

# 弁理士へのADR代理権付与について

平成16年10月12日  
日本弁理士会副会長 丸島 儀一

# 弁理士による仲裁、調停代理の現状

## 1. 弁理士法の規定

弁理士法第4条第2項第2号には、弁理士の仲裁代理権限について、「特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続(これらの事件の仲裁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仲裁の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む。)に限る。)についての代理」と規定。

現在、「日本知的財産仲裁センター」並びに「日本商事仲裁協会」が経済産業大臣の指定団体となっている。

## 2. 日本知的財産仲裁センターにおける仲裁、調停代理、補佐

手続	分野	申立件数	弁理士 代理人件数	弁理士 補佐人件数
調停	特許権	37	10	7
	商標権	10	4	1
	意匠権	5	1	1
	著作権	2	-	-
	知財契約	2	0	0
	形態模倣	1	0	0
仲裁	特許権	2	0	2
	意匠権	1	0	0
合計		60	15	11

# 日本弁理士会の要望

1. 弁理士に、著作権事件に関する仲裁・調停手続の代理権を付与していただきたい。

・弁理士法第4条第2項第2号から明らかなように、弁理士は、知的財産権の中で著作権事件の仲裁・調停代理権がない。

2. 弁理士の調停代理権を明確にしたい。

・「日本知的財産仲裁センター」においては、調停事件が主体であるにも拘わらず、弁理士法には弁理士の調停代理権が明確になっていない。

3. 弁理士に、不正競争防止法全般に関する仲裁・調停手続の代理権を付与していただきたい。

・弁理士が関与できる不正競争は、「特定不正競争」に限定されている。

・「特定不正競争」とは、弁理士法第2条第4項に規定する不正競争行為。

『この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成5年法律第47号)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(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であつて公然と知られていないものをいう。第4条第3項において同じ。)に関するものに限る。)をいう。(平13法81、一部改正)』

4. 弁理士に、経済産業大臣の指定仲裁機関外の機関における仲裁・調停手続の代理権を付与していただきたい。

・弁理士の仲裁代理は経済産業大臣の指定する仲裁機関における手続代理に限定されている。

# ・著作権事件に関する仲裁・調停手続の代理

## 1. 著作権と産業財産権

・産業財産権法と著作権法の保護客体は、相互に関連を持っている。

著作権法第10条第1項第9号に規定される「プログラムの著作物」は、特許法第2条第3項、第4項でも「プログラム等」として保護される。

意匠法第26条、商標法第29条では、意匠権、商標権が他人の著作権と抵触するときは、業としての実施をすることができないと規定している。

・プログラム自体については特許権と著作権双方による保護が試みられ、プログラムやデータベースはハードウェアと一体となると特許権でも保護される場合がある。

・キャラクターデザインやイラストなどは利用形態に応じて意匠権および商標権の他に、著作権でも保護される場合がある。

・出版物、音楽、美術、建築、映画、写真などの著作物は、近年、デジタルコンテンツとして利用が拡大されつつあり、産業財産権との関係が密接になっている。

・著作物全般の創作性判断は、産業財産権の対象の創作性判断と必ずしも一致しない部分があるとはいえ共通性があり、弁理士の知見を生かせる部分が多い。

・著作物に関わる紛争にあっては、被疑侵害対象物が当該著作物の複製乃至翻案か否かの同一性判断が極めて重要な意味を持つ。産業財産権に関わる紛争にあっては、保護対象である発明・考案・意匠・商標と被疑侵害対象物との同一性判断が、弁理士の鑑定業務であり、その知見が著作権の紛争にも大いに役立つ。

・著作権侵害に対する民事上の救済は、産業財産権の場合と同様に、差止請求権(著作権法第112条)、損害賠償請求権(民法709条)、不当利得返還請求権(民法703条, 704条)、その他の措置(名誉回復等の措置(著作権法第115条)等)によって行われる。

