

ニュースレター 創刊にあたり

このニュースレターは、従前発行していた「アテクトニュース」に代わるものとして企図していましたが、インターネット時代にこのようなペーパーが必要か、有効か等思案していました。

しかし、顧客の皆様当事業体を知って頂くための一助となればと思い再び発行することになりました。当事業体の日常行っていること、例えば、スタッフが毎日持ち回りで朝礼を行っており、この朝礼では知財等に関する知識の共有を図る為、各自が業務等で得た知見を披露しています。その一例として、先般の朝礼では、海外担当者がドシエ情報（5大特許庁の審査経過情報を英語で提供する）について、例えば中国特許庁の情報は「表面文章」的であること、これによってドシエ情報をそのまま信用し利用するのではなく、一定の検討をする必要があること等の情報共有を行っております。また「表面文章」という表現は中国では、「内容から懸け離れて、上っ面だけを取り繕う」ことを意味することを披露しました。

このような知識や、活動を知って頂くと共に、「顧客と共に歩む」という理念の実現の一つとして、情報共有させて頂くことも目的としています。また切り口を変えた知財に関する情報についても随時掲載する予定です。

以上のように、このニュースレターによって、当事業体の活動、知識の共有を、顧客の皆様と共有させて頂ければ幸いに思います。



代表取締役 秋山 敦

当事業体について

当事業体は、35年以上にわたり、調査業務を核とした知的財産サービスを提供しておりますが、以下のような組織構成となっております。

1. 調査部：民間の企業等を対象とした知的財産業務を行っております。
2. 登録調査機関：特許庁より先行技術文献調査業務を受注しております。
3. 特定登録調査機関：特許庁への先行技術文献調査報告と同品質の調査を行います。
4. 特許事務所業務部門：特許事務所の業務支援を行っております。提携する法律事務所もあり、様々なニーズに対応したサービスを提供することが可能です。



このような業務を1つの事業体にて連携して行うことで、知的財産に関するあらゆるサービスを IP ソリューションファームとして提供しております。

調査部のご紹介

■調査部の体制

調査部には、10人以上の調査・解析担当者が所属しています。各担当者は、専門の技術分野を中心として、お客様からのご依頼内容に応じて最適な調査方法を提案し、国内外の複数のデータベースを駆使して、特許や意匠に関する調査やデータ解析などを行っており、お客様のパートナーとして、総合的な知的財産ソリューションを提供しています。

■調査サービスについて

○特許調査（右図をご参照下さい）

技術動向調査、先行技術調査、侵害予防調査、無効資料調査、情報提供などの資料を、国内外のデータベースで検索を行って収集し、技術内容を検討しています。

○特許データ解析

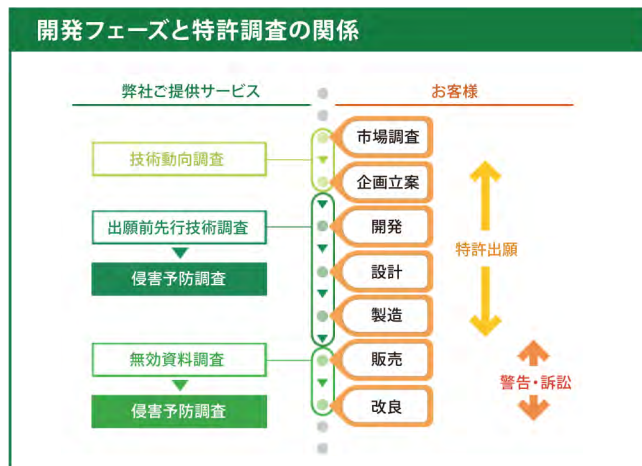
収集した公報の検討結果を踏まえて、データの解析やパテントマップの作成などを行っています。

○セミナー・講師派遣

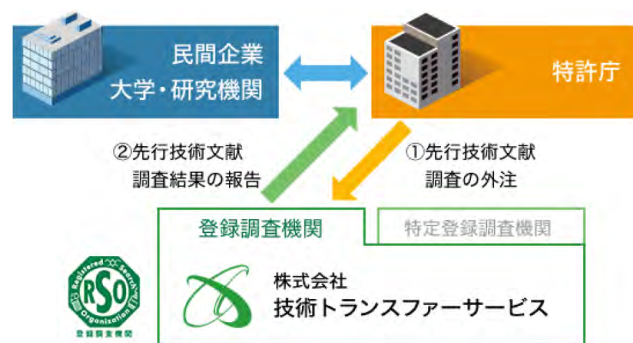
特許調査に関するセミナーを開催したり、企業や研究機関で講師としてセミナーを行ったりしています。

