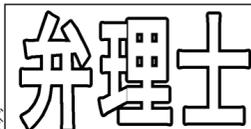


知財介し顧客・産業の発展に寄与



図表1 専権業務・周辺業務の定義

業務の種類	定義
専権業務	弁理士法第75条に規定されている、弁理士または特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことができない業務。
専権業務以外の業務	専権業務以外の業務
周辺業務	周辺業務について例示列挙すると、以下のとおりである。 ・審決など取り消し訴訟代理業務 ・特定侵害訴訟代理業務 ・侵害訴訟における補佐人業務 ・外国出願関連の業務 ・知的財産に関する契約関連業務 ・ADR(仲裁・調停など)関連業務 ・関税法関連業務 ・権利取得後の知財管理業務 ・知的財産関連文書の翻訳業務 ・先行文献調査業務 ・発明発掘業務 ・技術移転・産学連携関連業務 ・知的財産価値評価業務 ・知的財産コンサルティング業務 ・知的財産に関する教育・啓発業務 ・知的財産関連規定の整備支援 ・知的財産に関する業務推進体制の整備支援

※今後の弁理士の育成のあり方に関する調査研究報告書(2011年2月NRIサイバーパテント)

顧客と信頼関係が重要

弁理士の可能性
NRIの報告書は、弁理士の「経営や会計に関する知識・知見」の不足を指摘している。弁理士の通常行う相談業務を、知財コンサルティングと見なす考えもある。コンサルは、幅広い知識(経営・財務・人事・販売・物流・生産・研究開発)をベースに分析手法やマネジメント手法のスキルを用いて、企画・診断・立案・実施などにPDC(Aサイクル)を組み合わせた顧客の目的実現への助言・支援である。前述の知財調査、権利活用などの知財調査、権利活用構築などに専権業務と長年の知財の知見や人脈、事業展開などを駆使し、顧客の事業展開、方向性の案内を含め、業務幅が広がると思われる。知財のプロとして

① 知財調査
知財調査に専権業務を付加する。調査結果を示すだけでなく、調査過程で得られた知見と専権業務をもとに、権利行使前の特許権の無効リスクの検討や、ライバル市場(侵害検討対象)を市場から取得し技術的範囲を属否検討、顧客解析など、既存の調査と差別化が図られる。これらは専権業務と周辺業務に区別されるのではなく、新規の弁理士業務とい

の区別ではなく、これらを相互業務と認識し、社会の環境変化に応じて弁理士自身が自己変革を進め、知財のプロとして顧客の創造に向けて舵を切ることで重要である。知財の基礎知識、分析・診断手法、コンサルティング能力、一般常識、コミュニケーション能力、プレゼン能力、パブリック・リレーション能力の確保に配慮すべき。何より、顧客と信頼関係の構築がより重要である。

② 権利活用
弁理士の業務は事前対応型である。業界や技術分野の相違を熟知し加え、技術知見を弁理士が、技術開発や事業活動を支援する事前対応は、同じく知財を扱う弁護士が事後対応を主とするのと異なる。技術開発・提案などの発明発掘の業務は、目新しいものでは無い。開発現場で発明者や知財担当と弁理士が、権利化の可能性、権利の広さ、侵害発見の容易性などを議論する。権利活用は、最終的には裁判による侵害認定と差し止め請求および損害賠償に回収するが、技術動向や事業展開を見据えたらライセンス交渉などは事前対応である。

③ 知財訴訟
知財訴訟では、一般に訴訟対応チームを構築する。前述のように知財担当は平均3.6、11.3人で、訴訟対応チームの構築ができる顧客は少ない。特に海外知財訴訟では、外国語対応が前提で、現地代理人(弁理士)に丸投げ状態が多い。現地代理人は、判例がない事例については避ける傾向にある。訴訟チームに弁理士が加わり、現代理人の独断を排除し、訴訟対応の面、金額的側面、訴訟手続きが顧客にとって受当かどうかの別ではなく、これらを相互業務と認識し、社会の環境変化に応じて弁理士自身が自己変革を進め、知財のプロとして顧客の創造に向けて舵を切ることで重要である。知財の基礎知識、分析・診断手法、コンサルティング能力、一般常識、コミュニケーション能力、プレゼン能力、パブリック・リレーション能力の確保に配慮すべき。何より、顧客と信頼関係の構築がより重要である。

④ ブランド構築
ブランドを構築するときに、ブランドデザインのほか、社内外へのブランドの普及と維持がある。例えば、商標権確保(著作権による保護を含む)、契約関係、普及手法、広告宣伝、組織構築などである。コマーシャル・権利獲得作業、ベンチャーの知財関係の取組後に就任する例も少なくない。

