

経済産業省委託

令和6年度重要技術総合管理事業
（中小企業アウトリーチ事業（営業秘密漏えい対策））

2025年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構
知的資産部

目次

[1] はじめに	1
[2] 個別支援	2
1. 概観.....	2
2. 個別支援企業.....	2
3. 個別支援企業へのアンケート結果	3
[3] 普及啓発	5
1. 概観.....	5
2. 個別支援企業募集セミナー	5
(1) 日本	5
(2) 中国（上海）	5
3. 成果普及セミナー.....	5
4. その他.....	5
[4] マニュアル・調査レポート作成.....	6
1. 概観.....	6

〔１〕はじめに

グローバル化により海外に進出する日系企業が増加し、それに伴い技術情報等の漏えいリスクも増大している。令和２年度の「企業における営業秘密管理に関する実態調査」^１では、９割以上の企業が「営業秘密の漏えいに関して脅威を感じているものがある」と回答しており、その中では「海外の拠点・取引先・連携先を通じた自社秘密情報の漏えいについて対策が必要と考えている」との声も聞かれ、海外での漏えいを防ぐ管理体制の整備が必要となっている。

一方、中小企業を中心に、海外拠点におけるリソースは限定されており、営業秘密管理の重要性認識や管理体制整備が不十分な企業は少なくない。営業秘密管理の重要性が認識されていない場合、競合他社の立ち上げ等自社ビジネスへの影響が出て初めて対応策を検討することになるが、既に流出してしまった秘密情報は取り戻すことができない。また、営業秘密管理の重要性を認識している場合でも、製造や労務管理等に忙殺され、管理体制の確立・整備にまで手が回らないケースも散見される。

そこで、本事業では、在外日系中堅・中小企業を主なターゲットにすえ、現地事情に精通した専門家によるハンズオン支援と情報提供・普及啓発活動による意識の底上げを通じて、これまでに蓄積した営業秘密漏えい事案に関する知見等を活用しながら、日本企業の営業秘密管理体制整備の支援を拡充させ、海外での技術・ノウハウの意図せぬ流出を防ぐことを目的として各種事業を実施した。

^１令和３年３月、独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が公表
(<https://www.ipa.go.jp/archive/files/000089191.pdf>)。同調査報告書 31 頁を参照。

〔2〕個別支援

1. 概観

中国は日系企業の拠点数が最も多い国であり、営業秘密流出に関する相談も多いことから、引き続き本事業へのニーズが見込まれたため、昨年度より継続して中国を実施対象とした。また、近年、ASEANに進出する日系企業が増加しており、外務省の海外進出日系企業拠点数調査（令和4年）²によれば、日系企業の拠点数上位10ヶ国中5ヶ国をASEANが占めている。さらに、令和5年11月～12月にかけてJETROが実施した調査において、事業拡大先の1位に米国、2位ベトナム、3位中国、4位EU、5位タイ、6位インドネシア、7位インド、8位台湾、9位シンガポール、10位マレーシアが挙げられていたことも考慮し、中国、ベトナム、インドネシア、タイに加え、インド、欧州一部を本事業の実施対象とした。具体的には、営業秘密管理体制整備を希望する日本企業や現地日系企業等（中国8社、タイ2社、ベトナム3社、インドネシア3社、インド1社）に対し、現地の専門家により営業秘密管理状況のヒアリングを実施し、アドバイス（管理状況の改善、契約書等の改正案作成）、必要に応じて現場確認や、従業員・管理職への研修等を行った。

2. 個別支援企業

（1）中国

	企業	支援先拠点	支援期間
1	A社	大連	2024年7月26日～2025年1月8日
2	B社	上海	2024年6月13日～2024年12月10日
3	C社	上海	2024年7月8日～2025年1月24日
4	D社	上海	2024年8月9日～2025年1月26日
5	E社	上海	2024年10月14日～2024年12月24日
6	F社	広州	2024年7月25日～2025年1月22日
7	G社	広州	2024年9月6日～2025年1月21日

² 令和4年外務省が公表

(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003410.html?msclkid=3137ebb4ab4e11ecb704a268e6c3bc4f)。

(2) タイ

	企業	支援先拠点	支援期間
1	H 社	バンコク	2024 年 8 月 30 日～2025 年 1 月 28 日
2	I 社	バンコク	2024 年 10 月 4 日～2025 年 1 月 28 日

(3) ベトナム

	企業	支援先拠点	支援期間
1	J 社	ホーチミン	2024 年 7 月 18 日～2024 年 10 月 20 日
2	K 社	ホーチミン	2024 年 10 月 18 日～2025 年 1 月 31 日

(4) インドネシア

	企業	支援先拠点	支援期間
1	L 社	ジャカルタ	2024 年 8 月 26 日～2025 年 1 月 31 日
2	M 社	ジャカルタ	2024 年 8 月 27 日～2025 年 1 月 31 日
3	N 社	ジャカルタ	2024 年 10 月 4 日～2025 年 1 月 31 日

(5) インド

	企業	支援先拠点	支援期間
1	O 社	ニューデリー	2024 年 10 月 22 日～2025 年 1 月 29 日

3. 個別支援企業へのアンケート結果

アンケート回答企業 15 社中、8 社で営業秘密漏えい防止策を導入。

	企業	導入済みもしくは導入が決まっている対策
1	C 社	・ 秘密保持規則。
2	D 社	・ 図面管理システム。
3	F 社	・ 営業秘密情報のアクセス権限の見直しと管理の強化（最小権限の原則を徹底）。 ・ 定期的な従業員向け情報セキュリティ研修の実施。 ・ 社内監査の強化および定期的な点検の実施。
4	I 社	・ 従業員への教育プログラム（ルール周知のための対面研修）。
5	J 社	・ 現地駐在員事務所における情報管理規定。
6	L 社	・ 雇用契約書への機密保持条項の追加。
7	M 社	・ 営業機密ポリシー、従業員とサプライヤーとの NDA の作成。
8	O 社	・ 機密書類の識別や社員への Awareness Program の実施。

アンケート回答企業 15 社中、8 社で営業秘密漏えい防止策の導入の検討を始めた対策。

	企業	導入の検討を始めた対策
1	B 社	・ 情報管理規定と文書管理規定の作成。
2	F 社	・ 高度なログ管理システムの導入（従業員のアクセス履歴をより詳細に監視）。 ・ サプライチェーンのセキュリティ強化（取引先との秘密保持契約の見直し）。
3	G 社	・ 会社安全管理制度を導入。
4	H 社	・ 秘密情報管理規程の整備と営業秘密漏えい対策に関する通達。
5	I 社	・ 従業員への教育プログラムの強化（対面研修のみならずオンデマンド化の追加）。 ・ ルール/仕組みの見直し（営業秘密管理者の設置、重要情報のリスト化）。
6	M 社	・ 個人情報保護法への対応（責任者の任命、ポリシー作成など）。
7	N 社	・ 海外現地法人固有の企業秘密管理規程の制定。
8	O 社	・ 社内規程の改定（既に提案を貰っているのでそれをもとに来期 4 月 1 日に施行予定）。

〔3〕普及啓発

1. 概観

営業秘密管理体制のモデルケースや流出事例、過去の支援利用企業の事例を紹介し、営業秘密管理の重要性について啓発するとともに、個別支援のニーズを掘り起こすことを目的として、企業関係者に対しセミナーを行った。

2. 個別支援企業募集セミナー

各国の専門家より営業秘密漏えい対策について講演を行い、ジェトロ職員から営業秘密漏えい対策支援事業について紹介する WEB セミナー等を日本国内（東京）及び中国（上海）で開催した。

（1）日本

① 実施日時 2024 年 8 月 2 日（水）14：00～15：45 経済安全保障問題、中国

開催形式 WEB セミナー

参加人数 617 名

② 実施日時 2024 年 9 月 11 日（水）14：00～16：05 タイ、韓国

開催形式 WEB セミナー

参加人数 535 名

（2）中国（上海）

① 実施日時 2024 年 7 月 23 日（火）14：00～16：20 中国

開催形式 対面＋WEB セミナー

参加人数 対面 27 名、オンライン 109 名 計 136 名

3. 成果普及セミナー

米国及び中国の専門家より、営業秘密漏えい対策について講演を行う WEB セミナーを日本国内（東京）で開催した。

① 実施日時 2025 年 1 月 21 日（火）9：30～11：20 米国、中国

開催形式 WEB セミナー

参加人数 777 名

4. その他

官民の実務者間において、営業秘密の漏えいに関する最新手口やその対策に係る情報交換を行う場として、2024 年 6 月 28 日に開催された「営業秘密官民フォーラム」において、海外における営業秘密管理及び本事業の取組について紹介した。

[4] マニュアル・調査レポート作成

1. 概観

米国の営業秘密保護法、米国の連邦制（州法との関係）、営業秘密の定義、判例法・UTSA における定義、営業秘密侵害行為、民事措置や刑事措置、侵害事件の動向、関連する法律や書式等の参考資料も含めた「営業秘密に関する米国法制度の概要」の調査報告書を作成した（別紙参照）。

経済産業省委託事業

営業秘密に関する米国法制度の概要

2025年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューヨーク事務所

はじめに一本委託事業調査報告書について

本調査報告書は、日本の中小企業で知的財産・法務等の部門に従事する担当者に向けて、米国の営業秘密保護法の基礎を分かりやすく説明する資料を作成したいとのリクエストに可能な限り応える形で作成されています。米国の営業秘密の保護に関する法制度は、判例法、各州の営業秘密保護法と 2016 年に制定された連邦法上の営業秘密保護法、場合によっては労働・雇用法の検討が必要となります。そのため、営業秘密の保護に向けた適切な措置・活動がどのようなものになるかは各州の知的財産法のみならず労働・雇用法の専門家のアドバイスが必須となります。

本調査報告書は、米国の営業秘密保護法を利用するにあたって知っておくべき米国の連邦制度及びそれに関連する裁判制度の基礎、連邦法と統一モデル州法における営業秘密保護法の基礎、並びに営業秘密侵害訴訟の当事者として直面する米国の連邦訴訟手続と救済手段の概要を説明しています。しかし、本調査報告書は米国の営業秘密保護法の全ての争点や営業秘密の合理的な保護措置を網羅しているものではなく、米国の営業秘密に関する法制度についてどう考えるべきかの入門編として作成されています。本調査報告書の正しい使い方は、調査報告書に基づいて営業秘密を特定し、営業秘密が開示されないよう、本調査報告書に記載されている合理的措置を全部または一部実施することではありません。むしろ、本調査報告書を用いて米国営業秘密の複雑さを会社内のステークホルダーに説明し、米国（できれば自社の米国子会社がある州）の法律専門家に営業秘密の保護措置を実施できるスキームの作成を依頼またはアドバイスを受けられる状況を作ることです。本調査報告書が読者の皆様の米国営業秘密保護法の基本的な理解と専門家の依頼に向けたステークホルダーの説得材料になれば幸いです。

