

標準に係る業務への弁理士の関与の在り方について

特許庁
2017年10月

- 1. 背景・検討に当たっての視点**
2. 弁理士に期待される役割
3. 今後の課題
4. 必要となる対応策

1-1 第四次産業革命における弁理士に対する標準化人材としての期待

第四次産業革命

IoTなどモノや技術が新たにつながることにより付加価値が創出される産業社会
(Connected Industries)

個々の要素技術のみならず
ビジネスや市場そのものを
カバーする標準化の登場

標準化を事業戦略として
位置付ける必要性が増大

オープン・イノベーションを
推進することを期待

中小・ベンチャー企業の
案件発掘から標準策定までの支援が必要

標準化活動に対する組織を挙げた支援や体制づくりは、ほとんどの企業で十分とはいえない。

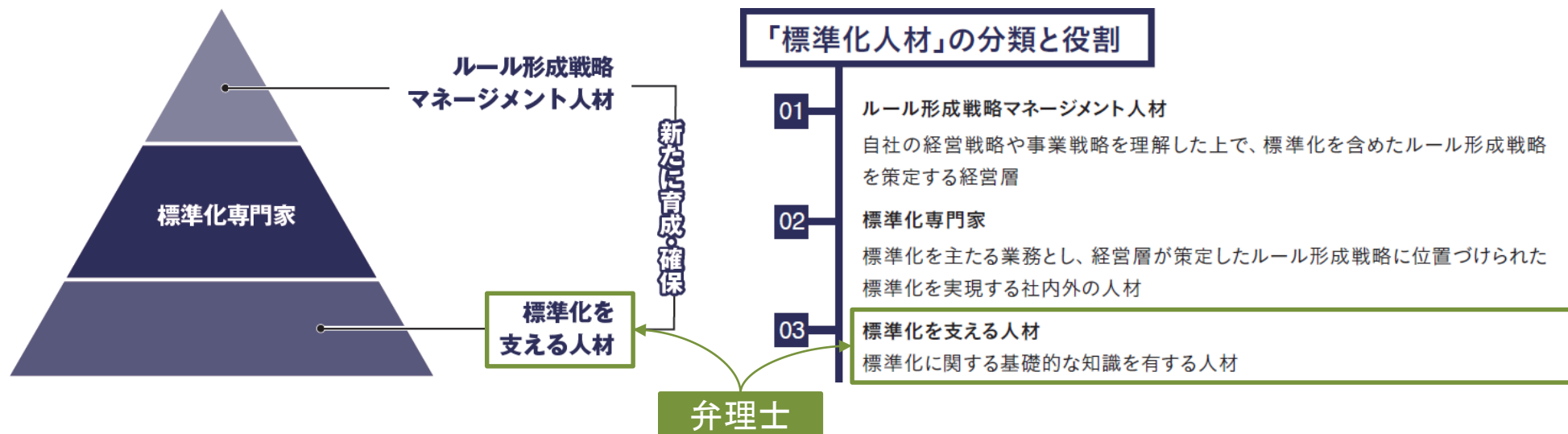
弁理士に標準化人材としての期待

- 「標準化人材を育成する3つのアクションプラン」において、弁理士を「標準化を支える人材」として記載。
(→次スライド)
- 標準化やデータの取扱いについても知的財産部門に関与させるという動きも見られ始めている中、知的財産に関する専門家としての弁理士が従来以上に重要な役割を担うことを期待。
(「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について」)

<参考> 「標準化人材を育成する3つのアクションプラン」

標準化人材を育成する3つのアクションプラン(H29.1)

- 標準化人材の育成の重要性に鑑み、産学官から構成される「標準化官民戦略会議」の下に設置された「標準化人材育成WG」において取りまとめ。
 - 我が国の標準化活動の中心的役割を担うべき民間企業が標準化人材を育成する上で取り組むべき方向性として、①「経営層の理解を深める」、②「組織の体制と人事評価制度を明確にする」及び③「人材育成計画を作成し、実行する」といったアクションプランを示した。
- ▶ 本アクションプランでは、「標準化人材」を、(1)経営層を中心とする「ルール形成戦略マネジメント人材」、(2)「標準化専門家」及び(3)「標準化を支える人材」の3種類に分類。
- ▶ これら3分類のうち(3)「**標準化を支える人材**」の一つとして、**弁理士**が挙げられている。



- ▶ 本アクションプランでは、弁理士について、さらに以下のとおり言及。

「標準化活動の前段階では、**弁理士**など、技術を理解したうえで企業のオープン・クローズ戦略を立案するパートナーも重要な役割を果たす。」

「企業は、自社や工業会におけるOJTを中心に、自社内の人材を育成する。

…(中略)…

企業内で確保できない人材が必要となる場合には、政府や関連団体(日本規格協会、業界団体、大学、国立研究開発法人)の支援策、知見を有する外部人材(コンサルタント、**弁理士**等)などを活用する。」

