

## 営業秘密の侵害を理由に損害賠償請求が認められた事例 大阪地裁令和2年10月1日判決（平成28年（ワ）第4029号）

弁護士知財ネット

弁護士・弁理士 上原隆志

### 1. はじめに

本件は、大手家電量販店であり、その事業の一貫としてリフォーム事業を営む原告が、元従業員被告P1が原告のリフォーム事業に係る営業秘密を原告在籍中に不正の手段により取得し同業他社である被告会社に開示し、被告会社においてそのリフォーム事業に使用した等したとして、被告らに対し、営業秘密の使用等の差止めのほか、逸失利益50億円の損害賠償請求等を求めた事案です。本件には、営業秘密性の有無、被告らの不正競争の成否、差止廃棄請求の成否のほか、そもそも原告の請求において営業秘密の特定がなされているかどうかといった多数の争点がありますが、本稿では、特に原告の損害賠償請求についての不正競争防止法（以下「不競法」といいます。）5条の適用に関する裁判所の判断に着目したいと考えております。

### 2. 事案の概要

原告は、国内有数の家電量販店であるところ、平成19年にリフォーム事業を展開する家電量販店S社と資本提携（平成23年10月には完全子会社化）したことを契機に、平成21年5月以降、リフォーム事業に新規事業として本格参入しました。原告は、リフォーム事業においてHORPシステムと呼ばれる案件管理システムを使用していました。HORPシステムとは、本件の判決文からは詳細が明らかではありませんが、後記の参考文献によれば、インターネットを利用した一元的な業務管理と作業手順の標準化を実現するシステムであり、家電量販店の営業部員であっても、見積書その他の書類のダウンロードと顧客への提供、資材発注や工事業者の手配、進捗管理、顧客管理等の業務を効率的に行うことができるシステムであるとされています<sup>1</sup>。

他方、被告P1は、平成18年4月からS社に勤務し、原告がS社を完全子

会社化した後は原告に出向・入社すると、平成25年4月には原告の商品開発部長に就任しました。P1は、S社及び原告在籍中、一貫してパッケージリフォーム商品（家電量販店が、異なる住宅設備機器メーカーの商品とその設置工事費等を安価に仕入れ組み合わせるなどして一つの商品として顧客に販売する商品）の開発に従事しており、パッケージリフォーム商品ごとに、パッケージを構成する商品等の明細、仕入原価および工事原価、販売金額、粗利金額等を一覧表形式で記す「標準構成明細」とよばれる資料・フォーマットを作成し、この標準構成明細は、原告社内において、営業担当者により販売の根拠として使用されてきました<sup>2</sup>。

しかしながら、被告P1は、平成25年10月頃から被告会社への就職活動を開始し、同年12月末、原告を退社して平成26年1月被告会社に入社しました。被告会社は、遅くとも平成23年頃にはリフォーム事業に参入していましたが、リフォーム関連事業を拡大し、新たな事業の柱に成長させるため、被告P1を被告会社の営業推進担当部長として採用したものでした。

ところで、被告P1は、原告からの転職に向けて就職活動を開始していた平成25年10月、2度にわたり、原告社内において、原告データサーバ上のリフォーム事業に関連する情報を同サーバ上の被告P1の個人用フォルダ内に複製するなどした上、同月11日、原告社内において、原告貸与パソコンを操作して原告データサーバにアクセスし、遠隔操作ソフトを使用して、上記個人用フォルダ内に保存していたデータをP1の私物パソコンに転送して保存し、同月14日、被告P1の自宅において、P1の私物パソコンと接続した私物の外付けハードディスクドライブに上記データを保存しました。このデータの中には原告の営業秘密である「標準構成明細情報」と「HORP関連情報」が含まれており、被告P1からこれらの情報の開示を受けた被告会社は、当該情報を参考に、JUMPシステムというリフォーム事業の案件管理システムを開発し、平成26年4月頃から同システムの稼働を開始しました。

原告は、被告らによる標準構成明細情報、HORP関連情報の使用等が不正競争（不競法2条1項7号、8号）にあたるとして、被告らに対し、その使用等の差止めを求めるとともに、不競法4条、民法709条、同法715条1項等に基づき、損害賠償金50億円の支払いを求めたのが本件です。

なお、被告P1は、本訴提起に先立つ平成26年8月、原告から刑事告訴され、本文記載の一連の行為等により、不正競争防止法違反被告事件として起訴

され、平成27年11月13日、懲役2年執行猶予3年及び罰金100万円の有罪判決を受け、同判決が確定しています(大阪地裁平成27年11月13日判決・平成27年(わ)第280号、平成27年(わ)第865号、不正競争防止法違反被告事件)。他方、被告会社は、起訴猶予処分とされています。

