

企業が利益相反（コンフリクト） について考えるべきこと

青 木 潤*

抄 録 企業の知的財産活動が近年複雑化する中で、外部専門家の知見を取り入れるため知的財産に関する事件を弁護士や弁理士に委任することが増えているが、その際の利益相反の判断も同様に複雑化している。

そこで本稿では、まず日頃あまり馴染みがなく、代理人に任せきりになりがちな利益相反の規定とはどのようなもので、その規定にはどのような課題があるのかを弁護士の利益相反、弁理士の利益相反に分けて確認する。そして、企業が知財戦略を実現するためには、利益相反についてこれらの規定のみに頼るべきではないことを明確にし、加えて、自己の知財活動に支障や懸念を生じさせないために企業として検討すべき事項を実務視点でまとめる。

最後に、企業が自らの意向を代理人に理解してもらい、外部のパートナーと友好的にお付き合いするためにはどうすればいいかに言及する。

目 次

1. はじめに
2. 弁護士の利益相反
 2. 1 弁護士の利益相反ルール
 2. 2 弁護士の懲戒事例
 2. 3 新たな課題
3. 弁理士の利益相反
 3. 1 弁理士法の規定
 3. 2 弁理士倫理
 3. 3 懲戒事例
4. 課題分析と知財固有の問題への対応
 4. 1 課題類型について
 4. 2 知的財産固有の視点
5. 利益相反実務対応のポイント
6. 代理人の視点を考慮したまとめ
7. おわりに

1. はじめに

日本の産業界は、成長過程の企業もあるが、厳しい経営状況に苦しむ企業もある。これらの企業が一層の飛躍を求めるためにも、生き残り

をかけるためにも、事業構造をダイナミックに転換していくことが想定される。そして、このような大きな変化に対応するため、企業は知財戦略を立案し知的財産を有効に活用すること、すなわち、単純な出願やライセンスにとどまらず、知的財産に関する高度な専門性を用い、事業課題を解決していくことが求められる。このような現状から、企業が法律事務所や特許事務所の専門家に相談する事案も多様化することが想定され、利益相反（コンフリクト、ともいう）についても、考えるべきことは複雑化するはずである。

しかし、従来、企業にとって利益相反は、訴訟や出願を依頼すれば、弁護士や弁理士が考えるもので、きっとそうした専門家が、責任をもって判断してくれるはずという思いのもと、あまり主体的な判断をしてこなかったのではない

* パナソニックIPマネジメント株式会社 弁理士
Jun AOKI

だろうか。

こうした認識のもと、本稿では、まず利益相反に関するルールを確認しながら、そこで浮き彫りになる課題を3つに類型化することからスタートし、企業として利益相反問題をより積極的に考えるべき点を具体的に検討していく。

2. 弁護士の利益相反

2.1 弁護士の利益相反ルール

弁護士の利益相反は民法108条や同法643条から656条を根拠にした「弁護士法」に規定されている。また、2004年の日弁連で、弁護士倫理に代えて、その内容をより具体的にした内規である「弁護士職務基本規定」が定められた。これらが利益相反の判断基準なので、その条文を確認しながら課題を抽出する。

(1) 弁護士法に規定の利益相反

(職務を行ない得ない事件)

第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、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

四 公務員として職務上取り扱った事件

五 仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件

六 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に

従事していた期間内に、その法人が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であつて、自らこれに関与したもの

七 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が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認められるものであつて、自らこれに関与したもの

八 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件

九 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件（当該弁護士が自ら関与しているものに限る。）の相手方からの依頼による他の事件

本稿で焦点をあてるべきは、まず2号で、「その協議の程度及び方法が信頼関係に基づく認められるもの」と規定されている。ここでいう「信頼関係」であるが、一般的には、インターネットでの弁護士への匿名の相談は含まれず、利益相反の対象にならないと考えられている。一方、企業の顧問は、信頼関係に基づくものと解釈されている。

ただし、この規程は抽象的である（課題類型1とし、特徴は後述する。以下同様に課題類型を示す）。

次に、3号で、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」を規定しているが、同条の「ただし書き」では、「依頼者が同意した場合は、この限りでない。」としている。

