

シンガポールセミナー報告

2004 年度国際活動センター

目次

1. はじめに
2. 経緯
3. 問題点
4. 今回のセミナーの狙い
5. セミナーの計画及び準備
6. セミナーの実際
7. アジアの実務家の意見について（野田雅一・齋藤純子
監修）

.....

1. はじめに

2005 年 3 月 21 日から 23 日までの期間に亘って、シンガポール特許庁及びシンガポール弁理士会による協賛の下に、シンガポールにおいて、アジアの知財実務者の育成支援を目指した JPAA 特許実務者セミナー（以下、シンガポールセミナーという）を開催し 140 名余の参加者を得て、大盛況であったのでご報告申し上げます。

2. 経緯

顧みれば、平成 11 年の弁理士制度百周年記念事業の一環として行われた東アジア知的所有権協議会において、日本弁理士会（以下 JPAA という）によるアジア知財実務者育成支援を謳った東京宣言が採択された。この東京宣言の精神の下に、発明協会・アジア太平洋工業所有権センター（以下 APIC という）への協賛金の提供及び海外協力委員会を窓口とする講師派遣による支援活動を日本弁理士会が継続してきたことは知る人ぞ知るの世界であった。

平成 15 年度に発足した国際活動センターの中に海外協力委員会の職務権限が取り込まれた結果、国際活動センターに対しても、「知的財産権に関する海外の人材育成教育事業への協力・実行及びこれを達成するために必要な国内外関係団体との交流・会合の企画・実行」という委嘱事項が課せられた。

その結果、かかる委嘱事項の「アジア諸国に対する知財人材育成事業への協力」に対する日本弁理士会としての施策が、APIC への協賛金提供と講師派遣ということだけで良いのかどうか、国際活動センター内において大いに議論を戦わせることになった。

3. 問題点

1) JPAA としての活動が見えない。

APIC のテキストや活動報告を見る限り、JPAA の名前は全く出てきていない。従って、APIC 主催のアジア知財実務者育成セミナーの研修生は JPAA が大きく関与していることを全く知らず、講師の弁理士は APIC に普段から雇われているのではないかとさえ解していると言うお話が講師経験の会員の声であった。これでは、JPAA として、予算も使いかつ会員の奉仕活動によって APIC の活動にご協力申し上げているのに縁の下での力持ちの役割しか果たせていないといわざるを得ない。

2) JPAA としての研修の成果が見えない。

APIC の研修プログラムは全て APIC 任せであって、研修の成果についての具体的な確認を JPAA として行っていない。よって、JPAA として、具体的にどれだけ研修に貢献できたのかについて全く確認していなかった。

3) JPAA としての方針が見えない

APIC の研修プログラムは APIC ご自身が作られる訳であり、これを今後も続けるのかどうするのかと言うご方針は APIC 次第であり、JPAA としての主体的な方針が全く無かった。従って、例えば、アジアセミナーの講師として必要な延べ人数を予測して、前年度に選んだとしても、4 月からの新年度において、がらりと研修のボリュームが減らされて、講師予定の委員

が余ってしまったということもあった。

4. 今回のセミナーの狙い

国際活動センターとして、「アジア諸国に対する知財人材育成事業への協力」と言うのなら、件の東京宣言に立ち返って、「JPAA 自らが汗を流して、アジア諸国から JPAA が目に見える形でかつ自主的にアジアの知財人材育成に協力すべきである」というのが、センターとしての結論であり、これが今回のセミナーの狙いであった。

5. セミナーの計画及び準備

5-1) 開催場所の選定

JPAA 実務者セミナーの開催場所としては、日本以外のアジアの都市を考えてかつ選定の要件として以下の点を考慮した。すなわち、

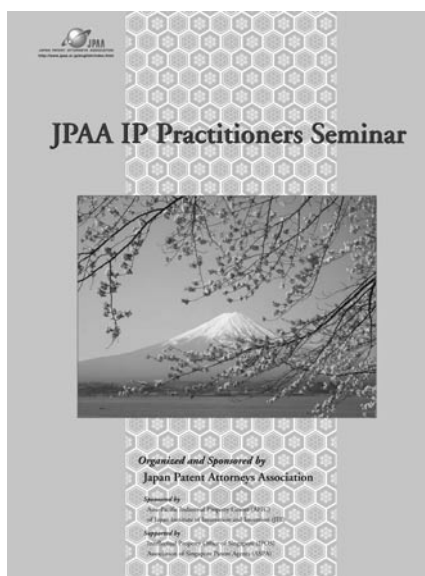
(A) セミナーの開催に当って現地での細々とした点の検討や連絡をして頂ける方がいるかどうか？

(B) セミナーへの参加者の交通や宿泊の利便性

(C) 現地の弁理士会との提携の可能なこと

(D) 日本からの交通の利便性、などである。

そして、結論として、シンガポールを開催場所に選定した。



パンフレットの表紙

5-2) 準備

セミナーの準備のため、アジア部会内に4名からなる小部会を立ち上げ、このメンバーを中心に準備を進めた。

(A) シンガポール在住の日本人スタッフのいるケルビンチア法律事務所⁽¹⁾をJPAAの現地事務所であると想定して、準備をする決定した。

(B) 当該日本人スタッフとセンターのアジア部会長との間にホットラインを設定して、密な連絡を可能にした。

(C) セミナーの内容の検討・決定及び講師の選定

セミナーの受講者は比較的初心者想定して、IP保護の理念の説明から始めて出願手続の概要と特許要件の基本的な考え方、クレームドラフティテングについての実務的な説明を加え、更に商標の実務についても説明した後に、日本におけるIP訴訟の概要と実際を説明する内容とした。講師は、国際活動センターの委員の中から選定することを原則とし、かつ英語での講義になれておられる方の中から選定した。

