

特集《付記制度・能担研修20年を振り返る》

座談会

# 座談会「付記弁理士として20年経過しての所感～多様化する時代に弁理士が輝き続けるためには～」

令和5年度 日本弁理士会研修所

開催日 令和5年6月14日

出席者 伊藤 晃 弁理士

還元研修 講師（平成18～20年度）

侵害訴訟実務研修・演習 講師（平成21～令和3年度）

西野卓嗣 弁理士

還元研修 講師（平成18～20年度）

侵害訴訟実務研修・演習 講師（平成21～30年度）

日本弁理士会 副会長（令和2年度）

吉田昌司 弁理士

還元研修 講師（平成18～20年度）

侵害訴訟実務研修・演習 講師（平成21年度～）

司 会 北村吉章 弁理士（日本弁理士会研修所能力担保・倫理研修部 部長）

芦田 桂 弁理士（日本弁理士会研修所能力担保・倫理研修部 委員）

オブザーバー 吉田倫太郎（日本弁理士会 副会長）

稗苗秀三（日本弁理士会 副会長）

小澤壯夫（日本弁理士会 執行理事）

小松邦光（日本弁理士会研修所 副所長）

高橋洋平（日本弁理士会研修所能力担保・倫理研修部 委員）

石野知宏（日本弁理士会研修所能力担保・倫理研修部 委員）

津田愛子（日本弁理士会研修所能力担保・倫理研修部 委員）

サポート 阿出川豊（日本弁理士会広報センター会誌編集部 副部長）

堀内一成（日本弁理士会広報センター会誌編集部 委員）

【司会（北村）】 お時間になりましたので、座談会を開始させていただきたいと思います。

能担倫理研修の20周年企画として、付記制度と関わりの強い伊藤先生、西野先生、吉田先生にいろいろとお話を伺いたいと思います。

まず、自己紹介ということも兼ねまして、知財訴訟との関わりを伊藤先生、西野先生、吉田先生の順でお話ししていただければと思います。よろしくをお願いします。

【伊藤】 では、私の方から口火を切らせていただきます。

私は、1974年の弁理士試験に合格しました。昭和49年です。語呂合わせで「始（4）終苦（9）しむ会」という関西地区同期会を作っておりました。私は、その翌年の1月、大阪市内の水島青山法律特許事務所（1982年 弁

護士 水島密之亮の逝去に伴い、青山特許事務所に再組)に入所し、今日に至っています。事務所入所と同時に弁理士登録しましたので、来年末を以て、ちょうど弁理士業継続年数が満50年、そういう節目に来ております。

数年前から事務所顧問という肩書きです。出願実務とか訴訟実務からは完全に離れて、もう数年経ちます。現在は、そういう立ち位置ですので、今日の座談会もどれだけお話しできるか不安ですけども、思い出し、思い出し、お話しさせていただきたいと思っています。

実質的に50年以上、知財の仕事にどっぷり関わっていると、知財と完全に縁を切るのはなかなかできない。気分的にもできないし、人との繋がりを断つということもできないのです。私は、数年前から、月の半分を和歌山の山奥で田舎暮らしをして、農業もちょっとやっております関係で、農業問題だとか農業知財と言う分野に関心を持ち出しました。と言うわけで、数年前から弁理士会の農林水産知財対応委員会に所属しております。あと数年は、こちらの分野で悠々と活動したいな～、と思っております。

最後に、知財訴訟との関わりですけども、青山特許事務所に入所して、比較的早い時期、二、三年目でしたか、突然、審決取消訴訟事件に関わることになりました。青山特許事務所は、当時、法律特許事務所でありましたので、弁護士が在籍しておりました。その弁護士と一緒に訴訟代理をしました。それが訴訟事件代理のスタートです。

日常的には、内外出願業務が中心でありましたけれども、補佐人として、又は、弁護士との共同代理人として、特許権侵害/意匠権侵害/不正競争事件訴訟(-意匠も私の1つの専門分野でありました。-)を扱ってきました。

取りあえず、このあたりでよろしいでしょうか。

**【司会(北村)】** ありがとうございます。

次、西野先生、お願いいたします。

**【西野】** 私は、社会人になったのが1969年で、弁理士資格を取ったのは1982年、昭和57年です。その頃は企業におりました。その企業は関西の電機会社ですが。その会社を1995年に辞めてというか、ヘッドハンターが寄ってきて、その後、血液分析装置の会社に転職しました。それで、2011年までその会社におりまして、2011年から、西野特許事務所というのをやっております。

訴訟に関係したのは、前の会社、すなわち、電機会社にいたときに1件。侵害訴訟の原告側でありました。でも、あっという間に無効になっちゃって、負けちゃったようなことがありました。なぜか。明細書が、やっぱりブアなんです、すごい。その頃のその会社って、年間で7,000件ぐらい出願していてそのうち、社内で6,000件くらい書いていた。ノルマがありまして、雨が降っても槍が降っても月8件と。半世紀ぐらい前のことですが、まだ覚えているんです。そういうふうなめっちゃくちゃなノルマがある会社だったので、残業で1件書くし、ほかに中間もやれば事件もやる。その頃って明細書がB5で数枚ですよ。そんなのでは、やはり、訴訟に全く耐えられないんですよね。



そのときに、訴訟に耐えられる明細書を書かなあかん、とそういうふうなことを思ったわけですね。それって、もちろん30年以上前の話でしたが。

先の会社では訴訟は1件だけだった。ところが、後の血液分析装置の会社の方に来たら、それはそれは争い事が多くて、私が来たせいかもしれないんですが。いろいろと事件があつて、被告も原告も、しかも大きな事件がありましてですね。大きな事件では1件の特許で、被告だったのですが負けたらその事業がなくなっちゃう。そうすると、200人の従業員が要らなくなる。もちろん、首にするわけじゃないんだけど、そ

れほどの大きな事件に関わったりもしました。原告はアメリカの会社ですが、事件は大阪地裁でしたね。

ちょうどその頃に付記制度というのができてきてまして、これは、やっぱり、いつ事件がおきるかどうか分からないので、付記の資格を取っておかないと、これはデューティーだと強く思ったわけですね。

私は、2001年位でしたか、そのころ何件も侵害訴訟をやっていたんで付記の資格は必須やと。弁理士としてやっていくには、この知識は絶対必要だと。

現在も訴訟代理人をしています。当事者と代理では、気持ちが全く違いますよね。もちろん、代理人であっても一生懸命クライアントのためにと考えてやっています。しかし、本人、即ち当事者であったときは全然違うのです。以前はそういう風に当事者であったことから、より一層、私は付記試験を受けようという意を強くしたのです。

先ほど言いましたように、私は今も侵害訴訟の原告代理人をやっています。始まって半年ぐらいです。私のそのクライアントに企業内弁理士がいます。彼は、補佐人として名前をつらねているんですが、彼に「何でこんな訴訟になっているのに付記弁理士の資格を取ってなかったの？」と聞いたら、「いや、こんなことになるなんて全然思いませんでした」と。でも、なっちゃったじゃないと。原告として争うんだったら、当然のことながら訴訟のことも知っていなきゃいけないんじゃないの、というふうな話を昨日していました。

そのとき、彼は「いや、でも、ちょっと遅いですがわ」と言うから、「でも、いつ何があるか分からないから、次のチャンスに受けたらどうや」というふうに言うおきました。

**【司会（北村）】** 吉田先生、お願いします。

**【吉田】** 吉田です。私は、大学卒業後、工作機械メーカーのエンジニアとして13年間勤務した後、弁理士を目指して、特許事務所に転職しました。給料は半分になりましたが、6年間一生懸命勉強して、40歳で弁理士試験に合格しました。長男が小学校1年から6年までの間、家庭を顧みず受験勉強した結果、家庭崩壊を来し、後悔しています。

その特許事務所は、当時、大阪では大事務所であって、争い事、訴訟とか、そういうのを所長が大好きで、沢山やっておりましたので、私は弁理士になる前は、明細書作成補助者として働いていましたが、弁理士になってからは、明細書作成よりも、訴訟とかそういう事件物を担当させてもらいました。

その当時は、侵害訴訟になると私達弁理士が補佐人として、準備書面を起案して、代理人弁護士さんが印鑑を押す、そういう時代でした。知財専門の弁護士が少なかった時代でした。なぜ補佐人なのか、代理権が欲しいなど、そういう気持ちが非常に強くありました。その当時、弁理士会全体として、侵害訴訟代理人になりたいと云う機運が非常に盛り上がりおりました。ベテランの弁理士さんの中には、侵害訴訟を得意とする人も沢山おられて、侵害訴訟代理人になりたいという機運が高まって、平成14年の法律改正で付記弁理士制度ができたこと記憶しています。そして、平成15年度に第1回の付記弁理士試験が実施されました。



私は、まず基礎研修、民法と民事訴訟法の基礎研修を関西大学で受講して、その後、能力担保研修を受講して、第1回の付記弁理士試験に合格しました。

私は、付記弁理士になる前は補佐人として判決に至った事件数は15件でした。そして、付記弁理士になってから、侵害訴訟代理人として判決まで至った件数は8件でした。審決取消訴訟も含めると、現在まで判決をもらった訴訟事件は、合計42件あります。判決に至らず、和解で終わった事件も多数あります。

平成14年から最高裁の専門委員、平成19年からは日本知的財産センターの運営委員、平成

20年には研修所の副所長、平成27年度からは日本知財センターの調停人候補者等を務めております。本日の座談会はこのような経験に基づいてお話ししたいと思っております。

