

日本弁理士会における自治等 の取組に関する報告

平成28年3月
日本弁理士会

- 1.弁理士の社会的使命の明確化／日本弁理士会に対する監督権限の緩和
- 2.大規模特許事務所の在り方（利益相反規定等について）
- 3.秘匿特権に関する取組の推進
- 4.弁理士の相談業務
- 5.小規模特許事務所の在り方
- 6.弁理士に対するアクセスの改善
- 7.実践的な研修を含めた研修の多様化
- 8.その他

取組として約束した事項

- 調査、審査組織への産業界委員の登用の検討
 - ・ 学識経験者等の登用の他に、産業界からの登用というご指摘について
- 悪質事案の早期公表の検討
 - ・ 早期公表による継続した被害の防止策というご指摘について

取組の報告

- 調査、審査組織における外部委員の登用
 - ・ (一社)日本知的財産協会、日本商工会議所、日本弁護士連合会、日本公証人連合会、(一社)日本知財学会、日本工業所有権法学会の6つの団体に対し、当会「審査委員会」、「綱紀委員会」への委員就任を協力依頼済み。
順次、委員のご推薦を戴いているところ。
 - ・ 平成28年4月1日から、審査委員会に8名(4つの審査部に各1名、覆審部に2名、予備委員に2名)、綱紀委員会に3名の外部委員を配置する予定。
- 悪質事案の早期公表の検討
 - ・ 会内において検討中。
 - ・ 極めて悪質で、被害拡大が予測され、被害の回復が困難である事案について、早期公表を行う方向。
 - ・ 来年度に開催予定の総会において、悪質な例規違反のおそれがある事案等について事前公表するための議案を上程する予定。施行日は、平成29年4月を予定。
 - ・ 当会ウェブサイトで公表して被害の拡大を防ぐための注意喚起を行う方向。また、会長談話として公表する方向。

取組として約束した事項

○ 苦情事例集第7版の発行

- ・ 追録作成と冊子第7版の発行予定について

○ 会員処分事例集第2版の配布、啓発

- ・ 平成15年の発行から年月が経過、再度の啓発を行うことについて

取組の報告



○ 苦情事例集第7版の発行

- ・ 平成27年3月に、「会員に関する苦情事例集」の追録4件を作成し、「電子フォーラム」に掲載して会員に周知した。
- ・ この追録は、平成23年度から25年度の間が発生した事案から、「契約解除」、「費用返金請求」等の事例を掲載している。
- ・ 冊子第7版の発行は、今後の事例の追加を待って平成28年度から29年度に行う予定。

○ 会員処分事例集第2版の配布、啓発

- ・ 平成27年5月に、第2版の電子データを「電子フォーラム」に掲載して会員に周知した。
- ・ 平成27年7月には、「会員処分事例集(第二版)」の冊子を発行して全会員に配布して、啓発、注意喚起を行った。

取組として約束した事項

- **料金と手続の事前説明の徹底、チェック機能強化**
 - ・ 依頼者との料金トラブル解消に向けた弁理士の理解促進とチェック機能について
- **明細書作成等の作業負担と手数料(報酬)の関係の検討・分析**
 - ・ 明細書作成の作業時間と手数料の関係についての検討について

取組の報告

- **料金と手続の事前説明の徹底、チェック機能強化**
 - ・ 会員から当会に寄せられた相談(平成25年度から27年9月末までの234件)中には、料金と手続に関するトラブルは殆どなかった。一方、平成25年度から27年度に当会に対して苦情の申立があった案件49件のうち、11件が料金と手続に関するトラブルであった。
 - ・ 3月発行予定の「弁理士業務標準(第9版)」に、従来どおり、弁理士の目安となる「報酬表(手続項目のサンプル)」、依頼者との「合意形成チェックリスト」を掲載して、全会員に配布のうえ再度注意喚起を行う予定。
 - ・ 上記の料金と手続に関するトラブル11件について、当該会員に対し、苦情処理後に事務所で業務処理手順、料金説明の仕方等についてどのような改善を行ったかを調査し、他の会員の参考とする資料作成を平成28年秋頃までに行う予定。
- **「経営分析システム」の開発**
 - ・ 特許事務所の収益構造の改善策を検討するにあたり、会員が特許事務所における業務の原価を計算し、計算結果にもとづいて収益構造を分析可能とするシステム(「経営分析システム」)を開発中。
 - ・ 1月に大阪、名古屋、東京で説明会を開催した。3月中完了を目途に、システムの安定性、実用性、仕様追加の可否等を見極めるための試験的運用を実施中。
 - ・ 4月に会員に同システムを提供する予定。
 - ・ 将来的には、会員に分析データの提供を求め、検討のうえ改善すべき事項等について情報提供することを考えている。
- **経営相談員の派遣(検討中)**
 - ・ 特許事務所に特化した経営相談員の派遣体制について検討している。具体的には、特許事務所の内情を理解している公認会計士や中小企業診断士などを相談希望会員に対して紹介するスキームを検討中である。
- **大学向け広報(検討中)**
 - ・ 大学に対し、学生向けに弁理士の業務を紹介する機会を設けることの可能性について検討中である。

2.大規模特許事務所の在り方(利益相反規定等について)

取組として約束した事項

- 「弁理士倫理ガイドライン」等を用いた「倫理集合研修」の全弁理士の受講
 - ・ 5年のインターバルで実施している必修研修「倫理集合研修」の実施状況について
- 「倫理集合研修」の充実、継続受講
 - ・ 「弁理士倫理ガイドライン」を用いた研修内容の充実について
- 現在の研修枠組みで不足がないかの検討
 - ・ 「倫理集合研修」のスピードアップのご指摘について
- 弁理士会による会員事務所監査実施の検討
 - ・ 大きな事務所の監査というご指摘について

取組の報告

- 倫理集合研修
 - ・ 平成26年4月に「弁理士倫理ガイドライン」に、事務所内情報遮断措置に関する解説を追加した。※参考資料
 - ・ この「弁理士倫理ガイドライン」を用いた「倫理集合研修」(受講期間:平成26年5月から平成31年3月までの5年間)の現在の受講者数は、3,576名(H26年5月～平成28年2月29日、内訳＝H26年度 1,596名、H27年度1,980名)。
 - ・ 「倫理集合研修」受講のスピードアップという要請に対しては、この研修とは別に全会員に対して平成26年6月から27年3月末までに「平成26年度弁理士法改正説明会」の受講を全会員に必修研修として課し、その中で倫理研修(チャイニーズウォールルール)の説明を行った。なお、未受講者11名については戒告等の処分を行い、当会ウェブサイトで公表した。
- 会員事務所の監査
 - ・ 特許事務所・特許業務法人における情報遮断措置の実施状況について、弁理士数の多い事務所(特許業務法人を含む)を対象に10事務所を選定し、ヒアリング調査を実施した。現在ヒアリング報告書を作成中。
 - ・ 実施状況を把握した結果について、模範事例、不十分な事例等についてとりまとめのうえ、平成28年秋頃までに会員に周知を図り注意喚起を行う予定。

