

特許行政の制度改善の提案公募

私が 特許庁長に なったなら

2013. 05.

作成者：弁理士 崔 達龍

www.choipat.com

私が特許庁長になったなら

大学を卒業(1974年)し
特許業界に入門して

特許事務所、企業の特許分野、
アイデア事業などを少しずつ経験し
8年が過ぎてやっと
弁理士試験に合格した。

一生を弁理士として働きながら
黄昏を目前にして
一つ文章に残したかった題目だから

これまで言いたかったことを
まとめることになった。

とんでもない発想が
新しい創造を成し遂げることができるという
期待感から...

私は
審査官と医者をいつも比べてしまう。

二人を評価するなら
医者の方にずっと高い点数をあげたい。

その理由は簡単だ。

医者は患者の患部を一生懸命見つけて
患者を活かそうと最善を尽くす。

だけど
審査官は

発明のちょっとした瑕疵も見つければ
発明を殺そうとする。

しかし
これは審査官に
問題があるのではなく

特許制度が審査官を
そのようにしてしまったのだと思う。

多くの発明が
特許を受けれずに
埋葬されている。

ちょっとした瑕疵や
微妙な進歩性を持って

意見書で間違っ争えば
発明はそのまま埋葬され得る。

でも発明は
私の命のことは考えないで
争ってくれと頼む。

弁理士、あるいは審査官、
誰のせいと言う前に

発明としては
特許制度のせいにしたい。

私は発明家になるのが
夢だった。

しかし夢を叶えられなかったことが
幸いだったと思う。

もし私が
純粋な個人発明家になり、

1年に10件の発明をして
200件の特許を維持するようになったら

私にとって特許料は
天文学的な金額である。

一冊の本について
著作権者に年次金を付加し

ページあたりの追加料と
また年次別に金額を上昇させ

50年間納めさせるとしたら

誰も本を書こうとは
しないだろう。

8 分野 51 課題の提案

8 分野

A. 共通一般分野

B. 特許制度

C. 実用新案制度

D. デザイン制度

E. 商標制度

F. 審判制度

G. 特許ネット

H. 弁理士制度

A. 共通一般分野

1. 停電も出願及び権利回復制度の事由に
2. 知財 4 法の共通分野の統一化
3. 外国人に対する包括委任制度の改善
4. 特許・デザイン出願等の減免制度の改善
5. 顧客の費用負担を最小化
6. 模造品防止のための制度準備
7. 特許審査ハイウェイに対する国家間協力
8. 隣接国家間の知財制度統一化作業
9. 特許事務所等の関連団体の実状把握
10. エネルギー節減運動と服装

1. 停電も出願及び権利回復の事由に

<現況及び問題点>

昔、大洪水によるソウル牛眠山崩壊事件があった。
建物の地下が完全に浸水して停電となった。
復旧には1週間以上かかるという。

停電でエレベーター及びトイレはもちろん電話、ファックス、コンピュータ、インターネット等、電気にかかわる全ての装備はオールストップだ。
出願及び中間書類、審判書類等の作成や提出は当然できなかった。
特許庁に問い合わせたところ、救済方法はないと言われた。

隣の建物主にお金はいくらでも払うからとお願いをして、やっと電気を引かせてもらった。

50mの電線を購入して7階の事務所まで電線を引き上げた。
最小限の電気だけは使えたから特許庁の手続きは解決できた。

現時代は停電になれば業務が完全に中断されるほどだ。

戦争、地震、天災地変のみならず、一部地域でも停電になったらその地域では特許庁に関する手続き行為が中止される状況である。

<改善方案>

出願及び権利回復の具体的な事由に、不本意な停電事態も必ず含ませるべきと思う。その他に、大事故でなくてもこれと類似の事由を含ませるべきであろう。

<期待効果>

やむを得ぬ事由による手続きの回復救済。

2. 知財 4 法の共通分野の統一化

<現況及び問題点>

法は顧客のためにいろいろな面で改善されてきた。

特許、デザイン、商標、各分野の専門家によって最善を尽くしている様子が見える。

しかし、特許、デザイン、商標、各法の特異な事項を除いて、4法で共通に適用してほしい事項が多く見える。

また、4法で共通事項がそれぞれ異なって運営されており、顧客としては非常に注意を要するべき点もある。各法の特異性を除いて、できるだけ統一されるのが望ましいと思う。

<改善方案例示>

- * 商標における意見提出期間の拡大(商標法案第 23 条)で期間満了日から 2 ヶ月内に手続き継続申請ができるが、4 法全てに適用。
- * 新規性擬制期間が特許は 1 年だがデザインは 6 ヶ月である。
1 年に統一した方が望ましい。
- * 日韓間の特許では優先権主張書類を省略できるが、デザインも提出省略に統一。
- * 意見書提出期間の延長回数が特許・商標それぞれ異なることを統一。

<期待効果>

顧客の利便性。

法の難しさから脱する。

出願人の錯誤防止。

3. 外国人に対する包括委任制度の改善

<現況及び問題点>

包括委任登録が電子署名制度に変更された。
このため外国出願人は従前より不便になった。

<改善方案>

外国人に対しては従前の方式に改正要望。

<期待効果>

外国人の不満を防止。
代理人の不便さを解消。

4. 特許、デザイン出願等の減免制度の改善

<現況及び問題点>

現在、特許出願(実用新案登録出願)及びデザイン出願で個人の場合、出願料等の減免を受けている。

パリ条約等により外国人の個人にも適用されている。

ところで、外国人にまで減免を適用する必要があるのか問題を提起したい。

<改善方案>

特許庁が直接減免を適用するのではなく、関連団体に委任して補助金の形に変更したら韓国人にだけ適用が可能であると思う。

<期待効果>

国内産業のための国内の個人発明家へのみ、より多い支援を提供可能。

5. 顧客の費用負担を最小化

<現況及び問題点>

特許庁は法制度には関心が大きいですが費用にはあまり関心がないようである。

例えば、審査請求料を納付した同一請求項を分割出願する場合でも、また審査請求料を負担させている。

また請求項1の進歩性がないという理由で、これを引用する従属項は1発明1出願に違反するという。

全部分割出願すればどのくらい費用がかかるかは考えない。

年次金の費用は年次が上がるほど個人発明家としては想像できない負担となり一般的に4年次では仕方なく特許権を放棄するようになる。

これは特許庁の独立採算制とも関係があると思う。

特許制度は共益のためのもので、発明者の官納料(特許庁手数料)だけで運営するには問題があると思う。

発明で事業がうまくいけば税金で納付するだろうし、その税金の一部で運営されるべきものではないかと考える。

とにかく出願人の負担が大きすぎることは事実であると思う。

著作権とはあまりにも違いがあると思う。

<改善方案>

官納料について全面的な検討が必要であると思われる。

<期待効果>

発明家の負担を減らし、より多くの発明を創出して出願できる。

企業は特許に投資する総額の範囲内で出願する。官納料が高ければ出願も減る。

年次金を下げれば4年次以後の放棄を減らすことができると思う。

6. 模造品防止のための制度準備

<現況及び問題点>

現在、特許・実用新案・デザイン等の出願をすると、新規性ではない進歩性により多くの出願が拒絶されている。

しかし実際の物品が世に出れば、出願して登録されなかった物品については、模造品が出るのを防ぐ道がない。

不正競争防止法でも周知著名に該当しなければ保護されない。

<改善方案>

特許・実用新案・デザイン法以外に模造品防止法を作って無審査で登録するようにし、最小限模造品に対しては保護を受けることができる制度が必要であると思われる。

<期待効果>

特許・デザイン等で拒絶されても同一製品の模造品は防止可能。

7. 特許審査ハイウェイに対する国家間協力

<現況及び問題点>

日韓間の特許審査ハイウェイの趣旨は、例えば日本で特許になれば韓国でも同一の請求の範囲に補正をすれば、特別な事由がない限り特許されるものと出願人は理解している。

しかし、実際の運営においては両国とも他国での審査を尊重しておらず相当数の拒絶をしている

<改善方案>

審査ハイウェイ制度の趣旨に合わせて両国特許庁長会議で、互いに相手国の審査を尊重し特別な事由がない限り、相手国で特許決定した同一特許の請求の範囲に対しては特許を与えるということを両国の規定に明文化する方向に交渉できれば望ましい。(他国とのハイウェイも同様)

