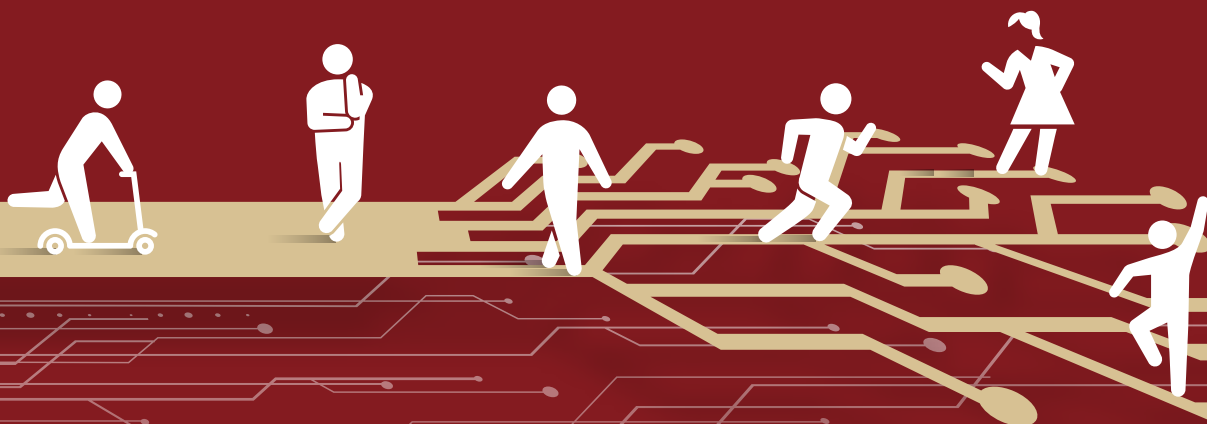




IP Business Journal

2020/2021





先見性のある企業の多くが採用 米国特許出願コスト削減の特効薬 LexisNexis PatentAdvisor®販売中

2020年の9月に弊社が実施したアンケートの結果、
30%を超える企業がコロナ禍の影響として、「コスト削減命令」を上げました。
ところが、本年10月2日よりUSPTOの米国出願関係費用が値上がりしました。
企業は限られた時間・予算・人員で、
今まで以上に効率的な審査対応を求められます。
そんなことが可能でしょうか？

ご安心下さい、LexisNexis PatentAdvisor®がお役に立ちます。
先見性のある企業は以前からPatentAdvisor®の予測データ分析を活用して
多額のコスト削減と登録率の向上に大きな成果を上げています。
データを活用すれば、様々な担当審査官に効果的な応答を選択でき、
拒絶を覆す証拠を見つけることもできます。
PatentAdvisor®は、短期間、かつ安価な
米国特許の権利化をお手伝いします。

LexisNexis PatentAdvisor®

米国特許出願権利化の必須ソリューション。
LexisNexis が独自に開発した予測分析機能
を活用して早く・安く権利化できます。



<https://www.lexisnexisip.com/products/patent-advisor/>

レクシスネクシスジャパン株式会社 IP事業部 E-mail / rt_ip@lexisnexis.com

◀◀◀ 左記のQRコードからお申込み下さい。 無料トライアルできます。

IP Business Journal

2020/2021

Contents

Interview

- 2 変化をおそれず、知財活動の頂点をめざす
—— 日立製作所の取り組み
株式会社日立製作所 戸田 裕二
- 6 すべてはメルカリの成功のために
大胆に社会貢献する知財のプロ
株式会社メルカリ 上野 英和
- 10 Sustainable Optimization Utilizing Data Analysis
データ分析を活用
—— 持続可能な米国特許権利化実務の効率化
KENJA IP Law PC 澤田 達也
- 36 あの商品を支える 知財法務のチカラ
ファイナルファンタジー
株式会社スクウェア・エニックス 渡部 寛樹

Attorneys Guide

- 16 弁護士法人・特許事務所イノベンティア
- 18 岩田合同法律事務所
- 20 弁護士法人内田・鮫島法律事務所
- 22 弁護士法人大江橋法律事務所
- 24 弁護士法人北浜法律事務所
- 26 潮見坂綜合法律事務所
- 28 弁護士法人第一法律事務所
- 30 三浦法律事務所
- 32 桃尾・松尾・難波法律事務所
- 34 森・濱田松本法律事務所

Contribution Contents

- 38 AI発明に係る中国審査基準および明細書作成提案
北京徳琦知識産権代理有限公司 康 泉

Seminar Report

- 42 LexisNexis Virtual Conference
—— IP Drives Business Growth

Recruit Information

- 46 リクルート情報のご案内



Special Issue 1 Interview

変化をおそれず、 知財活動の頂点をめざす

——日立製作所の取り組み

株式会社日立製作所
理事 知的財産本部長 弁理士 戸田 裕二

text_Subaru Tomori photo_Usuda Naoshi

事業ポートフォリオ改革の 手を緩めない理由

——一般のコンシューマー品ユーザーからすると、御社はエレクトロニクス事業や、家電メーカーとしてのイメージも強いのですが、現在の事業セグメント構成を拝見すると、ITインフラや発電システム、鉄道事業など、社会インフラの提供が中心ですね。

はい。当社では、2010年前後から、社会インフラをITやOT（オペレーショナル・テクノロジー、制御運用技術）を駆使することで賢くスマートに運用する事業——我々は“社会イノベーション事業”と呼んでいます——に注力しています。この社会イノベーション事業は、製品を製造し、お客様に納品して完結するのではなく、当社の技術、知見を活かしながら、お客様や社会と一緒にって運用していくという、循環型のビジネスモデルです。

——直近ではスイスの電力設備大手ABBのパワーグリッド部門を買収したことが話題になりましたが、事業買収・譲渡も毎年のように活発です。時代の趨勢に応じて、事業ポートフォリオを柔軟にシフトさせるこ

とに長けている印象があります。

いまでこそそのようなご評価をいただきますが、こうした企業体質になったのは、過去の苦い経験があったからです。

ご記憶の方も多いと思いますが、日立は2000年代にHDDやプラズマディスプレイパネル事業に大きな投資を行ったものの、芳しい成果は得られませんでした。2008年には7,873億円もの赤字を出し、「もう日立は危ない」「潰れてしまうかもしれない」と言われるところまできました。そこから全社的に事業構造の改革に取り組み、結果として業績はV字回復しましたが、いまでもこの“7,873億円”という数字はみんなが暗記しているはずです。経営幹部が出席する会議などでも、よく「この経験を忘れるな」「改革を続けろ」と言われます。

事業ポートフォリオの入れ替えについて手を緩めないのも、こうした経緯があってこそなのです。

知財部門の進化で IPバリューピラミッドの頂点をめざす

——事業ポートフォリオが変化すると、それに応じて取り扱う技術分野や内容も変わり、知財部門の仕事内

容や仕事への向き合い方にも変化が生じるかと思うのですが、それにはどのように対応されたのでしょうか。

私が知財活動の進展を考えると意識している、“IPバリューピラミッド”というものがあります。（図表1）、このピラミッドはレベル1からレベル5までのステップで構成されているのですが、ここで、このステップに即して日立の知財活動の変遷をご紹介します。

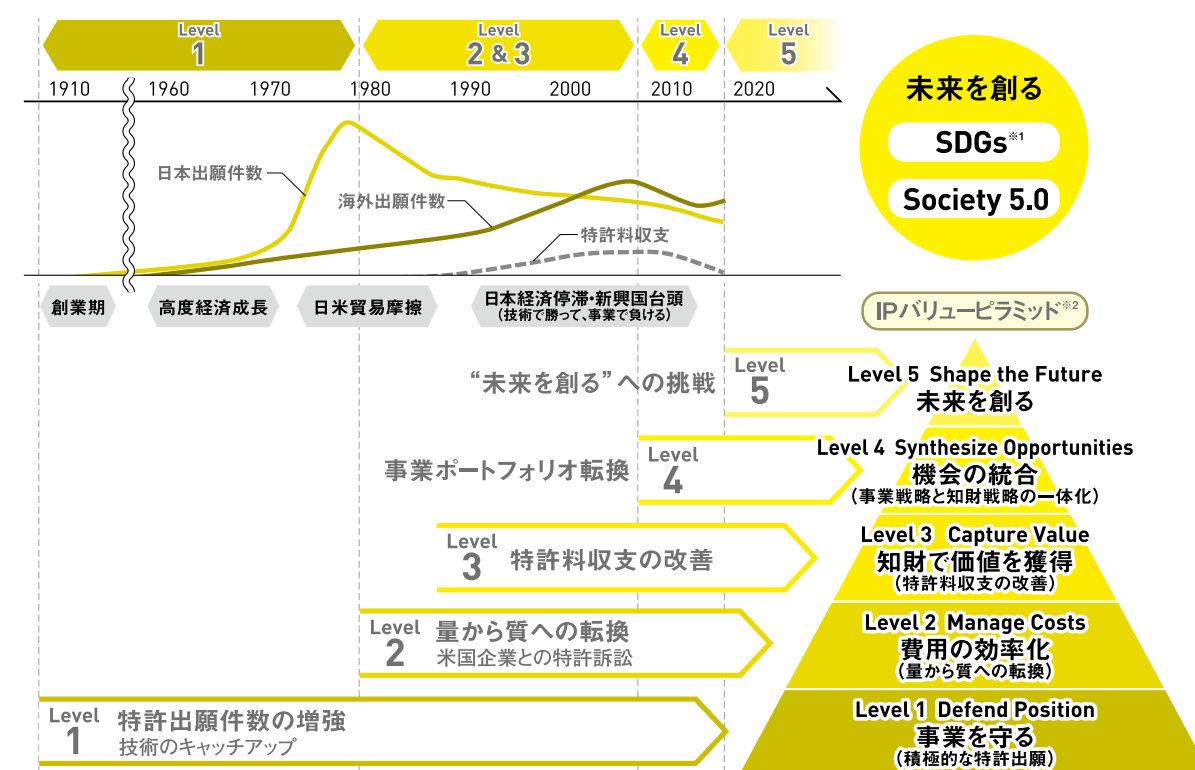
レベル1～3に相当する“積極的な特許出願”～“量から質への転換”～“特許料収支の改善”は、2000年代半ばごろまでの展開です。1970～1980年代は半導体やテレビなどのエレクトロニクス事業が主軸でしたが、基本特許を欧米勢に押さえられている中で、質の高い改良特許を取得して、彼らと渡り合える特許網を構築することに取り組んでいました。アジア圏で半導体、エレクトロニクス産業が成長した1990年代以降は、それまでに築いた特許網を活用して、権利行使をしてライセンス料を回収するという活動を行ってきました。その結果、当社の特許料収支は1985年の黒字転換以降、どんどん伸びていったのです。

——昨今、多くの企業で、“稼ぐ知財”を目標に掲げ、コストセンターからの脱却をめざす動きが盛んですが、御社ではかなり早い時期にそこに到達していたのですね。

ところがその後、先程申し上げたように一部のエレクトロニクス事業の業績が悪化し、2008年に巨額の赤字を出しました。レベル2・レベル3の知財活動の成果で、この事業分野の特許は質も良く、特許料収入は上がっていたのですが、そんな業績の中では「いったい何をやっているんだろう」というジレンマに襲われました。多少、特許で稼いだからといって、事業が大赤字では仕様がでないでしょう。結局、こうした事業は構造改革によって外に出ていくことになり、付随する知的財産権も基本的にはすべて譲渡されました。

そして、社会イノベーション事業を中心に据える方針が打ち出されましたが、社会インフラにおける知財活動では、従来のように積極的な権利行使によってライセンス収入を得るという手法は適さないと考えました。いくら権利行使が可能であっても、電気や鉄道を止めること

図表1 日立の知財活動の歴史とIPバリューピラミッド



※1 Sustainable Development Goals

※2 Suzanne S. H., & Patrick H. S. (2011). Edison in the boardroom revisited (2nd ed.). New Jersey: Wiley.

はできません。では、我々は何をすべきか。レベル3からさらに一步、進まなければならない——それを真剣に考えるようになったのです。

データの利活用で 協創戦略を牽引する

——従来どおりの考え方では立ち行かないという危機感が、変革をもたらしたのですね。

はい。さまざまな検討を重ねる中で、社会イノベーション事業を円滑に進めていくために必要な知財活動のカギは、“データ”などの広義の知的財産の利活用にあると気付いたのです。いまでこそ、データも広義の知的財産として取り扱い、保護・あるいは利活用していこうという機運が高まっていますが、当時はそのような議論はほとんどされていませんでした。とはいえ、我々知財部門を変革するためにも、それらを業務範疇に組み込もうと考えたのです。特に、取引を通して得られるデータの所有権や利活用の範囲については、当時からステークホルダー間で揉めごとが起りがちで、誰かがお客様やパートナーとの間の交通整理を担う必要がありました。それを我々がやろうということで、営業部門と一緒に交渉現場に足を運んで、事業のフロントに立って契約支援やビジネスモデルの設計支援を始めたのです。

——当時としてはかなり先進的な印象を受けますが、最初からスムーズに軌道に乗せることはできたのでしょうか。

いえ、まさに試行錯誤、トライアルアンドエラーの連続でした。最初の頃は、知財部門が交渉現場に同席しようとしても、「知財部がいると揉めるから来ないでくれ」と拒まれてしまうケースが多くありました。しかし、知財部門のメンバー一人ひとりが現場に寄り添う工夫や努力をし

てくれました。もともとエレクトロニクス全盛の頃から、ライセンス交渉や裁判もたくさん経験していましたので、語学やネゴシエーションに長けている人材は多かったのです。こうした人材と若手を中心に“社会イノベーション知財部”というセクションを作り、経験と知見の集約・共有を試みました。こうした取り組みにより、社会イノベーション事業の協創における知財の勘所が徐々に分かってきて、現場からも頼られるようになったのです。こうしたメンバーの努力に後押しされるように、我々マネジメントも営業部門のマネジメントの理解を取りつけ、営業部門との協働体制を整えました。

——メンバーとマネジメントが、事業構造の改革に合わせてしっかりと意識を変えて、変化に対応したのですね。

こうした試みを経て、知的財産権による参入障壁を築いて競争力を高める従来からの“競争戦略”に加え、契約やビジネスモデル設計を駆使してお客様やパートナーとのパートナーシップを促進させる“協創戦略”を確立することができました。現在の当社の知財活動は、この二つの知財戦略が重要な柱となっています。

——“協創戦略”における知財部門の役割について、もう少しご紹介いただけますでしょうか。

いま当社では、“いかに新しい事業を生み出していか”ということを全社員が考え、行動していますが、“協創戦略”における我々知財部門の役割は、契約支援も含め、知財部門の知見を活かして、事業部門やお客様と一緒に“事業を創る”ことです。例えばレクシスネクシスから提供されている知財情報を触媒にして、事業の方向性に関する提案や助言をします。そうすることによって、現場の議論を活性化させるわけです。事業を創る現場に出て、まさに事業企画部門等と同じ

目線で参画しています。従来の知財活動は、製品開発のロードマップがあり、開発進捗に合わせて創生された発明の特許出願の依頼を受けるというものでしたが、新しい知財活動では、「発明相談をしたいので来てくれ」という感じではまったくないですね。知財部門のメンバーも含めて、ワイワイガヤガヤやりながらチームで事業を考えていく……そういうことをしています。

こうして事業と一体となって活動できるようになったことで、先程のIPバリューピラミッドでいうレベル4“事業戦略と知財戦略の一体化”が実現できたのではないかと考えています。

“IP for society” ——社会課題の解決とビジネスとを 両立させる知財活動を

——昨今、オープンイノベーションに注力される企業が増えています。契約や知財に関する価値観が異なるパートナーとの向き合い方に悩む企業は少なくありません。デジタルソリューション事業をはじめとして、御社も異業種、外国企業、自治体、大学など、さまざまな種類のパートナーと仕事をされると思いますが、そのような中での御社の取り組みについてお聞かせください。

まさに最近取り組み始めたことですが、我々は新時代の協創戦略として、“知財を活用して、もっと社会に貢献していきませんか”ということをパートナーに対して提案しています。これまでの戦略が“IP for customer / partner”だとしたら、これからは“IP for society”も考えるべきだと思います。誰かが知財を独占するのではなく、プロジェクト・コミュニティの趣旨やゴールに賛同するみんながそれぞれに保有する関連知財をオープンに使えるようにして、そして知財の力を使って、みんなで社会課題の解決をめざしませんか、当社もそこに技術やノウハウを提供します——そんな呼びかけを始めています。

その一例として、2020年9月に「母子健康調査」に関する発明の特許開放する宣言を、岩見沢市・北海道大学・森永乳業とともに出しました¹⁾。この「母子健康調査」は、出生率の向上と低出生体重児の減少を目的とした産学官連携のプロジェクトで、岩見沢市がめざす健康経営都市の実現推進に向けて2017年から

