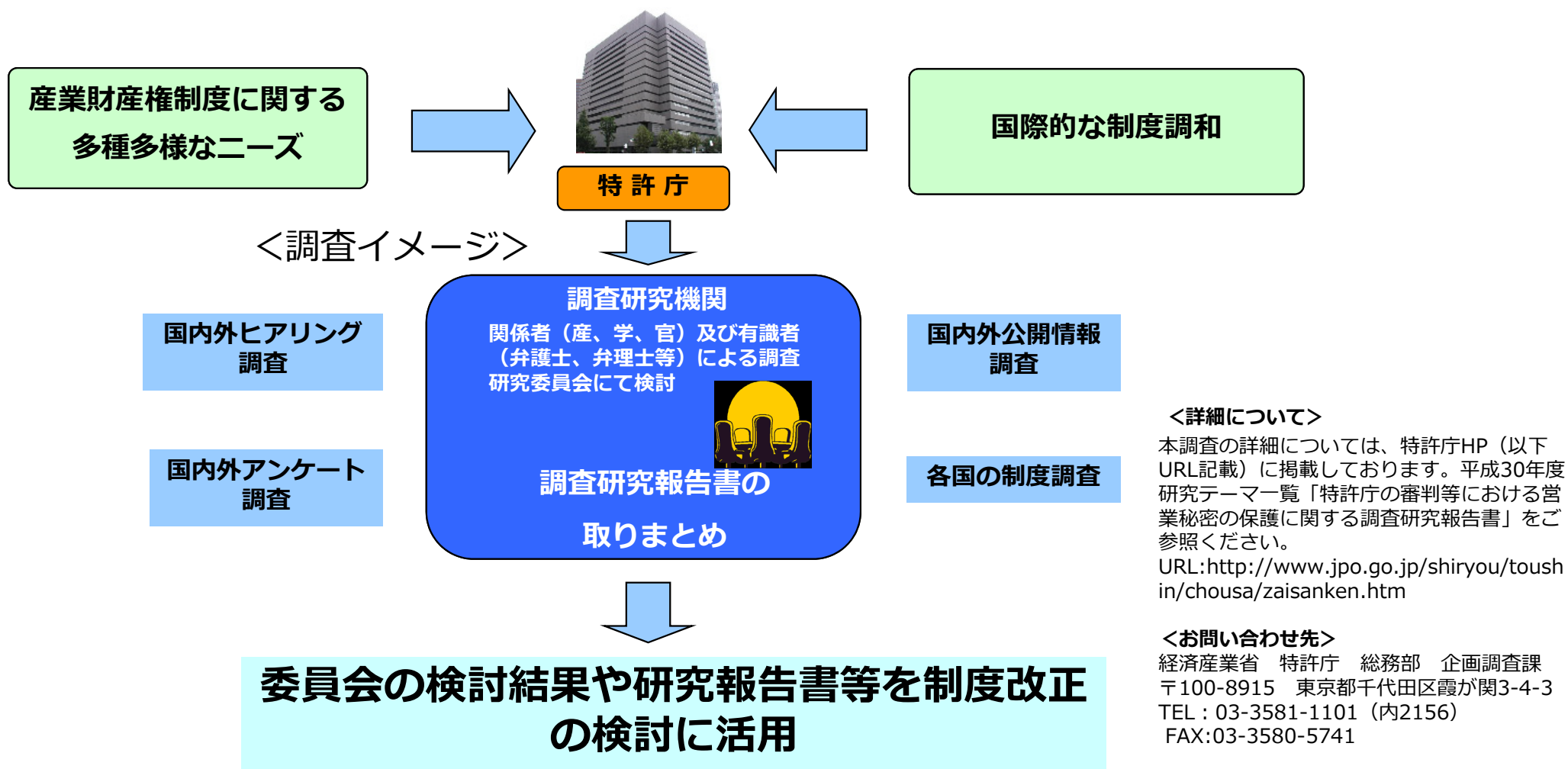


特許庁の審判等における 営業秘密の保護 に関して



- 産業財産権制度に関する企画立案に資するように、法制面や運用面について改正を行う際の基礎資料となる報告書を取りまとめることが目的。
- 調査研究テーマ毎に専門家を交えた研究委員会の開催・国内外公開情報調査・国内外ヒアリング調査・国内外アンケート調査等、調査研究テーマに応じた調査・分析を行う。



背景

特許庁における判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合に、その書類の閲覧を制限できるようになった。また、営業秘密の重要性が増し、それに対する社会的認知が高まる中、審判手続において提出した書類に対する営業秘密の申出がなされるケースが増えることを見込まれるため、提出した書類中の営業秘密を保護しつつ、適切に審理を進めるための運用をより一層的確に確立する必要がある。

