

製造ノウハウ流出時の保険としての知的財産制度に関する考察

～「営業秘密保護」「先使用权」「冒認出願救済」を中心に～

経済産業省国際知的財産制度研究官 松下 達也

概要

我が国ものづくり企業の競争力の源泉である製造技術に関するノウハウについての国際的な流出が懸念される中、ノウハウ流出の抑止的機能に加え、流出時の救済という保険的機能を果たす知的財産制度（営業秘密保護、先使用权、冒認出願救済）の現状と課題を分析する。

最初に国内外の関連制度の現状を紹介した上で、製造ノウハウの保護の視点から一層の充実が必要である旨指摘する。具体的には、特許庁への発明登録制度（仮称）を創設し、登録した発明については第三者が特許権を取得した場合でも先発明権（仮称）の抗弁を可能とすべき等国内制度上の視点、及び、先使用权制度等の国際調和を二国間・先進国間で推進すべきとの国際的な視点から、検討課題や目指すべき方向性について言及する。

目次

1. はじめに
2. 製造ノウハウ流出時の保険となり得る知的財産制度の現状
 2. 1 営業秘密保護制度
 2. 2 先使用权制度
 2. 3 冒認出願救済制度
3. 企業戦略上の防衛策の現状
4. 制度上の検討課題と方向性
 4. 1 基本的考え方
 4. 2 国内制度の方向性
 4. 3 国際的対応の必要性
5. 最後に

1. はじめに

我が国ものづくり企業の有する技術力を戦略的に保護し活用するためには、技術のオープン化とクローズ化のベストミックスが必要である。これは、発明した技術を出願公開によりオープンにした上で独占的権利たる特許権を取得し参入障壁を築くこと、及び、技術ノウハウを営業秘密として管理しブラックボックス化（秘匿管理）すること、の両者を戦略的に組み合わせることにより実現する。

製造技術に関するノウハウ（以下「製造ノウハウ」という。）⁽¹⁾については、仮に特許権を取得したとして

も侵害を探知しそれを立証することが困難であることから、先進的な知財戦略をとる企業では、営業秘密として秘匿管理することも多い。しかし、公開特許公報の実態をみると、製造方法については、請求項レベルで15%にその記載があり、明細書レベルでは46%に記載があるとの分析もある⁽²⁾。このような公開情報を通じて海外に製造ノウハウが流出しているのではないかとの懸念もある。

製造ノウハウを営業秘密として秘匿管理する際には、特許出願の場合に比して、長期間独占的に発明を使用し得るというメリットを有している反面、未来永劫漏洩リスクにさらされ、また、同様の発明を他者が出願してしまうリスクを潜在的に負っている。

その流出リスクの軽減的機能や、仮にリスクが現実となった場合でも被害の拡大を防止して救済を受けるという保険的機能を果たす知的財産制度が存する。我が国では、製造ノウハウに関しては、①営業秘密として秘匿管理している場合には、不正競争防止法の民事的及び刑事的措置により漏洩者等に一定の制裁を科す制度（「営業秘密保護制度」）、②第三者が同一の製造ノウハウを特許出願し権利取得した場合でも、特許法上の法定通常実施権により自社事業を継続することがで

きる制度（「先使用権制度」）、③自社のノウハウを不正に取得した者による冒認出願⁽³⁾である場合には、不正取得者の特許権を無効にする又は正当な権利者に移転を求める制度（「冒認出願救済制度」）等が整備されている。

当該制度が相互補完的又は相乗的に十分機能しているか否かが、本稿の問題意識の1つである。

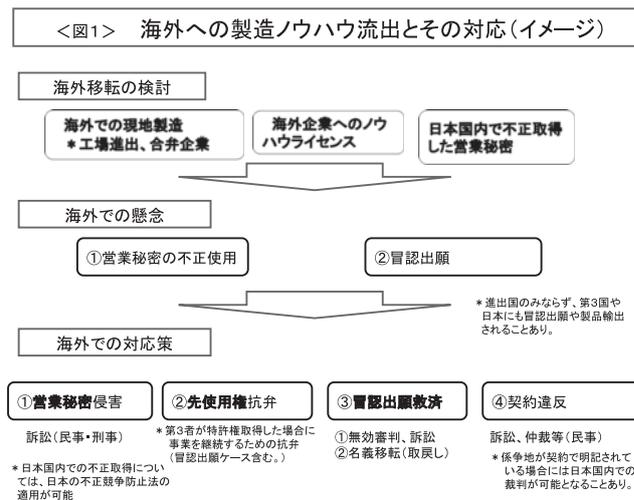
第2の問題意識として、製造ノウハウの流出について海外での対応策を検討することがある。

人口減少社会に突入した我が国においては今後国内市場の拡大には限界があるが、他方で、中国・インド等の成長する新興経済国でのビジネスが不可欠な時代が既に到来しており、今後更に進展する。現在は、最先端技術に関する研究開発や当該技術を用いた生産活動については、日本国内で実施することで技術流出を防止しようとする戦略をとる日本企業も多い。しかし、諸外国政府の要請等により当該戦略の実現が困難となる事例もみられる⁽⁴⁾。ノウハウライセンスによる海外進出についても、例えば中国の「技術輸出入管理条例」をはじめとする諸外国の技術移転制度上の制約から、当初の意図を超えた製造ノウハウや先端技術の移転を余儀なくされる事態も想定される。実際、国内拠点よりも海外拠点での技術流出比率が高い⁽⁵⁾とのデータが存する。そのため、国内で営業秘密として管理していた技術ノウハウを、海外進出時にどのように保護するかが極めて重要となっている。