産学官共同で進めてきたものです。特許開放により協創成果を他の自治体にも広げ、より多くの母子の健康向上に貢献できればと考えています。

——とても素晴らしいアプローチです。“IP for society”を掲げると「うちが出したアイデアだからうちの独占権だ」なんてことが言いにくいですね。

いままさにコロナ禍で、社会的な課題というものが実感をもってイメージされていますから、こうした考えも受け入れやすくなるのではと期待しています。もちろん、今回のコロナ対策に限った話ではなく、エネルギー資源の問題にせよ、少子高齢化の問題にせよ、解決にテクノロジーが貢献できるのなら、それぞれが持つ知財や知見をオープンにしてさまざまなパートナーや社会とシェアすることによってこそ、課題解決に光を照らせるのではないかと考えています。これが実現できれば、IPバリューピラミッドのレベル5“知財で未来を創る”に到達できるのではないのでしょうか。ただその一方で、当然、企業として経済価値の向上も実現しなければなりません。やみくもにオープン化するのではなく、ビジネスモデル、ビジネスプランを同時に設計することが非常に大事だと考えています。

——最後に、そうした試みを実現するために必要な知財人材の素養や、そうした人材が力を発揮できる組織について、考えをお聞かせください。

“技術”“法律”“経営”その三つの判断軸を使いこなし物事を考えられる知財人材を育てることが、私の夢です。「そんなの全部できるわけがない」と言う人もいますが、ぜひそこをめざしたい。この三つは問われる判断力がそれぞれ違うのです。“技術”は正しいか正しくないか（正否）を判断する力。“法律”は、ルールをどのように解釈し、事案をどのように当てはめるか（当否）を考えて判断する力。“経営”は状況を見極め、リスクを取って物事（適否）を判断する力です。これらの力を養うために、最先端のテクノロジーを理解しつつ、事業部門をはじめ、さまざまな部門や他社、異業種との交流を積極的にやっけていこうと言っています。そして、そのようなアクティブな人材が、新陳代謝で入れ替わりながら、深掘りすべきところは深掘りし、挑戦すべきところは新しく挑戦し続ける。そのような知財組織が理想形ですね。



我々は新時代の知財戦略として、

知財を活用してもっと社会に貢献するという

“IP for society”を考え提案しています

1) 2020/9/17 ニュースリリース「北海道大学、森永乳業、日立製作所は、母子健康調査に関する協創成果としての知的財産を開放」

すべてはメルカリの 成功のために 大胆に社会貢献する 知財のプロ

株式会社メルカリ 弁理士

上野 英和

text_Subaru Tomori photo_Usuda Naoshi

mercari

GO BOLD

——そのタイミングで知財体制を強化しようと考えたのは、何か狙いがあったのでしょうか。

当時はメルカリが上場する直前ですから、事業を大きくして成長し続けることが経営方針の前提としてありました。「このままメルカリの事業が大きくなるなら、知財の問題は必ず出てくる」という先読みの判断があったのだと思います。先程お話した最初の担当メンバーはLINE社の出身で、同社の上場時期に知財部門のマネージャーを務めていました。その経験から、彼はこれからのメルカリに必要なことがイメージできていたのではないのでしょうか。

——さて、そうして生まれた知財部門で、上野さんはどのようなポリシーで知財活動を行っていらっしゃるのでしょうか。

ゼロから知財部門を立ち上げる中で私が意識していたのは、知財部門をいかにして継続性のある存在にす

るかということです。そのためには、まずメルカリの掲げる価値観に合致する知財戦略を策定することが必要でした。その価値観を当社では“ミッション”や“バリュー”として表現しており、“ミッション”は“新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを創る”、“バリュー”は“Go Bold”（大胆にやろう），“All for One”（すべては成功のために），“Be a Pro”（プロフェッショナルであれ）という三つのフレーズで表現しています。

多くの企業でも何かしら企業理念を反映したスローガンを持っていると思うのですが、形骸化していることも多く、実際に各部門や社員がそれを日常的に意識して行動することは少ないのではないかと思います。しかし、メルカリでは建前ではなく、実際に“ミッション”や“バリュー”ありきの活動をしているのです。ですから、知財戦略を作るにあたって“ミッション”や“バリュー”をベースに作っていくことで、経営戦略にも合致するし、社員の働き方にも自然に馴染むのではないかと考えました。

そうして採用した知財戦略がOpen & Defensiveです。Open戦略とは、社会から信頼される、お客様・パートナーなどのステークホルダーと信頼関係を築くために知財の力を活用すること。Defensive戦略とは、事業を保護し、他者からの脅威に対抗するために知財の力を活用することです。その両輪を意識した知財活動を行っています。

——企業理念を各部門の行動に反映させようとするとき、事業部門に落とし込む方法は比較的イメージが湧くのですが、知財部門のようなコーポレート部門の業務に落とし込むのは大変なのではないのでしょうか。

おっしゃるとおりですが、コーポレート部門でも“バリュー”を踏まえた働き方が求められることに変わりはありません。実は、今回取材をお受けしたことも“バリュー”に沿った行動であり、知財戦略の発信それ自体が関係構築のためのOpen戦略の一環と捉えています。日本のネット系企業には、メディアに出て知財戦略を語るような人はまだ少ないのが現状です。米国ではGAFAに代表されるテック系企業の知財部門の発信力は、企業価値に応じて向上しています。翻って日本では、ネット系企業自体の存在感は高まりつつありますが、知財部門に関しては、米国と比べるとまだまだという印象があります。私は、もっとネット系企業の知財部門はプレゼンスを高められると思っています。そのために率先して情報発信を心がけています。

“侵害かどうか”ではなく “社会の信頼を得られるか”

——では、現在特に力を入れておられる知財活動についてお聞かせください。

まずは、メルカリアプリ上での模倣品売上の対策について紹介させてください。Open戦略にも掲げた“社会からの信頼”は、当社が目指すべき方向性として特に重要なのです。背景として、いまで現金出品など不適切な出品物の問題で度々炎上してきた歴史があります。このような問題に適切に対処することで、メルカリの信頼性を高めたいと考えています。

知財関連でいえば、偽ブランド品などの模倣品の出品対策があります。お客様が模倣品を買ってしまうことを防ぎ、模倣品の監視精度を高めて迅速に削除するための施策を考え、また各権利者と良好な協力関係を構築する、そういったことを我々のチームで担っています。実際の削除対応はCS（カスタマーサービス）部門が行うのですが、削除基準などのルール作りや、CSからエスカレーションされた個別案件については知財部門がサポートしています。

——ルール作りといえば、先日、ブランド名やキャラクター名を“××風”“××系”“××タイプ”といった形で記載することを出品禁止対象に加えるガイドラインを発表されていました。そういったものを作られているのでしょうか。

そうですね。あのようなガイドライン作成に知財法的な観点でアドバイスしています。

——少し踏み込んだ質問になりますが、“××風”という記載の仕方は、必ずしも権利侵害になるとは限らないのではないのでしょうか。それを率先して出品禁止にすることで、出品したいユーザーの利益が損なわれる可能性があるという問題とのバランスはどのように整理していらっしゃいますか。

その点は苦労もありますが、そこそがプラットフォームの知財部門の業務の面白いところでもあり、腕の見せどころだと思います。おっしゃるとおり、ガイドラインでは必ずしも権利侵害とは言い切れない出品でも禁止にしているものがあります。しかし“侵害か、侵害ではないか”だけが判断基準ではありません。先程お話し



社会から信頼される、ステークホルダーと信頼関係を築くために知財の力を活用すること

ように、会社や知財部門が目指しているのは、社会に信頼されるプラットフォームなのです。その目標を達成するために、“ではルールはどうあるべきか”と考えています。法律上の基準に当てはめて対応するだけでは足りないのです。

——非常にクリアカットな考え方ですね。社会に信頼されるプラットフォームといえるかどうかという判断基準が、法的な判断基準よりも上位にある。こういう考え方をとれば、「必ずしも違法ではないが……」ということで迷ったときにも、明快な判断ができそうです。

最近、あるプラットフォームでは、フェイクニュースやヘイトスピーチにつながるポストを放置していることが批判されていて、広告主が広告を引き上げているという状況があります。一方で投稿者の表現の自由も担保しなければならない。この問題をどう扱うかは、いまや事業が傾くかどうかというくらい的重要事項でしょう。規模は小さいかもしれませんが、メルカリも同じような問題に直面しているのです。“××風”で取引したいという方々の利益もありますし、片やそれでニセモノをつかまされたと思ってしまう人もいます。権利者の方の不利益も考えなければなりません。さまざまなステークホルダーの利害をどう調整すべきかということが、知財部門の仕事としても重要になっていると感じます。

オープンソース活動を支援する二つの理由

それから最近力を入れているのがオープンソースに関する体制作りです。メルカリは、自社で開発したプログラムのソースコードをオープンソースとして積極的に公開す

る方針をとっており、それを対外的に公表しています。これには理由があって、実はメルカリで使っているプログラムのうち、90%以上がオープンソースを利用しているのです。オープンソースコミュニティのおかげで、この会社が成り立っていると言っても過言ではなく、そのことに対する恩返しという意味合いがまずあります。もう一つ、体制作りにおいて目標としているのが、エンジニアの従業員満足度です。

——自社プログラムをオープンソースにすることが、従業員満足度につながるのでしょうか。

この業界では、一般的に優秀なソフトウェアエンジニアの採用とリテンションを重要な課題としています。そして優秀なエンジニアは、ソースを自分で書いて公開したり、他人が書いたオープンソースのバグを直してあげたり、機能を付加したりするオープンソース活動に積極的な傾向があると言われています。彼らはそれ自体が好きで、仕事ではなくともやっているんです。

——好きで自ら勉強してやっているような人は、それはもう優秀でしょうね。

そのようなエンジニアから魅力的な職場だと感じてもらえるように、会社でオープンソース活動を行いやすくするための体制作りを行っています。また、そうした体制を整えることによってオープンソースコミュニティへも貢献しており、そしてそのことを外部へのメッセージとして積極的に発信しています。メルカリでは、社内で就業時間中にオープンソース活動を行うことが推奨されています。そのおかげで、オープンソース活動をすることが当たり前になっている優秀なエンジニアが会社を去ってしまうようなことは起こらないですね。

事業を保護し、他者からの脅威に対抗するために知財の力を活用すること

その両輪がメルカリの知財戦略

——オープンソース活動の基盤作りと情報発信には、社会貢献的な側面だけでなく、人材確保という合理的な理由もあるのですね。

オープンソースとは結局ライセンスの一類型なので、ソフトウェア著作物のライセンス契約の知識やスキルが必要です。したがって、法的な面で知財部門が果たす役割は大きいのですが、エンジニアのリテンションや満足度をゴールにしている知財部門の活動はあまりないのではないのでしょうか。

——確かに、聞いたことがありません。

知財部門の目標やKPIは、一般的に出願件数、登録件数、ライセンス料をいくら稼いだかといったものが多いのではないかと思います。メルカリの知財部門が特徴的なのは、それらは目標にも評価項目にもなっていない点です。単に出願件数などを追い求めることは、会社の掲げる“ミッション”“バリュー”に結びつかず、知財戦略として意味を持たないためです。これはある意味では厳しい企業風土で、例えば「AIの出願件数が対前年比で何件増えました」と報告しても、それが具体的にどのような会社の目指す目標に貢献できたかを説明できないと、「それが何になるの?」と言われてしまうのです。

変化する事業環境の中で変わらない“バリュー”

——非常に合理的な風土だと思います。一方で、出願件数も決して少なくありません。知財部門ができた2年前から特許出願数が急に増えています。

主にメルベイが属するフィンテック分野で、メルベイは後発としてのサービスリリースでした。そのため、競合他

社の特許網に負けずに、知財上のパワーバランスをとるために増やしたものです。当時はまだフィンテックの歴史が浅かったので、基幹的な特許が取れる／取られるかもしれないという考えがありました。フィンテックを含めたプラットフォームの業界は、他のプレーヤーとの連携や協業によってユーザーの利便性が上がり、結果として市場が大きくなる性質があります。そうした関係性を考慮すると、プラットフォームは他社に積極的に権利行使を行おうという発想とは馴染みにくいのですが、どこから権利行使されたときに自衛できるように、カウンターとなるような特許は保有しておこうという考えです。これがOpen & DefensiveのDefensive戦略に当たります。

——すべての知財活動が、極めて自然に経営目標への貢献、社会への貢献に向いていることがよく分かりました。最後に、今後、創業10年目、20年目とメルカリが前進していく中で、将来的にはどのような知財活動を目指そうとお考えなのでしょうか。

インターネットの業界は先が読めません。1年後、この会社がどのようなサービスを提供しているか、私自身、正直予想がつかません。予想がつかない状況で日々活動することを受け入れることが必要です。というより、何が起きるか分からないからこそ、会社は“ミッション”や“バリュー”のような理念を設けて、社員に“ミッション”“バリュー”への貢献を求めているのだと思います。ですから、数年後に自分が何をやっているのかは想像がつかないのですが、その時その時で会社が重要視している課題に対して、知財で役立てることはないだろうかということをずっと探して、それを実践している……。それは変わらないだろうと思いますね。

Sustainable Optimization Utilizing Data Analysis

データ分析を活用

—— 持続可能な米国特許権利化実務の効率化



澤田 達也 Tatsuya Sawada

日本国弁理士・米国パテントエージェント。米国シリコンバレーに拠点を置く法律事務所KENJA IP Law PCの最高執行責任者。知的財産法務に精通し、日本企業の特許手続において日本語で連絡できることが強みの一つ。データ分析をフル活用してクライアントの最適な特許権利化をサポートしている。また、PatentAdvisor®のローファーム分析において、全米出願件数トップ5のいずれの事務所よりも5ポイント以上高い評価を得ている。 <https://www.kenjaip.com/>

—— まずは貴所がクライアント向けにデータ活用を取り入れた理由を教えてください。

当事務所は2014年10月に設立された新しい特許法律事務所です。後発の事務所である我々が顧客を獲得するためには、老舗の大手事務所との差別化が必要でした。

近年、米国のプロスポーツでは統計的分析が戦略に積極的に取り入れられています。例えば、バスケットボールでは3ポイントシュートが多用されますが、これは確率50%のミドルレンジの2ポイントシュートを打つよりも、確率40%の3ポイントシュートを打った方が得点獲得の期待値が高いということに基づいています。

これと同じことが特許の権利化実務においても言えるのではないかという発想から、当事務所では、LexisNexis

のPatentAdvisor®等から得られる統計的データを活用してきました。その結果、高い査定率と審査係属期間の短縮を達成することができ、クライアントからは、米国特許出願経費の大幅なコスト削減につながったという評価をいただいています。また、AIを使った米国特許事務所の品質評価においても部門別（化学）で2位、全体でも24位という高い実績を得ています。

—— 米国の特許審査実務には、どのような問題点があるとお考えですか。

日本の出願人からは、「USPTOの審査官は技術を理解しておらず関連性の低い文献を引用してくることが多い」とか、「明細書を読めばクレームの内容は容易に理解できるのに審査官が明細書を読んでいないと思われ

る」といった不満をよく聞きます。確かにそのような審査官がいることも否定できませんが、一方で、出願人が米国の審査実務を理解していないことも多いように感じます。

事例を挙げますと、ある出願人は、外国出願にはPCTを利用し、JPOが作成した国際調査報告の結果、独立クレームに新規性が認められない場合には、新規性のある従属クレームを独立クレームに組み入れる補正を国際段階で行ってから各国に移行を行うという社内ルールを数年前に確立していました。このため、米国移行後に102条（新規性）違反の拒絶理由を受けることは稀だろうというご認識だったのですが、我々が調査したところ、この社内ルールが導入された後でも、米国移行出願の約50%で102条違反の拒絶が通知されていました。

USPTOが独自に見つけた文献に基づいて拒絶がされた、というのならこの出願人も納得したと思うのですが、USPTOが102条違反の根拠とした先行技術文献の3分の1は、国際調査報告ではY文献またはA文献として引用されていた文献でした。つまり、USPTOは、JPOが“新規性あり”と判断した文献を流用し、“新規性なし”と結論付けていたのです。

—— 両機関の審査においてなぜそのような相違が起きるのでしょうか。

新規性の判断基準自体は、日米ではほぼ共通です。本来は同じ文献と同じクレームを使えば同じ結果が出るはずですが、それなのにこのような相違が起きるのは、米国でのクレーム解釈がBroadest Reasonable Interpretation (BRI; 最も広い合理的な解釈) 基準で行われているからです。BRI基準の詳細については割愛しますが、要するに、記載された文言を最も一般的な意味で解釈して、合理的なクレームの範囲を決め

るというものです。このほかにも、“明細書の記載は原則として参酌されない”“用途限定は発明特定事項として考慮されない”“作用的記載はその作用を消極的に生じる構成まで包含すると解釈される”“組成物等の物性限定は組成が同じであれば必然的に満たしていると推定される”といった点が日本の実務と異なります。このため、先の事例のように出願人が意図している以上に広くクレームが解釈され、JPOが“新規性あり”とした文献を使って、USPTOが新規性を拒絶してくるということが起こり得るのです。

—— 出願人が改善すべき問題点は何でしょうか。

BRI基準に適合したクレームでないと、出願人の意図した内容と審査官の解釈の間に齟齬が生じ、最初の拒絶理由では、出願人目線からは関連性が低いと思われる文献が引用されることとなります。そして、この拒絶理由への応答では、両者の認識を一致させるためにクレームを補正したり、審査官を説得したりすることに終始してしまい、実質的な特許性の審査は2回目の拒絶理由から、という事態が生じてしまいます。このため、1回目の拒絶理由への応答費用のみならず、2回目の拒絶理由に対して補正をするために必要なRCEの費用も発生させることとなり、権利化実務全体のコスト増につながります。

