

企業における付記弁理士

～その役割，メリット，付記登録の重要性～

会員 大場 弘行



要 約

企業における付記弁理士として、私の実務経験から、付記弁理士の役割、メリット、重要性などについて、所感を述べさせていただく。昨今の企業経営環境の変化に伴い、従来のように多数の出願を行い、多数の権利を保有することを重視して、知的財産権を防衛的に利用することよりも、最近の企業経営では、知的財産権を会社の重要な資産として、保有権利を企業活動に有益な形で活用することを求められている。そのような中、付記弁理士は、権利活用をリードできる人材として企業にとって必要とされるだろう。より具体的には、権利活用戦略、侵害訴訟、他社交渉、海外係争など付記弁理士の活躍の場は幅広い。さらに、本来の出願・権利化業務においても、付記弁理士の知識、経験は、訴訟に耐えられる権利を獲得する上で大変役に立つと考える。今後、弁理士は、出願・権利化業務に長けるだけでなく、知財訴訟、係争対応など知財全般の幅広い分野の専門家となることが必要とされるだろう。付記弁理士もその一翼を担うものと考えている。

目次

1. はじめに
2. 会社における私の業務紹介
3. 付記弁理士を目指した理由
4. 企業における知的財産権に対する考え方の変化
5. 付記弁理士の役割，メリット，重要性
 - (1) 企業における権利活用の場面で
 - (2) 実際の侵害訴訟において
 - (3) 他社との知財交渉において
 - (4) 海外での知財係争において
 - (5) 出願・権利化業務において
6. おわりに

2. 会社における私の業務紹介

入社後、最初に配属された、事業部研究開発部門では、特許リエゾンのセクションに配属され、新製品の研究開発に伴う発明のピックアップ、発明届出書の作成、外部特許事務所への明細書作成依頼、特許庁審査・審判対応など、出願・権利化業務を長年に渡り担当してきた。その間、マネージャーとして事業部知財部門をまとめ、後進育成や知財管理業務などを行うことにも時間を費やしたが、会社にとって1980年代半ばからは知的財産係争が頻発する時代であり、他社との知財訴訟、特許議論、契約交渉なども一貫して担当してきた。特に、1980年台半ばのアメリカでのパテントトロール（当時はパテントマフィアと呼んでいた）の走りのころは、被告として多数の海外訴訟案件の経験をしたり、弊社が原告となって何年にも渡る日本訴訟、アメリカ訴訟も何件か担当してきた。このように、当時、事業部が抱える知的財産に関する係争は、私の部門が担当していたので、日本の案件だけでなく、アメリカ、中国、ヨーロッパほか世界各国での知財係争、また、特許、商標、著作権など幅広い分野の知財係争を経験することができたことは、大変幸いであった。

1. はじめに

私は、大学、大学院を技術系で卒業、修了して、現在の会社に就職して以来、30年以上勤務してきたが、部門は変わっても一貫して知的財産業務を担当してきた。付記弁理士制度10周年ということで、誠に僣越ながら、企業における付記弁理士としての私の実務経験を紹介させていただき、それらから企業における付記弁理士の役割、メリット、必要性など、思うところを述べさせていただきたい。今後、付記弁理士を目指される皆様にとって、僅かながらでも参考になれば幸いである。

その後、本社の知財部門へ異動となり、社内全体の知財戦略の策定、知財訴訟、知財ライセンス交渉、さ

らには中国を中心とする模倣対策業務も担当することとなり、現在に至る。最近の中国案件では、模倣対策のための著作権侵害訴訟、商標権侵害訴訟や行政処分事件を担当したり、また現在、日本訴訟の場面でも、会社が当事者となる特許侵害訴訟において、多くの弁護士先生方とともに、付記弁理士として代理人の末端に名を連ねている。

