

# 弁理士の強みーこの上なく前向きな専門職



会員 矢野 公子

## 要 約

弁理士は通常業務において、あらゆるジャンルの最先端技術・デザイン・商品役務を対象とし、業種や規模を問わぬ国内外の依頼人の代理人として、権利化に前向きに携わる。弁理士が権利化実現に向けて行う文章化作業は、他者が他言語で読んでも理解できるよう、様々な要素を考慮して前向きに行われる。裏方ではあるが、弁理士は極めて前向きな専門職といえ、やすやすとAIに代替されるとは思われぬ。この前向きさを強みと受けとめて、希望と誇りをもって臨みたい。

## 目次

1. はじめに
2. 弁理士が前向きな専門職といえる理由
3. おわりに

の意見に耳を傾けながら、自然に前向きに取り組むことになる。ただ、これは、新しいことに挑戦する仕事すべてに共通することともいえる。

## 1. はじめに

弁理士とはどういう専門職なのかと、まったく無関係の方から説明を求められた。そこで弁理士の仕事について改めて考えてみたところ、私たちの日常業務がこの上なく前向きであることを再確認し、これこそ弁理士の強みだと思った。自明なことばかりではあるが、まとめてみた。

## 2. 弁理士が前向きな専門職といえる理由

弁理士という専門職が前向きといえる理由は、下記に見出せる。

2. - 1 扱う対象が前向き
2. - 2 携わる人々が前向き
2. - 3 行う作業が前向き

以下、一つずつあげてみる。

### 2. - 1 扱う対象が前向き

説明不要だが、弁理士の仕事では最先端の技術、斬新なデザイン、あらゆる種類の商品役務を扱う。特筆すべき点は、携わる業種やジャンルの限定がないことである。前例やマニュアルがないときには、手探りで進まねばならない。

こうした対象を扱う専門職として、まず、無形の価値あるものをどう保護したらよいか考えることになる。ときには法の枠組みを横断しつつ、過去の経験に照らして最善の方策を考え、独善的にならぬよう周囲

## 2. - 2 携わる人々が前向き

弁理士は代理人であり、依頼人の指示を受けて動く。依頼人と一言でいっても、個人の発明家、中小企業、自治体、団体や組合から国内外の大企業まで多種多様だ。単独の場合もあれば、異業種のコラボレーション、産学連携、政府支援の国家的イベント、合併前の企業の極秘プロジェクトなど、依頼人を含めた複数の当事者がからむこともある。すべてに共通しているのは、権利化という明確な目的に向かって前傾姿勢をとっていることだ。

ここでは、専門職として、よい意味での「忖度」、すなわち、依頼人の立場を慮り、気持ちに沿って遂行する力や、権利化実現のための戦略戦術を提案する参謀的なセンスが求められる。最終意思決定者は代理人ではなく、依頼人である。権利化過程に携わる人それぞれの立場を理解して、ときには忍耐強く説得し、粘り強く交渉することもあるだろう。

今や知財案件が一国にとどまることはなく、属地主義のもと、外国出願の依頼や海外からの相談に応じることが多い。外国案件を扱うには現地代理人との協力が不可欠だが、彼らと揺るぎない信頼関係を築くことは容易ではなく、一朝一夕にはできない。各国地域の制度を育んだ歴史や文化的背景を理解し、お互いに歩み寄りながら進むことになる。この点は、弁理士が知財の中でも「産業財産権」を扱っていることと呼応するが、現実の実務では形式・実体両面で様々な問題

が起り得るので、常に前向きでなければ、とてもやっつけられない。ただ、これも、他の仕事にも共通することといえる。

## 2. - 3 行う作業が前向き

弁理士特有の思考パターンが意識せずとも発揮される場面であり、具体的に以下の作業を行う。

- (1) 抽象的なものを文章化する
- (2) 具体的なものを文章化する

(1)の場合、形のないアイデアなど、つかみどころのないものが対象となり、関連技術の本質的な部分をわかっていることが前提条件となる。弁理士の専門分野は多岐にわたっているので、如何様にも対処できる。

弁理士が携わる文章化の特徴は、常に他者に読まれ、理解してもらうよう意識して行う点に見出せる。他者は母国語使用者に限られない。自分あるいは他者によって他の言語に置き換えられても、伝えるべき本質的部分が変わらないことを念頭に置いて文章化せねばならない。

