

## 営業秘密の不正使用行為の立証について

フェアトレード委員会\*  
第 1 小委員会

**抄 録** 産業競争力の源泉である営業秘密において、不正競争防止法上の保護の実効性を向上させるためには、法制度及び実務の両面で改善の余地があるといえよう。営業秘密は、技術情報を保有する企業が、当該技術情報が営業秘密に該当すること、また不正競争行為類型への該当性を立証することにより、当該営業秘密の使用等の差止めや、損害賠償請求をすることによって保護される。不正競争行為は多岐にわたるが、このうち営業秘密の不正使用行為は、上記のように実効的な保護のために肝要な行為態様であるにもかかわらず、実際に競合企業等が当該営業秘密を使用して製品を製造していることを、保有企業が立証することは一般に困難である。そこで、本稿は、現行法制度の内容を概観したうえで、具体的な事例を設定し、分析・検討を行うことによって、将来の望ましい法制度等の拡充の議論に資することを目的とする。

### 目 次

1. はじめに
2. 営業秘密侵害訴訟における課題
  2. 1 概 要
  2. 2 営業秘密侵害訴訟における不正使用をめぐる当事者の攻防
  2. 3 原告の立証負担軽減のための制度
  2. 4 小 括
3. 具体的事例による検討
  3. 1 事例設定の背景
  3. 2 被告が使用した技術情報を入手できた場合
  3. 3 被告が使用した技術情報を入手できなかった場合
4. おわりに

### 1. はじめに

昨今、新日鐵住金－韓国鉄鋼大手ポスコ間の方向性電磁鋼板に係る営業秘密侵害訴訟、東芝－韓国SKハイニックス間のNANDフラッシュメモリーに係る技術情報の漏洩事件、並びに大手教育関連企業のベネッセコーポレーションが保

有する顧客個人情報の漏洩事件等、不正競争防止法（以下、「不競法」という。）に関連する事件が社会的に大きく取り上げられている。特に、営業秘密が技術情報（例えば、設計図や製造ノウハウ）である場合には、その技術情報が漏洩し競合企業で使用されると、技術情報を保有している企業の市場における競争優位性が大きく損なわれ、多大な損害を被ることになる。加えて、営業秘密である技術情報が海外企業に漏洩され、営業秘密保有者が漏洩先の海外企業等を訴えるケースもあり、国境を越えた問題として、不競法及びこれに関連する事件は多くの企業から注目を浴びている現状にある。

このような近年の環境変化の中、産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・活用に関する小委員会において、不競法に関し、刑事及び民事の両面からの検討がなされている。例えば、刑事面での検討事項としては、転得者、国

\* 2014年度 The First Subcommittee, Fair Trade Committee

外での取得・領得行為、不正取得された営業秘密が使用されて製造される製品の販売・輸出入、未遂や共謀等の取扱いについての処罰範囲の拡大、抑止力観点からの法定刑の引き上げ、非親告罪化等がある。一方、民事面での検討事項としては、営業秘密使用物品の悪意での譲渡・輸入等の取扱い、立証責任の転換（推定規定の導入）、時効・除斥期間の延長等がある。現在、これらの項目を含め不競法改正に向けた議論が進められている。上記のうち、企業にとって最も関心の高い項目の一つとして立証責任の転換がある。現行法において、技術情報に係る営業秘密が漏洩し、競合企業による不正使用が行われたとの疑いを持った場合、営業秘密保有者は、当該不正使用を行ったとする当該競合企業を相手に訴訟を提起し、損害賠償請求に加えて、営業秘密の使用の差止め、営業秘密を使用した製品の生産設備の除却並びに製品自体の破棄及び販売差止めを請求することができる（不競法3条、4条）。これらの法律上の保護を受けるためには、営業秘密保有者（以下、「原告」という。）は、漏洩した技術情報が不競法上の営業秘密に該当すること、並びに当該営業秘密が営業秘密不正使用者（以下、「被告」という。）によって不正に使用されたことを立証することが求められる。

しかし、営業秘密の不正使用行為、例えば、営業秘密侵害品の生産等は、通常、被告の工場等の内部で行われるため、原告が被告の不正使用行為を直接確認することは極めて難しく、不正使用を立証することは容易なことではない。また、不正使用を裏付ける証拠があったとしても、その多くは被告が保有していることが予想されるため、原告が不正使用の証拠を入手することは困難であり、被告が海外企業である場合には、当該証拠入手の困難さは更に増すと思われる。

本稿では、まず、次章において、営業秘密侵

害行為に係る概要及び救済に関し、主に不競法上の営業秘密侵害行為の位置づけを明確にしたうえで不競法による保護及び営業秘密侵害訴訟について言及し、実務上想定し得る課題の検討及び提起を行うこととする。その後、第3章では、次章にて提起された課題、とりわけ、不競法に基づく営業秘密侵害訴訟における営業秘密不正使用行為の立証にスポットを当て、当該不正使用の立証の限界について設定した具体的事例を用いて検討を行うことによって、今後の営業秘密保護法制の整備のための一助とする。

## 2. 営業秘密侵害訴訟における課題

### 2.1 概要

#### (1) 序

「営業秘密」とは、不競法上、①秘密として管理されていること（秘密管理性）、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性）、③公然と知られていないこと（非公知性）の3要件を満たしているものと規定されている（不競法2条6項）。

