

1. 特許侵害訴訟における営業秘密の開示と保護

特許侵害訴訟における営業秘密の開示と保護の在り方については、従来より議論が重ねられてきた。本稿では、侵害論の審理場面に焦点を絞り、まず、営業秘密の開示と保護に関する我が国の制度と外国の制度を概観した上で、我が国の現行制度が抱えている問題点を抽出した。特に、平成16年の特許法改正により導入された秘密保持命令の発令を条件として営業秘密を開示するという制度については、実際には十分に機能しておらず、現在の訴訟実務においては、当該制度が機能していない点を裁判所の訴訟指揮によって補完することで適切な運用が図られている。そうした現状を踏まえ、本稿では、特許侵害訴訟における営業秘密の開示と保護の調和を実現すべく、裁判所による訴訟指揮のさらなる積極化及び適正化を図ることに加えて、裁判所のみで営業秘密を開示するというインカメラ手続の積極的利用に向けた新たな制度の提案を行うものである。

<担当講師>

竹田 稔 竹田・長谷川法律事務所所長 弁護士

<グループメンバー（塾生）>

落合 弘之 特許庁 特許審査第二部 生産機械（ロボティクス） 審査官

黒岩 創吾 キヤノン株式会社

高畑 豪太郎 弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士

平井 佑希 ライツ法律特許事務所 弁護士・弁理士

古橋 伸茂 阿部・井窪・片山法律事務所 弁理士

特許侵害訴訟における営業秘密の開示と保護

I. はじめに

特許侵害訴訟の審理においては、当事者の営業秘密が含まれる資料等の開示が問題となる場合が多く、従来より、営業秘密の開示と保護の方法については議論が重ねられてきた。

とりわけ、侵害論の審理場面においては、侵害事実の有無を示す証拠として、被告の重大な営業秘密である技術資料等の開示が求められることが多い。原告が被告の領域に属する資料の開示を得られず、又は、被告が重大な営業秘密であることを理由に資料を証拠として提出することができずに、真実に反して侵害又は非侵害の主張が認められず、敗訴のリスクを負うことは不合理であるが、他方で、営業秘密を開示した被告が、秘密の漏えい又は目的外使用による二次的な損害を被ることは厳に防止されなければならない。

このように、営業秘密の開示とその保護は、いわばアクセルとブレーキのごとき関係にあり、そのいずれが欠けても特許侵害訴訟における適正な審理は望めない。以下、本稿では、侵害論の審理場面に焦点をあてて、そこで問題となる営業秘密の開示と保護の方法について検討を行う。

II. 証拠収集が困難な事例

特許侵害訴訟も民事訴訟の一類型であることから、特許権侵害に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を行使しようとする原告側が、その根拠となる特許権侵害の事実について、立証責任を負うものである。

しかしながら、特許権侵害の事実の存否は、被告による実施行為の具体的態様によって判断されることになるが、その立証に必要な証拠の多くは被告側に偏在しているため、原告の自助努力のみによって必要な全ての証拠を収集することは困難な場合が多い。

原告側での証拠収集が特に困難なケースとしては、次のような例が挙げられる。

- (1) 方法の特許又は物の製造方法の特許の侵害が問題となる場合（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害が問題となる場合も同様）
- (2) 対象製品を市場から入手できない場合（対象製品が工場内に設置されている場合や、注文を請けてから生産される特殊な機械である場合など）
- (3) 対象製品を解析しても侵害の特定が困難な場合（化学製品、ソフトウェアなど）

- (4) 製造過程の中間物が関係する特許の侵害が問題となる場合(化学製品の間
 間体や建築物の内部構造など)
- (5) 対象製品の設計図、使用説明書及び製造工程に関するマニュアル等が被告
 の下にしか存在しない場合

Ⅲ. 営業秘密の開示と保護に関する現行制度

1. 特許法の規定

特許法(以下、単に「法」という)においては、原告の立証負担を軽減させ、侵害事実の立証を容易にするため、民事訴訟法(以下、「民訴法」という)の特則として、次のような規定が設けられている。

- ・過失の推定(法 103 条)
- ・生産方法の推定(法 104 条)
- ・具体的態様の明示義務(法 104 条の 2)
- ・書類提出命令等(法 105 条 1 項、4 項)

他方、被告の秘密を保護する制度として、次のような規定が設けられている。

- ・インカメラ手続(法 105 条 2 項、3 項)
- ・秘密保持命令(法 105 条の 4)

以下においては、これらのうち、営業秘密の開示と保護に直接的な関連性を有する書類提出命令、インカメラ手続及び秘密保持命令の各制度について概説する。

2. 書類提出命令(法 105 条 1 項、4 項)

(1) 制度趣旨

文書一般の提出義務については、民訴法 220 条に規定されているが、本条はその特則にあたり、民訴法 220 条の要件を満たさない文書についても、提出を拒むべき「正当な理由」がない限り、提出義務があることを明確化したものである¹。すなわち、民訴法においては、文書提出義務が免除される場合が列挙されており、「技術又は職業の秘密に関する事項」が記載されている文書については提出義務が免除される旨が明記されているのに対し(民訴法 220 条 4 号

¹ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第 19 版]』(発明推進協会、2013 年) 311 頁及び 312 頁

ハ、197条1項3号)、特許法では、提出義務が免除される場合を「正当な理由」という一般条項的文言で限定するに留めている。そして、「正当な理由」の存在については、書類の所持者が立証責任を負うとされている²。なお、法105条4項は、検証物提出命令について規定しているが、以下においては、特に断らない限り、書類提出命令に検証物提出命令を含めて論ずるものとする。

(2) 要件

(i) 侵害立証のための必要性があること

当該書類を取り調べる必要性の有無及び程度、代替証拠の有無、真実発見及び裁判促進という司法の利益を考慮して判断されることになる³。模索的・探索的な申立てを防止するために、被告の実施行為が「侵害であることを合理的に疑わしめる程度の疎明」を要するとする説もある⁴。

(ii) 書類提出を拒む「正当な理由」(法105条1項ただし書)がないこと

「正当な理由」とは、具体的事案に応じて、その文書を提出した場合に書類の所持者が受ける不利益(秘密保護の必要性)と、書類が提出されない場合に申立人が受ける不利益(証拠としての必要性)を比較衡量して判断すべきものとされている⁵。

(3) 手続及び効果

(i) 申立て

当事者の申立てにより、裁判所は発令の要件について審理を行ったうえで、相手方に対し、書類の提出を命ずることができる。書類提出命令の申立ての方

² 大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『特許訴訟(下巻)』1205頁〔頼晋一〕

³ 高部真規子「知的財産権訴訟 今後の課題(下)」NBL860号(2007年)42頁

⁴ 前掲・高部「知的財産権訴訟 今後の課題(下)」42頁。また、侵害立証のための書類提出命令については、以下の要件を必要とする説もある(辻居幸一「侵害立証のための書類提出命令」片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』(青林書院、2010年)447～448頁)

(i) 証拠入手が困難であること

(ii) 侵害の蓋然性が低いこと

(iii) 特許発明の構成要件の解釈が明確であること

(iv) 訴訟対象物と特許発明の構成要件のあてはめの主張が明確であること

(v) 訴訟対象物の不明な構造が合理的に限定されていること

(vi) 提出を求める書類が合理的な範囲に限定されていること

(vii) 提出を求める書類によらなければ侵害の有無を判断できないこと

⁵ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成11年改正工業所有権法の解説』(発明協会、1999年)46頁

式等は、民訴法 221 条に規定されている。

(ii) 相手方の意見

相手方は、申立てについて意見があるときは、意見書を裁判所に提出しなければならない(民事訴訟規則 140 条 2 項)。前述のとおり、書類の所持者は「正当な理由」があるときは提出を拒むことができることから、意見書においては「正当な理由」の存在について主張することになる。

(iii) 命令及び効果

裁判所は、申立てに理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる(民訴法 223 条 1 項)。書類提出命令があったにもかかわらず、当事者である所持者が従わないときは、裁判所は、書類の記載に関する申立人の主張を真実と認めることができる(民訴法 224 条 1 項)。

3. インカメラ手続⁶(法 105 条 2 項、3 項)

(1) 制度趣旨

書類提出命令に関し、裁判所が書類の提出を拒む「正当な理由」の有無を判断するため必要があると認めるときに、当該書類を裁判所のみで提示させる手続である。裁判所は、必要に応じ、書類の所持者から説明を受けたり、裁判所調査官の参考意見を聴取することができる(民訴法 92 条の 8 第 4 号)。なお、民訴法 223 条 6 項にも同様の規定が存在している。

営業秘密であるという一事をもって、開示を拒否すべき「正当な理由」が認められるのであれば、仮に被告が特許権を侵害していたとしても、営業秘密に該当することを主張立証しさえすれば、それが実際には侵害事実の存在を裏付ける書類であっても開示を免れることが可能となってしまう。インカメラ手続は、そのような不当な言い逃れを阻止するために、裁判所が、書類に記載されている内容が真に保護すべき営業秘密にあたるかどうかを公正に判断するために必要な手続といえる。

⁶ In Camera=裁判官の私室で

(2) 手続及び効果

裁判所が「正当な理由」の存否を判断するため必要があると認めるときに行う手続であり、当事者には申立権が認められていない。裁判所に提示された書類は、次項で述べる場合を除き、何人にも開示されない。

(3) 法 105 条 3 項の新設

特許侵害訴訟において開示の対象となる書類等には、高度な技術的事項が含まれることが多いため、「正当な理由」の存否を判断するためには専門的な技術理解が求められることが多い。この点、民訴法のインカメラ手続では、文書提出命令の申立人には当該文書が開示されることはないため、申立人から意見を述べたり説明をすることはできず、当該文書に記載された技術的事項を裁判所が十分に理解されないまま、「正当な理由」の存否が判断されてしまうのではないかと懸念されていた⁷。

