



志賀国際特許事務所 年始のご挨拶

旧年中はひとかたならぬお世話になりました、誠にありがとうございました。
本年も貴社のご発展に寄与できますよう、業務に精励いたす所存でございます。
この場をお借りしまして、弊所の直近の活動実績や、新しいサービスをご紹介します。

| | |
|--------------------------------------|----|
| - WEBセミナー開催のご報告 | 2 |
| - 欧州統一特許裁判所制度 | 3 |
| - 生成AI関連の知財施策相談 | 4 |
| - 特許出願非公開制度に向けて | 6 |
| - ランドスケープデザイン | 7 |
| - 特許調査アレンジサービス | 9 |
| - 読込アウトソーシングサービス | 10 |
| - 技術移転サービス | 11 |
| - 知財実務シリーズ 新刊のご紹介 | 13 |
| - メールニュース「外国特許トピックス」 | 14 |



WEBセミナー開催のご報告

2023年もWEBセミナー22回、そして来場型セミナーを2回開催し、 およそ4700名よりお申込みを頂きました。

今後もお参加頂きやすいWEB形式での開催を継続しつつ、講師へ直接ご質問いただける来場型での開催も予定しております。実務者の皆様にお役立ていただけるよう検討を重ねた**実践的なテーマ**、そして世界各国の法律事務所とのネットワークを活かした**各国の現地代理人による最新情報**等、他にはない情報をお届けいたします。

2023年実施テーマ一覧

特許基礎編

- 第1回 特許概要
- 第2回 発明発掘
- 第3回 発明要件
- 第4回 記載要件
- 第5回 特殊出願（国内優先、分割等）
- 第6回 拒絶理由通知対応
- 第7回 特許権の考え方（権利化後）
- 第8回 電気系特有
- 第9回 化学系特有
- 第10回 構造系特有

訴訟審判

- 第1回 どうする特許権者 侵害紛争のArt of War
- 第2回 特許侵害訴訟の対応 侵害者であるとされた側
- 第3回 特許侵害訴訟の近時の傾向
- 第4回 異議申立と無効審判
- 第5回 鑑定（侵害鑑定・無効鑑定）

特許調査

- 検索式作成の基本ポイント
- 検索式作成のポイント 実践編
- 特許調査のタイミングとポイント

外部講師

- ・ 欧州「UPCの最新動向とオプトアウト戦略」 HGF事務所 (GB)
- ・ 米国「2022年度重要知財判例のご紹介」 Morgan, Lewis & Bockius事務所 (US)
- ・ 日米欧比較「PTEおよびSPC実務における留意事項」 HGF事務所 (GB)、Wolf, Greenfield & Sacks事務所 (US)、志賀国際特許事務所
- ・ 米国「輸出規制・技術移転に関する米国実務について」 Procopio事務所 (US)
- ・ 米国「米国におけるAI生成コンテンツの知的財産権リスクと保護可能性」 Wolf, Greenfield & Sacks事務所 (US)
- ・ 韓国「均等論的侵害判断の動向及び出願審査過程における注意点、後出しデータを有効利用するための明細書の記載」 Phil Onzi事務所 (KR)
- ・ 日欧比較「統一特許制度の最新動向と日欧における生成AIに関する法的留意事項と課題」 Studio Torta事務所 (IT)、志賀国際特許事務所



欧州統一特許裁判所制度

2023年6月1日、ついに制度が施行されました。

施行から3箇月が経過した2023年9月に制度利用状況をまとめ、弊所HPにアップいたしました：

[2023年9月発行 欧州統一特許裁判所制度 – 運用開始後の制度利用状況ほか –](#)

目次 はじめに／制度の利用状況（オプトアウト申請、訴訟提起、単一効欧州特許申請）／制度アップデート

※その後のアップデートを[“外国特許業務ご紹介資料 2024年版”](#)中の記事：欧州【1】にまとめました。

施行前に様々な議論がありましたが実際に始めてみてどうなったのか？制度の利用実態が少しずつ見えるようになってきております。また欧州統一特許裁判所による判決も続々と出てきております。今後も現地代理人の力を借りつつウオッチングを続けてまいります。

