

平成29年度答申第15号
平成29年9月25日

諮問番号 平成29年度諮問第4号、第5号（平成29年5月12日諮問）
審査庁 特許庁長官
事件名 特許法186条1項に基づく閲覧請求に対する開示決定に関する件2
件

答 申 書

審査請求人X₁及びX₂からの各審査請求に関する上記審査庁の各諮問に対し、
次のとおり答申する。

結 論

審査請求は棄却すべきである旨の各諮問に係る判断はいずれも妥当
である。

理 由

第1 事案の概要

1 事案の経緯

- (1) 審査請求人X₃（平成28年10月1日、X₁が、X₃を吸収合併し、審査請求人の地位を承継した。）及びX₂（以下併せて「審査請求人ら」という。）は、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に対し、平成24年9月a日付けで、特許法（昭和34年法律第121号）67条の2第1項の規定に基づく特許権の存続期間の延長登録の出願（特願b号（以下「本件出願1」という。）及び特願c号（以下「本件出願2」といい、本件出願1と併せて「本件各出願」という。））を行ったところ、本件各出願についていずれも特許庁審査官から拒絶理由の通知を受けたため、処分庁に対し、平成25年4月5日付けで、本件出願1に係る意見書（以下「本件意見書1」という。）及び手続補正書並びに本件出願2に係る意見書（以下「本件意見書2」といい、本件意見書1と併せて「本件各意見

書」という。)を提出した。これを受け、特許庁審査官は、同年5月14日付けで、本件出願1について延長登録をすべき旨、本件出願2について拒絶すべき旨、それぞれ査定した。

なお、これに先立ち、審査請求人らは、平成25年1月29日付けで、処分庁に対し、本件出願1の願書に添付した延長の理由を記載した資料(以下「本件資料1」という。)の一部に営業秘密が記載されている旨の申出書を提出していた。

- (2) 審査請求外の第三者である閲覧請求人(以下「本件閲覧請求人」という。)は、平成28年4月11日付けで、処分庁に対し、本件各出願に係る書類について、それぞれ特許法186条1項に基づく閲覧を請求した。
- (3) 処分庁は、平成28年4月12日付けで、本件出願1に関し、本件資料1のうち営業秘密が記載された箇所を除き、本件出願1に係る書類を開示することを決定し、同日付けで、本件閲覧請求人及び審査請求人らに対し、その旨を通知した。また、本件出願2に関し、同日付けで、審査請求人らに対し、本件出願2に係る書類に営業秘密が含まれている場合は、その申出を求める旨を通知した。
- (4) 審査請求人らは、平成28年4月28日付けで、処分庁に対し、本件出願1に関し、平成25年1月29日付けの申出書で申し出た内容に加えて、本件資料1の全部、同年4月5日付けの補正書に添付した補正後の本件資料1及び本件意見書1の一部(本件資料1から引用した部分等)に、営業秘密が記載されている旨の新たな申出書を、本件出願2に関し、願書に添付した延長の理由を記載した資料(以下「本件資料2」といい、本件資料1と併せて「本件各資料」という。)の一部及び本件意見書2の一部(本件資料2から引用した部分等)に、営業秘密が記載されている旨の申出書をそれぞれ提出した。
- (5) 処分庁は、本件各出願に関し、平成28年5月11日付けで、本件各資料のうち営業秘密が記載された箇所を除き、閲覧請求を認め開示すること(本件各意見書については申出を認めず、開示すること)をそれぞれ決定(以下「本件各開示決定」という。)するとともに、同日付けで、本件閲覧請求人及び審査請求人らに対し、その旨をそれぞれ通知した。
- (6) 審査請求人らは、平成28年5月26日付けで、処分庁に対し、本件各開示決定の取消しを求めてそれぞれ審査請求(以下「本件各審査請求」という。)をするとともに、本件各開示決定の執行停止をそれぞれ申し立て

た。

(7) 審査庁は、平成28年8月16日付けで、本件各審査請求の裁決の謄本の送達日の翌日から起算して14日間を経過するまでの間、本件各開示決定の執行を停止する旨をそれぞれ決定した。

(8) 審査庁は、平成29年5月12日、本件各審査請求は棄却すべきであるとして、当審査会に対し、それぞれ諮問した。

以上の事案の経緯は、平成29年度諮問第4号事件（本件出願1に係るもの）及び平成29年度諮問第5号事件（本件出願2に係るもの）に関する、それぞれの諮問説明書、審理員意見書、審査請求書、特許法第67条の2第2項の資料に係る営業秘密に関する申出書、開示通知書、執行停止申立書、決定書、審査請求人地位承継届出書等から認められる。