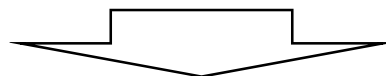
3.秘匿特権に関する取組の推進

資料3

取組として約束した事項

○ 秘匿特権に関する業務ガイドラインの策定

- ・ 弁理士の業務遂行に資するガイドライン策定、判例解析、秘匿特権が認められやすい条件等についてとりまとめて会員に周知することについて



取組の報告

○ ガイドラインの策定は時期尚早であると判断したため、秘匿特権が弁理士業務に影響することの注意喚起に関する資料を作成することとした。3月中に会員に周知する予定。 ※参考資料

○ 研修会「秘匿特権に関する米国訴訟：判例研究からみた日本弁理士と米国訴訟とのかかわり」の開催

- ・ 平成28年3月15日(火)東京
- ・ 講師 米国弁護士、弁理士
- ・ 米国弁護士をコメンテータとして、日本弁理士会企業弁理士知財委員会委員が秘匿特権に関する米国の判例・命令等の検討内容を報告し、併せて、社内、社外の日本弁理士が米国訴訟において担いうる役割と留意点について解説する。

4. 弁理士の相談業務(1)

取組として約束した事項

- 独立した「コンサルティング業務」に向けた取組
 - ・ 出願業務の附帯ではない独立したコンサルティング業務の一般への周知、理解促進について
- 求められるコンサルティング能力の研究とその成果の会内周知
 - ・ 企業訪問型コンサルティング・トライアルの実施について
- コンサルティング業務における技術やビジネスの理解向上のための産業界との意見交換
 - ・ コンサルティング業務、弁理士試験志願者数の減少に関する産業界との意見交換について

取組の報告

- コンサルティング業務のPR
 - ・ 知財コンサルティングのスキルを持った弁理士による「弁理士知財キャラバン」のチラシを作成し、主に各支部を通じて地方公共団体、商工会議所等に配布中。また、一般への周知のため、新聞広告(日経産業新聞、経済産業新報等)を適宜活用中。
 - ・ 弁理士知財キャラバン事業の説明に際しては、コンサルティング業務は本来有料であることを併せて説明し、意識喚起に努めている。
- 企業訪問型のコンサルティング・トライアル
 - ・ 知財経営コンサルティング委員会では、毎年数社の企業に対して委員を派遣し、コンサルティングのうえ企業に提案する取組を行っている。この取組の成果として、演習型の「知財経営コンサルティング研修」(15頁参照)を各支部で実施している。
- 「弁理士業務標準」への掲載
 - ・ 3月末に全会員に配布する予定の「弁理士業務標準(第9版)」に、「コンサルティング業務を行う上での作業手順及び注意事項」を掲載する予定。
- 産業界等との意見交換
 - ・ 「弁理士知財キャラバン」の実施に際して、(独)中小企業基盤整備機構、東京商工会議所等とキャラバン活動の周知と協力依頼のための会合を開催し、連携のあり方や広報活動について意見交換を行った。この意見交換において、(独)中小企業基盤整備機構、東京商工会議所等から、キャラバン活動に協力していく旨の提案があった。
 - ・ また、地域においても随時地元の企業等に対して「弁理士知財キャラバン」のPR活動を行っている。

取組として約束した事項

○「弁理士知財キャラバン」の立ち上げ

- ・ 知財経営コンサルのスキルを持った弁理士を全国の中小企業に派遣し、発明発掘、ノウハウ保護等を支援することについて



取組の報告

○「弁理士知財キャラバン」とは ※参考資料

- ・ 平成27年度に立ち上げた、中小企業に弁理士を派遣する訪問型支援事業。中小企業に、知財を活用した事業戦略を立案する知財経営コンサルティングのスキルをもった弁理士が訪問し、知財戦略・知財経営の重要性に気づきを与え、知的財産の積極的活用を促すことにより企業の業績アップに貢献することを目的とする事業。

中小企業からの申請により、知財コンサルティングのスキルをもった弁理士を最大3回まで派遣し、①ヒアリング、②課題の摺合せ、③戦略提案、という手順でコンサルティングを行い、共に課題を解決する。なお、派遣に係る弁理士報酬と交通費は日本弁理士会が負担する。

○ 弁理士知財キャラバンの「履修支援員となるための研修(コンサルティング研修)」の実施

- ・ 本研修の目的は、知財経営コンサルティングのスキルを持った弁理士を多数育成して支援能力を強化することである。研修内容は基礎編(全3回)と実践編(全2回)からなり、すべての科目を修了した者が支援員候補者となることができる。

① 研修の第1クール 研修期間:平成27年7月13日～9月16日、受講者数:488名(うち修了者397名)

② 研修の第2クール 研修期間:平成27年10月26日～平成28年1月21日、受講者数:134名(うち修了者84名)

○ 支援実績

- ・ 中小企業を訪問してコンサルティングを実施した実績は、156件(2月末現在)。
- ・ コンサルティングの訪問先企業は、電子機器・機械・日用品・菓子等の製造・販売業、建設業等、多岐にわたる。
- ・ コンサルティングの内容は、知財活用、事業を踏まえた知財戦略、知財管理、知財教育等、多岐にわたる。

4.弁理士の相談業務(3)

資料3

取組として約束した事項

○ 中小企業診断士協会との覚書締結の全国拡大

- ・平成27年2月時点で覚書を締結した29都道府県の中小企業診断(士)協会を、全国へ拡大することについて

取組の報告

- ・(一社)中小企業診断協会と「知的財産を活用した企業経営による産業振興のための協力に関する協定」を締結。(平成26年4月))
 - ※ 中小・ベンチャー企業の知財マネジメントについて経営の視点も含め、総合的に支援するためのネットワークを構築したい当会と、中小企業の経営課題に知的財産を含めた診断・助言も行いたい中小企業診断協会とが連携・協力することにより、今まで以上の中小企業支援を実現することが目的。
- ・日本弁理士会各支部が、協定を具体化するために、地域ごとの中小企業診断(士)協会との覚書締結に取り組んでおり、現在では37都道府県に拡大している。
- ・すでに締結している沖縄県を除く九州全県の中小企業診断(士)協会と、平成28年3月29日に一斉に締結する予定。
- ・覚書に基づく啓発、セミナー等の活動(平成27年度)
 - ① (一社)福井県中小企業診断士協会と講演会「これから伸びる企業の条件」を開催(平成27年4月29日)
 - ② (一社)京都府中小企業診断協会主催のセミナー「弁理士と中小企業診断士との協働の可能性」に、講師として日本弁理士会近畿支部京都地区会長を派遣(平成27年6月10日)
 - ③ (一社)愛知県中小企業診断士協会主催の研修「第5期プロ懇塾ベーシックコースー中小企業における知財戦略とはー」に講師として日本弁理士会東海支部会員を派遣(平成27年7月17日)

