

園田・小林特許業務法人

🌐 <http://www.patents.jp/ja/> ✉ mailbox@patents.jp

〒160-0434 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル34階
TEL: 03-5339-1093 / FAX: 03-5339-1094



園田吉隆 弁理士

富樫義孝 弁理士

石岡利康 弁理士



藤井亮 弁理士

朱振霞 中国弁理士

ナタリー・クリック 豪州弁護士

海外企業の厳しい要望に応え続けてきた実績を国内企業にも提供

海外企業が日本の代理人に求めてくるものは“特許”という名の、“ビジネスツールの創造”だった。「日本企業の特許出願は、それが権利化されることよりも、まず出願することに主眼が置かれていた時代がありました。しかし、我々の主要なクライアントである海外企業は常に“出願するからには必ず特許を取得する、取った権利は行使する、そのために依頼している”という姿勢であり、権利化できないことや、権利行使に適さない狭い権利を取ることは許されませんでした。“受任したからには必ず最大限に広い権利を特許化する”ということを常に意識しながらクライアントの要望に応じてきた経験は、わが国の企業が海外で特許を取得し事業を展開していく際にも役立つはずであると考えています」。園田・小林特許業務法人の代表パートナーを務める園田吉隆弁理士は、海外企業とのこれまでのやり取りを振り返る。

近年、国内企業を主要なクライアントとして日々の業務に取り組む富樫義孝弁理士も「数か国の企業に関係する、不正競争防止法に係る侵害訴訟も絡めた特許権侵害訴訟などの経験を通じて、グローバルにも通用するスピードと、判断力が培われました。当事務所に

ご依頼をいただいている国内クライアントからは“これまで依頼してきた特許事務所とはひと味もふた味も違う”という感想をいただいています」と語る。

技術力と英語力

スピード、分析力そして結果を重視する海外のクライアントの要望に応え続けることができたのはひとえに人材である。同事務所では、外国で仕事をした経験、外資系企業に在籍した経験を重視するとともに、国内外の大学院で博士号を取得した人材を数多く採用している。

「弁理士の多くが博士号を取得しています。博士号を取得したという事実が直接、業務に役立つというわけではありませんが、当事務所がいかに技術面での能力を重視しているかがわかるかと思います。我々が日々接するクライアントは第一線で研究に心血を注ぐ研究者です。研究者に、ストレスを感じることなく技術的主張をしていただくには、我々にも相応の知識と理解力が求められます。研究者は弁理士に対し、往々にして“自身の技術を正しく理解するだけの基礎知識がない”という不満を持っています。博士号を取得し、第一線の研究者でもあった経験を持つ当事務所の弁理士たちは、その不満を解消したいと常に考えています」。博士（薬学）である石岡利康弁理士は、同事務

所でのやりがいをこのように話す。

同事務所では、どのような案件であっても必ず、発明を技術的に真に理解した上で、取り組むことを第一としている。さまざまな分野を一人の弁理士に担当させる特許事務所が多い中で、各弁理士が専門性の高い技術的分野の案件を取り扱うように担当を決めており、該当分野に専門知識のある弁理士がいない場合には依頼を断ることもあるという。

また、在籍する弁理士や技術者の全員が、法律と技術の議論に十分なレベルで英語を使いこなす。

「日常会話ではなく法律と技術の分野で、些細な言い間違いすら許されない環境にあって、それに対応するレベルで英語を使える“技術者”は希少な存在です。一般的な特許事務所では、いわゆる“外内”と“内外”、“内内”の担当者は別々です。内内の案件であれば英語力は必要ないので、英語力があるのなら外内や内外の案件を担当するのが普通でしょう。しかし、当事務所に英語ができない弁理士はいません。国内クライアント対応と、海外への出願業務を段階によって分ける必要もなく、案件を一番把握している人間が一人で最後まで担当するのは当たり前のことであるとも言えます」。藤井亮弁理士はこのように語る。

同事務所では、国内発の発明について国内・海外で権利化を目指す際、同一の技術者が国内外の権利化を一貫して担当する「一貫担当制」を敷いている。明細書を起案した時点からその発明と背景を熟知した技術者が国内外の権利化にあたることのできるなどの強みがあるものの、弁理士や技術者には、国内だけでなく海外での権利化を熟知していなければならないという負担がかかる。多くの強みがあるにも関わらず一般に

はあまり採用されていない一貫担当制は、全ての弁理士や技術者が当然のように海外の事情に通じているからこそ可能な対応である。

ビジネス文化を熟知した上での海外情報の提供

日本人スタッフの海外事情の習熟度の高さに加え、外国人スタッフの日本のビジネス文化に対する理解度も高い。同事務所には現在、9つの国籍を持ち、日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、ウズベキスタン語という7つの言語を母国語とするスタッフのほか、各国の弁護士や弁理士の資格を有するスタッフが在籍する。ポール渡慶次氏はカリフォルニア州弁護士、朱振霞氏は中国弁理士、ナタリー・クリック氏は豪州弁護士の資格を持つ。

