事。12年より現職

※(株)ツムラの100%子会社としてツムライフサイエンス(株)が設立され、同社はその後、ツムラグループから独立。10年に(株)バスクリンに商号変更。

株式会社バスクリンという社名から真っ先にイメージするブランドは「バスクリン」だが、03年に発売された「きき湯」もまた、日本の入浴剤市場をけん引する存在に成長している。「きき湯」は、粉でもなく錠剤でもない「ブリケット」と呼ばれる粒を入浴剤において初めて採用した。直径3～8ミリ、厚さ2・5～8ミリのブリケットは、表面積が広く、湯に入れたとき踊るように発泡する溶け方を実現。また、白色ベースの四角柱の容器は、それまでの入浴剤にはないデザインで、他社商品とは一線を画す。

日本人は世界に類を見ないほどのお風呂好きともいわれ、当然、入浴剤市場は激戦。そんな中で特徴的な入浴剤として市場の優位性を獲得した「きき湯」には、どのような開発秘話や知財戦略があるのか。長年にわたり知財業務に携わってきた総務部 総務グループの菊川義明氏の話をもとに紐解いてみたい。

薬機法上の規制がある中で いかに特徴を出すか

菊川氏は開口一番「入浴剤は医薬部外品。薬機法上の規制を踏まえた商品開発や対応が求められる」点を強調する。例えば、行政機関等から新原料の許認可を得るには膨大な時間を要するため、迅速な製品開発を行ううえでは使用前例のある原料に頼らざるを得ない。しかし、原料の組み合わせや配合だけで独自性を出すのは難しく、特許性も希薄になりがち。そこで研究者が着目したポイントの一つが、形状だ。「きき湯」を特徴付けるブリケットは、研究者が試作品のカケラを何気なく湯に投入したという偶然がもたらしたアイデア。ただし、製品化は容易ではなかった。ブリケットは形が不均一かつ小さいため成形が難しく、温泉成分や香りの配合量がちょっと

違っただけでも、ボロボロに崩れてしまったり、反対に製造マシンにくっついてしまったりする。03年の発売に至るまでには、数年の歳月と400もの試作品を要した。

「亀裂のないブリケットを安定して作り出す技術において、今のところ四つの特許を取得しています。製造にはそれなりの設備投資が必要ということもあってか、「きき湯」の模倣品の発見例はほとんどありません」。

製品化にあたっての試行錯誤により生み出された特許やノウハウが、他社の追随や模倣品の発生予防につながっているのは間違いなさそうだ。

権利を登録・維持するための あの手この手の工夫

白色ベース・四角柱の容器の意匠は、すんなり登録となった。ブランド名は、もともと「効き湯」を検討していたが、薬機法上「効く」を使うことができないため、ひらがな表記を採用したという経緯がある。また、当初「効き湯」の商標は他社が保有しており、それを交渉により譲渡してもらったうえで「きき湯」の商標登録にこぎつけたのだが、元の商標権者が分納制度で5年しか登録をしていなかったことに気づかず、一時は権利を失っていた。「慌てて再出願し事なきを得たものの、もしその間に他社に権利を押しえられていたら、今の「きき湯」はないかもしれません」と菊川氏は苦笑いする。

商標権の維持に関連して、同社の「バスクリン」については、普通名称化・希釈化を避けるための取組みに以前から注力している。世間に広く名の通った商品だからこそこの問題で、「ありがたいこととはいえ、知財担当者としては悩みの種。バスクリン＝入浴剤との誤解を助長しないよう、当社では宣伝・広告などにおいて「入



浴剤の代名詞的な存在」といった表現の使用は避けるようにしています」と菊川氏。

近年は、有名人のブログやSNSの投稿の中でも、バスクリン＝入浴剤の意味で用いられている例が散見されており、同社ではGoogleアラートで「バスクリン」を設定するなど、ネット上のパトロールを強化している。「ECサイトの商品情報もアラートとして飛んでくるので、それらをより分けるのが大変」(菊川氏)とは言いつつも、その手綱が緩むことはない。不適切な使用例を発見し次第、サイトの運営者や投稿者に表現の修正を求めることになるが、特に相手が個人の場合、「商標とは」という基本的なところから説明しなければならぬなど、対応は簡単ではない。

「普通名称化させないための取組みとして、実例を見せるのも効果的。実際の修正例などを紹介しながら説明すると、話が早いことがあります」。

こうした菊川氏の言葉からは、相手に応じて説明の仕方を工夫している様子がうかがえる。

意見を押し付けるのではなく 現場の思いを尊重する

「きき湯」や「バスクリン」に限らず、同社では、特許・商標・意匠の調査の大部分を外部の弁理士に依頼する体制をとっている。

「かつては社内でも調査していましたが、商品開発や企画の現場から「専門家は何と言っているのか?」と返されることが何回か続き、最初から外部弁理士の判断を仰ぐ形に切り替えました。特に現場の希望が通らないような局面では、社内の知財担当者がNOと言うよりも、社外の専門家の意見として伝えるほうが、現場の担当

者も受け入れやすいように思います」。

現場から調査依頼が来たら、①まずは外部弁理士にスケジュール・費用等の見積りを取り、②それで問題がなければ正式に依頼する。③弁理士からの回答は、必要に応じて知財担当者がコメントをつけることもあるが、基本的にそのまま現場へ渡す——というのが一連のフローだ。①～③いずれも知財担当者が間に入ることで、情報の集約や不要な調査の回避を図っている。

現場への回答は、YES/NOの結論を根拠とともに端的に示すのが第一で、意外にも「こうした権利化できませんよ」といった改善案を付すことはほとんどないという。傍から見るとそっけない対応のようにも思えるが、「現場は、これぞというアイデアをもって調査依頼をしてきており、それに対して権利化ありきの提案をしても、ベクトルが異なるので有意義な議論にはなりにくい」と菊川氏。

このように、ものづくりの現場のこだわりや情熱を尊重する一方で、知財担当者としての視点をもとに「研究開発の現場から、より多くの特許を掘り起こしたい」と、菊川氏はリエゾン活動に意欲を見せる。もともとは研究開発部門出身という菊川氏の素地が、良い方向に作用していることは想像に難くない。

「研究者は、より良いものを作るべく100点満点の技術を目指します。一方で、権利化にあたっては100点である必要はなく、例えば60点でも十分なほど。なので、100点を目指す途中段階の技術を精査・分解してみることで、特許の芽が見つかる可能性があります。特許担当者には、定期的に研究所に足を運び、対話の中で特許の可能性を探るようはっぱをかけているところです」。

地道な努力の積み重ねを厭わない同社だからこそ、長く支持される商品を生み出すことができるのかもしれない。

※ Business Law Journal 2019年6月号より転載

“クライアント密着型サービス”で 依頼者の知的財産権を確立して守り抜く

阿部・井窪・片山法律事務所

Abe, Ikubo & Katayama

リクルート情報
P.51



技術知識や企業経験の豊富な人材

弁護士47名、弁理士30名が所属する阿部・井窪・片山法律事務所は、“法律部門”および“知的財産部門（出願グループ）”を擁している。法律部門に所属する訴訟経験豊富な弁護士・弁理士に加え、知的財産部門には、技術的なバックグラウンドや企業経験の豊富な弁理士が所属している。

「権利行使や訴訟を見据えた出願をお手伝いしたり、訴訟では法律部門の弁護士とその技術分野に強い弁理士がチームを組んで対応に当たっています。知的財産部門の立ち上げ当初から製薬やライフサイエンス分野に強く、近年は電気機械分野を専門とする弁理士も加わりましたので、どの分野でも対応できる体制になっています」(片山英二弁理士)。

「特許庁の審査官・審判官や、東京地裁・知財高裁の調査官を経験した者もおりますので、無効審判や裁判の際における特許庁や裁判所の思考・判断の傾向を予測しながら出願や訴訟に当たることができます」(日野真美弁理士・外国法事務弁護士)。

そのほかにも、中国留学後、中国大使館の一等書記官として日本企業の法律相談に当たっていた弁護士や、米国をはじめ外国企業や法律事務所で経験を積んだ弁護士・弁理士など、多彩な人材が在籍している。

国際特許紛争における信頼も厚い

近年では、スマートフォン関連や大型医薬関連の知財訴訟など、欧米企業・日本企業を問わずグローバルでの訴訟が増加している。同事務所の特徴は、各国の裁判所で同時並行的に進行する国際特許紛争の経験が豊富にあることだ。

「特にITやライフサイエンス分野の大手グローバル企業の依頼を受け、国際特許紛争の日本での訴訟代理を行うことが多いです。最近では10か国以上の国々で争われた国際訴訟をクライアントをはじめ各国の特許専門弁護士と協働して担当しました」(北原潤一弁理士)。

「後発医薬品などの国際訴訟では、諸外国の法律事務所と企業とを結ぶ“ハブ”的な役割を担うこともあれば、外国の事務所の下でチームの一員として取り組むこともあります。私は米国弁護士の資格や現地での活動

経験を活かして、外国法事務弁護士としてもクライアントへアドバイスをしていきたいと考えています」(日野弁理士・外国法事務弁護士)。

こうした国際訴訟における実績から、2019年も英国の評価機構チェンバース&パートナーズが主催するアジア太平洋の弁護士・法律事務所ランキングにおいて、知的財産分野でBand 1の評価を受けた。加えて、国際知的財産メディア「Managing Intellectual Property」のIP STARSや、「Asialaw Leading Lawyers 2019」にも選出されるなど、国際的な信頼が高まっている。

権利行使までを見据えたアドバイス

弁理士と弁護士の連携により、出願から訴訟までを一貫して対応できるチームワークの良さが、多くの企業から声がかかる要因の一つだ。

「紛争対応では弁理士も必ずチームに参加しており、裁判で問題になる点が分かっています。クライアントの求める出願だけでなく、将来の権利行使を念頭に置いた分割出願の提案や権利化は、企業にとってメリットになると思います」(日野弁理士・外国法事務弁護士)。

特に製薬ビジネスでは、出願から権利行使に至るまで、どのタイミングでどの特許をどう使うかが重要だ。所内での情報共有、勉強会などによって日々の研鑽に励んでいるという。

「弁護士と弁理士では文系・理系で教育も異なり、うまくいかないという話も聞きますが、当事務所は所員同士の仲が大変良いのが特色です。“一緒に仕事をしていて気持ちがいい”と大抵のクライアントにおっしゃっていただけるのも、長く選んでいただけている一つの理由かと思えます」(片山弁理士)。

また、クライアントへ最新の裁判例を報告する定例知財判例研究会を年に4~5回実施するなど、情報提供も積極的に行う。

「判例研究会では、当日の質疑応答のほか、アンケート用紙に記載された質問に後日メールで回答するなど、双方向のコミュニケーションを目指しています。年末には1年間の知財動向を振り返る総まとめのセミナーを実施し、好評を得ています。また、外国の法律事務所を招いて現地の知財動向を聞くなど、クライアントに有益な情報を提供できるよう努めています」(服部誠弁理士)。

クライアントへアドバイスする上で共通して心がけているのは、法律家としての判断を正直に伝えること。

「クライアントのビジネスにとって何の意味があるのか、どんな役に立つのか”を常に意識して一生懸命調べ、考えた結果を伝えることを重視しています。正直に自身の判断を言うことはリスクが伴いますが、クライアントは我々が考え抜いた末にどう思うのかを知りたいのではないのでしょうか」(片山弁理士)。

「私は“自分がクライアントとなったときに満足できる法律特許事務所を作りたい”という思いで18年間知財部門の組織作り・運営に取り組んできました。人材にも恵まれ、当部門のサービスには多くのクライアントに満足していただいていると感じています。今後も一層クライアントを第一に考え、クライアントが満足するプロアクティブなアドバイスができる知財サービスを提供したいですね。また、医薬・化学分野では満足できる体制が確立できており、今は電気機械の分野の充実を図っています」(小林浩弁理士)。

同事務所では、法務部・知財部の社内的な影響力や地位の向上に役立つようなアドバイスもしていきたいという。最近では法務部・知財部を希望する能力の高い人材が増えているにもかかわらず、必ずしも経営に対する影響力が大きいとは言えない状況にある。

「もちろん開発も営業部門も重要ですが、知財も非常に大事だとトップの方に理解していただき、外国企業のジェネラルカウンセラーやチーフパテントカウンセラーのように、法務部長や知財部長の意見が企業の判断を左右するような体制を後押しする、そんなお手伝いができればと考えています」(片山弁理士)。