< 関連情報 >

欧州統一特許裁判所制度の概要について、2022年11月に以下のレポートを弊所HPにアップいたしました：

[レポート「欧州統一特許裁判所制度に関するご案内 – 運用開始に対する備え –」](#)

未だ概要についても多くのお問い合わせを頂いておりますので、ご紹介申し上げます。

当該レポートは2022年11月時点の情報である点を予めご承知いただけますようお願い申し上げます。

ご不明な点があればご遠慮なく弊所窓口までご相談ください。

目次

はじめに

制度の概要（オプトアウト申請、訴訟提起、単一効欧州特許申請）

オプトアウト対象・時期

オプトアウト手続・リスク

オプトアウトする？しない？

F&Q よくあるご質問





お客様の生成AI関連の知財施策を支援いたします

1. 生成AIについて

ChatGPT等の生成AIは、社会を変えるテクノロジーとして大きな注目を集めています。既存産業を大きく変革する可能性があり、適用分野や市場が拡大する見込みです。



2. 生成AIの特徴

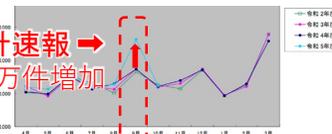
- ① 学習が不要 → すぐに利用でき、高い情報収集力・解析力を発揮します
- ② 自由な入出力 → どんな質問もでき、対話型での自然な入出力ができます
- ③ 多種大量のデータ → 自然言語、音声、画像、動画等のデータも取扱いが可能です

→ 今後、あらゆる分野で、利用拡大が予想されます

3. 知財関連の動向

知財関連でも、ソフトバンクグループが生成AI関連の特許出願を1万件していることを明らかにしました。特許庁も、生成AI関連発明の事例追加を検討しています。今後、生成AI関連の出願増、権利活用も予想されます。

特許出願等統計速報 → 9月に前年より約1万件増加



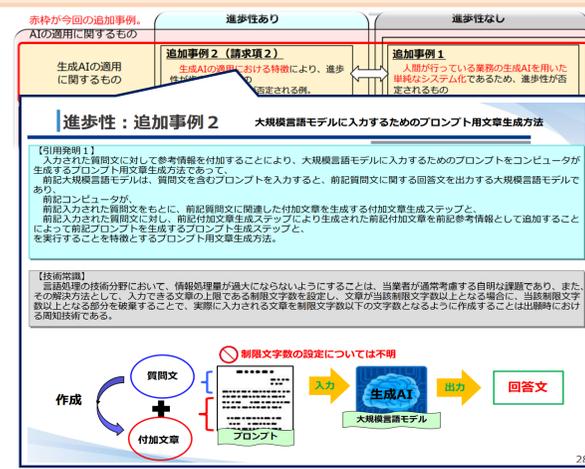
弊所では、

生成AIの発明ポイントや事例等を整理した上で、お客様の生成AI関連の知財施策を支援しています (次頁へ続く)

生成AIの特徴※1



特許庁追加 (予定) 事例※2



※1 弁理士法人 志賀国際特許事務所が作成 (ピクトグラムの一部画像を除く)

※2 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第17回 審査基準専門委員会WG 議事次第・配布資料 資料1 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/17-shiryu/003.pdf

4. 弊所の検討状況と支援概要

弊所では、生成AI関連発明の調査分析を行い、特許/出願の事例も参照しながら、発明ポイント等を整理しました。お客様の生成AIに関し、施策のご相談/発明発掘/出願明細書作成/意見交換会/セミナー/事例調査/調査分析など、生成AI向けの知財サービス、及びそのサービスを提供できる人材を準備しています。生成AI関連で、お困りごとやご要望等がございましたら、お気軽に弊所にお問い合わせください。

