

## 座談会

## 企業が求める弁理士



弁理士会館会議室にて

## 出席者（順不同）

キューピー(株)	山本 洋三 <sup>(1)</sup>
KDDI(株)	小林 義美 <sup>(2)</sup>
コマツ	秋山 照夫 <sup>(3)</sup>
三共(株)	本間 寛 <sup>(4)</sup>
太平洋セメント(株)	新井 範彦 <sup>(5)</sup>
パテント編集委員	正林 真之 田中 康幸

異なる業種企業の知的財産部、知的財産室に所属の方々にお集まりいただき、特許につき、弁理士につきお話いただきました。お話いただいた内容は多岐に亘りました。出席者の方の経験、立場から、出願や審査段階等において弁理士に望むことだけでなく、侵害訴訟における弁理士の役割についても考えを述べていただきました。

正林 皆さんが事務所と付き合いときに一番重視するのは何でしょうか。

山本 選ぶ基準ですが、紛争になったときに頼めるということでは、やはり大きな事務所ですね。弁護士がおられるとか、あと、弁護士と弁理士の共同関係がいいとか、それは非常に重要だと思います。弁理士に出願を相談しているのに、訴訟になったら違う意見が出てきたとか、問題になってきたら弁理士が急におとなしくなって弁護士が1人でしゃべっているとか、そういうふうな関係を見ますと、それでいいのかなあと感じることがあります。

正林 でも、そんな感じの事務所のほうが、むしろ大勢ですよ。

山本 確かに、全体的にそういうふうになっていると思います。こちらとしては、出願から鑑定書まで、みんな弁理士に書いていただいて、警告書とかが来る

と、後から入ってきた弁護士主導になる。隣に弁理士に座っていただいているのに何か話が違ってきているな、雰囲気違ってきているなということになると、すごく不安を感じますね。訴訟代理の問題もあると思いますし、仕事の分担というものもあるのかもしれませんが、大きな事務所では弁理士も頑張っていたきたいというか、期待するところがあります。あと、小さな事務所ともお付き合いはありまして、特許出願でも、基本出願とかそういうものよりも、どちらかというと、日常出てくる小さな発明等について、タイムリーに、しかもこちらのニーズを理解した形で対応していただいています。中間手続でも審査官とまめに連絡をとっていただけたらとか、こちらのニーズに合うような形での特許化に努力していただける事務所は、大きさにかかわらず、いいなあと思っております。

新井 企業はいろんな事務所に試しにお願いしてみようかという意欲は余りない、少ないような印象がありますね。昔からのお付き合いでいろいろな当社の技術も知っている、技術の変遷も御存じだということで、

- 
- (1) キューピー(株) 知的財産部
  - (2) KDDI(株) 法務・知的財産本部知的財産部出願グループ 課長
  - (3) コマツ 研究本部知的財産部第一グループ  
グループマネージャー 技術士(機械部門)
  - (4) 三共(株) 知的財産部特許第3グループ 課長代理
  - (5) 太平洋セメント(株) 知的財産室(佐倉) 主査

どうしてもつながりのある弁理士から思い切って離れるという動機は余りないのですね。今後のことはわかりませんが、今の段階では余り流動化するような要素がないのではないかと、弁理士法の改正の中身を見ても、そう思います。

小林 私、研究所駐在ですけれども、研究所で事務所を選ぶ場合には技術の専門性ということで、もう研究プロジェクトの各研究グループごとに弁理士を大体割り振っています。だから、そのグループの発明件数が多いければ当然出願依頼件数も増えるし、ほとんど発明が出なければ出願依頼が少ないというところがあります。研究所の場合には民生製品に係わる発明というのは余りなくて、学会発表や研究開発に係わる発明が多いものですから、発明というのはシリーズ物でなかなか出てこないですね。ですから、弁理士からは、せっかく前に技術を勉強して明細書を書いたのに、次に頼まれたときは全然関係ないということを言われたりします。また、安易に違った事務所の弁理士に、全然、関係のない分野のところをお願いしてしまうと、発明者から見ると、技術の、前にやったこととの関係で違った方では困るということもあつたりします。あと、最近の話では新規事項追加の問題で、すぐ優先権主張という形でやらざるを得ないということもあるのですが、そうなったときにはやっぱり前の弁理士と同じところに頼まざるを得ないということもあります。ですから、研究所の場合、ずっとお付き合いのある事務所というふうに決まってしまうところが結構あるんですね。ただ、私どもも、本社の方にも同じように開発とか実施部門とかがありますので、そういうところでは、結構、サービス関係のビジネスモデル特許などがありまして、それについては新しい弁理士ということでやっております。今までのところは、技術のオーソドックスなところは、確実にやっていくといえますが、発明者、というよりも研究者ですので、今までの慣れもありまして、うまくやりとりできるということで、それほど大きく変えるということはありません。あと、事務所の大きい、小さいということも、今おっしゃいましたけれども、それは余り関係ないですね。やっぱり、大事なものは、技術の中身をよく知っていただいている、発明者が満足する、とにかく研究者が満足してくれるということなんです。ですから、出来上がってきた明細書を見て、「あ、これ、よくわかってもらっていますね」

という言い方をされると、我々、担当としても非常にありがたいですね。また、将来拒絶理由通知が来たときに、コメントに時間がかかるとか、そんなことは全然知らないとか、そういうことがないので、新井さんが言われたように、流動化というのは少ないなと思います。ただ、新しい分野についてとか、最近の法改正への対応とかでは、難しい対処もあって、そういうところはどんどん勉強してもらわないと困るところはありますね。

新井 私がいい弁理士だなと感じるタイプは、今まで出てきた出願を全部把握していて、今回、これでお願したいという案件についてその位置づけがわかっていらっしゃる弁理士ですね。話している中で、すぐ、ずっと過去のものまでさかのぼって話がいろいろ出てくると、プロフェッショナルな方だな、我々にはまねできないなと感心します。そういう人には「弁理士」という名前の重みを感じますね。

田中 本間さんのところではどうですか。

本間 基本的に、発明発掘、明細書の作成、権利化、あとエンフォースメントも含めて全部自前でやっています。付き合いが全くないわけではないのですが、ほとんどないですね。だから、今は逆にネットを広げようとして、いろんな事務所にコンタクトをとって、「どうなのかな～？」という当たりをつけているところです。

