

特集 《不正競争防止法》

欧米における営業秘密保護に関する質問および回答

令和2年度不正競争防止法委員会第1部会*

US responses David Ben-Meir**, Mark Garrett***,

UK responses Chandni Savani****, Paul Joseph****,

German responses Clemens Rübel*****,

French responses Clément Monnet, Begum Yilmaz (legal trainee)*****

要約

欧米における営業秘密の保護に関わる実務的な情報について、日本企業が欧米において事業を行う場合に有用となる情報を質問事項に対する回答(Q&A)という形式で提供する。具体的には、営業秘密の訴訟に関する最近の判決、営業秘密の民事規定及び刑事規定における営業秘密の保有者に対する救済措置、特許法における先使用权の利用状況等、営業秘密に関する訴訟の傾向、訴訟における証拠収集方法について、米国、イギリス、ドイツ、フランスの地域毎に紹介する。

目次

1. はじめに
2. 質問に対する回答
 - (質問1) コカ・コーラのレシピやケンタッキー・フライド・チキンのレシピなど、有名な営業秘密の例をいくつか教えてください。
 - (質問2) 営業秘密に関する判決をいくつか紹介してください。
 - (質問3) 営業秘密の民事規定及び刑事規定における営業秘密の保有者に対する救済措置にはどのようなものがありますか。
 - (質問4) 特許法における先使用权の要件・効果、そして米国・イギリス・ドイツ・フランスでの先使用权の背景について教えてください。
 - (質問5) (質問4) に絡めて、先使用权と営業秘密との関係を教えてください。
 - (質問6) 先使用权は実際に利用されておりますか。利用されている場合、先使用权を認めた判決及び認めなかった判決をいくつか教えてください。
 - (質問7) 営業秘密の不正取得に関する訴訟は年間何件ほど提起されているのでしょうか。
 - (質問8) 米国、イギリス、ドイツ、フランスにおける証拠収集方法はこういったものがありますか。

密の保護についてどのような運用がされているのかを知ることが重要と考えている。そこで、本委員会の第1部会では、日本企業が欧米に進出した場合に有用となる情報を収集すべく、米国、イギリス、ドイツ、フランスの各地に拠点を有する「ノートン・ローズ・フルブライトLLP」に営業秘密に関する質問事項を送付し回答を得たので、紹介させていただく。なお、実際に営業秘密に関連する法的アドバイスを行うにあたっては、具体的な事実関係によるところも大きく、以下は、あくまでも一般的な情報に留まることをご理解いただきたい。

1. はじめに

不正競争防止法委員会では、日本における営業秘密の事例について調査をする一方で、諸外国では営業秘

* 第1部会：
石田理、石本貴幸、上田精一、産形和央、大川博之、大平恵美、岡田全啓、奥村直樹、北村光司、木村耕太郎、小池浩雄、齋藤美紀雄、帖佐隆、富永浩司、平野隆之、藤田和子、宮川裕三、盛田昌宏
** Los Angeles office of Norton Rose Fulbright US LLP
*** Austin office of Norton Rose Fulbright US LLP
**** London office of Norton Rose Fulbright LLP
***** Munich office of Norton Rose Fulbright LLP
***** Paris office of Norton Rose Fulbright LLP

2. 質問に対する回答

(質問1) コカ・コーラのレシピやケンタッキー・フライド・チキンのレシピなど、有名な営業秘密の例をいくつか教えてください。

(回答1)

米国の場合について紹介する。

有名な営業秘密としては、コカ・コーラやクリスピー・クリーム・ドーナツのレシピ、シャネルの5番の香水の製法が挙げられる。

レシピの他に、営業秘密として一般的なものとしては、化学組成、サーチエンジンやデータプラットフォーム用のアルゴリズム、バンダー及び顧客リストが挙げられる。

(質問2) 営業秘密に関する判決をいくつか紹介してください。

特に、営業秘密の保護の方法について言及しているような判決を紹介いただければ幸いです。

(回答2)

米国の場合

Motorola Solutions Inc. v. Hytera Communications Corp. Ltd. の訴訟では、イリノイ州地裁が営業秘密保護法 (DTSA) 及び著作権法の下、陪審員による7億6千万ドルの損害賠償額を2億ドル超減額した。減額は、DTSAの下、補償的損害賠償及び懲罰的損害賠償の再検討に基づいている。

しかし、本件での最も影響の大きい側面は、Motorolaは損害賠償額を米国外で発生したものに基くことができるという2020年初頭の裁判所の決定であるかもしれない。中国企業であるHyteraは、Motorolaのマレーシアオフィスから3人のエンジニアを引き抜いたのである。このエンジニアがMotorolaの技術に関する数千もの機密文書を不正に持ち出し、営業秘密やコンピュータソースコードの記載を含む同文書をHyteraに渡し、Motorolaと実質的に同一のデジタル無線機の開発に至ったのである。Hyteraはその無線機を米国を含む世界各国で販売した。

