

特集《高齢化社会と知的財産》

知財のプロとしての弁理士の王道とは？ （弁理士に夢ある未来はありますか）



会員 藤本 昇

要 約

「高齢化社会と知財」の特集において、現在迄の47年間の弁理士生活で得た弁理士としての職業意識とその職業の素晴らしさに誇りをもって中小企業から大企業まで数多くの企業の利益代表として働き、現在も働いている。

この長き歴史と現在の知財の機能やその趨勢からみた場合に、知財の本質や知財に対する企業やその専門家である弁理士がどのように考え行動すべきか問われている時であると考えます。

正に、現在は知財の転換期である。

一方、知財の重要性が益々高まる中で我が国の特許行政に対し、さらには司法に対し私が感じる実務上の課題や問題点を提起して議論をしていただければ幸いです。

さらに、本稿はパテント誌に掲載される原稿である観点から、私が考える「弁理士の王道」とは何かを知っていただき、現在の一部弁理士の質や品位の著しい低下に対し苦言を呈したいのである。

弁理士が国家資格者として知的財産の専門家（プロ）である以上、その使命を認識して社会・国家に役立つべく行動をしていただきたいと思います。

そのためにも弁理士を管理・監督する日本弁理士会が強力な権限に基づき個々の弁理士を指導・監督すべきで、これによって未来も弁理士が「夢ある職業人」であることを期待する。

目次

第1. はじめに

第2. 知的財産は企業ビジネスに必要な

（知的財産は企業経営や事業に貢献しているのか）

1. A社のケース
2. 知的財産の本質とその機能
3. 企業にとって知的財産は必要か

第3. 世界的保護主義の台頭と日本企業の危機

1. 欧米の動向と保護主義への台頭
2. 現在の日本企業の知恵

第4. 特許行政への意見

1. 最近の一部審査官のレベル低下
2. 調査機関の調査レベルと権利の不安定化
3. 特許権と無効率
4. 小括

第5. 司法に対する意見

1. 特許法104条の3の規定の廃止又は修正
2. 損害額の認定と寄与度
3. 小括

第6. 弁理士の王道とは

1. 弁理士の本質・弁理士は「士」・「サムライ」・「知財のプロ」
2. 最近の一部弁理士の質と品位の低下に憂う！

第7. 日本弁理士会への意見

1. 私が弁理士会副会長であった時代（1994年）
2. 弁理士倫理の強化
3. 弁理士の広告・宣伝の規制強化
4. 弁理士会と対外政策
5. 大阪とINPIT

第8. むすび

第1. はじめに

1. 今回、日本弁理士会広報センターが特集テーマを「高齢化社会と知財」に設定されたのを機に同編集部から私に原稿の執筆依頼をいただいた。その理由は私が本年弁理士登録47年目で年齢も高齢(?)になったからということのようであるが、私は決して自分を高齢とは思っていない。精神年齢は多分40代であるし、一生青春で終活したいと思っている。

2. 今回の原稿は何を書けばよいのかいろいろ考えたが、「ご自由に書いて下さい」とのお言葉をうけ、最近思っていることを一方的に書かせていただくこと

にした。大阪のシニア弁理士の一提言として、皆様のご参考になれば幸甚である。

第2. 知的財産は企業ビジネスに必要なか

（知的財産は企業経営や事業に貢献しているのか）

1. A社のケース

(1) A社は電機業界の企業であり、特許権を1,000件保有しそれを長年維持してきたが、一昨年社長が交代したのを機に、社長がこれ程の数の特許権を維持する経費の多額さを知り、「1,000件の特許権が弊社の事業にどれ程貢献しているのか、直ちに直せ」と命令した。その結果、300件の特許権を放棄すると同時に私に残りの700件の特許権の棚卸評価について相談に来られた。

(2) このように、最近大量の特許権や商標権を保有している企業が無用な権利を棚卸する事態に陥っている。

(3) このような状況は何故生じたのであろうか。答えはいとも簡単で「過去に特許権や商標権の数の保有のみに意義を求めて無差別に出願した悪しき結果」である。

(4) すなわち、知的財産の本質やビジネスへの貢献の可能性、並びに事業のリスクヘッジ等を十分に検討することなく、権利の数で競争した知財バブルの時代があったからである。

