

# EU 営業秘密指令の概要

GBL 研究所理事, UniLaw 企業法務研究所代表 浅井 敏雄<sup>(1)</sup>

## 要 約

EU（欧州連合）では2016年に“Trade Secret”の民事的保護に関する指令が成立し、2018年6月にEU加盟国における指令の国内法化期限も終了した。本稿では、この指令の内容をその前文・条文に従い概説するとともに、適宜、本指令と比較した場合の英独における特徴、本指令と日本の不正競争防止法との比較、TRIPS協定との関係等に触れる。

目次	
1. はじめに	
2. 本指令制定の背景・動機	
3. 本指令の目的	
4. 営業秘密の定義	
5. 営業秘密保有者／侵害者／侵害品の定義	
6. 営業秘密の不法取得等（侵害）	
7. 営業秘密の「適法」取得等または適用除外	
8. 民事的救済の基本原則	
9. 救済申立期間	
10. 訴訟手続における秘密保持	
11. 本判決前の暫定的措置	
12. 本判決による是正措置	
13. 損害賠償	
14. 判決の公開	
15. 裁判所命令違反に対する制裁	
16. 終わりに	

## 1. はじめに

EUでは、2016年に“trade secret”（以下「営業秘密」という）の民事的保護に関する指令（directive）（正式名称は脚注<sup>(2)</sup>参照）（以下「本指令」という）が成立した。

EUにおいて“directive”とは、その内容を実現する国内法の制定・改正・解釈等をEUの各加盟国（以下「加盟国」という）に義務付けるものであり、本指令の国内法化期限は2018年6月9日に終了した。

欧州の中でも日本にとり特に重要な貿易国である英国ではEU離脱前に、本指令を国内法化した“Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018 (SI

2018/597)”（以下「英営業秘密規則」という）<sup>(3)</sup>が成立し施行されている。

また、同様に日本にとり特に重要な貿易国であるドイツでは2019年施行のTrade Secret Act（正式名称は脚注<sup>(4)</sup>参照）（以下「独営業秘密法」という）により本指令の国内法化がなされた。

本稿では、本指令をその前文および条文に従い概説するとともに、適宜、(i) 本指令と比較した場合の英独における特徴、(ii) 本指令と日本の不正競争防止法（以下「不競法」という）の比較、(iii) TRIPS協定との関係等に触れる。

なお、本稿において、(i) 本指令の説明上それが加盟国に対する義務であることを明示していない場合でもその意味であり、(ii) 条文・参考資料（またはその要旨）の引用等における [ ] 内の内容は筆者による補足・追記である。

## 2. 本指令制定の背景・動機<sup>(5)</sup>

本指令制定の背景・動機は本指令前文（1～10）に要旨以下の通り述べられている。

企業は、市場競争力の源泉であるノウハウ・情報の獲得等に投資している。この投資の回収手段には、特許等の他、営業秘密の保護・活用がある。

しかし、営業秘密は、EU域内では従来十分に保護されていない。EU全域で効果的かつ均質な保護が保障されなければ、EU域内市場におけるイノベーション等を達成することはできない。

EU 自体および全ての EU 加盟国は、営業秘密の保護を含む知的財産権に関する TRIPS 協定（1994 年成立・1995 年発効）に [WTO 加盟国として当初から] 拘束されているが、それにもかかわらず、加盟国間では営業秘密の保護に関する以下のような点について重大な相違がある。

- ・営業秘密およびその不法取得・使用・開示の定義の有無・範囲
- ・民事的救済の内容，差止の可否・条件
- ・営業秘密の善意取得後に不法取得介在を知った場合の扱い
- ・営業秘密を不法使用した商品（侵害品）・営業秘密を含む文書等の廃棄・返還請求の可否
- ・損害計算（営業秘密の市場価値を立証できない場合の取扱い，合理的ライセンス料に基づく損害計算等）
- ・裁判における営業秘密の秘密保持の可否

EU 域内における民事的保護の相違とその不十分性は以下のような弊害を生じさせている。

- ・EU 域内の研究・生産協力，他の加盟国へのアウトソーシング・投資等の経済活動へのインセンティブの低さ
- ・営業秘密が不法に取得されるリスク，営業秘密保護の追加コスト，侵害品の販売・輸入助長

従って EU 全域で十分かつ一貫した民事的救済を保障する必要がある。

（以上指令前文 1～10 要旨）

### 3. 本指令の目的

本指令上，本指令の目的は，営業秘密の不法な取得・使用または開示 [以下総称して「取得等」という] からの保護に関するルールを定めることとされている。

但し，加盟国は，本指令を超える営業秘密の保護を定めることができる。

（以上指令 1（1）（数字は条文等の番号。以下同じ）

### 4. 営業秘密の定義

#### （1）本指令上の定義

本指令上，営業秘密（trade secret）とは，以下の全ての要件を満たす情報を意味する。

- (a) 当該情報が，当該情報と同種の情報を通常扱う者間で一般に知られておらずまたはこれらの者にとり容易に入手（readily accessible）できないという意味で秘密であること [以下「秘密性」要件という]。
  - (b) 当該情報が秘密であることにより商業的価値（commercial value）を有すること [以下「商業的価値」要件という]。
  - (c) 当該情報を適法に支配管理（control）する者により，当該情報を秘密として保持するため，その状況下で（under the circumstances）合理的な措置が講じられていること [以下「合理的措置」要件という]。
- （以上指令 2（1））

