



知的専門訴訟における証拠収集方法の拡充と営業秘密の保護に関する一考察

川中, 啓由

(Degree)

博士 (法学)

(Date of Degree)

2018-03-25

(Date of Publication)

2021-03-25

(Resource Type)

doctoral thesis

(Report Number)

甲第7082号

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/D1007082>

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。



博 士 学 位 論 文

知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充と営業秘密の保護に関する一考察

神戸大学大学院法学研究科

専 攻：理 論 法 学

指 導 教 授：島 並 良

学 籍 番 号：149J174J

氏 名：川 中 啓 由

提 出 年 月 日：平成 30 年 1 月 10 日

【論文要旨】

- 1 知的財産法実務において日常的に問題となるテーマのひとつに営業秘密 (trade secret) の保護がある。具体的には、クライアントから営業秘密の管理方法 (社内規程の整備等も含む。) についての相談を受けることをはじめとして、営業秘密侵害訴訟や特許侵害訴訟の提起や応訴、特許侵害訴訟の攻撃防御の一環として被疑侵害者に対して (営業秘密を含む可能性のある) 書類の開示を求める場合など様々である。本稿は、営業秘密の保護を意識しつつも、どのように知財専門訴訟において証拠収集方法の拡充を図るべきかという近時注目されている問題意識について、その解決方法のメリットとデメリットを実務の運用面と理論面から検討するものである。

我が国の民事訴訟法において被疑侵害者の営業秘密は、弁論主義を形式的に貫くならば本来的に保護されるべきもののはずである。すなわち、権利者が証拠を収集できなかった場合には、その不利益を権利者が甘受しなければならない。しかし、真実発見や知財専門訴訟の充実という要請にも応える必要があり、そのための制度として書類提出命令制度が認められている。もっとも、この書類提出命令は、裁判所が発令のハードルをどのように設定するか次第で被疑侵害者の営業秘密へのアクセスが定まるという側面が強い。そこで、現在の制度や実務の運用が知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充と被疑侵害者の営業秘密の保護の要請を適切に調整できているのかどうかを検討する意義があるのである。

また、実務において、我が国の証拠収集制度が使いにくいという指摘を受けることも多くあり、当事者にとって使いやすい制度が整備されていることこそ我が国の司法制度の国際的な競争力の保持につながるものと痛感している。

そこで、本稿はパートを大きく4つに分け、概ね以下のような構成で論を進めることとする。

- 2 (1) まず議論のスタートとして第I章で営業秘密の要件 (特に秘密管理性) やその認定方法を確認する。すなわち営業秘密の要件として一般的に (i) 秘密管理性, (ii) 有用性, (iii) 非公知性が要求されているが、その中でも特に実務上頻繁に争われる秘密管理性の要件にフォーカスして、特徴的な裁判例の分析を通してその認定にあたっての実務的なポイントをまとめていく。

秘密管理性の要件は、当該情報へのパスワードの設定をはじめとするアクセス制限の程度やアクセス者との誓約書作成の有無、社内における営業秘密の特定の程度、従業員の認識の内容等から総合的に事実認定がなされ、また、従業員の認識の内容を判断するための間接事実として当該情報の性質等も考慮されているところ、本稿では、あくまで事案に応じて個別・具体的に事実認定がなされており、判例も客観的な一定水準を要求していると考えられるべきではないことを確認しつつ、情報が生来的にどんどん流れていく性質を有していることから定点的な保管態様やその水準を

評価することにはあまり意味がなく、情報のフローをどのように管理するかというソフト面に着目すべきであることを論じる。

- (2) つぎに、第Ⅰ章で検討した実体法上の営業秘密の定義と関わり、実務家がしばしば直面する書類提出命令の要件について、第Ⅱ章で、被疑侵害者の営業秘密の保護に配慮しつつ、どのように知財専門訴訟における書類提出命令の発令がなされるべきか、近時、実務的に注目された東京地決平成 27 年 7 月 27 日判タ 1419 号 367 頁（以下、「東京地裁平成 27 年決定」という。）を素材として、現在の実務状況を事実として紹介し、考察する。

この東京地裁平成 27 年決定は、損害立証ではなく侵害行為の立証のために書類提出命令の申立てが認められた数少ない特徴的な事例であり、発令のための心証の程度や「正当な理由」該当性について一定の規範を定立して判断した点にその意義が認められるが、反面、権利者の営業秘密該当性を比較的簡単に認定した一方、被疑侵害者の営業秘密については「正当な理由」の判断の際にインカメラ手続や秘密保持命令を活用することで保護すれば足りると判断しており、インカメラ手続や秘密保持命令が実務的には必ずしも十分に活用されていないことに鑑み、運用次第では被疑侵害者の営業秘密が必要以上に開示されることになりかねないことについて明らかにする。

- (3) また、知財専門訴訟は国際的に展開されることが多いところ、訴訟手続における情報開示によって被疑侵害者の営業秘密が侵害される一場面として、アメリカ法上の外国訴訟のためのディスカバリーの制度が指摘されている。近時、この制度は知財専門訴訟における証拠収集方法の一つとして実務的に注目されており、知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充の要請と被疑侵害者の営業秘密の保護の要請のバランスをどのように図るかが重大な問題となっている。

そこで、本稿は第Ⅲ章において、東京地裁平成 27 年決定と同一当事者間で、当該制度の適用が問題とされた *In re POSCO, POSCO America Corp.*

2015-112(Fed.Cir.)を概観しつつ、外国の訴訟手続により営業秘密を含む書類等を開示しなければならなくなる可能性やその対応について検討する。

この制度は実例こそ多くはないが、アメリカ法上の制度により我が国の被疑侵害者の営業秘密が侵害される可能性があり、このような状況について我が国でも何らかの対策を立てておく必要性は大きい。しかも第Ⅱ章で検討したように国内法上の証拠開示制度の運用が被疑侵害者の営業秘密の保護に十分ではないのだとすると、この外国訴訟のためのディスカバリーの制度の利用と相俟って、さらに被疑侵害者の営業秘密の漏出の危険が高まる可能性もあり、実務的に注意が必要である。

- (4) ここで知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充をめぐる我が国における議論の状況をみると、従前の制度を崩さないように配慮しながら営業秘密の開示の要請と営業秘密の保護の要請をバランスさせるという消極的なものにとどまっている。

もちろん、従前の制度との調和を無視して安易に制度を設計することにより訴訟手続に歪みが生じたり、PAEの誘発をすることがあったりしてはならないが、実務的には証拠収集方法の拡充による知財専門訴訟の審理の充実や真実発見の要請も大きく、また制度間競争で我が国が劣位に立つことも併せて警戒されなければならない、少なくとも我が国の司法制度もディスカバリーに対応できるような制度設計を進めておくべきではないかという実務感覚もある。

そこで、本稿では第IV章として、近時の法改正をめぐる議論のうち、特に知財専門訴訟に密接にかかわる証拠収集方法の拡充に関する提言にフォーカスし、若干の考察を試みる。

この点、書類提出命令やインカメラ手続ないし秘密保持命令といった既存の制度の改善・活性化もさることながら、我が国においてもアメリカ法に倣ったディスカバリーの制度を導入すべきであるという議論がないわけではなく、たとえば現行の民事訴訟規則における任意の自主開示制度（民訴規 82 条）を実効化するとともに、争点整理手続の効率化・迅速化を狙った早期開示制度の導入が提案されている。また、（実現間近で見送られたが）ドイツ法に由来する査察命令制度の導入についても検討されている。特に、この査察命令は主として提起後査察の導入が議論されてきたが、当該制度は本来仮処分として有効に機能するはずであり、仮処分手続の本案化が指摘されている知財専門訴訟においては、秘密保持命令の発令と併せて発動することで訴え提起前の証拠収集方法の強化が実現しうる。

- 3 以上のような検討を通して知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充とそれに伴い惹起される被疑侵害者の営業秘密の漏出の危険に対して我が国の法制度が十分に対応できていないことを明らかにする。また、現在の立法論における消極的なスタンスが被疑侵害者の営業秘密の保護に資するものといえないことは明らかであり、むしろ早期開示制度や査察制度の導入による情報の開示を前提として、当事者双方が営業秘密を積極的に開示する代わりに秘密保持命令やインカメラ手続を駆使し、それらの制度の運用の枠の中で厳格に営業秘密を保護する方が実効的なのではないかとも思われ、情報開示にあたって被疑侵害者の営業秘密を保護するためのあるべき制度をさらに模索していくべきである。

もともと、その実現にはある程度の時間を要するところ、その間隙を埋めるためには実務的な契約による規律や裁判所の運用に頼らざるを得ない。たとえば、書類提出命令の発令のために秘密保持契約の締結を前提とする運用や、第三者閲覧制限まで織り込んだ秘密保持契約のドラフティング等きめ細やかな実務運用で立法の実現を待つことになる。実務家として契約書のドラフティングを通してあるべき制度を模索する一方、早期開示制度やドイツの査察制度等の基礎研究を進めていく必要がある。

【目 次】

はじめに

- I 知的財産権の本質と営業秘密の意義
- II 知財専門訴訟における書類提出命令と被疑侵害者の営業秘密の保護
- III 外国訴訟のためのディスカバリーと被疑侵害者の営業秘密の保護
- IV 知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充の方向性

むすびにかえて

はじめに

知的財産法実務において日常的にしばしば問題となるテーマのひとつとして営業秘密（trade secret）の保護がある。具体的には、クライアントから営業秘密の管理方法（社内規程の整備等も含む。）についての相談を受けることをはじめとして、営業秘密侵害訴訟の提起やその対応、特許侵害訴訟における攻撃防御の一環として被疑侵害者に対して（営業秘密を含む可能性のある）書類の開示を求める場合など様々である。

本稿は、被疑侵害者の営業秘密の保護を意識しつつも、どのように知財専門訴訟において証拠収集方法の拡充を図るべきかという近時注目されている問題意識について、その解決方法のメリットとデメリットを実務の運用面と理論面から検討するものである。

我が国の民事訴訟法において被疑侵害者の営業秘密は、弁論主義を形式的に貫くならば本来的に保護されるべきもののはずである。すなわち、権利者が証拠を収集できなかった場合には、その不利益を権利者が甘受しなければならない。しかし、真実発見や知財専門訴訟の充実という要請に応える必要もあり、そのための制度として書類提出命令制度が認められているわけである。もっとも、この書類提出命令は、裁判所が発令のハードルをどのように設定するか次第で被疑侵害者の営業秘密へのアクセスが定まるという側面が強い。そこで、現在の制度や実務運用が知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充と被疑侵害者の営業秘密の保護の要請を適切に調整できているのかどうかを検討する意義があるのである。

また、実務において、我が国の証拠収集制度が使いにくいという指摘を受けることも多くあり、当事者にとって使いやすい制度が整備されていることこそ我が国の司法制度の国際的な競争力の保持につながるものと痛感している。

そこで本稿では、議論のスタートとして第Ⅰ章で営業秘密の定義やその認定方法について確認したうえで、第Ⅱ章で営業秘密侵害訴訟や特許侵害訴訟において被疑侵害者が直面する書類提出命令の発令にあたり営業秘密の保護はどのような配慮がなされるべきか検討する。また、知財専門訴訟が国際的に展開されることが多いことを踏まえ、アメリカのディスカバリーにより営業秘密を含む書類等を開示しなければならない可能性やその対応について第Ⅲ章で触れ、最後に第Ⅳ章では近時の立法論を概観しつつ知財専門訴訟において証拠収集制度はどうあるべきかという問題について若干の考察を試みる。

Ⅰ 知的財産権の本質と営業秘密の意義

1 知的財産権と営業秘密の関係

そもそも知的財産権の本質が何かという問題については、学問的に多くの議論がなされてきたところである¹。たとえば島並良教授は、従前からの「無体財産権法は、基本的

¹ さしあたり、島並良「契約としての特許制度—特許の本質をめぐる省察」小泉直樹＝田村善之『はばた

には不正競争を禁止するためのものである。…不正な競争を防止するための方法として、無体財産権は物権的な構成をとっているにすぎない。…無体財産権は、法理論的には物権的な構成をとってはいるが、それはあくまでも法テクニックであ[る]」²との説明を引きつつ、これを特許についていえば「[特許権に付与されている物権（所有権）類似的]効力は必然ではなく、政策によって変更可能である」ということになり³、そして、「経済財の法的規律に対して重要な枠組みを提供する不法行為と契約について、特許の本質たり得るのかを検討し、…特許の本質は所有（財産）権でも不法行為でもなく、発明者と公衆との間に結ばれる、発明開示と特許権付与の交換を基礎とした『契約』である」と主張されている⁴。特許制度自体を契約的に捉える当該構成は実務的な運用や実務家の発想にも親和的である。

では他方で、営業秘密とはどのようなものであろうか。特許の契約構成に照らしてみれば、発明者が公衆との間で未だに契約を締結していない、営業に関する秘密といえることができる。

このような定義からすると、特許には公衆との契約があり、社会的に有用な新技術を公表した見返りとして保護が与えられるのに対して、営業秘密にはそのような契約がなく特段の社会的な貢献も認められないのであるから、特許の方がより強く保護されて然るべきであるということになりそうではある。もちろん、特許が強く保護されるべきであることについて異存はないが、常に営業秘密が特許に劣後すると即断することはできないように思われる。実務において、クライアントからは、むしろ公知となった特許以上に、営業秘密をどのように保護するべきかを問われることは多い。営業秘密はそもそも公にしたいとしてもすることができないから秘密とされているのであり、その意味では特許以上にその保護が要請されているのである。もちろん公になっていない以上、社会的な貢献がなく保護に値しないと断じられる虞もあるが、製法や様式、編集物、プログラム、方法等に関する技術情報には、知っていれば容易に利用できる汎用性の高いものも多く、そのような性質を有する情報の場合、それが公になることで簡単に情報の価値が陳腐化し企業価値も毀損される危険がある。つまり特許申請をするのではなく営業秘密として保持することが企業の知財戦略（保護期間の限定を回避して情報の価値を維持するブランド戦略を含む場合もある。）となるのであり、当該企業の競争力の核心となりうるのである。企業は特許を保有する一方で、このような営業秘密を保有しているからこそ競争力を維持できているのも事実であり、この潜在的な競争力が産業や社会経済を下支えしているともいえる。したがって、特許 v. 営業秘密の場面はもちろん、権利者の営業秘密の侵害の有無と被疑侵害者の営業秘密の保護が問題となる場合（営業秘密 v. 営業秘密）

き—21 世紀の知的財産法』(弘文堂・2015) 98 頁以下や小野昌延『営業秘密の保護〔増補〕』(信山社・2013) 485 頁以下において詳細な検討がなされている。

² 中山信弘「無体財産権」芦部信喜ほか編『基本法学 3 財産』(岩波書店・1983) 290 頁。

³ 島並・前掲注 (1) 99 頁。

⁴ 島並・前掲注 (1) 101 頁。

においてはさらに繊細な配慮を要することになるのである。ここでの問題は、営業秘密の外延が不明確で特定しにくく、営業秘密を保有している者ですら、それを明確に営業秘密と認識しておらず、営業秘密の管理が行き届いていないことが多い点にあるといえよう⁵。

2 営業秘密の定義

(1) 営業秘密の定義と要件

たとえば不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、権利者は保有している営業秘密が侵害されていると主張し、弁論主義の下、その立証をするために自ら証拠を収集して提出しなければならないが、被疑侵害者の側に協力を求めようとしても、当該情報は被疑侵害者の営業秘密であるとして安易に提出を拒まれる事例は多い。このように営業秘密侵害訴訟においては、当事者双方が営業秘密をどのように定義し特定するかという問題を避けて通ることができない。そこで、以下では訴訟提起の段階を念頭に置いて、営業秘密の定義を確認していくことにする。

訴訟提起の段階では、権利者において対象情報が権利者の営業秘密であることを主張しなければならないが、そのために権利者をして自身の営業秘密を的確に特定する必要がある。また、そのうえで被疑侵害者がこれを侵害（不正取得等）したという点についても主張立証していかなければならない。

ここで法令上「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」（不競法2条6項）と定義されており、その要件として一般的に（i）秘密管理性、（ii）有用性、（iii）非公知性が挙げられ、具体的な事案に照らして全てを充足することが必要とされている。ただし、実務において頻繁に問題となるのは秘密管理性であり、有用性や非公知性の要件がフォーカスされることは決して多くはない⁶。

⁵ 開示者の営業秘密が特定されていない場合、実務的には被開示者が NDA で開示情報を特定しないことによって生じるコンタミネーションのリスクに注意を要する。

⁶ もっとも、近時の裁判例として東京高決平成 27 年 9 月 14 日判時 2320 号 43 頁が注目される。これは、原告が、退職勧奨の違法及び現職場での就労義務の不存在確認及び損害賠償を求めた訴訟の証拠として「[秘]」、「社外秘」あるいは「転送・コピー厳禁」などと表示された被告の社内文書を含む書類を提出したことから、被告が第三者閲覧制限等を申し立てた事案である。原審（東京地判平成 27 年 7 月 9 日判例集未掲載）は本件情報が「有用性」の要件を欠くとして「営業秘密」（民訴 92 条 1 項 2 号）に該当しないとしたが、東京高裁は「原告人における希望退職者の募集要領及びその説明、部署の新設とその職務内容、従業員の氏名を含む組織図・各部署の職務分掌、品質保証・品質教育業務等を内容とするものであり、品質の維持管理等を行う品質環境分野における人員体制や戦略に関わるものであるところ、原告人は、これらの情報について、「[秘]」、「社外秘」あるいは「転送・コピー厳禁」等の表示を付して社外への公表を禁止しているものである。そうすると、これらの情報は、一応、不正競争防止法二条六項の事業活動に有用な営業上の情報であって、原告人において、秘密として管理され、公然と知られていないものであることが認められる。」として、かなり緩やかに秘密管理性を認定し、有用性の要件で処理をしておき特徴的である（ただし、他方で、新設された部署の名称やその職務分掌等が簡潔に記載されているにすぎない部分については、「かかる情報それ自体は、原告人の事業活動に有用なものとは認められないから、民訴法九二条一項二号の『営業秘密 [ママ]』が記載されているものとは認められない」としている。）。評釈として岡田洋一「判批」新・判例解説 Watch 民事訴訟法 No.85(2017)がある。

そこで、以下ではこの秘密管理性の認定を中心に検討を進める。

まず、秘密管理性の要件については、従前より、産業構造審議会において「財産的情報として保護されるためには、財産的情報の保有者自身がそれを維持する合理的な努力を行い、不正な手段によらなければ不特定者には知り得ないように秘密として管理を行っている必要がある」⁷とされ、近時改訂された営業秘密管理指針でも「企業が秘密として管理しようとする対象が明確化されることによって、当該営業秘密に接した者が事後に不測の嫌疑を受けることを防止し、従業員等の予見可能性、ひいては経済活動の安定性を確保する」⁸ために要するものとされている⁹。

ただし、実務上、秘密管理性は、その認定に必要なすべての要素を充たさなければ否定されるという性質のものではなく、事実認定の段階においてパスワードの設定をはじめとするアクセス制限の程度や誓約書作成の有無、社内における営業秘密の特定の程度、従業員の認識の内容等（情報の自由利用の禁止についての認識可能性を含む。）から総合的に判断され、また、従業員の認識の内容を判断するための間接事実として当該情報の性質も考慮されるという点に留意すべきである¹⁰。あくまで事案に応じて個別・具体的に事実認定がなされるのであり、裁判例も秘密管理性の認定にあたり客観的な一定水準を要求していると考える必要はない。

そこで、数ある秘密管理性についての裁判例のなかで、実務上特によく参照される特徴的なケースをいくつかピックアップして、その認定や情報管理のあり方についての実務的なポイントを踏まえて若干の検討を試みる。

（２）秘密管理性に関する特徴的な裁判例

ア セラミックコンデンサー事件

秘密管理性に関する具体的な裁判例としては、「〔秘密管理性の要件は、〕当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることを認識できるようにしていること、当該情報にアクセスできる者が制限されていることなどが必要であり、要求される情報管理の程度や態様は、秘密として管理される情報の性質、保有形態、企業の規模等に応じて決せられる」と判示した大阪地判平成 15 年 2 月 27 日裁判所ウェブサイト LEX/DB28081388〔セラミックコンデンサー事件〕が議論の出発点として参考になる。

