

営業秘密の特定及び特定の際の留意点——口金ノズル事件

弁護士知財ネット理事長
弁護士・弁理士 小松 陽一郎

同事務局
弁護士 山崎 道雄

第1 はじめに

企業にとって第三者には知られたくない技術情報（特許性の有無を問わない）や営業情報（顧客名簿、仕入に関する情報、販売ノウハウ・マニュアル等）は、一定の場合に、「営業秘密」として保護されます。

新日鐵V S ポスコ事件等マスコミに取り上げられる事件も多発しております。

ところで、「営業秘密」の保護は、不正競争防止法に規定されており（旧不正競争防止法平成2年改正法で創設）、ここでは、「営業秘密」に対する不正な行為が類型化され、その後も改正が積み重ねられ、営業秘密侵害に対する損害賠償請求（不正競争防止法4条）のほか、差止請求（不正競争防止法3条）、さらに刑事罰（不正競争防止法23条1項等）について規定されています。

企業としては、営業秘密が不正に利用されたとして訴訟を提起する場合、自社の営業秘密が実際の訴訟の場でどのように取り扱われるのか、裁判の公開原則（憲法82条、なお刑事事件については憲法37条1項）との関係も知っておかれると有用だと考えられます。

本コラムでは、営業秘密保護を明文化した旧不正競争防止法改正の比較的直後に訴訟提起された裁判例で、営業秘密に対する不正競争行為を認定し、差止請求及び損害賠償請求を一部認めた「口金ノズル事件」判決（大阪地裁平成10年12月22日判決・知的裁集30巻4号1000頁。訴訟提起は平成5年）を紹介し、当時は、裁判の公開原則との関係で、いかに営業秘密を保持しながら訴訟することが困難であったかを知り、営業秘密訴訟を提起する原告側の留意点について検討するとともに、その後、営業秘密保護強化のための法改正が繰り返された結果、今日では格段に訴訟がしやすくなったことや関連する営業秘密訴訟の論点についても紹介します。

なお、営業秘密漏洩問題については、種々の論点がありますが、ここでは、上記裁判で問題となった争点を中心に説明します。

第2 判決のポイント

- ① 訴訟における営業秘密の特定の仕方及び特定の際の留意点。
- ② フッ素樹脂シートライニングの溶接技術に関するノウハウについて、営業秘密該当性を認められた。
- ③ 従業員開発関与型の営業秘密について、不正競争防止法2条1項7号該当性が否定されなかった。

第3 判決の概要

1 事案のあらまし

(1) 本件の原告となったX社は、フッ素樹脂シートライニングを施した有毒物貯蔵用等のタンクの製造等を業とする株式会社です。

X社は、X社の製造課長であったYが、退職後に、競合他社のZ社の取締役役に就任し、タンクコンテナの内面にフッ素樹脂シートライニングを施す作業を担当したうえ、その際に、フッ素樹脂シートライニングの溶接技術に関するX社のノウハウ（本件ノウハウ）をZ社等に開示したとして、Y及びZ社等を被告として、損害賠償及び本件ノウハウの使用の差止等を求めました。

Z社は、X社の専務取締役を辞任した者が代表者を務める会社であり、Yのほかにも数名がX社からZ社に移籍しました（いわゆる集団移籍の事例。営業秘密漏洩と従業員等の集団離脱が競合する場合も結構あり、秘密保持契約（誓約書等）と競業避止契約の連携の重要性が指摘されています）。

(2) 本件ノウハウは、もともとYが他社に出向のうえ技術を習得し、X社に戻って溶接用ノズルの加工等に携わることで確立したものと認定されました。

Yは、X社に在職時に誓約書を提出しており、そこには、

「勤務に際して知り得た会社の技術、情報等及び会社が秘密保持義務を負う第三者の技術、情報等を他に漏らさないようにし、会社に損害を及ぼしたときは、弁償の責に任じること。なお、会社を退職した後もこれを厳守すること」と記載されていました。また、退職時にも誓約書を提出しており、そこには、

「私が貴社在職中に知り得た貴社及び貴社に関連した会社事業所等に関する

一、製品情報 二、経理内容 三、役員及び従業員に関する情報を他に一切口外しない事を誓約致します」と記載されていました。

と記載されていました。

そして、本件ノウハウを使用した口金ノズルは、一般に入手できず、その在庫管理は、Yが行い、製造課の部室のロッカーにノズル等の治工具等を保管していたという事情があります。

