

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

営業秘密の秘密管理性が否定されたため、不正競争行為が認められなかった事例

[東京地方裁判所 平成24年4月26日判決 平成21年(ワ)第38627号他]

1. 事件の概要

本件本訴事件は、本訴原告・反訴被告（以下、原告）が、本诉被告・反訴原告（以下、被告）に対して、被告による水門凍結防止装置の施工が原告保有の特許権の侵害に当たると主張し、これと選択的な請求として、上記施工等に際し、被告が原告の保有する営業秘密であるノウハウを使用したことが営業秘密の不正使用という不正競争行為（不競法2条1項7号）に当たると主張し、損害賠償を求めた事件です。

本件反訴事件は、原告がその客先に、被告の上記施工行為が原告の特許権を侵害する旨を告げた行為が、被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知の不正競争行為（不競法2条1項14号）に当たると主張し、また、原告の本訴の提起および仮処分命令の申し立てが不法行為に当たると主張して損害賠償を求めた事件です。

2. 争いのない事実等

(1) 原告は、平成20年4月15日、「誘導発熱鋼管による水門凍結防止装置」とする発明について特許出願を行い、平成21年7月17日付および同年8月10日付の手續補正書により特許請求

の範囲が補正された後、同年10月2日に特許登録された。

(2) 被告は、平成20年12月19日、国土交通省北陸地方整備局が実施した「大河津可動堰改善ゲート設備工事」（以下、本件工事）の一般競争入札を落札した。本件工事の対象設備は6門の水門で構成されており、本件工事は6門の水門すべてに水門凍結防止装置を設置する工事を含む。

(3) 被告は水門凍結防止装置の施工に当たり、当初、旧施工方法（内容省略）を実施することを予定していた。

(4) 被告は平成21年11月19日、本件工事の総括監督員である信濃川河川事務所所長に対し、本件工事における旧施工方法を新施工方法（内容省略）に変更する旨を内容とする詳細設計図書提出、同年12月9日、上記詳細設計図書について承認を得た。

3. 争点

(1) 本訴の争点

(ア) 本件特許権侵害の成否。

[内容説明は省略。結論：構成要件を

充足せず非侵害]

(イ) 被告による不競法2条1項7号（営業秘密の不正使用）の不正競争行為の成否。

(2) 反訴の争点

(ア) 原告による不競法2条1項14号（営業上の信用を害する虚偽事実の告知）の不正競争行為の成否。

[内容説明は省略。結論：告知行為①は「虚偽の事実の告知」に当たらない、告知行為②は立証不十分]

(イ) 原告の本訴および別件仮処分の申し立て（情報公開法に基づく文書開示請求の差し止めの仮処分の申し立て）の不法行為該当性。

[内容説明は省略。結論：裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとは認められないため、不法行為に当たらない]

上記のとおり、本件は多数の争点があり、いずれの争点も実務に参考となる論点ですが、誌面に限りがあるため、前記(1)(イ)のうち、営業秘密の要件である秘密管理性を中心に説明します。

4. 秘密管理性に関する当事者の主張

(1) 原告の主張

(a) 原告は、秘密情報管理規程等を定めており、原告内部では本件情報について、請負契約に基づく顧客への開示を除き、第三者にその内容を開示しないように厳重に管理している。

(b) 原告と被告は、平成14年4月1日、請負基本契約（本件請負基本契約）を締結した。

(c) 本件情報は、原告の水門凍結防止装置の設計に関する基本的かつ重要な設計情報そのものであり、原告の意思に反して自由に使用することのできる類いのものではないから、本件請負基本契約に明示的に秘密保持義務が記載されていなくても、本件請負基本契約に付随する信義則上の義務として、あるいは公正な商慣習法上の義務として、被告は原告に対して、本件情報に係る秘密保持義務、目的外使用義務を負うものである。

(2) 被告の主張

営業秘密として秘密管理性が認められるためには、事業者が主観的に秘密として管理しているだけでは不十分であり、客観的にみて秘密として管理していると認識できる状態である必要があると解されるが、以下のとおり、本件情報は主観的にも客観的にも秘密管理性の要件を満たさない。

(a) 原告の秘密情報管理規程6条によれば、営業秘密には、営業秘密である旨を記録媒体に明示しなければならないとされているが、被告が原告から開示を受けた水門凍結防止装置に関する資料にはそのような表示は一切な

く、被告は原告から資料の提供を受けるに当たって、秘密情報として取り扱うように要求されたことは一度もない。

(b) 原告の秘密情報管理規程5条によれば、原告の管理責任者は開示先にも秘密保持の徹底を図る責務を負うとされているのであるから、仮に被告が原告の主張するような秘密保持義務を負うのであれば、原告と被告との間の本件請負基本契約の契約書には、被告に秘密保持義務を課す旨の条項が記載されてしかるべきところ、同契約書にはそのような記載はない。

(c) 被告が、原告から提供を受けた設計計算書等は、発注者である国土交通省等に提出しており、情報公開法に基づく情報開示の対象となっており、原告は情報公開法に基づく開示が行われることを防止するための措置を何ら講じていない。

