

特許出願の非公開制度について

弁理士 長嶺 浩之

1. はじめに

令和4年5月11日、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（以下、「法」といいます）が成立し、特許出願の非公開に関する制度が創設され、令和5年4月28日には、特許法の出願公開の特例に関する措置、同法第36条第1項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置に関する基本方針が閣議決定されました。特許出願の非公開制度に関する規定は、2024年5月17日までに施行される予定です（附則1条5号）が、具体的な施行日はまだ定められていません。

本ニュースレターでは、特許実務において特に関連があると思われる「特許出願の非公開」について説明したいと思います。

2. 特許出願の非公開制度の趣旨

特許制度は、自己の発明を公開することの代償として、その者に特許権という独占的な権利を与える制度です。このため、特許出願がされると、出願から一定期間経過後に国により発明の内容が公開されます。したがって、発明者は、この独占的な権利を確保しようとすると、本来であれば安全保障上の理由で公開を自重する発明であっても、公開を前提とする特許出願に踏み切らざるを得ません。また、国としては、特許出願がされた以上、その発明の内容がたとえ公開することに安全保障上の重大な懸念があるものであったとしても、これを特許公報において世界に公開せざるを得ません。

そこで、特許出願の非公開制度（以下、「本制度」といいます）は、こうした特許手続に例外を設け、一定の場合には出願公開等の特許手続を留保した上、情報流

出防止のための措置を講ずることを可能にするものです。すなわち、本制度は、特許出願に係る明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ大きい発明が記載されている場合に、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するとともに、その間、公開を含む発明の内容の開示全般やそれと同様の結果を招くおそれのある発明の実施を原則として禁止し、かつ、特許出願の取下げも禁止するという制度であると言えます。

また、本制度は、これまで安全保障上の理由で特許出願を自重していた発明について、安全保障上の懸念なく特許出願人として先願の地位を確保できるようにすることで、発明のモチベーションの向上を図るものでもあります。

3. 保全指定とは

保全指定という措置は、権利者が国内外を問わず発明の内容を開示することや実施することを制約するものであるとともに、第三者にとっては、非公開のまま特許法上の保護を受ける先願を生じさせるものです。このため、保全指定をする場合には、経済活動やイノベーションに対する影響にも留意する必要があります。

よって、保全指定は、我が国の安全保障上極めて機微な発明であることを前提としつつ、経済活動やイノベーションへの影響も踏まえて、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない。

4. 保全対象発明（非公開の対象となる発明）の考え方

保全指定は、機微性の要件（公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ大きいこと）を満たすことを

前提としつつ、その機微性の程度と保全指定をすることによる産業の発達への影響その他の事情との総合考慮により、情報の保全をすることが適当と認められた場合に保全指定をするものと定められています（法第70条第1項）。

（4-1）国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明

本制度で非公開の対象とする「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」とは、国としての基本的な秩序の平穩あるいは多数の国民の生命や生活を害する手段に用いられるおそれがある技術の発明が該当します。

具体的には、以下①および②のような類型の技術が想定されています。

①我が国の安全保障の在り方に多大な影響を与え得る先端技術

いわゆるゲーム・チェンジャーと呼ばれる将来の戦闘様相を一変させかねない武器に用いられ得る先端技術や、宇宙・サイバー等の比較的新しい領域における深刻な加害行為に用いられ得る先端技術など

②我が国の国民生活や経済活動に甚大な被害を生じさせる手段となり得る技術

大量破壊兵器への転用が可能な核技術など

（4-2）産業の発達に及ぼす影響その他の事情

「産業の発達に及ぼす影響」は、①特許出願人を含む当該発明の関係者の経済活動に及ぼす影響、②非公開の先願に抵触するリスクに関して第三者の経済活動に及ぼす影響、及び③我が国におけるイノベーションに及ぼす影響という3つの観点から総合的に考慮する必要があります。

「その他の事情」としては、例えば、対象となる発明の管理状況等、保全指定の実効性に関わる事情が想定されます。すなわち、国家及び国民の安全を損なうおそれが大きく、かつ、産業の発達に及ぼす影響が少ない場合であっても、情報が既に広く知られており、保全の実質的な意義が小さい場合には、保全指定をすることが適当とは認められません。