(D) パンフレットの作成

パンフレットは日本弁理士会が主催者であることを強調するため、表紙の中央にJPAAの文字をいれ、そのバックに桜と富士山をデザイン化したものを採用した。そして、カリキュラム、講師紹介などのセミナー内容、日程、会場、費用、応募方法、応募先、応募期間などを盛り込み、見栄えを良くするため、三つ折りのA4用紙大のカラー印刷とした。なお、正副会長会から経費の節減を強く要請されていたので、当初自分達でデザインを試みたが、中身は作れても、いかに素人ではデザイン化が上手くいかず、結局プロにお願いした。

(E) 参加の呼び掛けの対象

応募者数が定員に満たないおそれもあったことから、できるだけ広い範囲の人々に声を掛けることにした。即ち、東南アジアのみならず、韓国、中国を含む東アジア、更には、インド、パキスタンなどの西アジアの国・地域の人々に呼び掛けることにした。

また、弁護士、弁理士などの実務家のみならず、政府などの知財関係者にも広く呼び掛けることにした。そして、各方面から名簿を頂き、上記に該当するものを選別し、最終的には約750箇所（個人・団体）をリストアップした。パンフレット、応募用紙、ホテル申込用紙を同封してJPAA会長の挨拶文を入れて1月下旬発送し、参加申込を待った。

(F) 参加者

上記発送後直ぐミャンマーから応募第1号が入り、



セミナー第1日目 奥山講師と会場内

スタッフ一同ほっとした。そして、順次応募が入り、2月中旬には見込数である80名を超えた。予算的には厳しくなるが応募期間がまだ約2週間残っていることから担当副会長ともご相談の上、〆切をせず受付を続けた。

そして、応募期間終了時点では130名を超え、期間終了後も同じペースで応募が続いた。会場の拡張にも限界があり、また入金確認が難しくなることから募集を打ち切ることにし、その後はお断りした。

結局、15の国・地域から当初見込みの80%増である144名という多くの人から応募を受け付けた。応募者の内訳は、シンガポール45名、ベトナム27名、タイ13名、マレーシア11名、パキスタン10名、インド9名、フィリピン6名、日本6名、インドネシア5名等である。なお、パキスタンからの応募者のうち2名はビザ発給が間に合わず結局参加できなかったのが残念であった。

参加者増にともない、セミナー会場の一部変更、イス・机の増設と再配置、プロジェクターの増設などを行った。

(G) 参加希望者のまとめ・集金・名簿

参加申込の受付、参加者名簿の作成、入金確認・催促、更には、ホテルの手配の業務はシンガポールの事務所が主に分担した。この業務では参加希望者から各種の問い合わせがあり、これに答えるには多大な負荷が掛かったと思うが、同事務所が迅速的確な処理を頂いたので、大変助かった。日本サイドのみでは到底対処できないことであり、今後同様なセミナーを開催する場合の場所決定の大きな要素となろう。

参加者名簿は日本側でフォームを作成し、シンガポール側で受付確認後逐次入力・追加・変更して貰っ

ていた。また、日本サイドからも最新版が見られるように、インターネットデスクを活用した。

ミャンマーなど海外送金が制限されている国では応募者が申込金100US\$を送金するのに苦労された様であり、また、送金手数料を半分近く掛かる場合もあり、クレジットカード決済など応募者に優しい方策を今後のセミナー開催では検討する必要がある。

(H) 研修テキストの作成

英語によるテキストの作成は、可成りの負担になるものの初めてのセミナーであるので、過去分の蓄積がない。そこで、当日発表するパワーポイントデータも含め講義される各講師に全面的にお願いした。次回セミナーの開催の際には、これらのデータを活用することが可能であり、少しは講師負担の軽減が期待される。なお、今回、講師の途中交代をせざるを得ない事情が発生したため、後任の講師には短い時間に研修テキストの作成・修正など、ご無理を強いることになった。

6. セミナーの実際

6-1) 前日の準備

机・イスの配置確認、パソコン、プロジェクターの事前テスト、バックドロップ（背景幕）の設置、マイクの配置確認・テスト、録音機器のテスト、照明の配置・テスト等を行い、また、名札、出席簿、国毎受付テーブルの設置を行い、当日に備えた。

また、講師・スタッフ会議を前夜開催し、セミナー中の役割分担、注意事項などを確認した。



セミナーが開催された建物の外観

6-2) 当日の受付

30分間で140名余の参加者の受付をスタッフ5名では到底処理できないことが予想されたので、現地事務所の所員3名、講師5名を総動員して受付を行い何とか完了することができた。この受付は単に参加確認、

