

弁理士業務の充実について

I. 弁理士の相談業務について

1. 検討の背景

近年、我が国企業等のグローバルな事業展開を知的財産の側面から支援し、我が国産業の国際競争力を強化する必要性がこれまで以上に高まっており、中小企業も含め、企業等が有する優れた技術等を発掘し、保護・活用することの重要性が増している。とりわけ、我が国の中小企業は優れた技術等を有し、イノベーション進展の上で大きな役割を担うことに鑑み、中小企業が知的財産権を取得・活用し、イノベーションを更に加速させる環境を整備することが極めて重要となっている。

しかし、中小企業における知的財産権の取得・活用は十分とは言えない状況にある。その理由として、中小企業は自社内に知的財産の専任者を持たず、知的財産制度に精通していない場合が多いことが挙げられる。このため、特許庁では、知的財産のあらゆる場面に関して、中小企業の悩みや課題を一元的に受け付けることを目的として、知財総合支援窓口を各都道府県に設置した。同窓口の設置以降、平成 23 年度 100,910 件、平成 24 年度 118,685 件と、毎年 10 万件を超える相談が寄せられており¹、その内容は、発明発掘に係るもの等、単なる権利化や権利の活用に対する相談に止まらない。このことから、中小企業に対する知的財産活動の支援は、保護・活用といった特許等の出願後に限らず、出願前の状態から行うことが非常に効果的であると考えられる。

具体的な支援項目としては、発明等の発掘、特許等を用いた事業戦略の立案、及び、創出された知的財産の内容・性質や当該企業の事業戦略に応じて、出願し権利化するか、あるいはノウハウとして管理するか等の相談に応じることが挙げられるが、いずれも弁理士の専門性が発揮できる分野であると考えられる²。

2. 問題の所在

特許等の出願前に、弁理士が中小企業等からの相談に応じることについて、弁理士法には特段の規定が設けられていない。このため、発明発掘等の相談一

¹ 知財総合支援窓口における相談支援の中核は弁理士が担っている。

² 平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究（一般財団法人知的財産研究所）（以下、「平成 24 年調査」という。）におけるアンケート調査においても、発明、意匠の発掘や創出に関して、弁理士に相談を依頼した者の約 9 割から「期待どおりだった」との回答があった。

特許出願等の代理―特許権のライセンス契約等の権利活用という一貫した支援を、「弁理士又は特許業務法人として」実施することができない状況にある。

3. 対応の方向性

(1) 発明発掘等の相談の弁理士業務としての明確化について

特許等の出願前支援について、弁理士の専門性を最大限活用するためには、係る相談業務を、弁理士が、弁理士の名称をもって行うことや、特許業務法人が、法人の業務として行うことが重要と考えられる。

特許等の出願前の相談を弁理士の業務として規定することで、発明発掘等の相談―特許出願等の代理―特許権のライセンス契約等の権利活用という一貫した支援を「弁理士又は特許業務法人として」実施できることとなる³。当該業務を個人ではなく「弁理士又は特許業務法人として」実施することにより、①他土業と連携して進めるべき相談業務も「弁理士又は特許業務法人として」弁理士法の規律の下でより円滑に行うことができる、②弁理士会による指導・監督が可能となることから、出願前から権利活用までの一貫した支援が弁理士会の指導・監督の下、より円滑に行われるという効果も期待できる。

以上のことから、発明発掘等に関する相談を弁理士の業務として明確化することを検討することが必要ではないか。

(2) 知的財産全般の相談を弁理士の業務と位置付けることについて

1. の状況を踏まえ、「知的財産全般の相談」を弁理士の業務として位置付けることが必要との指摘がある。

これに対しては、種苗法等に関する相談について、現行弁理士制度において能力担保がなされているのか留意が必要との指摘や⁴、権利行使に関する相談について、民法及び民事訴訟法の素養が不可欠であるところ、弁理士資格はそれらについて素養を担保するものではないとする指摘がある。

