

アメリカにおける営業秘密の保護(2) —連邦営業秘密防衛法(DTSA)の運用実態と 日本の営業秘密訴訟との比較—

山根 崇 邦

- I はじめに
 - 1. なぜDTSAに注目するのか？
 - 2. 本稿の検討課題
- II DTSAの制定背景
 - 1. 営業秘密を取り巻く環境の変化
 - 2. 既存の法制による対応の限界
 - 3. 小括
- III DTSAの規定内容とその運用実態—日本の営業秘密訴訟との比較
 - 1. 序—営業秘密訴訟の実態調査方法
 - 2. 連邦裁判所の管轄権
 - 3. 保護対象—営業秘密（以上、53号）
 - 4. 規制行為—不正利用
 - (1) 規定内容
 - (2) 不正取得に係る規律の運用実態
 - (3) 不正使用・開示に係る規律の運用実態
 - (4) 規制行為のまとめ（以上、本号）
 - 5. 救済
 - 6. 米国外の行為に対する域外適用
- IV アメリカにおける営業秘密の保護—日本への示唆
 - 1. 米国および日本の営業秘密訴訟の小括
 - 2. 日本への示唆

Ⅲ DTSAの規定内容とその運用実態—日本の営業秘密訴訟との比較

4. 規制行為—不正利用

(1) 規定内容

① DTSA

続いて、規制行為の規定についてみていこう。DTSAは、営業秘密の不正利用（misappropriation）として規制すべき行為について、次のように定義している。

18 U.S.C. § 1839(5)

「不正利用」とは、以下の行為を意味する。

- (A) その営業秘密が不正な手段によって取得されたことを知りながら、またはそのことを知りうべき理由がありながら、当該他人の営業秘密を取得する行為
- (B) 次に掲げる者が、明示または黙示の同意を得ることなく、他人の営業秘密を開示または使用する行為
 - (i) その営業秘密を不正な手段を用いて取得した者
 - (ii) 開示または使用の時点で、その営業秘密が次のいずれかのものであることを知っていたか、知りうべき理由を有していた者
 - (I) その営業秘密が不正な手段を用いて取得した者から得られたものであること
 - (II) その営業秘密が秘密保持義務または使用制限義務を生じさせる状況において取得したものであること
 - (III) その営業秘密が救済を求める者に対して秘密保持義務または使用制限義務を負っている者からもたらされたものであること
 - (iii) 自らの地位を実質的に変化させる前に、次のことを知っていたか、知りうべき理由を有していた者
 - (I) その営業秘密が営業秘密であること、および
 - (II) その営業秘密が偶然または過誤によって取得されたものであること

18 U.S.C. § 1839(6)

「不正な手段 (improper means)」には、
(A) 窃取、贈収賄、虚偽表示、秘密保持義務違反もしくはその教唆、電子的もしくはその他の手段によるスパイ行為が含まれる。ただし、
(B) リバース・エンジニアリング、独自の導出行為、その他の合法的な手段による取得行為はこれに含まれない。

この定義から明らかなように、DTSAは、営業秘密の不正利用を取得行為と開示・使用行為の2つに大別して規定している。

具体的には、取得行為について、①不正な手段によって営業秘密を取得する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(A)) と②不正取得された営業秘密であることを知りながら、または知りうべき理由がありながら転得する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(A)) の2つを不正利用として規律している。

一方、開示・使用行為については、①不正取得者が同意なく営業秘密を開示・使用する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(i))、②不正取得者から得られた営業秘密であることを知りながら、または知りうべき理由がありながら同意なく開示・使用する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(ii)(I))、③その営業秘密につき秘密保持義務または使用制限義務を負っていることを知りながら、または知りうべき理由がありながら同意なく開示・使用する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(ii)(II))、④秘密保持義務または使用制限義務を負っている者からもたらされた営業秘密であることを知りながら、または知りうべき理由がありながら同意なく開示・使用する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(ii)(III))、⑤その営業秘密が偶然または過誤によって取得された営業秘密であることを知りながら、または知りうべき理由がありながら自己の地位を実質的に変化させ (e.g. その営業秘密を使用するために実質的な投資を行う等⁹⁴)、同意なく開示・使用する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(iii)) の5つを不正利用として規律している。

こうしたDTSAにおける不正利用の類型は、UTSAにおける不正利用の

⁹⁴ 自己の地位の実質的な変更の具体例に関しては、Restatement (First) of Torts § 758(b), comment e (1939)参照。

類型と一致している⁹⁵。これは、「営業秘密に関する現行法のバランスの修正や具体的な判例の変更を意図していない点を明確にする」ために、UTSAの不正利用の定義を「意図的に採用した」ものだとされる⁹⁶。

② 日本法

一方、日本の営業秘密法制は、取得行為か開示・使用行為かという観点ではなく、主に一次行為者の行為（不競法2条1項4号、7号。以下、〇条と略記）か転得者の行為（2条1項5号、6号、8号、9号）かという観点から、不正利用の類型を規定している⁹⁷。

⁹⁵ UTSAは、営業秘密の不正利用について次のように定義している（UTSA § 1(2)）。

『不正利用』とは、下記の行為を意味する。

- (i) その営業秘密が不正な手段によって取得されたことを知りながら、またはそのことを知りうべき理由がありながら、当該他人の営業秘密を取得する行為
- (ii) 次に掲げる者が、明示または黙示の同意を得ることなく、他人の営業秘密を開示または使用する行為
 - (A) その営業秘密を不正な手段を用いて取得した者
 - (B) 開示または使用の時点で、その営業秘密が次のいずれかのものであることを知っていたか、知りうべき理由を有していた者
 - (I) その営業秘密が不正な手段を用いて取得した者から得られたものであること
 - (II) その営業秘密が秘密保持義務または使用制限義務を生じさせる状況において取得したものであること
 - (C) 自らの地位を実質的に変化させる前に、その営業秘密が営業秘密であること、およびその営業秘密が偶然または過誤によって取得したものであることを知っていたか、知りうべき理由を有していた者

このUTSAの定義と比べると、DTSAは、その営業秘密が救済を求める者に対して秘密保持義務または使用制限義務を負っている者からもたらされたものであることを知っていたか、知りうべき理由を有していた者による開示・使用行為をも不正利用として規定している点で（18 U.S.C. § 1839(5) (B) (ii) (III)）、UTSAよりも不正利用の類型が広いようにもみえる。しかし実際には、UTSAの運用上、18 U.S.C. § 1839(5) (B) (ii) (III)に規定された行為は、UTSA § 1(2) (ii) (B) (II)の適用対象に含まれると解釈されており、両法制の間で不正利用の類型に違いはないと解されている。

⁹⁶ S. Rep. No. 114-220, at 10; H.R. Rep. No. 114-529, at 14.

⁹⁷ このほか、やや毛色の異なる不正利用の類型として、営業秘密侵害品の譲渡等に

具体的には、一次行為者の行為について、①不正の手段により営業秘密を取得する行為（以下「営業秘密不正取得行為」）、または営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用・開示する行為（2条1項4号）、②不正の利益を得る目的で、または営業秘密の保有者に損害を加える目的で（以下「図利加害目的」）、保有者から示された営業秘密を使用・開示する行為（2条1項7号）の2つを不正利用として規律している。

一方、転得者の行為については、①営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないで営業秘密を転得する行為、またはその転得した営業秘密を使用・開示する行為（2条1項5号）、②営業秘密を転得した後に営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないで、その転得した営業秘密を使用・開示する行為（2条1項6号）、③保有者から営業秘密を示された者による図利加害目的での開示行為もしくは秘密を守る法律上の義務に違反した開示行為（以下「営業秘密不正開示行為」）であること、もしくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないでその営業秘密を転得する行為、またはその転得した営業秘密を使用・開示する行為（2条1項8号）、④営業秘密を転得した後に営業秘密不正開示行為があったこと、もしくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないでその転得した営業秘密を使用・開示する行為（2条1項9号）の4つを不正利用として規律している。

③ 比較

このように不正利用に関する規定の仕方には日米で違いがある。そこで、比較のために、DTSAにおける不正利用の類型をわが国の法制の構造に即して整理したものが、図13である。

