

特定侵害訴訟代理業務試験に関する Q&A

日本弁理士会研修所

本誌「今月のことば」で紹介しましたように、平成15年10月26日(日)に特定侵害訴訟代理業務のための効果確認試験が東京及び大阪会場で行われました。804名の志願者が受験し、その結果が12月25日に発表されました。特許庁の発表では、804名の志願者中553名が合格し、その合格率は68.8%であったとのことです。

初年度の能力担保研修および効果確認試験は、講師及び研修生の両方にとって初めての経験であり、共に手探りで講義をし、受講し、試験に備え、また、試験の実施及び答案の採点を行って頂いた特許庁及び試験委員の方々にとっても、また、初めての経験でありました。

この手探りで行った第1回目の能力担保研修及び効果確認試験の経験は、今後受験する方々にとって大変参考になると思います。そこで、能力担保研修はどのように行われたか、また、特定侵害訴訟代理業務試験は、能力担保研修の効果を確保するための試験であり、同試験に関し能力担保研修で担保しようとしている実践的知識とはどういうことかということを研修の実施者の立場からお伝えすることは、同試験で何を確保しようとしているかという受験する方々の疑問に対して大変参考になることであると思います。しかし、同試験は工業所有権審議会が実施しており、同試験については同審議会が責任を有しており研修所がお伝えする立場にはありません。もとより試験問題については、実施主体ではなく内容を把握している訳ではありませんが、数人の受験生から聞いた内容に関し正確でないかもしれませんが、あえて研修の実施主体の立場から、研修で担保しようとしていたことはどういうことかという研修所の考え方を受験生の方々にお伝えすることは意味のあることだと考え、簡単に質問及び回答の形にまとめて公表することにしましたので、ご一読下さい。

日本弁理士会 研修所所長 村木 清司

(1) 制度趣旨との関連

Q1. 特定侵害訴訟代理業務試験の内容等の概要を知りたい。

A1. 弁理士の侵害訴訟代理問題については、産業構造審議会の知的財産政策部会で採り上げられましたが、このことは司法制度全体の枠組みの中で議論すべき問題であるとして、平成11年12月に、同審議会から司法制度改革審議会(司法審といいます)に対して、審議の要請がなされました。

そして、司法審で審議の結果、平成13年6月12日付でとりまとめた意見書において「弁理士の特許権等の侵害訴訟(弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。)での代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。」と提言されました。

一方、特許庁では、必要な研修のあり方について幅広く検討を行うことを目的として、平成12年7月19日に特許庁長官の私的懇談会である「これからの知的財産分野の研修のあり方を考える懇談会」が設けられ、そこで司法審の意見書で提言された、弁理士に特許権等の侵害訴訟代理権を付与する前提である信頼性の高い能力担保措置について検討を行い、平成13年6月

18日に報告書を取りまとめました。

そして、これを具体化するために、平成13年8月31日に、特許庁総務部長の私的懇談会である「能力担保措置ワーキンググループ」が設けられ、平成13年11月28日にその報告書がまとめられました。付記試験の内容等は、この報告書にもとづいています。以上の経過と内容等は、平成13年12月に産業構造審議会知的財産政策部会から発表された「弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について」にまとめられています。

なお、この間に、必要な弁理士法と政令等の改正が行なわれています。

Q2. 能力担保研修と特定侵害訴訟代理業務試験との関係を知りたい。

A2. 弁理士法15条の2は、付記試験の受験資格として、経済産業省令で定める研修を終了したことと定め、弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)は第2節 特定侵害訴訟代理業務試験の項を新設して、研修について次のとおり定めています。

(法第15条の2の経済産業省令で定める研修)
第10条の2 法第15条の2の経済産業省令で定め

る研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、45時間以上とする。

- 1 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
- 2 特定侵害訴訟の手續に関すること。
- 3 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
- 4 訴訟代理人としての倫理に関すること。
- 5 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

第10条の3 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。

Q3. 共同代理と、出題内容（レベル）との関係はどうなっているのか。

A3. A2の規則は、付記試験の内容について次のように定めているだけです。

（特定侵害訴訟代理業務試験）

第10条の4 法第16条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。

しかし、A1で説明したワーキンググループの報告書には、次のようにくわしく述べられています。付記試験は、この考え方にもとづいて行なわれているわけです。

4. 能力担保措置としての試験のあり方

能力担保試験は、研修の効果確認を主たる目的とし、民法及び民事訴訟法の基本的知識を備え、かつ研修内容を修得することにより、弁護士と連携しつつ法廷活動を行うに足る能力を備えていることの確認を行う。

