

データに係る業務への 弁理士の関与の在り方について (案)

特許庁
平成29年12月

<目次>

1. 背景・検討に当たっての視点
2. 保護データに係る業務に対するニーズ
3. 保護データに係る業務への関与の適格性
4. 保護データに係る業務の位置付け

第四次産業革命

IoTなどモノや技術が新たにつながることにより
付加価値が創出される産業社会（Connected Industries）

複数の企業がデータを共有し、新たな事業を創出するべく、
データの流通・利活用の促進に向けた施策を推進することが重要

データ自体が
新たな競争力の源泉として
重要性を増す中、
「知財」・「標準」に
「データ」を加えた
三次元的な複合戦略が必要

課題

安心してデータを提供できないとの懸念

- ▶ 通常は営業秘密として保護されず、創作性等の要件を満たさない場合は著作物としても保護されないため、現行の法制度では十分に保護されず。
- ▶ データの不正利用に対して、民法に基づく不法行為では原則として差止請求は認められず、契約違反では契約当事者以外の不正取得者や転得者に対して契約の効果が及ばず。

データ提供者にとって投資の回収が見込めなくなり、
データの流通・活用が進まなくなるおそれ

対応

データ利活用促進に向けた検討
中間報告（案）
産業構造審議会知的財産分科会
不正競争防止小委員会

データの不正取得・使用・
提供の行為のうち悪質な行
為を「不正競争行為」とし
て新たに位置付けた上で、
これに対する救済制度を創
設する。

◆ 保護客体となるデータの要件

- ▶ 保護客体となるデータ（以下「**保護データ**」という。）は、以下の要件に該当する**電子データの集合物の全部又は一部**であって、**有用なもの**とすべき。

技術的管理性

データを取得しようとする者が、データ提供者との契約で想定される者以外の第三者による使用・提供を制限する旨の**管理意思を明確に認識**できる、**特定の者に限定して提供するための適切な電磁的アクセス制御手段**（ID・パスワード管理、専用回線の使用、データ暗号化、スクランブル化等）により管理されているデータであること。

限定的な外部提供性

データ提供者が、**外部の者からの求めに応じて、特定の者に対し選択的に提供することを予定**しているデータであること。

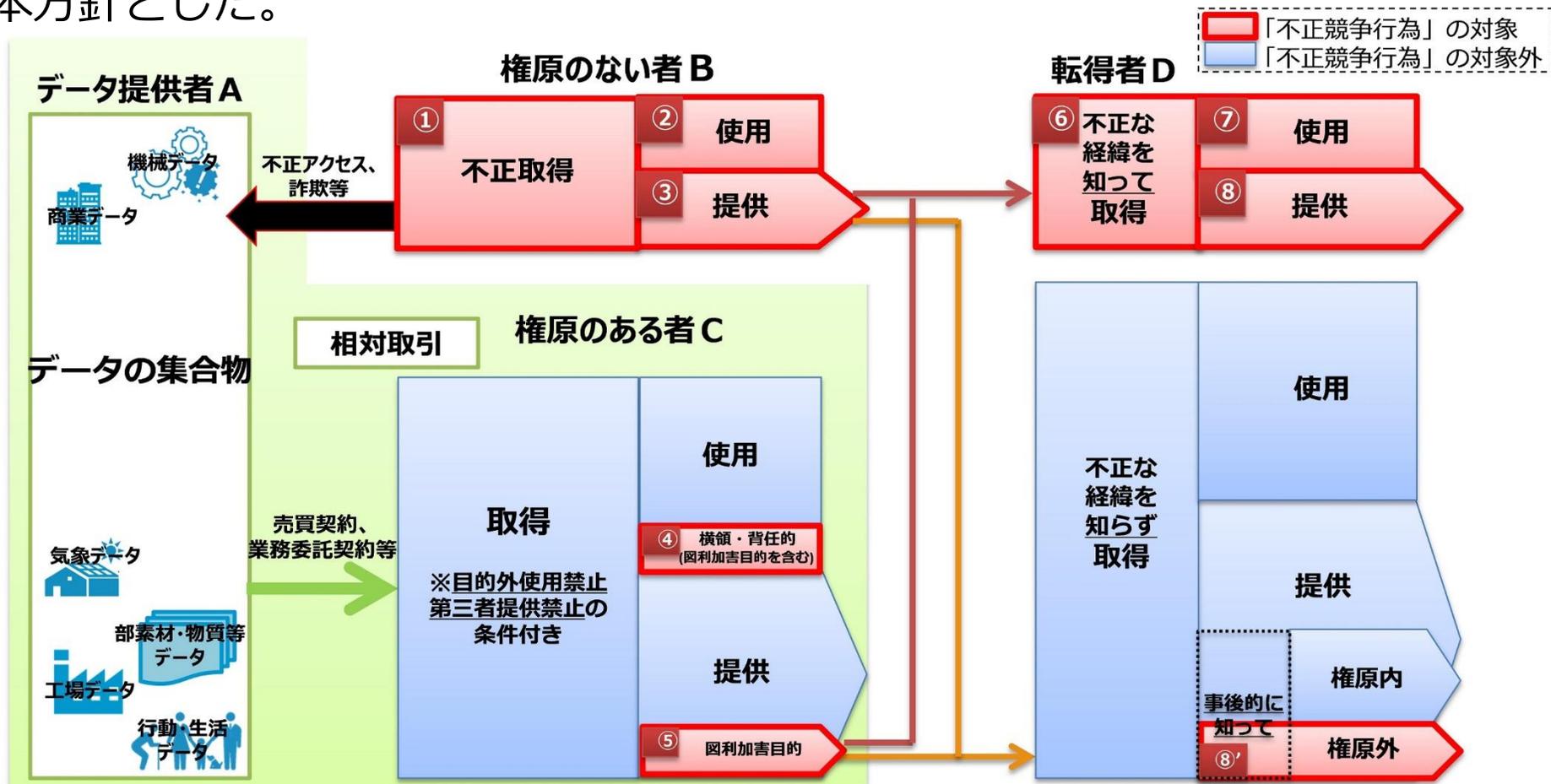
有用性

違法又は公序良俗に反する内容のデータを保護客体から除外した上で、**集合することにより商業的価値が認められる**こと。

- ▶ ただし、**提供する相手を特定・限定することなく広く提供されているデータと「同一」のデータは、保護の対象外**とすべき。

◆ 保護データに係る不正競争行為

- ▶ データの提供者と利用者の保護のバランスを考慮しつつ、**全体としてデータの流通・利活用が促進されるよう、悪質性の高い行為**に限定して、無権限者による侵害行為や民事当事者間の取引に関する**必要最低限の規律**を設けることを基本方針とした。