他方、少なくとも最初の知的財産相談においては、総合的な知的財産戦略のコンサルタントができる弁理士が望まれているとの指摘もある。

これらの指摘を踏まえ、必要に応じて特許、意匠、商標等の専門弁理士間での連携を図るとともに、弁護士をはじめとした他の土業とも適切に連携す

³ 前出のアンケート調査によれば、弁理士法に規定のない現状において、発明、意匠の発掘や創出に関する相談について「弁理士に依頼していない」との回答が約半数を占めたが、「弁理士に今後依頼したい」内容として、「発明、意匠の発掘や創出に関する相談」とする回答も1割強あった。

⁴ 平成24年調査においても、「現在、弁理士の業務となっていない、種苗法に基づく植物新品種保護関連業務について弁理士に依頼したいものはあるか」との問に対して、「ない」との回答が、約9割である。

る体制を整えることも含めて、知的財産相談に係るワンストップサービスを実現するための環境整備を検討することが必要ではないか。

弁理士に依頼した業務に関する企業向けアンケート結果

問3 弁理士に依頼した業務に関して、弁理士に対する評価を教えてください。また、今後依頼したい業務があれば教えてください。

3. 発明、意匠の発掘や創出に関する相談

	知財協		中小企業	
	件数	割合	件数	割合
a 依頼していない	218	51.2%	65	52.8%
b 期待したとおりだった	138	32.4%	35	28.5%
c 期待したとおりでなかった	21	4.9%	3	2.4%
無回答	53	12.4%	20	16.3%
回答者数	426		123	

d. 今後依頼したい

	知財協		中小企業	
	件数	割合	件数	割合
1 事業化を展望した開発、知財戦略についての相談	49	11.5%	23	18.7%
2 企業内における知的財産の管理方法に関する相談	22	5.2%	15	12.2%
3 発明、意匠の発掘や創出に関する相談	56	13.1%	12	9.8%
4 国内の先行技術、先行意匠、先行商標の調査	30	7.0%	15	12.2%
5 外国の先行技術、先行意匠、先行商標の調査	44	10.3%	18	14.6%
6 営業秘密の管理に関する相談	14	3.3%	9	7.3%
7 先使用権に関する相談	34	8.0%	6	4.9%
8 知的財産の価値評価	38	8.9%	21	17.1%
9 権利維持の判断に関する相談	16	3.8%	13	10.6%
10 知的財産に関する教育、啓発	71	16.7%	20	16.3%
無回答	272	63.8%	66	53.7%
回答者数	426		123	

(出典) 平成 24 年調査 p. 31

Ⅱ. 特定不正競争について

1. 問題の所在

現在、弁理士が、不正競争防止法に関して、①裁判外紛争解決手続についての代理、②裁判所における補佐人、③特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟の代理業務として扱うことができる業務は、工業所有権に密接に関連するものや技術的性格を有するものとして、弁理士法第 2 条第 4 項に「特定不正競争」として規定されている。

特定不正競争は、不正競争防止法第 2 条に規定する不正競争の一部であるが、以下の不正競争行為が含まれていないことから、弁理士が扱うことができる業務が断片的であり、分かりにくいとの指摘がある。

- ① 営業秘密のうち技術上の秘密以外のものについての不正競争行為（不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号～第 9 号）
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により、営業秘密のうち顧客名簿等技術的性格を有しないものを取得する行為等
- ② 技術的制限手段に対する不正競争行為（同項第 10 号及び第 11 号）
デジタルコンテンツのアクセス管理技術等を無効にすることを目的とする装置やプログラムを提供する行為等
- ③ 原産地等誤認惹起行為（同項第 13 号）のうち商標以外のもの
特許等に関して、商品やその広告又は取引用の書類等に、その商品の品質、製造方法等について、誤認させるような表示をする行為等
- ④ 競争者営業誹謗行為（同項第 14 号）のうち工業所有権等以外のもの
形態模倣や技術的制限手段に関して、自己となんらかの競争関係にある他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を他人に告げる行為等

