

# 台湾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<sup>\*</sup>

沈萱 雯<sup>\*\*</sup>

## 要約

台湾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、日本企業が台湾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、営業秘密の違法な取得に関する手続に役立つ判断、営業秘密の民事及び刑事における救済手段、先使用権の利用状況等、営業秘密の不正取得に関する訴訟の傾向、訴訟における証拠収集方法などについて紹介する。また、台湾企業が海外において事業をする場合の事情についても知るべく、台湾企業が海外に進出する際の営業秘密の保護に関して留意すべき点についても聴取したので紹介する。

## 目次

### 1. はじめに

### 2. 質問に対する回答

（質問1） 営業秘密の違法な取得に関する手続に役立つ判断の要約を提供してください。

（質問2） 民事と刑事の両方で、営業秘密に対してどのような救済手段が利用できますか？

（質問3） 先使用権は実際に使用されていますか。先使用権を認めた有名な判例と認めなかった判例を教えてください。

（質問4） 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5） 営業秘密の不正取得に関する訴訟における証拠収集方法について、有効なものを教えてください。

（質問6） 日本企業が台湾に進出した場合の営業秘密の保護に関する留意点について教えてください。

（質問7） 台湾企業が海外に進出した場合の営業秘密の保護に関する留意点について教えてください。

### 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、日本企業が台湾に進出した場合に有用となる情報を収集すべく、「南一国際智慧財産権事務所」に営業秘密に関する質問事項を送付し回答を得たので、紹介する。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。

### 2. 質問に対する回答

（質問1） 営業秘密の違法な取得に関する手続に役立つ判断の要約を提供してください。

特に、営業秘密の保護方法についての判決がありましたらお知らせください。

#### （回答1）

#### 事例1：臺灣（台湾）彰化地方法院105年訴字第1109號刑事判決の概要

被告人X氏は、2013年（民国102年）11月から2016年（民国105年）4月まで、A社のNIKEバスケットボールシューズ開発チーム（以下、「BBチーム」とする）で、先進技術のシニアエンジニアとして勤務し、デザイン業務を担当していた。

Y1氏は、立場上、A社の開発・設計センターで顧客向けに同社が設計したさまざまなバスケットボールシューズのサンプルや図面に触れることができた。こ

<sup>\*</sup> 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

<sup>\*\*</sup> 南一国際智慧財産権事務所 Senior Specialist of Foreign Affair Department

ここで、顧客向けにデザインされたスニーカーのサンプルは、一般の人々が知ることのできず、経済的価値を有しているため、営業秘密に該当する。Y1氏は、A社の開発チームの一員として、経済的価値の高い靴のデザイン情報についての守秘義務を負っていた。

しかしながら、Y1氏は、在職中は機密情報を複製してはいけないという社内の就業規則を守らず、2016年1月18日及び2016年2月7日に「BBチーム」の事務所内で「kobe 4 Proto」, 「kobe 5 Proto」, 「kobe 6 Proto」, 及び「kobe 7 Proto」(いずれもバスケットボールシューズ)の写真をスマートフォン(携帯端末)で撮影した。

そして、被告人Y2氏のスマートフォンに、これらの外観写真が送信されたことで、Y2氏は市場に出回っていないなかったA社の営業秘密を入手することができた。すなわち、A社の営業秘密が流出し、営業秘密の所有者であるA社の利益が侵害された。さらに、Y2氏は、A社の営業秘密を、B氏およびC氏等に漏らしていたことも判明した。

よって、被告人Y1氏は刑法第342条第1項の背任罪に、被告人Y2氏には営業秘密法第13条第1項の営業秘密の無断複製・漏洩罪及び刑法第342条第1項の背任罪に、それぞれに問われた。

### **事例2：臺灣(台湾)新竹地方法院 106年智訴字第2 號刑事判決の概要**

被告人Y氏は、2011年(民国100年)12月19日から2014年(民国103年)2月17日まで、A社で携帯電話のチップ開発エンジニアとして勤務していた。

B社は、2012年9月にA社と携帯電話チップ技術協力プロジェクトの契約を締結した。Y氏は、A社からB社の新竹本社に配置転換され、「6571 Low-Level Chip」プロジェクトと「EVER EST Mid-Level Chip」プロジェクトで「クロックツリーの品質チェック」を担当することになった。そして、Y氏は、2012年9月3日、B社との間で「技術情報および知財情報保護規則」及び「秘密保持契約」を締結した。

Y氏は、(1)業務上入手したプログラムコードがB社の営業秘密であり、著作権で保護されていること、(2)B社が、Y氏に対してB社の作業プラットフォーム上でプログラムコードを開発・設計することのみを許可しており、同意や許可なくプログラムコード複製

