

令和 2 年 6 月 15 日現在

機関番号：13601

研究種目：挑戦的研究（萌芽）

研究期間：2017～2019

課題番号：17K18538

研究課題名（和文）科学技術研究と知的財産権に関する制度設計の見直し

研究課題名（英文）Development of the Relationship between the Research in Science and Technology and the Intellectual Property Rights

研究代表者

玉井 克哉（Tamai, Katsuya）

信州大学・経法学部・教授（特定雇用）

研究者番号：20163660

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費） 4,800,000 円

研究成果の概要（和文）：本研究では、米国を震源地とする知的財産法の大きな変化（「営業秘密革命」）が大学など公的研究機関に及ぶのか、及ぶとすれば研究成果公開原則にどのように影響するのかを探るべく、国内外におけるインタビューを通じた実態調査を展開し、関連する論文3本を単著名義で公表した。また、研究代表者は、「技術安全保障研究会」を主宰し、産学官を代表する専門家らとの連携にも努めた。その成果として、諸種の提言を公表し、社会実装を図ることにも成功した。大学における研究成果公開原則は、産学連携との関連で変容しつつあるだけでなく、国家秘密と連動して進行中の「営業秘密革命」や昨今の「コロナ危機」との関連で大きく変化しつつある。

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究では、わが国ではほとんど知られていなかった米国に端を発する「営業秘密革命」に関する知見を提供しただけでなく、「営業秘密革命」が大学など公的研究機関に対していかなる影響を与えつつあるかという点まで明らかにした。わが国の大学が事前に何らの検討もなくこのような潮流にさらされた場合、ただ単にそれに流され、無自覚のうちになし崩し的な変化が進む可能性があったところ、本研究は、わが国にはまだ眼前にない状況を見据え、そこに未然に備えることに成功した点で、大きな学術的・社会的意義が認められる。

研究成果の概要（英文）：This study aims to explore whether the major changes in intellectual property law, that is, shifting the center of gravity from the patent to the trade secret, with the United States as the epicenter, extend to public research institutions and, if so, how these affect the principle of public access to research results. For that purpose, the applicant has conducted domestic and international interview surveys. In addition, he has organized the "Technology Security Study Group" with leading experts in industry, academia, and government, resulted in publishing various proposals and implementing them in society. As a result, the principle of disclosure of research results in universities has been changed, not only in relation to the industry-academia collaboration, but also state secrets. It is now clear that shifting the center of gravity from the patent to the trade secret is dramatically developing, partly as expected, but partly in the unexpected way in relation to the "corona crisis".

研究分野：知的財産権 知財マネジメント 産学連携 技術安全保障

キーワード：営業秘密 特許 外国出願 産学連携 技術移転 防衛秘密 デュアルユース 技術安全保障

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等については、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。

1. 研究開始当初の背景

わが国の大学や公的研究機関における科学技術研究は、1990年代前半に至るまで、19世紀ドイツ型のモデルに基づいて遂行されてきた。その下では、研究者は、自らの自由な研究関心に基づいて研究を遂行し、必要な資源は公的セクターが財政支出によってまかない、その成果は全人類を裨益すべきものであり、そのため広く公開されるべきものである、というのが暗黙の前提であった。1995年の科学技術基本法、さらに1990年代後半以降の一連の改革によってこの前提は大きく変更され、「研究には「社会に役立つ」ことが求められ、「民間セクターからの研究資源の取り込みが奨励され、「研究成果を知的財産権に変換することにより、専ら資金を拠出した民間セクターの利益に奉仕することが認められるに至った。しかしその知的財産権とは発明の公開を基本とする特許制度によるものであって、は基本的に変更されなかった。

しかしながら、現在、米国では「営業秘密革命」ともいうべき動きが生じており、新規な技術的創作に関する権利を保護する知的財産制度の重心が、特許制度から営業秘密制度に移りつつある。それが日本に及ぶのは必然的な趨勢であるが、さらにそれが公的な研究にまで及ぶとすると、このも変化を求められる可能性がある。だが、研究成果の公開は大学制度発祥以来の基本原則である。近年の改革によって大学制度の変容は著しいが、なし崩し的にそこまで変更されることになると、研究のあり方が根本から変容することになってしまう。かような背景事情に照らせば、科学技術研究と知的財産権に関する制度設計を見直すことが急務である。

2. 研究の目的

本研究の目的は、米国を震源地とする知的財産法の大きな変化（「営業秘密革命」）が大学など公的研究機関に及ぶのか否か、及ぶとすれば大学発祥以来の伝統である研究成果公開原則に影響するのか、さらに影響するとして大学が伝統をどのように保持できるかを探索することである。具体的には、以下の事項を解明することを目的とする。

() 「営業秘密革命」、即ち技術的創作に関する権利を保護する知的財産制度の重心が特許制度から営業秘密制度に移りつつある米国の潮流、及び欧州やわが国への波及の現状。

() 大学など公的研究機関への、その潮流の波及（日米欧の国際比較を含む）。

() わが国の大学などが研究成果公開原則を保持するために必要となる法的な施策。

3. 研究の方法

本研究では、その方法として、法学の分野において伝統的な、立法趣旨や判例といった活字媒体の分析にくわえ、法学においては非伝統的な、インタビュー調査をも実施した。

まず国内においては、大手事務機器メーカー、大手化学メーカー、大手電気メーカー、大手医薬品メーカー、及びリチウム電池ベンチャー企業、ソフトウェア系ベンチャー企業等の担当者にインタビュー調査を行った。また、海外においては、欧州（2017年9月）及び米国（2017年10月）に出張を行い、主として医薬品産業に関わる企業の担当者などにインタビュー調査を行った。さらに、荒井寿光元通商産業審議官など官庁OB、防衛産業や総合商社を含む各界の有識者にインタビュー調査を行うことができた。

