

9 知的財産専門サービスに関する調査研究

「知恵の時代」と言われる21世紀を迎えるにあたり、知的財産専門サービスに対する顧客ニーズは、今後ますます複雑化・多様化していくことが考えられる。このような認識のもと、本調査研究では、欧米主要国の特許・法律事務所の実態および弁理士制度について調査するとともに、国内の知的財産専門サービスの現状および産業界のニーズ等の調査も行い、21世紀の知的財産専門サービスのあり方について調査研究を行った。

今後のニーズに十分対応していくためには、知的財産専門サービス提供の中核を担う弁理士の量的拡大が可能となるよう弁理士試験制度の抜本的な改革が必要である。また、業務の対象を工業所有権四法に限定せず、実態上関連性の深い不正競争防止法、著作権法等にまで拡大することが望ましい。

弁理士の業務範囲については、基本的に各国とも変わらないが、事務所の法人化を認めていないのは日本だけである。弁理士資格取得後の研修は、ドイツにおいてのみ、3年間の必須研修が課せられている。

I 21世紀の知的財産専門サービスのあり方

1 はじめに

情報サービスや知識が大きな付加価値を産み出す「知恵の時代」を迎え、創造された技術を経済的価値を産み出す「知的財産」として明確に位置付け、権利の活用を図ることにより投下資本を回収するとともに、利益を確保し、さらには、次の新たな創造を産み出す資産とする、いわゆる知的財産の「創造」「権利設定」「権利活用」という知的創造サイクルが円滑に行われるような仕組みを作り上げることが重要である。

我が国においても、プロパテント政策のもとで「広く、強く、早い保護」を目的とした損害賠償法制を中心とした特許法の見直しや、大学等の技術移転促進による特許流通の整備等に取り組んできたが、今後は、以下の課題に重点的に取り組むことが必要である。

- ① 知的財産の活用を可能とする市場の整備
- ② 人的インフラとしての知的財産専門サービスの充実・強化
- ③ 迅速かつ利用しやすい紛争処理制度の実現

本調査研究では、「人的インフラとしての知的財産専門サービスの充実・強化」及び「迅速かつ利用しやすい紛争処理制度の実現」について検討した。

2 知的財産専門サービスの充実・強化

(1) 知的財産専門サービスの量的拡大

① 弁理士試験・研修のあり方

今後のニーズに対応した十分な量的拡大が可能となるように、弁理士試験制度の抜本的な改革が必要不可欠である。

基本的には、受験者の過度な負担を軽減するため、試験構造の簡素・合理化を図るべきである。その際、弁理士として必要な権利・出願・活用に関する必要最小限の資質の考

査、国際的な弁理士資格の均等性の確保等の観点を踏まえ、技術、法律のバランスのとれた素養が適切に評価され得るような試験科目のあり方を検討するとともに、合格基準の明確化等による試験の透明性の確保といった措置を検討することが求められる。

弁理士の大幅増員が質的低下を招かないように義務化を含めた研修機能の強化を行うべきであるとの意見もあるが、弁理士会の自主研修の強化、開放的な研修ネットワークの整備等弁理士の自己研鑽努力をサポートし得る環境整備を行った上で、今後、ユーザーニーズ、試験制度改革の影響等を十分踏まえて検討していくべきである。

② 技術系出身者が法曹資格を取得することを容易にする法曹養成のあり方

我が国においても、技術的知見・素養を有する法律専門家に対するニーズは、知的財産の企業戦略における重要性の高まりに応じて、今後、ますます強まっていくことが予想される。現在、司法制度改革の中で、法曹養成のあり方が大学関係者等を巻き込んで幅広く議論がなされつつあるが、多様な学問的背景を有する者が法曹資格を取得することが容易となるような制度改革が強く期待される。

さらに、現在は研修対象者を特許庁の審査官・審判官等の職員としている、工業所有権研修所についても、審査官・審判官と弁理士等知的財産関係者、裁判官との合同研修を実施する等、高度な資質を有する人材を幅広く養成することを検討すべきである。

(2) 資格者の業務規制及び競争制限規制の緩和

① 弁理士の業務範囲

これまで法務サービスは、弁護士以外の資格者は、資格試験による一定の質を確保した専門家がそれぞれの法的業務範囲に限定してサービスを提供してきている。しかし、知的財産に関する法務サービスに対する需要が増大、多様化する中

で、産業界等のユーザーサイドは、ユーザーの自己決定責任を前提とする多様なサービスの提供や、この分野への競争原理の導入の促進を強く求めつつある。

弁理士業務については、これまで法律上、工業所有権四法の出願関連業務を中心とする規定しかなかったが、ユーザーニーズに対応し、技術と法律の専門家としての弁理士の能力を生かした多様な法務サービスを提供するとの観点から、通常の契約代理業務（契約交渉代行、契約書の作成、相談を含む）等弁理士が実際に提供しているサービスについて、弁理士法上も弁理士の名において行うことができる業務として明確化すべきである。さらに、業務の対象を工業所有権に限定せず、実態上関連性の深い不正競争防止法、著作物、植物品種、半導体集積回路配置等関連法規まで拡大することが望ましい。

紛争解決の手段としての契約・裁判外紛争処理手続（仲裁・調停・和解）の代理業務や侵害訴訟代理業務については、上記の観点から弁理士の関与を求める声も強くなっており、この点については後述のとおり、さまざまな議論が生じている。

