

リバースエンジニアリングによる営業秘密の 非公知性判断と自社製品の営業秘密管理の考察

石 本 貴 幸*

抄 録 営業秘密とされる情報は、秘密管理性、有用性及び非公知性が満たされなければならない。ここで、技術情報を営業秘密とする場合には営業情報を営業秘密とする場合とは異なる点に留意する必要がある。その一つが、自社製品のリバースエンジニアリングによる非公知性の喪失である。すなわち、技術情報を営業秘密として管理しても、その後、当該技術情報を使用した自社製品が販売等された場合に、当該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する可能性がある。本稿では、自社製品のリバースエンジニアリングによる技術情報の非公知性判断が行われた裁判例を紹介すると共に、リバースエンジニアリングによって非公知性が喪失し易い技術情報の種類やその対策を論考する。

目 次

1. はじめに
2. リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の有無が争点となった裁判例
 2. 1 非公知性を認めた裁判例
 2. 2 非公知性を認めなかった裁判例
3. リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断基準
4. 秘密保持契約の有無とリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断
5. 自社製品のリバースエンジニアリングによる非公知性喪失を意識した営業秘密管理
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、当該情報が秘密管理性、有用性及び非公知性の全てを満たす必要がある（不正競争防止法第2条第6項）。ここで、営業秘密の非公知性は、特許の新規性と混同されそうでもあるが、経済産業省発行の営業秘密管理指針（全部改訂：平成27年1月28日）には「営

業秘密における非公知性要件は、発明の新規性の判断における「公然知られた発明」（特許法第29条）の解釈と一致するわけではない。特許法の解釈では、特定の者しか当該情報を知らない場合であっても当該者に守秘義務がない場合は特許法上の公知となりうるが、営業秘密における非公知性では、特定の者が事実上秘密を維持していれば、なお非公知と考えることができる場合がある。また、保有者以外の第三者が同種の営業秘密を独立に開発した場合、当該第三者が秘密に管理していれば、なお非公知である」とのように、特許における新規性とはその解釈が異なることが記述されている。

また、営業秘密の非公知性と特許の新規性とは、その判断基準時が異なるとも考えられる。特許の新規性に対する判断基準時は特許出願時である一方、逐条解説 不正競争防止法（平成21年 改正版）には営業秘密の非公知性の判断基準時として「損害賠償請求については、不正行為が行われた時点である。しかし、差止請求

* 弁理士 Takayuki ISHIMOTO

については、…、口頭弁論終結時に非公知性が失われていれば認められないものと解される。』¹⁾とある。すなわち、企業等が当該情報の秘密管理を行ってもその後に当該情報と同じ情報が公知となれば、当該情報の非公知性は認められない可能性がある。このことは、自社製品に用いる技術情報を営業秘密とする場合に注意を要する。すなわち、自社製品のリバースエンジニアリングによって、営業秘密管理している自社の技術情報の非公知性が喪失する可能性がある。なお、リバースエンジニアリングとは「製品を解析、評価することによって、その構造・材質・成分・製法等その製品に化体している情報を抽出したり、抽出した情報を使用する行為」²⁾であり、言うまでもなく一般に行われていることである。

このような自社製品のリバースエンジニアリ

ングによる非公知性判断は、特許出願では特段意識されない。特許出願における新規性の判断基準時は特許出願時であるため、一般的には自社製品の販売前に特許出願を終えるためである。もし、自社製品の販売後に特許出願を行う場合には、新規性喪失の例外規定（特許法第30条）を用いて、自社製品が公知となることによる新規性及び進歩性判断に対する影響を排除する。

一方、営業秘密管理された技術情報は、上述のように、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を喪失する可能性があるものの、一方で非公知性は失われなかった裁判例もある。

なお、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の可能性は、不正競争防止法において営業秘密の民事的保護が規定されたときから認