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| 対比 | AI | 生成AI | |
| | 素直に育つため、育て方を間違えると、 良い回答を得ることができないことがあります 育てる ⇒ 学習の工夫が重要ポイント | 多種大量な質問に回答できるため、聞き方を間違えると 良い回答を得ることができないことがあります。 伝える ⇒ 伝え方の工夫 (プロンプト) が重要ポイント | |
| 生成AI関連発明の検討 | ② 実行段階 AI適用発明 実行段階のみ 特許7329159 (求人票) 特許7329585 (対話) 特許7316598 (GPT動画) 特許7229494 (性格検査) 特許7119169/特許7273107 (理由推定) 特許7246458 (要約) 特許7158598 (QA準備) 特許7343566 (ラベリング) 生成AIコア発明 特許7226514 (変数調整) 特許7311120 (マルチモーダル) | AIシステム 新規物質 新規提案 新規構造 新規動作 AI出力発明 AI適用発明 AIコア発明 AIコア発明 AI適用発明 学習済モデル 学習済モデル 学習済モデル 学習モデル 学習モデル 学習モデル 学習用データ (教師データ等) | Point ① ビジネスモデル (生成AIを用いたビジネス) ② プロンプト (画面、音声入力、API等) ③ チューニング (追加学習) ④ 生成AIモデル 生成AIモデル [技術的な生成AI関連発明の検討] |
| | [事例による生成AI関連発明の検討] | [体系的な生成AI関連発明の検討] | ⇒ 発明ポイントを整理し、 生成AI関連発明の対応人材を準備 |

- 事例集
- 調査分析
- セミナー
- 発明発掘
- 明細書作成

⇒生成AI関連の施策や発明発掘、出願等でお困りごとやご要望等がございましたら、ご相談ください

その他弊所では、サービス向上のため、知財サービス、事務業務、所内業務等においても、生成AIの活用も検討して参ります

特許出願非公開制度に向けて

(ご参考)  内閣府 Cabinet Office
 内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 経済安全保障 > 特許出願の非公開に関する制度
https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/patent.html

特許出願非公開制度の施行に備え、適正管理措置等への対策を進めています

→ 社内及び代理人等の対策は進んでいますか？ 弊所へのご要望等がございましたらお聞かせください

特許出願非公開制度のポイント

2つの審査

1次審査(特許庁)と2次審査(内閣府)があり、突如審査に付される可能性もあります

特定技術分野

特定技術分野の特許出願が対象です。軍事と民事のデュアルユースの場合も対象になります

特定区域

保全指定された場合、特定区域で、出願書類等を取扱う必要があります

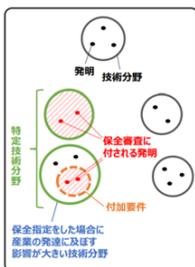
罰則規定

罰則規定があります。2024/5/1に施行予定です

(発生する可能性がある手続き)



(保全対象：特定技術分野)



- ①防衛・軍事
- ②国・国研究
- ③国の委託

(保全指定された場合)



適正管理措置に関するガイドライン



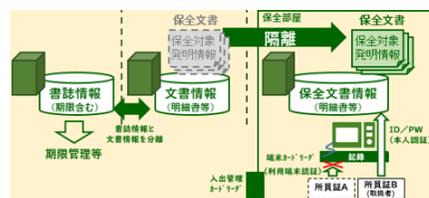
特定区域

保全対象発明情報文書等を取り扱う区域

保全対象発明情報：保全対象発明に係る情報

[必要な措置] [第10条1項3号イ、ロ]

