

# 弁理士への特許権等の 侵害訴訟代理権の付与について

平成13年12月  
産業構造審議会  
知的財産政策部会

産業構造審議会知的財産政策部会名簿

(敬称略 五十音順)

|     |        |                             |
|-----|--------|-----------------------------|
| 部会長 | 中山 信弘  | 東京大学大学院法学政治学研究科教授           |
| 委員  | 井上由里子  | 筑波大学社会科学系助教授                |
| "   | 大橋 正春  | 岡崎・大橋・前田法律事務所弁護士            |
| "   | 鎌田 薫   | 早稲田大学法学部教授                  |
| "   | 北村 行孝  | 読売新聞社論説委員                   |
| "   | 黒田 玲子  | 東京大学大学院総合文化研究科教授            |
| "   | 小池 晃   | 日本弁理士会会長                    |
| "   | 斉藤 博   | 専修大学法学部教授                   |
| "   | 佐藤 雄二郎 | (社)情報サービス産業協会会長             |
| "   | 篠原 徹   | 日本商工会議所常務理事                 |
| "   | 庄山 悦彦  | (社)経済団体連合会産業技術委員会共同委員長      |
| "   | 白石 忠志  | 東京大学大学院法学政治学研究科助教授          |
| "   | 千葉 勝美  | 最高裁判所事務総局行政局長               |
| "   | 道垣内正人  | 東京大学大学院法学政治学研究科教授           |
| "   | 永岡 文庸  | 日本経済新聞社論説委員                 |
| "   | 中西 幹育  | 鈴木総業(株)副社長                  |
| "   | 前田 勝之助 | 日本知的財産協会会長                  |
| "   | 松尾 和子  | 中村合同特許法律事務所弁護士・弁理士          |
| "   | 森下 洋一  | (社)電子情報技術産業協会会長             |
| "   | 森下 竜一  | 大阪大学大学院医学系研究科助教授            |
| "   | 諸石 光熙  | 住友化学工業(株)専務取締役              |
| "   | 安田 浩   | 東京大学国際・産学共同研究センター教授         |
| "   | 山本 貴史  | (株)先端科学技術イノベーションセンター代表取締役社長 |

## - 目 次 -

### 弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について

|   |    |
|---|----|
| 1 . はじめに .....                              | 3  |
| 2 . 「これからの知的財産分野の研修のあり方を考える懇談会」における検討 ..... | 5  |
| 3 . 「能力担保措置ワーキンググループ」における検討 .....           | 6  |
| 4 . 弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について .....          | 10 |

### 参考資料集

これからの知的財産分野の研修のあり方を考える懇談会報告書

能力担保措置ワーキンググループ報告書

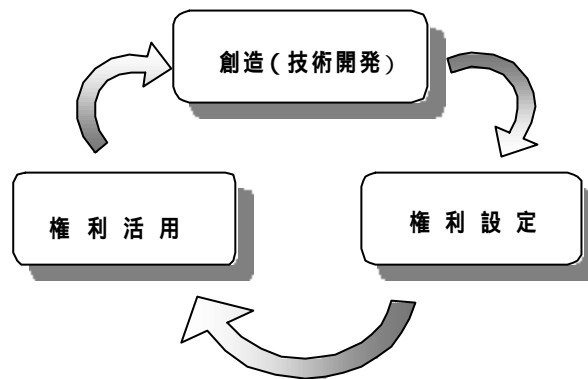
能力担保措置ワーキンググループ報告書（案）に対するパブリックコメントについて

# 弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について

## 1. はじめに

- (1) 情報や知識が大きな付加価値を生み出す「知恵の時代」である21世紀に入り、我が国を取り巻く経済環境が激変する中、我が国産業の国際競争力を強化、再構築するための方策の一つとして、知的財産の創造、権利の設定・保護及び活用、さらには紛争解決に至る、いわゆる「知的創造サイクル」の好循環の実現が必要である。