できないことを知っていた。

そこで、Y氏は、B社により発行されたログイン情報に基づいて作業プラットフォームにリモートでアクセスするとともに、編集用アプリケーションを使用して、関連するクロックツリー品質管理テストレポート分析コードをディスプレイに表示させた。プログラムコードの写真は、Y氏所有のカメラ機能付き携帯電話を使い、パソコン画面をスクロールすることによって無断で取得した。そして、Y氏は、プログラムコードの写真(計123枚)を携帯電話のメモリに保存するとともに、これらの写真データをコンビニエンスストアに持ち込んで、無断複製(印刷)したため、B社の利益が損なわれた。

よって、被告人Y氏は、営業秘密を無断で複製したとして営業秘密法第13条第1項2号に違反した罪、及び無断複製によって他人の著作権を侵害したとして著作権法第91条第1項に違反した罪に問われた。

### **事例3：臺灣(台湾)新竹地方法院 106年智訴字第3 號刑事判決の概要**

Y氏は、2000年(民国89年)からA社に長年勤務し、しばらく離職していたものの、2013年(民国102年)4月15日から2015年(民国104年)12月31日まで復帰し、その後退職した。会社を辞める直前、Y氏は、工場業務部門のリーダーを務めており、オペレーターの派遣と現場での業務を担当していた。

Y氏とA社は労働契約を締結しており、その労働契約の第11条によると、Y氏には、業務上知り得た研究開発、生産およびその他の材料(資料)について、秘密を守り、恣意的に開示、公開、または頒布してはならない旨の義務が課されていた。

Y氏は、A社が導入した原材料が従業員の健康に有害であると主観的に考えていたことから不満を抱き、営業秘密の所有者の利益を侵害することを知りながら、2015年12月に、職務上の立場を利用してA社の工場に入り、従業員の作業工程を撮影し、そして退職後の2016年5月に、「プラスチック製フレキシブル光ファイバー及びファイバースルーの製造方法」と題する文書を作成したが、この文書には、製品の原材料や製造工程に関する同社の営業秘密が記載されていた。

Y氏は、撮影および文書作成後の2016年6月8日に、YouTubeのウェブサイトに動画をアップロード

することによって、不特定多数の者が閲覧できるようにした上で、文書および動画の URL を電子メールで A 社の取引先である B 社に送信した。

ここで、光ファイバーの原料や製造工程に関する情報は、同業の競合他社には知られておらず、経済的価値を有していた。また、その営業秘密は、同社の中核スタッフ等以外の他の従業員が閲覧することはできず、この光ファイバー製造のための情報に対しては秘密にするために合理的な措置が講じられていた。したがって、Y 氏が作成および送信した文書および動画の内容は、営業秘密法 2 条に規定される営業秘密に該当する。

Y 氏と A 社が 2013 年 4 月 18 日に締結した雇用契約書の写しにおいて、その第 11 条には、「(1) 乙 (Y 氏) は、甲 (A 社：同社の顧客及び従業員を含む) の個人情報 (身分証明書番号、職業、家柄…等を含む) 及びその事業に関する研究開発、生産、技術、業務、管理、財務、経営等に関して秘密保持義務を負うものとし、… (8) 本条項および前述の守秘義務は、本契約の終了後も引き続き有効である。」と記載されており、その内容からは Y 氏が雇用契約書に署名したことは、Y 氏が雇用関係に関連して A 社から入手した研究開発、業務等に関する情報や文書について守秘義務を負っていると解するに足りる。すなわち、Y 氏が、A 社の営業秘密を無断で開示することによって、営業秘密の所有者の利益を害することを意図していたことは、明らかである。

捜査時において、Y 氏は、以下のことを認めた：

「顧客 (B 社) に作り方を知ってもらいたい。能力があれば、告訴人から光ファイバーを購入する必要はない。…。私 (Y 氏) の目標は、誰もがそれ (この光ファイバーの製造) を実現できるようにすることであり、そうすれば、告訴人から光ファイバーを購入する必要がなくなる。」；および

「B 社のスタッフに動画を渡して、彼らが自分でカットできることを願っている。趙城社のスタッフが、必要に応じて製造からカットまで自分でそれを行えることを願っている。そうすれば、X 社 (告訴人) から購入する必要がなくなる。」。

また、本法院の準備過程において、Y 氏は、「これ (営業秘密) を使って告訴人 (法人) の注文に影響を与えたかったので、B 社に送信した」こと等も認めた。

以上のように、被告人 Y 氏は、告訴人 X 社の営業秘密を無断で開示することによって、営業秘密の所有者の利益を害することを意図していたことは明らかである。よって、被告人 Y 氏は、営業秘密法第 13 条第 1 項第 1 号、および同条第 2 項に基づき、営業秘密を不正に開示した罪に問われた。