クレームが米国実務に適合しているかについては、最初の拒絶理由の根拠条文の傾向を統計的に調べることで推定できます。例えば、下記のグラフ（図表1）は、日本出願人のA社およびB社の同一技術分野での最初の拒絶理由の根拠条文の頻度と、その技術分野のTechnology Center (TC: 審査部) 全体での頻度を示したものです。

このグラフから明らかなように、A社は102条の拒絶理由を多く受けています。ここから、“BRI基準にクレ

図表1 拒絶理由の傾向分析



出典: LexisNexis PatentAdvisor® (一部加工)

ム表現が対応していない”“出願時に先行技術調査が不十分である”等の理由が考えられます。一方、B社は102条・103条ともにTCの平均以下となっていますが、112条での拒絶理由が目立ちます。この原因として、翻訳の質が疑われます。こうした分析を定期的に行い、外国出願の明細書作成者や翻訳者にフィードバックを返したり、米国出願後にBRI基準に適合したクレームに予備補正したりすることで、不要な拒絶理由を受ける可能性を減らし、権利化実務にかかる時間およびコストを削減することができます。

——一方で、USPTOの審査官に問題があるとしたらどのような点が考えられるでしょうか。

USPTOでの審査を経験した方の多くは、ある審査官には有効であった応答手段が他の審査官には通用しないなど、審査官の判断基準に大きなばらつきがあることを実感されていると思います。これは、米国では個人主義が浸透していることと、審査官は個室で執務し、さらに近年は半数以上の審査官が自宅勤務となっているために、他の審査官と相談する機会がほとんどないことに起因すると考えられます。

一例として、当事務所で同時期に出願した4件の関連出願を見てみましょう。これらの出願は、同一審査室に所属する別々の審査官が担当することになりました。これらの審査官の難易度は以下のとおりでした(図表2)。

グラフの上の数字が審査官の難易度を示すETA(Examiner Time Allocation)^{*1}、下の数字が特許査定率となります。緑色、黄色、赤色の帯は、それぞれ審査官の難易度(easy, average, difficult)を表

しており、帯の長さがその審査室における各難易度の審査官の分布率を表しています。この審査室では、半分弱の審査官がeasy、半分強の審査官がaverageで、difficultな審査官はほとんどいないということになります。

いずれの出願も拒絶理由通知を受け、引用文献との区別が明確となるようクレームを補正した上で応答書を提出しました。この結果、easyにランクされた審査官が担当した①と③の2件については許可通知が発行されましたが、averageにランクされた審査官が担当した②と④の2件については最後の拒絶理由通知が発行されました。②の審査官の特許査定率は69.5%と低い上、ETAも3.1で他の3名より高く、一方で④の審査官の特許査定率は75.8%と比較的高いものです。さらに、審判での出願人の勝率をPatentAdvisor[®]で調べたところ、②の審査官に対する審判での請求人の勝率が83.3%と高く、かつ、Appeal forwarding(審判部への事件の移送)前に審査に差し戻しとなっているものが半分近くもありました。こうしたデータをもとに、②の出願については審判に持ち込んだ方が有利と考え、審判請求と同時にPre-appeal brief conferenceを提出し、④の出願についてはさらにクレームを補正した上でRCEを提出しました。これらの対応の結果、②の出願は、Pre-appeal brief conferenceの段階で審査への差し戻しが決まり、補正を行うことなく、かつ、RCEを行うよりも低コストで拒絶理由を解消することができました。また、④の出願は、許可にこそなりませんでした。従属クレームのうちの一つに特許性が認められたので、次の応答でこのクレームの限定事項を独立クレームに組み入れることで許可を得ました。

——審査官は、どのようなタイプに分類できるのでしょうか。

審査官は、最初の拒絶理由起案時に明細書まで読み込んで発明を理解し、想定される補正をも考慮した上で先行技術調査を行っているタイプと、審査を進めながら、出願人から提出された応答書の中身も考慮して発明の理解を深めていくタイプの二つに大別されるように思います。前者は、前述の①のようにETAの低い審査官が該当する傾向があり、拒絶理由発行時には、明細書の内容も精査した上で最終的にその出願を許可すべきか拒絶すべきかの一応の判断をつけているものと思われ、インタビューを実施すると落とし所を示唆してくれることもあります。一方で、このタイプの審査官は、審査を長引かせても状況の好転はあまり見込めないため、ETAを超えた時点で、分割・継続出願や審判といった方向転換を応答書の候補に入れるようにしています。後者には前述の④のようにETAは高いものの、最終的な査定率は比較的高いという審査官が多く、このタイプの審査官は考えがまとまっていないので、インタビューを実施すると、“出願人の主張は理解した”“提示した拒絶は解消した”としながら、後日まったく別の文献を引用して新しい拒絶理由を通知してくる場合があります。この場合には、同じ審査官と粘り強く交渉を重ねることが得策となります。前述の実例でもこのおりの結果が出ています。

このほか、グラフで赤色(difficult)に分類されるETAの極端に高い審査官もいます。このタイプの審査官は特許査定率も低いことが多く、代理人泣かせです。特定の審査室ではdifficultの審査官の占有率が高く、米国実務家からは地獄の(hell)審査室と揶揄されることもあります。各審査室の平均ETAや審査官難易度の分布は調査可能ですし、各審査室が担当する技術分野も公表されているので、要約や独立クレームに使う用語を慎重に選定して、難しい審査室に割り当てられないような工夫をしている米国企業もあります。

——USPTOの方針として出願人が知っておくべき留意点がありますか。

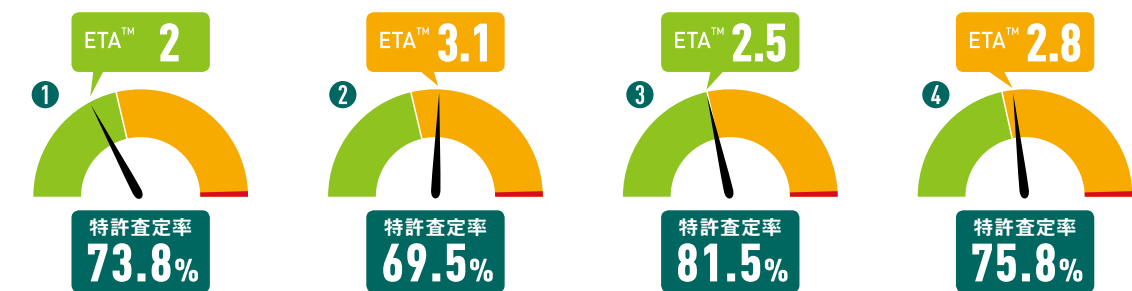
2014年に連邦最高裁で出された、いわゆるアリス判決により、101条に規定する発明の保護適格性の基準が厳格となったことはご記憶にあると思います。2019年のガイドラインが出されるまで審査は混乱を極めました。判例等の分析から一時は有効とされていた補正や反論が、半年後には新しい高裁判決を参照して拒絶される、といったことが度々発生し、当事務所でも対応に苦慮していました。

ある出願では、最新の高裁判決を引用して保護適格性を否定する拒絶理由が出されました。その時点では情報が不足しており、どのようにしてその高裁判決を応答書に反映すべきなのかは分からない状態でしたので、出願人と相談の上、応答期限の直前まで同一の判決を引用して拒絶された出願の審査動向を調査したところ、本出願と同一審査室で2件の許可通知が発行されていました。そこでそれら出願の応答書を分析し、許可になったポイントと思われる点を本出願にも反映させることで、無事に許可を得ることができました。

これは象徴的な案件ですが、一事務所、一個人で経験していることには限りがあり、また、本件のように新しい基準が導入された場合には、キャリアの長い実務家でも対応に苦慮することが多いです。USPTOの包袋は、いわば拒絶理由への応答手段の大規模ナレッジベースであり、当事務所ではPatentAdvisor[®]を使って包袋を適宜に参照することで、高い査定率を得ることに成功しています。

こうしたデータの活用有効性は数値的にも裏付けられています。権利化実務におけるデータの分析・活用は今後ますます重要になってくるものと思われます。また、拒絶を受ける回数が少なければ、提出しなければならない応答書の数も必然的に少なくなります。これは将来のエストツベルのリスクを低減するものですので、権利行使の観点からも効率的な権利化実務は好ましいといえます。

図表2 4名の審査官の難易度



出典: LexisNexis PatentAdvisor[®] (一部加工)

^{*1}: PatentAdvisor ETA[™]。USPTO審査官の難易度を0.1から99の数値で示すユニークな評価指標。LexisNexisが開発した独自のアルゴリズムにより、ETAの数値が大きくなるほど、審査の道程が長く困難になる事が想定される。査定率と比較して審査にかかる時間や難しさを理解するのに有用。

製品情報 LexisNexis PatentAdvisor[®]

米国特許権利化のROI向上を実現する分析ソリューション。独自の評価アルゴリズムにより審査官のタイプを数値化・分類。担当審査官の過去の行動に着目して最適な拒絶応答の選択肢を提供。自社ポートフォリオの分析・管理に役立つ。また、競合他社分析や法律事務所の評価も可能。審査書類はOCR処理されており拒絶を覆す証拠の発見も可能。

<https://www.lexisnexisip.com/products/patent-advisor/>

※ 無料トライアル等、ご興味のある方は、表紙の裏・レクシスネクシスIP広告をご覧ください。



Q&A 独占禁止法と知的財産権の交錯と実務

基礎から応用までを理解し
コンプライアンスを実現するための手引き

永口学・工藤良平 編著 2020年8月刊 A5判 340頁 本体3,600円＋税

唯一性

近年、急速に問題が顕在化した分野について基礎～応用をカバーした稀少な実務書

速報性

本年※に閣議決定～成立・公布となった「取引透明化法」のポイントをいち早く解説 ※令和2年

網羅性

用語解説と実例の紹介を踏まえ、そこから読み解ける公正な技術利用の境界を示す



即実践!! 電子契約

電子契約・DX・文書管理(文書の電子化)の導入から運用まですべてを体験できる

高橋郁夫・北川祥一・斎藤 綾・伊藤蔵人 編集
丸山修平・星 諒佑・西山 諒・細井南見

2020年8月刊 A5判 372頁 本体3,800円＋税

電子契約に関する悩みをストーリーとQ&Aで解決!

「すぐに電子にしる!」と言われても、何をすれば…どこから始めればいいのか?

契約書や文書を電子化して、DXしたい!

社内で複数の電子契約サービスが乱立して困っている…

電子化のために文書管理規程を見直さないといけなくなった…

電子契約と業務システムを連携させたい!

電子契約の最新議論や法的議論はどうなっているの?



弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える音楽・動画クリエイターの権利とルール

高木啓成 著

2020年10月刊 A5判 264頁 本体2,400円＋税

著者紹介

動画・音楽関連企業、ゲーム会社、タレント事務所、デザイン事務所などをクライアントとし、著作権法を中心とするエンターテインメント法務を取り扱う。テレビ出演、新聞・雑誌・インターネットメディアへの寄稿、企業・団体の勉強会やクリエイターのイベントなどでの講演も積極的に行う。第二東京弁護士会所属。作曲家として、主にアイドルへの楽曲提供を行っている。

「Just a moment」HKT48 作曲
「憧れで終わらせるな」桃色革命 作詞・作曲・編曲
「恋は溶けてくIceCream」桃色革命 作曲・編曲
「夢見がちCONFLICT」アオハルクエスト 作曲・編曲
「こっちおいでshowtime!!」ていんく♪ 作曲・編曲
その他、多数



日本加除出版

〒171-8516 東京都豊島区南長崎3丁目16番6号

TEL (03) 3953-5642 FAX (03) 3953-2061 (営業部)

www.kajo.co.jp

ツイッターID: @nihonkajo

Attorneys Guide

a guide to searching for effective attorneys

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



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、権利化のほか、国内外の特許訴訟や、ライセンス、共同開発等の契約といった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。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。

2020年には、令和元年改正特許法が施行され、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（10月施行）、損害賠償制度の見直しが行われ（4月施行）、権利者にとっては権利行使がしやすくなることが予想される。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、二人三脚でさまざまな技術分野における特許訴訟を取り扱っている。

また、2020年4月に、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令和元年改正意匠法も施行された（一部規定は2021年1月施行）。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・弁理士が一体となって、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。

このような、弁護士・弁理士の知見の融合がイノベンティアの特長である。

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り扱いが可能であり、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、新規登録弁護士1名、2020年3月に経験弁護士1名が入所し、東京オフィスが有楽町電気ビルに移転・増床した。

また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、いち早くテレワークを推進し、どんな状況にあっても最良のサービスを提供できるよう工夫を重ねている。

イノベンティアは、よりよいリーガルサービスを提供するため、常に有為の人材を求めている。

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）
藤田 知美（パートナー弁護士・日本ライセンス協会副会長、京都大学卒業）
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）
平野 潤（弁護士、京都大学卒業）
真鍋 怜子（弁護士、京都大学卒業）
神田 雄（弁護士、慶應義塾大学卒業、米国法律事務所・特許庁での勤務経験あり）
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）
村上 友紀（弁護士、京都大学・大阪市立大学法科大学院卒業）
秦野 真衣（弁護士、京都大学・京都大学法科大学院卒業、京都大学法務室での勤務経験あり）
溝上 武尊（弁護士、大阪大学・京都大学法科大学院卒業）
増田 昂治（弁護士、中央大学・慶應義塾大学法科大学院卒業）
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）
中村 洸介（弁護士、九州大学・一橋大学法科大学院卒業）

■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、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、大阪市立大学法学部卒業、専門分野は商標・意匠）
田端 豊（弁理士、大阪市立大学工学部・大阪市立大学大学院工学研究科卒業、大手電機メーカーでの勤務経験あり、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、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】〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館14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14名（外国弁護士1名含む）・弁理士5名（2020年9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知的財産侵害訴訟、特許・商標等の審判・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

戦略知財法務のパートナーとして 企業法務全般から高度な知財法務までをワンストップでサポート

岩田合同法律事務所

Iwata Godo Law Office

リクルート情報
P.46

企業法務全般に高い知見を有しつつ 高度な専門性で対応するIP・ITチーム

岩田合同法律事務所の歴史は、司法大臣や日本弁護士連合会会長を歴任し、第一東京弁護士会の設立にも関わった岩田宙造弁護士が1902(明治35)年に開設した「岩田宙造法律事務所」に始まる。以来118年、顧問契約に基づく長期的かつ強固な信頼関係を重視し、数多の企業にワンストップで質の高いリーガルサービスを提供している。

そんな“企業法務法律事務所の草分け”たる同事務所が、昨今組織的かつ本格的に注力しているのが、知的財産分野だ。「同事務所は、伝統的にコーポレート案件全般や企業間の裁判・紛争解決案件に強みがありますが、顧問先企業からの当事務所による知財・IT案件へのアドバイスのニーズの高まりがあったことに加え、特に戦略知財法務や訴訟・紛争解決の分野を中心に当事務所の強みを活かせるのではと考え、近年IP・ITチームを発足させ、より専門性の高い案件にも組織的に対応できる体制を確立しました」。同チームのリーダーを務める工藤良平弁護士は、このように語る。

“特別法”である知的財産法の案件処理を適切に行うためには、“一般法”である民法等のアドバイスや裁判・紛争処理の実務に加え、会社法、金商法、労働法、税法等の知見・経験も

重要となる。新規技術や新規ブランドの事業化に伴う第三者との合弁会社の設立、その後の海外展開など、昨今は複数の法分野が絡み合う案件も増えており、問題となりうる論点を適切かつ網羅的に抽出するためにも、幅広い法分野の知識と経験は不可欠だ。その点、同事務所では法分野が交錯し複雑化した問題への対応実績も高く、2020年には『Q&A独占禁止法と知的財産権の交錯と実務—基礎から応用までを理解しコンプライアンスを実現するための手引き—』(日本加除出版)として知的財産法と独禁法の交錯をテーマとした書籍にまとめている。

「現在IP・ITチームに所属する弁護士は7名ですが、誰もが平素から顧問企業のさまざまな法律問題に対応しています。知的財産法はもちろん、事務所として企業法務に関して問題となりうるほぼすべての法分野について高い知見・経験を有しています。企業の顧問弁護士として企業の歴史、事業内容や計画、業績、社内組織、役員構成、社風、業界傾向などの経営に関する主要な情報を十分に把握しているからこそ、眼前の問題の解決にとどまらず将来的に発生しうるリスクについても予防策を講じ、万一問題が顕在化した際にも早期の対応を図ることが可能です」と、同事務所の執行パートナーを務める田子真也弁護士は語る。

卓越した紛争解決力で企業の権利を守る

同事務所は卓越した紛争解決力でも知られるが、知的財産法分野においてもそれは例外ではない。

「さまざまな理由により権利化されていない技術やデザインが模倣された場合や営業秘密漏洩等の事件では、不正競争防止法などに基づく請求の成否が主戦場となり、不正競争や他の請求原因を立証する事実や証拠をどれだけ収集できるかが勝敗を左右します。刑事告訴の可能性もありますので、刑事事件のノウハウも必要です。国境を越えて情報が流出した可能性のある場合、行政機関との連携が必要となるケースもあります。営業秘密が退職従業員を通じて競合他社に漏洩した可能性があるというケースでは、速やかに証拠保全を申し立て、裁判官や協働するデジタルフォレンジック業者とともに当該従業員の転職先へ赴き、事前に綿密に作成したシナリオや保全実施のフローチャートに基づいた証拠確保に努め、同行した裁判官にもその場で検証物提示命令を発出してもらいました。その後の訴訟でも収集した事実や証拠を活用し、無事、営業秘密の使用差止めが認められています」(工藤弁護士)。

