

2015年1月15日

明治大学知的財産法政策研究所(IPLPI)シンポジウム

営業秘密保護のこれまでとこれから

文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成23~27年度）

情報財の多元的価値と、創作・利用主体の役割を考慮した知的財産法体系の再構築

「営業秘密の不正利用行為に関する実務上の観点」

林いづみ（弁護士）

皆さま、こんにちは。弁護士の林いづみでございます。本日は、お話しさせていただく機会をいただき、ありがとうございます。「営業秘密の保護のこれまでとこれから」というタイトルの本日のこの機会に参加させていただき、特に冒頭、棚橋先生の、縦軸、横軸をすべて俯瞰したご講演を伺い、私も大変勉強させていただきました。

私事ですが、今年で司法研修所卒業30周年に当たります。私の司法研修所当時はまだ不正競争防止法に営業秘密の保護が民事でも入る前でしたから、検察起案の課題で従業員が営業秘密の記載された文書を盗んだらどうなるか、またはその文書を持ち出して社外でコピーしたらどうなるか、またはだまして秘書からその文書を入手したらどうなるか、またはその従業員が役員であったらどうなるかという事例が出されたことを思い出します。

その後、検察官を経て弁護士になりましたが、80年代後半、90年代、2000年に入るぐらいの経験から申しますと、日本企業に、ある日、アメリカで起こされたトレードシークレット訴訟の訴状がいきなり送りつけられてくるといった事案を、日本企業の代理人としていくつか体験いたしました。それは本当に言いがかり的な事件ばかりでございまして、いずれも和解で終わりましたが、和解で終わるまでのディスカバリー対応の負担は、日本企業にとって大変大きいものでございました。

その後、ここ10年ぐらい、日本の不正競争防止法の中に営業秘密の保護が入ってから、企業側の代理人として、原告側に立って訴訟することもございました。そういった経験を踏まえまして、今日、「営業秘密の不正利用行為に関する実務上の観点」についてお話しさせていただきますと思います。

目次として、今日はこの1~6の項目を挙げさせていただきました。まず第1に、予防法務という観点から、オープン・クローズ戦略、職務発明と営業秘密の両輪で走る体制作りを掲げています。棚橋先生のお話の中にもありましたように、これまで、営業秘密の保護が日本で法制化されるに当たっては、さまざまな議論がありました。今一度、思い返しますと、職務発明の保護のあり方の問題と営業秘密の保護のあり方、根っこは同じであります。企業にとって、オープン、特許化して保護するのがよいのか、それともクローズ、営業秘密として秘匿化して活用していくのがいいのか。企業が資本を投下して開発した情

報をいかに活用していくか。その上で、活用した収益をまた次の開発に充てていく、いわゆるイノベーションのサイクルを回していくということが、競争力を強化する上で必要になってくるわけでございます。

00 : 05 : 10

ところが、せっかく秘匿化を選択した場合でも、情報が漏洩してしまいますと、イノベーションサイクルが回らないということになりますので、企業にとっては営業秘密の保護をいかに自社で確立しながらイノベーションサイクルを回していくかということが非常に大事になってきます。

この際、出てくるのが、営業秘密漏洩の種類であります。いわゆるスパイが社内の秘密を盗み出していくという事例と、会社の従業員の方がこれまで得た知見を基にスピンアウトして企業を独立していくという事例では、その様相が違っているわけですが、どの類型についての対応を考えて政策を立てていくのかと。ここが、私としては、重要ではないかと思っています。

また、今のスパイ型、スピンアウト型と別に、取引型というものも、現在の議論ではあまり出てきていないんですが、実際に大企業、中小企業間の取引を考えますと、実はこれが実務上、非常に大きな類型ではないかと思えます。今後、中小企業を対象に営業秘密の保護を具体的に専門家がサポートしていくに当たっては、大企業との取引における自社の営業秘密の守り方が重要になります。例えば、不当に自社の開発部分まで大企業に取り込まれないようにするにはどうしたらいいか。もっとも、この点は大企業同士であっても、例えば川上、川下の企業間では同じような関係が成り立つと思えます。

実際に今後、営業秘密の管理体制を作っていくに当たっては、管理指針やマニュアルなどで細かく、今回、分かりやすくということで、管理指針はだいぶ整理されるわけですが、具体的に社内で規定していくわけですが、私は、中小企業の方には、あんまり難しく考えないで、と申し上げています。簡単に言うと、このスライド3で(1)～(3)に整理したように、まず、(1)仕分けする。そして、(2)社内の管理体制を作る。それから、(3)外の企業と取引をするときには契約条件に十分注意しましょうねと。この3本柱で考えて、コツコツとやっていくこと。やらなきゃできない、やればできるというふうなお話をさせていただいております。

それでは、項目2について。今回の審議会で議論しております法改正について、私の考えをお話しさせていただきたいと思えます。「合意可能な立法事実は何か」ということですが、委員全員においてコンセンサスがあると思われるのは、被告における営業秘密の使用を立証するための証拠が被告側に偏在している、そのため原告側が立証することが極めて困難である。この点についてのコンセンサスはあると思えます。したがって、原告が被害の救済を民事的にも刑事的にも合理的に受けられるためには、この証拠の偏在問題を解決する必要があります。これが課題であります。

