

弁理士法に規定する業務について（論点整理）

I．外国出願関連業務について

1．現行制度の概要

現状、日本の出願人が外国の有資格者を介して外国特許庁へ出願する際の当該出願に係る書類の翻訳文及びドラフトの作成業務や外国有資格者への媒介（以下「外国出願関連業務」という）については、誰でも行うことが可能な業務であり、我が国の弁理士法にも特段の規定はない。

2．問題の所在

現行制度の下では、外国出願関連業務は単なる翻訳業務に過ぎないとの意識が出願人及び弁理士の双方にあり、出願人が翻訳業者に依頼したり、あるいは弁理士がその重要性を認識せずに書類の作成を行ったりすることにより、問題のある書類が多くなっており、外国出願関連業務を弁理士としての義務と責任をもって遂行する標榜業務として明確に規定するべきとの要望が日本弁理士会よりなされている。

3．論点

(1) 標榜業務規定の明確化の必要性

現在、外国出願関連業務は、弁理士の業務として弁理士法上規定されていないが、出願人の多くが当該業務を弁理士に依頼している実態を踏まえ、これを弁理士の標榜業務として規定し明確化する必要があるか。

(2) 外国有資格者の補助的業務を我が国の弁理士法に規定することの妥当性

外国特許庁へ提出する出願書類の翻訳及びドラフトの作成、外国有資格者への取り次ぎは、外国有資格者に対する補助的業務にすぎないとの見方もあり、かかる業務を日本国の弁理士法で規定することの妥当性について検討する必要がある。なお、他国の法令で外国出願関連業務が規定されている例はない。

(3) 弁理士法の目的との関係

弁理士法はその目的として第1条に「経済及び産業の発展に資することを目的とする」と定めており、これは当然「我が国の経済及び産業の

発展」と理解されるところ、弁理士の業務に外国出願関連業務を追加することが、弁理士法の目的に合致するか検討する必要がある。

(4) 能力担保について

現行の弁理士制度は、弁理士の業務として外国出願関連業務を想定していないことから、当該業務を遂行する上で必要な弁理士の能力について担保するような制度にはなっていないため、仮に、弁理士法上の業務として位置づけるとした場合は、日本弁理士会で諸外国の工業所有権法令についての研修の強化や受講の促進を行い、能力担保措置の必要性についてもあわせて検討する必要がある。

4. 議論の整理

(1) 標榜業務規定の明確化の必要性

委員の意見

- 特許業務法人は、定款に外国出願関連業務を規定することができず、当該業務が行えないのではないかと議論がある。
- 標榜業務として規定すると、当該業務が弁理士法の倫理等の規定の対象となり、これに反するような行為をした者に対して弁理士会の中でも懲戒権限が及ぶ。
- 弁理士法に規定しないと、同法の様々な規定（秘密保持義務、利益相反行為の禁止等）の適用ができず、依頼者に不利益が生じるおそれがある。
- 外国関連業務を弁理士の標榜業務にして弁理士の義務と責任とを明確にさせることが、当該業務の質の向上に効果的につながるのではないか。
- 現状でも、外国出願関連業務は、法に規定されていないが弁理士の業務として行っている事実もあり、独占業務でないものをあえて業務として加える必要性はない。
- 法律に標榜業務の規定があるか否かに関わらず、弁理士が業務を行っている以上、（外国出願関連業務は）弁理士倫理の問題になりうる。

アンケート結果（「弁理士法改正に向けた実態・意識調査」平成 18 年 1 月 日本弁理士会）

- アンケート結果によると、外国出願関連業務については、弁理士以外に依頼することが可能であるにも関わらず、弁理士に依頼するケースが多数である。その理由としては、「諸外国の法制度を踏まえて権利

を守る出願が期待できるから」という回答が約8割であり、「外国出願関連業務を単なる翻訳業務に過ぎない」と考えている出願人は少数であることが伺える。

(2) 外国有資格者の補助的業務を我が国の弁理士法に規定することの妥当性
委員の意見

- 日本法の中に外国特許出願関連業務を規定することに違和感がある。
- 外国出願関連業務は、外国における国外代理人の業務の一環として行われるものではなく、それとは別に、独立して我が国で行われる業務であり、また、情報伝達という点に大きな役割がある。

(3) 弁理士法の目的との関係
委員の意見

- 外国出願関連業務を通じて我が国で生まれた発明等の知的財産についての的確な国際的保護を行うことは、我が国の国際競争力の強化という面において、極めて重要な役割を果たすものである。