上記は TRIPS 協定<sup>(6)</sup>第 39 条第 1 項で保護すべきことが要求されている「開示されていない情報」（undisclosed information）の要件に文言上も従ったものでほぼ同一である。

この内解釈上問題となることが多い要件は（c）の合理的措置要件であるが（例えば，現実・物理的アクセス制限が厳格に要求されるかまたは最低限秘密認識可能性があれば足りるか），この要件は多くの加盟国にとり新たな要件であったとされる<sup>(7)</sup>。

#### （2）本指令以前の英独における合理的措置要件

【英国】脚注<sup>(8)</sup>の経産省の 2017 年報告書によれば，『イギリスにおいて，営業秘密を含む技術的，商業的，その他の情報はコモン・ロー上の信頼関係の法理（the law of confidence）の下で保護される。信頼関係の法理において，[その信頼関係にある他の者から] 秘密情報（confidential information）を取得した者は，一定の要件を満たした場合には衡平法上の秘密保持義務（equitable duty of confidence）を負い，秘密保持義務違反（breach of confidence）の行為があった場合には，[当該他の者は] 民事訴訟を提起することができる』（2017 年報告書 p.45）。

また，脚注<sup>(9)</sup>の経産省の 2015 年報告書によれば，『イギリスでは，営業秘密は秘密保持義務違反を構成する限度で保護されている。その要件としては，秘密保持義務を負うような状況が要件とされているため，その判断にあたって日本でいう秘密管理性が考慮される場合もある』（2015 年報告書 p.25）とされている。

【ドイツ】脚注<sup>(10)</sup>の経産省の2014年報告書によれば、ドイツでは『営業秘密は、(1) 公知ではないこと (2) 企業の営業活動に関連すること (3) 当該企業の意思に従って秘密として守られていること (4) 正当な経済的利益のためであることが、その保護のための要件』であるとされている (同2014年報告書 p.70)。

以上より、英独においても、合理的措置要件は本指令以前には少なくとも直接・明示的には要求されておらず、同要件は本指令 (とこれに基づく国内法) により導入されたものと言える。

### (3) 本指令後の英独における合理的措置要件の判断

脚注<sup>(11)</sup>の資料 (英国について Dagg 他。ドイツについて Nägele 他。いずれも2020年4月28日内容更新) によれば、合理的措置要件の具体的判断基準に関し、英独の国内裁判所および EU 司法裁判所 (CJEU) (本指令を含む EU 法および EU 法に基づく加盟国国内法に関し最終判断権を有する) による参考となる判例はまだないようである。

しかし、前記の通り、英独では合理的措置要件は本指令以前には少なくとも直接・明示的には要求されていなかったことからすれば、本指令後にこの要件を、本指令以前に比較し、より厳格に判断し営業秘密の範囲を狭める解釈がなされる可能性は低いのではないと思われる。

そのような解釈は本指令制定の目的である営業秘密の保護強化に反すると思われるからである。

### (4) ドイツにおける営業秘密の追加要件

独営業秘密法では、営業秘密の要件として本指令上の三要件の他に、問題となる情報を「秘密にすることに正当な利益がある」ことという要件が追加されている (独営業秘密法 2 (1)-c))。

この追加要件が営業秘密の範囲の判断上どのような影響を及ぼすかは不明である。しかし、この要件を厳格に判断することにより本指令よりも営業秘密の範囲を狭める解釈がなされる可能性は低いと思われる。

そのような解釈をとれば結果としてドイツは本指令 (および TRIPS 協定) に違反することになるからである<sup>(12)</sup>。

### (5) 日本の不競法上の営業秘密の要件との比較

日本の不競法上の営業秘密の要件は、①公然と知られていないこと、②事業活動に有用であることおよび③秘密として管理されていることである (不競法 2 (6))。

これに対し、本指令上の営業秘密の定義は、前述の通り TRIPS 協定上のそれに文言上も従ったもので、以下のことが明確である。

- (i) 秘密性要件について「当該情報と同種の情報を通常扱う者」を基準とすること。
- (ii) 商業的価値要件について商業的価値が当該情報の秘密性から生じたものであること。
- (iii) 合理的措置要件について求められる措置が「合理的」措置であること。

これに対し、不競法上これらは文言上は明示されていない。しかし、不競法上もこれらが要求されているものと解釈することは可能であり、また、日本も TRIPS 協定遵守義務を負うからそう解釈すべきであろう。

そして、そのように解釈した場合には、営業秘密の定義・要件に関し本指令と不競法に実質的相違はないことになる。

## 5. 営業秘密保有者／侵害者／侵害品の定義

本指令上、保護される主体である「営業秘密保有者」(trade secret holder) とは、営業秘密を適法に支配管理 (control) する個人・法人を意味する (指令 2 (2))。