<期待効果>

審査ハイウェイ制度が現在より活性化するであろう。

8. 隣接国家間の知財制度統一化作業

<現況及び問題点>

一般的に、重要な発明は韓国・日本・中国の3国に出願をたくさんしている。しかし国家ごとに制度の違いのため出願人は費用が多くかかるし特許の可否もはっきりしない

<改善方案>

韓国・日本・中国との特許庁長会議で3ヶ国の特許等の知財権制度の統一化を期し、審査においても統一を期していずれかの国家で特許を受ければ他の国では容易に特許を受けることができるように協約がなされれば望ましい。

<期待効果>

出願人の最小費用で権利獲得、特許登録率の上昇期待。

9. 特許事務所等の関連団体の実状把握

<現況及び問題点>

今年のはじめ、弁理士会総会の特許庁長祝辞にて「特許事務所を訪問して、実質的に事務所の隘路事項等を把握する」と言った。今はその計画は流れてしまったのか分からない。

弁理士は特許庁と出願人間の架け橋の役割をしているとみることができ、出願人・発明者の隘路事項を誰よりもよく分かっている。

しかしこれを反映できる良い窓口がない。

<改善方案>

特許事務所は大型から小型に至るまで多様で、事務所によって隘路もそれぞれ違う。訪問によって隘路を収集し、出願人及び発明者の苦情も取り集めることができると思う。

<期待効果>

特許行政反映に直接的に役立つと思う。

10. エネルギー節減運動と服装

<現況及び問題点>

去年の夏の話である。特許法院(特許裁判所)で請求人がネクタイなしに出席したというのである。法廷でも裁判長から注意を受けたようである。

当然、厳粛な法廷礼儀を守らないのは誤りである。

しかし、一方では国家的なエネルギー節減の次元で公務員はノータイキャンペーンをし、政府次元でもノータイで会議をする姿を見たりもする。

エネルギーは我が国も例外なく深刻で、エネルギー節減運動に全国民が積極的に参加するべきであろう。公務員だけではなく一般国民に至るまで。

<改善方案>

夏の一定期間、特許庁等の政府を訪問する通知公文書(例:特許審査官面談通知、特許審判院技術説明会等)に、服装はノータイを勧めるという文を挿入するのが望ましい。

行政部だけでなく司法部までも拡張されたら望ましい。

<期待効果>

特許庁等の訪問者は気軽にノータイができ、エネルギー節減運動に全国民が参加する機会になれると思う。

B. 特許制度

1. 特許審査時、請求項別決定制度
2. ネガティブ審査からポジティブ審査に
3. 特許での使用用語の緩和
4. 意見提出通知書の最後通知関連
5. 多重従属項に対する改善
6. プログラム自体の権利認定
7. 意見提出期間内の数回補正関連
8. 新規事項追加に関わる改正
9. 特許明細書は優先権の原文を認定
10. 特許決定後、分割出願できるように改正

11. 意見提出期間経過後、手続き継続制度導入
12. 分割出願時、審査請求料に対する改正
13. 特許法 30 条に対する補完
14. 特許登録料の返還制度
15. 特許年次金に対する見直し
16. PCT の国内段階進入時期経過に対する救済
17. 審査ハイウェイに対する規定追加
18. 拒絶決定不服審判請求時、補正制度認定
19. 拒絶決定不服審判中、請求項削除補正
20. 代理人変更時、元代理人に通知
21. 特許管理人制度

1. 特許審査時、請求項別決定制度

<現況及び問題点>

特許出願の審査において、審査官は拒絶理由がある場合には請求項別に具体的に記載している。全体請求項のうち、一部請求項は登録可能で一部請求項は拒絶対象になる場合が多い。

また、意見書によって拒絶理由が解消される請求項もある。

ところで、決定においては、いずれかの一項でも拒絶理由が解消されない項があれば全体が拒絶決定されてしまう。

数十の請求項の中で、いずれかの一項が拒絶理由に当たり、意見書と補正書として提出したが解消されなかったとって全体が拒絶決定されて、したがって全体を再審査請求または拒絶決定不服審判をするようになる。出願人は莫大な費用がかかる。

したがって、出願人は万が一上記のような場合を防ぐために登録可能な請求項と拒絶対象の請求項のうち、いずれかの分割出願をする。

これも出願人にとっては出願料及び審査請求料等、多くの費用を負担することになる。

<関連法令>

第 63 条(拒絶理由通知)②審査官は特許請求の範囲に 2 以上の請求項がある特許出願について、第 1 項本文の規定により拒絶理由を通知する時には、その通知書に拒絶される請求項を明示してその請求項に関する拒絶理由を具体的に記載しなければならない。

第 62 条(特許拒絶決定)審査官は特許出願が次の各号のいずれか一つ(以下“拒絶理由”という。)に該当する場合にはその特許出願に対して特許拒絶決定をしなければならない。

<改善方案>

特許決定において請求項別に特許決定と拒絶決定をする。拒絶決定した請求項が追って再審査または拒絶決定不服審判等を経て特許決定になれば以前登録された請求項と合体する。

<期待効果>

請求項別に特許決定されたら不要な分割出願、特許可能な項まで再審査または拒絶決定不服審判請求をする場合がなくなるので、出願人の不要な費用浪費を減らすことができ、特許庁としても手続きの簡便化ができると思う。

不要な手続きが省略されて必要な場合、拒絶対象項のみに対してずっと争うはずである。もし請求項別に決定制度が行われたら特許制度の画期的な変化が行われると思う。他国でも見られない制度として新規性はもちろん進歩性もあるので果敢に推進したら知財分野の最先端を成し遂げると思う。