### <参考> 知的創造サイクルの好循環の実現



- (2) このような知的創造サイクルの好循環実現を目指し、工業所有権審議会の弁理士法の改正等に関する答申（平成11年12月22日）では
- 知的財産の活用を可能とする市場の整備、
  - 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、
  - 迅速かつ利用しやすい紛争処理制度の実現、
- の三点を今後我が国が戦略的に取り組むべき課題として位置付ける旨の提言がなされ、これに基づき、平成12年に、
- 弁理士の業務範囲の見直し、
  - 弁理士の試験の見直し、
  - 特許業務法人制度の創設、
  - その他弁理士の業務の適性化を図るために必要な事項の整備
- を骨子とする弁理士法の全面改正を行った。

一方、「弁理士の知的財産関連訴訟における訴訟代理」については、工業所有権審議会の検討項目の一つとして熱心な議論が行われたが、訴訟運営への影響、

及び弁護士法第72条との関係の整理の問題<sup>1</sup>等を考慮し、司法制度全体の枠組みの中で議論すべき問題であるとして、司法制度改革審議会（以下「司法審」という。）に対し審議の要請が行われた<sup>2</sup>。

- (3) 本年6月12日にとりまとめられた司法審意見書<sup>3</sup>においては、「知的財産権関係事件への総合的な対応強化」において、「知的財産権関係訴訟事件の審理期間をおおむね半減することを目標とし、民事裁判の充実・迅速化に関する方策に加え、実施すべき方策として、弁理士の専門性をも活用するため、「弁理士の特許権等の侵害訴訟（弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。）での代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。」と提言された。（同意見書においては、「隣接法律専門職種の活用等」においても同様の記述がある。）

---

<sup>1</sup> 弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁止している。弁理士への侵害訴訟代理権の付与を検討するにあたっては、同条との関係を整理することが大きな課題であった。

<sup>2</sup> 平成11年12月に、工業所有権審議会中山信弘部会長から司法制度改革審議会佐藤幸治会長に対し、弁理士への侵害訴訟代理権の付与について具体的な対応策が真摯に議論され、速やかに実現に移されることを要請した。

<sup>3</sup> 司法制度改革審議会は、21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議することを目的として、平成11年7月27日に内閣に設置された審議会。会長は佐藤幸治近畿大学教授。本年6月12日に意見書を提出。

## 2. 「これからの知的財産分野の研修のあり方を考える懇談会」における検討

このような状況の中、我が国における「知的創造サイクル」の実現のため、知的財産分野における人的基盤を充実・強化するとの観点から、それに必要な研修のあり方について幅広く検討を行うことを目的として、平成12年7月19日に特許庁長官の私的懇談会である「これからの知的財産分野の研修のあり方を考える懇談会」(会長：牧野利秋弁護士)(以下「研修懇」という。)が設置された。

その中で、司法審意見書で提言された、弁理士に特許権等の侵害訴訟代理権を付与する前提である信頼性の高い能力担保措置について検討を行い、本年6月18日に報告書を取りまとめた。

研修懇報告書では、能力担保措置について以下のアウトラインが示され、その詳細については、引き続き検討すべきこととされた。

### 【能力担保措置のアウトライン】

特許権等侵害訴訟における訴訟代理権の取得に意欲を有する弁理士を対象とする。

研修及びその効果確認を主たる目的とする試験により構成する。

研修内容は、民事訴訟に関する実務的なもの(民事訴訟実務に関する講義及び模擬事例を用いた演習形式の研修等)を中心とする。

研修の骨格等は国が定め、その実施主体は日本弁理士会とする。

試験は、研修修了者が民法・民事訴訟法の基本的知識を備え、かつ研修内容を修得していることを確認するために国が実施する。

### 3. 「能力担保措置ワーキンググループ」における検討

研修懇報告書を受け、能力担保措置について、さらなる詳細な検討を行うため、本年8月31日に、特許庁総務部長の私的懇談会である「能力担保措置ワーキンググループ」(座長：牧野利秋弁護士)が設置された。