田中 事務所との付き合いを増やすということは、今までずっと会社内でやっていたのを外にも出しているということですよ。そうなった動機は何ですか。

本間 うちの部署はもともとは、まあ、企業の知財部はみんな一緒だと思うのですが、発明の権利化ということがまず一義的にあり、あと、経営戦略に基づいたポートフォリオマネジメントと申しましょうか、知財戦略というのが求められていました。ところが、従来、権利化の側に注力していたものが、どんどん、ポートフォリオマネジメントに特化してきて、そのシフトによって、従来やっていたところが手薄になるので、その分の手当てをアウトソーシングしようということで事務所の打診を活発にするようになりました。業務が徐々にシフトしているので、当然、その手当てもしなくちゃというのが、直接の動機です。

正林 御社の場合は有機化学関係 薬剤なので、明細書は事務所に書かせるよりも、企業自体が書く方がいいということになりますか？

本間 そうですね。変な話、例えば、特にバイオテクノロジーとか、技術の革新が異常に早いところだと、事務所の方々が一生懸命勉強されても、どうしても技術の最先端についていけないというところがあると思います。また 私どもの業界は、



ほんま ひろし

最悪の場合は1つの商品に1個の特許しかないので、ものすごく特許1件の重みが大きいので、どこまで訴訟に耐えられるかといったことも考える必要があり、多少神経質になりすぎているのかもしれませんが。

新井 そうすると、これからの事務所というのは、今のお話を聞いていますと、この分野という、すごく狭い分野で勝負する時代になってくるのかもしれませんがね。これは特定の分野のことかもしれませんが.....。

本間 実際、私どもでは、バイオに強い事務所というかバイオに強いのはこの弁理士で、製剤に強いのはこの弁理士というふうな切り分けで全部やっています。

新井 すると、大きな事務所ではなくて小さな事務所ということですか。

本間 事務所のサイズよりも弁理士個人の力を重視しています。

新井 そうですよ。確かに大きな事務所、小さな事務所という区分けは余りぴんと来ないですよ。

山本 私、先程は、わかりやすく、大きい、小さいと言いましたが、まさしく我々も、事務所を選ぶときには、大きいから、小さいからという選び方をしているのではなくて、その弁理士の方にどのような仕事をやっていただけるかということをあくまでも大事にしています。ただ、実際、紛争事になってきたときには、どうしても弁護士にとか、1人の弁理士の意見だけではなくて、もう少し複数で、チームで対応していただきたいとか、そういう場合もあるので、やはり、弁理士同士、また弁護士と弁理士の共同関係がとりやすいという意味で大きな事務所とのお付き合いも大事かなと思います。ですから、日々の仕事に関しては事務所の大きい、小さいは全く関係ないと思います。

秋山 確かに、先程三共の本間さんの言われた専門性の話というのは非常に大事だと思うのですが、逆に、特化して行けば行くほど、出てくる件数はどんどん狭まってくるので、事務所経営上必要な件数をこ

なせるかどうかという問題が出てくる。専門性を高めていくことと、もっと件数をこなしたいということとは相反する、矛盾するところがあるので、事務所とすると、結構、つらい面があるのかなという気がするのですが、その辺はどうですか(笑)。

正林 それはありますよ。困るのは、難しい分野ですね。今のバイオ等もそうで、本当にわからないときがありますね。一番新しいわけですから、その一步手前まで勉強しても、すごく時間がかかります。

新井 そういうときは、料金を高くするとかということでも対応できるのではないのですか。

正林 いや、それが、そうはいかないのが実情です。

新井 こちらの依頼する側で相当書かれているような状態で明細書の案をお出しして、返ってきたものがほとんど直ってなくて、出願の費用はこれだけですと、前の基準にのっとっておっしゃられたりしますと、企業で働いている者としては、



あらい のりひこ

ちょっとと感じるときがありますよね。一方、従来の技術と比べてあんまり進歩性もないのだけれども、それを何とかうまく、先程のお話ではないのですが、進歩性を出して書いていただいた場合には、あ、なるほどと思います。そこら辺のところがありますよね。

正林 そう。出す方としては、変わっていないとか、悪くなるというときに、どう金を払ったらいいものか、問題になりますよね。

小林 変わってこないと、その中身を弁理士の方が本当に理解してやってくれているのか、理解しなくてそのまま体裁を整えて出しているのか、こちらにはわからないですよ。やりとりがあって初めてそこで盛り込みがあるとかがあればいいけれども、そういうやりとりもないまま出ていっちゃうと 本当にわからない。

新井 今回、料金体系が取り払われたのには、一応、独占的な制約があってはまずいということもあるのかもしれませんが、私は、そういう質に対してこういう料金、この人に対してこういう料金という普通のやり方が弁理士の世界の料金体系にも及んできた、それが当たり前のことになったということなのではないかなと思っていたのです。

山本 鑑定書については、最初に幾らぐらいかかり

ますかというお話を聞いて、ちょっと高いかなと思った場合には、もう少し安くできませんか、安くできる方法はありませんかという言い方で、少し値段を抑えていただく。そのために鑑定書の枚数が減っても仕方ないですけどね。そういうようなお話はさせていただいたことがあります。ただ、これは、こちらが交渉するわけではないのですけれども、私も「気持ちいいな」と思うことがあるのです。例えば、明細書を書いていただくときに時間がかかった場合には、これは実は非常に時間がかかりましたので、少し多目に請求させていただきますというふうに、堂々と、多目に請求される事務所もあります。それはそれで、こちらもわかっています。そういう時間のかかる明細書を書いていただいたときには、何回も弁理士から電話がかかってくるのです。こちらも説明して、ファックスを出してと、途中で何回もやりとりします。最終的にできた明細書が薄い、厚いには関係なく、時間がかかっているのだ、弁理士に一生懸命やっていただいたのだということがこちらもわかっていますから、このくらい請求させていただきたいと思いますということで、普通の明細書よりも高目の請求が来ても、それは気持ちよくお支払いできます。やはり、企業というのは、一般的に安い、高いだけで見ているのではないと思います。先程あったように、例えば意見書等でもそうです。こちらとしてはこういうふうに対応したらどうかという案を作って、弁理士にお送りして、ちょっと考えてくださいと。そしたら、山本さんの案でいいですねと言ってきて、請求書がぱっと来ると、何か納得できないですね。逆に、山本さんの案もいいのだけれども、さらに良い対応案がありますよ。ついてはちょっと審査官に聞いてみますよ、と言って聞いていただいて、審査官もこれで通すと言っている、というやりとりがあった上で処理していただくということであれば、さすがこの弁理士は違うと。

秋山 それがきつといい事務所なのでしょうね。

小林 やりとりが生きていますよね。

山本 そう。やりとりが生きているというのが非常に大切です。お金の問題ではないと思いますね。

秋山 我々のところは、明細書を書いてもらうのに、発明者と知的財産担当と事務所の方との三者で検討をやりま。そこでやり尽くす予定なのですけれども、その後何度も電話をかけて聞いてくる方もいるし、聞

いてこない方もいる。聞いてくる方は、それなりに自分が納得できないと書けないのだろうなと思われ。受ける知財担当としたら、時間は取られるわけですけど、また、明細書作成の納期が遅れる場合もあるわけですが、できてきた明細書には、やっぱりこちらが言いたいことがきちっと書いてあります。一方、出願のための検討をやった後、特に向こうからの質問も何もしなくてできてきた明細書は、いい場合もありますけれども、場合によったら、言いたいことが入っていない、あるいは、ずれているというケースがありますね。

田中 意地悪なことを言ってしまいますけど、逆に言いますと、何度も聞いてくるというのは、そのときにちゃんと聞いていなかったんじゃないかということは...?