表1 リバースエンジニアリングによって非公知性喪失の有無が争点となった裁判例

事件名	判決日 (事件番号)	リバースエンジニアリングの 対象	裁判所の判断
プロワ用サイレンサ事件	知財高裁平成30年7月3日 (平成30年(ネ)第10013号)	サイレンサの構造	公知
糸半田供給機事件	知財高裁平成30年6月7日 (平成30年(ネ)第10009号)	半田フィーダの形態	公知
アルミナ繊維事件	東京地裁平成29年10月19日 (平成27年(ワ)第4169号)	アルミナ繊維の成分、結晶構造	非公知
広告・宣伝カー事件	大阪地裁平成29年8月24日 (平成27年(ワ)第10870号)	看板のスライド構造	公知
婦人靴木型事件	東京地裁平成29年2月9日 (平成26年(ワ)第1397号)	靴の木型	非公知
錫合金組成事件	大阪地裁平成28年7月21日 (平成26年(ワ)第11151号, 等)	錫合金の組成	公知
攪拌造粒機事件	大阪地裁平成24年12月6日 (平成23年(ワ)第2283号)	攪拌造粒機の形状・寸法・構造	公知
光通風雨戸事件	知財高裁平成23年7月21日 (平成23年(ネ)第10023号)	雨戸の構造	公知
セラミックコンデンサー事件	大阪地裁平成15年2月27日 (平成13年(ワ)第10308号)	セラミックコンデンサー積層機 及び印刷機的设计図	非公知
半導体封止機械事件	福岡地裁平成14年12月24日 (平成11年(ワ)第1102号, 等)	封止用金型の寸法	非公知
ピラミッドパワー事件	東京高裁平成11年10月13日 (平成10年(ネ)第5546号)	もぐさの量, 台座の材質, 厚さ, 固形もぐさの台座への接着方法	公知

識されており、1990年発行の営業秘密 逐条解説 改正不正競争防止法には、「リバース・エンジニアリングといっても誰でも簡単に製品を解析することによって営業秘密を取得できるような場合には、当該製品を市販したことによって営業秘密自体を公開したに等しいと考えられることから非公知性を失った情報となると考えられる。これに対し、リバース・エンジニアリングによって営業秘密を取得することができるといっても特殊な技術をもって相当な期間が必要であり、誰でも容易に当該情報を知ることができない場合には、製品を市販したことをもって営業秘密が公知化することにはならない。」³⁾と記述されている。

このように、技術情報を営業秘密管理する場合には、リバースエンジニアリングによる非公知性判断について十分な理解が不可欠である。

2. リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の有無が争点となった裁判例

表1はリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の有無が争点となった裁判例の一覧である。表1は筆者の調べによるものであり、判決文中にリバースエンジニアリングとの文言がなくとも、実質的にリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断がなされたと解されるものも含まれている。

表1に示されるように、近年になってリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の有無が争点となった裁判例が増加している。すなわち、原告主張の営業秘密は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、とのように被告が主張した事件が近年増加している。なお、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の主張を被告が行う場合であっても、実際に被告がリバースエンジニアリングを実施したという事実は必ずしも要しない。

また、表1には挙げていないが、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の主張を被告が行っていないものの、原告自身が「原告の販売する製品をリバース・エンジニアリングしても、本件データと同一の情報を得ることはできない。」と主張した裁判例（オートフォーカス顕微鏡事件：東京地裁平成28年4月27日判決、原告勝訴）もある。

以下では、表1のうち、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断がなされた主要な裁判例を紹介し、リバースエンジニアリングによって非公知性が喪失したと裁判所が判断する場合を論考する。

2. 1 非公知性を認めた裁判例

以下では、リバースエンジニアリングが可能であったとしても非公知性を喪失しないと判断された裁判例として代表的なものを挙げる。

(1) セラミックコンデンサー事件（大阪地裁平成15年2月27日判決 平成13年(ワ)第10308号)

本事件は、被告A、Bが、原告を退社した後に被告会社に雇用され、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機的设计、その製造販売を行っていたというものである。なお、原告の元従業員であった被告A、Bは、セラミックコンデンサー積層機等の各種機械の組立図及び部品図の作成や電気設計図の作成、各種機械の調整や試運転の業務に従事していた。そして、原告は、合計約6000枚に上るセラミックコンデンサー積層機及び印刷機的设计図（本件電子データ）が営業秘密であると主張した。

これに対して裁判所は「本件電子データは、合計約6000枚に上るセラミックコンデンサー積層機及び印刷機的设计図に係るものであり、前記イのとおり、本件電子データに係る設計図は、1機種当たり数百から千数百点に及ぶ各部品に