営業秘密が、不正取得、不正開示又は不正使用される場合、当該行為が自社の従業員や契約相手方により行われているのであれば、秘密保持義務が規定されていることを前提として、就業規則や秘密保持契約の違反を理由とする責任の追及も可能である。加えて、後述する営業秘密侵害行為類型に該当するとして、直接の契約相手方のみならず、営業秘密を転得した第三者等に対しても、不競法上の救済を求めることができる。不競法では、産業財産権のように範囲を確定して排他的な権利を与えるものではない反面、権利取得に対するコストをかけなくても裁判上自らの知的財産の保護を図ることを可能としている<sup>1)</sup>。そして、不競法に基づく営業秘密侵害の救済は、不正競争行為について民法の不法行為責任を強化し、差止請求と損害賠償請

求の二つの救済方法を認めているものであり、一般不法行為等に基づくものよりも実効的な救済が確保されている。

## (2) 営業秘密侵害行為類型

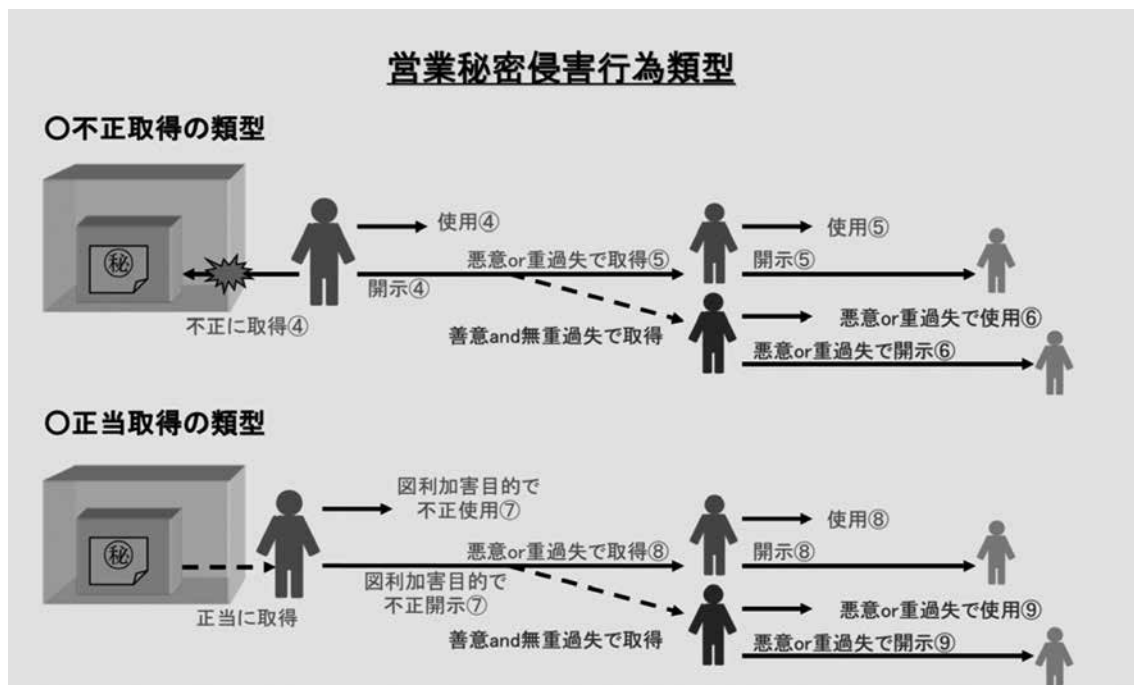
営業秘密侵害については、営業秘密の取得、開示又は使用が不正か否かに応じて、不競法2条1項4号乃至9号にその規定が設けられている。ここで、「不競法における営業秘密の『取得』とは、自己又は第三者が営業秘密を知得すること（再現可能な状態で記憶すること）又は営業秘密が化体された有体物（営業秘密記録媒体等又は営業秘密が化体された物件）を占有すること<sup>2)</sup>」をいい、「営業秘密の『使用』とは、営業秘密の本来の使用目的に沿って行われ、当該営業秘密に基づいて行われる行為を具体的に特定できる行為<sup>3)</sup>」を意味し、「営業秘密の『開示』とは、①営業秘密を公然と知られたものにする、②営業秘密を非公知性を失わない状態で

特定の者に通知すること<sup>4)</sup>」を意味するとされている。

ちなみに、営業秘密侵害行為は、大きく二つの系統に分けることができる。第一の系統は、図1④乃至⑥に示されるような営業秘密保有者からの第一次取得行為に不正がある場合であり（不競法2条1項4号乃至6号）、例えば、設計図の電子データを無断で複製のうえ取得し、当該データを使用・開示する行為がある。一方、第二の系統は、図1⑦乃至⑨に示されるような、営業秘密保有者からの第一次取得行為は適法・正当になされたが、第一次取得者がその営業秘密を取得した後の使用・開示において不正がある場合である（不競法2条1項7号乃至9号）。

## (3) 不正使用行為

自社の営業秘密が侵害された場合、不競法上の営業秘密の保護としては、侵害行為の停止や、侵害行為によって生じた損害の賠償等を請求で



※○囲いの数字は、不正競争防止法第2条第1項の各号の「不正競争」に該当することを意味する。  
 悪意or重過失=当該行為があつたことを知っている、あるいは重大な過失により知らないこと。  
 善意and無重過失=当該行為があつたことを、重大な過失なくして知らないこと。  
 図利加害目的=不正に利益を上げたり、他人に損害を与える目的。