取組の報告(続き)

- ④ (一社)奈良県中小企業診断士会と「中小企業診断士と弁理士との交流セミナー」を開催(平成27年7月24日)
- ⑤ 和歌山県中小企業診断士協会と日本弁理士会近畿支部和歌山地区会との意見交換会を実施(平成27年11月18日)
- ⑥ 日本弁理士会兵庫地区会主催の講演会「中小企業診断士の実情」に、講師として(一社)兵庫県中小企業診断士協会副会長を招聘(平成27年11月27日)
- ⑦ 日本弁理士会東海支部主催のセミナー「休日パテントセミナー長野 一企業経営に活かす知的財産 ～経営判断における知的財産の活用について～」に、講師として(一社)長野県中小企業診断協会会員を招聘(平成27年11月28日)
- ⑧ (一社)山梨県中小企業診断士協会と合同勉強会「中小企業経営における弁理士の役割」、「知的資産経営とは」を開催。(平成27年12月4日)
- ⑨ (一社)東京都中小企業診断士協会と中小企業経営者を受講対象としたセミナーを開催(平成27年12月8日)
- ⑩ 日本弁理士会東海支部主催の研修会「弁理士による中小企業支援のためのコンサルティング」に、講師として(一社)愛知県中小企業診断士協会会員を招聘(平成27年12月8日)
- ⑪ 日本弁理士会東海支部主催のセミナー「休日パテントセミナー津 一企業経営に活かす知的財産 ～経営判断における知的財産の活用について～」に、講師として(一社)三重県中小企業診断協会会員を招聘(平成28年1月17日)
- ⑫ (一社)大阪中小企業診断士会との合同研修会「中小企業の知財マネジメント支援～弁理士と診断士との協働支援のあり方～」を開催(平成28年1月25日)
- ⑬ 日本弁理士会東海支部主催の研修会「弁理士による中小企業支援のためのコンサルティング研修」に、講師として(一社)静岡県中小企業診断協会会員を招聘予定(平成28年3月11日)

5.小規模特許事務所の在り方

取組として約束した事項

○ 事業承継セミナーのe-ラーニングでの配信

- ・ 昨年1月、2月に開催した「事業承継セミナー」の全会員向け配信について



取組の報告

○ 事業承継セミナーのe-ラーニングでの配信

- ・ 平成27年4月からe-ラーニング・コンテンツとして全会員に配信している。全会員がいつでも必要に応じて、内容を把握することが可能。
- ・ 内容は、引継事例の紹介、当会の引継を促進するための制度である「事務引継規程」、「会員マッチングシステム」の説明など。

○ 「弁理士業務の引継・連携に関するセミナー兼意見交換会」の開催

- ・ 平成27年12月に東京において、「弁理士業務の引継・連携に関するセミナー兼意見交換会」を開催した。
このセミナーでは、講師が弁理士業務の引継・連携に関して経験を踏まえた内容をもとに講演し、その後、参加者をグループ分けして意見交換を行った。

6.弁理士に対するアクセスの改善(1)

資料3

取組として約束した事項

- 支援事業(知財無料相談、講師派遣、支援協定締結、助成金制度情報提供)の継続
 - ・ 当会の知的財産支援センターを通じた支援活動の継続について
- 「出願等援助制度」の予算増額
 - ・ 経済的事情で出願が困難な中小企業等を対象に、日本弁理士会が特許・実用新案・意匠出願に関する費用を負担するための予算を増額することについて
- 「知財総合支援窓口」に配置する弁理士の質を高めるための研修の実施
 - ・ 全国57か所の「知財総合支援窓口」に弁理士188名を配置。その弁理士向けの研修を行うことについて

取組の報告

- 支援事業の実績(平成27年度・平成28年2月末現在)
 - ・ 知財無料相談 2359件(東京1330件、大阪479件、名古屋236件、その他314件)
 - ・ 講師派遣 320件(小中高向けセミナー114回、高専向けセミナー23回、大学向け講座51回、自治体・中小企業等への派遣132回)
 - ・ 支援協定締結 現在19道県、4市、その他4件。3月28日に鹿児島県、4月7日に広島県とも締結予定。※参考資料
 - ・ 助成金制度情報の提供 当会ウェブサイトにて212件の情報を提供
- 「出願等援助制度」の予算(※執行実績は平成28年1月末現在)
 - ・ 平成27年度定期総会で特許出願等援助に係る費用として、1,330万円(前年比+320万円)を承認。
 - ・ 執行実績は、27件(総額630万円、予算の47%)。
 - ・ 援助に際しての資力要件を緩和するための見直しを行っており、平成28年度から適用する予定。
 - ・ 平成28年度も同額の予算とする予定。
 - ・ 類似制度である特許出願等復興支援制度の予算は、940万円。執行実績は、20件(総額607万円、予算の65%)。
- 「知財総合支援窓口」に派遣する前の研修
 - ・ 平成27年3月に188名全員を対象にした必須の講習会を開催し、全員が受講した。
 - ・ 講習会では、特許庁や(独)工業所有権情報・研修館からも講師派遣を要請し、制度の説明を初め、相談員としての心構え、職務発明、営業秘密、助成金制度、食品の用途発明に関する審査基準改定等について講演して戴いた。
 - ・ 平成28年度の派遣予定者についても、同様に3月1日～11日にかけて全支部(9箇所)で派遣前講習会を開催する。

6.弁理士に対するアクセスの改善(2)

資料3

取組として約束した事項

- 知財認識度チェックシートひな形作成の検討
 - ・ 個々の弁理士が一見の依頼者のレベルを把握するためのチェックシートについて
- 不得意分野と外国語能力に関する弁理士ナビ掲載の検討
 - ・ 弁理士の不得意分野と外国語能力の情報開示というご指摘について
- 代理実績のある出願の技術分野に関する弁理士ナビ掲載の検討
 - ・ 代理実績のある出願の技術分野についての情報開示というご指摘について

