

# これからの弁理士の進路についての一考察



会員 池内 寛幸

## 目 次

1. はじめに
2. 弁理士は社会から何を求められているか
  - (1) プロパテント時代に適合する必要性
  - (2) 企業からの要望
  - (3) 発明者からの要望
  - (4) 大学からの要望
  - (5) 一般社会からの要望
  - (6) 外国社会からの要請
3. 国際社会との関係
  - (1) 国際交流と国際会議への参加
  - (2) 国際社会からの日本への要望
  - (3) 米国の裁判制度との比較における提案
  - (4) 国際的な活動で得られること
4. 競争力のある経営について
  - (1) 個人事務所と法人化
  - (2) 知財資格者の大量生産時代
  - (3) コスト破壊は起こるか
5. おわりに  
 .....

## 1. はじめに

いつの時代でもどのような職業でも競争は必要であるが、知的財産（以下「知財」ともいう。）に関する資格業の大量生産時代を迎えて、ますます競争は激化している。これからの弁理士の進路について考察する上においても、競争を抜きにしては考えられない。競争に打ち勝って残るためにはどうしたらよいのであろうか。弁理士業も市場や顧客があってはじめて成立する業務であるから、マーケットリサーチをして社会から何を求められているかを把握し、社会の要請に適合する仕事をし、品質、コストといった競争もしていかななくてはならない。本稿ではこれらの分析と考察をする。

## 2. 弁理士は社会から何を求められているか

### (1) プロパテント時代に適合する必要性

#### ① 国の産業政策における弁理士の役割

日本政府の知的財産戦略本部は、2003年7月8日

に「知的創造、保護及び活用に関する推進計画」を策定し、知的財産の保護と紛争処理基盤の強化をして、いわゆる「プロパテント政策」の実行を発表した<sup>(1)</sup>。「プロパテント」とは、知的財産の保護をより強化するという意味である。

しかし、弁理士は昔から知的財産を保護する職務を遂行してきた。単に職務というだけではなく、産業政策として「プロパテント政策」を実行するべきであるとの具体的な提案もしてきた<sup>(2)</sup>。歴史的にも経験的にも、知的財産の保護強化をすることが、産業技術の発展を促す原動力になると信じてきたからである。

そもそも弁理士の基本的職務は、姿形の無いものから知的財産権を作り出すという重要な職務を負っている。つまり、無から有を作り出しているのである。特許の例を挙げると、発明者の相談を受け、発明を理解し、公知例を調べて相違を分析し、出願して権利化できるクレーム、明細書及び必要な図面（以下「特許明細書」という。）を作成する。しかも、単に権利化するだけではだめで、強い財産権としての価値のある特許明細書を作成することが必要である。すなわち、侵害訴訟にも勝てる特許明細書でないとだめである。

特許保護のグローバル化の今日、日本の特許出願をしているだけではなく、米国、EPC、中国、韓国、その他の多くの外国出願も完璧にこなさなければならない。発明の単一性やクレームの記載方式は各国によって異なるが、諸外国の特許プラクティスに適合する特許明細書を作成する必要がある。

出願後は、特許庁からの拒絶理由（「中間処理」又は「オフィスアクション」ともいう。）を乗り越え、権利化に向けての職務がある。特許後は無効審判への対応（出願～無効審判までの仕事を「プロセキューション」という。）、鑑定、警告、ライセンス交渉、契約書の作成、侵害訴訟などの職務がある（鑑定～訴訟までの仕事を「特許紛争」という。）。

このように多くの仕事があるが、弁理士は全ての工程の仕事を一括してできないと、一人前とはいえない。良くある例は、プロセキューションだけ、あるいは特許紛争だけ、特殊な例では中間処理だけ担当するという人がいるが、特許明細書は無から有を作り出す最も重要な仕事であり、特許紛争の厳しい現実を知らずして作成できるものではない。逆に特許紛争をしている人がその経験を生かして特許明細書を作成すれば、強力な特許明細書となる。