### 3. 判旨

本判決は、原告の損害賠償請求について、被告らの不正競争を認めた上で、不競法5条1項、2項の適用をいずれも否定し、同条3項に基づき損害額を算定し、被告らに対し、合計1815万円(不競法5条3項が定める侵害に係る営業秘密の使用行為に対し原告が「受けるべき金銭の額に相当する額」として1500万円、調査費用相当額として150万円、弁護士費用相当額として165万円)の損害賠償の支払いを命じました。

#### (1) 不競法5条1項について

まず、本判決は、不競法5条1項の趣旨について、

**「その趣旨は、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、従前オールオアナッシング的な認定にならざるを得なかった販売数量減少について、より柔軟な認定を行うことにある。また、その基礎には、侵害行為組成物が市場において販売・譲渡されることによって被侵害者が市場機会を喪失するという関係が定型的に認められることがある。」**

とした上で、不競法5条1項の「技術上の秘密」につき、

**「営業秘密に係る不正競争の場合に、当該秘密が『技術上の秘密』に関するものである場合に限って不競法5条1項の適用が認められるのも、営業秘密が『技術上の秘密』である場合には、当該情報が『物』に化体されることで侵害者と被侵害者の各商品が市場において競合する可能性があるといい得ることから、それに係る不正競争に上記のような定型的関係が認められることに基づくものと理解される。」「そうすると、『技術上の秘密』とは、上記の可能性を生じさせるような技術上の情報であることを要する。」**

と判示しました。

その上で、本判決は、標準構成明細情報、H O R P 関連情報のいずれについても、

**「パッケージリフォーム商品に化体されているものではなく、侵害者と被侵害者の各商品が市場において競合する可能性を生じさせるものとはいえないことから、『技術上の秘密』に当たらない。」**

として、不競法 5 条 1 項の適用を否定しました。

## (2) 不競法 5 条 2 項について

次に、本判決は、不競法 5 条 2 項の趣旨について

**「不競法 5 条 2 項は、不正競争によって営業上の利益を侵害された者の侵害者に対する損害賠償請求の場合に、侵害者が侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額をもって被侵害者が受けた損害の額と推定するものであり、その基礎には、侵害行為により生じた侵害者の商品等と被侵害者の商品等が市場において競合する定型的な関係にあることがあるものと理解される。」**

と述べた上で、

**「標準構成明細情報及び H O R P 関連情報は、いずれもパッケージリフォーム商品に化体されるものではない。そうである以上、被告会社のパッケージリフォーム商品の販売による利益は、標準構成明細情報及び H O R P 関連情報に係る不正競争によって得た利益とはいえない。また、原告及び被告会社のいずれにおいても、標準構成明細情報又は H O R P 関連情報それ自体を販売するなどして利益を上げているわけではなく、その点では市場における競合もない。」**

として、不競法 5 条 2 項の適用を否定しました。

## (3) 不競法 5 条 3 項について

### ア 損害の発生認定

以上のとおり本件は、不競法5条1項2項については、いずれもその適用を否定したのに対し、同条3項については、まず、

**「原告と被告会社とは、いずれも家電量販店での販売事業の一環としてリフォーム事業を展開しており、リフォーム事業者として市場における競合関係にあるというにとどまらず、家電量販店の展開するリフォーム事業という枠組においても、市場において競合する関係にある。このため、被告会社がリフォーム事業の業務効率向上により利益を向上させることは、原告会社の利益低下につながる可能性がある。そうである以上、仮に被告会社のJUMPシステム開発に当たり原告がHORPシステムに関する情報を提供する場合、無償でその提供が行われるとはおよそ考え難い。」**

と判示し、被告らの不正競争により原告に損害が発生していること認定しました。

#### **イ 不競法5条3項における損害の意義**

次に、本判決は、不競法5条3項における損害の意味に関して、

**「不競法5条3項は、本件に関していえば、不正競争により営業上の利益を侵害された者の侵害者に対する損害賠償請求の場合に、侵害に係る営業秘密の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として賠償請求し得るとするものである。これは、侵害行為による使用料の喪失・減少をもって逸失利益と考えられることに基礎を置く。」**

