

特集《企業内弁理士》

企業弁理士知財委員会のご紹介

平成 27 年度企業弁理士知財委員会 委員長 安武 成記



要 約

近年の企業内弁理士の増加に伴って日本弁理士会に設立された「企業弁理士知財委員会」を紹介します。当委員会では、企業内弁理士がその能力を高め、地位を向上させてゆくための様々な取り組みを行っています。

目次

はじめに

1. 育成グループ
 - (1) スキルアップ広報チーム
 - (2) 研修企画チーム
2. 調査グループ
 - (1) 秘匿特権調査チーム
 - (2) 外国弁理士調査チーム
 - (3) パテントプール／パテントトロール調査チーム
3. 交流グループ

はじめに

「特集《企業内弁理士》」にあたり、日本弁理士会に設置されている企業弁理士知財委員会を紹介します。

近年、企業勤務の弁理士試験合格者が増えており、企業内弁理士が弁理士登録者全体の 20% を超えるに至りました。

このような状況のもとで、平成 22 年に総合政策検討委員会から「企業勤務弁理士等の特許事務所以外の会員の会務参加を促進する方策」が提言されました。当委員会は、それを受ける形で「知財経営戦略検討委員会」として平成 23 年に発足し、その後「企業弁理士知財委員会」と改称して本年度で設立 5 年目になります。

日本弁理士会の中で大きな割合を占めるようになった企業内弁理士がその能力を高め地位を向上させていくことは、それぞれが所属する組織だけではなく、日本の産業全体の活性化ならびに日本の弁理士全体の発展に貢献することが期待できます。

発足当時 18 名だった委員も本年度は 60 名を超え、様々な職種・役職の委員が交じり合って活動をしています。また、所属支部も関東・近畿・東海・九州と全

国にわたり、TV 会議システムも活用しながら活発な議論を展開しています。

本年度は、成果の創出はもちろんのこと、対外活動を強化して、得られた成果を関連団体へ周知、展開していくことを方針として掲げています。そして、それを実行するための体制として、委員をそれぞれの希望や適性により、企業内弁理士のスキルアップ検討及び研修企画を行う育成グループ、企業内弁理士を取り巻く各種状況の調査を行う調査グループ、企業内外弁理士とのネットワーク構築の企画及び実行を行う交流グループに分け、さらに具体的なテーマごとにチーム分けをして、「企業内弁理士のスキルアップによる地位向上」を軸にしながら、そこに各種調査結果の考察や交流で得た情報をフィードバックして磨き上げています。さらに、対外活動の起点となる外交プロジェクトチームを別途設け、弁理士会内外へのアピールを図っています。

そして、当委員会の活動を通じて、事務所の先生方とも課題を共有し、産業界の発展に向けて連携していくことが重要であると考えています。

以下、各グループでの活動を紹介します。

1. 育成グループ

(1) スキルアップ広報チーム

企業内弁理士にとって、自身が習得すべきスキルを把握しそれを実際に習得するためのみちしるべに使えるツールとして、「企業内弁理士スキルアッププログラム（初版）」を 2015 年 2 月に会員全員に向けて発行しました。本プログラムは、今後も改訂を重ねて内容を充実させ、新規登録者、企業内弁理士はもちろん、

ビジネスパートナーである事務所弁理士等、少しでも多くの方の役に立つものに育てていきたいと考えています。

本年度は、本プログラムの広報強化を課題として、新人歓迎会等でのポスターセッションにおける説明、本プログラムを用いたパネルディスカッション形式の研修を実施しました。

また、本プログラムの改訂に向けて、初版に対しての意見を収集し寄せられた意見の検証を行っています。意見は、当委員会メンバー、当委員会OBを初めとする企業内弁理士のみならず、事務所弁理士からも収集し、さらに組織内に属する点で企業内弁理士と共通の組織内弁護士等との連携も図っています。

(2) 研修企画チーム

上記「企業内弁理士スキルアッププログラム（初版）」で紹介したスキルの習得を強化するために、企業内弁理士向けの集合研修の企画やe-ラーニング教材の作成を行っています。

