

## 外国出願関連業務についての意見

平成 18 年 7 月 31 日

委員 谷 義 一

委員 神 原 貞 昭

(日本弁理士会)

1 . 外国出願関連業務（知的財産の国際的保護に関する業務）は、依頼者との契約に基づいて我が国で行われる、知的財産に関する国外代理人に対する代理または媒介のための国内業務である。その業務内容は、国外での知的財産権の取得を望む依頼者についての詳細、当該依頼者の意向、要望、指示等、及び、求められる知的財産権の客体についての詳細等々を、主として書類をもって、国外での知的財産権の取得に必要な情報として国外代理人に提供することとされる。より具体的には、例えば、求められる知的財産権が特許権である場合、知的財産権の客体についての詳細は、特許出願明細書及び必要に応じた図面のドラフト、補正書や意見書等の中間書類のドラフトという形で用意される。そして、特許出願明細書及び必要に応じた図面のドラフト等については、対応する国内特許出願明細書及び必要に応じた図面に基づくものとされることが多く、依頼者の意向、要望、指示等に従い、さらに、特許権の取得が望まれる外国（国際機関を含む。以下、同様。）の特許制度の要求に応じたものとして作成される。また、補正書や意見書等の中間書類のドラフトについても同様である。（参考資料 5 - 1）

2 . 上述のような外国出願関連業務が我が国で行われるもとにあって、知的財産権の取得が望まれる外国における知的財産権の取得のための直接的手続は、当然のことながら、国外代理人の業務として行われる。その際、国外代理人は、外国出願関連業務の結果として提供される情報に基づき、依頼者の意向、要望、指示等に従った手続をとる。例えば、求められる知的財産権が特許権である場合、提供される特許出願明細書及び必要に応じた図面のドラフトを点検し、不備な点があれば修正を加えて、正式な特許出願明細書及び必要に応じた図面を整え、それらを当該外国の所轄官庁に提出する。また、補正書や意見書等の中間書類の提出につ

いても同様である。

3．このように、知的財産権の取得が望まれる外国における国外代理人による業務は、我が国で行われる外国出願関連業務の次の段階のものとして行われる。即ち、外国出願関連業務は、知的財産権の取得が望まれる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る。

4．我が国の国際競争力の強化は国策として取り組まれているところであり、そのための有効な方策の一つが、我が国で生まれた発明等の知的財産についての国際的保護を的確に行うことであることは明らかである。我が国の知的財産戦略本部が取り組んでいる「知財立国」の実現においても、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が大きなウエートを占めている。2006年6月8日付けの「知的財産推進計画2006」においては、重点項目として、「知的財産の創造」にあたり「国際的な特許出願を支援する」ため「大学等からの研究開発成果には基本特許につながる重要な発明が含まれていることから、大学等の海外出願比率を高め我が国の国際競争力を強化するため、2006年度から、JST等による大学やTLOに対する海外特許出願経費の支援を強化する。なお、JSTによる選定に当たっては、JSTによる調査に加え、申請する大学等も出願する発明の特許性の事前調査を行うよう促す。(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省)」と謳われており、さらに、「知的財産の保護を強化する」にあたり「海外出願を促進する」ため「日本の出願人の海外出願比率は約21%であり、米国(約44%)、欧州(約60%(EPC加盟国外への出願比率は約47%))に比べて極めて低い。2006年度から、我が国の技術が海外においても適切に保護され、我が国の国際競争力の強化に資するよう、各企業が、その海外事業戦略に見合った海外出願戦略を構築し、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の活用も含め、海外への出願を積極的に行うことを促す。(経済産業省)」と謳われている。(参考資料5 2)

5．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

って、我が国の国際競争力の強化を図るには、我が国で質の高い外国出願関連業務が行われることが必要である。即ち、外国出願関連業務は、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り、このことが社会的に広く認識されるべきである。

6．外国出願関連業務の遂行には、知的財産に関する専門的知識と実務能力とが要される。従って、外国出願関連業務を通じて我が国の国際競争力の強化に貢献すべき者として、我が国において特許等の知的財産の分野において専門の範囲を有する弁理士が挙げられるべきところ、現行弁理士法のもとでは、弁理士業務を定める規定に外国出願関連業務は含まれていず、外国出願関連業務は弁理士業務とはされていない。

(参考資料5 3)

