

特許法 13 条における代理人の選改任等に関する 特許庁の運用についての一考察

西口 克^(*)

特許庁に対する手続は、本人又は弁理士ではない代理人によっても特許法上は適法に行うことができる。しかしながら、特許庁に対する手続には、特許法・民事訴訟法等の法律知識、特許庁における運用への理解等が必要とされるため、本人又は弁理士ではない代理人による手続では事件の進行に支障が生じるおそれがある。

また、手続の進行の促進を目的とする特許法 13 条ではあるが、実際に特許法 13 条に基づく通知がされた事例は少ない。

さらに、2016 年 7 月 14 日に特許庁ホームページで特許法 13 条 2 項に関する運用が公表されたが、実際に特許法 13 条 2 項が通知されたことは確認できない。

本稿では、特許法 13 条の意義、実際に特許法 13 条 2 項が通知された事例、特許庁における現在の運用を考慮しつつ、今後特許法 13 条が特許庁においてどのように運用されるべきか考察する。なお、本稿中意見に関する部分は、筆者の私見であることは十分に留意されたい。

目次

I はじめに

II 特許法 13 条の概要

1 特許法 13 条の文言について

(1) 「手続をするのに適当でないとき」と認めるとき

(2) 「代理人」

(3) 「選任」

(4) 「改任」

(5) 「弁理士」

2 特許法 13 条の意義

III 特許法 13 条における運用の問題点

1 特許法 13 条の意義を実現できているか

2 弁理士法 75 条 1 項に関する問題

3 代理人を選任する必要がない場合における対応のバラツキ

4 権利化困難である可能性が高い場合にも常に特許法 13 条を通知するか

5 「適当でないとき」に該当するかを判断する対象は、当該事件の手続のみを考慮して適当でないか判断するのか

IV 民事訴訟法における弁護士代理

1 民事訴訟法における弁護士代理の趣旨

2 民事訴訟法における弁護士代理の例外

3 簡易裁判所における訴訟代理

V 労働審判における代理

VI 特許法 13 条に関する事例検討

1 行政書士が商標出願をした事例(平成 25 年 9 月 行政書士連合会 会長談話)

2 不服 2012—12177(特願 2007—179033), 不服 2011—10676(特願 2005—224664)

3 平成 28 年 7 月 14 日特許庁ホームページ

4 知財高判 平成 28・10・27 平成 27 年(行ケ) 第 10250 号

VII 特許庁における今後あるべき特許法 13 条の運用の検討

1 弁理士法 75 条に該当する場合

2 代理人を選任する必要がない場合

3 審査・審判の進行に著しい支障がある場合

① 審査・審判の進行に著しい支障がある場合

② 特許法 13 条に該当するか否かを考慮する上で当該手続をする者が以前扱った事件も考慮することができるのか

③ 弁護士・弁理士であっても特許法 13 条 2 項の改任命令の通知対象となるか

④ 特許法 13 条を通知する場合の実効性の確保について

VIII おわりに

I はじめに

特許庁に対する手続は、本人又は法定代理人や弁理

(*) 校友、特許庁審判部 審・判決調査員、弁理士

士ではない代理人によっても特許法上は適法に行うことができる。しかしながら、特許庁に対する手続には、特許法・民事訴訟法等の法律知識、特許庁における運用への理解(方式審査便覧・審査基準・審判便覧等)、特許明細書や商品・役務の理解等の専門知識が必要とされるため、本人又は弁理士ではない代理人による手続では事件の進行に支障が生じるおそれがある。

また、手続の進行を促進させる目的で設けられた特許法13条ではあるが、実際に特許法13条に基づく通知がされた事例は少ない。

さらに、2016年7月14日に特許庁ホームページで特許法13条2項に関する運用が公表されたが、実際に特許法13条2項が通知されたことは確認できない。

本稿では、特許法13条の意義、実際に特許法13条2項が通知された事例、特許庁における現在の運用を考慮しつつ、今後特許法13条が特許庁においてどのように運用されるべきか考察する。

なお、本稿中の意見に関する部分は筆者の私見にすぎず、特許庁の見解ではない。

II 特許法13条の概要

1 特許法13条の文言について

(1) 「手続をするのに適当でない」と認めるとき

手続をするのに適当でない事由としては、手続の円滑、迅速、確実を帰するものであると考えられている⁽¹⁾。このような解釈がされる背景には、特許法等の法目的からも明らかであるように、特許法の各規定は、私人間の争いを規定した民法等とは法目的が異なり、産業の発達に寄与するという公益上の要請があることも一因としては考えられるであろう。

(2) 「代理人」

訴訟上の代理人については、「訴訟上の代理人とは、当事者(または補助参加人)の名において(これに効果を帰属させるために)、代理人たることを示して、当事者に代わり自己の意思に基づいて、訴訟行為をしまたは受ける者である」と解されている⁽²⁾。審判における代理人の解釈については、民事訴訟法における解釈と変わるところはない。

(3) 「選任」

選任とは、適した人を選んでその任務に就かせることをいう。特許法においては、法定代理人又は任意代理人を選んでその任務に就かせることをいう。

(4) 「改任」

改任とは、ある地位や任務に就いている者を去らせて、別の者に交代することをいう。

(5) 「弁理士」

弁理士とは、弁理士法に規定された業務を行う国家資格を有し、日本弁理士会に登録をした弁理士をいうことは明らかである。弁護士は、弁理士の業務を出来ることは明白(弁護士法3条2項)であるが、特許法13条3項の弁理士に弁護士は含まれないとする立場⁽³⁾と弁護士も含まれるとの立場⁽⁴⁾⁽⁵⁾がある。