話を戻すと、国の産業政策そのものが、弁理士の職務と同じ方向を向くことになった。これは弁理士にとって追い風ということになる。

しかし、それだけ責任が重くなることを注意すべきである。プロパテント時代にあつては、プロセキューションにせよ、特許紛争にせよ、本当にしっかりと職務を遂行できる者のみが担当できるのであって、できない者は弁理士として生き残れない。

## ② プロパテントスピリット

弁理士は技術と法律の身に付けた専門家である。技術と法律を身に付けてどのような思考をしているかを解りやすく説明すると、特許法という法律のフィルターを通して発明を見ているのである。技術力も相当に高いレベルを要求される。そのうえ、客観的判断、すなわち審査官、審判官、裁判官の立場に立ったらどのように判断するかという第三者的判断も必要である。特許出願は、いずれこのような判断者の判断に委ねられることになるからである。このような判断は、もちろん経験がないとできない。

このような立場で、対象とする発明と公知例と相違する手段は何か（構成の相違）、構成が相違することによってどのような利点（作用・効果の相違）があるかなどを判断しているのである。公知例を調べなければ、その発明の評価はできない。

「プロパテント」立場からすると、対象とする発明を何とか救ってあげられないかという暖かい気持ち（以下これを「プロパテントスピリット」という。）が様々な場面で必要となる。出願前であれば、構成の相違を明確にし、必要であれば範囲を限定し、その結果、公知例とは顕著な作用・効果の相違を具体的数値によって示せるように特許明細書を作成する。中間処理の場合は、強力な引例を挙げられ、新規性・進歩性がない

と指摘されても、何とか明細書中から相違点を探し出し、これをクレームに加えて、拒絶を乗り越える工夫をする。このとき、効力の範囲を不必要に狭くしない配慮も必要である。特許紛争の場合も、発明を保護する観点から、様々な障害を乗り越えるプロパテントスピリットが必要である。

近年は、弁理士だけでなく、各国特許庁の審査官、審判官もこのような立場を取る人が増えてきており、心強いことである。審査官、審判官はもちろん第三者的立場に立ち、公知例との比較判断をしているが、特許性がない場合には単に冷たく拒絶するだけではなく、明細書の記載中から相違点を抽出し、これをクレームに加える補正をしてはどうかとの提案をしてくれる人もいるのである。相違点さえ明確にすれば保護しようとの前提に立っているものと思える。このようなケースは、オフィスアクションの内容が明瞭でなかったり、あるいはこちらが誤解したり、新規性や進歩性の判断が灰色であったりした場合に、審査官や審判官に技術説明をしてディスカッションする際に時々見られる。立場は互いに異なっているが、「プロパテントスピリット」は同じである点、共通の目的意識があり共感する。

以上説明したとおり、「プロパテント」時代を生きる弁理士は、しっかりとした「プロパテントスピリット」を持つ必要がある。

## (2) 企業からの要望

### ① 財産的価値の高い特許明細書

弁理士にとっての最大のクライアントは企業であり、今後も簡単には変わらない。

一般の企業は弁理士に対して何を望んでいるかという、財産的価値の高い特許明細書を作成することに尽きる。したがって、前記したとおり、侵害訴訟にも勝てる特許明細書の作成が要求される。全てのケースが侵害訴訟になるわけではないが、ライセンス交渉では、専門家は万一訴訟になったときを想定して交渉する。その場合、特許明細書が強力であれば、交渉はまとまる方向に動く。

私が過去 15 年間処理した中で、年間のライセンス料が数千万円になっているケースが 7 件、数億円のケースが 4 件ある。年間数億円のライセンス料を稼ぎ出す特許は、わが国の特許出願全体から見てもそれほど

ど多くはないと思われる。これら以外にもいくつかあると思われるが、企業の中には情報を開示してくれないところもあるので把握できないものもある。また、自社の独占的実施によって年間数億円～数十億円に相当する利益を得ているケースもある。ある中小企業の例では、15年前は社員わずか約20名であったが、特許権によって事業が独占でき、現在約450名になるまで発展しているケースがある。