そこで、平成 16 年の特許法改正により、裁判所は、「正当な理由」があるか否かについて、当該書類を開示して意見を聴くことが必要であると認めるときは、当該書類を当事者等へ開示できるとされた（法 105 条 3 項）。これにより、「正当な理由」に関する審理の充実が図られるとともに、手続の透明性が担保されることとなったが、他方で、裁判所以外に秘密が開示されることになれば、営業秘密の漏えい及び目的外使用のおそれが生じるため、秘密保持命令等と併用して利用されることが想定されている⁸。

4. 秘密保持命令（法 105 条の 4）

(1) 制度趣旨

特許侵害訴訟において提出される書類に含まれる営業秘密⁹について、開示を受けた者に対し、第三者への開示又は訴訟迫行目的以外の使用を禁止するものである。これにより、営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にし、もっ

⁷ 司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会第 6 回議事録（平成 15 年 3 月 14 日）

⁸ 特許庁編・前掲『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 19 版〕』311 頁

⁹ 不正競争防止法 2 条 6 項に規定される営業秘密をいうとされており（法 105 条の 4 第 1 項柱書）、具体的には「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」であるから、①有用性、②秘密管理性、③非公知性が要件となる。

て立証の容易化、審理の充実化を図るものである。なお、民訴法には同様の制度は存在していない。

(2) 要件

①当事者の保有する営業秘密が含まれていること、②当該営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は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、③秘密保持命令申立ての時までに秘密保持命令の名宛人が当該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り当該営業秘密を取得し保有していたものではないことの3点とされている¹⁰。

(3) 手続及び効果

(i) 申立て

秘密保持命令の申立ては、秘密保持命令を受けるべき者(名宛人)を記載した書面でなければならない。名宛人になることができる者は、「当事者等(当事者又は当事者の代理人、使用人その他の従業者)、訴訟代理人又は補佐人」のうち、秘密保持命令申立書に「秘密保持命令を受けるべき者」として記載された者である(法105条の4第1項、第2項1号)。

(ii) 事前協議

秘密保持命令が発令されると、名宛人は、当該訴訟の係属中のみならず終了後も、将来にわたって刑事罰の威嚇により行動を制約されることになる。また、相手方の営業秘密を開示されることにより、自己の独自技術との混同(コンタミネーション)が生じてしまい、その後の開発活動において、独自技術のみを使用しているにもかかわらず、相手方から営業秘密の使用を疑われるおそれがあるなど、刑事罰以外の理由による行動の制約も生じうる。

そこで、法令上の規定は存在しないが、秘密保持命令の申立て及び発令にあたっては、裁判所や名宛人予定者と十分に事前の協議を行うよう訴訟指揮がな

¹⁰ 高部眞規子「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(2006年)192頁

されている¹¹。

すなわち、まずは当事者間の合意による秘密保持契約の締結、裁判所の訴訟指揮権に基づく被開示者の制限又は訴訟記録の閲覧等制限（民訴法 92 条）などで対応できないかを慎重に検討する。

秘密保持命令の申立て及び発令によらざるを得ない場合においても、開示すべき証拠の範囲、誰を名宛人とすべきかについて、出席者を名宛人予定者等に絞り込んだ上で、進行協議期日（民事訴訟規則 95 条）等で事前協議を行う¹²。

(iii) 決定及び効果

裁判所は、決定により、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（法 105 条の 4 第 1 項）。

秘密保持命令があったにもかかわらず、名宛人が命令に違反したときは、刑事罰（5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金、又は併科）が課される（法 200 条の 2 第 1 項）。違反行為が国外で行われた場合であっても処罰される（同 3 項）。

(4) 具体例

秘密保持命令の発令が検討される具体例としては、書類提出命令との関係において発令される例として、①書類提出命令に従い、所持者が営業秘密が記載された書類を提出する場合（法 105 条 1 項本文）、②営業秘密が記載された書類について書類提出命令の申立てがされ、提出を拒む「正当な理由」があるかどうかをインカメラ手続で判断する際、裁判所が書類提出命令の申立人に書類を開示して意見を聞く必要があると認めた場合（法 105 条 3 項）等が挙げられる。

また、書類提出命令とは無関係に発令される例として、③具体的態様の明示義務に従って、被告が任意に証拠を提出する場合（法 104 条の 2）、④当事者尋問、証人尋問を行うに際し、公開停止を検討すべき陳述要領記載文書を提出する場合（法 105 条の 7 第 4 項）等が考えられる。

¹¹ 東京地方裁判所知的財産権部『秘密保持命令の申立てについて』裁判所ホームページ (http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/sinri/sinri_himitsu/index.html)

¹² ただし、事前協議の場においても、誰を名宛人にすべきかについて合意に至ることが困難な場合も考えられる。そのような場合には、第一段階として訴訟代理人を名宛人とする秘密保持命令を発令し、当該名宛人に対して営業秘密を開示させて、必要に応じて名宛人を追加するという運用も考えられる（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」判例タイムズ 1170 号（2005 年）7 頁及び 8 頁）。

IV. 外国の制度

1. はじめに

諸外国においても、我が国と同様、特許侵害訴訟を含む訴訟手続において、一方当事者の下に偏在する証拠の開示と秘密保護の調和を図りつつ、適正な審理を実現することを目的として、証拠開示手続及び秘密保護手続の両方が設けられている。

以下、各国の制度のうち、特徴的なものを取り上げて概要を説明する。

2. アメリカ

(1) 証拠開示

(i) ディスクロージャー

連邦裁判所における民事訴訟においては、一定の情報については、実際に情報へのアクセスを請求する段階（ディスカバリー）に入る前に、相手方からの請求を待たずに当然に開示しなければならないとされている（連邦民訴規則 26(a)(1)(2)(3)）。具体的には、自らの請求または否認もしくは抗弁を支えるために援用する可能性のある情報を有する個人の身元、請求または否認もしくは抗弁を支えるために援用する可能性のある文書の所在地、自ら請求する損害額の計算式及びその基礎となる資料等である。

(ii) ディスカバリー

原告、被告双方が、訴訟に関連する情報を相手方に要求し、開示させる手続である（連邦民訴規則 27～35）。具体的には、①証言録取（同 27～32）、②質問書（同 33）、③文書・有体物提出要求書、立入許可要求書（同 34）、④身体及び精神検査（同 35）、⑤自白要求（同 36）である。請求された側が合理的な理由なしに請求に応じない場合には、裁判所侮辱罪（contempt of court）をはじめとする制裁が用意されている（同 37）。

(2) 秘密保護

秘匿特権による秘密保護はあるが、営業秘密というだけで絶対的な秘匿特権を享受できるとは考えられておらず、証拠としての必要性和開示による不

利益との利益衡量による¹³。利益衡量に際して、誰に守秘義務を課すか、どの範囲の開示に制限するかなど、保護命令（同 26(c)）が役割を果たす。守秘義務違反に対する制裁は、裁判所侮辱罪である。

3. イギリス

(1) 証拠開示

当事者は、裁判所の命令により、自ら援用する予定の文書、自己の主張に不利な影響を与える文書、相手方の主張に不利な影響を及ぼす文書、相手方の主張に有利な影響を及ぼす文書及び通達で指示された文書について、そのリストを作成して相手方に送付しなければならない（民訴規則 31.5、31.6）。また、裁判所の命令による開示義務がある（同 31.12）。開示を受けた当事者は、閲覧・謄写を請求できる。当事者が理由なく開示を行わず、閲覧請求を拒絶した場合には、当該文書を援用できない、訴えが却下される、裁判所侮辱とされる等の制裁がある。

(2) 秘密保護（制限的開示命令）

秘匿特権による情報保護の範囲は限定的で、営業秘密だけでは秘匿特権の対象とならない。ただ、制限的開示命令によって可能な限り秘密を保護する試みがなされる¹⁴。内容は、アメリカの保護命令に類似している。

4. ドイツ

(1) 証拠開示

(i) 文書提出命令

一般的な文書提出義務は認められていない。民訴法では、①相手方が当該文書を引用した場合（民訴法 423、142）、②挙証者が文書所有者に対して引渡請求権をもっている場合にのみ認められる（同 422）。他方、ドイツでは、実体法上の情報請求権が民法や商法等に個別に規定されている。

¹³ Covey Oil Co. v. Continental Oil Co., 340 F.2d 993, 999 (1965)

¹⁴ WARNER-LAMBERT CO v. GLAXO LABORATO RIES LIMITED (1975) RPC354

(ii) 査察請求の仮処分と独立証拠調べ¹⁵

訴え提起前に、独立証拠調べ(民訴法 485 以下)と査察請求(特許法 140(c))の仮処分を併用することによって、あらかじめ侵害物件に対する鑑定を実施することにより、証拠として確保することが可能となる。ただし、実施日においては、裁判所ではなく、守秘義務を課された鑑定人が鑑定を行う。秘密開示による不利益が大きい場合、申立人代理人は立ち会うことを許可されない。実施後、裁判所は、鑑定人が作成した鑑定書を確認し、これを申立人に開示するかどうかについて判断する。

(2) 秘密保護

営業秘密の保護の必要性を上回る場合でなければ情報請求権は発生しない。営業秘密の含まれる文書を提出等する場合、裁判所は在廷者に秘密保持義務を課することができる。違反した場合は1年以下の自由刑又は科料が科せられる。

5. フランス

(1) 証拠開示

当事者からの申立てに基づいて、裁判所は一定の場合、文書所持者に対して文書提出命令を発する。また、本案訴訟の係属前又は係属中に、侵害物の調査確認を行ったり、裁判所長に任命された執行吏が侵害物や関連文書を差し押さえること等が認められている(知的財産法典 615-5)。

(2) 秘密保護

職業上の秘密や私生活の保護の必要性がある場合または不可抗力により文書が存在しない場合には、文書提出命令を発することができない(新民事訴訟法典 12、141②)。もっとも、職業上の秘密の範囲は、かなり狭く解されているようである。