特許法13条の意義、弁理士の業務は基本業務が特許庁手続でありその手続に精通していること、特許庁手続を行う弁護士は弁理士登録をしている現状、を踏まえれば、特許法13条3項の弁理士は、日本弁理士会に登録をしている弁理士と解釈するのが妥当であり、弁護士といえども弁理士登録をしていなければ特許法13条3項の「弁理士」に含まれないと解釈すべきであろう。

2 特許法13条の意義

特許法における手続は、本人自ら又は法定代理人や弁理士ではない者による代理人によっても追行される。この点は、民事訴訟法において原則として法定代理人を除けば弁護士しか代理人となれないことは異なる(民事訴訟法54条1項)。むしろ、弁理士ではない者が報酬を得て特許等の出願を業として行えば、弁理士法75条違反となり、弁理士法79条により一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることとなるが、あくまで弁理士法上の問題にすぎず特許法上はなんら規制がないことを念のため指摘しておく。

しかしながら、本人自ら又は法定代理人や弁理士ではない者による手続の場合は、その手続に必要な特許法・民事訴訟法等の法律知識、特許庁における運用への理解(方式審査便覧・審査基準・審判便覧等)、特

(1) 中山信弘 小泉直樹 「新注解特許法」(森崎博之 松山 智恵) 青林書院 2011年 97頁

(2) 新堂 幸司 「新民事訴訟法(5版)」 弘文堂 2011年 166頁

(3) 織田季明 石川義雄 「増訂 新特許法詳解」 日本発明新聞社 1971年 46頁

(4) 兼子一 染野義信 「特許・商標」 青林書院 昭和30年 183頁

(5) 前掲1 98頁

許明細書や商品・役務の理解等の専門知識が乏しいため、事件の進行に支障が生じるおそれがある。

また、特許法は、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と法目的(特許法1条)で規定していることから明白であるように、発明者の利益を保護しつつも、産業の発達つまり公共の利益を図るものである。この点は、特許法13条の意義を考慮する上でも大きな示唆を与えているといえよう。

上記を踏まえれば、特許法13条の意義は、手続に専門的な知識が必要とされるものであり、そのような専門的な知識を持たない者による手続により事件の進行に支障を生じることを防ぐものであるといえよう。

Ⅲ 特許法13条における運用の問題点

1 特許法13条の意義を実現できているか

上記Ⅱ 2で検討した特許法13条の意義が現在の特許庁の運用において達成できているか以下検討する。

まず、審判便覧(16版)では、22-01において、特許法13条1項に関する代理人選任命令がされうることが記載されている。

「手続をする能力とは、手続の主体となりうる能力であって、原則として、権利能力(→5.)を有する者は、手続をする能力を有する。

特許法では、権利能力を有しない社団又は財団であっても、代表者又は管理人の定めがあるものは、出願審査の請求、特許(商標登録)異議の申立て、無効審判の請求など一定の手続に限って手続をする能力を認めている(特§6, 実§2の4, 意§68 ②, 商§77 ②)。

また、未成年者、成年被後見人等(特§7 ①②, 実§2の5 ②, 意§68 ②, 商§77 ②)及び在外者(特§8 ①, 実§2の5 ②, 意§68 ②, 商§77 ②)については手続をする能力を制限する旨の規定がある(法定代理人, 保佐人, 特許管理人→23-01, 23-06, 23-04)。

なお、審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命じることができる(特§13 ①, 実§2の5 ②, 意§68 ②, 商§77 ②)⁶⁾。

また、審判便覧(第16版)23-00において、特許法13条2項に関する代理人改任命令がされうることが記載されている。

「2. 代理人の能力

民法上では代理人は行為能力者(行為能力の制限を受けない者)であることを必要としない(民§102)と規定されているが、特許に関する手続については、特許法において、未成年者、成年被後見人は、法定代理人によらなければ手続できない(特§7 ①, 実§2の5 ②, 意§68 ②, 商§77 ②)と規定していることからみて、行為能力の制限を受ける者が代理人となることは好ましくない。

もし、無能力者が代理人として手続したときは、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないとして改任を命じる(特§13 ②, 実§2の5 ②, 意§68 ②, 商§77 ②)ことができると考えられる⁷⁾。

22-01や23-00における上記審判便覧の記載は、手続をする能力が制限される者に対しては特許法13条1項の選任命令や特許法13条2項の改任命令が通知されうることが記載されている。これらの記載は、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を考慮するまでもなく、特許法6条及び7条の規定の実効性を保つ上で必要な対応に過ぎず、本来の特許法13条の意義を達成する上では不十分である。

また、そもそも、上記以外に「適当でないと認めるとき」の具体的な判断基準等は、審判便覧(第16版)には記載されていない。そうすると、審判官としては、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を検討する際の明確な基準がなく、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知すべきケースであっても、積極的に通知されないケースが生じているのではないかと。

なお、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知しない事情としては、特許法13条3項の選任命令を通知したとしても、当該技術分野や商標実務に詳しい弁理士が選任される保証がないことも一因として考えられるが、この点については、「Ⅶ 3 ④ 特許法13条を通知する場合の実行性確保について」で言及する。

2 弁理士法75条1項に関する問題

2013年11月14日の特許庁ホームページには、「非弁行為が確認された際には、特許法13条第2項に基づき、出願人の方へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じます。」と記載されているが、現状においては審判便覧等には非弁行為に対する対応が何ら記