目次

第1章（米国法体系に関する基礎知識）	7
1. 米国の営業秘密保護法の法源	7
1) 判例法から発生したコモンローの権利	7
2) 米国における営業秘密の保護に関する歴史背景	9
2. 営業秘密保護の法律は一つじゃない—米国の連邦制—州法と連邦法の関係	11
1) 米国の連邦制について	12
a. 連邦法と州法の関係	12
b. 連邦法と連邦裁判所への訴訟提起	14
2) 連邦裁判所または州裁判所のいずれかに提訴するメリット・デメリット	18
a. 連邦裁判所での訴訟手続のメリット	18
b. 州裁判所での訴訟手続のメリット	25
3. 米国における救済措置の考え方—コモンローとエクイティの影響	26
第2章 営業秘密の定義	28
1. 連邦法（D T S AおよびE E A）における営業秘密の定義	28
1) 法律上の定義	28
a. ①あらゆる形式・類型の情報	31
b. ②情報が非公知であることまたは容易に確認できないこと	32
c. ③秘密を保つための合理的措置の存在	33
d. ④実質的または潜在的な経済的価値があること	41
2) 転職する従業員の知識・技術と営業秘密の関係性	43
2. 判例法・U T S Aにおける営業秘密の定義	45
1) U T S Aの営業秘密の定義と州法レベルでの調査の必要性	45
2) 判例法（コモンロー）が定義する営業秘密	46

第3章 営業秘密侵害行為の定義.....	48
1. D T S Aにおける侵害行為.....	48
1) ①営業秘密の不正な手段による取得.....	49
2) ②義務に反した営業秘密の開示・使用について.....	54
3) 従業員の秘密保持義務と競業禁止に対する制約のバランス.....	58
2. 州法・判例法.....	59
第4章 営業秘密の流用に対する民事措置.....	60
1. 民事訴訟における救済について.....	60
1) 差止め.....	61
a. 必然的な開示の原則.....	61
b. 通常差止め.....	63
c. 仮差止め.....	63
d. 保全処分 (T e m p o r a r y R e s t r a i n i n g O r d e r)	65
e. D T S Aの民事差押え.....	66
2) 損害賠償.....	67
a. 填補賠償.....	67
b. 懲罰的賠償.....	73
c. 弁護士費用.....	74
第5章 刑事措置.....	75
1. E E Aについて.....	75
a. 経済スパイ罪.....	75
b. 営業秘密盗用罪.....	76
2. 州における刑事法.....	76
第6章 適用範囲.....	77
1. D T S AおよびE E Aの域外適用について.....	77
2. 侵害（犯罪）を助長する行為.....	77

第7章 証拠収集段階における営業秘密保護	79
1. ディスカバリ制度と営業秘密制度の関係	79
2. ディスカバリの概要	79
3. ディスカバリのメカニズムと営業秘密保護法との関連性	80
1) 初期開示手続 (Initial Disclosures)	80
2) 証拠開示請求 (Request for Production)	81
3) 質問状 (Interrogatories)	81
4) 証言録取手続 (Depositions)	82
5) 秘密保持命令 (Protective Order)	84
3. ディスカバリの越境適用について	85
第8章 営業秘密侵害事件の動向	87
1. 米国の営業秘密流用訴訟に関する統計情報	87
2. 近時の統計情報から見られる傾向	90
第9章 米国ディスカバリ制度を踏まえた営業秘密の問題点について	91
1. 米国ディスカバリにおける営業秘密の特定の問題点	91
1) 情報開示において問題となる情報の類型	91
a. ソースコード	91
b. 従業員データ	93
2) 事業への私物電子デバイスの持ち込み (BYOD)	94
2. 州法によって認められる営業秘密特有の秘匿特権	94
第10章 関連する法律	96
1. 営業秘密を保護する関連法について	96
1) コンピューター詐欺および濫用法	97
2) 威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦法	99
3) 米国関税法337条に基づく国際貿易委員会の調査手続	100
参考書式	101

第1章（米国法体系に関する基礎知識）



本章のポイント

- 米国は、日本や欧州と違い、イギリスの判例法を法源とするコモンロー（common law）の法体系を採用しています。原則として、米国の不法行為法等の一般民法には成文法（つまり、条文）がなく、裁判例を積み重ねた判例法から法律要件や効果を導いています。
- 米国は連邦制（federalism）という国家形態を採用しており、連邦政府と各州の州政府が明確に権限を分かち合っている。例外的な特別法を除いて、基本的な民法制定の権限は米国連邦政府に与えられていません。そのため、契約法や不法行為法など日本の民法に該当する実体法は各州の法律が準拠法となります。
- また、米国はコモンロー（判例法）とエクイティ（衡平法）が分かれており、金銭賠償とその他の救済方法（差止め・特定履行）の法源を分けない日本法とは執行の考え方が歴史的に異なります。

1. 米国の営業秘密保護法の法源

1) 判例法から発生したコモンローの権利

米国の営業秘密保護法とは何かを語るにあたって、切っても切り離せないのが、米国が採用するコモンロー（common law）という法体系です。コモンローは判例法とも呼ばれており、訴訟事件の勝敗を決する重要な争点についての裁判所の判断から法律要件や効果を導く法体系です。現在では米国の連邦議会や米国各州の議会が法律を制定しているものもありますが、日本の民法にあたる民事訴訟の基本となる法律（例えば、不法行為法や契約法など）の構成要件や効果などは、条文ではなく過去の判例を積み重ねたものがそれらを明らかにしています¹。

米国の判例法は、日本が採用している大陸法（civil law）の考え方とはその成り立ちから根本的に違います。日本では、まず立法機関である国会が法案を検討し、

¹ 米国では、州によって成文法の法典を民法の基本としている州もあります。例えば、カリフォルニア州やルイジアナ州には民法典が存在しています。カリフォルニア州民法典（Cal. Civ. Code）及びルイジアナ州民法典（LA. CIV. CODE）参照。

国会で法案が可決された後に条文が法律として制定され、市民の誰もが法律の要件や効果を条文で確認できるよう、成文の条文が公布され、それが、市民が依拠する法律として扱われます。これに対して、米国は建国以前から英国植民地として英国の文化的な影響を受けているため、英国の法体系であるコモンローを採用しています。コモンローは、裁判所の判断が判例という法的拘束力を持つルールとなり、米国では、それらの裁判所の判断から導かれる要件や効果に基づいて取引や商慣習などの民事紛争を解決してきたという歴史があります。このため、米国の弁護士に法律相談をすると、法律の条文の話ではなく、「〇〇事件では…」または「判例リサーチをしないと回答できない」といった会話をされた方も多いのではないのでしょうか。その理由は、一般論になりますが、米国の多くの弁護士は、相談を受けた事案について、まずその事案に適した判例があるかを検討するという思考を辿るためです。

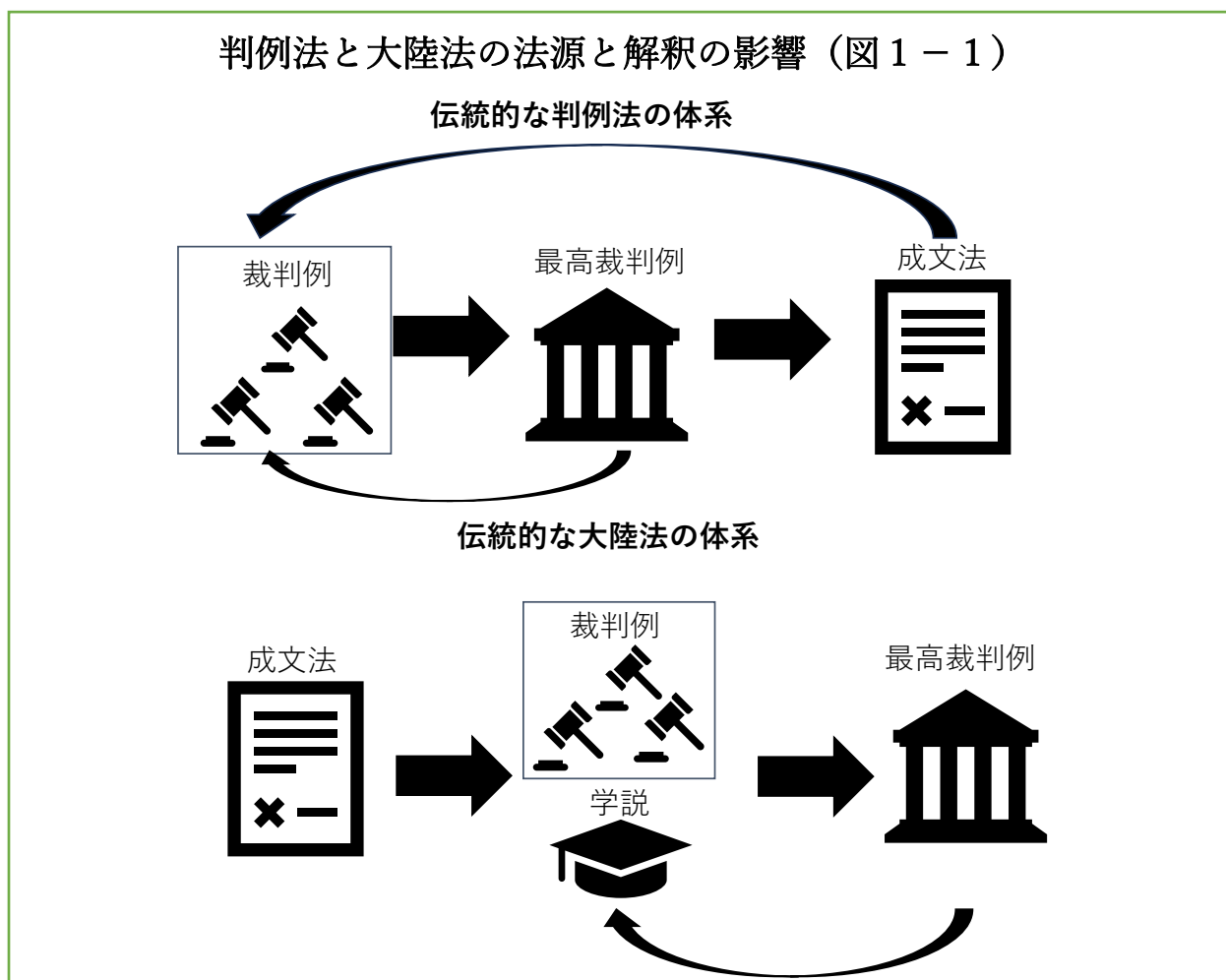
また、判例法の考えでは、判例には法的拘束力があり、原則として、第一審裁判所や高等裁判所は最高裁判所やその管轄内の高等裁判所の判例に従う必要があります²。この点、伝統的な大陸法の考えでは、成文法や慣習法が法源であるのに対し、裁判所の判断は参考となるものと考えられてきた歴史があります。大陸法を採用している日本においても、現在では、米国と同様に最高裁判所や管轄地高等裁判所³の判例が存在する場合には、その判例から導かれる条文の解釈を適用して事件の事案に当てはめていくというプロセスを採用しています。

