

特集 《日本弁理士会中央知的財産研究所設立 15 周年記念》

# 「弁理士業務における利益相反」 についての研究

— 研究部会の議論の一端の紹介 —



立命館大学法科大学院 教授 佐上 善和

## 目次

## はじめに

- 1 利益相反はどのような事態を指すのか
  - (1) 利益相反の新しい考え方
  - (2) 弁理士法 31 条 3 号で対処する新しい事態
- 2 当事者の対立構造のない事件における倫理
  - (1) 従来の考え方と問題点
  - (2) 産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書
  - (3) 検討の素材

## はじめに

平成 22 年 11 月より平成 24 年 3 月まで、中央知的財産研究所の研究課題として、「弁理士業務における利益相反」が取りあげられた。弁理士法において弁理士業務における利益相反について 31 条に定められてから約 10 年を経ていること、弁理士を取り巻く状況にも変化が生じており、利益相反についても検討の必要性が生じていることが、これを取りあげる主要なきっかけであった。

他方で、利益相反は、弁理士の業務のあり方に直結するきわめてセンシティブな問題であり、会員の関心は高い。それゆえ、早急に拙速な結論を出すことは危惧される。こうしたことから、この問題を研究課題として取りあげるとしても、この研究会が弁理士業務における利益相反の基準を明確にして提案することは避けるべきだし、むしろ従来の議論を整理して問題の所在を明らかにし、検討の素材を会員に提供することが目指されるべきである。こうした認識のもとに研究会が発足した<sup>(1)</sup>。この間、東日本大震災や台風のため研究会の開催ができない月もあったが、ほぼ定例で開催することができた。

ここでは研究会において問題となった主要な事項について紹介するととどめたい<sup>(2)</sup>。

## 1 利益相反はどのような事態を指すのか

## (1) 利益相反の新しい考え方

弁理士の利益相反については、弁理士法 31 条が定めているので、これに該当する事態が利益相反に当たると考えるのが通常である。弁理士法 31 条は、弁理士法 25 条の定めと同様であり、相手方のある事件において弁理士が受任してはならない事例を定めている。これまで指摘されているように、弁理士の通常の業務においては相手方のある事件は例外的である。そもそも弁理士の場合に、利益相反の検討を例外的な場合を定めるこの規定から出発してよいのか、弁理士法 31 条は利益相反の問題にとってどのような位置にあるのかを明らかにする必要があるのではないか。こうした疑問が指摘された。

研究会においては、弁理士の利益相反を次のように 3 つに分類する考え方が指摘された<sup>(3)</sup>。すなわち、① 民法 108 条が定める自己契約あるいは双方代理になる類型。相手方のある事件であり弁理士法 31 条 1 号ないし 3 号の定めがこれに当たる。② 弁理士と依頼者との間で利益相反が生じる類型（たとえば会社法 356 条 1 項が定める場合）。③ 弁理士の依頼者相互間に利益相反が生じる類型。この 3 つの類型のうち、② が本来的な利益相反であり、これに該当するのは、たとえば弁理士自身が取締役をしている A 会社と競合関係にある B 社から、競争的技術に関する特許出願を受任するような場合である。ここでは対立する相手方の存在は予定されていない。③ は同一の弁理士の依頼者 X と Y との間に競業等の利益対立状況がある場合に、当該弁理士の業務執行について利益相反が問われるのであり、委任を業とする職業には典型的な類型である。依頼者間で同一の特許侵害訴訟など当事者が対立する手続に関与するときは、① で処理してよいが、競業関係にある会社から同種の特許の出願を受任する場合など、相手方とはいえないのですべてをこれで割り切る

ことはできない。

弁理士にとって最も日常的な業務についていえば、②ということになる。これまで多く議論されてきた弁理士法 31 条 3 号ないしその類推の事例ではないということになる。そうすると、このような捉え方をすると、問題はどのように扱われることになるのだろうか。それは、受任者の忠実義務（民法 643 条参照）である<sup>(4)</sup>。そしてこのように忠実義務という視点から従来の利益相反の問題を見直すとする、②と③は区別して考えられることになる<sup>(5)</sup>。②では直接の経済的利益の対立が中心となるが、③では経済的利益を基準とするよりは、むしろ「情報」という無体財産に関する利益相反をどのように適正に取り扱うべきかが前面に登場することになり、問題の捉え方が異なることになる<sup>(6)</sup>。

