

営業秘密法（営業秘密事件の管轄問題）

【書誌事項】

当事者：A 社員（再原告人、原告人） v. B 社（相対人）

判断主体：最高法院

事件番号：103 年台上字第 759 号民事判決

言渡し日：2014 年 9 月 23 日

事件の経過：再抗告棄却

【概要】

智慧財産法院組織法第 3 条第 1 項によると、当事者が複数の訴訟物を一つの請求で請求し、その主要な部分は知的財産権にかかわり、且つ請求の原因事実が同一である場合、智慧財産法院が取扱う事件になる。再原告人は智慧財産法院が双方の引き抜き事件に管轄権がないことを理由とし、管轄権の抗弁を主張したが、営業秘密の部分は智慧財産法院組織法第 3 条第 1 項の規定に該当するので、智慧財産法院は本件に対し管轄権を有する。

【事実関係】

B 社の元総経理 A 社員は 2013 年の初め頃に会社を辞めた後、会社の機密書類を持ち出した疑いがある上、競合にあたる中国のハイテク企業に入社し、且つヘッドハンティング会社を通じて B 社の中核的プロジェクトの R&D 人員をヘッドハンティングしたため、B 社はそれぞれ機密保持条項違反及び競争禁止条項違反であるとして、A 社員に対し刑事訴訟及び民事訴訟を提起したと共に、暫時状態を定める処分を申立てた。刑事事件については、検察官による取調べを経て証拠不十分として不起訴処分となったが、智慧財産法院民事庭は、B 社に担保の提供を求めずに、B 社による A 社員に対する暫時状態を定める処分の申立てを容認し、その内容は次の通りである：訴訟事件の判決が確定するまで、A 社員は、B 社が所有若しくは所持している営業秘密を利用、発表、漏えいしてはならず、又は第三者を通じて B 社の営業秘密等情報を取得してはならない。さらに、競争禁止期間中に、A 社員は職務を受け持ち、若しくはその他の方法で競合他社に対しサービスを提供してはならず、且つ B 社の研究開発スタッフの情報を競合他社に提供してはならず、勧誘、奨励又はその他の方法により B 社又はその関係企業の職員を退職させてはならないとの処分が下された。A 社員はこれを不服とし、智慧財産法院と最高法院にそれぞれ抗告、再抗告を提起したが何れも棄却された。

【判決内容】

最高法院に再抗告を提起した際の A 社員の最も主な主張は、智慧財産法院には引き抜

きで問われた競合避止義務につき管轄権がないこと、智慧財産法院がB社に担保の提供を命じなかったのは妥当でないことの二点である。最高法院は、管轄権について、智慧財産法院組織法第3条第一、四号規定により、智慧財産法院が管轄権を持つ事件次の通りであるとしている：一、専利法（特許法）、商標法、著作権法、光碟管理条例（光ディスク管理条例）、営業秘密法、積体電路電路布局保護法（集積回路の回路配置保護法）、植物品種及種苗法（植物品種及び種苗法）又は公平交易法（公平取引法）によって保護されている知的財産権に関する第一審及び第二審民事訴訟事件。四、その他智慧財産法院が管轄すると法律に規定され、又は司法院によって指定された事件。そのうち、司法院が智慧財産法院組織法第三条第四号規定について発布した行政命令では、当事者が一つの訴えをもって複数の請求をなし、その主な部分が知的財産権に関わっており、同一の事実上及び法律上の原因に基づくものであり分割すべきでないときは、知的財産権訴訟に該当し、智慧財産法院が管轄すると指定した。B社がA社員に対して暫時状態を定める処分を申立てたため、争う法的関係には仕事に対する責任及び引き抜き行為の禁止のほかに、営業秘密の保持も含まれる。智慧財産法院は営業秘密保持の部分に対して管轄権を有し、当該部分はB社とA社員が争う主要部分であり、またA社員の引き抜き行為禁止の部分は同じ原因事実に基づくもので、两部分を分割することは妥当ではないため、知的財産権訴訟に該当し、智慧財産法院が管轄権を有する。次に、担保金につき、債権者は智慧財産案件審理法第22条の規定に基づいて暫時状態を定める処分を申立て、裁判所がそれを許可したとき、債権者に担保の供託を命じることは必須事項ではないため、A社員の主張には理由がないと認定した。

