

特集 《付記制度・能担研修 20 年を振り返る》

# 付記弁理士になった後に弁護士に転向して感じる、能力担保研修及び付記試験の勉強を通じて弁理士が学ぶべきこと



会員・弁護士 山田 威一郎

## 要約

筆者は、付記弁理士の資格取得後に弁護士資格を取得し、現在、能力担保研修の講師をしている。本稿では、「付記弁理士になった後に弁護士に転向」し、受講生、講師という双方の立場で、能力担保研修に関わっている筆者の経験と、それを通じて感じていることに関し、雑駁な思いを述べさせていただくこととする。

## 目次

1. はじめに
2. 能力担保研修、付記試験とのかかわり
3. 2003 年の能力担保研修の状況と受講生として感じた能力担保研修の意義
4. 能力担保研修の講師として思うこと
5. 知的財産権侵害訴訟の仕事としての魅力
6. 能力担保研修を受講する意義と研修を通じて学ぶべきこと
7. 最後に

## 1. はじめに

私が本原稿の執筆のご依頼をいただいたのは、おそらく、「付記弁理士になった後に弁護士に転向」というおそろしく面倒な回り道と重複をしている珍しい人種であったためであろう。正直に言って、これまで「付記弁理士」「弁護士」という「付記」部分が完全に埋もれてしまう2つの肩書を持っていることの意義は、能力担保研修の講師をする際に、受講生の気持ちに分かってあげられることくらいしかないと思っていたが、この原稿の執筆のご依頼をいただいたことが2つ目の意義だと思い、筆をとらせていただくことにした。

私自身、ふだん、あまり人に説教をしたり、偉そうに人生を語ったりすることが苦手なタイプであるため、「能力担保研修及び付記試験の勉強を通じて弁理士が学ぶべきこと」などという仰々しいテーマをうまく語る自信は全くないが、本稿では、あまり肩肘をはらずに、能力担保研修・付記試験と私のかかわりや能力担保研修の受講生・講師として感じたことなどを述べさせていただきたい。

## 2. 能力担保研修、付記試験とのかかわり

具体的な内容に入る前に、私と能力担保研修のかかわりを少しご説明しておかないと、「お前、どこの誰やねん!」とお思いになる方が少なからずおられる気がするため、まずは、私の経歴と能力担保研修、付記試験とのかかわりを述べておきたい。

私のこれまでの経歴（特に、能力担保研修に関わる部分）は以下の通りであるが、こうやって改めて整理すると、弁護士登録後、会派主催の模擬テスト講師を2年、能力担保研修講師を計5年とそれなりに能力担保研修に関与させていただいていることを実感する。

[経歴]

- 1999年 京都大学法学部卒業、特許事務所に就職  
その年の冬に弁理士試験合格
- 2003年 能力担保研修を受講、付記試験合格
- 2004年 京都大学法科大学院に入学
- 2006年 京都大学法科大学院を卒業後、司法試験に合格
- 2007年 弁護士登録、法律事務所に就職
- 2009年～2010年 西日本弁理士クラブ主催の付記試験模擬テスト講師
- 2011年 レクシア特許法律事務所を設立（弁理士3名との共同経営）
- 2015年 能力担保研修 特許パートの講師
- 2018年～2020年 能力担保研修 特許パートの講師
- 2023年 能力担保研修 商標パートの講師（現職）

私は、大学の法学部の3年生の春に1か月弱のインド一人旅から帰国後、弁理士という仕事を知り、弁理士試験の勉強を始めた。そして、大学を卒業して1年目（社会人1年目）の1999年に、2回目の受験で弁理士試験に合格した。その後、特許事務所で商標・意匠出願を中心とした弁理士業務を行っていたが、幸い、当時、勤務していた特許事務所で商標権侵害の係争案件や訴訟案件に関わらせていただく件が何件もあり、知的財産を専門とされている弁護士の先生方とも知り合いになることができた。そして、そのような侵害事件を扱っていく中で、知的財産の侵害事件にもう少し深くかかわっていきたいと思ったのが、能力担保研修を受講しようと思ったきっかけであり、制度導入1年目の2003年に研修を受講し、付記弁理士の資格を取得した。