弁理士が紛争解決の手段としての契約代理業務を行うことについては、公正な慣行が確立していない知的財産分野における紛争の実態、弁理士の法律事務への関与の現状、ユーザー側の真のニーズ、弁理士資格の取得には民事実体法は必須科目ではなく、十分な研修も行われていないこと等を考慮すれば、弁理士が内容の複雑な将来の紛争を考慮した契約に関与することの弊害は大きく、弁理士の活動範囲の拡大については、警告状の送付・工業所有権に関する法律相談・鑑定・取引の媒介等に留めるべきとする否定的な議論もあった。

この紛争解決の手段としての契約は、通常、紛争当事者が交渉の結果、和解に至り、その場合に締結されるケースが大半を占めており、裁判外紛争処理の手段である和解の代理ができるかという問題と実質的に同一であると考えられることから、その論点において議論することとなった。なお、ここで議論されている契約代理その他の業務は、弁理士の業務として弁理士法上に位置付けたとしても、弁理士の独占業務の対象となるものではない。

② 弁理士事務所の経営体制

専門的で多様なサービスを提供できる法人が望ましいとの観点から、現段階においては、事業の継続性を確保するため、監査法人形式と同様の法人＝「特許法人」（仮称）の設立を認めることが適切である。

「総合的法律・経済事務所」については、現状においても、個人事務所の協力・提携レベルでの開設は基本的可能である。ただし、今後、中長期的には、多様なプロフェッションを抱えて企業のあらゆるニーズに全世界的に応えようとする

欧米の大規模事務所との競争を控え、異なる資格者が収支等まで共同の総合事務所を経営できることまで見据えて、異なる士業資格者が対等な立場で経営に参加し得る体制を整備することも必要であろう。

このため、弁理士事務所の法人化についても、社員のうち弁理士は過半数でよいこととし、弁護士・会計士等の有資格者の参加を認めることも選択肢となり得るが、弁護士等の他資格者が社員（所有者）として参加すること等が許容されることが収支共同の総合事務所の実現のための条件となる。

したがって、このような有資格者間の相互協力の早期実現に向けて、関係者が法人化とともに積極的に取り組むことが期待される。

複数事務所については、業界の寡占化を進め、零細事務所経営を圧迫するとの議論があるが、各地域の中小企業やベンチャー企業に柔軟なサービス提供ができ、弁理士の地域的偏在の是正、東京と地方とのネットワーク化の推進に資すると考えられることから、複数事務所についても認容すべきである。

なお、全国における弁理士サービスの提供を図っていくとの観点からは、支所には弁理士の常駐を義務付けるべきである。

前述のように、現在の弁理士事務所の実態を前提とする限りは、監査法人形式で十分対応可能であるとしても、今後、弁理士事務所の大規模化が進めば、この法人形式で対応できるかどうか問題となろう。社員へのMBA取得者等の経営専門家の参加や有限責任制の導入等、法人の大規模化に対応した適切な法人類型のあり方についても、他士業における検討と連携しつつ、将来的な法人形式の追加も含めて検討すべきである。

③ 広告制限・標準報酬額表のあり方

一般に広告は、事業者が自己の供給する商品またはサービスに対する消費者の需要を喚起する重要な競争手段の一つであるとともに、消費者にとっても商品またはサービスの適切な選択を行う上での重要な情報となるものである。この観点から、広告は、サービス利用者の適切な選択に資するため原則自由とし、広報・情報開示の具体的な基準づくりを進め、規制は、虚偽・誇大広告等必要最低限とすべきである。

また、サービス利用者への情報の提供という観点からは、事業者自身の広告による情報提供手段とは別に、弁理士会による公平かつ適切な情報提供体制を構築することも必要である。

報酬額表は、料金の目安として、サービス利用者に対する情報提供の意味がある一方、それが確定額として運用されるおそれもあり、そのような疑念が払拭されるような形態の方向で見直すべきである。

(3) 弁理士等の自主活動の拡大

弁理士資格を有する者は、弁理士登録をし、かつ、弁理

士会に入会しなければ弁理士として業務を行うことができないとされている。この強制加入制度の本来の趣旨は、弁理士は国から一定の独占業務を付与された資格であり、本来、弁理士の監督はこの制度を創設した国が行うべきであるが、行政のスリム化、効率化の観点から、資格者の団体をして登録業務を行わせているものと考えられる。

強制加入制度については、

- ・弁理士の品位の保持や業務の適正化のためには、自治組織である会による指導・監督が必要である
- ・弁理士の資質の向上のためには、会による研修制度・情報提供の充実が不可欠

等、是認する意見もある。

他方、

- ・弁理士の自由な競争の促進を阻害する
- ・米国、イギリス、韓国では職能団体への加入を義務付けていない

等、疑問を呈する意見もある。

強制加入制度については、以上のように制度のメリット・デメリットの両面があるのは事実であるが、当面、いわば負の部分である競争制限的な規約・慣行について徹底的に見直しを図るとともに、会の運営が恣意的なものとならないように、オンブズマン・外部監査役等の導入を検討することによって、メリットを生かしつつ、弁理士制度の機能強化を図っていくことが適切であると考えられる。