弁理士が日常行っている文章化には、パターンがある。(1)の抽象的なものを文章化する場合のルール「原則・しかし・そこで」は、どなたも受験時代に叩き込まれたことだろう。ところで、一般の社会人がこのような文章化訓練を受けることは、ほぼないそうである。昨今の中高生について、文章の基本的な構造にかかわる読解力の劣化が懸念されているが<sup>(1)</sup>、若いうちに上記パターンを使った文章化訓練を受けておけば、その後さまざまな局面で思考の整理に役立つのではないだろうか。

事象を時系列に並べ替えて文章化する作業は、無形のものを用いる場合の定番だ。数式・化学式・図面を用いつつ論理的な文章を組み立てていくのは、理系・文系両方の要素が求められる高度な頭脳労働といえる。導入部分が難しくても、ひとたびスタートすれば、客観的事実に基づいておのずと全体像を構築していける。この文章化作業は、純文学や詩歌とは異なり、語数や韻を踏むなどの制限はなく、ことさらに美文を書く必要もない。料理のレシピや実験の手引き、機器の仕様説明書などのように、誰が読んでも理解でき、再現できるような明確なものが求められる。ちなみに、今の形に近い特許制度はルネサンス期の北イタリアで始まったとされるが、当時は意義あるものを保護する

という現物主義だったので、再現性が低かったという。発明を文章化することで再現性が高くなったのは、後の話である<sup>(2)</sup>。さらに時代が下って、交通手段や通信手段が発達するにつれて記録する方法も進化し、出願もオンライン化されるに至った。しかし、文章化という作業が制度の根幹にあることは、あらゆるものがデータ化され、また多言語・多民族・多通貨すべてが繋がってしまう世の中になった今でも変わらない。

弁理士による文章化は、権利化のみならず、係争の場面でも重責を担う。知財高等裁判所の清水節所長は、ご講演で『知財を扱う裁判官にとって重要な能力は、「他人の説明を効率よく、正確に理解すること」であり、特定の技術の専門家である必要はない』と述べられた<sup>(3)</sup>。書面を読んだ作業が主となる日本において、判断する方々に理解していただける文章化ができるかどうかは、事件の成否を左右する。

(2)の場合は、具体的なものが存在するので、視覚情報を文章化すればよい。ここでも、求められる文章化にパターンがある。たとえば私が専門とする商標では、新規商品役務について説明する場合に、物品の簡単な構造、製造方法、使用目的、使用方法などの記載が求められる。技術的な情報を盛り込まなくてよいとされる点で、明細書作成と趣を異にするが、客観的に書かねばならないのは同じである。もとより、今までなかったものをわかりやすく説明するのは難しい。ここでの説明が商品役務の帰属や将来の権利範囲を決定するので、慎重に取り組みねばならない<sup>(4)</sup>。

注意すべきは、弁理士は代理人であるので、依頼人の指示を受けて文章化を行う点である。求められるのは、自分の視点を依頼人のそれに合わせ、成り代わって書く柔軟性と客観性だといえる。意匠に係る物品や新しいタイプの商標の説明、外国出願におけるロゴマークの構成や色彩を説明する際などには、依頼人のコンセプトを理解した上での文章化が望ましい。この文章は日記やエッセイではなく、常に他者に読まれ、理解してもらうためのものだから、書き手の個性は問われない。将来の権利範囲を決定し、係争になったときに武器となるものゆえ、動詞・名詞・形容詞・副詞・助詞など一語一語を慎重に選び、句読点の打ち方にも留意して、筋の通ったわかりやすい文章を構成する必要がある。「弁理士」の旧字「辨理士」が、「ものごと

を十分に理解してわきまえ、すじをたてておさめる」意味を持つことを考えると、うなずける<sup>(5)</sup>。

また、英語のみならず、他の言語も含め、原語と訳文の一致にも気を配らねばならない。商標の例だが、ある言葉に含まれる概念がどこでも同じ幅であるとは限らない。たとえば、指定商品「菓子・パン」という場合、日本では和・洋・中その他色々な菓子を幅広く含むとされるが、「菓子・パン」といえば伝統的に焼き菓子(baked goods)をさし、チューインガムは含まないと考える国もある。

