

公知発明等と秘密保持義務について



会員・弁護士 白木 裕一

要 約

- ①開示された対象発明につき当事者間で明示の秘密保持契約が締結されている場合及び黙示の秘密保持契約が締結されている場合、信義則上被開示者に秘密保持義務が課せられている場合等には、対象発明は、公知発明等に該当しない。
- ②契約文言が抽象的であっても明示の秘密保持契約として認められる場合があるが対象発明の技術内容やその媒体が第三者への開示を予定しておらず、現実、第三者に開示されていない運用が必要である。
- ③対象発明がその性質上第三者への開示が予定されておらず（かつ、現実開示されていない運用がなされ）不特定人に対する開示につき障壁となる具体的な事情等がある場合には、黙示の秘密保持契約の存在や信義則上の秘密保持義務の存在等が認められる。また、開示者及び被開示者の関係や対象発明が開示された当事者数や媒体の管理状況等も秘密保持義務の存否に影響を与える。

目次

1. はじめに
2. 対象発明について明示の秘密保持契約が存在する場合は、いかなる場合か
 2. 1. 契約文言が抽象的で広範であるものの、秘密保持義務の存在が肯定された事例
 2. 2. 契約文言が抽象的で広範であり、秘密保持義務の存在が否定された事例
 2. 3. 小括
3. 明示の秘密保持契約が存在しない場合に秘密保持義務の存在が認められる基準
 3. 1. 近時の裁判例における肯定例
 3. 2. 近時の裁判例における否定例
 3. 3. 小括
4. まとめ（対象発明を開示する場合の留意点）

1. はじめに

製品の設計図、説明書及び機械装置が取引の相手方やメンテナンス業者等に交付された場合、これらの書面や装置から把握し得る発明（以下、「対象発明」という。）が特許法 29 条 1 項各号の公知発明等に該当するか否かは、審判及び訴訟の場でよく争点となりうる。

対象発明が公知発明等に該当するためには秘密状態から脱していることが必要であるから、被開示者に秘密保持義務が課せられている場合には、対象発明は、公知発明等に該当しないことになる。

そして、対象発明につき被開示者に秘密保持義務が課せられている場合とは、①当事者間で明示の秘密保持契約が締結されている場合に加え、以下のような場合も含まれると考えられている（中山信弘編著・新・注解特許法（上）245 頁参照）。⁽¹⁾

- ②被開示者と開示者の間に黙示の秘密保持契約が締結されている場合
- ③被開示者と開示者が（社会通念上ないし社会慣習上）秘密とすることが期待される関係にある場合
- ④信義則上、被開示者に秘密保持義務があると認められる場合

しかしながら、一般論としては、上記のことが言えるとしても、開示者と被開示者との間で明示の秘密保持契約が存在する場合とは、いかなる場合を指すのであろうか。当事者間で締結された契約の文言が抽象的であるような場合においても対象発明が秘密保持の対象となっていることが明らかな場合に限定されるのであろうか。

また、上記②③④の場合のように明示の秘密保持契約の存在が認められないものの、被開示者に秘密保持義務が課せられていると認められる場合とは、具体的には、いかなる事情が存在する場合か。

秘密保持義務の有無にかかる上記 2 つの問題は、新規性及び進歩性の有無に直接影響を及ぼす重要な論点

でありながら明確な判断基準がなく予測困難な争点である。

本稿では、上記2つの問いかけに対し、近時の裁判例を整理し分析・検討を行うことで一定の判断要素を示すことを試みるとともに取引や共同研究等の目的のために発明を開示する場合の留意点について触れてみたい。

2. 対象発明について明示の秘密保持契約が存在する場合とは、いかなる場合か

2. 1. 契約文言が抽象的で広範であるものの、秘密保持義務の存在が肯定された事例

対象発明についての明示の秘密保持契約が存在する場合とは、いかなる場合を指すのであろうか。

秘密保持契約書や共同開発契約書等に対象発明の名称が明記されている場合など契約文言が一義的かつ明確であるため対象発明が秘密保持の対象に含まれていると容易に判断できる場合がこれに該当することは多言を要しない。