DATA

住所 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-8-7
福岡ビル(9階受付)

TEL 【法律部門】03-3273-2600(代表)

【知的財産部門】03-3273-2611(代表)

FAX 【法律部門】03-3273-2033

【知的財産部門】03-3273-2034

URL <http://www.aiklaw.co.jp/>

所属弁護士・弁理士数

弁護士47名、弁理士30名(2019年10月現在)

過去の主要案件 Apple v. Samsung, FUJIFILM v. Sonyなど多数
主な著書・論文 『日米欧重要特許裁判例—明細書の記載要件から侵害論・損害論まで—[第2版]』(株)エイパックス、2016年)、『実務審決取消訴訟入門[第2版]』(民事法研究会、2014年)、『Japanese Patent Litigation 2nd edition』(West、2012年)など多数

ベンチャーマインドを忘れず フロンティアを拓き続ける知財専門家集団

弁護士法人・特許事務所イノベンティア

Innoventier

リクルート情報
P.51



事業者向けサービスに特化した 知財専門家集団

イノベンティアグループは、弁護士法人イノベンティアと特許事務所イノベンティアの二つの組織から構成され、企業法務、とりわけ知的財産法務に特化することによって、専門性の高い領域で高品質のサービスを提供することを可能にしている。

“Innovation + Venture + Frontier”を意味する事務所名“イノベンティア”には、常に革新的リーガルサービスを提供し、ベンチャーマインドを忘れず、フロンティアを拓き続けるという思いが込められており、当初から東京・大阪に拠点を構え、国内外の特許訴訟を中心とする知的財産法務を中心に、メーカー、IT企業等のグローバルなニーズに応えてきた。創業から3年半を経て、現在は、弁護士・弁理士・外国弁護士を合わせて18名の体制でサービスを提供している(2020年1月までに新たに弁護士2名が参加予定)。イノベンティアの強み

は、長年知的財産法務・国際法務を取り扱ってきた弁護士と各技術分野に精通した弁理士が対等の関係で協働し、相互の知見を最大限活用しながら、出願から権利行使、権利活用、国際的な知財戦略の立案支援まで、幅広い業務に対応することにある。

弁護士・弁理士による 改正特許法・意匠法を踏まえた対応

知的財産法務は、特許・意匠や商標の出願業務から各種知財関連契約書のドラフトやレビュー、権利侵害等の紛争への対応、無効審判や異議申立等の行政手続等多岐にわたっている。

2019年5月には、特許法が改正され、特許訴訟において、第三者が工場等に立ち入って調査を行う査証制度が導入されるとともに、損害賠償制度の見直しが行われ、権利者にとっては権利行使がしやすくなること予想される。イノベンティアでは、紛争解決のエキスパートである弁護士と、技術のエキスパートである弁理



士とがチームを組んで、二人三脚で特許訴訟を取り扱っている。

また、同時に、意匠の保護範囲が拡充されるなど、制度を大幅に変更する意匠法の改正もなされた。イノベンティアでは、意匠出願を専門とする弁理士が新たな制度を踏まえた出願に対応するほか、弁護士・弁理士と一緒に、紛争まで見据えた各社のデザイン戦略について知恵を絞る。

イノベンティアでは、このように、弁護士・弁理士が協力して、新しい制度に対応している。

東京・大阪の2拠点で 国際業務をサポート

加えて、イノベンティアは、海外経験を有する弁護士・弁理士が多く在籍し、日本企業の海外進出や国際取引に関する契約、国際訴訟や仲裁、国際的な知的財産権の確保と活用、行使等の国際業務についても広く取扱いが可能であり、グローバルに事業を展開する企業をサポートしている。国際業務に対応可能な知財ブティック事務所で、複数拠点を擁している点においては、全国的に見てもユニークな存在といえるであろう。

より充実した体制でのサービス

イノベンティアは、2019年12月に経験弁護士1名が、2020年1月に新規登録弁護士1名が入所予定である。これに伴い、2019年12月には、東京オフィスが有楽町電気ビルディングに移転・増床予定である。

イノベンティアは、常に有為の人材を求め、今後ますます充実した体制でリーガルサービスを提供する。

Profile

■弁護士法人イノベンティア

- 飯島 歩(代表社員弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士、京都大学卒業、米国法律事務所・特許庁での勤務経験あり、司法修習46期)
- 藤田 知美(パートナー弁護士・日本ライセンス協会理事、京都大学卒業、司法修習57期)
- 横井 知理(パートナー弁理士、慶應義塾大学・同大学院卒業、京都大学大学院博士課程)
- 町野 静(パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士、慶應義塾大学・同法科大学院卒業、米国法律事務所・国内大手企業での勤務経験あり、司法修習新60期)
- 松下 外(パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士・理研客員研究員、東京工業大学・東京大学法科大学院卒業、シンガポール法律事務所・米国法律事務所での勤務経験あり、司法修習新63期)
- 平野 潤(弁護士、京都大学卒業、司法修習57期)
- 真鍋 怜子(弁護士、京都大学卒業、司法修習57期)
- 三品 明生(弁護士・弁理士、大阪大学工学部・大阪大学大学院工学研究科・大阪学院大学法科大学院卒業、司法修習71期)
- 村上 友紀(弁護士、京都大学・大阪市立大学法科大学院卒業、司法修習新65期)
- 溝上 武尊(弁護士、大阪大学・京都大学法科大学院卒業、司法修習66期)
- 増田 昂治(弁護士、中央大学・慶應義塾大学法科大学院卒業、司法修習68期)
- アザマト・シャキロフ(ロシア・ウズベキスタン弁護士(アドヴォカート)、タシケント国立法科大学・名古屋大学・大阪大学大学院卒業)
- 上田 亮祐(弁護士、神戸大学・神戸大学法科大学院卒業、司法修習71期)

■特許事務所イノベンティア

- 川上 桂子(代表・パートナー弁理士、2001年弁理士登録、大阪大学基礎工学部情報工学科卒業、米国連邦巡回控訴裁判所での客員研究員の経験あり、技術分野は電気・電子・制御・ソフトウェア・医療機器等)
- 前田 幸嗣(ジュニア・パートナー弁理士、2007年弁理士登録、大阪市立大学法学部卒業、専門分野は商標・意匠)
- 大塚 千秋(弁理士、2005年弁理士登録、大阪工業大学工学部経営工学科卒業、技術分野は電気・電子・制御・ソフトウェア等)
- 日野 光章(弁理士、2016年弁理士登録、熊本大学工学部電気情報工学科卒業、熊本大学大学院工学研究科電気情報工学専攻修了、技術分野は電気・電子・制御・ソフトウェア等)
- 吉田 昌司(弁理士、1985年弁理士登録、大阪府立大学工学部機械工学科卒業、技術分野は電気・機械等)

DATA

- 住所 【東京】〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-23 文藝春秋新館5階
【大阪】〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 プリーゼタワー12階
- TEL 【東京】03-6261-6581(代表) 【大阪】06-6346-7580(代表)
- 所属弁護士・弁理士数 弁護士12名(外国弁護士1名含む)・弁理士6名(2019年11月現在)
- 取扱分野 国際業務を含む企業法務全般を受任するが、国内外の特許権侵害訴訟をはじめとする各種侵害訴訟、審判・異議、審決等取消訴訟、各種知的財産契約レビュー、職務発明規程立案およびレビュー(100社以上)、鑑定、出願等を重点取扱分野とする

依頼者の目標へ舵をとる、戦略的ネットワークと 素養豊かな人材

弁護士法人大江橋法律事務所

Oh-Ebashi Lpc & Partners

時代の変化にも対応できる 蓄積された経験に基づく知財アドバイス

「IoTやビックデータ利活用の分野では、情報法と知財法を駆使し、データの適切な収集や法的保護の在り方を戦略的に考える案件が増えています。また、近年の当事務所知財チームは、極めて多数のライフサイエンス関連案件を扱っています。この分野では、従前の低分子化合物由来の医薬品に加え、抗体をはじめとするバイオ医薬の特許案件が多く持ち込まれます。医薬品メーカーはLCM(ライフサイクルマネジメント)を意識しつつ、特許存続期間の延長登録によって保護期間の戦略的延長を図る事案もあり、代理人として精力的に取り組んでいます」(重富貴光弁護士)。

「産学連携については、従前大学・研究機関からの相談を多く受けてきましたが、近年は、創薬系ベンチャーからの相談も増えています。当事務所は、共同研究契約や特許実施許諾契約のレビューにとどまらず、時には出願戦略や研究開発のためのファイナンス計画の策定まで踏み込んでアドバイスをを行います。また、産学両側での豊富な実務経験の蓄積を踏まえて、産学両当事者が受け入れやすい考え方や枠組みを提示することや、必ずしも公開情報が多くない産学間の実施料率の水準感、マイルストーンの設定の仕方等の契約条件について、具体的・総合的にアドバイスを行うことを心がけています」(古庄俊哉弁護士、廣瀬崇史弁護士)。

総合法律事務所としてさまざまな分野・規模の国内外企業を顧客として抱える弁護士法人大江橋法律事務所では、知財チームの守備範囲も広範に及ぶ。加えて、他の分野に先駆けて知財訴訟において始まる裁判手続のIT化にも適応していく必要がある。

「当事務所知財チームは、顧客が知財戦略や研究開発戦略を立案する段階から関与し、アドバイスを行っ

ています。弁護士の業務というまずは紛争予防や紛争解決が想像されるものと思いますが、当事務所の弁護士は日頃から多種多様な顧客から相談を受けて分野・業種・規模・地域横断的に知識経験を蓄積していますので、戦略立案や事業方針の検討・判断に関与することにより、事業を伸ばすというより積極的な位置付けで、私たちの知識経験を活用いただいています。

もちろん、従来からの弁護士業務の中核である紛争予防および紛争解決のアドバイスも多数扱っています。契約書のレビュー、顧客にとって低リスクなスキーム構築等の紛争予防の場面では、書籍・資料で開示されている情報は一般論にとどまることも多く、事例の特殊性に応じてエッジを利かせた選択肢・アドバイスを提供するためには、実務を通じた幅広く深い知識経験の蓄積が必要不可欠です。また、紛争解決の場面でも、総合的な紛争解決のためには、時に国内知財紛争につき知財以外の紛争への拡大や海外ビジネスに及ぼす影響等も考慮する必要がありますので、当事務所知財チームは、知財法に限らず、さまざまな法分野の知識を継続的にアップデートし、さらには、案件に応じて、科学、工学等の法律以外の学習にも積極的に取り組んでいます」(廣瀬弁護士、長谷部陽平弁護士)。

「現在、裁判所が知財訴訟手続のIT化について本格的に検討を開始していますが、当事務所は専門のIT部署を設置しており、今後、必要なインフラ整備を完全に整えていきたいと考えています」(重富貴光弁護士)。

戦略的なネットワーク構築と 弁護士としてのバランス感覚を武器に

出願段階で主たる役割を担う特許事務所(弁理士)との連携の在り方について重富・長谷部両弁護士は説明する。

「ケース・バイ・ケースで一番“適任”な弁理士と協働す



重富 貴光 Takamitsu Shigetomi
弁護士・ニューヨーク州弁護士
弁理士



古庄 俊哉 Toshiya Furusho
弁護士・ニューヨーク州弁護士
弁理士



廣瀬 崇史 Takashi Hirose
弁護士・カリフォルニア州弁護士



長谷部 陽平 Yohei Hasebe
弁護士・弁理士

るようになっています。ここで“適任”とは、問題となる特許分野に深い専門知識・経験を有していることや、当該特許の発明・出願から権利行使に至るまでの手続の一部始終を熟知していることといった要素があり、これらの要素を加味した上で最適な弁理士と素早くチームを組めることが当事務所のメリットです」(重富弁護士)。

「東西日本から海外まで戦略的に特許事務所とのネットワークを広めています。我々がこのような“多方面外交”を通じて集積した知財関連のネットワークと経験・知見を評価いただき、新たな顧客や特許事務所から特許事務所との協働案件が舞い込むことも多々あります」(長谷部弁護士)。

“外”とのパートナーシップも事務所のプレゼンス向上に寄与するが、知財チーム全体の厚みを保証する最重要の要素は“内”なるメンバーの素養・人格の涵養にあると各弁護士は口を揃える。

