

弁理士業務と 広がる活躍の場

弁理士
かみたに けい
神谷 徑



はじめに

特技懇誌をご覧の皆様、はじめまして。すでにご存じの方にはお久しぶりですということになるでしょうか。弁理士の神谷と申します。

本誌をご覧の皆様にとっては、弁理士は身近な職業でしょうし、その職務内容もよくご存じのことと思いますので、本稿では、一般的な視点ではなく、特許庁出身者の視点から弁理士の業務をご紹介します。また、弁理士は、望めば主たる業務以外にもいろいろと活躍の場がありますので、私が参加している活動を中心に弁理士会の会務を簡単に紹介いたします。

弁理士の業務

弁理士の主たる業務は、企業内弁理士でなければ、やはり出願・権利化業務であると言えるでしょう。ですが、その業務内容は、その弁理士が所属する特許事務所によって若干差異が生じます。なぜなら、一口に特許事務所といっても、その規模や業務形態は様々であるからです。一般的には、個人事業に近いような小規模事務所であれば、特許事務を含むあらゆる業務をこなさなければならないでしょうし、100名を超える大規模事務所であれば、業務の分業化・専門化が進んでいるでしょう。私の場合、現在所属している特許事務所は所員31名に対し弁理士の人数が16名と、弁理士の比率が高い事務所であり、弁理士一人一人がお客様と直接向き合い、発明の発掘から権利化まで、プロとして質の高いサービスを提供することが求められます。特許庁での業務経験は、質のよいサービスを提供し、お客様に信頼いただく上で非常に貴重なものであると思います。

(出願業務)

出願業務は、おおむね、特許請求の範囲と明細書をいかに作成するかということになるかと思いますが。その際重要な

は、発明をどのように把握するかという点です。

ところで、審査官は、特許審査の際に請求項に係る発明の新規性及び進歩性を審査します。そのため、審査官をやっていると、つい、まず発明ありきの発想、すなわち、権利化すべき発明が最初にあって、それを権利化していくという流れを想定してしまいがちです。そのような目で見ると、出願依頼をさせていただきますと、特に審査官の経験があると勘が働きますので、依頼されている発明には新規性・進歩性がなく、その権利化がいかにも不可能そうに思えるケースが非常に多くなってしまいます。

でも、ちょっと待って下さい！お客様が必要としているのは、その「発明」そのものの保護ではなく、「事業」の保護であることが大半です。このような場合、視点を変えて、まず事業ありきの発想をすると、思わぬ発明を出願できることがあります。このような提案をお客様に差し上げるためには、出願依頼を書面でいただくだけでは難しく、発明者、知財担当者を交えた面談の場で出願の背景まで詳しく伺いすることが重要です。そのため、私の所属している特許事務所では、原則、依頼を受けた全件に対し面談を行っています。また、こちらからお客様に的確に権利化可能性の高い提案を差し上げるためには、審査に対する勘だけでなく、先行技術文献の高いサーチ能力や、そのポイントを突く読解力など、審査官に必要とされる技能が非常に有用であるように感じます。

(権利化業務)

権利化業務は、拒絶理由通知書に対し応答書面を作成する、いわゆる、中間処理がその主たる業務内容です。とくに、拒絶理由通知書から審査官の意図を読み取り、適確に対応するのは弁理士にとっても難しく、まさに特許庁経験者の面目躍如といったところではないでしょうか。また、お客様は、審査官の意図を解説した上で対応方針の提案を差し上げると、大変喜んでくださるようです。

最近では、国内企業が海外へ出願する件数も増えており、外国出願の中間処理の依頼をいただくことも多くなっています。外国特許庁の判断を評価・予測する上で、特に、PCT出願に付属していた諸外国特許庁の作成によるIPERに慣れておいたことが非常に役立っています。