※「権原」とは、Dが不正な経緯を知る前に、DがBやCと締結した契約等に基づき、提供を許された範囲を指す。

◆ 救済措置

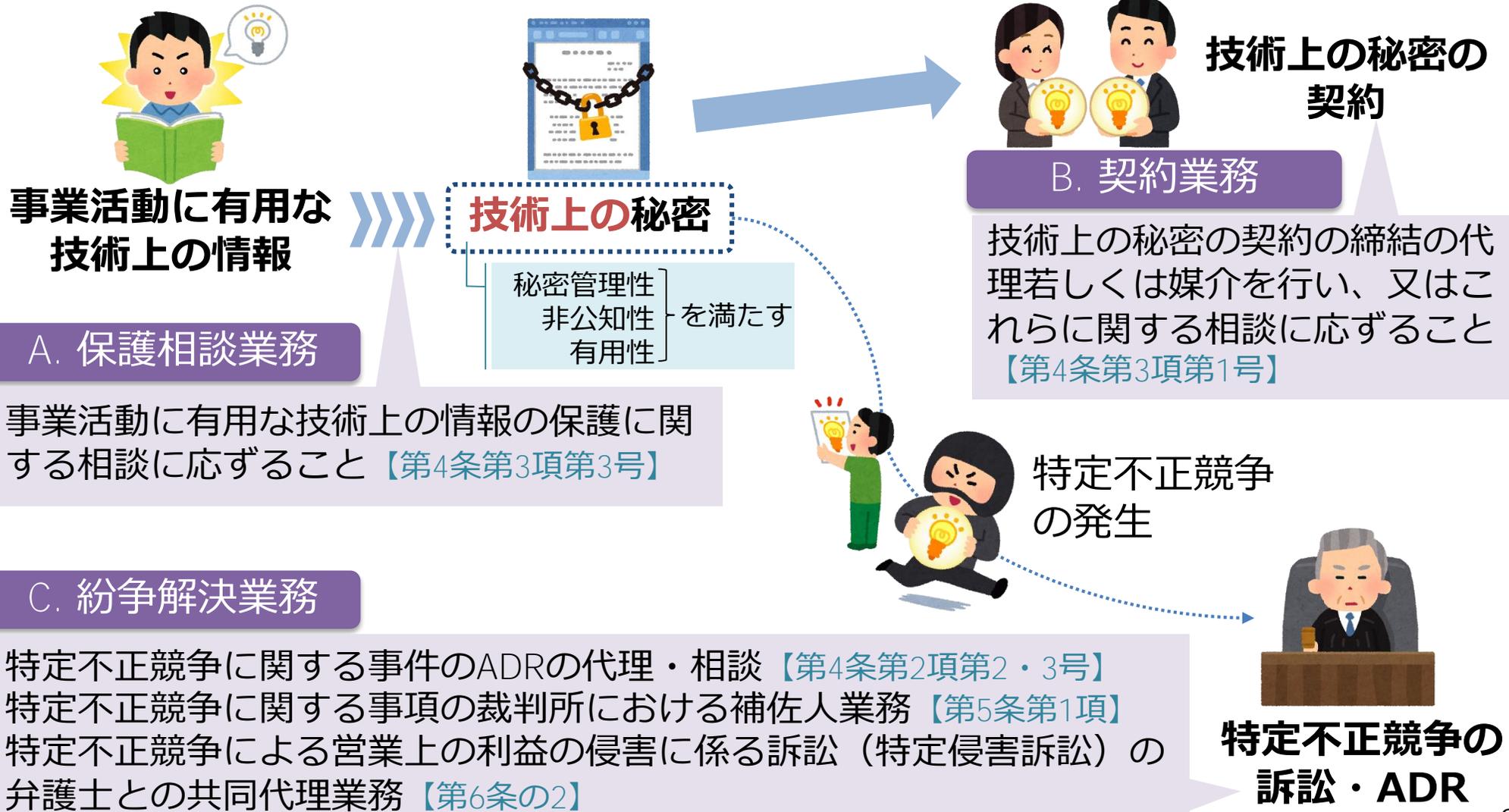
- ▶ 前ページに示した保護データに係る不正競争行為につき、民事措置（**差止請求**、**損害賠償請求**（損害額の推定規定等）、**信用回復措置**）を導入すべき。
- ▶ 刑事措置については、今後の状況を踏まえて、引き続き検討すべき。

◆ 営業秘密との関係性

- ▶ 商品として広く会員にデータが提供される場合や、秘密保持義務のない緩やかな規約に基づきコンソーシアム内でデータが共有される場合等は、非公知性や秘密管理性が失われ、「営業秘密」としては保護されない。
- ▶ 一方、データ保有者の内部で厳格に管理され、又は、秘密保持義務を課した者に限定して開示される場合のように、秘密として管理される非公知なデータは、引き続き、「営業秘密」として保護される。

1-3 弁理士法に規定されている営業秘密に係る業務

- ▶ 弁理士法には、営業秘密に関する業務として以下の業務A～Cが規定されている。
- ▶ これらは、いずれも、営業秘密のうち「技術上の秘密」に関するものである。



