

職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備について

2010年11月12日

日本知的財産協会
理事長 守屋文彦

本件に関し、職務発明訴訟の現状を踏まえ、下記の通り意見を申し述べます。

記

1. 産業競争力と営業秘密

・グローバル規模での競争が激化している今日、コスト競争力はもちろんのことながら、企業オペレーション力(経営・事業・研究開発・営業・物流・人事・財務等企業活動のあらゆる面における力量、仕組み)が問われています。その中の一つである企業が保有する営業秘密も、他企業との差異を決定付ける重要な要素として益々重要になっています。これを守るため、企業は、社内体制強化等その流出を防止するあらゆる手段を尽くしていることご承知の通りです。

・したがって、本委員会で取り上げられている職務発明訴訟、これを通じてこれら営業秘密が流出することがないように、制度設計において細心の注意を求めたいと思います。

2. 職務発明訴訟の現状

・職務発明訴訟の被告である企業は、しかるべき弁護士を選任のうえ、現在の民事訴訟手続の枠内で行われる訴訟指揮にしたがい、できうる限りの資料を提出しています。

・たとえば、原告(発明者)から独占の利益を算定するために、「ライセンス契約の相手方名・内容・実施料金額・実施料率等」の開示要求がありますが、これらは高度な営業秘密に関するものと定義付けられます。なぜなら、契約内容は、契約当事者以外には開示しないのが信義則上最低限守るべきものであり、まして、契約の存在自体を秘匿する契約を締結していたとすれば、「職務発明訴訟であってもライセンス契約書を開示することはこれに反する」こととなります。仮に職務発明訴訟を通じて公になってしまうと、「契約の存在自体や契約内容が競業他社にも知られ、これに起因して契約相手方や自社自体も多大な損害を被る」ことや、何よりもまして「契約相手方との信頼関係が著しく減損されてしまい、その後のライセンス業務、事業の遂行に重大な影響が生じる」ことになるからです。

・かかる状況にあっても、現在の民事訴訟法の下での職務発明訴訟の証拠確認等手続きにおいては、企業は、例えば、ライセンス契約書自体の提出によらずに、ライセンス契約相手毎に対象期間年度毎のライセンス収入金額を公証人に示した上で、社名

はA社、B社というように表に纏めて書類を作成し上申する等、「高度な営業秘密」が含まれる書類であってもいろんな方法により工夫して提出しています。

3. 職務発明訴訟と侵害訴訟の特徴(属性)の違い

・特許侵害訴訟は、対立構造・立証責任の関連からして、初めからイ号の特定は原告側にあり、もっぱら損害額の算定のための書類提出に焦点が絞られています。しかしながら職務発明訴訟は、発明の創造過程(真の発明者は誰かの認定、複数発明者の場合に原告発明者が係わっている割合の認定)、発明の事業における寄与(発明が実施されているのかの認定、生産の全工程における発明部分の寄与、営業活動等に発明と関係ない部分による利益と発明の寄与、発明とその代替技術の評価、それらに関する発明の寄与率算定の根拠と是非)、ライセンスにおける寄与(ライセンス契約に含まれているのか、その寄与率の計算)、等特許権活用とは直接的でない事項の争いであり、特許侵害訴訟とは特徴(属性)が全く異なるものです。

・職務発明の対価請求訴訟では、純粋な対価の額の算定を求めるケースは少なく、発明者が企業における処遇等に起因した代替訴訟(労働訴訟)的要素もあることは、これまでの幾多の訴訟で明らかになっており、そもそも特許法の下で処理するにはふさわしくない事項であるとも言われています。

4. 営業秘密を保護する制度設計

・先に述べたように、高度な営業秘密を含む資料の提出にいろいろな工夫を行っていますが、自発的に提出する書類の中に営業秘密が含まれていることもあります。これらにおいては、現行の裁判のもとでもある程度保護されていますが、秘密保持命令が制度化されることでより保護が充実することは望ましいものです。

しかしながら、職務発明制度は特許侵害訴訟と特徴(属性)を異にしており、幅広い高度な営業秘密を訴訟の場においても保護するためには、現行の「裁判官だけの目」を対象とした開示を認める民事訴訟法第233条6項手続きが妥当と考えます。

・105条3項のインカメラ手続きで当事者等への開示の可能性が生じることになると営業秘密の流出のおそれが増し、意図的な流出を防止するところまで考慮した高度な営業秘密保護の制度設計と逆行することになります。不正競争防止法において、営業秘密を保護する制度の実効性を上げるために刑事裁判が非公開であるべきとの議論がありますが、105条3項の適用には同様な事情が存在します。

現行の民事訴訟法の下でのインカメラ制度(裁判官の目)を変更するということは、営業秘密が十分に担保される制度が確立した後でも遅くはなく、その議論の行方を待たずに、現時点で変更する大きな働きかけ、原告の耐えられる限度を超えた不利益の存在があるのでしょうか。

5. 特許法第105条を職務発明訴訟に適用する議論が十分な時間を掛けた審議が必要

・上述のごとく特許法第105条を職務発明訴訟に適用することになれば、書類提出命令制度ならびにインカメラ制度において、本問題の契機となった秘密保持命令を導入する問題以上に大きな事情変更になり、導入の必然性も曖昧なことから、産業界にとって大きな影響を及ぼすことになります。

したがって、特許法第105条を職務発明訴訟に適用することの是非は、時間を掛けた審議するべきと考えますが、短兵急に結論をださなければならないものであるとすると、現行の民事訴訟の枠内で職務発明訴訟を争う構造を変更する必要はないと考えます。

以上