

知的財産権侵害訴訟において秘密保持命令が発令された初めての事例

——パルナパリンナトリウム原薬事件——

東京地裁平成18年9月15日決定
平成18年(モ)9933号秘密保持命令申立事件
(基本事件/平成17年(ワ)12363号特許権侵害差止等請求事件・
同18年(ワ)6363号不正競争行為差止請求事件)
判例時報1973号131頁

三 山 峻 司**

[要 旨]

本案の特許権侵害差止等請求事件及び不正競争行為差止事件を「基本事件」といい、この基本事件において提出予定の書証の記載の一部に申立人保有の営業秘密があるとして、基本事件に派生して申立てられた秘密保持命令申立事件が本件である。

申立人製品は、基本事件原告の原告製品の後発医薬品として輸入承認されたもので、薬事法の輸入承認申請書の添付資料（基本事件の乙第50ないし53号証）中の原告製品と申立人製品の同等性を検証するための営業秘密該当部分を別紙営業秘密目録記載の営業秘密とし、この別紙として乙50ないし53号証の書証における該当ページと行表などによって営業秘密部分を特定して、相手方として基本事件の原告訴訟代理人2名に対し、秘密保持命令を発令した事案である。

秘密保持命令が発令された初めての事件であり、発令の対象となった営業秘密の種類、発令に当たっての営業秘密の特定のあり方、発令の

相手方、発令の要件となる対象の疎明のあり方とその認定などについて、今後の実務上の対処において参考となる。

[事 実]

1. 基本事件

基本事件は、原告（イタリア法人オポクリン エッセ ピア）が、被告（伊藤ライフサイエンス株式会社）の輸入販売する医薬品につき、特許権侵害および不正競争防止法2条1項13号の不正競争行為を理由として輸入販売を差止め請求した事案である。基本事件は和解で終了しているようである。

2. 本件申立事件

申立人保有の営業秘密が含まれていると主張された書証（基本事件の乙50ないし53号証）は、原告製品と申立人製品の同等性を物理的・化学的・酵素化学的・毒性学的・免疫化学的観点から、それぞれ検証するための審査資

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 弁護士、弁理士

京都産業大学法科大学院教授 Shunji MIYAMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

料である。

それぞれ特定の試験項目及び試験方法を選択した上で試験を実施し、その試験データが両製品においてそれぞれ一致することを示すための資料であり、これらの資料には、①試験項目及び試験方法、②その試験結果である試験データ及びその検討結果、③使用機器、その操作方法及び試験実施者等に関する情報等、申立人製品に関する技術上の情報が記載されている。

推測の域を出ないが、本件資料内容は、原告製品と被告製品間に同一性を有するか否か（特許侵害事件におけるイ号の特定とクレームとの対比）と共に品質・内容・製造方法等（不競法2条1項13号）を明らかにするための重要な証拠であり、基本事件の結果の帰趨に重大な影響を与えるものであったのであろう。

開示する相手方としては基本事件の原告の訴訟代理人2名を前提に同人らを名宛人として秘密保持命令が申立てられている。

[判 旨]

決定の「主文」は、「相手方らは、別紙営業秘密目録記載の営業秘密を、当庁平成17年(ワ)第12363号・同18年(ワ)第6363号事件の追行の目的以外の目的で使用し、又は本決定と同内容の命令を受けた者以外の者に開示してはならない。」とするものである。

そして、上記の「別紙営業秘密目録記載の営業秘密」として対象となる書証（乙50ないし53号証）の標目と該当ページと行表などの示されたものが別紙として添付されている。

まず、事実関係の認定として、「本件審査資料（乙50ないし53号証）の申立人における管理状況」として、保管スペース内における鍵つきロッカー内部に施錠して保管され閲覧が制限されていることなどと、「本件審査資料の厚生労働省等における取扱い」などの状況をそれぞれ認定した上で、秘密保持命令の発令の要件（特

許法105条の4第1項・不競法2条4項）の充足することを順次項目を立てて認定している。

次に当該情報が営業秘密に該当するか否かにつき、秘密管理性・非公知性・有用性に分けて各要件の該当性を認め、次に「使用開示の制限の必要性」について検討した上で、さらに「除外事由」も認められないとして、上記主文の結論を導いている。

[研 究]