この事件では、（i）問題となった電子データが原告のメインコンピューターのサーバーにおいて集中管理されていた点、（ii）パスワードの設定はされていなかった

⁷ 産業構造審議会「財産的情報に関する不正競争行為についての救済のあり方について」（1990 年 3 月）16 頁。

⁸ 経済産業省「営業秘密管理指針」（2015 年 1 月 28 日改定）3-4 頁。

⁹ 予見可能性については、「情報は自由利用が原則である…単に予見可能であれば秘密管理性が認められるということにはならず、自由利用を禁ずる情報として区別されているという事実状態（要保護性）についても軽視することはできない」との指摘がある（TMI 総合法律事務所編『Q&A 営業秘密をめぐる実務論点』（中央経済社・2016）14 頁）。

¹⁰ そのほかにも考慮要素として、業界における情報の位置付けや複製物の管理、情報管理についての研修指導体制、就業規則の定め方などがあげられよう。

が、当該電子データへのアクセス権が設計担当の従業員のみに限定して認められていた点、(iii) 設計担当の従業員が設計業務を行うにあたっては、社内だけで接続されている PC が使用され、しかも業務に必要な範囲に限り当該電子データにアクセスし、必要に応じて適宜必要な電子データのみを取り出して業務が行われていた点、(iv) 当該電子データのバックアップ作業を行う権限が特定の責任者だけに認められ、そのバックアップ作業のために特定のユーザーID とパスワードが設定され、バックアップを取った DAT テープは、設計部門の総括責任者の机上にあるキャビネットの中に施錠して保管されていた点、(v) 原告の総従業員数が 10 名であり、当該電子データの取扱いの態様を従業員全員が認識していたと推認できた点に特徴があり、裁判所は、結論として「当該情報にアクセスできる者が制限されており、アクセスした者は当該情報が営業秘密であることを認識できたといえるので、本件電子データが、原告の設計業務に使用されるものであり、設計担当者による日常的なアクセスを必要以上に制限することができない性質のものであること、本件電子データはコンピュータ内に保有されており、その内容を覚知するためには、原告社内のコンピュータを操作しなければならないこと、原告の企業の規模等も考慮[して]」、秘密管理性を肯定した。

この裁判例では、パスワードが設定されていない等の事情があったとしても秘密管理性が認められたという意味で比較的緩やかに秘密管理性の認定がなされたともいえようが、設計担当者は業務のため日常的に当該情報にアクセスする必要がある厳密な管理を期待することはできなかったものの、原告の企業規模がかなり小規模であって、情報の性質や管理の態様を全員が十分に認識できていたはずであるという主観的な事実が大きく依存している点が特徴的である。

イ ノックスエンターテイメント事件¹¹

もっとも、その後の東京地判平成 16 年 4 月 13 日判時 1862 号 168 頁〔ノックスエンターテイメント事件〕では、(上記のセラミックコンデンサー事件以上に) 小規模の企業で、情報を厳密に管理すると日常業務に支障が生じる状況にあり、しかし相応の情報管理をしていたという事案において秘密管理性が否定されている。この事件は、イベントを実施する主催者ないしその元請からの依頼を受けて、登録アルバイト員を派遣する業務を日常業務のひとつとしている原告が、原告の元従業員及びアルバイト員であった者らが設立した被告会社が原告の営業秘密である顧客リスト、登録アルバイト員のリスト、アルバイト員登録票、見積書に記載された情報を不正に取得し、これを不正の利益を得る目的で使用したとして使用の差止め及び損害賠償を請求したものである。裁判所は「情報が営業秘密として管理されているか否かは、具体的事情に即して判断されるものであり、例えば、当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることを認識できるようにしていること及び当該

¹¹ 田村善之＝津幡笑「判批」別冊ジュリ 188 号 192 頁（2007）。

情報にアクセスできる者が制限されていることなどといった事情」のみならず「パソコン内の情報を開示した場合はこれを消去させ、又は印刷物であればこれを回収し、当該情報を第三者に漏洩することを厳格に禁止するなどの措置を執ることなどといった事情」も要求しており、かなり高度で客観的な秘密管理体制を要求しているように読める¹²。実際、この事件では、原告事務所には4名という極めて少数の社員しか勤務しておらず、業務時間中に書棚に鍵をかけたり、ファイルにアクセスする者を一定の者に制限したりすることは業務に支障が生じるので現実的ではないという事情や紙ベースの情報ファイルの背表紙に赤字で「社外秘」と記載してあったという事情があったが、パソコンへのアクセス権者の制限やコピー部数の管理、社内の顧客リストのコピー数の管理（同数のコピーの事後回収等）、従業員がパソコンや携帯電話に入力した情報等を直ちに消去するような漏出防止措置、秘密保持について厳格に就業規則で定めたり誓約書を提出させたりしていたとは認められないとして、（客観的な）秘密管理性を否定している。

この事件は、小規模の会社において情報を厳格に管理しようとする日常業務に支障をきたすという事情を考慮しても、客観的な秘密の管理が必要であり、秘密管理性を認められないとした点で、上述したセラミックコンデンサー事件と対照的である。もっとも、ノックスエンターテイメント事件の場合、セラミックコンデンサー事件以上に小規模の会社であるために、かえって厳格な秘密管理が可能であったとも考えられ、情報の利用態様にも鑑みると、従業員間で当該情報に対する機密意識が単に不十分な事案であったと評価できそうである。

ウ 工業用刃物事件

しかし、その後も客観的に高度な秘密の管理を要求しつつ、秘密管理性を否定する裁判例が続く。たとえば、工業用刃物の販売を業とする原告が、原告の営業秘密である取引先の名称、取扱商品の寸法・材質・売値・仕入値等の営業情報を被告らが不正に取得し、使用しているとして、被告らが原告の顧客に対して上記営業秘密を使用して営業活動を行うことの差止めと、同条2項に基づき上記営業秘密を記載した記録媒体の廃棄を求めるとともに、同法4条に基づき損害賠償を請求した事案について大阪地判平成17年5月24日裁判所ウェブサイト LEX/DB28101572〔工業用刃物事件〕は、秘密管理性を「当該情報について、認識可能な程度に客観的に秘密の管理状態を維持していること、具体的には当該情報にアクセスできる者が制限され、当該情報にアクセスした者をして当該情報が営業秘密であることを認識させ得るようにされていること」と定義している。この裁判例もある種の客観的な秘密管理性を要求しているようにみえるが、その内実はアクセス制限とアクセス者の主観を問題にしており、アクセス制限の事実がアクセス者の主観を推認するにあたり

¹² 田村善之「営業秘密の不正利用行為をめぐる裁判例の動向と法的な課題」パテント66巻6号81頁(2013)では、裁判例が念頭に置く「客観的」という言葉には、「情報に接する者の主観では足りない、という含意がある」のではないかと指摘されている。

機能している。この事件では、原告本社のサーバーに入力された取引内容を閲覧するために「ユーザーID、パスワード、コマンドを入力し、知りたい電子情報が入っているファイルの名称を特定した上、特定の抽出・出力の条件式を設定しなければなら〔ず、〕…ユーザーID、パスワード、コマンド、ファイル名の意味（どのような電子情報が入っているか）、情報の抽出・出力の条件式については、ごく限られた…使用者にしか知らされていなかった」と摘示して秘密管理性を肯定する要素に一定の理解を示しつつも、結局、事務担当者がサーバー入力情報に基づいて取引先に対する請求書等を作成する作業等を行っていたこと、原告本社では受注原簿等は各営業担当者に渡され、各自において適宜廃棄するなどしていたこと、原告の営業所では入力後の受注原票等が被告に渡され、同被告においてこれをファイルし、所内でこれを保管していたこと、受注原票等が施錠された場所に保管されたり、受注原票等の綴りの表紙等にこれらが秘密である旨の表示がされたりするなどの取扱いがされたことはなかったこと、原告は、各営業担当者が保有・保管している受注原票等の管理保管方法について、原告が各営業担当者に具体的な指示・指導をしたことがなかったこと等の事実を認定し、アクセス制限があるとはいえないし、アクセス者をして当該情報が営業秘密であることを認識できるような措置も採られているとはいえないとして、秘密管理性を否定した。

これらの裁判例の判断のポイントは、定点的な情報の保管方法よりも、社内における情報フローの管理を重視しているという点にあるように思われる。もちろん、秘密管理性はかなり厳格な認定を経て否定されているが、これらの判断をもって裁判所が客観的で厳格な秘密管理性を要求していると即断できるかどうかはなお慎重に検討すべきである。むしろ、ここで客観的な一定の水準を充たさなければ秘密管理性が肯定されないと評価することによって、かえって実務において客観的の秘密管理性という概念が独り歩きし始めたようにも思われる。

エ 出光石化事件

(ア) 第一審

これに対し、秘密管理性が再び緩やかに認定されたと評される裁判例として、東京地判平成 22 年 3 月 30 日 LEX/DB25442085〔出光石化事件〕がある。

この事件は、「石油精製等を業とする株式会社であり、吸収合併により、子会社であった出光石油化学株式会社（出光石化）の権利義務を承継した原告は、被告らが共同して、出光石化が保有していた営業秘密であるポリカーボネート樹脂製造装置（PC プラント）に関する…本件情報を出光石化の従業員をして不正に開示させて取得し、その取得した本件情報を中国の企業に開示した行為が、不正競争防止法 2 条 1 項 8 号の不正競争行為又は民法 709 条の不法行為に該当する旨主張して、被告らに対し、不正競争防止法 3 条 1 項に基づく本件図面図表の使用、開示の差止め、同条 2 項に基づく本件図面図表が記録された記録媒体の廃棄、同法 4

条(予備的に民法 709 条)に基づく損害賠償として 2 億 9700 万円の支払を求めた」ものである。

東京地裁は、「本件情報の上記管理状況及び弁論の全趣旨によれば、本件情報が、世界的にみても稀少といえる、原告及び出光石油化学が独自に開発した PC 樹脂の製造技術に基づいて設計された PC プラントについての具体的な設計情報であり、その性質上、出光石油化学及び原告にとって秘匿性が高い情報であること…は、少なくとも出光石油化学千葉工場の従業員であれば、一般的に認識していたものと推認される」として、「本件情報は、平成 15 年ないし平成 16 年当時の出光石油化学千葉工場において、従業員以外の者はそもそもアクセスすることができず、また、従業員であっても、特定の関係者以外はアクセスが制限され、さらに、アクセスした従業員においても、それが秘密情報であることが認識し得るような状況の下で管理されていたものと認められるから、本件情報は、その当時、『秘密として管理されている』情報であったことが認められる」と、情報の性質を重視してアクセス者の認識の内容を判断しており特徴的である。

(イ) 控訴審

また、その控訴審である知財高裁平成 23 年 9 月 27 日裁判所ウェブサイト LEX/DB25443820 でも「不正競争防止法 2 条 6 項の『秘密として管理されていること』とは、外部者及び従業員から認識可能な程度に客観的に秘密として管理されていることを指す」とした上で、「本件図面図表 (P&ID, PFD 及び機器図) 並びにその電子データ (CAD データ) が記録されたフロッピーディスクは、千葉工場の PS・PC 計器室のロッカー内に保管されていたものであるところ、守衛の配置等により外部の者の工場内への入構が制限されており、PS・PC 計器室の建物出入口の扉に『関係者以外立入禁止』の表示が付されることにより、PS・PC 樹脂の製造に関係ない従業員の立入りも制限されていたのであり、さらに、フロッピーディスクが入れられたケースの表面には、持ち出しを禁止する旨が記載されたシールが貼付されており、しかも、…本件情報は世界的にも稀少な情報であって、そのことを千葉工場の PS・PC 樹脂の製造に関係する従業員が認識していたことは当然であるから、PS・PC 樹脂の製造に関係する従業員においても、PC 樹脂の製造技術に係る情報が秘密であることは認識されていたといえるし、このことは、当業界の外部の者にとっても同様であることは明らかである。したがって、外部者・従業員のいずれにとっても、本件図面図表及びその電子データが記録されたフロッピーディスクが秘密として管理されていることは当然に認識されていたというべきであり、本件情報が秘密として管理されていたことは明らかである」とした。

この裁判例は、田村善之教授の指摘のとおり秘密管理性の厳格な認定傾向の揺り戻しと考える余地もあるが¹³、そもそも本件は情報自体が生来的に高度の機密性

¹³ 田村・前掲注 (12) 84 頁。

を有していた点に特徴があり、顧客名簿がある種の営業ツールとして利用されていたようなケースとは事案を異にしている。本件情報は、その性質・利用方法の点で顧客名簿のような情報とは明確に異なっているので、企業をして情報フローが厳格に管理されていた事案と評価することができ（そのような場合、当然のことながら、保管態様としても一定程度以上の客観的な水準を保った秘密管理がなされているはずである。）、裁判所のスタンスが本当に揺らいでいるのかどうかは必ずしも明らかではない。

このように振り返って考えてみると、実は裁判所のスタンスは当初から大きく変わっていないのではないかとも思われ、結局は、他の情報と区別できる程度に秘密に管理されていたといえるか、情報の性質や情報のフローの管理体制等からみてアクセス者をして営業秘密であることを明確に認識できていたといえるかどうかによって、秘密管理性が判断されるべきである。営業秘密とりわけ秘密管理性を明確に定義して、客観的に一定の厳格な保管水準を要求することには疑問なしとしない。

オ 検討

そもそも秘密管理性の要件が必要とされるのは、権利者にとって保護すべき営業秘密の範囲を確定し、その他の情報と区別する点にあるのであるから、アクセス者にとって秘密に管理されていれば（アクセス者が秘密に管理されていることを知り得るのであれば）足りるはずである¹⁴。

実際、秘密管理性が主観的な属性に応じて相対的に理解されるべきであるという見解も有力に主張されているところであり¹⁵、この見解は当事者の主張立証活動とも親和的である。情報のフローはアクセス者の認識を左右するものであるから、アクセス者の主観を推認するための間接事実として機能するものといえる（反面、保管レベルが客観的に一定の水準以上にあるか否かという点は関係がないはずである。）。

結局、アクセス者の主観的な属性に応じて、その者との相対的な関係で情報が秘密に管理されていれば十分なのであり、これに対して客観的な一定水準の秘密管理を要求すると、企業は営業秘密を管理するために多大なインフラコストを計上する必要が生じたり機動的な情報利用が阻害されたりして、企業活動や発明のインセン

¹⁴ 田村・前掲注（12）83頁も秘密管理性の要件を導入した趣旨に言及し、「このような趣旨〔保護されるべき情報を他の情報と区別して法的保護を欲していることを明示させるという趣旨〕で秘密管理が要求されているのであれば、要するにフラッグを立てさせるということにつきますから、秘密管理性というものは、情報の利用者にとって秘密であると認識できる程度に管理されているか否かを基準とすれば足りる」と指摘している。松村信夫「営業秘密をめぐる判例分析—秘密管理性要件を中心として」ジュリ 1469号 32頁（2014）でも同旨の整理がなされている。

¹⁵ 鎌田薫「財産的情報の保護と差止請求権（4）」Law & Technology 10号 25頁（1990）は「従業員以外の者にはアクセスできない場所に保管されてはいるが、従業員でありさえすれば誰でも容易に閲覧できる状態に置かれている情報については、不法に侵入して当該情報を窃取した者との関係では秘密管理の要件を充足していると判断されうるが、在職中に当該情報の内容を記憶して、これを転職先に開示した元従業員との関係では秘密管理の要件を充足していないと判断されるようなことがあってよい」と指摘する。田村善之『不正競争防止法』（第2版・有斐閣・2003）329-330頁参照。

タイプを削ぐことになり、本末転倒になりかねない¹⁶。

3 小括

以上のような裁判例の分析を通して、秘密管理性の要件は他の情報との区別を図って営業秘密を特定するために要求されているものであると考え、当事者をして日常的にどのような情報であれば営業秘密として保護する価値があるのかを明確にしたうえで、当該情報を区別して管理しておく必要があることが明らかになる。その際、その価値ある情報の保護・管理レベルを高めることは一面では重要であるが、厳格な客観的水準をクリアしなければならないというわけではなく、企業規模や情報の性質等に照らして相応のインフラ整備やコスト負担がなされていれば十分だと考える。むしろ、当該情報の性質や想定されるアクセス者の属性に照らして、情報のフローを検証し、あるべき管理体制を情報ごと個別具体的に探しておく必要がある。

情報というのは、生来的にどんどん流れていく性質を有しているのであるから、定点的な保管態様やその水準を評価することにはあまり意味がない。重要なのはハード面ではなく、情報のフローをどのように管理するかというソフト面であることに留意しなければならない。もっとも、実務上、権利者としては、将来的に訴訟が提起される可能性を見越して、予め営業秘密を特定したうえで従業員等との間で秘密保持誓約書等の作成をしておくことは有用であろう。

なお、本章で述べた実体法上の営業秘密の概念は、営業秘密侵害行為という悪性の高い行為から保護されるべき秘密はどのようなものであるべきかという問題意識から定義されており、適格ある権利者の権利実現過程において手続法上保護されるべき営業秘密の概念と必ずしも一致するものではない。しかし、侵害されることで企業価値を著しく棄損するような営業秘密であれば、訴訟手続内で開示されることによっても企業価値に甚大な影響を与えることは明らかで、かかる営業秘密が手続法においても保護の中核とされることは間違いない。そこで、以下では実体法上の営業秘密の定義を訴訟法においても基本的に援用することを前提に議論を進めることとする。

II 知財専門訴訟における書類提出命令と被疑侵害者の営業秘密の保護

1 承前

第I章で検討したような営業秘密の定義と関わり、実務においてしばしば直面するのは、権利者の側において自身の営業秘密が侵害された（たとえば権利者の営業秘密を被疑侵害者が不正使用した）ことを明らかにするために、被疑侵害者の情報（典型的には紙などの有体物に化体した情報）の開示を求めなければならないという場面である。権利者は訴訟提起にあたり自身の営業秘密を開示することになるが、開示を求められた被

¹⁶ 松村・前掲注（14）33頁。田村＝津幡・前掲注（11）193頁にも同旨の指摘がある。

疑侵害者は当該情報が営業秘密に該当するなどと主張して安易に開示を拒もうとすることも多い。しかし、上記のとおりそもそも営業秘密の外延が不明確であることも相俟って、権利者の側でその特定をして立証をすることが極めて困難であるという特徴がある¹⁷。

そこで、以下では、近時注目された具体的な裁判例の検討を通して、被疑侵害者の営業秘密の保護に配慮をしつつ、権利者がどのように被疑侵害者の情報にアクセスすることができるのか若干の検討を試みる。

2 東京地決平成 27 年 7 月 27 日判タ 1419 号 367 頁

(1) 事案の概要

本件は、日本の大手製鉄会社（権利者、申立人）が韓国の大手製鉄会社（被疑侵害者、相手方）を相手方として、営業秘密の不正取得及び使用を理由として約 1000 億円の損害賠償等を求めた基本事件に関する書類提出命令申立事件である。

本件書類提出命令の対象となった文書は、(i) 被疑侵害者の元従業員として HGO（良好な磁気特性を有する方向性電磁鋼板）の開発・製造を担った A が、電磁鋼板に関する被疑侵害者の営業秘密を中国の大手鉄鋼メーカーに不正に漏出させたとして韓国の裁判所で有罪判決を受けた刑事事件において、当該営業秘密は、被疑侵害者が権利者の元従業員を通じて不正に取得し使用していたものであるなどと主張して、その証拠として提出した書証であり、かつ、(ii) A が、平成 24 年（2012 年）11 月に権利者の従業員及び権利者側代理人とパリで面談した際、被疑侵害者側において権利者の営業秘密を不正に取得し使用したことを示す根拠として、持参したパソコンに保存された文書の電子データを液晶画面上に表示させた上で、当該文書のタイトル、内容等を読み上げるなどして説明を行った文書である。