1-2 検討に当たっての視点

▶ 弁理士が標準化人材として期待される中、以下のような視点に沿って検討を行うことが必要ではないか。

- ① 産業界において、標準関連業務に関して弁理士に期待される役割はどのようなものか。
- ② 弁理士がこのような役割を果たすに当たってどのような課題があるか。
- ③ このような課題を解決するためにどのような対応策が必要か。

<参考> 政府決定文書等における位置付け

第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について(H29.4)

「さらに、第四次産業革命においては、知的財産部門の機能を活かし、標準化やデータの取扱いについても知的財産部門に関与させるという動きも見られ始めている。このような中、知的財産に関する専門家としての弁理士が標準化において従来以上に重要な役割を担うことが期待され、日本弁理士会からも、今後、弁理士が標準関連業務に関与していくとの姿勢が示されており、弁理士の業務としてそのような役割を明確化することについて、法的手当も視野に入れ検討を行う。」

知的財産推進計画2017(H29.5)

「2017年1月に策定された「標準化人材を育成する3つのアクションプラン」等に基づいて、標準化専門家、経営層及び標準化を支える弁理士などの専門人材からなる標準化人材を産学官で育成する。」

「弁理士業務としての標準関連業務への関与の役割の明確化の検討を行う。」

未来投資戦略2017(H29.6)

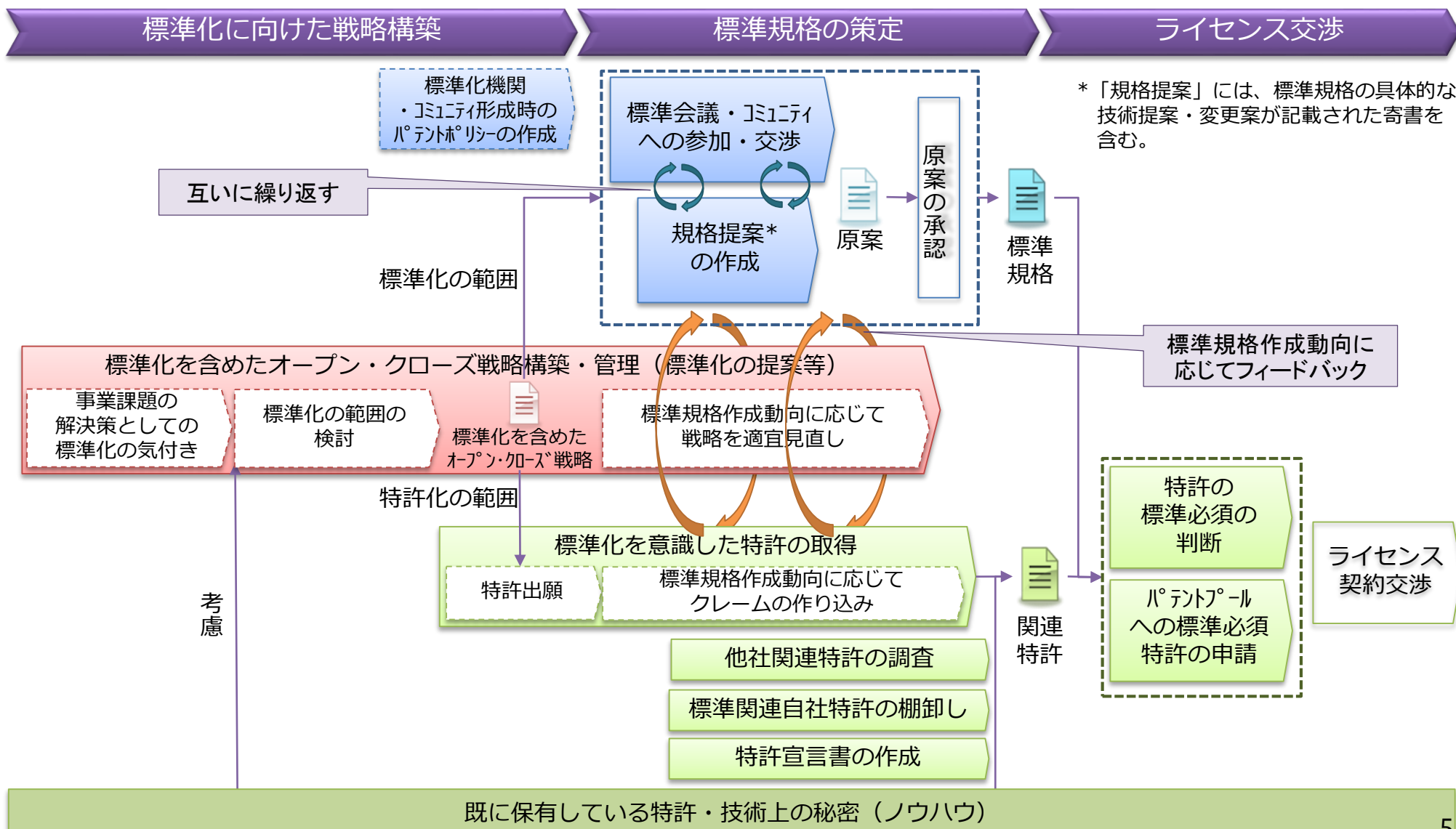
「また、データの不正な取得・使用・提供の禁止、知財の利害関係を調整する裁判外紛争解決手続(ADR)制度の創設、知財訴訟の証拠収集手続の強化、知財と標準に関わる弁理士の役割等に関し、次期通常国会での法案提出を含め、必要な措置を講ずる。」

