

序 言

1 ■ 开头的话

我是企业研究人员出身的技术型专利代理人。先是在一家企业的研究所工作了 10 年，又在该企业的专利部工作了 8 年，在专利部工作期间获得了专利代理人资格，并于两年前独立开办了一家专利事务所。因此我拥有企业技术人员、企业专利人员、专利事务所经营者的经历与经验。在做企业的技术人员时，作为一个发明人，我只管将自己的发明归纳成说明书递交到专利部。10 年间我一共申请了 76 件专利，其中大部分是发明专利。曾经是发明人的我，不知不觉间已成为一名以办理他人发明为职业的专利代理人。

两年前，我租借了一间很小的屋子，开办了专利事

务所，刚开始的时候非常凄惨，案子很少，别说是支付秘书的工资，就连家庭的生活费都很难维持。在发挥出我的专业能力前，事务所的经营一直处于危难之中。最初就曾为如何增加客户，如何能使案子接踵而来这些最基本的经营而烦恼。

但是接下来情况变得顺利起来，接到的案子逐渐增多，去年和今年先后来了两名专利代理人，现在事务所已有3名专利代理人，两名秘书事务人员和一名兼职人员。

专利代理人到底是从
事什么工作的？

社会上一般的人是不太知道专利代理人到底是从事什么工作的。我在做企业的技术人员的时候也几乎不知道专利代理人这一职业，也没有了解的机会。专利代理人的工作性质，是将企业作为主要对象的特殊工作，这不同于把一般人作为对象的律师职业，因此知名度很低也就不奇怪了。而且，也因为专利代理人作为专家，工作内容大多是保密的，也很少有人会自己说出来，所以知道的人也就很少了。

但是在世界上最发达的并以技术为立国之本的日本，专利代理人从事的是保护先进技术和新产品的权利、加强知识产权的重要工作。因而，一旦从事了这份工作，每天都会感觉到兴奋和激动，并且总是会感受到无穷无尽的乐趣。甚至让你体会到废寝忘食、放弃所有的休息日来工作的乐趣。

因此，通过这两年独立奋斗的历程，我想让大家了解专利代理的工作内容。我想告诉大家专利代理人如何通过工作活跃于社会，而对社会作出贡献。也想触及一

些在实际业务中遇到的、以专利法为代表的我国工业产权的一些问题。

如果通过我的这本书，能让社会上一般的人了解我们的工作，那么我会感到非常荣幸。

2 ■ 专利代理人的工作内容

以下我来概括一下专利代理人的工作内容。

(1) 获得权利方面的工作

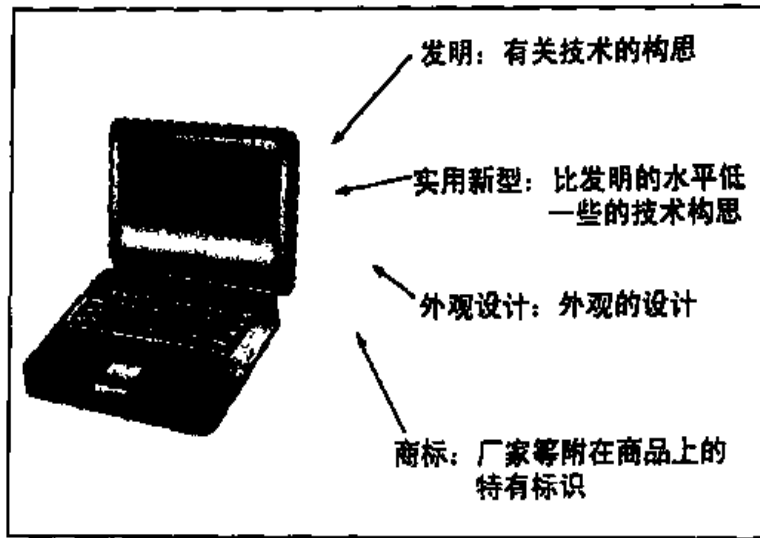
① 作为专利代理人，向专利局提出发明、实用新型、外观设计专利申请、商标注册申请。在提出申请前通常还要就申请进行相关的洽谈。

发明、实用新型、外观设计、商标都涉及非常专业的知识，社会上一般人对这些是不太熟悉的。发明、实用新型、外观设计、商标到底是什么呢，现在我以我正在使用的电脑为例，来简单地做以下说明。

[发明的对象] 安装在个人电脑中的 IC、电子线路、液晶显示体等与技术有关的构思。随着技术水平的提高，个人电脑的性能也会随之提高，所以很多发明都以个人电脑为对象。

[实用新型的对象] 比发明的水平低一些的技术构思。比如像把手的构造、盖子的构造等。

以上发明和实用新型，如果有创造性的构思则有助于技术进步，技术进步又会使产业发达而使国家繁荣。



因此对于专利法、实用新型法* 都授予独占权（专利权、实用新型权），使其得到保护。

[外观的对象] 计算机的外观设计。同样性能的商品，外观漂亮的会受到消费者的欢迎，并因此会很好销售，所以外观设计也是很重要的。

如上所述，外观如果有新颖的设计，会刺激消费者的购买欲望，从而会使商品畅销，而使产业得到发展。因此，外观设计法* 也是授予并保护独占权的法案。

[商标的对象] “VAIO”、“LaVie”、“ThinkPad”、“FMV-BIBLO” 等是各公司附在商品上的标识。对于一般都叫作计算机的这种商品，各公司为什么还要加上自己的产品的名字呢，这是因为如果都叫作计算机的话是无法与其他公司的产品区别开的。就以“VAIO”这种

* 表示日本专利制度与中国专利制度在此项上存在着不同。
以下文中出现*处都同此。——译者注

商品为例，如果用“计算机”这样的商品名，再怎么宣传、做广告，“VIAO”这种商品也卖不出去。而如果用“VIAO”这样的标识，进行宣传、做广告，就能够卖出“VIAO”这种商品。而且只要使用过一次“VIAO”的人，就会形成这样的印象：“VIAO就是当打开商品的盖子时，盖子内侧为液晶面，可以很方便使用的折叠型膝上个人电脑”。这种印象实际与商品的可信度相关，容易识别的商品的名字（商标）能够表现出全体商品的可信度。为了提高这种可信度，为了卖出更多的产品，各公司都会竭尽全力进行宣传和做广告。

另外一方面，模仿好的东西是人之常情，如果放任不管的话，好的商标就会成为他人不正当竞争的牺牲品。索尼以外的厂商在计算机上加上“VIAO”商标的事情很有可能会发生，但是，像这样冒用他人信用的行为是为社会正义所不允许的。

所以国家通过对具有识别力的商标赋予独占权（商标权）给予保护，防止商品的来源混同，保证商标使用者的可信度，维持竞争的秩序从而实现产业的发达。

上述的申请业务，是由法律规定的专利代理人的专有权。即专利代理人为了使申请人获得权利而撰写周全的申请文件，并向专利局提出申请。这些申请文件是法律文书，要接受专利局审查员的实质审查，所以只是形式上符合要求是不行的，其内容的记载也要严格。而且还必须是能够在法院使用的文书。

② 不光有国内申请，还有向国外的申请

这里的国外大部分指的是美国、EPC 缔约国、加

拿大。有时也包括韩国、澳大利亚、中国、台湾等。对于国外申请来说，美国、EPC、加拿大、澳大利亚等国的公用语言是英语，所以要用英文撰写说明书，再经由各国的代理人提交给专利局。公用语言不是英语的国家，要由我方写成英文的说明书，提供给当地的专利代理人，由他们翻译后进行申请。所以专利申请对专利代理人的语言能力也有相当高的要求。

③ 在获得权利的过程中进行的各种法律处理（中间处理）

中间处理，首先是从答复专利局审查员的审查意见开始，然后还要撰写意见陈述书，如果被驳回的话还要制作复审请求书。通过中间处理就可以看出一个专利代理人的水平高低，所以必须认真对待。而且中间处理有一定的期限，为了避免超过期限，对期限进行严格的管理也是非常重要的。

④ 授权后，进行权利的管理（管理业务）

从授权登记费的缴纳到年费的管理、商标权的延展手续等，这些手续分为国内部分和国外部分，需要花费相当的人力和物力。但是如果用计算机进行管理的话，会方便很多。

在以后的章节中，将对以下内容作详细的说明。

⑤ 收到无效请求后的对策（无效请求的代理人），撤销复审决定诉讼的代理人

⑥ 与希望使用专利的人进行许可谈判（涉外、许可业务）

⑦ 防止他人的侵权（鉴定、警告、侵权诉讼的协助

人)

(2) 阻止授权方的工作

① 作为专利代理人请求异议程序*

专利异议程序是指，针对审查员审查结束后的授权公告，有异议的第三人为了阻止权利的实现而向专利局所作的陈述。也就是说，如果没有人存在异议的话，那么申请人将获得此项权利。由于专利权是一种独占权，因此其他公司就不能生产与此专利相抵触的产品或实施与此专利相抵触的方法。这也正是通过异议陈述来阻止权利实现的目的所在。

异议程序所用的证据与审查员审查中所用的驳回理由相重复一般是不可行的，所以专利代理人要将检索范围一直扩展到外国文献。学术论文、商品目录等也是有用的。

下述的其他方面，将在以后的章节作详细的说明。

② 无效宣告请求的专利代理人，撤销复审决定诉讼的专利代理人

③ 判断和鉴定委托公司的产品是否侵犯了他人的专利的业务。以及后续的涉外、许可业务

④ 侵权诉讼的被告的协助人*

另外，还有公司顾问、国内国际专利商标战略等工作。

这其中几乎所有的专利代理人，主要从事的是(1)中的①~④，(2)中的①的工作，特别是从申请到中间处理的工作。这不仅是因为这些工作在全部分工作中占绝

对多的比重，更主要的是因为从事诉讼和许可业务需要的是经过特别训练的专门人士，而不是任何人都可以担任的。如果从事过诉讼和许可谈判工作的人们就会发现，“案情往往比小说中写的还要奇妙”，因为没有既成的模式，所以就必须有开拓新领域的先锋精神。

上述这些工作我差不多都做过。现在做得最多的工作就是专利申请（这两年半来我已经接受委托做了700件国内专利申请和20件外国发明专利申请）。异议陈述（8件），无效宣告请求（5件），复审请求（1件）、鉴定（28件），撤销复审决定的诉讼（3件），侵权诉讼（3件），职务发明奖酬诉讼（1件），大型的许可谈判（4件）等工作也有很多。这样同时进行申请业务和权利运用业务，尽管案件的情况都各不相同，但只要能明确把握住说明书共同的撰写要点，就能在申请专利的时候撰写出高质量的说明书。

或许是因为按照这样的方式来工作的缘故吧，我的事务所虽然是个小事务所，但也能达到惊人的工作量。

3 ■ 作为专利代理人所需要具备的特质

（1）争强好胜的精神

首先，作为专利代理人，如果没有喜好争论的性格，是不能胜任专利代理人的工作的。因为，从申请专利到行使权利的过程中，经常会不断出现技术争论。如果不能在所有的技术争论中取胜，专利的价值也就无法

实现。所以不能厌恶斗争，反而要求在必要的时候要以好斗的性格来对待工作。

专利代理人完成的文件，不管是提交给专利局或法院的公文，还是寄给国外专利代理人的文件，以及送给委托人的文件，都要求非常严格，不能允许有任何的错误。尤其是有时公文出现错误后将没有机会再弥补。

所以，专利代理人首先必须是法律（以专利法为主的工业产权法，民法、民事诉讼法的一部分）和技术的专家。对法律的最低要求是通过专利代理人考试，如果掌握了这些法律的话，是可以被授予专利代理人资格的。但这只是最低要求，要想胜任诉讼、许可谈判、合同等工作，还必须在这方面进一步学习。即要学习民法、民事诉讼法的全部内容，著作权法，商业秘密法，反不正当竞争法，独占禁止法等。

接下来是技术，精通全部领域的技术是不可能的，但是至少应该是化学、电气、机械某一方面的专家。不管是哪个领域，最好都能够和第一线的研究者、技术人员进行对等的讨论。虽然各个领域的情况不同，但是作为技术存在着共同性和普遍性，所以专利代理人只要拥有很高技术水平的知识，通过阅读该领域的文献，或者只是听发明人的讲解，就能够在短时间内对其进行理解。理解了发明的原理之后，专利代理人就能够指出发明者在主观上做出的发明与实际客观的发明的不同，应该进一步地扩展发明等。

现今，我国的技术有了显著的发展，国外的申请增加，国内外的诉讼问题也经常发生，专利代理人也活跃

在国际舞台上。所以专利代理人必须掌握外语，至少应该掌握英语。此外也应该具有能够运用国外专利法的本领，至少能够运用美国专利法和 EPC。

如上所述，法律、技术、外国语是专利代理人起码应该拥有的技能。此外还要了解谈判术、诉讼程序等。总之，既然成为了专利代理人，就应该能够把专利代理人负责的工作全部承担下来。

重要的是，不能对工作挑挑拣拣。如果总说这个不能做，那个不是我的专业，那么就不能胜任专利代理人的工作。相反作为专利代理人应该是什么都能做到的，即使遇到不懂、未知的内容，也要有不管付出怎样的努力，都由自己来承担解决的勇往直前的精神。能够取得专利代理人资格的人应该都具备这样的素质。这样的先锋精神也许就是成为一流专利代理人的秘诀。只要专利代理人有才干，客户的委托就会随之而来。

(2) 具备沟通交流的撰写能力

专利申请说明书的撰写，虽然涉及的是被称为最先进的技术的发明，但也必须遵循自然法则，而且要让普通的技术人员看过之后也能够明白。说明书是被那些不一定是专家的审查员、复审委员、有时还有法官阅读的法律文书，做到能够让他们理解也是十分重要的。当然，对于除说明书以外的，例如向专利局提交的意见陈述书、异议陈述书、无效宣告请求书、答辩书等文件，以及向法院提交的预备文件、技术说明书、鉴定书等文件也是同样的要求。

另一方面，大多数的客户也并不一定是专家，所以说明书、中间文件、其他的法律文件如果能够做到不需要另外说明就能够让顾客看懂的话，那是最理想的了。如果不能做到的话，也要向客户做浅显易懂的说明。如果不能得到客户的理解的话，那我们就会失去业务。

越是从事这样特殊的工作，越需要对专利局、法院等法律部门、客户做通俗易懂的说明。

虽说这很难，但是对于略知这一道理的专家来说，是谁都可以做到的。要想通过语言糊弄那些初学者和门外汉，并不是一件困难的事。因为只要排列那些复杂的语言，陈述一个观点就可以了。但是这样的做法，不能说是真正的专家。真正的专家，就应该将那些即使是属于专业性的东西，也能让初学者和门外汉明白，至少要向这方面努力。所以做得好的人不光能够让专业人士明白，而且也要对非专业人士进行易懂的说明。也就是要整理发明人的观点，然后按照基本原则把它简单化。越是专家，越应该尊重常识，抱着谦虚的态度。

(3) 尽善尽美的功力

我们专利代理人处理的事情，实际上是很复杂的，会遇到各种各样的问题。全部都要遵循法律来处理。有时也会涉及到一些十分尖端的领域。但不管怎么说，这终究是人和人的争论，不管是怎样复杂的问题，最终都有解决的办法。我们的工作就是对照着以往判例的经验，迅速预见解决问题的办法，通过该预测找出为客户争取最大利益的手段。

所以从申请到获得专利权、行使权利、或保护权利，都要做到尽善尽美。比如在撰写专利申请说明书的时候，不能抱着以后修改也可以的马虎的态度。申请的时候就必须要撰写最好的文件。如果不作充分准备就提交文件的话，就会面临中间文件、与审查员的面晤、诉讼的准备手续等问题。每一回合都要分出胜负，所以我们的机会并不多。可以说每天都是真刀真枪的较量。像这样总是做到尽善尽美也是专利代理人功力的体现。

申请的乐趣

1 ■ 撰写说明书的关键

有这样一句谚语，专利代理人就是从撰写专利说明书开始，到完成专利说明书结束。正如这句谚语所说的那样，专利代理人基本的工作，就是撰写用于专利申请的说明书。掌握专利代理人的工作就是从撰写说明书开始的，即使从事专利诉讼、许可业务等高难度的工作，关键也在于对说明书的活用。那么专利说明书里都应该写些什么呢，简单地说，就是发明的故事。但是，说明书和普通的小说、解说不同，因为它具有法律文件的性质，所以不能够太简单。

实际上，尽管专利诉讼、许可业务需要很高的技巧，但首先如果说明书撰写得不清楚的话，也无法顺利

进行。也就是说，要想有效地活用权利，要以高质量的说明书为前提。再夸张一些，即使说专利权的命运决定于说明书的撰写技术也不为过。一旦发生争论，就会围绕说明书的记载，受到四面八方的攻击。只有排除这些攻击，才能够实现权利的价值。

所以，首先就需要专利代理人把握发明者到底发明了什么东西，这一发明与公知技术的区别在那里（什么地方进行了改进），因为这一区别而得到了什么样的有益效果。以与公开技术的不同点为中心，然后再加入基本技术来撰写说明书是比较好的方法。如果能够把握这些不同点，就可以尽可能地扩展权利范围（专利申请的范围），而扩展的这部分根据专利法的要求应得到说明书的支持，因而要求增补实施例。总之，说明书撰写的根本就是要牢牢把握住要点，把发明故事书面化，追求获得权利要求范围十分明确的强有力的权利。所以，说明书重要部分的撰写必须准确且细致入微。

如果记住这些，就能够撰写出具有职业水准的说明书了。我是学化学出身（主要是高分子化学），但是每天的日常工作就是不断地撰写和我专业没有关系的机械、电器、日用商品等各种领域的说明书。打个比方，就好像是一个设有化学门类的百货商店。当然各个领域的说明书撰写都有自己的模式，比如把化学领域的模式用到电器领域是不行的。所以，我们工作首先就需要记住最低限度的关于化学、机械、电气等各个领域的说明书撰写模式。

怎样撰写具有职业水准的说明书？

2 ■ 国外申请的注意点

用于向国外申请而撰写的说明书，要更加小心。首先，在机械、电气以及其他一般的领域，都要在权利要求中加入目的、作用（在有些情况为效果）等。所以，美国专利的权利要求相对比我国的要长。相反，如果接受从国外向我国申请的委托时，则要删除多余的部分，只留下必要的东西，以尽可能缩短权利要求。另外，美国申请的说明书中，如果是已知物质，则用途发明是不能成立的，所以要加入第三成分，成为新的组成物的权利要求。

权利要求的数目一般不要超过 20 个。在我国的申请中，通常只有一个或几个权利要求。因为，如果必要的话，可在以后补正或在分案时对权利要求作出修改，日本在这方面比较自由，所以即使在申请时只撰写了最小限度数量的权利要求也是没有关系的。而对于美国申请，权利要求的补正并不容易。要想增加权利要求的个数，就必须提出继续申请（CIP），或者如想加入新的内容，也要提出一部分继续申请（CIP）（但可根据原始申请文件中记载的发明范围保留申请日）。因此，重要的是，要做好这样的准备：开始先撰写数量比较多的权利要求，即使审查时由于对比文件的存在而被要求修改权利要求的情况下，也可以简单地将相应的权利要求删除。EPC（欧洲专利公约）申请的情况下，修改权利要求的情况和我国差不多，因此也就不产生这样的担

心。但是，因与美国在发明的单一性上不同，记载形式也不相同，要特别注意。

还有在说明书里，要尽量多地记载发明的要点。即使是公知技术，也要就所知的范围做详细记载。并且不能隐瞒实施例的最佳方式（发明的核心部分），而要尽可能详细地记载。

因为这些工作都是必须的，所以提交外国申请要花费很多的工夫。

3 ■ 发明洽谈

(1) 一般的发明洽谈——大公司的情况

在着手撰写发明书之前，首先要搞清楚，发明者发明了什么，与以往的技术有什么区别。为了搞清楚这些，要在事前做以下的准备。

一般客户是通过书信进行申请委托。信里要记载职务发明申请的内容。职务发明申请的记载形式，每个公司各不相同，有的公司送来的是差不多已完成了九成的说明书，有的公司只用一页纸记载了摘要。阅读这些职务发明申请，并且基本上还要与发明者进行面谈，这是正确掌握发明撰写说明书的第一步。当然，如果一直负责的是同一个领域，已经具备了这个领域的知识，不用面谈，而通过电话、传真询问公司的专利负责人员、发明者就可以明白的话，则可以先撰写好说明书，必要的地方留出空白，再记入实施例的数值等。

然而，与发明者面对面地交谈，可以最迅速地交换正确的情报，所以我一般都是尽可能地与发明者面谈。同时也希望通过面谈可以进一步得到客户的信任。

所以，与其默不作声地和文件打交道，我更喜欢到企业的研究所去和发明者进行讨论。这样可以看到生动的发明。有时我听了发明者兴奋的说明，自己也会沉醉到发明中去，而与发明者意气相投。曾经有很长一段时间我也是一个发明者，所以知道发明者在构思发明、完成发明的时候所感到的兴奋。而且，把发明者的感受记载到说明书中，表现出让审查员等第三人能够体会的创新精神，也是专利代理人的一项技能。虽说是技术文件，但还是有记载人类情感的余地的。

技术文件也有记载人类情感的余地

比如有的时候，对于根据生产现场的三班倒工人的提议而作出的发明，我将现场工人怎样辛苦才解决了问题的内容记载到说明书中，不管审查是否开始，就向审查员申请面晤，说明发明完成的经过。向审查员宣传实用上的价值（商业成功）也是专利代理人的作用。

也有比较罕见的例子，企业完成了重要的发明而召开了专利项目会议，我被邀请参加会议。会议聚集了数人或数十人的研究和技术者，请求大家发挥智慧，对是将某个发明在多个领域同时展开，还是反过来将很多项发明（创意）集中起来进行研究，整理这些发明的来龙去脉，决定申请顺序，来获得强有力的专利。有这样要求的一般都是大公司。当然，大公司一般都有专利部（近年来很多公司改称为“知识产权部”），其成员也和我们一样具备专业技能。而请求公司外的专利代理人进

行判断的理由，一个是专利代理人可以局外人的角度冷静地进行客观判断，另一个是我们经常处理各种领域的申请、案件，有很多的直接经验，可以从广泛的角度分析错误。也就是说像我们这样的独立代理人，要处理各种领域的申请及其他事情，就好像百货店一样，涉及面很广泛。

参加了这样的申请计划会议之后，参加会议的人员会送来职务发明申请文件，然后开始进行申请准备。对于大型项目，申请超过几十件、上百件也是有可能的。由于这样的申请必须1~2个月完成，所以事务所必须倾尽全部力量进行工作。

说明书初稿完成后，要送给客户公司的专利负责人，经确认后就可以提交申请了。对于紧急申请，有时收到传真过来的申请委托后，当天就要完成说明书初稿，然后再传真给客户的专利负责人，得到最终的确认，然后连夜进行申请。

(2) 一般的发明洽谈——中小企业的情况

没有类似专利部组织的中小企业，基本上不要指望会有说明书初稿。根据客户提供的设计图、实物、标本等来进行申请的情况很普遍。这时候就要到客户的公司去，通过观察机械，以改进点为中心，把握发明的要点。如果把得到的设计图直接作为专利申请的附图的话，反而会公开了技术秘诀，所以要把必要的部分抽出来。如果是复杂的机械，制作专利申请用的附图，可能会花上几个小时，所以要拜托专门的绘图员来制作。就

好像买饼就要到专门卖饼的地方去买，才能保证质量。有专门的绘图员来制作附图，处理事务时会更加迅速。不光是要找到这样的绘图员，还要在事务所以外有一些协助者，能够在困难的时候给予协助，这在经营上是十分重要的。

(3) 紧急申请的时候

也有一些例外情况，产品要在展览会上展出，或者在学术会议或报纸上发表，客户为了在发表之前得到确认而来洽谈。

对于要在展览上展出的产品，客户一般都会将全力放在新产品的试验上，所以一般申请的时间都是展览日期即将临近，只有一两天的时候。这种情况下，也要到客户的公司去，听取技术的各种改进点，确认专利是否覆盖了这些改进点，在还没有申请专利的情况下，尽快进行申请。如果只需提交一两件的申请就可以的话，不会花费太多的时间，这算是很幸运的。如果要提交很多件的申请，真的是很辛苦的。这种情况下，要优先于所有的业务，即使工作到深夜，甚至彻夜工作，也要集中全力撰写专利说明书，以便在发表时间前完成。当然如果遇到这样的事件，是不会有周六周日这样的休息日的。

虽然心里认为客户要是早些委托我就好了，但是我是绝对不会说出来的。要让对方看到我的能力，即使知道这种事很勉强也可以来委托我。因为这不是谁都可以胜任的工作，这种情况下，我会说“好，交给我吧”，

战胜危机的工作能力、迅速解决问题的能力也是评价专利代理人能力的一个指标

然后挽起袖子大干一场。不管任何事情我都能够处理。这就是我做事的一贯作风。像这样战胜危机的工作能力、迅速解决问题的能力也是评价专利代理人能力的一个指标。能够迅速进行处理的本事，也正是客户对专利代理人的期待。有很多次，我接受委托进行紧急申请，都是用几个小时完成初稿，然后由客户确认并在当天完成申请。这样我的能力也得到了很高的评价，信用度也得到了提高。

专利法里有关于丧失新颖性的例外的规定（专利法第30条），也许有人会说不用这么拼命，可以利用此例外规定，以后再从容地进行申请。但是，专利法第30条仅限于和发表物完全一样的发明，而且还有很多限制。即使在申请的时候撰写了自以为还可以的权利要求，可以肯定地说，将来为了应对审查意见也要修改权利要求，这样如果不能在申请时的说明书中所记载的范围内自由进行修改，就无法获得强有力的权利。所以，如果来得及的话，不管多么辛苦，也要马上申请。这是专利代理人应该具备的态度。

还有其他经常出现的情况是，在先的申请要进行公开，需要在公开前完成申请，或优先权的期限临近时，接受委托，进行国外申请或要求国内优先权的申请。

有时，接受客户委托进行的外国申请（美国，EPC），其期限在申请公开预定日的两个星期前。而且说明书超过了200页，附图超过了100页。这样大的量，客户无论如何也不能在期限内完成英文翻译，因而客户要求用日文说明书进行PCT申请。但是，PCT申

请的手续非常麻烦。而巴黎公约的申请时间也非常紧张。所以，我准备如果来得及的话就进行巴黎公约的申请，来不及的话就进行 PCT 申请，并开始进行翻译。同时，事先通知那些联系紧密的美国、德国（EPC 代理人）的代理人，告诉他们关于申请人、发明人的名字等著录事项和说明书概要，来得及的话，会在申请期限前将英文说明书用国际快递送给他们，请他们进行准备。当然平素经常互相合作的关系比较好的代理人，也是很愿意在这样的工作上予以帮助。此外，对于自己无法胜任的像翻译这样的大型工作，也可以寻求搭档代理人的协助，或使用专门的翻译事务所。重要的是，要在周围准备一些陷入危机时可以真诚予以帮助的朋友。一个人可以做的工作毕竟是有限的，大家结成团队可以发挥出想像不到的力量。当然，如果自己被请求进行协助的话，也要愉快地给予帮助。

特别是外国申请，有时必须十几天每天连续工作 12 个小时，才能在期限前 3 日送出国际快递，在期限前 1 天文件送达美国专利商标局（USPTO）和欧洲专利厅（EPO）。我和搭档代理人经常是眼圈发黑，刚刚松了口气就不得不马上投入下一个工作中去。

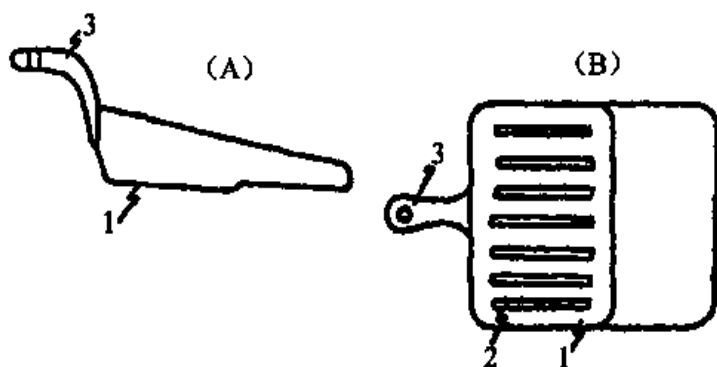
（4）与个人发明者的洽谈（其中之一）

我的事务所的工作大部分都是接受公司的委托，很少接受个人发明者的委托。下面就是一个接受熟人的妻子的委托而进行发明洽谈的实例。

这位夫人是一位每日花费很多功夫热心于研究家庭

使用的日用品的人。去年秋天，这位夫人在打扫自家庭院时，清扫落叶的同时也把沙土、石子扫进簸箕。于是就想着有没有什么好的方法可以把落叶和沙石分离开，从而想到了好几种簸箕。然后，她先到街上的日用杂货店去搜寻有没有与自己的想法类似的簸箕，确认了没有之后，来到事务所与我进行讨论。因为是从平时主妇的家务中产生的想法，所以我也在所能够做到的范围内进行了回答。