権利者は、大要、本件文書は、いずれも不正競争による営業上の利益の侵害行為を立証するために必要な書類であり、被疑侵害者においてその提出を拒む正当な理由はないとして、不正競争防止法 7 条 1 項に基づいて本件文書の提出を求め、これに対して被疑侵害者は、大要、本件文書は証拠調べの必要性を欠くものであるし、提出を拒むことについて正当な理由があるとして書類提出義務を争った。

(2) 決定要旨

東京地裁は、

- ・「証拠調べの必要性があるというためには、その前提として、侵害行為があったことについての合理的疑いが一応認められることが必要である」。
- ・「申立人が、機密保持規程に基づき、本件技術情報を含む電磁鋼板工場の全設備について第 1 種設備として指定し、…関係者には秘密保持の誓約書を提出させるなどの

¹⁷ 営業秘密侵害訴訟における営業秘密の特定については、井上泰人「営業秘密の特定と閲覧制限」Law & Technology59 号 28 頁以下（2013）参照。

秘密管理の努力をしてきたことが認められ、一方、申立人が従業員等による機密資料の持出しを容認していたことや本件技術情報が操業条件など実務的な有用性を持つまとまりを持った情報として公開されていたことを認定できる証拠は現時点では提出されていない。さらに、相手方による本件技術情報の取得・使用の有無及び態様に係る事実が本件技術情報の営業秘密該当性の判断にも役立つものであることも考慮すると、現段階においては、本件技術情報の営業秘密性の点をもって証拠調べの必要性を否定することは到底できない」。

- ・「営業秘密の保護に関しては、民事訴訟法及び不正競争防止法上の手当がされていること、及び申立人と相手方との間には、平成26年7月16日付け秘密保持契約が締結されていることなどからすれば、本件文書に相手方の営業秘密を含むものがあったとしてもそれだけでは原則として上記正当な理由には当たらないと解すべきであり、前記認定に係る証拠調べの必要性に照らして、単に本件文書が相手方の営業秘密を含むと抽象的に主張するのみでは、相手方においてその提出を拒むことについて正当な理由があるとは到底認められない」。

と判示し、権利者の書類提出命令の申立てを認めた（以下、本決定を「東京地裁平成27年決定」という。）¹⁸。

3 検討

（1）書類提出命令発令の前提となる心証形成の程度と証拠調べの必要性

ア 書類提出命令

不正競争防止法7条1項は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、裁判所が、権利者の申立てにより、被疑侵害者に対し、「侵害の行為による損害の計算をするため」のみならず、「侵害行為について立証するため」必要な書類の提出を命ずることができる旨規定している。営業秘密侵害訴訟では、権利者が侵害

¹⁸ また、この東京地裁平成27年判決後にも、知財高判平成28年3月28日判タ1428号53頁（裁判所ウェブサイト、LEX/DB25447988）（以下、「知財高裁平成28年判決」という。）が続いて出されているので併せて参照すべきである。この事件は、「FOMA」という名称のW-CDMA方式を使った第3世代携帯電話通信サービスを提供するNTTドコモ（原告・被告訴人）が、本件特許権を有するアイピーコム（ドイツ有数のPatent Assertion Entity：PAE）である被告（控訴人）に対し、ランダムアクセスチャネル（RACH）へのアクセス制御に関する原告サービスの通信網の作動方法又は通信システムを使用して上記サービスを提供した行為等が本件特許権を侵害するものではないと主張して、不法行為に基づく損害賠償債務及び不当利得返還債務の不存在確認を求めた事案の控訴審である。

裁判所は、「書類提出命令自体が、侵害行為について主張立証責任を負う者がその立証のために必要な証拠収集手段として用いられるものであることからすれば、書類提出命令の発令に関しては、当該訴訟の要証事実である侵害行為自体の疎明を求めるものではなく、濫用的・探索的申立ての疑いが払拭される程度に、侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたことが疎明されれば足りる」、「侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたことが疎明されれば足りる」、「その疎明の程度は、当該文書を取り調べる必要性の有無・程度、当該事項の立証の難易の程度、代替証拠の有無、他の立証の状況等の様々な事情を勘案し、当該事案ごとに判断されるべきである」、「秘密としての保護の程度の判断には、営業秘密の内容、性質、開示により予想される不利益の程度に加えて、秘密保持命令（特許法105条の4以下）の発令の有無及び発令の対象範囲並びに秘密保持契約等の締結の有無、合意当事者の範囲、その実効性等を考慮に入れるべきものである」などと判示した。

の事実について立証する責任を負っているが、一般的にはその証拠が被疑侵害者の側に構造的に偏在しており、権利者の側で被疑侵害者による営業秘密の侵害態様についての立証が困難であることに鑑み、権利者の立証負担を軽減して権利保護を实效あらしめるべく平成 15 年改正法で定められたものである¹⁹。

この書類提出命令は、民事訴訟法 220 条の文書提出命令とは建付けが異なり、文書提出命令の特則ないし補充規定として位置付けられている²⁰。すなわち、文書提出義務は民事訴訟法 220 条 4 号において一般義務化されているが²¹、特に本件で問題となった営業秘密に関連して²²、「技術又は職業の秘密に関する事項」（民訴 197 条 1 項 3 号）²³で「黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」であれば民事訴訟法 220 条 4 号のハで文書提出命令の対象から除外される。これに対し、不正競争防止法をみると、（特許法と同様に）除外事由は列挙されておらず、書類の提出を拒む「正当な理由」があれば免除するという規範的な要件によって規律がなされている。

本件基本事件では不正競争防止法に基づく請求がなされているので、特則である不正競争防止法 7 条に基づいて申立てがなされた。これに対して、裁判所が発令をするためには、①文書の特定事項（民事訴訟法 221 条 1 項に列挙された「文書の表示」、「文書の趣旨」、「文書の所持者」、「証明すべき事実」、「文書の提出義務の原因」）²⁴、②対象文書の存在²⁵、③証拠調べの必要性（不競 7 条）の要件を満たすことが必

¹⁹ 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』（商事法務・2016）14-15 頁、判タ 1419 号 367-368 頁（2016）。概説としては、茶園成樹『不正競争防止法』（有斐閣・2015）150 頁以下、高部眞規子「営業秘密の保護」知的財産法政策学研究 47 号 69 頁（2015）参照。

²⁰ 山本和彦＝須藤典明＝片山英二＝伊藤尚『文書提出命令の理論と実務〔第 2 版〕』（民事法研究会・2016）357 頁も同旨。条文構造にも差異があり、民事訴訟法では「証拠の必要性」が 181 条 1 項において論じられるところ、不正競争防止法（特許法も同様）では「証拠の必要性」が他の要件と併せて不正競争防止法 7 条（特許 105 条）で規定されている点に特徴がある。知財高裁平成 28 年判決は、「書類提出命令の必要性に関する判断は、民事訴訟法 181 条 1 項に基づくものである」との指摘をしているが、特許法 105 条 1 項も不正競争防止法 7 条と同様の建付けであることからすると、民事訴訟法 181 条に基づくというよりは特許法 105 条 1 項が証拠の必要性を直截に規定していると読めばよいのではなかろうか。

²¹ もっとも、除外事由のないことについての主張立証責任は申立人にあるので厳密な意味での一般義務ではない（高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 下〔第 2 版補訂版〕』（有斐閣・2014）165 頁参照。）。

²² ただし、両者は必ずしも同一ではなく、たとえば「技術の秘密」には「技術自体が財産的価値をもつかどうかを問うものではなく、技術上のノウハウなどのほか芸術や運動に関する秘訣なども含まれる」（伊藤眞『民事訴訟法 第 5 版』（有斐閣・2016）391 頁）とされる。

²³ 「技術又は職業の秘密」とは、「その事項が公開されると、当該技術の有する社会的価値が下落し、これによる活動が困難になるもの又は当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になるものという」（最（一小）決平成 12 年 3 月 10 日民集 54 卷 3 号 1073 頁）とされるが、「なんらかの技術・職業上の情報が記載されているということから直ちに除外事由に当たると抽象的・形式的に捉えるのでは足りず、裁判所は、情報の種類・性質や文書の提出によって所持者がこうむる不利益の具体的内容を審理判断しなければならない」と指摘されている（高橋・前掲注（21）168 頁）。

²⁴ なお、「文書の表示」と「文書の趣旨」を明らかにすることが著しく困難であるときには、申立時に文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りるとされている。もっとも、この場合、申立人は裁判所に対して、文書の所持者に当該文書の表示と趣旨を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない（民訴 222 条）。また、民事訴訟法 220 条 4 号に掲げる場合であることを文書提出義務の原因とする文書提出命令の申立ての場合には「書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある〔とき〕」であることも要する（民訴 221 条 2 項）。

要とされるが、本件では③証拠調べの必要性が主として争われた。

なお、不正競争防止法 7 条は民事訴訟法の特則であるから、不正競争防止法に規定のない事項（たとえば、文書の特定や不提出の効果）については、民事訴訟法の規定が適用されることになる（民訴 221 条や同 224 条がその例である。）。

イ 発令の前提となる心証形成の程度と証拠調べの必要性

当然のことながら、このような書類提出命令の対象となる文書は、侵害行為について裁判所が心証を形成していくにあたり必要となるものである²⁵。もちろん証拠の採否（証拠調べの必要性の判断）が裁判所の裁量によることはいうまでもないが、本件では書類提出命令発令の前提としてどの程度の心証形成がなされていれば証拠調べの必要性が認められるかについて問題とされた。

（ア）先例

この点については、旧法下において特許権侵害の事実を立証するために相手方の支配下にある金型の分解を含む検証・鑑定を申し立てた事案についてではあるが、大阪地判昭和 59 年 4 月 26 日無体例集 16 卷 1 号 248 頁が先例として参考になる。

裁判所は、「原告申出の検証・鑑定の目的物は、原告が侵害品と主張する被告製品の金型そのものであつて、被告の支配下にあるものであるが、その検証・鑑定によって証明しようとする事実は…原告の立証責任に属する事項であることはいうまでもない。しかして、本件のような特許侵害訴訟にあつては、かように相手方の支配下にある証拠にして侵害品と主張する物それ自体を、その侵害事実の立証のために開示を求め得るのは、少なくとも当該目的物が発明の技術的範囲に属する可能性（侵害の可能性）について、これを合理的に予測し得るだけの疎明がある場合に限られる」とした。

この点、民事訴訟法 181 条において証拠調べの要否が裁判所の裁量に委ねられていることからすると²⁷、知財専門訴訟において「疎明」が要求されていることはある種の裁量統制がなされていることを意味しているともいえ、裁判所にフリーハンドを与えないことが当事者の手続保障に資すると考えられることから、それ自体は評価されるべきものといえる²⁸。

²⁵ なお、発令には、文書の存在はもちろん所持者と主張された者が真に所持していることが必要とされ、これは申立人に証明責任がある（高橋・前掲注（21）153 頁）とされている。

²⁶ 小野昌延『新・注解 不正競争防止法〔新版〕（下巻）』（青林書院・2007）992 頁〔南川博茂〕。もっとも、侵害論が先行する現在の実務を前提に考えるならば、損害の算定のための書類提出命令については、侵害についての心証が形成されていることを要するということになる（同 993 頁同旨）。

²⁷ ただし、民事訴訟法上の文書提出命令について「裁判所がイン・カメラの手続でその文書の内容を見る必要があると考える程度にまで心証を形成させれば足りるのであり、既存の概念でいえば、証拠の優越程度でよい」（竹下守夫「新民事訴訟法と証拠収集手続」法教 196 号 19 頁（1997））との指摘もなされている。

²⁸ 証明度に関する記述ではあるが、同様の問題意識として「訴訟上の証明度は、いわば裁判官の事実認定を制御するための鎖のようなもの」〔ママ〕と言えるが、裁判官が裁量によって個別事件ごとに自分で証明度を変更できるとするならば、『鎖に縛られている者自身が鎖の長さを変更できる』ことになってしまう」（田村陽子「民事訴訟における証明度論再考」立命 327・328 号 532 頁（2009））との指摘がある。

(イ) 疎明の対象

東京地裁平成 27 年決定は、「証拠調べの必要性があるというためには、その前提として、侵害行為があったことについての合理的疑いが一応認められることが必要である」としており、この先例を踏襲しているかのようであるが²⁹、ここではそれ以前に、疎明の対象について再考すべきである。なぜなら、本来、心証形成ができないからこそ書類提出命令を発令して証拠を取り調べるのであり、侵害行為についてある程度の心証形成ができているのであれば、書類提出命令の発令は不要とも思われるからである。

では、果たして「侵害行為があったことについて」の合理的疑い（侵害成立の蓋然性）が必要なのであるだろうか。もちろん、審理の過程においてある程度の心証形成がなされていることについて否定するものではないが、要求されるべきは「証拠調べの必要性」についての疎明であって「侵害行為があったことについて」の心証形成を要求する必然性はないように思われる³⁰。

(ウ) 疎明度

また、仮に侵害行為があったことについて一定の心証形成が必要だと考えるとしても、その心証度が高く設定されることがあってはならない。もちろん、裁判所の裁量統制や被疑侵害者の営業秘密の保護という観点からすれば、心証度が高いに越したことはないとも思われるが、「疎明」のハードルをあまり高く設定してしまうと、書類の提出を待つまでもなく心証形成ができてしまうことになりかねず、結局は証拠調べの必要性を認める余地もなくなってしまいうからである。

ところで、本件では侵害行為について「合理的疑いが一応認められること」を要求しているが、「疎明」の語は用いていない。そもそも「疎明」とは、「完全証明よりも軽い程度の証明であり、ある事実が存在するらしいとの心証を裁判官に得させればその目的を達することができる」とされており³¹、裁判官に高度の蓋然性をもって確信を得させなければならないという訴訟上の証明とは区別される概念である。

裁判所が、本件で「合理的な疑いが一応認められること」の心証度をどの程度のものと考えたのかは必ずしも明らかではないが、疎明を要するとした先例をさらに

²⁹ 判タ 1419 号 367-368 頁 (2016)。本決定を支持するものとして高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟 [第 3 版]』(きんざい・2016) 84 頁。

³⁰ この点について知財高裁平成 28 年判決は「書類提出命令自体が、侵害行為について主張立証責任を負う者がその立証のために必要な証拠収集手段として用いられるものであることからすれば、書類提出命令の発令に関しては、当該訴訟の要証事実である侵害行為自体の疎明を求めるものではなく、濫用的・探索的申立ての疑いが払拭される程度に、侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたことが疎明されれば足りる」と判示している。換言すれば、「侵害行為の存在」について「合理的な疑いを生じたこと」が「疎明」され、これにより「濫用的・探索的申立ての疑いが払拭」できればよいのであるから、要するに「証拠調べの必要性」についての「疎明」を示唆しているとみるべきであろう。

³¹ 松本博之＝上野泰男『民事訴訟法 [第 8 版]』(弘文堂・2015) 424-425 頁。なお、同 425 頁は「疎明については、優越的蓋然性が要求されるに過ぎない」、「問題となる事実について、少なくともその事実が存在する蓋然性が存在しない蓋然性より高ければ、裁判所はその事実を認定することができる」と指摘している。

緩めているとみる余地もある³²。

(エ) 小括

以上の通り、書類提出命令は、本来、裁判所が心証を形成することができないからこそ侵害の成否を判断するために発令するものであり、そこで必要な疎明活動は「証拠調べの必要性」に向けて行われるべきである。本件判示は「証拠調べの必要性」を支える事実として侵害行為の成立の蓋然性を要求しているにすぎないと読むべきであろう。

もっとも、このように考えてみると、実は書類提出命令のハードルというのは決して高いものではなく、権利者による被疑侵害者の営業秘密へのアクセスは理論上必ずしも困難なものではない。反面、被疑侵害者の営業秘密の保護の要請には失することになる。いうまでもなく権利者の知的財産権の保護は重要であるが、弁論主義の下、裁判所は当事者の提出した証拠に拠らずに事実認定をすることはできないのであり、その意味で民事訴訟法は真実発見の要請を相対化しているといえ、本来的には被疑侵害者の営業秘密の保護が優先して然るべきである³³。そうであるにもかかわらず被疑侵害者の営業秘密の保護を後退させることになるとすれば、それ相応の理由が必要とされなければならない³⁴、適格ある権利者の権利実現過程における書類提出命令の申立てであるとしても、本決定のように運用次第で被疑侵害者の営業秘密の保護が不十分となりかねないような基準の採用には疑問もあり、何らかの立法的な解決の必要性を実務家として感じるところでもある³⁵。

³² もっとも、本件の裁判長裁判官である沖中康人「書類提出命令」Law and Technology71 号 16 頁(2016)は、「侵害であることを合理的に疑わしめるだけの手がかりとなる疎明を尽くすことが必要」と指摘しつつ、申立人が可能な限りの努力をして、裁判所に対し、侵害行為の存在を疑うことが合理的であることを示すには一定の時間が必要になる場合が多いとしており、疎明の域を超えているようにも読める。この点、知財高裁平成 28 年判決は「疎明」を必要としているが、「疎明」の対象を周到に読み替え「侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたことが疎明されれば足りる」と指摘し、「その疎明の程度は、当該文書を取り調べる必要性の有無・程度、当該事項の立証の難易の程度、代替証拠の有無、他の立証の状況等の様々な事情を勘案し、当該事案ごとに判断されるべきである」と判示した。この判示は、いわば「疎明」の疎明を要求しているのであるから、その心証度はかなり低いものと考えられる。また、そこで勘案されうる代替証拠の有無や証拠の関連性といった事情はまさに「証拠調べの必要性」に他ならない。

³³ 結論の当否はひとまず措き、松本＝上野・前掲注(31)486 頁は「秘密の保護が重視され、真実発見はもとも犠牲にされているので、比較考量説には疑問があるし、考量すべき事由とされているものも適切とはいえないように思われる。」と指摘している。また、伊藤・前掲注(22)392 頁も「〔保護に値する秘密かどうかは〕秘密の公表によって秘密帰属主体が受ける不利益と、証言拒絶によって犠牲になる真実発見および裁判の公正との比較考量によって決定される」とする比較衡量説は、証言拒絶権の本質と調和しないと述べている。

³⁴ 沖中・前掲注(32)14 頁は、『侵害であることを合理的に疑わしめるだけの手懸りとなる疎明』をどの程度のものと考えべきか…これをあまり厳格にとらえると、証拠が偏在している場合、たとえば製法特許の侵害等については、権利者側に不可能を強いることになり、書類提出命令を利用できないことになりかねない。したがって、…当該文書を取り調べる必要性の有無・程度、当該事項の立証の難易の程度、代替証拠の有無、他の立証の状況等の事情を総合考慮して、権利者において侵害行為の存在を疑うことが合理的であると考えられる場合であれば、事案に応じて柔軟に考えていくことになるのではないかと指摘する。

³⁵ なお、知財高裁平成 28 年判決は「〔書類提出命令は〕競争する当事者間で争いとなることも多く、また、立証すべき主題が営業秘密に直結するものが多いため、当該情報〔営業秘密〕にアクセスすること自体を

(2) 営業秘密該当性と証拠調べの必要性

ア 「基本事件の争点との関連性」と「証拠調べの必要性」

実際、本件では、「相手方が本件技術情報の少なくとも一部を取得したことが認められ、本件技術情報が HGO の製造プロセス及びその仕上焼鈍〔やきなまし〕設備に関する技術情報であること、相手方が HGO の製造業者であること、相手方は、申立人のもと従業員ないしその関連会社と技術協力契約等を締結した上、本件技術情報の少なくとも一部の取得に先立ち合計数億円を支払っていることなど」だけを認定し、比較的簡単に「本件技術情報の不正取得及び不正使用があったことの合理的疑いが一応認められる」とし、そのうえで「基本事件の争点との関連性」が認められる本件文書について「証拠調べの必要性」が認められた³⁶。

しかし、本件で「侵害行為があったことの合理的疑い」を要求したことにより、却って「証拠調べの必要性」を安易に認定されてはいないだろうか。むしろ直截に「証拠調べの必要性」を疎明対象とする方が、適切に裁判所の裁量を統制することができるのではなかろうか。