ただし、強制加入制度のあり方自体についても、今後の弁理士数の増加、各国の動向、他土業の動向を十分踏まえつつ、競争政策の視点に立った不断の検証、見直しが必要であると考えられる。

このため、弁理士会の自治統制機能を高めるために、国による最終的な監督は維持しつつも、可能な範囲で弁理士の監督権限の弁理士会への分配を検討すべきである。また、現在の弁理士会則を精査し、本来の会則の目的に照らして必要な事項のみを会則として定める等により主務大臣による認可事項と報告事項とを峻別し、行政の事前関与の簡素化を図ることも検討すべきである。

3 迅速かつ利用しやすい紛争処理のあり方

(1) 紛争の増加に対応した裁判体制の充実・強化の要望

現在の知的財産訴訟に対応しうる体制の整備が急ピッチに進められてきたが、今後、知的財産マーケットの拡大に伴う訴訟件数の更なる増加や、バイオ、金融工学等の最先端技術に関連する訴訟に対応していくためには、諸施策を引き続き推進（知的財産専門部の質的・量的充実や知的財産担当裁判官の積極的育成、技術専門家の活用）していくことが重要である。

(2) 知的財産訴訟を扱う弁護士増加、弁理士の活動範囲の明確化

ユーザーサイドには、侵害訴訟における代理人活動を担う知的財産専門の弁護士の増加を望む声が非常に強い。また、弁理士には、現行弁理士法上、訴訟当事者または訴訟代理人とともに出頭して陳述を行う法廷陳述権が規定されているのみであり、訴訟手続の中でいかなる行為が可能か明らかではないため、現実の訴訟において準備書面の作成等訴訟業務の大半に弁理士が関与しているにもかかわらず、和解手続、証人尋問などについて裁判所毎にその取り扱いが異なり、弁理士が関与できない場合が生じているという指摘がある。この点については、民事訴訟法上の補佐人の概念とほぼ同一であり、確認規定は必要ないとの少数意見もあったが、こうした事態を改善するため、裁判官の訴訟指揮権を制約することのないよう、また、民事訴訟法等への影響にも配慮しつつ、弁理士が訴訟において行い得る権能を法律上明確化することを検討すべきである。

(3) 今後の検討課題

一 弁理士に対する侵害訴訟代理権の付与一

紛争処理を最終的に担保する侵害訴訟において、弁理士は法廷陳述を行うことができる権能に基づき侵害訴訟の約7割に関与しているが、実態上は、技術と法律の専門家として、技術的説明や権利範囲に関する法廷陳述のみならず、証拠調べや準備書面の作成、裁判上の和解交渉まで、訴訟代理人である弁護士とともに行っているケースも多い。

こうした実態を踏まえた上で、知的財産紛争の早期解決を図るためにも、弁理士に侵害訴訟代理権を付与することを検討すべきではないかとの議論がある。この問題については、弁理士の侵害訴訟代理権を肯定する立場と否定する立場とからのさまざまな議論があったが、訴訟代理を行うために必要な試験・研修を修了し、かつ厳格な職業倫理と規律が適用されている者に対しては、訴訟代理権を付与することを検討すべきとの基本的方向性についてはほぼ意見の一致を見たものの、弁理士に対して侵害訴訟代理権を付与すべきかどうかについては、更に検討するべきとの意見が有力であった。

II 各国の弁理士制度

1 調査の目的

我が国の知的財産専門サービスのあり方の参考とすべく、米国、英国、フランス、ドイツ、欧州に関し、弁理士制度の現状を調査した。

2 調査結果

(1) 米国弁理士制度

(i) 法律事務所の経営形態

① 概要

米国では、各州ごとに法律が異なるため、法律事務所の経営形態も州ごとに異なる。ここでは、各州を先導するニューヨーク州について詳細に調査した。また、米国では、弁理士の多くが特許弁理士(パテントアトニー^(*))であることから、法律事務所の形態について調査した。

(a) 職能法人 [Professional Corporation (P.C.)]

法人の制度は、弁理士、医師、会計士その他の知的職業人(Professional person)には、利用できないものとされてきた。それは、このような知的職業人の場合、個人の責任が重視され、無限責任であるパートナーシップしか許されていなかったためである。

しかし、他の弁理士の業務上の過失の債務を有限とできるよう職能法人または職能団体(Professional association)の設立を認める州法、及び職能法人または職能団体を連邦租税法上会社と同一に取り扱う連邦立法を求める運動が高まり、知的職業人に法人または団体の設立を認めるようになった。

これにより個々の構成員は、他の弁理士の業務上の過失や会社の一般債務に対する責任を有限責任とすることができ、また、本来ならば、法人として課せられる連邦法人所得税も課税対象外にしたり、経営利益をボーナスという形で社員に分配し、課税対象となる利益をなくすることで二重課税からも免れることができるようになった。なお、従業員の年金積み立てや福利厚生等の税金控除もできる。

(b) 有限責任会社 [Limited Liability Company (L.L.C.)]

連邦所得税法上、パートナーシップの利点を確保するとともに、州法上、社員の有限責任の利益を享受することを可能とするため認められたものであり、元来、中小規模の一般企業のために制定された。

P.C.と同様、他の弁理士の業務上の過失や会社の一般債務に対する有限責任を負いながらも、連邦所得税上はパートナーシップとして法人所得税を課されない。出資者間の契約が会社法の規制に優先する形になっており、出資者はより自由な経営形態をとることができる。

このようなことから、法律事務所や公認会計士事務所等有資格者がサービスを提供する際の経営形態としては、最も理想的なものとされている。

(c) 責任限定組合 [Limited Liability Partnership (L.L.P.)]