这位夫人的创意如下图所示，在簸箕的底部设有小孔，将混合的落叶和沙子扫入簸箕内，在簸箕内进行分离，使沙子从小孔落下，在簸箕内只留下落叶。这位夫人非常希望能够申请专利。



1. 底部 2. 小孔 3. 把手

根据申请的对象，这个东西好像是可以申请实用新型的。作为业务，一般人也许可能会说“明白了，申请专利吧。”但是，我接受了这样的申请委托，出于代理人的直觉，就问她：“等一下，真的没有现有技术吗？”这时，客户一下子就卡住了。我就向她解释：“申请专利的官费和代理人的费用合计要十万多日元。如果花费了这些费用，但是却因存在相同的公开技术，或与公开

技术近似而被驳回。十多万日元的投资就全打了水漂。所以这个申请至少应先进行公知技术的检索。不管检索什么样的公知技术，都不需要花费多少钱。只要支付给我事务所向发明协会支付的检索费用就可以了。这样的检索也就花费2~3万日元。”说服了客户后，进行了专利检索。虽说是专利检索，现在也可以全部用机器进行检索。但检索中选择专业术语，确立检索方式等，也是专利代理人的技能之一。

这个案子，我做了下面的检索方式。

检索方式1：[垃圾簸箕] + [尘土簸箕]

相应专利公开公报 24 件 实用新型 140 件（共计 164 件）

检索方式2：{ [垃圾] + [尘土] + [尘埃] } ×
{ [筛子] + [网] + [沙] + [除砂] + [落沙] }

相应专利公开公报 88 件 实用新型 205 件（共计 293 件）

这些一共合计 457 件，都附有下图所示的附图，所以检索起来非常轻松。全部检索用了不到 30 分钟。费用也按前面所述金额收取。

申请 01-1902-A47L 13/52

H01.01.11

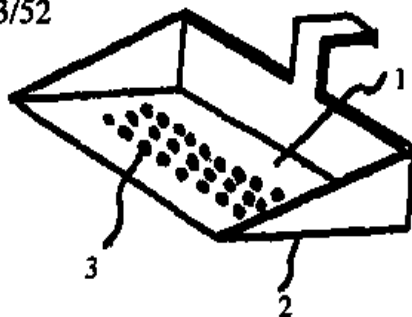
公开 02-94764

H02.07.27

底部中央有小孔的簸箕

松下 顺子

（松下 顺子）



“簸箕的容纳部为上下两层，用扫帚扫尘土的时候，上下两层结合在一起，上层有数个直径适当的孔穴，可

以筛选出垃圾、小石子等，由此，扫进簸箕的尘土中比较重的砂石、不能燃烧的东西就从上层的小孔落到下层中，簸箕起到了筛子的作用，使以后的尘土处理容易。”

[孔、底部中央、取尘、上层、下层、2层、扫帚、尘土、收集、接合、适当、直径、很多个、孔、垃圾、砂、小石子、筛选、扫、集合、比较、重、可燃、落下、筛子、作用、处理、方便] [281]

但是在检索中存在技巧问题，如果是一般的检索，检索方式1就可以了。引入[尘土簸箕][垃圾簸箕]这样简单的技术用语，就可以在这一技术领域进行全部的选取了。但是，我一般是要在范围更广的范围内进行抽选。这样的抽选以前曾起了很大的帮助作用。

实际上本案的检索，检索方式1没有找到全部的有用的公开技术。为了找到全部的相同的公开技术，我又设计了检索方式2来进行检索。具体的例子如下所示。

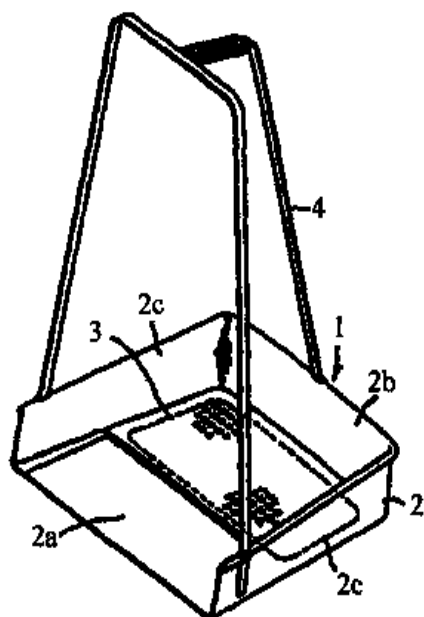
近似的例子(4件)：实开昭56-6369号，实开昭58-64262号，实开平1-108260号，实开平2-94764号。

基本相同的例子(1件)：实开昭62-18057号。

“将许多细缝纵向横向排列，代替网眼，形成多孔板3上的孔，可以得到与上述相同的结果”(全文说明书的第7页第3~5行)。

之所以这样的专利检索难，是因为说明书撰写者对技术用语的使用有所不同。而且向机器检索系统如PATOLIS这样的机器输入数据的人员，不是专门的技术人员。比如，本案检索的时候，检索方式1并没有找到

目的相同的公开技术。检索方式2扩大了检索的范围，才能够找到目的相同的公开技术。所以，专利检索往往必须要扩大范围。



本案的检索，因为扩大了检索范围，实际上还获得了吸尘器的垃圾收取设备、洗衣机的垃圾收取设备、垃圾燃烧工厂的燃烧装置、垃圾回收的回收车、净室的集尘装置、光盘的垃圾收取装置、半导体制造系统的垃圾收取装置等各种领域内的公开技术。垃圾收取装置基本上都成了检索到的结果。

结果，找到了5件相近似的公开技术，其中一件基本上完全相同，这是一个残酷的结果。

我冷静判断了检索结果，向客户传达了本案申请不具备授权前景的信息。

结果本案没有进行申请，不进行申请是明智的。我认为，尽管本案没有成为业务，也并没有什么不好。作为专利代理人，与其进行一件丢面子的申请，不如放弃

冷静、客观地进行
判断

申请的念头，而且这也与客户的利益相关。将本来不可行的发明勉强进行申请来糊弄客户，不是我的做法。而像这样冷静、客观地进行判断，是我们这些专业人士必须要做到的。

(5) 与个人发明者的洽谈（其中之二）

独立开办事务所的话，就不得不和一般的人进行讨论，有时也会闹笑话。有一次，一个有新创意的人来访，详细说明了他的发明之后，他问我：“老师，您能给我多少钱？”我不明白他的意思就请他解释，他说：“听人说，如果发明了什么的话就可以获得金钱。”这件事不是个笑话，我向他解释道，收费的应该是我们。一件申请要花去十几万日元，发明人只有在取得权利之后，自己实施或者许可给他人实施，才可以挣到钱。最后这个人放弃了申请回去了，这也是没有办法的。用专利和实用新型挣钱并不是那么容易的事情。

4 ■ 实际的申请操作

把握了发明的主旨之后，首先要制作附图。简单的附图可以自己来做，或者交给秘书来绘制。复杂的附图，要请专门的绘图人员，向他们进行说明，制成所希望的附图。这样制成了附图之后，就要着手撰写说明书。由秘书将发明者的初稿用打字机输入，接下来说明书由专利代理人自己用打字机来完成。每天像机关枪一

样用10个手指在键盘上不停地敲击。完成了说明书之后，接下来就要写请求书和摘要，然后用电子申请机将这些文件合成。也就是说，请求书、说明书、摘要可以由计算机读取，附图由图像扫描仪读取，变换成数据。然后通过电话线进行在线申请。在线申请之后马上可以从专利局通过在线申请机以受理通知书的形式得到申请号。

因为坐在事务所里就能向专利局进行申请，所以十分方便。

在线申请机的性能各不相同，如果是比较好的在线申请机，每天可以申请数百件申请，工作效率非常高。

修改的机会——中间程序

1 ■ 中间程序

所谓中间程序是指从专利申请后直到授权这段时间内，对专利局进行的法律上的程序。

申请了专利也并不意味着就获得了专利权。由于我国采取的是实审制度，通过实审程序开始审查，此后还要提交意见陈述、补正书、分案、变更申请、异议请求*、提交答辩意见，重要发明还需与审查员、复审委员进行会晤。所有这些都是有关技术上的争辩，并且此后在行使权力时也会产生很多问题，因此中间程序必须非常慎重地对待，这种中间程序要求具有使用法律手段的能力和操作实力。

例如，如果我们只想着靠提出意见陈述书就能说服

审查员或者根据相关经验预计将会被审查员驳回的话，这两种心态导致的行为结果是不同的。如果我们认为尽了最大的努力仍会失败时，对于重要的发明，暂且进行分案申请，经过一定时间，也可能产生实现授权的新的对策。由于这些程序都有严格的期限，因此必须严格进行期限管理。

下面给出了专利申请的流程图，从流程图能够知道直到授权需要很多的法律程序，并且还需要很长的时间。

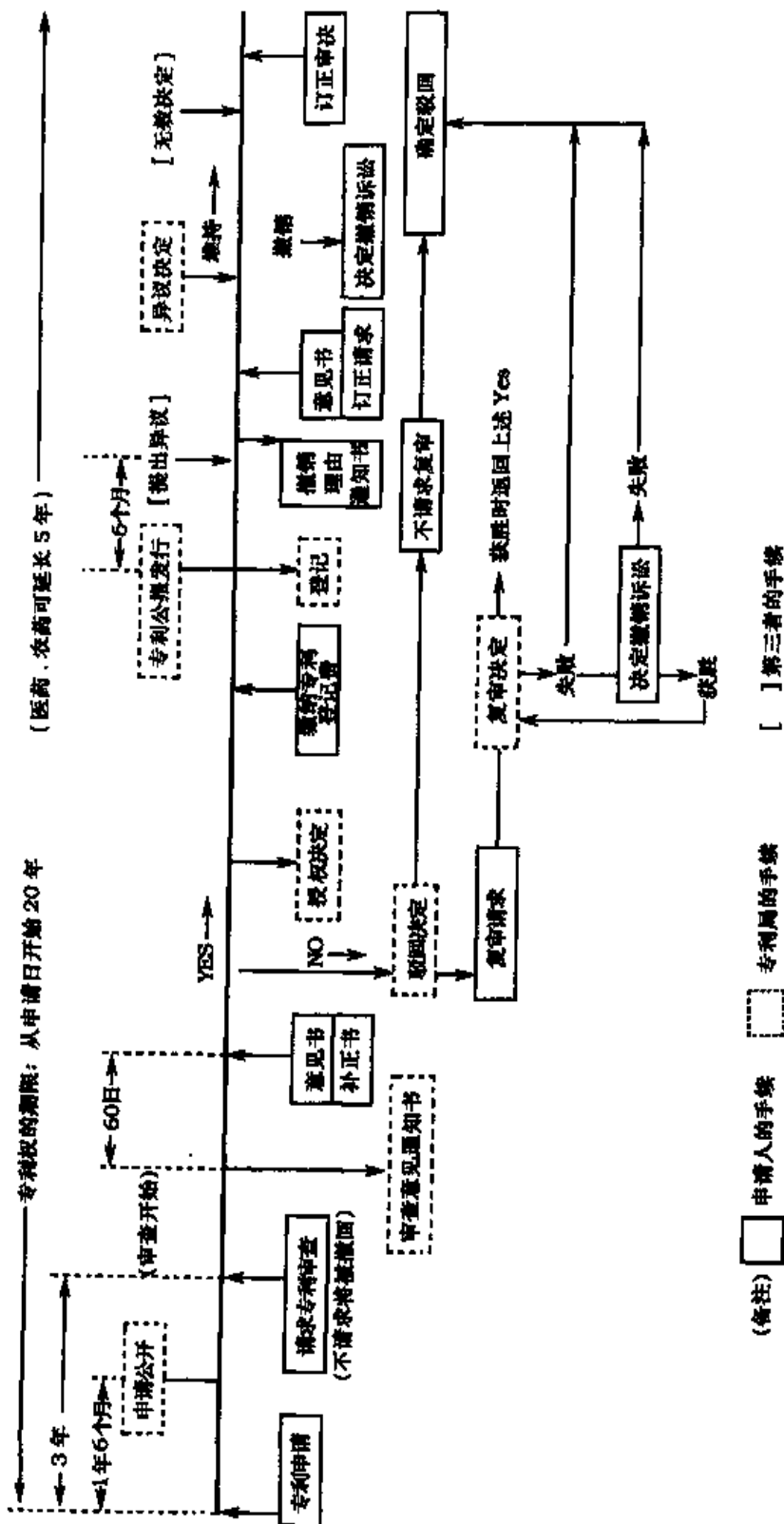
以下举出了中间程序中重要的部分。

(1) 审查意见通知

针对专利申请，可以说审查员至少要发出一次审查意见通知，在法律上对审查意见是有严格规定的（专利法第49条）。对于未满足要求的申请，将发出决定驳回的审查意见。

然而，即使在申请前进行了充分的检索，几乎所有的申请也都会有审查意见，这当然不是说这些审查意见都是经过了严格的判断而发出的。其实，从审查员的立场看，“由于有这样那样的近似例，请清楚地说明不同点”，或者在说明书的背景技术部分没有记载审查员检索到的公知技术，对该公知技术和本发明申请到底有什么不同而产生疑问。有时也会因说明书的记载存在矛盾或不充分而被指出描述不完整。

这样的疑问和意见其实是善意的，审查员对申请文件（说明书、权利要求书、附图）的缺陷给予进行修改



从申请到授权的流程图

的机会，应该对此感到高兴。因为，一旦带着这些缺陷被授权再要修改是极其困难的，会因此给权利行使带来障碍。

可以说不管多么有能力的专利代理人，在申请时写成完全无缺陷的说明书是不可能的，发现说明书中的缺陷应该是值得感谢的事情。而且由于审查员是依据各自审查领域的实践做出客观的判断，因此绝大多数的审查意见是恰当的，可以说是基于多年的审查、复审的实践积累而做出的，另外，审查员指出的这些要点大都是将来会产生问题。

以下对收到的审查意见中出现最多的“是本领域技术人员容易想到的”这样的情况进行说明。

收到审查意见后，仔细地研究审查员指出的对比文件。更具体地说，对对比文件进行最宽的解释，并且找出对比文件所公开的发明与本发明在结构上的不同。这里对比文件中所公开的发明是指将对比文件的实施例、附图等进行最宽解释的情况。另外本发明的构成是指权利要求书中记载的构成要件（必要技术特征）。

将两者进行比较，如果确有一个很明显的不同点就可以进入到下一步。如果仅是细微的不同点但是有两点的话，也不妨先认为是能够授权的。如果没有任何不同或者是很细微的不同，而且大家都是这样考虑的话，需要对权利要求书进行修改。而且在对权利要求进行修改后，也需要对说明书的相关部分进行修改。特别是因数值限定而产生了不同时，应依据实施例和比较实施例，使数值所具有的含义（临界之意）明确清楚。

其次，即使有一个明确的不同点，或者该不同点可依据说明书和附图的内容而导出，并通过修改来实现，则应强调由该不同点而带来什么样的技术效果。简单地说，权利要求的这一部分与对比文件是不同的，因为这些不同而使本发明申请具有相应的优点，如果这样来陈述的话，基本上能克服审查意见中指出的不足而达到授权。

然而，实际上不会是那么简单的，对于重要的发明和要行使权利的发明，多数在结构上的不同是很细微的，效果也大致相同。也就是说差异都是很有限的，若进行修改则权利要求的范围会缩小而无法行使权利，因此想尽可能不要进行修改，而意见陈述书对差异也不能过分强调（否则将来会产生禁止反悔的问题）。在这种情况下，要证明有商业性成功的事实，或通过发明人等技术人员的实验证明来具体证明本发明是要通过创造性劳动而非显而易见的。

（2）驳回决定

驳回决定是审查员最终判断该申请应当被驳回，一旦驳回决定的副本被送达，就会越来越感到前途未卜，将驳回决定通知给申请人时，告诉申请人，如果是正在实施中的发明或者是正在研究将要实施的发明就要提出复审请求。不然的话，没有特殊情况就只能请接受驳回决定。常有的例外是本公司没有实施而许诺转让给其他公司正在实施。这时不管有没有明确的合同条款都有义务为了授权而尽最大的努力，当然，当我方从一开始就

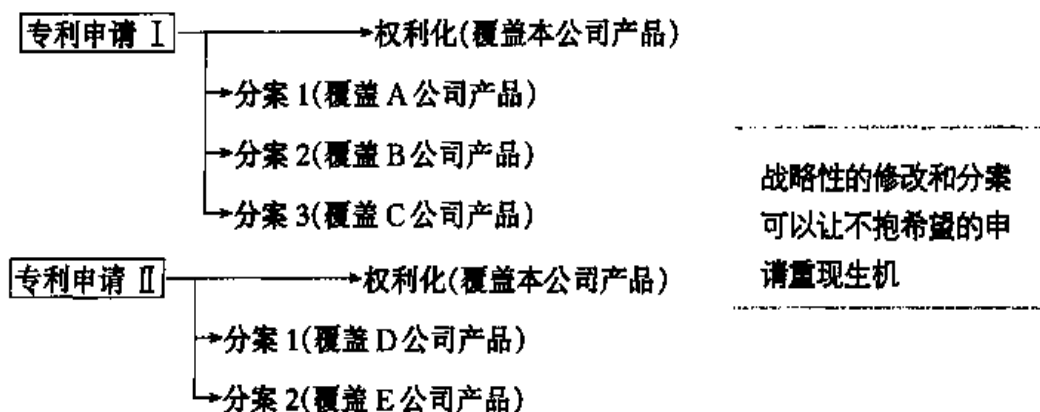
知道存在这样的合同时，我方应该告知申请人要提出复审请求。

在客户希望进行复审的情况下，再次全面地研究说明书，并且认真地考虑对权利要求等的修改。如果进行的修改达不到主要目标，即使提出复审请求大多数情况下都会产生不利的结果。而如果进行修改，则自动进入前置审查，前置审查是一种由原来负责的审查员进行再审查的制度，所以有可能直接授权。因此最好在复审请求后 30 日以内进行修改。

2 ■ 战略性的修改和分案

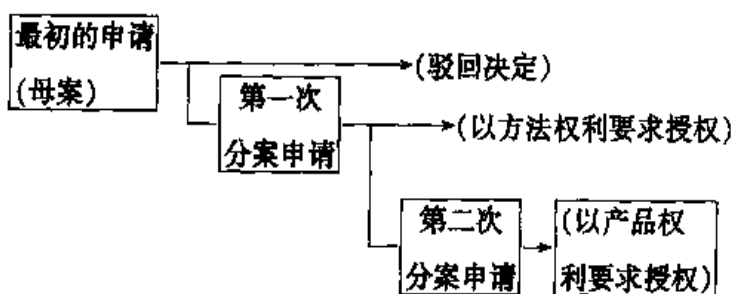
进行修改通常是为了应对审查员发出的审查意见和审查员做出的最终驳回决定，但是有时也是为了击败其他公司的竞争产品和侵权产品，某一制造商的创新产品申请了两个专利，但是因为是高收益产品，多家后起的制造商也来进入市场，为了压制该后起的制造商，除了得到强有力的专利外别无他法。我指示负责的研究人员设法获得后起的制造商的所有新产品，并指示他们尽可能作详细的分析，其结果是尽管各公司的产品材料、规格稍有不同，但是都是属于申请中的两个专利申请所记载的范围内。因而，将两件基本发明用上位概念修改成最大范围的权利要求，在修改的同时，将两个专利申请分案成 5 个专利申请，最终成为 7 件专利申请。当然，分案申请的目的是使其权利要求可覆盖各后起制造商的

新产品，以行使权利。随后用最初的基本发明的公开公告进行警告，紧接着几个月后，在分案申请公告发行时再进行警告。各制造商也都会拼命进行抵抗，提出信息请求异议，但是结局是所有的专利申请都被授权，从而可以从各公司得到转让许可费用。



在另外一个例子中，还是关于某种产品的基本专利的重要发明，该装置和制造方法的权利要求被公开后，有多家公司提供了信息，我们收到了根据这些信息提出的审查意见通知书。研究的结果是，两个权利要求会被驳回或者被接受的可能性都是五五开，没有获胜的把握。客户对授权也不抱希望了，并表示不要进行意见陈述了。而我的作风是要努力争取，在提出意见陈述时对制造方法的权利要求进行分案（发明的实施例和附图保持不变），只对装置权利要求进行反驳以争取授权。很遗憾该基础申请的装置权利要求最终被驳回，但是分案的制造方法的权利要求仅进行了少许修改，经审查就被授权了。上述多家公司提出了异议申请，但是由于异议的理由不成立，最终维持专利权。在分案时我又说服客户再将另外的装置权利要求进行分案。当然与最初被驳

回的母亲案权利要求不是同一权利要求，若是同一权利要求的话分案是不合适的。最近另一分案申请在未发审查意见的情况下，一次就被授权了。并且该案例的了不起的地方是，对于被授权的分案专利，竞争企业以数十万的价钱获得了许可使用。若上述另外的分案申请被授权的话，想必产量更大的其他竞争公司也会来请求许可。这下客户很理直气壮，若竞争公司不请求许可，他就要提出侵权诉讼。曾不抱希望的申请，就这样让其重获生机。可以说这就是专利代理人的作用。



如上所述，在申请中发现侵权产品时，修改和分案都是极其具有战略性的手段。因此，如果事业部门和专利部门之间能进行有机的协作，具体地说，如果能早一步地获取其他公司情报的话，就会获得对本公司来说强有力的专利而对他公司来说很有威胁的专利。如果是正当的专利就要使用所有的法律手段。这方面已有一些很好的案例。

3 ■ 收到异议申请时*

越是重要的发明越会被提起异议请求，反过来说，

被请求异议的发明是在竞争对手正在实施或者将来要实施时会形成阻碍的发明。作为专利代理人对这样的发明必须很慎重。因为将来对该异议请求人行使权利的可能性很高。通常很难对付的侵权人也会亲自出马，也就是对手会在眼前现身。所以无论如何必须死守发明申请，谋求得到授权。此外，一旦自己作为异议请求人而公开名字，当异议请求败诉时会陷入困境，所以最近大多是以第三人的名义请求。作为法律专家客观的感受，以第三者名义请求是很明智的策略。在法律上认为任何人都可以提出异议请求，因此应该利用这种策略。

当异议请求人以自己的名义出现时，指示客户要监控并把握异议请求人所实施的技术。另一方面为了应对异议请求，要考虑答辩意见的撰写和修改方案。重要的发明事先预料到会有异议请求时，应阅读相关文件并设法获得异议请求的内容。

当收到由专利局发出的撤销通知书时，针对撤销理由是否正当、证据是否成立、是否仅仅是为了拖延时间等进行研究。也有连最基本的撤销理由都不成立的情况，例如有人主张，发明与产品介绍中描述的发明是相同或者容易得到的，但是，该产品介绍的发行日不明，没有发行人和获得人的证明；或者，有人主张，根据收集到的多个公告的公知技术，认为发明是本领域技术人员容易想到的发明，然而公知技术与本发明的技术领域完全不同，因而无法进行组合等等，存在这些不恰当的理由。

4 ■ 与审查员/复审委员的面晤

若通过与审查员/复审委员的会晤，而能克服审查意见中指出的不足以及排除异议，就要积极地进行会晤。从专利代理人的立场看如果能客观地判断发明人完成发明时的感觉，并传达给审查员、复审委员，就基本上达到了目的。仅仅提交书面答辩，有时缺乏说服力。

我很喜欢与审查员、复审委员进行会晤。这是因为可以通过眼睛、耳朵把不管是多么努力也写不出来的发明人的感觉传达给对方。可以说发明人的激情也会通过努力变为现实。

可以通过眼睛、耳朵把不管是多么努力也写不出来的发明人的感觉传达给对方

并且在会晤时也能够探知审查员、复审委员的想法，并及时地使对方知道我们的应对意见。具体地说，要弄明白，申请文件修改到哪种程度就算是清楚的了，或者是在意见陈述书中仅强调这些就能够说服审查员。通常来说人是有感情的，需要通过面对面、真挚地交换意见，努力达到相互的思想沟通。反之，已竭尽全力仍不行的话，也就死心了。

会晤通常都是自己一个人去，但是在技术上有非常敏感之处时，也带发明人和技术负责人一起去。而且，会晤的准备要很充分，有修改时要写成修改文件的形式，并直接了当地恳求审查员，我所作的这样的修改，希望他能够接受。特别是对于认为发明是本领域人员容易想到的审查意见，由于审查员酌情处理的范围较宽，重要发明应该试着交涉。最近专利局也表明要积极地接受会晤，因为这很有助于加快审查。

对于当事人的无效宣告请求，审查员的会晤是将请求人和被请求人双方同时叫来进行的，最近我代理的请求人方的案件使用小审判厅，采用犹如东京高院那样的准备程序进行论点整理，虽说是论点整理，但对通过双方多次提出的书面文件主张/立证的争论点，当事人对有效或是无效进行辩论，是实质性的争论，因此需要充分地进行准备。对这个案子我是尽了最大努力做了非常充分的准备，而对方的代理人虽说是老资格的专利代理人，但好像是没有做什么准备就来了，在辩论阶段只是站在那里不知所措，作为负责该案件的专利代理人，到了现场再来考虑涉及核心部分的辩论是不行的。不管你在书面上写了多少，为了通过自己的嘴明白无误地表示本方的主张，必须进行预先的准备。在大约40分钟的口头审理期间，基本上听不到对方的有效反驳。负责该案件的合议组组长也是进行了很好的准备而来的，由于他很好地把握住了双方的辩论点在哪里，专利权人的代理人针对有效或者是无效这一关键点上，未能进行有效的反驳，可以看出这些给合议组的结论带来很大的影响。由此也就失去了以后的机会，而我所代理的无效宣告请求便因此处于上风。

也可以这样说，有些案子完全可能由于专利代理人工作上的细致程度而决定胜负。当然因为无效的理由很充分，对方专利代理人也无法实现有效的反驳。该无效宣告请求案进行了一次口头审理就结束了，虽然对方（专利权人）得到了一次意见陈述的机会，但是意见陈述提出后不久审理就结束了。虽然最终结果还不知道，

但是估计是对我方有利的。并且该无效宣告请求案是为了防止侵权诉讼而提出请求的，因为在侵权诉讼中处于马上要被判定停止侵权临时处分的阶段，这是极其危机的时期。在这起侵权诉讼中，我说明了有关专利局上述无效宣告请求的经过，并且声明由于最终判定无效宣告成立的可能性很高，希望审判程序等到上述判定到达以后再行进行。虽然这时法官已依据职权使审判进入和解，而合议的结果最终成了我方希望的决定：在判定结果出来前等待和解程序。该审理还在进行中，因此进一步的情况现在还无法写出来，而无效宣告请求的胜败对侵权诉讼会带来极大的影响，因此专利代理人的责任重大。

5 ■ 专利异议请求的攻防*

(1) 为何存在专利异议请求制度

专利申请在审查员经过慎重的审查以后，只有不存在驳回理由的申请，换句话说也就是具有专利性的申请才会被授权。

但是也存在以下本来不能成为专利而被授予专利权的情况。

- ①审查员未检索到的文献存在时。
- ②只有当事人知道公知、公开实施的情况时。
- ③公开不充分的情况，如不具有与同行专家相当的高技术水平就不能判断出说明书的实施例无法再重复实

现时。

在此采用专利异议申请制度，是为了通过收集民间的信息，专利局对授予专利权是否正确再次进行审理，并在存在缺陷时以求进行修正，由此达到使专利的可信性更高这样的公益目的。

专利异议请求的审理，是由审查员组成合议组进行的。

(2) 文献检索的重要性

为进行专利异议请求，文献检索是最重要的。审查请求提出后，专利局通过作为外围团体的专利检索机关的工业所有权协作中心 (JPCC)，进行公知技术和现有技术检索。当然对 JPCC 的检索人员，专利局要进行严格的培训。另外有时审查员也独自进行检索。要进行相当多的检索，依据该检索资料而进行审查。所以仅用在原来审查意见中使用过的资料，常常是不行的。