目的

審判手続等において営業秘密の申出がなされた際の特許庁の的確な運用について検討するために必要となる基礎資料を作成することを目的とする。

■ 公開情報調査

- ① 訴訟等における営業秘密保護の制度・運用
対象：日本／海外の6か国及び2機関
- ② 営業秘密保護と企業の訴訟及び審判等の
利用動向
対象：日本

■ 国内アンケート調査

対象：国内の企業等及び代理人（弁護士・弁理士）900者
質問項目：審判等における営業秘密の保護手続の認知度、利用意向、要望等

■ 国内ヒアリング調査

対象：裁判官経験者5者、書記官1者、弁護士又は弁理士5者、アンケート調査対象者10者

まとめ

当事者及び代理人より、当事者間の営業秘密保護を望む声もあるものの、現状の制度・運用全体について大きな変更を望む声はないようである。また、全体的には運用等を明確にして、周知することを望む声が大きかった。したがって、営業秘密の申立手続に係る現行の運用をガイドライン等で明確にして周知を図り、予測可能性を高めることが期待される。

また、特許庁の審判等において営業秘密が記載された旨の申出があった場合についても、訴訟記録の閲覧等の制限の申立てがあった場合と同様に、営業秘密が記載された旨の申出があった時点で閲覧等の制限の対象として認められるかどうかを決定することも、今後の検討に値するのではないかと考える。

- 1. 本調査研究の背景・目的**
- 2. 本調査研究の実施方法**
 - 2.1. 公開情報調査
 - 2.2. 国内アンケート調査
 - 2.3. 国内ヒアリング調査
- 3. 調査結果**
- 4. まとめ**

【背景】

平成29年度産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の報告書「第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて」において、

判定制度（特許法第71条）については、営業秘密が記載された書類であっても、閲覧等は制限されていない。

↓

企業にとっては、現行の判定制度を十分に活用しにくい状況が生じている。

↓

判定制度の利便性を向上させる観点から、判定に関する書類に営業秘密が記載されている場合には、当事者の申出により、当該の書類の閲覧等を制限するべきである。

とされた。

これを受け、特許法第186条第1項第2号等が改正され、当該法律施行後に、特許庁における判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合に、その書類の閲覧を制限できるようになる。

また、営業秘密の重要性が増し、それに対する社会的認知が高まる中、審判手続において提出した書類に対する営業秘密の申出がなされるケースが増えると見込まれるため、提出した書類中の営業秘密を保護しつつ、適切に審理を進めるための運用をより一層的確に確立する必要がある。

【目的】

本調査研究では、審判手続等において営業秘密の申出がなされた際の特許庁の的確な運用について検討するために必要となる基礎資料を作成することを目的とする。

(1) 公開情報調査

①裁判所の民事訴訟及び特許庁の審判等の手続における営業秘密の保護に関する制度・運用

日本：裁判所の民事訴訟における営業秘密の保護に関する制度・運用
(訴訟当事者の手続とその手続に対する裁判所の対応)

海外：対象国・機関の書類の閲覧及びその制限に関する制度・運用
米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国の6か国と、
欧州特許庁及び欧州連合知的財産庁の2機関が対象

②民事訴訟及び特許庁の審判等における営業秘密の保護と企業の利用動向

日本：民事訴訟における営業秘密の保護と企業の利用動向及び
特許庁の審判等における営業秘密が記載された旨の申出と企業の利用動向

(2) 国内アンケート調査

国内の企業等及び代理人（弁護士・弁理士）900者に対し、書面調査

(3) 国内ヒアリング調査

裁判官経験者5者、書記官1者、営業秘密の保護に知見を有する弁護士又は弁理士5者、
アンケート調査対象者10者

- ・書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、本調査研究に関する文献等（海外の文献等を含む）を収集・分析し、取りまとめた。

- ・裁判所の民事訴訟及び特許庁の審判等の手続における営業秘密の保護に関する制度・運用について、以下の調査を行った。

日本：①裁判所に営業秘密が記載された書類等を提出した書類等に、

営業秘密が記載されていることを申出た場合の訴訟当事者の手続

②このような申出があった場合の裁判所における当該書類等の取扱い

海外（米国、英国、フランス、ドイツ、中国、韓国の6か国並びに欧州特許庁及び欧州連合知的財産庁の2機関、特に米国とドイツを中心に調査）

裁判所及び特許庁における書類等の閲覧及びその制限に関する制度・運用

- ・日本における民事訴訟及び特許庁の審判等の手続における営業秘密の保護と企業の利用動向の関係

①民事訴訟における営業秘密の保護と企業の利用動向

②審判等における営業秘密の保護（営業秘密が記載された旨の申出）と企業の利用動向

- ・ 目的：
特許庁の審判等の手続における営業秘密の保護に関する現在の状況を把握すること
- ・ 質問先：
900者
国内の民間企業等700者、代理人200者（弁護士100者及び弁理士100者）
- ・ 質問項目：
審判等の手続における営業秘密の保護に関する手続の認知度、利用意向、要望等
- ・ 調査手法：
書面
上記質問項目からなるアンケート調査票を送付

- 目的：
国内ヒアリング調査は、公開情報調査の結果及び国内アンケート調査の結果を補完し、深掘りをする事
- 質問先：
裁判所の裁判官又はこれと同等の知識を有する者；6者
(裁判官経験者5者及び書記官1者)
民事訴訟又は特許庁の審判等における営業秘密の保護について知見を有する弁護士又は弁理士；5者
国内アンケート調査対象者；10者（民間企業8者及び代理人2者）
- 調査項目：
民事訴訟
営業秘密が記載されていることを申出する場合の訴訟当事者の手続
営業秘密が記載されているとの申出があった場合の裁判所の当該書類等の取扱い
提出された書類の閲覧及びその制限に関する運用
特許庁の審判等
審判等の手続における営業秘密の保護に関する手続の認知度、利用意向、要望等

