

技術情報が有する効果に基づく 裁判所の営業秘密性判断

石 本 貴 幸*

抄 録 営業秘密と主張される技術情報は、裁判所によって秘密管理性が認められたとしても、有用性や非公知性が認められない可能性がある。この理由は、膨大な数の特許公開公報やその他の技術資料によって多くの技術情報が公知となっていたり、自社製品のリバースエンジニアリングによって非公知性が喪失していると判断されるためである。さらに、営業秘密と主張される技術情報が公知の技術情報と比較して優れた効果を有しないのように裁判所が判断し、その有用性又は非公知性を認めない場合もある。このような裁判所の判断は、技術情報に特有であると共に特許制度における進歩性の判断と同様とも思われ、技術情報を営業秘密管理する場合に留意すべき事項である。このようなことから、本稿では、技術情報が有する効果に基づく裁判所による営業秘密性の判断について論考する。

目 次

1. はじめに
2. 技術的な効果は公知技術に比べて優れたものであるべきと判断された裁判例
3. 技術的な効果は客観的に示されるべきと判断された裁判例
4. 有用性が認められた裁判例
5. 技術情報が有する効果に対する裁判所の判断の傾向
6. おわりに

1. はじめに

企業等が保有する情報が営業秘密であると認められるためには、不正競争防止法第2条第6項で規定されているように、当該情報が3つの要件である秘密管理性、有用性及び非公知性の全てを満たす必要がある。

ここで、営業秘密の3要件に対する裁判所の判断として、顧客情報等の営業情報に対して秘密管理性が認められる場合には有用性及び非公

知性も認められる場合が多い一方で、技術情報は秘密管理性が認められたとしても、有用性や非公知性が認められない可能性がある。この理由は、顧客情報等の営業情報は一般的には公知となり難い情報であるものの、技術情報は膨大な数の特許公開公報やその他の技術資料によってその多くが公知となっていたり、自社製品のリバースエンジニアリングによって当該技術情報の非公知性が喪失していると判断される場合があるためである。

ここで、営業秘密管理指針¹⁾における「3. 有用性の考え方」には「当業者であれば、公知の情報を組み合わせることによって容易に当該営業秘密を作出することができる場合であっても、有用性が失われることはない（特許制度における「進歩性」概念とは無関係）」と記載されている。

しかしながら、原告が営業秘密と主張する技

* 弁理士 Takayuki ISHIMOTO

術情報に対して、裁判所が公知の技術情報と比較して優れた効果を有しないと判断し、その営業秘密性を認めない場合もある。また、原告が主張する技術情報が有する効果を客観的に確認できないとして、その有用性を認めなかった裁判例もある。このような裁判所の判断は、特許制度における進歩性の判断と同様であり、技術情報を営業秘密として管理する場合に留意すべき事項である。

以下では、技術情報が有する効果に基づく裁判所の営業秘密性判断のうち、その営業秘密性が否定された裁判例を紹介する。なお、裁判所は、技術情報が有する効果に基づく判断を営業秘密の有用性として判断する場合と非公知性として判断する場合とがあり、技術情報が有する効果が何れの要件として判断されるのかは定まっていらないように思われる。そのため、以下で紹介する裁判例では、有用性及び非公知性の何れの判断であるかは区別していない。

2. 技術的な効果は公知技術に比べて優れたものであるべきと判断された裁判例

以下では、技術的な効果は公知技術に比べて優れたものであるべきとして、その営業秘密性が否定された裁判例を挙げる。

(1) 小型USBフラッシュメモリ事件

（控訴審：知財高裁平成23年11月28日判決
事件番号：平成23年(ネ)第10033号

原審：東京地裁平成23年3月2日判決 事件番号：平成19年(ワ)31965号)

本事件は、被告（被控訴人：日本メーカー）が原告（控訴人：台湾メーカー）に対して通常サイズのUSBフラッシュメモリの製造委託について打診し、被告と原告との間で小型USBフラッシュメモリに搭載するフラッシュメモリの規格寸法やそれに応じた本体寸法の策定、LEDの

搭載等について協議が進められたものの、原告と被告との協議が打ち切られたという経緯がある。そして、その後、被告が原告から提供された情報（営業秘密）を用いて製品を台湾にある他社に製造委託してこれを輸入し、販売したので、この行為が営業秘密の不正利用であると原告が主張した事件である。