检索审查员检索不到的技术领域和外国文献，是异议请求成功的关键。因此，仔细分析审查过程的文件，以审查员检索范围或检索到的文献作为启发去寻找有分量的资料，有时对于外国文献，从国内检索困难时，也委托外国代理人进行检索。同一专利在外国也有申请时，检索美国和欧洲专利的审查过程的文件，寻找有分量的资料。不仅仅是专利文献和论文，还要查找企业发行的商品说明书类，这时还要让发行公司证明什么时间给无保密义务的人发送了多少册。对于参数专利 (parameter patent，对于同一种东西用新的测量方法描述其特性的权利要求的专利)，需要有试验证明书，以主张

与申请前存在的东西相同或容易得到。可以说异议请求主要由资料来决定。

(3) 专利异议请求率及其成功率

根据专利局发行的 2001 年专利行政年度报告书, 1999 年的专利授权件数为 150 059 件, 专利异议请求件数 4 566 件, 请求成功件数 1 501 件, 2000 年的专利授权件数为 125 880 件, 专利异议请求件数为 4 558 件, 请求成功件数为 1 285 件。从两年平均来看, 相对全部授权案件的专利异议请求率大约为 3.3%, 异议请求成功率大约为 30%。专利异议请求时, 专利权人通过请求补正, 可以对说明书和权利要求书进行缩小权利要求等特定事项的修改等。尽管这样, 由于还有约 30% 的专利被撤销, 可以说这种成功率是很高的了。换句话说, 通过异议申请可以使专利局审查不到的部分得以完善。

如上所述, 可以灵活使用异议请求制度。

(4) 针对专利撤销理由的对策

一旦由合议组发出专利撤销理由, 要很好地研究其内容, 或者通过意见陈述书进行反驳, 或者请求订正*, 克服撤销理由。审查员合议组与单个审查员是不同的, 因为是 3 名审查员, 很多是从与单个审查员不同的视点进行分析的。可以认为是重新进行审查。因此, 以这是原审查员已经同意了为由进行反驳是不行的。

审查员合议组是从他们自己的判断是否能够经得起诉讼这样的观点来判断专利的异议或撤销，因此合议组的意见是有份量的。并且，如果在被撤销的情况下，可以向东京高法提起诉讼，但是需要费用和时间。不管怎么说，再进一步的话就会被撤销了，那样的话已付出的努力就会白白浪费了。因此，需要尽最大的努力去维持专利。

万一在被撤销的情况下，我的意见是向东京高法提起诉讼，并立即要求订正请求*，订正请求先行，一旦该请求被认可，有关撤销的诉讼就自动胜出。近年通过这种方法一个接一个地出现专利权人的胜诉判决。

(5) 专利异议请求与信息提供的关系

专利异议请求在专利授权后，专利公报发行日起6个月内提出，而申请中通过同样的程序以阻止专利授权的制度是信息提供制度。

信息提供可以在公开后到专利权注册期间进行。

与异议请求制度的不同点在于，其是被限于新颖性、创造性、在先申请的说明书或附图中记载的发明。是否采用这种信息提供的资料进行驳回，全由审查员酌情处理。但是假如即使审查员无视这些而审定专利授权，也很容易想到会被以同样的理由和同样的资料来提出异议请求，一旦被提出异议请求，由于是审查合议组审理，审查员就不能忽视了。结果，信息提供往往就同驳回理由联系在一起，也可以像以上所述那样灵活使用信息提供制度。

(6) 专利异议请求与无效请求的关系

不管是专利异议请求还是无效请求都是在专利被授权后进行，在这一点上它们是相同的。但是它们也存在不同点。

第一个不同点，就是专利异议请求可以隐去真正请求人的公司名字，以第三人的名字即所谓顶替名进行请求。这样由于将来不容易被追究侵权责任，可以说对请求人是一个有利点。相对于此，无效请求就不能隐去请求人自己的公司名，这是因为遵循了没有利害就没有诉讼权这样的民法原则。

第二个不同点，就是专利异议请求依据职权原则，判断由审查合议组进行。是否采用请求理由全由审查合议组决定。通常是通过审查合议组与专利权人的交锋，来决定专利权是维持还是被撤销。在被撤销的情况下，原告专利权人应该以专利厅厅长为被告向东京高法提起“撤销决定请求”诉讼。

相对于此，无效请求是依据当事人原则，无效请求书必定送达专利权人，要求提出答辩意见，并且请求人或专利权人一方作为原告，另一方作为被告，在东京高法进行较量。

诉 讼

1 ■ 专利诉讼中专利代理人的作用

事务所成立后不久，通过关系好的律师的介绍，我接受了几个专利权、实用新型权的侵权诉讼的案件。现在，除了这些侵权诉讼的案件外，还接受了几个复审决定诉讼的案件。我有过从公司专利部到侵权诉讼及复审决定诉讼的经验，专利诉讼是我擅长的业务之一。

在公司的专利部工作时，我从当时被称为专利诉讼专家的已故律师马濂文夫先生那里学到了侵权对象物的确定方法、诉讼状的撰写方法、准备文件的撰写方法等诉讼手续的办理知识，因为这个原因，我在诉讼方面实力很强。律师马濂文夫先生在我国是屈指可数的专利诉讼方面的专家，他代理的多个著名案件被收录在教科书

和基础教程中。

那么，专利代理人在专利诉讼中具有什么样的作用呢，首先，在对专利局审查员作出的复审决定不服的诉讼，即复审决定诉讼中，专利代理人以代理人的身份参加诉讼。所谓参加诉讼，是指代理原告或者被告参加原告、被告、法官三方进行的诉讼。因为是代理人，所以接受当事人的全权委托，全面地代理诉讼案件。即担任诉讼的攻防的全部，具体来说是从撰写起诉书到准备手续的所有工作。

在侵权诉讼中，专利代理人是作为辅助人员参加诉讼的*。所谓辅助人员是指协助作为主代理人的律师到法院出庭，主持承担各种各样的技术辩论。具体来说，要参加辩论，撰写准备文件，与证人接触（询问证人），陈述意见，撰写技术说明书和鉴定书。

专利诉讼案件，许多都已经过长年辩论，原告和被告都有自己的理由，而不是一方是白一方是黑那样黑白分明。不经过诉讼争辩，无法知其真相，因此当事人寻求司法的裁决（诉讼）。但不管是什么样的诉讼，都要通过法律来判断，因此在实务上要求根据法律，仔细研究以往的判决，做好最充分的辩论准备。专利诉讼的第一审通常也需要一年。诉讼间隔期（本次辩论与下一次辩论的期间，或者本次准备程序与下一个准备程序的期间）通常为2~3个月。所以必须认识到诉讼是长期的，而且要以能常胜为目标，做最大的努力。诉讼一旦失败后就没有其他机会了，可以说是必分胜负的战场。因此，即使只是作为代理人或辅助人也经常有痛心疾首的

必须认识到诉讼是长期的，而且……

时候。

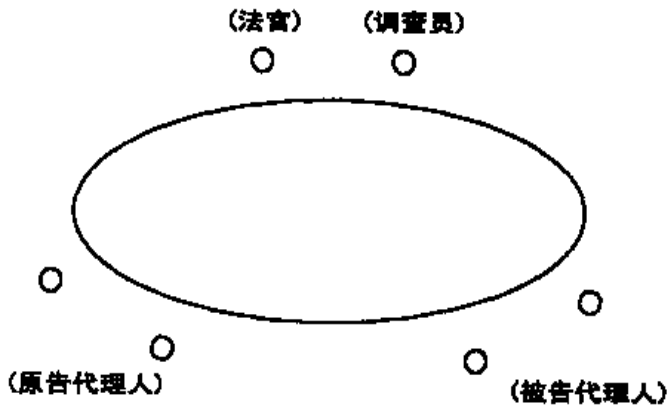
在专利诉讼中有哪些要点呢，作为实务上的参考，可以列举以下几点。由于复审决定诉讼和专利侵权诉讼中专利代理人的作用、程序及需要注意的地方不同，因此分开进行说明。

2 ■ 复审决定诉讼中专利代理人的作用

不管是专利审查系列（专利申请人与专利局之间的案件），还是当事人系列（如无效宣告请求这样的请求人和被请求人纠纷的案件），东京高级法院专属管辖的复审决定诉讼，是在提出诉讼状之后，在准备程序室而不是在公开法庭进行准备程序。

准备程序如下图所示那样，在椭圆形桌子旁坐着法官、调查员（来自专利局）、书记员、原告代理人、被告代理人。

这种诉讼有时只要提出准备材料就结束了，但若涉及核心部分，则大概要进行一个小时左右的辩论。因



此，为了在辩论时不陷入困境，每次都需要进行充分的准备。我个人的感觉是，只提出书面材料就结束的案件其实并没有意思，因为每次事先都进行了充分的准备，特意从大阪（事务所所在地）或者京都（从自家出发）坐上新干线，往返需要七八个小时，而陈述只需要数分钟即结束，总觉得不够尽兴，但是即使是数分钟就结束，由于是诉讼程序，也不能缺席。相反的，在进行了激烈的辩论一小时也结束不了时，因体会到了从很远的地方赶来的价值而感到满足。

这种诉讼的争论点几乎都是作为争论对象的专利发明或申请中的发明与公知技术实质上是否相同（新颖性），如果不相同的话区别有多大（创造性）。因此，首先要正确地把握技术，区分相同点和不同点，了解不同点对于技术的进步有多少贡献，浅显易懂地予以说明。这种说明在许多种情况下，只用记载于说明书中的技术内容通常是不够的。必须要充分补充，例如从本领域的技术发展史来看具有多大贡献，以及怎样在商业上取得成功等相关的事实。

此时，需要理解的对象是法官。一般来说，法官大多数毕业于大学的法学专业，而不是技术上的专家，所以首先对技术的说明要浅显易懂。如果使法官理解了技术，则工作的一半也就完成了。

另一个争论点是复审决定是否正确，将注意力回到复审，指出复审的理由中所有有错误的地方。即使只有一个理由，如果影响到结论，就可以在诉讼中获胜。因此需要十分注意研究复审的理由。在很多的复审中，有

对事实的错误认定和在主观判断显而易见性上产生的错误。

我曾负责过一个无效决定的撤销诉讼的案件，复审员完全没有理解专利发明和公知技术，因此，其对本发明与公知技术的区别的认识有错误，对此，作为被告的专利权人当时并没有反驳专利局复审员的复审理由，反而采用了会导致混乱的一种反驳方式。由于这样就成了一个偏离问题实质的辩论，很显然，这里复审结论确实是有问题的。

3 ■ 侵权诉讼中辅助人的作用

(1) 认定侵权对象物的对策

在侵权诉讼中，专利代理人作为辅助人参加诉讼，即在法庭上进行诉讼。所谓辅助人是指在形式上作为代理人律师的辅助人员。但是，专利诉讼不外乎是法律和技术的辩论，因此，辅助人和代理人的作用其实质上是相同的。倒不如说两者必须协作，作为一个整体共同努力以期获得胜诉。

在专利权（包括实用新型权）的实际侵权诉讼中，有哪些方面作为辩论点呢？首先，确认侵权对象物是争论点之一。其理由是，原告（专利权人）试图根据自己持有的专利的权利要求的范围来认定侵权对象物，而被告从一开始就否认被确定为侵权对象物，为了躲避侵权责任，试图以不同于权利要求的表现形式来确定侵权对

象物。双方的辩论从这里开始。

(2) 技术范围的攻防

下一个论争是在诉讼中应作为要点的最重要的攻防，即侵权对象物是否属于专利技术的范围。通俗地说，即是否落入权利要求的范围。如果未落入，通常认为不侵权；如果落入，通常认为侵权，会产生停止侵权、请求损害赔偿等。这是侵权诉讼的原则。

但是，按照上述原则行不通，这也是专利审判案件困难的地方，因为偏离原则的例外很多，因而专利案件是很难的。以下是关于例外的攻防方法。虽说是例外，但因为在实际工作中很重要，因此简单地予以说明。

当侵权对象物在形式上落入权利要求的范围时，作为被告方，有以下的防御方法。即侵权对象物达不到说明书中记载的目的、作用、效果（说明书参考论），由于存在使专利不能授权的缺陷，因此权利要求的范围应该被缩小（申请经过论、意识限定论），由于有公知技术，因此，与公知技术相同的部分权利不能成立，要缩小权利要求的范围来解释保护范围（公知事实排除论），而且对于说明书中没有公开的部分也不能要求权利（认识有限论）。在极少数的情况下，还有使用先使用权的抗辩手段。这其中的公知事实排除论、说明书参考论、申请经过参考论，因为从权利人和第三者公平的角度看是适当的，所以占了主流。也容易被法院接受，在过去

的很多判决中被采用。因此，站在被告方时需要极力主张这一点。此外还有认识有限论和利用发明等，因而，攻防的手段非常多，所以需要根据具体案例研究采用哪种攻防手段。

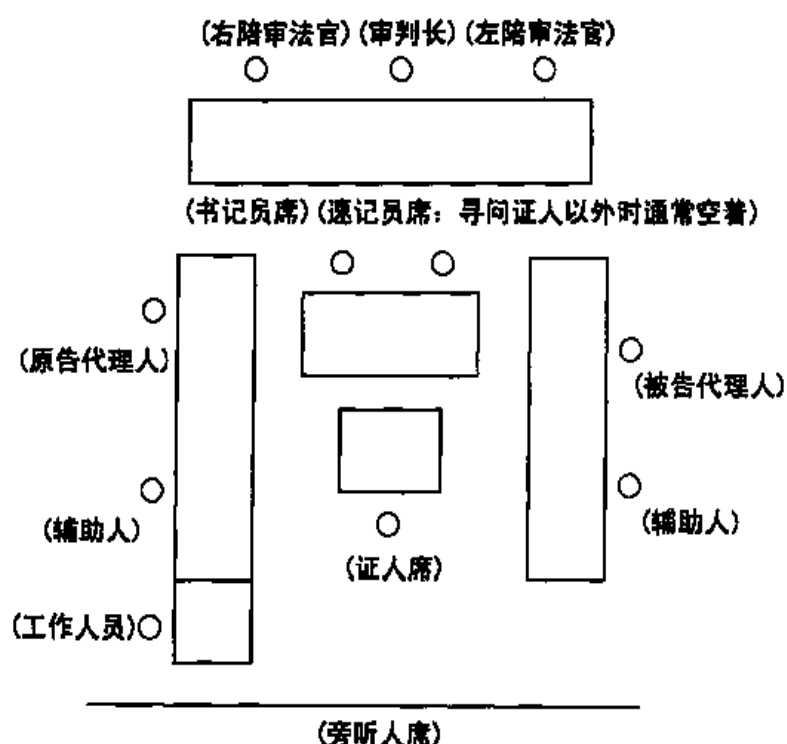
反之，当侵权对象物未落入权利要求的范围内时，原告方的专利权人需要研究侵权对象物是否是等同物，或者是否相当于间接侵权。但是现在在我国的法院判例中，基本上不承认等同和间接侵权。

侵权诉讼，如后面所述那样除要在公开法庭进行外，还要进行准备程序。

(3) 先使用权的攻防

我负责过的案件中，有涉及先使用权的专利侵权诉讼案件。先使用权中被告具有举证的责任，因此要检查对方申请专利权以前的所有相关文件（设计图、来往文件、公司内部研发会议的资料等所有文件），从中选择所需要的最低限度的证据。如果取出不必要的文件则有可能会泄露企业的秘密。但是，对于10年以上的文件，不管是哪个公司也不会保存所有的文件，因此取证困难的情况很多。在我作为被告方辅助人的案件过程中，也遇到了难于收集所有证明文件的情况。

由于要证明先使用权，只用通常的证据是不够的，因此需要询问技术开发人员、营业人员、用户接待人员等数个相关证人。询问证人是在上图的证人席上宣誓过的证人落座后，首先由被告代理人进行主询问。接着由原告代理人进行反询问。有时还会由法官进行询问。当



然作为证人需要事先进行数次商谈，准备对主询问的答复，及对预想的反询问进行应答。当然作为辅助人的专利代理人也可以进行询问。此外，在先使用权的情况，需要判断具备哪些要件才能成立，因此不但需要询问证人，还需要提出证据并整理自己的意见，需要承担很多事情。而且在询问的证人有多个人时，需要花很多时间。我负责的案件中，询问了三个证人，大约花了两年时间。

对于先使用权，在过去的判决中，有两个大的争论点，即“实施的准备”是指到了哪种程度，及“其后的实施形态的变更”在何种程度可被认可。根据最高法院的判决（昭和61年10月3日，加热炉案件），“实施的准备”是指“具有即将实施的意图，并且该即将实施的意图为在客观上被认识的程度”。而“其后的

实施形态的变更”如果在等同的范围内则被许可。但是具体会怎样，因为各个案件不同而不同，因此需要深入研究。

4 ■ 我个人对我国诉讼程序的看法

(1) 我国的反专利潮流的弊端

如上面所述那样，在我国的专利审判中，对权利人偏于严厉，而对被告的救济手段较多。即专利权人不太容易取胜。这被称为反专利（anti-patent）主义。举一个具体的数字来说，原告（专利权人）的胜诉率在东京地方法院约为 50%，在大阪地方法院约为 60%，因人不同，还有可能胜诉率低于 10%~20%。即，专利权人好不容易取得专利，在诉讼中胜诉仅占一半，这是严酷的现实。因此我认为在我国的法院中，还不能说支持社会正义。

我个人对此深刻的感受是，应该根据法律，尽可能多地采用有利于专利权人的保护专利（pro-patent）主义。如果不这样的话，则专利局和法院虽然采用了被认为是世界一流的专利法，但还是有可能得不到国民的信赖。这是因为产业界在技术开发上投入了大量的资金，并承担了风险，如果这样，先开发人员的技术开发没有得到回报，则没有人会投入到先进的技术开发中。

下面说明这种反专利主义具体在产业界产生了哪些

弊端。

① 模仿制造的盛行

现在我国的企业研究人员、技术人员为了获得新的技术信息，经常要收集其他公司的产品分析、有关专利申请公开文件的分析及在专业协会发表的文章等，需要花费相当的时间和精力。如果不能进行这种获取信息和分析的活动，则不能称之为是合格的研究人员和技术人员。这是我国产业界整体的趋势。相近似的新的产品由多个公司同时销售，是我们经常遇到的事情。为什么需要获得这样的信息并进行分析活动呢，其原因是要尽早追赶上他人开发的先进技术，并开发出与之相同水平或比之更先进的技术。这种情况本身刺激了激烈的技术开发竞争，因此是一件好事。但现在的问题是，虽然是别人的专利，却不予以尊重，而是满不在乎进行侵权，这样的经营者很多，已经形成了一种经营潮流。

这样的经营者是这样考虑问题的，即使是产生了问题，只要请资深律师和专利代理人帮着想些对策即可。在专利诉讼中，有各种各样的抗辩手段，万一失败了，只要支付与使用费相当的金额即可，而这个费用很便宜，反正不会被罚到让公司倒闭的程度，不是什么大不了的事情，而且专利诉讼时间很长，有时在诉讼期间产品已不流行。新的技术又被开发出来，因此，多数情况下判决下来时已经不实施该技术了，不会有实质性的损失。因此可以说，在我国并没有对专利给予实质性的保护。

但是即使是这样的经营者，其对在美国进行实施也

是非常慎重的。这是因为，美国与我国相反，保护专利的倾向很强，对专利权人的保护力度很强，不但在很广泛的领域承认侵权的成立，而且如果不根据公司以外的多个律师和代理人的鉴定书，事先进行充分的专利调查，会被认为是故意侵权，会被要求支付损害金额三倍的赔偿金。此外，赔偿金额也不像我国那样，只有与使用费相当的金额，而是罚取几乎会使公司濒临倒闭程度的赔偿金。

知识产权是珍贵的财产，我国也应该学习美国那样的严厉制度。这首先应该从法院再多增强一些对专利权人的保护力度开始。

② 企业专利部门的立场

在我国由于对专利保护力度很弱，因此对法院的信任度很低，企业的专利部门地位也很低。虽然不管哪个企业都对专利部门投入了优秀的人才和大量的资金，但对专利部门的投资能取得相应回报的企业几乎没有，或者有也是极少数。实际上认为专利部门是一种负担的经营者很多，而其余数量很少的专利部门被重用的企业（主要是半导体等高新技术领域），大部分又曾是被美国企业提起诉讼，要求支付高额的专利许可费。在这些企业中，如果没有专利和许可合同方面的专家从事知识产权保护工作，就要承担高额赔偿金或专利许可费，这可能会危及到企业的生存。

(2) 怎样转变成为保护专利主义

为了消除反专利主义的弊端，如果法院自身不做出

保护专利的倾向，则这种趋势不能停止，来自美国的各种外界压力最终也和这个问题相关。以下提出几个具体解决的方案。

① 建立证据公开制度

证据公开制度，即侵权的举证不是像现在这样只由原告方进行，也让被告方自身具有公开的义务，如果被告方不这样做，则采用原告的意见。知识产权例如专利是看不见的财产（也称无形财产），民事诉讼的原则不能照搬。如果总是诉讼技巧高于一切的话，则国民不会对法院制度产生信任感。当然因为公开了技术秘密而对被告产生了损害的事情也有可能发生，此时或许应该仅向法院和代理人公开被告的实施技术和秘诀等为宜。

证据公开制度的另一个好处是方法权利要求的保护。现实中申请了许多制造方法和使用方法的发明，并获得了专利，但是在我国现在的诉讼程序中，它们几乎得不到保护。这是因为举证责任在原告方。但是，对于方法的权利要求，特别是对于制造方法的权利要求，其实施大多在工厂内，专利权人要进行举证几乎是不可能的。此外，在专利法中虽然规定了关于生产方法的推定，它只限于新的物质，因此只适用于极少数的案例，所以可以说现实情况是方法权利要求（特别是制造方法）专利没有得到实质保护，这种情况与专利法以保护奖励发明为目的的初衷是相违背的。

②在大幅提高损失赔偿金额的同时，对于故意侵权，要使其承担带有惩罚性质的两到三倍的赔偿

在现行的诉讼中损害赔偿额与通常的使用费数量相

当，这即使是从常识来看，也是很不正常的，即，在我国现行的法院处理中，事先接受许可的人向专利权人支付的金额，与长时间在法院进行了诉讼的人支付的金额相同，这一点是不能理解的。侵权人即使在法院败诉也不被要求承担任何的惩罚。而法院为此付出了多少的人力和费用呢？

这种情况难道是正常的吗？这样下去会使事先好意接受许可的行为受到伤害。不能区分善意的人和非善意的人的社会不能称之为是一个良好的社会。因此我认为，还是应保护善意者，而对非善意者（故意侵权者）应使其承担具有惩罚意味的两至三倍的赔偿责任。

③技术范围的解释论的变更

应该扩大等同论的解释。而扩大等同论的解释有两个方法。

其中一个方法是使判断的时间不是现在的专利申请时，而是为侵权时。通常侵权人会想尽各种办法避开专利，因此不应该采用专利申请时这一较早时间的本领域技术人员的一般的技术水平，而应该考虑将侵权者进行仿造的时间作为恶意的时间，来进行判断。

第二个方法是更加重视发明的作用和效果。等同论通常是将权利要求范围的一部分的构成要件替换为其他的构成要件，将该替换的构成要件对于本领域的技术人员来说是否是公知的或是显而易见的。这一点作为判断的对象，即替换的容易性。此时证明是公知或者显而易见并不是一件容易的事。因为这个缘故，过去的很多判例不认可等同论。因此虽然不能一概而论，但对于通过

证据公开来认定为故意或者恶意的情况，如果具有与专利发明相同的作用和效果认定的侵权物品，其替换的技术要素是公知的，则应该认为适用于等同认定。

美国对等同认定的处理比我国的适用范围要宽得多，从美国的观点看，我国的等同认定完全称不上是等同认定。

以下概要说明美国诉讼的等同论。美国等同论的基本处理，是根据发明的作用（function）、方法（way）、效果（result）这三个要素（3-parts-test）来进行判断。如果这三个要素实质相同或近似，则认为是等同，侵权成立（Graver Tank 事件，1950年）。1982年，联邦巡回上诉法院（CAFC）设立以来，通过“All elements”规则进行各技术要素的比较研究，“element-by-element”成为通用的方式（Pennwalt 事件，1987年）。根据这个方法，例如专利的权利要求是A+B+C，而侵权对象物是A+B+C'，则C和C'通过参照发明的作用和效果来判断是否容易替换。

但是这几年来美国的等同认定的处理变化很大。首先是有一个案件，虽然权利要求的构成要件全都不相同，也认定为等同（Corning Glass 事件，1989年）。该案件是以我国的玻璃光纤的大制造商的美国子公司为被告，在报纸上也被广泛地报道，是一个有名的“光纤案件”。Corning Glass 公司的专利权利要求大体为，为了使芯的折射率大于覆盖层的折射率，形成含有单纯或正的掺杂剂的二氧化硅形成的覆盖层，和含有的正的掺杂剂比覆盖层多的二氧化硅形成的芯。而被告的日本企业

的产品是“芯是单纯的二氧化硅，覆盖层是含有负的掺杂剂的二氧化硅”，负的掺杂剂使用的是氟离子。当然氟类离子没有记载在 Corning Glass 公司的专利中。这样，虽然权利要求的构成要件或手段（方法，way）都不相同，由于作用和效果相同，所以还是被判断为等同。这样，出现了无法判断权利要求的范围的界限究竟到哪里为止等多种意见。此外，“权利要求难道仅仅是发明的标注吗？”这样的意见也很多，似乎可以认为，美国也已变成不认可权利要求的周边限定主义的国家了。

另一方面，也有意见认为，Corning Glass 公司的专利因为是所谓的基本发明，因此等同论适用的范围也应该宽。也有人认为，由于被告是日本制造商的子公司，所以这是对日本的处罚。因此这件事可以理解为法院也受当时社会倾向的影响。

下面是关于 1990 年 Wilson Sporting Goods 案件的 CAFC 判决，这是一个关于高尔夫球发明的案件。在这个案件中，CAFC 试着撰写侵权对象物的这个假想的权利要求，通过设想用这个假想的权利要求在美国专利局申请，根据是否会由于对象专利之前的已有技术的存在变得显而易见而被驳回，由此进行侵权判断。即，如果因为现有技术存在而使申请变得显而易见因而被驳回，则由于侵权对象物属于公共财产，等同论不成立，成为非侵权，如果是相反的则判断为侵权。

这里，也有人认为应该对上述光纤案件的极端判决进行纠正。

(3) 与无效宣告请求的关系

在我国，专利侵权诉讼在法院（司法）进行，而无效宣告请求是由专利局（行政厅）管辖，所以即使在侵权诉讼中提出无效理由，法院也不受理。在美国和欧洲，在侵权诉讼中，可以请求无效诉讼。我国的管辖制度有所不同，产生了以下两个问题。

①法院的判断原则为，只要无效决定未确定，则认为专利有效。而无效决定的确定通常要经过东京高级法院的撤销决定诉讼，要经历数年时间。很多情况下侵权诉讼的第一审结束时还未结束。

法院在专利局的无效决定出来后，中止侵权诉讼（专利法第168条）；或者在判断无效的可能性很大时，可不再作出判决，反之，即无效请求不再审理时，只要无效决定没有确定，则视专利有效而继续进行诉讼。

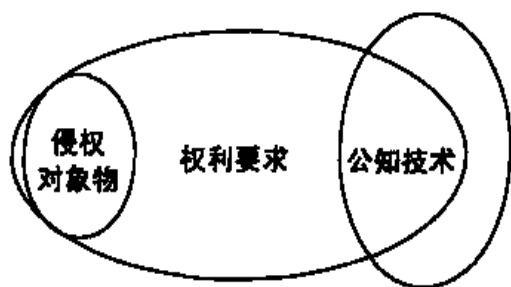
但是，在东京高级法院的复审决定诉讼中，由于接近半数的复审被撤销，在停止侵权的临时处理决定作出后，发出复审决定时，法律关系变得复杂。具体来说，除了作为原告的专利权人向被告支付临时处理决定的赔偿金外，还要在被告受到损失时承担赔偿责任。

而且，管辖侵权诉讼的地方法院不能完全不参与到专利的有效性判断中。这是因为，在侵权对象物全部被公知的情况下，有公知事实排除论的观点。

这样，判断专利的有效性就有了两条途径，一是从专利局复审到东京高级法院，二是管辖侵权诉讼的地方法院，这样就很复杂，在实际工作中难于操作。

②专利权人有可能在法院要求较宽的权利（技术的

范围),而在专利局复审委要求较窄的权利。即由于通常侵权对象物与无效理由中的公知技术不同,对于侵权对象物,使权利要求的范围宽到包含了侵权对象物;而对于公知技术,为了避开无效理由,将这部分变窄,对同一事件产生了两种主张。参看下图。