具体的には、以下のような事象が懸念される（図1参照）。国内において営業秘密として保有していた製造ノウハウについて、①海外に工場進出したところ、進出国でノウハウが流出し使用又は冒認出願される、②海外企業にノウハウライセンスしたところ、進出国で流出し使用又は冒認出願される、③国内で営業秘密であるノウハウを侵害され、海外で使用又は冒認出願される（さらに日本や第3国に出願されることも含む。）といったケースである。

このような場合には、進出国において契約違反等に基づく民事上の救済を求めることに加え、「営業秘密保護」、「先使用権」、「冒認出願救済」という進出国の知的財産制度による救済を検討することが基本となる。③の場合には、我が国の不正競争防止法等も利用し得る。しかし、各国の制度や運用は多様であり、実質的に保険として機能し得るか否かは明らかではない

のが実情である。



本稿では、海外で実際に問題が生じやすく、また、我が国製造業の競争力を支えている「製造ノウハウ」を念頭において、関連する3つの知的財産制度（「営業秘密保護制度」「先使用権制度」「冒認出願救済制度」）の課題を中心に検討し、今後目指すべき方向性についての私見を述べる。

なお、本稿の内容及び意見は、筆者の所属する組織等の見解とは全く関連はない。

2. 製造ノウハウ流出時の保険となり得る知的財産制度の現状

最初に、3つの関連制度について、国内外の動向を簡単に整理する。

2.1 営業秘密保護制度

「営業秘密保護制度」は、製造ノウハウの不正な流出に対する抑止効果を高めるとともに、実際に流出があった際の救済措置として重要となる。

(1) 国内の状況

我が国では、不正競争防止法の改正により、1990年に営業秘密の不正取得・使用・開示行為についての民事的救済（差止請求権、損害賠償請求権等）が導入され、2003年改正で営業秘密の不正使用・開示行為等について刑事罰が導入される等、実体面及び手続面の両面から保護が強化されてきた⁽⁶⁾。海外への技術流出に特に関連の深い改正内容としては、05年改正で営業秘密の国外での使用・開示行為について刑事罰を導入したこと、09年改正で国外での使用・開示行為に至る前の営業秘密の取得段階での処罰が可能となったことがあげられる。現在では、例えば、日本で秘密管理性、

非公知性、有用性の要件を充足し営業秘密として管理されている製造ノウハウを、外国人の元従業員が日本で不正に取得し、これを海外で開示し又は使用した場合にも、日本法の刑事罰の対象となり得る。

しかし、刑事罰の対象となっているにも関わらず、これが十分に利用されてこなかった⁽⁷⁾理由として、「刑事訴訟手続において営業秘密の内容が公になることをおそれて、被害企業が告訴を躊躇しているのではないか」との指摘もあった⁽⁸⁾。この点については、立法的解決がなされる方向にある⁽⁹⁾。

法整備と併せて、03年に策定された営業秘密管理指針が10年に大幅改訂される等事業者の営業秘密管理の取組みを支援し、法制度を利用しやすくする施策も講じられている。

以上のとおり、我が国の技術流出防止に対する意識の高まりに呼応して、加速的に制度整備がなされてきたものと評価できる。

(2) 海外の状況

営業秘密については、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）第39条による保護が義務づけられている⁽¹⁰⁾。そのため、世界貿易機関（WTO）加盟国であれば、少なくとも民事上の保護制度があり、また、多くの国で刑事罰も科される⁽¹¹⁾。しかし、営業秘密という情報への侵害行為の捉え方の表現は一樣ではなく、その担保法や保護内容は、まちまちである。例えば、独国では、不正競争防止法において民事及び刑事措置を定める他、刑法上も秘密管理されているデータに無権限でアクセスする行為等が処罰の対象となる。中国では不正競争防止法の民事規定（行政機関による過料を含む。）に加え、刑法で営業秘密侵害罪が規定されている。また、米国では、州法による民事保護を原則としつつ、連邦法である経済スパイ法⁽¹²⁾により刑事規定が整備されている。インドのように営業秘密保護の特別法が存せず、エクイティ上の救済の一環とされている場合もある。

なお、最近の動向として、例えば、米国では、罰則強化すべきとの提言がなされている⁽¹³⁾。ルノーの電気自動車の情報流出を巡る一連の報道は、その真偽如何にかかわらず、国際的な技術流出保護制度の重要性の認識を高めることとなった。国際的にも、今後ともノウハウ保護制度が強化される方向に進むものと推察される。

しかし、法制度が整備されたとしても、各国で実効的に運用されるか否かについては疑問も残る。とりわけ、海外での製造ノウハウ流出については、①現地従業員に開示せざるを得ないことも多いが、当該従業員の秘密保持や転職を管理することが難しい、②不当に取得されたこと、製品から検出されない製造ノウハウを他者が使用したことの立証が難しい、等エンフォーースメントに関する課題も少なくない。