そして原告は、営業秘密であるLEDに関する情報として「小型化を実現する寸法・形状との関係で「当該寸法・形状とLED搭載が両立する事実及びその方法」を伝える情報として、また、そうした寸法・形状での小型化を達成する部品配列・回路構成等との関係でもそれら各要素が両立する事実及びその方法を伝える情報として、全てが組み合わさることによって、そのまま商品化を可能にする技術情報として有用性を獲得する」とのように主張した。

これに対して、裁判所は控訴審において「控訴人が提供したとするLEDの搭載の可否、搭載位置、光線の方向及びLEDの実装に関する情報は、被控訴人から提案された選択肢及び条件を満たすために適宜控訴人において部品や搭載位置を選択したものであって、その内容は、当業者が通常の創意工夫の範囲内で検討する設計的事項にすぎないものと認められるから、控訴人の上記主張は採用することができない。」とのように判断している。すなわち原告主張の技術情報に対して裁判所は、当業者が通常の創意工夫の範囲内で検討する設計的事項に過ぎないとして、営業秘密としての有用性を認めないと判断している。このような裁判所の判断は、その表現も含めて、特許制度における進歩性の判断と同様とも考えられる。

また、裁判所は「「そうした寸法・形状での小型化を達成する部品配列・回路構成等との関係でもそれら各要素が両立する事実及びその方法を伝える情報として、全てが組み合わさ」った情報とはどのような情報なのか不明であり、

営業秘密としての特定性を欠くといわざるを得ない。」とも判断している。このような裁判所の営業秘密としての特定性を欠くとの判断から、原告による営業秘密とする技術情報の特定は十分でなかったようである。具体的には、営業秘密の特定において原審判決では「別紙データ目録7-1につき、原告は、当初、これを営業秘密として主張していたが、当該図面は、USB2.0の規格を記載した公知のもの(…)ではないかとの裁判所の指摘を受けて、当該主張を撤回した(当裁判所に顕著な事実)。このことや、営業秘密の不正使用の主張が、訴訟提起後、約1年半を経過して主張され、かつ、以後、原告において営業秘密を特定することに相当の審理期間を要したという本件訴訟の経過にかんがみると、原告の営業秘密に関する主張は十分な検討を経ることなくされたことがうかがわれる。」とのように指摘している。

上記「原告の営業秘密に関する主張は十分な検討を経ることなくされたことがうかがわれる。」のような裁判所の指摘から鑑みるに、原告による営業秘密に関する主張に対する裁判所の心象が非常に悪いことがうかがわれる。そして、一般的には秘密管理性の判断を行ってから有用性、非公知性の判断を裁判所は行うが、本事件において裁判所は、原告が主張する技術情報に対する秘密管理性の判断も特に行っておらず、主として有用性等の判断のみによって営業秘密性を否定している。このようなことから、原告による営業秘密の特定が十分でないことも、裁判所による有用性の判断に影響を与えているとも思われる。

(2) 発熱セメント体事件

(大阪地裁平成20年11月4日判決 事件番号：平成19年(ワ)第11138号)

本事件は、平成15年10月ころに被告らの代表者であるYが、原告が電気技師として雇用して

いたP2から本件各情報(発熱セメント体に係る本件情報1~7)を聞き出し、原告が同年12月15日にP2を技術指導として被告会社に出張させた際にも、YはP2から本件各情報を聞き出し、P2は原告の従業員として本件各情報を外部に漏洩しない義務を負う立場であったにもかかわらず、被告らに対し本件各情報を不正に開示したと原告が主張したものである。

まず、原告は営業秘密として、本件情報1(発熱部とその周りに表面層を有し、発熱部と表面層はともにセメントをベースとし、発熱部は導電性を高くするよう炭素を所定割合均一に混合している融雪板の構造)を主張し、この有用性を「発熱部と表面層が共にセメントベースであるため、それらの熱特性などが共通し、耐用年数が上がる。また、発熱部と表面層が共にセメントベースなので、製造コストを下げられる。さらに、発熱部は炭素を所定割合均一に混合しているため、遠赤外線を放射し、その遠赤外線は表面層を通過して雪を溶かしやすくする。」とのように主張した。

一方、被告は特許公開公報に本件各情報が記載されているために原告主張の本件各情報は公知であると主張した。これに対して裁判所は「本件情報1は、炭素を均一に混合するという点を除いて、乙23公報(筆者注：特開2000-110106号公報)により平成15年10月当時において既に公知であったものであり、炭素を均一に混合するという点についても、有用な技術情報とはいえない」とし、原告主張の営業秘密である本件情報1の有用性及び非公知性を否定している。

