

西曆2005年

会員 黒田 博道

パテント Vol. 50 No. 4 抜 刷

西暦2005年

会員 黒田 博道

目次

- 0. はじめに
- 1. 弁理士の人数
- 2. 意匠, 商標
- 3. 特許事務所
- 4. 特許の出願件数
- 5. 外国出願件数
- 6. PLT (特許法条約) について
- 7. JPO, USPTO, EPO の間でのオンライン網
- 8. 「外国における審査の援用に関する条約」
- 9. 「権利範囲の解釈を統一するための条約」
- 10. 予想に関する結び

0. はじめに

1984年12月号「パテント」の「上昇気流」に「自己紹介」として、15年後ぐらいの弁理士活動を予想して書いた。ここでは、1986, 87年を境に出願が減り、1990年代に入ったら出願件数が激減すると予測した。理由は全く異なったものの、その通りになった。更に、企業による自社出願の比率が向上することも予測したが、その通りに動いている。

上記予想記事を書いてから、13年が経過した。

改めて、今後の7, 8年を考えてみた。すなわち、西暦2005年の弁理士及び特許事務所環境である。

事実と予想とによって考える。予想するにあたってのキーワードは「規制緩和」「ハーモナイズ」「ユーザーフレンドリー」である。

1. 弁理士の人数

現在、西暦2005年。弁理士の人数は5,500人である。

ちなみに1985年末では約3,000人だった人数が、1995年末では約3,800人となっていた。したがってこの10年間では、ほぼ800人増加したこととなっていた。これに比べて1995年から2005年までの間では、1,700人ほど増加したこととなっている。

1997年頃から、「規制緩和」の声が高まり、厳しい試験制度よりも、むしろ弁理士も自由競争にすべきであるとの世論がおきた。

更に、司法試験が合格者の増加を打ち出して、2000年頃には合格率が5%程度になったこととの対比からも、弁理士試験の合格率の低さが問題とされた。

その結果、毎年合格者が200人を越えるようになり、弁理士が急増したものである。

2. 意匠, 商標

一方、弁理士業務を行う弁護士が急増してきた。司法試験の合格者を増加させたことで弁護士が増加したものの、弁護士業務が急に増加するわけではない。そこで、意匠や商標、不正競争防止法、著作権等を専門に扱う弁護士が増加したわけだ。

おかげで、弁理士の数は増えたものの、弁護士が乗り出してきた分だけ、意匠、商標の仕事は減った。

3. 特許事務所

特許事務所も二局分化してきた。

具体的には、特許出願だけを行う特許事務所と、企業が特許を経営戦略の一つとしてとらえた場合のアドバイスまでできる特許事務所とに分かれた。

ちょうど、1995年頃から、特許は経営戦略の一部であると共に、経営資源の一部であることに気がついた企業がでた。

特許が経営戦略の一部である以上、開発開始の時点から開発商品に対する特許網を考え、製品あるいは製造工程を特許マップでとらえ、強い部分、弱い部分を理解して開発を行うようになったきた。

また特許が経営資源の一部であることから、特許を持っている企業は、その特許で稼ごうとし始め、各企業の特許部がロイヤリティー収入を利益として計上するようになってきた。

スタッフの点で、また経験の点で、このようなことが行えない企業は、弁理士に相談するようになってきた。

おかげで、出願業務以外の相談が増加し、このような相談に対して適切なアドバイスが行える特許事務所が伸びてきた。

4. 特許の出願件数

特許の出願件数は10年前とほとんど変化がない。

特許の出願件数が増加する要因としては特許で稼げるようになってきた点があげられる。逆に、出願件数が減少する要因としては権利範囲の解釈が広がったことがあげられる。増加要因と減少要因とが相まって、出願件数はほとんど変わらないこととなってしまった。

