

秘密保持命令と秘密意匠の関係

寒河江 孝允*・矢野 敏樹**



さがえ たかよし



やの としき

目次

1. はじめに
2. 「秘密保持命令」と「秘密意匠」の概要
3. 秘密意匠の内容は、秘密保持命令の保護対象足り得るか
4. おわりに

.....

1. はじめに

(1) 「裁判所法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第120号)により、知的財産権法の分野に新たに「秘密保持命令」の制度が導入された(平成17年4月1日より施行)。

秘密保持命令の趣旨は、訴訟において開示された当事者の営業秘密を保護することにある。特許法105条の4から105条の6までに詳細な規定が設けられており、これらの規定は、実用新案法、意匠法、商標法にそれぞれ準用されている⁽¹⁾。

秘密保持命令違反者には、両罰規定を含めた刑事罰の制裁が用意されているが(特200条の2等)、平成17年法律第75号(不正競争防止法等の一部を改正する法律)により、懲役刑及び罰金刑の上限引上げと罰金併科規定が設けられ、更に国外犯についても処罰できるようになった(平成17年11月1日より施行)。

(2) 本稿においては、上記のとおり新たに導入された制度である秘密保持命令と、秘密意匠制度(意14条)との関係について検討を加える。すなわち、後述のとおり、秘密意匠権の行使には秘密の開示が要件とされるところ、秘密意匠権侵害訴訟において、権利行使の前提として既に相手方に開示された秘密の保護を求めるために、秘密意匠権者が秘密保持命令の発令を裁判所に求めることができるかどうかの問題となる。この問題に対し、本稿で一つの解決案を提示したいと思う⁽²⁾。

なお、本稿における秘密保持命令は、意匠権侵害訴訟において発令されるものを前提とする。よって、以下に述べる秘密保持命令は、全て意匠法上の秘密保持命令(意41条において準用する特105条の4以下)を指す。

2. 「秘密保持命令」と「秘密意匠」の概要

検討を加える前に、本稿のテーマである二つの制度について簡潔に概要を説明する。

(1) 秘密保持命令

秘密保持命令は、意匠権等侵害訴訟における当事者の申立により裁判所が決定で発令する。発令の要件は以下のとおりである。

① 「意匠権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」であること

秘密保持命令は、意匠権等の侵害訴訟においてのみ発せられる。秘密保持命令の立法趣旨は訴訟手続において開示され、又はされるべき営業秘密の保護にある。このことから、秘密保持命令において保護する「営業秘密」とは、当該訴訟手続での準備書面や証拠により取得される営業秘密を指し、訴訟手続とは関係なく当事者が取得した営業秘密は含まれない。このことは、秘密意匠との関係で問題となる(後述)。

② 「営業秘密」に該当すること

意匠法41条(特105条の4を準用)の「営業秘密」とは、不正競争防止法2条6項に定める営業秘密と同じである。すなわち、「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つて、公然と知られていないもの」を指し、「秘密管理性」・「有用性」・「非公知性」の3要件を充たすものでなければならない。

③ 当事者が保有する営業秘密について、所定の事由に該当することにつき疎明があること。

秘密保持命令を申し立てる当事者は、保有する営業秘密について、下記のいずれにも該当する事由があることを疎明しなければならない。

(i) 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(特105

* 弁護士・弁理士

** 弁護士

条3項の規定により開示された書類（インカメラ手続において提示された書類）を含む⁽³⁾の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

(ii) 上記(i)の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

④ 当事者が上記③の要件を充たすことを疎明し、裁判所が申立に理由があると認めるときは、決定で秘密保持命令を発令する。秘密保持命令の名宛人は、「当事者等、訴訟代理人又は補佐人」である。秘密保持命令の名宛人となった者は、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し、又は秘密保持命令の名宛人以外の者に開示してはならない義務を負う。秘密保持命令に違反した者は、不法行為や不正競争防止法違反による損害賠償義務等を負うことになるが、それだけでなく秘密保持命令違反は犯罪となり、刑事罰を課されることもあり得る。

⑤ 秘密保持命令がいったん発令されると、これに対する即時抗告は認められない（不服ある場合は、訴訟における判決等に対する不服申立の理由として行なうことになる）。裁判所により秘密保持命令が取り消されない限り、有効に存続する。