事務所執務室の様子

■ 弁理士の会務

弁理士会は、弁理士法に定められているとおりの弁理士の登録・研修をするだけの団体でなく、日本の弁理士全体として、外部諸組織との折衝や制度研究、各種情報収集及び会員である弁理士への周知、国際交流等の諸活動をしています。そのため、弁理士会には、各種の委員会や附属機関が設けられており、希望すれば、そういった活動に参加することができます。また、国際交流などの催事を遂行するため、臨時にプロジェクトグループが設けられることもあります。これらの活動はボランティアであり、弁理士にとり直接の収益にこそなりません、活動を通じてのスキルアップや、様々な分野で活躍される方々との交流を通じて活躍の場を広げていくことが期待できます。

私は附属機関である国際活動センターでお手伝いさせていただいています。また、去る6月3日及び4日にPAK（ドイツ弁理士会）の代表団を招いての交流会及びセミナーが開催されましたが、その際設けられたプロジェクトグループにも参加しましたので、ご紹介します。

（国際活動センター）

国際活動センターは、外国特許情報の収集や、日本の知的財産保護制度に関する情報の海外への発信などを行うため設置された附属機関です。センター内には、さらに外国情報部、日本情報発信部、国際政策研究部の3部会が設けられており、国際活動センターのメンバーはこのいずれかの部会の活動に参加します。

私は、日本情報発信部に所属しており、その活動内容は、日本の知財関連情報を諸外国に紹介することです。具体的には、特実意商の各制度の紹介や、重要な判例等を英語で作成し、インターネットを通じて発信しています。実際に、出来上がったものはすでに弁理士会の英語版webページ (<http://www.jpaa.or.jp/english/>) に掲載されていますので、ご興味がおありであれば、一度ご覧ください。国際活動センターでの活動は、月に一度の頻度で会合を開き、作業内容や分担を決めて各々進めていく形式で行われています。

なお、国際活動センターの他の部会や、その他の附属機関、各委員会等の活動内容につきましては、弁理士会webページに紹介するページがありますので (http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/)、そちらをご覧ください。

（日独弁理士交流会プロジェクトグループ）

国際活動センターにおいて、PAK代表団の派遣を要請し、交流会や意見交換その他を行うため設けられたプロジェクトグループが日独弁理士交流会プロジェクトグループです。

交流会では、東京と大阪の2会場において2日間にわたり、



日独弁理士交流会にて

PAK代表団と日本弁理士会の代表との間で、知財関係の最近のトピックについての意見交換をするクロードミーティング、広く参加者を募ってセミナー形式でヨーロッパ及びドイツにおける最近のトピックや制度紹介をするオープンセミナー、及び、レセプションがおこなわれました。

これらのプログラムやテーマ、スケジュールなどは、こちらもほぼ月に一度の頻度で開かれたプロジェクトグループの会合で決定され、PAKとの折衝が行われました。また、クロードミーティング、オープンセミナーに参加できなかった弁理士のために、詳細な議事録が作成され、会員弁理士が閲覧できるよう現在準備中です。私は、主としてこの議事録作成を担当しました。また、交流会を通じてPAK代表団の方々と直接お話しする機会に恵まれたことも貴重な経験となりました。

■ おわりに

以上、特許庁出身者の視点からの弁理士業務及び弁理士会会務の一部をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

弁理士となって感じたことは、特許庁審査官と弁理士とは、非常に近い関係にあるにもかかわらず、意外にお互いのことをよく知らないのではないかとということです。ですから、審査官諸氏には、弁理士について、もっと良く知っていただきたいと思う次第です。また、私を含め弁理士もまた、共に産業財産権制度を推進する者として、より一層審査官の理解に努めていくべきであると思います。

Profile

1999年 東レ株式会社入社
 1999年～2003年 LCDパネル用カラーフィルタ製造装置の開発に従事
 2004年 特許庁入庁
 2004年～2007年 特許審査第二部にて特許審査に従事
 2008年～ 特許業務法人はるか国際特許事務所入所・弁理士登録、現在に至る