「当事務所では、入所から3年間を目安に幅広い分野の業務に携わることにより、事実関係のポイントを適確に把握して法的調査・検討の内容を客観的かつ論理的に記述するという基本的なスキルを身に付けるとともに、弁護士として相応しい素養・能力・人格を身に付けることを所内共通の人材育成指針としています。そのため、知財チームのメンバーも皆当然に知財分野以外の知見を有し、顧客に対し総合的なアドバイスを行っています」(古庄弁護士)。

「特に知財分野の仕事を続けていくためには、未知のことを一から学ぶことに抵抗感がなく、知的好奇心と根気を持ち続けることが重要と感じています」(長谷部弁護士)。

“人”材育成を重視した結果は、顧客との応対姿勢を

語る節々にも表れる。「事業化・知財化の初期段階で相談いただけると法的選択肢・リスクの高低を幅広くイメージしたよりの確に進めやすい環境作りの提案ができます。また、相談に来られる実務担当者が経営・社内向けの説明や決裁取得を円滑に進められるようにサポートすることも、重要であると考えています」(廣瀬弁護士)。

「海外の知財案件では、例えば米国・中国・東南アジア諸国等で肝になる手続を依頼者が理解されているか重要なタイミングごとに必ず確認します。見落としがちな点があれば軌道修正し、場合によっては依頼者の目標自体を適正化する次元まで踏み込んでアドバイスすることもあります」(重富弁護士、長谷部弁護士)。

知的財産は企業の競争力の源泉であり、各企業は収益基盤の強化・拡充のため、世界各国で知的財産を権利化する。そのため知財紛争が、日米欧中を含むビジネスの主力地域・最前線で同時並行的に生じることも珍しくない。ボーダーレスであることはもはや前提となった知財競争の大舞台で、大江橋法律事務所の経験に裏打ちされた密度の濃い知見が物を言う。

DATA

住所	【大 阪】〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階 【東 京】〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル2階 【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー16階
TEL	【大 阪】06-6208-1500(代表) 【東 京】03-5224-5566(代表) 【名古屋】052-563-7800(代表)
URL	https://www.oheebashi.com
所属弁護士・弁理士数	弁護士135名、弁理士3名(2019年11月現在)

クライアントが真に抱える課題を見出す“聞く力”と徹底した“現場主義”で解決策を提示

潮見坂綜合法律事務所

SHIOMIZAKA

リクルート情報
P.52

相談をきっかけに クライアントが真に抱える課題を発見する

潮見坂綜合法律事務所は、2019年5月に霞門綜合法律事務所と統合し、22名の弁護士を抱える新体制となった。企業法務全般や商事関連訴訟に強みを持つ霞門と統合したことで、「ブティック系の法律事務所とは一線を画す、さまざまな分野の専門家が揃った事務所であるという自負がより強まりました」（高橋元弘弁護士）という言葉どおり、総合事務所としての信頼感がさらに強固なものになったといえる。

企業、特に社内で法務知財機能が確立していないスタートアップ系の企業で働く方なら実感があると思うが、時に企業人は、自社がどういった法分野の課題を抱えているかも分からずに事業を進めてしまうことがある。そのような企業にとって、自分が感じる漠然とした不安から、自社が真に抱える課題を的確にすくい上げ、解決するための助言をくれる弁護士こそ、頼りになるものだ。

同事務所は、そんなクライアントにはうってつけの事務所だろう。個々の弁護士が専門的な強みと幅広い知識を持ちながら、シームレスに他領域の弁護士とも協同しながらクライアントのサポートに当たっている。クライアントからの“特許相談”に乗っていたら、景品表示法や労働法上の問題解決につながったということもあったという。

「法的論点がまとまっていない相談をいただいたときでも、“御社にとって実現すべきことは何なのか”を逆にこちらが見つけて、それに対する答えを提供するのです」（藤本知哉弁護士）、「どこに相談していいのか分からない場合でも、相談に来ていただければ、例えば“それは税理士に相談した方がいいですよ”とか、“まだ費用をかけて弁護士に依頼するほどの状況ではないので様子を見ましょう”といった交通整理もできます。何でも聞いてください」（吉羽真一郎弁護士）といった言葉が心強い。相談

をきっかけに、会社が抱える本質的な課題を発見し、解決策を提示できることは同事務所の強みの一つだ。

“聞く力”と“現場主義”で結果を出す

同事務所が大切にしているのは“聞く力”だ。クライアントから、他の法律事務所では解決できなかった“手遅れ”の案件が持ち込まれたとき、高橋弁護士は「もうちょっと話を聞けば、解決策もあるはずなのに」と思うケースがしばしばあるという。「悩んで、弁護士に相談しても納得できなかったということは、つまりどこかにクライアントにとっての“正義”があるはずなんですね。それを法的にどう肯定するかを考えるのが我々の仕事。そこを掘り下げて聞いて、検討すれば、最悪の結果ではない結果を目指せる場合もあるのです」（高橋弁護士）。

吉羽弁護士も、「一緒に悩んであげることもすごく大事で、リカバーの方法と一緒に考えてみると、“ここまでやってくれるんですね”と頼りにしていただけます」と語る。顧客に寄り添い、耳を傾けるというスタンスが、信頼感を高めているのは間違いない。

こうしたスタンスは、有事の際には一層の力を発揮する。「先週、当事務所の弁護士のスケジュールを確認したら、全員がクライアント先で会議をされていて、事務所に誰もいなかったのです」（藤本弁護士）というエピソードが象徴しているが、彼らは、知財訴訟で勝つために“見られるものは見に行く、手に取れるものは手にする”という現場主義を徹底している。

遠くの工場であっても足を運び、訴訟対象物は調達に難しいものでもできるだけ自ら触れて、理解することを信条としているのだ。クライアントの説明をそのまま書面にする弁護士も少ない業界にあって、このポリシーは確かに同事務所の特色を成している。それをするのとならないのでは、書面にして主張したときの「裁判所への伝わり方がまったく違う」（吉羽弁護士）のだという。



藤本 知哉 Tomoya Fujimoto
弁護士



吉羽 真一郎 Shinichiro Yoshiba
弁護士



高橋 元弘 Motohiro Takahashi
弁護士

ただ、開発現場を案内したり、訴訟対象物や、他社の先行技術製品等も含めた関連製品を調達、提供するとすると、クライアント側にとってもそれなりの負担にはなる。実際「そこまでしないといけないのですか?」と言われることもあるというが、高橋弁護士は「絶対にやった方がいい」と答える。そこまで言う以上、自分たちにとってもプレッシャーになると言うが、「でも結果が出れば、みんな納得しますよね」と自信を見せる。実際、設立十数年目の事務所ながら、いくつもの注目裁判で勝利を収めてきた実績がそれを裏付けている。

M&Aにおける知財リスクの正しい評価

紛争系以外の事案、例えば知的財産の扱いが肝となるM&Aのサポートにおいても活躍している。企業では、M&Aを所轄する部署が知財に明るくなく、知財部門はM&Aに明るくないというケースは少なくない。そのため、知財の扱いがおざなりな状態でプロジェクトが進行したり、知財部が知財上の問題に固執してプロジェクトが滞るといった問題がしばしば発生する。

弁護士側でもM&Aロイヤーと知財ロイヤーが断絶している向きがあり、日本にはM&Aの実務に明るい知財弁護士はまだ少ないというが、吉羽弁護士は「当事務所は、M&Aの部門とも距離が近いので、最初からM&Aと知財の両方の観点からアドバイスができるのです」と語る。

特に、M&Aを成功させるために知財リスクを正しく評価するバランス感覚を大切にしている。吉羽弁護士によると、知財一辺倒の弁護士の中には、知財リスクを強調しすぎるあまり、ディールを壊しかねないこともあるという。そうならないように、リスクは指摘しつつも、その評価を客観的に伝え、

回避策やリスクテイクを含めてアドバイスをすることで、M&Aを成功に導くことを意識しているというのだ。

高橋弁護士曰く、「侵害の可能性があるからダメ」ではなく、仕様変更などの措置や、侵害回避のロジックを考えたり、損害賠償リスクを織り込んで買取額の減額を提案するなど、ディールを壊さないように現実的なアドバイスをするようにしています。

買取時のみならず、中長期的なリスクにも確実に目を配っている。藤本弁護士は「キャラクターなどのコンテンツ資産の獲得を目的としたM&Aも増えていますが、コンテンツはクリエイターと紐付いています。買取した方がいいが、買取先のクリエイターが辞めてしまったら新しいものは生み出せません。ではそのキーパーソンを留めておくための方策としては何が考えられるのか。そこまで知財M&Aの範疇として捉えています」と語る。M&Aを着地させるところまで頭がいっぱいになりがちな企業人にとって、ありがたい視点だ。

クライアントが実現したいゴール、置かれている状況、会社のポジショニング、ビジネスの内容といったさまざまな事情を、努めて丁寧に把握しようとする姿勢が、潮見坂綜合法律事務所の高品質なリーガルサービスを支えているのである。

DATA

住所 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2

日比谷ダイヤビル6階

TEL 03-3596-7300(代表)

FAX 03-3596-7330

URL <https://www.szlaw.jp/>

所属弁護士・弁理士数

弁護士22名(2019年11月現在)

取扱分野 知的財産権、IT、メディア/エンタメ、M&A、会社法、独禁法、倒産、事業再生、労働、訴訟(国際訴訟含む)、その他企業法務全般

弁護士・弁理士の協働で日本の知財ビジネスをリード 企業の知財戦略に欠かせないパートナーとして

TMI総合法律事務所

TMI Associates

リクルート情報
P.52

根本 浩
Hiroshi Nemoto
弁護士

村井 賢郎
Yoshio Murai
弁理士

内藤 和彦
Kazuhiko Naito
弁理士

伊藤 健太郎
Kentaro Ito
弁理士

山田 拓
Taku Yamada
弁理士

松山 智恵
Norie Matsuyama
弁護士

稲葉 良幸
Yoshiyuki Inaba
弁理士

岡田 誠
Makoto Okada
弁護士

“知財のTMI”を創り上げた 弁理士と弁護士の協働

1990年の開設以来、上場企業からベンチャー企業まで数多くの企業に対し、総合的かつ高付加価値のリーガルサービスを提供するTMI総合法律事務所。同事務所では、設立当初から知的財産業務を事務所の大きな柱の一つに掲げ、弁護士と弁理士がタッグを組んで個々の案件に応じた最適なチームを編成することで高品質なサービスを提供している。バイオや化学、機械、電気・電子、さらにはAIや宇宙まで、あらゆる技術分野をカバーするだけでなく、各専門領域で高度かつ豊富な知見や経験を有する弁理士と弁護士を擁する同事務所の知的財産業務は国内外の数多くのクライアントから高く評価され、“知財のTMI”との呼び声も高い。

「同事務所の開設当時は、弁護士と弁理士の間にはまだまだ大きな壁がありました。しかし、各企業の特許の取得や保護のみならず、日本における知的財産の価値

向上や特許制度のさらなる充実を我々がリードしていくためには、やはりビジネスを理解した弁護士と弁理士が協力することが大切だと考えたのです」。創設者の一人である稲葉良幸弁理士はこう振り返る。

AIなどの新技術が次から次へと登場する近年では、企業の知財戦略もより高度かつ複雑なものになり、AI、バイオ、ビッグデータなど、一つの案件において複合的な技術分野や法律分野が問題となるケースも増えている。

「複数分野の問題が複雑に絡む相談や紛争案件では、事案に応じて、該当する技術分野・法律分野に知見を持つ弁護士・弁理士が、チームを作って対応します。同一事務所内で弁護士・弁理士が忌憚なく意見を交換できますので、ベストな解決策を導き出すことが可能です」(岡田誠弁護士)。

「昨今、個人の運転情報を分析して自動運転の技術に活かしたり、多くの患者さんから集めた医療データを新たな診断ツールの開発に活かしたりといったビッグデータの活用があらゆるビジネス領域で行われていますが、個

人情報保護法と緊張関係にある個人データをいかに活用し、知財として保護するのかという場面では、知財に強みを持つ弁理士・弁護士と、個人情報保護法などを専門とする弁護士が協働する場面も増えています。複雑な問題が絡みあうケースこそ、我々の力の見せどころです」(根本浩弁護士)。