この点、裁判所は「侵害行為があったことの合理的疑い」を要求する理由を、第一に、被疑侵害者側に証拠が偏在している場合に、権利者がとりあえず訴訟を提起して様子をみてみるというような探索的・濫用的な申立てをすることを防止するために、権利者に対してある程度の立証活動を要求する必要があるという点³⁷、第二に被疑侵害者が文書提出命令に従わなかった場合の真実擬制の制裁（民訴 224 条）という重大な効果を正当化しうる程度の立証活動を要求する必要があるという点に求めている。しかし、一点目については、既に述べた通り「証拠調べの必要性」について一定程度の立証活動を要求すれば足りるのであり、「侵害行為があったこと」についての疎明を要求する必要はない。また、二点目についても被疑侵害者が簡単に真実擬制の効果を受けないように、「侵害行為があったことの合理的疑い」を要求した結果、かえって疎明度が下がっているのだとすれば、本来の趣旨を没却することになるように思われる。

目的とする濫用的な申立てや、確たる証拠に基づかない探索的な申立てに対し、応訴を強いられる相手方の不利益も大きい」ことを理由として「書類提出命令を求める権利者の側に、侵害行為に対する合理的疑いが一応認められることの疎明を求める」としているが、そこでいう心証度が低いものだとすると、営業秘密の保護が有名無実とならないか、実際の運用が相当慎重になされなければならない。

³⁶ 先述の通り民事訴訟法では文書提出義務が一般義務化しているが、これは立証事項との関連性が根拠とされる（伊藤・前掲注（22）423 頁）。

³⁷ 沖中・前掲注（32）14 頁は「実際の書類提出命令の申立ての中には、あまりに権利者側の努力が不足しており、およそ『侵害であることを合理的に疑わしめるだけの手懸りとなる疎明』が尽くされたとはいいがたい事例が多数みられる」と指摘し、「①侵害を主張するだけで、他の具体的立証を一切行わない場合、②侵害と考える合理的な理由すら説明できない場合、③容易と思われる立証手段すらとらない場合、④権利者のこれまでの訴訟遂行態度が真摯とは評価できない場合等は、探索的・濫用的な申立てであるとの疑いを生じさせる」、「提出を求める文書が競業他社において知りたいと考えるような営業秘密を広く含む性質の文書であるか否か、当該文書と立証事実との遠近の程度、要証事実以外の記載が含まれる程度等の事情から、探索的・濫用的な申立てであるとみられる場合もある」と指摘している。

イ 本件技術情報の営業秘密該当性（不競 2 条 6 項）

（ア）営業秘密該当性

既に第 I 章において述べたとおり、そもそも営業秘密とは、「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」（不競法 2 条 6 項）をいい、一般に（i）秘密管理性、（ii）有用性、（iii）非公知性が要件とされ³⁸、情報の性質等の要素を加味しながら個々の事案ごとに総合的に判断して、その該当性が決される。

もちろん、本件はあくまで書類提出命令申立事件であり、営業秘密該当性についての証明が必要なわけではないが、東京地裁平成 27 年決定は「高品質な HGO を工業的に製造するためには、各製造工程において制御すべき条件を一連のものとして条件設定する必要性があり、その条件を設定するためには膨大な実験及び現場試験をする必要があると考えられることから、そのような試行錯誤の結果として得られた操業ノウハウや工業生産設備の操作方法等を含む本件技術情報は客観的にみてこれに接する関係者に秘密性を認識させる性質の情報である」（情報の性質及びアクセス者の認識）ことを前提に、「申立人が、機密保持規程に基づき、本件技術情報を含む電磁钢板工場の全設備について第 1 種設備として指定し、『設備、作業内容、製造工程等の面における機密性が著しく高いため、または第三者との契約による制限のため機密保持上当該設備への立入りを社外者はもとより、従業員といえども原則として認めない』扱いとし、関係者には秘密保持の誓約書を提出させるなどの秘密管理の努力をしてきたことが認められ〔る〕」（情報フローの管理）として、秘密管理性の認定に踏み込んでいる。他方で「申立人が従業員等による機密資料の持出しを容認していたこと」（秘密管理性の評価障害事実）や「本件技術情報が操業条件など実務的な有用性を持つまとまりを持った情報として公開されていたこと」を認定できるだけの証拠は本決定の時点では提出されていないこと、「相手方による本件技術情報の取得・使用の有無及び態様に係る事実が本件技術情報の営業秘密該当性の判断にも役立つ」と判示し、少なくとも当該段階においては営業秘密性の点をもって証拠調べの必要性が否定されるわけではないとした。

（イ）営業秘密該当性の疎明責任

営業秘密該当性は、基本事件たる営業秘密侵害訴訟では権利者である原告の側で主張立証しなければならないが、上記イ（ア）のとおり本件は、基本事件と同様に営業秘密該当性が争点化され、裁判所がこれに対してかなり踏み込んだ判断をしている点に特徴がある。もっとも、これは被疑侵害者が「本件技術情報は不正競争防止法 2 条 6 項所定の営業秘密の要件を具備しない」として営業秘密該当性を否認したことに対する裁判所からの応答に過ぎず³⁹、書類提出命令についての裁判所の判断

³⁸ 経済産業省知的財産政策室・前掲注（19）41 頁以下。

³⁹ 本来、疎明事実を否認する場合、その理由を示すことは要求されるとしても（民訴規 79 条 3 項参照）、

は、上記（２）アで引用した判示部分で端的に示されているというべきである。

そうだとすると、翻って、裁判所は、上記（２）アの程度で証拠調べの必要性が認められると考えているのであり、結局、被疑侵害者の側としては、当該技術情報が権利者側の営業秘密に該当しないということについてかなり積極的に弾劾活動を展開しなければならないことが本件判示から窺える⁴⁰。

実際、東京地裁平成 27 年決定の裁判長裁判官であった沖中判事も「〔権利者が自らできる最大限の努力を尽くしたうえで、侵害行為の存在を疑うことが合理的であることを裁判所に示した場合には、〕個々の事案の内容にもよるが、相手方が侵害行為のないことを合理的に説明しないままであれば、相手方による侵害行為があったことが推認される事案もある」と指摘している⁴¹。

しかし、「権利者が自らできる最大限の努力」が容易に認定されるとすれば、被疑侵害者の営業秘密の保護が不十分となる可能性は大きく、裁判所における慎重な運用が期待される。

（３）提出を拒む「正当な理由」の有無

ア 「正当な理由」

このような状況にあつて、不正競争防止法 7 条 1 項但書は、書類の所持者において「正当な理由」があるときには、提出を拒むことができると定めている⁴²。

それが直ちに被疑侵害者による侵害行為の存在を推認したり、疎明責任を転換したりする必然性はない。
⁴⁰ 営業秘密侵害訴訟では、侵害立証のための証拠が被告側に偏在しており、原告側の立証が困難であるにもかかわらず、文書提出命令制度は発令にも一定期間を要し、その実効性に疑問が呈されていたこともあり、平成 27 年不正競争防止法改正では原告の立証負担を軽減するために①「被告が営業秘密を不正ないし悪意もしくは重大過失で取得したこと」②「営業秘密が物の生産方法に係るものであること又は政令指定の技術上の情報であること」③「被告が、原告の技術を用いて生産することのできる物を生産していること又は原告の営業秘密を使用したことが明らかな行為として政令で指定された行為を行っていること」を原告が立証した場合に、当該営業秘密の使用が疑われる被告の製品は、被告が当該営業秘密を使用してこれを生産したものと推定されとする推定規定（5 条の 2）が導入された（服部誠「平成 27 年改正不正競争防止法における営業秘密の保護」自由と正義 67 巻 2 号 21-22 頁（2016）参照。）。被告はこれに対して、「（ア）原告の情報は不競法 2 条 6 項に規定する『営業秘密』の要件を満たさない、（イ）被告は原告の営業秘密を善意・無重大過失で取得した（前提事実たる主観要件の反証）、（ウ）仮に悪意重大過失で営業秘密を取得したとしても、当該営業秘密使用したところで被告の生産している物は生じえない（生ずる物の反証）、（エ）仮に原告の営業秘密を用いて被告の物が生産可能であったとしても、被告は原告の営業秘密を使用していない（被告の独自開発技術を使用していること等、推定事実たる使用行為を行っていないことの立証）など」（同 22 頁）を反証することになる。

⁴¹ 沖中・前掲注（32）16 頁。

⁴² 中山信弘『特許法〔第 3 版〕』（弘文堂・2016）400 頁は「相手方が提出を拒む『正当な理由』の中心は文書に営業秘密が記載されている場合であろうが、営業秘密でなくても、たとえば相手方が当該文書を所持していることが期待できないような場合等も正当な理由がある」と指摘している。このほか文書の不所持を「正当な理由」に含むとする見解もあるが（中山信弘『注解 特許法〔第三版〕上巻』（青林書院・2000）1194 頁〔青柳吟子〕）、文書の不所持は「所持人」の要件に関する問題であり（高部・前掲注（29）87 頁参照）、文書の滅失や紛失について相手方に主張立証責任があるとしても（西村宏一「文書提出命令の申立における文書所持の立証」判タ 74 号 41 頁（1957）参照。なお、福岡高決平成 8 年 8 月 15 日判タ 929 号 259 頁は「その後における紛失について反証を挙げなければならない」としているが、これは文書の不所持についての立証責任を相手方に負担させるという趣旨ではなく、「文書の所持の証明の程度も…文書が相手方の占有に存することの心証（確信）〔を要する〕」としている。）、「正当な理由」は別に議論すべきであろう。

そこで、本件でも、営業秘密を含む記載があることが「正当な理由」にあたり、被疑侵害者が書類を提出することを拒むことができるか否かが問題となった。

実務的には、特に知財専門訴訟の場合、書類提出命令の申立ては競業者からなされる場合が多く、所持者（被疑侵害者）としては営業秘密が記載されていることを理由として書類の提出を拒むインセンティブが大きいこともあり、以前より議論のあったところである⁴³。

イ 先例

この点について、平成 11 年特許法改正前の事案に遡るが、東京高決平成 9 年 5 月 20 日判時 1601 号 143 頁が参考になる。当該決定は「本件各文書に他の医薬品についての同業他社の得意先、売上、経費率、利益率が記載されているからといって、そのことから本件各文書が当然に『秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報』といえないのみならず、仮にそのような情報を含んでいたとしても、それが相手方において特許権侵害と主張する薬品の製造販売行為により抗告人が得た利益を計算するために必要な事項を記載した文書と一体をなしている以上、少なくとも相手方との関係においては営業秘密を理由に当該文書の提出命令を拒む正当な理由とはなり得ない」とし、「営業秘密を守ることは絶対的要請であるところ、抗告人と相手方とはいわゆる製薬業界の同業他社であり、激しい競争社会の中にあるから、本件特許に係る化合物であるトラニラストに関する部分はやむを得ないとしても、他の医薬品について、相手方が本件文書提出命令を利用して同業他社の医薬品の得意先、売上、経費率、利益率を知ることになれば、今後の販売競争等において当然に有利な立場に立つことになるから、原決定が提出を命じた文書の範囲は、争点及び相手方の請求の範囲を逸脱したものであって取り消されるべきである」との主張をもって正当な理由があると認めることはできないとしたものがある。

営業秘密にわたる記載があるからといって直ちに正当な理由が認められないという意味では本件と同様の方向性を有する裁判例であるが、むしろこの決定は「文書提出命令に基づいて本件各文書が提出された場合に営業秘密が不必要に開示されることを避けることは、訴訟当事者の申出との関連において原審裁判所において訴訟指揮等により適切に措置すべき事柄である」と判示しており注目される。

この決定を受けて東京地決平成 9 年 7 月 22 日判時 1627 号 141 頁は、訴訟指揮権に基づいて「1 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續に準ずる手續により認める。輔佐人は、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。」、「2 原告訴訟代理人が本件文書を閲覧する際には、補助者として、各閲覧の日毎に、予めその住所、氏名、その職業、雇用者を届け出た原告訴訟代理人又は輔佐人の常時雇用する者、原告訴訟代理人の委任した原

⁴³ 議論の状況については小野・前掲注（26）995 頁以下に詳しい。

告の従業員でない公認会計士又はその常時雇用する者に限り立ち会い、補助することができる。」、 「3 原告訴訟代理人は、本件文書の記載内容を理解し、又は本件訴訟の争点との関連性の有無等を知る上で必要があると認めるときは、予め特定して、その氏名、役職を届け出て、閲覧場所外で待機している原告の従業員二名（技術担当者及び経理担当者各一名）の内一名を閲覧場所に入室させ、本件文書の必要部分を示して、その意見を聞くことができる。」、 「4 本件文書の閲覧は、当部書記官の指定した場所で、指定した日時に行う。」「5 原告訴訟代理人、輔佐人は、本件文書の閲覧に際し、メモ（一文字ずつ手で入力する電子的記録を含む。以下同じ。）をとることができる。2項の補助者は、原告訴訟代理人のためにメモをとることができる。原告訴訟代理人、輔佐人、2項の補助者は、右メモを原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に示したり、メモの写しを交付したり、メモの内容を伝達してはならない。」、 「6 原告訴訟代理人、輔佐人、2項の補助者は、謄写の際の便宜、原本提示の際の便宜のため、本件文書を損傷することなく、取り外し可能な付箋（ポストイットなど）を、本件文書に貼付することができる。」、 「7 本件文書の部分を示された3項の原告従業員は、示された本件文書の記載事項を、その場であると、後刻、後日であるとを問わず、また、文書であると、音声、電子的記録その他の方法であるとを問わず、記録してはならず、原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に伝達してはならない。」と判示して、アメリカの保護命令で定められるような内容により被疑侵害者の営業秘密の保護を図っており運用として興味深い視座を提供している⁴⁴。

ウ 学説の状況

また、この点についての解釈論としては積極・消極両説が考えられ、「正当な理由とは、営業秘密の漏出の防止などをいうが、かかる理由は当事者によって乱用されるおそれもあるので、留意すべきである」⁴⁵などと指摘し、営業秘密であること自体が「正当な理由」に当たるとする見解もあるが、これでは被疑侵害者の側で単に「営業秘密である」と主張しさえすれば「正当な理由」が肯定されかねず、書類提出命令制度自体の実効性を失わせることになりかねない。

そこで、営業秘密にわたる記載が含まれているからといって直ちに「正当な理由」があるとは認められないという消極説が導かれ、そのコンテキストで「営業秘密が知られることに伴うその企業が受ける打撃の深刻さと裁判の公正確保の要請とを比較衡量する」という比較衡量説が有力に主張されている⁴⁶。この考え方の根底には被

⁴⁴ 増田勝久「判批」判例リマ 1999〈上〉129頁（1999）参照。また、東京地決平成10年7月31日判時1658号178頁でも同様の処理がなされている（遠藤東路「判批」判タ1036号252頁（2000））。

⁴⁵ 紋谷暢男『注釈特許法』（有斐閣・1986）252頁〔渋谷達紀〕。もっとも、積極説の志向する方向性が消極説と大きく異なっているわけではない点に留意すべきである。

⁴⁶ 山本庸幸『要説 不正競争防止法 第4版』（発明協会・2006）324頁。高部・前掲注（29）85頁も同

疑侵害者の営業秘密の保護と知財専門訴訟の充実・真実発見の要請の調和という問題意識がある。そして、この比較衡量説によっても、被疑侵害者が「営業秘密に属する記載が含まれている」と主張するだけで「正当な理由」が認められるとすれば、書類提出命令制度の趣旨を没却することになるし、反面、被疑侵害者の側はインカメラ手続や秘密保持命令制度を利用することができるのであるから、「営業秘密である」との主張をもって直ちに「正当な理由」の抗弁として機能させることは難しいということになる⁴⁷。

エ 「正当な理由」の主張立証構造

もちろん、そうだとすると、被疑侵害者は「正当な理由」を推認させる具体的な間接事実を評価根拠事実として積み上げることで営業秘密の開示を免れる可能性がある。

そこで、どのような事実が評価根拠事実となるかが問題となるが、この点について高部判事は、判例において示された基準の援用を示唆している⁴⁸。たとえば、当該文書を取り調べることにより文書に記載されている製品製造プロセスが競業他社である相手方に晒されることにより生じる具体的な弊害やいくらの金銭的損害が発生するおそれがあるかを示す事実⁴⁹、開示により取引先などの第三者との信頼関係を棄損し、業務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを示す具体的な事実⁵⁰、技術の有する社会的価値の下落により所持者の活動が困難になるなど開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあることを示す事実⁵¹などが考えられる。

これに対して、主張立証構造からすると、権利者である申立人は、「所持人の側の看過し難い不利益が生ずるおそれ」を減殺する事実を評価障害事実として摘示することになる。たとえば本件であれば「韓国の刑事事件において既に開示されたこと」などが考えられよう⁵²。

ところで、知財高裁平成 28 年判決は、比較衡量説に立ちつつ「当該文書によって、申立人の特許発明と異なる構成を相手方が用いていることが明らかとなる場合には、保護されるべき営業秘密の程度は相対的に高くなる一方、申立人の特許発明の技術的範囲に属する構成を相手方が用いていることが明らかになる場合には、営業秘密の保護の程度は、相対的に低くなると考えられることから、侵害行為を立証し得る

旨か。

⁴⁷ ただし、インカメラ手続を行うかどうかは職権判断であるし、秘密保持命令が実務的にほとんど利用されていないことを考えると消極説・比較衡量説の指摘もそれほど強いものではない。

⁴⁸ 高部・前掲注 (29) 86 頁。

⁴⁹ 最 (三小) 決平成 16 年 5 月 25 日民集 58 卷 5 号 1135 頁参照。

⁵⁰ 最 (一小) 決平成 17 年 10 月 14 日民集 59 卷 8 号 2265 頁参照。

⁵¹ 最 (一小) 決平成 12 年 3 月 10 日民集 54 卷 3 号 1073 頁参照。

⁵² 加藤新太郎「貸出稟議書の自己使用文書該当性」銀法 570 号 9 頁 (1999) 参照。なお、比較衡量説において反対利益として挙げられる訟迫行上の必要性や真実発見の要請を評価障害事実とするのは困難であり、これらは裁判所の判断基準としてしか機能し得ず、結局裁判所の恣意を容認することにもなりかねない。

証拠としての有用性の程度が考慮されるべきである」と指摘しているが、証拠の必要性の議論との混同もあり、疑問が残る⁵³。

(4) 東京地裁平成 27 年決定の検討

ところで、(法廷で公開されれば公知となってしまう) 公開法廷に顕出できないからこそ営業秘密なのであり、インカメラ手続や秘密保持命令が制度として存在するとしても、実際にインカメラ手続によるかどうかは裁判所次第であるから営業秘密の内容に具体的に踏み込んで主張を展開することに当事者は躊躇を感じるであろうし、営業秘密の外延にある事実をうまく切り出して主張することは実務的にも非常に難しい。

本件で「相手方は、…本件文書には相手方の営業秘密を含むものがあり、提出を拒むことについて正当な理由があると主張するが、それ以上に本件文書の開示によりいかなる不利益が生じるのか具体的に明らかにしないところ、営業秘密の保護に関しては、民事訴訟法及び不正競争防止法上の手当がされていること、及び申立人と相手方との間には、…秘密保持契約が締結されていることなどからすれば、本件文書に相手方の営業秘密を含むものがあってもそれだけでは原則として上記正当な理由には当たらないと解すべきであり、前記認定に係る証拠調べの必要性に照らして、単に本件文書が相手方の営業秘密を含むと抽象的に主張するのみでは、相手方においてその提出を拒むことについて正当な理由があるとは到底認められない」として、消極に解した。

ア 「正当な理由」の認定と行為責任

ここでは、被疑侵害者に対して「文書の開示によりいかなる不利益が生じるのか具体的に明らかにする」ことを要求している点に着目すべきである。

沖中判事は、『「正当な理由」の有無についても、開示することにより書類の所持人が受ける不利益（主として営業秘密の漏出）と、書類が提出されないことにより申立人が受ける不利益（訴訟追行上の必要性）とを比較衡量して判断されることから、権利者の側で上記のような努力を尽くさないままでは正当理由があるとの判断になりやすい」と指摘し⁵⁴、「正当な理由」の事実認定は完全な結果責任（単なる比較衡量）ではなく、権利者の努力を要求しており、ある種の行為責任をも内在している旨の示唆をしている。これは反面で、被疑侵害者の側でも（営業秘密の内容にわたる）評価根拠事実を積極的かつ具体的に明らかにしていかなければならないことを要求しているものと考えられる。

