



今月のことば

Words of the Month

活躍の場を広く、深く、を目指して！

日本弁理士会副会長

西野 卓嗣

私は1982年に弁理士登録をした後、8年前に企業を退職するまで、会社は変わりましたが30年間企業内弁理士をしていました。弁理士試験の同期合格者は80名位でしたが、会社を辞め、事務所を辞め、自分一人や仲間と新たな特許事務所を開設した人が殆でした。

皆さん生き生きとしていました。弁理士という職業に大きな夢と希望そしてプライドを持っていたからだと思います。

たまたま私は企業に属したままとなりましたが、最初に勤務した会社は電機会社で、年間7000件もの特許出願のうち6000件を社内で処理しており、私もひたすら明細書を書く日々でした。次に勤務した会社は最初の会社とは全く異なり、血液分析装置とその試薬を製造販売する会社でした。その会社では、訴訟をしたりされたり、また偽試薬を追って世界中を駆けずり回るという事件ばかりでした。

しかしながら企業にいるといろいろな経験ができました。特に、代理人ではなく本人として事件等に対応せざるを得ませんので、緊張感は大変なものがありました。例えば、会社の役員から「今度の事件で勝てる確率はなん%かね。まさか負けるなんてことにはならないだろうね。」と言われても、本音のところ、「最初から白黒がハッキリしていたら訴訟になんてなるわけがない。」と思っ

ていてもそれは役員の前では口には出せません。ですが勝てたときの達成感は一ときわでした。2桁の案件に遭遇しましたが実は負けたことがないので。ですから企業内弁理士と言っても、自分では結構生き生きとした人生を送れたと思っています。

もしご興味があるなら、*Patent* 2013 Vol.66 No.1「知財本部長の苦悩」やライセンズ協会のVol.53 No.3「サラリーマンは気楽な稼業」をご覧ください。

また、企業にいた時代には日本知的財産協会の役員や研修の講師を永年しており、弁理士というものを外から見ることができ、今になってみると

それなりに意味があったかなと感じています。

一方、私は企業に在籍中の2001年に初めて常議員になり、爾来各種の会務活動に、自分では熱心に参加してきたつもりです。

この会務活動を通して感じることは、昨今の弁理士は勿論元気な人もいますが、あまり元気のない若い人も時々見かけます。弁理士のサラリーマン化というか、弁理士試験のTOEIC Test化というか、そんな感じがしています。

私が弁理士になった時代と今では環境は大きく変わっていることは重々承知していますが、若い人はどうも元気がなさそうに見えます。

やはり、私が合格した時代のように、若い弁理士にも、弁理士という職業に大きな希望とプライドを持って、生き生きしてもらいたい、若い弁理士の輝く瞳を見たい、とつくづく思うのです。

ではどうすればいいのか、先ずはやはり弁理士の活躍の場を広げると共に深めることではないかと考えています。

弁理士は出願から権利化までが主な仕事でした。ですから企業の出願件数が伸びない以上仕事も増えない、ということになります。

といて、今後大企業が出願件数を劇的に増やすということは期待できません。企業にいた私にはそれがよくわかります。

そこで先ずは活躍の幅を広げることができないのか、と考えています。

日本の企業の99.7%を占める中小企業ではまだまだ知財に関する認識が低く、「知財は大事だ」ということは耳学問で知ってはいるのですが、「それじゃどうすればいいのか」となると黙りこくってしまいます。

そこに我々弁理士の入る余地があるのではないのでしょうか。即ち依頼を受けた発明の出願代理だけをするのではなく、中小企業に寄り添ってコンサルティングを行い、知的財産権をてこに中小企

業の業績向上に資する活動をすることが有効なのではないでしょうか。

しかし、何と言っても我々のメジャーなお客様は大企業です。私は日本知的財産協会の会合でいろいろな会社の人と話す機会があったのですが、そこで感じたことは、大企業の知的財産部門は概ね縦割りと横割りの2種類のタイプに大別できるということです。

