

法律事務所に勤務する弁理士として

会員 倉澤 伊知郎

1. はじめに

特許法律事務所に勤務しているということで、パテント誌編集委員の方から「法律事務所に勤務する弁理士」の業務について書いて欲しいとの要請がありました。

私の勤務先の事務所では、知財をほぼ専門に扱っている弁護士が所属する法律部門と、弁理士が所属する出願部門（特許・商標部門）が存在し、それぞれの部門が基本的には独立して業務を行っています。このため、弁護士のいない一般の特許事務所に勤務したこともある私は、弁護士が所属する法律部門がある特許法律事務所の特許部門に所属する私の業務も、日常業務という点では、弁護士のいない一般の特許事務所に勤務する弁理士の業務も大差がないと感じており、私の業務が、パテント誌の編集委員の方が求める「法律事務所」で勤務する弁理士のイメージと、多少ずれているのではないかと懸念があります。

その一方、知財をほぼ専門に扱う弁護士から構成される法律部門が所内にあるため、弁護士と協力して行う業務が、一般の特許事務所に勤務する弁理士より多いことは事実であり、また、弁護士のいない一般の特許事務所に勤務する会員の方々が、弁護士と弁理士がいる特許法律事務所はどんなところなのかとの興味をお持ちのこととも思います。

そこで、弁護士と弁理士がいる特許法律事務所とはどんなところなのか、そこで勤務する弁理士はどんな仕事をしているかを書いてみたいと思います。

2. 事務所の構成

法律事務所、特許法律事務所といっても構成は千差万別なので、まず、私が勤務する事務所の構成を説明します。

私の勤務する事務所は、先ほど説明したように、知財を専門に扱う弁護士が所属する法律部門と、弁理士が所属する出願部門（特許・商標部門）とに分かれ

ています。

法律部門では、所属する20人弱の弁護士が、国内外の特許、商標等の知財関連の訴訟、法律相談等に関連する業務を行っています。ほぼ半数の弁護士は海外の大学のLLMコース等に留学経験があります。国内の知財関係の訴訟は、審決取消訴訟と侵害訴訟に大別されますが、いずれの訴訟も法律部門が担当し、必要に応じて、弁理士が代理人あるいは補佐人として参加し、技術面からのサポートをします。このような体制は、知財関係の法律相談等においても同様にとられています。

また、50人弱の弁理士が所属する特許・商標部門は、特許を取扱う特許部門と、商標を専門に扱う商標部門に分かれ、さらに、特許部門は、電気、機械、化学の3グループに分かれています。特許部門から完全に独立している商標部門で、法律系のバックグラウンドを有する弁理士が商標を専門に処理するため、特許部門の機械グループに所属する弁理士である私が、商標の事件を処理することはありません。また、特許事件でも、化学分野、電気分野に属する特許はそれぞれ化学系、電気系のバックグラウンドを有する弁理士が処理するため、私が化学あるいは電気の分野に属する特許の事件を処理することはありませんが、化学、または電気との境界領域の特許については、各分野の弁理士の協力を仰ぎながら処理を進めることとなります。

このように、ある程度の規模で、知財をほぼ専門に取り扱う弁護士が所属する法律部門と弁理士が所属する特許・商標部門とが、協力体制をとって業務を進めている特許法律事務所は日本では数少ないようです。

3. 日常業務

特許部門の機械グループの弁理士である私は、一般の特許事務所の機械分野の弁理士と同じように、国内の依頼者からの提案書や依頼者との面談に基づいて明細書を作成したり、特許庁からの拒絶理由に回答して

意見書・補正書を作成したりという、いわゆる、弁理士としての通常のルーチンワークを日常的に行っています。

また、特許部門・商標部門ともに、海外のクライアントの比率が高いため、欧米等の外国からの特許出願も多数、取り扱っています。このため、外国の企業からの直接、あるいは特許事務所、法律事務所を介しての指示に基づいて、その国で出願された特許出願の外国語（主として英文）の明細書に基づいて日本の特許庁用の明細書等の出願書類を準備して出願したり、このような外国の企業が出願人となっている特許出願が拒絶理由通知、拒絶査定等を受けたときには、拒絶理由通知書等とそこで引用されている先行技術文献の翻訳を準備し、現地の出願人または代理人に報告して対処に関する指示を求め、さらに現地の出願人または代理人から拒絶理由通知等への対処に関する指示がくると、その指示に基づいて、補正書、意見書等を作成するという作業も日常的に行っています。

さらに、日本の依頼者が、外国で特許取得を希望する場合には、日本への特許出願をベースに英文明細書等を準備し、依頼者が希望する国への特許出願を行うという作業もあります。

