

2017年3月24日

東京ブラインド工業株式会社

代表取締役社長 櫻井 武志

弁理士事例と提言

中小企業の経営にとって、知的財産は近年その重要性が増しており、中小企業による国内外への特許出願、商標出願が増加していることから分かる通り、弁理士に仕事を依頼する機会、相談する機会は増えています。その一方で、中小企業が弁理士に依頼する業務の中で経験するトラブル、例えば、こんなに費用が掛かると聞いていなかった、こんなはずではなかった、といったトラブルも、同様に増えているものと考えます。

これらトラブルを再発させないために、また、中小企業と弁理士とがより良い関係を築いていくために、更には弁理士が弁理士法第1条に規定された使命を果たしていくうえで参考にしていただくために、過去のトラブル事例を検証して再発防止策を検討するとともに、それらの事例・再発防止策を広く共有することが重要と考えます。また、トラブル事例だけでなく、良かった事例についても同様に広く共有することが重要と考えます。

下記の事例は、当職が参加している東京都中小企業振興公社東京都知的財産総合センターの普及啓発事業の知的財産交流会・情報発信グループで集めた事例であり、これらを紹介するとともに、それぞれの事例から得られる対策案を、今後の提言としてまとめましたので、ご議論いただければ幸いです。

1. 良かった事例

項目 番号	事例概要	提 言
1	重要な発明の拒絶理由通知対応に際して、中途受任にもかかわらず、審査官面談を提案するなど、権利化のために熱心かつ積極的に対応してくれた。	
2	直前に別案件で代理人を解任したという特殊事情があったにもかかわらず、その弁理士は補正案、意見書案を一緒に考えるなど、丁寧に対応してくれたので、難しい案件ではあったが、特許査定につながった。	
3	特許23件、国際出願25件、商標8件を大手企業から譲り受けたため、経験豊富な大型弁理士事務所に中途受任し	

	てもらったが、弁理士の的確な対応で、13 件中 8 件の特許化ができた。経験豊富な大型事務所だけのことはあると感じた。	
4	一人事務所の弁理士が急逝したため、別の事務所の弁理士を新たな代理人として選任したが、不慣れな分野にもかかわらず的確な対応をしてくれて（追加費用無く、依頼人との打合せ前に審査官に不明点を確認してくれた）、良い形で特許を取ることができ、海外も権利化できた。	
5	ある弁理士に依頼したケースでは、難解な内容であったが、たまたまその弁理士の専門分野であったのか、理解が早く、的確な助言を受けることができた。明細書を作成するうえで必要な用語の定義などについても、十分に検討することができた。	弁理士会への提言 弁理士ナビなどに記載されているざっくりとした弁理士の専門分野だけでなく、その中でも、更に得意な分野が分かる（情報開示されている）ことを希望する。
6	ある一人弁理士事務所の弁理士については、下記のようにいろいろな点で素晴らしく、とても高い評価をしており、これからも長く付き合いたいと考えている。 ①何れの場合においても、対応が速やか、 ②出願時 ・ 広い権利範囲の独立項から実施例に対応する従属項まで、多くの請求項を用意してくれる、 ・ 明細書案の修正案に何度も対応してくれる（最大第 5 次案）、 ・ 当社で用意した図面の他に、請求項に対応する図面を用意してくれる、 ・ 独自に先行技術を調査してくれる（調査会社利用）、	

	③中間手続き ・引用文献（外国特許公報）を無料で機械翻訳してくれる（参考程度にはなる）、 ④年金 ・外国出願において、現地特許事務所ではなく、年金管理会社を利用して費用を抑えてくれる、 ⑤その他 ・費用が明確（変更の都度、請求書案発行）、 ・英語に精通している他、中国語と韓国語でも対応可能、 ・国内の士業と連携していて、法律事務所や社労士を紹介してもらったことがある、 など。	
--	---	--

2. トラブル等の事例

（1）外国法制度についての知識不足の問題

項目 番号	事例概要	提 言
7	学会発表の前に相談した弁理士に、外国でも日本と同様に新規性喪失例外規定を利用して特許出願できると言われたので、発表後に日本出願し、約1年後に外国出願をしようとしたところ、例外規定の内容が日本と違うために権利化の道が途絶えた。	・弁理士会への提言 日本側代理人として外国で権利を取得するための実務上重要な外国特許制度の知識についての弁理士研修をより一層充実化するとともに、受講者の裾野拡大を図るべきと考える。

(2) 高齢化に伴う能力低下の問題

項目 番号	事例概要	提 言
8	長年仕事を依頼していた一人弁理士事務所の弁理士が、高齢化してきたせいかいろいろなトラブルを続けて起こした。例えば、他のクライアントの拒絶理由通知が2回も届くことがあったり、支払い済み案件の請求書が届いたり、解任後も年金支払請求書が届いたりした。また、外国代理人からの問い合わせにタイムリーに対応しなかったため、その外国代理人が出願人に直接何度も連絡してきた。	・弁理士会への提言 一部の中小企業は、弁理士の加齢により、権利化に支障をきたした経験を有している。こういった弁理士は当然自然淘汰されるが、淘汰される前に被害を発生させないためにも、例えば、能力チェックをするなど、何らかの対策が必要と考える。

