

弁理士法の改正について

—相談業務を中心として—

会員・弁理士法改正委員会 委員長 小島 高城郎



要 約

平成 25 年度は、弁理士制度の見直しの年であり、19 年の弁理士法改正後、各位の努力により種々議論されてきた要望項目について、実際に改正可能か否か、必要性の有無、立法事実の有無、ユーザーからの要望があるか否か等多面的な議論を経て、平成 26 年改正弁理士法へとたどり着くことが出来ました。日本弁理士会としては、最も困難といわれた使命条項を所定の文言と共に、第 1 条に盛り込むことが最大の目標でありました。この新第 1 条を丁寧にご覧頂ければ、我が弁理士の世界は、それなりに見えてき、希望の持てるものがあります。即業務範囲に結びつくものではありませんが、弁理士会の将来を見据えた弁理士の立ち位置を明確にするものであるからであります。

このことをまず申し上げた上で、今次の改正法の要点を簡単に説明させて頂き、後半、会誌編集部より御依頼のあった「相談業務」に焦点を合わせたいと存じます。

目次	
1. はじめに（経緯）	
2. 弁理士法改正の要点	
第 1 条	
第 4 条第 1 項	
第 4 条第 2 項第 3 号及び同条第 3 項については省略	
第 5 条	
第 31 条、第 48 条	
第 37 条	
第 56 条	
第 72 条	
第 75 条	
追記	
3. 「相談業務」について	
(1) 第 4 条第 2 項第 3 号 水際業務、裁判外紛争処理業務における相談業務	
(2) 第 4 条第 3 項 出願等以前のアイデア段階での相談業務等	
(3) 具体的説明（私見含む）	
.....	
1. はじめに（経緯）	
弁理士法の 26 年改正法は、平成 26 年 5 月 14 日に公布され、意匠の国際登録に関するハーグ協定に係る出願（以下、意匠に係る国際登録出願という。）に関する特許庁における手続代理の追加及びこれに伴う規定の整備を除いて、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定める日が施行日と定められ	
	ました。しかし、結果のみでなく、それ迄の経緯をも知って頂くべく、概略言及させて頂きます。
	平成 25 年は、弁理士制度の見直しの年であり、平成 19 年の弁理士法改正後、弁理士各位の努力により種々議論されてきた要望項目について、改正を目指すべく勝負の年となりました。弁理士法は、閣法（内閣提出法律案）ですので、関係団体である日本弁理士会でしっかりと議論された要望項目を関係省庁（本件の場合、経済産業省・特許庁）との間で徹底的に議論し（正しい要望か否か、根拠ある立法事実に基づいているか等）、更に「産業構造審議会（産構審）知的財産分科会弁理士制度小委員会」にて議論され、多面的な意見・要望が出され当該要望項目に絞りがかかった訳であります。6 回の審議とパブリックコメントを経て、同年 2 月に産構審知的財産分科会より「弁理士制度の見直しの方向性について」というレポート（冊子）が公開され、この内容に基づいて、日本弁理士会としては更に立法府である国会をターゲットに、関係有力議員、各党への説明会にて具体的説明を行なってご理解とご尽力を求めて参りました。そして、特許法の改正案等と束ねられた「特許法等の一部を改正する法律案」として、同年 3 月 11 日に閣議決定されました。
	その後は、3 月 13 日改正法案が第 186 回通常国会に上程され、参議院先議（4 月 2 日）を経て 4 月 25 日に

衆議院にて可決・成立したわけであります。

ここで会員の皆様へ一言。会内におきましては、特に、古谷会長をはじめ、弁理士法改正（委）や弁政連を中心とする関係者、先達のこれ迄のご尽力、ご協力、そして改正作業当時現在で羽藤特許庁長官、中尾総務部長をはじめとする特許庁の方々の筆舌に尽くしがたいご尽力、ご助言等がありましたこと、ここにご報告申し上げます。

2. 弁理士法改正の要点

第1条 弁理士の使命（使命条項の創設）

弁理士法第1条には、従来規定されていた法の「目的条項」に代わって、弁理士についての「使命条項」が創設されました。この使命条項は、従来の目的条項において使用されていた「工業所有権」という文言から、「知的財産権」という文言に変更され、弁理士の存在意義、社会的責任などの捉え方が刷新されることに繋がり、極めて意義深いものがあります。ただ、この使命条項の創設により即弁理士の業務範囲が拡張することにつながる訳ではありません。しかしながら、弁理士は、「知的財産に関する専門家」として使命感を以て前進でき、弁理士の社会的役割、社会貢献の原動力となるは必定であります。裏を返せば、本条は、弁理士が「知的財産に関する専門家」であることを世に向かって宣言しており、専門家としての需要は、今まで以上に必然的に高まるはずであります。要は、弁理士各自がそのような自覚を以て、以下の改正事項や他の知的財産分野も含め如何に実績を積むかに係っております。即ち、我々弁理士の活動に於ける全ての道は、この「使命条項」に通ずるのであります。