パートナーシップ法の一部として制定されたこの有限責任パ

ートナーシップは、連邦税務上ではパートナーシップとして扱われると同時に、州法により有限責任を与えられている。90年代になり、法律事務所や会計事務所の大規模化や年々増える業務過失裁判を受け、これまでパートナーシップの形態をとってきた事務所が同じ組織形態のまま有限責任を受けることができる組織の設置を求めた。すなわち、過失、違法行為等の不法行為によって生じたものについて、その行為が当該組合またはその者の直接の指揮監督下にある者によってなされたものでない限り、組合員は人的に責任を負わないものとされる。したがって、他の組合員の行為によって生じた不法行為債務については、組合員の責任は組合への投資額に限定されることになる。

通常、現存の組織を他の組織形態に変える場合には、現組織を一度解散し、新しい組織のもとで再設立する必要がある。その際、解散に伴う資本配分が課税対象となる。しかし、この組織形態は現存のパートナーシップの形態を残したまま登録することによって、課税無しに有限責任を受けることができる。

② 設立の認可・登録及び条件

州当局 (Department of State) に定款または、登記を提出してから30日以内に、かかる定款または登記をライセンス当局 (licensing authority) に届けなければならない。

特に、L.L.P.の場合は、設立にあたっては次のような条件がある。

- ・有限責任のパートナーがいないこと。
- ・設立後、120日以内に6週にわたり週に1度は、2つの新聞に登記内容を発表しなければならない。
- ・設立後5年に一度、社員全員が資格者である旨の文書を提出すること。

③ 出資者制限の有無

[P.C.&L.L.C.]

出資者は弁理士資格保有者のみに限られ、更に、現にその会社に所属しているか、または以前にその会社に所属していたか、もしくは株式発行より30日以内に所属する予定の資格者のみ。

[L.L.P.]

パートナー全員が資格者であり、更に、現に同組合 (Partnership) に所属しているか、または以前に同組合に所属していたか、若しくは同組合に30日以内に所属の予定の資格者のみ。

④ 業務制限

[P.C.&L.L.C.]

設立目的以外の専門業務を提供することは違法とされている。

(*) 弁理士資格と弁理士資格 (パテントエージェント) の両方の資格を有する

[L.L.P.]

法律で認められている以外の専門業務を提供することは禁じられている。

⑤一般企業との違い

[P.C.&L.L.C.]

- ・法務事業者は、その州の裁判所の監督機関の定める法律もしくは規定に違反しない範囲で事業を行うことができる。
- ・各専門職業者の監督庁の規則が引き続き適用される。
- ・同会社の株主以外への株主議決権の委任は禁止されている。
- ・目的外業務を行うことが禁止されている。
- ・設立後も3年に一度、社員全員が資格者である旨の文書の提出が義務付けられている。(P.C.のみ)

[L.L.P.]

パートナーシップであるために、州の会社法による規制を受けず、partner agreementで内部関係を決定できるという自由がある。

(ii) 法律事務所の各経営形態の割合

全米法律事務所の経営形態は、「Professional Corporation(P.C.)」が最も多く56.0%を占め、次いで「Limited Liability Partnership (L.L.P.)」36.0%、「Limited Liability Company (L.L.C.)」8.0%であった。

次に、各事務所の形態における弁護士の数、弁護士が一人の事務所では「Professional Corporation (P.C.)」の経営形態を取っている事務所が最も多く85.2%を占めている。事務所における弁護士の数が多くなるにつれ、「Limited Liability Partnership (L.L.P.)」の形態の割合が大きくなっており、特に100人以上では、94.7%と9割以上を占めている。

(iii) パテントアトニーの訴訟における双方代理

American Bar Association(ABA)弁護士会の模範規範1.7条によると、個人弁護士の原告・被告の双方代理は、禁じられている。

更に、模範規則1.10条では、前述の規定が、その弁護士の所属する弁護士事務所の他の弁護士にも適用される旨を定めている。

したがって、弁護士事務所に所属するある弁護士は、同じ事務所に所属する他の弁護士が自ら原告または被告の訴訟相手の代理人を務める時、その弁護士は自分のクライアントを同訴訟で代理することはできない。例え同弁護士事務所の弁護士が自分の所属する支所と異なる支所に所属したとしても裁判所に「同じ弁護士事務所」とみなされる^(*)。

(iv) 総合法律事務所について

① パテントアトニーと他の資格者との共同経営

ニューヨーク州では弁護士の倫理法で弁護士が非弁護士資格者とパートナーシップを組むことは禁じられている。(New York The Lawyer's Code of Professional Responsibility DR3-103 (1999))

パテントアトニーとは、弁護士資格者で同時に特許庁での代理をするパテントエージェント(特許弁理士)資格を持つ者であるため、当然のことながら、非弁護士資格者とパートナーを組むことはできないが、弁護士または、弁護士資格を有し、会計士等の資格も有する弁護士との事務所の共同経営には何ら問題はない。

