

特許侵害差止仮処分事件において秘密保持命令の申立てが許されるとした最高裁決定

最高裁平成21年1月27日決定（第三小法廷）平成20年（許）第36号
秘密保持命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 破棄自判
裁判所時報1476号44頁，判例時報2035号127頁，判例タイムズ1292号154頁
原々審 東京地裁平成20年4月14日決定 平成20年（モ）第692号
原 審 知財高裁平成20年7月7日決定 平成20年（ラ）第10002号

三 山 峻 司**

【要 旨】

特許権侵害差止等の本案訴訟ではなく、仮処分手続において秘密保持命令の申立てをすることができるか否かにつき、最高裁は、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」に該当し、仮処分事件においても、同項に基づく秘密保持命令の申立てをすることが許されると解するのが相当であるとした。本決定に対する評釈については、末尾に記載する。

＜参照条文＞ 特許法100条，105条の4，民事保全法23条

【事 実】

(1) 事案の経緯の概要

Aは、Xによる液晶テレビおよび液晶モニターの輸入・販売がAの保有する特許権を侵害すると主張して、Aを債権者、Xを債務者とする同行為の差止め等を求める仮処分命令の申立てをした（本件仮処分事件）。

債務者であるXは、本件仮処分事件において

提出予定の準備書面および同書面添付の物件目録にXの保有する営業秘密が記載されているとし、特許法105条の4第1項に基づき、この営業秘密についてAの代理人の弁護士及び補佐人の弁理士を相手方（Y）として、秘密保持命令の申立てをした。

そこで、特許権又は実用新案権の侵害差止めを求める仮処分事件において特許法105条の4第1項に基づく秘密保持命令の申立てが許されるか否かが争点となった。

原々審（東京地裁平成20年4月14日決定）はこれを否定して申立てを却下し、原審（知財高裁平成20年7月7日決定）も原々審の決定を維持してXの抗告を棄却し秘密保持命令の申立てを却下した。Xは、これを不服として抗告許可の申立てをして、原審がこれを許可し、最高裁に許可抗告をした。

(2) 原々審（東京地方裁判所）の判断¹⁾

民事保全法1条に規定する民事保全事件は、特段の事情のない限り、特許法105条の4第1

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 弁護士，弁理士 京都産業大学大学院法務研究科教授 Shunji MIYAMA

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上で、①審尋期日を開くか否か、保全の必要性の立証、疎明の即時性による取り扱い等から特許権侵害差止め等を求める仮の地位を定める仮処分が上記「訴訟」と同視し得る手続であると直ちにいうことはできず、②本件においては秘密保持命令を認めなければ著しく不合理な結果を招くなどの特段の事情も認められない、として秘密保持命令申立を却下した。

(3) 原審（知的財産高等裁判所）の判断²⁾

原決定の理由を改め、次の理由により、上記「訴訟」には特許権仮処分事件は含まれないから、本件仮の地位を定める仮処分命令手続においては秘密保持命令制度の適用はないとして、本件秘密保持命令申立を却下し、東京地裁の決定を維持する判断をした。

(ア) 法文の「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」という表現に、民事保全法という民事訴訟法とは別個の手続法で運営される仮処分手続を含むと解することは、法の名あて人である国民の立場からすると、相当の困難を伴う。そして、本案訴訟と仮処分の相違として、民事保全手続においては、以下のような本案訴訟とは異なる事情がある。

① 公開の法廷で審理されることは必須要件ではなく（任意的口頭弁論，民事保全法3条），非公開で審理されるのが通例である。

② 仮地位仮処分事件である重大な事案であっても債務者審尋の手続を経ることが絶対的な条件ではなく、仮処分申立ての目的を達することができない特段の事情があるときは、債務者を審尋することなく仮処分命令を発することさえできる（民事保全法23条4項）。

③ 仮処分における証拠方法および心証の程度は疎明であって（民事保全法23条4項），裁判所は、即時に取り調べることのできる証拠調べしかすることができない（民事保全法7条、

