

# 弁理士と他士業（弁護士）

会員・弁護士 堀籠 佳典



## 要 約

筆者は、弁理士と弁護士の登録をし、法律事務所で業務を行っています。この度、本誌の編集委員から執筆の依頼を受けましたので、筆者のように複数の資格登録を併有して業務を行うことにどのような意義があるかを見つめ直し、個人的な感想を交えて、紹介したいと思います。

## 目次

1. はじめに
2. 弁護士が弁理士登録する意義
3. 他士業との協力の態様
  - (1) 弁護士・弁理士の協力
  - (2) 公認会計士・税理士との協力
  - (3) その他
4. 他士業との交流の場
5. 協力関係の維持
6. 日本弁理士会の取り組みについて

理士登録を勧めてくれた上司に感謝です。)

執筆の依頼をきっかけにふと計算してみると、筆者が弁理士登録をしてから14年近くが経過していることに気がきました。月日が経つのは早いものです。この間、筆者のように弁理士と弁護士の双方での登録者の数は年々増えており<sup>(1)</sup>、弁理士・弁護士はさほど珍しいものではなくてきています。このような現状からすれば、筆者でなければお伝えできないことがあるわけではなく、また、筆者は特別な経験をしているわけでもありません。それでも、2つの資格を保持する理由やその経緯を尋ねられることは間々ありますし、弁理士全体あるいは弁護士全体からみれば、2つの資格を保持するのは珍しい（少数）と言えそうです。せっかくの依頼ですし、枯れ木も山の賑わいということで、執筆を受けることとしました。

このような経緯から、本書では、筆者個人の見地から、弁理士と弁護士の双方で登録することの意義や双方の業界の方々と接触を持つ意義についてできる範囲で述べてみたいと思います。もちろん、その辺の事情・経緯は人それぞれなので、本書で述べることは一つの例として理解してください。

## 1. はじめに

筆者が弁理士と弁護士の双方で登録しているということで、本誌の編集委員から今回のパテント誌の特集である「弁理士と他士業」について執筆を依頼されました。

筆者は1998年に弁護士登録をしましたが、弁理士登録をしない期間が長く続きました。海外留学の期間を挟んだという事情もありますが、筆者が弁理士登録をしたのは2007年です。弁理士登録したきっかけとしては、特に崇高な目的や動機があったわけではなく、当時所属していた事務所の上司（倒産法専門の弁護士）から、「知財業務をやっているのだから弁理士登録をしておいてはどうか。弁理士会の会費は事務所で負担するから。」と言われたので、（特に後段部分に惹かれて）「それだったら、弁理士登録をしてみようか。」と思い立ったものです。ただ、実際に弁理士登録してみると、多くの弁理士と知り合うこととなり、とても楽しい付き合いをさせてもらっており、弁理士登録をして本当に良かったと感じています（筆者に弁

## 2. 弁護士が弁理士登録する意義

上述した筆者の弁理士登録の経緯からもわかるように、筆者の本業は、どちらかと言えば弁護士業です。特許庁への出願の経験もないわけではありませんが、筆者自身は現在出願手続きをほとんど行っていません（弁理士登録もした上で、弁護士業務を行っているという状態です。）ので、弁理士登録は本業をこなす上では必須なものとはまでは言えません。それでも、筆者

は、弁理士登録を抹消しようと思ったことはなく、このまま弁理士登録を継続していくつもりです。弁理士登録をする具体的なメリットについては深く考えたことはありませんでしたが、改めて考えてみると、以下のようなことが挙げられると思います。

