

営業秘密について

苗村 博子*・重富 貴光*



なむら ひろこ しげとみ たかみつ

目次

- 第1 はじめに
- 第2 情報が営業秘密と認められるための要件
 - 1 秘密管理性
 - 2 有用性
 - 3 非公知性
- 第3 訴訟活動における留意点 - 訴訟提起前
 - 1 証拠保全手続
- 第4 訴訟活動における留意点 - 訴訟提起後
 - 1 営業秘密の特定
 - 2 侵害行為の立証
 - 3 デジタル情報が問題となった場合の留意点
 - 4 損害立証
- 第5 判決を得て～判決または決定段階における営業秘密保護

.....

第1 はじめに

近年、技術革新が著しく進展する状況下で、技術情報⁽¹⁾としての営業秘密は、特許権、実用新案権を付与された公開技術情報である発明、実用新案とともに企業の競争力の貴重な源泉となっている。その一方で、労働市場の流動化、起業推進といった社会情勢に伴い、技術情報としての営業秘密が無断で持ち出されることによる紛争が多発しつつあり、今後は知的財産権保護の気運のもと営業秘密利益侵害にかかる訴訟の増加が予想される。この営業秘密侵害訴訟は、技術情報を扱うという点では特許権侵害訴訟と類似する側面もあるが、他方では、情報が秘密管理されているが故に生じる特有の問題を色々内包しており、特許権侵害訴訟とは異なった訴訟進行上の工夫を必要とする場面も多い。筆者らは、これまでいくつかの営業秘密侵害訴訟を扱ってきているほか、現在共同で設計図面の不正取得事件の訴訟代理人として訴訟活動を行っている。そこで、本稿では営業秘密侵害訴訟の一般的な訴訟運営の流れを概観しながら、各局面において実務上問題となる点を指摘したうえで筆者らの2, 3の体験を紹介し、

あわせて若干の意見を述べさせていただく。読者諸兄弟の今後の実務の何らかの参考になれば幸いである。

第2 情報が営業秘密と認められるための要件

まずは、侵害された情報が営業秘密であると認められなければならない。そのためには、秘密管理性、有用性、非公知性の要件を充たさなければならぬ(不正競争防止法2条4項)。この点、各要件の充足性に関しては、以下に述べる特有の問題が存在する⁽²⁾。

1 秘密管理性

1-1 秘密管理性が要件とされる理由

営業秘密は、「秘密として管理されている」ことが必要である。

営業秘密の保護を新たに定めた不正競争防止法改正の際の議論においては、対象となる情報が秘密であれば足り、特に秘密管理性を要件とする必要はないという見解もあった。しかし、従業員が会社を退職して他社に転職する場合に、如何なる情報がその従業員または転職先にとって利用してはならない情報であり、如何なる情報がそうでない自由情報であるかを識別出来るようにすべきであるとともに、営業秘密としての法的保護を求める者には秘密として管理する相応の自助努力を促すべきであるとの観点から、秘密管理性が要件とされた⁽³⁾。

このような要件定立の趣旨からすれば、情報を持ち出す者または情報を用いようとする者が、当該情報が保有者によって秘密に管理されている情報であること、すなわち「当該情報を持ち出すことは禁じられており、これを犯すことが良くないことである」という規範意識を呼び起こさせるような管理の存在が秘密管理性の要件を充足することになる⁽⁴⁾。

* 弁護士

1-2 秘密管理の相対性

このような秘密管理性要件の趣旨からすれば、ある情報が秘密管理されているかどうかは、情報を持ち出す者、情報管理主体の大小、情報の種類性質などから総合的に判断されるべきであろう。

まず、情報を持ち出す者が、外部の第三者である場合と従業員である場合とは異なる。例えば、外部の第三者との関係では、当該情報が社屋内の見えない場所に保管されていれば秘密として管理されているといえるが、従業員の場合は本来社内情報に自由にアクセスできるはずであるから、従業員との関係では当該情報が社屋内に保管されているというだけでは不十分であり、それを超えて当該情報が秘密に管理されていると従業員が認識し得るようにすることが必要である⁽⁵⁾。

次に、情報管理主体の大小によって管理すべき程度と態様は異なって当然であろう。中小企業など就業規則、内規等の明確な内部規律を設けていない場合には情報管理の程度や態様を余りに厳格に解すると結論の妥当性を欠くことになるという指摘や、少人数の企業では従業員に対し当該情報が重要な企業秘密であることを口頭で注意する程度で足りるとの解説もある⁽⁶⁾。情報管理主体の自助努力といっても、多くの人間が勤務する大企業並みの情報管理を要求することが現実的でなく、またそれが管理の為の過大な経費負担を強いることになることに鑑みれば、中小企業では上述のような考え方に立って、一定相応の情報管理がなされていけば（すなわち持ち出す者がその秘密性を認識するというような状況が認められれば）必要な管理はなされていると言える。

加えて、情報の種類性質それ自体からして、これを持ち出そうとする者が一見して保有者の重要な秘密であることを容易に認識する場合には、当該情報を持ち出すことは良くないことであるとの規範意識を喚起しやすいという意味において、秘密管理性の存在を一応推定しうるのではなかろうか（この点は裁判例分析の箇所において改めて詳述する）。

1-3 裁判例

裁判例のうち顧客名簿等に関する判例⁽⁷⁾は、当該情報にアクセスした者に当該情報が秘密であることを認識できるようにしていることや、当該情報にアクセスできる者を限定していることが必要であるとしており、

