

弁理士としての5年間 —活かそう審査・審判の経験—

弁理士 塚中 哲雄



はじめに

2010年4月に弁理士となって5年目です。特許庁を退職してからどのような暮らしをしているのかご報告します。

大手の特許事務所に勤めてこんな暮らしをしているOBもいるのだな—と少しは興味をもって読んで頂ければ幸いです。現役の皆さんの中には、将来は弁理士として仕事をしようという方も少なからずおいでのことと思います。何かのご参考になればと願っています。

弁理士の日常

それでは、まず、日記風に幾つか弁理士としての暮らしの一端を紹介しましょう。

○月○日（審査官面接）

午後は、審査官との面接だ。午前中にクライアントの知財部のご担当者、発明者の方と打ち合わせである。クライアントのお話を伺う。予め用意した審査官ご説明用の資料を手直しする。発明者の方は、審査官面接は初めてのこと。一緒に昼食を済ませて、特許庁へ出向く。セキュリティーを通過。長年通った庁舎であるのに緊張する。

面接室で名刺交換をすませ、まずは知財部のご担当者から発明の企業にとっての重要性をアピール、ついで、代理人として、補正により拒絶理由が解消していることを審査官に簡潔に説明。審査官から、この補正では不十分であるとの指摘があり、補正の示唆も頂けた。審査官は若い知人である。つい、今の立場を忘れ、仲間のような口調になりそうである。

発明者の方が、帰り際に、審査官は技術が分かっていないと思っていたが、とてもよく理解しておられることが分かったと言ってくさる。そして、こんなに親切に対応してもらえとは思わなかったとも。審査官OBとして、とても嬉しく、そして誇らしく感じた。

○月○日（口頭審理）

午後2時から口頭審理である。今回は、若手の弁理士がメインスピーカーである。事前に何回も練習してきたが、

本人よりもこちらが緊張する。

審判長から想定外の質問が発せられる。どうするかと思ったら、少し考えてから、ひとことこの方向で回答しますがいいですかとことわったうえで、しっかりと陳述している。彼は無効審判にたずさわるのは今回が2回目である。実力を身につけてきていることを実感して指導してきた甲斐があったとひそかに満足した。



特許庁



審判廷

出典：http://www.jpo.go.jp/shoukai/saiyou/pdf/tokkyo_sinsakan/pamphlet2012_3.pdf

○月○日（裁判）

「主文 特許庁が……」と裁判長が声を発したとき、原告席の我々は「勝った！」と心躍った。弁理士として初めて担当した審決取消訴訟である。

無効審判に負け、審決取消訴訟を提起してから、何度も何度も議論を積み重ねた。無効を主張するための論理構成を作っては崩し、裁判官に受け入れてもらえる論理構成の構築に腐心した。

裁判所では専門委員が加わっての技術説明会が開かれた。専門委員に理解して頂けるようにビジュアルな図面を用意し、何度も何度も手間を惜しまず納得のいくまで書き直した。技術説明会の練習会をひらき、滑舌良く明瞭に、論旨が分かりやすかつ自信をもって、しかも与えられた時間ぴったりに説明できるように時間を計りながら何度も練習した。依頼を全うすることができ良かった。



知財高裁



法廷

出典：http://www.courts.go.jp/osaka/kengaku/virtual_tour/04th/index.html

○月○日 (時差)

米国からの外内出願 (外国から日本特許庁への出願を、特許事務所では通称「外内」と云います。) に対する拒絶理由通知への応答指示が来ない。外内出願に認められている3カ月の応答期間の延長は既に行っている。デッドラインは明日である。夕方にやっとで応答指示がきた。補正事項と反論のポイント (無論英語です。) を検討する。この補正



では拒絶の理由は解消しない。米国の代理人に補正の修正案を提示して了解を得たい。修正案とコメントを作成して米国の代理人に送る。質問が来る。先方は午前中であろうがこちらは夜だ。先方の返事を待って、補正の内容が確定できたあとで帰宅。もう深夜である。

○月○日 (APIC 講師)

