

知的財産としての営業秘密の専門的な解説 第1回 特許と営業秘密の違い

弁理士 石本 貴幸

近年、営業秘密の不正流出が刑事事件化される場合も生じ、一般的にも営業秘密の保護が益々求められるようになっていきます。また、知財戦略として自社開発技術の営業秘密化を積極的に選択することで、自社ビジネスの優位性を保とうとする企業も以前から存在しており、近年の特許出願の減少と共にその傾向は強くなっているように思えます。そこで、営業秘密の理解をより深め、営業秘密を知財戦略（知財戦術）の一つとして積極的に選択できるように、特に技術情報の営業秘密について専門的に解説いたします。今回はその第1回「特許と営業秘密との違い」です。

特許と営業秘密との違いは多々あり、技術情報に対する権利化又は秘匿化の選択には、この違いを十分に認識する必要があります。今回は、特許と営業秘密との法律上の違いについて具体的に説明します。

1. 概要

<特許>

特許出願を特許庁に対して行い、特許庁の審査の結果、新規性・進歩性があると認められた発明に対して、独占排他権である特許権が与えられます。しかしながら、特許庁の審査において新規性・進歩性が認められなかった場合には特許権は与えられません。また、既に公知となっている技術は新規性がないため、特許出願しても基本的には新規性違反で拒絶されます。新規性違反の拒絶理由を回避するためには、新規性が失われてから、公開した日から1年以内に新規性喪失の例外規定を用いて特許出願を行う必要があります。

<営業秘密>

特許出願のような出願制度や登録制度はありません。有用性及び非公知性を有する情報を秘密管理することで営業秘密となります。なお、営業秘密は非公知性、すなわち公開されていないことが求められます。このた

め、例えば販売した自社製品から他社が知ることができるといった技術情報は営業秘密とはなり得ません。また、自社のホームページや製品カタログ等に記載した情報も営業秘密とはなり得ません。特に技術情報は、何かしらの形で公知となる可能性があります。そして、営業秘密には新規性喪失の例外の規定もなく、営業秘密として管理した後でも非公知性が失われれば当該技術情報は営業秘密ではなくなります。従って、技術情報を営業秘密とするためには、その情報管理を徹底する必要があります。

このように、営業秘密は非公知性を求められるため、自社開発技術を営業秘密化した場合には、同じ技術を開発した他社に特許化されるリスクがあります。

2. 公開制度

<特許>

特許出願から基本的に1年6月後に特許公開公報として公開されるので、特許出願した技術は公知のものとなります。このように特許は後述する「絶対的独占権」を得る代償として、自社開発技術を公開しなければなりません。このため、自社で新規な技術を開発したとしても進歩性が否定されれば権利化されず、権利化されなかった技術が他社に実施されるというリスクがあります。

<営業秘密>

出願という制度がないため、特許のような公開制度もありません。営業秘密とするには非公知性が求められるため、そもそも公開（公知化）してはいけません。このため、営業秘密は特許と比較して、他社に自社開発技術を知られないというメリットがあります。

3. 存続期間

<特許>

特許出願から基本的に20年です。特許権の効力が与えられるためには登録が必要であり、登録を維持するためには国に対して毎年、年金という形で一定額を納付する必要があります。特許出願から20年経過後、又は年金の納付を停止した場合には、特許権は失われて誰でも使用できる技術となります。

<営業秘密>

秘密管理性、有用性、及び非公知性が認められる限り、半永久的に営業秘密として認められ続けます。営業秘密は登録制度によるものではないため、国への費用の支払いも必要ありません。

4. 技術の特定方法

<特許>

所定のフォーマットに沿った出願様式（いわゆる特許請求の範囲、明細書、図面等）で特許庁に出願する必要があります。

<営業秘密>

技術を特定できればよく、特に決まった様式はありません。文章の他にも図面やリスト、ソースコード等で表したり、菌や靴の木型等、技術が化体した物品そのものを営業秘密としてもよいです。発明を営業秘密とする場合には、特許請求の範囲のような記載により技術を特定することが考えられます。

5. 民事的救済

<特許>

自己の特許権を侵害する者（侵害者）に対して、損害賠償請求や差止請求といった権利行使が可能です。たとえば、他社が独自に開発した技術であっても、自社の特許権に係る技術であれば権利行使ができます。このような客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」⁽¹⁾が特許権の特徴であり、大きなメリットです。なお、他社の特許権を侵害しても、当該特許権の存続期間終了後は自由に実施が可能となります。

<営業秘密>

不正に営業秘密を取得した者や、正当に営業秘密が示されたものの不正の目的等で開示又は使用する者に対して、損害賠償請求や差止請求が可能です。一方、他社が独自に開発した技術に対しては、たとえ自社の営業秘密に係る技術と同じであっても権利行使はできません。これは特許権の絶対的独占権に対して、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」⁽¹⁾といわれ、この点は特許権に対してデメリットとなります。なお、営業秘密には存続期間の概念がないため、営業秘密性が保たれている限り、侵害者が当該営業秘密を自由に使用できるようになることはありません。

6. 刑事罰

<特許>

特許法には特許権侵害に対する刑事罰の規定があります。しかしながら、特許権侵害で実際に刑事罰が適用された事例はないようです。

<営業秘密>

不正競争防止法には営業秘密侵害に対する刑事罰の規定があります。この刑事罰の規定に従って、営業秘密を漏えいさせた個人が刑事罰を受けた例は多々あり、実際に懲役刑を課された人もいます。また、企業が刑事罰を受けた例もあります。

秘密に係る技術と同じであっても権利行使はできません。

注釈

(1) 特許庁ホームページ 「知的財産権について」
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html>



KSI パートナーズ法律特許事務所

〒150-0021
 東京都渋谷区恵比寿西1-5-8 DIS恵比寿ビル6階

TEL: 03-6455-3679

E-MAIL: patent@ksilawpat.jp



ksilawpat.jp