



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。



博士學位論文

内容の要旨および審査結果の要旨

氏 名 川中啓由

学位の種類 博士(法学)

学位授与の要件 神戸大学学位規程第5条第1項該当

学位論文の題目 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

審 査 委 員 主査 教 授 島並 良
教 授 八田卓也
准教授 前田 健

1. 本論文は、知財専門訴訟において、権利者側の証拠収集方法の拡充を図りながら、いかにして被疑侵害者側の営業秘密の保護を図るかという近時注目されている課題の解決策について、実務運用と理論の両面から検討するものである。本論文は次の4章からなる。

2. まず、第Ⅰ章で、不正競争防止法における実体法上の営業秘密の要件（特に秘密管理性）およびその認定方法を確認する。これまで、秘密管理性要件は、当該情報へのアクセス制限の程度、社内における情報の特定の程度、従業員の認識の内容、当該情報の性質等を総合した上で、一定水準の管理の程度を越えた場合に充足性が認められるものと理解されてきた。しかし、実際の裁判例を分析すると、あくまで事案に応じた個別具体的な認定がなされており、裁判所が客観的な一定水準を要求していると考えるべきではない。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、理論的にも、特定の時点での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に着目すべきであることを本論文は論じる。

3. つぎに、第Ⅱ章では、営業秘密侵害訴訟や特許訴訟において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、特に被疑侵害者の営業秘密の保護との調整に配慮しつつ、分析を加えている。とりわけ、近時、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ことで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頁を素材として、現在の実務状況を紹介・考察した。

この東京地裁平成27年決定は、発令のための心証の程度や「正当な理由」等について一定の規範を定立した点に意義が認められるが、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いる。そこで、本論文は、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、同判決の述べる基準では被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した。

4. 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制度」が指摘されている。近時、同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、本論文は、その第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い可能性やその対応について検討している。

同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ことを本論文は指摘する。

5. 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ある。

そこで、本論文最後の第Ⅳ章では、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、若干の考察を試みている。なかでも、現行の民事訴訟規則における任意の自主開示制度の実効化、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や、ドイツ法に由来する査察命令制度の導入について、議論状況を概観した。このうち、特に査察命令は、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ことを指摘している。

6. 以上の検討を通して、本論文は、早期開示制度や査察制度の導入による訴訟当事者間限りでの情報開示を前提として、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、第三者との関係では厳格に営業秘密を保護する方向性が実効的であるとの結論を提示している。

もっとも、その実現には立法等の手当に時間を要するため、本論文の最後では、それまでの間は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べきである旨が指摘されている。

1. 本論文は、いわゆるトップロイヤーズプログラム初年度学生である現役の弁護士によって、博士論文として執筆された。知財専門訴訟（営業秘密訴訟、特許訴訟）における証拠収集方法の拡充と営業秘密の保護という、特に知財実体法を専門とする研究者にとっては必ずしも目配りの行き届かない手続上の課題に着目して理論的検討を加えた上で、バランスの取れた結論を導出するものであり、同プログラムの目的である理論と実務の融合という観点から高く評価されるものである。

2. 本論文の特徴として次の3点を挙げることができる。

第一に、法的に保護されるべき営業秘密の「秘密管理性」について、情報のフローとしての性質に着目した上で、その認定基準を絶対的なものではなく相手に応じた相対的なものとして捉え直す必要を説いていることである。この秘密管理性要件は、従来は不正な開示或使用（不正競争行為）から保護されるための実体法（不正競争防止法）上の要件として検討されており、それは本論文の主題である訴訟手続上の営業秘密と必ずしも一致するものではないが、実体法上保護されるべき客体であれば手続法上も保護の中核とされるべきであるとの理解の下で、本論文における議論の対象（外延）を限定するために検討が加えられている。その上で、知財訴訟手続の中で被疑侵害者が（相手方権利者または第三者への）秘密開示を拒むという状況に適した情報を、その流れる相手に応じて相対的に画することを説いている点は、従来の実体法上の議論と訴訟法上のあり方を架橋するものであり、注目に値する。