1-3 標準関連業務の概観

- ▶ 本検討は、以下に示す標準関連業務の概観に基づいて行った。

標準化の観点

特許の観点



1. 背景・検討に当たっての視点

2. 弁理士に期待される役割

① 産業界において、標準関連業務に関して弁理士に期待される役割はどのようなものか。

3. 今後の課題

4. 必要となる対応策

2-1 実態の把握① ～国内アンケート調査～（1/4）

- ▶ 弁理士が標準関連業務に関与することに対する期待を把握するべく、国内企業等（弁理士を利用するユーザー側）及び弁理士に対して、アンケート調査を行った。

国内アンケート調査

- 「平成29年度産業財産権制度問題調査研究「弁理士の業務の実態等に関する調査研究」」において、7月～8月に実施。
- ユーザー側（国内企業・団体）1,442者 及び弁理士2,993者に対して、アンケート票を送付。
- 回答者数は、ユーザー側689者（日本知的財産協会の正会員511者、2017年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」の対象企業76社等）、弁理士905者。（回収率は、ユーザー側が48%、弁理士が30%。）
- 標準関連業務に関しての主な調査内容は、次のとおり。
 - ・ 標準関連業務を弁理士に依頼した（依頼された）ことがあるか。（依頼した場合、その理由・具体的な業務内容）
 - ・ 今後、標準関連業務を弁理士に依頼したい（依頼されたい）か。（依頼したい（依頼されたい）場合、その理由・具体的な業務内容）

2-1 実態の把握① ～国内アンケート調査～ (2/4)

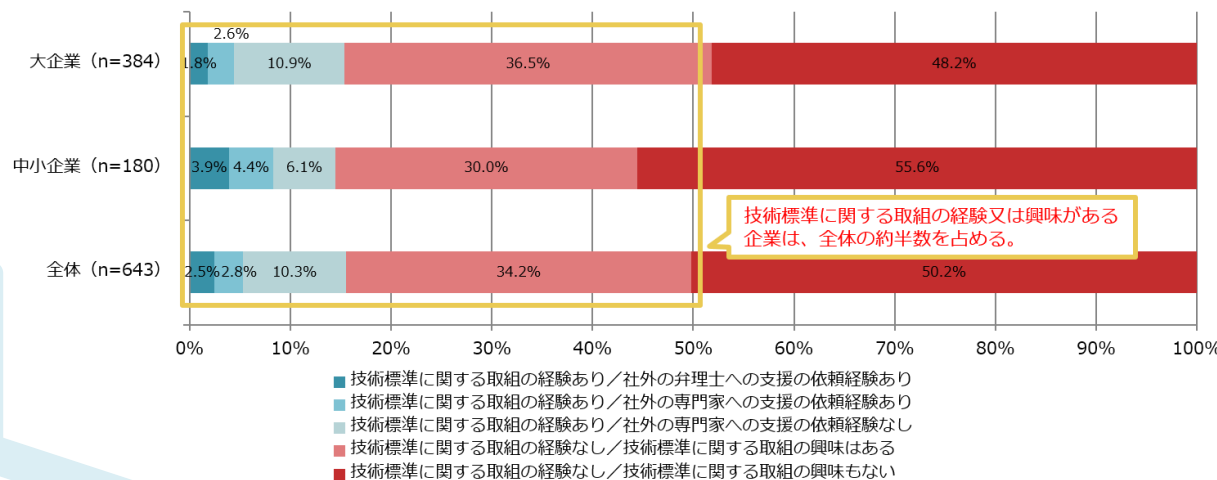
ユーザー側へのアンケート調査

企業等が弁理士へ依頼するニーズ

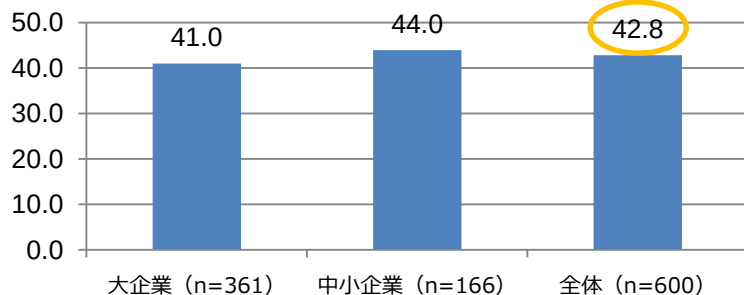
- 現時点では、弁理士へ標準関連業務を依頼したことのある企業は少数。他方、標準化に関心がある企業等は、大企業、中小企業共に十分に存在。
- 今後、社外弁理士に標準関連業務を依頼したいと回答した割合は、大企業、中小企業共に高い。社外弁理士に依頼する理由として、社内人材の不足を挙げている企業が多い。