第1に、弁理士業に対する情報に接することが多くなることです。弁理士登録をしていると、当然のことながら、日本弁理士会からパテント誌、パテントアトニー、はっぴょん通信、記念誌等が送付されてきます。これらの誌面にざっとでも目を通していううちに、知的財産法のみならず弁理士法等の改正の動向や、出願実務の現状、注意点や変化、会務の動きなどの情報が入ってきます。このような情報は、官公庁のウェブサイト等でも入手できるものも多いですが、通常業務に忙殺される中でこのような情報チェックを日常的に行おうとしても、なかなか容易ではありません。また、個々の弁理士が自己の研究や体験等に基づく記述に接することが多く、官公庁のウェブサイト等を見ているだけではわからない有益な情報を得ることもできます。そして、このように会誌等から情報を得るというだけでなく、これにより、様々な意味で自分のモチベーションのアップにつながります。

第2に、重要な点ですが、弁理士との接点が増え、その専門的知見に接することが多くなるということです。言うまでもなく、弁理士は出願業務のエキスパートであり、この点については、弁護士（筆者のような弁護士）は基本的に弁理士に太刀打ちできません。例えば、商標を専門とする弁理士（商標弁理士）が長年の業務で蓄積してきた知識量は凄まじく、あまり聞きなれない役務についてでも、その類似群コードやこれと類似する役務についての説明がすらすらと出てきますし、さらには、他人の登録商標における指定役務の長い記載を見て、実際に商標権者が商標を使用していると思われるのに指定役務の記載から漏れているものを抽出したり、指定役務と似たようにも見えるが類似群コードが異なり非類似とされる可能性の高い役務の存在を指摘してくれたりするので、筆者としてはその知見に感心するしかありません（筆者が自分で調べていたら時間が無限にかかるでしょう。）。もちろん、特許庁の審査基準や商標の類似群コードなどは行政庁である特許庁における審査の一般的な指針にすぎないという観点からの議論や検討は別途必要という弁護士の観点からのツッコみを入れる余地があるとはいえ、

この点についての知識量は筆者など彼らの足元にも及びません。同様に、特許の場合でも、一群の請求項の訂正の話など手続き的なことをキャッチアップしていくことは簡単ではありませんが、多くの弁理士はこういったことについて当然の知識として有しています。このようにエキスパートといえる人が発する高度の知見・知識に接することは実に気持ちが良いことですし、また、とても刺激になります。

第3に、上記にも関係しますが、個々の弁理士の個性を知ることができることも大事なことです。およそすべての士業でいえることだと思いますが、個々人の持ち味や個性が業務の進め方や成果物等に色濃く反映されます。ひとえに弁理士と言っても、それは弁理士の資格を持っているということだけが共通項であって、その中には、特許を専門にする者もいれば、商標を専門にする者もいますし、その他を専門にする者もいるのと同様に、弁護士も、知的財産、会社、金融商品取引、離婚、刑事など人によって専門にするないしは得意とする業務や分野が異なります。また、分野とともに重要なのが人柄・個性であり、それが共同で業務を行う場合の進め方等において色濃く現れます。他人との共同作業や会議を得意とする者もいれば、あまり他人の干渉を受けずに成果物の作成に集中することを好む者もいます。各人のプロフィールや得意分野は、よく事務所のウェブサイトに掲載されていますが、ほとんどの場合、一般的な記載に留まります。やはり、個々の弁理士や弁護士と話をして、（守秘義務に反しない範囲でですが）具体的な成功談・失敗談などを聞いているうちに、その人の得意分野、個性や考え方を肌で感じることができます。筆者の場合、このような話を聞く機会は、弁理士会の委員会、研修、会派の集まり等が多いです（懇親会やゴルフなどを含みます）。仕事の仕方などは人それぞれです。人となりや仕事の仕方は直接対応しないのかもしれませんが、本来の業務の外での付き合いにより、人となりや物事に対する姿勢等が分かっていることは、実際に共同で仕事をするようになった場合にとっても有用だと感じます。

第4に、（弁理士と弁護士に限りませんが）他士業の者に知り合いがいると、それぞれの業務の垣根を超えて業務に対応できるというメリットがあります。弁護士業だけをとりまいてもその範囲は広く、1人の弁護士が、そのすべての分野や領域において、専門家・

