

知財法務の勘所Q & A（第111回）

知財訴訟における秘密保護手続について

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 山内 真之、膝館 朗人

はじめに

知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を総称しています。）や営業秘密に関する訴訟（以下総称して知的財産権関連訴訟といいます。）では、当事者が重要な営業上又は技術上の秘密等を準備書面や証拠を通じて裁判手続に顕出しなければならない場合があります。例えば、特許権侵害訴訟の被告は、自身の製品が特許権を侵害していないことを主張するために、当該製品に関する技術上の秘密を示す証拠を提出することがあります。また、損害の計算に関して被疑侵害製品の生産数や販売数等の営業上の秘密を示す証拠を提出することも考えられます。

この点について、特許法をはじめとする知的財産権に関する法律では、立証の容易化や真実発見の要請に資するため、民事訴訟法の定めに対する特則として、証拠収集手続が拡充されています¹。そのため、知的財産権関連訴訟においては、それ以外の通常の民事訴訟の場合に比して、重要な営業上又は技術上の秘密等を含む証拠等が提出される場合が拡大されているといえます。

しかし、憲法82条1項に定められた公開裁判の原則を踏まえて、口頭弁論は公開の法廷で行われ（憲法82条1項、民事訴訟法312条2項5号等参照）、訴訟記録は誰でも閲覧を請求できるとされています（民事訴訟法91条1項及び同法91条の2第1項）。そのため、裁判で提出した準備書面、証拠等に当事者の営業上又は技術上の秘密が含まれていた場合、訴訟記録の閲覧や傍聴を通じて、当事者以外の第三者がそれらにアクセスすることができてしまいます。

また、営業上又は技術上の秘密を裁判で明らかにしなければならない当事者にとっては、そもそもそのような秘密を訴訟の相手方（同業の競合先であることもあります。）に対して開示することに抵抗感を覚えることもあります。

そこで、民事訴訟法及び特許法等の知的財産権に関する法律では、知的財産権関連訴訟において当事者が保有し訴訟手続に顕出する秘密を保護するための手続等が設けられています。また、法律上定められた手続の他に実務上広く用いられている秘密を保護するための対策も存在します。

本稿ではそうした手続や対策の内容及び要件のポイントを解説します。

1 特許法105条では特許権等の侵害訴訟における侵害立証等のための書類提出命令が定められており、民事訴訟法が定める文書提出命令（民事訴訟法220条）の要件を充足しない場合であっても書類の提出が命じられる場合があります。

Q1 当社は、特許権侵害訴訟の当事者となっています。今度提出する準備書面で当社の営業秘密である情報を記載する必要があります。提出した準備書面が第三者に閲覧されないようにする手続はありますか。手続の要件も教えてください。

A1 民事訴訟法92条に定められた訴訟記録の閲覧等の制限を申し立てることが考えられます。誰でも訴訟記録の閲覧を請求することができるのが原則ですが（民事訴訟法91条1項）、当事者が、訴訟記録のうち、秘密が記載された部分について閲覧等の制限を申し立てた場合、裁判所は決定により、第三者による当該訴訟記録の部分の閲覧、謄写等を制限することができます。具体的な要件及び効果は次のとおりです。なお、以下では当事者の営業秘密が訴訟記録に含まれている場合に閲覧等の制限を申し立てることを前提としています²。

(1) 閲覧等制限の要件（営業秘密が含まれる場合）

営業秘密を含む訴訟記録の閲覧等の制限の要件は次のとおりです。

- ① 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密が記載又は記録されていること（民事訴訟法92条1項2号）
- ② 上記事項が疎明されること（同法92条1項柱書）

なお、ここでいう営業秘密は、不正競争防止法2条6項に規定された営業秘密をいうとされています（民事訴訟法92条1項2号括弧書）。不正競争防止法2条6項で定められる営業秘密の意義は以下のとおりです。

- ① 秘密として管理されていること（秘密管理性）
- ② 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（有用性）
- ③ 公然と知られていないこと（非公知性）