(4) 能力担保について
委員の意見

- 弁理士会の研修の中では外国関連の研修のカリキュラムは既にやっており、能力の担保についても、非常に重視している。

5. 対応の方向

近年、経済のグローバル化や企業の海外活動の拡大により、企業等が海外においても、戦略的に知的財産を権利化・活用していくことが必要となっている中で、外国出願関連業務については、そのような企業等の取組を支援する重要な業務である。他方、当該業務は、現在弁理士法において何ら規定がないため、弁理士としてではなく個人として業務を行っているという建前となっており、当該業務について、特許業務法人業務、守秘義務、懲戒処分といった法令上の規定や、日本弁理士会による指導・監督が及ばないといった問題が生じうる状況にある。

また、当該業務は、法制上は弁理士も含めて誰でも行うことができるが、実態上は、その専門性に期待して弁理士に依頼している場合が多いという現状がある。このことを踏まえれば、これを弁理士の専門性を活かした外国出願に係る国内での準備支援業務として捉え、当該業務を適正に行うべき義務を弁理士に課すために弁理士法上の業務として規定すると考えることも一概

に否定されるものではないと考えられる。この場合、依頼者の知的財産の国際的保護を図ることを通じて、我が国産業の競争力の強化を図り、もって弁理士法に規定する「産業の発展」に資すると整理することも可能とも考えられる。

他方、外国出願関連業務を弁理士の標榜業務として規定することについては、このような説明は一応可能とは考えられるものの、弁理士法上の指導監督が及ばないことによる具体的な問題も生じていない現状において、直ちに導入すべき緊急性はないとも考えられる。

なお、仮に、当該業務を標榜業務として規定する場合には、当該業務は必ずしも国内の出願に基づいて行う業務ではないため、我が国特許庁に対する出願の代理を基本とする弁理士の専権業務との関連性は、他の標榜業務と比較して相対的に薄いと考えられるため、弁理士に対する研修等において、諸外国の工業所有権法令についての知識等、当該業務を遂行する上で必要となる能力を担保するための措置をあわせて検討することが前提となると考えられる。

・特定不正競争の拡大について

1．現行制度の概要

現在、弁理士が扱うことができる不正競争防止法に関する業務は、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項において「特定不正競争」として規定されている。特定不正競争に係る弁理士業務は、裁判外紛争解決手続についての代理、裁判所における補佐人、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があげられる。

2．問題の所在

弁理士の補佐人業務、裁判外紛争解決手続業務及び訴訟代理業務の対象は、不正競争防止法第2条に規定する不正競争のうち、「特定不正競争」として同条第1項第1号～第9号及び第12号までのもの（商品等表示、著名表示、商品形態、営業秘密のうちノウハウ等技術的性格を有するもの及びドメイン名に関するもの）に限定されている。このように特定不正競争の範囲が限定されていることが、弁理士が知的財産専門サービスを提供する際に業務制限として障害となるため、特定不正競争の範囲を拡大すべきではないかとの指摘がある。

3. 論点

現在、弁理士が行うことのできる不正競争防止法に関する業務は、弁理士が有する工業所有権に関する知見を活用することができるものに限定されているが、弁理士業務の対象となっていないものについて、それぞれの不正競争に係る業務に求められる知見と弁理士が有する知見との関係を踏まえつつ、業務拡大の必要性及び妥当性についてどう考えるか。

(1) 技術的制限手段に対する不正競争行為（不正競争防止法第2条第1項第10号、第11号）

デジタルコンテンツのコピー管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムを提供する行為。情報処理技術等に関する知識が必要と考えられる。

(2) 原産地等誤認惹起行為（同項第13号）

商品やその広告若しくは取引用の書類等に、その商品の原産地、品質、製造方法、用途若しくは数量について、誤認させるような表示をする行為。「表示」の妥当性に関して、現実の商品の性能等についての技術論争が行われる場合が多く、技術評価ないし当該技術を表現する「表示」としての妥当性の判断において、商標権に関する知見が必要であるものと考えられる。

(3) 競争者営業誹謗行為（同項第14号）

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たりする行為。例えば、知的財産権を侵害していないにもかかわらず、侵害しているとして虚偽の事実を流布する行為については、虚偽性の認定にあたり警告の基礎となる特許権等の効力の及ぶ範囲を検討する必要があり、このような事案の場合には、知的財産権制度に関する知見が求められるものと考えられる。