今日は一日、発明推進協会のアジア太平洋工業所有権センター (APIC) の研修の講師である。

今回のテーマは「記載要件」、アセアンの民間知財関係者が受講生である。受講生は知財庁の審査官ではなく、民間知財関係者である。企業活動に役立つ強くて広い特許権を得るためには、研究開発の成果をどのような方針で権利化していくのがよいか、そのためにはどのような明細書や請求項を作成すれば良いのかといった視点にたって話を進めよう。なにか一つでも、仕事に役に立つことを聞いたと思って帰って貰いたい。

興味をもって話に参加してもらえるようにと、金属でできたコップといった簡単な発明を事例として、ホワイトボードにコップの絵を描きながら、法律や審査基準の考え方を説明する。質問や意見も出され、講義をする方も楽しい。



APIC研修

○月○日 (所内研修)

今日は、先般改定された審査基準についての事務所内研修の講師である。技術分野で分けて説明をする。すぐに、日々の仕事に活かせるように、出願明細書の作成や、拒絶理由への対応、補正の仕方や意見書での反論の仕方がどのようかわるのかといったことを、具体的な文案を挙げて説明する。実践 (実戦) に活かすための研修である。

○月○日 (米国出張)

世界の弁理士が集まる国際会合に出席のためワシントンに来る。会場のミーティングフロアで各国の弁理士事務所の方々と会ったり、レセプションに参加したり、ブース



INTA (国際商標協会) 商談会場

で接客したりと特許庁在職中にはなかった経験をする。大変であるが、世界が広がっていく感じが快い。

米国特許商標庁を訪問。在職時に訪問した時はクリスタルシティーであったが、現在はアレキサンドリアである。立派な庁舎である。職員(審査官)のためのスポーツジムや保育所があるのには驚いた。

若手の弁理士とワシントンの特許事務所を訪問する。お互いに事務所の概要や陣容を紹介し、それぞれの国の最近の話題を紹介する。バイオ・医薬の得意な事務所である。連邦最高裁判所の判決や決定について話題となる。その後、近くのレストランで一緒に食事をする。もちろんワインも楽しむ。アルコールが舌の動きを滑らかにする。文化や趣味について談笑を楽しむ。

休日は、米国で弁理士をしている特許庁の後輩とハドソン川湖畔で食事をする。



USPTO



連邦最高裁判所

○月○日(俳句)

今日(土曜日)は、俳句の会である。こぢんまりとした句会ではあるが、弁理士の先生たちと俳句に興じる。昼食を楽しみながらの句会である。ビールやワインも出る。それぞれ持ち寄った投句を集め、良いと思った句を互選で選び(選句)、選んだ句を順に発表(披講)する。多くの参加者から選ばれた高得点句について、選んだ人がどの点が良かったか選句の理由を述べる。主宰者の先生から解説(講評)がある。この頃ともなると、アルコールも杯を重ね、褒めたり貶したりと句会は盛り上がる。

弁理士の社会の新参者としてはベテランの先生方とお近づきになれる良い機会である。仕事の話はしないが、お話の一つ一つにお人柄と長い経験が感じられ、優雅で楽しいひとときである。

毎日、特許庁や裁判所に行っているわけではありません。ほとんどの日は、審査官から頂いた拒絶理由通知に対して、弁理士としてのコメントを作成したり、クライアントからの指示にしたがって手続補正書や意見書、審判請求書を作成したりしています。重要案件について相談にのったり、草案を査読したりして一日が過ぎていきます。

■ 生きる経験

弁理士となって、お陰さまで楽しく充実した日々を送っています。良い職場を得て幸運でした。

それとともに、特許庁で審査と審判の実務の経験を積むことができたことに深く感謝しています。特許庁出身者として弁理士の仕事をしているのですから、事務所からは、特許庁での経験を活かして目の前の問題を何とか解決して欲しいと期待されます。

例えば、大切なクライアントの重要な出願に対して、拒絶査定が出てしまった。何とかならないかといったようなケースです。無論、特許庁のOBというだけでは解決しません。審査経緯を見直し、審査官の査定の理由の弱点を探し、そして、審査官が受け入れやすい請求項の補正と拒絶理由解消の主張を構築することが求められます。このとき、長年の実務経験は大変役に立ちます。審査官としての考え方は熟知しています。孫子にも「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」といいます。