**【司会（北村）】** ありがとうございます。

**【伊藤】** 付記弁理士試験のチャレンジ、先ほどお話ししようかなと思ったのですが、発言機会を失いましたので、補充させてください。

**【司会（北村）】** はい。お願いします。

**【伊藤】** 少しだけお話しさせてもらいますと、皆さんからもお話がありましたように、平成15年から付記弁理士能力担保研修が実施されました。私、それから、本日出席の吉田先生と西野先生を含めて、この3人は、付記資格試験の第1期生合格者ということになります。

実は、その頃、軌を一にして、私の所属している事務所が、知財紛争や知財訴訟の増加に対応すべく、法務室を創設しようということになりまして、私とその室長という職を仰せつかったわけです。そのときから、出願関係からは一切手を引いて、訴訟絡みあるいは紛争絡みの業務が中心になったわけです。

私は、元々、法律畑の出身でありまして、後年、特許の仕事をするべく、夜間大学で機械工学の勉強をして、曲がりなりにも卒業したわけですが、元来、紛争系が好きだったということで、「弁理士はもう少し紛争に強い弁理士にならなきゃならない、法務室を作るべきである。」という思いを、当初から持っておりました。そんなところに、付記弁理士試験という制度ができて、渡りに舟という思いで、チャレンジしたわけでありまして。

そこで、私が個人的に考えますに、「弁理士業」というのは社会の中のちっぽけな1つの職業にすぎないわけで、その上、弁理士業の守備範囲には、特許があれば、意匠もあり、商標もあり、その他いろいろ、知財の分野というのはかなり広く、一弁理士が全部の知財に精通できるか、全部の知財に一流になれるかと言うと、とてもじゃないけどなれないわけです。私自身も、機械関係の特許と意匠というものを、一応、専門分野にしていたわけですが、特許に関しても、「化学分野の仕事もできますか？バイオの仕事ができますか？商標の分野も得意ですか？」と言われれば、それはなかなか「YES」と回答できないのが本音です。バイオ関係の審決取消訴訟も、何件かやりました。しかし、その技術を理解することすら難しいわけですよ。ましてや、商標なんていうのは、今の事務所に入所してから一件も経験したことがないということですので、正に素人と言われても仕方がない。多くの弁理士が似たようなものだと思う訳です。だったら、紛争処理やあるいは訴訟に軸足を置いた弁理士があっても自然じゃないの、という思いが非常に強かったです。だから、これからはそういう方向で進もう、という決意でスタートしたわけです。

以上です。

**【司会（北村）】** ありがとうございました。

今お話ありましたように、先生方は付記試験の第1期の合格なんですよ。当時、受験生が多かったと聞いてい

ます。また、その後に還元研修の講師もされたと聞いていますが、そもそもこの還元研修というのはどういうものだったんですか、伊藤先生。

**【伊藤】** 日本弁護士連合会という団体があります。ここに、日弁連法務研究財団という関連組織がありまして、その財団主催の知財研修というものが平成17年に行われたわけです。それは、知財に興味のある若手の弁護士を集めて知財訴訟の研修をしようという趣旨でした。その研修は、付記弁理士にも門戸が開かれていて、全員で37名の受講者がありました。弁護士が24名、弁理士が13名の受講で、弁理士も結構の人数が受講したわけです。



受講申込期間中に、弁理士会の方から突然電話がありまして、「貴殿は、この講習参加しませんか？」と。参加費用は、多分、15万円だったと思います、結構高額を受講料でしたが、弁理士会から派遣されると、費用は弁理士会で持つということで、参加する積極的な意思はないかという問い合わせでした。私は、先ほどお話ししたように、こういう紛争絡み、訴訟絡みの分野で勝負したいという気持ちが強烈だったので、渡りに舟と、「それは、喜んで行かせてもらいます。ありがとうございます。」という二つ返事で、引き受けました。他のお二人もよく似たお気持ちだったと推察します。

【西野】 たしか全部で5人だと思うね。

【伊藤】 5名です。私、西野先生、吉田先生、それから、あと2人、大西正夫先生と野中誠一先生、5人が弁理士会から指名されました。実は、この話には裏があり、「おまえら、費用弁理士会持ちで参加させたるけれども、条件がある。受講した内容を弁理士会に還元してくれ。」とのことでした。

【吉田】 それは最初言われなかった。

【西野】 言われたんじゃないの？ 最初から。違ったっけ？

【伊藤】 条件だったと思いますよ。

【吉田】 条件あった？ 私は、お金出したから行けと言われたから、ハイハイと言って参加しました。還元研修については、参加後に言われたと記憶しています。

【伊藤】 それはないと思うわ。

【西野】 私の記憶では。最初から何かやれと言われたような。でも、あんまりそのときの記憶ないですね。

【伊藤】 そんな甘いものやおまへんで。

【吉田】 そう？

【伊藤】 そりゃそうですよ。15万円もの大金を只でくれますか？ 弁理士会はそんな甘くはおまへんで。

【西野】 お金を出してくれて、行きなさいだけでは…。

【伊藤】 それはあり得ない。15万円という大金を何の見返りもなく、弁理士会が支払うはずがないですよ。

【吉田】 私の記憶では、受講してから後で、還元研修をしろと言われたような気がする。

【伊藤】 タイミングはともかくとして、還元研修は受講条件になったわけですね。

【西野】 そうかもしれん。だから、私はあんまり真面目に受けてなかった。

【吉田】 そうそう。

【西野】 もし還元研修をしなければと思っていたら、ひょっとしたらもうちょっと真剣に受けたかもわからないな、私はね。

【吉田】 甘い言葉につられて受けたわけ。ところが、受けた後、おまえらただで行かせたんやから還元研修せよと、そう言われた。

【西野】 吉田さんの方が正しいかもしれん。私もそんな甘くないと思いながらも、こんなん、ただで来たし、自分でお金を払っていたらしっかり…。

【伊藤】 何せ20年昔の話なので、記憶が薄れているな～。皆さん、老齢化しているわ～。

【司会（北村）】 西野先生、吉田先生の話だと、講義において少し手を抜いていたという話でしたが、その状況で、じゃあ自分が講師をするとしたとき、どのような感じだったんですか。

【吉田】 それは金を出してもらったから、そう言われれば、やらなきゃあないということで、私はしぶしぶというか、要請を受けた。でも、やり出したら非常に面白くて、全力投球しました。

【西野】 何ほどもやるで、みたいな感じでやりましたけどね。割と好きやったから、そういうのが。

【司会（芦田）】 還元研修としては、何年ぐらいされたんですか？

【伊藤】 3年ですね。

【西野】 いやいや、だって、それは言い方が違うだけじゃないですか。

【司会（芦田）】 お金を出していただいたお礼みたいな形でされていた。

【西野】 それは3年でしたか。

【伊藤】 それについて、もうちょっと詳しくお話ししましょう。

【西野】 伊藤さんは、よう覚えているらしいから。

【伊藤】 一応整理をしてきました。平成17年に、先ほどの日弁連法務研究財団主催のセミナーを受けました。その翌年の平成18年に、還元研修を大阪と東京で実施したのです。そして、その翌年の平成19年に名古屋で実施し、さらにその翌年の平成20年に福岡で実施したということで、全国4か所で実施しております。受講者について申し上げますと、やはり地方の場合は、受講応募者はそれほど多くはありませんでした。大体10人余りです。東京は、やっぱりパイが大きいですね。募集を開始するやいなや、すぐに30人を超えまして、打ち止めになりました。31人の受講生でした。

【西野】 添削せんとあかんから。

【伊藤】 そうです。1つ、我々の研修の特徴は、“塾”なのです。塾形式で、講師と受講者の距離が物すごく近い。宿題の起案は全部添削しました。これはかなりの負担でした。

【西野】 最初の日弁連がやってくれたのは、添削してくれなかったな。何か出せと言われて、何か出したんだよね。訴状だか何だか忘れたけど、出したんだけど、添削はしてくれなかった、結局。

【伊藤】 受講生起案全体の総合的な評価はあったが、受講者起案ごとの丁寧な添削はなかった。

【西野】 全くなかったでしょう。添削なかったよ、あのとき。返してくれなかった。講師は全体的なコメントだけ言っていた。

【伊藤】 そうでした。

【西野】 だから、本当に見てくれたかどうか分からない。

【伊藤】 講師陣は、要するに弁理士会から派遣された受講者で、私、吉田先生、西野先生、野中先生、大西先生の5名でやりました。どういう研修をやったかといいますと、隔週土曜日、各回4時間、それを5回。ですから、トータル20時間コース、かなりタフな研修でありました。その後、3週間スパンでやった時期もありましたね。

題材は、日弁連法務研究財団主催研修で用いた「おむすび事件」ですね。おむすびの発明って、皆さん御存じのように、おむすびの周囲をフィルムで巻いているのが特徴です。それが二重になっていて、その二重フィルムの間には乾いた海苔を挿入している。食べるときに、パリパリの乾燥海苔でおむすびを巻けるというすばらしい発明で、いまだに、世界中で活躍中です。研修では、講義だけではなくて、ロイヤリングということをやったのです。ロイヤリングというのは、受講生が弁理士さんで、我々講師はクライアントとして受講生弁理士に特許権侵害の相談に行くということだとか、あるいは、受講生を原告側と被告側に分け、お互いに交渉をさせるとか……、そういう実際の模擬的な場面を想定して議論とか交渉をやるのです。結構それも好評でした。