しかし、米国がコモンローを採用しているからといって、米国に成文法が存在しないという訳ではありません。米国では多くの成文法の法律が連邦及び各州単位で存在しており、本調査の対象となる連邦営業秘密保護法もそのような法律の一つです。現在の米国では、日本と同様に市民の代表として選ばれた議員が法案を検討し、それらの法案が議会の多数決により可決されることによって法律となります。後の章で解説する連邦営業秘密保護法（*Defend Trade Secrets Act*、以下「DTSA」といいます。）は、連邦議会によって可決された法律です。また、その法律の解釈について紛争が生じ、裁判所がその判決によって解釈を明らかにするといった流れも、日本と米国ではそれほど違いはないと考えられます。しかし、米国では、法律の要件が何故

² 米国大使館／アメリカンセンター・レファレンス資料室「米国司法制度の概説」（2012年7月発行）<https://americancenterjapan.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/wwwf-outline-legal.pdf>

³ 管轄地の高等裁判所は、例えば東京地方裁判所であれば東京高等裁判所になります。

そのようになったか、裁判所が条文についてどのような解釈をしたのか、を理解するためには、過去の判例の論理や判断の理由を調べる必要があります⁴。



このことから、米国の営業秘密保護法の法律の解釈を行うにあたっては、一般的に日本で行われる条文記載の確認や立法経緯を検討することにとどまらず、最近の判例、不法行為法・契約法等のリステイトメントや成文法であるD T S Aが制定される前の州レベルの営業秘密保護法の判例を調査する必要があります。

2) 米国における営業秘密の保護に関する歴史背景

米国において営業秘密には、秘密情報の不法な開示を一般民事の不法行為、契約不履行、または物権法違反という法律構成で保護していた歴史的な経緯があります。ノウハ

⁴ 条文が存在する場合、裁判所は日本と同様、条文の記載内容をまず分析し、そこから解釈を行うというプロセスを経ます。

ウ、ビジネス戦略、製造過程、製品改善等その内容を他者が知ることのできない、営業秘密の前身となる企業の秘密情報（c o n f i d e n t i a l i n f o r m a t i o n）について、20世紀初頭までは特許法を補完する形で、裁判所がコモンローによって保護していました⁵。それらの判例の蓄積が裁判所によって営業秘密保護法として認められ、1936年にアメリカ法律協会（A m e r i c a n L a w I n s t i t u t e）の「R e s t a t e m e n t o f T o r t s（不法行為法のリステイトメント）」によって体系的に編纂されました⁶。このリステイトメントというのは、蓄積された判例を契約法、不法行為法、物権法等の個別分野ごとに体系的に整理し、説明と例を加えたもので、成文法や重要判例に劣らない法源として扱われる文献で、米国の主張書面や判決においてよく引用されるものです⁷。

1969年には、米国統一州法委員会全国会議が企業秘密保護の重要性を認知したことで、各州の議会で検討可能な統一営業秘密保護法（以下、「UTSA」といいます。）のモデル法の策定が始まり、1979年に同会議の承認を受けたUTSAが公布されました⁸。その後の1985年にUTSAの改定版が更に公布されたことにより、各州が旧UTSAまたは改定版UTSAのいずれかを採用することとなり、州間の営業秘密保護法に統一性が保たれない状況となりました⁹。

また、UTSAは判例法の営業秘密の盗用について民事の救済措置のみ認めていたため、米国は1980年代から1990年代にかけて、米国の重要な企業秘密の盗用を行った産業スパイを刑事処罰できないという問題を抱えていました。産業スパイの問題に直面していたニューヨーク州、ニュージャージー州、オハイオ州、カリフォルニア州等米国50州の過半数の州では、州レベルで技術情報、ビジネス情報、顧客リスト、またはマーケティング計画を保護対象とした営業秘密盗用を処罰できる刑事法を制定することで産業スパイへの対応を行っていました¹⁰。しかし、国家安全保障の観点から統一的

⁵ Peter S. Menell, et al., Trade Secret Management Judicial Guide, 1-1 (Federal Judicial Ctr., 2023)。

⁶ *Id.*

⁷ 「米国契約法を学ぶうえでの予備知識」弁護士法人西村あさひ法律事務所大阪事務所 安部立飛著 <https://businessandlaw.jp/articles/a20231001-1/>（2023年11月24日更新）

⁸ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-7.

⁹ *Id.*

¹⁰ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-8.

な国際産業スパイ処罰法が必要であるとして、米国連邦議会は1996年に企業秘密の流用を刑事処罰することを可能とした連邦経済スパイ法（以下、「E E A」といいます。）を制定しました¹¹。

E E A制定から20年、一向に減らない企業秘密の流用・暴露並びに電子記憶装置および電子通信の大幅な普及によって情報セキュリティリスクが増大したことから、米国の産業界は連邦レベルでの営業秘密保護法が必要不可欠であるとして、連邦議会に働きかけ、2016年にD T S Aの制定に至りました¹²。D T S A制定前は、訴状の請求原因の営業秘密に関する記載事実が他の類似する連邦法に基づくもの、または州籍相違（D i v e r s i t y o f C i t i z e n s h i p）の要件¹³が満たされていなければ連邦地方裁判所に営業秘密の流用・盗用を訴えることが難しく、E E Aによる刑事訴追も平均で年7～8件と少ないものでした¹⁴。D T S Aの制定は、営業秘密を流用された米国企業に初めて連邦裁判所レベルで救済を与える法律として、共和党および民主党の超党派および米国内の業界団体によって支持されています。

米国営業秘密保護法の歴史に関する整理

法律の制定時期	法律名または法源	連邦法／州法
19～20世紀初頭	不法行為・契約法・物権法の判例 (コモンロー)	州法
1979年（1985年改正）	統一営業秘密保護法 (U T S A)	州法 (州議会で承認された場合)
1996年	連邦経済スパイ法（E E A）	連邦法
2016年	営業秘密保護法（D T S A）	連邦法

2. 営業秘密保護の法律は一つじゃない—米国の連邦制—州法と連邦法の関係

米国の営業秘密保護法は、日本のように、国家によって定められた一つの法律に集約されているわけではありません。日本の場合、東京の企業も他の県の企業も、その所在

¹¹ *Id.*

¹² Trade Secret Management Judicial Guide, 2-9.

¹³ 州籍相違については、第1章2（1）参照。

¹⁴ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-9.

に関係なく、不正競争防止法¹⁵に基づいて、差止めや損害賠償を請求することができます¹⁶。また、検察も不正競争防止法に基づき訴追、司法警察員・検察による没収保全の請求が可能となっています¹⁷。しかし、前述したとおり、米国ではU T S Aをモデルとした州法上の営業秘密保護法¹⁸と連邦法であるD T S A/E E Aの両方が存在しているため、各州法と連邦法の関係性をまず理解する必要があります。

1) 米国の連邦制について

a. 連邦法と州法の関係

まず、州法と連邦法の関係性を説明するには、米国が連邦制を採用している国家であることを理解する必要があります。米国の連邦制は、米国憲法に基づき、連邦政府は米国憲法によって委任されていることについて権限を有し、委任されていない権限は各州政府に保留されます¹⁹。米国憲法がどういった権限を連邦政府に委任しているかは複雑な議論になるため、本調査の営業秘密保護の観点から重要となる、①国防と②国際およ

¹⁵ なお、日本では営業秘密は不正競争防止法によって保護されています。不正競争防止法第2条第1項第4～10号参照。

¹⁶ 勿論、日本においても各都道府県に条例というものがあり、その地域にのみ適用されるルールがあります。ただ、米国の州法と連邦法の関係とは性質が少し異なり、一般的には国会が制定した法律の範囲内で、各都道府県や市町村の議会が条例を制定します。これに対し、米国では米国憲法が連邦議会に権限を委譲していない分野について州法を制定できるため、日本の民法に当たる権利関係も各州が独自に契約法、家族法、会社法、商法や営業秘密保護法を制定しています。

¹⁷ 不正競争防止法第21条第1項、同条第2項、同条第4項第1～3号、同法第35条3項参照。

¹⁸ マサチューセッツ州およびニューヨーク州はU T S Aを採用していないため、通常的不法行為の判例法によって営業秘密を保護している。『米国における営業秘密保護の現状について』飯田圭、太平恵美、鈴木薫、二間瀬覚、吉村公一（パテント2017、70号9番8頁）。

¹⁹ 米国憲法修正第10条参照（「この憲法が合衆国に委任していない権限または州に対して禁止していない権限は、各々の州または国民に留保される。」）。

び州間の通商規制に関する権限が委任されていると理解しておけば十分です²⁰。つまり、米国連邦政府に権限が委任されていない分野、例えば契約法や不法行為法は州政府が法律を制定することができますが、連邦政府は制定権限がないというのが原則です。

米国法コラム『準拠法は米国法とする』はおかしい？

売買契約、請負契約やライセンス契約で準拠法を選択するとき、日本の法律を準拠法とする場合、「本契約の準拠法は日本法とする。」と記載します。では、契約書で準拠法を米国の法律にする場合、「本契約の準拠法は米国法（またはアメリカ合衆国法）とする。」とするのは正しいのでしょうか。実は、「米国法」または「アメリカ合衆国法」を準拠法とすることはお勧めできません。

それは、米国には連邦法上の民法または契約法が存在しないからです。上記「連邦法と州法の関係」で簡単に説明しましたが、連邦法は米国憲法の委任によって権限を与えられた連邦政府が制定する法律であり、国際または州間の通商については規制権限がありますが、それ以外の民法、商法、会社法や刑法などについては、原則として法律の制定権限がありません（ただし、州間通商に影響を及ぼす州内の行為については連邦議会も法律の制定権限があるので、全くできないわけではありません）。そのため、米国では当事者の所在する州または、契約法、国際取引や知的財産等の専門性を理解しているとされる州の契約法を準拠法とします（但し、米国連邦政府と契約を行う場合は「米国法」を準拠法とする場合もあります）。

例えば、当事者双方が主たる事業所をマサチューセッツ州ボストンに置いている場合、マサチューセッツ州法が当事者の合意により準拠法として選択されるかもしれません。逆に当事者の主たる事業所が米国の異なる州にある場合、例えば、当事者の一方がカリフォルニア州の会社で、もう一方がテキサス州の会社の場合、当事者は双方ともに自分の事業がある州の法律を準拠法にしたいと思うでしょう。しかし、当事者の一方に交渉上のレバレッジがない限り、どちらも準拠法について妥協しなければなりません。この場合は、契約法について多くの判例の蓄積があり、かつ両契約当事者のホームグラウンドではない、中立的なニューヨーク州法が選択さ