「米国では民事分野での訴訟弁護士として活動してきました。最近では化学系の案件に携わることが多いのですが、取り扱う技術分野は特に限定せず、さまざまな分野の法律問題に対応できると考えています」（ポール渡慶次カリフォルニア州弁護士）

「中国国内では大手法律事務所の知財部門で勤務してきました。中国の知的財産制度と有機化学の知識を活かして、現在は中国関連業務を主に担当しています」（朱振霞中国弁理士）

「オーストラリアでは事務弁護士として商業訴訟の分野で活動してきました。英米法系の法律や西洋文化についての知見を活かし、顧客との国際関係や事業開発のアシストを得意としています」（ナタリー・クリック豪州弁護士）

彼らのような外国人スタッフは、もちろんその知識



ポール渡慶次 カリフォルニア州弁護士

棚野有美子

ニコール・ビグラ

を活かし、国内外での特許出願・訴訟業務をアシストする業務にも関わるが、コミュニケーターとしての存在意義がより大きいという。海外企業に対しては日本国内の事情、国内企業に対しては海外の事情を、それぞれの母国の法律に照らして、母国語で説明するよう心がける。国際性とは、他国の文化を理解した上で自国を再認識し、その認識に基づいて行動できることだと考えている。海外の特許事務所や代理人と協働する機会も多いが、出願依頼を交換することで相互に依存する関係ではなく、専門家としての信頼性に基づく独立した友好関係を築いており、さらには、各案件の事情、例えば「この分野で最も信頼できる代理人」「予算の範囲の権利化」「日本語対応を希望」「特許査定率を重視」「広い権利を重視」といった、クライアントそれぞれに応じた最適な代理人を選択できるのも、相互依存しない関係によるものである。

弁理士が自身の役割に注力するために

弁理士の仕事は技術と法律の知識を活かすこと、外国人スタッフの仕事は技術／法律に関する知識とともに海外情勢に関する知識を活かすこと。役割分担を明確にすることで一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮し、それが事務所全体のクオリティの向上につながるが、それらを統合するのが棚野有美子氏とニコール・ビグラ氏の仕事である。

「弁理士が担当する業務は、ひと言で言えば特許庁に提出する書類を作成することですが、事務手続であったり翻訳であったり、それに付随する業務が大量にあります。ただ、それらは必ずしも技術に関して豊富な知識を持つ弁理士が担当しなければならない業務で

はなく、必ずしも弁理士が得意な仕事でもありません。弁理士でなければならない業務、得意な業務に、弁理士たちがいかに集中できるかを考え、それを実現できる環境を整えることに気を配っています」(棚野氏)

「特許に関する業務は1日、数時間の差が大きく物を言うため、期限に対する間違いなどは絶対に許されません。また、法改正に伴う些細なニュアンスの変更なども正確に伝える必要があります。私はスイスの大手投資銀行でのマネジメント業務などを経験し、日本語と英語に加え、ドイツ語、フランス語を理解しています。海外のクライアントが日本でビジネスを進める際にも、コミュニケーションによる問題を最小限に抑えることが私の仕事です」(ビグラ氏)

各国での“園田・小林”クオリティの提供

グローバル化が進展する中で、特許戦略においても新たな動きが起きている。日本企業は国内での日本企業との競争を中心に特許戦略を考えてきたが、生産や研究開発の場を海外、特に新興国へ移すことによって外地での外国企業との競争に留意する必要が生じてきている。こうした背景を踏まえ、これまで特許出願件数の上位を占めてきた日本及び米国、欧州に加え、アジア各国での特許取得がウェイトを増しているが、今なお、日本は先進的な特許制度を有する点で、アジアにおいて主導的な地位にある。日本、そして日本企業は、環境が変わっていく中でこの主導的な立場を利用していかなければならない。

「我々が新興国における特許出願手続などのハブとしての役割を担っていきたくと考えています。新興国

ハブサービスの提供国(地域)



の特許事務所などの仕事の信頼感は、我々の基準と比較して十分ではないという意見を従来のクライアントから受けています。そこで、我々がこれまで蓄積してきた手法、仕事の質に対する考え方を、提携しているさまざまな国の特許事務所にも理解してもらい、我々が自信を持って代理してもらえる環境づくりを進めています。これは見方を変えれば、それまで現地の慣習に則って業務を進めてきた現地の特許事務所などに対し、我々の価値観を押し付けることでもあります。しかし、何よりも質を重視することにこだわり続けてきた結果、国内外を問わずクライアントの信頼を勝ち取ってきた実績がありますし、提携している現地の特許事務所などと信頼関係を築いてきたため、彼らも賛同してくれています。我々に依頼していただければ、どの国での手続においても“園田・小林”クオリティを提供できる体制を整えています」(園田弁理士)

