

2012年2月6日

内閣官房知的財産戦略推進事務局 御中

にほんべんりしかい  
日本弁理士会  
会長 奥山 尚一

### 「知的財産推進計画2012」策定へ向けた意見

日本弁理士会は、「知的財産推進計画2012」の策定に向けて、国際標準化のステージアップ戦略（戦略1）、知財イノベーション競争戦略（戦略2）等の観点から、下記のとおり意見を提出致します。

#### «**要旨**»

#### 【戦略1について】

- (1) 弁理士の国際的活動の前提事項であるところの「知的財産の係争事件に関連する弁理士と依頼者との間で交わされた文書の開示免除」について、明文化することを望む。
- (2) インターネット取引に関し、取引の主催者その他のISP（インターネット・サービスプロバイダ）に対する出品者その他の発信者情報開示請求の代理（知的財産権に関する）を弁理士が行えるように、弁理士法に、プロバイダ責任制限法第4条の発信者情報開示請求の代理を追加する。

#### 【戦略2について】

- (1) 中小企業のグローバル展開支援においては、単なる海外調査に止まらず、知的財産権の専門家たる弁理士の調査結果の分析及び知的財産を活用した競争戦略の立案までを支援する体制作りをお願いしたい。
- (2) インターネット上から海外進出先のタイムリーな知財情報を容易に取得できるよう、各国における知財調査環境の整備を支援していただきたい。
- (3) 中小企業における総合的なグローバル展開を支援するべく、経営・事業の観点と一体となった知財面での支援が行えるような施策を望む。

(4) 中国語・韓国語を中心とした外国語特許文献の日本語検索、分析等を可能にする検索環境をより早く実現していただきたい。

(5) 海外シフト先で創作された知的財産を如何にして日本に取り込み、日本の発展につなげるかの方策を検討していただきたい。

#### 【その他について】

(1) 証明商標（地理的表示を含む）の商標法での採用の適否についての検討を進めていただきたい。

«全文»

#### 【戦略1について】

(1) 知的財産の係争事件に関連し、弁理士と依頼者との間で交わされた文書を開示免除対象とすることを明文化する法律改正を望む。

(理由)

米国では知的財産の訴訟において証拠開示手続（Discovery）が定められている。この証拠開示手続においては、相手方に対する関連情報の提供について例外的免除を認める秘匿特権が認められている。判例法（Common Law）を基礎とする米国では、秘匿特権の一つとして、弁護士—依頼者秘匿特権（Attorney-Client Privilege）が認められている。ここで日本の弁理士と依頼者との間で交わされた文書が、この弁護士—依頼者秘匿特権に基づいて例外的免除を受けられるかどうかは、個々の裁判所の判断に委ねられている。過去の裁判例を参照すると、弁理士と依頼者間の文書について秘匿特権が認められるかどうかは、日本の法律の規定に依拠するとするものが多い。

日本で証拠提出拒否が認められる場合を規定した民事訴訟法第220第4号ハ及びニでは、訴訟が始まる前に弁理士と依頼者との間で取り交わされた見解やアドバイスなどの文書が証拠提出を拒否できる文書に当たるかどうかは明確とはいえない。さらに、民事訴訟法196条には職務上知りえた秘密について弁理士は証言を拒否することができる旨が既定され、この条項に基づいて米国の近時の裁判例では日本国弁理士の作成した書面について秘匿特権を認める判決がなされている。しかしながら、民事訴訟法上の証言拒否権と米国等の判例法にもとづくディスカバリー制度化の守秘特権とはそもそも本質的に異なるも

のであり、米国での現在の判例動向が恒久的に変化しないとの保証はない。このような状況では、米国を含めグローバルに事業展開する日本企業が、外国で訴訟に巻き込まれたときに、不利な証拠開示を強要される可能性がある。そのような状況に鑑みると、弁理士も依頼者にうかつに見解を提示することができず、依頼者も安心して相談することができない。なお、米国以外にも、判例法を基本とする他の国では、同様の問題が生じる可能性がある。

したがって、弁理士法、その他の法律において、日本の弁理士と依頼者との間で交わされた文書が開示免除となることが明確となる法律改正を望むものである。このことは、企業、特に中小企業が国際的に進出していくにあたり、弁理士が知的財産権に関し、国際面でサポートすることの大前提事項である。

(2) インターネット取引に関し、取引の主催者その他のISP（インターネット・サービスプロバイダ）に対する出品者その他の発信者情報開示請求の代理（知的財産権に関する）を弁理士が行えるように、弁理士法に、プロバイダ責任制限法第4条の発信者情報開示請求の代理を追加する。