7．このように外国出願関連業務が弁理士業務とはされていないもとにあっても、現実には、国外での特許等の知的財産権の取得のための我が国での支援業務は、その多くが弁理士によって行われている。このことは、最近において関係者を対象として行われたアンケートの結果にも現れている。しかしながら、斯かる支援業務においても、その質の追及・評価に重きが置かれられない場合もあること等の、支援業務が弁理士業務とされていないことによるマイナス面が見られる。

(参考資料5 4)

8．以上よりして、外国出願関連業務の重要性についての社会的認識を高め、より一層質の高い外国出願関連業務が行われることになる環境を整えることは、喫緊の課題というべきことである。そして、この課題に対する対策としては、弁理士に外国出願関連業務を通じた更なる貢献を行わせることが最も効果的であると考えられ、そのため、外国出願関連業務を、弁理士が、弁理士の名称を用い、弁理士としての義務と責任とをもって遂行する、弁理士にとっての標榜業務として、弁理士法上明確に位置付ける施策が望まれるところとなる。

9．なお、外国出願関連業務が弁理士にとっての標榜業務として位置付けられた際には、以下の効果が期待される。

(1) 日本弁理士会による指導・監督

国外での特許等の知的財産権の取得のための我が国での支援業務は、現在、その大部分が実質的に弁理士が関わるようになってきているが、それが弁理士業務とされていないことにより、日本弁理士会による指導・監督が及ばない。外国出願関連業務を弁理士業務として位置付けることにより、それを日本弁理士会による指導・監督下におき、さらなる質の向上とユーザ利益の増大とを図ることができる。(関連規定：弁理士法第56条)

(2) 特許業務法人業務への編入

外国出願関連業務を弁理士業務とすることにより、特許業務法人がその定款に記載して外国出願関連業務を行うことができることになり、ユーザ利益の増大が図られる。(関連規定：弁理士法第40条)

(3) 弁理士法第30条(弁理士の守秘義務)の規定の適用

外国出願関連業務を弁理士業務とすることにより、外国出願関連業務を行う弁理士は、弁理士法第30条に規定する守秘義務を負うことが明確になり、ユーザの利益保護がより明瞭に図られる。

(4) 弁理士法第77条(弁理士の使用人等の守秘義務)の規定の適用

外国出願関連業務を弁理士業務とすることにより、外国出願関連業務を行う弁理士もしくは特許業務法人の使用人その他の従業者は、弁理士法第77条に規定する守秘義務を負うことになり、ユーザの利益保護がより明瞭に図られる。