Q.「技術標準に関する取組」及び「社外弁理士への支援の依頼」の経験はあるか。

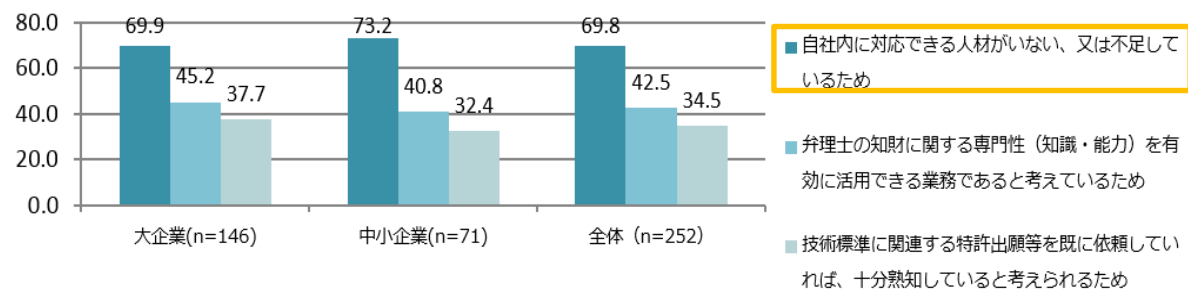
Q. 標準関連業務の知識・能力が社外弁理士に担保された場合、今後、技術標準に関する取組を行う際には、社外弁理士にその支援を依頼したいか。その理由は何か。



依頼したいと回答した割合



依頼したいと回答した主たる理由(複数回答)



2-1 実態の把握① ～国内アンケート調査～ (3/4)

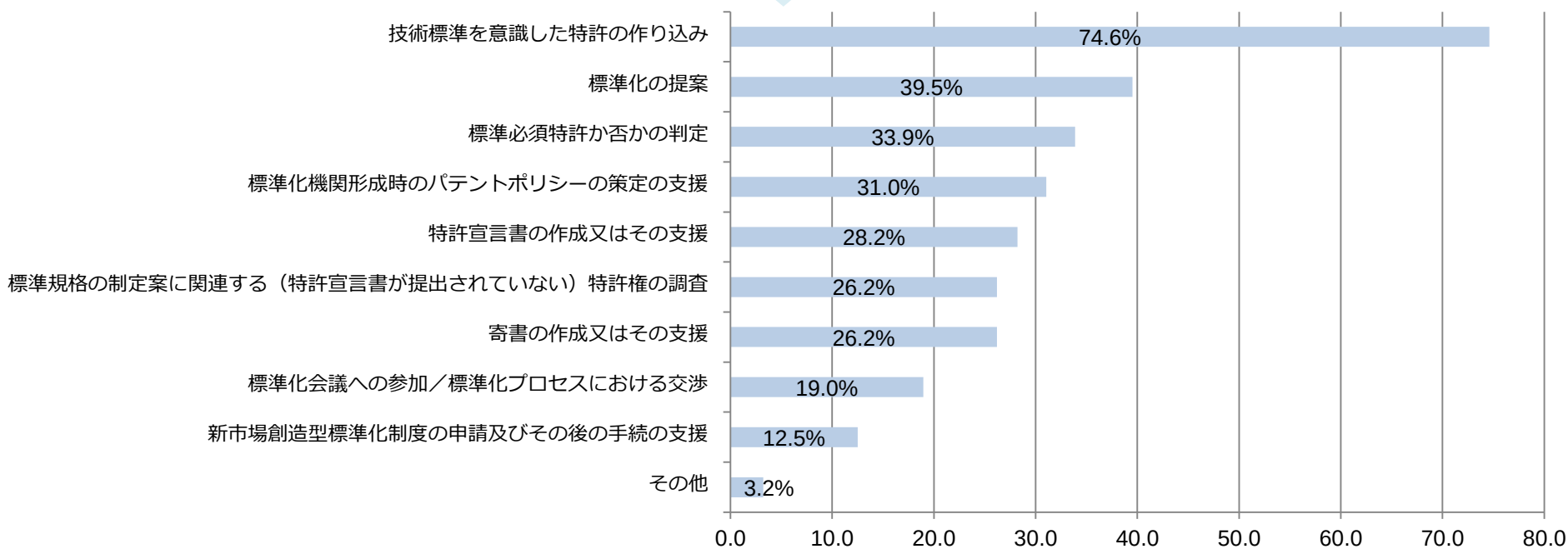
ユーザー側へのアンケート調査

企業等が弁理士に期待する役割

- 今後、弁理士へ期待される業務としては、従来より弁理士が携わってきた業務である「技術標準を意識した特許の作り込み」へのニーズが非常に高い。
- 次いで、「標準化の提案」に対する期待が高い。
- その他弁理士に期待される標準関連業務は多岐にわたる。