また、ちょうどそのころ、司法制度改革の議論の真ただ中で、法科大学院に行けば、今までよりも楽に弁護士になれるという浮かれたムードが世の中に漂っていた。当時の私は、特許事務所で商標・意匠の実務を担当していたが、技術的なバックグラウンドがない以上、他の弁理士との差別化をするため、何か一歩前に進まなくては行けないとの思いを強く抱いていた。当初は、アメリカのロースクールに留学をして、ニューヨーク州の弁護士資格を取ることも考えていたが、「どうせ弁護士資格を取るなら、日本で取るほうが面白いな」と考え直し、日本のロースクール（法科大学院）に行き、弁護士になることにした。

ちなみに、上記の経歴を見てお分かりのように、2003年に能力担保研修を受講して付登録をした直後の2004年に法科大学院に入学しているため、それこそ、「能力担保研修受ける意味はあったんかーい！」という鋭いツッコミを受けそうであり、また、それを言われると返す言葉もないのであるが、そのような心なく、かつ、芯を食ったツッコミに対しては、「学ぶことに無駄なんてないのだ！」という王道かつフワとした回答でごまかしておきたい。

### 3. 2003年の能力担保研修の状況と受講生として感じた能力担保研修の意義

私が受講した2003年の能力担保研修の受講生は、補佐人として侵害訴訟を多数経験しているベテランの大先生が大半で、講師も大御所の弁護士の先生が並ぶ超豪華ラインナップだった。そして、講義は、毎回、真剣勝負の戦いのようで、非常に熱がこもっていた。

講義の基本的な組み立ては、現在と同様であり、各種の知的財産権侵害訴訟の進め方や要件事実論に関する講義、訴状・答弁書等の起案の講評等を内容としたものであったが、講師の先生方の経験に裏打ちされた講義は刺激的で大変勉強になった。

また、私は、当時、商標・意匠の実務しかしておらず、特許に関する業務を行っていなかったため、特許の起案には苦戦したが、能力担保研修の講義や起案を通じて、特許明細書の読み解き方や、訴状や答弁書への落とし込み方などを学べたことは、その後、弁護士として特許訴訟を扱っていく上で大きな財産になったと思う（可能であれば、事務所の若手の弁護士にも研修を受講させてあげたいくらいである）。

また、能力担保研修の講義やその予習・復習、付記試験の勉強を通じて、民法や民事訴訟法の基礎的な事項を勉強したことは、その後、法科大学院に入学した後も役に立った。私は、法学部出身でありながら、大学に在学中は司法試験受験など微塵も考えたことはなく、大学で民法の授業の大半や民事訴訟法、商法、刑事訴訟法を全く勉強せずに卒業するという荒業で大学生活を乗り切っていたため、能力担保研修の講義を受けるまで、民事訴訟法の勉強をしたことがほとんどない状況だった。そのため、能力担保研修と並行して、民事訴訟法等の基礎を勉強することになったが、民事訴訟法のような手続法は実務をイメージしないとピンと来にくい法律であるため、実務の訴訟の進め方などの生々しい話を聞きながら、基礎的な法律の勉強をするという方法は効率的な学習法だったように思う。

#### 4. 能力担保研修の講師として思うこと

弁護士登録後、2015年から現在まで計5年間、受講生との立場から一転し、能力担保研修の講師をさせていただくことになったが、私が受講した2003年当時と現在で大きく様変わりしたのは、受講生が全体的に若返り、侵害訴訟経験のほとんどない人の割合が増えた点である。

上述したとおり、私が受講した1年目の能力担保研修の受講生は、補佐人経験多数の百戦錬磨の弁理士の先生が多かったが、そのような先生方の受講は一段落し、近年は、弁理士登録後の年数が比較的浅い方や、侵害訴訟経験のない受講生が大半となっている。そのため、講師の立場としては、講義を進めるにあたり、侵害訴訟の経験のない方にも訴訟のイメージをつかんでいただき、侵害訴訟の追体験ができるような講義にしていく必要があると感じている。

また、本年度から、能力担保研修の商標パートの講師をさせていただくことになり、受講生の起案の講評をさせていただいているが、起案を拝見させていただくと、受講生の得意・不得意分野の傾向が見えてくるのは大変興味深い。本年度の講義では、商標法に関し、訴状の起案を出題したが、商標の類否のように普段の実務で頻繁に論じている事項に関しては、答案のレベルが全体的に高いのに対し、損害論（商標法38条の解釈）のように普段の出願実務であまり目にしない事項に関しては、各条項の関連性や文言の解釈が不十分な答案が比較的多く見られた。