なお、裁判所は上記「炭素を均一に混合するという点を除いて」とのように本件情報1と乙23公報との相違点を認めているものの、この相違点について裁判所は「原告は、発熱部は炭素を所定割合均一に混合しているため、遠赤外線を放射し、その遠赤外線は表面層を通過して雪を溶かしやすくすると主張する。しかしながら、

炭素を均一に混合していることと、遠赤外線を放射することを因果的に裏付ける証拠はない。また、仮にこのような効果があるとしても、乙23発明において、セメントに炭素を混合することが開示されている以上、炭素を混合するに当たり、偏りのないよう均一に混合するというのは、当業者であれば通常の創意工夫の範囲内において適宜に選択する設計的事項にすぎない。また、上記相違点に係る情報には炭素を均一に混合するための特別な方法が具体的に開示されているわけでもない。したがって、単に均一に混合するという上記相違点に係る情報は、それだけでは到底技術的に有用な情報とは認め難い。」とのようにして本件情報1の有用性を否定している。

このように、本事件において裁判所は、特許公開公報に基づいて「当業者であれば通常の創意工夫の範囲内において適宜に選択する設計的事項にすぎない。」と判断することで、原告が営業秘密と主張する技術情報の有用性を否定しており、この判断も特許制度における進歩性の判断に類すると思われる。

さらに、裁判所は、他の本件情報2～7に対してもその有用性を否定している。

このうち「融雪板が4個の端子を有するのがよいこと」とする本件情報5に対して、原告は、実用的に複数の融雪板を並置することができるとその有用性を主張した。しかしながら裁判所は「端子の数を4個にすることと融雪板を並置できることとの関連性は不明であり、他に端子の数を4個にすることによる特段の作用効果は主張されていない。そもそも、端子を何個にするかは、融雪板をどの程度の大きさにするのかとの関係において、当業者の通常の創意工夫の範囲内において適宜に選択される設計的事項にすぎないというべきである。」としてその有用性を否定した。

また、「融雪板の適切な具体的な寸法が、一

辺が約30cmがよいこと」とする本件情報6に対して、原告は、ハンドリングしやすい実用的な融雪板とすることができるとその有用性を主張した。しかしながら裁判所は「融雪板をどのような寸法にするかは、まさに当業者の通常の創意工夫の範囲内において適宜に選択される設計的事項にすぎないというべきであり、一辺が30cmであることについて、特段の作用効果も認められない。」としてその有用性を否定した。

上記のように、原告は融雪板の構造を示す本件各情報に対して有用性を主張したものの、裁判所は「当業者の通常の創意工夫の範囲内において適宜に選択される設計的事項にすぎない」としてその有用性を否定している。さらに、裁判所は、本件各情報が組み合わせられて全体として営業秘密性を有すると原告が主張すると解されると認定しているものの、「本件各情報を全体としてみても、上記のとおりそれぞれ公知か又は有用性を欠く情報を単に寄せ集めただけのものであり、これらの情報が組み合わせられることにより予測外の特別に優れた作用効果を奏するとも認められない（そのような主張立証もない。）」としてその有用性を否定している。

(3) 接触角計算プログラム事件

（控訴審：知財高裁平成28年4月27日判決
事件番号：平成26年(ネ)第10059号等

原審：東京地裁平成26年4月24日判決
事件番号：平成23年(ワ)第36945号等

本事件は、原告（被控訴人）の従業員であった被告X（控訴人）が、業務上の機密を保持すべき義務に違反して、被控訴人の機密である原告プログラム（原告ソースコード）や原告アルゴリズムを被告（控訴人）に開示、漏洩したというものである。

本事件の結論としては、原審及び控訴審共に、原告ソースコードについては営業秘密性が認められたものの、原告アルゴリズムは営業秘密性

が認められなかった。なお、裁判所は、原告アルゴリズムの秘密管理性も否定している。

本事件において原告は、原告アルゴリズムの有用性について「原告アルゴリズムも、接触角計測機器の精度の向上を実現するため、被控訴人が長年の試行錯誤の上に確立したノウハウであって、原告各製品の製造、販売に不可欠な技術情報であるから、これらは、被控訴人の事業活動に有用な技術情報である。一般に、画像解析のためのプログラム制作に当たっては、画像の輪郭をどのような方法で検出するか、測定結果の正確性をどのように担保、検証するか、測定解析スピードを可能な限りアップさせるにはどうしたらよいかなど、複数の視点から、開発機器の特殊性を踏まえ、繰り返し実験を行うなど試行錯誤の末、適切なアルゴリズムを確立する必要がある。かかるアルゴリズム（例えば2値化のアルゴリズム）の善し悪しによって、製品の測定精度が大きく左右されるから、原告アルゴリズム自体が被控訴人にとって貴重な知的財産であるということが出来る。」と主張している。