2. 2 先使用権制度

先使用権は、他者が同一の製造ノウハウを出願し権利化した場合でも、自社が継続して事業を行うための救済措置である。無権限者の出願の場合には冒認出願としての救済を受けることもできる（2. 3参照）が、権利の帰属についての係争は長期間に及ぶおそれもある。さらに、冒認ではなく別ルートでの発明が権利化される場合も想定される。そのため、当該製造ノウハウを使用している各国の制度に対応して先使用権を確保できるような事前準備が重要となる。

(1) 国内の状況

我が国では特許法第79条において、他人の特許出願前から既に実施又はその準備をしている者には、「先使用による通常実施権（先使用権）」が付与される。先使用権を認める趣旨に関しては、いくつかの学説もあるが、現在では特許権者と先使用者の利益を図る公平説が通説である。

先使用権に関する比較的最近の施策としては、政府の「知的財産推進計画2006」において、「特許出願による技術流出を防止するための環境を整備する」との問題意識の下、「先使用権制度が有効に活用されることにより、企業が本来秘匿すべきノウハウまで防衛的に特許出願する必要がなくなるよう、先使用権の認められる要件・範囲を明確化するとともに先使用権の立証手法の実例等も紹介したガイドライン（事例集）」を作成すべきとされたことが挙げられる。これを受けて、特許庁は「先使用権制度ガイドライン」⁽¹⁴⁾を公表した。

我が国の先使用権制度については、「どの程度の事業の準備を行っている必要があるか」、「先使用権を援用できる者の主体（子会社や関連会社等）はどこまでか」、「先使用権の及ぶ範囲はどこまでか（モデルチェンジ等による実施形式の変更は可能か）」等が裁判での主要な論点となってきた。判例⁽¹⁵⁾では、「事業の準備」については、即時実施の意図を有しており、かつ、

その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること、「先使用权の範囲」については、特許出願の際の実施形式だけでなく、これに具現化された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶこととされている。なお、条文上は、知得経路が同一系統の場合（冒認出願を含む。）には先使用权が成立しないとの解釈もあり得るが、同一系統であっても先使用权の成立を認めるべきとの主張が有力であり⁽¹⁶⁾、また、実際に先使用权の成立を認めた判決もある。

いずれにせよ、特許法第79条は「字句の解釈上種々の問題がある」⁽¹⁷⁾が、立法的な解決には至っていない。

（2） 海外の状況

先使用权制度については、国際的な合意がないことから、各国間で制度及び運用上の差異がある⁽¹⁸⁾。国際的には、以下の3つの類型に大別できよう。

最も多いのが、日本と類似の制度である。すなわち、地理的要件（国内での実施）、時期的要件（出願日又は優先日の実施）、及び善意要件（先使用权者が善意であること）を満たした「事業の実施や事業の実施の準備」を行っていることが必要とされ、さらに、客体的要件（もとの実施事業の範囲内であること）が課されるものである。

しかし、詳細な要件や運用等は一律ではない。例えば、「輸入行為」に先使用を認めるか否かについてみて、独国では認められるが、英国では輸入者自身の輸入に限定して認められる、中国では全く認められないといった相違もある。

第2の類型として仏国とベルギーがある。両国では、「発明の所有」を要件としており、事業の実施やその準備要件が課されていない点が特徴である。広く先使用权が成立する結果となる。

第3の類型が米国である。ビジネス方法の特許に限定して、出願より1年を超える前に発明を完成し、出願より前に商業的に実施した者は、特許権侵害に対する抗弁は可能となる（米国特許法273条）。先発明主義を採用しており、一義的には最先の発明者に特許権が付与されることとなるため、先使用权の適用については他国より厳しい。しかし、米国特許法改正法案において、ビジネス方法特許のみならず全ての技術分野に拡大し、事業の準備した者にも先使用权を認める方向での改正も検討されている⁽¹⁹⁾。

いずれにせよ、海外で他者の特許権が成立した場合には、輸入行為に先使用权が認められない国では、日本で同一の製造ノウハウを用いて製造した製品を輸出できなくなるケースもあり得る点再認識しておく必要がある。

2. 3 冒認出願救済制度

冒認出願が発覚する時期としては、出願段階と権利化段階があり、さらに、出願段階の場合には出願公開前か公開後に分かれる。技術流出ケースで実際に発覚するのは通常は出願公開後であり、結果として製造ノウハウが公知となっていることを前提に対応せざるを得ないこととなる。

発覚時期により救済措置は異なるが、第1の救済策としては、「出願を拒絶」し又は「特許権を無効」とすること、併せて冒認出願により生じた損害賠償を求めることがある。しかし、権利を無効にすること等は、結果として何人も当該製造ノウハウを利用できることとなり、真の発明者の救済としては不十分なケースもある。そのため、「出願人名義変更」又は「特許権の移転」という、より直接的な第2の救済策が必要となる。

（1） 国内の状況

我が国では、冒認出願は、拒絶理由（特許法第49条7号）であり、かつ、無効理由（同123条1項6号）である。権利化後は、無効審判請求できる他、不法行為に基づく損害賠償請求（民法第709条）による救済を求めることも可能である。

