

第4章 判定制度の改善

1. 改正の必要性

(1) 判定制度

特許法第71条第1項は「特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる」と規定しており、特許発明の技術的範囲に対して、特許庁が、判定対象の特許権の侵害の可能性について、中立的な立場から判断を示すことができる判定制度を設けている。

(2) 書類の閲覧制限

特許権侵害訴訟等の民事訴訟においては、秘密保護のため、訴訟記録に関する第三者の閲覧等の制限（民事訴訟法第92条第1項第2号）等の営業秘密を保護するための措置が講じられている。また、特許庁の特許無効審判と延長登録無効審判等に係る書類についても、営業秘密が記載された旨の申出があったものは閲覧制限の対象とされている（特許法第186条第1項第3号）。

(3) IoTの浸透に伴う判定制度の重要性の高まり

第四次産業革命の進展に伴い、IoTの浸透に伴って既存技術に情報処理やネットワーク技術を組み合わせた発明や、AIに代表される技術横断的な発明が増加し、様々な業種の企業が情報通信分野の特許を利用する機会が増加している。これにより、情報通信分野の技術的な知見に乏しい業界においては、自社の製品やサービスが、他社の情報通信関連特許を侵害しているか否かを適切に判断できる仕組みが必要となっている。

特に、ソフトウェア特許は、特許請求の範囲に記載された用語が専門的

であり、特許権侵害の有無の判断が容易ではなく、特許庁の判定に対するニーズが高い。このように、第四次産業革命の進展により、判定制度の有する紛争解決手段としての重要性が高まっている。

(4) 判定に係る書類における営業秘密の取扱

例えば、ソフトウェア関連発明に関する紛争を解決するために判定制度を用いる場合、ソフトウェア製品自体からは得られない製造ノウハウやソースコード等の営業秘密を含む企業情報を提出せざるを得ない場合がある。

しかしながら、現行制度上、判定に係る書類については、営業秘密が記載された旨の申出があったとしても、閲覧制限するための明示的な規定が存在せず、提出された営業秘密が漏洩するおそれがある。

(5) 営業秘密の保護による判定制度の改善

上述のように営業秘密の保護が十分ではないことが、判定制度の活用を妨げる要因となっていることが考えられるところ、特にIoTの普及に伴いソフトウェア特許に関する紛争が増加するであろうことに鑑みれば、判定制度を改善することが紛争予防の一助になると考えられる。加えて、IoTの普及により、中小企業が知財をめぐる紛争に巻き込まれるケースが増大することが見込まれるところ、中小企業は知財紛争に対応するだけの経営資源やノウハウに乏しいため、中小企業の知財紛争を簡易・迅速・低廉に処理するための制度として、判定制度の利便性の向上が必要となっている。

2. 改正の概要

(1) 営業秘密を含む判定に係る書類の閲覧制限

特許法第186条第1項において、判定に係る書類であって、当事者から保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものを閲覧制限の対象に

加える。

(2) 意匠法及び商標法における同旨の改正

判定については、意匠法第25条、商標法第28条にも特許法第71条と同様の規定が設けられており、かつ、書類の閲覧請求制度も、意匠法第63条、商標法第72条に特許法第186条と同様の規定が設けられている。よって、意匠法及び商標法についても、判定に係る書類であつて、当事者から保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたものを閲覧制限の対象に加える改正を行う。

3. 改正条文の解説

(1) 営業秘密を含む判定に係る書類の閲覧制限

◆特許法第186条

(証明等の請求)

第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 (略)

二 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

三～六 (略)

2 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、そ

の旨及びその理由を通知しなければならない。

3・4 (略)

特許法第186条第1項は、閲覧制限の対象とする書類を規定している。従前は、営業秘密が記載された旨の申出があったもののうち、閲覧制限の対象とされるものは、特許無効審判と延長登録無効審判等に係る書類に限られていたが(旧第3号)、今般の改正により、判定に係る書類についても閲覧制限の対象とした。

なお、判定の規定(特許法第71条)は、実用新案法第26条で準用され、また、書類の閲覧請求制度の規定(特許法第186条)も、実用新案法第55条で準用されていることから、実用新案法においても、判定に係る書類であつて、当事者から保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたものは閲覧制限の対象に加わることとなった。

(2) 意匠法及び商標法における同旨の改正

◆意匠法第63条

(証明等の請求)

第六十三条 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一・二 (略)

三 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六

項に規定する営業秘密をいう。第五号において同じ。）が記載された旨の申出があつたもの

四～七 (略)

2 特許庁長官は、前項第一号から第六号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3・4 (略)

判定制度（特許法第71条）は、意匠法第25条に同様の規定が設けられており、かつ、書類の閲覧請求制度（特許法第186条）も、意匠法第63条に同様の規定が設けられている。よって、意匠法においても、判定に係る書類であって、当事者から保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたものを閲覧制限の対象に加える。

◆商標法第72条

(証明等の請求)

第七十二条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 第四十六条第一項（第六十八条第四項において準用する場合を含む。）、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二（第六十八条第

四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

二 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

三・四 (略)

2 特許庁長官は、前項第一号から第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3・4 (略)

判定制度(特許法第71条)は、商標法第28条に同様の規定が設けられており、かつ、書類の閲覧請求制度(特許法第186条)も、商標法第72条に同様の規定が設けられている。よって、商標法においても、判定に係る書類であつて、当事者から保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたものを閲覧制限の対象に加える。

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

