

「特定不正競争」と弁理士業務との関係についての意見

平成 18 年 8 月 7 日

委員 谷 義 一

委員 神 原 貞 昭

(日本弁理士会)

1. 「特定不正競争」に関わる弁理士業務は、次のとおりである。

- (1) 弁理士法第 4 条第 2 項第 2 号に規定されている、「特定不正競争」に関する事件の裁判外紛争解決手続（ADR）についての代理。
- (2) 弁理士法第 5 条第 1 項に規定されている、「特定不正競争」に関する事項についての裁判所における補佐人としての役割。
- (3) 弁理士法第 6 条の 2 第 1 項に規定されている、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人としての役割。（特定侵害訴訟には、「特定不正競争」による営業上の利益の侵害に係る訴訟が含まれている。）

(参考資料 6 — 1)

2. 上記の弁理士業務の夫々は、次のとおりの状況にある。

- ・ (1)については、経済産業大臣が指定した団体（専門的仲裁機関）が行う裁判外紛争解決手続に限られている。現在、経済産業大臣が指定した専門的仲裁機関は、日本知的財産仲裁センターと社団法人日本商事仲裁協会との二つである。
- ・ (2)については、補佐人として当事者又は訴訟代理人と共に裁判所に出頭し、陳述又は尋問をすることができるとされている。
- ・ (3)については、いわゆる「付記弁理士」のみが訴訟代理人となることができ、それに加えて、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限られている。

3. 上述のように、「特定不正競争」に関わる弁理士業務は、裁判外紛争解決手続と訴訟との紛争解決手段に関するものに限定されている。それゆえ、「特定不正競争」に関わる弁理士業務に携わる弁理士は、自ずと、依頼者による然るべき選別がなされた者とされることが容易に推測されると

ころである。即ち、前記(1)の裁判外紛争解決手続についての代理を行う弁理士、あるいは、前記(2)の補佐人の役割を担う弁理士は、単に知的財産に関する専門知識を持ち合わせているというだけでなく、それに加えて、知的財産分野における然るべき実務経験と実績とを有している、と依頼者により評価された者であるのが通常である。また、前記(3)の訴訟代理人の役割を担ういわゆる付記弁理士は、弁理士試験に合格したうえで特定侵害訴訟代理業務試験にも合格した弁理士であって、特許庁における手続業務等に加えて、知的財産分野における紛争解決業務にも携わることができるだけの能力を具えている。

端的に言えば、「特定不正競争」に関わる弁理士業務に携わる弁理士は、例外的場合を除き、単に弁理士資格を有している者というのではなく、弁理士としての実務経験に裏付けられた然るべき能力を具えた者ということができる。

- 4．斯かるもとで、弁理士法第2条第4項は、「特定不正競争」について、不正競争防止法第2条第1項に規定する不正競争であって、同項第1号から第9号まで及び第12号に掲げるもの（同項第4号から第9号までに掲げるものにあつては、技術上の秘密に関するものに限る。）をいう旨を規定している。このように「特定不正競争」が特定されたのは、平成12年の弁理士法改正及び平成13年の弁理士法改正においてであり、その理由は、不正競争防止法上の不正競争のうちの、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を弁理士の業務の対象とすることにあった。（参考資料6—2）

- 5．不正競争防止法上の不正競争のうちの、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を弁理士の業務の対象とすること自体は、弁理士制度に照らして極めて妥当であると考えられる（但し、「工業所有権」は、現在においては、知的財産基本法第2条第2項に規定された「知的財産権」の意味に解すべきである。）。（参考資料6—3）

しかるに、この“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を弁理士の業務の対象とする”ことと、弁理士法第2条第4項が「特定不正競争」を上述のように不正競争防止法第2条第1項第1号

から第 9 号まで及び第 12 号に掲げるものに制限していることは、整合性がとれていない。

何故なら、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 13 号及び第 15 号に掲げられている不正競争が、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げられている不正競争と同様に、工業所有権（知的財産権）に密接に関連するものであり、また、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 14 号に掲げられている不正競争が、その主要なものとして、工業所有権（知的財産権）に密接に関連するものを含んでいて、いずれに関する紛争解決においても、弁理士の知見が有効に活用されるべき余地が多々あるにもかかわらず、これらが弁理士法第 2 条第 4 項に規定される「特定不正競争」から除外されているからである。

