

企業における付記弁理士

会員 亀ヶ谷 薫子



要 約

企業を取り巻く環境の変化により、企業における知財部門の業務範囲は広がり、企業内弁理士に期待される役割や必要とされるスキルも多様化している。付記弁理士は、能力担保研修などを通じリーガルマインドを身に付け、弁護士との対話ができる専門性を獲得し、さらに係争や交渉を含む活用の業務経験を積むことで、情報収集・分析力、コミュニケーション力、調整力等の企業内弁理士として成果を上げる上で不可欠なスキルも獲得する。そのため、企業における付記弁理士は、その専門性を国内外係争、交渉、さらには知的財産の権利化及びその保護（以下、「権利化・保護」という。）に係る業務に活かすことが期待できる。

目次

1. はじめに
2. 企業における知財業務と必要なスキル
 2. 1 全般
 2. 2 係争業務
3. 企業における付記弁理士の役割
 3. 1 企業内弁理士と必要とされる専門性
 3. 2 能力担保研修
 3. 3 付記弁理士であることが活かせる業務
4. おわりに

1. はじめに

「付記制度・能力担保研修」の特集記事として「企業における付記弁理士」をテーマに執筆依頼をいただいた。企業の知財部門で業務を行っている、「資格は業務を行う上で必須ではない」、「係争の専門性は応用範囲が少ない。横展開できない」、「海外訴訟はともかく国内訴訟に関する資格は取得する意義を感じられない」といった意見を耳にすることがある。

「能力担保研修」、「付記弁理士」とのキーワードから、特許係争業務を中心に、企業における知財業務と必要なスキルについて述べた上で、知財部門の弁理士（企業内弁理士）にとっての能力担保研修、付記弁理士について、筆者が日頃感じていることにも触れつつ述べる。

2. 企業における知財業務と必要なスキル

2. 1 全般

企業における主要な知財業務としては、知財の創造、権利化・保護、活用がある。知財は競争力の源泉であり、企業価値の最大化を図るためには、単に創出された知財を権利化・保護するだけではなく、有効に活用すること、すなわち知財の創造、権利化・保護、活用のいわゆる知的創造サイクルを効果的に効率よく回すことが必要となる。そのためには、活用を見据えた創造、権利化・保護が重要となる⁽¹⁾。また、事業を安定に継続したり新事業を創出したりする上で、FTO (Freedom To Operate) 調査や他社権利対策などのリスクマネジメントも重要な知財

業務の一つである。

事業への貢献という観点から、知財部門の業務としては、開発部門からの依頼に基づき開発技術を権利化するという従来の請負型の業務だけではなく、企業価値最大化に資するような知財戦略（知財ミックス戦略、ブランド戦略、オープン・クローズ戦略、データ/AIでの知財戦略など）を提案し実行するという提案型業務も求められている⁽²⁾。

上記のような知財業務範囲の広がりに伴い、企業における知財業務に必要なスキルも、創造、保護（競争力のデザイン）、活用、管理（リスクマネジメントを含む）の各業務の遂行スキルに加え、IP ランドスケープ、知財ポートフォリオ・マネジメント、オープン&クローズ戦略、組織デザインなどの戦略立案スキルなどに、拡大している⁽³⁾。

2. 2 係争業務

特許侵害訴訟は特許係争の典型例であり、知財の活用の一形態である。多くの場合、訴訟提起の前に、特許権者側から被疑侵害者に警告し、交渉が行われる。警告前に、権利行使の目的（被疑侵害品の排除なのか、ライセンス料の獲得なのかなど）を明確化し、交渉が決裂した場合の対応（提訴に踏み切るか否か）について社内で認識を共有化しておく。権利行使は事業戦略を達成するための一手段に過ぎない一方、訴訟には多くの労力と費用が費やされる。権利行使によって目的が達成できるのか否かの見通しは非常に重要である。交渉や訴訟において対応の選択が迫られる場面では、権利行使の目的が基準となる。事業環境の変化によって権利行使の目的が変更となる場合もあるので、目的の確認は随時行う。上記見通しを立てる上で、充足論や無効論などの観点からの妥当性の評価とリスクの評価などは入念に行う。