2. 知的財産の本質とその機能

(1) 私は、47年前に弁理士になってから現在迄「企業にとって知財とは、企業ビジネスに役立たなければ意義がない」と一貫して主張してきたし、これが私のポリシーでもある。

当初は多くの企業が自社の技術・デザイン・ブランドを保護する保護主義の観点から知的財産を多量に権利化（独占化）することを目的としていたと思うが、現在のようなグローバル経済の下における競争激化の時代は、他社の侵入を排除して事業独占する武器化戦略（排他化）がより重要となる。

(2) しかるに、知的財産権は有体財産権と異なり、その権利の価値は権利範囲によって評価されるため、前記保護化戦略や武器化戦略には有能な知財のプロ（弁理士）の存在が必要となるのである。

(3) また、知的財産権が有体財産権と大きく異なる点は、財産権でありながら、裁判所の無効にされるべきとの判断や特許庁の無効審決によって一瞬に権利行使が制限されたり、権利が消滅する危険があるのである。

権利が消滅するリスクが高くなる要因は、出願前の調査が十分でない、あるいは特許庁の審査時の調査能力が低いことにあるだろう。

この危険性を緩和してより安定した財産権とするためには、出願前の十分な調査や、質の高い審査が必要である。

3. 企業にとって知的財産は必要か

現在、企業にとってその企業に合った知的財産戦略を再構築するためには、知的財産がなかった場合にはどうなるのか、必要とするならばどのような知財戦略を構築すべきか、今問われているのである。企業は知的財産戦略について一度Scrapして、新たにBuildすべきで、その要素としては知的財産部の社内の位置付け（単に研究所や開発部の附属機関とするのではなく、経営企画部等に所属させる等）はむろん、その権利化戦略や他社戦略、海外戦略等を再検討して新たに構築（Build）すべきである。

正に、今は「企業にとって知財とは何か」大きく問われている歴史的転換期である。

第3. 世界的保護主義の台頭と日本企業の危機

1. 欧米の動向と保護主義への台頭

最近、イギリスのEU離脱、ドナルド・トランプ米国大統領の就任、中国の知的財産の国策等世界はナショナリズムによる保護主義化へシフトする傾向にあり、これが世界経済はむろん日本企業の経済活動に大きな悪影響を与える可能性がある。

特に、トランプ大統領によりアメリカ経済は国内製造業の浮揚化を重視する保護主義を前面に打ち出すことが懸念される。

そうすると、1980年代のロナルド・レーガン大統領時代のアメリカ市場原理主義におけるプロパテントにより日本企業がアメリカ企業に多額の賠償金を支払った過去の悪夢の時代が再来することが危惧されるのである。

2. 現在の日本企業の知恵

(1) 現在の日本企業は、1980年代と比べ、知的財産に関するリスクヘッジを行っていると思われる。しかしながら、未だ権利化のみを目的とする企業は多々あり、必ずしも十分な知的財産戦略や対応力を講じているとは思われない。特に、企業は今後海外における知的財産戦略をより一層重視しなければならないだろう。

このような観点からすれば、知的財産は、企業の経営や事業戦略上最重要な課題となりうるのである。

従来のような知的財産権の保有件数を目的とした知財戦略から脱却し、企業の経営や事業戦略に即した知的財産戦略を再構築すべきである。

(2) 上記のような戦略は、一部の大手企業は社内でも構築できるであろうが、多くの企業や中堅・中小企業は、知的財産のプロである弁理士の指導、助言を必要とする。

一方、弁理士の多数は権利化のためには努力しているが、さらに弁理士には、企業の知的財産戦略を意識してプロの弁理士として業務遂行されることを期待する。

第4. 特許行政への意見

1. 最近の一部審査官のレベル低下

特許庁の審査は、厳格で均一な審査によって権利設定しなければ統一性を欠くことになるが、最近審査官の一部は、法律や技術を理解しているのかと、疑う程理解しがたい拒絶理由や拒絶査定をされることもあり、全体として以前より審査官のレベルが低下しているように思われる。

その要因は必ずしも明白ではないが、任期付審査官の採用や特許庁の目玉政策であるスピード審

査等も要因ではないかと考えられる。いずれにしても審査官のレベル低下は特許行政にとって好ましくないばかりか、出願人にとっては審判請求等時間的且つ経済的ロスとなるのである。

