

技術と法律とが両輪—弁理士という仕事—

柴田富士子



弁理士という仕事を知っていただけるよい機会をいただき、この原稿を書いています。今年、日本弁理士会の外国担当執行理事という役職についたこともあって、海外の代理人（弁理士）達と顔を合わせる機会が増えていますが、学位と法律資格とを持って活躍している方の多さに驚きます。皆さんのご想像以上に、弁理士の仕事は多彩です。

今後の皆さんの選択肢の中には、このような仕事もあるということを知っていただければ幸いです。

将来を考えてみよう

「この課題に添付された資料を読んだ上で、今から3年後、6年後、10年後に、あなたがどのような仕事をしたいか（どこの企業に勤めているかではなく）を考え、下記の設問に答えなさい。

（設問1）3年後に携わっていたい仕事の内容と、その仕事をこなすために必要と考えられる知識及びスキルを述べなさい。（400字以上）

（設問2）6年後に携わっていたい仕事の内容と、その仕事をこなすために必要と考えられる知識及びスキルを述べなさい。（400字以上）

（設問3）10年後に携わっていたい仕事の内容と、その仕事をこなすために必要と考えられる知識及びスキルを述べなさい。（400字以上）

（設問4）上述した仕事に携わるために、現在の自分にとって必要な知識及びスキルは何かを述べなさい。また、そうした知識及びスキルが不足している場合、これから3年以内に、どのような方法で、それらを習得すべきかを述べなさい。（400字以上）」

2009年から、弁理士として働く傍ら、母校である埼玉大学工学部の機能材料工学科の4年生を対象に知財の入門編の講義をしています。その講義開始の前に、事前レポートとしてここ3年ほど、出している課題です。

今、学部4年の学生は早ければあと半年余り、博士課程前期に進学する学生でも3年も経たないうちに社会に出ることになります（諸般の事情と紆余曲折の結果、多少前後することもあるかとは思いますが）。私自身、こうした機会を持つことなく学生時代を過ごしてしまったため、このような機会を持つべきだったという反省もあり、3年後、6年後、10年後の自分の姿を少し、想像してもらおうことにしました。将来のある時点で「こうありたい」という姿を思い描き、そうあるために必要なことは何かを点検すると、不足しているものが何か、どのようにすればその不足しているものを得ることができるのかを併せて考えることができるはず。今年の4年生の中で、「自分の将来を考える良い機会になった」と書いてくれた学生がいたことを、大変嬉しく思っています。

弁理士として働くということ

弁理士の仕事は多様である 講義の中で知財の大枠を説明するとき、弁理士がどのような仕事をしているかについて経験談も含めて触れますが、大半の学生が「黙々と机に向かって書類を作成している」というイメージしか持っていないようです。しかし、実態とは違いますので、少し、説明をしましょう。

弁理士の仕事のうち、通常は、特許・実用新案・意匠・商標などについての権利を取得するための出願という作業がかなりの割合占めることとなります。確かに、こうした権利を取得するための書類（以下、「出願書類」と言います。）を作成するときは、パソコンに向かう作業となります。しかし、私の事務所では、出願前に発明者と面談を行って技術内容を説明してもらい、その後も、疑問点を発明者にメールや電話で問い合わせます。

一方で、実にさまざまな相談事が舞い込んできます。たとえば、「このようなものを作ったのですが、特許出願できるでしょうか」「今度、新しい事業を始めるので

すが、使用予定の商標が他人の権利と抵触しないかどうかを調べてほしいのですが」といった出願前の相談があります。

また、「拒絶査定に対する審判を請求したい」とか「拒絶審決に不服なので、審決取消訴訟を提起するから代理人をやってほしい」などという出願後の相談もあります。さらに、微生物の発明が絡むような共同研究契約書の条項の作成や、内容の点検についての相談もあります。培養中に突然変異体が発生した場合には、特許出願をどうするのか、共同研究契約をどうするのか、といった問題が生じますが、こうした内容に関連する条項は、微生物の知識がないと書けないためです。また、すでに成立した特許のライセンス交渉や商標権の譲渡交渉についての相談もあります。

外国語での作業は結構多くなることもある 外国企業の代理人として働く場合には、依頼者と相手方との間に立って、出願であれば特許庁が送付してくる通知などの要点をレターにまとめて依頼者に送付し、依頼者からの指示に従って特許庁への提出書類を作成します。ただし、特許庁の審査官は、この主張では首を縦に振らない(特許査定をしない)だろうという場合には、その理由を説明して、こういう方向で進めてはどうかという提案もします。