では、契約上秘密の対象となる事項が抽象的かつ広範である場合に、対象発明について明示の秘密保持契約が存在すると認められる場合があるであろうか。

この点、知財高裁平成24年7月11日判決⁽²⁾ (I) は、特許権者である被告に対し、原告が被告製造の引用発明製品(SE型用特殊リフレクターフラッター)について秘密保持すべき関係にあったか否かが争点となったが、裁判所は、以下の通り判示し、原告は、被告に対し、秘密保持義務を負うものとして認定している。

「・・・上記約定によれば、本件秘密保持契約は、原告被告間の「本件事業」に関するすべての交渉において提供又は開示される情報及び資料に適用されるものであり(第2条)、本件秘密保持契約にいう秘密情報とは、「情報を開示する者が被開示者に対し、口頭、書面、電子メールまたは電子記憶媒体等その他方法もしくは手段の如何を問わず、またその形態の有形無形を問わず、開示者が被開示者に対して書面又は電磁的記録をもって秘密である旨を明示したうえで開示または提供する営業情報、ノウハウ、技術情報及び経営情報等一切の情報ならびに資料」をいい(第3条)、「本件事業」とは被告が開発したLEDフラットパネル製品についての被告と原告とによる共同開発事業をいうの

であるから(第1条)、被告と原告とによる共同開発にかかるLEDフラットパネル製品である「SE型用特殊リフレクターフラッター」の原告と被告との共同開発は、本件秘密保持契約の対象となる事業に含まれ、原告は、被告に対し、「SE型用特殊リフレクターフラッター」に関するすべての交渉において提供または開示される技術情報について本件秘密保持契約に基づく秘密保持義務を負うことが明らかである。」(下線部は筆者が加筆)

上記事例において、原告は、上記秘密保持契約は、第1条の文言上「甲の開発したLEDフラットパネル製品」を対象としたものであるから、共同開発契約が締結された時点で存在しないリフレクタ技術を用いた製品は、秘密保持の対象には含まれない旨の主張を行っていた。しかしながら、裁判所は、本件事業に「SE型用特殊リフレクターフラッター」の共同開発事業も含まれ、また秘密保持契約にいう秘密情報とは本件事業の交渉において提供される「一切の情報並びに資料」(第3条)を指す広い概念で規定されていることから「フラッタ技術」に限られない旨判示し、原告の上記主張を排斥している。

したがって、契約上の秘密保持の対象は、上記の通り抽象的で広範なものであるが、概念上、対象発明(SE型用特殊リフレクターフラッター)を含みうるため、裁判所は、(形式的に)原告において秘密保持義務があると認定している。

また、知財高裁平成22年1月19日判決⁽³⁾ (II)においても、本件特許の優先日前に、被告アボット、丸石製薬及び被告セントラル硝子が「セボフルランの容器を水で洗浄すること」を実施していたため、かかる発明事項が公知か否か、また、公用か否かが争点となったが、裁判所は、以下の通り判示し、被告アボット、被告セントラル硝子及び丸石製薬の3社において上記技術内容が契約上の秘密保持義務を有する関係にあると認定した。

「・・・被告セントラル硝子及び丸石製薬が、新薬承認許可申請のための共同研究を行うに当たって1985年1月に締結した『共同開発契約書』(乙B3)においてお互いにセボフルラン製剤の技術情報について守秘義務を負っていたこと、被告アボットは丸石製薬からセボフルラン製剤についての情報及びサンプル提供を

受けるに当たって1991年5月に締結した『Letter Agreement』（乙B4）において、被告アボットは、丸石製薬から提供された情報及びサンプルについて守秘義務を負っていたこと、さらに、被告アボット、被告セントラル硝子及び丸石製薬の3社は、1992年9月に『セボフルランに関する供給及びライセンス契約』を締結し、この契約の中でもセボフルラン製剤についてお互いに守秘義務を負っていたこと・・・」（下線部は、筆者加筆）