1-4 検討の論点・検討に当たっての視点

- ▶ 悪質性の高い保護データの不正取得・使用・提供が不正競争行為として新たに位置付けられた場合、以下の論点について検討が必要ではないか。その際、以下①②に示す視点に沿った検討が適当ではないか。

論点

保護データを対象とした「A. 保護相談業務」、「B. 契約業務」及び「C. 紛争解決業務」を、弁理士の業務と位置付けることが適当か。

検討の視点

① 弁理士が保護データを対象とした「A. 保護相談業務」、「B. 契約業務」及び「C. 紛争解決業務」を行うことに対するニーズはあるか。

② 弁理士の能力に鑑み、弁理士が保護データを対象とした「A. 保護相談業務」、「B. 契約業務」及び「C. 紛争解決業務」を行うことが可能か。

A. 保護相談業務

B. 契約業務

C. 紛争解決業務

営業秘密

技術上の秘密

保護データ

技術上のデータ

A. 保護相談業務

B. 契約業務

C. 紛争解決業務


 弁理士の業務

 弁理士の業務と
位置付けるべき？ 7

<参考> 政府決定文書等における位置付け

第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について（H29.4）

「すなわち、新たな競争力の源泉として「データ」が加わったことにより、従前のオープン&クローズ戦略の柱である知財、標準化にデータを加えた、新たな戦略を構築することが必要となっている。」

「また、日本弁理士会から、企業におけるデータ保護の取組を継続的に支援していくとの姿勢が示されており、今後も企業におけるデータ利活用の促進に向け、知的財産に関する専門家としての弁理士の更なる活用を促進する。」

未来投資戦略2017（H29.6）

「また、データの不正な取得・使用・提供の禁止、知財の利害関係を調整する裁判外紛争解決手続（ADR）制度の創設、知財訴訟の証拠収集手続の強化、知財と標準に関わる弁理士の役割等に関し、次期通常国会での法案提出を含め、必要な措置を講ずる。」

<目次>

1. 背景・検討に当たっての視点

2. 保護データに係る業務に対するニーズ

- ① 弁理士が保護データを対象とした「A. 保護相談業務」、「B. 契約業務」及び「C. 紛争解決業務」を行うことに対するニーズはあるか。

3. 保護データに係る業務への関与の適格性

4. 保護データに係る業務の位置付け

2-1 国内アンケート調査による実態の把握 (1/4)

- ▶ 弁理士が保護データに係る業務に関与することに対する期待を把握するべく、国内企業等（弁理士を利用するユーザー側）及び弁理士に対して、アンケート調査を行った。

- 平成29年度産業財産権制度問題調査研究「弁理士の業務の実態等に関する調査研究」において、7月～8月に実施。
- ユーザー側（国内企業・団体）1,442者 及び弁理士2,993者に対して、アンケート票を送付。
- 回答者数は、ユーザー側689者（日本知的財産協会の正会員511者、2017年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」の対象企業76社等）、弁理士905者。（回収率は、ユーザー側が48%、弁理士が30%。）

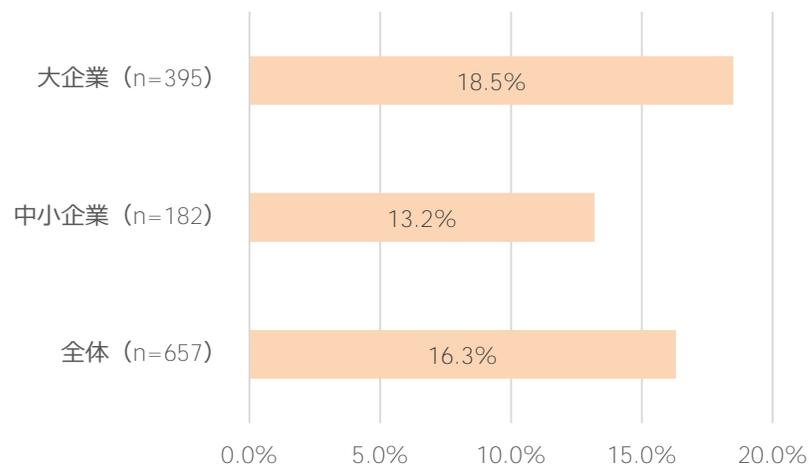
2-1 国内アンケート調査による実態の把握 (2/4)

◆ ユーザー側へのアンケート調査① ～営業秘密に係る業務に対するニーズ～

- ▶ 営業秘密に係る業務を「社外専門家」（弁理士、弁護士等）に依頼した経験がある企業は、16.3%。
- ▶ そのうち、「社外専門家」として、弁理士が選択されたケースは全体で31.1%、中小企業では47.8%存在する。

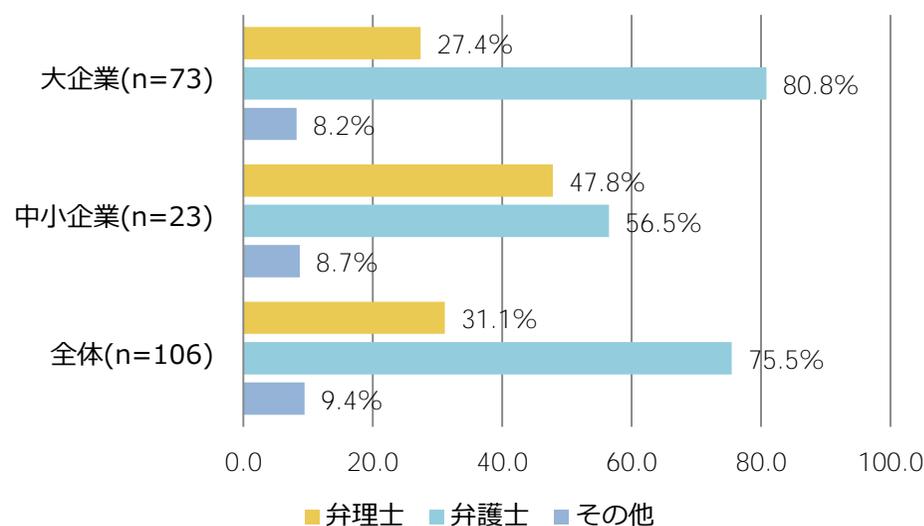
Q. 営業秘密としての保護に関する業務を社外専門家に対して依頼した経験はあるか。

