

## 第8章 弁理士の業務追加

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

##### ① 弁理士法上の「特定不正競争」

弁理士法（平成12年法律第49号）第2条第5項は、不正競争防止法第2条第1項に規定する不正競争を引用する形で「特定不正競争」を規定しており、この中には、同項第4号から第9号までに掲げる営業秘密に関する不正競争のうち「技術上の秘密」に関するものが含まれる。この「特定不正競争」に係る弁理士の業務として、弁理士法は、裁判外紛争解決手続（ADR）の代理業務（同法第4条第2項第2号）及びこれについての相談業務（同項第3号）、裁判所における補佐人業務（第5条）並びに「特定不正競争」による営業上の利益の侵害に係る訴訟（特定侵害訴訟）の代理業務（第6条の2）（以下「紛争解決業務」という。）を規定している。

さらに、紛争解決業務以外の「技術上の秘密」に関する業務として、契約の締結の代理若しくは媒介又はこれらに関する相談業務（第4条第3項第1号。以下「契約業務」という。）及び技術上の情報を「技術上の秘密」として保護することに関する相談業務（同項第3号。以下「保護相談業務」という。）を規定している。

##### ② 弁理士の業務

弁理士法第4条は弁理士の業務一般を規定しており、同条第1項で弁理士という資格者のみが実施できる業務を、同条第2項で他士業（通関業者、弁護士）の専権業務の一部について弁理士法の規定により弁理士も実施可能となる業務を、同条第3項で業務実施自体は資格者に限定されないが、

「弁理士」の名称をもって実施することを認めるもの（以下「標榜業務」という。）をそれぞれ規定している。

標榜業務としては、特許庁等に未だ出願等の手続が係属していない発明、考案、意匠若しくは商標、回路配置又は事業活動に有用な技術上の情報の保護に関する相談に応ずる業務（同項第3号）等が規定されている。

## (2) 改正の必要性

### ① 「データ」関連業務の追加

不正競争防止法の改正により、業として特定の者に対して提供される一定のデータ（以下「限定提供データ」という。）が新たに同法の保護対象とされ、限定提供データに関する不正取得等が新たに不正競争として規定された。

技術上の情報を営業秘密又は限定提供データのいずれで保護するかは、その情報を秘密として管理し内部でのみ利用するか、そうではなく外部提供を予定しているかなど、情報の利用態様により判断される。また、限定提供データに係る不正競争の行為態様は、営業秘密に関する不正競争の行為態様と同様であるほか、措置される救済措置も同様である。

これに鑑みれば、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、その情報を営業秘密又は限定提供データのいずれで保護するかといった保護形態の在り方も含め依頼することとなる。また、当初は営業秘密として保護していた情報を、後に限定提供データとして活用していたところ、その情報が不正利用された場合、その客体が営業秘密又は限定提供データであるかによって、訴訟上外部人材が関与できるか否かの扱いが変わることは当事者にとって不都合である。

したがって、既に「技術上の秘密」に係る不正競争に関与することができる弁理士が、限定提供データのうち「技術上のデータ」に係る不正競争についても関与できるようにすることが必要である。

## ② 「標準」関連業務の追加

第四次産業革命の進展に伴い、分析可能なデータ量の飛躍的増大に伴うデータの利活用の促進や、戦略的な市場確保の観点から知財戦略と標準化戦略の一体化が、我が国の産業政策の重点分野となっている。

こうした中、自社内に専門的な人材を抱えることが困難な企業からは、知的財産に関する専門家である弁理士が、その企業の標準化活動を支えることが期待されている。具体的には、弁理士に、知的財産及び標準に係る戦略の策定に関する相談に応じることや、例えば、企業からの標準規格提案の作成を支援する、利害関係者との交渉の際に妥協点を企業へ提案するといった形で、企業による標準規格の案の作成へ関与し又は企業からの相談に応じることが期待されている。

企業による標準規格の案の作成へ関与し、又は企業からの相談に応じるといった業務（以下「標準関連業務」という。）は、一般に誰もが自由に行うことができる業務である。そのため、改正前の弁理士法の下においても、弁理士は、こうした標準関連業務を行うことはできる。しかしながら、知的財産及び標準に係る戦略は、その企業の事業戦略とも密接に関連するものであるため、企業が安心して弁理士に標準関連業務を依頼するに際しては、企業秘密が漏えいしたり、ライバル企業が有利な取扱いを受けたりするような事態を防止する措置を講ずる必要がある。そこで、標準関連業務を弁理士法に明確に位置付け、秘密保持義務や利益相反に該当する業務を行い得ない事件等の弁理士法の各規定の適用対象となることを明確にすることが必要である。