このような問題の指摘に対して、研究会では賛成する意見が多かった。弁理士倫理につき弁理士法 31 条の従来の捉え方に対して、新たな枠組を提供するものであり、さらに弁理士の業務の実際に即応して類型化しているからであろう。もっとも研究会においては、この考え方を前提として議論を全面的に整理するには至っていないが、今後の議論に影響を与えるものとして、ここで紹介しておくことにする。

## （２） 弁理士法 31 条 3 号で対処する新しい事態

弁理士法 31 条 3 号は、弁護士法 25 条および弁護士職務基本規程 28 条と比較すると、大きな役割を担わされている。つまり、弁護士職務基本規程 28 条で定められている類型まで、弁理士法 31 条 3 号で対処しなければならないからである。この点からすると、当事者の対立構造を生じる類型については同規定の改正が必要となっていることは間違いない<sup>(7)</sup>。

ところで、弁理士法 31 条 3 号は、受任中の事件（この依頼者を甲とする）の相手方（乙とする）からの依頼によって、乙の他の事件を受任することが禁止されている。甲乙間に特許無効等の訴訟事件が係属していて、弁理士 A が甲の代理人となっているとき、A が乙の他の事件を引き受ける場合が典型例である。もし相手方乙の事件を受任すると、A は、受任中の依頼者甲と事件を異なるとはいえ敵対する関係が生じるのであり、依頼者甲の信頼を損ない、弁理士の職務の公正に疑惑を招き、その品位と信用を傷つけることになる。このことについては、異論なく承認されている。

この弁理士法 31 条 3 号については、①既に受任中

の継続事件との関係、②事後的に利益相反が生じる場合、についての問題が指摘されている。

①の問題については、弁理士 A が甲の代理人して手続をした特許に対し、弁理士 A の継続的な特許出願の依頼者である乙から無効審判を請求されたときに、弁理士 A が甲の代理人として乙からの無効審判請求の代理人を引き受けつつ、乙の他の出願の中間手続も継続できるかという点について議論がある。特に甲が中小企業で、乙が甲の製品分野も含む総合電機メーカーのようなケースでは、弁理士 A が甲、乙から異なる製品分野、技術分野の出願業務の依頼を受けている場合でも、そのような利益相反が生じる可能性がある。

この点については、産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書（平成 18 年 12 月）も、次のようなまとめをしていた。すなわち、

「仮に当事者対立構造をとる事件を弁理士が受任する場合に、当該事件の受任前から受任している当該事件の相手の出願代理等について、当該事件の依頼者の同意がなかった場合にその弁理士が継続して行えないことは出願人にとっての利益が損なわれるとの意見がある。

しかしながら、依頼者の利益保護、弁理士の品位保持、依頼者と弁理士の信頼関係の保護という利益相反の趣旨を踏まえれば、そのような場合に継続して代理業務を行うことはできず、その依頼者の同意があれば許されるとする従来の考え方が自然であり、むしろ、そのような状態にある場合、当事者対立構造をとる事件をそもそも受任すべきではないとする見方がある」。

また、②の問題として、受任した当時は相手方が存在しなかったのに、主として依頼者側の事情によって、あとから当事者の対立を生じる場合がある。研究会においても、この取扱いをめぐる議論がなされた。次のような例である。

弁理士 A は、特許権者甲を代理して、甲・乙間の無効審判事件を受任している（ $\alpha$  事件）。一方特許権者丙を代理して、丙・丁間の無効審判事件を受任していた（ $\beta$  事件）。ところが、丙が、乙に吸収合併されてしまったので、 $\alpha$  事件では甲を代理して乙を相手方とし、 $\beta$  事件では乙を代理して丁を相手方とすることになった。

事後的に、弁理士法 31 条 3 号に該当する状態になった場合には、弁理士 A は、甲の同意を得ない限り、乙の代理を辞任せざるを得ないし、乙からの新規の事

件を受任することもできないということになる。しかし、弁理士Aがβ事件を辞任しなければならないことは、乙の利益に反するのではないかという疑問が出される<sup>(8)</sup>。

依頼者の側での合併等の事情で、後発的にこうした状態が生じた場合にも同様に解される。こうした事態は、今後一層増加するとも考えられるのであり、一定のルール化が必要となる。一応議論が尽くされていると思われるこの点についても、研究会において（注）7に指摘したように意見の相違があった。

## 2 当事者の対立構造のない事件における倫理

### （1）従来の考え方と問題点

上に指摘したように、弁理士業務の大半を占める依頼者と相手方の対立構造のない事例、すなわち相手方の存在しない事例での弁理士の利益相反については弁理士法及び弁理士倫理に定めがない。これはどのように考えることになるのか。当然のことながら、この点について多くの議論がなされてきた。