本件は、平成16年改正（平成17年4月1日施行）の秘密保持命令制度の新設後、わが国で秘密保持命令が発令された初めての事例である。

1. 改正の経緯

この秘密保持命令制度は、平成16年の裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）により特許法（105条の4ないし6）・実用新案法（30条で特許法を準用）・意匠法（41条で特許法を準用）・商標法（39条で特許法を準用）・著作権法（114条の6ないし8）・不正競争防止法（10条ないし12条）に設けられ、同17年4月1日から施行された。米国のプロテクトティブ・オーダー（Protective order Fed.R.Civil P.26(c)）を参考にしたといわれる。

この制度は、インカメラ手続きにおいて文書提出命令の対象となりうる文書として提出を拒む正当な理由があるか否かの判断に当たって、相手方（文書提出命令申立ての申立人）に開示して意見を求めることが出来るようにし（特許法105条3項・実用新案法30条・意匠法41条・商標法39条・著作権法114条の3第3項・不正競争防止法7条3項）、その開示の際に秘密保持命令を利用するということも予定されている。

クレームと侵害物等の対比作業の前提となる事案解明義務の一態様として発現するイ号物件やイ号方法あるいは被告ノウハウや被告プログラムの内容の具体的態様を明らかにする場合（104条の2）に利用される。この制度を知財訴

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

訟における当事者間の公平をはかる事案解明義務を具体的に推し進める制度であると把握することもできる¹⁾。

秘密保持命令に違反した者は刑事罰が課される。親告罪であり、法定刑は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金で併科できる。国外犯も対象になり親告罪とはされていない(特許法200条の2第3項)。両罰規定の適用があり、法人等も3億円以下の罰金が科せられる(特許法201条1項1号)

秘密保持命令の申立てが却下された場合は即時抗告することが出来るが、発令された場合は取り消しの申立てにより争うことになる(特許法105条の4第5項, 同105条の5第1項)。いったん発令されると期限が付されないで取り消しされるまで発令の効果が残ったままとなる。

2. 特許法105条の4第1項・不正競争防止法10条1項(発令の要件)

秘密保持命令が発令できる要件は、特許法105条の4第1項に規定されている。本件事件では、特許法105条の4第1項および不正競争防止法10条1項に基づいて申立てられている。基本的に、内容は两条項とも同じなので、特許法105条の4第1項に基づいて発令の要件を説明する。

(1) 開示してはならないと発令する対象は、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者が保有する営業秘密」である。独占的通常実施権者の侵害者に対する損害賠償請求の訴訟における侵害や損害の立証にも類推適用されるか。秘密保持命令制度が、どこまで拡張・類推適用できるかは、一つの問題である。「特許権又は専用実施権の侵害」とあるから、独占的通常実施権は、文言上含まれない。また、「訴訟」とあるから仮処分にも適用されない。この制度の効果や発令後の審理に与える影響を考えれば、条文の字義どおりに解釈すべきであろう。実際上もこの制度の利用を望む場合には、

独占的通常実施権者の訴訟に特許権者・専用実施権者が加わればよいし、仮処分と共に本案を提起すればよく不都合は生じない。さらに「当事者」とあるから補助参加人の保有する営業秘密は対象とならない。

営業秘密とは、不正競争防止法2条6項に規定する営業秘密をいう(105条の4第1項の括弧書き)。従って、秘密として管理されている有用な公然と知られていない財産的情報が対象となる。本件決定も営業秘密の対象となる本件情報の営業秘密該当性につき、「秘密管理性」「非公知性」「有用性」に分けて各要件を認定している。

侵害訴訟が前提となっているから職務発明の相当対価請求訴訟では、この制度は利用できない²⁾。また、次に述べるように、その営業秘密が当該侵害訴訟の準備書面や証拠の内容に含まれていることを疎明することが要件となっているから、営業秘密の不正取得行為(不競法2条1項4・5・6号)や不正開示行為(不競法2条1項7・8・9号)で不正に取得あるいは開示された営業秘密の侵害行為の差止請求における当該の営業秘密には利用できない³⁾。そのような場合にまで秘密保持命令を発動すると差止めを認めた結果と変らなくなってしまう。この制度は、知的財産権侵害訴訟において訴訟の過程で提出される主張や証拠等に関して、当事者に対等にチェックの機会を与えることを担保する機能を担うものという枠組みで設計されているので、この点からの限界が生じる。

(2) 同項1号と2号について、「疎明」が必要である。「証明」までは必要とされていない。しかし、刑罰の源となるような命令を発令するため「疎明」と「証明」といっても余り差を設けて考えるのは必ずしも妥当ではなく、ただ、秘密保持命令の発令段階では相手先は対象となる秘密内容を具体的に知り得ず、相手方の具体的な反証が出てこないで、秘密とされる情報

