



創英は知財の専門家群の集団 その現況と今後の課題と方向性



長谷川 芳樹
弁理士

「創英は、どのような事務所ですか？」という問いに一言で答えると、創業20周年(2006年)の頃には「知財の専門家集団」が適していたが、近年は「知財の専門家群の集団」と答えた方が適しているように感じている。

特許法律事務所の仕事は、知的創造サイクルでいうと知財の権利化とその活用(知財争訟)に大別されるが、近年、創英では知財争訟を担う部隊が着実に増強する一方、知財の米国での権利化について新しい仕組みを稼働させたことから、①日本知財の権利化対応、②日本知財の争訟対応、③外国知財の権利化対応、という3つの群でとらえた方がわかりやすい。

この創英の専門家「群」の仕事の特色を、特許を代表例として、芋づる式に説明しながら、今後の課題や方向性を考えたい。

《日本知財の権利化対応》

標準的な業務はJPO(日本特許庁)への出願と中間処理(拒絶対応)であり、創英の人財主義の下で育った弁理士等によって担われる。人財育成は最も重視している取り組みの一つで、新人叩き上げシステムと呼んでいる。これで育った弁理士らは、依頼人(お客様企業)の発明、開発現場に出かけて打合せ/議論して明細書等の出願書類を整える。

先願主義の下、早期納品は最重要の業務品質であり、これをベースに、広く強く役に立つ特許を確実に獲得すべく、鋭意、業務改善中である。

出願後の中間処理対応では、特許訟務室による「拒絶理由の適否チェック」を行っている。庁通知の36条関係を技術分野で手分けして文殊マイスターが全件チェックし、審査官の認定に対するコメントを担当弁理士に与え、意見書、補正書応答などの中間処理の参考に供している。

残念ながら特許査定が得られず拒絶査定不服審判で争うときは、文殊マイスターを常任協議者とする三人文殊システムで検討して審判請求の理由や補正案を依頼人に提案する。文殊マイスターの名称は、この三人文殊の協議(文殊マイスター、ケース担当者、成長途上の若手による三者協議)の仕組みから生まれている。

特許訟務室の文殊マイスター4名(機械、電気、化学、薬学専攻)は全員が特許庁で審査・審判に従事し、東京・大阪地裁で調査官として特許

侵害訴訟を経験しており、権利活用の観点も加味した検討が期待される一方、この三人文殊の活動が特許部門の弁理士のOJT: On the Job Training となっている。また、文殊マイスターは手分けして最新の判決例の所内勉強会/ゼミも定期的実施しており、特許部門の弁理士らによる権利化業務の支援と人財育成という重要な2つの役割を果たしている。

さらに文殊マイスターは、第三者に対する異議事件や無効審判等を直接担当するという第3の役割を担いつつ、必要に応じて法律部門の争訟チームに参加することもある(第4の役割)。

付言すれば、文殊マイスターは創英加入から数か月間、新規出願のクレームや明細書を自ら作成する訓練を受けている。この権利化実務の直接経験が、特許庁および裁判所での経験に加味され相乗効果を生み、仕事レベルの向上をもたらす、と考えている。

今後の課題や方向性について言及すると、JPOは「強く・広く・役に立つ特許権」を設定することを目標に掲げているが、これを事務所として捉えるならば、「強く・広く・役に立つ」特許が得られる出願書類を創り上げる弁理士業務を為すことが不可欠であり、これを担保できる人財育成が欠かせない。

《日本知財の争訟対応》

創英は権利化メインの特許事務所として誕生したが、現在では知財争訟をメイン業務とする専門家

群が法律部門を構成して着実にパワーアップする一方、事件ごとに適宜、権利化メインの専門家群(特許部門等)と協力協働する仕組みとなっている。

法律部門は、設楽隆一会長、塚原朋一上席と2名のエグゼクティブマイスター、さらに4名の中堅～新進気鋭の弁護士で構成される。

設楽弁護士と塚原弁護士(前会長)は、それぞれ知財高裁所長を歴任した知財司法界の第一人者といえるが、部門トップの設楽弁護士は37年間の裁判官時代の23年間を東京地裁知財部、東京高裁知財部および知財高裁で過ごしてきた。裁判所では、知財高裁大合議判決をはじめ幾多の重要・著名判決を下しており、知財争訟において百戦錬磨の第一級のプロフェッショナルである。