民事訴訟法188条）。

④ 仮処分命令は暫定的な命令であることを前提に、裁判所は債権者に担保を立てさせて命令を発することを通例としている。

(イ) 立法者において、平成16年の特許法改正時に仮処分手続においても秘密保持命令を発することができるような規定を設けることが十分可能であったのに、このような規定が設けられていない。

(ウ) 秘密保持命令制度は、懲役刑を含む刑罰による抑止力をもって秘密保持の実効性を担保するところ民事保全手続にもその適用を肯定することは、処罰範囲の拡大を招来し、刑罰法規の謙抑性及び明確性の趣旨に鑑みると実質的に処罰範囲の拡大を招来する。このような法解釈は差し控えるべきである。

なお、原々審が、「特段の事情」を云々しているが、原審は、「特段の事情」の有無にかかわらず仮処分手続においては秘密保持命令を発することができないとしている。

【決定要旨】

原決定を破棄し、原々決定を取り消して、原々審である東京地裁へ差戻した（裁判官全員一致）。次のような決定理由を示している。

「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こと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としている趣旨は、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こととしても、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」に該当し、上記仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てをすることが許されると解するのが相当である。」

【研究】

1. はじめに

1-1 本件は、「要（債務者）審尋」事例の侵害行為等の差止仮処分事案に秘密保持命令の申立てが許されるとした最高裁の重要な決定であり、実務の今後の方向付けを定める。

そこで、まず、仮処分事件における秘密保持命令申立の許否についての積極説（申立てが可能とする見解）と消極説（本案訴訟でのみ可能

で仮処分事件では出来ないとする見解）の各々の根拠を整理し、次に、積極説によって今後の実務上の検討点に触れてみたい。あわせて「要（債務者）審尋」という手続を必ずしも経ない仮処分手続一般に秘密保持命令申立がどこまで可能かについても言及したい。

ところで、秘密保持命令申立制度は、平成16年の特許法改正（平成16年法律第120号）によって知的財産法の分野で先行して立法化され、実施運用されている。しかし、未だ実例の集積は少なく、その運用において様々な議論がなされている³⁾。この制度は、他の法分野にも立法化の広がりを見せている。平成21年の独占禁止法改正によって独占禁止法上の差止請求訴訟においても同制度が導入された（改正法83条の5ないし7）⁴⁾。また民事訴訟法について文書提出命令制度と共に秘密保持命令申立制度の導入の一般化が可能との意見もある。知財事件において先行して議論される問題が、他の類型の事件にも影響を与える点は見逃せない。

1-2 閲覧制限との関係

債務者審尋を行う保全命令に関する手続の事件記録の閲覧若しくは謄写は、債務者を呼び出す審尋期日の指定があった後であって且つ利害関係者⁵⁾でなければ請求できない（民事保全法5条）。利害関係があっても事件係属後、当事者からの申立てで閲覧謄写制限を申し立てることができる（民事保全法7条による民事訴訟法92条の準用）。これにより当事者の営業秘密が記載又は記録されている部分の閲覧謄写を当事者に限る旨の決定を裁判所は行うことができる。このように利害関係人以外は閲覧謄写はできず、利害関係人であっても当事者の申立てにより制限を受ける場合があるので、その限度で、記録の内容が公になるということはない。しかし、保全の当事者である相手方から秘密事項が漏れるというリスクはある（本案訴訟の訴訟記録の場合「閲覧」は何人も請求できる〈民事訴

訟法91条1項)。しかし「謄写」請求は利害関係者に限られ(民事訴訟法91条3項)、「閲覧」と「謄写」を書き分けているが⁶⁾、閲覧謄写制限について生じる問題状況は同様である)。そこで、このリスクを防ぐために秘密保持命令制度が問題となる。

2. 最高裁の決定の意味

2-1 最高裁決定の立場(積極説を採用)