私の場合、このような外国の依頼者からの出願を多く扱う一般の特許事務所の弁理士の日常業務と同じような日常業務が、平均すると業務の8ないし9割を占めています。

4. 弁護士との共同業務

先にお話したように、私の勤務する事務所では、基本的には、知財関連の侵害訴訟および審決取消訴訟のいずれの訴訟も、法律部門すなわち弁護士が担当して訴訟実務を担当し、弁理士が代理人あるいは補佐人として参加して技術面からサポートするという、いわば、「餅は餅屋」的な分業協力体制がしかれています。

したがって、訴訟が機械分野の特許案件である場合には、機械グループの弁理士が弁護士をサポートするため、私が参加するケースもあります。一般の特許事務所の弁理士でも、侵害訴訟等において、他の法律事務所の弁護士と協力して業務を行う場合もあることと思いますが、私の場合には、所内に知財専門といってもよい法律部門があることから、弁護士と協力して業務を行うことが一般の特許事務所の弁理士より多くなります。

(侵害訴訟)

特許権等の侵害訴訟は、警告状が発せられることなく突然、提訴されることは希であるため、原告、被告のいずれの代理をする場合でも、提訴前に権利者から警告状を出せるか否か（あるいは、警告状を出して欲しい）、または侵害しているとされた側から警告を受けたがどのように対処すべきか等の法律相談を受けることが一般的です。このような相談は、法律部門に持ち込まれる場合と特許部門に持ち込まれる場合がありますが、いずれの場合も、基本的には、弁護士とその技術分野の弁理士がチームを組んで相談を受け、対処法を検討していきます。

権利者側の相談を受けた場合には、特許請求の範囲とイ号製品の関係、特許の有効性等を検討し、侵害警告、さらには必要に応じて無効審判への対処、侵害訴訟の提訴に進むことになります。これらの検討においては、特許請求の範囲の文言の解釈とイ号製品との対比、当該特許と先行技術との関係について、弁理士が弁護士に技術的な観点から助言を行い、適切な判断が行われるようにしています。

また、侵害しているとされた側（警告を受けた側）から相談を受けた場合は、特許請求の範囲とイ号製品との関係、特許の有効性等を検討し、警告に対する回答、さらには必要に応じて無効審判の請求、あるいは侵害訴訟が提訴された場合にはこれに対する応答手続きを行うことになります。これらの検討において、特許請求の範囲の文言の解釈およびイ号製品との対比、当該特許と先行技術との関係について、権利者側から相談があった場合とは逆の観点から弁理士が弁護士に技術的な助言を行い、適切な判断が行われるようにしています。

私自身、機械分野の特許権の侵害訴訟に原告側または被告側の代理人として関与し、弁護士をサポートしているケースがいくつかあります。また、侵害訴訟に至らないまでも、特許権侵害がらみの法律相談において、機械分野の弁理士としての意見を述べて、弁護士の業務のサポートをすることも頻繁にあります。

また、侵害事件が前提となっていることが極めて多い無効審判事件は、対特許庁の手続きであるため基本的には弁理士が主に担当しますが、多くの場合、その侵害事件を担当する弁護士も代理人に加わり、侵害事件における主張との間で齟齬が生じないように注意深く手続きを進めています。

(審決取消訴訟)

拒絶査定不服審判，無効審判等の審決に対する審決取消訴訟でも，侵害訴訟と同様に，弁護士が訴訟実務を担当し，弁理士が代理人あるいは補佐人として参加して技術面からサポートするという体制がとられています。

侵害訴訟の項で書いたように，無効審判事件は基本的には弁理士が担当し，多くの場合，その侵害事件を担当する弁護士も代理人に加わっているため，当所で担当した無効審判の審決に対する審決取消訴訟は，その無効審判事件を担当した弁理士および弁護士が担当することになっています。

私自身も，自分が担当した無効審判事件の審決に対する審決取消訴訟に代理人として参加し，審決取消訴訟において弁護士のサポートをしている件が何件かあります。

5. 特許法律事務所に勤務する弁理士として

上述したような日常業務が，私の業務の8ないし9割を占めているので，特許法律事務所に勤務していても，一般の特許事務所の弁理士と仕事の内容が大きくは異なってはいません。

しかし，知財専門といえる弁護士を擁する法律部門が所内にあることから，侵害訴訟や審決取消訴訟に携わること，弁護士への特許等に関する法律相談に同席する機会が，一般の特許事務所の弁理士よりは多くなっています。侵害訴訟，無効審判の審決取消訴訟等に携わると，特許請求の範囲を書くときにあれやこれやを考えてしまい，なかなか筆が進まなくなるというデメリットもありますが，これらに関与できるということは，特許権が実際に機能する段階に関与できる貴重な経験となります。そして，このような貴重な経験である侵害訴訟等を比較的，多く経験できることは，現在の特許法律事務所に勤務しているメリットの1つであると考えています。

(原稿受領 2008.3.10)