²⁰ 米国憲法において連邦政府に委任されている権限の一例は、①税金の徴収と公共利益のための支出、②通貨の発行と規制、③国防、④通商規制、⑤特許と著作権の規制、⑥最高裁以外の下位裁判所を組織する権限、⑦郵便制度の運営、および⑧条約の締結です。米国憲法第1条8節および第2条2節参照。

れることもあります。また、当事者間の取引が特許技術に関わる場合は、特許侵害訴訟を多く取り扱うデラウェア州法が選ばれることもあります。

取引または契約の内容によって、利益または不利益が生じる州もあるため、準拠法は契約の中で見落とされる一般条項（ボイラープレート条項）でありながら、紛争になった際には訴訟の有利・不利を決定付ける重要な条項になり得ることがあり

b. 連邦法と連邦裁判所への訴訟提起

では、米国の連邦制は営業秘密の保護にどう関わってくるのでしょうか。米国の連邦制の影響は大きく分けて、①連邦と州の営業秘密保護法の適用範囲と②それら営業秘密保護法の提訴手続に影響を及ぼします。

はじめに、連邦法と州法の適用範囲について簡単に説明します。連邦法は、原則、米国に在住する者や米国全土において行われる行為を対象としますが、独占禁止法や特許法等特定の法律においては、米国外での行為についても、米国の市民・消費者に影響を及ぼす場合は連邦法を域外適用する場合があります²¹。これに対し、州法は原則その州内に在住する者および州内において行われた行為に適用されます。ただし、例外として、その州の州民・消費者に影響を及ぼす場合には州法を域外適用するケースが増えていきます。最近の例では、カリフォルニア州のカリフォルニア州消費者プライバシー法がカリフォルニア州の消費者を保護するため、一定の要件を満たすカリフォルニア州外の事業を規制しています²²。

次に、連邦裁判所と州裁判所の提訴手続の違いについて説明します。連邦裁判所への提訴は、連邦裁判所への事物管轄（*Subject Matter Jurisdiction*）が無いと判断された場合、認められません²³。事物管轄とは、裁判所が特定

²¹ *United States v. Aluminum Company of America*, 148 F.2d 416 (2nd Cir. 1945)および Foreign Trade Antitrust Improvements Act[日本語名：外国取引反トラスト改善法], 15 U.S.C. § 6a(1) 参照。また、D T S A / E E A も域外適用を認める条文があり、これについては第6章を参照。

²² カリフォルニア州消費者プライバシー法第1798.140条(d)(1) 参照。See Cal. Civ. Code 1798.140(d)(1).

²³ 原告による連邦裁判所への提訴そのものは可能ですが、裁判手続の中で事物管轄がないと被告に指摘された場合または連邦裁判所が自発的に判断した場合、事件の移送が命じられます。

の事件について裁定を下し、当事者の求める救済を与える権限です。連邦裁判所は米国の連邦制度の下に設置されている裁判所なので、連邦制に従い憲法上または米国議会によって制定された法律に基づき連邦裁判所に事物管轄が与えられている事件についてのみ裁判することができます²⁴。州裁判所は、連邦裁判所のみに管轄が与えられている事件を除き、原則として一切の事件についての事物管轄を有していると推定されています。

連邦裁判所は大きく分けて3種類の事件について事物管轄が与えられています。

一つ目の類型は、連邦問題（Federal Question）に関わる事件です。連邦問題は、請求原因が条約、米国憲法及び連邦法に基づくものあることをいいます²⁵。例えば、憲法や連邦法の解釈について争いがあった場合は連邦裁判所に訴えを提起することができます。また、本調査の対象となっているDTSAも連邦法なので、同法に基づく請求についても連邦裁判所に事物管轄が認められます²⁶。

二つ目の類型は、米国憲法によって、連邦の専権事項とされた争いについての事件です。例えば、米国特許法、米国破産法やシャーマン反トラスト法等は米国憲法上、連邦裁判所の専権事項であると解釈されていますので、連邦裁判所に訴えを提起することができます²⁷。

三つ目の類型は、州籍相違事件です。州籍相違とは異なる州または国に住む原告・被告間での争いがあることをいいます。連邦裁判所に事物管轄が認められるには、①当事者間で完全な州籍相違関係、すなわち全ての当事者の州籍（外国の自然人および法人²⁸を

²⁴ 米国では、連邦裁判所のことを Court of Limited Jurisdiction（日本語では、制限的管轄権を有する裁判所）といいます。

²⁵ 28 U.S.C. § 1331.

²⁶ 18 U.S.C. § 1836(b)(1)参照。

²⁷ 米国特許法やシャーマン反トラスト法は連邦裁判所に専属管轄があるため、逆にこれらの法律のクレームが州裁判所に提起された場合、連邦裁判所に移送されます。米国特許法、破産法、シャーマン反トラスト法に基づく請求の事件以外にも、著作権に関する事件、種苗保護法に関する事件やマスク・ワーク権（日本法では半導体集積回路の回路配置利用権に対応する権利）等について、連邦裁判所に専属管轄が認められています。

²⁸ 法人の場合、州籍は設立州（State of incorporation）および主たる事業所のある州（Principal place of business）の2つを有します。

含む) が異なること、及び②訴訟の係争額が7万5000ドル以上であることが要件となっています²⁹。

また、「完全な州籍相違関係」について補足すると、原告および被告ともども全ての当事者の州籍が異なることまでは要求されているわけではなく、原告らと被告らの関係において、各原告・被告間において同じ州籍がある組み合わせが存在しないことをいいます³⁰。例えば、デラウェア州で設立され、カリフォルニア州に主たる事業所がある法人の原告が、ニューヨーク州在住の被告を訴えた場合、原告のデラウェア州+カリフォルニア州の州籍は被告のニューヨーク州の州籍と重ならないので、州籍相違が認められます。しかし、同じ原告がカリフォルニア州在住の被告を訴えた場合、州籍相違が無いため、連邦問題に基づいた請求か米国憲法によって連邦裁判所の専権事項とされた事件がない限り、本来はカリフォルニア州裁判所へ訴えるべき事件として移送されます。

では、D T S Aに基づく訴訟を提起する場合、連邦制がどのように影響するかを考えてみましょう。例えば、デラウェア州で設立され、ニューヨーク州に主たる事業所、カリフォルニア州およびコロラド州に営業所を置く会社Aが、営業秘密をカリフォルニア州で働いている際に盗用した元従業員（テキサス州在住）に対し、営業秘密の盗用を理由とした損害賠償請求および元従業員の営業秘密使用を差し止めるため、訴訟を提起したいと考えているとしましょう。この場合、会社Aは連邦裁判所に専属管轄を認めるD T S Aに基づく請求をすれば、テキサス州の連邦地方裁判所に訴えを提起することができます。加えて、カリフォルニア州法のカリフォルニア州U T S Aについても、会社A（デラウェア州設立、ニューヨーク州事業所）と元従業員（テキサス州在住）の間に州籍相違が認められるため、損害賠償額が7万5000ドル以上であれば、テキサス連邦地区の地方裁判所で請求を行うことができます。

しかし、元従業員がテキサス州在住ではなく、カリフォルニア州在住だった場合は状況が変わります。D T S Aに基づく請求については、カリフォルニア連邦地区の地方裁判所に訴えを提起することができますが、U T S Aのみに基づく請求については、州法に

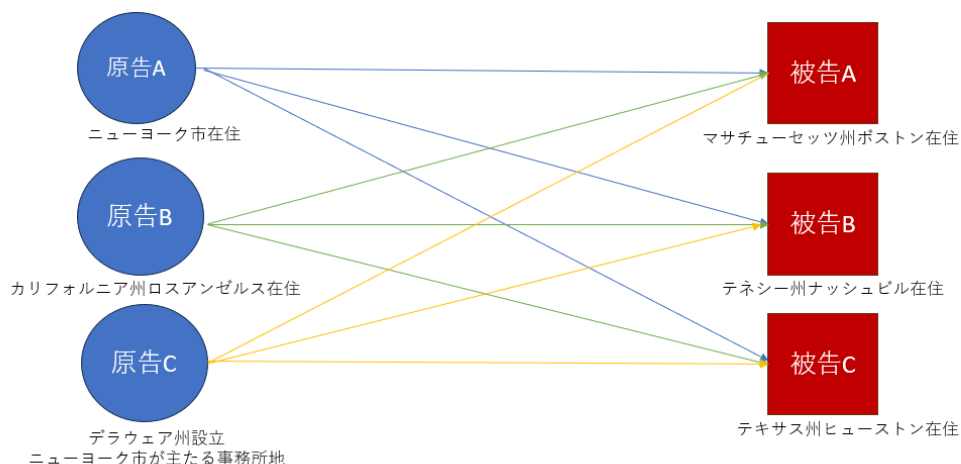
²⁹ 28 U.S. C. § 1332.

³⁰ *Lincoln Property Co. v. Roch*, 546 U.S. 81 (2005)及び *Strawbridge v. Curtiss*, 2 U.S. (3 Cranch) 267 (1806)参照.

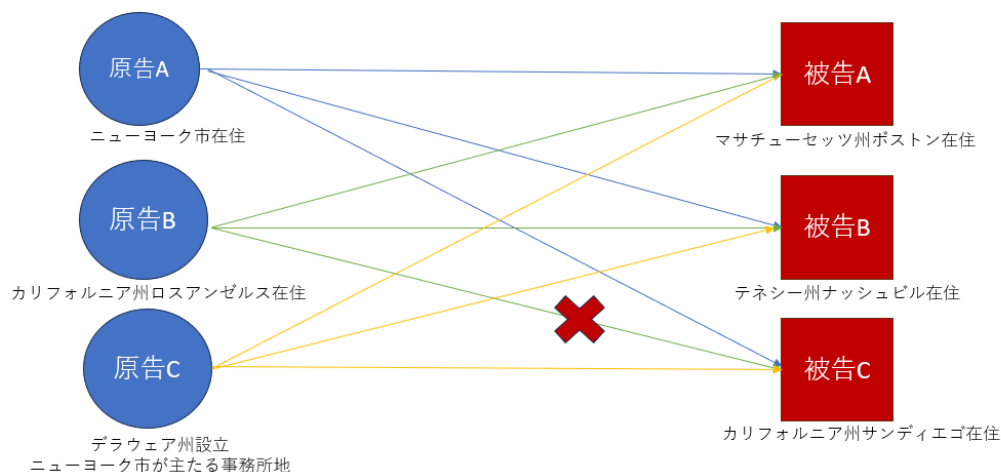
基づく主張であるため、原則として連邦裁判所ではなく、州裁判所に訴えを提起することになります³¹。

完全な州籍相違関係の図式化（図1－2）

完全な州籍相違がある場合



完全な州籍相違が無い場合



³¹ ただし、連邦法上の請求を行っている場合は、連邦法の不随請求という形で一定の要件を満たす場合には補足管轄権を行使することによって州法についても連邦裁判所に提訴することが可能です。28 U.S.C. § 1367 参照。保管管轄権についての説明は割愛します。