に対する規律がある（2条1項10号）。具体的には、技術上の営業秘密を2条1項4号から同9号までに掲げる態様で不正に使用して製造された物品を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、またはインターネットを通じて提供する行為を不正利用として規律している。

【図13】不正利用の類型の比較

| DTSA | 日本(不競法) |
|--|---|
| 不正な手段により営業秘密を取得する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(A))、または不正取得者が同意なく営業秘密を使用・開示する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(i)) | 不正の手段により営業秘密を取得する行為、または営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用・開示する行為 (2条1項4号) |
| その営業秘密につき秘密保持義務または使用制限義務を負っていることを知りながら、または知りうべき理由がありながら同意なく使用・開示する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(ii)(II)) | 保有者から示された営業秘密を図利加害目的で使用・開示する行為 (2条1項7号) |
| その営業秘密が偶然または過誤によって取得された営業秘密であることを知りながら、または知りうべき理由がありながら自己の地位を実質的に変化させて、同意なく使用・開示する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(iii)) | |
| 不正取得された営業秘密であることを知りながら、または知りうべき理由がありながら転得する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(A))、またはその転得した営業秘密を同意なく使用・開示する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(ii)(I)) | 営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないで営業秘密を転得する行為、またはその転得した営業秘密を使用・開示する行為 (2条1項5号) |
| 不正取得者から得られた営業秘密であることを知りながら、または知りうべき理由がありながら同意なく使用・開示する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(ii)(I)) | 営業秘密を転得した後に営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないで、その転得した営業秘密を使用・開示する行為 (2条1項6号) |
| 秘密保持義務または使用制限義務を負っている者からもたらされた営業秘密であることを知りながら、または知りうべき理由がありながら同意なく使用・開示する行為 (18 U.S.C. § 1839(5)(B)(ii)(III)) | 営業秘密不正開示行為 (営業秘密を示された者による図利加害目的での開示行為) もしくは秘密保持義務に違反した開示行為) であること、もしくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないでその営業秘密を転得する行為、またはその転得した営業秘密を使用・開示する行為 (2条1項8号) |

| | |
|--|--|
| | 営業秘密を転得した後に営業秘密不正開示行為があったこと、もしくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないでその転得した営業秘密を使用・開示する行為(2条1項9号) |
|--|--|

図13のとおり、DTSAにおける不正利用の類型とわが国の法制における不正利用の類型とは、偶然または過誤によって営業秘密の開示を受けた場合の規律を除いて⁹⁸、概ね共通している。これは、DTSAとわが国の法制がともにUTSAを1つのモデルとして制定されたことに鑑みれば自然なことといえる。もっとも、両法制には異なる点もみられる。

第1に、一次行為者の不正な取得行為に関して、DTSAは、「窃取、贈収賄、虚偽表示」「スパイ行為」に加えて「秘密保持義務違反」を不正な手段の例として挙げているのに対し(18 U.S.C. § 1839(6))、日本法は、「窃取、詐欺、強迫その他」とのみ規定し(2条1項4号)、秘密保持義務違反を不正の手段の例として挙げていない。

第2に、一次行為者の不正な使用・開示行為に関して、DTSAは、秘密保持義務または使用制限義務に違反した使用・開示行為を不正利用として規律しているのに対し(18 U.S.C. § 1839(5)(B)(ii)(II))、日本法は、図利加害目的での使用・開示行為を不正利用として規律している(2条1項7号)。この点、2条1項8号括弧書きが7号にいう図利加害目的での開示行為と秘密保持義務(条文の言葉では「秘密を守る法律上の義務」⁹⁹)に違反した開示行為とをあえて区別して規定していることに鑑みれば、規定の

⁹⁸ ただし、偶然または過誤によって営業秘密の開示を受けた相手方と営業秘密の保有者との間に一定の信頼関係を認めうるような場合には、日本法のもとでも、2条1項7号の規律が及ぶるものと解される。通産省・前掲注10)51-52頁参照。

⁹⁹ なお、2条1項8号括弧書きにいう「秘密を守る法律上の義務」には、会社法355条の取締役の忠実義務から導かれる秘密保持義務のように、法律に直接の根拠をおく義務のほか、契約上の秘密保持義務も含まれると解されている。通産省・前掲注75)96頁、鎌田薫『財産的情報』の保護と差止請求権(5)』L&T 11号46頁(1990年)、田村善之『不正競争法概説(第2版)』(有斐閣、2003年)349-350頁、山本庸幸『要説不正競争防止法(第4版)』(発明協会、2006年)178頁参照。

構造上は、両法制の規律範囲に差異が存するように見える。

第3に、一次行為者から営業秘密不正開示行為を受けて営業秘密を転得する行為に関して、DTSAはこれを直接的には不正利用に含めていないように見えるのに対し（18 U.S.C. § 1839(5)(A)には、不正取得行為または不正取得された営業秘密の転得行為に係る規律しかない¹⁰⁰）、日本法はこれを不正利用に含めて規律している（2条1項8号）。

以上のとおり、DTSAとわが国の法制とは、営業秘密の不正利用の類型に関して概ね共通するものの、一部、一次行為者の不正利用に係る規律等に関しては相違もみられることが明らかとなった。

では、日米の営業秘密訴訟においてこれらの規律はどのように運用されているのだろうか。以下では、一次行為者の不正利用に係る規律を中心に検討することにした。日米の営業秘密訴訟ともに（元）従業員が被告となるケースが最も多く、全体の6割を占めていることに鑑みれば（図5参照）、こうした一次行為者の不正利用に係る規律の運用実態を明らかにすることは、日米の営業秘密訴訟の特徴を把握するうえで有益であると思われる。

（2）不正取得に係る規律の運用実態

① DTSA 訴訟

まずは、DTSA 訴訟における不正取得に係る規律（18 U.S.C. § 1839(5)(A), 18 U.S.C. § 1839(5)(B)(i)）の運用実態からみていこう。

（a）概観

前述した本稿調査データAに基づく筆者の調査によれば、DTSA 訴訟において不正利用が肯定された事例のうち¹⁰¹、76%（37/49）を不正取得の事

¹⁰⁰ ただし、不正取得行為には「秘密保持義務違反の教唆」によって営業秘密を取得する行為も含まれるので（18 U.S.C. § 1839(6)(A)）、営業秘密を示された者に対して秘密保持義務に違反した開示行為を教唆して営業秘密を取得すれば、18 U.S.C. § 1839(5)(A)の規律が及ぶことになる。その意味では、日米の法制にそれほど差異はないともいえる。

¹⁰¹ ここでいう不正利用の肯定例には、暫定的救済の認容事例のほか、訴え却下申

案が占めている。そして、これらの不正取得事例のうち、89% (33/37) のケースでは営業秘密の保有者に対し契約上の秘密保持義務を負っている者が不正取得の行為者として認定されている。保有者と何ら契約関係のない者による不正取得の事案というのは、不正取得事例のうちの1割程度を占めるにとどまる。

これに関連して、486件のDTSA訴訟の訴状を調査したLevine & Seamanの研究によれば、原告が訴状の中で無権限の被告が原告のコンピュータ・ネットワークに不正にアクセスして原告の営業秘密を取得したと主張したケースは、全体の9% (42/486) にすぎないとされる¹⁰²。また、別の文献でも、「営業秘密をめぐるほとんどの民事訴訟事件では被告が秘密保持義務に違反したと主張されている」、「営業秘密の保有者とは面識のない人物が〔窃取等の〕不正な手段を用いて情報を取得する事例は極めて稀である」と指摘されている¹⁰³。

このように不正利用肯定例の7割以上を不正取得の事案が占めている点、およびそのうちの9割近いケースでは営業秘密の保有者に対し秘密保持義務を負っている者が不正取得の行為者として認定されている点は、DTSA訴訟の大きな特徴といえる。

(b) 秘密保持義務に違反した営業秘密の取得

では、秘密保持義務を負っている者が不正取得の行為者として認定されることが多いのはなぜだろうか。

前述のとおり、DTSAは、『不正な手段』には、窃取、贈収賄、虚偽表示、秘密保持義務違反 (breach of a duty to maintain secrecy) もしくはその教唆、電子的もしくはその他の手段によるスパイ行為が含まれる」(18 U.S.C. § 1839 (6) (A)、下線筆者)と規定して、秘密保持義務に違反した営業秘密の取得行為が不正取得に該当することを明らかにしている。この規定は、DTSA § 1 (1)における「不正な手段」の定義をそのまま踏襲したものであ

立の判断において原告の請求の首肯性 (plausibility) が認められた事例も含まれる。

¹⁰² Levine & Seaman, *supra* note 2, at 147.

