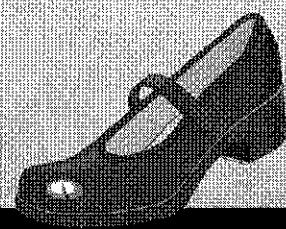
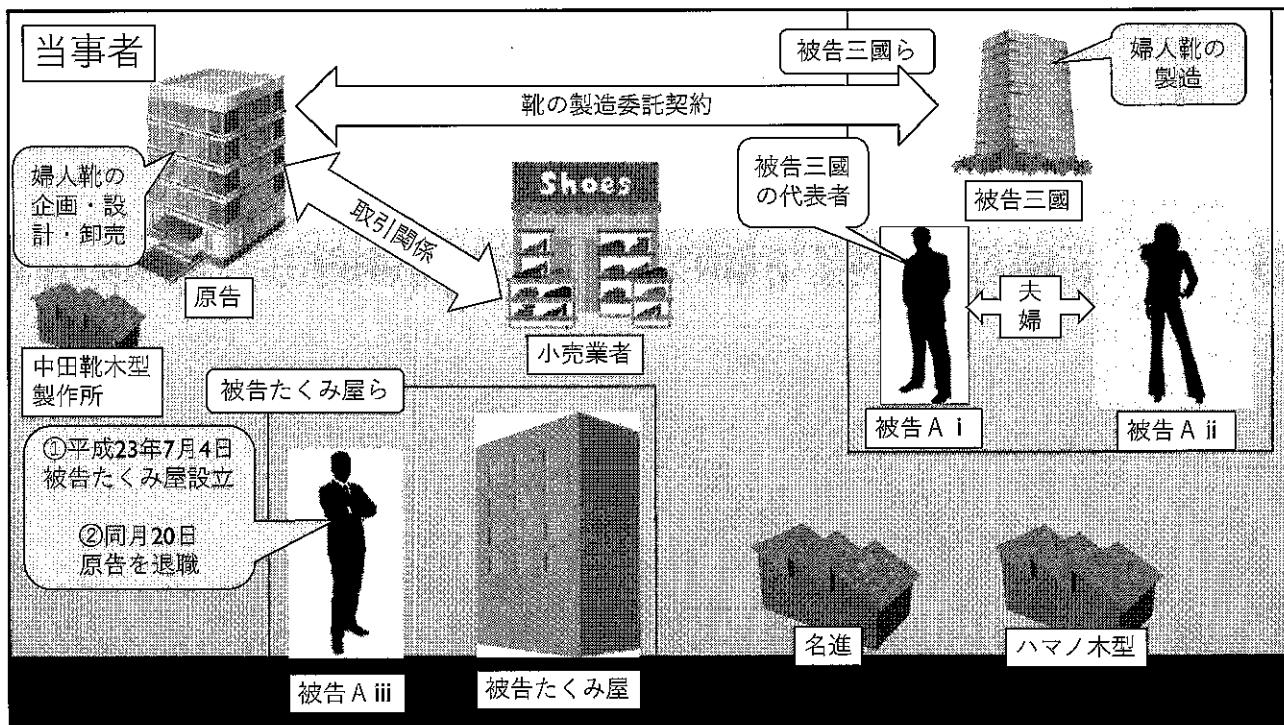


①東京地判平成29年2月9日（平成26年（ワ）第1397号、平成27年（ワ）第34879号）  
②知財高判平成30年1月24日（平成29年（ネ）第10031号。①の控訴審。）