図1 営業秘密侵害行為類型（出典：経済産業省知的財産政策室「不正競争防止法の概要」<sup>12)</sup>）

きる民事的救済と、懲役又は罰金（あるいはこれらの併科）に処す刑事罰とがある（不競法21条、22条）。とりわけ、営業秘密侵害を被った企業としては、市場における競争優位性の回復や侵害によって生じた損害の補填が急務となると考えられるため、本稿では主に民事的救済を念頭に検討することとする。

不競法における民事的救済としては、侵害行為の停止を求める差止請求権（不競法3条1項）、侵害製品の廃棄や侵害行為に供した設備の除却を求める廃棄除却請求権（不競法3条2項）、侵害行為による損害の賠償を求める損害賠償請求権（不競法4条）、謝罪広告等を求める信頼回復請求権（不競法14条）がある。営業秘密侵害を被ったと主張する企業がこれらの救済を求めるためには、訴訟において、不競法2条1項4号乃至9号に規定する不正競争行為類型に該当する行為（図1でいえば、④～⑨の行為）を行ったこと、すなわち、侵害の対象が不競法上の営業秘密であり、かつ、不正取得行為、不正開示行為又は不正使用行為があったことを立証する必要がある。特に、侵害行為の停止、侵害行為により生じた物の廃棄、又は、侵害製品の販売によって生じた損害の賠償を請求するためには、不正取得行為の立証のみでは足りず、不正使用行為の立証が必要とされる。

## 2. 2 営業秘密侵害訴訟における不正使用をめぐる当事者の攻防

### (1) 原告による請求

民事訴訟において、訴訟の各当事者は自己に有利な法律効果の発生を求める法規の法律要件について主張・立証責任を負うことになっており、前述の損害賠償と差止めを求める当事者である原告は、営業秘密の内容・範囲の特定、営業秘密該当性（秘密管理性、有用性、非公知性）、営業秘密侵害行為があったこと等について立証することが求められる。

営業秘密の内容・範囲の特定、営業秘密該当性判断の立証は、原告が保有する証拠によって相当程度容易に立証することができるが、営業秘密侵害訴訟の審理における主要な争点となる営業秘密侵害行為の立証は、その証拠の大部分を被告が有するため、原告の立証が難しい場合が多い。

具体的に、前述の営業秘密侵害行為類型に当てはめて考えると、一般に企業活動において他人の営業秘密を使用して製造行為等を行った場合において適用される主な類型としては、不競法2条1項5号、8号（図1でいえば、⑤及び⑧の行為）が挙げられよう。例えば、営業秘密の保有者である原告Xが、被告Yに対して不競法上の請求をするにあたって、Xは、①第三者Zが、Xの営業秘密を不正に取得したこと（不競法2条1項5号の場合）、あるいはZが、Xから正当に取得した営業秘密を図利加害目的でYに開示したこと、又はZがXに対して負っていた守秘義務に違反して開示したこと（不競法2条1項8号の場合）、②そのことについてYが知っているか、又は重過失により知らないで取得したこと、③Yが当該営業秘密を被告製品に使用したこと、を立証しなければならない。

Xは、Yの不正取得（上記②に相当）を立証する際には、Xの営業秘密と同一の内容が記録された図面を、ZからYが入手した事実をZの証言を得ることによって立証することが可能であろう。そして、仮に不正取得された営業秘密を、それと知りつつ（あるいは重過失により知らないで）Yが取得したこと等を立証できた場合には、その図面自体の廃棄を請求することはできる。

一方、前述のように実質的な救済を受けるべく、Yが製造した製品の廃棄を請求することや、被告製品の販売によってXが受けた損害の賠償を請求するためには、当該営業秘密が被告製品の製造等に使用されたこと（上記③に相当）を

立証する必要がある。

## (2) 被告の対抗手段

被告の使用行為についての原告の立証に対して、被告としては、当該営業秘密を取得し、使用したとしても、ライセンス等、取引により営業秘密を取得したものであって、上記の悪意・重過失による取得ではなく、その取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用していることから、不正競争行為に該当しないと主張することができる（不競法19条1項6号）。また、当該営業秘密について、被告が独自に開発したものであると主張することができる。

## 2.3 原告の立証負担軽減のための制度

上記のような当事者間の攻防が想定されるところ、原告による営業秘密侵害行為の立証を容易化するための制度上の措置として、以下のようにより、具体的態様の明示義務（不競法6条）と書類提出命令（不競法7条）の制度がある。

### (1) 具体的態様の明示義務

具体的態様の明示義務の規定は、特許法104条の2等の規定と同様に不競法においても、証拠の偏在を是正し、争点の明確化・訴訟運営の迅速化を図るべく導入されたものである。

具体的には、前述の例において、原告Xとしては、その保有する営業秘密が不正使用されたことを立証しようとしても、被告Yがその工場内で実際にどのような製法によって侵害物品を製造しているかを特定することは困難である。しかし、前述のように、不正使用行為の立証責任は民事訴訟の一般原則により、原告が負担することから、被告としては、単純に、原告の主張する営業秘密を使用していないと「否認」すれば足りる。原告にとっても裁判所にとっても、原告が侵害したと主張する営業秘密と被告が使