(3) 一人事務所問題

項目 番号	事例概要	提 言
9	侵害品が発見され、対応策を練っている間に、相談していた弁理士が旅行先で病死し、その後の対応に苦労した。	・弁理士会への提言 一人弁理士事務所の弁理士に事故があった場合、代わりに代理をしてくれる弁理士が直ちにバックアップしてくれる体制の構築が必要であるところ、その体制づくりが十分進展しているとは思えない。例えば、バックアップしてくれる弁理士名等を依頼者に通知し又は公表し、かつ弁理士会に報告させ、事故があった時に、依頼者が直接又は弁理士会を通じてバックアップする弁理士に遅滞なく相談できるようにして欲しい。

(4) 料金・費用問題

項目 番号	事例概要	提 言
1 0	外国出願の請求額が、実際の為替レートよりも15円も高いレートで計算されていた。	・弁理士会への提言 外国費用の為替レートはその時点で適正な送金時レートを適用するよう指導して欲しい。 一部の事務所では実施しているが、特許事務所が発行する請求書に、銀行が発行する「送金結果通知」等の為替レートや銀行手数料が明記された書類のコピーの添付を義務付ける、という方法もある。
1 1	特許事務所の特許技術者は相談を真剣に聞いてくれず、その事務所の弁理士からも上から目線の対応をされ、依頼者の立場に立った対応をしてくれなかった。費用について十分な説明もなかった。	・弁理士会への提言 費用の透明化に向けてより一層の努力を図って欲しい。その一環として、例えば料金表であるが、事務所ごとに料金が相違するのは当然のこととして、料金表に載せる項目を細かく統一、標準化して欲しい。その際、必須項目（例えば明細書作成など）とオプション項目（出願時の先行技術調査、拒絶理由通知を受けた時の対応案の提示など）が分かるようにして欲しい。さらに、依頼者がどのオプションを希望しているのか、いないのかを事前に確認して、納得度の高い作業と費用請求になるようにして欲しい。 出願後も、中間処理費用など大きな額の費用が発生すること、登録になった場合には、代理人によっては成功謝金という中小企業には耳慣れない費用が発生することを認識していない中小企業も多い。仕事を受けるに当たり、費用の見積もりを提示することは当然のこととして、例えば出願依頼をうけた時に、出願時だけでなく、その後の中間手続き、登録手続きなどで発生する費用も、見積もり又は概算を書面で提示し、説明することを弁理士会として各弁理士に指導して欲しい。

	項目 1 2 も参照方
--	-------------

(5) 顧客サービス意識・倫理観、サービス品質

項目 番号	事例概要	提 言
1 2	米国商標出願の拒絶理由通知の出願人への連絡が応答期限前日だったり、有償でも商標の年金管理等しないと公言したりする弁理士がいる。依頼者のことを考えていないとしか思えない。	・弁理士会への提言 中小企業は、大企業と違って、弁理士の敷居を高く感じる傾向にあると思われる。また中小企業も、弁理士の対応に不満を感じる事が少なからずある。中小企業に弁理士をより身近に感じてもらうために、また顧客満足度を高めるために、弁理士会が主導して、顧客からアンケートを取ったり、CSR 自己評価をしたり、又は事例を収集したりして、何らかの顧客満足度向上施策を取ったらどうか。 また、アンケート結果や収集した事例を利用した会員倫理研修等を実施してはどうかと考える。
1 3	米国出願のオフィスアクションが来た時に、最初から「諦めますか」と言ってきたやる気のない国内代理人に任せず、現地代理人に直接コンタクトを取ろうとしたら、苦言を受けた。	項目 1 2 に集約
1 4	弁理士が意に沿わない意匠出願をしようとしたため、同業他社の意匠登録例をもって修正依頼をしたら、関係が気まずくなり、その弁理士が所属する特許事務所との付き合いがなくなった。 中小企業の相談者の意見を聞く耳を持つこと、知らないことを知らないと言う謙虚な態度、勉強する姿勢が必要と考える。	項目 1 2 に集約

1 5	弁理士に代理を依頼した特許出願が、審査で引例をもとに拒絶理由通知を受けたため、代理人が特許請求の範囲を減縮して登録になったが、減縮しすぎてしまったために、他社の類似品に対する権利行使、侵害排除が困難になった。	・弁理士会への提言 知財経験の少ない中小企業の多くは、弁理士の専門性に期待して出願・権利化を依頼している。したがって、弁理士が代理人として特許請求の範囲を作成する際、又は補正する際には、出願人の製品、事業について確認し、少なくとも、出願人の製品、事業が、特許でカバーされているかどうかを必ず確認することを、弁理士の基本として指導して欲しい。 単に登録にするだけでは、弁理士法第1条の使命は果たせないと考える。 項目12も参照
1 6	中小企業によっては、外国中間処理の際に、現地法制度を一番よく知っているはずの現地代理人に対応案を作成・提示して欲しいと考えているが、現地代理人に対応案を要求してくれない事務所がある。	項目11に集約
1 7	細かな設計事項に相当する、発明としては殆ど意味のないと思われる従属項を多数作ってきた。必要以上に請求項を増やす傾向にある。 従属項を増やせば、費用請求額が増える料金体系の中で、本当に依頼人のことを考えて従属項を作成しているのか、疑問に思われるケースが見受けられた。	項目12に集約

以上