2 関係する法令等の定め

(1) 特許書類の閲覧請求及びその制限について

特許法186条1項は、何人も、特許庁長官に対し、特許に関する書類の閲覧を請求することができる旨規定した上で、ただし書として、同項各号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、この限りでない旨規定し、同項1号において、「願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、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」を掲げている。

(2) 特許法67条の2第2項の資料について

ア 特許法67条の2第1項は、特許権の存続期間の延長登録の出願（以下「延長登録出願」という。）をしようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した願書を処分庁に提出しなければならない旨規定し、同条2項は、延長登録出願の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない旨規定する。

イ 特許法67条の2第2項により願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料として、特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号。以下「施行規則」という。）38条の16は、以下のものを各号に掲げている。

(ア) その延長登録出願に係る特許発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分を受ける必要があったことを証明するため必要な資料

(1号)

(イ) (ア)の処分を受けることが必要であったためにその延長登録出願に係る特許発明が実施できなかった期間を示す資料(2号)

(ウ) (ア)の処分を受けた者がその延長登録出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料(3号)

(3) 延長登録出願の拒絶理由通知に対する意見書について

特許法67条の4の規定により延長登録出願の審査について準用される同法50条は、特許庁審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない旨規定する。

(4) 国際協定における定め

世界貿易機構を設立するマラケシュ協定附属書1C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)39条(3)は、「加盟国は、新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の販売の承認の条件として、作成のために相当の努力を必要とする開示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には、不公正な商業的使用から当該データを保護する。更に、加盟国は、公衆の保護に必要な場合又は不公正な商業的使用から当該データが保護されることを確保するための措置がとられる場合を除くほか、開示されることから当該データを保護する。」と規定する。

3 審理手続における審査請求人らの主張の要旨

以下の理由から、本件各意見書の意見の内容についても、遡って、運用として閲覧等の制限の対象と認め、本件各開示決定を取り消すことを求める。

(1) 法律上、意見書が拒絶理由に対する唯一の手段であること

拒絶理由通知を受けた場合、出願人には、法律上、意見書が意見開陳の唯一の手段として保障(特許法67条の4で準用する同法50条)され、意見書によってのみ拒絶理由の撤回を期することができること、意見の開陳をする際には意見書において特許庁審査官の指摘事項に対し営業秘密に当たる部分を含む資料の関連箇所を具体的に引用しつつ主張することで、出願人にとっては最大の防御をすることができ、特許庁審査官の過誤を防ぐとともに、迅速・適確な判断に資することから、意見書の内容のうち、少なくとも願書や手続補正書に添付した資料からの引用箇所については、

それらの資料と密接不可分のものとして営業秘密が含まれていることの申出の対象とし、閲覧の制限を認めるべきである。

また、特許庁ホームページでは、意見書の意見の内容が申出の対象外である理由について、審査の透明性を確保するためとしているが、意見書に営業秘密が含まれている場合には、慎重な配慮・運用がされるべきである。少なくとも、本件に関する限り、本件各意見書において、本件各資料の記載内容から理解できる旨を述べるにとどめることもできたかもしれないが、それは結局、本件各意見書で本件各資料の内容を引用した箇所を非開示としたことと全く異ならず、当該箇所を非開示としても審査の透明性が失われることはない。

(2) 国際協定を遵守すべきであること

TRIPS協定39条(3)に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)により、新医薬品の製造販売の承認を得るために提出した試験データ等は保護される。

一方、特許法上の手続では、延長登録出願の願書に添付する資料として、新医薬品の製造販売の承認に関する資料の一部を提出しなければならないが、意見書に同法67条の2第2項の資料の一部を引用記載して説明したために第三者の閲覧に供される結果となれば、第三者は、審査請求人らが長い年月と多額の資本を投入して開発した新医薬品に係る試験データ等を剽窃することができる。

TRIPS協定39条(3)は、国(政府)の義務を謳ったものであるところ、国(厚生労働省)に(義務付けられた)データが提出されており、かつ特許庁も国(政府)の一部であるから、特許法上の手続の中で提出された当該データの保護義務が、特許庁に発生することは明白である。