用したとする技術情報との比較さえできずに、そのまま原告の主張が認められず、原告が敗訴してしまう結果となる。このことは知的財産訴訟においては共通して問題となり得ることである。具体的態様の明示義務の規定は、このような知的財産訴訟に特有の問題を解消するために、民事訴訟規則79条の規定を一步進め、前述の特許法104条の2の規定をはじめとして、審理の遅延を防止し、争点を早期に明確化することによって適正な裁判をするための制度として導入されたのである<sup>5)</sup>。

不競法6条により、営業秘密侵害訴訟において、原告が、被告による侵害行為を主張したときに、被告は原告が主張する「物又は方法」の具体的態様を否認するに際しては、具体的な態様を明示しなければならないとされた。ここで「具体的態様」とは、「侵害判断のための対比検討が行い得る程度に具体的に記載された物（製品）の構成、あるいは方法の内容（工程等）」とされる<sup>6)</sup>。原告に立証責任を負担させたのは、原告が被告製品の具体的な態様を提訴前に十分調査せずに提訴に及んだり、また被告に競業製品の構成を開示させたりという筋違いの目的に訴訟が利用されるといった事態も生じかねないといった弊害を回避するためである<sup>7)</sup>。したがって、かかる明示義務が規定されても、侵害行為の立証責任は原告が依然として負担するものであって、被告がこの義務に違反したからといって、法制度上、不利に扱われることは担保されておらず、ただ、訴訟指揮において、本規定の適用が斟酌される、あるいは、不誠実な対応として裁判官の心証に影響を与えることが想定される<sup>8)</sup>に過ぎない。

なお、特許法等と異なり、「不競法上の訴訟は、産業財産権を有していない者も提起できることから、原告となる主体及び保護される主体が必ずしも明確ではなく、被告に一方的に明示義務を課すことのないように適切に運用がなされる

ことが必要と考える<sup>9)</sup>」とされている。

また、不競法6条但書により、「相手方において明らかにすることができない相当の理由があるとき」は明示義務を負担しない、とされている。ここで、相当の理由に該当する場合としては、被告が原告の主張する侵害行為を全く行っておらず、原告の主張に対応するような具体的態様が存在しない場合や、被告行為の具体的態様が被告の営業秘密に該当するような場合が想定されている<sup>10)</sup>。

このように、不競法6条の規定については、相手方が規定に従った対応をしないことが正当化される場合もあり、また従わないときにも、法的な制裁措置がないことから、証拠の偏在を是正する抜本的な解決に資する制度とはいいいにくい現状といえる。原告たる営業秘密保有者は、この規定に過度の期待を寄せるのではなく、不正競争行為の立証に力を注がざるを得ず、場合によっては不合理な結論を甘受することも想定される。

## (2) 書類提出命令

書類提出命令の制度は、当事者が侵害行為の立証等のために必要な書類の提出を求めた場合において、裁判所が相手方に提出を命ずることができる制度である(不競法7条)。知的財産訴訟においては、前述のとおり、一般に、権利侵害を主張する当事者等の立証負担が重いいため、民事訴訟法における文書提出命令制度(民事訴訟法223条)において提出義務の例外とされている「職業上の秘密文書」についても原則として提出義務の範囲内としたうえで、その所持者において提出を拒むことについて正当な理由がない限り、裁判所は提出を命ずるものとされている(不競法7条1項)。ここでいう、正当な理由にあたるかどうかについては、文書所持者の営業秘密であるというだけでは不十分であり、営業秘密を開示することにより書類の所

持者が受ける不利益と、営業秘密を開示されないことにより申立当事者が受ける不利益を比較衡量して判断されなければならないと解されている。一般に、文書の証拠調べは、実務上、当事者のみで行われる弁論準備手続きの中で行われることから、営業秘密を含む書類が提出された場合の不利益は専ら相手方当事者への開示による不利益であり、適切な訴訟指揮によって開示される営業秘密が限定されることが期待されること<sup>11)</sup>、更に不競法上、秘密保持命令制度(不競法10条)が設けられていることからすれば、所持者に正当な理由にあたるとして提出を拒否できるケースは少ないといえよう。申立当事者は、申立てにおいて、当該書類を特定したうえで、入手する必要性について記載して申し立てなければならず(民事訴訟法221条1項)、裁判所が書類提出命令の必要性を判断することになる。その際、書類提出命令は、本来原告が証拠の収集・提出を行うべきところ、補充的に裁判所の命令によって提出を命ずる制度であるため、裁判所の判断も自ずと厳格になる可能性があること、また、書類の特定にあたって、相手方の製品や生産過程に関する詳細な情報の入手が前提となり、それがなければ、特定が困難であること等の問題点が想定されることから本制度の有効性に関しては、一定の限界があると考えられる。なお、書類提出命令に従わなかった場合には、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる(民事訴訟法224条1項)。

## 2.4 小 括

上記のように、営業秘密侵害訴訟における原告の実効的な救済のためには、不正使用行為の立証が必要であるところ、不競法上、被告側における証拠の偏在を是正し、原告の立証負担を軽減することにより、審理の迅速化ひいては適正な裁判のための制度が設けられており、加え