#### 事例 4：智慧財産法院 107 年刑智上訴字第 14 號刑事判決の概要

顧客の経歴 (国籍、語学力など)、顧客と関連会社の協力関係、顧客の主な販売市場の情報、各顧客の受注状況、現在のプロジェクト、見積書、出荷時の注意事項 (指定梱包、出荷、通関方法など) のような情報は、告訴人 (法人) が顧客との取引の過程で長期間に亘って蓄積した取引記録であり、相当の労力をかけて編集したものであり、かつ、公開情報からは同業者が容易に入手することができないものであるから、経済的・商業的価値の高いものである。

証人 A 氏、B 氏の証言から、「モニカ引継事項」(委員会注：営業秘密が含まれるデジタルデータ) は、(1) 告訴人 (法人) の営業部門の社内プラットフォームに保管されており、(2) このプラットフォームには、営業部門の職員のみがアクセスでき、他の部門の職員はアクセスすることができない。(3) 告訴人 (法人) は、営業部門の従業員と秘密保持契約を締結している。また、(4) 告訴人 (法人) は、従業員との秘密保持契約に加え、顧客名簿や取引情報等の機密情報を業務上の必要性に応じて分類・等級分けしている。さらに、(5) 告訴人 (法人) は、その内容を容易に知ることができないようにするため、アクセス権限のある者のみがアクセスできるように管理している。

したがって、「モニカ引継事項」は、営業秘密法第 2 条の営業秘密に該当し、営業秘密として認められるべきである。

そして、「モニカ引継事項」が告訴人 (法人) の営業秘密であり、告訴人 (法人) の社内でのみ使用できるものであることを知りながら、被告人 Y 氏が、告訴人 (法人) の社内に保管されている情報を不正に複製し、Y 氏の個人用電子メールを用いて告訴人 (法人) の管理範囲外 (社外) に流出させた場合、営業秘密の所有者である告訴人 (法人) の利益が侵害されることになる。

ここで、Y 氏の個人用電子メールアドレスのアカウ



ントとパスワードはY氏が設定したものであるから、Y氏の個人用電子メールに営業秘密情報が送信されると、Y氏は、この営業秘密情報の支配権を取得することになる。すなわち、Y氏には、自己の利益を図るとともに、告訴人（法人）の利益を害するという意図があったと言える。

ただし、営業秘密が流出してしまえば、その後の使用や開示を追跡することは困難となるため、本件の検察官は、Y氏が権限の範囲を超えて営業秘密を複製したとしてのみ起訴し、Y氏の退職後に営業秘密を使用したり、第三者に開示したりしたことについては起訴しなかった。

よって、被告人Y氏は、営業秘密法第13条第1項第2号に基づき、営業秘密を無断で知り、又は所持し、又はその権限の範囲を超えて営業秘密を取得した罪に問われた。

**（質問2） 民事と刑事の両方で、営業秘密に対してどのような救済手段が利用できますか？**

金銭的救済以外に有効な民事・刑事上の救済手段があれば教えてください。

**（回答2）**

営業秘密法以前では、善良な風俗に反して故意に他人の権利利益を侵害した場合を規定した民法第184条第1項後段の請求（損害賠償請求）が一般的であったが、営業秘密法が制定されてからは、上記の民法の規定の他に営業秘密法第12条に基づいても損害賠償請求が可能となった。ここで、台湾の営業秘密法に基づく民事・刑事上の救済措置は同法第11条から第13条の4に規定されている。

**第11条**

第11条では、主に営業秘密の所有者に、侵害の排除を求める権利と侵害のおそれがある場合にその防止を求める権利を認めており（同条第1項）、何れも財産権の所有者の不作为を求める権利と類似している。例えば、営業秘密の所有者は侵害者に対して、侵害者の製品に対する営業秘密の使用の停止を請求することができ、また、それによって生じる損害賠償を請求できる。

侵害防止権については、通常事件は一定の秘密性を有しているため、侵害の状況を述べることはおろか侵

害の危険性の状況を判断することは非常に困難である。現在の司法実務では、従業員の退職後に裁判所が競業禁止条項の有効性を確認すれば、通常、営業秘密の侵害を回避することが可能である。

**第12条および13条**

第12条には、損害賠償請求に関する規定が、第13条には、損害額の算定に関する規定が、それぞれ設けられている。侵害に対する損害賠償額を算定する上で最も困難なのは、損害と営業秘密の侵害との因果関係の立証と損害額の認定である。営業秘密の使用は、通常企業の全体的な運営や特定の技術と結合しているため、営業秘密が侵害された場合、即時かつ直接的な損害は殆どなく、通常侵害の競争力の低下をもたらす。損害の存在をどのように立証するか、損害と営業秘密の侵害との因果関係、損害額は、全ての訴訟でかなりの問題に直面している。