注意が必要なのは、営業秘密に関する非公知性は、特許法でいう非公知性（特許法29条1項）の解釈とは必ずしも一致しないと考えられていることです³。例えば、営業秘密に関しての非公知とは、特定の者が秘密を知っていたとしても、（秘密保持義務を負うかどうかに関わらず）事実上秘密を維持していれば足りる場合があり、秘密を知った者が秘密保持義務を負っている場合は非公知であるとされる特許法における解釈（東京高判平成12年12月25日（平成11年（行ケ）第368号））とは重ならない部分があります。そのため、閲覧等制限を申し立てることを検討している当事者（特に特許権に関する訴訟の当事者）においては、非公知性要件の解釈の差異に惑わされることなく、対象となる情報が非公知といえるか、不正競争防止法の解釈に則して検討し、疎明を行う必要があります。

また、後述のとおり閲覧等制限を申し立てた場合、当該申立てに係る裁判が確定するまでは、第三者は閲覧等制限が申し立てられた箇所の閲覧等を行うことができません（民事訴訟法92条2

2 当事者の私生活上の重大な秘密が記載等されている場合にも閲覧等制限を申し立てることができます（民事訴訟法91条1項1号）。

3 経済産業省知的財産政策室編『不正競争防止法逐条解説 令和6年4月1日施行版』（商事法務、2024年）50頁

項)。しかし、営業秘密を含む準備書面や証拠が提出された後、申立てが行われるまでは、誰でも閲覧等を請求することができ、もし提出から申立てまで時間が開いてしまい、その間に第三者が当該訴訟記録の閲覧等をすると、非公知性の要件が充足されなくなる場合があります。そのため、閲覧等制限の申立ては、営業秘密を記載した準備書面、証拠等の提出と同時に行うべきです。

(2) 閲覧等制限の効果

閲覧等制限の申立てに対して、裁判所が閲覧等制限に付することを決定した場合、当事者以外の第三者は、訴訟記録のうち閲覧等制限の対象となる部分については閲覧等の請求を行うことができなくなります。また、閲覧等制限の申立てが行われてから、当該申立てに係る裁判が確定するまで（つまり、裁判所による決定又は却下が確定するまで）は、第三者は暫定的に閲覧等を請求することができません（民訴法92条2項）。

Q2 訴訟記録が閲覧等制限に付されたとしても、相手方当事者など他の訴訟当事者が訴訟で得た営業秘密を流用しないか心配です。どのような対策をとることができるのでしょうか。

A2 訴訟の相手方は、閲覧等制限が決定された場合、当該情報を秘密として保持し、訴訟追行以外の目的で利用してはならないという私法上の義務を負い、これに違反した場合、民法上の不法行為が成立するほか、不正競争防止法による救済(差止請求又は損害賠償請求)が可能であると考えられています⁴。

加えて、閲覧等制限を申し立てた当事者としては、①他の訴訟当事者との間での秘密保持契約の締結、②秘密保持命令（特許法105条の4等）の申立てといった対策を講じることが考えられます。

(1) 秘密保持契約の締結

閲覧等制限は第三者による閲覧等を制限する手続であり、当事者による閲覧等は制限されません。そこで、実務上は、訴訟記録に含まれる情報を対象とした秘密保持契約を当事者間で締結し、当事者に当該情報について秘密保持義務を負わせ、訴訟追行以外の目的で知り得た情報の利用を制限することがしばしば行われます。

当事者間で締結する秘密保持契約において、情報の利用目的・範囲を制限するだけでなく、情報にアクセスすることができる者の範囲を限定し、それ以外の者による閲覧等を禁じる（例えば、当事者である会社で当該訴訟に関する業務を担当している法務部員にのみ閲覧等を認めるなど）ことで、情報が知られる範囲を限定することも考えられます。

(2) 秘密保持命令の申立て

秘密保持契約の締結のほかに、裁判所に対して秘密保持命令（特許法105条の4等）を申し立てることも考えられます。秘密保持命令は、特許法等に定められた手続であり、裁判所が秘密保持命令を発令すると、命令の名宛人は、対象となる営業秘密の訴訟追行以外の目的での使用、又は第三者への開示を禁じられます。特許法105条の4のほかに、不正競争防止法10条、著作権法

4 法務省民事局参事官室『一問一答 新民事訴訟法』（商事法務、1996年）98頁

114条の6、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律10条が同様の要件の下、秘密保持命令を定めています。また、実用新案法（同法30条）、商標法（同法39条）及び意匠法（同法41条）でも特許法の規定が準用されており、実用新案権侵害訴訟、商標権侵害訴訟及び意匠権侵害訴訟においても秘密保持命令を申し立てることができます。

