

# 海外研修制度について

会員 深見 久郎



## 要 約

日本のみならず、外国の知的財産制度にも通じた人材を育成することを目指して特許事務所を運営してきました。その過程で、当所の海外研修制度は、一定の役割を果たしてきたと思います。制度を定常的なものとするため、「研修の相互扶助」の考え方の浸透を図ってきました。研修参加者を周囲がサポートし、サポートを受けた者は、後に続く者を支援するという考え方です。これまでのところ、この相互扶助のサイクルをうまくまわせた結果、研修制度を定常化できたと思っています。

海外研修には、現地での講義内容の習得ということ以上の効果があるように思えます。多くの所員を海外研修に参加させることは、顧客の多様な要望に応えることにも繋がります。

## 目次

1. はじめに
2. 当所の海外研修制度
  - 2-1. 制度の概要
  - 2-2. 研修の相互扶助の考え方
3. 派遣先での活動
  - 3-1. 研修内容の例
  - 3-2. 講師
  - 3-3. 受講者
  - 3-4. 講義以外のアクティビティ
  - 3-5. 他の在外代理人との交流
4. 海外研修の効果
5. おわりに

## 1. はじめに

私は、企業での13年間の知的財産業務経験の後、昭和44年（1969年）の4月に深見特許事務所を設立して以来、特許、商標を含む知的財産全般にわたって、顧客の幅広いニーズに応えることが可能な事務所を作ることを目指して事務所を運営してきました。設立当初、私自身と事務担当秘書の2名で始めた事務所ですが、現在、総員230名を超え、うち弁理士70名を超えるようになりました。

事務所の成長の過程で、私は、一貫して人材育成を重視してきました。顧客のニーズに応えるためには、知財実務および英語力において相応の能力を備えた一定人数の人材を安定して備えた一定規模の事務所が必要であると考えてきたからです。

日本のみならず、外国の知的財産制度にも通じた人材を育成することを目指してきました。当所の人材育成において、海外研修制度は、一定の役割を果たしてきたと思います。今回、寄稿のご依頼を頂戴致しましたので、所内の海外研修参加者に改めてヒアリングを行ないました。その結果をここに報告させていただきます。

## 2. 当所の海外研修制度

### 2-1. 制度の概要

昭和60年（1985年）に、米国の法律事務所（Cushman, Darby & Cushman）が現地で開催する研修プログラムに、当所から初めて弁理士を派遣しました。それ以降、Birch, Stewart, Kolasch & Birch (US), Knobbe, Martens, Olson & Bear (US), Mewburn Ellis (GB), Oliff & Berridge (US), Practising Law Institute (US), University of Washington CASRIP (US) といった機関に、特許、商標合わせて延べ70名を超える弁理士を派遣しました。

現在、特許については、Birch, Stewart, Kolasch & Birch (US) が開催する「Summer Patent Seminar」(6月)、Mewburn Ellis (GB) が開催する「Course on European Patents」(6月)、Oliff & Berridge (US) が開催する「IP Training Institute」(10-11月)にほぼ毎年、各々若干名の弁理士を派遣しています。商標についても、Birch, Stewart, Kolasch & Birch (US) が開催する「U.S. Trademark Practice Seminar」(3月)

にはほぼ毎年弁理士を派遣しています。研修期間は、プログラムによって各々異なりますが、10日から1カ月程度です。

派遣する人員は、特許、商標ともに、外国の実務に関する能力や経験等を基に毎年選抜しています。現地での研修は英語で行なわれますが、語学留学のための派遣ではないので、現地で講義を聞いたりディスカッションに参加できる一定レベルの英語力は、当然の前提としています。参加者には、研修による最大の効果を得るために十分な事前準備が求められます。したがって、基本的には、1年前には参加者を決定し、本番までの間に十分な準備（語学、法制度等）をしてもらっています。

## 2-2. 研修の相互扶助の考え方

海外研修への所員の継続的な派遣を実現するため、私は、「研修の相互扶助の考え」を常に念頭においてきました。研修に参加する所員がその間業務を離れることについて、周囲がそれをカバーし、研修参加者はその恩恵の見返りに、研修で得たものを有形無形の財産として所内に残し、さらに、次の研修参加者のサポートにまわるという考え方です。ここで言う恩恵とは、事務所代表者からの恩恵ではなく、事務所を構成する全ての所員からの恩恵を意味します。たとえば、知的財産業務には、期限が付きものであり、ある弁理士を一定期間海外に派遣しようとする、必然的に、その弁理士が担当する事件について、周囲の者のサポートが必要になります。