なお、退職時の誓約書の有効性等が争われることが多く、また、部屋のロッカーにどのように保管しておけばよいか等も争点となり得ます。

(3) 訴訟段階で、原告は、本件ノウハウについて、「フッ素樹脂シートの溶接技術に関して、左記の技術のすべて又は一部を使用すること。一 ホットガンの先端に加工口金を取り付けること。…」等として特定していましたが、その後、加工の内容を詳細に説明する内容に主張を変更しました（平成8年改正民事訴訟法（新民事訴訟法）で導入された閲覧等制限決定（民事訴訟法92条）のため、その具体的内容は不明。）。

公開裁判が原則なので、裁判で営業秘密の具体的内容を主張すると、営業秘密の3要件のうちの最も重要な非公知性が飛んでしまうので、原告としては非公知性を守りながらいかに特定するのかという難しい場面に直面します。

鋼箔の製造技術に関するノウハウが問題となった東京地裁平成3年9月24日判決（判時1429号80頁「グールド事件」）では、裁判の公開との関係でノウハウを特定できなかったとして敗訴となりました。

また、平成8年に裁判の途中で第三者に閲覧謄写されないようにする閲覧制限規定

ができましたので、第三者にはアクセスできないようにする手立てはありますが、相手には開示することとなる可能性が残ります。

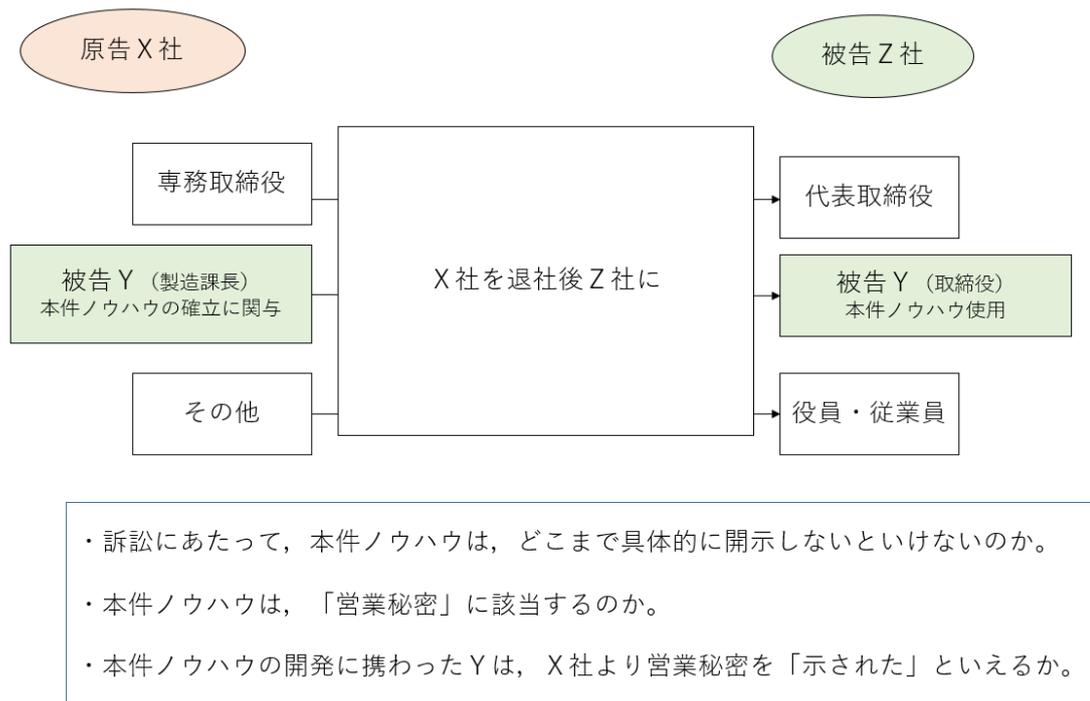
しかし、被告側が、営業秘密であることを争ったり、そのような営業秘密の開示を受けていないというような争われ方をすると、訴訟当事者間でも開示に慎重とならざるを得ませんが、当時は、このような事態に対処できる訴訟上の手続はありませんでした。