3. 付記弁理士を目指した理由

正直に申し上げて、企業において知的財産業務を担当する上では、付記弁理士の資格もそうであるが、弁理士の資格を有することが必ずしも必要とされないと言ってもよいだろう。企業においては、特許出願・権利化業務にしても、訴訟対応にしても、特許庁、裁判所への提出書類の作成などは、外部の優秀で経験豊かな弁護士、弁理士の先生方の力をお借りすることが通常である。例えば訴訟担当者としての業務は、当初の私がそうであったように、訴訟当事者の説明から始まり、特許技術、製品技術説明、周辺技術及びビジネス状況などの事情を、より適確に外部の先生方に説明して、よりよい書面を作成していただくように努める、というようなものであろう。そのようなことから、企業の特許担当者自身が感じる弁理士資格の必要性は、特許事務所に勤務されている所員の方々とは大きく違うところだと思う。実際、私も弁理士資格については、長年に渡り、そのように考えていた。ところが、あるとき一念発起して弁理士を目指すことを決意し、それまでの怠惰な生活からしばし足を洗い、試験勉強をスタートさせ、程なく弁理士資格を有することになった。その後、私の担当業務が、他社との特許訴訟、係争業務がかなりの割合を占めていたため、それら担当業務に役立つはず、という確信に似た、しかし軽い気持ちで、ごく自然に付記弁理士も目指すこととし、今日に至る。もし、私の担当が出願・権利化業務がほとんどであったら、未だに、付記弁理士資格を取得すべきか否か悩んでいたかもしれないが、当時の私にとっては、弁理士資格取得の後、付記弁理士を目指すことは至極自然であった。

4. 企業における知的財産権に対する考え方の変化

私が知的財産担当として勤務してきた約30年の間に、会社におけるトップマネジメントの知的財産権の考え方は大きく変わってきたように思える。入社当

時は、画期的な新製品を世界各国に販売することにより、市場シェアを伸ばしてきた時代であるが、その際の軋轢の結果として、海外の競合会社から特許侵害により提訴されることが多発した。そのため、カウンター攻撃やクロスライセンス材料のため、会社として、より多くの特許を出願し、より多くの特許権を保有することが是とされ、どちらかという企業ビジネス活動の防衛の要素が強かったと思える。

ところが現在では、パテントトロールのような輩も多いアメリカにおいては、もとより権利は活用してこそ権利たる所以がある、と考える企業が多く、知財訴訟は年間3,000件以上にのぼり、日常茶飯事である。そのうち何割かは日本企業がターゲットとなっているものであろう。また、近年では中国が、出願、登録件数の急激な増加だけでなく、知財訴訟も急激に増加し、今や年間での知財訴訟件数の比較においても、アメリカを抜き、また日本の数10倍の件数と言われる。もちろん、中国は世界の模倣品供給工場と言われるほど、模倣対策のための訴訟も多いことも事実であるが、特許、実用新案など技術的な権利（専利）の訴訟も急激に増え、欧米や日本の企業がターゲットとなることも珍しくなくなった。さらには、最近の厳しい経営環境のため、多くの企業において、長年、聖域に近いような扱いも受け続けてきた知財コストも、その見直しを求められるようになってきている。

そのような状況のもと、日本の企業においては、もはや出願件数、権利保有件数を競う時代ではなく、企業活動にとって有益な権利の必要十分な取得と、保有する権利の活用を念頭に、知財戦略の軌道修正を迫られ、保有権利の棚卸しや、出願・権利化及び権利活用戦略の練り直しを行う企業が増えてきている。

すなわち、最近の企業経営では、知的財産権を会社の重要な資産として、よりシビアな目で見られるようになり、単にビジネス防衛のために多くの権利を保有するだけではなく、保有している権利を企業活動に有益な形で活用し、企業業績への貢献を期待されるようになってきた。そのため、単に保有権利の数よりも、有効活用できる権利を、必要なだけ、より効果的、戦略的に、出願・権利化することが大切となってきた。さらに、保有権利を活用して、特徴技術の他社との差別化のため、あるいはライセンス収入獲得のため、競合会社や権利侵害していると思われる会社に対して、警告や侵害訴訟提起、あるいはライセンス交渉などの活

