

## 6 今後の弁理士制度のあり方に関する調査研究

知的財産や特許を重視するプロパテントの流れの中で、知的財産の専門家としての弁理士の活用を目指して、平成 12 年に 80 年ぶりに弁理士法が全面改正された。この改正により、弁理士は、サービスの強化を目的とした業務の拡大や、弁理士の量的拡大を図るための弁理士試験の各種施策が行われた。さらに附則として法律施行 5 年後に見直しと検討を行うことが規定された。

本調査研究では、弁理士法改正後に弁理士制度を取り巻く状況が変化する中で弁理士制度の実態と今後の方向性について検討を行うために、平成 17 年度に検討を行った 4 つのテーマ(弁理士試験制度、弁理士研修制度、弁理士倫理(利益相反規定)、弁理士情報の公開)に引き続き、「業務範囲の見直し」、「特許業務法人制度」、「法人代理・従業員代理」、及び「付記弁理士制度」の 4 つのテーマについて幅広く議論、検討を行い、問題点を明らかにした。

### はじめに

知的財産や特許を重視するプロパテントの流れの中で、知的財産の専門家としての弁理士の活用を目指して、平成 12 年に 80 年ぶりに弁理士法が全面改正された。この改正により、弁理士は、サービスの強化を目的として業務の拡大がなされ、特許業務法人として事務所の法人化も認められることとなった。また、弁理士試験に関しても、弁理士の量的拡大を図るための施策が行われた。

しかし、知財立国の実現が国家政策として位置付けられ、知財人材の質的・量的な充実が指摘されるなど、知的財産や弁理士制度を取り巻く状況が変化してきている。また、平成 12 年の改正弁理士法附則第 13 条には法律施行 5 年後に見直しと検討を行うことが規定されている。

このような状況を踏まえ、平成 17 年度に、弁理士制度全般に関するアンケート調査を実施するとともに、アンケート結果を踏まえて「弁理士試験制度」、「弁理士研修制度」、「弁理士倫理(利益相反規定)」、及び「弁理士情報の公開」の 4 つのテーマについて検討を行い、問題点を明らかにした。

本調査研究は、平成 17 年度の検討に引き続き、昨年の調査研究の残余部分である「業務範囲の見直し」、「特許業務法人制度」、「法人代理・従業員代理」、及び「付記弁理士制度」の 4 つのテーマについて幅広く議論、検討を行い、問題点を明らかにした。また、中小企業における弁理士の積極的活用の実態を把握

するべく、アンケートによる現状調査を実施した。

### 今後の弁理士制度のあり方

#### 1. 業務範囲の見直し

(1) 神原委員の発表による弁理士が関与する業務について

知的創造サイクル全般に亘って一貫した行き届いた知財専門サービスをユーザーに対して提供すべきときに、業務範囲上の制約が残存している。以下の 4 点が挙げられる。

1 点目は、弁理士法上規定されている特定不正競争の範囲が限定的過ぎることにより、ユーザーが弁理士の知的財産に関する専門的知見を十分に利用できない状況が見られる点である。そこで、現在規定されている「特定不正競争」に、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 13 号、第 14 号、第 15 号に掲げるもの(第 14 号に掲げるものにあつては、知的財産権に関する虚偽の事実を告知又は流布する行為に限る)を加えるべきである。

2 点目は、税関における輸入差止に関する手続の代理が、権利者側が行う手続の代理に限られている点である。輸入者側には弁理士が代理人としてつかないという構造が生じるため、弁理士の知見の利用、活用の面で不公平さが出る。そこで、輸入者が行う手続の代理も行えるようにすべきである。

3 点目は、外国出願関連業務についての明確な法

の規定が無い点である。現在は弁理士ではない様々な業者も行っているが、外国出願関連業務は、我が国で生まれた発明を外国で権利化するとき、外国での知的財産権の品質や強さ等に直接関わる大変重要な国内業務であるという社会的認識がまだ十分ではなく、また、弁理士が十分な貢献を果たしているとは言いかねる状況にある。そこで、弁理士が弁理士という義務と責任のもとで行うという標榜業務として弁理士法に明記すべきである。