- (1)立入りの管理及び制限をするための措置
- (2)適切な保管設備を用いて保全対象発明情報の漏えいを防止するための措置



TELECUBE by Okamura

お客様との知財活動を通じて、経営・事業のお役に立ちたい

Landscape Design

アジャイル型で
最適解へ

多種多様な
スキルを提供

ワンストップの
持続型サービス

ご要望

お客様 分析 出願 SE 経験者

TEAM

事業戦略 知財戦略 知財創出

SHIGA INTERNATIONAL PATENT OFFICE

お客様との知財活動を通じて、経営・事業のお役に立ちたい

ランドスケープデザインは、お客様とのコミュニケーションを重視し、集計・分析と要望伺い・提案を繰り返しながら、事業・経営に最適な分析結果を、**お客様と共創する対話型・適応型サービス**です

(1) アジャイル型のサービス [対話型・適応型]

集計・分析の試行結果を報告して、お客様のご要望を伺い、提案(分類/フィルタ等)⇒集計・分析・報告を繰り返すことで、ご要望を掘り起こしながら、そのご要望にも適応していきます

(2) 最適な「見える化」の実現 [スキル補完]

SE/データマイニング 経験者による集計/分析スキルや、調査担当による検索/読み込みスキル等を活用し、最適な「見える化」を実現します
市販ツールの出力だけでなく、集計のカスタマイズも可能です

(3) 弊所の貴社担当者との連携

貴社の弊所出願担当と連携し、貴社事業・技術等の基本情報を共有することで、説明のお手間を省きつつ、分析精度を高めます

(4) 持続的な知財活動の支援

経営判断後の戦略実現に向けて、発明発掘や特許出願・権利化等の知財創出も含め、総合的に貴社の知財活動を支援します



集計・分析の試行結果を参照して、追加要求・見直し等が可能です



📁 お客様のご予算・納期内に必要な特許調査分析をアレンジ



■ 調査アレンジ(カスタマイズ)イメージ

- ・**ご予算に応じたアレンジ**
各種調査・分析の組合せを御提案
(例100万円の場合:無効調査2件、無効調査1件+先行技術調査3件など)
- ・**納期に応じたアレンジ**
ご報告方式の簡易化、または読込件数縮小を御提案
- ・**部分的な調査アレンジ**
文献読込み(分類付、スクリーニング)、部分的な調査の御提案
- ・**STEPを分けるアレンジ**
第1段階を年度末までなど、段階的な調査の御提案

■ 知財調査・分析例(下図赤文字部分)



読込アウトソーシングサービス

特許事務所への読込アウトソーシングで、特許調査分析のお悩みを解決します



読込アウトソーシングのメリット

- ✓ お客様の負担減 (工数削減)
⇒ 多大な工数を要する読込業務から解放され、**コア業務へ集中できます**
- ✓ 技術理解・特許実務に基づくアウトプット
⇒ **出願権利化・訴訟審判の実務者と連携**することで、技術理解や特許実務に基づく高品質・高精度なアウトプットを提供します
国内外出願や鑑定/審判等、**次の知財活動への連携もスムーズです**
- ✓ 第三者による客観的な判断結果
⇒ 特許侵害予防等に資する**第三者による客観的な判断結果**を提供します

読込アウトソーシングの作業例



ノイズ除去

関連性のない公報 (ノイズ) を除去します



抽出 (公報ピックアップ)

内容を精読し、関連する公報を選択、抽出します



分類付け

お客様の分類基準で、各公報を分類付けしたリストを作成します



技術移転サービスのご案内

国内外の幅広いネットワークを活用し、お客様の発明を最大限に活用できる機会を創出するお手伝いをいたします。

1. 国内外企業とのマッチング

- ・弊所ネットワークを利用したライセンサー／ライセンス探し
- ・オンライン技術説明会の開催
- ・プレゼンサポート（資料翻訳・プレゼン代行）
- ・候補企業様との個別面談のアレンジ、面談サポート

