

# 創造、権利設定、活用の 知的創造サイクルに一貫関与 していくための能力担保

井上一氏 日本弁理士会副会長

「知的財産立国」が国家戦略として位置付けられ、弁理士法が改正され、付記弁理士が誕生している。弁理士への期待が高まり、業務が広がる中、能力担保はどのように進められているのか。日本弁理士会副会長・井上一氏にうかがった。

## 知的創造サイクル

知的財産が産業再生の切り札として期待される中、弁理士への期待が高まっています。

**井上** 小泉内閣が国家戦略として「知財立国」を掲げ、ここ数年で、知的財産基本法<sup>1</sup>の制定などが急ピッチで進められてきました。われわれ弁理士に、知的創造サイクル<sup>2</sup>の創造、権利設定、活用という流れに一貫して関与することで知的財産立国の実現に寄与せよ、という重大な責務が与えられたものと認識しています。現実の動きとしても、知財を起点とした産業振興ということでは「地域振興」が叫ばれ、弁理士が地域に密着して支援を展開することが求められています。また、産業の核となり得る大学に対する支援もわれわれの大きな責務となっており、既に40近い大学に知財本部が設置され、そこで企業への技術移転などについて役割を果たすことが求められています。あるいは行政の面では、高度かつ複雑

化した技術に関する特許出願が増え、特許庁の未処理件数が多くなっていることから、昨年、特許審査迅速化法案<sup>3</sup>が国会を通過し、また、弁理士が任期付審査官として特許庁で審査に当たる道が開けました。さらに、インパクトが大きいと思われるのが、昨年成立した改正信託業法<sup>4</sup>です。法の定める信託財産には知的財産が含まれますから、例えば委託者である大学が受託者である信託会社に知的財産を移転する。受託会社はそれを活

用して投資家・ライセンサーから資金を集める。その資金を大学に戻して、さらに開発を進めるといったビジネスが可能になります。これまでの弁理士は、知的創造サイクルの三つの分野のうち、もっぱら権利設定を主な業務にしてきましたが、ライセンスや資金調達、それに伴う価値評価などの活用のところでも積極的な対応が求められるようになってきているわけです。

さらに紛争処理の業務でも存在感を増していますね。



**井上** 弁理士は以前から調査官として裁判官をバックアップしてきましたが、専門委員<sup>5</sup>として判事の技術的なサポートする制度ができ、さらに平成14年の弁理士法改正では、弁護士との共同受任を条件に、特定侵害訴訟で代理権を持つことができる制度が導入されました(6頁・資料1参照)。かつて特許権等の侵害訴訟では、弁理士は補佐人として関与するのみでしたが、能力担保研修と国家試験を経て、代理人となるという道ができました。既に多くの弁理士が合格しています。われわれは登録原簿に付記されることから「付記弁理士」と呼んでいます。

昨年の司法制度改革推進本部の決定で、ADRにおける弁理士の活動が明確に位置付けられています。

**井上** ADRは、知財の紛争に適した解決手段です。営業秘密が外に漏れませんし、迅速な解決が可能です。解決手段にしても裁判の場合、損害賠償と差止と信用回復、執行するのかもしれないかの判断を求めただけですが、仲裁や調停であれば、ビジネス関係を結ぶなどいろいろな広がりが見えます。もう一つ、特許の専属管轄は東京か大阪だけになりましたから、ADR機関の全国展開が必要となった面もあります。

従来から弁理士が関与する日本商事仲裁協会や知的財産仲裁センターは経済産業省の指定団体になっていますが、さらにこの分野を広げる必要があるというお考えですね。

**井上** 今回のADRに関する要望は、弁理士法上、仲裁代理範囲に著作権を含め、弁理士の調停代理権を明確にし、さらにADR機関を拡充していただきたいということでした。この3つは改正の方向性が出されています。また、不正競争防止法全般に関する仲裁・調停手続の代理権を付与していただきたいということもあります。弁理士が仲裁代理で関与できる不正競争は、弁理士法第2条第4項に規定される「特定不正競争」に限られています。例えば、「営業秘密は技術に関するものしか取り扱えない」とされてい