(3) 営業秘密の保護が制度的に担保されていないこと

民事訴訟法(平成8年法律第109号)92条において、訴訟記録中の営業秘密の開示制限がされており、特許法においても、要件事実の立証の容易化・審理の充実及び適切な営業秘密の保護の趣旨で設けられた、書類の提出等・秘密保持命令に係る規定(同法105条及び105条の4)がある。さらに、延長登録出願が拒絶査定を受けた後の拒絶査定不服審判、延長登録後の延長登録無効審判においては、同法186条1項2号及び3号の規定によって、それぞれ全ての手続書類について営業秘密の保護が制

度的に担保されているように解される。それにもかかわらず、延長登録出願の審査に係る意見書について、そのような担保がなされていないことは、いかにも合理性を欠いている。

第2 審査庁の諮問に係る判断

審査庁の各諮問に係る判断はいずれも審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見の概要は以下のとおりである。

1 意見書等の審査に係る書類について

意見書等の審査に係る書類は、延長登録出願の審査の内容や特許権の存続期間が延長された理由を第三者の監視の下に置き、もって審査の透明性を確保するために、公開することが必要な書類であるが、そこにどのような記載をするかは出願人が決定することができるものである。

特許法186条1項1号の規定をみても、審査に係る書類は、特許権の設定の登録がされていない又は出願公開がされていない特許出願に関するもの以外は、閲覧を制限することができる書類とは認められていない。要するに意見書等は、同法67条の2第2項の資料とは明らかに別の書類として特許法上規定され、取り扱われているものであるから、たとえ延長登録出願の審査に係る意見書等の中に同法67条の2第2項の資料と同じ内容の記載があったとしても、当該意見書等自体を同法67条の2第2項の資料として取り扱うことは適当でない。

2 TRIPS協定39条との関係について

特許法の手続においても、医薬品の製造販売の承認のために厚生労働省等に提出した試験データ等を、同法67条の2第2項の資料として提出した場合、当該試験データ等について、営業秘密に関する申出を行うことにより閲覧等の対象外として保護される。

また、TRIPS協定39条(3)は、医薬品等の販売承認の条件として、試験データ等を要求する場合の規定であり、延長登録出願の拒絶理由の対応として提出される意見書に当該データ等が記載されていたとしても、それは延長登録出願の審査に係る書類として提出されているものであるから、TRIPS協定39条(3)の規定には該当しないことは明らかである。すなわち、意見書に記載された当該データ等を第三者に閲覧させる場合において、当該データ等を保護することや不開示とすることを条約が求めているものではない。

3 審査請求人らのその他の主張

審査請求人らは、上記1及び2の点以外にも主張するが、本件各開示決定に違法又は不当な点は認められない。

第3 調査審議の経緯及び調査審議における審査関係人の補充主張

1 調査審議の経緯

(1) 当審査会は、平成29年5月25日、行政不服審査法施行令（平成27年政令第391号）21条1項の規定に基づき、平成29年度諮問第4号及び平成29年度諮問第5号の調査審議の手続を併合することを決定し、平成29年5月26日付けで、審査請求人ら及び審査庁に対し、その旨を通知した。

(2) 当審査会は、平成29年5月16日、同月25日、同年7月4日、同月27日、同年9月7日、同月14日及び同月22日の計7回の調査審議を行った。

(3) 審査庁は、平成29年6月2日付け、同月14日付け及び同年7月12日付けで、審査請求人らは、同年5月31日、同年7月26日及び同年8月17日に、それぞれ当審査会に対し主張書面等を提出した。

2 審査庁の補充主張の要旨

(1) 延長登録出願の審査における判断で必要となるのは、特許法67条の2第2項の資料である。仮に、延長登録出願に対する拒絶理由通知への対応であったとしても、出願人は、同法67条の2第2項の資料の追加・補充をすれば足りる。これに加えて、意見書に同法67条の2第2項の資料から引用記載することは、延長登録出願の審査において要求されていない。

特許法186条1項1号に規定する同法67条の2第2項の資料は、模倣される等のリスクが高い場合でも、延長登録出願の審査における判断材料として、また、拒絶理由通知への対応として、その提出を避けることはできないため、同法67条の2第2項の資料としての要件（施行規則38条の16参照）を満たす限り、閲覧制限の対象としている。

(2) 一方、延長登録出願の審査に係る意見書は、特許法186条1項1号の文言上、閲覧制限の対象として列挙された文書のいずれにも含まれないものであり（なお、同号に規定する「特許出願の審査に係る書類」には、延長登録出願の審査に係る書類は含まれない。）、実質的にも、延長登録出願の審査に係る意見書は、審査の透明性を確保する法律上の要請に即して対外公開をすべきであるから、閲覧制限の対象外としている。