公開情報調査、国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査により、以下の7つの点について、まとめを行った。

- (1) 国内外の営業秘密保護の制度・運用
- (2) 企業の訴訟及び審判等の利用動向
- (3) 営業秘密の保護手続の認知度
- (4) 営業秘密の保護手続の利用意向
- (5) 営業秘密の保護手続に対する要望
- (6) 国内ヒアリング調査での要望
- (7) 営業秘密保護の運用検討での考慮点

(1) 国内外の営業秘密保護の制度・運用

- ・原則として各調査対象国・機関とも民事訴訟においては日本と同様裁判の公開原則を有しているが、例外として営業秘密の保護の手続が構築されている国や機関もある。
- ・一方、特許庁の手続においては、出願が公開された後は原則として第三者に対しても書類の閲覧等が可能となるが、当事者からの申立てにより、閲覧の制限を可能とする規定を有している国や機関もある。
- ・いずれの場合においても、特に書類の閲覧とその制限に関しては、基礎となる法制度が異なることもあり、閲覧制限の範囲は各国・機関で違いが生じていることがうかがえる。

【日本】

- ・日本の民事訴訟における営業秘密の保護には、「訴訟当事者ではない第三者から営業秘密を保護する方法」と、「相手方当事者から営業秘密を保護する方法」がある。
- ・訴訟当事者ではない第三者から営業秘密を保護する方法としては、閲覧等制限、秘密保持命令、当事者尋問等の非公開がある。なお、閲覧等の制限の申立てがあった場合、その時点で決定による裁判をすることにより、閲覧制限されている。
- ・相手方当事者から営業秘密を保護する方法としては、証言拒絶権、文書（書類）提出義務の例外、インカメラ手続、検証物の提示義務の例外、具体的態様の明示義務（積極否認）の例外がある。
- ・日本の民事訴訟における営業秘密の保護に関連する規定の概要を次頁に示す。

【日本の民事訴訟における営業秘密の保護に関連する規定の概要】

		民事訴訟	
		一般的な民事訴訟 (除く特許権等侵害訴訟)	特許権等侵害訴訟
公開	裁判の公開原則	日本国憲法82条	
	記録の閲覧	訴訟記録の閲覧等 民訴91条	→
対第三者	閲覧制限 (記録の閲覧の例外)	秘密保護のための閲覧等の制限 民訴92条1項2号 上記手続の方式等 民訴規34条	→
	秘密保持命令		秘密保持命令 特105条の4 (●実30条・意41条・商39条で準用) 秘密保持命令違反の罪 特200条の2 (●実60条の2で準用/意73条の2、商81条の2)
	口頭審理非公開 (当事者尋問等の公開停止)		当事者尋問等の公開禁止 特105条の7 (●実30条で準用/×意41、×商39)
	証言拒絶権	証言拒絶権 民訴197条1項3号	→
対相手方当事者	文書(書類)提出義務の例外	文書提出義務 民訴220条1項4号八 文書提出命令の申立て 民訴221条 上記手続の方式等 民訴規140条2項	書類の提出等 特105条1項 (●実30条・意41条・商39条で準用) →
	インカメラ手続	文書提出命令等 民訴223条6項	書類の提出等 特105条2項 (●実30条・意41条・商39条で準用)
	検証物の提示義務の例外		書類の提出等 特105条4項
	具体的態様の明示義務 (積極否認)の例外	積極否認 民訴規79条3項	具体的態様の明示義務 特104条の2 (●実30条・意41条・商39条で準用)

【海外】

- ・ 調査対象国・機関においては、いずれも民事訴訟は公開することが原則とされ、また特許等の手続についても公開が原則とされているが、訴訟や特許庁の手続の記録についての閲覧制限の範囲は各国・機関で異なっている。営業秘密が記載されていることが閲覧制限の理由として規定されている場合も、規定されていない場合もある。
- ・ 原則として当事者にはすべての訴訟記録や特許庁の手続書類が公開されるが、第三者に対しては判決文のみの閲覧を認める場合、訴訟記録や特許庁の手続書類について条件付きで閲覧を認めている場合もある。

調査対象国・機関の書類の閲覧及びその制限に関する制度の概要を次頁以降に示す。

【調査対象国・機関の書類の閲覧及びその制限に関する制度の概要①】

	特許庁の手続に関する規定		裁判所の手続に関する規定	
	閲覧に関する規定	閲覧の制限に関する規定	閲覧に関する規定	閲覧の制限に関する規定
米国	<p>特許規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出願ファイルの公開及び謄本の提供についての規定 ・当事者レビュー等に対する手続の記録の公開、開示手続 	<p>特許規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当事者レビュー等に対する手続の記録の公開の制限、開示手続に対する秘密保護命令 (営業秘密の保護について例示) 	<p>民事訴訟規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・訴訟の当事者が当事者や第三者の有する情報を入手する手続として「開示」を規定 	<p>民事訴訟規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「開示」に対する秘密保護命令 (営業秘密の保護について例示)
ドイツ	<p>特許法：記録の閲覧の規定 (正当な利害関係が証明された範囲においては何人に対しても許可)</p>	<p>特許法：無効訴訟についての閲覧制限 (特許権者が保護に値する利害関係を証明する範囲においては第三者に対して閲覧は許可されない)</p>	<p>民事訴訟法：記録の閲覧 (当事者には記録の閲覧の権限が与えられている)</p>	<p>民事訴訟法：記録の閲覧の制限 (第三者の記録の閲覧は当事者の同意もしくは法的利益の疎明がない限り認められない)</p>