2. ネガティブ審査からポジティブ審査に

<現況及び問題点>

特許法 63 条で拒絶理由があれば請求項別に具体的に拒絶理由を記載するようになっているが審査官は拒絶理由を非常に詳細に記載して出願人に通知している。

ところで、問題は拒絶理由をどうすれば解消できるのか審査官の意図を十分に把握できず意見書と補正書を提出したのち拒絶決定を受ける場合がある。

新規性及び進歩性によって到底救済不能な、いわゆる癌末期患者である場合は仕方がない。

しかし、それ以外はどうすれば特許が可能なのかを審査官は分かっている見せることができるので出願人に知らせれば出願人はこれに従うはずである。

特に拒絶理由が用語不明である場合には提示が可能であると思われる。

拒絶させるというネガティブ審査よりは、このようにすれば登録可能であるというポジティブ審査をしたらもっと望ましいと思う。

<改善方案>

現行法はネガティブになっているが、これをポジティブ文に改正。

または、審査指針でだけでもポジティブ審査を勧める方法もいいと思う。

<期待効果>

審査官と発明者間の意見の違いを防ぎ、出願人が容易に補正できると思う。

特許率を高めて補正の誤りによる不要な再審査請求を防げると思う。

3. 特許での使用用語の緩和

<現況及び問題点>

拒絶理由で用語不明についての通知がかなり多い。

特に外国人の国内出願人である場合に多い。

もちろん翻訳の誤りをいうのではない。例えば“and/or”は米国等の外国明細書で多くみることであり、韓国語では“および/または”に翻訳して出願している。

ところがこれは用語不明で拒絶理由を受けており、意見書提出の時これを分けて使えば解消される。

個人的な考えでは“および/または”はかなり簡潔で含みのある用語と思う。

それで意見提出通知書の最初のページでもこの用語を使っているが特許明細書ではなぜ使えないのか理解できない。

また“ほとんど直角に近く”という表現で“ほとんど”が不明だという。

ところが“ほとんど”を削除すれば正確な直角になってしまって意味が変わる。

もちろん審査基準でも使うしかない場合には使用を許容している。

しかしながら意見書で主張して用語一つのために全体が拒絶決定されればこれはただの問題ではない。

上記は例示に過ぎず用語に対する許容範囲を広めなければならないと思う。

<改善方案>

今まで審査事例から出た用語をまとめて審査指針書でもう少し具体的に例示して許容範囲を緩和

<期待効果>

用語による拒絶理由を減らして特許率を高めることができると思う。

出願人のささいなことによる拒絶理由及び拒絶決定の不満を減らすことができる。

4. 意見提出通知書の最後通知関連

<現況及び問題点>

特許審査後、意見提出通知書について一般的に意見書と補正書を提出する。

ところで、提出された補正によって拒絶理由が発生すれば最後通知でまた意見提出通知を受けるようになる。

しかし、提出した補正書の瑕疵が拒絶理由に該当する場合には、最後通知をせずですぐ拒絶決定をするしかないことを知っている。

ところで、意見提出通知書で引用文献による進歩性と用語不明等の相当多い量の拒絶理由がある場合がある。

一般的に出願人(代理人)は引用文献を解消することに精誠を尽くしてみると用語の指摘については若干疎かにする場合もある。

このようにして提出された補正書が進歩性の問題は解消されたが、用語一つのために結局、拒絶決定される場合が発生する。

大発明が用語一つで拒絶決定され、全体の請求項に対する再審査請求をしなければならないというところでもない事例が生じる。

このような場合、非常に軽微な用語一つによって大発明を拒絶するということは、発明保護趣旨にも合わないことと思われ、出願人には相当な費用負担をかけさせて特許庁では手続きの複雑性をもたらしている。

<改善方案>

意見提出通知書に既に含まれた内容だとしても、用語不明等の非常に軽微な拒絶理由を解消できなかった時は、前の拒絶理由に重複するとしても最後通知で意見提出通知書を発行できるよう関連規定の改正

<期待効果>

非常に軽微な理由による拒絶決定を防ぐことができると思われる。

手続きを簡素化して出願人の費用負担を軽減させることができる。

5. 多重従属項に対する改善

<現況及び問題点>

特許請求範囲の記載方式において多重従属項を認めていない。

もちろんこれを認める国と認めない国がある。

すべての国が認めないのではない。したがって認めている外国人が韓国に出願する場合には韓国法に合わせて補正をしなければならない。

特に PCT 出願の場合は新たに補正をしなければならない。

ところでこれを認める国家で不便なしに運営しているということは別に問題がないということを意味している。

個人的には発明者保護というよりは行政を主とするのではないかと思われる。

とにかく出願人はこれによって非常に不便である。

<改善方案>

多重従属項を認めるように関連法規の改正。

<期待効果>

出願人にとって不要な補正手続きを省略できる。

出願人にとって費用削減及び特許庁手続きの簡素化。

6. プログラム自体の権利認定

<現況及び問題点>

現在請求範囲でプログラム自体は認めていない。

プログラムを認めている国の外国出願人である場合韓国手続きでは“プログラム”を“プログラムが記録された媒体”で補正しなければ意見提出通知書を受けるようになる。

ところで現在インターネット時代ではプログラム自体で取り引きされている実情である。これをなぜ認めないのか出願人はその理由が理解できない。

<改善方案>

プログラム自体を認めるように関連法規の改正。

<期待効果>

現代に合う制度になると思う。

プログラムに対する権利保護による国際社会の不満解消。

7. 意見提出期間内の数回補正関連

<現況及び問題点>

2013年7月1日から施行される改正法(第47条4項)によれば意見書提出期間中複数回の補正書を提出した場合、最後に提出された補正書だけ認められてその以前に提出された補正書は取り下げたことと見なされる。

これは途方もない問題を起こす可能性があると思う。

出願人は一般的に補正書を提出したら内容上の問題を除いて皆認められると思っている。

ところで意見提出通知期間という特定期間内に提出したことに限っては最終補正書だけ認めて意見期間中その前に提出したことは取り下げと見なすということは途方もない混線をもたらしている。

例として拒絶理由について最も重要な請求項を削除するとか請求範囲を縮小した補正書を提出したがその後微細な誤字等が見つかって意見期間内にまた誤字のみを補正することもできる。

この時に誤字のみを補正した最終補正書だけを認めて最も重要な請求項の削除減縮等の補正は取り下げと見なされて結局拒絶決定を受ける事故が発生する。

もちろん無知によってこのような事態が発生したというだろうが、出願人が見る時には法の落とし穴と見える。

権利形成に最も重要な補正制度をこのように行政便宜にして権利を殺したらこれは顧客感動のための制度と見られない。

<関連法令>

第47条(特許出願の補正)④第1項制1号または第2号による期間に補正をする場合にはそれぞれの補正手続きで最後の補正前にしたすべての補正は取り下げられたものと見る。〈新設 2013. 3. 22〉。

<改善方案>

再改正または下位法令または審査基準等でこのような問題点を解消できるように運営されなければならないだろう。または再補正の機会を与える方法。

<期待効果>

出願人の手違い防止。権利形成に最も重要な補正制度の明確化。

8. 新規事項追加と関連した改正

<現況及び問題点>

補正書に新規事項が追加されれば補正却下を受けるようになる。

ところで今後論文等仮名細書を認めると補正時新規事項等が含まれる場合がたくさんある。

また補正を試みれば新規事項が追加される場合がありえる。

<改善方案>

新規事項追加部分に対しては新規事項追加時点に出願したとみなす。

補正による新規事項は提出した時を基準に新規性・進歩性を判断するように規定改正。

<期待効果>

新規事項追加も発明保護が阻害されない。発明者保護。

9. 特許明細書は優先権の原文を認定

<現況及び問題点>

優先権を主張して韓国に出願する場合でも韓国語明細書が原文になる。

韓国明細書作成時翻訳に手違いまたは誤字があった場合でも韓国語明細書基準になって要旨変更または新規事項追加ができる。

たまたま翻訳間違いによる発明者(出願人)が不本意ながら被害を受ける場合がありえる。

<改善方案>

優先権主張書類の範囲内で補正ができるよう関連規定改正。

PCT の場合は PCT 原文を原文と認定。

<期待効果>

翻訳間違いによる発明者の被害防止

10. 特許決定後分割出願可能するように改正

<現況及び問題点>

分割出願できる時期は特許法 52 条で決めている。

主に補正できる期間内に分割出願ができて特許決定後には分割が不可能である。

ところでたまに意見提出通知書なしに特許決定される場合もあるが分割出願を思ってきて急に特許決定になれば分割する機会が全くない。

また特許決定されても分割を願う場合があるが現行法上ではできない。

<改善方案>

特許決定後にも一定期間内に分割出願ができるように法改正。

<期待効果>

特許決定後にも出願人が願う場合、分割出願が可能で顧客満足。

発明の保護をより幅広くできる。

11. 意見提出期間経過後手続き係中制度導入

<現況及び問題点>

意見書等指定期間が経過されれば意見書、補正書等手続きを進めない。

ところで今回の改正商標法(23 条)では出願人が意見書を定めた期間に提出できなくてもその期間満了日から 2 ヶ月以内に手続き継続申込書と意見書を提出すれば当該手続きをまた進行することができる。