その対応として、弁理士倫理第3条が挙げられるのが常であった。

同条は、弁理士が「独立の立場について疑問をもたれるような利害関係を有する場合に、当該利害関係を有する企業等」からの事件の受任を禁止するものである。この典型的なものとして、「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」が挙げられている<sup>(9)</sup>。これは果たして適切なものであろうか。

たしかに、競争関係にある製品ないし技術を扱う複数の依頼人からの事件を受任すると、ある依頼人の特許に関してした判断が他の依頼人の同種の特許の判断に影響を与えることは否定できないであろうし、それが弁理士の独立に影響を及ぼすと解されなくもない。この解釈を前提とすると、指摘されているケースは弁理士倫理3条に抵触する可能性が生じてくる。

しかし、弁理士倫理3条の解釈として示されているのは、依頼者間の利益が衝突する場合であり、弁護士職務基本規程28条3号に該当する場合であるといえるのではないか。弁理士倫理3条は、むしろ弁護士職務基本規程20条に定める依頼者との関係における自由と独立と趣旨を同じくして、弁理士の専門家としての職務遂行を妨げるような利害関係を有する場合の受任を制限している<sup>(10)</sup>と解する余地があるであろうし、

そのように解する方が適切といえるのではなかろうか。弁護士職務基本規程20条の趣旨は、「弁護士が事件処理（受任した事件の処理に当たって独立の立場で行使されるべき専門的技能に基づく判断）にあたり、専門家としての独立性を失って依頼者に一体化ないし従属し、自らいわば共同当事者と化してしまえば、法的手段の選択・行使の裁量について職務上の良心に従った冷静な専門的判断を維持することが難しくなり」、その結果自らが職務違反を問われたりすることがないように戒めるものであるとされる<sup>(11)</sup>。弁護士は、職務上依頼者に忠実でなければならないが、その依頼や指示に拘束されるものではない。依頼者の恣意的な要求をそのまま受け入れ、これに追随するのみであってはならない。職務上の独立性維持を確保することが重要なのである。

弁理士についても同様に解してよいであろう。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は、常にこの趣旨に反するとはいえないであろう。複数の依頼者と弁理士の関係で独立の維持を考えるというより、依頼者の業務を遂行する過程で受任者である弁理士の独立性が確保できるかが重要なのである。それを脅かすような事件を受任してはならないと解されるのである。このように見てくると、当事者の対立構造をとらない場合の弁理士倫理として、弁理士倫理3条を持ちだして複数の依頼者との関係で解釈するのは、適切ではないといわざるを得ない。これでは、対立構造をとらない場合の倫理を一般的に規律することはできないと思われる。

### （2）産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書

弁理士倫理3条が、対立構造をとらない事例における弁理士倫理の基本でないとする、どのような観点からこれを規制することになるかが問題となる。上記（1）で指摘した考え方を前提とすると、弁理士についてはその基本的な職務について倫理規範が欠如しているという状態を承認しなければならなくなる。これは由々しき事態だということになる。どのように考えていくことが必要か。

従来からもこのことが認識されてはいたが、弁理士会として包括的な検討がなされてきたとはいえない。これに対して、対立構造をとらない事例における弁理士の利益相反に関する基本的な姿勢として、産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書



(平成18年12月)は、次のように指摘していた。すなわち、

「同一技術分野又は競争関係にある製品についての特許権出願等を異なる依頼者からそれぞれ受任するといったような当事者対立構造をとらない業務の利益相反については、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されているが、現在の弁理士法上は禁止されていないことから、それを法律上明確化すべきとの指摘がある。

他方、そのような規定を法律において定める場合、同一技術分野又は競争関係にある製品についての範囲を明確にすることが前提であるが、それは困難であること、また、弁理士の数が少ない地方や専門の弁理士が少ない分野においては、同一技術分野等の出願を異なる依頼者から受任せざるを得ない実態があることを踏まえれば、法律で一律に規定することは難しいと考えられる。

したがって、この問題は、その性質上、弁理士倫理と密接な関係を有することから、日本弁理士会において利益相反事件を類型化する等の整理を含め、現行の例示的な規定しかない弁理士倫理ガイドラインをユーザー側の意見も十分に踏まえ、大幅に見直し、会としての見解を明確にすること、紛争を避けるために当事者の同意を得ること、また、当事者の同意がある場合にも守秘義務の厳守を徹底すること等の対応を図っていくことが必要と考えられる」。