上記の解釈及び運用は、法令の文言及び趣旨を踏まえて、可能な限り、

延長登録出願を行う特許権者たる企業等の利益に配慮したものである。

3 審査請求人らの補充主張の要旨

- (1) 昭和62年の法改正により、特許法186条1項1号に営業秘密に属する資料が含まれる可能性が高い「第67条の2第2項の資料」が加えられ、また、平成10年の一部改正により、願書等の書類と同様に発明の内容を含む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前のものに限る。）が加えられた一連の法改正の趣旨に鑑みれば、「第67条の2第2項の資料」と同様に営業秘密を含み得る延長登録出願の審査に係る書類もまた、閲覧等の制限の対象となるべきである。
- (2) 審査庁の主張する上記2(2)の法解釈は、有権解釈によるものでもないし、その運用も法律そのものではない。また、例えば拒絶理由通知時に注意喚起するなど、個別事件ごとに適切な措置を執れば格別であるが、特許庁ホームページに明示したのみで周知されているとみなし、当該解釈、運用に従わなかったからといって直ちに閲覧等の制限の対象とならないとすることは、あまりに酷であり、企業秘密は、記載された書類の形式にかかわらず保護されるべきである。
- (3) 審査庁は、意見書における特許法67条の2第2項の資料からの引用記載は、特許権の存続期間延長のために不可避なものとはいえ、任意のものにすぎないことからすれば、その企業等の利益への配慮の必要性は審査の透明性を確保する必要性を超えるものではない旨主張するが、企業秘密が開示された場合には企業は莫大な損害を被る。

第4 当審査会の判断

1 審理員の審理手続について

当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件各審査請求に関する審理員の審理の経過は以下のとおりである。

(1) 審理員の指名

審査庁は、平成28年7月20日、本件各審査請求を担当する審理員として、総務部総務課長のPを指名し、同日付けで、その旨を審査請求人らに通知した。

(2) 審理手続

ア 審理員は、平成28年7月21日、本件各審査請求の審理手続を併合することとし、同日付けで、その旨を審査請求人ら及び処分庁に通知した。

イ 処分庁は、平成28年8月22日付けで、審理員に対し、弁明書及び資料を提出した。これに対し、審査請求人らは、同年10月14日付けで、審理員に対し、反論書を提出した。

ウ 審理員は、平成29年4月27日付けで、審理を終結する旨決定し、同日付けで、審理関係人に対し、その旨並びに審理員意見書及び事件記録を同年5月2日に審査庁に提出する予定である旨を通知した。

(3) 審理員意見書及び事件記録の送付

審理員は、平成29年5月2日付けで、審査庁に対し、本件各審査請求に係るそれぞれの審理員意見書及び事件記録を送付した。

以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点はない。

2 本件各開示決定の適法性及び妥当性について

(1) 特許法186条1項1号に規定する延長登録出願に係る書類について

特許法186条1項1号は、「願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、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」と規定するところ、まず、延長登録出願の審査に係る意見書は、特許出願の審査において提出されるものではないから、「特許出願の審査に係る書類」には含まれない。

また、同法186条1項1号の「第六十七条の二第二項の資料」に関しては、施行規則38条の16各号が、延長登録出願に係る特許発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分を受ける必要があったことを証明するために必要な資料等を掲げており、必ずしも延長登録出願の願書に添付した場合に限定していないものの、延長登録出願の審査に係る意見書は、拒絶理由の通知に対する意見を記載するものであって、施行規則38条の16各号所定の証明資料とはその性質を異にすることが明らかである。

そうすると、延長登録出願の審査に係る意見書は、特許法186条1項ただし書に規定する閲覧請求の制限の対象となる書類とはいえない。

(2) 審査請求人らの主張の検討

ア 「法律上、意見書が拒絶理由に対する唯一の手段であること」について
審査請求人らは、拒絶理由が生じた場合、出願人には、法律上、意見書が意見開陳の唯一の手段として保障され、意見書によってのみ拒絶理由の