ついて、形状、寸法、選定及び加工に関する情報などが記載され、そこには、精緻で高性能のセラミックコンデンサー積層機及び印刷機を製造するための技術的なノウハウが示されており、本件電子データは、CADソフトによって活用し得ることにより、高い有用性を有しているものである。このような本件電子データの量、内容及び態様に照らすと、原告のセラミックコンデンサー積層機及び印刷機のリバーエンジニアリングによって、本件電子データと同じ情報を得るのは困難であるものと考えられ、また、仮にリバーエンジニアリングによって本件電子データに近い情報を得ようとするれば、専門家により、多額の費用をかけ、長期間にわたって分析することが必要であるものと推認される。したがって、本件電子データは、原告のセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の相当台数が秘密保持契約なしに販売されたことによって公知になったとはいえない。」と判断し、リバーエンジニアリングが可能であったとしてもなお、本件電子データの非公知性を認めた。

(2) 半導体封止機械事件（福岡地裁平成14年12月24日判決 平成11年(ワ)第1102号、等）

本事件は、原告の常務取締役や事業部長、副事業部長であった被告A、B、Cが原告を退職し、その後、被告会社の代表取締役や取締役に就任したものであり、原告は、被告が不正取得又は不正使用した半導体全自動封止機械装置及び半導体封止用金型に関する情報（図面等）が営業秘密であると主張した。

これに対して裁判所は「本件営業秘密を利用して製造された現物を入手して分析するという手段（いわゆるリバーエンジニアリング）では、現物の全寸法を測定するのに多大な労力、費用及び時間がかかることに鑑みると、封止用金型等の現物が市販されているからといって、

本件営業秘密が公知になったとは認められない。」として本件営業秘密の非公知性を認めた。

2. 2 非公知性を認めなかった裁判例

以下では、リバー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た裁判例として代表的なものを挙げる。

(1) 光通風雨戸事件（知財高裁平成23年7月21日判決 平成23年(ネ)第10023号）

本事件は、アルミニウム製の雨戸を製造・販売する被控訴人（一審原告）が、控訴人（一審被告）らにおいて当該雨戸の製造に係る営業秘密である本件情報1（一審では本件スラット等図面）や本件情報2（一審では本件部品明細資料）を不正に取得した上で使用し、又は開示を受けた当該営業秘密を不正の利益を得る目的で使用したと主張したものである。

なお、本事件の一審では、「本件スラット等図面は、0.1ミリ単位の精密さで作られており、細かな溝や微妙な湾曲があること（甲15、27）からすると、光通風雨戸の製品からスラット等アルミ部材の形状を正確に把握し、図面を起こすことは決して容易ではないというべきである。また、本件部品明細資料についても、光通風雨戸の製品がいかなる部品から構成されているかについて、製品自体を分解して把握するには時間と費用を要する上、各部品の図面は0.1ミリ単位の精密さで作られていることから、特別に注文して作られている部品について、光通風雨戸の製品からその形状を正確に把握して図面に起こすことは決して容易ではないというべきである。」として本件スラット等図面や本件部品明細資料の非公知性を認めていた。

しかしながら、二審（知財高裁）において裁判所は「本件情報1に係る図面は、光通風雨戸のスラットA及びB、上下レール枠、下レール枠、縦枠並びにカマチAないしCの各部材の形

状について0.1ミリ単位でその寸法を特定するなどしたものであり、なるほどそれ自体精密なものではあるが、これは、ノギスなどの一般的な技術的手段を用いれば光通風雨戸の製品自体から再製することが容易なものである。…市場で流通している製品から容易に取得できる情報は、不競法2条6項所定の「公然と知られていないもの」ということができないところ、…交付された図面等は、本件情報2に係る部品に関するものに限られ、かつ、当該部品は、いずれも、光通風雨戸を組み立てるに当たって使用される補助的な部品で、…一般的な技術的手段を用いれば光通風雨戸の製品自体から再製することが容易なものであるから、本件情報2は、不競法2条6項所定の「公然と知られていないもの」ということはできない。」として本件情報1（本件スラット等図面）や本件情報2（本件部品明細資料）の非公知性を否定した。