したがって、上記事案においても、契約上の秘密保持の対象は、セボフルラン製剤に関する（技術）情報という抽象的で広範なものであるが、概念上、対象発明（セボフルランの容器を水で洗浄すること）を含みうるため、裁判所は、三者間で秘密を保持すべき義務があったと認定している。

上記2つの裁判例に鑑みても契約上秘密保持の対象が抽象的かつ広範に規定されている場合であっても、その抽象的概念の中に対象発明が含まれる場合には、原則、被開示者は、秘密保持義務を負っているようにも思われる。

2. 2. 契約文言が抽象的で広範であり、秘密保持義務の存在が否定された事例

一方で、知財高裁平成21年3月25日判決⁽⁴⁾（Ⅲ）は、プローブカードのプローブ針先端と題する書面（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準、以下、審決の呼称に準じて「甲19管理基準表」という。）に記載された発明が本件優先日の前に公知になっていたか否かが争点となった事例において原告と被告の間で以下の秘密保持条項を含む取引基本契約を締結していたにも関わらず下記の通り判示した。

○取引基本契約書・第21条（秘密保持）○

「甲及び乙は相互に本契約及び個別契約（この場合発注ないし見積依頼を含む。）により知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。」

○判示事項○

「・・・他方、甲19管理基準表に記載された事項は、被告が顧客に対して提供することができるプローブ針先端の粗面仕様の種類や、各仕様における表面粗さ、及び推奨用途であって、プローブカードの製造販売業者であれば、通常は、積極的に顧客に提示する性質の

事柄である。このことは、岩手東芝のほか、NECエレクトロニクス株式会社、・・・の各担当者が記載した書面である乙B45の1～5の各記載から裏づけられ、このような事項は、取引基本契約書（甲B1）に定める秘密保持義務の内容になっていると認めることはできない⁽⁵⁾。」

上記事案においても取引基本契約においては秘密保持の対象につき業務上知り得た相手方の秘密という抽象的かつ広範な表現が使われており、対象発明（プローブ針先端の粗面仕様の種類や各仕様における表面粗さ及び推奨用途）も概念的には含まれ得るものといえることができる。

しかしながら、裁判所は、甲19管理基準表が被告の営業ツールとして顧客一般に対し用いられており、甲19に記載された事項は、顧客に積極的に開示する内容であったとして、秘密保持義務の対象にならないとの結論に至ったといえることができる。

2. 3. 小括

上記（Ⅰ）（Ⅱ）の裁判例と（Ⅲ）の裁判例との間で結論に差異が生じたのは、なぜか。

いずれの裁判例においても、契約上の秘密保持の対象は、抽象的かつ広範であるから、概念上は、対象発明の技術内容は、秘密保持の対象となり得るものといえることができる。

しかしながら、（Ⅰ）（Ⅱ）の事案において対象発明は、共同開発（研究）の対象となっており性質上外部への開示を予定していないのに対し、（Ⅲ）の事案においては、対象発明の内容は、顧客一般に説明がなされており、その記載された管理基準表は、営業ツールとして使用されている。よって、対象発明の内容が性質上外部への開示が予定されていたものであり、その媒体は、不特定人の眼にさらされる性質を有していたといえることができる。

また、（Ⅰ）の事案において、対象発明の技術内容は、被告から原告に開示されたにすぎず不特定人に対して開示された事実はなく、（Ⅱ）の事案においても対象発明の技術情報は、不特定多数人に知られない措置が講じられておりその通り実践されていたのに対し⁽⁶⁾、（Ⅲ）の事案においては、対象発明の技術内容が第三者に開示することが予定されていたというべきである。

したがって、契約上秘密の対象となる事項が抽象的かつ広範である場合においても、対象発明が概念上含まれ得るのであれば、原則的に被開示者は秘密保持義務を負うことになるが、以下のような事情が認められるような場合には例外的に対象発明の技術が秘密保持契約や共同研究開発契約等の契約文言に含まれず、秘密保持義務の対象外になっているといわざるを得ない。

