

インフレ時代における手数料等の「見直し」問題の考察①～④

弁理士 長谷川 芳樹



本誌「巻頭言」で言及したとおり、物価上昇の中で賃金の上昇が始まろうとしている。このインフレが一過性か否かは別問題として、物価に加えて賃金も上がるなら、それに応じて「特許出願の手数料等の値上げ」を特許事務所から要望して良いし、むしろ、それが自然であるとする。

この場合、物価上昇率が4%だから弁理士手数料も4%アップ、というような物価スライドも選択肢だが、これでは芸がない。各企業の知財方針との適合性はもちろん、現下の国内外の知財をめぐる状況も考慮した戦略的な手数料体系を目指したい。

本稿では、

- ①弁理士手数料等の事務所報酬の変遷を2001年以前まで振り返って説明し、
 - ②現下のインフレでの事務所報酬についての考え方を説明した上で、
 - ③日本の特許庁(JPO)と裁判所における審決と判決の最新の傾向を紹介し、
 - ④事務所報酬の値上げで重視すべき項目は何か、
- について順番に考察したい。

考察① 大きく変わった21世紀の事務所報酬制度

コロナ・パンデミックが襲来する以前の20数年間、日本は長く続くデフレ経済下にあり、特許事務所の報酬(以下「事務所報酬」という。)はデフレ経済に適合するように形作られてきた。今、世界的なインフレの大波が日本に押し寄せてくることで、日本はデフレからインフレへと経済の大転換が迫られている。

インフレ経済に適合する事務所報酬を考えることが必要となっているが、まずは2001年以前からコロナ・パンデミックまでの事務所報酬制度を振り返ることとしたい。

■2001年以前に存在した事務所報酬の業界標準

私が弁理士になったのは1982年、独立開業したのは1986年、創英に衣替えしたのは1988年である。当時は穏やかながらインフレの時代であり、「弁理士報酬額表(特許事務標準額表)」と称する公定の料金表(以下「公定標準額表」という。)があった。これが日本において特許事務所と依頼者が協議・合意して報酬を決めるときガイドライン的な役割を持っていた。

地域や業界によって事務所報酬が異なることがあったのは、この公定標準額表には強制力がなくて、あくまで個々の当事者間での合意で料金表を決める際の有力な参考にされる、という意味での「事実上のスタンダード」

」扱いだったからである。例えば関西地域や電機大手などでは、公定標準額表との比較で相対的に多めのディスカウントがされた合意が目立っていた記憶がある。

国際出願(PCT)制度の導入に伴う各種手数料の新設や、当時の緩やかなインフレに対応する手数料の値上げに伴う公定標準額表の改訂の原案は、弁理士会(現在の日本弁理士会; JPAA)により作成されたが、一方的に決められるわけではなかった。ユーザーである日本特許協会(現在の日本知的財産協会; JIPA)と協議・合意の上で最終案をまとめ、それを特許庁が認可するという手順を踏んで施行される、と弁理士会の会務に詳しい先輩から聞いた。

■業界標準が消えた前後の事情

公定標準額表は、インフレに対応して個別に事務所報酬を見直していく上で、業界のスタンダードを提供する役割を持っていたが、その根拠法だった旧弁理士法の2001年改正により標準額表自体が廃止された。

この時期に、廃止された公定標準額表について一種の誤解があったように思う。もともとメーカー希望価格と同程度の意味合いだったのに、個別の取引で強制的な価格決定力があったかの如く誤解され、その結果、業界の一部において例えば、公定標準額表は使用禁止になった、これを使用すると独占禁止法に違反する、というような言説が流れた。このことの良し悪しは本稿の目的ではないので議論しないが、以後、事務所報酬については、当事者間での個別交渉で料金合意の一応の参考にできるものが消滅したことは事実であろう。