ただし、コロンビア特別区のように、弁護士が非弁護士資格者とパートナーシップを組むことを許す州も近年見られる。

このようなパテントアトニーが他の資格を有する弁護士と共同で事務所を経営する弁護士事務所数は年々増加している。

② 非資格者・他資格者によるパテントアトニーやパテントエージェントの雇用

パテントアトニーやパテントエージェントが非資格者・他資格者に雇用されることは可能で、雇用を制限するような規定はない。したがって、他の弁護士、企業、大学、政府機関などに雇用される例は多々ある。現在、パテントエージェントの約40%ほどが非資格者や他資格者に雇用されていると思われる。

しかしながら、非資格者・他資格者に雇用されることによる業務範囲の制限はある。

例えば、企業に雇用されたパテントアトニーやパテントエージェントは、その会社や雇用主のために、パテントアトニーであれば、裁判所と特許庁に、パテントエージェントであれば、特許庁に代理することはできるが、企業が利益を目的として、パテントアトニーやパテントエージェントのサービスを他人に提供することは、一般に禁じられている。

(v) パテントエージェントの業務範囲

① 業務内容

特許庁の規則に、特許庁への手続業務を行うことができると規定されている。(37 CFR 10.10(a))

② 侵害訴訟における役割

特許庁に対する手続代理業務以外に特別な権利は与えられていないため、侵害訴訟を含む訴訟全般についての業務は、一切許されていない。ただし、特許庁での行政審判に関しての代理業務は許される。

③ 仲裁・調停及び著作権等の周辺法業務

仲裁・調停業務を行うことができる。ただし、著作権法に関する業務は弁護士資格者でない限り許されない。

(*)2) Davis Polk事件判例

(vi) 試験・研修 (パテントエージェント)

- ① 試験内容の公開の有無と、入手の可能性
毎年公開されており、試験問題を入手することは可能。
- ② 資格取得後の必須・任意研修
必須及び任意研修ともに課せられていない。

(2) イギリス弁理士制度

(i) 法律事務所の経営形態

- ① 概要
有限会社としての法人経営は可能であり、特許庁への手続代理も可能である。
- ② 設立の認可・登録及び条件
設立に関し、官庁等への許認可及び登録は必要ない。
- ③ 出資者制限の有無
出資者は、少なくとも取締役の1人が登録パテントエージェント (registered patent agent^(*)) であり且つ少なくとも取締役の1/4がパテントエージェントであることが必要。
- ④ 業務制限
法人の業務制限はない。
- ⑤ 一般企業との違い
株式会社と同じ種類の法人とすることは可能。但し、規定はない。

(ii) 法律事務所の各経営形態の割合

ほとんどが個人事務所かパートナーシップの事務所、法人事務所はあっても数所と思われる。

(iii) パテントエージェントの訴訟における双方代理

英国弁理士会であるCIPA (The Chartered Institute of Patent Agents) の規則により、双方のクライアントの許可がない限り禁じられている。

(iv) 総合法律事務所について

- ① パテントエージェントと他の資格者との共同経営
パテントエージェントは、ソリシター、会計士、その他誰でも雇うことができる。ただし、「少なくとも取締役の1人が登録パテントエージェントであり且つ少なくとも取締役の1/4がパテントエージェント」でなければ、その事務所は「パテントエージェント」「パテントアトニー」という用語を含む名称その他の表示のもとに業務を行うことはできない。
また、パテントエージェントは、パテントエージェントまたは登録商標弁理士とだけ、パートナーを組むことができる。このような事務所は、現在6事務所ある。
- ② 非資格者・他資格者によるパテントエージェントの雇用
「パテントエージェント」、「登録商標弁理士」という用語を含む名称その他の表示のもとに業務を行わない限り、パテントエージェント、登録商標弁理士が非資格者・他資格者に雇用されることについての制限はない。但し、条文等で明確に

規定されていない。

現在、1,800人のパテントエージェントの内、20名程度が、非資格者及び他資格者に雇用されている。

(v) 弁理士の業務範囲

①業務内容

(a) パテントエージェント

- ・特許、意匠、商標の出願手続及び処理、並びに権利化された特許に対する異議申立、無効手続。
- ・特許裁判所 ((The Patent Court): 特許にのみ関する特許庁の決定に対するアピールを聞くために設立された) への出廷の権利と弁論の権利を持つ。
- ・訴訟の結果、特許、商標、意匠の有効性についての見解を述べること。
*現在は、高等裁判所 (High Court) で意見を述べる権利を有していないが、まもなく、High Courtでの訴訟への指示ができ、ソリシターなしで、バリスターに直接説明できる付加的な資格を有する特許弁理士制度になる。

(b) 商標弁理士

- ・商標、意匠の出願手続及び処理
- ・法廷での意見陳述はできない

② 侵害訴訟における役割

パテントエージェントは、特許裁判所への出廷の権利を持ち、確定、継続中の特許に対する特許庁の決定に対するアピールができる (商標、意匠は含まない)。また、特許下位裁判所 (Patent County Court) について特許、意匠に関し、訴訟代理も可能である。

③ 仲裁・調停及び著作権等の周辺法業務

仲裁、調停及び著作権等の周辺法業務を行うことについては禁じられていない。契約交渉、相談についても行うことができる。

(vi) 弁理士以外の知的財産権に関する資格制度

弁理士以外に知的財産権に関する業務を行うことができる資格として、バリスター (Barrister) とソリシター (Solicitor) がある。

① バリスター (法廷弁護士)

