

営業秘密の不正利用行為に関する 実務上の観点

2014年1月15日

桜坂法律事務所

弁護士 林 いづみ

目 次

- 1. 予防法務－O／C戦略 職務発明と営業秘密の両輪で走る
- 2. 合意可能な立法事実
- 3. 紛争解決－事件発覚の端緒～調査～民事・刑事訴訟
- 4. 原告側の課題
- 5. 被告側の課題
- 6. 検討

1. 予防法務 …… O/C戦略

職務発明と営業秘密の両輪で走る体制作り

特許化と秘匿化のメリット・デメリットを考慮して**ベストミックス**を追及

- 営業秘密が漏えいすると、**イノベーションサイクル** (技術開発→活用 (特許化・秘匿化 O/C戦略) →投資回収) が回らない！
- **営業秘密漏えいの類型**
 - ✓ **スパイ型**
 - ✓ **スピンアウト型** (元従業員の中途採用・独立起業)
 - ✓ **取引型** (共同研究開発契約、製造委託契約、売買契約)
- **営業秘密管理体制**: (1) 情報の仕分け・秘密ランク指定 (2) 社内体制 (管理規程・部門ごとの管理マニュアル・従業員の誓約書や秘密保持契約書、研修・不満の解決・管理責任者・日常的チェック) (3) 他社との契約 (取引先に対する開示・不開示方針、開示前のNDA締結、契約条件)

2. 合意可能な立法事実は何か

1) 課題： 被告使用事実に関する証拠の偏在・原告の立証負担の軽減

2) 解決方法： **立証責任の転換(推定規定)の導入** ？

侵害類型

- ・従来の営業秘密侵害訴訟の事例は、**スピニアウト型**(原告会社の元従業員である被告が、退社に際して、顧客名簿や仕入れ先リスト、原価表、プログラムソフトなどの営業上有益と思われるような情報を持ち出して、起業した会社や中途入社した企業で、それらの情報を利用)
- ・**スパイ型**(重要かつ高度な技術情報を持ち出して、競業する大企業が不正利用)の事例は少なかった → 最近の事例

3. 紛争解決

事件発覚の端緒～調査～民事・刑事訴訟

対策チームは、発覚後すみやかに**調査開始、証拠確保**

- ✓ 漏えい事実：関係者への注意喚起・情報収集
- ✓ 不正利用事実：製品同一では足りず、**間接事実の積み重ねにより**「自社の」営業秘密の、被告による不正利用行為事実の立証のための証拠確保が必要
 - ・顧客名簿 — 顧客の不自然な一致
 - ・技術情報 — 取引先が売り込みを受けた競合品
- ✓ 民事訴訟、ADR、刑事告訴（注：平成23年改正「刑事訴訟手続きの特例」により、告訴段階で捜査機関に対して「秘匿の申出書」を提出）

4－1 原告側の課題

営業秘密該当性

- ✓ **秘密管理性**：一般的知識と区別できる形で、事業者の秘密管理の対象（範囲）が合理的に認識可能な程度の管理の維持
- ✓ **非公知性**： 部分公知（営業秘密の特定との関係）
情報の組み合わせとしての「非公知性」
（特許法の新規性は要求されない）
- ✓ **有用性**： 絞り込み情報の有用性
（公知情報を出発点とする「容易想到性」では否定されない）

4-2. 原告側の課題

被告利用行為の立証と**証拠の偏在**

- **営業秘密の「利用」の意味**： 製品・製法の同一ないし実質類似、不自然な一致、一部利用と被告による改良変更の組み合わせ、研究段階での利用
 - **営業秘密の特定(営業秘密目録)**： 被告が技術情報を開示しないと、原告は、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は困難。
入口(攻撃防御対象として)の特定と出口(差止対象)の使い分け
 - **被告行為の特定**： いったん被告が被告製品の組成や製造方法等を開示すれば、原告はそのうちの虚偽の部分を弾劾することができるが、被告が技術情報を開示しないと審理は膠着
- ✓ 不競法6条 具体的態様の開示
 - ✓ 不競法7条 書類提出義務
 - ✓ 民訴220条 文書提出命令の申し立て
 - ✓ 民訴232～235条 証拠保全、検証、検証の際の鑑定

5. 被告側の課題

不正取得による利用の推定(立証責任の転換) が導入された場合

- **主観要件**:不正取得(法2条1項4号)または不正取得の介在につき悪意若しくは重過失がある取得(同項5号、8号)か？
 - ⇔ 善意無重過失
- **対象物**:対象とする営業秘密の範囲？
 - ⇔ 原告営業秘密を用いても被告製品が生じえないこと
- **使用行為**:推定の対象となる被告行為の範囲「被告がその営業秘密を使用する行為により生じる」＝原告営業秘密と被告生産物との間の相当の関連性
 - ⇔ 被告は原告の営業秘密を使用していないこと(被告の独自技術を用いて被告製品を生産していること)

6. 検討

- ✓ 被告利用行為の直接推定効は強力であるため、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る
- ✓ しかし、主観的要件の認定によってはスピニアウト型(示された者)でも推定規定は利用可能。その場合、「使用していないこと」の反証困難性から、雇用の流動性を阻害しないように留意すべきではないか
- ✓ むしろ、営業秘密において顕著な「証拠の偏在の問題」の解決策としては、文書提出命令制度の活用促進など、被告証拠提出を促す措置が必要ではないか

ご清聴ありがとうございました

弁護士 林 いづみ

桜坂法律事務所

〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-12榎坂ビル4F

電話 03-5563-1501 FAX 03-5563-1502

izumi.hayashi@sakurazakalaw.tokyo