本決定は、簡潔に3つの構成から積極説を肯認している。

まず、特許法が秘密保持命令制度を設けた制度の趣旨を述べ、次に、特許権等の侵害差止めを求める仮処分(仮の地位を求める仮処分)事件が、仮処分命令の必要性(保全の必要性)の有無という争点を除き、本案訴訟と争点を共通にし、秘密保持命令制度の制度趣旨は、同仮処分事件においても生かされるべきであるし、そのように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も反しないとする。そして、最後に、特許法105条の4第1項柱書き本文の「訴訟」という文言に民事保全事件を含むとしても、文言解釈上も矛盾しないことを述べている。

上記決定の対象となる事案は、前段で制度趣旨を述べた後、続いて中段において債務者の立会いによる審尋手続を経た仮の地位を定める仮処分を前提としている。後段では文言解釈上の「訴訟」には民事保全事件一般を含むとしているところから無審尋の仮処分事件一般にまで射程が及ぶかという問題は残されているが、今後、実務は、この最高裁決定の示した積極説に沿って動くことになる。

2-2 積極説から見た消極説の根拠の整理検討

ここでは、消極説の理由とする根拠を積極説がどのように反駁するかという点から整理しておく。

消極説の根拠とする理由は、原審の決定の理

由中に集約されている。

原審の前記(ア)の「本案訴訟と仮処分の相違」を根拠とする点

本案訴訟との相違点を指摘している①乃至④は、確かに大きな点ではあるが、だからといって、これら相違点を個々に秘密保持命令申立制度との関係でみると、いずれも消極説を説得的に補強する理由にはならない。非公開での審理(①)であっても、保全の当事者である相手方から秘密が漏れるのを防がなくてもよいということにはならない。また、無審尋で仮処分命令が発令される(②)点については、本件での仮の地位を定める仮処分の審尋事例では、説得的な理由とはならないし、無審尋事案では、発令段階では、申立人の提出した疎明資料のみによって判断されるので、そもそも相手方の秘密保持命令申立が機能するような場面が出てこない。さらに疎明や即時取調べ(③)あるいは暫定的命令で立担保を要するといった点(④)も、却ってこのような簡易手続の中でこそ秘密が保持される必要は高いとも考えられ、これら相違点も、消極説を特に支持する理由とはならない⁷⁾。③に関しては、債務者が主張するように、疎明の即時性を理由とした手続上の制約は、本案訴訟を選択することなく仮処分を選択した債権者が負うべきで、債務者が本案訴訟に比して不利な扱いを受ける理由は存在しないとも言える。債権者側が疎明できないリスクを負うので、秘密保持命令が仮処分手続に適用されなくとも、債務者側に不都合はない(本件の債権者の主張)との理由付けは考えられる。しかし、裁判官の心証形成の過程の当事者の証明責任あるいは証明負担における疎明か証明かという心証状態に関係付けて制度の採否を論ずるもので、実務的な感覚からは違和感がぬぐえない⁸⁾。

前記(イ)の立法者意思について、105条の4第1項の文言から仮処分事件等を排除する意思が示されていると解することは困難である⁹⁾。

この点で付言するに、秘密保持命令は、書類提出命令（特許法105条1項本文）との関連で発令される場合以外においても利用され得る。現に本件がそうである。従って、書類提出命令に従い被告が証拠提出する場合に秘密保持命令がセットにして適用されるとの前提に立ち、書類提出命令を定める特許法105条1項本文は、秘密保持命令を定める105条の4第1項柱書と同様、「訴訟において」できるとの規定振りから、同条1項本文の書類提出命令は保全手続には認められていないので、書類提出命令が適用される「訴訟」は本案訴訟をいい、保全手続は該当しない（従って秘密保持命令の「訴訟」に保全手続は含まれない）との主張にもその前提において無理がある。

