

## 特許権侵害行為の立証の容易化のための 法律改正と企業の対応

特許第2委員会  
第1小委員会\*

**抄録** 司法制度改革本部の下で知的財産訴訟検討会が開催され、特許権等侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係、知的財産訴訟における専門的知見の導入、侵害行為の立証の容易化のための方策の各論点について検討され、その結果を取りまとめた内容に基づく法案「知的財産高等裁判所設置法」及び「裁判所法等の一部を改正する法律」が、2004年6月11日に国会で可決成立し2005年4月1日から施行される。

本稿では、裁判実務に直接的な影響を与える改正項目、特に侵害行為の立証の容易化に関連する項目であるインカメラ審理手続きの整備、侵害訴訟における営業秘密の保護に着目し、法律改正のポイントを概説するとともに、今回新たに導入された制度を利用するに当たっての実務上の課題について検討し、欧米の制度との比較検討を行った。

### 目次

- はじめに
- 侵害訴訟における文書提出命令
- インカメラ審理手続きの整備
- 侵害訴訟における営業秘密の保護
  - 秘密保持命令と取消し
  - 訴訟記録の閲覧請求の通知、当事者尋問の公開の停止
- 実務上の検討課題
- 欧米の制度との比較
- まとめ

参考資料：特許法改正条文

### 1. はじめに

平成13年6月に、司法制度改革審議会意見書が公表され、その中で「知的財産権関係訴訟への総合的な対応強化」のタイトルの下、知的財産訴訟の充実・迅速化を国際的戦略の一部として位置付け、政府全体として取り組むべき最重要課題のひとつであるとされている。このよう

な観点に基づき、民事訴訟一般の充実・迅速化のため、訴訟を計画的に進行させる計画審理、訴訟提起前の証拠収集手続きの拡充、専門家が裁判に関与する専門委員制度、知的財産訴訟について実質的な特許裁判所設立のための管轄集中化についての法案が2003年7月9日に可決成立し2004年4月1日から施行されている（民事訴訟法等の一部を改正する法律（平成15年法律第108号））。

一方、小泉総理の下に置かれた知的財産戦略会議において知的財産戦略大綱が2002年7月に決定されている。その中でも知的財産の保護強化が謳われ、紛争の一回的解決を目指す方策を含め、紛争の合理的な解決を図るため、裁判手続きの在り方を含め幅広い観点から検討を行い2004年末までに結論を得ること、裁判所調査官の役割の拡大・明確化を含めた専門家が参加で

\* 2004年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

きる訴訟手続きへの新たな参加制度について2004年末までに結論を得ること、営業秘密の保護を含めた知的財産関連訴訟の特性を踏まえた証拠収集手続きの更なる機能強化について2005年末までに所要の措置を講ずることが掲げられている。

これらの意見書・大綱の実現のため2002年10月に司法制度改革本部の下で知的財産訴訟検討会が開催され、特許権等侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係、知的財産訴訟における専門的知見の導入、侵害行為の立証の容易化のための方策の各論点について検討された。その結果を取りまとめた内容に基づく法案が2004年6月11日に国会で可決成立し、「知的財産高等裁判所設置法（平成16年法律第119号）」及び「裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）」として2005年4月1日から施行されることとなっている。

ここでは、上記法改正の内、裁判実務に直接的な影響を与える改正項目、特に侵害行為の立証に関連する項目であるインカメラ審理手続きの整備、侵害訴訟における営業秘密の保護に着目し、特許権者及び被疑侵害者の両立場から、特許係争における新しい制度の実務的活用手段・その対応策について検討した。尚、今回の改正では不正競争防止法等でも同様の改正がなされているが、本稿では特許権侵害訴訟の場合に焦点を当てて検討した。

以下では、法改正のポイントを概説するとともに、今回新たに導入された制度を利用するに当たっての実務上の検討課題及び欧米の制度と比較検討した結果について述べる。

本稿は、2004年度特許第2委員会第1小委員会の本山泰（日本電信電話、小委員長）、西山均（藤沢薬品工業、小委員長補佐）、井上茂（JFEスチール）、岩崎真太郎（日立製作所）、江口修司（日産自動車）、片山博晶（住友化学工業）、川本英二（テルモ）、興梠昌平（住友金属工業）、

斎藤正泰（石川島播磨重工業）、堤安久（新日鐵化学）が作成した。

## 2. 侵害訴訟における文書提出命令

特許侵害訴訟の原告である特許権者にとっては、侵害の事実や損害額を立証するのが困難な場合が少なくない。被告に侵害の事実を立証するための情報が偏在しているからである。例えば、工場内でのみ実施される製造方法に係る技術についてはパブリックドメインから侵害を捕捉することは困難であり、ソフトウェアに関する技術については被疑製品等を入手できたとしてもその解析が困難である。