名札の配布のみならず，登録費用の過不足の徴収・返還，領収書の交付，などの業務があり，セミナーの業務では一番忙しい業務であった。次回のセミナー開催ではこの業務の更なる改善が必要であると感じた。



セミナー第一日目 受付風景

6-3) 開会式

シンガポール特許庁長官，シンガポール弁理士会会長のご出席の下，まず，次年度総括副会長予定者の谷先生から JPAA 会長挨拶が代読され，つづいてスマトラ沖地震・津波の犠牲者に対し黙祷を行った。引き続き



開会式での JPAA 会長挨拶代読風景



開会式でのシンガポール弁理士会会長の挨拶



開会式でのシンガポール特許庁長官の挨拶

き，シンガポール特許庁長官，シンガポール弁理士会会長の挨拶があり，開会式は順調に終了し，各講師の講義に移った。

6-4) セミナー内容

会場；シンガポール サンテックコンベンションセンター

日時；2005 年 3 月 21 日から 23 日の 3 日間

9：00 ～ 17：00

講義は下記日程・内容・講師で実施された。

Monday, March 21, 2005

Topic 1; Intellectual Property Protection - What is it after all? (奥山尚一)

Topic 2; Problems that ASEAN and Japanese IP Practitioners Face with Respect to Each Other's Laws, Practices and Procedure (TAN, Tee Jim)

Topic 3, Topic 4; Description Requirement, Claim Drafting and Overview of Japanese Patent System (永岡重幸)

Tuesday, March 22, 2005

Topic 5, Topic 6; Patentability & Patent Prosecution in Japan (藤村元彦)

Topic 7; Trademark Practice in Japan-The Madrid Protocol (高原千鶴子)

Topic 8; Trademark Practice in Japan ?The Protection of Well-Known/Famous Trademarks (高原千鶴子)

Wednesday, March 23, 2005

Topic 9; Japanese Utility Model Law Amendment in Japan, and Interview with the Inventor and Grasping the Invention (小西恵)

Topic 11; Overview of Patent Infringement Litigation in Japan (谷義一)



セミナー受講中の研修生の皆さん

6-5) 担当講師のコメント

【奥山尚一】

トピック 1 は谷次期総括副会長の挨拶（会長挨拶の代読）、シンガポール弁理士会会長、シンガポール特許庁長官の挨拶のあとの最初のレクチャーであった。満場の聴衆（140 名ほど）を前に若干緊張したが、第 1 部と第 2 部に分けて、知的財産制度一般の概要と、その意義についての私見を述べた。

第 1 部 保護の種類と、そのメカニズム、国際条約の三つに分けて概観した。保護の種類としては、特許、実用新案、意匠、商標、不正競争、著作権、回路配置、植物品種の保護を、登録のあるものと、登録なしに保護されるものとに分けて解説した。登録のないものについては、登録のある保護対象と、権利行使の態様などがどのように違うのかを解説した。国際条約については、パリ条約、特許協力条約、TRIPS、マドリッド条約とプロトコル、ベルヌ条約、それから WIPO と WTO の成り立ちについて、その重要な特徴と制度について説明した。

第 2 部 なぜ、知的財産保護の必要があるのかを、



トピック 1 担当の奥山講師の講義風景

知識社会の到来、ナレッジマネジメント、会計（オフバランスからオンバランスへの移行）、投資とその回収の 4 つの視点から検討した。



トピック 2 での 4 名のパネリストとコーディネータ

【Tee Jim, TAN】

Topic 2 は、Mr. TAN（シンガポール弁理士会会長）の司会のもと、4 人のパネリストが、各国の実務家が日本へ出願する場合に直面する問題点及び日本の実務家が各国へ出願する場合の留意点について順にスピーチを行うという形式で進行した。

冒頭、司会のタン先生は、本セッションのテーマ及び各パネリストを紹介し、さらに、シンガポールセミナーの初日に本テーマを議論することで、参加者にとっては向こう 3 日間で取り上げられるテーマの背景を知ることができるであろう、と述べた。

【詳しくは「7. アジアの実務家の意見について」ご参照ください。】

トピック 2 での 4 名のパネリストと、
コーディネータの Mr. TAN（中央）

【永岡重幸】

トピック 3,4 で i) 記載要件, ii) クレームドラフティ

ング及び iii) 日本の特許制度の概要を講義した。このセミナーの「記載要件」は特許法第 36 条の記載要件というより、「出願書類」全般の説明であった。クレームドラフティングでは、消しゴム付き鉛筆を例にとり、クレームの基本的な作成の仕方を説明した。

日本の特許制度の概要の講義では、出願から登録までの手続の概要と特徴的な制度（先願主義，新規性喪失の例外等）について説明し，無効審判についても少し触れた。



トピック 3, 4 担当の永岡講師の講義風景

【藤村元彦】

トピック 3 及び 4 において，出願手続の流れが説明されたので，トピック 5 及び 6 においては，手続的な要件は少し軽く説明した。

新規性及び進歩性の説明は，米国やヨーロッパとの対比で説明した。特に進歩性判断において，文献内に発明の示唆がなくとも，日本の審査官は進歩性欠如をもって拒絶できる理由も説明した。