- ・High Court、Court of Appeal、House of Lords で意見を述べる独占権を有する。
- ・他人を代理して特許庁・商標庁に手続する権利も有する。

② ソリシター (事務弁護士)

- ・法廷での弁論を除く、特許、商標、意匠の手続業務及び処理ができる。
- ・知的財産訴訟に於ける公式見解を述べることができ、裁

(*) Copyright Designs and Patents Act 1998 275条に基づき登録簿に登録されたパテントエージェント

- 判で事件の法的な業務の準備及び指示ができる。
- ・ 出廷して、バリスターへの事件の説明ができる。
- ・ 譲渡契約、ライセンス、保証契約などあらゆる種類の知的財産に関する書類の作成。
- ・ 訴訟前の他者との連絡及び譲渡通知。
- ・ PCCへの出廷の権利と弁論の権利を持つ。

(vii) 試験・研修

① 試験内容の公開の有無と、入手の可能性

Joint Examination Boardにより、毎年公開されており、試験問題の入手は可能。

② 資格取得後の必須・任意研修

以前はCIPAとInstitute of Trade Mark Agentsの試験が課せられている訓練期間があったが現在は行われていない。

(3) フランス弁理士制度

(i) 法律事務所の経営形態

① 概要

認められている経営形態としては、次の形態がある。

<法人格を持たないもの>

- ・ 個人経営
- ・ 公益団体 (societe sivile)
- ・ 公益職業団体 (societe sivile professionnelle)
- ・ 協同組合 (societe en participation)

<法人格を有するもの>

- ・ 知的所有権法L.422-3に基づく会社及び同L.422-7に基づく団体
- ・ 自由職業民事会社 (societe d'exercice liberal) (有限会社または株式会社とすることができる)
- ・ 商法上の会社 (有限会社または株式会社とすることができる)
- ・ 経営利益共同体 (groupments d'interet economique)

② 設立の認可・登録及び条件

(a) 知的所有権法L.422-3に基づく会社

1990年法改正以前に弁理士活動をしていた会社で、弁理士登録簿に登録が認められた会社。要件は以下の通り。

- ・ 代表者が弁理士であり、理事会等の過半数は弁理士であること。
- ・ 新規共同経営者の受け入れには、理事会等の事前承認を得ること。

(b) 知的所有権法L.422-7に基づく団体

会社は民法上の専門職会社、またはそれ以外の方法で設立される会社の形を取ることができる。後者の場合には、次の条件が満たされていなければならない。

- ・ 経営委員会会長、総裁 (director general)、経営委員会構成員、事務総長 (sole director general)、

経営者、及び経営委員会または監督委員会の構成員の過半数が、工業所有権代理人としての資格を持っていること。

- ・ 工業所有権代理人が資本及び議決権の半数以上を保有していること。
- ・ 新規共同経営者の受け入れには、経営委員会、監督委員会、または経営者の事前承認を得ること。
- ・ 工業所有権代理人の職務が会社として行われる場合には、会社は自然人としての代理人登録をするのに加え、知的所有権法L.422-1に定める名簿の特殊事項欄に登録すること。

③ 出資者制限の有無

弁理士出資者が会社の過半数の投票権を持たなければならない。(知的所有権法L.422-7(b))

④ 業務制限

法人に固有の業務の制限規定はない。個人の場合には、特許弁理士及び商標弁理士の両方の試験に合格していれば、弁理士の全ての分野について業務を行うことができるが、片方の専門だけの試験に合格した者は他方の専門の業務はできない。会社組織の場合には、複数の者がそれぞれの専門の試験に合格しているので、全ての分野について業務を行うことができる。

⑤ 一般企業との違い

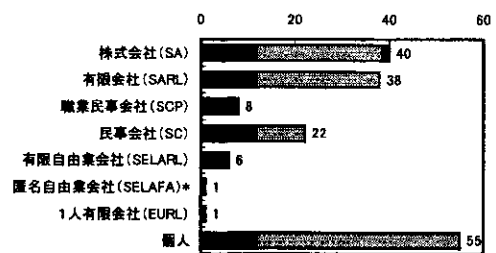
弁理士事務所の法人化の場合、営利法人(株式会社、有限会社等)も認められている。新規に会社の経営に参加するためには経営委員会、監督委員会または代表者の事前承認を要する。(知的所有権法L.422-7(c))

また、会社の社員が取締役になるための条件(通常の営利会社の場合は制限されている)及び取締役の報酬の条件(通常の営利会社の場合は制限されている)以外は通常の営利会社の規定が適用される。

(ii) 法律事務所の各経営形態の割合

弁理士を擁している法律事務所の経営形態は、次の通りであった。(1999年9月1日現在)

法律事務所の経営形態とその事務所数



*弁理士及び弁理士に認められる会社で、匿名であり、株式会社に対応するもの

(iii) 弁理士の訴訟における双方代理

フランスにおいては、審決取消訴訟はなく、すぐに特許の無

効訴訟になるが、弁理士は、訴訟に関与することができず、無効手続も弁護士が行う。弁護士の場合、双方代理は禁じられている。

(iv) 総合法律事務所について

① 弁理士と他の資格者との共同経営

弁理士会内規第24.2条及び第28.2条により、弁理士は弁理士または類似職業者(弁護士等)と経済利益共同体(GIE (groupments d'interet economique): 法人格を有する)を構成することが認められる。ただし、相手方の自由業が弁理士とのGIEを禁止していないことが条件となる。