従って、原営業秘密保有者の他、少なくとも、その者から営業秘密の使用について独占的権利を受けた独占的ライセンシーも含まれると解される<sup>(13)</sup>。

本指令上、その責任を問われる「侵害者」(infringer) とは、営業秘密を不法に (unlawfully) 取得等 [以下「不法取得等」または「侵害」ともいう] した個人・法人を意味する (指令 2 (3))。

本指令上、「侵害品」(infringing goods) とは、不法取得等された営業秘密が、商品の設計・特徴 (characteristics) ・機能・製造プロセスまたはマーケティングに対し重大な貢献をしている (of which significantly benefits from trade secrets) 場合におけるその商品を意味する (指令 2 (4))。

## 6. 営業秘密の不法取得等（侵害）

本指令上、営業秘密保有者は、営業秘密の以下の不法取得等（侵害）を防止し是正させるため、本指令に定める措置、手続および救済（remedies）（以下「救済」と総称する）を申立てることができる（指令4（1））。

### （1）不法取得等（侵害）の種類

**【不法取得】** 本指令上、営業秘密保有者の同意なく以下の行為により行われた営業秘密の取得は不法取得とみなされる（指令4（2））。

- (a) 営業秘密保有者の支配管理下にありかつ営業秘密を含む（またはそれから営業秘密を推測（deduced）できる）文書・物（objects, materials, substances）または電子ファイルへの無権限での（unauthorised）アクセス・流用・盗用（appropriation）または複製。
- (b) その他その状況下で（under the circumstances）「公正な商慣習」（honest commercial practices）（\* 1）に反するとみなされる行為。

**【不法使用・開示】** 本指令上、営業秘密保有者の同意なく以下の者により行われた営業秘密の使用または開示は不法（unlawful）[な使用・開示]とみなされる（指令4（3））。

- (a) 営業秘密を不法に取得した者。
- (b) 秘密保持契約その他に基づく営業秘密の不開示義務に違反した者。（\* 2）
- (c) 契約その他に基づく営業秘密の使用を制限する義務に違反した者 [例：指定された使用目的以外に使用した者]。（\* 3）

### 【不法使用・開示の介在を知らずする取得等】

本指令上、営業秘密の取得・使用・開示は、その取得、使用または開示の時点（\* 4）で、当該営業秘密がそれを不法に使用または開示した者から直接・間接に取得されたものであることを知っている（またはその状況下において知るべき）場合にも不法取得等とみなされる（指令4（4））。

**【侵害品の生産等】** 侵害品の生産・販売・発売またはそのための輸入・輸出・保管は、その行為を行う者が、当該営業秘密について不法使用がなされたことを知っている（またはその状況下において知るべき）場

合にも、当該営業秘密の不法使用とみなされる（指令4（5））。

### （2）本指令と TRIPS 協定との比較

上記（\* 1）の「公正な商慣習」に反する方法について、TRIPS 協定第 39 条では以下の内容の注が付されている。

- (a) 少なくとも契約・信義則（信頼関係）違反（breach of confidence）（\* 5）、契約・信義則（信頼関係）違反の教唆（inducement）（\* 6）等の行為をいう。
- (b) 当該情報の取得時（\* 7）に、上記行為があったことを知っていたかまたは知らないことについて重大な過失（grossly negligent）がある第三者による当該情報の取得を含む。

上記（\* 6）の通り TRIPS 協定には契約・信義則（信頼関係）違反の「教唆」が「公正な商慣習」に反し侵害であることが明記されているが本指令上は明記されていない。しかし、EU 自体および加盟国は TRIPS 協定遵守義務を負っているから TRIPS 協定と同様、これも侵害と解されるべきものと思われる。

一方、不法な行為の介在を知りまたは知るべき事情がある（以下総称して「悪意」ともいう）のにこれを取得等する行為については、TRIPS 協定上は上記（\* 7）の通り「取得」時に悪意で取得する行為しか明示されていない。

これに対し、本指令上は悪意の判断時点は、上記（\* 4）の通り、取得、使用または開示の時点であり、善意取得後の使用または開示の時点で悪意となっていた場合も侵害とみなされるものと思われる。（\* 8）

### （3）日本の不競法との比較

**【「契約・信義則（信頼関係）違反」の営業秘密の使用・開示】** 本指令では、TRIPS 協定上の「契約・信義則（信頼関係）違反」の営業秘密の使用・開示については、上記（\* 2）、（\* 3）の者による使用・開示がこれに該当すると思われる。

これに対し、日本の不競法上は「契約・信義則（信頼関係）違反」での使用・開示がそのまま「不正競争」行為とはされていないように見える。

不競法は、代わりに、営業秘密保有者から営業秘密の開示を受けた者による、不正の利益を得る目的または営業秘密保有者に損害を加える目的（以下「図利加

害目的」と総称する)での使用・開示を「不正競争」行為としている(不競法2(1)七)。

そうすると、例えば、被用者が会社と第三者の商談推進のために守秘義務に違反し会社の営業秘密を当該第三者に開示することは、自らの利益を得るためでも営業秘密保有者である会社に損害を加えるためでもないから、この図利加害目的での開示に該当しないようにも思われる。