国際出願や権利行使、知財DD、 国内外で得た知見を特許出願支援に活かす

同事務所が年間で取り扱う特許出願は、国内で約2500件、外国特許だけでも約1500件に及ぶ。特許出願をめぐる最近のトレンドと同事務所の強みについて、内藤和彦弁理士、山田拓弁理士、村井賢郎弁理士は次のように指摘する。

「5G(第5世代移動通信システム)に対応する材料系の出願が増加していることに加え、化学・材料、飲料・食品メーカーでは、検査などにAIを使った新たなシステムやサービスの提供方法に関する出願も増えています。また、近年の意匠法の改正を受け、新製品開発にあたって特許と意匠を絡めて製品を保護したり、模造品対策で日本での出願と併行して中国での出願を行うといったケースも増えています」(内藤弁理士)。

「バイオテクノロジーの分野では、近年はイスラエルや韓国、シンガポールといった国々での出願が不可欠になっています。当事務所では設立以来国際化に注力しており、そうした国々にブランチや弁護士・弁理士の常駐があるのも同事務所の強みです。日本企業の国際出願などの際に当該地域の特許弁護士とのスムーズな連携が可能です」(山田弁理士)。

「いまや特許はビジネスディールの一つとして考えられるようになっており、投資や共同開発等でも重要な位置付けを持つようになってきました。また、同じ特許でも、どの国で権利を取得するかによってビジネス的な価値が変わってしまうことも少なくありません。その点、国内外の企業を対象とした知財デューデリジェンスをはじめとする複雑な国際案件の経験豊富な当事務所の弁理士と弁護士は、投資家等のクライアントに、特許の技術的価値を踏まえた各自の知見を存分に活かしたアドバイスが行えることも、同事務所の強みと言えます」(村井弁理士)。

ベンチャーから大手まで 企業の知財戦略に欠かせないパートナー

大企業の知財部で活躍した経験を有する弁理士や裁判官経験者をはじめ、さまざまなバックボーンを持つ

ロフェッショナルが集い、国境をまたぐ特許紛争から特許出願、知財デューデリジェンスや知財戦略のアドバイスといった業務を通じ、クライアントのニーズを最大限に満たすことで日本の知財ビジネスをリードするTMI総合法律事務所。同事務所には、国内外の大手企業はもちろん、新たなビジネスに挑戦するベンチャー企業やスタートアップ企業からの相談も多く寄せられる。

「私はもともと情報通信分野を専門としていますが、最近ではAI、VR、宇宙分野といった新しいビジネス領域に挑戦されるクライアントが増えています。そうした新しいビジネス領域やスタートアップにおける知財戦略のサポートに加え、最近では単に特許を取得するだけではなく、企業や事業の価値を向上させる有効な特許ポートフォリオを如何に構築するかといった観点から、知財部の方々をお手伝いする場面が増えています」(伊藤健太郎弁理士)。

「2019年は特許訴訟に関する特許法の改正がなされ、2020年には中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入って調査を行えるという査証制度の運用が開始されます。我々は特許訴訟の経験も豊富であり、また、私自身、産業構造審議会の委員として法改正の検討などに関わっており、こうした新たな制度に企業側が抱く懸念を解消することを含め、有効なアドバイスをご提供することが可能です。また、紛争対応に限らず、“ビジネスとして何を実現したいか”といった目的を共有した上でアイデアを形にして成果につなげるための知財戦略を一緒に考えたり、“社内における知財部のプレゼンスを上げたい”といったご相談などにもお応えしています。我々が常に心がけているのは、依頼者のビジネスや製品、そして真のニーズを理解し、依頼者に寄り添ったサービスをご提供することです。知財に関わるご相談は早めにご相談いただければと思います」(松山智恵弁護士)。

DATA

住所 〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー23階
TEL 03-6438-5611(代表)
FAX 03-6438-5522(代表)
URL <http://www.tmi.gr.jp/>
所属弁護士・弁理士数
弁護士458名(外国弁護士40名を含む)、弁理士84名
(2019年10月現在)
取扱分野 知的財産権関連紛争対応(侵害訴訟・無効審判・審決取消訴訟・仮処分・輸入差止・ADR・仲裁等)、知的財産権の権利化業務(国内出願、外国出願、内外出願)、知財トランザクション(技術移転・特許売買・ライセンス)など

高度な専門性と緊密なコミュニケーションで 最高水準のサービスを、これから先も

中村合同特許法律事務所

Nakamura & Partners

リクルート情報
P.53



“人”と向き合うことを重視する

幅広い知的財産分野において傑出した専門性を有する弁護士・弁理士が集う中村合同特許法律事務所。同事務所の専門家たちは、その専門性もさることながら、クライアントや特許庁、裁判所を含めた“人”とのコミュニケーションを重視する姿勢でも知られる。「技術思想やトレードマーク、デザインなどの知的財産はビジネスに大きく影響を与えますが、こうした知的財産を創出するのは人であり、特許庁や裁判所のようにその権利性を判断するのまた、人です。クライアントのビジネスをサポートするには、高度な専門性はもちろんのこと、こうした“人”と正面から向き合い、その思いを汲み取ることが非常に重要です」。代表パートナーの一人、須田洋之弁理士はこのように語る。

「判断する審査官が“人”である以上、その判断は完全に画一化されているわけではありません。審査官によって判断が異なることもあり得ますし、特許庁の判断傾向は裁判所の判決等の影響も受けます。その時々の変化を迅速かつ的確につかみ、所内での情報共有やクライアントへのサービスに活かしています」(苦米地正啓弁理士)。

「裁判における裁判官の発言や判決文に記載された

一言一句に重要な意味があるのと同じように、特許庁の審査官による拒絶査定通知も、その一言一句に審査官の疑義や意図が内包されています」。特許庁審査官の経験を持つ小松邦光弁理士は、表現された言葉の背景を汲み取ることの重要性を指摘する。「それらをいかに正確に読み取り、どう補正書や意見書に反映するのか。ここを常に意識しています」。審査官の心の動きを知る小松弁理士の下には、同僚の専門家からも相談が寄せられるという。

「商標や意匠における類似性判断には、出願人の周辺事情、つまりそもそも類似させる意図があったのか、なぜ類似することになったのかといった“思い”や“背景”が大きく影響を与えます。先行商標や意匠について検索し、類似性を判定するツールもありますが、そこに至る“背景”や“思い”を汲み取ることが、クライアントと向き合う我々“人”でなければ不可能です」(渡辺光弁理士)。

「業務効率化の一環としてRPAの活用も行っていますが、最終的なチェックは、当事務所が誇る正確無比な事務員の精鋭たちの力が発揮されます。クライアントの方からは見えませんが、こうした地道な事務作業こそが、誤りのない権利の確認・形成につながると、日々感謝しています」(鈴木博子弁理士)。

同事務所に所属するすべての“人”が持つ能力を最大限に活かし、一つひとつの案件に丁寧に取り組む。その過程での所内・所外を問わない綿密なコミュニケーションが同事務所のサービスを最高水準のものへ昇華させる。

流れの“先”を読み クライアントのビジネスに活かす

広範な技術分野をカバーする同事務所には、さまざまな相談が寄せられる。クライアントのビジネスを加速させるサービスを提供し続けるには、立法・司法と行政における運用、そしてビジネスの流れを見極め、“先”を読み取る必要がある。

「ここ数年、化学・バイオ分野では先発医薬メーカー対後発医薬メーカーだけでなく、先発医薬メーカー同士の競争も増えています。出願書類の記載要件の判断が緩くなったのか、化合物の医薬発明やバイオ医薬発明で有効成分の範囲が広い状態で特許される例が散見され、他社の有効成分までカバーする特許が成立していることが影響していると考えられます」(小松弁理士)。

「特許における進歩性の判断水準についても徐々に緩和が進んでいます。特許庁内でも司法に近い位置にある審判部は出願人寄りの柔軟な判断を下す流れになりつつありますので、こうした傾向を踏まえた知財戦略をご提案しています。また、特許法、商標法、意匠法、不競法、著作権法など、複数の法域にまたがる権利を組み合わせて企業の競争力を高める“知財ミックス戦略”についてのご相談も増えています。制度・運用の異なる法域の場合でも当事務所には各法域のエキスパートが揃っていますので、常に高品質のサービスを提供できます」(渡辺弁護士・弁理士)。

AI・IoTによる技術革新が進むシステム分野では、他業界の企業から照会を受ける機会も増えているという。「材料、一般化学分野のメーカーが自社製品を用いてシステムを構築したり、自社製品を用いたシステムを最終製品として販売するという過程で、知財戦略としての適切な対応をご相談いただくことがあります。AIはマーケティング、需要予測、生産管理等、企業活動に多面的に使えるツールです。有益なシステムとして機能させるためのご提案はもちろん、有利な特許として権利化するための明細書のポイントなど、出願人のバックグラウンドに応じたアドバイスをご提供しています」(須田弁理士)。

法改正を間近に控える意匠分野では、特許庁・特許事務所・関連企業間での探り合いが続く。「意匠は、外観・類似性比較という商標的な側面と、創作という特許的な側面とを兼ね備えています。今般の改正は他の知的財産権で

保護されなかった範囲を救済するとして建物内装の権利化を見据える建築業界を中心に高い関心が寄せられ、我々のご提案の範囲も広がっています」(鈴木弁理士)。

同事務所では、特許庁との意見交換会や日本弁理士会の会合に出席し、運用の方向性をクライアントに情報発信することはもとより、クライアントを含めた実務の現場の意見を法令や運用に反映すべく積極的な働きかけを行っている。「法改正のタイミングに限らず、特許庁が現行の制度設計について我々代理人を通じて意見を求めてくる機会を積極的に活用し、審査業務の改善や海外制度の理解促進など、ビジネスを促進する環境を整えるための働きかけを行っています」(渡辺弁護士・弁理士)。

難しい案件ほど燃える 熱意あふれる事務所

開所から105年、先人が積み上げてきた実績やノウハウは、後輩が鍛錬を重ねることで確実に継承されている。須田弁理士は、将来の顧客と事務所の担い手に向けて次のようにメッセージを送る。「当事務所には、“競合事務所から難色を示された案件なら、商売は別にして我々が何とかしよう”という、難しい案件ほど燃える、熱意に満ちたメンバーが揃っています。企業のみならず“伝統ある事務所だから”と身構えてしまわれる必要はまったくありません。お気軽に当事務所にご相談をお寄せいただきたいと思います。そして当事務所には、経験豊富な者が具体的な案件を通じて後進の仲間を熱心に指導・育成する“学級的”な風土が脈々と息づいています。理工系学生の方々に知財業務の専門家集団たる特許事務所を将来設計の選択肢に入れていただけると、大変嬉しく思います」。

DATA

住所 〒100-8355 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル6階
TEL 03-3211-8741 (代表)
FAX 【特許】03-3214-6358
【商標】03-3213-8694
【法律】03-3214-6367
URL <http://www.nakapat.gr.jp/>
Mail 【特許】pat@nakapat.gr.jp
【商標】tm@nakapat.gr.jp
【法律】law@nakapat.gr.jp

所属弁護士・弁理士数

弁護士19名、弁理士66名(弁護士兼務者除く)(2019年11月現在)

過去の主要案件 燻し瓦事件(最判平10・4・28)、キルビー事件(最判平12・4・11)、国際自由学園事件(最判平17・7・22)、発光ダイオード事件(最判平20・7・10)、フリバンセリン事件(知財高判平22・1・28)、インターネットナンバー事件(知財高判平22・3・24)、カルベジロール事件(知財高判平23・11・30)、チュッパチャップス事件(知財高判平24・2・14)、エマックス事件(最判平29・2・28)

全員がゼネラリストでありスペシャリスト 社運をかけた知財戦略構築・遂行の頼れるパートナーとして

桃尾・松尾・難波法律事務所

MOMO-O, MATSUO & NAMBA



複雑化する模倣品への対応

海外を含む著名なファッション・スポーツブランド等のブランド保護をはじめ、国内外の企業を代理する特許侵害訴訟や審決取消訴訟への対応、さらには職務発明相当対価請求訴訟への対応や知財デューデリジェンス、ベンチャー企業などの依頼者に向けた知財戦略コンサル等、知的財産分野においても高品質なサービスを提供する桃尾・松尾・難波法律事務所。伝統的に国内外の著名ブランドのクライアントを多く抱える同事務所では、特に模倣品対応などについて屈指の経験と知識を有し、名だたる著名ブランドからの厚い信頼を集めている。