(6) 特許庁審判部 「審判便覧(16版)」 特許庁ホームページ 22-01

(7) 特許庁審判部 「審判便覧(16版)」 特許庁ホームページ 23-00

載されておらず、特許庁における運用と特許庁ホームページとの整合性が不明である。

また、弁理士法 75 条 1 項に該当することが、直ちに特許法 13 条 2 項に規定する「**適当でないとき**」に該当するのかが疑問がある。

なお、2016 年 7 月 14 日の特許庁ホームページにおいては、「弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること（いわゆる「**非弁行為**」）は弁理士法第 75 条により禁止されております。

特許庁では、弁理士又は特許業務法人でない者により特許庁における手続代理がなされた際には、当該行為が**非弁行為**に該当するものでないことについて、当該行為を行った代理人に対して確認を求められますので御承知ください。

また、出願人・審判請求人等におかれましては、出願・審判手続等の代理を依頼する際には、適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。

なお、**非弁行為**が確認された際には、特許法第 13 条第 2 項に基づき、出願人・審判請求人等へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じることがあります。」と記載されており、趣旨は 2013 年 11 月 14 日に公開されたものと同様と思われる。

3 代理人を選任する必要がない場合における対応のバラツキ

特許庁においては、法人又は個人が出願人となっている出願において、法人の代表者又は本人が個人として代理受任をするケースが少なからずある（特願 2009—280987 や取消 2015—300800 等）。基本的には、拒絶査定不服審判において法人の代表者や本人が個人として代理受任をするケースが多いが、当事者系審判においても不使用取消審判においては何件か確認することができる。

背景としては、特許庁に対する手続で使用される出願ソフトで必要となる電子証明書を法人に比べて簡易に取得できること、特許庁で公開している書式において代理人の記載があるため常に代理人を書面に記載しなければならないと誤解をしていること、等が考えられる。

このような場合に、現在の審判便覧等においては、何ら取り扱いが記載されていないため、事件によって対応が異なる可能性がある。このような状況は、ユーザーにとっても好ましくないという問題がある。例えば、ある事件では、何ら通知することなく法人の代表

者や本人が代理することを認めたが、別の事件では、法人の代表者や本人が代理人となることを認めず代理人を改任し本人出願をするよう促す場合があり得る。

4 権利化困難である可能性が高い場合にも常に特許法 13 条を通知するか

権利化が困難である可能性が高い場合においても、常に特許法 13 条 1 項の選任命令や 2 項の改任命令を命じる必要があるかという問題もある。権利化が困難であることが明白である場合は、特許法 13 条 1 項の選任命令や 2 項の改任命令を通知することでかえって事件の進行が遅延する可能性もあるからである。

5 「**適当でないとき**」に該当するかを判断する対象は、当該事件の手続のみを考慮して**適当でない**と判断するのか

特許法 13 条 1 項や 2 項における「**適当でないとき**」を考慮する上で、当該事件の手続のみを考慮して**適当でない**と判断するのか、それとも当該事件以外の手続も考慮して**適当でない**と判断するのか、といった問題がある。

ここでは、仮想事例を考えてみる。

事例 1 代理人 A が出願 1 において二度方式上の不備をした。

代理人 A が出願 2 において四度方式上の不備をした。

事例 2 代理人 A が出願 1 において三度方式上の不備をした。

代理人 A が出願 2 において一度方式上の不備をした。

なお、当該事例における方式上の不備としては、提出書類の体裁を整えることができない場合の他に、特許法や民事訴訟法等の法律知識の欠如や審査基準・審判便覧・方式審査便覧等の理解の欠如により、特許要件に関する主張が事実上ない場合や審理の対象となる証拠をまったく提出することができない場合を想定している。

このような場合には、事例 1、事例 2 共に出願 1 のみで判断した方が特許法 13 条の意義を達成できるのか、それとも、出願 1 と出願 2 とを踏まえて判断した方が特許法 13 条の意義を達成できるのか、といった問題がある。

Ⅳ 民事訴訟法における弁護士代理

1 民事訴訟法における弁護士代理の趣旨

訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は、原則として弁護士に限られている(民事訴訟法54条1項)。これは、依頼者たる当事者本人の利益を守る目的と解されている⁽⁸⁾。国家試験により最低限の専門的知識が担保されている弁護士が代理することにより、当事者の利益を守るものである。

この点は、特許法が代理人を弁護士又は弁理士に限っていない点において大きく異なる点である。特許法の法目的は、発明者の保護のみならず産業の発達を目的とするものであり、民事訴訟法における当事者本人の利益の保護とは異なるものであるといえる。しかしながら、手続に専門的知識が必要とされる点では、特許法も民事訴訟法と同様であろう。

2 民事訴訟法における弁護士代理の例外

弁護士代理の例外としては、司法書士における簡易裁判所における訴訟代理権(司法書士法3条6項)や弁理士における審決取消訴訟の訴訟代理権(弁理士法6条)、特許権侵害等に係る訴訟代理権(弁理士法6条の2)、税理士における税務訴訟における補佐人(税理士法2条の2第1項)等がある。これらの職業に対し、いわば弁護士代理の例外を設けたのは、隣接法律専門職の有する専門性を活用することが背景にあった⁽⁹⁾。