不正競争に関連する弁理士の業務範囲

弁理士法	不正競争防止法 2 条 1 項									
	1号：周知な商品等表示の混同惹起* 2号：著名な商品等表示の冒用* 3号：他人の商品形態を模倣する商品の提供*	4号～9号：営業秘密関連		10号11号：技術的制限手段を回避する装置等の提供	12号：ドメイン名の不正取得等*	13号：商品・役務の原産地・品質等の誤認惹起表示		14号：競争事業者に対する信用毀損行為		15号：代理人等の商標冒用行為*
		技術上の秘密*	左記以外			商標*	左記以外	特実意商、回路、技術上の秘密*	左記以外	
4条2項1号：税関手続代理	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×
4条2項2号：裁判外紛争解決手続代理	○	○	×	×	○	○	×	○	×	○
4条3項前段：契約代理・媒介・相談	—	○	×	—	—	—	—	—	—	—
4条1項以外：鑑定その他の業務	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4条3項前段以外：相談	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5条：訴訟における補佐人	○	○	×	×	○	○	×	○	×	○
6条の2：特定侵害訴訟の代理	○	○	×	×	○	○	×	○	×	○

○法定業務 ×法定外業務 —該当する業務がない *特定不正競争（弁理士法第2条第4項）

（出典）平成24年調査 p.82

2. 対応の方向性

平成24年調査によれば、特定不正競争以外の不正競争を弁理士が扱えないことについて、「現状で問題がないため、特に考えたことがない」という回答が約半数ないし6割程度であり、不正競争について弁理士が扱える業務と扱えない業務が混在しており分かりづらいという回答が1割程度である。

他方、特定不正競争という概念は、ユーザーにとって分かりにくく、弁理士が知的財産専門サービスを提供する際に障害となるため、特定不正競争の範囲を拡大すべきであるとの指摘がある。

特定不正競争の見直しについては、こうしたユーザーアンケート結果及び指摘も考慮しながら検討することが必要ではないか。

弁理士の業務範囲に関する企業向けアンケート結果

問31 現在、弁理士は不正競争防止法に規定する不正競争の一部(特定不正競争関連及び技術的制限手段に対する不正についての税関での手続関連、以下、まとめて特定不正競争等という。具体例は下記表を参照)について業務を行えますが、これに関して弁理士に依頼したことがありますか。

	知財協		中小企業	
	件数	割合	件数	割合
1 依頼したことがある(→下の問31-1に進んでください)	26	6.1%	8	6.5%
2 依頼したことがない(→問32に進んでください)	367	86.2%	100	81.3%
3 問の「特定不正競争等」そのものがわからないので回答を控える(→問33に進んでください)	21	4.9%	8	6.5%
無回答	12	2.8%	7	5.7%
回答者数	426		123	

問32-2 特定不正競争等以外の不正競争に係る業務について弁理士が扱えないことについてどのようにお考えですか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるものを3つ以内で選び、番号に○を付けてください。

	知財協		中小企業	
	件数	割合	件数	割合
1 不正競争については弁護士に依頼しており問題ない	129	32.8%	11	10.2%
2 不正競争については弁護士に依頼しているが、弁理士に依頼したいと考えることがある	22	5.6%	6	5.6%
3 弁理士に依頼したが、「特定不正競争以外の不正競争」は弁理士の業務の範囲外であることを理由に断られた	2	0.5%	0	0.0%
4 不正競争について、弁理士が扱える業務と扱えない業務が混在しているが、わかりにくくはない	3	0.8%	1	0.9%
5 不正競争について、弁理士が扱える業務と扱えない業務が混在しており、わかりづらい	44	11.2%	10	9.3%
6 不正競争については、不正競争防止法以外の民法(従業員の引き抜きや名誉・信用毀損による不法行為など)、会社法(商号など)、労働関連法(秘密漏洩についての就業規則違反など)及び景表法(不当表示など)等の法令や、秘密保持契約・売買契約・開発製造委託契約その他の契約に関する問題と複雑に絡み合っていることが多いので、弁理士が扱うのは適当ではない	42	10.7%	6	5.6%
7 現状で問題がないため、特に考えたことがない	194	49.4%	70	64.8%
8 その他	5	1.3%	6	5.6%
無回答	4	1.0%	4	3.7%
回答者数	393		108	

問32-3 特定不正競争等以外の不正競争に係る業務のうち、弁理士の知見を生かすことができるものであり弁理士に依頼したい業務はありますか。

	知財協		中小企業	
	件数	割合	件数	割合
1 ある(→問32-4に進んでください)	38	9.7%	14	13.0%
2 ない(→問33に進んでください)	338	86.0%	92	85.2%
無回答	17	4.3%	2	1.9%
回答者数	393		108	

(出典) 平成 24 年調査 p. 86, 88