

知的財産権訴訟における 秘密保持命令の運用について

●東京地方裁判所判事 三村 量一

●大阪地方裁判所判事 山田 知司

□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、特許法に秘密保持命令についての「105 条の 4」から「105 条の 6」の規定が設けられました。秘密保持命令は、特許権侵害訴訟において、裁判所に提出される準備書面や証拠に営業秘密が記載されている場合に、相手方の当事者本人や代理人、使用人等の従業員のほか、訴訟代理人又は補佐人に対して発令されますが、この命令に違反した場合については、両罰規定を伴う刑事罰の規定が置かれています（特許法 200 条の 2、201 条）。また、これとともに、営業秘密が記載された書類について文書提出命令の申立てがされた場合にも、インカメラ手続において相手側の当事者等に対して秘密保持命令の発令をすることができるようになりました（特許法 105 条 3 項、105 条の 4 第 1 項 1 号）。

□実用新案法（30 条）、意匠法（41 条）、商標法（39 条）、不正競争防止法（6 条の 4～6 条の 6）及び著作権法（114 条の 6～114 条の 8）においても、秘密保持命令に関する特許法の規定が準用され、あるいは同様の規定が設けられていますから、これらの権利の侵害に係る訴訟においても、秘密保持命令の発令が可能です。

□秘密保持命令は、これを受けた当事者等に対して、当該訴訟の追行に限られない広い範囲において、刑事罰の威嚇の下で行動の制約を課することになりますから、真に必要な場合において必要な限度で利用すべき制度です。特許権者等においても、自らが制約を受けることになる点に十分留意し、相手方に対して、製品構造等を秘密保持命令の下で開示することを安易に求めることのないようにする必要があります。また、秘密保持命令の発令をめぐる紛糾し、訴訟手続が無用に遅延するおそれがありますから、秘密保持命令の対象となる秘密の特定や、命令を受けるべき者の範囲について、事前に裁判所と双方の訴訟代理人の間で十分に協議することが不可欠となります。

□本稿は、このような観点から、改正法の施行（平成 17 年 4 月 1 日）に先立って、特許権侵害訴訟等において秘密保持命令をめぐる訴訟手続が円滑に進行するように、主として訴訟実務上の見地からその運用手続を解説するものです。今後、秘密保持命令をめぐる訴訟手続が実際に運用されていく上において、本稿の想定していないような問題点が現れたり、実務上、本稿の記載内容に更に工夫を加えた訴訟手続の運用が行われることも十分にあり得るところですが、改正法の施行に際して、本稿の内容を踏まえて、裁判所と訴訟関係者が十分に協議を行うことにより、秘密保持命令をめぐる訴訟手続が円滑にスタートすることを切に願うものです。

平成 17 年 3 月

1 知的財産権訴訟と秘密保持命令

知的財産権訴訟においては、さまざまな場面で営業秘密に係る事項についての主張立証が必要となるが、訴訟手続を通じて相手方や第三者に当該秘密の内容が知られることを当事者が懸念することなどから、裁判所がこれらの事項に関する証拠の提出を受けて審理を行うことには、さまざまな困難があった。

訴訟手続において開示された営業秘密を保護するための手段としては、訴訟記録の閲覧等の制限（民事訴訟法92条1項2号）があり、また、訴訟の相手方が訴訟手続を通じて知った営業秘密を使用することに対しては、不正競争防止法上の不正競争行為（不正競争防止法2条1項7号）に該当することを理由として、差止め及び損害賠償を求めることができたが、これらの手段のみでは、訴訟手続の場面において当事者の営業秘密を保護するためには不十分であるとの理由により、今回の法改正により、欧米諸国における秘密保護命令に対応する制度として導入されたのが、秘密保持命令である。

実務上、秘密保持命令は、特許権等の侵害訴訟において特許発明等との対比のために被告が自己の製造する製品の構造や実施する方法の内容を開示する場合や、不正競争防止法上の請求に係る訴訟において原告の営業秘密との対比のために被告が自己の技術ノウハウや顧客名簿を開示する場合に、原告側の訴訟代理人、補佐人や担当従業員に対して発せられることになる。

秘密保持命令は、提出されるべき準備書面や取り調べられるべき証拠について、当事者本人又は代表者、代理人、使用人等の従業員のほか、訴訟代理人又は補佐人に対して発せられることになるが、当該訴訟手続での準備書面や証拠以外の方法により当事者が取得する営業秘密については、対象とされない。秘密保持命令は訴訟手続において開示された営業秘密の保護を目的とするものであり、訴訟手続とは関わりなく当事者が取得した営業秘密は、そのような目的と無関係だからである。したがって、自己の営業秘密を相手方が不正に取得して使用していることなどを理由として、不正競争防止法に基づき当該営業秘密の使用の差止め等を求める訴訟においては、原告の営業秘密を秘密保持命令の対象とすることはできない。また、対象となるのは、準備書面に記載され、又は証拠に含まれる営業秘密であるから、訴状に記載され

た事項については秘密保持命令の対象とならない。

また、これとともに105条に3項として新たな規定が追加され、営業秘密が記載された書類について文書提出命令の申立てがされ、その書類について文書の保持者において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場合に、裁判所は、必要と認めるときは、インカメラ手続において当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対して当該書類を開示することができるようになったが、この際にも、秘密保持命令を発することができる（特許法105条の4第1項1号）。

前述のように、秘密保持命令は、特許権侵害訴訟のほか、実用新案権侵害訴訟、不正競争防止法上の請求に係る訴訟、著作権侵害訴訟等においても利用されるものであり、また、これらの訴訟においては、準備書面ないし証拠が提出される場面のみならず、文書提出命令の発令が問題となる場面においても、その発令が検討される。

本稿においては、以下、これらの各種訴訟のなかでの秘密保持命令の発令及び文書提出命令の場面における秘密保持命令の発令について、実務上の観点からその手続を解説することとする。なお、実用新案権侵害訴訟、意匠権侵害訴訟及び商標権侵害訴訟については、解説を省略した。