¹⁵ これらの手続については、春日偉知郎「インカメラ手続による秘密保護の新たな展開 ドイツ法における模索とわが法への示唆」判例タイムズ 1343号(2011年)64頁以下、日本知的財産協会国際第2委員会『ドイツ特許権侵害訴訟実務マニュアル(第1版)』(日本知的財産協会、2010年)に詳細に解説されている。

V. 現行制度の問題点

1. 書類提出命令の問題点

(1) 「正当な理由」の判断基準の不明確性

上記Ⅲ. 2. (2) のとおり、書類提出を拒む「正当な理由」の存否については、当該書類を提出した場合に所持者が受ける不利益（秘密保護の必要性）と、当該書類が提出されない場合に申立人が受ける不利益（証拠開示としての必要性）を比較衡量して判断すべきものとされている。

この判断基準に対しては、秘密保護の必要性と証拠開示の必要性を比較衡量するといっても、双方の利益を具体的な事案においてどのように比較衡量するのかが不明であり、より具体的な実務上の運用指針がなければ「正当な理由」の有無を判断することは困難といわざるをえず、特許権者としては侵害立証のための書類提出命令の申立てをしにくいので、同制度の形骸化を招くとの批判がある¹⁶。

(2) 「正当な理由」と営業秘密の関係の不明確性

(i) 秘密保持命令に期待されていた「正当な理由」の判断への影響

侵害立証を目的とした書類提出命令については、命令により営業秘密を強制的に開示させたが、侵害事実が認められなかった場合、書類の所持者が開示によって不当な損害を被るおそれがあるため、営業秘密が含まれていることは、書類提出を拒む「正当な理由」を基礎づける事由の一つとして考えられていた。それゆえ、平成16年の特許法改正により秘密保持命令制度が創設されるまで、営業秘密が含まれている書類について、侵害立証を目的とした書類提出命令が発令されることは稀であったとされている¹⁷。

このような状況の下、平成16年の特許法改正に向けて開催された司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会においては、「正当な理由」に営業秘密が含

¹⁶ 前掲・辻居「侵害立証のための書類提出命令」446頁

¹⁷ 前掲・辻居「侵害立証のための書類提出命令」440頁及び441頁。これに対し、損害立証を目的とした書類提出命令については、すでに特許侵害の事実が認定された後の段階であることもあり、営業秘密が含まれているとしても、そのことは書類提出を拒む「正当な理由」にはならないとされていた（東京高裁平成9年5月20日決定（判例時報1601号143頁）、前掲・高部「知的財産権訴訟 今後の課題（下）」43頁など）

まれないことを明文化すべきであるとの意見も出された¹⁸。

しかしながら、刑事罰のある秘密保持命令等の秘密保護手段を拡充することによって、営業秘密を含む書類が提出されやすくなるような制度が提案されたために、「正当な理由」の文言については変更しないこととされたという経緯がある¹⁹。

(ii) 実際に与えた影響

ところが、後述するとおり、実際には秘密保持命令制度の創設から現在に至るまで、申立ての件数は極めて少ない。その理由としては、種々の事情が考えられるが、申立権者である書類の所持者が秘密保持命令の実効性に対する不安感を少なからず有していることも1つとして挙げられる²⁰。

このように秘密保持命令の申立て及び発令が低調な状況に鑑みると、秘密保持命令制度の創設によって平成16年の特許法改正時に期待されていたような効果、すなわち、営業秘密を含む書類が提出されやすくなったという効果が生じたとは認め難いのではないだろうか。

また、秘密保持命令の発令には独自の要件があり、前提として、所持者からの申立てが必要とされている(法104条の5第1項)²¹。ところが、所持者としては、書類の提出を裁判所から強制されない限り、すなわち、書類提出命令の発令(発令を背景とした強力な訴訟指揮を含む。)を受けない限り、自ら進んで秘密保持命令の申立てをするメリットはない(非侵害を証明するために所持者から積極的に書類を開示するような場合を除く。)。そうだとすると、書類提出命令の要件を検討する時点で、すでに秘密保持命令の申立て及び発令があるという事案は、現実的には想定しにくいといえる。したがって、「正当な理由」の判断に際しては、「仮に所持者から秘密保持命令の申立てがあったとすれば、発令される可能性が高いかどうか」という仮定的な要素として考慮すべきであろう²²。しかしながら、現在の利用状況を考慮すると、裁判所が強い実

¹⁸ 前掲・司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会第6回議事録(日本知的財産協会意見等)

¹⁹ 近藤昌昭＝齋藤友嘉『知的財産関係2法・労働審判法』(商事法務、2004年)36頁。このような法改正の経緯に照らし、秘密保持命令制度等の創設により、書類の所持者が開示によって受ける不利益が少なくなったため、結果として、書類提出を拒むべき「正当な理由」が認められる場合は狭くなったとする説がある(高部・前掲「知的財産権訴訟における秘密保護手続の現状と課題」191頁、「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19年度)」判例タイムズ1271号(2008年)11頁〔設楽判事発言〕)。

²⁰ 「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成22年度)」判例タイムズ1348号(2011年)14頁及び15頁

²¹ これに対し、営業秘密の所持者ではない当事者が秘密保持命令を申し立てることはできないとされている(高部眞規子「秘密保持命令Q&A」知財ぷりずむ4巻40号〔2006年〕23頁)。

²² 秘密保持命令の発令の可能性が高いのであれば、所持者は開示によって受ける不利益を自ら小さくすることができるのであるから、当該要素は書類提出を拒む「正当な理由」を認めない方向に作用する

効力を有する書類提出命令の発令要件である「正当な理由」の審理において、上記のような仮定的要素に重きを置くことに躊躇を覚えるとしても、やむをえないと思われる。

以上の事情を考慮すれば、秘密保持命令制度の創設が「正当な理由」の判断に与えた影響は大きいとまではいえず、平成16年の特許法改正時のように、やはり「正当な理由」に営業秘密が含まれないことを明文化すべきではないかという議論が再燃する余地もあろう。これに対し、今後も「正当な理由」の文言には変更を加えることなく、適正な審理を実現していくためには、営業秘密を含む書類が提出されやすくするための新たな方法を検討する必要があると思われる。

2. インカメラ手続の問題点

(1) 当事者の申立権の不存在

インカメラ手続は、書類提出命令の申立てに対し、提出を拒否すべき「正当な理由」が認められるかどうかを判断するため、裁判所が必要があると認めるときに行われるものであり、明文上、当事者には申立権が与えられていない。したがって、当事者の一方又は双方がインカメラ手続による審理を希望している場合でも、裁判所が必要と認めなければ、対象書類が裁判所に一切顕出されないまま、文書提出命令の申立てに対する判断が下されることになる。

しかしながら、特許侵害訴訟において書類提出命令の対象となる書類には、高度な技術的事項が含まれることが多いため、提出義務の有無を判断する前提として、当該書類に記載された技術内容の正確な理解が求められるべきであり、当事者の意に反して、裁判所が当該書類の内容を一切確認することなく判断を下すことは、必要な審理を尽くしていないとの評価を受けるおそれもある。

(2) 秘密書類の書類提出命令申立人への開示

(i) 経緯

上記Ⅲ. 3. (2) のとおり、平成16年の特許法改正前まで、インカメラ手続には書類提出命令の申立人の関与は予定されておらず、書類提出命令が実際に発令されるまで、申立人が書類の開示を受けることはなかった。

ことになるとと思われる。

ところが、前述のとおり、特許侵害訴訟では高度に専門技術的な事項が問題となるが多いため、インカメラ手続において、対象書類に記載されている技術内容が裁判所に十分に理解されないまま「正当な理由」の有無が判断されてしまうのではないかと懸念されていた²³。そこで、平成16年の特許法改正により、裁判所が必要と認める場合には当事者等の意見を聴くことが認められ、その前提として当事者等に対する書類開示が認められた。

これにより、裁判所の審理の充実化が図られ、手続の透明性が担保されることとなったが、他方で、当事者等の開示された秘密を保護する制度が必要となった。そこで、インカメラ手続において当事者等に書類を開示する際には、秘密保持命令等の秘密保護手続を併用することにより、対応を図ることが予定された²⁴。

(ii) 検討

上記の特許法改正の経緯を踏まえると、特許侵害訴訟のインカメラ手続において技術内容に関する書類が問題となる場合、裁判所には、他者の意見を聴くまでもなく容易に提出義務の有無を判断できるような場合を除き、当事者等に意見を求めることが期待されていると解される。

しかしながら、後述するとおり、秘密保持命令制度の利用については、命令を受ける当事者のみならず、書類の所持者においても消極的であるとされている。このような状況に照らすと、特許侵害訴訟におけるインカメラ手続は十分に機能しておらず、当初予定されていた適切な審理の実現が困難な状況に置かれているといえよう。

この点、インカメラ手続の本来的な制度趣旨は、書類提出命令の申立人の目に書類を触れさせることなく、裁判所が対象書類を直接閲読した上で、提出義務の有無について適確・迅速に判断することにあつた²⁵。したがって、その制度趣旨に立ち返り、書類提出命令の申立人には開示しないことを前提としつつ、裁判所の判断に対する信頼性を高めるための新たな解決方法を検討すべきである。

(3) 第三者的立場の技術専門家の関与の不存在

前述のとおり、特許侵害訴訟において書類提出命令の対象となる書類には、

²³ 前掲・司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会第6回議事録

²⁴ 前掲・近藤＝齋藤『知的財産関係2法・労働審判法』101頁

²⁵ 兼子一編『条解民事訴訟法(第2版)』1242頁〔加藤新太郎〕

高度な技術的事項が含まれることが多いため、提出義務の有無を判断するためには、当該書類に記載されている技術内容の理解が求められるべきである。したがって、裁判所が、このような技術理解の補助として、第三者的立場にある技術専門家の意見を聴くことは、有用である場合が多いと思われる。