一方で裁判所は、原告接触角計算（液滴法）プログラムにおける具体的な手順（アルゴリズム）について、（a）閾値自動計算（b）針先検出（c）液滴検出（d）端点検出（e）頂点検出（f） $\theta/2$ 法計算（g）接線法用3点検出（h）接線法計算のように項目分けし、その技術内容を検討したうえで、それぞれについて「一般的」であり「特別なものでない」とし、「原告アルゴリズムの内容の多くは、一般に知られた方法やそれに基づき容易に想起し得るもの、あるいは、格別の技術的な意義を有するとはいえない情報から構成されているといわざるを得ない」（控訴審）と判断し、その非公知性を認めなかった。このような裁判所の判断も、特許制度における進歩性の判断と同様であると思われる。

ここで、営業秘密管理指針に記載されている「4. 非公知性の考え方」には「「営業秘密」とは、様々な知見を組み合わせて一つの情報を構成していることが通常であるが、ある情報の断片が様々な刊行物に掲載されており、その断片を集めてきた場合、当該営業秘密たる情報に近い情報が再構成され得るからとあって、そのことをもって直ちに非公知性が否定されるわけではない。なぜなら、その断片に反する情報等も複数あり得る中、どの情報をどう組み合わせるかといったこと自体に価値がある場合には、営業秘密たり得るからである。」とある。この営業秘密管理指針の記載と照らし合わせると、本事件において裁判所は、原告アルゴリズムを構成する公知の情報（a）～（h）の組み合わせには価値がないという判断を行ったことになる。しかしながら、この組み合わせについて価値がないとする判断理由については、判決文を見る限り本事件において裁判所は特に言及していないようにも思える。

（4）高性能多核種除去設備事件

（東京地裁平成30年3月29日判決 事件番号：平成26年（ワ）29490号）

本事件は、高性能多核種除去設備による放射性物質汚染水浄化事業に従事している被告に対し、被告は原告との間のパートナーシップ契約に基づき原告と共同して事業に従事すべき義務を負っているにもかかわらず、同義務に違反し、原告を関与させずに高性能多核種除去設備に係る事業を受注等したり、上記パートナーシップ契約又は原告若しくはその関連会社との間の秘密保持契約に違反して原告の秘密を第三者に開示したりしたなどと原告が主張したものである。そして、原告は、被告に対して、上記事業において原告から開示された営業秘密を不正に使用し、また、当該営業秘密を第三者に対して不正に開示したと主張した。

裁判所は、原告が営業秘密であると主張する各種技術情報の非公知性に対して「本件訴訟において情報として特定されている情報は、いずれも、平成23年9月までに公然と知られていた情報であった。」と判断した。また、裁判所は、各情報の組み合わせについて「上記各情報は、汚染水処理における各種の考慮要素に関わるものであって、汚染水処理において、当然に各情報を組み合わせて使用するものであり、それらを組み合わせて使用することに困難があるとは認められない。また、上記各情報を組み合わせることによって、組合せによって予測される効果を超える効果が出る場合には、その組合せとその効果に関する情報が公然と知られていない情報であるとされることがあるとしても、上記各情報の組合せについて上記のような効果を認めるに足りる証拠はない。したがって、これらの情報を組み合わせた情報が公然と知られていなかった情報であるとはいえない。」とのように、その組み合わせの非公知性も認めなかった。

一方、原告は下記の〔1〕、〔2〕のことから原告情報は非公知性の要件を満たすとも主張した。

〔1〕原告情報の各技術要素が個々としては公知であったとしても、福島第一原発における多核種除去の目的を達成するためのまとまった解決策として有機的に機能する各技術要素の組合せや集積が公知であったことはない。

〔2〕試行錯誤を経れば入手することができる技術情報であっても、入手するにはそれ相応の労力、費用、時間がかかる等の事情があり、当該情報に財産的価値が認められる場合には非公知というべきであり、被告は、原告情報を使用することにより、技術情報の収集や選別、分析等に係る労力等を大幅に節約することができた。