取組の報告

- 知財認識度チェックシートひな形
 - ・ 現在、作成中であり、3月末に完成予定。その後、全会員に対し周知を行う予定。
- 弁理士ナビの掲載
 - ・ 不得意分野に関する情報開示について検討したものの、会員の自由記載が望めないことから困難であると判断。また、現在でも弁理士ナビの自由記載欄に任意に記載可能であることから、これ以上の改修は行わないこととした。
 - ・ 外国語能力については、外国語での依頼を受任する意思のある会員という考え方に基づいて、「英語版弁理士ナビ」を構築中。現在、会員に情報登録を呼びかけており、4月以降に公開する予定。
 - ・ 代理実績に関する情報公開については、数年前に特許庁より提供いただいたデータ(各弁理士の出願代理実績を、国際特許分類で表示したデータ)を掲載済み。今後もデータの提供に基づいて情報を更新していく。
 - ・ 中小企業による「弁理士ナビ」の活用促進を図るため、「弁理士ナビ」に関するパンフレットを作成中。3月中に全国の商工会議所、地方自治体など約2,800箇所に複数部配布し、広く周知していただきたい旨のお願いを行う予定。また、マスコミ約800箇所にも配布する予定。なお、希望する団体等は当会に対し希望部数を請求できる体制とする。 ※参考資料

7.実践的な研修を含めた研修の多様化(1)

資料3

取組として約束した事項

○ オープン・クローズ戦略の指導

- ・何でも出願に結びつけるのではなく、秘匿すべき技術をしっかりと峻別するための指導について

○ コンサルティング能力を向上するための研修検討

- ・コンサルティング業務の機能強化・向上に向けた座学だけでない研修の検討について

取組の報告



○ コンサルティング能力向上に関する研修

- ・例年どおり、平成28年1月～2月に日本弁理士会知財経営コンサルティング委員会による演習型の「知財経営コンサルティング研修」を各支部で実施した(1/22東北・5名、1/27近畿・13名、2/5関東・24名、2/19東海・9名)。来年度も同様の研修を各支部からの開催希望に基づいて、全国各地(支部所在地)で開催する予定。
- ・日本弁理士会「知財ビジネスアカデミー」において、企業に最適な知財戦略を提案・アドバイスすることができる人材を育成するため、各種講座を毎年開催。(以下は、平成27年度の講座。)

「企業における知的財産戦略支援ゼミ」(東京、大阪)(各全6回)

「経営基礎コース」(東京、大阪)(各全7回)

「経営戦略ケーススタディ基礎」(東京、大阪)(各全3回)

「経営戦略ケーススタディ応用」(東京、大阪)(各全2回)

「知財戦略策定のための経営基礎(短期コース)」(名古屋)(全4回)

「情報解析」(東京)(全4回)

「知的財産戦略演習基礎編」(東京)(全3回)

「知的財産戦略演習応用編」(東京)(全2回)

「知的財産調査戦略」(東京)(全5回)

「知的財産契約実務セミナー」(東京、大阪)(各全6回)

「知財事業開発スキル」(東京)(全3回)

取組の報告(続き)

○ 「知財相談を実施する蓋然性の高い弁理士」に対する受講促進策

- ・ オープン・クローズ戦略等の中小企業支援に関する研修の開催に際し、「弁理士ナビ」で検索される中小企業支援意思のある弁理士約1,500名、支援実績のある弁理士約500名に対し、全会員に対する案内に先立ってメール配信を実施。同案内には、「知的財産推進計画」では戦略的な知財相談を実施する蓋然性の高い弁理士に対する受講促進が示唆されている旨を記載し、受講促進を図っている。
- ・ e-ラーニングにおいて、中小企業支援関係の科目をピックアップし、平成27年12月24日に「中小企業支援に役立つe-ラーニング科目」として会員に対しメールにて周知した。なお、該当する研修科目に「支援者向け」等のフラグをつけて意識づけすることを検討中。

○ 不正競争防止法の改正に関する研修の受講必修化

- ・ 平成27年の不正競争防止法改正内容について、全弁理士が受講する必修科目として指定し、全会員の受講を行った。現時点(平成28年2月末時点)の受講者数は5,710名(受講期限は平成29年3月31日)。なお、平成27年11月5日より、e-ラーニングでの配信も行っている。

○ その他の関連する研修

- ・ 平成27年5月20日に、研修「知的財産のクローズ戦略を始めるために」を、東京で開催。29名
- ・ 平成27年10月19日に、研修「中小企業の顧客を有する弁理士が知っておくべきこと」を、東京で開催。131名
- ・ 平成27年12月7, 9日に、研修「発明の保護と営業秘密の保護の強化」を、大阪・東京で開催。(各々、53名、113名)
- ・ 平成28年2月1, 17日に、研修「オープン・クローズ戦略及び技術の証拠化手法について」を、東京・大阪で開催予定(各々、121名、95名)。

※ 以上の研修、演習等の取組を通じて、会員に対し、発明の特許化のみならず、発明の秘匿化も駆使した戦略的・戦術的知見を高めるための啓発活動を行っている。

7.実践的な研修を含めた研修の多様化(2)

資料3

取組として約束した事項

○ 企業内弁理士の資質向上

- ・ 企業内弁理士と特許事務所弁理士のコミュニケーション促進による知財活動の活性化について

取組の報告

○ 平成26年度までの取組

- ・ 当会では平成23年度より企業勤務の弁理士のみで構成される「企業弁理士知財委員会」を設置し、企業に勤務する弁理士の存在価値を高める施策について検討している。同委員会は、平成27年2月に「企業内弁理士スキルアッププログラム」を発行し、全会員に配布した。これは、特に企業内弁理士の企業における存在価値を高める方策を研究しまとめたものである。
- ・ 平成26年11月から平成27年2月にかけて、東京・大阪・名古屋において、「企業経営に資する企業弁理士のあるべき姿」等をテーマにコンサルティング業務に必要なスキルなどについて、企業勤務弁理士及び事務所勤務弁理士による意見交換を実施した。
- ・ 平成26年度までの取組は、主として、企業勤務弁理士と事務所勤務弁理士のコミュニケーション促進による知財活動の活性化であった。

○ 平成27年度からの取組

- ・ 平成27年度は、「企業弁理士知財委員会」の他に、「企業内弁理士活用ワーキンググループ」を立ち上げ、企業勤務弁理士と事務所勤務等の弁理士が委員となって、今後の企業勤務弁理士の活用方策について検討を開始したところである。その意識は、弁理士法に使命条項が新設されたことに伴って、基本的には企業内での活動しか出来ない企業勤務弁理士の社会貢献とは何かというところにある。
- ・ 現時点での検討事項として、現役の企業勤務弁理士がその経験を生かして、実践的紛争処理や交渉術等について我が国の知財教育に貢献できないか、という点が上がっている。