しかしながら、現行法においてインカメラ手続に関与が認められているのは、裁判所と裁判所調査官（民訴法 92 条の 8 第 1 号ハ）のみであり、第三者的立場にある技術専門家が関与することは明文上認められておらず、改善の余地があるといえよう。

3. 秘密保持命令の問題点

(1) 低調な発令件数の状況

平成 16 年の特許法改正によって秘密保持命令が新設され、平成 17 年 4 月 1 日に施行されてから平成 23 年 2 月までの発令件数は、わずか 6 件（いずれも特許権侵害事件。東京地方裁判所で 5 件、大阪地方裁判所で 1 件）にとどまっております。積極的に運用されているとはいえない状況にある²⁶。秘密保持契約や訴訟指揮による被開示者の制限など、他の方法により代替されているということも考えられるが²⁷、以下に述べるとおり、秘密保持命令に内在する問題が影響を及ぼしていると思われる。

(2) 秘密保持命令の実効性に対する不安感（開示者側）

下記(3)で述べるとおり、秘密保持命令には強力な効果が認められており、裁判手続において利用できる秘密保護制度としては極めて厳格なものといえる。

しかしながら、開示者としては、たとえ刑事罰の威嚇があるとしても、相手方当事者に秘密を開示してしまえば、漏えい又は目的外使用の可能性を完全には払拭することができず、秘密としての価値が大きく損なわれたり、営業上の損失を被るおそれがあるという点に強い懸念を示している。とりわけ、特許侵害訴訟において相手方となる当事者は、パテント・トロールのような場合を除

²⁶ 前掲「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会（平成 22 年度）」13 頁〔上田判事補発言〕

²⁷ ただし、東京地方裁判所に係属した知的財産関係訴訟において平成 20 年度から平成 23 年 2 月までに秘密保持契約が締結された件数は、4 件にとどまっている（前掲「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会（平成 22 年度）」13 頁〔上田判事補発言〕）。

き、互いに競業者であることが多く、上記懸念については一定の理解を示すことができる。

また、仮に、開示を受けた者による秘密漏えい又は目的外使用の疑いが生じたとしても、その立証には困難を伴うという問題もある。さらに、秘密保持命令違反の罪は故意犯とされており、過失又は無過失による漏えい等については刑事罰が及ばないことから、主観的要件である故意の立証が必要となるという問題もある。また、法律上は、国外犯についても処罰規定が設けられているが（法 200 条の 2 第 3 項）、実際には、外国における秘密の漏えい又は目的外使用については、国内よりも立証が困難となる場合が多く、外国人や外国企業に対する抑止力は強くないのではないかという懸念もある。

このような点から、開示者としては、秘密保持命令が重い制度であるとしても、その実効性についての不安感を払拭することはできず²⁸、秘密としての重要性が高い書類については、秘密保持命令の発令を条件とすれば積極的に秘密を開示してもよいという態度を示す者は、むしろ少ないと推測される。

（3）刑事罰による広汎かつ強力な抑止力（被開示者側）

法 200 条の 2 第 1 項は、「秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役²⁹若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しており、開示される営業秘密の目的外使用や漏えいを防止するために、秘密保持命令違反に対し、刑事罰による強い制裁を定めている³⁰。命令の効力は、秘密保持命令が取り消されない限り、訴訟終了後も継続する。

このような刑事罰の存在により、当該訴訟の追行に限られない広い範囲及び期間において行動が制約されるため、被開示者には負担が大きく、抵抗感が根強い³¹。それゆえ、裁判所としても、発令要件の判断には厳格な姿勢で望んでいる³²。

²⁸ 前掲「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会（平成 22 年度）」14 頁及び 15 頁

²⁹ 「五年以下の懲役」が課されている他の罪名としては、私文書偽造（刑法 159 条 1 項）、収賄（刑法 197 条 1 項）、業務上過失致死傷（刑法 211 条 1 項）、保護責任者遺棄（刑法 218 条）、背任（刑法 247 条）、横領（刑法 252 条 1 項）などが挙げられる。

³⁰ 他の法律において秘密漏示行為に対して課されている刑罰としては、秘密漏示罪（刑法 134 条 1 項、2 項）が「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」、国家公務員法の罰則（国家公務員法 109 条 12 号）が「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、不正競争防止法の罰則（不正競争防止法 21 条 1 項 4 号）が「十年以下の懲役又は千万円以下の罰金」となっている。

³¹ ただし、本報告にあたって実施した弁護士等に対するヒアリングにおいては、秘密保持命令の効力や違反に対する制裁が誇大に捉えられており、これが秘密保持命令制度の利用を萎縮させているという指摘もあった。現行制度の利用の促進という観点からは、合理的な指摘といえる。

³² 前掲「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 19 年度）」15 頁〔中島判事発言〕

(4) 独自技術との混同（コンタミネーション）の疑義（被開示者側）

相手方の営業秘密を開示されることにより、自己の独自技術との混同（コンタミネーション）が生じてしまい、その後の研究開発活動において、独自技術のみを使用しているにもかかわらず、相手方から営業秘密の目的外使用を疑われられて訴追されるおそれが生じるなど、秘密保持命令の直接的な範囲を超えた萎縮的効果による制約も生じうる。

具体的には、会社の技術部門の従業員が名宛人となって開示を受けた場合、自己の独自の技術と相手方の営業秘密が混じり合っ、その後仕事にならないとか³³、その従業員が将来において当該営業秘密に関連する技術分野の開発活動を行うことが著しく困難となるという懸念が示されている³⁴。また、当該技術分野に詳しい弁理士が名宛人となった場合にも、秘密保持命令の対象となった営業秘密に関連する技術の特許出願業務を行うことは、当該営業秘密の開示、ないし、使用を疑わせることから、これらの業務の担当には、細心の注意が必要であるとの懸念が示されている³⁵。

(5) 適切な名宛人の選定の困難性（被開示者側）

誰を秘密保持命令を受ける名宛人とすべきかは、事案によって異なるが、その後の訴訟手続を遂行する必要から、少なくとも訴訟代理人弁護士が1名以上選定される必要がある。

また、開示された書類に記載されている技術内容を理解し、検討するためには、技術的背景を有する者が、訴訟代理人弁護士と併せて名宛人となることが求められる。しかしながら、会社の技術部門の従業員が名宛人となると、コンタミネーションの問題や、その後の研究開発業務への萎縮的効果が生じることとなる。そこで、当該技術分野に詳しい弁理士が訴訟代理人又は補佐人となって名宛人となることが考えられるが、上記のとおり同分野の出願業務等への影響が懸念される上、代理人のみが名宛人となる場合、代理人が開示情報に基づいて訴訟上の最終的な意思決定を行うことになりかねず、本人の包括的同意を得るとしても、代理人としての立場上、心理的な抵抗が強いと思われる。

³³ 前掲・高部「知的財産権訴訟 今後の課題（下）」45頁、前掲・大淵ら編『特許訴訟（下巻）』1224頁〔中島基至〕など

³⁴ 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』（青林書院、2011年）1890頁〔大野聖二＝井上義隆〕

³⁵ 前掲・中山＝小泉編『新・注解特許法【下巻】』1890頁

したがって、実務上は、開示後の和解の意思決定や判決に至った場合の上訴の意思決定の必要があることを踏まえると、当事者の役員等（技術部門には属していないことが望ましい。）を名宛人に加えるべきとされている³⁶。

4. 小括 一秘密保持命令の発令によらない解決方法の必要性一

以上のとおり、現行の特許法においては、営業秘密を含む書類を提出させる制度として書類提出命令が設けられており、提出を拒む「正当な理由」の存否については比較衡量により判断することとされているが、その基準は不明確といわざるをえない。

そして、営業秘密を保護しつつ、「正当な理由」の存否について審理する制度として、インカメラ手続が設けられているが、現行の手続においては、裁判所が「正当な理由」の存否を容易に判断することができない場合、第三者的立場にある技術専門家に意見を求めることは認められておらず、もっぱら当事者である開示請求者に書類を開示し、裁判所の技術理解の補助を期待する制度となっている。

しかしながら、書類の所持者としては、たとえ秘密保持命令の発令を前提としても、開示請求者に対して営業秘密を開示することには強い抵抗感があり、開示請求者としても、秘密保持命令の名宛人となれば重い負担を課されることになるため、当事者双方とも秘密保持命令を条件とした営業秘密の開示には消極的であり、現実にもあまり利用されていない。

こうした現状を踏まえると、秘密保持命令の発令を前提としたスキームは、我が国においては十分に機能しておらず、また秘密保持命令制度の運用の改善によって適切に機能し得るとも考えにくい。そこで、営業秘密の開示と保護の調和を図るためには、新たな解決方法を検討する必要があると思われる。以下においては、秘密保持命令の発令を要することなく、証拠開示と秘密保護を適切に行うことにより審理の充実化を図るための方法として、第1に裁判所による訴訟指揮権の積極的かつ適切な行使、第2にインカメラ手続の積極的利用に向けた新たな制度について論じることとする。

³⁶ 前掲「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19年度）」8頁〔阿部判事発言〕

VI. 訴訟指揮権の積極的かつ適正な行使による開示と保護

1. 訴訟指揮権とは

訴訟指揮権とは、適正な裁判の実現を目的として、訴訟手続において事実行為又は裁判行為（決定・命令）を行う裁判所の権限である。書類提出命令や秘密保持命令も、広い意味では訴訟指揮権に含まれる。権利行使の主体は裁判所であるが、裁判長が合議体とは独立の訴訟指揮権を与えられている場合もある。