2 特許権侵害訴訟

(1) 概説

特許権侵害訴訟においては、秘密保持命令は、権利者が被疑侵害者を相手方として提起した差止訴訟又は損害賠償訴訟において、被告が被告製品の構造ないし被告方法の内容を開示する場合に（特許法104条の2）、被告側から申し立てられることになる。

以下の説明においては、権利者が原告として被疑侵害者に対して提起した訴訟を前提として、原告（＝権利者）及び被告（＝被疑侵害者）の語を用いる。

(2) 秘密保持命令の申立ての時期

申立ての時期については、特許法105条の4第1項1号の条文上は、「既に提出され若しくは提出されるべき準備書面」「既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠」と規定されているが、準備書面の提出ないし証拠の取調べ後に申し立てられた場合には、同項柱書ただし書に該当するかどうかの判断や、秘密保持命令発令後の違反行為があったかどうかの判断が困難となる。「既

に提出され」とか「既に取り調べられ」という文言は、秘密保持命令の名宛人を事後的に追加する場合を想定したものであり、実務上、申立ては事前に行うべきものとする運用がされることとなるう。

特許権侵害訴訟においては、被告側において被告製品の構造ないし被告方法の内容を開示することを嫌い、これを避ける目的で、まず一次的に原告特許権に無効理由のあることを主張し、二次的に被告製品ないし被告方法が技術的範囲に属することを争う事案も、少なくない。このような事案においては、無効理由の存否が実質上中心的な争点であり、裁判所が審理の結果無効理由が存在しない旨の判断に達した場合に、心証を開示すれば、被告製品の構造ないし被告方法の内容について、被告側において原告の主張を争わず、あるいは任意にその開示に応ずることが多い。実務上は、被告に対して無効理由の主張立証期間を制限した上で、まず無効理由の存否についての審理を行い、次いで、被告製品の構造ないし被告方法の内容の開示について、被告側の対応を見た上で、秘密保持命令の発令を検討するのが相当な事案も少なくないであろう。

(3) 秘密保持命令発令の要件

被告側とすれば、被告製品の構造ないし被告方法の内容が第三者が容易に知り得るものでない場合には、開示する内容は秘密保持命令の対象となる「営業秘密」に該当すると主張することになる。しかし、原告側としては、秘密保持命令が発令されると、それにより当該訴訟の訴訟追行に限られない広い範囲において、刑事罰の威嚇の下に行動を制約される不利益を被ることになる。裁判所としては、原告に対し、秘密保持命令により広範囲の不利益が課されることを説明して、まず、被告による開示前に自ら分析するなどして、被告製品の構造ないし被告方法の内容を特定することに努めるよう促すのが相当であろう。

秘密保持命令発令後に被告から開示された被告製品の構造ないし被告方法の内容が、原告主張のものと異なる場合には、当該構造ないし方法については、原告は当該準備書面ないし証拠により初めて知ったものとして、秘密保持命令による秘密保持の義務を負うことになる。この場合に、被告による開示後に、被告から開示された当該構造ないし方法の内容は、開示前から原告において既に自己の特許発明とは別個のノウハウとして知っていた旨を主張して、特許法 105 条の 4 第 1 項柱書ただし書に該当することを理由に秘密保持命令の

取消しを申し立てたとしても、その立証は容易でない。このような事態が事前に想定されるのであれば、原告としては、被告による開示に先立って、あらかじめ、自らノウハウとして有する製品の構造ないし方法の内容を書面化して公証人の確定日付を受ける（あるいはそのような内容の収録された記録媒体について公証人により確定日付を付した封印を受ける）などの手段を講じておくべきであろう。

(4) 秘密保持命令の対象となる秘密の特定

秘密保持命令の申立てに当たっては、当該命令の対象となる営業秘密を特定しなければならないが、申立書における特定のための記載としては、被告が提出を予定する準備書面や証拠（多くの場合は書証）を特定した上で、当該準備書面ないし証拠における記載箇所を形式的に特定して引用する（例えば、「平成 17 年 9 月 25 日付け被告準備書面 3 頁 4 行から 5 頁 8 行までに記載された秘密」「乙第 9 号証の 8 頁 7 行から 9 頁 5 行までに記載された秘密」などと特定する）方法によることが考えられる。裁判所は、秘密保持命令の申立書の提出を受けるとともに、申立人から当該準備書面ないし証拠の提示を受けて、秘密保持命令発令の要件の有無を検討することとなる。

実務上、被告製品の構造や被告方法の内容については、被告から一度に開示されることが望ましいが、被告において、やむを得ず段階的に開示するような場合には、殊に、このように準備書面ないし証拠における記載箇所を特定して引用する方法により秘密保持命令の対象となる秘密を特定することが、有効な方法である。例えば、被告が被告製品（機械器具等）の構造について、まず最初に概略図のみを開示し、次いで設計図面、更に寸法等の数字の記載された図面を開示するような場合や、被告製品（化学薬品等）について、まず最初に組成物に含まれる成分の物質名のみを開示し、次いでその分量（成分比率）を開示するような場合は、各準備書面ないし書証において開示されている秘密の内容が段階的に異なることになる。このような場合において、後述のように原告訴訟代理人や補佐人が辞任したり、法務部所属の従業員が異動ないし退職したなどの理由により、各段階における秘密保持命令を受ける者の範囲が異なるような場合には、準備書面ないし書証の記載部分を特定して引用する方法により、各命令において対象とされている秘密の内容を書き分けることが、実務上便宜である。