全体的スケジュールは、警告、回答、訴状、答弁書、です。

毎回、この研修に対する受講者の感想を聞かせてもらって、それを弁理士会の方でまとめてもらいました。我々講師の側から言うのも憚られるのですが、予想以上に大好評でした。物すごく感謝されました。大体、2万5千円（最初は5万円？）の受講料、20時間コース、添削付きですから、受講者が、「受講料がとにかく安過ぎる、もっと高くしてもよい。」というような感想もあって、心底、感謝されたですね。警告から始まって、訴訟に至るという一連の流れの中で進めていくのですが、そういうタイプの研修は今までになかったわけです。だから、このタイプの研修が歓迎され、感謝されて、侵害訴訟実務研修の形で現在も続いているのです。

【司会（北村）】 その当時の還元研修は、西野先生や吉田先生としては、どのような思いで講師をされていたのですか？

【西野】 還元研修と今までやっているのと、ちょっと分けているわけ？

【伊藤】 分けています。還元研修は4回で終わっている。

【西野】 そのときの話は、還元だから、習ったことを伝えただけだった。その後テーマは変えるんだけど、そのときの記憶はあんまり私にはないですけどね。

【司会（北村）】 吉田先生も同じような感じですか。

【吉田】 還元研修というのは、弁護士会から受けた研修をそのままそっくり再現した。講師の弁護士を我々弁理

士で再現した。これじゃちょっと物足りないということで、テーマを新しいものに変えた。

【西野】 次のステップだね。

【吉田】 テーマを変えたんだね。

【西野】 それは、還元研修ではない。今、ちょっと還元研修について聞いているから。

【司会（北村）】 それは、侵害訴訟実務研修に引き続いたということですね。続けてお話していただければと思います。

【吉田】 「おむすび事件」の次は「切り餅事件」かな。それからまた次は、今やっているのは、「いきなりステーキ事件」です。題材を変えてやるのは本当に大変です。こういう事件ものは、「警告」から始まるのではなくして、「鑑定」から始めるべきだということで、侵害訴訟実務研修の初回からは、「鑑定」というのをに入れてもらって、「鑑定」、それから「警告」、それから「裁判」という3つの大きな研修をやるようにしています。

【伊藤】 そうか、還元研修の場合は、「鑑定」はなかったのですね。

【吉田】 多分なかったんじゃないかな。

【西野】 ないです。

【吉田】 まず、やっぱり、事件を受けたら、まずは「鑑定」をして、その事件を見極めよう。それで、侵害だと確信したら「警告」をしよう。「警告」をして、相手が、話し合いで交渉してもまとまらなければ「訴訟」と、そういう流れで講義をやる。非常に好評でしたね。今でも好評。

【司会（芦田）】 今は弁護士の先生が講師陣に入っておられますが、それはどのような経緯からでしょうか？

【伊藤】 では、私が、還元研修に続く侵害訴訟実務研修の概略的な流れについてお話して、また、皆さんにコメントをしてもらおうということでもよろしいでしょうか。

【司会（北村）】 はい。

【伊藤】 先ほどお話ししましたように、還元研修は、大阪、東京、名古屋、福岡の4回で一応終わったという位置づけで、では、その後どうするの、ということになりました。我々は、還元研修の義務は、一応果たしました。「じゃあ～、これで終り。」ということもできたわけですが、講師陣は、「紛争や訴訟に強い弁理士を育てたい。」という思いが物すごく強かったのです。また、研修を継続すること自体が、我々の勉強にもなると考えたのです。

【西野】 「教うるは習うの半ばなり」ですからね。

【伊藤】 そうです。そういう思いもありましたので、引き続きやっていこうやないかということで意見が一致しまして、今日に至っているわけです。

ただ、還元研修は、弁理士会から派遣された5人の講師で実施したのですが、そのうちのお二方、野中先生と大西先生、このお二人の先生方は、侵害訴訟実務研修の講師を辞退されました。そのことは、やっぱり、還元研修が終わった、ということの意味していると思いますよ。義務として永久に還元研修をするなんてことはあり得ないです。

侵害訴訟実務研修は、能担研修のフォローアップという位置付けです。能担研修で勉強しても、実際のところ、侵害訴訟に遭遇する機会は、確率的に極めて低いわけですよ。侵害訴訟の事件数と、弁理士数とで割ってみたら、一生に1回遭遇するかどうかというような確率であり、多くの訴訟事件は、一定の事務所、一定の弁理士に集中するわけですよ。だから、訴訟代理をやっている人は、例えば吉田弁理士のように、集中しているわけです。

そんなことで、フォローアップ研修をしないと、折角勉強したことが枯れてしまいます。ですから、紛争解決や侵害訴訟の知見をキープするためには、引き続きフォローアップ研修を受けて、自己研鑽していかなければならないわけです。

次に、講師陣の構成について申し上げますと、今申し上げましたように、伊藤、吉田、西野、この3名で長年実施しましたが、講師陣には入替えがありましたね。何年からだったかな？

【吉田】 27年と違う？ 森本先生が来た。27年。

【伊藤】 私のメモ書きでは、29年になっているが……。5年ぐらい前かな。

【吉田】 平成27年。

【伊藤】 はい。じゃあ、その時分からですね。正確なところはもう一度チェックしまして、森本純弁護士が参画しました。これは、ここでは言えないハプニングがあったのですけれども、そんな話は割愛します。私は、弁護士さんにも入ってもらった方がよかろう、とかねがね思っていました。そういうことで弁護士さんに入ってもらった。これは非常に成功だったと確信しています。

基本的な我々の考え方では、“弁理士講師による侵害訴訟研修”という思いが物すごく強かったわけです。弁護士さんに入ってもらおうということは、当初は考えてなかったのですが、やはり、我々にも限界があり、弁護士さんは弁護士さんの得意なところを持っていらっしゃる、実際に入ってもらって、その感が強くなりました。

それから、西野さんが、突然、「私は辞める。」と言い出しましてね。

【西野】 その前に2人入ってきたでしょう。

【吉田】 高山さん。

【西野】 彼とは一緒にやったよ。

【吉田】 平成30年に…。

【西野】 だから、私と高山さんは入れ替わってない、一緒にやった。

【伊藤】 高山弁理士やね。

【西野】 それと誰やったっけ、もう1人。

【伊藤】 高橋さんは、その後やな。

【吉田】 西野さんとの入れ替わりが高橋さん。

【西野】 そうか。

【伊藤】 そう、高橋さん。もう一度言いますと、うちの事務所に所属している高山裕貢弁理士が参画しまして、その翌年、西野さんが退任した。これは、「来年から弁理士会の執行役員になるから、物理的にちょっとできない。」というお話でした。高橋智洋弁理士は、深見特許事務所の方ですね、私、伊藤は去年から退任しております。

【西野】 今の件で言うと、実務的にも弁理士と弁護士でやるじゃないですか、今の訴訟は。だから、そういう意味でも、私としては、弁護士に入ってもらったら、弁理士と弁護士と一緒に事件を担当するのと同じという感じでいいなというふうに思いました。そこで講師に弁護士を入れるという考えはありました。

【伊藤】 もう少し付け足しますと、では、募集状況はどうなったのかと……。簡単に応募者が集まったのかといいますと、これは、結構苦勞しました。侵害訴訟実務研修は、全国各地でやるのじゃなくて、大阪地区だけでずっとやっているのです。東京は東京で、関東講師団ができています。名古屋の方でも、最近、講師団ができています。そういう状況で、我々は先陣を切っていたのですが、募集しても、10人を超える程度しか応募がなかったです。

ところが、話が飛びますけど、ここ2、3年、ウェブ研修になりました。これは全国版になりますので、応募者の20人や30人は、すぐに集まっちゃうわけです。断るのに大変でした。我々は、各受講者の起案を個別に添削していますので、「そんな増えたら困る。」と言うと、研修所は、全応募者を受け入れてくれという話になったりしました。多いときは何人でしたか、20人を超えていたのかな、25人ぐらいでしたか？

【西野】 私がそのとき研修所を担当していたから、私が言うた。

【伊藤】 そうや、そうや、そうでした。張本人がここにいた。

【西野】 全員受け入れなさい。

【伊藤】 「全員受け入れなさい。」と言われて、「はい」と、渋々従って、その結果、大変でした……。

【吉田】 あと、集まりが悪いから、付記弁理士に限らず、普通の弁理士も対象にして。

【伊藤】 そうだったですね。

【吉田】 付記弁理士になったら、こんなことをやるのかということをお勉強してもらって、付記弁理士を目指そうという気持ちになって欲しいということで、一般の弁理士も受講できるようにしていたということかな。あと、沖縄とかね。

【伊藤】 沖縄からも、知財の知識を習得したいと、弁護士さんが参加されたですね。

【吉田】 北陸とか、非常に遠いところからも、四国とか泊りがけで。

【司会（芦田）】 リアルですか。

【伊藤】 うん、リアルで。

【吉田】 弁護士も来たな。

【西野】 名古屋から1人弁護士さん来はった。

【司会（芦田）】 名古屋からもいらしたんですか。

【伊藤】 関東講師団による侵害訴訟実務研修もあるのに、わざわざ東京からも我々の研修にも来てましたよ。

【吉田】 弁護士の先生らも非常によかったと言っていたんですね。

【西野】 冒頭に話したように、知財を知らない弁護士の先生はいっぱいいるわけだから、その人たちもこれから知財訴訟をやろうとすると、これを受けるのがちょうどよかったんじゃないの。