実例として，「はさみ」を 4 本用意し，2 本を従来例と見立て，後の 2 本を出願発明の実施例と見立てて，クレームを先ずどのように記載するかを説明した。つ



トピック 5, 6 担当の藤村講師の講義風景

いで，進歩性の主張の根拠について説明した。

また，トピック 1 の講義の中で，研修生からビジネス方法特許やソフトウェア発明に関する質問が出たので，何故，ビジネス特許が問題なのか？という点，及び米国の特許要件が自然法則を要件としていないので，人間の動作を含む発明も特許になることを説明するとともに，日本においてソフトウェア発明がどういう場合に特許になるかについて説明した。

【高原千鶴子】

トピック 7 日本の実務—マドリッド・プロトコル

講義を二つに分け，一部は，国際登録出願という単一の様式で，かつ，一度の手続きにより，迅速かつ安価に複数の締約国での権利取得を可能にするマドリッド・プロトコルの成り立ち及び概略を，マドリッド協定との関係と対比させて説明をし，二部は，日本がマドリッド・プロトコルに加入するにあたりその為の国内法の整備として行った 1999 年の改正商標法について言及し，その運用内容について説明した。

トピック 8 日本の実務—周知・著名商標の保護

他人の信用が化体した周知・著名商標のただ乗りを防止し，さらには当該商標の希釈化を防止することにより商標の使用者及び需要者を保護する，我が国商標法の周知・著名商標の保護に関する規定は，登録主義をとる法制度上の例外規定であり，たとえ未登録であっても，需要者に広く知られた周知・著名商標は，これらと同一又は類似する商標，並びにこれらと出所の混同のおそれを生じさせる商標を，他者が使用し又は登録することを排除するものであることを，審決，判決例を交えて，商標法，商標の審査基準，不正競争



トピック 7, 8 担当の高原講師の講義風景（右）

防止法等の観点から説明した。

【小西 恵】

トピック 9 の講義まで

当初、「発明者とのインタビュー及び発明の把握」との講義サブジェクトであり、西森先生が既にテキストをご準備されていたところ、急遽事情変更により西森先生に代わって講義を担当する運びとなった。出発間際になって、講義用パワーポイントスライドを作製し、受講者への配布資料とした。

さらに、講義第 1 目目に、日本の実用新案制度についての質問が散見され、テーマとして欲しいとの要請も受けたことから、急遽講義内容に追加することとなった。

トピック 9 の講義内容

テーマ 1：日本の実用新案制度の概要と改正実用新案法

TRIPS 協定による拘束を直接受けることのない日本の実用新案制度は、非常にユニークな制度である。本講では、実用新案権による保護対象、保護期間、無審査制度、権利行使についての制限等の概論と、近時の改正点である登録実用新案から特許出願への変更、訂正要件の緩和、等につき説明した。

テーマ 2：発明者とのインタビュー及び発明の明確化

発明の着想から特許出願、出願後の手続きまでを鳥瞰した上で、特許出願をするまでに発明者から情報として何を不得なければならないか、発明者の主観中にある「アイディア」と、先行技術との差分から客観的に得られる「発明」との相違を説明した。さらに、具体的製品（チキンラーメンとカップヌードル）を事例として、具体的製品から発明を上位概念化してクレームするプロセスを説明した。



トピック 9 担当の小西講師の講義風景

【谷 義一】

Topic11 においては、①日本における裁判の仕組み・機能、②侵害訴訟の実務と具体例、③日本知的財産仲裁センターの紹介、④関税と水際取締りの各トピックスを盛り込んだテキストを用いて講義を行った。日本における裁判の仕組み・機能では、他国との裁判制度の違いをイメージしやすいようチャート図を用いて説明するとともに、最近の民事訴訟法の改正点や今年 4 月に設立した知財高裁についても触れた。急増中の侵害訴訟の実務に関しては、先日話題となったソフトウェア特許訴訟である“松下 vs. JUSTSYSTEM”の判例も含め、ソフトウェア特許に注目する国々でも関心を集めた事例をいくつか採り上げた。また、日本における裁判外の紛争解決手段である ADR 機関として、日本知的財産仲裁センターの紹介をした。関税と水際取締りのテーマでは、日本の税関での差止め実績、特に関税率法改正の効果を統計で表し、分かりやすく説明した。アジア諸国等への取締協力も兼ね、水際取締り制度の概要、最近の差止状況等について紹介した。



トピック 11 担当の谷講師の講義風景

7. アジアの実務家の意見について（野田雅一・齋藤純子監修）

7-1 Ms. Murgina Haq (Haq & Selvam, Singapore)

(1) シンガポール実務家が日本へ出願する際の関心点として、以下が挙げられた。

早期公開制度、特許審査の遅延、狭いクレームでしか特許されない点

特に、このうち最後の点に関連し、日本では狭いクレームでしか特許されないため、出願人は、基本特許の周辺を固めるための多数の特許出願を行って周辺特許を確保する傾向がある。このため、基本特許を含ん



パネリストの Ms. Murgina HAQ の発表風景

だ技術のライセンスを受ける場合、基本特許のみでなく、関連する周辺特許も一緒にライセンスを受ける必要が生じる点も言及された。

また、日本の発明者や企業は、特許発明の内容と同様に、取得した特許権の「数」を非常に重要視する点で、取得した特許権の「数」をさほど重要視しないシンガポールや欧米の実務家とは相違する点を指摘した。