ここでは、この問題を法律で一般的に定めることは困難であること、弁理士倫理ガイドライン等において見直しを図り、ユーザーの意見をも踏まえて明確なものにしていくことが指摘されている。

### (3) 検討の素材

さて、このような指摘を考慮して、この研究会においては、次のような事例案が提起された。こうした案の提供は、実務経験の豊かな会員からだからこそできるものである。また職業倫理は、こうした実務の叡智の結晶だということがよく理解できる。実務の知識に乏しいわれわれは、そのことを痛切に感じさせられた。提案のあったその一部をここに掲げて、今後の議論のための1つの素材としたい。

#### 【資料】利益相反に関して検討すべき事例について

2 当事者系でない出願事件間の利益相反  
〈事例2〉弁理士法31条が前提とする「(対立)当事

者」とはなっていない複数の同業者から、以下の行為をなすことは可能か？

1 継続的に特許出願を委任する行為であって、

1-1 「複数の同業者」がいわゆる大企業であって、「受任する特許出願」が、①いずれもたとえば、〈家電一般〉分野で抵触するものが含まれる場合、②たとえば、「白物家電」分野の出願と「それ以外の家電」分野の出願というように一応の区別ができる場合、③「家電一般」分野と「重電一般」分野というように明らかに異なる場合、

1-2 「複数の同業者」が同一地域の同一地場産業の担い手である十数社の中小零細企業で同一の地域産業団体の構成員であり、①「受任する特許出願」が0～3件/1年/1社(実用新案・意匠・商標出願を含む)程度である場合、②受任する弁理士が当該地域産業団体の顧問ないし指導弁理士である場合、③受任する弁理士が当該地域ないし極めて容易にアクセス可能な地域に事務所と構える唯一のあるいは少数の弁理士の1人である場合

2 継続的に異種法域の出願を受任する行為であって

「異種法域」が①「特許」と「意匠」の場合、②「特許」と「商標」の場合、③同一あるいは異種法域であるが、出願国が「日本」と「外国」で相違する場合

〈考察〉

1-1 について

事例2は、対立当事者関係にない複数の依頼者からの受任である為、弁理士法第31条の規定には該当せず、また、弁理士倫理3条にいう「独立の立場」が問題となるケースではないことも、本研究部会の報告の通りであり、少なくとも現時点での法令の規定に抵触するものではないが、競合他社からの競合する分野の出願事件を受任することは好ましくないという、法令の規定を超えたところにある本来の「倫理」に抵触する可能性を否定し得ない事例である。①は「家電一般」で抵触するものが含まれているので、競合する製品分野や技術分野に相当し、倫理上問題となる可能性が高い。②は製品分野では競合しないものの技術分野が競合する場合があります、その場合には倫理上問題となる可能性がある。③は製品分野も技術分野も異なるため、倫理上何らの問題もないと考えられる。

## 1-2について

①の場合、複数の依頼者から競合する製品分野及び技術分野を取り扱うことになるので、倫理上問題となる可能性を否定できない。しかし、年間の出願件数が少ないことや地場産業とのつながり、各出願内容については守秘義務があることなどを考慮すると、各依頼者が夫々独自に別々の弁理士事務所を探して依頼することは現実的ではなく、むしろ積極的に受任して欲しいと考えるのが普通であると考えられる。又、このような状況下で当該弁理士に出願を依頼する際に、他の同業者の出願依頼も受けていることは当然予測され得ることであり、従って、依頼者による黙示の同意があったものと考えて受任を認めても良いケースと考えられる。②は、複数の競合他社の同意のもとでの顧問契約乃至指導弁理士契約であると考えられ、倫理上の問題とならないと考えられる。③についても、地域の特殊性、守秘義務の存在等を考慮すると、上記①のケースと同様、「受任」することを優先すべきケースと考えられ、所謂黙示の同意をしたものと見なして、倫理上問題とならないと解すべきと考える。

## 2について

①の「特許」と「意匠」は、「特許」が製品の外観に現れる技術に関するものである場合には、抵触する可能性があるものの、一般的には競合する可能性は低いと考えられ、倫理上問題となる可能性も低いものと考えられる。②の「特許」と「商標」は、倫理上問題となる可能性は殆ど無い。③の出願国が異なる場合でも、同一法域の場合、技術分野又は製品分野が競合すれば、倫理上問題となる可能性が生じる。