本件についていえば、最終的に基本事件が裁判外の和解により取り下げられたため、本件審理の段階で、すでに被疑侵害者をして（営業秘密の漏出のリスクを冒し

⁵³ 証拠の必要性和提出義務の範囲は本来区別して論じられるべきものであり、これを混同して比較衡量する見解への批判は根強い（中島弘雅「文書提出義務の一般義務化と除外文書」福永古稀『企業紛争と民事手続法理論』（商事法務・2005）428 以下、議論の整理として高橋・前掲注（21）166 頁等を参照）。

⁵⁴ 沖中・前掲注（32）16 頁。

てまで)「正当な理由」があると積極的に主張するインセンティブを失っていた可能性もあり、そうだとすれば裁判所が上記のような判断をするに至ったこともやむを得なかったのではなかろうか。

イ 秘密保持契約の締結と「正当な理由」

また、東京地裁平成 27 年決定について実務的に注目すべきは、裁判所が当事者間の秘密保持契約締結の事実を重視しているという点である⁵⁵。すでに述べた通り、民事訴訟における相対的真実主義の下で本来的に被疑侵害者の営業秘密が強く保護されていると考えるとすれば、営業秘密の記載された書類の提出命令を正当化するためには、これを司法協力義務の一態様として理解する必要がある。

では、司法協力義務を根拠として、被疑侵害者が保有する営業秘密についての情報コントロール権をどこまで制限する(開示を強制する)ことができるのであろうか⁵⁶。たとえば、平成 16 年改正法により導入された秘密保持命令は、営業秘密の開示を強制される場合に情報コントロール権の制限を正当化するための合理的な一手段ということになり得る。ただし秘密保持命令は申立てを要するとされているところ、司法協力義務を充分ならしめるにはこれを職権で発令できるようにする方が望ましい。もっとも、秘密保持命令に違反した場合には刑事罰(不競 21 条 2 項 5 号、同 22 条)が科されることになるため、発令する裁判所にとってもハードルが高く、利用しにくいのではないかという実務感覚もある⁵⁷。

そうだとすると、結局、現状では、裁判所による秘密保持命令を前提とした解釈をするよりも、運用として、書類の任意提出に際して当事者間で秘密保持契約を締結させる方が実践的であるように思われる⁵⁸。

このような運用であれば、裁判所からの開示強制ではなく契約交渉を通じた書類提出の可能性を模索することになり、個々の書類に対応する秘密保持の内容を確定させていくことができるので情報コントロール権の制限の程度も低く、より制限的でない他の選び得る合理的手段となるのではなかろうか。

実際、訴訟提起後の証拠開示の場面において、訴訟当事者が開示に先立ち秘密保持契約を締結する事例は散見されるところであるが、運用としてこのような秘密保持契約締結を条件付ける(推進する)ことで知財専門訴訟の充実や真実発見の要請

⁵⁵ 知財高裁平成 28 年 3 月 28 日判決も「秘密としての保護の程度の判断には、営業秘密の内容、性質、開示により予想される不利益の程度に加えて、秘密保持命令(特許法 105 条の 4 以下)の発令の有無及び発令の対象範囲並びに秘密保持契約等の締結の有無、合意当事者の範囲、その実効性等を考慮に入れるべきものである」と判示している。

⁵⁶ 司法協力義務と情報の支配権の緊張関係を文書提出義務の基本的視点に据えるものとして伊藤眞「自己使用文書再考—組織運営をめぐる文書提出義務の基礎理論」福永古稀『企業紛争と民事手続法理論』(商事法務・2005) 247 頁参照。

⁵⁷ 利用状況は低調ながらも一定程度の実例が蓄積されてきているとして、運用の実情を紹介するものとして、小田真治「秘密保持命令の運用の実情」Law and Technology 59 号 3 頁(2013)参照。

⁵⁸ これに対して、営業秘密を含む書類が証拠として提出されてしまった後は、第三者閲覧制限の申立てにより対処することになる。

を充たしつつ、被疑侵害者の営業秘密の保護を適切に図ることができるものと思われる⁵⁹。

また、このような場面における秘密保持契約のドラフティングにあたり必須と思われる内容として、開示の範囲を権利者たる申立人の担当者（抽象的に「担当者」と定めるのではなく特定の個人の氏名を明示すべきである。）や権利者側代理人に限定する、あるいは特別の知見を有する大学教授等の具体的な職位や氏名を記載することにより特定する、契約に違反した場合の損害賠償額についても威嚇・抑止効果を十分ならしめるべくかなり高額に設定するなどの視点があり得よう。

さらには、開示された書類の利用目的を裁判の目的に限定する必要があるので、開示者による第三者閲覧制限の申立てについて被開示者が異議を唱えないというような条項も設けておくことが肝要である。

ただし、このような秘密保持契約の締結を必要的とする運用の場合、裁判と並行するとはいえ、当事者間の契約交渉にある程度の時間がかかることが見込まれるので、イニシャルの段階から契約交渉期間を考慮に入れて審理計画を含めたスケジュールリングをしていくことが重要となる。

（５）小括

東京地裁平成 27 年決定は、損害立証ではなく、侵害行為の立証のための書類提出命令の申立てが認められた数少ない事例のひとつであり、発令のための心証の程度や「正当な理由」該当性について、必ずしも明確かつ具体的とまではいえないものの、裁判所が一定の規範を定立して判断した点に意義がある⁶⁰。

しかし、本件では、対象となった情報の性質と相俟って、権利者の営業秘密該当性および証拠調べの必要性が比較的簡単に認められた一方で、被疑侵害者の営業秘密については「正当な理由」の判断にあたり、インカメラ手続や秘密保持命令の制度が抽象的に定められていることをもってその保護は十分であるとする裁判所のスタンスが明確化した。この点、実務的にはインカメラ手続も秘密保持命令も必ずしも十分に活用されている制度ではなく、結果的に被侵害者の営業秘密の保護が不十分となる可能性もあり、課題が残る。

ただし、本件を契機として、インカメラ手続の積極利用や書類提出命令と秘密保持

⁵⁹ 同様の発想で文書提出命令制度の活性化を模索するものとして、ゲーム開発のためのコミュニケーションツールとして導入されたチャットワーク上のやりとりが記載されたチャットログの提出を求めた事案に関する知財高決平成 28 年 8 月 8 日裁判所ウェブサイト（平成 28 年（ウ）10038）がある。裁判所は「〔当該チャットログは〕専ら相手方内部の者…の利用に供する目的で作成され、それ以外の外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると、一般的には、相手方におけるゲーム開発の遂行が阻害され、また、相手方内部における自由な意見表明に支障を来し相手方の自由な意思形成が阻害されるおそれがある」として特段の事情がない限り自己利用文書にあたるとしつつ、「相手方に対し、本件文書を本件訴訟の追行の目的のみに使用し、その他の目的には一切使用しないこと、本件文書の全部又は一部を第三者に開示、漏洩しないことを制約する旨の誓約書」を裁判所に提出していることを重視して「特段の事情」を認め、文書提出命令を発令した。

⁶⁰ 判タ 1419 号 368 頁（2016）。

命令を組み合わせることで発令できるようにする制度を模索するなど、あるべき実務の運用や制度のあり方（第Ⅳ章参照）が盛んに議論され始めた点は注目に値しよう⁶¹。

Ⅲ 外国訴訟のためのディスカバリーと被疑侵害者の営業秘密の保護

1 承前

被疑侵害者の営業秘密の保護は実務的に極めて重要な要請であるから、知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充をするとしても、被疑侵害者の営業秘密に対して相応の配慮をする必要がある。もちろん知財専門訴訟の充実や真実発見の要請が軽視されてよいわけではなく、実際には被疑侵害者の保有する営業秘密へのアプローチの可否が訴訟の結果を左右するといえる。

そのための方策として近時、外国訴訟のためのディスカバリー（28 U.S.C. 1782 条）の制度が実務的に注目されている。以下では、上記第Ⅱ章で検討した東京地裁平成 27 年決定と同一の当事者間で、この制度の適用が問題とされた米国訴訟を概観しつつ、知財専門訴訟における当該制度の機能とその限界について若干の検討を試みる。

2 *In re* POSCO, POSCO America Corp. 2015-112 (Fed. Cir.)

(1) 事案の概要

新日鐵住金は、2012 年 4 月 24 日、POSCO の特許権侵害および不正競争についてニュージャージー州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。連邦地方裁判所は、2013 年 4 月 5 日に機密資料の相互利用を禁止する保護命令（protective order）を発令した。保護命令の発令後、POSCO は機密情報を含む数百万ページにおよぶ書類を提出した。

その一方で、新日鐵住金は、日本でも POSCO に対して営業秘密の不正取得を主張して訴訟を提起し、これに対して POSCO は韓国において債務不存在確認訴訟を提起し対抗した。

新日鐵住金は、上記ニュージャージー州での訴訟において実施されたディスカバリーにおいて保護命令のもと収集した書類（POSCO が保持している製造プロセスに関する書類約 200 頁相当）を日本ないし韓国の裁判においても使用するべく、保護命令の変更を地方裁判所に求めた（以下、「米国訴訟」という。）。

本件において任命された The Special Discovery Master は意見書を提出し、当該書類は外国手続を担当する弁護士への提出が認められるべきであると結論付けた。営業秘密にわたる資料を提出することになる被疑侵害者の POSCO は、これに異議を申し立てたが、2014 年 10 月 30 日、地方裁判所も当該意見を支持する旨の判断をして保護

⁶¹ 知的財産戦略推進本部『『知的財産紛争処理システム検討委員会』における基本的視点』（2015 年 11 月）7 頁、知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について—知的財産を活用したイノベーション創出の基盤の確立に向けて—」（2016 年 3 月）（以下、「知財紛争処理システム検討委員会報告書」という。）16 頁。

命令の変更を認めた。

そこで、POSCO が連邦巡回区控訴裁判所（以下，“CAFC” という。）に控訴したのが本件である。

（２）判決要旨

CAFC は概ね以下のように述べて、28 U.S.C. 1782 条の直接適用を否定しつつ、リーディングケースである *Intel* 事件のファクターを用いて保護命令の変更の是非を判断すべきであるとし、保護命令を変更した地裁の判決を破棄、差し戻した。

- ・“外国手続で利用するために証拠を提供するかどうかを判断するにあたり、地裁の裁量権行使の基準として重要なのは相互の礼譲と対等性である。28 USC 1782 条は外国手続における利用のために連邦地方裁判所でディスカバリーを実施する権利を濫用することを防止するべく設計されている。28 U.S.C. 1782 条は外国手続において資料を利用できるようにするための保護命令の変更の申立てとは直接関係しない規定である。”
- ・“保護命令により保護されている資料を外国手続において利用するにあたっては、条約をはじめとするその他の選択的な手段があるので、28 U.S.C. 1782 条が排他的な規定とはいえない。もっとも本件の場合、その他の手段を適用するような場面ではなく、28 U.S.C. 1782 条が、すでに発見された書類を外国手続で利用するための保護命令の変更を当事者が求めるにあたり機能する余地はある。”
- ・“28 U.S.C. 1782 条は、発見された資料を外国手続で利用するために保護命令の変更を求めるにあたり適用されるものではないが、28 U.S.C. 1782 条の法意と *Intel* 事件の判断はこの問題に関連しており、また、その判断にあたっては連邦民事訴訟規則 26 条も併せて考慮されなければならない。”

3 外国訴訟のためのディスカバリー制度

（１）ディスカバリー制度

そもそもディスカバリー（Discovery）とは、相手方に対して宣誓証言や証拠の開示を要求することができる当事者相互でなされる証拠開示手続をいい、当事者が有する関連証拠の全てを提出することにより衡平を実現しようとするアメリカ法に特徴的な制度である⁶²。実務的にはアメリカにおける民事訴訟の大半の時間と費用が公判前（Pre-Trial）のディスカバリーに費やされるといっても過言ではない。このディスカ

⁶² ディスカバリー制度の概略については、さしあたり M・D・グリーン、小島武司＝椎橋邦雄＝大村雅彦訳『体系アメリカ民事訴訟法〔訳者補遺〕改正連邦民事訴訟規則解題』（信山社出版株式会社・1993）201 頁以下が参考になる。浅香吉幹『アメリカ民事手続法』（弘文堂・2000 年）74-75 頁は、開示の機能として、証拠保全、争点整理、トライアル準備を挙げる。このうち争点整理については、「両当事者が有利不利を問わず手持証拠・情報を相互に供することで、お互いの手の内が判明し、また自らの主張の強弱が確認できる。その結果、争う必要のある問題とない問題とが明確になる。さらに両者の主張の強弱の評価が可能となることで、トライアルの結果の見込みが合理的に把握でき、そこから和解が促進される」と指摘しており、特に重視されるべきである。なお、イギリス法にも類似の Disclosure 制度があるが、ディスカバリーよりも制限的である。イギリスの証拠収集制度については南かおり「英国の知的財産訴訟における証拠収集制度」Law & Technology70 号 38 頁参照（2016）。

バリーにおいて当事者が提出義務を負う資料の範囲は極めて広範であり⁶³、当事者の請求や抗弁に関連するものであれば個人の電子メールや稟議書などの社内文書等も全て対象とされる⁶⁴。

本件で問題となった 28 U.S.C. 1782 条はこのディスカバリー手続を外国訴訟のために援用するものであり、当該外国訴訟においては証拠収集方法のひとつとして機能することになる⁶⁵。もちろん同条の適用の場面は知財専門訴訟に限定されるものではないが、知的財産権に関する紛争が世界各地で同時に問題となりうるという性質を有している点に鑑みるならば、知財専門訴訟において当該制度が機能する場面が多いことは間違いない。たとえば、大野聖二弁護士も、ディスカバリー手続を利用して日本の特許権侵害訴訟に証拠を提出する方法として、(1) 米国訴訟のディスカバリー手続の中で出される保護命令において外国裁判所での証拠の使用を認める旨の命令を得ておく間接的な方法と (2) 28 U.S.C. 1782 条の規定に基づいて証拠収集を行い、当該証拠を日本の裁判所に提出する直接的な方法の 2 つを紹介し、「いずれの方法によって入手した証拠も、対象となる証拠が営業秘密を含んでいる場合には、原告・被告間では、米国の **protective order** の効力により、**outside counsel only** が保障され…また、第三者との関係では、提出された証拠に関して、閲覧制限を申し立てること (民訴 92 条) により、第三者の閲覧が禁じられることになる」と指摘している⁶⁶。

(2) 28 U.S.C. 1782 条

本件で問題となった 28 U.S.C. 1782 条は、(a) 項で“地方裁判所は、正式な公訴提起前の刑事事件の捜査を含む外国または国際機関 (**international tribunal**) の手続における利用のために、証言もしくは陳述、または書類もしくはその他の証拠を提出するよう命じることができる。その命令は、証人尋問要求書あるいは外国もしくは国際機関の要請またはあらゆる利害関係人による申立てにより発出され、裁判所により任

⁶³ これに対して、開示の対象から除外されるものとして、いわゆるワークプロダクト(**work product**)と秘匿特権 (**privilege**) がある。

⁶⁴ とりわけ紛争が顕在化する前の電子メールには、トライアルにおいて非常に有力な証拠となり得る多くの情報が含まれている。連邦民事訴訟規則には、同規則 34 条をはじめとして電子保存情報 (**ESI : electronically stored information**) の取扱いに関する規定も整備されており、実務的にはとりわけ e ディスカバリーに対する対応の負担が大きい。ESI には「いわゆるメタデータ、すなわち、印刷した書面や通常のモニター画面には表示されない、隠れたデータも対象に含まれる。例えば、文書の作成者や作成日時、修正履歴といった情報である。さらに、消去された情報も含まれる。一次的に **RAM** に保存された情報であってもディスカバリーの対象となる」とされる (関戸麦『日本企業のための米国民事訴訟対策』(商事法務・2010) 113 頁)。なお、町村泰貴＝小向太郎編著『実践的 e ディスカバリー - 米国民事訴訟に備える』(NTT 出版株式会社・2010) 89 頁以下では、e ディスカバリーにおいて必須となるデジタル・フォレンジックについても詳しく言及されており参考になる。

⁶⁵ 国際仲裁においてもディスカバリーは実施されうるが (ただし、実際の仲裁合意においてディスカバリーの範囲が相当程度制限されているように思われる。)、そもそも外国の私的な仲裁廷が “**tribunal**” に含まれるかどうかについては議論が残されている (6-26 **Moore's Federal Practice-Civil** § 26.08)。

⁶⁶ 大野聖二「証拠収集手続の強化・権利の安定性 (無効の抗弁) に関する立法の動向」ジュリ 1485 号 36 頁 (2015)。なお、大野弁護士は「第一の方法のほうが、より簡便な方法であるが、近時は、ディスカバリー手続で収集した証拠を外国裁判所で使用することを被告側が拒否することが多く、USC1782 を別途独立して利用する事案が増えている」とも指摘している。

命された者に対して開示をするよう指示することができる。任命された者は、宣誓させた上で証言または陳述を録取する権限を有する。この命令は、外国または国際機関の手續の全部または一部となり得る、証言もしくは陳述を得るあるいは書類もしくはその他の証拠を提出させる手續を定める”、“対象者は、秘匿特権（*privilege*）の侵害を伴った証言や証拠の提出を強制されることはない”とし、同条(b)項は、“外国あるいは国際機関の手續における利用のために、所持人が任意に書類等を提出することを妨げない”としている。

この手續きは片面的な（*ex parte*）手續きであるが、要件を充たしたからといって直ちに命令が発令されるわけではなく、裁判所に広範な裁量権が認められている⁶⁷。

その要件として、ディスカバリーの対象者が管轄内に居住していることを前提として、「外国又は国際機関（*tribunal*）又は利害関係人」による申立てが必要とされているが、後に述べる *Intel* 事件における欧州委員会のような機関も“*tribunal*”に含まれる。なお、ここでいう「利害関係人」は広く“*any interested person*”と定められており、当該外国ないし国際機関における当事者であることは特に要件とされていない。

また、本条のディスカバリーにより発見された証拠は当該外国ないし国際機関における手續で使用されることが前提とされているところ、異議申立や無効審判も手續に該当するものと考えられ、実際に手續を開始する前であっても開始することが合理的に予想できればよいものとされている⁶⁸。

そして本条の手續はあくまでディスカバリーであるから、外国の民事訴訟法等で定められている開示対象外の書類であっても開示を命じることができることになる。

4 *Intel v. Advanced Micro Devices* (U.S. 2004)

本条に関するリーディングケースは、*Advanced Micro Devices*（以下、「AMD」という。）が欧州委員会に対し *Intel* に関する情報を提供する目的で⁶⁹、28 U.S.C. 1782 条に基づいてディスカバリーを請求した *Intel v. Advanced Micro Devices* (U.S. 2004)である（以下、「*Intel* 事件」という。）。

この事件において連邦地裁は、28 U.S.C. 1782 条がディスカバリーを求める権限を与える規定ではないとして AMD の請求を退けたが、第 9 巡回区控訴裁判所は AMD の申立てを審理するよう地裁に差戻しを命じ、*Intel* の上告に対して連邦最高裁も、連邦地裁は 28 U.S.C. 1782 条に基づいて AMD のディスカバリーの申立てに応じる権限を有しているとして第 9 巡回区控訴裁判所の判断を支持した。すなわち、（1）AMD のような欧州委員会に対する不服申立人も 28 U.S.C. 1782 条の“利害関係人”に含まれる、（2）欧州委員会が“第一審の判断権者（*a first-instance decisionmaker*）”であるといえるときは、