「商品をそのままコピーするデッドコピーから、近年ではデザインの模倣やパロディ商品による権利侵害が増えています」。最近の模倣品をめぐるトレンドについて、岩波修弁護士はこう指摘する。「例えば、衣服、シューズやバッグ、時計など、ブランド名こそ違うものの、デザインが非常によく似た商品が出てくるが増えており、それらの商品デザインには意匠登録がされていないケースも多くあります。そうした場合は、不正競争防止法の不正競争行為（形態模倣や周知・著名な商品等表示の冒用（同法2条1項1号から3

号）や著作権、その他の知的財産権を組み合わせるなど、より高度かつ複雑な対応が必要になります」。

さらに最近では人気ゲームのキャラクターに扮して公道をカートで走るサービス、著名な時計のパロディ製品、さらには店舗外観の模倣などに関する紛争がメディアの注目を集めている。

「企業としては特定の人気商品の商品デザインについて意匠出願・登録ができればよいのですが、意匠権は新規性が要求されるため商品発売後の意匠出願はできず、かといって人気が出るかどうか分からない自社商品のすべてについて事前に意匠出願を行うことも現実的ではありません。そのため、社運をかけた商品や他の同種商品にはない革新的な商品デザインについては開発段階から意匠出願を検討するなど、商品デザイン模倣に対する事前対策を意識した戦略が重要になります。また、既に発売され周知著名になっている商品デザインであれば、より保護の強い立体商標の出願登録を検討するなど、事後的な対応も検討する必要があります」（岩波弁護士）。

紛争を見据えた権利行使のノウハウ

ブランドやメーカーが開発する商品の意匠や商標、特許

などの権利の保護を通じ、模倣品が世に出回ることをいかに防ぐのか。言うまでもなく、知財活用においては企業が保有する権利がきちんと行使されることが重要になる。その点、同事務所では多くの弁護士が特許権や商標権等IP侵害紛争の豊富な経験を有し、税関や警察との緊密な連携による模倣品の水際での差止めや摘発対応などにも豊富な知見とノウハウを持つ。

「海外ブランドの担当者とともに、税関の職員に向けて真贋の識別に関するセミナーを行うなど、当局との協力関係の構築にも注力しています。また、知財をめぐる紛争では、侵害自体は立証されても損害を証明する証拠が十分ではないため、正当な損害賠償が得られないことはよくあります。同事務所の弁護士は、ライセンス契約の監査条項に基づいて、コピー品が使用されている現場に赴いて実際に監査を行うことや、訴訟で有効になる証拠保全の経験も豊富ですし、そのノウハウも蓄積されています」。そう話す大江耕治弁護士は、経済産業省で偽造品の取引の防止に関する協定（ACTA）の締結交渉に携わった経験を持つだけでなく、著名な職務発明相当対価請求訴訟なども経験している。

「特許法の職務発明に係る法制度については、法改正やガイドラインの策定を通じて、使用者・従業者双方にとり予見可能性を高める努力がなされてきました。しかし、過去になされた発明については旧来の法が適用されることも相俟って、今もなお企業にとって想定外の請求を受けるリスクは残されていると思います。そうした訴訟にも我々は豊富な経験を有していますので、実際の請求に対する対応に関するアドバイスをはじめ、平時においても、M&Aの際の知財デューデリジェンスにおけるリスクとしての評価や、リスクを回避するための規程作りなどをお手伝いするケースも増えています」（大江弁護士）。

知財戦略構築のためのパートナーとして

国内外の有力な特許事務所や弁理士と各弁護士が緊密なネットワークを築き、また海外では全世界150以上の都市、80以上のローファームが加盟するINTERLAWのネットワークを駆使し、案件の特殊性に応じて柔軟にチームを編成する。その舵とり役を担う弁護士は、知財分野のみならずそれぞれに他の専門分野を持ち、さらにはM&Aや紛争の経験も持つ。このため、紛争時の対応を含め、周辺分野の法律にまで細かに目を配った知財戦略のサポートができるのが同事務所の強みだ。

「私自身も大手国際特許事務所の顧問を務めています。同事務所ではそれぞれの弁護士が高度な専門性と

知見を持つ弁理士とのネットワークを築いています。そして、これらのネットワークにとらわれず特定の特許事務所とのみ協業するのではなく、クライアントと相談して当該事案に則して最も適切な特許事務所、弁理士の方と協働して紛争対応等を行えることも、所属弁理士を持たない同事務所の特徴の一つです。また最近では自社の特許を中心とする知財をビジネスにどう活用するかといった、いわゆる知財コンサルティング業務のご相談も増えています」。そう話す中谷浩一弁護士は、IBMの法務部に在籍した経験を持ち、知財紛争をはじめシステム開発紛争など、幅広い分野のビジネス法務に精通する。

「最近ではベンチャーやスタートアップ企業から知財活用のご相談をいただくことが多いですね」と語る小林崇弁護士も、ソニーの法務部や知的財産渉外部に在籍したバックグラウンドを現在の業務に活かしている。「例えば、ベンチャーやスタートアップ企業であれば、まだ世の中に出ていない虎の子の技術やアイデア等をどのように活用するのが重要な課題となります。権利化の道筋が見えていない段階でご相談をいただくケースなどでは、時には特許権等の出願・登録のみならず秘匿化して営業秘密とすることも視野に入れ、ビジネスに活用できる権利の形成からアドバイスをさせていただく場面も多くあります。ベンチャーやスタートアップ企業では、自社の技術やアイデア等でのようなビジネスを実現したいかにつき一定のイメージを持っていても、思い描くビジネスと実際の法律との間にギャップがあるケースも多く見られます。近年、知財に関する法制度は社会のニーズに合わせて徐々に変わってきていますが、企業のご担当者が必ずしもそうした法改正を逐一キャッチアップされているわけではありません。そこで我々のような知財分野に知見を持つ弁護士が、クライアントの思い描くビジネスと法律とのギャップを埋めるお手伝いをさせていただければと思っています」（小林弁護士）。

所属するすべての弁護士がゼネラリストでありスペシャリスト。企業の命運を左右する知財戦略の構築において、同事務所は心強いパートナーになるだろう。

DATA

住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-1 麹町ダイヤモンドビル
TEL 03-3288-2080(代表)
FAX 03-3288-2081
URL <https://www.mmn-law.gr.jp>
Mail mmn@mmn-law.gr.jp
所属弁護士・弁理士数
弁護士45名、外国弁護士2名(2019年11月現在)

“クライアントファースト”を貫き 中国特許獲得の“カギ”となる

北京德琦知識産権代理有限公司

DEQI International Property Law Corporation

安定した品質で国内外の案件を幅広く扱う

北京德琦知識産権代理有限公司(以下「DEQI」)は、特許弁理士79名、商標弁理士7名、弁護士13名および特許技術者25名で構成され、例年4000件以上の知財案件を代理している。内内・内外・外内の特許出願業務をカバーし、20年間近くの内外案件の代理経験を持っており、これまでに約7000件の内外特許出願を代理し、特許出願は世界57か国・地域にわたっている。

DEQIの専門チームは博士・修士の学位を有する者が78%を占め、確かな学術素養、技術理解力とコミュニケーション能力によって、国内外のクライアントにワンストップの知的財産権サービスを提供している。また、勤続10年以上の弁理士が全体の60%を占めるという高い定着率も、同事務所の業務品質の安定性が確保される要因だ。豊富な実務経験により、クライアントのニーズに緊密に合わせたカスタマイズサービスを提供している。

DEQIの専門チームの作業には、常に信義誠実と積極性、協力性および責任感が貫かれている。国内外のクライアントの“信頼者(Relier)”および“助力者(helper)”でありたいという強い思いを胸に、日々尽力している。



技術の理解に立脚した特許翻訳

外内業務を担当する弁理士の大部分は中国内々業務で豊富な代理経験とドラフティング経験を有し、高度な技術理解力とコミュニケーション能力を有している。DEQIでは、創立以来、特許文書の翻訳は単なる文字や単語の変換であってはならず、技術内容の正しい理解に基づいて行われなければならないという“技術の理解に立脚した特許翻訳”の原則が貫かれている。こうした意識が所属弁理士に深く根付いていることにより、最大限で誤訳を防止することができるのだ。

外内案件を取り扱う際の特許文書の翻訳においては、通常のチェックに加えて、その文書が技術内容の正しい理解の下で法的な要件が満たされ、また法的ロジックに基づいて記載されているかといったドラフティングの観点からもレビューされる。何らかの問題を発見した場合には、翻訳前の元原稿と照らし合わせたり、必要に応じてクライアントと連絡をとり、検討を重ねるなどして、より技術を正しく記載できるよう修正しているという。

また、所属弁理士や技術者の技術上の知識の研鑽にも余念がない。専任の技術顧問を招くなどした定期的な技術支援およびトレーニングを行うことで、最新の技術に対する知識の向上はもちろん、技術性を敏感に感じる感性を養っている。

OA応答の精細化

OA(Office Action)応答は、拒絶理由の克服と広い権利範囲の取得との合理的なバランスをとり、早期に権利を取得するための肝心なプロセスだ。このためDEQIでは、“理解”と“コミュニケーション”の二つを柱とするOA応答の精細化を強化している。

“理解”とは、技術の理解、審査官の構想およびロジックの理解、クライアントの指示および意図の理解などの多岐にわたる“理解”を指す。こうした“理解”によって、さまざまな形式で審査官とコミュニケーションを効率的に

進めることができ、審査官の案件に対する傾向を理解し、曖昧な拒絶理由の真意を確認し、そして審査官の技術誤解への釈明を行うことが可能となる。また、クライアントとも積極的なコミュニケーションをとることで、関連情報を分析し、応答に役立つ技術上の詳細内容を見出すなど、出願人に有利な応答策の検討に努めている。

中国の独特な規定であるOAについては、同事務所に蓄積された関連案件がものを言う。過去の案件における対応ポリシーおよび最新の審査傾向を追跡し、クライアントに詳細なコメントを積極的に提供。クライアントがより良い応答策を採用できるよう、客観的に許される条件で一つ以上の応答策を提案しているという。

クライアントファーストの姿勢

DEQIの日常作業は、“クライアントファースト”の姿勢が基盤となっている。専門家たちはこの原則に従って絶えず学び、思考し、数多くの難関を乗り越えてクライアントの最大の利益を獲得すべく努力を重ねている。

中国での不服審判に関する審決取消訴訟では原告の勝訴率は低い傾向にあり、CNIPAの統計によると、2018年は不服審判に関する審決取消訴訟の一番において審決が覆される比率が8.28%であるとされている。このことから、二審で判決が覆される比率も極めて低いことが想像されるが、2018年8月にDEQIがSHOP VAC社の特許出願(出願番号:CN201210261811.8)の代理人として拒絶査定不服審判の審決および一審判決を不服として北京市高等裁判所へ控訴を行った



事案では、同年年末に一審判決を覆し、最終的にクライアントの利益を守ることに成功している。

本訴訟事件において、DEQIの専門チームは積極的なコミュニケーションを図ることに努め、訴訟段階では複雑な技術的原理を分かりやすい言葉や図で説明し、類似する先事例例を利用することで合議体の心証に影響を与えるなど全力を尽くし、細心の注意を払って対応に当たった。こうした努力の結果、法廷審理の後の度重なる連絡で裁判官との電話会議の機会を得るなど、さまざまな方式で多くの技術的説明の機会を獲得し、裁判官に当方側の主張を完全に伝えるという目的を達成。こうして2019年2月18日、SHOP VAC社の主張を支持する一審判決および拒絶査定不服審判の審決の取消を命じる終審判決(判決番号:(2018)京行終5852号)を得ることができた。この事案はDEQIの長年にわたる弛まぬ努力の積み重ねがクライアントの利益を守ることに繋がった好例であり、DEQIのこうした姿勢が、クライアントや業界協会からの厚い信頼につながっている。

DEQIは、中国で特許ポートフォリオを構築するクライアントの利益を守るため、今後も努力を続けていくという。DEQIのこうした姿勢は、クライアントが中国特許獲得の道を開く“カギ”となるに違いない。