て、訴訟実務において裁判所や当事者も最大限の努力をされていると推測される。そこで、以下においては、不正使用における立証の困難性について、原告がどのような立証活動を試みるのが想定され、またそこにどのような限界が想定されるかについて、具体的な想定事例に即し、また、具体的な訴訟事件における認定等の示唆を汲みつつ、将来の制度的な担保の充実のための視点から検討を加えることとする。

### 3. 具体的事例による検討

#### 3.1 事例設定の背景

営業秘密侵害に対する救済を求める場合、原告は、原告が侵害されたことを主張する技術情報の内容・範囲の特定及びその技術情報が不競法上の営業秘密であること、侵害の行為類型により不正取得行為、不正開示行為又は不正使用行為があったことを立証する必要がある。不競法2条1項8号の行為類型（図1でいえば、⑧の行為）を立証する場合を例にとると、原告は、①原告が侵害されたことを主張する技術情報の内容・範囲の特定及びその技術情報が不競法上の営業秘密であること、②当該技術情報について被告に対する技術情報の開示が不正開示であること若しくは不正開示行為が介在したことを被告が知って、又は重大な過失により知らないで、取得したこと、③被告が原告の技術情報を不正使用していること、を立証する必要がある。

上記のうち、①については、原告が保有する証拠によって相当程度容易に立証することができるが、営業秘密侵害訴訟の審理における主要な争点となる②及び③の立証は、その証拠の大部分を被告が有するため、当該行為の存在を示す証言等の直接証拠は入手できず、原告の立証が難しい場合が多い。②については、原告企業内での行為（サーバへのアクセス記録、メール、被告による原告技術情報のコピーの履歴等）等

の証拠に基づいて立証していくことが想定されるが、2.2(1)で述べたように、原告が実効的な保護を受けるために重要な③については、②に比べてもなお、被告側に証拠が偏在しており、立証がより困難である。その際、不正開示行為があったことを知って、被告が技術情報を取得したことを立証できた場合、そのこと自体が不正使用の間接的な証拠となり、不正使用が推認されることも考え得るが、当然のことながら、実際の訴訟では、不正取得は認められたとしても、不正使用に関しては、原告の立証活動によっても、かかる事実が推認されない場合も想定され、不正使用自体に対する原告の立証が厳格に求められているといえよう。

そこで、原告が不正使用行為を立証するにあたり、どのようなアプローチが考えられるだろうか。不正使用行為を裏付ける直接証拠を入手することができるのであれば、当該証拠に基づいて立証を組み立てることができる。直接証拠の具体例には、被告社員の証言や営業秘密を用いたことを示す製造記録等がある。しかし、一般に、それらの直接証拠を入手できる場合はまれであると考えられることから、不正使用行為の立証にあたっては、さまざまな間接的な事実からその存在が推認されるのが通例である<sup>13)</sup>。間接事実とは、具体的には、原告からの退職及び被告への転職の事実、被告が製品を製造するうえでの設計期間の短さ、争われている営業秘密を用いて製造される製品の事業分野への被告の突然の参入、争われている技術情報を用いた製品の市場環境等があるが、不正使用の立証において多く用いられる間接事実には、原告の主張する営業秘密と被告の用いた技術情報の同一性又は類似性が挙げられる。その際、被告の用いた技術情報を入手することができた場合には、原告の主張する営業秘密と被告の用いた技術情報を直接比較することで同一性又は類似性を証明することが相当程度容易である（図2①）。

一方、被告の用いた技術情報を入手することができない場合には、被告の製品について、分解・分析することで解析したり、市場に流通していない製品等についてはその形状・仕上げの状況等を視認したりすることで、被告が用いた技術情報を導き出すことになるが、その場合、被告の用いた技術情報が製品に化体されているのであれば、当該製品を解析・視認することで得られた被告が用いた技術情報と、原告の主張する営業秘密が同一又は類似していることを説明することができよう（図2②）。これに対して、被告の用いた技術情報が製品に化体されていない場合には、被告の製品を解析することで得られた、製品の特性や技術情報を使用した痕跡を、原告の製品のそれと比較して両者が同一又は類似しているといった事実から使用が推認されるよう立証することが考えられる（図2③）。

るのではないかと考えた。また、被告の証拠の偏在の是正としての制度が有効に働いていないのではないかと、裁判所の訴訟指揮にも一定の限界があるのではないかと等との問題意識を持った。以下では、原告が侵害されたことを主張する技術情報の内容・範囲の特定及びその技術情報が不競法上の営業秘密であること、及び、当該技術情報について被告に対する技術情報の開示が不正開示であること、若しくは不正開示行為が介在したことを被告が知って、又は重大な過失により知らないで、取得したことを前提としたうえで、原告が、被告が使用した技術情報を入手できた場合と技術情報を入手できなかった場合に分けて事例を設定し、被告が原告の技術情報を不正使用していることの立証の困難性について検討する。

### 3. 2 被告が使用した技術情報を入手できた場合（図2①の場合）

<事例1>

機械メーカーであるX社は、Xの営業秘密が記載された図面Aを使用して製品を製造していた。X社と競合メーカーであるY社が、X社の製品と競合する製品の製造、販売を開始した。X社は、Y社が製品を納入した顧客の協力を得て、Y社が納入した製品を製造する際に使用した図面Bを入手することに成功した。図面Aが不競法上の営業秘密であること、及び、Y社が図面Aを不正取得していたことが証明された場合、X社は、Y社の不正使用行為を立証するために、どのような手段を取り得るだろうか。