1

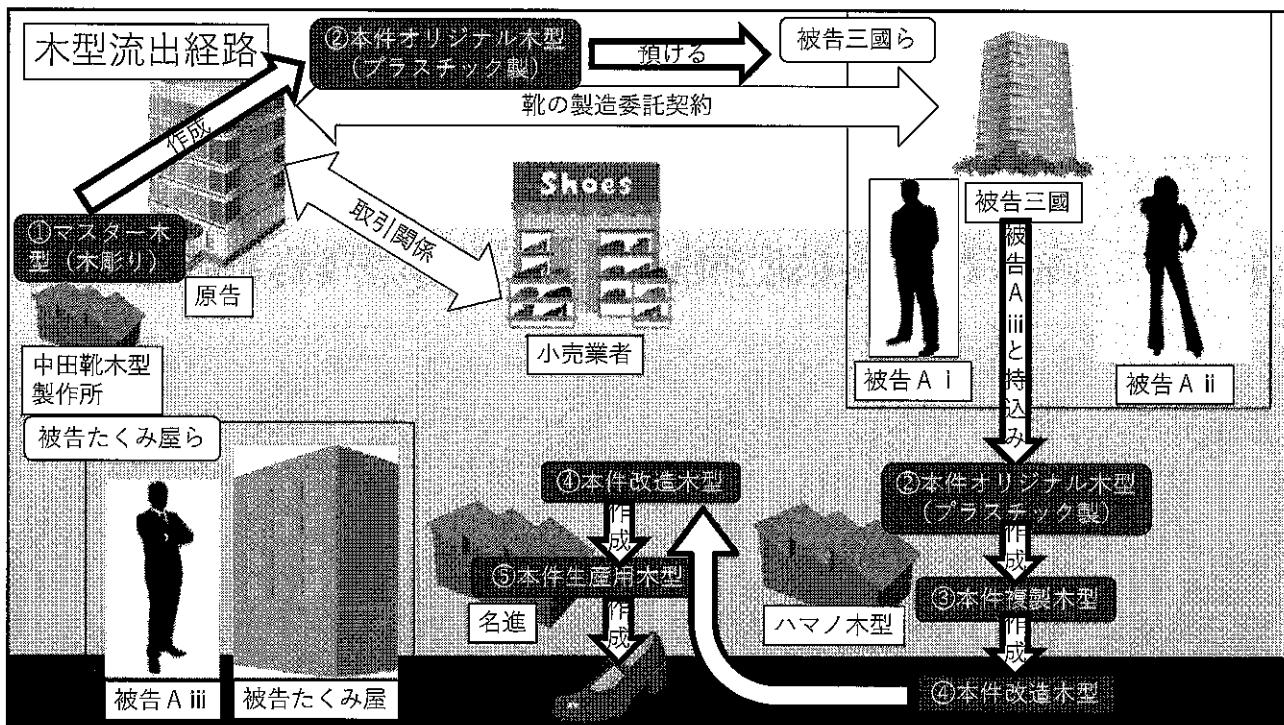


2

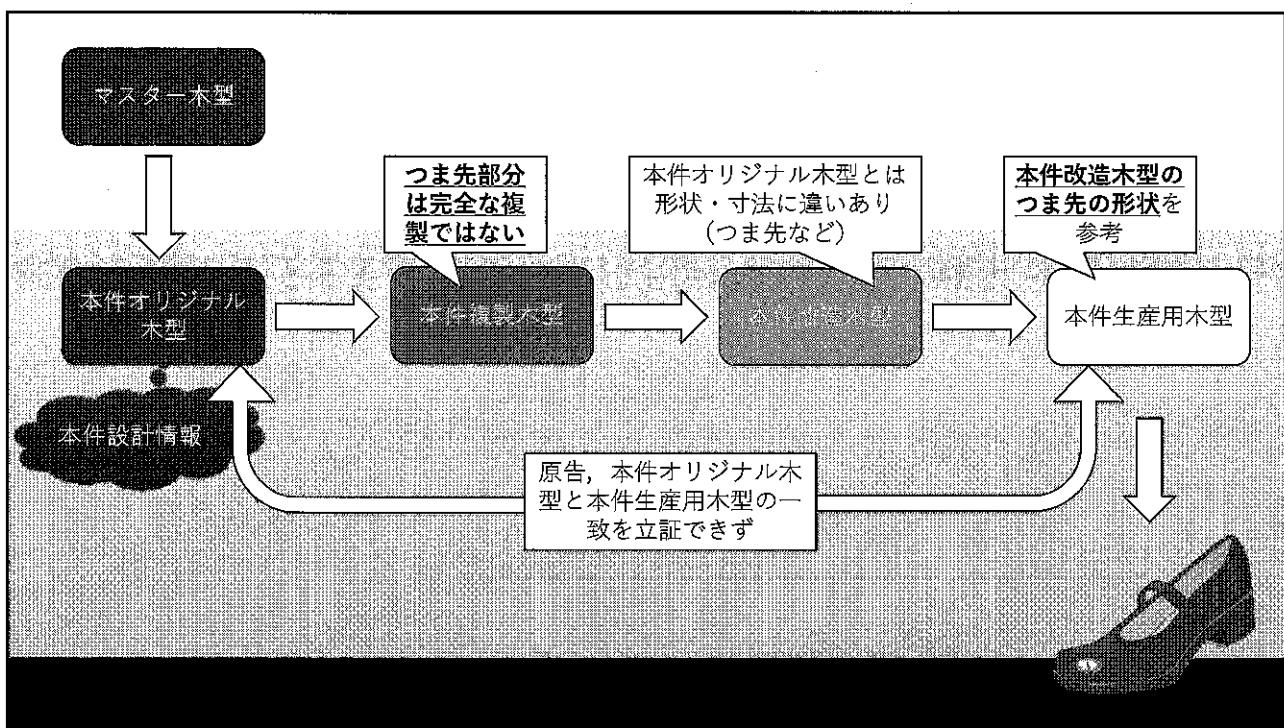
## 主な問題点

- ①そもそも、靴の木型の設計情報が営業秘密にあたるか？
- ②営業秘密を含む靴の木型が、複製、改造された場合に、複製木型、改造木型にも営業秘密が含まれているといえるか？
- ③取引先製造受託業者情報、取引先小売業者情報が営業秘密にあたるか？