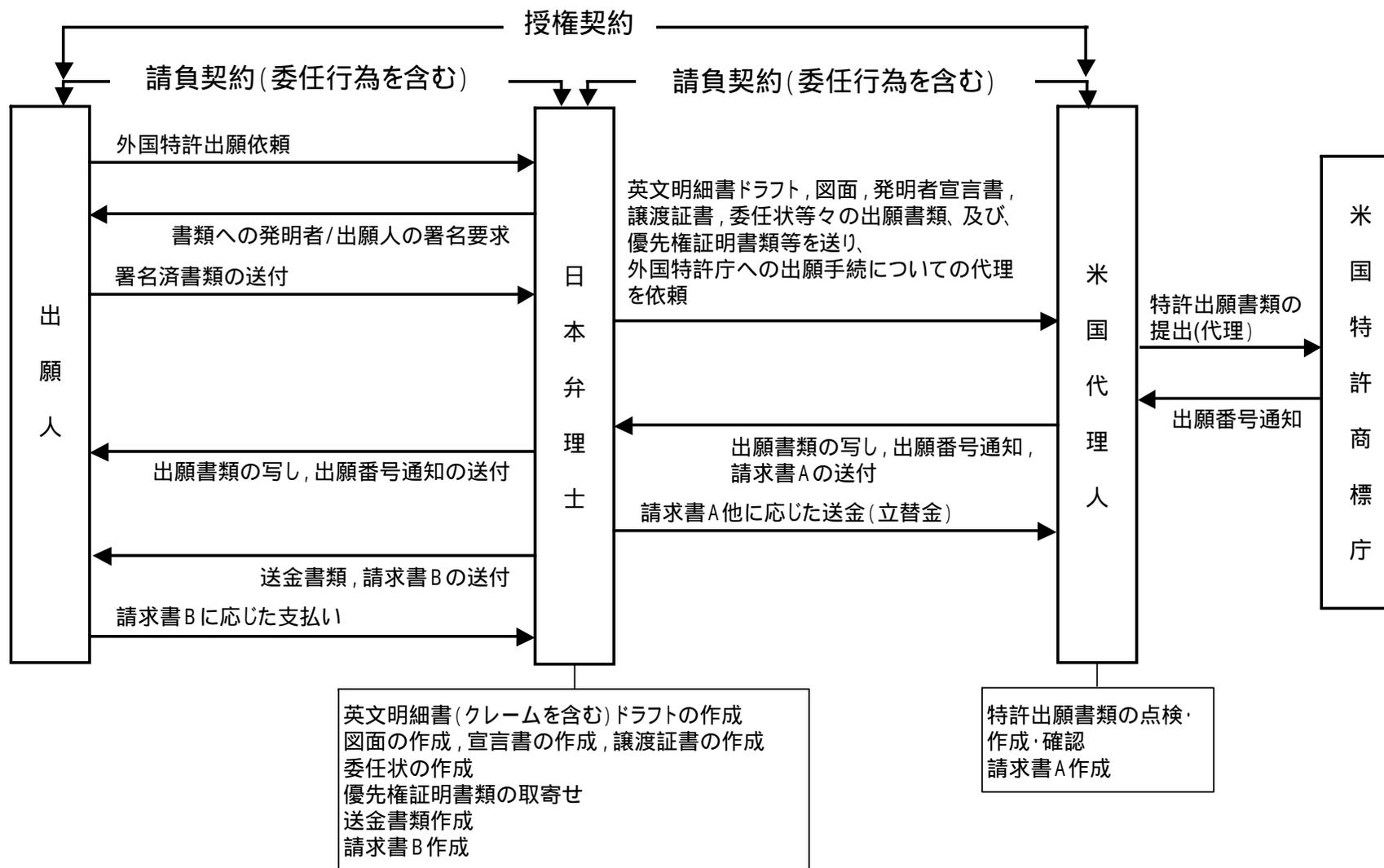
(5) 弁理士法第31条もしくは第48条(利益相反の観点からの業務制限)の規定の適用

外国出願関連業務を弁理士業務とすることにより、外国出願関連業務を行う弁理士もしくは特許業務法人には、弁理士法第31条もしくは第48条の利益相反規定が適用されることになり、ユーザの利益保護がより明瞭に図られる。

(参考資料5 5)

# 【参考資料 5 - 1】

## 外国出願関連業務(米国特許出願の場合)の流れ



## 重点編 1 . 知的財産の創造

### ( 3 ) 国際的な特許出願を支援する

大学等からの研究開発成果には基本特許につながる重要な発明が含まれていることから、大学等の海外出願比率を高め我が国の国際競争力を強化するため、2006年度から、JST等による大学やTLOに対する海外特許出願経費の支援を強化する。なお、JSTによる選定に当たっては、JSTによる調査に加え、申請する大学等も出願する発明の特許性の事前調査を行うよう促す。

( 総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省 )

## 2 . 知的財産の保護 . 知的財産の保護を強化する

### ( 3 ) 海外出願を促進する

日本の出願人の海外出願比率は約21%であり、米国(約44%)、欧州(約60%(EPC加盟国外への出願比率は約47%))に比べ極めて低い。2006年度から、我が国の技術が海外においても適切に保護され、我が国の国際競争力の強化に資するよう、各企業が、その海外事業戦略に見合った海外出願戦略を構築し、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の活用も含め、海外への出願を積極的に行うことを促す。

( 経済産業省 )

第 4 条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。

2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。

一 関税定率法（明治 4 3 年法律第 5 4 号）第 2 1 条第 4 項 に規定する認定手続に関する税関長に対する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第 2 1 条の 2 第 1 項の規定による申立て及び当該申立てをした者が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理

二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物（著作権法（昭和 4 5 年法律第 4 8 号）第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物をいう。以下同じ。）に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成 1 6 年法律第 1 5 1 号）第 1 条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。）であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものを行うものについての代理

3 弁理士は、前 2 項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

## 【参考資料 5 - 3 - 2】

第5条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。

2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたもののみならず。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

第6条 弁理士は、特許法（昭和34年法律第121号）第178条第1項、実用新案法（昭和34年法律第123号）第47条第1項、意匠法（昭和34年法律第125号）第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。