特許査定となれば、事務所に貢献できます。そして、特許庁で長年実務経験を積んできた人に相談して良かったと思って頂ければ、楽しく充実した日々を送ることができます。

無効鑑定は、審査・審判の経験、特に無効審判の経験の深い特許庁出身の弁理士に依頼したいとお話を伺ったこともあります。無効審判で勝てる可能性がどの程度あるかは、やはり、双方の主張を聞いたうえで、有効あるいは無



事務所にて

効の結論を出してきた無効審判の審判合議体の経験者の考えを聞きたいということです。

■ 立場の違い

弁理士となった当初、よく立場が逆となり大変でしょうと言われました。確かに審査する立場から申請する立場に変わったのですから戸惑うことも多くありました。

当初は無意識に審査官・審判官の視点から出願を見てしまいました。まず、最初に、拒絶理由が頭に浮かびます。そして、これは拒絶になるでしょうと言いそうになります。先輩からの忠告を思い出し、ぐっと言葉を飲み込み、どのようにすれば特許を受けられるか、先行技術との相違点を明確にして進歩性を主張できるかといった視点で発明を検討します。当然のことですが、クライアントは特許化のために出願の依頼をしてくれているのです。

審査官・審判官のときは、企業の知財部の方は説明や相談においでになりました。しかし、現在はお客様です。時にはいわゆる接待もあります。お客様に楽しんで頂けるようにおもてなし・気配りをするというのはなかなか難しいです。お客様が興味をもっておられることに対して、日ごろから話題集めをしたりするなど努力が必要です。才能も必要だと思います。

特許庁への提出書類の書式や委任状の形式など、具体的な出願手続きについては、審査官・審判官は、通常はあまり注意を払うことはありません。特許庁に在職中に事務系の方々ともいろいろと一緒に仕事をする機会があったことは役に立っています。

特許庁では、出願番号を案件特定のためのキーとして仕事が行われます。ところが、特許事務所では、出願整理番号をキーにして仕事が行われます。出願するまでは、出願番号は付与されないので当然ですが、最初は戸惑いました。

また、特許事務所では、仕事は大きく、新願の出願業務とオフィスアクションに対する中間業務に分けられます。拒絶査定不服審判請求も中間業務として位置づけられま

す。ちょっと違和感がありました。

また、日本特許庁の審査官・審判官だったので、日本の特許制度のなかで仕事をしてきました。一方、特許事務所としては、日本のクライアントから外国の特許庁への出願を依頼されます。外国の制度・運用については新たに勉強です。

立場は違っても、弁理士も、審査官・審判官と同様に、本願発明と先行技術の関係、請求項の記載と明細書の記載の関係といった同じ対象について論じるのですから、これまでの経験を直接活かすことができます。仕事の実質的な内容自体については、弁理士となってもあまり変化がないように感じました。

出願人の代理人たる弁理士の仕事は、特許権をめざして最善を尽くすことであり、目指す目的地は決まっています。ですから、審査官と違い拒絶すべきか特許すべきかとハムレットのように悩むことはありません。持てる力を最大限活かしてゴールを目指せば良いので、ある意味精神的には楽といえます。

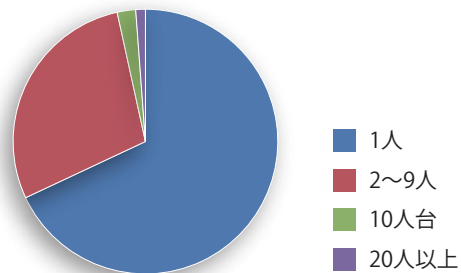
クライアントから企業活動にとって障害となる他社特許について、特許無効と出来る可能性がどの程度あるか鑑定をして欲しいとの依頼を受けることもあります。この場合は、やはりハムレットのように無効となるか否かと悩みます。無効審判を数多く経験していて良かったと思います。

■ 弁理士の社会

(1) 人員構成

弁理士の社会について少しご紹介します。(以下のデータは、弁理士会HP、「日本弁理士会会員の分布状況」(2014年07月31日現在)に基づいています。)