3



4



5

### 原告の主張～靴木型の複製等について～

①本件オリジナル木型に化体された靴の設計情報（形状・寸法）は、原告の営業秘密に該当する。

L ②被告三國ら

→営業秘密の不正使用・不正開示行為（不競法2条1項7号）

③被告たくみ屋ら

→営業秘密の不正取得、不正使用、不正開示行為（不競法2条1項4号）ないし不正開示行為後の取得・仕様・開示行為（同項8号）

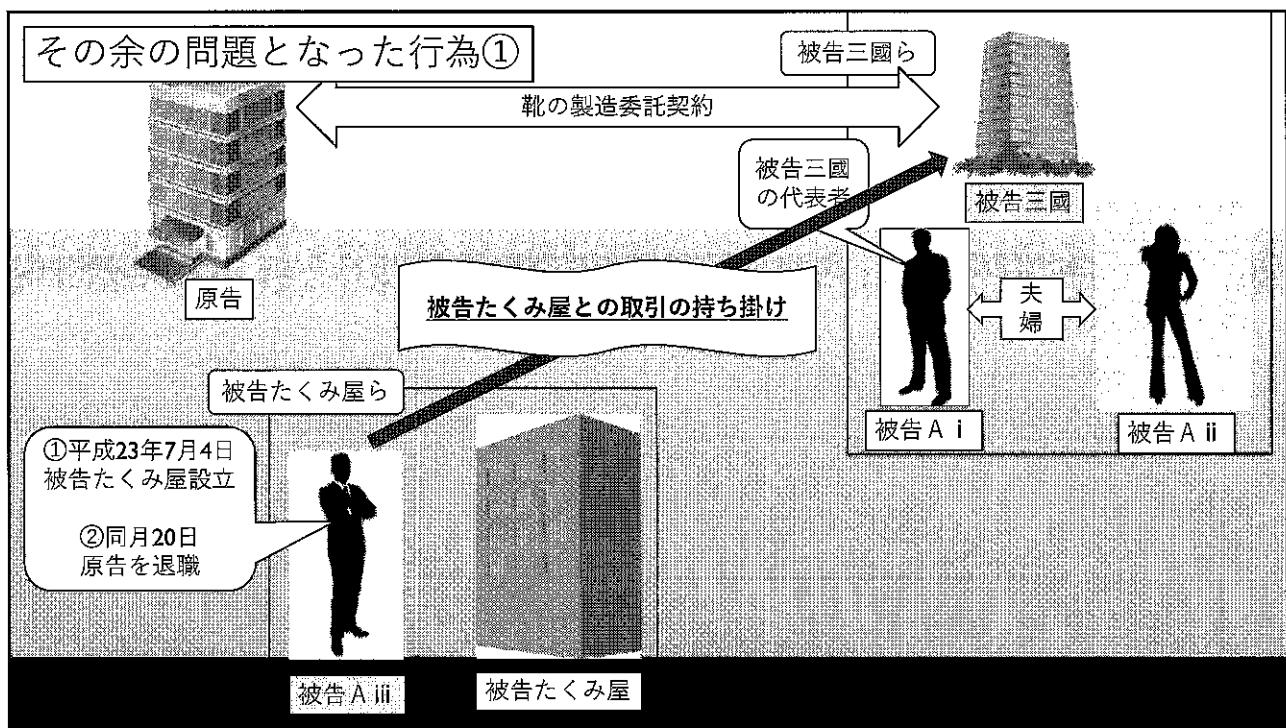
L 1) 被告らは、本件オリジナル木型に化体された靴の設計情報を含む木型、プラスチック木型、生産用木型及び靴（本件木型等）を使用、第三者への開示をしてはならない。

