

2003年9月4日

委員 加藤恒

1. 問題の所在

知的財産訴訟で、営業秘密の開示可否が最も問題となる一例は、製造方法特許(以下、プロセス特許という)について訴訟になった場合に、被告の実施するプロセスの詳細情報がないと、プロセス特許の侵害有無の判断が困難なことである。半導体に関しては、良く知られるように、その歩留まりが事業の死命を決するものであって、そのための製造プロセス上の各種条件、工夫は各社の極秘情報である。したがって、半導体にかかるプロセス特許については、上記問題は深刻である。

2. 具体例

米国でプロセス特許について生じた訴訟として、1999年のプラズマフィジックス(Plasma Physics)ケース¹がある。これは、プラズマフィジックス社から日・韓の殆どの半導体メーカーが訴えられたもので、提訴特許はプラズマCVD方法²にかかり、大部分の現行半導体及び液晶製品がこの方法によって製造されているものである。被告会社は、原告のディスカバリ要求に対処するため、広範囲な保護命令(Protective Order)³を裁判所に要求し、これが認められて被告側のプロセス上のノウハウは一応保護された。半導体に関するプロセス特許の米国訴訟例は他にも少ないなく⁴、いずれも予想賠償額(リスク)が大きくなるのが特徴である。

3. 問題点

(1)幸いにも、我国裁判所では半導体のプロセス特許が問題となった大型ケースは発生していない⁵。しかし仮に発生した場合には、特許の性質上技術的範囲の属否の最終判断に被告の実際の製造方法開示が不可欠であるところ、被告にとっては自己の重要な秘密情報を開示しないと非侵害主張ができず、そうすると自己の営業秘密の利益を失うという矛盾が生ずる。現行法下のいわゆるインカメラ手続き(特105条2項)では、技術的争点の大部分を営業秘密が占める場合には不十分である。

(2)今後、我国裁判所でも、プロパテント化の進展によりプロセス特許にかかる訴訟も増大することが予想され、その領域は、半導体、バイオテクノロジー等我国産業経済を担うことが期待される先端技術分野が多く占めるものと考えられる。

(3)よって、営業秘密保護のための非公開審理が許されるべきであり、そのための条件(当事者の秘密保持義務と違反に対する罰則等)を明確化する必要がある。

以上

¹ 東部ニューヨーク連邦地裁 No.00-4558 他。なお、本訴訟は、原告が比較的安価な一時金を提示したことを主要因として全て和解したが、被告には、公判まで争った場合に、自己の営業秘密が大幅に開示されることが危惧され、この点も和解につながった事実がある。

² シリコンウェハ上に絶縁膜となる酸化シリコン膜を形成する方法であって、プラズマ放電を利用して行うもの。長所が多いが、薄膜の均一性確保が容易でなく、その工夫は重要なノウハウである。

³ 米国連邦民事訴訟規則 26 条 C(7)

⁴ 特許ケース(PN ジャンクションの製造方法)、National Semiconductor ケース(エッチング方法)

⁵ 有名なキルビー半導体特許は、「構造」が問題となったケースである。