さらに、共有特許権に係る一共有者は、他の共有者の同意を得なければ、実施許諾や持分譲渡をできず、ただ、他の共有者の同意を得なくとも当該発明の実施はできる点を取り上げ、その一共有者がそれ自体では当該発明を実施できない（実施しない）者である場合に、当該一共有者は不利益を受けるのではないかと言及した。

(2) 日本の実務家がシンガポールへ出願する場合の留意点

シンガポール特許制度には以下のような特異性がある点に留意すべきである。

① 審査はいわゆるオープンエンディッドであって審査官は最終決定を行わない。

審査レポートを受領後、出願人は補正書等を提出して特許付与を請求するか否かを自分で選択するというセルフアセスメントシステムが導入されている。

② 2トラックシステム

2004年7月1日以降の出願は全てファストトラックとして優先日（出願日）から42ヶ月以内に特許付与に至る必要があるが、21ヶ月以内に延長料金を支払うことによりスロートラックに変更可能である。対応外国出願の特許付与の蓋然性等を見ながら21ヶ月以内にスロートラックへ変更するか決定する。スロートラックの場合は優先日から60ヶ月以内に特許付与

を受ける。

なお、ファストトラックからスロートラックへのシフトの際に支払う延長料金は高額である。

③ その他

日本語明細書等の翻訳費用は高くなるので問題視されよう。また、特許庁へ支払う調査費用及び審査費用は他国に比較すると高額である。

7-2) Mr. Damon HENSHAW (Davies Collison Cave, Australia)

(1) オーストラリアの実務家が日本へ出願する場合に直面する問題点

① 商標出願

国際分類を採用しているが各分類に独自のグループコードを有しているため、指定商品を具体的な細品目で表示すると分類指定に関し拒絶を受けることがある。

② 特許出願

- ・PCT経由の国際特許出願に関し、国内移行時の翻訳文提出につき2ヵ月の期間が認められる前は、翻訳文提出に関する問題が重大であった。

- ・審査が遅く、特許権を得るまでに約8年もかかることがある。

- ・拒絶査定が出る前に、審査官の拒絶理由に反論を行う機会が少ない。

- ・拒絶査定不服審判においては、補正の機会が少なく、認められる補正の範囲も限られる。審理期間も長い。

- ・分割出願を行うことのできる期間が短い。

(2) 日本の実務家がオーストラリアへ出願する場合の留意点

① 商標出願 日本独特のグループコードを念頭に



パネリストの Mr. Damon HENSHAW の発表風景

において指定商品の表示を行うと審査過程で問題となる場合がある。

② 特許出願 日本語明細書からの翻訳が慣用的でない英語を用いている場合に拒絶を受けることが多々ある。また発明の単一性の概念も異なる。拒絶対応は応答期間内であれば何度でも可能であってフレキシブルである。

7-3) Mr. Booma TEJAVANIJA (Domnern Somgiai & Booma Law Office. Ltd., Thailand)

(1) タイでは外内出願件数が内外出願件数をかなり上回る。タイから日本への特許出願・商標登録出願は少ない。

(2) タイの実務家が日本へ出願する場合に直面する問題点

① 商標出願 商品、役務について国際分類を採用しているが、実際の商品の分類については両国で異なる場合がある。概して日本では、原料、材料を基礎に商品分類を決定し、タイでは商品の使用目的に応じて商品分類を決定しているように思われる。

② 特許出願 審査期間が長い。

(3) 日本の実務家がタイへ出願する場合の留意点

① 特許 特許及び意匠は特許法で規定されている。

・審査期間が長い。これは審査官不足によるものである。

・修正審査制度が採用されているが、この場合も審査官は確認、検討を行うため時間がかかる。修正審査でない場合はより長い時間がかかる。

・グレースピリオドはない。

・意匠出願において断面図、クレームの提出は認められない。



パネリストの Mr. Booma TEJAVANIJA の発表風景

② 商標

・出願人会社の表示

最初に行った名称の表示を変更すると同一法人とはみなされない。

「……株式会社」と「……Company Limited」も異なる法人とみなされる。

・商標の音訳、翻訳 商標がタイ語以外の場合、一つの音訳、翻訳を提出する。但し、特許庁は可能な音訳、翻訳について審査する。翻訳が記述的であれば商標が記述的であるとの拒絶を受ける可能性が高い。漢字は中国語として取り扱われ、審査官は中国語の辞書を用いて記述的かどうか判断する。

・商品分類 国際分類を採用するが、WIPO のガイドライン通りでない場合もある。

・商品指定の表示 商品は品目 (item) で指定表示する。商品の属する分野の者がその表示から商品の構成を理解できるような表示であれば認められる。

・小売業 かつては 42 類で認めていたが 2003 年以降 35 類で認める。従って、先行商標の調査の際は 35 及び 42 類の両分類での調査が必要となる。

また小売りの対象である商品記載を含めて指定する場合もあるため、小売対象商品についても類否を判断されることとなる。

・出願政府料金は商品の数に応じて課される。

7-4) Mr. Charles BERGERE (Freescall Semiconductor Singapore Pte. Ltd., Singapore)