では、この課題を解決するために、どのような政策を立てるのが「上策」であるのかと

いうことを考えますと、現在、提案されているのは、立証責任の転換。まさに被告の使用という侵害事実そのものを直接的に推定してしまう規定を導入しようということが提案され、その形で本日午前中の審議会ではまとまっております。

冒頭に申し上げたように、営業秘密の漏洩類型には、スパイ型もスピニアウト型もあります。この議論をするときに、従来、どちらかといえばスピニアウト型の事件が多かったわけですが、先ほど木尾室長のお話にもありましたように、今回の推定規定というものは、効果が強力であるがゆえに、どちらかという、現在、話題になっているような大型事案、スパイ型のような事案を念頭に置いて議論されているということが一つ指摘できるのではないかと思います。

00 : 10 : 06

ここで一つ、紛争解決の実務に戻ってお話しさせていただきたいと思います。といいますのは、今の証拠の偏在問題が実務的にはどういう展開をしているかということのを少しお話しした上で検討に移りたいと思うからです。

項目 3 の「紛争解決」というスライドになります。企業としては、漏洩の事実が発覚する、または疑いが発覚しますと、速やかにその調査に乗り出し、そこでその次のステップとして、民事、刑事の訴訟を提起するか、またはADR、例えば日本知的財産仲裁センターのようなところに調停などの申し立てをするかといったような選択をすることになると思います。

実際には、できれば社内にあらかじめ対策チームを作っておき、いざこのような疑いが発生したときには速やかに関係者に注意喚起、どうやらうちのサーバーから情報が漏れたらしい、またはUSBをどうやらなくしたらしい。USBを使うこと自体、禁止しているところが多いのではないかと思います。その管理に漏れがあったとかということが発覚したときには、関係者に注意喚起をして、速やかに情報収集をするというスイッチがすぐに入らなければいけないと思います。

その上で、「不正利用事実」を調査していくわけですが、これが特許の侵害の場合と違って、たとえ被疑者側の製品を入手できたとして、それを解析して、製品が同一であったとしても、それだけでは営業秘密の場合には足りず、原告側の営業秘密が使用されたこと的主張立証が必要です。そのために、いかにして証拠を確保するか。私も原告側として営業秘密の侵害の訴訟事件を担当したことがございますが、発覚から訴訟提起まで、時効になる前に3年弱の期間をかけて、さまざまな調査をいたしました。そのくらいしないと、おいそれと嫌疑をかけると、誣告になったり、不競法2条1項14号の問題もありますので、慎重に調査する必要があると思います。

この調査の中で、例えば顧客名簿であれば、「顧客の不自然なまでの一致」があるとか、プログラムなどでもそうですけど、わざと入れたバグまで一致しているというような不自然な一致があるといった点は、使用の1つのファクターとしてあげられます。それから、技術情報について、どうやって情報を収集するかという観点ですが、被疑者側から「売り

込みを受けた競合品」についての情報を取引先から得て、あとはそれについての情報をどれだけ収集していくかというやり方で調査をしていくことも多いと思います。

先ほど親告罪、非親告罪という話がありましたけれども、これまでは親告罪でしたので、平成 23 年の法改正において、親告罪として告訴をするときには、あらかじめ捜査当局に対して、例えば「化合物〇〇については化合物 A という言い換えをしてください。」という「秘匿の申し出」をするという実務が始まっており、これは 23 年改正時の経産省の営業秘密管理指針の中でもフォーマットとして挙げられており、それが使われていると思います。

次に「項目 4-1 原告側の課題 営業秘密の該当性」について。こういったプロセスで、訴訟提起した原告側の課題としては、まずは営業秘密該当性の主張立証がございませう。3 要件と言われる秘密管理性、非公知性、有用性、それぞれについて、エッセンスと思われるものをここに挙げました。このエッセンスといいますのは、教科書的な意味ではなく、実際に被告側が争うポイントについて、原告側としてどう対応していくかという意味でのメルクマールと考えております。

00 : 14 : 47

今回の営業秘密管理指針の見直しにおいては、秘密管理性について、事業者の秘密管理の対象範囲が、一般知識と区別できる形で、合理的に認識可能な程度の管理を維持しているという形で整理されました。私の言葉で言うと、こういう個別の特定というよりは、秘密として管理すべき情報の「範囲」(枠)が特定されていれば、従業員側にとっても認識可能性があるということではないかと思っております。

営業秘密該当性、これがまずは実際問題、訴訟における原告の大きな課題になります。訴状段階では、この特定は、まずは抽象的な形でいかざるを得ませんが、訴訟の進行に従って、営業秘密の目録を改訂しながら進んでいくということになると思います。