もちろん、このように準備書面等の記載箇所を

形式的に特定して引用する方法によって営業秘密を特定する場合であっても、その命令によって禁止されるのは、当該準備書面等に記載された事項の開示等であって、当該準備書面等の記載部分そのものを開示することだけが禁止されるというものではない。したがって、秘密保持命令が発令された後、秘密保持命令の対象とされる秘密と同一の事項が記載された準備書面が提出された場合には、当然にその準備書面の記載部分を開示することも禁止される。しかし、上記のように、被告において、更に新たな秘密事項を段階的に開示する場合には、新たに秘密保持命令の申立てをして、その都度、当該準備書面ないし書証における記載内容につき、新たな秘密保持命令の発令を得ることとなる。

このように被告側から段階的に製品の構造や方法の内容に関する事項の開示があり、その都度秘密保持命令が発令される場合には、各命令の名宛人となる原告側の代理人等の範囲を共通とし、開示事項によって開示の相手方となる者が異ならないようにする運用がされるものと思われる。原告側においては、被告から開示されたすべての事項を総合して分析・検討し、これに対応する訴訟行為を行うことになるが、そのためには秘密保持命令の名宛人となっている関係者全員が共通の開示事項を知っていることが便宜であるし、開示事項ごとに開示を受けた者が異なると過誤により命令の名宛人以外の者に秘密が開示される危険が増大するからである（ただし、後述のように、異動・退職などの理由により、途中から訴訟に関与しなくなった者は、その後に発令される秘密保持命令の名宛人とならない。）

なお、後述のように、秘密保持命令の決定書には、秘密の記載された準備書面ないし書証の写しが添付され、これが名宛人に対して送達されるが、当該決定書に記載されている事項は当該秘密保持命令により第三者に対する開示の禁止される秘密と同一であるから、秘密保持命令の決定書に記載されている事項を対象として、被告において更に秘密保持命令の発令を申し立てる必要はない。

被告において、既に発令された秘密保持命令の対象となっている秘密と同一の事項を、その後に提出する準備書面において再び繰り返して記載する場合や当該事項の記載のある他の書証を提出する場合には、前記のとおり、当該記載事項は、既に発令された秘密保持命令の対象となっているものであり、新たな準備書面ないし書証を閲覧した原告側担当者はこれについても同様に秘密保持義

務を負うから、新たな準備書面ないし書証の記載事項を対象として更に秘密保持命令の申立てをする必要はない。しかし、秘密保持命令の申立てがされないと、裁判所や原告側担当者としては、その都度、既に秘密保持命令の対象となっている提出済みの準備書面や書証の内容と比較しなければ、新たに提出された準備書面や書証に同一の秘密が記載されていることが分からず、過誤により、その内容が第三者に漏洩する危険があるから、被告としては、後に提出する準備書面等において当該秘密について触れる場合には、既に提出済みの準備書面における記載箇所を形式的に特定して引用するにとどめるのが適切である。どうしても後に提出する準備書面等において当該秘密の内容を再び記載せざるを得ないような場合には、裁判所や原告側担当者の注意を喚起するために、被告としては、当該準備書面ないし書証について閲覧等の制限（民事訴訟法92条）を申し立てるとともに、当該準備書面ないし書証に既に発令された秘密保持命令の対象となっている秘密と同一内容の記載がある旨の書面を裁判所及び原告に対して提出すべきである（当該準備書面ないし書証写しの冒頭部分に、既に発令されている秘密保持命令の対象である秘密の記載がある旨を注意的に記載することも、一つの方法であろう。）。

(5) 秘密保持命令を受けるべき者の特定

秘密保持命令の名宛人については、被告において開示を予定している製品の構造ないし方法の内容との関係で、原告側のどの範囲の者が知ることが最低限必要かを、事前に、原告と被告との間で意見調整を行う必要がある。裁判所としては、あらかじめ進行協議期日ないし準備手続期日において、原告側のどの範囲の者に開示するかを双方当事者の間で合意させた上で、被告から当該合意された者を対象とした秘密保持命令の申立てをさせる運用を行うこととなろう。しかし、開示される書証等の内容が事前には不明であることが多いので、秘密保持命令の対象となる者をどの範囲にするかについて、事前に双方当事者の間で合意することが困難な場合が少なくないと思われる。当事者間における事前の合意が困難な場合には、ひとまず、命令の名宛人を原告訴訟代理人（及び補佐人）に限定して申立てをさせ、命令と共に秘密の開示を受けた原告訴訟代理人（及び補佐人）の意見を聴いた上で、更に原告側において開示を受けべき者（秘密保持命令の名宛人となる者）を拡大する（被告からその者を名宛人とする秘密保持命令を新たに追加的に申し立てさせる）という運用とな

ろう。

原告訴訟代理人や補佐人が辞任したり、法務部所属の従業員が異動ないし退職したなどの理由により、当初の段階での秘密保持命令の名宛人となった者が途中から当該訴訟に関与することがなくなった場合には、これらの者は、それ以降に被告から提出される準備書面や書証に記載される事項について新たに発令される秘密保持命令の名宛人となることはないと考えられる。逆に、訴訟の途中から追加選任された訴訟代理人や人事異動等により新たに担当となった従業員は、既に提出された準備書面や取り調べられた証拠により他の原告側担当者が秘密保持命令の下で開示を受けている事項について、追加的な名宛人として秘密保持命令を受けなければ、当該事項を知ることができない。

(6) 秘密保持命令の発令と送達

秘密保持命令は、秘密保持命令の対象となる秘密が記載された準備書面ないし書証の写しを別紙として添付して引用する形式となろう。名宛人が複数の場合について具体例を示せば、「被申立人らは、本決定書末尾添付の平成17年9月25日付け被告準備書面3頁4行から5頁8行までに記載された秘密を、本件訴訟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。」という主文で、決定書末尾に当該準備書面の写しを添付する形である。

