

## 自社製品に対するリバースエンジニアリングと営業秘密との関係

2018年12月6日

技術情報保護テキスト作成委員会

弁理士 石本 貴幸

営業秘密とする情報は、秘密管理性、有用性及び非公知性が満たされなければなりません。ここで、技術情報を営業秘密とする場合、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に留意しなければなりません。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自社の技術情報の非公知性が喪失する場合には、当該技術情報の営業秘密化は好ましくなく、当該技術情報を保護したいのであれば特許等の権利化も検討すべきでしょう。

下記表は、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の一覧です。

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)	錫合金の組成	公知
攪拌造粒装置事件	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
半導体全封止機械事件	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

この表に示されるように、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が増加しています。そして、これらを検討すると、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は、外観から構造が確認し易い機械構造であることがわかります。

このような判断を裁判所が行う理由は、特別の技術等が必要とすることなく、ノギス等の

一般的な技術的手段を用いることで安価にリバースエンジニアリングが可能であるためです。

従って、このような機械構造に関する技術情報は、裁判において営業秘密として認められ難い可能性があります。そのため、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機械構造に関する技術情報に対して法的保護を受けたいのであれば、特許、実用新案又は意匠等の権利取得を検討すべきでしょう。

また、表にある錫合金組成事件は、錫合金の組成が営業秘密であると原告が主張した事件であり、化学分野であるものの、リバースエンジニアリングが可能であるとして非公知性が否定された興味深い事件です。

この事件において裁判所は、多くの元素を同時に定性・定量分析することができる ICP 発光分光分析法によって錫合金のリバースエンジニアリングが安価に可能であると判断しています。より具体的には裁判所は、ICP 発光分光分析法は分析機関において、定量分析については1成分単位の料金（証拠では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（証拠では1件1万6000円）が定められているにすぎない。このことから、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、定量分析は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、と判断しています。

このように、ICP 発光分光分析法のような特別とも思われる技術がリバースエンジニアリングに用いられたとしても、それが安価である場合には営業秘密としての非公知性が喪失していると裁判所によって判断される可能性があります。

さらに、錫合金組成事件において原告は、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と主張しました。この主張に対して裁判所は、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、原告らの主張は採用できないと判断しています。なお、裁判において原告は、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ます。

すなわち、原告は、リバースエンジニアリングによって非公知性が喪失する錫合金の組成を営業秘密として管理するのではなく、錫合金の製造方法を営業秘密として管理すべきだったのでしょう。製造方法であれば、錫合金をリバースエンジニアリングしても非公知性を喪失することはないと考えられます。また、錫合金の組成を保護したいのであれば、特許出願をするべきだったのでしょう。

上記のことから、技術情報を管理する場合には、自社製品に対するリバースエンジニアリングの観点から、以下の判断や検討を行うことが考えられます。

- ① 自社独自の技術情報が、自社製品に対するリバースエンジニアリングによって非公知性が喪失するか否かの判断。
- ② リバースエンジニアリングによって非公知性が喪失するのであれば、当該技術情報を特許出願等することの検討。
- ③ 自社製品に使用する技術情報のうち、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独自の技術情報の洗い出しとその秘密管理。

さらに、日々の技術の進歩によって、以前は困難又は安価には不可能であったリバースエンジニアリングが今後安価に可能となるかもしれません。例えば、以前は複雑な機械構造の測定が安価には難しかったとしても、現在であれば3D スキャナによって安価に測定が可能となっています。また、化学分野においても、今までは難しかったリバースエンジニアリングを安価に可能とする技術が確立する場合もあるでしょう。このため、自社製品がどのような技術及びコストでリバースエンジニアリングが可能であるかを知ること、技術情報を営業秘密管理するうえで重要です。

また、自社製品が多数の顧客に販売されるものではなく、一社又は数社の顧客にのみ販売されるような製品であれば、顧客との間でリバースエンジニアリングの禁止等を含む当該製品に対する秘密保持契約を結ぶことも検討すべきです。このような秘密保持契約を締結することで、たとえ当該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の非公知性が喪失される可能性があったとしても、裁判では非公知性は保たれていると判断される可能性があります。これにより、顧客がリバースエンジニアリングによって当該ノウハウを取得し、使用又は開示した場合に秘密保持契約違反だけでなく、不正競争防止法に基づく営業秘密侵害も負わせることができると考えられます。

以上説明したように、自社製品に自社のノウハウを使用する場合には、そのノウハウの保護について特許等の権利化が適しているのか、それとも営業秘密化が適しているのか専門的な判断が必要となる場合があります。そのような場合には、弁理士等の専門家にぜひご相談ください。