そこで、特許侵害訴訟においては被告には積極否認、即ち具体的態様の明示義務（特許法（以下、特という）104条の2）が課され、原告は、民事訴訟法一般に規定されている文書提出命令の申立て（民事訴訟法（以下、民訴という）220条4号）の他、侵害行為の立証のため、又は損害額の立証のために文書提出命令の申立て（特105条）を行うことが可能である。申立てが認められれば、裁判所から被申立人（特許侵害訴訟の被告、以下同じ。）に対して文書提出命令が発せられ、被告の有する情報が裁判所に提出されることとなる。ただし、原告が特許権侵害の立証責任を有することには変わりはないので、当該立証を行わずに安易に行うような探索的な申立は認められない。したがって、特許権侵害を立証するための被告製品等の情報を収集し、又は当該情報が入手できないような場合であっても学術論文やホームページに掲載されている情報などから特許権侵害をうかがわせる周辺事実を収集し、被告の侵害を主張した上で申立てを行う必要がある。

文書提出命令の発令に際し、正に争点たる侵害行為の有無との関係で被申立人が営業秘密を開示しなければならない場合には事業活動の優位性が失われる等の問題が予想される。例えば、

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

特許発明の技術的範囲に属する技術とは無関係ではあるが、争点と一体不可分のノウハウが実施されている場合等である。

このような場合に、被申立人が営業秘密を含む文書の提出を拒否できるか否かは、特許法105条との関係で「正当な理由」があるか否か、又は、民事訴訟法220条4号との関係で「技術又は職業の秘密」に関する事項に該当するか否か、申立てに係る文書が所謂「自己使用文書」に該当するか否かの問題となる。

「正当な理由」、「技術又は職業の秘密」については、営業秘密であれば直ちに提出義務を免れるものではなく、個別具体の事案に応じて、営業秘密を開示することにより書類の所持者が受ける不利益と書類が提出されないことにより訴訟当事者が受ける不利益とを比較考量して、提出を拒むことができるかどうかの判断を行うとするのが判例・通説である<sup>1)~3)</sup>。また、「自己使用文書」については、①外部の者に開示することが予定されておらず、②開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずる虞があると認められ、③特段の事情がない場合には、「自己使用文書」に該当するとされる<sup>4)</sup>。

裁判所が文書提出命令の申立てに関し、正当な理由等（特105条、民訴220条4号）が無いと判断した場合は、文書提出命令が発せられる。この命令に不服があれば、即時抗告をすることができる（民訴223条7項）。

被申立人が当該命令に従わない場合には、文書の記載内容（表示や趣旨に関する事項）に関して申立人の主張を真実と認めることができると規定されている（民訴224条1、2項）。更に一定の要件を満たした上で裁判所が相当と認めるときは、その文書によって立証されるべき事実、即ち要証事実に関する申立人の主張をも真実と認め得ると規定されている（民訴224条3項）。特に3項の適用は敗訴、更には高額な賠償に直接結びつく重大なものとなりかねないの

で留意が必要である。

### 3. インカメラ審理手続きの整備

特許法の文書提出命令の申立ての規定（特105条1項）では、裁判所は当事者の申立てにより「侵害行為についての立証」又は「侵害行為による損害の計算」に必要な書類の提出を命ぜることができ、命令を受けた側は正当な理由があるときは提出を拒むことができる、と規定されている。この規定を受けて特許法105条2項では、民事訴訟法の規定と同様に、特許法105条1項における書類提出を拒むことについて正当な理由があるか否かの判断を、裁判所によるインカメラ手続きとして行うことができる旨を規定している。

しかし、従来は、原告側は被告側から提示された証拠を直接見ることができないため「正当な理由」に関する判断に関与できず、インカメラ審理に対する不信感が生じ、インカメラ審理の整備の必要性が指摘されていた。

そこで、営業秘密を含む文書の提出拒否について、裁判所が「正当な理由」の有無を判断する場合の手続きの透明性を確保するため、裁判所の裁量によって文書提出命令の申立人等にインカメラ審理の対象となる文書を開示できるものとした（特105条3項<sup>5)</sup>）。書類の開示の対象者は、「当事者等、訴訟代理人または補佐人」である。ここで、当事者等とは、当事者（法人である場合はその代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人は除く）、使用者その他の従業者をいう。

文書提出命令の申立人等としては、「正当な理由」の有無について直接意見を述べる機会が与えられることによりインカメラ審理に対する不信感が払拭され、裁判所としては、双方の意見を聞いた上で「正当な理由」の有無の判断を迅速かつ的確に行えるようになる。

一方、書類の所持者としては、書類の提出を

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

拒否する「正当な理由」があることを、文書提出命令の申立人からの反論に耐え得るように主張立証する必要がある。

## 4. 侵害訴訟における営業秘密の保護

### 4.1 秘密保持命令と取消し

#### (1) 秘密保持命令 (特105条の4)

知的財産訴訟検討会におけるインカメラ審理手続きに関する議論において、インカメラ審理によって開示された営業秘密の取り扱いについて問題となった<sup>5)</sup>。また、従来は営業秘密の存在を理由に原告からの文書提出命令の申立てに対して被告が文書の提出を拒否したり、積極的に先使用の抗弁ができない場合がある等、営業秘密を含む証拠の収集や提出が困難な場合があった。