知的財産権が関係する紛争では、訴訟、審判、判定、仲裁、調停など、相手方への対応の選択肢は複数あるが、それぞれ重大になりうるリスクがあり、企業担当者がどの選択肢を採用すべきかの判断に迷うというケースは少なくない。ところが、紛争解決にはスピードも要求される。こうした場合でも、平素からの関係があれば安心だ。「顧問先企業に関する情報を継続的に把握していれば、会社として最重視すべき利益は何かを客観的かつ早期に判別することができますし、そこから逆算してリスクを整理し、社内稟議の過程や役員の顔ぶれを想像しつつ、社内意思決定のための資料作成支援を行うといったことも可能となります。デール単位での短期的な案件の受任よりは、顧問契約をベースとした長期的な信頼関係を重視したいです」(田子弁護士)。

また近年、特許権侵害の訴訟が、関連する外国特許が登録され、被疑侵害者側が工場や販売拠点を有する外国にも波及するなど、企業が予期せぬ国際的な知的財産紛争に巻き込まれるケースが増えているという。「国際紛争の適切かつ費用対効果のある解決には、有能な現地法律事務所や知財弁護士とのコネクションを築き、具体的な案件の依頼を通じてパフォーマンスや予算感を把握しておくことが重要です。同事務所は、常日頃から欧米やアジアの一流事務所との情報交換・人的交流を進めているだけでなく、世界100か国・20,000名以上の弁護士をカバーする世界的な法律事務所のネットワーク“TerraLex”に加盟しており、事件内容や予算感に応じた最適

な現地事務所のご紹介が可能です。なお、同事務所には米国、フランス、中国、シンガポールなどの法曹有資格者も在籍していますので、主要な法域は所内でカバーできます」(田子弁護士)。

“戦略知財法務”のパートナーとして

「昨今、業種を問わずAIやデータの利活用や法的保護に関連するご相談が増えています。こうしたご相談は今後も増加するだろうと思っています」と指摘する工藤弁護士は、仕事の傍ら医学部の博士課程に通い、AIを用いた画像診断技術等の研究も行うなど、最先端技術への造詣も深い。「AI・IoT技術を利用した学習済みモデルが開発され、この学習済みモデルを利用してAI生成物が出力されるという各過程において、取り扱われるデータやプログラム、ノウハウといった情報が、現行法の知的財産制度においてどこまで保護を受けるか、契約上の取り決めでどこまで保護できるか、また法改正による保護範囲拡張の動向はどうかなど、日々最新の情報をアップデートしながらアドバイスするよう心がけています」(工藤弁護士)。

知的財産の戦略的な利活用——“戦略知財法務”の重要性が叫ばれて久しいが、事業として成立・成功させるのは容易ではない。「企業価値の源泉となりうる新規技術やブランドがあるとして、その利活用には、“国内外で費用対効果を極大化できる出願を行うにはどうすべきか”“法令上の規制をクリアしつつ他者との提携やM&Aを行い、利益を最大化する法的スキームをどのように構築するか”“そのようなスキームの構築と事業化について、いかにマネジメントの主導または了解を得ながら進めていけるのか”など、さまざまな課題が山積しています。このような複合的・広範な問題を克服するには、“戦略知財法務”に適時適切に関与できる外部アドバイザーの存在がカギとなります。当事務所では、ブレインストーミング的な社内検討にも参加させていただくなど、アイデアの初期の段階からのサポートが可能です。お気軽にご相談ください」(工藤弁護士)。

企業を平時・有事の別なく支援する同事務所は、戦略知財法務の実現を企図する企業にとって欠かせないパートナーとなるだろう。

DATA

住所 〒100-6315 東京都千代田区丸の内2-4-1
丸の内ビルディング15階
TEL 03-3214-6205(代表)
URL <https://www.iwatagodo.com/>
MAIL iwatainfo@iwatagodo.com
所属弁護士・弁理士数
弁護士81名(外国法弁護士4名を含む)(2020年10月現在)

法律と技術、事業活動を深く理解し、 知財を活かした企業活動を強力にサポート

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

Uchida & Samejima Law Firm

リクルート情報
P.46



ベンチャー企業との協業での悩みを解決する

弁護士法人内田・鮫島法律事務所といえば、代表の鮫島正洋弁護士が小説『下町ロケット』に登場する神谷弁護士のモデルになったという逸話から、ベンチャー企業や中小企業の支援に長けている印象が強いが、それとは異なる一面もある。ベンチャー企業等の性質や事業戦略、成長ステージ、直面する問題を熟知していることから、それらの企業とのパートナーシップの在り方を模索する大手・中堅企業の支援にも強みを発揮しているのだ。

昨今、さまざまな企業が新規事業創出に意欲を見せ、ベンチャー企業とのオープンイノベーションによる協業や、CVCの取り組みが活発となっている。これらの支援を課題としている法務部、知財部も多いだろう。しかし、いざ協業先と契約交渉に臨むと、知財の取り扱いなどに関する価値観が合わず、交渉の進め方などに悩む場面も少なくないのではなかろうか。

「企業の法務・知財部の方は、“交渉がどうもギクシャクする”“相手方がこんなに怒っているのはなぜだろう”と、うまくいかない理由が分からずに悩んでいることがあります。そんなときに

はぜひ当事務所に来てください」と山口建章弁護士。また、小栗久典弁護士は「ベンチャー支援についての豊富な経験があるからこそ、ベンチャー企業が譲れない条件とは何なのか、どのようなときにディールブレイクしてしまうのかが分かり、それを踏まえた大手企業側へのアドバイスができる」と語る。これらは、協業への取り組み方に悩む法務・知財担当者が知りたい問いそのものだ。

彼らは単にベンチャー企業が重視しているポイントが分かるだけではない。同事務所の特徴は、理系の弁護士、弁理士や企業勤務の経験を有する弁護士が多いということもあり、クライアントの有する技術や特許の内容を速やかにかつ深く理解する力を持ち、企業の事業活動についても十分な知見・肌感覚を有しているという点にある。この特徴は同事務所によるリーガルアドバイスに反映されている。

柳下彰彦弁護士は、契約交渉がまとまらないときは、“協業する目的は何なのか”という原点に立ち返ることを意識しているという。当事者が自分たちの技術を用いて何を成したいのかを整理した上で、法律や知財の知識を駆使し、各プレーヤーがその目的を実現するための最適解を導き出すことを信条にしているというのだ。和田祐造弁護士が続ける。「交渉

で揉めそうになったときでも、我々なら対象技術とその知財としての価値が分かるゆえ、ビジネス上の真の力関係を読みつつ、主張の妥当性を測ることができます。それらのパラメーターを俯瞰して分析することで、事業を成功に導くソリューションを提供できるのです」。他社との協業による新規事業の成功に貢献したい法務・知財部門には、頼りになる言葉だ。

係争・権利活用や権利取得における強み

各弁護士が技術に対する理解力を有するという同事務所の特徴は、知的財産権、特に特許権に関する係争やライセンス交渉において強みを発揮している。一人の弁護士が技術、法律両方を理解し、目配りすることができるため、円滑かつ無駄のない主張、議論をすることが可能となる。また、特許権侵害訴訟は同時に特許庁に無効審判が係属することも多く、その際には、裁判所とは異なる特許庁での実務感覚が重要であることから、弁理士経験を有する弁護士が多数いるという特徴が活きてくる。

同事務所は、これらの強みを活かし、和田弁護士が主任弁護人を務めて勝訴した知財高裁大合議判決（ごみ貯蔵機器事件）をはじめ、電機、機械、化学、医薬、食品、アパレル等の分野における大規模な係争において、勝訴・勝訴的和解に至らせた実績を有している。もちろん、高見憲弁護士が「現在の知財訴訟は、“訴訟戦術”という意味でテクニカルな色彩が強い。最新の裁判実務のトレンドに添った訴訟迫行が必須になってきている」と語るように、常に研鑽を怠らない。

そして、同事務所は“使える”権利を取得するための支援も日常的に行っている。同事務所の経験上、特許権行使の相談を受け、検討してみると、他社製品を権利範囲に含めることを想定していなかったり、証拠の収集等の訴訟活動を考慮していなかったりするなど、“使えない”権利となっていることが多いという。山口弁護士は「特許を取りたいと考えた時点で、当事務所に相談に来ていただくのが一番」と話す。

小栗弁護士は「当事務所では、権利侵害の交渉時に相手方がどういう点を捉えて反論するか、訴訟でどこが争点になるのか、裁判所が権利の有効性をどう判断するのかについて経験を重ねています。弁理士業務を経験している弁護士が多いので、弁護士が通常は業務としない権利取得に細かい点まで関与することも可能です。訴訟やライセンスを見据えた“使える権利”の取得のための実のあるアドバイスをワンストップでできるのが強みです」と語る。

知財とIT・データ関連法務をシームレスにつなぐ

近年は、どのような産業においてもデータを活用するビジ

ネスの展開が活発となっている。このため、企業においては、自社のビジネスとの関係で、従来の知的財産権の取得や権利行使等の法律問題だけでなく、ITやデータ関連の法律問題も生じることが多くなっている。同事務所では、ITやデータ関連ビジネスに関するリーガル支援にも力を入れている。

IT法務に強みを持つ高瀬亜富弁護士によると、ある弁護士がAI技術やデータ処理方法に関する特許相談を受ける中で、企業間のデータの受け渡し方法について話を聞いていると、「このデータの集め方は法的な、あるいは事業上の課題があるな」と気付くことがしばしばあるという。そのような場合でも「当事務所にはデータ関連法務に積極的に取り組んでいる弁護士がいるので、その場で最適な対応ができます」というから心強い。このようなシームレスなサービスが提供できるため、「この種の事案では、プライバシーポリシーや利用規約作成のサポートや、データを有効活用できるような契約スキーム、ビジネススキーム構築のアドバイスにつながるが多い」（高瀬弁護士）という。

柳下弁護士も「データは、さまざまな知財として保護する可能性を検討するとともに、契約でも守ることが重要です。例えば、学習データから学習済みモデルを生成するような場合は特許として保護される一方、データベースは一定の要件を満たせば著作権や不正競争防止法による保護対象にもなり得ます。また、契約によりデータの帰属や利活用の範囲を規定することができます。ITを扱う弁護士が知財の観点も含めてアドバイスを行うという我々ならではの、ハイブリッドな支援を試みています」と続ける。

同事務所がさまざまな分野のクライアントの相談にも迅速に対応できる背景には、技術、法律の双方においてそれぞれ得意分野を持つ弁護士同士が、風通しよくコミュニケーションをとれる風土があることも大きい。「パートナー、アソシエイト関係なく、互いに敬意を払っています。一緒に仕事をしていると“勉強になるな、こういう技術分野、法律分野に強いメンバーがいてよかったな”と思うことが多いです」と語る高見弁護士の言葉には実感がこもっていた。

DATA

住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1
虎ノ門ツインビルディング東棟16階
TEL 03-5561-8550（代表）
FAX 03-5561-8558
URL <https://www.uslf.jp/>
MAIL info@uslf.jp
所属弁護士・弁理士数
弁護士26名（うち弁理士出身者11名）、弁理士1名（2020年11月現在）

依頼者に最適な陣容・連携で 知財の“フルパッケージサービス”を提供

弁護士法人大江橋法律事務所

Oh-Ebashi Lpc & Partners

リクルート情報
P.46

“知財のフルサポート”を可能とする 幅広い業界知見と深い専門性

知財分野における“フルパッケージサービス”を提供する弁護士法人大江橋法律事務所。特許関連業務においては、研究開発の進め方や出願戦略から、特許の活用・紛争対応など、出願手続以外の業務のすべてを担い、顧客をサポートする。

「IoTやビックデータ利活用の分野では、情報法と知財法の知識を駆使し、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ました。また、近年の当事務所知財チームは多数のライフサイエンス関連案件を扱っており、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、創業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、産学両側での実務経験の蓄積を踏まえ、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、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など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同事務所では、知財チームの守備範囲も広範に及ぶ。

「知財チームは、弁護士の業務としてイメージされることが多い紛争予防・紛争解決以外の業務も多く扱っています。日頃いただく多様な分野・業種・規模・地域横断的な相談により蓄積した知見を活用し、知財戦略や研究開発戦略を立案する段階からアドバイスを実施します。

もちろん、紛争予防および紛争解決のご相談も多くあります。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、事例の特殊性に応じてエッジを利かせた選択肢・アドバイスを提供が必要です。そのためには、実務を通じた幅広く深い知識経験の蓄積が必要不可欠。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いのです。また、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。当事務所の知財チームは、知財法に限らない法分野の知識を継続的にアップデートし、各人の専門性に応じて柔軟にチームを組んで対応していますし、各々が案件に応じて、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)。

「加えて現在、裁判所が知財訴訟手続のIT化について本格的に検討および取り組み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、知財訴訟に限らず、業務処理に効率的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」(重富弁護士)。

関係性の構築と人材育成により より“的確”なサービスと助言を実現

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は「ケース・バイ・ケースで一番“適任”な弁理士と協働するようにしています。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



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

に至るまでの手続の一部始終を熟知しているといった要素を加味した上で最適な弁理士と素早くチームを組むということです」と語るのは重富・長谷部両弁護士。

戦略的に国内・海外の特許事務所とのネットワークを広めた結果、知財関連のネットワークと経験・知見が評価され、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るという。

また、外部だけでなく所内の若手弁護士についても、幅広い分野の業務を積極的に任せることで、専門的な案件に柔軟かつ的確に対応できる人材を育成してきた。知財チーム全体の“厚み”を保証するのは、メンバーやアソシエイトの素養だと各弁護士は口を揃える。

「若手のうちに知財分野に限らず多分野の案件に携わることで、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基本的なスキルを身につけることができ、弁護士としての素養・能力・人格が育ちます。知財チームのメンバーも知財分野以外の知見にも通じ、顧客に対し総合的な視点から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るには、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でしょう」(長谷部弁護士)。

一方、「時代は変化しており、知財分野の経験を多く積み知見を蓄積するだけが知財弁護士の育成方法ではないと考えています」と語るのは古庄弁護士。「あくまで一人ひとりの特性を鑑みた上で、総合力と深い専門性を身につけた実務家を育てていきたいと思っています」。

“人”材育成を重視した結果は、顧客との対応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進めやすい環境作りの提案がよりの確にできます。また、経営陣や社内向けの説明や決裁取得を円滑に進められるよう担当者をサポートすることも重要です。若手のうちに幅広い業務を担当すると、顧客の社内業務への理解と想像力が自然に身につきます」(廣瀬弁護士)。

「例えば、海外の知財案件では、米国・中国・東南アジア諸国等で肝になる論点・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、企業の収益基盤の強化・拡充のためには世界各国で知的財産を権利化する必要がある。知財紛争が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。ボーダーレスが前提となった知財競争の大舞台では、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.ohebash.com

所属弁護士・弁理士数
弁護士139名、弁理士3名(2020年11月現在)

総合法律事務所としての“厚み”ある陣容で企業の“今”のニーズにワンストップで対応

弁護士法人北浜法律事務所

Kitahama Partners



多様な専門性により実現する“今”のニーズに合致するサポート

訴訟や一般企業法務から労務、M&A、競争法、国際法務まで、幅広い案件に対応できる総合法律事務所である弁護士法人北浜法律事務所。知財案件も数多く手がけてきたが、2015年に元大阪高裁部総括判事で知財経験の長い小松一雄弁護士を、2018年には元知財高裁判事である大須賀滋弁護士をオブカウンセルとして迎え、さらに2019年には特許庁で法制専門官としての勤務を経験した幸谷泰造弁護士を加えて、知財チームの体制を一層強化してきた。

自身も不正競争防止法による店舗外観の保護に関するコメダ珈琲店事件を主任するなど、知財案件に従事してきた荒川雄二郎弁護士は、「特許など“ハード”な知財を専門とする弁護士、国内外のデータ法制などの“ソフト”な知財を扱うことに長けた弁護士、というように、異なる専門性を持つ弁護士が所属しており、クライアントのご要望に応じて柔軟に対応できる体制を整えています」と語る。

米国やフランスの弁護士資格、海外での勤務経験を

有する弁護士が多数所属しており、これまでも、現地の法律事務所と連携して、米国、欧州などにおける知財紛争を取り扱ってきた。それに加えて、近年増加傾向にある中国案件への対応能力が、同事務所の一つの強みになりつつあると荒川弁護士は言う。

「当事務所にはチャイナプラクティスチームがあり、中国律師だけでなく現地での勤務経験を有する中国語が堪能な弁護士が複数所属しています。中国語での読解・ヒアリングにより直接やりとりをすることができ、迅速な対応が可能です。以前は米国や欧州が主戦場であった特許紛争も、近年は中国企業が関係する案件が増えてきました。現在、多くの日本企業が直面している現実的なリスクは、中国あるいは日本で、中国企業との間の知財紛争に巻き込まれることではないでしょうか。このニーズに適切に対応したいと考えています」（荒川弁護士）。