■業界標準なき個別交渉の実態

その後、事務所報酬の決め方は、業界に漂う相場観を参考にして、依頼者と特許事務所との個別交渉で合意して決めることになった。しかし、特許事務所は伝統的に個人経営が主流である一方、その交渉相手であるユーザーの多くは知財業務の専門担当部署を社内に擁する企業であるところから、両者の間の個別交渉は依

頼者主導のペースで値引き交渉になりがちだった。

とりわけ大口のユーザーは大中小の規模が異なる多数の事務所を抱えていて、各事務所に支払う手数料や実費などの料金レベルは、その大口ユーザーにおいて統一であることを望むところから、依頼者自身の手で調整された料金表が個別に特許事務所に提示されて決められていく(特許事務所は大口ユーザーの決めた料金表を受け入れていく、受け入れなければ仕事はなくなる)合意スタイルが一般的になっていった。

なお、デフレ経済の下では、料金交渉で「値上げ」がテーマになることはないから、特許事務所からユーザー企業に料金交渉を要望することは稀だった。

■デフレ下で業界標準が消えて、その後に起こったこと

この時期に、重要な「2つのこと」が起こった。第1は、JPO出願の減少傾向が続いたことであり、第2は、司法制度改革と相まって弁理士資格の取得者が急増していったことである。デフレの環境下で、出願の仕事が減り(需要減)、出願の仕事をお願いの人が増える(供給増)なら、需要と供給の関係で出願の仕事の対価(事務所報酬)が値下がりするのは経済法則である。

特許事務所が過当競争気味になって事務所報酬に下押し圧力がかかり続けたが、それに追い打ちを掛けるように2008年のリーマン危機を迎えてJPO出願は大幅に減少し、過当競争に拍車がかかった。リーマン危機後の不況対策として、日本企業はコスト削減の動きを強め、危機に対応するための「緊急値引き要請」が目立ち始めた。このような中で、商標出願では無料を謳う事務所も現れるなど、事務所報酬をめぐる過当競争に拍車がかかり、値引きが当たり前になっていったように思う。

考察② インフレの下で事務所報酬をどうする?

2021年の春頃に米国から始まった世界的なインフレは、2022年2月のウクライナ戦争により加速した。米国ではモノとサービスの両方の価格が上昇し、賃金

もサービス価格に連れて上昇するというデマンドプル型インフレが続いている。米国ではモノの価格だけでなくサービス価格はもちろん賃金も上がっているから、米国代理人事務所からの請求額が日ごとに米ドルベースで上がっているのは当然と言える。

日本は米国と事情が異なる。モノの価格が上がり始めたのは2022年1月以降であり、エネルギー、食糧、原材料の値上げが起因のコストプッシュ型インフレになっている。サービス価格が上昇する様子も見え隠れするが、モノの価格に比べて上昇速度が鈍い(図1)。そして日本の問題は賃金である。モノの価格上昇を後追いでサービス価格が上がり、賃金も上昇することになると、日本にもインフレの時代が来るはずだが、赤字国債を原資とする燃料価格抑制政策でモノの価格上昇は抑えられ、見かけ上は日本のインフレは沈静化しそうである。



図1: 日本の消費者物価指数(対前年比の推移)

■2023春闘の賃上げに注目

久々に春闘が注目され、経団連加盟企業から賃上げについて前向きな発言が出ることも多くなり、人手不足の中で人材を獲得するために賃上げする機運も高まっている。報道によるとトヨタ、ホンダでは組合の賃上げ要求に満額回答し、ホンダではベア(ベースアップ)3.3%を含む5%の賃上げを行い、新卒初任給を10%アップするという。

2023年1月の消費者物価指数の伸びは4.2%であるから、今春闘でベアの平均が物価上昇を超えるのは容易で

はないが、最近賃金の上昇を促す声が政治の側からも出るようになってきている。また、日本商工会議所は中小企業の6割が賃上げを予定し、うち3割は4%以上を計画中と3月1日に発表しており、3月末の最終集計結果を注目したい(本稿は3月第1週時点で執筆しています。)