Q. 今後、社外弁理士に依頼したいと考える標準化の業務の内容は何か。(複数回答可)

(n=248)



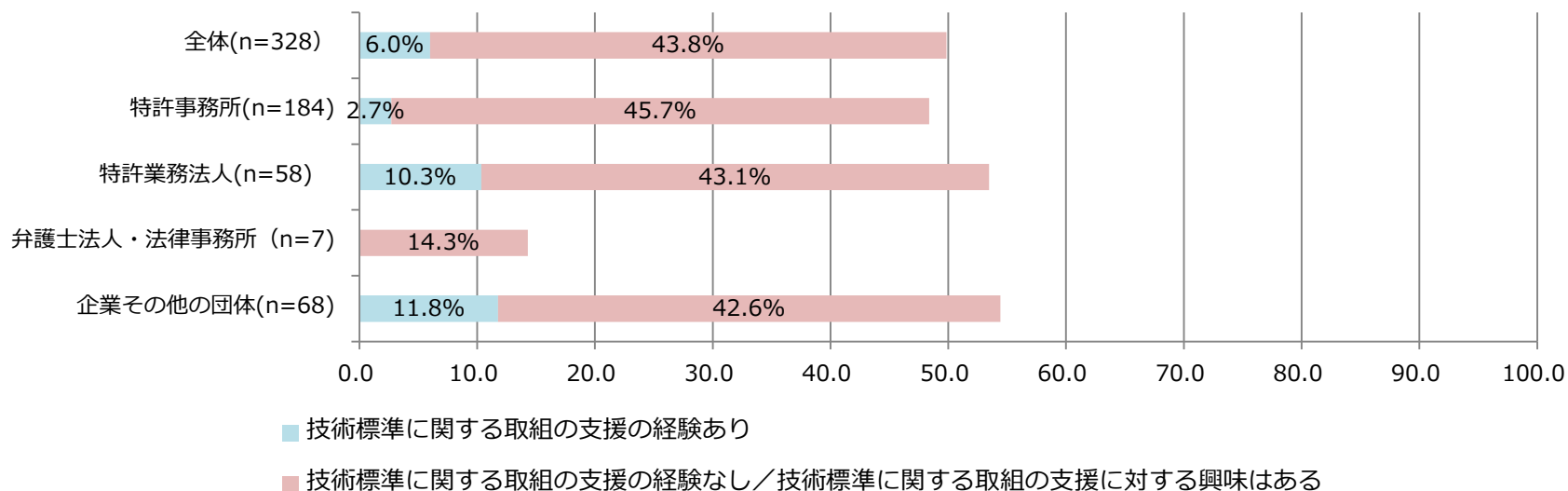
2-1 実態の把握① ～国内アンケート調査～ (4/4)

弁理士へのアンケート調査

弁理士が携わりたいというニーズ

- 現時点では、標準関連業務に携わった経験のある弁理士は少数。他方、標準関連業務に関心がある弁理士は、おおむね事務所の形態によらず、十分に存在している。

Q.「技術標準に関する取組」の支援の経験はあるか。興味はあるか。



2-2 実態の把握② ～ヒアリング調査～ (1/3)

- ▶ 弁理士による標準関連業務への関与の実態を把握するべく、実際に標準関連業務の経験がある国内企業等（弁理士を利用するユーザー側）及び弁理士に対して、アンケート調査及びヒアリング調査を行った。

ヒアリング調査

- 特許庁弁理士室において、4月～5月及び7月～8月に実施。
- ユーザー側（国内企業・団体）10者、弁理士5者 及び（一財）日本規格協会に対して実施。
 - ・ ユーザー側の内訳は、次のとおり。いずれも標準関連業務の経験がある者に伺った。
大企業6社 ／ 新市場創造型標準化制度を活用した中小企業3社 ／ 大学・研究機関1者
 - ・ 弁理士の内訳は、次のとおり。いずれも標準関連業務の依頼を受けた経験がある弁理士に伺った。
特許業務法人2者 ／ 特許事務所3者
- 主な調査内容は、次のとおり。
 - ・ 標準関連業務のうち、経験に基づいて、実際に弁理士に期待されると考えられる具体的な役割は何か。

2-2 実態の把握② ～ヒアリング調査～ (2/3)