(2) 秘密意匠

① 秘密意匠とは、出願人の請求により、設定登録の日から一定期間意匠の内容が秘密とされる意匠をいう（意14条）。その趣旨は、意匠の本質的特徴は、物品の外観であって視覚による認識を通じて美感を起こさせることにあるが、需要者の認識は流行に左右され易く、意匠の実施前に公開されてしまうと意匠の財産的価値が低減するので、これを防ぐことにある⁽⁴⁾。すなわち、秘密意匠制度を利用することで、出願人は先願者としての地位を確保できると共に、意匠権が一定期間非公開とされるので、この間競業者にデザイン等が転用されることを防ぐことができる。

秘密にする期間は3年以内である必要があるが（意14条1項）、3年より短い期間で請求した場合でも、3年を限度として後に期間の延長を請求でき、逆に期間の短縮を請求することもできる（意14条3項）。

② 秘密意匠の出願は乗用車メーカーによるものが多いと言われている。その理由は、通常は旧モデルの

完売を待ってから新車を市場に投入するので、それまでは意匠登録を受けた新モデルが需要者の目に触れないようにする必要があるからであるとされる⁽⁵⁾。

こうした秘密意匠の出願件数は多いとはいえないが、それでもその出願件数は、2002年度に270件、2003年度に705件を数える（特許庁方式審査課による統計）⁽⁶⁾。

③ 秘密意匠権の侵害があった場合、意匠権者又は専用実施権者（以下、本稿ではまとめて「秘密意匠権者」という）は、侵害者に対し侵害の差止めと損害賠償を請求することができる。このことは通常在意匠権と同様である。ただし、秘密意匠は非公開であるから、侵害者に過失の推定規定の適用はない（意40条但書）。

また、秘密意匠が秘密として公開されていないにも拘わらず、第三者に対し意匠権者がいきなり差止め請求権の行使をすることができるというのでは酷である。そのため、差止め請求権を行使しようとする秘密意匠権者は、あらかじめ公報掲載事項（意20条3項各号）を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、差止め請求をすることができない（意37条3項）。

3. 秘密意匠の内容は、秘密保持命令の保護対象足り得るか

秘密意匠の権利の内容が、秘密保持命令の保護対象としての「営業秘密」たりうるかを判断するにあたっては、以下の問題点を解明しなければならない。

(1) 第一に問題となるのが、そもそも秘密意匠権が存在すること及びその権利の内容が、「営業秘密」といえるのかどうかである。

この点は肯定してよいと考える。具体的判断は個別事情によるが、秘密意匠権として出願された以上、秘密意匠の権利内容に事業活動上の有用性があることは明らかであろうし、法律上、秘密意匠として扱われる以上は、その出願・登録後も秘密管理及び非公知性が保たれることは明らかである。

(2) 次の問題は、秘密意匠権にもとづく差止め請求権の行使により、非公知性が失われるかである。

すなわち、秘密意匠権者は、侵害者に対し、公報掲載事項を記載し且つ特許庁長官の証明を受けた書面の提示をしない限り差止め請求権の行使ができない。しかし、こうした書面（警告状）を送付すれば、当然、秘密意匠の存在とその内容が相手方に知れてしまうこ

とになる。このことにより、非公知性の要件が失われるのが問題になる。

この問題につき、「営業秘密」といえるかどうかは実質的に判断すべきであるとの観点から、警告状を送付しただけでは非公知性は失われないと解すべきである。すなわち、一般に営業秘密における「非公知性」とは、「当該情報が保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態にあること」を指すと解されているが⁽⁷⁾、警告状送付により特定の相手方が秘密意匠権の存在とその内容を知ったとしても、当該業界においては一般的に知られていないものであることは明らかであるし、容易に入手できない情報であることも明らかである。また、秘密意匠権者は、警告状を送付した後も、秘密請求期間内にある限り、なお当該秘密を自己の管理に置いているものである（意14条2項、4項1号参照）。更に、警告状送付を受けた特定の相手方が、その書面に記載された情報を不正の競争目的等の不正の目的⁽⁸⁾の下に使用したりすれば、不正競争防止法違反に問われるのであり（不競法2条1項7号）、相手方も警告状に記載された秘密意匠の内容の取扱いを自由にできないものである。

こうした諸事情に照らせば、秘密意匠権者が権利行使の前提条件として書面（警告状）送付したとしても、そのことによって非公知性は失われたいことは明らかというべきであろう。

