

付記の資格をいかに経営に活かすか

会員 龍華 明裕



要 約

特許権侵害訴訟では弁理士を含むすべての関係者が主体的に勝つ方法を考えて行動する必要がある。チームを構成する多くのメンバーの理解や協力を得るためにはリーダーシップも要求される。侵害訴訟の代理はこれらの点で出願の代理と異なる。

侵害訴訟において弁理士の主体性やリーダーシップは、どう発揮され、結果にどう影響するだろうか？そしてそれらの能力を発揮するには、顧客に対して、仕事に対して、そして自分に対してどのような意識を持てばよいだろうか？

弊所で扱った殆どの紛争事件は訴訟に至ってないので弊所の侵害訴訟経験はまだ少なく⁽¹⁾、訴訟が始まると弊所パートナーが弁護士を補佐するという立場に留まっている。このため侵害訴訟について何かを教えらる立場ではない。また顧客や仕事への意識について書くには非常に勇気がある。何より私自身「プロとしての意識が甘かった」と思うことが多く、数年前の自分の記事を読んでもやはり甘いと恥じる場合が多いからである。

しかし私が先輩の先生から最も教わりたいのも、準備書面の作成方法よりむしろ、顧客との仕事の進め方や仕事への意識である。そこで若い弁理士の方に向けて、仕事への意識について書かせて頂く。

目次

プロローグ

付記の資格を活かすために大切なこと

日本人は主体性やリーダーシップに欠けるか？

セルフイメージ

いかにしてセルフイメージを高めるか

付記の資格をいかに経営に活かすか

経営者として

エピローグ

プロローグ⁽²⁾

日本で何とか事業を続けたい。B国大手企業 ASD のデービットが必死に話す。ASD との付き合いはもう 10 年を超す。ここで安易に訴訟を代理して負けたら出願業務まで失うかもしれない。出願業務の顧客の訴訟を代理することはリスクを伴う。

しかしデービットは必死だ。「同様の部品は 1996 年頃から販売されていた。その事を特許権者も知っているはずだ！」これが本当なら特許は無効だ。しかしそれを証明できなければ裁判では負ける。残念ながら決定的な先行技術文献は見つかっていない。

まず事務所で使っていた PHS 電話機を分解した。

製造年月日は特許出願前。分解してみるとそれらしい部品がある。心が躍った。しかし部品の構造を調べることは困難だ。そこで分析機関を調査し 2 欠所を選んだ。

分析のプロも、部品の構造を正しく予測できなければ適切に研磨し観察することができない。期待する構造を 2 つの分析機関に伝え、一つの分析機関で学んだ分析方法を他の分析機関に伝えて最適な方法を議論しつつ分析を進めた。3 か月後、待ちに待った分析結果が得られた。しかし残念ながらクレームと同じ構成を確認できなかった。これでは特許を無効にできない。悔しい。受任して良かったのだろうかという不安が頭をよぎる。

事務所ではもう一つのプロジェクトを進めた。オークションプロジェクト。特許出願前に製造された古い電子機器をインターネット・オークション等で探し続けた。何しろ 15 年以上前に販売された電子機器だからオークションでもなかなか見つからない。見つかる喜びで競り落として分解する。そしてある日競り落としたキャッシュレジスタにそれらしい部品が使われていることを見つけた。

今度こそ。貴重な一台のキャッシュレジスタ。その部品が、クレームと同じ構成を有することを証明するためには、部品を正確に真上から削らなくてはならない。1マイクロメートル削り、研磨の角度を確認し、微調整してからまた1マイクロメートル削る。分析に事務所のパートナが張り付き ASD の工学博士と議論を重ねながら分析を進めた。3か月後、クレームと同じ構成が確認された。勝った。そう感じた瞬間だった。

付記の資格を活かすために大切なこと

検討範囲を広げる

特許業界の仕事は受け身になりやすい。仕事の依頼内容を顧客が考え、依頼を受けるとその方針に沿って仕事を進める。例えば特許出願、この発明を出願してくださいと依頼されると明細書を作成する。しかし日々、依頼された通りの仕事を進めていると検討範囲を広げる習慣が弱まってしまう。

しかし訴訟の様に重要な仕事においては、そこに携わる個々の担当者が自分の検討範囲を広げる必要がある。個々の担当者が持つ情報は異なるので、特定の担当者しか気付けない検討事項も多いからである。