そこで、営業秘密の保護手段を整備することにより、インカメラ審理において営業秘密の保護を担保し、証拠収集手続きにおいて営業秘密を含む書類が提出されやすくするため秘密保持命令等の規定が新設されることになった。秘密保持命令を受けた者は、秘密保持命令が取り消されるまで、営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用すること、又は秘密保持命令を受けた者以外の者に開示することを禁止され(特105条の4第1項)、違反した場合には刑罰がある(特200条の2)。

秘密保持命令の対象となるのは準備書面(既に提出されたものも含む)、インカメラ審理により開示された文書提出命令に係る文書、及び非公開尋問で開示された書類を含む証拠に含まれる営業秘密である。秘密保持命令が発令されるのは、当該営業秘密が当事者等が当該訴訟の過程において初めて知り得たものである場合に限られる(特105条の4第1項但書き)。

「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用

な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(不正競争防止法2条4項と同じ)。営業秘密であることのみを理由に秘密保持命令の対象にはならない。特許法105条の4第1項2号(「当事者の事業活動に支障を生ずるおそれ」等)の要件が必要である。

被申立人(つまり名宛人)は、当事者等、訴訟代理人及び補佐人である。通常、被申立人は裁判での原告となるであろうが、原告の提出する準備書面に営業秘密が記載されている場合などは被告が被申立人となる場合もある。

申立書には、営業秘密そのものを記載する必要はない。「甲第○号証×頁△行目に記載の～」などのように営業秘密を特定するに足りる事実を記載する(特105条の4第2項2号)。

秘密保持命令の申立ては書証の提出前、あるいは提出と同時に申立ても可能であるが、営業秘密の保護の実効性確保のためには、書証の提出前に行うべきである。

秘密保持命令が発せられた場合には、裁判所は決定書を、秘密保持命令を受けた者に送達し(特105条の4第3項)、決定書の送達がされた時から秘密保持命令は効力を生ずる(特105条の4第4項)。申立ての却下に対しては、即時抗告をすることができる(特105条の4第5項)。

#### (2) 秘密保持命令の取消し (特105条の5)

秘密保持命令が発せられた場合にはそれに対して直接不服の申立てをすることはできないが、秘密保持命令の取消しの申立てを行うことが可能である(特105条の5第1項)。

「秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者」が申立て可能である。取消しの申立ては、訴訟記録の有する裁判所(訴訟記録の有する裁判所がない場合に至っては、秘密保持命令を発した裁判所)に行く。秘密保持命令が「要件(特105条の4第1項)を欠くこと又はこれを欠くに至ったこと」が理由として

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

必要である。

具体的には、当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれが無くなっていること、が挙げられる。

取消しの申立てについての裁判があった場合には、裁判所は決定書その申立てをした者及び相手方に送達する（特105条の5第2項）。その裁判に対しては即時抗告をすることができ（特105条の5第3項）、裁判は確定することによって効力を生じる（特105条の5第4項）。

秘密保持命令を取り消す裁判をした場合、その旨が秘密保持命令を受けている者に通知される（特105条の5第5項）。この規定はある者（一部の名宛人）に対する秘密保持命令が取り消された場合に、他の名宛人にとっては適法であったその者への開示が不適法になるためそれを通知することにより、営業秘密の漏洩を防止する意義がある。

#### 4. 2 訴訟記録の閲覧請求の通知、当事者尋問の公開の停止<sup>6)~8)</sup>

##### (1) 訴訟記録の閲覧等の請求の通知（特105条の6）

民事訴訟法92条1項に秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に制限する規定が設けられているが、秘密保持命令の名宛人となっていない従業員が当事者として閲覧等の請求を行うことは禁じていない。この特105条の6の規定は、閲覧請求があった場合に、閲覧の制限（民訴92条1項）の申立てをした当事者に、請求があった旨を通知し、通知を受けた当事者に秘密保持命令の申立てを行う機会を与えるためのものである。

以下の要件を満たすときは、裁判所書記官は、閲覧請求後直ちに通知を行う（特105条の6第1項）。

1) 秘密保持命令（特105条の4）が発せら

れた訴訟に係る訴訟記録であること、

- 2) 民事訴訟法92条1項の決定があること、
- 3) 秘密記載部分の閲覧等の請求があること、
- 4) その請求の請求を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であること、

特許法105条の6第2項では、第1項の請求があった日から二週間を経過する日までの間、その請求の請求を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならないと定めている。通知を受けた当事者は特許法105条の4に従い秘密保持命令の申立てを行うことができ、秘密保持命令の申立てがされた場合には、その申立てについての裁判が確定するまでの間、秘密記載部分の閲覧等は禁止される（特105条の6第2項かっこ書き）。

##### (2) 当事者尋問等の公開停止（特105条の7）

憲法82条に定める裁判公開の原則の範囲内で、営業秘密が問題となる訴訟にて公開停止を行う際の要件と手続きを定めたものである。

公開の停止の要件は、

- 1) 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟であること、
- 2) その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であること、
- 3) 当事者の保有する営業秘密に該当するものであること、
- 4) 当事者等が、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受けること、
- 5) 当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができないこと、
- 6) 当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

