

特集《特許》

非公開特許制度の指針案（あるいは「特許出願非公開制度の指針」）に関する調査及び研究

令和5年度特許委員会第1部会

浅見 浩二、土井 伸次、中島 浩貴、藤木 尚、藤村 明彦、藤田 貴男

要 約

令和5年度、特許委員会第1部会第2チームでは、令和5年4月1日付審議委嘱事項「4. 非公開特許制度の指針案に関する検討」について審議した。本稿は、法律（令和4年法律第43号）に基づく特許出願の非公開制度と、その基本指針を基に作成した。本制度は、特許出願に含まれる発明が国家及び国民の安全を損なう恐れが大きい場合に、出願公開や特許査定を留保し、発明の実施を禁止する「保全指定」の手続きを含む。保全指定を受ける場合、出願人にとってはセキュリティ対策費の増加や特許出願の取り下げ制限、発明の実施や開示の制限などが負担となる場合が想定される。また、特定技術分野の発明は、特許出願後最大十経過しないと外国出願の可否が判明しないため、外国出願を予定している出願人に影響を及ぼし得る。なお、補償に関する懸念が想定されるため、補償ガイドラインの整備を要するよう思われる。

目次

1. はじめに
2. 制度概要
3. 特許出願前に想定される懸念点
 3. 1 特許出願前に想定される懸念点
 3. 2 保全審査（保全指定）の対象発明
4. 外国出願をする出願人への影響についての懸念点
 4. 1 外国出願に関する規定について
 4. 2 特定技術分野に属する発明を出願する出願人への影響
5. 保全審査・保全指定中に想定される懸念点及び対応案
 5. 1 保全指定による不利益の回避方法等について
 5. 2 保全審査において選定される専門家について
 5. 3 保全審査において選定される専門家について
 5. 4 法第70条（保全指定）に関する疑念
6. 補償について想定される懸念点
 6. 1 補償に関するガイドライン等について
 6. 2 補償について
 6. 3 株主への説明について
 6. 4 算定方法について
7. おわりに

1. はじめに

審議委嘱事項「4. 非公開特許制度の指針案に関する検討」について、当委員会において調査研究した結果を、下記のとおり報告する。

なお、本報告書の内容は、令和4年5月11日に成立し、同月18日に公布された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（令和4年法律第43号。以下「法」又は「本法」という。）において、特許出願の非公開制度（以下「本制度」という。）が整備され、令和5年4月28日に、「特許法の出願公開の特例

に関する措置、同法第三十六条第一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指針」（以下「基本指針」という。）が公開されたことを受け、インターネット等で公開されている限られた情報に基づいて作成しており、正確性を担保するものではない。また、本制度の性格上、安全保障の観点から非公開の規則、不文律も存在するものと考えられる。

2. 制度概要

本制度は、基本指針によると、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、特許出願の取下げによる離脱も禁止するという制度である。

3. 特許出願前に想定される懸念点

3. 1 特許出願前に想定される懸念点

（1） 保全審査（保全指定）を受けることの意味

出願人は、法の主旨どおり、積極的に保全指定を受けて、日本の安全保障の確保を推進するとともに、保全指定が解除され、又は保全指定の期間が満了した後は、特許査定を受けることにより特許権を取得することを選択できる。

一方、様々な事情から、保全指定を避けたい出願人がいるかもしれない。

例えば、保全指定を受けると、以下のような負担や制限、あるいは利得がある。

(a) 国家の安全保障に関する部署や担当の創設負担、セキュリティ対策費の増加（とくに中小企業等にとっては負担が大きい）

(b) 特許出願の取下げが制限される（法第 72 条）。

(c) 対象発明の実施が制限される（法第 73 条）。

(d) 対象発明の開示が禁止される（法第 74 条）。

(e) 対象発明の適正な管理措置を講じなければならない（法第 75 条）。

(f) 外国出願が制限される（法第 78 条）。

(g) (c) や (f) 等の制限の代替として、通常生ずべき損失が補償されるものの（法第 80 条）、現時点では実績もなく、どの程度の金額になるのか予測不能である。