<解説>

本事例において、X社としては、図面Aの不正使用行為という一定の法律効果を生ずる事実（主要事実）を直接、立証することができないため、主要事実の存在を推認させる間接事実をいくつか主張することにより、当該事実の存在を立証することになる。不正取得・不正開示

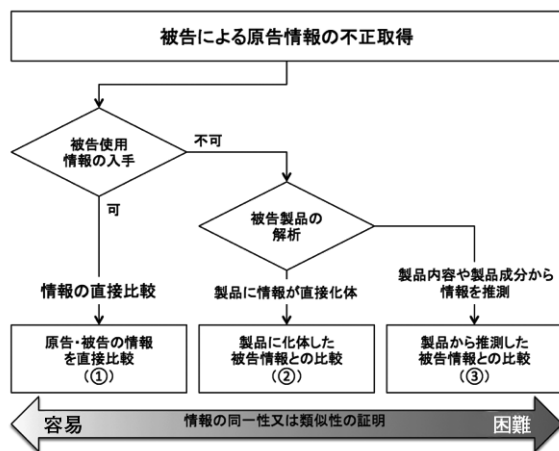


図2 原告と被告の技術情報の同一性又は類似性の証明方法

このような原告の主張する営業秘密と被告の用いた技術情報の同一性又は類似性という間接事実による立証にあたっては、原告が、訴訟上の書類提出命令を活用したり、独自に努力して証拠を入手したりすること等が考えられるが、上記のとおり、入手できた情報によって立証方法に違いが生じ、それにより判断に差が生じ得



された原告の技術情報と被告が製造時に使用した技術情報の同一性・類似性は、不正使用行為を推認させるうえで有用な間接事実といえる。本事例において、X社は、Y社が製品製造時に使用した図面Bを入手できているため、直接図面Aと図面Bを比較し、その同一性・類似性を主張することが可能である。その結果、技術情報の内容の同一性・類似性（事実①）が確認可能であることに加え、外形的な比較を通じて、設計者が自由に設計できる部分を含めて、多くの点で一致又は酷似していること、特に、情報内容が同一であるにもかかわらず、文字フォントのような形式的な点のみが異なっていること等、不自然に変更された部分がある（事実②）のであれば、それは、有用な間接事実の一つとして採用され得よう<sup>14)</sup>。

#### <分析と課題>

上記事実①及び事実②は、確かに有用な間接事実として採用され得るが、主要事実を推認させるに足る間接事実に過ぎないため、裁判所が実際にそれらの事実によって、不正使用の事実を推認するかどうかはその他の証拠に基づく原告の立証により左右される。例えば、被告が原告の営業秘密を不正取得していたことが証明された場合であっても、被告が原告と同様の製品分野で、研究開発をしていることが容易に想定され、X社の営業秘密を取得しておきながら、Y社が、X社の営業秘密を使用しなかったということは想定できること等からもそのようにいえよう。また、Y社が図面A以外の図面を使用したことを主張する場合であっても、Y社は、X社の営業秘密を使用していないことまでの証明責任は負担しない。すなわち、不正使用行為の事実は、依然として、X社がその立証責任を負担しているため、裁判所において、いずれの主張が正しいか判断できない場合には、立証責任を負担するX社の不利益になる。そのため、現行法制度及びその実務における運用において

は、原告の立証負担の軽減は必ずしも十分に確保されていない場合があると考えられる。

### 3. 3 被告が使用した技術情報を入手できなかった場合

被告が使用した技術情報を入手できなかった場合にはどのような手段が検討され得るか。通常、被告の営業秘密侵害行為は、自社からの退職者が複数転職した事実等から探知し得るような場合を除き、市中に出回っている被告の製品から探知することになるであろうことを鑑みると、被告の製品を解析・視認等することで対象となる技術情報を導き出すことができるか否かによって、課題に違いが生じ得るのではと考えられる。そこで、以下では、製品の解析・視認等により、被告が製品を製造する際に使用したであろう技術情報を導出することができる場合とできない場合に分けて、そのそれぞれについて検討する。

#### (1) 製品の解析・視認等により技術情報が導出できる場合（図2②の場合）

##### <事例2>

工作機械メーカーであるX社は、X社の営業秘密である図面Aを用いた製品を製造していた。X社と競合メーカーであるY社が、X社の製品と競合する製品の製造、販売を開始した。X社が、Y社の製品を解析したところ、Y社の製品は、図面Aに記載された箇所も含み、部品の形状や材質といった細部に至る点で、原告の製品と類似した製品であることが分かった。図面Aに化体した技術情報が不競法上の営業秘密であること、及び、Y社が当該営業秘密を不正取得していたことが立証された場合、X社は、Y社の不正使用行為を立証するためにどのような手段を取り得るだろうか。

