

## 第8章 証明等の請求の規定の見直し

### I. 改正の必要性

公開前審査の導入にともない、公開前に拒絶が確定した場合には、権利の付与が行われず、また今回の改正により先願の地位も認められないことから、当該発明の内容について、公開されないことが必要不可欠である。

しかし、現行の規定上、閲覧の制限をかけることができるのは、旧特許法第186条第1号の規定に掲げられた願書、願書に添付した明細書、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のみであり、願書等の書類と同様に発明の内容を含む拒絶理由通知、意見書、拒絶査定等についても閲覧の制限をかけることができるようにすることが必要である。

また、発明の内容に関係する書類については、これまで工業所有権制度の制度上の要請から出願公開前又は設定登録前のものについては、閲覧等が制限されてきたところ（旧第186条第1号・第2号）であり、また、その他の観点では、社会的公益への配慮から、公序良俗を害するおそれがある書類について、従来より閲覧等をさせないものとしているところである（旧第186条第3号）。

ところが、発明の内容に直接関連しない書類の中に、公にされることにより企業の利益又は個人の利益といった保護すべき利益を損なうおそれがある書類が存在するため、その取扱いを明確化する必要があることから、法改正を行うこととする。

### II. 改正の概要

- (1) 旧特許法第186条第1号及び第2号の規定に掲げられた書類（願書、願書に添付した明細書等）以外の、願書等の書類と同様に発明の内容を含む拒絶理由

通知、意見書、拒絶査定等の査定系の書類についても閲覧の制限をかけることができるように改正を行った。

- (2) 発明内容とは直接関係のない書類であって、公にされると提出者の利益が損なわれるおそれがある文書が、特許法等の手続き上提出されてきた場合には、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときに閲覧等の制限ができるように改正を行った。
- (3) 特許等の手続に関する書類のうち、「戸籍謄本」、「遺言書」等私生活の秘密を開示することで個人の利益を侵害するおそれがある書類について、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときには、閲覧の制限ができるように改正を行った。

### III. 特許法の改正条文の解説

#### (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 願書、願書に添付した明細書、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。）又は第六十七条の二第二項の資料
- 二 第二百一十一条第一項の審判に係る書類（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。）
- 三 第二百三十三条第一項若しくは第二百二十五条の二第一項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）第二条第四項に規定する営業秘密をいう。）が記載された旨の申出があつたもの

四 個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの

五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2. 特許庁長官は、前項第一号から第四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。

## 1. 公開前審査の導入に伴う査定系書類に関する閲覧制限

願書等の書類と同様に発明の内容を含む拒絶理由通知、意見書、拒絶査定等の査定系の書類についても、特許権の設定登録前であって、出願公開前には、閲覧の制限をかけることができるよう本条第1項第1号の書類に「特許出願の審査に係る書類」を追加する改正を行った。

## 2. 閲覧等制限事由の見直しについて

### (1) 営業秘密の保護

冒認出願又は共同出願違反の立証のための書類は、審査の段階で審査官が知りうることはなく、当該資料は、無効審判において当事者より提出されてくる可能性があることから、当事者系審判（無効審判、存続期間延長登録無効審判）に限り、前述のような書類について、営業秘密が記載されている申出がある場合に、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときに閲覧等の制限ができるよう改正を行った。

#### （補説1）当事者系審判に限る旨明示的に規定するその他の必要性

発明の内容を含む願書、明細書等についてまで、営業秘密が記載された申出がなされることにより生じる無用の混乱を避けるため、範囲について

は、当事者系審判に限る旨を規定することとした。

#### (補説2) 「申出」を要件とした理由

営業秘密が記載された書類について、それが営業秘密であるかどうかを第一によく認識しているのは書類の提出者であり、当該書類の提出者に対して事前に申出をさせることにより情報提供をさせ、秘密保護に関して迅速かつ確実な処分を行なうことができるものとした。したがって、営業秘密が記載された書類については、書類の提出者の申出を要件としている。

#### (2) 個人情報の保護

特許制度上、特許を受ける権利の承継に関する戸籍謄本、特許料の減免に関する生活保護証明など、通常は第三者に知られることはなく管理されているものであり、特許庁において閲覧されることになれば個人の名誉を害し、さらには生活の平穏をも害することにもなる書類が提出される場合がある。したがって、特許法の手続きに関する書類のうち、公開されることにより私生活の秘密を暴露するなど個人の利益を侵害するおそれがある個人情報について、当該閲覧等の制限ができることとした。

#### (補説3) 書類の提出者への通知

特許法第186条第1項ただし書第1～4号の書類については、閲覧請求があった場合に、特許庁長官が閲覧請求を認容することとしたときは、公開により不利益を被るおそれがある当該書類の提出者に対して行政不服審査法による異議申立ての機会を確実に与えるようにするため通知を行うこととした。

#### 【関連する他法の改正】

◆**実用新案法第55条第1項**（特許法第186条（証明等の請求）の準用）

◆**意匠法第63条**（証明等の請求）

出願公開制度のない意匠登録に係る手続きについても、拒絶が確定した場

合には、権利の付与が行われず、先願の地位も認められないことから、当該意匠出願の意匠の内容について全て公開されないことが明らかになるよう、同様の手当を行うこととした。

(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 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
  - 二 第十四条第一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
  - 三 第四十六条第一項又は第四十七条第一項の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
  - 四 第四十八条第一項の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（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第四項に規定する営業秘密をいう。）が記載された旨の申出があつたもの
  - 五 個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの
  - 六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
- 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、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

◆商標法第72条（証明等の請求）

商標については、当事者系審判である無効審判と、取消審判（一旦適法に発生した商標登録を事後的に生じた事由によって取消し、商標権を将来的に消滅させる手続き）では、営業秘密を含む書類が提出されてくる可能性があるため特許と同様の手当を行うこととした。

（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）第二条第四項に規定する営業秘密をいう。）が記載された旨の申出があつたもの

二 個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの

三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2 特許庁長官は、前項第一号又は第二号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。

◆特例法第12条第3項（ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求）

【関連する改正事項】

◆特許法第66条（特許権の設定の登録）

（特許権の設定の登録）

第六十六条（第一項から第四項まで略）

- 5 特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から五月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
- 6 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件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。

特許掲載公報の発行の日から5ヶ月間行われる縦覧の制度においても、縦覧の対象書類等の中に、個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるものが含まれている場合は、個人の利益に対する配慮から、当該書類について縦覧の制限が加えられることとした。

また、縦覧に供される出願に関する書類等の中には、審査官のチェックに係らない書類（例えば意見書等）や、あるいは、第三者からの情報提供された書類も含まれ、通常の閲覧の対象となる特許等の手続に係る書類と同様に、公序良俗違反となる書類等について縦覧の制限を加えられることとした。

また、個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがある書類を縦覧に供する場合には、縦覧されると書類の提出者は著しく不利益を被ることとなるため、第186条第2項と同様の趣旨から、当該書類の提出者に対して縦覧の通知を行うこととした。

**【関連する他法の改正】**

◆**商標法第18条第4項及び第5項**（商標権の設定の登録）

商標法においても、同様の改正を行った。