特許法でもこの手続きが導入されたら発明者の権利を保護するのにかなり役立つと思う。

<改善方案>

商標法 23 条と同じく特許法でも適用。

他の指定期間及び法定期間に対してもこのような関連規定を改正すれば非常に望ましい。

<期待効果>

期間超過による出願が断られるとか消滅するのを防ぐことができる。

12. 分割出願時審査請求料に対する改正

<現況及び問題点>

審査請求後同一内容の請求項を分割出願するが多い。

ところでこの時にすでに納付された請求項について審査請求料をまた納めるようになる。

例として拒絶理由がある項と特許可能な項がある場合特許可能な項をそのまま分割出願して拒絶対象項だけで補正して意見書を提出する場合がある。

ところでこの時に分割出願は審査請求料を2重負担するようになる。

<改善方案>

すでに納付した同一内容の請求項について分割出願をする場合審査請求料を省略できるように関連規定の改正。

<期待効果>

出願人の負担を軽減。

13. 特許法 30 条に対する補完

<現況及び問題点>

発明者が発明を公開した後に出願した場合特許法 30 条(公知等になってない発明で見える場合)でこれを救済している。

すなわち自分の出願内容について公開された資料によって新規性及び進歩性を適用しないものとなっている。

そして公開した時から 12 ヶ月以内に出願を条件にしているが同一発明が上記公開時から出願間に第 3 者が出願した場合には第 3 者の公開によって公開した者の出願は後出願だから特許を受けられない場合も発生する。

すなわち 12 ヶ月以内なら安心して第 3 者の出願によって特許を受けられない場合も発生する。

<改善方案>

上記の通りに第 3 者の出願がある場合は特許を受けられないことを明示するとか第 3 者の出願があっても公開した者が 12 ヶ月以内に出願すれば特許を受けられるとかの規定に明確化が必要。

<期待効果>

公開した者が法解釈の誤解を防止。

14. 特許登録料の返還制度

<現況及び問題点>

特許登録料及び年次金を間違えて納める場合がある。

この時に納めた金額は返還できない。

すなわち出願人または特許権者が連絡する中に特許料を納めるとか出願人と連絡がよくとれず結局手違いで特許料を納める場合がある。

ところで出願料等は一定期間内に放棄をすれば出願料等を返してくれるが特許登録料も手違いによる納付を返してくれる制度が必要である。

<改善方案>

手数料納付規定に一定期間以内に間違えて納めた特許料の返還規定を追加。

<期待効果>

出願人満足。

15. 特許年次金に対する見直し

<現況及び問題点>

4年次以後特許料を放棄するが多い。

最も大きい理由は納める年次料である。

著作権のように年次料制度がなければ特許権を放棄する理由がない。

特許権者が特許権を放棄すれば誰でも使うことができる。

特許料を過多賦課して特許権を放棄させる結果になる。

多項制が導入されて請求項ごとに一つの発明と思って特許料を計算して特許料が上昇されたものと思う。

とにかく発明者にはあまりにも過多である。

特許による収益が生じれば税金で納めればいいし、その税金で特許庁が運営するのが望ましい。

<改善方案>

特許料について全面的な見直し。

<期待効果>

特許権者の負担節減及び特許権維持。

16. PCT の国内段階進入時期経過に対する救済

<現況及び問題点>

数個の優先権主張をした PCT 出願の国内段階において最もはやい優先権主張日から 31 ヶ月以内に翻訳文を提出しなければならない。

しかしある事由によって上記 31 ヶ月を経過する場合があるのに、これは救済手段が全くない。

パリ条約の場合なら一番目優先権主張を放棄して残りの優先権で出願すれば可能だが PCT の場合はそうではない。

これに対する救済が必要である。

<改善方案>

PCT 出願において優先権主張が数個の場合、国内段階進入時期が経過された後にも優先権を放棄して第 2 優先権で国内進入できるよう制度改善。

<期待効果>

PCT 出願の国内進入時期の経過時にも発明が保護できる。

17. 審査ハイウェイに対する規定追加

<現況及び問題点>

審査ハイウェイが優先審査の対象になっている。

それで審査官は審査ハイウェイによる優先審査を申請すれば当然優先審査の対象でだけ扱うようになる。

しかし一般出願人は審査ハイウェイの本来の趣旨が他国で特許された内容と同じ内容で補正をすればその他国位での審査結果を尊重して特別な事由がない限り特許を受けることと理解している。