一般企業法務から労務・競争法・知財分野まであらゆる法分野をカバーできる“厚み”を

高い専門性を持つ所属弁護士は、専門とする案件のみに知見を提供するだけではない。知財のほかにも、所内の各法分野に長けた弁護士と連携し、あらゆる法分野

をカバーできる体制を整えているという。また、知財関連の論点については、最新の裁判例や法改正を常にフォローしているという。

東京・大阪の両事務所の弁護士が参加する所内のIPタスクフォースについて、大須賀弁護士は、「知財分野は法改正が多く、それに伴って実務の運用も変更されるため、常に最新の動向を注視する必要があります。そのため月2回程度、法改正のフォローや新たに生じる論点の整理、新たな運用に即した対応についての検討を行い、これを共有する機会を設けています。知財専門の弁護士だけでなく、知財に関心のある他分野の弁護士も出席しており、日常の法務相談の際の知財関連の論点への対応に還元できるようにしています」と話す。

当面は2020年に法改正が実施された特許法の査証制度、意匠法の画像・建築・内装、関連意匠についての新たな制度が今後実務においてどのように運用されていくかが大きな関心となるだろうと大須賀弁護士は言う。

「査証制度の利用がどの程度なされるかは未知数ですが、査証制度を背景とした開示によって、製造方法の特許やプログラム特許の保護の強化が図られるのではないかと考えています。意匠制度も使い勝手がよくなったので、今後企業による活用が増えてくるのではないのでしょうか」（大須賀弁護士）。

知財部門のアウトソースから高度な専門案件まで幅広く対応

「知財部がある大手の企業からの依頼はもちろん、知財部門にリソースを割くことができない中小企業のアウトソーシングとしての役割まで柔軟に担っていきたい」と語るのは、大手電機メーカーの知的財産部出身で、特許庁での勤務経験を持つ幸谷泰造弁護士。中小企業やスタートアップの場合、一般的な法律事務所や知財ブティック事務所では対応が難しい知財案件も扱うことができる総合法律事務所を活用するメリットがあると語る。

「一般的な法律事務所に相談をした場合、知財案件に関してはブティック事務所や特許事務所に別途依頼する必要があります。一方、当事務所のような総合法律事務所であれば、ワンストップでの対応ができコストが抑えられることもあります。特に技術系企業においては、知財戦略の重要性を認識し、特許を取得することにより、その後の他企業との提携や資金調達に大きな効果を発揮することになります。早い段階で知財を事業戦略に活かしていくためにも、知財を含めたワンストップでの対応ができる総合法律事務所の利点をうまく活用していただきたいと感じています」（幸谷弁護士）。

幸谷弁護士は、企業の知財部勤務時代に弁理士として出願も担当しており、その経験を活かして、特許や商標の出願から審判、訴訟まで幅広く対応できるという。

特許庁勤務時代には標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き作成に関与していた幸谷弁護士。

「メーカー勤務時代に標準必須特許の取得に携わりました。規格をカバーする請求項の作成は、特許訴訟での請求項の文言解釈などに活かしていると感じます」（幸谷弁護士）。

知財のさまざまな分野と他の法分野を横断的にフォローアップ

知財とデータ、競争法分野については、オーバーラップする論点が多く、その点に関する相談も増加していると荒川弁護士。

「日本、米国、フランスの三つの弁護士資格を有し、GDPRをはじめ国内外のデータ法制に長けた弁護士が率いるデータプロテクション・個人情報保護法のチームがあるほか、公正取引委員会への出向経験がある弁護士数名が競争法のチームを率いており、互いが専門性を持ち寄って協力する場面も多くありますね」（荒川弁護士）。

幸谷弁護士も「商標法と景表法、標準必須特許と独禁法など、知財法と競争法はオーバーラップする点が多く、競争法に長けた弁護士の協力を得ながら案件処理や相談対応を行っています」と語る。

日本では公正取引委員会の力が近年格段に強くなったことも関係しているだろうと大須賀弁護士は指摘する。

「支配力を持つGAFAのような企業に対峙すべく、個人情報保護法や競争法の分野での法整備が世界的に進んだことを背景に、日本でも個人情報保護法や競争法分野での規制が強化されています。今後も、変化する法環境への企業の対応を適切にサポートするための体制整備を今後も進めていきたいと考えています」（荒川弁護士）。

DATA

住所／TEL

【大阪】北浜法律事務所・外国法共同事業
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16
大阪証券取引所ビル
06-6202-1088(代表)

【東京】弁護士法人北浜法律事務所東京事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12
サビアタワー14階
03-5219-5151(代表)

【福岡】弁護士法人北浜法律事務所福岡事務所
〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル4階
092-263-9990(代表)

URL <https://www.kitahama.or.jp/>

所属弁護士・弁理士数

弁護士88名、外国法事務弁護士2名、中国律師1名、弁理士1名、司法書士1名(2020年10月現在)

現場主義に裏打ちされた理解力と説得力を武器に 特許からコンテンツまで粘り強く支援する

潮見坂綜合法律事務所

SHIOMIZAKA



知財を軸に 幅広い分野で強い専門性を発揮する

潮見坂綜合法律事務所のリーガルサービスが好評だ。コロナ禍の中でも新規案件の引き合いが増えており、また、毎年のように所属弁護士の増員が続いていることも好調さを物語っている。「しっかりと人員の新陳代謝を継続して、かつ永続的な信頼を得られるような事務所にしたい」(高橋元弘弁護士)という目標は、着実に実現されているといえよう。

同事務所の信頼の一つに、総合法律事務所としてのクオリティの高さがある。今回話を伺った弁護士は、知財分野を軸に多くの企業をサポートし、有名事件を含む数々の知財裁判で成果を挙げてきた面々だ。しかし決して知財専任ではなく、他領域でも高い専門性を発揮している。碓井允揮弁護士が「知財案件とはほぼ同じくらいの割合で、コーポレート法務支援も手がけており、その両方のノウハウを熟知しているのは当事務所の優位性」と語ると、吉羽真一郎弁護士が「コーポレートをメインでやりながら知財を取り扱う弁護士は多いですが、先に知財分野に注力し、その目線を持ってからコーポレートをやると、初めて見える間違い

がちなポイントもあります」と続ける。これは同事務所の特色の一つだ。

考えてみれば、技術、コンテンツ、ブランドのいずれとも無縁だという会社は少ないだろう。それらの活用が伴う企業活動の支援においては、知的財産の知見は欠かすことができない。例えば、技術やコンテンツ、ブランド獲得目的のM&Aを検討しているのであれば、同事務所はきっと頼りになる。藤本知哉弁護士は、コロナ禍でグローバルに統廃合が進むエンタテインメント業界における事業買収を例に挙げ、「そのような案件では、知的財産、コンテンツビジネス、M&A……そのすべてに知見があり、英語の取り扱いもできるスキルが必要ですが、当事務所であれば何の不安もありません。“所内のこのチームで対応できるな”というイメージをすぐに描くことができます」と自信を見せる。

「そこまで調べるのか」と 言わしめるほどの勉強量

幅広い分野のクライアントを抱える同事務所だが、当然、クライアントによって取り扱う技術分野は千差万別だ。いかなる技術や業種の相談にも対応するために「技術の内容を

真に深く理解する”ことを信条としている。そのために、所属弁護士は対象技術や製品に興味を持ち、それを徹底的に調べ、分からないことはクライアントに何でも聞くことを心がけているという。これらは文章にすると当たり前のことのように思えるが、とにかくレベルが違うのだ。

入所3年目の碓井弁護士は「技術面の理解について、最初は“そこまで調べるのか!?”と驚いた」と振り返りつつ、「徹底的に調べた上でクライアントと議論するからこそ、より深い回答が引き出せる」「訴訟が進むにつれ、技術分野を表面で理解するのと、深いところまで理解しているのとでは、結果が全然違うことが分かる」と実感を持って語る。

一方、知財に強い法律事務所には、化学、機械、ソフトウェアと、その筋の専門弁護士をあらかじめズラリと取り揃えたり、特定の技術分野に特化している事務所も珍しくない。そうした事務所との違いについてはどうだろうか。

この点について、高橋弁護士は「知らない状態を経て知ること、(技術を知らない状態の)裁判官に対して、どのようにして訴えれば説得的であるかの戦略が立てやすい」と述べる。十分な知見に加えて、一般知識レベルの感覚も持ち合わせることで、“相手が知らないということを知っている”というセンスを持てるのが強みだというのだ。確かに、自分が常識だと思っている事柄ほど、それを他人に分かりやすく伝えるのは難しい。これは知財訴訟戦略を考える上で、含蓄に富む見解ではないだろうか。それにしても、知らないことを知ろうとすれば、自身の勉強量はかなりのものになるだろう。実際「高橋弁護士の机の周りには、“何に使ったんだろう”と思うくらいさまざまな分野の本がたくさんある」(碓井弁護士)という状態のようだが、技術やクライアントの業界を学ぶことはまったく苦にならないと全員が口を揃える。

弁護士は評論家であってはいけない

技術を真に理解することの大きな手助けとなっているのが“現場主義”のポリシーだ。検討対象物について、見られるものは必ず目にして、触れられるものは必ず触る。そのことで、技術をより深く理解しているのだ。高橋弁護士は「資料だけを読むと“侵害になりそうかな”と思うものでも、実物に触れて検討するとさまざまな発見があり、侵害／非侵害の意見がハッキリと言えるようになる」とその意義を語る。

実物をよく見て検討するというのも、一見当たり前のように思えるが、そうではない。クライアントから提供された資料や説明のみで訴訟に臨む弁護士も少なくないのだ。吉羽弁護士は、法廷で相手方の弁護士の言動を見れば「この人は

直接自分で(訴訟対象物を)触っていないな」と分かるという。弁護士が裁判官からの質問に答えられない場面を何度も目にしたというのだ。その点、「我々の場合は、裁判所から何を聞かれても即答している」というから心強い。こうした現場主義の徹底はクライアントからも高評価を得ており、コンクリートの関係で受任できなかった案件でも「どうしてもお願いできませんか」と食い下がられることもあるほどだ。

このように書くと、どんな事件でも簡単に解決しているように見えるかもしれないが、実際には困難な事件もある。そんな時でも、粘り強く突破口を見出そうとするのもまた、同事務所の特徴だ。彼らは「頭をリセットして“本当にこれはダメかな?”と考えます。頑張れば、いまよりは絶対よくなるはずという信念で、解決策を愚直に探します」(吉羽弁護士)というのだ。

藤本弁護士は、ビジネススキームを考える上でも同じだと述べる。「クライアントが何かを実現したいとき、それを制限する法令があったとします。安易に“これはちょっと無理ですね”と言うのではなくて、“こういう方法をとれば、制約を回避して、同じゴールを達成できる”という解を見つけたい。そのために時間をかけて議論を重ねます」という言葉は、クライアントに真に寄り添う気持ちがなければ出てこないだろう。昨今ではコンテンツ投資におけるガバナンスなど、ビジネスとして成り立つかの指標がいまだない時点からも案件に関わるという。「新しいことを始めるとき、社内政治や個人々の感覚で流されてしまうことがないように、判断基準や社内プロセスを定めるところから一緒にお手伝いしています」(藤本弁護士)。

高橋弁護士が「弁護士は評論家であってはいけない。いつもそう思っています。適法です、違法の可能性がありますと評論するのはすごく簡単ですが、それはお客さんが求めていることではありません。我々はお客さんを支援しなければならぬ立場で、そのためのアイデア出しを惜しまないのが、我々の考える粘り強さですね」と言うと、全員が頷いた。

DATA

住所 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル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19名(2020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
 ※公式ウェブサイトからの申込者を対象に、オンラインで潮見坂リーガルセミナーを配信中

広い視野で依頼者のビジネスを俯瞰し、あらゆるシーンで“第一”の選択を提案

弁護士法人第一法律事務所

Daiichi Legal Professional Corporation

リクルート情報
P.47



依頼者にとって “第一”の法律事務所を目指して

弁護士法人第一法律事務所は“依頼者にとって‘第一’の法律事務所”を目指しており、一人ひとりの弁護士は“ゼネラリストであるとともにスペシャリストである”という理想像を目標として掲げている。「当事務所においては、知的財産権分野に注力する弁護士であっても、キャリアの形成過程において幅広い分野における実務経験を積みながら専門性を高めるよう心がけており、知的財産権にかかるご相談内容に潜む他の法的リスクやビジネス上の改善点を見つけ出し、大局的・総合的な観点から解決策を提案することができます。例えば、特許紛争のご相談であっても、対応について協議を重ねる中で、特許を活かし切れていないことを発見し新しいビジネスモデルの方向性を提案したり、ビジネスパートナー

との関係がビジネスに枠をはめていることを指摘し関係を解消する方法を提案したりするなど当初のご相談内容を超えてより広い視点からの対応策を提案させていただくことも珍しくありません。焦点となっている知的財産権はもちろんのこと、意識されていないポイントを抽出し、クライアントにとって“第一”の選択を提案すべく業務を行っています」(鎌田邦彦弁護士)。

一部上場企業から中小企業まで

同事務所のクライアントは大企業から中小企業まで幅広く、知的財産権に関しても、知財部を擁するクライアントから法務に関わる人員のいないクライアントまでさまざまである。

「知的財産権が重要な企業の特許権侵害訴訟・無効審判請求等の訴訟案件やクロスボーダーのライセンス交渉に携わる一方で、知的財産権に縁遠い企業

模倣品紛争等のご相談にも対応しています。クライアントの体制に合わせて、法的な検討だけではなく事実関係の調査まで含めて、フットワークよく対応できるよう努めています。また、特許事件においては、共同する弁理士の先生方との協力関係が非常に重要になります。弁理士の先生方からは教わる人が多いのですが、私自身はプロフェッショナル同士の関係性にとどまらず人間的な信頼関係を作ることが大切だと思っています」(坂根大亮弁護士)。

「中小企業からの案件としては、ショッピングサイトの知的財産権侵害フォームを通報するケースを多く扱っています。運営会社の知財部の判断基準は、裁判所や特許庁のような画一的なものではありませんし、専門家としての共通言語が共有されていないなど前提知識のレベルに違いがあります。裁判所であれば現物や写真を見比べるなどして一目瞭然のような事例であっても、運営会社ではそこまで調査しません。短期間に限られた資料で判断されることから、裁判実務とは異なる結論に至ることも多い。運営会社から理解を得られるように“見せ方”が重要になります。このような特殊性から、権利取得の段階からも提携する弁理士の方々と出願戦略を検討することもあります」(村上光太郎弁護士)。

日本国内案件から 中国を中心とした涉外案件まで

同事務所では、国際的な案件も多数手がけており、海外の多数の法律事務所と連携して、国内のメーカー企業等のグローバルなニーズに応えてきたという。

「例えば、米国の特許法が改正されたときには、現地法律事務所と書籍の執筆を共同で行い、また、共同セミナーを開催しました。日常的な業務に限らず、セミナーなどを通じて、各国の最新の法情報をアップデートしながら、現地弁護士と共同しています」(坂根弁護士)。

「中国市場への進出に関するご相談は非常に多く、それに伴って特許権や商標権を冒認出願・登録されることによる損害賠償や差止め、販売サイトでの販売活動の妨害を受けるケースが頻出しています。中国では商標法の改正があるなど知的財産法制の整備が進められており、当局も冒認出願に対して厳しい目を向けるようになっていますので、以前では権利取得を諦めるような事案でも権利取得ができるケースがあります。類否判断の実務で日本での実務との乖離があるなど現地

の実務的な知見が必要になる場面もありますが、中国法律事務所と共同して案件に取り組みます。当事務所は、中国法律事務所からインターンを受け入れるなど、日本企業の中国進出をサポートできるよう連携を強め、流動的な中国の知的財産実務の最新情報をフォローしています」(村上升護士)。

知的財産権からデータ保護まで

福本洋一弁護士はAIやIoT等のデータ・ビジネスに関する相談が多様な業界に広がってきていると言う。「データ・ビジネスでは、広く知的資産に関わる法分野ではありますが、データ自体に対する法的利益は、排他的に独占できるような知的財産権としては保護されないため、データ利用契約やICT技術を駆使して独自にデータを囲い込むほかありません。そのため、データ・ビジネスにおいては、知的財産分野における知見だけでなく、データ特有の契約スキームの構築や最新のマーケティング技術の知見といった、データ・ビジネスにおける相場観を持ち合わせていることが重要で、知的財産権の取り扱いとは異なる視点からの検討が必要になります。また、個人情報を含むデータ・ビジネスも拡大していますが、日本の個人情報保護法のみならず、GDPRやCCPA等の海外におけるパーソナルデータ規制等も含めた規制対応も必要となります。知的財産を専門とする弁護士とICT関連法・データ規制を専門とする弁護士が共同して案件に対応することで、データ・ビジネスにおける知的財産とデータをトータルで守るためのサポートを提供しています」。

第一法律事務所においては、それぞれの弁護士がさまざまな専門分野に特化しており、複数の法務課題が輻輳化した事案についても、各分野の専門性を有する弁護士が協働して対応することで、単なるリーガルチェックではなく、実務における相場観に基づいたビジネスのスキーム自体の提案・検討についても対応している。