(h) (c) ～ (f) に関して違反があった場合の罰則（法第 92 条、法第 94 条）。

なお、(g) は、保全指定を受けたい出願人にとってメリットであるといえるが、今後、補償内容の算出方法等が明らかになった段階で経営判断として保全指定を避けたいと判断される場合もある。一方、出願人は高額な補償を望むであろうが、それは国民の税金からの負担となるため、補償額の妥当性については、別途検討する必要がある。

3. 2 保全審査（保全指定）の対象発明

法第 66 条（内閣総理大臣への送付）では、「…ただし、当該発明がその発明に関する技術の水準若しくは特徴又はその公開の状況に照らし、保全審査（次条第一項に規定する保全審査をいう。次項において同じ。）に付する必要がないことが明らかであると認めるときは、これを送付しないことができる。」と規定されている。

また、法第 77 条（保全指定の解除）では、「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、保全指定を解除するものとする。」と規定されている。

この法第 77 条を受け、基本指針では、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、「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」（基本指針 16～17 ページ）が挙げられている。

したがって、法が予定している保全指定の対象発明は、少なくとも特許出願の時点で、未公開の発明であるといえる。

4. 外国出願をする出願人への影響についての懸念点

4. 1 外国出願に関する規定について

本法においては、特定技術分野に属する発明については、法第 79 条第 4 項の規定により特許庁長官から「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に影響を及ぼすものでないことが明らかである旨の回答を受けた場合」を除き、原則として外国出願をしてはならないとされている（法第 78 条第 1 項）。その上で、法第 78 条第 1 項においては、例外として、以下の条件が列挙されている。

① 特定技術分野に属する発明を日本国において特許出願した場合であって、当該特許出願の日から十月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過したとき。

② 当該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内に法第 66 条第 3 項の規定による当該特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付した旨の通知が発せられなかったとき。

③ 法第 66 条第 10 項の規定による当該特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付をする場合に該当しないと判断した旨の通知を特許出願人が受けたとき。

④ 法第 71 条の規定による、保全審査の結果、保全指定をする必要がないと認めた旨の通知を特許出願人が受けたとき。

⑤ 法第 77 条第 2 項による保全指定を解除した旨の通知を特許出願人が受けたとき。

上記規定によれば、法第 78 条第 1 項に規定されている「当該特許出願の日から十月を超えない範囲内において政令で定める期間」が仮に最長の十月だった場合を考えると、法第 79 条第 1 項の事前確認を求めた場合を除き、特定技術分野に属する発明については、日本国において特許出願してから最大十月経たないと外国出願の可否が判明しないことになる。

4. 2 特定技術分野に属する発明を出願する出願人への影響

以下、特定技術分野に属する発明を出願して保全審査を経て又は経ずして保全指定されない場合における出願人への影響について検討する。

（1）日本国に出願してから外国出願を行う方針の出願人について

特定技術分野に属する発明について、日本国に出願してから外国出願を行う方針の出願人については、外国出願に関し、経済安全保障推進法の施行による致命的な影響はないと思われる。しかしながら、上述したように、法第 79 条第 1 項に規定されている有償の事前確認を求めない限り、日本国において特許出願してから最大十月経たないと外国出願の可否が判明しないため、出願人には少なからず影響は発生するものと思われる。なお、出願人への影響は、特定技術分野に属する発明の外国出願の方針により差があると考えられる。

（i）日本国に出願した後に早期に外国出願をする意思がある場合

上述のように、法第 78 条第 1 項の規定による外国出願の可否が最大十月の間判明しないため、特定技術分野に属する発明について、日本国に出願した後に外国での早期権利化を目指し早期に外国出願をする意思がある場合には、その早期の外国出願及び権利化が、経済安全保障推進法の施行による法第 66 条第 1 項に定める特許庁長官による内閣総理大臣への送付処理及び保全審査（以下「保全審査関連手続き」という。）の発生によって妨げられる場合があると考えられる。

付言すれば、コストの面から考える場合、外国出願が可能とされてから翻訳文の作成をする流れとなることも多

いと思われる。その場合、例えば日本と同様の外国語書面出願制度（特許法第 36 条の 2 第 1 項）を備えていない国への出願はさらに遅れてしまうものと思われる。

よって、日本国に出願した後に早期に外国出願をする意思がある場合、法第 79 条第 1 項に規定されている事前確認を特許庁長官に求めることで、出願可能となる時期を少しでも早めるという選択肢もある。