2) 連邦裁判所または州裁判所のいずれかに提訴するメリット・デメリット

本章2（1）で連邦裁判所への提訴について説明しましたが、連邦裁判所と州裁判所への提訴にはそれぞれメリットとデメリットがあります。DTSAなど具体的な米国営業秘密保護法に基づくメリット・デメリットについては、後ほど説明しますが、ここでは訴訟手続上の一般論としてのメリット・デメリットを説明します。

a. 連邦裁判所での訴訟手続のメリット

連邦裁判所での訴えの提起のメリットは、大きく分けて①陪審員の潜在的なバイアスの除去、②訴訟手続の透明性の確保、③複数州を跨ぐ請求の統一化、および④コモローに基づく請求の専占の法理（P r e e m p t i o n）の回避が可能なことです。

陪審員は、訴訟において争われている事実を裁判官から独立して認定する役割を果たします。米国では裁判官が法律の解釈や手続法の裁定を行う一方で、地域コミュニティの代表者としての米国市民が陪審員として事実の認定およびその認定された事実についての法の適用を他の陪審員と協議の上で行います。そのため、陪審員の陪審員団候補者（以下「陪審員プール」といいます。）の地域範囲が狭ければ、その街、州の地域、または州の価値観が色濃く反映されることになります。例えば、あるコミュニティで人口の半分以上がZ社によって雇用されている場合、そのコミュニティの陪審員プールは潜在的にZ社に有利に評決を行うのではないかと懸念されます³²。連邦裁判所での訴えの場合、陪審員プールがより州の広範囲、または州全体に及ぶため、陪審員プールの潜在的なバイアスを軽減できると考えられています³³。

次に、連邦裁判所には、連邦民事訴訟規則、連邦刑事訴訟規則、及び連邦証拠規則という統一された手続法のルールがあります。勿論、各地域の控訴裁判所の判例によって、地域ごとの規則の解釈が存在する場合がありますが、一般的には同じ規則に基づく解釈

³² 実際にそのコミュニティの陪審員がどう評決を行うかはわかりませんが、そういった疑義・懸念が生じてしまうというと考えられています。

³³ 陪審員の選択は単純に陪審員プールから市民を呼ぶだけではなく、当事者代理人によるV o i r D i r e手続（予備尋問手続）によって、陪審員候補者を当事者代理人が排除することもできるため、バイアスはできる限り排除できるような手続になっています。それでも、完全に中立的な陪審員団によって構成される場合もあるでしょうし、そうでないと当事者に受け止められてしまう場合もあるでしょう。

となるため、地域ごとに全く異なるルールが適用されることは、多くありません³⁴。州裁判所の場合は、各州が各自の民事訴訟法を制定するため、訴訟手続が州ごとに異なり、場合によっては大きく異なる州もあります。例えば、州によってはディスカバリ手続の範囲やタイミングが異なるため、複数の州で裁判をすることになる場合、州によって訴訟戦略を変える必要があります。また、州によって、裁判手続が二審制（第一審から直接州最高裁に上訴するもの）か三審制（第一審の後に中間控訴裁判所を経て州最高裁判所に上告するもの）に分かれます³⁵。そのため、米国の連邦裁判所へ提訴することにより、当事者は米国全土で使用される規範に基づく裁判手続が期待できるという、裁判の透明性を確保することができます。

³⁴ そのような状況になることもありますが、連邦巡回控訴裁判所（United States Court of Appeals）による法律や規則の解釈が分かれる場合、米国では「サーキット・スプリット（Circuit Split）」として、米国最高裁判所への上告（Writ of Certiorari）が受け入れられるための重要な検討要素となります。

³⁵ 現在、米国の州で二審制を採用しているのはデラウェア州のみになります。10 Del. C. §1051(a)-(b)参照。

連邦控訴裁判所の管轄範囲について（図 1－3）

連邦控訴裁判所は全部で 13 か所に存在し、控訴を管轄する地域または事物管轄が異なります。日本では、特許法の事物管轄を有する *Federal Circuit* が特に有名ですが、連邦営業秘密保護法（DTSA および EEA）に関する請求については、第一審裁判所の地域の控訴を管轄する巡回区の連邦控訴裁判所が審理することになります。ここでは、どの連邦地方裁判所の控訴がどの連邦控訴裁判所に審理されるかを、チャート形式で説明します。

念のため、このチャートは連邦地方裁判所に訴えを提起し、控訴した場合の控訴審裁判所をリストアップしているものですので、各州の第一審裁判所からの控訴については、各州の弁護士にご確認ください。

第一審裁判所	担当巡回区
メイン州	第一巡回区
ニューハンプシャー州	
マサチューセッツ州	
プエルトリコ	
コネチカット州	第二巡回区
ニューヨーク州	
バーモント州	
ニュージャージー州	第三巡回区
ペンシルベニア州	
デラウェア州	
バージン諸島	
ワシントン特別区（District of Columbia）	ディストリクト・オブ・コロンビア区
メリーランド州	第四巡回区
バージニア州	
ウェストバージニア州	
ノースカロライナ州	
サウスカロライナ州	

連邦控訴裁判所の管轄範囲について（図 1－3）

第一審裁判所	担当巡回区
ミシシッピー州	第五巡回区
ルイジアナ州	
テキサス州	
ミシガン州	第六巡回区
オハイオ州	
ケンタッキー州	
テネシー州	
ウィスコンシン州	第七巡回区
イリノイ州	
インディアナ州	
ミネソタ州	第八巡回区
アイオア州	
ミズーリ州	
アーカンソー州	
ノースダコタ州	
サウスダコタ州	
モンタナ州	第九巡回区
アイダホ州	
ワシントン州	
オレゴン州	
ネバダ州	
カリフォルニア州	
アリゾナ州	
アラスカ州	
ハワイ州	
グアム	
北マリアンナ諸島	

連邦控訴裁判所の管轄範囲について（図 1－3）

第一審裁判所	担当巡回区
ワイオミング州	第十巡回区
カンザス州	
ユタ州	
コロラド州	
ニューメキシコ州	
オクラホマ州	
ジョージア州	第十一巡回区
アラバマ州	
フロリダ州	
事物管轄が特許法の請求に基づくもの	連邦巡回区
事物管轄が米国特許商標庁の商標に関する当局判断に基づくもの	
事物管轄が退役軍人の給付金に関する請求に基づくもの	
事物管轄が連邦政府との契約に関する請求に基づくもの	
事物管轄が国際取引の請求に基づくもの	
事物管轄が米国政府に対する金銭的請求に基づくもの	
事物管轄が連邦公務員に関する請求に基づくもの	
事物管轄が公安職員の給付金に関する請求に基づくもの	

三つ目に、連邦裁判所を利用することにより、複数の州を跨ぐ請求を統一化することができます。上記 2（1）b で説明したとおり、州法に基づく請求は基本的にその州の

裁判所に提起することになります³⁶。複数の州法に基づく請求原因の要件が異なる場合、各州の請求の立証が複雑となり、訴訟の費用が増加する可能性があります。連邦裁判所に、連邦法に基づく請求を行うことにより、複数の州を跨ぐ行為に対する請求について統一的に判断を求めることができます。例えば、被告がミシガン州、インディアナ州、イリノイ州及びウィスコンシン州、各州の会社の事業所で機密情報を盗用していた場合、各州の裁判所で各州の営業秘密保護法に基づく救済を求めるより、被告に対して人的管轄が認められる州の連邦裁判所に連邦法のD T S Aに基づく請求を行うことで複数の州を跨ぐ被告の違法行為に対する請求を統一化し、弁護士費用及び裁判費用を抑えることが可能です。

ここまでのメリットを、あえて一言で言ってしまうと、D T S Aに基づいて連邦裁判所に訴えを提起することにより訴訟での争点や訴訟手続の複雑化を避けることができます。訴訟手続の複雑化を避けられることは、訴訟費用に影響するため、どの裁判所にどのような救済を求めるかの戦略を考える上で、重要な検討事項となります。

四つ目に、州法の専占の法理（プリエンプション）を回避し、コモンローの請求を追加することが可能な場合があります。専占の法理は、連邦法、州法、またはコモンローの請求に対する救済が類似する場合、上位法の請求のみ可能として下位法やコモンローの請求原因を審理しないという法理です³⁷。専占の法理は、主に連邦法と州法との関係で議論されますが、米国営業秘密保護法の分野では、州法とコモンローとの関係において、州の営業秘密保護法が類似するコモンローに基づく不文法の請求を排斥する「州法

³⁶ 勿論、この基本的な考えに対する例外も存在します。契約内容において、契約の準拠法をニューヨーク州法とし、管轄地（J u r i s d i c t i o n）をニューヨーク以外の州とすることもできないわけではありません。しかし、準拠法と管轄裁判所が一致しない場合、管轄裁判所は他州の法律（f o r e i g n l a w）を解釈し、判断することになるため、手続が複雑化する可能性があります。この準拠法と管轄地の不一致が米国の州であれば、米国の裁判所は、自州の法律を解釈するのと同様の方法で他州の法律を条文および裁判例に依拠して判断を行います。

³⁷ 厚生労働科学研究成果データベース「連邦の専占を理由とする製造物責任の制限」 121頁、<https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2009/094011/200937016A/200937016A0007.pdf>。

の専占」が州法によって存在します³⁸。D T S Aが州法またはコモンローを排斥するかについて、米国最高裁は、D T S Aが特許制度と一致する独立した知的財産の保護手段として長きに渡り機能しており、専占制度と矛盾しないと判示しています³⁹。

よって、D T S Aに基づく請求、連邦法上の営業秘密の侵害を主張した場合、州法に基づく営業秘密保護法だけでなく、コモンローに基づく機密情報の意図的な開示が、契約関係への不法行為である（T o r t i o u s i n t e r f e r e n c e w i t h c o n t r a c t i o n a l r e l a t i o n s）または不正競争（U n f a i r C o m p e t i t i o n）であるといったコモンロー上の請求を行うことが可能です。

日米比較コラム『裁判員』と『陪審員』は何が違うの？

日本では、刑事事件において裁判員制度が採用されており、一般の国民から選ばれる裁判員が、裁判官とともに証拠調べを行い、有罪・無罪を判断し、有罪の場合、量刑を決定します。陪審員と裁判員の違いは、大きく3つあります。

まず、裁判員は刑事事件にのみ参加するのに対し、陪審員は刑事事件のみならず、民事事件においても構成されます。これは米国憲法修正第6条及び第7条がそれぞれ刑事事件及び民事事件において、陪審員団によるトライアルを保証しているからです。

次に、陪審員は裁判官と評議を行うことなく、独立して事実認定および法律の適用を行います。これに対し、裁判員は裁判官とともに評議を行います。陪審員は、私情に流されやすい、および特許訴訟等の科学・技術の専門的知識を必要とする事件を理解できない等の批判があります。裁判員については、評議の際、裁判官の意見に影響を受けやすいという批判もあります。