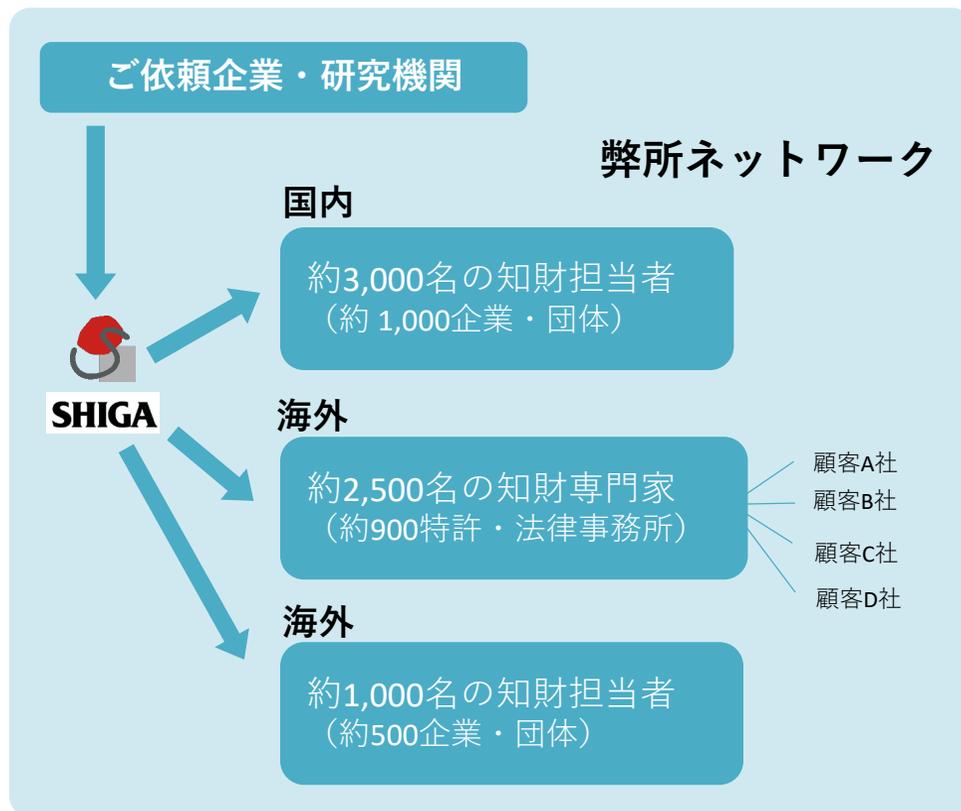
2. ライセンス交渉サポート

- ・法的スキームの検討
- ・各種契約のサポート
- ・弊所弁護士によるアドバイス

3. 海外研究機関との情報交換会

- ・ご希望の研究機関との情報交換会の設定

2024年度税制改正でイノベーションボックス税制が開始されます。



お問い合わせ：

弁理士法人志賀国際特許事務所 技術移転窓口

電話：03-5288-6798

Email: neouniverse@shigapatent.com



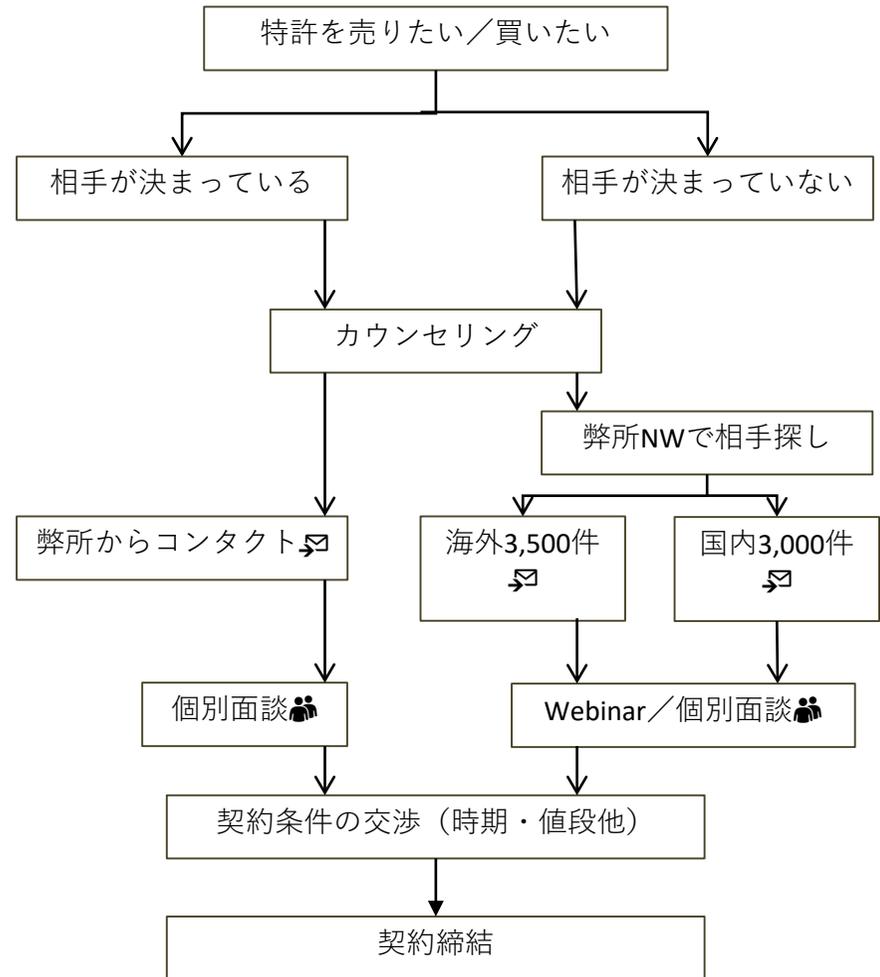
技術移転サービスのご案内

技術移転サービス事例

| 売却／購入 | 依頼（国） | 相手（国） | 目的 | 実績 |
|-------|--------------|----------------------|------------------|----|
| 購入 | 電池メーカー（中国） | 電機メーカー（日本） | ポートフォリオ強化 | 交渉 |
| 売却 | 国立大学（日本） | 製薬企業（米国） 研究機関（欧州） | 画期的発明のマネタイズ | 面談 |
| 売却 | 国立大学（日本） | 大手メーカー10社（日本） | 保有特許の棚卸 | 面談 |