動を積極的に行うことにより、事業貢献に結びつける必要性が高まってきたと言ってもよいだろう。

次の項で詳述するが、企業における付記弁理士としての役割は、このような活動の矢面に立ってこそ存在意義があると考えられる。

5. 付記弁理士の役割、メリット、付記登録の重要性

(1) 企業における権利活用の場面で

前述のように、近年、特に保有権利の有効活用による業績への貢献が、マネジメントから期待されている。とは言え、企業において知的財産権の活用といってもいろいろな形がある。典型的には、競合企業等に対して製造販売差止や損害賠償を請求しての侵害訴訟提起であろうが、それ以上に企業にとって多いのが、訴訟に至る前の侵害警告や特許議論などのやり取り、あるいはライセンス交渉（許諾する側、許諾を受ける側がある）である。さらには、特許ポートフォリオを構築しての競合他社事業の牽制なども、相手がそれを認識し回避している状況と言える限りにおいては権利の有効活用といってもよいだろう。

付記弁理士の特権といえば、侵害訴訟代理であろうが、日本企業同士の知財係争では、訴訟に至る前に双方が歩み寄り、ライセンス契約、あるいは権利不行使の契約で侵害問題を解決することも多い。そのような場合は、対象としている権利で、交渉が決裂して訴訟となっても勝ち目はあるのか、権利にどのような弱点があるか、費用対効果はどうか、ライセンス契約で解決する方が得策かなど、最終段階である訴訟の局面も想定して、権利活用方法を適確に判断する必要がある。このように、企業においては、侵害訴訟有りきではなく、いろいろな形での権利活用を、大局的な見地から総合的に判断することが必要とされることが多々ある。このような際に、付記弁理士の侵害訴訟に関する知識、経験は、その判断に非常に役立つこととなる。言わば、マネジメントからの権利活用による事業貢献という大方針を具現化し、権利の有効活用戦略の構築という場面で、付記弁理士の活躍の場があると言えるだろう。

(2) 実際の侵害訴訟において

もちろん、付記弁理士の資格が直接的に役立つのは、知財権侵害訴訟の場面であることは言うまでもない。企業同士の訴訟の場合、いざ訴訟となったら、幾

人かの外部弁護士、弁理士を代理人として訴訟チームを組み、裁判を戦うことになることになるであろう。その際は、チーム内でいろいろな作戦、意見が渦巻く中、チームワークよく、代理人の意見を集約し、かつ、会社にとって最大限有効な作戦を適確に判断し、書面作成をコントロールすることが必要となる。「訴訟は生き物」とも言われるように、数学と違い正解がない。訴訟の元筋はどうであれ、訴訟進行における対応次第では、一つのミスが命取りとなり、勝訴にも敗訴にもなり得る。そのためにも、弁護士の先生方に全面的にお任せではなく、会社としても、提出書面に対する適切な内容判断や、書面の修正提案などが是非とも必要となる。私も、会社側の担当者として、日本訴訟を初めて経験したときから20数年になるが、当初は、特許技術や相手方製品構成など技術的な事項は適確に伝達するが、民法、民事訴訟法に基づく裁判手続や書面作成についてはほとんどお任せで、口を挿めない、という状況だった。しかし、付記弁理士として関わるようになってからは、全てを自分なりに理解して判断することができるようになり、書面作成方針の決定や、いろいろな作戦立案、意見の調整、整理の際には、弁護士の先生方と同じ土俵で議論できるようになった。このような点も付記弁理士のメリットであると考えられる。

また、弁理士の場合、付記弁理士ではなくとも補佐人として訴訟に関わることはできるが、外部の弁護士先生方と同じ訴訟代理人としての立場で裁判に関われることは、気分の問題かもしれないが、役割、責任の大きさ、モチベーションの高まりという点で、補佐人のそれとは違いがあると感じる。いずれにしても、補佐人の役割は、対象特許の技術的範囲の解釈、被告製品技術との対比など、技術面でのサポートという感はずめないだろう。

(3) 他社との知財交渉において

知的財産権に関する他社との交渉にも、付記弁理士の資格は有利に働くと考えられる。例えば特許交渉の場合、相手方からみれば、交渉当事者が弁理士資格だけでなく侵害訴訟代理の資格を有するとすると、交渉が決裂した暁には特許侵害訴訟が待っているのでは、と意識させることができ、ライセンス交渉を有利に進めることも可能であろう。ただ、その際には、訴訟に耐えられる特許か否かを適確に判断して、これなら訴訟に耐え得ると判断しての交渉でなければ、相手方を