さらに、営業秘密訴訟では、証人尋問が行われることが多いのですが、公開裁判の足かせがあります。

このようなことから、訴訟提起後、どうすれば営業秘密を守りながら勝訴を獲得できるのか、という見通しも立てておくことが重要です。

- (4) さて、不正競争防止法は、営業秘密に関する不正競争行為として、7つの類型を規定していますが（不正競争防止法2条1項4号ないし10号）、Yとの関係では、不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為該当性（営業秘密保有者からその営業秘密を示された場合において、図利加害目的で、その営業秘密を使用等する行為）が問題となりました¹。

より具体的には、本件ノウハウの営業秘密該当性やYが図利加害目的で本件ノウハウを使用したといえるかが争点となりました²。



2 判決

- (1) 判決は、Yの7号不正競争行為を認定し、Xの請求を認容しました（損害賠償については、一部認容）。
- (2) 営業秘密該当性については、上記事実を認定し、
「フッ素樹脂シートライニングにおいては、その目的、技術的な意義、内容、危

険性等からして、完全、確実に溶接することが求められる。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か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考えられるから、本件ノウハウのうち、少なくとも原告が前記のとおり保有する別紙目録一記載の内容の技術は、不正競争防止法二条四項にいう「営業秘密」として保護の対象とするに足りる有用性があると認めるのが相当であり、かつ、前記認定によれば、右技術は原告において秘密として管理され、公然と知られていない情報であると認められる。」

として、本件ノウハウが営業秘密に該当するとなりました。

- (3) 被告らは、本件ノウハウは、Yが一人で考案し実用化したものであるから、その権利はYに帰属するのであって、Yが使用を認めている以上、Z社らが本件ノウハウを使用することには何の問題もない旨主張していましたが、この点について、判決は、
- 「確かに、前記認定のとおり、Yは、・・・に出向き、同社が開発したPTFEにガラスクロスを裏貼りしたシートを使用して、従来のルーズライニング方式に代わる接着ライニング方式の技術指導を受けて技術を習得し、X社において自らノズル等溶接用の器具の加工をしていたのであるが、これは、Yが原告に入社した後のことであるから、Yはその業務の内容として・・・から技術指導を受けたものと認められる。したがって、その後、YがX社を退職するまで溶接用ノズルの加工等をしており・・・、本件ノウハウの確立等に当たってYの役割が大きかったとしても、それは原告における業務の一環としてなされたものであり、しかも、Yが一人で考案したものまで認めるに足りる証拠はないから、本件ノウハウ自体は原告に帰属するものというべきであり、Y個人に帰属するものとは認められない。」

と判断しました。

第4 ポイント解説

1 営業秘密訴訟における原告の留意点

(1) 営業秘密の特定の意味及び程度

まず、上記の裁判例を踏まえて、営業秘密訴訟において、原告が対象となる秘密情報をどこまでオープンにしなければならないのかについて、説明します。

なお、「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、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であって、公然と知られていないもの」（不正競争防止法2条6項）、すなわち、「秘密管理性」、「有用性」、「非公知性」の3要件を満たすものです。

本件で問題となった不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為の要件事実は、

- ① 対象情報が営業秘密であること
- ② 被告が保有者から営業秘密を示されたこと
- ③ 被告が営業秘密を使用し又は開示する行為を行ったこと
- ④ 被告が③の際に、図利加害目的を有していたこと

であり、原告に主張立証責任があります。

その審理の前提として、原告側では、対象とする営業秘密が何なのかを具体的に訴状や準備書面で主張し、必要であれば証拠を提出する等して、特定しなければなりません。

対象となる営業秘密の特定を欠けば、審理・判決対象が不明であり、原告の請求や要件事実について裁判所は判断できず、被告も防御対象となる事項を把握できないからです（前記グールド事件参照）。

営業秘密の特定の程度は、事案の内容や被告の応訴態度にもよりますが、抽象的には、他の情報と識別可能な程度であること、要件事実の審理に必要十分であることが必要となってくると思われます³。例えば、顧客情報が問題となる事案では、秘密となる顧客の氏名・住所・連絡先等が、ソースプログラムが問題となる事案では、プログラムが収納されているソフトウェア名で他と識別可能とするとともに、プログラムの具体的内容が明らかにされる必要があると考えられます。

本件では、「フッ素樹脂シートライニングの溶接技術に関するノウハウ」が問題となっており、営業秘密の特定にあたっては、ノウハウとなるべき加工の具体的な内容を明らかにする必要があるといえます。

