

## 特集《能力担保研修》

## 付記登録と広義の知財紛争スキルを生かす場



会員・弁護士 小松 陽一郎

## 要 約

付記登録制度が発足して10年を迎える。この間、多くの弁理士が付記登録をされた。ところが、せっかく頑張ったのに、侵害訴訟を受任する機会が少ないので絵に描いた餅ではないか、というような一部の意見もある。この制度の発展に微力ながら拘わってきた一人としてはこのような意見に少し寂しい気もする。研修所の方々も同じ想いである。確かに、侵害訴訟のみに着目すれば、受任のチャンスは少ないが、実は、その付記弁理士の資格は、ハードな能力担保研修に裏打ちされたものであることから、侵害訴訟以外の弁理士業務、例えば、外国からの弁理士への評価のアップ、審決取消訴訟の訴訟代理業務や訴訟外の紛争解決のための戦略的発想を伴ったスキルアップ、明細書作成実務等に大きく寄与するものである。このことを再確認して頂き、一人でも多くの会員がこの制度の意義について改めて議論して頂きたく、いくつかの議論の素材を提供するものである。

## 目次

- 1 付記登録は有用か
- 2 付記弁理士へのアンケート結果
- 3 付記弁理士の声
- 4 他の業界の資格との比較（税理士の補佐人資格等）
- 5 能力担保研修
- 6 付記登録と外国からの評価
- 7 審決取消訴訟
- 8 訴訟外の知財紛争との関係等

## 1 付記登録は有用か

平成24年8月末時点での弁理士数（自然人）は9648名であり、付記弁理士はまもなく3000名になろうとしている。

この非常にハードな能力担保研修を受けてせっかく合格したのに、この資格はあまり役に立たないのではないかとの声が聞こえてくる。弁理士会研修所は、その点を非常に気にしておられる。

そこで、本稿では、この付記登録の生かす場がもっともっとありますよ、ということを知ってもらい、この資格の有用性を再認識していただく、あるいはこの資格の生かし方をみんなで議論していただく素材を提供しようとするものである。

## 2 付記弁理士へのアンケート結果

弁理士会研修所は、「付記弁理士の業務受任状況等に関する現状及び動向」を把握するために、特定侵害訴訟代理人としての関与実績調査をされている。

過去のデータを拝見すると、付記弁理士が過去1年間に訴訟代理人や補佐人（これは企業内付記弁理士に多いと想像される）として特定侵害訴訟事件に関与されたのは、平成17、19、22年から24年までについて、回答者数：関与経験者数：％で整理すると、789：158：20％、299：104：約35％、1068：416：39％、623：90：約14％、737：122：約17％となっている。したがって、この数字だけを見ると、付記弁理士が特定侵害訴訟に関与している実績が多いとはいえないであろう。

もっとも、知的財産高等裁判所HPの統計等<sup>(1)</sup>からすると、特定侵害訴訟の提訴件数は、ほぼ400件から500件程度ではないかと推測される。このように、わが国では全体の特定侵害訴訟のパイが必ずしも多くはないので、その観点からすると、一概に関与度合いが少ないとは言いきれない。しかし、約3000名に達した付記弁理士の絶対数からすれば、訴訟経験をしないままの弁理士が多いのも事実である。

## 3 付記弁理士の声

訴訟経験をした付記弁理士の感想もいろいろある。

「クライアントから概ねポジティブな反応を受けていると思う」、「訴訟についてある程度勉強したという自信が付き、広範な相談を受けることができるようになった」、「以前よりも全般的な判断が可能となった」。国内外で、外国の依頼者及び弁護士・弁理士と会う際、良い評価がなされた」、「明細書の書き方に非常に参考となった」、「訴訟代理権があるということは、結果として実際の訴訟に至らなかったという案件でもとても重要だと思います」等と積極的に評価する人が多い。

これに対し、「訴訟代理人として関与できるチャンスがない」、「補佐人で十分だと思う」、「付記登録してもあまり意味がないと考えている」、「案件が少ないため関与する機会がなく、徒労感が強い」等と消極的な印象を持っている人もいる。

さて、どちらが実体的真実であろうか。

#### 4 他の業界の資格との比較（税理士の補佐人資格等）

税理士は、現在では、税務訴訟について当然に補佐人になれる<sup>(2)</sup>。付記弁理士の方は研修で勉強されたと思うが、本来、補佐人は裁判所の許可がなければ出頭できない（民訴法60条1項）。しかし、司法改革の一貫で、税理士は裁判所の許可なしで弁護士との共同出頭が条件だが税務訴訟の補佐人になれるのである。