DATA

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32名(うち弁理士資格保有者2名)(2020年11月現在)

フルカバレッジ体制で活きた“知財戦略”を実現 ビジネスとイノベーションをサポート

三浦法律事務所

Miura & Partners

リクルート情報
P.47

企業のビジネスと成長に最適なサポートを マクロな視点で知財を活かしきる

三浦法律事務所は設立から2年弱で所属弁護士数約50名と急成長を続ける法律事務所だ。“新時代のプロフェッショナルファーム”を掲げ、フルカバレッジでトップクオリティのサービスを提供するために各分野の専門家が集結した同事務所は、企業にとって新たな選択肢の一つとして認知され始めている。

知財プラクティス・グループ(PG)のメンバーは、いずれも大規模事務所や著名ブティック事務所で研鑽を積んだだけでなく、特許庁(松田誠司弁護士)、経済産業省知的財産政策室(西川喜裕弁護士)、文化庁著作権課(池村聡弁護士)、個人情報保護委員会事務局等(日置巴美弁護士)で立法等を担当した経験を持つ。各々が深い知識と経験を活かして知財訴訟や侵害対応等、伝統的な知財法務を提供するとともに、AI、データ、ファッション等といった新たな分野における新規ビジネスのサポートも数多く手がける。知的財産・データを基軸に、他の分野にもまたがる案件を数多く手がけてきたからこそ、新規ビジネスにおける企画段階のサポートから紛争解決まで、企業規模やステージ、業種、案件を問わず、最適なサポートを提供することができる。

「知的財産の活用、知財戦略は重要ですが、他方で企業にとって成長の障壁にもなりうることに注意すべきです。例えばスタートアップ企業の場合、VCやCVC、業務提携を考える企業がデュー・デリジェンスを行ったときにその企業の規模や事業計画と知財戦略のミスマッチが見つかることによって、両者にとってよい結果とならないケースも少なくありません。このため成長フェーズに応じて知的財産の活用の目的を明確化し、それに沿った特許・商標出願の可否を検討するなど、優先順位を正しく判断することが重要です。また、デジタル・トランスフォーメーション

(DX)が謳われ、連携、標準化が志向されるなど、社会変化は加速度的です。変容を続ける複数の要素を読み解き、どのように知的財産を活用して知財戦略を策定するのかという視点も必要です」(日置弁護士)。

フルカバレッジを掲げる同事務所では、各法域で研鑽を積んだ弁護士が案件の内容やクライアントのニーズに応じてチームを組み、マクロの視点から知財を活かしたトータルサポートを提案する。

また同事務所はインハウスとして企業で働いた経験を持つ弁護士や、現在も兼業で働く弁護士が多く在籍していることも特色だ。企業人ならではの悩みや動き方など、いわゆる“企業の中”を理解した弁護士が多く集まるからこそ企業の体制・意思決定の方向性、ビジネスの企画から実施までの行程を熟知し、クライアントにとって“一番中に近い外”の存在として、最適なサポートを目指す。

技術進展・ビジネス展開を失速させない 多角的なリーガルサービスの提供

Society5.0や、企業のDXとデータ活用が関係する話題は尽きず、技術進展とビジネス展開のスピードを失速させないためには最先端の知識の蓄積が欠かせない。

「例えばパーソナルデータの利活用は、個人情報保護法のみではなくビジネスによって通信の秘密や職業紹介業等が関係し、複数の法令の行政対応も見据える必要があります。また、いわゆる炎上リスクに留意すべきで、適切に対応するためにはプライバシーガバナンスの観点も必要です。企業内の複数部署が連携する必要があり、役員を交えた体制整備と運用が重要といえます。当事務所はデータ活用のニーズを持続可能な形で実現するためのサポートを行っています」(日置弁護士)。

「データは営業秘密として不正競争防止法で保護、活用されることもあります。営業秘密は秘匿化が前提となり、広くデータを共有することにリスクが伴うため、安心して



池村 聡 Satoshi Ikemura
弁護士



日置 巴美 Tomomi Hioki
弁護士



西川 喜裕 Yoshihiro Nishikawa
弁護士



松田 誠司 Seiji Matsuda
弁護士・弁理士

データの提供・利用ができるように不正競争防止法に“限定提供データ”としての保護が追加されました。データの取り扱い等をめぐってはさまざまな課題があり、実務上、契約交渉時にも問題となることが多く、データの活用目的に応じてこれらの制度を使い分けるなどデータの保護戦略を見直す必要があります」(西川弁護士)。

各弁護士は、現在も各省庁や東京都等の審議会や各種委員会の委員として政策形成や実施に深く関与しており、そこで得られる知識や人的ネットワークは最先端のプラクティスにも大いに活かされている。

新たな課題にも“No”はない 伝統的知財プラクティスの経験と 柔軟な発想で解を探す

新規ビジネスが生まれるとき、リーガルプラクティスの未開拓領域にスポットが当たる。例えばe-スポーツは当初、賭博罪、風営法、景表法といった各法令の抵触性が課題となったが法所管省庁との調整などの結果、ビジネスモデルが確立されてきた。

「新たな課題に対しては、単純に法的リスクを指摘するだけでは意味がありません。企画早期の段階から法務・知財担当者だけでなく企画担当者、技術担当者とも議論し、単に“No”というのではなく、“どうすれば早期かつ適法に実現できるか”を常に意識して解を見つけます」(池村弁護士)。

アグリテックやHRテック、ヘルステックなど、新規技術を活用したビジネスにおいてはほぼ例外なく知的財産上の対応が必要となる。

「新規分野についてアドバイスをするにあたっては、侵害訴訟や無効審判等の伝統的知財プラクティスの経験を有するか否かでは説得力がまるで異なります。例えば

ヘルステックの分野においては医薬品、医療機器、ソフトウェアなどの特許に関する訴訟経験等が大いに役立ちます」(松田弁護士)。

同事務所では、知財PG以外の弁護士にも内閣府、国土交通省、消費者庁、金融庁等の省庁での勤務経験者が数多く在籍し、一丸となって新規ビジネスにおける法的課題の解決に取り組んでいる。

法律を鍵に未来への扉を開く イノベーション・プラクティス「UNLOCK」

イノベーションを促進し、新たな価値を生み出すために最前線で挑戦する人々がいる。同事務所は“(個々の弁護士やチーム単位ではなく)事務所全体でイノベーションを全力でサポートする”ことを掲げ、あらゆる取り組みを行っている。2019年11月に誕生した渋谷スクランブルスクエア内の共創施設「SHIBUYA QWS」の中にオフィスを設立したのはその最たる例といえる。さらに、同事務所は“イノベーションを促進するための装置”としてイノベーション・プラクティス「UNLOCK」を立ち上げた。知財PGからは日置弁護士、西川弁護士、池村弁護士が関与する。データ・知財戦略の構築、資本政策・資金調達、事業提携・交渉、M&A・IPO、規制・監督当局対応・ロビイング等、少数精鋭のメンバーで新価値創出を促進する。

DATA

住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア イーストタワー3階
TEL 03-6270-3500
URL <https://www.miura-partners.com/>
所属弁護士・弁理士等
弁護士49名(2020年11月現在)

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きます」。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。当事務所の弁護士は、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、いまま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。当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当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ど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51名、アドバイザー1名、外国弁護士2名（2020年11月現在）

オールジャンルの知財案件にワンストップで対応 アジア展開に緻密かつ戦略的なリーガルサポートを

森・濱田松本法律事務所

Mori Hamada & Matsumoto

リクルート情報
P.47

幅広い分野のリーガルサポートを 引き受ける専門家集団

森・濱田松本法律事務所といえば、国内最大手の法律事務所の一つである。同事務所を最大手たらしめているのは、極めて高い所属弁護士のリーガルスキルだ。Chambers、The Legal 500といった、弁護士のさまざまな格付けにおいて高い評価を得ている三好豊弁護士、小野寺良文弁護士に話を伺ったが、面談を通じてその力はすぐに分かった。

同事務所は、特許権、商標権、著作権に関する争訟事件で豊富な実績を有するが、近時、伝統的な業務に加えて力を入れている知財分野は、AIやロボティクスといったIoT産業、ビッグデータや個人情報などの情報関連法、また、中国およびアジアにおける海外案件だという。これらの分野は、いずれも各国間で激しい競争が繰り広げられており、また昨今急速に法整備や制度改革がなされ、それらをめぐる議論も活発に行われていることは周知のとおりだ。

こうした法分野において、最新の技術動向や法整備の状況を漏れなくキャッチアップしながらクライアントの抱える課題を解決するのは、傍目には難易度が高そうに思われる。しかし、そのように水を向けてみると、こんな答えが返ってきた。

「相談を受けて“これは予想もしなかった問題だな”と思うことは、正直に言ってあまりありません。我々は、日々情報収集をしていますので、たとえ論点が新しい問題だったとしても、法的なクリアランスから権利保護の提案まで、複合的なアドバイスができます」（三好弁護士）。

「上記のような新しい分野はクライアントの皆様にとって、過去のご経験やノウハウが通用しにくいことから多くのクライアントからのご相談をいただいているのだと思います。日々、たくさん案件をこなすことによって経験とノウハウを蓄積でき、その結果、皆様のお役に立てるのは大変嬉しいことです」（小野寺弁護士）。

企業にとって、これほど心強い答えはない。IoT技術の導入やそれに伴うデータの利活用によせよ、事業のアジア進出によせよ、いまや業種に関係なく、多くの事業者がチャレンジしている領域である。新たな取り組みの中で、どこに法的なリスクが潜んでおり、どのように法制度を活用すればトラブルを回避できるのか、事業のどの部分を権利化することができるのか、悩んでいる事業者も多いはずだ。そんな事業者が安心して身を委ねられる事務所である。

同事務所は所属弁護士のスキルが高いだけでなく、守備範囲も広い。IoT関連のほか、電子機器、バイオエンジニアリング、医薬、通信といった高度な技術的知識が問われる領域から、ブランド、スポーツ、コンテンツ、芸能関係などの個々の業界慣習に関する知見が問われる領域まで、ここまでオールジャンルに強みを発揮できる総合事務所は、大手の中でも珍しいだろう。

特に紛争への向き合い方にはこだわりを持つ。同事務所には、案件を受任したら、労を惜しまず徹底的な調査検討をして戦略を立案し、遂行するというポリシーがある。このポリシーを貫くことにより「裁判をする前に、どんな勝ち方をするのかまでしっかりと予想する」と、三好弁護士は自信を見せる。

海外知財サービスでも高品質にこだわり抜く

商標の冒認出願や模倣品など、何かとトラブルの多いアジア事業における知財サービスの手厚さも、同事務所の重要な特色だ。海外の法律事務所と日本のクライアントのハブ役として、海外での知財サービスを提供する事務所は他にもたくさんあるが、同事務所の力の入れ方は一歩抜きん出ている。最も問題の大きい中国については、2020年秋、北京に「森・濱田松本知識産権代理（北京）有限公司」を設立し、商標を中心とする現地の知財業務を自ら手がけることにしたのはその象徴だ。

執行董事兼総経理に就任する小野寺弁護士は、「自分たちが直接、商標出願からワンストップで仕事を受けられる



三好 豊 Yutaka Miyoshi
弁護士

体制を整えることで、質の高いサービスを提供することができる」と、設立の意気込みを語る。

実は、「アジアでは、日本企業が（海外事務所から）しっかりとリーガルサービスを受けようと思っても、まだまだ簡単ではない」（小野寺弁護士）状況なのだという。言語や法規が異なることはもちろんだが、国民性やリーガルサービスに対する考え方の違いから、同事務所が日本で行っているような緻密で戦略的なサービスを受けるのは難しい場合があるという。小野寺弁護士は「放っておくと、アジアの弁護士は勝手に案件を進めがちですし、模倣品対策においては、効率よく簡単に成果が出せる案件を優先的に対応する傾向があります」と分析する。それならば、自ら現地で陣頭指揮を執り、質の高い所員を養成しようという試みなのだ。

また、同事務所は現地法律事務所との連携によりリーガルサービスを提供しているが、案件のディレクションや現地事務所のクオリティコントロールには強いこだわりを持っている。「これまでの事件対応や、現地事務所との付き合いの経験から、案件がどのように動いて、各国当局や事務所がどのように考えるかが、当事務所の知見として蓄積されています。それを踏まえたアドバイスをクライアントにして、案件をディレクションしていくのです」（三好弁護士）という言葉が心強い。

小野寺弁護士も「我々が国内で行ってきたような緻密な検討に基づく紛争解決のプロセスを海外案件でも実現するために、現地事務所に発破をかけて、“こういう反論があったらどうする？ 裁判所がこう判断する可能性はないのか”といった議論を欠かさない」と述べる。

こうした努力の甲斐もあって、いままで海外現地の法律事務所に直接仕事を依頼していた日本のクライアントが、同事務所を介す取引形態に移行してくるケースもあるという。企業にとっては、現地事務所と直接やり取りをした方がコストはかからないが、そのためにかえって手間が増えたり、ましてや



小野寺 良文 Yoshifumi Onodera
弁護士

低パフォーマンスなサービスを受けて、権利化や紛争解決に失敗しては本末転倒だ。同事務所を海外知財案件の“スーパーバイザー”として頼る価値は高い。

出願から紛争解決まで ワンストップのリーガルサービス

近年の新しい取り組みとして、内外の商標出願、審判対応等の代理にも力を注いでいるという。紛争解決のイメージが強いせいか、同事務所が商標出願分野に進出していることは意外に思う向きもあるかもしれない。しかし「この業務が非常に好調」（三好弁護士）なのだという。各国での模倣対策などの案件を手がける過程で、ワンストップで出願からサポートしてほしいというニーズが高まっているというのだ。

しかも、ただ出願するだけではない。クライアントの商標ポートフォリオを確認し、抜け漏れをチェックして補強出願を提案したり（特に海外では、制度の違いから指定商品・役務の選択にズレが生じていることが非常に多いという）、非効率的な権利化をしている部分があれば、予算の使い方から指南することも厭わない。この緻密な気配りはクライアントからの評判も上々だという。出願から紛争解決、戦略指南まで、ますます活躍の領域を広げる森・濱田松本法律事務所。まさに大手総合法律事務所の代表選手といえそうだ。

DATA

住所 〒100-8222 東京都千代田区丸の内2-6-1
丸の内パークビルディング
TEL 03-5220-1800（代表）
URL <https://www.mhmjapan.com/>
Mail mhm_info@mhm-global.com
所属弁護士・弁理士等
弁護士586名（日本法弁護士454名、外国弁護士132名）、税理士・弁理士等9名（2020年10月現在）

あの商品を支える

知財法務のチカラ

ファイナルファンタジー

1987年に発売された「ファイナルファンタジー」を第1作とするRPGシリーズ。通称FF(エフエフ)。派生作品を含めさまざまな世界観を持った作品が数多く発売されており、シリーズ全タイトルの世界累計出荷・ダウンロード販売は1億4700万本以上(2019年10月時点)。画像は、ファイナルファンタジーVIIのアクティブタイムバトルシステムの戦闘シーン。



FINAL FANTASY

ファイナルファンタジー



© 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
© 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

株式会社スクウェア・エニックス

法務・知的財産部

マネージャー・弁理士 渡部 寛樹 Hiroki Watanabe

キャラクター会社の法務部門、特許事務所などを経て、12年(株)スクウェア・エニックス入社。

ロールプレイングゲーム(RPG)といえば、誰もが「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」を連想するのではないだろうか。独特の世界観や映像技術、豊かなストーリー性のゲームに、勉強や仕事そっこのけで夢中になった人も多いはず。日本のゲーム史に大きな影響を与え、いまなお業界を牽引し続ける二大RPGを擁するスクウェア・エニックスでは、知的財産の権利化・活用にはどのように取り組んでいるのか。

同社の法務・知的財産部の渡部寛樹マネージャーに、ファイナルファンタジーシリーズの商標に関する取り組みを中心に話を聞いた。

名称以外にも 権利化を検討すべき特徴は多い

同シリーズの第1作はファミリーコンピュータ用ソフトとして1987年に発売されたが、その後、ダウンロード版やオンライン版を配信しさまざまな端末・スタイルでのプレイが可能となるなど、多様なアプローチでファン層を広げている。

「ファイナルファンタジー(FINAL FANTASY)」の標準文字は、約130か国で商標登録済み。「私が入社した12年には既にほぼ取り尽くした状態だった」という渡部氏の言葉からも、同社(および旧スクウェア)が早くから国内外での権利化に力を入れていた様子がかかる。なお、同シリーズのタイトルは、略称がFFとなることを前提に考案されたものだそうで、日本では03年に、第9類で「FF」の標準文字が商標認定された。これはつまり、ゲーム業界においてFFという略称までもが広くユーザーに認知されているというお墨付きを得たということだ。

渡部氏は、「いかに効率よくブランドを保護できるかが、法務・知的財産部 商標著作権チームの腕の見せ所」と言い、名称やロゴ等の汎用性の高い商標の重要性を強調する。その一方で、従来とは異なる視点で、新たな権利化の道を模索することも忘れてはいない。事実、ゲーム内の機能や表現、プレイ中の画面表示、アイコンのデザインなど、その特徴が果たして権利化できるのかという部分から検討しなければならないケースは多いそうだ。