本判決も、本件ノウハウにつき、「フッ素樹脂シートの溶接技術に関して、左記の技術のすべて又は一部を使用すること。一 ホットガンの先端に加工口金を取り付けること」といった具体的な加工の内容を明らかにしない特定では、被告の防御の観点から不十分である旨指摘しています。

したがって、一般論として、原告側は、対被告及び対裁判所の限りでは、営業秘密をある程度オープンにして、訴訟追行することが避けられないといえます（このような場合でも、第三者に営業秘密を知られない方策、すなわち閲覧等制限手続があり、そのことについては、次の(2)で説明します。）。

(2) 営業秘密の特定にあたり併用する制度

ア 閲覧等制限決定の申立て

訴訟は、公開主義（憲法82条）であり、訴訟記録については、誰でも閲覧ができ、また利害関係があれば謄写も可能です（民事訴訟法91条）。そのため、訴訟において営業秘密の具体的な内容を明らかにしてしまうと、せっかくの秘密が漏洩してしまうことになりかねません。

そこで、民事訴訟法では、保護すべき秘密が第三者に知られることを防ぎつつ、適正な審理を実施するため、平成8年改正法により、閲覧等制限制度が導入されました（民事訴訟法92条）。これにより、当事者は、訴訟記録中に自己が保有する営業秘密等が記載又は記録されていれば、裁判所に対し、当該訴訟記録中秘密部分の閲覧等を請求できる者を当事者に限るよう求めることができます。

原告としては、営業秘密を記載した主張書面・証拠を提出する際には、並行して、この閲覧等制限決定の申立てを行う必要があります。本件でも、訴訟の途中で、閲覧等制限制度が導入され、導入後に、具体的に本件ノウハウの内容である加工方法を特定のうえ、この制度を利用したという経緯があるようです。

留意すべきは、閲覧等制限決定は、「営業秘密」であることが要件となっており、ここでいう「営業秘密」は不正競争防止法2条6項の「営業秘密」と同義とされていますので、書面提出後すぐに申立てをする必要があるということです。すなわち、閲覧等制限の申立てがないまま主張書面の陳述や証拠の取調べがされてしまうと、通常は非公知性を失い、営業秘密でなくなり、これに後れる閲覧等制限の申立てが認められなくなってしまふからです。

ただ、申立の時機の問題さえ注意すれば、実務上は、訴訟で営業秘密であると主張しておれば比較的決定を出してもらいやすいと思われれます。

イ 秘密保持契約及び秘密保持命令

閲覧等制限決定は、相手方当事者の閲覧等を直接的に制限するものでなく、相手方当事者が（解釈上秘密保持義務を負うと解するとしても）、営業秘密を第三者に漏洩してしまう懸念を払拭できない場合もあります。そこで、平成16年の特許法、不正競争防止法等の改正で、秘密保持命令制度が導入されました（特許法105条の4、不正競争防止法10条。本件訴訟の時にはなかった制度です）。

これは、①主張書面・証拠に営業秘密が含まれており、②当該営業秘密が訴訟追行目的以外の目的で使用され、又は営業秘密が開示されることにより、当事者の事業活動に支障が生ずるおそれがあり、③これを防止するために当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要がある場合に、命令の名宛人に対し、当該営業秘密を訴訟追行の目的以外の目的で使用し、裁判所は、申立てにより、名宛人以外に開示してはならない旨を命ずることができます。

もっとも、この秘密保持命令が利用される例は多くはないようで、実際の訴訟実務では、当事者間若しくは代理人同士で、秘密保持契約を締結することで代替することが多く、原告側としては、まずは、秘密保持契約締結を検討すべきと考えます。

したがって、今日では、営業秘密を保護対象とする訴訟は格段に提起しやすくなったといえましょう。

なお、現在は、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続の特例が、不正競争防止法23条以下に規定されており、裁判の公開が強く求められる刑事裁判（憲法37条1項）でも営業秘密の秘匿決定等がなされ、営業秘密が守られながら刑事手続が行われることが可能となっており、実際にもそのような判決が出ております（横浜地裁平成28年1月29日LEX/DB25542109等）。

2 本判決のその他のポイント

(1) 営業秘密該当性について

不正競争防止法で保護される「営業秘密」（不正競争防止法2条6項）とは、上記のとおり、秘密として管理されている（秘密管理性）、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報（有用性）であって、公然と知られていないもの（非公知性）を意味します。