其结果,在这种案件中,得到无效判决是困难的。如果无效审判和侵权诉讼在同一法院进行,则可以解决这个问题。

也许有人认为,将专利无效这样复杂的,与技术相关的案件交由地方法院管辖,对于法院是一个负担。确实,无效理由有新颖性、创造性、在先申请规定、记载不充分等多种,要判断所有这些无效理由,对法院是个负担。但是,受理侵权诉讼的法院对全部公知这类新颖性进行判断,而对创造性不进行判断,这也是很奇怪的。所以很难进行判断不能成为理由。法院具有判断所有争论的义务。

因此,我认为在我国,应该在地方法院和高级法院设立专门处理包括无效诉讼在内的工业所有权的专利法院。现在在我国,在东京地方法院、东京高级法院、大阪地方法院、大阪高级法院、名古屋地方法院设有专利部门,但数量还是很少,而且无效诉讼的制度尚未批

准。另外，也可以考虑设立美国那样的巡回法院。这样可以对判例进行统一的处理。而这种对判例的统一的处理是至关重要的。

5 ■ 某一判定案件

(1) 案件概要

所谓判定请求，就是为了迅速解决纠纷，专利局的复审员从专业的角度进行公平鉴定的制度。但是这一制度通常并没有被有效运用。理由是因为判定没有法律的约束力。

最近，在我们负责过的发展到专利诉讼的案件中，就有判定案件，故介绍一下。案件的整个过程如下。

涉及船舶某一装置的实用新型权利人 X，由于其竞争对手 Y 制造并销售的装置与其发生抵触，所以向其竞争对手 Y 发出停止制造和销售的警告书。作为濑户内海地区中小企业的 Y，到城市银行系统的经营咨询部门，经其他律师的介绍，辗转打听到与我关系亲密的擅长专利方面的律师事务所。

接受律师咨询的我，马上进行了如下的讨论：

① 侵权对象物（被控告侵权的装置）是否属于该技术范围？（是否抵触？）

② 从专利局收到审查文件到授权为止是否有瑕疵（缺陷）？

③ 是否有作为无效理由的公知技术？

以上调查的结果，得出下列对我方当事人有利的情况：

(a) 侵权对象物虽然与专利权人持有的实用新型的权利要求形式上一致，但完全不能实现其效果。为什么会发生这种情况呢？就是因为对方的权利要求范围过宽，没有记载必要的技术特征。仅这一点就可以成为无效的理由。

而且，不能达到说明书记载的效果的产品，不属于技术范围之内，这是从过去的判例中得出的结论。当然，如果是故意舞弊使得不能达成效果则另当别论，但实际上去某港口验证侵权对象物，没有看出故意舞弊的地方。

如此看来，可以判断即使成为侵权诉讼也十分有把握能胜诉。

(b) 虽然对方的实用新型专利权是从发明申请进行了申请变更而授权的，但也已判明它是用在当初的专利申请中无论形式上还是实质上都没有记载的技术方案而得到了授权。这种情况就成为变更申请不合法，不能得到申请时的追溯效力。

其结果是变更申请前的专利申请公开相当于公知技术，可作为没有新颖性的无效理由。

(c) 利用专业的检索机构广泛地检索了公知技术，找到了几个包括外国文献的可作为无效理由的公知技术。

根据上述内容与律师先生进行了讨论，我说：“我方的委托公司 Y 的装置不属于贵方专利的技术范围。”

而贵公司的实用新型权利存在被无效的理由。”

虽然之后与对方 X 反复互致几次警告书和回答书，但终究事态没有进展。

于是，我方通过上述无效理由提出了无效请求。如果能得到无效判决，就视为权利自申请日始不存在，所以可以避免被提起诉讼。

对此权利人 X 提出了判定请求。当然作为委托方 Y 不得不接受。由于申请人（权利人）X 确定的侵权对象物不正确，所以我们把经自己验证的被申请人（委托人 Y）实施的装置，制成附图和文章作为正确的侵权对象物，进行申辩，主张其不属于对方专利的权利范围。

在判定案件中，权利人 X 在业界通过口头进行了恶意宣传。作为委托人 Y 方，希望我能再做些什么。

因此，为解委托人 Y 的燃眉之急，我讨论了包括和解在内的种种手段，尽可能作了各种预测。结果是最终决定提出关于确认停止侵权不存在的诉讼。于是，在权利人 X 所在区域的法院开始了确认停止侵权不存在的诉讼。

对于这个确认停止侵权不存在的诉讼，权利人 X 在委托人 Y 所在区域的法院只提出了请求停止临时处理。

案件像专利诉讼的故事一样逐步升级了。

由于这个诉讼案件还没有结束，所以还不能进行评论，但关于上述判定案件，专利局复审员的程序和结论事后来看来是不正确的，所以说明一下。

(2) 判定制度的大缺陷

有关这个判定案件，合议组组长会晤了作为被申请人Y的代理人的2名律师和我共计3人。进行会晤的原因是，因为申请人主张的侵权对象物与被申请人主张的侵权对象物不同，申请人X确定的侵权对象物使用了被申请人Y发行的产品规格的图，只表示装置的局部，我方通过补正得到了正确的侵权对象物，所以想对有关该侵权对象物的说明和授权的实用新型的权利解释进行直接说明。

但是令人吃惊的是，进行会晤时，该合议组组长言道：“判定制度是听取申请人（权利人）意见的制度。按照申请人主张的侵权对象物来进行判断。如果被申请人主张侵权对象物是其他的东西，那么在法院提出这样的主张就可以了。由于专利局是依据职权主义，对哪个是正确的侵权对象物并不进行判断。”由于专利局是行政部门，所以可能有人认为是只判断请求人申诉的理由即可。

但是，这个合议组组长的发言在法律上讲正确吗？职权主义是与当事人主义相对，职权主义就是要求审查员即使对于当事人没有主张或举证的理由，也应该从公众利益出发，补充完善（职权探知主义），促进案件的进展（职权进行主义）。如果只根据申请人主张的侵权对象物进行判断，则与防范于未然、将纠纷在法院之前迅速解决这一判定制度的宗旨相矛盾。而且，虽然在法律上给了被申请人提出答辩书的机会，但如果是这样的听取一面之词，那么提出答辩书就没有实际意义了。

如上所述的侵权对象物的争论，并不是在谈论与其完全不同的另外的内容，只不过使其更加正确而已。像这样对侵权对象物是否正确不进行判断真是非常奇怪。

更令人惊奇的是，这个合议组组长言道：“对于效果也只通过申请人的意见进行判断，并不听取被申请人的反对意见。”

如果这样的程序和判断基准在判定中被实际采用，则判定制度不如没有。为什么这样说呢？因为一旦记载了判定结论和理由的判定书的副本送达后，权利人一般都会将其用于对客户宣传。其实是将行政上的争论扩散了。

我明白了在这样的判定中，我方完全不可能获胜。送达的判定书的结论像预料的那样是我方败诉。但是判定书的内容是通过只比较权利要求记载的构成要件和侵权对象物而得出的，完全没有触及效果，完全没有记载侵权对象物为什么属于技术范围这一实质性理由。页数也只是一页纸。而且，该判定书缺少技术范围解释。这很难说是公平的鉴定，即使是我们进行的非正规的鉴定也没有这么疏忽。对方 X 当然会在法庭上提出该判定书作为证据，但我想这不会影响法官。

说到判定，再多听取一些当事人双方的意见，确定正确的侵权对象物，像判例和基本教程中记载的那样，对技术范围进行解释，这难道不是必要的吗？

战略许可业务

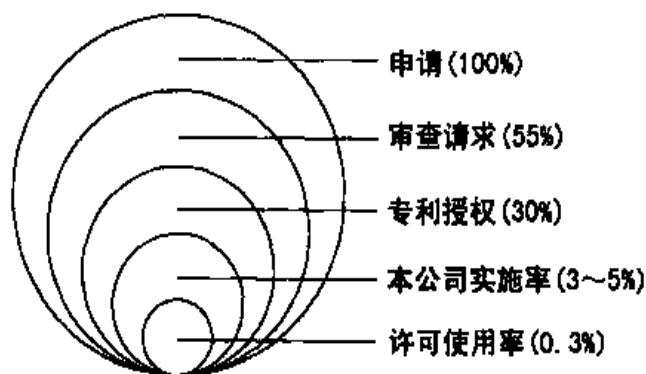
1 ■ 拥有专利就能挣钱吗？

一般的人，容易有这样的错觉，只要拥有专利就可以获得许可费，并挣到很多钱。尤其是家庭主妇容易相信那些不太正确的书和媒体的报道。比如有些主妇很容易相信，拥有除去洗衣机中垃圾的网的专利，就可以获得数亿日元的专利使用费。

其实，事实是专利可以带来金钱的概率非常小。下面举一个具体的例子来说明。

在我国，每年有大约 40 万件的专利申请，100 件中提出实质审查的平均大约 55 件（55%），其中获得专利权的只有一半，大约 30 件（若以提出实质审查的申请为基数的话，则约为 50%）。（吉藤幸朔《专利法概

说 [第 13 版]》有斐阁 415 页)。获得专利后, 自己公司实际使用的为 20%, 也就是 6 件。(《专利管理》第 40 卷, 11 号 (1990))。我在公司做专利管理的时候, 公司实际实施的专利 100 件申请中也就是 3~5 件 (公司的实施率为 3~5%)。而许可给他人, 或涉及警告、诉讼等使用权利的概率还要更低, 1 000 件也只有 3 件 (许可率为 0.3%)。以上有关专利的各项比例如下图所示。这样的话, 实际上专利可以变为金钱的概率, 非常的低。而且发生专利权侵害诉讼的概率比许可概率要低。



如上所述, 单纯地希望靠专利本身来挣钱几乎是不可能的。在企业里, 考虑到人员费用、管理费用的话, 专利部门也基本上都是赤字。

那么为什么企业还要花费很多的费用来进行申请专利, 并且申请的数目甚至多到了受到美国等国家严厉批评的地步呢。这只能是因为日本企业彻底贯彻了这样的企业战略, 即不管靠专利赢利的概率怎么低, 无论如何也要拥有自己公司辛苦开发出来的新产品的专利权这样的独占权。相反, 如果本公司辛苦开发的新产品, 与他的专利相抵触的话, 那么本公司在经营上就会受到很大的损害。

2 ■ 发现侵权

即使拥有专利，发现别人的侵权也不是很容易的。如前所述，在我国，侵权的举证责任全部由专利权人来承担，侵权者会设法隐藏侵权对象物。比如对于制造方法，在本公司的工厂内，由负有保密义务的职员严格地管理装置和工序，绝对不会让公司外的第三人看到。即使法院下达了证据保全的命令，也可以以有商业秘密的正当理由予以拒绝。如果是生产装置的情况下，只会卖给可以信得过的客户，这些客户负有保密义务。如果是中间产品的情况下，会严格控制流通领域不流到外部。能够很容易发现侵权产品的情况，也只是限于侵权产品流入了谁都可以购买的市场的时候。

过去，我为了发现侵权产品，采取了各种行动。比如我一个人到意大利米兰出差的时候，去调查了 ITMA（欧洲纺织博览会）上展出的纺织机械里有没有侵权产品。因为不能在现场拍照片和画草图，所以在稍离开的地方画草图，这样多次去观察机械，然后正确地画出来，然后对比以往的权利要求查明侵权产品。

在另一个案子里，我和一名律师两个人，到北部地区的一个大型的集团化的大约 10 个公司的工厂，进行了几天的观察，实地调查哪个工厂侵权了，哪个工厂应该进行证据保全。

还有一个例子，我得到了这样一个消息，一个产品

的制造商利用设置在公司工厂里的大型的制造装置，开办了展示会。我以一般客人的身份参加了展览会，巧妙地抓住了侵权的装置。这是很惊险的情报收集活动。那个制造商很狡猾，进行了抗议，辩解说是按自己的意愿来邀请第三人而召开的展览会，没有什么问题，而且也没有侵害其他公司的权利。最终双方进行了和解。

这样，如果不能发现侵权产品，就无法行使权利（包括许可活动、诉讼）等。但是，一旦发现侵权产品的话，我们的作用就是追查到底。这是因为平常发现侵权产品的机会实在是太少了。

3 ■ 警告、许可谈判

发现侵权产品后，一般都会先给予警告。大公司通常最初会以专利部门的部长，或者责任人的名义发送警告书。我受委托的一个案件，开始就有律师共同参与。这是在暗示对方，一旦谈判破裂，随时都可以进行诉讼。这也是希望对方一开始就认真对待。这样表现出强硬的态度，也是谈判的技巧。

谈判成功的几个案子里，都是经过了几次的警告书和答复书的回合即结案。另一个案子，进行了好几次的讨论，并多次从对方那里收到关于使用了外国专利的警告，我方也请外国代理人律师作了鉴定书，虽然非常的辛苦，但不管怎么说最终谈判还是成功了。另一个案子，谈判破裂，我方已经完成了侵权诉讼的准备。已经

完成了诉讼书并打印出来，在提请诉讼的前夜——千钧一发的时候，收到了对方决定接受我方条件的承诺。

许可谈判，并不仅限于国内企业之间。有一个公司和对方进行谈判，虽然专利、技术秘密许可的合同期限已经届满，对方仍然使用该专利达10年之久。我方通知对方，专利的独占排他权，可防止其他公司对专利的使用。而该产品处于专利的保护下，所以要求对方支付延长使用10年的专利使用费。对方，也以许可合同期间届满为由不予支付来进行对抗。此外在合同书里对于这样的情况完全没有记载。恐怕根本没有想到会发生这样的情况吧。通过书面交涉，及数次有翻译参加的非常严肃的谈判，对方接受了我方降低一些专利使用费的提议，终于妥协。

谈判不仅仅是书面的，还要面对面进行讨论。书面的话，只是一方在表达意见，容易在存在误解的情况下继续进行谈判。曾有过谈判者不能正确把握事态，也不能向本公司传递正确的情报，使谈判陷于僵局的情况。所以，在进行重要讨论的时候，两个公司的负责人员同时参加，是最好的谈判方法。通常，与其在争论上消耗力气，经营者都更愿意在经营上努力，所以都希望在诉讼前的阶段里就可以解决问题。

在进行重要讨论的时候，两个公司的负责人员同时参加是最好的谈判方法

4 ■ 专利使用费

专利许可的使用费一般人看来是惊人的。几千万、

几亿日元都算是便宜的了。半导体方面，国内各公司就被美国企业拿走了远远超过 100 亿日元的专利使用费。当然，这只是营业额的百分之几，专利使用费也会根据营业额而改变。

谈判数额很大，所以计算谈判数额就是一件很困难的工作。如果失败的话企业也许会崩溃。所以经常不得不找出临界的妥协点。在这样的条件下谈判，作为代理人有时要迂回地劝阻客户的最高层：“要求这么高的钱的话，恐怕谈判会破裂。按通常情况，是这么多吗？”这样，可能使最初有几倍差异的专利使用费向双方的妥协点靠拢。有时不光涉及金钱，还涉及交叉许可，此时，要认真对对方专利进行评价，按照双方都能够接受的条件签订合同。根据交叉许可而相互抵销专利费用，是双方都比较容易接受的方法。

5 ■ 撰写合同书

谈判成立后要撰写合同书。合同书包括对象技术、专利权的范围、对价的金额（通常是定金和长期使用费）、对价的支付时间、合同期间、是否包含子公司、再许可的范围、可以实施的领域、合同解除前提（没有这条的话就和独占禁止法相抵触）的不争义务、事前协议条款、怎样保证质量、保密义务条款、管辖法院等。合同要慎重细致，为的是在法律上不能有漏洞，即使未来发生纠纷只要按照合同约定就可以解决。凡事做到滴

水不漏，严丝合缝也是专利代理人必须具备的专业性的技能。

我主张合同书按照美国的格式来订立。为什么呢？美国是包括了各色人种的国家，所以一般都是从不信任对方的角度出发的。如果不细致地规定的话，将来就会发生问题。在美国的格式合同中，即使是对于不写明大家也应该知道的以及常识性的内容，都会予以规定，因为美国是一个不信任常识的国家。因为情况总是在不断变化中的，所以在美国常识是不通用的。

美国是一个不信任常识的国家

最近我国的企业之间，竞争者之间也不再那么互相信任。因为经常有合同不完备受到损害的情况发生。

在撰写合同书的时候，注意不要违反独占禁止法。下述具体条款违反了独占禁止法。

①限制转售价格。

②搭售。即指原材料只能从专利权人或专利权人指定的第三人购买。也叫做一揽子许可。当然如果是为了保证专利产品的品质而不得已的情况下，则可以被允许。

③禁止使用竞争产品的条款（排他性交易）。

④回授条款。是指要求被许可人将在其接受的实施许可的专利的基础上开发的使用发明、改良发明，无条件地允许专利权人使用的合同条款。

⑤无条件不争论义务条款。即只有在实施者对专利的有效性产生争议的时候，才允许专利权人解除合同。

关于独占禁止法，我阐述一下自己的观点。我国从作为一般法律的民法开始就没有监督实施制度，尤其是

国内企业间的合同没有向国家和第三者公开的义务，即使合同的内容违反了条款，也基本上无法证实。而美国即使是民间合同也全部根据监督实施原则，予以公开，不允许违反。因此可以说，在美国对合同的认识、独占禁止法的内容等对关于合同的处理要先进得多。而在我国的法律体制中，非常遗憾，很长时间都无法在合同的处理方面取得进步。

此外，合同书因为没有固定的形式，所以应该交给合作的律师来检查，获得律师的援助，以防发生失误。

鉴 定

1 ■ 鉴定书的种类

委托我事务所作鉴定书的案件很多。鉴定书的撰写基本上是一样的，但种类有所不同。所谓鉴定书有以下几种。

(1) 向法院提出的鉴定书

这是在原告或被告的要求下撰写的。由于是向法院提出的法律文件，因此要用心撰写。其写法主要是根据判决书中的要求来写的。如果条理清楚，鉴定书就可以相当于判决书。因此，鉴定书可以参考类似案子的判决书，也可以参考所谓名判例的判决书来写。

(2) 实施产品的鉴定

实施产品的鉴定是当企业开发出一种新产品时，判断其新产品是否和其他企业的专利相抵触的鉴定。客户将自己调查后的材料拿来，要求进行客观的判断，也有要求我事务所从现有技术开始进行调查。重要的是判断的客观性，主观判断不能称之为鉴定。而且一旦在鉴定中的判断是错误的，将来就很可能产生专利侵权的问题，这一点要求我们非常慎重。这种鉴定一般不会一个人来进行，也要听取合伙专利代理人或新聘专利代理人的意见。

实施产品鉴定中最困难的是在抵触专利处于公开阶段（授予专利前）的时候。由于公开的说明书、附图都有可能修改，只对权利要求的范围进行判断是不够的。预测专利申请人如何修改也是非常困难的。而且，由于公知技术使范围很宽的权利要求书不能成立。因此，就要参照公知技术和现有技术做出认为可行的权利要求书，对公开公报的权利要求的范围和认为可行的权利要求书两者进行鉴定。

有时也会和美国专利有关联。这时美国的专利代理人会将技术资料、公知技术及其个人的意见送来，并做成一份鉴定书。如果是严重的案子需要委托多名代理人。为使案件不被作为 Willful Infringement（故意侵权）我们要尽最大的努力。我所委托的美国专利代理人认为正在实施的产品与另外一家公司的美国专利相抵触，认为事态很严重，但他不做出书面的鉴定。如果做出书面的鉴定书，就会根据证据公开原则而必须公开，

就会被认为是故意侵权。因此，这时就要口头传达。所以，在处理这类鉴定时要格外小心。

(3) 申请发明的专利性判断

当从其他公司引进技术时，是否是由专利所左右的技术会影响技术引进的价格，因此，我公司接受关于申请发明的专利性判断的案件很多。即，如果引进的技术受到独占排他权很强的专利保护则不会有怨言，但对于申请中的发明，要预测将来具有怎样的独占排他权，并用于技术引进价格的评估。此时若独占排他性弱，则认为没有竞争力而停止技术引进。

鉴定是结合要实施的技术和申请中的全部文件做成的。这时不是只以现在的权利要求书为对象，要调查尽可能多的公知技术或现有技术，撰写成尽可能获得的范围最宽的权利要求书，在此基础上，从专利性和与其他公司的对抗性二方面进行鉴定。

有的客户在鉴定后，为了按照鉴定书的形式授权，有时会变更代理人，有的转而委托我事务所进行代理取得专利权。

(4) 阻止专利授权的预测判断

有的客户通过提出异议、无效等程序来阻止其他公司专利的授权，该客户希望我们进行鉴定，客观地预测判断是否可能阻止专利的授权。这样的鉴定是为了在提出异议后或请求无效后受到警告时，或在进行专利许可谈判时，用于判断是一直争辩还是和解，或如果和解可

否得到有利的和解条件等时所使用的判断材料。有时，它还是在东京最高法院争辩时用于判断的材料。

这样的鉴定是非常难的。说到底只是我个人的主观判断。只是参考过去的审查例或判例做出自认为妥当的判断。这时由于无法给出明确的答复，因此就成了“无论如何……的可能性很高”这样的鉴定。

即使在这样的鉴定书中也会出现“再将这样的主张通过意见书等形式补充如何？”这样的意见。

(5) M&A 的专利价值鉴定

我国企业收购美国企业 (M&A) 的趋势和从前一样。在进行 M&A 时，对方企业持有专利或商标是常有的情况。有时持有世界多个工业所有权。这样的 M&A 中，很少有因为一件专利或商标价值多少其全部的价值就为多少这样的计算方法，通常都是汇总工厂、技术/技术秘密、经营权、商号转让费用等全部资产，从整体上收购的。这样的收购资金在我国的税法上，如果可以以支出计算的话，会减轻企业的资金负担。

但是我国的税法中土地不能作为支出，建筑物如果是由钢筋水泥建成的话，要在 65 年间折旧，这样的方式使得收购资金比率很高，对于经营来说不能说是明智的方法。

因此受关注的是专利或商标、技术/技术秘密、经营权、商号转让费用等无形资产。这些无形资产产权由于通常能够在 5~8 年偿还，如果以这样的方式使得收购资金比率高的话，其相应地可以作为支出计算，减轻

了企业的资金负担。

那么如何才能在上述无形资产产权上分配多的资金呢？如果企业内随意处理的话，就会被税务署否决，还会受到处罚。因此作为我们代理人就要向法院提出通用的可靠的鉴定书。

在这样的鉴定书中，详细记载了如下事项：附有权利要求书的翻译、表明剩余的有效期限、有排他独占能力的具体记载、相似专利此后由其他公司多次申请、购买公司将实施的或正在准备的技术被该专利覆盖等。通过这些重要的理由，本件专利的价值应有××万美元（合××万日元）。事实上无形资产的价值，由于非技术专家的税务署是不能判断的，因此专利代理人的价值鉴定书是受到尊重的。

而且对于税务署来说，要想推翻上述鉴定书必须要求具有同样鉴定能力的专利代理人做出另一份鉴定书，而且最终由法院定夺，因此如果认真做出一份鉴定书是不会被否定的。

2 ■ 鉴定的方法

鉴定是针对实施产品提出一份详细的分析结果或制造方法。客户无法准备时，指示由我们来确定具体的分析手段。近年来进行精确分析的公司有所增加，这对我们有所帮助。只要给出分析的目的，分析公司会给出认为最妥当的分析。委托这样的分析公司，分析费用的成

本低，根据情况还可自己去客户的工厂实地调查，查明制造装置或制造工艺。

其次是取得所有相关专利或专利申请的申请记录，调查审查和复审的经过。还要调查公知技术或现有技术等近似技术。

这样确定抵触专利的技术范围，来判断实施产品的技术是否与其他专利相抵触。更具体地说，从如下几点来做出鉴定书。

① 实施产品是否在形式上或实质上落在抵触专利的权利要求的范围内。

② 是否达到说明书所记载的目的、作用、效果(说明书参考论)。

③ 如有影响到专利授权的缺陷，应将权利要求缩小到什么样的范围(申请经过参考论、意识限定论)，其结果实施产品的技术是否与之抵触。

④ 公知技术、现有技术存在时，实施技术和公知技术、现有技术是否相同，如不同，其构成、目的、作用效果在哪些地方有不同之处。与公知技术相同的部分不涉及权利，因此权利要求范围缩小时是否产生抵触(公知事实除外说)。

⑤ 是否存在先使用权。

如上所述撰写鉴定书是和撰写诉讼书或准备书实质上是一样的。因此要调查全部类似案件的判决，作为参考判决而记录在鉴定书中。

鉴定业务为了取得最佳结果，总是要尽最大的努力。而且，必须写出将来即使在法院发生纠纷时也能被

法官接受的可靠的鉴定书。

3 ■ 客观判断的难度

我在公司专利部工作时，经常做自家公司的鉴定业务（patent confirmation）。现在想一想，那不是客观的判断。那时由于是根据日常的异议程序、信息提供、无效程序等，判断正在与之有纠纷的竞争公司的专利，因此无论如何也会将对方的权利看得很窄，做出对自家公司有利的判断。这样的业务让自家公司的职员来做，本身是不合理的。

在美国，即使是专利代理人，只要是在公司工作的专利代理人做出的鉴定就会被认为没有客观性，会被作为 willful Infringement（故意侵权）。即，在公司工作的专利代理人作出的自家公司产品的鉴定没有任何作用。在美国，只要公司外的专利律师没有两名以上认可的话，故意侵权就有可能成立。我认为这样是能够进行客观判断的很好的方法。

4 ■ 鉴定的时期

确定进行实施产品鉴定（包括制造流程的鉴定）的时机很困难。新产品销售之前进行鉴定，这时已完成了设备投资，如果出现了抵触专利就无法挽回了。在研究

阶段，由于最终产品的形态不明确，也不能做出明确的判断。最好的时机是，如果是产品或装置，就在试用品的检查之后设备投资之前这段时间。如果是制造流程，应在试生产阶段时进行鉴定。

公司顾问

1 ■ 作为公司顾问的职责

专利代理人和律师成为公司顾问的有很多。我所熟悉的一位律师是40个以上公司的顾问，非常了不起。我想专利代理人中有名的人也会担任许多公司的顾问。连我也担任着多家公司的顾问，但公司顾问实际上是接受很多咨询的委托。委托人也从公司的高层到技术人员、营销人员等各式各样。

一般一个月左右去受顾公司一次提供咨询。顾问公司一般等候我们去，有时还会从各部门一下子接受到很多工作。

咨询的范围大体如下。

(1) 与其他公司纠纷的咨询

这实际上包含各种咨询。例如创意被盗的案子、刚要申请专利却被其他公司抢先申请且由于在先使用权的取证较困难而导致事业面临危机的案子、根据许可证的市场行情来设定实际的许可使用费是否妥当的案子、违反合同（不偿还债务）的案子、受竞争对手的恶意宣传行为侵害的案子、从业人员（发明人）从公司离职时要求可观的发明实施补偿金的案子、类似的商标被竞争对手使用的案子，等等。

对这样的咨询有必要确实实施对策。如果是单纯的工业所有权的问题，我们代理人就可以马上处理，一边和对手交涉，一边向委托公司进行适当的指示。如果问题与民法和不正当竞争交织在一起，超出了专利代理人的范畴时，需要和协作的律师联系。在和律师联系时，我会告知他我对各个问题的看法，以后的事都由委托律师单独处理。由于大多是业内人士，所以谈话都抓住了要点，工作进展非常快。与顾问公司的担当人员的咨询洽谈工作，一般一次就完成，不会两次三番地反复。

(2) 与其他公司共同研究、共同开发的咨询

首先，从与其他公司共同研究、共同开发对于客户公司（委托方）而言是有利还是不利说起。也就是要进行关于对方公司的资金力量、技术力量、新产品研发力量和销售力量等的调查。当然，这需要调查拥有什么样的发明和实用新型、技术的潜力如何。这种工作完成得如何有赖于专利代理人的水平，我的事务所的专利代理

人都是技术水平也相当高的具有专业能力的专家队伍，所以可以客观地判断对方公司的技术力量。

其次，决定共同研究和共同开发的题目，大体上确定对方技术的范围、期间、费用的分担、成果的利用方法、如何申请发明、所获得的工业所有权的运用方法、合同终止后的限制事项等，并签订合同。重要的事情要和律师商讨。

如果是律师和专利代理人参与撰写合同，则即使我方的客户是中小企业而对方公司是大企业，也可以做到绝大多数情况下是平等的合同。经常出现的情况是，中小企业在对手公司撰写的合同上原封不动地盖章，以后出现各种各样的问题，却不知如何是好。合同书一旦盖章，即使当事人再有什么新的意见，也没法改变合同内容了。关于这一点，如果在制作合同之前接受咨询，则不会出现大的错误。