しかしながら、この主張に対しても裁判所は「これらの情報を組み合わせることにより予測される効果を超える効果が生じるものであるこ

とを認めるに足りる証拠はないから、これらの情報を組み合わせた情報が公然と知られていなかった情報であるとはいえない。」と判断した。

3. 技術的な効果は客観的に示されるべきと判断された裁判例

以下では、技術的な効果は客観的に確認できなければならないとして、その営業秘密性が否定された裁判例を挙げる。

(5) 錫合金組成事件

(大阪地裁平成28年7月21日判決 事件番号：平成26年(ワ)第11151号等)

本事件は、原告会社の従業員であった被告らが原告に勤務していた平成22年10月頃から大阪市に工房を設置し、「P10」との名称を使用するなどして錫製品の製造販売等を行い、原告会社を退職した後も錫製品の製造販売等をしているというものである。そして、原告は、原告らが開発した錫合金（本件合金）の組成が営業秘密に該当すると主張している。

原告は、本件合金を使用すると、錫の切削性が失われず、加工、鑄造が容易になり、従来と同じく伝統的な技術による加工が可能となるなどのような効果により、その有用性を主張した。

これに対して裁判所は「本件合金がそのような効果を有することを認めるに足りる証拠はない。…証拠として提出された上記議事録では、テスト結果の部分は開示されておらず、また、上記テスト結果の一部（甲34）のみでは、地金テストの結果が持つ意味は明らかでなく、多額の投下資金を投じたからといって直ちに本件合金に上記の効果があると認めることもできない。原告製品が本件合金を用いて製造されているとしても、そのことから直ちに別紙記載の一定の成分組成と一定の配合範囲から成る本件合金が原告ら主張の効果を有すると認めることもできない。また、原告ら代表者は、陳述書（甲20）

において、本件合金の有用性を説明するが、本件合金がその説明に係る効果を有することは、客観的に確認されるべきものであり、関係者の陳述のみによって直ちにそれを認めることはできない。」とのように判断している。

上記「本件合金がその説明に係る効果を有することは、客観的に確認されるべきものであり、関係者の陳述のみによって直ちにそれを認めることはできない。」とのように、本事件では、原告が営業秘密であると主張する本件合金の効果は原告の主観だけでは認められず、客観的に確認できなければならないと裁判所は判断した。

4. 有用性が認められた裁判例

以下では、営業秘密であると主張された技術情報に対する有用性が認められた裁判例を挙げる。

(6) 接触角計算プログラム事件

(控訴審：知財高裁平成28年4月27日判決
事件番号：平成26年(ネ)第10059号等

原審：東京地裁平成26年4月24日判決
事件番号：平成23年(ワ)第36945号等)

本事件は、上記(3)で紹介した裁判例であり、原告アルゴリズムはその営業秘密性が裁判所によって認められなかった一方、原告アルゴリズムとは異なる秘密管理を行っていた原告ソースコードの営業秘密性は認められている。具体的には原告プログラムの有用性及び非公知性について裁判所は「原告プログラムは、理化学機器の開発、製造及び販売等を業とする被控訴人にとって、その売上げの大きな部分を占める接触角計に用いる専用のソフトウェアであるから、そのソースコードは、被控訴人の事業活動に有用な技術上の情報であり、また、公然と知られていないものである。」とのように判断した。

このように本事件から、プログラム(ソースコード)の上位概念であるアルゴリズムが公知

であったとしても、その有用性等が認められて営業秘密と認定され得ることが分かる。

(7) クロス下地コーナー材事件

(福井地裁平成30年4月11日判決
事件番号：平成26年(ワ)140号)

本事件は、原告が被告会社との間で基本契約を締結し、建築資材であるクロス下地コーナー材の製造を委託していたという経緯があり、被告会社は、かつて原告から上記基本契約に基づき開示を受け、又は原告の従業員からその守秘義務に違反するなどして開示を受けた原告の営業秘密に当たる技術情報等を用いて、同契約終了後、図利目的で、原告の製品と形状の類似した本件被告製品を製造等したというものである。