(2) 攪拌造粒機事件（大阪地裁平成24年12月6日判決 平成23年(ワ)第2283号）

本事件は、原告が被告に攪拌造粒機の主要部分の製造を委託し、被告は、原告が作成した原告製品に係る設計図面（原告製品図面）の開示を受けて原告製品を製造していたが、原告と被告との取引関係が終了した後、被告が独自に攪拌造粒機の製造・販売を開始したというものである。原告は、原告製品図面が営業秘密であると主張した。

これに対して裁判所は「一般にある製品が市場に流通しているからといって、その製品が内包するノウハウが一律に公知となるわけでない。しかし、前述したとおり、原告主張ノウハウは、いずれも原告製品の形状・寸法・構造に帰するものばかりであり、それらを知るために特別の技術等が必要とされるわけでもないのであるから、原告製品が守秘義務を課すことなく顧客に販売され、市場に流通したことをもって、

公知になったと見るほかない。」として原告製品図面の非公知性を否定した。

(3) 広告・宣伝カー事件（大阪地裁平成29年8月24日判決 平成27年(ワ)第10870号）

本事件は、商業広告・宣伝カーの製作及び運行等を業とする株式会社である原告の元従業員が、原告会社と競合する被告会社を設立したものであり、原告は営業秘密であると主張する広告・宣伝カーの設計情報を営業秘密であると主張した。

これに対して、裁判所は「使用されるアルミ複合材、あるいは鉄板の厚み以外は、すべて外部から認識できる形状に関する情報にすぎず、この情報に基づいて製作された看板が、広告・宣伝カーに積載され、当該車両が公道を走行して使用されるというのであり、また原告が営業秘密であるとする看板のスライド構造も、外部から認識できる構造であるから、結局、それらの情報の限度で公知化することが避けられず、秘密管理の対象となり得ないというべきである。」として非公知性を否定した。

(4) 糸半田供給機事件（知財高裁平成30年6月7日判決 平成30年(ネ)第10009号）

本事件は、半田フィードに配線チューブ、半田チューブ、ワイヤチューブ、中継ボックスを構成品として追加したユニット製品（原告商品）を守秘義務を負わせて被告に販売したものであると原告が主張したものである。なお、原告主張の守秘義務については、原告が客観的な証拠を裁判において示すことができずに否定されている。

これに対して裁判所は「原告は、原告商品の外形に現れた形状に関する「数値」について、化粧カバーなどで非公知性を確保でき、商品の形状に関する「数値」と部品の位置が公知であったとしても、その相互関係ないし組立てに関

する情報は、非公知であるなどと主張するが、商品の寸法、部品の位置などの情報はいずれも原告商品から知り得るものであって、原告の主張は理由がない。そして、原告商品は、下記(2)のとおり、被告堀内電機に守秘義務を課すことなく販売され、さらにシャープタカヤを含む第三者に対して販売されているのであるから、原告商品から知り得る本件情報は、公知の情報に当たるといふべきである。」として本件情報の非公知性を否定した。

(5) ブロワ用サイレンサ事件(知財高裁平成30年7月3日判決 平成30年(ネ)第10013号)

本事件は、原告が製造したサイレンサ(原告製品)を被告にのみ納入し、被告が当該サイレンサを組み込んだブロワを販売し、被告が原告との取引解消後に原告製品を模倣したサイレンサをブロワに組み込んで販売したものであり、原告は被告との間に黙示の秘密保持契約が成立していたと主張した。そして、原告は、本件情報について黙示の秘密保持義務を被告は負うのであるから、本件原告製品についてリバースエンジニアリング等を行うことにより本件情報を得ることは許されないと主張した。

これに対して裁判所は「本件原告製品が被告の製品に組み込まれているとしても、被告のブロワの購入者がリバースエンジニアリングにより本件原告製品に係る本件情報を取得することが困難であると認めるに足りる証拠もない。」とし、原告製品の非公知性を否定した。さらに、裁判所は「原告と被告との間で黙示の秘密保持契約が締結されたことをうかがわせる事情は認められない。また、本件情報は、いずれも本件原告製品の寸法等を測定することにより同製品の購入者等が容易に知り得る情報又は本件原告製品が備えるべき性能として被告が指定した情報であり、かつ、本件原告製品は被告のブロワに組み込んで第三者であるユーザに売却するこ