筆者は平成14年から3年間、大学院で、税理士の方に裁判実務の研修講義を担当したことがある。税理士も税務申告等が本来的業務であるが、かなりの方が熱心に受講されていた。また、何度か税務訴訟の模擬裁判をしたが、補佐人役の先生方、証人役の先生方、いずれも裁判手続全体の流れが（それなりに）体にしみこんでおられたので、実に頼もしく、楽しいものであった。そして、行政訴訟である税務訴訟における訴訟物や要件事実、抗弁等も理解されていたので、審理も充実していた。

ところで、税務訴訟は、知的財産侵害訴訟の半分程度しかないのでは、なぜこんなしんどい研修を受けられるのであろうかと、何度か受講終了生にお聞きしたら、次のように言われた。

この研修の成果を生かすいつかは税務訴訟ではなやかに法廷に立ってみたいと思っているが、件数も少なくそのチャンスは滅多にこないであろう。しかし、税務申告以外で依頼者のために税務代理として税務署との交渉や国税不服審判所への不服申立て等を行う際

に、いわば究極の戦いの場である裁判手続まで知っておくと、自信が付き、最後は裁判するよ、と言いやすくなるし、そのような腹・雰囲気でも交渉をすると、駆け引きも上達しいい結果が得られることになる、というようなことであった。

また、筆者は、9年ほど法科大学院で知的財産訴訟実務等の授業をしているが、院生に課題の準備・発表をさせると、やはり裁判手続と法的勝ち負けに関するツールやコツをそれなりに学んでいるので、プレゼンテーション能力・ネゴシエーション能力も多少アップしていることが実感できる。素人がけんかをするといつまでも平行線が続いて解決へのきっかけが見つからないことが多いが、法的に白黒がつく道筋を知っていると、解決が早まることも多いし落ち着きどころもよい結果となる。また、相手の意見も理解しやすくなる。院生が司法試験に合格し、今は大部分の人が1年の修習を終えるとすぐに実務に就くが、紛争解決のために依頼者から費用を頂戴できる程度にはなっている。勿論、そこで言う紛争は、裁判紛争のみを指すのではなく、多くは訴訟外の紛争解決である。

そこからわかるのは、裁判所での訴訟代理のためのスキルだけではないリーガルマインドや総合的な判断力が勉強のプロセスで（若干でも）涵養されているということであり、訴訟以外の場でもそのスキルが大いに生かされているということである。

#### 5 能力担保研修

付記登録ができるためには、民法・民訴法の基礎的な知識と、合計45時間にわたる特許法・実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法の侵害訴訟実務研修（自宅起案4回を含む）を1回も休まず遅刻せずに受講し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格しなければならないのは、ご承知のとおりである。

裁判手続のルールである職権進行主義と審理内容に関する当事者主義、処分権主義、弁論主義、審判対象としての訴訟物、法律効果発生・障害・消滅のための要件事実や抗弁、再抗弁、自白、否認と争う、沈黙、等の用語が飛び交い、訴状の作成、それに対抗するための答弁書等の作成、というまさに知的財産権の維持のための戦いの場である裁判実務の枢要をたたき込まれるわけである。

筆者もこの制度の最初の年から講師と試験委員をさせていただいてきてようやく今年卒業したが、なんだ

か懐かしい思い出が走馬燈のように去来している。

いくつか印象的なことがある。まずは、講義でも時々引用させていただいた孫引きにすぎないものであるが<sup>(3)</sup>、かの著名な知財裁判官だった三宅正雄先生が「富士山に登ることが問題の場合に、九州あるいは北海道から説き起こし、あるいは、裾野を低迷徘徊（はいかい）して山に登ろうとしないのが特許訴訟の一般的傾向である、といっても過言でない」と言っておられた箇所、またこの文章を引用された大江忠弁護士が、「法廷に立とうが立つまいが、如何なる法律問題であろうとも、それが最終的な解決の場である裁判においてどのような処理がされるかの知見を抜きにして、十分な法的アドバイスができるとは思えない」との指摘も思い起こされる。また、特に理系の方が、予備的請求や予備的主張のようなファジーな論理がなかなか理解していただけなかったことも覚えている。さらに、戦いには常に和解があり得るが、知財侵害訴訟も現実には5割以上が和解で解決しているので、和解のメリット・デメリットも学んでもらっている。

