

## 侵害行為の立証の容易化のための方策に関する改善の方向性（15.09.04）

## 第1 第6回及び第7回知的財産訴訟検討会における議論の概要

## 1 検討の方向性

## 第6回知的財産訴訟検討会資料1より

- ・ 文書提出命令における文書提出義務の範囲
  - ・ 文書提出命令において、営業秘密を含む文書の提出範囲はどうあるべきか
- ・ インカメラ審理における文書の開示と同審理において開示された営業秘密保護の方策
  - ・ インカメラ審理手続における文書の開示など手続規定の整備はどうあるべきか
  - ・ 営業秘密の開示を受けた者に対する秘密保持義務の整備はどうあるべきか
- ・ 営業秘密保護が問題となる事件の非公開審理
  - ・ 営業秘密に関する審理はどうあるべきか

## 第7回知的財産訴訟検討会資料3より

- ・ 侵害訴訟における証拠収集手続はどうあるべきか

## 2 委員等から出された主な意見

## (1) 第6回検討会における主な意見

ア 文書提出命令における文書提出義務の範囲（文書提出命令において、営業秘密を含む文書の提出範囲はどうあるべきか）

## 【文書提出義務の範囲】

特許法第105条第1項ただし書を削除し、文書提出義務に例外を設けない案又は特許法第105条第1項ただし書の「正当な理由」から営業秘密を除外し、文書提出義務を営業秘密を含む文書に及ぼさせる案がよい。

秘密保護ができるなら、特許法第105条第1項ただし書を削除し、文書提出義務に例外を設けない案又は特許法第105条第1項ただし書の「正当な理由」か

ら営業秘密を除外し、文書提出義務を営業秘密を含む文書に及ぼさせる案がよい。営業秘密が流用されないような保護が現実的でないのであれば、特許法第105条第1項ただし書の「正当な理由」の判断基準を具体化し、文書提出義務を営業秘密を含む文書のうち、訴訟で重要なもの等一定の範囲に及ぼさせる案でも仕方がない。

特許訴訟における証拠の偏在の問題を解決するには、営業秘密であることを提出拒絶事由から除外するという極端な考え方に振ることも大事である。弊害は営業秘密の保護措置で手当すべき話である。これは訴訟の迅速化にも資する。

文書提出義務を、営業秘密保護手続の拡充により実質的に拡大する案が妥当。立法技術的に可能であれば、「正当な理由」の考え方を規定する案もありうる。

#### 【訴訟の段階に応じた文書提出義務の範囲】

特許法第105条にいう「正当な理由」については、損害額の立証の局面よりも侵害行為の立証の局面において、営業秘密の保護により重きがおかれるべきとの意見もある。しかし、こうした区別に対する反対論もある。

侵害の立証と損害額の立証とは表裏一体であり、差異を設けるべきではなく、いずれの場合も、営業秘密であっても文書提出命令の対象となるようにすべき。もちろん、営業秘密の保護が厳しく担保されることが条件である。

#### 【その他】

文書提出命令の枠組みを離れて、営業秘密を根拠に不正競争防止法上の訴訟を起こす場合や営業秘密を積極的に証拠として訴訟に提出する場合も含めて、総合的に検討してほしい。

イ インカメラ審理における文書の開示と同審理において開示された営業秘密保護の方策（インカメラ審理手続における文書の開示など手続規定の整備はどうあるべきか）

#### 【現行のインカメラ審理の問題点】

現行法の枠内では、提出義務の存否が問題となっている文書について、その内容が侵害を示すものではないと判断された場合には、保護に値するノウハウとして正当理由があるとされ、そうでなければ保護に値するものでないとされる。被告の説明だけでこれを判断することは公平でないとの批判がある。インカメラを避けるため、被告製品、被告方法の内容が原告の主張と異なることを端的に示している記載について、これをその営業秘密性に支障を来さない範囲内で部分的に開示する等のやり方もある。問題は、問題となっている文書が侵害を示す内容であるにもかかわらず証拠を提出したくないという場合をどうするかということである。