##### <解説>

本事例も事例1と同様、X社としては、当該

営業秘密の使用行為という一定の法律効果を生ずる事実（主要事実）を直接立証することができないため、主要事実の存在を推認させる間接事実をいくつか主張することにより、当該事実の存在を立証することになる。ただ、本事例と事例1の相違点として、X社は、Y社が製造時に使用した技術情報そのものを入手できていないため、使用行為の存在を推認させるための間接事実の一つとして、原告の営業秘密と被告の使用した技術情報の同一性又は類似性を示すには、Y社の製品を解析・視認等することで、Y社が製造時に使用した技術情報と思われるものを導き出すことが必要になる。具体的には、Y社の製品からY社が製造時に使用した技術情報を導出し、営業秘密であるX社の技術情報と共通していること（事実③）を、X社において主張することができるのであれば、Y社が製造時に使用した技術情報にX社の営業秘密が記載されていることが推認されよう。例えば、被告の製品について、争われている技術情報を用いて被告が製造した箇所の製造状況を見分した結果、原告が行っている方法による仕上げと差が見られなかったこと等からこのような主張をすることが想定される<sup>15)</sup>。

但し、市場で流通している製品から容易に取得できる情報は、非公知性を有さず、不競法上の営業秘密として保護されないおそれがあるため、被告の製品の解析・視認等により技術情報を導出する場合、リバースエンジニアリングで原告製品を解析するには膨大な時間と費用を要する等、原告製品に化体し得る営業秘密は非公知性を喪失していない旨の主張が可能であることを前提にしなければならない点に注意が必要である。

#### <分析と課題>

本事例においても、事例1と同様、上記の事実は、主要事実を推認させるに足る間接事実に過ぎないため、裁判所が実際にそれらの事実に

よって、不正使用の事実を推認するかどうかはその他の証拠に基づく原告の立証により左右される。上記事実③は、不正使用の立証における位置づけとしては、事例1の事実①と同じであるが、原告の営業秘密と被告の使用した技術情報を直接比較できていない点で、原告の営業秘密と被告の使用した技術情報の同一性又は類似性を示すハードルはより高いと考えられる。また、情報内容が同一であること自体が確認できたとしても、事例1の事実②で記した文字フォントのような形式的な点のみが異なっている等、不自然に変更された部分があることによる不正使用行為の形跡を読み取ったうえでの主張ができない点で、不正使用行為の立証はより困難である。また、Y社がX社の営業秘密を使用していないことまでの証明責任は負担しない点も事例1と同様であるため、現行法制度においては、原告の立証負担の軽減は必ずしも十分ではない場合が想定されるといえる。

#### (2) 製品の解析・視認等により技術情報が導出できない場合（図2③の場合）

##### <事例3>

化学メーカーであるX社は、X社の営業秘密である製造ノウハウを用いて製造される化学製品を製造していた。X社と競合メーカーであるY社が、X社の化学製品と競合する化学製品の製造・販売を開始した。X社は、X社が製造した化学製品、Y社が製造した化学製品及び第三者の化学メーカーが製造した化学製品を比較したところ、X社が製造した化学製品とY社が製造した化学製品のそれぞれに含まれる不純物（類縁物質や有機溶媒）が、第三者の化学メーカーが製造した化学製品との比較では見られない程度に類似していることを確認した。X社の製造ノウハウが不競法上の営業秘密であること、及び、Y社がX社の製造ノウハウを不正取得していたことが証明された場合、X社は、Y社の不正使

用行為を立証するために、どのような手段を取り得るか。

<解説>

本事例は、事例2と同様、X社としては、X社の製造ノウハウの使用行為という一定の法律効果を発生する事実（主要事実）を直接立証することができないため、主要事実の存在を推認させる間接事実をいくつか主張することにより、当該事実の存在を立証することになる。また、X社は、Y社が製造時に使用した技術情報を入手できていないため、使用行為の存在を推認させるための間接事実の一つとして、原告の営業秘密と被告の使用した技術情報の同一性又は類似性を示すには、Y社の製品からY社が製造時に使用した技術情報を導出しなければならないが、対象となる技術情報が製造ノウハウ等、物に化体されない情報の場合には、Y社の製品を解析することではY社が製造時に技術情報を導出できないことが想定される。すなわち、製品を解析した結果、原告と被告の製品の成分や不純物等の同一性・類似性を示すことができたとしても、それ自体が被告の使用した技術情報を示すものではない場合には、当該製品を製造した際に使用された技術情報そのものの類似性を示すことはできない。つまり、本事例のように、製品の解析により示すことができる事実が不純物の類似性にとどまり、技術情報を導出して比較するに至らない場合には、事例2の場合とは異なり、Y社とX社の技術情報が同一又は類似しているという間接事実を用いた立証は採用されない可能性がある<sup>16)</sup>。

<分析と課題>

製品を解析・視認等した結果、被告製品が原告製品と類似していること、生産工程で使用される溶媒の種類が同一又は類似であること等を根拠に、原告の営業秘密と被告の使用した技術情報が同一又は類似である蓋然性が高いと主張したとしても、確認し得るのが製品の同一性に

とどまる場合には、営業秘密たる生産方法の同一性までは確認できないと判断され得る。つまり、製造ノウハウ等、物に化体されない情報を営業秘密として争う場合、被告の製品に認められる痕跡が特異な技術情報である原告の技術情報を用いた場合にのみ得られるような場合には、比較的不正使用行為の推認がされやすいといえるとしても、一般に、製品の比較のみでは営業秘密の不正使用を立証することは困難であり、その他の証拠を挙げて立証しなければならないと考えられる。但し、その他の間接事実を用いて主張したとしても、製品の同一性・類似性に加えて主張する事情が間接事実にとどまる限りにおいては、技術情報の同一性の認定は極めて困難であって、ひいては、不正使用行為の認定も困難であると考えられる。このように、事例3においては、事例2に比べて、更に、被告の不正使用行為を立証することが困難であると考えられる。