また、特許権設定登録前であれば、特許を受ける権利を有することの確認訴訟の確定判決を得ることで、出願人名義を変更することが可能である⁽²⁰⁾。しかし、設定登録後の特許権の移転については、これまで救済措置は十分ではなかった。学説でも移転請求権の肯定説と否定説が混在していた⁽²¹⁾が、立法的解決が図られる方向にある。具体的には、特許法改正法案⁽²²⁾において、発明者等正当な権利者が冒認特許権者に対し、「特許権の移転を請求することができる」ものとされた。当該移転請求権の導入により、出願段階及び権利化段階を含めた、冒認出願に対する救済が進展するものと評価できる。

なお、仮に海外でPCT出願され我が国の特許法の手続きに移行した場合にも、冒認された発明に基づく出願であることが立証できれば、同様の救済措置が利

用可能と解される。

(2) 海外の状況⁽²³⁾

冒認出願の救済制度についても、国際ルールはないことから、各国の制度や運用は多様である。

独国・英国・仏国においては、真の権利者が、特許出願や特許権を取戻すことができる制度が存する。さらに、独国及び英国では、「出願日遡及制度（冒認出願取消後に真の権利者の出願について冒認出願日に出願したことと同等の利益を認める制度）」もあり、先発明者の救済という面では進んでいる。

中国では、冒認出願やその特許権について、真の権利者に名義変更したり権利移転を認める規定はない。しかし、特許出願権や特許権の帰属、発明者の資格を巡る紛争について、民事訴訟以外に特許管理業務管理部門の調停を利用することは可能である。

また、先発明主義を採る米国では、発明者自身による特許出願を特許要件とするため、冒認出願を拒絶することができる。しかし、再審査制度においては、冒認であることは請求理由ではなく、冒認出願やその特許権の移転請求を認める制度もない。但し、発明者自らが冒認発明公開後1年以内に特許出願を行えば、インターフェアランス手続きで先発明の認定を受けることにより特許権を取得することができる。

3. 企業戦略上の防衛策の現状

次に、製造ノウハウ流出の防止策としての企業での対応状況について、戦略上及び実務上の対応状況について簡単に言及する。下記の具体例については、政府が公表している「戦略的な知的財産管理に向けて～技術経営力を高めるために～」(特許庁 07.04)、「先使用権制度ガイドライン」(特許庁 06.06)、「営業秘密管理指針」(経済産業省 10.03 改訂)、「技術流出防止指針」(経済産業省 03.03)に掲載されている事例等を参考とした。

(1) 戦略上の対応

先進的企業では、多少の相違はあるものの、以下のような戦略を採っているものと推察される。

製造方法については、侵害の特定が困難であり、かつ、秘密管理状態を保持できる場合には、国内ではノウハウとして管理することが基本である。また、最先端のコア技術やコア部品は、海外には出さない方針を

とってきた企業も少なくない。

しかし、知的財産保護の弱い国に進出することとなった際には、戦略を再考する。例えば、人材の流動化が激しい国であるため退職者等からの技術流出は避けられない、コンプライアンスが低いためライセンスの目的外使用による技術流出は避けられないと判断した場合等には、ノウハウの基本的部分について特許を出願して権利化すると戦略に変更するケースがみられる。その一手法として、国内で特許出願と出願公開前の取下げを繰り返し、ノウハウの流出の蓋然性が高くなった場合や他者の出願が想定される場合等の周辺状況の変化に応じて、常に優先日を確保しつつ直ちに権利化できる準備を継続的に講じている企業もある。

(2) 実務上の対応

実務面においては、①海外展開の際にも国内同様に行える限りノウハウを知られないようにすること、②ノウハウの流出の有無等を事後チェックすること、③国内外で先使用の立証のために具体的な準備をしておくこと等の面から対策がとられている。

第1の例としては、製造ノウハウが化体している製造装置は国産化し子会社や信頼できる特定メーカーに製造させるといった手法、原料や素材は分散発注し全体把握を困難とする手法がある。第2のチェックの例としては、ライセンス契約に定期的なメンテナンス条項やライセンス先の抜き打ち監査をできるような条項を盛り込んでおき、事後的にもノウハウの流出等に目を光らせておく手法等がある。第3の先使用権確保の例としては、ノウハウであっても特許明細書と同様の書類を作成しておき認証を取得しておくこと、ノウハウの内容について事実実験公正証書を作成しておくこと等がある。

いずれにせよ、海外進出時には、製品の品質を保持するという企業の内部的要請や相手国のライセンス規制等の外部的要請もあり、ある程度製造ノウハウを開示することは避けられない。そのため、トラブルが生じた場合に身を守るための準備として契約条項に配慮する必要がある。従業員や退職者とのペナルティ条件を具体的に記載した秘密保持契約や、ライセンス契約の中に提供したノウハウの範囲を明確にしておくことが、営業秘密侵害や冒認出願について係争する際の備えとなる。

4. 制度上の検討課題と方向性

現行制度（前記2.）を前提とする企業防衛策（前記3.）のみでは、国際的な技術流出を防止できず、また、十分な事後的な救済が得られないおそれもある。そのため、ここでは3つの制度を中心に制度面での課題と改善の方向性を検討する。