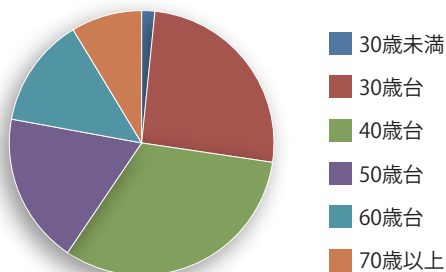
弁理士の人数は10670人です。そのうち、約77%が特許事務所に所属し、残りの約23%は企業等に所属する弁理士です。特許事務所の規模でみると、事務所数が4428、そのうち約68%が弁理士1人の事務所です。殆どの特許事務所は弁理士の人数は一ケタであり、10人以上の弁理士がいる事務所は152事務所、事務所数で約3%、弁理士数で約32%です。



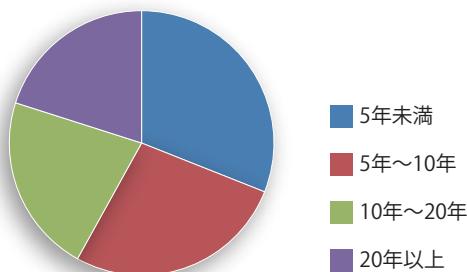
弁理士の分布 (事務所の弁理士数)

年齢的には平均年齢約49歳です。40歳未満が約28%、40歳台が一番多く約32%です。

経験年数(弁理士会在会年数)は、5年未満が約31%、5年～10年が27%です。10年未満の弁理士が半数以上です。殆どの弁理士(91%)は、弁理士試験合格者であり、特許庁経験者が約5%、弁護士が約3%です。



弁理士の分布(年齢)



弁理士の分布(弁理士会在会年数)

(2) 研修

概して、経験の浅い弁理士が多いと言えます。弁理士会では種々の研修を行って弁理士の能力向上に勤めています。

また、平成20年度から「弁理士継続研修制度」が弁理士法に規定され、全ての弁理士に対して、5年間に70単位(1単位1時間)以上を受講することが義務づけられています。特許庁に在職していたときは、種々の場で様々な情報が入ってきましたが、外にでるとなかなか情報は入って来ません。間違っても、後輩にあたる審査官から、法律が変わったのも知らないのですかとはいわれないように、弁理士会の主催する研修に積極的に参加しています。特許庁の方が、法律改正の説明はもとより、改定審査基準の説明やPPHの最新の動向などについても説明して下さいます。知財高裁の裁判長経験者の講演や、米国のCAFCの判事のお話を聞く機会もあります。企業の知財部の方の講演や海外の弁理士による外国での運用の解説などもあり、とても勉強になります。必要な単位は十分に取得しました。

(3) 会派

弁理士の社会には、会派というものがあります。私の属しているPA会、春秋、南甲、無名、稲門、弁理士クラブ、

弁理士同友会、西日本弁理士クラブという会派があります。各会派は、それぞれ、独自に研修や親睦等の種々の活動を行っています。弁理士会の役員選挙にも推薦者を出すなどしています。

PA会でも、独自の研修を行っていますが、野球やテニス、囲碁や麻雀などたくさんのクラブ活動があります。若手を対象とした婚活パーティもあります。少人数の事務所勤めの弁理士は、どうしても仲間との懇親の機会も限られます。会派のクラブ活動に参加して楽しんでいる方も多いようです。

弁理士

●弁理士の使命

『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。』

—弁理士法第1条(平成26年改正)—

●呼称の歴史

明治32年(1899年)	特許代理業者 138名	特許代理業者登録規則
明治42年(1909年)	特許弁理士	特許法第16条&97条
大正10年(1921)	弁理士 1350名	弁理士法公布

弁理士会HPに基づき作成 <http://www.jpaa.or.jp/?cat=789>

■ おわりに

拙文を最後まで読んで頂いてありがとうございます。そして、OBとなつての5年を振り返る機会を与えて下さった特技懇編集委員会の皆さん、どうもありがとうございます。

profile

塚中 哲雄(つかなか てつお)

1977年3月	京都大学理学部修士課程卒
1977年4月	特許庁入庁(一般有機材料)
2010年4月	特許庁退職
同	弁理士登録
同	杉村萬国特許事務所