交渉の場合には日本企業との間に立って英語でやり取りを仲介することになりますが、決定までに時間がかかっている場合には、「日本ではこの程度は通常かかるので、もうしばらくお待ちください」とクライアントである外国企業に説明し、日本企業に対しては「進捗状況は、いかがでしょうか。」とせつつ、ということもします。どういうふうに説明したら状況を理解してくれるだろう、と考え込むこともありますが、日本企業と外国企業との考え方の相違がよくわかって、なかなか興味深いものがあります。

訴訟にも関与することがある 現在、訴訟にもかかわっていますが、裁判官に納得してもらうためには、どのレベルからどのように説明すればよいのか、理解を補助するためにどのようなグラフ、写真、模式図などを使用するか、という点を十分に考えて準備をすることが必要になります。プレゼンテーション能力が問われるなあ、と思いつつ、こちらの主張を裏づける証拠を探すために専門書や論文を読んでまとめ、せっせと裁判所に提出する通知書面を作成しています。

話を聞く能力が重要である つまり、依頼者と話をして必要な情報を出してもらう、必要に応じて、相手方

に色々説明をする、ということが基本になります。メールを書くよりも電話で聞く方がずっと速く、かつ多くのことが聞けるため、電話を多用します。そうして得られた情報に基づいて出願書類を作成していくため、他人と話をするのが苦手、という人には向かない職業といえそうです。

仕事の醍醐味

以上のような案件に代理人として携わると、逃げも隠れもできません。代理人は自らの名前を掲げて仕事をしますから(これを、「顕名主義」といいます)、自分で書いた明細書については「あちゃ〜」ということがあっても、頑張っけて乗り切るしかないのです。

朝、PCを起ち上げた途端に「当社の出願が日本で拒絶査定になったので、審判請求を頼みたい。ついては、費用と請求書の提出期限を教えてください」という依頼が外国の企業から入っていて、調べてみたら期限が1週間後。あわてて必要書類を指定して送付を依頼するとともに(無論、「次からは、拒絶理由通知を受け取ったところでさっさと連絡をください。」とよ〜くお願いしました。)、費用見積りを送付し、審査請求するという回答が来たのが、期限の前日。ばたばたしながら、審判請求をし、めでたく登録されたこともありました。

対応に苦勞しつつも特許になったときには「よしよし」と思い、拒絶査定となった出願に対して拒絶査定不服審判を請求した後、特許審決が出たときには「よっしゃあ!」と小さなガッツポーズも出ます。そして、案件が終了したときに、クライアントから言われる「いい仕事をしてもらってありがとう」という感謝の言葉は、私にとっての勲章であり、こうした案件に関わることが代理人としての醍醐味です。



弁理士に必要なスキルと将来について

「基礎」と「見切り」を大切にすること 弁理士には専門性が必要ですが、現在では、いくつかの技術が複合した技術を理解した上で明細書を書ける人材が求められています。たとえば、GFPを使った*in vivo*測定の場合、実験動物（たとえば、マウスやラット）に関する知識、GFPを安定的に発現させるための手法（たとえば、ベクターの構築）、蛍光測定装置についての大きな知識（どのような装置が、どのように配置されて使われているか）、何が標識されて、何を観察できるのか、という蛍光標識に関する技術を背景技術としてある程度深く知っておかないと対応ができません。基礎的なことを調べ、考えた上で、発明者に聞く、という作業を繰り返します。

そして、先々、どのような拒絶理由が通知される可能性があるかを考えて明細書を作成しますから、条文の適用や解釈を考える必要もあります。このため、基本となる条文の理解が重要です。また、判例を検討しておくことも重要です。判例を読む際に、どのような状況でどの条文のどの文言が争われたのか、それは、どのような範囲まで適用され得るのかを検討しておくことで、条文の理解が深めることができ、適用範囲も明らかになるからです。無論のこと、教えを乞うことができる先生方とのよい関係を築いておくことは非常に大切です。

もう一つ重要なことは、どこまでが自分の手に負える範囲なのかを早めに見切ることです。その見切りをしないまま進んでしまうと、たとえば、拒絶理由を受けたときに、これを回避できなくなり、権利が取れなくなることがあるからです。技術分野から見て、自分の手に余ると判断したときには、信頼のおける知り合いの弁理士に案件を託すという見切りも、時には必要です。これによって、クライアントの発明が十分に保護されるならば、それがベストだからです。