4. 1 基本的考え方

短期的には、現行の複数の制度を最大限活用できるような契約面での工夫すること等を通じ、保険をしっかりとっておくという知財戦略が重要である。しかし、新興国市場に対して製造拠点を展開することが不可欠である状況に鑑みれば、中長期的には防御策の一層の充実を図る必要がある。そのため、製造ノウハウの保護強化に関する知的財産制度の改正を検討すべきである。一般論としては、ノウハウ保護を重視した知財制度強化がよいのか、技術の公開を前提として技術開発を促す特許制度を中心とした保護強化が望ましいのか、又は両者をどのように組み合わせて中間的な解を得るのかについては様々な意見があろう。しかし、製造ノウハウのように、仮に特許権を取得しても侵害を探知し立証することが困難であり事実上独占的利益を享受できない発明については、ノウハウとしての保護を重視した制度強化を指向すべきと考える。

具体的には、国境を越えた技術流出に対応するため、国内及び海外の両方で、以下の知財制度を実現することが目標となる。

第1に、営業秘密保護制度については、民事及び刑事の両面で、エンフォースメントを重視した実効的な救済措置が整備されることが重要である。その中には、訴訟中にノウハウが流出するという二次被害を防止するための訴訟手続上の措置も含まれよう。

第2に、先使用権制度については、要件を緩和し先使用者等が利用しやすい方向での国際的収斂を目指す必要がある。その際、先使用権が認められる「主体」については、進出形態の弾力的変更（合弁企業、独資、ライセンス）に対応できるよう先使用権の柔軟な移転が容認されるべきである。また、先使用権の及ぶ「範囲」については、発明思想説の考え方、すなわち、製造数量等の拡大も認め、かつ、第3者出願時の実施形式に限定されず、同一性を失わない範囲において変更が可能とされることが必要である。

他方で、先使用の抗弁の悪用を防ぐことも重要であ

り、各国で公的認証制度の充実を図ることで客観性を高めるべきである。

以上に加え、我が国においては、製造ノウハウ保護のための更に意欲的な制度（特許庁への登録を前提とした先発明権制度）の導入を検討すべきである。

第3に、冒認出願救済制度については、出願中及び特許権取得後を問わず、真の発明者等が、①権利等の消滅、又は、②自身への特許権等の移転、のいずれかを選択し請求することができる救済措置を整備すべきである。また、各国で公証制度が整備され客観的に出願日が確定可能となることを前提に、出願日遡及制度の導入も目指すべきである。

以下、国内制度上及び国際制度上の課題に分けて補足する。

4. 2 国内制度の方向性

製造ノウハウの流出に関する国内制度上の救済措置は、強化傾向にあるものの、海外における流出との関連について言えば、そもそも国内制度で対応できることは限られている。しかし、我が国が他国に率先して最先端の制度を導入し、それを諸外国に波及させていく、との戦略も念頭に置きつつ、国内制度の改正を検討すべきである。

(1) 特許庁への発明登録を前提とした先使用権の拡大

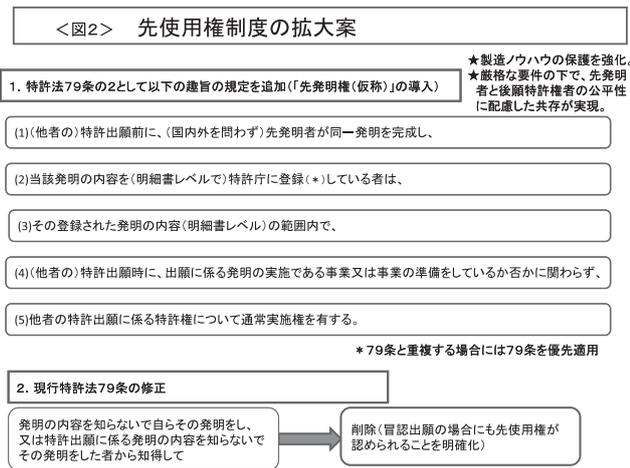
先使用権制度の拡大により、製造ノウハウが流出した場合の先発明者の救済を図るべきである。

具体的には、現行の「先使用権」に加え、事業を実施していない場合でも、他者の特許出願時に、先発明者が当該製造ノウハウを特許庁に登録していた場合には先発明者の通常実施権（「先発明権」（仮称））を認めるべきである。基本的には、フランスのソロー封筒制度⁽²⁴⁾の類似制度の導入や発明届出制度による発明完成日の立証に基づく「先発明自己実施権」の提案⁽²⁵⁾の考え方を支持するものである。

①発明権（仮称）の導入を含む先使用権の拡大

具体的提案としては、図2に示す特許法の改正を検討することが望まれる。

当該提案に対しては、様々な反論が想定される。例えば、技術の公開を促進し産業の発展を目指すべきとの視点から、特許権の独占的効力を弱めることは適切でないとの指摘があろう。しかし、第1に、冒認出願



者に対してはそのような配慮は必要ない。第2に、製造ノウハウのような実質的に権利行使が困難な発明については、先使用権の意義である公平説に準じ、先発明者と(冒認者でない)後発明特許権者との公平を図るべきとの視点から、先発明権は正当化され得るものとする。すなわち、先発明者に対しては、特許庁への登録という一定の負担を課した上で、その結果として同一発明を実施できる抗弁権が付与されるにとどまる。他方で、後発明特許権者の特許権は存続する。このような両者が共存する制度とすることで、先発明者と後発明特許権者との間の公平性が確保される。

