

□ 今月のことば □



「新規業務」を活用しよう

副会長 峯 唯夫



1. はじめに

会員の皆さん、「新規業務」を活用していますか？

2001年の弁理士法改正により、いわゆる新規業務が弁理士の業務として規定されて以来、早いもので3年になろうとしています。そして、間もなく「特定侵害訴訟」の共同代理を行える弁理士が誕生します。既に侵害訴訟代理のための能力担保研修も第1回が終了し、受講者850人、ほとんど全員が終了されるということ。その熱心さは、社会の弁理士に対する期待に応えるのに十分以上のものがあると思います。

さて振り返って、今、日常の業務において、新規業務をうまく取り込んでいる会員はどの程度いるのでしょうか。

私は、弁理士法改正を前にして産業界の弁理士への期待度を調査した「中小企業等アンケート調査委員会」、新規業務の手引きである「新規業務ガイドブック」を編集した「新規業務検討委員会」の委員長として、および新規業務と深く関わってきました。そして今年度は「弁理士業務推進委員会」担当の副会長として、新規業務の定着を大きな目標に据えています。

2. 新規業務

新規業務って何でしたっけ？とおっしゃる会員もきっと大勢いらっしゃるだろうと思います。そこでおさらいです。

新規業務は、弁理士法第4条第2項、3項、第5条に規定されています。すなわち

- 1) 関税率法第21条第4項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第21条の2第1項の規定による申立て及び当該申立てをした者が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
- 2) 特許・実用新案・意匠・商標・回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続（当該手続に伴う和解の手続を含む）についての代理。現在は日本知的財産仲裁センター、および日本商事仲裁協会における手続に限定されています。
- 3) 特許・実用新案・意匠・商標・回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介、これらに関する相談。ただし、他の法律によりその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
- 4) 回路配置・特定不正競争に関する事件における訴訟補佐人

ここで、「特定不正競争」とは、不正競争防止法第2条1項1号ないし9号及び12号に掲げるものをいい、4号から9号（営業秘密）については「技術上の秘密」に限られています。ちなみに、1号は周知商品等表示との混同惹起行為、2号は著名な商品等表示の冒用、3号は商品形態模倣、4号から9号は営業秘密、12号はドメイン名の不正取得です。

各業務の具体的な内容は「新規業務ハンドブック」などを参照してください。

3. 新規業務をどう使うか

「弁理士の業務範囲に新規業務が加わっても、使う機会がない」という声を耳にします。「新規業務ハンドブック」を見ていただければお分かりになると思うのですが、新規業務は基本的には従前の業務の延長です。特許の相談や出願依頼を受ければ、中には出願して開示してしまうよりも営業秘密として秘密を保持した方がよいと思われる案件があるのではないのでしょうか。意匠や商標の相談においても、類似する意匠や商標の存在という点では一応問題がないとしても、不正競争防止法や著作権法の見地から検討しなければならない案件もあります。

そのような案件に遭遇したとき、「出願」という観点だけでなく、不正競争防止法や著作権法の見地からのコメ

ントを加える。侵害事件の相談においても、警告とか訴訟という観点だけでなく、関税定率法による輸入差し止めということにも言及する。

そういった小さなことから、クライアントにおける弁理士の評価が変わってくるのだらうと思います。そして、その結果として、出願とは切り離して、不正競争防止法や著作権についての相談を受ける機会も増してくるでしょう。

新規業務で仕事を採る、と考えても難しいと思います。新規業務は従来の仕事の延長にある、従来業務と一体のものである、このことを自覚していただきたいと思います。本年度、「新規業務推進委員会」を「弁理士業務推進委員会」に変更したことはこの考えに基づくものです。

4．社会環境を捉えよう

昨年の知的財産戦略大綱の発表以来、知的財産抜きには経営が語れないという状況になっています。大学、自治体、中小企業など、従来知的財産の表舞台にはあまり登場していなかった事業体が、知的財産に関心を強めています。これは我々にとって市場の拡大を意味するものではありませんが、彼らが求める知的財産の専門家は決して出願の専門家とイコールではありません。コンサル業務が重要です。新規業務によって弁理士が知財コンサルとして存分に働ける制度的な基礎ができています。他方、今後弁理士試験合格者は増加を続けるものと予想され、出願のみで我々が弁理士業を営んでいけなくなる日も決して遠いことではないと思います。

出願は我々弁理士のコアコンピタンスです（個々の会員、事務所のコアコンピタンスはより詳細に分析する必要がありますが）。コアを活用しつつ周辺に業務を拡張していくことが、今必要なことだと思います。特に、今後長い弁理士人生を歩む若い人たちに、このような視点を持っていただき、楽しい弁理士生活を送っていただきたい。

今年度、弁理士業務推進委員会では、弁理士がクライアントに提供できるサービスを具体的に会員に提示すべく検討しています。なかなか難しい作業ですが、副会長としての重点テーマとして取り組んでいます。乞うご期待。