

本ガイドの刊行にあたって

欧州で活躍する日本国弁理士 三谷祥子氏による特別寄稿

1. 今なぜ「良い欧州代理人探し」か？

(1) 欧州特許代理人への期待

「ほんとうに良い欧州特許事務所はどこか？」・・・この1、2年、日本からの問い合わせが目立って増えています。本書の刊行にあたりまず頭に浮かんだことは、「どうとう出たか」。待望の刊行です。

近年の中国企業の台頭やリーマンショックによる日本企業の経済活動への影響は少なからぬものがありますが、それでも日本企業の特許出願意欲が世界的に見て極めて高いことは変わりありません。国際的な特許取得意欲の指標として適当な PCT 出願をみると、2009 年における日本居住出願人（日本企業）は米国居住出願人に次ぐ世界第 2 位の多数となっており（図 1）、その地位は 2005 年と 2009 年とで変化がありません（図 2）。そして欧州出願についてみると、日本居住出願人からの 2009 年の出願件数は欧州居住出願人、米国居住出願人に次ぐ第 3 位に位置しています（図 3）。欧州人口が約 4 億人、米国人口が約 3 億人に対し、日本人口が約 1 億人であることを考えると、この順位は日本出願人の欧州特許に対する関心の高さを如実に表すものと言えます。このように、日本出願人にとって欧州における特許戦略は重要であり続けており、日本出願人の欧州特許代理人に対する要求は変わらず高いということになります。

したがって、日本企業がより良い欧州特許代理人を求めるのは当然のことです。欧州でより満足が得られる特許代理人を求め、満足のかない代理人は変更する、これは基本的な姿勢です。

