

第2章 裁定における営業秘密を含む書類の閲覧制限

1. 法改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 裁定制度について

裁定とは、①特許発明等が一定期間（原則3年以上）不実施の場合（特許法第83条及び実用新案法第21条）、②特許発明等が他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠を利用する、又は特許権等が他人の意匠権等と抵触する場合（特許法第92条、実用新案法第22条及び意匠法第33条）、③公共の利益のために特に必要な場合（特許法第93条及び実用新案法第23条）に、第三者が、特許権者等に対し、通常実施権の許諾について協議を求めたにもかかわらず、協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、経済産業大臣又は特許庁長官（以下「特許庁長官等」という。）の裁定により、特許発明等をその特許権者等の同意なく第三者が実施する権利を設定する制度である。

裁定を請求する者は、特許庁長官等へ裁定請求書を提出し、これに対し特許権者等は答弁書を提出することができる（特許法第84条）。その特許等に関し通常実施権を有する者も、裁定の請求について意見を述べるができる（同法第84条の2）。また、裁定により通常実施権が設定された後に、当該裁定の取消しを請求する者は、裁定取消請求書を提出する（同法第90条）。

これらの裁定に係る書類においては、例えば不実施による裁定請求がなされた場合、被請求人は、請求対象の特許発明等が実施されていないことについて正当な理由があることを示すべく、事業計画等に関する情報を提供することがあり、その中に、営業秘密についても記載することが想定される。

② 閲覧制度について

特許法、実用新案法、意匠法には、何人も特許等に関する書類を閲覧等することができる閲覧制度の規定があり（特許法第186条、実用新案法第55条第1項（特許法第186条の準用）及び意匠法第63条）、裁定請求書、答弁書、裁定謄本等の裁定に係る書類についても閲覧等を請求することができる。

他方で、特許法第186条第1項ただし書では、各号に掲げる書類について、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、その閲覧等を制限することができる」とされている。

[特許法第186条第1項各号に掲げる書類]

第1号	願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類（特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。）又は第67条の5第2項の資料
第2号	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
第3号	拒絶査定不服審判に係る書類（当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。）
第4号	特許無効審判若しくは延長登録無効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が記載された旨の申出があつたもの
第5号	個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの
第6号	公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

また、意匠法については以下の規定がある。

[意匠法第63条第1項に掲げる書類]

第1号	願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
第2号	第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
第3号	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5年法律第47号）第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第5号において同じ。）が記載された旨の申出があつたもの
第4号	拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
第5号	意匠登録無効審判又はそ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が記載された旨の申出があつたもの
第6号	個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの
第7号	公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

(2) 改正の必要性

裁定に係る手続においては、特許発明等の実施に関する事実や計画の立証及び反証のために、営業秘密を含む企業情報や技術情報が記載された書類の提出が必要となる場合がある。これは、当事者に限らず、通常実施権者等のいずれの者からの提出書類であっても同様である。

営業秘密は、公にされることにより保護すべき利益を損なうおそれがあるが、現行法下では、裁定に係る書類については、営業秘密を含む場合であっても閲覧を制限する規定がない。そのため、営業秘密の漏えいを懸念する裁定請求人や特許権者等から必要な書類の提出が控えられ、結果として適切に裁定ができないおそれがある。

2. 改正の概要

裁定に係る書類のうち営業秘密が記載された書類を、特許法第186条各号及び意匠法第63条各号に掲げる閲覧制限対象に追加し、裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその特許等に関し登録した権利を有するもの又は特許法第84条の2の規定により意見を述べた通常実施権者から、当該当事者等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を、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、閲覧等を制限できることとした。

3. 改正条文の解説

◆特許法第186条

(証明等の請求)

第百八十六条 (略)

一・二 (略)

三 裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの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

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項に第3号¹を追加し、裁定に係る書類であって、当事者、当事者以外の者であってその特許に関し登録した権利を有するもの²又は同法第84条の2の規定により意見を述べた通常実施権者から、当該当事者等の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものについては、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、閲覧等を制限できることを規定することとした。

◆実用新案法第55条

(特許法の準用)

第五十五条 特許法第百八十六条（証明等の請求）の規定は、実用新案登録に準用する。この場合において、同条第一項第三号中「第八十四条の二」とあるのは、「実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項若しくは第二十三条第三項において準用する第八十四条の二」と読み替えるものとする。

2～5 （略）

営業秘密の閲覧制限の意義は、実用新案法と特許法とでそれぞれ異なるものではないため、実用新案法においては、改正後の特許法第186条を準用し、特許法と同様の規定とすることとした。その際、実用新案法第55条第1項における準用規定を明確にすべく、「この場合において、同条第一

1 特許法において、出願や審査は第36条、第47条から第54条に、判定は第71条に、裁定は第83条から第93条に、拒絶査定不服審判は第121条に、無効審判は第123条以降に各々規定されていることから、特許法に掲載される制度の順番に従い、裁定についての規定を第3号に追加した。

2 「当事者以外の者であってその特許に関し登録した権利を有するもの」には、質権者、当該特許権の受託者（信託法第2条第5項）、当該特許権に対する差押債権者（民事執行法第167条第1項参照）等が含まれる。

項第三号中「第八十四条の二」とあるのは、「実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項若しくは第二十三条第三項において準用する第八十四条の二」と読み替えるものとする」との読替規定を追記することとした。

◆意匠法第63条

(証明等の請求)

第六十三条 (略)

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。次号及び第六号において同じ。）が記載された旨の申出があつたもの

四 裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその意匠登録に関し登録した権利を有するもの又は第三十三条第七項において準用する特許法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの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

五～八 (略)

2 特許庁長官は、前項第一号から第七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)

営業秘密の閲覧制限の意義は、意匠法と特許法とでそれぞれ異なるものではないため、意匠法においても、意匠法第63条第1項に第4号を追加し、特許法と同様の規定とすることとした。

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3月を超えない範囲内において政令で定める日（令和5年7月3日）から施行することとした（改正法附則第1条第1号）。

(2) 経過措置

経過措置は定めていない。