特許侵害訴訟業務を行う上で必要なのは、戦略立案力と実行力である。

戦略立案力は、事業計画を的確に把握し、事件の方向性を見極めた上で、ワーストケース／ベストケースを想定しシナリオを策定する力である。

戦略の実行力としては、判断力、手続力、体制構築力が必要となる。

まず判断力は、権利行使前の妥当性の評価や戦略立案における事件の方向性を見極める上でも必要となるが、特許侵害訴訟における主要な争点となる充足論、無効論についていえば、対象製品が特許発明の技術的範囲に含まれるかという抵触性を的確に判断する力と、対象特許が有効であるかという特許性を的確に判断する力が必要となる。的確な判断を導くためのフロー（イメージ図）を図1に示す。判断は、規範に照らしながら、特許明細書と他の多くの情報から使える要素を抽出し組み合わせた上で規範へ当てはめる、すなわち論理を構築することで行う。規範となる審決例や裁判例は、知財部員が自ら収集・分析するほか社外専門家（弁護士、弁理士）から提供いただくことも多いが、特許明細書や他の情報から使える要素を抽出する作業は、知財部員が社内関係部門と連携して行う。論理の構築に際しては、社内外専門家との議論を徹底的に行う。図1において、左側に記載の規範は国毎に異なり、また最新情報のキャッチアップが必要となる。右側に記載の多くの情報から使える要素を抽出し組み合わせることは国によらず共通である。

次に手続力であるが、①判断の場を把握（選択）する力、②相手の出方を先読みし、主張に一貫性を持たせる力、③タイミングを逃さず動く力が必要である。上記①の判断の場として、裁判所（一審か二審か）、税関などのほか、侵害訴訟のカウンターとして特許無効審判が請求される場合には特許庁や控訴審などもある。判断の場が異なれば当然対応も異なる。上記①、②は社外専門家（弁護士、弁理士）の貢献が期待される部分である。③も、訴訟手続きのルールを把握していることが前提であり、また事件の見通しが必要となる点で、経験豊富な社外専門家の貢献が期待されるが、上記③で動くか否かの判断は、事業状況を踏まえてなされるものであり、その決定に経営層の承認が必要な場合には、リスクも含めた経営層への説明など社内調整力が必要となる。

最後に、係争は限られた時間内で対応していくため、代理人である弁護士・弁理士団の選定、社内の体制づくりなど体制構築力が重要である。

以上、係争業務を行うのに必要なスキルなどについて述べたが、上記の戦略立案力、判断力、手続力、体制構築力などは、係争経験を積むことで獲得できる。もちろん代理人である社外弁護士や弁理士に全てを任せてしまっ

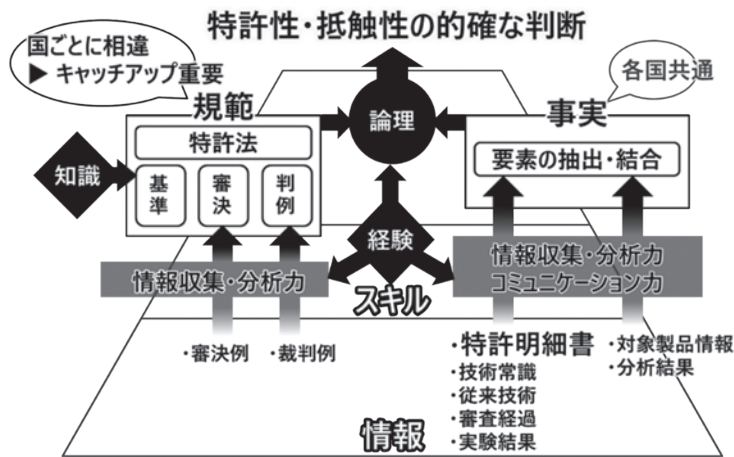


図1 特許性や抵触性の的確な判断を導くためのフロー（イメージ図）

は、経験を積んでもスキルの獲得効果は十分得られない。自ら考え、代理人と活発に議論することでスキルが磨かれる。

3. 企業における付記弁理士の役割

3. 1 企業内弁理士と必要とされる専門性

企業によって多少異なるかもしれないが、知財部員は、経験が浅い段階から、事業貢献を意識しながら、上司指導の下、発明創出、権利化、活用の検討、侵害予防など多くの業務を行う。業務遂行上、関係する法律や実務の習得、経験の蓄積による専門性の向上は必須である。開発部門や事業部門から、研究開発方針や事業方針を決定するために、知財に関する法的見解を求められる場面もあり、企業内専門家としての意識が醸成される。

企業における知財部員は、世間一般的にも、弁理士、特許庁の審査官・審判官、知財専門の弁護士と並んで、知財の専門職と位置づけられており、企業内専門家としての貢献が期待されている。資格の有無にかかわらず、知識習得、実践を通じて、知財の専門性を獲得し、向上し続けることが求められる。