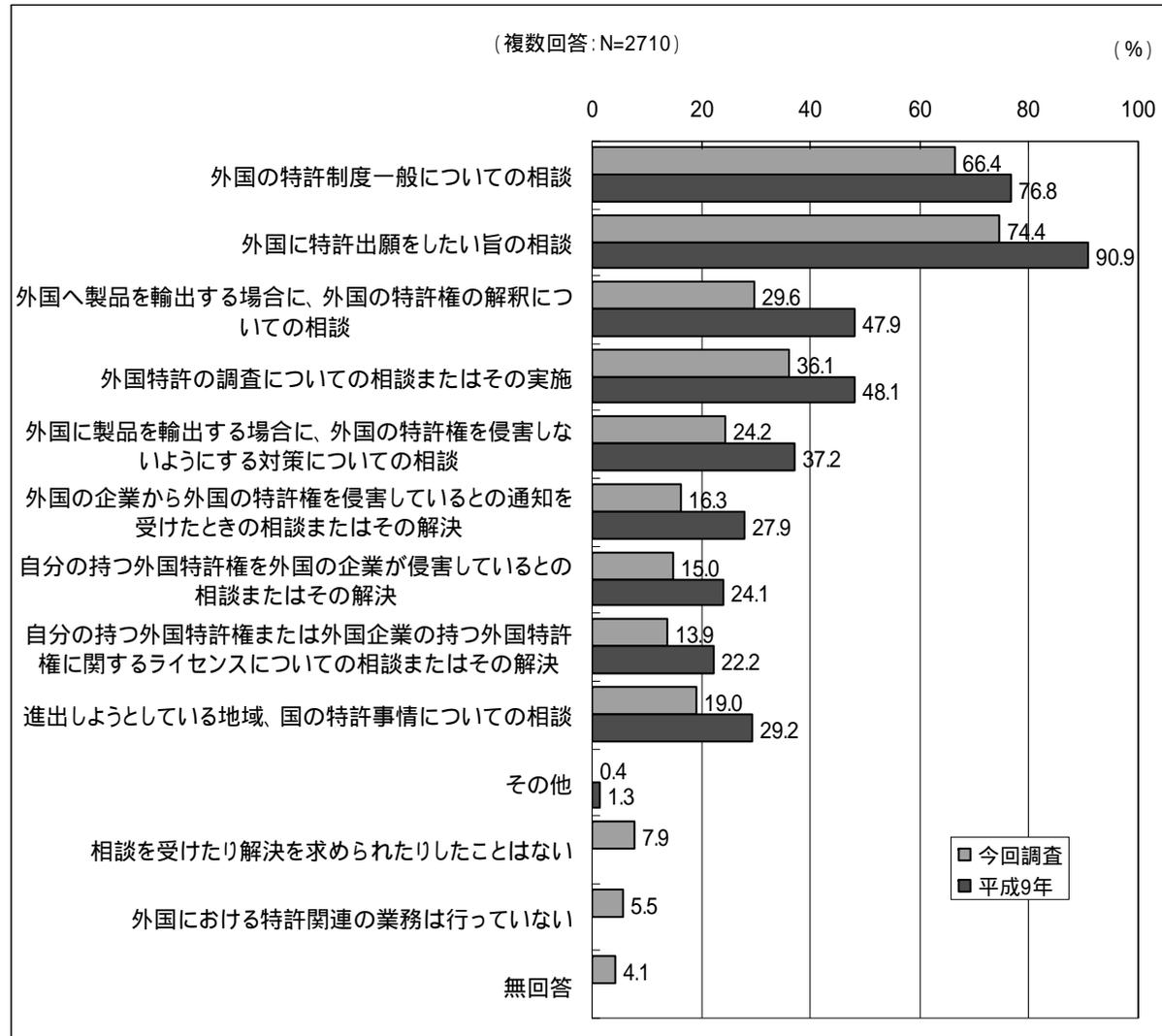
第6条の2 弁理士は、第15条の2第1項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第27条の2第1項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。