秘密保持契約、雇用契約、雇用後禁止条項の場合、営業秘密の所有者は、契約の成立、契約違反の発生、実質的な損害の発生、損害の発生と契約違反との間に因果関係があること等を立証しなければならず、立証できない場合は容易に敗訴することになる。契約書に損害賠償契約があれば、契約違反による損害賠償の範囲を立証する負担は営業秘密の所有者の方が軽くなる。実際には、裁判所は、労働者の保護を理由に、守秘義務違反、雇用契約、雇用後の禁止をめぐり使用者と元従業員との間の紛争において契約違反条項の解釈をより厳格にする傾向がある。

**第13条の1から第13条の4**

また、2013年に営業秘密法が改正され、第13条の1から第13条の4までが新たに追加されたが、その主なポイントは、刑事責任の追加、治外法権的な処罰の追加、刑法上の2つの罰則の追加、特定のパターンを示す義務の追加である。

例えば、第13条の1第1項第1号では、不正な方法で営業秘密を取得し使用し又は漏洩するためには、特定の関係を必要としないこと、同項第2号では、営業秘密を合法的に知っている者又は所持している者を規制することについて触れている。同項第3号は、営業秘密を保有する者が情報を削除・破棄しない場合を対象としており、技術の進歩に応じて加害者が表面上の情報を削除し、後に関連技術により復元することも考

えられる。同項第4号では、営業秘密の悪質な譲渡を罰則化している。

また、第13条の1第2項には、前項の未遂犯を処罰する旨が規定されている。同条第3項は、加害者が営業秘密を侵害したことにより同条第1項柱書に規定された罰金の上限をはるかに超える多額の不正な利益を得ることを防止するためのものであり、抑止効果を得るために刑罰を増額する裁量権を裁判所に与えている。

第13条の2は、外国でを使用することを意図して、営業秘密を不正取得等した者を処罰するための規定である。この場合、営業秘密の所有者に影響を与えるだけでなく、台湾の産業の国際競争力に打撃を与える可能性があるため、より重い罰則を科すことを目的としている。

第13条の3には、親告罪（同条第1項）、被害者が調査に協力する一部の被告に対して告訴を取り下げることができること（告訴可分：同条第2項）、および公務員の加重処罰（同条第3項）に関する規定が設けられている。さらに、第13条の4には、両罰規定等が設けられている。

**（質問3） 先使用権は実際に使用されていますか。先使用権を認めた有名な判例と認めなかった判例を教えてください。**

**（回答3）**

侵害者は、特許法第59条第1項第3号の先使用権を主張することができ、侵害行為が国内で行われたか、または特許出願前に国内で行われるために必要な準備が完了している場合には、特許権侵害の責任を免れることができる。先使用権の制限は、第一に、実施のために使用した技術が特許出願人から取得したものであって、その使用期間が1年未満であり、特許出願人が特許権の留保を宣言した場合、第二に、侵害者は本来の事業目的の範囲内でしか使用し続けることができないという二重の制限がある。司法実務でしばしば遭遇する問題は、侵害者が「国内での実施」や「必要な準備の完了」を証明することが容易ではない場合が多いことである。

#### 先使用権が認められたケース

台湾高等裁判所台南支部97年（2008年）智上字第6号民事判決において、被告は「先使用権」を主張で

きると判示した。争点となった考案は、実用新案登録第212910号「破碎ナイフとツールローラーの改良構造」（出願日2002年6月24日）と実用新案登録第226083号「廃タイヤ破碎分離機」（出願日2000年12月11日）の2件であり、被告は「先使用権」を主張できると判断した。争点となる侵害物は、タイヤシュレッダーである。被告A社は侵害品の製造者であり、B社は侵害品の購入者であり被告でもあった。C社は出願日前にA社から侵害品を購入した。

裁判所がA社とB社に「先使用権」があると判断したのは、次の2つの理由による。まず、A社は、2000年5月31日にタイヤシュレッダーをC社に売却していた。第二に、当該侵害報告書は、C社に販売したタイヤシュレッダーが争点のタイヤシュレッダーと同一であることを指摘している。裁判所は、被告Aは、出願日以前に当該機械を製造販売するために国の特許技術を使用していたのであるから、「原事業体において当該機械の技術を使用し続けることができた」と判断し、争点となっているタイヤシュレッダーの製造販売を継続することができたと認定し、争点となっている特許権は、上記タイヤシュレッダーほどの効力を有していないから、被告Aが上記タイヤシュレッダーを製造し、被告Bに販売した行為は実用新案権の侵害には当たらないと判示した。