(3) 商标命名的咨询

新产品进入市场时，通常都带有商标。商标用于区别自己公司的产品和其他公司的产品，使自己公司的产品具有可识别性。但是，对公司的产品不仅要考虑使用何种商标为好，而且要考虑不要和其他公司的商标权发生冲突。

因此，客户会向我们代理人咨询如何给新产品命名适合的商标。给商标命名时客户经常会列举几个商标名以供选择，但也有全权委托我方的情况。有时也并不是使用新的商标，而是在设备上刻印公司的名称、标志

等。这时，首先选择不与他人的商标权抵触的商标，然后向专利局提出商标的申请*，如果是与出口相关的商品，则还需要进行向出口国申请外国商标等的一系列事务。

下面的文字稍稍有点偏题。我最近负责的一个案子就是向世界17个国家申请商标，虽然当时对于发达国家，我向已在专利申请中等合作过的各国律师和专利代理人送去了委托书，但是在欧洲（西班牙、葡萄牙、芬兰）、亚洲（泰国、马来西亚、新加坡）等6国并没有熟知的专利代理人。当我为此事询问大阪的一些认识的专利代理人时，所有人都这样回答：“请询问大阪的A专利代理人，他在商标方面在全世界都有关系。”

A代理人实际上是大阪专利代理人的棒球爱好者协会“发明”队的负责人。我虽然玩得不好且经常告假，但也作为接球手，属于这支队伍的正规防守，偶尔也作为替补投手，为击败东京大学的棒球队等队伍作出了贡献，所以没有人不知道我的。虽然玩和工作是不同的，而且我也知道有些勉强，但我还是请求他把我介绍给各国代理人并告知所需的手续。

A代理人很快接受了请求，将各国的代理人介绍给我，并向各国代理人发出介绍信。不仅如此，还送来全部各国委托书的格式，并给了我详细到记载着商标样本所需数量等各国商标申请手续的书的复印件。此外，因为在泰国还需要公证人的公证手续，所以还给我介绍了懂英语的公证人。

* 在日本专利和商标的申请都在专利局受理。

A 代理人淡淡地说：“这也不是什么了不起的事。我年轻的时候也曾请教过有经验的先生。培养年轻人是我们的义务。”对亲切地传授世界的人际网络和相关手续的这样珍贵财产的老代理人，我表示由衷的敬佩。

(4) 出口产品的咨询

发生过如下的事情。某一我担任顾问的 A 公司在韩国持有商标权，并把该商标印在其公司的产品上出口到韩国的总代理店 X。总代理店 X 从 A 公司得到了独占的普通许可。该商品在韩国受到欢迎，销售价格也比日本高。因此，发生了另一家韩国企业 Y 公司在日本购买了 A 公司的产品（正品）并出口到韩国销售的情况。A 公司的负责人向我的事务所咨询：“总代理店 X 公司想向法院提出诉讼，诉 Y 公司侵害商标权，会胜诉吗？”

这是正品商品平行进口的问题，以前也在世界上争论过。由于是韩国国内的商标权侵权的问题，必须咨询韩国的律师，但在国际上 Y 公司的行为是合法的，所以我认为判决败诉的可能性很高。

在日本也有派克钢笔事件等多起判例，商标权人和使用权人都败诉了。派克钢笔的事件指的是虽然日本的公司授予日本的总代理店以“派克钢笔”的商标权的专用使用权，认可独占销售权，但第三者的企业在中国香港购买派克公司的正品商品，并出口到日本进行销售的事件。与当时日本国内的销售价格相比，香港的销售价格相当地便宜，所以很受消费者欢迎。

就这起诉讼法院裁定商标权是为了防止假冒产品而由国家授予的独占权，由于正品商品不是假冒产品，所以第三者的平行进口不构成侵害。而且法院认为，只将商标权的独占权用于维持使消费者难以承担的高价格是不被认可的。

这种观点在商品流通发达的欧洲自古以来就已被接受*，美国、加拿大以及大多国家都采用这种观点，法律已经完备的韩国大概也会接受这种观点吧。

咨询人回答道：“先生的意思非常具体，我已经明白了。韩国总代理店 X 公司是为了维持高价格而想进行诉讼，当然是和刚才的钢笔的情况一样会败诉的。所以我决定不再起诉。”言罢他的脸色也变得晴朗，然后回去了。

(5) 有关从业人员职务发明的公司规则的咨询

在中小企业中，基本上都没有制订有关从业人员的职务发明的规则。但是有的从业人员在离开公司后，提出要求公司支付有关职务发明的申请奖金或实施报酬，直至提出诉讼。这时，如果完备地制订公司规则，那么首先在法院不会有问题，所以我建议应该制订公司规则。规则的重点是从业人员进行与工作有关的发明、实用新型、外观设计的创作时，事先向公司申报，将其转让给公司。如果公司就创作提出申请，则向发明人支付

* 欧洲最近判断平行进口构成侵害。

申请奖金（一般多为发明申请1件3000日元~1万日元）。如果授权了，则向发明人支付授权奖金（通常发明申请多为1件1万日元）。另外，当实施后获得收益时支付实施报酬金（根据一般的利润情况发明1件为数千日元~数十万日元/年）

（6）其他咨询

包括：研究战略的咨询，与进出口相关的海外发明检索的咨询，有关专利诉讼的各种咨询，有关专利的职员教育等。

2 ■ 公司顾问的注意事项

作为公司顾问，有时会知道该公司的重要机密。因此，在顾问合同书中设有保密义务的条款，需要予以遵守。

而且，有些客户不同意其顾问接受同行业其他公司的委托，所以与这样的公司签订顾问合同时，即使只是签订顾问合同，也需要认真地调查是否能定期得到工作之后才能签字。如果由于顾问合同而限制了自由，从而影响了事务所的经营就得不偿失了。

另外，有的公司由于其自身的政策，会错误地运用工业所有权规定（例如违反独占禁止法、防止不正当竞争法等），如果知道了这样的事实，以要求解聘来促使其觉悟这样强硬的方式进行指导也是有必要的。相反，

如果作为顾问的专利代理人在公司违反独占禁止法、防止不正当竞争法等时反而参与进行，则不仅会成为刑事处罚的对象，还会因违反专利代理人的职业道德而被剥夺专利代理人资格。

3 ■ 需要的时间和咨询费用

虽然作为公司顾问每月可以得到 10 万日元的顾问费而增加收入，但有时杂事很多，从时间成本上算会出现赤字。

每次咨询都需要很长时间是常有的事。所以，如果咨询时间在一定时间内时，收取的是基本的顾问费，超出时按照超出的时间要收取咨询费。但是要求收取超出费都是在咨询彻底结束的时候。在咨询牵涉到申请或法律程序方面时，还应包括这些方面的手续费用。许多程序都需要和委托人商洽才能取得进展。

我在公司专利部任职时，曾遇到某位专利代理人只进行了一点点咨询就送来非常细小项目的账单。例如，只进行了几分钟的申请或中间处理的咨询，除了要求申请手续费和中间处理手续费，还要求咨询费。这是非常令委托人厌恶的事。

事务所的经营

1 ■寻找客户

对于刚刚独立不久的事务所来说，在经营上遇到的最困难的问题是，得到客户不容易。所有的公司都会在委托专利代理人的同时，公司内部也处理一部分业务，通常都不会觉得现在这样的业务运行有什么不好，所以插进其中是不容易的。说得极端一些，如果公司自己可以做下来的话，则留给委托的专利代理人的工作会越来越甚至没有。另外，由于专利代理人的工作是处理发明这种重要秘密的工作，所以对于委托人的信任关系要求非常高。因此任何公司都不会简单地更换代理人。也就是说，要使现有的状态保持良好。回想自己在公司专利部任职的时代，专利代理人来公司自荐的很多，但是

公司采用的却少之又少。如果没有专利部成员的介绍，连与专利高层会面的机会都得不到。

我在刚独立的时候，制作了事务所的简介，通过邮寄发送给各企业的专利部长，然后打电话请求会面，就这样拼命地争取客户。每天在数个公司之间回旋，腿都快跑断了。能在会面的时候才被拒绝还是好的，大多数情况是在电话里就被挡在门外了。并且即使接受了会面，也几乎没有公司将业务交付给我。也许是因为我执著于以一流的企业为目标吧，总之，赢得客户的几率非常低。但这样通过与公司的专利部长的会面活动，我所收获的，是如何在紧张的时间内，妥善安排各种会面活动，并在短时间内非常有效地推销自己。如果能得到15分钟左右的会面时间，就必须展示“我是具有充分实力的男人”这种能力。

我还有特别特殊的情况，就是曾经在企业的专利部工作过，为了独立而从公司辞职，所以不可能从那家曾经就职过的企业得到工作，而且由于知道太多那家企业的技术诀窍和秘密事项，所以也不愿意从与那家公司竞争的公司（合成纤维制造商）那里接受业务委托，所以我对客户范围进行了限制。为了愉快地工作，我需要选择和以前就职的公司没有竞争关系的公司。因此，我不得不寻找与我的专业——化学、纤维无关的电气领域、机械领域、精密仪器领域等未知领域的公司。我不可避免地陷入了困难的境地。

这样近乎无望的经营活动，经过数月终于慢慢见到成效。在困难时刻向我伸出援助之手的是几个朋友。他

们给我提供了几个电气、精密领域等我专业以外领域的一流企业的业务。在世上最需要拥有的首先应该是朋友。最开始，我在专利代理人考试学习时的一起复习的精密仪器制造厂的那位朋友，联系安排了我与其上司的专利部长和科长的会面，考虑到我是化学出身，主要给我的都是化学分析仪器领域的专利申请业务。

另外，同一期专利代理人考试合格的某位朋友介绍我与他工作的一流的电气厂商的专利部门的高层会面。虽然只是问候，但是之后还是试探性地送来了几件具体案子让我试着写成说明书。几周后，那个专利部门的负责人携同职员来我的小事务所问候，对工作的质量给予很高的评价，决定暂时每月委托10件以上的案子。从那以后，一流公司的专利部门的高层才开始经常来访。不仅如此，随着职员的增加，我的小事务所接受委托的件数也越来越多，还接受了客户有关培养优秀职员的委托。当然不仅是专利申请，还接受了撰写鉴定书、撰写警告书、请求无效及其他各种各样的咨询案件。对于刚刚独立的名不见经传的专利代理人而言，为什么会得到难度如此之大的业务呢，最开始我觉得很不可思议，后来，我考虑原因在于，我在那家合成纤维企业曾经历过从申请到诉讼的多个方面的案子，而该合成纤维企业经历过在行业内很有名的激烈的专利纠纷，在世界都具有知名度。实际上我曾就职的那家合成纤维企业的专利部，努力行使专利的权利，创造了在3年内从国内外的竞争厂家收取了数十亿日元的巨额许可费的业绩。

无论如何，由于从几个日本的一流企业得到了工

作，这成为我的事务所呈现活力的转折点。

2 ■ 缺乏资金

经常有人说专利代理人行业是很赚钱的。的确，我在公司专利部任职时也曾经委托过几个专利代理人，支付过很高的手续费。当时就想专利代理人一定很赚钱，但当我自己实际做了才知道，其实是经常处于资金缺乏的状态。首先，独立后的半年时间没有接受什么业务，处于连给家庭的生活费都不够的状态。

接着能够稳定地得到业务了，当处于扩张时期时，以下未预料到的资金都是必须的。

(1) 首先，由于钱的流通规律是先出后进，所以出现了账面上虽是黑字却到了几乎要破产的境地。也就是说，专利申请官费和国外申请等情况下的国外代理费用等全部需要自己先代为支付，然后在送给委托人账单后的1~3个月之后才能入到银行账户中。例如，1个月接受40件的专利申请和2件国外申请（指定美国、EPC 4国），粗略算来代为交纳的费用就有250~300万日元左右。由于这些费用不经过1~3个月不能返回，所以如果不能长期准备这么多的资金，则会真的出现虽是黑字却似乎要破产的情况。我曾遇到过几次这样的危机，真是急得直冒冷汗。

(2) 律师和专利代理人同样要按所得税法支付预付税款后的余额。也就是说，100万元以内需要支付10%

.....
由于钱的流通规律是
先出后进，所以.....
.....

的预付税款，当超过100万元金额时需要支付20%的预付税款。这个金额是非常高的。大多数专利代理人在申报税金时，缴纳的预付税款比本身的所得税要多，所以当然要请求返还预付税款。我要求返还的预付税款金额有数百万日元。虽然这笔钱最终会返还到银行账户上，但要在税务局滞留几个月，所以这期间资金周转变得很艰难。特别是年末发奖金的时候，由于已经知道计算出的利润，所以理所当然应支付职工的奖金，但是银行账户上没有现金，所以不能支付自己的那部分。到5月份左右预付税款被返还时，自己的奖金已经迟发了半年。

(3) 设备投资金额可观。以前有人说专利代理人只要有纸和笔就可以开业了。但是现在，打字机、传真机、复印机是当然要有的，而且电子申请设备也是必须的。如果要用机器进行财务管理和时限管理，则还需要计算机。光准备这些就需要1000万日元以上。如果租用设备的话，现在1个月大约是2%，所以1个月需花费20万元。相反，如果不具备这样的设备，则不能吸引到一流的公司。

另外，事务所租金也很昂贵。如果专利事务所不在好的地段开业，委托人就不会登门，所以即使租金稍贵些也要选择一个好的场所。虽然我最初构想在离JR大阪站徒步10分钟左右的场所建立事务所，但考虑到在离法院较近的写字楼街的场所也行，就定在了后者的场所，现在看来事务所的位置是选对了。但租金是决不会便宜的。

此外还要考虑人工费用的支出。对于事务所经营者来说，为了不影响工资和奖金的发放，需要经常准备备用金，为了不让职员为难，就算停止发放自己的那部分，也要尽最大努力优先发给职员。

3 ■ 事务所变得非常狭小

独立之初只有我和秘书两个人，自己都不知道能得到多少业务，所以只租了一间10坪（33m²）大小的公寓，一个小的事务所就这样开业了。两年前左右房屋的佣金为170万日元、每月12万元的租金。但是，在10坪的空间里设置了浴室、洗手间、洗衣机房、厨房等，实际上只有7坪左右的空间。这样的事务所再加入新的成员就会过于狭小，故以佐藤公博专利代理人的加入为契机，我们搬到附近约2倍大小的事务所里又工作了1年多点儿。

新搬入的事务所虽然有些旧，但却是专用的办公室。当初有3名成员，空间宽敞，待发展到1年后的现在，专利代理人3名、秘书2名、兼职1名共计6名成员，又开始变得狭窄了。文件很快堆满了书架，书架也在继续增加。加之电子申请设备需要占用较大的空间，所以现在的事务所再搬家也只是时间的问题。

接下来想租一个即使再增加若干职员也没有问题的40坪（130m²）左右的事务所。

4 ■ 时限管理

时限管理是专利事务所的基本业务。如果连这个都不能很好地进行，就可以说事务所没有资格。我从就职于公司专利部时开始，就被教育要严格进行时限管理，这种教育几乎到了令人厌烦的地步。作为专利代理人必须经常细心地注意对时限的管理。

在我的事务所里，以时限管理簿和台账管理这双重方式进行管理。时限管理簿放置在我自己的桌子上，自己每日进行检查和管理。台账就是备份，由秘书管理。近来，台账管理已经预定用计算机管理来代替。

时限管理是为了严格遵守申请预定日期、遵守指定期限和法定期限所必须的。此外，从申请开始后1年半、3年半、6年半，向客户发出是否进行实质审查请求的通知，得到了委托人的高度评价。特别是从申请开始1年半后发出的通知中，附加了公开公报，所以委托人很是高兴。另外，专利费用的缴纳通知、每10年的商标的重新登记通知等需要非常注意的期限，我都严格地进行着管理。

某些委托人对这套管理方法本身很有好感，把以前委托其他专利事务所经办的许多申请变更专利代理人委托给本事务所。这样的服务是否严格地在进行看似不重要，其实是非常重要的。

5 ■ 与国外代理人的交流

建立与国外代理人的亲密联系不仅对个人，而且对于经营也是至关重要的。

下面的一段话是某个星期日去事务所，从美国华盛顿特区的专利代理人 Bretschneider 先生那里接收到的传真的抬头所写的短信：I see that both of us are crazy people who work on Sunday!（星期日还工作，我们俩都是狂人!）

在美国办理诉讼和许可证交易的案件是没有星期六和星期日的。非常劳累，在美国也有辛勤的专利代理人。

抬头的英文是传真的那一边因同样问题而工作的华盛顿的专利代理人 Bretschneider 先生的短信。当出现严重问题时，写这样的短信是何等地让人受到鼓励。巧的是他和我的年纪相同，夫人是出生于山口县的日本人。2~4 年回日本探一次亲。他是美国的 AFC（联邦巡回上诉法院）设立前的 CCPA（海关专利诉讼法院）的调查员出身（技术担当）的律师，还是乔治敦大学的客座教授，是位有才华的律师，在日本也很有名。他几乎每次来日本后都会访问我的事务所。忙的时候简短地会面几分钟，时间宽裕的时候一起吃午餐和晚餐。家庭成员也有接触。有时也没有事先通知就来访问。“你真是神出鬼没!”我经常这样说。

那么，有关系密切的国外代理人对自己有什么帮助呢？这里举一个例子。这是一个与华盛顿的代理人

Bretschneider 先生共同处理的事件，即客户根据在美国获得的专利权认为对方公司的侵权，要求行使权利，对方用其他的美国专利权进行了反击的事件。客户紧急请求判断是否构成侵权、讨论相关文件、检索公知技术等。由于是英文，不能像日文那样迅速进行。且由于是严重的事件，所以不能交给其他人。和对手交涉的时间也很紧迫。真是非常辛苦。但是，朋友代理人 Bretschneider 先生想方设法打听到这一消息后，帮我进行了可靠的处理，终于在期限之前完成了对策。

结果是，这一事件作出对我方有利的鉴定书，对手同意为取得许可证支付和解金。

像这样的涉及专利权侵权事件的国际间纠纷非常多，这也要求专利代理人有能力处理国际涉外事件，但没有可通力合作的伙伴是做不好的。毕竟一个人所能做的工作是有限的。

处理国际涉外事件，
代理人需要有可通力
合作的伙伴

6 ■ 向国外申请的处理

接受向国外申请时，首先要向委托人（客户）送去我方担当人的姓名和计划时间表。其中要非常详细地记载着和发明人的面谈何时之前完成、日文原稿的送达预定日、附带有国外代理人意见的英译文原稿的送达预定日等。通过这些，可以让客户能确认案件的进展情况，从而可以放心。

在国外申请时，几乎全部事项都要和发明人面谈。

客户感到满意之处是收到了国外代理人的意见。这种意见不只是形式上的，实际上还伴随着技术意见。例如有增加权利要求的建议、语句定义的增加、实施例的不完备等种种意见。虽然我方要尽最大的努力来完善说明书、权利要求书、附图，国外代理人也要从第三者的角度客观且批判地对这些进行分析并要拿出自己的意见。不能拿出这种意见的国外代理人，我们的工作当然不能委托给他们。我们在接受从国外来的申请委托时也要给出这样的意见，单纯地翻译后提出申请的代笔作业，即使不是代理人也可以做到。收到这样的意见时，自己明白的可以自己修改，自己不明白时需要咨询发明人来完成修改。

经过这样的操作步骤后，将说明书向各国提出申请，而对于像发明的单一性及说明书的形式问题，将说明书和权利要求书修改成符合各国要求的形式，然后发送给各国。

7 ■ 事务所将来的构想

(1) 成立怎样的事务所

刚刚独立的时候，几个前辈都告诫我经营事务所就应该非常清楚将来应该如何发展事务所。也就是说满足于专利代理人一人和秘书一人这样的小的事务所，还是想成为有多名职员的小型事务所，或者是瞄准接受许

多国外申请或诉讼案件，专利代理人众多、职员有几十人的世界通用的一流事务所。经营的方法因制定的目标而异。

虽然我在独立的时候接受了上述的指导意见，但是由于每天的工作非常多，根本没有时间考虑经营目标。日常事务没完没了，没有时间考虑将来的构想也是实情。

但是，独立后经过了两年，经营的事务所专利代理人已有3名，社会的责任加重，是必须认真考虑这个事务所将来如何发展的时候了。也就是应该使委托人的公司对本事务所的将来感到放心且全面信任地给予业务，还是今后继续扩大业务量，发展成可以接受大业务量的事务所。如果我站在公司的专利部的负责人的立场上，也需要客观考虑一下，例如真是不愿意把工作再交给这样差的专利事务所；或者这样优秀的事务所应把业务都委托给它等等。理想的事务所应该是无论从专利代理人的事务所来看还是从委托人的公司来看都是一致的。

以这样的观点来做长远考虑，世界通用的一流事务所组织严密且在国外和法律方面也很强。具体举例来说，首先是专利代理人的人数较多，在外语和外国的法律方面实力强，向国外申请和从国外来的申请件数很多，诉讼事件的数量也相当多，胜诉率高，不仅是专利申请，还具有许可证交易和警告事件等较宽领域的处理能力。

向着这样的理想前进，一个人再怎样努力都是勉强的。所以需要培养大量的职员。

(2) 新人的培养

今年春天，两名新人加入事务所。一名是新的专利代理人T君，另一名是到去年为止一直在一流公司的研究所作为研究者工作的职业女性。T君素质很高很有发展性，所以今年年末或明年来春要送他去美国留学半年。我同前面提到的美国代理人Bretschneider先生商量过，决定去华盛顿市他的事务所。如果真地对他进行培训，应该以取得美国的专利代理人资格为目标而努力，一边留在他的事务所，一边接受考试。对于T君而言，刚刚通过很苦的专利代理人考试，正要开始慢慢地寻找女友，此时当然会很浮躁。但是他还年轻，有机会就要好好把握。我年轻的时候错过了留学的机会，所以非常有感触。我对T君说，留学对想成为世界通用的一流专利代理人是非常有帮助的。实际上如果可以把事务所交给别人的话，我也想去留学。

在美国半年左右的留学，费用是相当高的。对于小的事务所是大的负担，对这一点必须清楚。但是，我还是打算花钱做这方面的投资。瞄准世界通用的一流的专利事务所，怎样的费用都是要出的。

另外，对于另一位新人职业女性，我建议她去上今年夏天的专利代理人考试培训班的初级课程。她毕业于技术类的大学，成为一流企业的研究人员，和我的经历相同。如果从现在开始努力，几年后会取得专利代理人资格。如果这样的话，女性也可以和男性一样活跃。对女性而言，专利代理人的职业可以说是再适合不过的了。专利工作与性别无关。专利局的审查员和复审员有

很多就是女性。这证明专利代理人这一职业是女性可以活跃的职业。

我预想今后还会聘用这样的新人，因此必须视本人的适应性和愿望，来考虑适合每个人的培训。

我过去在公司的专利部任职的时候，接收过大学刚毕业的女性下属，有过短时间进行培训的经验。上级要求我在短时间将该女性培训成可以独立从事专利工作的人，我实行的是严厉的教育。这名女性是温柔的日本式美女，我教育她要像我一样紧张地工作。有时她也偷偷落泪，大概是恨我，但最终还是跟了上来，从实际工作到法律，都手把手交给了她。她就这样拼命地努力，在研究所任职的3年，还是进步了很多。我能顺利从公司离职，也多亏了这位后继者的帮助。曾经是下属的这位女性深受专利部和研究所的信任，我听说她也要培训年轻的成员，真是高兴。

这样培训下一代的新人，是我们专家的工作之一。新人的培训和留学，需要花费很多精力和金钱。但是以前我加入公司的时候，也从前辈那里学了不少东西。我从一个在学生时代完全脱离社会的人，在经过了社会锻炼后，成为了一个社会需要的人。因此，我怀着感激的心情，想传给下一代的新人。这样的责任，无论对公司这样的组织还是对专利事务所这种个人经营的组织都是一样的。能够培养有用的人再送到社会上是一件很有意义的事情。

(3) 事务所经营的现代化

只要有专利代理人资格就可以工作，这并不是是一件好事情。

我曾在公司工作过很长时间，由于见识过那里的经营、人事、资金体系等，所以在这种经验的基础上，我努力地使事务所的经营现代化。自从决心自己成立事务所后，我就玩命地学习经营学和财务管理，以专利事务所的组织为题目学习经营学。对职员则全方位给予一流公司以上的待遇，社会保险完备，双休日和公休日也全部休息，保证一年有125日左右的休息日，每日工作时间在8小时以内，实施自由作息时间等。而且对于兼职的专利代理人，也根据当月的账单金额给予与利润相应的报酬。也就是说因为彼此之间是自由的，根据经营情况决定收入。

职员是慢慢增加的，不会一下子增加很多人。只有当新加入的人能充分地沟通工作，并能进行某种程度的工作，才考虑增加新人。这是因为我和其他专利代理人每日辛苦地做着自己的工作，还要一边培训新人，没有多余的时间。

今年春天有两名新专利代理人来应聘，但是只招聘了T君就是因为这个缘故。同事S代理人也帮着说：“就算是新人，像这样小的事务所有两名专利代理人来应聘也是少见的。下不为例，这回就两个人一起雇用吧。”但是非常遗憾，由于我无力支付两个人的工资，只能舍弃一个人了。相应地，T君正在努力，想做两个人的工作。

(4) 工作的明确化

专利事务所的工作，必须以个人工作的形式来完成，并不得不根据内容安排每个人的工作。但是，有时担当者出差或休息的时候，也会接到其担当的案件的紧急信息，因此相应地必须进行严格的时限管理、原件管理、文件管理等。而且，诉讼和复杂的案件经常要将内容传给合作者，以防万一发生意外也不会有问题。需要有这样一个机制，只要是事务所接受的案件，无论是什么样的案件，只要某人接替原担当者继续处理案件，就要能胜任。为此，首先需要统一文件的分类、文件格式，在确定的地方放置预定的文件。关于内容，即使是一句话也要告诉合作人。此外，还要考虑到整体来分配工作。如果某一人工作太饱满，也应减轻负担。最近一段时期，最大的工作狂（正如亲密朋友美国代理人 Bretschneider 先生所说的，他也是这样的“疯子”）是我，所以减少工作量必须从自己开始。

个人世界

1 ■ 工作时间

专利代理人是一种自由职业，原则上其工作时间是不确定的。也可以说是完全自由支配制。但是，事务所的工作人员（秘书）的工作时间是从早上9点到下午5点半，所以我们也就不能太随便，早上10点上班，要拼命工作到晚上8、9点。工作是相当忙的，有时连午饭都顾不上吃。有时因太专注于工作，如果不是同事提醒的话，都想不起来要吃饭。从周一到周五都是在这样地工作着，当然这当中也有时去客户的公司、去专利局或者是去法院。虽然在日常工作中也要指导下属或是给秘书指示，但是由于最近工作量很大，经常有两三周左右的工作积压，就不能进行那样详细的商量。

事务所是完全每周双休制。但是，我作为所长，自从事务所独立以后，几乎每个周六都上班。由于休息日没有什么电话，是相当安静的，所以工作效率很高。应该说反而休息日才是我的工作时间。从去年年末到今年年初，没有除夕也没有正月，就连周六、周日都在工作。不去事务所的时候，就在家里对着电脑工作。说不分昼夜日理万机地工作也是实情，自己拥有一家事务所的话，可以说真的没有什么休息的时间。

2 ■ 饮酒

我是非常喜欢喝酒的。在考专利代理人的7年里，从来没有停止过每晚的喝酒，为了晚上喝一口可口的啤酒，早上5点钟就起来学习。晚上喝酒的习惯一直保留至今。但是，我到外面喝酒的次数非常少。这是由于，如果每天要拼命工作12个小时的话，身心太疲劳而没有体力到外面去喝了，稍微早一点回家，就只剩下边吃着晚餐边喝酒的力气，并且每天都是这样疲惫不堪。

我们事务所距离大阪北的新地很近，虽然地方得天独厚，但是每个月去喝酒也就有那么一次，几乎不用交际费，被作为我们顾问的税务专利代理人总是提醒我：“要多花一些交际费”什么的。由于同关系亲近的律师呀、事务所的同事们很少去喝酒，一定被大家认为在这个方面不善于与人交往了。

3 ■ 疲劳解除法

如果每天总是被工作追赶着，而处于一种无法放松的生活状态的话，就会疲惫不堪，而使精神状态变得有问题。我在学生时代参加了登山俱乐部，那时，比如说在冬天山脉的大雪中、或者岩壁攀登时在岩壁上的露营中，艰难的时候就唱歌来鼓励自己。现在艰难的时候也是一边敲击计算机键盘，一边唱出下面的歌来：