前記(ウ)の刑罰法規の謙抑性及び明確性の趣旨については、民事保全手続においても刑罰が発動される根拠となる秘密保持命令の発令自体がやむを得ない必要とする場合に当るかが検討されなければならない。刑罰に代る他の手続において代替できる統制手段のある場合にはそれによるべきであろうが、この点の不都合を解消する確実な代替保障はないのではないか。刑罰法規の謙抑性や明確性は、むしろ発令前の代替手段の選択や発令が行われる際の発令内容（対象となる秘密の範囲や特定方法あるいは名宛人の範囲など）において発揮されるべき要請であろう。

この外に民事保全手続に秘密保持命令手続を認める必要性のない理由として、債務者は自ら特許権侵害差止請求権不存在確認訴訟を提起し又は起訴命令を申し立て、本案訴訟において秘密保持命令の申立てを行えば足るとするものがある。しかし、本件債務者が述べるように仮処分事件が係属する以上、債務者は仮処分事件における防御のために秘密保持命令を利用できない状態で営業秘密に係る債務者製品の構成に関する主張、疎明をせざるを得ず、これにより

「秘密性」が失われ、同時係属する本案訴訟において秘密保持命令の利用が認められても秘密保持命令が発せられる余地はなく不利益を解消することはできない。

3. 積極説に従った場合の今後の実務上の検討点

3-1 取り扱いの有り様

債務者審尋のとられる仮の地位を定める仮処分に秘密保持命令申立制度が適用される有り様は、本案訴訟の実施運用で議論されている点、そのまま参考になる¹⁰⁾。

ここでは、仮処分申立の利用の際における2、3の指摘を本案訴訟との比較で挙げるに止めた。

第1に、債務者審尋の予定される仮処分事件の仮処分の申立時の申立書や疎明書類には相手方債務者への送達の関係から有効に秘密保持命令申立が働かない（この点は本案訴訟の申立時と同じ）。そこで申立後の主張や証拠類に対してその利用を考えるべく、提出のタイミングをはかる必要がある。

第2に、仮処分と本訴が同時係属するような場合には、それぞれの手続において、各別に秘密保持命令の申立を閲覧制限と共に行う必要がある。

第3に、イ号物件の具体的構成態様に係る部分が秘密保持命令の対象になるような場合には、のちの執行官の執行との関係において現場での物件特定との関係で配慮する必要が出てくる場合があるのではないかと思料される。

3-2 「債務者審尋」手続をとる仮処分事件と無審尋手続の仮処分事件との関係

(1) 本最高裁決定の位置付けと射程（「債務者審尋」の仮処分事件）

知財紛争で仮の地位を定める仮処分事件（民事保全法23条2項）の場合には、相手方に与える結果の重大性から、原則として債務者が立ち会うことのできる審尋期日を経ている（民事保

全法23条4項)。侵害行為差止の仮処分では、本案訴訟前に本案請求を実現させたのと同様の結果を債権者に与えるので「満足的仮処分」といわれる。しかし、一般的には、仮差押えや係争物に関する仮処分の場合には、相手方に申立て内容が知られると目的が達せられないので、無審尋で発令される。

本決定の前提となる事案は、仮の地位を定める仮処分で、債務者審尋も行われていた事案である。決定理由からは、民事保全事件であるからといって秘密保持命令の申立てが一般的に許されないとするはできないと読めるが、債務者「要審尋」手続が採られている仮の地位を定める仮処分手続であるということが大きな前提要素になっている。

(2) 無審尋の仮処分事件

仮処分の申立時には、そもそも秘密保持命令の申立て自体が想定されていないので、申立後の爾後の手続においてしか、その利用は考えられない（この点は本案事件においても訴訟申立時には同様である）。そして、特許権侵害差止め仮の地位を定める仮処分では、原則審尋が行われるのが通例であるから、審尋手続の場面で営業秘密の開示が問題になる。