(1) 日本出願を行う場合の関心点として、以下の点について問いかけがなされた。

(これらへの回答は、日本の講師陣から後述のように回答がされた)

① 翻訳については、日本語への翻訳費用が高額である。翻訳費用削減の方法として機械翻訳を検討したが翻訳の精度はどの程度か？

② クレーム数 US では 20 クレーム、3 独立クレームまでは同一料金だが、日本は審査請求料、登録料、年金がクレーム数により異なる。これらの費用削減の点からクレームの数を検討すべきだが最適なクレーム数はどのくらいか？

また、クレームを削減する時期としては、いつが適当か (例えば国内移行時、審査請求時など) ？



パネリストの Mr. Charles BERGERE の発表風景



セミナー会場全景

③ 発明者に対する発明の対価額（職務発明）
会社内の職務発明規定において対価額は何を基準として決定すべきか？

ライセンスか又は製品の利益率、寄与率で決定すべきか？

(2) シンガポール制度で指摘すべき点

IPOSはE-ファイリング、E-ペイメントシステムを積極的に推進し、他の支払方法は認めない方向であるが、書面提出も含めて出願人の選択とすべきではないか。

7-5) 日本側の回答及び補足説明

【藤村講師】

機械翻訳について、日本の特許庁は機械翻訳ソフトの精度を向上させるための開発予算を計上しており、徐々に改良する動きがある点を説明した。ただし、翻訳の精度は未だ低いため、当分の間、日本の実務者は機械翻訳ソフトにあまり頼らないだろうとの見通しを示した。

また、クレーム数については、日本の実務者が直面



補充説明をする藤村国際活動センター長

する問題の1つとの認識を示した。日本から外国への出願が広まるにつれて、日本の実務者は多くのクレームを記載するようになってきているが、藤村講師は個人的には、各出願につき10クレーム程度が日本では普通であるとの見解を示した。

【谷講師】

日本の審査期間は、平均的には29ヵ月であると述べた。日本の特許庁は審査請求からファーストアクションまで1年を目標としているが、バックログがあるため、実現していない。EPO、USPTO、JPOの三極で調査結果を共有化することで、審査迅速化に資することが検討されている。

また、一般的に日本では狭いクレームでしか特許されないとの指摘があったが、逆の見方をすると、権利行使可能性にも着目すべきである。もし、クレームが広すぎると、特許が無効とされるリスクが生じるからである。この点も考慮の上、クレームを作成すべきである。

さらに、日本の拒絶査定不服審判では、審査前置制度があり、審判請求時に補正を行うと、審査段階と同じ審査官に戻され、クレームが再検討される。もし、そこで拒絶が解消すれば、審判の審理手続が行われることなく特許される。

7-6) 参加者からコメント

Mr. Zulfiqar Khan (パキスタン) は、タイとは異なり、パキスタンで商標が登録されると、当該商品又はサービス分類における最高の名誉となる。その登録決定には異議を唱えることはできない、とコメントした。

Mr. Sekhar Gupta (インド) は、オーストラリアにおける発明の単一性について質問し、パネリストの

Mr. Henshaw は「オーストラリアでは、PCT ルートでの発明の単一性を充足しておれば、ほとんど問題にならない。」と回答した。

8. 効果確認テスト（斎藤純子）

21 日、22 日に講義がなされたセッション 3～8 の内容に関し、4 名の講師が作成した合計 14 問の質問からなるテストが行われた。

質問は、先行技術調査の時期、クレームドラフティング、明細書等の補正時期、マドプロにおける商品・役務指定の範囲、著名商標の保護等に関するもので、主に YES/NO で解答する形式であった。

テストは 96 名が受験し、全体の平均正解率は 74%、8 名の全問正解者があった。問題別では、先行技術調査の時期、クレームの形式、保護される著名商標に関する問題の正解率が 80～96% と高く、一方、クレーム記載と侵害、前置審査に関する問題の正解率は 40～50% 台であった。

テスト結果について担当講師から講評及び解答の説明が行われ、さらに参加者からの質疑応答の時間も設けられた。

2 日目のランチの頃からテストに関する話題が参加者間で多く上るようになり、テストに対する緊張感、関心がみられた。問題により正解率にばらつきはあるものの平均正解率からみれば、講義内容の理解度は比較的高かったものと思われる。

9. 参加者のアンケート（野田雅一）

5 段階評価の平均点をみると、総じて、今回のセミナーは好評価をいただいたと思う。ただ、セミナー参加者が約 140 名のところ、回収されたアンケート枚数が 73 枚（回収率約 52%）に留まり、アンケート内に評価付け（A～E）以外にコメントまで記入してくれた参加者は約 20 名に留まった。アンケート回収率を上げ、より多くのコメントをいただくために、例えば、アンケート記入のための時間を特別に設けるなどの方策が必要であると痛感した。

また、アンケート結果をみると、テーマ 2「法律・規則・手続面で、アセアン諸国および日本の知的財産実務者が直面する問題点」のような討論形式のセッションに対し「①興味関心度」が非常に高く、また、テーマ 3、4「明細書の記載要件、クレームドラフティ