実務家として必要な知識・経験を得ることは容易ではなく、ましてや、他士業の分野では門外漢であり、適切な専門家の助力を得なければ業務遂行はままなりません。逆にいうと、異業種の専門家と協力し合うことにより、自分の業務の幅を広げることができます。例えば、特許を専門とする弁理士にとっては、一つの特許権についてであれば、関連する市場についての情報等が入手しつつ、技術内容に基づいてその経済的な価値を評価することができますが、これが、企業の持つ特許ポートフォリオの価値評価となると事情が変わっています。価値評価の目的にもよりますが、対象となる特許の数が多くなってくると、各特許の具体的な技術内容や個性に着目し特許を単体で評価するという視点だけでなく、財務や会計の視点から多数の特許をバルクで評価することも必要となってきます（また、当然のことながら、発明の分野によってはその分野で専門的な知見のある人の協力も必要となってきます。）。このような場合に、異業種の専門家とのコネクションを活用すれば、自分だけでは受けられない案件を取り扱うことも可能となり、業務の拡大が見込めます。言うまでもなく、このようにして新たな分野の案件を取り扱うことにより、自分自身も新たな知見を得て、業務範囲を拡大していくという好循環が生ずればそれ以上好ましいことはありません（もちろん、協力していただいた方（他士業等）の業務を侵食しないという不文律はあるのかもしれませんが）。この点、大事務所や大きな共同事務所を形成することで、業務範囲の拡大という目的を達成することができるのかもしれませんが、事務所を大きくすると固定的な経費も増えていきますので、それに見合うだけの業務量が恒常的に見込めるかという問題や、事務所内で案件のコンフリクトが生じる可能性が増えるという問題もあります。そのため、あえて、大事務所ないしは大きな共同事務所の形態を目指さず、他業種の専門家と協力関係を築いておいて、案件が生じてから必要に応じて協力し合うという形態も一つの選択肢だと思います（うまく行けば、大事務所とブティック事務所の良いところ取りができるはずです）。ただし、事務所外の他士業の専門家と協力して業務を行う場合には、案件を受ける際には十分なコミュニケーションが取れていても、その後は、どうしてもコミュニケーションが疎になりがちなので注意が必要です（一部の人へのみ作業が集中する場合など）。ですので、これらの専門家と協力

して案件処理に当たる場合には、情報共有や意思疎通をしっかりと行う必要があることに留意すべきです。事務所外の専門家に案件についての協力を求めたが、クライアントの要望が正しく伝わってなかったとか、その後の状況のアップデートをきちんと行っていなかったということになると、トラブルになりかねません。

### 3. 他士業との協力の態様

#### (1) 弁護士・弁理士の協力

士業の枠を越えた協力が成功している形態の典型例は、弁護士・弁理士の訴訟事件の共同受任（共同代理、補佐人）でしょう。知的財産訴訟案件において、弁護士と弁理士の共同受任は、他士業間の好ましい協力形態の一つであることは多くの方に理解されていると思います。このように、弁護士・弁理士の訴訟事件の共同受任という形で、士業間での協力関係の形成が成功しているのは、協力することによるメリットの存在だけでなく、日本弁護士連合会と日本弁理士会とが共同で日本知的財産仲裁センターを設立・運営するなど組織面での協力関係を長年にわたって構築してきたことの成果であるともいえます。正確な統計は取っていませんが、裁判所が公開する最近の知財事件判決をざっと見る限りでは、近時の知財財産の侵害訴訟では6割程度の事件で、弁護士と弁理士が共同受任をしています。侵害訴訟事件は、その性質上、弁護士がリードすることが多いと思われませんが、弁理士と共同受任により訴訟遂行にあたることにより、それぞれの持ち味を出して中身の濃いサービスを提供することができます。筆者の経験でも、弁理士と共同で受任することにより、主張・立証活動に関する鋭い意見やアイデアをもらったりすることはもちろん、それ以外でも、出願段階での補正の経緯などについて詳しい説明をもらったり、必要な時に迅速に文献調査をしてくれたり、準備書面に使用する図面や表をきれいに作ってもらったりするなど様々な場面で非常に助かっています。