図 1: 出願人の居住国別の PCT 出願件数

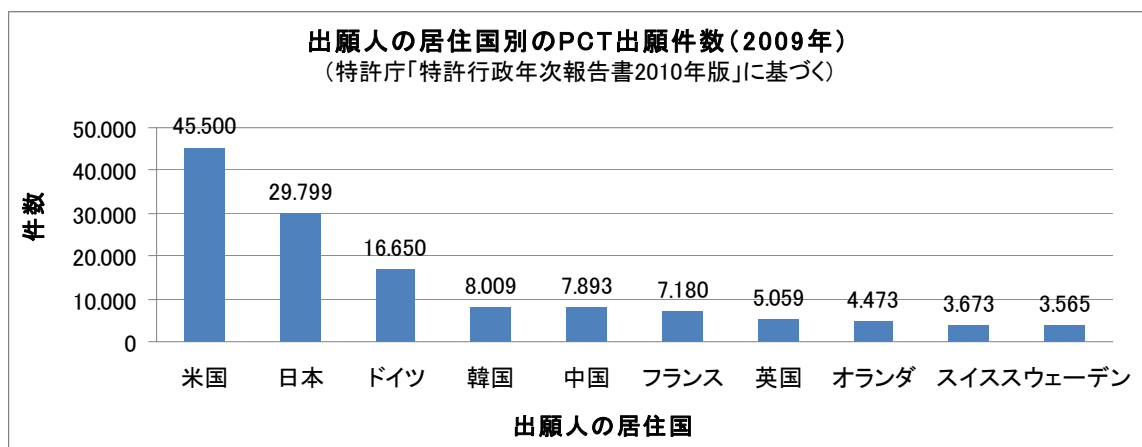


図 2: 出願人の居住国別の PCT 出願件数の割合 — 2005 年と 2009 年の比較

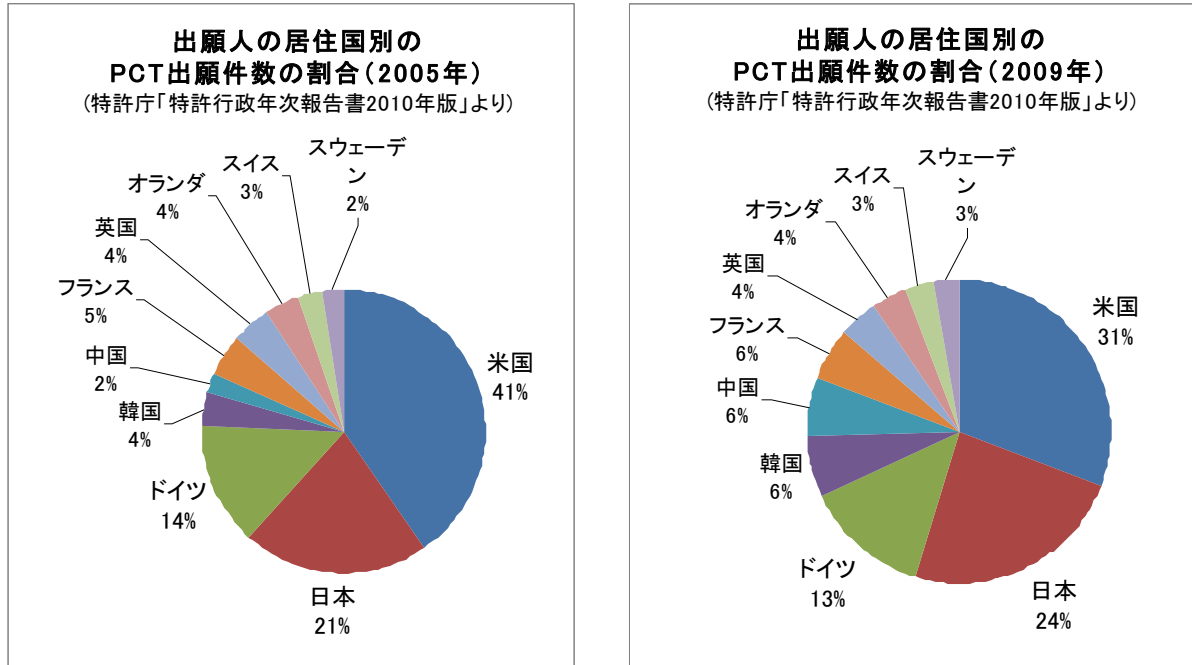
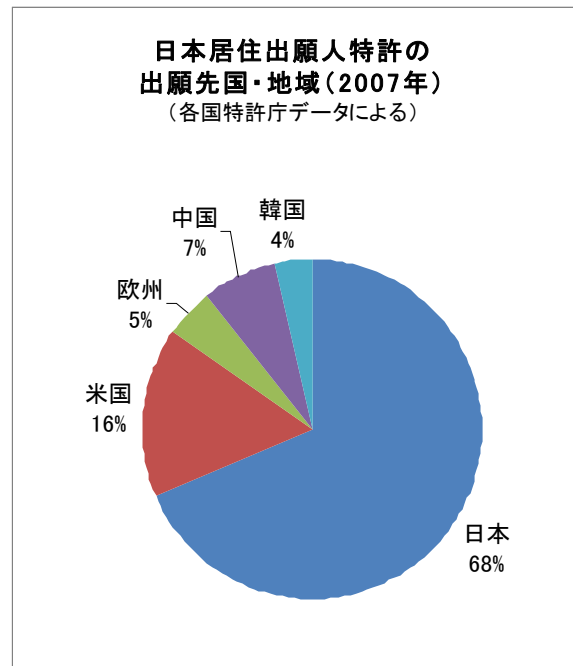
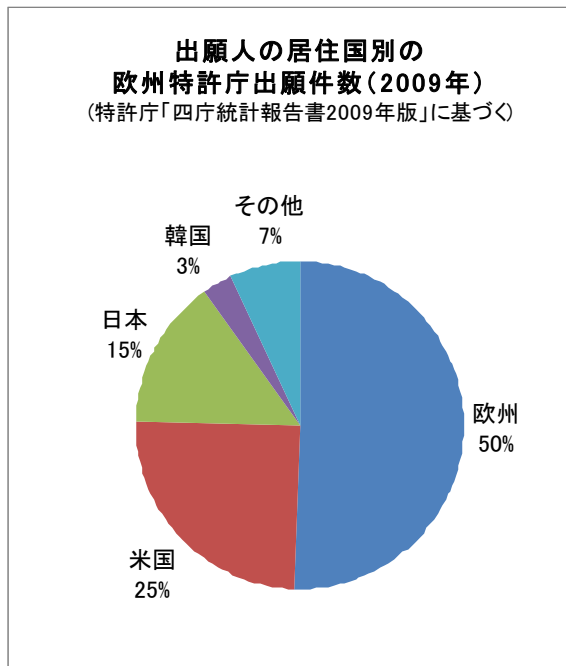