ただし、法 79 条第 1 項に基づく事前確認は、安全側すなわち「明らかに外国出願禁止の対象とならない発明」のみがその対象とならないとの判断がなされるだけで、判断が微妙なケースは外国出願禁止の対象となる運用がなされる可能性が高いと考えられ、またその結果が公開されないことから予見可能性が乏しい。

そのため、今後、特許庁において、抽象化した実例を交えたガイドラインを公開していただくことを希望する。

（ii）日本国に出願した後に優先期間内に外国出願できれば足りるとする場合

上述のように、法第 78 条第 1 項の規定による外国出願の可否が最大十月の間判明しないが、この十月の期間は優先期間の十二月に対して二月余裕がある。したがって、特定技術分野に属する発明について、日本国に出願した後に、優先期間内に外国出願できれば足りるとする場合には、保全審査関連手続きによる影響は小さいと考えられる。すなわち、二月の余裕があり、優先期間中に外国出願することが困難であるとはいえないためである。

しかしながら、上述のように、コストの面から考えると外国出願が可能とされてから翻訳文の作成をする場合も多いと思われる。その場合、外国語書面出願制度を備えていない国へ優先期間内に直接出願をする場合には、二月という期間で翻訳文を完成させなければならず、翻訳文の作成期間を考えると外国出願までにあまり余裕がないと言える。なお、PCT ルートを採用することで翻訳文作成期間に余裕をもたせることはできるが、出願国が少ない場合はコストの問題が生ずると考える。

特に、外国出願に慣れていない出願人は、翻訳文の作成及び確認に時間を要することが多いため、このような出願人にとっては、保全審査関連手続きの発生により外国出願のハードルが上がるのが懸念される。

よって、日本国に出願した後に早期に外国出願をする意思がない場合であっても、特に外国出願に慣れていない出願人については、費用をかけて法第 79 条第 1 項に規定されている事前確認を特許庁長官に求めることで、出願可能となる時期を早めるという選択肢もある。

（2）第一国出願を外国出願にて行うことを基本方針としている出願人について

特定技術分野に属する発明について第一国出願を外国出願にて行う場合には、経済安全保障推進法の施行によって、法第 79 条第 1 項に規定する事前確認を行う必要が生ずる。よって、このような方針の出願人は、法第 79 条第 1 項に規定する事前確認を行う費用の負担を免れない。

また、法では、発明が法第 66 条第 1 項本文に規定する発明か否かの特許庁長官又は内閣総理大臣による回答は「遅滞なく」なされることが規定されているが、この「遅滞なく」がどれくらいの期間かによって、出願時期の遅延等の影響は異なってくると考えられる。

（3）出願人への影響を踏まえた弁理士ができる対応について

以下に、本法による出願人への影響を踏まえた代理人としての弁理士ができる対応について記載する。

（3-1）日本国に出願してから外国出願を行うことを基本方針としている出願人

特定技術分野に属する発明について、日本国に出願してから外国出願を行う方針の出願人については、法第 79 条第 1 項に規定されている事前確認を特許庁長官に求めなければ、法第 78 条第 1 項に規定されている「当該特許出願の日から十月を超えない範囲内において政令で定める期間」を最長期間とする期間において外国出願ができないことを弁理士から出願人に説明しておく必要がある。その上で、早期に外国出願をする意思がある出願人及び外国出願の準備に時間を要する出願人に対しては、外国出願可能になる時期を早める対応として、法 79 条第 1 項に基づく事前確認を行う手段があることを伝えることも、弁理士ができる対応の 1 つである。ただし、外国出願禁止の事前確認を求める場合、保全審査を受ける場合よりも広く外国出願が禁止される可能性があることも付言する必要があるものと思われる。

また、外国出願が可能になった時点から少しでも早く出願日を確保したいという要望がある場合には、米国等、日本語で出願できる国については翻訳作業を待たずして出願することを提案することが出願人のために望ましいと考える。なお、この提案は、保全審査関連手続きのために、優先期間満了までの期間が翻訳文の準備に不十分である場合にも有効な提案であると考ええる。