本事件において裁判所は、まず、以下の2点から非公知性が否定されるものではないと判断した。

①製品ごとに具体的な数値や内容が記載されているところ、このような個別具体的な情報が書籍等から一般に知り得るものではないこと。

②複数の情報が全体として一つの製造ノウハウを形成していること。

さらに裁判所は、有用性について「本件コーナー材のような異形押出成形法による製品の製造は、難度の高い技術を要し、同製品のメーカーは独自に成形ノウハウを見いだしており、成形指導書に記載される製造に必要な装置や運転条件その他の各種情報は有機的に関連・連動し全体として一つの製造ノウハウを形成しているといえるところ、本件技術情報は、製品ごとに製造方法に関する特徴的な部分を抽出・整理したものであるから、全体として、原告におけるコーナー材の製造販売の事業活動に有用な技術上の情報であると推認するのが相当である。」と判断した。

このように、原告の製造ノウハウは他にない

独自の成形ノウハウであるからこそ、原告における事業活動に有用であると裁判所は判断している。換言すると、複数の情報の集合が営業秘密であると原告が主張しても、その集合に独自のノウハウ足り得るものがないのであれば、営業秘密としての有用性が否定されて営業秘密としては認められないことになるであろう。

(8) 半導体封止機械装置事件

(福岡地裁平成14年12月24日判決 事件番号：平成11年(ワ)第1102号等)

本事件は、半導体全自動封止機械装置及び半導体封止用金型（以下「封止用金型」という。）に関する原告保有の営業秘密（設計図等）を被告が不正取得又は不正使用したと原告が主張したものである。

裁判所は有用性の判断において、被告が「別紙営業秘密目録2第一三項の「油路の配置，油路の口径違い」に関し，プランジャーの油圧フローティングのオリジナルを〇〇が，1982年頃から採用し，原告××が採用したのは，その後2，3年後であること，現在，△△などもプランジャーブロックにおいて油圧を使用している」とのように主張していると認定している。すなわち，被告は，原告主張の営業秘密には公知技術を含んでいるために有用性がないと主張していると考えられる。

しかしながら，裁判所は「半導体全自動封止機械装置という複雑な機械の設計図にあっては，その一部に公知技術が使われていたとしても，必要な動作，機能を持たせるため，部品には試行錯誤，実験等が繰り返されてできあがった寸法や角度といったものが集約されているものであって，これが技術ノウハウとして秘密管理されていれば営業秘密として不正競争防止法上の保護対象となるものであり」とのように，原告主張の営業秘密の有用性を認めている。

このように，本事件では，営業秘密とする技

術情報の一部が公知技術であったとしても，全体として独自のノウハウとして裁判所はその有用性を認めている。

5. 技術情報が有する効果に対する裁判所の判断の傾向

上記紹介した裁判例からわかるように，営業秘密とされる技術情報は，その技術的な効果が公知技術よりも優れているか否かが有用性又は非公知性の判断，換言すると財産的な価値の判断に大きな影響を与える。

ここで，図1は，技術情報が営業秘密であると裁判所において認められるために必要とする効果の主張の程度を概念的に表したものである。なお，図1の概念図は，営業秘密の有用性に関する学説でいうところの二分類説²⁾に相当するものであろう。図1の概念図に示されるように，図面や回路図，ソースコード（プログラム）といったより具体的な技術情報（下位概念の技術情報）は，その効果，換言すると有用性をことさら主張する必要はないと考えられる。この理由は，図面や回路図，ソースコード等は，営業秘密として特定が容易であり，かつ，例えば当該技術情報を用いることでより短期間で製品化等することが可能であるように，特段説明するまでもなく経済的な観点からその有用性が認められやすい。換言すれば，図面や回路図，ソースコード等は，経済的な効果が明確であるため，その有用性を否定することが難しいと考

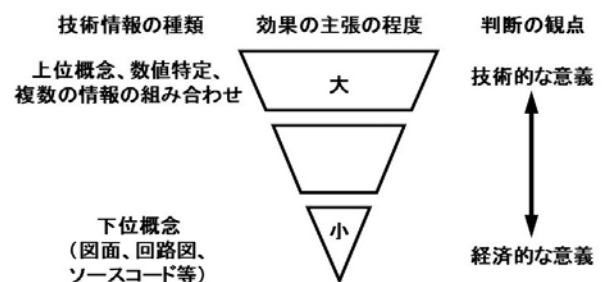


図1 技術情報に対する効果の主張の程度

えられる。

一方、より上位概念の技術情報や数値で特定したような技術情報を営業秘密とする際には、その効果、換言すると有用性又は非公知性の主張を十分に行う必要があると考えられる。