¹⁰³ Varadarajan, *supra* note 2, at 1558.

り¹⁰⁴、DTSAに特有のものではない。

問題は、秘密保持義務に違反した営業秘密の取得とは具体的にどのような行為を指すのかである。この点を *Engility Corp. v. Daniels*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 166737 (D. Colo. Dec. 2, 2016) の事案をもとに考えてみよう。

本件において営業秘密の保有者である原告Xは、被告Yの雇用にあたり、Yとの間で図14のような内容の秘密保持契約を締結していた(下線筆者)。そうしたところ、YがXを退職する際に次のような行為を行った。すなわち、(i)退職直前に職務以外の目的でXの機密情報を自己のメールアドレスに送信したり、私物のサムドライブに保存した、(ii)退職時にXの機密情報の複製データを返還せずに保持した。図14のとおり、これらの行為は本件秘密保持契約上の義務に違反してXの機密情報を取得する行為といえる。それゆえ、まさにこうした行為が、秘密保持義務に違反した営業秘密の不正取得に該当することになるというわけである¹⁰⁵。

【図14】 X Y間の秘密保持契約の条項(抜粋)¹⁰⁶

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Xのすべての機密情報および事業関連マテリアルを極秘として保持すること ● <u>Xの従業員として課せられた義務および責任の遂行に必要な場合を除き、Xのいずれの機密情報または事業関連マテリアルの選別、使用、複製、開示、公表または要約も行わないこと</u> ● <u>Xを退職する時点で、自らが保有し、保管し、または管理しているXのすべての機密情報または事業関連マテリアルを直ちに返還し、形態または媒体の如何にかかわらず、これらの情報またはマテリアルのいかなる複製も保持しないこと</u> |
|--|

¹⁰⁴ S. Rep. No. 114-220, at 10; H.R. Rep. No. 114-529, at 14. 一方、「不正な手段」に該当しない行為を規定した18 U.S.C. § 1839(6) (B)の定義(「リバース・エンジニアリング、独自の導出行為、その他の合法的な手段による取得行為はこれに含まれない。’)は、UTSA § 1の起草委員のコメントの中で「正当な手段 (proper means)」の例として挙げられていた行為を明文化したものとされる。

¹⁰⁵ 12月2日付けの暫定的差止命令の決定においては、もっぱらYが現在もXの機密情報の複製データを保持しているかどうかやその使用の有無について判断が示されたため、ここでは *Engility Corp. v. Daniels*, No. 1:16-cv-02473-WJM-MEH, Doc. 7, at 11 (D. Colo. Oct. 24, 2016) をもとにまとめた。

¹⁰⁶ *Engility Corp. v. Daniels*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 166737, at *5-6 (D. Colo. Dec. 2, 2016) 参照。

この事例に限らず、米国においては、使用者が従業者と秘密保持契約を交わすのが一般的であり、その中で従業者に対し、機密情報の目的外での複製・保存の禁止や退職時の返還・消去を義務づける場合が多い。そのため、使用者から機密情報（営業秘密）へのアクセス権限を付与された者であっても、秘密保持契約に違反して業務目的外で機密情報を複製したり、退職時に機密情報の返還・消去を懈怠すれば、その時点で、秘密保持義務違反に係る営業秘密の不正取得が成立することになる（18 U.S.C. § 1839 (5) (A)）。

実際、裁判例においては、Yが秘密保持契約の複製制限条項や退職時返還義務条項に違反して、Xの営業秘密を自己のメールアドレスに送信したり、フラッシュメモリやクラウドストレージに保存したり、退職時に返還せずに保持した場合には、端的にYの不正取得が認定されている¹⁰⁷。

¹⁰⁷ 例えば、Henry Schein, Inc. v. Cook, 2016 U.S. Dist. LEXIS 81369 (N.D. Cal., June 22, 2016) [秘密保持契約に違反してX社の顧客情報を私用のメールアドレスへ転送]; Monsanto Company et al. v. Chen, No. 4:16-cv-876-CDP (E.D. Mo. July 18, 2016) [秘密保持契約に違反してX社のコードやアルゴリズム、ソフトウェアを含む52件のファイルを転送]; Allstate Ins. Co. v. Rote, No. 3:16-cv-01432-HZ (D. Or. July 20, 2016) [契約解除時にX社の情報の返還を定めた専属代理店契約の秘密保持条項に違反してX社の顧客情報を返還せず]; Mission Capital Advisors, LLC v. Romaka, No. 1:16-cv-5878 (S.D.N.Y. July 22, 2016) [欠勤中に秘密保持義務に違反してX社の営業情報を個人のパソコンにダウンロード]; Balearia Caribbean Ltd. Corp. v. Calvo, No. 1:16-cv-23300-KMV (S.D. Fla. Aug. 5, 2016) [秘密保持義務に違反してX社の営業情報を私用のメールアドレスに転送]; First Western Capital Management Company v. Malamed, 2016 WL 8358549 (D. Colo., Sept. 30, 2016) [秘密保持義務に違反してX社の約5,000名の顧客リストをプリントアウト]; Woodbridge Structured Funding v. Pina, No. 9:16-cv-81408-DMM (S.D. Fla. Oct. 17, 2016) [秘密保持義務に違反してX社の営業情報をDropboxにアップロード]; Free Country Ltd. v. Drennen, 2016 U.S. Dist. LEXIS 180755 (S.D.N.Y. Dec. 30, 2016) [秘密保持義務に違反してX社の営業情報を私用のメールアドレスに送信]; Jones Printing, LLC v. Adams Lithographing Co., No.1:16-cv-00442-HSM-CHS (E.D. Tenn. Nov. 28, 2016) [秘密保持義務に違反してX社の営業情報のデジタルファイルを大量に複製]; Prot. Techs., Inc. v. Ribler, 2017 U.S. Dist. LEXIS 33200 (D. Nev. Mar. 8, 2017) [秘密保持義務に違反してX社の営業情報を個人のドライブにダウンロード]; OOO Brunswick Rail Mgmt. v. Sultanov, 2017 U.S.

このほか、裁判例の中には、機密情報の目的外複製を禁じる契約条項を欠く事案において、アクセス権限を有する者による退職直前の営業秘密ファイルのダウンロード行為につき、目的外使用を禁じる契約条項との関係で秘密保持義務違反に係る不正取得の成立を認めたものもある（*Molon Motor & Coil Corp. v. Nidec Motor Corp.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 71700 (N.D. Ill. May 11, 2017)）。

事案は、Xの品質管理責任者として同社の営業秘密ファイルへのアクセスを認められていたAが、退職に先立ってXの営業秘密ファイルを自己のサムドライブにダウンロードし、競合他社Yに転職したというものである。Yが、AはX在職中、営業秘密ファイルへのアクセスを認められており、正式なユーザー名とパスワードを使って同ファイルにアクセスし、ダウンロードしたのだから、Aの取得態様は「不正な手段」にあたらないと主張したところ、裁判所は次のように述べてYの主張を退けた。

「不正利用にはさまざまな形態のものがあるが、法律上の定義によれば、取得方法が『不正な (improper)』態様、すなわち、『窃取、贈収賄、虚偽表示、秘密保持義務の違反もしくはその教唆、または電子的もしくはその他の手段によるスパイ行為』によるものでなければならない（18 U.S.C. § 1839 (6)）。もし『不正』を指し示すものが何も存在しないのであれば、営業秘密に関する請求は退けられなければならない。」¹⁰⁸