| 購入 | OEM（日本） | スポーツ用品メーカー（欧州） | 新規事業立ち上げ | 交渉 |
| 売却 | 材料メーカー（日本） | 同業他社（日本） | 特定企業への売却 | 打診 |
| 売却 | インフラ関連企業（日本） | インフラ関連企業（中国） | 事業縮小後の不要特許のマネタイズ | 交渉 |

お問い合わせ：
 弁理士法人志賀国際特許事務所 技術移転窓口
 電話：03-5288-6798
 Email: neouniverse@shigapatent.com

技術移転サービスの流れ





知財実務シリーズ 新刊のご紹介

第1章 出願前

1. 商標採択時の留意点
2. 商標登録すべきか?
3. 歴史上の人物名からなる商標の取扱い

第2章 調査

1. 商標調査の準備
2. 商標調査結果に基づく類否判断および主な登録要件の検討
3. 商標調査の例

第3章 出願

1. 出願する商標をどの態様にするか
2. 指定商品・役務の決定
3. 早期審査

第4章 中間

1. 意見書例
2. 補正
3. 交渉
4. 交渉成功例
5. 不使用取消審判
6. 他人の商標登録出願及び商標登録への対応
7. 特許庁の書類要件の緩和
8. 期限渡過後の救済規程
9. 審決等取消訴訟