第4条第1項 弁理士の専権業務への追加業務

この条項は弁理士の専権業務を規定しています。今回の改正によって、意匠に係る国際登録出願が、新たな業務として追加されました。

第4条第2項第3号 水際業務、裁判外紛争処理業務における相談業務

第4条第3項 出願以前のアイデア段階での相談業務

これら2つの条項については、3の項において詳述します。

第5条 補佐人業務

意匠に係る国際登録出願についての補佐人業務が規定されました。

第31条、第48条 業務を行えない事件

利益相反行為の見直しとして、弁理士が特許業務法人在籍中に「自らこれに関与したもの」という限定がかけられました。これによって、事務所内情報遮断措置（チャイニーズウォール）等の必要な措置を講じている特許業務法人（甲）に在籍していた期間に、自ら関与しなかった弁理士は、当該特許業務法人（甲）退職後に別の特許業務法人等（乙）に異動した際に、自ら関与していなかった事件については、異動後の特許業務法人等（乙）において関与しても利益相反の対象から外されることとなります。但し、事務所内情報遮断措置が採られていることと当該利益相反規定に該当しないこととは、必ずしも一致しないことに留意すべきです（弁理士倫理ガイドライン参照）。

第37条 法人の設立

第2項として、弁理士の使命・職責が、特許業務法人にも適用されることが規定されました。この使命・職責が弁理士個人のみならず特許業務法人に対しても適用されるという規定ぶりは、従来弁理士法には存在しませんでした。弁護士法や公認会計士法には従来から存在していたものであり、今回の改正によって弁理士法も手当てされたものです。

第56条 弁理士会の目的等

従来は、「弁理士会は、弁理士の使命及び職責にかんがみ」と規定されていましたが、今回の改正によって「弁理士会は、弁理士及び特許業務法人の使命及び職責に鑑み」と規定されました。これは、第37条の改正と平仄をとったものであります。

因みに、今次の改正にて第1条の使命条項が規定されたことにより、従前から本条に規定されていた「弁理士の使命」が明確となり、本条との平仄もとれるに至りました。

第72条 総会決議の取消及び役員解任

従来規定されていた経済産業大臣による日本弁理士会の総会決議取消し又は役員を解任する権限のうち、役員を解任する権限が廃止されました。日本弁理士会

の自治の拡大であります。

第75条 独占業務規定

第4条に規定された意匠に関する国際登録出願業務が、弁理士の独占業務として規定されました。

追記； 改正ではなく従来の制度維持という面になりますが、関係者が今次の改正事項として考えていた弁理士試験における「口述試験廃止論」は、日本弁理士会の総意として阻止致しました。

3. 「相談業務」について

(1) 第4条第2項第3号 水際業務，裁判外紛争処理業務における相談業務

従来から規定されていた水際業務，裁判外紛争処理業務に関して，第3号として，これらの業務に関する「相談」業務の明記が行われました。

(2) 第4条第3項 出願等以前のアイデア段階での相談業務等

今回の改正において，弁理士の業務に関する相談業務の明確化が図られています。その中において，**第4条第3項第1号**の契約代理業務は，従来から相談業務を明記している唯一の条項であります。

第2号の外国出願関連業務は，第4条第1項の業務同様に，「その他の事務」という文言の中に「相談業務」が含まれるという位置づけです。

第3号は，出願・登録申請以前のアイデア段階における保護に関する相談業務について新設された条文であります。この条文は，「保護に関する相談」に限定されていますが，これは，弁理士が相談を受けることの主たる目的が，出願の有無に拘わらず，本号に挙げられた依頼者に係る知的財産権の「保護」にあるためであります。

(3) 上記(1)(2)に記載したように弁理士の業務の拡充，明確化が図られています。これは，上記産構審の「弁理士制度の見直しの方向性について」P39～40にても言及されているように，中小企業の相談内容や意見は，権利化や権利の活用のみならず，発明の発掘，創造された知的財産を権利化するかノウハウとして管理するか等，研究開発の初期段階の相談に及んでおります。このため，弁理士は，出願以前の発明等発掘の段階から関与すると共に，出願，権利化後のライセンス契約等の権利活用とい