上記の改正についても、根底にあるのは、隣接法律専門職の専門性の活用であり、根本的には弁護士代理の原則の考え方を踏襲したものであるといえる。したがって、専門性を有しない者へ無制限に弁護士代理の原則の例外を認めたものではないことは明らかである。

3 簡易裁判所における訴訟代理

弁護士代理の例外としては、簡易裁判所において裁判所から許可された訴訟代理人がある(民事訴訟法54条1項但書)。当該規定を設けたのは、簡易裁判所における手続は一般市民が利用しやすいよう簡素化された手続となっており、弁護士代理を貫くことにより、かえって不利益が生じるからである。当該規定については、簡易裁判所における手続には専門性がそれほど要求されないことから生じる弁護士代理の例外であっ

て、弁護士代理の原則の考え方を否定するものとはいえないであろう。

Ⅴ 労働審判における代理

この章では、労働審判における代理について言及する。労働審判においては、労働審判法4条1項において、「労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない」と規定しており、原則として弁護士代理の考え方が踏襲されている。

また、労働審判法4条1項但書においては、「ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。」と規定されている。

しかしながら、現場の裁判官は、弁護士でない者を代理人として許可することには前向きではないと発言し、2009年10月時点において、福岡地方裁判所においては、弁護士ではない者を代理人として一度も許可をしていないことを言及している⁽¹⁰⁾。労働審判においては、一定程度の専門性や迅速性が要求されていることが背景にあるのであろう。

労働審判において一定程度の専門性や迅速性が要求されていることは、弁護士代理の原則の考え方を否定するものではなく、また、特許法における手続においても参考となるものであろう。

Ⅵ 特許法13条に関する事例検討

以下、特許法13条に関する事例を検討し、特許庁におけるあるべき特許法13条の運用について検討する。

1 行政書士が商標出願をした事例(平成25年9月 行政書士連合会 会長談話)

上記会長談話によると、「また、平成21年には栃木県行政書士会の会員が商標出願代理を行い、その結果として、特許庁長官による特許法第13条第2項(商標法第77条第2項において準用)に基づく改任命令が発せられたという事案も発生し、当会から各単位会長宛てに、平成21年5月11日付け・日行連発第165号[他

(8) 伊藤眞「民事訴訟法 第4版」有斐閣 2011年 145頁

(9) 平成14・3・19「司法制度改革推進計画」閣議決定 参照

(10) 木村元昭 藤田正人「福岡地方裁判所における労働審判事件の実務」判例タイムズNo.1303 2009年 参照

士業制度及び他士業法の理解と遵守について」という文書を発信し、注意喚起した経過もありました。」との記載がある。

また、上記会長談話には、「商標権、特許権等の知的財産権のうち産業財産権に係る出願業務は弁理士(弁理士法第75条)と弁護士(弁護士法第3条第2項)にのみ認められたものです。一方、著作権や種苗法による新品種育成者権などの登録に係る手続きは、逆に弁理士がなし得ない行政書士固有の業務です。このように出願や登録申請等については、業際の明確な排他的な知的財産権関係業務です。」との記載がある。

上記記載から、特許庁が行政書士の行った商標登録出願に対し、商標法77条2項において準用する特許法13条2項の規定に基づく改任命令を行ったことが推測される。

また、本件については弁理士法75条を根拠として特許法13条2項の改任命令がされた可能性が高いのではないかと考えられる。

仮に、弁理士法75条を根拠に特許法13条2項の改任命令を通知したとすれば、特許庁は、審判便覧22—01や23—00に記載されているような未成年者等手続きをする能力が制限されたものと同視したと考えられ、妥当な結論であろう。

確かに、特許法13条の意義を考慮すれば、弁理士法75条に違反したことは、直ちに特許法13条が想定する「適当でない」と認めるときに該当するとはいえない。しかしながら、弁護士と同様に特許庁手続きに対する専門家として弁理士が存在すること、裁判所における手続きと同様に特許庁手続きには専門知識が要求されること、他の法律により能力を制限されたものであること、を考慮すれば、弁理士法75条違反が明白な場合は特許法13条2項の改任命令を通知することは妥当であろう。

2 不服2012—12177(特願2007—179033)、 不服2011—10676(特願2005—224664)

特許法13条1項が実際に通知されたケースではないが、拒絶理由通知書において、特許法13条1項に言及されたケースについて検討する。

不服2012—12177(特願2007—179033)では、平成25年6月21日起案の拒絶理由通知書において、「本願に対しては、審査段階を含め、既に何回も拒絶理由通知が通知されているところ、拒絶の理由が解消されない場合は、不成立(拒絶)審決となる。特定の請求人に同様の拒絶理由通知を何度も通知することは、請求

人間の公平の観点から問題があるので、ご理解願いたい。

請求人は、これまでの手続きをみると、特許手続きについて、不慣れなことは明かであり、今後も手続きを行うのであれば、代理人(弁理士)を利用するか、無料相談(例えば、以下参照)等を利用し、手続きを十分理解した上で対応願いたい。

今後、状況によっては、特許法第13条第1項による代理人選任命令もありうる。

【参考】無料相談先

日本弁理士会北海道支部 011—736—9331

北海道発明協会 011—747—8256」が記載されている。

また、不服2011—10676(特願2005—224664)では、平成23年11月15日起案の拒絶理由通知において、「本願は、出願時の明細書、図面の範囲内では、特許性の主張は極めて困難と思われる。

また、請求人は、これまでの手続きをみると、特許手続きについて、不慣れなことは明らかであり、今後も手続きを行うのであれば、面接時に手交した無料相談資料も参考にし、手続きを十分理解した上で対応するか、あるいは代理人の利用を検討願いたい。