- ▶ ヒアリング調査結果の分析結果は、以下のとおり。

標準化を含めたオープン・クローズ戦略の構築・管理（標準化の提案等）

- 中小企業やベンチャー企業においては、本項目について弁理士に依頼するニーズは十分にある。
 - ▶ これらの企業は、オープン・クローズ戦略に対する意識及び理解並びに当該戦略を構築するための体制が十分でないため。
- 既に標準関連業務の経験のある大企業においては、本項目について弁理士に依頼するニーズは乏しい。

規格提案の作成

- 現時点では、弁理士が主体となって規格提案を作成するのは、実質的に難しい。
 - ▶ 規格提案を作成するのは、基本的に技術者を始めとしたユーザー側やその技術の専門家。
 - ▶ 規格提案の作成を自ら行うためには、相応の業務経験が必要。
- 一方、中小企業等を中心に、本項目に係る相談といった形で、例えば以下に示す弁理士による支援を期待している。
 - ・ 規格提案に係る具体的なアイデアを書面に起こす。
 - ・ まずは相談という形で規格提案の“素案”をオープン・クローズ戦略の観点で適切な記載範囲で作成する。（技術者は自身の研究開発成果を必要以上に記載してしまう場合があるため。）

標準会議・コミュニティへの参加・交渉

- 現時点では、標準会議・コミュニティに、企業等の代わりに弁理士が主担当として参加し、交渉することは実質的に難しい。
 - ▶ 弁理士がコミュニティに突然参加し提案しても、他者の賛同は得られない。
 - ▶ 経営判断が迫られるため、その判断ができる人が参加する必要がある。
- 一方、中小企業等を中心に、本項目に係る相談といった形で、例えば以下のような弁理士による支援を期待している。
 - ・ オープン・クローズ戦略や自社特許の作り込みの観点から、他者の提案に賛同できるのか、妥協点はどこなのか等を企業に対して提案する。

2-2 実態の把握② ～ヒアリング調査～ (3/3)

標準化機関・団体形成時のパテントポリシーの作成

- 本項目に関する弁理士への期待は低い。
 - そもそも、パテントポリシーを作成する機会があまりない。

標準化を意識した特許の取得

- 大企業も含めて、本項目に関する弁理士への期待は非常に高い。
 - 弁理士が標準会議・コミュニティに同行し、標準規格作成動向に応じて、すぐに対応できるようにすることもある。

特許宣言書の作成又はその支援

- 本項目に関する弁理士への期待は低い。
 - ひな形がある程度固まっており、そこまで難しい業務ではない。
 - 特許宣言書にどのような特許を入れるかは事業戦略に関するため。