内容としては、①訴訟の進行（期日の指定・変更等）、②審理の整理（弁論の分離・併合、審理計画の策定等）、③期日における訴訟行為の整理（口頭弁論の指揮、証拠調べの指揮等）、④訴訟関係の明瞭化（釈明権行使、専門委員や調査官の関与の決定等）に分類される。証拠開示及び秘密保持に関するものは、④に含まれると解される。

2. 訴訟指揮権による開示と保護の現状と問題点

（1）訴訟指揮の具体例

特許侵害訴訟の侵害論の審理において、営業秘密を含む書類の開示が問題となった場合に、裁判所が訴訟指揮により適切な運用を図っている具体例として、①書類提出命令の発令を背景とした任意開示の示唆、②秘密保持契約の提案、③命令による証拠開示範囲の制限等が挙げられる³⁷。

（2）書類提出命令の発令を背景とした任意開示の示唆

（i）概要

現在の訴訟実務においては、書類提出命令が申し立てられると、裁判所は、明らかに発令要件を欠くような場合は別として、まずは所持者に任意開示を促すことが多い。これに対し、所持者が応じなかった場合、裁判所としては、審理を進めた結果、発令要件を充足する可能性が高いとの心証を得たときは、所持者に対し、書類提出命令の発令を示唆しつつ、任意開示について再度検討を

³⁷ 他にも、被告側が被告製品又は方法の開示を避ける目的で、法104条の3の特許無効の抗弁を主張しているような事案においては、裁判所が当該抗弁は成り立たないという心証を先に開示すれば、被告側において製品又は方法の任意開示に応じる場合が多いとされている（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」判例タイムズ1170号〔2005年〕6頁）。

促すといった運用が行われている。また、これと並行して、秘密保持契約の締結や秘密保持命令の申立てを促すことによって、所持者が開示により不当な不利益を受けることのないよう運用がなされている。

(ii) 意義

訴訟指揮権に基づき任意開示を促すことの意義としては、開示の範囲、方法及び対象者など、個別の事案に応じて具体的な対応が可能である点に加えて、当事者が納得した上で応じることにより、強制的に開示させた場合と比較して、その後の審理進行が円滑になるという点が挙げられる³⁸。

(iii) 問題点

① 低い予見可能性と運用の不統一性

上記の意義がある一方、訴訟指揮権に基づく任意開示の示唆は、当事者にとって予見可能性が低く、かつ、裁判所としても統一的な運用が難しいという問題点がある。すなわち、書類の所持者に任意開示を促すか否かは、もっぱら裁判所の裁量に委ねられており、当事者に申立権が与えられているものではない。また、任意開示に関する訴訟指揮の運用については、訴訟記録上から詳細に読み取ることとはできず、公表された運用指針等も存在していない。

したがって、当事者としては、個別の事件において、任意開示に向けた訴訟指揮が行われるのか、仮に行われるとして、書類提出命令の発令要件をどの程度まで立証すれば、どの程度の示唆が行われるのかといった点について、予見することは困難である。

また、裁判官としても、他の裁判官が具体的事案の下でどのような訴訟指揮を行っているのかを俯瞰的に把握することは難しいのではないかと推測される。このような状況において、訴訟指揮権が個々の事件の審理状況に応じて行使される性質のものであることを考慮しても、担当裁判官によって訴訟指揮に対する積極性の度合いが大きく異なることになれば、裁判所の訴訟指揮の公正に対する疑念が生じることにもなりかねないと思われる。

② 開示対象に依存する任意開示の実効性

また、侵害論の審理において書類提出命令が申し立てられる場合、対象とされる書類は、侵害事実の有無を直接立証するための核心となる証拠であることが多い。したがって、裁判所が任意開示を促すとしても、書類提出命令の対象書類の全部開示を求めるのであれば、たとえ秘密保持を条件としたとしても、

³⁸ 書類提出命令を受けた所持者は、即時抗告による不服申立てが可能である（民訴法 223 条 7 項）。

明らかに非侵害であることが明らかな事案を除き、所持者が開示を拒否するであろうことは容易に予測できるところであり、開示の対象や範囲の調整等を検討しなければ、実効性は小さいと思われる。

(3) 秘密保持契約の締結の示唆

(i) 概要

特許侵害訴訟において営業秘密を含む書類の提出が問題となる場合、裁判所から、書類の所持者が開示に応じるための前提として、当事者間で秘密保持契約を締結するよう示唆がなされることがある。秘密保持命令が、刑罰の威嚇によって名宛人に抑止力を与えるのに対し、秘密保持契約は、契約当事者に違約金支払義務を課すことにより抑止力を与えるものである。

秘密保持契約において規定される内容としては、秘密保持義務、目的外使用禁止義務、違約金支払義務、違約金の担保設定、開示対象者の指定、開示対象の特定、過失・無過失による違反の取扱い、使用者責任を負う場合の取り決め等が考えられる。

(ii) 意義

秘密保持契約は、単に秘密保持命令の代替ではなく、次のような独自の意義を有している。

① 当事者が第三者機関（大学教授や研究機関等）に秘密技術の内容分析を依頼する場合、当該機関を秘密保持命令の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³⁹。仮に、名宛人とすることができるとしても、刑事罰の制裁を恐れて、当該機関からの協力が得られないという事態も想定される。

これに対し、秘密保持契約によれば、上記の問題を回避することが可能となり、信頼できる第三者機関に分析を依頼することができ、当事者が秘密保持命令を受けなくて済むのであれば、当事者としてはコンタミネーションや将来における行動の制限等を考慮しなくてよいことになる。

② 秘密保持命令違反の罪は故意犯であり、過失又は無過失による漏えい等に対しては、刑事罰は及ばない。これに対し、秘密保持契約で規定すれば、過

³⁹ 当事者が依頼する鑑定人であっても、105条の4第1項の「当事者の代理人、使用者その他の従業者」に該当するとする説がある（伊藤眞ほか「座談会 司法制度改革における知的財産訴訟の充実・迅速化を図るための法改正について（下）」判例タイムズ1162号〔2004年〕11頁〔坂口発言〕など）。これに対し、「当事者の代理人」とは当事者との間に一定の指揮従属関係を要することなどを根拠として、該当しないとする説がある（前掲・高部「秘密保持命令 Q&A」24頁）。

失又は無過失による漏えい等の場合でも違約金支払義務を負わせることが可能である。

- ③ 秘密保持命令を受けた従業員等が退職後に秘密を漏えいした場合、雇用主であった会社は民事上の使用者責任を負うのかどうか、明らかではない。これに対し、秘密保持契約で規定すれば柔軟な対応が可能となる。

(iii) 問題点

① 低い予見可能性と運用の不統一性

秘密保持契約の締結に向けた訴訟指揮についても、任意開示に向けた訴訟指揮と同様、当事者の予見可能性が低く、かつ、裁判所による統一的運用が難しいという問題がある。すなわち、秘密保持契約の締結を当事者に促すか否かは、もっぱら裁判所の裁量に委ねられており、また、秘密保持契約の内容や訴訟指揮の運用は訴訟記録上から読み取ることができず、契約締結に向けた訴訟指揮の運用指針等も存在していない。このような状況に起因して、上記(2)(iii)において指摘した点と同様の問題が生じうる。

なお、秘密保持契約に基づく違約金の制裁であっても、営業秘密の開示を受けた者は、コンタミネーションの問題が生じうるし、将来における行動の制約を受ける。また、秘密保持契約を安易に締結すると、契約違反その他の紛争が複雑化する危険もあることから、慎重な検討が必要であるという指摘もされている⁴⁰。

② 違約金設定の困難性

秘密保持契約においては、違約金条項の設定が難しく、締結までに時間を要したり、最終的に当事者間で合意が得られず、締結に至らないこともある。そのため、従前は、秘密保持契約は秘密保持命令の補完として位置付けられていたが、現在では、両者を並列的な関係でとらえて、事案に応じて利用しやすい方を利用するという運用が望ましいとされている⁴¹。

具体的運用として、裁判所から当事者に対し、秘密保持契約の締結の打診に加えて、契約内容の協議を勧めたり、違約金の金額等の提案も行われているようである⁴²。こうした訴訟指揮の実効性について、刑事罰を伴う秘密保持命令という強力な制度の存在が、当事者間での任意の秘密保持契約の締結を促進し

⁴⁰ 前掲・高部「知的財産権訴訟における秘密保持手続の現状と課題」196頁

⁴¹ 前掲「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成22年度)」14頁〔上田判事補発言〕、「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20年度)」判例タイムズ1301号(2009年)83頁〔大鷹判事発言〕

⁴² 前掲「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19年度)」13頁〔設楽判事発言〕

ているという評価もなされている⁴³。

(4) 訴訟指揮権に基づく決定による証拠開示範囲の制限等

(i) 概要

従来、営業秘密が含まれる書類が訴訟に提出される場合、裁判所が、その閲覧謄写方法について、訴訟指揮権に基づく決定により制限するという方法が採られることがあった(東京地裁平成9年7月22日決定⁴⁴、東京地裁平成10年7月31日決定等)。

(ii) 問題点

上記の決定による制限については、違反した場合の効果が不明確であり、特に、訴訟指揮権の法的性質上、当該訴訟の終了後においては、当事者に対し、漏えい又は目的外使用を抑止すべき強制力は及ばないと解されるため、秘密保持の実効性の面で問題があるように思われる。

この点、特許侵害訴訟に関しては、平成15年の特許法改正により、秘密保持命令の制度が設けられており、同制度によって訴訟終了後においても抑止力を及ぼすことが可能となったため、現在においては、あえて上記の決定による制限の方法を採用する利点はないと思われる⁴⁵。

3. 訴訟指揮の積極的かつ適正な行使に向けて

(1) 訴訟指揮権の積極的行使への期待

上記のとおり、任意開示及び秘密保持契約の締結には、単に書類提出命令及び秘密保持命令の代替機能に留まらず、これらの発令によっては実現できない独自の意義が存在している。したがって、書類提出命令及び秘密保持命令の発令前に、裁判所としては、引き続き積極的に訴訟指揮権を行使し、任意開示及