もう少し詳しく説明すると、まず特許を持っている企業が特許で稼ごうとし始めてか

ら、ロイヤリティーを払っている中小企業からの出願が増加した。

ただ、後で説明する「権利範囲の解釈を統一するための条約」が契機となって、権利範囲の解釈が広がってきたとたんに大企業からの出願が減少した。

結局、特許の出願件数はほとんど変わらないままとっている。

5. 外国出願件数

外国出願の件数は飛躍的に増加した。それだけ各企業が外国で活躍する範囲や数が増加したことも一因である。

ただそれよりも、PLTや後で説明する「外国における審査の援用に関する条約」によって、外国での権利取得が安くかつ簡単に行えるようになったことが、外国出願増加の最大理由である。

外国出願の数は増加したものの、PLTや「外国における審査の援用に関する条約」によって、弁理士の収入は減った。

6. PLT (特許法条約) について

この条約は、パリ条約を補完する条約として、1990年の少し前からWIPOによって提案された条約である。この条約では、各国の特許制度のうちで共通化できる制度については共通化しようとしたものである。

ただ当初、手続関係のみならず実体まで統一しようとしたために、先願主義での統一を図ろうとした世界の大勢と先発明主義を維持したいアメリカとのすれ違いで、1993年頃に一時中断した条約である。

その後、1995年頃に手続関係だけでも共通化しようとの観点で、再度提案され、1998年に締結された条約である。

この条約では、種々の手続の共通化とともに、自国から外国への直接出願の制度が規定されている。この規定によって、自国から外国特許庁に直接出願が行えるようになった。

ただこの条約だけでは、各国の国内法の規定によるものの、ほとんどの国で、出願以降の手続を現地代理人に依頼しなければならなかった。ただ、JPO, USPTO, EPO の間で行ったオンライン網の構築によって、中間手続も直接外国に行えるようになり、更に後で説明する「外国における審査の援用に関する条約」によって、実質的な審査がなくなった。

7. JPO, USPTO, EPO の間でのオンライン網

前記した PLT に関して、当初 JPO は態度を明確にしていなかったものの、締結時には、締結に賛成の態度となっていた。

JPO が賛成となったのは、PLT の中で電子手続の共通化を規定することになったことが一番大きい点である。

1995 年頃から、USPTO も EPO も電子手続について模索していた。ただここで、USPTO や EPO が各々独自にプロトコルや手続を定めてしまうと、国内における手続のみしか使用できなくなってしまう。ここでは JPO も含めて、共通のプロトコル、手続にしておくことで、JPO, USPTO, EPO の間をオンラインで結べるようになる。

JPO では、当初独自のプロトコルを用いた電子出願を行っていたものの、1998 年から Internet 関連技術を用いた電子出願に切り替えたことが幸いした。

PLT の場では、電子手続に関して一日の長がある JPO が中心となって、電子手続の統一規格を決定したものである。もちろん、

JPO の Internet 関連技術を用いた電子出願がスタンダードとなった。

JPO, USPTO, EPO の間が、同一規格のオンラインで結ばれた。もちろん、日本から USPTO あるいは EPO にも直接電子手続が行える。

外国の特許庁に対して直接手続を行った場合、従来では特許庁から出願人あるいは代理人への通知が郵送であったために、特許庁から出願人あるいは代理人への通知に不便があった。ただこのような各種の通知も、オンラインを用いることによって、特許庁から直接外国の出願人あるいは代理人にオンラインで通知することが可能となった

そこで、PLT が改正され、JPO, USPTO, EPO の間では、オンライン手続に限って、出願以外の中間手続も外国から直接行えるようになった。すべてキーワードは「ユーザーフレンドリー」である。

8. 「外国における審査の援用に関する条約」

1990 年頃から、JPO, USPTO, EPO で、進歩性の判断基準の統一が模索されてきた。

最初に、1990 年頃から 3 年ほどかけて、同一出願に対する引例の比較を行った。その結果、JPO, USPTO, EPO の間では、同一出願に対して、ほぼ同一の引例を提示することが確認された。