秘密管理性要件の趣旨から要件充足に関する具体的基準を導き出そうとしていると考えられる。この一般論は技術情報としての営業秘密にも当然妥当しよう。

ただし、秘密管理性が中心的争点になっていると思われる事件は、技術情報よりも顧客名簿等の営業情報としての営業秘密に関するものが多い⁽⁸⁾。その理由を推察するに、営業情報は、技術情報と比較した場合、その種類性質上一見して当然に保有者の重要な秘密であるとは必ずしも言えないものもあり、これを持ち出そうとする者が当該情報を持ち出すことは良くないことであるとの認識を必ず抱くとは限らないと考えられているからではなかろうか。

技術情報に関する判例では、「タンク事件」⁽⁹⁾において、「役員、従業員から誓約書を徴して営業秘密の保持義務を課していたこと、在庫管理を製造課長が行い、製造課の部屋のロッカーにノズル等の治工具を保管していた」と認定して秘密管理性を認めたものがある。また、筆者⁽¹⁰⁾が原告代理人として関わった原告会社の元代表者（被告）による営業秘密の不正取得事件（「電磁クラッチ事件」）⁽¹¹⁾でも、電磁クラッチ設計上のある部分の折り曲げ寸法とその記載がなされた設計図について秘密管理性が認められた。同事件では、原告会社内部において新製品開発に携わる数名だけが同寸法を知っており、同寸法の記載された設計図は技術課および資材課において保管され、技術課の入り口には暗証番号方式のメカ式ロックが施されており、資材課では被告と同時期に原告会社を退職した後同じ会社に移った従業員（新規資材に関する部門を担当していた従業員）が一括して設計図を保管していた。以上の事実関係のもとで、判決は「従業員、外部者から客観的に秘密として管理されていると認められる状態にあったものと推認され、秘密として管理される程度も、新商品の開発という当該状況下では、客観的に秘密であることが認識できる程度に合理的であった」として秘密管理性を肯定している。

営業情報に関する事案では、これを記載した媒体に「マル秘」印が押されていたか、管理する者が限られていたか、施錠されて保管されていたか、情報がデータとして保管されている場合にはパスワード管理がなされていたかなどが、秘密管理性の認定にあたって重要な要素とされているが、これに比して考えると、技術情報に関する事案では、これを記載した媒体に「マ

ル秘」印が押されていないなくても、施錠されずに保管されていても、秘密管理性が肯定されている。このような判例の姿勢からすれば、後述する有用性、非公知性の要件を充足するような技術情報は、その種類性質上、一見して保有者の重要な秘密であることが分かるのが通常であって、顧客名簿のように逐一「マル秘」印を押したり、施錠して厳重に管理するなどといった事情がなかったとしても、その情報が秘密としてアクセスが制限されており、アクセスした者にとって当該情報が秘密であることは容易に認識しうるとの推認が自ずと働くのではなかろうか。かかる意味において、有用且つ非公知な技術情報は、「prima facie」営業秘密とも言うべきものであって、一定相応の管理がなされていれば秘密管理性の要件を充足すると解すべきである。

2 有用性

2-1 有用性が争点となる場合

有用な情報とは、「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」をいう（不正競争防止法2条4項）。この点、技術情報に係る営業秘密侵害訴訟において有用性充足の有無が争われた判例は比較的少ない。また、判例集に登載された場合でも、営業秘密目録の記載は省略されることが多いため、如何なる情報が有用な情報であると判断されたのかを比較分析することは困難である。ただ一般的には、技術情報のうち、当該技術そのものが公知というわけではないにしても公知技術から容易に想起し得る程度の情報については、時間と費用を掛けた成果とはいえないという意味⁽¹²⁾で有用性の要件を充足しないと判断される可能性が高く、このような場合には有用性は重大な争点となるであろう。

2-2 裁判例

前掲タンク事件では、フッ素ライニング技術を「耐薬品性、耐熱性、耐候性、電気的特性、非粘着性、低摩擦係数、純粋性等で優れた諸特性を有する樹脂であるフッ素樹脂のシートを耐食性を要求される箇所に貼り付ける（ライニングする）技術である」と認定した上で、「（フッ素シートは）完全、確実な溶接が必要とされる。そして完全、確実な溶接のためには、溶接に使用する材質や器具が重要であり、これらに何らかの工夫が施された場合には、そのような工夫は時間を掛けて試行錯誤を繰り返した結果得られることが多いの

が通常であるとも考えられる」として、有用性を認めている。

前掲電磁クラッチ事件では、フィールド内径の折り曲げ部の寸法について、「電磁石の機械的出力は、コイル電流とコイル巻数の積として定義されるアンペアターンに比例するが、……磁力を強くするためには、コイルの巻数を増やすしかないが、……磁路を大きく形成するため内径折り曲げ寸法を増やすと、コイルのうち折り曲げ部と干渉する部分を凹ませる必要が出るため、ポピン（コイル）の形状が複雑になりコスト高となる上、コイル巻数を減らさざるを得ず、かえって磁力が弱くなるという問題が発生する」ことを確認したうえで「限られたスペースの中でアンペアターンと磁路のバランスを検討するため、内径折り曲げ部分の長さやコイル巻数の組み合わせを数種類試作し、得られる磁力の強さをテストして最良の結果が得られる組み合わせを選択した結果、……に決定され……実験データに基づく、電磁クラッチの製造という事業活動に利用される情報ということが出来る」として有用性を認めている。