き特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないこと、

であり、その場合に、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる（特105条の7第1項）。

また、公開停止の手続きとして、以下のよう

- 1) 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かねばならない（特105条の7第2項）。
- 2) 裁判所は、前項の場合において、必要があると認められるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においても、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない（特105条の7第3項）。
- 3) 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認められるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる（特105条の7第4項）。なお、当該書面は秘密保持命令の申立ての対象となる。
- 4) 当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない（特105条の7第5項）。

## 5. 実務上の検討課題

図1、図2に、インカメラ審理、訴訟記録の閲覧、当事者尋問の公開の停止の手続きにおいて秘密保持命令とその取消しが発せられる場合の運用フローを示す。この運用フローは、裁判官の講演等に基づき当委員会で作成したもので

あり、今後の運用状況により変わる可能性がある点に留意願いたい。

以下、インカメラ審理、秘密保持命令とその取消し等今回新たに導入された制度を利用するに当たっての実務上の検討課題について述べる。

### (1) 秘密保持命令と「正当な理由」の関係

営業秘密であれば直ちに「正当な理由」（特105条1項但書き）に該当し、文書の提出義務を免れるものではなく、個別具体の事案に応じて、営業秘密を開示することにより書類の所持者が受ける不利益と書類が提出されないことにより訴訟当事者が受ける不利益とを比較考量して、提出を拒むことができる「正当な理由」があるかどうかを判断するとされている<sup>9)</sup>。

この点に関して、「損害の計算をするため」に文書提出命令の申立てがなされた場合に、営業秘密は文書の提出を拒む正当な理由にならないとした事例があるが<sup>10)</sup>、損害論に入っている場合は通常侵害についての審理が尽くされており、営業秘密の保護よりも損害の立証に重きを置いて「正当な理由」の有無を判断していると考えられる。

一方、「侵害行為について立証するため」の文書提出命令の場合には、侵害行為の有無自体が争点となっているのであり、侵害の可能性が高いとの心証が形成され侵害についての審理が尽くされている上記事例とは利益状況が異なっており、この場合の文書提出命令は慎重に判断すべきであるとの意見もある<sup>11)</sup>。

ここで、今回の改正により、営業秘密を開示されることによる書類の所持者が受ける不利益は、秘密保持命令及び刑罰により解消され、「正当な理由」の有無を判断する場合に、営業秘密の保護に対するウェイトは下がったとの見解も成り立ち得る。

しかし、文書の所持者にとっては秘密保持命令を遵守しているか否かの監視体制の整備が不

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

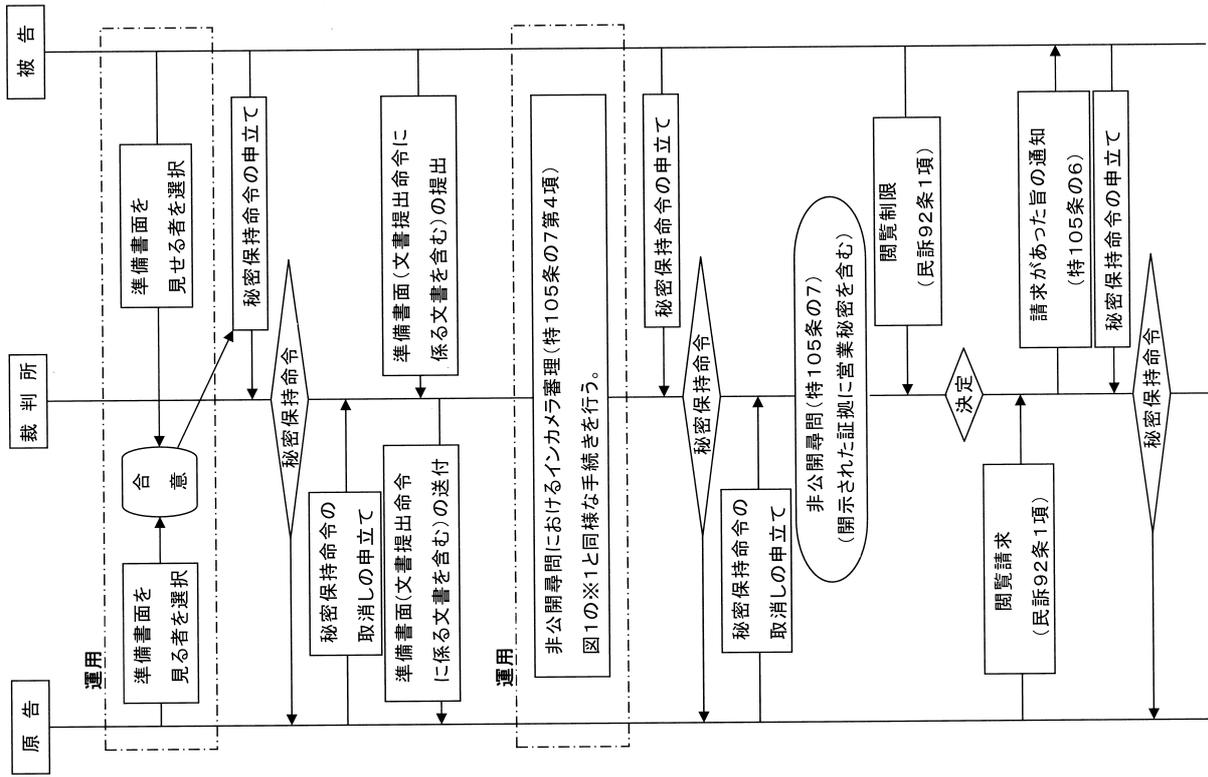


図2 運用フロー-2(準備書面の提出～非公開尋問～訴訟記録の閲覧)