るのですが、営業秘密と技術秘密は一体のもので、ある合金を発明したとして、特許性を考え、A社には10%の合金比率、B社には12%で、ということになれば、顧客名簿と技術内容は不離一体のものということになります。顧客名簿は弁護士しか扱えない。技術が入れば弁理士が入る。一つの事件でありながら代理範囲が特定されると、そのような使い勝手が悪い。ひいてはユーザーにも不利益をもたらす制度になる。今回、そのあたりの立法事実を示しながら、改正を求めましたが、先送りとなりました。

仲裁代理業務の対象として著作権に関する紛争を加えることになりました。

**井上** コンピュータプログラムは特許権の保護対象でもあり、著作権の保護対象でもあります。そのため一つのプログラムについては第三者の模倣を排除するとき、事件によっては著作権と特許権、両方で侵害を争うこともあります。

著作権では、技術とは評価の性格に異なる面があるのでは。

**井上** 確かに、純粋美術や映画、音楽は性質上、弁理士が扱うものではないかもしれませんが、弁理士でいわゆる「エンタメ・ロイヤー」として活躍される方が増えていくでしょうが、弁理士はコンテンツの模倣を防止する観点から関与したいということです。最近、さまざまな著作物がデジタルコンテンツ化しており、それに伴って産業財産権との関係が密接となっています。例えばコピープロテクト外しの問題などはかなり技術的です。「コンテンツの創造保護及び活用の促進に関する法律<sup>6</sup>」ができましたが、今後、そこはますます重要になる領域です。

## 利益相反の問題

職域が広がる中、能力、資質向上のため、どのような研修を実施されていますか。

**井上** さまざまな研修がありますが(次頁・資料参照)、入口から言えば、まず新人研修

です。弁理士試験に合格された方を対象に、翌年の春と秋に分けて集中的に実施しています。これは今のところ、任意研修なのですが、合格者の7割ほどが受講しています。ただ問題もあります。かつて試験の合格者は100人前後でしたが、ここ5年で急増しました。知財実務経験のない弁理士登録数も増大しています。そのため、実務教育に最適のOJTが難しくなりつつあります。かつては、一つの事務所で教える側と教えられ側との人数のバランスがとれていましたが、それが崩れ出しているのです。これを放置すれば、やがて能力の底上げがなされていない弁理士が増えてしまうのではないかと。そこで、日本弁理士会の責任として能力担保を行っていくべきではないか、という認識から、登録前の義務研修のかたちも視野に入れながら現在、特許庁と協議を重ねているところです。

弁理士を名乗る以上、一定の水準を保証することですね。

**井上** 現在、日本弁理士会では新人研修で、ペーパー試験の合格者が弁理士を名乗れる最低限の能力担保ができているか、に焦点を当てた義務研修を考えています。法律系の方は選択科目で法律科目が免除になり、その代わり技術研修を受ける。反対に技術系の方は技術科目を免除にして民法、民事訴訟法研修を受けるかたちを提案しています。特に現在、合格者の75%以上を占めている理工系の弁理士は、民法、民事訴訟法を学ばないまま弁理士になっていますが、業務に契約が入り、紛争解決の業務が入ってくれば、法律を学ぶ必要があります。その能力担保のための義務研修のアウトソーシング先として、単位科目履修制をとっていただける大学を探しているところです。当然、専権範囲の技術面の知識も重要です。ナノテクノロジーやライフサイエンスなど先端科学技術のレベルアップが求められており、これについても大学に委託して、希望する弁理士が受講できる体制をとっています。

効率的な研修ということで、どのよう

1 知的財産基本法：平成14年12月4日公布。平成15年3月1日施行。知的財産戦略大綱に基づいて制定された。知的財産の創造、保護および活用に関する思索を集中的かつ計画的に推進することを目的とし、知的財産の取り扱いに関する国、地方公共団体、大学等および事業者の責務等を明確化したほか、内閣に知的財産戦略本部を設置し、知的財産の創造、保護、活用および人材の確保に関して施策を行うことを明記している。