4点目は、弁理士と依頼者との間の情報文書についての開示免除に関する法律的な規定が明確にはない点である。例えば米国でのディスカバリー手続において我が国の当事者が米国の裁判所等から不利な取扱いを受けるおそれがある。そこで、日本の弁理士と依頼者との間の情報文書についての開示免除を明文の形で日本の法律に規定すべきである。

## (2)委員会における議論

### ( )業務範囲の見直し全般

・専門士業は縦割りでテリトリーが決まっていたが、社会が複雑になっている現在、重なり合う部分が出てきているため、国民あるいはユーザーの便宜を考えると、業務範囲について考える必要のある問題があるのではないか。

・去年のアンケートを見る限り、業務範囲の見直しについては、ユーザーニーズが余り見当たらないが、ユーザーニーズというのは本当にあるのか。

・他士業との関連で、「これは資格がないとできない制度です」、「専権ではないが、できる仕事です」ということをはっきり書くというのは意味がある。

### ( )特定不正競争の範囲の見直し

・特定不正競争の扱える範囲としては、現状のまま問題ないのではないか。

・規制緩和という視座からは、特定不正競争の業務範囲を広げることには理解できる。

・不正競争防止法第2条第1項第13号と商標法第51条、第52条は、扱う対象の違いはあるが、不正競争を構成する構造と取消審判の対象になる商標の構造が類似しているため、不正競争が成立するか否かの検討の仕方や判断等において弁理士の知見が生かせるのではないかと。

・不正競争防止法第2条第1項第14号には、知的財産の侵害行為の告知が不正競争に当たるかという点が争点になる例があるため、業務に含めることについて反対するわけではないが、当然入るかどうかは議論の余地がある。

・不正競争防止法第2条第1項第15号と商標法第53条の2の規定は、必ずしも同じことを言っているものではなく、不正競争防止法は第三者の行為を差し止めるということであり、当然入るかどうかは議論の余地がある。

・特定不正競争の不正競争防止法第2条第1項第12号までは、ある特定の人々の知的財産的なものを保護するための不正競争行為であるのに対して、第13号以降は規制であり、大分性格が違うということを前提に第13号、第14号、第15号まで広げることがどういう意味を持つのかを分析する必要があるのではないかと。

### ( )税関の水際措置における代理業務の範囲の見直し

・申立についても代理を認めるなら、相手方代理を認めてもよい。

・差止される輸入業者側は、専門の弁理士に鑑定を依頼する場合があるが、その時に鑑定のみならず代理もできれば、手続面でも、費用面でも中小企業には有益である。

・規制緩和からすると、いろいろな人が代理可能になってよい。

・対立構造になる以上、弁護士の業務であって、弁理士の業務ではないのではないかと。

・侵害事件において、弁理士の単独代理を認めていない現状にあっては、本当に見直しをする必要があるか疑問である。

・特許事件等は、侵害訴訟と同様な方向に行く場合が多く、求め方としては共同代理が良いのではないかと。

・関税法は、手続が複雑化しているとともに、紛争解決手続化している状況にあり、単独代理でいいかどうかという問題があるのではないかと。

### ( )外国出願関連業務

・外国出願関連業務とは、外国の代理人との間の仲

介を行うことであり、海外特許制度に関する相談業務を含めたものを指している。

・外国出願関連業務は、国内の弁理士事務所に依頼すると高額なため、直接出願か、別のエージェントを使うことも行われているが、実態として多くは、国内の弁理士事務所を経由しているのではないかと。

・他国の法律では特別に明記しているものはないが、ドイツの弁理士法では、エリアを問わず知的財産に関するアドバイスはできるという法律になっている。

・現行弁理士法の法文上は、外国出願関連業務は業務として明示されていないため、弁理士法第 30 条の守秘義務がかからないことになるが、現状は、弁理士法第 3 条の弁理士の品位保持義務規定によって縛ることが可能である。

・弁理士会は、外国出願関連業務を独占することは全く考えていない。

・現在、外国出願関連業務は可能であるが、様々な国で、より質の高い知的財産権を獲得する必要性を考えると、現状では難しい面があるのではないかと。弁理士の業務に規定することで、弁理士会の指導監督が効き、責任ある仕事ができるのではないかと。また、外国出願関連業務が単なる翻訳だけではないということの意識付けにもなるのではないかと。