すなわち、同じ事件でなければ依頼者の同意があれば代理できる。このような同意は9号も同じである（課題類型2）。

(2) 弁護士職務基本規定の利益相反

弁護士職務基本規定「第二節 職務を行って得ない事件の規律」では、27条と28条に具体的規定をもうけている。この27条は、弁護士法の25条の5号までと同じなので弁護士職務基本規程の28条を簡単に説明する。

(同前)

第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。

ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。

- 一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
- 二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
- 三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
- 四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

この条項には1号から4号まで規定されているが、結局いずれも依頼者等の同意があれば受任できるのが特徴である(課題類型2)。このように現実の判断が難しいものを中心に、依頼者の意向を重視している。

なお、2号について、「継続的な法律事務の提供を約している者」とは、主として顧問契約を締結している場合を指すがこれには限られず、嘱託として継続的に法律事務の提供をしている場合や企業不祥事の調査委員会の委員として法律事務を提供する場合も含むと日弁連では

解説している。

(3) 事務所としての利益相反

(職務を行って得ない事件)

第五十七条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行って得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。

企業では複数の弁護士が所属する法律事務所に依頼をすることが多い。これに関しては、弁護士職務規定57条が関係し、この条項を根拠に事務所としての利益相反も考慮される。

しかし、「ただし書き」があり、27条の場合、28条の場合、いずれにおいても、「職務の公正」を保てる場合は、例えば同じ事務所でも違う者が担当する場合であれば、利益相反を免れる場合がある。この「職務の公正を保つ場合」に、具体的にどのような場合が該当し、どのような場合は該当しないのかが不明確である(課題類型1)。

なお、弁護士職務規定63条以降で、弁護士法人に関する規定がもうけられている。

(4) 依頼者への説明義務など

(不利益事項の説明)

第三十二条 弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければならない。

弁護士職務基本規程32条では、弁護士が依頼者に事前に適切な説明をするように求めている

が、説明の方法や具体的内容について規定しているわけではないので、この規定だけで十分ではない（課題類型1）。

（受任後の利害対立）

第四十二条 弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、依頼者相互間に現実的に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

複数の依頼者があった場合、事後的に利害関係の対立が生じる場合もある。

M&Aに代表されるように、企業間の関係は、必ずしも将来を見越せるものでないため、事後的な利害関係を考慮した弁護士職務基本規定42条は重要だが、「適切な措置」だけでは、具体的に何をすればよいかは明確でなく、現実的には不十分である（課題類型1）。一方、事後的に発生する利益相反を、あらかじめ解決する規定をもうけることは難しい（課題類型3）。

（同前—受任後）

第五十八条 所属弁護士は、事件を受任した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

先に説明した弁護士職務基本規程57条で1つの事務所に複数弁護士が在籍している場合の利益相反が規定されているが、58条ではそれらが受任後に明らかになった場合適切な措置を講じることを求めている（課題類型1）。

2. 2 弁護士の懲戒事例

日弁連は、「懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程」、「懲戒処分のお知らせ及び公表等に関する規程」、「懲戒処分歴の開示に関する規程」など実際の懲戒に関して様々な規定を有しており、さらに、月刊誌である「自由と正義」という業界紙に懲戒された弁護士を掲載している。

懲戒をデータとしてみれば、年間1,500件ほどの懲戒請求がされ、そのうち5%が懲戒処分となっている。筆者が調べた範囲では、これまで1,600件ほどの弁護士の懲戒事例が確認できた。この中で「利益相反」のキーワードで検索したところ、45件が見つかった。

この事例の詳細は割愛するが、相続事件などが多く、いずれも知的財産が関係するものではない。しかし、この相続で利益相反になるケースが多い理由は、利害が対立する場合と共通する場合があるため、後に説明するが、知財関係でも、技術標準化などで注意しないといけないことが把握できる。