## 2. 弁理士と著作権との係わり

- ・平成14年1月1日以降実施されている弁理士試験には、短答式科目に著作権法が組み込まれている。
- ・上記の弁理士試験前の弁理士試験に合格した弁理士には、著作権についての義務研修が課せられている(弁理士法附則第6条)。
- ・日本弁理士会研修所において著作権に関する会員研修(受講は任意)が随時開催されている。
- ・日本弁理士会の会員が、支部や附属機関である知的財産支援センターの活動を通じて、会員外に対しても著作権の講習を行い、普及啓発活動に努めている。
- ・弁理士は、著作権、著作隣接権を侵害する物品についての輸入差止手続代理を行える(弁理士法第4条第2項第1号)。
- ・弁理士は、著作物に関する契約締結の代理が行える(弁理士法第4条第3項)。
- ・著作権侵害訴訟に、裁判所の許可を得て補佐人として関与している弁理士もいる。

3. 弁理士を対象にしたアンケート結果(平成16年9月にファクシミリにて会員5,413名に調査票を送付、回答数965件、回答率17.8%)

著作権に関わる案件を受任した弁理士、または著作権に関わる相談を受けた弁理士数ある488人(50.6%) ない474人(49.1%) 無回答3人(0.3%)

弁理士に持ち込まれた案件は、産業財産権と重複・近接するものには限られず、著作権の保護対象全般に渡っている。その内容は、相談・契約にとどまらず紛争対応まで及んでいる。

	著作権に関する法知識についての教示を求める相談		契約書の作成など契約問題		紛争対応		不明		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
出版物	155	67.1%	33	14.3%	39	16.9%	4	1.7%	231	100.0%
音楽・舞踊	53	72.6%	11	15.1%	9	12.3%	0	0.0%	73	100.0%
美術・建築	95	60.9%	30	19.2%	30	19.2%	1	0.6%	156	100.0%
キャラクター	172	59.1%	62	21.3%	52	17.9%	5	1.7%	291	100.0%
映画・写真	62	65.3%	19	20.0%	14	14.7%	0	0.0%	95	100.0%
コンピュータプログラム	212	62.7%	86	25.4%	37	10.9%	3	0.9%	338	100.0%
データベース	55	64.0%	21	24.4%	10	11.6%	0	0.0%	86	100.0%
その他	42	60.0%	5	7.1%	20	28.6%	3	4.3%	70	100.0%
合計	846	63.1%	267	19.9%	211	15.7%	16	1.2%	1340	100.0%

著作権に関する仲裁、調停(和解)手続について、手続代理が行えないことで生じた不都合

著作権に関連する事案について産業財産権に関してのみ代理し、ユーザーに適切なサービスが提供できなかった	65	6.4%
警告書の下書きなど、下準備のみ関与した	49	4.8%
代理ができないので断った(弁護士に紹介したものを含む)	102	10.0%
その他	77	7.5%
無回答	728	71.3%
合計	1021	100.0%

## ・調停代理権の明確化

### 1. 調停事件への関与

「日本知的財産仲裁センター」においては、調停事件が主体であり、弁理士も弁護士同様に調停事件の代理を行っている。

それにも拘わらず、弁理士法では弁理士の調停代理権が明確になっていない。

### 2. 認証ADR機関における代理

ADR基本法案に掲げられている認証を受けた紛争解決事業者においては、仲裁事件は取り扱われずに、調停・あっせん事件のみが扱われることになっている。

弁理士が調停代理できることを明確にして、将来の認証ADR機関において活躍できるようにしていただきたい。



## ・不正競争防止法全般に関する仲裁・調停手続の代理

### 1. 不正競争防止法第2条第1項 第4号～第9号

弁理士が関与できる不正競争が、技術上の秘密に関するものに限られる結果、技術上の秘密の不正取得行為等の他に、技術上の秘密以外の営業秘密の不正取得行為等を含む紛争についての弁理士の関与が困難。

企業では技術上の秘密と営業上の秘密を一体として価値を産み出しており、これらを分離して考えることは不可能。

### 2. 不正競争防止法第2条第1項 第10号、第11号

映像/音/プログラムにかけられた技術的制限手段(プロテクション)を破っての記録等を可能にする機能のみを有する装置/プログラムの提供行為の紛争処理では、映像データ、音声情報データ、プログラムデータ等に対するコピー・プロテクションについての技術的知識が要求される。