2) 被告A iiiは、原告に対し、本件木型等を引き渡せ。

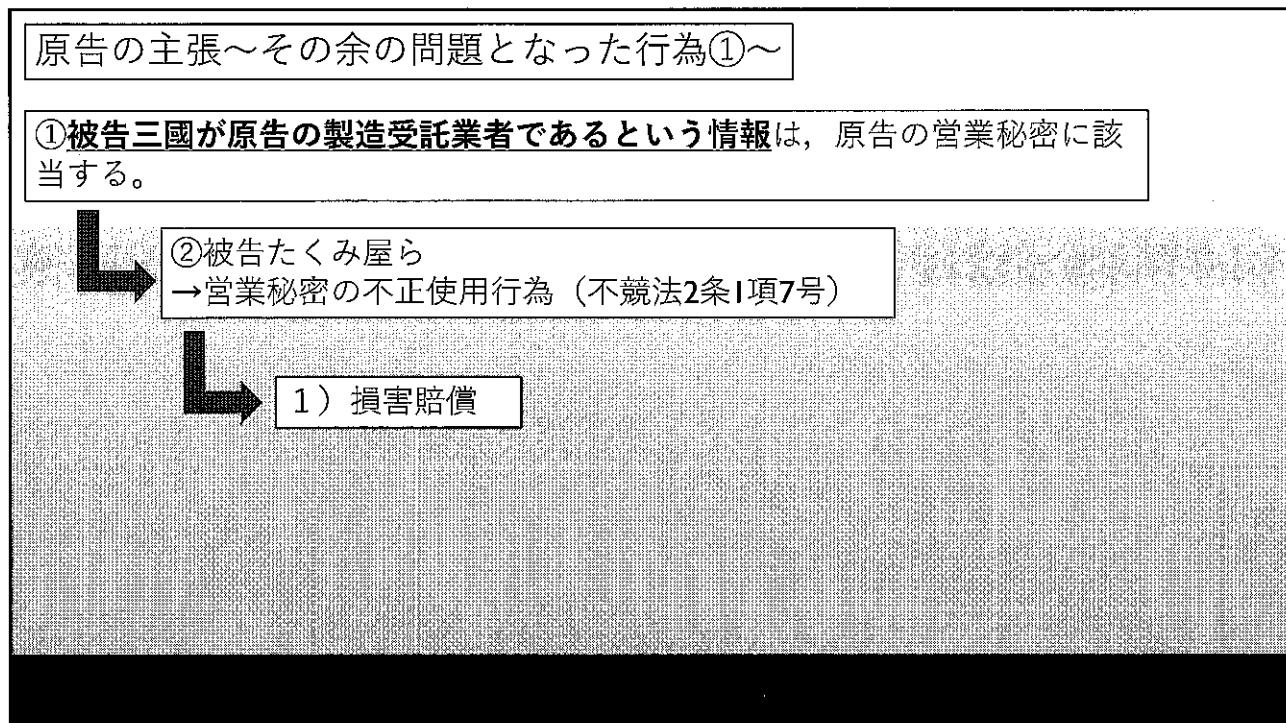
3) 被告三國は、原告に対し、本件木型等を引き渡せ。

4) 損害賠償

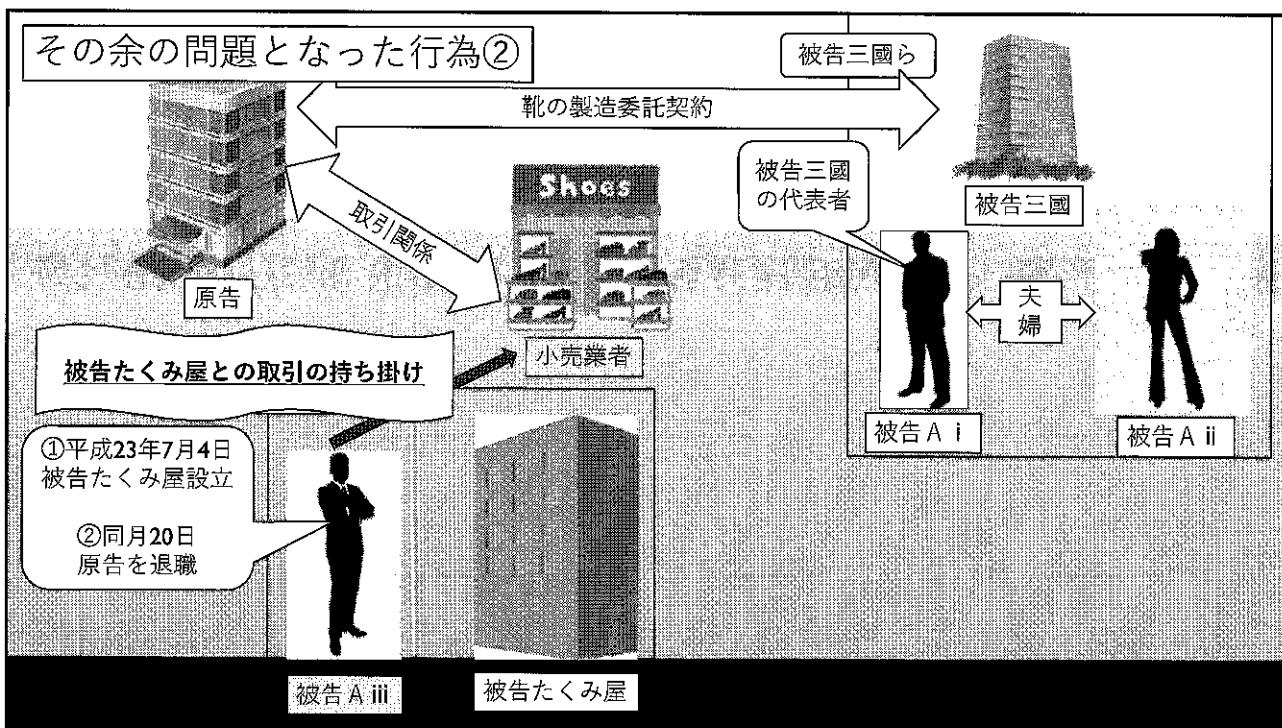
6



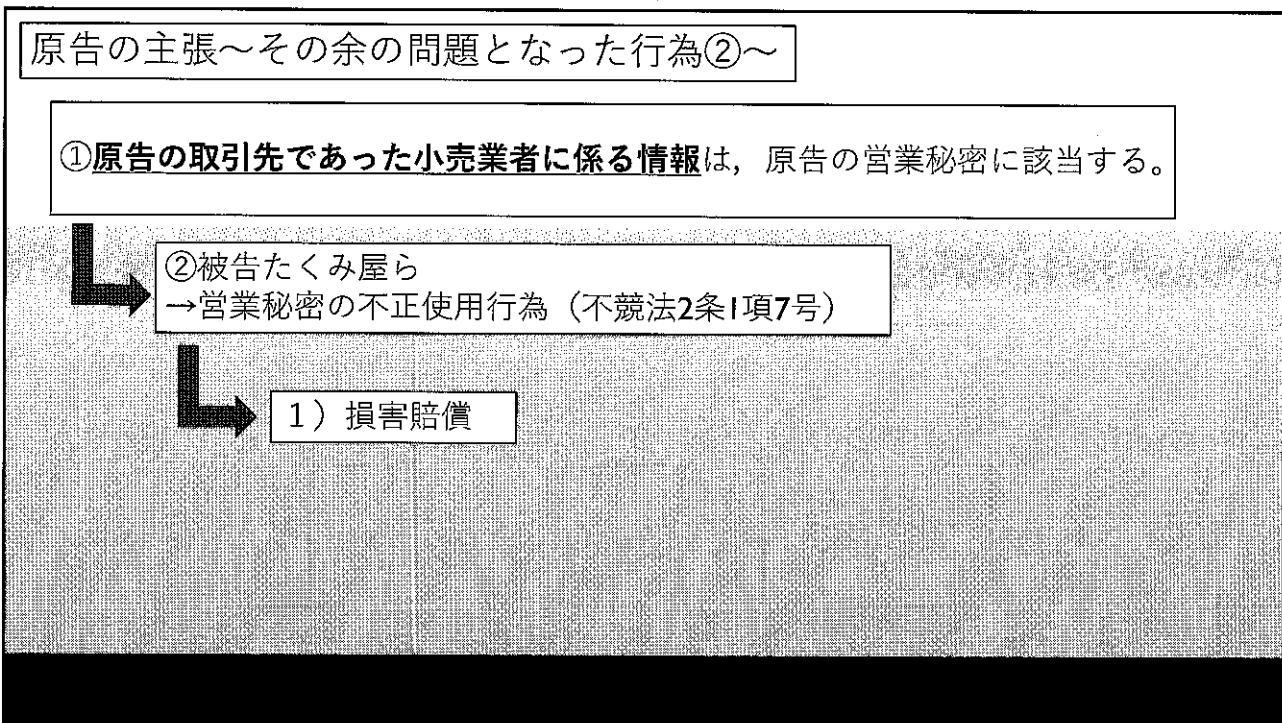
7



8



9



10

## 原告の請求内容まとめ①

### 被告ら

- ・本件オリジナル木型に化体された靴の設計情報を含む木型、プラスチック木型、生産用木型及び靴（本件木型等）の使用及び開示の差止め請求（不競法3条1項）
- ・主位的に不競法14条、予備的に民法723条に基づき、謝罪広告の請求

### 被告 A iii、被告三國

- ・被告 A iiiに対して、本件木型等の引渡請求  
(不競法3条2項、誓約書に基づく返還義務の履行)
- ・被告三國に対して、本件木型等の引渡請求  
(不競法3条2項、製造委託契約終了に基づく返還義務の履行)

11

## 原告の請求内容まとめ②

### 被告三國

損害額の一部1070万1515円から本件相殺773万3929円を控除した296万7586円  
+ 遅延損害金（不競法4条、会社法350条、民法719条、債務不履行）

### 被告 A i、被告 A ii

損害額1904万4197円から本件相殺773万3929円を控除した1131万0268円  
+ 遅延損害金（不競法4条、民法719条）

### 被告 A iii

損害額1904万4197円から本件相殺773万3929円を控除した1131万0268円  
+ 遅延損害金（不競法4条、民法719条、債務不履行）

### 被告たくみ屋

損害額1904万4197円から本件相殺773万3929円を控除した1131万0268円  
+ 遅延損害金（不競法4条、会社法350条、民法719条）

12

## 本件の争点

- 争点1** (本件設計情報に係る不正競争の有無)
- 争点2** (本件取引先製造受託業者情報に係る不正競争の有無)
- 争点3** (本件取引先小売業者情報に係る不正競争の有無)
- 争点4 (被告らの共同不法行為の成否) →省略
- 争点5 (被告三國の原告に対する債務不履行の有無) →省略