「この点、Aは、Xとの雇用契約で、Xでの職務以外の目的で同社の機密情報を使用してはならないことを告知されていた。Xは、自社の営業秘密を保護するための施策や手順を定めており、自社のコンピュータネットワークにアクセスするために、メモリスティックを支給したり、使用した

Dist. LEXIS 2343 (N.D. Cal. Jan. 6, 2017) [秘密保持義務に違反してX社の営業情報を私用のメールアドレスに送信]; *Trulite Glass & Aluminim Solutions, LLC v. Smith*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 142816 (E.D. Cal. Oct. 5, 2016) [秘密保持義務に違反してX社の営業情報を私用のメールアドレスに送信]; *TNT Fleet Supply, LLC v. McNure, No. 3:17-cv-00006-DHB-BKE* (S.D. Ga. Feb. 7, 2017) [秘密保持義務に違反してX社の営業情報を私用のメールアドレスに送信]; *Waymo LLC v. Uber Techs., Inc.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 73843 (N.D. Cal. May 11, 2017) [秘密保持義務に違反してX社の自動運転技術に関する14,000個のファイルを無断でダウンロード] など。

¹⁰⁸ 2017 U.S. Dist. LEXIS 71700, at *10-11.

りといったことはしていないと主張する。こうした主張に基づけば、サムドライブの使用は、Aにとって通常の職務の一環ではなかったとの推論が合理的である（そして現時点で合理的な推論はXに有利に働いている）。このことに照らせば、Aが当該情報を取得したのは、将来、競合他社で使用するためであったのであり、このような秘密保持義務への違反は『不正な手段』による営業秘密の取得という定義に明らかに該当する、というXの主張は首肯できるものである。おそらくYは、後のトライアルで、Aがファイルをダウンロードしたのは彼がXの従業員だった時であり、Aは通常のサインイン情報を使用したにすぎないという事実を指摘して、不正性の認定に異議を唱えるだろう。しかし、こうした事実は、競合他社のために使用する目的で当該ファイルをダウンロードする行為と必ずしも矛盾するわけではない。したがって、Aが秘密保持義務に違反したとのXの主張には首肯性が認められる。」¹⁰⁹

このように、本判決は、雇用契約で営業秘密の職務外の使用を禁止しているにもかかわらず、将来、競合他社で使用する目的で営業秘密をダウンロードする行為は、たとえ正式なアクセス権限を有するとしても、秘密保持義務に違反した営業秘密の不正取得に該当すると判示した。この点は、「不正の手段」の範囲を広く柔軟に解釈するものとして注目される¹¹⁰。

(c) 不正取得発覚後の迅速な救済の申立

以上のような従業者による秘密保持義務に違反した営業秘密の複製・持出しが発覚した場合、使用者は、すぐに当該従業者の署名した秘密保持契約書とログや入退室記録等の証拠を集めて提訴することが多い。そして、不正取得の事実を示したうえで、当該従業者がその不正取得した営業秘密を使用・開示するおそれが高いとして、迅速な仮の差止め（緊急差止命令（TRO）または暫定的差止命令（preliminary injunction））を申し立てるのである（18 U.S.C. § 1836(b) (3) (A) (i), F.R.C.P. 65）。

実際、施行後1年間のDTSA訴訟において営業秘密保有者が迅速な仮の

¹⁰⁹ *Id.* at *11-12.

¹¹⁰ 本判決の位置づけにつき、山根・前掲注1)667頁も参照。

差止めを申し立てた割合は58% (49/85) にのぼるが¹¹¹、その大半が不正取得のケースである。このように、営業秘密の保有者が従業者等による目的外複製発生後の迅速な救済を重視している点も、DTSA訴訟の1つの特徴といえる¹¹²。

(d) 小括

以上のとおり、DTSA訴訟においては、営業秘密へのアクセス権限を有しない者による不正取得のケースは稀であり、むしろアクセス権限を付与された者による秘密保持義務に違反した複製・持出し行為に対して不正取得が主張されるケースが圧倒的多数を占めている。

この点、どのような行為が秘密保持義務違反にあたるのかは、営業秘密の保有者が契約で自由に決めることができる。それゆえ、秘密保持契約の中で、職務以外の目的での機密情報の複製・保存の禁止や、退職時の機密情報の返還を義務づけておけば、これらに違反した事実をもって不正取得の事実を基礎づけることができるのである。その意味で秘密保持契約は、原告による合理的な秘密保持措置を証明する証拠としてのみならず、被告による不正取得の事実を証明する証拠としても極めて重要な役割を果たしているといえる¹¹³。

② 日本の営業秘密訴訟

続いて、日本の営業秘密訴訟における不正取得に係る規律（2条1項4号）の運用実態をみてみよう。

¹¹¹ 本稿調査データAに基づく調査結果。これに関連して、486件のDTSA訴訟を調査したLevine & Seamanの研究によれば、原告が緊急差止め命令を申し立てた割合は34% (164/486)、暫定的差止め命令を申し立てた割合は45% (220/486)にのぼる。

Levine & Seaman, *supra* note 2, at 149-50.

¹¹² 山根崇邦「従業者によるデータの持出しと営業秘密領得罪」L&T 85号3-4頁(2019年)、荒木昭子「日本の営業秘密保護にみる政策の動き：シリコンバレーと比較して」IPジャーナル11号52-53頁(2019年)。

¹¹³ マッケイブ＝リー・前掲注2)42頁は、営業秘密の保有者にとって秘密保持契約は不正取得の事実を基礎づける極めて効果的な手段となることを指摘している。

(a) 概観

わが国の営業秘密訴訟（2006-2015）では、2条1項4号の適用事例が少ない。本稿調査データBに基づく筆者の調査によれば、不正利用が肯定された事例のうち、不正取得の事案は35% (6/17)を占めるにとどまっている¹¹⁴。不正利用肯定例の大半（71% (12/17)）を占めているのは不正使用・開示の事案である¹¹⁵。この点はDTSA訴訟と対照的である。

(b) 秘密保持義務に違反した取得は不正取得にあたるか？

では、わが国の不正取得に係る規律はどのように運用されているのだろうか。とりわけ、DTSA訴訟の不正取得事案の大半を占めていた秘密保持義務に違反した営業秘密の取得行為は、わが国においてどのように判断されているのだろうか。

i) 起草者の見解・学説

前述のとおり、わが国の2条1項4号は、「不正の手段」につき、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」と規定しており、秘密保持義務違反を例示していない。そのため、「その他」に秘密保持義務違反が含まれるかどうかの問題となる。

この点、起草者によれば、「その他の不正の手段」とは、社会通念上、窃取、詐欺、強迫と同等の違法性を有するような公序良俗違反の行為を指し¹¹⁶、「UTSAにあるような秘密保持義務違反等の行為は、改正法では第1

¹¹⁴ なお、6件のうち2件は擬制自白の事案であり、原告の主張がそのまま認容されている。

¹¹⁵ ここでいう不正使用・開示の事案には、不競法2条1項7号の事案のほか、同8号括弧書きの秘密保持義務に違反した開示にあたりと判断された事案が含まれる。なお、不正取得の事案と不正使用・開示の事案の比率の和が100%を超えているのは、1つの事件で適用法条の異なる複数の行為が問題となるケースがみられたことによる。

¹¹⁶ 通産省・前掲注75)77頁。同80頁注1)によれば、「改正法の立案段階においては、『其ノ他ノ不正ナル手段』では、定義が不明確で範囲が広がりすぎ、円滑なノウハウ取引等を阻害する懸念があるという意見もあったが、情報の取得形態が多様多様であり、限定列挙することが立法技術上、著しく困難であることから、窃取、詐欺、

条第3項第4号〔現2条1項7号、8号〕に相当する行為類型となる」とする¹¹⁷。それゆえ、こうした起草者の見解に基づけば、秘密保持義務違反は「不正の手段」に含まれず、例えば、営業秘密へのアクセス権限を付与された者が就業規則や秘密保持誓約書の複製制限条項に違反して営業秘密に係るデータを業務目的外で複製したり、退職時の返還・消去義務条項に違反して当該データを保持したとしても、それが窃取等と評価されない限り、2条1項4号の不正取得には該当しないことになる。