秋山 そういうことはまれです。やっぱり技術に関しては、発明者、設計者の方がはるかに詳しいわけですよ。検討会では発明者が考えた最新のものをしゃべるわけですから、理解が十分できないということはあると思うんですね。



あきやま てるお

小林 ただ、わからないから教えてくれと言われると、発明者としては、わからなくてまた聞いてきたという感じを持つわけです。そういうやりとりが、明細書ができ上がるまでに何回もあると、発明者から、「もう、嫌になった、あの弁理士は次からやめてくれ」と言われる場合もある。だから、聞き方が問題で、提案型で聞いてもらわないとうまくいかないと思いますね。

新井 それは多分、前の技術とのつながりの濃い明細書を書いていただく場合と、今までと全く違った、新しい技術の出願をしますということで聞いていただくのとは違うと思うんですね。もし、前者の場合にそれをやられたら、これはもう、相当、疲れてしまいますけど、後者の場合はしょうがないですね。だから、さっき言ったように傾向として、この技術分野、例えばこの開発テーマについてはもうこの弁理士にずっとお願いしていくんだというふうに、何となくだんだん変わってくるのは、そういうところがあるからなのです。それと、一つの技術分野、開発テーマについて、A事務所、B事務所、C事務所という形で出した場合、後で国内優先でまとめるときに、こっちも、こっちも、こっちもですから、どこでどうしようかとかいう

ことになるのですね。あと、拒絶理由の上でも、周辺で同じような内容をわっと出しますから、それを別の事務所にすると、これは困る。やはり、後から出てくる拒絶理由の点でも、国内優先の点でも、この開発テーマについてはこの弁理士というふうにした方が、依頼する側としてはすごく楽ですね。

小林 そうですね。外国出願のときも、事務所が違っていると、優先権証明書のために委任状別に出すという面倒さがあります。非常にレベルの低い話ですけど、そういう委任状の問題だとかがある。

新井 手間暇がかかっちゃいますから、どうしても広がらない。企業がいろんな事務所に試しに出してみようかなということにちょっと積極的でないのは、そんなところも否定できないと思うんですね。もちろん、どこが非常にいい事務所かというのが見えてこないというところもあると思うのです。この業界は宣伝も広告もされていませんから、全然わからない。弁理士の住所と名前を羅列している広告をよく見ますけれども、何ができるか、今までどんなことをやってきたかということがわからない。弁理士法が変わって、これからはそれができるようになってくるのですか。

正林 一応、専門は載るのですけど、それだけですな。

新井 それから、最近では企業間の合併が多いと思います。私の業界でもちょっといろいろありまして、合併が繰り返されて、同じ1つの事務所に依頼していた企業と今までは全然ライバル関係になかったのですが、ライバル関係になってしまったのです。そんなことも、最近では事務所の方の悩み事としてあるのではないかなと思います。

正林 クライアントが新規事業を行ってしまったら、コンフリクトの問題に巻き込まれて、ということですね。

新井 そうですよ。だから、さっき言った、専門化、特化するという部分では、その分野の企業がその事務所に集まるかといったら、やはり問題があって、企業はいっぱいは集まってこないと思いますよね。ぶつかっているところは多分集まってこないでしょう。1つの分野では1つの企業という形じゃないと、やっぱりちょっとというところがありますよね。その辺の問題は、日本弁理士会はどうされているのですか。

正林 いや、もう、やってはいけないという話で、弁理士法で決まっているのです。出願については、特

に相手方の了承を得ればいいという話にはなっていますけれども、基本的にはもう禁止されていますね。双方代理、異議申立人と申し立てられる方の両方になってはいけないというのは、昔からですけども、今のコンフリクトの問題はどうするの



しょうばやし まさゆき

かというのは、了承を得なければいけないという話になっています。そういえば、秋山さんは、どんな事務所を選ぶかという話ではまだ発言されていないようですけど、何か一言……。

秋山 そうですね。どう選ぶかというよりは、もう選ばれた事務所がかなりの数ありますよね。私が知的財産部に移ってから新たに増えたところはないのですが、ただ、売り込みはあります。弁理士事務所からお手紙で、こういう事務所ですが、お付き合いしませんかというのが来るルートと、外に出て行って、こういう会合とかで少し面識ができると、その方がどうかというようなルートとがあります。現在のところは、出願件数と、1つの事務所にどれくらい出せるかという関係から見て今くらいで大体バランスがとれているのかなという感じはしています。

本間 その選ばれた事務所に絞ったというか、なぜそれらの事務所が残っているかというのは、やっぱり仕事をしていてウマが合ったということなのでしょう。

秋山 多分、以前からお付き合いさせてもらっていて、互いが満足しているという面があるのだと思います。そういう中で少し我々のところの特徴的なところかなと思うことを話しますと、こう言うとおこがましいという話になると思うのですけど、事務所の方の質を見させていただくのに、我々なりのやり方を考えて行なっております。チェック項目を決めていまして、明細書ができてきますと、チェック項目に基づき評価していきます。二重丸、丸、三角に区分し、こういう事例があったら三角にしなさいとか、こういう理由があったら二重丸にしなさいとか、評価表があります。明細書を1件書いていただくと、知財担当は1件につき1枚評価表をつけます。そして事務所にはそれを送ります。

本間 え！？ フィードバックもされているのですか。

秋山 ええ。今回明細書はこういうふうに見ましたよというのを送る。同時に、それを1年分ためまして、

最後に点数化しまして、明細書を書いていただいた方の今年の結果を点数で数値換算します。そして年に1回事務所の代表の方に、今回はこういう結果になりましたとお話しします。その時点で芳しくなかった方は、場合によったら別の方にかわっていただくとか、そういうことで質を何とか高めていこうとしています。色々なやり方はあると思うのですが、我々のところはそのようなやり方を何年か前からやっています。