例えば、弊所が PHS 電話機を 1998 年に買ったということを知っていた人がそこに検討範囲を広げたことで初めて、それを分解するというアイデアが生まれる。それを聞いた他の人がさらに検討範囲を広げることでオークションを使うというアイデアが生まれる。複数の担当者が情報を共有しつつ検討範囲を広げることでアイデアが作り出さされていく。

特に証拠収集では、技術知識や文献知識、製品知識の広い弁理士が証拠の収集方法をどこまで広く考え、どこまであきらめずに実行するかが結果に大きな違いを生む。弁護士を補佐する立場であってもこの点は変わらない。

質問を躊躇しない

検討範囲を広げようとするすると多くの疑問が生まれる。1996 年頃、その部品がどのような電子機器に使われていたか、その電子機器をどの会社が売っていたか、どこの国で売っていたか、顧客の社内に古い製品が無いか、既に何をどう調べたか、その結果は？当時の部品の外観は？見分け方は？予算は？

疑問点について質問することを躊躇すると検討が進

まない。このため主体的に検討範囲を広げる習慣を持つ弁理士は、仕事を依頼されると反射的に多くの質問をする。基本的な事を質問することを躊躇しない。新たな分野でも積極的に学習し、質問をして理解を深める。だから例えば、特許出願前に行う発明者との面談でも、また採用面接でも、検討範囲を広げることへの積極性を質問内容から推し量ることができる。

リーダーシップを発揮する

主体的に検討範囲を広げると、やるべきことが多数浮かぶ。すると次に、それらを顧客に伝え、なぜやるべきと思うかを理解してもらう必要がある。ここではリーダーシップが必要になる。

仕事でリーダーシップを発揮することはリスクを伴う。例えばオークションサイトでどれだけ電子機器を落札しても、目的の部品が見つからないかもしれない。たとえ見つかっても期待した分析結果を得られないかもしれない。期待した結果を得られても証拠力を疑われるかもしれない。すると提案をしたことが顧客からマイナス評価されるかもしれない。

このため「本当にそこまでやる必要があるか疑問だ」「文献のみで勝てると思う」などの反応を受けると、真に納得をできなくても従順に受け入れてしまう弁理士が多い。もう一度説明を試みて、後でマイナス評価されるリスクを取れないのである。しかし少なくとも侵害訴訟のような重要な仕事ではこれが許されない。先行技術文献のみで勝てないと思いつつ、顧客指示だからという理由で指示通りに進めて負けるのでは意味がないからである。

だから顧客がなぜ文献のみで勝てると思うかを質問し、理解し、判断が異なる理由を見つけ出し、再検討し、やはり必要だと思えば、相手への理解を伝えたいで自分の判断が異なる理由を説明する。リーダーシップというと、カリスマ的なリーダーを思い浮かべがちだが、そのような個性が必要なわけではない。必要なのは、質問し、理解し、説明を諦めないことである。

日本人は主体性やリーダーシップに欠けるか？

主体的に検討範囲を広げること、質問をして理解を深めること、そして提案し、説明方法を工夫すること、これらをまとめて主体的思考と呼ぼう。主体的思考が重要なのは、実は侵害訴訟の代理に限られない。訴訟に至る前の紛争事件でも、交渉や契約書の作成でも、

コンサルティングでも、主体的思考をどの程度行えるかが鍵となる。

日本では他人の意見を尊ぶことが美德とされるあまり、異なる意見を安易に述べるのが躊躇される。この傾向は相手が重要な人であるとき顕著なので、顧客と異なる意見を述べるのが躊躇される。これでは顧客に対するリーダーシップを発揮できないので主体的思考の力も弱くならざるを得ない。特に米国の企業は、この点で日本の弁理士や弁護士に不満を抱いている場合が多い。

家族が急病に伏したら？

では日本人は民族的に、主体的思考の資質が弱いのだろうか？

そうは思わない。例えば大切な家族が急病に伏したら私達はどうするだろうか？「どうしたの？いつから？熱は？」多くの質問をしてできる限り正しく相手を理解する。次に最適な病院を探し、それを説明して家族を連れて行き、家族と共に医師の言葉を聞くだろう。リーダーシップが発揮され、新たな分野の学習が躊躇なく行われる。病名を聞くと、おそらくネットで対処方法や好ましい食事についても調べるだろう。医師というプロの言葉を聞いてもなお主体的に検討範囲が広げられるのである。みごとに主体的思考が行われる。