■賃上げの次は知財サービス価格の見直し

21世紀になって20年以上、日本はデフレ状態だったが、事務所報酬も例外ではない。むしろ、考察①で述べた通り、公定標準額表の廃止、JPO出願の減少と弁理士数の増加による過当競争的な状況、等がデフレ環境と相まって、特許事務所は最もサービス価格が値下がりした業種の一つになっている。

事務所報酬の値下げの時代は2022年で打ち止めにして、これからは世間並みに値上げしていく時代になると期待したい。特許事務所が依頼者と個別交渉する、というのが資本主義経済体制下での本来の値決め交渉の姿である。そして、業界スタンダードなどに依拠せず、ゼロベースで交渉して合意していく、というのが現行制度の立て付けである。

依頼者が大口ユーザーの場合、特に多数の取引先事務所を抱える依頼者が相手の場合は、特許事務所が集団となって対峙しない限り値上げ交渉は容易ではない(交渉のための集団の形成については、カルテルや談合としての法規制の余地を留意しておきたい。)が、個別交渉が必要である。事務所から依頼者への値上げの要望と交渉は、粘り強く、ある種の覚悟を持ってやるしかない。

■「物価」について留意すべき点

インフレで高くなった物価のレベル(物価水準)は、仮にインフレが鎮静化しても物価上昇率がマイナスにならない限り下がらない。2022年末のCPI(消費者物価指数)は4%増だが、2023年、24年は政府の物価対策で1.6%増、1.8%増と沈静化する(との日銀予想がある)からといって、現下のインフレに見合う事務所報酬の見直しが不要になることはない。

なぜなら、CPIの指数は「対前年比」であるから、仮に日銀の予想が当たったとしても2024年の物価のレベルは2021年比で4+1.6+1.8=7.4%上昇することになる。現下のインフレに対応するための事務所報酬の見直しは、先送りすべきでない。

考察③ 審決、判決の最近の傾向

現在および近未来が、アンチパテント(特許軽視)時代なのか、それともプロパテント(特許重視)時代なのかの基本認識は、事務所報酬の特にレベルと体系を考える上で重要である。前者のアンチパテント時代であるなら、知財にコストをかけるのは無駄な投資だから、特許出願は事業ガードの保険程度にやればよく、特許事務所はコスト最優先で安上がりのところを選べばよい。

しかし、後者のプロパテント時代であるなら、知財に対して事業目的や規模に見合うコストをかけるのは必須不可欠であり、特許出願は戦略上の価値がある武器を獲得する目的で行うべきだから、特許事務所は単なるコストで選ぶのではなく、品質と両睨みしながらコスパ(cost performance)で選ぶことが重要になる。

■出願人、権利者が有利な時代

ひとことで言うと、日本はプロパテント傾向が進んでおり、知財の権利化を希望する出願人と、知財権の活用を志向する権利者が、いずれも有利な時代になっている。2020年の春、横浜港のダイヤモンドプリンセス号から始まったコロナ・パンデミックが、日本中で猛威を振るい始めていた4月1日に、損害賠償額の算定に関する特許法102条の改正が施行された(10月1日には査証制度が創設)。

これにより、日本のプロパテントの法体系がさらに一歩進んだ。このパンデミック前後で、日本の特許庁(JPO)および裁判所(知財高裁、東京/大阪地裁)にお

ける審決・判決の傾向が、どのように変化したかを紹介したい。なお、判決の解説は、本誌2頁の設楽隆一弁護士「視点 最近の知財高裁の判決…プロパテントの流れ」、本誌30頁の河合哲志弁護士の論考を参照されたい。

■JPO審決の最新の傾向

「令和2年度 審判の動向」(特許庁審判部)によると、特許拒絶査定不服審判(以下「不服審判」という。)の請求成立率[=請求成立審決数/(審決件数+却下件数)]は2016年から60%台が続いており、2019年は68.2%(前置審査を含まない)だった。コロナ禍となった2020年以降の傾向を推測するため、創英が代理人となった不服審判の結果を集計したところ、2022年から請求成立率がかなり上昇していた。