- (i) 対象発明の内容がその性質上不特定人に向けられた技術内容である場合
- (ii) 対象発明が記載された媒体が不特定人への開示を予定している場合
- (iii) 対象発明の技術内容が、現実第三者への開示された、又は、第三者への開示に対して何等の措置を講じていなかった場合

3. 明示の秘密保持契約がない場合に被開示者に対する秘密保持義務が認められる基準

3. 1. 近時の裁判例における肯定例

明示の秘密保持契約がないものの、開示された技術内容がその性質上第三者への開示を予定していない場合には、被開示者には、秘密保持義務が課されているといえることができる。

例えば、東京地裁平成19年3月23日判決⁽⁷⁾ (IV)において、明示の秘密保持契約がないため、開発途上の製品の設計図が不特定の第三者が知り得べき刊行物に該当するか否かが問題となったが、裁判所は、以下の通り判示し、信義則に基づき被開示者に対する秘密保持義務（守秘義務）の存在を肯定した。

(加圧式取鍋の設計図に対する判示事項)

「・・・証拠（乙4の1ないし乙4の3）によれば、日本坩堝が平成13年10月11日、被告に対し、同年9月24日の打合せに基づき、パイプを折り畳み方式とする等の設計変更をした旨報告し、同報告書には、パイプを折り畳み方式とした設計図（乙4の2図面は、平成13年（2001年）10月5日付け、乙4の3図面は、同年10月3日付け）が添付されていることが認められる。

しかし、乙4文献は、日本坩堝から被告に提出された設計図等であり、トヨタ自動車の衣浦工場において使用することを前提とした加圧式取鍋の設計図等である（乙4の1ないし3）。このような開発途中の製品の

設計図等は、客観的にみて営業秘密であることが取引担当者間において明らかなものであるから、秘密保持義務については明示的な合意がなくとも取引担当者間で、信義則上、当然に守秘義務が生じるものと認められる。したがって、乙4文献は、不特定の第三者が知り得べき刊行物には該当せず、乙4文献を主引例とした、本件各特許発明2が新規性ないし進歩性に欠ける旨の被告主張は、その余の点について判断するまでもなく失当である。」⁽⁸⁾（下線部は筆者加筆）

(安全装置に関する設計図面)

「・・・しかし、乙18の10図面は、上記認定のとおり、火災事故対策の一つとして設ける安全装置について取鍋の使用先であるトヨタ自動車に対し、平成15年1月23日の対策会議にて提出された設計図面であり、かかる図面は、安全対策の必要上提出されたものであるから、図面が授受された取引担当者間で、信義則上、当然に、守秘義務が課されているというべきであるから、不特定の第三者が見ることが可能な刊行物に当たらないことは明らかである。したがって、トヨタ自動車に提出されたからといって、乙18の10図面が公知あるいは頒布された刊行物に該当するものではなく、乙18の10図面を基にした、本件特許発明6-2及び7-2が新規性ないし進歩性に欠ける旨の被告の主張は理由がないことは明らかである。」⁽⁹⁾（下線部は筆者加筆）

また、対象発明が記載された書面が第三者への開示を予定していないことが明記されている場合や第三者への開示（製造・販売等の実施）が事実上なし得ない背景的事情がある場合についても被開示者に対する秘密保持義務の存在が認められる場合が存する。

例えば、知財高裁平成24年1月27日判決(V)⁽¹⁰⁾においては、「製品の使用及び分析結果の証明」と題する書面及び製品のサンプル（以下、「甲2文献」「甲2サンプル」という。）が配布された事実をもって、公用に該当するか、又は、刊行物が配布されたかが問題となったが、裁判所は、以下の通り判示し、これらに該当しないと結論付けた（ただし、秘密保持義務を導く法的根拠は明らかにしていない）。