依頼の経験ありと回答した割合



内訳

Q. 依頼した社外専門家は、どのような資格を保有していたか。（複数回答可）

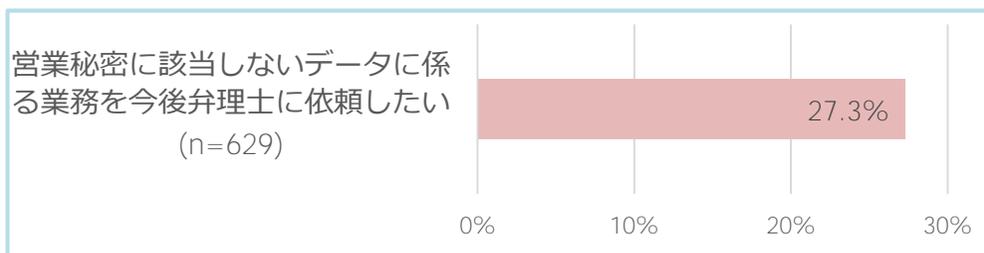


2-1 国内アンケート調査による実態の把握 (3/4)

◆ ユーザー側へのアンケート調査② ～データに係る業務に対するニーズ～

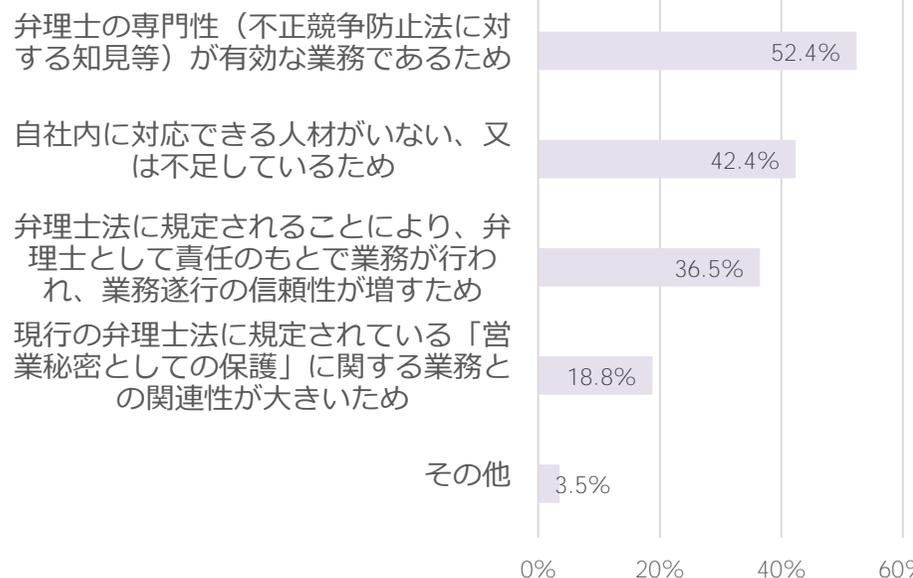
- ▶ 今後、営業秘密に該当しないデータに係る業務を、社外弁理士に依頼したいと考える企業の割合は27.3%。(これに対し、営業秘密に係る業務を弁理士に依頼した経験がある企業の割合は5.0%。)
- ▶ 依頼したい理由として「弁理士の専門性が有効な業務であるため」を挙げる企業が多い。

Q. 今後、弁理士法において、営業秘密に該当しないデータに係る業務が弁理士の業務範囲である旨が規定された場合、社外弁理士に依頼したいか。その理由は何か。

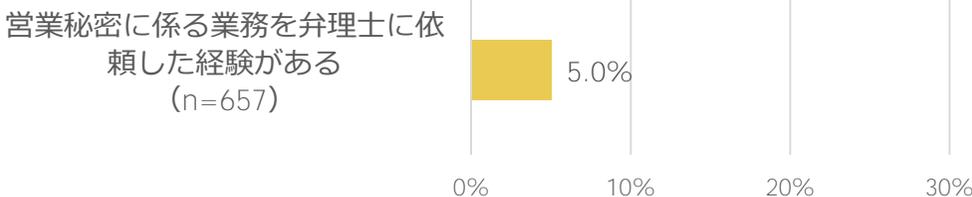


理由

依頼したい理由 (複数回答可) (n=170)



<参考>



2-1 国内アンケート調査による実態の把握 (4/4)