一人一人の派遣期間は限定的でも、研修制度を定常的なものにするためには、研修の相互扶助の考え方を所内に浸透させ、このサイクルをうまくまわす必要があると考えてきました。そこで、当所から海外研修に参加する弁理士には、事務所のこの考え方を説明し、後に他の者のサポートに回ってもらうことについて理解してもらえるように努めています。また、研修参加者のみならず、折に触れ、研修の相互扶助の考え方を所員全員に対して説明し、理解と協力をお願いしています。

これまでのところ、この相互扶助のサイクルを事務所内でうまくまわすことができた結果として、研修制度を定常化させることができたと思っています。

## 3. 派遣先での活動

### 3-1. 研修内容の例<sup>(1)</sup>

研修参加者からの報告に基づき、Oliff & Berridge (US) が開催する「IP Training Institute」、Mewburn Ellis (GB) が開催する「Course on European Patents」、および Birch, Stewart, Kolasch & Birch (US) が開催する「U.S. Trademark Practice Seminar」について、ある年の研修内容を紹介します。

#### 3-1-1. Oliff & Berridge (US) の「IP Training Institute」

##### 3-1-1-1. 主なテーマ

- (1) 出願のドラフト
- (2) クレームドラフティング
- (3) 新規性（米国特許法 102 条）および非自明性（米国特許法 103 条）
- (4) 審査段階の戦略
- (5) 審査後の戦略（再発行、再審査など）
- (6) アトニー＝クライアント秘匿特権
- (7) 特許訴訟について

##### 3-1-1-2. 詳細

上記の各テーマについて、午前中は Oliff & Berridge のアトニーによる講義、午後は複数のグループに分かれてのディスカッションが行なわれます。グループディスカッションでは、午前中の講義の内容をふまえて、与えられた事例について各グループで明細書の一部やクレームをドラフトし、そのドラフトに対して講師がコメントします。

たとえば、出願のドラフトであれば、明細書の3要件（記述要件、実施可能要件、ベストモード要件）に留意しながら明細書の一部をドラフトしたり、発明の名称を付けます。クレームドラフティングに関する演習では、図面および特徴を記載した書面から、グループ単位でクレームを作成します。新規性や進歩性に関しては、指定された先行技術を回避し、非自明性欠如の拒絶を克服するためのクレーム補正案を作成します。審査段階の戦略についての演習では、クレームおよび先行技術文献が示され、審査促進、費用節減、禁反言の抑制、許可の可能性の観点から、審査官の認定に対する反論と、その反論に対する予想される審査官の応答と、再反論とをグループで検討します。審査後の戦略についての演習では、特許権に基づき権利行使

をしたクライアントが相手方から特許無効を主張され、アドバイスを求められたと仮定して、どのような提案をするかについて、グループで検討します。

また、Oliff & Berridge が普段から行なっているランチミーティングにも出席する機会も与えられます。

### 3-1-1-3. 特許商標庁、裁判所訪問

Oliff & Berridge は、米国特許商標庁（USPTO）のあるアレキサンドリアに位置しています。上記の講義やグループディスカッションの合間に、USPTO を訪問する機会もありました。また、裁判所での法廷傍聴の機会などもありました。



Oliff & Berridge 研修会場



USPTO 訪問の様子

## 3-1-2. Mewburn Ellis (GB) の「Course on European Patents」

### 3-1-2-1. 主なテーマ

- (1) EPC の概観
- (2) 優先権・新規性
- (3) 進歩性
- (4) 特許性のある主題
- (5) クレーム解釈
- (6) 出願書類の起案
- (7) イギリスおよび欧州における特許権行使
- (8) 異議申し立て：法律、手続きおよび実務
- (9) 異議申し立てケーススタディ

### 3-1-2-2. 詳細

上記の各テーマについて、Mewburn Ellis のアトニーによる講義およびディスカッションが行なわれます。講義内容は欧州特許に関するものですが、時折、イギリスやドイツの制度との対比で説明されることもあります。異議申し立てのケーススタディについては、受講者が「申立人」と「特許権者」の2つのチームに分けられ、午前中に各チームに分かれて戦略を議論し、午後には、Mewburn Ellis のアトニーが議長となり、2チームが対峙して模擬的な口頭審理が行なわれます。

