

弁理士法第 31 条



会員 増田 竹夫

目 次

- 1. 利益相反行為
- 2. 弁理士法第 31 条
- 3. 第 31 条違反行為の効力
- 4. 事 例

1. 利益相反行為

1-1 「利益相反行為の判断と処理の実際」 - 会社・特殊法人・親族・専門家をめぐって - 新日本法規出版株式会社 (平成 11 年 4 月 14 日第二版発行)

この本では、第 1 に法人関係、第 2 に親族関係、第 3 に委任関係における利益相反行為について述べている。我々にとって問題となるのは、この第 3 番目の委任関係における利益相反行為です。民法第 108 条では、双方代理を禁止しています。この本では、依頼者（委任者）と専門家（受任者）との利益相反の問題について、弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、行政書士について述べている。また、この本の発行時には、新しい弁理士法は成立も施行もされていないので、旧弁理士法第 8 条（相手方の代理人として取扱った事件についてその業務を行うことができない）の解釈を述べている。

この本の第 81 頁から第 83 頁にかけて「4 弁理士」と題する記述がある。その中で、「弁理士の職務は……弁護士の職務によく似ていると言えます。したがってその職務倫理を考える際も弁護士の職務倫理が参考になりますし、かなりの部分で同様の扱いが可能であると思われれます」と記述されている。現在の弁理士法第 31 条第 1 号ないし第 5 号の規定は、弁護士法第 25 条第 1 号ないし第 5 号の規定と同様であることを考慮すれば、弁護士法第 25 条の解釈や判例が参考になる。

旧弁理士法第 8 条の規定に該当する典型的な事例として、自己が代理した特許出願に対する特許異議の申立、無効審判の請求をすること、自己の代理した

特許出願に係る特許権についての侵害訴訟において、被告の補佐人となること、をあげるとともに、その他の事例については概ね弁護士の場合が参考になる、とこの本は指摘する。

この本の「(3) 依頼者の戦略と利益相反行為」の記述によれば、我々弁理士は、依頼者の戦略に応じて活動するという点に特色があり、利益相反行為を考える際にも依頼者の戦略の面からこれをとらえ、戦略に影響のあるような行為は慎まなければならない、とされる。

1-2 「条解弁護士法」～日本弁護士連合会調査室編著～平成 10 年 12 月 15 日(株)弘文堂発行

この本では、弁護士法第 25 条の解説が 46 頁にわたってなされている。弁理士法第 31 条第 1 号から第 5 号の規定は、この弁護士法第 25 条第 1 号から第 5 号の規定と同一文言で記述されている。

弁護士法第 25 条の趣旨説明を、弁理士法第 31 条にあてはめると、「弁理士法は、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、経済及び産業の発展に資するという目的達成のために弁理士の業務の適正を図るものであるが、この業務の適正を図ることに反する行為の態様中職業倫理に関して法第 31 条に例示し、これを行うことを禁止している。その立法趣旨は、当事者の利益の保護、弁理士の職務執行の公正の確保、弁理士の品位の保持にある」といえる。

1-3 利益相反行為の問題

依頼者から委任を受けて労務を提供する職業にある者は、ある依頼者から委任を受けようとする場合、他の依頼者ないしはすでに受任中の事件との関係などによって利益相反するおそれがあるため、その依頼者から受任できないという問題が、利益相反行為の問題である。この弁護士、弁理士などの専門家の利益相反行

為については、法律の関与（弁理士法第25条、弁理士法第31条）は、法人とその機関との利益相反行為に比べると薄く、専門家の倫理、道徳に委ねられている面が強いが、各自の良心に期待していたのでは依頼者が思わぬ不利益を被る可能性も高まっている。専門家が利益相反行為をしてしまっても、その行為の効力自体を失わせることは困難な場合が多く、専門家に対する損害賠償請求や、懲戒などで対処するしかない、といわれている。しかし、最高裁判決（昭和43年（行ツ）第78号）では、「弁理士が、特許庁に在職中審判官として取り扱った審判事件（審決時には審判官として名前を連ねておらず、最初に指名されていた）につき、退職後、弁理士法第8条第2号に違反して、右事件の審決の取消訴訟を提訴した場合には、相手方が右違反行為に異議を述べているかぎり、提訴を無効と解すべきである」とする利益相反行為の効力自体を失わせている。この点については、後述する利益相反行為の訴訟行為の効力の項でも述べたように、「相対的無効説」に従ったものである。