2-3 有用性立証上の問題点

営業秘密侵害訴訟では、有用性の要件を立証するために、ほかでもない当該訴訟において当該技術情報に関する秘密を更に相手方に開示してしまうという事態を招来しないよう留意しつつ、裁判所の納得を得なければならないという二律背反的状况を招来することが多く、極めて難しい訴訟追行を迫られるところである。この点については、特許権侵害訴訟等で行われている所謂技術説明会の開催を求め、裁判所に問題としている技術が何かを理解してもらったり⁽¹³⁾、実験データを証拠として提出したり、または試行錯誤の繰り返しにより得られたデータであることを人証等で立証するなどの方法が考えられる。

3 非公知性

3-1 非公知性の審理

営業秘密は、「公然と知られていないものであること」が必要である（不正競争防止法2条4項）。実際の訴訟では、営業秘密として主張されている技術情報について、侵害者側が特許権侵害訴訟と同様に特許公報等の公用刊行物などを提出することによって公知性を立証することになる。

3-2 裁判例

前掲電磁クラッチ事件では、対象となる技術情報の一つは、原告クラッチ開発中の成果であってサンプル出荷されているに過ぎず、一般市場に出ていないことから未だなお非公知性要件は充足されていると認められたが、同事件で争われたもう一つの技術情報である電磁クラッチの組立方法については、被告から提出された2つの特許公報に開示されているとして非公知性要件が認められなかった。

また、「無洗米製造装置事件」⁽¹⁴⁾では、営業秘密であると主張された技術情報は、公開特許公報、実用新案公報等を参照した当業者にとって容易に理解、実施し得る内容であるということができ、非公知であったとは認められないと判断されている。

第3 訴訟活動における留意点 - 訴訟提起前

1 証拠保全手続

1-1 証拠保全の重要性

営業秘密侵害訴訟において、被侵害者が侵害論に関する主張立証を順調に追行できるか否かを左右するメルクマールは、被侵害者が訴訟提起前の段階で相手方による侵害行為の存在及び態様をどこまで具体的に把握しているかという点に尽きると言っても過言ではない。すなわち、訴訟において営業秘密の侵害を主張する以上、被侵害者は、単に相手方が営業秘密を侵害している疑いや蓋然性があることを主張するだけでは足りず、ある程度具体的に相手方の営業秘密侵害行為の存在及び態様を主張立証していく必要がある。従って、訴訟提起の準備段階において、相手方の侵害行為の存在及び態様を如何なる方法によって把握するのかという極めて実務的な方法論が重要となってくる。

この点、相手方の製品を入手することができる場合には、当該製品を入手、解析することによって、こちらの営業秘密を現に利用しているか否か、またその態様如何を把握することも不可能ではない。しかし、当該製品を入手、解析しただけでは、必ずしも相手方が営業秘密を使用したか否かを一義的に決することができない場合もあるうえに、侵害訴訟の場で相手方が当該解析の過程または結果に問題があると指摘したり、或いは相手方による独自開発の反論の余地を残す場合が少なくない。

そこで、訴訟提起前の段階では、相手方使用技術の

成果物よりも、むしろ端的に相手方の保有する技術情報そのものを証拠として確保し保全すべく、証拠保全の申立を行うことが有用である。すなわち 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより証拠調べをすることができることされており、これを利用するわけである（民事訴訟法 234 条）。

1-2 証拠保全の手続

営業秘密侵害に関する証拠保全手続では、裁判所が主体となって相手方の本社や工場などに赴き、相手方に検証物の提示を求めたうえで相手方が所持する検証物を検証する機会が多い。この点、被侵害者たる申立人、代理人弁護士及び補佐人弁理士も裁判所に同行して裁判所の証拠調べに立ち会うことはできるが、裁判所に代わって自ら証拠調べを行うことはできないので注意を要する。従って、代理人弁護士や補佐人弁理士は、証拠保全実施日に先立つ裁判所との面談期日において、営業秘密たる技術情報の内容のほか、想定される相手方の侵害行為の態様や徴表について裁判所に十分に説明し、証拠調べの方法についても詳細な打ち合わせを行うことにより、裁判所が効率的かつ実効的な証拠調べを行えるように尽力しなければならない。この点、筆者⁽¹⁵⁾は、裁判所から相手方に質問して頂きたい項目のほか、想定される問答や手続のフローチャートを盛り込んだ証拠保全実施要領を作成して裁判所に予め提出することにより、裁判所による証拠保全の円滑な進行の一助とした体験を持っている。

1-3 証拠保全手続の注意点

証拠保全決定に基づく証拠調べは、あくまでも相手方の任意の協力があってはじめて実現されるものであるという限界を有している。換言すれば、相手方が営業秘密の漏洩等を理由として証拠調べを全面的に拒否した場合には、証拠調べは不能となり終了せざるを得ないのであって、現実にもこのような結果に終わることが少なくない。このような事態をできるだけ防ぐために、申立人としては、証拠調べに立ち会うことができる者を代理人弁護士や補佐人弁理士のみ限定したり、立会人による秘密保持の誓約書を相手方に提出するなど、営業秘密を理由とした相手方の拒否に対抗できるよう準備をしたうえで相手方と粘り強く交渉し、協力要請を行っていくことが肝要である。それでもなお相手方の拒否により証拠調べが不能に終わることを