各メンバーはその独立性を保ちながら共通の利益のために共同することができる。2名以上の個人または法人のメンバーで一定の期間につき構成され、資本金は無くても良く、公告され法人格を取得する。GIEは1名または数名の取締役で運営され、1/4以上のメンバーからの請求がある場合には必ず総会を開催しなければならない。決議は過半数で行われる。投票権数、利益配分等はGIE契約で定められる。

② 非資格者・他資格者による弁理士の雇用

弁理士は他の弁理士に雇用されることは可能であるが、非資格者・他資格者に弁理士として雇用されることはできない。(知的所有権法L.422-6条)

(v) 弁理士の業務範囲

① 業務内容

弁理士は業として報酬を得て、工業所有権、隣接権及び全ての関連した問題に関する権利の取得、維持、使用また保護を目的とする相談、援助、代理を提供する職業である。(知的所有権法L.422-1)

② 侵害訴訟における役割

弁理士は訴訟代理を行うことができず、弁護士のみが正式の代理人となる。実際の訴訟では、弁理士は弁護士を補佐するが、補佐人という制度は無い。

③ 仲裁・調停及び著作権等の周辺法業務

役務の提供には法律相談及び契約書の作成も含まれる。したがって裁判上の調停はできないが、私的な仲裁、調停、著作権法の契約、相談はできると考えられる。

(vi) 弁理士以外の知的財産権に関する資格制度

弁理士以外に知的財産権に関する資格はない。ただし、弁護士は弁理士の業務を行うことができる。

(vii) 試験・研修

① 試験内容の公開の有無と、入手の可能性

試験問題は各試験の最優秀答案集の写しが有料で販売される。

② 資格取得後の必須・任意研修

受験前に、資格のある弁理士の下でその専門分野の研修を3年間受けなければならないため、合格後の研修はない。

(4) ドイツ弁理士制度

(i) 法律事務所の経営形態

① 概要

有限会社としての法人経営は可能であり、数社が存在している。

② 設立の認可・登録及び条件

有限会社として、区裁判所(Amtsgericht)に登録することが必要であり、更に弁理士会に諮問の上、特許庁長官の認可(Zulassung)を得ることも必要。(弁理士法第52g条)また、設立の際の条件としては、弁理士法第52d条所定の3条件を満たさなければならない。

- ・ 会社の目的(弁理士法第52c条)、社員に関する制約(弁理士法第52e条)、取締役に関する制約(弁理士法第52f条)の各条件を充足すること
- ・ 財産欠損状態(Vermögensverfall)にないこと
- ・ 業務過誤保険の締結の証明があること、またはその仮保険契約書(vorlaufige Deckungszusage)を提示すること。
- ・ 少なくとも有限責任社員弁理士1人の名前と「Patentanwalts-gesellschaft(弁理士会社)」という語を含むこと。(弁理士法第52k条)

③ 出資者制限の有無

有限会社の社員となり得る者は、

- ・ 弁理士会会員
- ・ 弁護士
- ・ EUまたはEEA加盟の弁理士で弁理士法第52a条第3項第1号及び第154a条の要件を満たした者に限定される(弁理士法第52e条第1項)。社員持分並びに議決権の過半数は弁理士たる社員が有していなければならない(弁理士法第52e条第3項)

④ 業務制限

弁理士法第3条第2項及び第3項に規定する知的財産権関連の法的問題に関する助言及び代理を事業目的とする有限会社は、弁理士会社として業務を行うことができるが、事業共同のための組合に参加することはできない。(弁理士法第52条第2項)

⑤ 一般企業との違い

一般企業と同じ種類の法人とすることは可能。ただし、規定はない。

(ii) 法律事務所の各経営形態の割合

1999年9月初旬現在、有限会社5社、パートナー21社が存在する。

(iii) 訴訟における双方代理

訴訟において、双方代理は禁じられている。(弁理士法第39a条第4項、弁理士職業規則Berufsordnung der Patentanwalte第4条、刑法第356条)

(iv) 総合法律事務所について

① 弁理士と他の資格者との共同経営

弁理士は、弁護士、税理士、納税代理人、公認会計士、計理士との共同経営が可能であり、その経営形態は、民法上の組合、有限会社、パートナーである。(弁理士法第52a条、弁理士職業規則第16条第4項)

共同経営の相手方職種を限定した理由は、司法の一翼を担いかつ守秘義務を負う弁理士業務の特殊性を配慮したためである。

② 非資格者・他資格者による弁理士の雇用

弁理士にあらざる法人格で弁理士を雇用できるのは、弁理士法人のみ。雇用されても、従業員もしくは弁理士補(Patentassessor)としてしか活動できない。(弁理士法第41a条、弁理士職業規則第14条)立法趣旨は、弁理士の独立性を確保するためである。

1999年1月1日より、企業に雇用されている多くの弁理士補は、弁理士(Patentanwalt)として認可され、自主的な弁理士としての業務の他に、雇用された弁理士補として活動している。