#### 先使用権が認められなかったケース

智慧財産裁判所99年（2010年）民專上更（一）字第7号民事判決において、争点となった権利は、2001年6月1日に出願された実用新案登録第218889号「目を大きくするためのコンタクトレンズ（1）」である。被告は、早ければ2000年12月には1DC、2DCのカラーコンタクトレンズ製品を販売していたと主張する。その後、カラーコンタクトレンズ製品を「カラーグラフィックとブランク部分の直径をわずかに変更」して侵害品とし、両製品の技術的特徴に違いはないと主張した。

被告は、「先行実施」の事実を立証するために、請求書、輸出申告書、1DC及び2DCレンズの仕様書、顧客証明書等の関連証拠を提出した。請求書について、裁判所は、被告が販売した製品が1DC、2DCのコンタクトレンズであることが記載されているだけで、製品の技術的特徴が記載されていないため、争点となっている侵害の技術的特徴と同一視することは

きないと指摘した。

また、仕様書及び顧客証明書について、裁判所は、1DC 及び 2DC モデルのレンズは、「目の色を変えることに重点を置いている（1DC は単色レンズ、2DC は 2 色レンズ）」とし、侵害品である「目を大きく見せること」とは異なると判断した。したがって、裁判所は、被告人の抗弁は認められないと判断し、侵害品である BIGEYES レンズが 1DC レンズと 2DC レンズから「若干変更された」ものであることを被告が認めたこと、被告は、2つのレンズが同じ技術的特性を有するものであるから別物ではなく、先使用权が適用できることを立証できなかったことを理由に、原告の主張に同意した。

#### 先使用权の証拠として特許出願が用いられたケース

（委員会注：被告は特許出願を実用新案登録出願に変更している。）

智慧財産裁判所 100 年（2011 年）民專上字第 47 号民事判決において、被告の特許出願を先使用の証拠として使用できるとの判決を下した。この事件では、争点となった特許技術は集塵機に関するものであり、被告は、UB-2100ECK, UB-23SECK, UB-25SECK, UB-3100VECK, UB-3100ECK などの侵害品を製造していた。被告は、「先使用」の主張を 2 点有している。

まず、被告は、原告特許の出願日前に 2100CK 型集塵機を既に販売していたと主張したが、裁判所は、「2100CK 型集塵機の先行販売は、販売した製品の構造を証明することができないので、先使用を証明することはできない」と判断した。

第二に、被告は、自身の實用新案登録第 M333944 号「集塵機用自動ダストキャニスター掃引装置」の出願日（2007 年 10 月 18 日）が、原告特許の出願日（2008 年 1 月 17 日）よりも早かったと主張するが、原告は、原告特許の出願日が、被告の實用新案登録第 M333944 号の出願日より早かったと主張する。

両特許は何れも集塵装置であるが、裁判所は、被告實用新案登録は、本件特許の「軸装置」の技術的特徴を開示しておらず、「軸装置は、集塵装置の内壁に設けられた濾材に蓄積された塵埃を下方の塵袋に容易に掃き出すという創作目的を達成するのに十分な主たる技術的特徴である」と判断した。また、原告が提出した新たな技術報告書においても、智慧局は、被告特許

と本件特許とを比較し、依然として本件特許は進歩性があると判断している。

したがって、裁判所は、「本件特許の技術的特徴は、被告の實用新案登録第 M333944 号と同一ではないから、旧特許出願のために先に使用されたという被告の抗弁は認められない」と判断した。同事件の裁判所は、被告の考案が問題となっている特許と同一であるとは認めなかったが、「出願」自体が先使用の証拠として使用できるとの認識を示したことは注目に値する。

#### **（質問 4） 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 4）**

2008 年 7 月から 2019 年 6 月までの間に、知的財産裁判所は民事第一審営業秘密訴訟を 80 件受任し、65 件を終結させ、終結件数は 45% で、裁判官が判決した事件は 29 件、うち敗訴 20 件、勝訴 9 件である。勝訴率は、終結件数の 13.85%、判決件数の 31.03% を占めている。

全地方裁判所が取り扱った民事第一審営業秘密訴訟の件数は、全部で 15 件であり、そのうち 7 件は管轄が移され、次いで判決が 6 件であり、判決 6 件中、2 件が敗訴、4 件が勝訴となっている。勝訴率は、件数全体の 26.67%、判決件数の 66.67% を占めている。

知的財産裁判所は、第二審民事営業秘密訴訟を合計 37 件処理し、30 件を終結させたが、台湾高等法院及びその分院は 3 件しか終結させていない。最高裁は、第三審民事営業秘密訴訟 7 件を終結させた。

知的財産裁判所におけるインカメラ裁判の件数は、民事営業秘密事件の一審は 40 件、民事事件の二審は 20 件であり、受任件数に対するインカメラ裁判の割合は 50% を超えている。