法律部門に所属するエグゼクティブマイスター(専攻は薬学と電子)は、いずれも特許庁で審査・審判に従事し、東京地裁、東京高裁、知財高裁では設楽裁判官の下で裁判所調査官として働いてきた。知財争訟を戦うチームでは、メンバーの相互信頼に基づく連携プレーがことのほか重要であるが、創英で現在進行形の複数の特許侵害訴訟事件においても、この裁判所の頃から培われた信頼関係が円滑に機能している。

創英には、特許庁出身であって裁判所調査官を経験した弁理士が計6名在籍する。そのうち2名は、エグゼクティブマイスターとして法律部門に所属して知財争訟に専任的に従事している。残りの4名は、前述の通り、文殊マイスターとして特許訟務室に所属して特許部門における3つの役割(権利化支援、人材育成、異議/無効審判対応)を担いつつ、法律部門の争訟チームに必要なに応じて参加する役割を兼務している。

法律部門の争訟チームには特許部門の弁理士もスポット参加する

ことがあるが、今後の課題や方向性として、より重要なのは、特に創英で権利化に携わった原告側代理人の事件において、争訟で得た教訓を特許部門における権利化プロセスにフィードバックして知的創造サイクルをワンステップ高いレベルで回すことであると考えている。

《海外知財の権利化・特に米国》

権利化をメイン業務とする特許部門の弁理士らは、上記のJPO対応の業務に加えて、海外の現地代理人経由で当該国での権利化を目指す(外国での権利化)業務も担当する。創英の場合は、現地代理人経由の通常の外国出願のほかに、米国特許出願についてはSHIPと称するUSPTO(米国特許商標庁)直接手続も実施している。

SHIPとは、SOEI Hybrid IP Pass wayの略称であり、この1年ほどの間に、約100件の実績を積み上げた(2019.10.15時点で総受託案件は98件、US出願番号付与済案件は85件)。SHIPは、日本にいながら日本企業等に米国法に関する業務サービスを提供する仕組みであるから、日米の双方で業務する法的資格が必要である。東京本部オフィスで執務する米国特許弁理士(機電情報系、外国法事務弁護士)を代理人としてオンラインでUSPTOに出願する一方、USPTOでの諸手続きや審査官面談等は創英USAオフィスの登録Patent Agent(機電情報系、日本弁理士)が行える体制になっている。

SHIPの特徴は、日米の知財専門家が米国出願の「内容を揉む」ところにあり、SHIPの「H」はHybrid(異質なものが組み合わせられた複合型)からきている。通常の標準的な米国出願では、日本で書き上げた英語のクレームや明細書を米国の代理人事務所に送り、その事務所ではクレーム等の内容を揉んだりせず、そのまま出願手続きしている。これは日本から米国への出

願に限られるものではなく、現地代理人は公用語に翻訳すること以上には「内容を揉む」ことをしないのが国際標準である。

SHIPはこの国際標準に風穴を開けるHybridな(異種を掛け合わせる)仕組みであり、創英オフィスで執務する外国法事務弁護士が、創英の担当弁理士や出願人企業の知財担当者と対面/TV会議で議論し、クレームや明細書の発明開示、図面の内容を揉んでリバイズしていく。議論の叩き台はその担当弁理士が作成した英語の案文であり、その議論の狙いは、USPTOの権利化プロセスでの無駄を省きつつ、米国内での確に権利行使できるクレームで出願することであり、米国現地コストの削減が主目的ではない。

米国直接出願前に議論して日米合作で「内容を揉む」のがSHIPの本質であるから、この議論の対価が生じるので出願時費用は低減できないが、中間処理費用を含めたトータルの費用低減は見込める(OAの回数の減少などによる)ことが立証されつつある。このSHIP出願のHybridな議論に加わる専任メンバーは外国法事務弁護士を中心とする米国Patent Agentらであるが、これまで機電情報系を中心に10数名の日本弁理士(日本出願から担当)が実践的に関わって前述のように約100件/年の直接出願を済ませている。

今後の課題や方向性について言及すると、第1に、特許部門の弁理士がSHIPを経験することで外国実務力を向上することができて、その反射的效果として現地代理人経由の通常の外国出願の質的向上が実現されること、第2に、現状ではクレーム等の内容を揉むことでメリットを得やすい技術分野(制御・情報系)の仕事が多くなっているSHIPの対応可能範囲を広げていくこと、の2点であると考えている。

以上