○ 今後の課題について

- ・ ほとんどの企業では一般の知財部員と社内弁理士を区別して扱っていないため、資格を活用しようという姿勢が生まれづらい点が、内部の検討において指摘された。また、当会が提供する研修プログラムに加えて企業内弁理士向けの研修内容として、企業内のリーガルマターを体系的に修得するしくみと、法的センスを磨いてその能力を引き出す環境づくりが必要であることが指摘された。今後それらの課題について検討していきたい。

8.その他(1)

自主的な取組

○ 海外弁理士会とのプレジデントミーティング開催

- ・ グローバルな知財システムの変更・構築が議論されているが、これらは、世界知的所有権機関(WIPO)、IP5(日、中、韓、米、欧の特許庁)などにおける議論が中心であり、出願や権利行使の実務を担う代理人の関与が十分でない。
- ・ また、ユーザーとして参加しているのは大企業であって、中小・ベンチャー企業、個人ユーザーの意見が反映される機会が極めて少ない。これらの意見を反映するためにも、代理経験が豊富な代理人がグローバルな知財システム構築に参画する必要がある。
- ・ そこで、日本弁理士会は、海外の弁理士会及び弁理士関係団体に呼びかけて、グローバルな知財システム構築のため、相互に意見交換し、提案を行っていくことを目的として、プレジデント・ミーティングを主催している。

取組の報告

○ 第1回プレジデントミーティング(平成27年7月1日開催)

- ・ 東京に各国の関連弁理士団体の代表が集まり、グローバルな知的財産システムのよりよい構築をめざすことを目的として、「プレジデントミーティング」(議長 日本弁理士会会長 伊丹 勝)を開催した。
- ・ 主要国の特許庁において検討が進められているグローバルドシエ等の様々なグローバル知財システムについて、各国の関連弁理士団体は、今後情報を共有化し、連携していくことが重要であることを議長声明として発した。
- ・ 参加団体(7団体): 中華全国専利代理人協会(All-China Patent Attorneys Association)、米国知的財産権法協会(American Intellectual Property Law Association)、アジア弁理士協会(Asian Patent Attorneys Association)、シンガポール弁理士会(Association of Singapore Patent Attorneys)、国際弁理士連盟(Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle)、大韓弁理士会(Korea Patent Attorneys Association)、日本弁理士会(主催)

○ 第2回プレジデントミーティング(平成28年1月14日開催)

- ・ 東京に各国の関連弁理士団体の代表が集まり第2回プレジデントミーティングを開催した。
- ・ 第2回ミーティングでは、各国の知財に関する状況の報告、各国の事情を尊重したグローバルな知財制度構築の方向性、各国の弁理士の果たすべき役割などについて議論を行った。その成果として、共同宣言書(The Declaration of the 2nd President Meeting)に各団体の代表者が署名し、更なる協力体制を築いた。
- ・ 参加団体(10団体): 中華全国専利代理人協会(All-China Patent Attorneys Association)、米国知的財産権法協会(American Intellectual Property Law Association)、アジア弁理士協会(Asian Patent Attorneys Association)、シンガポール弁理士会(Association of Singapore Patent Attorneys)、国際弁理士連盟(Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle)、タイ知的財産協会(Intellectual Property Association of Thailand)、大韓弁理士会(Korea Patent Attorneys Association)、英国公認特許代理人協会(The Chartered Institute of Patent Attorneys)、オーストラリア特許商標代理人協会(The Institute of Patent and Trademark Attorneys of Australia)、日本弁理士会(主催)

8.その他(2)

資料3

自主的な取組

○ 地方における知的財産フォーラムの開催

- ・ 地方における知財活用の推進は、「知的財産推進計画2015」の重要3本柱の1つにも掲げられる重要施策であり、「中小企業が自らの知的財産を磨き、事業戦略により権利化・標準化・秘匿化し、効果的にビジネスにおいて活用することが、中小企業の事業と地域経済の発展に結び付くと考えられる。」と指摘されている。
- ・ 他方、TPP交渉の合意を受け、グローバル化の流れはさらに加速することが予想される中、国内外の市場で事業展開を図る上では、模倣問題、技術流出、知財訴訟等の知財リスクを最小化するかが喫緊の課題となる。
- ・ そこで、日本弁理士会では、地方における知財活用の推進に寄与すべく、1つの試みとして鹿児島県において知的財産フォーラムを開催した。



取組の報告

○ 知的財産フォーラムin鹿児島(平成27年12月18日開催)

- ・ 鹿児島市において、鹿児島県を中心とした地域の中小企業関係者並びに中小企業をとりまく金融機関等関係者に対し、知的財産を活かした経営戦略の構築についてご理解いただき、事業遂行の中で実践・活用していただき、もって中小企業の利益向上につなげていただくことの一助として、知的財産フォーラムin鹿児島を開催した。
- ・ 講師は、当会副会長の高橋大典(第一部)及び橋本虎之助(第二部)の2名。
- ・ 第一部では、「眠った知財を掘り起こせ！ ～知財を活かしてヒット商品を鹿児島から！～」と題し、主に鹿児島地方の実例を取り上げ、知的財産が身近な存在であることを訴えた。
- ・ 第二部では、「知的財産を活用して売上をアップしよう！ ～弁理士がお手伝いします！～」と題し、弁理士知財キャラバン事業にも触れながら、知的財産の活用と経営戦略について、その重要性・活用方策を訴えた。
- ・ 同フォーラムには、地元の関係者を中心に188名の参加があった。
- ・ なお、受講者を対象に行ったアンケートでは、実に98% 超(78回答中、77回答)の受講者から「非常に参考になった」又は「参考になった」との回答が得られた。また、「今後いかに知財が重要になるのか、帰ったあと他の社員へも伝えていきたい」との回答もあった。
- ・ フォーラム終了後には、無料相談会も実施し、5件の相談に応じた。