2. 弁理士法第31条

2-1 はじめに

先にあげた2冊の本（「条解弁理士法」「利益相反行為の判断と処理の実際」）を参照しつつ、以下に弁理士法第25条の解釈等を弁理士の業務内容に置き換えて考えてみることに、すなわち弁理士法第31条の解釈等を試みてみたい。特に、第1号ないし第3号に絞って考察する。

（業務を行い得ない事件）

第31条 弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第3号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

- 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
- 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくものと認められるもの
- 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

2-2 字句の説明

「依頼者」と「相手方」を、弁理士の前に現われる時間的順序に従って見ると、第1号及び第2号の規定では、先に「相手方」が登場し、後に「依頼者」（になるようとする者）が登場するのに対し、第3号の規定では、先に「依頼者」となっている者が登場して、後に「相手方」が依頼者になることを希望する者として登場してくる。

「相手方」とは、判例によれば、「現に相反する利害をもつ当事者間においてある法律行為をなす場合、あるいは一定の紛争を前提とする法律上の利害相反する当事者を指す」とされ、さらには、「同一案件における事実関係において利害の対立する状態にある当事者をいう」とされている。

第1号の「事件」は、以前受任した事件や信頼関係ができあがった事件であれば、たとえそれが終了していても協議の対象として関連性があり、実質的に事件としての同一性があれば、そのような同一性のある後の事件の受任は禁止されている、と考えられる。

「事件の同一性」については、「社会生活において事実上利害対立が生じるおそれがある場合はひろく一つの事件としてとらえる」という考え方がある。この事件の同一性は、第3号では「受任している事件」が問題とされており、それとの対比で職務を行うことのできない事件が規定されているので、事件の同一性は、「現に受任している事件」との関係で判断される。そのため、第3号では、「かつて受任したことのある事件」は含まれない。これに対し、第1号及び第2号では、受任している事件という限定はない。

2-3 第1号

弁理士Xは、過去にB社から特許出願の内容につき特許性の有無の相談を受けたが、その出願の代理はしなかった。その後、B社の当該出願が公開され、XはA社からこの出願に対する情報提供の依頼を受けた。

この事例は第1号の規定に該当するものと思われる。当事者となるA社、B社のうち、B社からその事件の協議を受けて賛助したり、あるいはB社の依頼を承諾した弁理士Xは、その後A社から依頼があってもその事件について職務を行ってはならない。この事例での「事件」とは、B社の当該特許出願であり、この出願

に対して情報提供することは、「社会生活において事実上利害対立が生じるおそれがある場合」に相当し、「事件の同一性」が認められる。

上の事例において、弁理士 X は B 社から特許庁の拒絶理由通知を受けたときに中途受任して欲しいと提案され、その提案を承諾していたにもかかわらず、A 社の情報提供の依頼を受けた行為。

弁理士 X の中途受任しますという B 社への承諾は、「相手方の依頼を承諾」したことであり、情報提供をする前に X が B 社の出願をすでに代理していたならば、双方代理の問題となる。第 1 号の規定の解釈で間違えてはいけないのは、弁理士 X が今の段階で A 社から情報提供の依頼を受ける事件と同一性があるもの、すなわち情報を提供される B 社の特許出願が、ここでいうところの「事件」自体であり、相手方は B 社であり、「依頼人」である A 社は第 1 号の規定中には現われず、第 1 号の「依頼」とはあくまで A 社の相手方である B 社の依頼をいっている。