ングおよび日本の特許制度の概説」のような実際の業務に近いテーマに対し「③有用性」が非常に高い、という結果が得られた。

また、「現地の事務所訪問ができるように午後 3 時くらいにセッションが終了する日を設けてほしい」など、私が全く予想していないような貴重な要望・意見を集約することができた。

10. 講師およびスタッフの感想

【谷 義一】

出席者の大半を占める ASEAN 諸国では、知財係争問題は商標・著作権関連が中心となっているため特許侵害訴訟には具体的な事例がなく、余りなじみがないように見受けられた。しかし、出席者は侵害訴訟に対する関心が強く、具体的に細部まで踏み込んだ質問が多かったのが印象的だった。理解を深めるために、具体的な事例を用いた講義を希望していたように感じられたので、次回は一般的な事例ではなく、個別具体的なケーススタディをさらに紹介し、会場からの質問等を交えて活発な意見交換ないし議論を持つとよいと思う。特に裁判制度に関しては、出席者に関連のある 2、3 カ国と比較した形で説明すれば、より関心が高まり、相互理解が図れたかもしれない。また、数カ国の知財法制度を引き合いに出し、仮定の侵害訴訟の事例をもとに、聴講者参加型の講義としても面白いかもしれない。

今回のセミナーには、16 カ国、約 150 名が参加した。それぞれの講義においても多くの質疑応答がされていたことを振り返ると、出席者の関心度も高く、有用な情報提供がなされた。



レセプションで乾杯の音頭をとる谷次期総括副会長

【藤村元彦】

実例の説明と進歩性の認定基準との関係をもう少し詳しく説明できれば良かったのではないかと反省している。また、自分のテキスト内において写真に入れ違いが合ったことが後で判明した。

研修生の反応は、良かったと感じた。特に、当然ながら、オーストラリア弁理士、米国弁理士（シンガポール在住）からの質問は、程度の高い質問であった。

効果確認テストにおいて、日本の独特の制度である拒絶査定不服審判請求時の前置審査について質問をしたが、比較的良く出来たのには感心した。この点につき、米国弁理士から、査定と拒絶理由通知との差異を問う質問が出たが、これが、米国との相違点であるので、的を得た質問であったと思う。

【奥山尚一】

シンガポール知財庁長官を始め、数多くの人たちが熱心に聞いてくださった。質問の手を挙げた人は3名あり、時間の制限があったため、そのうち、最初に手を挙げた人のみに答えた。著作権の保護のところで著作権の保護が強すぎるという批判があるがなぜかという質問、答えられなかった質問としては、タイの代理人の方から、著作権が切れようとする、そのキャラクターを商標として登録しようとするが、二重保護は行き過ぎでないかという質問、特許期間がTRIPSにより出願日から20年になったときに、新制度への移行はどのようにしたのかという質問があった。

【永岡重幸】

講師を依頼されてから本番までの時間が十分ではなく、もう少し時間があれば、違ったものができたと思っている。

受講者のレベルがわからなかったので、「この原稿で良いのだろうか」という心配をしながら原稿を作成した。

自国に産業があまりないところの弁理士・弁理士は、実際に自分で明細書を書く機会がほとんど無いはずである。講師としては、講義内容にどれくらい興味があるのかを知りたい。

とにかく、「簡単で、分かり易い講義」であることを第一に考えてやった。

受講者のアンケートを見たところ、全ての講義のなかでトピック3-4の「有用性」が最高ポイントを取っていたので、受講者にとっては有益な情報を含んでい

たのだらうと思う。

商標の講義と特許の講義は分けた方が良いと思う。

セミナーの目的の1つは日本の弁理士制度の紹介と普及であると聞いている。次回のセミナーでは、日本の弁理士制度を説明する時間帯を設けるべきだと思う。

【高原千鶴子】

私の講義を含め、セミナーを通じて、研修生はどの講義にも非常な関心を寄せていた。

質疑応答は、主催者サイドで終わりを告げなければならないほど盛り上がり、アジアの実務家の日本のIP制度に対する関心の高さを垣間見た思いがした。

また、確認テストの正解率は、マドリッド・プロトコルは平均75%、周知・著名商標の保護については、平均85%であったので、研修生の理解力の高さに関心し、併せて講義への関心度を示す指針として満足する数字であった。

タイ国からの研修生の話では、タイ国では政府段階でマドリッド・プロトコル加入について討議している最中であり、数年後には加入する見込みであるとのこと。従って、「マドリッド・プロトコル」の講義は、講義自体に興味があるのと同時に将来加入した時の為に非常に助けになったと言われた。従って、今回は、第1回目のセミナーであったので、マドリッド・プロトコルの概略の説明で終わってしまったが、次回は、国際登録出願のフォームを使った出願の仕方、国際事務局或いは指定国からの拒絶理由通知の克服方法等の具体的な事例を「ケーススタディ」の形で講義してはどうかと思います。

【小西 恵】

テーマ1について：実用新案制度は無審査という意味でシンガポールの特許制度と共通し、他方物品の形状を保護対象とする点で意匠制度とも共通項を有する。ある具体的な製品が、特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争防止法等によってどの側面が保護されるのかについての説明について、非常に関心が高く、質問も相次いだ。今後は、近時の法改正等の詳細に立ち入るよりむしろ、各保護制度の共通点、相違点について、米国や英国等との比較法的観点を含めてまず概観すべきであると思う。