2. 調査機関の調査レベルと権利の不安定化

前記のとおり知的財産の変貌によって企業は、益々高価値な権利の獲得と武器化戦略に傾注する傾向にあるが、その際活用する権利が、実際の特許権侵害訴訟において、無効のおそれがあると認定されたり、あるいは無効とされるケースが実に30%前後もあるのが現実である。

これでは、権利者が安心して権利行使できなくなり、現に権利行使直前に再度公知資料調査をする企業すら出現しているのである。

このような状況では、何のために高い審査請求料を支払って審査していただくのか、審査自体の信頼性の低下を招くことになる。

特に無効資料が日本国内の公報である場合には最悪である。

特許庁の審査の早期化も重要であるが、出願人（権利者）にとって重要なことは、「早期化」よりも「権利の安定化」にある。

特許庁は、審査機関と調査機関を一体化して調査能力と審査能力の両者を向上すべきである。

3. 特許権と無効率

特許権者が権利行使の一環として警告書を発すると、相手方から必ずと言ってよい程無効の抗弁がなされたり、あるいは特許権侵害訴訟の第1回期日に裁判所から被告に「無効の主張をされますか」との問いかけがある場合がある。

このこと自体、日本で特許権が無効とされるケースが数多くあるが故である。現実には無効を理由に権利者が敗訴するケース（過去の判決では35%が無効を理由に敗訴）が多く、これでは知的財産権自体の信頼性を欠くことになり権利化する意義すら喪失することになるのである。

特に無効の原因が、公然実施である場合等審査

官が知り得ることができない理由なら納得できるが、公報類、特に日本の公報が引用されて無効化されるケースを経験すると調査や審査の信頼性に疑問を抱かざるを得ない。

特許権侵害訴訟における特許権者の敗訴原因

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
非侵害	21	19	25	26	29
無効	10	7	10	13	11
非侵害・無効	0	4	2	7	3
無効敗訴率	32.3%	23.3%	27.0%	28.3%	25.6%

（平成 25 年度 特許庁産業財産権制度問題調査報告書 引用）

4. 小括

特許庁には、今後、審査官と調査機関のレベル向上によって、安易に無効にされない安定した権利を付与されることを期待する。

第5. 司法に対する意見

1. 特許法 104 条の 3 の規定の廃止又は修正

(1) 前記のように特許権や意匠権の侵害訴訟では、第 1 回期日に裁判所から「無効の主張をされますか」と問われる場合があるが、その理由は特許法 104 条の 3 の規定、すなわち無効のおそれと権利行使の制限規定の存在にある。

この規定については従来から見直し論がでていますが、廃止又は修正すべきである。

この規定の結果、裁判所ではケースによって無効か否かの審理に大半の時間を要し、本来裁判所の目的である侵害成否の判断すら行われない場合もあり得る。

あるいは侵害成否の判断をしたうえで権利範囲に属すると判断しながら無効であると結論付ける判決もある。

(2) しかも無効理由が明白とはいえない、進歩性（特許法 29 条 2 項）や意匠の創作性（意匠法 3 条 2 項）についても裁判所が審理・判断しているが、この判断は極めて技術的かつ専門的であるため、これを裁判所が判断するのは三権分立の精神からしても妥当ではないと考えるのである。

よって、特許法 104 条の 3 は廃止して、裁判所は侵害成否についてのみ判断し、無効については特許庁が無効審判で判断すべきである。

本来、非侵害であるならば無効の判断をする必要はないのである。侵害である場合に限り特許庁で無効の判断を短期間（例えば 6 ヶ月以内）に判断すべきである（現在の無効審判制度とは別に訴訟関係事件のみを取り扱う特別な無効審判制度を創設することも一案である。）。

(3) 百歩譲って、仮に該規定を残すならば新規性を欠く等明白な無効理由がある場合にのみ権利行使を制限する規定に修正すべきである。

2. 損害額の認定と寄与度

(1) 日本の知的財産権の侵害訴訟における判決による損害額の認定は、米国等に比し低額であることは従来から問題視され、米国企業からは「日本では損害訴訟を提起されても恐れることはない」とまで言わしめているのである。