地裁は米国法令の域外適用を分析する米国最高裁のフレームワークを適用し、米国に関連する事実の十分な結びつきがあれば米国外での行為に対するDTSAの適用を明示的に言及している18 U.S.C. § 1837 (経

済スパイ法)の文言から、DTSAは域外の行為に適用されると意図されていると決定している。地裁は容易に決定を下すことはせず、DTSAが域外の行為に適用されるとの決定から国際的摩擦や外交政策問題がもたらされ得るとの認識を得て、この結論に至った⁽¹⁾。

イギリスの場合

Vestergaard Frandsen A/S & others v. Bestnet Europe Limited & others⁽²⁾の訴訟については、Vestergaardは、ベッド用の防虫網を製造する技術を開発した。機密情報に関するデータベースは、その技術に関する情報を格納していた。2004年には、同社の守秘義務契約の効果が及んでいた2人の従業員が、Bestnetという競合会社を設立した。防虫ベッドの技術開発に協力したコンサルタントの生物学者もBestnetに参加し、Bestnetは2006年には競合となるベッド用防虫網の製造を開始した。

第一審では、3名とも機密情報の不正使用の責任を問われた。そのうちの販売責任者であった1名は、営業秘密の不正使用を関知しておらず責任はないと訴えた。

イギリスの最高裁は、元販売責任者は製品開発に関わっておらず、雇用期間中に機密情報を取得していないことから、責任はないとした。この人物は更に、競合となるBestnetのベッド用防虫網が機密情報を使用して製造されたことを知らなかった。これに基づき、最高裁は、営業秘密の制度は「最終的には良心に基づき、…受益者の良心が影響を受けるには、この人物がその情報は機密であると承知又は関知している必要がある」ため、元販売責任者は機密違反をしてはいないとした。

Kerry Ingredients (UK) Ltd v. Bakkavor Group Ltd⁽³⁾の訴訟については、Kerry IngredientsはBakkavorに食用風味付けオイルを提供していた。Kerryは、食品の安全及びラベル表示の要件を満たすために、Bakkavorにある種の製品情報を提供した。この情報をBakkavorが使用し、独自の競合製品を開発した。

判決では、この情報が機密であり、Bakkavorに対して食品の安全及びラベル表示に関する要件を満たすという特定の目的のために提供されており、Bakkavorが代替となる競合製品を開発するための情報源として使用されるべきではなかったとした。判決では、

Kerry の損害を認め、Bakkavor の情報使用を防ぐ差止め命令を出した。ただし、風味付けオイルの材料は一般に入手できる製品を調べることによって「リバースエンジニアリング」できた可能性があることから差止め命令は期限付きのものであった。

Celgard, LLC v. Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.⁽⁴⁾ の訴訟については、科学者である従業員が電池のセパレータのメーカーである Celgard を退職し、中国企業である Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. に入社した。Shenzhen Senior の製品網はその後拡大し、市場シェアを大幅に伸ばした。これを受けて Celgard は Shenzhen Senior を提訴した。

高裁は、Celgard の訴えを認め、Celgard の機密情報及び／又は営業秘密を Shenzhen Senior が不正に利用して製造した製品のイギリスにおける供給を防ぐため、仮差止め命令を出した。

ドイツの場合

フランクフルト上級地裁 (6 U 15/13) は、ある営業秘密の材料の仕様を用いて製造された骨セメントについて、被告企業によるマーケティング、販売、開示に対する損害と差止め命令を認めた。これに続く訴訟 (GRUR 2018, 535) では、原告は、被告の別の骨セメント製品に関しても差止め命令を求めたが、連邦最高裁は営業秘密の仕様に基づいて製造されていないと判断した。原告は更に、最初の侵害された骨セメントの販売によってこそ顧客との関係を保つ位置に着けたのだとして、被告が競争法に反していると訴えた。原告は、被告を2年間の骨セメントを使用した競争を禁止する命令を求めたが、連邦最高裁はこれを認めなかった。

ドイツでは通常、被告が営業活動についての情報を提供した後に、後続の第2審控訴手続きにおいて損害が決定されるため、損害賠償額が判決で明らかにされることは稀である。賠償金の支払いが命じられ、販売数が明らかになると、関係者間の示談で内々に決着されるのが典型的である。

フランスの場合

以下の注目すべき事件が2018年の新たな営業秘密法 (質問3回答参照) の導入に道を切り開き、これによってフランス法に営業秘密の保護対策が導入さ

れた。

T. corr. Clermont-Ferrand, 2010年6月21日: ミシュラン社の元エンジニアが、重荷重タイヤの製造方法に関連する機密情報を日本のメーカーであるブリヂストンに売却しようとした。Clermont-Ferrand 刑事裁判所は元従業員に5,000ユーロの罰金を科し、10,000ユーロの賠償と2年の禁錮刑を言い渡した。

T. corr. Versailles, 2007年12月18日, no 0511 965021, L. c/Valeo: 自動車機器メーカー Valeo の機密文書を中国籍の実習生がダウンロードし、中国の業界関係者に渡そうとした。実習生は、そのような文書を勝手に利用することが法に反すると自覚していなかったと主張して、自らの行為を正当化しようとした。判事は実習生に対して、「電子化データシステムへの侵入」及び「背任」の罪を認め、ヴェルサイユ刑事裁判所は、実習生に7,000ユーロの罰金を科し、1年の禁錮刑を言い渡した。