この概念図のような主張の程度を端的に示した裁判例が接触角計算プログラム事件である。

接触角計算プログラム事件では、原告が営業秘密であると主張する原告アルゴリズムは「原告アルゴリズムの内容の多くは、一般に知られた方法やそれに基づき容易に想起し得るもの、あるいは、格別の技術的な意義を有するとはいえない情報から構成されているといわざるを得ない」として裁判所によって非公知性が否定されている。しかしながら、原告アルゴリズムの下位概念であり、より具体的な技術情報である原告ソースコードの非公知性及び有用性は裁判所によって認められている。すなわち、原告アルゴリズムに「格別な技術的な意義がない」のであれば原告ソースコードも同様に格別な技術的意義がなく、その非公知性又は有用性が否定されると思われるが、裁判所はそのように判断しなかった。

このことから推察されるに、より上位概念の技術情報はその営業秘密性の判断の観点として「技術的な意義」が重視される一方、より下位概念の技術情報に対する判断の観点は「経済的な意義」が重視されると考えられる。すなわち、技術情報の種類に応じて、営業秘密性の判断の観点は異なると考えられる。

また、小型USBフラッシュメモリ事件、発熱セメント体事件、高性能多核種除去設備事件では、複数の情報の組み合わせに有用性があるように原告は主張している。この「組み合わせ」は一見、当該技術情報の構成が具体的であるようにも思えるが、複数の技術情報の組み合わせのパターンは幾つもあり得るであろうから「組み合わせ」という文言のみだけでは、当該

パターンが特定されていないため「上位概念」とも考えられる。

この例として、小型USBフラッシュメモリ事件において裁判所は「「…全てが組み合わせ」った情報とはどのような情報なのか不明であり、営業秘密としての特定性を欠くといわざるを得ない。」とも指摘している。すなわち、上位概念の技術情報を営業秘密とする場合には、優れた効果の主張に対して、その技術情報の特定も重要な要素となり得る。これは当然のことであり、そもそも営業秘密とする技術情報の特定が不十分であると、技術的な意義という観点に基づく効果の判断もできない。また、発熱セメント体事件において裁判所は「これらの情報が組み合わせられることにより予測外の特別に優れた作用効果を奏すとも認められない（そのような主張立証もない。）」とのように認定しており、かつ括弧書きで示されるように、優れた作用効果を奏すると認められないとした理由の一つに、情報の組み合わせが奏する作用効果を原告が十分に主張しなかったことが考えられる。

また、高性能多核種除去設備事件では、原告は営業秘密と主張する各情報に対して「試行錯誤を経れば入手することができる技術情報であっても、入手するにはそれ相応の労力、費用、時間がかかる等の事情があり、当該情報に財産的価値が認められる場合には非公知というべきであり」とのように主張したものの、この主張は経済的な意義を主張しているものとも考えられる。しかしながら、本事件において原告は、各情報の組み合わせに対する営業秘密性の主張であれば、上記のような経済的な意義よりも図1に示すように複数の情報の組み合わせとしての技術的な意義を主張すべきだったのではないかと考えられる。

このように、複数の情報の組み合わせが独自のノウハウであり有用性及び非公知性を有する

ために営業秘密であるとのような主張を裁判において行う場合には、その組み合わせの特定が十分に行われ、かつ組み合わせが奏する技術的な作用効果を主張立証する必要があると考えられる。

また、技術情報を数値で特定する場合の例である錫合金事件では、原告が錫合金の組成が営業秘密であると主張している。しかしながら、組成で特定された技術情報に対する効果は、原告側関係者の陳述のみであることから、裁判所は効果が客観的に確認できないとして、その有用性を認めなかった。技術情報にかかる数値範囲は任意に設定できるものであり、例えば機械構成や電氣的構成のように当業者であればその構成から技術的な効果が想到し得るというものではない。このため、当該数値範囲が有する技術的な意義は客観的に示されるべきであり、これを示すことができない場合には保護に値する財産的価値がないといえるため、このような裁判所の判断は当然であろう。このように、技術情報を数値で特定する場合もその効果を客観的に確認できるように十分に主張する必要があると考えられる。

6. おわりに

以上説明したように、技術情報の営業秘密性に対する裁判所の判断は、当該技術情報が有する効果が大きな影響を与える。

ここで、あらためて営業秘密の有用性判断と特許制度における進歩性判断とを比較する。

そこで、特許・実用新案審査基準³⁾を確認すると、当該審査基準の「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」には「引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。…ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によって奏される効果（特有の効果）のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。」とのように記載

