

## 利益相反規定（法第 31 条）について

## 1. 利益相反規定の概要

弁理士法では業務を行えない事件として、以下のように規定している。

第 31 条 弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第 3 号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

- 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
- 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
- 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
- 四 公務員として職務上取り扱った事件
- 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
- 六 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
- 七 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

この第 31 条の趣旨は、依頼者の利益保護及び弁理士の品位保持の観点から、弁理士に対して業務を制限すべき事件を規定しているものである<sup>1</sup>。

具体的には、第 31 条第 1 号（第 6 号）、第 2 号（第 7 号）において、弁理士がひとつの事件に対し、その一方の側に立って関与した場合、もう一方の側に立って関与することはできないことを規定している。こうした事件への関与は、依頼者の信頼保護、弁理士の品位保護の観点から禁止されていると考えられる。

例えば、ある特許について異議申立てがされている場合、異議申立人 A から相談を受け助言した後に、当該異議申立ての相手方である B の代理人として事件に関与することが禁止される。また、当該特許について A から

---

<sup>1</sup> 利益相反に関する規定については、平成 12 年の弁理士法改正以前の旧弁理士法において、弁理士が取り扱ってはならない事件として、一 相手方ノ代理人トシテ取扱ヒタル事件、二 裁判所又ハ特許庁ニ在職中取扱ヒタル事件と規定していた（旧弁理士法第 8 条）。

鑑定依頼を受け承諾したときは、実際に鑑定する作業に着手する前であっても、Bの代理人として事件に関与することが禁止される。

一方、第31条第3号においては、弁理士が代理している事件の相手方から、他の事件の依頼を受けることを禁止しており、同条第1号、第2号のように、弁理士の関与している事件そのものでなく、関与している事件の相手方との関係に着目して禁止される業務を判断するものとなっている。これは、受任している事件の依頼者の利益保護を図ることを主目的とした規定であり、公平に業務を遂行したとしても、その業務の公正さが疑われかねない行為となるため禁止されている。ただし、依頼者の利益保護を図ることを主目的とした規定であるため、依頼者が同意すれば相手方からの依頼による他の事件を取り扱うことができるとされている。

例えば、Aの特許に係る特許無効審判（請求人B）について、Aの代理を受任した後に、Bから別の事件を受任することは、Aの同意がない限り禁止される。

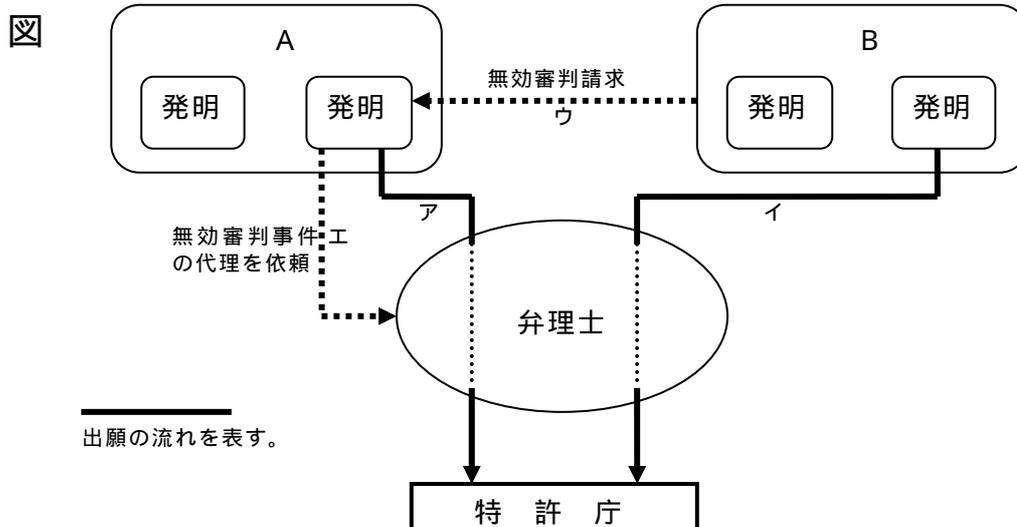
さらに、第31条第4号及び第5号においては、公務員及び仲裁人として公的立場にあった者が、職務上取り扱った事件を弁理士として取り扱うことを禁止している。