余儀なくされた場合には、本案訴訟の場において、相手方が正当な理由もないのに証拠保全手続を全面的に拒否したことを主張することによって、被侵害者にとって有利な心証を形成するよう裁判所に対して働きかけていくことになる⁽¹⁶⁾。この点、民事訴訟法には、文書提出命令に応じなかった場合には当該事実に関する申立人の主張を真実と認めることができるとの制裁規定があり、この規定は証拠保全手続における文書提出命令や検証にも適用があるが（民事訴訟法 234 条、232 条、224 条）、実務上はこの規定をどのように積極的に活用していくのが今後の課題となろう。

第 4 訴訟活動における留意点 - 訴訟提起後

1 営業秘密の特定

1-1 営業秘密特定の問題

技術情報に係る営業秘密侵害訴訟において、営業秘密の保有者がその主張立証に最も困難を覚えるのが営業秘密特定の問題である。この点技術情報は、顧客名簿や売上データなどの営業情報とは異なり、それまで明確な文章として表現されていたわけでないものが多く、これをどのように文章表現するかといった問題が生じる（技術情報がデータベースであれば、問題はより一層困難である）。また、特定の仕方を誤ると前述した営業秘密性の各要件にも悪影響を与えかねない。

しかし、特定における最大の問題は、精密な特定の作業には必然的に保有者固有の情報による推量的特定も入り込むため、相手方に更に余計な秘密情報を与えてしまうことになってしまうという点である。すなわち、訴訟は公開法廷で行われ（憲法 82 条 1 項）、詳細な特定を行うとこれにより営業秘密がもはや「秘密」でなくなってしまうというディレンマが生じるため、かねてからその特定が難しく、保有者がその主張立証に行き詰まるという事案がしばしば発生してきた。

なお、不正競争防止法に営業秘密の規定が新設される前に発生した事件ではあるが、保有者が債務不存在請求訴訟を提起されながら 6 年間特定を行わず、結局同事件原告の求める債務不存在確認が認容されたという事件（いわゆる「ブレイクモア事件」⁽¹⁷⁾）がこの問題を如実に示している⁽¹⁸⁾。

1-2 侵害行為の態様と営業秘密特定の程度との関係

営業秘密侵害訴訟において営業秘密の特定が必要とされるのは、審理の対象を特定し、侵害者側の防御対

象を明確にして十分な防御を尽くさせるためと、執行の際に無用な混乱を引き起こさないためである。

特定が要求される上記趣旨から考えるに、訴訟において要求される営業秘密特定の程度は、営業秘密侵害行為の態様に依り異なってもよからう。例えば、侵害訴訟の被告が不正取得された営業秘密であることを知らずに取得し、または開示を受け、これを重大な過失により知らずに使用した事案（不正競争防止法 2 条 1 項 6 号、9 号所定の不正取得など）では、被告は如何なる技術情報が営業秘密であると主張されているかを必ずしも覚知し得ない場合もあるから、このような場合には営業秘密を詳細に特定しなければ、被告はこれに対する認否ができないと考えられる。しかし、営業秘密の保有者の元役員や元従業員などが営業秘密を不正に取得等したというような事案では（不正競争防止法 2 条 1 項 4 号、5 号所定の不正取得など）、被告は問題とされている営業秘密の内容を熟知しているであろうから、前述の場合に比して、ある程度抽象的な特定を許容しても被告は営業秘密を不正に取得等したかを認否することはできるであろう。なお、執行の場面での不利益は営業秘密の保有者が負担することになる。従ってこのような場合には、営業秘密の特定の程度は一定の限度で緩和されてもよく、裁判所もこの点について相応の理解を示して然るべきであろう。

1-3 営業秘密特定の程度の緩和の必要性

本稿の冒頭でも述べたとおり、現在、各企業は、社会の急激な変化に対応するために高度な技術を要求され、独自の技術開発に多大な資本を投下する必要があるが、開発した技術情報を全て特許等出願して公開するのではなく、密かに自己の営業秘密として保管、蓄積することも多い。しかるに、労働市場の流動性の高まりに応じて、当該企業の特化した高度技術に触れる機会の多い従業員が同技術を不正に取得し、不正に使用する危険が極めて大きくなってきており、改めてその保護強化の必要性が認識されるに至っている。かかる状況からすれば、営業秘密の特定の程度についても、保有者の保護に配慮し、徒に特定論で時間を費やして侵害論に至るまでに長期間を要するという事態を招来しないよう、訴訟進行にあたってより一層の工夫を要すると言えよう。

近時、プロパテントの社会的要請のもと、知的財産権侵害訴訟においては、従来の厳格な特定論に拘泥し、

侵害者側の主張する無理無意味な詳細な特定論を杓子定規に受け止める審理のあり方は大胆に見直されつつある。実際、特許権侵害訴訟のイ号特定の問題においても、裁判所はイ号特定に長時間を費やしてから侵害論を論じるのではなく、イ号が製品である場合には取り敢えず当面は製品名での特定でも足りるとしたうえで、侵害論の審理を進めながら必要に応じて詳細な特定を要求するといった実務も行われている⁽¹⁹⁾。これと同様の考え方を反映した実務ができる限り営業秘密侵害訴訟にも応用されるべきである。