上記のとおり、閲覧等制限の対象となった営業秘密について、訴訟当事者は訴訟追行以外の目的で利用してはならないという私法上の義務を負うと考えられているものの、これによる責任追及（損害賠償請求や差止請求等）では営業秘密漏洩の防止策として不十分であるという問題意識を踏まえて、秘密保持命令の制度が導入されました。もっとも、秘密保持命令が申し立てられ、発令される頻度は多くはないとされています。これについては、命令への違反に対して刑事罰による制裁を伴う柔軟性を欠く制度設計により、申立て及び発令のハードルが上がっているのではないかとの指摘があります⁵。また、以下で説明するとおり発令のための要件が比較的厳格に定められているほか、命令の効果が強力であることも一因であると思われます。

秘密保持命令を発令するための要件及び効果は以下に述べるとおりです。

ア 要件

秘密保持命令発令の要件は次のとおりです。なお、ここで述べる要件及び効果は特許法が定めるものを記載していますが、不正競争防止法をはじめとする他の法律においても同様の要件及び効果が定められています。

- ① 準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は証拠の内容に当事者が保有する営業秘密が含まれること（特許法105条の4第1項第1号）
- ② 当該営業秘密が訴訟以外の目的で使用され、又は開示されることで、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障が生じるおそれがあり、これを防止するために営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること（同項第2号）
- ③ 上記事項を疎明されること（同項柱書）

ただし、秘密保持命令の申立ての時までに当事者、訴訟代理人等が準備書面の閲覧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、又は保有していた場合は、この限りでない。（特許法105条の4第1項但書）とされています。

イ 効果

秘密保持命令では、当事者、訴訟代理人等を名宛人とすることができるため、閲覧等制限の対象とすることができない者に対して秘密保持義務を負わせることができます。命令の名宛人は、対象となる営業秘密を訴訟追行以外の目的で使用する事及び名宛人以外の者に対して営業秘密を開示することを禁じられます。また、秘密保持命令に違反した名宛人に対する制裁として、刑事罰（5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金。特許法200条の3）が定められています。

重要な点として、これらの秘密保持命令の効力は、秘密保持命令が取り消されるまで名宛人の生涯に渡って続くこととなります。

5 城山康文「秘密保持命令と閲覧制限」（小松陽一郎先生古希記念論文集刊行会編『特許侵害紛争の実務—裁判例を踏まえた解決手段とその展望』（青林書院、2018年）882頁）

ウ 留意点

秘密保持命令が発令されたとしても、第三者による訴訟記録の閲覧等は当然には制限されないため、秘密保持命令の申立てと併せて閲覧等制限の申立てを行う必要があることには注意が必要です。

また、秘密保持命令を申し立てるに当たっては、名宛人を慎重に選定するため、進行協議期日（民事訴訟規則95条）を設け、開示すべき主張及び証拠の範囲や名宛人候補者について事前に協議を行うものとされています⁶。加えて、住民票等の本人確認書類により名宛人の氏名、住所等を申立書において特定する必要があるとされています⁷。

なお、秘密保持命令の取消決定がされた場合、裁判所はその旨を名宛人に通知しなければならないとされており（特許法105条の5第5項）、かかる通知を行うことができるよう、秘密保持命令の名宛人は転居時や退職時には住所、居所等を裁判所に提供する必要があるとされています⁸。

(3) その他

上記の対策は、当事者の営業秘密に該当する情報を主張立証のために顕出する必要がある場合を前提としています。仮に、当事者の営業秘密に該当する部分が、提出する証拠の一部に過ぎず、その部分が立証の目的となる事項と関係がない場合、当該部分を黒塗りして証拠として提出することも考えられます。また、訴訟代理人に限って証拠を開示する旨を当事者間で合意し、被告の主張を裏付ける証拠を原告訴訟代理人が確認し、被告の主張を認め争いのない事実とすることも弁論主義の下では、有効な証拠契約として認めて良いとの指摘もされています⁹。

Q3 特許権侵害訴訟において従業員を証人として尋問が行われることとなりました。自社の営業秘密に関する事項について尋問が行われる可能性があります。営業秘密が公開の法廷で明らかにされることがないように尋問を非公開とすることはできるでしょうか。