インカメラは、文書提出命令の申立人に立会権限がないので不満の残る制度であ

る。よりプレッシャーの強い制度に変えていけば、訴訟上の合意を得る等スムーズな運用が可能となる。これまでインカメラの実績は乏しいが、本案中での保護が十分になれば、とりあえず出してもらうことはありうる。

インカメラで被申立人とその代理人だけで裁判所に説明するのがアンフェアである。

#### 【インカメラ審理において文書の開示を行う際の問題点】

インカメラ審理で営業秘密を誰かに見せるという前提では、営業秘密を出す側からすると、大事な情報であればあるほど敗訴するとしても出さない。営業秘密を見せるということは、それほど大した秘密ではないということが前提ではないか。情報は出してしまえば事後的に救済できない。罰則を設けたとしても、実効性の観点からは疑問。

もともとインカメラはこっそり秘密を見るものであり、いろいろな人に見せてしまったらもはやインカメラでない。裁判官が技術をわかっていないというのがインカメラに対する不信感である。

営業秘密の提示を受ける人の範囲は、最終的には裁判所が判断すべきものであるが、申立人側は、営業秘密の特性や技術の難易度・重要度等を考えて、提示を受けるべき人の範囲について意見を言うことになる。ただ、従業員の保護ということ考えると、従業員がインカメラに関与するのは制限的にならざるをえないと考える。

優秀なエンジニアが相手方の営業秘密に触れてしまうと、その後の研究開発に影響が出るのではないか。

#### 【裁判所による許可について】

裁判所の許可は必要とするべきである。

濫用的申立てに対して、許可すべき要件を決める必要があるが、濫用かどうかを判断することは難しい。

相手方当事者の立会いを裁判所の許可にかからしめる場合、許可・不許可の判断のために文書を見るインカメラが別途必要とならないか。

#### 【開示を受け得る者について】

開示を求め得る者については、裁判所の許可を要するとすることが、技術としての難易度等営業秘密の特性に応じた柔軟な対応が可能となるのでよい。

開示を求め得る者については、訴訟代理人に限るのがよい。短所・問題点については、いずれも乗り越えていかなければならないと考える。

ウ インカメラ審理における文書の開示と同審理において開示された営業秘密保護の方策（営業秘密の開示を受けた者に対する秘密保持義務の整備はどうあるべきか）

## 【全般について】

秘密保持義務発生の根拠については、必要なら当事者が申し立てればいいので、当事者の申立てを必要とする案がいい。秘密保持義務者の範囲については、裁判所の命令でその範囲を決めればいいが、原則は開示を受けた者となろう。禁止する行為の範囲については、裁判外では使えないとする案が適当。秘密保持義務が存続する期間については、一定期間を定めた方がよい。制裁については、罰則とすべき。

秘密保持義務発生の根拠については、当事者の申立てを必要とする案が適当。秘密保持者の範囲については、営業秘密を見た従業員の守秘義務違反をモニタリングする義務を企業も負うべき。禁止する行為の範囲については、裁判外では使えないとする案が適当。秘密保持義務が存続する期間については、当該営業秘密が不正競争防止法の要件を満たす限り存続するとする案にならざるを得ない。義務者には酷だが、開示を受けた以上やむを得ないと考える。制裁については、所要の罰則と民事上の不利益の双方を併用するのが適当。

立会いを認めた場合、どのような有体物を示すかは、訴訟指揮によって、情報の性質、渡った場合のリスク、検討の困難性等を勘案して決められるべきものと考ええる。秘密保持義務の発生の根拠の選び方によって、それ以外の選択肢は答えが違って来る。制裁は、実効性あらしめるためには刑罰が相当。

技術情報であればずっと。売上データ等簡易なものであれば、一定年数で切ってしまうのも一案。

## 【所要の罰則について】

個人が義務を負うことを前提としつつも、両罰規定により法人が義務を負うこともあり得る。

営業秘密は適正な裁判のために提出されるものであり、その意味では不正競争防止法よりも公益的側面が強いから、制裁としては刑事罰が適当。義務の根拠は裁判所の命令とする案、義務者の範囲については画一的とする案が適当。禁止の範囲については、残留情報をどこまで認めるかといったことについて深彫りが必要。期間については、営業秘密の価値を守るには、終了後も義務を負う必要があると考えるが、営業秘密の価値に応じた柔軟な対応が必要。