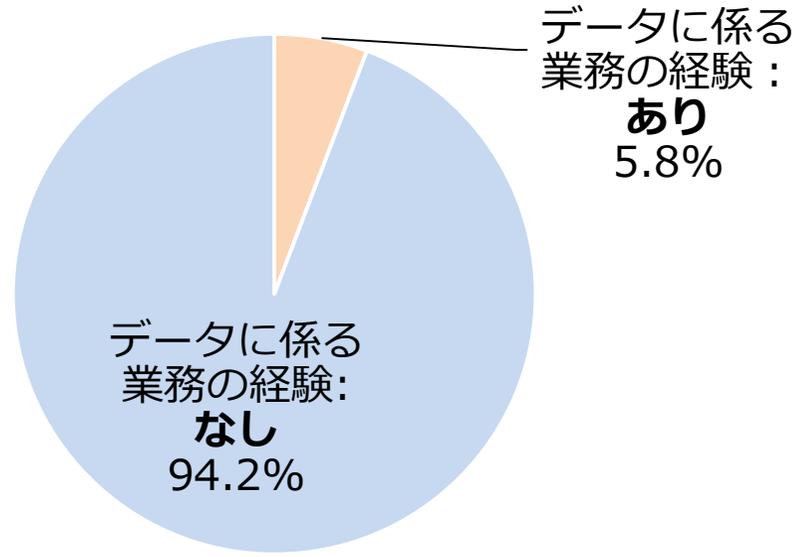
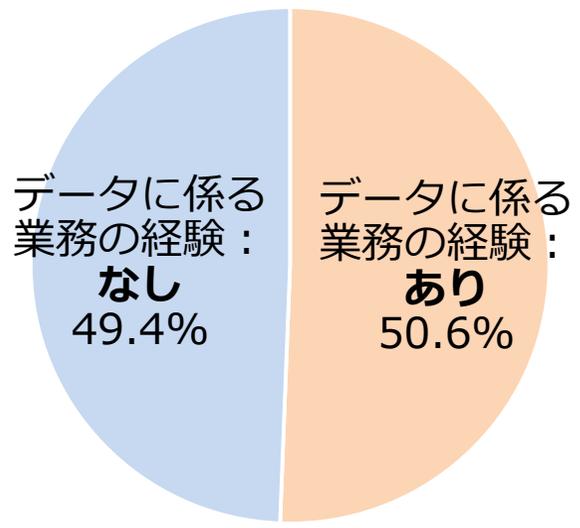
◆ 弁理士へのアンケート調査

- ▶ 営業秘密に係る業務の経験のある弁理士であって、営業秘密に該当しないデータに係る業務の経験のある弁理士は、相当程度多い。

Q. 営業秘密に該当しないデータに係る業務の経験はあるか。

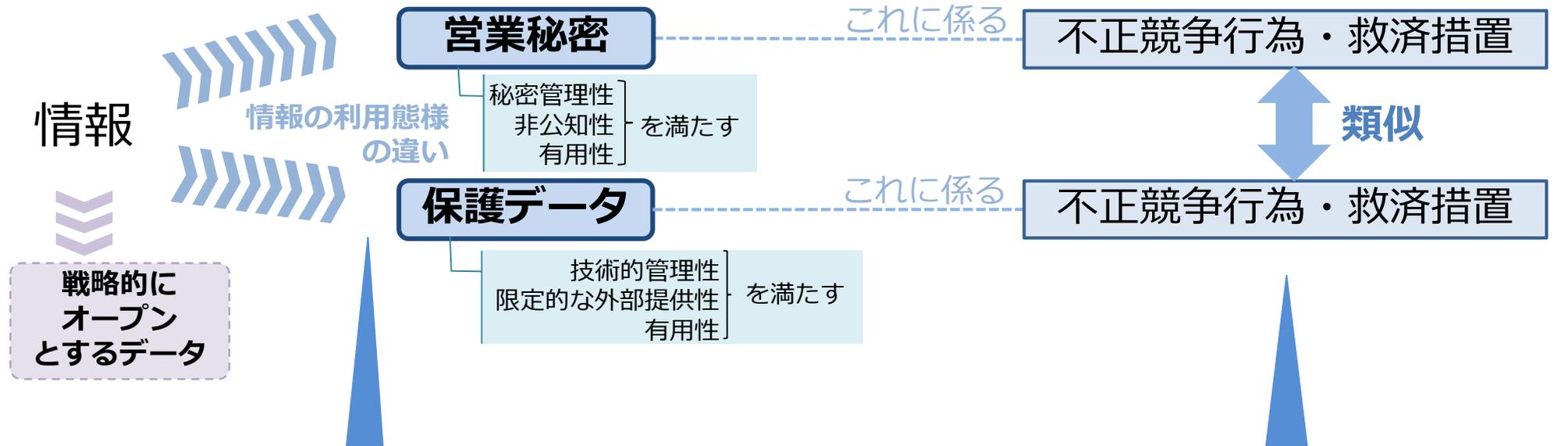
営業秘密に係る業務の**経験のある**弁理士
(n=245)

営業秘密に係る業務の**経験がない**弁理士
(n=312)



2-2 ニーズ① ～技術上の秘密との関連性～ (1/5)

◆ 営業秘密と保護データとの関連性



情報の利用態様の違い

情報を営業秘密又は保護データとして保護するか、戦略的にオープンとするかは、その情報を内部でのみ利用するか、外部提供を予定しているか等により異なる。
 このため、情報の保護に関しては、その情報の利用態様により判断する必要がある。

不正競争行為・救済措置が類似

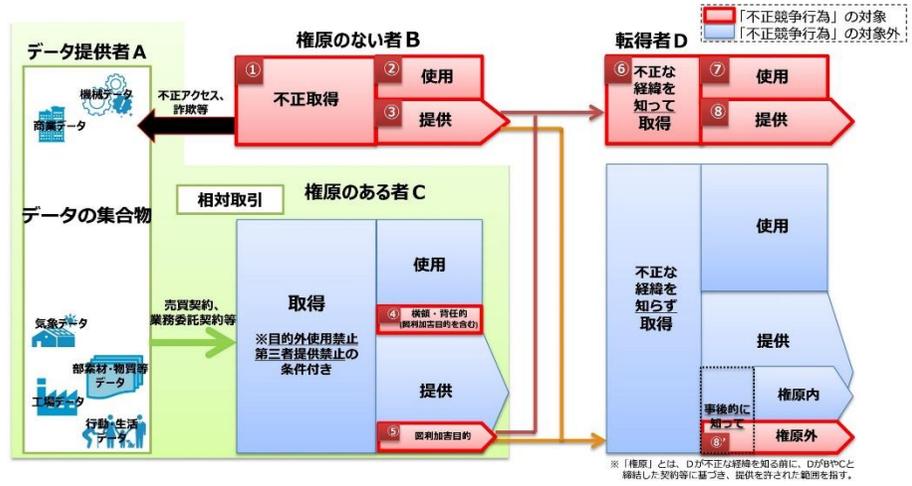
営業秘密と保護データとは、客体としての要件は異なるものの、次ページ以降に示すように、保護データに関する不正競争行為の態様は営業秘密に関する不正競争の態様と類似しており、とり得る救済措置も同様である。

p.15～p.17
を参照

2-2 ニーズ① ～技術上の秘密との関連性～ (2/5)