DATA

住所 〒100083 中国北京市海淀区知春路1号
学院国際ビル7階、17階
TEL +86-10-8233-9088
FAX +86-10-8233-1881
URL <http://www.deqi-iplc.com/>
Mail mail@deqi-iplc.com
所属弁理士・弁理士数
中国特許弁理士79名、中国商標弁理士7名、中国弁護士13名
(2019年10月現在)
入賞

2013年に北京市特許事務所BEST10に選定。2015年には中国特許事務所における特許登録率ランキングが初めて公表され、DEQIは登録件数1万件以上の特許事務所において第2位を獲得。2018年に北京市AAAAA(最高等級)特許事務所を選定

韓国の最新知財動向

KIM & CHANG

金・張法律事務所
金 鎮伯／鄭 澈換

韓国を指す国家ブランドとして、「ダイナミック・コリア (Dynamic Korea)」に続き、「クリエイティブ・コリア (Creative Korea)」が用いられている。これらは「ダイナミックに斬新な試みが行われる国」という意味である。これは知財業界にも通用するが、他の国と比べると新たな変化と試みがダイナミックに行われている。本寄稿文では、日本とは異なる韓国知財制度の導入や当局の動き、韓国系NPEの動向などを紹介する。

知的財産出願件数が過去最高を更新

韓国特許庁の発表によると、2018年の特許、実用新案、デザイン、商標など知的財産権の出願は、前年比4.9%増加した合計480,245件で、過去最高を更新した(表1 表2は2018年の上位特許出願人(韓国企業および外国企業の上位5社)のランキングである)。

【表1】 知的財産権の出願推移

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	増減率
特許	210,292	213,694	208,830	204,775	209,992	2.5%増
実用新案	9,184	8,711	7,767	6,809	6,232	8.5%減
デザイン	64,413	67,954	65,643	63,453	63,680	0.4%増
商標	160,663	185,443	181,606	182,918	200,341	9.5%増
合計	444,552	475,802	463,846	457,955	480,245	4.9%増

【表2】 2018年上位特許出願人ランキング

	韓国企業	出願件数(前年)		外国企業	出願件数(前年)
1	サムスン電子	5,761(5,471)	1	Qualcomm	862(1,083)
2	LG電子	4,558(3,405)	2	東京エレクトロン	531(456)
3	LG化学	4,169(3,635)	3	Huawei	501(608)
4	現代自動車	2,680(2,909)	4	キャノン	487(423)
5	ETRI	1,892(2,064)	5	Applied Materials	424(391)

表1によると、知的財産権のうち特許出願は前年比2.5%増加したのに対し、商標出願は9.5%と前年に比べ大幅に増加し、知的財産権出願史上、最高の増加率を記録したと思われる。

特許庁による知財犯罪特別司法警察の捜査範囲を大幅に拡大

韓国では、偽物ブランドグッズやロゴの偽造をはじめとする商標権侵害犯罪を捜査するために、2008年に特許庁特別司法警察制度が導入された。この制度により、特許庁の職員には違反事件を捜査し、事件を検察に送致する権限が付与され、活用されてきたが、2019年3月19日からは特許庁特別司法警察の業務範囲が

特許、営業秘密、デザイン侵害など知的財産権全般に拡大されることとなった。

特別司法警察の捜査は民事訴訟に比べて速く進められ、技術理解度の高い捜査官が調査を行うことから、発展速度が速い最新技術の奪取／侵害を防ぐ手段の一つとして考慮することができる。また、捜査過程で押収捜索がなされ得るため、証拠資料の確保が容易であり、確保された証拠は別途の民事訴訟でも活用することができる。

損害額の3倍まで！ 特許・営業秘密訴訟で 懲罰的損害賠償制度を導入

特許侵害訴訟で勝訴しても損害賠償額が微々たることから、特許を受けても無駄であるという“特許無用論”への問題意識の高まりの下、特許法および不正競争防止法が改正され、2019年7月9日以降で最初に侵害行為が発生した場合から懲罰的損害賠償が適用されるようになった。

改正法によれば、特許権や営業秘密の侵害行為が“故意”的なものと認められる場合、損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で法院が賠償額を定めることができる。この懲罰的損害賠償制度の導入により、今後、特許および営業秘密の侵害を理由とする損害賠償請求事件が大幅に増加すると予想される。また、故意侵害認定のための警告状発送、警告状の受信者による非侵害／特許無効専門家への検討依頼も増えるものと思われる。

韓国の特許情報分析の動向 ——IP-R&Dの拡大

韓国では、特許情報分析プロジェクトを指す用語として“IP-R&D”が一般に用いられている。IP-R&Dは、

R&D(研究開発)の企画段階から成果物が出るまでの戦略と方向性を、IP分析を通じて設定するという趣旨の概念であり、R&Dの結果物として特許出願を行っていた従来のプロセスから脱却し、まずIPを分析した後でR&Dを行っていくことが特徴である。

具体的には、R&D関連のリスク要因および対応策の提示、R&Dの目標と推進方法／戦略、R&D成果物の活用・保護策をIP分析を通じて提示することが基本的な分析内容である。

最近では、異種分野の特許検索がさまざまな目的のために試みられている。具体的には、i) 企業が保有している優秀技術を基に、ほかの技術分野の新製品アイテムを発掘し、選定された新製品の開発時に要求される技術的な問題の解決をサポートする新製品発掘プロジェクト、ii) 企業の内部能力で解決できなかった製品および工程の技術的な問題(性能・品質・コスト)に対する革新的な解決策を模索するプロジェクトなどである。

また、特許庁傘下機関などの種々の政府機関には、企業のIP-R&D課題について予算をサポートし、特許分析の専門家マッチングするプログラムがあり、多くの企業が利用している。

韓国系NPEによる 特許権の権利行使が活発

ここ数年、韓国系NPEの活動が活発になっている。以下で主な権利行使の事例を紹介する。

事例1

韓国科学技術院(KAIST)の知財管理会社であるKAIST-IPは、“3次元半導体工程技術(FinFET)”に関する特許を買い入れた後、2016年にサムスン電子を相手どって米国テキサス東部地裁に特許侵害訴訟を提起したところ、2018年6月に当該特許は有効であり、サムスン電子は4億米ドルを賠償せよと判決が下された。また、KAIST-IPは、2019年3月にサムスン電子およびQualcomm社を相手どってテキサス東部地裁に追加で特許侵害訴訟を提起している。

事例2

知財ベンチャー企業として知られているFirstfaceは、スマートフォンの指紋認証技術に関する自社の米国特許4件について、サムスン電子およびアップル社を相手どり、2018年4月に米国カリフォルニア北部地裁に特許侵害訴訟を提起した。さらに同社は、2018年12月にアップル社の7種類のiPhoneと4種類のiPadが自社の2件の日本特許

を侵害したとして、日本の税関に対し当該アップル製品の輸入差止めを申し立てている。

韓国企業の特許紛争の動向

韓国企業のグローバル特許紛争が増加している。2018年に米国内の韓国企業が関連した特許紛争の数は計284件で、これは2017年の182件に比べて56%も増えた数であり、2016年に144件が発生して以来、3年連続で増加している。米国内の全特許紛争数は2015年の5,831件以降減少しているが、2018年には3,657件まで減ったという点を考慮すると、韓国企業の紛争の増加は全体的な傾向と反対であるといえる。主に韓国の中小・中堅企業が関連した紛争が増加しており、2018年は、2017年との対比で181%増加したとされている。また、中国での紛争も増加している。韓国知識財産研究院の調査結果によると、2014～2018年の知財紛争の63.4%が中国で発生したという。



金 鎮伯 Jin Baek Kim
韓国弁理士

経歴:

韓国・延世大学材料工学科卒業。05年韓国弁理士登録。06年トヨタテクニカルディベロップメント(株)情報解析部(愛知県)に入社し、内外特許権利化業務に従事。また、08年富士通(株)特許部(神奈川県川崎市)に入社し、電子デバイス関連の発明の発掘や特許権利化、特許分析に従事するなど、日本での実務経験を豊富に有する。12年9月～金・張法律事務所知財部門の日本企業担当として特許分析、鑑定、権利化、IP-R&Dコンサルティング業務に携わる



鄭 澈換 Chul Hwan Jung
韓国弁理士

経歴:

韓国・ソウル大学機械航空工学科卒業。05年韓国弁理士登録。05年1月～金・張法律事務所知財部門の日本企業担当として権利化、紛争代理、ライセンス交渉サポート、特許情報分析業務に従事。日本では、11～12年K.I.T.虎ノ門大学院知的創造システム専攻、12年東京工業大学大学院キャリアアップMOTにて学び、12年8～9月三好内外外国特許事務所での研修経験を有する

提供 金・張法律事務所

住所 〒04518 大韓民国ソウル特別市中区ジョンギル21-15
貞洞ビル17階

TEL +82-2-2122-3900

FAX +82-2-2122-3800

URL <https://www.ip.kimchang.com/jp/main.kc>

Mail ip-group@kimchang.com

所属弁理士・弁理士数

韓国弁理士800名、韓国弁理士230名(2019年11月現在)

民法改正による 知的財産関連業務の見直しポイント

弁護士法人第一法律事務所
 弁護士・弁理士 鎌田 邦彦
 弁護士 福本 洋一

リクルート情報 P.52

民法の改正法が平成29(2017)年5月26日に成立し、令和2(2020)年4月1日から施行される。改正法においては、契約関係を中心に消滅時効についても改正がなされた。

知的財産関連業務への影響については、①知的財産権の譲渡・実施許諾契約関係、②知的財産権侵害関係(不法行為・不当利得)および③職務発明の相当な利益の請求関係の各場面に於いて整理すると分かりやすい。民法改正によってどのような影響が生じるか、またその対処としてどのような対応が必要になるかについて、主要な改正項目に沿って解説していく。

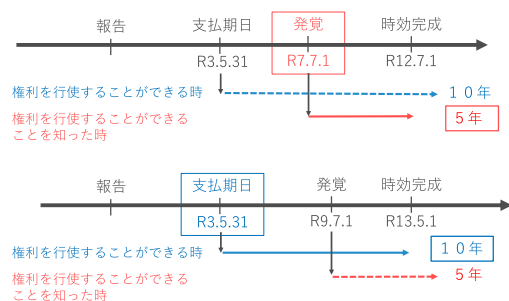
1 消滅時効

(1) 現行法では、債権一般についての消滅時効の時効期間は、権利を行使することができる時から10年間とされ、商行為によって生じた債権は5年間とされている。

これが改正法によって、商事消滅時効は廃止され、権利を行使することができる時から10年間と、権利を行使することができることを知った時から5年間のいずれか早い方の期間満了で消滅時効が完成することになった。

(2) よって、ライセンシーが販売数に応じてライセンス料を支払う契約において、ライセンシーが虚偽の販売数を報告していた場合における不足分のライセンス料の請求権については、支払期日から10年間と、ライセンサーにおいて販売数の報告が虚偽であったことを知った時から5年間のいずれか早い方の期間満了で消滅時効が完成することになるが、それぞれの時効期間の起算点が異なる場合があることに注意が必要である(図表1)。

【図表1】ライセンス契約上の債権一般の消滅時効



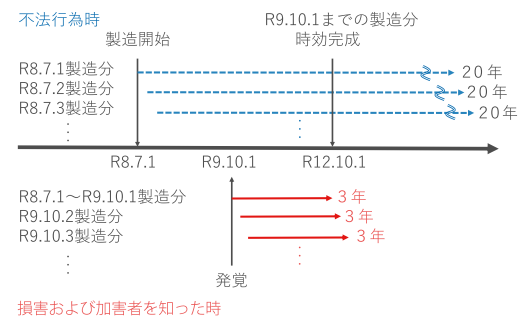
以上のように、ライセンス料に関しては、支払期日から10年間の期間内においては、発覚から最大5年間は請求できることになり、現行法(商事消滅時効)のように支払期日から5年間で消滅するわけではないため、ライセンサーとしては、ライセンス料の算定資料の管理については最大10年間保管・管理することが求められる。

(3) 次に、特許権侵害に基づく損害賠償請求の場合

には不法行為に基づく債権であるため、従前からの現行法の不法行為の消滅時効の規律が適用される。すなわち、①損害および加害者を知った時から3年間行使しない時、②不法行為の時から20年間行使しない時のいずれか早いほうの期間満了で消滅する。