■専門技術分野について

調査担当者は、研究機関やメーカーなどに在籍した経歴があり、そこで培った専門的な技術知識を持って調査を行っています。自動車・カーエレクトロニクス、半導体デバイス・製造装置、福祉・医療機器、事務機器、医療診断装置、情報通信、AV家電・白物家電、建築・土木、日用品、産業用機器、アミューズメントなどの様々な技術分野に対応することができます。



登録調査機関とは



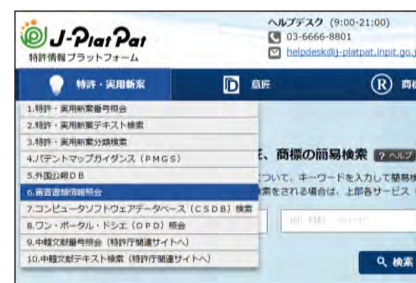
特許出願された発明について審査請求がなされると、特許庁では、その発明が特許を付与するに値するか否かを判断する審査（特許審査）を行います。特許審査の過程において、発明の新規性・進歩性を判断するために、国内外の既存の特許や技術情報を検索する先行技術調査が行われます。特許庁は、先行技術調査の一部を外注しており、その外注先となるのが「登録調査機関」です。

登録調査機関では、特許庁から受注した案件について先行技術調査を行い、その過程及び結果を検索報告書としてまとめた後、担当審査官と面談し、検索報告書の内容の説明を行います。作成された検索報告書は、特許庁に納品され、審査書類の1つとして一般公開されます。

例えば、特許や実用新案等の各種公報をはじめ、審査や審判、権利の状況を、インターネット上で無料で閲覧できる「J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）」では、

「特許実用新案」メニュー⇒「6. 審査書類情報照会」から、検索報告書を閲覧することができます。

ただし、審査過程において出願人が目にする書類（拒絶理由通知や特許査定、拒絶査定等）には、その案件の先行技術調査が登録調査機関で行われ検索報告書が作成されているかどうかを知り得る情報はありません。したがって、一般の方が登録調査機関の存在に触れる機会は、出願や審査請求の際に先願調査のために検索した公報や、自社の出願または権利の状況を確認するために閲覧した公報の審査書類情報に、たまたま「検索報告書」が存在した時くらいでしょうか。登録調査機関とは、知財業界において、完全に「縁の下」の力持ち的な存在なのです。



特定登録調査機関とは

■特定登録調査機関制度とは

特定登録調査機関制度は、2015 年 4 月に改正され、出願から出願審査請求前（出願から 3 年間）に利用できる使い易い制度になりました。この制度は、端的にいうと「登録調査機関」の調査能力を民間に開放したものです。この制度を理解するには、先ず「登録調査機関制度」を理解し、この「登録調査機関制度」と同等の調査であることを認識することが、早道です。

特許庁は審査に必要な先行技術調査の一部を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に基づいて登録された「登録調査機関」に外注しており、先行技術調査の分野は技術分野毎（39 区分）に分かれています。

登録調査機関の調査業務実施者資格は「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に規定する独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う「調査業務実施者育成研修（約 2 か月）」を修了後同法に規定される「調査業務実施者」となります（調査業務実施者は全国で約 2500 名程度）。審査では質の高い調査が行われ、特実検索業務用 PC（所謂審査官用端末）に検索式を入力して調査を行いますが、調査する文献は、特許法第 29 条（新規性・進歩性）、第 29 条の 2 又は第 39 条（先願）の規定によって先行技術となりうる範囲にあり、かつ公開されている文献です。