その中で、前記の司法審及び研修懇において積み残された問題も含め、以下の観点から能力担保措置のあり方についてさらに詳細な検討を行い、報告書を取りまとめた。

- ) 能力担保措置の前提条件及び基本的考え方として、弁理士が訴訟代理人となることができる「特許権等の侵害訴訟」の範囲、弁理士の訴訟代理人としての出廷形態、及び訴訟代理人として担保されるべき能力の整理
- ) 研修懇報告書で引き続き検討すべきであるとされた、能力担保措置としての研修のあり方として、研修のレベル、研修科目、研修形態及び研修時間数等の点についての整理
- ) 同じく能力担保措置としての試験のあり方として、試験の目的、試験のレベル、試験の構成及び出題形式等の点についての整理

以下に、「能力担保措置ワーキンググループ」の報告書の概要を示す。

#### (1) 能力担保措置の前提条件及び基本的考え方

研修懇報告書においては、

「司法制度改革審議会意見書に提言されているところに基づき、弁理士が特許権等侵害訴訟の訴訟代理人となる場合には、弁護士と当該訴訟事件を共同受任<sup>5</sup>し、両者が連携して法廷活動等を行うこと」

を前提として能力担保措置の大枠を検討している。

この能力担保措置を具体的に設計するにあたっては、

- ) 「特許権等侵害訴訟」が具体的にどの訴訟範囲を指すのか、
- ) 「両者が連携して法廷活動を行うこと」が具体的にどのような出廷形態を指すのか、
- ) 弁理士が侵害訴訟代理人となるにあたって、担保されるべき能力が具体的に如何なる内容であるか、

---

<sup>4</sup> 本報告書では訴訟代理人として裁判所に出頭する行為を「出廷」として統一的に用いた。

<sup>5</sup> 「共同受任」とは、弁護士が訴訟代理人となっている事件について、同一の依頼者から弁理士が訴訟代理を委任されることをいう。

について整理する必要があることから、必要となる前提条件及び基本的考え方について次の通り整理した。

### **弁理士が訴訟代理人となることができる「特許権等の侵害訴訟」の範囲**

弁理士が訴訟代理人となることができる「特許権等の侵害訴訟」は、具体的には「特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は特定不正競争による営業上の利益」に関する侵害訴訟とすべきである。

### **弁理士の訴訟代理人としての出廷形態**

弁理士の訴訟代理人としての出廷については、以下のとおり整理した上で、例外的に裁判所が相当と認める場合に限り弁理士の単独出廷を可能とする旨の法律上の規定を新たに設けるべきである。

弁理士は弁護士との共同受任であり、弁護士と共同で出廷することを原則とする。弁護士が期日に出廷できない例外的かつ一時的な場合であって、以下のいずれかに該当する場合には弁理士が単独で出廷できることとする。

- ）弁理士の専門技術性が活用できる場合<sup>6</sup>、及びこれに関する主張、尋問、証拠調べ等であって、弁理士が単独で出廷することが相当であると裁判所が認めるとき
- ）補佐人や侵害訴訟代理人を経験することで、訴訟遂行能力が十分に備わった弁理士について、当該期日については単独で遂行することが相当であると裁判所が認めるとき

### **訴訟代理人として担保されるべき能力**

の出廷形態を前提とした場合の訴訟代理人として担保されるべき能力は、

- ）訴訟全体のプロセスの概要を理解すること
- ）弁理士の専門技術性を発揮できる分野においては、主体的に訴訟に関与するとともに自らの訴訟行為の効果を理解すること

とすべきである。

---

<sup>6</sup> 弁理士の専門技術性が活用できる場合とは、単に、科学技術的事項を意味するものではなく、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、特定不正競争に関し、弁理士としての専門的知見を活用可能な場合を含む。



## (2) 能力担保措置としての研修のあり方

研修科目及び研修形態は、研修科目間の優先度や講師負担等を考慮しつつ、さらに検討を重ねることとする。(別紙1)