次に、1995 年頃から 3 年ほどかけて、同一出願に対して同一引例を提示した際に、どの程度まで補正すれば特許するのかということの比較が行われた。その結果、一部の分野で補正の範囲について相違があったものの、全体としては問題とならない範囲の差であることが確認された。

ここまで確認された以上、相違した分野での調整が終了すれば、同一の請求範囲で JPO, USPTO, EPO ともに特許することが可能となる。

そこで、新たに 1997 年から 2 年計画で、JPO, USPTO, EPO の間での進歩性の判断の統一が計画された。同時に、進歩性の判断の統一が行われた後の審査に関する条約についても、検討が開始された。

この条約は、「外国における審査の援用に関する条約」と呼ばれ、当面 JPO, USPTO, EPO の間で発効したものである。具体的には、各国において相違する審査、例えば米国における先発明の審査、日本における 29 条の 2 の審査等を一部留保規定とした上で、JPO, USPTO, EPO のいずれかで審査して特許となったものは、同一請求範囲とする場合、JPO, USPTO, EPO のうちの他の機関に出願した場合、そのまま特許する制度としたものである。

この規定も「ユーザーフレンドリー」のもとで、重複審査の手間と費用をさげようとしたものである。

その結果、JPO に出願し、同時に USPTO, EPO にも出願しようとした場合には、JPO に対しては「外国における審査の援用に関する条約」における先の出願である旨の主張を行うことによって早期審査が図られることとなる。同時に USPTO, EPO の出願に対しては「外国における審査の援用に関する条約」適用の出願であることの主張によって、JPO での審査を待ち、JPO での審査結果と同様の請求範囲に補正することで、ほとんど無審査で特許されることとなった。JPO, USPTO, EPO がオンラインで結ばれているために、相互の連絡、確認が極めて容易に行えるよう

になったことも寄与している。

したがって、外国への出願は自国から直接行え、かつほとんど審査がない状態で特許されることとなった。

弁理士にとっては、外国からの出願がなくなったことにあわせて、外国への出願での中間手続がなくなってしまったことによって、手数料収入が減ることとなった。

9. 「権利範囲の解釈を統一するための条約」

この「外国における審査の援用に関する条約」に遅れること 1 年で、「権利範囲の解釈を統一するための条約」が締結された。「外国における審査の援用に関する条約」によって、JPO, USPTO, EPO の間で同一請求範囲の権利が生まれるものの、各国において同一請求範囲の技術的範囲が異なるとは、貿易が行いにくいからである。

具体的には、同一請求範囲で日本とアメリカとで特許を取得した場合、日本とアメリカとの技術的範囲の解釈が異なると、「同一製品に関して、日本での製造は侵害でないもののアメリカでの輸入は侵害である」とのような結論が考えられ、貿易上困った事態が生じるからである。

そこで、GATT の場で、「権利範囲の解釈を統一するための条約」が審議され、締結されたものである。

その結果、権利範囲の解釈に均等を含める条約が締結され、同一請求範囲の場合、国が異なっても同一の技術的範囲を有することとなったものである。もちろん日本においては、1994 年の工業所有権制度審議会の答申を受けて徐々に権利範囲の解釈が広がったものの、この条約によって、権利範囲の解釈のベース

が確立したこととなる。

今では、侵害に関する鑑定依頼に関しては、請求範囲に書かれた文字をそのまま解釈した場合に侵害となるか、請求範囲の文字が持っている広がり範囲に入る侵害であるか、請求範囲の均等範囲での侵害であるか、の3段階の検討が必要とされる。確実に仕事密度が増えている。

10. 予想に関する結び

どうも暗い話ばかりだが、西暦2005年の特許事務所や弁理士がどうなっているかを、予想のもとでまとめてみた。もちろんこのうちの何割が現実化するかはわからない。

ただ、西暦1997年から西暦2005年までの間にやっておかなければならないことは、ありきたりだが弁理士の資質向上と、特許事務所の体質強化であると思う。

(原稿受領1997.1.7)