もともと、近時はこうした2条1項4号の厳格な解釈を再考する動きもみられる。例えば、2条1項4号違反が主張されるケースでは、営業秘密に係るデータへのアクセス権限を付与された者がその付与された権限を超えて、あるいはアクセスを許可された目的とは異なる目的で当該データを複製する行為が問題となることが多いところ、これを(起草者のように)2条1項7号の問題とすることも可能であるが、同4号を柔軟に解釈して4号の問題として処理することも考えられるのではないかと示唆する見解がある¹¹⁸。この見解は、営業秘密を保有者から示された者がその付与された権限を濫用して営業秘密を複製する行為を2条1項4号の行為類型に含めて考えるものであり、事実上、「不正の手段」の範囲をDTSAの規律と近似の範囲にまで広げて解釈する立場といえよう¹¹⁹。

強迫等の例示によって、手段の違法性の程度にある程度の絞りをかけることとした」とされる。

¹¹⁷ 通産省・前掲注10)63頁。

¹¹⁸ 鈴木千帆「営業秘密侵害行為」高部眞規子編『最新裁判実務大系11 知的財産権訴訟Ⅱ』(青林書院、2018年)849-850頁。鈴木判事は「4号と7号の適用場面は必ずしも明らかでない」としつつも、「実務においては権限なく当該情報を複製、取得したもとして、本号(4号)に違反すると判断されているものもある」として、ご自身が担当された東京地判平成28・4・27平成25(ワ)30447「オートフォーカス顕微鏡組立図」を挙げていることに鑑みれば、2条1項4号を柔軟に解釈する立場をとっているものと解される。

¹¹⁹ この点に関連して、小野昌延編『新・注解不正競争防止法 上巻(第3版)』(青林書院、2012年)586頁[小野昌延=平野恵稔]は、2条1項4号の不正取得の範囲を「管理されている営業秘密を権限なく取得する行為にまで広げれば、7号に該当する行為は相当に狭くなる」としたうえで、「被用者が図利加害目的で営業秘密を

ii) 裁判例

では、裁判例ではどのように判断されているのだろうか。裁判例の立場は分かれている。

ア) 例えば、データのエキスポート権限を付与された者による就業規則等に違反した営業秘密の複製・持出し行為について2条1項4号の適用を認めた判決として、大阪地判平成25・4・11判時2210号94頁「中古車顧客情報」がある。Xの営業部員であったY1およびY2が、Xを退職する直前に頻繁にXのデータベースにアクセスし、顧客情報等のデータをエキスポートする権限を付与されていたことを利用して¹²⁰、Xの顧客情報を大量にコピーして持ち出したという事案である。大阪地裁は、「Y1及びY2は、〔機密漏洩の禁止を定めた〕Xとの合意や就業規則に違反し、本件顧客情報を不正に取得したと認めるのが相当である」として、4号違反を認めた。

また、データのダウンロード権限を付与された者による不正使用目的での営業秘密の複製行為について2条1項4号の適用を認めた判決として、東京地判平成28・4・27平成25(ワ)30447「オートフォーカス顕微鏡組立図」がある。Xのサーバに蓄積されているデータを個別または一括してダウン

会社から取得しようとするれば、情報を…電子的に媒体を介して〔取得する〕インターネットでの送信などの手段で取得することにな〔る〕」と考えられ、「そのような態様であれば、権原なく情報を複製して取得すると評価されるであろうから、…ほとんどの事案が4号の不正取得ということになる」と指摘している。これはまさにDTSA訴訟の現状を言い表したものといえる。

このほか、「営業秘密が厳格に管理されている保有者のもとでは、アクセスし得る従業員、アクセスし得る情報の範囲、量、コピーした場合の管理方法等について厳格に定められ、管理されているから、却って、このような保有者からの不正な営業秘密の取得は、窃取に該当することが明白な場合が多くなろう」といった見解もみられる。富岡英次「営業秘密の保護」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』(青林書院、2001年)482頁。

¹²⁰ 判決は、Y1についてはXからデータのエキスポート権限を付与されていたことを認定しているが、Y2についてはどのような権限を付与されていたのかを認定していない。Xの主張によれば、Y2には特定の顧客情報を閲覧する権限しか認められていなかったとされる。

ロードし、記録媒体に保存する権限を付与されていた技術部門の従業員Yが、他の従業員Bらとともに競合する新会社の設立を画策し、BらがXに退職届を提出した時期に特に集中して、X製品の設計データを大量にダウンロードしたという事案である。東京地裁は、「Xが技術部門の一部の従業員に限ってかかる権限を付与していたのは、製品の設計情報という機密性の高い情報について、真に業務上の必要のある場合のみこれを保存することを許容する趣旨に出たものであって、後に設立することを企図している競合会社の製品の設計に用いる目的をもって、Xの製品の設計データを大量にダウンロードして取得することまでも許容する趣旨でなかったことは明らか」であるとして、4号の不正取得の成立を認めた。

このほか、データへのアクセス権限を付与された者による退職時の無断複製行為について端的に2条1項4号違反を認めた判決もある（大阪地判平成15・2・27平成13(ワ)10308他「セラミックコンデンサー設計図」）。Xのサーバに保存された電子データへのアクセス権限を付与されていた設計担当の従業員Y1およびY2が、Xを退社する際に約6,000枚にわたる設計図の電子データをXに無断で複製したという事案で、大阪地裁は、無断複製を理由に4号の不正取得の成立を認めた¹²¹ ¹²²。

イ) このように地裁レベルでは、2条1項4号の「不正の手段」を柔軟に解釈し、不正取得の成立範囲を広く認める裁判例がみられる。しかし、知財高裁の裁判例に目を向けると、知財高裁は、起草者と同様、秘密保持義務に違反した営業秘密の取得行為に対し2条1項4号の適用を認めることに消極的な態度をとっている。そのため、当該取得行為の時点ではなく、その後の使用・開示行為の時点で2条1項7号または8号括弧書き(秘

¹²¹ 本件では、もっぱらY1およびY2が約6,000枚に及ぶ設計図の電子データを複製したのかどうか争点となった。判決は、「不正の手段」に関しては、「Xの営業秘密である本件電子データをXに無断で複製して不正に取得した」とのみ判示した。

¹²² このほか、擬制自白の事案であるが、Y1が秘密保持契約に違反してXのソフトウェアプログラムおよび本件顧客情報を無断で持ち出した行為につき、2条1項4号違反を認めた判決もある（大阪地判平成19・5・10平成18(ワ)5172「出会い系サイト」）。

密保持義務に違反した開示行為)の規律によって対処を図るとというのが、現在の知財高裁の基本的なスタンスである。

例えば、知財高判平成24・7・4平成23(ネ)10084他「投資用マンション」をみてみよう。Xの機密情報へのアクセス権限を付与されていた営業部員のY1およびY2が、Xを退職する際Xの顧客情報を含む機密情報の返還と不保持を誓約し、その旨の誓約書も提出したが、実際には自己の携帯電話に登録していたXの顧客情報を抹消せずに持ち出し、競合する新会社において使用したという事案である。知財高裁は、Y1らによる本件顧客情報の取得行為につき、「Y1及びY2は、Xに提出した本件誓約書2項及び3項において機密情報の返還と不保持を誓約したにもかかわらず、Xを退職する際に携帯電話に登録していた顧客の携帯電話番号を抹消していない」と認めながらも、「上記携帯電話は、Y1又はY2の個人所有物であって、自由に管理し得るものであることを考慮すると、上記の事実をもって、窃取、詐欺又は強迫に類した不正の手段によるものとはいい難いというべきである」、「したがって、Y1及びY2がXからその営業秘密である本件顧客情報を取得したのは、不正競争防止法2条1項4号所定の不正の手段によるものということではできない」として、4号の適用を否定した(下線筆者)。他方で、Y1らによる本件顧客情報の使用行為については、2条1項7号違反を認めた(以上につき、東京地判平成23・11・8平成21(ワ)24860「投資用マンション1審」も同旨)。