(3) 第三に、秘密意匠権者が、警告状を送付のうえ裁判所に秘密意匠権侵害訴訟を提起した場合、そのことによって、秘密意匠の秘密性を保持することを放棄したといえるかが問題となる。なぜなら、侵害訴訟裁判は公開されるのが原則であり、いったん訴訟提起という途を選んだ以上、権利者としては秘密性の保持を犠牲にして権利行使をしたとも考えられるからである（憲82条1項）。

しかし、この点については否定に解すべきであろう。秘密意匠制度は意匠法の明文によって認められた制度であり、法律上、秘密請求期間内であるか否かに拘わらず、所定の要件を充たす限り、秘密意匠権者による差止め請求権の行使が認められるのであるから（注(3)参照）、秘密性を保ちつつ権利行使することが予定されている。秘密意匠権者は、そうした法律上の定めを前提に権利行使するのであるから、訴訟提起によって秘密性を放棄したとは到底いえないし、そうした意思を推定することもできない。

(4) 最後に問題となるのが、秘密意匠権にもとづく差止め請求権の行使の前提として警告状を送付した以上、それによって相手方は秘密の内容を知るわけであるから、その後に秘密意匠権者が訴訟提起したとしても、相手方は訴訟における準備書面や証拠により営業秘密を取得したわけではなく、よって、秘密意匠の内容は、秘密保持命令の保護対象たる営業秘密たりえないのではないかということである。

① 秘密保持命令の条文を形式的に読むと、秘密意匠権の侵害訴訟提起以前に、予め警告状の送付により秘密意匠の存在と内容が相手方に開示されているのであるから、これらは秘密保持命令の対象たりえないようにも思える。

しかし、秘密意匠は、法律が明文で認めた意匠法上の固有の制度なのであり、このことによって秘密保持命令による保護が受けられないとするのは秘密意匠を認めた意匠法上の権利保護の観点から問題である。また、秘密意匠ではない通常の営業秘密、例えば開発中の製品の意匠を記載した図面で秘密意匠の出願をしていなかった場合は、通常の「営業秘密」として秘密保持命令による保護を受けることが期待できるのに、かえって秘密意匠の出願・登録をしたが故に秘密保持命令の対象たりえないとして訴訟過程における保護が薄くなるというのはバランスを失する。このようなバランスを欠く扱いとする結論は、将来的には秘密意匠制度の利用を事実上失わせることにもなりかねないし、既に秘密意匠権を取得している権利者が「秘密が漏れるのをおそれ、秘密請求期間中は訴訟提起しない」という秘密保持命令を新たに設けた趣旨にもとる不当な結果を導きかねない。

② そもそも、訴訟提起後に秘密意匠権者が秘密意匠の内容について秘密保持命令を申し立てる場合、その保護対象は、あくまで「訴訟において関係者に開示する秘密」であって、「事前の警告状に記載した秘密」ではない。両者は事実上同じ秘密であっても、観念的には異なるものである。すなわち、前者は秘密保持命令によって守られるべき秘密であり、後者は不正競争防止法の営業秘密の不正利用規制等により守られるべき秘密である。このように切り分けて考えれば、この問題の一つの整理方法として解決でき、秘密意匠の内容は秘密保持命令の対象となりうる解することができる。

③ もっとも、このように解することに対しては、

秘密意匠権者から差止め請求訴訟を提起された相手方は、秘密保持命令が発令されると、一方で秘密保持命令の名宛人として秘密保持義務を負い、他方で訴訟外において警告を受けた相手方として不正競争防止法上の規制も受け、過度に自由が規制されるので不当ではないかとの反論が予想される。

④ しかし、秘密保持命令の名宛人となるのは、必ずしも事前の警告状の送付を受けた者に限られない。警告状を受け取った会社の社長が秘密保持命令の対象になるとは限らないのである。秘密保持命令は、刑事罰という峻厳な制裁をも伴う制度であるから、名宛人は安易に広げるべきではないと解されており、実際の運用としては、例えば初めは訴訟代理人たる弁護士・弁理士のみを名宛人とし、必要に応じて会社の担当者を名宛人に加える等、秘密保持命令の名宛人の範囲を訴訟進行に応じ調整する運用が想定されている⁹⁾。