(質問3) 営業秘密の民事規定及び刑事規定における営業秘密の保有者に対する救済措置にはどのようなものがありますか。

損害賠償請求に加えて、それ以外の効果的な民事上及び刑事上の救済措置について教えてください。ヨーロッパの場合、営業秘密指令 (Directive (EU) 2016/943) により何が変わったのか、また、イギリス・ドイツ・フランスでは営業秘密をめぐる争いについてどのような救済措置があり、活用されているのか教えてください。

(回答3)

米国の場合

民事営業秘密不正取得の事件が DTSA (18 U.S.C. § 1836, § 1839) に基づいて連邦地裁に提訴される場合があり、損害賠償と衡平法上の救済がある。民事事件は関税法違反として国際貿易委員会 (ITC) に持ち込まれる場合もあり、この場合、衡平法上の救済が適用可能で、被告は命令への順守を怠ったことによる民事制裁金を科される。

営業秘密が州際通商、又は外国貿易に使用された、又は使用されることが意図される製品若しくはサービスに関連する場合、営業秘密の保有者は、DTSA に基づき不正取得として連邦地裁に民事訴訟を起こすことができる。救済措置には、何らかの実際の不正取得

又はその恐れを防ぐための差止めによる救済が挙げられ、これには裁判所が適切と認めた場合は営業秘密を保護するために積極的措置を必要とし、特別な事情があれば、合理的なロイヤリティを支払った上で営業秘密の更なる利用を調整する (§ 1836(b)(3))。差止め命令が適切ではない極端な例において、被告が国外逃亡している場合等、営業秘密の流出、流布を防ぎ、証拠を保持するために必要とあれば、裁判所は物品の一方的差押えを命じる場合もある (§ 1836(b)(2))。

補償的損害賠償は、不正取得に起因する実際の損失及び不当利得（実際の損失に対して二重賠償がない場合）、又は合理的なロイヤリティの形を取ることもある。実際の損失の例としては、不正利用者の収益がなかった場合に営業秘密の保有者が上げたであろう利益が挙げられる。不当利得の例としては、研究開発費の削減（有利なスタートによる損害賠償）及び不正利用者の利益が挙げられるが、どちらか一方が適用される。不正取得が故意で悪意あるものである場合、認められる金額は最大2倍に増額される (§ 1836(b)(3))。

営業秘密の保有者は更に、州レベルの営業秘密の不正取得法に基づき、差押えではないが、同様の救済措置を求めることもできる。

営業秘密保持者は、不正利用された営業秘密を包含する、又は使用して製造され、米国に輸入された、又は輸入されようとしている製品に関連して、ITCにおいて、損害賠償以外の救済措置を求めることもできる。適切な状況において、ITCは、そのような侵害品の更なる輸入を禁止する排除命令や、侵害品の更なるマーケティング、販売、又は流通を防止する停止命令を発行することができる。適切な状況の例としては、営業秘密の不正取得が海外で発生し、国内産業に大きな打撃を与えた侵害品の米国への輸入に発展したケース (*TianRui Group 対 ITC*, 661 F.3d 1322, 1328-1337 (Fed. Cir. 2011) 参照) や、外国での不正取得がその発生した国では不法とされなかったケース (ゴム樹脂及びその製造方法, Inv. No. 337-TA-849, 2014 WL 7497801, at*44 n.12 (USITC Feb. 26, 2014) 参照) が挙げられる。

刑事上の営業秘密の不正取得は、(直接又は間接に)外国政府に利益をもたらす目的で、又はそうであると知って行われた窃盗に関し、経済スパイ法 (EEA) としても知られる DTSA の § 1831 に基づいて裁かれる可能性がある。米国司法省 (DOJ) の方針の下、

EEA に基づく起訴は起訴便宜主義となっている。有罪となった個人については、最長15年の禁錮と最大5百万米ドルの罰金を科される可能性がある。組織の場合は、1千万米ドル又は組織に盗まれた営業秘密の価値 (研究費や設計費の削減分、窃盗によって組織が免れた営業秘密を再現するためのその他のコストを含む) の3倍のうち金額の大きい方を罰金として科される可能性がある。

営業秘密の不正取得を含むのより一般的な営業秘密の不正流用の形態は、§ 1832 に基づく連邦犯罪も挙げられている。有罪となった個人については、罰金、最長10年の禁錮、又は両方を科され、組織の場合は、5百万米ドル又は組織に盗まれた営業秘密の価値 (上述の費用の削減分を含む) の3倍のうち金額の大きい方を罰金として科される可能性がある。DOJ の方針の下、§ 1832 に基づく営業秘密の窃盗に対する起訴も起訴便宜主義となっている。