なお、個人的な感想ですが、特許訴訟（侵害訴訟及び審決取消訴訟）での技術説明会（ないしはその準備）は、弁護士と弁理士とのコラボの成果を示す格好の場ではないかと感じます。技術説明会では、技術内容が複雑であったり、争点が多岐にわたったりする場合に、当該事件についての裁判官の理解を助けるために、当事者が、技術の要点等を分かりやすく説明する

ものですが、その準備をしているうちに、弁護士ならではのものの見方と、弁理士ならではのものの見方があるということは良く実感できるものです。

また、弁理士の立場から見ても、弁護士との協力関係を構築しておくことは重要であり、侵害訴訟その他の訴訟事件以外においても、弁護士の幅広い（というか、雑多な）知識が役に立つがしばしばあります。たとえば、世の中には、商標登録を残したまま会社が破産あるいは解散・清算してしまっている場合があります。本来であれば、会社が破産・解散した場合には、破綻・清算手続きの中で会社財産をきれいに清算してから手続きを終了（終了）させるべきなのですが、実際には、様々な理由でこのことが徹底されないことがあります。そこで、弁理士が、商標登録の不使用取消審判を特許庁に請求してみたところ、不運にして、このような例に当たってしまうこともあります。このような場合には、その後どのように対応することができるかについて、気軽に相談できる弁護士がいると心強いはずです。もちろん、弁理士が自分で法律を調べて対応を検討して対処することもできますが、そのための労力やリスクを考えると割が合わないことも多く、そのようなことを踏まえると、必要に応じて弁護士に相談できた方が良いといえます（弁護士は、一般に、このような雑多なことに強いものです）。

## （２） 公認会計士・税理士との協力

筆者自身の経験は多くありませんが、公認会計士や税理士とのコラボも業務範囲を広げる上では重要とします。先ほど少し触れましたが、企業の持つ特許ポートフォリオを価値評価が求められる場合があります。個々の特許発明について特許公報（明細書）を熟読しその技術内容やカバーする範囲を専門の見地から検討することは弁理士や知財財産を業務とする弁護士がしばしば行うことであり、ある意味得意とする領域ですので、その価値を評価する業務も弁理士等の業務と親和性が高いといえます（もちろん、市場についての知見や情報、分析等も別途必要ですが）。

しかしながら、企業にとっての特許ポートフォリオの価値は、個々の技術の経済的価値の総和というよりも、技術の集合を利用した製品の製造販売の事業性であることもあり、個々の技術の評価を重視するのが適切でない場合もあります（もちろん、キーとなる特許発明がある場合は、その価値を考慮する必要はありま

す）。また、特許の数が多い場合には、個々の特許の価値をその内容を詳細に検討することが困難、つまり、費用面での合理性を確保できなくなるという現実もあります（事業譲渡の場合、特許権を担保とした融資の場合などを考えれば、知財の価値評価のために割くことのできる資源に限りがあることは仕方がないことです）。

このような場合には、公認会計士等の協力を得ることにより、知財の価値評価をクライアントの要望に応える形で合理的に行える場合もあります。具体的な評価手法については、筆者の知識・理解が及ばないことも多いですが、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチを適切に重みづけしたり、会社の無形資産の一部を知的財産の評価に合理的に割り付けるなどすることにより、知財の価値評価を適切に行うことができるようです。また、このような自分が門外漢となる分野や案件では、業務量・作業量がどのくらいになるのかが検討もつかないので、その点についてアドバイスを受けられるだけで非常に助かったという経験もあります。そして、このように多彩な選択肢と広い視点を持つことにより、クライアントの要望や目的に適った知財の価値評価等の幅広いサービスを提供することができることとなります。