そうであれば、秘密意匠において権利行使の要件として事前の書面送付が定められているからといって、事実上同じ秘密について秘密保持命令の発令を認めても、直ちに相手方の権利を不当に制限するものとはいえない。寧ろ、秘密意匠権者の秘密が警告状の受領者以外に漏れることの方が極めて大きな問題なのである。

前記のとおり、警告状送付を受けた相手方は、不正競争防止法上それを不正の目的の下に利用してはならない義務を負っており、仮に警告状の受領者が重ねて秘密保持命令の名宛人となったからといっても、不当に重複して過大な義務が課せられることになるとは考えられない。

秘密意匠制度を維持した上で秘密保持命令という制度が付け加えられた法改正の経緯に照らしても、秘密意匠の内容が営業秘密として秘密保持命令の対象となると解することに何ら支障はないというべきである。

4. おわりに

上記「3」で論じたとおり、秘密意匠権侵害訴訟においても秘密保持命令の発令が可能であるとして、その運用には、秘密意匠権侵害訴訟特有の配慮が必要となる。

(1) 秘密保持命令の対象は、現行法の規定上において、準備書面と証拠に記載された事項に限定されており、訴状に記載された事項は含まれない。訴状の記載が準備書面を兼ねることもあるが(民訴規 53 条 3 項)、法文上「準備書面」と明記されたのは、訴状の場合は

送達時に誰が受け取るか分からないのが実情であるから、訴状記載事項にまで秘密保持命令が及ぶとなると、送達方法に著しい困難が生じるという実際上の理由もあり、訴状記載事項は秘密保持命令の対象とすることはできないとされたのである¹⁰⁾。

(2) そこで問題となるのが、秘密意匠権侵害訴訟における訴状の記載事項である。訴状には「請求の趣旨及び原因」を記載しなければならない(民訴 133 条)。意匠権の侵害差止めを求めるための請求原因事実は、「意匠権の存在」と「侵害行為の存在」であり、このことは秘密意匠権侵害訴訟でも同じである(請求原因事実に「事前の警告状送付」の事実が付加される点が異なる)。そうすると、秘密意匠権者は、訴状の請求原因事実として秘密意匠権の存在を主張すると共に、被告製品が秘密意匠と同一又は類似するものであることを、図面等を添付して主張しなければならないことになる。

しかし、前記のとおり、訴状記載事項は秘密保持命令の対象とならないので、いくら秘密意匠も秘密保持命令の保護を受けることができると言ってみたとところで画餅に帰すことになってしまう。

他方、請求原因事実において、秘密意匠の内容について曖昧な記載をしてしまうと、訴状の記載不備ということになる。そうすると、裁判長による補正命令が出されることになろう(民訴 137 条, 民訴規 56 条)。しかし、秘密が漏れることを恐れる権利者側は、補正命令に応じられないことになるが、定められた期間内に権利者側が補正に応じなければ、訴状は命令で却下されてしまうことになる(民訴 137 条 2 項)。しかし、こうした結論は、以上に述べたとおり、事実上、秘密意匠権者の裁判を受ける権利を奪うことになり、不当である。

(3) そこで、この問題を解決するための解釈論を検討する必要がある。

① まず考えられるのは、秘密意匠権侵害訴訟においては、訴状記載事項にも秘密保持命令の規定を類推ないしは拡大適用するという解釈論である。しかし、この解釈論に立つと、訴状の送達そのものを秘密保持命令の名宛人にしなければならず、送達官吏が秘密保持命令の名宛人の身分を確認しない限り、訴状の送達すらできず、訴訟係属も始まらないことになる。こうした結果は、訴訟遅延を招きかねないし、現在の送達実務の現状に照らすと現実的でもなく、採り得ないと

言わざるを得ない。

②次に考えられるのは、秘密意匠権侵害訴訟においては、訴状段階の請求原因の記載は、必要最低限のものがあれば良いとすることである。すなわち、請求原因には請求を特定するための請求原因と、請求を基礎付ける攻撃方法としての請求原因があるといわれるが、訴状段階の請求原因としては前者があれば足りると解し、攻撃方法としての請求原因は、追って提出される準備書面において明らかにすれば足りると解するのである。