制裁は罰則がいいと思うが、通常の刑事手続を前提とした場合、親告罪としても検察官の起訴により営業秘密が公開の法廷に出されることを考えると、実効性に疑問がある。米国のような裁判所侮辱ならまだいいが。刑事罰は威嚇的に置いておいて、担保をつけるというのもありうる。

## 【その他】

インカメラにおける開示とは何か。見せるが紙は渡さないというのか、メモはとってでもいいがコピーは駄目ということか、それともコピーも許されるのか。紙が

渡ると一人歩きする恐れがある。

義務を課せられた人の立場からすれば、どのような営業秘密を守るのかということがわかる相手方の文書もなしに義務違反の制裁が課されるのは困る。

エ 営業秘密保護が問題となる事件の非公開審理（営業秘密に関する審理はどうあるべきか）

【非公開審理の必要性】

知財訴訟においても、営業秘密保護のため非公開審理が許される領域があるはずである。

不正競争防止法上の侵害を考えると、営業秘密の保護をきちんと図っておく必要がある。

営業秘密の実際の事件を見てみると、本当に重要なものは日本では争いとなっていない。諸外国では争いとなっている。潜在的な問題としてあるはず。

10年前と違い、情報のデジタル化、人材の流動化、中国・韓国への技術の流出等が起こっているから、潜在的な問題としてはある。

幸いにも営業秘密を盗まれ訴訟となったことはないが、今後技術者の流動化に伴う営業秘密流出の問題は増えてくると思う。

裁判所では準備手続でほとんどやっており、口頭弁論期日は形骸化しているから、公開審理による不都合は経験したことがない。そもそも論の議論はあるのかもしれないが。

立法事実は少ない。証人尋問が行われることは稀であり、仮に行われたとしても営業秘密が尋問事項として語られることはまずない。

非公開審理に対する反対論は、憲法上の障害だけか。弁論準備手続の当否を外国からよく問題にされる。

営業秘密保護の観点から、閲覧制限の申立てについては、広く認め、閲覧を制限するようにしている。

調停の場で争うということは、事実上の代替手段としてありうる。

【各案について】

憲法第82条の制限の範囲内で非公開審理ができる要件及び手続を法定する案がいい。

公序良俗の判断を全部運用に任せるとするのはいかがか。

(2) 第7回検討会における主な意見

文書提出義務の範囲を拡大する案がいい。

実務上は裁判になる前に証拠を照会させることやある意味での文書提出命令のような制度があったらいい。このような制度でその時点で相手がまいったという可

能性がある。米国のディスクロージャーの導入はマイナス効果の方が大きい。文書提出義務の範囲を拡大する案がいい。ただし証拠収集の困難さについての改善は必要。アメリカのディスカバリーは、早期和解のためのシステムと考えられる。日本では、裁判所の早期審理が進んでおり、適切な心証開示、和解が行われているので、アメリカ流の制度の導入は不要。ただし文書提出義務の拡充は相当程度必要。

日弁連では検討できていないが、アメリカのディスカバリーは不要。大方の意見は、民訴法改正の運用を見極めるという案である。提訴後の文書提出命令の違反について、制裁を厳しくすべきという意見もある。

## 第2 文書提出命令をめぐる諸問題

### 1 委員の意見を踏まえた選択肢

#### 【A案】 ~「正当な理由」で営業秘密を考慮しない案~

特許法第105条第1項ただし書の「正当な理由」に営業秘密が含まれないことを明文化する。

営業秘密を含む文書は、インカメラ審理の対象とならない。<sup>(注1)</sup>

で提出された文書に営業秘密が含まれている場合には、裁判所は、命令によって、目的外の使用及び第三者への開示を禁止する秘密保持義務を課すこととする。<sup>(注2)</sup> この秘密保持義務の違反に対しては、所要の罰則を科す。