また、不競法上の他の「不正競争」行為の中で「契約・信義則(信頼関係)違反」の使用・開示が含まれそうなものは見当たらない。

従って、上記の被用者の守秘義務違反の開示行為は「不正競争」には当たらず、会社としては単なる守秘義務違反に基づく請求しかできないという解釈も成り立ちそうである<sup>(14)</sup>。

しかし、TRIPS協定ではあえて「公正な商慣習に反する方法」とは少なくとも「契約・信義則(信頼関係)違反」等をいうとし、それによる取得・使用・開示が侵害に当たることを明示しているのである。

そうすると、日本もTRIPS協定遵守義務を負っているから、上記の被用者の守秘義務違反の開示行為を含め、「契約・信義則(信頼関係)違反」での使用・開示は図利加害目的での使用・開示(不競法2(1)七)に含まれるとの解釈をせざるを得ないように思われる。

そして、そのように解釈した場合には、「契約・信義則(信頼関係)違反」での使用・開示に関し本指令と不競法との間に実質的差はないことになる。

**【善意取得後に不法行為介在につき悪意となった場合の取扱い】**上記(\*8)の通り本指令上はこの場合の使用または開示も侵害とみなされるものと思われる。

日本の不競法上も営業秘密の取得後に不正取得行為介在を知ってまたは重過失により知らないで使用または開示する行為が「不正競争」とされている(2(1)六)。

従って、この点に関し本指令と不競法との間に実質的差はない。

**【営業上の秘密の使用行為により生じた物】**前記5の通り、本指令上、「侵害品」には、不法取得等された営業秘密がその「マーケティング」に対し重大な貢献をしている商品も含まれる(指令2(4))から、営

業上の秘密の使用行為により生じた物も差止等の対象になり得るものと思われる。

これに対し、日本の不競法上は「技術上の秘密」の不正使用行為により生じた物の譲渡等のみが「不正競争」とされ差止等の対象になり得る(2(1)十)。

従って、この点では本指令と不競法との間に取扱いの相違がある。

## 7. 営業秘密の「適法」取得等または適用除外

本指令上、以下の行為は営業秘密の侵害に該当しない。

### (1) 適法取得

本指令上、以下の行為による営業秘密の取得は適法[侵害ではない]とみなされる。

- (a) 独自開発(independent discovery or creation)。
- (b) 公衆が入手可能な(または当該情報の取得を法的に制限されていない者が取得した)商品またはもの(object)の観察・調査研究・分解または試験[例:リバース・エンジニアリング]。
- (c) EUおよび加盟国の法および慣習に基づく労働者または労働者代表が[使用者側から]情報の提供および協議を受ける権利の行使[指令前文18も参照]。
- (d) その他、その状況下において公正な商慣習に適合する行為。

(以上指令3(1))

**【日本の不競法との比較】**日本の不競法上、上記(1)-(a)、(b)のような行為を適法とみなす明文の規定はない。しかしそれらによる情報の取得は、そもそも(他人の)営業秘密の「取得」には該当しないとの解釈が成り立つであろう<sup>(15)</sup>。

上記(1)-(c)、(d)および以下の(2)~(4)についても正当業務、条理上、その他の理由により不競法上も本指令とほぼ同様の解釈(適法・非侵害)になると思われる。

### (2) 法に基づく適法な取得等

本指令上、営業秘密の取得等は、その取得等がEU法または加盟国法上義務付けられまたは許される場合にはその限度で適法とみなされる(指令3(2))。

### (3) 適用除外

本指令上、営業秘密の取得等が以下のいずれかに該

当する場合には本指令上の救済の対象外とされる。

- (a) 報道の自由・多元主義の保護を含め基本権憲章 (EU の人権憲章) 上の表現・情報の自由に関する権利の行使 [指令前文 19 参照]。
  - (b) 公益目的での不正・不法行為の暴露 [例：内部通報 (指令前文 20 参照)]。
  - (c) 労働者代表に対する、その EU 法または加盟国法上の権限行使過程での労働者からの開示。
  - (d) EU 法または加盟国法で認められている正当な利益保護のための取得等。
- (以上指令 5)

#### (4) 労働者の転職等の自由

本指令上、本指令の如何なる規定も、被用者 (employee) の [EU 域内における] 移動 (mobility) [の自由] を制限せず、被用者がその雇用上正当に (honestly) 得た経験・技能の使用等を制限するものではない (指令 1 (3)) [指令前文 14 も参照]。

従って、米国の一部州で認められる「必然的開示理論」<sup>(16)</sup>のような、新雇用主への営業秘密開示の可能性を理由とする旧雇用主による前被用者の転職自体の差止等は基本的に認められないであろう。

但し、本指令は被用者の移動に関し雇用契約で被用者に EU 法または加盟国法以外の義務を課すことを制限するものではない (指令 1 (3) (c))。また、本指令は、適用される法に従い雇用主・被用者間で競業禁止契約を締結する可能性に影響を与えるものでも (指令前文 13)、契約法を含む他の分野の法の適用に影響を与えるものでもない (指令前文 39 第一文)。