⁴³ 前掲・高部「知的財産権訴訟 今後の課題(下)」45頁、東京弁護士会知的財産権法部創部三十周年記念シンポジウム「特許紛争のより適正な解決の模索」49頁〔飯村判事回答〕

⁴⁴ 同決定は、「本件文書の閲覧は、原告訴訟代理人に限り、通常の訴訟記録閲覧の手続に準ずる手続により認める。補佐人は、原告訴訟代理人と同時に閲覧する場合に限り閲覧することができる。」などとして、書類提出命令により提出された営業秘密の記載された訴訟記録について、閲覧等の範囲を制限した。

⁴⁵ これに対し、秘密保持命令制度の適用がない職務発明対価請求訴訟等においては、訴訟指揮権に基づく決定による制限は、少なくとも訴訟係属中の抑止的効果は認められるという意味で有用といえる。

び秘密保持契約の締結を示唆することが望ましいといえる。特に、当事者からは、相手方との間で秘密保持契約の締結を試みても、違約金条項の設定等の困難性により円滑に進まないことが多いため、裁判所に対し、積極的関与を期待する声が上がっている⁴⁶。そこで、訴訟指揮の積極的かつ適正な行使に向けて、以下の(2)ないし(4)の方法を提案したい。

(2) 予見可能性の向上と統一的運用の実現

訴訟指揮による任意開示及び秘密保持が問題となる書類は、侵害事実の有無の判断において重要な証拠となる可能性が高い。したがって、当事者が裁判所の訴訟指揮に応じて書類を開示するか否かによって、訴訟の帰趨が決するという事態も十分に想定されるところである。特に、書類提出命令が申し立てられたが発令要件を充たすかどうか容易に判断できない事案、又は発令要件を充たさないとされる事案においては、申立てに対する判断の前に行われる訴訟指揮の内容及び当事者の対応は、一層重要な意味を持つことになる。

このような特許侵害訴訟の審理における訴訟指揮の重要性に鑑みると、当事者には一定の予見可能性を与えることが望ましく、裁判所においても、可能な限り統一的な運用を行うことが望ましい。

そのための具体的方法としては、例えば、訴訟指揮に基づいて任意開示又は秘密保持契約の締結を示唆した運用例を集積し、事件を担当した裁判官の協議に基づき、一定の運用指針⁴⁷及び事例集を作成することなどが考えられる。

これに対しては、書類提出命令の発令要件の検討には比較衡量が求められるため、任意開示や秘密保持に向けた訴訟指揮の運用についても、結局は比較衡量によらざるを得ないのではないかという指摘も予測される。しかしながら、比較衡量によることが運用指針の作成を必ずしも困難にするとはいえず、また、書類提出命令と訴訟指揮は、法的根拠も効果も異なるものであり、その発令基準が同一のレベルである必要はなく、別個に検討することには意義があるといえる。また、具体的な事案における訴訟指揮の運用例を比較的観点から検討することにより統一的な運用基準の把握に努めることは、裁判官の異同に対しても不変的な、将来における訴訟指揮権の行使の公正を図るという点でも意義が

⁴⁶ 前掲「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20年度)」82頁〔松本弁護士発言〕など

⁴⁷ 具体的には、訴訟指揮権の行使にあたり考慮すべき要素、行使時期、対象、方法、程度、当事者が応じない場合の次の段階における対応等について、個々の事案において行われた訴訟指揮から成功例や共通点を抽出し、規定することが考えられる。

あるというべきである。これにより、裁判所の訴訟指揮に対する当事者の信頼感も増すことになり、ひいては審理の円滑化にも資するものと思われる。

(3) 秘密保持契約における違約金設定の考慮要素の提示

違約金設定の問題についても、例えば、運用指針等において、裁判所から違約金の設定にあたり考慮すべき要素の具体例を示すことができれば、当事者としては、提示された金額の妥当性を検証することが可能となり、納得感を得やすいと思われる。また、あらかじめ一定の考慮要素を示すことにより、裁判所の訴訟指揮を待たずして、当事者間で違約金設定に向けた合意の形成が促進されるという効果も期待できる。

(4) 部分的・段階的開示の積極的な示唆

(i) 目的

侵害論の審理において営業秘密を含む書類の提出が求められる場合、裁判所は、その時点においては当該書類の内容を把握していないため、当該書類が侵害事実を強く推認させるものか、秘密としてどのような価値を有するものかという点について、具体的な資料に基づいた評価をすることが困難な状況におかれている。したがって、裁判所から所持者に任意開示を求めるとしても、所持者から重要な営業秘密であると主張されている以上、慎重にならざるを得ず、また、原告から書類提出命令が申し立てられたとしても、提出を拒むべき「正当な理由」の有無の判断は難しく、裁判所には重い負担が伴うことになる。

そこで、所持者に対し、最初から侵害立証の核心となる直接証拠の全部について任意開示を促すのではなく、直接証拠の一部や、営業秘密としての価値が低い間接証拠について、任意開示を促すという方法が考えられる。このような訴訟指揮は、すでに実際の審理においても行われているようであるが、ここでは一歩進めて、書類提出命令との関係を明確にした運用例を提案したい。

(ii) 運用例

- ① まず、侵害の蓋然性の判断資料となる直接証拠の一部又は間接証拠に対し、任意開示を促す。所持者が応じない場合、原告からの申立てにより、当該証拠に対する書類提出命令の発令について検討する。
- ② 直接証拠の一部又は間接証拠について、所持者が任意開示に応じ、又は書類提出命令が発令され、裁判所が審理した結果、侵害の蓋然性が高まっ

た場合、直接証拠の全部について任意開示を促す。所持者が応じない場合、原告からの申立てにより、直接証拠の全部に対する書類提出命令の発令について検討する。そこでは、従前よりも侵害の蓋然性が高まっているという事実が考慮されることになる。

反対に、侵害の蓋然性が高まらなかった場合、直接証拠の全部に対する書類提出命令があったとしても、その申立てを却下する。

(iii) 具体的な利用場面

このような部分的・段階的な開示の示唆が利用される場面として、次のような例が考えられる。

① 機械の構造について

概略図→設計図面→寸法・数値が記入された詳細図面

② 化学薬品について

成分の物質名→分量・比率

中間物質→最終物質

③ プログラムについて

フォルダ構成・ファイル名→モジュール表→ソースコード

④ 情報システムについて

外部設計書→内部設計書→プログラム設計書

(iv) 部分的・段階的開示の意義

このような運用により、最も重要な営業秘密である直接証拠の全部開示を避けつつ、争点の事実関係に近づくことで、実体に沿った判断をすることが可能となる。

開示が進むにつれて秘密保護の要請は高まるが、途中の段階で、提出された証拠から「侵害なし」との心証を得ることができれば、直接証拠の開示を問題とすることなく最終的な判断を下すことも可能となる。反対に、侵害の蓋然性が高まれば、直接証拠を開示させ、被告が特許を侵害しているにもかかわらず営業秘密であることを理由として提出を拒み続けるという事態を阻止することができる。

他方で、模索的な開示請求を防ぐために、部分的・段階的開示といえども一定の絞込みが必要である。また、開示された部分を見ても、開示前と比較して侵害の蓋然性が高まったのかどうか判断できないという事態に陥ることは避けるべきであり、裁判所には、当事者の意見を十分に聴いて、証拠として提出された場合に侵害事実の立証に与える影響を検討した上で、開示対象を適切に

設定し、任意開示を促すことが求められる。

4. 小括

以上のとおり、書類提出命令及び秘密保持命令の発令によることなく、訴訟指揮により適切かつ柔軟な対応を当事者に求めるという、現在も一部行われている裁判所の運用は、現行制度が十分に機能しているとはいえない部分を補完するものであり、今後も積極的に行われるべきである。その際、上記3.(2)ないし(4)で提案した方法を取り入れることにより、訴訟指揮権の行使のさらなる積極化及び適正化が期待できると思われる。

VII. インカメラ手続の積極的利用に向けた新たな制度の提案

1. 現行制度と訴訟指揮による運用の限界

訴訟指揮権に基づき任意開示を促したとしても、当事者が拒否した場合、裁判所としては、最終的には実効力のある書類提出命令の発令を検討せざるを得ない。

そして、前述のとおり、特許侵害訴訟においては、書類提出命令の対象となる書類には高度な技術的事項が含まれることが多いため、提出を拒む「正当な理由」の有無の判断に際しては、当該書類に記載された技術内容の正確な理解が求められるべきである。裁判所が、書類を直接確認することなく「正当な理由」の有無について判断すれば、不利益を受ける側の当事者の納得を得ることは難しいといえよう。

この点、現行のインカメラ手続においては、裁判所が「正当な理由」の有無を容易に判断することができない場合、当事者等に書類を開示し、裁判所の技術理解の補助を期待する制度となっている。しかしながら、書類の所持者としては、たとえ秘密保持命令の発令を条件としても、競業者であることの多い相手方当事者に対して営業秘密を開示されることには強い抵抗感があり、相手方当事者としても、秘密保持命令の名宛人となれば重い負担を課されることになるため、当事者双方とも、秘密保持命令を条件とした営業秘密の開示には消極的であり、インカメラ手続においてもあまり利用されていない。

このような現状において、書類提出命令の申立てが却下され、その結果、立証不十分として本訴請求が棄却されるという事態が続くことになれば、被告側に証拠が偏在することが多い特許侵害訴訟のうち、とりわけ上記Ⅱ. で挙げたような事例については、もはや日本において権利行使することは事実上困難であるとの

評価を受けかねないだろう。このような評価は、当該類型で問題となる特許権について侵害行為を助長することにもなりかねず、また、日本においては当該類型の特許権を取得しても実効性がないとして、日本への出願、日本での権利行使及び訴訟を差し控えるという動きにもつながりかねない。