小林 私どもの方も2極化して、よく書いてくるというか、もうほとんどそのまま出せばいいという書き方をする研究者もいるんですが、実はそういう人は、一度、苦い思いをしているのです。要するに、開示が



こばやし よしみ

十分でなかったために、自分の発明が拒絶理由でオシャカになっちゃったわけですね。だから、もう出願の段階から、自分の言いたいことはほとんど全部書いて出すという形が一つです。それはもう、ベテランの研究者ですね。一方、若い人たちは、何が大事かというのがわからないので、提案書の形で出してきて、あとで図面を出してくるという形で面談をやってしまう。どっちがありがたいかというと、事務所の方には、よく書いてくれた方がありがたいといつも言われます。ここまで書いていただければ、もう、あとはできますと、よくお話しになりますけどね。

田中 弁理士の審査での対応についてですが、例えば特許庁からの拒絶理由通知書が事務所から送られてくると思いますが、その場合に、弁理士のコメント、拒絶理由に対する方針案、そういうのは皆さんのところでは要求しているのか、それとも、コメントは要らない、特許の方針は自分達のところで立てるということにしているのか。そのあたりはいかがでしょうか。

秋山 昔はコメント付きでやっていたようですが、放棄しようかという案件までコメントが来ても無駄だということもありまして、こちらの要求によって作ってもらうようにしています。

山本 私どものところは、拒絶理由がこちらに届くときに弁理士の詳細なコメントが付いていたという記憶がなくて、どちらかというと、1行、2行、ちょこっと先生に書いていただいているのがほとんどですので、

先生もとりあえず見ていただいているのか、それとも何も見ずに送ってきているのかを判断するぐらいです。ただ、確かに中間処理というのは大事な点ですよ。例えば、この出願は会社の事業活動に大事なもので、特許性が高い低いにかかわらず負けたら審判まで持っていかなければいけないというもの、審査で駄目ならそれでおしまいだというものとは、対応が変わってきます。例えば、審査が駄目ならこれはおしまいというのであれば、思い切って補正して、特許になるならば特許にしまえと、大胆に処理してしまうというのも一つの方法ですよ。反対に、事業活動にとって大事だ、負ければ審判までも行くんだというのであれば、ここで補正せずに勝負して、駄目なら審判でもう一遍勝負すればいい、あるいは補正すればいいとか、そういうふうな価値判断もありますし、出願によって一つ一つ違います。ただ、それは弁理士の方は当然、御存じないわけで、それはこちらが情報発信をすべきことです。連絡を取り合って進めていくということですよ。今までその点で弁理士と意思疎通が不十分であったという事例は一度もありませんし、今のところ、中間処理に関しては弁理士に対する不満はありません。

正林 ただ、会社の方針というか、そこまで弁理士が入り込むことはないのですか。これは審査の段階でやめるものだとか、とにかく審判まで頑張るものだとかということは、出願の段階で考える必要はないのですか。

山本 そこまで、この出願についてはこう対応した方がいいのではないかというふうな、会社の方針にまで突っ込んだ提案を弁理士からしていただいた経験がありませんし、それを必要と感じたこともないですね。出願する段階ではその辺はかなりお話ししますが、中間処理の段階で余りそういうことを強く感じたことはないです。

小林 私どもは、出願時と審査請求のときと中間処理、つまり、審査請求は前のものと出願から5年目ぐらいで予備審査請求要否調査をやって、次にまた、2、3年後に拒絶理由が何かがあるので、その中間処理の段階で見極めるのですが、出願のときと5年目と7年目とは全然違う場合があります。例えば、出願のときに防衛目的で出しておいて、まあ、いいやと言っても、もともと研究所の発明は結構先を見てやっているんで、研究者が、ころっと今は時代が変わっている、これは絶対使えと。そういうときは、防衛出願でも、いいかなと思ったら権利化します。いつ変わるかわか

らないということ。それで、うちの場合もコメントはケースバイケースなのですけれども、コメントをもらったときに、これは初めから審査官の言っていることに負けている、態度、姿勢が負けている、粘りが無いという、すごく強いクレームを研究者からもらったことがあります。やはり、そのときにも大事とは思っていたけれども、今はもっと大事になっている、これは取ったら広く、即標準化とか何とかで使えるからということなのですね。だから、安易なコメントを頂くことは問題だとは思いますが。

田中 正直な話、拒絶理由がかかっていないクレームがあるとほっとしますね。で、つい安易に、そちらに走り勝ちなのですが、待てよ、それでいいのか、と考えますね。



たなか やすゆき

新井 そのクレームでいいかどうかの判断は、企業の今の事業がどうなっているかによっているわけで、そのクレームで十分カバーできるのであればということもありますし、企業の人間の意見等がないと、なかなか判断するのは厳しいですね。

小林 今日、ちょっと言わなくてはいけないなと思っていたのは、そこですね。発明者が言っていました。敵が2人いると。「敵」という言い方はしなかったですけど、そういうニュアンスのことを言っていました。要するに、特許庁の審査官が拒絶理由通知をしてきたら、その中間に入っていた弁理士も同じような態度で接してきた。そうすると、我々としては、まず弁理士を説得しなくてはいけない。その説得が終わって、やっと審査官を説得できると。

正林 模擬審査官みたいな感じですね。

小林 そう。だから、2人、説得しなくてはならない。そうではなくて、弁理士というのは我々の方の立場に立ってもらって相手に反論してくれないと…。壁が2つあるのはおかしいのではないかと言われた覚えがありました。もう、それは本当に、すみません、ですよ。

田中 拒絶理由が来て、この特許を維持するか、あきらめるかという判断をするのは、どの方ですか。

小林 やっぱり、発明者には参考意見を聞きますね。引例を見てもらって、それで本当に残ったもので

補正した場合、大丈夫だろうか。また、技術の動向は発明者自身が一番よく知っているの、これはもう取っても仕方がないというのであれば、それを参考にして、補正検討前に捨てると。無駄というか余計なパワーはかけない。その最終判断をするのは我々、知財部です。

山本 我々は応用発明が多いので、発明者というよりも、ほとんど知財部の我々担当者が、弁理士と直接特許化できる、できないというお話を決めて。特許化できないのであれば、あきらめることもありますけれども、応用発明の場合には、反対に、思い切ったクレームを小さくして、あんまり使い物にならないなと思いつつも、枯れ木も山のにぎわいじゃないですけど(笑)、せつかく特許出願したのだから取っておくというような判断をすることもあります。その辺も含めて、ほとんど知財部主導で判断しています。これは、応用発明が多いという事情によります。

