



三種の「3人寄れば文殊の知恵」で知的創造サイクルを回したい！



長谷川 芳樹
弁理士

知的創造サイクルは、知的財産の創造・保護・活用の循環システムである。これをグローバルな視点で循環させるために、在野の知財系事務所として創英は何を為すべきかを、模索・探求中である。

特許庁審査官、審判官、審判長および裁判所調査官の経験者を2005年に招聘してから13年間、様々な試行錯誤を経て、創英は元祖タイプ、SHIPwayタイプおよび侵害訴訟タイプの三種の「3人寄れば文殊の知恵」システム（以下「3人文殊」と呼ぶ。）を確立してきた（図1～図3参照）。

今号の「視点」では、前号までとは趣向を変えて、創英が描く知財系事務所ビジョン（知的創造サイクルにマッチしたグローバル事務所ビジョン）を紹介したい。

《審判合議体を真似た元祖3人文殊の成功》

研究・開発現場で生み出された発明は、特許庁での審査・審判を経て権利化される。審査は一人の審査官によって審理されるが、審判では3人の審判官からなる合議体で審理される。この審判事件を担当する弁理士が一人だったとすると、3対1の戦いとなって知恵比べで不利になる。そこで、審判請求人側も3人の合議体（トライアングル）を構成し、3対3の互角の布陣で知恵比べする、というのが元祖3人文殊の始まりだった。

その場合、経験やスキルが同質の弁理士を3人集めても1+1+1=3にしかならないが、異質の弁理士3人を束ねることで1+1+1=4, 5, 6にできる（相乗効果が見込める）。そこで、審判事件については、主担当者と文殊マイスター弁理士と若手弁理士の3人で元祖3人文殊のトライアングルを構成した（図1参照）。

主担当者は対象ケースの出願か

ら中間処理まで担当してきた弁理士であり、審判請求書や補正書を執筆する役目を持つ。文殊マイスター弁理士は長年の実務経験で得た知見をベースに議論に参加し、的確なアドバイスを与える。若手弁理士はOJT (On the Job Training) の一環として審判事件を実践的に体験しながら、先入観にとらわれない斬新な意見を述べる。

この元祖3人文殊では、3人の“異質の弁理士の協議”を媒介として“勝利の智慧”が見いだされ、特許審決率の大幅アップが実現した。さらに、若手弁理士はもちろんベテラン参加者のスキルアップにも寄与した。なお、元祖3人文殊のキーパーソンは特許訟務室に所属する4名の文殊マイスター弁理士であるが、全員、特許庁審査官・審判官、裁判所調査官の経験者である（図4参照）。

《SHIPway 3人文殊に挑戦》

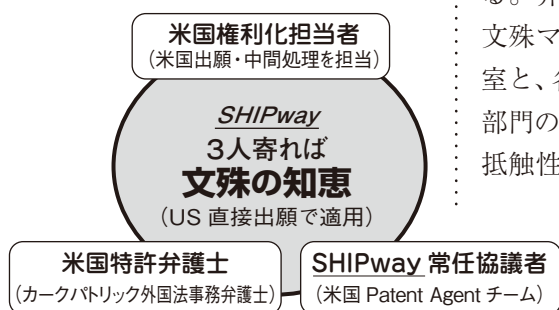
知的創造サイクルを日本だけでなくグローバルに循環させるため、

【図1】 拒絶査定不服審判等の
審判対応チーム編成

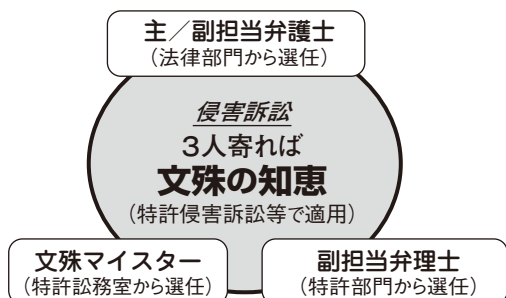


SHIPway (Soei Hybrid IP Pathway) の仕組みを作った。創英外の在米代理人事務所に代えて、創英グループ内のKirkpatrick事務所がUSPTO(米国特許商標庁)手続きの代理人となる“直接アメリカ出願”であり、ここでは日本版の元祖3人文殊とコンセプトが共通する米国版の3人文殊で実務対応される(図2参照)。