当面3年間で1000人規模の訴訟代理権を有する弁理士の養成を目指す程度の研修規模が好ましいが、具体的規模については、日本弁理士会が実施予定の受講希望調査の結果及び講師確保の可能性を踏まえつつ、引き続き検討を行う。

研修は、訴訟実務に役立つ実践的な知識の習得を目指す。受講者及び講師の負担を考慮し、総時間数は最低45時間とすべきである。

研修単位(クラス)当たりの受講者数は50~70人、講師は6人程度とするのが適当である。弁護士講師については、実務の傍ら本研修の大部分について協力を仰ぐ必要があることから、弁護士講師の委嘱にあたっては日本弁理士会、特許庁をはじめ、各方面の十分な配慮が必要である。また、裁判官からも講師協力を得ることとするが、裁判官の負担を考慮して、研修全体を統合して講演形式で講義を行う等、講師派遣の協力が得られやすいよう配慮すべきである。

統一的な試験の実施を踏まえ、研修内容の標準化の観点から研修においては、共通教材を用いる必要がある。また、その作成にあたっては、現実の訴訟実務に則した内容とするためには裁判官の関与が望まれるが、裁判官の負担を考慮して、裁判官による助言・監修を求めることとする。

研修科目毎、研修単位毎に講師間会議を行うことにより研修内容の統一化を図る必要がある。

研修の修了を客観的に判断するための修了基準を設けるべきである。

研修の実を上げるためには、研修において実務研修(司法修習における実務修習に相当するもの。)を行うことが望ましいが、受講者負担等の実現可能性を踏まえ、実務研修に代替するものとして補佐人経験を位置付け、例えば、研修受講の際の優先順位の判断材料等として考慮することも検討すべきである。

補佐人経験により研修を一部免除することは、能力担保のレベルを維持する上で適当ではない。

### (3) 能力担保措置としての試験のあり方

能力担保試験は、研修の効果確認を主たる目的とし、民法及び民事訴訟法の基本的知識を備え、かつ研修内容を修得することにより、弁護士と連携しつつ法廷活動を行うに足る能力を備えていることの確認を行う。

試験は、民事訴訟実務についての実践的知識を習得したか否かを確認するため、論文式で出題することとし、その中で民法・民事訴訟法についての知識の習得の度合いを問う形式のもの（総合問題）とするのが適当である（別紙2）。

#### 4. 弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について

- (1) 弁理士への侵害訴訟代理権の付与については、産業構造審議会知的財産政策部会の前身である旧工業所有権審議会において、平成11年に審議がなされ、議論が行われた。その際、訴訟代理を行うために必要な試験・研修を修了した者に対しては、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、司法審の議論を待つべきとの意見が有力であったため、司法審に対し審議の要請が行われた。
- (2) 本年6月12日にとりまとめられた司法審意見書では、「知的財産権関係事件への総合的な対応強化」において、「知的財産権関係訴訟事件の審理期間をおおむね半減することを目標とし、民事裁判の充実・迅速化に関する方策に加え」、実施すべき方策として、「弁理士の特許権等の侵害訴訟（弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。）での代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである」と提言された。
- (3) そして、司法審の議論と並行して行われた研修懇においても、弁理士に侵害訴訟代理権を付与するにあたっての能力担保措置についての検討がなされ、本年6月18日に報告書が提示された。これらの議論を受けて、能力担保措置ワーキンググループにおいて、能力担保措置の在り方について6回にわたり詳細な議論が行われ、この報告書案についてはパブリックコメントを通じて広く意見を募った上で、報告書がとりまとめられた。
- (4) これらの報告を踏まえると、弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与に関して、以下の課題に直ちにに取り組むべきである。

弁理士に一定の能力担保措置<sup>7</sup>を講じた上で、弁護士との共同受任<sup>8</sup>を条件として、弁理士が特許権等の侵害訴訟<sup>9</sup>における訴訟代理人となることを可能とし、その際に、期日における弁理士の出廷形態について、共同受任している弁護士との共同出廷を原則とし、裁判所が相当と認める場合<sup>10</sup>に限り、例外的に単独出廷を