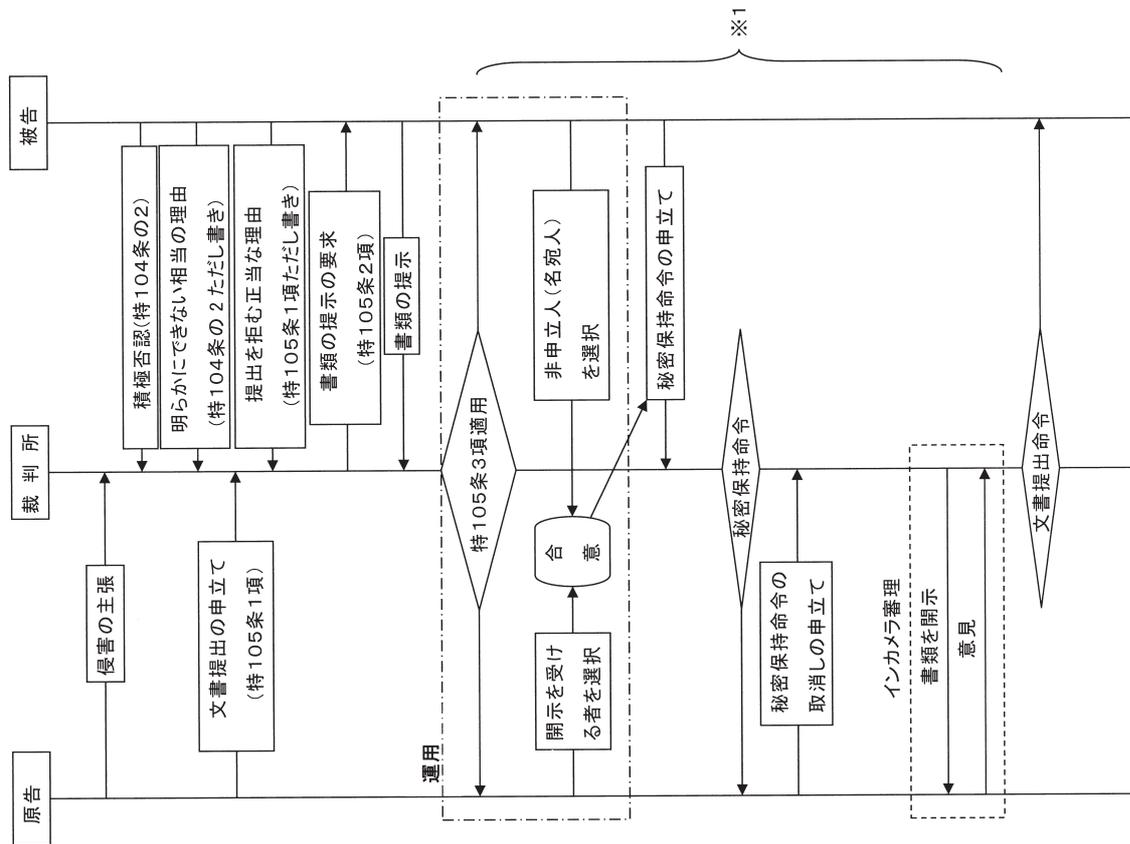


図1 運用フロー-1(インカメラ審理～文書提出命令)

可欠となり、刑事罰があるとはいっても一度営業秘密が漏れてしまうと文書保持者にとっては取りかえしがつかない不利益となる場合がある他、刑事罰による抑止力の実効性も不透明である。

裁判所には、書類の所持者が受ける不利益に十分配慮した文書提出命令、秘密保持命令の発令に関する訴訟指揮をしていただくようお願いしたい。

従来でも営業秘密が不必要に開示されることを避けるための裁判所の訴訟指揮も行われており効果を発揮している<sup>12)</sup>、<sup>13)</sup>、今回改正された秘密保持命令を従来の運用に組み合わせたような運用が妥当ではないかと考える。

## (2) インカメラ審理における開示を受ける者に関する検討課題

インカメラ審理において誰が開示を受けるかの最終判断は裁判所の裁量によるが、文書の所持者であり情報を開示する被告側は、情報漏洩の監視、立証ができない範囲への開示について制限するよう意見を述べるべきである。例えば、原告側の複数人に対して資料を開示されることになる、たとえ秘密保持命令によって形式的に開示内容が保護されるとしても、実質的には開示内容が漏洩する可能性が増える。また、それを防止しようとする被告側の監視負担も増え、開示内容が漏洩してしまった場合にも、どこから漏れたかの特定ができず、原告が漏らしたということの立証が困難になってしまう。