それが審査ハイウェイを取り入れた趣旨に当たると思う。

優先審査のみを受けるために審査ハイウェイを申請する人は誰もいない。

審査ハイウェイが単純に優先審査対象のみなら審査ハイウェイは申請しないだろうし、この制度は次第に消えるはずである

<改善方案>

審査ハイウェイ制度は優先審査及び特別な事由がない限り特許するという名文規定必要。

<期待効果>

審査ハイウェイ制度の活性化が期待できる。

18. 拒絶決定不服審判請求時の補正制度認定

<現況及び問題点>

審査前置制度がなくなって再審査請求制度が採択されて拒絶決定後に審判を請求しないで補正によって再審査を受けることになった。

ところで再審査でまた拒絶決定になればこの時には拒絶決定不服審判請求時に明細書の補正ができない。

もちろん以前法で審査前置後に明細書補正ができなかったが再審査結果を見てまた補正をするしかない状況にあっても拒絶決定不服審判で補正できないように規定している。

そうすると明細書補正なしに争う場合を除いて拒絶決定不服審判をするということは無謀なことになってしまう。

したがって一部請求項に対しては争わなければならないが審判を請求しないで分割出願でだけ維持するようになる。

<改善方案>

拒絶決定不服審判請求日から30日以内に明細書補正ができるよう関連法令改正。

<期待効果>

発明保護ののために極めて必要である。

19. 拒絶決定不服審判中、請求項削除補正

<現況及び問題点>

審判手続き進行中に技術説明会等で一部請求項を争ってみるが到底乗り越えられない場合、出願人は一部請求項を放棄しても特許されるのを願う。

しかし審判中に明細書の補正ができないから一部請求項によって拒絶決定が維持される場合がたびたびある。

日本の場合は審判官が拒絶理由通知を発して補正の機会を与えるそうだ。

<改善方案>

拒絶決定不服審判中にも請求項の削除補正はできるように関連規定改正。

<期待効果>

一部請求項の瑕疵により全体が拒絶決定維持されるのを防止。

20. 代理人変更時、元代理人に通知

<現況及び問題点>

ある日、日本弁理士から国際電話がかかってきた。

日本弁理士から韓国に特許出願依頼した件に対する抗議だった。

審査請求依頼もしなかったのに出願人から特許決定されたという話を聞いたがどうなったのかという。

私たちが驚いて特許庁ホームページで確認した結果、私たちが知らないうちに代理人が変更されて進行をしてきたのである。

もちろん出願人が自分の知人に委任状をあげて自分の日本代理人にも連絡しない誤りはあるが代理人としては非常に困る。

<改善方案>

代理人が変更される時には元代理人に変更された事実を知らせるよう関連規定を改正。

<期待効果>

元代理人にとって不要な管理と手続き遂行の手違いを防ぐことができる。

21. 特許管理人制度

<現況及び問題点>

特許法第5条に在外者の特許管理人制度がある。

すなわち国内に住所を持っていない者は国内に住所を持った者によって手続きを踏むようになっている。

ところで特許管理人を登録する下部規定が見えない。

現在外国人の特許権等について審判が請求されれば出願時の代理人に非公式的に連絡は来ている。

それではその時に権利者に連絡して委任状をもらって提出して審判書類を受領する。

しかし管理人手続きによって登録をあらかじめしたら公式的に早く書類を伝達することができると思う。

<改善方案>

下部規定に管理人選任登録方法を明示。

<期待効果>

在外者に対して他人から審判が請求された場合書類をすぐ渡すことができる。

C. 実用新案制度

1. 小さな発明(考案)の保護
2. 実用新案対象の拡大
3. 実用新案変更時期の拡大
4. 無審査制度の再導入
5. 無審査制度と技術評価制度

1. 小さな発明(考案)の保護

<現況及び問題点>

特許法上の発明と実用新案法上の考案は条文上では大きく違いがないものに見える。

しかし発明と考案は正義で高度性の有無と容易性で大きく違いがある。

すなわち特許法では高度性を要件にし、進歩性判断で容易に発明できるのに対しては特許がもらえないと規定している。

実用新案法では高度性を要しないのに極めて容易に考案できるのに対しては登録を受けることができないように区別している。

ところで最近審査過程を見ればこれを重要視しない傾向がある。

過去には発明と考案の差を大きく置いて高度性がないという理由として拒絶決定になれば必ず実用新案で変更出願してきた。

ところで最近このような拒絶理由はほとんど見られない。

このようになれば小発明すなわち考案は立場を失うようになって実用新案法の存在を忘却するようになるかも知れない。

しかし高度な発明が誕生する以前に小発明(考案)が誕生してこれを保護すべく実用新案法を尊重しなければならない。

<改善方案>

実用新案法には瑕疵がない。ただし運営に問題があるので審査基準等にガイドラインを具体的にしなければならないと思う。

<期待効果>

小発明すなわち考案を保護することで小企業、中小企業を成長させることができると思う。学生発明等小発明を勸奨することで後日大発明を作り出すことができるだろう。

2. 実用新案対象の拡大

<現況及び問題点>

実用新案の対象は特許と比べる時定義には違いがないが登録要件で実用新案は物品に限定している。ところで方法発明も小発明がありうる。

したがって特許で保護されるすべての対象を実用新案でも許容されなければならないと思う。

<関連法令>

第2条(定義) この法で使う用語の定義は次のとおりである。

1. “考案”とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

第4条(実用新案登録の要件)①産業上利用できる物品の形状・構造または組み合わせに関する考案として次の各号のいずれか一つに当たるのを除いてその考案について実用新案登録を受けることができる。

<改善方案>

実用新案法で物品関連を削除する改正。

<期待効果>

特許として高度性がないすべての対象を実用新案法で保護されるように関連法令改正。

3. 実用新案変更時期の拡大

<現況及び問題点>

現行法上特許出願を実用新案登録出願に変更できる時期は最初の拒絶決定謄本を送達された日から30日以内にだけ可能である(実用新案法10条)。

しかし特許出願が拒絶決定不服審判でも高度性及び進歩性で拒絶維持される場合には実用新案で保護される機会を与えるのが望ましい。

<改善方案>

特許出願を実用新案登録出願に変更できる時期は拒絶決定不服審判の確定前まで可能であるように実用新案法10条を改正。

<期待効果>

特許法で保護されない小発明を実用新案で保護される。

4. 無審査制度の再導入

<現況及び問題点>

実用新案法は 1998 年に大幅改正された。

すなわち 2 重出願制度が導入され、無審査制度になった。

この制度は改正当時相当な好評を受けた。

審査急増の解消策で無審査になって権利者は存続期間中に問題が生じればその時に技術評価ができて存続期間中に活用がなければ何の負担もなくなる。

日本でも無審査を施行してきたが日本人も韓国制度を好評した。

ところでこの制度をなぜ審査主義にまた改正したのかその理由がわからない。

特許制度と実用新案の制度が違うから審査官がむしろ負担を感じたことかも知れない。

実際活用されるか可否を知らない状態で審査に莫大な費用がかかってまた 50%程度は断られるのを思ったら考案者には無審査制度がずっと良いと思う。

実際活用が必要な時に技術評価ができるから。

<改善方案>

以前無審査制度に復帰する法改正

<期待効果>

考案の中で実際活用率は 30%にもならないので実用新案出願全体を審査するのは国家的な浪費と思う。

特に考案者の負担を減らしてくれる。

5. 無審査制度と技術評価制度

<現況及び問題点>

以前実用新案の無審査制度(2重出原制度)で最も好評を受けたのは技術評価を権利存続期間中にできることである。

すなわち審査請求のように出願後3年という期間内に技術評価をするのではなく存続期間10年中に技術評価を受けられるので存続期間直前まで侵害等何もなくとも気軽に権利を存続させられる。

例として日本と同じく権利存続期間ではなく一定期間内に技術評価をしなければならなかったらその時点で放棄可否を決めなければならなく放棄後には権利が消滅してしまう。

<改善方案>

無審査制度を採択したら技術評価も必ず存続期間内にする規定に改正

<期待効果>

実用新案の活用率上昇、小発明の保護本格化、顧客の費用節減、審査の浪費を減らすことができる。

D. デザイン制度

1. デザイン出願での図面作成緩和
2. 斜視図は必ず必要なのか
3. デザイン無審査登録制度の改善
4. 意見提出期間経過後手続き継続制度の導入
5. 優先権証明書類の提出省略
6. 優先期間 6 ヶ月から 1 年に
7. 新規性喪失例外規定と第 3 者の介入

1. デザイン出願での図面作成緩和

<現況及び問題点>

デザイン出願は図面が権利の核心ではあるがとても難しい。

正投象図法によって作成された図面が各図面の縮尺が違って寸法の違いをもたらす場合がある。

写真で提出される場合は写真の遠近感によって寸法がちょっと変わる場合もある。マフラーやベルトのように長い製品を写真で提出する場合、中間を折って撮る場合もある。これら皆拒絶対象になりうる。

