

「便利屋になるんですって？ いろいろ大変だろうけど、がんばってね。」

このような暖かい言葉に励まされて弁理士（便利屋ではない）になった。しかし、ここ数年、弁理士の仕事はどんどん多様化しており、「便利屋」という表現が当たらずしも遠からずと思えてきた。このような時代の中で、私は、「自己主張する便利屋」を目指したいと考えるようになってきた。

## ①なぜ「便利屋」か？

数年前まで、特許、商標などの出願業務や権利化業務が弁理士の主な仕事であった。しかし、最近は、発明発掘、顧客企業の従業員に対する知的財産教育、特許調査、特許性あるいは侵害可能性についての検討など、出願業務や権利化業務以外の仕事の割合が急速に増え続けている。これは、とりもなおさず、顧客の知的財産業務に関するニーズが多様化したことに他ならない。このような状況において、弁理士は、知的財産業務に関して顧客のあらゆるニーズに応える仕事請負人（＝知的財産業務における便利屋）であるべきである。

しかし、現実的に考えると、自分ひとりで顧客のあらゆるニーズに応えるのは困難である。例えば、私は、日頃からソフトウェア関連の特許出願を主として担当しているが、こんな私に「意匠の類否判断をやってくれ」などの依頼があったら、はたと困ってしまうであろう。そのようなときのために、人脈を広げておく必要がある。例えば、「意匠の類否判断だったら A さんに相談すればよい」、「商標の登録可能性については B さんに相談するのが一番だ」などという情報を持っていれば、自分の得意分野以外にも広がって多様化する顧客のニーズに応えられる。もちろん、智慧をもらってばかりではアンフェアなので、自分の得意分野の智慧をいつも磨いておいて、必要なときには仲間に提供する必要がある。

## ②なぜ「自己主張」が必要なのか？

「顧客のニーズに応える」というのと「顧客のいうことをきく」というのは全く異なる。例えば、「この発明は、すでに新規性が無いのですが、特許出願してください」との依頼を受けたとき、「わかりました。出願しましょう」といって顧客の依頼どおりにそのまま出願してしまうのが「顧客のいうことをきく」ことである。しかし、われわれ弁理士は、サービス業者であると同時に知的財産の専門家である。したがって、「顧客のニーズに応える」ためには、ときとして顧客の（形式的な）要求に反した自己主張をする必要がある。

上述の例の場合、なぜ新規性が無い発明について出願する状況となったのかを考え、状況に応じて適切な自己主張をする必要がある。例えば、誤って公知となってしまったのでできるだけ早く出願したいというのであれば、そのまま出願するのではなく新規性喪失の例外の適用ができないかどうかを検討しなければならない。また、新たな構成要素を付け加えた態様（新規性を有する態様）が無いかどうかを一緒に検討し、これを含んだ状態で出願することも提案しなければならない場合もあるだろう。「顧客のいうことをきく」ことは忍耐力さえあれば可能だが、「顧客のニーズに応える」ことは日々アップデートされた正確で豊富な専門知識がないと可能とはならない。私は、専門知識のアップデートを怠ることなく、いつでも自己主張できるような状態にしておきたい。

わたしの目指す弁理士像は、「自己主張する便利屋」である。