## 2. 問題点

### (1) 弁理士法第31条第3号に係る問題点

第31条第3号では、弁理士が代理している事件の相手方から、他の事件の依頼を受けることを禁止しており、例えば、弁理士がAの特許に係る特許無効審判（請求人B）について、Aの代理を受任した後に、Bの特許出願の事務代理を受任することは、Aの同意がない限り禁止される。

また、弁理士がA及びBから継続的に特許出願の事務代理を受任している状況（ア）において、Aの特許に係る特許無効審判（請求人B）について、Aの代理を受任した場合（ウエ）には、当該事件の受任前から受任していたBの特許出願についての審査請求等の個別事務代理（イ）についてもAの代理を受任した後（エ）は、Aの同意がない限り、することができないものと、一般的には理解されている。ただし、「事件」という言葉を出願から始まる一連の事務と解すれば、当該事件の受任前（エ）から受任しているBの特許出願（イ）についての審査請求等の個別事務代理は、当該事件の受任後に新たに受任した事件に係るものとは理解できず、当該事件の受任後においても事務代理ができると解釈できるのではないかと指摘もある。



このような問題点は、現在の第 31 条の規定が当事者対立構造をとる事件を専ら取り扱う弁護士に係る利益相反禁止について規定している弁護士法第 25 条の規定を参考にしてその構造を基本としたことに起因しており、むしろ当事者対立構造をとらない事件を多く取り扱う弁理士については、規定を見直すべきではないかとの指摘がある。

具体的には、第 31 条第 3 号については、弁理士の業務実態に鑑み、当事者対立構造をとる事件（特許無効審判等）と当事者対立構造をとらない事件（特許出願等）とに区別し、個々の事件に関する業務について個別に制限するものに改めるべきでないかとの指摘がある。

また、当事者対立構造をとる事件の受任前から継続受任中の、当事者対立構造をとらない事件又はそれから派生する事件についての業務を行うことができなくなることは合理的でないのではないかとの指摘もある。

（参考資料 6-1: 参考条文 弁護士法第 25 条）

## （ 2 ） 弁理士業務に固有の問題点（当事者対立構造をとらない業務）

前述のように第 31 条の規定は、専ら当事者対立構造をとる業務を取り扱う弁護士についての規定を参考にして規定しているため、弁理士に固有の当事者対立構造をとらない業務についての利益相反について禁止すべきことが適確に禁止できていないのではないかとの指摘がある。

則ち、同一の技術分野又は競争関係にある製品についての特許出願等を別々の依頼者から同一の弁理士がそれぞれ受任するという問題である。これは、将来的には無効審判等の当事者対立構造となり、代理業務が継続で

きなくなる可能性もあるが、それ以前に競合する複数の企業の同一分野の技術等の出願を同一の弁理士が受けることにより、どちらかの企業に不当に他方の企業の秘密が事実上漏洩するのではないかとの問題がある。

具体的には、弁理士は発明された技術を明細書に表すことが重要な業務であることから、依頼者が作成した発明に関する書類や発明者（又は出願人）から発明内容についての聞き取り等を介して権利書面となる明細書を作成する訳であるが、その際に競合他社の技術を同時に知っている場合には、その情報を不当に明細書の作成に利用するかもしれないとの懸案がある。

さらに、先出願主義を取っている我が国においては、いつ出願するかが重要となるが、同一あるいは競争関係にある技術分野の特許出願等を異なる依頼者からそれぞれ受任している場合、その弁理士の業務の進捗状況や裁量により出願日が決められる可能性もあるなど依頼者の利益保護が適切に図られないのではないかとの点も懸念される。