「本決定と同内容の命令を受けた者」という文言に関しては、秘密保持命令を受けた者は、基本事件たる特許権侵害訴訟の記録から、当該事件の付随事件である他の秘密保持命令申立事件の存在を知ることができるから、当該秘密保持命令申立事件の記録を閲覧することにより、自己の受けた秘密保持命令と同内容の命令を受けた者の氏名を知ることができる。すなわち、後述のように、秘密保持命令申立事件の記録中の決定書については、添付の準備書面ないし書証の写し中の当該秘密を記載した部分につき、閲覧等の制限（民事訴訟法92条1項2号）がされることになるが、決定書の当事者の表示及び主文において引用形式で特定された秘密の記載（上記の例でいえば、「平成17年9月25日付け被告準備書面3頁4行から5頁8行まで」の記載）により、具体的な秘密記載部分の閲覧ができなくても、同内容の命令を受けた者の氏名等を知ることができるのである。もっとも、特許法105条の5第5項の趣旨にかんがみれば、裁判所において、原告訴訟代理人を介して他の者

の氏名等を知らせる運用を行うことが適当であろう。このような点を考えると、同時に複数の名宛人に対して同内容の秘密保持命令を発令することが申し立てられた場合には、審理の上で、複数の名宛人に対する申し立てを一括して同一事件として取り扱い、1通の決定書により複数の名宛人に対して秘密保持命令を発令すれば（当事者欄の被申立人として複数の氏名を並記する。）、各名宛人は決定書を見るだけで、同内容の命令を受けた他の者を知ることができて、便宜である。なお、だれが同内容の命令を受けているかを知ることができるようにする工夫としては、これ以外の方法も考えられよう。

また、特許法105条の5第5項の趣旨にかんがみれば、同一の秘密について追加的に秘密保持命令が発令された場合には、原告訴訟代理人を介して、追加的発令を受けた者に対して既に同内容の命令を受けている者の氏名等を知らせ、同内容の命令を既に受けている者に対して追加的命令を受けた者の氏名等を知らせるという運用を行うことが適切であろう（新たに訴訟担当者となった者に対して、追加的に秘密保持命令を発令する場合においても、「被申立人は、本決定書末尾添付の平成17年9月25日付け被告準備書面3頁4行から5頁8行までに記載された秘密を、本決定と同内容の命令を受けた者（別紙「被発令者目録」記載の者を含む。）以外の者に開示してはならない。」という主文で、既に同内容の秘密保持命令を受けた者を「目録」として添付する形式により決定書を作成すれば、新たに発令を受ける者は、決定書だけで既に同内容の命令を受けた者の氏名等を知ることができて便宜である。）。

秘密保持命令の決定書の送達については、原告訴訟代理人（訴訟代理人は、当然、命令の名宛人となっているはずである。）以外の者は、あらかじめ原告訴訟代理人を通じて連絡して出頭させた上で、裁判所書記官が決定書を直接交付することになろう。あるいは、原告訴訟代理人が、当該秘密保持命令申立事件について当該名宛人から委任状を得た上で、名宛人の訴訟代理人として決定書の送達を受けてもよい。

秘密保持命令申立事件の記録は、秘密保持命令が名宛人に送達されるまでの間は、第三者や原告はもちろん、当該事件における当事者である被申立人（秘密保持命令の名宛人として被告から申し立てられた者）にも閲覧させない取扱いを行う必要がある。仮に、被告から秘密保持命令の申立てがされた後、秘密保持命令が被申立人に送達される前に、被申立人に秘密保持命令申立事件の記録を

閲覧させることにより、秘密保持命令の効力が生じていない状態の下で原告側関係者に被告の営業秘密が開示されることを認める取扱いをするとすれば、被告の営業秘密が裁判手続を通じて漏洩することを防止するという秘密保持命令制度の目的と矛盾することになるし、また、後に秘密保持命令が発令されたときに、原告側に命令違反行為があったかどうかの判断が困難となるからである。秘密保持命令申立事件については、その性質上、被告からの申立てがされた後、秘密保持命令が被申立人に送達されるまでの間は、当該申立事件の当事者である被申立人にも事件記録の閲覧・謄写を許さないとするのが、法の趣旨というべきである。

(7) 秘密保持命令の申立ての却下

秘密保持命令の申立てを却下する決定は、決定書に準備書面ないし書証の写しを添付することなく、理由中で、申立ての内容として当該準備書面ないし書証を特定した上で秘密保持命令の申立てのあったことを記載し、主文で却下する旨のものとなろう。例えば、理由欄に「申立人は、平成2年5月12日付けの被告会社沼津工場第2製造部門主任中島啓介作成に係る『製品加工仕様書』の4頁6行ないし29行記載の事項につき、被申立人に対して秘密保持命令を発令することを求めるが、……の点に照らせば、当該事項は営業秘密に該当するものとは認められない。」と記載した上で、主文において「本件申立てを却下する。」と記載することになる。

秘密保持命令の申立てが却下された場合には、被告としては、これに対して即時抗告をすることができるが、提出予定であった準備書面ないし書証の提出をしないという対応をすることも可能である（いったん提出予定として秘密保持命令の申立てをした準備書面ないし書証については、撤回を許さず、あくまでも提出させるという運用も考えられるが、そのような運用の下では、被告側が秘密保持命令の申立ての却下をおそれて、製品の構造や方法の内容の開示に消極的になることが懸念される。被告に対して、一般的な萎縮効果を与えることを避け、秘密保持命令の下での開示を活用していくためには、被告の撤回を認めることがむしろ適切であろう。）。このように、申立人において、却下決定を争わないまま、提出予定であった準備書面ないし書証の提出をしないという対応をする選択肢のあることを考えれば、却下決定の決定書から被告が秘密保持命令申立ての対象とした事項が原告や第三者に明らかになることは、相当と思われる。このよ

うな点に照らせば、却下決定の決定書には秘密が記載された準備書面ないし書証の写しを添付しない運用が相当と思われる。

秘密保持命令の申立てが却下された場合には、被告としては、これに対して即時抗告をすることができるが、上記のとおり、提出予定であった準備書面ないし書証の提出をしないという対応をすることも可能である。ただし、この場合には、原告において、被告に対して被告製品の構成等について積極的に明らかにすることを求め（特許法104条の2）、当該書証について文書提出命令を申し立てる（同法105条1項）などの訴訟行為を行うこととなろう。