再见了，穗高，我还会回来
天上的云，映在奥穗
回头望眼，景物渐渐远去
两边的山峦，在我的眼前浮现

在学生时代的登山俱乐部，是名副其实地玩命地在登山，而专利代理人的工作不管怎么艰辛都不会影响到生命。想到登山的事，就告诉自己现在工作的轻松，这样，艰苦的工作就不断地处理完了。

但是，凭借这样的精神鼓励也不能使自己恢复。我开始被慢性肠炎和失眠所折磨，让主治医师看后，诊断的结果是自主神经失调。主要是由于太过于紧张，工作过于繁重引起的。即使这样，由于视专利代理人行业为自己一生的工作，所以我不会停止自己工作的步伐。

于是，开始考虑有何兴趣试着做一点什么。过去我的兴趣爱好很多。在初中、高中时候，我的田径项目

(中长跑)还是很不错的(初中田径比赛在县里处于得奖中的前几名,高中在县里处于得奖中的后几名的水平),大学时候就是没日没夜地在前面提到的登山俱乐部爬山、滑雪,进入公司后,喜爱登山和网球,以及在家庭菜园耕种,在花圃栽种和培育观叶植物。对于任何一种兴趣爱好的执著程度都透着我的傻劲。比如说家庭菜园,当时在静冈县三岛市住着时,央求着认识的农家的主人借了100坪(330m²)的土地来耕种。最初耕种是从这个农家借来拖拉机进行耕种的。并且关系不错的这个农家喂养牛,要多少就能得到多少肥料。长出来的西红柿、黄瓜、茄子、大蒜、胡萝卜、土豆、魔芋、西瓜、香瓜、玉米、卷心菜、白菜、甘蓝菜、菜花、蚕豆、大豆多得都到了让人生厌的地步。由于太多,处理起来都困难。就让借地的农家等住宅附近的人家来帮助处理,真是很累。我就像是做化学试验那样,买一本好的指导书籍,按照写的那样耕种植物,即使我是个门外汉,也体会到了丰收的乐趣。花圃方面,则是为了从专利代理人资格考试的辛苦中解脱出来。利用住宅的庭园大约5平米左右的空地,种植了水仙、花菖蒲、郁金香(也有在国外出差时从荷兰买来的磷茎)、洋水仙、天竺葵、蔷薇、菊花、美洲芙蓉等,让四季都开花。

此外,前面提到的田径比赛,在登山俱乐部的活动自不必特别说明,而关于网球,过去我是公司里地道的网球会员,每天在夜场的赛场比赛2~3个小时,休息日一整天都在练习。我的身影活跃于市民运动会、实业团体运动会、县运动会等各种运动会中。这之后,由于

准备专利代理人考试，没有坚持下来，取得专利代理人资格且独立后，由于工作忙，以及没有打球的伙伴，慢慢地就远离了网球运动。

为了消除疲劳和锻炼体力，我后来就又开始了网球活动。再握起球拍时实际上已是10年以后了。并且，自从成为在自家附近的琵琶湖畔的网球俱乐部的会员后，才又开始体会网球的乐趣。刚成为会员的那时候，对手当然都是些女性（中年妇女一族）。即使是称为妇女族，由于她们都是一些每天都在练习的会员，打赢她们也不容易。好歹有了些进步，最近达到了重返滋贺县的团体赛和个人赛的水平，获胜率相当高。

这样，每周一次的休息日就是白天黑夜地打网球。能够消除白天繁重工作带来的疲劳，也能够增强体质，又能够喝美味的啤酒，其中的滋味妙不可言。不知不觉也使我从自律神经性失调症中解脱出来。每天可以熟睡7个半小时，体重也在这两年减了6公斤，体形变得苗条，心情也非常愉快，从周一到周六筋疲力尽地工作，好容易盼到周日打网球，这也成为自己精神的支柱。

另外很受益的是，通过网球交到了关系亲密的朋友。并且，虽然是很偶然的例子，但是还是同我的工作产生了联系。从某个一流的网球弦的制造商那里，我接受了关于一种细线的申请委托，该细线用于防止打网球后肘关节疼痛。由于我也有打完网球后肘痛的困扰，因此这次发明的目的和效果就像出自自己心里一样，我撰写出了包含真情实感有说服力的说明书。

4 ■ 从家里去上班

我的家（公寓）在滋贺县的大津市。位于高处，可以向北眺望随着四季而变化的琵琶湖。我们家在7层楼的最高层，通透性好。南侧连着音羽山的山脚，这里从新生的绿色到满山红叶的季节，都能赏心悦目。自然环境优美，是一个很适合生育儿女、生活的地方。这里由于从江户时代开始通到东海道，历史古迹很多，去网球场的途中，通过旧的东海道，总觉得留有过去的宿场町的影子。附近就是芭蕉*，晚年居住的庵和祭拜他的墓的义仲寺。并且从自己家出来的地方，有不知道是芭蕉的弟子还是什么人的碑，写有“龙丘俳人墓地”。石川寺、三井寺、濑田的唐桥也在附近。我的大哥在东京某女子大学任教授，每年都以文学采风为名义，到这个义仲寺或是石川寺、三井寺来旅游，虽然和京都那些有名的神寺相比，这几个寺不那么知名，但正因为如此才可以静静地观光，慢慢地欣赏。

我现在这个公寓是在2年半前从公司离职后购买的。这之前，都是住在京都山科公司的职工宿舍里。山科有一座疏水公园，在考专利代理人那阵子，我每周两次到那里去跑步。从一头到另一头往返有10公里。在樱花盛开的时节或者是满山红叶的时节，在那里跑步心情是相当舒畅的。从公司离职时，由于不得不从公司宿舍搬出来，为了决定在哪里住，和家人一起步行，看了

* 松尾芭蕉（1644~1694年），作为一位作家，以创作具有滑稽趣味的和歌（俳句）而闻名。

好多地方。山科、京都市内、从京都到大阪的JR沿线的住宅和公寓等都看过了。

但是，当时由于没有资金，尽管工作了将近19年，退休金只是6个月的基本工资，事务所的开业资金也需要很多，虽然如此，由于当时是在地价飞涨之前，所以好不容易总算买到了这个公寓。

从自己家到JR膳所站徒步走要花5分钟，从膳所站到大阪站乘JR大约50分钟，从大阪站到事务所徒步要10分钟。单程50分钟，往返要1小时40分钟，对我来说是非常宝贵的时间，首先，每天早上去事务所上班的路上要考虑每天工作的安排，接着是听收音机英语对话的磁带的时间。英语会话是用随身听把耳机塞到耳朵里听的。我上班的时候（9点左右）已经过了上班高峰期了，从一上车就可以坐着学习。回家的时候，大都是精疲力竭，即使这样也要看看判例，读读小说。往返这1个小时40分钟对我来说就是滋养自己的时间。从离开家至到达事务所的时间是1小时多一点，而对我来说这样的距离也许正合适，如果距离再近的话，渐渐就会有工作中毒的样子。家与事务所的距离强行把我从工作中拉了出来。

5 ■ 我的故乡

下面是我最近作的一首诗，显拙如下：

火之山啊
山脚下林木繁茂
采摘山菜啊
彷徨在来时的路上
火之山啊
是故乡母亲的怀抱
山里的家啊
让我在远方日日想念

生我养我的故乡是长野县的轻井泽町。直到 22 岁大学毕业，我一直都过着可以眺望火之山、浅间山的生活。

我的生母在我 13 岁时就亡故了。我们兄弟 5 人，父亲是过去的国铁公司中拿着微薄工资的小职员，我们无论是在精神上还是物质上都是很贫乏的。即使是现在想起来，小时候真是相当苦的。回忆起当时，总是让我流泪而无语。我在初中、高中时热衷于田径比赛，大学时代投入到登山俱乐部的活动当中，都是想从残酷的现实中逃避出来。体育运动是支撑自己最有效的方式。就这样在轻井泽度过了我不算快乐的青春时光。

离开故乡时已经是 22 岁了，火之山、浅间山与母亲的影子重合在一起，深深地烙在了我的心里。可以说我之所以能够成为现在的我，很大程度在于对年轻时的那种饥饿的生活方式的反抗。年轻时的那种如饥似渴的精神反过来也支撑着现在的我。

我的研究员时代

1 ■ 研究员时代的生存方式

(1) 企业的技术员出身

在 10 年前，我在一家企业的研究所里做技术员。在企业里工作的研究员、技术员，是这样一种人：时常被研发目标、被时间追赶着、忙碌着，一般来说，工资很少，生活朴素，也没有豪华的活动场所，多少还抱有一些不满，但是，他们士气高涨。说起来，现在那些效益好的日本企业里，从事技术开发的企业研究员、技术员，大多都是这种类型。我也是这种类型中典型的企业技术人员。

我在这个企业的技术开发领域工作了 10 年，作为共同发明人共提出了 74 件的专利申请。这些发明中有

两件现在还被该企业实施着，根据现在的职务发明制度的规定（专利法第 35 条），每两年得到一次实施奖励，每次得到数万元奖金。公司实施这两项发明后，产生了新的业务增长点，使旧工厂得到全面改造，从企业角度来看可以说这是两项大发明。

（2）职务发明（之一）

这里说的稍微有点专业，第一件发明是在进入公司后的第 2 年到第 5 年 3 年间进行的“对苯二甲酸丁二酯（PBT）的直接聚合制造方法”。PBT 现在已被作为通用的工程塑料而闻名，但是在当时并不知道能够用于何处。我工作的公司作为合成纤维领域的一流企业，很早就开始研究 PBT 的纤维化，但是很遗憾的是，最后得出的结论是其作为纤维没有什么特点，不能用于纤维上的聚合物，研究人员被告知不需要再开发了，因此研究经费也被停了。在看见工程塑料的曙光来临前的那段日子，想起来真是让人倍感煎熬。

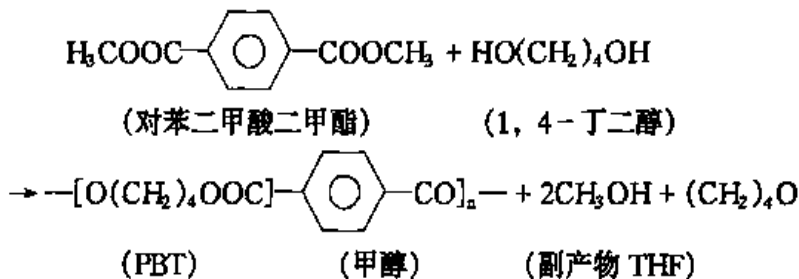
但是，我们研发小组在着手开发之前，在日本国内还完全没有制造过 PBT。在检索了国外的专利公报、文献后，我们了解到可采用将对苯二甲酸二甲酯和丁二醇进行酯化交换反应的方法来进行制造。但是用这种酯化反应我们试验了一下，发现有一个麻烦的问题，也就是说不能避免由于一部分的丁二醇受热进行闭环变成四氢呋喃的副反应。虽然四氢呋喃本身可以作为溶剂或者是聚氨酯橡胶的原料，是非常有用的物质，且回收没有问题，但是四氢呋喃的沸点是 65℃，和通过上述反应脱

离出来的甲醇的沸点 65℃ 相同。因为通常这个领域的液体的分离技术是通过蒸馏（或精馏），所以对沸点相同的物质很难分离。所以限于在酯化交换反应中使用，不得不对排出液全部进行燃烧处理。但是由于 PCB（多氯联苯）等化学物质引起的环境污染成为了社会性问题，所以不能被采用。

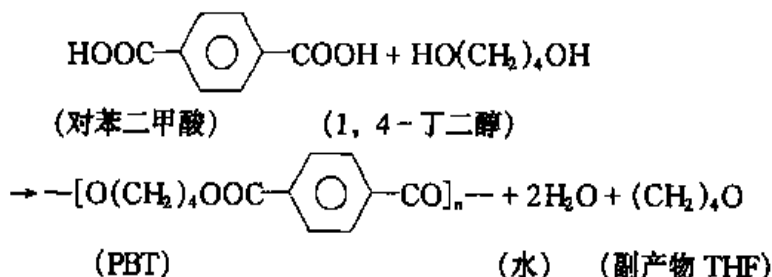
难道没有别的制造方法吗？理论上也可以考虑用对苯二酸和丁二醇直接进行酯化（直接聚合法）的方法。如果采用这个直接聚合的方法的话，排出液由于是四氢呋喃和水可以回收，对环境没有污染。但是在酸（对苯二酸）中加热丁二醇的话，几乎所有的丁二醇都分解成四氢呋喃，这就很难得到所需的聚合物。所以谁也没有研究 PBT 的直接聚合法，可以说是一个完全未知的领域。我们科研组从初期就开始探索催化剂。比起丁二醇的分解速度，酯化反应的速度越快越好。每天都进行烧瓶反应，没日没夜地进行催化剂的探索试验。我们把所知的所有酯化反应的催化剂都试过了。负责实验的人虽然很少，但是试过的催化剂数却不下 500 种。作为在 PET 等通常的酯化纤维等用的公知的聚合物催化剂，集中试验了有效的物质，或者是即使有效还会着色，并伴随有分解物质等。筛选试验的结果是发现了几种很有效的催化剂。但是却怎么也达不到实际生产中成本的要求。很多时候是在实验室工作到深夜，就在那时，我和科研组的一位部下进行讨论，并且想到混合使用两种以上的催化剂。一般来说，聚酯中一旦由于催化剂量增多，耐热性就会变差，所以在那以前一直拘泥于一种催

化剂。重新修改了试验计划后，开始进行混合催化剂的烧瓶试验，从中得到了预想的成果。至此为止，障碍终于一下被打破，从而得到了具有划时代的反应速度。至此，这样丁二醇的使用量变为研究初期的十分之一。这样就达到了实际生产中成本的要求。但是当时我们谁也没有想到完成了一项大发明。烧瓶反应怎样应用于实际生产中来，大家都没有经验。烧瓶反应最多只是300毫升的量，而生产设备上一次就是2吨到3吨的量。如果试验失败了的话，燃烧处理后的聚合物的碎屑就会像山一样的多，量是原来的1000倍。虽然是很遥远的事，但是我的开拓精神使我并不胆怯于这种事情。对未知领域世界的探索反而激起了我强大的兴趣。从小型试验到稍微大规模的中试装置的试验，以及通过生产设备的工厂试验，仅仅半年多的时间里，就做成了生产系统。这个时期几乎是连日不断地通宵试验，并且还要写专利说明书。我在工厂时一边要获得数据，一边要连日地写专利说明书；在家里时当然不管是休息日、还是深夜都是在面对专利说明书。在专利方面由于没有进行过专门的学习，在工作中学习，也不知什么时候就学会了。自产生这个发明后，公司成立了PBT事业部，后来这个事业部又不断扩大，现在也在生产抗压的工程塑料。此外下面的化学反应实际上是二阶段反应（以下的化学方程式同样）。

① 已知方法的化学反应



② 我们开发技术的化学反应



我所在的研发小组的领导是一位名叫田中三千彦(工学博士、现东丽理事、生产技术三部部长)的很有实力的人。他有着优良的品德,当时他的部下只有我一个新毕业的大学生,其他就没有高学历的了。但是他每周3个晚上在有家室的各同事中召开学习会,阅读关于聚酯的英文和德文的基本文献,决心要把科研组整体的技术水平提高。Zimmermann先生的德语版的文献“关于聚酯热分解变化的动力学研究”的论文,我至今还清楚地记得其中的内容。当然,也有对于事物的思考方法、实践中的基本技巧等严格的训练。正是由于当初作为新员工得到了优秀的指导者的训练,才有了我的今天。

(3) 职务发明(之2)

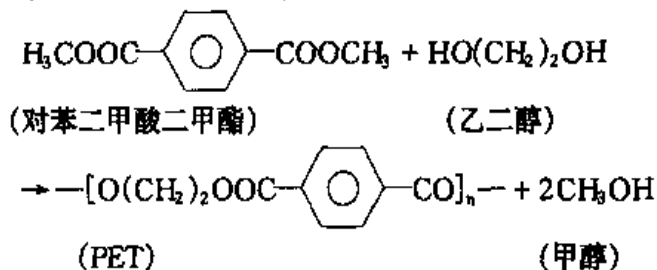
前面提到的PBT的发明,是在爱媛县松山市近郊

的工厂的研究室工作时候的事，工作虽然很有意思，但是住的地方是乡下，有好多不便的地方，由于信息的迟缓，没有刺激而使人感到无奈。因此，我就要求转到了静冈县的三岛市的聚酯工厂的研究所去工作。最初负责的是聚酯薄膜用聚合物的研究。当时刚刚出现盒式磁带，也是磁带卖得很火的年代。但是聚合物的制作方法，与昭和30年代英国ICI公司引进的制作方法一样。也就是说，使对苯二甲酸同甲醇加成立刻生成对苯二甲酸二甲酯，接着同乙二醇进行酯交换而脱出甲醇，制成PET。其中，对于聚合物没有任何关系的甲醇被加成和脱去，是很浪费的。令人吃惊的是这些在20多年来都没有进行任何技术革新。为什么会这样呢，说起来当时虽然知道由对苯二甲酸和乙二醇加压直接酯化反应生成聚酯，但是由这种方法产生的聚合物熔点低，得不到优质的产品。直接酯化反应得到的质量低的聚合物只限于短纤维，对于质量要求高的长纤维、薄膜等都是利用酯化交换反应。为此在工厂中，备有用于使对苯二甲酸同甲醇合成的接近100个大气压的大型高压釜，就像怀抱着炸药那样的恐怖。

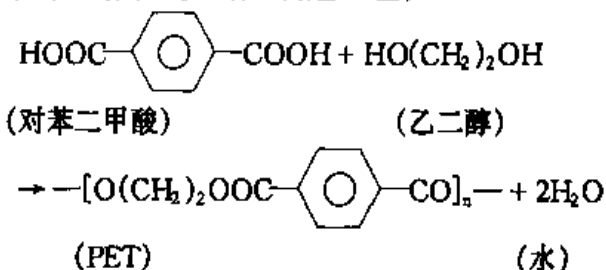
我在最初描绘的宏伟构想是，对于这种在日本国内也是屈指可数日产数百吨拥有数十个分批式生产机械系这样的聚酯工厂，要将它全部转变成常压直接酯化工厂。至于有没有成功的可能，自己也没有信心。当初即使在公司自己也被视为异类。一个下属也没有，就自己一个人孤独地开始了研究。我吸取了以前的经验，暂且用烧瓶试验，并且，试着在常压下进行试验。如果这个

成功了的话，到安排生产时就有信心了。所以为了制作基础数据而开始进行试验。这时用了仅仅半年的时间就得到了宝贵的数据。也就是说，发现在留下很多的作为反应生成物的低聚体的状态下，也可以使对苯二甲酸和乙二醇发生反应。这样，可以提高反应温度，促进快速反应，并且发表了可以抑制副反应、得到熔点高的高品质的聚合物的基础试验结果。公司也从此开始研究这个课题。研究室的主力队伍就投入了数十名，工厂的技术室也提高了总体实力并组成了项目组。这些成员中化学专家和机械专家也很多。有人提出，由于把粉末状对苯二甲酸送入反应器中很困难，倒不如在最初的阶段与乙二醇混合、浆化。也就是把这些原料做成像面粉那样，这样的话，就可以把原料作为液体来处理。此外，由于运送这种浆料不能用普通的泵，所以找到了运送垃圾淤泥所用的泵。这样，可以运送几百米的浆料。项目组用研究室的装置，进行了几个月的开发试验。之后，也就是我开始进行基础研究后大约一年后，工厂试验成功了。当然我也一直是研究小组的负责人。从取得数据到反应分析、指示适宜的条件等，或者是原料的计量到搬运，聚合物的计量和搬运等，真的是既辛苦又高兴。这样最终确定了生产条件，工厂进行了改造，开始了生产，并渐渐地扩大了规模，现在是日产数百吨这么巨大的产量。虽然这一切并不是我一个人做成的，但是一个人的想法能够改变工厂的整个生产方式，这是一种宝贵的经验。

① 已知的 DMT 法化学反应



② 我们开发的化学反应方法（但是化学反应的物质已知，我们开发的是制造工艺）



2 ■ 转行为专利代理人

如前面提到的那样，在 10 年的时间中，我的两个大的发明得到了实施，并调到了自己向往的专利部去工作。由于在研究工作方面，自己感觉已难再有突破，在公司内的评价也不是很高。尽管取得了很大的成功，但是该成果却被归到中途才上任的上司头上了，对我的评价却很低。尽管在公司内论文呀报告什么的写了很多，而且申请发明的件数也很多，但自己的努力在这样的组织里得不到回报，让我感到了厌倦，我觉得自己只不过是齿轮而已。

转职到专利部，我开始摩拳擦掌，决心成为世界通用的一流专利代理人。另一个理由是，我做研究员时，间接的上司中村至先生（现为专利代理人）在过了 40

岁的时候，仅用一年时间就通过了专利代理人考试。中村至先生在研究员时代是聚酯研究的开拓者，他作为《聚酯纤维》一书的德文翻译者，从很早就很有名了，中村先生虽然从没有和第三人谈过有关诉讼案件的事，但是后来据专利部的相关人员说，在大阪地方法院进行了一审的原告X合成纤维企业和被告Y₁合成纤维企业的第一次聚酯诉讼（昭和42年判决）以及京都地方法院进行了一审的原告X合成纤维企业和被告Y₂合成纤维企业的第二次聚酯诉讼（昭和43年判决）中，中村先生都是原告X合成纤维企业的技术负责人。

聚酯案件在专利领域是非常有名的案件，被引用到吉藤幸朔著的《专利法概论》以及其他各种教科书中，虽然省略了详细的说明。中村先生的功绩是：在大阪高等法院的最终阶段，使用了在当时很少使用的计算机，求出了间苯二甲酸单元和对羟基苯甲酸单元的共聚合组成的分布频度，证明了在约10摩尔百分比的共聚合物中实质上不会丧失对苯二甲酸乙二酯的性质这一事实。由于这一证据使诉讼双方达成和解，事实上是原告方X获胜。在年轻的时候能遇到这样杰出的前辈，使我受到了良好的影响，使我后来的人生获得了大的转变。我当时发自内心地感受到：原来世界上还有这么了不起的人。

3 ■ 聚酯案件的感想

以下是我作为聚合物研究者和专利代理人两方面的

专家就前面提到的聚酯事件的一些感想。

这个判决是和解成立还是存续期满，我忘记了，但是不久前述两家公司就停止了在常规类型中加入约 10 摩尔百分数的间苯二甲酸单元或者是对羟基苯甲酸单元（以下称为第三成分）共聚成分，改为由对苯二甲酸成分和乙二醇形成通常的聚对苯二甲酸乙二酯（PET）。没有任何事情，不管是主张共聚合第三成分的好处（主要是染色性提高，手感柔软），或是主张不是使用发明（大阪地方法院认为这样而判定不构成侵权），拖泥带水的判决下来了，和解成立或是存续期间已满，没有多久共聚合第三成分的事情就停止了。即使是稍微懂得一点聚合物的知识的人都应当明白，在聚酯中随机的共聚合 1 摩尔百分数的第三成分，熔点就会下降 2℃（弗洛里原则）如果共聚合 10 摩尔百分比的第三成分的话，PET 的熔点（260℃）会下降 20℃，结晶性也会下降，强度也会下降，形成劣质聚合物，这样的劣质聚合物不能形成长纤维和薄膜，即使能够使用，也只能形成质量极差的产品。被告的产品几乎所有都是短纤维，都是作为人造丝和质量不高的木棉纤维和混纺纤维制成纺纱，用于被褥棉那样的充填物。即使现在整个合成纤维业界，也不过针对极特殊的用途而少量地生产该种共聚合 10 摩尔百分数第三成分的产品。

被告被认为是完全实施改坏发明而想逃避侵权。所以判定原告胜诉的第一审京都地方法院的判决是恰当的。大阪地方法院判定不是使用发明是错误的，应该认定为改坏发明。

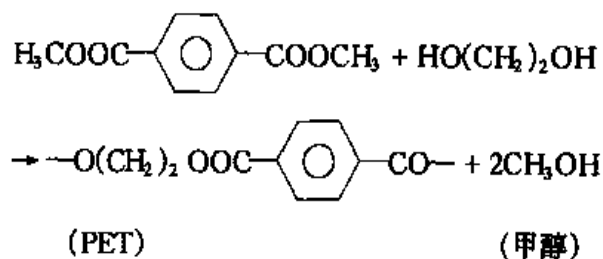
这样一个对于业界的一般技术人员来说利用常识可以判断的问题，为什么在大阪地方法院的裁判中没有通过，在这里也有在裁判中所谓的常识并不能被通用的原因。或者是由于被告方巧妙的防守，使黑白颠倒了。

但是，历史证明，事情不管怎样隐藏，也不过是遮羞而已。

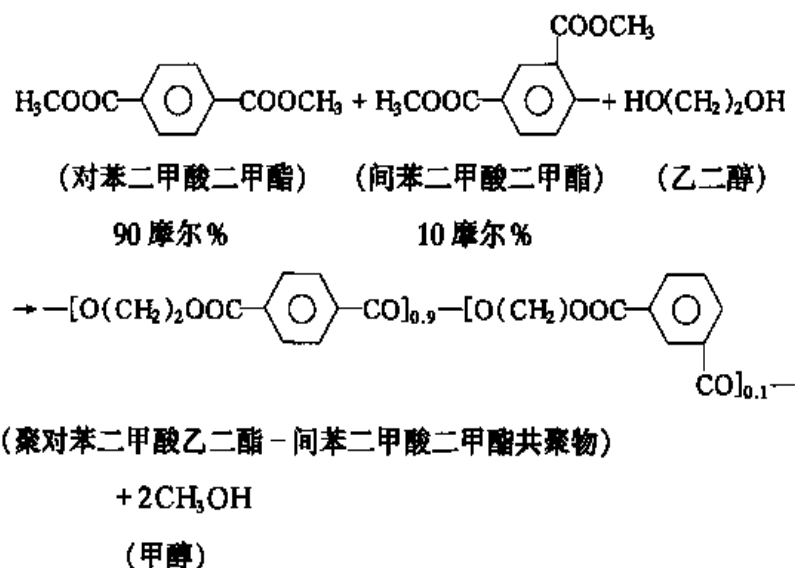
当然，我认为对于专利代理人，如果是黑（侵害）的话，就设法尽早和解，努力求得圆满解决，这是上策。这是因为，聚酯事件被收录到后来许多作为专利方面专家的教科书和文献中，成为半永久地在历史中留存的案件，对被告公司很难说是件光彩的事情。

此外，前述被告 Y₂ 合成纤维企业，也由于工业间谍事件（昭和 42 年尼龙长纤维直接纺丝伸伸装置（DSD）事件）而出名，这个事件中，被告收买了前述聚酯事件的原告设计科技术主任，以不正当手段得到了一个装置的设计图，连公司员工都被控刑事处罚。这个案例商标法、保密法的解说书籍等都作为教科书里的事例介绍过。

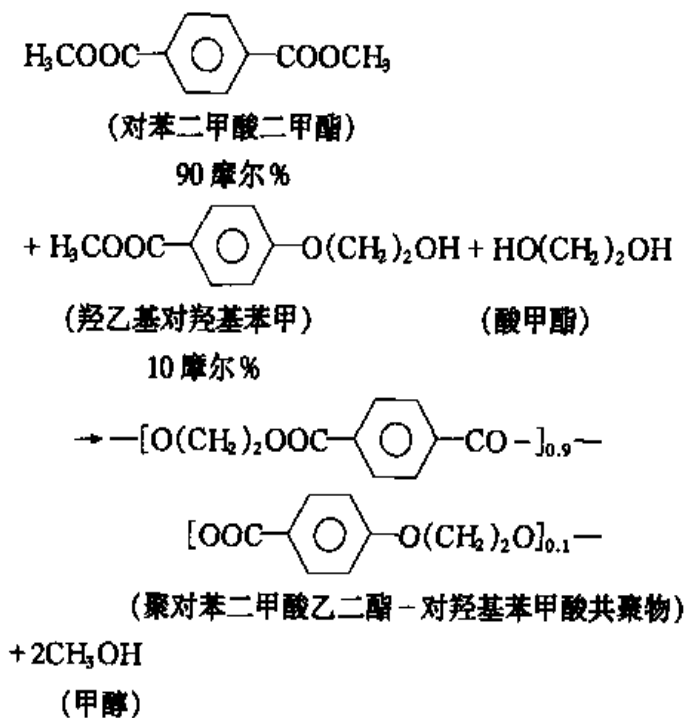
(1) 原告公司享有专利权的聚酯制造方法（DMT 法）的化学反应



(2) 被告公司实施的制造方法的化学反应 (大阪地方法院中的被告 Y₁ 的聚酯)



(3) 被告公司实施的制造方法的化学反应 (京都地方法院中的被告 Y₁ 的聚酯)