状況によっては主体的思考が行われるのであるから、私たち日本人は、そしてすべての弁理士は、主体的思考の資質を十分に持ち合わせている。

先行技術文献の調査

必要な資質を既に持っているのであれば、主体的思考をできないという課題を自己意識のマネジメントで解決することができる。「相手が家族だったら自分はどうするか」と考えれば良い。

例えば顧客が「先行技術調査は既に徹底的に行ったが、これだけの文献しか発見されていない。この文献を使って特許を無効にしてほしい。」と依頼されると、多くの弁理士が従順に与えられた文献で無効理由を構築しようとする。しかしそこでもう一度考える。「もし相手が自分の家族だったらどうするか？」おそらく本当に先行技術調査は十分かと心配になる。そしてどのように調査したかと尋ねるだろう。だから顧客が先行技術調査を行った場合は、少なくとも、調査に用い

た検索式を確認する。

顧客が調査を外注していたなどの理由で、顧客が検索式を持っていない場合もある。その場合は、検索式を確認することの重要性を説明したうえで、顧客が使った調査機関から検索式を取り寄せてもらう。特に海外顧客が日本の文献を十分に調査したと言ったときに検索式を確認してみると、調査が不十分であることが分かる場合がほとんどである。

米国法曹界のアンケート

米国の法律事務所に勤務していた時、当時シニアパートナーだった故ロイド・ナイト氏が所内の全弁護士に1枚のメモを配った。そこには米国で行われたアンケートの一項目が書かれていた。「顧客が弁護士を選ぶときに何を最も重視するか？」

選択肢Aは解決方法についてのクリエイティビティ、Bは法律知識の広さ、Cは専門分野についての知識の深さ、Dは顧客への親身な姿勢。米国だからCの専門性かAのクリエイティビティが重視されるだろうと思ったが、アンケート結果によるとDの顧客への親身な姿勢が重視されていた。

私はこのアンケート結果を理解できなかった。論理を戦わせる弁護士の世界で、顧客への親身な姿勢というメンタルであいまいな要素がなぜ最も大切にされるのか理解できなかった。

しかし顧客に親身になってこそ自然に主体的思考を行うことができる。これは「相手が家族だったら自分はどうするか」と考えて行動することと非常に近い。国と場所を隔てても、真に大切な事は変わっていない。

セルフイメージ

ここまでで、主体的思考と、その資質を発揮する方法をイメージして頂けたと思う。しかしこれらをイメージできてもなお、それらを実行できないことがある。特に日々多くの仕事に追われる中で、「相手が家族だったら自分はどうするか」と考えその基準で行動を続けることは難しい。そのためには格段に多くのコミュニケーションとそのため精神力と時間が必要になるからである。しかし少なくとも侵害訴訟の様な重要な場面では主体的思考が欠かせない。

主体的思考を行う弁理士と、指示された通りの仕事しかできない弁理士とを比較して感じるのは自己認識

(セルフイメージ)の違いである。指示された仕事を指示された方針のみに沿って処理する習慣を持つ弁理士は、自分がそのように働く人であるというセルフイメージを持っている。一層活躍できるチャンスがあっても、セルフイメージ通りに指示された仕事だけを進めるのでチャンスを活かすことができない。

一方で仕事を指示されたときに、他に行うべきことを主体的に考え提案する弁理士もまた、自分がそのように働く人であるというセルフイメージを持っている。自分自身のプライドが、セルフイメージに反する生き方を許さないで、自然に主体的に思考しリーダーシップをとって仕事を進める。

つまり、自分は下請けであるというセルフイメージが自分を従順な下請けに仕立てる。一方で例えば、自分は顧客を事業の成功に導くコンサルタントであるというセルフイメージは、自分を立派なコンサルタントに育てる。

特許業界ではしばしば、コンサルティングをどう行うかが話題になり、コンサルティング方法のセミナーが開かれている。しかしデータの分析手法やプレゼンテーション方法などの知識を学ぶだけではコンサルティングを提供することができない。

私達弁理士がコンサルティングや紛争事件への対応、そして訴訟代理を行うためには、高いセルフイメージを持ち、結果にコミットし、そのうえで顧客に対し主体的思考を行う必要がある。