今後、状況によっては、特許法第13条第1項による代理人選任命令がありうる。」が記載されている。

上記2つの事例は、特許手続きに不慣れな個人が代理人を選任することなく本人出願を行ったケースである。審査段階から手続補正指令が通知され、審判においても審判指令が通知されたケースであり、明らかに事件の迅速な進行に支障が生じており、また、改善の兆しもなかったケースである。このようなケースの場合、特許法13条の意義を踏まえれば、特許法13条1項の代理人選任命令をすることも選択肢の一つとしてはあり得るのではないかと考えられる。なお、本件については、特許となる見込みがなかったものであるため、最終的には特許法13条を通知しなかったものと思われ、合議体の判断は妥当な判断であった。

事件の迅速な進行を促す上で、特許法13条1項が通知されることを示唆することで本人に手続への習熟を促す効果や無料相談を利用する動機となり得ることも考えられるため、拒絶理由通知書等において特許法13条1項に言及することで特許庁における審理がより促進される効果も期待できるのではないかと考えられる。

3 平成28年7月14日特許庁ホームページ

平成28年7月14日特許庁ホームページにおいては、

「弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されております。

特許庁では、弁理士又は特許業務法人でない者により特許庁における手続代理がなされた際には、当該行為が非弁行為に該当するものでないことについて、当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。

また、出願人・審判請求人等におかれましては、出願・審判手続等の代理を依頼する際には、適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。

なお、非弁行為が確認された際には、特許法第13条第2項に基づき、出願人・審判請求人等へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じることがあります。」との記載がある。

上記記載は、弁理士法75条に該当し、いわゆる非弁行為が確認された際は、特許法13条2項の改任命令が通知される可能性があることを示唆しているものである。特許庁における公表資料において、特許法13条2項について言及されているのは、審判便覧23-00における無能力者の場合の取り扱いに関する記載である。

審判便覧23-00の記載を考慮すれば、上記特許庁ホームページにおけるいわゆる非弁行為が確認された場合の記載は、特許庁における手続代理が他の法令で禁止されており、手続をすることができない状況であると特許庁は考えているのではないかと推察される。

確かに、特許法13条の意義を考慮すれば、弁理士法75条違反が直ちに特許法13条1項や2項が規定する「適当でない」と認めるときに該当するとは言いえない。しかしながら、弁理士と同様に特許庁手続に関する専門家として弁理士が存在すること、裁判所における手続と同様に特許庁に対する手続には専門知識が要求されること、他の法律により能力を制限されたものであること、を考慮すれば、弁理士法75条違反が明白な場合は、特許法13条の意義を考慮して特許法13条2項の改任命令をすることは妥当であろう。

なお、特許法13条3項の選任命令を通知したとしても、当該技術分野や商標実務に詳しい弁理士が選任されるとは限らないが、この点については、「Ⅶ 3 ④ 特許法13条を通知する場合の実行性確保について」で言及する。

4 知財高判 平成28・10・27 平成27年(行ケ)第10250号

知財高判 平成28・10・27 平成27年(行ケ)第10250号は、特許法13条に関して争点となっておらず、かつ、審査段階においても特許法13条が通知された事例ではないが、当事者本人による出願であり、特許法13条の通知が検討されるべき事案だったのではないかと推察される。

以下、検討する。

本件事件における当事者の主張は、下記のとおりである。

〔第3 取消理由に対する原告らの主張〕

1 取消事由1(手続補正書(甲12)に関する手続違背)

被告は、平成25年4月30日受付に係る手続補正書(以下「本件手続補正書」という。)に対し、平成25年6月25日付け手続補正指令書(甲15)をもって補正をすべきことを命じた。さらに、被告は、本件手続補正書に係る補正を却下することなく、平成26年2月19日付けで、更に手続補正指令書(甲1。以下「本件文書」という。)を発送し、本件手続補正書に対し2度にわたり手続補正指令書を出してその補正を命じた。このような行為は、意図的に原告らの時間の利益を奪って登録の妨害をするものであり、国家公務員倫理規程1条1号(倫理行動規準)、刑法193条(公務員職権濫用罪)等に該当し、憲法76条にも違反するものである。

2 取消事由2(手続補正の適否に関する判断の誤り)

願書に添付される図面は、発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであって、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない。

当初【図4】にいうバネで構成した突起部8は、本件当初明細書に「球冠状」と説明されているのであって、「球冠状」とは各方向全部が曲面であることを意味するから、本件補正をしない場合であっても、当初【図4】の突起部8が「長手方向に湾曲すると共に、幅方向にも湾曲する」ものであることは、当業者にとって明らかである。それにもかかわらず、当初【図4】の突起部8につき、「帯状の板バネを長手方向に湾曲すると共に、幅方向にも湾曲していない、突起部8を形成した構成」と認定した上、本件補正が補正要件を充足しないとした審決の判断は、当初【図4】の突起部8についての事実誤認を前提とするものであり、違法なものである。

第4 取消事由に対する被告の反論

1 取消事由1(手続補正書(甲12)に関する手続違背)

本件文書は、本件手続補正書に係る手続が却下されるという原告らの不利益を解消することを目的とする事務連絡文書にすぎず、しかも見本(甲1の3及び4頁)まで添付して原告らの便宜を図ったものであるから、もとより意図的に原告らの時間の利益を奪って登録の妨害をするものではない。したがって、本件手続補正書に係る手続に何ら違法なところはなく、原告らの主張は、その前提を欠くものであって、失当である。