2. 3 新たな課題

ここまでの検討では明確にならないいくつかの新しい課題がある。

（1）多国籍事務所

近年海外に拠点を有する日本の法律事務所が増加している。また、外国の法律事務所も日本に拠点を設けるケースが増えている。そこで問題が生じることがある。

例えば、ある事務所のA国のブランチが企業Xを代理し、同じ事務所のB国のブランチが競合する企業Yを代理することが、利益相反になるかどうかという課題である。

この問題は、当該事務所の経営形態（単に提携事務所なのか、同一の経営なのか）だけでなく、どの国の弁護士がそのブランチに所属し、

外国法事務弁護士かどうかも踏まえ、どの国の規則に従い、利益相反を判断するかという問題もあるし、複数国にまたがる案件を1つの事件と考えるかなど、多数の視点が必要である。

なお、米国であれば、米国弁護士の加入するABA (American Bar Association) が模範規則を定めているが、模範にすぎず、州ごとに独自に倫理規定を定めていたりするので、これに基づく実務運用も容易でない(課題類型3)。

(2) 複数組織への所属

日本司法支援センター(いわゆる法テラス)に所属し、一方で別の法律事務所に勤務する弁護士は、どのように利益相反が判断されるのかという問題が取りあげられることがあった。このように、複数の機関や組織に所属する弁護士の利益相反を考えることも重要である。

知的財産問題に関していえば、知的財産仲裁センターの委員をする弁護士の利益相反も複雑である。委員は通常どこかの事務所に所属し、また委員同士は日常的に連携していないことを前提に、様々なケースを想定して考えるしかなく、これをルールで解決することは難しいだろう(課題類型3)。

(3) 企業内弁護士

企業内弁護士が直面するであろう利益相反としては、「企業内弁護士が内部通報窓口を担当する場面」のほかにも、例えば企業内弁護士が労働組合に加入できるか、労組の組合員からの相談を企業内弁護士が受けてしまって良いか、従業員が刑事事件を起こした際に弁護人を引き受けてよいか、など様々な問題がある。また、外部の顧問弁護士と従業員となった企業内弁護士で何らかの相違があるのかという点も問題と言われている。

平成26年にはこの問題につき「企業内弁護士雇用の手引き」を東京弁護士会が出している。

通常企業内弁護士は企業規則で兼業が禁止されているので利益相反の問題が生じる可能性は低いですが、事務所から一定期間派遣される勤務形態の弁護士も増える可能性があり、企業内弁護士の業務範囲がどのようになるのかによって問題が発生する可能性もある。

例えば、親会社と子会社に跨る知財問題に、親会社に所属する企業内弁護士がどのように携わるかは、雇用形態にもよるが、一般の従業員と異なり親会社、子会社の両方の立場を考慮して仕事をする事で利益相反の問題が生じることもあるだろう(課題類型3)。

3. 弁理士の利益相反

3.1 弁理士法の規定

弁理士法が平成12年に改正され、第31条及び第48条に業務を行い得ない事件が規定された。これらの規定に違反すると法令違反となり、第32条により懲戒の理由となる。さらに弁理士法は平成26年に一部改正されている。

(業務を行い得ない事件)

第三十一条 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、第三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
- 四 公務員として職務上取り扱った事件
- 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件

六 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が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であって、自らこれに関与したもの

七 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が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と認められるものであって、自らこれに関与したもの

弁理士法31条は、弁護士法を参考にしており、1号から5号までは、弁護士法25条と同じである。

まず、1号や2号のように、相手方を想定した規定は、特許出願が相手方のいないものであるもので、事件であるか否かの問題とは別に、利益相反の問題は生じないのが原則である。

しかし、例えば、甲から特許出願及び中間手続の相談を受けて助言した弁理士が、その後当該特許の設定登録後に、乙から当該特許について無効審判請求や異議申立等の代理を受任して業務を行うことは、依頼者の信頼を損なうため、本号に該当する可能性があると考えられているが、厳密に違反になるかは明確でない(課題類型1)。

また、「協議を受けて賛助」、「依頼を承諾」、「協議を受けた」などが規定されているので、相談や鑑定なども、利益相反の対象と考えられているが、実務においてはその判断が難しい場合もある(課題類型1)。

特に2号の「協議の程度」とは、協議の内容・深さに着目するものであり、協議の「方法」とは、例えば、回数・時間・場所・資料の有無等の協議の態様に着目するものである。「程度」と「方法」を全体として見て、その協議が強い信頼関係に基づくものであれば、この規定の対象となるが、悪意のある相手方が弁理士の業務の制限のために協議を持ちかけるような場合も