講義資料の多くは電子データで提供され、受講者は、持参したノートパソコン等で資料を閲覧しながら講義を受けるというスタイルが採られています。

上記以外にも、ランチセミナーとして、希望者には意匠や商標の講義も行なってくれます。

Mewburn Ellis のロンドンオフィス、ブリストルオフィス（イギリス）での講義の後、ドイツのミュンヘンに移動し、欧州特許庁（EPO）で異議申し立て事件の口頭審理を傍聴する機会もあります。



Mewburn Ellis 研修会場



EPO（ミュンヘン）建物外観

### 3-1-3. Birch, Stewart, Kolasch & Birch (以下、BSKBと略す) (US) の「U.S. Trademark Practice Seminar」

#### 3-1-3-1. 主なテーマ

- (1) アメリカ商標法の全体的概要
- (2) 商標の類否, 商品・役務の類否の考え方
- (3) 出願手続きの概要と流れ
- (4) 登録後の商標権の維持 (8条宣誓, 15条宣誓)
- (5) 商標権侵害訴訟
- (6) ライセンス
- (7) 譲渡
- (8) ドメインネームの保護
- (9) 地理的表示の保護

#### 3-1-3-2. 詳細

上記の各テーマについて、BSKBのアトニーによる講義が行なわれます。聴講生からの質問は随時可能で、特にアメリカ商標法特有の制度 (使用宣誓書等) については活発な質問、ディスカッションが行なわれます。

講義資料は、事前に配布されるテキスト (約300頁, ハードカバーで製本されたもの) に加え、講義ごとにパワーポイント資料などが配布され、充実しています。

約1週間の講義の合間に、USPTOを訪問する機会があり、アメリカ商標出願の審査の現状等について審査官から直接話を聞くことができます。

聴講者は年度により異なると思いますが、約20~30人ほどで多すぎず少なすぎず、アットホームな雰囲気です。聴講者の出身国は多岐に亘り、アメリカはもとより、欧州各国、アジア各国、南米各国等さまざまな国と地域から参加しています。これら聴講生同士の交流により、国際的な商標の情勢を伺い知ることができます。

アメリカ商標法は使用主義を徹底していることから、特に日本など登録主義を採用している国の出身者にとっては馴染みにくい制度が多くあります。BSKBの本研修は、アメリカ商標法の入門編という位置づけであり、これからアメリカ商標法を学ぶ者にとって貴重な研修と言えると思います。

#### 3-2. 講師

各事務所のアトニーが講師となってくれます。事務所のパートナークラスが担当することもあれば、比

較的若手のアトニーが講義し、ベテランがサポートする場合があります。経験豊富なパートナークラスの講義も非常に有益ですが、現在進行形で多くの実務をこなしている若手のアトニーの話を通じて直接きいたり議論したりする機会も、研修参加者にとって貴重な経験になっているように思います。

#### 3-3. 受講者

日本のみならず外国からも受講者がやってきます。20年ほど前、受講者の多くが日本人という時代もありましたが、研修参加者からの報告によれば、近年、韓国、中国に加えて、その他の新興国からの受講者も増えてきているようです。

日本からの受講者は、特許事務所の弁理士、企業の知的財産部に大別されます。外国からの受講者も同様ですが、たとえば、新興国の特許庁の審査官が来ていたということもありました。研修参加者にとっては、個人的なネットワークの広がりにも役立っているようです。

参加人数は、各プログラムによって異なりますが、15人~60人くらいです。

#### 3-4. 講義以外のアクティビティ

講義終了後、受け入れ先の各事務所がイベントを開催してくれることもあります。たとえば、オフィスのある街の市内観光、受け入れ先事務所のアトニーを交えた食事会、休日には近郊へのツアーを企画してくれたり、ホームパーティーに招いてくれたりする場合があります。リラックスした状態で現地のアトニーと交流できる状況は、研修参加者にとってとても有益なことです。研修参加者の中には、現地に赴くのが初めてという者もおりますので、その意味でもよい経験になります。

また、事務所内を案内 (オフィス・ツアー) してくれたり、事務所の運営方針 (たとえばペーパーレス化等) を紹介してくれたりする機会もあります。

#### 3-5. 他在外代理人との交流

研修参加者が希望すれば、研修受け入れ先の事務所以外であって、当所と交流のある他の事務所を研修期間中の空き時間に訪問する機会を設けるようにしています。現地で色々な人と会い、色々な事務所を見ることが、海外派遣の大きな目的の1つだと思います。