(注1) 特許法第105条第1項ただし書の「正当な理由」に営業秘密が含まれないとすると、営業秘密であることを理由として提出を拒むことができないため、営業秘密であるか否かを判断するためのインカメラ審理は考え難いことになる。

(注2) 秘密保持命令を発する手続としては、相手方当事者に当該文書を閲覧・謄写することができる者を届出させ、この者に秘密保持命令を課すとともに、秘密保持命令を受けた者のみが当該文書を閲覧・謄写をすることができることも考えられる。

---

#### 【B案】 ~インカメラ審理での手続保障・秘密保護を図る案~

特許法第105条第1項ただし書の「正当な理由」について判断要素となる事情を法文に掲げて明確化する、又は、非公開審理などの秘密保護手続を拡充することで、営業秘密を含む文書も、より広く提出させる。

インカメラ審理については、文書提出命令の申立人の申立てにより、裁判所の許可を得て、文書提出命令の申立人等が、インカメラ審理のために提示された文書等の開示を受けることができることとする。<sup>(注1)</sup>

で開示された文書については、裁判所の命令で、開示を受けた者に対して、目的外の使用及び第三者への開示を禁止する秘密保持義務を課すこととする。この秘密保持義務違反に対しては、所要の罰則を科す。<sup>(注2)</sup>

(注1) 文書提出命令の申立人が法人の場合には、現実に開示を受ける者は法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者となると考えられ、その場合、現実に開示を受けた者に対して、秘密保持義務が課せられることになるものと考えられる。また、申立人と並んで申立人の訴訟代理人も開示を受けられるすることも可能であると考えられ、これによれば申立人は開示を受けずに、現実には訴訟代理人だけが

開示を受けることも可能となる。

(注2) インカメラ審理で開示された文書に加えて、証拠として提出された文書についてもA案のと同様の秘密保持命令を課すことが考えられる。

-----  
【C案】 ~ 訴訟代理人がインカメラ審理に参加する案 ~

B案の に同じ。

インカメラ審理については、裁判所の許可を得て、文書提出命令の申立人の訴訟代理人が、インカメラ審理のために提示された文書等の開示を受けられることとする。

B案の に同じ。

-----  
【D案】 ~ 第三者の専門家がインカメラ審理に参加する案 ~

B案の に同じ。

インカメラ審理については、第三者の専門家が、インカメラ審理のために提示された文書等を閲覧できることとする。

第三者の専門家には守秘義務を課す。(注)

(注) この守秘義務違反の罰則については、裁判所職員臨時措置法第1号、国家公務員法第109条第12号、同法第100条第1項、第2項の適用が考えられる。

## 2 各案についての議論の際の視点

### (1) 文書提出義務の範囲(各案の について)

文書提出義務の範囲を定めるに当たっては、例えば次のような事項を考慮する必要があると思われる。

#### 【A案について】

営業秘密を含む文書はインカメラ審理を経由することが全くなくなるが、その必要性はないのか。文書提出義務の範囲について、営業秘密を含む文書を例外なく提出させることとすると、営業秘密について、インカメラ審理によってその提出義務の有無を判断することも考えられなくなるが、このことをどのように考えるか。同様に、インカメラ審理についての開示も考え難くなることをどのように考えるか。

「正当な理由」に営業秘密が含まれないとすると、文書提出命令が濫用的に用いられる危険性があるのではないか。企業の存亡に関わる重要な営業秘密など、一定の営業秘密については、文書提出命令の範囲外とするべきではないか。

営業秘密について公開停止を認めてまで保護しようとする考え方と、文書提出義

務を営業秘密を含む文書にまで例外なく拡大する考え方は、整合的か。統一的に理解するにはどのような思想があり得るか。

【B～D案について】

B～D案をとる場合に、法文に掲げる利益衡量の要件としては、どのような事項が考えられるか。例えば、次のような事項はどうか。提出義務の存否が問題となっている文書について、その内容が侵害を示すものではないと判断された場合に文書提出義務を否定している現行の実務に変更を来すか。