図 3: 出願人の居住国別の欧州特許庁出願件数

図 4: 日本居住出願人特許の出願先国・地域



(2) 背景

しかし、特に今、「良い欧州代理人探し」が叫ばれる理由は前章最後で述べたものだけではないようです。その背景は日本出願人の欧州での活動ではなく、実は日本の特許事情の変化にあるようです。

日本出願人の特許出願先は国際的広がりを見せているとはいえ、図 4 に示すように、依然としてその出願先は日本特許庁が圧倒的に多いのです。日本国内で生まれた発明アイデアをまず日本特許庁に出願し、そのうちの重要な案件を海外出願するという特許取得スタイルはこの数十年で変わっていません。そして、日本出願人から日本特許庁への手続は日本の特許事務所を介して行うというスタイルも大きくは変わっていません。日本出願人の特許取得と特許管理のほとんどが、日本国特許庁と日本特許事務所を経由して行われていると言えます。

ここで注目すべきは、日本国特許庁と日本特許事務所の近年の変化です。

日本国特許庁ではめまぐるしく各種法規則や運用が改正されていることはユーザーがよく知るところです。欧州特許庁のように 30 カ国を超える加盟国の政治的事情を反映した国際機関では法制度の変更や職員の確保などの一切が時間をかけて行われるのに対して、国内にただ 1 ヶ所、東京にのみ置かれ、行政機関の中で独立性の高い日本国特許庁では、内外の要請に対して素早い行動が可能です。中でも 2004 年から始まった任期付審査官の採用は注目されました。毎年 100 人ずつ 5 年間で 500 人の審査職員を採用して一時的に急増する業務(審査請求)を処理する一方、任期を 10 年に限定することで将来の余剰人員発生を防ぐという、柔軟で画期的な試みでした。また、日本の特許代理人すなわち弁理士をとりまく環境も大きく変わり、2000 年に弁理士報酬額表(特許事務標準額表、料金表)が廃止され、料金の自由化で価格競争時代に突入しました。それと同時に弁理士試験合格者数が急増し、2000 年以降 5 年間で弁理士登録者数はそれまでの 3 倍を超えました。こうして日本では 2005 年頃から、特許庁が出すこれまでにない大量の審査結果を大勢の新しい弁理士が扱う体制が作られていきました。

ところが、日本国特許庁への特許出願数は 2005 年から減少に転じ、2009 年は過去 10 年間で最低の 34 万件余り、2000 年から 10 万件も減少しました。先述の特許庁と弁理士会の試みは、2000 年の審査請求期間の短縮(7 年から 3 年へ変更)に伴う問題の解決策として期待され機能してきましたが、特許出願数の激減によって、新たな現象を引き起こすことになりました。

今や日本では、特許庁でも、特許事務所でも、ある種の分業が進んでいると言わざるを得ません。特許庁の審査は「粗篩」であって十分な審理は第二審にあたる審判部の審理からである、と考えることは決して間違いではなくなってきました。特許事務所は、IT 技術、郊外サテライトオフィス、弁理士資格の無い技術スタッフ、若年弁理士の雇用などを駆使した素早い低価格サービスか、あるいは、厳格重厚な思考判断を要する審判手続に対応できる熟練弁理士の高度なスキルによるサービスかの、いずれかの選択を迫られていると言っても過言ではありません。事実、私が特許庁に在職していた当時でも、出願人が審査、審判、訴訟の別で特許代理人(特許事務所、弁理士)を使い分ける場面に遭遇したものです。最近では、日本出願人、特に大手日本企業において、事件の種類(出願、審査、審判、訴訟)や重要度に応じて特許事務所を選び分けるスタイルが定着したと言ってもよいでしょう。

こうした最近の傾向について、職人気質を残す時代の特許庁審査官を経験した日本国弁理士としては複雑な気持ちですが、これらの特許事務所が顧客・ユーザーの細かな要求に応えようとする努力ととらえれば、評価することができます。日本では、特許の事件毎に払うコストとスキルを最適化できる環境が整いつつあると言ってよいでしょう。

この環境を欧州でも求めることは、日本出願人にとって実に自然なことです。「良い欧州代理人探し」の背景には、「日本の特許事務所を使い分けたなら、次に欧州の事務所も目的別に使い分けたい」という日本出願人の要望があることは間違いありません。

