



今月のことば

monthly word

弁理士資格と相談業務

日本弁理士会 副会長

北村修一郎

平成 26 年度副会長を務めている北村修一郎です。この原稿を書いている今は 7 月の中旬で、4 月にスタートした今年度の役員会も 3 カ月半が経過しました。去る 7 月 1 日は日本弁理士会が制定する「弁理士の日」で、「弁理士法の一部改正成立記念祝賀会」と合わせて「弁理士の日記念祝賀会」が都内のホテルで沢山の来賓を迎え、盛大に行われました。

1899 年（明治 32 年）7 月 1 日に弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行されてから 115 年目の今年 4 月、国会で弁理士法の一部改正案が可決され成立し、弁理士法第 1 条に『弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。』と規定されました。今回の法改正に至る経緯を見ても、また、第 1 条の条文そのものを見ても、日本経済の再生のために知的財産制度をフル活用して我が国の産業を立て直して欲しい、という、国家、国民の弁理士に対する熱い期待が顕れています。

具体的な業務に関する改正項目の一つに、弁理士法第 4 条第 3 項があります。第 3 号では出願以前のアイデア段階における発明発掘等の相談業務が弁理士の業務であることが明確にされました。この条文は、「保護に関する相談」に限定されていますが、これは、弁理士が相談を受けることの主たる目的が、出願の有無に拘わらず、依頼者の知的財産権の「保護」にあるためです。

このような相談業務は弁理士の専権業務ではなく、標榜業務として位置付けられています。弁理士業務標準化委員会が纏めた「弁理士業務標準」の「II 補助者が特許業務に携わる場合の指導・監督についての指針」には、「4. 特許事務所外に

対する対応」の「(2) 依頼者対応」のところに、「C. 発明発掘業務：依頼者からの要望により、発明のインキュベーション、特許出願などへの戦略対応会議などを実施する場合がある。このような発明発掘段階における特許戦略アドバイザー業務自体は弁理士の専権ではなく補助者が対応可能であるものの、弁理士は積極的に参加することが好ましい。」と記載されています。

弁理士法の解釈においても、「法律事務全般が弁理士の専権業務である」というのは少数説であって、「法律事務であって、事件性、紛争性があるものが弁理士の専権業務である」というのが多数説である、と複数の弁理士から聞いております。

しかし、「特許性の有無など弁理士の専権に関する依頼事項」ではなくとも、知的財産法に関するリーガルアドバイスとなれば、それは依頼者の経済的利益に大きく関わる内容になってきます。

弁理士が位置づけるパラリーガルの業務は、弁理士を支援する業務であって、依頼者とのコミュニケーションにおいてパラリーガルが依頼者にリーガルアドバイスを行ってはいけなく、と聞いています。依頼者に対するリーガルアドバイスはあくまでも弁理士がするという事です。

知的財産法に関するリーガルアドバイスは、専権業務でなくても「知的財産に関する専門家」としての弁理士が自ら主導権を取るべき業務です。

弁理士の業務として典型的な特許出願の受任時の打ち合わせについて考えてみても、正にそれは法律判断の集合体です。発明者と膝を突き合わせて行う特許出願の受任の打ち合わせは、単に発明に関する技術内容の聞き取りだけで終わるという場合は一般的にも少ないと思います。何を発明するのか、特許請求の範囲を具体的にどのように

特定するのか、ということを知技術に照らして進歩性を判断しながら、出願の単一性を考慮しつつチャレンジクレームから落とし所のクレームに至るまで詰めていきます。明細書の開示をどこまでにするのか等の記載要件も含めて複合的に判断しながら発明者にインタビューを行うことが普通だと思えます。どのような特許権を取得すればどの程度の市場優位性が生ずるのかを依頼者と話し合いながら、依頼者の持っている情報、弁理士の知識と判断を組み合わせる戦略を立てていくことが多いと思えます。それ以前の発明発掘業務も進歩性の判断が無ければ意味をなしません。

改正弁理士法第4条第3項第3号で明確にされた、「事業活動に有用な技術上の情報の保護に関する相談」を含めて考えると、「出願ありき」で戦略を立てるのではなく、出願せずに営業秘密として保護する場合との比較検討も勿論必要です。

「出願前の相談業務」は入口としての業務で、平成12年改正で明確にされた第4条第3項第1号のライセンス契約に関する相談業務等は権利の活用における重要性の高いコンサル業務です。独占排他権たる特許権をそのまま活用して他者を排除して市場で優位に立つのか、技術の普及のために基本特許を開放して市場を拡大させ、周辺特許その他の手段によって依頼者の利益を拡大させるのか等の知財活用の戦略をどの程度具体的事案に即して提示できるかが問われるでしょう。市場に存在する技術を把握し、今後生まれるであろう技術を予想し、市場における技術の価値を判断し、さらに、特許権等の権利範囲とそれら技術との関係付けを行いながら、依頼者の将来にとって最善となる選択肢を提案する、そのような業務は非常に高度な法律判断の塊です。

産業界や知財の有識者からも「弁理士がもっと知財活用までの業務支援ができるようになって欲しい」との声を聴きます。使命条項で「知的財産に関する専門家」と謳われた弁理士として「私は弁理士の専権業務の部分だけをやっておりまして、・・・」というような言い訳は通用しません。

専権業務でなく標榜業務の範囲であっても、知的財産に関して依頼者のために行える業務であって、難易度が高く、かつ、依頼者に大きな経済的影響を与える仕事がまだまだ沢山あるでしょう。

知的財産の世界は範囲が広く、奥がとてつもなく深く、さらに変化も早いので、依頼者に最善となるサービスを弁理士が提供するために弁理士が身に付けなければならない知識や技術は際限がありません。それを思う時、私自信も宇宙に放り出されたような不安感、無力感で凹みそうになったりします。

しかし、知的財産に関する業務で難易度が高い業務となれば弁理士の標榜業務の範囲であっても、依頼者の期待に応えられるのは弁理士と一部の弁護士に限られるでしょう。我々弁理士の出願や審判に関する多くの経験が知的財産に関するリーガルアドバイスに生かされるのは間違いありません。

弁理士の使命条項の創設を契機に、我々弁理士自らが依頼者の期待に応えることにより弁理士資格の地位がより一層向上することを期待しています。私自身も弁理士としての自己研鑽に励むとともに、来年3月の終わりまで、弁理士資格の地位向上のために日本弁理士会として会員弁理士に行える支援を、古谷会長と他の副会長、執行理事とともに検討し実行して行きます。