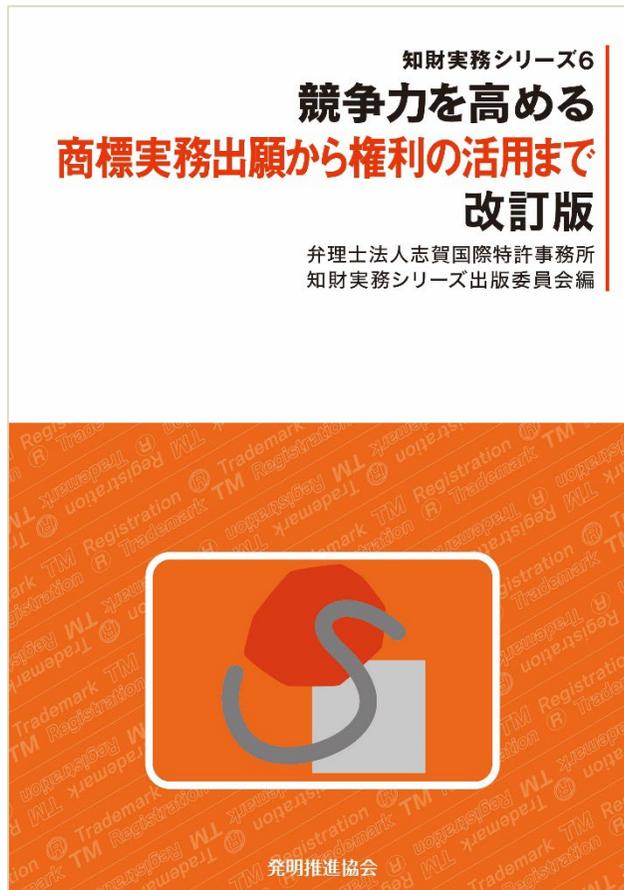
第5章 権利化後

1. 普通名称化を防ぐための措置
2. 商標権に基づく税関輸入差止め
3. 当事者系審判での攻防-被請求人の立場から-
4. 商標権譲渡・ライセンス時のポイント
5. 商標管理

第6章 外国

1. 内外商標調査で知っておきたいこと
2. 現地代理人を利用しない同一調査①
3. 現地代理人を利用しない同一調査②
4. 内外商標出願の準備
5. 内外出願の留意点
6. 内外中間処理の留意点
7. 内外商標管理の留意点
8. 不使用取消審判
9. 異議申立て
10. 外国税関における模倣品の差止め
11. 現地代理人とのコミュニケーション方法

知財実務シリーズ6 競争力を高める 商標実務出願から権利の活用まで 改訂版



今回の改訂では近年の法改正等（以下3点）を加え、各所に最新情報を追加いたしました。

- 特許庁の書類要件の緩和
- 期間徒過後の救済規程
- 歴史上の人物名からなる商標の取扱い



毎月配信メールニュース 「外国特許トピックス」のご紹介

諸外国の特許法改正・実務変更などの情報を収集し、価値あるものだけをA4一枚程度にまとめ、月に1回、メールにて無料で配信しております。各種セミナー開催のご案内も、こちらの配信で併せてお送りしております。

2023年発行のニュース一覧

| | | | |
|----|--------------------------------|-----|-----------------------|
| 1月 | 2020年度のインド特許出願統計 | 7月 | 韓国特許庁費用の改定 |
| 2月 | 外国特許庁宛の住所変更手続き | 8月 | インド実施報告の対象となる実施期間について |
| 3月 | PCT - 2022年のPCT出願件数統計 | 9月 | カナダ特許庁手数料の値上げ |
| 4月 | 外国特許の包括委任状について | 10月 | 欧州特許のten-day rule廃止 |
| 5月 | 2022年の欧州特許出願統計 | 11月 | インド特許規則改正について |
| 6月 | 各国で特許査定となった案件における自発的な分割出願の最終期限 | 12月 | 【情報更新2023年版】特許証原本の扱い |



配信をご希望の方は弊所窓口へお申し付けください。アーカイブは[弊所HP](#)にてご覧いただけます。