ここで、「協議を受けて」とは、当該具体的事件の内容について、法律的な解釈や解決を求める相談、例えば、具体的な発明の特許性の判断や、或る特許を無効にするための手立てを求める相談などを受けることであり、協議を受ける場所は問わないが、主体的に協議を受けたことを要する、とされている。したがって、A 社のために B 社と交渉中たまたま B 社から法的解釈等に関する相談を受けたとしても、ここでいう「協議を受けた」ことにはならない。また、出願の手続の流れや明細書作成の方法を相談されただけで、その明細書に書くべき発明の内容について相談されたわけではないときは、当該具体的事件の内容について相手方の協議を受けたことにはならないし、電車やバスの中で雑談的に話を聞いただけでは事件解決のための協議を受けたことにはならない、と考えられている。

また、「賛助した」とは、協議を受けた当該具体的事件について、相談者が希望する一定の結論（ないし利益）を擁護するための具体的な見解を示したり、法律的手段を教示し、あるいは助言したということ、をいう。相談者が希望する一定の結論（利益）は、積極的（能動的）であることを要さず、消極的権利関係を明確化することでもよいとされている。例えば、或る特許権の技術的範囲に自分（甲）の実施しているものが属するかどうかについて、甲さんに「属さない」

と回答するようなことは賛助になる、と考えられている。

賛助であるためには相談者の利益を擁護するための助言であることが必要であり、相談の結果、相談者の希望する一定の結論に反対した場合は賛助したことになる、と考えられている。ただ、協議の程度、方法が信頼関係に基づくと認められる場合、第 1 号には当たらなくても第 2 号に該当することはある。

第 1 号の規定の中「依頼を承諾した」とは、事件を受任してもらいたいとの依頼に対して承諾したということであり、単に「受任した事件」と解釈してしまうと、未だ代理権を受任していない場合を除くこととなり、正確ではない。すでに代理してしまっていると双方代理（民法第 108 条）の問題となる。ここで「依頼を承諾した」場合には、双方代理に至らない場合が含まれる。

2-4 第 2 号

ある事件の当事者 A 社と B 社のうち、B 社からその事件の協議を受けてその協議の程度及び方法が信頼関係に基づくものになった場合、弁理士 X は、その後 A 社から依頼があってもその事件について職務を行ってはならない、と規定している。第 1 号のように、賛助したり、依頼を承諾したわけでもなく、単に「協議しただけ」でも「信頼関係」が成立していたときには、A 社からのその事件についての依頼を受任してはいけない。

例えば、弁理士 X が公共の発明相談を定期的に行い、この相談に町の発明家 B さんが毎回のよう訪れ、定期的に X に無料相談をしていた状況下において、B さんは自ら特許出願をしていた。その後、X が B さんから相談を受けたことのある発明の出願に対し、A さんが X に情報提供の依頼をしてきた場合に、公共の場での発明相談は、第 1 号の「賛助」にはあたらないが、第 2 号の「信頼関係成立済み事件」にあたる可能性は高く、X は A の情報提供の依頼を受けてはいけない。

ここで、「信頼関係」とは、発明の内容を公知にしてしまうと新規性を失って特許を受けることができないことを考えれば、B さんが弁理士 X に自分の発明内容を打ち明けて複数回にわたり、かつ図面を提示したりして相談したならば、そこには「信頼関係」が成立していたと見るべきであろう。ここで、「協議の程度」と

というのは、協議の内容、深さに視点を置き（出願可能な程度の発明内容の開示）、「協議の方法」というのは、回数、時間、場所、資料の有無等その態様に視点を置く、とされている。

第2号の規定は、受任する前の段階の信頼関係であり、賛助もしていない場合の信頼関係というのは漠然としているが、協議の程度と方法について「程度又は方法」ではなく「程度及び方法」とされていることから、程度と方法を全体としてみて第1号に匹敵する程度の強い信頼関係が予定されているものと解されている。単なる立ち話的相談、初対面で短時間の相談、証拠の呈示や詳細な事実関係の説明のない抽象的な相談を受けただけでは、未だ秘密情報の開示もなく、ここにいう信頼関係ができあがるまでには至っていないと思われる。もっとも書類を受領した後、受任の諾否をしないまま長く放置しておくようなことがあると、時間の経過に従って信頼関係が生まれたとされる可能性がある、とされている。いろいろな場所での発明相談などの場合も、相談の態様、具体性の有無、開示情報の程度によっては、ここにいう信頼関係が生じる可能性がある。