さらに、訴訟公開制度との関連からも、訴訟運営上の工夫についても、一部学者による大胆ながらも建設的な提言がなされている。そこでは、公開を原則とする訴訟における前述のディレンマを防ぎながら如何に営業秘密を保護するかについて極めて具体的な分析と提案がなされている。例えば、原竹祐氏の論文では、審理のカプセル化が説かれ、情報財に関する侵害訴訟においてはその対象技術の外形的機能・特徴の特定をもって請求の特定としては十分であると解するべきとされている⁽²⁰⁾。原氏はこの外形的機能・特徴特定論を「かばん」と「その中身」にたとえて具体論を展開し、情報財については模様等の対象（素材等）と適用結果（処理結果等）の側面から特定すれば足りるとの論理を展開されている。傾聴すべき理論と考える。

2 侵害行為の立証

営業秘密侵害行為を立証する際の立証方法は、人証であり、書証であり、検証であろう。一方、立証の対象は概ね、営業秘密侵害の結果生じたであろう物の解析及び解明のほか、営業秘密侵害を推認すべき間接事実となろう。以下、その場合の問題点のいくつかを検討する。

2-1 証人尋問について

営業秘密侵害訴訟では、特許権侵害訴訟に比して、証人尋問が行われる場合が多い。この点、比較的多く見受けられる証人候補は、被侵害者側の証人として営業秘密の不正な取得、使用または開示行為を見聞した旨証言する者、侵害者側の証人として独自開発を行った旨証言する技術者である。このなかでも特に、独自開発を行った旨証言する技術者に対して有効な反対尋問を行うためには、当該事案で問題となっている技術的専門的事項に精通し、かつ尋問技術にも長けた

代理人または補佐人が尋問を行うことが必要不可欠である。しかしながら、多くの代理人弁護士は技術的専門的事項に関する知識を必ずしも十分に有していないため、たとえ尋問準備を周到に行ったとしても証人の証言内容全てを十分に理解できず、有効な尋問を行えないきらいがある。その一方で補佐人弁護士は、技術的専門的事項に関する知識を有してはいるものの、弁護士に比して民事訴訟法規や尋問技術には必ずしも精通していないきらいがある。このような現状を考えると、営業秘密侵害訴訟においては、弁護士と弁理士がチームを組んで協働し、相互に弱点を補完し合いながら尋問を遂行していくことが極めて肝要である⁽²¹⁾。

2-2 侵害者側の成果物の解析に関する立証上の工夫
営業秘密侵害の有無を明らかにするための最も直截的かつ実効的な立証手段としては、営業秘密使用の結果生じたであろう侵害者側の成果物（最終製品のほか、設計図等の中間成果物も含む）と、当該成果物に対応する被侵害者側保有の営業秘密を両当事者から提出させることにより、その比較検討を行う審理方法が考えられる。

しかし、かかる審理を行うにあたっては、特定論の箇所でも述べたとおり、被侵害者側においては「更なる営業秘密の開示」を余儀なくされるおそれがある一方、侵害者側においても、仮に当該成果物が被侵害者側の営業秘密を使用せずに作出されたものである場合には、自ら保有する技術情報を相手方に開示することになるといった不利益が想定される。

このような両当事者の利益を保護しつつ、かつ侵害論の審理を充実させるという要請に応えるためには、第三者鑑定人に秘密裡に鑑定を行ってもらい、鑑定人から一方当事者への質問事項等の打ち合わせは裁判所と同当事者だけが参加し、他方当事者にはその手続には参加させないというような方法も考えられるのではないだろうか。このような方法は、当事者主義、裁判の公開原則に反するのではないかとの意見も当然あり得ようが、既に文書提出命令に関して所謂インカメラ手続（民訴法 223 条 3 項）で営業秘密保護のための一種の密室審理が許容されていることからすれば、このような方法が民事訴訟法上全く許されないとは言えない。むしろ、掘り下げべきは、裁判公開の原則の意義と趣旨の見直しではなかるうか。比較法的にも米国、ドイツでは、守秘義務を負う中立の専門家を利用して

このような証拠調べも行われているようである⁽²²⁾。当事者権の保障についても、専門家の選定を当事者の同意を含め慎重に行うこと、専門家が単独で一方当事者に質問したりすることなく、これには必ず裁判所が関与し、後見的役割を果たすこととして当事者の納得を得ること、またこのような審理方法を採用することについて予め当事者に不服申立権の放棄をさせるということも訴訟指揮により行うことも可能であろう。損害論の箇所述べるように、近時、特許権侵害訴訟において当事者に免責書面を出させるなど、従来考えられなかった柔軟な訴訟指揮がなされており、一部有力学者の高い評価を得ているところでもある。現に筆者らの担当する事件でも、前記事例を参考にこのような証拠調べを念頭に置いた第三者への調査囑託が行われた⁽²³⁾。

2-3 間接事実の積み重ね

一般に、営業秘密の持ち出し行為は隠密裡に行われるため、現実の持ち出し行為をいつ誰が行ったかという具体的事実を主張立証することは極めて難しい。従って、実際の訴訟では、持ち出し行為を推認させるべき間接事実として、侵害者側が何らかの方法で当該営業秘密にアクセスし、これを不正に取得することができたこと、侵害者側が当該営業秘密を不正に取得するに十分な動機を有していたこと、侵害者側の製品に当該営業秘密が用いられている疑いまたは蓋然性があることなどを立証することが多い。この点、