## 2. 改正の概要

### (1) 「データ」関連業務の追加

「技術上の秘密」を対象としている保護相談業務、契約業務及び紛争解決業務について、その対象に、限定提供データのうち「技術上のデータ」

を追加することとした。

## (2) 「標準」関連業務の追加

弁理士が、その名称と責務の下で、規格の案の作成に関与し、又は企業からの相談に応ずることができるよう、標準関連業務を標榜業務として弁理士法に規定することとした。

## 3. 改正条文の解説

### (1) 「データ」関連業務の追加

#### ◆弁理士法第2条

(定義)

第二条 (略)

2～4 (略)

5 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第十六号まで及び第十九号から第二十二号までに掲げるもの（同項第四号から第九号までに掲げるものにあつては技術上の秘密（同条第六項に規定する営業秘密のうち、技術上の情報であるもの）をいう。以下同じ。）に関するものに限り、同条第一項第十一号から第十六号までに掲げるものにあつては技術上のデータ（同条第七項に規定する限定提供データのうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。）に関するものに限り、同条第一項第二十号に掲げるものにあつては商標に関するものに限り、同項第二十一号に掲げるものにあつては特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密若しくは技術上のデータについての虚偽の事実に関するものに限る。）をいう。

## 6・7 (略)

「技術上の秘密」に関する不正競争に加え、「技術上のデータ」に関する不正競争を「特定不正競争」として規定した。これにより、「技術上のデータ」に関する紛争解決業務が弁理士の業務に追加されることとなる。

## ◆弁理士法第4条

(業務)

## 第四条 (略)

2 (略)

3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。

二 (略)

三 発明、考案、意匠若しくは商標（これらに関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。）、回路配置（既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。）又は事業活動に有用な技術上の情報（技術上の秘密及び技術上のデータを除く。）の保護に関する相談に応ずること。

四 (略)

弁理士法第4条第3項第1号に「技術上のデータ」を規定し、「技術上の秘密」と同様に契約業務の対象とした。

また、同項第3号の保護相談業務に「技術上のデータ」を規定し、事業活動に有用な技術上の情報について、「技術上の秘密」としてだけでなく「技術上のデータ」としても保護することができるよう、対象となる保護手段の選択肢を拡充した。なお、同号の保護相談業務には、当初は「技術上の秘密」として保護していた情報について、後に外部提供を予定することになった場合に、これを「技術上のデータ」として保護することも含む。

## (2) 「標準」関連業務の追加

### ◆弁理士法第4条

(業務)

第四条 (略)

2 (略)

3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一～三 (略)

四 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること。

弁理士法第4条第3項に第4号を新設し、弁理士が、その名称と責務の下で、企業による標準規格の案の作成へ関与し、又は企業からの相談に応じる業務を行うことを業とすることができる旨を規定した。これにより、

弁理士は、知的財産及び標準に係る戦略の策定に関する相談に応じるとともに、当該戦略の観点で、例えば、企業からの標準規格提案の作成を支援する、利害関係者との交渉の際に妥協点を企業へ提案するといった形で、企業による標準規格の案の作成へ関与し、又は企業からの相談に応じる業務を行うことができることが明確になった。

弁理士の業務の対象とする規格については、日本産業規格（JIS）のみならず、日本農林規格（JAS）といった他の国内規格やISO等の国際規格、さらに、このような公的な標準として策定される規格のみならず、ある特定の標準の策定に関心のある企業が自発的に集まったフォーラムにおいて作成される規格も含めるよう、「日本産業規格その他の規格」としている。

なお、特許等の利用の機会の拡大に資する標準規格としては、例えば、(i)その実施のために必要な特許等を有する標準規格（標準必須特許等を有する標準規格）、(ii)特許等で保護された技術の周辺技術に関する標準規格、(iii)特許等で保護された技術に優位性がある評価基準、品質基準、試験方法等の標準規格といった形態が考えられる。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとした（改正法附則第1条本文）。

具体的な施行期日は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令により、平成31年7月1日（令和元年7月1日）とした。

### (2) 経過措置

なし

