



今月のことば

monthly word

弁理士の関与する内外業務

日本弁理士会 副会長
青木 篤

はじめに

ビジネス法務の世界で「渉外業務」という言葉がよく使われます。

我々弁理士の世界では、この「渉外業務」は、日本企業の外国における知財活動をサポートする「内外業務」と、逆に外国企業の我国における知財活動をサポートする「外内業務」とに大別されます。弁理士の渉外業務については、どちらかといえば外内業務がこれまで主軸であったように感じておりましたが、グローバル経済の深化によって、日本企業の海外ビジネス展開がますます増大し、内外業務が大幅に増加しているのが実情です。

特許庁の特許行政年次報告書 2013 年版においても、特許について「海外への特許である国際特許出願の件数は急激に増加しており」と記述され、商標についても、日本人による外国への商標出願件数について「外国への積極的な出願傾向がうかがえる」と記述されています。

今、弁理士には、日本企業の海外知財活動により深く関与することが期待されています。本稿では、渉外業務のうち、内外業務について少々述べたいと思います。

知財の内外業務と弁理士

まず、外国の領域内で当該国に関する法律業務を行うことができるのは、当該国で資格を与えられた弁護士、弁理士（以下、「現地代理人」といいます）のみであり、我が国の弁理士（日本の弁護士も同様です）が直接それらの国で業務を行うことはできません。弁理士や弁護士資格が日本国で

与えられる資格であることを考えれば、これは当然ともいえることです。

では、「内外業務」といった場合、弁理士はどのような役割を果たすのでしょうか。伝統的には、外国における特許権等の取得手続（以下、「プロセキューション」といいます）のサポートが頭に浮かびます。弁理士法第4条第1項によれば「弁理士は、他人の求めに応じ、・・国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする」と規定されています。したがって、弁理士は国際出願や国際登録出願を利用して外国で特許や商標の権利化を求めるクライアントを代理し日本特許庁経由で国際出願等の手続を行うことができます。もっとも、国際出願等ただで権利化が完成するわけでもなく、オフィスアクションへの応答等様々な作業が当該国で必要となります。弁理士はクライアントより委任を受け、現地代理人を使いプロセキューションを進めます。

また、外国出願には、国際出願等のみではなく、所謂パリルートの出願も少なからず存在しますし、そもそも PCT 等の非加盟国については、当該国での出願は、現地の弁理士等に出願業務代理を委任して、これを行ってもらう必要があります。多くの場合、日本の弁理士が、現地弁理士等への指示、監督等を行っています。

さらに、当該国での知財活動においては、異議申立、無効審判請求、年金支払い等、権利の維持、獲得について必要となる様々な業務があります。この作業を現地で実行するのは現地代理人です

が、弁理士は彼らと協力して様々な作業を行うとともに、現地法についての説明等を含むクライアントへのアドバイスをを行っています。

そこで、同条第3項では「弁理士は、・・・弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、・・・外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する特許、・・・に関する権利に関する手続き（「対象を日本居住者等に限定」）に関する資料の作成その他の事務を行うことを業とすることができる。」と規定され、弁理士法第4条第1項のみではカバーできない内外業務について規定しています。これら弁理士法の規定に基づき、弁理士は外国でのプロセキューションに関与しています。

ただ、内外業務は、外国特許庁若しくは行政庁に対する手続きに限られません。裁判所等の司法機関に対する手続きが必要となる事案もありますし、プロセキューション以外にも、知財の十分な保護と活用のために、ライセンス交渉、権利侵害対応、それらに関するコンサルティング等様々な周辺業務が必要となります。弁理士の内外業務には、このように外国で権利を獲得するためのプロセキューションのサポートは言うに及ばず、獲得した権利の保護活用のための外国での訴訟等のサポート、外国での交渉、外国知財関連業務についてのコンサルティング等、広範な業務が含まれます。

内外業務の変化

弁理士は、このように日本企業の海外知財活動に深く関与してきましたが、内外業務について、ここ数年、目立った変化が生じています。

第一は、日本企業が知財保護を求める国や地域拡大です。一昔前まで、内外業務といえば欧米が対象であり、またそれに中国や韓国が加わったものでしたが、現在では、内外業務の対象国は、東南アジアの新興工業国、中東諸国、南アメリカ諸国、更にはアフリカ諸国にまで拡大されています。しかし、一部のグローバル企業を除くと、これらの国々で必要となる知財情報が十分に蓄積されているとは言えません。有能な現地代理人の選任の手助けや、彼らと関係構築し、現地の法律、実務を把握すること、そして、これらについてクラ

イアントに適切なアドバイスをする等、新興国を含む、多数の国での知財保護に習熟したプロフェッショナルに対するニーズが飛躍的に高まっています。

第二は、クライアントが弁理士に求める業務の内容が広がってきたことです。侵害対応、権利活用のためのライセンス交渉や契約書のドラフト業務、これらに関するセカンドオピニオン依頼等のように、プロセキューションとは異なる性質の業務比率が拡大しています。上述した対象国の増加につれ、このニーズは益々拡大しています。

知財の内外業務について、経験を積んできた職業は弁理士であり、弁理士の内外経験、知識、仕事勘がこれら新たな国で知財業務をサポートする大きな助けとなります。これらの国についても弁理士が積極的に関与する必要性が増すとともに、弁理士がこれらの新しい流れにどのように対応できるか求められています。多くの士業がある中、これだけ内外業務に関与してきた士業はありません。

法的基盤の整備

所謂狭義の内外業務について、弁理士法の規定については既に述べました。しかし、上述した内外業務ニーズの変化を考えると、弁理士が内外業務で十分に貢献できるためには、その権限規定の整備も必要です。

例えば、外国知財法に関するアドバイスや、外国企業を相手としたライセンス交渉等の代理、外国での知財紛争解決についてのアドバイス等を弁理士の職務範囲に明確に含めることも必要です。さらに、異議や無効が裁判手続きで行われる国があることを考慮すれば、現地裁判所における手続きについてのアドバイス等も弁理士の業務に含めることも必要です。どこまでを弁理士の業務に含めるのか、他の士業との関係もあって、なかなか難しいところではありますが、現実には、日本企業の外国における知財保護の一翼を担ってきた弁理士の実績を考えると、弁理士法第4条では必ずしもカバーされていない業務について、将来の弁理士法改正の中身として検討の要はあると考えます。

最後に

今年の弁理士会「平成 25 年度事業計画」「基本姿勢」では、「弁理士業務の拡大を検討，その実現を目指す。」と唱っています。弁理士の担当すべき内外業務の更なる拡大は，まさにこの基本姿勢を具体化する一大柱となるものだと考えます。弁

理士には，このニーズを持つクライアントの要請に応えるべく，自らの内外対応力を高める更なる研鑽が求められます。内外業務といえば，弁理士の業務であると，日本の企業から更に認識されるよう頑張ろうではありませんか。

以上