

「営業秘密訴訟の今昔、先使用権を確保するための方法」

元知的財産高等裁判所判事・弁護士

三村 量一

◆はじめに

筆者は、平成5年4月から5年間、最高裁判所調査官として、特許権の均等侵害に関するボールスプライン事件や特許権の消尽に関するBBS事件等の最高裁判決に関与しましたが、引き続き、平成10年4月から同17年3月までの7年間、東京地裁知的財産部（民事46部）の裁判長を務めました（同年4月の知財高裁の発足に伴い、知財高裁判事に異動しました）。東京地裁知的財産部の裁判長として執務していた頃は、営業秘密に関する不正競争事件が散見されるようになってきた時期でした。

近時は、新日鉄対ポスコ事件、東芝対SKハイニクス事件のような本格的な企業秘密漏洩事件が提起されるに至っており、私が東京地裁で執務していた頃からは、すっかり様変わりしています。営業秘密保護のいわば草分けの時期に裁判所で審理されていた事件の内容を紹介して、当時の裁判例の背景を説明いたします。

また、技術情報を企業秘密として保有する場合には、特許法上の先使用権を保全するための方策が必要となりますが、特許侵害訴訟の審理の経験から、そのための方策についての説明をいたします。

◆営業秘密訴訟の今昔

当時の裁判所での状況は、不正競争防止法の規定が想定していたのとはちょっと異なるものでした。営業秘密訴訟のうち多くを占めていたのは、個人営業主や小規模企業のオーナーが独立した元従業員の競業を止めさせるために提起した事件でした。具体的な事件としては、バーのホステスやペットトリマーが独立に際して店の顧客情報を不正に持ち出したとして顧客情報の使用の差し止めを求める事件などがありました。これらの事件では、顧客を開拓して名簿の管理を行っていたのは店ではなく、個々のホステスやトリマーであって、彼女たちは自ら顧客に年賀状等の季節の挨拶状を送っていたという事情があり、営業主が顧客名簿を秘密情報として管理しているとはいえない状況でした。また、小規模企業のいわば番頭に当たる幹部職員が独立に際して企業情報を持ち出したという事件では、企業の実質的な運営を全て番頭が行っていたことから、原告である企業オーナー（金主）は持ち出されたという企業情報の具体的内容も管理状況も全く知らないという状況でした。これらの事件は、退職した元従業員の競業を阻止するための手段として、営業秘密侵害が主張されていましたが、本来不正競争防止法が想定していた営業秘密訴訟とは若干異なる態様の紛争というべきでしょう。

また、当時の営業秘密事件の多くは、技術情報ではなく、顧客情報を営業秘密とするものでした。なかには技術情報を営業秘密と主張する事件もありました。ある事件では、当該技術情報が本当に競業他社の知らない情報なのか（非公知性）という疑問もありました

が、そもそも当該情報の記載されたファイルは事務室の無施錠の書類棚に置かれており、秘密情報であること表示されておらず、従業員は誰でも当該ファイルを閲覧することができる状況でした。

当時の裁判例には、訴訟の対象とされた情報が秘密として管理されていなかったこと（秘密管理性の要件を満たさないこと）を理由として、不正競争防止法上の営業秘密に該当しないと判断したものが少なからず存在しますが、その背景としては、上記のような状況が存在したわけです。

そのほか、見るからに怪しい、奇妙な事件もありました。そのうちの 1 つを紹介いたします。その事件では、原告は、某県庁の公共工事の入札予定価格ないし最低制限価格の情報を高額対価で少数の顧客に提供するという営業を行っていたところ、当該情報を競業者である被告に不正に盗み取られたと主張していました。裁判所から「そもそも、原告の情報が正確な入札予定価格や最低制限価格だということは、どうして分かるのか。」と尋ねると、原告代理人は「県庁のしかるべき筋から入手した情報なので正確な内容であることは明らかである。」と答えました。そこで、裁判所が「それでは、しかるべき筋を特定してくれば、裁判所から県庁に調査囑託をすることにしたい。」というので、その訴訟は次回期日を待たずに取り下げられました。

当時は、上記のように、不正競争防止法の想定する本来の企業情報の保護に当てはまらないような事件が数多く提起されていました。現在、本格的な企業秘密事件が提起され、裁判所で審理されているのを見ると、時代の変遷を感じさせられます。

◆先使用权の保全

技術情報については、特許出願するという本来の方法もありますが、特許出願せずに企業秘密として保有して自ら利用するという考えられます。

企業秘密として自ら利用する場合には、競業他社がその後に特許出願した場合に備えて、特許法上の先使用权（特許法 79 条）を保全しておくことが必要です。先使用权が認められるためには、特許出願の際に、特許出願に係る発明について、独自に発明をするなどしてその内容を知った上で、発明の実施である事業を行うか、あるいは事業の準備をしている必要があります。ここでは、事業を行い又は準備しているという問題はひとまず措いて、出願前から当該発明を独自に開発していたことを証明する方法（証拠の保全方法）について、私の裁判官時代の経験を交えて説明したいと思います。