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が、その内容や性質上、秘密として管理しておかしくないというものであれば、秘密管理性に関する申立人の主張を一応信用することになるのではないかと指摘されている⁴⁾。

(3)「疎明」の対象は、まず、提出済みあるいは提出予定の「準備書面」や「証拠」に「営業秘密」が含まれていることである(1号)。「訴状」は含まれていない。訴状は送達の関係があるから対象から除外されている。

次にもう一つの「疎明」の対象は、当該訴訟追行目的以外の目的での営業秘密の使用・開示が当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を来す恐れがあり、その防止のために使用・開示の制限が必要であることである。

ただし、秘密保持命令申立ての時点を基準として、その時まで「当事者等、訴訟代理人又は補佐人」が、1号の提出済みの「準備書面」の閲読又は「証拠」の取調べ若しくは開示以外の方法によって「営業秘密」を取得し、又は保有していたときは発令の対象とならない(1項但書きの除外)。この但書きの除外事由は、発令の対象者である当事者等で立証しなければならない。

以上のように秘密保持命令制度は、知的財産権侵害訴訟の基本事件の手続きに派生して設けられた制度であり、基本事件の手続きから離れて、営業秘密の保持自体を保護する制度ではない。

(4)発令の対象者は、「当事者等、訴訟代理人又は補佐人」となっている。「当事者等」となっているので、当事者が会社などの場合における代表者や会社の従業員も含まれる。

私的鑑定を依頼する場合の私的鑑定人を名宛人とすることができるか否かについては、争いがある⁵⁾。

発令の対象者に関しては、発令対象者となっていた地裁段階での訴訟代理人が高裁段階で替った場合や爾後の秘密保持命令の取消しを発令

対象者以外の者が現実に行うことがどのように出来るのかなどが議論されている。

3. 本件事例における発令に当たっての認定とそのあり方(これまでの秘密保持命令に関する議論と論点を踏まえて)

具体的な運用にあたっては、主に(1)秘密保持命令の対象となる営業秘密の特定の仕方(2)秘密保持命令の名宛人を誰にするか(3)秘密保持命令下での審理のありかた(4)発令の対象とならなかった者への開示を防ぐための留意点(決定書の送達の仕方、タイプ・コピーのあり方、書面や書証の裁判所への提出のあり方、閲覧制限の申立て)などの実務上の運用にあたっての諸点が議論されてきた⁶⁾。

そして、裁判所からは、上記の論点と共に申立て前の協議の重要性が、しばしば強調されている⁷⁾。

ここでは、本件発令に関して述べる。

(1)本件では、発令の対象者は、相手方(基本事件の原告)訴訟代理人弁護士2名となっている。

発令の対象者については、開示される内容との関係で、当該開示内容を理解できる必要な対象者に絞り込まれる。対象者が広すぎるのは好ましくない。爾後の訴訟追行上の関係を考えれば、対象者に訴訟代理人を加えざるを得ず、開示内容が訴訟代理人だけで判断できる技術内容であれば、当該代理人と少なくとも補佐人に止めるのがベターである。本件では対象が訴訟代理人であったこともあり、爾後の訴訟追行等において1名ではなく2名である方が実際的であったのであろう。ただ技術分野によっては、当該技術を担当する従業員技術者を含めざるを得ない場合も出てくるかもしれない。対象者の範囲について慎重を期するために「発令対象者の人的範囲の段階的拡大」などの工夫が運用の方法として提唱されている⁸⁾。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 営業秘密の特定の方法

本件では、提出予定の書証における記載部分の引用による特定の方法によっている。この方法が一般的にもっとも簡便な方法であろう。ただ、イ号物件の具体的な構成態様やイ号方法の工程上の内容やノウハウが営業秘密となる場合には記載部分の引用という方法が取れる場合ばかりではないので、問題となる。過剰とならない適切な範囲の特定の仕方としては、どのような方法があるのであろうか。のちに違反したか否かが問われる刑罰の対象ともなり得る構成要件に相当することを考えれば、開示にあたって当該の営業秘密内容を出来るだけ文章化する作業が並行して行われなければならないであろうが、この点の作業を巡って手続が紛糾することも考えられるので、工夫を要する。