⑤ ベンチャー企業支援
ベンチャー企業の知財支援は、権利獲得と相談だけでなく、技術的な新規性(研究開発型ベンチャー)か、技術以外の新規性(新市場を立ち上げる市場創設型ベンチャー)かによって知財戦略が異なるため、型に応じた知財支援を行う。場合によっては、権利獲得が重要である。財務が脆弱なため、工夫が必要である。弁理士手数料などを資金回収する余裕がなくなる。知財調査、権利活用構築などに専権業務と長年の知財の知見や人脈、事業展開などを駆使し、顧客の事業展開、方向性の案内を含め、業務幅が広がると思われる。知財のプロとして

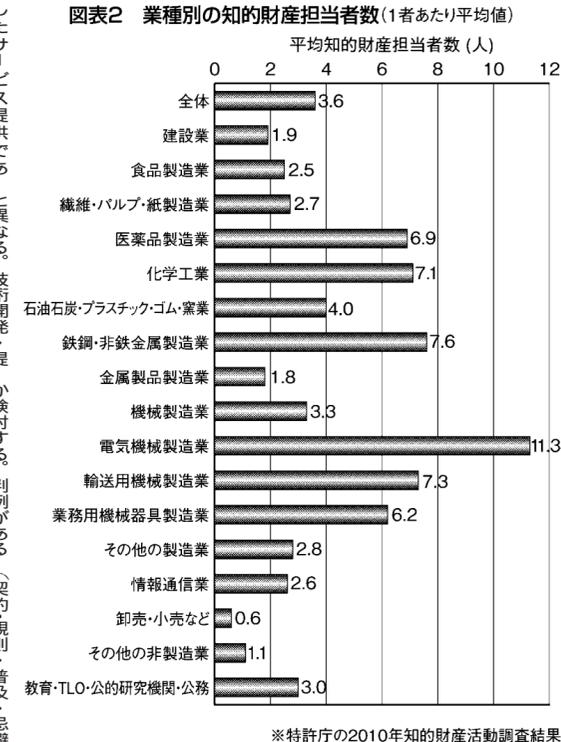
⑥ 契約・規則、普及・忌避事項の検討、国内外の権利(商標権)獲得を機に、創業50周年を機に弁理士の助言を考慮し、コーポレートブランドを展示し丸投げを防止する。移送に関するC&A判決(米国特許侵害訴訟実務マニュアル第4版56ページ)日本知的財産協会は、判例がないという現地代理人の主張に対し、弁理士のアドバイスを顧客側が検討し、C&Aに選択し結果を前提に選択した結果である。知財訴訟支援は、特許権の利用率が5年以上5割程度維持していることから有望な業務である。

知財訴訟支援は有望業務

専門性の高い知財訴訟は、弁理士業務に付加する。知財調査に専権業務を付加する。調査結果を示すだけでなく、調査過程で得られた知見と専権業務をもとに、権利行使前の特許権の無効リスクの検討や、ライバル市場(侵害検討対象)を市場から取得し技術的範囲を属否検討、顧客解析など、既存の調査と差別化が図られる。これらは専権業務と周辺業務に区別されるのではなく、新規の弁理士業務とい

秋山国際特許事務所
所長 弁理士 秋山 敦
横浜商科大学地域産業研究所客員研究員
MBA, The University of Hong Kong
弁理士 城田百合子

秋山国際特許事務所は、代理人であるとともにサービス業であり、知財を介して顧客(個人や企業)の発展、日本の産業の発展に寄与すべき社会的責任を担っている。日本の製造業において加工貿易を前提とする考えは、今や成り立ちつつある。製造拠点や研究開発拠点の海外展開が進む中で、知財活動費や各国ごとの権利獲得と活用の制約を踏まえて、弁理士業務を検討する必要がある。



葛田内外特許事務所
弁理士 葛田 璋子 弁理士 葛田 正人
弁理士 中村 哲士 弁理士 富田 克幸
弁理士 夫 世進 弁理士 有 近 康 臣
〒541-0051 大阪市中央区備後町1-7-10 ニッセイ備後町ビル9F
TEL (06) 6271-5522 FAX (06) 4964-2217
E-mail: tsutada3@alto.ocn.ne.jp

地下鉄江坂駅南口から西へすぐ
竹安特許事務所
弁理士 竹安 英雄
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町7-201-2 水穂マンション
TEL (06) 6330-7202 FAX (06) 6330-7203
E-mail: takepat@po.aiinet.ne.jp