学び続けることは必須である また、知財法（特許法、実用新案法、意匠法、商標法など）は頻繁に改正されます（平均すると、ほぼ2年に1回）。国内外の判決等を受けて法改正が行われるため、改正法や判例について自主的に勉強会をする必要がありますが、こうした知識は、仕事を間違いなく続ける上では必須です。幸い、私の場合には、夫も弁理士であるため、法改正や判例についても随時話し合うことができます。時々、条文の文言解釈や判例の論理構成を巡って、議論になることもありますが、見落していた点の指摘や新たな視点からの解釈

が、日常的な作業としてできるので、忘却曲線の傾きは小さくなっているように思います。幸いなことに、技術分野が私とは異なっていますので（電気・通信・光学など）、こうした技術に絡む疑問が出た場合には相談ができますし、忌憚のないコメントがもらえます（ときに忌憚なさ過ぎることもあります）。一方で、夫婦の技術分野が同じ場合には、さまざまな機会に実力差が出てしまうため、なかなか辛いことになるのではないかと考えています。

「自律」することが重要である 以上述べてきたような仕事をしていますが、「士業」の場合こそ、「自律」が重要です。誰も律してはくれず、自律ができなければいい仕事はできなくなります。そして、いい仕事ができなくなれば、クライアントの信頼に応えられず、結局、仕事を失うからです。考えてみれば、「自律」の基礎が作られたのは、高校時代でした。「この学校には、校則らしい校則はありません。他人に律せられるのが嫌ならば、自律してください。」という担任の第一声に、「大変な学校に来てしまった…」と思ったことを懐かしく思い出します。

自由闊達な高校時代に読んだレイチェル・カーソンの「沈黙の春」に感銘を受け、理工学部環境化学工学科に進みました。

ツールとしての外国語を習得すること 公立高校から国立大学と標準的なコースをたどり、留学の経験はありませんが、小学校入学前の約2年間、ある米国人の一家の子供達と毎日のように遊んだことが、耳を育ててくれたようで、ヒアリングに関してはあまり苦労したことはありません。

「読む」ことについては、やはり、大学卒業後、外資系企業に入ったことで鍛えられました。社内の公文書はほとんどが英語で書かれているため、もたもた読んでいると「遅い！」と怒られ、いい加減に目を通して回してしまうと情報がきちんと把握できていないために「読んでいないのか！」と怒られ、泣きたい思いで読んでいるうちに、さっと読めるようになっていきました。最近では、必要に迫られて、米国の裁判所の判決や、欧州特許庁の審決など、英語の判決・審決も読みますが、構造がわかるとかなりのスピードで読めるようになります。知りたいことがどの辺に書いてあるかの目星がついていれば、これを読むのか、とため息が出るような長さの判決でも、意外に短い時間で読めるものです。

英語は、仕事の上で必要な、そして重要なツールですから、実践の場で使えるようにしておくことが重要であ

ると思います。

どんな経験でも無駄にはならない 企業に入ってからはいくつかの仕事に従事しましたが、その中で製剤学を実学として学べたことが、現在の仕事に非常役立っています。また、インターフェロンプロジェクトに関わっていたときに必死で追いかけていた免疫学の知識が、訴訟の場面で役に立つ、というなかなか得難い経験もしました。何でも一生懸命にやっておくと、後々、思いもかけない場面で役に立つのだな、としみじみ思います。

最後に

国境を越えて技術を法律で守る、信用を法律で守るといふ仕事は、決して楽ではありませんがやりがいもあり、

醍醐味も大きいと思います。そして、こうした技術が製品に結実したときには、製品のマーケットは世界に広がります。

made in Japanというブランドの信用度は、アジアでは殊のほか高く、そうした信用にただ乗りしようとして、粗悪な模倣品が出回ることもあります。こうした模倣品による信用の毀損や低下を防ぎながら、この信用を守り、育てていくという大きな役割を果たすことが、弁理士にとって重要な仕事であり、将来的な選択肢の大きな柱であろうと考えています。男女を問わず息の長い仕事ができるため、今後、どのように仕事広がるか、先が楽しみです。



AIPLA 米国知的財産権法曹協会 (American Intellectual Property Law Association) との交流会 (ラスベガスにて)。



日米の女性弁理士達で行われたTranspacificの女子会。史上最強の女子会かもしれない(東京にて)。



AIPLAのメンバー及びJPAA (日本弁理士会)。メンバーの集合写真(2010年にワシントンDCで行われたレセプションにて)。

<略歴>北海道生まれ。埼玉大学理工学部環境科学工学科を卒業後、日本ロシュ研究所に勤務。その後、知財の業界に入る。現在は、医薬・生物系の特許出願(国内外)、商標登録出願(国内外)、相談、鑑定事件、訴訟事件などを扱っている。

<趣味>読書、スキー、音楽。