従って、被用者は、前雇用主との間で適法有効な競業禁止契約または秘密保持契約が存在する場合にはこれらに反することはできないことになる。

#### 8. 民事的救済の基本原則

本指令上、加盟国は、営業秘密の侵害に対し以下の条件を満たす民事的救済を定めなければならない。

- (a) 公正かつ公平であること。
- (b) 不必要に複雑でもしくは費用を要しまたは不合理な期限を付されもしくは不当な遅延を伴うものではないこと。
- (c) 効果的かつ抑止効果があること (dissuasive)。
- (d) 比例的であること (proportionate) [(救済) 手段

が目的に見合ったものであること]。

- (e) EU 域内市場での正当な取引の障害とならないこと。
  - (f) 濫用が防止されること。
- (以上指令 6 (1), (2), (7))

上記の本指令上の民事的救済の条件の内 (a), (b) は TRIPS 協定 (41 (2)) 上規定されている内容と同じである。

**【不当な救済申立に対する措置】** 本指令上、管轄司法当局 (competent judicial authorities) [以下「裁判所」とする] は、(i) 営業秘密の侵害に関する救済申立が明らかに根拠を欠くこと、または、(ii) 申立人が手続を濫用しもしくは悪意で申立てたことが判明した場合、被申立人 (respondent) の申立により、損害賠償・制裁・判決公開 (指令 15) その他適切な措置を適用できる (指令 7 (2))。

**【知的財産権執行指令】との関係】** EU には本指令以前から特許権等に関する「知的財産権執行指令」(Directive 2004/48/EC) (正式名称は脚注<sup>(17)</sup>参照) があるが、同指令と本指令の適用範囲が重なる場合は本指令が特別法として優先適用される (本指令前文 39 第二文)<sup>(18)</sup>。

#### 9. 救済申立期間

本指令上、加盟国は 6 年以内の範囲で救済申立期間を設けることができる (指令 8)。

**【英国での救済申立て期間】** 英国では、侵害終了日または当該侵害を営業秘密保有者が知った日いずれか遅い方の日から、(i) イングランド・ウェールズ・北アイルランドでは 6 年間 (limitation period), (ii) スコットランドでは 5 年間 (prescriptive period) である<sup>(19)</sup> (英営業秘密規則 5, 6)。

**【ドイツでの救済申立て期間】** ドイツでは一般の時効が適用され、救済請求権が発生しかつ営業秘密保有者がその侵害および侵害者を知った (または重過失がなければ知ったであろう) 年の最終日から 3 年間である<sup>(20)</sup>。

#### 10. 訴訟手続における秘密保持

本指令上、当事者、その弁護士その他の代理人、裁

判所職員，証人，専門家証人 (experts) その他の者であって，侵害に関する法的手続に参加したまたは当該手続で提出される文書にアクセス可能な者は，営業秘密（または営業秘密と主張されているもの）（以下単に「営業秘密」と総称する）であって，裁判所が利害関係人の申立により秘密と指定する情報，および，これらの者が当該参加またはアクセスの結果知り得た情報を，利用または開示することは禁止される。

この禁止は当該法的手続終了後も効力を有する。

但し，この禁止は以下のいずれかの場合失効する。

- (i) 当該営業秘密が，本案の終局判決 (final decision) [以下「本案判決」という] により営業秘密の要件を満たさないことが認定された場合。
  - (ii) 当該営業秘密が，同種情報を通常扱う者に一般に知られるようになりもしくはこれらの者が容易に入手できるようになった場合。
- (以上指令 9 (1))。

本指令上，裁判所は，申立または職権により，当該侵害に関する法的手続の過程で使用・参照される営業秘密の秘密を保持するため必要な措置を講じることができる。

この秘密保持の措置には最低限以下が含まれる。

- (a) 当事者または第三者から提出された営業秘密を含む文書にアクセス可能な者を制限すること。
  - (b) 営業秘密が開示される可能性がある審問 (hearing) または当該審問の記録・調書にアクセス可能な者を制限すること。
  - (c) 上記 (a), (b) のアクセス可能な者以外の者に対しては，営業秘密該部分が削除または黒塗り等 (redact) された判決文にアクセスできるようにすること。
- 上記 (a), (b) のアクセス可能な者の人数は，実効的救済と公正な裁判を受ける各当事者の権利保護に必要な人数を超えてはならない。但し，少なくとも，各当事者から各 1 名の者およびその代理人を含めなければならない。
- (以上指令 9 (2))。

## 11. 本案判決前の暫定的措置

### (1) 暫定的措置の内容

本指令上，裁判所は，営業秘密保有者の申立により，被申立人に対し以下の暫定的かつ予防的措置 (provisional and precautionary measures) [以下「暫定的措置」と総称する] を命じることができる。

- (a) 営業秘密の使用・開示の暫定的停止または禁止。
  - (b) 侵害品の生産・販売・発売・使用またはそのための輸入・輸出・保管の禁止。
  - (c) 被疑侵害品 (輸入品を含む) の発売・流通を防止するための差押 (seizure) または引渡し (delivery up)。
- (以上指令 10 (1))