このように、財産的価値の高い特許明細書を作成すれば、企業は特許権の独占権により急激な発展をするケースもある。

別のケースでは、出願時にはそれほど重要ではないとクライアントは考えていたが、相当期間が経過してから周囲から騒がれるようになり、特許権登録後はライセンスの申し込みが殺到したというケースもある。これらのケースから明らかにおり、出願時にはそれほど重要ではないと思っけていても後から重要になるケースもあるから、特許明細書は手を抜かず、しっかりと作成することが重要である。

こうした高い独占権を享有できているケースの1テーマあたりの特許件数は、1～4件である。特許出願数を増やすよりは、少ない数でも特許明細書の内容を充実させるほうが有利である。つまり、「数打てば当たる」ではなく、「一発必中」でなければならない。そして、出願は日本だけでなく、世界の経済的主要国にも出願する必要がある。グローバル化された今日、世界の特許を押さえることは何よりも重要である。

したがって、1件あたりの処理時間や費用はかかるとしても、そのほうが後に利益を生み出す。

## ② 品質 (Q), 速度 (T), コスト (C)

さらに企業によっては、品質 (Quality), 速度 (Time), コスト (Cost) という、工場の生産工程で使用する QTC を要求するところもある。とくに発明活動を積極的に行っているメーカーでは、工場の生産管理も厳しい面があるから、弁理士に対しても QTC を要求することは理解でき、弁理士の方も事務関係の合理化(例えば IT 化) と能率を上げる工夫をしてそれに答えることもある程度は必要である。

しかし、質の良い特許明細書を作成したり特許翻訳する業務は、芸術家が一品制作物を作成するようなものである。大量生産型の管理手法ではうまくいかない。

仕事のやり方がまったく相違するから、そもそも適用ができないのである。品質を犠牲にして、時間をかけず、コストを下げたからといって、財産的価値の高い特許明細書とはならないことは必然である。

このようなことは、企業の知財管理者もよく知っていることと思われるので、弁理士をコストの過当競争に追い込まないように配慮することが必要である。

## (3) 発明者からの要望

発明者がプロの弁理士に対して期待するのは、自分が発明した技術をきちんと取り上げてほしいことである。さらに加えて、何が特許になるのか、あるいはどのようにしたら強い特許になるのかといった基本的なことである。したがって、発明者とはできるだけ面談し、何を考えているのかを把握し、発明者が考えている以上の提案 (プレゼンテーション) をすることが求められる。

前項で説明した高額収入を得ているケースは、全件出願前に発明者と面談し、製品や製造装置を見せてもらい、単に発明を聞き出すだけでなく、こちらからも提案をし、発明者の足元に転がっている発明を発掘し、発明者にヒントを与えてさらに周辺を固める活動をしたケースである。例えば対象発明が電機製品である場合、発明したとする製品そのもの以外に、原材料、中間体、応用品の工夫はないのか、他の製品へ応用できないのか、別の手段によってもできるのではないのかといったようなディスカッションをするのである。発明者に対しても、大発明であるから内容をしっかりと固めるようにとの刺激を与え、強い特許明細書にするためのさらなる努力をさせることも必要になる。

以上から、出願前に発明者と直接面談してディスカッションすることは重要であり、発明者を指導できる高い技術力とプロパテントスピリットが弁理士には要求される。

## (4) 大学からの要望

近年、大学の知財開発が叫ばれ、大学に対する弁理士の協力の要請が多い。大学は今まで知財とは無関係というところが多かったから、大学関係者の知財に関する知識レベルは、中小企業関係者ないしは個人発明家並と考えるとよい。新規性とか進歩性の知識を正確に身につけている人は多くない。

まず、発明者に対しては、前項で説明した面談に加えて、公知例調査をしっかりと行うことである。大学の先生は、過去何年も前に論文や特許出願で発表していても、同じ発明を提案してくるケースがある。