- 争点6 (被告A iiiの原告に対する債務不履行の有無) →省略
- 争点7** (原告の被告らに対する差止請求権の有無及び範囲)
- 争点8** (被告A iiiの原告に対する本件木型等の返還債務の有無)
- 争点9** (被告三國の原告に対する本件木型等の返還債務の有無)
- 争点10** (損害賠償請求権の有無及び範囲)
- 争点11 (謝罪広告の適否) →省略

13

## 争点1(I) (本件設計情報の営業秘密該当性) ~秘密管理性~

### 原告

- ・マスター木型につき、中田靴木型のみに保管を委託。中田靴木型は、社内の木型室に立入禁止の貼り紙をして常時施錠し、同木型室へのアクセス権者を中田靴木型の社長とモデルを削る者に限定。これにより、中田靴木型が各社から預かり保管する木型に化体された靴の設計情報が外部に流出しないよう厳重に管理。
- ・就業規則と契約書の記載。
- ・侵害の疑い有れば警告文出して聴取。

### 被告

- ・被告A iの目的外使用禁止についての認識は、取引の相手方から貸与を受けた物品等を目的に反して使用してはならないという程度で、秘密管理性を基礎づけない。
- ・原告は、被告三國らとの間で、秘密保持誓約書等を交わすなどの措置講じていない。
- ・原告は、被告三國に対し、いつ、どの木型を、どれほど貸与したのかさえ把握していなかった。

裁判所

→ **秘密管理性肯定**

- ・原告に関する一切の「機密」について漏洩しない旨の誓約書、営業秘密その他の機密情報の目的外使用を禁じた就業規則あり
- ・コンフォートシューズの木型を取り扱う業界では、木型が生命線ともいいうべき重要な価値を有することが認識されている
- ・本件オリジナル木型と同様の設計情報が化体されたマスター木型は、中田靴木型で厳重に管理されていたこと
- ・原告では、通常、マスター木型や本件オリジナル木型について従業員が取り扱えないようにされていた
- ・納品書や木型台数管理表で木型の台数等を管理

14

## 争点1(I)（本件設計情報の営業秘密該当性）～非公知性～

原告

- ・本件設計情報は、本件オリジナル木型及びそのマスター木型の保有者の管理下以外では一般に入手できない
- ・靴の皮革は立体状の物になじんでいく柔軟性を有するので、市場に出回っている靴から、その靴の製造に用いた木型の形状・寸法を容易に把握することはできない