（3－2）第一国出願を外国出願にて行う方針としている出願人

特定技術分野に属する発明について第一国出願を外国出願にて行う場合には、経済安全保障推進法の施行によって、法第79条第1項に規定する事前確認を行う必要があることを弁理士から出願人に説明する。

その上で、場合によっては、当該発明について日本国に特許出願をせず優先日を確保した上で、外国出願を行うことを提案することが望ましい。保全審査関連手続きによって、外国出願を第一国出願とする場合、経済安全保障推進法の施行によって出願日の遅延が確実に発生する故である。

（4） その他

外国出願をする際に法第79条第1項の事前確認を行うことが必要と出願人が判断した場合、外国出願の出願日の遅れを少しでも小さくするために、当該確認手続きは可能な限り迅速に行われるべきであり、確認手続きにかかる期間をしっかりと管理する必要があると思われる。もちろん、保全審査関連手続きにかかる期間についても管理する必要がある。

また、資力に乏しい者にとっては、外国出願の費用負担に加え、さらに法第79条第1項の事前確認を行う費用が追加されることになる。そのため、資力に乏しい者のために、当該確認手続きの費用の減免制度が導入されることが望ましい。

5. 保全審査・保全指定中に想定される懸念点及び対応案

5. 1 保全指定による不利益の回避方法等について

特許出願人には、保全審査中及び保全指定中に、保全審査中の発明公開の禁止（法第68条）、保全対象発明の実施の制限（法第73条）、保全対象発明の開示禁止（法第74条）、外国出願の禁止（法第78条）等の制限が課せられる。これらの規定は、特許出願人にとっては不利益ともなりうる懸念される。

したがって、特許出願人が、上記のような不利益を回避するため、以下のような手法を取ることも想定される。

（1） 特許出願の取り下げ

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。もちろん、いわゆる先願の地位等の出願の効力も失われる。保全指定を受けたくないという特許出願人は、ノウハウとして秘匿可能な技術であれば特許出願を取り下げてノウハウとして秘匿に切り替えることも可能である。また、保全指定されなければ実施の制限等を受けることもない（法第73条反対解釈）。したがって、保全審査に入った時点で、特許出願を取り下げるという特許出願人が出てくる可能性がある。なお、保全指定を受けた後は取下げ等ができなくなる（法第72条）。

（2） 保全指定の解除等との関係（法第77条）

一旦保全指定を受けた場合には保全指定の解除（法第77条）を受けることにより保全対象発明に課せられる制限を解除することができる。代理人は、保全指定の対象となる発明が、保全指定を継続する必要性を減少させる事情の例（以下（A）乃至（C）の例）に該当する場合には、保全指定が解除される可能性があることをアドバイス可能である。

（A）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

（B）民生利用への展開が見出され、あるいは外国で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

（C）国内外において同じ技術について論文発表され、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、保全する必要がなくなった場合

したがって、保全指定の解除を受けようとする場合には、代理人は、保全指定を継続する必要性を減少させる事情の例（A）乃至（C）に該当する旨の主張ができないかを検討することができる。例えば、代理人は、保全対象発明が、出願後に国内外で他者により公開されていないかを調査し、公開されていれば（すなわち、保全対象発明が公知となっていれば）保全指定の解除を主張しうる。とくに外国案件を扱う弁理士は外国の特許文献を調査する能力に長けているため、出願人が少しでも早く保全指定を解除することを希望する場合には、このような弁理士の活躍が期待される。

ただし、どのような技術であれば、（C）の「同じ技術」であるのかが不明である。すなわち、例えば、新規性を否定するような技術が「同じ技術」であるのか、進歩性を否定するような技術であっても「同じ技術」に該当するのか不明である。そのため、審査の基準や仮想事例による説明が必要ではないか。

また、保全審査において、出願後の公知技術との関係を主張した場合に、主張した内容は後の訴訟等において禁反言等の材料になりうるのか、さらには、主張した内容は、保全指定が解除された場合に一般に公開されるのかも現時点では不明である。

5. 2 保全審査において選定される専門家について

保全審査に付されるような技術は機微な技術と推測される。選定された専門家が、特許出願人にとって利益が害されるおそれがあり内容を開示してほしくない人物である場合もある。そのような場合のために、特許出願人が、内容が開示される前に専門家の選任に対して意見を提出できる規定を設けておくことが望まれる。