---

<sup>7</sup> 日本弁理士会による民事訴訟実務を中心とする研修及びその修了を受験資格とする国（特許庁／工業所有権審議会）による試験から構成される。

<sup>8</sup> 弁護士が訴訟代理人となっている事件について、同一の依頼者から弁理士が訴訟代理を委任されること。

<sup>9</sup> 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。

<sup>10</sup> 具体的には以下のような場合を想定。

認める旨の法律上の規定を新たに設けることが必要である。

能力担保措置としての研修及び試験について、能力担保措置ワーキンググループの報告内容を踏まえつつ、その具体化にむけた検討を行うべきである。

---

弁護士が期日に出廷できない例外的かつ一時的な場合であって、かつ、  
弁理士の専門技術性が活用できる場合、又は、  
補佐人や侵害訴訟代理人としての経験により、当該弁理士に訴訟遂行能力が十分に  
備わっている場合

## 研修科目について

### 【能力担保研修に必須のもの】

民事訴訟概論の基礎的部分

実践的な観点から民事訴訟の基礎理論、訴訟構造等の理解を目的とするもの。

要件事実概論の基礎的部分

一般的な民事事件における要件事実の基礎的理解を目的とするもの。

特許権等の侵害訴訟の要件事実の基礎的部分

一般的な民事事件についての要件事実の考え方を基に、特許権等の侵害訴訟に特有の要件事実の考え方の理解を目的とするもの。

立証活動（証拠収集を含む）の基礎的部分

事実関係を調査し、証拠の収集を行うことにより、訴訟において当事者間に共通の事実認識を形成することの重要性、及びその手段の理解を目的とするもの。

法曹倫理

訴訟代理人として求められる法曹倫理、職責の理解を目的とするもの。

特許権等の侵害訴訟の訴状、答弁書、準備書面に関する基礎演習（5例程度）

特許・実用新案、商標・特定不正競争についての事例を示し、研修生に起案の演習又は事前の予習をさせ、講評又は討論を行うことにより、実践的な能力を涵養することを目的とするもの。

### 【履修の必要性が高いもの】

裁判上の和解、訴え提起前の和解の基礎的部分

和解の手續、和解条項の作成のための基礎知識の理解を目的とする。

上訴（控訴、上告、抗告）の基礎的部分

依頼者の利益確保のため、原審の判断に関する検証と上訴の適否を判断する上での基礎知識の理解を目的とする。

仮処分手續（民事保全法）の基礎的部分

仮処分手續の概要及び民事保全法に定める仮処分手續の類型についての基礎知識の理解を目的とする。

執行手續（民事執行法）の基礎的部分

判決、和解調書、仮処分命令等の執行手續の基礎知識についての理解を目的とする。

### 【訴訟代理人として履修しておくことが望ましいもの】

関連法（会社法概論、倒産処理法（破産法・民事再生法・会社更生法等））の基礎的部分

特許権等の侵害訴訟が主として企業間に発生すること、和解においては企業の倒産の影響も考慮する必要があることから、会社法、倒産処理法の概要についての理解を目的とする。

## 試験について

|         |   |
|---------|---|
| 試験科目    | 民法・民事訴訟法、民事訴訟実務   |
| 試験の形式   | 論文式筆記試験   |
| 試験内容    | 複合的要素を含む特許権等侵害事件（例えば、共同不法行為等の民法の知識が必要とされる事件）の仮想的な事例を提示し、これに基づく要件事実の整理等を行うことによる研修の効果確認、併せて民法上の論点、民事訴訟法上の論点についても整理させる等の工夫をする。 |
| 試験日程・時間 | 1日の中で実施   |
| 設問数     | 事例1～2問（各事例について民事訴訟実務に関する大問1問、及び民法・民事訴訟法に関する小問2問程度を含む）   |