（７）営業秘密の申出

ア　書類の閲覧と営業秘密の申出

何人も、特許庁長官に対し、判定事件の書類の閲覧を請求することができますが、判定事件の書類に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合、営業秘密に関する申出書を特許庁に対して提出することにより、営業秘密が記載された書類の閲覧を制限することができます。

判定事件の書類に営業秘密が記載される場合として想定される例

✧ 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利用する場合において、ソフトウェア製品自体からは得られないソースコード等の営業秘密を含む企業情報が判定事件の書類に記載されている場合。

✧ 標準必須特許についてのライセンス交渉をしている当事者が判定制度を利用する場合において、当事者が特許庁に提出したクレームチャート（対象特許の請求項と引用された標準規格文書の記載箇所との対応関係を示すもの。）に営業秘密が記載されている場合。

✧ 製造方法に係る特許発明について侵害の警告を受けた当事者が当該特許発明の技術的範囲に属しない旨の判定を請求する場合において、属しない旨を立証するために製造ノウハウ等の営業秘密を含む企業情報を記載した書類を提出した場合。

イ　営業秘密の申出の対象書類

判定に係る書類は全て申出の対象となります。例えば、以下のものがあります。

・請求人が提出した判定請求書

・被請求人が提出した答弁書

・上記のほか、当事者が提出したクレームチャート等の書類

営業秘密が記載された書類を特許庁に提出する際の留意点

特許庁に提出した書類に営業秘密が記載されている場合、営業秘密の申出をすることにより、特許庁が保有する書類の原本が第三者により閲覧されることが制限されます。

一方、特許庁に提出された書類については、その副本が判定における相手方当事者に対して送付され、また、判定の当事者による書類の閲覧は制限されませんので（方式審査便覧 58.20　2.）、営業秘密が記載された書類を特許庁に提出する際には、当該書類の内容が判定の相手方当事者には開示されることに留意してください。

ウ　申出の方法

申出は、特許法施行規則様式第 65 の８に定められた様式（→２．（５）営業秘密に関する申出書を参照。）により行ってください。

営業秘密を適切に保護するため、申出書には、営業秘密が記載されている書類名及び営業秘密が記載されている箇所を具体的かつ明確に記載してください。

提出する書類それ自体が営業秘密に該当する場合（例えば特許権者が営業秘密として管理しているクレームチャートを判定に係る書類として提出する場合。）には、その旨を申し出てください。

エ　申出の時期

申出ができる時期に制限はありませんが、提出直後に第三者への閲覧に供される可能性がありますので、なるべく書類の提出時に併せて申出をしてください。

オ　閲覧等が制限されないもの

「明らかに秘密を保持する必要がないと認められるもの」は、閲覧等の制限の対象とはなりません[4]。

---

[4] 方式審査便覧 58.20 では、「判定に係る書類であって、当事者から当該当事者の保有する営

「明らかに秘密を保持する必要がないと認められるもの」としては、以下の例が挙げられます。秘密を保持する必要性は事案ごとに判断されることであり、以下の例で挙げられていないものが全て閲覧制限の対象となるわけではないことにご留意ください。

✧ 製品カタログ等の広く頒布されている資料に記載されている内容、インターネットにおいて公開されている内容のように、営業秘密として管理されていないことが明らかであるもの。

✧ 上記のような営業秘密として管理されていないことが明らかであるものに基づいて合議体が認定したイ号の構成自体。

標準必須性に係る判断のための判定（→１．（８）を参照。）においては、当事者が提出したクレームチャートに営業秘密が含まれる場合は、閲覧制限の対象となり得ますが、仮想イ号の構成自体は、判定における判断の前提となるものであり、かつ、一般的には公知の標準規格文書から特定されるものですので、通常、閲覧制限の対象とはなりません。

なお、公知の情報を組み合わせたものであっても、どの情報をどう組み合わせるかといったこと自体に価値がある場合は、営業秘密に該当する場合もあります[5]。

カ　閲覧等の制限の方法

営業秘密の申出のあった書類について、第三者から閲覧等の請求があった場合、秘密を保持する必要があると認められる箇所には黒塗りがされます。

業秘密が記載された旨の申出があったものは、明らかに秘密を保持する必要がないと認められるものを除き、当事者及び参加人並びに提出者の同意を得た者でなければ当該書類（書類の一部にその旨の記載又は添付書類がある場合は当該箇所又は当該添付書類）の閲覧等を請求することができない。」とされています。

[5] 「営業秘密管理指針」（経済産業省、最終改訂平成３１年１月２３日）では、「「営業秘密」とは、様々な知見を組み合わせて一つの情報を構成していることが通常であるが、ある情報の断片が様々な刊行物に掲載されており、その断片を集めてきた場合、当該営業秘密たる情報に近い情報が再構成され得るからといって、そのことをもって直ちに非公知性が否定されるわけではない。なぜなら、その断片に反する情報等も複数あり得る中、どの情報をどう組み合わせるかといったこと自体に価値がある場合は、営業秘密たり得るからである。複数の情報の総体としての情報については、組み合わせの容易性、取得に要する時間や資金等のコスト等を考慮し、保有者の管理下以外で一般的に入手できるかどうかによって判断することになる。」（１８ページ）とされている。