日本弁理士会における
自治等の取組に関する報告

(別紙)参考資料

日本弁理士会

報 酬 表

	項目	弊所費用	特許庁費用	備考
出願時				特許庁へ特許出願手続を完了するまでの弁理士事務手数料
	特許出願基本料	・ 0 0 0 円	1 5, 0 0 0 円	
	特許出願願書及び明細書作成料	・ 0 0 0 円		1 頁当たり
	図面作成料実費	・ 0 0 0 円～ ・ 0 0 0 円		(標準的に、1 枚当たり、)
	請求項加算額	・ 0 0 0 円		(全請求項数－1) × ・ 0 0 0 円
	要約書作成料	・ 0 0 0 円		
	端末操作手数料	・ 0 0 0 円		
	特急出願割増料	・ 0 0 0 円		受任日～出願日の日数が、以内の場合
	共同出願対応料	・ 0 0 0 円		出願人が複数の場合に、通信や連絡などが煩雑になることに対応した報酬です。当事務所からの連絡先が1 箇所だけの場合には加算されません。
	新規性例外適用の申請	・ 0 0 0 円		
審査請求時	出願審査請求手数料	・ 0 0 0 円	1 2 2, 0 0 0 円	特許庁費用： 請求項が1 項の場合です。請求項の数が2 項以上あれば、2 項目から各請求項当たり、4, 0 0 0 円が加算されます。
	審査請求期限管理	・ 0 0 0 円		
中間処理時				特許庁から拒絶理由通知などの指令があった場合の対応業務手数料です。
	拒絶理由通知等の通知料			対応コメント付き
	拒絶引列入手手数料	・ 0 0 0 円／枚		
	意見書作成及び提出料	・ 0 0 0 円～ ・ 0 0 0 円		複雑さの程度により増減
	補正書作成及び提出料	・ 0 0 0 円～ ・ 0 0 0 円		複雑さの程度により増減
	早期審査書類提出			早期審査事情説明書の作成、提出
	刊行物提出			情報提供
審判事件	拒絶査定不服審判請求	・ 0 0 0 円		
	無効審判請求	・ 0 0 0 円		
	答弁書提出	・ 0 0 0 円		
異議申立事件	申立手数料	・ 0 0 0 円	・ 0 0 0 円	

	意見書提出	・ 0 0 0 円		
	訂正請求	・ 0 0 0 円	・ 0 0 0 円	
訴訟事件	審決取消訴訟	・ 0 0 0 円		

登録査定時	成功謝金	・ 0 0 0 円		
	登録料納付手数料	・ 0 0 0 円	特許査定時の特許料 (3年分) 7, 5 0 0 円	特許庁費用： 請求項が1項の場合です。請求項の数が2項以上であれば、2項目から各請求項当り、6 0 0 円(3年分)が加算されます。
その他	出願人名義変更	・ 0 0 0 円		
	住所、氏名、印鑑等の変更	・ 0 0 0 円		
	料金納付	・ 0 0 0 円		
	登録申請	・ 0 0 0 円		
	権利継続管理	(1年1件) ・ 0 0 0 円		
	相談料			時間当たり

注. 特許庁費用は、平成27年4月1日現在のものですが、今後変更される場合があります。変更された場合は変更後の金額によります。

「弁理士倫理ガイドライン」中の 事務所内情報遮断措置に関する主な内容

- 弁理士法の一部改正に伴って、特許業務法人・特許事務所の内部において、共有すべき情報と共有してはならない情報とが適切に峻別された上で、管理が徹底されるよう措置を講じ、利益相反行為等の発生を防止するとともに、依頼者等がこれらの存在に関する疑念・不信感を抱くことを防止すること。
- 弁理士が当該業務に関与していなかったことを事後的に証明することは容易ではないため、内部における情報管理の方策として、情報遮断措置を構築することが必要であること。
- 情報遮断措置の具体的な措置の代表的なものを例示するが、実効を担保できるルールを内部において定め、適切に運用する必要があること。
- 弁理士が当該業務に関与していなかったといえるか否かは、個々の事案の具体的状況や具体的な証拠等に基づいて判断されること。
- 情報遮断措置については、単に内部的に措置を講ずるだけでなく、依頼者/相手方に対する関係においても明示されている必要があること。
- 弁理士のみならず事務所員も一体となって対応することが必要であり、弁理士は情報遮断措置について事務所員等に対する適切な指導・監督、十分な説明を行う必要があること。
- 異動した弁理士は、異動前に所属していた特許業務法人等で関与した業務を異動先に申告すること。
- 弁理士法第31条又は第48条の規定に違反した場合、経済産業大臣による懲戒処分又は弁理士会会長による処分の対象となり得ること。依頼者との関係においては、忠実義務違反として損害賠償責任を負うおそれがあること。

役員会便り

～秘匿特権のすゝめ～



「御所では秘匿特権に関してどのような対策をされていますか？」

こうクライアントに訊かれて答えられる方、あるいは、「弁理士として当然のことをしていればよく、特別な対策は必要ない。」と自信をもって言える方はどの程度いらっしゃるでしょうか。「秘匿特権」という言葉を聞いたことがない、あるいは、言葉は知っているけど良く分からないという方が多いのではないのでしょうか。

さて、日本弁理士が、クライアントの発明の特許性に関して、不用意に否定的なコメントを提供すると¹、そのクライアントの同一発明についての米国特許を権利行使不能にするかもしれないと聞いたら驚かれるのでしょうか。そもそも、自分が弁理士として関与した発明の米国特許に基づいて訴訟が提起されること自体が稀であり、その特許が権利行使不能になるのは更に稀なことです。理論的にはあり得ることなのです。そんな可能性の低いことを考えても仕方がないと思われるのでしょうか。この価値判断は、どの程度の災害に備えるべきか、という事と似ているかもしれません。でも、知的財産のプロとして、想定外だったとは言いたくないですね。

米国特許訴訟に莫大な費用が掛かるということは、新聞報道等もされているのでご存知でしょう。この費用の大部分を占めるのが、ディスカバリー手続に掛かる費用であると言われています。日本の

特許法第 105 条は、当事者が、侵害行為の立証に必要な相手方等の所有する書類の提出について、裁判所に申立て出来ることを規定していますが、米国の民事訴訟法に規定されたディスカバリー制度（証拠開示制度）は、当事者の請求や抗弁に関係するものであれば、必要性や重要性等を考慮したうえで、秘匿特権の対象とならない全てのものを提出の対象としています。これは、民事訴訟法の基本理念である、武器対等の原則、当事者間の公平、真実発見とそれに基づく公平な裁判の要請を実現するために、当事者が相手方又は第三者に対して、事実や証拠を収集する手段を広く保証するものです²。

では、権利行使不能になるとは一体どういうことでしょうか。日本の特許法第 197 条は、積極的に詐欺の行為により特許を受けることを禁止していますが、米国の法の下では、発明の特許性に疑いがあると認識しながら、消極的にそれを開示することなく特許を取得することも、不衡平行為として非難の対象となり、裁判所によって権利行使が認められなくなる場合があります。これは、特許自体の無効とは関係がありません。前記のコメントが米国以外の国の対応特許出願に関するものであっても、同じ発明の特許性に関する限り問題になり得ます。これは、特許庁に対して「正直かつ誠実」である