また、大学の先生が提案してくる時期は、学会発表と重なることも多い。EPCは学会発表を新規性喪失の例外として認めていないので、学会の予稿集発表前に特許出願する必要がある。大学の先生に対しては、常に学会発表は準備しているかを確かめる必要がある。

次に、大学が必要としているのは、ライセンス収入である。しかし、ライセンス交渉は好意的なケースもあれば敵対的のケースもあり、経験を積んだ専門化の弁理士や弁護士が担当しないと困難なケースが多い。今のところ大学の知財機関は、このようなライセンス交渉を大学内関係者で担当しようとしているようであるが、甘くはない実業界で成功するのかが疑問である。

弁理士が大学とどのように関係するのかは、出身大学であったりすると困難なこともあるが、弁理士としては、一般クライアントと区別しないのが望ましい。出身大学だけ費用をサービスするといったような仕事しては長続きしないであろう。大学側もOBなどにこだわらず、一般の企業と同様に良い仕事ができる特許事務所を探すほうが良いと思われる。ビジネスには客観性が必要である。

### (5) 一般社会からの要望

最近大学が一般の社会人に開放している公開講座の中で、知財に関する講座の聴講生は多い。一般の社会人といっても会社関係者であるが、知財に関する正確な知識を身に付けて会社で生かそうとする人たちである。このような人たちが望んでいるのは、難しい法律解釈論ではなく、新規性、進歩性とは如何なることか、特許出願のプロセスはどうなっているのか、といった基本的知識である。とくに、誰もが間違えそうなことは強調して教える。例えば、製品を売ってしまったら、その後に特許出願しても特許は取れない、というような基本的なことである。それ以外でも、第一線で働いている実務家の弁理士であれば、様々なケースを経験しているので、ケーススタディーを聴講者と一緒に検討する双方向のやり取りを通じて基本的事項を教えることもある。

大学以外にも企業からの特許教育の要請は多い。特許教育のテーマも、前記のような基本コースから、中級

者、上級者など様々であるが、総じて第一線で働いている実務家の弁理士の話を知りたいという要請である。

このような要請にも答え、一般社会への知財知識の普及活動も必要である。

### (6) 外国社会からの要請

外国と仕事をするには、外国代理人と人的ネットワークを構築し、強い信頼関係を保つことが必要である。先進国の代理人と協力すれば、最強の特許明細書の作成が可能となる。この特許明細書は他の出願国に送付して活用できる。途上国においても、その国のプラクティスはその国の代理人に任せるしかないから、安心して任せられるような強い信頼関係を保つことが必要である。このような信頼関係は相手の外国代理人も必要としている。

逆に外国から日本への出願を受け、審査官から拒絶理由を受けたときも、一歩踏み込んで何とかとあせりながらお願いするような信頼関係である。例えば、拒絶理由通知が単に引例と適用条文が挙げられているだけの場合は、審査官に具体的に聞くとか、補正案ができた場合などは事前にヒアリングすることなどである。通常、審査官は電話とファックスで応じてくれる。このようなきめ細かいサービスは、クライアントから高い評価を受ける。

## 3. 国際社会との関係

### (1) 国際交流と国際会議への参加

弁理士は外国出願をしたり、外国からの日本出願をする業務を行っているため、必然と外国の制度を身に付ける必要があり、外国代理人との交流、外国研修や国際会議に参加することも必要となる。

加えて、日本は米国、EPOと並んで特許先進国3極といわれているほどであるから、他国と異なるプラクティスがあると、穏やかな場合は良いが、厳しいプラクティスであると批判を受ける場合がある。

AIPPI（国際知的財産保護協会）等の国際会議では、様々な問題の国際的ハーモナイゼーションに取り組んでいる。この会議は、半分は講演であるが、半分は提案型の会議である。提案型のほうは、予め各国の委員が原案を作成するが、最後は参加者全員で討論しながら内容を決めていく。多数決で決まった提案は、各国の特許庁や関係団体に改正を促したり、会報で発表したりしている。自己啓発には役立つ国際会議である。