2 知的創造サイクル：研究開発や創造活動の成果として、知的財産を特許権等のかたちで権利化し、権利を活用(ライセンス)することで利益を上げ、さらに新しい研究開発や創造活動に役立てようというもの。創造 保護 活用 そして創造、という循環。

な工夫をされているのでしょうか。

**井上** 社会人が受けやすい環境づくり、ということで、働きながら、かつ所在地にかかわらず、平等に受けられるようにするため、技術科目・法律基礎科目については大学の夜間講座の利用を検討しています。特に新人研修についてはカリキュラムが50項目以上ありますが、既にその半分近くをeラーニングにしています。

特定侵害訴訟代理業務に当たるための能力担保研修の状況は。

**井上** 現在、日本弁護士連合会の推薦を受けた弁護士、裁判所から裁判官や書記官を講師として迎えて、45時間の研修を実施しています。土日を中心に半年近くかけ、特に裁判の準備書面など民事訴訟の手続などをみっちり行っています。

紛争の処理に当たるとき、利益相反の点が難しいのでは。

**井上** 弁護士の場合、一事件の期間が短いのですが、弁理士は20年、30年と長期間にわたって顧客と付き合うため、確かに利

益相反が難しいところです。そのため倫理研修について、もっぱら対特許庁の手続を行う弁理士と紛争処理を手掛ける弁理士とで分けるべきではないか、といった点も含めて模索しているところです。特に特定侵害訴訟代理の業務が入ることもあり、職業倫理については、全員、受講に努めなければならない、と法律が改正され、さらに今後は、5年ごとに研修を受けるかたちになりました。

いわゆる資格内資格、つまり同じ弁理士でもできる業務、できない業務を明確にするということについてはいかがお考えですか。

**井上** 日本弁理士会としては、そうはしたくない、という考えです。今回、特定侵害訴訟代理資格のネーミングを「付記弁理士」としたのも、全員が訴訟代理人を目指すという意味を込めてのことです。資格内資格という方向をとらないのであれば、それに代わるのが専門性表示制度ということになるでしょう。国民から見ると、土業を選ぶ際の情報開示が足りないと思われます。研修などの結果を公表して、それに応じた専門性を

表示する。土業それぞれに専権範囲がありますが、そのオーバーラップする領域で国民のニーズが増えている時代です。弁理士も対特許庁の実体手続は専権業務ですが、それ以外の活用、価値評価などは非専権で、そこには土業が相互乗り入れしてきます。そのとき選択する目安としても、専門性表示が必要ではないでしょうか。弁護士の世界にもゆくゆくは専門性表示が導入される、そのための研修が実施されるようになるのではないかと思います。