有罪となった個人及び組織は、更に § 1834 に基づき、没収、破壊、及び損害賠償要請の対象となる。

イギリスの場合

イギリスは有用なビジネス情報を保護するため、(1) 機密情報に関する慣習法と、(2) 営業秘密規則 2018 (以下、「規則」) の下での営業秘密の2つの枠組みを持っている。

機密情報に関する慣習法の下で保護される情報は、(i) その情報に対して一定の信任品質があること、(ii) その情報は、信任の義務を生じさせる状況で提供されていること、(iii) 情報保有者に対して損害をもたらしている (あるいは今後もたらす) 機密情報の不正な利用又は開示 (実際に発生、又はその恐れ) があること、を満たす必要がある。

規則では「営業秘密」を、(i) 一般に入手可能ではない、又はそのような情報を扱う人達に知られていないという意味での秘密であり、(ii) 秘密であるがゆえに商業的な価値を持ち、(iii) その秘密を守るために合理的な手段が取られている情報であると定義している。

慣習法及び規則における機密情報の定義には重複するところもあるが、規則では営業秘密の不正な利用又は開示を必要とせず、一方、情報の機密性を維持するために適切な措置を講じてきていることを示すことが企業に求められる。規則の制定により、現在、慣習法

と共存している。

イギリスの法令において、侵害当事者は以下を含む一定範囲の救済措置を求めることができる。

差止めによる救済措置：裁判所は、情報の使用を防ぐために一時的、仮、又は永久差止めによる救済を認め、また、侵害品のリコール又は破壊等の措置を取ることを侵害者に求める場合がある。

損害賠償：裁判所は、侵害者の行為に起因する営業秘密の保有者への合理的に予測可能な悪影響に対する損害賠償を裁定する場合がある。

利益勘定：請求者は、損害賠償よりも、侵害者の情報の悪用によって発生した利益の回復を求める場合がある。

ドイツの場合

ドイツの営業秘密法における救済措置は、その他の知的財産権に関するものと同様である。救済措置は、営業秘密を含む、又は具現化する文書、ファイル等の品目、並びに設計、特徴、機能、製造方法、又はマーケティングが、不正に取得、使用、又は開示された営業秘密から多大な恩恵を享受する侵害品に関して定められている（ドイツ営業秘密法（GTSA） §2, no. 4）。

差止め命令は、民事裁判に持ち込まれた場合の営業秘密法の実施手段として一般的である。侵害が既に発生している場合、又は発生しそうな場合は、差止め命令が発行される場合がある（GTSA, §6）。

その他の救済措置としては、破壊、リコール、及び市場からの撤退（撤退が問題となっている営業秘密の保護に悪影響を及ぼさない場合に限る）が挙げられる（GTSA, §7）。更に、権利者は、侵害活動に関する情報を受ける資格がある（GTSA, §8）。例えば、営業秘密の価値、営業秘密を機密に保つために講じられた策、侵害者の行為を鑑みて、あるいは権利者、侵害者、第三者、又は公衆の関連する利益のバランスを取って、特定のケースにおいて救済措置の実施が不相応であれば、救済措置は利用可能にならない場合がある（GTSA, §9）。この点について、救済措置は裁判所が自動的に認めるものではないということである。権利者は侵害者に損害賠償を請求することができる（GTSA, §10）、侵害者の行為が意図的でも過失でもない場合には、補償を求めることができる（GTSA, §11）。損害賠償は、営業秘密の使用に対する合理的なロイヤリティ、又は営業秘密の使用によって侵害者

が上げた利益のいずれかに基づいて計算される（GTSA, §10(2)）。補償は非金銭的損失に対して求めることもできる（GTSA, §10(3)）。ただし、ドイツの法律には懲罰的損害賠償金や3倍賠償の規定はない。不正利用された営業秘密が特許や出願の対象とされた場合、裁判所は要請に応じて、特許出願又は付与された特許を営業秘密の保有者に移転する場合がある（ドイツの特許法（GPA）、 §8）。

刑事上の営業秘密の窃盗に対する刑は、罰金と最長3年の禁錮がある。重大な事件では、例えばプロによる手口だった場合や不正取得が外国での営業秘密の利用を目的としたものであった場合、最長5年の禁錮刑となる場合がある（GTSA, §23）。上述した救済措置の多くは Directive (EU) 2016/943 よりも前に導入されていたが、新たな GTSA は、営業秘密に関する行為に対する法的な救済措置を成文化し、明示的に列挙していることから、営業秘密の権利の実施について大きな前進をみせた。

フランスの場合

Directive (EU) 2016/943 を受けて、フランスの法令においては営業秘密の保護に関する法律第 2018-670 号（2018 年 7 月 30 日）が設けられた。この法律は、秘密であるがゆえに実際の、又は潜在的な商業的価値があり、その秘密性を維持するために合法的な保持者による、状況を考慮した合理的な保護策の対象になる情報の保護を整理したものである。この法律によって、このような情報を取得、使用、又は開示することが違法となった。