⁶⁷ Moore, *supra* note 65, at § 26.08

⁶⁸ Moore, *supra* note 65, at § 26.08

⁶⁹ 背景として、AMD は *Intel* に対する反トラストの不服申立てを欧州委員会の DG for Competition に行っていた。

“機関(tribunal)”に該当する、(3) “手続(proceeding)” が係属中である必要はないが、合理的に想定される手続の範囲内でなければならない、(4) 28 U.S.C. 1782 条は、当該外国手続法に基づいて地裁が発見可能な証拠でなければならないというようなハードルは設けていない、とした。

また、本件でも引用されているが 28 U.S.C. 1782 条に基づく申立てを判断するにあたって考慮されるファクターとして (1) ディスカバリーの名宛人となる者が外国手続の参加者 (a participant) であるか⁷⁰、(2) 外国機関の性質、手続の特徴及び外国政府・裁判所・担当部局の連邦裁判所による司法共助 (judicial assistance) に対する受容性、(3) 外国の証拠収集制限あるいは外国又は米国のポリシーを回避する意図を秘して申立てをしていないか、(4) ディスカバリーの申立てが過度に介入的で重荷 (burdensome) となっていないか、を挙げた点は注目される。

なお、本件において欧州委員会はアミカスキュリエ (*Amicus Curiae*) において司法共助の必要性を否定していたが、連邦最高裁が、その趣旨が必ずしも明らかではないことを理由として差戻しを命じた点も興味深い。この点、上記 (2) とも関わるが、“never” や “hardly ever” の語を用いて明示的に証拠の使用を拒否していないことも判断要素のひとつと考えられる⁷¹。

5 若干の検討

すでに述べたように、本件においても新日鐵住金の請求を認めるかどうかに関連し、リーディングケースである *Intel* 事件についての言及がなされている。

CAFC は、外国訴訟における利用のための証拠を提供するかどうかを決定するについて、連邦地裁が裁量権を行使するにあたって重要なのは相互の礼讓 (comity) と対等性 (parity) であると指摘し、28 U.S.C. 1782 条を広汎に適用することに必ずしも積極的ではない。当然のことながら新日鐵住金はディスカバリーによって得られた資料を利用することで日本ないし韓国における訴訟手続を有利に進める意図があったものと考えられるが、同条は外国訴訟のために連邦地裁におけるディスカバリー制度が濫用されるのを防ぐために設計されているのだとすると、果たして日本の訴訟手続において保護命令下にある POSCO の営業秘密が開示されて良いかどうかは慎重に考慮される必要がある⁷²。

⁷⁰ ディスカバリーの名宛人となる者というのは、ここでは *Intel* を指す。

⁷¹ 542 U.S. 241, 266 参照。

⁷² 浅香・前掲注 (62) 87 頁によれば、「営業秘密 (trade secret) は、原則的不開示事由ではないが、当該情報の必要性に応じて、裁判所の裁量によって不開示としたり、閲覧者を相手方弁護士に限定し、かつ第三者への口外を禁ずるなどといった条件を付けて開示を認める、といった措置をとることはできる」とされている。

ディスカバリーに際し営業秘密の保護が問題とされた著名なケースとして、*Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co.*, 107 F.R.D. 288(D. Del. 1985) がある。*Coca-Cola* 事件で裁判所は、営業秘密が秘匿特権を構成しないことを明らかにした上で、「ディスカバリーに対抗するためには、当事者をして当該情報が営業秘密に該当し、その開示により損害を被るであろうことを十分な証拠により立証しなければならず、これが奏功した場合には、立証責任がディスカバリーを求めている当事者に転換され、当該訴訟における営業秘密の開示の必要性和関連性について立証しなければならない」とされている。また、「営業秘密の開示に

本件において CAFC は、同条が保護命令の変更と直接的に関連するものではないとして、保護命令下にある資料を外国訴訟において利用するためには、様々な条約などによる選択的な方法があり⁷³、28 U.S.C. 1782 条が唯一の方法ではないとした上で、本件はここでいうようなその他の方法を適用するような場面ではないので、先行して発見された書類を外国手続において利用するべく保護命令の変更をするにあたって 28 U.S.C. 1782 条が機能する余地もあるとして、28 U.S.C. 1782 条の法意、*Intel* 事件のファクター及び連邦民事訴訟規則⁷⁴を併せ考慮するよう述べて差戻しを命じた⁷⁵。

本件は、CAFC が *Intel* 事件のファクターを適用して新日鐵住金の請求の是非を検討すべきであるとして地裁への差戻しを命じた後に、たまたま当事者間で和解が成立したため終結してしまっただが、もし仮に 28 U.S.C. 1782 条が広汎に適用されるとすれば、外国訴訟当事者（特に被疑侵害者）に対する影響は極めて大きい。実際、この制度は当該外国の訴訟ポリシーを脅かし、当該外国における訴訟手続の文化的な背景を根本から覆す虞を内在するものであり、その意味で同条の適用を慎重に検討する姿勢には賛同する。もっとも、ディスカバリーは両当事者の衡平の下、手持ちの関連証拠をすべからず開示し真実発見の実現を目指す制度であり、ビジネススペースの関係が当事者間に存在することの多い知的財産紛争において実は親和的な制度ともいえる。

Intel 事件において、裁判所は 28 U.S.C. 1782 条を司法共助の一環として位置付けているようであるが、ここでの共助（assistance）の主眼は裁判制度を設営している国家間のコスト削減というよりも国境を超える真実発見の要請という正義の実現にあるように思われる。そして、この文脈における正義が片面的であるために、*Intel* 事件のファクターのひとつに外国手続の受容性や証拠収集制限の潜脱の防止が挙げられることになったの

当たり、申立人が充たすべき統御された関連性の基準（the governing relevance standard）は、公判前のディスカバリーにおいて適用される関連性の基準を拡張したものであり、申立人は当該事件における主たる争点との関連性を示さなければならない」とした。そして、関連性と必要性が立証された場合、裁判所は情報の必要性和開示により確実に生じるであろう損害を比較衡量して「保護命令の」発令をしなければならない」と指摘している。なお、結論として、本件で裁判所はコカコーラの全成分を含む製法を全て開示するように命じている。

⁷³ たとえば *Convention du premier mars 1954 relative à la procédure civile*（「民事訴訟手続に関する条約」）8 条以下の *commissions rogatoires*（司法共助の嘱託）が例として挙げられよう。

⁷⁴ 連邦民事訴訟規則 26 は開示義務、ディスカバリーの一般原則を定めており、その (b) (1) は、ディスカバリーの原則的範囲として“当事者は、秘匿特権の及ばないすべての事項について、いずれかの当事者の請求又は抗弁に関連し、かつ、問題となる争点の重要性、争いの程度、当事者の関連する情報への相対的なアクセスの程度、当事者が利用できる資源、争点解決のための重要性、提案されたディスカバリーの負担及び費用がその潜在的利益を上回るか否かを考慮して、事件における必要性に比例する限度において、ディスカバリーによる開示を受けることができる。この範囲内の情報は、証拠としての許容性があるか否かに拘わらず開示の対象となる”旨を定めている。

⁷⁵ 連邦民事訴訟規則 26(C)の「正当理由（good cause）」に関する先例として、本件でも引用されている *Pansy v. Borough of Stroudsburg*, 23 F.3d 772 (3d Cir. 1994) がある。この事件は秘密保持命令の変更に関する事案であるが、保護命令の変更に関しても同様の問題を生じ、公と利益と私益のバランスを要求されるとしてその射程を広げ、「情報開示が制限されるかどうかは、保護を求める当事者に生じる損害と公に開示することの重要性を司法的にバランスすることができるかどうかにかかっており、裁判所は開示によるネガティブな影響を最小化すると同時に公の利益に適うようにするべく保護命令の内容の策定にあたり相当な裁量を有している」と指摘している。

であろう⁷⁶。ただし、ここで留意すべきは、外国手続の受容性や証拠収集制限の潜脱の防止の観点から一定の限界があるとはいえ、28 U.S.C. 1782 条が広汎に適用される可能性が今尚十分にあるという点である。そうだとすると、そのような場合に備えて我が国の司法制度（さらには実務家の意識や企業の文書管理規程のあり方⁷⁷、情報管理の方法等）もディスカバリーに対応できるよう準備を進めておくべき段階にあるのではなかろうか⁷⁸。

6 補論—ディスカバリーによって得られた証拠の我が国における証拠能力

なお、もし仮に本件が和解で終結せず、新日鐵住金の申立てが認められた場合には、日本の裁判所がディスカバリーによって得られた証拠の証拠能力を認めるべきか否かについて若干の検討を要する。

この点について、日本の民事訴訟法は、自由心証主義の下、あらゆる人や物について証拠能力が認められる（証拠方法・証拠能力の無制限）としているので、裁判所に顕出してしまえばそれを排除することは理論的に極めて困難である⁷⁹。そうだとすると実務的には、営業秘密の保護の観点から、米国の保護命令の名宛人となる新日鐵住金の代理人弁護士についても日本の秘密保持命令の発令を求めておくことが必要不可欠であるし、併せて第三者閲覧制限の申立てもしておくべきであろう。

もっとも、現在、我が国においてディスカバリー制度が認められておらず、権利者の権利行使と被疑侵害者の営業秘密の保護を適切に調和すべく法制度が設計されていること、我が国の司法制度がディスカバリーに対応していない段階にあるにもかかわらず、ディスカバリーによって得られた証拠が法廷に顕出することで被疑侵害者の営業秘密が事実上または法律上害されるというリスクに鑑みると、当該営業秘密を含む書類の提出が権利者の権利実現のために真に必要といえるのか、証拠の重要性や被疑侵害者側に生じるリスクの重大性を併せて比較衡量し、証拠能力を解釈により制限する余地は模索されてもよいようにも思われる⁸⁰。

⁷⁶ 域外証拠収集と国際司法共助の関係については、春日偉知郎「証拠収集及び証拠調べにおける国際司法共助」中野古稀『判例民事訴訟法の理論（下）』（有斐閣・1995）427 頁以下に詳しい。

⁷⁷ ディスカバリーを意識した文書管理規程のあり方については、土井悦生＝田邊政裕『米国ディスカバリーの法と実務』（発明推進協会・2013）149 頁以下が参考になる。

⁷⁸ 知財紛争処理システム検討委員会の提言を前提とした議論として、横尾ほか・「知財紛争（特許紛争）の課題」Law&Technology72 号 9 頁（2016）〔吉井〕は、Litigation Hold を前提として書類の破棄が徹底して行われないアメリカのカルチャーと提訴後に書類の破棄が進む日本のカルチャーを比較しつつ「企業のメンタリティー」も考えなければならないと指摘しており、実務的な感覚として賛同できる視点である。

⁷⁹ 証拠能力の無制限の例外として、裁判所の心証形成前（証拠調前）の証拠制限契約の締結が挙げられることもあるが、本件のような場合には、そもそも妥当しない。

⁸⁰ 民事訴訟において違法収集証拠排除法則は認められていないものの（ただし、少なくとも刑事上罰すべき行為により収集された証拠については証拠能力を否定すべきであるとする有力説（伊藤・前掲注（22）360 頁）もある。）、一般条項を介して証拠能力を制限した事例もある（東京高判昭和 52 年 7 月 15 日判タ 362 号 241 頁，名古屋地判平成 15 年 2 月 7 日判時 1840 号 126 頁，東京地判平成 10 年 5 月 29 日判タ 1004 号 260 頁等）。

IV 知財訴訟における証拠収集方法の拡充の方向性

1 承前

上記のように、全世界的な紛争に発展する可能性のある知財専門訴訟においてアメリカ法由来のディスカバリー制度が担う役割は決して小さくはない。また、海外に居住する取引先からディスカバリー制度に基づく開示を求められる危険性について実務は常に注意をしておく必要がある。

ここで証拠収集方法の拡充をめぐるわが国における議論の状況を検討してみると、たとえばディスカバリー制度導入の可否・可否について議論こそされているものの、産業界からの警戒感が強く、導入への道のはなお遠い⁸¹。我が国における現在の論調は、従来からの民事訴訟制度を崩さないように配慮しながら書類の開示の要請と営業秘密の保護の要請をバランスさせようという消極的なものである。もちろん、従来からの制度との調和を無視した安易な制度設計をすることで訴訟手続に歪みが生じたり、PAEの誘発をすることがあったりしてはならないが⁸²、実務的には証拠収集方法の拡充による知財専門訴訟の審理の充実、真実発見の要請は大きく、また制度間競争で我が国が劣位に立つことも併せて警戒しなければならない⁸³。

そこで、以下では、近時の民事訴訟法や知的財産法制の改正をめぐる議論をフォローしつつ、知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充の方向性について若干の検討を試みる⁸⁴。

2 立法論の動向

知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充について「知的財産推進計画 2016」（2016年5月）（以下、「知財推進計画 2016」という。）に従い、知財紛争処理手続のあり方の検討を進めてきた産業構造審議会知的財産分委会特許制度小委員会が当面の方針を明らかにし⁸⁵、知的財産戦略本部が「知的財産推進計画 2017」（2017年5月）（以下、「知財推進計画 2017」という。）を纏めたことは記憶に新しい。

⁸¹ 一般的にディスカバリーの濫用の場面として、営業秘密などを不当に獲得するなど当該訴訟以外の目的のために開示請求をする場合や、相手方に大量の開示請求することにより資金に余裕のない当事者に不利な和解を押し付ける場合、必要以上に大量な資料を送ることで重要な情報を埋没させる場合などが指摘されている（浅香・前掲注（62）89-90頁）。

⁸² 近時のPAEやNPEの規制に関する論稿として手島真央＝玄場公規＝小田哲明「行政・民間企業が取り組むべき日本国内におけるNPE・PAE対策のあり方に関する考察」日本知財学会誌13巻1号81頁以下（2016）。

⁸³ この点について、「知財の分野では、同じ発明をアメリカにも日本にもヨーロッパにも、いろいろな国に出願することがあります。そこで、日本だけ保護の仕方が薄いというか、司法救済が受けにくいとなると、日本での出願が減ってしまうのではないか」という問題意識が指摘されている（小林秀之・群馬弁護士会『証拠収集の現状と民事訴訟の未来』（悠々社・2017年）82頁〔三村〕）。

⁸⁴ 近時の論稿として東松修太郎「特許侵害訴訟における証拠収集手続の立法的課題」特許研究63号15頁（2017）も参考になる。

⁸⁵ 産業構造審議会知的財産文化会特許制度小委員会「我が国の知的紛争処理システムの機能強化に向けて」（2017年3月）（以下、「特許制度小委員会報告書」という。）。

もっとも、特許制度小委員会報告書によれば「特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見を基にした適切な判断が求められることや、特に製造方法の発明等で証拠が被疑侵害者側に偏在し、構造的に侵害立証が困難であるといった特殊性に鑑み、証拠収集手続を強化する措置を講ずる必要があると考えられる。ただし、制度設計にあたっては、権利者と被疑侵害者の攻撃防御のバランスや、被疑侵害者の営業秘密の保護及び証拠収集制度の濫用防止、一般の民事訴訟に関する規律との整合性について考慮する必要がある。以上を踏まえ、公正・中立な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で証拠収集手続に関与できるようにする制度、及び書類提出命令・検証物提示命令のインカメラ手続で書類・検証物の提出の必要性を判断できるようにする制度の導入について、特許法の改正を視野に検討を進めることが適当である」と述べており⁸⁶、また、「知財推進計画 2017」でも「書類提出命令・検証物提示命令のインカメラ手続で書類・検証物の提出の必要性を判断できるようにする制度及び中立的な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入について、次期通常国会への法案提出を視野に、2017 年度中に法制度上の措置に関する具体的な結論を得て、必要な措置を講ずる」とあり⁸⁷、提言としては無難なものにとどまっている。

この提言の内容を踏まえると、知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充には証拠開示制度の充実と中立的な第三者である技術専門家の関与制度の運用という二つの方向性があり、これらを択一的ではなく有機的に連携させることで知財専門訴訟における証拠収集を実効的なものとしようとしていることが分かる。そこで、以下ではこの二つの方向性について分けて論じることとする。

3 知財専門訴訟における証拠開示制度の充実

証拠開示制度に関しては、既存の書類提出命令制度を有効に活用する方向性と新たな開示制度を導入する方向性をいずれも考えることができる。しかし、いずれについても択一的ではあり得ず、有機的な連携が模索されなければならない点に留意すべきである。

(1) 書類提出命令制度再考

現行法における証拠開示制度の典型は書類提出命令であるから、立法論としてまずは既存制度である書類提出命令をより利用しやすいものとするように改善を検討することになろう。

前述したように、現行の特許法等における書類提出命令は、民事訴訟法 220 条を補充する特則として定められているが、証拠調べの必要性の疎明が権利者側の足枷となっていると指摘され、実務的にも書類提出命令が認められることは必ずしも多

⁸⁶ 特許制度小委員会報告書 2 頁。

⁸⁷ 「知財推進計画 2017」 20 頁。

くはなかったように思われる。これに対して、証拠の必要性の要件自体を廃止するという考え方もありうるところではあるが、第Ⅱ章の検討によれば（その当否は措くとしても）必要性のハードルは決して高くはないことが分かる。

そうだとすると、ここでの実務的な問題意識は、実は書類提出命令申立事件における審理の煩雑さや時間のロスにあるのではなかろうか。このような問題意識を解消するためには、裁判所ができるだけ速やかに提出義務の有無を判断できるスキームこそ効果的である。その意味で、「書類提出命令・検証物提示命令の制度に関し、書類・検証物の提出の必要性の有無についての判断のために、裁判所がインカメラ手続により当該書類・検証物を見ることを可能にする制度を導入する」とした特許制度小委員会報告書の指摘は当を得たものといえよう⁸⁸。この提案のポイントは、現行法が「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とき」（特許 105 条 2 項）にインカメラ手続を利用できると定めているのに対し、「提出の必要性を判断するために必要があると認めるとき」にもインカメラ手続の利用を拡張しようとした点にある。このようなインカメラ手続の利用範囲の拡大に対しては強い反発もありうるところではあるが、職業裁判官によるインカメラ手続に対しては、知財民事実務の感覚としてそれほどの抵抗感はない。むしろ、インカメラで必要性を速やかに判断することができるとすれば証拠収集に資するよう思われる⁸⁹。

ところで、従来あまり使われることのなかったインカメラ手続であるが、近時の立法論の高まりを受けてか、その利用が俄かに増えつつあるように思われる。前掲知財高裁平成 28 年判決でも、裁判所が「各文書のうち、正当理由の判断における秘密保護の必要性和証拠としての必要性和の比較衡量についての裁判所における判断の難易度及び営業秘密性の程度、相手方の負担の程度や開示自体の難易等を勘案し、インカメラ審理の必要があると判断した一部書類…について、特許法 105 条 2 項に

⁸⁸ 特許制度小委員会報告書 3 頁。もっとも、東松・前掲注（84）22 頁は民事訴訟法上のインカメラ手続と平仄を合わせる必要性を指摘する。

⁸⁹ インカメラの場合、相手方に文書の開示はなされないが、申立が却下された場合には、裁判所の判断を監視することができないので、手続保障として不十分であるという問題意識もあり得よう。しかし、権利者に秘密保持命令を発令し、証拠に対する公平なアクセスを実現する方策もありうるところである（三木浩一＝山本和彦『民事訴訟法の改正課題』ジュリ増刊 140 頁以下（2012））。秘密保持契約の締結を前提とするなどの実務運用もあり得よう。なお、インカメラ審理により非侵害の心証をとった場合に申立人（特許権者）側の納得感を高めるための方策として「インカメラ手続の審理をする前に、裁判所と当事者が協議をしたうえで、その文書の秘密の核心をなす部分を黒塗りにするなどした写しを作成して書証として任意に提出するという方法」や「審尋期日において申立人の立会いなしに裁判所が対象書類について、概括説明を受ける手続を行い、あらかじめ手続内容については申立人、権利者側に対し、可能な限度でインカメラ手続で開示する書類の名称等を明らかにしたうえで、申立人が開示できる範囲の内容を記載した審尋調書を作成〔する工夫〕」（知財高裁平成 28 年判決の運用）、「インカメラ手続で開示された書類のうち、新たに開示する秘密情報を含まない形での提出が可能であるものについては、裁判所において相手方に任意の提出を促し、後に提出〔する工夫〕」などが考えられている（「平成 28 年度 裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会」『知的財産紛争の最前線』別冊 Law & Technology 3 号 18-19 頁（2017）〔岡田〕、中島基至「書類提出命令等をめぐる実務上の諸問題—国際知財司法シンポジウム 2017 の模擬裁判（特許訴訟における証拠収集手続）に向けて—」『知的財産紛争の最前線』別冊 Law & Technology 3 号 79 頁（2017）参照）。