2 取消事由2(手続補正の適否に関する判断の誤り)

本件【図4】で追加された突起部8の構成は、長手方向に湾曲するのみならず、幅方向にも湾曲するものであり、幅方向にも湾曲する構成は当初【図4】に記載されていないため、本件補正は新規事項を追加するものである。当該新規事項に係る構成は、芯ありのペーパーをよりスムーズに回転させることができるという点において、新規な技術的意義を有するものであるから、本件補正は、本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてした補正とは認められない。したがって、本件補正が特許法17条の2第3項に規定する補正要件を充足しないとした審決の判断に誤りはない。」

上記裁判所における当事者の主張を踏まえると、原告は、特許庁における手続に関する理解が不十分であったことが容易に理解できる。また、被告である特許庁は原告の理解が不十分であることを踏まえて見本まで付けて原告の便宜を図ったにも関わらず、被告の意図が原告には十分伝わらなかったことが推測される。

このような場合は、特許法13条1項の代理人選任命令をするか、又は、先のVI 2の事例のように特許法13条1項の選任命令がされることを拒絶理由通知等で促しながら、無料相談等の利用を勧めることも対策としては考えられたのではないか。

本件については、手続をする者の専門的な知識の不足により、補正要件に関する適確な主張がされず、かつ、方式不備を繰り返すことで手続の進行に大幅な支障が生じている典型的なケースであり、このような状況を改善することこそが特許法13条の意義ではないか。

VII 特許庁における今後あるべき特許法13条の運用の検討

1 弁理士法75条に該当する場合

弁理士法75条に該当する場合の特許庁における特許法13条の運用を以下検討する。

弁理士法75条に該当することが、直ちに特許法13条に規定する「相当でないと認めるべき」に該当するとはいえない。しかしながら、特許庁に対する手続には、特許法・民事訴訟法等の法律知識、特許庁における運用への理解(方式審査便覧・審査基準・審判便覧等)、特許明細書や商品・役務の理解等の専門知識が必要とされるため、それらの知識を有しない者による手続は事件の進行に支障が生じるおそれがあり、特許法13条の意義は上記不利益を防ぐことにあるとすれば、弁理士法75条に該当する場合に特許法13条2項の改任命令を通知することは合理的である。

また、現在、審判便覧(第16版)22—01や23—00において、未成年者に対し特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知する場合があることを想定しているのと同様に、弁理士法75条に該当する場合は未成年者等と同様に他の規定で制限された者による手続であると考えれば、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知することは妥当であろう。

したがって、弁護士と同様に特許庁手続に対する専門家として弁理士が存在すること、裁判所における手続と同様に特許庁手続には専門知識が要求されること、他の法律により能力を制限されたものであること、を考慮すれば、弁理士法75条違反が明白な場合は特許法13条2項の改任命令を通知することは妥当であろう。

なお、適用条文等は異なるが、労働審判における許可の運用も参考となるであろう。労働審判においては、弁護士代理を原則としつつ、その他の者による許可制度を設けながらも、実際には許可されるケースが少ない⁽¹¹⁾。確かに、特許法においては、弁護士代理を採用しておらず、特許法上は何人も代理人となることはできる。

しかしながら、特許庁に対する手続は、特許法・民事訴訟法等の法律知識、特許庁における運用への理解(方式審査便覧・審査基準・審判便覧等)、特許明細書や商品・役務の理解等の専門知識が必要とされる専門性の高いものであるとともに、特許法の法目的が産業

(11) 前掲10 参照

の発達という公益的な要素が強いことを踏まえれば、特許庁は労働審判における許可の運営よりも積極的に特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知すべきではないか。

もちろん、特許法13条が乱用されれば、かえって事件の迅速な進行が妨げられ、特許法13条の意義が没却される可能性は否定できない。したがって、特許庁においては、特許庁ホームページにおいてその都度特許法13条に関する運用を通知するのではなく、方式審査便覧や審判便覧等において、特許法13条に関する明確な運用方針を明示することが好ましいであろう。運用方針を明示する上では、特許法13条が乱用されることがないように、特許法13条の意義を明示するとともに、審査官・審判官等の判断の指標となるような具体例を弁理士法75条違反や特許法6条・7条以外にもいくつか明示すべきではないか。

2 代理人を選任する必要がない場合

出願人又は請求人が法人又は個人である場合に、その代表者又は本人が代理人として手続をするケースが少なからずある(たとえば、特願2009—280987や取消2015—300800等)。このような場合は、法人の代表者又は本人を代理人とすることなく手続をすることができ、代理人を選任する必要はない。弁理士法との関係でいえば、法人の代表者が代理人となることは、弁理士ではない者が報酬を得て業として特許出願等を行ったとして弁理士法75条違反となる可能性もある。

確かに、電子出願をする際に必要とされる電子証明等の手続においては、法人として取得する場合よりも個人で取得した方が手間を省ける場合も想定されうる。

また、当該手続で不利益を被るのは、法人又は本人にしか過ぎず、弁理士法75条で保護すべき利益はないともいえる。

しかしながら、特許法13条の意義が手続の迅速性にあること、特許法の法目的から明らかであるように各規定を解釈する上では公益性に配慮する必要があること、民事訴訟法と異なり権利の帰趨により不利益を被る第三者がおり権利の帰趨を速やかに確定させる要請があること、本来は特許法に規定する手続をする上で不要な手続であること、等を考慮すれば、特許庁は、代理人を選任する必要がない場合も特許法13条2項に基づく改任命令をするべきではないか。