ところでこれらの問題が実際権利主張においてはあまり大きい問題になるのではないと思う。

したがって図面及び写真の提出においてその製品を把握できる程度なら登録されるようにするのが望ましいと思う。

特許でも論文で出願できる傾向である

<改善方案>

図面作成のガイドラインで製品が把握できる程度なら可能であるように改正。

<期待効果>

考案者が容易に図面を作成して出願できるように便宜性提供。

2. 斜視図は必ず必要なのか

<現況及び問題点>

図面を正投象図法で作成する場合斜視図は必ず提出しなければならない。

ところで日本の場合は斜視図が必須ではない。

斜視図が必ず必要であるとは感じない。

日本等外国人が韓国に出願する場合時々斜視図を別途で作成しなければならない面倒がある。

<改善方案>

正投象図法の図面でも斜視図を参考図面に変更改正。

<期待効果>

出願人の面倒を減らしてくれる。

3. デザイン無審査登録制度の改善

<現況及び問題点>

デザインの無審査登録対象が増えていて非常に望ましいと思う。

無審査制度による出願は公衆審査のために異議申立制度がある。

しかしながらこれだけでは足りないと思う。

権利行使以前に審査評価を受けられる制度が必要である。

かつて実用新案の 2 重出願制度(無審査制度)が導入された時に存続期間中に技術評価を申請できるようにしたのと類似の制度が必要であると思う。

また例として独立デザインで出願したものが登録後類似と判断される場合の処理等無審査による問題になる可能性もある。

<改善方案>

権利存続期間中に審査評価を受けるように関連法改正。

独立類似関係は無効事由から除く改正。

<期待効果>

権利濫用を未然に防止、無審査による弊害を最小限防止。

4. 意見提出期間経過後手続き継続制度の導入

<現況及び問題点>

デザイン出願審査で意見書等指定期間が経過されると意見書補正書等手続きが進められない。

ところで改正商標法(23条)には出願人が意見書を決めた期間に提出できなくてもその期間満了日から2ヶ月以内に手続き継続申込書と意見書を提出すれば当該手続きをまた進められるとなっている。

デザイン保護法でもこの手続きが導入されたらデザイン出願を保護するのにかなり役に立つと思う。

<改善方案>

商標法23条と同じくデザイン保護法でも適用。

他の指定期間及び法定期間に対してもこのような関連規定を改正すれば非常に望ましい。

<期待効果>

期間経過による出願が断られたり消滅するのを防ぐことができる。

5. 優先権証明書類の提出省略

<現況及び問題点>

国家相互主義によって特許の場合優先権主張書類を省略するが多い。

すなわち日本特許出願を優先権主張して韓国に特許出願をする場合優先権証明書類の提出を省略することができる。

ところで日本意匠出願を優先権主張して韓国にデザイン出願したら優先権証明書類を提出しなければならないので非常に面倒である。

<改善方案>

国家相互主義によってデザイン出願でも優先権証明書類を省略できるように協議及び関連規定を改正。

<期待効果>

優先権証明書類提出の手違い防止と出願人便宜提供。

6. 優先期間 6 ヶ月から 1 年に

<現況及び問題点>

特許の場合はパリ条約によって優先権主張が 1 年だがデザイン出願は 6 ヶ月になっている。

特許と同じくデザイン登録出願においても優先権主張期日を 1 年にしたら非常に便利だろう。

<改善方案>

デザインの優先権主張期日を 6 ヶ月から 1 年に関連規定を改正。

<期待効果>

4 法の統一を期して出願人に便宜提供。

デザイン出願も特許のように優先権主張を拡大することができる。

7. 新規性喪失の例外規定と第3者の介入

<現況及び問題点>

デザイン登録出願において出願前自分の公開について新規性を認める制度がある。

すなわち考案者がデザインを公開した後に出願した場合新規性の例外規定によってこれを救済している。

すなわち自分の出願内容について公開された資料によって新規性及び進歩性を適用しないものとなっている。

そして公開した時から6ヶ月以内に出願を条件にしているが同一デザインが上記公開時から出願の間に第3者が出願した場合には第3者は公開によってデザイン登録を受けられないと同時に先願の地位が喪失されて公開した本人は全く影響されないと認識している。

しかし法解釈が非常に難しいので明確な名文規定が必要であると思う。

<改善方案>

デザイン公開した者が6ヶ月以内に出願すると第3者が同一出願をしてもデザイン公開した者のデザイン出願は登録に影響されないという明確な規定が必要。

<期待効果>

デザイン公開した者の法解釈の誤解を防止。

E. 商標制度

1. 多類 1 出願に対する改善
2. 不使用取消審判前の協商中の商標使用
3. 更新出願時の審査必要
4. 商標の指定商品

1. 多類 1 出願に対する改善

<現況及び問題点>

多類 1 出願の制度は、出願時にはとても便利である。

ところが、審査でいずれかの類に拒絶理由が解消されなければ多類全体が拒絶される。

そうなると多類全体に対して拒絶決定不服審判を請求しなければならない。

これを防ぐためには、意見書または補正書で解消できると考えられても、全体が拒絶されることを憂慮して分割をすることになる。

手続上不便であるが全体が拒絶される被害を防ぐための最善の方法である

<改善方案>

審査段階で類別に登録決定と拒絶決定をするよう関連規定を改正

<期待効果>

多類全体が拒絶されることの防止、出願人の費用削減、手続簡素化

2. 不使用取消審判前の協商中の商標使用

<現況及び問題点>

出願をして審査過程で引用商標が出てきたり、または出願前の商標調査過程で引用商標が発見されれば、多くは不使用取消審判を請求する。

審判請求後に引用商標権者と協商し譲渡を受けたり、今後には共存同意を受ければ良いかわからない。

とにかく、現行法上では協商をしようとしても先に不使用取消審判を請求しなければならない。

その理由は、協商中に引用商標権者が使用をするようになれば使用として認められて、万が一協商が決裂した場合に不使用取消審判をすることができなくなる。

<改善方案>

不使用取消審判前でも協商中であれば商標使用は認めないように関連法改正

<期待効果>

不必要な不使用取消審判請求を減らすことができる。

3. 更新出願時の審査必要

<現況及び問題点>

過去には商標更新出願時の審査をしたが今は更新審査をしない。

商標法が改正され、昔に不合理に登録された商標権が継続して維持されることになる。

過去に不合理に登録された商標権や改正した商標法に合わない場合には、更新出願時に更新登録を拒絶できなければならないと思われる。

<改善方案>

更新出願にして、審査をするように関連法令の改正
更新時拒絶の理由を明示する規定を設ける

<期待効果>

過去の不合理や現行制度に合わない商標権は更新で除外させることができる

4. 商標の指定商品

<現況及び問題点>

商標審査で指定商標により多くの拒絶理由を受ける。

時代が急速度で発展することによって新しい製品が登場し、これに対する適切な名称がない場合が多い。

指定商品を引き続き追加更新しながら、新しい製品に対しては幅広く認められなければならないものと思われる。

<改善方案>

指定商品を引き続き追加

<期待効果>

商標出願人の便宜および指定商品に対する保護拡大

F. 審判制度

1. 無効審判と権利範囲確認審判
2. 審判所のソウル分所の設置

1. 無効審判と権利範囲確認審判

<現況及び問題点>

侵害問題が発生した場合、警告を受けた者は侵害から免れるために一般的に無効審判と消極的権利範囲確認審判を同時に提出する。

ところで、無効審判は優先審判の対象になり権利範囲確認審判より先に進行する場合がある。

しかし、上記請求人は逆に無効審判より権利範囲確認審判を先に進行したり併合心理を願う。

その理由は時間的に、権利範囲に属さないということを先に審決されるのを願うからだ。

<改善方案>

無効審判と権利範囲確認審判は併合審理をしたり権利範囲確認審判を先に進行するよう審判の指針改正

<期待効果>

権利範囲に属するか否かの確認を先に受けることを願う

2. 審判所のソウル分所の設置

<現況及び問題点>

代理人のほとんどはソウルに事務所を置いている。

ソウルに一つくらいは審判所が開設されるのが望ましい。

また、技術説明会も審判院から要請する場合には、可能であればソウルで開催できたら非常に望ましい。

<改善方案>

ソウルに審判所の分所および審判廷の設置

<期待効果>

顧客便宜性および顧客感動

G. 特許ネット

1. 通知書の受信箱へアクセスする者を区別可能に
2. 通知書の受信箱のアクセス時に異なるログインで
3. 通知書の受信箱に発送時間も記載
4. 通知書の受信箱の受信エラーメッセージ
5. 電子受信の錯誤による回復制度