各地方裁判所における訴訟の原告の損害賠償請求の平均額は 447 万台湾ドル、知的財産裁判所における同平均額は 6,800 万台湾ドルであり、知的財産裁判所の裁判官が下した損害賠償金の平均額は 5,400 万台湾ドル近くであり、原告訴訟の 8 割を占めている。

2017 年、各原告の訴訟の平均額と裁判官が認めた



損害賠償額はそれぞれ 1,653,370,639 元, 1,522,470,639 元で, 15 億元以上である。裁判官は, 原告に一部有利な判決を下し, 提示された証拠の一部について裁量的損害賠償を与えた。

**(質問5) 営業秘密の不正取得に関する訴訟における証拠収集方法について, 有効なものを教えてください。**

証拠収集方法について, 特許訴訟と営業秘密の不正取得に関する訴訟とで違いはありますか。違いがあれば, その点についても教えてください。

**(回答5)**

#### 営業秘密事件における証拠収集

営業秘密などの無形財産権をめぐる紛争では, 権利範囲はほとんどが法律や契約で決められており, 証拠の入手可能性がこれまで以上に重要になってきている。営業秘密の所有者が営業秘密の侵害の疑いに直面したときは, 証拠を集めることが優先される。しかし, 営業秘密の秘密性は知的財産権制度の中でも特異なものであり, 多くの営業秘密はかなりの秘密性で保護されているため, 営業秘密を知るために, いかに関与の証拠を利用して自己に有利な証拠を得たり, 競合他社が訴訟手続を利用して営業秘密を知ることを回避したりするかが, 営業秘密に関わる事件の攻防のポイントとなる。

ここで, 営業秘密は, 企業内の従業員や技術者の研究開発に由来したり, 研究開発に従事する外部の専門家から取得されたりする。また, 他の企業からの技術移転や他の企業との共同研究開発からライセンスによっても, 営業秘密がもたらされることもある。

また, 雇用契約, 任用契約, 技術供与契約, 共同研究開発契約において, 営業秘密がどのように帰属しているか, 秘密保持契約や非競争条項の有無, 事前の損害賠償契約の有無などが, 請求権や求償権の根拠となるかどうかのポイントとなる。

したがって, 企業は, 善良で健全な企業秘密管理規定又は対策を有し, 詳細な試験又は研究開発記録を保持し, すべての重要な契約書又は各種権利書を適切に保管していれば, 相対的な証拠書類を作成することができる。

営業秘密に関する上記契約書又は研究開発記録は, (1) 誰が営業秘密の所有者であるかの判断, (2) 侵害

者の具体的行為の証拠収集, (3) 所有者が主張する秘密情報が営業秘密の要件を満たしているか否かの判断, および (4) 侵害範囲の特定, を容易にするものである。さらに, 営業秘密の所有者と侵害者が, 守秘義務, 競争禁止, あるいは契約違反に対する清算的損害賠償条項を規定する別個の契約を締結している場合, 侵害者の行為が契約の範囲内に含まれるかどうか, 契約に基づいて侵害者の契約違反に対して営業秘密の所有者がどのような請求をすることができるか, または請求の範囲を慎重に評価しなければならない。

秘密保持契約や不競争約款などで清算された損害があらかじめ定められている場合を除き, 損害賠償の確定は通常, 損害額の定量化や立証が困難になる。ビジネス上のリスクや利益は, 一般的な環境や経済情勢の影響を受けることが多いため, 営業秘密の所有者に対する有形無形の損失や利益を, 営業秘密の具体的な違反に結びつけることは困難である。この場合, 企業が事業収支やコスト構造, 顧客の受注状況などを記録しておき, その業界の競争パターンなどを詳細に収集しておくことと便利である。

#### 特許事件における証拠収集

特許権侵害において, 証拠収集は, その後のすべての法的アプローチの前提条件であり, 特に特許訴訟では, 大きな商業的利益を伴うことが多く, 訴訟が多い場合には, 第一段階での証拠収集の重要性が強調される。特許権者は, 権利を保護するために, 完全な侵害サンプルと関連する証拠を入手するために最善を尽くし, 商品の特殊性に注意を払い, 厳格な証拠入手プロセスを経て, 権利を保護しなければならない。

特許訴訟で収集すべき証拠の種類は以下の通りである。すなわち, 侵害者が製造又は販売した侵害品が主な侵害の証拠となり, サンプルと争点となる特許権との詳細な比較により, 特許権が侵害されているかどうかを立証することができる。