田中 秋山さんのところはどうか。

秋山 私のところは、発明部門に回します。発明部門の発明者、その所属長に回します。それから知的財産部の特許担当が検討します。最終的な決定は、グループ制をしいているのですけれども、そのグループリーダーが決めます。発明者は、引例との関係の進歩性については、見れば割と容易にわかるでしょうし、今時点におけるその特許の必要性というのがありますから、そういう両面から見て、発明部門としての意見を出してくる。それを特許担当が、今は進歩性なしの拒絶理由が多いので、主に進歩性との関係で役に立つような権利化ができそうかどうかという観点で見ます。そのときに、それに関連している自社の製品がどの程度あるのか、あるいは権利化したときに他社に何か物を申せそうなものなのか、そういう観点から、応答しようかあきらめようかを決める。最終的には、その知財部のグループで判断している。そういう進め方です。

本間 私のところは決定権は逆に研究所にあります。拒絶等が来た場合は、特許庁からダイレクトに入ってくるのですけれども、知財部で関係する開発部門や営業部門等の意見を集約して、チェック項目を付けて「こういう項目がありますので、要否を判断してください」という形で、研究所にどんと投げています。それで、研究所が「捨ててもいいよ」という決裁を出すと、それを受けて放棄するとか、そういう形を取っています。



山本 先程、当社では知財部で判断すると言いましたけど、研究所の意見を聞かないということはなくて、最終的には知財部が判断するということです。さらに知財部でも、知財部長の決裁になっています。しかし、応用発明が多いですから、現実には、知財部の担当者の意見が非常に大きなウエートを占めている。そういう状況なのです。ちょっと説明が足らなかったかもしれません。



やまもと ようぞう

正林 新井さんのところは？

新井 私のところも同じで、まず拒絶理由通知が来たら担当者に聞きます。その場合に、今、問題なのは、私もどちらかという新しい方人間なんですけれども、昔の人が担当したもので、かつ、その発明者もないケースです。担当者もないし、発明者もないとなると、困るんですよね。事業を派手にやっているところだったら、わかるのですけれども、ちょっとやっているというようなレベルのものも案外あって、そういう場合はその判断に困る。しょうがないですから、それに類似した開発をやっているところの、例えば一研究員に意見を聞く。そこでもわからなかったら、最終的にはこちらで判断して、私どもの知的財産室の室長の承認を得て放置するとかしています。ですから、一番の悩みは、だれに聞いたら一番的確な判断ができるかということなんです。これまで（審査請求期間）は7年間でしたから、ずうっと寝かせていますが、もう7年もいる研究者って、余りいない。相当ベテラン研究員ぐらしかない。皆さん、いなくなっちゃっていますから、企業ではそれが一番手間暇がかかり、私どもの仕事の中で一番効率が悪く、改善点になっています。それをどう正確に判断するかということですね。

田中 それで、手続を継続することになりましたというとき、弁理士にはどんな指示を出すのですか。意見書であれば、反論の要点だけを送って意見書を、補正であれば補正の要点だけを送って補正書を書いてもらうということでしょうか、今、新規事項の追加が禁止されていますので、補正がなかなか難しい。そのあたり、弁理士がうまく対応してくれているのか。大丈夫だと言ったのに新規事項だと言われたとか、そうい

うようなことはありませんか。

新井 新規事項で云々というのは余り感じません。平成6年から要旨変更は新規事項ですよ。だから、それ以前の出願については要旨変更 その範囲内で補正をやってもいいんだらうなと思っても、特許庁の方では新規事項の考えでやってくる場合もあるという話も聞いております。ですから、平成6年を境にしてぴっちり分けていただいたらいいのですけれども、そうでもないということになると、やっぱり、新規事項で見ざるを得ないですよ、安全側ということでは。その辺はどうですか。

小林 私のところは、やっぱり新規事項の関係で中間処理で最終拒絶理由通知をもらって、もとのクレームに戻せなくなったというのがあったりしました。あとは36条4項1号の関係の開示不十分の拒絶理由ですね。やっぱり新規事項になるかもしれないけど不足分を入れたいですよ。ここまでなら大丈夫かなと言いながらやっています。で、また、だめだと言って、だんだんとそこにはまってくる（笑）という感じです。また、審査官というのは新規事項の運用がすごく厳格だと思うことがありましたね。もう、以前、面談をやっても、それは新規事項で認められません、入れられませんという感じでした。やっぱり、出願のときにある程度ちゃんと明細書を作っておいてもらわないと、というよそ事みたいな言い方ではなく、作らないと、やばいなあと思いますよね。

秋山 弁理士の仕事の中でやっぱり一番比重を占めるのは出願から権利化までではないかなと思います。その後の審決取消訴訟や侵害訴訟はそれほどなくて、主要な業務は出願からいかに権利化するかということまでではないでしょうか。そうだとしたら、前に言ったのと少し矛盾するかもしれないのですが、その専門性も、機械が専門ですというのではなくて、機械の中で、自分はどこが特長を出せるんだ、いい明細書を書けるんだということをはっきりさせる。それが、独立して一人でクライアントをつかまえてやっていく武器になるのではないのでしょうか。そうすると、ある出願をするのにA氏に出そうかB氏に出そうかといったときに、この内容だったらこの人の方が絶対いい、わかっているというような人を選ぶ。弁理士の方から見ればそれが大きな武器になるのではないかなという気がしますけどね。



正林 弁理士業においては、他に負けない商品価値をどう創り上げていくかということは極めて重要なことです。

新井 地方に工業団地だとか、いろいろありますね。特に若い方というか、今まで歴史のない方はそういうところに密着してしまったりいいのではないかと。

本間 でも、これだけ毎年何百人もの方が弁理士資格を持って同じ業界に入ってくるのだから、そのうちに弁理士も自分の売りは何かというのをどんどんアピールしないと客がとれない時代が来るのかもしれないですね。

新井 売り込みが下手だからといってやっていけない世界というのはまだまだいいなと思います。売り込まなくてもいい世界なんですね、現状は。

本間 それは先程からの話のように、企業が固定の弁理士のところに仕事をどんどん流していくからというところがやっぱりあるのではないですかね。

新井 売り込めば流れるかもしれませんがね。流動化させようという意識がないのですね、まだ。

正林 お見合いの場も無いですし。

新井 ああ。お見合いの場をつくったらよろしいのに。

正林 私もそう思います。

山本 流動化ということですが、やっぱり最終的には20年間ある権利の面倒を見てもらわなければいけないので、非常に厚い信頼関係が必要です。それに、いつ訴訟とかそういう問題が起るかかわからないので企業の方もあえて流動化させたいと思っているところは少なくなります。ただ、自分が今までお願いしているところが不満であれば、次に探すときにどうするか。なかなかいい弁理士が見つからないとすれば、そういう面での流動化は必要ですから、二面性があると思うのです。