の代表例としては、当事者の営業上の競合関係や人的関係の存在(侵害者側が被侵害者側の人材を“引き抜いて”自己の事業体制を築いている事情など)が挙げられる。また、の代表例としては、侵害者側の製品開発が営業秘密を用いなければ到底なし得ないほどの短期間で行われていること、当該製品を製造するためのノウハウは営業秘密以外に存在しないこと、営業秘密を使用しなければ達成し得ない寸法または仕様が当該製品に内包されていることなどを立証することが挙げられる。なお、侵害者側がこの点を徹底的に争う場合には、上述した専門家による鑑定等が必要となる。

3 デジタル情報が問題となった場合の留意点

3-1 なお、近時のデジタル化に伴い、営業秘密がデジタル・コンテンツとして不正に取得、使用される場面が以前にも増して多く見受けられるようになってい

る。このようなデジタル・コンテンツたる営業秘密の侵害訴訟には、以下に指摘する特徴が存在する。

3-1-1 複製の容易性

第1に、デジタル・コンテンツは模倣に極めて弱く、一瞬にしてコピーが可能であるという点である(複製容易性)。従って、被侵害者側は、デジタル・コンテンツのごく一部でも相手方による営業秘密侵害を立証することができさえすれば、デジタル・コンテンツの性質上、当該立証を以てコンテンツ全体たる営業秘密侵害の立証手段とすることができる⁽²⁴⁾。

3-3-2 改変の容易性

第2に、デジタル・コンテンツは改変が極めて容易であるという点である(改変容易性)。従って、被侵害者側は、相手方の侵害行為の結果生じた物が営業秘密のデッド・コピーそのものでなかったとしても、当該物が営業秘密としてのデジタル・コンテンツを使用(改変をも含む)した結果生じたことを立証しさえすれば営業秘密侵害を肯定しうる⁽²⁵⁾。この点、被侵害者側によるデジタル・コンテンツの不正使用行為の立証を容易にするための方策としては、保有するコンテンツ中に予めダミーデータや、無意味な内容のデータを挿入しておくといった方法が考えられる。

なお、改変の容易性は、被侵害者側に思わぬ不利益を与える場合があるので注意を要する。すなわち、証拠保全において相手方のデジタル・コンテンツを入手した場合や、または相手方が独自開発を証するためにデジタル・コンテンツをプリント・アウトして提出してきた場合には、被侵害者側は、当該コンテンツの内容を覚知した後に、当該コンテンツが営業秘密侵害の結果生じたものであることを立証するために当該コンテンツに対応する自己の営業秘密たるデジタル・コンテンツを訴訟の場に顕出することになる。しかるに、その場合において、被侵害者側は、相手方から、被侵害者側の顕出に係るデジタル・コンテンツは侵害行為立証という訴訟目的で徒に改竄されて後出しされたものであるとの反論を受けるおそれがあるのである。このような思わぬ事態を防ぐために、被侵害者側としては、少なくとも証拠保全を行う前に、営業秘密に係るデジタル・コンテンツの確定日付を取るなどして、その内容が訴訟目的に一切改竄されていないことを担保しておく必要がある。

4 損害立証

4-1 問題点

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる（不正競争防止法4条本文）。

営業秘密侵害に基づく損害賠償請求を行う局面においても様々な問題が生じるが、実務上、損害賠償請求権者が権利行使上最も頭を悩ますのは、自ら主張した損害額を如何なる方法で立証するかについてであろう。但し、新民事訴訟法248条は、損害額の立証がその性質上極めて困難な場合、裁判所が相当な損害額を認定できることとしており、近時の世界的な技術革新を反映した知的財産法分野での権利者地位強化の流れの中に割り込んできた一般法としての立法趣旨及び存在意義⁽²⁶⁾を有していると認められるから、損害額が立証されなければ請求棄却といった所謂「オールオアナッシング」の結論を従来よりは避けることが期待できるのではないか。

4-2 損害論の立て方

損害額を立証する方法としては、次に述べる3通りの方法が考えられる。

4-2-1 被侵害者の逸失利益の算出

第1の方法は、不正競争防止法5条の推定規定を利用することなく、営業秘密侵害によって損害賠償請求権者が実際に被った損害額を立証していくというものである⁽²⁷⁾。この方法を選択した場合、損害賠償請求権者は、自己の営業秘密が侵害されたことによって売上高、利益額または市場占拠率が減少し、逸失利益相当の損害を被ったという事実を、自己が保有する内部資料等を用いて立証していくことになる。この点、業界全体の売上高が景気、需給循環等の経済的要因によって大きく影響を受けるようなケースでは、売上高よりも市場占拠率の増減に着目して損害額の主張立証を試みるほうが得策であろう。ちなみに、筆者らが現在扱っている営業秘密侵害訴訟でも、この手法を用いた主張を行っている。

4-2-2 侵害者の利益の算出

第2の方法は、不正競争防止法5条1項の推定規定を利用し、営業秘密の侵害者が侵害行為により利益を受けている場合に、その利益額を以て損害額と推定するというものである⁽²⁸⁾。この方法を選択した場合、損害賠償請求権者は、侵害者が得た利益額を立証するた

めに、侵害者に対して売上高や利益額を示す資料の提出を要請していくことになるが、場合によっては不正競争防止法6条に基づく書類提出命令の申立を行うこともあろう。

4-2-3 ロイヤリティ

第3の方法は、不正競争防止法5条2項の推定規定を利用し、被侵害者が当該営業秘密使用を第三者に許諾した場合に通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を以て損害額とするというものである⁽²⁹⁾。この方法による場合には、損害賠償請求権者は、当該営業秘密を使用した場合における使用料を明らかにしていくことになる。