こうした事態を阻止するためにも、書類提出命令の要件の審理において、開示請求者には書類を開示することなく、裁判所のみが開示を受け、かつ、裁判所が書類の記載内容を十分に理解した上で判断することを可能とするための制度が必要と考えられるが、現行法にはそのような制度は設けられていない。

また、インカメラ手続は、営業秘密を保護しつつ、書類提出命令の発令要件の審理を可能とする重要な制度であるにもかかわらず、現行法では、手続の採否はもっぱら裁判所に委ねられており、当事者が積極的な活用を望んでいたとしても、申立権が認められていないため、手続的な機会保障はない。

そこで、以下においては、現行制度と訴訟指揮による運用だけでは不十分な点を補うための新たな制度として、①インカメラ手続における第三者的立場の技術専門家の活用と、②当事者へのインカメラ手続の申立権の付与を提案したい。

2. インカメラ手続における第三者的立場の技術専門家の活用

(1) 提案する制度の概要

インカメラ手続において、裁判所が必要と認める場合には、当事者ではない第三者的立場にある技術専門家に書類を開示し、説明を受けることを認める。書類の開示を受けた技術専門家は、そこに記載されている技術内容を分析・検討し、裁判所による「正当な理由」の判断を技術的側面からサポートする。

具体的には、民訴法 92 条の 2 以下に規定されている専門委員⁴⁸について、インカメラ手続への関与を認めることを明記するという方法が考えられる。裁判所は、当事者に意見を聴いた上で、争点に関する技術分野に深い知見を有している者を専門委員として指定し、インカメラ手続に立ち合わせる。

(2) 制度趣旨

法 105 条 1 項ただし書の「正当な理由」の審理において、開示請求者への秘

⁴⁸ 平成 24 年 7 月 1 日時点では約 200 名が任命されており、その内訳は、大学教授等 63.5%、弁理士 16.5%、公的機関研究者 12.5%、民間企業経験者 7.5%とされている（知財高裁ホームページ、<http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert.html>）。

密開示を避けつつ、専門委員のサポートにより、裁判所が対象書類に記載されている技術内容を十分に理解した上で、当該書類を提出した場合に所持者が受ける不利益（秘密保護の必要性）と、提出されない場合に申立人が受ける不利益（証拠としての必要性）を比較衡量して適確に判断することが可能となり、審理の質の向上が図られるとともに、当事者の納得を得ることができる。

（３）検討点

（i）申立人の排除及び専門委員の適格性の問題と対策

- ① 上記手続による審理を行ったとしても、書類提出命令の申立人としては、書類を見た上で意見を述べる機会が与えられないため、裁判所が「正当な理由」が存在するとして書類提出命令の申立てを却下した場合、裁判所は書類の技術内容を正しく理解していないのではないかと、専門委員は技術理解に必要な知識と能力を備えていなかったのではないかと不満を述べる事が予測される。

また、侵害立証のための書類提出命令については、証拠開示の必要性を示す要素として、当該書類が特許侵害の蓋然性をどの程度高めるものかという点が考慮されるため、その要件の判断は、本訴請求に対する判断と事実上重なり合う部分が多く、裁判所としても、当事者の主張を聴かずに判断することには抵抗があると思われる。

- ② しかしながら、原告（書類提出命令の申立人）は、特許侵害を主張する以上、被告の実施内容について、ある程度は推測できるはずであるから、裁判所及び専門委員に対し、インカメラ手続の前に、技術内容を説明し、分析・対比すべきポイントとその理由及び方法を詳細に伝えておくことで対応することが可能と思われる。逆に言えば、原告がその程度の推測や絞り込みもできずに、書類等を開示されてから分析・対比方法を検討するようであれば、それは模索的・探索的な証拠収集であるとの謗りを受けてもやむをえないのではなかろうか。

また、原告及び被告には、専門委員による正確かつ公正な技術分析が行われることを目的として、専門委員の選任につき裁判所に意見を述べる機会が与えられるべきである（現行の民訴法 92 条の 2 にも同旨の規定がある。）。原告は、専門委員として不適切と考える者については、その旨を合理的理由とともに裁判所に伝えることにより、インカメラ手続への関与を排除することもできる。

さらに、専門委員の人数は1名に限らず、複数名を選任可能とすることで、

インカメラ手続における専門委員の分析に対する信頼性を向上させることができる。なお、現行法でも複数名の選任が可能であり、実際に複数名が選任されたという実績も存在する⁴⁹。

- ③ 以上の方法により、原告には書類を見て意見を述べる機会が与えられないとしても、その代替的手段として第三者的立場の技術専門家を活用することにより、インカメラ手続における公正な審理が可能になる。

(ii) 専門委員のインカメラ手続における役割

専門委員として選任される技術専門家は、争点に関する先端技術分野について深い知見を有している一方、特許法については十分な知識を有していない者が多く、開示された書類に記載されている技術が、特許請求の範囲に含まれるか否かという視点からの分析・説明には不慣れであることが多い。したがって、専門委員は、あくまで裁判所の技術理解を補助するための役割として活動すべきである。

これに対し、現行法の下でもインカメラ手続への関与が認められている裁判所調査官は、特許庁審判官の経験者及び弁理士で構成されており⁵⁰、特許法の知識を有しており、専門委員として選任される技術専門家ほど深くはないにせよ、技術的素養も持ち合わせている。また、専門委員とは異なり、裁判官に対し、事件につき意見を述べる事が認められている（民訴法 92 条の 8 第 4 号）⁵¹。

したがって、裁判所としては、専門委員の分析した技術内容に基づき、裁判所調査官の協力を得た上で、当該書類から読み取ることのできる特許侵害の蓋然性を検討することにより、証拠開示の必要性について適確かつ迅速な判断を行うことが可能になると思われる⁵²。

⁴⁹ 高部眞規子「専門委員制度の更なる活用のために」判例タイムズ 1368 号（2012 年）34 頁

⁵⁰ 前掲・高部「専門委員制度の更なる活用のために」30 頁

⁵¹ この「意見」は、裁判官が当事者から出された主張や証拠を正確に理解しやすするために、その整理等をするためのものであり、判断の基礎となる裁判の資料として新たに主張や証拠を追加するものではなく、判断の過程における過渡的な参考意見であるとされている（前掲・近藤＝齋藤『知的財産関係 2 法・労働審判法』31 頁）。このような意見を述べる権限を専門委員にも新たに付与すべきか否かについては、必要性和効果の面から慎重な検討を要する。

⁵² 知財訴訟における専門委員制度の利用状況について詳細に分析し、その重要性、有益性について論じ、さらなる積極的な活用を提唱するものとして、前掲・高部「専門委員制度の更なる活用のために」が参考になる。

3. 当事者によるインカメラ手続の申立て

(1) 提案する制度の概要

上記2.の第三者的立場の技術専門家の活用を前提として、当事者にインカメラ手続の申立権を与える。以下、開示請求者(原告)からの申立てと、書類の所持者(被告)からの申立てに分けて概説する。

(i) 開示請求者による申立て

開示請求者が書類提出命令を申し立て、かつ、裁判所に対してインカメラ手続を行うよう申し立てた場合には、裁判所は、法105条1項ただし書の「正当な理由」の判断に明らかに必要でない認められるような場合を除き、書類の所持者に対し、当該書類の提出を命じ、裁判所限りにおいて開示させる。裁判所は、書類提出命令を発令するまでは、原告又はその代理人に対して当該書類を開示することができない。

(ii) 書類の所持者による申立て

書類の所持者が書類提出命令の申立てを受けた場合、当該書類を提出して積極的に非侵害を証明したいが、秘密保持命令の実効性には不安があり、また、秘密保持契約の条件の合意に至らないため、提出が憚られるといった事態が想定される。このような場合には、書類の所持者が、裁判所に対してインカメラ手続による「正当な理由」の判断を行うよう申し立て、裁判所は、裁判所限りにおいて当該書類を開示させ、審理を行うものとする。書類提出命令を発令するまで、原告又はその代理人に対して当該書類を開示することができないことは同上である。

(2) 申立後の審理の流れ

書類の所持者から開示を受けた裁判所は、これに基づき「正当な理由」の有無を判断する。開示された書類を検討した結果、当該書類に基づく限りでは裁判所が特許侵害の可能性が乏しいと考えた場合には、当該書類は法105条1項本文に規定する「侵害行為について立証するために・・・必要な書類」ではなく、また、営業秘密が開示されることにより所持者が受ける不利益(秘密保護の必要性)よりも、開示されないことにより開示請求者が受ける不利益(証拠としての必要性)の方が小さいといえるため、比較衡量により提出を拒む「正当な理由」が認めら

れ、文書提出命令が却下されることになる。その結果、当該書類は証拠として訴訟の場には提出されず、他に特許侵害を立証する証拠がなければ、立証不十分として本訴請求が棄却される。

一方、当該書類に基づいて、裁判所が特許侵害の可能性が高いと判断した場合には、当該書類は侵害行為を立証するために必要な書類と認められ、また、営業秘密が開示されることにより所持者が受ける不利益(秘密保護の必要性)よりも、開示されないことにより開示請求者が受ける不利益(証拠としての必要性)の方が大きいといえることから、比較衡量により提出を拒む「正当な理由」が認められず、文書提出命令が発令される。

(3) 開始要件の検討

(i) 「正当な理由」の審理における必要性

裁判所が当該書類の内容を直接確認するまでもなく法105条1項ただし書の「正当な理由」の判断が可能であると認められるような場合は、インカメラ手続をとる必要がないことは言うまでもない。

(ii) 開示請求者の同意の要否

書類の所持者による申立ての場合に限り、開示請求者の同意を要件とすることも考えられる。しかしながら、開示請求者からそのような同意が得られる見込みは少なく、当事者の一方に申立権を付与した意義が失われかねない。