従って、無審尋での仮処分手続一般を含めどのように利用されるかは、未だ検討の余地がある。例えば、審尋のない事案で、仮処分異議の中で、秘密保持命令の申立てが許されるか否か。あるいは、本件のような債務者側からの申立てではなく、債権者側の疎明という中で債権者側からの秘密保持命令の申立てが、どのような場合に許されるかといった問題が考えられる。

さらには、執行段階で債務名義の執行力の排除を目的とする請求異議の訴えの中で、侵害対象物件の構造が変わったというような場合での利用も考えられるであろうか。

本件の最高裁の決定は、債務者審尋の仮の地

位を定める仮処分手続において債務者側から秘密保持命令の申立が許されるとしつつ、仮処分手続において一律に「秘密保持命令の申立」が排斥されるわけではないということを示したという点で今後の実務を方向付ける決定である。

注 記

- 1) 判例時報2015号132頁の「参考 原審決定」
- 2) 判例時報2015号127頁
- 3) 事例としては、東京地裁平成18年9月15日決定「パルナパリンナトリウム原薬事件」判例時報1973号131頁、大阪地裁平成20年4月18日決定／大阪地裁平成20年12月25日決定「青色LED事件」判例タイムズ1287号220頁。拙稿「知的財産権侵害訴訟において秘密保持命令が発令された初めての事例—パルナパリンナトリウム原薬事件—」知財管理58巻6号767頁。
- 4) 独占禁止法24条の請求（私人による不公正な取引方法に係る差止請求訴訟）を受けているので、文言上の問題は同列に論じることはできない。親告罪で違反の罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科（改正独占禁止法94条の3）で、特許法の場合（特許法200条の2）と同じである。法人に対する両罰規定も設けられている（改正独占禁止法95条3項）。
- 5) 法律上の利害関係をいい、保全命令又は保全執行により自己の権利又は法的利益に影響を受ける者。その具体的な範囲につき、注釈民事保全法〔上〕（矢尾渉執筆部分）110頁。
- 6) 本案訴訟は判決手続における口頭弁論の公開原則から何人でも閲覧できるが、保全手続は口頭弁論を経ない決定手続で行うことができる（民事保全法3条）から、公開が義務づけられていないことによる差異となって表われている。
- 7) 仮処分の決定が出ると執行停止手続がなく、その執行の結果は重大な結果を及ぼす。本案訴訟で結果が逆転しても立担保だけでは回復し難い損害が生じる可能性があるという点からも営業秘密の手続への顕出の手立てをはかり審理を充実させるべきであるとも言える。
- 8) 書証が中心で陳述書など即時取調べができる種類のものがほとんどであり、債務者審尋になる仮の地位を定める仮処分では、仮処分の本案化といわれるように本案訴訟と同様に慎重に認定

が行われるというのが実務の実感である。

侵害差止仮処分は、満足的仮処分であり、その審理は慎重にならざるを得ず、侵害論に関する審理は、本案訴訟事件と異なることなく、対象物件の特定、発明の技術的範囲の確定、発明の構成要件と対象物件との対比に関する審理内容は、本案訴訟とおおむね同様に行われる（「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」平成15年5月15日司法研修所編154頁）。

- 9) 山田真紀「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において特許法105条の4第1項に基づく秘密保持命令の申立てをすることの許否」(L&T44号68頁)

- 10) 前掲注3)・拙稿の注記に挙げた掲載文献

本決定に対する評釈としては、山田・前掲注9)の外に、次のものがある。本多広和「秘密保持命令申立てに関する最高裁判所の新判断と本訴・仮処分」(L&T43号159頁)は、迅速性の要請との兼合いについて示唆に富む。越山和広「特許権の侵害差止めを求め仮処分事件において特許法が定める秘密保持命令を発令できるとされた事例」(速報判例解説—TKCローライブラリー)は、刑事罰の存在について、最高裁決定と原決定の間の問題を深耕している。

(原稿受領日 2009年12月16日)