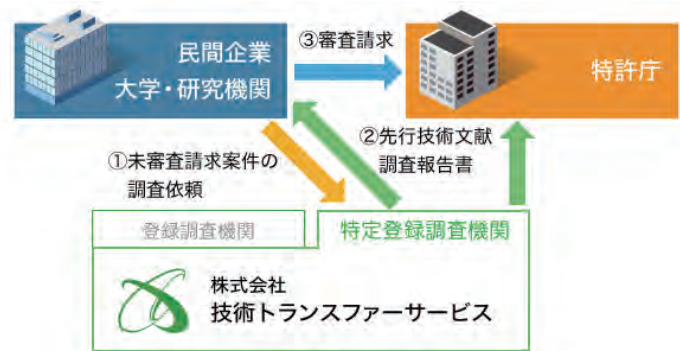
調査によって抽出された文献のうち、調査報告の作成に資する文献を抽出するためスクリーニングを行い、当該抽出文献の必要箇所を精読し、ポイントとなる箇所が容易に分かるように、審査官に報告します。FI、Fタームを中心にテキストも併用し検索された文献をスクリーニングに最適化された環境でコンプリートサーチを心がけています。

このように「登録調査機関」で行われている調査を民間にも開放したのが、特定登録調査機関制度です。特定登録調査機関は登録調査機関でなければ、登録できません。これによって、「登録調査機関」で行われている調査を民間にも開放する、ということが担保されます。

弊社は平成 27 年に特定登録調査機関として登録されました。平成 29 年 2 月末現在、当社を含めて 3 社の特定登録調査機関が存在します。

＜特定登録調査機関について＞

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tokuteitouroku_01.htm



お客様のご依頼により、弊社の登録区分の審査請求前
の出願について先行技術調査を行います。

※作成した調査報告はお客様に交付されると同時に、
特許庁にも提出されます。

※審査請求の手数料を軽減するためには、審査請求時に
調査報告番号を記載する必要があります。

■当社での調査概要

対象となる案件

審査請求前の特許出願で以下の弊社登録区分に該当する案件

◇材料分析（区分3）

機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等

◇アミューズメント（区分8）

パチンコ・スロットマシン、ゲーム・玩具、事務用品等

◇生活機器（区分17）

掃除機、食器洗機、洗濯機、照明、スイッチ等

◇熱機器（区分18）

燃焼、暖房、冷凍、製氷、冷蔵庫、加湿、換気等

◇福祉・サービス機器（区分19）

処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、
チェック装置、生活必需品等

◇医療（区分24）

化粧品、製剤・医療材料等

◇有機化学（区分27）

有機化合物の製法、農薬、洗剤、塗料、接着剤等

◇電子商取引（区分31）

電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等

※注意事項等、詳細につきましては以下の弊社 HP をご覧
ください

<https://www.tectra.jp/ttc/>

調査に関するお問い合わせ・ご依頼は、技術トランスファーサービス [03-5574-7051](tel:03-5574-7051) までお願い致します。

秋山国際特許商標事務所のご紹介

■秋山国際特許商標事務所の体制について

当事務所は現在顧問弁理士を含めて 9 名の弁理士が在籍しています。従来からの顧客と密接な関係を有する個人型組織の長所と、国内外におけるあらゆる技術分野の専門的知識を備えた総合的な組織を目指しております。また法律事務所とも業務提携を行い、知財に関するあらゆる事項も対応可能となりました。

◆事務所の特徴

当事務所は設立以来、併設する調査会社、株式会社技術トランスファーサービスと共に活動を行っており、特許・実案、意匠、商標の調査に力を入れています。調査は知的財産の育成・活用の第一歩であり、当事務所はこの知的財産創造・活用のベースとなる調査において高品質のサービスを提供しています。

当事務所の弁理士、明細書作成補助者や商標業務支援者も全て特許調査或いは意匠・商標調査の能力を備えており、明細書作成における案件ごとの技術水準のキャッチアップ、意匠・商標の登録性判断に、調査能力を活用しています。

また、顧客の企画・開発過程における特許公報調査・文献調査、出願前の同調査により、各フズにおいて調査能力を活用した技術開発・特許出願に関する支援が可能となります。さらに、侵害における特許無効調査・無効鑑定、侵害検討・侵害鑑定まで、当事務所では、調査能力を活かして、一貫通貫で行うことが出来ます。