#### 4. 海外研修の効果

海外研修の主たる目的は、海外知的財産制度の学習にありますから、講義内容をきっちりとして習得し、以後の実務に繋げることが研修参加者に求められることは言うまでもありません。

また、毎年誰かが現地へ赴くことで、現地の最新情報を得やすくなります。

しかし、単に講義で得る知識や情報以上の効果として、現地の雰囲気を感じ、各自が肌で感じたことをその後の研鑽に繋げてもらうことを私は研修参加者に期待しています。

新興国はともかくとして、米国や欧州については、今日、日本に居ながらにして、早い段階で正確な情報を得ることが可能になりました。その意味においては、わざわざ米国や欧州に人を派遣しなくてもよくなったのかもしれませんが。

しかし、実際に現地でアトニーの講義を受け、自ら考えて質問し、ディスカッションをすることで、多くの研修参加者は、日本に帰ってからも、以前に増して在外代理人と密にコンタクトを取ろうとするようになります。

実際に行ってみなければ、現地の雰囲気を感じることができません。たとえ短期間でも現地に行けば、研修受け入れ先以外の在外代理人を含め、多くの人と会うことで、日本との考え方や雰囲気の違いを実感することができます。たとえば、Oliff & Berridge のランチミーティングでは、若手のアトニーが行なうプレゼンテーションの間に、聴衆のアトニーが次々と割って入って発言していた（日本では、プレゼン終了まで待ってから質問することが多い）のが研修参加者にとって印象的であったようです。

在外代理人と密にコンタクトを取ったり、在外事務所の雰囲気を肌で感じたりすることは、その後の実務において、顧客のニーズにより的確に応えることにも繋がります。

もっと具体的に後の実務に繋がることもあります。ある研修参加者は、研修期間中に自らが担当する案件の審査官インタビューの機会があり、在外代理人とともにインタビューに出席しました。このような経験も、その後の実務における積極的かつ的確な提案に繋がります。

また、他の者は、研修の際に EPO 異議事件の口頭審理を傍聴した経験から、その後、自ら担当する事件で、顧客に対し口頭審理への出席や在外代理人との事

前打ち合わせ（作戦会議）を提案し、自分自身もミュンヘンまで同行してサポートしました。

「現場を見る」というのは、何物にも代えがたい経験です。その意味で、海外研修への弁理士の派遣には、単に講義を受けるということ以上の効果が期待できます。

研修受け入れ先の在外代理人のみならず、日本および外国からの受講者からも学ぶことが多くあります。日本企業の知的財産部に所属されている受講者からは、最新の顧客ニーズを直接学ぶことができます。日本の弁理士からは、他の特許事務所の雰囲気や運営方針を知ることができます。新興国の研修参加者からは、情報が得にくい国や地域の最新動向についての話を聞くことができます。こういった人々とバラバラに会うのではなく、皆が一堂に会した場に参加することに大きな意味があります。

学術的な世界には、学会があります。規模や性質が全く異なるので単純に対比することは適切でないかもしれませんが、在外代理人が主催する海外研修に弁理士が参加することは、大学の先生方や学生が学会の国際会議に出席して経験を積み、国際感覚を身につけ、国際的な人脈を広げることに通じる部分もあると思います。

#### 5. おわりに

これまで、米国と欧州に弁理士を派遣してきました。米国や欧州への派遣は、今後も同様に続け、必要に応じて拡充をはかるつもりです。

近年、BRICs やその他の新興国への出願が以前にも増して重視されつつあり、最新の実務情報を提供することが特許事務所に求められています。当所でも、これまでに構築した在外代理人とのネットワークを活用して、新興国に関する情報収集の強化に努めています。

こういった新興国についても、今後、何らかの形で「現場を見せる」という経験を積ませることが、より一層重要になってくるかもしれません。これまで上手くまわしてきた研修の相互扶助のサイクルを生かしながら、一方で、これまでの枠組みに捕われずに海外への弁理士の派遣を推進していきたいと考えています。

#### 注

(1)ここに示すものは過去の研修内容です。研修内容は毎年更新されているので、現在は変更されている部分もありますし、今後に変更されるでしょう。

(原稿受領 2013. 5. 31)