弁理士による、種々の要素を考慮して行う文章化作業は、高度かつ専門的である。専門職の仕事もいずれAIにとってかわられるとの予想があるが、そう一筋縄でいくものだろうか。文章化における「さじ加減」「玉虫色」「塩梅」「行間の意味」などといった感覚的かつ微妙な問題は、どう処理されるのだろうか。国立情報学研究所の新井紀子教授によれば、『現在の人工知能は、膨大なデータから確率的にありそうなことを選び出すことを得意としている一方、現時点では、単純な文章ですら意味を理解して読むことができない』とのことである<sup>(6)</sup>。同教授は、また、『定義にあてはまる具体的な文章を書く作業は、AIには難しいとされる』とおっしゃっているが、これこそ弁理士が日常行っている作業である。かりに完成度の高いソフトによる文章化が実現できたとしても、審査はおそらく人間によって行われ、ロボット審査官・審判官、サイボーグ裁判官の登場は先であろうから、私たちの苦しくも前向きな文章化作業は今後も続くと思われる。弁理士の業務範囲が周辺領域に広がる可能性がある場合、そこに文章化作業が含まれるならば、これまでに培った能力が活用できるだろう。

### 3. おわりに

弁理士の仕事は基本的に裏方であり、細かくて地味、かつ、労力の割に報われないことがあるかもしれない。上述の2-1から2-3は他の仕事にも当てはまるだろうが、業種やジャンルを問わず、依頼人のために3つの要素を同時に継続して進めていく弁理士は、必然的に前向きになる。権利化のみならず係争の場面でも、なまなましい争いというよりも、少しでも建設的な結果を得るための試行錯誤が繰り返られるように感じる。

個人の名前は表に出ないかもしれないが、文章化さ

れたものは何等かの形で必ず残る。その結果が無形の財産・信用として国境を越えて広がり、世の中に浸透していくのを見ることができるとすれば、しみじみとした達成感が得られ、弁理士冥利に尽きるだろう。責任が重い、この上なく前向きなこの仕事に誇りを持ち、エールを送りたくなってしまったための次第である。

#### (注)

(1)『日本経済新聞』2017年11月28日朝刊社会面「国立情報学研調査 中高生の読解力ピンチ」。

(2)Michael Wogan, Ph. D., J. D., Rutgers University, *Introduction to Patent Law* [http://crab.rutgers.edu/~mwogan/patent/B\\_Useful.html](http://crab.rutgers.edu/~mwogan/patent/B_Useful.html)

に今につながる特許制度発足の流れが紹介されている。かいつまむと、1474年イタリア・ベニスで発行された「発明者条例」The Venetian Patent Statute of 1474が最古の成文特許法とされ、その後欧州に広まった。当時のベニスは独立国で、海に面した地形を生かし、造船、ガラス、レース、印刷等の技術が盛んだった。約200年後の1624年、産業面で大陸に遅れをとっていたイギリスで「専売条例」The Statute of Monopoliesが発足、発明や新規事業(せっけん、皮革、ガラス、塩、鉄、紙の製造)に独占権が与えられた。次の200年の間に制度として徐々に整ってゆき、文書written descriptionで装置の動き等を説明するようになった。その後第一次産業革命がおこり、1883年には通称「工業所有権の保護に関するパリ条約」が締結され、工業所有権に関する国際的な基本原則が定まった。

(3)平成29年度会員研修「最近の知財訴訟の現状と弁理士の役割について」知的財産高等裁判所所長 清水節 平成30年2月14日実施日配布の会員研修テキスト p.5

(4)昭和63(1988)年、「妊娠診断薬」について、「薬剤」若しくは「医療補助品」(当時の日本国内分類第一類)あるいは「医療機械器具」(同第十類)いずれに属すべきか審査官と協議を重ねた結果、使い捨てであり診断することが最終目的であることがキーとなり、第一類「薬剤」の範疇の「診断用薬剤」として扱われることになった。また、スノーボードが普及していなかった同年頃、「スノーボード用の傾斜雪面を造設する機械」について、「ハーフパイプ」とは何かから説明する必要があり、「マカロニを縦に半分に切った形状…」などと書いた。当時大がかりな機械は「産業用機械器具」(同第七類)の範疇で保護されていた。いずれも日本で初めて出願されたため、商品の帰属が未定だった。

(5)詳しくは、日本弁理士会副会長(当時)神林恵美子「今月のことば 辨理士」*パテント* Vol 65 No. 9 p.1(2012)

(6)『日経マガジン』2018年2月23日教育特集号「AIに代替されない未来のために育てるべきは基礎的読解力」国立情報学研究所 社会共有知研究センター長 情報社会相関研究系教授 新井紀子氏のご発言より

(原稿受領 2018. 2. 26)