これまで先使用権の拡大については、否定的な見解が多かった⁽²⁶⁾が、日本の産業界においては、その強みを維持するために製造ノウハウを秘匿する必要性はますます増加しており、先使用権の拡大を再考すべき時期が到来しているものとする。

なお、特許法第79条の文言に拘わらず、知得経路が同一である場合にも先使用権の対象となることが判例上確立されているといえるが、条文上もこれを明確化するための改正もあわせて行うべきであろう。

② 発明登録制度(仮称)の導入

発明完成段階での先発明権を認めるに際しては、客観的に、権利発生日(発明完成日)を特定でき、かつ、権利範囲が明確化されることが肝要である。この点も踏まえ、具体的スキームとしては、a)完成した製造ノウハウを営業秘密として管理する場合には、「明細書と同レベルの内容を記載した資料等」を「特許庁」に提出することができる、b)特許庁は方式要件のみチェックし、登録日を認定した上で発明内容を秘匿保管する、c)登録後、登録内容に一致する発明について特許権を取得した第三者から登録者が権利侵害を主張

された場合には、登録者は先発明による法定通常実施権の抗弁を主張できる、d)係争の解決に必要な場合には、登録者は特許庁に対し、登録内容等についての証明を求めることができる、e)登録内容等と後発明特許権の関係(技術的範囲が一致するか否か等)については司法で判断する、ことを想定している。なお、登録者の移転等をどの程度認めるか、登録内容が後発明特許権の範囲内か否かについての特許庁の判定制度の創設も有効であるか等、ここでは詳述しない検討課題も少なくない。

また、他者の出願時に事業を実施し又は実施準備をしている場合には、現行でも先使用権を主張できるため、これまで同様、自社でその証拠書類を保管する、公証制度を利用する⁽²⁷⁾、及び民間の認証機関を利用することで足りる。

③ 導入の効果

製造ノウハウについては、全てを秘匿するケースもあれば、その一部(製造条件や製品から検出されない反応触媒等)のみを秘匿するケースもあろう。いずれの場合も、事業実施後であれば、現行の先使用権による救済を受け得る。しかし、現行先使用権では必ずしも救済されない、研究開発段階で完成した発明や、製造拠点を海外に移転した後に再度国内製造を開始する場合に、本制度導入の意義がある。また、最終的には既存事業には採用されなかった製造ノウハウであっても、将来的な参入時や他の類似製品の製造時に使用することもあり得るが、このようなケースであっても救済を受けることが可能となる。

また、登録制度に基づく証明は、製造ノウハウについて、第三者の特許権の行使に対する抗弁時にとどまらず、冒認出願を無効としたり権利の移転を要求する際(権利の移転が実現するまでの暫定的な通常実施権の確保)や、自社が保有していた営業秘密であることを立証する際にも、客観的資料の1つとして利用できる。結果として、裁判に至ることなく係争が終了するケースも増えるため、とりわけ中小企業にとっては係争負担の軽減に資することが期待できる。

なお、登録を前提とする先発明権を諸外国に展開していく上では、特許庁という各国で共通の機能を有する機関を介在させることが適切である。日本企業が海外進出した後に海外で冒認出願された特許権の無効や取戻し等を請求する際にも、日本政府たる特許庁が認

証した証拠書類は、信憑性の高いものとして取り扱われることが期待できる。

なお、特許庁が登録内容を実体審査するものでないため、追加的行政コストは最小限となる。また、登録時に明細書レベルの書面を要求することで、法定通常実施権の外延が明確となり、他方で、登録の濫用抑止効果ともなる。

(2) 発明登録制度（仮称）の下での冒認出願に係る 発明日遡及制度の導入

出願日遡及制度については、「特許権設定登録により確定し公示された特許請求の範囲が、出願のやり直しによって事後的に拡張される可能性がある」こと等の理由から、2012年の法改正時にも導入が見送られた⁽²⁸⁾。現行制度下では妥当な判断である。しかし、仮に、発明登録制度が実現した場合には、下記の制度の導入も検討すべきである。

具体的には、a) 移転を受けた特許権の明細書と発明登録した書類の両者に含まれる共通部分については、冒認出願の権利登録後1年以内に限り、分割出願を認める、b) その際、新規性及び進歩性等については、冒認出願日に遡及して審査する、c) 当該分割出願時に、追加された請求項についての発明を既に実施している者に対しては、通常実施権を認める、ことを基本とする制度である。これにより冒認者の特許請求の範囲には記載なく明細書のみに記載された発明についても権利化できるという救済措置を先発明者に与えつつ、他方で、明細書のみに記載された発明を実施していた第三者も法定通常実施権により事業を継続することが可能となる。

(3) 営業秘密侵害品のエンフォースメント強化

日本国内から不正に持ち出された営業秘密を国内外で開示した場合も日本の不正競争防止法の対象である。しかし、これを実効的に取締まるためには、外国政府との捜査協力等の充実が不可欠であり、国際的なエンフォースメントの強化を図るべきである。

また、海外で製造された侵害製品の国内への逆流を防止することも、被害の軽減のためには必要である。現在、不正競争防止法違反物品の一部は、関税法（第69条の11、第69条の13）において、輸入禁制品として我が国に輸入できないこととなっているとともに、権利者から税関長に対する輸入差止申立てを行うこと