4-3 それぞれの損害論の長所短所

以上述べた3つの方法には、それぞれ以下に述べるような長短所が存在する。損害賠償請求権者としては、これらの長短所を事案毎に見極めたうえで、然るべき立証方法を策定することになる。

4-3-1 被侵害者の逸失利益の算出による場合

まず、第1の方法によれば、侵害者の保有する資料に頼らずに済むという点で訴訟の迅速な解決が図られ、損害賠償請求権者の保護に資する面がある。すなわち、侵害者の保有する売上高や利益額を示す資料（販売個数を記載した帳簿、損益計算書、製造原価明細書等）の提出を要請した場合、侵害者は、自己の営業秘密が漏洩されることを理由として、これらの資料の提出自体を拒否したり、または提出する範囲について反論を行ってくるものが少なくない。仮に不正競争防止法6条に基づく書類提出命令が発せられた場合でも、これに対して抗告がなされる場合もあろう。第1の方法は、このような侵害者による抵抗リスクを予め避けることができ、自己の保有する内部資料を提出することによって早期の損害額立証を実現することができるというメリットを有している（この点、内部資料が公開されてしまうリスクについては、民事訴訟法92条に基づく訴訟記録の閲覧等制限決定の申立を行うことにより、これを防ぐことが可能である）。また、第1の方法によれば、侵害者が得たものと推定される利益額よりも損害賠償請求権者の逸失利益額が大きければ、より多額の当該逸失利益額を以て損害額とすることができるというメリットがある⁽³⁰⁾。ただし、その一方で第1の方法による立証を成功させるためには、売上高や利益額等の減少が営業秘密侵害と相当因果関係の範囲内

にあることを損害賠償請求権者が立証しなければならず、市場に複数のコンペティターや代替製品が存在する場合には、因果関係の存否の問題が絡み、立証に苦しむことにもなる。もっとも前述した民事訴訟法 248 条の適用が実務として定着していけば、この問題は大幅に改善されるものと考えられる。

4-3-2 侵害者の利益の算出による場合

第 2 の方法は、侵害者の任意かつ誠実な協力が得られさえすれば、損害額推定のメリットを享受することができるとともに、得られる賠償額も大きくなることが多い。一方、第 2 の方法は、前述したとおり侵害者の抵抗リスクを内包しているものの、これに対しては、近時、特許権侵害訴訟に関する事案ではあるが、原告から申し立てられた被告所持に係る損害の計算に必要な帳簿類に関する文書提出命令について、被告が営業秘密を含む書類であることを理由に即時抗告した事案において、営業秘密の不必要な開示を避けるためには訴訟当事者の申し出との関連において訴訟指揮等により適切にすべきであったとした決定⁽³¹⁾や、同決定を受けて具体的な訴訟指揮権を発動すべく行われた決定⁽³²⁾があり、従来考えられなかった柔軟な訴訟指揮がなされている。このように、近時、知的財産権侵害訴訟の審理迅速化を推し進めるべく裁判所による積極的な訴訟指揮権の発動が期待できる状況が出来上がりつつあることからすれば⁽³³⁾、今後侵害者の抵抗リスクもより一層低減していくことが見込まれる。但し、不正競争防止法は、特許法 102 条 1 項のように被侵害者の利益額によって算定してよいとの明文規定を設けていないため、利益額の算定方法を巡って当事者間の争いが先鋭化するかもしれないが、そのような場合には、裁判所は同旨を事実上推定していくことになる。

4-3-3 ロイヤリティ

第 3 の方法によった場合、当該営業秘密がノウハウライセンスに馴染む性質を有していれば、その使用料を立証することは容易であり、損害額算定がスムーズになされるというメリットがある。しかしながら、営業秘密は保有者が内部において使用していることが多く、そのような場合には使用料を一義的に算定することが困難である。のみならず、賠償額の大きさという点から見た場合、第 3 の方法は上述した 2 つの方法よりも得られるべき賠償額は少なくなる傾向にあるといったデメリットが存在する。

第 5 判決を得て～判決または決定段階における営業秘密保護

民事訴訟法 92 条の閲覧制限の対象となる訴訟記録には、判決書や決定書も含まれる。なお、東京地方裁判所、大阪地方裁判所の知的財産専門部の実務取扱いでは、判決理由中に既に閲覧等制限決定の対象となった部分の記載と同旨の事実認定ないし判断をする場合には、当該部分について閲覧等制限の対象とする扱いであり、あらかじめ当事者に対して判決書の当該部分について制限申立をするように促している⁽³⁴⁾。