縦割りタイプでは、ある担当者は特定の製品の発明発掘、出願から係争までの一連の業務を行います。また横割りタイプでは、ある担当者は複数の製品について、発明の発掘のみを行い、他の担当者も複数の製品について出願のみを行い、またさらに他の担当者は係争のみを行うというものです。

もちろん縦割りタイプと横割りタイプをうまく混在させている企業もありますが、概ねどちらか、という企業が多いように思います。

私が最初に勤務した会社は縦割りタイプで、次に勤務した会社は横割りタイプでした。

そこで、外部の弁理士としては、横割りタイプの企業と付き合うためには技術の幅を広げる必要があります。また、縦割りタイプの企業と付き合うためには出願だけではなく係争について企業に助言できる深い知識を持ち、企業の担当者から「さすが弁理士」と思われるように努力すべきだと考えます。

その点、弁理士会ではあらゆる研修メニューが用意されていますので、各弁理士の能力の幅を広く、深くする一助となるのではないかと思います。

企業が安くもない手数料を支払って知的財産権をなぜ取得するのか、当然活用するためです。ただ、活用というとすぐライセンスアウトをイメージする人が多いようです。もちろんそれも非常に大切ですが、私は第三者の特許権を活用する視点も大事だと思っています。

私の経験ですが、開発を進めていくといろいろな技術上の問題に遭遇します。そのようなときに第三者の特許を調査することによりその問題を解決する手段を見出せることがあります。そのようなときにはその特許権についてライセンスをもらうことも開発を迅速に進めていくうえで重要です。もちろん権利者がライセンスをくれるかどうかかわからないし、ひょっとして目玉が飛び出るような実施料を要求されるかもしれません。

私自身、ある技術についてライセンスをもらうために数か国を走り回った経験があります。ここ

で難しいことは、「ライセンスをください」ということは「私は侵害しています」と告白するのと同義になるので、相当気を遣わねばならないことです。ライセンスをもらえなくて、後で訴訟になった場合、原告から「お前は自ら侵害を認めていたじゃないのか」と言われてしまうからです。特に米国では故意侵害になる虞があるから要注意です。

このようにライセンスインをする場面で、外部の弁理士が企業の担当者に適切な助言をしてやればとても喜ばれますし、弁理士の活動の幅が広がります。

弁理士は基本的に権利化までですが、その後はどうするのか、弁護士に全てを任せるのか、そうではないでしょう。もちろん弁護士にしかできないこともあるでしょうから、そのような業務は彼らに任せればよいのです。

侵害関連の警告、被警告の数は、通常は秘密にされていますので明らかではありませんが、私は感覚的に訴訟の20~30倍あるいはそれ以上はあると見ています。

弁理士が警告、被警告の単独の代理人になることについては議論のあるところかもしれませんが、少なくとも警告、被警告の当事者への助言はできます。

また、知的財産が関連する契約（ライセンス契約、アライアンス、M & A、原材料購買契約等々）は更に何百倍もあるのではないのでしょうか。

私は特許権侵害訴訟の被告の立場で、原材料購買契約の特許補償条項を信じたがために大変な争いになった経験を持っており、原材料購買契約も要注意だと考えています。

いずれにしても、このような警告、被警告案件や契約案件を弁理士が座視しているのでは、活躍の幅が広く、深くなるわけではありません。

そのためには、弁理士の能力を高める必要がありますが、今の特に若い弁理士が目を見張らせてそのような業務に邁進してもらったら、この弁理士の閉そく感も打破できるのではないかと思います。

そうすることにより弁理士という職業に大きな夢と希望そしてプライドを持てるのではないかと考えます。

私は副会長として、微力ながら活躍の幅を広く、深く、を目指して頑張っておられる多くの弁理士の方々の力になりたい。そう思うのです。

以上