## （３） その他

その他については、個人的な経験はまだありませんが、たとえば、M&Aや証券化を得意とする弁護士と協力すれば、知財を含む事業の譲渡や証券化の案件にも関与することができ、弁理士ないしは（知財）弁護士の業務を拡大することができると思います。世の中の変化を踏まえた新たな業務形態を構築できるかは、アイデア次第といえるかもしれません。

## ４． 他士業との交流の場

上記のとおり、何かあったときにすぐに他士業と協力し合えるように普段から交流しておくことは、弁理士業であっても弁護士業であっても必要です。何かあってから、協力してくれる他士業の方を探そうとしても、自分に合う人がすぐに見つかるかわかりませんし、時間的な制約のためその人がどういふ人かもわからずに依頼せざるを得なくなります。では、普段からの交流という観点から見た場合、具体的にどのような場が交流の場があるでしょうか。以下では、厳密な意

味での他士業・異業種というわけではありませんが、自分の活動・交流の範囲を広げる方法を挙げてみます。

まず第1は、異業種交流会です。主宰者の企画の内容や場所によって形態は変わってきますが、流れとしては、主催者の挨拶の後、参加者の紹介・挨拶が行われ、これに続いてイベントや懇親会があるというのが多いのではないかと思います。異業種ないしは他士業との交流の重要性は、日本弁理士会や弁護士会も認識しており、日本弁理士会や各弁護士会（ないしは協同組合）が企画する異業種交流会もあります。また、商工会議所やその他の私的な団体が企画するものもあります。興味があれば、活用してみると良いと思います。ただ、異業種交流会の性質上、初対面の人と話すことがメインとなりますし、各参加者が皆の前で自己紹介をする（させられる）こともありますので、ある程度の社交性が必要となります。また、参加者の業種、仕事上の立場、興味のある分野などがあまり共通していないため、懇親しようにも何を話したらよいかわからないという事態も考えられないわけではありません。パーティで人と話すのが苦手な方は、最初は、知り合いと一緒に参加すると良いでしょう。

第2は、各種団体が企画する勉強会や研修に参加することです（参加資格が限られていることがありますので、その点は要確認です）。勉強会や研修自体で活発な議論を行うことが他の参加者との交流につながることもあると思われますが、勉強会や研修の後に懇親会がある場合には（交流を図る目的がある人にとっては）そちらも重要となります。アカデミックな面と懇親を図る面にどちらに重点があるかは、企画によって異なりますが、義務的な研修などを除けば、懇親を図る点もある程度重視されていると思います。勉強会や研修には、定期的開催されることも多く、同じ分野に興味のある人たちが参加し、同じ話や議論に接しているため、他の参加者との共通の話題を見つけやすいですが、話題についていけるだけの知識がないと居心地が良くないかもしれません。

第3に、各種の学術団体（協会）に加入したり、その会議に参加したりすることも有用です。筆者も、アジア弁理士協会（APAA）、国際知的財産保護協会（AIPPI）、商標協会などに加入しており、都合が付けば、日本国内や国外で行われる年次総会や国際会議などに参加するようにしています。特に国際会議では、

世界中の弁理士、弁護士、企業の方などが集まるので、そこで多くの人とミーティングを行うことは有益です（参加者リストを観ながら、参加者同士が適宜連絡を取り合ってミーティングを行うことが多いです。何度か参加していると、海外の事務所等から自動的に声を掛けられるようになります。）。このような会議は、年々規模（参加者人数）が大きくなっているようですが、主宰者側がレセプションやパーティなどを（その国なりの）細心の注意をもって企画しているようであり、現地でも気配りが行き届いていることが感じられます（今のところ目立った混乱を経験したことはありません。）。

このような国際会議は、会員登録やらレジストレーションやらがあつて（英語も読まなければならない）、最初は敷居が高く感じます。筆者自身が国際会議に参加するようになったのは、先輩弁理士に「参加してみてもどう？飛行機代くらいの仕事は国外の事務所からもらえるから。」と誘われて、某協会の年次総会（2011年、フィリピン・マニラ）へ申し込んだのがきっかけです。残念ながら、帰国後すぐに「飛行機代くらいの仕事」が舞い込むほど世の中甘いものではありませんでしたが、これをきっかけに各国の弁護士・弁理士と触れ合うようになりました。参加のための費用は決して安くはありませんが、国外の様々な場所でいろいろな国の弁護士、弁理士らと交流できるのは魅力であり、参加する価値は十分あります。