さらに、研究代表者を座長とする「技術安全保障研究会」を組織し、西正典元防衛事務次官、渡辺秀明元防衛装備庁長官、森口泰孝元文部科学事務次官、坂本吉弘元通商産業審議官、荒井寿光元通商産業審議官、西山淳一未来工学研究所参与（元三菱重工）、長瀬正人グローバルインサイト社長（元三菱商事）、國分俊史多摩大学教授等と、月一回程度の定期的なディスカッションの機会を設け、内外のゲストを迎えて現状認識を深めた。その成果は、諸種の「提言」にまとめて公表した。

4. 研究成果

4-1 米国の秘密特許制度に関する調査・検討

米国における「営業秘密革命」の実情調査として、米国の秘密特許制度に関する調査・検討を行い、論文「米国特許法における外国出願許可制度 秘密特許制度の外延とその実務的意義」（2018年）及び「米国の秘密特許制度について」（2018年）を発表した。これらの論文においては、米国の外国出願許可制度は秘密特許制度の外延をなし、安全保障などに関わる発明か否かを問わず、すべての特許出願に適用されるという性質を明らかにした。その上で、本制度は、米国内でなされた発明について外国への出願を一律に制限するものであり、違反に対する制裁は、出願拒絶または特許無効と、極めて重いこと、及び、遡及許可申請という救済も用意されて

はいるが、その適用範囲については、深刻なリスクがあることを示した。そのため、日本企業にとっては、一律に米国出願を先行させるという対策が難しいとすると、可能な限り米国法の要求に従うよう、注意が必要であり、特に、グローバルな研究戦略の一体化を進める日本企業がすべての発明についてまず日本特許庁に出願する運用を行っている、リスクは大きい。他方で、米国の制度に不慣れな外国企業が不用意に自国での出願を先行させていた場合などは、同一発明を基礎とする特許権によって米国で侵害訴訟を提起されたときに、有効な防御策となりうることをも示した。

4-2 米国の防衛秘密と司法判断に関する調査・検討

米国における「営業秘密革命」と表裏一体の問題として、国家秘密（防衛秘密）をめぐる法理に関する検討を行い、「防衛秘密と司法判断 米国判例に見る「軍産複合体」の一側面」（2019年）を執筆した。同論文では、防衛秘密について秘匿特権が認められ、そのため事実の存否が訴訟上明らかとならないという、1953年のレイノルズ判決以降の判例法理として、2011年のステルス艦載機事件最高裁判決について検討を行った。同判決では、極めて高度な防衛秘密が関わる契約に関しては、レイノルズ判決のように証拠排除によって解決を図るのではなく、訴訟全体が司法判断に適しないという理由から訴訟進行そのものを止めるべきであるとされた。これを受けてか、米国では、防衛産業に属する企業は特許権の取得・行使に消極的であり、それらの企業にとっては、特許よりも営業秘密のほうが重要な知的財産権となっていることが明らかとなった。

4-3 社会実装に向けた各種取り組み

本研究期間には、社会実装に向けた取り組みとして、「技術安全保障研究会」を主宰し、政策提言「諸外国並みの技術安全保障体制の構築を」（2018年10月）及び「経済安全保障法の制定を」（2020年3月）を公表した。また、その要約を『日本経済新聞』（2020年5月18日）紙上に掲載することで、より広く社会の耳目を集めることに成功した。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計5件（うち査読付論文 4件 / うち国際共著 0件 / うちオープンアクセス 0件）

1. 著者名 一般社団法人 日本知的財産協会	4. 巻 知財管理68巻
2. 論文標題 米国特許法における外国出願許可制度 - 秘密特許制度の外延とその実務的意義 -	5. 発行年 2018年
3. 雑誌名 知財管理	6. 最初と最後の頁 1088-1095
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 有
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -
1. 著者名 日本国際知的財産保護協会	4. 巻 63
2. 論文標題 米国の秘密特許制度について	5. 発行年 2018年
3. 雑誌名 A.I.P.P.I.	6. 最初と最後の頁 2-19
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 有
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -
1. 著者名 情報法制学会	4. 巻 未定
2. 論文標題 防衛秘密と司法判断 - 米国判例に見る「軍産複合体」の一側面 -	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 情報法制研究5号	6. 最初と最後の頁 未定
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 有
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -
1. 著者名 玉井克哉	4. 巻 833
2. 論文標題 商品識別番号の改変と商標権侵害 商標の品質保証機能を重視する立場から	5. 発行年 2020年
3. 雑誌名 知財管理	6. 最初と最後の頁 601-615
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 有
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 玉井克哉	4. 巻 なし
2. 論文標題 特許法における「取消訴訟の負担過重」 特許無効審判請求不成立審決に対する抗告訴訟をめぐって	5. 発行年 2020年
3. 雑誌名 法執行システムと行政訴訟 高木光先生退職記念論文集	6. 最初と最後の頁 -
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

〔学会発表〕 計0件

〔図書〕 計0件

〔産業財産権〕

〔その他〕

-

6. 研究組織

氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
---------------------------	-----------------------	----