民事については、裁判所は、罰金の支払いを含むフランス商法の条項に従って、営業秘密侵害を防ぐ、又は終結させる可能性の高い相応の策を命じる可能性がある。特に、(i) 営業秘密の使用又は開示の行為の継続を禁じる策、(ii) 係争中の製品の製造及びマーケティングを禁じる策、(iii) 侵害者の費用負担により侵害営業秘密の文書又は製品の破壊の命令が挙げられる（Article L. 152-3）。更に裁判所は、その決定を公表する何らかの策を命じる場合もある（Article L. 152-7）。裁判所は、被害者の利益となるように、営業秘密の侵害に大いに起因する製品を商業経路からリコールし、永久にその商業経路から除外し、営業秘密の違反を取り除くために修正し、破壊し、又は没収する可能性がある（Article L. 152-3 II）。裁判所は、暫

定措置及び保護措置を命じる場合もある（Article L. 152-4）。裁判所は、（1）利益の損失や機会損失を含む被害者が被った損失を含む、営業秘密侵害のもたらす経済的な悪影響、（2）被害者に発生した非物質的損害、及び／又は（3）知的、材料、販売促進投資による利益を含む、営業秘密侵害者が上げた利益を考慮して損害賠償の割当てを決定する（Article L. 152-6）。

刑事については、フランスの刑法の条項は営業秘密の侵害に対する罰金を規定している。例えば、窃盗は3年の禁錮及び45,000ユーロの罰金を科される（Article 311-3）。背任は3年の禁錮及び375,000ユーロの罰金を科される（Article 314-1、委員会注：2020年法改正により禁錮5年に引き上げ）。特定のケースでは、刑罰は10年の禁錮及び1,500,000ユーロの罰金にもなる。電子化データシステムへの侵入は、5年の禁錮及び150,000ユーロの罰金を科される（Article 323-1）。外国勢力への秘密情報の供給及び収集は、15年の刑事施設での拘置、及び供給について225,000ユーロの罰金を科される（Article 411-6）。

別途規定されない限り、自然人に適用される罰則は法人にも同様に適用される。

（質問4） 特許法における先使用権の要件・効果、そして米国・イギリス・ドイツ・フランスでの先使用権の背景について教えてください。

（回答4）

米国の場合

2012年から、米国特許権を侵害する（a）プロセス、又は（b）製造又は商業プロセスで使用される機械、生産品又は組成物を商業的に使用していた者は、（1）善意の行為であった、（2）主題（a）又は（b）を米国内で商業的に使用した、及び（3）当該特許権の有効出願日又は特許請求された発明の最も早いグレースピリオドが適用される開示日のいずれか早い方から少なくとも1年前に商業的使用が行われていたのであれば、そのような侵害に関する抗弁をすることができる。抗弁には明白かつ確信を持つに足る証拠が提示される必要がある（35 U.S.C. § 273(a) - (b)）。

この抗弁は、この抗弁が関連する事業全体の善意の譲渡の一部としてのみ移転可能であり、そのように移転された抗弁を取得する者は特許権の有効出願日又は譲受／譲渡日のいずれか遅い方よりも先に主題が使用されていた場所における使用についてのみ抗弁を主張

できる。抗弁は適格な商業的使用を中止して、その後使用を再開した者には適用されない。抗弁はまた、大学が所有する特許権に対しては一般的に使用できない（35 U.S.C. § 273(e)）。

限定された形での先使用権者の権利が最初に成文化されたのは1999年で、以前は一般的に特許適格性がないと見られていたビジネス方法特許が、内部業務プロセスの使用を継続する者にとって特許侵害の賠償責任問題を引き起こすのではないかという懸念に応えたものである。

イギリスの場合

イギリス特許法第64条の先使用権の条項は、イギリス国内の人物が、特許の優先日前に、その特許が効力を有していたならば特許侵害を構成するはずの行為を善意で行っていた場合、又はそのような行為を実行するために真摯な準備を行っていた場合、その当事者は、他者にライセンス供与することは認められていないものの、その行為を継続することができると定めている。そのような行為が事業の過程において実行された場合、その当事者は当該事業における別のメンバーにその行為を実行する権限を与え、事業のうち該当する要素を取得した者にその行為を実行する権利を譲渡することができる。

ドイツの場合

GPA、12条の下での先使用権は、ドイツにおける特許の優先日より前に、既に発明を使用していた、又は発明の使用の準備を開始していた者に対する特許の実施に対する単なる抗弁である。先使用権者及びその顧客は、別の者に特許が許可されていても、同じ範囲で発明の使用を継続する権利を有している。先使用権者は、優先日より前に発明を保有していることが必要である。抗弁であるため、先使用権者が先使用権を正当化する事実を証明する義務を負う。

フランスの場合

先使用権者の権利はフランスの法律においては、フランス知的財産法第L. 613-7条に基づき、特許侵害について「個人所有の例外」によって規定されている。この例外は、同一発明に関する第三者の出願日よりも早い日付から秘密を保持している非特許発明の発明者が、特許の出願日後も個人的に発明に取り組み続