【調査対象国・機関の書類の閲覧及びその制限に関する制度の概要②】

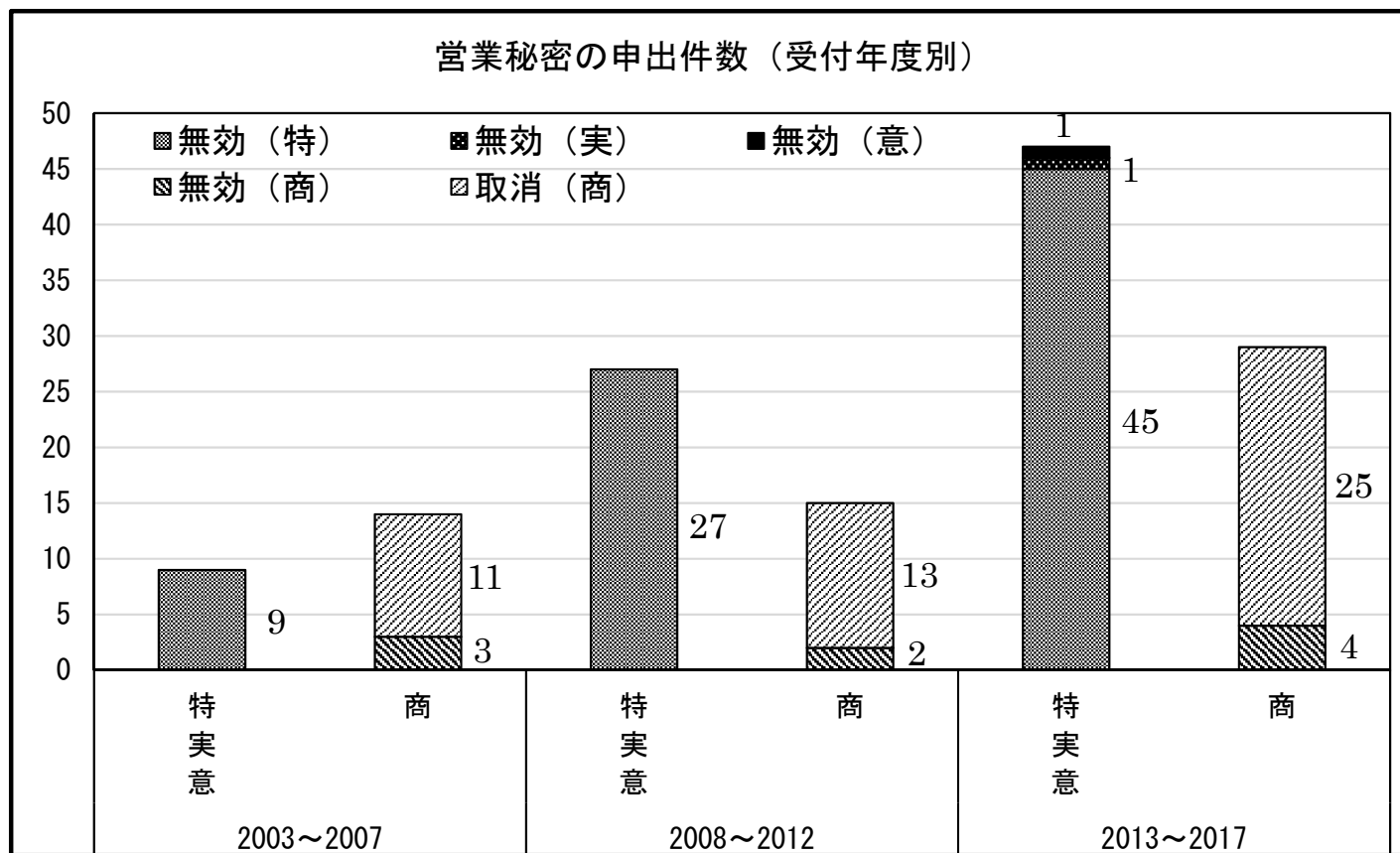
	特許庁の手續に関する規定	裁判所の手續に関する規定
英国	特許法：書類の閲覧と制限の規定 (制限の要件として、当該書類が秘密書類として取り扱われている場合)	民事訴訟規則： 第三者に対する書類の提供等の制限
フランス	特許法：書類の閲覧の規定 特許規則：書類の閲覧の制限の規定 (事業の秘密を含む書類は公衆に開示されてはならない)	民事訴訟法： (原則として、争訟事件については、当事者に、記録の閲覧、謄写が認められている)
中国	特許審査基準：審査書類の閲覧等と制限の規定 (閲覧等の例外として閲覧等により営業秘密に係るおそれのある場合)	民事訴訟法：記録の閲覧と制限 ・当事者には、記録の閲覧、謄写が認められているが、公衆は判決書のみ (判決書の閲覧の例外として、営業秘密に関する内容)
韓国	特許法：記録の閲覧等と制限の規定 (閲覧等の例外として、秘密に維持する必要があると認める場合)	民事訴訟法：記録の閲覧と制限 ・「当事者や利害関係を疎明した第三者」か、「権利救済・学術研究や公益的な目的」により訴訟記録の閲覧を申請可能 (閲覧の例外として、「当事者が持つ営業秘密」に該当する場合)