【伊藤】 そういえば、女性の弁護士が福井市から来られましたね。

【西野】 そうやったかな。福井の弁護士さんは、弁理士で…。

【伊藤】 親父さんが弁理士で、特許事務所を開いていて、そこのお嬢様なのですよ。

【西野】 熱心にやってはったね。

【吉田】 講師団は、研修が始まるまでに、講師間会議というのを多数回開催しました。

【伊藤】 そうです、そうでした。

【吉田】 研修開始前に7、8回、どういうことをやろうかというのを一生懸命議論して、研修開始後にも各回の前に、講師間会議をやって、当日どうやろうとかいうのを検討した。あと、終わると、1泊2日の研修兼親睦会で、講師間の親睦を図った。だから、講師団の団結は非常に強くなった。

【伊藤】 そうです。その通りです。

【吉田】 なかなか個性豊かな楽しい講師団ですけどもね。

【伊藤】 そういうことで、還元研修から通算15回ぐらいやっているでしょう。大体200名ぐらいの卒業生を出していると思います。

【司会（北村）】 それだけ長い間やっていますけど、還元研修から15回もやっていて、受講生の変化というものがあつたと思います。もう少し言うと、付記弁理士に関して言えば、今、受講生が減っています。能担の受講生が減っていつているという状況です。先ほど人数を集めるのが大変だったという話もありましたが、実際、講師として感じる変化というのはあつたんですかね？

【伊藤】 その変化というのは？

【司会（北村）】 昔の人たちの方が、やっぱり、知財訴訟に対する意欲が強かったとか、そういう差を感じてないですか？

【伊藤】 受験生を集めるのに苦労したというのはあつたですけども、受講生に関しては、積極性が減退しているとか、意欲が昔と違うなど、そういうことはないですよ。

【西野】 受講者のことを少し言うと、私は、彼らを近畿支部（現在の関西会）の研修委員に、相当引きずり込みました。だから、数年前の研修委員の6、7割がこの受講生だった。私が近畿支部の研修委員会担当の副支部長をしていたから無理を聞いてもらったのかもしれない。

【西野】 還元研修の後の侵害訴訟の研修を受けてもらった人というのは、やっぱり、研修に対してある程度高い関心を持ってはると思うので。たしか6、7人来てもらったと思うよ。そういう意識を持っている人というのは、相当活躍してくれたと私は認識しています。

【吉田】 そうですね。受講生の変化というのは、受講する前と受講した後の変化で見ると、いつもアンケートを取っているのですが、そのアンケートによると、「研修を受けて非常によかった」という回答が多数なので、受講前後において、絶対に変わっていると思います。そういう意識変化があるので、西野さんが言われたように、研修委員になろうとか、いろいろとそういうことを積極的にやってくれるようになってきているのだと思います。

リアルな研修のときは、受講生と講師で、研修の初日と最終は、懇親会をやって、いろいろと意見交換をしたの

を覚えておりますね。

**【伊藤】** 今、吉田先生がおっしゃったように、相当感謝しているというアンケート結果を見ると、やはり、勉強になったということだと思うのですよ。能担の研修を受講すること、それから、我々がやっているフォローアップ研修を受講するということは、まさに訴訟絡みあるいは紛争絡みの処理能力といいますか、その知見というものは確実にそれだけ自分のものになっていると思うのですよね。

付記試験の魅力というところに関係しますけれども、近年、付記弁理士資格試験にチャレンジする弁理士が激減していますが、こういう研修を受けて自己研鑽すれば、紛争処理能力や訴訟絡みの能力を向上できることを確信しています。訴訟件数が少ない、だから、訴訟にタッチする機会が少ない、だから、能担研修を受ける必要がないということにはならないと思うのです。

訴訟前紛争というのは、訴訟件数以上の多くの件数があって、訴訟の法廷の場に出る前に解決されているということなのですよ。我々自身もそういう経験はたくさんありますし、ほかの先生方もそういうことを経験されている。そういうときの処理ができる能力を身につけるという意味では、能担研修、我々のフォローアップ研修は、物すごく役に立つはずですよ。なぜならば、お客さんが「侵害事件が起きました、先生、どうしたらいいのでしょうか」ということになった場合に、「訴訟前交渉が成立しなければ、将来的に訴訟になりますよ。」という会話で、訴訟がどんな展開をするかということについて、皆目分らないでは、話にならんわけで、相談に乗れないわけです。

**【西野】** あと、今、付記試験の必要性みたいなことの話になってきたので、ちょっと私の見解を述べますとね。まず、冒頭に申し上げたように、最初にいた電機会社で簡単に書いた明細書で、原告をやったって駄目なわけですよ、明細書を書くのに何にも訴訟のことは考えてないから。その頃付記の「ふ」の字もない時代だった。そのときでも、弁理士はちゃんとある程度侵害事件のことも考えて明細書を書かないとな、というのを思ったのは事実です。

ところが後の会社では、これはものすごく大変だった。私が書いた明細書で訴訟をやることになったんです。それはつらいですよ、物すごくね、本当に。だって、被告の立場になったら、当然原告の明細書の弱点を責めるじゃないですか。相手はアメリカの企業だったんだけど、でこれはやるしかないかなということになってしまった。訴訟をするときは付記試験の後だったかな。ただ付記登録の前に書いた明細書だと思うんだけど。だからやっぱり、物すごく緊張しましたよ。その事件はまずは日本の地裁で訴えて、次に普通なら、相手がアメリカの企業なので、アメリカで訴えることになるのだけれど、地の利、人の利、我に利あらず、なので、アメリカでは最後にやろうと。そこで、アメリカを飛ばしてドイツとフランスで訴訟をやろうと決めて準備までしたのですが、それでも結構時間がかかります。そこで、結局どうしたかという、税関で差し止めることにしました。そこでまずは神戸税関に行って、差し止手続きを行い、その後東京税関に行って、専門委員の前でオーラルヒアリングをやったんです。その際、相手はアメリカの会社だったから、アメリカのITC（国際貿易委員会）でやられるのと同様だと思ったのか、税関への書類が受理させる前にギブアップしてきたのです。もともと差し止めるということは意図しておらず、お金をもらえればいかなということがあったので、そこそこの金額で和解をしたという経験があります。

だから、結局は、私の書いた明細書は、各国の裁判所には行ったんだけど、中身について議論する前に決着がついたというか、つけたんですけどね、私としては自分の書いた明細書が裁判の目にさらされなかったのほっとしたのです。一生あんまりないのかもしれないけれども、自分で書いた明細書で訴訟をするというのはすごい大変だということを実感しました。だから訴訟については未経験でも、そういうことをある程度意識するためにも、付記の勉強をしたらいいと。一方、以前の電機会社にいるときの訴訟では、その明細書を私が書いたのではないので、またそのころは私はまだ若くて責任者でなかったことから、ある意味、ちょっと気楽でした。

それともう1つは、ちょっと話がずれるのかもしれないけど、先ほど申し上げたように、本人、当事者として訴訟をする、されるのと、代理人として訴訟をする、されるのでは大きな違いがあります。まず、当事者で被告の場合は、事件の責任者である私自身の首がかかっているわけですね。実際に訴訟に負けたからって、本当に首が飛ぶかどうかは別としても、それに近い感じですよ。逆に、原告のときも、すごい金を使って、おまえは何をしているんだ、何で負けたんだみたいなことを言われると、それもやはり物すごいプレッシャーですよ。そういう経験を何度もしてきました。

今は代理人なのですが、もちろんお客さんのことを一生懸命考えますよ。一生懸命考えて、頭は使うけど、あまり気を遣う必要はないんだよね。それが、私が今感じている、当事者として訴訟をやることと代理人として訴訟をやることの大きな違いです。それはもう嫌というほど感じています。他の代理人は「私はそんなことはない」と必ずいうけれど、その人は当事者として戦ったことない人なのです。

そこで、付記弁理士について言うと、今、企業の組織内弁理士というのが大体3割弱くらいいるんですよ。私はずっと組織内弁理士だったんだけど、その中で、責任者になると、物すごいプレッシャーがかかるわけです。一方、事務所の弁理士だって、クライアントのために物すごくいろんな知恵を使って努力をします。いろんなことを考えて、めったにないという事件を頭に入れて日々努力する。明細書を書く、それから、中間処理でどこまで絞るかみたいところ、訴訟になったら不利に働くんじゃないですかと。だから、めったにないからと言ったって、自分が書いた明細書が俎上に載ることだってあり得るんだとね。そういうこともある程度考えてもらうには、やっぱり、付記弁理士は、私は必須だと。だから、冒頭に申し上げたように、私は、付記のメリットは何か、ではなく、付記弁理士は義務やと思っていただきたい。私は過去の経験からそう思っているところです。

**【伊藤】** それは、次のテーマに関係すると思います。私自身の見解は、ちょっと違うところがありますので、それは後から申し上げるとして……。侵害訴訟実務研修の中身として、1つ言い忘れていることは、実は、「ウェブ研修」であって、研修所としてもウェブ研修をこれからどうしようかというのはあると思うのです。