## (2) 国際社会からの日本への要望

国際社会との交流の中で、日本のプラクティスが様々な批判にさらされることもある。

### ① 進歩性の問題

外国の専門家からよく受ける批判は、日本の進歩性の判断基準は世界でも最も高いのではないかという点である。これは裁判所の影響を受けているものと思われるが、技術分野が相違したり、発明の着想、課題、動機付け、目的が相違していても、異なる文献の組み合わせから容易であるとの拒絶が多いことに起因している。確かに外国出願もして、外国では特許成立しているのに日本だけはなかなか通らないケースは多い。特許先進国では複数の文献の組み合わせについては、もう少し慎重である<sup>(3)(4)(5)</sup>。

### ② 発明の単一性の問題

日本の発明の単一性に関するプラクティスは、かつては先進国の中では最も寛容であり、好ましい見本とされていた。すなわち、EPCのような同一カテゴリで1独立クレームの原則はなく、米国のようにカテゴリごとに分割指令を受けることもなかった(但し、最近になって米国のこの問題は改善されつつある)。多数従属項を認めているのもEPCと同様に寛容である。

しかし、最近日本の審査官の一部には新規性と発明の単一性を混同して、独立クレームに新規性がない場合は従属クレームには単一性がなく、したがって独立クレームしか審査しないという飛躍した論理で単一性を認めない拒絶がしばしば見られる。

日本出願の場合は全請求項について審査請求料を支払っているのであるから、全部の従属項について審査をする義務が審査官にはある。

PCT出願の国際調査報告が出される前に、このような指令が出される場合は、驚くべき高額な追加料金の支払いを強制される。通常米国の基本料金内に収まるクレーム20程度、独立クレームは物と製造方法の2つ、残りは従属クレームのような平均的な出願でも、クレーム1に新規性が認められないから、クレーム2以下は発明の単一性がなく、したがってクレーム19分の追加サーチフィーを支払えというとてもない指令が来ることがある。クレーム19分の追加サーチフィーは約120万円である。

PCTのルール13.1には、「国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関して

いる一群の発明についてのみ行う。」と規定されており、この規定に従えば、従属クレームの単一性は問題なく認められる。ところが、同ルール13.2には、「一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの発明の間に一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、13.1に規定する発明の単一性は満たされる。『特別な技術的特徴』とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。」と規定されており、前記の追加サーチフィーを支払えという指令は、ルール13.2を根拠にしている。

しかし、前記指令はルール13全体の解釈を誤解している。まず第一に、発明の単一性の原則はルール13.1であるから、こちらを優先させるべきである。第二に、ルール13.2には「請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。」と規定されており、下線部の「全体として」を見落としている。ここでいう「全体として」は、全部のクレームのことと解釈される。第三に、ルール13.4には「13.1の規定に従うことを条件として、従属請求項の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。」と記載されており、従属項は無条件に単一性を満たしている。したがって、指令自体が誤りといえよう。

もっと不思議なことは、このような指令を出すのは一部の審査官である。行政がこのような恣意的指令を出してよいのであろうか。この指令については異議申立てもできるが、ほとんどは棄却決定である。この決定に対しては訴訟ができない。国際調査機関の決定であるから国内法の適用がないからである。クレーム補正もできないので、指令に従うしかないのである。出願人の抗弁権を制限しておいて、一方的な決定ということになる。このようなことをしては、PCT出願のメリットはない。

繰り返すが、このようなプラクティスを実行しているのは日本の一部の審査官だけである。しかも、発明の単一性は、無効理由にもなっておらず、いってみれば些細な形式的理由に過ぎない。このような形式的理由で、恣意的な運用は止めるよう強く希望する。とく

に PCT 出願は、受理官庁である日本の特許庁への出願人はほとんどが日本の企業であるから、日本の企業のみが不利な取り扱いを受けていることになる。これは「プロパテント」政策に反するといえよう。