2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。

## 【参考資料 5 - 4 - 1】

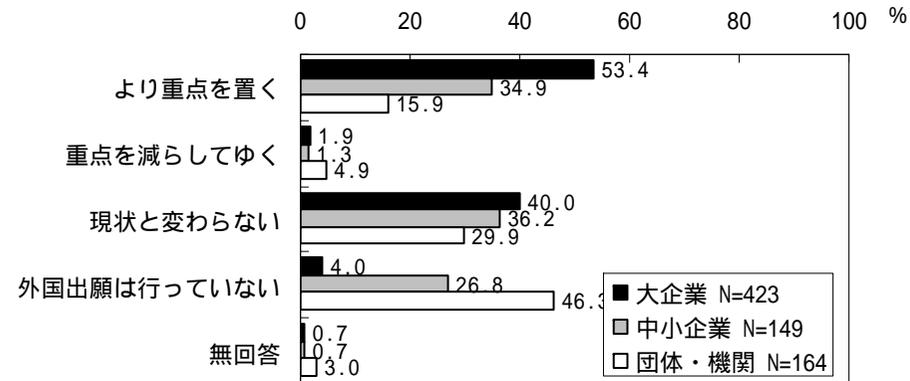
B35. 外国における特許問題についての以下のような相談を受けた、または解決を求められたことがありますか。(答はいくつでも)



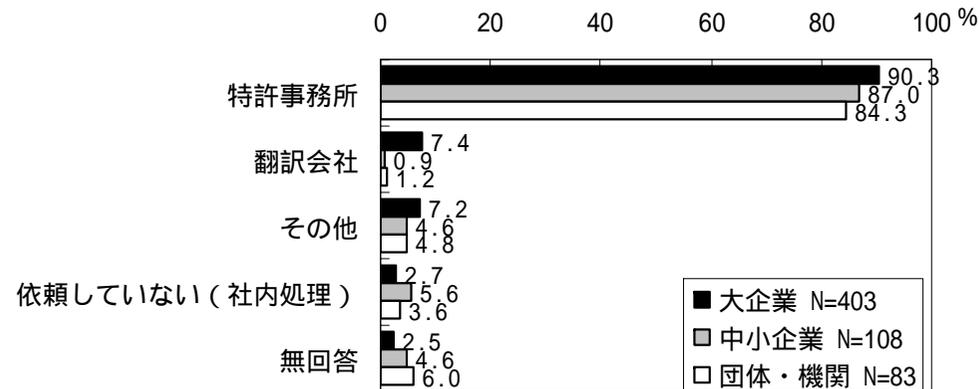
「弁理士業務の実態及び意識報告書」(平成17年8月 日本弁理士会)より

## 【参考資料 5 - 4 - 2】

問25 貴社は今後、外国出願(国際出願によるものも含む)をどのようにしていこうとお考えですか。(答はひとつだけ)

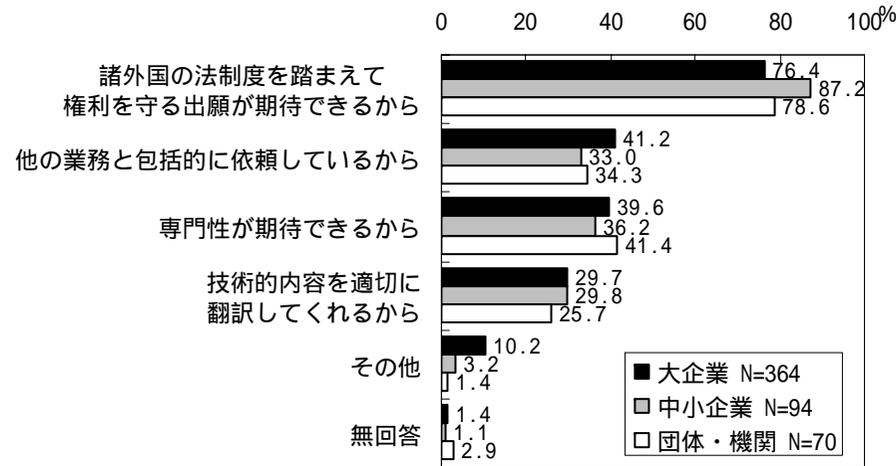


問25 - 1 【問25で1)～3)と答えた方のみ】外国出願にかかわる業務を貴社では誰に依頼していますか。(答はいくつでも)