この資料からも、弁理士の業務で、対立構造とならない事件としてどのような事例をもとに検討するかについて、なおさまざまな可能性がありうることを示している。実質的に利益相反を生じる可能性があり、弁理士がその業務を行い得ない事例をどのように設定するか、依頼者相互間の具体的諸関係をどのように捉えるかについては、弁理士会の中で検討され、共通の理解を形成するとともに、顧客である依頼者にとっても納得のできる基準が形成される必要がある。議論は、始まったばかりというのが実情であろう。弁理士の業務において当事者対立構造をとらない事例についての利益相反の捉え方は、なお最も根本のところでは混沌と

しているといわざるを得ない。研究会においても、この事例について意見が一致したわけではない。さまざまな見解がありうるからこそ、弁理士会のさまざまな場所での議論が必要である。

少人数の研究会においてすら、この資料についても意見の違いが見られた。より多くのメンバーが参加する研修会等では、見解の対立がもっと先鋭化することも考えられる。こうした議論を踏まえて、共通の理解を形成していくことが求められる。

研究会は終了したが、どのような事例がありうるか、どのように問題を整理するか、解決の下敷きとなる規範はどのようなものであるか、大規模な法人と個人で同じに考えてよいか、などさらに検討が必要である。研究会に参加したメンバーも、今後も折に触れて考え方を明らかにしていきたい。

## 注

- (1) 研究会のメンバーとその報告内容は、次のとおりである。佐上善和「弁理士の利益相反について——議論の整理と今後の検討課題」のほか、渡辺惺之（立命館大学法科大学院教授）「弁理士業務に関わるいわゆる『利益相反』規制に関する試論」、鹿野菜穂子（慶應義塾大学法科大学院教授）「民法における利益相反について」、会員内の研究員として、小谷悦司「対立構造をとらない弁理士業務における利益相反行為」、松岡修平＝伊丹勝「利益相反に関して検討すべき事例について」、戸田裕二「弁理士法31条『業務を行い得ない事件』の論点整理」、窪田英一郎「諸外国における利益相反のルールについて」であった。このほか、ゲストとして公認会計士の小林靖氏から「公認会計士の業務における利益相反に対する取扱い」の報告を受けた。
- (2) 研究会においては、特許業務法人における倫理の問題についても検討がなされたが、ここではその紹介を割愛する。
- (3) 研究会における渡辺教授の報告「『利益相反』問題へのアプローチの整理試論」における指摘である。
- (4) 現行法では明確に定められていないが、債権法改正の作業においてこの問題が取りあげられており、議論の参考になる。
- (5) もっとも、これを弁護士についてみると、②は弁護士職務基本規程28条第4号が定めるものであり、③は同3号に定めるものである。別の類型とされていることが確認できる。
- (6) この点について、研究会においてはコンタミネーション（情報混入）という概念を用いて問題点を整理する必要があるのではないか、という問題指摘もなされた。
- (7) 小山稔＝二宮照興編『改訂版利益相反行為の判断と処理の実際』（新日本法規2010年）116頁以下の検討を参照されたい。
- (8) 後発のかつ不可避的事由による利益相反であり、出願事件の継続手続（拒絶事由に対する応答など）は、新規出願の受

任に比べると、依頼者甲の利益保護に疑義を生じさせる程度は少ないと考えられ、他方において、甲の同意が得られない場合に乙の事件を辞任しなければならないとすると甲または乙（かつての丙）の利益を損なうことを理由とする。また乙による丙の吸収合併を知ったときから、職業倫理として対立関係にある依頼者間の双方に関する利益相反が生じていること、依頼されている事項の技術的内容が同じであるか、無関係な分野かなどの事情を双方に説明し、双方に忠実な業務執行が困難か、または可能かについての弁理士の見解を明らかにすることが求められるとの見解もある。

(9) 日本弁理士会『弁理士倫理研修テキスト』34頁。なお、弁理士倫理3条は、公認会計士法2条から導入されたものだとされる。しかし、公認会計士と弁理士はその職務において

大変異なっているため、公認会計士でいわれる独立をそのまま弁理士において理解することは適切ではない。

(10) 日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編『解説弁護士職務基本規程（第2版）』（2012年）39頁以下。飯村佳夫＝清水正憲＝西村健＝安木健『弁護士倫理』（慈学社）（2009年）73頁以下。なお、この規定との関係で組織内弁護士、監査役顧問弁護士等の独立性が問題とされてきた。

(11) 日弁連弁護士倫理委員会編・前掲注(10)39頁、飯村佳夫＝清水正憲＝西村健＝安木健・前掲注(10)74頁。

（原稿受領 2012. 5. 11）

## パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長  
会誌編集部担当 須藤 浩

### 記

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）  
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上厳守～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと  
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。  
①論文の題名（仮題で可）  
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当  
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706  
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。  
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。