## 5. 協力関係の維持

上記のような活動の結果、他士業や他業種の専門家と共同して案件を受任し協力して処理する機会があったとして、できれば、その協力関係を恒常的なものへと維持・発展させていきたいものです。個々の案件が成功するか（クライアントの求める結果を得られるか）は案件の内容に依存するところも大きく、代理人（専門家）の努力だけではどうにもならないこともあります。また、自分や共同受任した専門家とクライアントの相性もあります。ですので、類似の案件が生じたときに、当該専門家と同じような協力体制をとることができるかは、運次第という面もあります。しかし、そうは言っても、受任した案件に対する取り組み姿勢や成果物の質がその後の案件獲得可能性に影響を与えることは明らかです。ですので、共同受任した案件に対して最善を尽くすことが何よりも大前提であ

り、また、その上で、案件に対する取り組み姿勢や成果物の質について、クライアントや共同受任した専門家との間で認識を共通しておくこと（方針を立てる段階から十分協議し、事後的にもよく説明（アピール？）すること）も肝要です。

知的財産の業界に限らず、士業ないしは専門家の業種では、クライアントは質の高いサービスが求めており（具体的には、事実や事態を正しく認識できること、解決のためのアイデアを出せること、方針の相談を含め、コミュニケーションが取れること（報連相がしっかりしていること）、合意された方針に沿って成果物としてまとめることができること、などでしょうか。）、よりよいサービスを求めて依頼先を変える可能性があります。同じことは、協力関係にある専門家との関係についても言えます。現に案件処理中は時間的・労力的な制約もありますので、仕事外の時間を含めて、協力関係にある専門家とキャッチアップをして行くことが好ましい場合もあります。

このように、共同で受任する案件の獲得だけでなく、他士業・他業種の専門家との橋梁関係を恒常的なものへと維持・発展させていくことも重要です。

## 6. 日本弁理士会の取り組みについて

日本弁理士会による、知財広め隊の活動（平成 29 年度、30 年度）や絆プロジェクト（令和元年度、2 年度）も、他業種との交流ないしは協力関係の構築を意識したプロジェクトと言えます。ご承知のとおり、日本弁理士会は、中小企業にもっと知財の有用性を知っ

てもらい、知財を活用して元気になっていただくことを目的に、「知財広め隊」を結成し、特に知財ビギナーの中小企業経営者を対象に、知財の有用性をわかりやすく伝えるセミナーと、地元の弁理士との交流会をセットにした催し物で、2 年間で 100 カ所を目標に進めたプロジェクト（知財広め隊）を実施していますが、日本政策金融公庫、地方銀行、信用金庫、商工会議所、商工会、発明協会、新聞社にも多大な協力を得て行われており、実質的には、幅広い関係者との交流ないしは協力関係の構築を図っています。広め隊に続く、絆プロジェクトは、(1) 金融機関との絆、(2) 他士業との絆、(3) 企業との絆、(4) アカデミア等との絆、(5) 他の弁理士との絆を謡っており、より直接的に幅広い関係者との交流ないしは協力関係の構築を目指したプロジェクトとなっています。今後は、これらの活動で得られた他業種との関係をいかにして維持発展させていくかも大事な課題となると思います。

このような日本弁理士会の積極的な取り組みが他業種との協力関係を強固なものとし、日本の企業活動や知的財産の強化につながることを願っています。

以上

(注)

(1)2021 年 8 月 31 日の時点で、弁護士であることを弁理士資格とする弁理士登録者だけでも 439 名います (<https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/09/distribution-202108.pdf>)。

(原稿受領 2021.9.28)