と判示し、同条項の損害を逸失利益として捉える考え方を示しました。

#### **ウ 使用料の算定方法**

そして、本件は、

**「ここで、使用料の支払方法については、1回払いのもの、所定の期間ごとに所定の使用料率に基づいて算定した額を定期的に支払うもの、それらを組み合わせたものなどがあるところ、上記趣旨によれば、『受けるべき金銭の額に相当す**

**る額』の算定に当たっても、侵害行為である不正競争の具体的態様に応じて合理的な支払方法に基づき算定することが相当である。」**

として、逸失利益の内容をなす得べかりし使用料の算定方法は、侵害行為の具体的態様に依拠すべきであるとししました。

#### **エ 侵害行為の具体的態様の認定による使用料の算定**

そして、本判決は、本件における具体的な侵害行為の態様につき、

**「被告らは、標準構成明細情報及びH O R P 関連情報のいずれについても、パッケージリフォーム商品の開発等ないしJ U M P システム開発に当たってこれらの情報を参考にしたものであって、システムで取り扱われるパッケージリフォーム商品にこれらが化体されているものではない。また、標準構成明細情報については、……そのまま使用されるわけではなく、また、いずれ陳腐化するものであるし、書式そのものも、それ自体が必ずしも直接利益を生むものではないことに鑑みると、その使用料を継続的に支払うことの合理性は必ずしも高くない」**

**「H O R P 関連情報も、被告会社のJ U M P システム開発に当たって参考とされるとはいえ、H O R P 関連情報そのものがJ U M P システムに組み込まれて使用され続けるわけではない。」**

上記のとおり認定し、本件における具体的な侵害行為の態様からすると、使用料の支払い方法としては、

**「一定の期間ごとに被告会社のパッケージリフォーム商品の売上に対し一定の使用料率を乗じて使用料相当額を算定することに合理性がないわけではないとしても、標準構成明細情報及びH O R P 関連情報の使用料の算定は、1回払いを前提とする方がより合理的」**

と判断しました。

#### **オ 「受けるべき金銭の額に相当する額」**

さらに、本判決は、不競法5条3項の被侵害者が「受けるべき金銭の額に相当

する額」を算定するに当たっては、

**「当該営業秘密に類する性質の情報の実際の使用料額や、それが明らかでない場合には業界における相場等も考慮に入れつつ、当該情報自体の価値、当該情報を使用した場合の売上及び利益への貢献や侵害の態様、営業秘密保有者と侵害者との競業関係や営業秘密保有者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合的に考慮して、合理的な使用料額を定めるべきである。」**

とし、原告が、S社を完全子会社化するにあたりに対し、同社の子会社に対し「HORPライセンス料」名目で金銭を支払っていたことを指摘し、このHORPライセンス料は、原告が、S社との資本提携及びその後の完全子会社化を進めるに当たり、その資産価値を評価した上、家電量販店におけるリフォーム事業に係るHORPシステムの導入及び運用ノウハウの取得に対する対価として相当な額として算定されたものと理解されること等を考慮し、不競法5条3項の「受けるべき金銭の額に相当する額」としては、標準構成明細情報及びHORP関連情報の各使用を合わせて、1500万円とするのが相当であると判断しました。

#### **4. 本判決の特徴**

本判決の特徴は、①不競法5条1項の「技術上の秘密」について、単なる技術上の情報ではなく、当該情報が「物」に化体されることで侵害者と被侵害者の各商品が市場において競合する可能性のあるものに限定する解釈を示した上で本件において同条項の適用を否定した点、②本件営業秘密がパッケージリフォーム商品に化体されるものではない以上、被告会社のパッケージリフォーム商品の販売による利益は、営業秘密の侵害行為によって得た利益とはいえないとして、不競法5条2項の適用を否定した点、③不競法5条3項の「受けるべき金銭の額に相当する額」を算定するにあたり、一定の期間の被告会社のパッケージリフォーム商品の売上に対し一定の使用料率を乗じて使用料相当額を算定する方法よりも、原告が第三者との資本提携に先立ち提携先企業に支払った1回払いのライセンス料の金額の方がより合理的であるとして、後者の金額を参照し、「受けるべき金銭の額に相当する額」を算出した点、以上の3点であると思われます。

## 5. 検討

### (1) 不競法5条1項が対象とする「不正競争」の類型について

不競法5条1項は、被侵害者の損害額立証の負担を軽減するため、一定の不正競争の類型について、侵害者が譲渡した物の数量に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者が受けた損害の額とすることができる旨規定しています。そして、同法5条1項は、同法2条1項4号から9号の不正競争（営業秘密の不正取得等）については、その適用範囲を「技術上の秘密」に限定しています。

これは、不競法2条1項4号～9号のうち技術上の秘密に関するものについては、特許類似と考えられるため、不正に取得した技術上の秘密を使用した商品を市場で譲渡することによって、被侵害者がその商品を販売することができないという因果関係が成り立つのに対し、顧客名簿等技術上の秘密以外の営業秘密については、必ずしも上記のような因果関係が成り立つわけではないことから、適用対象外とされたものであるとされています<sup>3</sup>。