ができる。営業秘密侵害物品は、現在関税法上の規制対象となっていないが、将来的に対象に追加することも検討に値する。既に、米国や韓国では営業秘密侵害品が水際措置の対象とされている⁽²⁹⁾。訴訟による差止めの場合には輸入者が変更されると執行に限界があるが、水際規制においては、同一侵害品と特定されれば輸入者を問わず差止めが可能となり民事訴訟の補完的効果を有する。

実際には、現行の不正競争防止法では営業秘密侵害品の輸入行為の取り扱いが条文上明確でないことに加え、水際規制を導入する際に行政機関の適切な判断が可能か否かの判断（例えば、営業秘密の要件を満たしているか否か、輸入品が国内で管理され国外で不正使用された営業秘密を利用して製造した物品であるか等）といった解決すべき論点も少なくない。しかし、民事訴訟で差止請求が容認された場合に限り、輸入者が誰であるかを問わず実質的に同一の輸入品の差止めを認めるという制度設計もあり得よう。

なお、冒認出願された特許権が正当な権利者に移転登録された後には、制度改正を要することなく、特許権侵害品として関税法上も輸入が禁止される。

4. 3 国際的対応の必要性

関連制度の一層の国際調和が進むことが、海外での製造ノウハウの流出を避けるために不可欠である。しかし、国際調和は、先進国と途上国との対立等により、その実現が容易でないことも事実である。そのため、多国間や二国間の場を戦略的に活用して、できるところから段階的に国際調和を目指すことが重要である。

(1) 先使用権制度の国際調和⁽³⁰⁾

先使用権制度の各国間における実体法上及び運用上の相違は、不透明であるが故に事業リスクの一つとなっている。そのため、早急に制度調和を図るべき課題の一つと考える。

既に特許法の実体面の国際的調和については、世界知的所有権機関（WIPO）において議論されている。先使用権についても、制度調和に関する先進国会合（B+会合）における検討課題の一つである⁽³¹⁾。現在は、欧州は、先使用権の導入を義務化すべきとの主張をしているが、米国はこれに慎重である。しかし、米国特許法改正が実現すれば米国の対応が変化することも期待できる。日本としては、先使用権について一定

の国際ルールを構築するよう積極的に働きかけるべきである。まずは、先進国間での合意を図り、次のステップとして、途上国等を含めた国際ルールとして発展させることを目指す必要がある。

なお、国際調和にあたっては、①海外では合弁会社、子会社等事業主体の変更が頻繁に生じ得ることから、事業主体変更時にも先使用権を確保できるものとする、②ノウハウの発明国は問わないことに加え、輸入にも先使用権を容認すること、③市場の拡大が想定されるため、製造数量の増加等の実施形式の変更に柔軟性をもたせること、に留意すべきである。

他方で、日本企業が海外企業から先使用権の抗弁を受けるケースも想定しなければならない。そのためには、先使用権の要件を緩和することの安全装置として、ソロー封筒制度や前述の発明登録制度（仮称）のような特許庁が関与する公的証明制度の導入を目指すことも重要な課題である。

（２）経済連携協定の一層の活用

製造ノウハウが流出に関連する知財制度が整備されている国には、先端技術の移転に関する障害が除去されるため、投資が促進する。そのため、我が国の先端技術移転を望む国との経済連携協定の中で、投資円滑化に資する点を交渉材料として関連制度の整備を促すことも必要である。その際、我が国と同レベルの制度整備、すなわち、営業秘密保護制度の実体面及び手続面の整備、先使用権制度の運用、冒認出願救済制度の整備を、相手国に求めていくとの戦略が重要である。

５．最後に

本稿では、製造ノウハウの流出に焦点を絞った議論とした。しかし、製造ノウハウに限定しても、業種により内容や競争上の位置づけも異なり、また、短期間で陳腐化してしまうものもある。また、海外製造工場で製造ノウハウが改良される場合等、実態上は一層複雑な事象も起こり得る。そのため、更に多面的かつ掘り下げた分析や検討が必要であると考えている。

しかし、本稿で提案している「発明登録制度」や「先発明権」は、製造ノウハウの優位性を有している我が国産業界の「強み」を適切に保護するための制度である点強調しておきたい。仮に当該制度が実現したとしても、侵害を探知した際に権利行使可能な発明については、安定的に独占を享受できる特許権を取得してお

く方が安全であり、登録制度を利用することは想定されない。あくまでも知財戦略を検討するにあたっての選択肢を増やすことを通じて、企業の知財戦略の充実を目指す制度である。なお、出願代理業務を行う弁理士の方々におかれては、ノウハウ保護を強化することは特許出願減につながるのではないかと懸念もあり得よう。しかし、本提案のような明細書と同レベルの提出書類を必要とする登録制度が実現すれば、むしろ技術を理解しこれを適切に文章化することのできる専門家がますます重要となるとともに、現在は弁理士が関与せず企業内のみで管理されている製造ノウハウに関する業務も期待できるものである点念のため付記しておきたい。