特許業務法人 森本国際特許事務所
所長 原田 洋平
弁理士 木谷 弘行 弁理士 豊岡 大志
会長 森本 義弘
〒550-0005 大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル4F
TEL (06) 6532-4025 (代) FAX (06) 6543-2205
http://www.motopat.gr.jp/

四ツ橋線 肥後橋駅直上 特許(機械・電気・化学)・意匠・商標
野田・杉本特許事務所
弁理士 野田 雅士 弁理士 杉本 修司
弁理士 堀 健郎 弁理士 林田 久美子
弁理士 小川 由佳 弁理士 中田 健一
弁理士 金子 大輔 弁理士 大友 昭男
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-2 肥後橋ニッパビル
TEL (06) 6449-0658 FAX (06) 6449-0660
TEL (06) 6225-9222 FAX (06) 6225-9150

杉本・谷田特許事務所
弁理士 杉本 丈夫
弁理士 谷田 龍一
〒541-0054 大阪市中央区南本町4-5-7 (東亜ビル)
TEL (06) 6243-5585 (代) FAX (06) 6243-5589
E-mail: tsapat@skyblue.ocn.ne.jp

安田岡本特許事務所
弁理士 安田 幹雄 弁理士 岡本 宜喜久
弁理士 安田 敏雄 弁理士 国立 久
弁理士 片桐 務 弁理士 武藤 正
〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通7-7-19 (昌利ビル7F・6F)
(地下鉄中央線「高井田駅」②出口、「高井田中環」徒歩1分)
TEL (06) 6782-6917 (代) FAX (06) 6782-6900 (代)
URL http://www.actelpat.com

内外特許 実用新案 意匠 商標出願・異議申立
審判・審決取消訴訟・鑑定・侵害訴訟
中谷特許事務所
弁理士 中谷 武嗣
〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アマンザ6F
TEL (06) 6344-0177 FAX (06) 6348-0927

永田特許事務所
所長 弁理士 永田 良昭
副所長 弁理士 永田 元昭 弁理士 大田 英司
〒530-0017 大阪市北区角田町2-15 シロクチビル7F
TEL (06) 6372-0709 (代) FAX (06) 6376-1567
八尾事務所
〒581-0085 八尾市安中町4-2-17 奥村ビル3F
TEL (072) 991-7988 FAX (072) 991-7988
E-mail: webmail@nagatokyoo.net URL http://www.nagatokyoo.net

U'sfi Patent Attorneys International Office
Fujita-Toyoko Building 9th floor
1-16, Dofuna 2-chome, Kita-ku, Osaka 530-0003, Japan
Tel: 81(0)6341-3431 Fax: 81(0)6341-6131
アスフィ国際特許事務所
所長 弁理士 植木 久一 所長 弁理士 植木 久彦 所長 弁理士 菅河 忠志*
所長 弁理士 伊藤 隆彰 所長 弁理士 竹岡 明美 所長 弁理士 柴田 有佳理
所長 弁理士 植村 純子 所長 弁理士 水島 仁美* 所長 弁理士 清水 美沙*
〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目1番16号 フジタ東洋ビル9階
TEL (06) 6341-3431 FAX (06) 6341-6131
http://www.usfi-pat.gr.jp E-mail: usfi@usfi-pat.gr.jp

三協国際特許事務所
会長 弁理士 小谷 悦司 所長 弁理士 小谷 昌崇
弁理士 川瀬 幹夫 弁理士 玉島 幸久 弁理士 西澤 千鳥 弁理士 渡邊 耕平 弁理士 橋本 勉
弁理士 村松 敏郎 弁理士 藤野 義夫 弁理士 大西 裕人 弁理士 杉田 昌志 弁理士 山下 正志
弁理士 大月 伸介 弁理士 西谷 浩治 弁理士 大谷 博彦 弁理士 宇佐 美穂 弁理士 荒田 秀明
弁理士 藤井 智 弁理士 佐藤 興 弁理士 林 高弘 弁理士 貴客 信介 弁理士 行武 孝
弁理士 平田 晴洋 弁理士 戸田 俊夫 弁理士 柴田 圭朗 弁理士 山本 敬 弁理士 堤 達也
弁理士 大森 聖子 弁理士 藤原 裕子 弁理士 福山 成徳 弁理士 村上 裕子
〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル2F
TEL (06) 6233-1456 (代) FAX (06) 6233-1471 (代)
URL http://www.sankyo-pat.gr.jp/ E-mail: sokei@sankyo-pat.gr.jp