本件では、書証として特定された特定の記載部分であったので改めて営業秘密部分を文章で記載化する必要がなかった。

(3) 営業秘密と特定される範囲

本件で審査資料（乙50ないし53号証）の見出しを除くほぼ全体にわたる記載部分を対象としている点について、判決を作成する際の便宜を考えてのことという指摘⁹⁾と名宛人が被告の従業員を除いた訴訟代理人だけであったことに基づく関係からではないかとの指摘¹⁰⁾がある。

(4) 「疎明」の点はどうなっているか。

本件では、書証の内容が、後発医薬品の先発特許医薬品との同等性を示す薬事法の輸入承認申請書の添付資料（基本事件の乙第50ないし53号証）であったという証拠の性質や内容から一般的に秘密情報として管理されていると考えておかしくない種類の情報である。

そして、当該秘密情報の「管理性」「非公知性」「有用性」について、その要件を充足しているとした認定の理由を示している。「管理性」については、情報の保有先の厚生労働省と薬事法14条1項の承認のための審査機構の守秘義務

や取扱いの状況も問われる。その認定内容から疎明事項と疎明内容が窺えるが、申立人側としては営業秘密の要件については証明とあまり変わらない程度の活動を要すると考えるべきであろう。

「除外事由」についても、念を入れて、項目を設けて簡単にその事由のないことに言及している。

(5) 発令後の訴訟活動のあり方については、本件に関連して準備書面や書証の提出に当たって、秘密部分にマスクをかけたり、申立人から必要部数を裁判所に提出してもらい名宛人に人数分を貸与するなどの方法をとった旨が報告され、さらに裁判所に注意喚起をしたうえで秘密記載部分に閲覧制限の申立てを行い、あるいは秘密内容につき依頼者との打ち合わせや口頭弁論期日等において口頭で述べる必要がないように注意する必要がある、準備書面や書証の秘密を記載する代わりに記載箇所を形式的に特定して引用するなどの工夫が必要であると指摘されている¹¹⁾。

4. 実務上の関連する幾つかの検討点

(1) 秘密保持命令制度と連動した文書提出命令制度のあり方

本件発令事件は、文書提出命令の申立てが為されていない事案のようであるが、秘密保持命令は、文書提出命令（現実に文書提出命令が出されインカメラ手続きに進むかどうかは別として）と連動する機会に利用されるのが考えられるパターンの一つである（職務発明の相当対価請求訴訟では秘密保持命令制度は利用できないので同様には考えられない）。

文書提出命令は、書類の所持者に「正当の理由」のあるときは提出を拒めることになっているが（特許105条1項但書）、秘密保持命令の制度が出来たことにより、この制度を利用しても、なお補い得ない正当理由が文書所持者にあるかということが問われることになる。現実には、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なおそのような場合にも正当理由があると言える場合はほとんど想定し難いのではなからうか¹²⁾。

実務上では、文書提出命令の申立てが、当事者の一方の偏った証拠収集的な目的から為されることもないとは言えず、真に審理に必要な焦点に照準のあった文書提出命令の申立てが前提であることは言うまでもない。

(2) 秘密保持命令制度の代替方法に関して

この問題は秘密保持命令制度のあり方を巡る議論の中でクローズアップされている。

秘密保持命令制度が利用できない職務発明の相当対価請求訴訟や営業秘密の不正取得行為・不正開示行為の侵害行為の差止請求訴訟では代替ではなく、そのものとしての検討が必要である。

秘密保持命令の発令を避けつつ類似の効果を狙う代替手段は、実務でこれまでも訴訟当事者同士の間で工夫されてきた。ただこのような工夫のあり方は、個々の侵害事件で、裁判所の関与しない訴訟外で、個別に、その折々に適宜、対処療法的に採用されてきた側面があるので、あまり議論の焦点にして論じられる機会は少なかったように思われる。執筆者も当該事案に合わせた守秘義務契約を交わす等のやり取りを相手方代理人間で行った経験が幾つかある。

個人的には、出来るだけ当事者間での任意の取り決めにより事が進むのであれば、それに越したことはなく、刑事制裁が背後にある秘密保持命令制度の枠に嵌め込むよりも却って訴訟審理の進行がスムーズに運ぶ場合も多いと思う。しかし、それも営業秘密の種類や訴訟での局面や相手方代理人との信頼関係等々によるところが大きいから、秘密保持命令は、そのような調整がうまくつかないときに、いわば最後の方法として発令するという程度に止めて運用されるのが良いのではないかと考える。いずれにしてもこの制度が出来たことにより当事者間でのさまざまな代替方法の工夫が従前に比して促進さ