やっとのことで獲得された研ぎ澄まされた武器をさびないうちに実践の場で使いたいと思われるのは当然であるが、現実にはなかなか裁判に巡り会えないということで制度否定的な印象をお持ちになることも理解できないではない。

しかし、付記登録の意義は裁判の場にしかないものではないことに思い致していただきたい。そのヒントは、税理士補佐人研修を受けた方のコメント、大江忠弁護士の上記指摘等にある。

このことを改めて確認してみたい。

## 6 付記登録と外国からの評価

付記登録の意味は、訴訟代理人になれるということである。複数の先輩弁理士からお聞きしているが、外国出願をするなどして外国の企業や弁護士・弁理士等と付き合いのある弁理士は、知財紛争に関する相談を受ける機会も多いが、その際に、付記弁理士であるとの説明をすれば、弁護士レベルと同様の対応が求められることになる。そこでは裁判手続を代理できる立場である、いわば弁護士と同様に見てよとの信頼感が大きく影響しているそうである。最初に紹介したアンケート回答の1つもその類いであろう。

また、アメリカのディスカバリー（証拠開示手続）制度のもとでは、弁護士顧客秘匿特権（Attorney-cl-

ent Privilege）、弁護士作業文書（Attorney Work Products）がある。今日では民訴法220条4号ハ（同197条1項2号）で弁理士も文書提出義務が一定の範囲で免除されているためもあってか、弁理士にも上記の秘匿特権を認める裁判例がでてきているが<sup>(4)</sup>、付記弁理士であれば、より弁護士に近いこととなるので、そもそも争点になりにくい、という依頼者にとっても大きなメリットがあると言えるのではないだろうか。

## 7 審決取消訴訟

審決取消訴訟に関しては、筆者の生まれた1948年の弁理士法改正（6条）以降、訴訟代理人として活躍できる場が永年与えられてきている。多くの弁理士が、付記登録制度ができる前から訴訟代理人の経験を積んでおられるところである。

しかし、ときどき裁判官から、例えば、なんでもかんでも否認したり争点にしたりして的確を絞ることができていない、認否が抽象的なものが多い、というような話しを聞く。知財高裁HPに審決取消訴訟の訴状や答弁書、準備書面の参考書式が例示されているが、その【注】を読むと、かなり素人向けなコメントになっている。これは本人訴訟ではなく弁理士に対するものと理解すべきであろう。個別具体的な事件で、特に答弁書に具体的にどのような記載をすれば良いかは、付記弁理士なら法律用語に親しんでいるのでかなりのところまで書けると思われる。また、審決の取消理由の的確を絞って審決の致命的な問題点をクローズアップする必要があるのに、特に関係のないような部分まで争うようなことをしても意味がないことは、要件事実等を学んでいると結構見えてくるものである。その点の基礎的な理解ができていないとまさに富士山の裾野の樹海で迷子になるようなものである。それは、査定系であろうが当事者系であろうが訴訟当事者どうしの戦いという意味では同じである。また、無効審判は侵害訴訟と並行して係属することが多いが、その場合には、侵害訴訟と共通した訴訟戦略を立てて進めなければならない。訴訟戦略は将棋や囲碁と共通すると言われたりするが、次にどの一手を打つことが法的勝負にとって重要かの見通しは、最終的な紛争解決の場である裁判においてどのような処理がされるかの知見の裏付けがあるかないかで随分と差が出てくると思われる。



## 8 訴訟外の知財紛争との関係等

最初に、わが国ではそもそも特定侵害訴訟が少ないことに触れた。この点は、国民性もあろう。公式の場に紛争を持ち出す前に交渉するのが日本のならわしではないかとの意見もある。一方、ある大手企業の知財部長経験者は、次のように言う。日本では極力裁判を避けようとする、訴訟提起すること自体が弱い者いじめと思われまいかと考える、あるいは勝訴の見込みが極めて高くなければ訴訟に踏み切らない、あるいは業界団体間の人的付き合いの中で紛争を解決してしまおうとする慣習？がケンカ慣れしていないことに繋がっているのではないかと。しかし外国で、あるいは外国企業から日本でもどんどん訴訟が起こされている。企業の国際化の中で、日本企業も否応なしに訴訟に巻き込まれるが、訴訟経験の少ない、いわばガラパゴス状態の知財関係者がそれに立ち向かおうとしてもどうしようもないのではないか、というのである。なるほどと思う。