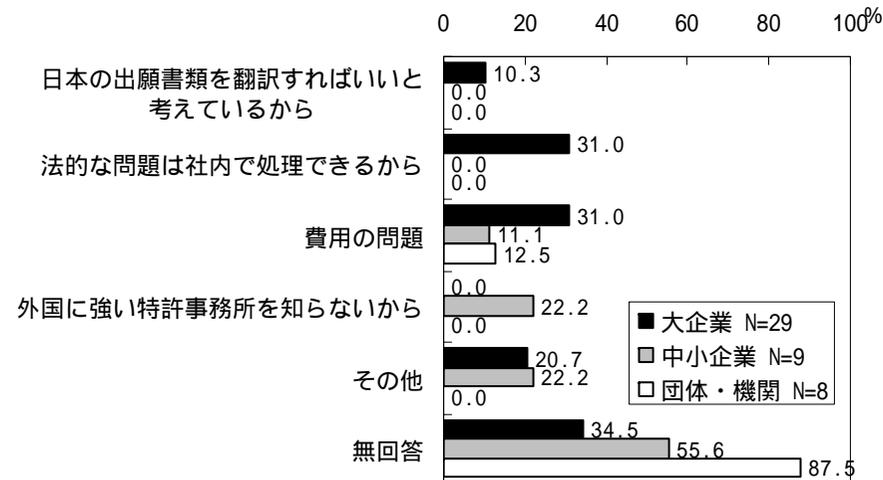


# 【参考資料 5 - 4 - 3】

問25 - 2 【問25 - 1で「1)特許事務所」と答えた方のみ】特許事務所に依頼する理由は何ですか。(答はいくつでも)



問25 - 3 【問25 - 1で「1)特許事務所」と答えた方以外】特許事務所に依頼しない理由は何ですか。(答はいくつでも)



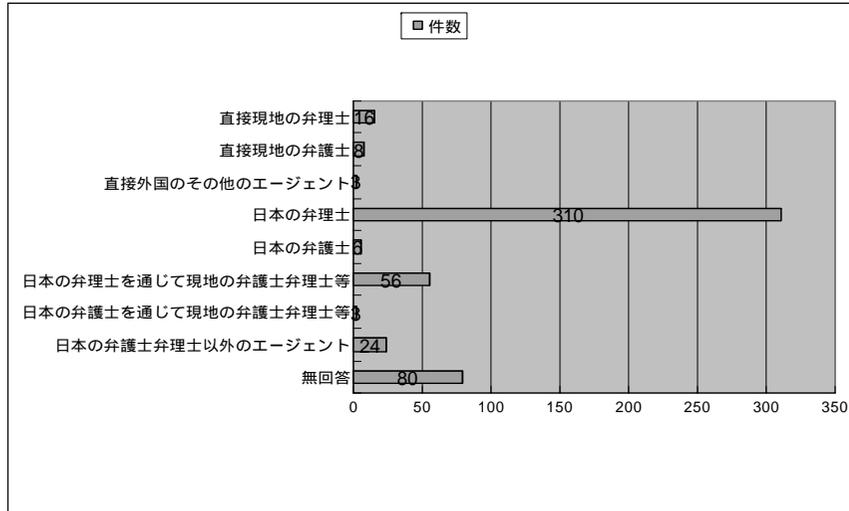
# 【参考資料5 - 4 - 4】

知財協 問57 中小企業 問52

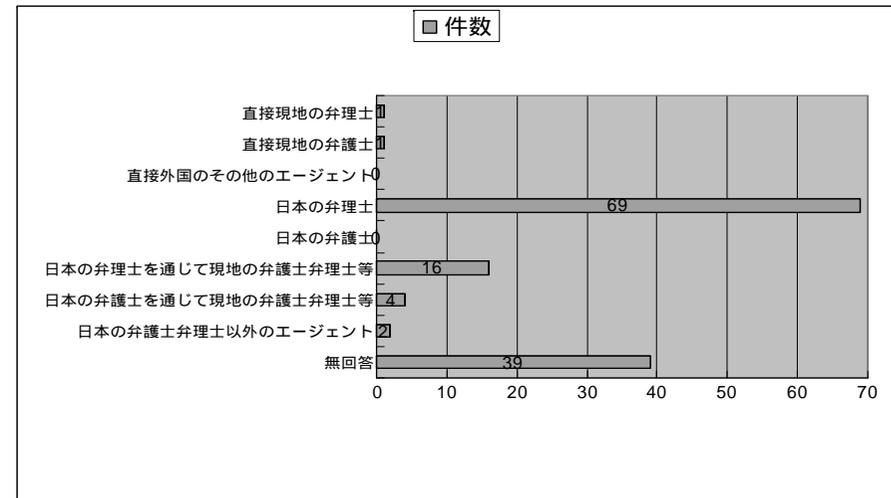
海外に特許等の出願をしている方(したことがある方)にお伺いします。海外に特許等を出願する際の業務の依頼先はどこですか。該当する業務と対応する外部専門家のすべてにつき、該当する欄に をつけてください。