2. 「良い欧州代理人探し」のポイント

(1) 欧州特許取得のために

欧州各国で特許権を得るためには、ドイツ、イギリスなどの各国の特許庁に出願して審査を受けた後にそれぞれの国で特許登録する方法と欧州特許庁に出願して審査を受けた後に加盟国のうちで出願人が希望する国で特許登録する方法の2通りがあります。日本企業にとっては欧州特許庁に出願する方法が一般的ですので、欧州特許庁での特許取得を中心に述べます。

(1-1) 欧州手続の特徴

図5、図6に示すように、日本と欧州とでは特許出願から登録までの手続は同様ですから、日本出願人にとって欧州代理人の業務は理解しやすいと言えます。さらに欧州特許庁手続は日本に比べて以下のような点で出願人に有利と考えられます。

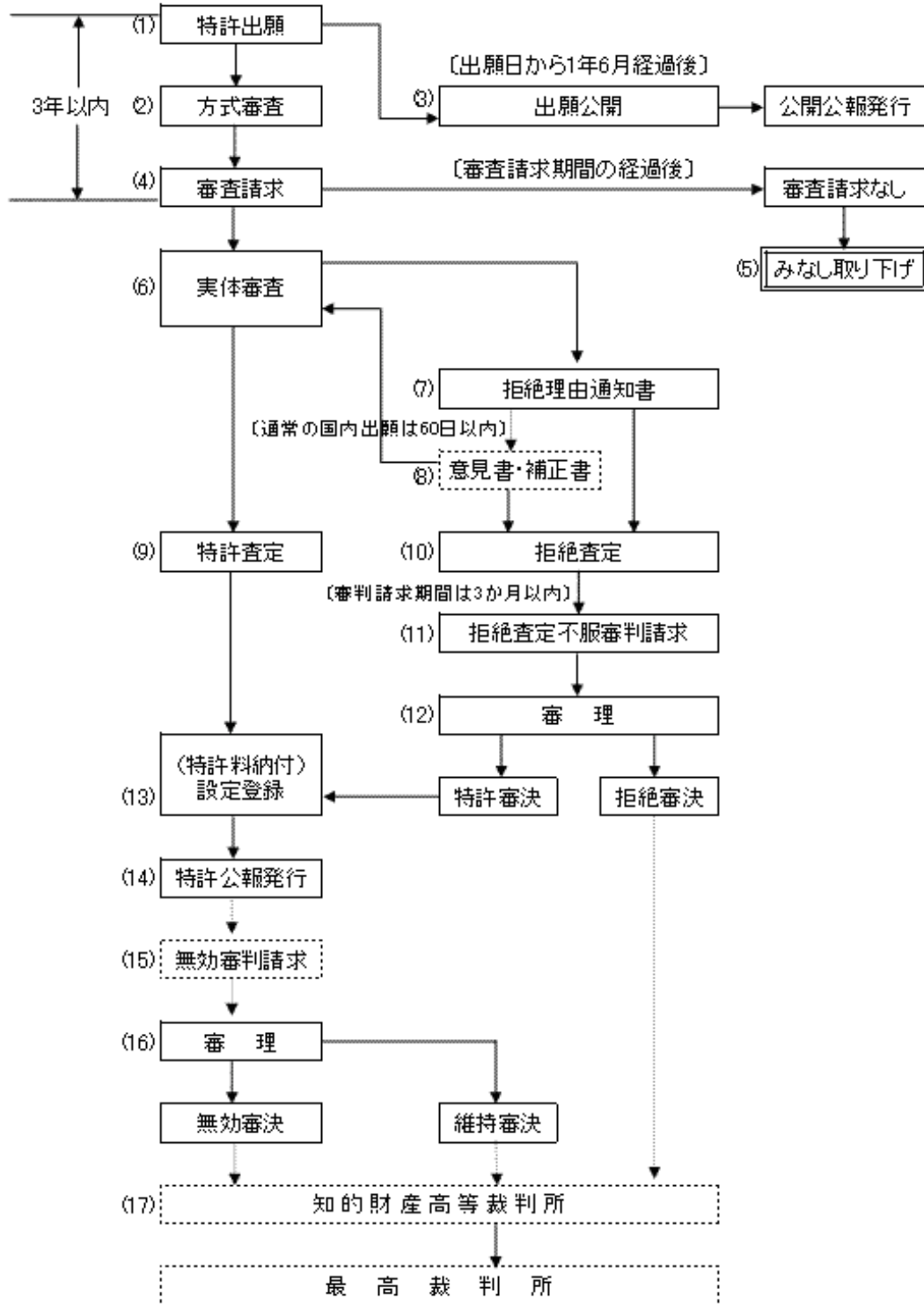
- 応答期限の延期が簡単(日本では期限内に書類提出しないと自動的に出願拒絶になるが、欧州では申請すれば長期の延長が可能。)
- 審査官との応答(オフィスアクション)に回数制限がない(日本では1回の応答で不備が解消しない場合は審査終了し拒絶されるが、欧州では繰り返し不備を指摘してもよい。)
- 審査官と代理人とが相談できる(日本特許庁は特別な場合を除き「どのように対応したらよいか」という質問は受け付けませんが、欧州では代理人が審査官に相談しながら書類修正できる。)
- 特許公告率が極めて高い(欧州出願の90%程度が最終的には認められる。)