注

- (1) 技術情報の代表例としては、生産技術、設計技術、製品企画、試験・実験技術等が挙げられる。なお、財団法人知的財産研究所平成 2 年 2 月「財産的情報に関する調査研究（国内企業の財産的情報に関するアンケート調査）」参照。
- (2) 筆者らはこの 3 要件は、相互に関連する側面を有していると考えている。
- (3) 田村善之「不正競争法概説」有斐閣（「田村概説」）233 頁
- (4) 田村概説 233, 234 頁
- (5) 山本庸幸「要説不正競争防止法第 2 版」社団法人発明協会（「山本要説」）139 頁、田村概説 233, 234 頁
- (6) 通商産業省知的財産政策室監修「営業秘密 - 逐条解説改正不正競争防止法」有斐閣 56 頁
- (7) 東京地裁平成 12 年 9 月 28 日付け判決「アコマ医科工業事件」最高裁 H P、東京地裁平成 12 年 12 月 7 日付け判決「セノン事件」最高裁 H P
- (8) i 大阪地裁平成 8 年 4 月 16 日判決「男性用かつら顧客名簿事件」判例時報 1588 号 139 頁、ii 東京地裁平成 11 年 7 月 23 日判決「美術工芸品の販売会社の顧客名簿事件」判例時報 1694 号 138 頁、iii 東京地裁平成 12 年 11 月 13 日判決「墓石販売業者の顧客名簿事件」、iv 大阪地裁平成 11 年 9 月 14 日判決「会計事務所顧客名簿事件」等がある。i-iii は秘密管理性を肯定し、iv の判例はこれを否定した。
- (9) 大阪地裁平成 10 年 12 月 22 日判決・知的財産権関係民事行政裁判例集第 30 巻第 4 号 1000 頁
- (10) この事件は苗村のみが担当した。
- (11) 平成 13 年 1 月 25 日大阪地裁判決・判例集未掲載
- (12) 山本要説 140 頁
- (13) 現在係属中の事件であるが、筆者らが担当している設計図の不正取得事件では、技術説明会を開催してもらった。
- (14) 大阪高裁平成 13 年 7 月 31 日判決・最高裁 H P
- (15) この事件は筆者重富のみが担当した。
- (16) 当事者による指摘がなくても、侵害訴訟を審理する裁判所は民事訴訟規則 154 条により、証拠保全の記録の送付を受けることとされている。
- (17) 東京地裁平成 3 年 9 月 24 日判決・判例時報 1429 号 80 頁
- (18) タンク事件でも平成 5 年 6 月に提訴され、原告が具体的な

- 特定を行ったのは民事訴訟法の改正により訴訟記録の閲覧制限(同法92条)が規定されてからのことである。
- (19) NBL688号10頁
- (20) 原竹祐「民事訴訟における情報財の保全と審理公開原則」一ツ橋論叢第120巻第1号平成10年7月号25頁,中野貞一郎「民事裁判の公開」奈良法学会雑誌第12巻3,4号
- (21) 弁護士・弁理士の緊密な協力関係の必要性を指摘しているものとして,小松陽一郎「民事訴訟法における補佐人としての弁理士の役割」パテント54巻2号2頁がある。
- (22) 田邊誠「民事訴訟における企業秘密の保護(下)」判例タイムズ777号41,42頁
- (23) 係属中の事件であり,詳細をご紹介できないが,設計図面の不正取得事件で被告から顧客先に交付された図面を顧客先が未だなお保有しているか,保有しているとすれば当該図面の記載内容について尋ねる調査囑託がなされた。筆者ら原告代理人は,顧客先から裁判所宛に当該図面が提出されれば,それが原告設計図を用いて作成されたかについて,当事者を排除する形でのインカメラ方式で証拠調べを求めている。
- (24) 著作権に関する事案ではあるが,原告の損害額を認定するにあたり,保護対象たるデジタル・コンテンツの侵害範囲の判断を行った参考判例として,東京地裁平成13年5月16日判決「東京リーガルマインド事件」判タ1060号275頁がある。
- (25) 著作権に関する事案ではあるが,デジタル・コンテンツの権利侵害の有無の判断要素を示した参考判例として,東京地裁平成13年5月25日判決「翼システム事件」最高裁HPがある。
- (26) 畑郁夫「新民事訴訟法248条について～知的財産事件に適用される場合を念頭において」原井龍一郎先生古希祝賀『改革期の民事手続法』法律文化社493頁以下参照。
- (27) この方法によって損害額を認定した判例として,東京地裁昭和62年3月10日判決「アイ・シー・エス事件」判時1265号103頁,大阪高裁平成6年12月26日判決「ポリオレフィン発泡体事件」判時1553号133頁,名古屋地裁平成7年6月14日「ロールベニヤ事件」特許庁審決取消訴訟判決集56巻348頁,大阪地裁平成10年12月22日判決「タンク事件」知的裁集30巻4号292頁,東京高裁平成12年4月27日判決「コーヒーマシン事件」最高裁HPがある。
- (28) この方法によって損害額を認定した判例として,大阪地裁平成8年4月16日判決「男性用かつら事件」判時1588号139頁,東京地裁平成12年11月13日判決「墓石顧客名簿事件」判時1736号118頁がある。
- (29) この方法そのものではないが,使用料相当の損害額を認定した判例として浦和地裁昭和58年6月24日判決「リバーカウンター事件」判タ509号177頁,大阪高裁昭和58年3月3日判決「通信カタログ事件」判時1084号122頁がある。
- (30) 山本要説257頁
- (31) 東京高裁平成9年5月20日決定・判時1601号143頁
- (32) 東京地裁平成9年7月22日決定・判タ961号277頁,東京地裁平成10年7月31日決定・判時1658号178頁
- (33) 飯村敏明・中平健「東京地裁知的財産権部における事件処理の概況」民事法情報No.156・16頁,飯村敏明「知的財産権事件の審理の現状と効率的な審理 - 東京地裁知的財産権部を中心として - 」信山社・知的財産法と現代社会361頁
- (34) 注解民事訴訟法 267頁・星林書院
- (原稿受領 2001.12.5)