図2は、創英が代理人となった不服審判の結果(前置を除く)を集計したグラフであり、2016年~2022年の7年間分は計807件、直近の2023年1,2月分は計27件である。請求成立率は2018年をボトムに上昇し始め、2022年には8割台となり、2023年になって2か月間の平均は88.2%だった。

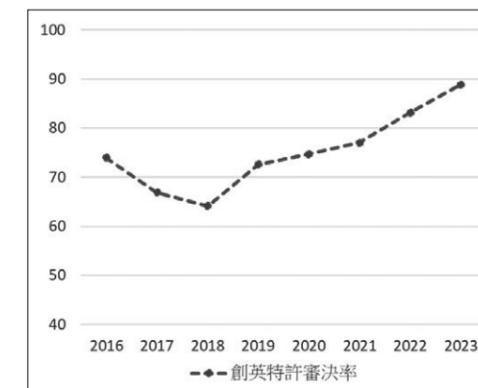


図2: 不服審判請求成立(特許審決)率 (2016年~2022年は1年間、2023年は1,2月)

■許可率9割の下で強力な権利網構築の動き

審判請求されたケースの半数以上は補正されて前置審査に付され、その半数前後は特許査定されているの

で、審判請求後に特許が認められる割合は9割を超えることになる。

このようなところから、知財制度活用の先進企業では、拒絶査定に対する不服審判請求時に分割出願を併用して実質的に幅広い権利取得を試みる実務が広がっている。また、特許査定がされた際にも、これで「めでたし！」としないで、分割出願による実質的な権利範囲拡張を試みる実務が広がっている。

その場合、元の出願明細書の内容(特に明細書における発明の開示の充実度)が重要であるが、知財制度活用の先進企業と、そうでない企業の間内容的格差が生じないかが気になる。あくまで一般論だが、事務所報酬について知財戦略的な料金体系を持っている企業と、そうでない企業との間の労力・報酬バランスの格差が、権利化戦略の結果に反映してくるのはやむを得ないだろう。

■裁判所における特許侵害訴訟判決の傾向

最近、「権利者有利の判決が多くなっていないか？」と問われることが多くなった。つまり、(1)特許の有効性を認める、(2)侵害の成立性を認める、(3)損害賠償の認定額を高く認定する、という裁判所の判断傾向が目立っていると感じられるようだ。この真偽を量的に見極めるのは難しいが、損害賠償の認定額を調べることで一定程度は確かめられる。

2018年に公表された「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価WG報告書」(特許庁)には、2007年初から2017年末までの11年間分の特許侵害訴訟における損害賠償認容額毎の判決例数が示されている。これによると、11年間の合計で認容額1億円以上の判決例は27件、そのうち10億円以上は3件となっている。

一方、2022年の1年間について、裁判所HP、知的財産裁判判例集および当方が注目している係争事件の当事者会社のHPでカウントした結果では、認容額1億円以上の判決例は9件、そのうち10億円以上は3件

だった。認容額が億円単位の判決が出る頻度が、2007年から2017年の11年間の平均に比べて2022年は少なくとも数倍に増えている。コロナ・パンデミックの最盛期に施行された特許法102条改正の影響が現れている、と感じている。

考察④ 事務所報酬の値上げで重視すべき項目

物価上昇率に応じて事務所報酬をアップする、という物価スライドも一つの選択肢だが、可能なら知財をめぐる現下のプロパテント状況も考慮した戦略的な手数料体系を志向したい。考察③で述べたように、考察すべきは、第1にJPOにおける権利化の状況、第2に裁判所における権利行使の状況であり、第3に海外での権利化と活用についても考慮したい。