う一貫した支援が必要との声が大きいのにも関わらず，このような一貫関与が，「弁理士又は特許業務法人」として実施することができるか明確でないとの指摘もあり，これを明確にしたものであります。

以下，私見も含め具体的に説明します。

イ) 第4条2項3号

これは，上記のように水際差止及び裁判外紛争手続に係る相談業務が出来る旨を明確化したものですが，紛争解決の一端を担うこれらの手続きを取る前段階を「業務」として捉えたことは極めて意義深いです。「相談業務」を「業務」としてなし得る旨を宣言しており，業としてであれば，無論，専門家として正面から有料化が図れます。

また，一方，これらの手続きは，弁護士をはじめとする他の士業とも適切に連携する体制が，より一層整えられたこととなります。

ロ) 4条3項1号及び2号

本条は，旧4条3項を，下記の新3号との関係もあり，新1号と同2号に分離規定し明確化を図ったもので，主軸は変わりません。

先に述べたように，2号に「相談業務」の文言はないものの，「その他の事務」という文言の中に「相談業務」が含まれているという位置づけであり，敢えて「相談」という文言の明記は行われていないことを付言致します。

ハ) 4条3項3号

発明，考案，意匠，商標については出願前のもの，回路配置については回路配置利用権の設定登録の申請前のもの，事業活動に有用な技術上の情報で未だ秘密として管理されていないもの，についての「保護に関する相談」が明記されている点に，意義深いものがあります。

先ず，①出願前，登録前での相談は，従来，出願や登録前の必要な相談として弁理士が当然に行っていました。しかし，ここで敢えて「標榜業務」として宣言することは，「業務」として「多面的」に「相談業務」が行えるということでもあります。即ち，依頼者の相談に応じた「多面的な助言」を堂々と正面から「業として」行えるということでもあります。「業として」ですので，他の相談業務と同様，有料として把握し，認識されるべきものであります。無論，有料とするには，内容，時間，諸手続における流れ（関連性）等の問題があり，一概には言えませんが，

状況により判断されるべきでしょう。問題は、単純に相談は無料サービスで当然というような世間の間違った認識だけは避けたいもので、多くの分野で買叩かれる現状は脱皮すべきと、弁理士自身がしっかりと認識・自覚すべきものであります。「安かろう悪かろう」よりひどい「無料だろ悪かろう」では、依頼者のためにもなりません。「相談業務」は、立派な職務の一つであることの日本弁理士会全体の一致した理解が必要であり、これによって初めて職務として確立でき、中核部の業務がより明確に正しい方向へ振り分けられ、更に中身の濃いものになると考えます。また、この専門的「相談」により、不要不急の案件や手続がなくなり、知的財産権を活用するユーザーにとっても無駄な支出を回避できる場合もあり、大きなメリットとなるでしょう。

いずれにしても、「相談業務」には、調査・検討を必要とする詳細なもの、あるいは専門家の詳細な助言・説明を前提とする内容のものから、短時間で済むような簡易なものまで、段階があると言うことを、会員にご理解頂きたいものであります。

尚、弁理士として講演をする場合、講演の他に事前に資料作成や相談等を伴うことも多いです。これは、業務的にも費用的にも、相談業務（相談・検討・準備等）として捉えることも可能と考えます。

②「保護に関する相談」とありますが、ここに「保護」とは、積極的（攻撃的）なものと同消極的（防護的）なものとの両面があり、上記第4条2項3号とも相俟って、訴訟関係も含むものと理解できます。例えば、出願前の意匠や商標が不正競争防止法第2条1項1号～3号の商品等表示等となる場合は、ここでも訴訟前段階での「相談業務」を構成することになります。ただし、新第4条3項の柱書の但書のとおり、当然、弁理士法に抵触するような相談は行い得ませんので、その点には注意が必要です。

また、この第3号に「事業活動に有用な技術上の情報」を規定しており、これは、出願という保護手段に限らず、弁理士がノウハウとしての保護を視野に入れた相談を受ける場合も含める趣旨であります。二) 尚、日本弁理士会は、当初「知的財産全般の相談」を弁理士の業務とすべきという要望（主張）にて進めてきましたが、業務範囲としての明記は今回は回避し、上記の範囲に留まることとなりました。しかし、これは、将来的に、使命条項（第1条）に基づく弁理士各自の自覚にもとづいた実際に於ける「実績の構築」とそれと呼応した「ユーザーからの声」により、事情の変更は、十分に可能であります。

以上

(原稿受領 2014. 8. 22)