### ③ 特許査定後の分割出願の問題

諸外国は特許許可が出された後も一定期間は分割出願を認めているが、日本は認めていない。この点は諸外国と同様に認めるよう法改正が必要と思われる。

### ④ 訴訟の問題

最高裁の均等論判決<sup>(6)</sup>、特許製品の並行輸入の原則自由化判決<sup>(7)</sup>、東京地裁における最近の職務発明の高額補償が認められた判決<sup>(8)</sup>も批判論が多い。

均等論判決については、とくに第一要件の特徴的要件が異なれば均等に含まれないとの要件は、少しでも異なればもうダメなのかとか、5要件もあって成立は困難をきわめるとか、日本の裁判例で均等が成立したのはほんの数件しかないという現実からして、実効がないという批判である。そればかりでなく、従来は一部の下級審で採用されていた「迂回発明論」「不完全利用論」<sup>(9)</sup>、改悪発明論、設計上の微差論などは、前記最高裁の均等論判決以降捨て去られてしまったといえよう。つまり、均等論以外でも特許権者を救済する手段があったのに、均等論判決の影響でその手段が閉ざされてしまった。

特許製品の並行輸入の原則自由化判決に至っては、EU 諸国は日本と反対であり、並行輸入は原則禁止、商標を付した製品についても原則禁止の方向に動いている。このような EU 諸国の動きは、12 年前に私は研修先のミュンヘンで教えてもらっていた。したがって東京高裁の自由化判決は驚きであったし、その後の最高裁判決も時代に逆行する判決であると失望した。結論から言うと、東京地裁の禁止判決が正解であった。

どこの国も産業政策として、知的財産権の保護強化に力を入れており、裁判所もこの影響を受けているが、日本の裁判所だけは国の産業政策の影響を受けてこなかったと思われる。

最近外国の専門家とディスカッションしている中で、日本の裁判所は特許の墓場になっているのではないかという批判が多く聞かれる。確かに特許侵害訴訟においても行政訴訟（審決等取り消し訴訟）においても、原告が勝訴する割合は極めて低い。2004 年 4 月 13 日～7 月 14 日のインターネットの「知的財産判決速報」によれば、特許に関する審決等取消訴訟判決の総数は

89 件、原告勝訴数は 19 件、勝率 21.3% である。侵害訴訟の第一審をみると、東京地裁の特許権に関する判決総数は 18 件、原告勝訴数は 3 件、勝率 16.7%、大阪地裁の特許権に関する判決総数は 8 件、原告勝訴数は 2 件、勝率 25% であり、両地裁の原告の平均勝訴率は 19.2% である。侵害訴訟の控訴審では、東京高裁の特許権に関する判決総数は 9 件、第一審原告勝訴数は 3 件、勝率 33.3%、大阪高裁の特許権に関する判決総数は 3 件、第一審原告勝訴数は 0 件、勝率 0% であり、両高裁の第一審原告の平均勝訴率は 25% である。

以上のように、原告の勝率は第一審では 20% に届かず、控訴審でも 25%、審決等取消訴訟でも 21% であり、原告はほとんど勝てない惨憺たる状況である。これが一体「プロパテント」か？ と信じられない状態にある。少なくとも 5 割程度は原告が勝てないと、「プロパテント」とはいえないであろう。このような惨憺たる数値を見ると、クライアントに対して訴訟による解決は勧められない。