³⁸ 梅川葉菜「国際秩序の動揺と米国のグローバル・リーダーシップの行方 第9章 現代アメリカの地方自治と州の専占」日本国際問題研究所（令和3年度 米国研究会）69～71頁。

³⁹ *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974)参照。

最後に、本調査報告書の趣旨とは異なりますが、陪審員は事実認定および認定された事実に法律を適用することができますが、刑事事件の量刑について評決できません。米国では、量刑はコモンローの慣習として、法律に関する知識の必要性、過去の判例の一貫性、被告人の個々の事情を考慮するための柔軟さの必要性を鑑みて、裁判官が量刑を決めるべきと考えられています。米国では、連邦量刑ガイドラインというものが存在しますが、判例はこのガイドラインを「助言的なもの」とし、裁判官は自らの裁量によって量刑を決めなければならないとしています。

(*United States v. Booker*, 543 U.S. 220 (2005)参照)

陪審員も裁判員も夫々、市民や国民の常識を事実認定および法律の適用に組み込み、裁判の正当性を守る重要な役割を果たすものだと考えられています。

b. 州裁判所での訴訟手続のメリット

連邦裁判所への訴えの提起にメリットがあるように、州裁判所への訴えの提起にも異なるメリットがあります。そのメリットは大きく分けて2つあります。

一つ目のメリットは、営業秘密保護法について訴訟指揮の経験がある裁判官及び歴史的に多くの判例法がある州の州裁判所へ訴えを提起することにより、営業秘密侵害訴訟の透明性・予見可能性を確保できるというものです。例えば、カリフォルニア州は営業秘密保護法の判例が多く存在し、カリフォルニア州の裁判所には営業秘密保護法に関する訴訟経験を有する裁判官がいますが、他の州法および州裁判所はカリフォルニア州のように豊富な営業秘密保護法の判例や営業秘密侵害訴訟を経験したことのある裁判官がいないため、カリフォルニア州で訴えを提起することにより、州裁判所がどのように判断するかについて予見可能性が高まると考えられています。

二つ目のメリットは、原告側として営業秘密侵害訴訟を提起する場合、自社にとって有利な陪審員プールを選択できる可能性が高くなるというものです。この考えは、上記本章2(2)a.の連邦裁判所での訴訟手続のメリットの裏返しの考え方で、原告として営業秘密侵害訴訟を提起する会社で、ある地域において多くの従業員を雇用し、その地域社会において知られている会社であればあるほど、親原告の陪審候補者が選ばれや

すいと考えられています⁴⁰。勿論、陪審員が親原告であったとしても、営業秘密の請求が成り立つかどうかは、当事者が提出する証拠や証人の証言が大きく影響するため、営業秘密侵害訴訟を提起するにあたっての一要素となるに留まります。

3. 米国における救済措置の考え方ーコモンローとエクイティの影響

ここまでは、米国の連邦制に基づく営業秘密保護法の請求や訴訟手続の違いを説明しましたが、米国は救済措置の考え方にもコモンローに基づく独特な考え方があります。英米法体系の国では、歴史的にコモンローとエクイティという2つの類型に救済を分けるという歴史があり、金銭的賠償を求めるものはコモンローに基づく救済、特定履行（Specific Performance）や差止めなど被告に対する一定の行為を行うことまたは行為を禁じるものをエクイティ（衡平法）に基づく救済としています。

日本の裁判では、金銭的賠償であれ差止めであれ、いずれも法に基づく救済となります。英米法の国ではもともと法に関する救済を求める裁判所とエクイティに関する救済を求める裁判所を分けていた経緯があり、今でも州によってはその名残があります。会社法で有名なデラウェア州は、唯一この名残がある州で、通常の法律的な紛争では第一審裁判所はSuperior Courtになりますが、エクイティに基づく救済を求める場合はCourt of Chancery（大法官裁判所）に訴えを提起することになります。デラウェア州のCourt of Chancery（大法官裁判所）は特に株主代表訴訟や会社法・商事法に関連する紛争を取り扱う裁判所となっており、米国の裁判所の中でも特殊な専門性を有する裁判所として有名です。しかし、上述のとおり、デラウェア州ではコモンローとエクイティを分けているのですが、米国の他の州ではコモンローとエクイティの救済手続を裁判所で分けるといったことは一般的にはしていません。よって、営業秘密を流用されたことを理由に損害賠償を請求する場合、または営業秘密の利用を差し止める場合のいずれの救済を求める場合であっても、訴える先の裁判所を変える必要はありません。ただ、金銭的賠償請求をする場合と差止め請求（特に事前の仮差止めを）をする場合の立証方法が異なることに注意してください。

⁴⁰ 当然のことですが、陪審員はそのようなバイアスを避けるために、理論的には陪審員プールからボア・ディール（Voir Dire）手続によって可能なかぎりバイアスの無い陪審団が選択されることが予想されていますが、このような考え方もあるということになります。

米国法コラム「衡平法の歴史」（諸説あり）

英米法では、なぜ法と衡平法が分けられているか、その歴史について諸説ありますが、その中でも興味深い説があるので紹介します。

英米法では裁判所のことを「C o u r t」といいますが、C o u r tという言葉はほかにも宮廷・御殿などの意味があります。それは、英国の歴史の中で裁判は英国の王（国の元首）とその側近が宮廷において法律的な紛争を処置していたということから始まります。しかし、領土が拡大していくにつれて国の元首たる王が全ての紛争について判断できなくなったことから、王の側近が遠方の領地に出向き、紛争の裁定を行ったことが裁判所の始まりであるといわれています（諸説あり）。

また、王の側近がC o u r tにおいて与えられる救済は金銭的賠償に限られており、原告が被告から物権を取り返したい場合は、当時のC o u r tでは解決できないという問題があったそうです。例えば、原告が被告に牛乳が良く出る牛を奪われた場合、原告がC o u r tに訴え出たとしても、その救済方法は牛の価値の金銭的賠償しかありませんでした。どうしても奪われた牛を取り返したいという事情があっても、原告は泣き寝入りするしかなかったといわれています（諸説あり）。

そこで、14世紀から15世紀にかけて特定履行や動産引渡しに対応する大法官裁判所（C o u r t o f C h a n c e r y）が設置され、原告はC o u r tではなく、大法官裁判所の大法官に金銭的賠償以外の救済を求めるようになりました。C h a n c e l l o r（大法官）は原告の話を聞き、王の良心をつかさどる裁判所としてその権限を使って被告に特定履行等の金銭的賠償以外の救済を命じたのが衡平法の始まりと言われています（諸説あり）。しかし、大法官の個人的な良心によって判決が決まると批判を受けたことにより、コモンロー・エクイティ両者ともに通常の裁判所が判断するという流れに変化していき、現在ではデラウェア州等特定の裁判所を除いて、通常の州または連邦裁判所が差止め等を判断しています。

第2章 営業秘密の定義



本章のポイント

- 米国の営業秘密保護法は、非公知であるか、または容易に確認することが難しく、秘密を保つための措置がなされている、経済的価値のある秘密情報を保護するものです。分かりやすい例はコカ・コーラやケンタッキー・フライド・チキンの製造レシピなどがあります。
- 米国の営業秘密と日本法の営業秘密の定義は類似点が多くみられますが、米国連邦法の経済的価値の要件と日本法の有用性の要件は少し趣旨が異なるので、注意が必要です。
- 米国の営業秘密保護法には連邦法、州法、判例法（コモンロー）によって多少の違いがあります。しかし、基本的な概念やどのような情報が営業秘密に該当するかは、定義のレベルではほぼ同じです。

1. 連邦法（D T S AおよびE E A）における営業秘密の定義

営業秘密と言われて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。一般的に有名な例はコカ・コーラやケンタッキー・フライド・チキンの製造レシピや、ある商品の製造についてのノウハウ等の経済的価値のある一般的に開示されていない情報になります。米国営業秘密保護法の具体的な定義は、これらを集約したものになります。また、米国での営業秘密の法律上の定義は、その制定過程や時期が違うため、連邦法、州法および判例法（コモンロー）でそれぞれ微妙な違いがあります。そうは言いながらも基本的な概念は類似しており、営業秘密の概念を理解することが重要となります。

本章では、米国の営業秘密が何かということについて、日本の不正競争防止法上の定義と比較しながら、説明をしていきます。

1) 法律上の定義

連邦法は、民事法のD T S Aと刑事法のE E Aともに定義を共有しており、その定義は、「有形か無形かにかかわらず、また物理的、電子的、グラフィック、写真、または書面で保存、編集、または記録されるかどうかに関係なく、あらゆる形式及びタイプのパターン、計画、編集物、プログラム・デバイス、製法、設計、試作、方法、技術、プロセス、手順、プログラム、またはコードを含む財務、ビジネス、科学、技術、経済、または工学情報で、(A)その所有者がそのような情報を秘密に保つための合理的な措置を

講じていて、かつ(B) その情報は、他の人に一般に知られていないか、または適切な手段を通じて容易に確認できないことから、実質的または潜在的な独立した経済的価値を見出すことができるもの」を言います⁴¹。

DTSA/EEAの営業秘密の定義

日本語訳	英語
「営業秘密」とは、有形か無形にかかわらず、また、物理的、電子的、グラフィック、写真、または書面で保存、編集、または記録されるかどうかに関係なく、あらゆる形式及び種類のパターン、計画、編集物、プログラム・デバイス、製法、設計、試作、方法、技術、プロセス、手順、プログラム、またはコードを含む財務、ビジネス、科学、技術、経済、または工学情報で、 (A) その所有者がそのような情報を秘密に保つための合理的な措置を講じていて、かつ (B) その情報は、他の人に一般に知られていないか、または適切な手段を通じて容易に確認できないことから、実質的または潜在的な独立した経済的価値を見出すことができるもの。	“trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if (A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information;

ここからは、連邦法（DTSA/EEA）上の定義の要件を大枠で検討していきましょう。まず、これらの要件を解析すると、①あらゆる形式・種類の情報で、②情報が非公知であることまたは容易に確認できないこと、③秘密を保つための合理的措置が存在すること、および④実質的または潜在的な経済的価値があることに分けられています。以下、各要件について説明します。

⁴¹ 18 U.S.C. 1839(3)参照。

日米比較法コラム～営業秘密の定義～

このコラムでは、日本の不正競争防止法にて定義されている「営業秘密」と米国 D T S A / E E A の営業秘密を図形式で比較します。

D T S A / E E A (18 U.S.C. § 1839(3))	不正競争防止法第 2 条第 6 項
「営業秘密」とは、有形か無形かにかかわらず、また、物理的、電子的、グラフィック、写真、または書面で保存、編集、または記録されるかどうかに関係なく、あらゆる形式及び種類のパターン、計画、編集物、プログラム・デバイス、製法、設計、試作、方法、技術、プロセス、手順、プログラム、またはコードを含む財務、ビジネス、科学、技術、経済、または工学情報で、 (A) その所有者がそのような情報を秘密に保つための合理的な措置を講じていて、かつ (B) その情報は、他の人に一般に知られていないか、または適切な手段を通じて容易に確認できないことから、実質的または潜在的な独立した経済的価値を見出すことができるもの。	この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