次の「項目 4-2」。もう 1 つの原告側の大きな課題が、かねて問題になっております、「被告利用行為の立証とその証拠の偏在の問題」であります。前提として、ここで後ほどの議論にも出てくるかと思いますが、営業秘密の利用とは何ぞやということが問題になると思います。製品や製法が同一ないし実質的に類似であれば、これを使用したということは直接的に出やすいと思いますが、それ以外にも、一部利用の場合、どう考えるか。一部利用した上で、被告による改良・変更をしたものと組み合わせたときにはどうなるか。また、研究段階で利用して、最終製品には使われていないという場合にどうなるかといった、営業秘密の利用自体の意味、これも裁判では問題になってくると思います。

このように多様な利用形態があるので、被告側が、自社が行っている技術情報を開示しないと、原告としては、被告の使用している技術情報と対比して、自己の営業秘密を特定することが極めて困難になります。その意味で、攻撃防御対象、つまり入り口としての営業秘密の特定の話と、最終的な差止対象、出口としての営業秘密の特定の問題は、区別して段階的に使い分けていくことが妥当ではないかと思っております。

次に、そういった前提での「被告行為の特定」の問題について。これがまさに証拠の偏在によって難しいわけですが、いったん被告が被告製品の組成や製造方法などを、これが独自技術、独自開発によるものだと言って開示すれば、原告側としては、そのうち被告の主張や立証が虚偽である部分を弾劾していくことができますので、そこから先、審理を進めることができるわけですが、被告がその技術情報すら開示しないと、審理は膠着してしまいます。

現在の不競法では、6条の具体的態様の開示、7条の書類提出義務、民訴法の220条の文書提出命令の申し立て、それ以外にも民訴法の232条から235条における証拠保全、検証、検証の際の鑑定といった、さまざまな制度があります。原告であれば、これは全部トライすると思います。私もやりました。ただ、裁判所はなかなか文書提出命令の申し立てをしても認めていただくことができないという現状があります。この点、もっと文書提出命令が活用されるようになれば、現在の問題も幾分は解決につながるのではないかと思います。

一方で、裁判所の方で、なぜ申し立てをしても文書提出命令を出さずに、実際は被告の方に、ここまで被告の方が独自開発と言うのであれば、または営業秘密を使っていないと言うのであれば、被告側の使っている情報を提示したらどうですか、6条の具体的態様の開示、これをしたらどうですかという訴訟指揮をなさることが、ほとんど言ったら言い過ぎかもしれませんが、多くの場合、ございます。

00 : 19 : 47

現在の訴訟進行では、日本の企業であればこれに応じて、これに応じないということは、自分の側の独自開発の主張立証が足りないという心証につながるリスクがあるわけですから、応じることが多いのですが、この点が外国企業には通用せず、審理の膠着が起こるのではないかと思います。こういった現状があるために、現在の審議会、今日の審議会でも、推定規定の導入にハンドルを切ったということになっております。

「項目5 被告側の課題」について。では、このように推定規定が入った場合の被告側の課題は何であろうか。今回の推定規定、不正取得があったことを原告側が主張立証した場合には、被告側は原告の営業秘密を使用していないということを主張立証する責任を負うという立証責任の転換規定でございますが、これが導入された場合には、被告側の課題としてはどういった問題が出てくるかというのを考えてみたいと思います。

こちらに3点挙げましたように、まず主観的要件のところですが、この前提は原告が立証するということですが、この重過失の有無は、実際問題、ケースバイケースになると思います。必ずしも、しっかりこれで線引きしたから、中小企業の方は大丈夫だよということにはならないと思いますので、ここも被告側としては課題になると思います。

また、2番目は対象です。本日決まったところでは、物の生産方法をまず対象とするということですが、これ以外に「政令で定める営業秘密」がどのくらい入ってくるか、これも今後の議論次第ということになっております。

3番目の使用行為のところですが、被告側としては、まさに原告の営業秘密と被告生産物

との間の「相当の関連性」というところの攻防をいかにしていくかが問題になるわけですし、被告側が中小企業でろくに証拠も保存していないという場合、かなり苦しい戦いになって、推定を覆滅することができないで終わってしまうリスクがあるのではないかと思います。

そういった意味で、最後、「項目6 検討」に入りたいと思いますが、今回、審議会で決まりました、被告利用行為の直接推定効、この効力というのは非常に強力であるので、今後、条文化される時にも、その推定の範囲はスパイ型を念頭に、不正取得類型に限定されていくものと理解しております。

しかしながら、主観的要件の認定、特に重過失の認定のあり方によっては、スパイ型のみならず、スピアウト型にも適用されていく可能性もあります。その場合、使用していないということの反証の困難性を考えますと、雇用の流動性を阻害しないように、これから特にシニア世代、定年退職後20年もあるわけでございまして、まさに心身ともに充実した経験値を持っている方々のノウハウをいかに社会が有効に使っていくかという意味でも、雇用の流動性を阻害しないようなあり方ということが必要ではないかと思っています。

その意味で、この次の議論になる、木尾室長からも、決してやらないということではないというお言葉をいただいたのですけれども、今後のあり方としては、やはり証拠の偏在問題については、文書提出命令の活用や被告側からの証拠提出をより促すような法的な措置、これを法改正で考えていくということが課題ではないかと思っています。

時間を超過して申し訳ございませんでした。私からは以上とさせていただきます。