けることを可能にする。特許権での保護対象となる発明の個人による先所有を行使するには、(1) その発明の所有は善意によるものでなければならない、(2) 所有は特許の出願日又は優先日までに構成されていなければならない、(3) フランス国内での所有でなければならない、(3) 所有は秘密とされ、機密保持契約や技術移転契約外で第三者に公表も開示もされてはならない(委員会注：善意で所有していること)、(4) 所有は完全な形でなければならない、という条件を満たす必要がある。権利は、会社の営業権(事業)又はその事業が関連する会社の一部と共にする場合のみ移転可能である。

(質問5)(質問4) に絡めて、先使用権と営業秘密との関係を教えてください。

(回答5)

各地域において、特許侵害に対する先使用権を定義する法令は、先の使用が秘密であることを要していない。したがって、特許侵害に対する抗弁に資する先の使用は、営業秘密に資するように利用され得るが、必ずしもその限りではない。

委員会注：ただし、各地域ともに先使用権の定義又は要件に「善意」を含んでおり、先の使用が営業秘密に資する方が抗弁として認められ易いと考えます。

(参考) 特許庁：先使用権制度について

4. 参考資料 (2) 諸外国・地域における先使用権制度の調査結果 https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/kaigai_all.pdf

(質問6) 先使用権は実際に利用されておりますか。利用されている場合、先使用権を認めた判決及び認めなかった判決をいくつか教えてください。米国・イギリス・ドイツ・フランスについてお願いします。

(回答6)

米国の場合

米国では、利用されることが稀で、関連する控訴裁判判決も存在しない。最近では、2016年に Boston Scientific SciMed, Inc. (BSSI) が、人工心臓弁に関する特許の請求項の3つが侵害されたとの疑いで起こした訴訟に対して、Edwards Lifesciences (EL) が抗弁の1つとして利用した。BSSIは、その3つの請求項

全てがプロセスではなくシステムに関するものであるとして、抗弁を退けるよう裁判所に求めた。一方、ELはプロセスのみに関するものだけでなく、あらゆる特許に適用されてきたという法令の立法経緯を主張。結果、裁判所はBSSIの申し立てを却下している。しかし、裁判所による陪審説示がELに「先使用権」を証明することを求め、陪審は2018年末に抗弁を却け、裁判所がELの抗弁に関する新たな裁判の申し立てを裁定する前に本件は2019初頭に和解となった(*Boston Scientific SciMed, Inc. v. Edwards Lifesciences Corp.*, C.A. No. 16-275 (D. Del.) を参照。)

イギリスの場合

イギリスの裁判所で、先使用権が実質的に利用された例は一切確認されなかった。

ドイツの場合

ドイツの特許侵害訴訟では頻繁に利用されている。多く議論される内容としては、主張する先使用権者が、優先日前にドイツで発明を所有していたか、又は緊急使用の準備をしたかということが挙げられる。最近の判決「Protective Covering」(IIC 2020, 214)でなされたように、先使用権の限界についての議論も活発である。同判決は、無線通信設備の保護カバーと、それを製造する方法に関する特許に基づき、連邦最高裁が訴訟において先使用権の抗弁を認めたものである。裁判所は、侵害品とされるものを優先日後に変形することで、先使用権者から先使用権を奪ったかについて検討した。結論としては、変形された商品が、追加的な新たな利点を実現した場合、概して先使用権の範囲を逸脱すると判断されている。そのような利点は、訴訟対象の特許の従属項又は明細書に記載されたものである。しかしこの場合、侵害品とされたものは、以前使用された製品から変更されているが、完全に均等な代替品を構成していた。したがって、被告は先使用権を問題なく行使した。製品クレームだけではなく、その製品を製造するためのプロセスクレームについてもである。

「発明の所有」についての要件の基準となった、連邦最高裁判決 (GRUR 2012, 895) も有名である。先使用権者は、技術的教示が完全で、先使用権者が再現可能に発明を実施可能である場合にのみ、優先日前に発明を所有していたことになる。先使用権者がまだ試

験段階であった、又は優先日前に偶然発明を使用したような場合は、不十分である。

先使用権を裏付けるこれら2つの主要な判決は、先使用権者とされる者が優先日前に発明を所有していたことを証明できない、あるいは後の製品が先使用権から大きく逸脱したことで、しばしば抗弁が認められないという事実を反映していない。

フランスの場合

*TGI Paris, 19 décembre 2003, Paris Concept K c. Moulin, PIBD 2003, n° 776-III-587*において、該当する製品がフランス領外で開発されたものであるにもかかわらず、パリ高裁は、香港で設立された企業に対して先使用権の例外を認めている。裁判所がこの判決に至った理由は、所有者が特許出願前に、フランス領における販売網を構築し、同日前にそこで該当製品の試用を行っていたためである。

*TGI Paris, 6 juin 2013, Belipro c. Vinmer, PIBD 2013, n° 992-III-1456*において原告は、所有が特許出願から8年超前のことで、該当する製品はその期間中に利用されておらず、特許されたデバイスそのものが販売開始となった後にのみ市販されたことから、被告の例外は認められないと主張した。裁判所は商品化の証明は不要であるとして、この主張を退け、例外を認めた。