次に、知財高判平成27・2・19平成25(ネ)10095「東和レジスター2審」をみてみよう。Xの管理部総務課長であったAが、Xを退職してXの顧客対応業務の移管先であるYに転職する際に、Xの秘密情報等を正当な理由なく取得したり社外に持ち出すことを禁じるXの就業規則や個人情報保護基本規定に違反して、部下にXのすべての顧客情報を社内の顧客管理パソコンから記憶媒体に複製させ、これをYに引き渡して開示したという事案である。1審の東京地判平成25・10・17平成23(ワ)22277「東和レジスター1審」は、Aの行為につき、就業規則等に違反した複製行為であるから、「不正の手段により本件顧客情報を取得したとすることができる」として、2条1項4号違反を認めた。これに対し、2審の知財高裁は、原判決を変更し、「[A]による上記一連の行為は、秘密を守る法律上の義務に違反して、Xの営業秘密である本件顧客情報をYに開示する行為であるというべ

きであるから、不正競争防止法 2 条 1 項 8 号に規定する不正開示行為に該当するものと認めるのが相当である」として、A の行為に対する適用法条を 2 条 1 項 4 号から同 8 号括弧書きに修正した。

最後に、知財高判平成30・1・24平成29(ネ)10031「プラスチック木型 2 審」をみてみよう。X の営業担当の従業員である Y3 が、会社の機密情報の漏洩や目的外使用の禁止、利益相反業務への従事や勤務時間外における他社での勤務の禁止等を定めた就業規則に違反して、在職中に競合する新会社 Y4 の設立を画策し、Y4 社で企画・設計する靴の製造の委託を X の取引先製造受託業者である Y2 社に持ちかけるとともに、Y2 社が X から預かっていた X 婦人靴を生産するための設計情報が化体した本件オリジナル木型を持ち出させ、これを訴外 H 社に持ち込んで複製することにより本件複製木型を作成したという事案である。1 審の東京地判平成29・2・9平成26(ワ)1397「プラスチック木型 1 審」は、Y3 による本件設計情報の取得行為につき、「X は、Y3 が、就業規則の兼業禁止等に違反する行為の一環として、本件設計情報が化体した本件オリジナル木型を Y2 社の社外に持ち出し、H 社において複製するなどした行為が、『不正の手段により営業秘密を取得する行為』（不競法 2 条 1 項 4 号）に該当する旨主張する」が、「Y3 の本件設計情報取得の目的が兼業禁止等違反行為の一環であったとしても、Y2 社からの取得それ自体が『窃取、詐欺、強迫』に匹敵するような『不正の手段』によりされたものとまではいえないから、X の上記主張は採用することができない」として、2 条 1 項 4 号違反を否定した（下線筆者）。そのうえで、「Y3 は、Y2 社が X から本件製造委託契約に基づいて預かっていた本件設計情報が化体した本件オリジナル木型を社外に持ち出して Y3 に開示しこれを複製することが Y2 社の X に対する同契約上の義務に違反することを知り、又は重大な過失により知らず、Y2 社から営業秘密たる本件設計情報を取得したものと認められ、Y3 のこの行為は、不競法 2 条 1 項 8 号所定の不正開示行為後の営業秘密の取得行為に該当するというべきである」と説示して、8 号違反を認めた。2 審の知財高裁も以上のような 1 審の判断を是認した。

(c) 小括

以上のとおり、わが国の営業秘密訴訟では、DTSA 訴訟とは対照的に不

不正取得の規律の適用事例が少ない。これは1つには、わが国の起草者が、不正取得の成立範囲が過度に広がりすぎることを懸念して、米国法制にみられるような秘密保持義務違反の行為を「不正の手段」に含めることはせず、刑罰法規に抵触するような行為または社会通念上これと同視しうる程度の高度な違法性が認められるような行為に限定する趣旨で、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」と規定したことによるのだろう。

地裁の裁判例の中には、営業秘密を示された者が秘密保持義務に違反して、またはその付与された権限を濫用して営業秘密を複製する行為に対し、「不正の手段」を柔軟に解釈して2条1項4号の適用を認めるものもみられるが、知財高裁の裁判例は、いずれも起草者の立場に近い運用を行っている。そのため、営業秘密へのアクセス権限を付与された者による目的外複製や退職時の返還義務違反の問題について、複製・持出しの時点ではなく、その後の使用・開示の時点で2条1項7号または8号括弧書きの規律によって対処を図るとというのが、現在のわが国の基本的なスタンスであると思われる¹²³。

(3) 不正使用・開示に係る規律の運用実態

① DTSA 訴訟

次に、DTSA 訴訟における不正使用・開示に係る規律（18 U.S.C. § 1839 (5) (B) (ii) (II)）の運用実態についてみていこう。

(a) 概観

前述のとおり、18 U.S.C. § 1839 (5) (B) (ii) (II) は、秘密保持義務または使用制限義務を負っている者が、その義務に違反して保有者の同意なくその営業秘密を使用・開示する行為を不正利用として規律している。

この点、不正取得が成立する場合には、原告は、被告が同意なくその営業秘密を使用・開示したことを証明すれば、それだけで被告の不正使用・開示を基礎づけることができる（義務違反の立証は不要、18 U.S.C. § 1839 (5) (B) (i)）。そのため、本来18 U.S.C. § 1839 (5) (B) (ii) (II) の規律が問題となる場面というのは、被告の取得態様が不正取得に該当しない場合

¹²³ 山根・前掲注112) 4頁。

であると考えられる。

もっとも、先にみたように、DTSA 訴訟において営業秘密の不正取得が主張されるケースというのは、秘密保持契約上の義務（目的外複製の禁止や退職時の返還義務）に違反した取得行為がなされたことを理由とするものがほとんどである。この点、米国の秘密保持契約では、機密情報の目的外複製の禁止や退職時の返還のみならず、第三者開示の禁止や目的外使用の禁止、退職後または契約終了後の使用の禁止等を義務づけている場合が多い（図14参照）。そのため、DTSA 訴訟では、被告の不正利用について、秘密保持契約に違反した取得、使用、開示の事実が併せて主張されることが少なくない。これを受けて裁判所も、不正取得が成立する場合であっても、原告の主張に沿って秘密保持契約に違反した営業秘密の使用・開示の有無を判断している。

その意味で、秘密保持契約は、一次行為者との関係では、不正取得の事実のみならず、不正使用・開示の事実を含めた不正利用一般を基礎づける有力な証拠として機能しているといえる¹²⁴。逆にこのことが、営業秘密法制の独自性とは何かという学術的な問題関心を引き起こす契機にもなっている¹²⁵。

(b) 裁判例

ここで裁判例を具体的にみてみよう。

ア) 例えば、契約上の使用制限義務に違反した営業秘密の使用行為について不正利用の成立を認めた事例として、*Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd. v. Trizetto Grp., Inc.*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 130918 (S.D.N.Y. Sept. 23, 2016) がある。

事案は、医療保険処理用ソフトウェアの開発業者である X が、同社製品

¹²⁴ Varadarajan, *supra* note 2, at 1556, 1558-59.

¹²⁵ Robert G. Bone, *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, 86 CAL. L. REV. 241 (1998); Mark A. Lemley, *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, 61 STAN. L. REV. 311 (2008); Robert G. Bone, *The (Still) Shaky Foundations of Trade Secret Law*, 92 TEX. L. REV. 1803 (2014).

