

# 弁理士として

御茶ノ水内外特許事務所 弁理士

は せ べ ぜ ん た ろ う  
長谷部 善太郎

このような機会をいただきありがとうございます。

特許庁を退職して8年目になりました。振り返り、仕事の一端をご紹介します。

## 御茶ノ水内外特許事務所について

1997年に児玉所長が開所しました。その後、長谷部、佐藤、山田が加わって、現在、弁理士4名、アシスタント7名となっています。

権利化業務をコアとして、係争や外国出願業務も行う典型的な特許事務所の内容です。分野は、食品、紙、化粧品、健康器具などの分野が多くなっています。

弁理士4人は、特許庁審査官OBのベテランです。日常は、それぞれが直接クライアントと相談して進めており、係争など注意を払う必要がある案件は、相互協議し情報を共有するようにしています。

## 弁理士業務

私の弁理士業務は、特許が中心で、国内出願件数の6割程度(延べ国件数)が外国関連となります。国内の特許庁ベースでは、週に新願1、中間0.5が業務イメージとなります。

### (相談業務(コンサル的業務))

係争がらみ、契約、社内規定などの相談業務に従い、侵害見解、鑑定、調査を行います。昨年は、侵害係争が発生して、大変気を遣っています。弁理士の付記登録の勉強をしたことが役に立っています。

抵触問題、他社の事業の牽制など特許の活用、回避に関する相談は、特許権の本来の活用部分であって、重要なことです。他社との差別化、競争優位性、利益の長期確保など経営的視点から、企業活動に対して貢献できれば、それに伴って、弁理士業務が発展すると考えています。

8000人に増加した弁理士の過当競争によるコスト競争(既

になっている?)に陥って疲弊しないように、アドバイザーやコンサルタント能力を向上させて、弁理士の差別化、優位性を確保したいと考えています。

### (出願書類の作成)

弁理士として明細書作成することは、審査官が見ることとは違いがあって、最初はとまどいがありました。また、具体的なサンプルを持ってきて、特許出願の依頼があっても、依頼人が特許法的な観点で整理していることはなく、これはとても使い勝手が良いや安くできることを強調します。物が何かは理解できますが、何を売りにするか、どのようなクレームにするか、それだけでは把握できません。

特許=特許庁スタイルに刷り込まれている審査官の思考回路と、出願人が特許権に期待することにはズレがある場合があるので、明細書作成にあたっては、そのズレに注意して、ヒアリングして、出願人の事業活動に活かされるようにまとめるように留意します。課題を設定し、解決手段を提案し、課題の達成度を作用効果に記載し、実施例やデータによってしっかり裏付けることができる明細書を作成しようと心がけています。

従来例は、発明の特徴を正しく理解する上で重要ですので、IPDLを利用して事前調査を行います。「必ずあるはずだ」なりがちな審査官の習性を抑えるように気をつけます。沢山調べた内容をそのままクライアントに説明しても、消化不良となり、発明意欲が萎えることがあるので、発明を育成し企業活動を支えるという弁理士の本懐に水を注さないように注意します。

### (IPDLについて)

私が弁理士を始めた7年前と比べてIPDLの使い勝手は格段に改善されました。(1)文献の全文印刷については、とても感謝しております。7年前はページ毎のプリントやオーバータイムでの切断では、日常業務には使えませんでした。(2)審査書類情報紹介機能は、包袋閲覧をすることなく必要時に審査経過書類の内容を確認することができるので重宝しています。

引用非特許文献の送付は、大変便利ですが、文字が小さくて、読みづらいので、改善していただきたい。

## その他の活動

### (研修講師)

特許庁審査官研修講師は、名誉であり、誇りに思います。基礎研修ですのであまり個性を出さないように気をつけながら、審査官の経験や弁理士としての経験を伝えたいと考えています。その他、サーチャー研修講師、発明協会の研修講師

などしており、特許制度や運用について自分自身の勉強にもなります。

#### (弁理士会活動)

弁理士では、知財経営コンサルティング委員会、日本弁理士会研修所知財ビジネスアカデミー一部会、農林水産知財対応委員会に所属し、コンサル能力を高めようとしています。

### ■ 特許制度や審査官に望むこと

#### (健康や長寿に関する技術分野について)

私の関与する食品、化粧品、健康器具など分野は、健康や安心安全、高齢化、環境対策など社会的な課題でもあり、ビジネスチャンスともなっています。このような分野の研究開発成果は、伝統的な特許観点では、特許性を見出すのが難しい傾向があります。例えば、サプリメントなど新しい形態の分野でも、食品として扱われています。特許的な観点と社会要請に応じた企業活動とミスマッチが発生している分野と感じています。

社会要請による研究開発の成果が正当に評価され、企業活動が円滑に行われるように、特許制度の運用がシンクロするようにしていただきたい。

#### (企業規模と特許について)

数件／年の特許出願件数の企業でも、研究開発成果を差別

化につなげ、競争優位を得て、企業存続に結びつけるように指向しています。このような継続的な企業の経営者は特許制度に期待していますし、特許審査の結果が企業活動にダイレクトに影響することがありますので、大規模出願人だけでなく、注意深い配慮をした審査を心がけていただきたい。

#### (企業の知財戦略にかんする考察力の育成)

審査対象の出願の背景にある企業の知財戦略を推測し、面接や出張時に確認し、関連発明を調査するなどするとその出願人の戦略を確認し、企業の知財戦略の実例を身に着けることができます。競争企業に同時にアクセスし、比較することができる立場にあるのが審査官です。弁理士になってからのアドバイス能力を向上させることに役立つでしょう。

#### (知財活動の広範化)

政府の知財戦略の策定、企業の知的経営の深化そして、知的財産に対する関心の一般化しています。審査官も特許庁以外の情報を収集し、身に着けるように活動を広げてみてください。

私が関与している、弁理士会が運営している知財ビジネスアカデミーでは、弁理士と外部人材の交流研修をすることにより、実践的なビジネスマインドを加味したスキルアップができる講座を開講していますので、ご紹介します。

[http://www.jpaa.or.jp/activity/seminar\\_support/ipba.html](http://www.jpaa.or.jp/activity/seminar_support/ipba.html)