弁理士資格は、企業における知財業務を遂行する上で必須ではない。ただ、資格を取得し保有することによるメリットは多い。弁理士試験に合格するための勉強および合格後の実務修習を通じて、知財関連法および実務に関する体系的な知識を習得できる。また、論文試験対策として文書作成力を鍛えることは実務にも大いに役立つ。知財業務は考えや事象等を言語化する仕事であり、特許庁や裁判所へ提出する書面の作成上はもちろんのこと、社内外関係先（弁護士、弁理士などの代理人、技術者、経営層など）との効果的・効率的な連絡や議論を行う上でも、的確な言語化は必須である。言語化を通じて思考も磨かれる。

特許庁によれば、弁理士試験の志願者数は2008年に1万人であったのが、年々減少し、2022年には3558人になったとのことである。志願者および合格者の職業内訳は、会社員が45%超と最も高い。平均受験回数は3.5回とのことである⁽⁴⁾。日常業務に追われる中、時間を確保し、勉強を継続することは大変であるが、勉強の習慣や勉強の主体的な取り組みは、専門性を獲得・維持する上での前提であり、非常に重要である。体系的な知識を習得した上での経験は、断片的な知識のみでの経験よりも定着がよく、応用も利く。資格取得に限らず、体系的な知識の早期取得は専門性の第一歩であり、努力に見合う見返りが十分期待できる。

弁理士資格保有により、知財法務の高度な知識を有することを客観的に示すことができる。また会員としての品質保持義務を全うするための研鑽により専門性を維持し続ける。さらには、弁理士としての倫理観を身に着けることで、パートナーである社外弁護士、弁理士の考え方への理解も深まる。

企業内弁理士は、知財業務経験と研鑽を通じて、企業内弁理士としての専門性を獲得し、向上していく。特許事務所勤務の弁理士が、代理業務や研鑽を通じて代理人としての専門性を獲得し、向上していくのと同様である。

企業において業務を的確に遂行する上で、組織人として行動できることは大前提である。出願であれ、権利化であれ、係争であれ、活動を円滑に行うために、社内外関係先との連携や調整は不可欠である。どんなに頑張っても

一人では成果を上げることはできない。社内外の関係者に主体的に動いてもらう必要がある。

企業内弁理士は、開発部門や事業部門などの関係部門をクライアントとして捉え、企業内専門家としてのサービスを提供する。知財問題に関して、専門家としての客観的な見解を示すが、単なる批評や分析ではなく、事業目的の達成やリスクの回避・低減のための現実的な解決策を関係部門とともに探っていく。なお、重要なパートナーである社外弁護士や弁理士に期待するのも、批評や分析ではない。現実的な解決策の提案とその実行に必要な実績に裏打ちされた実務能力である。訴訟経験豊富な弁護士、弁理士の方々と仕事をしているとその柔軟な発想を見習うべきであると感じることが多い。

企業における知財業務の目的は、知財の保有及び活用による企業価値の向上であるから、企業内弁理士は、事業への貢献を強く意識して業務に取り組む。その際、相対的なコストや潜在的なリスクの見積もりも行う。

知財業務を遂行する上で、技術や事業など業務対象や関係先の理解は前提であり、そのためには社内外の情報収集、調整、交渉などのスキルが必要となる。

3. 2 能力担保研修

能力担保研修は、弁護士及び裁判官及び書記官を講師陣とし、民事訴訟に関する実務的なものを中心に、弁理士が特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるために必要な学識及び実務能力に関する内容とされており、演習として、特許権侵害訴訟、商標権侵害訴訟、不正競争防止法違反訴訟の訴状や答弁書についての自宅起案などが含まれている⁵⁾。

裁判官や経験豊富な弁護士の視点を、事例演習を通じて学ぶことにより、いわゆるリーガルマインドを身に着け、弁護士との対話がしやすくなる。実践力を養う上で非常に効果的な研修であると思う。筆者は2005年に研修を受講したが、牧野利秋弁護士の講義を最前列で受講し、緊張しながらも質問したのを今でも覚えている。弁理士登録後10年経った頃で、国内外の出願・権利化、特許異議の申立て及びその対応、FTO調査では多くの業務経験はあったが、侵害訴訟の経験は殆どなく、訴状や答弁書の起案も初めてであり、新鮮であった。