(2) 私の長い経験からすれば、特許法 102 条の規定により損害額が推定されても、さらに裁判所はその損害額に対し特許権の寄与度を考慮して、損害額を認定しているのが現状である。

しかるに、この「寄与度」なる魔物は何ら法文上の根拠がない故に問題で、時には寄与度が 10% 以下、20% 以下であると判断され、その結果推定損害額が大幅に減額されるケースがある。

特許権等の権利が侵害され、その結果損害が発生しているにもかかわらず権利の寄与度（売上に対する貢献度）を考慮して減額することには納得できない。

しかも、その減額事由となる権利の寄与度が時の裁判官によって左右される場合があり、極めて納得できない指標である。

(3) 折角特許法 102 条の規定があるにもかかわらず、この規定の存在価値すら抹殺することとなり、日本のプロパテント化を阻害する要因になっていると思う。

3. 小括

今後、益々各国が保護主義化する世界の趨勢の中で、日本が権利者保護あるいはプロパテント強化の観点から法改正等をしなければ、それこそ日

本における知的財産権の獲得や活用に魅力がなくなり、さらには知的財産の保護を図る特許法第1条の法目的にも反することになるのである。

第6. 弁理士の王道とは

1. 弁理士の本質・弁理士は「士」・「サムライ」・「知財のプロ」

(1) 弁理士法第1条には「弁理士は知的財産に関する専門家」と定義され、弁理士法第3条には、「弁理士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」と規定されている。すなわち弁理士は知的財産に関する我が国唯一の専門家（プロ）であり、専門家として依頼人のために高度で高質な業務を遂行することが期待されているのである。

(2) 弁理士は、国家から認められた資格者としての「士」・「サムライ」・「プロ」である以上、「サムライ」としての「プライド」や「誇り」や「品格」をもって、常に法律のみに抱束されて高度な業務を遂行することが弁理士の王道であって、決して商売人ではない。弁護士は「人権」擁護の法律家であるならば、弁理士は「知的創造物」や「知的創造権」擁護の法律家なのである。

2. 最近の一部弁理士の質と品位の低下を憂える！

(1) しかるに、弁理士の大量合格によって弁理士人口が既に1万人以上となったことに伴い、若き優れた弁理士が誕生した一方で、「本当に弁理士か」と疑う程レベルの低い弁理士やインターネット社会に乗じて、低価格や出願受任件数等を売り文句にインターネット上で出願受任（特に商標出願）している弁理士が出現しているのが現状である。

しかも、インターネット上で「9,000円で商標出願全額」とか「万一商標登録できなかった場合には全額返金いたします」等と物売りのキャッチコピーの如きPRをしているが、全くこれが弁理士の広告かと思う程低レベルで、弁理士業界に悪影響を与えるのも甚だしい。そもそも弁理士は、「金になる」「金が儲かる」ことを目的とすべきではないし、「金儲け」が目的なら他の職業を選択す

べきである。

(2) 前記のように弁理士の業務は法律業務であって、本来依頼人にその法律の内容や手続の流れ、法律効果等を十分に説明（少なくとも口頭説明）したうえで受任すべきであり、依頼人と何ら会話することなくインターネット上のみで受任することは、弁理士道から外れた行為であり、弁理士の王道でないことは明らかである。

(3) さらに私の経験では、とある中小企業の社長は、弁理士に特許出願を依頼し、拒絶査定不服審判まで請求してようやく特許権を獲得したが、後日他社から模倣品が販売されたので同弁理士に相談したところ、その弁理士から「私は権利化までが仕事で紛争事件は受任しません」と断られたため、私に相談に来られたケースもあった。

(4) しかるに、本来なら権利化された弁理士が特許発明の内容を最も熟知しているので対応すべきであろう。弁理士の仕事は、権利化に限らず、依頼人のニーズに対応すべきである。

(5) 未だ、時代錯誤の如く、「権利化することのみ」を目的としている弁理士も数多くおり、依頼者のニーズや利益に対応していないのではないかと思う今日この頃であるが、依頼人の利益代表として活躍する弁理士が増えることを期待する。