尾声——送给考生的话

1 ■ 专利代理人数量不足，通过率应进一步提高

专利代理人考试最终的通过率在逐渐放宽，即使这样去年也只有 5% 的通过率。连续几年以来，每年通过考试的人都会多几十名，这的确是一件值得高兴的事情。

然而若是站在企业的角度来看，这些合格者的数量到底能否满足实际要求呢？专利代理人的总数，即使加上今年通过考试的人也不过 4 861 人，其中当然还包括那些注册律师以及老龄专利代理人，可以想像其中专业从事专利申请业务的专利代理人不过四千几百人左右。而日本一年的总申请量大约有 64 万件左右，其中半数

左右还要进行中间处理程序以及 10 万件国外申请及其中间处理程序，因此，算下来，每个专利代理人平均每年要处理 300 件。但是即使是资深专利代理人，他努力地做下来，一年处理也不过在 200 件左右。

专利代理人考试委员们究竟为什么每年只让 300 人通过考试，实在是令人费解。如同司法考试一样，到底应该要多少的合格者才合适，大家都认为有必要进一步公开讨论。希望以日本知识产权协会为首的知识产权界能够就这个问题提出一些意见。专利代理人数量少的话，感到为难的是企业界，要想和以美国为首的国际社会在法律上进行抗衡，还需要更多国际社会通用的高水平的专利代理人。

在我考专利代理人的时候，虽然只有大约 80 名的合格者，但是与我水平相当、或者比我成绩更好的考生约有 200~300 名。以往每年为什么都考不过？或者通过那年为什么会通过，这些自己都搞不清楚，朋友们对此也颇有同感。

尽管通过率低得几乎可以说是过于苛刻，但也有意见说这正是专利代理人资格的权威性的一种体现，这种意见也是不容忽视的。因此，人们希望采用新的考试制度，以便在众多的考生中通过发掘潜在的应试者，并增加考生数，由此使更多优秀的考生能够通过考试。因为专利代理人也是一个自由竞争的职业，即使取得资格，也不一定能够胜任工作，基本上是靠实力来进行工作。我认为让考试通过者增多，听任社会上的自由竞争，才是符合自然规律的事情。

2 ■ 应该有更多的企业专利工作者去 向专利代理人考试挑战

企业中的专利工作者接受专利代理人考试的人数实在是太少了。在企业中从事专利业务的人数究竟有多少呢？构成日本知识产权协会核心的主要是大型企业，约有700家左右，平均每家有不下10名的专利工作者。而其他没有加入日本知识产权协会的企业中，估计能有几万名专利工作者。

另一方面，参加专利代理人考试的企业中的职员只有约2000人。其中还包括那些并没有从事专利工作的人，因此专利工作者中也只有十分之一左右的人参加考试。在我从前工作的公司里，专利部约有50人，其中只有两三人参加考试。为什么企业专利工作者不愿意参加专利代理人的考试呢？其理由我认为有两个：第一，由于考试的通过率很低、要求过于严酷，因此很多人最初就放弃了。如今的社会中，即使没有取得什么资格也能拿到不错的薪水，那谁还会去拼命地花上几年的功夫参加那么要命的严格考试学习呢？第二，在很多企业中，即使取得了专利代理人资格也不会有增加津贴什么的优厚待遇。相反的，对于没有专利代理人资格的上司来说，他也无法接受下属取得专利代理人资格这一事实。因为比起资格考试，他们会希望你能更多地从事实际业务，这种不赞成应试学习的上司还真有不少。

但是，为取得专利代理人资格所进行的学习，是全

面掌握工业产权法相关知识的最好途径，对实际业务也极有帮助。若在企业中负责专利事务，从提出申请到权利运用的专利管理，由于可以积累很多的实际经验，因此在此基础上，若是再努力学习而取得了专利代理人资格的话，可以说是如虎添翼。

对于企业专利工作者来说，不仅在国内，今后甚至要在国际社会中发挥作用，那时，专利代理人的资格也一定会很有用。

各位企业中的专利工作者，希望大家都能奋起迎接专利代理人考试的挑战。

3 ■ 各位学生朋友，做专利代理人的确是个不错的选择

近来，理工科的毕业生不去企业的人越来越多。他们是不是真的了解银行或者证券公司工作的真实情况呢？

最初我以为，银行等招收理工科毕业生的部门应该是负责计算机业务或是信息处理业务的吧，并且对此没有多加怀疑。可是最近，从经常到访我们事务所的城市银行的工作人员 A 君那里，方才知道我从前的推测是完全错误的。A 君毕业于某所一流私立大学的理工科化学专业，在银行工作已是第 5 年了。自从工作以来，每天都要汗流夹背地骑着自行车，为了筹集个人存款而东奔西跑。这简直就和过去的小学徒挨家挨户地招揽生意差

.....
如果从学生时代就开始专利代理人资格的应试学习，而在年轻时就能通过考试的话，那是非常好的事情
.....

不多。所有同年进入公司的人都是这样，至于说到簿记和税务代理资格的学习，由于加班是家常便饭不说，晚上的接待和酒会等应酬也多，几乎没有人去应对考试的，真是让人感慨万千！经过了自然科学的高等教育的人，只因一时的高薪和衣冠楚楚就选择了这样的行业，难道真的没有后悔过吗？非也，他们也希望转到即使现在薪水稍低一点但从学生时代就喜欢上的技术领域行业。但是，又有谁能理解他们这样的愿望呢？

在决定未来前途的时候，我劝大家还是选择那些自己擅长和喜欢的领域。我非常喜欢化学试验，去企业工作10年间，在研究室一个劲地摇烧瓶，后来被调到专利部门工作了9年，在做研究时代，掌握了良好的科学技术基础，并积累了丰富的企业工作经验，这对我现在的工作帮助很大。年轻时单凭收入的高低和表面的情况来决定自己未来的前途，是一件不幸的事。万一厌烦了实验等又苦又累的工作，还有能发挥技术专长的专利代理人的职业。如果从学生时代就开始应试学习，而在年轻时就能通过考试的话，那是非常好的事情，而这个资格的好处就是，即使在中途改行也行。其实，在多数情况下，在公司中充分掌握技术后，再转到专利代理人行业的成功人士更多。而且，与在公司中工作不同的是，专利代理人是完全的自由职业，因此，无论是资深专利代理人，还是经验不足的新专利代理人，常常是在同一水平线上的。不管是在年轻时就通过考试的，或者是从很久以前就从事专利代理人工作的，其间没有任何区别。最重要的是究竟有多高的水平，这才是根本的。

当然人各有志，对每个人都必须尊重，不过能充分发挥自己喜欢的专业的专利代理人职业，也确实是个不错的职业。

4 ■ 致法律专业的各位

事务所刚独立时，我去某一流企业的专利部部长（专利代理人）那里，洽谈合作事宜，我的希望能获得业务，但他问我：“不知能否给我介绍几位像你这样的有魄力的年轻的专利代理人考生？”他还要求最好是法学专业的在读生或者是刚毕业的年轻人。原因是“最近国内外的专利案件越来越多，非常需要谈判、交涉能力很强的人才。技术专业毕业的专利代理人虽然擅长申请事务，但在涉外案件上未必能够胜任。我们将对法律专业的人在技术方面进行培训。”这位专利部部长据说毕业于法律专业。下面的说法也许对法律专业毕业的人非常失礼，但据笔者所知，在很多企业的专利部或者专利事务所中，至今为止，这个行业对法学专业毕业的人实际上是敬而远之的。法学专业毕业的人没有技术背景，若是对技术不能理解的话，就无法让其负责专利案件。因此只能考虑让他们适当负责一些商标或外观设计方面的工作。但是，律师和法官却几乎都是法律专业毕业。而且，在涉外案件中的法律知识以及临场随机应变的能力等方面，专利代理人确实不及律师。笔者在做公司职员时，曾经负责过几件国内外的几亿日元~几十亿

日元标的大型涉外案件，但如果没有律师的帮助最终也不可能胜诉。世界的确在不断地发生着变化。专利代理人的世界再也不是技术人员的统治时代了，法律专业毕业的人在此也渐渐活跃起来。

我与刚刚见面的这位专利部部长意气相投，我认为能加入这样的公司，对被录用的人来说，是一件幸运的事，于是很高兴地向他介绍了法律专业毕业的年轻人。

5 ■ 要在应试时代充分地锻炼自己

最近，即使接到各种各样复杂的棘手案件的委托，我也能凭借经验和直觉，来辨别这是什么类型的案件，并依据以往的案例，在短时间内做出最适当的应对方案。而且，平时接受的专利申请委托，一般涉及经常遇到的，但即使是完全不了解的技术内容，我也有能力在短时间内对该领域的背景技术进行检索，并且能很快地完成专利申请说明书及其附图。当然，若是承担与过去相类似的申请、或是与自己专业领域（化学）相关的申请，则在几个小时之内就可以完成。因此，在我的事务所中，除了特别情况，一般接受委托的案件和申请文件没有在桌子上摆放超过一周以上的。当然，我们接受的日常委托数量可以说是非常多的。不少同行朋友都说我们应该更从容地进行案件处理。

但是，我热衷于每天投入全部精力进行工作，而且，这正是我生存的价值所在。

当然，若能尽早地完成工作，对于委托人来说也是相当有益的。

这样的实务能力及高效率的事务处理方法，是我接受专利代理人考试那7年*间积累形成的。在公司的专利部，每天都要处理大量的工作，但为了应试学习，集中精力、提高效率比什么都重要。而现在，只是将考试学习期间尤其是临考前拼命地努力和集中精力，有效地运用到了日常业务中。对我来说，应试时期的生活，使我不仅受到了锻炼，还掌握了实务能力和事务处理效率，即使说是从此改变了我的一生也一点都不过分。虽然考试的学习无论对谁都是非常辛苦的，但几分耕耘几分收获，但愿现在的考生不要忘记自己的梦想和希望。

6 ■ 考前对策（之一）

每当4月临近，由于迫在眉睫的第1轮次考试，考生们被忙碌的考试生活追赶着。因为在专利代理人考试中，即使是第1轮考试，通过率也只是五六分之一左右，所以无论是新兵还是老将，不拼命地复习准备是不可能通过的。有人认为第1轮次考试都是常识性的东西，怎么都会通过的，最好改变一下这种想法。

想起我作为应试生的时代，经过半年学习后参加了

* 日本的专利代理人资格考试一年一次，但通过率很低，每年全国通过此项考试者只有百分之几。据统计，在日本一般要经过5~7年的考试才有可能最终成为专利代理人。——译者注

第一年的第1轮次考试，但没有通过，第二年的第1轮考试合格但第2轮考试却没有通过。第2轮考试的难度让我不得不认输，于是参加了当年夏天的一个全国组织的考前研讨班的初级、中级讲座，在第二年的辅导班也是从不缺席，同时还参加了每周的个人研讨会和在黄金周组织的强化班，以期万全。在模拟考试中也经常会取得上游的成绩。

然而很丢人的是，在第三年的第1轮考试居然又没有通过。究其原因，还是准备不足。自认为上次通过了第1轮考试，今年的第2轮考试也不在话下，直到5月以后还在复习选择科目。再加上在公司工作繁忙，几乎抽不出时间学习，这更是雪上加霜。

因此，从第4年开始我进行了反省，从黄金周之前就开始集中准备第1轮考试的复习。在公司可以利用年假，得到周六、周日以外每周1天的休假，也就是每周休息3天。在临考前又使用年假得到了3~4天的休假。其代价是，中元节和年初年末等其他时期我就都没有休假了，这可是专门为了考试留出来的。果然是立竿见影，从第4年到第7年，我第1轮考试总是取得与最高分很接近的成绩。当然，也要为第2轮考试作充分的准备，当时正好利用了6~7月公司的休假。由于是专门为了学习才向公司请假的，所以每天都要玩命学习12~13个小时。

因为对于一般的公司职员来说，每天都要加班，平常很难有时间来学习，所以建议大家至少要在考前2~3个月，充分利用年假来集中学习。考前的集中学习，

.....
应试时期的生活改变了我的一生
.....

对于这种竞争率很高的考试来说比什么都重要。

7 ■ 考前对策（之二）

每年一到7月，就会因想起专利代理人考试的第2轮论文考试（当时持续了1周）的艰辛而感叹不已。毕竟笔者也曾为了应付专利代理人的考试而苦恼了多年。希望今年的考生也能全力以赴地为考试而努力。我相信一旦通过了专利代理人的考试，等待你的将会是更精彩的人生。

另外，笔者的专利事务所总是会不断收到很多业务，每天工作十分繁忙。之所以从一开始就能够很好地步入正轨，我想有以下几个原因。首先，经过多年的考试复习，增强了自身的实力。当然仅仅通过了专利代理人考试，在实际业务中是不够用的，我本人已完全掌握了申请业务、中间处理程序、审判、诉讼、鉴定、技术转让谈判、公知技术、文件阅览检索、国外申请业务等。笔者在作为应试生的时期，因为是负责大企业专利部的工作，因此幸运地有机会经历所有的案件。要完成这些业务，在事务所独立以后没有人能帮助你，必须全部自己完成，还不能有任何的失误。

希望考生不要只把法律单纯当作学问去学，应该在实际业务中边实践边学习。只有这样才能真正地增强自己的实力。

8 ■ 即使自己通过了考试也不要忘记后辈们

倘若你能渡过难关通过考试，希望可以做到以下两点。

第一点，去指导那些只有1年或2年专利代理人考试经验的后辈考生们。通过对后辈的指导，可以弥补自己至今为止学到的法律理论与实践之间的不足，而且，从考前的学习中还可以进一步促使自己更深入地研究。在应试时期，因为是将重要的论点总结出几行并记住，无论如何只能记住结论和简单的理由。但是，实际判决中，当事人要花费几年的功夫，经过激烈的辩论才能得到最终结果。若是在了解了这样的背景之后，再进行应试指导的话，则会显著提高实践能力。

第二点，早日加入到专利代理人行业中去。公司的专利部也好，专利事务所也好，无论在哪里都要从一开始学起。既然取得了特别难得的资格，就应该考虑自始至终地投身于专利代理人事业。由于专利代理人资格是非常稀少的，所以任何想要辞去工薪职位，以后再慢慢来的想法都是不可取的，弄不好还有可能会耽误一生。并不是说只要取得了专利代理人资格就可以胜任实际工作。应牢记现今社会还并不能仅靠资格吃饭。若想真在专利代理人行业中能合格地做到独挡一面，平均需要5到10年的时间。尽管如此，如侵权问题和鉴定这些高

专利代理人行业的职业内容很深且涉及面很广，是男女都适合的终身职业

难度的工作，还要具有很多经验，因此也可能会得不到这方面的机会。总之，专利代理人行业的职业内容很深且涉及面很广，是男女都适合的终身职业。

可以说，只要努力地去奋斗，就会发现再也没有比专利代理人行业这样能够实现梦想和希望的理想的职业了。

9 ■ 结尾

这本《一名日本专利人的自述》终于接近尾声了，由于每天都忙得团团转，而且时间仓促，匆忙之间完成此书，会有很多不到之处，还请大家多多包涵。

下个月我的工作计划是，国内专利申请 24 件、国外申请 6 件、撰写意见陈述书、补正书等的中间处理案件国内 3 件、国外 2 件、鉴定书 1 件、向法院提出诉讼的书面准备 1 件。要很好地完成这些工作，恐怕每天要工作 11 个小时，而且周末也不能休息了。

不管怎么说，虽然繁重的工作让人几乎透不过气来，但正是这样的专利代理人的工作很有价值，并且很有趣，让我欲罢不能。最后索性以此不断地磨练自己，从而将工作做得更完美。

后 记

第一次和池内先生见面，是在我大学毕业刚进入合成纤维公司工作那年。我进入公司以后不久，就被派往静冈县工厂的事务部，那时池内先生也在那个工厂，是纤维研究所的研究员，同时也是公司登山部热情的领导者。我几年后从公司辞职就进入了法律界，在复习考试期间受到池内先生的亲身鼓励，成绩公布后，池内先生在报纸上看到我司法考试成绩合格的消息，就马上打电话向我祝贺，这些往事如今仍历历在目。

后来，池内先生去了公司的专利部工作，并立志成为专利代理人，在通过考试以后独自成立了专利事务所，但令人惊奇的是，事务所的地点居然设在我从事律师工作的大阪，而且从我这到那里步行只需几分钟。以后，在我们之间，除了私人朋友关系外，又加上了直接讨论专利案件等业务上的关系，而成为公私双方面的交

往。

我所了解的池内先生是个充满热情的人，而且，他的个性正像他所喜爱的棒球一样，总要全力以赴地投球。无论是作为一名研究者，还是登山部的领导者，亦或是企业专利工作者，他一直都以满腔热血为动力，连续不断地全力投球。而今作为专利代理人，池内先生依然是一个劲儿地连续投出直球。

也许不喜欢投变化球的投手并不罕见，但令我敬佩的是，池内先生并不只是单纯投直球的投手，而是每一个球都会全力以赴地快速投出，而且每投一次，速度都会加快。像池内先生具有的这种罕见的才干，虽然要有他天生的才能作为基础，但是在此之上他所付出的不为人知的努力也是别人难以想像的。

我直到从事律师职业的时候，也没有正确理解何为专利代理人职业。现在，由于律师工作的关系，我也认识了很多专利代理人，了解了他们的业务内容，但池内先生作为专利代理人，其活动的多彩性却令人瞠目。本书有关专利代理人活动的叙述，概括了很广的范围，这样的范围只有池内先生才会拥有，也只有从事这样活动的池内先生，才能写出这本书。

而且本书所写的内容，正好也符合喜欢直球的池内先生的正直风格。这里没有一点同类书籍中常见的美化和修饰，描述的是一个栩栩如生的池内先生以及作为专利代理人的他所从事的真实活动。

本书涉及了专利代理人所有领域的各种活动，是一本生动叙述了专利代理工作实务真实状态的书籍，可以

使读者很切身地感受到优秀专利代理人的活动，可以作为专利相关实务的良好参考。

而且，诚如池内先生在前言中写到的“希望通过努力工作的工作方式，来鼓舞读者”，本书中随处可见池内先生精彩的生活方式，正是这点令我们感动不已。

最后，我相信池内先生今后仍能继续保持着青年人般的热情活力，会始终如一地全心投掷快球，并且祝愿先生今后无比活跃。很荣幸地能为本书撰写后记。

律师 白波赖文夫

1991年5月

事务所的发展

我们所现在有专利代理人 12 名，员工总计 60 名，总部办公室是设在高层大厦的其中一层，面积约有 1200 平方米。在东京也设立了分部。自从 1989 年赤手空拳独立开业以来，我的事务所以难以想像的速度壮大起来。

最主要的变化是，组织结构从个体经营组织变成了法人组织。而成为法人的优点，其一是提高了在社会上的信用度。也就是说成为具有法人资格的公司之后，可以加强与客户公司之间长久合作的关系。即使我卸任之后，公司也能够沿着正常的轨道继续前进。并且，由于公司拥有多位有资格的专利代理人而提高了信用度，另外，作为整体的信誉，例如专业人员、翻译人员及管理秘书人员的整体凝聚力也会增强，即使面对大量的紧急申请也可以应对自如，其结果，来自世界各国大企业的

委托也将增加。成为法人的第二个好处是可以加强公司的经济基础。由于不必再缴纳预扣税款，因此手头资金可作为周转资金灵活运用。作为公司来说，向银行贷款金额越少，其信用度也就越高，也就会达到公司的信用调查等级 3A 的标准。

虽然当今社会的经济一直是不景气，但我们公司作为具有国际竞争力的专营专利业务的集团，却能持续不断地发展壮大。只要各位读者能够了解我们是在从事什么样的工作，我就会感到非常荣幸。

我的诉讼案件簿

专利代理人在经过专利局复审的复审请求诉讼案件中在以往是作为代理人，而在侵权诉讼中就只有作为辅助人。

但是，根据 2002 年的修改法，专利代理人在侵权诉讼中似乎也给予同律师一样的代理人的地位。但不是无条件的，必须学习民法及民事诉讼法规定的课程，考试合格后通过认定。不管是辅助人也好，还是代理人也好，负责诉讼的实质内容的情况没有变。

比这更重要的是，如果对诉讼没有经验就写不出很好的说明书。特别是在侵权诉讼中，由于当事人需要在法院就说明书进行争辩，如果没有经验，就很难做出经得起诉讼的说明书。因此，为了写出强有力的说明书，专利代理人在侵权诉讼中的经验是非常必要的。

我到现在为止直接负责的诉讼案件中，侵权案件

14 件，复审请求案件 8 件，职务发明报酬请求案件 2 件，总共 24 件。下面给出的是供今后将要担任诉讼案件的专利代理人参考的案件以及我个人的简单的意见。

(1) “反射薄板”案件

一审：和歌山地方法院，平成 7 年（ワ）464 号，请求停止专利权侵权的案件。

二审：大阪高级法院，平成 11 年（ネ）2334 号，上述的诉讼案件（确定）。

无效诉讼：东京高级法院，平成 10 年（行ケ）132 号，复审请求案件（上诉）。

[案件内容]

这一案件，原告是专利权人，总社在美国的一家大型化学公司 M 公司，被告是在和歌山市从业人员约有 200 人的一家中小企业 K 公司。我担当被告 K 公司的辅助人。

M 公司的发明是，“树脂薄板上埋入具有反射膜的玻璃片，在其表面上放上覆盖膜，将整体压花（用 2 根卷形物压接加工成网状物等模样）加工后，在现场通过放射线使其硬化的制造方法”。也就是说，利用放射线交联树脂薄板压花加工后，在现场硬化的制造方法专利。

K 公司所实施的制造方法是，利用热硬化树脂，仅进行压花加工，之后不再使其硬化。这一产品称为“递归（循环）反射薄板”。是将汽车的光进行反射的板，用于交通标识等。制造商在世界只有三家，其中就有

M公司和其他一家在日本、美国、意大利、德国、澳大利亚提出专利侵权诉讼。

M公司请求于K公司制造销售的停止及1亿日元的赔偿。一审诉讼中专利权期限期满，变为只请求赔偿。

[侵权诉讼的争论点]

M公司认为：“K公司的产品在工厂内被后硬化处理。即使不被后硬化处理，在制造后保存在仓库中，或是在市场上流通中、再者在于交通标识时受到太阳光线，必定也会产生硬化。”并且通过实验报告进行证明。

K公司也通过公证人做出的事实实验公正证书，证明了在制造流程中没有硬化工序。本来这样就足够了，但他们也通过实验报告做出了制造后不会因自然界的热而硬化的证明。

[侵权诉讼的判决]

一审二审都判K公司胜诉。非侵权。

[撤销复审决定的诉讼的内容]

M公司在上述侵权诉讼中，以说明书中所记载的“放射线交联树脂中含有热硬化树脂”为根据，认为也包含了K公司正在使用的热硬化树脂，并认为“现场”是也包含使用时的广泛的概念。

针对这一点，K公司认为如果这样扩大解释的话，M公司1962年申请1965年公告的专利公报中就没有新颖性和创造性，并向专利局提出无效宣告请求，由于专利局做出了维持专利权的判决，K公司对此不服，提出了无效请求诉讼。

[无效请求诉讼的判决]

K公司逆转，获得胜诉。根据专利公报中的记载，发明是显而易见的。

[观点]

这一专利诉讼是大象和蚂蚁之战。最后蚂蚁战胜了大象。但是这一案件从开始就可预见到会因非侵权而胜诉。因为K公司没有进行后硬化是事实。

问题是，这一事实如何让法院明白。只凭自己的主张并无法让人信服，因此有必要通过事实实验公证书或技术人员做出的实验报告来证明。有必要做出让在技术方面没有很深专业知识的法律专业法官理解的证明。

首先，事实实验公证书是委托和歌山公证人做出的。他由于是检察官出身，最初是持否定态度，说：“我专利和技术都不懂，能不能做出来……”。但我详细说了M公司的专利权利要求，对“构成要件”进行了说明之后，他顿时来了劲，说到：“构成要素非常明确，在刑事案件中也会用到”，然后马上出去调查，还亲自去工厂，很快做出了事实实验公证书。事实实验公正证书由于附有说明书、附图和照片，因此很容易理解。

有关这个事实实验公证书，由于M公司认为其是由非技术人员做出的，认为不能信服。但是其被法院接受，并在判决书中占有重要的位置。以“非技术人员”反驳的M公司的看法没有被站在同一立场的法官接受。

诉讼期间很长。侵权诉讼一审是在平成7年（1995年）9月14日提起的诉讼，平成11年（1999年）3月10日宣告判决。宣告二审判决是在平成12年（2000

年) 11月24日, 最终确定。向法院提出的诉讼资料非常多。一审在和歌山地方法院, 据说是该法院审的第一个专利案件, 不得不多次寻问证人, 时间也很长。这里我对花时间听取当事人意见的法院的诉讼安排表示称赞。现在盛行诉讼的迅速化, 但只有速度没有实质的形式审判相反会适得其反。缩短诉讼期间固然很重要, 但充分听取当事人意见更重要。这样判决出来时, 不会造成不满。

有关无效判决, 平成8年(1996年)5月23日向专利局提出无效宣告请求, 平成10年(1998年)4月13日送来决定副本, 平成10年(1998年)5月7日上诉东京高级法院, 平成13年(2001年)10月23日宣告东京高级法院的判决, 历经5年零5个月。此外, 此案现在正上诉于最高法院。

无效判决如果不比侵权判决早出结果, 对侵权诉讼没有任何作用。在本案件中, 也并不期待着无效判决, 仅围绕非侵权进行论辩。在侵权诉讼中胜诉没有实际的损害, 但万一败诉被判决停止侵权, 之后成为专利无效判决的话, 被告会受到很大的损害。在我国的现状是, 无效宣告请求和无效请求诉讼没有起到作用。

(2) 职务发明报酬请求案件

一审: 大阪地方法院, 平成3年(ワ)292号, 职务发明转让报酬支付请求案件。

二审: 大阪高级法院, 平成5年(ネ)723号, 上述诉讼审理。

三审：最高法院，平成6年（才）1884号，上述案件上诉审理。

[案件内容]

本案原告X是在被告G公司的研究室工作，本案是原告X请求支付其退休后转让给公司的职务发明报酬1648万日元的案件。G公司是生产网球拍线、钓鱼线等世界有名的公司，但作为中小企业，在公司内部没有职务发明相关的规定。应退休后原告X的要求，G公司除规定的退休金外再给了原告50万日元，原告不满该金额，提出诉讼。我担当被告G公司的辅助人。

[诉讼的争辩点]

①原告X的请求金额1648万日元是否合理。G公司认为其是根据国家基准（许可使用费收入额的5%），产品销售额的通常许可使用费比率3%来计算的。

②G公司认为原告X是将其技术转让给G公司10年后提起的诉讼，专利权的时效已过。

③因此，G公司认为支付上述①的金额及退休时的50万日元是妥当的。

[判决]

一审大致接受被告G公司的观点，同意106万日元的请求。

二审认同由于时效已过，退休时的50万日元不能作为职务发明的报酬，改变了计算方法，同意166万日元的请求。

最高法院驳回原告X的上诉。

[观点]

职务发明的报酬请求案件现在在东京地方法院，中村修三和日亚工业之间为蓝色发光二极管的发明请求20亿日元（销售额的0.1%）和二十分之一的专利转让而发生纠纷，引起了产业界经营者和从业人员之间的对立。

确实到目前为止，我国大多数公司只是支付发明人很少的报酬。德国法律和法规详细规定了报酬的金额，每个项目的金额不同，但平均金额是我国的数倍。我国有国家的基准（实施费用×5%），因此规定以此为上限，对应不同的项目实行减额制度。作为应该减额的项目，例如主要是公司组织整体对发明的贡献；发明人只提出了想法，具体实施例和比较实验由周围其他人完成，说明书中实质的发明部分要由企业内的知识产权部和代理人补助完成等等。

（3）商标侵权案件

一审：东京地方法院，平成12年（ワ）27776号，停止商标侵权等请求案件（确定）。

[案件的内容]

这一案件原告A公司以日本的H公司为诉讼对象，日本的H公司是在德国某一地区以刃具而出名的H公司的日本法人，A公司认为，日本H公司在锅上使用的“TWIN Cast”和原告拥有的注册商标“キャスト（cast的日文字母）”类似，因此请求停止侵权并要求781万日元的赔偿。我担当被告H公司的辅助人。

诉讼开始后，我给了日本H公司两个提议。第一，

申请锅的“TWIN Cast”商标注册并请求提前审查，经过数月专利局的结果就会出来，而且可以预见因为不相似，所以会被注册。第二，经市场调查，没有发现标有A公司“キャスト”商标的商品，所以可以请求撤销该商标权。H公司接受并实行了上述两个方案。申请“TWIN Cast”的商标注册，4个月后注册授权，在商标注册后，诉讼随即终止。有关近似、非近似的判断，专利局和法院是一致的。