営業秘密が記載されている場合におけるその営業秘密の内容

その訴訟においてその文書の提出を必要とする事情

その文書により証明すべき事項を証明するについて、他の証拠によって証明することがその文書によって証明することと比較してより困難である事情

その文書を提出することが著しく困難である事情

【各案共通】

秘密保護の手段がどれほど実効的であり得るか。営業秘密を含む文書についての秘密保護の手続の実効性についてどのように評価するかによって、文書提出義務の範囲が定まるとの考え方をどのように考えるか。

提出義務の存否が問題となっている文書について、その内容が侵害を示すものではないと判断された場合の文書提出義務の範囲をどのように考えるか。現在の侵害訴訟の実務では、提出義務の存否が問題となっている文書について、その内容が侵害を示すものではないと判断された場合には、文書提出義務を否定しているが、このような場合においても文書提出義務を認めるべきか。

いわゆる侵害論の段階と損害論の段階において、文書提出義務の範囲を区別するべきとの考え方をどのように考えるか。

文書提出命令を発する場合には、秘密保持命令は必ずセットになると考えてよいか。

検証物提示命令については、どのように考えるべきか。

(2) インカメラ審理の手続規定の整備 (B～D案の ) について)

インカメラ審理の手続規定の整備の検討に当たっては、例えば次のような事項を考慮する必要があると思われる。

【インカメラ審理で開示を受け得る者について】

開示を受けられる者を第三者の専門家及び秘密保持命令の名宛人となった者とする考え方についてどのように考えるか。

当事者のインカメラ審理への参加を確保する必要性はどの程度あるか。訴訟代理人に限定して開示することは可能か。インカメラ審理で提出義務を判断する場合、当事者に開示するのではなくては、その有無を判断できないのではないかと指摘

をどのように考えるか。訴訟代理人に限定して開示することに法律上の問題点はないか。

開示を受けられる者を第三者の専門家に限定するという案についてどのように考えるか。このことにより、営業秘密が漏洩する危険性を最小化できることについてどのように考えるか。

秘密が第三者へ漏らされる恐れをどのようにして最小化するか。当事者に開示を認めると、秘密保持義務等を課したとしても、実効性を担保しにくいとの考え方をどのように考えるか。

#### 【開示の手続について】

所持者から提示された文書について、閲覧を認めるとすることはどうか。加えて謄写も認めるとすることはどうか。この際には、秘密保持命令を受けた者のみが閲覧又は謄写を受けられるとすることでよいか。

提示された文書について所持者から口頭で説明を聴取する際には、相手方当事者に立ち会う機会を与えてはならないとすることはどうか。

提示された文書に「正当な理由」が認められるかについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならないものとするとはどうか。

これらの書面は、相手方に送付しなければならないとすることはどうか。

### (3) 秘密保持命令（仮称）の整備（各案の について）

秘密保持命令の整備の検討に当たっては、例えば次のような事項を考慮する必要があると思われる。

#### 【A案について】

訴訟資料として提出された文書について、秘密保持規定を設けるとすると、どのような内容が相当か。この場合、文書の開示を受けられる者を当事者の中の一定の者に限り、開示を受けた者には秘密保持義務を課することが有効であるとの考えは、裁判を受ける権利（憲法第32条）との関係で採用できないと考えられる。これを前提とするとどのような制度設計が考えられるか。

#### 【B・C案について】

秘密保持命令の対象となる文書は、インカメラ審理で示された文書で足りるか。訴訟記録として提出された文書についても秘密保持命令を設ける必要性についてはどう考えるか。

#### 【各案共通】

秘密保持命令の名宛人に反論の機会を確保する必要があるか。確保する必要があるとすると、どのような手続が相当か。秘密保持命令が出される以前に、秘密保持命令の名宛人が、当該文書の内容を確認する必要があるか。当該営業秘密の保護と命令名宛人の手続保障との調整をいかに図るか。

秘密保持義務が存続する期間をどう定めるべきか。

- イ案 訴訟係属中のみの秘密保持義務とする。
- ロ案 訴訟終了後も継続する秘密保持義務とする。
  - ロ - 1 案 訴訟終了後も裁判所の定める一定の期間継続する義務とする。
  - ロ - 2 案 当該営業秘密が不正競争防止法の要件を満たす限り継続する義務とする。
  - ロ - 3 案 秘密保持義務の継続することとなる一定の期間をあらかじめ法律で定める。