A3 特許法では、民事訴訟法に対する特則として、一定の要件の下、当事者等に対する尋問を公開しないで行うことが認められています（公開停止。特許法105条の7第1項）。ただし、当事者の申立てに係る手続ではなく、裁判官全員による一致が必要とされています。特許法のほか、不正競争防止法13条及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法14条において同様に尋問の公開停止について定めており、実用新案法においても特許法の規定が準用されています（実用新案法30条）。

公開停止の要件及び効果は以下に述べるとおりです。

6 裁判所HP「秘密保持命令の申立てについて」

(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section29_40_46_47/himituhojimeirei/index.html)

7 名宛人となる者（例えば当事者である会社の従業員）の氏名や住所等は申立てを行う当事者においては把握していないものと思われますので、この点でも、裁判所及び両当事者による事前協議が不可欠です。

8 三村量一・山田知司「知的財産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4頁）

9 高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟』第4版（金融財政事情研究会、2022年）108～109頁

(1) 要件

公開停止の要件は以下のとおりです（特許法105条の7第1項）。

- ① 特許権侵害訴訟における当事者等（本人、代表者、代理人、従業員等）が証人として尋問を受ける場合であること
- ② 当事者等が陳述する事項が、特許権の侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものであること
- ③ 公開の法廷で当該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じることが明らかであることから十分な陳述をすることができないと認められること
- ④ 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き特許権の侵害の有無について適正な裁判をすることができないと認められること

当事者等に対する尋問を公開しないで行うためには、事業活動に「著しい」「支障が生じること」が「明らか」であることが必要であり、公開停止の要件は秘密保持命令のそれよりも厳格です。

(2) 効果

上記の要件を充足する事項の尋問を非公開で行うことができます。特許権の侵害の有無についての判断に関する事項に限って非公開とすることが認められているため、（むしろ非公開化の必要性が高いと思われる）損害の立証などについては尋問を非公開とすることはできません。

Q4

特許権侵害訴訟において相手方が文書提出命令（特許法105条）を申し立てています。当方は対象となる書類は営業秘密に該当するものと考えています。書類の提出を拒絶することはできるでしょうか。

A4

特許法105条等が定める文書提出命令については、正当な理由があるときは文書の提出を拒絶できるものとされています（特許法105条1項但書）。特許法のほかに、著作権法114条の3、不正競争防止法7条及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法8条が同様に正当な理由がある場合に文書提出命令を拒否できることを定めており、実用新案法（同法30条）、商標法（同法39条）及び意匠法（同法41条）でも特許法の規定が準用されています。

「正当な理由」は営業秘密に該当するものであれば直ちに認められるわけではなく、開示することにより書類の所持人が得る不利益と、書類が提出されないことにより文書提出命令の申立人が得る不利益を比較衡量して判断するものと考えられています¹⁰。「正当な理由」を主張して文書の提出を拒むためには、営業秘密が含まれることのみならず、それを開示することによる不利益が大きいこと、及び開示しないことによる不利益が大きいことを主張する必要があります。

また、正当な理由の有無の判断においては、文書提出命令の申立てに係る書類が文書提出命令の対象となる書類に該当するかどうか判断するために必要なとき、又は提出を拒むことに正当な理由があるかどうかの判断をするため必要なときは、裁判所に限って文書を提示させることができます（インカメラ審理。特許法105条2項等）。

10 高部・前掲注9『実務詳説 特許関係訴訟』第4版62頁

終わりに

以上のように知的財産権関連訴訟においては、当事者の秘密を開示する機会が通常の民事訴訟に比して多くなることがあるものの、同時に秘密を保護するための手続が一定程度整備されており、また、秘密を保護するために実務上とられる対応も確立しています。

知的財産権関連訴訟に臨む当事者においては、これらのメニューを使いこなし、真実発見、紛争の解決といった訴訟の目的を損なうことなく、自身の秘密が暴露・漏洩しないよう訴訟を進行する必要があります。

参考文献

本文中で言及したもの他に以下。

高部眞規子「知的財産訴訟における秘密保護手続の現状と課題」(ジュリスト1137号187頁)

高部眞規子「秘密保持命令とインカメラ審理」及び「証拠の提出と秘密保持命令・非公開審理」(牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務(2)』(新日本法規出版、2005年)79頁及び90頁)

小田真治『秘密保持命令の運用の実情』(Law&Technology 59号3頁)