*TGI Paris, 21 janvier 1982, Akoram c. Cercomat, PIBD 1982, n° 303-III-123*において、パリ高裁は企業が出願日において、「その活動をイタリアで行っており、その後フランスで活動を行ったことは重要ではない」として、同企業に例外を認めなかった。

(質問7) 営業秘密の不正取得に関する訴訟は年間何件ほど提起されているのでしょうか。

原告勝訴率はどのくらいでしょうか。損害賠償額はどれくらいでしょうか。平均金額と最高金額を教えてください。

(回答7)

米国の場合

このデータを集計している政府系又は司法団体は存在しない。Lex Machina, Inc. (知財訴訟調査会社)により提供されたデータによると、2016年から2020年までで、米国の連邦地裁に約2,900件の営業秘密の不

正取得に関する訴訟が提起された。審理に至った28件における、原告の勝訴率は78%であった。1990年から2019年夏までの間に連邦営業秘密訴訟の判決を網羅した、国際的コンサルティング企業Stoutによる、営業秘密の不正取得に関する訴訟についてのより包括的な調査によると、裁判となった場合の原告勝訴率は68%であった(「2020 Trends in Trade Secret Litigation Report (2020年の営業秘密訴訟動向レポート)」参照)。Stoutが行った調査によると、141件の金銭的裁定が下され、平均損害賠償金額は2140万ドルであった。ただ、金額の中央値は220万ドルであった。損害賠償額で最も大きかったのは、ケブラー(登録商標)という材料に関する営業秘密についての2011年に下された判決の事件での約9億2000万ドルであった。ただし、控訴でこの金額は無効となった。

イギリスの場合

イギリスにおいて、営業秘密漏洩は幅広い概念の不法行為であって、したがってどのように営業秘密事件が報告及び分類されるかの質問に正確に答えることはできない。損害賠償金額について最大額の解もない。

ドイツの場合

ドイツでは裁判資料が公開されないため、訴訟となった営業秘密の不正取得事件の数、勝率、又は損害賠償額に関する統計は存在しない。ドイツの裁判所は迅速、効果的、かつイノベーターの側に立つことで有名である。予備的差止めによる救済は、通常数週間、又は緊急の場合には数日にも発せられる。

フランスの場合

営業秘密の不正取得事件の数、勝率、又は損害賠償額に関する統計は取得できなかった。

(質問8) 米国、イギリス、ドイツ、フランスにおける証拠収集方法はこういったものがありますか。

電子証拠開示制度など、営業秘密の不正取得に関する訴訟において特に有効なものを教えてください。証拠収集方法についてですが、例えば特許権侵害訴訟と営業秘密の不正取得との相違点はありますか。あれば、その点についても言及していただければ幸いです。

(回答8)

米国の場合

将来的な又は進行中の訴訟に関する情報について保全義務がある。企業が責任ある行為を行わなかったことで情報保全がなされないと、訴訟の棄却、又は喪失した情報が不利であったと想定するように判事が指示するなど、厳しい罰則を科される可能性もある。証拠保全義務は、企業がその証拠が訴訟に関連すると認識した場合、又は将来的な訴訟に関連し得ると把握した場合、即ち、将来的な訴訟が予見されることが妥当である場合に生じる。*Zubulake v. UBS Warburg LLC*, 220 F.R.D. 212 (S.D.N.Y. 2003)。

シュレッダーした紙切れすべてを保存する必要はないが、相手にとって有利となり得る関連した証拠は保存しなければならない。実際、当事者になり得る場合、開示手続き中に求められる、又は求められたと考えることが妥当である情報を保存する義務がある。保全義務には、当事者の「所持、保管又は管理下」にある文書が該当する。この範囲は、訴訟における「重要当事者」のような、関連情報を持つ可能性の高い企業の従業員を含む。状況によっては、エンジニア、企業内弁護士、及び役員さらには取締役などの企業リーダーにまで保全義務が及び得る。

ただし限度もある。当事者は、過度の負担又は費用により、妥当にアクセス可能ではない電子保持情報(ESI)は開示する必要がない。一般的にこの義務は、企業のポリシーとして示されたスケジュールで再利用され続けられ得るような、アクセス不能なバックアップテープ(例えば、災害復旧の目的でのみ保持されたもの)にまでは及ばない。

営業秘密訴訟と特許訴訟とでは、保存義務は同じでも、保存すべき情報の範囲が異なる。営業秘密訴訟の原告は、不正利用されたとされる営業秘密が存在し、保存されていることを証明することが求められるため、特許訴訟の原告よりも幅広い範囲での保存が求められることが一般的である。これに該当し得る情報としては、営業秘密の詳細を示し得る文書又は行為、及び当該文書又は行為の場所が挙げられる。さらに、誰が営業秘密を知っているかに関する文書、秘密が他社に開示されないような守秘義務、及び／又は雇用関係が実施されているか、営業秘密へのアクセスが如何に規制されているかのように、営業秘密を保護するために行われた行為を示す情報も保全義務の対象と