「・・・確かに原告の主張のとおり、被告の前身であるビオガル社が後発医薬メーカーに配布した甲2文献

及び同サンプルに関し、同メーカーとビオガル社との間で明示の秘密保持契約を交わしたことはないものの、同 2 文献には前記のとおり、『Sample for Experimental purposes only』（試験目的使用のみのサンプル）との表示があり、現にこれを受け取った B 社等においても基本特許の特許期間満了前である事情等もあって、これを第三者に開示したことはなかったものであるから、甲 2 文献及びそのサンプルの後発医薬メーカーの配布をもって特許法 29 条 1 項 2 号の『公然実施』ないし 3 号の『配布された刊行物』に該当すると解することは相当ではないというべきである。』（下線部は、筆者加筆）

上記 2 つの裁判例からは、以下の (A) ないし (D) の各事情は、明示の秘密保持契約がない場合においても、非明示の秘密保持契約（黙示的ないし信義則）、又は、当事者間の秘密とすることが期待される関係の存在を推認させる要素になりうるということが出来る。

- (A) 対象発明の内容がその性質上第三者への開示を予定していない（客観的に見て営業秘密であることが担当者間で明らかか否か）
- (B) 現実、対象となる発明が第三者に開示されていない
- (C) 不特定人に対する開示につき障壁となる具体的事情が存在する
- (D) 対象発明が記載された媒体に第三者への開示が利用目的外である旨の表示がある

3. 2. 近時の裁判例における否定例

一方で、(a) 開示された技術内容がその性質上第三者への開示が予定されている性質のものである場合や (b) 現実第三者への開示が実施されている場合には、特許権者から（競業他社への横流しを禁止する旨などの）守秘義務の存在が主張されたとしても、相当程度これを裏づける具体的な事情や証拠が存在しない限り秘密保持義務が否定されることになる（知財高裁平成 23 年 12 月 8 日判決・裁判所ウェブサイト及び知的財産研究センター研修チーム・知的財産権判決速報 408 頁 12 頁参照）。

また、(c) 対象発明が記載された媒体が不特定の者（一般消費者）に対して開示することに障壁がないこと、及び (d) 対象発明が記載された媒体において、不特定人に公開されている公示事項が多く含まれてお

り、かつ、守秘義務を負う範囲が明示されていないことも秘密保持義務を否定する事情として裁判上解釈される場合がある⁽¹¹⁾。

たとえば、知財高裁平成 22 年 6 月 29 日判決 (VI)⁽¹²⁾ においては、洗濯機の製造・販売を行う業者である A 社が作成したテクニカルガイドが本件特許出願前に頒布された刊行物に該当するか否かが争点となったが、以下の通り判示し、上記ガイドが頒布された刊行物に該当しないとされた審決の判断を取消した。

「・・・甲 1 のようなテクニカルガイドは、サービス業者の便宜のために頒布されたものであって、顧客（消費者）に交付されることは想定されていない（乙 1）。しかし、そのような趣旨で作成されたものであったとしても、そのことから直ちに、甲 1 について秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。

のみならず、甲 1 については、黙示的にも秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。

すなわち、甲 1 には、以下のとおり、公知の事項が多数含まれており、仮に、秘密保持契約を締結するのであれば、守秘義務の対象を特定するのが自然であるが、秘密として取り扱うべき事項の特定がされた形跡はない。この点を詳細にみると、甲 1 が対象とする洗濯機 NA-F55A2 の取扱説明書（甲 5）及び同洗濯機（甲 6）に表示された事項は、公知となるところ、甲 1 には、これらの事項が記載されている。・・・

仮に、甲 1 の作成者が配布先に対して守秘義務を課すのであれば、公知の事項も含まれる甲 1 の記載事項のうちで秘密とすべき対象を特定するのが自然であるが、そのような特定は何らなされていない。したがって、甲 1 に記載された事項の全部又は一部について、守秘義務を負う旨の明示又は黙示の秘密保持契約がされていたものと認めることはできない。

甲 1 の記載には、設置要綱（8 ないし 9 頁）、電気回路図（12 頁）・・・部品の標準卸価格と定価（27 頁ないし 30 頁）など、顧客に知らせる必要のない事項等が含まれている。しかし、このような事項であっても、顧客（消費者）に開示されたからといって、製造業者及びサービス業者の業務に支障を来すものとはいえず、また、前記のとおり、上記情報を秘密として取り扱うべき旨を指示した記載がないことを総合すると、上記事項に秘密性はない。

