

# 付記弁理士の資質向上と今後の課題 ～弁護士 + a の視点から

会員・弁護士 大西 達夫



## 要 約

付記弁理士は、補佐人制度では十分担保されていない訴訟手続に関する知識を身につけており、能力担保研修で要件事実論等の研修を受講した成果は上がっていると思われる。侵害訴訟のみならず審決取消訴訟や交渉事件においても、弁護士と共同で対応する場合に、付記弁理士の知見が生かされる場面は多い。付記弁理士登録を生かせるような、特定侵害訴訟代理業務の受任機会の拡大を図ることが今後の課題と考えられる。

## 目次

1. はじめに
2. 付記弁理士の資質について
3. 弁護士との関係
4. 今後の課題
5. 結び

以下は、弁護士 TO（弁理士登録もしており、元裁判官という経歴を持っている。）と、付記弁理士の登録を受けている会員であるあなた（PA）との間で、付記弁理士制度について交わされた会話の一部である。実在の弁護士の経験を基にしたものではあるが、あくまでもフィクションであるから、会員諸氏には御承知おきいただきたい。

### 1. はじめに

弁護士 TO 「お付き合いのある付記弁理士の YT 先生から『パテントで付記弁理士制度についての特集を組むんだけど、TO 先生は弁護士でしかも元裁判官という経歴を持っているので、その視点から付記弁理士制度について思うところを書いてください』という依頼があって、安請け合ってしまったけど、よく考えてみたら、自分は特定侵害訴訟代理業務試験委員も能力担保研修の講師も努めた経験がないし、付記弁理士の先生と一緒に代理人弁護士として活動した事件は、審決取消訴訟や交渉事件ばかりなんですよね。ある程度の重さのある侵害訴訟で、とことん付記弁理士の先生と一緒に苦労したというような、付記弁理士制度の趣旨からすれば理想的な職務経験はないものですから、はっきり言って人選ミスじゃないかと思うんですけ

ど。』

あなた（PA） 「そうは言っても、TO 先生は実際元裁判官なわけですから、知財事件についてもやっぱり普通の弁護士とは違った事件の見通しとか視点をお持ちなんじゃないですか。」

弁護士 TO 「いや、それ本当に弁護士登録後ずっと言われてきましたけど、個人的には実際言われるほどじゃないと思うんですよ。確かに私、裁判官の経験がトータル 8 年間ありますし、そのせいで知財事件に限らず、事案分析や判決予測とかで『元裁判官ならではの』視点を期待されることが多いです。でも実は、私の場合、前職の途中の 3 年間は、法務局に訟務検事<sup>(1)</sup>として出向していましたし、裁判所時代にも知財専門部には配属された経験がなくて、裁判官として知財事件を担当した経験は、それこそ専属管轄化される前に数件くらいしかないんですよ。ですから、今回の出稿依頼が、『元裁判官としての観点を生かして付記弁理士制度に対する総合的な所感を述べる』みたいな趣旨だとすれば、ちょっと過大な期待じゃないかと思えますけど。広報センターから届いた執筆依頼にも、『元裁判官からみた付記弁理士の資質向上と今後の課題（仮）』なんていうタイトルがもう書かれてるし、随分フライングだなあ。」

あなた（PA） 「(やや弁護士 TO の剣幕に辟易しながら) まあ、そう深く考えずに、肩の力を抜いて、雑感程度のもを書けばいいんじゃないですか。」

弁護士 TO 「・・・そうですね。すみません、職業柄、何でも字面どおり受け取る傾向があるものですから。でも、さすがにこんなギラついたタイトルで読者の興

味悪いといて、薄い内容しか書いてないとなるとまずいでしょうから、私なりに控えめに『～弁護士+ aの視点から』くらいにタイトルを変更しようかと思えますけど。」

あなた (PA) 「かえって微妙に怪しげですけど……。まあ、いいんじゃないですかね。」

## 2. 付記弁理士の資質について

あなた (PA) 「『資質向上』とあるから、取りあえずは付記弁理士の資質に対する現状認識的なところを書けばいいと思いますよ。付記弁理士と一緒に仕事をしてみて、どのように思いましたか？」

弁護士 TO 「やっぱり、本願発明や本件発明の技術的特徴とか、明細書の記載事項の技術的意義について、弁護士の読解力では自信が持てなかったり、疑問に思ったりするところを、相代理人同士の打合せの中で解消していけるというのは、代理人弁護士と一緒にチームを組んでやっていける付記弁理士ならではのメリットだと思いますよ。」