この状態を改善する提案は次項において行う。

## (3) 米国の裁判制度との比較における提案

### ① 法廷助言

米国の裁判所と比較して日本の裁判所に欠けている制度は、業界団体や法律家団体などの関係団体に意見を求める法廷助言 (Amicus Brief) 制度がない点であろう。米国では重要判決や、国民の意見が割れるような場合は、業界団体や法律家団体などの関係団体に法廷助言を求めている。最近もフェスト事件 (Festo v. Shoketsu kinzoku CAFC 均等論制約判決→最高裁差し戻し判決→CAFC 差し戻し判決→地裁係属中) では最高裁が法廷助言を求めた。つい最近も CAFC は、鑑定書を取っている場合、訴訟になって提出しないと、推定不利と判断してそれだけで 3 倍賠償責任を認めてよいかを問う事件で法廷助言を出している。後者の事件では、これを認めないと、弁護士はクライアントに不利な鑑定書は書けなくなり、本来の客観的判断ができないという問題があった。

裁判所が民意から離れた判断をすると、国民は裁判所を信用しなくなる。その結果、裁判所に頼ることなく、経済界は行政又は立法府 (国会議員) に働きかけて法律改正に動く。法律を作れば、裁判官は法に拘束されることになる。現に職務発明の特許法 35 条は法

改正された。もっと困ることは、司法が国民から信頼されないと3権分立は崩れ、結局は民主主義も崩れてしまうことである。

日本の裁判所も米国のような開かれた法廷助言制度を採用することを提案したい。

## ② 技術系裁判官の採用

わが国の知財を扱う裁判所（東京地裁、大阪地裁、東京高裁、大阪高裁、最高裁）の裁判官には技術系出身の裁判官はいない。文科系裁判官に特許の技術的価値判断を求めることは、それ自体がそもそも無理であるといえよう。その上、現在の裁判所は、特許権の擁護者というよりは、批判者の立場（アンチパテント）に立っているように思える。

これに対して米国の連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）の裁判官は、17名中5名が技術系出身である。知的所有権と関税を扱っているのも、全員技術系裁判官にするわけにはいかなかったとのことである。CAFCが「プロパテント」の立場を取っていることはよく知られている<sup>(10)</sup>。

わが国も少なくとも東京地裁と大阪地裁の各知財部及び東京高裁（2005年度から知財高裁）には、技術系裁判官を採用すべき段階にあるのではなかろうか。技術系裁判官を採用すれば、CAFC並みの原告勝訴率に改善されるのではないかと期待する。

## (4) 国際的な活動で得られること

国際的な活動をするには、日本の知財に関するプラクティスは全部解っていないと通用しない。国際社会のことを知ると、日本のプラクティスの良し悪しはよく解るようになり、外国との比較ができるようになる。実務家として日本のプラクティスに問題があるのであれば、関係機関に対して改善する提案をすることも必要である。

したがって、弁理士は国際会議にはできるだけ参加し、国際的ハーモナイゼーションの運動に協力するような活動が望まれる。このような活動は、日本の将来にとっても有効となる。

## 4. 競争力のある経営について

### (1) 個人事務所と法人化

弁理士は高度な専門性を持った知財専門家である。そのうえ、前記したとおりの様々な仕事をしているので、常に多忙であり、組織と体制をしっかり作り上げ

なければ十分な活動はできない。まず、それぞれの技術分野の弁理士が必要である。外国との取引を行うには、これまた高度な特許翻訳ができる翻訳者が必要になる。その他特許図面作成者、国内事務担当者、外国事務担当者、経理担当者などが必要になる。このような組織と体制を整えていくと、必然的にカンパニーになる。

私共の事務所は2001年に特許業務法人に改組した。法人化してよかったことは、永続性の確保と、複数パートナー（正式には「社員」といい、一般企業の株主兼取締役者に相当する。）による経営の近代化ができたことである。

永続性については、毎年の利益は法人に残し、法人としての財産にしていける。私共の事務所では、各パートナーは出資金以外、自己の持分を主張しないとの約束があるので、退職しても永続性は確保できる。特許権は20年存続し、商標権に至っては10年ごとに更新登録が必要であるが永久に存続するから、組織の永続性は必要である。