ありえるので、そのような程度のもは、本号に該当する事件から排除されなければならない。これが原則であるが、この規程を現実の問題として解釈しようとするときと不明確な場合がある(課題類型1)。

3号は受任した事件と他の事件であっても利益相反になる一方、依頼者の同意で、業務可能となる規定であることが重要である。そのため企業として様々なケースを想定しなくてはならない(課題類型2)。

なお、「受任している事件」なので、受任していた事件は含まないが、「事件が完結した」というのが、どういう場合なのか、具体的判断が困難な場合もある。例えば、出願事案において、権利の設定登録までなのか、年金納付をふくめ、権利の満了までなのかといったことである(課題類型1)。

6号、7号は、平成26年法で改正された規定で、自ら関与した場合に限定されている。よって、例えば無効審判を同じ特許業務法人で受任していても、自己が担当しなければ、その特許業務法人から独立した弁理士は、相手側の代理人になってもいいことになる。

しかし、自ら関与とは単純に手続きを行ったかどうかで判断すべきでなく、相談を受けた場合を含め、様々なケースを想定する必要があるため、この規定で簡単に結論を出せない(課題類型1)。単純にすべての案件に事務所の弁理士全員が押印するケースもあるし、同じ事務所である以上様々な情報交換が行われる可能性もあり、「自ら関与」とはどのような場合をいうのか、企業が検討しておくことが必要である。

なお、弁理士法48条も同法31条と同趣旨である。

3. 2 弁理士倫理

弁理士倫理(会令第36号)第3条には、「会員は、法令等に定めるほか独立の立場について

疑問をもたれるような利害関係を有する場合には、当該利害関係を有する企業等から事件の依頼を受任してはならない。ただし、当事者の合意がある場合はこの限りではない」との規定が設けられている。

ここでも、「独立の立場について疑問をもたれる」に、どういう場合に該当するか、例を尽くせるものではない（課題類型1）が、この場合も当事者の合意が尊重される（課題類型2）ので、企業の意味が重要である。

3.3 懲戒事例

弁理士の懲戒事例は、弁理士会や経済産業省のホームページに掲載されているが、それほど多くはない。一方、懲戒事例ではないが、審判官が退職後に、審決取消訴訟を提起した場合に、利益相反（業務を行うことを禁じられている）を根拠に提訴無効という判断をしたケースがある（最高裁：昭和43年（行ツ78号））。

4. 課題分析と知財固有の問題への対応

4.1 課題類型について

ここまで条文のポイントを説明し、弁護士や弁理士の利益相反のルールを外観した。そして必ずしも明確な分類ではないが、企業が主体的に考えるべき視点を整理するため、3つの類型があることを示したので、ここでその類型を確認する。企業にとってこの3つの類型を念頭におくことが、利益相反をどう考えるかのヒントになるはずである。

(1) 課題類型1

課題類型1は、規定はあるのだが、それだけでは、現実に判断が困難な場合である。

具体的には、公正、信頼など一般的、抽象的表現で規定されていることに起因する。

これは規定に問題があるのではなく、現実の利益相反に様々なケースがあることを意味するが、抽象的な表現では誤解が生じるのも事実であるため、企業としては、課題類型1に関連する部分は、極力具体的な状況を想定して、自己の意思を明確化することが必要になる。

(2) 課題類型2

課題類型2は、当事者の意思が尊重される場合である。具体的には、「同意を得た場合」は利益相反にならないことが規定されている。

依頼する者の意思が尊重されるのだから、企業から見れば合理的である。

その一方、依頼する側が自己責任において、明確な意思をもたないといけないことを意味する。また、それを伝える責任も企業側にあると考えられ、何も言わずに依頼をすることで同意をしたとみなされる可能性もあるので、企業は自己の意思を明確に伝えることを十分意識しておくべきである。

(3) 課題類型3

課題類型3は、規定での解決がそもそも困難であり、規定されていない場合などである。

特に規定にない場合、一般的には利益相反にはならないと代理人に判断される可能性が高いので、企業としては注意が必要であろう。

国を隔てた課題、近年生じた新たな課題、受任時にはなかった課題が事後に発生した場合などを含め、企業としては、利益相反と認められないことで、困らないように対応することが必要である。