海外特許出願依頼先/願書ドラフト(日本語)(MA)

知財協 N = 448

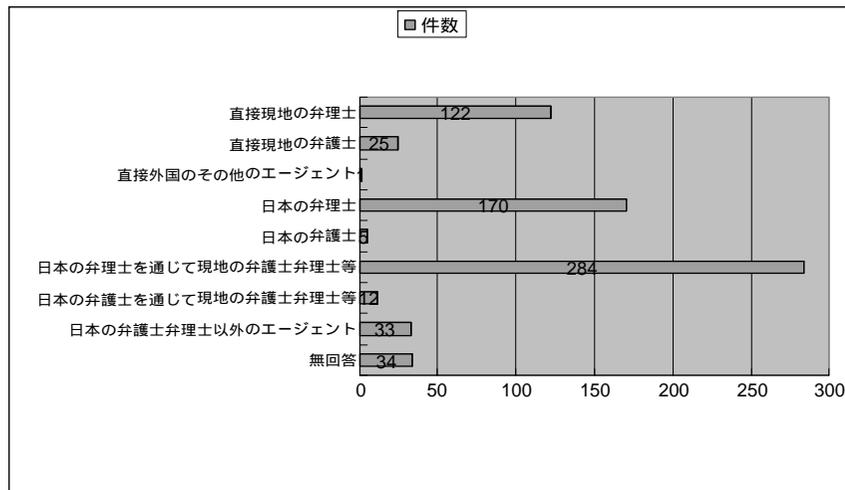


中小企業 N = 127

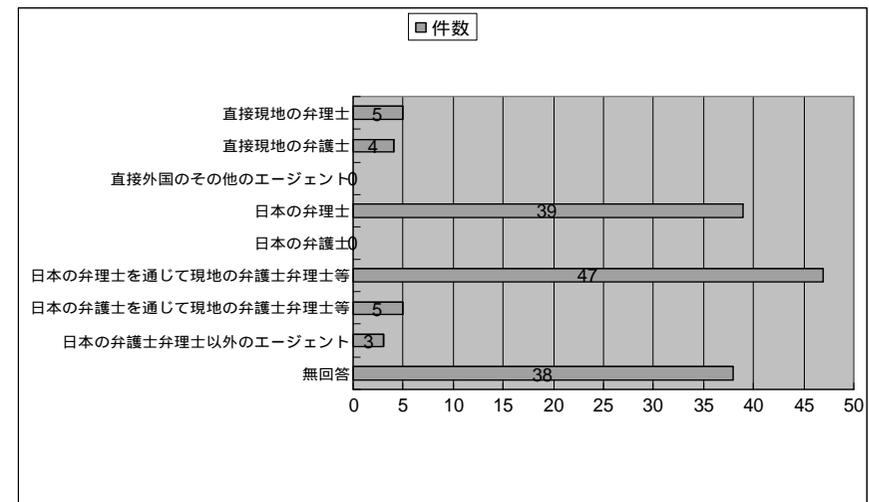


海外特許出願依頼先/応答ドラフト(MA)