その気にさせることはできないことは言うまでもない。いずれにしても、付記弁理士として、訴訟になった場合のリスクを適確に判断して、効果的な交渉ができるということは、大きなメリットであると考えられる。

(4) 海外での知財係争において

例えば、アメリカで訴訟になった場合、証拠開示手続などアメリカ特有の制度はいくつかあるにせよ、訴訟システムは基本的には似ている。そのため、訴訟進行において、その国の代理人である弁護士と連携をとることが容易となり、また提出書面の適確性を判断することもある程度は可能となり、会社として、海外の代理人を適確にコントロールすることにも役立つだろう。

(5) 出願・権利化業務において

最後になったが、実は、私が一番、付記弁理士としての知識、経験（訴訟、係争経験の蓄積がある程度有するとして）が役に立つのは、間接的ではあるが、出願・権利化業務においてではないかと考えている。これらは言わば、弁理士の本来業務であり、弁理士としての力を一番発揮すべき業務である。そのため、特許を例にとれば、権利者の立場に立って、訴訟、特許係争などの権利活用に耐えられる特許明細書を、出願当初より作成し、権利化することが責務である。私の個人的な所感であるが、日本の知財訴訟での裁判所判断は、特許請求の範囲の解釈において、文言の法律解釈に厳しく、技術的アイデアの発明として広がりを持たせた解釈が不得手のように思われる。また、審決取消訴訟だけでなく、侵害訴訟においても、多くの新たな判決が日々刻々と裁判所から出されており、法律解釈論なども年々変化している状況である。そのため、権利取得後、もし訴訟になっても、その訴訟に耐えられるよう、出願の段階、特許庁との審査・審判での権利化段階、いずれの段階においても、特許請求の範囲、実施例の記載や拒絶理由への意見書、補正書提出などに際して、細心の注意と、訴訟における知識、経験を生かした適確な書面作成、反論を行う必要がある。言うまでもなく、弁理士の使命は、クライアントの発明を必要最大限の広さを持って、適確に保護する特許として権利化することにある。しかし、昨今の裁判の実情を知らずして権利化しても、結果的には、権利範囲に余分な限定がされた狭い権利と解釈されたり、無効

と判断されたり、権利活用に耐えられない特許になってしまう可能性があることを認識すべきである。

また、付記弁理士として活動すると、常に裁判と身近に接することができるようになり、随時発行される侵害訴訟の判例を、自ら興味を持って調べたり、それらを知識として蓄積していくことにより、自分が使えるものとすることも自然と行うようになる。そのように身についた各種の判例知識は、特許請求の範囲の記載時に限定解釈につながるような表現を適確に避けたり、拒絶理由時の意見書に判例解釈を盛り込むなど、出願、意見書、補正書提出などの場面で各種の応用を利かせることができるようになり、権利化の可能性を大きく広げることになる。言い換えれば、自分の権利化能力の向上に繋げられることも、付記弁理士ならではのメリットであろう。

6. おわりに

最後に、私が考える、これからの弁理士像を僭越ながら述べさせていただく。弁理士は、特許事務所においても、企業においても、知的財産権のプロとして、その専門性を武器とした業務を遂行すると同時に、サービス業であることを忘れてはならない。そうである以上、クライアントへの最大限の貢献、企業弁理士としては会社への最大限の貢献ができるように、自分の能力を磨き、知識を高め、経験を深めることが必要である。そのためには、出願・権利化業務に長けることは当然として、知財訴訟、係争対応、ライセンス交渉、さらには知財戦略など、知財全般の幅広い分野の専門家（各分野の専門性の深さは人それぞれであろう）を目指すことが肝要かと考える。昨今の企業における知的財産権に対する考え方の変化を勘案すると、今後、幅広い知財分野での専門家であることの必要性はさらに高まっていくものと思われる。とは言え、自分がそのような分野の業務を望んでも、その環境、機会に恵まれない、ということも当然あるだろう。そのような場合においても、付記弁理士を目指すことによる継続的な勉強、挑戦、さらには付記弁理士としての活動を通じて、目指す答えに突き当たることもあるかと思う。

以上、企業弁理士の見地から、付記弁理士について思うところをとりとめとなく述べさせていただいたが、皆様のご参考になれば幸いである。

(原稿受領 2012. 10. 1)