また、能力担保研修の講師をさせていただくようになり、研修講義の質担保のために、研修所の委員の先生方や講師の並々ならぬ労力が積み重ねられていることを強く実感した。特に、制度導入時に、カリキュラムやテキストをゼロから作成された先生方の努力には感謝と驚きしかない。また、私のように、後から講師を引き継いだ者は、先人の努力の上に乗せていただき、研修を維持していく立場ではあるが、それでも、講義までに各パートの担当講師間で複数回会議を行い、課題や配布物の内容の検討等を行っており、そのような努力の積み重ねによって、クラス間のばらつきを抑えた質の高い講義が維持できているのだと実感している。

#### 5. 知的財産権侵害訴訟の仕事としての魅力

能力担保研修を受講し、付記試験を受験することを検討される方は、知的財産権侵害訴訟に関与したいとの思いを多少なりともお持ちだと思われるため、知的財産権侵害訴訟の仕事としての魅力にも少し触れておきたい。

上述したとおり、私は、弁理士時代（弁護士になる前の時代）に補佐人として、知的財産権侵害訴訟に関与させていただく機会があり、その中で侵害訴訟により積極的に関与したいと思い、弁護士になった。

弁護士になった後は、知的財産権侵害訴訟、侵害警告案件・交渉案件、侵害の成否の鑑定、契約書の作成・検討など様々な知財法務の案件に関わらせていただいております。知的財産権侵害訴訟に関しては、2011年の事務所設立から現在までの計12年間で、約60件を受任させていただいている。

これらの訴訟を通じて感じているのは、知的財産権侵害訴訟は、純粹に仕事として面白いということであり、それだけでも弁護士になって良かったと実感している。

私がこれまでに担当させていただいた特許権侵害訴訟で、特に思い出深い案件は、2011年の事務所設立後、10年以上の期間にわたって担当させてもらった「炭酸パック化粧料」の一連の特許権侵害案件があり、この一連の案件だけで、6件の侵害訴訟、4件の仮処分事件、24件の無効審判、9件の審決取消訴訟を担当させてもらった。こ



の特許の案件に私がはじめてかかわったのは、2011年の初頭であったが、当時、最初の特許（特許第4659980号）が成立した直後の時期であり、市場には少なくとも50種以上の類似品が氾濫している状況であった。そこで、事務所の化学部門の弁理士と共同で、類似品の製造、販売業社に対する警告を行い、特に悪質な業者に対しては、訴訟も提起した。また、分割出願を活用して、より広い内容での権利化を進め、その後、上記の第1特許よりも広い権利範囲の特許権（特許第4912492号、特許第5164438号など）を取得し、類似品対応を進めた。

この特許に関する一連の案件のうち、2015年に大阪地裁に提起した訴訟は、知財高裁の大合議での審理の対象となり、特許法102条2項、3項に関する判断基準の指針を示す判決（知財高判令和元年6月7日判時2430号34頁、二酸化炭素含有粘性組成物事件）を得ることができた。また、その後、上記大合議事件の被告会社の代表取締役らを相手方にした損害賠償請求訴訟を提起し、取締役個人に対し、会社法429条1項に基づく損害賠償を認める判決をもらうこともできた（大阪地判令和3年9月28日 令和元年（ワ）第5444号）<sup>(1)</sup>。

この事件に限らず、知的財産権の侵害訴訟においては、弁護士と弁理士の協力関係が不可欠になってくるが、特許発明の内容や出願前の公知技術の内容を踏まえ、クレーム解釈や特許の有効性に関する主張を構築したり、相手方の反論の主張に対する再反論を裁判官にも分かりやすく説明していく作業は、非常に知的刺激に満ちた仕事であると日々実感している。また、分割出願などを利用して、相手方の製品を包含するような特許権を取得する作業や、相手方との事前交渉なども、それまでに培ってきた経験やセンスが発揮される非常にダイナミックでワクワク感のある仕事である。

こんなことを書くと、依頼者の方から、「会社の一大事の案件を何で楽しんでやっとなねん！」と怒られそうな気もするが、知的財産権侵害訴訟の戦術を考え、実行していく作業は、一種の知的ゲームのようでもあり、刺激に満ちた楽しい仕事である。また、自分が組み立てた作戦がうまくいき、勝訴判決や勝訴的和解などの良い結果が得られたときの満足感、高揚感は格別であり、勝訴判決後に飲むビールは最高に美味しい。