しかし、日本出願人が欧州特許庁で特許取得する場合、以下の不便があると言われてきました。

- 費用(代理人費用が時間チャージのため費用見積もりが困難。日本に比べて概ね高額。)
- 言語(英・独・仏語が公用語であるが、英語とドイツ語の使用頻度が高い。)

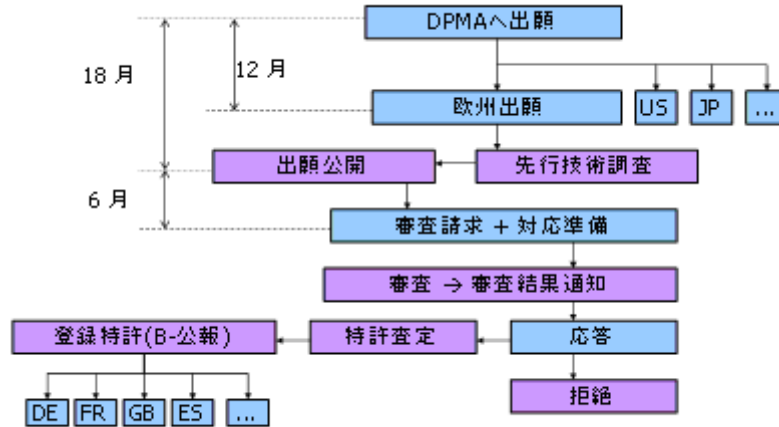
また、出願人の所在地に関係なく、欧州特許庁のドイツ支部(ミュンヘン、ベルリン)、オランダ支部(ハーグ)から近い特許事務所が欧州特許庁での面接審査に有利です。

図 5: 日本で特許権を取るための手続き



(特許庁ホームページより抜粋)

図 6: 欧州特許庁での手続き



(Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider 作成資料より)

(1-2) 基本的な選び方

したがって日本出願人の場合、活動拠点による制限がなければ、イギリス(英語で対応できる)もしくはドイツ(特許庁の2つの支部に近い)に代理人を求めるのが無難な選択です。

そして個々の欧州代理人に求める素養は、特許庁とのコミュニケーション能力です。先述のとおり、欧州特許庁では審査官と出願人・代理人との個別交渉が日本に比べて広く許されています。出願人が代理人を介して特許庁審査官に積極的に要求・主張すれば、これらを行わない場合に比べ、格段に早く広範囲の特許を取得できると考えてください。欧州代理人と特許庁との意思疎通が円滑に図れていれば、特許取得では大いに有利です。

ただし、欧州代理人と特許庁とのコミュニケーションには、諸手続にかかわる法的知識だけでなく、扱う発明に関する技術的知識も必要です。欧州弁理士には技術的バックグラウンドが求められ、理科系専門知識が豊富であるとは言え、実験や研究の設備を持たない以上、出願発明に関する最新の知識を独自に得ることはできません。欧州代理人がスキルを活かせるかどうかは、出願人と欧州代理人とで技術情報をうまく共有できるかどうかにかかっています。出願人からの積極的な情報提供や指示が求められます。

(1-3) 注意

欧州代理人に対し、出願人が積極的に意見を述べることのできる環境は大切です。日本出願人の中には、日本特許事務所を介さずに欧州代理人と契約する、あるいはオフィスアクションで自ら対応方針を決めることのできる熟練した知財スタッフを育成する企業も少なくありません。こうした企業では既に日本出願で豊富な経験を蓄積しており、先に成功した多数の日本出願での対応策を応用して欧州手続を進める場合が多いようです。