いかにしてセルフイメージを高めるか

師匠から学ぶ

では高いセルフイメージをいかにして構築するか。これは弁理士にとって、そして全てのプロフェッショナルにとって決定的に重要だ。伝統的な方法は他の人の生き方に触れることだった。日本には弟子入りという言葉がある。職人は弟子に仕事の方法を教えると共に職人としての心意気を伝えた。弟子もまた親方から仕事の大切さを教わり、それに取り組む熱意を学び、心意気を引き継いだ。日本にはそういう素晴らしい文化があった。

近年はなぜか、クレームの記載方法などのテクニカルな面ばかり重視されている。しかしテクニカルな面を学ぶだけでは下請けとして重宝される弁理士にならない。私もまだまだセルフイメージが低いと反省させられることが多いものの、故ロイド・ナイト氏他

の多くの先輩方から生き方や心意気を学んできた。

厳しい先輩は自分にも厳しい。そして自分への厳しさを支えるセルフイメージを持っている。だから厳しい先輩に出会ったらチャンスと思って良い。先輩や仲間から心意気を学ぶという習慣を持つと人生は大いに広がる。

習慣を形成する

セルフイメージは習慣からも構築される。普段から顧客が何に困っているかを考え、質問し、理解し、提案するという仕事を続けていると、そのように仕事をする習慣が形成される。それが自分にとって当然のことになったとき働き方についてのセルフイメージも構築されている。

一方でセルフイメージは縮小することもある。例えば、せっかく積極的に考える主体性があっても、指示されたことを指示された通りに処理することだけを繰り返すと、やがてそれが自分の生き方になってしまう。

だから侵害訴訟や訴訟前の紛争事件へ対応するためには、特許出願等の普段の業務においても主体的思考を行い、セルフイメージを高めておく必要がある。

例えば、特許出願の価値を高めるためには発明自体を深く検討する必要がある。発明が本当に完成されているか、発明に矛盾が無いか、実施した場合の他の課題が無いか、他の解決方法は無いか、他の用途が無いか、発明者と話すとき発明の検討をいくらかでも深めることができる。発明の検討が不十分なときに明細書をしっかり書いても強い権利を得られない。そうであれば顧客から指示されていなくても、発明者と共に全力で発明について議論し発明を展開する必要がある。

そして、表面上の依頼範囲を超えて一生懸命に考えることによって初めて、自分自身の主体的思考力が鍛えられセルフイメージが高まる。

付記の資格をいかに経営に活かすか

さて特許誌から頂いた題目は付記の資格をいかに「経営に」活かすかだ。経営に活かすことができるか否かは経営目標による。

弁理士の勉強をしているとき誰しも、自分が将来に弁理士として活躍している姿を思い描く。どのような形で顧客に貢献するか？難しい技術を理解して特許明細書に仕上げる自分をイメージしたかもしれないし、

最新の判例や特許ニュースを把握して顧客に届ける自分、または外国語を駆使して外国の顧客に丁寧に相談に乗る自分を思い描いたかもしれない。

目指す弁理士像は人によって異なるし、同様に経営の成功の定義も人によって異なる。弁護士や弁理士、医師などのプロフェッショナルが、組織の拡大や売上の増大を最高目標に据えなくてはならない必然性は無い。

特許事務所を経営していると、給与や家賃を払い続ける必要があるし、何かとお金がかかる。将来の環境変化に耐えるためには企業体力も高めておく必要がある。すると経理の重要性が高まり、そもそも自分が何のために弁理士になったのか、という最も大切なことを見失いがちになる。

しかし私たちにはただ一度の人生しか与えられていない。そのたった一度の人生を、所員数や売上という「数字」を大きくすることにかけて終えるのは虚しい。生活に苦勞をしていれば別だが、そうでない限りおそらく多くの弁理士が、本心では、価値ある生き方を願い、社会に対して価値ある貢献をしたいと願っていると思う。その願いに素直である方が、いきいきと働き、一生懸命に学ぶことができる。特許事務所の経営においても同じである。

経営目標が顧客と社会への貢献の増大である場合、侵害訴訟や紛争事件への対応は経営目標に直結する。これらは顧客にとって最も重要であり、顧客に貢献できる最大のチャンスだからである。

特許事務所が侵害訴訟や紛争事件への対応によって直接に利益を増やすことは難しい。最も優秀なパートナーを担当者として割り当てる必要があるからである。パートナーが自分の仕事に没頭すると、アソシエイト(所員)のサポートが遅れ出願業務が縮小する。また顧客へ何かを提案するためには事前調査が必要だし、その結果提案をやめることも多いので請求をできない仕事が増える。