◆サービス内容

当事務所の主な取り扱い分野は以下の通りです。

国内手続

<特許出願>

・機械関係

輸送機器内装、産業機械、測量機械、アンテナ、モータ・モータ関連機器、土木建築、生活用品、印刷装置、農業関連機器、光学膜成膜装置、切削工具、医療機器、遊技機器、他

・IT関係

ソフトウェア、コンピュータ、ビジネスモデル、IoT、他

・電気・物理関係

レーザ、制御、通信、回路、計測機器、他

・生化学関係

食品、医薬、バイオ、微生物、他

・化学関係

化学一般、無機化学、機能性材料、他

・医療関係

<商標・意匠出願>

・商標

調査、更新、各種相談、他

・意匠

切削工具、建築材、日用品、画面デザイン、他

<法律関係・その他>

・無効審判事件

・鑑定・検討

鑑定・検討（侵害、特許性等）、特許・商標の価値鑑定

・係争事件

侵害警告、和解

・契約関係

職務発明契約、実施許諾契約、共同研究開発契約、和解契約、他

海外手続

<外国特許出願、意匠及び商標出願関係>

米国、欧州、ドイツ、イギリス、中国、韓国、台湾、東南アジア、インド、ブラジル等の中南米、PCT、EPC、マドリッドプロトコルを利用した商標国際出願

※海外提携事務所

米国 13 事務所

欧州 20 事務所

中国 9 事務所

韓国 8 事務所

アジア 23 事務所

（インド・台湾・香港・タイ・フィリピン・シンガポール・インドネシア・ベトナム・マレーシア・カンボジア・トルコ・スリランカ・マカオ・ミャンマー・ラオス 他）

その他 9 事務所

（カナダ・オーストラリア・ブラジル・メキシコ 他）

◇初回ご相談については1時間まで無料で行っております。お気軽にご相談ください。

中小企業における特許権取得費用の軽減について

2016 年度版中小企業白書によると、2015 年は人手不足感、設備老朽化が進んでいるものの、中小企業の経常利益は過去最高水準にあり、省力化・合理化や売上拡大を通じて稼ぐ力を高めることが推奨されています。国内市場が縮小し、海外の中間層・富裕層が増加する中、海外需要の獲得は重要として、海外展開を行う中小企業は増加傾向にあります。一方、海外展開すれば、海外企業に模倣され、市場シェアを奪われるのでは、という懸念が生じ、技術系中小企業では、特許戦略は重要といえます。

特許権の取得、維持には費用が掛かります。大まかですが、国内特許では、出願から権利満了（出願から 20 年）迄特許権を維持すると全費用が約 100 万円、世界数カ国で特許権を取得した場合、出願から権利満了（出願から 20 年）まで特許権を維持した場合の全費用が約 1,000 万円などと言われます。この中には、各国特許庁の印紙代、現地代理人費用、各国言語への翻訳代が含まれます。但し、IT・バイオ系等では高めになります。

ある一つの技術において（製薬系等、1 件当たりの特許価値が高い技術分野は除く）、10 ～ 20 件の特許が取得できた段階で、その分野の市場をコントロールする力が生まれるとも言われ、市場で第三者の参入障壁となる特許群を形成するには、相当のコストがかかります。

そこで、減免、補助金の制度についてご紹介します。

日本国内出願では、特許出願の審査請求料、特許成立後の特許料が、1/3 又は 1/2 になる減免制度があります（<https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>）。

これらの制度には、中小ベンチャー企業・小規模企業対象、研究開発型中小企業対象、アカデミック・ディスカウント（大学等対象）等、種々の種類があり、種類により要件が異なります。例えば、研究開発型中小企業対象の要件は、中小企業要件（従業員数要件（製造業で 300 人以下）又は資本金の額（製造業で 3 億円以下））と、研究開発要件（試験研究費等比率が 3% 超など）を満たすことが必要です。

PCT 国際出願については、調査手数料、送付手数料等が 1/3 になる軽減制度

（https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tesuryou_keigen_shinsei.htm）,

国際出願促進交付金制

（https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/sokushinkouhu.htm）があり、外国出願については、外国出願費用の半額を補助する制度（https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm）があります。

減免、補助金制度の適用を受けるには、申請書、各種証明書の提出が必要です。1 ～ 2 か月ほどの書類準備期間を見積もることが望まれます。

新しいタイプの商標の出願・登録状況

平成 29 年 2 月 9 日現在、音商標出願は 451 件中 106 件が登録、動き商標出願は 116 件中 66 件が登録、位置商標出願は 319 件中 37 件が登録、ホログラム商標出願は 16 件中 9 件が登録となっています。

色彩のみからなる商標については、最も多い 444 件の出願がなされていますが、全て審査中です。色彩のみからなる商標の審査においては、各出願人から提出された使用による識別力に係る立証書類についての審査が順次行われて