あなた (PA) 「補佐人の弁理士でも、その部分はフォローできるということはありませんか？」

弁護士 TO 「確かに補佐人の先生でも、弁理士としての知見から当然フォローできる部分はありますが、特定侵害訴訟代理業務試験をパスしてこられた付記弁理士と違って、必ずしも民事訴訟法に関する知識が担保されているわけではないですからね。もちろん訴訟の補佐人をするということで、よく勉強されている先生もいらっしゃるということは実感として分かりますけど、たまに裁判官と補佐人の先生とがやり取りする場面を見て、不安に思うこともあります。打合せの場面でも、口頭弁論や弁論準備手続の出廷時の対応でも、弁理士の先生が訴訟手続の流れを分かっているかいないかで、スムーズさは大分違うと思います。」

あなた (PA) 「付記弁理士で、訴訟代理人よりも出願代理人の視点の方に寄り過ぎてしまうような人はいませんか。特に権利者側の代理人の事件では。」

弁護士 TO 「私が経験した限りでは、そういう部分は特に感じませんでした。確かに、同じクライアント側代理人でも相手方代理人でも、出願代理人の先生と話をした時に、クレームや明細書の記載の客観的解釈というよりも、その記載、その文言に込められている出願人の意思解釈という方向に主張の比重が寄り過ぎていたと感じたことはあります。出願代理人としてはク

ライアントの意向をいかに明細書の記載に反映させるかは大事なポイントでしょうからね。でも、付記弁理士の先生とは、『出願人としては、構成 A には実施形態 a も b も含むと考えたのですが、明細書の記載から見る限り、実施形態 a のみを指すとしか解釈できないでしょうね。』というスタンスの意思疎通がスムーズにできることが多いですね。同じ弁理士として、出願代理人の立場も踏まえながら、発明の技術的範囲の客観的・第三者的な解釈というツボを押さえているように思います。」

あなた (PA) 「訴訟で提出する書面の起案という部分で、何か能力的に、あるいは書面の品質という面で問題を感じることはありませんか？」

弁護士 TO 「私の場合、準備書面はファーストドラフトから自分で起案することが多いのですが、知り合いの付記弁理士の先生に聞くと、代理人弁護士は知り合いで特に知財関係に詳しいわけではない人を連れてきて、実際の訴訟進行や書面の作成はむしろ付記弁理士の方がイニシアチブを握って進めているという侵害訴訟や仮処分事件も多いようですから、特に問題はないと思いますよ。やはり、能力担保研修で訴訟実務や要件事実論をしっかり受講されている成果ではないでしょうか。」

あなた (PA) 「資質の『向上』という面ではどうですか。何か付記弁理士に対して物足りないな、と思うことはありませんか？」

弁護士 TO 「物足りないというよりは、特定侵害訴訟については能力担保研修で必要な知見と実務能力を身に付けているわけですから、裁判所での期日対応でも、弁護士とのディスカッションでも、同じ法律家としてもっと自信を持って発言してもらいたいと思います。私が見る限り、付記弁理士の皆さん全体的に控えめな印象ですね。」

あなた (PA) 「付記弁理士の研修に関して、何か改善点はありますか？」

弁護士 TO 「能力担保研修そのものについて、特にこれを改善しなければということはないと思います。ただ、これはむしろ弁理士の研修制度全般の課題なのかもしれませんが、弁理士も登録した当初から審決取消訴訟の単独代理が可能なのですから<sup>(2)</sup>、せめて審判事件や審決取消訴訟に関係する部分だけでも、行政法や行政訴訟の研修機会が最初の実務研修の時にあった方がよいと思います。」

### 3. 弁護士との関係

あなた (PA) 「訴訟における期日対応という面で、代理人同士の弁護士と付記弁理士とはどのように役割分担していくのがよいと思いますか。」

弁護士 TO 「やはり、特定侵害訴訟においては、書面の陳述や尋問、裁判所の求釈明に対する回答といった訴訟行為について、代理人弁護士がメインで担当し、付記弁理士はそのフォローに回る、という役割分担が適切でしょう。これは別に職域制限的なニュアンスで言っているわけじゃなくて、例えば技術説明についても、付記弁理士ではなく代理人弁護士が行い、技術的にある程度細かい議論となった場合だけ付記弁理士が直接対応するという方が、『この当事者の特許発明(あるいはイ号の技術)について、専門外の代理人弁護士にもよく理解されている』という印象を与えることができ、自分のクライアントの主張立証活動全般に対する裁判所の心証形成を良い方に向かわせる効果があると思います。かえって弁護士の方にそのような訴訟対応ができる人がまだまだ少ないというのが現状でしょうけど。」