## 専門職大学院への期待

法科大学院がスタートしました。弁理士の業務ができる弁護士が急増することに対する会員の反応は。

**井上** 脅威ととらえている弁理士が多いようです。日本弁理士会としては、知的創造サイクルの創造から権利設定、活用という部分において、権利の創設にかかわるといふ弁理士の特殊性は活かしたいと思っていま

## 資料 平成15年度日本弁理士会会員向け研修の主な種類と実績

研修名	研修内容	研修テーマ	実績(受講者)
会員研修	法律の改正や話題となっている問題などについての研修。年に6回程度、東京、大阪、名古屋で開催しています。その他の地区は、地方研修として開催。	PCTに関する実務研修会、パソコン出願ソフト3の概要等	延べ受講者 3563名
新規業務研修	平成12年改正の弁理士法で拡大された契約等の新規業務につき、義務研修に引続き一層の能力アップを図るための研修。	著作権法、契約、調停・仲裁、不正競争防止法	延べ受講者 920名
地方研修	東北・北海道地区、北陸地区、中国・四国地区、九州地区、および東海地区でそれぞれの地区の希望する研修テーマの中から開催した。	民事訴訟の実務、特許法改正、企業の知財戦略、改訂審査基準	延べ受講者 76名
継続研修	弁理士がプロとしての実力を身に付けるための研修で、ある一つのテーマ(例えば「審決取消訴訟の準備書面の作成演習」)について複数回、継続して行う研修です。	[常設研修]拒絶対応実務、当事者系事件の実務、審決取消訴訟の準備書面の作成演習	延べ受講者 264名
新人研修	主に当該年度弁理士試験合格者を対象とした研修。カリキュラムは、弁理士業務を行うに当たって必要な基礎知識の修得に重点をおく。座学研修とe-ラーニングをバランスよく取り入れて、1月下旬から3月中旬までの約2カ月間と10月上旬から12月上旬までの約2カ月間、継続的に開催される。	[新人研修]弁理士の使命、職責、知的財産分野で果たす弁理士の役割、弁理士の職務範囲および知的財産の権利化のための基本的実務に関する課題[新人継続研修]鑑定、審決取消訴訟、外国出願等	延べ受講者 355名
義務研修	弁理士法附則第6条に基づく「著作権法」、「不正競争防止法」ならびに「契約代理・仲裁代理」に関する研修です。講義は2日にわたって開催され、各日の講義終了後に効果確認を行う。受講対象者は、平成13年度以前の弁理士試験合格者であって、研修期間終了後に登録した者。受講免除者は、弁理士その他の経済産業省令で定める者。なお、会則第59条に基づき、当会ホームページ上に当該研修の受講歴を公表する。	著作権法、不正競争防止法、契約代理・仲裁代理	延べ受講者 38名
倫理研修	東京4回、大阪2回、名古屋2回、東北・北海道、四国、九州各1回の倫理研修を実施した。また、本年度は倫理研修規則(会令第55号)第2条に規定されている「この規則の施行日から3年以内」の最終年に当たるため、未受講者により多くの受講機会を与え、少しでも未受講者の数を少ないものとする努力をすべくであるとの観点から、年度末にビデオによる受講機会を設けることに関して検討し、弁理士会館において2回、日本弁理士会大阪分室、同名古屋分室で各1回ビデオによる研修を企画した。	弁理士倫理	延べ受講者 5,117名
特定侵害訴訟に関する能力担保研修	平成14年4月17日に「弁理士法の一部を改正する法律」が公布され、弁理士が特定の能力担保研修を修了し、かつ、その効果確認のための試験に合格することにより、特定侵害訴訟代理権を取得することが可能となった。	特定侵害訴訟代理権について	延べ受講者 850名
大学との民法・民事訴訟法に関する基礎研修	基礎研修部は、前年度を踏襲して民法および民事訴訟法について、会員の自己研鑽の機会を提供するための基礎研修を企画および実施した。基礎研修部では、前年度に実施した大学の中から選定し、関東地区の3大学と、近畿地区の1大学にて順次開催した。また、九州地区会員からの要請により、福岡大学での開催を企画し実施した。	民法および民事訴訟法	196名 (開講した5大学)
大学との先端科学技術研修	会員の自発的な研修環境を整える観点から、先端科学技術(情報工学、バイオテクノロジーおよびナノテクノロジーなど)に関する講座の開設を大学にお願いしている。	バイオテクノロジー再生医療研修、ナノテクノロジー先端科学技術研修等	延べ受講者 196名
自主研修	本年度、小規模研修制度を廃止して、新たに自主研修制度をスタートさせた。自主研修制度は、会員が「弁理士業務に関する研修」を自主的に企画した場合に、原則、会員が自由に参加できると、10人程度の参加が見込めること、等を条件として、研修所がその企画の実現を支援する制度。自主研修制度は、企画運営を研修所が行う他の研修制度とは違い、会員の自発的な活動を支援する試みであり、研修の実施主体はその研修を企画した会員である。	(1)米国特許制度研究会、(2)ライセンス契約研究会(東京・大阪)、(3)インフォパット、(4)イオ事例研究会、(5)日米特許判決比較研究会、(6)産学官連携支援実務研究会、(7)特定侵害訴訟業務国家試験対策ゼミ	