◆ 営業秘密と保護データとの比較① ～不正競争行為～ (1/2)

- ▶ 「データ利活用に向けた検討に関する中間報告（案）」によると、不正競争行為の要件は、下表のとおりとなり、類似していると考えられる。



		保護データ
①	権原のないBの取得	管理侵害行為
②	① + Bの使用	
③	① + Bの提供	
④	Cの使用	<p>図利加害目的 and 第三者提供禁止の条件 and 横領・背任に相当すると評価される行為態様 (委託契約等に基づく当事者間の高度な信頼関係を裏切る態様)</p>
⑤	Cの提供	<p>図利加害目的 and 第三者提供禁止の条件</p>

		営業秘密
		管理侵害行為 【第2条第1項第4号】
		図利加害目的 【第2条第1項第7号】

2-2 ニーズ① ～技術上の秘密との関連性～ (3/5)

◆ 営業秘密と保護データとの比較① ～不正競争行為～ (2/2)

			保護データ
⑥	取得時 悪意or 重過失	Dの取得	<u>①の介在 or ⑤の介在につき 悪意</u> ・⑤に係る悪意については、⑤の行為者が図利加害目的を有していることを知っていることまで必要とすべき。
⑦		Dの使用	
⑧		Dの提供	
⑧'	取得時 善意 無重過失 and 事後的に 悪意or 重過失	Dの提供	<u>①の介在 or ⑤の介在につき 悪意</u> and <u>取引によって取得した権原の 範囲内ではない</u> ・⑤に係る悪意については、⑤の行為者が図利加害目的を有していることを知っていることまで必要とすべき。

営業秘密
<u>①の介在 or ⑤の介在</u> or Cの 秘密を守る法律上の義務違反 <u>につき悪意／重過失</u> 【第2条第1項第5・8号】
<u>①の介在 or ⑤の介在</u> or Cの 秘密を守る法律上の義務違反 <u>につき悪意／重過失</u> 【第2条第1項第6・9号】 and <u>取引によって取得した権原の 範囲内ではない</u> 【第19条第1項第6号】

2-2 ニーズ① ～技術上の秘密との関連性～ (4/5)

◆ 営業秘密と保護データとの比較② ～救済措置～

	保護データ
差止請求	○
損害賠償請求	○
信用回復措置	○
刑事措置	今後の状況を踏まえて 引き続き検討

営業秘密
○ 【第3条】
○ 【第4条, 第5条】
○ 【第14条】
○ 【第21条, 第22条】

2-2 ニーズ① ～技術上の秘密との関連性～ (5/5)

◆ 技術上の秘密と関連した技術上のデータへの関与のニーズ

- » 両者は情報の利用態様の違い
- » 不正競争行為・救済措置が類似



企業（特に中小企業）が情報の保護について外部人材に依頼するに当たっては、**その情報の保護形態の在り方（営業秘密又は保護データのいずれか等）も含め依頼**することとなる。

訴訟等においては、営業秘密に関する主張と保護データに関する主張とを、**一の訴訟等で扱われる**ことが想定される。（例えば、予備的主張）
例えば、営業秘密として保護していた情報を、その後保護データとして保護した場合において、その情報がどのタイミングで不正利用されたかが不明であるとき。

既に「技術上の秘密」について関与することができる弁理士が、保護データのうち「技術上のデータ」についても関与することが、ワンストップサービスの提供の観点からも望ましい。

既に訴訟において「技術上の秘密」に関する主張に関与していた弁理士が、当該訴訟等において「技術上のデータ」に関する主張に関与できないと、当事者にとって不都合である。

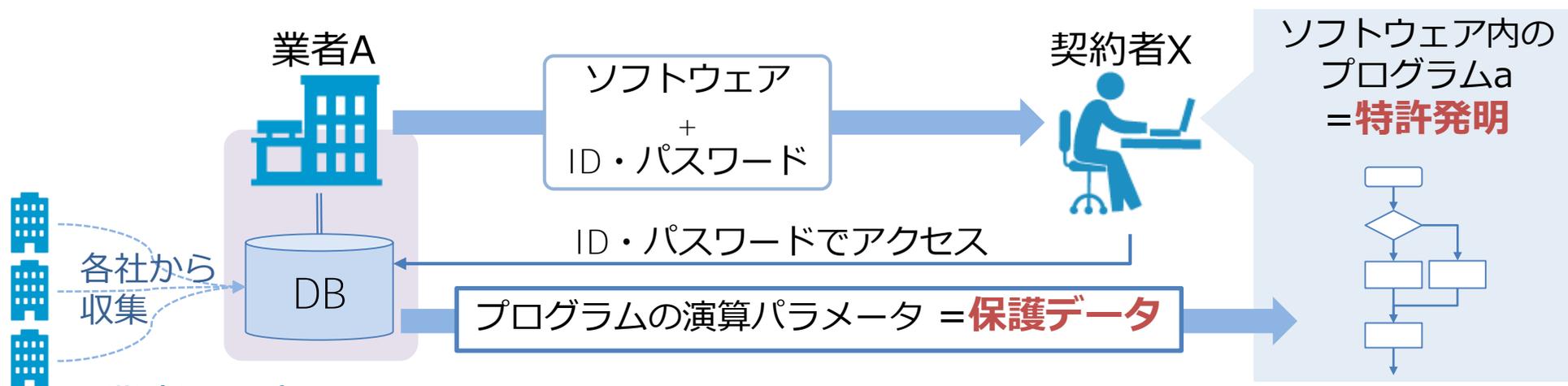
弁理士が「**技術上の秘密**」とともに「**技術上のデータ**」に関与するニーズがある。