例えば、同社はRPGでの戦闘の時間を活性化させる「アクティブタイムバトルシステム」という戦闘スタイルを開発し(ファイナルファンタジーIVで実装)、特許を取得したが、20年以上経って特許が切れたいまも商標は保たれているので、他のゲームメーカーは自由にアクティブタイムバトルの名前を使用できない——との好例もある。

「開発の現場は、ものづくりへの情熱が強く、ともすれば内容重視となりがちです。一步引いた視点でブランド保護の策を練るのが我々の役割。ゲームに限らず、“何が商標か”というのは簡単なようで難しいものですが、検討の手は抜けません」と渡部氏は言い、開発現場とのコミュニケーションの緊密化や、従業員への啓発活動にも意欲を見せる。

海外業務の効率化のため 現地の商標代理人探しに注力

同社では、国内外で5000弱もの商標を持ち、さらに毎年数百件という単位で新たな出願を行っている。

海外・国内の商標業務は、米国、英国の拠点の法務担当者と連携しつつ、法務・知的財産部内の商標チームで対応している。特に海外案件は、その調査や出願等に現地の商標代理人の協力が欠かせないため、同チームでは常に、よりふさわしい代理人探しに力を入れている。代理人には、商品・サービスや業界事情等への理解のほか、ときには、ゲームの設定や世界観といったかなりマニアックな部分に関する知識が必要になるケースもあるそうだ。

そうした案件の特殊性もあり、代理人探しは容易ではないが、世界各国の代理人が集まるイベントに足を運んで直接話をするなど、地道な努力を続けている。「代理人探しが私の業務の大半を占めると言っても過言ではない」と渡部氏は苦笑いするが、各案件に適した人材を探すことが、業務効率化や、ひいては同社のブランド価値向上につながることは想像に難くない。

権利侵害は許さないという ブレのない姿勢

国内外での権利化と同時に、その後の権利の保護にも余念がない。その最たる例が他社による商標権侵害の監視・排除で、法務・知的財産部内に侵害対策

チームを設けるという力の入れようだ。

「当社は出版事業も展開しており、海賊版の横行は、売上のみならず日本の漫画文化にも関わる重要課題と認識しています。出版事業だけではなく、ゲームやその二次的著作物において散見される権利侵害品に関しても、ブランド保護に関する経営陣の理解や後押しもあり、いずれも監視・排除の手を緩めることはありません」。

なお、人気漫画を無断で掲載していた海賊版サイト「漫画村」をめぐる著作権法違反事件では、同社は出版社や著作権者と連名で刑事告訴に踏み切った。

ファイナルファンタジーシリーズに関しては、従業員や取引先、一般の方からの通報によって、キャラクターのフィギュアの模倣品がたびたび発見されている。「やはり中国が要注意」と渡部氏。また、中国から流通したと思われる模倣品が、各国の税関で差し止められる例も少なくない。「以前は、分かりやすいニセモノが多かったのですが、近年はぱっと見で判断しにくい精巧なものも増えています」と渡部氏は話すが、従業員らの通報や税関からの連絡で上がってくる嫌疑品は、ほぼ100%模倣品だという。どんなに精巧なニセモノであっても、正規品は一線を画するということだろう。

模倣品等の権利侵害品がECサイト上で売買されている場合は、サイトの運営会社に削除を求め、さらに必要に応じて、製造元をたどるなどの策を講じることもある。また、海外で商標の冒認出願が見つかった場合は、現地の代理人らを通じて冒認出願を抹消するよう働きかけ、徹底抗戦しているという。

* *

「我々が判断や手続を間違えれば、ドラゴンクエストやファイナルファンタジーの名を冠せなくなる可能性さえあり、そうなった場合の損失は計り知れません。逆の見方をすれば、知的財産とは会社にそれだけ大きな価値を生み出し得るということ。法務・知的財産部では、そうした価値創出に寄与できる体制強化に努めています」。

スクウェア・エニックスはゲーム好きが高じて入社したメンバーが多く、そこには当然、法務・知的財産部も含まれる。帰宅してから、オンラインゲーム内で職場の人と集まるといったことも日常的にあるそうだ。同社のブランド保護のスピリッツは、そうした純粋なコンテンツ愛にも支えられているのかもしれない

※ Business Law Journal 2020年1月号より転載

AI発明に係る中国審査基準および 明細書作成提案



北京德琦知識産権代理有限公司
康 泉

人工知能(Artificial Intelligence、以下「AI」)はコンピュータ科学の一分岐とみられてもよく、データの記憶を基に、機械アルゴリズムを手段として、学習、訓練、シミュレーションなどを通じて人間の知能に類似する応用と機能を生成することを目的とする。AI分野にはロボット、言語認識、画面認識、自然言語処理、エキスパートシステムなどが含まれている。

近年、AI技術の急速な発展に伴い、AI関連の特許出願件数も急増している。中国特許庁(以下「CNIPA」)は第343号公告を發布し、中国の特許審査基準(以下「審査基準」)を改正し、改正審査基準は2020年2月1日から施行された。改正審査基準の第二部分第九章「コンピュータプログラムに係る特許出願の審査に関する若干の規定」において、AI技術に関する特許出願の審査基準および代表例が追加された。

本稿では、AI発明に係る中国審査基準・ルールおよび明細書作成提案を紹介する。

I 中国で認められるAI発明の類型

特許の範疇において、CNIPAではAI発明は二つの類型に分けられる。一つはAIをツールとする発明であり、もう一つはAI自身が独立して創作した発明である。一つ目の類型は、さらに二つのサブ類型に細分化することができる。

- A. 自然人が問題を出して方案を構想し、自然人によって構想された方案がAIによって検証されて完成される発明
- B. 自然人が問題を出し、方案の構想および検証がAIによって完成される発明

現在、CNIPAは一つ目の類型、すなわちAIをツールとする発明を受理・審査することができる。一方、AI自身が独立して創作した発明の事例はいまだに見られず、このタイプの発明がいかに審査されるのかの基準は、いま現在存在しない。

II AI発明に係る特許保護対象の判断ルール

審査基準を改正する以前、CNIPAの審査官は、AI発明に係る請求項が特許法25条1項に規定された不

特許事由「知的活動の規則および方法」に該当し、または、特許法2条2項に規定された技術案に属しない(すなわち、発明該当性を満たさない)ことを理由に中国の特許保護対象ではないと認定し、特許権を付与しないことがよくあった。

上記の状況に対して、改正審査基準ではAI発明に係る特許の保護対象の判断基準が緩和された。

1. 「知的活動の規則および方法」について

特許法25条1項

次に掲げるものに対しては、特許権を付与しない。
…(2) 知的活動の規則および方法。…

AI発明は、人間の思考および知能行為をシミュレーションしたものであるため、改正前の審査基準によれば、「知的活動の規則および方法」と直接認定されやすいことであった。

この点、改正審査基準の第二部分第九章第6節6.1.1の規定によれば、請求項が、抽象的アルゴリズムまたは単純なビジネス規則・方法に関わり、かついかなる技術的特徴も含んでいない場合、この請求項は、特許法25条1項(2)号に規定される「知的活動の規則と方法」に該当し、特許権を付与すべきではないが、一方

で、請求項が、アルゴリズムの特徴または単純なビジネス規則・方法の特徴以外に技術的特徴も含んだ場合、この請求項は全体として上記「知的活動の規則と方法」に該当しないこととされた。

例えば、「ニューラルネットワークモデルに基づく音波追跡の方法」という例がある。請求項には、ニューラルネットワークモデルのアルゴリズム、学習および訓練過程以外に、どのようにこのモデルおよび学習・訓練過程を利用して音波を認識して追跡を実現するかに関する技術的特徴も限定されている。改正審査基準に基づいて、上記請求項に音波認識と追跡の特徴があり、この請求項に人間の脳の知的活動および人為的に規定されたものだけであるわけではないため、この請求項に係る発明は「知的活動の規則と方法」に該当しない。

もう一つの例として、「利用者のゲームにおける消費金額でゲーム用具を贈呈する方法」がある。この方法に含まれた特徴のすべては贈呈・キャッシュバックに関するアルゴリズムの特徴または単純なビジネス規則・方法の特徴であり、いかなる技術的特徴も含まれていないので、改正審査基準に準じて、依然として「知的活動の規則と方法」に該当する。

つまり、AI発明の請求項に技術的特徴が含まれているのであれば、この請求項に係る発明は全体として「知的活動の規則と方法」に該当しない。

2. 技術案について

特許法2条2項

発明とは、製品、方法、またはその改良について出された新しい技術をいう。

CNIPAでは、技術案とは、解決しようとする技術的課題に対して採用する自然法則を用いた技術的手段の集合である。技術的手段は通常、技術的特徴によって表わされる。AI発明について、技術案に関する詳細な審査規定は改正審査基準の第二部分第九章第6節6.1.2に記載されている。概括的にいえば、アルゴリズムの特徴を含む請求項が技術案であるかどうかを審査する際に、請求項に記載されたすべての特徴を全体的に考慮する必要がある。この請求項に、解決しようとする技術的課題に対して、自然法則を利用した技術的手段

を採用して自然法則に合致した技術的效果を得られる場合、この請求項に係る発明は技術案に該当する。

上記により、AI発明にとって、技術案に該当するかどうかを判断するには「請求項に係る技術的手段」「解決される技術的課題」および「得られた技術的效果」という三つの要素があり、これら要素はいずれも自然法則に密接に関連していることが分かる。

例えば、「畳み込みニューラルネットワークCNNモデルの訓練方法」という例がある。請求項に、モデル訓練方法において処理されたデータが空撮による画像データであり、どのようにこれら画像データを処理するのかが限定されている。この請求項の記載から、訓練アルゴリズムが画像情報処理と密接に関連していると示されている。この発明が解決しようとする課題は、CNNモデルが低い解像度の空撮による画像データを正確に認識できないことをどのように克服するのかという課題である。異なる畳み込み層で画像データに異なる偏移量を追加し、訓練を実施する手段を採用し、訓練済みCNNモデルの画像認識に対する正確性が明らかに向上すると、この技術的效果が得られている。したがって、このAI請求項に係る発明は技術案に該当する。

III AI発明の進歩性判断ルール

AI発明の特徴の一つは、既存のアルゴリズムをあるシナリオに適用し、学習と訓練を経て、強い機能を得ることである。このような発明は、審査において「後知恵」で進歩性を有しないと認定されやすい。よって、改正審査基準の第二部分第九章第6節6.1.3では、AI発明の進歩性を審査する際に、全体考慮の原則および関連考慮の原則を適用する必要がある。技術案全体として生じた進歩性の貢献および特徴間の相互作用による進歩性の貢献を最大限で認めると規定されている。

全体考慮の原則とは、AI発明の進歩性を審査する際に、請求項に記載された、技術的特徴と、アルゴリズムの特徴またはビジネス規則・方法の特徴との両方を含むすべての特徴を考慮しなければならないことをいう。各種類の特徴による貢献は差別なく扱うべきである。

関連考慮の原則とは、非技術的特徴および技術的

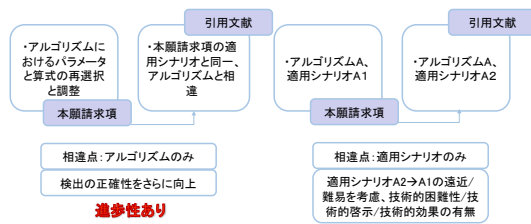
特徴の緊密な結合により技術的課題を解決するための技術的手段を構成する際に、技術的特徴と機能的に支持し合い、相互的作用関係を有するアルゴリズムの特徴またはビジネス規則・方法の特徴を前記技術的特徴と一つの全体として考慮しなければならないことをいう。進歩性を判断する際に、各特徴間の相互的支持および相互的作用が有する実質的な特徴および顕著な進歩も考慮に入れるべきである。

代表的な審査事例として、「マルチセンサ情報に基づいたヒューマノイドロボットの転倒状態の検出方法」という例がある。ロボット歩行段階情報、姿勢情報とZMP (Zero Moment Point) 位置情報をリアルタイムに融合し、ファジー決定システムを利用し、ロボットの現在の安定性と制御可能性を判定し、ロボットの次の動作のための参考を提供する。最も近い従来技術である引用文献1では、ヒューマノイドロボットの歩容計画とセンサ情報に基づいたフィードバック制御が公開され、関連融合情報に基づいてロボット安定性が判断される。本願請求項に係る発明と引用文献1との相違点は、採用されたファジー決定の実現アルゴリズムの相違である。本願発明において、姿勢情報、ZMP位置情報および歩行段階情報を入力パラメータとし、ファジーアルゴリズムを通じてヒューマノイドロボットの安定状態を判定するための情報を出力し、さらに正確な姿勢調整命令を出すための根拠を提供する。したがって、上記アルゴリズムの特徴は、技術的特徴と機能的に支持し合い、相互的作用関係がある。この相互的支持、相互的作用によって、ロボットの安定状態およびその可能な転倒方向の判読に関する信頼性と正解性を効果的に向上させる。また、このファジー決定の実現アルゴリズムおよびそれをロボットの安定状態の判断に適用することが他の引用文献のいずれにも開示されておらず、本技術分野の公知常識 (common knowledge) でもない。全体考慮の原則および関連考慮の原則に基づいて、本願請求項に係る発明は引用文献1に対して進歩性を有する。

上記事例はAI発明においてよくあるものであり、すなわち、アルゴリズム+適用シナリオの進歩性に対する貢献である。簡単にいえば、下記の二つの状況がある。

- A. AI発明に係る請求項は引用文献と比較して、アルゴリズムまたはアルゴリズムにおけるパラメータおよび算式に相違があり、適用シナリオが同じである。アルゴリズムの関連要素の変化により有益な技術的效果をもたらしている場合、このAI発明に係る請求項が引用文献に対して進歩性を有すると思われる。
- B. AI発明に係る請求項および引用文献は比較により、同じアルゴリズムを用いているが、適用シナリオがそれぞれシナリオA1およびシナリオA2である。シナリオA2をシナリオA1に転用する困難性が高く、予想外の技術的效果を得られていると証明できれば、このAI発明に係る請求項が進歩性を有すると思われる。

下図は上記二つの状況の判断過程を示している。



IV AI発明の実施可能性判断ルール

特許法26条3項

明細書では、発明または実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とした明確かつ完全な説明を行い、…。

1. 「ブラックボックス」問題

AI発明について、入力された初期データ、アルゴリズムまたはモデルは全部確定されたものであるが、入力データ、出力データ、および両者間のロジック関係を、AIがいかにマシンで実行するのかは判断しにくい場合がある。この場合は出願人が無意識に行ったかどうかにかかわらず、CNIPAの審査において実施可能要件を満たすよう要求される。よって、「ブラックボックス」問題

はAI発明の審査ポイントの一つである。実施可能要件を満たすように、明細書において、AI発明の発明ポイントに関わる必須な技術的特徴 (アルゴリズム、訓練データなど) の内容を十分に明確かつ完全に開示する必要がある。

2. 再現可能性の問題

AI発明の実施において、同様な入力データは、同じアルゴリズムを用いて同様な機械学習過程・モデルに基づき、出力結果が完全に同じでないことがある。すなわち、結果を再現できないという問題がある。

上記について、CNIPAでは、理屈上で演算結果が一致すべきであるが、結果が任意であり、またはランダムである場合、実施可能要件に違反することになるが、審査実務上では、発明創造を激励する面に偏って考慮する。具体的に、発明の肝心な技術ポイントに関するデータ、アルゴリズム、モデルなどが十分に記載されたことを前提で、結果が完全に一致ではなくとも、一定の受入れ可能な範囲内であれば肯定的な結論を得られるのである。

V AIに係る請求項および明細書の作成提案

1. 請求項

改正審査基準第二部分第九章第6.3節の要求により、AI発明について、技術的特徴と機能的に支持し合い、相互的作用関係を有するアルゴリズムの特徴またはビジネス規則・方法の特徴を前記技術的特徴と一緒に請求項に明確に限定しなければならない。具体的に、請求項には、技術的特徴と非技術的特徴との間の「インタラクション」および「インタラクション過程」を明確に限定しなければならない。

上記要求以外に、現在、AI発明に係る請求項が中国の各法律規定におけるその他の種類の発明の請求項の一般的な要求を満たす必要がある。

2. 明細書

アルゴリズムの特徴またはビジネス規則・方法の特徴を含むAI発明について、技術的特徴がいかに非技術的特徴と機能的に支持し合い、相互的作用関係を有

するのか、いかに共同で技術的課題を解決したのかは、具体的な実施形態の部分に詳細に記載されなければならない。例えば、抽象的なアルゴリズムを具体的な技術分野と結合して、少なくとも一つの入力パラメータおよびその関連する出力結果の定義と、技術分野の具体的なデータとの関連付けを行うべきである。

また、AI発明の明細書において有益な効果 (例えば、品質、精度または効率の向上、機能の無から有への効果、システム内部性能の改善など) を明記する必要がある。必要に応じて、これら効果の生成がどの特徴または特徴間の相互的作用と関係があるのかをさらに説明すべきである。AI発明は客観的にユーザ体験の向上を図る場合、明細書に説明するとともに、このユーザ体験の向上と技術的特徴、非技術的特徴および両者間の相互的作用との技術的因果関係を詳細に記載してもよい。