あなた (PA) 「訴訟ではなく交渉事件で、付記弁理士の能力が生かされる場面はありますか。」

弁護士 TO 「これは大いにあると思います。権利者側で警告書を送る場面ではもちろん、被疑侵害者側で回答書を送る場合にも、交渉段階でどこまでイ号の構成を具体的に開示しておくべきかという問題について、後に訴訟になった場合のイ号の具体的態様の明示義務<sup>③</sup>との関係で判断に迷うことがあります。付記弁理士と一緒に対応する場合には、訴訟手続や要件事実論に関する共通の理解の上に立って、チームで案件対応を進めることができます。また、権利者側・被疑侵害者側いずれの立場でも、後の侵害訴訟における主張立証に活用することを想定して、事実実験公正証書を作成する場合がありますが、要件事実レベルで対象物の構成をどこまで証拠化しておく必要があるか、後に侵害訴訟に移行した場合のことも想定した上で、公証人に事実実験の対象物を適切に理解してもらわなければなりません。訴訟準備の段階から、弁護士と付記弁理士がタッグを組んで案件を進めることが重要だと思いますよ。」

あなた (PA) 「弁護士の先生であれば、やはり訴訟の帰趨とか判決結果について、付記弁理士では十分見通せないところまで、訴訟のプロとして見通せるのでは

ないですか。」

弁護士 TO 「これもよく言われることですが、弁護士だから訴訟の結論を常に明確に見通せるかと言うと、そうも言い切れないのが実情です。確かに、訴訟となった場合にどのような争点が顕在化して、どのような手続を経て、どのくらいの時間がかかって、一審判決や和解までたどり着くかという流れは最初にある程度予測できますし、クライアント側の主張立証の強い部分と弱い部分がある程度客観的に、第三者的な視点で分析する物の見方ができるという面では、他の士業の先生方と比較して、弁護士が相対的に優位にあると思います。しかし、紛争解決の内容そのものについて言えば、当たった裁判官によって変わってくるという属人的要素もありますし、特に最近では、知財に限らず通常の民事の否認事件でも、『判決予測の難しい事件が多くなった』と、弁護士の間では言われています。」

あなた (PA) 「でも、やっぱり最初の話に戻ってしまいますけど、TO 先生は元裁判官だから、同じ裁判官目線で判決予測ができるんじゃないかと、付記弁理士もクライアントも期待すると思いますよ。」

弁護士 TO 「そう思われるのは仕方ないですけどね。ただ、認定事実を前提にした法的な評価とか、法律要件への当てはめの段階における法的価値判断といった部分で、同じ裁判官によっても判断が180度別れる場合があるということは、同じ争点に関する第一審の判断を知財高裁で覆した最近の著名事件<sup>(4)</sup>を例にとるまでもなく、明らかでしょう。それに、審決取消訴訟でも、昔は進歩性を肯定した特許庁の審決を覆す高裁判決が目立っていたものが、ここ数年は逆に進歩性を否定した特許庁の審決を覆す知財高裁の判決がよく話題になっていることから分かります。時期によっても裁判所の判断の傾向は変わってきています。私が元裁判官であることで、ほかの弁護士と違った特徴があるとすれば、『仮に自分が裁判官であればこう争点を整理してこの結論で判決を書く』という自分なりの最終判断を下すまでのプロセスが早いということだと思います。でもその判断の内容と実際の訴訟の結果とで合致する割合が、他の裁判官経験のない弁護士よりも高いかと言うと、そうでもないと思いますよ。やっぱり第三者的な視点ばかりでなく、クライアントと同じ目線に立って、時には道なき道を切り開いてでも我が方の主張を裁判所に認めさせるんだという気合いも必

要でしょうね。」

あなた (PA) 「ははあ、そういうものですか。TO 先生にそう言われると、弁護士の力量とかネームバリューに頼り切るのも、限界があるような気がします。」

弁護士 TO 「だから、PA 先生を始めとする、付記弁理士の役割が重要だと思います。これも私の極めて個人的な意見ですけど、付記弁理士の先生方には、発明者・出願人の立場も、出願代理人の立場も、訴訟代理人の立場もすべて理解した上で調整的に活動できる、特定侵害訴訟チームのコーディネーター的役割を期待したいですね。」

#### 4. 今後の課題

あなた (PA) 「TO 先生の日から見た付記弁理士制度全体の課題として、何かお考えはありますか。」

弁護士 TO 「やはりせっかく付記登録を受けても、実際に特定侵害訴訟の代理人となる機会に恵まれず、名刺に『特定侵害訴訟代理付記登録』と印刷できただけという弁理士の先生がまだまだ多いので、今後より多くの付記弁理士に訴訟代理業務の受任機会を確保できるようにすることが一つの大きな課題だと思います。これは結局、訴訟の新受事件数の増加、その基礎となる出願件数の増加が実現できなければ解決しないでしょうけど。あとは、研修受講者の負担も考えないといけませんから、能力担保研修で実施するのであれば選択課目とするのが適当だと思いますが、特定侵害訴訟の模擬裁判を研修のカリキュラムに加えてはどうでしょうか。」