¹ 第三者の発明の特許性に関して肯定的なコメントを提供する場合も、別の考慮が必要になりますが、紙面の都合上割愛します。

² 新民事訴訟法＜第5版＞新堂 幸司 著 2011年08月刊 第377～378頁参照。

こと自体が義務とされていることにより
ます³。

では、米国特許のために、弁理士は、
クライアントの発明の特許性に関して否
定的なコメントを一切すべきでないの
でしょうか。もちろん、そのようなことは
ありません。弁理士が自らの信念に基づ
いて、クライアントに対して誠実なコメ
ントを提供するのでなければ、クライア
ントは一体何のために弁理士に依頼して
いるのでしょうか。米国法においても、
弁理士（特許弁護士）とクライアントの
間で交わされた通信⁴については、秘匿
特権の対象として開示が免除される場合
があります。これは、クライアントが、
関連する全ての情報を特許弁護士に提供

することにより、合理的な法的助言が得
られることを促進し、もって司法に寄与
することを目的としています。

日本弁理士とクライアントの間の通信
に秘匿特権が認められる⁵のはどのよう
な場合か、残念ながら、ここでは説明し
きれません。それは、米国特許弁護士と
クライアントの間の通信に認められる秘
匿特権を、日本弁理士とクライアントの
間の通信に拡張するという、米国におけ
る国際私法の問題も含んでおり、一朝一
夕に理解できる問題ではありません。ま
ずは、継続研修の e ラーニング講習⁶ や
AIPPI の調査研究報告書⁷ などですし
つ知識を得るのが良いでしょう。

³ 37 CFR 1.56（米国特許法施行規則第 1.56）

⁴ ここでは便宜上、「通信」という用語を使用しますが、口頭による伝達も含みます。

⁵ 日本弁理士とクライアントの間の通信に秘匿特権を認めた判例としては、VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8 (D.Mass., 2000) があります。

⁶ 演題：秘匿特権を活用した米国特許訴訟対策～ディスカバリー制度を意識した紛争前後の対策～、講師：一色 太郎 氏、研修コード：14B543E1。

⁷ 平成 26 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「外国弁理士と依頼人間の秘匿特権の適用につ
いての米国裁判例に関する調査研究報告書」平成 27 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 特許庁のウェブサイトからダウンロード可能

(https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm)



中小企業の潜在能力を引き出します

弁理士知財キャラバンが 応援します

弁理士知財キャラバンに要する費用は
日本弁理士会が負担します。

●以下のようなご要望はありませんか

会社や製品の
知名度を上げたい



技術力やデザイン力を
活かして新製品を
開発したい



金融機関に自社を
アピールしたい

研究開発パートナー
を探したい

海外に進出したい

事業承継先を
探したい



日本弁理士会

弁理士知財キャラバンとは・・・

さらに上を目指す中小企業に、知財経営コンサルティングスキルをもった
弁理士を派遣し、共に課題を解決します。

弁理士とは・・・

知的財産に関する専門家として、特許出願等の代理業務を行います。
さらに、知的財産権の保護、利用促進をもって経済・産業の発展に資することが私たちの使命です。

貴社の業績アップのため、是非、この機会に弁理士知財キャラバンをご利用下さい

弁理士知財キャラバン訪問内容

(訪問は最大3回です。弁理士知財キャラバンに要する費用は日本弁理士会が負担します。)

第1回目



ヒアリング
(現状分析、現状の特定、課題の抽出)