被告

- ・市場に出回っている靴から、その靴の製造に用いた木型の形状・寸法を容易に把握することができる

裁判所

→ 非公知性肯定

- ・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。

- ・パテを流し込んで作成したとする再現木型が元の木型と正確に同一の形状・寸法であるとの立証はない
- ・被告Aの本人尋問によると、1割程度は再現できていない

15

## 争点1(I)（本件設計情報の営業秘密該当性）～有用性～

原告

- ・本件設計情報については、これを利用して靴を製造すれば、木型の企画・製造に要する費用をかけずに原告の売れ筋の靴を大量生産できる

被告

- ・木型の作成自体は容易に行うことができる以上、木型に基づき靴を大量生産できるとする点は、有用性の根拠とならない

裁判所

→ 有用性肯定

- ・本件設計情報については、コンフォートシューズの製造に有用なものであることは明らかであるから、本件設計情報は、生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報

本件設計情報は、3要件を充たし、営業秘密（不競法2条6項）に該当する。

16

## 争点1(2) (被告三國らの行為の不正競争該当性)

原告

→ 営業秘密の不正使用・不正開示行為に該当  
(不競法2条1項7号)

- ・(i) 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、被告たくみ屋ら及びハマノ木型に対して不正に開示した上、これを不正に複製した(本件複製木型の作成)。
- ・(ii) 被告たくみ屋らと共に謀して、本件複製木型を不正に改造した(本件改造木型の作成)上、本件改造木型を利用するなどして靴の試作品を製作し、原告の取引先小売業者に商談を持ち掛けてその際同試作品を開示した。

被告

- ・(i) の行為については、被告三國らに不競法2条1項7号所定の図利加害目的はなかった。
- ・(ii) の行為については、被告三國らは、営業活動と評価され得る行為を一切行っていない。
- ・被告A iiは、本件目的外使用について一切関与していなかった。

裁判所

(1)被告三國

(i) の行為は、長年取引をしてきた原告の信頼を著しく裏切り、原告の従業員でありながら原告の競業者となろうとしている被告A iiiと取引をすることにより、自己の利益を図るもの

→不正の利益を得る目的で営業秘密を使用、開示した

(2)被告A i

(i) の行為の主体は第一次的には被告三國であり、不競法3条1項の差止めの相手方にはならない。もっとも、上記行為を実際に行なったのは被告A iだから、不法行為責任はあり、会社法350条にも該当

(3)被告A ii

(i) の行為に関与しておらず、責任なし。

17

## 争点1(3) (被告たくみ屋らの行為の不正競争該当性) ①

原告

- ・被告A iiiが、被告三國を唆し、本件オリジナル木型を持ち出し、ハマノ木型において不正に複製した行為
- 「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。
- ・仮に、上記に該当しない場合であっても、被告たくみ屋らは、不正開示行為であることを知り、本件設計情報を被告三國から取得している
- 同項8号の不正開示行為後の営業秘密の取得行為に該当。

被告

争う。  
被告たくみ屋らが作成した木型は、つま先部分を始め、本件オリジナル木型とは全く異なっており、被告たくみ屋独自のものである。

裁判所

- ・被告A iii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、被告三國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。
- 不競法2条1項4号にはあたらず
- ・被告三國が原告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被告A iiiに開示しこれを複製することが被告三國の原告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ないで、被告三國から営業秘密たる本件設計情報を取得
- 不競法2条1項8号にあたる

18

### 争点1(3)（被告たくみ屋らの行為の不正競争該当性）②

原告

- ・被告たくみ屋らは、本件改造木型を作成し、これをを利用して靴の試作品を製作し、取引先小売業者に商談を持ち掛けてその際同試作品を開示した。
- 不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、開示した行為（不競法2条1項4号）に該当
- ・仮に上記に該当しない場合であっても、被告たくみ屋らは、不正開示行為であることを知って、本件設計情報を被告三國から取得した後、その取得した営業秘密を使用・開示している
- 同項8号所定の不正開示行為後の営業秘密の使用・開示行為に該当。

被告

争う。  
被告たくみ屋らが作成した木型は、つま先部分を始め、本件オリジナル木型とは全く異なっており、被告たくみ屋独自のものである。

裁判所

- ・そもそも、不正取得行為が認められないから、原告の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない。
- 不競法2条1項4号に該当せず
- ・本件複製木型（ただし、本件オリジナル木型のうち木型番号T-0001の木型を複製したもの）を改造することにより本件改造木型を作成した行為
- 不競法2条1項8号に該当する

19

### 争点1(3)（被告たくみ屋らの行為の不正競争該当性）③

原告

- ・本件改造木型を名進に持ち込み、名進に本件改造木型を利用して本件生産用木型を作成させ、本件生産用木型に基づいて製造された本件たくみ屋婦人靴を取引先小売業者に販売
- 不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、開示した行為（不競法2条1項4号）に該当
- ・仮に上記に該当しない場合であっても、不正開示行為であることを知って、本件設計情報を被告三國から取得した後、その取得した営業秘密を使用・開示
- 同項8号所定の不正開示行為後の営業秘密の使用・開示行為に該当。

被告

争う。  
被告たくみ屋らが作成した木型は、つま先部分を始め、本件オリジナル木型とは全く異なっており、被告たくみ屋独自のものである。

裁判所

被告たくみ屋が、名進に本件改造木型を持ち込んで預けた行為については、本件オリジナル木型と本件改造木型とで形状・寸法が一致している部分に係る設計情報を名進に開示したものということができ、かつ、被告たくみ屋は、前記ア(1)aのとおり不正開示行為が介在したこと知って、又は重大な過失により知らないで、取得した当該営業秘密（本件設計情報の一部）を開示したものということができるから、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使用行為に該当するというべきである。