他社関連特許の調査

- 大企業も含めて、本項目を弁理士に依頼するニーズは存在。

標準関連自社特許の棚卸し

- 大企業も含めて、本項目を弁理士に依頼するニーズは存在。

特許の標準必須の判断

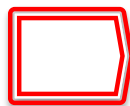
パテントプールへの標準必須特許の申請

- 大企業も含めて、これら項目に関する弁理士への期待は非常に高い。

2-3 弁理士に期待される役割



弁理士が
直接的に担うことを期待



中小企業を中心に
弁理士による積極的な関与を期待

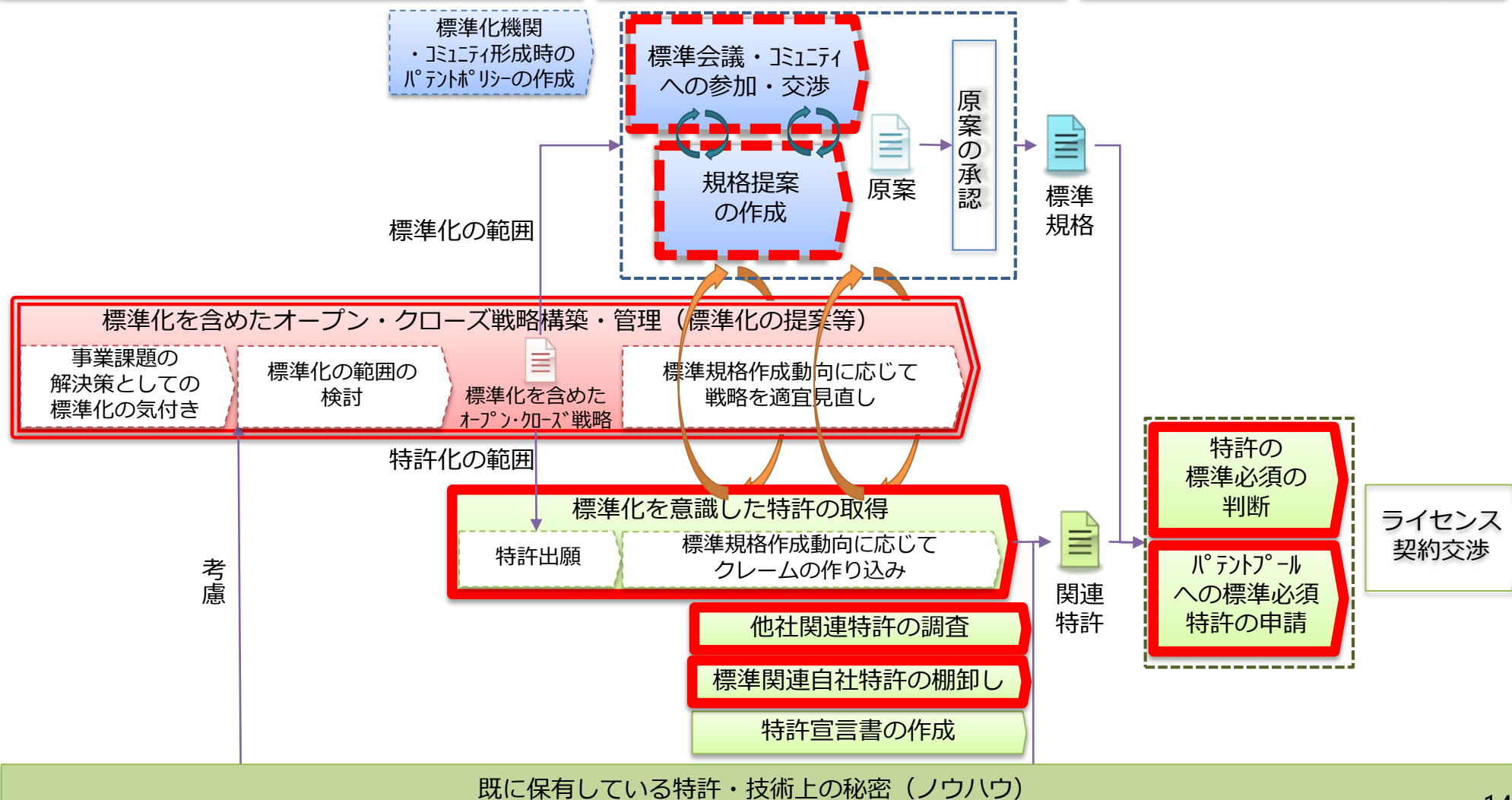


中小企業を中心に
弁理士による補助的な関与を期待

標準化に向けた戦略構築

標準規格の策定

ライセンス交渉



1. 背景・検討に当たっての視点

2. 弁理士に期待される役割

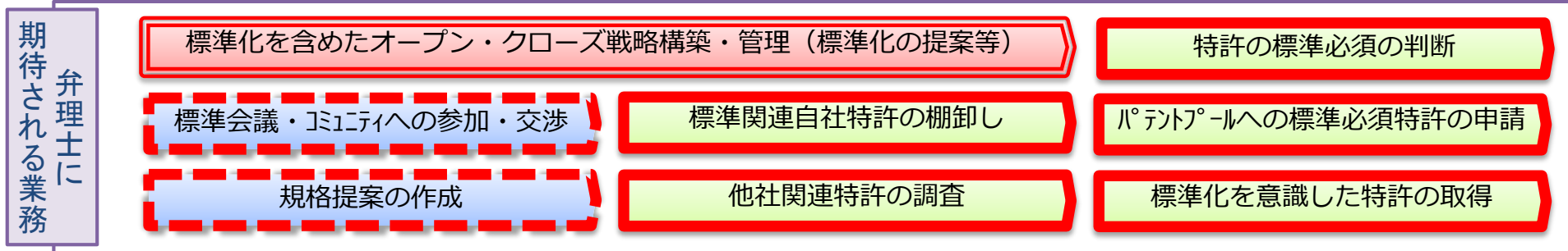
3. 今後の課題

② 弁理士がこのような役割を果たすに当たってどのような課題があるか。

4. 必要となる対応策

現状

- 冒頭の「1.背景・検討に当たっての視点」において示したように、標準化活動に対する組織を挙げた支援や体制づくりはほとんどの企業で十分とはいえない。
- 一方、弁理士は外部人材として、以下に示す業務(前述の「2. 弁理士に期待される役割」で整理した役割)を担うことが期待されているが、現時点で企業は弁理士を有効に活用しているとはいえない。



今後の課題

- 標準関連業務について、企業が今後外部人材として弁理士を有効に活用するに当たっては、以下のような課題があるのではないかと。
 - a. 外部人材には標準関連業務に必要な知見を持つて的確に業務を遂行することを期待されるところ、弁理士・特許業務法人がこのような期待に応えられるように対応を講ずるべきではないか。
 - b. 標準関連業務は企業の事業戦略と一体で進められるものであるため、これに関与する弁理士・特許業務法人による企業秘密の漏えい等を防ぐための適切な仕組みの構築が必要ではないか。
- 上記の課題に対応することは、特に外部人材への依存度の高い中小企業の円滑な事業環境の整備のために必要不可欠ではないか。