業務内容については、通常の弁理士業務を行っているものと思われる。

(iii) 業務範囲について

① 業務内容

弁理士は、基本的には、特許、実用新案、意匠、商標の工業所有権に関する申請、維持、防御、取消事件において、第三者に助言をしたり、代理することができる。(弁理士法第3条第2項第1号～第4号、同第3項第1号～第3号)

② 侵害訴訟における役割

- ・特許商標庁及び連邦特許裁判所における所轄業務に関する代理(弁理士法第3条第2項第2号)
- ・連邦裁判所での審決取消訴訟、強制実施権付与を求める訴訟の代理(弁理士法第3条第2項第3号)

但し、侵害訴訟及び連邦裁判所における抗告事件では、弁護士を補佐するに留まる。(弁理士法第4条第1項、第2項、特許法第102条第5項、民事訴訟法第78条第1項)

③ 仲裁・調停及び著作権等の周辺法業務

集積回路の回路配置の使用または保護権、品種保護権、プログラム権についても、その取得、保持、防御等の問題について、第三者からの相談を受けたり、第三者に対し援助、代理をすることができる。

また、仲裁裁判所において他の者を代理することも認められている。

(iv) 弁理士以外の知的財産権に関する資格制度

弁理士以外の知的財産権に関する資格制度としては、弁理士補がある。

弁理士との違いは、自営業として相談を行うことができないことである。(弁理士法第3条、法律相談法第1条第1項、同第3条第2項)

具体的な仕事の内容としては、次の通りである。

- ・普通の従業員としての雇用主の代理と助言
- ・弁理士法第155条による特別な事情下での第三者への助言及び代理
- ・雇用主のためのみの裁判所への出廷及び弁理士法第155条による特別な事情下での第三者のための出廷

弁理士補の他には、弁護士が、弁理士業務の全てを行うことができる。(弁護士法第3条)

(v) 試験・研修

① 試験内容の公開の有無と、入手の可能性

試験内容は非公開である。

② 資格取得後の必須・任意研修

約3年間の必修研修を必要とする。

- ・弁理士または弁理士補の下で2年2ヶ月
- ・特許庁で2ヶ月
- ・特許裁判所で6ヶ月

(5) 欧州特許弁理士制度

(i) 法律事務所の経営形態

欧州特許条約(EPC)においては、欧州特許庁への手続業務を行っている事務所等の法人経営に関する規定はないが、法人としての手続業務を行うことはできない。したがって、法人化の可否については各加盟国の国内法に従う。

(ii) 訴訟における双方代理

原則不可能。欧州特許弁理士は、欧州特許庁における代理権を有するだけなので、それ以上に何を付加するかについては、各加盟国の国内法の問題である。

(iii) 総合法律事務所について

① 弁理士と他の資格者との共同経営

欧州特許条約(EPC)においては、弁理士と他の資格者との共同経営及び非資格者・他資格者による弁理士の雇用を制限する規定はない。弁理士と他の資格者との共同経営については、各加盟国の国内法により規定されると考えられる。

② 非資格者・他資格者による弁理士の雇用

欧州特許弁理士の多くが、企業の特許部に勤務しており、また、欧州特許弁理士は同時に各国の弁理士資格も有しているのが通常であるため、企業における欧州特許弁理士の業務は、各国における弁理士の業務内容と変わりはないと考えられる。

(iv) 弁理士の業務範囲について

① 業務内容

欧州特許弁理士の業務内容は、欧州特許申請に関する業務に限定されている。これ以外の相談、鑑定、交渉、ライセンス契約作成等の業務が可能かどうかは加盟国の国内法の

問題であるが、一般的には以下の通りとなる。

② 侵害訴訟における役割

訴訟代理については、各加盟国の国内法が許容しない限り行うことはできない。

③ 仲裁・調停及び著作権等の周辺法業務

仲裁・調停及び著作権等の周辺法業務についても各加盟国の国内法が許容しない限り行うことはできない。

(iv) 試験・研修

① 試験内容の公開の有無と、入手の可能性

試験内容は公開されており、入手することは可能。

② 資格取得後の必須・任意研修

欧州特許弁理士等の下での3年間の研修が必須とされている。任意研修については、欧州特許庁、大学、私企業が多様な研修機会を提供している。

III 弁理士制度に関する国内実態調査

1 アンケート調査の趣旨

21世紀における弁理士等の知的財産専門サービスのあり方を検討するための基礎資料とするため、ユーザーニーズや活動の実態等をアンケートにより調査した。

調査対象は、弁理士および日本知的財産協会会員企業とした。



2 調査結果

弁理士のうち、57.6% (回答数:1623名) がライセンス交渉経験があり、また、不正競争防止法、著作権法等工業所有権四法以外に関する「相談・アドバイス」業務については90%以上が経験していた。

一方、ライセンス交渉を弁理士に依頼している企業は、12.5% (回答企業:506社) であった。また、不正競争防止法関連業務の弁理士への依頼は43.6% (回答企業:424社)、著作権法については、32.3% (回答企業:313社) であった。

今後、弁理士以外の知的財産専門サービスに対して期待することとしては、「技術コンサルタントによる技術指導」、「経営戦略に係る工業所有権周辺法を含めた法的アドバイス」等が企業からの回答としてあげられていた。

(担当：研究員 大山 正嗣)