4. 2 知的財産固有の視点

このような3つの類型に基づく視点が必要として、さらに、具体的に考えるための視点も必要である。特に、弁護士の利益相反規定と、弁理士の利益相反規定の比較からもわかるが、知的財産の問題は、一般の法律問題と異なる固有の事情がある。上記の課題類型を具体的に検討するうえでも、知的財産の特有の問題を考慮しておくことが重要である。具体的なポイントは以下である。

- ・ 知的財産の業務は、査定系の業務が多く、一見すると相手のある事件とは無縁であるが、その一方、知的財産権というのは、他社との関係を前提にするものであり、出願段階では当事者対立構造をとっていないが、無効審判、侵害訴訟と、後にその権利が当事者対立構造の事案に発展することがある。(注：事件には出願も含まれるといわれている。)
- ・ 1つの企業から多くの出願案件があるなど、継続的、多数の依頼があることが多い。これらは1つのポートフォリオとして価値を形成することもある。また、分割出願や外国出願等いわゆるファミリーと言われる出願など、国内外にある関連権利が存在するという事情がある。
- ・ 技術が重要な知的財産の案件で、特に特殊な技術分野は対応できる弁護士や弁理士が少ないこともある。
- ・ 特許権は権利期間が長いだけでなく、例えば特許出願は審査請求がされないと審査されないなど実際に進行していないケースがあるため利益相反の判断がより困難である。
- ・ 無効主張のように、実質同じ主張が、裁判所で民事事件として争われると同時に、特許庁で行政事件となるケースがある。
- ・ 権利の移転や権利の無効による消滅を常に想定せねばならない。

5. 利益相反実務対応のポイント

ここでは、これまで説明した視点を用いながら具体的にどのような点を検討するのかを、特に規定上利益相反でないものも、利益相反という文言を使って網羅的に説明する。

なお、以下のそれぞれを、どこまで念頭に置くかは、各企業の知財戦略と密接だろう。

(1) 依頼業務の種別

知的財産に関する業務も様々である。その種別をどう考えるかという問題がある。その際、自己がだれに委任をするかという問題と、自己が委任する代理人に何を受任しないように要請するかという2つの側面がある。

まず、前者は、例えば、特許事務所に調査を依頼するとき、競合相手の特許出願業務を受任している代理人に、自己の出願のための先行技術調査を委任するか、競合企業の特許の無効審判をするための特許調査を、当該企業の出願をしたことのある代理人に委任するかといった問題である。

次に、後者は、自己が出願をする特許事務所にどのような事案を受任するのを制限するかという問題で、例えばその事務所に依頼した権利に関する先行例調査だけを否定するのか、自己と競合する企業の依頼する先行例や技術調査を一律に否定するのかというポイントがある。こちらが代理人を拘束する点でより重要であろう。

ここでは、出願や調査の例を示したが、一般に法律事務所や特許事務所に依頼するものとして、調査、出願、審判、訴訟、顧問、鑑定、企業買収、特許売買などがあるので、このバリエーションを考える必要がある。より具体的には、権利行使をする場合であっても、出願の代理をした弁理士との連携を視野に入れる必要があるし、出願が知財活動の中心なので、出願との関

係で、その他の業務をどのように考えるかが基本である。

特に、産業界では、事業再編が進み、企業の倒産、事業譲渡に関連した事案も今後さらに増加することが想定される。また事業の選択と集中のため特許の売買も増加してもおかしくない。これらの場合は、特許専門以外の弁護士に依頼することもあり、単純な知財を超えた利益相反意識も必要であるし、こうした場合は、非常に大きな問題になる可能性もあるので、様々な依頼業務を想定し代理人をどうするかという問題も、極力早い時期に想定しておくのがよい。

(2) 法 域

(1) での検討に加え、法域も検討せねばならない。すなわち、知的財産権にも様々なものがあり、特許案件と商標案件をどう考えるかも問題となる。異なる商品についての特許と商標の問題である場合もあれば、同じ商品について特許と商標の両方が係争になる可能性がある。