本指令上，裁判所は，被申立人が保証金 (guarantees) を預託することを条件として，上記の暫定的措置に代え，被申立人に当該営業秘密の使用を認めることができる (但し開示を認めることはできない) (指令 10 (1))。

### (2) 暫定的措置の発令条件

**【申立人に対する十分な証拠提出命令】** 本指令上，裁判所は，暫定的措置の申立人に対し，以下の事項について十分な確実性 (a sufficient degree of certainty) をもって確信させる証拠の提出を命じることができる。

- (a) 営業秘密の存在。
  - (b) 申立人が当該営業秘密の営業秘密保有者であること。
  - (c) 営業秘密の侵害が現になされまたは切迫している (imminent) こと。
- (以上指令 11 (1))

本指令上，裁判所は，暫定的措置を認めるか否かを，以下の事項を含め，当該事案の個別事情 (the specific circumstances of the case) を考慮の上当該措置の比例性を検討し決定しなければならない。(★)

- ① 営業秘密の価値その他その特性・内容。
- ② 営業秘密の秘密保持のため講じられた措置。
- ③ 被申立人による営業秘密の取得等の行為。
- ④ 営業秘密の不法使用・開示による影響 [損害・被害]。
- ⑤ 当事者の正当利益および当該措置の許否が当事者に与える影響。
- ⑥ 第三者の正当利益。

- ⑦ 公益。
  - ⑧ 基本権〔人権〕の保護。
- (以上指令 10 (2))

**【暫定的措置の取消・失効】** 本指令上、暫定的措置は、以下のいずれかの場合、被申立人の申立により取り消しまたは失効させなければならない。

- (a) 申立人が本案訴訟を以下のいずれかの期間内に申立てない場合。
    - (i) 加盟国法で認める場合には裁判所が決定する合理的な期間内
    - (ii) 上記決定がない場合は 20 営業日または 31 暦日のいずれか長い方の期間内
  - (b) 問題の情報が被申立人に届すことができない理由により営業秘密の要件を満たさなくなった場合。
- (以上指令 11 (3))

**【申立人に対する担保提供・損害補償命令】** 本指令上、裁判所は、申立人に対し、暫定的措置により損害を蒙り得る被申立人その他の者の損害補償のため適切な担保を提出すべきことを命じることができる。

裁判所は、以下のいずれかの場合、被申立人または第三者の申立により、申立人に対し損害補償を命じることができる (指令 11 (5))。

- (a) 暫定的措置が所定期間内に本案訴訟の申立がないため取消された場合。
  - (b) 暫定的措置がその申立人の作為・不作為により失効した場合。
  - (c) 不正取得等のないことが判明した場合。
- (以上指令 11 (4))

### (3) 英国における暫定的措置

脚注<sup>(21)</sup>の資料によれば英国では以下のような裁判所命令による暫定的措置が利用できる。

- (a) (例外的ではあるが) 調査および差押命令 (Search and Seizure Orders) : その申立人側弁護人が事前通告なく、不法取得等された営業秘密を発見するため被申立人の資産・システムを調査し発見された営業秘密を留置することができる。
- (b) 証拠保全命令 (Preservation Order) : その被申立人に公判まで証拠を保全するよう義務付ける。
- (c) 引渡命令 (Delivery Up Orders) : その被申立人に対し、一定の種類の情報 (例: 電子ファイルのコ

ピー) を後の手続で審理するため申立人に引渡すべきことを命じる (場合により証拠隠滅防止のため事前通告なく即時提出を義務付け)。

上記命令の違反は準刑事犯罪として 2 年以内の懲役、無制限の罰金または資産差押の対象となり得る。

## 12. 本案判決による是正措置

### (1) 是正措置の内容

本指令上、裁判所は、本案判決において営業秘密の侵害を認定した場合、被侵害者の申立により、侵害者に対し、以下の一以上の措置 (以下「本案是正措置」という) を命じることができる。

- (a) 営業秘密の使用または開示の停止または禁止。
- (b) 侵害品の生産・販売・発売・使用の禁止またはそのための輸入・輸出・保管の禁止。
- (c) 以下を含め侵害品に関する適切な是正措置 (corrective measures)
  - (i) 市場からのリコール。
  - (ii) 侵害 (infringing quality) 除去。
  - (iii) 廃棄 (destruction) または必要な場合市場からの回収 (withdrawal) (但し、回収により当該営業秘密の保護を損なわないこと。また、営業秘密保有者または慈善団体への回収品引渡命令可能)。
- (d) 営業秘密を含みまたはこれを具体化した文書・物・電子ファイルの全部または一部の廃棄 (またはそれが適切な場合には申立人への引渡し)。

上記 (c), (d) の費用は特段の理由がない限り侵害者が負担する。

(以上指令 12 (1)~(4))

### (2) 本案是正措置の発令条件

本指令上、裁判所は、本案是正措置を命じるか否かを当該事案の個別事情を考慮の上その比例性を検討し決定しなければならない (指令 10 (2))。この場合の考慮事項は、前記 11 (2) の本案判決前の暫定措置の発令条件である (★) 以下の①~⑧と同じである。