一方、書類の開示を受ける側の問題は、開示を受ける者の人選である。当事者が法人である場合に当事者の代理人として優秀な従業員が開示を受けて相手方の営業秘密に触れてしまうと、その後の研究開発に影響が出るからである。つまり、開示を受けた者には秘密保持命令が発せられ(特105条の4)、秘密保持命令違反の罪(特200条の2)をおそれる結果、開示内容に関

連する研究開発に従事できなくなることになる。したがって、当事者の従業員が開示を受けられる場合には、どのレベルの従業員に開示を受けさせるべきかを慎重に検討する必要がある。例えば、既に第一線の開発業務から外れた人や開発の引退間近な人等が考えられる。また、開発者ではなく知的財産部員が開示を受けられるが、その後の出願業務に従事しにくくなることを考えれば、やはり開発者の場合と同様に慎重に検討すべきである。

ここで、今後の研究開発や特許出願に支障を来さないようにするために、第三者を代理人として開示を受けさせることもできる(特105条3項)。まず、訴訟代理人や補佐人が開示を受けることが考えられるが、開示される技術内容を理解する必要があることを考えると、技術の難易度によっては困難な場合も出てくるであろう。その場合、第三者である私的鑑定人(その技術に関する専門家・有識者、例えば大学教授、会社を退職したOB等)を当事者の代理人として、開示を受けさせることが考えられる。技術の専門家であることから複雑な技術分野であっても理解することができ、企業における開発業務の推進に対するリスクが少ないことから、これが最も賢明な策であると思われる。

ただし、この私的鑑定人は当事者の代理人であるため、私的鑑定人自体が秘密を漏らした場合には当事者が責任を取らなければならないので(特201条2項)、私的鑑定人を選定するにも信用の置ける人物を選定すべきである。

上記を踏まえ裁判所には、文書の内容の難易度に応じて、段階的に開示する運用(最初は訴訟代理人のみ、判断が難しい場合には当事者の代理人である技術に精通した私的鑑定人に開示する等)や、難解な資料であるならば開示期間を柔軟に変更できるような運用を期待する。

なお、当事者尋問等の公開停止におけるインカメラ審理(特105条の7第3項、第4項)の

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

場合も同様の検討が必要である。

### (3) 秘密保持命令を受けるべき者（名宛人） に関する検討課題

インカメラ審理において秘密保持命令を受け  
る者は、インカメラ審理において書類を開示さ  
れる者であり明確である。一方、準備書面又は  
非公開審理における尋問の場合には、被申立人  
側の誰が準備書面を見るか又は誰が尋問に立ち  
会うかが分からないため、申立人としては、被  
申立人と事前に交渉し開示を受ける者(名宛人)  
を決めておく必要がある。この合意に基づき、  
申立人が申立書に名宛人(被申立人)を記載す  
ることになる。

ここで、被申立人側において秘密保持命令を  
受けてない従業者を営業秘密に関連する議論に  
参加させたい場合が想定される。その場合には、  
秘密保持命令を受けてない従業者は特許法105  
条の6の閲覧請求を行って秘密保持命令を受け  
た上で準備書面等の閲覧をするべきである。

一方、申立人側としては当事者の閲覧請求を  
制限する手段は現状では個別契約を締結するし  
かないので、裁判所には文書提出側に過大な不  
利益が生じないような文書提出命令の発令に関  
する訴訟指揮を期待したい。

### (4) 秘密保持命令の取消しに関する検討課題

秘密保持命令の有効期間は、取消しが確定す  
るまでとなるが、当該営業秘密が、秘密保持命  
令の取消しに先立って、既に公知となっている  
場合にも、秘密保持命令の取消しの申立てが必  
要であることが問題となる<sup>14)</sup>。公然と知られた  
ものは既に営業秘密ではなくなるため(不競法  
2条4項)、営業秘密が公知となった時点で秘  
密保持命令が消滅しても良いのではないかと考  
えることもできるが、確定により取消しの効力  
が発生するまでは秘密保持命令は有効であるの  
で告訴される可能性はある。

実際に起訴されるかどうかは別問題である  
としても、告訴されること自体が問題になる場  
合もあるので、秘密保持命令を受けた者は、秘  
密保持命令の要件を欠くこととなった場合には迅  
速に取消しの申立てをするべきである。

### (5) 判決文の記載方法に関する検討課題

判決文に秘密記載部分がある場合でも民訴92  
条の閲覧制限がかかると思われるが、送達され  
た判決文に記載された営業秘密については秘密  
保持命令の対象ではないため判決文を閲読する  
者に対して秘密保持命令を発することはできな  
いという問題がある。営業秘密の保護の実効の  
ためには裁判所に対して、営業秘密の引用無し  
に判決文を記載するような運用、又は秘密保持  
命令を受けた人用の判決文と秘密保持命令を受  
けていない人用の判決文に分けるといった運用  
を望む。