(8) 秘密保持命令の名宛人となった者の対応

秘密保持命令の名宛人となった者は、命令の対象となった秘密を、当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は同内容の秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない。

秘密保持命令を受けた原告側担当者は、秘密保持命令の対象となった秘密の記載された準備書面ないし書証については、秘密保持命令を受けていない従業員等の目に触れないように留意して保管しなければならない。秘密保持命令の対象となった秘密が記載され、最初にその命令と共に開示される準備書面ないし書証については、決定書の主文において秘密の特定のために引用されるとともに、決定書に添付されているが、その後に同一事項が記載されている準備書面ないし書証が被告から提出されるという場合には、新たな秘密保持命令が発令されることにはならないので、注意が必要である。このような場合は、新たな準備書面ないし書証に命令の対象となっている秘密事項が記載されていることを指摘する書面が被告から提出されるという運用が行われることが望まれるが、原告側担当者としては、被告から閲覧等の制限の申し立てられている準備書面ないし書証については、命令の対象の秘密の記載がされているかどうか、自ら注意して点検し、その記載があるときは、命令の名宛人となっていない者の目に触れないように保管する必要がある。これらの準備書面ないし書証については、命令の名宛人となっていない従業員にコピー等を行わせることも避けなければならない。また、訴訟記録のうち、秘密保持命令の対象となっている秘密の記載された部分については、命令の名宛人以外の者に謄写作業を行わせることは命令に違反することとなるので、通例、訴訟記録の謄写に代えて、その謄本の交付を申請することとなろう（民事訴訟法91条3項参照）。

命令の対象となっている秘密の記載された被告準備書面や書証について、原告側担当者が被告の主張に反論し、あるいは当該書証の記載内容を論評する内容の準備書面等を作成する場合にも、注意が必要である。反論等の記載された原告準備書面が命令の名宛人となっていない者の目に触れる可能性のあることを考えると、これらの準備書面においては、被告準備書面や書証の記載箇所を形式的に特定して引用することで済ませるなどの工夫により、当該秘密自体をいわば生の形で準備書面に記載することを避けるのが賢明である。反論の必要上、どうしても当該秘密自体を準備書面に記載せざるを得ない場合には、当該準備書面の起案、清書（タイプ作業）、複写（印刷）、裁判所への提出等の作業は、すべて秘密保持命令の名宛人となっている者のみで行わなければならない（当該準備書面の写しが秘密保持命令の名宛人となっていない原告側の関係者の目に触れないように注意すべきことは、いうまでもない）。また、当該準備書面については、原告自ら又は被告をして閲覧等の制限の申立てを行う必要がある。この場合には、当該原告準備書面に既に発令された秘密保持命令の対象となっている秘密と同一内容の記載がある旨の書面を、裁判所及び被告に提出すべきである（当該準備書面の冒頭部分に、既に発令されている秘密の記載があることを注意的に記載することも、一つの方法であろう）。

さらに、秘密保持命令を受けた原告訴訟代理人としては、口頭弁論期日において命令の対象となっている秘密の内容について、被告準備書面をそのまま朗読するなどして秘密の内容を具体的に口頭で述べることをないように注意すべきであるし、弁論準備手続や和解手続等においても、当該秘密の内容に係る事項について裁判所や被告側とのやりとりが行われることが想定される期日には、秘密保持命令の名宛人となっていない従業員等を同伴しないように注意する必要がある。

（9）秘密保持命令の取消し

秘密保持命令に対しては、発令の要件を欠いていたことを理由とする取消しの申立て（発令要件についての裁判所の判断に対する不服申立て）と、事後的に要件を欠くに至ったことを理由とする取消しの申立て（事情変更による取消申立て）の双方が考えられる。前者の場合には、被申立人（原告）において発令要件の不存在について反証の程度まで立証をすれば、申立人（被告）において要件の存在を立証しなければならないと考えるべきであろう。後者の場合には、事後的に要件が消滅した

こと（例えば、秘密性を喪失した、有用性を喪失したなど）を被申立人（原告）において立証すべきである。なお、一定時期以降に秘密性の要件を欠くことが当初から予定されている事項（被告において特許出願済みの技術や学術雑誌に掲載予定の技術、モーターショーの時期に発表予定の新車のデザインなど）であれば、被申立人が秘密保持義務を負う期間の終期を明記した形で秘密保持命令の発令を行うことも、運用として考えられる。

原告訴訟代理人又は補佐人の辞任や従業員の人事異動ないし退職などの理由により、秘密保持命令の名宛人となった者が途中から当該訴訟に関与しなくなった場合には、これらの者は、その後に被告から開示される事項について発令される秘密保持命令の名宛人とはならないが、既に開示を受けた事項について発令されている秘密保持命令が取り消されることはなく、当該事項については引き続き守秘義務を負うことになる。

秘密保持命令が発令されている特許権侵害訴訟において、被告製品ないし被告方法が原告の特許権を侵害するという判断がされた場合に、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができるかという点については、一審判決において特許権侵害が認められただけでは、秘密保持命令の取消しをすべきこととはならない。控訴審での審理において被告の営業秘密の漏洩を防止する必要があるからである。特許権侵害を認める判決が確定した場合には、通常は、被告製品や被告方法は原告の特許発明の技術的範囲内にあるものであって、独自のノウハウとしての有用性が認められないとして、秘密保持命令の取消しがされることになる。しかし、被告製品や被告方法が原告の特許発明の技術的範囲に属するものであっても、独自の技術要素を付加したものであって、利用発明に該当するような場合には、被告敗訴の判決が確定した後も秘密保持命令が取り消されず、原告側担当者において引き続き秘密保持義務を負うこともあろう。