をクライアントの既存のシステムにカスタマイズし統合するサービスを外部業者のYに委託し、その際にXのサーバに保存された機密情報(営業秘密)へのアクセスをYに認めていたところ、Yが業務委託契約の解除後に当該機密情報を使用して競業行為を行ったというものである。

裁判所は、業務委託時に締結されたマスターサービス契約の中に、一方の当事者が、相手方当事者の機密情報(本契約上の定義によれば、本契約に基づくサービスの提供に際して本契約当事者がアクセスしうるすべてのデータおよび情報)を自らの利益のために使用することを禁じる条項が盛り込まれていることを認定したうえで、YがXのサーバからXの営業秘密をダウンロードし、それを自らの財政上の収益向上のために使用したのは、「Xのクライアントに対するYのサービスとは無関係の行為であり、各当事者が自らの利益のために相手方当事者の機密情報を使用することを禁じたマスターサービス契約に違反する行為である」として、Yの不正利用を認めた¹²⁶。

イ) 以上は契約上の使用制限義務に違反した不正使用の事例であったが、秘密保持契約を欠く場合に信義則上の秘密保持義務に違反した不正使用の成立を認めた事例として、*Sleekez, LLC v. Horton*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 71410 (D. Mont. Apr. 21, 2017)がある。

事案は、2002年から2014年にかけて、ペット用グルーミング製品の製造販売業者Xのオーナーである訴外Aと親密な個人的関係を有していたYが、同期間Xに雇用され、Xのマーケティング戦略の作成に取り組んでいたが、雇用契約が終了した2014年5月下旬以降、X製品の競合品を販売するようになったというものである。Yは、X在職中、Xの製品や事業に関する営業秘密へのアクセスを認められていたが、Xと秘密保持契約を締結したことはなかった。

Xによれば、Y製品の一部には他社の製品では使われていないXの営業秘密である刃が使用されており、把手のデザインもX製品と酷似していた。そこでXが、Yの行為は秘密保持義務に違反した営業秘密の使用行為に該

¹²⁶ 2016 U.S. Dist. LEXIS 130918, at *19. 裁判所は、Xの主張の首肯性を認めて、DTSAに基づく請求の追加を求める訴答書面の修正を許可した。

当するとして、DTSAに基づく請求を追加する訴状の修正許可を申し立てた。これに対しYが、本件において秘密保持契約を欠く以上、雇用契約終了後の秘密保持義務違反は成立しえないと反論した。こうして、秘密保持契約を欠く場合にYが雇用契約終了後も秘密保持義務を負うのかどうか争点となった。

裁判所は、次のように述べて雇用契約終了後における秘密保持義務の存在を肯定した（Xの申立を認容）。「一般に営業秘密の不正利用をめぐる事例において、営業秘密の秘密保持義務が存在するか否かという問題は、事実を中心に考えるべきである。」「具体的に考えるべきは、情報が営業秘密であって秘密裡に開示されることを当該情報を受け取る側が知っていたか、あるいは知りうべきであったかという点である。秘密保持契約が結ばれていないという事実は、秘密保持義務が存在したか否かという判断における決定的な要素ではない。」「秘密保持義務が親密な個人的関係に基づいて生じる場合も考えられる。」¹²⁷

この点、「Xは、YとAが12年来の付き合いであり、こうした関係から両者の間には信認関係（fiduciary relationship）が生じたと主張する。またXによれば、Yは、Xのマーケティング戦略作成のために同社に採用された。さらにXは、Yが職務の一環としてXの製品、事業戦略および方法に関する機密情報を入手したのであり、Yは『当該情報を秘密として扱わなければならないことを知っており、それゆえ当該情報を秘密として扱う義務を負う』とも主張している。」以上に照らせば、「本裁判所は、Xが、Yに秘密保持義務が存在することを示すもっともらしい根拠を提示したものと判断する。」¹²⁸

このように本判決は、秘密保持契約を欠く事案において、Yが職務の一環として営業秘密の開示を受けており、しかもそうした開示がXのオーナーとの信認関係に基づくものであったことを理由に、雇用契約終了後も信義則上の秘密保持義務が生じることを認め、当該義務に違反したYの行為につき不正利用の成立を認めた。

¹²⁷ 2017 U.S. Dist. LEXIS 71410, at *12-13.

¹²⁸ *Id.* at *14.

② 日本の営業秘密訴訟

続いて、日本の営業秘密訴訟における不正使用・開示に係る規律（2条1項7号、同8号括弧書き）の運用実態をみてみよう。

(a) 概観

前述のとおり、わが国の営業秘密訴訟（2006-2015）では、不正利用の肯定例の71%（12/17）を不正使用・開示の事案が占めており、不正取得の事案の割合（35%（6/17））を大きく上回っている。その意味で、不正使用・開示の事案がわが国の営業秘密訴訟の主戦場をなしているといえる。この点は、不正利用肯定例の76%（37/49）を不正取得の事案が占めるDTSA訴訟と対照的である。

(b) 営業秘密を示された者による図利加害目的での使用・開示

では、わが国の不正使用・開示に係る規律はどのように運用されているのだろうか。とりわけ、DTSA訴訟における不正使用・開示に係る規律の運用と比較した場合、わが国の運用にはどのような特徴があるのだろうか。

先のとおりDTSA訴訟では、秘密保持義務または使用制限義務に違反した営業秘密の使用・開示がなされれば、端的に不正利用が認定されていた（18 U.S.C. § 1839(5)(B)(ii)(II)）。これに対し、わが国では、営業秘密を示された者による図利加害目的での使用・開示行為を不正利用として規律しているが（2条1項7号）、同8号括弧書きにおいてこうした図利加害目的の行為と秘密保持義務に違反した行為とを区別している。そのため、7号にいう図利加害目的とは何か、図利加害目的の行為と秘密保持義務に違反した行為とはどのように異なるのか、ということが問題となる。

i) 起草者の見解・学説

この点、わが国の起草者は、『不正の利益を得る目的』（図利目的）とは、競争関係にある事業を行う目的のみならず、広く公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図る目的のことをいう」と定義したうえで¹²⁹、

¹²⁹ 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法（第2版）』（商事法務、2019年）97頁。このほか、『不正の競争その他の不正の利益を図る行為をなす目的』の『不正』とは、基本的に、営業秘密を示した保有者との間で当該営業秘密をみだ

秘密保持義務に違反した営業秘密の使用・開示行為について、「秘密保持契約違反行為を行うことが、直ちに『不正の目的』に該当するわけではないが、事実上多くのケースではこの目的を認定できると考えられる」と説明している¹³⁰。

他方で、秘密保持義務に違反した行為ではあるが図利目的を欠くために2条1項7号に基づく請求が認められないケースとして、起草者は次のような例を挙げている。「例えば、雇用契約上、営業秘密の保有者たる企業Cに対して守秘義務を負う従業員Dが、企業Eとのノウハウ・ライセンス契約締結交渉に際して、守秘義務に違反するにもかかわらずライセンス商談を成立させようとして営業秘密の一部を開示するような場合において、当該事実を知るに至った企業Cは、従業員Dに対して営業秘密の更なる開示の差止めを請求する場合には、当該従業員Dには『不正ノ利益ヲ図ル行為ヲ為』す目的は認められないため本号〔現2条1項7号〕に基づく請求は行い得ず、契約法に基づく請求のみが可能となる。」¹³¹

このように、起草者は、秘密保持契約に違反した営業秘密の使用・開示行為について、多くの場合には図利目的が認められるとしたうえで、秘密保持義務違反の行為が（ライセンス商談の成立といった）保有者の利益を意図してなされたような場合には、図利目的が否定されるという見解を提示している。

このほか、学説では、営業秘密を示された従業員が錯誤で勤務先の営業秘密を第三者に開示したような場合には、その行為は秘密保持義務に違反した開示行為となるが、図利加害目的を欠くため2条1項7号の不正開示行為には該当しないとする見解も提示されている¹³²。

りに使用・開示してはならない信義則上の義務が存在する場合に、この義務に著しく反するような行為を行う場合に認められるものである」という説明もみられる（通産省・前掲注10）67頁）。

¹³⁰ 通産省・前掲注75）94頁注11）。

¹³¹ 通産省・前掲注10）68頁。

¹³² 鎌田・前掲注99）46頁。

ii) 裁判例

次に、裁判例をみてみよう。

ア) 本稿調査データBに基づく筆者の調査によれば、2条1項7号違反が認められた事例のうち、秘密保持義務や使用制限義務に違反した使用・開示行為が介在する事案の割合は75% (9/12) にのぼる。

これらの裁判例のうち、とりわけ対(元)ビジネスパートナー訴訟では、製造委託契約等で許されている範囲を超えていることを認識して営業秘密を使用・開示したことや、契約解除後も無断で使用を継続して競合製品の製造販売を行ったことを理由に、図利加害目的を肯定するものが多い。