このように解しても、訴状の請求原因には、秘密意匠の出願番号、登録番号等が記載され、また侵害訴訟事件での実務において、相手方（被告）の対象物件の特定は商品名や型式番号の表示でも許されるとの扱いとなっているので、請求内容の特定に支障はないと考えられるし、被告側も一定レベルの認否が十分に可能である。請求原因の主たる機能が、審理の対象を確定し、請求の同一性を判断することにあることからすれば、秘密意匠権侵害訴訟における訴状の請求原因の記載は上記のとおりで足りると考えて差し支えはない。

よって、秘密意匠権侵害訴訟においては、原告は訴状の請求原因には請求を特定するに足りるだけの事項を記載すれば足り、その上で第二回期日以降に事前送付の警告状を含めた秘密意匠の内容等が記載された訴訟資料を提出するものとし、その上で秘密保持命令の申立をすればよいことになる。

(4)最後に、秘密意匠権侵害訴訟において裁判所が権利者からの秘密保持命令の申立を相当と認めて発令した場合であっても、秘密意匠権の秘密請求期間が最大で3年間であることを考慮した発令をすべきである。

前記のとおり、秘密保持命令は裁判所により取り消されない限り有効なものとして存続するが、秘密意匠の秘密請求期間が経過したり裁判が終了しても、なお名宛人が秘密保持義務を負うのは不当である。

現在、秘密意匠の案件でなくても、例えば「モーターショーの時期に発表予定の新車のデザインなど」は、「一定時期以降に秘密性の要件を欠くことが当初から予定されている」として、名宛人が秘密保持義務を負う期間の終期を明記した形で秘密保持命令の発令を行う運用が検討されている⁽¹¹⁾。

秘密意匠の場合には秘密とする期間が予め決まっているのだから、裁判所は、上記の例に従い、秘密保持義務の期間の終期を秘密保持命令発令決定書の主文に

明記して明らかにすべきであろう。

また、仮に秘密保持義務期間の終期が決定書に明記されていないと、秘密意匠権侵害訴訟において発令された秘密保持命令については、秘密請求期間が満了した後は、秘密保持義務を負わなくなるものと解すべきであり、被発令者は秘密保持命令の取消し申立ができることになる。

(5)付言であるが、特許庁における秘密意匠に関する特許庁長官の証明手続（意37条3項、意20条3項各号）において作成された文書の管理も、法の趣旨に従って、第三者には不用意に開示されないような取扱いをすべきことになる（意63条1項2号）。

注

- (1) 著作権法及び不正競争防止法上も、同様に秘密保持命令の制度が設けられている（著作権法114条の6以下、不正競争防止法10条以下参照）。
- (2) 通常、秘密保持命令の制度は、侵害訴訟において被告が反論を裏付ける資料として自己の営業秘密を開示せざるを得ない場合に、その秘密を保護するための制度として説明されることが多い。しかし、逆に本稿では、秘密意匠権を有し、侵害訴訟で原告側に立つ者が、秘密保持命令による秘密の保護を受けることができるかどうかという問題を扱う。
- (3) 特105条の4第1項1号括弧書では「105条の7第4項の規定により開示された書面（注. 当事者尋問等の公開停止を検討すべき陳述事項要領記載書面）を含む」ともされているが、意匠法には特105条の7の公開停止に関する規定は準用されない。これは、公開停止の規定は営業秘密が典型的に問題となる訴訟について設けるべきであると考えられたことによる。意匠権侵害訴訟における公開停止の問題は憲法82条2項の適用問題となる。
- (4) 光石士郎『新訂意匠法詳説』121頁（1971年、帝国地方行政学会）。
- (5) 渋谷達紀『知的財産権法講義Ⅱ』292頁（2004年、有斐閣）。
- (6) 特許庁ホームページ『電子図書館』中の『各種統計』参照。
- (7) 富岡英次『営業秘密の保護』480頁（牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法』（2001年、青林書院）所収）。
- (8) 不正競争防止法2条1項7号にいう不正の目的には、不正の競争の目的その他の不正の利益を得る目的、損害を加える目的が含まれる（経産省ホームページ参照）。
- (9) 三村量一＝山田知司『知的財産権訴訟における秘密保持命令の運用について』判例タイムズ1170号4頁以下。
- (10) 『知的財産権訴訟の最近の実務の動向（5）下』判例タイムズ1179号56頁以下における三村量一判事の発言参照。
- (11) 前掲三村＝山田判例タイムズ1170号10頁。

（原稿受領 2005.10.14）