2-5 第3号

この第3号の解釈として、会員の中で「『他の事件』」とは、受任している事件とは異なる事件を対象としている。しかしながら、「『受任している事件の相手方』」とは、当事者対立構造を予定しており、純然たる出願には相手方は存在せず、本号適用の対象外であるとの解釈もあり得る」との意見がある。

この第3号の規定は、Bという同じ人を、甲事件では相手方に、乙事件では依頼者にすることを意味し、現在の敵に協力することである。甲事件の依頼者はAであるとき、弁理士Xが依頼者Aの求めに応じてBの特許権の無効審判を請求した。その後、BがXに無効審判事件の内容とは全く無関係の特許出願の依頼をしてきたとき、上記乙事件とはBの「特許出願」ということになる。したがって、上記の意見中後半部分の判断が、出願が「他の事件」にも入らず、本号適用の対象外とするなら誤りである。

受任中の事件について（事件の同一性の範囲内において）、このようなことをすればそもそも民法第108条の双方代理や第1号の規定に該当するが、別事件で

あっても受任中の事件への影響を考慮して職務を行うことが禁じられた。

会員の別の意見として、「ただし、競合する企業等から受任している出願が、異議、審判、訴訟等に発展した場合には当事者対立構造が生じるので、『他の事件』に該当する事件については弁理士は辞退するか依頼者の同意を得る必要がある」というものもあるが、「他の事件」には「相手方」（敵）からの「出願」依頼を含むことは明らかであり、「出願」を除くような誤解を与える意見内容である。

この第3号の規定は、現に受任中の事件についての禁止規定であるから、受任していた事件が既に完結していて、かつて依頼者であった者を相手方にする事件や、かつて相手方であった人から別の事件を受任することは差し支えない、と解されている。

また、現在の依頼者（A）の同意があれば、XはBの特許出願の委任を受けてもよい。この同意は事前になされる必要があるとされ、違反行為が先行し、途中で同意が得られても、その後の行為が許されるようになるだけで、同意前に遡って治癒されるわけではない、と解されている。

係争中の事件（例えば無効審判）について、相手方（請求人側）の弁理士の活動を封じるため、その事件とは全く関係のない事件（特許出願）であっても、これを今後、例えば月に数十件は出願依頼（多額の報酬提供）をすると約束し、これを弁理士が承諾するようなことがあれば、現在受任している依頼者の利益を損ね、かつその弁理士の職務の執行は疑惑をさしはさまれる余地があり、ひいては弁理士の信用と品位を傷つけるおそれがある。本号の「相手方」とは、現に受任している事件の相手方当事者本人をいうので、この相手方が法人の場合、その社員は「相手方」に当たらない、とされている。したがって、A社の依頼でB社の特許権に無効審判を請求していたとき、B社の社員からの特許出願の依頼は受任することができることになる。また、相手方であるB社本人からの「依頼」ではなく、B社からの「紹介」によるが依頼者が第三者である場合も受任することができる。

「他の事件」ではなく、すでに受任している事件そのもの、上の例では無効審判、であるときは第3号ではなく双方代理あるいは第1号に該当する。この「他の事件」については何ら制限がないので、Bからの要

請による技術的判断や弁理士法第 4 条第 2 項に規定する業務も当然に含まれることとなるであろう。

3. 第 31 条違反行為の効力

3-1 訴訟行為の効力

弁理士の場合、事実審の口頭弁論終結までに相手方が異議を申し立てることにより無効となるとする相対的無効説が通説となっている。これは、弁理士の場合、審決取消訴訟の場合には当てはめられるが、対特許庁手続ではどう判断されるのか定かではない。

3-2 実体法上の効力

有効説と無効説との対立がある。無効説は、利益相反行為自体の実体法上の効力も無効と考え、有効説は、当該行為者に対して制裁を加えれば取締目的は達せられるので実体法上の効力については有効と考える立場である。