これは訴訟に関することであるが、弁理士は訴状は書かなくても、警告書のやりとりはしばしば経験しているところであろう。筆者もたびたび警告書に出くわしている。一度、どの程度の警告書が日本で飛び交っているか調査してもらいたいものである。それは別にしても、訴訟外の紛争は、はじめから、最後は訴訟になるところまで意識して対応すべきである。

知財紛争の講演に際して、筆者は常に、「特許権侵害問題に遭遇した場合は「最終的には訴訟になるリスクまで想定すべし」と繰り返し発言してきたところである。よくあるのが、戦略論を検討しないまま警告書や回答書をしたためてしまったため、その交渉がうまくいかずに訴訟になった時点で、(実質的に)自白しているのではないかと指摘されたりして尻ぬぐいに窮するというパターンである。

単に、特許権侵害だ、刑事告訴するぞ、との通り一遍なやりとりでは、戦術論に裏付けられていないため、次の一手に行き詰まってしまうことになりかねない。この事実を認めると法的結論にどのような影響があるのか、あるいは、どの時点で和解交渉をすべきか、和解が決裂したとして裁判となった場合に差止めは認められそうか、それはいつ頃か、執行停止は可能か、損害賠償が認められるとすればいくぐらいになりそうか、依頼者がそれに耐えられるだろうか、消滅時効はどうなるか、なにか的確な抗弁はないだろうか、依

頼者の取引先に迷惑がかかっている、あるいは取引先が離れていきそうなどときには差止請求権不存在確認訴訟を打ったほうがよいだろうか、訴訟をすることで今ほどの権利で攻めたほうがよいだろうか、少し不安があっても複数の権利で攻めたほうがよいだろうか、本案訴訟と仮処分との併用がよいか単独がよいか、被告になった場合には無効審判請求は早くしたほうがよいだろうか、平成23年特許法改正で訂正請求の機会が少なくなったことが侵害訴訟と無効の抗弁との関係でどのような影響がありそうか……。

これらは思いつきを少し並べただけであるが、裁判実務のためのハードな研修を受け付記登録を受ければ、このような訴訟外の紛争にもよりの確な判断ができることになる。

弁理士業務は本来的には出願手続が中心なので、利益相反状態を想定していない。これに対し、知財紛争は、利害が真正面から対立する中で、まさに総合的判断、戦略的判断が不可欠な分野である。これは研修なしで本や頭の中だけではなかなか醸成されないであろう。その意味では、付記弁理士の資格は業務拡大に大いに寄与するものであることは間違いないと言えよう。

また、よくいわれるのが、訴訟経験をするとより強い明細書とはなにかを考えるきっかけとなるので、それが明細書作成にフィードバックされるというものである。一例を挙げると、付記のための研修を受ければ、クレームアップをする際にどの程度まで上位概念化すれば権利行使の際に無効の抗弁が出てきそうか、あるいは実施例に限定する解釈をされそうか、といういわば敵方を想定してそれに耐えうる用語や表現をするにはどうすればよいかというような視点で明細書等をチェックすることの癖が付きやすいのではなかろうか。また、敵方を想定して、侵害を回避し文言非侵害とするためにどう対応してくるのだろうか、それに対抗するには、実施例に限定されないという文言を付加するだけでも違いが出るだろうか、というようなより客観的な目で作業できることになるのではないかと期待される。

このようにみえてくると、表題のように、侵害訴訟だけでなく広義の知財紛争スキルを生かす場の拡大にこの付記登録が大いに寄与することが再確認されたであろう。この制度のさらなる発展を期待したいものである。

注

- (1) 例年、法曹時報の12月号でその内訳データが公表されているが、特定不正競争（弁理士法2条4項）の件数までは特定できない。また、著作権関係訴訟は平成22年以外は全体のほぼ25%前後でありこれが除外されることになる。
- (2) 税理士法2条の2第1項「税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。」
- (3) 大江忠「要件事実知的財産法」のはしがきに三宅正雄「特許

訴訟における争点の設定－ある実務家のメモ」裁判法の諸問題上516頁が引用されているのをここで引用

- (4) 青木高「アメリカ特許訴訟における日本弁理士の秘匿特権」パテ2006.Vol.59 No.11 P56、藤村元彦「弁理士顧客秘匿特権を初めて認定したVLT判決」パテ2012.Vol.65 No.6 P61等。なお、不勉強であるが、秘匿特権との関係で付記弁理士資格に触れた裁判例があれば紹介していただきたい。

(原稿受領2012.10.9)