第2回目



顧客の考える課題と、
コンサルティング側の
考える課題との摺合せ

第3回目



戦略提案

〈対 象〉 中小企業基本法第2条にいう中小企業者

訪問をご希望の方は、こちらまでご連絡ください！

日本弁理士会 広報・支援室 弁理士知財キャラバン担当

 **0120-19-2723** FAX 03-3519-2706
e-mail: caravan@jpaa.or.jp

受付時間：平日9～17時

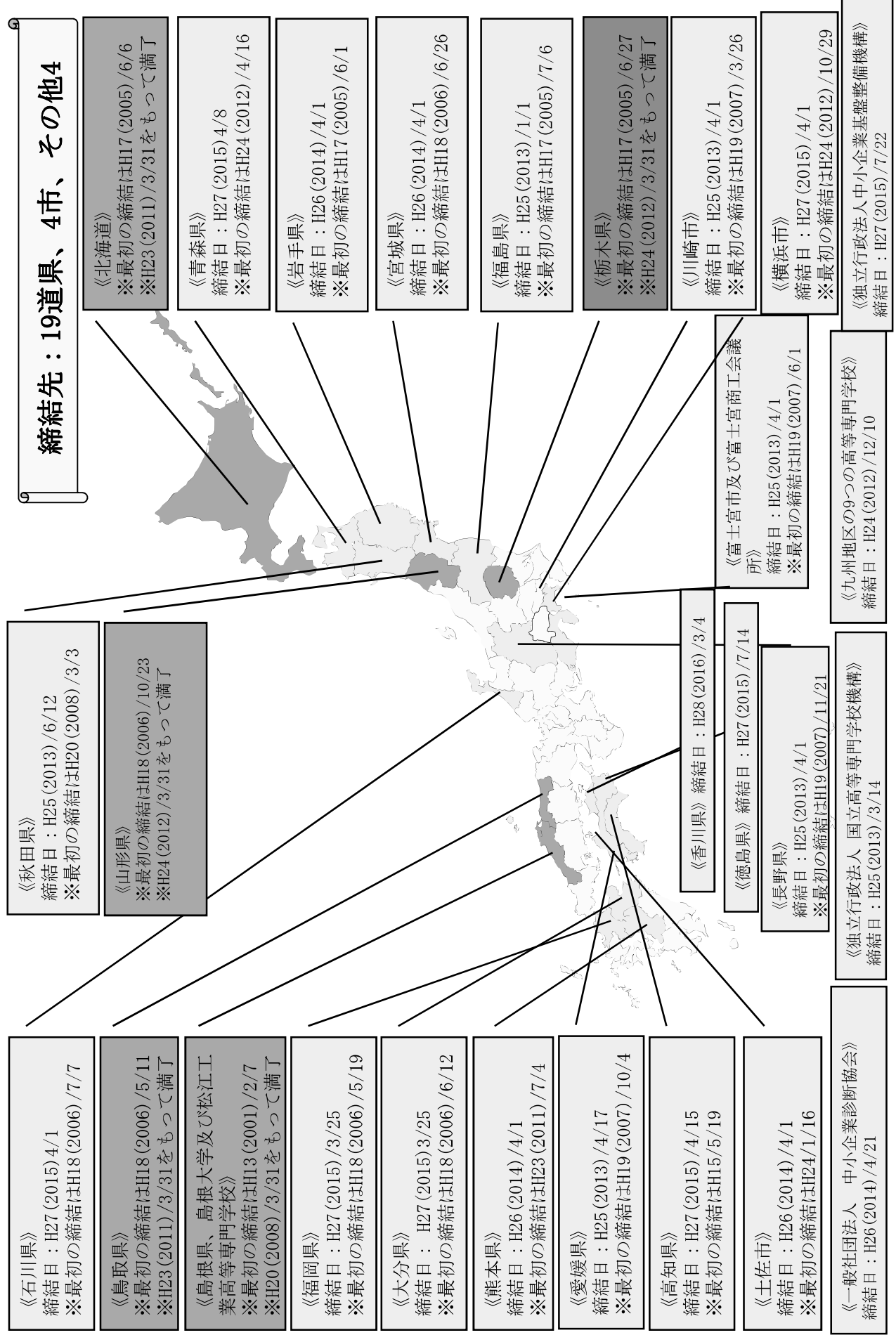
詳しくはホームページへ
www.jpaa.or.jp/?p=27541



〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 弁理士会館

地方自治体等との知財支援協定の締結実績

H28(2016)/3/4現在



特許、意匠、商標などのことでお悩みの方へ

知的財産に関する専門家 **弁理士** がお手伝いします

新製品の
特許を取りたい。

新しいデザインの新商品の
ネーミングを考えました。
同じ名前はないかな？
マネされないかな？

他社が勝手に
わが社の特許権を
使っている！

特許権侵害の警告書が
送られてきた！
どうすればいいの？

うちの製品の
模倣品が
売られている！

国内だけでなく、
海外に市場を
開拓したい！

誰に相談したらいいんだろう？



「弁理士ナビ」なら、あなたが必要とする弁理士が探せます



<http://www.benrishi-navi.com/>

弁理士ナビ

検索



日本弁理士会

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 TEL. 03-3581-1211(代) FAX. 03-3581-9188



以下のようなことでお悩みならば、
弁理士に相談することをお勧めします。



1

Q: 新製品を開発したので、特許を取りたい。

A: ご自身でも申請できますが、高度な技術、法律知識が必要なので、最初から弁理士に依頼することをお勧めします。
お住まいの近くの弁理士を探すことができます。



2

Q: 新しいデザインの新商品の名前を考えました。似たような商品名はないか、他の人にマネされないようにするにはどうすればよいですか？

A: 商品名は商標権で、デザインは意匠権で保護することができますが、他人がすでに登録していると使えません。
商標や意匠の調査・出願は弁理士に依頼することをお勧めします。



3

Q: 当社の製品を、国内だけでなく、海外にも売り込みたい。

A: 海外展開には、特許権、商標権の取得や、模倣品対策が必要です。
外国での権利取得などに詳しい弁理士に依頼することをお勧めします。



4

Q: 特許権侵害の警告書が内容証明で送られてきました。どうすればよいでしょうか？

A: 裁判に発展する可能性があるので、訴訟にも対応できる弁理士に相談することをお勧めします。



5

Q: デパートで自社製品の模倣品を見かけました。製造元企業に中止させるには、どうすればよいでしょうか？

A: 上記と同様に、訴訟にも対応できる弁理士に相談することをお勧めします。



6

Q: 取引先が無断で当社の特許製品を製造しているらしいのです。やめさせたいのですが、どうすればよいでしょうか？

A: 取引先企業に、御社の特許権の利用について交渉してはいかがでしょうか。
ライセンス交渉ができる弁理士に依頼することをお勧めします。

「弁理士ナビ」では次のような方法で あなたが必要とする弁理士を探ることができます。

<http://www.benrishi-navi.com/>

マルチ検索からは、
外国への出願、ライセンス、
などのキーワードから選べます。

1 お住まいの地域から
弁理士を探せます。

1・2 特許や商標などの取扱業務
から弁理士を探せます。

3 「外国 特許」や「外国 商標」などで
弁理士を探せます。

4・5 訴訟関係をあつかう弁理士は「訴訟経験」から探せます。

6 ライセンス契約ができる弁理士は、「弁理士の取り扱い業務」から探せます。

※取扱業務など、さらに絞って
検索できます。

※この他にも以下のような項目で弁理士を探せます。

- 中小・ベンチャー企業、大学・TLO の支援意思有無
- 研修受講歴(どのような分野を勉強をしているか)
- 出身校
- 講師活動
- 著作執筆活動

●弁理士に依頼するメリット

弁理士は、110 年を超える歴史のある国家資格者です。

弁理士になるためには、弁理士法に定める国家試験に合格し、実務修習を受けるなどの厳しい要件があります。

日々新たに生み出される発明の内容を文章にしたり、多くの商品の中からデザインの特徴を明確化したり、ネーミングが似てないかどうかの判断するには、高度な技術的、法律的知識が必要です。

弁理士はあなたの知的財産の権利取得、保護、活用までお手伝いします。



●次のようなシーンで弁理士をご活用ください！

- 発明をしたとき
- 物のデザインを考えたとき
- 商品名や商品につけるマークを考えたとき
- 海外に製品を輸出しようとするとき
- 他社に自社製品をマネされたとき
- 特許権や商標権の侵害で裁判になりそうとき

「とりあえず相談をしたい」という方には、
全国に以下のような無料で相談できる窓口がありますので、ご利用ください。

●日本弁理士会「特許・意匠・商標 なんでも110番」(予約制)

北海道支部	☎ 011-736-9331	〒060-0807 札幌市北区北七条西4-1-2 KDX札幌ビル3階 ●相談時間/毎週火・金曜日 14:00～16:00
東北支部	☎ 022-215-5477	〒980-0014 仙台市青葉区本町3-4-18 太陽生命仙台北町ビル5階 ●相談時間/毎週火曜日 13:00～16:00
関東支部	☎ 03-3519-2707	〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 弁理士会館1階 ●相談時間/月～金曜日 10:00～12:00/14:00～16:00
北陸支部	☎ 076-266-0617	〒920-8203 石川県金沢市鞍月2-2 石川県繊維会館2階 ●相談時間/※詳細はホームページをご覧ください。 http://www.jpaa-hokuriku.jp/
東海支部	☎ 052-211-3110	〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル8階 ●相談時間/月～金曜日 13:00～16:00
近畿支部	☎ 06-6453-8200	〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル25階 ●相談時間/月～金 10:00～12:00/14:00～16:00
中国支部	☎ 082-224-3944	〒730-0016 広島県広島市中区幟町13-14 新広島ビルディング4階 ●相談時間/毎週水曜日 13:00～15:00
四国支部	☎ 087-822-9310	〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア2階 ●相談時間/※詳細はホームページをご覧ください。 http://jpaa-shikoku.jp/
九州支部	☎ 092-415-1139	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル8階 ●相談時間/毎週木曜日 10:00～12:00/13:00～15:00