## 6. 能力担保研修を受講する意義と研修を通じて学ぶべきこと

弁理士の先生が、忙しい時間の合間を縫って、能力担保研修を受講し、付記試験を受講する意義は、それぞれの方の置かれている立場や弁理士としての業務内容によって異なってくるだろう。

日々の業務で侵害訴訟や警告案件等を扱っておられる弁理士の先生方にとっては、能力担保研修で学んだことをそのまま実務に活かせるし、能力担保研修を受講する意義も明確であろう。私が代理人として担当させていただいている知的財産権侵害訴訟では、大半の事案で、弁理士もメンバーに加わった形でチーム編成をしているが、チーム内の弁理士から、弁護士では気付きにくいポイントや、出願実務の経験に基づく意見を言ってもらえる点は、とても有益だと感じている。また、複雑な無効理由の組み立てや、訂正の方針などの検討は、下手な知財弁護士よりも弁理士の先生方のほうが長けている場合も多く、侵害訴訟における弁理士の活躍の幅は非常に大きいと考えている。もちろん、付記弁理士の資格がなくても、補佐人として訴訟に関与することはできるため、付記弁理士の資格取得が訴訟に関与するための必須の要件になるわけではないが、能力担保研修や付記試験の勉強の過程で得た知識は侵害訴訟を進めていく上で、すぐに役立つものばかりである。

一方、侵害訴訟や係争案件の経験のない方にとっては、能力担保研修を受講し、付記弁理士の資格を取得することで、侵害訴訟を経験するきっかけになることが期待でき、そのことが受講の一番の意義ということになるだろう。また、仮に、侵害訴訟を受任する機会に恵まれなかったとしても、知的財産権の究極的な活用方法である侵害訴訟の進め方を理解しておくことは、普段の出願業務を進めていく上でも、きっと役立つことが多いだろうし、侵害訴訟の理解を深めることで、クライアントに対して、より戦術的なアドバイスができることも多くなるだろう。

また、上述したとおり、能力担保研修の起案の検討をしていく中で、知的財産権侵害の損害賠償額の算定方法に関する受講者の理解度が思いのほか高くないことに気づかされたが、出願の代理をしている特許、意匠、商標等に関し、侵害者からどの程度の賠償額が取れるのかは、出願のコストパフォーマンスを考える上でも重要な事項であり、損害論に関する裁判例の考え方や実際の訴訟での審理方法を能力担保研修で学ぶ意義は大きい。能力担保研修の講義の中では、損害論に限らず、普段の出願実務ではあまり扱わず、また、弁理士試験でもさほど深掘りしない

事項に関しても十分な知見が得られ、そのことも能力担保研修を受講する意義の1つであるといえる。

また、自分が普段から権利化業務にかかわっている特許、実用新案、意匠、商標が、権利行使の場面でどのように活用されるのかを知り、学ぶことは知的好奇心を刺激してくれる内容だと思うし、それだけでも能力担保研修を受講する意義はあると思う。先日、顧問先の中小企業の社長の講演会で、「受託を受けて作る部品が最終的にどのような製品に使用されているのかを知っているのか否かで生産性が大きく変わってくる」という話を聞いたが、これは、弁理士の分野でも同様に当てはまるものなのではないかと思う。日々、権利化のために努力している特許、実用新案、意匠、商標が実際にどのように活用されるのかを学ぶことは、出願業務のモチベーションやクオリティにも反映してくるものなのではないかと思う。

## 7. 最後に

以上、非常に雑駁ではあるが、受講生・講師というそれぞれの立場で感じている能力担保研修に関する思いを述べさせていただいた。

冒頭で、人に説教をしたり、偉そうに人生を語ることは苦手と言っておきながら、そこそこ偉そうに語ってしまった気がして照れくさいが、「付記弁理士になった後に弁護士に転向」した経験が多少なりとも皆さまの参考になれば、大変うれしく思う。

以上

### (注)

(1) この判決は、知的財産戦略本部の「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」(第6回)の配布資料で紹介され、注目していただいた。

[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi\\_kentokai/dai6/siryou3.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai6/siryou3.pdf)

(原稿受領 2023.7.18)