要するに、AI技術がますます発展して成熟した今日に、中国の審査制度も特許対象の範囲および基準が相応的に緩和されており、CNIPAもより緩和的な基準をAI発明の審査過程に適用すると見込まれる。



康 泉 KANG Quan

弁理士・訴訟代理人。知財歴16年。特許出願、審判、訴訟などに従事。2015年北京市優秀弁理士に選定。

提供

北京德琦知識産権代理有限公司

DEQI Intellectual Property

DEQI

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

Mail mail@deqi-ip.com

URL http://www.deqi-ip.com/

所属弁護士・弁理士数

特許弁理士64名 (うち、訴訟代理人40名)、商標弁理士7名、弁護士13名 (2020年9月現在)

受賞 北京市の特許事務所BEST10、AAAAA級特許事務所に選定。初めて公布された中国特許事務所の特許登録率ランキングにおいて、登録総件数1万件以上の中国特許事務所の中で第2位を獲得。「IAM Patent 1000」に入選

Seminar Report

LexisNexis Virtual Conference

— IP Drives Business Growth

16-18 September 2020

Be The Game Changer

はじめに

今年のIP Conferenceは、コロナ禍の中で初の全面オンライン配信による開催となった。会場に足を運べないことを残念に思うユーザーもいたと思うが、利点となった部分もあった。国境をまたぎ、国内外の第一線で活躍する企業知財責任者、弁理士、知財情報コンサルタントなど合計15名がスピーカーとして登壇し、日本、韓国、中国、インド、東南アジア向けに4か国語で配信するという試みが実現したのだ。

かつてないスケールで開催された今年のIP Conferenceのテーマは、“IP Drives Business Growth”。知財活動を、企業の成長を牽引する重要な要素であると捉え、経営戦略と知財戦略の融合を促すメッセージを込めている。3日間にわたり開催されたイベントのショートレポートをお届けする。

Day 1 9/16

基調講演・特許戦略・特許分析ほか

まずはレクシスネクシスIP&リード・テックのチーフ・エグゼクティブ Andrew Matuch氏が、近年成長の著しいアジア地域の知財力の勢いに敬意を示す。またイベントの趣旨について、アジアの知財力を牽引するトップリーダーの知見を共有し、さらなる成長を促進するためのものであると意気込みを語った。

本編トップバッターを務めたのは株式会社テックコンシリエの代表取締役CEOの鈴木健二郎氏。「デジタルトランスフォーメーション時代の知財データ駆動型戦略立案のススメ～IPランドスケープの先にある戦略思考とは～」と題する基調講演を行った。テクノロジー・アセッ

ト・マネジメント(技術資産管理)の重要性を訴え、それによって企業の成長をサポートしている戦略コンサルタントである鈴木氏は、Googleのクロスライセンス戦略の変化などを引き合いに、新しい時代のオープン&クローズ戦略の在り方などを提唱した。

続いて登壇したのは、株式会社日立製作所より知財戦略部部長の比嘉正人氏。「日立の知的財産戦略——知的財産戦略の過去、現在、そして未来」と題して、同社の知財戦略の変遷を語った。事業環境や事業ポートフォリオの改革に応じて、変化を恐れずに知財戦略を柔軟に進化させてきたチャレンジの歴史は、知財活動が社会貢献につながる未来図を具体的にイメージさせるもので、多くの受講者に感銘を与えていた。

次に、中国の大手家電メーカーであるマイディアグループ(美的集団)のChief IP CounselであるYixiong Zou氏が登場。東芝の白物家電事業を買収し、わずか2年で黒字化させた手腕でも知られる同社の知財責任者が語ったのは「SEPと家電——旧業界の新たな問題」というテーマ。SEP(Standard Essential Patent)、すなわち標準必須特許と家電メーカーは、一見連関が薄いように思えるが、いまや家電はIoT業界の一部であり、通信技術などに関するSEPのライセンスやルールに向き合う必要があるのだという。まさにIoT(Internet of Things)時代のリアルを感じさせる講演だった。

韓国の大手工業会社であるハンファからは、Inhouse IP CounselのBrian Sungpil Chun氏が登壇。知財部門がコストセンターから脱却し、知的財産が企業の成長や、国の経済成長にどのように貢献できるのかというテーマについて、東アジアを中心とするさまざまな企業の知財ポートフォリオの分析を交えながら語った。

初日のラストを飾るのは、株式会社明治の知財戦略

部部長、坂元孝至氏。LexisNexisのPatentSight®等の分析ツールを活用した、同社の事業周辺領域における特許マップや特許スコアを示した。さらにその分析

結果から開発投資のロードマップを描き、開発部門へ進言した実例を発表。特許情報分析がいかにしてR&D活動へ貢献できるかという、分かりやすい実例を示した。

program

Day 1 9/16 基調講演・特許戦略・特許分析ほか

1. 基調講演 —— デジタルトランスフォーメーション時代の知財データ駆動型戦略立案のススメ～IPランドスケープの先にある戦略思考とは～
鈴木 健二郎 氏(株式会社テックコンシリエ 代表取締役CEO)
2. 日立の知的財産戦略 —— 知的財産戦略の過去、現在、そして未来
比嘉 正人 氏(株式会社日立製作所 知的財産本部 知財戦略部 部長)
3. SEPと家電 —— 旧業界の新たな問題
Mr. Yixiong Zou(美的集団 Chief IP Counsel)
4. 知的財産とビジネスの成長との相関関係の実証、およびケーススタディに基づいて知的財産を利用してビジネスの成長を促進する方法
Mr. Brian Sungpil Chun (Hanwha In-house IP Counsel)
5. 食の未来と食品企業の果たすべき役割 —— 食のイノベーション実現に向けた明治における経営と知財との取り組み
坂元 孝至 氏(株式会社明治 知財戦略部 部長)

Day 2 9/17 特許出願・特許権利化戦略ほか

1. USPTO審査官の種類による特許への影響 —— 考察と戦略
Mr. Michael A. Sartori (Baker Botts L.L.P. パートナー弁理士)
2. PatentAdvisor®を活用した米国権利化施策 —— 米国特許実務の特徴とPatentAdvisor®の強みを生かして
目島 壮一 氏(旭化成株式会社 知的財産部 課長)
3. 特許審査の観点から特許ポートフォリオを管理および最適化する方法
Ms. Han Sang Mi (KTコーポレーション 弁理士)
4. FRAND問題の最新動向
Mr. Yeh Kuo-Liang (TCL Communications Technology Holdings Ltd General Counsel)
5. インドの知的財産権分野の考察 —— 最近の動向と今後の展望
Dr. Prithipal Singh (インド特許庁)

Day 3 9/18 特許訴訟・営業秘密ほか

1. 米国特許権侵害訴訟の傾向 2020年
大平 恵美 氏(DSA Legal Solutions, Professional Corporation 代表)
2. 最近の米国訴訟の傾向、Lex Machina®による考察
齊藤 浩二 氏(株式会社アシックス 知的財産部 部長)
3. 韓国の営業秘密の重要な側面
Mr. John J. Kim (KIM & CHANG 弁理士)
4. 韓国における特許権の行使 —— 特許権者と侵害者の権利のバランスの改善
Mr. Inchan Andrew Kwon (KIM & CHANG 弁理士)
5. グローバル基準に沿ったインドの特許審査の連携
Mr. Gopinath A.S (K&S Partners パートナー弁理士)

Day 2 9/17

特許出願・特許権利化戦略ほか

2日目に登壇したのは米国の大手法律事務所Baker Bottsのパートナー弁理士Michael A. Sartori氏。「USPTO審査官の種類による特許への影響——考察と戦略」というテーマで講演を行った。曰く、USPTOには三つの異なるタイプの審査官があり、それぞれのタイプに応じた攻略法をとることで、無駄なアクションを排し、特許ポートフォリオを洗練させることができるのだという。すべての審査官は均質だと思込んではいけないのだ。

Sartori氏は、LexisNexisのPatentAdvisor[®]を用いて米国の特許審査プロセスを分析し、これを大局的に解説していた。同じツールを用いて、自社特許の審査プロセスの分析レビューを語ったのが、旭化成株式会社の知的財産部課長、目島壮一氏だ。ご本人の経験に基づく、審査プロセスの分析によるプロセキューション業務の高質化の実例は、聴衆に分かりやすく響いたようだ。

続いて、韓国の大手通信会社KTコーポレーションから、弁理士のHan Sang Mi氏が登壇。通信業界の特許戦略を語った。一般的な印象では、多くの通信会社は事業テリトリーを自国内に限るだろうから、特許戦略も国内向けだろうと思いがちだが、そうではない。各社は国外でも質の高い特許を保有し、これを活用した収益の創出を目指しているというのだ。同氏もまた、USPTO審査官の傾向を分析し、攻略策を練ることの大切さを訴えていた。

次に登場したのは、中国の大手電子機器メーカーTCL集団のGeneral CounselであるYeh Kuo-Liang氏。講演テーマは「FRAND問題の最新動向」。電子機器業界の知財活動を語る上で避けては通れない、法領域や国をまたがり複雑化するFRAND問題について、充実した各国の裁判例や問題事例を用いて概括した。

2日目の最後は、インド特許庁からPrithipal Singh博士が「インドの知的財産権分野の考察——最近の動向と今後の展望」を講演。IT化による手続の効率化、審査完了率の向上（5年間で実に5倍）など、日進月歩で進化する、インドの審査実務のいまをレポートした。

Day 3 9/18

特許訴訟・営業秘密ほか

最終日は、米国訴訟支援に定評のある法律事務所DSAリーガルソリューションズ・プロフェッショナルコーポレーション代表の大平恵美氏の講演からスタート。「米国特許権侵害訴訟の傾向 2020年」と題し、保険や雇用、製造物責任に関する訴訟の増加、減少する商標・著作権訴訟と増加する特許訴訟、リモートワーク特許を狙うNPEの動向など、コロナ禍の影響下にある米国知財法務を取り巻く状況を、リアリティたっぷりにレポートした。

続いて、株式会社アシックス知的財産部部長の齊藤浩二氏による講演では、米国における特許訴訟の傾向の変化を、データに基づき概括。また、訴訟情報分析ツールであるLexisNexisのLex Machina[®]による、原告、弁護士、判事や同種事件の訴訟傾向等の情報を活用した訴訟戦略の重要性を語った。

次に韓国の大手法律事務所Kim & ChangからJohn J. Kim弁理士が登壇。「韓国の営業秘密の重要な側面」と題し、営業秘密流出に対する積極的な刑事訴追、営業秘密要件の緩和、懲罰的損害賠償の対象化といった、韓国に特徴的な営業秘密流出防止のプラクティスについてレクチャーした。

同じくKim & ChangのInchan Andrew Kwon弁理士は「韓国における特許権の行使——特許権者と侵害者の権利のバランスの改善」と題し、韓国の特許訴訟システムについて解説。最近のトレンドとして、訴訟手続の迅速化、特許無効率の減少、懲罰的賠償制度の導入など、権利者の権利行使環境を向上させる施策がとられていると説明した。

最後を飾るのは、インドの大手法律事務所K&S Partnersのパートナー弁理士Gopinath A.S氏。「グローバル基準に沿ったインドの特許審査の連携」と題し、情報を得ることが比較的難しいインドの特許制度と近年の変遷について、丁寧な解説が語られた。

* *

以上、非常に多彩な顔ぶれとテーマによって開催されたイベントだったが、激変する国際情勢の中で、知財部門がいま以上に進化するための刺激に満ちた3日間だったといえよう。



高度なコンプライアンス対策で 新たなリスクマネジメント

LexisNexis[®] ASONE

法規制データベース
コンプライアンス支援ツール
社内規程管理ツール

LexisNexis[®] ASONEは4つのサービスから自社のコンプライアンス体制を構築できるトータルソリューションです。
必要なサービスを活用シーンに合わせてご利用頂けます。



- 特徴**
- 必要な情報だけをアラート配信
 - 法規制情報を網羅的に収録
 - 専門家の解説記事で法規制の内容をキャッチアップ



- 特徴**
- 業務別 1,200以上のチェックシート
 - コンプライアンスリスクをダッシュボード機能で可視化
 - ニーズによってカスタマイズ



- 特徴**
- 社内規程と法令を条項レベルで関連付け
 - 社内規程の電子化と管理
 - 法改正に連動したメンテナンス



- 特徴**
- コンプライアンス・サーベイ
 - 自社の法令チェックリスト等をカスタマイズ
 - リスクに合わせた研修やeラーニング



<https://www.lexisnexis.jp/>

レクシスネクシス・ジャパン株式会社 マーケティング部
106-0044 東京都港区東麻布1-9-15 東麻布一丁目ビル
TEL / 03-5561-3551 E-mail / marketing-jp@lexisnexis.com



岩田合同法律事務所

お問い合わせ

TEL: 03-3214-6205 E-mail: recruit@iwatagodo.com
URL: <https://www.iwatagodo.com/>

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 知的財産全般、企業法務全般、訴訟・紛争解決、金融法務、渉外業務

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

弁護士法人内田・鯨島法律事務所

お問い合わせ

TEL: 03-5561-8550 E-mail: info@uslf.jp
URL: <https://www.uslf.jp/>

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(司法試験合格者)、司法修習生

募集内容 知的財産法務(特許・商標・意匠・著作権・不正競争防止法)、IT法務を中心に扱っています。弁護士については経験者を募集しています。

三浦法律事務所

お問い合わせ

TEL: 03-6270-3555 E-mail: info@miura-partners.com
URL: <https://www.miura-partners.com/notice/00004/>

募集形態 経験者

募集対象 弁護士

募集内容 知財分野だけでなく企業法務全般を取り扱います。共に新たな課題にチャレンジし、立ち止まることなく進化を続けることができる意欲的で個性的な仲間を求めています。

弁護士法人大江橋法律事務所

お問い合わせ

TEL: 06-6208-1500(大阪) 03-5224-5566(東京) E-mail: infoatty_recruit@ohebash.com
URL: www.ohebash.com

募集形態 経験者、未経験者

募集対象 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)

募集内容 国内外の知財取引・知財訴訟をはじめとする企業法務全般を取り扱っておりますが、特に知財分野の経験がある方、知財分野に興味のある方を募集しています。

森・濱田松本法律事務所

お問い合わせ

TEL: 03-6212-8330 E-mail: lateral@mhm-global.com
URL: <https://recruitment.mhmjapan.com/>

募集形態 経験者

募集対象 弁護士、弁理士

募集内容 弁理士(電気、機械、バイオ、商標)、知財紛争の経験が3年以上の弁護士

IP Business Journal

2020/2021

2020年11月11日 発行

デザイン・DTP

株式会社日新写植
野口佳大

取材・執筆

亀田早希
友利 昂
羽鳥幸子

撮影

井原完祐
白田尚史

広告

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, 2020

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。



最新の 米国特許訴訟情報を スピーディにキャッチ



LAW360

米国リーガルニュース 速報サービス

LAW360は、米国を中心とした

最新の法律・訴訟情報や分析記事を、

速報にて、簡潔にお届けするサービスです。

全米のトップ法律事務所や、フォーチュン1000の企業、

そして主要政府機関で既に採用されています。



特徴

- 一日あたり約200件以上のニュース配信
- 60以上のカバレッジエリア
(法分野、業界、州ごとのセクションから選択)
- ニュース・アーカイブ数450,000件 (2003年以降の記事)

主なコンテンツ

- **ニュースと訴訟情報**
大手企業に対して起こされたアメリカの訴訟
連邦と州の裁判所で行われた影響の大きな訴訟
大手企業や大手弁護士事務所のかかわる取引
一流弁護士や専門家によるニュース解説/分析
- **その他法曹界にまつわるコンテンツ**
トップ弁護士事務所に雇われたパートナー等の人事情報
トップ弁護士や企業リーダーによるQ&A
法律業界ニュース・トレンド
分野別弁護士事務所ランキング

エリア・カバレッジ

- **収録法分野**
控訴、破産、資本市場、集団訴訟、商業契約、競争、コンプライアンス、消費者保護、法人、サイバーセキュリティ&プライバシー、雇用、環境、フィンテック、政府契約、保険、知的財産、国際調停、国際貿易、合併と買収、プライバシー、製造物責任、プロジェクトファイナンス、公共政策、証券、税制、訴訟…他
- **収録産業**
航空宇宙・防衛、資産管理、自動車、銀行、エネルギー、食品・飲料、保健、ホスピタリティ、法曹界、生命科学、メディア・エンタテインメント、未公開株式、不動産、小売業・Eコマース、スポーツ・テクノロジー、電気通信、運輸・交通…他
- **収録州**
カリフォルニア、デラウェア、フロリダ、イリノイ、ニュージャージー、ニューヨーク、ペンシルバニア、テキサス…他



<https://www.lexisnexis.jp/>

レクシスネクシス・ジャパン株式会社 マーケティング部

106-0044 東京都港区東麻布1-9-15 東麻布一丁目ビル

TEL/03-5561-3551 E-mail/marketing-jp@lexisnexis.com

LANDON IP

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。

Search

知財関連情報・調査

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

Analytics

知財関連情報・分析

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。

知的財産調査・分析に関する
お問い合わせはこちらから

ランドンIP



<https://jp.landon-ip.com>



ランドンIP合同会社

〒163-1030 東京都新宿区西新宿三丁目7-1 新宿パークタワー N30階
Tel: 03-4520-5545 / Email: japan@landon-ip.jp