2-3 ニーズ② ～特許等との関連性～ (1/2)

- ▶ 特許と保護データとが関連する実例として、例えば下記①②を挙げることができ、各実例のデータ提供企業にヒアリングを行ったところ、以下の意見が示された。

事例①

業者Aは、契約者Xに対し、特許発明であるプログラムaを備えたソフトウェアと、業者AのデータベースにアクセスするためのID・パスワードとを提供。当該データベースには、業者Aが各社から集めた、プログラムaの演算に用いることができるパラメータの群が保存。契約者Xは、ID・パスワードにより、当該データベースから自身の演算に用いるパラメータを適宜ダウンロードすることが可能。



業者Aの意見

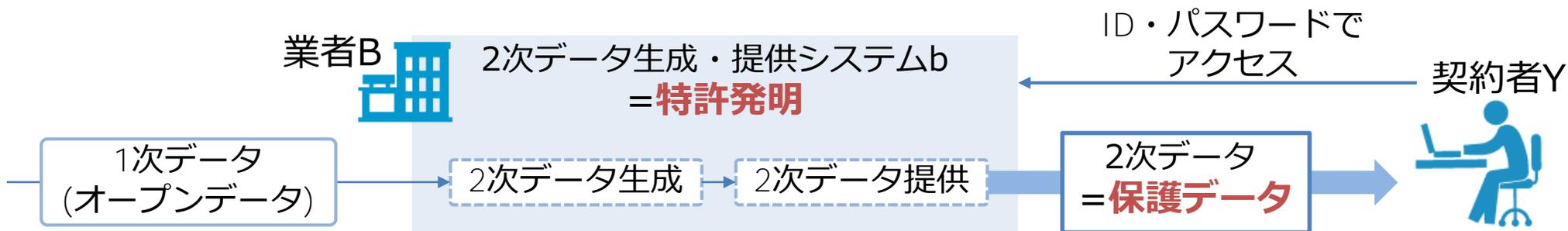
パラメータの収集は非常に苦労した。これをどう守るかは重要。当該パラメータはプログラムと関連性が高いため、今後は、弁理士に相談する際、どこを特許として保護するか、どこを保護データとして保護するか、包括的に相談したい。

2-3 ニーズ② ～特許等との関連性～ (2/2)

事例②

業者Bは、オープンデータである1次データに基づいて2次データを生成し、かつ当該2次データを提供できるシステムbの特許を所有。

業者Bと契約を締結した契約者Yは、付与されたID・パスワードをもって上記システムbにアクセスし、2次データを取得可能。



業者Bの意見

今までは2次データ生成・提供システムを特許で守ろうとしてきたが、当該システムが生み出す2次データについても不正利用から守ることの必要性をこれまで十分に意識していなかった。特許による保護とともに保護データの保護についても、弁理士にアドバイスして欲しい。特許とワンストップで相談できることはメリット。契約での縛り方も含めて、コンサル的な業務を弁理士に相談したい。

▶ 事例①②のような企業の意見を踏まえれば、以下のように言えるのではないか。

特許等による保護を主たる業務とする弁理士が、**特許等と合わせて「技術上のデータ」**に関する**ニーズがある**。

<目次>

1. 背景・検討に当たっての視点

2. 保護データに係る業務に対するニーズ

3. 保護データに係る業務への関与の適格性

② 弁理士の能力に鑑み、弁理士が保護データを対象とした「A. 保護相談業務」、「B. 契約業務」及び「C. 紛争解決業務」を行うことが**可能か**。

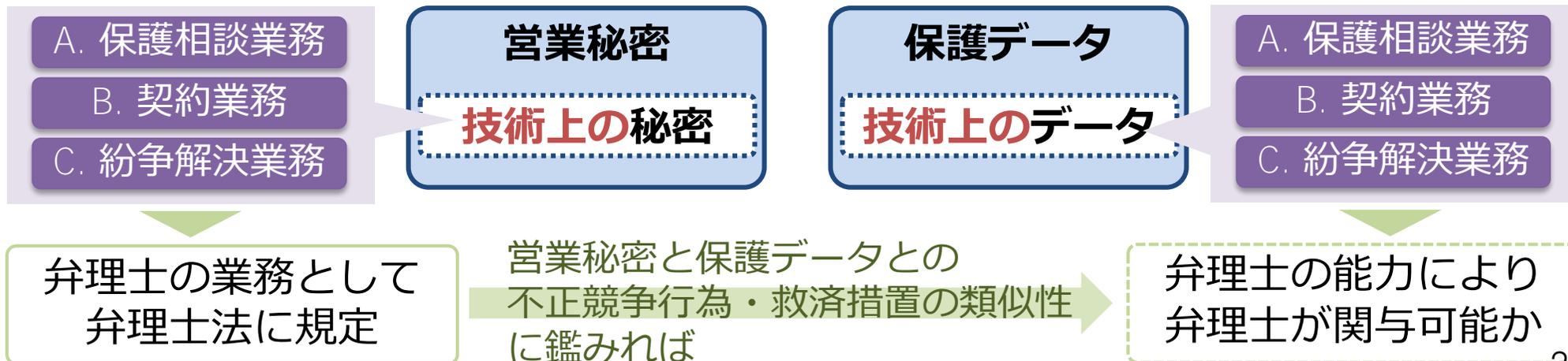
4. 保護データに係る業務の位置付け

3. 保護データに係る業務への関与の適格性

- ▶ 営業秘密のうち「**技術上の秘密**」を対象とした「A. 保護相談業務」、「B. 契約業務」及び「C. 紛争解決業務」は、現行の弁理士法に弁理士の業務として規定されている。他方、前述のとおり、保護データに関する不正競争行為の態様は営業秘密に関する不正競争の態様と類似しており、とり得る救済措置も同様である。
- ▶ 加えて、弁理士試験（短答式）には、不正競争防止法の科目が課せられている。
- ▶ これらの点に鑑みれば、以下のことがいえるのではないか。