なお、実際に特許庁が上記運用をする際には、特許

法13条2項に基づく改任命令をすることでかえって事件の進行が妨げられることが考えられるため、特許法13条2項に基づく改任命令は、非弁行為の隠れ蓑となることが想定される場合、特許法13条2項に言及した拒絶理由通知書において代理人を選任することを促すことで手続の進行を円滑にする必要がある場合、等抑制的な運用をする必要があるだろう。

3 審査・審判の進行に著しい支障がある場合

特許庁における特許法13条のあるべき運用を考える上で、審査・審判の進行に著しい支障がある場合が考えられる。審査・審判の進行に著しい支障がある場合を特許庁が検討する上で、考慮すべき点としては、どのような場合に著しい支障があるか、当該手続をする者が以前扱った事件も考慮すべきか、弁理士や弁護士も含まれるのか、といった点を考慮すべきである。以下、これらを検討する。

① 審査・審判の進行に著しい支障がある場合

審査・審判の進行に著しい支障がある場合としては、実体面にかかる支障ではないとの見解⁽¹²⁾がある。理論上は、実体面にかかる支障も含むと考えることも可能であろうが、特許法13条の意義を踏まえれば、実体面にかかる支障は含まれないと解するのが妥当であろう。仮に、弁護士代理と同様の考え方に立つとしても、弁護士代理は、各弁護士間の能力の差異までを担保したのではなく、実体面に係る支障を含むことは妥当とはいえないであろう。

また、仮に、実体面にかかる支障で特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知することとなること、事件ごとに実体面にかかる支障の基準が異なることを防ぎ難く、結果として特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知する基準が不明確となり、かえって特許法13条の意義が没却されることとなる。

したがって、発明を理解する上で必要となる技術的知識の欠如、主張・立証の巧拙等実体面にかかる支障のみでは、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知することができないであろう。

なお、技術的知識の欠如や主張・立証の巧拙等により、審理の対象となる証拠がまったく提出されない場合や特許要件に関する主張がまったくない場合は、そのことにより、事件の迅速な進行が妨げられるとして、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知

(12) 前掲1 97頁

することも考えられるが、極めて限定的な運用とすべきであろう。

よって、実際に、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令が通知されうる場面としては、特許要件に関する主張がまったくない場合、審理の対象となる証拠がまったく提出されない場合、書面の形式的な誤りを繰り返す場合、等方式的な誤りを繰り返すことで迅速な審理が妨げられる場合が想定されるであろう。

また、上記Ⅶ 1で検討したように、未成年者等や弁理士法75条等他の規定で手続をすることが制限されている場合も審査・審判における著しい支障がある場合に該当すると解すべきであろう。

② 特許法13条に該当するか否かを考慮する上で当該手続をする者が以前扱った事件も考慮することができるのか

特許法13条に該当するか否かを検討する上では、当該事件における手続のみならず、当該手続をする者が以前扱った事件における手続も含むべきである。特許法13条の意義を踏まえれば、当該手続をする者が以前扱った事件における手続を踏まえた上で13条の該当性につき判断する方がより特許法13条を有意義なものとすることができるからである。確かに、当該事件のみとすることで、当該手続をする者が今後扱う事件までには、特許庁に対する手続をする上で十分な法的知識や運用に対する理解を図ることも考えられる。

しかしながら、当該手続をする者が以前扱った事件を考慮することで、当該手続をする者が以前扱った事件と比べれば特許に関する手続の習熟度の向上が本件では確認できる場合も想定でき、そのような場合であれば、今後も手続の迅速な進行が行われる見込みがあるとして特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知しないケースもあり得るのではないか。このようなケースは、Ⅲ 5の事例2のようなケースが想定されるであろう。

また、当該手続をする者が以前扱った事件を踏まえることで、本件においても全く手続に対する理解が進んでいないことが速やかに確認できるため、本件に対し特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を速やかに通知することができ、特許庁は、事件の迅速な

処理が可能となるであろう。このようなケースは、Ⅲ 5の事例1のようなケースが想定されるであろう。

したがって、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を特許庁が検討する上では、当該手続をする者が以前扱った事件における手続も考慮すべきであろう。

③ 弁護士・弁理士であっても特許法13条2項の改任命令の通知対象となるか

弁護士・弁理士であっても特許法13条2項の改任命令の対象となるかについては、弁護士・弁理士であっても、特許法13条2項の改任命令の対象となる説⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾と対象とならない説⁽¹⁵⁾とがある。

当該適用を考える上では、特許法13条の意義を考慮するとともに、民事訴訟法155条の趣旨が参考となるのではないか。民事訴訟法155条は、適正な審理を実現する上で、一方当事者が相手方の主張や陳述を理解し、それを前提として適切に弁論を行うことが必要である⁽¹⁶⁾ことを前提に、弁論能力を欠く者に対する措置を定めている。

また、弁論能力を欠く者に対し、弁護士の付き添いを命じることで、適正な処理を目指すものである。なお、民事訴訟法155条の対象としては、弁理士も含むと解されている⁽¹⁷⁾。

そうすると、特許法13条については、上記Ⅶ 3 ①で検討したように、実質的な能力の有無について考慮するものではないが、迅速な審理をする上では、特許法13条の意義を踏まえつつ、民事訴訟法155条の趣旨を参考にすれば、弁理士・弁護士であっても対象とすべきではないか。