#### 4. おわりに

本検討において、被告の不正使用行為に関する立証については、制度上の措置や実務上の工夫があるにもかかわらず、依然として、原告の負担が重い場合が多いのではないかということが確認された。すなわち、まず、被告の不正使用行為の立証のための情報が被告に偏在しているため、被告の不正使用行為を直接示す証拠の入手自体が困難であることが挙げられる。また、被告が使用した技術情報を入手できたとしても、被告の不正使用行為を直接示す証拠が入手できない場合（図2①の場合）には、原告の営業秘密と被告が製品の製造のために使った技術情報の同一性・類似性を間接事実の一つとして、被告の不正使用行為が推認されるよう立証していくことが考えられるが、原告の営業秘密が被告側に不正取得等によって保有されるに至ったことを立証できたとしても、当該情報を実

際に被告製品の製造のために使用したことについては別に立証しなければならない。この場合において、被告が実際に使用した技術情報を入手できれば、その比較によって相当程度推認による立証が可能であると考えられる。これに対して、原告の営業秘密が被告の手に渡ったとしても、被告が実際に使用した技術情報を入手できない場合には、原告の立証の負担は相対的に重くなるであろう。このうち、製品の解析や視認により製品に化体している技術情報として被告の使用したものを把握しようとする場合（図2②の場合）、原告の解析・視認の負担や推認に至る困難性がある。更に、対象となる技術情報が製法に係るもの等、被告製品の解析によってもその技術情報を把握することが困難な場合（図2③の場合）には、原告の負担は一層重いとされる。このように、前述した具体的態様の明示義務及び書類提出命令等の現行法制度や実務においては、原告の不正使用行為の立証のための被告側への証拠の偏在を是正し、原告の立証負担を軽減することにより、審理の迅速化ひいては適正な裁判の確保を図ろうとはされているものの、依然として原告の負担は重い場合が多いのではないかとはいえよう。

こうした課題を解決し、営業秘密の保護の実効性を拡充するにあたり、不正使用の立証のハードルを下げることで、例えば、一定の事実を原告が立証した場合には、被告に、原告の営業秘密を使用していないことを立証する義務を負わせるといった立証責任の転換を認める等の議論が進められていることは、第1章でふれたとおりである<sup>17)</sup>。但し、立証責任の転換の要件が必要以上に緩やかすぎると濫訴を招くおそれがあり、適切な要件を設定する必要がある。具体的には、まず、不正使用の蓋然性が高いことが立証責任転換の要件を設定する際には検討される必要があるため、被告による技術情報の不正取得があったこと等を要件の一つとすることが考

えられよう。また、被告側への証拠の偏在を是正することが著しく困難な場合、例えば、事例3のように、対象の技術情報が、物の生産方法等の製品の解析・視認等により導出できない技術情報である場合には、立証責任の転換が規定されることを望む。

上記のような本稿での検討が、今後の営業秘密保護法制の制度整備や実務の運用に資することを期待する。

本稿は2014年度フェアトレード委員会第1小委員会メンバーである沖田良人（サントリーホールディングス）、木村明（栄研化学）、稲葉佳之（カルソニックカンセイ）、岩波泰佑（三菱重工業）、木井敏（TANAKAホールディングス）、平末てるみ（富士通セミコンダクター）、渡部知晃（本田技研工業）が執筆した。

## 注 記

- 1) 経済産業省知的財産政策室編著『不正競争防止法逐条解説平成23・24年改正版』（2012有斐閣）はしがき
- 2) 経済産業省知的財産政策室・前掲注1）186頁
- 3) 経済産業省知的財産政策室・前掲注1）186頁
- 4) 経済産業省知的財産政策室・前掲注1）186頁
- 5) 小野昌延編著『新・注解不正競争防止法（第3版）下巻』（青林書院 2012）1069頁 [伊原友己]
- 6) 小野・前掲注5）1069頁
- 7) 小野・前掲注5）1070頁
- 8) 経済産業省知的財産政策室・前掲注1）123頁
- 9) 産業構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会「不正競争防止法の見直しの方向性について」（2003）第1章【2】（3）
- 10) 経済産業省知的財産政策室・前掲注1）123頁
- 11) 東京高決平9・5・20平9（ラ）第605号判時1601号143頁参照。
- 12) 経済産業省知的財産政策室、不正競争防止法の概要（平成26年度版）  
<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/2014gaiyou.pdf>（参照日2014. 11. 10）21頁
- 13) 田村善之『営業秘密の不正利用行為をめぐる裁

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判例の動向と法的な課題』(発明協会2013)パテ  
ント66巻6号86頁

- 14) 大阪地判平15・2・27 平13(ワ)第10308号等 [セラミックコンデンサー事件] 参照。
- 15) 大阪地裁平10・12・22 平5(ワ)第8314号 [フッ素樹脂ライニング事件] 参照。
- 16) 東京地判平22・4・28 平18(ワ)第29160号 [コ

エンザイムQ10事件] 参照。

- 17) 平成26年11月27日日本経済新聞。脱稿時点において、産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・活用に関する小委員会において議論が進められている。

(原稿受領日 2014年11月28日)

