

様式第十三（第4条関係）

新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表

1. 確認の求めを行った年月日
令和4年5月27日

2. 回答を行った年月日
令和4年6月24日

3. 新事業活動に係る事業の概要

(1) 新事業活動等を行う主体は、親会社の知的財産部門が分社化したことにより設立された子会社（以下「本件子会社」という。）である。

本件子会社は、同親会社から本件子会社と同様に特定の事業分野ごとに分社化された子会社（以下「兄弟会社」という。）に対して、兄弟会社において製造販売する製品について、第三者から知的財産権が侵害されているとの警告書が兄弟会社に届いた場合、当該警告書に関して評価を行うなどの業務を行い、その業務に対して業務委託料を得る。

(2) 例えば、兄弟会社に対して、特許権について警告書が届いた場合、本件子会社は、①当該兄弟会社の製造販売する製品と当該第三者が保有する特許権の権利の範囲を比較し、同製品に当該第三者が保有する特許権が実施されているか否かの評価、②当該第三者が保有する特許権に特許法第123条第1項の特許無効理由が存在し、特許無効審判により無効とされるか否かの評価、③当該第三者が保有する特許権のライセンス価値等の評価を行った上、その結果を当該兄弟会社に連絡する。

この連絡を受けた当該兄弟会社において、当該第三者が保有する特許権のライセンスは不要と判断した場合、本件子会社は、④当該第三者に対し、当該兄弟会社が製造販売する製品に当該第三者が保有する特許権が実施されていない又は特許無効理由が存在する等を記載した返信を発送する。

一方で、当該兄弟会社において、当該第三者が保有する特許権のライセンスが必要と判断した場合、本件子会社は、⑤当該第三者に対して、当該兄弟会社において、ライセンス契約について交渉を行うことを希望する旨の連絡をした上、⑥当該第三者との間で、当該兄弟会社の製造販売する製品と当該第三者が保有する特許権の権利の範囲を比較し、同製品に当該第三者が保有する特許権が実施されているか否か、当該第三者が保有する特許権に特許法第123条第1項の特許無効理由が存在し、特許無効審判により無効とされるか否か、当該第三者が保有する特許権のライセンス価値の評価等に関する議論を行う。そして、当該第三者からライセンス条件に関する提案がなされた段階で、本件子会社は、⑦当該兄弟会社に当該提案内容を連絡し、当該兄弟会社において、ライセンス契約を締結することを希望するのであれば、その条件について交渉を行い、当該兄弟会社と当該第三者との間でライセンス契約を締結することになった場合には、⑧当該ライセンス契約の契約書案について、法的問題点を調査検討し、契約条項の一般的な解釈等、一般的な法的意見を述べることも行う。

4. 確認の求めの内容

本件新事業活動等が、弁護士法第72条本文の適用を受けないものであること。

5. 確認の求めに対する回答の内容

(1) 弁護士法第72条本文は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又

はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定している。

本件では、本件子会社の3(2)①から⑧の行為が、同条本文に規定する「その他一般の法律事件」に関して、「鑑定(略)その他の法律事務を取り扱うことに当たるかが問題となる。

- (2) 本件子会社の3(2)①から⑧の行為は、兄弟会社が第三者から知的財産権を侵害しているとの警告書を受け取ったことを前提としており、通常、当該警告書を受け取ることとなった経緯やその背景事情、当該警告書を発出した第三者と当該兄弟会社の関係、警告書において侵害されているとされている知的財産権の内容等の個別の具体的事情に鑑み、正に「その他一般の法律事件」に関するものと評価され得る場合があると考えられる。

次に、本件子会社の3(2)①から③の行為は、本件子会社において、当該兄弟会社に対し、警告書において問題とされている個別具体的な知的財産権事案について、法的見解を述べるものであるから、正に「鑑定」に当たると評価され得ると言える。

次に、本件子会社の3(2)⑧の行為は、本件子会社において、当該兄弟会社に対し、今後締結することも想定される個別のライセンス契約に係る契約書案について法的見解を述べるものであるから、正に「鑑定」に当たると評価され得ると言える。

なお、本件子会社の本件新事業活動等の相手方(兄弟会社)は、いずれも本件子会社の親会社の100パーセント子会社であり、完全子会社であるとされているところ、ある特定の完全親会社の元にある完全子会社同士は法人格が別である以上、本件子会社の3(2)①から⑧の兄弟会社に対する各行為は、「他人の」法律事件に関するものに当たると評価され得ると考えられる。

- (3) 以上によれば、本件子会社の提供する本件新事業活動等は、その他の行為について弁護士法第72条の適用の検討をするまでもなく、同条本文に違反すると評価される可能性があると考えられる。