■第1；JPOにおける権利化

JPOの審査審判において、審査の特許査定率と不服審判の請求成立率がいずれも高い状況だが、審査審判の判断が緩くなって進歩性のないケースまで特許される状況ではない。発明の構成から新規性が確かに存在することが認められ、その新規な構成に起因する作用や効果が明細書から読み取り得る場合に、特許が許可されている。

そうであるなら、クレームと明細書の記載の充実を弁理士に促す料金体系を目指すべきだろう。特許が取りやすい時代だからといって、むやみやたらにテキトーなクレームや明細書で出願しても、無駄な出費にしかならない。

■第2；裁判所における権利行使

特許侵害訴訟において、裁判所が特許権者に有利な判決をする傾向が強まっている状況だが、クレームが明確に特定されていない、明細書で適切にサポートされていない、等々の問題がある特許権にまで権利行使が容認されているわけではない。

クレームや明細書に問題がある場合は、運良く査定系の手続きで特許化されたとしても、瑕疵(キズ、欠陥)のある特許として異議で取り消されやすい。たとえ異議で運良く生き残ったとしても、権利行使の場面において当事者間で繰り広げられる必死の攻撃防御の中で無効理由が指摘されて潰され、あるいは権利範囲が狭く解釈されてしまい、大事な権利は真剣から竹光になり下がってしまう。

そうであるなら、出願時から権利行使を見据えてクレームと明細書の記載を充実させておくべきであり、この活動を特許事務所にアシストする料金体系が望まれると考えている。

■第3；海外での権利化と活用

日本の実務と海外の実務を別建てで考えるのではなく、日本の実務の延長線上に海外の実務がある、という観点で事務所報酬のバランスを考えたい。

創英ではUSPTO(米国特許商標庁)代理人としてワシントンD.C.とシアトルの2か所に現地事務所(日、米の特許弁護士、弁理士が計4名常駐)を開設し、SHIP-IP(米国直接手続)サービスを2017年5月から提供している。その6年弱の経験では、(1)狙っていた内容の権利が取得できる、(2)早い時期に権利化できる、(3)トータルのコストを低減できる、という3つの効果を確認した。

米国出願書類を作成する際に、米国出願に好適な出願書類を練り上げ揉み込んでいることの効果であるが、この場合にも、基礎となる日本特許出願の充実が大切である。日本出願のクレームの作り込みと、それをサポートする明細書の記載の充実が狙える料金体系を目指したい。

考察①～④で累々と述べてきたが、現下のインフレ環境とプロパテント傾向の強まりの下では、事務所報酬についてメリハリの利いた料金体系が必要になっている。

本稿では、特許について私見を述べてきたが、メリハリの利いた料金体系の必要性は特許に限らず、例えば意匠については、全体意匠、部分意匠、関連意匠、その他の制度を駆使した戦略的活用が狙える料金体系を目指したい。商標については、例えば込み入った事情のある識別性の判断や、戦略的な提案を伴う手続き等の対価が重視すべき請求項目として注目されるように思う。

いずれにせよインフレの時代にプロパテントの傾向が強まる環境下での事務所報酬の見直しであるから、総額としてはインフレに対応した値上げをすることを前提として、手数料等の項目間でメリハリの利いた料金体系が必要になる、と考えている。

《付言》

依頼者から仕事を貰うという特許事務所の立場から事務所報酬について意見を申し上げるのは気が引けるところもあります。しかし、日本がこれからインフレの時代になってプロパテントの傾向が続くとするなら、事務所報酬の問題は避けることができない重要テーマであると考えています。

依頼者と代理人事務所は、互いに持ちつ持たれつ(Win-Win)のパートナー関係であるべきだ、という基本認識の下の本音ベースの私見であることをご理解ください。

創英は、
「コストは高いがコスパは悪くない、むしろコスパが良い事務所だ」
 とお客様に認められるように精進します

長谷川 芳樹 創英国際特許法律事務所