- 6．その結果、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 13 号及び第 15 号に掲げられている不正競争、及び、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 14 号に掲げられている不正競争のうちの主要なものである知的財産権に関わる不正競争に関する紛争解決にあつては、その当事者に、弁理士が有する知的財産権についての専門的知見を十分に活用できないという不利益がもたらされている。また、このようなもとで、最近において日本知的財産協会に所属する企業を対象として行われたアンケートの結果には、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 13 号、第 14 号及び第 15 号に掲げられている不正競争についての相談・アドバイス、その他を、弁理士に依頼したいとする要望が少なからず現れている。（参考資料 6—4）

- 7．以上よりして、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 13 号及び第 15 号に掲げられている不正競争、及び、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 14 号に掲げられている不正競争のうちの主要なものである知的財産権に関わる不正競争に関する紛争解決において、その当事者が、弁理士が有する知的財産権についての専門的知見を十分に活用できるようにするため、弁理士法第 2 条第 4 項が規定する「特定不正競争」に、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げられている不正競争と同様の観点から、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 13 号及び第 15 号に掲げられている不正競争、及び、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 14 号に掲げ

られている不正競争のうちの知的財産権に関わるもの、を含ませるべきである。

(例えば、弁理士法第2条第4項の「特定不正競争」に、

『・・・第13号から第15号までに掲げるもの(同項第14号に掲げるものにあつては、特許、実用新案、意匠、商品の形態、商品等表示又は回路配置に関する虚偽の事実を告知し又は流布する行為に限る。)・・・』

を加える。)

8. 以下に、不正競争防止法第2条第1項第13号、第14号及び第15号に掲げられている不正競争と弁理士業務との関係について、さらに詳細に述べる。

8 - 1. 不正競争防止法第2条第1項第13号と弁理士業務との関係

不正競争防止法第2条第1項第13号に規定された不正競争に関する事件にあつては、当該不正競争が成立するか否かについての検討及び判断が、極めて大きなウエートを占める。そして、不正競争防止法第2条第1項第13号に規定された不正競争を成立させる要件は、商標法第51条第1項又は第53条第1項に規定された商標登録の取消しの審判の対象となる商標登録についての要件と大部分において実質的に一致する。従って、不正競争防止法第2条第1項第13号に規定された不正競争が成立するか否かについての検討及び判断には、商標法第51条第1項又は第53条第1項に規定された商標登録の取消しの審判の対象となる商標登録であるか否かについての検討及び判断に要される専門的知見及び思考手順、と同等の専門的知見及び思考手順が要されることになる。

商標法第51条第1項又は第53条第1項に規定された商標登録の取消しの審判の対象となる商標登録であるか否かについての検討及び判断は、まさに弁理士の本来業務に含まれるところである。それゆえ、不正競争防止法第2条第1項第13号に規定された不正競争に関する事件にあつて極めて大きなウエートを占める、当該不正競争が成立するか否かについての検討及び判断にあたつては、弁理士が具える商標についての専門的知見及び取扱い要領が有効に活用されることが望ま

れる。

地域団体商標としての登録商標又はこれに類似する商標が、当該登録商標に係る商標権者である事業共同組合等の構成員により、適正な商品の産地とは異なる地域において産出された商品又は適正な役務の提供地とは異なる地域において提供される役務について使用された場合には、不正競争防止法第2条第1項第13号に規定された不正競争が成立することになる。従って、斯かる不正競争に係る事件については、商標に関する専門的知見を具えた弁理士が関与できるとされることが望まれる。

判例から見ると、不正競争防止法第2条第1項第13号に規定された不正競争に係る事件にあっては、原産地あるいは品質の誤認を生じさせる表示に関するものが多い。このような原産地あるいは品質の誤認を生じさせる表示であるか否かの検討及び判断は、商標法第4条第1項の規定により商標登録を受けられないとされる商標、又は、商標法第51条第1項もしくは第53条第1項の規定により商標登録の取消し審判の対象とされる登録商標であるか否かの検討及び判断と共通するところが多い。従って、このような観点からも、不正競争防止法第2条第1項第13号に規定された不正競争に関する事件には、商標についての専門的知見及び取扱い要領を具えた弁理士が関与できるとされることが望まれる。