侵害訴訟の研修はほかにもあるが、演習形式で、しかも講師陣に、第一線で活躍中の弁護士や裁判官、書記官が含まれるというのは非常に恵まれており、一企業ではもちろんのこと、企業団体の研修でも難しいと考える。試験終了後には、付記弁理士という品質保証もいただけるのであるから、さらに素晴らしい。

3. 3 付記弁理士であることが活かせる業務

(1) 前提

付記弁理士であることは、弁理士資格と同様、業務を遂行する上での一定の質（専門性）を保証するものではあるが、上記3.1で述べたとおり、実際の業務において専門性を発揮し成果を得るためには、対象とする技術や事業の理解や、企業内専門家として専門性を発揮する上で必要とされるスキル（情報収集・分析力、コミュニケーション力、調整力など）が重要となってくる。上記スキルは実践（経験）を通じて鍛えられるものである。

知識と経験という点からみると、知識はキャッチアップや学びなおしが必要となるのに対し、経験によって得られるスキルは、対象とする技術や事業、関係先によって変更を加えていく必要はあるが、一般に適用できる範囲が広い。資格取得など研鑽を通じて体系的知識を習得した上で経験を積む、さらに研鑽する、を繰り返すことで、その人ならではの判断軸が形成され、強みとなっていく。未知の変化への対応力にも繋がっていく。

今後ますます求められていく提案型業務においても応用できるスキルを多く獲得できる。

(2) 知的財産権侵害訴訟

知的財産権侵害訴訟は、付記弁理士であることが直接活かせる業務である。筆者の勤務先企業においても、筆者を含む多くの付記弁理士が特許権侵害訴訟の代理人として活躍している。

上記2.2でも述べたとおり、特許権侵害訴訟は、訴訟の目的である事業貢献の達成に向け、知財部門だけではなく、企業内の技術部門、事業部門、必要に応じ経営部門など、バックグラウンドや立場の異なる多くの人を巻き込

み、経験豊富な社外弁護士、弁理士とチームを組んで進めていく業務である。その設計は、社内の情報が集まり、社外専門家と対話のできる知財部門が行うのが効果的・効率的である。裁判官や弁護士の考え方、訴訟の流れを理解している付記弁理士であれば、一層効果的・効率的にチームをまとめ、成果をあげることができる。

日本の知的財産関係民事事件の新受件数は過去 10 年間で年間約 500～700 件程度⁽⁶⁾で推移しており、特許権侵害訴訟の件数は年間約 120～180 件程度⁽⁷⁾と少ないが、特許など知財を含む無形資産の活用の重要性が強調される中、各社において活用検討が促進されることが想定され、また既存事業においては少ないパイを求めて競争が激化することも想定されるため、警告書の授受や交渉など、付記弁理士であることを活かせる場面は今後も多いと考える。

グローバルな紛争が激化する中、知的財産権侵害訴訟も増加することが想定され、攻めと守りの観点から、係争業務の重要性は一層増していく。海外での係争は規範となる法、裁判例や手続きは当然ながら異なるが、日本の訴訟と比較しとらえることで習得は早い。また、上記 2.2 のとおり、係争業務を行う上で必要なスキルは、日本と外国とで共通する。

(3) 知的財産権の活用

知的財産権侵害訴訟に限らず、交渉や契約などの知的財産権の活用業務も付記弁理士が活かせる業務である。交渉の場合にも、決裂した場合に訴訟まで踏み切るのか否かを念頭にいれて行う必要があり、また契約についても将来紛争に発展した場合も想定した検討が必要となる。

活用之际は、今後事業をどうしていきたいかについて事業部門と対話する。対話を通じて経営の考え方も身につく。なお、事業部門のトップから、「活用を考えることは事業を考えることなのだね」とのコメントをいただいたことがある。そのとおりだと思う。

活用業務も、係争業務同様、チームで行うものであり、業務を通じて、社内外関係先の考え方、行動を理解した上で、説得し必要な情報・行動を引き出す力、社外専門家（弁護士、弁理士）含めチームで連携して、決められた時間内で成果を出していく力が訓練される。活用の見通しの際には、知財権の客観的な評価に加え、相手方の技術や事業、業界全体の今後の方向性など未確定要素も多い中、ワーストケースシナリオも見据えた上での方針を最終決定する場面も多い。そうした未確定要素の中であらゆる可能性を含めて対応する力が活用業務を通じて磨かれる。