例えば、フランク三浦事件は、商標の行政事件であるが、今後、著作権に基づく民事事件にならないとも限らない。

このような場合にどこまでを利益相反と企業が考えるのか、外部パートナーと意思疎通をすることは極めて重要である。

もちろん、このようにいくつかの法域に跨る事案の場合、ある事務所では同じ者が担当するが、別の事務所では、他の担当者が受任するケースもある。よって、単純に回答を出すことはできない。個別に事務所に応じて検討せねばならないのである。

(3) 技術、事業範囲

業務の種別や、法域だけでなく、技術分野をベースにした利益相反の視点がある。特許出願など従来から考慮されていることが多いのが、技術範囲や事業範囲である。

しかし、自己がどこまでの技術分野、事業範囲を、利益相反と考え、委任する場合にそうした問題を回避するのか、また、いかなる範囲で他社の出願を受任してもらっては困ると考えるかが、阿吽の呼吸では心許ない。

このように、技術や製品そして事業分野で切り分けるのは、実は非常に難しい。特に電機業界など典型例である。

例えば、デジタルカメラとドライブレコーダーは、一部共通の技術を使うが、製品としては全く異なる。多くの場合カメラメーカーとドライブレコーダーメーカーに利益相反の意識はないが、それでいいか見直すとよい。一方、スマートフォンにカメラがついていることで、デジタルカメラは販売が縮小しているため、これらは競合の要素がある。従って、デジタルカメラの出願のある事務所に依頼するときに、その事務所にスマートフォンメーカーの出願を受けないでほしいと考えるのかも検討課題である。

(4) 商品のサプライチェーン

商品の流通で知的財産が問題になるのは、お客様との共同研究や、第三者特許補償の問題である。これらは、一般には協力して対処すべき問題であるが、時に利害が対立する。

例えば、自己の納入した製品を含む製品について、お客様が第三者から特許権侵害訴訟の提起をされた場合、訴訟に補助参加することもあるだろうし、相手特許の無効調査を協力して行うこともある。

しかし、この訴訟の中で、非侵害の立証責任や損害賠償額の費用負担を決めるとなると、両社の利害が対立する。

こうした場合を考慮すると、一見協力関係にある状況だからといって、利益相反問題を考えなくてよいのではなく、別々の代理人に委任することを含め慎重に判断すべきケースもある。

(5) 外国出願を含めたグローバル視点

ここまで特許出願について、どの国の出願であるかという視点を含めずに検討してきた。

しかし、現実には外国出願をするケースも多く、この点も視野に入れておくべきである。特に、外国出願を国内代理人を通じて依頼する場合、どちらが利益相反について責任をもつのか十分検討しておかねばならない。

次に、外国の利益相反の法律や実情をよく知らない場合、自己と同じ代理人に思わぬ競合企業が委任することも考えられる。

例えばインドでは特定の事務所と密接な関係にありながら、独立している建前のシニアアドボケイトという特殊な弁護士もいるので、利益相反問題はより複雑になる。また、韓国のように、知財訴訟を受任できる法律事務所が寡占状態である国では、日本と同じ基準で対応することが難しいかもしれない。

国際紛争に備えるためにも、出願段階からこういった視点で利益相反問題を検討しておくのが望ましい。

(6) 技術標準化、共同研究

技術標準化の過程では、参画する企業は共通の利益を有するが、その一方利益が対立することもある。特に多くの企業が関連することのある技術標準化では、代理人を委任する場合には注意が必要である。

具体的には、まず、必須特許を認定する場合、当該分野に関連する出願をしている代理人以外の弁護士に委任する必要がある。実際には技術に精通し、どこの企業とも関係しない代理人を探すこと自体難しいと思われる。

また、ライセンススキームを構築する場合、主に独禁法の専門家に委任することが多いので、必須特許の認定をする代理人とは当然異なる代理人となるが、その弁護士が所属する事務所が広範な分野で代理をしているときにどのよ

うに考えるかを整理しておかねばならない。

さらに、標準化活動において必須特許として認定された特許を活用し、ライセンス収入を得る場合、ライセンシーからライセンス収入を得る段階と、その得た収入をライセンサーで分配する段階があるが、ライセンス収入を得るために委任された代理人（この時点ではライセンサーの共通の利益のための業務）が、分配に関与すると利益相反の可能性がでてくるので注意が必要である。