5. 秘密管理性に関する裁判所の判断

裁判所は、まず、「不正競争防止法2条6項の『秘密として管理されている』とは、情報の種類、性質、管理の方法・態様、情報を保有する事業者と情報にアクセスした者との具体的な関係等の諸般の事情に照らし、客観的にみて、情報にアクセスした者において当該情報が秘密情報であることを認識し得る程度に管理されていることを要するものと解される」と一般論を示しました。

そのうえで、原告の社内においては、本件情報は原告の秘密情報管理規程にのっとり管理をされていたものと推認しました。

しかし、原告と被告との関係について、原告の秘密情報管理規程には、「管理責任者は、関係会社等（協力会社、下請などを含む）に業務の必要上秘密情報を貸与、閲覧または使用・利用させる場合には、秘密保持の履行を書面で確約させるとともに、本規程に準じ秘密情報の漏洩を防止するための適切な措置を講じなければならない」と規定されているにもかかわらず、原告が、被告に対し、本件情報またはそれを記載した書面等の媒体を貸与、閲覧等させるに当たって、本件情報の内容を具体的に特定し、これについて秘密保持の履行を書面で確約させたり、口頭でその旨を伝えたことを認められないと認定しました。

また、本件訴訟の審理過程で、被告が、原告の主張する営業秘密が具体的に特定されておらず、主張自体が失当である旨を反論したところ、第2回弁論準備手続期日において、「原告のノウハウの説明」のスライドを用いて説明を行ったうえで、営業秘密目録修正書をもって原告が主張する営業秘密の具体的内容を特定した事実を指摘し、「それまでは、原告から、被告に対し、原告が営業秘密であると主張する本件情報の具体的内容は明らかにはされていないものであったものである」と判断しました。

さらに、本件請負基本契約は、原告に工事関係図書を提出させたり、原告が作成した工事関係図書に基づく工事の施工のための詳細図等の承認をする権限を被告に与えるなど、本件情報が記載されている蓋然性の高い書面に被告が接する機会があることを念頭に置

きながら、原告に対して秘密保持義務を課す条項を設けるものの、被告に対してそのような義務を課す条項を設けていないことから、本件情報の性質それ自体を踏まえたとしても、被告は原告に対して秘密保持義務を負うものではないと判示しました。

以上のことから、本件情報は、少なくとも被告との関係において、客観的にみて、秘密情報であることを認識し得る程度に管理されていたものと認めることができないと判示しました。

6. 考察

(1) 営業秘密の要件

営業秘密（ノウハウ）が不正競争防止法によって保護されるためには、以下の4つが必要と解されています。

- (i) 公然と知られていない
- (ii) 秘密として管理されている
- (iii) 経済的価値のある情報である
- (iv) 秘密として保護されることに正当な利益がある

本件では、このうち、秘密として管理されていること（秘密管理性）が重要な争点になりました。

本件では、秘密管理性の意義は、先例と同様に、「客観的にみて、情報にアクセスした者において当該情報が秘密情報であることを認識し得る程度に管理されていることを要する」としました。そのうえで本件情報は、原告の社内においては秘密管理規程に則して管理されていたが、被告（＝情報にアクセスした者）が、本件情報が秘密情報であると認識し得る程度に管理されていないと判断し、秘密管理性を否定しました。

要するに、主観的な秘密管理性は肯定しましたが、客観的な秘密管理性は否定されました。

本件では、① 請負基本契約において、原告側には秘密保持義務が明記されていたにもかかわらず、被告側には秘密保持義務が明記されていなかったこと、② 原告から被告に提供された図書に、秘密である旨の表示がなく、秘密として取り扱うように要求されたこともなかったこと、③ 本件情報は、本件訴訟の審理の途中で特定されており、それまでは、被告に対して、何が本件情報であるか具体的に特定していなかったことなどの複数の事情を総合考慮し、客観的にみて、被告は、本件情報が秘密であると認識できなかったと判断したものとされます。

上記①～③の事実は、いずれも客観的な秘密管理性を否定する方向に推認させる間接事実ですが、どれか一つの事実があれば直ちに秘密管理性が否定されるというわけでもないと考えられます。

例えば、請負基本契約書に秘密保持義務が明示されていない場合であっても、情報を提供する際に秘密である旨を表示し、秘密として取り扱うように要求していたならば、結論が異なっていた可能性があります。

(2) 本件事例の射程について

まず本件事例は、営業秘密の秘密管理性について判断された事例であり、「公然知られた」に該当するか否かについて判断されたものではないことに注意する必要があります。

実務では、取引基本契約等に秘密保持義務が明記されていない状況で技術情報を開示したとき、特許法29条1項1号の「公然知られた」に該当するか否かが問題となることがよくあります。

しかし本件では、請負基本契約に秘密保持義務が明記されていなかった事実は、営業秘密の要件のうち秘密管理性の有無の判断に用いられているのであり、「公然知られた」の要件との関係については何ら言及されていません。本件事案は、あくまで不正競争防止法2条6項の営業秘密の解釈のみに射程が及ぶものと解されます。

次に本件事例では、複数の間接事実を挙げて秘密管理性を否定している点に留意すべきです。

本件事例は、営業秘密の秘密管理性の判断ではどのような間接事実が考慮されるかという点で参考になる事例ですが、前提事実は事案ごとに異なりますので、他の事件に、本件の結論をそのまま当てはめることはできないでしょう。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所在籍。