以上のとおり、甲1については秘密保持契約が締結されたことは認められず、甲1に記載された事項は、顧客（消費者）との関係も含めて、秘密性はない。」

3. 3. 小括

以上によれば、明示の秘密保持契約がないものの被開示者に秘密保持義務の存在と認められるか否かは、（一義的な基準を導くことは困難であるものの）上記3.1.で列挙した(A)ないし(D)の事情の存否、及び上記3.2.で列挙した(a)ないし(d)の事情の存否が1つの基準になるということが出来る（もっとも上記3.2の(a)ないし(c)の事情は、上記3.1の(A)ないし(C)の事情の裏返しということができ、事実上重複した判断がなされるということが出来る。）。

また、対象発明の開示が共同開発（研究）の当事者間でなされたのか、取引当事者間でなされたのか、競業他社間でなされたのか、によって、被開示者に対する秘密保持の要請の強度が自ずと異なってくるということが出来る。

さらに、被開示者が特定されていたとしても対象発明やこれが記載された媒体の把握が困難なほど被開示者の数が多数にわたる否かも現実秘密保持義務の実効性に関連するものとして裁判上考慮されるべき要素になるものと考えられる（上記裁判例VIにおいても明確には判示していないものの、テクニカルガイドの配布先が販売・配送・施工・修理等を行う全国各地の多数のサービス業者であることが背景にあるものと思われる。）

したがって、(E)開示者及び被開示者の関係、並びに(F)対象発明が開示された当事者数及び記載された媒体の管理可能性（配布数や配布先当事者の把握）も被開示者に秘密保持義務が課されているか否かの判断要素になるということが出来る。

4. まとめ（対象発明を開示する場合の留意点）

2.で述べたとおり、対象発明について明示の秘密保持契約が存在する場合とは、(A)契約文言が明確かつ一義的に規定され、対象発明が疑義なくこれに該当すると認められる場合、または、(B)契約の規定文言上秘密の対象となる技術が抽象的で広範である場合であってもその抽象的概念の中に対象発明となる技術が含まれ、かつ上記(a)(b)等の例外的な事情が存在しない場合を指すものと考えられる。

したがって、開示者は、対象発明の開示後も被開示者に対し秘密保持義務を課し、公知発明等になることを回避するためには、（ある程度抽象的な表現をせざるをえないとしても）締結時において開示を避けるべき技術内容が明確になっている場合やこれが予測される場合にはこれらの技術内容を例示するなどして秘密保持の対象を明確化することが望ましい。一方、契約文言を抽象的な文言で規定せざるを得ない場合には、各当事者において対象発明が第三者への開示を禁止する運用が実施されることが必要であると思われる（上記(b)の視点）。

また、3.で述べたとおり、明示の秘密保持契約がないものの、開示者に秘密保持義務が課されているか否かは、上記3.1及び3.3.記載の(A)ないし(F)の事情の存否等を考慮して判断されることになる。

したがって、明示の秘密保持契約を締結できていないものの、対象発明の開示後も被開示者に対し秘密保持義務を課するためには、(B)対象発明が第三者に開示されることを禁止する運用を実施する、(D)対象発明が記載された媒体に第三者への開示が利用目的外である旨の表示を行う、(F)対象発明の開示すべき当事者を可能な範囲で限定し、対象発明が記載された媒体を管理する（配布数や配布先当事者の把握する）等の措置を講じることが必要である。