また、所持者からインカメラ手続の申立てがあった場合、裁判所が必要性等の要件について審理を行い、要件を充たすと判断した場合に手続が開始されることになるが、そこで行われる審理は、現行制度の下で裁判所が手続を開始するにあたり検討している内容と共通する。そして、現行制度においても開示請求者の同意は不要とされていることからすれば、所持者による申立ての場合に限り、あえて開示請求者の同意を求める必要はないと解される。

(iii) 書類提出命令の申立ての要否

インカメラ手続は、法105条1項ただし書の「正当な理由」があるかどうかの判断をするため必要があると認める場合に行われるものであり、書類提出命令の申立てがあることが前提とされている。

これに対し、書類提出命令の申立てがない場合でも、被告側が、非侵害を証明するために営業秘密が含まれた書類を積極的に提出しようとする際、裁判所だけの開示に留めたいと希望することも想定される。しかしながら、裁

判所は、証拠に基づかずに積極的に心証を形成することはできないため、その場合は、少なくとも当該開示方法により証拠化することについて、原告の同意を得る必要があると解される。上記（ii）との違いは、前者は、証拠として訴訟の場に提出させるべきか否かを審理する場面であり、後者は、提出された証拠の価値を評価することにより、本訴請求の当否を審理する場面であるという点から生じるものである。

（iv）時期的要件

当事者からのインカメラ手続の申立ては、侵害事実の有無の立証のために重要な書類を対象とすべきものであるから、争点が絞り込まれ、その判断に必要とされる書類及び範囲が明らかになっていなければならない。そこで、申立時までには、無効論の決着がついていること、クレームの解釈が済んでいること、充足論のうち他の論点の審理が済んでいることなどを要件とすることが考えられる。もっとも、これらを法令上で規定すべきか、訴訟指揮による運用で対応すべきかは、検討を要する。

（4）意義と問題点

（i）開示請求者による申立てについて

① 意義

営業秘密を保護しつつ、侵害事実を立証するための直接証拠を裁判官の目に触れさせることにより、開示請求者が主導権をもって、実体に基づいた審理を促進することができる。特に、被告が明らかに原告の特許を侵害しているのに、直接証拠が被告の下に偏在している状況を利用して、営業秘密を理由として開示を拒否し、逃げ切ろうとするような事態を防ぐことができる。

② 問題点と検討

申立てによる場合、平成16年の特許法改正前のインカメラ手続と同様、開示請求者には書類を見た上で意見を述べる機会が一切与えられないことになるため、裁判所に書類の技術内容を正しく理解されないまま、書類提出命令の申立てが却下されてしまうのではないかと不安を感じ、インカメラ手続の申立てには消極的にならざるをえないのではないかとの指摘が予測される。

これに対しては、上記2.のとおり、インカメラ手続において専門委員を活用する制度を導入し、適切に運用することにより、裁判所の正確な技術理解を制度的に担保することで、解決することが可能と思われる。

また、そもそも書類提出命令の申立てが却下される場合、インカメラ手続において裁判所に提示された書類は証拠として用いることはできないから、当該書類等の内容を根拠として本案請求が棄却されることはない⁵³。すなわち、開示請求者は、もともと所持者が開示を拒否していた書類について、開示を受ける機会を失うに留まり、インカメラ手続を申し立てたことによって、本案審理において申立て前よりも不利な立場に陥ることはないといえる。また、本制度がなければ、そもそも裁判所にすら証拠が開示されることがないのであり、少なくとも証拠が裁判所の目に触れる機会が確保できるということ自体メリットであると考えられる。

(ii) 書類の所持者による申立てについて

① 意義

所持者が主導権をもって、営業秘密の漏えい又は目的外使用のおそれを排除しつつ、書類提出義務の不存在を証明することができる。特に、被告が明らかに特許を侵害していないのに、営業秘密の漏えいをおそれるために書類を提出できず、書類提出命令の発令を受けたり、発令を背景とした訴訟指揮を受けるといった事態を防ぐことができる。

② 問題点と検討

開示請求者には書類を見た上で意見を述べる機会が一切与えられない点は上記(i)と同じであるが、特に、所持者の申立てによるインカメラ手続は、所持者による積極的な防御方法の一つとして位置付けられるため、審理の結果、書類提出命令が却下された場合、開示請求者の心理的な抵抗は強いと予測される。この場合も、開示請求者は、もともと所持者が開示を拒否していた書類について、開示を受ける機会を失うに留まり、所持者からインカメラ手続を申し立てられたことによって、本案審理において申立て前よりも不利な立場に陥ることはないといえる。

しかしながら、開示請求者の心理的な抵抗に対しては、上記2.のインカメラ手続における専門委員の活用に加えて、何らかの対処をすることが望ま

⁵³ この点につき、当事者の間では、文書提出命令の存否の判断のために文書を読取る裁判官が、係争事実について心証形成する可能性があるのではないかという危惧が存することが指摘されていた(伊藤眞「イン・カメラ手続の光と影—東京高裁平成10年7月16日決定を素材として—」新堂幸司先生古稀祝賀『民事訴訟法理論の新たな構築〔下〕』(有斐閣、2001年)191頁など)。しかしながら、上記危惧は裁判官の自由心象主義に対する漠然とした不安に基づくものであり、具体的な根拠に欠けるといわざるをえない。なお、法105条1項ただし書の「正当な理由」の判断の際には、当該書類から読み取ることができる侵害の蓋然性についても考慮要素とされるが、書類提出命令が認められない場合、当該書類が侵害の蓋然性を高めるものではなかったとしても、そのことを本訴請求を棄却するための積極的根拠として用いることはできない。

しいといえよう。この点、開示請求者の同意を要件とすることが適切とはいえないことは、上記(3)(ii)で述べたとおりである。

そこで、所持者からインカメラ手続の申立てがあった場合は、裁判所が、開示請求者に対し、そのまま裁判所と専門委員だけでインカメラ手続を進めるか、秘密保持命令を受け、又は秘密保持契約を締結して、書類の開示を受けた上で意見を述べることを希望するか、訴訟指揮により選択の機会を与えることが考えられる。ただし、秘密保持命令の場合、名宛人に開示請求者の従業員等を含めると、今度は、所持者が望まない営業秘密の漏えい又は目的外使用のおそれが生じるため、名宛人を訴訟代理人弁護士に限るなどの配慮が必要になると思われるが、その問題点については上記V. 3.(5)において指摘したとおりである。

また、所持者からの申立てにより裁判所と専門委員だけでインカメラ手続を進めるとしても、原告の納得感を向上させるため、裁判所が訴訟指揮により文書の存在のみを示すこと、営業秘密とは無関係の部分だけを開示すること等の方法も考えられる⁵⁴。

(5) 具体例

本制度の導入により、特に審理の促進を図ることのできる事案として、当該書類を見れば、侵害又は非侵害であることが、ある程度容易に明らかになるようなケースが考えられる。例えば、最終生成物に至るまでの中間体や混合前の物質⁵⁵等が争点となるような場合、当該物質であるか否かについては、技術的な見地からの価値判断が比較的入りこみにくい判断であり、開示さえ受ければ比較的判断が容易であると考えられる。

4. 小括

以上のとおり、営業秘密の開示と保護を実現するために、現行制度と訴訟指揮による運用のみでは不十分な点を補完することを目的として、インカメラ手続に

⁵⁴ また、上記3.(3)(iii)のとおり、書類提出命令の申立てがない場合において、被告側が、非侵害を証明するために、裁判所だけの開示に留めることを条件として、営業秘密が含まれた書類を積極的に提出しようとする際には、原告の同意を要件とすることにより、納得感を向上させることができる。

⁵⁵ 例えば、最終生成物たる濃度50%の食塩水を見ただけでは、その食塩水が濃度何%の食塩水と濃度何%の食塩水を、どのような割合で混合して製造されたものであるか否か、明らかにすることは困難である。

おける第三者的立場の技術専門家の活用と、当事者へのインカメラ手続の申立権の付与という2つの制度を提案した。これらの制度を併用することにより、秘密保持命令以外の方法によって営業秘密を保護しつつ、かつ、裁判所が書類の記載内容を十分に理解した上で、書類開示の可否について適確かつ迅速な審理を行うことが可能となり、インカメラ手続に対する当事者の信頼が高まるとともに、当該手続が積極的に活用されることによって、侵害論の審理場面における判断の適正化及び迅速化が促進されるものと期待される。

VIII. まとめと展望

本稿では、特許侵害訴訟において問題となる営業秘密の開示と保護の方法について、侵害論の審理場面に焦点をあてて、我が国及び外国の制度を概観した上で、我が国の制度に内在する問題点を指摘し、これを改善するための方法を検討した。

特に、平成16年の特許法改正により、秘密保持命令の発令を条件として営業秘密を開示するという方法が導入されたが、我が国においては十分に機能しておらず、また秘密保持命令制度の運用改善によって適切に機能し得るとも考えにくい状況にあるという事実は、真摯に受け止められるべきであり、早急な対応が必要と思われる。現在の訴訟実務では、上記制度が機能していない点を裁判所の訴訟指揮によって補完することで適切な運用が図られているが、そのような訴訟指揮の意義を認めた上で、制度面での新たな改善が検討されて然るべきであろう。

以上の観点から、本稿では、訴訟指揮のさらなる積極化及び適正化を目指すことに加えて、インカメラ手続の積極的利用に向けた新たな2つの制度を提案したものである。このように、特許侵害訴訟における営業秘密の開示と保護の調和を実現すべく、運用面と制度面での双方の改善を図ることにより、原告としては証拠が偏在する状況下においても権利行使が可能となり、他方で、被告としては秘密を保持しつつ十分な防御活動を行うことが可能となり、実体的真実に則した審理が促進され、我が国の特許侵害訴訟に対する信頼の向上と積極的な利用が期待できると思われる。

以上