同一内容の秘密保持命令が複数の者を名宛人として発令されている場合には、原則として、これらの者が全員で命令の取消しを申し立てるべきであるが、何らかの事情により、名宛人のうちの一部の者のみからの申立てにより取消決定がされて確定したとしても、他の名宛人との関係では秘密保持命令は依然として有効に存在していることになる。しかし、この場合には、秘密保持命令を維持する理由がない旨の判断が裁判所により既にされているわけであるし、また、当該秘密は取消決

定を得た当該名宛人を通じて第三者が知り得る状況になっているのであるから、残りの名宛人との関係でも秘密保持命令を維持すべき実質的な理由はあると存在しない。特許法105条の5第5項は、秘密保持命令を受けた複数の名宛人のうちのある者について秘密保持命令の取消決定がされた場合に、他の名宛人に対してその旨を通知すべきことを規定しているから、通知を受けた他の名宛人としては、自己に対する秘密保持命令の取消しを申し立てることにより、秘密保持命令による義務を免れることができる。秘密保持命令を受けた者は、その後に異動や退職等により当該訴訟に関与しなくなった場合でも、同項の通知を受ける必要上、転居等をした場合にはその旨を上申するなどして、裁判所に対して住所・居所を明らかにしておく必要がある。また、原告訴訟代理人においても、秘密保持命令を受けた原告側担当者については、その後の異動・退職等にかかわらず、連絡先を把握しておくことが望まれる。

(10) 秘密保持命令の対象部分を含む訴訟記録の閲覧

秘密保持命令の下において被告から被告製品の構造ないし被告方法の内容を開示する準備書面ないし書証が提出される際には、当然、被告からの申立てにより、当該準備書面ないし書証における秘密の記載部分について、閲覧・謄写等ができる者を当事者に限定する旨の決定（民事訴訟法92条1項2号）がされることになる。

また、秘密保持命令申立事件の記録についても、決定書に添付された準備書面ないし書証の写しの部分など、秘密の記載部分については閲覧等の制限がされることになる。

秘密保持命令の名宛人となって、当該準備書面ないし書証により秘密の開示を受けた者は、当該秘密を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義務を負う。したがって、原告側において、訴訟代理人（及び補佐人）や担当従業員が秘密保持命令の名宛人となっている場合に、原告本人ないし原告代表者が同内容の命令の名宛人となっていないときには、当該訴訟代理人（及び補佐人）や担当従業員は、当該準備書面ないし書証に記載されている秘密について、これを原告本人ないし原告代表者に伝えることはできない。しかしながら、原告本人ないし代表者は、訴訟記録の閲覧・謄写の制限の対象とならないから、自ら当該秘密の記載部分を含む準備書面ないし書証の閲覧等の請求をすることができる。このような閲覧等の請求があった場合には、裁判所書記官は、請求から2週間の間は原告本人ないし代表者に閲

覧等をさせないで、その間に当該請求があったことを被告に通知する（特許法105条の6）。この通知を受けた被告は、当該請求をした原告本人ないし代表者を名宛人として同内容の秘密保持命令を発令することを申し立てることにより、当該秘密が原告本人ないし代表者を通じて第三者に漏洩することを防止することができるというのが、特許法の規定の趣旨である。

しかし、前述のとおり、そもそも被告から被告製品の構造ないし方法の内容を開示する準備書面ないし書証を提出する際には、あらかじめ裁判所と当事者双方が協議を行い、秘密保持命令の対象とする秘密の特定及び命令の名宛人となるべき者の範囲について合意をした上で、秘密保持命令の発令がされるという運用が行われることを前提とすれば、被告としては、当該準備書面ないし書証に記載された秘密を知ることができるのは秘密保持命令の名宛人となった者の範囲に限定されるという理解の下に、当該準備書面ないし書証を提出しているものである。したがって、裁判所と当事者の間においては、秘密保持命令の名宛人となっていない原告本人ないし代表者からの訴訟記録の閲覧等の請求はされないという点は当然の了解事項となっているものであり、原告訴訟代理人としては、このような事前の合意に従って、原告本人ないし代表者に訴訟記録の閲覧等の請求をさせないようにすべきである。

それにもかかわらず、事前の合意に反して、秘密保持命令の名宛人となっていない原告本人ないし代表者が訴訟記録の閲覧等の請求を通じて当該秘密を自ら知ろうとするのであれば、原告本人ないし代表者のそのような行為は、重大な背信行為として被告側の原告に対する不信感をかき立てるものであると同時に、先行する協議手続における裁判所を含めた関係者の努力を無にするものというべきである。先行する協議手続における合意に反して、原告本人ないし代表者が訴訟記録の閲覧等を通じて秘密を知る結果となったのでは、仮にその後に被告の申立てにより追加的に原告本人ないし代表者を名宛人として秘密保持命令が発令されることとなったとしても、訴訟当事者間における訴訟手続上の信頼関係を維持することは困難であり、裁判所が当該事件の審理を行う上でも重大な支障を生ずることになる。裁判所書記官からの通知を受けた被告訴訟代理人としては、直ちにその旨を原告訴訟代理人に告げて、事前協議における合意内容に従った善処を求めることとなろう。原告訴訟代理人としては、原告本人ないし代表者