テーマ2について：テーマ1が急遽追加されたため、いかんせん時間不足は否めず、受講者に消化不良をも

たらしたと思われる。ただ具体的な事例をベースとした発明の明確化やクレームドラフティングの基礎は、特許明細書を書いたことのない受講者でも十分興味深かったとの感想を得ることができた。

【齋藤純子】

実際に担当した作業は、会場受付、司会と講義資料のスライド表示その他であった。当初予想した 80 名の参加者を大幅に超える 140 名余りの参加があったが、現地事務所の多大な協力を得て混乱もなく無事に終了でき安堵した。

休憩時など折に触れて参加者に感想を求めたところ、セミナー運営、講義内容とも高く評価されていることが窺えた。ただ、専門でない分野の講義も興味をもって聞くことができたという意見がある一方、もう少し深く専門的な講義も聞きたかった、という意見もあり、当然のことながら参加者のレベルに応じて期待されるものが異なることを痛感した。今後検討すべき課題の一つであると思う。

個人的にはスタッフ側で参加し運営に関わることができ、とても良い経験だったと思う。



司会・司会副・機器担当で奮闘した、
左から守田、齋藤、野田各委員

【野田雅一】

今回は、日本弁理士会が海外で単独開催した初のセミナーでしたが、無事にやり終えてほっとしたとともに、大きな満足感が沸いてきました。私は、事前準備段階では、準備作業チェックリスト、修了証、参加者アンケート等を作成する役割を担いました。私には上記のようなものを作成した経験は無かったのですが、他のスタッフの助言や協力を仰ぎながら、何とかして作成し自分の役割を担うことができたと思います。そして、セミナー当日は、機器調整係・記録係を務めま



機器の調整で奮闘する野田委員

したが、滞りなく遂行できました。

さて、私が一番嬉しかったのは「閉会式直後に会場内に自然発生的に起きた大きな拍手」です。誰かが音頭をとったわけでもないのに、会場内に数秒間、拍手が続きました。その拍手を会場の真中で聞いた私は、かなり多くの参加者たちが今回のセミナーに満足してくれたものと確信しました。

来年度以降も、アジアの別の場所で同様のセミナーを行うと思いますが、その際はまたスタッフとして関わりを持ちたい。そして、アジア諸国の実務者や日本弁理士会会員に今回以上に興味を持ってもらい、より一層有意義なセミナーとなるよう取り組んでいきたいと思っています。

【守田賢一】

セミナー事前作業分担が約 50 項目、セミナー当日の役割分担が 25 項目。講師を務めて頂いた先生方の、テキスト作成その他の準備に比べれば知的（？）負担は少ないが、セミナー当日の機の配置からマイクや名札の手配まで、アジア部会のスタッフ役の先生方の労力負担もまた、セミナーの成功には貢献少なからぬも



司会で奮闘する守田委員と齋藤委員

のがあったと思う。私自身はスタッフ役として比較的
労力負担の少ない部分で楽をさせて頂き、セミナー当
日は司会役として稚拙な英語で皆様にご迷惑をおかけ
しました。

司会で印象的だったのは、140 名ほども参加者があ
ると日本では質問タイムでも殆ど手が挙がらず、シナ
リオ通りに粛々と行事が進むのに対し、セミナーの質
問タイムでは待ってましたとばかりに手が挙がり、迫
り来る時間を前に、拙いヒアリング能力で交通整理に
汗をかいたことです。

今回のセミナーを終えて、海外セミナーの運営と英
語プレゼン能力を持った人材の発掘・育成が日本弁理
士会の急務だと思われる。この面で多くの会員が参加
できるように、十分な予算措置等の配慮がなされるこ
とを望みます。

【越川隆夫】

アジア部会長として今回のセミナーの事務総括を担
当させていただきましたが、多くの人の支援・ご協力
を頂き成功裡にセミナーが終了し、感謝すると同時に
ほっとしているところです。

このセミナーに 15 の国・地域から 140 名余の方が
参加された事実から、JPAA が大いに期待されている
ことが伺えるし、会場で実際にきいた。日本政府の
ODA 予算による研修も違う観点から必要なこととは
思うが、JPAA 独自のセミナーも JPAA の規模・周辺
国からの期待度からいって実施していかななくてはなら
ない時期と考える。しかし、一方において、JPAA 予



レセプションで記念品を贈る越川部会長と受ける
シンガポール弁理士会会長

算を使い一般会員にどのような果実がもたらされるかが
必ずしも目に見えないものであるから、これに多くの
金を割くのも躊躇うことでもあろう。

想うに、この種の活動は国際貢献の一種であり、こ
の貢献を積み上げて行くことにより JPAA のプレゼン
スが次第に高まり、その成果が間接的にではあるが一
般会員にも還元されるものと考えるので、多少の費用
が掛かっても継続して実施すべき事業と考える。

執筆者：2004 年度国際活動センター；谷義一，藤村元彦，
奥山尚一，永岡重幸，高原千鶴子，小西恵，斎藤純子，
野田雅一，守田賢一，越川隆夫（順不同）

注

(1) Kelvin Chia Partnership

(原稿受領 2005.5.13)