基づく書類提示の決定を行い、被控訴人の訴訟代理人及び従業員の立会いの下、その提示を受けた」ことは記憶に新しい⁹⁰。

なお、書類提出命令申立事件における裁判所の問題意識は第Ⅱ章で触れたように、模索的・探索的な申立ての抑止にあるが、(2)で後述する早期開示制度の文書目録によって訴訟関連書類が一覧化されることで書類のあたりが付き、その必要性をインカメラで判断できるとすれば知財専門訴訟における証拠収集には大いに資するようと思われる⁹¹。手続内で秘密保持契約の締結を前提とする実務運用を行うのも一案であろう。

また、このようなインカメラ手続の運用に際しては、特許制度小委員会が指摘しているような技術専門家によるサポート制度が効果的に機能し得る⁹²。もっとも、秘密保持命令が柔軟に発令されるのであれば、この制度の実効性確保は困難であり、その点で専門委員制度とは対照的である。

また、書類提出命令制度を再考するにあたって重要なのは、書類提出命令制度自体の建付けを変えるのではなく、他の制度との有機的な連携を模索している点である。たとえば、知財紛争処理システム検討委員会の報告書では、具体的態様の明示義務が十分に履行されなかった場合の制裁として書類提出命令が発令されやすくすると被疑侵害者に具体的態様を明示するインセンティブを与えることが提案されている⁹³、また当事者の申立てによることなく書類提出命令の発令に併せて秘密保持命令を発令できるようにすることで書類提出命令をより利用しやすくする提言もなされていた⁹⁴。しかし、これらの提言について特許制度小委員会報告書は、提案した制度では対応が困難な課題が明らかになった場合に改めて検討すべきであるとするに留まっている⁹⁵。

もっとも、知財紛争処理システム検討委員会報告書の視座は特許制度小委員会報告書以降もなお有益であり、具体的態様の明示義務を果たさない場合に（弁論主義に反しない限りにおいて）証拠収集に向けた職権発動を積極的に行うものとするなどの実務運用もありえよう。

以上のように検討をしてみると、書類提出命令制度の改善が検討されること自体は好ましいものの、特許制度小委員会報告書以降、制度の枠組み自体は大きく変わ

⁹⁰ 知財高裁平成 28 年判決は、インカメラ手続実施の要件についてもかなり踏み込んだ指摘をしている。最近では東京地判平成 29 年 7 月 27 日裁判所ウェブサイト（平成 28 年（ワ）35763 号）でもインカメラ手続が実施されたようである。

⁹¹ ただし、特許制度小委員会報告書 4 頁では「書類・検証物の提出の必要性は、当該書類・検証物の内容のみならず、他の争点における判断によって結論を導くことができるなどの理由により否定されることもあるため、必要性判断のためにインカメラ手続を利用できるようになったとしても、劇的にインカメラ手続の実施件数や書類提出命令の発令件数が増えるわけではないという意見」への留意も示唆されている。

⁹² ここでの技術専門家の関与が専門委員の期日外利用とどの程度異なるのか不明であるが、専門委員よりも選任しやすい制度とする必要がある。

⁹³ 知財紛争処理システム検討委員会報告書 9 頁以下。

⁹⁴ 知財紛争処理システム検討委員会報告書 16 頁。

⁹⁵ 特許制度小委員会報告書 4・5 頁。

らないものと思われ、実務上、証拠収集の実効性や迅速性に大きな影響を与えるような変化は望めなそうである。

(2) 早期開示制度導入の可能性

ところで、そもそも「知的財産推進計画 2015」(2015 年 6 月)やこれを受けて纏められた知財紛争処理システム検討委員会報告書に端を発し⁹⁶、近時しばしば指摘されている知財専門訴訟における証拠収集方法の拡充の要請は、従来型の我が国の民事訴訟制度の枠組みに沿ってでは国際化する知財専門訴訟に対応しきれないという実務上の問題意識やニーズに基づいていたはずである⁹⁷。

そうだとすると国際的な視野をもって、国際的に利活用されることの多い制度を念頭においた、より積極的な提言がなされて良い時期に来ているように思われる。たとえば、従来から批判の大きかったディスカバリー制度ですら、国際的な制度間競争において我が国が劣位に立つことを避けるという意味では、その導入を検討する余地があるのではなかろうか。

実際、わが国においても英米法に倣った証拠開示制度を導入すべきであるという議論がないわけではない⁹⁸。最近でも、たとえば現行の民事訴訟規則には任意の自主開示制度(民訴規 82 条)が定められているが⁹⁹、これを実効化するとともに、争点整理手続の効率化・迅速化を狙った早期開示制度の導入が提案されている¹⁰⁰。具体的には「①早期開示義務を法定し、②その履行として文書目録の交付を定め、③当事者の申立てにより裁判所が文書目録の交付期限を設定するという早期開示制度を挿入し、④早期開示義務違反に対する制裁を設ける」というもので、そのポイントは、書証として提出する予定があるか否かにかかわらず、訴訟の関連文書を目録として一覧化する点、目録の交付が当事者間で行われる点、そして早期開示義務を履行するインセンティブを確保するべく違反者に制裁を設けるという点であろう¹⁰¹。

これに対しては、(a)訴え提起前における証拠収集の処分等(民訴 132 条の 2、同 132 条の 4 など)をより強化・拡充する考え方や(b)文書提出命令の申立てにおける文書特定情報を当事者照会によって獲得する途を開き、不当に回答拒絶がされた

⁹⁶ 知財紛争処理システム検討委員会の提言を前提とした議論として横尾ほか・前掲注(78)4頁以下参照。

⁹⁷ 大野聖二「特許権侵害訴訟における証拠収集手続きに関する立法の動向と実務上の問題」ジュリ 1509 号 15 頁(2017)でも「我が国の法的証拠収集手続きの脆弱性を根拠に、B to B ビジネスにおいては、日本の特許は無意味であるという声も多く聞かれ、実際に、多くの電機メーカーは、我が国の特許出願数を激減させている」、「近時、中国、シンガポール等が、特許権侵害訴訟のフォーラムとしてアジアの中心たる地位を獲得すべく法整備等に力を入れて、我が国の地位を脅かしている」、「[我が国の制度は、強制力が弱いという点で弱く]証拠収集制度の拡充、許可が焦眉の課題となっている」と指摘されている。

⁹⁸ 伊藤眞「開示手続の理念と意義(下)―民事訴訟法改正への導入をめぐる一」判タ 787 号 11 頁以下(1992)。

⁹⁹ このほかにも民訴規 53 条、同 54 条、同 55 条、同 79 条 3 項・4 項などが同趣旨の規定と整理される。

¹⁰⁰ 三木＝山本・前掲注(89)64頁以下。

¹⁰¹ 具体的な制裁として、「たとえば、文書目録に記載されていない文書を書証として提出することを認めないこと、文書目録に不記載であったことを理由とした真実擬制、審理の現状に基づく請求の認容・棄却または訴えの却下、過料、弁護士費用の全部・一部の負担、および弁護士会における懲戒などの制裁を設けること」(三木＝山本・前掲注(89)67頁)が提案されている。

場合には過料という制裁を設けて実効性を担保する考え方、(c) 釈明処分（民訴 151 条 1 項 3 号・4 号）として裁判所にも文書目録を提出させる考え方¹⁰²、(d) 文書提出命令、文書送付嘱託、調査嘱託等の証拠収集方法について、原則として、一定の期限内に申し立てなければならないとする制度を導入する考え方¹⁰³、(e) 訴え提起から一定の期限（たとえば 3 ヶ月）までに当事者間で当事者照会、文書開示、証言録取や陳述録取などを行うこととし、裁判所が実質的に関与する争点整理手続を期限後に開始する審理モデルを採用する考え方なども検討されている¹⁰⁴。

この点、アメリカ法上のディスカバリー制度が採用されれば、訴え提起後の争点整理段階における証拠収集が充実することは間違いない。しかし、その採用により我が国における従来からの訴訟構造自体が大きく変わる可能性は否めず、軽々に民事訴訟事件一般に採用することは難しい。

もっとも、既に述べた通り、知財専門訴訟の場合、全世界的に紛争が展開する可能性があり、被疑侵害者やその代理人がディスカバリーへの対応を要求される可能性も高いという実務的な状況に鑑みると、我が国においても国際的に利用しやすい証拠収集手続を整備する必要性が大きく、知財専門訴訟に限定して上記のような早期開示制度を受容する余地は十分にあるのではなかろうか。逆に、諸外国に比し、我が国の知財専門訴訟において権利者が証拠を収集しにくいとすれば、権利保護の弱い国であるとして我が国が権利者から敬遠されることにもなろう。結果として特許出願のインセンティブや発明のモチベーションが減退し、我が国のイノベーション創出に支障をきたすことにもなりかねない。また、知財専門訴訟の場合、当事者双方が（本来であれば出したくはない）営業秘密を含む書類を提出し合うことではじめて真実発見が可能になるという側面もあるので、実は上記のような早期開示制度には大いに馴染むともいえよう¹⁰⁵。そして、上記制度の核心は当事者間での文書目録の作成及び交付であり、アメリカのディスカバリー制度よりは間接的な方法といえる。また、これと書類提出命令を併用する余地もあるので我が国の訴訟実務に歪みを生じさせる可能性はそれほど大きくない。むしろ、この文書目録をもとにして書類を的確に特定することが可能となれば模索的・探索的な申立てを抑止しつつ書類提出命令制度も活性化するものといえ、経済合理的な提案と評価することがで

¹⁰² ただし、三木＝山本（89）68 頁は、この考え方について「職権主義的要素が非常に強いものであり、むしろ、早期開示命令制度を提案する元来の趣旨とすれば、当事者主導で争点整理がなされているという理念にそぐわず、かえって対極の権利に立つものではないか」との疑念を呈している。

¹⁰³ なお、「立証されるべき争点の整理が終わった後に書証という証拠が収集される必要性が生じるという証拠収集制度そのものに内蔵された限界という問題の解決にはならない」（三木＝山本・前掲注（89）68 頁）と指摘されている。

¹⁰⁴ 三木＝山本・前掲注（89）67-70 頁。

¹⁰⁵ その意味では医療過誤訴訟で指摘されるような証拠の偏在構造とは質が異なる。また、一般民事訴訟においても原告が自身に有利な証拠を開示しない理由はほとんど考えられないため、生来的に開示のインセンティブの働かない情報を当事者双方が出し合うことにより実効的な紛争解決が可能となるというのは知財専門訴訟に特有の構造である。

きる。さらに、相手方の所持する文書が一覧できることにより、代理人をして早い段階から立証の見込みを立てることができ、和解交渉が促進するという副次的な効果も期待できよう。

4 知財専門訴訟における第三者の技術専門家関与制度の運用

つぎに、被疑侵害者の営業秘密に配慮しつつ権利者が証拠を収集しなければならないという知財専門訴訟の特殊性に鑑み、権利者が直接被疑侵害者の営業秘密にアクセスするのではなく、中立的な第三者の技術専門家を介在させ、この者に情報を集約するという制度設計が考えられる。もっとも、このような中立的な第三者をどのようなタイミングで介在させるかは立法論としても難しい課題である。

以下では、訴え提起後を念頭に置いた（１）技術専門家関与制度と（２）強制力を持った査察制度について検討しつつ、これを踏まえて（３）訴えの提起前の証拠収集方法の拡充と提起前査察導入の可能性について若干の考察を試みる。

（１）技術専門家関与制度

ア 議論の状況

まず、既に述べたとおり、「知財推進計画 2016」に従い検討が進められてきた知財紛争処理手続のあり方について、先の特許制度小委員会報告書によれば、「中立的な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で、提訴後の証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入について特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見を基にした適切な判断が求められることや、特に製造方法の発明等に関する事件では、証拠が被疑侵害者側に偏在し、構造的に侵害立証が困難であるといった特殊性に鑑み、証拠収集手続を強化する措置を講ずる必要がある」としつつ、「ただし、中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察）については、強制力のある査察制度の導入は、営業秘密保護の重要性に鑑み、提訴後であっても避けるべきとの意見がある。また、我が国の法制度上、特許紛争の場合だけに査察の根拠となる情報請求権を認めることができるのか疑問であるとの指摘もある。こうしたことから、強制力のある査察制度の導入については引き続き慎重に検討することとし、まずは日本の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入することで、手続きの充実化を図り、その運用を注視することが適切である」とされている¹⁰⁶。

イ 若干の検討

ここにいう我が国の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で証拠収集手続に関与する第三者の技術専門家の関与を認める場合には、当該技術専門家の法的な位置付

¹⁰⁶ 特許制度小委員会報告書 3 頁。査察制度が営業秘密の漏出につながるとして、特に産業界からの反発が強かったようである。

け（権限や義務）を明確にしておく必要性が大きい。

この点につき特許制度小委員会は、「例えば、秘密保持の義務を課された中立的な第三者の技術専門家が書類提出命令…及び検証物提示命令…における書類及び検証物の提出義務の有無を判断するための手続…において裁判官に技術的なサポートを行う事を可能にすることや、鑑定人に検証の際の鑑定…における秘密保持義務を課すことで、同手続を秘密保護に配慮した形で行う事を可能にすることなどが考えられるが、技術専門家の関与の在り方については、今後、現行制度との関係、新たに関与することとなる第三者の手続上の法的位置付け、選任方法等に留意しつつ検討を進めることが適当である」などとしている¹⁰⁷。

ここで既存の制度の枠内で技術専門家の関与を認めるのだとすれば、専門委員（民訴 92 条の 2 以下）や計算鑑定人（特許 105 条 2 項）を念頭に置いて議論を進めることもあり得るところであるが¹⁰⁸、専門委員はあくまで非常勤の裁判所職員であり裁判所の補助者としての利用が想定されており、その関与に当事者の意見聴取や同意を要するものの当事者の申立てを必要としているわけではなく、証拠収集方法の拡充という視点からは逸れている¹⁰⁹。すなわち、特許制度小委員会報告書が念頭に置いているのは、たとえば、インカメラ手続において裁判所が必要と認めるときに専門委員に開示して技術的なサポートを受けるような場面であると考えられるが、これはあくまでも裁判所の便宜であり、弁論主義を前提とした当事者による証拠収集とは場面が異なるのである。

なお、計算鑑定人も本来的には損害額算定のために計算書類等を精査する者であって、証拠収集方法としては間接的である¹¹⁰。

いずれにしても、ここでの技術専門家の関与は（当事者の意見聴取等の制約はあり得るとしても）裁判所が必要と認める場合の裁量的な利用が前提とされるはずであるし、その実効性についても、（専門委員が査察制度と同様の機能を担う何らかの手続の実施機関となるような場면을想定するのであればともかく、）現行法の枠組みの中で議論する以上、現状を超える大きな期待は出来ないように思われ

¹⁰⁷ 特許制度小委員会報告書 3 頁。

¹⁰⁸ 知財調査官（民訴 92 条の 8）の利用も考えられるが、裁判所の常勤職員の利用は、ここでは念頭に置かれていない。

¹⁰⁹ 専門委員制度導入時のコンセプトについては、長谷部由起子「専門委員、鑑定」ジュリ 1252 号 29 頁（2003）以下参照。

¹¹⁰ 大野・前掲注（97）17 頁は「米国の場合は、技術的な専門家にせよ、損害額算定の専門家にせよ、訴訟の各当事者が自ら選任するために、専門家の職務遂行が適切になされるかどうかは、自己責任に帰する」ところ、「〔特許制度小委員会が企図している技術的専門家に〕守秘義務が課されるのであれば、裁判所の選任する公正・中立な技術専門家に拘る必要はなく、米国のように、各当事者が、それぞれ自らが本当の技術専門家であると信じる者を選任し、その専門家が関与する制度設計とすることも可能となるはずである」と指摘している。特許制度小委員会の企図している制度がそのような鑑定合戦に馴染むかどうかとも疑問があるが、上記のような形で営業秘密の暴露を想定するのであれば、強制的な査察制度の導入にどのような支障があるのかは不分明である。

る¹¹¹。

(2) 査察制度

ところで、知財専門訴訟において被疑侵害者の営業秘密の開示を求める場合、営業秘密が紙などの有体物に化体しているときにはその資料の開示を求めれば足りる。しかし、実際の営業秘密の中には有体物に化体していない情報も多く、たとえば、いわゆるノウハウ - 工場のレイアウト、工程、作業中の条件設定など - について考えると、実際に現場に行ってみなければ分からないことも多い。

この点、上記(1)アのような特許制度小委員会報告書における査察制度導入消極論について、「特許権侵害訴訟における証拠収集手続として、被疑者側の工場等の施設に行くこと自体は意味のあることではない。査察官に証拠提出命令の権限を認めるのであれば、裁判所が被疑侵害者に対して、直接、証拠提出することを認めて、我が国の既存の制度である鑑定、検証等を行えば足りる」として評価する見解もある¹¹²。

しかし、査察制度のポイントは、まさに裁判所が証拠提出を命じる手続を経由することなく、秘密保持義務を負った技術専門家（査察官）が強制力をもって被疑侵害者の工場等の施設に入り、証拠の必要性を判断するための資料に専門的な観点から触れられる点にあるのであり、また、営業秘密の保護についての正当理由の判断についても裁判所のブラックボックスの中で行われるのではなく、クライアントに対しても秘密保持義務を負った代理人との交渉で営業秘密の保護の指針が定まる点にあるので、上記の見解は必ずしも説得的ではない。

ア 制度の概観

そもそもドイツにおける査察制度（Besichtigungsverfahren）は、欧州エンフォースメント指令の7.1で「加盟国は、本案手続の開始前であっても、請求を根拠づける合理的な証拠を提出した者で、知的財産権が侵害されあるいは侵害されるおそれのある当事者の申立により、司法当局が、秘密情報の保護を条件として、被疑侵害に関連する証拠を保全するための迅速かつ効果的な仮処分を命ずることができるようにしなければならない。…かかる処分は、必要があるとき一特に権利保持者に回復できない損害が生じるような遅延や証拠隠滅の明白な危険がある場合は、当事者の審尋なしにこれを行うことができる。〔翻訳筆者〕」¹¹³と定められたことを受けて設けられたものである。具体的には、権利者による申立てを要

¹¹¹ 高林龍「知財司法制度と戦略」日本知財学会誌 13 巻 1 号 13 頁（2016）は、提訴前の証拠収集手続の強化について、「執行官による現場での調査に代えて裁判官による現場での検証として、それに併せて現場で専門委員等の専門家により相手方が実施している方法について現認して貰いその知見を聴取するなどと言った方法の工夫、決定に先立ち仮処分手続に類似した担保制度を導入するなどといった濫用への規制、さらには証拠の閲覧等の際に秘密保持命令制度の導入等といった工夫などを特許法に規定する」ことを示唆している。

¹¹² 大野・前掲注（97）17 頁。

¹¹³ Directive 2004/48/EC.