本判決も、基本的には上記のような理解を踏襲した上で、本件において同条項の適用を否定しているものと思われます。もっとも、本判決は、不競法5条1項の「技術上の秘密」について、当該情報が「物」に化体されることで侵害者と被侵害者の各商品が市場において競合する可能性を生じさせるような技術上の情報であることを要するとして、さらにこれを限定する解釈を示しています。しかしながら、あえてそのような限定をすることが解釈論として合理的と言えるかどうかについては、なお議論が分かれるところであろうと思われます<sup>4</sup>。

### (2) 不競法5条2項について

不競法5条2項は、「不正競争」によって営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対し損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によって受けた利益の額をもって、被侵害者の損害の額と推定するものです。

本条項は、1項と異なり、文言上、その適用対象を限定していません。もっとも、不競法5条2項は、侵害者の利益が被侵害者の逸失利益と観念され得る場合にのみその適用が図られるべきものとされています<sup>5</sup>。

この点に関し、本判決は、不競法5条2項の推定の基礎について「侵害行為により生じた侵害者の商品等と被侵害者の商品等が市場において競合する定型的な関係にあることがある」との理解のもと、標準構成明細情報及びH O R P関連



情報は、いずれもパッケージリフォーム商品に化体されるものではない以上、被告会社のパッケージリフォーム商品の販売による利益は、標準構成明細情報及びH O R P 関連情報に係る不正競争によって得た利益とはいえず、また、原告及び被告会社のいずれにおいても、標準構成明細情報又はH O R P 関連情報それ自体を販売するなどして利益を上げているわけではないとして、同条項の適用を否定しました<sup>6</sup>。

### (3) 不競法5条3項について

不競法5条3項は、「不正競争」によって営業上の利益を侵害された者が、侵害者に損害賠償の請求を行う場合、使用許諾料に相当する額を損害額として請求できることを規定したものであり<sup>7</sup>、営業秘密に係る不正競争（2条1項4号～9号）については、営業秘密の使用に関する使用許諾料相当額（侵害に係る営業秘密の使用に対し「受けるべき金銭の額に相当する額」）の請求が認められるとするものです（同法5条3項3号）。

本判決では、同条項の「受けるべき金銭の額に相当する額」の算定にあたり、原告が第三者との資本提携にあたり提携先企業に支払った1回払いのライセンス料の金額を参照した上で、「受けるべき金銭の額に相当する額」を判断しています。判決文からは、原告が第三者に対し支払ったライセンス料の金額は明らかではありませんが、本判決の書きぶりからは、「受けるべき金銭の額に相当する額」の認定にあたり、このライセンス料の金額が相当の影響を与えていることが窺われます。本判決の判断を前提とした場合、例えばノウハウの取得を目的とする資本提携において、提携先に1回払で支払ったノウハウの対価の額が、後日、営業秘密の侵害者との関係でも、損害賠償額の算定の基礎とされる可能性があるため、特に留意が必要です<sup>8</sup>。

### 参考文献

・山根崇邦「営業秘密侵害に対する損害賠償額の算定 — エディオン事件をめぐって —」Law & Technology 91号（2021年4月）13頁

以上

- 
- <sup>1</sup> 山根崇邦「営業秘密侵害に対する損害賠償額の算定 — エディオン事件をめぐって —」Law & Technology 91号（2021年4月）14頁。
  - <sup>2</sup> 大阪地裁平成27年11月13日判決（平成27年（わ）第280号，平成27年（わ）第865号，不正競争防止法違反被告事件）。
  - <sup>3</sup> 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）170頁。
  - <sup>4</sup> 前掲注1，19頁は，本判決において，原告のHORP関連情報が，JUMPシステムにそのまま組み込まれて使用されているわけでないものの，被告会社のJUMPシステム開発に当たって「参考」とされたという事実が認定されていることを指摘し，HORP関連情報が技術と全く無関係な情報ではない可能性が示唆されているとし，HORP関連情報が「技術上の秘密」に当たることを認めた上で，当該情報が再現されていないJUMPシステムの使用は不正競争には該当せず，同システムを使用して提供される被告会社のパッケージリフォーム商品は「侵害の行為を組成した物」に該当しないとして，不競法5条1項の適用を否定するとの解釈論を示しています。
  - <sup>5</sup> 前掲注3，174頁。
  - <sup>6</sup> 前掲注1，20頁以下は，不競法5条2項の適用にあたってことさら厳格な要件を課すことは妥当でないとし，また，本判決の立場は，従来の裁判例において，商品等に化体されて市場に販売されるわけではない営業上の秘密に関しても5条2項の適用が認められてきたことと整合しないとします。
  - <sup>7</sup> 前掲注3，175頁。
  - <sup>8</sup> 前掲注1，23頁は，「資産価値の評価に伴うリスク等を勘案して支払われた過去の1回払の使用料額が，侵害者に対して事後的に定められるべき相当な使用料額といえるかどうかは議論の余地がある」と述べています。