ところが、このような熟練した出願人が、日本人審査官・代理人と欧州審査官・代理人との思考の違いに気付かなかつたために無駄な労力を払う場合があることに注意すべきです。

ここでは具体的な事例を挙げて説明することはできませんが、法規則上は酷似した表現で規定されているにもかかわらず、新規性や進歩性などの特許要件に関して、欧州人と日本人にはどうしても埋めがたい発想の差があることは間違いありません。文化の違いと言ってよいでしょう。

日本出願の経験を活かして万全の対応を準備したが欧州代理人から意外な対応策を示されて理解に苦しむ、出願人は日本出願が拒絶されたため欧州権利を諦めていたが欧州代理人の簡単な反論であっさり成功した等の例は少なくありません。

餅は餅屋に、といいます。欧州特許のスペシャリストである欧州代理人の自由度を尊重する必要があります。

(2) 係争対策のために

(2-1) 日本企業と特許侵害訴訟

日本企業の間で特許取得の目標として「多くの特許」よりも「強い特許」が強調されるようになってから久しく、特許事務所には特許出願から登録までの優れた実務能力に加え、登録特許の活用におけるスキルも求められるようになってきていることは言うまでもありません。特許登録後に注目する事件としては真っ先に訴訟が挙げられますが、米国企業が従来から行っているような、自社特許を侵害しているとして競合他社を次々に警告・提訴する方法は、訴訟社会を周囲に持たない日本企業ではこのような攻撃的手段は企業活動として定着していません。

それゆえ日本企業では、特許侵害に関する課題としては、不意に被告となった場合の対処に重点が置かれており、被告としての日本企業に有利な事務所探しが重要視されています。

(2-2) 広義の係争行為

特許侵害訴訟は特許権者が原告となって被告である特許侵害者を相手に裁判所で争う行為を指しますが、実際には多くの場合、特許権者が提訴前に警告状の送付や輸入差止請求などを行います。また、文書や口頭での警告で侵害訴訟提起の可能性を告げて競合他社の営業活動を妨害し、実際の提訴は行われない場合もあります。また、特許公告後の異議申立や侵害訴訟に対抗する特許無効訴訟も、重要な特許係争行為です。

すると、特許係争対策としては訴訟の他に以下の行為も検討する必要があります。

- 特許異議申立
- 特許無効訴訟
- 差止請求、これに備えた防護請求
- 警告(口頭警告、警告書)、これに対する対抗措置

(2-3) 基本的な選び方

係争対策には多くの費用、時間を割かなければなりません。欧州代理人(弁理士、弁護士)には高いスキルが求められます。侵害訴訟などの係争事件の経験と実績が豊富な特許事務所・法律事務所を選ぶべきです。訴訟の場合、特許事務所の弁理士と法律事務所の弁護士がチームを組む場合も多く、チームとしての経験度も重要です。

また、特許事務所に弁護士が所属していれば、同一事務所内で広範囲の業務を扱うことができるため、効率的なサービスを期待することができます。技術的なバックグラウンドを持つ弁理士兼弁護士がいれば、より質の高いサービスを期待できることがありますでしょう。

また、欧州の特許侵害訴訟はドイツの裁判所に提起される割合が高く、中でも知財高等裁判所のあるデュッセルドルフに集中しています。特許庁における異議申立への利便性を考えるとドイツの特許事務所、法律事務所が便利です。その一方、イギリス弁護士のスキルの高さには定評があります。2. (1-2)と同様に、活動拠点による制限がなければ、イギリスもしくはドイツに代理人を求めるのが無難な選択です。

係争対策でも代理人と日本側がうまくコミュニケーションできる環境が重要であることは、言うまでもありません。

(3) コスト削減のために

日本の特許事務所がこれだけ値引きできるなら、欧州でも同じように値引きできて当然・・・これが最近の日本企業の本音かもしれません。日本の皆さんの気持ちはとてもよく理解できます。