(4) 権利化・保護業務

知的創造サイクルの上流、すなわち、知財の創出や権利化・保護においても、付記弁理士としての係争経験は活きてくる。上記 2.2 で述べた係争業務における判断力（特許性、抵触性）は、そのまま知財の創出や権利化・保護においても活かせる。争点に関連する裁判例などについて、社外専門家（弁護士、弁理士）と攻めと守りの観点から議論を重ねるので、実践力が身につく。また、相手方の技術や事業についての理解が深まる。

知財創出や権利化・保護は、活用を目的としてなされるものであるから、活用の場面を意識した出願明細書の作成、中間対応は不可欠である。活用の場面において問題となったクレーム表現や明細書の記載、意見書での主張、クレームの補正などの中間対応などの教訓から、あるべき明細書、クレーム、中間対応を学べる。その結果、知財の創出力や権利化・保護力が向上する。

(5) 戦略提案

知的財産権侵害訴訟は、短期的な事業戦略の観点から設計することが多い。しかしながら、経営層が知りたいのは、目の前の係争が終結した後に事業がどのようになっていくかである。知財部門としては、訴訟が進行し、収束の見通しが立った段階で、収束の結果想定される状況を踏まえて、関係部門と議論し、長期的視点での知財戦略の提案も用意しておく必要がある。そうした経験を積むことで、経営的視点も身に付けていくことができる。

付記弁理士としての係争経験は、既存事業の維持強化のために自社のみで知財を活用する知財戦略だけでなく、他社と協業して新事業を創造するために積極的に知財をオープン化する知財戦略の提案や実行においても活かせる。知財の活用の現場を知っているということは、「ストーリー」（活用ストーリーや価値創造ストーリー）を具

体的にイメージしたり、説得力をもって社内関係部門や経営陣に説明したりする際にも、生きてくる。

4. おわりに

企業を取り巻く環境の変化により、企業における知財部門の業務範囲は広がり、企業内弁理士に期待される役割や必要とされるスキルも多様化している。付記弁理士は、能力担保研修などを通じリーガルマインドを身に付け弁護士との対話ができる専門性を獲得し、さらに係争や交渉を含む活用業務経験を積むことで情報収集・分析力、コミュニケーション力、調整力等のスキルも獲得する。そうした付記弁理士の専門性は、国内外係争、交渉を含む活用、さらには権利化・保護業務に大いに活かせることが期待でき、また活かしていくべきである。

企業において日常業務に追われる中、時間を確保し、付記弁理士となるための勉強を継続することは大変であるが、勉強の継続は、専門性を獲得・維持する上での前提であり、知財業務を行う上でそうした努力の見返りは十分ある。

企業における付記弁理士について、筆者が日頃感じていることにも触れつつ述べさせていただいたが、皆様のご参考になれば幸いである。

(注)

(1) 活用を見据えた創造、権利化・保護の重要性については、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2003年7月8日知的財産戦略本部)でもすでに強調されている。

すなわち、経済活動のグローバル化、世界的な競争の激化・加速化の中、持続的な経済成長のためにはイノベーションが持続的に生み出される仕組みを整える必要があるとの認識の下、特許やノウハウ、映画・ゲームソフトなどのコンテンツといった知財を国富の源泉として最大限に活用することにより「知的財産立国」の実現を目指すことが喫緊の課題としている。そして、そのためには、質の高い知財の創出、迅速な保護、有効な活用という好循環、いわゆる「知的創造サイクル」が必要であり、企業は知財を「企業の将来の経済的便益を生み出す競争優位の源泉」と認識し、経営戦略の中核に位置付けるべきであるとしている。

本稿テーマの「付記弁理士」と能力担保研修も、知財に強く国際競争力のある弁護士・弁理士を充実する施策の一つとして、上記計画での提言に基づき導入されたものである。

(2)、(3) 平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「企業の知財戦略の変化や産業構造変革等に適した知財人材スキル標準のあり方に関する調査研究報告書 平成29年2月」

(4) 令和4年度弁理士試験の結果について(特許庁 工業所有権審議会)

https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-kekka/2022_shiken-kekka.pdf

(5) 令和5年度 能力担保研修実施概要に基づき記載

<https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/12/2023-noutan-link2-1.pdf>

(6) 知財高裁のウェブサイト

(https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/J_zenkokuchisai.pdf)

に掲載の2012～2021年の知財関係民事事件の新受件数(全国地裁第一審)による

(7) 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方に関する調査研究報告書(令和2年3月)

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2019_10_01.pdf

及び法曹時報71巻10号73頁、同72巻10号79頁、同73巻10号81頁、同74巻10号37頁による。

(原稿受領 2023.7.20)