とを前提としたものであるから、その性質上当然に被告及びその顧客が秘密保持義務を負うべきものということもできない。」とし、被告が秘密保持義務を負うことも否定した。

(6) 錫合金組成事件(大阪地裁平成28年7月21日判決 平成26(ワ)第11151号, 等)

本事件は、被告らが原告に勤務していたときから大阪市に工房を設置し、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たものであり、原告は錫器の製造に使用する合金(本件合金)の組成を営業秘密として主張した。

これに対して裁判所は「鉛フリーの錫合金については、●(省略)●、錫合金を製造する事業者においては、錫合金で使用されている添加成分についておおよその見当を付けることができるといえる。そして、●(省略)●、他の業者が原告製品に使用された合金の組成を知るに当たり、100余りの元素を全て分析する必要があるとはいえない。また、前記のとおり、ICP発光分光分析法は、多くの元素を同時に定性・定量することができる点に特徴がある分析法であり、分析機関では、定量分析については1成分単位の料金(乙A13の例では1成分2500円)が定められているものの、定性分析については1件単位の料金(乙A13の例では1件1万6000円)が定められているにすぎないから、多くの元素を指定して定性分析を行えば、対象物に含有されている成分元素の種類を比較的安価に特定することができるといえる。そして、原告製品を定性分析した場合、証拠(甲21)によれば、錫以外では、本件合金を組成する●(省略)●元素が検出されると考えられ、他に不純物として存在する元素が検出されると考えても、●(省略)●、さほど多い種類の元素が不純物として検出されるとは考え難い。そうすると、定量分析は、そうした定性分析によって検出された元

素のみを対象に行えば足りるから、原告らが主張するように、100余りの元素の全てを定量分析する必要があるとはいえず、むしろ比較的安価に組成を特定することができるというべきである。」と判断し、本件合金は、原告製品の分析により、第三者が容易に知ることができるとして本件合金の非公知性を否定した。

3. リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断基準

上述の攪拌造粒機事件で裁判所が判断しているように、一般にある製品が市場に流通したからといって、その製品が内包するノウハウが一律に公知となるわけでない。そして、上述のセラミックコンデンサー事件では「専門家により、多額の費用をかけ、長期間にわたって分析することが必要である」ために、原告電子データはリバースエンジニアリングによっても非公知性を喪失しないと裁判所によって判断されている。このように、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断基準は、リバースエンジニアリングに多額の費用を要しないこと、換言すると「安価」であることを要すると解される。リバースエンジニアリングによっても非公知性を喪失しないと判断された半導体封止機械事件でも同様の判断基準を示している。なお、「長期間にわたる分析」は一般的に費用が増加するので、「多額の費用」と実質的に同義であると解される。

また、リバースエンジニアリングによって非公知性を喪失していると裁判所が判断した光通風雨戸事件や攪拌造粒機事件では、裁判所の判断において「一般的な技術的手段を用いれば」や「特別な技術等が必要とされるわけでもない」とのような表現が用いられている。このような表現は、リバースエンジニアリングに要する費用が「安価」であることを示した表現であると解される。

さらに、錫合金組成事件では、被告がリバースエンジニアリングの手法であるICP発光分光分析法に要する費用について「仮に外部団体に調査依頼する場合でも、調査費用は十数万円から高くても20万円程度で十分である。装置を既に保有している者、無償利用できる者、試料分析の知識経験があって機材さえ利用できれば自主調査できる者であれば、更に低廉な費用で分析ができる。」と主張し、裁判所は「分析機関では、定量分析については1成分単位の料金(乙A13の例では1成分2500円)が定められているものの、定性分析については1件単位の料金(乙A13の例では1件1万6000円)が定められている」と認定したうえで「原告らが主張するように、100余りの元素の全てを定量分析する必要があるとはいえず」と認定している。このことから、「安価」とされるリバースエンジニアリングの額の一例としては数十万円以下とも考えられる。

なお、セラミックコンデンサー事件ではリバースエンジニアリングによっても非公知性を喪失しない条件として、裁判所は「専門家により、」とも述べている。この「専門家により、」との判断は、上述した営業秘密 逐条解説 不正競争防止法に記載の「特殊な技術をもって」や攪拌造粒機事件における「特別な技術等が必要」と同義であるとも思われる。しかしながら、セラミックコンデンサー事件においてこの「専門家」とは、どのような専門家を指し示すものであるか明確でなく、また、上記「特殊な技術」や「特別な技術」も明確でない。そもそも、リバースエンジニアリングを行う者はその分野の専門家であるとも考えられる。たとえば、上述の錫合金組成事件では、リバースエンジニアリングの手法としてICP発光分光分析法が行われており、ICP発光分光分析法は無機材料の分析手段としては一般的なものであるが、当然誰にでもできる分析手段ではなく、専門家による分析手