5. 特定技術分野について

（5-1）特定技術分野

特許出願の非公開制度の審査は、まずは特許庁長官において、特定技術分野に該当するものを定型的に選別し（第一次審査）、選別されたものだけを内閣総理大臣に送付して保全審査に付す（第二次審査）という二段階審査の仕組みを採用しています（法第66条第1項）。

最終的に保全指定の対象となるのは、我が国の安全保障上極めて機微な発明を前提にしつつ、産業の発達への影響等も踏まえて選定されることとなります。そこで、そうした条件を満たし得る発明をあらかじめ技術分野という角度から類型化して国際特許分類（IPC）の形で示し、特許庁長官が行う第一次審査において定型的な形で審査を可能にさせるとともに、特許出願人の予見性を確保するのが、特定技術分野の役割です。

「特定技術分野」とは、「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定めるもの」です（法第66条第1項）。

また、保全審査に付される発明は、保全指定前における外国出願の禁止（「第一国出願義務」）の対象となることから（法第78条第1項）、特定技術分野は、第一国出願義務の範囲を絞り込む役割も担っています。

（5-2）付加要件

保全審査に付する事由として、特定技術分野に属する発明という要件に加え、付加要件を規定しています（法第66条第1項本文）。

したがって、まずは特定技術分野に該当することを前提として、さらに分野によっては付加要件によって絞り込んだものが保全審査の対象となります。

特定技術分野及び付加要件を政令で定めるに当たっては、行政手続法で求められている意見公募手続を行い、広く関係者の意見・情報を公募するとともに、有識者の意見を適切に参照するとされています。

6. 保全審査

(6-1) 保全審査の対象となる発明

保全審査は、①法第66条第1項本文に規定する発明が特許出願に係る明細書等に記載されている場合、又は②特許出願人から、特許出願とともに同条第2項前段の規定による保全審査に付することを求める旨の申出があった場合に、特許庁長官が出願書類を内閣総理大臣に送付することにより開始されます（法第67条第1項）。この書類の送付は、特許出願の日から三月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までにされるとされています（法第66条第1項）。

なお、特許庁長官が「保全審査に付する必要があることが明らかである」と認めるときは、内閣総理大臣に送付しないことができることとしています（法第66条第1項ただし書）。

ここでいう「明らかである」場合として想定されるのは、例えば、形式的に特定技術分野には該当するものの、具体的な発明の性質に照らせば、技術の種類やレベルからして安全保障におよそ影響を及ぼさないことが明確な発明や、それまでの内閣総理大臣とのやり取りから、明らかに保全審査に付する必要がある類型と確認できている種類の発明、あるいは既に公開されていることが判明している発明などが想定されます。

(6-2) 保全審査の期間

保全審査の期間に法律上の上限はありませんが、実質的には、外国出願の禁止が我が国での特許出願後最大10か月（10か月を超えない範囲内において政令で定める期間）で自動的に解除される仕組みとなっていることから（法第78条第1項ただし書）、この期間内に保全審査を終える必要があるとされています。

保全指定が不要と判断できる場合には、その時点で速やかにその旨を特許出願人に通知することとされています。

(6-3) 保全審査の進め方

特許出願人は発明の内容や性質を最もよく知っていると考えられること等から、保全審査を実施する上では、特許出願人との丁寧な意思疎通が重要となります。このため、特許出願人の意見を聴くまでもなく保全指定が不要と判断できる場合を除き、保全審査の初期の

段階から、特許出願人との意思疎通を図ることとされています。

保全審査に付された場合に一律に網羅的な資料提出を求めるのではなく、まずは特許出願人と意思疎通を図り、資料を整える側の負担にも配慮しながら、真に必要な資料を絞り込んで提出を求めるという運用が望ましいとされています。

保全審査中、内閣総理大臣は、「保全指定をしようとする場合」には、特許出願人に対して保全対象発明となり得る発明の内容を通知するとともに、特許出願を維持するか取り下げるかの意思確認をし、これを維持する場合には、特許出願人から、当該発明に係る情報管理状況など所定の事項を記載した書類の提出を受けることとされています（法第67条第9項）。