また, 侵害サンプルに加えて, 侵害サンプルの請求書や購入証明書は, 相手が実際に侵害製品を製造販売したことを証明できるが, 製品によっては, 販売方法や製品自体の特殊性などにより, 特許権者が国内のオープンマーケットで侵害サンプルを入手することが困難な場合がある。

さらに, 標準的な包装がされていないものや, 包装に製造者が不明なもの, 輸送中にいつでも開封できる

ものなどは、サンプルの瑕疵による裁判所の認定によって、サンプルの証拠力に影響を与える可能性があるため、特に注意が必要である。したがって、このような特殊な状況下では、特許権者は、公証人を手配して、特許権者の調達に同行して全体のプロセスを観察し、調達とサンプリングのプロセスを公証してもらうことで、証拠の立証価値を確保する必要がある。

特許権者は、紛争中のサンプルを入手した後、専門の鑑定機関に送付して、そのサンプルが特許権を侵害した事実を裏付けるための侵害報告書を作成してもらわなければならないが、訴訟を提起したり、その後の法的措置をとるために侵害報告書を作成したりする必要はない。

特許訴訟においては、訴訟に関連する事実の多くが当事者又は第三者の営業秘密でもあるため、「訴訟を装った営業秘密のスパイ行為」の発生を避けるためには、公判前の収集と執行のために、以下のような法的なルートを確認する必要がある。

「訴訟を装った営業秘密のスパイ」を避けるためには、公判前の証拠収集・調査手段や、一定の状況下での証拠入手手段に制限を課さなければならない。これは、「訴訟権」と「営業秘密」との利益相反を伴うものであるため、裁判のための証拠の必要性や営業秘密保持者の弊害を考慮すると、各証拠項目、証拠の使用が制限される可能性がある。

裁判への証拠の必要性と営業秘密保持者への危害のバランスは、事案によって、また証拠の断片によっても異なるため、そのニーズに応じて、証拠の収集・調査の手段や証拠へのアクセスの制限を極めて柔軟にしなければならない。

台湾の知的財産案件審理法施行後、事件に関連する証拠が当事者または第三者の営業秘密である場合、民事訴訟法の関連規定により、閉廷審理、許可の否認、証拠へのアクセス制限を請求することができる。

また、知的財産案件審理法第11条により、裁判所は、任命権者が訴訟の実施以外の目的で証拠を使用することを禁止したり、任命権者以外の者に証拠を開示したりすることを禁止するために、秘密保持命令を発することを裁判所に求めることができる。これにより、営業秘密である証拠の複製を制限したり、禁止したりするなどの制限が可能となる。

裁判所は開示請求者に対して、将来的に相手を補償する手段として担保の提供を命じることもできる。一

方、証拠の閲覧が可能であるにもかかわらず営業秘密の複製を制限・禁止したり、開示を請求された当事者に営業秘密の開示による損害を相手方に賠償する保証を求めるなどの制限を設けたりすることも検討されており、これらの規定を新たな当事者主導の公判前証拠収集・調査手続に適用することで、特許訴訟において営業秘密の保護がより十分に図られるようになっていく。

#### (質問6) 日本企業が台湾に進出した場合の営業秘密の保護に関する留意点について教えてください。

##### (回答6)

多国籍企業が協力して事業を開発・発展させる場合、評価や協力事業のために相手企業に営業秘密を提供するリスクが高く、保護のギャップが生ずる。そのため、取引・協力前の秘密保持契約や、実際の取引・協力中の契約書に秘密保持条項を記載することで、営業秘密の権利利益が損なわれないようにする必要がある。

#### (質問6-1) 例えば、日本の企業が台湾の企業と共同で事業を展開する場合、営業秘密の保護に関して契約上留意すべき点があれば教えてください。

##### (回答6-1)

例えば、日本企業と台湾企業が技術供与、共同研究開発、製品製造、流通、代理店などを行う場合には、後々の紛争を避けるためにも、守秘期間や守秘範囲を明確にしておくことを推奨する。契約前に提案された情報や協力の範囲を厳密に管理することに加えて、秘密情報を提供する前に別途秘密保持契約を締結するか、覚書(MOU)や意向書(LOI)などの正式な署名前の文書に秘密保持条項を含めるべきである。正式な契約書では、秘密情報の範囲、秘密保持者(契約当事者の従業員、管理者、または双方から提供された秘密情報にアクセスできる可能性のある者)の範囲、秘密保持期間、契約違反の金額なども明記しておく必要がある。

また、他社との契約により自社の営業秘密を不正に開示しないようにすることはもちろん、技術を導入する際には、他社の営業秘密を侵害しないようにすることも重要である。特に、外国の技術を導入する際には、日本の営業秘密に関する法令に違反していないかどうか十分に注意しなければならない。