営業秘密のうち**技術上の秘密**に係る業務を行える弁理士は、保護データのうち**技術上のデータ**に係る業務についても行うことが能力的に可能である。

- ▶ ただし、営業秘密とは異なり、外部の者に提供することの特殊性に鑑みて、追加的な研修が必要ではないか。



<目次>

1. 背景・検討に当たっての視点
2. 保護データに係る業務に対するニーズ
3. 保護データに係る業務への関与の適格性
- 4. 保護データに係る業務の位置付け**

保護データを対象とした「A. 保護相談業務」、「B. 契約業務」及び「C. 紛争解決業務」を、弁理士の業務と位置付けることが適当か。

4-1 保護データに係る業務の位置付け

- ▶ 弁理士が保護データに係る業務に関与することに対するニーズ及び弁理士が当該業務に関与する適格性に鑑みれば、当該業務を以下のように位置付けることが適当ではないか。

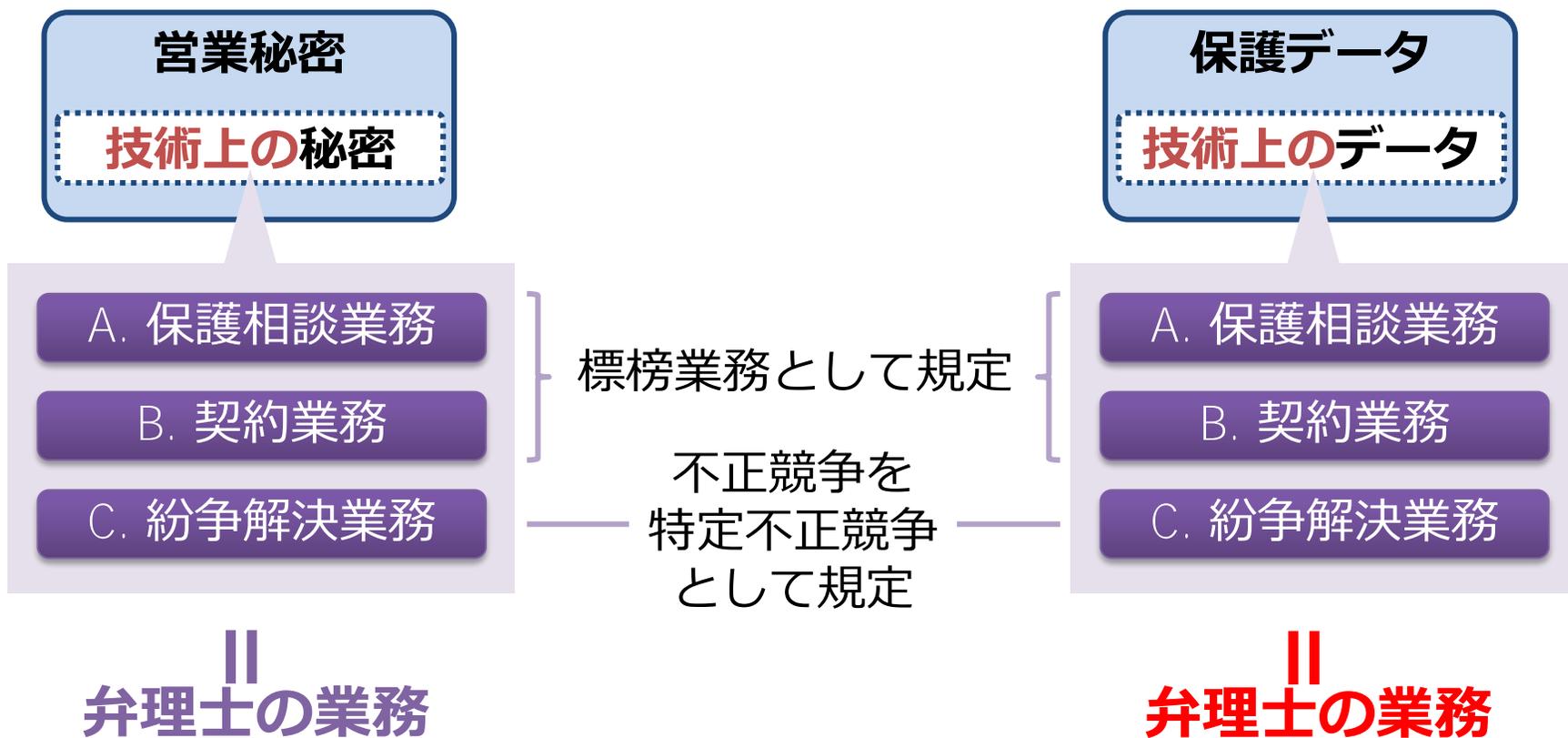
ニーズ		適格性
弁理士が「技術上の秘密」とともに「技術上のデータ」に関与するニーズがある。	特許等による保護を主たる業務とする弁理士が、特許等と合わせて「技術上のデータ」に関与するニーズがある。	「技術上の秘密」に係る業務を行える弁理士は、「技術上のデータ」に係る業務についても行うことが能力的に可能である。



保護データのうち技術上のデータを対象とした「A. 保護相談業務」、「B. 契約業務」及び「C. 紛争解決業務」を、弁理士の業務として位置付けることが適当である。

4-2 保護データに係る業務の弁理士法上の明文化

- ▶ 技術上の秘密に係る業務と同様に、技術上のデータに係る「A. 保護相談業務」及び「B. 契約業務」については標榜業務として規定し、「C. 紛争解決業務」については技術上のデータに関する不正競争を特定不正競争に加えることが適当ではないか。



<参考> 弁理士による保護データに係る業務の全体像