これまでの実績として、「企業における知財リスクマネジメント」、「知財経営層が語る知財戦略・人材育成」、「企業弁理士のための独占禁止法（入門編）」、「裁判官の心証形成の過程とその示唆・開示等について」、「知的財産が関連した企業間取引において期待される弁理士の役割と実務」等について研修を企画及び実施しました。そして、本年度は、ニーズが高い交渉学及び知財紛争における企業内弁理士の役割をテーマとして採り上げ、これらについて研修を企画し実施しました。

当チームの研修企画においては、できる限りロールプレイング形式の演習を取り入れ、企業内弁理士が実践的なスキルを身につけることをねらいとしています。

2. 調査グループ

(1) 秘匿特権調査チーム

主に米国訴訟における弁護士－依頼者間の秘匿特権（attorney-client privilege）について調査研究を行っています。

これまで、日本の民事訴訟のみを意識し、特段ディスカバリ対策を行っておらず、訴訟が提起された後に不適切な対応を行ったために、ディスカバリ対策費用が増大し、また、証拠を意図的に隠滅したとして制裁を科せられた事案が多数存在します。そのため、日本

の企業内弁理士がこのディスカバリについて正しく理解し、平時においてディスカバリの予防対策を立案しておくとともに、有事において適切な対応を行うことが必要です。

直近の活動として、秘匿特権が問題となった訴訟の判例研究を行っています。また、当時の訴訟当事者にヒアリングを行い、より深い調査を行っています。これらの成果は講義形式の研修及びグループディスカッションによる研修を通して会員の皆様に共有しています。

(2) 外国弁理士調査チーム

企業内弁理士の国際比較を行うことで、日本の企業内弁理士が今後どのような分野で活躍すべきかを検証し、提言を行っています。

昨年度は、日米韓独の企業内弁理士の代理業務及び周辺業務の実態について比較検討を行いました。

今後は、職場環境や待遇、主観的な満足度、周囲の評価、将来のキャリアビジョン等の多様な側面についても国際比較を行うことで日本の企業内弁理士の特徴をつかみ、その特徴に応じた提言を行っていきたいと考えています。

(3) パテントプール／パテントトロール調査チーム

企業活動における特許管理上の大きな課題であるパテントプール及びパテントトロールとの関わり方を、企業内弁理士の立場から調査及び分析しています。

例えば、企業にとってパテントトロールは脅威である一方で、企業の戦略としてパテントトロールを積極的に活用する事例も確認することができ、企業ごとに多様な価値観の違いがあることを理解できます。また、事業分野ごとの考え方の違いも見えてきます。

そして、日本知財学会で研究成果を発表するとともに、会員集合研修並びにパテント誌への寄稿を通じて、会員の皆様に最先端の情報の提供を行っています。

3. 交流グループ

企業内弁理士どうしの交流や企業内弁理士と事務所弁理士との交流を企画及び実行し、企業内弁理士が各々の企業に対してどのように貢献していけば良いか、また個人としてどのようなスキルを高めていけば良いか等を広く議論できる場を提供しています。

具体的には、各支部での交流会やオープンハウスの開催をはじめ、知財プロフェッショナルを育成する東

京理科大 MIP との交流ミーティングを実施し、様々な意見交換を通じた人脈構築を図っています。

今月号の特集において、当委員会から、「企業内弁理士が身につけるべきスキルと、そのための方策」、「国内外における企業内弁理士に関する統計と企業内業務の実態」、「企業内弁理士からみたパテントプールに関する調査報告」及び「企業内弁理士から見たパテント

トロールの動向調査報告」の4テーマを寄稿しました。

当委員会の活動を通じて、さらに多くの企業内弁理士が会務活動に参加するようになれば幸いです。

ご興味、ご意見のある方は、お気軽に日本弁理士会にご連絡頂きますようお願い申し上げます。

(原稿受領 2015. 10. 21)

日本弁理士会の
『特許出願等援助制度』をご活用ください

～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

**JPAA
Information**

特許出願等援助制度とは？

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

援助対象者は？

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

援助の費用は？

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

援助の条件は？

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで

検索

利用の流れ

```

graph TD
    A[申請] --> B[審査]
    B --> C[審査結果の通知]
    C --> D[援助が決定したら  
弁理士の選定]
    D --> E[契約]
    E --> F[援助の開始]
    
```