上記のことを考慮すれば、特許法13条の改任命令においては、弁護士・弁理士であっても対象となり得るであろう。特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令においては、上記Ⅶ 3 ①で検討したように、実体面を問わないため、弁護士・弁理士が特許要件に関する主張がまったくない場合、審理の対象となる証拠がまったく提出されない場合、書面の形式的な誤りを繰り返す場合、等方式的な誤りを繰り返し、特許法13条2項の改任命令を通知される事例は考えにくい。

しかしながら、普段は特許に関する手続を行ってい

(13) 前掲1 98頁

(14) 前掲3 45頁

(15) 前掲4 183頁

(16) 前掲8 133頁

(17) 兼子 一 「条解 民事訴訟法 (第2版)」(新堂 幸司 上原 敏夫)弘文堂 2011年 935頁

る弁理士が商標に関する手続を行った場合、普段は裁判所に対する手続を行っている弁護士が特許庁手続を行う場合、技術的な理解不足や商品・役務等に関する理解不足により要件に基づいた主張がまったくできない場合、等は、たとえ、弁護士・弁理士であっても方式上の誤りを繰り返す可能性がないとはいえないであろう。

そうすると、たとえ、弁護士・弁理士であっても方式上の誤りを繰り返す場合は、事件の進行に著しい支障が生じることとなるので、特許庁に対する手続に対する理解を促す上でも特許法13条2項の改任命令の通知がされる運用が好ましいのではないかと。

④ 特許法13条を通知する場合の実効性の確保について

特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知する場合の実行性を確保する上で、どのように通知すべきかと通知された後の代理人の選任を円滑に進めるための方策を検討する必要がある。

まず、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知する上では、特許法13条の意義を十分考慮すべきであろう。つまり、特許法13条の意義が事件の迅速な進行にあることを踏まえれば、まずは拒絶理由通知書や審尋等において、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令が通知されうることを明記するとともに、無料相談や弁理士・弁護士への相談を薦めた上で、方式審査便覧や審判便覧等の理解を促すことが必要であろう。その上で、なお、方式上の誤りを繰り返す場合は、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令に加えて、特許法13条3項の選任命令をすることで、事件の円滑な進行が図られるであろう。

また、特許になる可能性がまったくない場合には、かえって、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令が通知されることで事件の進行に著しい支障が生じることが考えられる。そのような場合においては、特許法13条1項の選任命令や2項の改任命令を通知することなく、審理を進めることも一案であろう。もちろん、審査官・審判官において、特許性がないとの心証だったとしても、手続を十分理解した当事者に主張・立証させることで発明の本質を理解する場合もあるため、慎重な対応が必要となることはいうまでもない。

一方、上記Ⅶ①～③で検討した運用が明確となり、特許法13条3項に定める選任通知がされた場合の実効性が問題となる。つまり、特許庁が積極的に特許法

13条3項に規定する選任命令を通知したとしても、弁理士が代理受任をしなければ、特許法13条の規定は存在しないに等しいものとなるであろう。

ここで、平成26年に改正された弁理士法1条を考慮する必要がある。弁理士法1条では、「弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」と規定されており、弁理士は、知的財産権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済等の発展に資することが使命とされている。すると、弁理士は、特許法13条の意義が事件の迅速な進行にあること、弁理士法1条の規定、を踏まえれば、特許庁の運用に対して積極的に協力をするべきではないかと。

なお、日本弁理士会は、特許法13条3項の選任命令に対して、円滑な対応をする上で、国選弁護のような制度設計を参考とすべきではないかと。確かに、国選弁護の対象となる事件と比べて、特許庁に対する事件は公益性が低いといえるであろう。しかしながら、特許法の法目的が発明者の保護という私益のみならず、産業の発展という公益性を有するものであることを考慮すれば、特許法13条3項の通知に対して、日本弁理士会が国選弁護に似た制度設計を検討すべきであろう。弁理士は、弁理士の使命に謳われているように、公益的な性格を強く有しており、今まで以上に社会貢献することが求められているのではないかと。

また、実際に国選弁護に似た制度設計をする上では、特許(現実的には技術分野ごとに代理人を選任することが審理を促進させる上で好ましいであろう)、意匠、商標といった専門分野ごとに弁理士名簿を作成することやそもそも代理人を選任するだけの資力を持たない出願人であっても安心して弁理士が受任できるように代理人費用を国等が補助する制度とすることで、より迅速な審理に貢献することができるであろう。

Ⅷ おわりに

上記までの検討において、特許庁においてどのように特許法13条を運用すべきかを事例を踏まえながら検討した。現在の特許庁に対する手続においては、時代のニーズにあわせて頻繁に改正される特許法等の法

律のみならず、頻繁に改正される審査基準・方式審査便覧・審判便覧等もあり、その手続に必要とされる専門的知識はかつてないほど膨大となっている。このような、状況においては、特許法13条の意義は立法当時より重要性が増しているのではないか。本件論文においては、事例の収集や検討において不十分な点もあったが今後更なる事例の収集と検討を踏まえ更に研究を深めていきたい。また、当該論文をきっかけに実務家や研究者による特許法13条の更なる活用に向けた研究がされ、有益な提言がされることで、より円滑な特許行政が行われれば幸いである。

なお、今日においては特許庁に対する手続が複雑化していることを踏まえれば、弁護士代理と同様の規定を特許法に設けることを検討すべき時期にあると思われるので、上記の点に関しても今後更なる研究が進むことを期待したい。

以上