#### （理由）

①特許権、商標権等の侵害行為はウェブ上でも多発しており、知的財産に関する弁理士に対する相談も増え、迅速適切に対応する必要性が増している。

②インターネット・オークションその他のインターネット上商取引にアップロードされた海賊版・模倣品の出品については、知的財産の保護の観点から世界的にその対策強化が求められている。このアップロードに関する出品者やISPに対して、情報の削除請求のみでは、悪質な者は繰り返し海賊版等をアップロードし、「いたちごっこ」となり、権利者の十分な保護が図れない。そこで、ISPに対し、発信者情報を請求して権利者の適切な保護を図る必要がある。知的財産に関する弁理士が発信者情報を開示する請求に関する業務の代理ができないと、侵害者に対する権利行使を迅速に行うことができず、権利者保護が図れない。また、このような救済を弁理士は実際に期待されている。

また、現在は、真偽の識別が困難な疑義物品、特許権や意匠権等の知的財産に係る非明白な模造品の案件等、知的財産の専門家による処理が必要な相当な多数の案件が残存している状況である。日本の知財戦略推進を担う専門家である弁理士が模造品対策に関与するためにも、この業務は不可欠なものである。

## 【戦略2について】

(1) 中小企業のグローバル展開支援においては、単なる海外調査に止まらず、知的財産権の専門家たる弁理士の調査結果の分析及び知的財産を活用した競争戦略の立案までを支援する体制作りをお願いしたい。

(理由)

企業、とりわけ中小企業は、経営資源に余裕がないことが多く、海外展開を図るにあたってのリスクを抑えることが一層必要になる。知財面におけるリスクの抑制のためには、進出国における知的財産権情報を調査し把握するだけではなく、知的財産権情報を分析し、知的財産を活用した競争戦略を予め立案しておくことが、不測の知財訴訟に巻き込まれないためにも重要である。一方、知的財産権情報の中から経営判断に必要な情報を引き出し、知的財産を活用した競争戦略を立案するためには、知的財産権の権利範囲や解釈などの専門的な知識に基づく分析が不可欠である。しかし、中小企業にあっては、知的財産権に関する知識が十分でない場合が多く、知的財産情報を入手しただけでは、知的財産の分析や知的財産を絡めた競争戦略の立案を十分に行うことができないと考える。

したがって、中小企業のグローバル展開としての海外事業化支援においては、単なる海外調査に止まらず、知的財産権の専門家たる弁理士の調査結果の分析及び知的財産を活用した競争戦略の立案までを支援する必要があると考える。なお、この場合にも上記「戦略1の（1）」で提案した「弁理士と依頼者との間で交わされた文書を開示免除対象とすること」についての明文化が大前提となる。

(2) インターネット上から海外進出先のタイムリーな知財情報を容易に取得できるよう、各国における知財調査環境の整備を支援していただきたい。

(理由)

急激な円高、国内市場の低迷・縮小等に伴い、中小企業等にとって海外進出が戦略上の重要なポイントの一つとなっている。海外進出におけるリスクを減らすためには、知財の活用は欠かせず、そのためには、進出先の知財に関する情報を予め調査することが必須である。しかし、市場として成長が見込まれるアジア市場の国々においては、我が国の特許電子図書館のような調査環境が十分に整備されているわけではなく、タイムリーな知財情報を入手しにくい状況にある。また、中小企業等においては、資金面もさることながら、経営資源の1つである人的資源が不足している。そのため、限られた人員、資金しかない

中小企業等であっても、インターネット上から進出先のタイムリーな知財情報を容易に取得できるように、各国における知財調査環境の整備を支援することが望まれる。

なお、知的財産推進計画2011にあるように、グローバル知財システムの構築をリードすることは、中小企業等にとって重要な施策であると考える。特に、資金や人員に乏しい中小企業等にとって出願または権利化された知財に対する審査結果や権利解釈の予測性の高い方が、コスト上も戦略を立てる上でも好ましいので、各国の審査・保護の体制等が我が国と整合するように、グローバル知財システムの構築を積極的にリードすることは重要である。

(3) 中小企業における総合的なグローバル展開を支援するべく、経営・事業の観点と一体となった知財面での支援が行えるような施策を望む。

(理由)

中小企業における総合的なグローバル展開を支援していくためには、支援側も、経営・事業の観点と一体となった知財面での支援が必須であり、換言すれば、知財視点を導入した経営・事業に対する支援が必要であると考える。より具体的な施策イメージとしては、前記支援能力を有する弁理士を中小企業が十分に活用することが出来るように国がサポートする施策を望む。