に訴訟記録の閲覧等の請求を取り下げさせることに極力努めるべきである。

上記のような原告訴訟代理人の努力にもかかわらず、原告本人ないし代表者が当該閲覧等請求を取り下げない場合には、被告においては、原告本人ないし代表者を名宛人とする秘密保持命令の発令を申し立て、秘密保持命令が発令されることになる。この場合、原告の代理人ないし使用者により請求手続がされていた場合であっても、閲覧等を行うまでの間に原告本人ないし代表者を名宛人とする秘密保持命令が発令されることになるから、裁判所書記官は、訴訟記録の閲覧をさせ、あるいは訴訟記録の謄本を交付するのは、原告本人ないし代表者自身に対して行う必要がある。ただし、原告本人ないし代表者が秘密保持命令の名宛人となっていない代理人や使用者に訴訟記録の閲覧や謄本の受領をさせることは、それにより代理人や使用者に秘密を漏洩する行為として秘密保持命令違反に該当するので、原告本人ないし代表者は、訴訟記録の閲覧等の請求手続は代理人ないし使用者を用いて行うことができるものの、訴訟記録を閲覧し、訴訟記録の謄本を受領することは、当該代理人ないし使用者が秘密保持命令の名宛人となっていない限り、本人ないし代表者自身が直接行わなければならないからである。そもそも、民事訴訟法92条は、閲覧等の制限がされている場合に訴訟記録の閲覧等ができる者の範囲について、「当事者」とのみ規定しているものである。実務上、民事訴訟法92条の規定により訴訟記録の閲覧等の制限がされた場合に、当事者の代理人ないし使用者が訴訟記録を閲覧し、謄写した訴訟記録のコピーを受領することを許す運用を行っているのは、当事者本人ないし代表者がこれらの者に対して訴訟記録の内容を開示することを法律上制限できないことから、訴訟運営の必要上当事者本人ないし代表者から訴訟記録の内容の開示を受けるような立場にある代理人ないし使用者が訴訟記録の閲覧ないし訴訟記録のコピーの受領をすることを、便宜上許しているものであって、代理人や使用者自身が、当事者本人ないし代表者の補助者という立場を離れて、独自に閲覧等の請求の主体となることを認めているものではないと解される。秘密保持命令が発令されている場合においては、命令の対象となった秘密は、当事者本人ないし代表者は、同内容の秘密保持命令を受けた者に対してしか開示できないのであるから、秘密保持命令の名宛人となっていない者が代理人ないし使用者として訴訟記録に接することを許す余地はないというべきである。

特許法105条3項が「当事者等」の語の定義をしているにもかかわらず、同法105条の6第1項が「当事者等」ではなく「当事者」と規定しているのは、このような趣旨に出たものと理解することが可能である。

なお、秘密保持命令申立事件は、基本事件である特許権侵害訴訟とは別個の、それ自体独立した事件であり、その当事者は申立人（被告）と被申立人（秘密保持命令の名宛人となる個々の訴訟代理人、従業員等の個人）と解するのが相当である。したがって、秘密保持命令申立事件の記録について閲覧等の制限がされた場合には、基本事件である特許権侵害訴訟の原告本人ないし代表者であっても、秘密保持命令の名宛人となっていない場合には、第三者に当たるから、秘密保持命令申立事件の記録の閲覧等をすることはできないということになる。

3 不正競争防止法上の請求（営業秘密）に係る訴訟

営業秘密の不正取得、不正使用等を理由として差止めないし損害賠償を求める訴訟においては、原告は、訴訟提起前に被告が既に原告の営業秘密を取得し、あるいはその開示を受けていることを前提として、当該訴訟を提起しているものであるから、原告の営業秘密が秘密保持命令の対象となることはない。秘密保持命令は、訴訟手続において開示された営業秘密の保護を目的として導入されたものであり、訴訟提起前に既に訴訟手続と無関係に当事者において取得した営業秘密は、その対象外だからである。仮に、上記のような秘密について、訴訟手続のなかで被告に対して第三者への開示を禁止する命令を設けるならば、当該訴訟において原告が求めている請求（差止請求）を、審理に先立って、刑事罰による威嚇付きで実現することになり、原告に対して満足の仮処分を超える保護を与える結果となって、相当でない。このような点から、今回の法改正により設けられた秘密保持命令は、訴訟外で当事者に取得される営業秘密を対象としないものとされたのである。したがって、不正競争防止法上の請求に係る訴訟においても、秘密保持命令は、被告において、被告側で用いている技術ノウハウや顧客名簿等の内容が原告のものと異なることを明らかにする趣旨で、これらを開示する場合に、被告側から申し立てられることになる。

不正競争防止法上の請求（営業秘密）に係る訴

訟の場合には、被告側のノウハウや顧客名簿等を開示させて同一性について判断する以前の問題として、原告側における情報の管理状況が争点とされることが多く、被告から情報開示をさせるまでもなく、原告側の秘密管理性の欠如を理由として請求が棄却される場合も少なくない。このような点を考えると、秘密保持命令の発令について判断するのは、原告側の情報が不正競争防止法上の「営業秘密」の要件を満たす旨を裁判所で判断し、その旨の心証を当事者に開示した後ということになる。

ちなみに、顧客名簿については、原告が管理していた名簿を被告が入手して利用している場合であっても、原告名簿をそのままの形で使用していることはまれであり、原告名簿に被告独自の情報を新たに加えたものを作成して使用しているのが通例である。この点を考えると、秘密保持命令による保持義務の下であっても、被告名簿を開示させることによる被告の不利益は大きいものであり、秘密保持命令の発令は、原告側の営業秘密の要件具備が証明された後とする運用が望ましい。しかしながら、他方、被告において使用する顧客名簿は、日々新たな情報を追加され、更新されていくものであるから、早期に被告名簿の開示を受けて双方の名簿の対比をしないと、被告名簿が原告名簿を基に作成されたかどうかを判断すること自体が困難になるという事情もある。この点については、被告において、訴訟の早期の段階における顧客名簿について公証人の確定日付を受ける（あるいは顧客名簿の収録された記録媒体について公証人により確定日付を付した封印を受ける）などの手段を講じておき、後に双方の名簿の対比が必要となった段階で、それを提出させるという運用が考えられる。また、被告が自らの顧客名簿を開示する場合については、上記のとおり、当該名簿には被告独自で開拓した顧客の情報も含まれているのが通常であるから、まず、被告名簿の氏名のみについて被告から開示を受けた上で原告名簿と対照し、次いで、一致する氏名の分について住所につき市、区及び町名の限度まで被告から開示を受け、これらの住居表示まで一致する分について更に被告から丁目、番地や電話番号の開示を受けるなど、段階的な開示を受けることにより原告名簿と一致する範囲を確定していく工夫などが望まれる。そのような段階的な開示が行われる場合には、その都度、これに応じた事項を対象として秘密保持命令が発令されることとなる。