されている。この記載からもわかるように、技術情報に対する営業秘密性の判断において裁判所は、上述した裁判例のように、特許制度における進歩性の判断と同様の判断をする場合があると考えられる。

すなわち、営業秘密管理指針における「なお、当業者であれば、公知の情報を組み合わせることによって容易に当該営業秘密を作出することができる場合であっても、有用性が失われることはない（特許制度における「進歩性」概念とは無関係）」との解説が当てはまらない裁判例が既に存在しているといえよう。このことは、技術情報を営業秘密とする場合に特に留意すべき事項である。

そして、図1を用いて述べたように、特に上位概念の技術情報、数値で特定される技術情報、複数の技術情報の組み合わせを営業秘密とする場合には、その保有者は、当該技術情報が有する効果を十分に検討し、万が一裁判で当該技術情報の営業秘密性を争う事態になった場合に当該技術情報が有する効果を十分に主張できるように準備する必要がある。

なお、このような効果の検討は、特許出願を行っている企業にとっては特段新しいことではない。すなわち、上記のような技術情報を営業秘密化する場合にも、当該技術情報を特許出願する場合と同様の基準で判断すればよいと考えられる。

また、このようにして営業秘密とする技術情報を精査する過程において、真に秘匿化すべき技術情報も明確になると思われる。例えば、営業秘密とする技術情報の作用効果を奏するための構成が当該技術情報に含まれていない場合や技術情報の組み合わせが明確でない場合には、裁判所において当該作用効果を主張してもその営業秘密性が認められないことになる。このため、主張すべき作用効果を奏する構成を特定することで、真に秘匿化すべき技術情報

が明確になるであろう。

また、真に秘匿化すべき技術情報の精査について、錫合金組成事件における裁判所の指摘がこれを端的に示している。この錫合金組成事件では本件合金の組成が容易に分析できるとしてその非公知性も否定されており、これに対し原告は、本件合金の成分及び配合比率を容易に分析できたとしても、特殊な技術がなければ本件合金と同じ合金を製造することは不可能であるから、本件合金は保護されるべき技術上の秘密に該当するとのように主張している。しかしながら裁判所は「その場合には、営業秘密として保護されるべきは製造方法であって、容易に分析できる合金組成ではないから、原告らの上記主張は採用できない（なお、前記のとおり原告らは、本件で本件合金の製造方法は営業秘密として主張しない旨を明らかにしている。）。」とのように認定している。このことから、錫合金組成事件において原告が真に秘匿化すべき技術情報は本件合金の組成ではなく、本件合金の製造方法であったと考えられる。

また、発熱セメント体事件でも裁判所は、原告主張の営業秘密である本件情報1と特許公開公報に記載の技術情報の相違点が「炭素を均一に混合する」という点であることを認めているものの、「上記相違点に係る情報には炭素を均一に混合するための特別な方法が具体的に開示されているわけでもない。」とのように認定している。すなわち、本事件において原告は「炭素を均一に混合する」方法も営業秘密として特定する必要があり、この方法の技術的な効果が優れたものであると認められれば、この方法は

営業秘密となり得たと考えられる。

以上のように、裁判所によって営業秘密性が認められない技術情報を誤って営業秘密管理することを防ぐためにも、技術情報が有する効果が営業秘密性を満たすか否か、又はその効果を奏するための技術情報の特定が十分であるか否かの検討を行う必要がある。このような検討を経ることで、真に秘匿化すべき技術情報が何であるかを明確にでき、その結果、公開リスクが生じる特許権とは異なり、秘匿化による知的財産としての技術情報の保護がより確実なものとなり得る。

注 記

- 1) 経済産業省、営業秘密管理指針（最終改訂：平成31年1月23日）
<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf>
- 2) 陳珂羽、「営業秘密の有用性と非公知性について－錫合金組成事件－」, 知的財産法政策学研究, pp.279-309, Vol.52 (2018)
- 3) 特許庁、特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節進歩性
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202.pdf

(URL参照日は全て2019年8月19日)

参考文献

- ・TMI総合法律事務所 編, Q&A営業秘密をめぐる実務論点, (2016), 中央経済社
- ・青山紘一, 企業秘密事件判決の総括, (2016), 経済産業調査会

(原稿受領日 2019年8月25日)