第7. 日本弁理士会への意見

1. 私が弁理士会副会長であった時代（1994年）

(1) 私が日本弁理士会副会長になった1994年頃は、弁理士の人口も3千数百名で弁理士手数料は弁理士会の標準料金表が作成されていたため、ほとんどの弁理士が該料金表に基づき手数料を請求していた結果、現在と異なり、弁理士間（特許事務所間）に手数料額に大差はなかった。

(2) さらに、弁理士自身も「サムライ」で品位の保持に努めていたように思う。そのため当時の弁理士会としては本来の対外的活動や対内的活動に充実して業務を遂行できたように思われる。

(3) 現在は、弁理士人口が当時の4倍にも増える一方、グローバル化、情報社会の進化、AIの出現等弁理士や弁理士会を取り巻く環境が大きく変貌しつつある。

しかしながら、弁理士の本質（王道）や品位は、時代環境によって変化するものではない。

私は、今後弁理士がさらに「夢ある職業人」となることを期待して、日本弁理士会に下記事項の英断を希望する。

2. 弁理士倫理の強化

弁理士法29条には、「弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と規定している。

この規定を前記のような手数料の低価格を売り文句にして広告宣伝している弁理士には適用すべきであると考ええる。

弁理士が通常の商品売りのように低価格で営業、広告宣伝することや通販の如くインターネット上のみで依頼人から出願を受任するケース等は、本来の弁理士の信用や品位を害するものであると考えるのが相当であると思う。

今後も弁理士の王道から大きく脱離したような弁理士には弁理士会としては前記規定を根拠に厳しく対応することが自らを律することになるのである。

弁理士は自由業であるが、「自由には責任が伴う」ことを忘却してはならない。

3. 弁理士の広告・宣伝の規制強化

インターネット社会は、弁理士の業務に非常に有益で、各種情報を入手できるメリットがあるが、前記のような手数料の低価格や手数料の返金、インターネット上のみ受任、広告・宣伝等の営業活動行為は厳に禁止すべきである。

これらを放置すると、弁理士全体の品格や品位、さらには質の低下を招くこととなり、弁理士自身の「夢」や「希望」、さらには「信用」を失墜させることになるのである。

現に最近弁理士受験者数が大幅に減少しているが、このことは弁理士の将来に夢がないと考えら

れているからである。

4. 弁理士会と対外政策

弁理士は、知的財産の専門家であり、日本弁理士会は、知的財産のプロ集団である以上、政府の知的財産戦略本部や特許庁、裁判所に対し知的財産に関する政策や法改正等に対する提言を国民に可視化できるように行うべきである。

国内出願が減少する中で、出願件数を確保すべく中小企業対策を特許庁も弁理士会も行っているが、出願件数よりも知的財産が中小企業に貢献し、その結果企業が成長している事例をより多く教材として例示すべきである。また、弁理士会は、中小企業庁に対し積極的に提言乃至は意見を具申すべきである。

このような活動が結果的に出願件数を増加させることに繋がるだろう。

5. 大阪とINPIT

(1) 最後に日本弁理士会は、今後不透明な時代に突入する中で、知的財産法制が不整備ではあるが経済が発展している新興国、特にアセアン諸国に対して積極的に資金面も含めて援助すべきである。

(2) さらに、今年より大阪に面接審査等を目的としたINPIT（工業所有権情報・研修館）が本格的に開設される予定であるが、この開設目的は単なる特許行政の一部を地方に移転することを主眼とするものであって、私にすれば何ら大きな前進ではないと考える。

むしろ、この場所を本来の情報館の目的からすれば、アジア諸国等の最新の知財情報が入手・閲覧できるような知財情報センターとすべきである。

東京一極集中化を緩和するとともに東京にはない大阪独自の知財情報センター（以前の夕陽ヶ丘図書館の外国文献の如き）とするならば、大阪に設置する意義がある。

第8. むすび

高齢者の1人としてあるいは弁理士登録47年目のシニア弁理士として、さらには現在も知財戦争で戦っているレジェンド弁理士として、いろいろ弁理士業界等への想いを述べさせていただいたが、総括すると、

弁理士は依頼人のために「何をすべきか」・「何ができるか」を考えて、1人・1人の弁理士が高度な知識と品格・品位をもって法律家として業務を遂行すれば弁理士の将来には大きな「夢」があるだろう。

(原稿受領 2017. 1. 23)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。

(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報・支援室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