試験は、民事訴訟実務についての実践的知識を習得したか否かを確認するため、論文式で出題することとし、その中で民法・民事訴訟法について

の知識の習得の度合いを問う形式のもの（総合問題）とするのが適当である。

これまでの検討状況

研修懇報告書では、

「研修の実施態様に柔軟性を持たせる一方、資質の担保と資格認定の公正さを確保するため、研修の効果確認を主たる目的とする試験は国が実施すべきである。

試験は、司法修習の終了時に行われている「考試」を参考としつつ、受講生が民法・民事訴訟法の基本的知識を備え、かつ研修内容を修得することにより、弁護士と連携しつつ法廷活動を行うに足る能力を備えていることを確認するものとすべきである。」

とされているが、試験の構成、形式等の詳細についてはさらに具体的な検討が必要である。

ワーキンググループでの整理

(1) 試験の目的

研修の効果確認を主たる目的とし、民法及び民事訴訟法の基本的知識を備え、かつ研修内容を修得することにより、弁護士と連携しつつ法廷活動を行うに足る能力を備えていることの確認を行う。

(2) 試験のレベル

試験のレベルは、弁理士が弁護士と共同で受任する侵害事件に関して、原則として弁護士と共同出廷することを前提に、

- ① 訴訟全体のプロセスの概要を理解すること
- ② 弁理士の専門技術性を発揮できる分野においては主体的に訴訟に関与するとともに自らの訴訟行為の効果を理解すること

についての能力が備わっていることを確認する程度とし、

- i. 基本的な民法・民事訴訟法の知識を有すること
- ii. 訴訟全体のプロセスの概要を理解すること
- iii. 要件事実や事実認定の基礎を理解すること
- iv. 自らの訴訟行為の効果概ね理解すること

について研修効果を確認するものとする。

(3) 試験の構成及び出題形式

試験の構成については、民法・民事訴訟法、民事訴訟実務の科目について、一の試験として実施する場合と、それぞれの科目について個別に試験を実施する場合、また、試験の形式としては、論文式試験として行う場合と、短答式試験（択一式を含む。以下

同じ。)として行う場合とが想定される。

これらの点については、民事訴訟実務についての実践的知識を習得したか否かを確認するため、論文式で出題することとし、その中で研修の実効性を上げるために事前に習得することが必要とされている民法・民事訴訟法についての知識の習得の度合いを問う形式のもの（総合問題）とすることが適当であることについて、意見の一致を見た。

なお、口述試験を行うべしとの積極的意見はなかった。

これを踏まえ、試験は、例えば以下のような方法で行うことが考えられる。（本案はイメージであり、試験の内容、時間、設問数については今後の検討によって変更し得る。）

試験科目	民法・民事訴訟法，民事訴訟実務
試験の形式	論文式筆記試験
試験内容	複合的要素を含む特許権等侵害事件（例えば、共同不法行為等の民法の知識が必要とされる事件）の仮想的な事例を提示し、これに基づく要件事実の整理等を行うことによる研修の効果確認，併せて民法上の論点，民事訴訟法上の論点についても整理させる等の工夫をする。
試験日程・時間	1日の中で実施
設問数	事例1～2問（各事例について民事訴訟実務に関する大問1問，及び民法・民事訴訟法に関する小問2問程度含む）

(4) 試験の実施回数

試験は年1回の実施とすることが適当である。

(5) その他

— 略

Q4. 特定侵害訴訟代理制度は、弁理士の専門性を活用して、裁判における審理の迅速性を確保することであると言われている。その最も近い人が補佐人を経験している弁理士であり、したがって、補佐人経験者が特定侵害訴訟代理業務試験に多く合格すべきである。しかし、周りを見渡すと、補佐人経験者の合格率が低く、未経験者の合格率が高い。これは、制度が目的とする方向とは別の方向に進んでいるのではないか。