・弁理士会の監督下に置ければ、弁理士会の目も届きやすくなり、守秘義務といった点でも法律上はつきりするのではないかと。

・外国で行うための国内行為について明示した立法例があれば、標榜することの説明ができるのではないかと。

・東京都として、中小企業の外国出願に対して費用の助成をやっていて、出来上がった外国出願書類にひどい例があり、業務の質を上げるために必要であるとするならば大いに結構ではないかと。

・標榜業務とすることの合理的な理由がないのではないかと。

・外国出願関連業務、つまり外国のことを日本法に書くことには疑問がある。

・現状において何か問題があるということが、例示的に、より具体的にユーザーサイドからあるのか見

極める必要があるのではないかと。

・弁理士法に入れるということは、弁理士の特権を守りたいとか、従来からある調査業者との競争上の優位に立ちたいといった趣旨の要望と理解されるおそれがある。

・中小企業においては、弁理士に依頼することがほとんどであるため、わざわざ標榜として法律に書くという必要性が本当にあるのか不明である。

・業務の質を上げるために、本当に法律上で書かないとできないのか疑問である。

( ) 依頼者 - 弁理士間情報文書の開示免除、米国における弁理士の守秘特権等

・米国民事訴訟の証拠開示手続において守秘特権を求めているのは、プロセキューションのときはほとんどなく、侵害の時をメインと考えている。その時に、日本の弁理士とクライアントの間にやりとりされている様々な文書を開示する必要があるのかないのかについて、これまでの判例からすると、守秘特権を認める場合と認めない場合があり、その点を問題視している。

・平成 12 年の V L T の判決では、民事訴訟法第 220 条ができたことによってアメリカのディスカバリー制度と同様な制度ができたと過大評価されているのではないかとと思われる。それは、民事訴訟法第 220 条の規定を具体的に検討したという裏付けがないためであり、今後、もう少し緻密な判断がなされる時に現状のままでは不安がある。特に、弁理士が日常扱っている文書の中に、民事訴訟法第 220 条第 4 号の八と二に入らないものが存在するところが問題である。

・日本法においても文書提出義務をもう少し狭くするように民事訴訟法、あるいは特許法を改正すべきではないかと。

・弁護士会では、現行の民事訴訟法である程度カバーされ、また、付記弁理士になったためによりやりやすくなったと思われるため、これ以上どのようにするのかという具体的な考えはない状況にある。

・民事訴訟法第 220 条第 4 号八で準用する第 197 条第 1 項第 2 号では、弁理士と弁護士が並んでいるため、同じ性格のものであれば当然同じように扱われ

るという解釈になるのではないか。もし、それ以上の守秘特権を求めているのであれば、こういったものが足りないという具体的な議論が必要なのではないか。

## 2. 特許業務法人制度

### (1) 神原委員及び一色講師の発表による導入の経緯と現状の問題点について

平成12年の弁理士法改正時に、弁理士業務の継続性や総合的サービスを行える特許事務所の必要性が議論されて導入された。その際、監査法人制度に倣い、当時の合名会社の規定が準用されたため、弁理士である全社員が無限連帯責任を負う、社員は基本的に複数でなければならないといった特徴を有する。

法人化のメリットとして、代理業務の継続安定性の保証、社会的信用の向上、税法上の利点、役員の法人への参加意識向上、個人資産と法人資産の明確な分離等があげられる。

平成19年1月末現在で設立された特許業務法人は66法人で、社員数は2~5名にとどまり、特許事務所の継続性や大規模化を重視するユーザーニーズがある割に、あまり設立されていないため、弁理士側の使い勝手を良くする必要があると考える。

具体的には、全社員が無限連帯責任を負う点についての、指定社員無限責任制度の導入検討と、社員が複数でなければならない点についての、一人法人を認めることの検討がそれぞれ必要である。

### (2) 委員会における議論

・利害関係にあるクライアントをお互いが持っている場合に、パートナーシップ制が使われることがあり、使い勝手の面でパートナーシップ制を採用するケースが多いのではないかと。

・パートナーシップ制の場合、パートナーが変わるたびに契約の組み換えが必要になるため、業務の継続性の点では、特許業務法人化の方が良いのではないかと。

・制度利用の便宜を図るためには、情報提供を最大限に行うことや、使いにくいところを使いやすくする必要があるのでないかと。

・法人化していないことが、後継者を探す妨げになってはいないかと。

・BS/PLを明らかにすることで、より透明感が増し、ユーザーへのアピールにも繋がるのではないかと意見がある一方、BS/PLの公示義務がない代わりに無限責任を負わせているのではないかと意見があった。