【調査対象国・機関の書類の閲覧及びその制限に関する制度の概要③】

	特許庁の手續に関する規定	裁判所の手續に関する規定
欧州特許庁	<p>欧州特許付与に関する条約：書類の閲覧の規定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公開後は、欧州特許出願及びその欧州特許に関するファイルは施行規則に定める制限に従って閲覧可能 <p>欧州特許付与に関する条約の施行規則：閲覧制限の対象を規定 (営業秘密についての言及なし)</p>	
欧州連合知的財産庁	<p>欧州連合（商標）欧州議会及び理事会の規則：ファイルの閲覧の制限の規定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当事者が秘密扱いにすることの特別の権益を証明していたファイルの一部は閲覧不可 (さらなる例外有) <p>欧州連合（意匠）意匠理事会規則：ファイルの閲覧の規定</p> <p>欧州共同体意匠委員会規則：閲覧の制限対象を規定</p>	

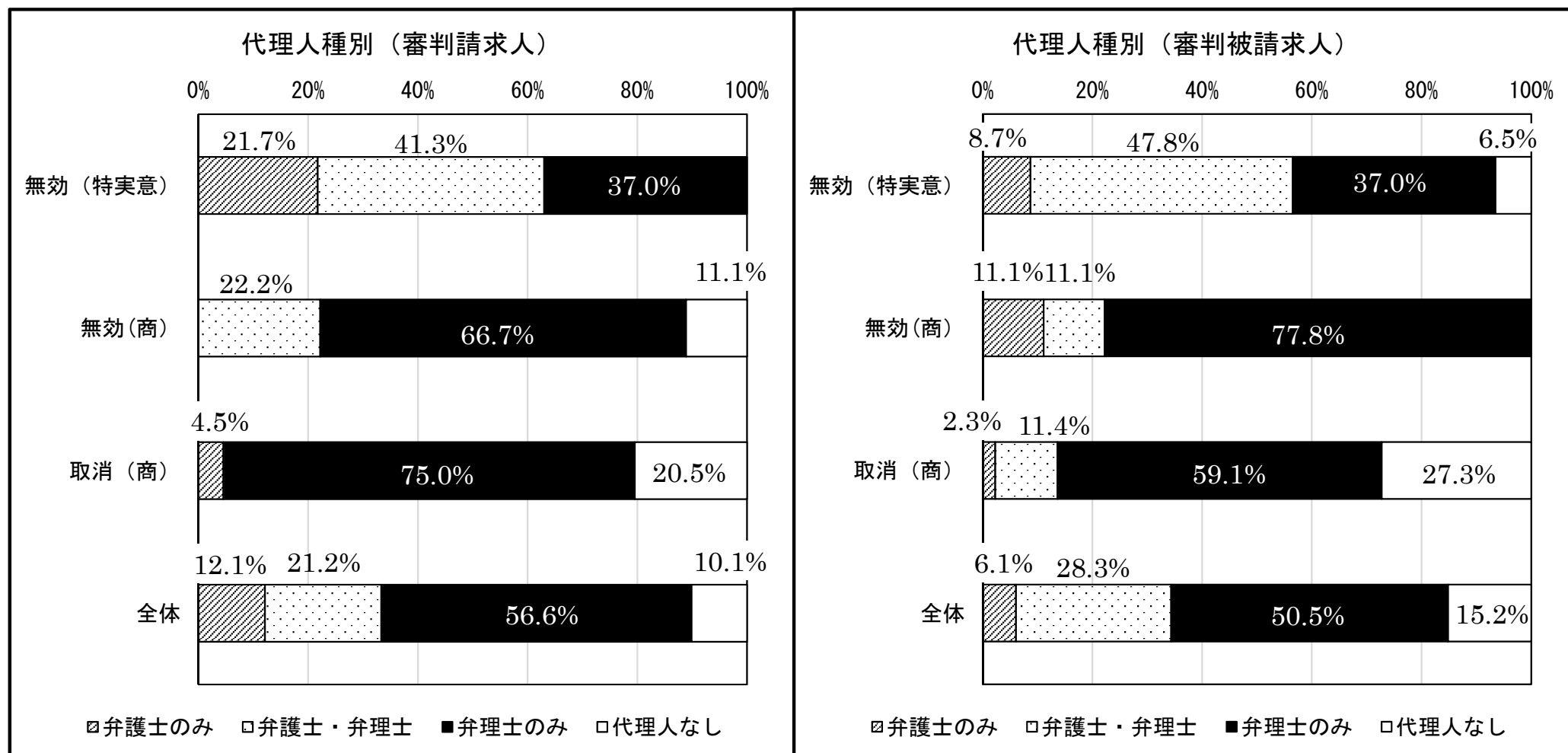
(2) 営業秘密の保護手続の利用意向

- ・ 特許庁の審判等の営業秘密の保護措置である営業秘密も申出について、利用件数は増加傾向にあることを確認した。



(2) 営業秘密の保護手続の利用意向

- ・ 審判の代理人については、弁理士が代理人である審判（代理人が弁理士のみと弁護士・弁理士である場合）がいずれの場合も70%以上と高く、当事者である権利者（多くの場合は国内企業）が、弁理士に手続を依頼している場合が多いことがうかがえる。