本論文の第二の特徴は、知財訴訟における権利者の証拠収集方法の拡充（真実発見）と被疑侵害者の営業秘密保護という、これまではトレードオフの関係にあると捉えられがちであった二つの要請について、むしろ両方同時に厚く応える手段を模索する点にある。具体的には、従来のような「一定の要件のもとに広範な裁量を有しつつ裁判所が開示を命じ、開示が命じられた場合には秘密保持命令が出される可能性がある」という規律では、保護されるべき営業秘密まで開示されてしまいしかも秘密保持命令が出されない可能性が生じ、真実発見の要請と営業秘密保護の適切なバランスができていないと指摘した上で、むしろ（当事者間での）開示をデフォルトとすることにより、同時に（第三者に対する）秘密保持命令も基本的に原則出されるという規律に方向転換していく必要性が指摘されている。この指摘は、知財専門訴訟を越えて通常民事訴訟においても通底する視点を提示するものであり、理論的にも興味深い。

また第三に、上記のような提言にあたって、ドイツの第三者査察制度（Besichtigungsverfahren）が参考とされ、その日本への導入について積極的な立場を表明していることも特徴に挙げられる。同制度のポイントは、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

被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触れる点にある。我が国の法改正論議ではその導入は見送られたが、本論文は同制度の持つ実務上の利点がこれまで十分には認識されていなかったことを指摘した上で、理論的にも日本法への接合が可能であることを指摘しており、これまでにない新しい視点を提供するものである。

3. とはいえ、そのような本論文にも残る課題がないわけではない。たとえば、本論文の想定する制度設計では秘密保持命令が証拠開示に必ず付帯することが鍵となるが、秘密保持命令自体は現行制度にも存在する以上、開示をデフォルトとするだけで秘密保持命令が原則出されるという実務運用に切り替わるのかという点の論証が必ずしも十分でないことが懸念される。秘密保持命令が出されないという実務運用を現行制度の問題点として挙げる点は鋭いが、しかし、その実務運用の原因はもう少し掘り下げる余地がある。

また、ドイツの第三者査察制度において、査察官の作成した意見書を裁判所が秘密保持義務を課して代理人（のみ）に見せるという規律は、適切な秘密保持のあり方として参考になるが、この規律は弁護士強制制度を採らない日本法の下でも実現可能だろうか。知財専門訴訟では本人訴訟の割合は相対的に低いが、制度上はそれが許容されている以上、この点が第三者査察制度の導入にとって障害になるかも知れない。また、そのことは同時に、ドイツで弁護士が司法制度を構成する一機関として機能していることを示唆するものと考えられ、我が国においても真実発見と秘密保護という二つの要請に同時に応えるというより大きな文脈で弁護士強制の必要性を示すものとも思われるが、本論文ではこの点についての検討も不足している。

しかしながら、本論文が採り上げるような広がりのあるテーマに対する網羅的な検討を、著者の本格的なデビュー作となる本論文において求めることは酷であり、それは冒頭でも述べたとおり実務と理論の融合を図ることを目的とした本論文では不可欠の要素ではない。今後、著者が実務に携わりながら、さらに考察を深めることを期待していくべきである。本研究が示した当事者間での証拠開示の強化と第三者に対する秘密保持という結論の正当性は、今後、米国における外国訴訟のためのディスカバリー制度が本格的に活用されるようになるにつれて、必然的に試されることとなる。したがって、この点が先に述べた本論文の持つ本質的な価値を損なうものではない。

以上の理由により、審査委員は、本論文の著者である川中啓由氏が博士(法学)の学位を授与されるのに十分な資格を有するものと判定する。

平成30年2月27日

審査委員 主査 教授 島並 良

教授 八田卓也

准教授 前田 健