・ユーザーが新しい弁理士を選ぶ時に、1人よりは2人以上弁理士のいる事務所の方が、継続性、永続性の点からは良いという認識である。

・法人化によって、ユーザー側のメリット等がはっきりすると、ユーザー側として業務法人を積極的に後押しできるのではないかと。

・社員に対する透明性の意識や、事務所はみんなのものだという意識が変わらないと法人化はそうは増えないのではないかと。

・弁理士会として積極的に法人化を推進すると言われた方が良いのではないかと。

・特許業務法人に関する情報という意味で、民法上のパートナーシップ制との違い、例えば第三者に対する責任などについて、整理する必要があるのではないかと。

・特許業務法人では名称が永続することになるが、例えば、若手弁理士などから、新しい事務所を開くチャンスが少なくなるといった議論があるのではないかと(過去に、事務所名称の抽象化を行った時に同様の議論があった。)という意見がある一方、現在は、事務所名称の継続性には余りこだわらないのではないかと意見もあった。

・1つ事件が始まると大変長くなることがあるため、社員全員が全部の責任を負い合うというのはなかなか難しいのではないかと。

・最近では、担当したクライアントは担当弁理士が責任を持つという考え方が相当出てきており、ある程度責任を分けた方が良いのではないかと。

・責任制限については、業務の特殊性を考慮して合理的な方法であれば、良いのではないかと。

・本制度を導入する際には、責任制限の形態について、例えば、負うべき責任の公示手段や責任の仕分けなどについてどのようにするのかを整理した方が

良いのではないか。

・指定社員無限責任制度とした場合、社員の行為に対する代表社員の責任については何も無いとすると、クライアントにとっては釈然としない部分が生じると思われ、何らかの責任が生じるのではないか。

・指定社員無限責任制度とした場合、願書に法人名だけ書くことは、無限責任を負う人がわからなくなるため良くないのではないか。

・会社法のように責任の限度額を登記するという考え方もあるのではないかとする意見がある一方、特許業務法人の場合には、自分が出資者であり、かつ経営者であるため、会社法の株式会社において、取締役の責任を制限することが合理的であるとは若干違うのではないかという意見もあった。

・一人法人は、合理的な理由さえあれば、認めても良いのではないか。

・一人法人を認める場合は、社員がいなくなった場合にどのようにするかを考えておく必要があるのではないか。

・一人法人が認められれば、現在の弁理士会の約6~7割ぐらいが一人事務所のため、相当数法人化が進むのではないか。

・法人化が進まない理由として、資産を他の社員に公表する必要がある点と、社員が何人かいると、社員の決議でオーナーが解任されることがある点が挙げられるのではないか。

・合名会社において一人法人が認められたのは、創業しやすくするためであり、この論法を適用するには、特許業務法人にもその必要性があるかということになるのではないか。

・事務所の資産と個人の資産については、法人化しなくとも分けられるのではないか。

### 3. 法人代理・従業員代理

#### (1) 戸田委員の発表による法人代理・従業員代理を取り巻く環境の変化について

近年行われてきた会計制度改革により、グループ連結経営となり、連結対象会社がいろいろな形で統一化されるようになった。また、内部統制がアメリカや日本の法律に明記されるようになり、グループ

一体としての知的財産のガバナンスが非常に重要になってきた。

知的財産は、経営資産の財産としての価値もある一方、リスク・ファクタでもあるため、企業グループとして一元的に管理する必要が生じてきている。また、企業内の勤務弁理士が増加し、知的財産管理の人材が育ってきており、自らの会社のみならず関係の深いグループ会社の管理をゆだねたい場合もあり得る。

そのような中、知財子会社（又は親会社）に在籍する企業内弁理士が代理行為を行う場合、すなわち従業員代理を行う場合に、弁理士法第75条に規定される業務の制限との関係が問題となっているが、厳しいガイドラインを定めて現状の業務遂行が遡及してすべて違法になるような議論は好ましくない。