**【司会（北村）】** あります。

**【伊藤】** それで、我々がやってみて、本当に我々の研修、こういう塾型研修をウェブでできるかな～、という思いがありましたけど、それなりに成功して、上手くいっているわけです。

一方的な話でしたら、ウェブは全然問題ないわけです。でも、我々の場合は、お互いに討論をするとか、原告会議や被告会議、こういうのがあるじゃないですか。そこのところを、森本先生に大分頑張ってもらって、思いの他上手く行っております。

ウェブ研修を今後どういうふうにしていくか？ウェブ研修の利点は、要するに全国版になりますので、人が容易に集まることです。それから、受講生にとっては、東京から大阪まで来る必要がない、費用的に負担が軽い、北海道からでも沖縄からでも容易に参加できる、そういう大きなメリットがあります。

お互いに討論するというのも、ブレイクアウトルームを利用したら、それで上手くいくし、講師自身も各ルームに参加することもできるので、リアル研修と何ら変わらない。私は、個人的には、大きなメリットがあると思っております。だから、今後も、それは継続されたいと思うのですが、ただ、参加者がお互いに親密になるというのは、実際に会ってみて、肌と肌でお付き合いしないと、できない部分ですので、リアル研修とウェブ研修というものを組み合わせて、最初と最後はリアルにしましょう、中間はウェブでも結構ですよというような、そういうミックス法を取るのがいい、というのが私の思いです。皆さんはいかがですか。

**【吉田】** 今年度の研修をどうしようかというのをこの前、講師間会議でやったんです。そうしたら、今、伊藤先生の言われたようなウェブでも十分いけると思います。でも、やっぱりリアルが勝ると。だから、大阪の講師団は、これからはリアルでやろうというふうに決まりました。ウェブは東京がやるんだったらやってもいいけれども、大阪はリアルでやろうということになりました。やっぱり、相談や議論が、どうしてもブレイクアウトルームではなかなか上手くいかないということ。

それと、今、西野先生が言われたように、この研修は、ただ講義をするだけじゃなくて、講師の経験談をいっぱい話するわけです。企業弁理士だった経験者、私らは事務所弁理士、あと弁護士とか、そういう講師のいろんな出身の違い、その経験談が非常に有意義だったと受講生は言っていますね。あと、要するに同じ物事を見るのも、企業弁理士の西野先生の見方と我々の事務所弁理士の見方は全然違う場合もあります。何が本当、正しいのかというのは、こういう事件物というか、知財に関してはないと思います。自分で考えて、解決に導いていかなければならないというところが、この研修で非常によかったと言ってもらっています。

あと、多くの弁理士は、事件物にタッチすることはほとんどないんですね、付記弁理士の資格を取っても。そういう事件物も少ないので、経験不足。それが、この研修では模擬裁判とか、お互いが代理人になって依頼したりと

か、対面で話ししたりする、そういう疑似経験をして、実際経験しなくても、経験したような気持ちになったと、そういうようなことも言われておりますので、やはり、こういう研修は必要ではないかなと思っています。

**【西野】** いいですか、ウェブのことについて。

実際の今の裁判現場のことですが、大阪地裁でやっているんだけど、ウェブです。裁判自体を。裁判所と原告と被告とがウェブでやっているのです。そこで、本当は裁判所でリアルに裁判長の顔色をもっと見たい、ウェブではよう分からんと言う弁護士がいましたね。結構、弁護士は裁判官の顔色を見るんだよね。実際の裁判では。

我々原告団の中では、弁護士と弁理士とクライアントとの3者間のミーティングは、リアルとウェブ半々です。やっぱり、吉田さんが言ったように、ウェブだけだと、ニュアンスというのがよく分からないし、それと、信頼関係は、直接会って話をした方が、築きやすいだろうと。それは実体験でもそう思うわけです。

でも、それじゃ、しょっちゅう会わなきゃならないけど、ちょっとしたことぐらいただったら、3者間でネットをつないで、原告と弁理士はリアルで会って、弁護士はちょっと遠いので、ウェブにするとか、臨機応変にいろんなパターンができるわけですよ。

このように現実にはウェブが多く使われているし、裁判所はウェブしか受けてくれない。そういうことに慣れるという意味でも、研修にウェブも使ったらいいんじゃないか。

でも、直接会って信頼関係を築くにはウェブではちょっとしんどい。ちょっと話が飛ぶかもしれないけど、弁理士会の委員会でもずーっとウェブだけでやっていると、何か一緒に仕事している気がしないわけですよ。だから、私は現在監事をやっているんだけど、監事会ではリアルで集まってやってるので、信頼関係も築けるし、深く検討できると考えています。

この研修も、やっぱり、リアルを中心として、ウェブも使ってもいい。主はリアル、従はウェブかな。そういうふうなことがいいのかなという気はしていますけどね。

**【司会（芦田）】** 4回あった場合、1回はウェブでやってみるというのもありかなと…。

**【西野】** やらなきゃ分からないんだけど、原告グループと被告グループがあって、そのグループ同士でもうちょっとウェブを使ってもらって、そういうのは駄目なの？ 私はやっていないからちょっと分からないけどね。

**【司会（芦田）】** イメージとしては、準備会議みたいなのを受講生同士でやってもらう…。

**【西野】** 私は今この研修にタッチしていないから。イメージとしては、ウェブだけというのはしんどいかなという気がするの、吉田さんと一緒なんだけど。でも、もうちょっと内容を細かく詰める必要がある場合はウェブを使って詰めるとか。私が実際に裁判を、訴訟をやっていて感じることはリアルとウェブと両方を使って、細かな点はウェブで詰めて、大きなところはリアルとかどうなんだろうね。

**【伊藤】** 吉田さんは、次回の研修はリアルにすることに決定した、とおっしゃいましたが、侵害実務研修は研修所の研修の一環ですから、恐らくこちらだけで決められない部分もあるんじゃないかな。やっぱり、研修所としてこうして欲しいというのが……。

**【西野】** でも、講師陣がリアルでやりたいと言ったら、研修所はやるだろう。

**【司会（北村）】** 僕らの立場としては、講師が決めたことに極力協力したと考えています。一方で、部会として、ウェブで研修を行うことについては、今後も検討していきたいと考えています。まさに伊藤先生がおっしゃった話になるんですけど、それを大阪のやつでやってくれ、名古屋のやつでやってくれ、東京のやつでやってくれという話ではないんですけど、ウェブでやるということのメリットというのは、伊藤先生がおっしゃったようにあると思うので、そこらについての検討というのは、部会として今後も続けていくと思いますし、それに関するアドバイスの方もまた、そのときは相談させてもらえたらと、部会としては思っています。

**【司会（芦田）】** そうですね、前に研修所を出ていたアイデアは、ウェブだけの専用の講師を募集して、そこではウェブのみ研修をしたらどうだろうというのは出ていたんですけど、今、お話に出たようなミックスで、よりリアリティーを持った研修にしていこうという話は、私たちの想像の中にはなかったんですね。なので、今、新しい提案をしていただいたという感じです。

**【司会（北村）】** 僕が個人的に思っているのは、能力担保研修及びその付登録した後、フォローアップの研修

をどのように進めていくかということは検討していくべきことと思っています。その理由は、先ほどお話しさせていただきましたように、メインとして付記を取った後の、付記を取ったからこそできることを考えていますし、自身の幅を広げる意味で受講生に受講して欲しいという気持ちはあります。そういう点を踏まえまして、研修もいろいろ考えていきたいなと部会として思っています。さっきの侵害訴訟の実務研修に関して言いますと、僕は、どちらかと言うと、付記を取った人が受けると非常にいいのかなというふうに、今お話を受けて思っています。

【伊藤】 侵害訴訟実務研修の出発時点では、付記資格を取得した人が受講のターゲットだったのですが、人が集まらないので、その条件をやめたという経緯があります。吉田先生は、今年からはリアルでやるとおっしゃいましたが、人が集まらないという問題が、必ず出てくると思います。そうすると、ウェブということになりますね……………。

【吉田】 私が思っているのは、継続研修、何十時間とありますね。あれは弁理士全般でしょう。非付記弁理士と付記弁理士の2本立てにするべきだと思うよ。付記弁理士が受けなければならない特別研修を設ける必要があると思う。

【伊藤】 そういう発想があるのですね。

【吉田】 そうでないと駄目ではないかなと思います。研修所は、付記も非付記も一緒に継続研修をやっているけど、付記弁理士は特別の研修をすべきだと私は思いますね。

【司会（北村）】 今のお話を聞いていますと、吉田先生として付記に対する思いを感じます。

【西野】 熱いんやな。

【司会（北村）】 西野先生の話も分かりますけれども、吉田先生は西野先生とちょっと違う感じがします。

【西野】 全然違うね。

【司会（北村）】 吉田先生として、付記の制度に対する思いというと、どのような感じなんですか？

【吉田】 弁護士と同じような仕事をしたいという気持ちです。

【西野】 吉田さんはそういう強い思いがあるね。私はちょっと違うけど。

【吉田】 アメリカのパテントアトニーですよ。アメリカのパテントアトニーというたら弁護士の上でしょう。付記弁理士はそうなんです。

【司会（芦田）】 よりたくさん勉強している弁理士というイメージですか。

【吉田】 そうです。

【西野】 でも、それをやろうと思ったら、弁理士法、法律を変えないとあかんで。法改正が要るよ。

【伊藤】 話があっち行ったりこっち行ったり……………、交通整理をしましょう。

【吉田】 民法と民訴を付記弁理士には必須にする。

【伊藤】 制度論の話ですね。

【吉田】 極端に言うたら、補佐人でもいいやんかという話になる。

【司会（北村）】 そういう言い方をしますと、先生、付記弁理士と補佐人との違いというのは、どう思われますか。僕は、これは先生方の意見を聞きたいんですけど、吉田先生はどう思われますか。