あなた (PA) 「付記弁理士の特定侵害訴訟における単独代理を認めるべきだという意見や、特定侵害訴訟となり得る特定不正競争<sup>(5)</sup>の範囲を現在よりも拡大すべきだという議論については、どのようにお考えですか。」

弁護士 TO 「・・・PA 先生も意外に単刀直入ですね。弁護士会や弁理士会の各種委員会でこの種の話になると、いつも相手側の士業者のいない所で職域意識むき出しの批判一色になってしまって、非常に寒い思いをするんですよ。うかつなこと言うと、両方からお叱りを受けそうなので、過激な発言は控えたいと思います。」

あなた (PA) 「TO 先生、既に言葉の端々が十分過激ですよ。二人で話しているのに、誰の目を気にしているんですか (笑)。」

弁護士 TO 「いやいや、まあ・・・。私個人に関して言えば、付記弁理士の単独代理可能な事件が拡大される結果、もし弁理士の先生方と一緒に仕事させてもらう機会が減ったりしたら、もちろん自分の売上の問題もありますけど、異なる専門分野を持つ士業者同士のコラボレーションの機会が減ってしまって、単純に寂しいなあという気がします。逆に、付記弁理士と弁護士との共同代理が可能な事件の範囲を拡大することは、検討の余地があるんじゃないですか。新司法試験でも知的財産法が論文式試験の選択科目になっていて<sup>(6)</sup>、基礎的な知識を身に付けている弁護士も少しずつですが増えていますし、違う士業者同士が単独代理の職域拡大をめぐるいがみ合うよりも、お互いの協働の機会を増やす方が建設的だと思います。」

#### 5. 結び

以上、繰り返しになるが、上記の会話は、元裁判官という経歴を持つ実在の弁護士の経験を基にした、あくまでもフィクションである。会員諸氏におかれては、弁護士 TO の発言全体から透けて見える職域意識、あるいは付記弁理士 PA の発言内容のリアリティーの薄さに少なからず批判的な感想を抱く向きもあると思うが、そこはあくまでもフィクションということで (笑)、付記弁理士制度の更なる発展に対する一弁護士からのエールという真意をお酌み取りいただければ幸いである。

弁護士 TO のモデルとした上記人物にもし御興味や御質問等があれば、筆者まで御連絡いただきたい。文章を起案させると結構過激な内容を書く割に、話すと非常に大人しい印象を与える人物で、会ってみると拍子抜けされるかもしれないが、そこは筆者に免じて御容赦願いたい。

#### 注

- (1) 国等の行政主体や行政庁が当事者となる行政訴訟、国家賠償訴訟等において、行政側の指定代理人を務める検事。裁判官、検察官からの出向者が多い。知財高裁や東京地裁・大阪地裁の知的財産権部では、訟務検事への出向経験のある裁判官が配属される人事が比較的多く見受けられる。
- (2) 弁理士法 6 条。特定侵害訴訟においては弁護士と付記弁理士との共同受任・共同出廷が原則であるが (弁理士法 6 条の 2 第 1 項及び 2 項)、裁判所が相当と認めるときは、付記弁理士の単独出廷が可能である (同条 3 項)。
- (3) 特許法 104 条の 2

(4) 例えば, ①東京地裁平成 21 年(ワ)第 7718 号特許権侵害差止等請求事件・平成 22 年 11 月 30 日判決とその控訴審である知財高裁平成 23 年(ネ)第 10002 号特許権侵害差止等請求控訴事件・平成 23 年 9 月 7 日中間判決及び平成 24 年 3 月 22 日終局判決(「切り餅」事件), ②東京地裁平成 21 年(ワ)第 34012 号著作権侵害差止等請求事件・平成 24 年 2 月 23 日判決とその控訴審である知財高裁平成 24 年(ネ)第 10027 号著作権侵害差止等請求控訴事件・平成 24 年 8 月 8 日判決(「釣

りゲータウン 2」事件) など。

(5) 弁理士法 2 条 4 項及び 5 項

(6) 平成 18 年度以降, いわゆる新司法試験が実施され, 法科大学院課程修了者等が受験している。知的財産法からは, 毎年特許法から 1 問, 著作権法から 1 問の論文式試験問題が出題されている。

(原稿受領 2012. 10. 11)

## パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長  
会誌編集部担当 須藤 浩

### 記

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方(日本弁理士会会員に限りません)  
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則, 先着順とさせていただきます。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～20,000 字以内(引用部分, 図表を含む)パソコン入力のこと  
※400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。  
①論文の題名(仮題で可)  
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先(TEL・FAX・E-mail)を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当  
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706  
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。  
審査の結果, 不掲載とさせていただくこともありますので, 予めご承知ください。