英語で議論されるSHIPway 3人文殊の主担当者は、国内出願からの担当弁理士が務めることが多いが、必要に応じて日本語に堪能なネイティブの米国弁理士のサポート体制も整っている。創英内で英語熱が高まっているのは自然の成り行きだが、事務所としては米国 Patent Agent試験合格者を倍増させて二桁の人数にすべく、種々の施策を推し進めている。英語力だけでなく、米国特許実務に対する理解や処理力がアップし、結果物である米国特許書類の品質向上にも繋がっている。



【図2】SHIPway (アメリカ直接出願) 対応チーム編成
(SHIPway は、SOEI Hybrid IP pathway. の略称：商標登録済)



【図3】特許侵害訴訟等の対応チーム編成

なお、SHIPway 3人文殊のキーパーソンであるKirkpatrick米国特許弁理士は、企業の技術者、知財マネージャーを経験し、特許弁理士として12年間の実務経験を積み、オレゴン州ポートランドのAttorney150名を超える大手知財事務所のパートナーを務めた後、2017年に来日して創英東京本部オフィスで執務している。

《侵害訴訟3人文殊に展開》

発明を権利化する目的は、その特許を活用し権利行使するためである。権利を活用し行使して得た利益を研究・開発現場に投資し、新たな発明を生み出すことで知的創造サイクルが循環する。特許侵害訴訟はこの循環の要(かなめ)であり、創英はこの要に元祖3人文殊を進化させた侵害訴訟3人文殊を展開している(図3参照)。

侵害訴訟3人文殊は元祖3人文殊とは異なり、3つのグループがトライアングルの構成要素となる。弁理士からなる法律部門と、文殊マイスターからなる特許訟務室と、各分野の弁理士からなる特許部門の3つである。侵害訴訟では、抵触性の議論、権利の有効性の議

論および損害論が中心となるが、事件ごとに3つのグループから最適なメンバーが選ばれて最強のチームが構成される(図4参照)。

侵害訴訟3人文殊の中核は設楽隆一、塚原朋一の両弁理士であり、その指揮の下で7名の中堅、若手弁理士グループから選ばれた弁理士が主任あるいは副主任を務める。そして、特許訟務室から選ばれた文殊マイスターと、特許部門から選ばれた弁理士がチームを組み、連携と協力・協働の下でベストを尽くしている。

これまでの13年間、創英は3つのタイプの「3人寄れば文殊の知恵」システムを展開し、異質者間の協議による相乗効果を実証してきた。その成果は、特許審決率や侵害訴訟の勝率に現れているが、メンバーのスキルアップと人材育成の点でも大きな効果があった。

本稿は、発明の権利化と特許侵害訴訟にフォーカスして書かれているが、意匠、商標、不正競争等においても、基本的なコンセプトが共通する異質者間の協議の仕組みがあり、黒川朋也意匠商標部門長の指揮下で取り組まれている。

以上

【図4】特許侵害訴訟対応チームを構成する陣容

	陣容(日本国弁理士、日本国弁理士)
法律部門	[会長] 設楽 隆一(弁理士、弁理士、元知財高裁所長) [上席] 塚原 朋一(弁理士、元知財高裁所長) 総勢：弁理士9名(文系:3名、理系:6名)
訴訟室	[室長] 阿部 寛(弁理士、元特許庁首席審判長) 総勢：弁理士4名(機械、電気、化学、薬学各1名) ※全て特許庁審査官・審判官、裁判所調査官経験者
特許部門	[副所長] 黒木 義樹(機電情報系統括、弁理士) 総勢(機電情報系)：弁理士54名 [副所長] 清水 義憲(化学バイオ系統括、弁理士) 総勢(化学バイオ系)：弁理士23名