【吉田】 少しレベルの高い…。

【司会（芦田）】 補佐人の上に…。

【吉田】 試験に合格したので～。

【伊藤】 それは当然です。付記試験も相応に難しく、5割前後の合格率ということですので、誰でもが合格するというわけじゃないです。それだけのリテラシーが向上した人しか通らないという制度になっているわけですから、客観的に見て、それだけ能力はアップしていることは間違いのないところだと思うし、それにチャレンジする人というのは、そういう意欲がある。この意欲が“ある”“ない”が極めて大事だと思うんです。

【西野】 代理人と補佐人の差だろう。

【伊藤】 付記代理人と補佐人の差の話ですれば、こういうことになります。訴訟を遂行する場合、知財専門の弁護士と組む場合は、やはり役割分担というのがあり、弁理士の役割は、技術的な面でサポートすること、法律的な

側面は弁護士さんが中心になってやる、とこういう区分けになろうかと思います。そういう意味では、付記も補佐も差がありません。これは、多分、皆さん共通した認識じゃないかと思いますがね。そこの点について、皆さんどう思われますか。

**【西野】** 私は訴状に、補佐人と書くか、代理人と書くかで、感覚的だけれど違うと思います。補佐人だと軽いなという気がします。中身は補佐人も代理人も一緒。それでも、訴状に代理人書くか補佐人と書かかでは歴然とした差があると。感覚的にですがね。しかしそれは、大事だと思っていて、自分としては代理人と書かれるのと、補佐人と書かれるのと、気持ちの上でも変わるだろうと思うんです。実際にやることは同じようなことだけど、気合の入れ方が違うと思いますね。その気合の入れ方が違うというのは、そこそこ大事だと思うんです。代理人と補佐人とは「俺は勝つぞ」みたいなところの気合の入れ方が違うと思う。

私は、争いには気合が大事だと思います。特に当事者だった時代には。

**【吉田】** そうなんです。それで、明細書さえ書いておいたらいいという話もあるけど、いい明細書を書こうと思ったら、訴訟をやらないと書けないんです。それははっきりしています。明細書ばかり書いて、いい明細書を書けるはずがない。訴訟でいろいろと経験して、こういうことだから、こう書こうとか、そういうことなので、まさに付記弁理士になるのは、弁理士の義務です。先ほど西野さんが言われたように…。

**【西野】** 変わってきたな。

**【吉田】** 変わってきた。明細書を書いておればいいから、普通の弁理士でいいという世の中ではないと思いますね。

いろんな弁理士に、仕事にはいろんな仕事があるんですから、今、侵害事件の相談を受けたら、それに対してアドバイスしないといけないんですからね。そういうためにも、そういう知識が必要だと思いますね、付記弁理士でないと駄目と。だから、弁理士は全て付記弁理士であるべき。

**【司会（北村）】** 今のお話というのは、付記弁理士を取ることの意義だとは思いますが、伊藤先生はどのようにお考えですか。

**【伊藤】** お二人のおっしゃることは理想論です。「吉田先生、あなた、商標も意匠もやってくれ。」というような発言に聞こえるわけですね。吉田先生は、多分商標はやっておられないと思うのですが……。

**【吉田】** 商標はやっていません。機械1本です。

**【西野】** 私はやっているよ、商標もいっぱい。

**【伊藤】** 西野先生は、企業弁理士をずっとやっておられたから、全部やらなきゃならない立場だったのでしょうか、「商標はやりませんよ、意匠はやりませんよ、機械特許はやりません、私はバイオだけをします。」、そういうふうに専門化しているというのが現実の姿だと思うし、全部が全部やれるわけがない。これだけ専門化していると、一流になろうと思ったら、絞らざるを得ない。その中で、紛争絡み、訴訟絡みに軸足を置いた弁理士、そういうところで活躍したいという弁理士が、あってもいいと思うし、全ての弁理士がそうならなきゃならないということではないと思うのです。

明細書を書くというところに特化するとか、プロセキューションに軸足を置いた弁理士がいても全然おかしくないし、訴訟絡みをやらなければ、いい明細書は書けない、そんなことは絶対ないと思いますがね。アメリカの特許弁護士は、一般の弁護士よりか上位だと言われる話ですけど、実はアメリカの弁護士もリチゲーション専門とプロセキューション専門に分かれるのです。だから、どちらの仕事もしないと、弁理士とは言えない、リチゲーションができることは義務だよ、という議論は、ちょっと極論だと思うわけで、その点はお二人の意見と違います。

**【司会（北村）】** 西野先生、いかがですか。

**【西野】** 私は、本当に単独代理をやるほどの力は必要ないと思っているんです。ちょっと吉田さんとの違いだけ。だから、本当に単独代理ができるか否かみたいな話ですけど、単独代理ができなければならないというのは違うと思うんだよね。明細書を書くときに、付記弁理士ぐらいの知識があって書いた方がいいんじゃないか。今の伊藤さんの話だと、付記弁理士にはがんがん訴訟をやれるような知識が要るんや、と私には聞こえたんだけど。そうではなくて、付記弁理士とそうでない弁理士のとの違いは、電機とバイオとの違いじゃないんだよね。電機とバイ

オの違いは並列的な違いなんだよね。付記弁理士とそうじゃない弁理士とは、上下の関係だと私は思っている。相互に異なる知識じゃないから、左右の知識というのとは違うと思うんだね。商標専門、意匠専門、バイオ専門と電機専門、それらは横並びの関係、それはそれぞれで専門家がある。でも、私は付記弁理士の仕事は、それと付記弁理士の仕事と横並びではないと思っている。上下の関係だと思っているから、そのぐらいの知識は必要じゃないかということで、全員付記弁理士になって欲しいというのがあって、伊藤さんが言うように、全部できるような人になってくれと言うつもりはない。

**【司会（芦田）】** どっちがどうか分からないですけど、上流から下流に流れる流れを予備知識として知っておく方がいいというイメージですか。

**【西野】** いや、上流、下流じゃなくて、付記試験なんてそんなに難しいことはないんや、中身はそんなに高度じゃないよ。だから、何遍も言ったように、本気で争い事をやろうと思ったら、まずは付記弁理士になって、その後、今、吉田さんがやっているようなフォローアップ研修をやって、更にもっとどんどんやって、訴訟に耐えられる弁理士になればいいわけなので。この場合、訴訟に耐えられる弁理士というのは、訴訟に関する知識のみならず、訴訟に耐えられる明細書が書ける弁理士やと。そのために、先ほども言ったようにまずは付記資格を取ったらいいんじゃないですかと、というのが私の考え方です。

**【吉田】** 商標にしる、意匠にしても、やはり、訴訟の中でどのようにそれが判断されたか、それを勉強しないと、いい商標が取れないし、意匠が取れないと思うんです。だから、そういう知識が付記弁理士だと思うんです。そういう意味で、資質を高めるという意味で必要だろうと。横並びの専門性というのは、医者でも外科や内科、いろいろと専門があるんだから、そういうのと一緒に、弁理士でもそういう専門は専門であっていい。でも、資質は、やっぱり高めていかないといけないのではないかなと思うんです。

**【伊藤】** 結局、世の中、人は、社会学的物理法則（＝需給バランス）に則って流れているのです。紛争が多い、訴訟が多い、弁理士の出番が多いという状況になれば、放っておいても、我も我もと付記資格試験に挑戦すると思います。ところが、その機会がなければ、つまり、めったに紛争事件もないし、訴訟だって一生に1回あるかないかというような状況では、人間って、付記試験にチャレンジしようという気にならない。これは社会学的物理法則（＝需給バランス）ですよ。それが自然なのです。だから、実際に自分の置かれている仕事環境によって異なり、「うちの事務所は、えらくもめごとが多いんだ。」という人は、放っておいても付記試験を受けますよ。そういう話です。だから、付記試験にチャレンジする人は少なくとも、心配するな、というのが私の考え方です。

日本は、最近、出願が大幅に減少していますね。

**【司会（北村）】** 減っていますね。

**【伊藤】** 出願が少なければ、特許件数も少なくなり、結果、紛争が起こる機会も少なくなる。そうすると、そういう紛争だとか訴訟に巡り会う機会も少ない。そうすると、そういうところに魅力を感じない、というふうになる。中国を見てごらんなさいよ。めちゃくちゃ訴訟件数が多いよ。そういう状況であれば、人が足らんわけですから、どの弁理士も、どの弁護士も、知財訴訟に絡もうとする、知財訴訟の勉強をする、ということになると思うのですよ。物理法則に従っているのです。

**【司会（芦田）】** 自然の流れということですね。

**【伊藤】** そうです。

**【司会（北村）】** 日本は訴訟自体が少ないよという話はあるんですけど、訴訟の前の段階での争いというのは十分ありますという話もされていましたがその辺はいかが思われますか。

**【伊藤】** そのとおりです。実は、次のところで申し上げようかと思ったのですが、要するに、研修をするとき、どういう内容の研修をするかという話です。そうすると、訴訟に強い弁理士を育てるといふ狙いは、当然ありますが、それ以前の紛争解決能力を高められるような弁理士を育てる、そういう研修に力点を置いたらどうかというのが私の意見です。