一方、準備書面に記載の内容は判決文に引用  
されることが多いので、当事者としては営業秘  
密を提示する際に、極力準備書面に記載しない  
ようにして、証拠としての提示のみにとどめる  
べきである。

## 6. 欧米の制度との比較<sup>15) ~20)</sup>

### (1) 欧米の司法制度における証拠収集、秘 密保護の特徴

知財訴訟検討会では、証拠収集手続きや秘密  
保護についても、諸外国の手続きを参考にして、  
検討が行われたが、英米法(英、米、カナダ等)  
と大陸法(独、仏、日等)に、次のような原則  
的な相違点があることを考慮する必要がある。

英米法は、自己の有利不利にかかわらず、手  
持ち文書を相手方に開示・閲覧しないと適正な  
裁判はできないという立場を取るものであり、  
これに対して、大陸法(ドイツなど)は、何人  
も自己に不利益な証拠を与える義務を課されな  
いという立場を取るものである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

英米法では、原則当事者間で情報提供の請求や請求開示（ディスカバリー）が可能であり、被請求者は有利、不利を問わず原則開示義務がある。但し、米国では開示された営業秘密に対してはプロテクティブ・オーダーが設けられており、通常裁判官、訴訟代理人に対し秘密保持義務が課せられる。英国では、裁判所が当該訴訟以外の使用の禁止指示を出すことや、開示を受ける人的範囲を限定し、開示を受けた者に守秘義務を課すという方法で、営業秘密の保護を図っている。また、営業秘密が問題になる事件について判例上非公開審理が認められており、可能な限り保護しようという傾向が見られる。更に英米では、文書提出命令に違反した場合、主張の却下や裁判所侮辱による制裁金、拘禁等の制裁があり、秘密保持命令違反にも裁判所侮辱罪による制裁がある。

一方、ドイツ等の大陸法系では、請求開示（ディスカバリー）のような制度は存在しないが、裁判官が必要と判断しかつ有益である場合に、強制力は無いが文書提出命令や事前の書面による鑑定等が可能である。また、非公開審理において、当事者公開の原則により、当事者、補助参加人、当事者の専門助言者、訴訟代理人は審理に立ち会うことができるが、在廷者に対し、弁論・理由付記の必要なしに裁判所の裁量により秘密保持義務を課すことで保護しようとしている。更にドイツでは、文書提出命令に違反した場合、強制力はないが訴訟法上の制裁があり、秘密保持命令違反にも1年以内の自由刑又は科料が課される。

このように、英米法では開示を原則として、秘密保護を強化しているのに対し、大陸法系では秘密保護を強化し証拠開示を促す傾向にある。いずれにせよ各国は訴訟の迅速化のための各種対応を進めており、証拠収集、文書提出命令に強制力を持たせつつ、秘密保護に関する規定も充実させ、文書提出命令や秘密保持命令の

違反に対する制裁も規定して、各国において各種制度が是正され歩み寄りが見られる。

## (2) 日本の制度改正との比較検討

今回の法改正で、日本では、所謂、米国のディスカバリーのような手続きや、英国のような当事者間での争点整理、証拠収集の準備手続きは見送られ、文書提出義務の拡充等で足りるとされた。そして、営業秘密であっても、証拠収集すべきであるということから、インカメラ審理と秘密保持命令が整備され、秘密保持命令違反の罰則規定（刑事罰）も整備された。

このように、諸外国の法制度や手続きが参考にされたこともあって、日本でも、証拠収集手続き（文書提出命令およびインカメラ審理の整備）、秘密保護の強化が図られ、欧米各国との差異は縮減されたように思われる。例えば、裁判所の命令により開示できるとする特許法105条に基づいて行われる証拠収集は、裁判所から命令が発令されるという点で米国の開示強制命令申立てや、英国の更なる情報提供の要求と類似している。

そして、特許法105条の4～7に基づいて行われる秘密保持命令は、米国のプロテクティブ・オーダーや、英国の更なる情報提供で得られた情報は当該訴訟でしか用いられないとする裁判所の定めと類似している。

ただし今回の改正の中で、特許法105条3項には、裁判所が開示できる範囲として、「当事者等」が規定されているのみであって、開示の条件、範囲（証拠の範囲や人的範囲）などについては、何らの規定はない。そのため、裁判所の裁量によるところが大きくなると思われ、今後の制度の運用に注意する必要がある。

裁判所には、前述した米国のプロテクティブ・オーダーや英国の更なる情報提供のように、当事者間の合意によって、情報開示の条件、範囲（証拠の範囲や人的範囲）を設定できるよ

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

うな運用を期待する。

次に、秘密保持命令違反の罰則（特許法200条の2）は、英米の裁判所侮辱罪による制裁のように、当該特許権侵害訴訟の結果に影響を与える規定とは異なり、当事者は相手方の違反を監視し続けて、当該特許権侵害訴訟とは別に告訴する必要があるため、秘密保護に関してどの程度の効力を有するものであるのか不明確である。罰則の抑止力としての効果が不十分である場合には欧米のように裁判所侮辱罪を導入するなど、実効性のある罰則の規程の創設についても今後検討されるべきである。