経営の近代化のほうは、それぞれのパートナーに責任と権限を分配し、経営参加による合議で意思決定の透明化をはかることができた。

クライアントはほとんどが企業であるので、こちらも法人化しないと安定した取引はできない。

弁理士業界において、法人化はそれほど進んでいないのが現状であるが、組織と体制を整え、永続性と経営の近代化を確保するためには良い制度と思われる。今後、個人事務所より特許業務法人のほうが競争力を付けていくのではないかと予想する。

### (2) 知財資格者の大量生産時代

12年前にドイツに研修に行っていた頃、ドイツでは弁理士試験合格率が70%であり、大量に弁理士が生まれていた。知人の弁理士は、ドイツでは小さな個人事務所と、大規模事務所の2極分化の方向にあり、大事務所はますます大きくなり、小さな個人事務所はいつまでたってもそのままの状態が続くと予想していた。ミュンヘンには数多くの特許事務所が存在するが、その予想はあたっている。近年は食えない弁理士も出てくるようになり、失業保険受益者になっている例もあるとのことである。

わが国も今後、多量に弁護士、弁理士が生まれてくるが、おそらくドイツと似たような状況になると思わ

れる。弁理士は自由業で気楽にやれるというような甘い時代は過ぎ去った。まさに高度な知財専門家だけが残れる世界であるといえよう。逆に高度な知財専門家は、今後とも大いに活躍できると予想する。

若手の弁理士は、特許紛争を含む難しい仕事の経験を積むことをお勧めする。

### (3) コスト破壊は起こるか

前述のドイツの例では、弁理士が大量に生まれてもコスト破壊は起こっていない。それは、再々繰り返しているように品質の問題があり、費用をかけても品質の良い特許明細書を作成してほしいとのクライアントの要望があるからである。

米国においても大量に弁護士が生まれているが、競争力のある事務所のコストは、ここ15年来変わっていない。

以上から、品質の良い仕事をしていればコスト競争に巻き込まれることも避けられるであろう。

## 5. おわりに

以上、弁理士が社会から要請されている事項、国際社会との関わり、日本のプラクティスの問題点、経営問題等について分析と考察をした。

再度繰り返すが、弁理士は知財の源泉ともいえる職務を担っており、その責任は重要である。社会からの要望をよく聞き、知財専門家として言うべきことは言い、ディスカッションにも加わり、仕事を通じて社会

に貢献していくことが求められている。

とくに日本は今後とも技術の研究開発を中心とした技術立国として発展していくであろうから、その成果を特許権として守る知財活動は、ますます高まると予想される。

したがって、腕を磨き、高品質の知財業務をしていくことが、今後とも社会から求められているといえよう。

### 参考資料

- (1) 西田亮三「知的財産戦略の1年の歩みと『知的財産推進計画2004』」, Law & Technology, 第24号, 36-41頁, 2004年7月1日, 民事法研究会
- (2) 池内寛幸「弁理士ただいま工作中」, 法学書院, 1991年10月5日, 60-68頁, 同書「増補第3版」2002年5月20日, 60-68頁, 170-178頁
- (3) 相田義明「主要国における進歩性の考え方」, AIPPI, 2003, Vol.48, No.2, 13頁
- (4) 同, AIPPI, 2003, Vol. 48, No.4, 47頁
- (5) 藤田節, 平島竜太「主要国における進歩性の考え方」, AIPPI, 2003, Vol.48, No.5, 29頁
- (6) 最高裁判決(平成10年2月24日判決言渡, 平成6年(オ)第1083号), 民集52巻1号113頁
- (7) 最高裁判決(平成9年7月1日判決言渡, 平成7年(オ)第1988号), 民集51巻6号2299頁
- (8) 東京地裁判決(平成16年1月30日判決言渡, 平成13年(ワ)第17772号), 知的財産権判決速報
- (9) 吉藤幸朔, 熊谷健一「特許法概説」第12版, 534-539頁, 有斐閣, 1997年12月20日
- (10) Ronald J. Kubovcik「日本と米国における“PRO-PATENT”政策」, パテント, 2004, Vol.57, No.1, 6頁  
(原稿受領 2004. 7. 20)