



今月のことば

*Words of the Month*

## 弁理士がなすべきことは

日本弁理士会副会長

吉井 雅栄

昨年秋に会派推薦を経て本会副会長に当選してからこの半年、本年度事業計画およびこれに基づく本会会務、予算、人事、対外事業などを勉強、研究、議論し、様々な方々からアドバイスを頂きながら、さらに熱く議論し、本年4月から会務を遂行しております。この間若い世代に期待する未来の弁理士のあり方や私自身の35年の弁理士生活を振り返る機会を頂き、今後自身がなすべきことや若き弁理士がなすべきことはなにかを考えるに至り、ここに私の思いを少しことばにさせていただきます。

### <1 クレームを書くことこそ本分>

クライアントに呼ばれ、企画開発部へお伺いし、発明の経緯・従来技術・問題点と今回の解決策をお聞きし、発明を理解するあるいは発明を見出す、そしてインタビューし理解を深める。さらに設計図や企画書を見て議論し現場に移動して試作機の作動を見て現場でもインタビューし、次第にその発明に惚れていく。

疲れを癒やした翌日に先行技術調査をし、発明の特徴をさらに見極めてクライアントに報告し特許出願作成の了解を得て、再度発明を見つめ妄想しながらじっくりとクレームを書く。そして従属項を書いた修正し、作用効果を書いた修正し、クレームを完成させる。そのときにはまだ発明を愛している自分には気づかないが、後日他人から見るとそうみえていたらしい。

このようにしてできた特許出願をクライアントに褒めて頂き報酬も得て、そして審査官からクレームに対する拒絶理由を頂き、補正クレームを作りその素晴らしさ・格別な作用効果を審査官に訴え権利化を果たして、さらにクライアントに褒めて頂き報酬も得る。自分でなければこのような広い特許権は得られなかったであろう、この発明をここまで愛せる者はいなかっただろうと自己満足に酔うときに、弁理士の至福のときだと私は思います。

発明を愛し強く広いクレームを書くことが弁理士のなすべきことであり、そのクレームに基づく真の作用効果を書くことがまた弁理士のなすべきことであるとも思います。至って当然のことではありますが、このよきクレームを書くために日々修練しているのではないかと思いますし、もしまだこの至福を実感されていない若き弁理士は是非味わってください。なんでそんなに発明を愛せるのか友人に問われたら、弁理士ですからと自然と答えてしまう方も多いのではないのでしょうか。このような日々を繰り返していると、弁理士は物書きでありながら、人や物事の本質をいつも見極め、それを愛しそれを上手く説明し常に褒めることが得意になるはずです。説明上手・褒め上手と褒められたときに弁理士なんだなとも実感します。

もちろん特許のみならず意匠においてはどのように多面的に保護できるかなどを総合判断して図面作成し意匠登録出願書類を作成することも、商標を確定しその指定商品役務を精査し商標登録出願書類を作成することも重要であり、また侵害訴訟においてその訴状、答弁書、準備書面のクレーム充足・無効の侵害論などを書き上げることも同様に重要です。

## < 2 学び成長を続けることこそ専門家である弁理士がクライアントに信頼される所以 >

弁理士になりたての頃、先輩から専門家である以上学び続けなければならないが、クライアントに可愛がられなければよき弁理士ではないと教えられ、またクライアントに迎合しては弁理士ではないとも教わりました。

可愛がられてきた自負はありますが、どれほど学び続けてこられたかについては自信はありませんが、リモート研修がまだなかった当時でも地方（新潟）で学べる機会があるときはその講演会や地元会合に最低月数回は参加し、また会派推薦で様々な本会委員会に所属し最新の情報を得ながら学び続けてきたつもりです。それが今でも仕事につながり、またよきクレームを書く糧となっております。

## < 3 信頼されているからこそクライアントから決断を求められる >

調査・出願・登録業務の他、地元（新潟）の経済・教育・官団体との交流業務、侵害訴訟業務を長年していると、状況分析や勝訴の可能性の報告に留まらず訴訟すべきか否かの判断までクライアントに求められ、そのほとんどが結局私の判断に委ねられてくるに至り、その信頼と責任の重さを痛感します。

長年にわたり優秀な若手弁護士さんとタッグを組み私の書いたクレームに基づいて争った侵害訴訟事件、地方では珍しいこの巨額事件に勝訴したことから、さらに様々な巨額事件を戦いました。これら事件でのクライアントから頂く信頼は弁理士として貴重なものです。

## < 4 降り注ぐ試練は地元中小企業の知財経営発展のため >

丁度3年前コロナ禍の中30年仕事してきた事務所を辞め2週間無職を体験しほぼゼロからの独立開業は、改めて一地方弁理士であることを自覚しての再スタートであり、これに伴い一弁理士として自分にやれることはなにか、これまでどおり中小企業知財経営支援に奮闘できるか、地元産業は何を求めているかなどを考えることとなり、そんな中でのこの半年もこれらを考えるよき機会となりました。そんなことも経て、やはり弁理士は発明を育て守る、発明を愛しよきクレームを書くことこそが、地元産業のために自分がやれる弁理士の道であると改めて初心に戻った次第です。

## < 5 若き弁理士が活躍する基盤整備 >

さらなる技術革新を遂げ日本がさらに発展するために、知財経営発展のキーパーソンとなる若き弁理士が弁理士道を貫き、成長進化し、さらなる信頼を受け活躍できるために、これを支援する弁理士活躍基盤の整備も重要です。これは鈴木一永会長の事業計画の柱であり重点施策です。私も副会長として全力を尽くす所存です。

くしくも、私の主担当の附属機関・委員会は、知財経営を支援する弁理士支援などを担う知財経営センター、特許の諸問題を研究する特許委員会、特許実務対庁協議を行う特許制度運用協議委員会、侵害訴訟代理人弁理士、仲裁センターを支援する特許制度活用委員会、地元の北陸会などです。

## < 6 弁理士の道 >

インターネットがまだ登場していなくワープロの時代からみれば、社会の技術革新は凄まじく、特に近年のその加速はなおさらであり知財業界を取り巻く環境変化も同様で、企業から求められる弁理士像も変化しております。その柔軟な対応、変化は当然であり、この社会順応は若ければ若いほどエキサイティングなはずです。

特に若き弁理士の方々には、弁理士としてなすべきことはなにかを常に考え自らの弁理士道を築き邁進して頂きたいと思うのです。技術革新が進めば進むほど、エキサイティングであり弁理士の未来は明るいはずです。ゆえにです。

最後に、いつも私に弁理士道を語ってくれた先輩諸氏および可愛がってくれたクライアントの方々に感謝し、その思いに応えられるよう1年間副会長会務に励みたいと思います。

今後ともご指導ご協力よろしくお願いたします。