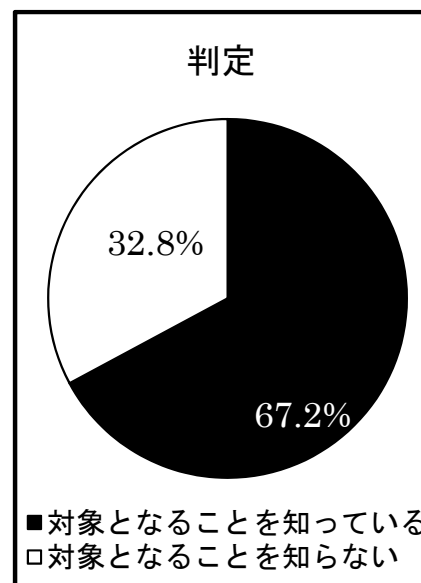
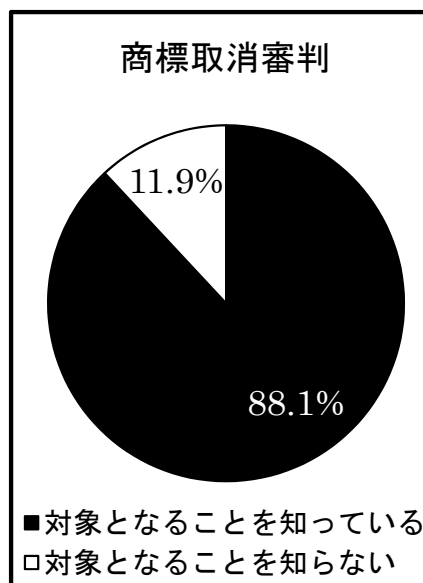
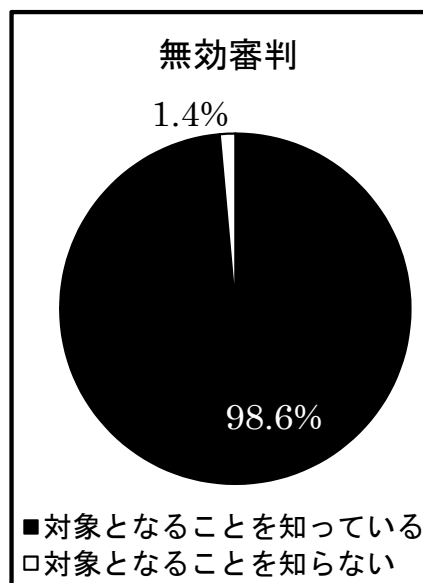


(3) 営業秘密の保護手続の認知度

- ・ 特許庁の審判等の手続において、提出する文書に営業秘密が含まれる場合の営業秘密に対する措置としての「書類の閲覧制限」
 - 比較的広く認識（全体の66.5%が「知っている」と回答）
- ・ 書類の閲覧制限の対象となる審判等の種類が特定されていること
 - あまり認識されていない（上記66.5%のうちの50.4%が「知っている」と回答）
- ・ 審判の種類ごとの閲覧制限についての認知度（根拠条文を知っている+対象となることのみを知っている）