注 記

- (1) 公知性につき東京高裁平成12年12月25日判決特許判例百選第3版22頁参照。また、公用性につき東京高裁昭和30年8月9日行政事件裁判例集6巻8号2007頁参照。
- (2) 発明の名称「光源装置及びこの光源装置を用いた照明装置」とする特許の無効不成立審決取消訴訟（裁判所ウェブサイト参照）。
- (3) 発明の名称「フルオロエーテル組成物及びブリス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」とする特許の発明につき3つの無効審判請求がなされた後各審判請求が併合され、いずれも請求不成立の審決がなされた事案（裁判所ウェブサイト及び知的財産研究センター研修チーム・知的財産権判決速報418号3頁参照）。
- (4) 発明の名称「半導体装置のテスト方法、半導体のテスト用プローブ針とその製造方法及びそのプローブ針を備えたプローブカード」とする発明にかかる特許の請求項2、3及び7についての無効審判請求に対し、特許庁が特許無効審決をしたため、原告が審決の取り消しを求めた事案（裁判所ウェブサイト及び知的財産研究センター研修チーム・知的財産権判決速報408頁12頁参照）
- (5) 同判決は、甲19管理基準表の一部内容が記載された「ウェ

ハ試験の高速化とプローブカード」と題する書面（甲 38）の表紙には、「本資料に記載の内容を弊社の許可なく、複製、もしくは転載もしくは第三者への開示、もしくは第三者への譲渡を行うことを禁止致します」との記載があるものの、かかる記載は、不特定多数に向けられたものであって、その下に「CopyRight」との記載がなされているように被告に無断で複製等を行うことを禁止する著作権保護の意味が強いとして、これらの記載からも甲 38 の記載内容全般が秘密保持義務の対象となっていたことを導くことはできない旨判示している。

- (6) 上記（Ⅱ）の裁判例においても、共同開発契約当事者の 1 つである丸石製薬が GMP 規定に基づき工場内の製剤棟にあるセボフルラン製剤の小分け製造工場への立ち入りを製剤担当者等に限定し外部の者が立ち入ることができないようにしておりセボフルラン容器を水で洗浄することを含めてセボフルランの小分け製造工程が不特定多数人に知られ得る状態にはなかったことについて認定している。
- (7) 原告が被告に対し、被告の使用する溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋が、原告の有する特許発明の技術的範囲に含まれ、また、原告の有する意匠権にかかる意匠に類似するとして、特許権侵害及び意匠権侵害を理由に前記加圧式取鍋の使用差止と損害賠償を求めた事案である（判例タイムズ 1294 号 183 頁）。控訴審である知財高裁平成 22 年 7 月 20 日判決においても第三者的立場にあるトヨタ自動車においても信義則上守秘義務を負うと結論付け、上記東京地裁判決とほぼ同様の判断がなされた（窪田英一郎著・知財管理 61 巻 331 頁参照）。
- (8) トヨタ自動車衣浦工場殿向け加圧配湯ポットリーベ（軽量形）の開発途上の設計図に対しても「・・・客観的にみて営

業秘密であることは取引担当者において明らかであるから、秘密保持義務について明示的な合意がなくとも、取引担当者間で信義則上、当然に守秘義務が生じるものと認められる。」と判示している。

- (9) 完成図面の乙 9 図面についても、トヨタ自動車衣浦工場において使用される取鍋の設計図面であることからすれば、同図面については、取引担当者間で、信義則上、当然に守秘義務が課されている旨の判断がなされている。
- (10) 被告を特許権者とする特許第 3737801 号（発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエピプラスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」、以下、「本件特許」という。）について、原告が請求項全てに対し特許無効審判をし、これに対し、被告は訂正請求をして対抗した。特許庁は被告の訂正請求を認めた上で請求不成立の審決をしたことから、原告は、その取り消しを認め、本件訴訟を提起した（裁判所ウェブサイト参照）。
- (11) 筆者は、(d) の事情が非明示の秘密保持義務の存在を否定する根拠足り得ないとする。すなわち、明示の秘密保持契約が存在しない場合に当事者間で公示事項と非公示事項を分け、秘密保持の対象を特定していること自体およそ想定しがたい。また、対象発明が記載された媒体に公示事項が含まれていることにより対象発明が記載された媒体の不特定人への非開示の要請が低下すると評価することも困難である。
- (12) 被告が有する、名称「洗濯機の検査装置」とする発明にかかる特許につき、原告が無効審判請求を行ったが、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、原告が同審決の取り消しを求めた事案。

（原稿受領 2012. 10. 25）