段であるといえよう。また、光通風雨戸事件において裁判所は「ノギスなどの一般的な技術的手段」を用いてリバースエンジニアリングが可能と判断しているが、ノギス自体も万人が用いることのできる測定器具とまでは言えず、ノギスの使用も「専門家」による技術や「特殊な技術」等であるとも考えられる。従って「専門家」や「特殊な技術」等は、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断基準としては相対的に低いものであると考えられる。「専門家」や「特殊な技術」によるリバースエンジニアリングとして例を挙げるとすれば、一般的に普及しているとは言い難い施設や設備、例えば大型放射光施設を用いた分析等が該当するのではないだろうか。

一方で、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易い技術情報としては、外観から構造が確認し易く、比較的簡単な機械構造であろう。より具体的には、数枚程度の図面で特定可能な機械構造である。上述の裁判例においても機械構造に関しては、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たケースが相対的に多い。

また、機械構造を営業秘密とする事件では、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する被告の主張も容易のようである。例えば、糸半田供給機事件において被告は「本件情報は、原告商品の外観を観察すれば容易に知り得る事項にすぎない。」と主張しているのみであり、本件情報を知り得るための具体的な手段等の主張・立証は行っておらず、裁判所は被告の主張を認めている。また、広告・宣伝カー事件でも同様である。

また、化学分野についても近年の分析技術の発展により、比較的安価にリバースエンジニアリングが可能な場合も多いであろう。しかしながら、化学分野の分析手法は、その対象によっ

て多種多様なものがあり、適切な分析手法を選択しなければその構造を知り得ない。このため、被告がリバースエンジニアリングの具体的な手段等を主張・立証しなければ、裁判所はリバースエンジニアリングによる非公知性喪失を認めないと思われる。例えば、錫合金組成事件において被告はICP発光分光分析法を挙げて、原告が営業秘密であると主張する錫合金の組成の非公知性が喪失していることを主張・立証している。一方で、アルミナ繊維事件において被告は「製品は、誰でも購入することができ(乙49の1, 2)、製品の分析をすれば使用繊維の成分も結晶構造も分かる。」とリバースエンジニアリングの手法を具体的に示すことなく公知であることを主張したが、裁判所は「製品を分析することが技術上可能であるとしても、そのためには相当の費用をかける必要があるはずであって、そのことをもって容易に知り得るとまでいえない以上、非公知とあって差し支えない。」と判断している。このように、特に化学的な組成や物性などに対して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被告が主張する場合には、具体的な分析手法と共に安価で分析可能であることを主張・立証する必要があると解される。

さらに、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には、当然のことであろうがその再現性も求められる。婦人靴木型事件において裁判所は「本件オリジナル木型及びそのマスター木型自体を一般に入手することはできなかったものと認められるが、被告三國らは、市販されている本件原告婦人靴から、その靴に用いた木型を再現して本件設計情報(形状・寸法)を容易に把握することができる旨主張し、その証拠として、パテを流し込んで再現木型を作成したとする乙A第7・第8号証を提出する。しかしながら、前記1(1)イで認定したとおり、靴の皮革は柔軟性

を有するため、市場に出回っている革靴から、その靴の製造に用いた木型と全く同一の形状・寸法の木型を再現しその設計情報を取得することはできない。乙A第7・第8号証の再現木型が元の木型と正確に同一の形状・寸法であることの立証はない上、かえって、被告A《1》の本人尋問の結果（7頁）によると、1割程度は再現できていないというのである。」として本件オリジナル木型の非公知性を認めている。このように、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失を主張する被告は、再現性の高いリバースエンジニアリングの手法を選択し、非公知性喪失の主張を行う必要がある。