知財協 N = 448



中小企業 N = 127



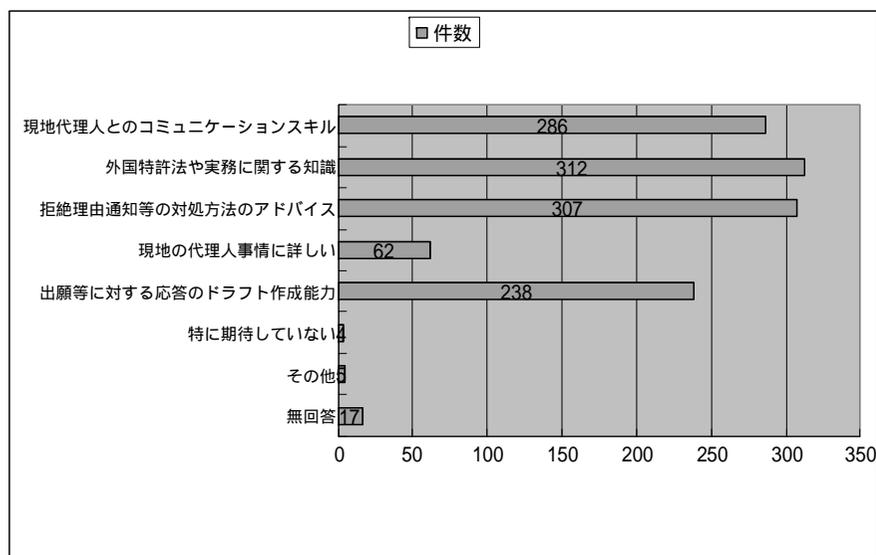
# 【参考資料 5 - 4 - 5】

知財協 問58 中小企業 問53

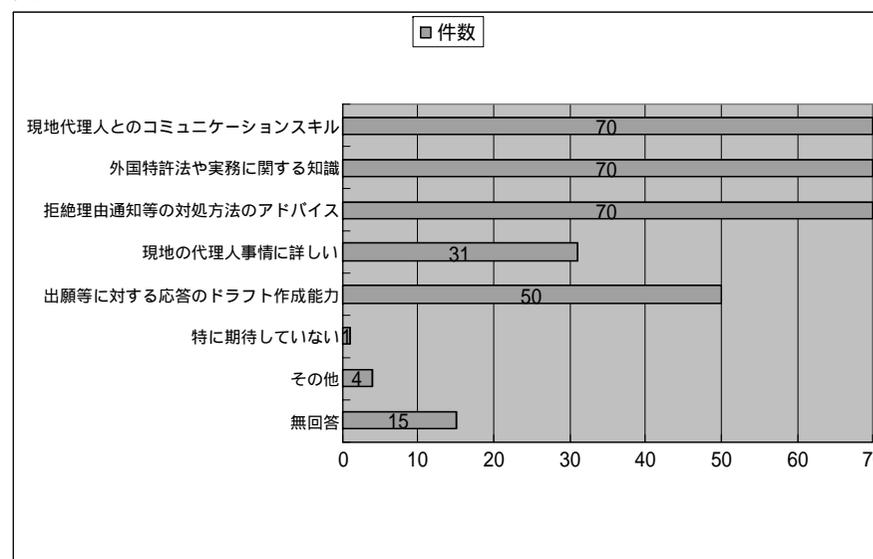
日本の弁理士を通じて外国出願、権利取得を行う場合、日本の弁理士に何を求めますか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるものを3つ以内で選び、番号に をつけてください。

日本の弁理士を通じて外国出願の際に求めること（MA）

知財協 N = 448



中小企業 N = 127



(財)知的財産研究所アンケート結果(平成17年10月)より

## 【参考資料 5 - 5 - 1】

第56条 弁理士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の日本弁理士会（以下この章において「弁理士会」という。）を設立しなければならない。

2 弁理士会は、弁理士の使命及び職責にかんがみ、弁理士の品位を保持し、弁理士の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

3 弁理士会は、法人とする。

第40条 特許業務法人は、第4条第1項の業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条第2項及び第3項の業務の全部又は一部を行うことができる。

第30条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第77条 弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第4条から第6条までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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

弁理士法（平成12年4月26日法律第49号）

## 【参考資料 5 - 5 - 2】

- 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（特定の事件についての業務の制限）

第48条 特許業務法人は、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号に規定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 第3項各号に掲げる事件として特許業務法人の社員の半数以上の者が関与してはならない事件

## 【参考資料 5 - 5 - 3】

- 2 特許業務法人の社員等は、前項各号に掲げる事件については、自己又は第三者のためにその業務を行ってはならない。
- 3 特許業務法人の社員等は、当該特許業務法人が行う業務であって、次の各号のいずれかに該当する事件に係るものには関与してはならない。
  - 一 社員等が当該特許業務法人の社員等となる前に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 社員等が当該特許業務法人の社員等となる前に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認められるもの
  - 三 社員等が公務員として職務上取り扱った事件
  - 四 社員等が仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
  - 五 社員等が当該特許業務法人の社員等となる前に他の特許業務法人の社員等としてそ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
  - 六 社員等が当該特許業務法人の社員等となる前に他の特許業務法人の社員等としてそ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認められるもの