なお、単純な共同研究の場合はここまで複雑ではないが、権利化における共同出願人の意向は必ずしも同一でないので、共同出願を一人の代理人に委任すると利益相反の問題が生じうるし、複数の企業が参画するコンソーシアムタイプのものであれば、標準化活動と同様の課題が生じることもある。

(7) 特殊事例

上記以外にも、特許が移管されることで代理人がかわり中途受任するケース、複数の事務所が連携するケース、M&Aなど事業の再編があり、利益相反の相手の想定がかわるケース、弁護士や弁理士の移籍に伴うケースもある。それぞれの企業で想定できることは異なるであろうが、通常ライセンス契約で想定されている事業再編を含めた一般条項の範囲を意識して、利益相反にどう備えるかを考えるのも有用である。

6. 代理人の視点を考慮したまとめ

ここまで企業の視点で、知的財産に関する利益相反を、法律や規則の範囲のもの（課題類型1, 2）と、それを越えた範囲のもの（課題類型3）を意識して考えてきた。

いずれの場合においても、企業が主体的に、自己の知財戦略をもとに、会社として進むべき方向を予測したうえで、自己の意志を明確にしておくのが望ましい。その上で、代理人を選択

し、また代理人に受任しないでほしい範囲を明確に伝える必要がある。

一方、代理人の立場では、企業の要望がわかり、規定にある「同意があるかどうか」が明確になる点では非常に望ましい。

しかし、例えば、特許出願を1件受任したがゆえに、その技術分野の特許出願をその権利が満了するまで一切受任できないこと、さらには同一業界の企業から商標出願まで一切受任できなくなることは事務所経営にとって非常に大きな制約となる。

この問題を考えると、企業が代理人の今後の受任を制限する場合にはそれに見合った代理人へのメリットの提供も必要である。例えば、一定の出願依頼件数の確保や、相当の委任費用の負担で解決するのがよいのではないか。

特に、図1にも記載した課題類型1や課題類型2のように、本来ある利益相反の範囲を明確にする場合には一定の配慮でいいが、それを超えて、課題類型3のように、本来現在の法律やルールで利益相反になることはないものを制約する場合は相当の配慮をすべきかもしれない。

なお、弁護士や弁理士には守秘義務があり、利益相反の問題と、この守秘義務の問題は時に密接であるが、本稿では後者は割愛する。

7. おわりに

利益相反というと単純なルールの問題のように思われるかもしれないが実はそうではない。企業にとって、知財問題というのは本来経営にとって重要なものであるから、信頼する弁護士や弁理士に、自己が納得できる条件で依頼をせねばならず、それは知財戦略、ひいては経営の問題である。

そのために、まず利益相反の規定を理解し、それをベースに実務視点で十分な検討をすることが必要なのである。そうすることで、企業の知財戦略の実現が一步近づくだけでなく、新たな知財戦略に目が向けられることもあるかもしれない。

本稿では、企業が利益相反について主体的に考えることが望ましいこと、また、そのための課題や視点を示唆したつもりだが、具体的な結論を提示できたわけではない。ただ、各会員企業の皆様の利益相反検討のためのヒントが本稿にあり、それが活用されれば望外の喜びである。

参考文献

- ・弁理士倫理研修テキスト（日本弁理士会）
- ・パテント 2002 Vol.55 No.1
- ・パテント 2012 Vol.65 No.6

（原稿受領日 2017年5月18日）

法律や規程を越えた範囲は？（課題類型3）

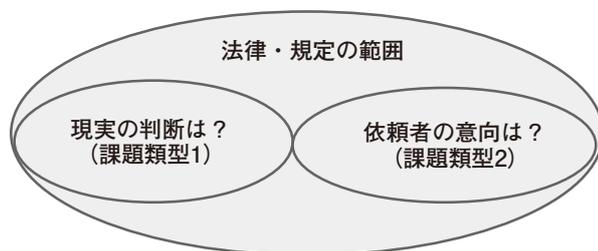


図1 法律・規定の範囲の関係