保護される「営業秘密」とは具体的に何かについては、平成27年1月に改訂された「営業秘密管理指針」と平成28年2月に公表された「秘密情報の保護ハンドブック」が参考となり、また、当ホームページのコラム「営業秘密を保護するためにはどうしたら良いか」（知財よもやま話第11話 柿沼太一会員）も是非参照してください⁴。

本判決は、本件ノウハウの有用性について認定のうえ、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、在庫管理を製造課長が行い、製造課の部室のロッカーにノズル等治工具を保管し、技術を管理していたことを認定し、このことをもって秘密管理性を認定しています。

あまり多くないとされる営業秘密使用差止認容例の一つとして、参考になると考えられます。

なお、裁判実務では、「秘密管理性」が争われることが多いと思われれます。特に、相手は元社員であったりし、会社内の事情に詳しいので、管理されていなかったのではな

いかと言われないう、日頃からの秘密管理をきちんとしておくことが肝要です。

(2) 従業員開発型の営業秘密と「示された」の関係

本件で問題となった不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為は、被告が保有者から営業秘密を「示された」ことが要件となります。被告従業員が技術情報を記載した書類を上司から渡されたような事案が典型例となるところです。

ところが、本件では、Yが他社に出向のうえ技術を習得し、X社に戻って溶接用ノズルの加工等に携わり、結果、本件ノウハウが確立したという経緯があり、本件ノウハウの開発には、被告Yの役割が大きかったとの認定もされています。

このような被告従業員が在職中に自ら開発した又は開発に携わったノウハウ（従業員開発型の営業秘密）について、会社から「示された」といえるのか、といった議論があります（本件訴訟では、「示された」という要件ではなく、営業秘密の帰属という形で争いとなりました。）。

この点については、学説上、

- ① 否定説（使用者から秘密情報を開示されて取得したという事実がない限り、「示された」の要件を充足しないという考え方）
- ② 当該営業秘密の本源的保有者の帰属により決定されるという見解（本源的保有者が使用者の場合は要件充足。従業員の場合は非充足）
- ③ 秘密管理性の有無で判断する見解（営業秘密としての管理が及んでいる情報であれば、「示された」の要件を充足する）

があり、否定説（①）が有力説を占めてきたとされています。「示された」という文言を重視し、事実として営業秘密が示されない限り7号該当性を否定するもので、営業秘密の保護は、使用者と従業員が秘密保持契約を交わしたうえでの契約責任という形で実現しようとする見解です。

これに対し、本判決は、被告が本件ノウハウを考案したのは被告自身であり、その権利は被告Y自信に帰属する旨主張したのに対し、「本件ノウハウの確立等に当たって被告Yの役割が大きかったとしても、それは原告における業務の一環としてなされたものであり…、本件ノウハウ自体は原告に帰属するものというべきであり、被告Y個人に帰属するものとは認められない。」として、本件ノウハウが原告に帰属することを根拠として被告の主張を認めませんでした。

被告において、「示された」の要件該当性を正面から争ったものではないためその射程をどのように捉えるべきかは問題となりうるところですが、本判決は、②説又は③説に近い見解を示しており、従業員開発型の営業秘密訴訟において、参考になると思われま。

以上

-
- 1 Z社との関係では、不正競争防止法2条1項8号該当性が問題となった（その営業秘密について不正開示行為であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことについて、悪意重過失で使用等）。また、Z社の代表者、X社からZ社に移籍した従業員等も被告となった。
 - 2 本文で述べたほか、本件ノウハウの主張は時機に後れた攻撃防御方法か、Yの競業避止義務違反、損害額等が争点となった。
 - 3 営業秘密の特定は、民事訴訟の場では、請求の趣旨としての特定と請求原因としての特定の

2つの意味があり，両者は，特定の方法・程度が異なると解されます。本文では，後者の請求原因としての特定を念頭に説明をしております。

4 営業秘密管理指針

<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf>

秘密情報の保護ハンドブック

<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf>

営業秘密を保護するためにはどうしたら良いか」

<http://www.iplaw-net.com/column/2113.html>

営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続における被害企業の対応の在り方について

<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/111216sankou5.pdf#search='%E5%96%B6%E6%A5%AD%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E7%BD%AA%E3%81%A8%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%89%8B%E7%B6%9A'>