(4) 代理人等商標無断使用行為（同項第15号）

外国の商標と同一又は類似する商標を同種又は類似の商品、役務に使用し、その商品の譲渡若しくは輸入等を行い、又はその商標を使用して役務を提供する行為。商標に関する条約や、外国の商標権制度についての知見が求められるものと考えられる。

4. 議論の整理

特定不正競争の拡大について

委員の意見

不正競争防止法が規定する不正競争行為は、当事者対立構造をとり、不法行為性の色彩が強い紛争であるのが前提で、基本的には弁護士が主に担っていくべきである。特に、同法第2条第1項第14号は、裁判所が様々な事情を総合的に判断しながら違法性の有無を決める。民法や民事訴訟法等の知識を要し、訴訟構造を前提とするため、弁理士の専門性よりも、むしろ法律的な素養と判断が必要である。その他の号についても、専門性や知見の必要性は高いとは言えず、拡大の必要性はない。

現状で、弁理士が（特定不正競争以外の）不正競争に係る事件を担当する可能性と必要性があるのか疑問。（現在の特定不正競争に係る事件についても）今の段階で数は非常に少ない。

ユーザーの立場で考えると、特定不正競争範囲の拡大はまだ時期が早い。

工業所有権に密接に関連するものとして、不正競争防止法第2条第1項第13号及び第15号、また同項第14号のうち知的財産権に係るものについて、弁理士法の特定不正競争の範囲に含ませるべきである。現行の特定不正競争に係る訴訟の中で、特定不正競争の範囲に含まれない不正競争の論点が出てきた場合、その部分だけ弁理士は関与できなくなるという不都合が生じている。

アンケート結果（「今後の弁理士制度のあり方に関する調査研究報告書」平成18年3月 知財研）

現在弁理士が扱うことのできない不正競争のうち、利用者が弁理士に依頼したい業務について質問したアンケートの結果によると、利用者の要望として「相談・アドバイス」についてそれぞれ2割から3割程度の割合の回答があった。（(a)技術的制限手段に対する不正競争行為（第10、11号）25%、(b)原産地等誤認惹起行為（第13号）22%、(c)競争者営業誹謗行為（第14号）34%、(d)代理人等商標無断使用行為（第15号）31%）

5. 対応の方向

技術的制限手段に対する不正競争行為（第10、11号）については、情報処理技術等に関する高度な専門知識が必要と考えられることから、これに対す

る詳細な知見を有しない弁理士の業務として、同行為を弁理士法に規定する妥当性があるとは考えにくい。

原産地等誤認惹起行為（第 13 号）、競争者営業誹謗行為（第 14 号。ただし、知的財産権に関わるものに限る）及び代理人等商標無断使用行為（第 15 号）については、工業所有権に関する知見が必要であるとの主張も理解されるが、他方で、特定不正競争に係る業務の導入からまだ数年程度しか経過しておらず、現段階においても、同業務の実績件数が多いとはいえないこと、現在の制度において、弁理士がこれらの行為に係る業務を行えないことによる問題は特段顕在化していないことなどの状況にあるのも事実である。

また、本問題については、次の で検討する特定不正競争等に係る侵害事件に関する単独訴訟代理の問題とも密接な関連を有すると考えられる。すなわち、不正競争行為に係る業務については、法律的素養が必要であり、特定不正競争の範囲をむやみに拡大すべきでないとの見方もあるが、訴訟事件についての弁理士との共同代理を維持するのであれば、一定程度の訴訟業務等についての知見を有することが前提とはなるものの、弁理士に期待されるのは、主として工業所有権についての知見であることから、特定不正競争の範囲を拡大することも一案ではないかと考えられる。

・ 特定侵害事件に係る訴訟代理権について

1．現行制度の概要

平成 14 年の弁理士法改正において、一定の条件の下で特許権等侵害訴訟における訴訟代理権が弁理士に対して認められることとなった。

弁理士が訴訟代理業務を行うための条件は、「特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限りその訴訟代理人となることができる。」と規定されている。（弁理士法第 6 条の 2 第 1 項）

2．問題の所在

現在、弁理士が特許権等侵害訴訟における訴訟代理業務を行うには、原則として弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、弁護士とともに裁判所に出頭しなければならないこととされているが、その場合、依頼者にとっては弁護士及び弁理士双方の代理費用の負担が発生するという問題が生じていることから、特定侵害訴訟における特定侵害訴訟人の単独出廷を認めるように改正すべきであるとの意見があがっている。