20

## 争点 2(I) (本件取引先製造受託業者情報の営業秘密該当性)

原告

- ・本件取引先製造受託業者情報は、本件設計情報（前記1(I)【原告の主張】ア）と同様に、就業規則や誓約書で秘密として指定するなどして、秘密として管理されていた。
- ・また、本件取引先製造受託業者情報には、非公知性や有用性が認められる。

被告

争う。

裁判所

→ 秘密管理性否定

・従業員が職務として記憶した顧客情報等については、従業員の予見可能性を確保し、職業選択の自由にも配慮する観点から、原則として、営業秘密のカテゴリーをリストにしたり、営業秘密を具体的に文書等に記載したりして、その内容を紙その他の媒体に可視化しているのでなければ、秘密管理性を肯定し難い

- ・就業規則：「会社・取引先の営業秘密その他の機密情報」（35条13号）としか記載されておらず、その具体的な内容は不明
- ・入社時誓約書：従業員自身が記憶したものについてどの範囲まで営業秘密となるのか、具体的な外延や内実が不明確

21

## 争点 3(I) (本件取引先小売業者情報の営業秘密該当性)

原告

- ・本件取引先小売業者情報は、本件設計情報（前記1(I)【原告の主張】ア）と同様に、原告の就業規則13条、被告A IIIの入社時誓約書1項ないし3項に基づき、秘密として管理されていた。
- ・また、本件取引先小売業者情報には、非公知性や有用性が認められる。

被告

争う。

裁判所

→ 秘密管理性否定

- ・本件取引先製造受託業者情報の箇所で判示した事項がすべて妥当
- ・原告は、自社のホームページにおいて、自らの取引先である小売業者の名称、電話番号及びホームページアドレスを公開している

22

## 争点7（原告の被告らに対する差止請求権の有無及び範囲）

原告

- 原告は、被告らに対し、不競法3条1項に基づき、本件オリジナル木型に化体された原告の800番台・500番台の品番の靴の設計情報（本件設計情報）を含む本件木型等の使用及び開示の差止めを請求することができる。

被告

争う。

裁判所

### 本件複製木型及び本件改造木型のみ差止めの対象

- 被告らが本件設計情報の使用及び開示をするおそれが現時点においても残っている限りは、原告は、同被告らに対し、不競法3条1項に基づき、本件設計情報の使用及び開示の差止めを請求することができる。
- 本件オリジナル木型：被告三國らによって既に廃棄されたから、その使用及び開示のおそれなし。
- 本件生産用木型：本件設計情報を含むと認めるに足りる証拠はない。
- 靴：本件設計情報を含まない。
- 本件複製木型及び本件改造木型**：差止めの対象になる。

23

## 争点8（被告A iiiの原告に対する本件木型等の返還債務の有無）

原告

- 被告A iiiは、原告に対し、本件返却合意に基づき、又は不競法3条2項に基づき、本件木型等を返還する義務を負っている。
- 被告A iiiは、平成23年12月末、原告に対し、本件返却合意に基づき、不正に複製・改造した木型及び見本用の靴を送付したが、これは、本件木型等の一部にすぎず、まだ返還されていないものがある。

被告A iii

- 被告A iiiは、サンプルとして作った木型については、楽歩堂と証券取引所で面談した後、段ボールで送って全て返却した。
- 本件改造木型については、被告A iiiが以前所持していたが、現在は名進に預けている。
- 本件生産用木型については、被告A iiiの所有ではなく、楽歩堂の所有であり、被告A iiiは所持していない。
- これらの木型は、全て、全く原告の木型とは異なる。

裁判所

### 本件複製木型及び本件改造木型のみ返還債務あり

- 本件返却合意に基づき、**本件複製木型及び本件改造木型**については返還債務あり。
- その他の木型等について、「侵害の予防に必要な行為」（不競法3条2項）として返還請求は認められない。

24

## 争点9（被告三國の原告に対する本件木型等の返還債務の有無）

原告

- ・被告三國は、原告に対し、本件製造委託契約の終了に基づき、又は不競法3条2項に基づき、本件木型等を返還する義務を負っている。
- ・被告三國は、本件製造委託契約に基づいて本件オリジナル木型を預かり保管していたところ、穴の開いた本件オリジナル木型は、まだ原告に返還されていない。被告三國は、同木型を廃棄したというものの、信用できない。

被告三國

- ・本件オリジナル木型については、これを複製する際に倣い旋盤に掛けたため損傷した（丸い穴がつま先部分に1か所、かかと部分に2か所開いた）ことから、被告A iが、同複製後ほどない平成23年4月20日過ぎ頃、被告三國のごみ箱に廃棄した。
- ・被告三國は、本件オリジナル木型や本件複製木型を一切所持していない。

裁判所

→ 本件木型等の返還債務なし

- ・本件オリジナル木型はすでに廃棄済み。
- ・別訴で、本件オリジナル木型の代金損害額の損害賠償請求権が認められ、これを相殺に供していることから、本件オリジナル木型の返還請求権は消滅している。

## 争点10（損害賠償請求権の有無及び範囲）

裁判所

- ①本件オリジナル木型をハマノ木型に持ち込んでこれを複製し本件複製木型を作成したこと
- ②本件複製木型を改造して本件改造木型を作成したこと
- ③本件改造木型を名進に持ち込んで預けたこと
- ④被告A iiiが原告在職中に、被告たくみ屋を設立してその代表取締役に就任し、同社の営業行為をしたこと
- ⑤被告A iiiが被告たくみ屋の代表者として本件販売をしたことに関し