A4. たしかに、研修所の調査によると、補佐人経験と合格率の間には、相関関係は見られません。

これは、補佐人が侵害訴訟の一部分しか見ていなかったのか、そうでなければ、名前だけで実質的に関与していなかったためではないかと推測されます。この試験は、ワーキンググループの報告書にあるように、「主体的」に関与する能力を問題とするものなので、補佐人経験のある方にも一層の勉強をしていただく必要があると考えています。

なお、「制度が目的とする方向とは別の方向」に進んでいるのではないかということですが、それは、付記試験を受ける人が、この制度の目的とする方向をどうとらえているかによると思います。

なお、ある講師に感想を求めたところ、次のように述べていました。

合格者に対して

付記弁理士が自分には代理権があると思って弁理士と同じようなことができるかと勘違いをしてもらっては困る。優秀な受講生ほど、「どれだけ弁理士の仕事と訴訟事件が大変かよくわかりました。」と講義後に感想をもらっていた。

……………中略……………

また改めて言うことではないかもしれないが、やはり弁理士は明細書の作成など弁理士本来の業務ができなければ意味がない。「明細書はしっかり書けないが、付記弁理士として訴訟はできます。」というのでは弁理士としての意味がない。

不合格者に対して

運悪く不合格となった方々は、自信を喪失することはない。弁理士としての適格性に欠けるということとは全くない。この試験は、限られた短時間内で仕上げるという作業が中心であり、おそらく多くの場合練習不足が敗因にすぎない。

Q5. 特定侵害訴訟代理業務試験は、いわゆる効果確認試験と言われているが、昨年の試験は、能力担保研修において習った範囲を逸脱していると感じるがどうか？

A5. これは、「効果確認」ということをどうとらえているかの問題です。

侵害事件には、同じ紛争はありません。そこで、それぞれの事案について、法律構成を考え、主張し、立証し、解決する能力が必要となります。したがって、教わったことを覚えているかどうかをみるのが効果確認ではなく、上述のような能力がどの程度身についたかをみるのが効果確認なのです。なお義務研修の場合も「効果確認試験」ということが言われ簡単な内容の試験を行いました。ここでいう「効果確認」はそれとはちがいます。つまり、研修によって考える力がどの程度ついたかの効果を確認しているのです。

したがって、「逸脱しているのではないか」と考えること自体、侵害訴訟代理人としての資格がないことを示しているということになります。

Q6. 研修が重要であるのか、試験が重要であるのか、どちらかであると思う。したがって、試験が重要であるのであれば、研修を厳しくする必要がなく、逆に、研修が重要であるのであれば、研修からかけ離れた出題をすべきではないと考えるがどうか。

A6. そのような考え方もあるかと思いますが、A1で述べた通り、この制度は研修も付記試験も必要であるという考え方にもとづいています。

説明を受け、これを理解する研修と、自分で考え他人にわかるようにまとめることを要求される試験とでは、そこに求められているものがちがうからです。

もちろん、両者の間には「知識」と「思考」という点で共通する部分があり、付記試験には研修とかけ離れた問題は出ていないはずですが。

(2) 試験委員

Q7. 試験委員をどういう基準で選んだのか。

A7. 試験委員の人選は、特許庁で行なったのでその基準はわかりません。

Q8. 能力担保研修の講師が、何故、試験委員に入っているのか。

A8. この点は、A1で説明したワーキンググループでも検討されましたが、このワーキンググループの報告書についてパブリックコメントを求めたところ、(A1

の「弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について」のパブリックコメント9参照) 試験委員についての意見があり、特許庁では「試験が研修の効果確認を主たる目的とすることから、講師陣には出題及び採点にも可能な範囲で協力していただきたいと考えている」と答えています。

つまり、研修と付記試験とはつながっているものであることから、このような考え方になったものであり、そうかといって人数の関係上講師の全員というわけにもいかないもので、一部の講師に試験委員をお願いしたものだと思われます。

(3) 問題作成

Q9. 試験問題はどのようにして作られたのか。

A9. 試験問題は、試験委員会（正確には工業所有権審議会弁理士審査分科会特定侵害訴訟代理業務試験部会）で作成しました。

Q10. 試験の形式として、何故、論文形式の試験としたのか。

A10. これは、A3で説明したワーキンググループの考え方にもとづいたものと聞いています。

Q11. 大問の他に、何故、小問を必要とするのか。

A11. この点についても、A3で説明したワーキンググループの考え方にもとづくものと考えられ、その理由は、A1で述べた資料に掲載されているワーキンググループの報告書に説明してあると考えられます。