【専門家からのアドバイス】

本件につき、最高法院は、知的財産案件が同じ原因事実に基づくものである場合は管轄権を分割できないことを再び明示したほか、知的財産案件の保全手続きは債権者の担保供託を必須事項ではないと示した。ここでとくに説明しておきたいのは、知的財産案件の審理には特殊性があり、特に保全手続きに関する規定は、民事訴訟法に定められた一般の保全手続きの規定と異なるところがある。例えば、疎明不足は担保の供託をもって代えることができない、申立人の疎明責任を加重する、裁判所は心証を開示しなければならない、裁判所の審理基準がより厳格である等があり、適用する場合は留意しなければならない、詳細は以下の通りである。

一、疎明不足の場合は担保を供託することで代えることができない。

通常の暫時状態を定める処分を申立てる案件は、民事訴訟法第538条の4により同法第533条、第526条規定を準用する。即ち申立人は暫時状態を定める処分の申立及び申立の原因につき疎明が足りないが、申立人が担保を供託すると陳述した場合、または裁判所が妥当と認定した場合、相当な担保金額を定め、容認することができる。しかし、

智慧財産案件審理法第 22 条第 2 項に「疎明が足りない場合、裁判所は申立を棄却すべきである」と明文で規定されたため、それ以降の智慧財産案件は、疎明不足を担保供託で代替することを理由として、暫時状態を定める処分を容認することができない。

二、申立人の疎明責任を高める

智慧財産案件は 高度の技術性を有するのが多く、当事者の暫時状態を定める処分の申立を容認するか否定するか、いずれも当事者に大きな影響をもたらすため、衡平を期するために申立人の疎明責任を重くすべきである。智慧財産案件審理法第 22 条第 4 項及び智慧財産案件審理細則第 37 条第 1 項にそれぞれ法院が暫時状態を定める処分を下す場合、両当事者に意見を陳述させるべきであると規定されている。申立人は争いのある智慧財産に関する法律関係につき暫時状態を定める処分を申立てる場合、当該法律関係の存在及び暫時状態を定める必要性を疎明しなければならない。即ち暫時状態を定める処分保全を申立てる必要性につき、高度に疎明しなければならない。この点が民事訴訟法規定の疎明責任と異なる。

三、法院は心証を開示することができる。

当事者に対する不意打ちを避けるために、智慧財産案件審理法第 8 条第 2 項は裁判官に適時に心証を開示するよう求めている。しかし、通常の暫時状態を定める処分の案件につき、民事訴訟法にこのような規定はない。

四、法院の斟酌基準の方が厳格である。

周到を期するために、智慧財産法院は暫時状態を定める処分の申立を審理する時、暫時状態の必要性につき以下を斟酌しなければならない: 1. 権利の有効性及び権利が侵害された事実を含めた申立人が将来において勝訴する可能性。2. 暫時状態を定める処分を容認しなかった場合、申立人に回復できない損害を生じるか否か。3. 申立の容認、棄却による双方に対する損害の程度。4. 公衆の利益(例えば、医薬品の安全または環境問題)に対するどういう影響になるか。

詳しく言うと、知的財産民事事件につき、実務において、権利者は侵害被疑者の継続的な製造及び販売等の行為を禁止するために、暫時状態を定める処分を申立てることが多く、また知的財産権の商品につき、特に半導体等のハイテク産業の場合、その製品のライフサイクルが短く、あっという間に商機を逃してしまうため、裁判所によって継続的な製造及び販売等の行為を停止するよう命じられると、本件判決が確定される前に商品が淘汰されてしまうことが多く、これにより業者が市場から撤退せざるを得ないとの不利な結果となり、その影響は重大である。よって、暫時の状態を定める処分の要件につき、慎重にならなければならない。