NAYA Intellectual Property Firm
納谷特許事務所
弁理士 納谷 洋弘
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4丁目7番28号
住友ビルディング第2号館7階
TEL (06) 6228-1500 FAX (06) 6228-1502
URL: http://www.nayapat.com

ONDA TECHNO Intl. Patent Attys.
東京 大阪 岐阜 上海
所員237名(弁理士27名、米国特許弁護士2名、顧問中国弁理士4名)
www.ondatechno.com info@ondatechno.co.jp

特許業務法人 Vesta国際特許事務所
代表社員 弁理士 樋口 武尚
〒500-8367 岐阜市宇佐南3丁目5番6号
TEL (058) 276-3500 FAX (058) 278-0312

中島国際特許事務所
弁理士 中島 三千雄 弁理士 中島 正博
〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目16番22号
名古屋ダイヤビルディング号館
TEL (052) 581-1060 FAX (052) 581-1073

カセグマ 忞熊特許事務所
所長 弁理士 忞熊 嗣久
弁理士 廣川 裕美
〒720-0806 広島県福山市南町2番6号 山陽ビル
TEL (084) 931-4146 FAX (084) 923-1044
E-mail: kaseguma.pat@pure.ocn.ne.jp URL http://www.kaseguma.jp/

みらい国際特許事務所 長野オフィス
チーフ 弁理士 下田 茂
〒380-0813 長野県長野市緑町1393-3
富士火災長野ビル5階
TEL (026) 228-3828 (代) FAX (026) 228-3016
URL http://www.avis.ne.jp/~spo/

加藤内外特許事務所
所長 弁理士 加藤 朝道
弁理士 内田 深人 弁理士 青木 充
弁理士 芝田 涉 弁理士 池谷 剛一
弁理士 小塩 恒 弁理士 遠藤 正之
弁理士 樋口 高年 弁理士 高橋 幹夫
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12
新横浜望星ビル7階
TEL (045) 476-1131 FAX (045) 476-2929
URL: www.a-kato-pat.jp

SINCE 1891 ASAMURA
特許業務法人 浅村特許事務所
代表社員 所長 浅村 皓
社員 副所長 浅村 肇
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー TEL (03) 5715-8651 (代) FAX (03) 5460-6310-6320
E-mail: asamura@asamura.jp URL http://www.asamura.jp

アイメックス特許事務所
所長 弁理士 木下 茂
弁理士 石村 理恵
弁理士 横川 聡子
弁理士 藤田 朗子
〒210-0007 神奈川県川崎市川崎駅前本町11-1
パシフィックマークス川崎11階
TEL (044) 246-5534 FAX (044) 223-3235
URL http://www.imexpat.com/ E-mail: info@imexpat.com

鎌田国際特許事務所
弁理士 鎌田 和弘
〒274-0822 千葉県船橋市飯山崎1丁目950番地13
TEL (047) 409-5446 FAX (047) 409-5447
URL http://www.kamata-ip.com

特許業務法人 谷・阿部特許事務所
代表社員 弁理士 谷 義一
社員 弁理士 阿部 和夫
〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目6番20号
TEL (03) 3589-1201 (代) FAX (03) 3589-1206
URL: http://www.taniabe.co.jp
E-mail: y_tani@taniabe.co.jp

下坂・松田国際特許事務所
所長 弁理士 下坂 スミ子
〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目14番1号
郵政福祉ビル6階
TEL (03) 3501-1471 FAX (03) 3501-1474
E-mail: info@shimosaka.jp

青和特許法律事務所
代表パートナー 所長 青木 篤
弁理士
〒105-8423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号
虎ノ門37森ビル
TEL (03) 5470-1900 (代) FAX (03) 5470-1911
http://www.seiwapat.jp/

特許業務法人 太陽国際特許事務所
代表社員 所長 弁理士 中島 淳
社員 副所長 弁理士 加藤 和詳
社員 副所長 弁理士 福田 浩志
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17
TEL (03) 3357-5171 (代) FAX (03) 3357-5180 (代)
URL http://www.taiyo-nk.co.jp

黒田特許&技術士事務所 代表
一般社団法人技術知財経営支援センター 理事
弁理士・技術士(電気電子) 黒田 雄一
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル7F
TEL (03) 6302-0686 FAX (03) 5909-1171
http://www5.ocn.ne.jp/~go96da/
技術知財経営支援センター 〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 カサビル6階
代表理事 技術士(化学) 秋葉 惠一郎

協和特許法律事務所
所長 弁理士 勝沼 宏仁
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル3階
TEL (03) 3211-2321 (代) FAX (03) 3211-1710
URL http://www.kyowapatent.co.jp/