4. 秘密保持契約の有無とリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断

半導体封止機械事件において、裁判所は「原告（筆者注：「原告」は「被告」の誤記と思われる。）は、全ての半導体封止機械装置の部品図及び多くの封止用金型の部品図が、秘密保持義務を負わない外注加工業者又は商社に交付された時点で公知情報となった旨主張するところ、秘密保持契約の有無は秘密管理の問題であって、同契約を締結していないからといって、その交付が直ちに公知情報となるものではない。」とのように判断しており、このことから、秘密保持契約とリバースエンジニアリングによる非公知性喪失とは無関係とも考えられる。

しかしながら、この半導体封止機械事件（福岡地裁平成14年12月24日判決）よりも近年の裁判例である攪拌造粒機事件（大阪地裁平成24年12月6日判決）では「原告製品が守秘義務を課すことなく顧客に販売され、市場に流通したことをもって、公知になったと見るほかない。」と判断されている。このことから本事件では、原告製品が守秘義務を課して顧客に販売されていたならば、原告が主張する営業秘密の非公知

性は原告製品のリバースエンジニアリングによっても喪失しないと裁判所によって判断された可能性が考えられる。また、糸半田供給機事件（一審：東京地裁平成29年12月22日判決）でも「原告商品は、下記（2）のとおり、被告堀内電機に守秘義務を課すことなく販売され、さらにシャープタカヤを含む第三者に対して販売されているのであるから、原告商品から知り得る本件情報は、公知の情報に当たるといふべきである。」と判断されていることから、本事件において原告商品が守秘義務を課して被告堀内電機等に販売されていたならば、非公知性は喪失していないと裁判所が判断した可能性も考えられる。このように、近年の裁判例では、取引会社との間で締結する秘密保持契約（守秘義務契約）がリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断に与える影響が大きいと考えられる。

すなわち、営業秘密の保有企業が自社製品の取引先に対して当該自社製品に使用している技術情報に対する秘密保持義務を課すことで、例え当該自社製品のリバースエンジニアリングが可能であったとしても、秘密保持義務の対象とされる技術情報の非公知性は当該取引先との関係においては喪失しないと裁判所によって判断される可能性が考えられる。なお、取引先との間で秘密保持契約を締結することで、当該技術情報に対する秘密管理性についても裁判所で認められ易くなるであろう。

また、取引先に秘密保持を課したとしても、当該自社製品が中古として取引先から他社に渡る可能性もある。そのような場合は、当該他社に対しても秘密保持義務を課さない限り、当該自社製品に使用した技術情報がリバースエンジニアリングによって公知になったと判断される可能性もあるが、現実的に中古品の転売先にまで秘密保持義務を課すことは困難であろう。従って、営業秘密とする技術情報の重要度によっては、販売先に対して当該自社製品の転売を禁

ずる契約や、販売先において不要となった場合に廃棄又は自社が買い戻すといった契約を結ぶことも検討すべきである。

5. 自社製品のリバースエンジニアリングによる非公知性喪失を意識した営業秘密管理

錫合金組成事件では、裁判所は「原告らは、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旨主張する。しかし、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。）と判断している。このことを考慮すると、本事件の原告が本来営業秘密として管理すべきであった技術情報は、リバースエンジニアリングによって分析可能な錫合金の組成ではなく、錫合金の製造方法だったのであろう。このように本事件の上記判断は、技術情報を営業秘密管理する場合において重要な示唆であると考えられる。

すなわち、営業秘密とする技術情報は、適切な情報が選択される必要があり、リバースエンジニアリングが困難な技術情報を営業秘密とすることがより好ましいと考えられる。錫合金組成事件では、錫合金の製造方法は工場等で用いられるものであろうから、他者によるリバースエンジニアリングが困難であろうし、実際に被告はそのような情報も原告から取得し、使用していたのかもしれないため、錫合金の製造方法を営業秘密としていた場合には原告は勝訴した可能性もあったのではないか。

このように、一つの製品であっても、錫合金

組成事件における錫合金の組成と錫合金の製造方法のように、異なる側面から当該製品に使用する技術情報を特定できる場合もある。換言すると、どのような技術情報を営業秘密とできるのか見極めが必要である。そして、自社製品がリバースエンジニアリングされることで非公知性を喪失する可能性がある技術情報に関しては、秘密管理を開始した後であっても、非公知性を喪失する可能性を意識することが必要である。