ですから、では、どんな研修があるかなと考えてみますと、例えば交渉術研鑽、それからプレゼン力研鑽などがあります。

【司会（北村）】 一昨日も東京の座談会でも指摘があったんですけども、弁理士というのは特許法、特許法だけではないんですけど、特許法という特別法をいきなり学ぶ。ただ、弁護士からすると、本来の底辺として、下の部分として、1階としての民法・民訴があると。その上での特許法になる。その感覚が、やっぱり弁理士さんとは大分違うという指摘がありました。そういう話を含めた上で、交渉術だけでなく、僕は契約とかそういうものも交渉術なのかなと思っています。

【伊藤】 そうです、契約に関する本格的な研修は必須だと考えます。私は、日本ライセンス協会というところで、長年研修委員をやっているのですが、そちらの方ではライセンス絡みの講演は度々ありますし、2日以上にわたる教育コースもあります。ライセンス契約は、弁理士の職域に入っていますから、和解交渉の仕方だとか、そういう研修があってもいい。あと、職務発明規程作成の指導方法、とかね。

【司会（北村）】 そのあたりの話というのは、個人的には、前述の話と関連していくんですけど、やっぱり先々のお話、もめごとが起きたときにどうなっていくか、訴訟になっていったとき、どうなるかというのを見据えた上での話だと思うんですね。

【伊藤】 そうです。

【伊藤】 でも、付記資格試験は、今のところは、訴訟に特化しているでしょう。

【司会（北村）】 はい。

【伊藤】 私が今挙げているのは、その周辺ですね。

【司会（芦田）】 そうですね。

【伊藤】 さらに考えていることは、発明の発掘に関する方法論です。これは企業内知財部の人がやっているような仕事です。私は、大手会社の顧問をやっていたとき、その会社に月1回の頻度で通って、発明発掘作業をしたという経験があります。発明発掘作業は、むしろ、企業の知財担当者の方がお詳しいと思うのですが、正に、そういう発掘をするためにはどうしたらいいのか、依頼者にはどういう指導の仕方をすればいいのか、とそういうところの話です。また、先使用権立証のための侵害予防対策であるとか、先行技術や侵害予防の調査もありますね。私の場合、調査は、人任せのところがありましたけど、吉田先生なんかは、実際に明細書を起案するときの事前ワークとしてやっておられる。高度の調査能力を備えることは、弁理士の総合力の一要素なのでしょうね。

それから、コンサルタント業務関連の講座があります。私は、昔から中小企業診断士の資格を取ったほうがいい、と思っていました。私自身は、その資格はありませんが、そちらから得られる知識があれば、中小企業の社長と、経営も含めて知財の相談に乗れる、と昔から思っているのです。今からは、そんなことはできませんけれどもね……。

そういうことで、訴訟の周辺の、又は、訴訟になる前の事項について、弁理士会は、今まで、あんまり力を入れてないと思われまので、そのあたりに焦点を合わせていったらどうか、というのが私の意見です。

【司会（芦田）】 このほとんどの業務というかテーマは、交渉術とプレゼン力が影響するということですよ。

これは、付記弁理士として活躍する場を増やすために、こういう場があるから、もう少し交渉術とかをということとは関係なく、弁理士として…。

【伊藤】 能担試験は、訴訟を中心に考えているからね。私が申し上げている、今後の研修は、弁理士の能力の拡充目的ですね。弁理士業をやっていく場合に、訴訟とはまた別に、今言ったようなところ、つまり、コンサルタント業務が重要になってくると思うわけです。

【吉田】 知財サイクルってあるでしょう。開発、権利の活用、それから登録か何かありますね。あれに全部弁理士が関与するためには、どれだけの知識が要るか、そういう話じゃない、難し過ぎるのと違う？

【西野】 えらい話が広がってしまったから。

【吉田】 付記弁理士に絡めたら、訴訟との関係だから…。

【西野】 訴訟というか、争いでしょ。

【吉田】 争いです。争い事を解決するためには、私は付記弁理士向け研修としてどんなものを設けたらいいかというのを考えたら、やっぱり侵害事件において、その事件の見立て、予測が求められますね。すなわち事件につい

て「鑑定」ができなければならないということ。

**【伊藤】** 吉田先生の十八番、「鑑定」の話が出ましたね！

**【吉田】** だから、「鑑定」の研修が必要でしょう。次は、事件解決には交渉が必要でしょう。よって、「交渉術」の研修が必要でしょう。その交渉に際しては、ライセンス契約とか、そういう契約の話になるでしょう。そうしたら、やっぱり、「契約」の研修も必要ではないでしょうか。あと、「損害論」の研修も絶対必要ですね。我々、技術系の弁理士は、そういう金の計算には疎いので、やっぱり、損害論の研修は必要ではないかなと。

**【伊藤】** 非常に弱いところですよ。

**【吉田】** それらもひっくるめて、やっぱり、「判例研究」の研修が必要でしょう。そういうように私は思っております。

**【司会（北村）】** 先ほどの損害論の話で言いますと、弁護士さんから、付記弁理士さんは、なぜ技術だけなんだと、技術の話だけなんだと。訴状に関わるときに、技術の話しかしない。損害論に関しては全部弁護士に丸投げ。でも、そうじゃないんじゃないのという話がありまして、まさに吉田先生がおっしゃったようなことかなと思います。先生方はどう思います？

**【西野】** 私はやっているよ。損害額に深く関与しているよ、今でも、原告の側で。だから、今お二人が言っているのは不思議で、弁理士は損害論に入らないで、弁護士だけが損害論をやると。私は、当事者だったときは当然両方やってきた。侵害訴訟では、差止請求のみの場合でなければ、侵害論だけでいいはずないわけで、損害論も当然入るわけだから、そんなんをひっくるめて当然やっていかないといけないのと違うかと、ちょっとお二人と違うところです。

**【伊藤】** いやいや、違わないですよ。私は、それに反対なんかしてないし、現に、侵害実務研修では、損害額の計算とかもやっていますよ。訴訟を遂行しているとき、依頼者に、勝訴したら、又は、敗訴したら、どの程度の損害賠償金が取れるのか／支払うのか、という大略的な説明もする必要がありますよね。

**【吉田】** でも、普通、弁理士というのは、技術的範囲の、特許法70条とかあの辺のことですからね。あんまり損害については、特許法には書いてないね。

**【司会（北村）】** 皆さんの意見は一緒だと思っていて、損害論もやるべきだと立ち位置にいると思います。現実的な話で言いますと、多くの弁理士、付記弁理士を取ったとしても、技術的なところが弁理士の仕事であって、そっちの損害論と法律の話は弁護士の仕事という自然とすみ分けしていると思います。その考え方はおかしいのと違うかというのが先生方の意見だと僕は思います。

**【伊藤】** 恐らく、損害論に関する研修というのは少ないのと違いますか？

**【司会（芦田）】** 少ないですね。能担の中では、起案の中で計算はしてもらう程度で。

**【伊藤】** だから、そこに力を入れたらいいのではないですか。

**【西野】** 侵害論は侵害するかしらないか、じゃないですか。結論はデジタルです。一方損害論はアナログで、物すごいばらつきがあるじゃないですか。

**【西野】** だから、ばらつくから、それはそれで、ばらつく範囲内でやればいいわけだと私は思います、実際やっていますね。裁判所は侵害論と損害論を分けてやるけれど、損害論では原告は取れるだけ取ろう、被告はちょっとでも減らそうとするからね。

**【吉田】** 損害論でも、要するに、例えば発明の名称が何とか自動車というのと、その自動車に設けられたハンドルというクレームにするのとで、損害額がどれほど違うかと、それもありますよね。だから、自動車が基準になるのか、ハンドルが基準になるのか。

**【西野】** けど、自動車を基準にしたっていいんだよ。自動車を基準にしてレートを0.001%にしたらいいわけだ。

**【吉田】** だから、今は寄与率とは言わないけど、何とか率で、非常に難しいんですよ。

**【西野】** いや、そんなことないって。私が思うのは、原告は取れるだけ取り、被告なら何とか抑える。

**【伊藤】** そういう話じゃなくて、特許法第102条に則した損害額算定の理論的な話ですよ。

**【西野】** もちろん、裁判所が納得できないような理論を立てても無意味でしょう、それは当然です。

【伊藤】 それは、特許法に基づいた損害の算定です。

【西野】 そんなことなのかな、そんな難しいこと…。

【司会（北村）】 その話は、相応の知識が要するという話だとは思いますが。当然、今後は弁理士が働く上で、そういう知識があって当然という話かなとは思っています。

【西野】 というか、損害論の前にロイヤリティの話とかいっばい出てくるじゃないですか、交渉したり、ライセンスするとき。そのとき十分やっていると私は思っているのですね。

【司会（芦田）】 だから、契約の中に結構盛り込まれているということですか。

【西野】 だから、勉強しているんじゃないのかな。

【吉田】 それは、訴額の計算のときに、いろいろと細かい必要経費だとかいっばい、そんなのがあるけども、そういうのは置いておいて。今言ったように、その発明を部品として捉えるのか、装置として捉えるのかとか、あとはコンビネーションとして捉えるのか、サブコンビネーションとして捉えるのか、いろいろとありますね。だから、その辺もやっぱり損害論に関係してくるのと違うの？ そういうところを見たら、やっぱり…。