しかし、法人（特許業務法人を除く）自体の代理、すなわち法人代理を認めてほしいという声は、産業界には余りないと思われる。

#### (2) 伊丹委員の発表による知的財産部門の分社化と弁理士法第75条について

分社化された知財管理会社の勤務弁理士が代理できるグループ企業の範囲は、分社化される前の知的財産部門が取り扱っていた業務の実態を勘案して定める必要があると考える。

分社化された知財管理会社が行う、本社等関連会社本人による出願行為の支援行為は、弁理士法第75条でいう書類の作成に当たらない行為を行う場合に可能であるという認識であるが、支援行為の内容は事前に検討して明らかにしておく必要があると考える。

#### (3) 委員会における議論

・企業として出願業務を行う法人代理は、弁理士法第75条を没却するのではないか。

・子会社の従業員である弁理士が親会社の特許出願を代理する場合に、雇い主である子会社から弁理士に手数料が支払われるとすると、子会社自身が親会社と契約して業務を行っているのではないかという疑義が生じ、特許業務法人以外の法人が代理業務を行っていることとなり、弁理士法第75条に違反するおそれがある。しかしながら、親子であっても一法

人のような考え方に近いことからすれば、実体が異なるからといって弁理士法違反とすることは、経済実態に合わないのではないか。

・弁理士法第 75 条との関係では、「書類の作成」はどの範囲を指すのか、「他人」とはどの範囲を指すのか、という点について、はっきりさせる必要があるのではないか。

・会社は近年、グループとして一法人のような考え方に近くなっているため、弁理士法の受任できる範囲や報酬の問題は、ある程度フレキシブルに決めればよいのではないか。

・弁護士会は、実質同一の親子会社の場合は親会社の法律事務を子会社が処理することは一定の要件のもとに妨げないというところまで認めており、弁理士制度においても同様にするのがよいのではないか。

・親子会社の範囲は会社法第 2 条第 3 項の規定でよいのではないか。

・手数料を取って出願代理人を周旋することは、弁理士法第 75 条違反ではないが、悪質な場合があり、現状は、弁理士法第 3 条の倫理の問題として扱っているが、周旋を専門の範囲にすべきではないかという意見もあった。

・公的機関の場合、周旋に対する直接的な報酬は受けていないが、弁理士を紹介している人自身は給料をもらって仕事をしているため、その部分が「業として」に含まれることにならないか。

・弁理士が公的機関に従業員として勤めることが多くなる中で、公的機関に従業員として弁理士がいる場合といない場合とで、公的機関がどこまで仕事ができるかという問題があるのではないか。

・経済実態に合わせて様々な出願業務形態が、発生してきているのではないか。

・中小企業のコンサルタントは、発明相談、経営相談、事件など様々なものを扱うことが多く、違法かどうかという線引きが難しいという実態があるのではないか。

#### 4. 付記弁理士制度

(1) 光石講師の発表による付記弁理士制度の現状と問題点について

付記弁理士制度(特定侵害訴訟代理業務制度)は、近年の産業財産権関連の侵害訴訟件数の大幅な増加に伴い、専門性の高い訴訟代理人の質的・量的拡大による紛争処理サービスの充実・強化のために、弁理士に対し信頼性の高い能力担保措置(研修と試験)を講じた上で、特定侵害訴訟における訴訟代理権を付与することとした制度であり、平成 18 年で 4 年目を迎えるが、特定侵害訴訟事件において、付記弁理士が積極的に利用されていないのではないかという問題がある。

付記弁理士における民法・民事訴訟法の基礎的な部分の勉強は、各自の努力に委ねられており、弁護士の学習や実務経験と比較すると不十分であると考えられる。したがって、民法・民事訴訟法の基礎的な勉強は、大学等における、一定期間の基本的な判例研究を含めた学習を義務化することが必要であると考えられる。

(2) 幸田講師の発表による付記弁理士の制度について

当初は、補佐人経験者を中心に受験を認めていくということが言われていたが、平成 17 年度までの試験合格者 1600 名のうち、補佐人経験者は 595 人で全体の 37% であり、補佐人経験の無い者が大きな割合を占めている。そして、付記弁理士の在会年数で見ただけで 5 年未満の者と 10 年未満の者を足すと 50.8% に達することから、比較的若手が増えていると思われる。また、受験生の 8 割近くは理科系の弁理士である。