(4) 大問

Q12. 大問について、試験で何を求めたのか。

A12. 研修所としては、出題者ではないので正確にはわかりません。しかし、研修で担保しようとしたかったことは、特許の問題であれば、公報と目録を見て特許権者の主張に対しどの点をどのように争うかということであり、商標・不正競争の問題であれば、依頼者がいろいろと話す中から、商標権侵害や不正競争防止法違反を主張するためにはどの事実が必要であるのかを選び出す、ということだろうと思います。

そして、それを裁判所にわかるように、整理して表現することです。そういう能力が試されているのだと思います。

Q13. 大問について、受験者はどのように考えるべきか。

A13. 受験者は、A12で説明したことをすればよいわけですが、その際、自分が「代理人である」という立場に立って考えるということが研修で求めていることです。

問題を見れば、判決文や鑑定書や論文を求めていることはわかるはずなので、その立場を忘れると、答案にならなくなります。起案は論文ではないのです。

Q14. 試験の時間からすると、公報を読み込む時間が限られるが、公報記載内容について、それほど深い理解を必要としないのか。

A14. 公報に書いてあることを理解しないと、どのような発明であるかわからないわけであり、答案が書けないと思います。質問にある「深い理解」ということの程度がわかりませんが、代理人として争うのに必要な程度には、理解してもらわないと困ります。

聞くところによると、今回の付記試験で用いられた特許公報はそれほど長いものではなく、また特殊な技術に関するものでもないようなので、弁理士であれば当然理解できたと思います。

(5) 小問

Q15. 小問について、試験で何を求めたのか。

A15. 事例に関係する範囲で、基礎的な知識を問うたものだと思います。

Q16. 小問について、受験者は、総じて、何が不得手か。

A16. これも研修所には分かりかねますが、要領よく短かく書くことが不得手なのではないでしょうか。

これは一つには明細書を書くくせがついていて、考えられることを何でも書くということなのかもしれませんが、出願意図を理解し本質的な部分をとらえて答えるということも必要です。

Q17. 小問について、受験者はどのように考えるべきか。

A17. A16でものべましたが、小問については、結論を簡潔に解答すればよいと思います。

たとえば、「…どのような問題がありますか。そのた

めに原告代理人としてはどのような対応をすべきですか？」と聞かれたのであれば、「○○のような民法上の問題がある。…（民法第○○条）。そのために原告代理人としては以下のような対応をすべきである。…（民法第○○条）…」と答えればよいと思います。

なお、条文は事案によっては必ずしも記載する必要はないでしょう。

Q18. 特許法第102条の小問は、民法、民事訴訟法の範疇の問題である筈であるが、民法、民事訴訟法の基礎という範囲を逸脱していると思う。つまり、民法、民事訴訟法のどの本を見ても、特許法第102条の小問に言及していない。したがって、特許法第102条の問題を小問として出題することは、適切ではないと思うがどうか。

A18. 研修所としては問題を見ていないので正確でないかもしれませんが、数人の受験生から聞いたところによると、問題は次のようなものです。すなわち、被告製品の販売数量に争いがなく、しかも原告の利益は立証できる場合において、原告が特許法102条3項の主張をしているが、主張している実施料率が高額であるために原告の請求する金額の全額は認められそうでないというときに、同条1項によればその請求金額が認められるかもしれないという場合、裁判長が「追加の主張はありませんか」と言ったらどうするかということです。

そうすると、これは民事訴訟法の弁論主義の問題です。つまり、裁判所は当事者が主張していない事実にもとづいて裁判することはできません。そして、特許法102条3項と1項ではその根拠となる事実がちがいます。そこで、3項を適用するために必要な事実を主張していても、1項を適用するために必要な事実を主張していなければ、裁判所としては1項にもとづく裁判はできず、それ以上損害があると思っても実施料の範囲を超える請求は棄却せざるを得ません。

そこで、このような発問となったものと考えられるので、当事者としては、早速1項の計算の基礎となる事実（被告の譲渡数量×原告の単位数量当たりの利益）を主張すべきだということになります。