以上よりして、不正競争防止法第2条第1項第13号に規定された不正競争については、弁理士が関与できる特定不正競争に含ませるべきと考えられる。

8 - 2 . 不正競争防止法第2条第1項第14号と弁理士業務との関係

不正競争防止法第2条第1項第14号に規定された不正競争のうちの知的財産権に関するものは、例えば、特許権等についての侵害警告等効力を相手側のみならず相手側の取引先にも及ばせていたところ、その後、特許権等の無効あるいは特許権等の非侵害が確定したことにより、結果的に不正競争に該当することになる、という類のものが多い。そして、斯かる知的財産権に関する不正競争に係る事件においては、「虚偽の事実」に該当するか否かの、いわゆる構成要件の該当性についての判断と、構成要件を充足するもとで違法性が阻却されるか否

かの判断とがなされる。

「虚偽の事実」に該当するか否かの構成要件の該当性については、特許権侵害等の権利侵害が成立するか否かがポイントであり、権利侵害が成立しなければ、「虚偽の事実を告知し又は流布する行為」が成立する。権利侵害が成立するか否かの判断において最も重要な検討事項は、例えば、特許権侵害の場合には、特許が無効でなく、かつ、発明の技術的範囲に属するか否かであり、意匠権侵害の場合には、意匠登録が無効でなく、かつ、登録意匠の範囲あるいは登録意匠に類似する意匠の範囲に属するか否かであり、商標権侵害の場合には、商標登録が無効でなく、かつ、登録商標及び指定商品（役務）の範囲あるいは登録商標に類似する商標及び指定商品（役務）に類似する商品（役務）の範囲に属するか否かである。このような検討事項の扱いについては、まさに弁理士がその本来業務とするところである。

また、違法性が阻却されるか否かの判断にあっては、特許権者等の権利者による警告行為等が取引先に対する特許権等の権利の正当な行使の一環としてなされたものか否かがポイントであり、特許権等の権利の正当な行使の一環としてなされたものである場合には、違法性が阻却されることになる。特許権等の権利の正当な行使の一環としてなされたものか否かは、特許権者等の権利者の一連の行為の内容、時期、具体的態様等をはじめとする諸般の事情が総合的に検討されて判断される。それゆえ、斯かる際にも、弁理士が具える知的財産あるいは技術的事項に関する専門的知見が有効に機能することになる。

そして、このような知的財産権に関する不正競争に係る事件は、特許権等に関する特定侵害訴訟事件に密接に関連するものであり、特定侵害訴訟事件には訴訟代理人として関与できる弁理士が、当該特定侵害訴訟事件に密接に関連する知的財産権に関する不正競争に係る事件には関与できないというのでは、訴訟当事者に不便あるいは不利益をもたらすことになる。

従って、不正競争防止法第2条第1項第14号に規定された不正競争に係る事件のうちの知的財産権に関するものについては、知的財産権に関する専門的知見を具えた弁理士が関与できるとされることが望まれる。

以上よりして、不正競争防止法第2条第1項第14号に規定された

不正競争（知的財産権（知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。）に関わる虚偽の事実に関する不正競争に限る。）については、弁理士が関与できる特定不正競争に含ませるべきと考えられる。

8 - 3 . 不正競争防止法第2条第1項第15号と弁理士業務との関係

不正競争防止法第2条第1項第15号に規定された不正競争に関する事件にあっては、当該不正競争が成立するか否かについての検討及び判断が、極めて大きなウエートを占める。そして、不正競争防止法第2条第1項第15号に規定された不正競争を成立させる要件は、商標法第53条の2に規定された商標登録の取消しの審判の対象となる商標登録についての要件と、主要部分において実質的に一致する。従って、不正競争防止法第2条第1項第15号に規定された不正競争が成立するか否かについての検討及び判断には、商標法第53条の2に規定された商標登録の取消しの審判の対象となる商標登録であるか否かについての検討及び判断に要される専門的知見及び思考手順、と同等の専門的知見及び思考手順が要されることになる。