弁理士は、プロテクションの特許出願を取り扱っており、コピー・プロテクションについての技術的事項については業務上関与していながら、ここに規定された紛争の処理には関与できない。

### 3. 不正競争防止法第2条第1項 第13号、第15号

第13号の商品/役務について誤認を生じさせる表示か否かの判断には、商標に関する知識が求められる。また、第15号の代理人/代表者による不当な商標使用行為は、商標の使用に関わる問題である。

弁理士は、商標登録出願手続、取消審判事件、商標権侵害紛争に、出願代理人、審判請求人代理人、補佐人、或いは訴訟代理人として深く関わり、誤認を生じさせる表示か否かの判断について十分な知見を有している。

また、代理人/代表者による不当な商標使用行為についても、同様に、商標登録出願手続、商標法第53条の2の取消審判事件、商標権侵害紛争に、出願代理人、審判請求人代理人、補佐人、或いは訴訟代理人として深く関わり、十分な知見を有している。ところが、弁理士は、商標登録/商標権の問題としては案件に関与することができるが、不正競争の問題としては関与することができない。

### 4. 不正競争防止法第2条第1項 第14号

虚偽事実の告知流布行為は、産業財産権侵害紛争において有効な防御方法として活用されている。

例えば、特許権者AがBに対し特許権侵害を主張し、BがAによる、Bの顧客への文書の流布を不正競争防止法第2条第1項第14号に該当すると主張した場合、特許権侵害の成否の判断について、弁理士は十分な知見がありながら、不正競争の問題には関与し得ないという不都合がある。

5. 弁理士を対象にしたアンケート結果(平成16年9月にファクシミリにて会員5,413名に調査票を送付、回答数965件、回答率17.8%)

不正競争防止法において、「特定不正競争」以外の相談を受けた弁理士数  
ある205人(21.2%) ない729人(75.5%) 無回答31人(3.2%)

弁理士に持ち込まれた案件は、相談・契約にとどまらず紛争対応まで及んでいる。

	不正競争に関する法知識についての教示を求める相談		契約書の作成など契約問題		紛争対応		不明		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
2条1項4～9号	93	60.4%	31	20.1%	26	16.9%	4	2.6%	154	100.0%
2条1項10、11号	17	81.0%	0	0.0%	3	14.3%	1	4.8%	21	100.0%
2条1項13号	56	70.9%	3	3.8%	17	21.5%	3	3.8%	79	100.0%
2条1項14号	72	55.0%	4	3.1%	52	39.7%	3	2.3%	131	100.0%
2条1項15号	18	69.2%	1	3.8%	3	11.5%	4	15.4%	26	100.0%
9条、10条	17	89.5%	0	0.0%	1	5.3%	1	5.3%	19	100.0%
11条	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	100.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%
合計	275	62.9%	39	8.9%	102	23.3%	21	4.8%	437	100.0%

特定不正競争以外の不正競争行為に関する仲裁、調停(和解)手続について、手続代理が行えないことで生じた不都合

不正競争行為に関連する事案について産業財産権に関してのみ代理し、ユーザーに適切なサービスが提供できなかった	54	5.3%
警告書の下書きなど、下準備のみ関与した	53	5.2%
代理ができないので断った(弁護士に紹介したものを含む)	86	8.5%
その他	78	7.7%
無回答	739	73.2%
合計	1010	100.0%

## ・指定仲裁機関外の機関における仲裁・調停手続の代理

産業財産権、著作権、不正競争に係る紛争は増加傾向にあり、今後更なる増加が予測される。しかるに、弁理士が関与することができる裁判外の紛争処理は、指定仲裁機関における仲裁手続・調停手続だけに限定されている。

裁判外の紛争処理に関与する者に求められる資質は、ADR機関内における仲裁等の手続に限って言えば、経済産業大臣の指定を受けた機関であると否とを問わず、同じであるはず。

ADR基本法案に盛り込まれる認証ADR機関や認証外ADR機関において、経済産業大臣の指定の有無に拘わらず、広く弁理士が知的財産権に関わる裁判外の紛争処理に携わることができるようにしていただきたい。