D T S A / E E A と不正競争防止法の文言に大きな違いはないのですが、D T S A / E E A では営業秘密の例が条文に列举されていることが挙げられます。営業秘密の要件で共通しているものは、①価値のある（有用な）情報であること、②公に知られていないこと、および③秘密を保つための措置・管理がされていることです。

a. ①あらゆる形式・類型の情報

どのような情報が営業秘密の対象となるかについてD T S A/E E Aでは、金融・ビジネス・科学・技術・経済または工学情報と幅広いものが対象となっています。また、その中でも具体的にどういったものかについてもパターン（例えば、半導体のエッチングのパターン等）、計画（ビジネス企画等）、編集物、プログラム・デバイス、製法（企業内でのみ知られている商品のレシピ等）、設計（見ただけやリバースエンジニアリングでは秘密情報が分からない設計）、試作、方法、技術（ノウハウ）、プロセス、手順、プログラム、またはコード（コンピューターのソースコード）などの情報を例に挙げて保護しています。また、米国の判例では「ネガティブ・ノウハウ」、すなわち何かが役に立たない・または使えないという知識についても営業秘密になるとしています⁴²。

日本の不正競争防止法の営業秘密に該当する情報として、製品設計図⁴³（木型・金型図面、製造方法等）、工場・設備の設計図⁴⁴、ノウハウ⁴⁵、ソースコード⁴⁶、研究開発データ⁴⁷などの技術情報や、顧客情報のリスト⁴⁸、販売戦略⁴⁹、取引先情報⁵⁰などの企

⁴² *Gillette Co. v. Williams*, 360 F. Supp. 1171, 1173 (D. Conn. 1973) では、「研究を続けるにふさわしくない方向性」も営業秘密であると認定し、また *Courtesy Temp. Serv., Inc. v. Camacho*, 222 Cal. App. 3d 1278, 1287–88, 272 Cal. Rptr. 352, 357–58 (1990) では、原告のサービスに加入しなかった顧客リストについても営業秘密に該当すると判示している。

⁴³ 東京地判平成29年2月29日参照。

⁴⁴ 知的財産高等裁判所平成23年9月27日判決（会社が建設予定のポリカーボネート樹脂プラントの設計図を、不正に取得し開示した事案）。

⁴⁵ 知財高判令和2年1月31日参照。

⁴⁶ 知財高判平成30年3月26日参照。

⁴⁷ 東京地判平成27年3月9日及び東京高判平成27年9月4日参照。

⁴⁸ 知的財産高等裁判所平成24年7月4日判決（従業員が独立起業をするにあたって、元雇用者の顧客情報リストを持ち出し、そのリストを利用して虚偽情報を連絡した事案）。

⁴⁹ 大阪地判平成28年6月23日（会社の顧客別の売上情報および販売価率情報を営業秘密として認めた事案）。

⁵⁰ 東京地判平成29年10月25日参照。

業・営業戦略情報が保護の対象として認められたことがあり、D T S A / E E A の営業秘密と不正競争防止法の営業秘密は、同様の情報を保護対象としています。

b. ②情報が非公知であることまたは容易に確認できないこと

連邦の営業秘密保護法である D T S A / E E A は、情報であれば何でも保護しているわけではなく、情報が秘密、つまり非公知であるか、情報の結果となる製品・商品等が公に出回っていても、その製品・商品の製法やソースコードなどの容易に確認できない非公開情報を保護の対象としています。

原則として営業秘密の対象となる情報の非公知性が要件となりますが、営業秘密を構成する情報の全てが非公開であることまでは要求されていません。例えば、米国の第十巡回区控訴裁判所は、営業秘密の構成要素である情報の一部がパブリックドメインに属しているものであっても、残りの営業秘密情報が「効果的、成功的、かつパブリックドメインにある構成要素と価値ある統合」を構成している場合は、営業秘密としての保護が認められるとしています⁵¹。また、第五巡回区控訴裁判所も同様に、「営業秘密は、性質と構成要素の組み合わせで存在することができ、それぞれが個々にパブリックドメインに属している場合もあるが、その独自の組み合わせによる統一されたプロセス、設計、運用により、競争上の優位性がもたらされ、保護可能な秘密となる」としています⁵²。

また、「容易に確認できないこと」については、保護対象となる営業秘密が、安易、苦労無しに、かつ安価に知りうるか、認識しうるものではないことが必要となります⁵³。例えば、価値のある秘密情報であったとしても、簡単に逆行分析・リバースエンジニアリングができる情報については、その情報から経済的価値を得ようとする者が「適切な手段により容易に確認できるもの」であるため、営業秘密としての保護を受けません⁵⁴。すなわち、逆行分析に費やされる努力が些細なものである場合、それは確認可能性のあ

⁵¹ *Rivendell Forest Prods., Ltd. v. Ga.-Pac. Corp.*, 28 F.3d 1042, 1046 (10th Cir. 1994)

⁵² *Metallurgical Indus., Inc. v. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195, 1202 (5th Cir. 1986) (“[A] trade secret can exist in a combination of characteristics and components, each of which, by itself, is in the public domain, but the unified process, design and operation of which in unique combination, affords a competitive advantage and is a protectible secret.”).

⁵³ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-11.

⁵⁴ *Id.*

る情報として、営業秘密の保護を受けられません。例えば、米国不正競争法のリステイトメントでは、「知られているプロセス、手順、または方法の自明の変形または修正[は] 営業秘密として保護するために必要な秘密を欠いている」としています⁵⁵。

また、D T S A / E E A の容易認識可能性については、原告に立証責任があります。しかし、実務上は、営業秘密の流用の請求において、被告が「対象の秘密情報は容易に確認可能であった」という抗弁を主張します⁵⁶。

日本の不正競争防止法では、非公知性、つまり情報が一般的には知られておらず、又は容易に知ることができないこと⁵⁷が要件となっており、D T S A / E E A の要件と文言上は類似するものになっています。また、不正競争防止法上の営業秘密も、D T S A / E E A と同様に当該営業秘密を構成する要素の一部が刊行物などで公になっているからといって、それを理由に一概に非行知性が否定されず、公知情報と非公知情報の組み合わせの容易性、取得に要する時間や資金コスト等を考慮の上、営業秘密管理者の管理下以外で一般的に入手できるかを検討し、非公知性の有無が判断されます⁵⁸。また、容易認識可能性の点についても、不正競争防止法とD T S A / E E A は類似しており、リバースエンジニアリングによって得られる情報の不正競争防止法上の非公知性の判断についても、米国同様、リバースエンジニアリングの困難性によって判断されます⁵⁹。

c. ③秘密を保つための合理的措置の存在

原告は、営業秘密の流用等、侵害行為を主張するにあたって、情報を秘密として保つために、「その状況において、合理的な措置」を採ったことを証明しなければなりません。

⁵⁵ Restatement (Third) Unfair Comp. § 39, cmt. F (“Self-evident variations or modifications of known processes, procedures or methods . . . lack the secrecy necessary for protection as a trade secret.”)

⁵⁶ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-11.

⁵⁷ 経済産業省「営業秘密管理指針」平成15年1月30日（最終改訂：平成31年1月23日）17頁。

⁵⁸ 経済産業省知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法」（令和6年4月1日施行版）50頁。

⁵⁹ 逐条解説 不正競争防止法51頁及び大阪地判平成15年2月27日参照。

ん⁶⁰。この要件は、秘密となる情報を保護する対価として、営業秘密の保護を求める者に対し、情報の秘密を維持するために合理的な努力を行ったことを立証することを要求しています⁶¹。秘密を維持するには、製品や業務に関する企業の秘密情報が競合他社に自由にまたは容易に流出することを防ぐ合理的な措置が必要となりますが、その措置は難攻不落であることまでは要求されません⁶²。本要件で求められる合理性は、費用対効果分析に基づいて、その企業の事情や状況に照らして合理的である必要があります。

秘密情報の秘密性を保護するために、どの程度またはどのような保護措置が合理的であるかを判断するための明確な審査基準はありません。しかし、米国の裁判所は保護措置の費用対効果の分析に焦点を当てて判断していると考えられています⁶³。米国第七巡回裁判所は、合理性を判断するにあたっては原告の「事業の規模と性質、追加措置にかかる費用、および当該措置が開示リスクをどの程度軽減するかについての評価が必要である」と判示しています⁶⁴。具体的には、企業の大小によって、秘密保護に必要とされる状況と合理性は異なってくると言えるでしょう⁶⁵。営業秘密の所有者は、数々の保護措置が存在する広範な裁量範囲の中で、秘密の価値、開示に対する脅威の性質、および特定の保護措置の費用を天秤にかけて、秘密をどのように保護することが合理的かを検討する必要があります。

では、営業秘密の保護措置には何が要求されているのでしょうか。営業秘密を確立するにあたっては、秘密の保護に真摯に取り組む必要がありますが、絶対的な安全性の確保までは要求されません。米国では、絶対的なセキュリティは最適なセキュリティではないと考えられています。第七巡回区控訴裁判所は、「営業秘密の所有者がその秘密を維持するために生産性を損なうような贅沢な措置を講じた場合にのみ営業秘密が保護される場合、より効率的な生産方法の発見にリソースを投資するインセンティブは減少し、それに伴って発明の量も減少することになる。」としており、完璧又は絶対的な秘密保

⁶⁰ 18 U.S.C. 1839(3) (A) 参照。

⁶¹ *Rockwell Graphic Sys., Inc. v. DEV Indus., Inc.*, 925 F.2d 174, 178 (7th Cir. 1991)。

⁶² Trade Secret Management Judicial Guide, 2-13.

⁶³ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-14.