なる。

営業秘密被告の被告は被告で情報の保存に関して固有の課題がある。主要な課題としては、どの従業員が不正取得疑惑の中心にいるかを特定し、その該当するものに対して早急に保存を指示することにより、内部で、又はシステムの自動削除ポリシーにより情報が削除されてしまわないようにすることが挙げられる。重要なことはESIに関する規則は、企業のESIの大部分が保存された一般的なコンピュータ及びサーバに限定されないということである。即ち、特にメッセージのやり取りが通信手段として極めて一般的となったことから、保全義務は、スマホ、タブレット、及びその他個人電子デバイスにまで及び得る。

イギリスの場合

訴訟が生じることが当事者にとって理解できる、又はそれを見据えることが妥当となると、証拠保全の義務が生じる。この義務は、各当事者が自身の管理下にある、非特権的文書を相手に開示することを伴う。これら文書は関連するものであることが前提である。即ち、自身の訴訟に有利となるか、相手の訴訟の棄却に寄与するものとなる。

そのような文書を保存できていないと、金銭的罰則、当事者の主張若しくは抗弁の削除、及び／又はそれら文書の文脈に関して、不利な推測が行われるなど重大な罰則が科せられ得る。

さらに関連文書が上書き、更新、又は削除されないように、イギリス民事訴訟法は、イングランド・ウェールズ裁判所での訴訟が想定されるもの、又はその訴訟の当事者は、文書保持方針について確認することを求めている。民事訴訟法において「文書」は幅広い意味を持ち、ハードコピー文書と、電子文書を包含する。

イングランド・ウェールズ裁判所は、当事者が関連文書に何をしたか調査するため、調査命令を下すことができる。これは相手方が、訴訟が予期された段階／開始した時に、文書が破壊された疑いありと主張すると、実施される。

情報が保存できていない場合に、イギリスで発せられ得る民事救済措置には以下のものがある。

- ・保存命令：係争中は被告に証拠保全を求める命令。
- ・調査及び押収命令：不正利用されたIP／機密情報に関する被告の財産及び／又はシステムに対する、

請求者の弁護士による予告なしでの調査を許可する。さらに、請求者が訴訟の対象となっている財産を保持することも許可し得る。ただしこの命令は通常例外的に使用。

- ・提出命令：民事訴訟において後に検証される、法科学的に健全な電子ファイルのコピーなどの種類の情報を、被告が請求者に提出するように求める命令。

ドイツの場合

特許訴訟と、営業秘密の不正取得訴訟とで、証拠保全について相違はない。民事訴訟法において、民事訴訟に使用可能な、証拠保全についての規則が定められている。ドイツの法律には、コモン・ロー的な情報開示又は電子情報開示はないが、被告が所有する文書又は侵害品の取得をある程度許可している。

通常、証拠は文書又は証人の供述として提示される。ドイツの法律における重要な原則として、詳細、包括的かつ事実に基づく提示に対しては、同程度の返答がなされるべきとしている。本質的事実の提示に対して、単純な答弁では効果がない。この原則に基づき、裁判所は通常、証拠開示を重点的に行うことなく、明確な事実を収集する。

フランスの場合

フランスでは情報開示、電子証拠開示制度がなく、特許訴訟と、営業秘密の不正取得訴訟との間で証拠保全について相違はない。どちらの訴訟でも、証拠は事前か否かにかかわらず、どのようにも提供され得る。

営業秘密に関する最も一般的な手段として、フランス工業所有権庁（INPI）にソロー封筒を提出することが挙げられる。これは、発明者の優先権を証明す

る、封をされた封筒で、発明、アイデア、又は作品を作り上げた日付を正確に確認することのみを目的としたものである。封筒を購入した保有者は、INPIにその営業秘密／発明について記載した同一の文書を2つ提出し、INPIは一部を返却し、一部を保管する。保管期間は5年であるが、追加料金を支払うことで、一度（10年に）更新可能である。そして10年が経過すると、要求に応じて該当する当事者に対して返還される。ソロー封筒は比較的良好に行われる手段である。所謂電子ソローとして、オンラインで提出した場合でも同様である。

ソロー封筒は機能しているが、特に特権的ではなく、登録日が容易に覆されないように、学会への紙文書、CD、USB提出、行政／公証人への文書提出、慎重に保管されたノートへの記録することなど、別の証拠提示方法でも効果は変わらない。

特許訴訟において、調査結果／係争行為に十分な証拠を確立することが重要である（特に、インターネットでの調査結果のレポートを提出するよう執行人に指示することによって等）。同様に、特許侵害に対する差押えは、法的手続きにおいて使用の証拠を獲得するためにフランスの司法界では一般的に用いられる。差押えにはパリ裁判所の裁判長による法的な認可が必要である。

(参照文献)

- (1) 436 F. Supp. 3d 1150, 1162 (N.D. Ill. 2020).
- (2) [2013] UKSC 31.
- (3) [2016] EWHC 2448 (Ch).
- (4) [2020] EWCA Civ 1293.

(原稿受領 2021.7.21)