なお、「どの本を見ても」言及していないということですが、それは当然です。本にそのまま書いてあることは、まず付記試験には出ないと考えて下さい。そ

もそも依頼者は、教科書に書いてあることなど尋ねてきません。書いてないことを考えて答えるのが専門家なのです。

Q19. 小問は、民法、民事訴訟法の基礎について問う問題であると聞いているが、今回の小問は、民法、民事訴訟法の基礎というレベルを越えていると思うがどうか。

A19. 研修所が把握している範囲では、そのようなことはないと考えています。

(6) 試験時間

Q20. 試験時間に、何故、6時間も必要とするのか。

A20. 研修所ではわかりかねます。ワーキンググループの案では、A3で説明したように「1日の中で実施」とされ、特定侵害訴訟代理業務試験の具体的実施方法では、試験時間は事例問題1題3時間とされています。

Q21. 受験者の年齢を考えると、1日で6時間という時間は長すぎると思うがどうか？

A21. その点は、同感です。

何時間なら適当なのか、そもそも年齢制限をすべきなのか、それとも何か代わる方法があるのか、ご意見があれば試験委員会に要望しようと思います。

Q22. 能力担保研修終了から試験実施まで、何故、2ヵ月近くも必要とするのか？

A22. それは、試験委員会できめることなのでわかりません。

ただ、講師を試験委員に委嘱するとなると、研修が終わってすぐに付記試験ということは難しいのではないかと思います。

(7) 試験当日の試験方法

Q23. 鉛筆、マーカーなどを、解答用紙以外に使用することを認めていない理由は何か。

A23. 公正さを保障するためのようですが、もっともな点もあるので、色や型式を限って使用を認めるよう、要望したいと考えています。

Q24. 試験中における飲物摂取を認めていないのは何故か。成人病等、定期的に薬剤を服用する必要のある受験者もいる筈であるが、それを考慮していないのは、何故か。

A24. 病人等については、特例が認められています。

一般には、ペットボトル入の茶ぐらいは差支えないと思うのですが、他の試験でこぼして他の人の答案を濡らしてしまったという例もあり、飲食はすべて禁止になっています。しかし、この点も要望したいと考えています。

(8) 採点基準

Q25. 何をもって、合格点としたのか。

A25. この点は、研修所ではわかりません。特定侵害訴訟代理業務試験の具体的実施方法で公表されている採点基準及び合格基準によって合格点を決めていると思います。

Q26. 答案作成に関して、訴訟は勝たねばならないという観点から論点整理を重視すべきか。満遍なく解答すべきか。または、どちらの方法で解答しても合格するのか。

A26. 問題を見ていないので正確ではありませんが、起案形式の問題であれば訴訟の書面として形態をなしているかどうかを見るものであり、必要なことが主張されていることが重要であると思います。

なお、質問の「訴訟は勝たねばならないという観点」というのはそもそもおかしいのであり、考え直す必要があるのではないのでしょうか。「勝つ」のは結果であって、必ずしも目的ではないはずです。

Q27. 採点のバラツキの調整を、どのように対処しているのか。

A27. 採点のバラツキは、研修所としても心配していたところですが、合格率でみると全体で68.78%であり、東京と大阪とをくらべても、大差がないようでした。特定侵害訴訟代理業務試験の具体的実施方法では、採点の基準は当該事例問題を担当する委員の全組み合わせにより採点を行うダブルチェック体制となっています。

(9) 試験問題の公表

Q28. 試験問題を公開しない理由は何か。

A28. 「実物の公報を用いているため、訴訟当事者を特定することが可能であり訴訟当事者の権利利益を害するおそれがあるため個人情報保護の観点から試験問題は公開しない」としたものと聞いています。

Q29. 大問の公開が困難であるとする場合、小問だけでも公開することができないか。

A29. 「問」の部分だけで事例を省略するのであれば、公開しても A28 のような問題は無いので、必要があれば要望してもよいと考えています。

しかし、次回も同じ形式の出題となるかどうかはわからないので、「問」の部分だけ公開を求めてもあまり参考とはならないと思います。

(10) 今後の予定

Q30. 試験に関する今後の予定は何か。

A30. 次の試験委員会がきめることであって、現在何も具体的にきまっていません。しかし、次の付記試験は、同じ目的で行なう以上その概要は今回と同じことになると思います。そして、今回の試験がいろいろな面で参考とされると思います。