れることは間違いがないし、また、ある程度、裁判所が積極的に当事者に勧誘して、そのような代替手段の成立に関与することが望まれる。

特に、損害賠償に関する基礎資料の証拠中に営業秘密が含まれているというような場合は、当事者間での任意の秘密保持契約による利用が活用される場面は多い。

侵害判断の過程での対比の際の証拠提出レベルで、その証拠中に営業秘密が含まれているというような場合は、証拠の種類にもよるが、証拠提出の仕方について、例えば、相手方保有の顧客名簿などでは、顧客名簿のすべてを提出しなくとも原告保有の顧客名簿との対照作業が可能となる限度で提出出来ればよいのであるから、例えば姓名の第3文字目の漢字と住所の丁目の部分のみを開示した証拠を作成し、開示の前提となる顧客名簿原本自体と提出証拠自体の同一が問題となるときは代理人レベルで守秘義務契約のもとで同一性確認の手続きを採るなどによって問題の解決が図れる。

秘密保持命令は、そのような策だけでは十分でないとか、そのような策が尽きた際に謙抑的に発動するのが適切である¹³⁾。施行以来1年5ヶ月程発令事例がなかったのもそのような事情もあるのではなからうか。

そのような意味において、本件は発令事例として、どのような場合に発令が適切かを考えさせる事件として、はじめて目に触れるケースとして有意義である。

注 記

- 1) 事案解明義務に関し、最判平成4年10月29日民集46巻7号1174頁。
- 2) 職務発明の相当対価請求訴訟をなぜ除外したのか立法経過から必ずしも明らかではない。あえて考えれば、職務発明の相当対価請求の場合には、侵害訴訟の場合とは異なり、特定のクレームを必ずしも前提とせず、発明者の認定と共に従業者等がした発明の内容自体を特定し、この

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

認定された発明が承継され実施されているか否か等が問題となる場合もある。そこで、このような種類の訴訟に秘密保持命令制度を利用すると手続を整序するどころか、却って錯綜させると考えられたのではなからうか。

- 3) 営業秘密の不正競争行為差止訴訟であっても、当該訴訟中で当該営業秘密が窃取されたことを立証するために当該訴訟で初めて開示する営業秘密は秘密保持命令の対象となる。土肥一史「医薬品輸入承認申請書添付資料中の営業秘密と秘密保持命令」(L&T38巻6頁), 末吉互「秘密保持命令について—代理人の立場からの論点整理—」L&T27巻23頁
- 4) 高松宏之裁判官の発言(後掲注7)の判タ1202号53頁)
- 5) 高部真規子裁判官の発言(後掲注7)の判タ1240号7頁)
- 6) 施行に際しての裁判所の実務上の運用の検討結果の内容を明らかにするものとして, 三村量一・山田知司「知的財産権訴訟における秘密保持命令の運用について」(判タ1170号4頁)。
- 7) 裁判所との意見交換における内容として, 「知財高裁・東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会(平成18年度)」(判タ1240号6頁), 「知財高裁・東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会(平成17年度)」(判タ1207号16頁), 「大阪地方裁判所第21・26民事部と大阪弁護士会知的財産委員会との懇談会」(判タ1202号53頁), 「知財高裁・東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会(平成17年度)」(判タ1207号16頁), 施行前のものとして「知的財産権訴訟の最近の実務の動向(5)(下)東京地裁知的財産部との意見交換会(平成16年度)」(判タ1179号62頁)
- 8) 三村量一裁判官の発言(前掲注7)の判タ1179号63頁)
- 9) 判時1973号131頁の囲み解説
- 10) 土肥・前掲注3)(L&T38巻8頁)
- 11) 本件事件の発令を行った東京地裁47民事部の高部裁判官の発言(前掲注7)の判タ1240号7頁)。三村・山田前掲注6)9頁には, 秘密事項記載内容が名宛人以外の目に触れないように保管する必要や, 謄写や裁判所への提出作業への配慮についても触れている。
- 12) 高部裁判官も「正当な理由」の比較衡量の判断から正当な理由が認められる場合は少なくなり文書提出命令の発令される場合が従前より増えるのではないかと予想されると発言されている(前掲注7)の判タ1240号11頁)。高部「知的財産権訴訟における秘密保護手続の現状と課題」ジュリスト1317号191頁も同旨。
- 13) 飯村敏明「知的財産訴訟の制度改正の概要と実効ある制度運用」(知財管理55巻3号313頁)

(原稿受領日 2008年2月19日)