1. 通知書の受信箱へアクセスする者を 区別可能に

<現況及び問題点>

特許路(特許ネット)は非常に多様で幅広く活用されている。弁理士だけでなく事務所の職員みんなが多く活用している。しかし、一つの認証(ログイン)で複数人が使用してみると問題が生じうる。

通知書の受信箱で受信する書類は送達と同一の意味を持つために、事務所内での通知書の受信箱は特定の者以外には絶対アクセスできないようにしている。

しかし、通知書の受信可否が不明確な場合が発生する。

電子方式にエラーが全くないとはいえない。

2年前に電子システムの大型事故がこれを立証する。書留郵便の場合には受領者を表示するため、後日問題が起こる場合には誰が受領したのか確認できる。

すなわち、事務所内で起きたとしても誰が受領したのかを確認する必要がある。

従って、IP アドレスは保管されるべきであり、通知書の受信箱にアクセスする者の名前を記載する方法もあると思われる。

<改善方案>

IP アドレスの保管または通知書の受信箱のアクセス者の名前または符号を記載

<期待効果>

通知書の受信箱での受領有無が現在よりは明確に判断することができると思われる。

2. 通知書の受信箱のアクセス時に異なる ログインで

<現況及び問題点>

特許路(特許ネット)の通知書の受信箱にアクセスする時は、もう一度ログインをするようになっている。

ところで、同一の認証を使用するため単に二度ログインするという意味以外にはない。このときに他の異なる認証もしくはアクセス者の名前等でログインをさせて追って受領者を明確にするのが望ましい

<改善方案>

特許路の通知書にアクセス時には他の認証でログインさせるとかアクセス者の名前でアクセスするようにプログラムの改編。

<期待効果>

通知書の受信箱へのアクセス者を明確にすることができる。受信可否に問題時、原因発見が容易である。

3. 通知書の受信箱に発送時間も記載

<現況及び問題点>

通知書の受信箱で受信時プログラム改編後、受信時刻が明示された。

ところで特許庁での発送時刻は明示されないがその理由はわからない。

しかし顧客は受信エラーの可否を分析する時、発送時刻も非常に重要な資料になりうる。

<改善方案>

通知書の受信箱レポートに特許庁の発送時刻を記載するようにプログラム改編。

<期待効果>

受信エラーの発生時、原因究明が明確になる。

4. 通知書の受信箱の受信エラーメッセージ

<現況及び問題点>

特許路の通知書受信箱でダウンロード時たまにエラーが発生する。

この時に“上書き 保存しますか”または“受け継ぎますか”というメッセージが浮かぶ。

ここで上書きしなければならないと言って上書き保存だけをしている。

どんな場合に受け継ぎをすべきかよくわからないが間違っれば問題になるそうだ。

<改善方案>

用語を“上書き保存しますか”だけにするかまたは用語の解説が必要である。

<期待効果>

ダウンロード時の2次エラーがないようにして顧客満足

5. 電子受信手違いによる回復制度

<現況及び問題点>

特許路の通知書受信箱での受信は送達と同じ効果を持つ。

しかし事実上電子システムは書留郵便より安全性は落ちると思わなければならないだろう。

すなわち書留郵便は誰に伝達したのか明確だが電子システムはそうでない。

またシステム上のエラーも排除できない。

<改善方案>

通知書受信箱で受信した通知書が本人に伝達しなかった場合回復制度の事由で追加(書留郵便受領者が本人に伝達しない場合と同じく取り扱う)。

<期待効果>

案外の送達事故に対する救済可能。

H. 弁理士制度

1. 弁護士の弁理士資格付与
2. 弁理士試験の制度
3. 弁理士会の強制加入
4. 弁理士の訴訟代理業務
5. 弁理士の業務範囲
6. 弁理士会と関連団体の業務衝突
7. 弁理士の義務研修

1. 弁護士の弁理士資格付与

<現況及び問題点>

弁理士の資格は弁理士法3条に規定している。

すなわち、弁理士の資格は弁理士試験に合格した者と弁護士法による弁護士資格を持つ者として、弁理士登録をした者となっている。

実際は、弁護士が弁理士業務をせずに弁理士登録のみをしておく者の数が弁理士試験に合格した者の登録数よりももっと多いという奇妙な現象を見せている。

もちろん、ロースクール卒業出身の弁護士は技術系統もあり、知財権を選択した者は弁理士の資質をある程度備えた者も多いとみる。

しかし、弁護士のうちの相当数は弁理士業を全くわからずに弁理士登録だけをした者が多い。顧客はすべての弁理士は基本的に弁理士資質を持っていると思っており、このような点でみると、顧客が弁理士選定に混線をもたらすことがあると思われる。

日本の場合は、弁護士資格のみで特許庁の業務を遂行することができる。

従って、弁護士のうち弁理士資格が必ず必要な者のみが弁理士登録をしていることと認識している。個人的な考えでは、むしろ日本の制度が望ましいと思う。

<関連法令>

第3条(資格) 次の各号のいずれかに該当する者は弁理士の資格がある。

1. 弁理士試験に合格した者
2. 「弁護士法」による弁護士資格を持ち、弁理士登録をした者

第5条(登録) ①弁理士資格を持った人が弁理士業務を始めようとするときには特許庁長に登録しなければならない。

<改善方案>

日本の制度を研究し、日本の制度と類似するような関連法規の改善。

<期待効果>

顧客による弁理士選定に混同を防ぐことができる。

2. 弁理士試験の制度

<現況及び問題点>

現行の弁理士試験制度は、ほとんどすべてのことを備えた者を選抜する科目となっている。

修博士学位の有能な者でも上記試験のすべての科目に合格しなければ弁理士試験に合格することができない。

このような点で見ると、特許庁の審査官に対して科目免除は非常に望ましい。

これをもう少し拡大し、専門分野の修博士学位を持つ者は専攻分野の試験を免除することも望ましいと思う。

訴訟代理に関わる法は弁理士資格取得後に別途の付記資格試験科目にすることも良いと見られる。

すなわち、有能な者については科目免除等で多く合格させて、弁理士業務の中で訴訟等の専門分野に対しては別途の試験を通じて付記資格を付与する制度が良いと見られます。

現在、日本がこの制度を施行しているものと見られる。

<関連法令>

第4条の3(試験の一部免除) ①特許庁所属の7級以上の公務員として10年以上特許行政事務に従事した経歴がある者に対しては第1次試験を免除する。

②特許庁の5級以上の公務員または高位公務員団に属する一般職公務員として5年以上特許行政事務に従事した経歴がある者に対しては第1次試験の全科目を免除し、第2次試験の科目のうち一部を免除するが、免除される科目は大統領令で定める。