5. 3 保全審査において選定される専門家について

選定された専門家について、一般公衆に専門家の情報が開示されるのかが現時点の資料からは不明である。産業スパイ等のターゲットになることを防ぐ観点からは、選定結果（例えば、専門家の名前や所属）を公開しない方が好ましいのではないか。

5. 4 法第 70 条（保全指定）に関する疑念

保全指定された場合、「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ある発明」と認められたことになるから、特許法 32 条（特許を受けることができない発明）の「公の秩序を害するおそれがある発明」と見做され、特許（査定）を受けることができない可能性があるといえる。

審査基準 第三部 第 5 章 不特許事由には、

「a 不特許事由に該当する発明の例

…

例 2：専ら人を残虐に殺戮することのみに使用する方法」

が例示されている。

一方で、同章には、

「審査官は、公序良俗等を害するような態様で実施される可能性があることを理由として、請求項に係る発明が不特許事由に該当するものと判断してはならない。」

とも記載されている。

そのため、単なる殺戮兵器でなく、防衛等の兵器という側面が少しでもあれば、不特許事由に該当しないと判断できる可能性もある。

なお、「保全審査は、発明に係る情報の保全をすることが適当と認められるかどうかについての審査であり、出願発明の射程を適切、客観的、迅速に意見具申できる弁理士（特に、当該出願を代理した弁理士）の活躍が期待さ

れる。

6. 補償について想定される懸念点

6. 1 補償に関するガイドライン等について

補償の具体例が示されると、特許出願人は安心して研究開発をすることができる。そのためにも、補償に関するガイドライン等が示されることが望ましい。

具体的には、下記が想定される。

- ① 研究開発の期間、研究者の人数、それまでの研究開発費との関係での補償。
- ② 第三者が関係する研究の場合、共同研究、共同委託等の契約の形態との関係での補償。

補償内容が予めガイドライン等に示されていれば、今後の第三者との契約の際に、実施できないことに対する補償、外国出願できないことに対する補償等について、条件を契約書に明文化でき、信頼関係を維持することができる。

6. 2 補償について

出願人にとっては補償内容が充実していれば、これまで同様、躊躇なく、研究開発に投資をして、迷うことなく特許出願をすることができる。ただし、補償は、国民の税負担によって行われることを忘れてはならず、不当に高額では国民の理解が得られない。

6. 3 株主への説明について

仮に発明を実施できないため事業化できなくなった場合、株主への説明の際に、補償に関するガイドライン等があればそれに従った具体的な補償内容を説明でき、株主との信頼関係を維持できる。なお、株主に保全指定を受けたことを開示しても良いのか不明である。

6. 4 算定方法について

補償の金額等の算定に対し、あらかじめ、算定方法（仕組み、算定に参加する専門家（第三者）、その専門家の人数、特許の価値評価の基準）をガイドラインに盛り込まれると、適正な補償が可能になると考えられる。

また、外国出願が禁止された際の影響を補償に勘案して、補償の金額等の算定されることが望ましい。特に、外国で工場を作り、現地で生産をする企業にとっては、独占できるか否かは、収益性に大きな影響を与えるためである。

7. おわりに

審議委嘱事項「4. 非公開特許制度の指針案に関する検討」について、当委員会において調査研究した結果、複数の懸念点を検討した。ただし、本報告書の内容は、報告書作成時点のインターネット等で公開された限られた公開情報に基づいて制度を把握したものであり、正確性を担保するものではない。

また、本制度の導入に関しては、日本国だけでなく諸外国の特許制度に精通し、かつ、出願前段階から出願人に対して専門的サポートを行うことができる弁理士が、運用方法の具体的な設計段階における議論に参加することが望ましいと考える。

最後に、本報告書の作成にあたり、情報収集及び検討に協力いただいた特許委員会メンバーに感謝を表す。

（参照情報・文献）

(1) 基本方針（令和5年4月28日 閣議決定）、

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/kihonshishin4.pdf

(2) 令和四年法律第四十三号 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、

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC0000000043_20240517_0000000000000000

（原稿受領 2024.12.26）