### 3. 論点

#### (1) 特許法第 31 条第 3 号

##### 第 31 条第 3 号の解釈

#### ( ) 受任している事件の相手方

第 31 条第 3 号においては、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」と規定されているが、本号における「事件」とは、問題として取り上げられる事柄を指すとされている。刑事訴訟法第 20 条、民事訴訟法第 23 条、特許法第 139 条等の規定に用いられている「事件」も同義であり、具体的には訴訟又は審判手続の対象となっている事柄を指す。また、特許法第 17 条の「手続をした者は、事件が特許庁に継続している場合に限り、その補正をすることができる。」の例のように、「特許出願」等も事件に含むと考えられる<sup>2</sup>。

(参考資料 6-1: 参考条文 刑事訴訟法第 20 条、民事訴訟法第 23 条、特許法第 139 条)

次に、「相手方」とは、「条解弁護士法（第三版）」によれば「民事・刑事を問わず、同一案件における事実関係において利害の対立する状態にある当事者をいう。」とされている<sup>3</sup>。こうしたことから、「受任して

<sup>2</sup> 「条解弁理士法」字句の解釈 151P

<sup>3</sup> 「条解弁護士法（第三版）」 206P

いる事件」には、異議申立てや無効審判などが含まれると考えられる。

一方、特許出願の行為については、「現に相反する利害をもつ当事者」も「一定の紛争を前提とする法律上の利害相反する当事者」もない。このため、「受任している事件」に特許出願を含むと解釈した場合、「相手方」が存在しないこととなり妥当ではない。したがって、「受任している事件」については、「特許出願」を含まず、対立構造がある「事件」を対象とするものと考えられる。

( ) 他の事件

「他の事件」については、「受任している事件」とは異なり、「相手方」の存在は必要とされおらず、特許出願も含まれるものと考えられる<sup>4</sup>。

( ) 受任前より継続している他の事件の取り扱い

実際に弁理士が特許出願等の依頼を受けてからの手続きは、出願から権利取得までを考えると何年も掛かるとともに、その間の手続きも意見書や補正書などの提出のように発明等の技術内容に関わることから、審査請求、登録料の納付など技術内容に関わらないことなど多岐に渡る。

このため、当事者対立構造をとる事件を受任した後も、その受任前に相手方から依頼された特許出願等は特許庁に継続しており、各種手続きが発生することとなるが、前述のように、この各種手続きについてもそれぞれが個々に「他の事件」と解され、これら手続きを引き続き行うには、第31条ただし書きによる同意が必要となると一般的には理解されている。

「他の事件」についての解釈の整理

「他の事件」の解釈については、第31条第1号において、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」と規定されていること、また、特許法第17条において、「手続きをした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」と規定し、補正をひとつの行為と捉え、事件を特許庁に係属している出願から審判請求の間の状態にあるものと捉えていることから、その「事件」は発明と考えることもでき、「他の事件」の「事件」とは、一つの発明に係る手続きの全般を意味しているものとも考えることもできるのではないか。

当事者対立構造下でのそれぞれの利益

法第31条第3号において、受任している事件のその受任前に相手から

---

<sup>4</sup> 「条解弁理士法」字句の解釈 151P

受任した特許出願等に係る審査請求等の手続の代理を当該事件の受任後にすることの是非については、それぞれの立場により意見は異なるものと考えられる。

	想定される意見
受任している事件の依頼者 ( 図中 A )	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 対立する相手方の代理を行うことは公平性を担保できないのではないか。</li> <li>・ 企業は弁理士との信頼関係により代理を依頼していることから対立する相手方の代理を行うことは信頼関係を損ねるのではないか。</li> <li>・ 自社に対し無効審判の請求等を行う者の代理をすることは感情的にも同意できない。</li> <li>・ そもそも B 社は自社の手続代理を当該弁理士が利益相反により継続できなくなり得ることを知りつつ自社に対する無効審判等を請求してきたのではないか。 等</li> </ul>
受任している事件の相手方 ( 図中 B )	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 多数の特許出願等の手続代理を依頼している場合、仮に他の代理人に変更する場合、かなりの時間及び費用が必要となるのではないか。</li> <li>・ 一つの対立構造事件により、継続中の他の事件の代理を行えないことは特に特許管理等を併せて依頼している場合、その影響が大きいのではないか。</li> <li>・ 長年、代理を依頼しており自社の技術内容等を熟知していることから引き続き代理は行って欲しい。 等</li> </ul>
弁理士	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ それぞれ企業から依頼された特許出願等の手続代理を適正に行うことは弁理士の本来業務である。</li> <li>・ 利益相反のおそれがある依頼は受任しない。 等</li> </ul>