以上

注

- (1) 本稿でいう「製造ノウハウ」とは、製造装置、製品製造時に使用する反応触媒、製造条件、加工方法、製造された製品の検査等を含む概念である。
- (2) 鈴木英明「先使用権制度の存在意義」知財プリズム Vol9, No99 (2010) p22
- (3) 「冒認出願」とは、他者の発明について正当な権限を有しない者が特許出願人となっている出願を指すが、本稿では、出願段階のみならず権利化後を含む概念として用いている。
- (4) 例えば、シャープが中国に「第8世代」の液晶工場進出計画に対し、中国政府が最新鋭の「第10世代」の生産設備に計画変更を求めた例（読売新聞2011年2月22日記事）があげられる。
- (5) 「2010年版ものづくり白書（ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告）」(p89)によれば、国内拠点で流出とみられる事象があった企業比率が18%であるのに比して、海外拠点では27%となっている。
- (6) 経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法（平成21年改正版）』（有斐閣、2010）第1章参照
- (7) 把握している限り、これまで営業秘密侵害の刑事裁判で起訴された例は2件（仙台地判平成21.7.16、大阪簡裁平成21.9.18）である。
- (8) 2009年不正競争防止法改正時の衆議院及び参議院の国会付帯決議にも同趣旨の指摘がある。
- (9) 第177回通常国会に提出されている「不正競争防止法の一部を改正する法律案」においては、刑事訴訟中の営業秘密の流出を防止するため、「裁判所が、営業秘密の

- 内容を公開の法定で明らかにしない旨の決定や別の呼称などを用いることができることとするとともに、公判期日外において証人尋問等を行うことができることとする」等の刑事上の手続を整備することが含まれている。<http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001.html>
- (10) WTO 加盟国は、「開示されていない情報の保護 (Protection of Undisclosed Information)」として民事的に保護することが必要である。なお、保護すべきとされる情報は、我が国の営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)と基本的には同じである(TRIPS39条2(a)～(c))。
- (11) 諸外国の営業秘密に関する法制度については、比較法研究センター『知的財産としての技術情報等の保護、管理のあり方に関する調査報告書』(2008)、TMI法律事務所『諸外国の訴訟手続における営業秘密保護のあり方に関する調査研究報告』(2010)、小島立「アメリカにおける営業秘密保護について」日本弁理士会中央知的財産研究所編『不正競争防止法研究～「権利侵害警告」と「営業秘密の保護」について』(レクシスネクシス・ジャパン, 2007)、フェアトレード委員会「中・韓・台・印におけるノウハウ供与、管理に関連する制度についての比較研究」知財管理 Vol.61.No4 (2011) を参照した。
- (12) United States Code 第18編第1831条～1839条を指す。
- (13) ADMINISTRATION'S WHITE PAPER ON INTELLECTUAL PROPERTY ENFORCEMENT LEGISLATIVE RECOMMENDATIONS (2011.3) p4
- (14) 特許庁『先使用権制度の円滑な活用に向けて～戦略的なノウハウ管理のために～』(2006)
- (15) 最判昭和61年10月3日ウォーキングビーム式加熱炉事件
- (16) 中山信弘『特許法』(弘文堂, 2010) p459、田村善之『知的財産法(第5版)』(有斐閣, 2010) p289
- (17) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第18版]』(発明協会, 2010) p247
- (18) 諸外国の先使用権制度については、財団法人知的財産研究所「第2部 諸外国における先使用権制度」『先使用権制度の円滑な利用に関する調査研究報告書』(2007)、駱玉蓉「日本・中国・台湾の先使用制度の分析」パテント Vol.62.No10 (2009)、泉克幸「先発明者主義と先使用の抗弁」『日本工業所有権法学会年報26号』(有斐閣, 2002) を参照した。
- (19) 米国の特許法改正に関し、下院法案においては、「従来「ビジネス方法」に関する特許に対してのみ認められていた先使用による抗弁(第273条)について、ビジネス方法の対象の限定を削除する」ことが盛り込まれている(2011.3.30JETRO 情報)。http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110330.pdf
- (20) 東京地判昭和38年6月5日(自動連続給粉機事件)
- (21) 飯村敏明, 設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』(青林書院, 2008) 冒認出願における真の権利者の救済部分 参照
- (22) 第177回国会に提出されている「特許法等の一部を改正する法律案」第74条参照
<http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005.html>
- (23) 社団法人日本国際知的財産保護協会『特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書』(2010) 参照
- (24) ソロー封筒制度とは、発明した内容を封筒に封入し、特許庁に届けることにより、届出時点で発明が存したことを証明するための一手段となっている制度である。
- (25) 日高賢治「技術流出と知的財産」『知財管理』Vol.57.No7 (2007)
- (26) 産業構造審議会知的財産部会特許制度小委員会報告書「特許制度のあり方について」(2006.2) p46
- (27) 公証制度の利用については、前掲(14)「先使用権制度ガイドライン」p59-64、特許委員会第4部会「知的財産分野における公証制度の利用について」パテント Vol.56, No9 (2003) 参照
- (28) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(2011.2) p61
- (29) 財団法人知的財産研究所『知的財産侵害物品に対する水際制度の在り方に関する調査研究報告書』(2006) 参照
- (30) より進んだ発想として、世界公知公用に準じた考え方で、「グローバルな先使用権」、例えば、各国特許庁や国際機関(例えばWIPO)に登録した製造ノウハウ等について国内外を問わず先使用権を認めるといったことがある。筆者は、検討すべき課題であると捉えているが、実現は極めて困難であろう。
- (31) 特許庁「産業財産権の現状と課題(特許行政年次報告2010版)」p256-258 参照

(原稿受領 2011. 5. 12)