例えば、前掲東京地判「プラスチック木型1審」は、Xとの製造委託契約に基づいて同社の婦人靴のオリジナル木型の寄託を受け、同木型に化体した設計情報(営業秘密)をXから示されたY2社が、同契約上、オリジナル木型をXとの取引の目的以外に使用することは許されないと認識しながら、これを社外に持ち出し、Xとの競争を画策していたY3および訴外H社に開示したことを理由に、Y2社の図利加害目的を肯定した(前掲知財高判「同2審」も1審を支持)。

また、東京地判平成23・2・3平成20(ワ)34931「光通風雨戸1審」は、光通風雨戸の製造委託に関する契約が締結されることを前提にT社およびD社(両社の営業秘密の現保有者はX社)から本件営業秘密の開示を受け、最終的に両社との間で製造販売契約を締結したY1社が、同契約上、T社らから製造委託を受けた光通風雨戸しか製造できず、技術上・営業上の秘密につき守秘義務が課せられていたにもかかわらず、同契約が解除されてからも本件営業秘密を使用して、T社らが製造・販売する光通風雨戸と同一の構造を有するセキュアガードをY2社に製造させ、同製品の販売を行ったことを理由に、Yらの図利加害目的を肯定している¹³³。

このほか、XからDVDコピーガードの実施に関する仮覚書(本件仮覚書)に基づいて同社の営業秘密である本件技術内容2の開示を受けたY社が、本件仮覚書の終了後も本件技術内容2を使用したことを理由に、図利

¹³³ なお、知財高判平成23・7・21判時2132号118頁「同2審」は、本件営業秘密の非公知性を否定して、Xの請求を棄却した。

加害目的を肯定した判決もある（東京地判平成25・2・13平成21(ワ)32104「DVDコピーガード」）。

一方、対（元）従業員訴訟においては、秘密保持義務違反が図利加害目的の直接の理由とされることは稀であるものの、従業員が契約上または信義則上、退職後も一定範囲で秘密保持義務を負うことをおそらくは前提として、退職後に競合会社で営業秘密を使用・開示したことや、設立直後の競合会社の顧客獲得のために営業秘密を使用したことを理由に、図利加害目的を肯定するものが多い。

例えば、Y1 およびY2 がXを退職する際にXの秘密情報の返還・不保持と退職後の不使用・不開示を誓約する誓約書を提出していた事案で、Xを退職して競合会社のY3社を設立したYらが、その設立後間もない時期にXの登録モデル情報（営業秘密）を使用してXの登録モデルを多数勧誘し、Y3社の専属・登録モデルとして契約を締結したことを理由に、Yらの図利加害目的を肯定した判決がある（東京地判平成26・4・17平成24(ワ)35742「登録モデル情報」）。ほぼ同様の事案で、Yらの勧誘がXの顧客を狙い撃ちしたものであり、勧誘時にXの信用を毀損するような誹謗中傷行為をしていたことも加味して図利加害目的を認定した判決として、前掲知財高判「投資用マンション2審」、前掲東京地判「同1審」）。

同様に、Y1が退職前に在職中および退職後の秘密保持を誓約する誓約書をXに提出していた事案で、Xを退職して競合会社のY2社に入社したY1が、Xから示された営業秘密であるX商品の販売先とそこへの販売価格をY2社に開示したことを理由に、図利加害目的を肯定した判決もある（大阪高判平成20・7・18平成20(ネ)245「サンモト」）。

このほか、既に取り締めであったため秘密保持誓約書を提出していなかった事案で、人材派遣業を営むXの取締役営業部長、同営業副部長の要職にあったY1、Y2が、Xから示された同社の営業秘密である登録派遣スタッフおよび派遣先企業の情報を、Xを辞めて競合会社のY3社に移る前後の時期に、Xの顧客をY3社において獲得する目的で使用・開示したことを理由に、Yらの図利加害目的を認定した判決もある（東京地判平成14・2・26平成12(ワ)22457「ハンドハンズ」）。

イ) 以上は2条1項7号違反の肯定例についてであった。ここで否定例

に目を向けると、図利加害目的の欠如を理由に7号の請求を棄却した事例が4件存在する(図10参照)。そのうちの3件は被告との間に秘密保持契約を欠く事案である。一方、秘密保持契約が締結されている事案において、図利加害目的が否定された事例は、管見の限り、東京地判平成19・6・29平成18(ワ)15947他「業務マニュアル」にとどまるように思われる。

事案は、Y1社との間でダイニングサービスを行うことを内容とする業務委託契約(本件契約)を締結していたXが、Y1社との合意のもとY1社におけるダイニングサービスの手順や方法を書面化したマニュアルを作成し、それに基づいて業務を遂行していたところ、Y1社が本件マニュアルをY2社に開示したというものである。そこでXが、本件マニュアルの内容は本件契約に規定された秘密保持義務¹³⁴の対象となるXの営業秘密であって、Y1社がXから示された営業秘密をY2社に開示した行為は2条1項7号に該当し、Y2社の行為は同8号の転得行為に該当すると主張した。

裁判所は、次のように説示してXの主張を退けた。「XとY1は、本件マニュアルという情報が成立した時に、本件マニュアルの情報をお互いに原始的に保有することになったものであって、Y1は、XからXが保有していた本件マニュアルの情報を『示された』ものではないと認められる。」「さらに、…Y1は、Y1の従業員であるDが行っていたダイニング業務の管理業務をY2に行わせることを意図していたものであり、Xをダイニングサービス業務から排除する意図があったとは認められないから、本件マニュアルを開示することにより、Xに損害を加えるなどの目的があったと認めることはできない。」「したがって、本件開示行為は、不正競争防止法2条1項7号に該当しない。」(下線筆者)

このように裁判所は、2条1項7号の「示された」要件と図利加害目的要件の双方を否定している。そのうえで裁判所は、同8号違反の判断に進み、Y1社の行為が同号括弧書きの秘密保持義務違反の開示行為に該当するかどうかを検討している。そして、「[本件契約書の別紙3には]Xが職務に関連して創作したすべてのワークプロダクツはY1が単独で所有する

¹³⁴ 本件契約9条には、「本契約の締結及び本業務の履行において知りえた相互の秘密を第三者…(略)…に漏らしてはなら」ない旨が規定されていた。

旨規定されている」から、「本件マニュアルの営業秘密も、Y1の単独所有となるワークプロダクツに含まれるものと認められる」として、8号括弧書き該当性を否定している。こうした説示を踏まえると、結局本件においては、Xが本件マニュアルの秘密管理の主体とまでは認められないということなのだろう。その意味では、「示された」要件に関する判断が決め手になっており、図利加害目的に関する判断はだめ押しのものと位置づけるのが穏当なように思われる。

(c) 小括

このように、わが国の営業秘密訴訟では、秘密保持義務や使用制限義務に違反した営業秘密の使用・開示行為について2条1項7号の図利加害目的が否定されることは稀である。この点は起草者が示唆していたとおりの状況といえる。その意味で、不正使用・開示に係る規律の運用実態に関しては日米で大きな差異はないように思われる。そうした中で、わが国の2条1項7号が図利加害目的を要件として課している固有の趣旨を探るとすれば、1つには、行為者の使用・開示行為に何らかの正当な目的があると認められる場合に（e.g. 内部告発を目的とした開示）、そうした行為が萎縮しないようにするためなのではないかと考えられる。

(4) 規制行為のまとめ

以上、ここまでの検討から、DTSA訴訟では不正取得の事案が主戦場となっているのに対し、わが国の営業秘密訴訟では不正使用・開示の事案が主戦場となっていることが明らかとなった。

[付記]

本稿の執筆に際しては、東京大学の田村善之先生から未公開の『不正競争法概説（第3版）』（未定稿）をお見せいただく機会を得た。記して感謝申し上げる。なお、本研究はJSPS科研費JP18H05216、JP17K13664、JP15H01928、公益財団法人全国銀行学術研究振興財団の助成を受けたものである。