3-3 弁理士法第 32～36 条

利益相反行為をなした弁理士は、懲戒の対象となる。

4. 事例

4-1 発明相談に来た相談者を相手方とする事件の受任

弁理士 X は、商工会議所の無料相談に訪れた A から、AB 間の特許権侵害の争いに関して相談を受け、その対策として B 所有の特許権を無効にするための審判請求、特許庁の判定制度の利用等、弁理士なら誰でも説明するはずの手段を教示した。その後、B から A を被告とする特許権侵害訴訟の補佐人を依頼された。A に説明した内容は周知のことなので受任してもよいのではないか。

受任することはできない。X の A へのアドバイスは、第 1 号の「協議を受けて賛助」したものに当るとされている。

(「利益相反行為の判断と処理の実際」第 259 頁参照)

4-2 事務所を異にするが夫妻である弁理士が当事者双方の代理人となる場合

弁理士 Y は A から無効審判の被請求人側代理人を依頼されたが、その事件の請求人側代理人は夫の弁理士 X が A の相手方 B から受任中の事件であった。Y は引

き受けてよい。

Y は夫の X が相手方 B の代理人であることを A に告げた上で、A の了解があれば受任可。弁理士の例規では規定はないが、弁護士倫理第 27 条は、同一事務所で執務する他の弁理士 X の受任事件と利益相反する事件の受任を禁じていることから、弁理士の場合も同一事務所内の弁理士甲、乙が利益相反する事件を受けてはいけぬ、と解すべきであろう。

(上記書籍第 310 頁参照)

4-3 継続的依頼者と弁理士の職務

これは、上記の「利益相反行為の……」の第 323 頁以下に詳述され、旧弁理士法 8 条の解釈をしています。質問は次の通りです。

「弁理士 L は、ここ数年、ある分野において A 会社の特許出願を代理していますが、今度 A 会社と競合する B 会社から同一分野の特許出願を依頼されました。受任してよいでしょうか。」

また、L が扱っているのは別の分野の A 会社の特許出願を弁理士 M が行ったところ、L は C 会社からそれに対する特許異議の申立を依頼されました。受任してもよいでしょうか。」

これに対する答えは、

「L は B 会社の依頼を受任することはできません。」

同一分野について、継続的依頼者である A 会社と競合する B 会社の特許出願を代理することは弁理士法第 8 条が禁止していると解されるからです。

L は C 会社の依頼を受任することはできません。

他の弁理士 M が出願代理した特許についてであっても継続して代理している依頼者の特許について、特許異議の申立、特許無効審判の請求の代理をすることは弁理士としての職務倫理に反すると解されるからです。」

ここで、旧弁理士法第 8 条を以下に示します。

第八条 弁理士ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事件ニ付其ノ業務ヲ行フコトヲ得ズ

一 相手方ノ代理人トシテ取扱ヒタル事件

二 裁判所又ハ特許庁ニ在職中取扱ヒタル事件

そして、この本の解説は、次のように述べています。

「1 同一分野の特許出願代理と弁理士法第 8 条

弁理士法第 8 条は、相手方の代理人として取り扱った事件についてその業務を行うことができないと規定しています。これは、一方の依頼を受けて出願代理行為などをした以上、その相手方である他方のために業務を行うことは公正を欠くおそれがあることから、弁理士が対立する当事者間で利益相反する行為を行うことのないように規定したものです。

同条は特定の事件についての規定ですが、必ずしもそれのみに限定されるわけではなく、継続して事件を受任している依頼者と競合する他の会社から同一分野の特許出願を受任することも同条の禁止するところであると解されています。その理由は、ご質問に即していうと、A 会社からある分野における技術やノウハウに関する情報を長年にわたって入手している場合、B 会社について同一分野の事件を扱うと、それらの情報を除外して事件を処理するのが困難であるからです。

したがって、弁理士 L は B 会社からの依頼を受任することはできません。

2 自己の依頼者が他の弁理士に依頼して行った特許出願

弁理士法第 8 条は、自ら行った代理行為について利益相反する行為を行うことを禁じた規定です。したがって、他の弁理士が行った行為については文理上は規制が及ばないこととなります。

しかし、たとえ、自分が出願代理をしたのでない特許についてであっても、継続して代理している依頼者の特許について、特許異議の申立、特許無効審判の請求の代理をすることは弁理士の職務倫理に反すると解されます。