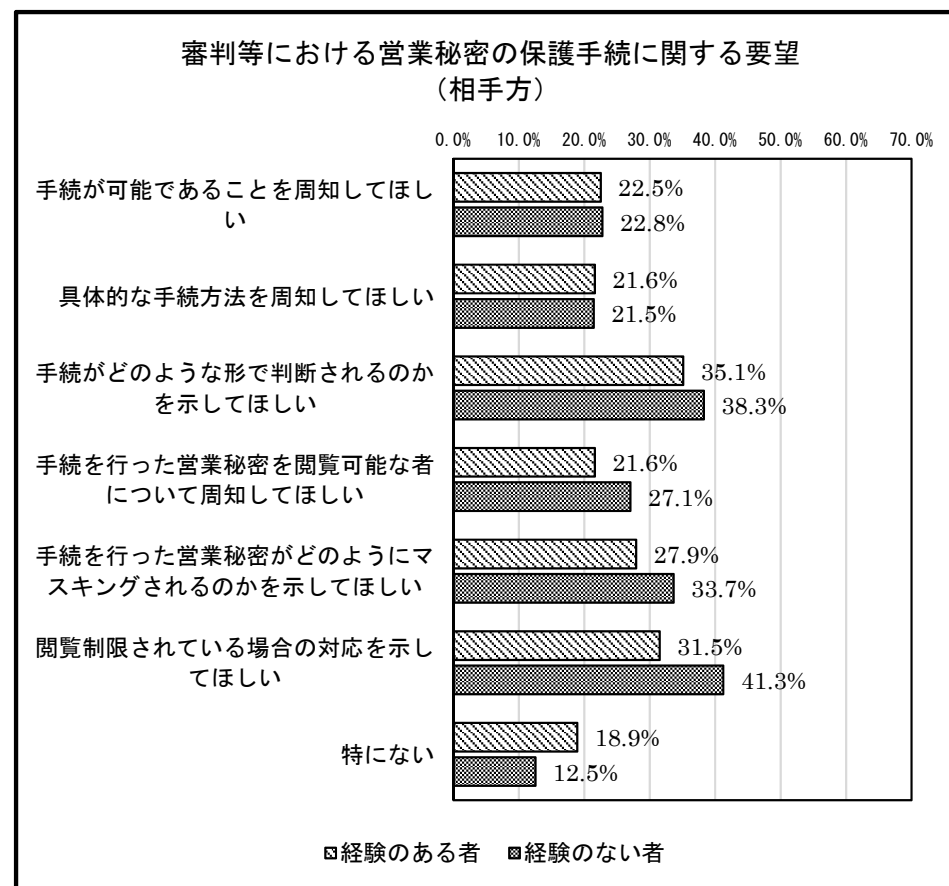
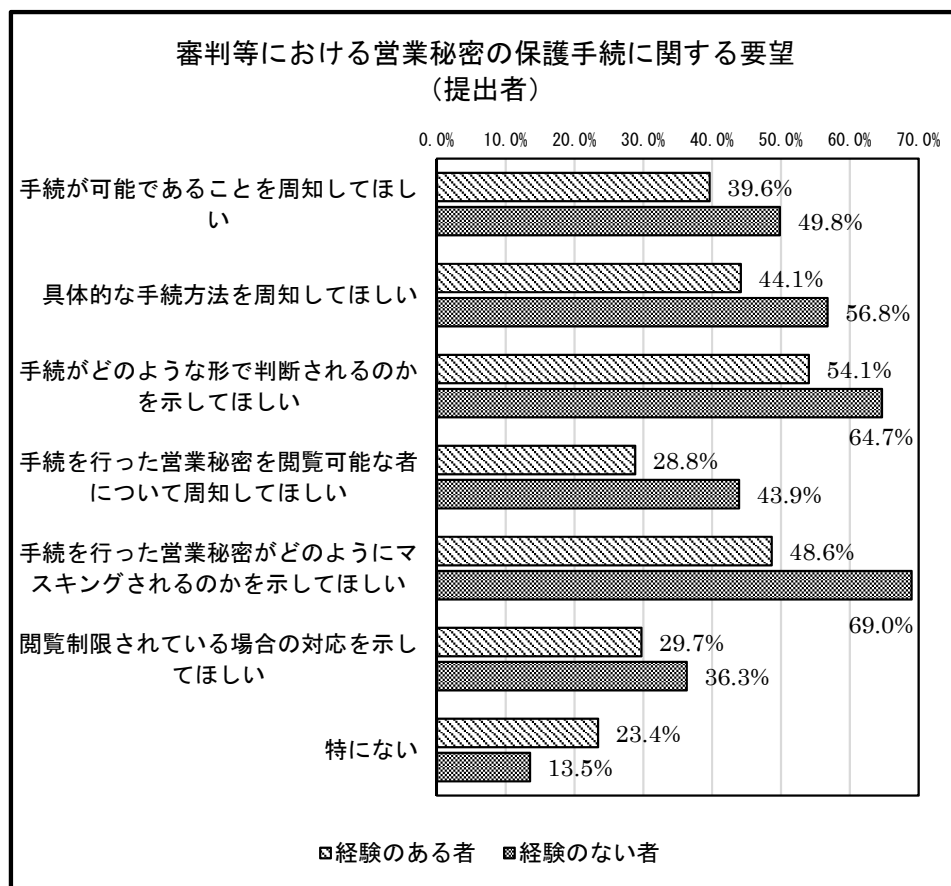
無効審判：98.6%／商標登録取消審判：88.1%／判定：67.2%