しかし、残念ですが、欧州で同じようなコストダウンは難しいと言わざるを得ません。

確かに、日本国内の知財コスト削減の成功例は多いのです。ただしここで思い出して欲しいのは、日本国内のコスト削減は、少なからぬ特許事務所と企業でなされた、

- 代理人として届け出た弁理士のうちの1名がチェックを行いながら若年技術スタッフが事件を実質的に担当することによる、人件費の削減(ただし弁理士が全く事件に関与しない「名貸し」は禁じられている。)
- 事務員の削減による、人件費の削減
- 企業内の技術者・知財部員が自ら書類作成することによる、特許事務所の業務量の削減

という、必死の策(公然の裏ワザといってよい)によって達成された結果であることです。

これに対して欧州では、

- 法律家のコストは高いもの
- 予めコスト回収が見込めない発明は出願せず秘匿するべし

という社会通念が強く、欧州特許事務所の体制は、

- 事務員は特許秘書職という一定の訓練を経た資格保有者である

- 通常、届け出通りの1名の弁理士が事件の一切を受け持つ
- フェイルセーフ対策として1事件に1弁理士と複数事務員を配置するが多い
- 終身雇用が一般的
- 時間単位による課金が一般的

となっており、さらに高率所得税(ドイツの場合最高 45%)のため、人件費その他のコストダウンが難しいばかりかコストダウン意欲そのものが生じにくいのが現状です。担当弁理士・弁護士、事務員の士気低下を避けるためにも、低料金を最優先した事務所選びは薦められません。

もともと、技術力があり知財活動に関心の高い日本企業を顧客に持つことは、欧州特許事務所・法律事務所として意気に感じるところであり、いずれの欧州特許事務所・法律事務所でも料金面その他で日本顧客の要望に応えようとする姿勢を持っています。料金について率直に意見を述べ交渉することは、欧州特許事務所・法律事務所選びで重要です。

(3) 日本人スタッフを求めるべきか？

日本人スタッフを置く欧州特許事務所、欧州法律事務所は、日本出願人にとって心強い存在に思われます。事実、日本人スタッフの存在をセールスポイントとする欧州特許事務所、欧州法律事務所は少なくありません。今日でも日本は欧州からは遥かかなたの極東の国です。かつて欧州特許庁を訪問した際にある審査官から「日本はロシアよりも東にあるからシベリアよりも寒いのではないか？」と聞かれ当惑した思い出があります。日本語は 5000 ものアルファベット(ひらがな、かたかな、漢字のこらしい)を使って書く難解な言語、というのが知識階級でも常識です。日本語でコミュニケーションできることは日本顧客にとって貴重な安心材料です。

しかし、日本人所員を過信することは禁物です。残念なことに、日本人スタッフといってもワーキングホリデーで滞在中の専門知識の無い所員や、手紙や請求書の翻訳を受け持つ事務員に限られる場合が少なからず見受けられます。肝心なのは、法律・技術面の両方で日本側と欧州側との意思疎通ができることです。意思疎通のかけ橋を欧州側だけに求める必要はありません。日本出願人と常々、情報共有機会に恵まれている日本特許事務所が率先してサポートし、欧州特許事務所、欧州法律事務所にそのサポートを尊重する体制があれば、十分です。さらに言えば、欧州手続は特許庁であれ裁判所であれ、その国の言語で行います。日本語使用を重視するあまり、オリジナル文書を軽んじることがあってはなりません。

欧州とのコミュニケーションを確保する手段として注目することは、日本語をどれだけ使えるかではなく、日本側と欧州側の事情を理解した上で日本人出願人に説明できる仲介役の存在です。仲介役が誰であるか、これをどこに置くかは、日本出願人の事情によって千差万別でしょう。出願企業内にも日本代理人にも期待できない場合には欧州側に求めることとなりますが、その際には日本人スタッフのスキルやバックグラウンドを十分確認する必要があるでしょう。

さらに、1つの特許出願から権利活用までには数年以上の長い期間を要します。長期間、信頼できる仲介役を確保することが大切です。

(4) ブランド特許事務所・法律事務所が安心か？

これまで述べた一般的な観点からみると、ミュンヘンやロンドンに拠点を置き、大勢の所員を抱え全技術分野に対応でき、各種業務に実績のある大手事務所を魅力的に思うのは無理もないことです。こうしたブランド事務所は、国際的に著名な多くの日本企業と取引があるため概ね親日的です。