出所：日本弁理士会資料

- 特許審査迅速化法案：正式名「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案」。平成16年5月28日に国会で成立し、同年6月4日に公布された。指定調査機関制度等の見直し、特定登録調査機関制度の導入、予納制度を利用した特許料等の返還、インターネットを利用した公報の発行、実用新案制度の見直し、独立行政法人工業所有権総合情報館の業務拡大、職務発明制度の見直しについて改正を行っており、平成16年6月4日の公布の日から、とは同年10月1日から平成17年4月1日から施行される。
- 改正信託業法：平成16年11月26日改正。約80年振りの抜本的改正。知的財産権等の受託可能財産の範囲拡大や信託会社等による信託業の担い手の拡大、信託契約代理店制度および信託受益権販売業者制度の創設による信託サービスの利用者の窓口拡大などが可能となった。また、信託業の担い手の拡大に伴い、受益者保護等のための所要のルールが整備されているが、その中で忠実義務、善管注意義務、分別管理義務といった信託会社の受託者責任に関する行為規制についても定められている。

す。弁護士は、やはり侵害防止の観点の契約と紛争処理に本来の活躍のフィールドがあるでしょう。その部分で今後、弁理士と弁護士はさらに連携を深めていくと思います。

今のところ、弁護士との共同受任が妥当であると。

**井上** 「知的財産推進計画」も「制度の運用状況と弁理士の活動状況に応じて検討する」ということになっています。いずれにせよ、最終的な判断は国民が下します。日本弁理士会としては、国民の間で、「知財紛争を単独でできるなら、弁理士に認めてよい」とそのような声が高まるように努力していきたいと思っています。

弁理士の養成プロセスについて今後どのような取り組みをお考えですか。

**井上** 文部科学省が知財専門職大学院を認める方向で、おそらく今年4月に2校が誕生すると思います。ゆくゆくは弁理士試験を一部リンクさせる構想もありますが、まずはこの知財専門職大学院を増やしたいと思っています。

専門職大学院の機能として、新人養成だけでなく、社会人の再教育も重要なのでは。

**井上** そう思います。個人的な体験ですが、2年前、東京大学先端科学技術研究センターの知的財産人材育成オープンスクールの1期生になりました。そこで行われていたのは、産学連携をメインに、企業に技術移転するという、知財の活用までを視野に入れた教育で、まさに目からうろこが落ちる思いがしました。実は弁理士は、知財ビジネスの一部の領域しかやっていない。単に権利を設定するだけでは経済価値が生まれません。権利を活用して事業化しなければ、社会に貢献できない。そのようなことが分かり、知財ビジネスの広がりを実感できたのです。私は実務を経験しているからこそ、ショックを受け、目が開かれた思いだったのです。特にわれわれに欠けているのがビジネスのセンスとマネジメント能力です。逆に言えば、それさえ身に付ければ、活躍の場が各段

に広がるでしょう。最近、日本知財学会が「経営と技術と法律がオーバーラップしたところに知財がある」と定義しましたが、技術が重要なビジネスでは特許戦略イコール経営戦略です。そのような視点を持って特許を獲得する。創造から権利活用に至るまで一貫して見る。その経験を権利化の業務にフィードバックする。そのような見方を身に付けなければ、中小企業やベンチャーの業務に対応できません。