3. 論点

特定侵害訴訟代理業務制度が創設されてまだ間もない中で、弁理士の単独訴訟代理について認めることについてどのように考えるべきか。

4. 議論の整理

委員の意見

- 弁護士との共同代理としては、よくやっているという印象ではあるが、単独の訴訟代理となると時期尚早ではないか。
- ほとんどの弁理士が、一度は共同代理を経験しているということが実現した段階でないと、一律の業務拡大は難しいのではないか。
- 共同代理において、弁理士の訴訟的な観点での理解が不十分ではないかと感じられることもある。

パブリックコメント

- 特定侵害訴訟における特定侵害訴訟人の単独出廷を認めるように改正すべきである

平成 14 年衆議院弁理士法の一部を改正する法律附帯決議

- 特定侵害訴訟における弁理士の単独出廷について、弁護士との共同出廷の原則を踏まえつつ、その柔軟な運用に配慮がなされることを期待するとともに、利用者のニーズを十分に踏まえ、将来的に弁理士の専門的知見の訴訟審理へのよりの的確な反映がなされるよう、弁理士の単独受任と弁護士法との関係等を含めて、広範な論議を進めること

知的財産推進計画 2006

- 新たな制度の運用状況や弁護士・弁理士の活動状況等の実情も踏まえ、特定侵害訴訟における単独受任等の検討も含めた弁理士の積極的活用等について、2006年度以降検討を行う

5. 対応の方向

弁理士の特定侵害訴訟における訴訟代理人制度は、まだ制度が開始して3年であり、代理の実績も多いとはいえない。委員の意見にもみられるように、このような現状では、弁理士の単独訴訟代理について、現段階で導入を図るのは時期尚早と考えられる。今後とも引き続き、弁理士の訴訟代理の状況や利用者のニーズを注視しつつ、それらを十分に踏まえた上で、将来的に特定侵害訴訟における弁理士の単独出廷について議論を行っていくことが適

当であるものと考えられる。

．水際措置における輸入者側の代理権について

1．現行制度の概要

知的財産権の権利の侵害に関する業務として、水際での知的財産権侵害物品の輸入を排除するための税関における諸手続の代理がある。これらの諸手続のうち、権利者側の代理については、平成 12 年の弁理士法改正により、弁理士の業務として追加されている。

2．問題の所在

平成 12 年の弁理士法改正によって弁理士の業務として追加されたのは、権利者側の手続代理であって、輸入者側の手続代理については、弁理士の業務とはなっていない。しかしながら、輸入者側と権利者側で類似する手続も多く、さらに、輸入者側の業務においても、輸入品が特許権、商標権等の侵害物品であるか否かの判断において弁理士の知見が生かせることから、輸入者側の当該代理業務を弁理士の業務に含ませるべきではないかとの指摘がある。

3．論点

- 弁理士が有する知見を考慮して、権利者側の手続代理に加えて、輸入者側の業務の代理を行うことは適切か
- 輸入者の業務の代理については、現状では弁護士及び通関士が行える業務であるが、これとの関係についてどう考えるか

4．議論の整理

委員の意見

- 水際手続は、財務省や経済産業省等で、その手続の在り方について議論がなされているところであるが、その中では、単なる行政手続という認識から、当事者対立構造もあり得る法律手続に非常に近い手続という認識に変わり始めている。
- 弁理士による申立人側の代理もそれほど実績を蓄積しているわけではないことから、拡大の検討は時期尚早か。

5．対応の方向

水際措置における輸入者側代理については、その代理業務の内容と弁理士が有する専門性を勘案すると、権利者側の代理と同様、当該代理業務にお

いて弁理士の知見を生かすことができると考えられる。また、アンケート（平成 18 年 1 月 日本弁理士会）においても約 6 割の者が輸入者側の代理を弁理士に依頼したいという要望を示している。なお、輸入差止申立の後、訴訟等の法律手続となった場合には、当該手続の代理は弁護士のみが行うことができるものであり、これについては、現行の権利者側代理においても何ら扱いが異なるものではない。

他方で、申立人側の代理業務も導入されて間もないことから、現行の弁理士による申立人側の代理業務や通関士の行う業務の実態を十分に踏まえつつ、輸入者側の代理を弁理士が行うことができるかどうかについて検討していくことが妥当ではないかと考えられる。