商標法第53条の2に規定された商標登録の取消しの審判の対象となる商標登録であるか否かについての検討及び判断は、まさに弁理士の本来業務に含まれるところである。それゆえ、不正競争防止法第2条第1項第15号に規定された不正競争に関する事件にあって極めて大きなウエートを占める、当該不正競争が成立するか否かについての検討及び判断にあたっては、弁理士が具える商標についての専門的知見及び取扱い要領が有効に活用されることが望まれる。

不正競争防止法第2条第1項第15号の規定も商標法第53条の2の規定も、パリ条約（商標法第4条第1項第2号に規定するパリ条約をいう。）の規定の遵守の観点から、パリ条約第6条の7を実施するために設けられたものである。そして、パリ条約は、弁理士がそれについて十分に理解していることを求められる基本的法令の一つである。このような観点からも、不正競争防止法第2条第1項第15号に規定された不正競争に係る事件については、商標法及びパリ条約等に関する専門的知見を具えた弁理士が関与できるとされることが望まれる。

以上よりして、不正競争防止法第2条第1項第15号に規定された

不正競争についても、弁理士が関与できる特定不正競争に含ませるべきと考えられる。

以上

【参考資料 6 - 1】

弁理士法（抜粋）

第 4 条第 2 項 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。

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 45 年法律第 48 号）第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物をいう。以下 同様。）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 16 年法律第 151 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様。）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が行うもの についての代理

第 5 条第 1 項 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。

第 6 条の 2 第 1 項 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 3 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。

第 2 条第 5 項 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害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。

【参考資料 6 - 2】

二 定義

趣旨 二 .

「回路配置」「特定不正競争」については、平成十二年に新たに追加された業務に関するものである。不正競争防止法に関する業務については、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を弁理士の業務の対象としている。具体的には、不正競争防止法第二条に規定する不正競争のうち、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を対象にしている。したがって、営業秘密のうち、顧客名簿等技術的性格を有しないものに関する不正競争は対象となっていない。なお、ドメイン名については平成十三年の不正競争防止法改正により同法第二条第一項に第十二号が新設されたことに伴い、これを弁理士の業務の対象に追加したものである。

『「改訂新版 条解弁理士法」編著：特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室、補訂：特許庁総務部秘書課』より

【参考資料 6 - 3】

知的財産基本法（抜粋）

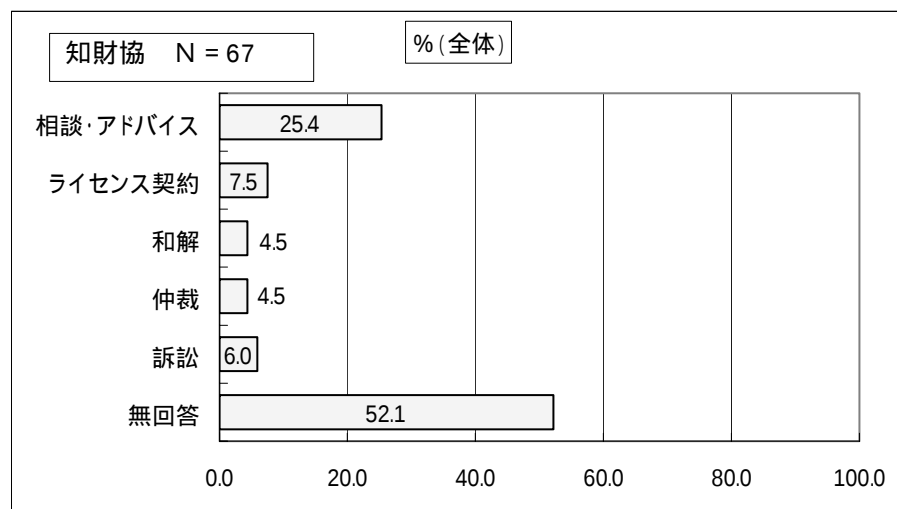
第2条第2項 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