出願人は、受任している事件の依頼者及び相手方のどちらにもなり得る存在であり、その置かれている立場により見方が変わるものである。一方、弁理士については、その立場は変わるものではない。

#### 第 31 条第 3 号の考え方

当事者対立構造をとる事件の受任前から、継続して受任している相手方の特許出願等については、依頼を受け既に受任しており、その後に受任した当事者対立構造をとる事件の依頼者の同意の有無により継続して受任している相手方の特許出願等の代理が引き続きできるかどうか左右されることは、当該特許出願人にとって酷ではないかとも考えられる。

こうしたことから、当事者対立構造をとる事件の受任前に既に受任して

いる相手方の特許出願等から生ずる代理業務については、当事者対立構造をとる事件の依頼者の同意がなくとも業務を行えらるゝと考えることも可能ではないか。

## (2) 当事者対立構造をとらない業務

弁理士の主たる業務は当事者対立構造をとらない出願代理等の業務であり、この主要業務についての利益相反を禁止する規定が弁理士法にきちんと規定されていないことは不合理であるとも考えられる。

すなわち、現行の弁理士法においては、当事者対立構造をとらない業務についての利益相反は規定されておらず、日本弁理士会が定める弁理士倫理ガイドラインで例示として禁止しているのみである<sup>5</sup>。(同ガイドラインでは依頼者の同意があれば受任できるとしている。)

しかしながら、実際に、同一の技術分野又は競争関係にある製品についての特許出願等を異なる依頼者からそれぞれ受任することを禁止とした場合、同一の技術分野又は競争関係にある製品についての範囲を確定することが必要となるが、この範囲をどう捉えるかが一義的には確定し難い。例えば、依頼者である企業の業種で規定すれば、同一業種の企業の代理業務は受任できないこととなる。しかし、大企業においては、技術分野や取り扱う製品も多岐に渡ることから業種だけで規定した場合、同一あるいは競争関係にない技術分野や製品も多数ありえることからこれでは不合理であると考えられる。仮に技術分野についてはIPC分類で規定した場合、代理業務を受任した時点では分類が確定していないこと、また、分類が複数付くことから、当初は異なる技術分野でもその後同一あるいは競争関係にある技術分野にもなりえらるゝと考えられる。

また、同一の技術分野又は競争関係にある製品についての範囲を一定のルールの下で割り切って規定したとしても、実態として、弁理士の人数が少ない地方においては、地元の中小企業等の特許出願等の代理業務を一手に受任している弁理士も見受けらるゝこと等の問題もありえらるゝと考えると一律に規定することは難しいとも考えられる。

このように、実質的には利益相反として禁止すべきであると考えらるゝことであるが、これを明文のルールとすることには多くの課題があるものと考えらるゝ。

---

<sup>5</sup> 弁理士倫理第3条の解釈として、「ここで、「独立の立場について疑問をもたれるような利益関係を有する場合」の典型的なものは、たとえば、競争関係にある製品ないしは技術を扱う複数の依頼人からの特許出願やそれらの顧問契約をする場合等がある。これらの場合にも当事者の合意があれば受任可能である。～以下省略」とある。

以上の論点を踏まえて次の点につきどう考えるべきか。

・当該事件の受任前から継続して受任している相手方の事件に関して派生する諸手続については、当該事件の受任後においても同意がなくても引き続き手続代理ができるとも考えることは適当か否か。

・当事者対立構造をとらない業務についての利益相反(同一の技術分野又は競争関係にある製品についての特許出願等を別々の依頼者から同一の弁理士がそれぞれ受任すること)についても法律において禁止すべきか否か。