③ 第1次試験に合格した者に対しては、次の回にのみ第1次試験を免除する

<改善方案>

日本の弁理士試験制度を研究し、長所を導入し試験制度を改善

<期待効果>

有能な者を弁理士に合格させることができる。

弁理士の業務が多様であるために訴訟等の専門分野の科目は別途の試験で付記登録するのであれば分野も専門化することができると思われる。

3. 弁理士会の強制加入

<現況及び問題点>

弁理士会が一時的に任意加入になったのち、再び強制加入になった。

ところで法の不備であるのか、特許庁にのみ弁理士登録をして弁理士会には加入をしない者が多い。

弁理士法 11 条には弁理士会に強制的に加入しなければならないとされているのに、資格取得のみによる登録は例外であるのか、罰則条項がないのでそうであるのか、特許庁に登録するときの弁理士会経由がないからなのか知ることができない。

とにかく弁理士法 11 条により完全な強制加入になるように不備点を補わなければならないことだ。

<関連法令>

第 11 条(弁理士会の加入義務) 第 5 条制 1 項により登録した弁理士と第 6 条の 3 第 1 項により設立した法人は弁理士会に加入しなければならない

②第 1 項による登録をしようとする者は登録申請前に大統領令で定めるところにより 1 年以上の実務修習を終えなければならない。ただし、第 3 条第 2 号による弁護士、第 4 条の 3 第 1 項および第 2 項に該当する者または第 5 条の 3 により登録が取消された後の再登録する者の場合にはこの限りでない。

③弁理士の登録申請とその他に登録に必要な事項は大統領令で定める。

<改善方案>

弁理士法 11 条の強制加入規定の不備点を補完する関連法令整備。

<期待効果>

強制加入を通じて、弁理士の統一的な管理と顧客満足のサービスを提供可能。

4. 弁理士の訴訟代理業務

<現況及び問題点>

弁理士は弁理士法 8 条により侵害訴訟代理権を主張してきており、弁理士試験を通じて訴訟に関する科目も追加した。

そして、憲法訴願までしたが弁理士の侵害訴訟代理は成されなかった。

特許法院(特許裁判所)は設立されはじめてから侵害訴訟を管轄しようとしたが、弁護士の頑強な反発に成すことができなかつたと知っている。

顧客は発明が創出されれば弁理士に依頼して、弁理士は発明を細密に把握し出願して審査過程を経て特許を受けるようにする。すなわち、弁理士はその発明に対しては誰よりもよく分かっている。ところが侵害が発生すれば弁理士は代理できず書類のみ作成し弁護士にまた依頼する形態になってしまう。法院でのすべての陳述に弁理士が直接に参加しなければならないにも関わらず、できない実情である

とにかく、弁護士と弁理士との間で何かの解決点を探し、顧客に便宜を提供しなければならないであろう。

日本では弁理士が特定侵害訴訟のために教育と資格試験を通じて特定侵害訴訟付記登録をして、弁護士とともに侵害訴訟を代理している。

個人的な意見としては欧米の制度よりは日本の制度がむしろ私たちの現実に合うものと思われる。

<関連法令>

第 8 条(訴訟代理人になる資格) 弁理士は特許、実用新案、デザインまたは商標に関する事項の訴訟代理人になることができる

<改善方案>

日本の制度を研究し長所を抜粋して関連法規の改正。

<期待効果>

侵害訴訟時の顧客の便宜性提供。

侵害訴訟の望ましい遂行を可能。

5. 弁理士の業務範囲

<現況及び問題点>

弁理士の数は毎年増加している。そして、時代変遷により業務範囲も拡張されなければならないと思われる。

半導体配置関連、不正競争防止法関連、相談業務等、様々に検討し業務範囲が拡張され専門家としてのなすべき事をしなければならないと考える。

<改善方案>

日本および外国の弁理士業務範囲を研究して追加。

<期待効果>

弁理士の固有業務の拡張で、顧客へより専門的なサービスの提供。

6. 弁理士会と関連団体の業務衝突

<現況及び問題点>

特許庁の傘下機関および関連団体で弁理士を採用し弁理士の類似業務をしているものと思われる。

もちろん、顧客のサービス次元とも見ることができるが、これは弁理士会員の業務とかけ合う点もあると思われる。

むしろ、弁理士会に一任して弁理士会で顧客奉仕業務を担当させることが更に良いものと思われる。

<改善方案>

関連団体において弁理士会とかけ合う業務は弁理士会に移管。

<期待効果>

弁理士の専門性は弁理士会で統括。

7. 弁理士の義務研修

<現況及び問題点>

弁理士の資質向上のために研修は必要であると思われる。
しかし、運営においては検討する事項がとても多い。

<教育時間及び施行>

研修教育の時間は2年に24時間とするが、職業倫理の2時間以上を含むようになっている。

全会員が上記の既存時間を履修できるように研修を施行しなければならない。
そして、会員が選択して履修できるようにするならば全会員の履修時間の15倍は運営しなければならないだろう。

倫理は必須であり、残りの22時間は選択で運営しなければならないが、必須および選択に区分して施行するのは誤りである。

<点検時期>

そして、2年ごとに点検することは早いと思われる。5年にするのが望ましいと思われる。

<高齢に対する基準>

現在、70歳以上は一部免除としている。

しかし、我々は一般的に定年を60歳と見ており、特許審判便覧では高齢を65歳としている。

弁理士も年を取りながら業務範囲が異なっていく。みな一率的で働くのではない。

そして60歳程以上ならば、ますます特許庁に対する直接業務よりは間接的な管理をしていたり、または弁理士の資格のみを維持する人々も多いと思われる。

そして、自分たちに必要な勉強は自ら続けていると思われる。

60歳以上の者にまで強制的に教育を受けさせることで、これに負担を感じ弁理士の資格を放棄しなければならない必要があるのか再検しなければならない。

<疾病>

現在、詳細な規定はないことと知っている。

介護保険施設等、長期的に入院する者を除いては免除を受ける者がいない。

例えば、入院して介護が必要な場合、1ヶ月に該当する1回の研修程度は免除する制度も必要であると思われる。

<関連法令>

15 条(弁理士の研修) ①第 5 条第 1 項により登録された弁理士は専門性と倫理意識を高めるために弁理士会が施行する研修教育を大統領令で定める時間以上受けなければならない。ただし、疾病・休業等で研修教育を受けるのに適当でない場合として大統領令で定める場合にはこの限りでない。

② 弁理士会は研修教育の方法、手続き等の必要な事項を規定した研修規則を制定し特許庁長の承認を受けなければならない。

③ 弁理士会は効率的な教育のために専門教育機関または団体に研修教育を委託して運営することができる。

④ 特許庁長は第 1 項による研修教育のために弁理士登録情報を弁理士会に提供することができる。

施行令第 17 条の 5(研修教育の時間等) ①研修教育の時間は 2 年に 24 時間以上とするが、職業倫理科目を 2 時間以上含まなければならない。この場合、研修教育を受けない時間は次の 2 年に受けなければならない研修教育の時間に合算する。

② 法第 15 条制 1 項のただし書で“疾病・休業等で研修教育を受けるのに適当でない場合として大統領令で定める場合”とは次の各号の場合をいう。

1. 休業等で研修教育を受けられない正当な事由がある場合
2. 疾病、負傷、出産、兵役、長期国外滞在等で正常な弁理士業務を遂行できない場合
3. 高齢で研修教育を受けるのに適当でない場合として弁理士会が決める場合

第 13 条(弁理士会に対する監督) ①特許庁長は弁理士会を監督する

<改善方案>

関連の詳細規定を見直し、合理的な運営指針の必要。

<期待効果>

弁理士の適切な教育。

顧客のための資質向上。