(4) 中国語・韓国語を中心とした外国語特許文献の日本語検索、分析等を可能にする検索環境をより早く実現していただきたい。

(理由)

中国特許庁(SIPO)には中英翻訳の機能がまだ付いていないが、中国語しかしない先行技術が実際に出てきている。そのため、知的財産推進計画2011の「戦略2」にある『世界中の技術を調査可能とし、成果を出願人に提供できるよう、中国語・韓国語を中心とした外国語特許文献を日本語で検索可能な環境の整備を進める』を早く実現していただきたい。また、今後は特に中国が知財の分野で存在感を増し、中国発の最先端技術に関する特許出願や、独自の商標出願も益々増加するであろうことから、外国語特許文献の検索のみならず、中国における主要出願人の出願内容の分析や特定分野の技術マップの作成等、日本のユーザが効率的に自身の知財を保護する戦略を立てるのに有用な情報が提供されるような一層有益な検索環境のより早い整備が望まれる。

(5) 海外シフト先で創作された知的財産を如何にして日本に取り込み、日本の発展につなげるかの方策を検討していただきたい。

(理由)

昨今、日本の経済の低迷及び世界経済の影響による円高により、日本の企業も海外（発展途上国）での生産へとシフトしており、最近では生産に加えて研究拠点までもが海外へと移っている。欧米企業に追随する動きである。二、三十年前は、製造その他の分野での日本の技術力の進歩に支えられ、日本の技術は世界のトップレベルとなり、知財の分野でも日本が世界をリードする国の一となっていた。10年前から最近までは、過去の知財の蓄積に支えられ、引き続き技術及び知財分野でも高いレベルを保持していた。

しかし、上記のように、生産拠点の海外へのシフトにともない、製造に関するノウハウ等の蓄積が海外でなされるようになり、日本における知財の資産の蓄積が低迷していると思われる。今後は、研究拠点の海外へのシフトが加速することによって、より高度な知的財産の創作や蓄積が海外で行われることになる。グローバル企業においては、この現象が顕著に現れてくると考えられるが、大学や準公的機関においても例えば医薬の分野では海外での開発の方が早いので海外で（多くの場合は海外企業と組んで）開発する傾向にある。このように日本企業であっても或いは当初は日本の資金で創作されたものであっても、海外での知財の創成と蓄積という現象が生じている。このような知的財産を如何にして日本に取り込み、日本の発展につなげるかは喫緊の検討テーマではないかと考える。戦略を間違えると、将来、例えば二、三十年後に、日本の技術及び知財の低迷が懸念される。したがって、例えば日本へ出願が回帰するような施策の構築を望む。

#### 【その他について】

(1) 証明商標（地理的表示を含む）の商標法での採用の適否についての検討を進めたいただきたい。

(理由)

1) 現行制度

地理的表示とは、ある商品について、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又は

領域内の地域若しくは地方を原産地とすることを特定する表示（TRIPS協定22条1項）をいう。

現在、わが国において地理的表示は、以下により保護されている。

§ 不正競争防止法（原産地の誤認を招く表示等について2条1項13号—TRIPS22条に対応）、

§ 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づく表示（酒団法）

（ワイン、蒸留酒、清酒の地理的表示の保護—TRIPS23条に対応）、

§ 商標法

商標法4条1項17号（TRIPS23条2、24条9に対応）

地域団体商標

## 2) 地理的表示の制度的保護の必要性

世界各国において地理的表示は証明商標制度その他の制度によって保護されており、海外における日本の地理的表示の早急な保護の必要性を考慮すると相互主義に鑑みわが国においても制度的保護が望ましいと思われる。

しかし、現行では、わが国における積極的な保護は、酒団法による限られた商品を対象とするものである。

地域団体商標による保護も可能であるが、地域団体商標は、地名と商品・役務との組合せに限定されており、地名のみ、図形との組合せからなる商標は、登録を受けることはできず、また、日本国内における周知性が要求されることなど、国際的な地理的表示の保護の要求に応じ切れていない。

また、商標法以外の法律での保護がなされると、その保護対象となつた地理的表示を拒絶理由に加えるなどの商標法改正が必要となり、法整備が複雑になるという懸念もある。

したがって、国際的観点からみて、わが国においても、地理的表示を証明商標制度の導入などにより積極的に保護することが望まれていると考えられるので、そのメリット・デメリットを含めより具体的な検討を進めていただきたい。

以上