特許出願人は、法第67条第9項の通知を受けると、それ以降、保全審査が終了するまでの間、通知で明示された発明の内容を公開することを禁止されます（法第68条）。さらに、これに違反したと認めるとき又は法第67条第9項に規定する書類を指定された期間内（法第67条第9項の規定による通知を受けた日から14日以内（法第67条第10項））に提出しない等の場合には、保全審査が打ち切られ（法第69条第1項）、特許出願が却下されることとなります（法第69条第4項）。

特許出願人が特許出願を取り下げた場合の効果としては、この場面での取下げに限らず、保全審査中に特許出願を取り下げれば、その時点で保全審査も特許手続も終了し、保全指定の余地がなくなる一方、いわゆる先願の地位等の出願の効力も失われます。第一国出願義務は維持されますが、発明の内容の開示や実施については、初めから特許出願をしなかった場合と同様に、少なくとも本制度による制約は受けないこととなります。

保全指定をした場合、その結果が特許出願人に通知されます（法第70条第1項）。

(6-4) 保全指定の期間及びその延長と解除

保全指定の期間は、保全指定の日から起算して1年を超えない範囲内で内閣総理大臣が定め（法第70条第2項）、内閣総理大臣は1年を超えない範囲内で保全指定の期間の延長が可能です（法第70条第3項）。また、内閣総理大臣は、保全指定を継続する必要がないと

認めたときは、保全指定を解除します（法第77条第1項）。

保全指定の期間の延長及び解除に際しては、保全指定を継続する必要があるか否かを検討することとなります。

保全指定の期間の満了前に保全指定を継続する必要がなくなったと判明した場合には、速やかに指定を解除する必要があります。このため、例えば、特許出願人から解除の申出があった場合には、申出の内容も踏まえ解除の検討を行います。

保全指定を継続する必要性を減少させる事情の例としては、例えば以下の3つの場合等が想定されます。

- ①より高度な技術が開発され、あるいは外部から行われる行為に用いられた場合も国家及び国民の安全を損なう事態を生じさせない対処技術が開発されるなどして、発明の安全保障上の機微性が低下した場合
- ②民生利用への展開が見出され、あるいは外国での同じ技術の開発が進むなど、保全指定が経済活動やイノベーションに及ぼす影響が増大した場合
- ③国内外において同じ技術について論文発表される、あるいは外国において同じ技術の特許出願が公開される等により、保全対象発明が公知となり、保全の価値が低下した場合

7. 保全指定の効果

（7-1）出願の放棄、取り下げ及び変更の不可

保全指定がされた場合、保全指定の解除又は保全指定の期間満了の通知を受けるまでは、保全対象発明の特許出願を放棄し、又は取り下げることができず（法第72条第1項）、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することもできません（法第72条第2項）。

（7-2）保全対象発明の実施の制限

発明の内容や実施の形態によっては、製品からリバーエンジニアリングによって当該発明の内容が明らかになってしまうなど、発明の内容を開示すると同様の情報流出の効果を生じる場合があります。そうした形での流出を防ぐため、保全対象発明の実施をする場合には、内閣総理大臣の許可を要するものとしています（法第73条第1項）。実施の許可を申請できるの

は、指定特許出願人のみです（法第73条第1項ただし書及び第2項）。

また、許可申請に係る実施により、他の者に発明に係る情報が流出するおそれがない限り、内閣総理大臣は、許可をするものとしています（法第73条第3項）。

したがって、例えば、製品を納める先が厳格なセキュリティの確保された特定の機関に限定され、そこからの発明に係る情報の流出のおそれがない場合には、開示と同様の効果を生じることはないため、実施は許可されることとなります。

法第73条第1項について違反をした場合には罰則（二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科）があります（法第92条第1項第6号）。

（7-3）保全対象発明の開示禁止

発明に係る情報の流出を防止するため、「正当な理由がある場合」を除き、保全対象発明の内容の他者への開示は禁止されています（法第74条第1項）。「正当な理由」とは、開示することが必要かつ相当である場合をいい、真に業務上の開示の必要性があり、かつ、開示を受ける側においても適正な管理が担保される場合には、「正当な理由がある」と認められます。例えば、次に挙げる場合が考えられます。