次に、リバースエンジニアリングによって非公知性を喪失した技術情報が他の技術情報の秘密管理性に影響を与える可能性を検討する。

ここで、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の有無が争点となった事件ではないが、接触角計算プログラム事件（知財高裁平成28年4月27日判決 平成26年(ネ)第10059号、原審・東京地裁平成26年4月24日判決 平成23年(ワ)第36945号、等）を挙げる。本事件は秘密管理意思を示す表記のある文書に記載された技術情報に対して、当該文書の記載の一部が公知であるために裁判所が当該技術情報の秘密管理性を認めなかった事件である。

本事件では、原告（被控訴人）が営業秘密と主張する原告アルゴリズムが本件ハンドブックに記載されており、本件ハンドブックの表紙中央部には「CONFIDENTIAL」と大きく印字され、各ページの上部欄外には「【社外秘】」と小さく印字されていた。しかしながら、裁判所は「本件ハンドブックは、被控訴人の研究開発部開発課が、営業担当者向けに、顧客へのソフトウェアの説明に役立てるため、携帯用として作成したものであること、接触角の解析方法として、 $\theta/2$ 法や接線法は、公知の原理であるところ、被控訴人においては、画像処理パラメータを公開することにより、試料に合わせた最適な画像処理を顧客に見つけてもらうという方針を取っていたことが認められ、これらの事実を照らせば、プログラムのソースコードの記述を

離れた原告アルゴリズム自体が、被控訴人において、秘密として管理されていたものということとはできない。」と判断し、原告アルゴリズムの秘密管理性を否定している。

このようなことは、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場合にも当てはまるであろう。例えば、物の構成とその物の製造方法に係る技術情報を同じ文書で秘密管理し、その後に当該物を販売し、これにより物の構成がリバースエンジニアリングによって公知となる一方、製造方法に係る技術情報は非公知性が保たれるような場合である。このような場合、接触角計算プログラム事件と同様の判断が裁判所でなされれば、当該製造方法に係る技術情報の秘密管理性が否定される可能性が考えられる。

このような事態を防止するためには、非公知性が喪失する可能性がある技術情報とそうでない技術情報とを区別して秘密管理することが考えられる。現に、接触角計算プログラム事件では、原告アルゴリズムとは別に秘密管理されていた原告ソースコードについては裁判所においてその営業秘密性が認められている。

6. おわりに

自社製品のリバースエンジニアリングによる非公知性喪失は、技術情報を営業秘密とする場合に特有の判断であり、顧客情報等の営業情報にはリバースエンジニアリングという概念そのものが存在しない。このため、技術情報を営業秘密とする場合には、その技術内容を熟知した者や部門、具体的には知財部門等が管理主体となり、自社製品の販売スケジュール等を確認しつつ、営業秘密管理している技術情報がリバースエンジニアリングによって公知となるか否かの判断を行うべきである。

また、自社製品に対するリバースエンジニアリングの手法や難易度は予め把握できるであ

うが、長期間に渡り秘密管理される技術情報については、技術の進歩によって以前は困難であったリバースエンジニアリングが現在では簡易になる可能性もある。例えば、複雑な形状をしている機械構造は、以前であればリバースエンジニアリングに労力や費用が必要であるとしてその非公知性を裁判所が認めたかもしれないが、現在では3Dスキャナの発達及び普及によってリバースエンジニアリングが容易であるとして非公知性が認められない可能性もある。

このように、営業秘密とする技術情報の管理者は、自社製品がどのような手法によってリバースエンジニアリングされるかを予め把握しなければならず、営業秘密に対する法的な理解と共に営業秘密とされる技術情報に関連する周辺技術にも長けている必要がある。

そして、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を喪失する可能性のある技術情報に対して何らかの保護を得たい場合には、当該技術情報を営業秘密化するのではなく、特許権、実用新案権、又は意匠権といった権利化も検討するべきである。

注 記

- 1) 経済産業省知的財産政策室 編著、逐条解説 不正競争防止法 平成21年改正版, p.39 (2010), 有斐閣
- 2) 通商産業省知的財産政策室 監修、営業秘密 逐条解説 改正不正競争防止法, p.151 (1990), 有斐閣
- 3) 前掲注2)

参考文献

- ・青山紘一、企業秘密事件判決の総括、(2016)、経済産業調査会
- ・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

(原稿受領日 2018年7月7日)