[诉讼的争辩点]

①“キャスト”和“TWIN Cast”是否相似。

②利用未使用的商标权来要求停止侵权是权利滥用。

[判决]

判决只受理上述争辩点①，“TWIN Cast”的“TWIN”部分具有识别力，“Cast”部分由于是表示“铸造物”的一般名称，没有识别力，因此作为整体为非近似，驳回请求。日本H公司胜诉。

[观点]

H公司因刀具出名，从经营调理锅开始，竞争厂家的原告A公司可能感觉到了威胁。但是，尽管长期拥有该商标，却并未使用，这是该A公司的一个根本失误。即，原告A公司将“キャスト”作为总的商品类标志，在产品手册的封面上使用，但没有用在具体的商品上。商标的赋予，是为了区分这个商品和那个商品，是为了使具体的商品个性化，即使在总的商品类中使用，也不能看作是使用了商标。

而且，如果不被使用，其自身也就没有显著性，如果与具有识别力的语句合在一起，就成为非近似。

对这一基本的观点应该不会产生疑问吧。

我个人对专利诉讼法的看法

1 ■ 诉讼事件的对策

诉讼案件是对专利代理人的有关知识产权的知识和实际工作能力进行考验。如果没有实力，则很难顺利地完成诉讼。诉讼中专利代理人的作用如下：

(1) 把握案情，对于复杂的技术要让律师理解。

(2) 检索公知技术，明确对象专利的位置、价值。
(在法院的技术说明会上起作用。技术说明会由代理人主持。)

(3) 做出诉讼状、答辩书、准备书、证据说明书等书面形式，送给律师。

(4) 证据的制作、准备，实验证明书的制作。不能进入对方工厂的案件中，委托公证人作出事实实验公证

证明书。

(5) 证人的选定，询问事项及制作对其应答的应答书等事前准备。

(6) 必须参加口头辩论，准备程序，把握整体流程。有很高胜算的案件：集中论点攻击。相反的情况：分散论点寻求可胜部分。力求和解。

2 ■ 有关知识产权过去和现在的内外形势

(1) 日本政府的专利政策和法院的专利判决的矛盾
以专利局为首的政府希望实行美国的专利政策，但法院坚持做出对专利权人严厉的判决。在这一点上，和11年前记载于本书的内容没有改变。

① 侵权诉讼的胜诉率

原告的胜诉率非常低。通过因特网查阅知识产权判决快报，从平成13年12月4日到平成14年2月26日期间专利权、实用新型权利的判决数据如下：

东京地方法院：原告胜2件，负11件，原告胜诉率15.4%。

大阪地方法院：原告胜3件，负5件，原告胜诉率37.5%。

东京最高法院：诉讼人胜0件，负2件，诉讼人胜诉率0%。

大阪最高法院：诉讼人胜0件，负4件，诉讼人胜

诉率0%。

从上述数据可以非常清楚地看出，原告（权利人）的胜诉率非常低。

② 复审决定诉讼的撤销率

专利局复审员的判决有六成被撤销。

同样在因特网上检索出，原告胜10件，负7件，原告胜诉率59%。上述17件中，撤销专利局判为有效的判决6件，撤销专利局判为无效的判决5件，追认专利局判为无效的判决6件。

撤销复审决定诉讼中，东京高级法院是第一审。其理由是，专利局复审员3名或5名成为一个合议组，按照准司法程序审理，所以可以省略一审（地方法院），由东京高级法院专属管辖。

但是，在侵权诉讼中，从第一审（东京地方法院及大阪地方法院）的判决几乎在第二审不会撤销（上述①的数据中撤销判决为零）来看，六成的撤销是异常的。而且，在上述②的数据中，追认专利局决定为有效的判决为零，撤销的判决6件。这只能理解为法院比专利局在判断专利性方面严格，不保护专利，采取所谓的反专利的司法政策。或者，委任的各个法官，没有形成统一的立场。

为什么保护专利政策是必要的？

如果知识产权保护得好，有助于对技术开发进行投资，促进技术革新，搞活产业，促进流通，恢复经济。高科技公司也会逐渐增加。这有历史可证明。从16世纪英国的产业革命开始，由于有保护专利权人的政策，

欧洲的同业者就陆续集中到英国。而且，20世纪80年代的美国政策也很明显。由于等同论的推广和对损害赔偿金的高额化的认可，搞活了现在的美国产业。

③ 等同论的应用迫在眉睫

最高法院在平成10年2月24日做出了有关等同论的判决，其有5个条件，但事实上很难适用。最高法院判决之后，应用等同论的判决只有少数案件。

5个条件如下：

A：相异部分不是发明专利的本质部分。

B：相异部分即使和侵权对象物的该部分相置换，也能够达到发明专利的目的，起到相同的作用效果。

C：上述置换，从业者能够在制造侵权对象物时容易想到。

D：侵权对象物和发明专利申请时的公知技术不相同，而且从业者在此后申请时不能容易地推导出。

E：在发明专利申请手续中没有将侵权对象物有意从权利要求的范围中排除这样的特殊事情。

美国和德国没有上述A、E项，和这些国家相比，我国的等同论的限制很多，阻碍了专利政策。

④ 不认同对故意侵权的惩罚性赔偿金，败诉者不负担诉讼费用

有关对于故意侵权的惩罚性赔偿金，现状就是经过长时间的审判，勉强支付损害赔偿金和最初请求许可使用而支付的实施费金额相当。而且，权利人的胜诉率非常低。这样一来谁都不会在最初就请求许可并支付实施费。也就是说这是在允许假冒的横行。这样的社会必

然不是好的社会，日本国也将会从国际社会渐渐沉没。

有关败诉者负担诉讼费用（包括律师、专利代理人费用），即使原告找借口提起诉讼，花费相当数额的律师和专利代理人费用，当被告胜出时一分钱都得不到。前面提到我所负责的诉讼案件“反射薄片事件”中，诉讼时间很长，被告公司需要花费2000万日元的律师和专利代理人费用，是个不小的数目。在商标侵权案件，实际的客户是德国人，由于在德国是败诉者负担费用，因此他们对我国的制度非常愤慨。如果实行败诉者负担费用的制度，就会避免乱起诉。另外，也没有特别的缺点。为什么不可以对法进行修改呢。应该考虑采用即使只是限于知识产权诉讼也应该让败诉者承担费用的制度。

⑤ 最高法院对于专利产品的平行输入判决与国际惯例相违背

最高法院在平成9年7月1日做出判决，专利产品的平行输入原则上不属于专利侵权，任何人都可自由引进。

但是，这一判决不仅给专利权打开一个缺口，也违背了国际惯例。最近在EU中，做出了不认可第三方平行输入专利产品和商标商品的判断，并已确定。之所以对专利产品不认可平行输入，是因为专利权在该国享有独占权，因此承认没有例外的独占权。如果承认例外，该国的产业就会衰退。之所以对商标商品不认可平行输入，是因为商标法将通过该国经营者的努力产生的信用作为独占权予以认可，因此不承认例外。

最高法院对于专利产品平行输入的判决如果从保护专利政策考虑的话，就是给专利权打开了一个缺口，也可以说是站在反专利立场上的。

知识所有权的保护虽然有一定制约，但保护力度越大越会促使该国的产业得到发展。

综上所述，可看出法院违背了保护专利政策。这样的法院的做法会使日本渐渐衰败，这样是否可行使人置疑。

3 ■ 专利诉讼制度的问题

(1) 审判的形式主义

法院从加快审理的请求开始，在侵权诉讼的一审、复审决定诉讼中，很多案件都通过单个法官的准备程序来进行。而且虽然是好不容易才做出的准备工作，但几乎都是经过文件的交换后即告结束，然后决定下一程序的期限。大部分案件仅仅5分钟就可结案。也就是说，根本没有讨论。因此案件的辩论点是什么，法官是否明白，作为诉讼当事人的代理人、辅助人也不清楚。如果辩论点的核心都不清楚，那就是被告的胜利。一旦成为代理人，即使是白的东西也会满不在乎地说成是黑的，相反也如此。一旦成为代理人，只看书面所写就认为全部正确。对于法院，与事实相比到底如何，更重要的是看谁的主张看起来更有道理。

曾有某个诉讼，进行了近10次的准备程序，每次

5分钟就结束，只是决定下一次的期限。简直像禅的问答一样。当然，也听不到法官对案件的意见。能够表示出其判断的只是最后的判决书。

要改善这种形式化的审判程序，即使在准备程序中也要有3名法官的合议庭参加，向当事人提问，自己发言，有关原告/被告当事人的要害的事项，才是辩论的核心，应围绕这一核心进行分析、判断。如果法官有不清楚之处，应向当事人询问。在谈话中就能够了解法官的想法。什么都不说的审判是沉默审判，在国际社会中无论如何不会被接受。我在直接参与审判时，产生了这样一种疑问：日本真的是发达国家吗？

(2) 只靠法律专业的法官能否理解很难的技术问题

在德国有专利法院，由有技术出身的法官（专利局审查员出身）参加的合议庭审理案件。美国也是如此，联邦巡回控诉法院（CAFC）的法官17名中有5名是技术大学出身。CAFC除专利案件外还负责税务诉讼及劳务诉讼，因此只有技术出身的法官是不够的。

在我国，法官几乎全部是法律专业的文科出身。令人置疑这些人能否真正理解那些很难的技术。当然法院中有作为调查官的专利局的审查员组进行参与。但是调查官不参与判决，而且如上所述大多诉讼都只是在书面上进行的沉默审判，因此会产生技术上的争论点法官能否正确的理解的问题。特别是左右判决结论的审判长，就连准备程序都没有出席，也就根本无法正确理解技术

上的问题。由于法官不能理解技术上的问题，原告（专利权人）对于败诉的判决就只有不满和不信任。

专利审判必须由有技术出身的法官参加的合议组来判断。技术法官如何培养是一个新的课题，但不是不能做到的。

（3）专利法院设立的构想

现在的撤销复审决定的诉讼实质上是一审制。虽然对于专利局审查员的决定可向东京高级法院提起诉讼，但高级法院基本上对上诉置之不理，因此也就变成了一审。问题是这样是否好。

东京地方法院、大阪地方法院、东京高级法院有知识产权部门，但有的案件是由各地方法院、各民事部门分开进行判决（游戏软件的再售案件）。不能显示出统一的法院的见解。关于最高法院，如果不上告就得不到其判决，但99%的上诉是被拒之门外的，因此得不到其判决的案子很多。

美国华盛顿市的CAFC实行统一判断。重要案件由诉讼审理大法庭（全体法官参加）审理。这种制度我国大概不能采纳吧？

关于专利法院，德国、韩国走在了前面。欧洲统一专利法院的设立正在筹划中。我国当局正在对这种外国的制度进行讨论，但很遗憾，对于审判制度和运用还没有积极地讨论。

专利代理人的业务内容

我最近的工作分配如下，假定全部工作量为 100%：

1. 申请前的洽谈和检索（5%）

2. 专利、实用新型、外观设计、商标申请（65%）

(1) 国内申请（30%）

日本的委托人（公司）→向日本专利局的申请
(27%)

外国客户→向日本专利局的申请（3%）

(2) 外国申请（35%）

日本的委托人（公司）→向国外申请

3. 专利局的申请的授权和程序管理（20%）

(1) 针对审查意见通知书的意见书、补正书
(15%)

(2) 不服驳回决定的复审（3%）

(3) 提前审查、提前审查申请（0.5%）

(4) 针对专利授权后的异议的意见书、修改请求 (0.5%)

(5) 针对无效决定的答辩书, 修改请求 (0.5%)

(6) 订正审决 (0.5%)

4. 阻止对方申请的授权 (4%)

(1) 提供信息

(2) 提出异议

(3) 无效请求

5. 当事人的纠纷和交涉 (3%)

(1) 鉴定、检索 (发明、实用新型、外观设计、商标、不正当竞争、著作权)

(2) 警告

(3) 交涉

(4) 和解合同、许可合同的制作

6. 诉讼案件 (1%)

(1) 侵权诉讼 (禁止、损害赔偿)

(2) 对专利局复审不服的案件 (行政案件)

7. 其他 (2%)

(1) 公司顾问

(2) 各种战略案件

(3) 大学讲师

(4) 发明奖的审查员

专利代理人业务的各种代理费用

有关专利代理人业务的各种代理费用, 就我个人所知简单说明一下。

(1) 一年间日本国内申请件数和申请代理费用 (申

请代理费用中包括检索费)

发 明: 约 44 万件 \times 25 万日元=约 1 100 亿日元。

实用新型: 约 1 万件 \times 15 万日元=约 15 亿日元。

外观设计: 约 4 万件 \times 10 万日元=约 40 亿日元。

商 标: 约 15 万件 \times 10 万日元=约 150 亿日元。

合 计: 约 64 万件, 约 1 305 亿日元。

(2) 一年中外国申请件数和代理费用

平均 3.5 个国家申请: 约 5 万件 \times 50 万日元=约 250 亿日元。

翻译费: 约 5 万件 \times 50 万日元=约 250 亿日元。

合计: 约 500 亿日元。

(3) 一年中中间处理代理费用和之后的维持管理费用和申请基本等额 国内: 约 1 300 亿日元。

外国: 约 250 亿日元。

合计约 1 550 亿日元。

(4) 纠纷处理代理费用

一审案件数: 侵权诉讼约 800 件/年 \times 200 万日元=约 16 亿日元 (平均)。

行政诉讼案件约 500 件/年 \times 100 万日元=约 5 亿日元。

合计约 21 亿日元。

(5) 其他检索、洽谈、顾问等费用, 合计约 624 亿日元。

(6) 一年中代理费用估算至少合计约 4 000 亿日元。

专利代理人 4 816 名, 事务所数量 1 662 家 (包括企业, 数据截止日期: 2002.1.31)

但是, 知识产权的工作不仅有专利代理人, 还有企

业的知识产权负责人及外国申请中的翻译公司，因此不是全部的工作都有专利代理人的参与。但是通过努力和能力的提高，专利代理人的业务就有可能扩大，也可以说经济环境也会更好。

我的生活方式

1 ■ 专利代理人行业的最前线

我们事务所算是追求完美主义的少数者。每天大部分的时间就是努力地处理、完成大量的工作。因为我在大型企业工作过，所以从我的经验来看，处理完成前面所说的工作如果按照通常的工作方式，事务所人员应该是我们事务所现在人数的 2 倍。

然而，因为谋求完全的事务效率化，用少数的人就可以处理完成大量的工作。

其中，我本身的工作量比一般人多许多。专利代理人平均在 1 个月中只写 7 件专利说明书，而我在 1 天内就写出 3~4 件的专利说明书。做到集中精力和掌握一些要领就能够做到惊人的事务效率化。但是，我没有教

我的生活方式

1 ■ 专利代理人行业的最前线

我们事务所算是追求完美主义的少数者。每天大部分的时间就是努力地处理、完成大量的工作。因为我在大型企业工作过，所以从我的经验来看，处理完成前面所说的工作如果按照通常的工作方式，事务所人员应该是我们事务所现在人数的 2 倍。

然而，因为谋求完全的事务效率化，用少数的人就可以处理完成大量的工作。

其中，我本身的工作量比一般人多许多。专利代理人平均在 1 个月中只写 7 件专利说明书，而我在 1 天内就写出 3~4 件的专利说明书。做到集中精力和掌握一些要领就能够做到惊人的事务效率化。但是，我没有教

或者国民节假日应该少一些。像韩国、中国*周六也是上班的。日本这样的做法，势必要输给这些国家的。

2 ■ 优质质量

在做专利工作的时候，短时期内不管做了再多的工作，如果质量不高就和堆纸屑山没什么区别。那么怎么做才算做到了高质量。我认为应做到如下的工作才算做到了高质量。

(1) 写出经得起诉讼的强有力的权利要求书和说明书。说明书必须满足专利性，但在满足专利性的前提下，权利要求的范围必须尽可能地宽，在实施例中正确地记载最好的方法，将权利要求和实施例子相联系，使说明书中的各个定义的意义明确。以便使说明书能经得起在诉讼中不知会从哪里来的攻击。

如果是对于经得起诉讼、内容明确的权利要求和说明书，那么很多情况下仅通过许可交涉就能以和解而结案。我所负责的专利说明书中也有几个例子，给客户赢得了高额的实施费收入。

(2) 公知技术检索是可以完善的。公知技术检索不光是申请前需要，提出异议，无效审判、鉴定、警告或者诉讼等各种情况下，都是必要的。在一个案例中，光靠做好了公知技术检索，我方的客户（被告）就在美国

* 中国大陆目前实行的是一周五天制工作日。——译者注

的专利诉讼中胜诉。和我关系很密切的一家美国的大型律师事务所，在美国专利诉讼中作为被告的代理人时，在多个案件中首先委托我方进行公知技术检索。最近很多案子我不能一人负责，就请各个专业领域的代理人负责。

(3) 进行给客户带来实际利益的许可交涉，在专利诉讼中连续胜诉。由于许可交涉或专利诉讼中对手也很认真，所以并不简单。但是，必须想出战胜对手的办法才能最终取胜。

(4) 即使在收到撤销专利理由通知书的不利情况下，也是有解决问题的办法的。具体来说，判断是否必须要缩小权利要求的范围，如果有必要，可以和审判员面晤，选择最佳的方法来维持专利的有效。

不只是国内申请，在欧洲专利局（EPO）的最终口头审理中我也出面，争取使客户获胜，如果是重要的申请，还会出差去和 EPO 或美国专利局的审查员面晤。因为这一方面的工作非常难，要求做出非常高的质量，因此这一部分由我担任。

3 ■ 大学的客座讲师

几年前我接受了我所毕业的大学的委托，担任知识产权讲座的客座讲师的工作。在 9 月的最后一周集中讲课，2 个班 30 小时。下面是我讲课的内容。

第一章：知识产权法的基础知识

第二章：专利要素

第三章：从应用到授权的过程

第四章：实际的专利说明书及相关事件

第五章：如何产生发明，发明的立脚点

第六章：撰写说明书的注意事项

第七章：专利战略的活用

第八章：专利侵权诉讼的实践

第九章：实用新型法

第十章：外观设计法

第十一章：商标法

第十二章：条约

第十三章：反不正当竞争法、著作权法

第十四章：职业道德

其中，在《专利侵权诉讼实践》一章中，说明专利权的内容和侵权对象物的案例。根据学生的要求，就不同案件坐在原告或被告席上，讨论为什么侵权，反之，为什么不侵权，争论陷入僵局时，做出裁决，进行模拟审判。当然，因为是按这种方式教授专利侵权诉讼中攻击、防御的方法，所以学生尽全力叙述自己的意见，没有人在上课时睡觉。

关于《职业道德》一章，例如，食肉的原产地虚假表示因为是不正当竞争，所以这样的行为不能允许。应该通过正当竞争来光明正大地竞争。如果不这样的话就不能得到客人的信任。

向学理工科的大学生教授知识产权知识，对他们将来走出社会是有帮助的。

4 ■ 知识的乐趣

我经常去德国出差，因此在德国的朋友也很多。对德国的关注和兴趣很多。我应该可以算是一个对德国很亲近的德国迷。我读了很多关于德国的书。其中还有很多一直想读、但还没有读的书。

最开始对德国只是有一种好奇心。优秀的德国人中为什么会出现希特勒，德国人过去为什么厌恶犹太人*，我正在学习为什么本世纪德国发动了两次世界大战，现在在欧洲领先的德国是否和周边各国保持良好的国际关系等等，从这些初步的、基本的知识趣味开始，到历史、思想、政治、经济、哲学、艺术、技术史、教育、文化等多方面。即使只看历史，不学欧洲的历史就不能理解德国的历史，因此必须看大量的书籍。上述的疑问我个人已经理解了，但到达一定阶段会产生下一个兴趣，因此我在多方面都在进行研究。如果读书也不明白的事情我就向德国人询问。去年有德国人在我所工作，对我帮助很大。如果是专业的问题我会专程去德国询问专家。

在专利领域，德国在建立欧洲专利制度（EPC）方面，做出了巨大的成绩。①EPC将当时专利最先进的德国的审查能力在整个欧洲普及并统一审查水平。②EPC将欧洲各国的审查员聚集在德国的慕尼黑，几年

* 德国现在对于犹太人没有种族歧视。如果说起德国人，其实日本对朝鲜民族的歧视或偏见厉害得多。

一周期定期更换，对跨越语言的障碍、和解民族间的对立、缓解国际间的紧张局势都有所帮助。各国的审查员都成为德国迷，其中有的在退休之后在德国开设代理事务所。③EPC节省了各国的重复检索、审查劳动和费用，而且能够获得高质量的审查。我们代理人也对EPO的检索/审查高度信任。④欧洲专利局（EPO）的服务非常优秀，因为有很多的申请要转案，因此并行的各国专利局为了保持竞争力而服务优良，取得了了不起的成绩。

如果我国也设立亚洲专利局，接收来自亚洲各国的1000至2000名审查员，超越语言和民族的障碍共同审查案件，审查员定期更换，以提高本国审查的水平。能够设立这样大规模的国际机构，不仅对经济的影响很大，也会对国家的安全保障起到一定的作用吧。而且通过人事交流也能缓和民族间对立。

但是，虽然有EPC这样的先例，但日本并不想设立亚洲专利局。技术水平很高的日本如果不能起表率作用的话，亚洲专利局的构想是不可能实现的。但为什么不这样做呢？

对于在太平洋战争中没能和亚洲诸国建立良好关系的日本来说，推行EPC专利政策和推动从欧共体（EC）到欧洲联盟（EU）的国际化进程的德国应该是我们的榜样。

一周期定期更换，对跨越语言的障碍、和解民族间的对立、缓解国际间的紧张局势都有所帮助。各国的审查员都成为德国迷，其中有的在退休之后在德国开设代理事务所。③EPC节省了各国的重复检索、审查劳动和费用，而且能够获得高质量的审查。我们代理人也对EPO的检索/审查高度信任。④欧洲专利局（EPO）的服务非常优秀，因为有很多的申请要转案，因此并行的各国专利局为了保持竞争力而服务优良，取得了了不起的成绩。

如果我国也设立亚洲专利局，接收来自亚洲各国的1000至2000名审查员，超越语言和民族的障碍共同审查案件，审查员定期更换，以提高本国审查的水平。能够设立这样大规模的国际机构，不仅对经济的影响很大，也会对国家的安全保障起到一定的作用吧。而且通过人事交流也能缓和民族间对立。

但是，虽然有EPC这样的先例，但日本并不想设立亚洲专利局。技术水平很高的日本如果不能起表率作用的话，亚洲专利局的构想是不可能实现的。但为什么不这样做呢？

对于在太平洋战争中没能和亚洲诸国建立良好关系的日本来说，推行EPC专利政策和推动从欧共体（EC）到欧洲联盟（EU）的国际化进程的德国应该是我们的榜样。

6 ■ 青睐德国红酒

年轻的时候完全是啤酒一族。去慕尼黑时，一晚上能喝干4公升的啤酒。那时一晚上喝4公升啤酒都不会醉。

德国的啤酒虽好，但红酒更好。多少次去德国都被德国的红酒所陶醉。红酒我喝过数百种。德国的啤酒或红酒的特点就是很纯，不掺杂其他的东西。这是法律所规定的，所以严谨的德国人也非常遵守。德国位于欧洲的北部，由于寒冷的缘故，葡萄的糖分要比南部的法国或是意大利低。因此红酒的酒精度也低。法国红酒的酒精度和日本酒一样有14~15vol. %，但德国红酒差不多为10vol. %左右。糖分低和不掺任何东西的风俗可谓值得称赞。德国红酒的酒精度虽低，但味道出类拔萃。我喝过像“ラインガウ”、“摩泽尔”（Moselle）、“ワインハイム”等很多红酒。

现在我最爱喝的是FRANKEN牌的酒，特别是“TROCKEN”（辣的意思）这一种，味道很不错。FRANKEN是以法兰克福特利的东南部（法兰克福和纽伦堡之间）为中心的FRANKEN地区的特产。法兰克福特利土地不是很肥沃，处于高原地带，葡萄树也很低，而来自那里的特产，味道就是辣得别有一番滋味。其用来包装的瓶子的形状比国产威士忌三得利稍微偏平一点。在德国我每天都喝。也明白了在研修地慕尼黑很多代理人劝我说这酒好喝的原因。

6 ■ 青睐德国红酒

年轻的时候完全是啤酒一族。去慕尼黑时，一晚上能喝干4公升的啤酒。那时一晚上喝4公升啤酒都不会醉。

德国的啤酒虽好，但红酒更好。多少次去德国都被德国的红酒所陶醉。红酒我喝过数百种。德国的啤酒或红酒的特点就是很纯，不掺杂其他的东西。这是法律所规定的，所以严谨的德国人也非常遵守。德国位于欧洲的北部，由于寒冷的缘故，葡萄的糖分要比南部的法国或是意大利低。因此红酒的酒精度也低。法国红酒的酒精度和日本酒一样有14~15vol. %，但德国红酒差不多为10vol. %左右。糖分低和不掺任何东西的风俗可谓值得称赞。德国红酒的酒精度虽低，但味道出类拔萃。我喝过像“ラインガウ”、“摩泽尔”（Moselle）、“ワインハイム”等很多红酒。

现在我最爱喝的是FRANKEN牌的酒，特别是“TROCKEN”（辣的意思）这一种，味道很不错。FRANKEN是以法兰克福特利的东南部（法兰克福和纽伦堡之间）为中心的FRANKEN地区的特产。法兰克福特利土地不是很肥沃，处于高原地带，葡萄树也很低，而来自那里的特产，味道就是辣得别有一番滋味。其用来包装的瓶子的形状比国产威士忌三得利稍微偏平一点。在德国我每天都喝。也明白了在研修地慕尼黑很多代理人劝我说这酒好喝的原因。

上。向导抱着拼死的念头等待援救。幸运的是，在我们团队前后还有一支登山队，那一队的登山向导从避难小屋通过无线电呼叫直升机，向营救队求救。先坠落的向导的伤势相当严重，吊在滑雪艇上被救出，我在空中通过悬挂绳子用安全绳(harness)（系在身体上的安全带）的岩针钢环(karabiner)被救出。

我骨折了2根肋骨和1根骶骨（尾骨的上面），在瑞士的医院住了三天，回国后在医院治疗了2个月。家里和事务所的同事都禁止我以后再登山。

但是，我对周围的人说，没有登山就没有生命的乐趣，就这样对他们的建议婉言拒绝了。只要见到从年轻时就憧憬的山，我就热血沸腾，心潮澎湃。但是，作为登山者，事故或遇难是难免的，所以从此像马特豪恩峰这样3级难度的山不再攀登，而准备选择2级的比较容易攀登的山，做到安全登山。我打算攀登像蒙特罗莎(Monte Rosa)（4 665m）、道姆（4 545m）这样的山峰。幸运的是在马特豪恩峰滑落受伤的年轻向导已经康复，我还想和他一起登山。

攀登这样的高山，在一年之中的每一天需要进行训练，在登山前的几个月更需要相当艰苦的训练。保持这样的训练就能够保持每天的活力、健康和年轻的心。只要人活在世上，健康和年轻的活力就比什么都重要，这对每一个人都是一样的。

致中国读者的问候

在本书中文版出版之际，非常荣幸能向中国读者致以问候。

这本书最终能在中国出版，有赖于北京的专利代理人/北京清华大学教授丁英烈先生的推荐和翻译。在此对丁英烈先生表示衷心的感谢。

我大学毕业后大约 11 年间，作为日本公司的技术人员而努力工作。那时，站在发明人的立场自己撰写专利说明书。由于有这样的经验，现在从事专利代理人工作时，也常从发明人的立场考虑问题，边考虑对发明人的保护边从事知识产权的工作。这种观点对从事发明的保护的专家而言是非常重要的。我 1989 年独立在日本大阪设立了只有一个人的专利事务所，然后一直从事世界顶级水平的工作。不仅是专利的申请，还从事许可证交易和诉讼等复杂的工作。还处理了很多与中国有关的工作。

知识产权是无国界的。发明在世界范围内传播，商标也在世界范围内使用。因此，知识产权的专家需要具有作为全球公民、世界公民的知识和判断力。

这本书不是专业书，而是供想要从事知识产权工作的人阅读的一本入门书。不仅如此，这本书还记载了我自己作为专家的思考方法和生活之道。在日本，也拥有专利代理人、大学生、企业知识产权部门从业人员等广泛的读者。

由衷地希望这本书可以有益于中国知识产权的发展，并为此做出贡献。

池内宽幸

2003年1月20日