しかし仕事によって弁理士が得るものは金銭だけではない。仕事をすることで経験を積み能力を高めることができる。仕事が難しいほど、重要であるほど、それを経験する価値は高い。そして経験と能力は将来の仕事の幅につながる。これは弁理士にとっての、そして特許事務所にとってのかけがえのない報酬である。

高度な仕事において顧客と共に必死で考え続けることによって弁理士は主体的思考力を鍛え、それを支え

るセルフイメージを高めることもできる。またそのような仕事を通じて顧客との信頼関係を深めることもできる。これらもまた弁理士と特許事務所にとってのかけがえのない報酬である。そう考えると訴訟業務の報酬は十分に大きい。

経営者として

ただし特許事務所を経営する場合、仕事の報酬に自分が納得するだけでは許されない。パートナーやアソシエイトにも、訴訟代理や特許出願前の発明展開などの困難な仕事を行う意義を伝えて理解を得る必要がある。

これは意外に難しい。困難な仕事より目先の金銭を稼ぎやすい仕事を望む弁理士や技術者も多いからである。本来は、訴訟代理だけでなく特許出願や中間処理などのすべての仕事において「相手が家族だったら自分はどうするか」と自分に問い、すべての仕事において主体的思考を行うべきである。しかし特許事務所経験のある新入所員からは、しばしば「なぜ依頼されてもないことをやるのか」と呆れられる。拒絶理由通知への応答時には「顧客から請求項3に減縮して良いと指示を受けたのに、異なる提案をする必要があるのか」と議論になる。

年俸600万円の仕事と稼ぎやすい年俸700万円の仕事とは100万円しか相違しない。しかし年俸600万円でも能力が高まる仕事をし、その結果、自分の業務能力が年俸100万円分高まると、これから31年間働く弁理士の生涯年収は3000万円高まる。弁理士の将来環境が厳しいと言われる今日、どのような仕事を選択すべきかが明らかである。

そして同じ仕事であっても、年俸600万円の進め方も700万円の進め方もできる。発明を深く検討せずに、あるいは顧客への質問や提案を省略して、明細書を書き中間処理を行うことは自分にとって最も損だ。業務能力が高まらないだけでなく、主体的思考を行わない習慣と、それに見合った小さなセルフイメージが形成されるからである。

人は病に伏したとき医師よりもまず家族に相談をする。自分をよく理解し親身に幅広く対応方法を考えてくれるからである。自分のために主体的思考を行ってくれる人が大切なのである。弁理士と顧客との関係も全く同じだと思う。信頼が築かれて初めて、紛争事件が相談され、侵害訴訟の代理につながる。

主体的思考は部下の育成においても発揮される。部下が家族だったら、目先の金銭を稼がせる仕事を与えないだろう。部下の希望を聞くだけでも留まらないはずだ。部下の考えが異なれば、質問し、理解し、自分の考えと異なる理由を分析し、再検討し、やはり必要だと思えば、相手への理解を伝えたくて自分の判断が異なる理由を説明する必要がある。ここでもやはり説明能力とリーダーシップが発揮される。

特許業界の経験者は部下を育成することを嫌う場合が多い。しかし部下の育成は自分自身の主体的思考力を鍛える最高のチャンスである。やはり、困難な仕事こそ自分を大きく成長させる。

主体的に検討範囲を広げリーダーシップを発揮すること。そのために顧客や後輩への説明能力を高めること。プロフェッショナルとして生きること。私自身、いずれもの点でも不十分だ。失敗例は枚挙にいとまない。だからこそ私もまた、ここまで読んでくださった方と共に、一歩ずつ、自分自身と事務所の主体的思考力を高めていきたいと思う。

エピローグ

インターネット・オークションで競り落としたキャッシュレジスタ。その部品の分析を終えた約1年後、特許権侵害訴訟に対抗して進めた無効審判において、特許無効との考えが合議体から通知された。

キャッシュレジスタの部品と、追加の先行技術調査で発見した文献が無効理由の根拠として挙げられていた。3カ月後、日本と米国の双方で特許権侵害訴訟は取り下げられた。

本当にうれしかった。必死で、涙を隠した。

注

- (1) 過去4年間の特許権侵害訴訟の代理件数：地裁、高裁を含め約8件
- (2) プロローグおよびエピローグ中の、名前など一部の記載は実際と異なります。

(原稿受領 2012. 10. 15)