【司会（芦田）】 損害論をするにも、技術がどこに着眼点があるのかということを見極める力が必要ということですか。

【吉田】 そうそう、そういうところの勉強が要ると違うの。だから、明細書をどう書けばいいかということろにつなげていく、弁理士だからね。

【伊藤】 まさに付記弁理士対象のフォローアップ研修の1つの題材として、損害論に特化したというか、焦点を合わせたそういう研修があってもいいですね。それは大きな1つのテーマになると思いますね。

【司会（芦田）】 座学として基礎知識をと。

【伊藤】 そうそう、そうです。

【司会（芦田）】 なるほど。

【伊藤】 それを2回、3回に分けてもいいよね。物すごく難しいところやからな～。それで、一方的に上からやる講義は、効果が薄いと思いますね。

【司会（芦田）】 では、1回目は座学にして、2回目から演習にしたら。

【伊藤】 演習がいいですね。議論ができる環境での学習が、最も学習効果が高くなります。

【司会（芦田）】 基礎知識を得た上でやっていく。

【伊藤】 そうそう、グループに分けてやるとかね。工夫の仕方がある。今までのように上から一方的な講習というようなものは、よくないと思う。

【吉田】 やっぱり、判例研究をせんとあかん。

【伊藤】 判例研究は骨が折れますね。

【吉田】 弁理士は、判例研究をしないと駄目です。

【西野】 損害論もそうなんだけど、例えば職務発明の対価とかを決めるときもよく似ているんだよね。だから、職務発明の対価を決めるときも、いろんなことを考えるわけだし。それから、ライセンスのときもそうだし。先日、ある人から特許権の売買をどうしたらいいのかと聞かれたことがあって、そのときは無効のリスクや残存期間とかいろいろ、要するに訴状の訴額計算みたいなやり方があるじゃないですか。ああいうようなことを説明したりして、その人は分かったかどうか疑問だけれど、「よく分かりました」と言って帰ったね。そういうお金のことは、いろんなところで出てくると思うんですよね。損害賠償だけじゃなくて、今言っているみたいに。

もちろん、研修はやればいいと思いますよ。でも、ただ単に損害賠償だけではなくて、ライセンスはどうなんだとか、特許権を売買するときはどう考えるんだとか、それから、特許権の売買の場合特許無効のリスクがあるから、それを考えなければいけない。今言ったみたいな職務発明の対価なんかも絡めて、お金の絡む一切の研修でもいいかなと思ったりするな。もっと言うと、代理人費用はどうなるの、とかもな。

【司会（芦田）】 そうですね。損害額の中に入れ込みますよね。

【西野】 もちろん、そのときどう見るかと。実務的に裁判所が代理人費用を損害賠償額の1割認めてくれている

けどね。それがすごく高かったり安かったり、損害額との関係で、費用をどう決めるかとかね。

**【伊藤】** その1割の問題も、昔、知財高裁の設楽隆一判事とお話ししたときに、「弁護士費用／代理人費用は損害額の1割相当額になっているのですが、もっと高く取れないものでしょうか、というような話をしたら、いや、皆さん1割しか請求しないので、判決では1割にしているだけですよという話がありましたよ。そういう次元の話なのですよ、あれは。

**【西野】** そうそう。

**【伊藤】** 慣習です。

**【西野】** だから、判決で1割をつけてくれるけど、もっともらってもいいし、もっと安くてもいいわけや。

**【伊藤】** そういう問題なのですよ。

**【西野】** だから、要するに損害額の中に入れられる。要するに1億円とプラス代理人費用で1,000万円で、1億1千万円という結論になるわけだから、そのように書いてもらったら、代理人は取りやすいのと違うかと思っている。裁判所の親切心やと思ったらいいかもわからんね。それだって、10年かもうちょっと前には、代理人費用として認めてなかったからね。印紙代とかいうのは法律で決まっているけど。

私がおもらった判決は、13年くらい前やったかな、1割認めてくれていた。

**【司会（北村）】** 話が発散したので、一度付記の話に戻します。

**【司会（北村）】** 付記弁理士として今後の活躍していく場というのは、争いの場であると伊藤先生はおっしゃっていましたがけれども、争いの場のベースとして、それなりの知識があるべきだと思いますし、それは、当然その基礎になるものは民法・民訴なのかなということは僕としては思っています。その辺について、どう思われているのかなというのが1つ思っています。

**【西野】** まとめにかからなあかんね。

**【司会（北村）】** いろいろな話をさせていただきましたが、その辺を踏まえて、付記を取ることにについて、先生方の思いを最後にお聞かせください。付記を取ることにというのは、西野先生は義務というふうなことをおっしゃいましたけれども、その義務というのは、それはその1つだと思んですけど、では、なぜ義務として必要なかというところかなとは思っています。

**【西野】** 何で義務かということ、単純に言って、侵害訴訟の知識を持って明細書を書くこと。明細書や中間処理も含めてだけど、侵害事件のことを考えて明細書を書くというのは、いや明細書だけじゃなくて、意匠も商標もそうかもしれない。訴訟のことも頭に入れるべきだと。私が冒頭に申し上げたように、そういうことを何も考えないで明細書を書いたら、すぐ負けてしまったと、私にはそういう経験があるのです。それから、自分で書いた明細書で、訴訟になったときも大変だった。そういう経験から、付記弁理士の知識を持って明細書を書くというのは当然でしょうと。それは私の経験からくるもので理屈じゃないのです。

**【司会（芦田）】** 先輩からの一言。

**【西野】** そうそう。

**【司会（芦田）】** では、続きに吉田先生とか、伊藤先生とか、同じように…。

**【伊藤】** しかし、現実問題として付記資格を持っている弁理士は、全体の3割という話がありましたよね。4割には届いてないわけです。

**【司会（北村）】** 今は大分減っているので、4割に届いてないですね。昔は5割ぐらい。

**【司会（北村）】** はい。

**【伊藤】** 私の所属事務所についても調べてみましたが、付記資格所持者は、全体の半分ぐらいでした。今、在籍弁理士資格者が110人程度で、その半数ぐらいが付記資格を持っている。無資格者には、年齢的に高齢になっているという方も含まれているわけですけど、若い方でもそれに興味を示さないとか、のっけから能力担保試験は受けないという方も結構沢山いらっしゃると思います。それでいいのか？という話になりますね。西野先生にしてみれば、そんなもの当然受けてしかるべきでしょうと、こういう意見ですよ。ね。「果たしてそうかな～」、というのが私の意見なのです。なぜかということ、いろんな専門分野があって、プロセキューションに特化するという弁理士

が当然いてもいいと思う訳です。明細書を突き詰めれば、面白いところがいっぱいあって、それが好きだという人もいるわけです。ただ、いい明細書を書くためにはどうしたらいいかということは、当然考えなければならないのであって、その意味で、判例の研究が必要だという吉田先生の見解は正解だと思います。いい明細書を書きたいと思った人は、そういう研究をすると思うし、能担試験を受けたほうがいいなと思うでしょう。そうしたら、その人は試験を受けたらいいだけの話です。だから、能担試験にチャレンジする人間がどんどん増えなきゃならない、ということでもない。

【司会（北村）】 そうですね。

【伊藤】 そんな気がするのですが……。

【司会（芦田）】 吉田先生は。

【吉田】 私は、やっぱり、弁理士の資質向上のためには、付記弁理士であることが必要ではないかなと思います。だから、資質向上が必要でないという人は、それは受けなくていいでしょうけど、そういうことです。もうこれでいいという人は、それはそれでいいんじゃないですか。

【西野】 淘汰されていきますね。

【吉田】 そうそう、だから、淘汰されていくということ、そういう弁理士には仕事も回ってこないでしょうということになる。

【伊藤】 それが社会学的物理法則です。

【吉田】 だから、自分をもっと上を望もうと思ったら、やっぱり、勉強しないとだめでしょう。例えば分割出願するためにはどうしたらいいかと、いろいろ考えたら、やっぱり、訴訟とかいろんなことを経験するというか、そういう判例を見てみないと、どんな明細書を書いたら分割出願できるのかとか分からないと思うんです。やっぱり、そういう勉強は必要、そういう資格も必要、それを目指しましょうということだと思いますね。目指す必要がないと思う人に対しては、何ほ言ってもしょうがないから、それはほっておいたらいい。

【西野】 強制的なものとは違うからね。

【吉田】 そうそう。

【司会（北村）】 そうですね。

【西野】 どれだけ説得できるかやね。

【吉田】 ただ、弁理士試験で合格しただけでは、ちょっと知識不足でしょうというのが私の感覚ですね。

【司会（北村）】 では、この座談会の最後に「付記制度とは」について先生方から一言ずつ端的にメの言葉を言っていただきたいと思います。

【西野】 付記とは弁理士の必須と見つけたり！

【伊藤】 弁理士活躍の場は、思いのほか広く、興味はつきない。弁理士は、プロセキューション能力のみならず、その周辺の処理能力、すなわち、訴訟遂行能力、紛争解決能力、知財コンサル能力、交渉力、契約書作成能力、プレゼン力等、弁理士個人の能力を発揮する場は無限である。付記制度は、弁理士の活躍の場を広げる絶好の機会を提供するものである。

【吉田】 付記制度とは、権利書としての明細書はどう書くべきかを教えてくれる制度ではないかと思います。

【司会（北村）】 本日は長時間にわたり色々な話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

— 了 —

(原稿受領 2023.8.3)



写真奥左から 北村吉章氏・芦田桂氏  
写真手前左から 吉田昌司氏・伊藤晃氏・西野卓嗣氏