裁判所が上記 (1)-(a), (b) の停止・禁止期間を限定する場合、その期間は侵害者が営業秘密侵害から得た経済的利益を失わせるのに十分な期間でなければ

ならない（以上指令 13 (1)）。

上記 (1)-(a), (b) の停止・禁止は、問題の情報が被申立人の責に帰すことができない理由により営業秘密としての要件を満たさなくなった場合、被申立人の申立により取消または失効させなければならない（指令 13 (2)）。

### (3) 代替措置：被申立人から申立人への金銭補償

本指令上、裁判所は、以下の全ての条件が満たされる場合、上記 (1)-(a)~(d) の本案是正措置に代え、当該本案是正措置の被申立人（侵害者）の申立により、被申立人から申立人（被侵害者）への金銭補償（pecuniary compensation）を命じることができる。

- (a) 被申立人が営業秘密の使用・開示時点で当該営業秘密が、当該情報を不法使用・開示した者から入手されたものであることを知らずかつ知るべき理由もなかったこと。
- (b) 当該措置の実施が被申立人に不均衡（不相当）な不利益（disproportionate harm）を生じさせる可能性があること。
- (c) 被申立人から申立人への金銭補償が相当な（reasonably satisfactory）ものであること。

上記の金銭補償の額は、仮に被申立人が事前に当該営業秘密の使用許諾を求めていたとすれば、本来その使用が禁止されていたはずの期間に対し支払うべきであったロイヤリティの額を超えてはならない。

（以上指令 13 (3)）

### 13. 損害賠償

本指令上、裁判所は、被侵害者の申立により、故意または過失により営業秘密を不法取得等した者に対し、営業秘密保有者がこれにより蒙った現実の損害（the actual prejudice）の賠償を命じなければならない。

なお、加盟国は、被用者による雇用主の営業秘密の侵害が故意でない場合について雇用主に対する損害賠償責任を制限することができる。

（以上指令 14 (1)）

本指令上、裁判所は、損害賠償を命ずる場合、以下に例示する事項を含め全ての事情を考慮しなければならない。

- (a) 営業秘密保有者が蒙った経済的損失（逸失利益を

含む）。

- (b) 侵害者の得た不当利益（unfair profits）。

- (c) 必要な場合、営業秘密の侵害により営業秘密保有者が蒙った精神的損害（moral prejudice）その他経済的要因以外の事情。

裁判所は、それが適切な場合には、上記の現実の損害額に代え、侵害者が当該営業秘密の使用許諾を求めた場合に支払うべきロイヤリティを最低限として一時払（a lump sum）の損害賠償を命じることができる。（以上指令 14 (2)）

### 14. 判決の公開

本指令上、裁判所は、申立人の申立により、侵害者の費用負担で、判決の全部または一部（但し営業秘密該当部分を削除または黒塗り等したもの）の公開を含め、判決に関する情報の公開を命じることができる（15 (1), (2)）。

裁判所は公開を命じるか否かを、必要に応じ以下の事項を考慮の上その比例性を検討し決定しなければならない。

- (a) 当該営業秘密の価値。
- (b) 侵害者の不法取得等の行為。
- (c) 営業秘密の不法使用・開示による影響
- (d) 侵害者による更なる不法使用・開示の可能性。
- (e) 侵害者に関する情報が個人を特定できる情報か否か。また、もしそうであれば、当該情報の公開が、侵害者のプライバシー・名声に与え得る不利益に照らし正当化されるか否か。

（以上指令 15 (3)）

### 15. 裁判所命令違反に対する制裁

本指令上、裁判所は、営業秘密の秘密保持、暫定的措置または本案是正措置の命令に違反した違反した者に対し制裁を課すことができる。

この制裁には、暫定的措置または本案是正措置の命令違反についての再犯制裁金（recurring penalty）が含まれる。

この制裁は効果的・比例的かつ抑止効果のあるものでなければならない。

（以上指令 16）

## 16. 終わりに

以上、本指令の概要を私見とともに紹介した。しかし、私見を述べた事項のいくつかについては、参考となる EU 司法裁判所 (CJEU) の判例、資料等を見つけることができなかつたので、必ずしも十分な裏付けがあるわけではない。

しかし、これらの事項も含め本指令に関しより議論が深まることを期待しあえて私見を述べた。本稿が本指令に関するより良い解説書、論考等が現れるきっかけになれば幸いである。