- (1) 被告A iは、原告に対し、不法行為に基づき、上記①及び②による損害の賠償責任を負い
- (2) 被告三國は、原告に対し、会社法350条に基づき、上記①及び②による損害の賠償責任を負うとともに、債務不履行に基づき、上記①による損害の賠償責任を負い
- (3) 被告A iiiは、原告に対し、不法行為に基づき、上記①ないし③による損害の賠償責任を負うとともに、債務不履行に基づき、上記①ないし⑤による損害の賠償責任を負い
- (4) 被告たくみ屋は、原告に対し、会社法350条に基づき、上記③による損害の賠償責任を負う

## 争点10(I) (不競法5条1項に基づく損害ないし逸失利益)

裁判所

### ア 不競法5条1項に基づく損害について

・不競法5条1項は、「その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その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...」と規定しているところ、原告は、本件たくみ屋婦人靴が同項の「侵害の行為を組成した物」に当たり、本件原告婦人靴が同項の「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」に当たるという前提で、同項の適用を主張しているものと解される。

・しかしながら、本件たくみ屋婦人靴は、本件生産用木型の使用により製造された物ではあるが、前記3(3)イ(イ)で説示したところに照らすと、本件生産用木型には本件設計情報が含まれているとは認められず、本件生産用木型の使用は不正競争行為に該当しない。

・そうすると、本件たくみ屋婦人靴は、同項の「侵害の行為を組成した物」には当たらない

27

## 争点10(I) (不競法5条1項に基づく損害ないし逸失利益)

裁判所

### イ 逸失利益（被告たくみ屋らの不法行為又は債務不履行による損害）について

#### a 本件設計情報に係る行為による損害について

原告は、本件たくみ屋婦人靴の販売により、本件原告婦人靴の販売機会を喪失した旨主張するが、本件たくみ屋婦人靴は、本件改造木型のうち本件設計情報を含まない部分（つま先部分）を参考に作成された本件生産用木型に基づいて製造された靴である。したがって、本件設計情報の取得・使用・開示に係る不法行為又は債務不履行は、本件たくみ屋婦人靴の販売と相当因果関係を有するものとはいひ難いから、本件販売による本件原告婦人靴の販売機会喪失に係る損害（逸失利益）と相当因果関係を有するものとはいえない。

28

## 争点10(1)（不競法5条1項に基づく損害ないし逸失利益）

### 裁判所

- b 競業避止義務違反による損害について
- ・本件原告婦人靴と本件たくみ屋婦人靴とは、いずれも3万円台前半の価格帯（小売価格）のコンフォートエレガントパンプスであり、靴の外観も似ていることから、相当程度競合する。
  - ・楽歩堂は、もともと取引をしていた原告の営業担当従業員であった被告A iiiの働き掛けによるものであったことを踏まえて、被告たくみ屋に発注したものであり、その結果、原告に発注する本件原告婦人靴の足数が減少した。
  - ・もっとも、本件たくみ屋婦人靴は、原告の靴に係る本件設計情報を含むものとは認められず、むしろ、そのつま先部分の形状は、被告A iiiにより独自に作成された蓋然性が高いのであるから、本件原告婦人靴とは形状・寸法が異なる部分が少なくないと推認される。そうすると、本件原告婦人靴と本件たくみ屋婦人靴とが、それ自体として高度の代替関係にあるということはできない。
  - ・楽歩堂以外の小売業者への本件たくみ屋婦人靴の販売については、原告に発注する靴の足数が減少したという関係が楽歩堂ほども定かではない。
  - 楽歩堂への本件たくみ屋婦人靴796足の販売と相当因果関係を有する原告の逸失利益については、その3分の2程度である530足の本件原告婦人靴の販売機会喪失に係る限界利益額
  - その他の小売業者への本件たくみ屋婦人靴291足の販売と相当因果関係を有する原告の逸失利益については、その3分の1程度である97足の本件原告婦人靴の販売機会喪失に係る限界利益額

29

## 控訴審

### 控訴人（原審の原告）

#### ○控訴理由

- ・木型に含まれる靴の設計情報は、一体不可分のものとして不競法の営業秘密として保護の対象にされるべきである。
- ・被控訴人らによる不正行為の経緯からすると、本件たくみ屋婦人靴の販売に当たり、控訴人の本件オリジナル木型に含まれる設計情報が被控訴人らによって不正使用されたことは明らか。
- ・被控訴人三國らが本件オリジナル木型に含まれている本件設計情報を流出させたことによる因果的影響力が除去されていないから、被控訴人三國らは、被控訴人たくみ屋らと連帯責任を負うべき。

### 裁判所

### 控訴棄却

- ・本件設計情報が営業秘密であるから、その営業秘密について不正競争行為が行われたかどうかは、本件設計情報について考えるべきである。そして、上記で原判決を補正・引用して判示したとおり、本件改造木型は本件オリジナル木型の複製物に手を加えたのであるから、本件設計情報の全部が残存しているものではなく、また、本件生産用木型に本件設計情報の一部が残存していることを示す証拠はない。
- ・本件たくみ屋婦人靴には本件設計情報が含まれていないから、被控訴人三國らが本件設計情報を流出させたことと、本件たくみ屋婦人靴の販売に基づいて発生した控訴人の損害との間に、相当因果関係があるとはいえない。

30