正林 そうですよ。

山本 できれば信頼できる弁理士のところになるべく集中してコンスタントな件数を持っていきたいと考えているのですよ。「昨年は30件お願いしました。今年は1件です」では、かえって失礼になりますし、信頼関係が揺るぎますから。安定した件数を持っていけるように、信頼関係を保っていけるようにしたいということです。だけど、そうなると今度、付き合いがだんだん狭まってきます。その場合、新しい、全く別の技術分野の出願をしたいときに、その事務所が処理できればいい。勉強していただければいいのです。けれども、それができないときに、今度新しい弁理士を探

そうということで大変なことになってしまうのです。ですから、二面的なところがあります。探そうと思えばいい弁理士にめぐり会えるという環境も必要ですが、かといって、それだけではいけないという、すごく難しいところがあると思います。

正林 そうですね。やっぱり長く信頼して付き合い合えるところを探すというのは昔も今も変わらないのでしょうか。

山本 そこは変わらないのではないですか。流動化という話が今、出ました。確かにそれはすごく必要だと思います。だけど、企業はあえて流動化を好んでいるわけではない。ただ、いい弁理士にめぐり会いたいと思ったときに、なかなかそういったルートがない。地方では特にそのニーズが強いのではないかなという気がします。

田中 先程の審査の話ですが、審査の段階で拒絶理由が来る。審判でもいいのですが、審査官面談あるいは審判官との面談をどのように活用しているか。審査官面談をする場合に代理人にはどんなことを望むかということですが。

本間 いや、まあこれもケースバイケースですけれども、少ないといえば少ないと思いますよ。多用しているという感じではないですね。

田中 その場合には弁理士も一緒に……

本間 ええ。行くときはというか、資格を持っていない人間だけでは行けないので、そのときは社内の弁理士と2人で行くという形です。

田中 私の経験で言いますと、審査官面談をした方が特許になる確率が高いと思います。それは人と人が会ったから情が通うとかそういうことではなくて、発明のポイントを審査官の方により理解していただくためには審査官面談が有効ではないかなあということなのですが、そのあたりはどうでしょうか。

山本 当社は、審査官面談は比較的、出願件数の割には多いと思います。1,2カ月に1回ぐらいはだれか特許庁に行っているという感じです。特に補正については、まずファクスを流して、審査官に見ていただいたり、あるいは弁理士に行って話していただいています。確かに審査官面談したものは特許化率が高いと思います。食品の場合、発明の効果というのは、おいしだとか、我々のマヨネーズ会社だったら乳化の安定性がいいだとか、分離しないだとか、色目がいいだとか、そんなことが多いのです。それで実験データもマ

ル・ペケ・サンカクみたいなものにどうしてもならざるを得ないので、そうすると審査官に先行技術と一緒にだと言われるのです。簡単に言われてしまうのです。ところが、審査官面談に実施品を持って行って、こういう製品になって出ているというのを見ていただく。製品のパンフレットを持っていくだけでも、審査官は「あ、これ、店で見たことがある」とか(笑)「なるほど、こういう形で実施されているのですか」と言われる。要するに審査官が明細書の実施例を読まれても、実際の製品としてこういう形になっているというのはいわからない。技術的内容を化学式的には理解されているのですけれども、食品というのはいわゆるそういうものではないですね。その辺を理解していただくということで、やはり非常に効果があると思っています。

秋山 私のところは多いかどうかわかりませんが、私自身は、知的財産部という立場では、やったことがないですね。ほかのグループで何件かやっているのは知っていますけど、その程度です。また、審判請求時に補正をしたときに、面談まで行かずに、審判官から電話が知的財産担当にかかってきて、そこでやり取りをしている事例はありますね。

正林 小林さんのところは……

小林 うーむ。やっぱり代理人の方よりも直接審査官に対して、中間処理の段階で説明した方が話が早いという場合には、こちらから面談をお願いすることもありますし、代理人の方から行った方がいいのではないかなという場合は絶対ノーと言わないでなるべく行きましょうという形にしていますね。

秋山 弁理士にお願いしたいということでは、発明者が審判官と面談する前にどの辺まで言うのかというようなことをアドバイスしてもらえるといいと思います。発明者というのはいわゆる自分のできことは大事に思うし、それを権利化したいと思いますけど、それは実は、考えてみると、もう少し広い概念になるということまで思い至らない面があるのです。どこまでは言う、どこまでは譲歩するけれども、そこ以上は譲歩しない、言わないというようなところを事前に意思疎通しておくことが大事かなと思いますね。

田中 次に、外国出願ですけど、日本の弁理士は、国際出願に関しては業務範囲ですけども、外国出願に関しては別に決められているわけではないのです。

ですから、外国出願をするので日本の弁理士を通すという場合は、日本の弁理士事務所にどういうことを求めているのかということをお聞きしたいのです。直接、会社の方で外国の代理人に頼めるわけですよね。それをあえて日本の弁理士を間に介する場合には、どんなことで使うのか、そして私達がそれに対応できているのかということ。秋山さんのところは外国出願はどうなさっているのですか。

秋山 両方ですね。事務所を介しての場合と自社で直接の場合と、両方です。事務所を通して出したときの真のメリットはどこにあるのだろうかというところはちょっと難しいという気がしますね。

正林 特に三共さんのように、中に弁護士がいる、特にアメリカの特許弁護士がいるというとき、どうですか。特許事務所を通すメリットはないですよね。

本間 そうですね、特にメリットは感じませんね。だから自分達で明細書を作って、中間処理も外国は全部自分達です。例えば、外国の特許法に不慣れな先生で、結局そこが原因となってチョンボをされたのではかなわないなというのが根っこにありますね。先程おっしゃられた、「どういったニーズがあるのか？」ということに関して言えば、最低限、コミュニケーション・スキル、プラス外国特許法の知識、この辺はやっぱり必須になってくるのではないですかね。それが企業の知財部と比べて上だったら使うメリットはあるけれども、そこまで達していなければあえて使うメリットはないと思います。

山本 私の方は外国への出願ということになりますと、結局日本の特許事務所で、しかも、外国だけに出願するということはほとんどなく、日本国内に出したものを優先権主張をしてそのままその事務所をお願いすることになります。現地の良い代理人を探すということはなかなかできませんから、非常に助かっています。ただ、先ほど外国の法律に不慣れな弁理士のお話がありましたが、それは私もちょっと感じたことがあります。何か聞くと、「じゃあ現地に聞いてみます」と言って、そのままなかなか答えがもらえない。現地から返事が返ってこないのか、どうなっているのかわからずに、随分たってから何かとんちんかん返事が返ってくる。そういうことを経験しました。やはり少し勉強をしていただかないといけなと感じたのです。