し、同条(1)項によれば「特許発明を実施していることが十分に確実であると思われる者に対し、権利所有者又は他の権利者は、当該人の管理下にある書類の提供若しくは物品の査察又は特許の対象である方法の査察を請求することができる。」(PatG § 140C) とされている¹¹⁴。

イ 制度の特徴

まず、この制度の発動の前提として、グラビンスキー判事は、査察命令が認められるためには「特許権侵害の疑いが十分に存在することが必要で…特許権が侵害されたのではないかという推測だけでは、十分な疑いの存在としては不十分である」と指摘する¹¹⁵。また、査察を正当化するために「被疑侵害品が市場で容易に入手できるものであってはならず、また、被疑侵害方法が一般に公開されているものであってはならない」¹¹⁶と指摘しているが、被疑侵害者の営業秘密開示のリスクの下で査察を正当化するためには当然の要件である。

また、この制度がエンフォースメント指令に基づいていることから明らかなように、権利保持者に回復できない損害が生じるような遅延や証拠隠滅の明白な危険がある場合には、審尋なしに査察命令を発令できることになる¹¹⁷。我が国でも仮に査察制度を導入する場合には、この不意打ち的な査察こそが有効であることを明確に意識する必要がある。もっとも、「相手方が法律顧問と相談できるように、相手方の要求のある場合には査察を2時間遅らせることを定めることもできる」との指摘もあり、実務運用として興味深い¹¹⁸。

さらに、制度を正当化する上で最も重要な秘密保持に関し、査察命令では「技術専門家が査察を通じて得たすべての知識について秘密を保持する義務が含まれ」、また、権利者の申立てにより、裁判所は「申立代理人弁護士または弁理士の立会いを許容するように、相手方に命令することもでき〔、〕…依頼人である申立人やその従業員にも開示してはならないという秘密保持義務を課したうえで、発令されるのが通常である」という¹¹⁹。

査察後、技術専門家は意見書を作成することになるが、意見書が提出されると、「裁判所は、相手方の弁護士または弁理士に送付し、相手方に対して機密上の利益の保護を求める機会を与え〔、〕…申立人代理人弁護士または弁理士に意見書を

¹¹⁴ 条文の翻訳については、さしあたり

https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdfを参照。東松・前掲注(84) 24頁以下、設楽隆一「パリの日欧模擬裁判~証拠収集」Law & Technology75号5頁以下(2017)でも紹介がなされている。

¹¹⁵ クラウス・グラビンスキー、三村量一=渡邊瑞訳「ドイツ特許訴訟における査察命令および証拠収集手続の概要」Law & Technology59号46頁(2013)。

¹¹⁶ グラビンスキー・前掲注(115) 46頁。

¹¹⁷ グラビンスキー・前掲注(115) 47頁は「ドイツの裁判所は、通常、相手方の審尋なしの査察命令の発令に極めて寛大である。不意打ち的な査察の実施によって、ほとんどの場合、製造方法または製造機械の改変を防ぐことができる」と指摘する。

¹¹⁸ クラビンスキー・前掲注(115) 47頁。

¹¹⁹ クラビンスキー・前掲注(115) 47頁。

送付し、相手方からのコメントに回答する機会」が与えられている。その後、相手方の審尋を経て、申立人に意見書を公開することを決定することができ、これにより証拠化が図られるわけである¹²⁰。

ウ 若干の検討

この制度のポイントは、上記の通り、査察を担当する技術専門家が実際に被疑侵害者の工場等の施設に入り、直接にその営業秘密に触れる機会がある点に求められ（工場等施設内の工程（順序や条件設定を含む。）そのものが営業秘密でありノウハウとなっている場合もあろう。）、また、営業秘密が権利者に直接開示されるわけではなく、その保護についての方針も含めて代理人間の交渉を通して定まる点にある。知財専門訴訟においては、権利者側のみならず被疑侵害者側も一定程度の情報を出し合って真実を発見する必要がある一方、被疑侵害者の営業秘密の漏出リスクが権利者への開示によって高まることを考えると、その前段階で秘密保持義務のある代理人間で調整をすることができるのは合理的である（この点、事実上は代理人から権利者に情報が流れてしまうのではないかとの懸念もあり得るが、査察命令のなかで権利者等への開示を禁止することでその懸念は払拭できるのではなかろうか。）。

さらに、「意見書が特許侵害を示唆する場合には、相手方が営業秘密の保護を求めたとしても、裁判所は、通常、申立人の利益が優先すると判断する〔が、〕…特許侵害を示唆しない場合には、原則として、意見書を公表しないという相手方の営業秘密の利益が優先される」¹²¹というのであるから、査察制度には被疑侵害者の営業秘密の保護のために制度運用上の担保が用意されていると評価することができる。

したがって、査察制度の導入が直ちに被疑侵害者の営業秘密の保護に失するものということとはできず、特許制度小委員会報告書の慎重な姿勢には疑問なしとしない。

（３）訴え提起前の証拠収集制度の拡充

上記（１）及び（２）では、技術専門家の関与制度のあり方について検討したが、以下では、少し角度を変えて技術専門家がどのようなタイミングで関与すべきかについても触れておくことにする。

まず、その前提として、民事訴訟法 132 条の 4 第 1 項で訴え提起前に可能な証拠収集処分が列挙されていることを確認する必要がある。すなわち、裁判所は、予告通知者又は返答をした被告通知者の申立てにより、相手方の意見を聴取したうえで、文書送付嘱託（同 1 号）、調査嘱託（同 2 号）、意見陳述の嘱託（3 号）、現況調

¹²⁰ グラビンスキー・前掲注（115）47・48 頁。

¹²¹ グラビンスキー・前掲注（115）48 頁。

査命令（４号）を行うことができる¹²²。これは、「訴訟手続の計画的進行を図り、民事裁判の充実・迅速化を実現するため、訴えの提起前における証拠収集等の手続を拡充」すべく、平成 15 年の民事訴訟法改正で導入されたものである¹²³。

もっとも、この訴え提起前の証拠収集処分に応じるか否かは相手方の任意であり、正当な理由なく回答を拒絶したとしても何ら制裁はない。せいぜい裁判官の自由心証の下、正当な理由なく拒絶したことを間接事実として認定に利用される程度にすぎないことから¹²⁴、実務ではほとんど利用されていない¹²⁵。

ア 議論の状況

知財紛争処理システム検討委員会報告書では、知財専門訴訟における訴え提起前における証拠収集方法拡充の必要性が意識して議論されていたが¹²⁶、「知財推進計画 2016」では訴え提起前の証拠収集処分についての言及はほとんどなくなり、将来的な課題として残されることとなった¹²⁷。特許制度小委員会報告書でも、「現行の訴え提起前の証拠収集処分における任意性は維持した上で、訴え提起後の証拠収集手続きの改善策と同様に、日本の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入することで、手続きの充実化を図り、その運用を注視することが適切である」とされるにとどまり、実質的な提案はなされていない¹²⁸。

しかし、訴え提起前の証拠収集方法の脆弱性については、実務的に大きな問題である。特に方法の特許が問題とされるような知財専門訴訟においては、「いかなる方法が用いられているかは、市場に流通する製品から探索することは困難であり、証拠はすべて被疑侵害者の手の内にあるとってよ〔く〕…被疑侵害製品や方法が特定できなければ提訴を諦めるほかな〔く〕」¹²⁹、そして「侵害立証の対象に関する証拠の偏在という問題があり、提訴後の証拠調べでは証拠の改ざん、隠滅等の恐れがある」¹³⁰と指摘されているように、喫緊の課題であった。

¹²² 改竄等のおそれがあるため証拠調べを行う必要がある場合には、証拠保全手続により対応することになる。

¹²³ 小野瀬厚＝武智克典『一問一答 平成 15 年改正民事訴訟法』（商事法務・2004）28 頁。上野泰男「証拠収集手続の拡充」ジュリ 1252 号 21 頁以下（2003）。

¹²⁴ 小野瀬＝武智・前掲注（123）38 頁。

¹²⁵ 高林・前掲注（111）13 頁は提起前の証拠収集手続について、「執行官による現場での調査に代えて裁判官による現場での検証として、それに併せて現場で専門委員等の専門家により相手方が実施している方法について現認して貰いその知見を聴取するなどといった方法の工夫、決定に先立ち仮処分手続に類似した担保制度を導入するなどといった濫用への規制、さらには証拠の閲覧等の際に秘密保持命令制度の導入等といった工夫などを特許法に規定する」ことを示唆している。

¹²⁶ 知財紛争処理システム検討委員会報告書では、証拠収集処分等について強制力を付与する又は要件を緩和する等の見直し、執行官による現況調査命令と専門家による専門意見の陳述を組み合わせなどの提案がなされていた。

¹²⁷ 「知財推進計画 2016」52 頁。

¹²⁸ なお、「知財推進計画 2017」において訴え提起前の証拠収集についての言及はない。

¹²⁹ 高林・前掲注（111）12 頁。

¹³⁰ 大野・前掲注（97）20 頁。なお、大野弁護士は「提訴前の証拠保全の実効性を高めるためには、任意性は維持せざるを得ないとしても、①証拠保全手続における営業秘密の保護手段を設けること、②合理的

イ 提起前査察

そこで、先にのべた査察制度が仮処分として機能している点に着目すべきである（PatG § 140C(3)）。いうまでもなく査察制度が最も実効性を持つのは、訴え提起前の査察である。特許制度小委員会報告書のように訴え提起前であることを理由に任意性を堅持しようとする、査察制度の導入へのハードルは高くならざるを得ないが、「知財推進計画 2017」も、訴え提起後とはいえ外部の第三者である技術専門家によるサポートを想定しているのであるから¹³¹、査察の必要性についての適切な要件設定と疎明を要求すれば、営業秘密漏出の危険度はさほど変わらず、強制力を有する訴え提起前の査察制度の導入が検討されることがあってもよいように思われる。また、訴え提起前だから任意でなければならない、非制裁型の制度を採らなければならないとするのではなく、このような場面だからこそ厳格な秘密保持命令の制度を活用し、証拠の開示・収集の可能性を模索すべきではなかろうか¹³²。

実際、ドイツの査察命令でも債務者に対する審尋がなされずに査察命令が出される場合には、裁判所は、債務者（被疑侵害者）の営業秘密の保護を十分ならしめるために予防的に必要な措置をとらなければならず、債権者（権利者）代理人弁護士または弁理士の立会いを許容するように債務者（被疑侵害者）に命令するにあたっては、立ち会う弁護士や弁理士に対して、第三者はもちろんのことクライアントである申立人やその従業員に対しても得た情報を開示してはならないという厳格な秘密保持義務を課したうえで、発令されるのが通常であるとされる¹³³。

ウ 最（三小）決平成 21 年 1 月 27 日民集 63 卷 1 号 271 頁

このように考えてみると、提訴前査察の導入の可否は、技術専門家や権利者代理人に対して適切かつ柔軟な秘密保持義務を課することができるかどうか依存しているように思われる。

この点と関連し、知財専門訴訟について、近時、仮処分手続の本案化が指摘されているところであり¹³⁴、その視点が明確に表れているものとして最（三小）決平成 21 年 1 月 27 日民集 63 卷 1 号 271 頁がある¹³⁵。

な理由がなく拒否した場合には、不利益な事実を推認する等の一定のサンクションを与えること」について積極的な検討を示唆している（同 20 頁）。

¹³¹ 「知財推進計画 2017」20 頁。

¹³² 横尾ほか・前掲注（78）6 頁では、民事訴訟法上の証拠保全の制度を活用すべきとの視点に触れられているが、証拠保全の制度にはそもそも強制力がなく、実務的にも営業秘密であることを理由に拒絶されることが多いため、証拠収集方法拡充の方策としての有用性には疑問もある。

¹³³ クラビンスキー・前掲注（115）47 頁。

¹³⁴ 三村量一「知財紛争における証拠収集手続について」ジュリ 1499 号 42 頁（2016）も「現在の訴訟実務においては、特許権侵害を理由とする差止仮処分手続は、双方当事者の十分な攻撃防御に必要な時間をかけて、裁判所による緻密な審理判断が行われている」と指摘しており、同旨か。

¹³⁵ 評釈として、安達栄司「判批」金判 1326 号 17 頁（2009）、山田真紀「判批」Law & Technology 44 号 68 頁（2009）、越山和広「判批」新・判例解説 Watch5 号 141 頁（2009）、我妻学「判批」私法リマ 40 号 128 頁（2010）、河野正憲「判批」判タ 1326 号 63 頁（2010）、相山敬士「判批」別冊ジュリ 209 号 184 頁（2012）などがある。

(ア) 事案の経緯

この事件は、特許権の侵害の差止等を求める仮処分命令申立事件において、秘密保持命令の申立ての許否が問題となった事案である。

第一審の東京地決平成 20 年 4 月 14 日判時 2015 号 132 頁は「特許法一〇五条の四第一項の秘密保持命令の趣旨は、『特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟』において、営業秘密を含む準備書面や証拠について、刑事罰及び両罰規定の担保をもって、当該訴訟の追行の目的以外の目的での使用や訴訟関係人以外の者への開示を禁止することにより、営業秘密の保護を強化するとともに、営業秘密の訴訟手続への顕出を容易化することにあるものと解される。そうすると、民事保全法一条に規定する『民事保全』は、特段の事情のない限り、特許法一〇五条の四第一項の『特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟』に該当しない」としたが、控訴審の知財高決平成 20 年 7 月 7 日判時 2015 号 127 頁は「『特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟』という表現」、「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合』等と、…規定を設けることが十分に可能であった」こと、「刑罰法規の謙抑性及び明確性の趣旨」から「『特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟』とは本案訴訟のみであって本件のような特許権仮処分事件は含まれない」とした。

(イ) 判旨

これに対して、最高裁判所は「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、提出を予定している準備書面や証拠の内容に営業秘密が含まれる場合には、当該営業秘密を保有する当事者が、相手方当事者によりこれを訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は第三者に開示されることによって、これに基づく事業活動に支障を生ずるおそれがあることを危ぐして、当該営業秘密を訴訟に顕出することを差し控え、十分な主張立証を尽くすことができないという事態が生じ得る。特許法が、秘密保持命令の制度（同法 105 条の 4 ないし 105 条の 6、200 条の 2、201 条）を設け、刑罰による制裁を伴う秘密保持命令により、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する事及び同命令を受けた者以外の者に開示することを禁ずることができる趣旨は、上記のような事態を回避するためであると解される。特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は、仮処分命令の必要性の有無という本案訴訟とは異なる争点が存するが、その他の点では本案訴訟と争点を共通にするものであるから、当該営業秘密を保有する当事者について、上記のような事態が生じ得ることは本案訴訟の場合と異なるところはなく、秘密保持命令の制度がこれを容認していると解することはできない。そして、上記仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることができると解しても、迅速な処理が求められるなどの仮処分事件の性質に反するということもできない。特許法においては、『訴訟』という文言が、本案訴訟

のみならず、民事保全事件を含むものとして用いられる場合もあり（同法 54 条 2 項、168 条 2 項）、上記のような秘密保持命令の制度の趣旨に照らせば、特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は、特許法 105 条の 4 第 1 項柱書き本文に規定する『特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟』に該当〔する〕〕として、仮処分手続においても秘密保持命令の申立と発令を許容した¹³⁶。

（ウ）若干の検討

この点については、「特許権、実用新案権に基づく商品の製造販売の差止仮処分においては、対象製品が特許権、実用新案権を侵害するか否かの審理（いわゆる特定論、侵害論）は、本案訴訟における審理内容と異なるところはない」¹³⁷との指摘にもあるように、特に知財専門訴訟においては証拠収集の場面でも仮処分手続と本案訴訟を区別する必要がなく¹³⁸、同決定の趣旨に鑑みるならば訴え提起前の証拠収集手続についても秘密保持命令を併せ発令することで強制力を持たせるなど拡充の余地は十分にありうるものとする¹³⁹。また我が国の民事訴訟実務では和解による紛争解決が重視されているところ、その交渉にあたりできるだけ早い段階から当事者（少なくとも代理人）が多くの証拠に触れ、事案の筋を関係者間で共有できることは紛争の早期解決にも資するのではなかろうか。

このように考えてみると、提訴前の査察を仮処分として実施することができるのであれば、その仮処分命令の発令にあたり立ち会う技術専門家や権利者側代理人に秘密保持義務を課すことが可能となり、ひいては強制力のある提訴前の証拠収集を実現する余地も十分にありうるのである。

むすびにかえて

¹³⁶ なお、当該決定が仮処分事件において書類提出命令を発しうることまで認めているわけではないので注意を要する（山本ほか・前掲注（20）363 頁）。

¹³⁷ 飯村敏明＝佐野信「知的財産紛争における仮処分の活用について」秋吉喜寿『知的財産権 その形成と保護』（新日本法規出版・2002）40 頁。また、服部誠「特許権侵害と仮処分」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・2007）134 頁も「規定…上はこれを明示的に排除しているわけではなく、また仮処分事件においても秘密保持命令が必要な事案も想定され、積極的に解されるべき」としつつ「秘密保持命令の発令により審理の迅速性が著しく害されることになるような事案の場合には、秘密保持命令の利用を求めることが困難なこともあり得よう」と指摘する。

¹³⁸ 三村・前掲注（134）42 頁。服部・前掲注（137）133 頁も「実務上も、特許権侵害差止仮処分では本案手続と同様に慎重な手続が行われて〔いる〕」ことを指摘している。

¹³⁹ この点と関連し、訴え提起前の証拠保全事件に関するコメントではあるが「法律上、秘密保持命令の申立ては、所定の事項を記載した書面でしなければならないと決められており、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、その送達が行われたときから秘密保持命令の効力が生ずるとされています。現地に臨んでの検証の場合、その場で証拠保全の相手方とされた当事者が秘密保持命令の申立書を作成し、それをみて審査した裁判所が決定書を作成し、そこでまた執行官を呼んで決定書を送達するというのは、現実にはかなり困難が伴うことと思われますし、そのうえ、要件の審査や名あて人をどうするか協議等にも時間を要することを考えますと、いささか無理があるのではないか」との指摘もある（「平成 27 年度 裁判所と日弁連知財センターとの意見交換会」『知的財産紛争の最前線』別冊 Law & Technology2 号 18 頁（2016）〔笹本〕）。

以上、検討してきたように、相対的真実主義を採用する我が国の民事訴訟制度を前提とすると、弁論主義のもと、被疑侵害者の営業秘密にアクセスできない場合のリスクを権利者が負担しなければならないというのが本来の姿であるはずである。しかし、実際には被疑侵害者の保有する書類へのアクセスの必要性から書類提出命令の制度が定められており、しかもその要件は実は必ずしも厳格なものではないことが窺える。つまり、現在の実務状況を前提とする限り、知財専門訴訟における証拠収集制度の拡充とそれに伴い惹起される被疑侵害者の営業秘密の保護の調整は十分になされているとはいえないのである。産業界は、営業秘密の保護をキーワードにして、ディスカバリー制度を採用することに強く反発するが、実は現在の実務運用が被疑侵害者側の営業秘密開示のリスクの上に成り立っていることを再認識すべきである。特に知財専門訴訟の場合、当事者双方が情報を開示し合うことが最も衡平であるところ、営業秘密であっても積極的に開示する代わりに秘密保持命令やインカメラ手続を駆使し、それらの制度の運用の枠の中で厳格に営業秘密を保護する方が合理的なのではなかろうか。もちろん、安易にアメリカ法由来のディスカバリー制度を採用することはできないが、早期開示制度、提訴後に限らない査察制度の導入の可能性を含め、立法論としてさらなる議論が大いになされるべきである。

もっとも、その実現には時間を要する。その間隙を埋めるのは契約による規律や実務運用であり、これに頼らざるを得ない。たとえば、書類提出命令の発令のために秘密保持契約の締結を前提とする運用や、第三者閲覧制限まで織り込んだ秘密保持契約のドラフティング等きめ細やかな実務運用で立法の実現を待つ必要があるように思われる。契約による規律を前提とした実務運用を通して、営業秘密の漏出のリスクが大きくないこと、万が一漏出した場合の保護の内容や制裁等が明らかになれば、徐々に産業界の懸念も払拭されていくのではなかろうか¹⁴⁰。

実務家として契約書のドラフティングを通してあるべき制度を考える一方、早期開示制度やドイツの査察制度、さらにはフランスのセジー命令（Saisie-Contrefaçon）¹⁴¹等の基礎研究を引き続き進めていく必要があろう。

¹⁴⁰ 山本ほか・前掲注（20）60頁では、「ディスカヴァリは訴訟法上の問題のようにみえるが、実際には実体的な適正、迅速、廉価な判決の獲得および実態に則した和解の成立というすぐれて実体的な価値の実現方法であるとの政策的判断がある」との指摘もなされている。

¹⁴¹ セジー命令については、モンルワ幸希＝駒田泰土「フランスの特許訴訟における証拠収集制度」Law & Technology70号29頁（2016）に詳しい。また設楽・前掲注（114）3頁以下でも紹介されている。