ただ、欧州の場合、個々の事件を担当する弁理士・弁護士の独立性が高いことが日本との大きな違いです。日本のように、代理人資格のない技術スタッフが弁理士のチェックを受けつつ実質的に担当する業務スタイルは滅多に存在しません。特許事務所・法律事務所の規模や歴史よりも、事件を担当する弁理士・弁護士のスキルや人間性が事件の成否を左右すると考えてよいでしょう。

これから新たな欧州代理人を探すならば、日本側が担当弁理士・弁護士に求める素養をしっかりと設定した上で情報収集するべきです。事件に近い技術やビジネスについて日本側のよい理解者となれる相手を見つけることが大切です。

また、顧客数が多い特許事務所・法律事務所ほど競合他社を既に顧客としている可能性が高くなることにも気をつけなければなりません。

3. 日本代理人の役割

以上のことから、「良い欧州代理人探し」には数字で表わされたデータの分析では足りないということをお分かりいただくと幸いです。本書に掲載された豊富なデータを以下の観点と共に検討なさるようお願いいたします。

- 欧州の活動拠点に支障の無い立地か。
- 基本となる日本出願との関連を把握できる体制か。
- 技術理解の高い弁理士・弁護士がいるか。
- ビジネス展開にも理解を示す弁理士・弁護士がいるか。
- コミュニケーション上の仲介役をどこに置くか。
- 仲介役が長期間にわたり、技術現場、知財担当者、欧州代理人の間の意思疎通を支えられる体制か。
- 日本、欧州とで適切な役割分担が可能か。
- 特許取得から権利化後の係争まで一貫したサポートを期待できるか。
- 料金に納得できるか。

ここでお気づきになったでしょうか・・・上の観点による良い欧州代理人探しは、本来ならば日本代理人(特許事務所、弁理士、弁護士)が率先して検討すべき課題であって、日本顧客に良案を示すのは日本代理人の役目であったことを。

先述のように、欧州の知財制度は日本の制度と酷似しています。かつて日本がヨーロッパから輸入し

た制度なので。そして、日本代理人と欧州代理人は使用言語が異なるといっても同業者に変わりなく、同業者ほど不思議と阿吽の呼吸で意思疎通できる関係は他にありません。欧州と日本との仲介役自体が、日本代理人に本来求められる役割なのです。

率直に言えば、これまでの日本代理人には海外の同業者と直接情報交換し、日本顧客の要望に応じて有益な生の情報を提供する、という努力を怠っていた感があります。料金自由化から10年を経た今、日本代理人の目標は「良い欧州代理人探し」への貢献です。日本出願人・日本企業は、日本代理人にもつとこの役目を要求するべきです。

4. 最後に

本稿では知的財産権の中で特許に特化して解説しましたが、意匠、商標、実用新案についても同様です。

日本代理人(特許事務所、弁理士、弁護士)にとって、信頼できる優れた欧州特許事務所・法律事務所と力を合わせて顧客のビジネスに貢献することは、グローバル化時代の目標であり喜びです。私自身、日本国弁理士の1人として、多くの日本出願人・企業が日本内外に満足できる特許事務所・法律事務所を得られるよう願っていますし、日本出願人・企業の「良い欧州代理人探し」に貢献できるよう努力したいと思っています。

本書のデータが広く活用されることを期待しています。

【寄稿者紹介】三谷祥子(みたにしょうこ)



■ 略歴

1991年 東京大学農学部農芸化学科卒業
1993年 東京大学農学系大学院農芸化学専攻修士課程修了
1993-2007年 特許庁審査官として勤務(特許審査第三部高分子審査室)
この間、2000年 EPO オランダ・ハーグ支部にて開催された日米欧三極審査官交流プログラムに参加、
2004年 人事院短期在外研究員として米国カリフォルニア大学リバーサイド校に滞在
2008年 日本弁理士会に弁理士登録(登録番号 15837)
2011年 三谷国際特許事務所(Mitani International Patent GmbH)設立

■ 現在

ドイツ、ベルリンに居住
三谷国際特許事務所(Mitani GmbH) (Flanaganstr. 18, 14195, Berlin, Germany) 所長弁理士
井澤国際特許事務所(〒105-0003 東京都港区西新橋 3-7-1) 顧問弁理士
Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider (Wallstr. 58, 10179 Berlin, Germany) 日本国弁理士

■ 連絡先 (e-mail)

mitani@berlin-patent.net mitani@mitanipatent.de(日本語用)

■ 得意分野

化学一般