特許権侵害訴訟では、しばしば被告から先使用に基づく通常実施権の抗弁が提出されることがあります。そのような事件では、被告は、特許出願前に独自に当該発明と同一内容の技術を開発し、使用していたという証拠を提出しますが、多くの場合、提出されるのは設計図等の被告の社内文書です。被告は、当該文書には特許出願前の日付のスタンプが押捺されており、当該日付に対応するファイルに綴られているから、スタンプ日付当時の書類に間違いないと主張します。しかし、社内の関係者のみが関与して作成された書類だけで特許出願前に当該技術を独自に開発し、使用していたということを裁判所に納得してもらうのは、なかなか難しいことです。

知的財産訴訟では、特許クレームの解釈や技術的な内容が争点となる事件が多いため、

偽証や証拠の偽造が疑われるような事例は多くは見られませんが、主に事実関係が争点となる通常民事事件の場合には、当事者本人ないし関係者の供述やこれらの者により作成された書類は、まず疑いの目で見られます。

例えば、バブル経済の崩壊後には、顧客から証券会社に対して購入した株式の暴落による損害の補填を求める訴訟が多数裁判所に提起されました。それらの訴訟の審理において、証券会社の外交員は、おしなべて、「株式販売に際しては、株式価格が下落する危険を十分に説明しており、決して元金保証などはしていない。」と証言していましたが、実際に外交員が、株式が将来値下がりして元手を失う危険性があることを説明していたというのなら、年金生活をしている老人がなけなしの退職金全額を投資していたのでしょうか。このように疑わしい証言や証拠が提出されることに慣れた裁判官を相手にする場合、特許権侵害訴訟において、被告会社自身の日付スタンプが押捺されているというだけで当該日付に当該書類が作成されたことを納得してもらうことは、なかなか難しいことです。

そもそも、一般的な問題として、過去の一定の時点での事実を証明することには困難性があります。例えば、ある特定の日の写真であることを証明する場合ですが、その日の朝刊と一緒に写真を撮ったというのでは駄目です。過去の新聞と一緒に写真を撮ることが容易だからです。ある事件では、原告は、うまくそれを立証しました。それは、隣人間で土地の境界を争う訴訟でした。原告は、ある特定の境界が隣地との境界であると主張し、仮にそうでなかったとしても長期間の占有により時効取得していると主張していました。そこで、時効取得の前提として、原告が当該係争地をいつから占有していたのかが争点となったのですが、原告は、それを証明する証拠として、古ぼけた数枚の写真を提出しました。その写真は、係争地に置かれた縁台に老人と子供が座っているものでした。被告は、当該写真が原告主張の撮影日に撮影されたものかどうか不明であると反論しました。それに対する原告の主張は、鮮やかなものでした。「その写真に写っている老人は原告の祖父であり、子供は原告本人であるところ、原告の祖父は撮影日の翌月に亡くなっているため、写真がそれ以前に撮影されたものであることは明白である。」というものでした。このようにスナップ写真が適切な証拠になる場合もありますが、老人がその後も長生きしていた場合には、写真上、老人の70歳当時の容貌と80歳当時の容貌を識別するのは困難です。しかし、幼年の子供と一緒に写っていることで、そのような弱点は補われます。5歳の子供と10歳の子供は明らかに容貌が異なるからです。

特許権侵害訴訟で先使用の証拠として写真が提出される場合もありますが、デジタル技術の進歩した現在においては、写真、ビデオ、録音等の内容を事後的に加工することが可能であることは裁判所にも知られているため、それらを提出しただけでは不十分なこともあります。メールの発信受信日付についても、同様で、実際の日時と異なる日時を記録させることが可能なことも知られています。ちなみに、デジタル情報の保存に関しては、タイムスタンプは1つの有効な手段です。もっとも、タイムスタンプは、当該ファイルが過去の特定の時点で存在したことは証明できますが、その文書が作成名義人により真正に作成されたものであることを証明するものではありません。

このように考えると、むしろ、アナログの極みですが、公証人を利用することもひとつ

の賢明なやり方です。特許権侵害訴訟において、公証人の関与により鮮やかに先使用を証明した例を紹介いたします。その事件は、自動車のラジエターの発明に係る特許権の侵害が問題となったものでした。弁論準備手続の期日に、被告代理人が、大きな紙包みを部屋に持ち込んで来ました。その紙包みには何箇所にもわたって公証人による封印が捺されていました。紙包みを開けると、出てきたのは古ぼけたラジエターです。被告代理人から提出された公証人作成の証書（事実実験証書）によれば、当該ラジエターは公証人の立ち会いの下で、ある車種の特定の車体番号（製造番号）の車体から取り外されたものであるということです。ご存じのように、自動車に関しては、各車種について車体番号（製造番号）により自動車の製造時期が分かるガイドブックが存在します。中古車業者が中古車の買い取りの際に用いるものです。車体番号とガイドブックの記載により当該ラジエターは特許出願前に製造したものであることが証明され、訴訟は取下げにより終了しました。

これは、訴訟が提起された後に、事後的に公証人の関与により先使用の事実を証明した例ですが、事前に、すなわち自ら特定の技術を開発した時点で、公証人によりその事実を証明してもらう方法もあります。ひとつの方法は、設計図や実験報告書のような開発関係文書一切を封筒に入れて、公証人に確定日付を付して封印してもらうことです。将来、競業他社がどのようなクレームで特許出願をするか分からないため、関係書類は広く封筒に入れておくというのが適切な方法と思われます。