## 7. まとめ

本稿では、平成16年度の特許権侵害訴訟における侵害行為の立証の容易化について、法改正の内容と企業における対応について検討を行った。今回の改正により、特許権侵害訴訟において侵害立証のための証拠収集は容易化の方向に働くことは明らかであるが、その一方で当事者には新たな負担や留意点が増えたことも事実である。法律の施行前であり運用の不透明な部分が多いが、制度を利用する側としては裁判所の迅速な審理に協力しつつも制度運用に対して積極的な意見発信を行っていくべきである。

現時点では、秘密保持命令の実効性が不透明であり、当事者としては、まず営業秘密を出さずに訴訟を有利に進める戦略を考えるべきであり、従来のように営業秘密を開示しない形式での証拠提出を検討するのが適当ではないかと考える。営業秘密を出さざるを得ない場合には、秘密の保護の監視負担が少なくなるような開示範囲の設定ができるように裁判所に求めていくべきである。

また、今後は侵害訴訟のみならず知的財産に関連する訴訟において、広く営業秘密の保護について法的手当てがなされることを望む次第である。

## 参考資料：特許法改正条文

（書類の提出等）

第105条3項 裁判所は、前項の場合において、第1項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあつては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

（秘密保持命令）

第105条の4 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密（不正競争防止法（平成5年法律第47号）第2条第4項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。）について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第1号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りではない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取

り調べられるべき証拠(第105条第3項の規定により開示された書類又は第105条の7第4項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的での使用され,又は当該営業秘密が開示されることにより,当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり,これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては,次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

- 一 秘密保持命令を受けるべき者
- 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
- 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3 秘密保持命令が発せられた場合には,その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4 秘密保持命令は,秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達された時から,効力を生ずる。

5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告をすることができる。

#### (秘密保持命令の取消し)

第105条の5 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は,訴訟記録の存在する裁判所(訴訟記録の存在する裁判所がない場合にあつては,秘密保持命令を発した裁判所)に対し,前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として,秘密保持命令の取消しの申立

てをすることができる。

2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には,その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては,即時抗告をすることができる。

4 秘密保持命令を取り消す裁判は,確定しなければならない。

5 裁判所は,秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において,秘密保持命令の取消しの申立てをした者及び相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは,その者に対し,直ちに,秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

#### (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

第105条の6 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき,民事訴訟法第92条第1項の決定があつた場合において,当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり,かつ,その請求の手續を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは,裁判所書記官は,同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し,その請求後直ちに,その請求があつた旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において,裁判所書記官は,同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手續を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにさ

れた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間), その請求の手續を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第1項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第92条第1項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

(当事者尋問等の公開停止)

第105条の7 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述することにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

2 裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。

3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めること

ができない。

4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

5 裁判所は、第1項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

(秘密保持命令違反の罪)

第200条の2 秘密保持命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(両罰規定)

第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 (略)

二 第197条、第198条又は前条第1項 1億円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても生ずるものとする。

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

## 注 記

- 1) 菊井, 村松, 全訂民事訴訟法Ⅱ, p.503 (1989), 日本評論社
- 2) 松村信夫, L&T, No.13 pp.36~44 (2001/10)
- 3) 平成11年改正工業所有権法の解説, pp.46~47 (1999), 発明協会
- 4) 最高裁H11.11.12民集53巻第8号1787頁
- 5) 永井, 山本, 改正知的財産関係法令と実務, pp.142~154 (2005), 日本法令出版
- 6) 滝口, 坂口, L&T, No.24, pp.52~63 (2004/7)
- 7) 近藤, 斎藤, 司法制度改革概説②「知的財産関係二法・労働審判法」, pp.42~44, 商事法務
- 8) 前掲注記5) pp.154~165
- 9) 前掲注記3)
- 10) 東京高決平成9年5月20日, 平成9年(ラ)605号, 判例時報1601号, p.143
- 11) 前掲注記2)
- 12) 東京地決平成10年7月31日, 平成9年(ワ)11653号, 判例時報1658号, p.178
- 13) 司法研修所, 特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究, pp.91~92 (2003), 法曹会
- 14) 前掲注記5) p.154
- 15) 知的財産訴訟検討会 第6回 資料1 pp.8~9 (知的財産訴訟検討会のホームページアドレス: <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kenboukai/11titeki.html>)
- 16) 知的財産訴訟検討会 第7回 資料3 pp.5~7 および 別紙1
- 17) 知的財産訴訟検討会 第8回 資料1 知的財産訴訟外国法制研究会報告書 第2章 pp.91~174
- 18) 知的財産訴訟検討会 第10回 資料3 pp.1~10
- 19) 知的財産訴訟外国法制研究会, 知的財産訴訟制度の国際比較, pp.1~159, 2003年, 商事法務
- 20) 日本知的財産協会 特許委員会 第2グループ 第4小委員会, 米国特許侵害訴訟実務マニュアル(資料264号), pp.55~78 (1999/4)

(原稿受領日 2004年12月20日)