撤回を期することができることなどを理由に、意見書についても閲覧制限の対象とすべき旨主張している。

しかしながら、仮に特許庁審査官に対し営業秘密に係る情報を示して拒絶理由通知に反論する必要があるとしても、意見書の記載内容については法令上特段の制限はなく、出願人の自由な判断に委ねられているのであるから、意見書において営業秘密に係る特許法67条の2第2項の資料の記載内容をそのまま引用するのではなく、当該資料の記載箇所のみを特定しつつ論述を展開することも十分に可能であると考えられる。また、意見書に加え、資料を追加する必要がある場合でも、出願人としては、同法67条の2第2項の資料を補正又は追加し、意見書の添付資料として再提出することができ、かつ当該添付資料は、同法67条の2第2項の資料の取扱いに準じて閲覧制限の対象として運用されている（決定書（平成22年9月17日付け22行服特許第9号）参照）ことからすれば、意見書において営業秘密に係る記載をすることなく、意見書に追加する必要がある資料を添付して提出することによって拒絶理由の解消を図ることも可能であるといえる。

そうすると、意見書によってのみ拒絶理由の撤回を期することができる場合があるとしても、必ずしもそこに営業秘密に係る内容を具体的に記載する必要はなく、また事案によっては、閲覧制限の対象となり得る意見書添付資料を提出し、意見書に基づく反論と併せて拒絶理由の撤回を期することができるのであるから、意見書を閲覧制限の対象としていないことが違法又は不当であるということとはできない。

イ 「国際協定を遵守すべきであること」について

次に、審査請求人らは、TRIPS協定39条(3)の規定は、政府に対しデータ保護義務を課すものである以上、政府が行う特許法上の手続において提出されたデータも保護されるべき旨を主張する。

しかしながら、TRIPS協定39条(3)は、加盟国が、農薬・医薬品等に関する販売の承認の条件として試験データ等を要求する場合に、提出された当該試験データ等を不公正な商業的使用から保護することを定めたものであり、もとより特許権の存続期間の延長登録の手続について規定しているものでないことは明らかである。

ウ 「営業秘密の保護が制度的に担保されていないこと」について

さらに、審査請求人らは、民事訴訟法92条、特許法105条、同法1

05条の4並びに同法186条1項2号及び3号の各規定においては、それぞれ全ての手続書類について営業秘密の保護が制度的に担保されているように解される一方、延長登録出願の審査に係る意見書について、そのような担保がなされていないことは合理性を欠く旨主張している。

しかしながら、まず、民事訴訟法の閲覧等の制限の規定は、訴訟記録中の当事者の私生活上の秘密に係る記載や営業秘密が記載され又は記録された部分について閲覧等を当事者に限ることとしたもの（同法92条1項）であるのに対し、特許法186条1項に基づく閲覧等の制度は、手続の公正性を示すとともに審査の透明性を確保することを目的とし、特許に関する書類は、閲覧の請求があれば原則として公開することとした上で（同条1項本文）、秘密を保持する必要があると認められる場合には、同条1項各号に列挙した書類に限り、例外的に閲覧の制限をすることができるものとして、訴訟記録の内容に着目して閲覧制限をすることができることとした民事訴訟法の上記規定とはその制限の趣旨や方法を異にするものである。

次に、特許法105条は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において裁判所が当事者に対し書類提出を命じることができる旨規定した上で、同条ただし書は、書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときにはこの限りでない旨規定し、また、同法105条の4は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者等に対し営業秘密に係る秘密保持を命ずることができる旨規定しているが、これらは書類提出命令又は秘密保持に係る規定であって、提出された訴訟記録の閲覧等とは対象とする場面が異なる。

さらに、特許法186条1項2号は、拒絶査定不服審判に係る書類を閲覧制限の対象とするもの、同項3号は、既に設定登録又は延長登録がされた特許の無効審判等に係るものであり、いずれも、延長登録出願の審査の場面とは問題状況が異なるものである。

このように、民事訴訟法の規定は、特許法186条1項とは閲覧制限の趣旨や方法が異なるものであり、また、審査請求人らの指摘する特許法の各規定は、いずれもその対象とする場面が明らかに異なるものというべきであって、それらの規定の存在を理由に、延長登録出願の審査に係る意見書が閲覧制限の対象とならないことが不合理であるとはいえない。

エ したがって、審査請求人らの上記主張はいずれも採用することができ

ない。

また、審査請求人らは上記のほかにも種々主張するが、以上に説示したところに照らせば、いずれも当審査会の判断を左右するものとはいえない。

(3) まとめ

以上によれば、本件各開示決定はいずれも違法又は不当であるとはいえず、審査請求を棄却すべきであるとした審理員の判断及びこれと同旨とする審査庁の各諮問に係る判断はいずれも妥当である。

3 結語

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第3部会

委	員	戸	塚	誠
委	員	小	早川	光郎
委	員	山	田	博