【参考資料 6 - 4 - 1】

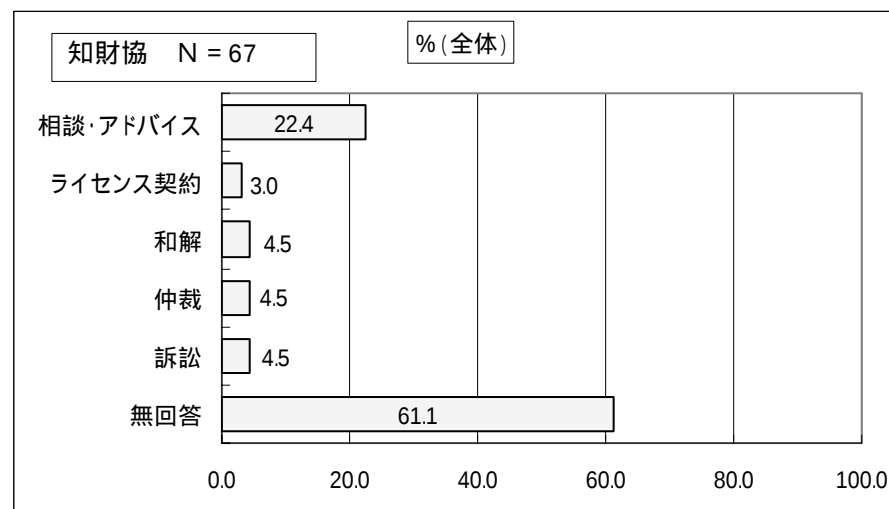
問 4 7 弁理士に依頼したい業務

問 4 5 で「 2 . 弁護士に依頼した」又は「 3 . 弁理士、弁護士以外の者に依頼した」と答えた方に伺います。これらの業務のうち、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又は依頼しても良いという業務はありますか。下記表の業務と不正な競争行為（不正競争防止法第 2 条第 1 項の特定の各号）ごとに当てはまるものをすべて選び、該当する項目欄に○をつけてください。

（ 1 ）技術的制限手段に対する不正（第10、11号） コピープロテクト外し等

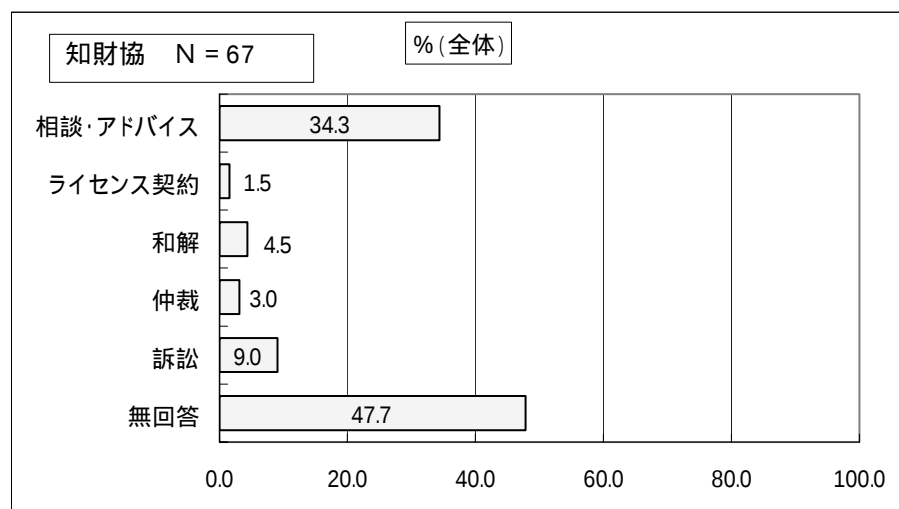


（ 2 ）原 産 地 等 誤 認 惹 起 （ 第 13 号 ） 中国産の繊維をMade in Englandと表示等



【参考資料 6 - 4 - 2】

(3) 競 争 者 営 業 誹 謗 (第 14 号)
相手方の商品が特許侵害品であると虚偽の事実を
相手方の取引先に告げる等



(4) 代 理 人 等 商 標 無 断 使 用 (第 15 号)
外国製品の輸入代理店が、その外国メーカーの許諾
を得ずに勝手にその商標を他の類似商品に使用等