→判定に関する書類が閲覧制限の対象となることを知らない者が一定数存在することが分かった。

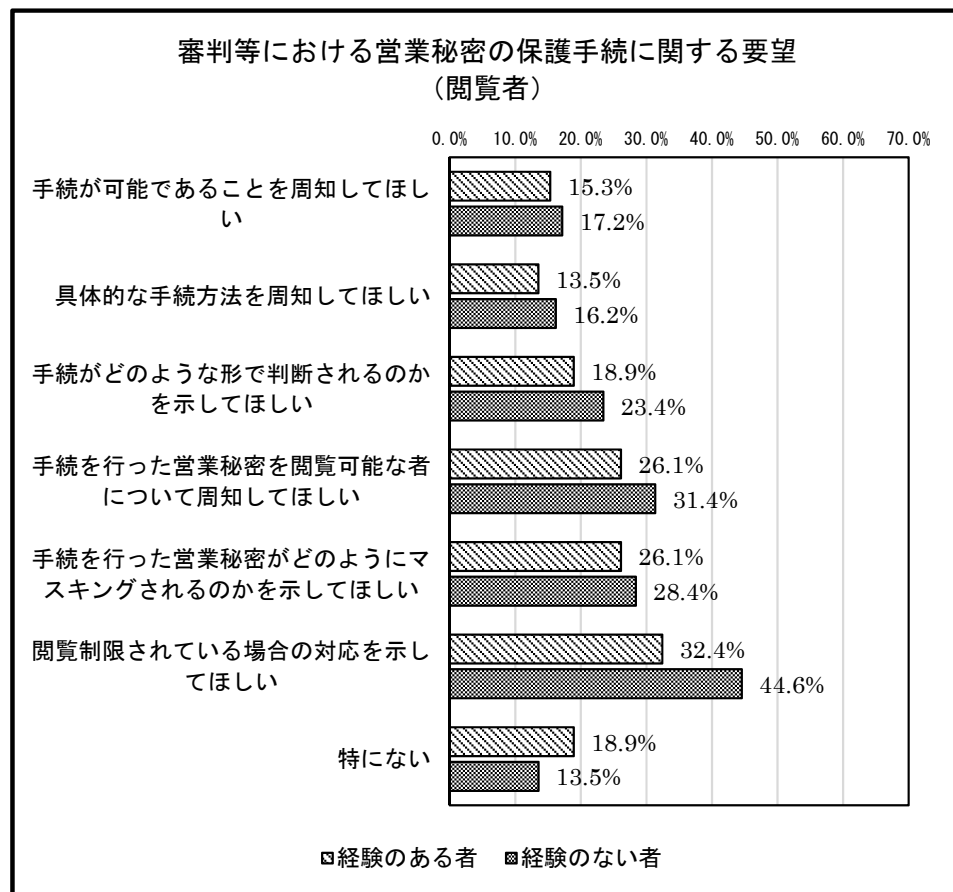


(5) 営業秘密の保護手続に対する要望

- 国内アンケート調査において、営業秘密が記載された書類の提出者、相手方、閲覧者の立場からの要望を取り纏めたところ、いずれの立場においても、営業秘密保護の運用の周知が望まれていることがうかがえる結果となった。



(5) 営業秘密の保護手続に対する要望



- ・その他に、事例等の紹介や運用の明確化、説明会などでの具体的な説明の実施や周知（特に代理人）などの制度・運用の周知に関することや、当事者間の営業秘密の保護制度の検討、インカメラ手続の活用、裁判と同等の営業秘密の保護制度の導入など営業秘密の保護の強化にかかる要望も出された。

(6) 国内ヒアリング調査での要望

国内ヒアリング調査において、以下の要望についての意見を確認した。

- ・ 営業秘密の保護手続についての周知については、必要・不要双方の意見があった。
（但し、「企業への周知は不要」ではあるが、「代理人に周知してほしい」とのこと）
一方、営業秘密の保護手続の情報は、周知ではなく必要な時に入手したいとの声もあった。
→ 営業秘密の保護手続きについては周知が望まれている状態である。
- ・ 今後の審判での営業秘密保護の運用については、現在の運用等の変更に対する要望と運用等の変更は不要との双方の声があった。

要望の例：営業秘密の申出があった時点で閲覧等の制限の対象として認められるかを
決定すること、秘密保持命令の導入 等

→ 当事者間の営業秘密保護やその検討を望む声もあるものの、現状の制度・運用による審判等の利用への影響は小さいようである。

(7) 営業秘密保護の運用検討での考慮すべき課題

(1)～(6)を踏まえると、審判等における営業秘密の保護手続をよりの確に運用するための課題として、以下のものがあると考えられる。

- ・ 審判等における営業秘密の保護手続の運用の明確化をするとともに、代理人を含むユーザーに対して判定に関する書類が閲覧制限の対象となることや営業秘密保護手続の運用を周知することが求められている。
- ・ 審判等でも、裁判所における閲覧等制限の手続と同様に、営業秘密が記載された旨の申出があった時点で閲覧等の制限の対象として認められるかどうかの決定を行うことを望む声もある。

当事者及び代理人より、当事者間の営業秘密保護やその検討を望む声もあるものの、現状の制度・運用による審判等の利用への影響は小さく、制度・運用全体について大きな変更を望む声はないようである。

全体的には、特許法等のみでは明確になっていない運用等を明確にして、周知することを望む声が大きかった。したがって、審判手続等において営業秘密の申出がなされた際の特許庁の的確な運用について検討するにあたり、まず現行の運用をガイドライン等で明確にして、特許庁のホームページや研修などにより周知を図ることが望まれていると考える。

このように運用を明確にした上で、周知を図ることは、審判等における営業秘密保護の手続についての予測可能性を高め、ひいては審判等の手続における営業秘密の保護の必要性がさらに高まった際にも、適切な運用がなされることが期待される。

また、特許権侵害訴訟等において提出された書類（訴訟書類）に対して閲覧等の制限の申立てがあった場合、裁判所は、閲覧等の制限の対象として認められるかの判断に関し、その時点で営業秘密等が記載された部分の閲覧等を当事者に限るかどうかを決定し、当事者に通知している。特許庁の無効審判、商標登録取消審判や判定において営業秘密が記載された旨の申出があった場合についても、訴訟記録の閲覧等の制限の申立てがあった場合と同様に、営業秘密が記載された旨の申出があった時点で閲覧等の制限の対象として認められるかどうかを決定することも、今後の検討に値するのではないかと考える。

禁無断転載

平成30年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
特許庁の審判等における営業秘密の保護に関して
(要約版)
平成31年2月

請負先
一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階