実効面では、付記弁理士が侵害訴訟に何らかの形で携わった数は、平成 17 年 8 月時点で 138 人と少ないが、その活動内容としては、依頼者に対する技術上のアドバイスを基本に、弁護士に対する知的財産法上や技術上のアドバイスも多くなされている。

今後の方向性として、知的財産訴訟は、弁護士と弁理士と一緒にやっていくことが大切であると考えており、その意味で付記弁理士制度が弁護士との間の共通のインターフェースの役割をすることで、訴訟手続の迅速化、円滑化に貢献できると考えている。

(3) 委員会における議論

( ) 付記弁理士制度

・制度の理念が当初定めていたものとは異なる効果

が出てきているのではない。積極的意義については、お互いの仕事の内容を知ることができる点、

海外業務でパテント・アトニーと名乗れ、訴訟受任時に代理人になれるなど、地位が上がった点があると聞いているが、その意味で、付記弁理士制度のあり方について見直す必要があるのではない。

・制度の理念という面では、弁理士自身は、仕事の中に付記弁理士資格をどのように生かして、社会やユーザーに対応していくのか、また、そのために弁理士会は、どのように環境を整えたり、指針を出すかという点が最も大事ではないか。

・付記弁理士となり、訴訟に絡む能力を身につけて、訴訟の経験が増えてくれば、専業である権利取得の方に反映できるのではない。

・訴訟でチームを組んだ時に、弁理士として求められる能力を十分発揮できるような資質を高めていくような付記弁理士制度にする必要があるのではない。

・訴訟では弁護士陣の力量の違いは、相当に結果に影響するため、能力のある代理人を選べるような情報開示をするべきではないか。

・本制度の維持には、弁護士会と弁理士会の相互コミュニケーションが大変重要ではないか。

・総合的な紛争解決を求められることが多いため、技術的なことだけでは難しいのではない。

・専門的知識が要求されるから専門家業法となっているのであり、一概に規制緩和や業際取引の自由化という方式は、問題があるのではない。

・昨年度の知的財産研究所のアンケート結果からは、知財協、中小企業ともに、弁理士の単独代理に期待している部分がうかがえるが、これは費用面で安くあげてもらえるという期待感がそうさせているという意見がある一方、単独代理は、共同代理の実績を積んだ上で、世論も認めるような状況になって初めて議論される問題ではないかとする慎重意見もあった。

・制度が導入されたばかりであり、状況を観察しているべき段階である。

( )能力担保研修

・現状からかんがみて、大学における一定期間の基

本的な判例研究を含めた学習を義務化することを付記登録要件（能力担保試験の受験要件）としてはどうか。

・付記登録要件の意味としては、試験を受けることができないとする場合と、試験は受けられるが、大学での教育を積まないと登録できない場合とがあるのではない。

・受験要件に大学の履修単位を要求する場合は、科目内容を詰める必要がある。

・能力担保研修の起案の条文を誤る弁理士がいる点は、能力担保の問題ではなく、弁理士会内部の研修方法の問題であり、定期的に法改正の研修を行う方向で進めている。

・付記弁理士制度を永続していくためには、研修講師としての弁護士を生徒数に応じて確保しなければならないという問題がある。

・能力担保研修の内容を充実させるため（個人々へのフィードバックなど）には、人数はなるべく少ない方がよい。

・将来的に単独代理を行うのであれば、民法・民事訴訟法を基礎からやる必要がある。

・45時間の能力担保研修で6割～8割の方が合格できるということは、教育効果は十分に達成されているのではない。

・知財専門職大学院の国際知財訴訟の講義では、能力担保研修に近いことをやっている例もある。

( )試験

・現在の試験が妥当なのかどうかの検証がなされていないのではない。

・出題内容に関して、理科系の弁理士が多い中で、共同代理を行うためにどの程度の知識が必要なかが完全に読み取れない内容になっていないか。

・企業において紛争が発生した場合には、この試験問題に見られるようなことをある程度行っており、特別難しいという違和感はない。

( )その他

・弁理士試験においても民法・民事訴訟法を出題しても良いのではないかという意見がある一方、弁理士試験に答弁書作成や、準備書面作成を入れることは、弁理士業務のほとんどが出願業務であることが

らすると、なじまないのではないかという意見があった。

（担当：主任研究員 板垣浩之）