いるとともに、当該使用証拠と出願商標の色彩との同一性の判断についても審査されているからであると考えられます。

出典：J-Plat Pat 特許情報プラットフォーム 商標出願・登録情報

（https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi）

お問い合わせ・ご依頼は、秋山国際特許商標事務所 03-5574-7055 までお願い致します。

IPデータ集のご紹介

弊社で発行しております「IP データ集」は、2013 年 7 月に創刊され現在 No.7 号まで発行されております。

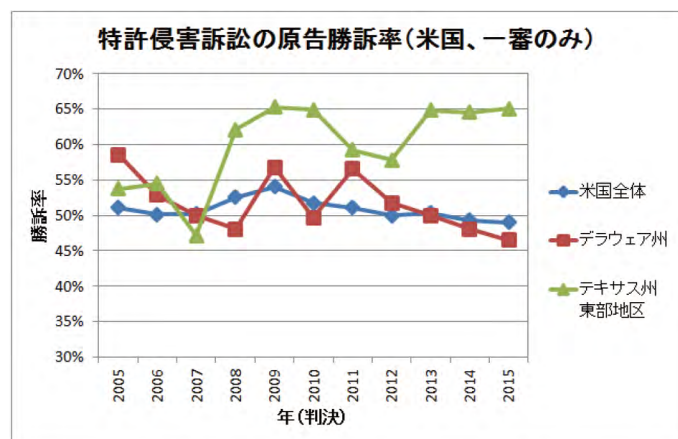
この IP データ集では、知財に関わる皆様が、知財戦略策定のためには、自らの組織の知財の実態を知ることが前提となりますが、業界の知財の実態を知ると共に、日本全体、世界全体の中の動きを知る必要もあることから、「知財を知る」ことを容易に利用できるように工夫したものです。

後半については、弊社社員の分析による「注目技術と出願動向分析」や「特許権侵害訴訟に関する統計データ分析」など、実際の分析例を参考として提示したものです。

これらを参考に自らの組織の知財戦略策定に役立てて頂ければ幸いです。

平成 28 年 11 月 15 日発行「IP データ集」No.7

第 2 部 知財に関するデータ分析より



米国全体・デラウェア州・テキサス州東部地区における特許侵害訴訟の原告勝訴率の年推移を調べた。

2015年の米国特許訴訟全数の件数ランキングは、1位がテキサス州東部地区連邦地裁(2,540件、43.6%)、2位がデラウェア州連邦地裁(545件、9.3%)であった(出典:Lex Machina 2015 End-of-Year Trends)。

米国全体では、原告勝訴率が50%前後で推移している。
一方、テキサス州東部地区では、2008年以降60%~65%という高い原告勝訴率となっている。
デラウェア州では、米国全体とは大きく変わらない勝訴率で推移している。

※ 数値は Darts-IP データベースに収録されている範囲で、2016年8月19日検索時点のデータによる。

<お知らせ>

ご希望の方にこの「IP データ集」(¥ 6000)を郵送しております(先着 100 名様)。株式会社技術トランスファーサービスホームページの「お問い合わせ」に IP データ集を希望の旨記載頂き、社名、部署名、お名前、住所をお送り下されば、郵送致します。(部数の関係で1名様1部とさせていただきます。)

採用担当より

2016 年 3 月に株式会社技術トランスファーサービス、秋山国際特許商標事務所のホームページを同時にリニューアルし、採用情報についてもより多くの情報を提供できるようになりました。

特に実際の社員がどのように仕事をしているのかが分りにくいという声が多かったため、「先輩社員の声」コーナーを充実させました。応募を考えている方はもちろん、実際に働く社員がどのような仕事をしているのかを感じて頂くことができますので、ぜひご覧下さい。

登録調査機関の検索者については、原則年 4 回(3 月、6 月、9 月、12 月入社)、その他の職種については、不定期で募集しておりますのでホームページをご確認下さい。

編集後記

ニュースレター創刊号いかがでしたでしょうか。
創刊号ということで、皆様にどのような情報をお伝えすべきかについて、編集委員で議論を重ねて今回の創刊に至りました。今後も試行錯誤を重ねつつ皆様に役立つ情報をお届けしたいと思います。

感想等を弊社ホームページ「お問い合わせ」欄に頂けると幸いです。

<https://www.tectra.jp/contact/>

編集委員一同