なお、侵害者が侵害品の製造販売を継続している場合には、各日における侵害品の製造販売がそれぞれ不法行為を構成するため、各日における侵害品の製造販売による損害賠償請求権は、それぞれの不法行為時(各製造日)から時効期間が開始することになる(図表2)。

【図表2】損害賠償請求の消滅時効



(4) これに対し、権利者からの侵害者に対する不当利得返還請求権については、改正法によって権利を行使することができることを知った時から5年間で消滅時効が完成するため、起算点に関する権利侵害の認識の問題はあるものの、改正前における権利を行使することができる時から10年間よりも短くなる可能性がある。

よって、現行法では不法行為が3年間の消滅時効にかかった場合の救済策として不当利得返還請求権が利用されてきたが、改正法によって5年間に短縮される場合があるため、権利者は、権利侵害を認識した時は、速やかに権利を行使することが求められる。

(5) 次に、職務発明に関する発明者の相当な利益の請求については、出願時や登録時等の補償のみならず、実施補償等が一般的に行われている。

発明者は必ずしも職務発明の出願や登録の事実は知らないことも多く、権利を行使することができることを知った時は、出願時や登録時よりも遅くなる可能性がある。他方で、実施補償については発明者も知っていることが多いと思われ、実際に支払期日を定めている場合にはその日から5年間で時効が完成することになる可能性が高い。

なお、職務発明規程等において支払期日を定めていない場合には、権利を行使することができる時は会社が特許を受ける権利を取得した時であるとされている。

以上のように、発明者の主観によって時効の起算点が変わるおそれがあることから、職務発明規程を制定することは当然のこと、発明者に対する情報の提供を定型的に行われる仕組みを設けておくことが望ましい。

(6) 改正法によって、新たな時効の進行を止める手段として、“協議を行う旨の合意による時効完成猶予”が設けられた。これまでは紛争当事者が交渉中であっても時効期間の満了日が近づくと時効の進行を止めるだけの目的で訴訟提起等を行わざるを得ず、不経済な対処を余儀なくされていた。

そこで、交渉当事者において、書面(電磁的記録を含む)にて、権利についての協議を行う旨の合意を行えば原則として1年間時効の完成が猶予されるという制度が設けられた。なお、時効完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年以内であれば、上記の合意を更新することも可能である。

ライセンサーとライセンシーとの間におけるライセンスの対象範囲をめぐる紛争等においては上記のような合意が利用できるものと思われる。

(7) 時効に関する新たな制度が適用されるのは、債権の発生日が施行日(令和2(2020)年4月1日)以降である場合であるが、施行日前に債権発生原因である法律行為がされた場合には施行後に発生した債権も現行法によるとされているため、ライセンス契約に関しては契約締結日が施行日前であれば、当

該契約に基づく支払期日が施行日後の債権であっても現行法が適用されることになり、他方、施行日後に当該契約が更新(自動更新を含む)された場合には、改正法が適用される点に留意が必要である。

このようにライセンス契約の締結日によって、施行日後に支払期日が到来する債権でも時効期間が異なるため、複雑な時効管理が求められることになる。施行日後に生じる債権については改正法で統一したい場合には、施行日以降に契約更新手続を行うことが必要となる。

2 遅延損害金

(1) 現行法では遅延損害金については契約による約定がない場合には年5%の法定利率が適用され、商取引によって生じた債権であれば商事法定利率年6%が適用される。

これらの利率が市中金利に比べて高すぎるということで、当初年3%に引き下げられ(商事法定利率は廃止)、その後は3年ごとに短期プライムレートを基礎とした過去の平均金利の変動に応じて見直し、1%単位で変動させるといった変動制が導入された。

(2) 施行日後に債務者が履行の遅滞責任を負った債権の遅延損害金については、上記の新たな利率が適用される。

よって、上記の消滅時効の場合とは異なり、施行日前に締結されたライセンス契約に基づく債権であっても、支払期日が施行日後である債権の遅延損害金には改正法による年3%が適用されることになる。なお、支払期日が施行日前である債権については商事法定利率の年6%が適用され、かつ施行日後の期間に対する遅延損害金についても変わらず6%となる(遅滞時点における法定利率で固定される)。

侵害者が継続的に侵害品を製造販売されているような事例では、施行日前に製造された侵害品に関する不法行為に基づく損害賠償請求権の遅延損害金については年5%、施行日後に製造された侵害品に関するものについては年3%となる。

(3) このように、施行日前後や利率の変動時の前後に

は、製造時期によって適用される遅延損害金の利率が変わるため、警告書を発送する際に警告書の到達日の翌日以降の遅延損害金を附帯して請求する場合において、侵害品の製造期間が利率の変動時をまたぐような場合には、製造時期によって利率を変更して請求することになる。

3 瑕疵担保責任(契約不適合)

(1) 現行法では、瑕疵担保責任については“隠れた瑕疵”であることが要件とされ、買主の善意無過失が要件とされていたが、改正法においては、“契約の内容に適合しない”という当事者の合意内容に着目して目的となる財産権についての種類・品質等の性能に関する責任を認める考え方に改められた。それによって、契約上の当事者に対するリスク分配を検討する際に、売主側の事情も考慮できるようになり、理論的には合理的な説明が可能となったが、従前の実務との関係では瑕疵への該当性の判断と実質的には大きな変化はないものと思われる。

(2) 現行法においても改正法においても、商事売買については目的物の受領日から6か月以内に通知しなければ瑕疵担保責任を追及できなくなるところ(商法526条2項)、売買の対象であった製品が第三者の知的財産権を侵害していた場合においては、受領から6か月以内に侵害訴訟等で権利侵害が確定することは通常あり得ず、権利侵害が確定した時点では既に6か月間の期間制限を経過することになるため、実質的には、瑕疵担保責任は機能しない。実務上は権利非侵害保証条項によって責任追及するほかないという点は改正後においても変わらない。

(3) 知的財産権の譲渡やライセンス契約に関しては、仮に対象となった特許権に無効原因があったり、許諾された発明のみでは工業的ないし商業的に実施不能である場合、あるいは無効審判等が確定した場合であったとしても、現行法上は一般的に当該特許権の“瑕疵”には該当しないと解されており、瑕疵担保責任は機能しないが、これも改正後においても変わらない。

4 契約上の地位の移転

ライセンス契約については、典型契約として改正法に盛り込むという案もあったが、ライセンス契約の多様性を理由に見送られた。改正法は契約上の地位の移転について契約の相手方の同意を要する旨の規定を設けたが従前の通説を条文化したもので実質的な影響はない。ライセンス契約についてはこれまでどおり当事者間の契約によって規律されるため、必要事項を盛り込んだ十分な契約書が必要とされる。

5 定型約款

(1) 近年、アプリやソフトウェア等を用いてインターネットを経由したサービス提供が拡大しているところ、オンラインサービスでは多数の顧客の利用を想定して利用規約を用いられることが多い。このような社会環境の変化を踏まえて、改正法では定型約款に関する規律が設けられた。

(2) このようなオンラインサービスにおける利用規約がサービスの契約の内容として組み込まれる要件に関しては、民法改正前から、経済産業省が民法等の解釈を整理するために策定した「電子商取引及び情報取引等に関する準則」において整理しており、実務においては、当該準則に基づいてオンラインでのサービス利用の申込みの際に利用規約を表示して同意ボタンをクリックさせるような形で行われてきたところである。

(3) 今回の改正法によって、利用規約等の定型約款が契約の内容に組み入れられる要件や変更を行う際の要件が定められたが、いずれも利用者の同意を得ることなく実施する場合の要件であり、実務において行われてきたオンライン上での同意を根拠とする従前の実務の取扱いを否定するものではない。

したがって、これまでの定型約款の取扱い自体を変更する必要はない。

(4) もっとも、前記準則においても、継続的サービスにおける利用規約の変更に関しては、従前の利用者との契約内容も変更するものであるため、変更前のサ

イトの利用規約が期間の定めのある契約に組み入れられている場合に限り、新規契約の場合と同様に取り扱えるとされていることから、現行の利用規約において、サービス提供者が事前告知を行うことで一方的にサービスを終了することができる旨の条項が含まれているかは確認することが望ましい。

6 総括

以上のように、改正法が知的財産関連業務に及ぼす影響は限定的であるが、消滅時効の期間変更等を踏まえた時効管理のシステム変更等の一定の準備期間を要する対応もあるため、速やかに施行に向けた準備を実施することが望まれる。



鎌田 邦彦 *Kunihiko Kamada*
弁護士・弁理士

経歴：
京都大卒。特許侵害訴訟・無効審判手続の代理人として、機械・電気・化学等のさまざまな分野における知財に関する紛争案件を多数取り扱っている



福本 洋一 *Yoichi Fukumoto*
弁護士・システム監査技術者

経歴：
同志社大卒。IT・情報管理に関する法務に精通し、上場企業からスタートアップまで幅広く、AIやIoT等の先端分野におけるビジネス構築支援を行っている

提供 弁護士法人第一法律事務所

住所 【東京】〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル南館6階
【大阪】〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7
中之島セントラルタワー24階

TEL 【東京】03-5252-7022(代表)
【大阪】06-6227-1951(代表)

URL <http://www.daiichi-law.jp>

Mail lawyers@daiichi-law.jp

所属弁護士・弁理士数

弁護士31名(うち弁理士資格保有者2名)(2019年11月現在)

最強のデータ経営と変革

～知財マネジメントで競争力を高める～

2019年6月4日に開催された本イベントでは、
企業の知的財産、法務、研究開発、事業部門等に所属する関係者など約400名が集まった。
第1部はブランド保護関連を、第2部はイノベーションや特許出願などをテーマに掲げ、
これらの背後にあるデータ活用について掘り下げた。

主催

LexisNexis IP
フジサンケイビジネスアイ

協賛・協力

株式会社プロパティ
Sinofaith IP Group
ランドンIP合同会社
テスコ株式会社

登壇者

第1部

齊藤浩二氏 (株式会社アシックス 知的財産部 部長)
遠藤明氏 (ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 外国法共同事業 顧問)
フレデリック・チェン氏 (同パートナー、外国法事務弁護士・米国カリフォルニア州弁護士・米国弁理士・医学博士)
サイモン・ロバーツ氏 (Hogan Lovells US LLP (New York) パートナー、米国ニューヨーク州弁護士・米国弁理士)
ジェーソン・レナード氏 (同パートナー、米国ニューヨーク州・ニュージャージー州弁護士)

第2部

山内勇氏 (明治大学 准教授、特許庁 知的財産経済アドバイザー)
シルビア・ユー・チェン氏 (Google LLC Patent Counsel, Head of Patent Operations)

第1部

中国模倣品会社は“第三世代”へと進化

老舗スポーツシューズメーカーである株式会社アシックスで知的財産部を預かる齊藤浩二氏は、中国での模倣品会社との戦いについて語った。

「中国では現在、模倣品会社が商標権を取るようになり、権利行使は難しくなりました。巧妙にアシックスと名乗り、冒認商標によるビジネスが横行しています。いわばブランドハイジャックです」と齊藤氏は憤る。完全なコピー商品に冒認商標を付けて活動する模倣品会社をアシックスでは“第三世代”と名付けた。

彼らには冒認とはいえ商標権がある。抜本的対策が急務と考えたアシックスは、中国の行政当局に対して経済産業省を通じて働きかけを行う一方、登録査定公告された商標出願への異議申立てによる権利化阻

止を積極的に行った。冒認出願を行う法人や個人および出願代理人(特許事務所等)をリスト化してウォッチング調査を徹底。商標局の発行する雑誌に同社の代表的な商標の広告も出して大々的にピーアールした。

「結果、行政機関が動き、全国で模倣品を販売する約430店舗の行政摘発につながりました。とはいえ相手にも商標権があり、逆提訴の可能性もあります」と齊藤氏は言う。2020年には東京オリンピック・パラリンピックを控え、同社ではブランド防衛のための気の抜けない日々が続いている。

特許戦略でいかにブランディングするか

世界50都市に2800の弁護士を擁するホーガン・ロヴェルズは、商標特化サービスであるトータルブランドケアと米国での特許戦略を使ったブランド戦略につい

て解説した。

東京事務所(ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 外国法共同事業)顧問の遠藤明氏は「トータルブランドケアはあらゆる国の法律知識やノウハウを最大限に活用し、ブランドの質や保護をトータルで考える概念です。強いブランド作りを成功させるには社内体制を整える必要があります」と話した。また、商標出願に至る企業内のプロセス管理を容易にするオンラインプラットフォーム・サービスについても言及した。