1. 背景・検討に当たっての視点
2. 弁理士に期待される役割
3. 今後の課題
- 4. 必要となる対応策**

③ このような課題を解決するためにどのような対応策が必要か。

4-1 必要となる対応策① ～標準関連業務に係る研修等～

必要となる
対応策1

標準関連業務に係る研修等

日本弁理士会は、継続研修において、弁理士が標準関連業務を担うために必要となる知見を習得するためのカリキュラムを必修化すべきではないか。
また、日本弁理士会は、より専門性の高い研修を開発・実施し、さらに、外部機関が付与する標準化に係る資格*等の習得を促すべきではないか。

*「標準化に係る資格」＝例えば平成29年3月に創設された「規格開発エキスパート補」「規格開発エキスパート」

「必要となる対応策1」（標準関連業務に係る研修等）により期待される効果

- 継続研修を通じて、全ての弁理士が標準関連業務に関与するために必要となる知見を習得することにより、企業からの標準化に関連する依頼に対応できる弁理士の量及び質を確保する。
- 更に高度な標準関連業務を弁理士に期待する企業は、標準化に係る資格を有する弁理士に依頼できる。

弁理士がそれぞれの資質に見合った標準関連業務を的確に遂行することによって、企業側の多様な期待に応えられるようになる。

⇒ 今後の課題a(スライド16参照)の解決に資する。

弁理士の活用を促し、産業界における標準化活動に関する人材不足の解消の一助となる。
特に、外部人材への依存度の高い中小企業は、安心して弁理士に依頼できるようになる。

4-2 必要となる対応策② ～弁理士法上の明文化～（1/3）

必要となる
対応策2

弁理士法上の明文化

標準関連業務を、弁理士業務として弁理士法に規定すべきではないか。

「必要となる対応策2」（弁理士法上の明文化）により期待される効果①

- 「弁理士」としての義務（秘密保持義務等）と責任（懲戒）の下で行わせることにより、依頼者の保護に資し、当該業務に対する需要の増大に対応する環境を整備することができる。

標準関連業務を通じて知り得た秘密の漏えいの抑止が期待できる。

⇒ 今後の課題b（スライド16参照）の解決に資する。

- 特許業務法人による業務が可能となる。

特許業務法人の場合、弁理士法に規定されていない業務は、法人として行うことができないと考えられる。一方、Connected Industriesの重要性が増大する中、標準化の範囲が分野横断的に広がってきている背景の下、異なる専門分野の専門家の集団として、特許業務法人が企業の標準化の支援の主体となる必要性が生じる可能性は高い。

企業は、分野横断的な標準関連業務についても、異なる技術分野の専門家を有する特許業務法人に、依頼できるようになる。

⇒ 今後の課題a（スライド16参照）の解決に資する。

弁理士・特許業務法人の活用を促し、産業界における標準化活動に関する人材不足の解消の一助となる。特に、外部人材への依存度の高い中小企業は、安心して弁理士・特許業務法人に依頼できるようになる。

4-2 必要となる対応策② ～弁理士法上の明文化～（2/3）

「必要となる対応策2」（弁理士法上の明文化）により期待される効果②

- 企業が標準関連業務について弁理士に依頼するに当たり、社内手続時に依頼先の妥当性を説明しやすくなる。
- 特許業務法人による業務が可能となる。

企業から標準関連業務に関する依頼を受ける弁理士の増加が期待できる。

標準関連業務に関する業務に携わりたいという弁理士のニーズに応える一助となる。

弁理士間で競争原理が働き、その結果、より質の高い業務が期待できるようになる。

4-2 必要となる対応策② ～弁理士法上の明文化～ (3/3)

- ▶ 弁理士に期待される標準関連業務のうち、「標準化を含めたオープン・クローズ戦略構築・管理（標準化の提案等）」、「規格提案の作成」及び「標準会議・コミュニティへの参加・交渉」は、弁理士法上に明確に位置付けされていない。
- ▶ これらの業務については、基本的に非弁理士にも知見を有する者がおり、当該業務を弁理士のみに法律上認めることは必ずしも適切ではないと考えられることから、専権業務とはせず、弁理士の標榜業務とすることが適切ではないか。
- ▶ それ以外の業務については、弁理士法第4条に規定された業務の範囲内であると考えられる。

標準化を含めたオープン・クローズ戦略構築・管理（標準化の提案等）

標準会議・コミュニティへの参加・交渉

規格提案の作成

弁理士法上に明確な位置付けなし



標榜業務として弁理士法に規定することが適切ではないか

標準化を意識した特許の取得

他社関連特許の調査

標準関連自社特許の棚卸し

特許の標準必須の判断

パテントプールへの標準必須特許の申請

現行の弁理士法第4条に規定された業務の範囲内