



明細書中に機密情報を誤って記載してしまっていたことに、先日、気が付きました。機密情報に関する内容が公にならないような手当てはできますでしょうか？ 可能な場合、その方法について教えてください。

(広島県 A. N)



### 1. はじめに

明細書中に記載された機密情報が貴社のノウハウに関するものである場合、出願の公開により、そのノウハウを競合他社に模倣される可能性があります。

また、機密情報が取引先のものである場合、出願の公開により、取引先における貴社の信用が失墜するだけでなく、不法行為による損害賠償請求の責任を負うことにもなりかねません。

したがって、誤って明細書中に記載してしまった機密情報は、可能な限り、公にならないよう手当てしておく必要があります。

### 2. 機密情報の手当て

明細書中に機密情報が記載されていることに気付くのが遅ければ、手当てできません。

#### (a) 公開公報の発行準備前の場合

特許庁では、出願日から1年4カ月ほど経過した後に公開公報の発行準備に入りますが、その前であれば、先の出願を取り下げて機密情報を除いた新たな出願をすることで、機密情報の公開を防ぐことができます。

#### (b) 公開公報の発行準備後の場合

特許庁が公開公報の発行準備に入っているため、原則として手当てできません。

### 3. 注意事項

#### (a) 国内優先権主張出願による手当て

優先権主張出願の基礎とされた先の出願は、その出願日から1年4カ月を経過したときに取り下げられたものとみなされ(特許法42条1項)、公開公報が発行されません。すなわち、未公開出願となるため、原則として出願人以外は閲覧することができません(特許法186条1項1号)。

また、優先権主張出願をした場合、出願日を優先権主張出願の基礎とされた先の出願の出願日にできる利益が得られます。

そのため、一見すると、優先権主張出願をすることが望ましい手当てとも思われます。

しかしながら、優先権主張出願が公開された場合には、何人も、優先権主張出願の基礎とされた先の出願に係る出願関係書類等について、閲覧の請求をすることができます(方式審査便覧58.20)。そのため、閲覧の請求により、

機密情報が第三者に知られることになります。

したがって、機密情報の秘匿という観点から、優先権主張出願による手当ては望ましくありません。

#### (b) 補正による手当てについて

出願の公開時に、補正前の内容も公開されます。そのため、機密情報の秘匿という観点から、補正による手当ても望ましくありません。

### 4. おわりに

上記のように、機密情報の公開を防ぐ方法としては、先の出願を取り下げて新たな出願を行うことくらいしかありません。

そして、その場合には、出願日が新たな出願の出願日に繰り下がるので、取り下げた出願の出願日と新たな出願の出願日との間に公開された公開公報等によって、新規性および進歩性の判断において不利な扱いを受けることも懸念されます。

したがって、機密情報が含まれることがないように、明細書中に記載する事項については十分ご注意ください。