- ・同一事業者内で、人事異動に伴う後任者への引継ぎや保全対象発明の実施に関する他部署との検討といった業務上の情報共有の必要性が認められる場面において、開示する相手が情報保全の観点から適切な者である場合

- ・法第76条第1項の規定による承認が得られている発明共有事業者と共同で保全対象発明を用いた更なる研究を進めるに当たり、研究に参加する当該事業者の職員に発明内容を共有する場合など、業務上の情報共有の必要性が認められる場面において、開示する相手が情報保全の観点から適切な者である場合

- ・保全指定がされた後に特許手続に関与することとなった弁理士に対し、法第76条第1項の規定による承認を受けた上で、保全対象発明の内容を伝える場合

法第74条第1項について違反をした場合には罰則（二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科）があります（法第92条第1項第8

号)。

(7-4) 保全対象発明の適正管理措置

指定特許出願人は、保全対象発明に係る情報を取り扱う者を適正に管理することその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置(内閣府令で定める)を講じ、及び保全対象発明に係る情報の取扱いを認めた事業者(発明共有事業者という)にその措置を講じさせなければなりません(法第75条第1項)。

(7-5) 発明共有事業者の変更

指定特許出願人は、例えば、保全指定中に他の事業者に製造を委託したり、他の事業者と共同で更なる研究をする場合や、弁理士に特許手続の相談をする場合など、保全指定中に事業者単位の枠を超えて、新たに他の事業者保全対象発明の内容を共有する場合には、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受ける必要があります(法第76条第1項)。

(7-6) 外国出願の禁止

特定技術分野に属する発明のうち、日本国内でした発明であって公になっていないものについては、①特許出願の日から3か月以内に保全審査に付されなかった場合、②特許出願の日から10か月以内に保全指定がされなかった場合、または③保全指定が解除され、または保全指定の期間が満了した場合を除き、外国における特許出願(PCT国際出願を含む)が禁止されます(法78条第1項)。

「日本国内でした発明」とは、特許出願人の本店所在地等がどこであるかにかかわらず、発明地が日本国内であることを意味します。複数国にまたがって研究・開発が行われた場合には、発明の完成地が発明地となります。

このことから、日本で出願せずに初めから外国で出願しようとする者は、出願書類に記載する発明がこの第一出願義務の対象となる発明か否か自ら判断する必要がありますが、法第79条第1項において、事前に特許庁長官にその確認を求めることができる仕組みが設けられています。さらに、この事前確認制度には、たとえ保全審査の対象となる発明であっても、内閣総理大臣が「国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかである」と認めた場合には、禁止の例外

として外国出願を許容する仕組みも設けられています。しかし、確認を求めようとする者は、手数料として、一件につき二万五千円を超えない範囲内で政令で定める額を国に納付しなければなりません(法第79条第5項)。

法第78条第1項の規定に違反して外国出願をした場合には罰則(一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)があります(法第94条第1項)。

(7-7) 損失の補償

保全対象発明(保全指定が解除又は保全指定期間が満了した場合も含む。)の指定特許出願人又は指定特許出願人であった者は、通常生ずべき損失について補償を請求することができます(法第80条第1項)。

補償の対象となり得る損失としては、例えば、実施が不許可とされて保全対象発明を実施できなかったことにより回収できなかった開発・設備投資費用や通常得られるはずであったのに得られなかった利益等が想定されます。

損失補償を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にこれを請求しなければなりません(法第80条第2項)。

損失補償を受けようとする者は、補償請求の理由や補償請求額の総額及びその内訳、算出根拠等を示し、その損失について補償を受けることの相当性を示す必要があります。例えば、実施の許可の申請時の事業計画等を基に補償を請求することが想定されます。このとき、十分な根拠が示されていない損失については、補償の対象となりません。

8. 最後に

以下の図は、特許制度の非公開制度についてまとめたものです。

3. <https://www.businesslawyers.jp/articles/1251>