小林 やっぱり私共も国内出願をしてから外国出願

をしますので、どうしても国内出願をした事務所を使う。そうすると国内出願を頼むところは外国出願もできる場所でないといけない。それが前提になりますね。それから外国特許関係の知識はすごく大事だし、あと、翻訳ですね。多分、事務所でされているところもあると思うのですけれども、外へ出しているところもあるので、翻訳はちゃんとお願ひしたいなというのがあります。最近ちょっと感じるところは、研究者がアメリカに行ったりして、アメリカの方で共同研究とかがあるので、それを今度、日本で特許にしたいのに向こうから持ち出せない。そのときに仮出願するという形でとりあえずやるとかなんとかという話で、その関係が要するに知っている人が余りこちらの方ではないという形で……。だから向こうの方には「もしそういうことでやるのであれば、こちらの付き合いのある外国事務所を指定してくれ」と。それでも、外国の方は向こうのお付き合いの事務所があるわけですから、向こう側事務所になってしまう。その先こちらはどこの事務所になるかわからない。そういう感じで、どうしたらいいか、教えてもらいたいなあとということです。ほとんどわからないですね、正直なところ。

田中 最後に、来年から弁理士が侵害訴訟の共同代理を認められることになっているのですが、それも、能力担保研修を受けて、効果試験に合格すると、弁護士が担当している案件については共同代理人になれるということです。それを目指して現在、弁理士は大学で基礎研修を受けたりしていますし、来年の5月にはその能力担保研修が始まりますから、来年末には共同訴訟代理人になれる弁理士が出てくるのですが、弁理士を共同訴訟代理人として使うかという、随分シビアな…。

本間 でも、それはもう、その個人の能力次第ではないですかねえ。

田中 補足しないといけないのですけれども、現在でも弁理士は侵害訴訟やなんかで補佐人になることが多いですね。補佐人にはなれます。で、訴訟代理権が認められて、共同訴訟代理人になるけれども、補佐人とどこが違うのかという問題もあるのですが、企業の方は弁理士が共同訴訟代理人になれるということはどう思っているのかなということです。弁理士は今、その共同訴訟代理人にみんなでなろうということ、初年度には能力担保研修を受けるという人が千何百人

いるといいます。目指している方は結構いらっしゃるのです。御意見がありましたら遠慮なく…。

山本 私は、今回の改正法では弁護士との共同代理ということですが、共同代理であれば、補佐人で今までやっていただいているのとあまり変わらないと思うのですよ、企業のニーズは。共同代理という形と補佐人という形とでは訴訟の場においてどのように弁理士が違った行動がとれるのかということ、規定上はいろいろあるにしても、現実にはほとんど一緒だと思います。ただ、非常に多くの弁理士が訴訟法の研修を受けられているし、プロ意識の問題として訴訟についても勉強していこう、レベルを上げていこうとされていることは非常に大事なことだと思うのです。もう一つは、最終的にはやはり共同代理ではなくて単独代理ができる形にしていけないといけません。弁理士というのは、理系の出身者も多いけれども、法学部を出てから弁理士になられている方もいる。特に商標などは弁護士と実際、同じような仕事をされている方が多いと思うのです。そういう方々には、知的財産訴訟において、弁護士以上の仕事をしていただかないと国際化に対応できないと思います。「自分は訴訟は余り得意でない、だけど出願から強い権利を取るのはおれに任せろ」という弁理士がおられて、また、そういう方の人数が多いと思うのです。その中で、「いや、おれは明細書を書くのは不得意だけど訴訟にはたけているよ、弁護士はいろいろな仕事をされるかもしれないけど、特許訴訟や商標の訴訟ならおれに任せろ」という弁理士が出てこられる。それで国際的にもやっぱり戦っていけるのではないかと思います。今、共同代理という非常に中途半端なわかりにくいことになっているのは、よくないのではないかと、思い切って共同代理ではなくて単独代理ということではないかと、そうすべきだと私は思うのです。そうして初めて企業の方もそういう目で弁理士に仕事をお願いしていける。今のこの共同代理という形であれば、企業サイドからすれば何も変わっていないというのが現実ではないか。意味がないとは思いません。弁理士が研修で訴訟法を一所懸命勉強されているということで意識が非常に高まりますので、全体として意味はあります。ただ、実務的に企業サイドから見ると何も変わっていないと私は思っています。

小林 今回の、共同代理するということは一応、層

が厚くなったという意味ではすごく心強いというか頼もしいと思うのです。弁理士だけということではなく、まあ、補佐人と変わらないという話もあるのですけれども。ただ、やっぱり山本さんがおっしゃったように、うーむ、どうなのかなというところは正直、ありますよね。千何百人の方が本当に訴訟代理人を目指されるというお話で、多分仕事、業務の幅を広げるためだとは思いますが、では企業の方から見てどうするのかといったときに「今まで経験はありますか」とか、そういう話になるのではないかと思います。まあ、でも、頑張ってもらいたいという気持ちはありますよねえ。単独代理にはぜひともなっていただきたい。

本間 企業にしてみれば、経験のない方に訴訟を任せるといのはかなりリスクが大きいですから、なかなかできない決断ですよ。

山本 一人でも二人でも弁理士以上の訴訟の仕事をしていただける弁理士を早く実績としてつくっていただきたいと思います。弁理士が法律家でありながら単独で代理人として訴訟ができないとなると、日本の弁理士が世界の中で器が小さく見られてしまいます。せっきくの機会ですから弁理士以上の訴訟代理ができる方を一人でも二人でもどんどん出していただいて最終的には、単独代理という形にできるだけ早い時期にするというのが必要なことだと思いますね。もちろんすべての弁理士が訴訟をされるということはないわけであって、その中でできる方にやっていただく。弁理士は、事務弁理士とか渉外弁理士とか訴訟をされる方とか、特に外国でははっきり分かれていますよね。できる方には「訴訟弁理士」を是非ともやっていただきたいと思います。

新井 訴訟を経験して思うのは準備書面の中身で勝ち負けが決まるのではないかなということです。裁判のやり方とかこの段階で証拠を出すとかいうことも重要なかもしれませんが、中身でいかに裁判官にアピールするかというところで多分決まると思います。それは技術を知っている弁理士の文章力にかかっているのであって、それをうまく生かせれば職域は広がるのではないかなと私は思うのですよ。今回の共同代理では、裁判がスタートしたら単独でできる可能性があるわけで、あとは企業の方で育てるという姿勢が大事になります。というのは、技術面で余り代理人がわからない場合には企業に負担がかかるところが