そしてこの点は文理上弁理士法第 8 条の範疇に入らないかもしれませんが、要するに継続的依頼者と利益相反する行為をしないということですから、同条を広く依頼者と利益相反する行為を禁じた規定であると解すれば、この場合も同条の範疇に含まれると解され、少なくとも類推適用は可能であると思われます。

いずれにせよ、L は C 会社の依頼を受任することはできません。

3 継続して代理を依頼されている依頼者との関係

以上のように特定の事件を離れても、継続的に事件を受けている依頼者の事件に関しては、利益相反行為をしないよう注意しなければなりません。

このように特定の事件を受任していなくても継続的依頼者と日常的に一定の関係がある状態にある場合、その依頼者の企業戦略との関係にもまた配慮が必要です。継続的に受任している結果、依頼者の戦略がわかってしまうことが往々にしてありますが、このような場合正式に顧問契約などを締結していなくても、その弁理士は依頼者の企業戦略に組み込まれていることを自覚し、その戦略に反する行為をしないようにすることが職務倫理上求められていると解されます。もっとも、このように考えることは弁理士法第 8 条の趣旨をかなり広げることになりますので、継続的依頼者との関係が常にそのような強い倫理上の制約を受けるとするのは妥当でないでしょう。継続的に依頼を受けているといってもその態様は千差万別です。

一方で、出願代理を受任する際、発明者や特許部員と直接面接して、背景となる特許戦略の説明を受けた上で個別の出願を受けることもあり、このような場合は依頼者の戦略を尊重しなければならないことが多いでしょう。

しかし、他方で単に明細書原稿をファクシミリなどで受ける場合もあり、このような場合は、戦略上の布石のひとつとしての出願なのか、既に開発を止めてしまっている終了した研究についてとりあえず出願することなのかはよくわかりません。

したがって、依頼者の戦略との関係は結局ケース・バイ・ケースで考えるということになると思われます。ただ、継続的に依頼を受けるようになって時間が経過すると、企業が何を開発しようとしているか自ずとその戦略が見えてしまうことが多いでしょうから、一般に継続的依頼の期間が長いほど職務倫理上の制約は強くなると考えられます。

そして、大切なことは利益相反になる可能性が生じた場合に、依頼者とよく相談することです。双方の依頼者が了解した上で行うのであれば、弁理士法第 8 条に直接抵触する場合はともかく、その趣旨が類推されるにすぎない場合は職務倫理上の制約が緩和されるのではないかと考えられます。

4 継続的依頼者と共同出願

どこまでが継続的依頼者かという範囲の問題もあります。

例えば、ご質問の A 会社が D 会社、E 会社と共同出願をすることになり、L が 3 社から依頼されて共同出願の代理人を務めた場合、A 会社の共同出願人ということで D 会社や E 会社も L にとって継続的依頼者になるのでしょうか。難しいところですが、少なくとも A 会社が窓口となり、L が D 会社や E 会社と直接触れないような場合は、A 会社のみが継続的依頼者で、D 会社や E 会社は単発の依頼者にすぎないものと解されます。したがって、L は、D 会社や E 会社を相手方として当該共同出願に関する不利益行為をすることはできませんが、それ以外の行為については特に制約を受けないと解されます。」

我々弁理士の現状を鑑みるに、大変厳しい見解であ

る。

この旧弁理士法第 8 条の規定中第 1 号は、新弁理士法第 31 条第 1 号に、旧第 2 号は新第 4 号に相当する。旧法の第 1 号では、弁理士はすでに相手方の「代理人」であったことを条件とし、新第 1 号では、先にも述べたように相手方の代理人になる前の状態（賛助、依頼を承諾）をも含む。明らかな双方代理となれば、民法の適用もあり、この新第 1 号を適用してもよい（「依頼を承諾」には代理を受任してしまった場合も含むであろう）、と考えられる。したがって、上述した見解は、新弁理士法第 31 条第 1 号に規定する内容についてのひとつの有力な解釈となり得る。

君子は未然に防ぎ 嫌疑の間に処らず
瓜田に履を納れず 李下に冠を正さず

（原稿受領 2001.2.14）