営業秘密のうち、技術ノウハウについては、特

許権と同様、技術事項の理解のために専門的知見を要するという問題があるので、秘密保持命令の名宛人の範囲をどのようにして限定するかという点につき、特許権侵害訴訟におけるのと同様の問題がある。他方、営業上の秘密（顧客名簿等）については、被告側の情報と原告側の情報の同一性を比較する上で専門技術的な判断を要するわけではないので、原告訴訟代理人のみを名宛人として秘密保持命令を発令することで足りる事案が多いと思われる。

上記以外の点については、特許権侵害訴訟における秘密保持命令について述べたのと同様である。

4 著作権侵害訴訟

著作権侵害訴訟において、秘密保持命令の発令が必要となるのは、プログラムの著作物か、あるいはデータベースの著作物の著作権の侵害が問題となる事件のみであろう。

これらの訴訟においては、ソースプログラムの内容や、データベースに収録されている情報、体系的な構成の内容について、原告のものと被告のものとを対比する必要性が存在するところ、被告の著作物についてのこれらの情報は、通常、営業秘密に属するからである。

これらの著作物についての著作権侵害訴訟においては、被告が双方の著作物の類似性に先立って、原告著作物の創作性や原告著作物の著作権が原告に帰属することを争う事案も少なくない。事案の内容によっては、これらの争点の審理を先行させ、これらの点において原告の主張が認められた後に、被告に対して被告著作物についての情報の開示を求め、秘密保持命令の発令を検討することが適切な場合もあろう。

ソースプログラムやデータベースの体系的構成の内容の開示については、その解析等に専門的知見を必要とする場合があり、秘密保持命令の名宛人の範囲をどのように定めるかの点において、特許権侵害訴訟と同様の問題がある。

5 文書提出命令の発令の可否の判断（インカメラ手続）

文書提出命令において、文書の所持者に文書の提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかを、インカメラ手続において判断するに当たり、裁判所が必要と認める場合には、文書提出命令申

立人（原告）側の担当者に当該文書を開示できるようになったが（特許法105条3項）、その際にも秘密保持命令を発令することができる（同法105条の4第1項1号）。

提出された文書を裁判所（裁判所調査官を含む。）が検討した結果、原告の特許発明と明らかに異なる構造ないし方法を被告が用いていると認められる場合には、提出を拒む正当理由があるかどうかの判断に当たって、文書提出命令申立人（原告）側の担当者に当該文書を提示する必要はないので、原告側担当者に対する提示をしないまま、文書提出命令の申立ては却下される。したがって、この場合には、秘密保持命令の発令の必要性を検討するまでもないことになる。もっとも、この場合、実務の運用上は、当該文書の秘密の核心をなす部分を隠した写しを作成して、これを書証として任意に提出することを被告に検討してもらい、秘密保持命令の下で原告訴訟代人（及び補佐人）に当該書証を開示することも、原告の納得を得る手段としては考えられるところである。このような運用を行うことにより、第一審裁判所の判断に原告が納得し、結果として訴訟が早期に終了することもあり得よう。

これに対して、文書提出命令の対象とされている文書に記載された構造ないし方法が原告特許発明の技術的範囲に属するものかどうかが一見しても明らかでなく、その点について双方当事者に主張立証を尽くさせることが必要な事案においては、最終的に当該文書に記載された被告製品の構造ないし被告方法の内容が原告の特許発明の技術的範囲に属するという判断となるかどうかはともかくとして、秘密保持命令の下において原告訴訟代人（及び補佐人）に当該文書を開示してその意見を聴いた上で文書提出命令を発令し、当該文書の提出を受けて、これについて実質的な攻撃防御を行うのに最低限必要な範囲の原告側担当者を名宛人として秘密保持命令を発令し、これを証拠として取り調べるほかはないと思われる。法改正前の実務においては、裁判所（裁判所調査官を含む。）が、文書所持者からの説明を受けた上で、当該文書に記載された構造ないし方法が原告特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断し、その結果により文書提出命令を発令するかどうかを決定していたものであり、このような法改正前における状況と比較すれば、實際上、文書提出命令を発令する場合が結果的に拡大することになるが、このような場合に秘密保持命令による保護の下で、当事者に主張立証を尽くさせるというのが

今回の法改正の趣旨である以上、やむを得ないものとする。

文書提出命令に係る文書の所持者が第三者である場合には、開示される文書の内容が事前には不明であることが多いので、あらかじめ秘密保持命令の名宛人をどの範囲にするかについて双方当事者の間で合意することが困難な場合が少なくないと思われる。そのような場合には、実務的には、まず、原告訴訟代人（及び補佐人）のみを名宛人とする秘密保持命令を発令し、提出された文書を原告訴訟代人（及び補佐人）に閲覧させ、その意見を聴いた上で、名宛人の範囲について更に検討し、新たに追加した者を名宛人とする秘密保持命令を発令するという運用となろう。

不正競争防止法上の請求に係る訴訟のうち技術ノウハウが問題となっている事件やプログラムの著作物やデータベースの著作物に係る著作権侵害訴訟においても、同様に、文書提出命令の発令の可否を判断する際に、秘密保持命令の名宛人となる者の範囲が問題となる。

これに対して、不正競争防止法上の請求に係る訴訟のうち、営業上の秘密（顧客名簿等の営業情報）が問題となっている訴訟については、原告の情報と被告の情報とを対比する際に専門的知見を要するものではないことから、文書提出命令発令の可否を判断する場面においても、秘密保持命令の名宛人の範囲が問題となることは少ないと考えられる。

（みむら りょういち／やまだ ともじ）