### (注)

- (1) 元会員 (現在非登録)
- (2) 【営業秘密指令】 Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943>
- (3) 【英営業秘密規則】 Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018 (SI 2018/597) <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2018/597/contents/made>
- (4) 【独営業秘密法】 (ドイツ語原文名称) Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, GeschGehG <http://www.gesetze-im-internet.de/geschgeh/BJNR046610019.html>
- (5) 【本指令に関し主に参考とした資料】 (1) Gert Württenberger (事務局訳) 「欧州連合における営業秘密及びノウハウの保護: EU 営業秘密本指令 (EU) 2016/943」 AIPPI-Japan 65 巻 1 号 7 頁 (2020 年) (「Württenberger」), (2) Rembert Niebel, Lorenzo de Martinis, Birgit Clark “The EU Trade Secrets Directive: all Change for Trade Secret Protection in Europe?” 13 J. of Intellectual Prop. L. & Practice 445 (2018) (「Niebel 他」)
- (6) 【TRIPS 協定の訳・解説】 (参考) 尾島明「逐条解説 TRIPS 協定: WTO 知的財産権協定のコンメンタール」(1999 年: 日本機械輸出組合)
- (7) 【本指令以前の加盟国法と合理的措置要件】 (参考) Winston & Strawn LLP-Justin McClelland, Steven Grimes and Shannon T. Murphy “EU Trade Secrets Directive: What Are “Reasonable Steps?” February 7 2019, Lexology <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b59572d9-5e29-44e4-b4fe-67c5559bcf32>
- (8) 【2017 年報告書】 経済産業省「平成 29 年度産業経済研究委託事業 (海外におけるデータ保護制度に関する調査研究) 調査報告書」(2017 年 11 月, 三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング) <https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/keizaisanngyou29.pdf>
- (9) 【2015 年報告書】 経済産業省「平成 26 年度産業経済研究委託事業 (営業秘密保護制度に関する調査研究) 【報告書】」(2015 年 3 月, 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所) <https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/26chousa-hontai.pdf>
- (10) 【2014 年報告書】 経済産業省「H25 諸外国における営業秘密保護制度に関する調査研究報告書」(2014 年 3 月, 三菱総合研究所) <https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/H25FYshogaikokuchosa.pdf>
- (11) 【英独における営業秘密保護】 (英国) Nicola Dagg, Steven Baldwin, Daniel Lim, Gabriella Bornstein “Trade Secrets 2020-UK” April 28, 2020, Chambers and Partners. <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/trade-secrets-2020/uk> (「Dagg 他」)。(ドイツ) Thomas Nägele, Simon Apel, Jonathan Drescher, Alexander Stolz “Trade Secrets 2020-Germany” April 28, 2020, Chambers and Partners (「Nägele 他」) <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/trade-secrets-2020/germany>
- (12) 【ドイツにおける営業秘密の追加要件】 (同旨) 注 11 Nägele 他 -1.4. ある情報が「三要件を満たすのであれば」この追加要件を満たさないとしても、独営業秘密法に優越する営業秘密保護指令に従い営業秘密とみなされなければならない、とする。
- (13) 【独占的ライセンスの保護適格】 注 5 Niebel 他 p.449, 注 5 Württenberger p10.
- (14) 【図利加害目的での開示についての解釈】 (参考) 山根崇邦「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 -」2020 年, 知的財産法政策学研究, 北海道大学情報法政策学研究センター (p.26) [https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/78741/1/55\\_01-Yamane.pdf](https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/78741/1/55_01-Yamane.pdf)
- (15) 【不競法上のリバース・エンジニアリングの評価】 経産省「逐条解説不正競争防止法」(平成 30 年 (2018 年) 11 月 29 日施行版) (p.85) 「市場から購入した製品について自ら解析等を行って営業秘密を取得する行為 (いわゆる「リバース・エンジニアリング」) については、本号に規定する、「窃取、詐欺、強迫」行為や「その他不正の手段」による行為には該当せず、本号に規定する「取得」には該当しないものと考えられる。」 <https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20181129chikujyokaisetsur.pdf>
- (16) 【必然的開示理論】 「必然的開示理論」とは、旧雇用主のトレードシークレットを知っている元従業員は、新旧雇用主が競争者同士である場合、新雇用主の下での職務の性質上必然的に (inevitably) 旧雇用主のトレードシークレットを開示することになるから、旧雇用主は新雇用主に対して当該元従業員の雇用禁止を請求できるというもの (代表例: ペプシコ社対 Redmond 事件 (54, F. 3d 1262 第 7 巡回裁判所 1995)) である。(参考) 注 10 の 2014 年報告書 93 頁脚注
- (17) 【知的財産権執行指令】 DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0048>

- (18)【営業秘密と知的財産権】EUにおいては、営業秘密は特許等と異なり独占的な権利ではないから知的財産権とは異なるものと解されている。(参考)“FAQ: Protection against the unlawful acquisition of undisclosed know-how and business information (trade secrets)” – “Are trade secrets an intellectual property right?” European Commission [https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-secrets/faq\\_en](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-secrets/faq_en)
- (19)【英国における救済申し立て期間】Mewburn Ellis “Under-

standing Europe’s trade secret rules” <https://www.mewburn.com/news-insights/understanding-europes-trade-secret-rules>

(20)【ドイツにおける時効期間】注11 Nägele 他-5.2

(21)【英国における暫定的措置】(1) Jones Day “Protecting Your Trade Secrets in the UK” JUNE 2019. <https://www.jonesday.com/en/insights/2019/06/protecting-your-trade-secrets-in-the-uk> (2) 注11 Dagg 他-7.1

(原稿受領 2020.9.8)

## パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長  
会誌編集部担当 橋本 清  
同 中村 恵子

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）  
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上～20,000 字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと  
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。  
①論文の題名（仮題で可）  
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当  
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706  
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。  
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。