大企業ではそれが分業化されているわけですね。

**井上** そのため弁理士は、権利設定だけやればよい、という業務に慣れていますが、これまでの弁理士は大学を出て、技術開発に携わり、独学で勉強して、国家試験に合格するというパターンが一般的でしたが、養成方法を見直す必要もあるでしょう。法科大学院的なプロセス教育を入れ、特許、意匠、商標などの実務の知識に偏らず、管理・経営などもトータルに学んだ弁理士となれば、知的創造サイクルに一貫関与できるはずですが、ただ、そのような教育を実践するとなると、われわれだけでは教え切れません。その意味でも知財専門職大学院に期待するところは大きいのですが、それとは別に現在進めているのが他の専門職との相互学習の強化です。具体的には、JR秋葉原駅前のビルに産学連携の拠点を設け、教育機関やIT企業の研究部門が入る計画があるのですが、そこに日本弁理士会も参加します。そこで産学連携の支援を進めるとともに、ベンチャーキャピタルの関係者や公認会計士などいろいろな人と学び合うことを考えています。価値評価一つをとっても、専門家によって見方が異なります。公認会計士は経済的価値が強いが、知財の場合、有効か無効か、無効になったら価値ゼロという判断をする。同じ特許でも執行力の強さが違い、基本特許か利用関係特許かで経済価値は雲泥の差となります。そのような違いが多々あるわけで、互学互習で能力を培うことは有効だと考えています。特に発明の実

施には多様なファクターが関係するため、公認会計士や弁護士など多様な専門家が絡み、それぞれの役割分担をまっとうしながら事業化を進める。そのような知財ビジネスは今後ますます拡大発展していきます。そのとき、弁理士が中心的な役割を担いたい、というのが日本弁理士会の考えです。

国際的な流れから、日本の法律専門職を統合してはどうか、という議論があります。

**井上** 現実問題として、工業の利益の調整は難しいでしょう。個人的には、統合するより、弁理士の本来のテリトリーを守りながら、他の工業の仕事をしたいのであれば、法科大学院で学び直すなどしてダブルライセンスを取得するという方向が望ましいのではないかと思います。アメリカ流にアトニーをどんどん増やし、自由競争して脱落する者は脱落させるという方法もあるのですが、日本の場合、国民は専門家に期待するところがやや異なるように感じられます。ペーパーテストで弁理士を濫造し、あとは国民の自己責任で選べ、と言っても、混乱が多く、資格業の信用の低下を招きかねないのではないかと。少なくとも、われわれ専門家の団体には会員のサービスについて一定の品質を保持する責務があります。そのような意味でも研修による能力担保が重要ではないか、私はそう思います。

日本弁理士会副会長

## 井上 一(いのうえ はじめ)

1977年金沢大学工学部機械工学科卒業。1977年～1981年音響機器設計・開発業務に従事。1983年弁理士登録。1986年特許事務所開業。1994年～1995年日本弁理士会常議員。1997年日本弁理士会広報委員長。2000年米国法律事務所サマーセミナー修了。2003年東京大学先端科学技術研究知財人材育成オープンスクール修了。

[記事の参考ホームページ]

日本弁理士会ホームページ  
<http://www.jpaa.or.jp/index.php>

読者の皆様のご意見・ご感想をお寄せください。

[h-bunka@lec-jp.com](mailto:h-bunka@lec-jp.com)

5 専門委員：裁判所に不足している専門的な知識を補うため、争点および証拠の整理等手続、証拠調べ、和解の場面で関与し、専門的知見に基づく説明を行う。ただし各手続における発言は、証拠にはならない。身分は裁判所の職員。

6 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律：平成16年6月4日公布、施行。知的財産基本法の基本理念に則り、コンテンツの創造、保護および活用の促進に関しての基本理念を定めている。また、国、自治体およびコンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護および活用の促進に関する施策の基本となる事項、コンテンツ事業の振興に必要な事項を定めている。

7 知的財産推進計画：「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」（平成15年7月8日）

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/040527f.html>。

「知的財産推進計画2004（平成16年5月27日）」

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/030708f.html>

8 日本知的財学会：知財を生み出す研究者やそれを利用する企業の経営者が中心になって、ニーズ指向の知財学を振興するため平成14年10月に設立された学会。ホームページ <http://www.ipaj.org/index-j.html>