主張書面については，秘密保持命令は不要と考えてよいか。

その余の手續についてどのように考えるか。

秘密保持義務は，裁判所の命令の告知を受けた時から発生するとすることによいか。何らかの不服申立手段を設けるべきか。秘密保持命令の取消を可能とすることでは不十分か。

秘密保持義務に違反した場合の制裁としては，刑事罰でよいか。

### 第3 証拠収集手続の機能強化（日本版ディスカバリー）をめぐる諸問題

#### 1 委員の意見を踏まえた選択肢

【A案】 ~ 文書提出義務の拡充等で足りるとする案 ~

第2「文書提出命令をめぐる諸問題」での検討にしたがって文書提出義務の範囲を拡大するとともに、今般の民事訴訟法改正による証拠収集手続等の拡充の効果を待つ。

.....  
【B案】 ~ 文書提出命令を訴訟提起前に拡充する案 ~

訴訟提起前にも文書提出命令を申し立てられることとする。

文書提出命令の手続・範囲については、現行法に沿ったものとする。

#### 2 各案についての議論の際の視点

##### (1) 文書提出義務の拡充等

第2「文書提出命令をめぐる諸問題」参照。

##### (2) 訴え提起前の文書提出命令

訴え提起前の文書提出命令の検討に当たっては、例えば次のような事項を考慮する必要があると思われる。

訴え提起前には請求原因がはっきりせず、文書の提出の義務の範囲が不明確になるとの指摘をどのように考えるか。

現行民事訴訟法においても、保全の必要性がある限り、訴え提起前の証拠保全としての証拠取調べ手続の中で、文書提出命令を得ることが可能であるが、このこととの関係をどのように考えるか。

訴訟提起後の証拠調べ又は証拠保全の証拠調べのいずれにも属しない手続を「文書提出命令」として法律上構成することの可否についてどのように考えるか。

濫用的申立てをどう防止するべきか。

訴訟提起前に文書の提出の命令を申し立てられるとした場合に生じる当事者双方の負担や、裁判所の負担をどのように考えるか。

## 第4 非公開審理

### 1 委員の意見を踏まえた選択肢

裁判所は、憲法第82条の制限の範囲内で、裁判官全員一致により、決定で、特定の事項についての尋問を公開しないで行うことができるものとする。

裁判所は の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者の意見を聞かなければならないものとする。

裁判所は、 により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならないものとする。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならないものとする。

その他。

### 2 各案についての議論の際の視点

#### (1) 非公開審理が必要とされる営業秘密

営業秘密について非公開審理をしなかったことで不都合が生じた事例にはどのようなものがあるのか。

どのような種類の営業秘密について非公開審理が特に要求されるのか。

#### (2) 非公開審理が要求される手続

どのような訴訟の手続について非公開審理が特に要求されるのか。

非公開審理については、証人尋問・鑑定証人・当事者尋問に限定して認め、口頭弁論一般については、弁論準備手続や記録閲覧制限等の現行の手続で手当する考えについてどう考えるか。口頭弁論一般にも非公開審理を認める考え方についてどう考えるか。

現実の訴訟においては、弁論準備手続などが活用される結果、非公開審理がないことで不都合が生じることはまれであるとの意見をどのように考えるか。

特許等の侵害訴訟において非公開審理が要求される場合があるか。その他の訴訟類型においてはどうか。

#### (3) 憲法論

憲法第 8 2 条の「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」とはどのような意味か。  
憲法第 8 2 条の観点からすると非公開審理の要件はどうあるべきか。

( 4 ) 非公開審理を開始する手続

裁判所は非公開審理の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者及び証人の意見を聞かなければならないものとするかどうか。

裁判所は、非公開審理を行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならないものとし、当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならないものとするかどうか。

非公開審理を開始するに当たっての手続として他に必要な手続はないか。

非公開審理において開示された営業秘密を保護するための手続としてはどのようなものが必要か。