「特許戦略に関連するさまざまな手法を組み合わせ、いかに企業ブランディングを構築するか」と問いかける東京事務所パートナーのフレデリック・チェン氏に続き、ニューヨーク事務所(Hogan Lovells US LLP (New York))パートナーのサイモン・ロバーツ氏と

ジェーソン・レナード氏が登壇。第三者保有特許に対する、権利付与後レビュー(PGR)、当事者系レビュー(IPR)などの手法の有効性についてデータを交えて解説した。自社特許がある場合の権利行使方法については、特許訴訟よりもITC(国際貿易委員会)への調査手続が迅速に解決できることなどを指摘した。

第1部最後に登壇したのは、日本の知財情報サービス会社である株式会社プロパティと提携する中国のSinofaith IP Group 事業部総経理の崔洪海氏だ。同社はインターネットを使った模倣品対策のワンストップサービス会社を提供している。「中国における模倣品と模倣品対策サービスは近年、意匠、構造の類似等へ変化し、模倣業者は集団化、分業化しています」と話した。

第2部

データを集め、因果の識別まで行う時代に

現在、内閣府はエビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング(EBPM)を進めている。特許制度とイノベーションの関係や特許データと企業活動との関係についても、合理的根拠をもって実証できるようになれば、我が国の知財政策や企業における知財戦略にも有効だ。

明治大学准教授で特許庁知的財産経済アドバイザーを勤める山内勇氏は、中小企業の特許取得と企業成長の関係性についての分析などを事例に挙げながら、エビデンス・ベース・マネジメントについて分かりやすく解説した。

山内氏は「データが増え、分析ツールが進化し、専門知識がなくても高度な分析ができるようになってきました。知財の世界でも自他社の特許を分析し、選択と集中、放棄をしつつ、ポートフォリオの質や競争力を高めています。エビデンスが大量に生み出せる時代になったのです」と現状を分析。

「エビデンスの質をどう見極めるのか。今までは専門家の意見を聞くとか簡単なグラフを描いてみるレベルでしたが、今後はデータを集めてデータサイエンティストのような分析を行い、政策や経営上の判断が求められる場では、相関だけではなく因果の識別まで行うことが大事になります」と強調した。

分析ツールとデータで定量・定性的に分析

米国Google LLCの特許出願部門で活動するシルビア・ユー・チェン氏は、特許出願を代理する法律事務所の選択方法を通じ、データ志向による意思決定の仕方について説明した。

チェン氏は法律事務所に求める価値の例に“速さ”“質”“安さ”の3項目を挙げ、「項目間はトレードオフの関係にあり、どこに重きを置くかを決めておく必要があります」とした。

次に各項目をどう指標に落とすか。“速さ”に関しては、法律事務所とのやりとり開始から納品までの時間軸において特許庁や関係者に対する法律事務所の応答記録データに着目し分析していると説明。“質”については「最新の分析ツールと最終拒絶通知のデータなどを使って定量的かつ定性的に分析しています」と明かした。

チェン氏は「最初はスモールデータで始めることをお勧めします。その中で使えるメトリクスはないかを探し、理解を深めていくことです」と締めくくった。

この後、山内氏を進行役にチェン氏と知財評価や価値についてトークセッションを行った。

山内氏の「知財部門の貢献を経営者にどう理解してもらうのか」との問いに、チェン氏は「知財のプロとして、特許の用途にさまざまなオプション、価値があることを経営者に理解してもらえれば良いと思います」と答えた。

園田・小林特許業務法人

お問い合わせ TEL: 03-6279-0220 E-mail: recruit@patents.jp
URL: <https://www.patents.jp/ja/>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 弁理士、特許技術者、特許事務、特許翻訳 いずれかの経験者または志望される方

募集内容 詳しい募集内容は弊所ホームページにてご確認ください。事務所見学会を随時開催しています。上記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください

粂井特許事務所

お問い合わせ TEL: 06-6342-7170 E-mail: info@momiipat.com
URL: <http://www.momiipat.com/>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 弁理士、特許技術者、弁理士試験受験者、企業の研究・開発担当者など

募集内容 化学・材料系の知財実務(国内および外国)をご担当いただける方

特許業務法人深見特許事務所

お問い合わせ TEL: 06-4707-2021 E-mail: info@fukamipat.gr.jp
URL: <https://www.fukamipat.gr.jp/>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 弁理士または同志望者
・大卒以上(実務経験の有無は問いません(経験者、資格者、英語力のある方は優遇します))

募集内容 以下のいずれかの技術分野での業務が可能な方
・電気系、機械系、バイオ化学系、商標系(国内外事件)
詳細は、弊所ホームページの採用情報をご覧ください

阿部・井窪・片山法律事務所

お問い合わせ TEL: 03-3273-2600 E-mail: saiyo-iplaw@aiklaw.co.jp
URL: <http://www.aiklaw.co.jp/>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 弁理士、弁理士論文試験合格者

募集内容 知的財産部門(特許、バイオ・医薬・化学・機械・電気系)

前川知的財産事務所

お問い合わせ TEL: 03-6452-8913 E-mail: n.maekawa@maekawa-ip.com
URL: <http://www.maekawa-ip.com>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 機械・電気・IT分野の弁理士・特許技術者で、コンサルや発明創出支援など従来の特許事務所の枠を超えた業務にも興味があり、事務所と共に成長を目指してくださる方

募集内容 特許明細書の作成・中間処理業務、またはこれらの補助業務、特許調査(先行技術調査、無効資料調査、侵害予防調査、技術動向調査、等)、その他知財コンサルティング関連業務

弁護士法人・特許事務所イノベンティア

お問い合わせ URL: <https://innoventier.com/recruit>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 国際的な知的財産業務に興味のある弁護士(経験者や語学力がある方は特に歓迎します)、または、電機、電子、ソフトウェアなどの出願業務について経験を有する弁理士

募集内容 法律部門(契約・争訟・法的助言業務)および特許部門(出願・争訟業務)。勤務地は東京および大阪の2拠点。経験者については他地域での在宅勤務なども応相談

潮見坂綜合法律事務所

お問い合わせ URL: <https://www.szlaw.jp/jp/recruit/>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 弁護士、司法修習生、司法修習予定者(司法試験受験者・合格者)

募集内容 国内外の知財訴訟・取引(IT・メディア/エンタメ含む)、M&A・企業再編、企業間紛争等幅広く企業法務を取り扱っています。経験者、挑戦されたい方を募集しています

中村合同特許法律事務所

お問い合わせ TEL: 03-3211-8741 E-mail: job_elec@nakapat.gr.jp
URL: <http://www.nakapat.gr.jp>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 弁理士、特許技術者(弁理士試験受験者)

募集内容 特許部門(技術分野は、電気・情報系)。業務内容は、内外国明細書作成・中間処理、各種調査、外国依頼人との通信、審判事件書類作成、鑑定書作成、訴訟業務、その他

弁護士法人第一法律事務所

お問い合わせ TEL: 06-6227-1951 E-mail: trainee@daiichi-law.jp
URL: <http://www.daiichi-law.jp/recruit>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 弁護士、司法修習予定者(司法試験受験者・合格者)、司法修習生、法律事務職員

募集内容 知的財産全般(特許・商標・意匠・著作権)、IT・情報管理、一般企業法務、訴訟・紛争解決

TMI綜合法律事務所

お問い合わせ TEL: 03-6438-5611 E-mail: Pat_Info_Session@tmi.gr.jp
URL: <http://www.tmi.gr.jp/>

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 特許弁理士(電気・機械・化学・バイオ)、商標弁理士、特許技術者

募集内容 特許または商標の実務経験を有する方を歓迎します。特に、特許事務所、知的財産部、または開発の経験を有する方や、英語力の高い方を歓迎します

企業法務の現場で役立つ実務情報誌

毎月21日発売 本体2,300円+税
全国の主要書店でお求めいただけます

BUSINESS LAW JOURNAL

ビジネスロー・ジャーナル



発行・発売/レクシスネクシス・ジャパン株式会社

IP Business Journal

2019/2020

2019年11月6日 発行

【デザイン・DTP】

株式会社日新写植
野口佳大

【取材・執筆】

うみねこ1120
高瀬文人
友利昂
西田嘉孝
羽鳥幸子

【撮影】

井原完祐
臼田尚史
佐藤祐司

【広告】

梶山綾子
上條彩
多田奈穂子
西本勝浩

【制作】

レクシスネクシス・ジャパン
広告出版部

【印刷】

日経印刷株式会社

【発行所】

レクシスネクシス・
ジャパン株式会社

〒106-0044
東京都港区東麻布1-9-15
東麻布1丁目ビル6階

<http://www.lexisnexus.jp/>

© LexisNexis Japan, 2019

日本の知財分野で活躍する、
すべての方へ

IP BUSINESS JOURNAL



国内外の企業知財部・弁理士・弁護士の
インタビューや、米国審査の実態など、
今押さえておくべき情報を紹介するフリーペーパーです。

お取り寄せご希望の方はこちらまで

seminar@lexisnexus.co.jp

<発行元>レクシスネクシス・ジャパン(株)

IP BUSINESS JOURNAL では、より充実した誌面作りのために、
記事内容に関するご意見・ご要望をお聞きする
読者アンケートを実施いたします。
ご協力いただきますよう、宜しくお願いいたします。

[アンケートはこちら](#)



アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、
クオカード1000円分 (30名様)
をプレゼントいたします。

※当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。



わたしたちは「知的財産」のスペシャリストとして、
お客様にトータルソリューションを提供する
プロバイダーとして誕生しました。
「特許庁登録調査機関」として高度な特許調査はもとより、
さまざまなBPOサービスを展開するパソナグループ。
そして「製品開発のサポート」「知的財産の管理・運用」を
実施するパナソニックIPマネジメント。
この2つのノウハウを融合し、
お客様の期待を超えるKPOサービスをご提供いたします。

※ BPO: Business Process Outsourcing
※ KPO: Knowledge Process Outsourcing

知財分野も BPOからKPOの時代へ

特許調査サービス

- 先行技術調査
- 無効資料調査
- クリアランス調査
- 技術動向調査
- お客様のニーズ・課題に応じた
カスタム調査

知財管理サービス

- 知的財産事務アウトソーシング
- 知的財産管理コンサルティング
- 知的財産支援サービス

人材サービス

- パソナグループの総合力を活かした
知財専門人材の紹介・派遣
- 「インソーシング」「アウトソーシング」
などの様々な人材サービス

▼ サービスのお問い合わせは
株式会社パソナナレッジパートナー

TEL **03-6832-7322**

本社/大阪事業部：〒541-0059大阪府大阪市中央区博労町
三丁目5番1号 御堂筋グラントワー 4F
東京事業部：〒100-8228東京都千代田区大手町
二丁目6番2号 JOB HUB SQUARE 9F

パソナナレッジパートナー

検索

<https://pasona-kp.co.jp/>

ランドンIPは知的財産調査・分析において、 お客様のニーズに応じた品質の高いサービス をご提供する調査会社です。



知財関連情報・調査／お客様のニーズに応じた
必要な情報をご提供致します。

- ・ 自社技術の特許・権利化をサポートするための特許調査
- ・ 対象特許の無効化や有効性の評価のための先行技術文献調査
- ・ 自社製品の侵害リスクを予防・回避するための他社特許調査



知財関連情報・分析／お客様のニーズに合わせて、
カスタマイズした解決策の情報をご提供致します。

- ・ 特許出願動向を基にした業界動向分析
- ・ ホワイトスペース分析によるR&Dターゲット探索
- ・ 保有特許活用先の探索

当社の強み

- ・ 国内外の特許データベースおよび、その他の技術・企業情報のような様々な調査・分析ツールを使いこなす専門性の高いアナリストが調査・分析を担当致します。
- ・ CPA Globalとの提携により、海外アナリストと国内アナリストが連携し、グローバルな調査・分析が可能です。
- ・ アナリストの多くは事業会社における知財部門や研究開発部門での経験・知識を有しており、お客様のニーズを適切に把握し、調査・分析をリード致します。
- ・ 調査・分析レポートに自信を持てる品質管理体制を確立しております。

LONDON IP