多くなるからです。企業で文献を調べたりとか準備書面案を書いたりとかいうことをしなければならぬ。ただ、それが2年も3年も続くとすると、相当負担なのです。だから、そこを軽減するようなサービスが今回の弁理士法の改正で弁理士ができるようになれば、ありがたいなあと思っております。企業にとってみたら訴訟は大変で、要望があったからこういう法改正になったと思います。そこをうまく生かせるような形でいい方向に行ってもらいたいと思っております。

山本 訴訟になりますと相手がありますから、どの段階で和解するかとか、その辺のタイミングがありません。私も訴訟は余り経験していませんが、訴訟に慣れている弁護士はその辺の見極めができるというか、さすがプロだなと感じたことがあります。最初にちょっと話しましたが、知的財産権は最初から最後まで弁理士の仕事なのです。そういう形にしていけないとだめだと思います。我々の発明を弁理士が育ててくださっている。弁理士から見れば自分が育てている子供をめぐって何か訴訟が起こった。それは最後まで弁理士に面倒を見ていただきたい。また、そういう自信を持っていただかないといけぬ。そのためには知的財産については弁理士に対して単独の訴訟代理権を付与するのが必要だと思います。それが弁理士のプロ意識をより高めることになると思うのです。

本間 私は、ちょっとドライな言い方をしますが、結局、企業にとってハッピーであれば、弁理士であろうと弁理士であろうと、だれが代理をやっても構わないと思います。山本さんの意見とはちょっと違ってしまふのですけれども、私は別に、一人の弁理士が発明の発掘からエンフォースメントまで全部面倒を見る必要はないと思います。特にそれによるメリットというのは感じなくて、逆に適材適所に人は配置すればいいのではないかと考えています。申しわけない言い方をすると、道具は使う人の腕次第で、切れもすれば切れなくもなる。その辺の見極めが大切なのではないかなと思っております。別にその道具が切れるのであれば、弁理士であろうと弁護士であろうと構わないということです。

秋山 もう皆さん、いろいろ御意見を言っていたので、特にないのですけど、訴訟に至る全然前の段階で、他社から警告状が来たとか、あるいは我々が警告状を出そうとしているとか、そういう時点で弁理

士の意見を聞きますよね。鑑定をとる場合があります。そうした時点でもっと現実に即した鑑定ができるようになっていくのではないかなという期待はあります。これからは実際にこれで侵害訴訟をしたらどれくらい分があるのだろうかとか、そういうような観点を踏まえての鑑定が、勉強された結果として入ってくるのではないのだろうか。そういうメリットはあるのかなという気はします。

田中 鑑定をするとすれば、最近の判例とかいうことも当然知らなくてはいけないのですが、その鑑定の仕事でこの弁理士は勉強しているなあというような印象を受けたことはありますか。

秋山 ケースバイケースですね。これからは、最近の判例の動向から考えると、この件だったら、例えば東京地裁に訴訟をおこしたならば、こういう判決が出るのではないだろうかということも想定した鑑定を期待したいと思います。

山本 弁護士の物の見方とか考え方と、弁理士のそれとはやはりちょっと違うところがあると感じます。それはいい面もあるのですが、今、鑑定の話が出ましたが、鑑定ということについては、よしあしは別として、やはりちょっと見方が違う。弁護士の方に鑑定をお願いしますと、どちらかという、大ざっぱではあるのですが、どちらに正義があるかというような観点、訴訟になったらどちらが勝つだろうかというような観点が入ってくる。本当は技術的範囲とかの解釈にそんなものが入り込んではいけないのですが、訴訟の段階になったら入り込んできているというのが現実だと思うのです。弁護士は、そういう物の見方をされる場所がある。弁理士の場合は純粋に技術的に見られます。ですから、弁理士の鑑定書は細かいところまで書かれているのですが、細かいことにとらわれているというのは言い方が悪いのですが、もう少し違う見方で見ていただけないかなと思うときがあります。その辺が、どちらが正しいというのではないのですが、両方の見方ができる弁理士であってほしい。訴訟代理というのを機に弁理士にぜひ頑張ってもらいたいと思います。

新井 今まで補佐人という形で随分と訴訟に携わった弁理士も多いのではないかなと思うのですが、それはどうなのですか。その方が例えば今まで関係した訴訟でどういう決着を見たとか……。それは生かせ

るのではないかなと思います。今回の法律はそういう方たちのためのものなのかな、なんて思ったときもあるのですが、例えば化学分野ではこれがという方がいらっしゃれば、当然、じゃあちょっとお願いしてみようかなあと思いますね。特に準備書面の作成などというのは相当期待しております。それを開示していない限りは、やっぱりちょっと今回の改正は生きないですよ。それはぜひとも開示しにくいところもあるかもしれませんが、我こそはと弁理士が言う分には構わないわけでしょう？ 宣伝する分には。そういう環境をつくるということが大事なのかなと思いますけれどもね。でなければ、今みたいな議論の中でおさまって終わってしまうというおそれもあるのではないのでしょうか。我々は知財協で発行している『知財管理』という本を読んでいますけれど、それはニーズに合っているのです。例えば、発明の評価というのが今、すごく重要です。企業として持っている資産に計上しようとしたときに、未知の世界なので、相当難しいです。で、最近特許庁からも何かそれらしき、特許流通用のものが出ています。フィジビリティースタディーが済んだものですというけれども、実際、見てみると使いにくいようなものなのです。だから、そういうようなところとかなんか、いろいろ仕事があるのではないかなと私は思います。発明の評価も、まあちょっと厳しいところはあるかもしれないけれども、例えばそれにたけた弁理士がいるとか、当然あってもいいと思うのです。それから、知財会計にたけた弁理士とか……。ただやらないだけのことなのではないかなと思っているのです。

本間 それはかなり企業の中、ディープに入らないと...

新井 そう。だから、ディープに入ってやるという姿勢がある若い弁理士だったら、どんどんこれから伸びていって、今の弁理士と弁護士でお互いの領域を侵食したらどうこうなどという議論ではなくて、全然もう、独立の抵触しないような領域を開拓できるんじゃないかな。

本間 アメリカの弁護士資格等を持っていらっしゃる弁理士で、日本に帰ってこられる方もどんどん増えていますし、もっと間口を広げるというのはいい話じゃないですか。

正林 今日はお忙しい中、本当にありがとうございました。

(2002.11.11)