したがって、契約を締結する過程で、相手方や仲介業者は、その技術が法的な出所を有しているかどうか、十分な表現がなされているかどうか、権利上の瑕疵がないかどうか等を確認し、契約書を作成して記録しておく必要がある。契約は、相手方に対し、認定技術が第三者の知的財産権や営業秘密を侵害しないことを保証することを要求し、自己の利益を保護するために、侵害事実の処理方法、損害賠償の範囲、責任の所在等を定めるものとする。

**(質問6-2) コロナでテレワークをする企業が増えていると思いますが、貴国で従業員がテレワークを行う場合、守秘義務の観点から注意すべき事項があれば教えてください。**

**(回答6-2)**

深刻な流行の場合、在宅勤務は従業員の安全を確保するために必要な手段である。企業の営業秘密が社内システムに存在する場合には、企業内での営業秘密の開示範囲を確保し、企業内での営業秘密の不適切な漏洩を防止するために、営業秘密へのアクセスの程度や方法を厳格に管理する必要がある。

営業秘密へのアクセス制御の原則は、まず機密度に応じてデータを分類し、機密度に応じて機密文書にアクセスしたり閲覧したりできる人員の資格を制御することで、従業員が自分の業務範囲に必要な営業秘密にしかアクセスできないようにすることである。企業のメールサーバーでは、機密文書を含むメールを自動的にブロックし、文書や電子ファイルを保存するプロセスを確立するとともに、その流れを記録して管理する必要がある。従業員が正当な理由なく重要な営業秘密情報を取得、削除、変更したり、他人に漏らしたりして会社に大きな損害を与えた場合には、営業秘密法の規定に違反したとして民事・刑事罰の対象となる。

**(質問7) 台湾企業が海外に進出した場合の営業秘密の保護に関する留意点について教えてください。**

**(質問7-1) 例えば、台湾企業が中国に進出する場合、国家情報法第7条の規定に懸念はありますか？**

**(回答7-1)**

中華人民共和国国家情報法第7条では、「いかなる組織または国民も、法律に基づいて国家情報業務を支援し、援助し、協力し、国家情報業務の秘密を知られ

ないようにしなければならない」と規定されている。この規定によると、外国人投資委員会の業務に関連して中国で事業を行っている、または中国で顧客を代表している外国企業、主要技術分野の顧客、中国が関与するM&Aなどは、スパイの標的になる可能性が高いと言われている。

同法第8条では、「国家の諜報活動は、法に従って、人権を尊重し、保護し、個人及び団体の正当な権利利益を保護して行われなければならない」と規定されている。この規定の解釈によれば、中国の反不正競争法の関連規定は、データやプライバシー権等の営業秘密の保護にも適用されることから、回答6で述べたように、企業が中国に進出する際には、企業の営業秘密、すなわち、双方が共同で開発した事業内容、取引・協力前の秘密保持契約、実際の取引・協力における契約の保護が第一の課題となる。実際に取引や協力が行われるときには契約書で営業秘密の権利を確保しておくことが重要である。

**(質問7-2) また、台湾企業がアメリカに進出する際の注意点はありますか？**

**(回答7-2)**

米国の営業秘密法には2つの制度があり、1つは各州が制定した統一営業秘密法に基づく州法であり、もう1つは連邦政府の管轄下にある経済スパイ法である。統一営業秘密法は主に差止命令や金銭賠償などの民事上の救済措置であるのに対し、米国政府は経済スパイ法を別の連邦法として使用し、他人や企業の営業秘密を侵害した個人や企業に厳格な刑事責任を課している。経済スパイ法の目的は、政府の公権力をもって民間企業の財産権を保護することであり、§1832は、米国企業による経済的利益のための営業秘密の窃盗に焦点を当てている。

なお、§1832違反の要素は以下のとおりである。

- (1) 被告が、所有者の許可なく営業情報を盗用し、又は取得・破壊・譲渡した。
- (2) 被告が、営業情報が経済的価値のある財産であることを知っていた。
- (3) 営業情報が営業秘密に該当する。
- (4) 被告が、経済的利益のために営業秘密を他人に提供しようとした。
- (5) 被告が、その行為が所有者の利益を害すること

を知っていた。

(6) 営業秘密自体は連邦法の管轄内にあった。

したがって、前質問の多国籍企業連携に関する議論に加えて、特に外国人従業員を雇用する可能性のある企業の米国への進出時には、関連法に抵触しないよう

に米国の関連法を検討する必要があるので、従業員が退社して新会社に就職した後に、米国経済スパイ法に抵触しないかどうかに注意を払う必要がある。


(原稿受領 2021.7.21)

**JPAA**  
Information

## ヒット商品は こうして 生まれました!

令和元年  
改訂版



### ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、[panf@jpaa.or.jp](mailto:panf@jpaa.or.jp) までご一報ください。