「また、我々がクライアントの知財部そのものとなる“IPアウトソーシング”サービスを進めています。大企業だけでなく、国内外の中小企業もこれからは海外で特許を取得し、ビジネスを拡大していかなければなりません。特許を取得するための一連の手続を取っても、国ごとに制度が大きく異なり、しかも頻繁に制度が改正されますので、多くの出願人にとっては各国制度に応じた管理が大きな負担になるというのが実情です。そこで、今までは各社が社内で行っていた管理業務を我々が代理することで、依頼者には、あらゆる国での特許取得をあたかも一つの国での手続のように、同一の品質で実現するサービスを提供したいと考えています。既に海外の企業からも問い合わせを受けており、具体的に動き始めています」(ビグラ氏)

Profile

- 園田吉隆 弁理士**
東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了(工学博士)。非線形系における非定常振動問題の研究で東京大学から博士号取得。博士号取得後、フランス原子力原子力研究所、日立製作所原子力開発部の研究者を経て1987年より知的財産の分野に。電気・機械分野の発明を担当。企業秘密及びライセンス交渉及び訴訟も数多く手がける。国内外で多くのセミナーを提供。
- 富樫義孝 弁理士**
東京理科大学工学部電気工学科卒業。大手日系非鉄金属メーカーでフレキシブルプリント基板の開発設計、大手外資系半導体メーカーで半導体の技術営業を経て2004年に知財業界に入り、2009年より弁理士。多くの特許出願業務を担当し、現在では、侵害訴訟や不正競争防止法における訴訟などにも活躍の場を広げている。第一種電気通信主任技術者。
- 石岡利康 弁理士・薬剤師**
東京大学大学院薬学系研究科生命薬学専攻博士課程修了。博士(薬学)。修士課程では医薬化学・有機化学、博士課程では分子生物学・細胞生物学・生化学を専攻。博士課程修了後、東京大学分子細胞生物学研究所細胞増殖研究分野で研究に従事。2006年に同事務所に入所以来、薬学に関する幅広い知識により、世界的な大企業を含む国内外企業の特許出願、無効審判・訴訟、鑑定、特許調査、特許マップ作成、ライセンス交渉など多方面を担当。特許権存続期間の延長登録に関する豊富な経験・知識を有する。
- 藤井亮 弁理士**
東京大学理学系研究科物理学専攻修了。博士(理学)。専攻は理論物理、数値計算。国内外の研究所等にてポスドク研究員を経て、情報系ベンチャー企業にて製造業向けシステム・ソフト開発等に携わる。専門は物理、機械、情報処理。
- 朱振霞 中国弁理士**
中国北京市出身。お茶の水女子大学大学院博士課程修了。博士(理学)。大学卒業後に来日。お茶の水女子大学で博士号を取得後、東海大学において研究員として勤務。専門分野は理論化学及び計算化学。その後、北京の中国大手法律事務所での知財部門において勤務。中国知財制度に精通。同事務所では、中国関連業務を担当。
- ナタリー・クリック 豪州弁理士**
クイーンズランド工科大学法律実務修士。豪州クイーンズランド工科大学で法律及び環境科学の学位を取得。豪州では事務弁理士として商業訴訟の分野で活躍。法律や西洋文化についての知見を活かし、顧客との国際関係や事業開発を得意とする。欧州、米国、日本間における知的財産の比較法にも詳しい。
- ポール渡慶次 カリフォルニア州弁理士**
カリフォルニア大学バークレー校、ハーバード大学ロー・スクール卒業(J.D.)。米国では民事訴訟弁理士として活躍。現在もカリフォルニア州での法曹活動を許されている。終局的審理前の申立から実際の審理に至るまで、州立裁判所、連邦裁判所の両方における訴訟で成果を挙げた実績を持つ。米国での訴訟を抱える日本顧客に助言を行ってきた豊富な経験を活かし、国境を越える課題の克服をアシストする。
- 棚野有美子**
上智大学外国語学部英語学科卒業。在学中、California State Univ. Fresnoに留学。英語講師、翻訳者などを経て、当事務所入所。
- ニコール・ビグラ**
チューリッヒ大学(スイス)文学部東洋学科日本学部・金融歴史学部卒業。卒業後、スイスの大手投資銀行にてマネジメント補佐業務に従事。2013年に同事務所に入所。ドイツ語、英語、日本語、フランス語に堪能。

Data

- ◆ 所属弁理士・弁理士数
84名(うち日本弁理士17名、米国弁理士1名、中国弁理士1名、豪州弁理士1名)(2016年11月現在)
- ◆ 沿革
1998年3月創立