⁶⁴ *In re Innovative Constr. Sys., Inc.*, 793 F.2d 875, 884 (7th Cir. 1986) 参照。

⁶⁵ *Niemi v. NHK Spring Co., Ltd.*, 543 F.3d 294, 301–304 (6th Cir. 2008) 参照。

護措置が必要でないことを判示しています⁶⁶。例えば、被告が原告の営業秘密である製造技術を、建設中の工場を航空撮影することによって知ったという事案において、第五巡回区控訴裁判所は「営業秘密の発見者に対し、予期せぬ、検出不可能、または防止不可能なスパイ行為に対するあらゆる利用可能な措置まで要求する必要はない〔なぜなら〕秘密保護のために未完成の工場に屋根を付けるよう〔原告〕に要求すれば、単なる男子生徒のいたずらを防ぐために莫大な費用を費やすよう要求することになる。」として、秘密を保つための合理性の要件が必要以上に完璧なものである必要がないことを判示しました⁶⁷。

保護される秘密と秘密保持関係に関する証拠の関連性が強固である場合、合理的な予防措置の立証要件を緩和することがあります。米国の裁判では、証拠によって営業秘密の秘密性と秘密保持関係が存在していることが立証できる場合、裁判所は原告の秘密の保護措置が不十分であるという主張を受け入れることには消極的になります⁶⁸。例えば、企業内の営業秘密保護に関する指針や計画がある場合、営業秘密を知る必要のある従業員が秘密保持契約を締結している場合などが秘密保持関係を強く立証する証拠として挙げられます。

秘密を保つための措置の合理性の立証については、本要件の「合理性」という曖昧な基準により、難しい線引きが求められる事案が存在することが予想されます。「合理性」の判断は、当事者間で争う評価であり、事実認定が必要となるため、トライアルを経た後に陪審員が評決によって認定するのが一般的です⁶⁹。そのため、法律問題として、秘

⁶⁶ *E.I. duPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012, 1016 (5th Cir. 1970) 参照。

⁶⁷ *E.I. duPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012, 1016 (5th Cir. 1970) 参照。

⁶⁸ Restatement (Third) Unfair Comp. § 39, cmt. g 参照。

⁶⁹ 米国第8巡回区控訴裁判所は、合理的な努力が無いとして略式判決が認められたケースは極端に合理性がなかった場合に限られると判事している。*Surgidev Corp. v. Eye Tech., Inc.*, 828 F.2d 452, 455 (8th Cir. 1987) 参照。

密の開示を予防しようとする原告の努力に合理性が無いとの主張が、略式判決⁷⁰の時点、即ち陪審員の事実認定無しで認められることは難しいと考えられています⁷¹。もっとも、米国不正競争のリステイトメントでは「情報の価値と機密性が明らかな場合、営業秘密の所有者が講じた特別な予防措置の証拠は不要な場合もある。」としており、他の要件の立証度合によっては秘密の保護措置の立証の水準が低くなることもあるようです⁷²。

秘密を保つための措置とは？

ここまでは、抽象的に秘密を保つための措置の合理性の判断要素について説明してきましたが、読者の皆様が気になっているのは過去に秘密を保つための措置として合理的だと認められた例ではないでしょうか。このコラムでは、D T S AおよびU T S Aにおいて合理的な措置だと認められたものを紹介します。

上述したとおり、これらの措置が認められる背景として企業力の大小や措置・対策の費用対効果の問題等、個々の企業・個人の背景事情に影響しているものがありますので、措置を講じる際には弁護士への相談をお勧めします。

⁷⁰ 略式判決、または S u m m a r y J u d g m e n t は裁判所が事実について争いがないと判断した事柄について、法律を適用し、トライアル及び評決の前に判決を下す手続です。

⁷¹ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-13.

⁷² Restatement (Third) Unfair Comp. § 39 cmt. g 参照。

管轄裁判所	措置
カリフォルニア州	手書きの営業秘密保護計画が合理的な措置と認められた事案。
ニューヨーク州	どの文書に企業の営業秘密が含まれているかについて従業員を教育し、それらの文書をロックがかかる部屋に保管する措置が合理的と認められた事案。
カリフォルニア州	営業秘密の利用が行われていたクリーンルームを部外者から閉鎖し、秘密の機密性について従業員を教育し、機密保持契約への署名を義務付けた措置が合理的と認められた事案。
コネチカット州	営業秘密を含むコンピューターツールへのアクセス権を排除し、コンピューターの製造元を含むコンピューターツールの供給者によるツールの配布を制限した措置が合理的保護と認められた事案。
インディアナ州	従業員によるパソコンその他へのアクセスを制限し、当該秘密情報の競争上の重要性を就業規則（従業員ハンドブック）に明確に記載した措置が合理的と認められた事案。
ミシガン州	すべての営業秘密文書に独自の凡例を付し、会社の施設への物理的アクセス及び訪問者を制限し、並びに特許出願の図面とその写しを施錠されたバインダーファイルに保管する措置が合理的と認められた事案。
ミシガン州	秘密保持の通知、情報への不正アクセスを防ぐためのパスワードの要求、制限された記憶領域での情報の保管等のソフトウェア情報の保護が合理的と認められた事案。
ジョージア州	従業員に秘密保持契約の締結を義務付け、コンピューターシステムへのアクセスを制限し、ライセンス契約の秘密保持条項をソフトウェアの所有権通知に掲載し、印刷されたソースコードをシュレッターにかけることを義務化した措置が合理的と認められた事案。

管轄裁判所	措置
オハイオ州	生産方法や設備のある区域へのアクセスを制限し、従業員に秘密保持契約の締結を義務付け、ID バッジを発行し、サプライヤーに当該生産方法が営業秘密であると通知した措置が合理的であると認められた事案。
イリノイ州	営業秘密を保護するため、すべての書面および口頭のやりとりで化学式および原材料のラベルを暗号化し、加えて従業員に秘密保持契約の締結を義務付けた措置が合理的と認められた事案。
ペンシルベニア州	営業秘密の対象となる機械を施設内で物理的に隔離したうえで、少数の従業員のみが操作できるようにし、部外者の立ち会いの際には機械を一切使用しない措置が合理的であると認められた事案。
コネチカット州	第三者の訪問中に営業情報へのアクセスを制限し、販売価格等を特別な帳簿に記載し、パソコンへのアクセスにパスワードを使用し、その他営業情報については施錠して保管を行った措置が合理的と認められた事案。
カリフォルニア州	営業秘密を記載する文書に電子センサーを取り付けたことが合理的と認められた事案。

これらの措置から、従業員、契約社員及び請負業者に、営業秘密についてその内容を開示しないということを義務付けた秘密保持契約（NDA）を締結しているかどうか合理的な情報管理の措置を講じたかどうかを判断する際の重要なポイントとなることがわかります。当然のことながら、従業員等に対する秘密保持契約の締結のみが十分かつ合理的な情報管理措置として認められるかは、個々の会社の規模、情報の重要性や、営業秘密の価値に対する費用対効果等の検討が必要となりますが、秘密保持契約を締結しておくことは営業秘密の保護を促進する良い企業慣行だといえます。

では、営業秘密を保つための措置が合理的ではない、または不十分であったとされる場合はどのようなもののでしょうか。以下、米国の裁判所が営業秘密を保つためのセキュリティ対策が不十分であると判断した措置を紹介します。

管轄裁判所	措置
カリフォルニア州	秘密情報を意図的に公開した事案。
ニューハンプシャー州	裁判において、営業秘密を保つための措置の存在を主張しなかった事案。
メリーランド州	ソフトウェア及びソフトウェアの取り扱い説明書等資料に「社外秘」の秘密（C o n f i d e n t i a l i t y）マークを付与しなかった事案。
ミシガン州	ツアー参加者と秘密保持契約を締結せずに、営業秘密が扱われている工場の工場見学を実施した事案。
バージニア州	裁判において、営業秘密文書を提出する際、提出証拠の開示制限の申し立て（F i l e U n d e r S e a l）を行わずに裁判所に提出した事案。
イリノイ州	秘密の保護について、行き当たりばったりの措置を採用、秘密を閲覧できる従業員の一部にのみ機密保持契約の締結を要求、及び秘密情報を特定することを怠った事案。
カリフォルニア州	従業員が会社の作業マニュアルを自宅に持ち帰り、その従業員が退職する際に当該マニュアルの返却を求めなかった事案。
イリノイ州	全ての企業情報を営業秘密として扱った事案。
イリノイ州	就業規則において、全ての秘密情報及び営業秘密に秘密もしくは社外秘マークを付すことを義務付けていたにも関わらず、秘密情報に社外秘マークが付されていなかった事案。

これらの事案から、少なくとも①秘密情報を公に開示しないこと、②秘密情報の特定を明確にすること、および③従業員による秘密情報の管理を秘密保持契約の締結や利用制限をかけることにより徹底することが、米国では重要な対策とされています。

当然のことながら、個々の企業・個人の費用対効果の観点から見た対策の適切性とその実施において詳細な注意が必要となりますので、これらの安全策を講じれば十分であるということは一概には言えません。例えば、賢明な安全対策を講じたと

しても、それらの策を杜撰に実施した場合、営業秘密は保護されない可能性があります。

73

日本の不正競争防止法においても、営業秘密の要件として、「秘密管理性」が必要になります。この秘密管理性の趣旨は、「企業が秘密として管理しようとする対象（情報の範囲）が従業員等に対して明確化されることによって、従業員等の予見可能性、ひいては、経済活動の安定性を確保することにある」とされています⁷⁴。

また、米国の「秘密を保つための措置」と同様、秘密管理性を有すると認められるための措置の程度は個々の企業・個人の状況によるものだと考えられています。経済産業省の「営業秘密管理指針」では、具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度について、「企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質その他の事情の如何によって異なるものであり、企業における営業秘密の管理単位における従業員がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものであることが必要である」としています⁷⁵。

日本法における秘密管理措置として講じるべき対策には、以下の措置の導入・取組が例として挙げられます⁷⁶。

- 営業秘密と他の情報との分別管理
- 営業秘密の媒体の選択や当該媒体への営業秘密であることの表示
- 営業秘密の媒体に接触する者のアクセス限定
- 営業秘密の対象となる情報の種類・類型のリスト化

⁷³ *A. H. Emery Co. v. Marcan Prods. Corp.*, 268 F. Supp. 289, 300 (S.D.N.Y. 1967); *Micro Lithography, Inc. v. Inko Indus. Inc.*, 20 U.S.P.Q.2d (BNA) 1347, 1349–51 (Cal. Ct. App. Apr. 9, 1991); *Infinity Prods., Inc. v. Quandt*, 775 N.E.2d 1144, 1146–49 (Ind. Ct. App. 2002); *Allis-Chalmers Mfg. Co. v. Cont'l Aviation & Eng'g Corp.*, 255 F. Supp. 645, 650 (E.D. Mich. 1966); *CMAX/Cleveland, Inc. v. UCR, Inc.*, 804 F. Supp. 337, 357 (M.D. Ga. 1992); *Kelite Corp. v. Khem Chems., Inc.*, 162 F. Supp. 332, 334–35 (N.D. Ill. 1958); *Abrasic 90 Inc. v. Weldcote Metals, Inc.*, 364 F. Supp. 3d 888, 900 (N.D. Ill. 2019); *Call One Inc. v. Anzine*, 2018 WL 2735089 at *9 (N.D. IL. 2018)参照。

⁷⁴ 前述営業秘密管理指針4頁。

⁷⁵ 前述営業秘密管理指針6頁。

⁷⁶ 前述営業秘密管理指針8頁。

- 営業秘密と接する者に対する秘密保持契約（宣誓書）の締結

また、米国法と同様に、これらの合理的措置を計画し、取り組みを行っていたとしても、情報漏えい防止対策を行わなかった、または従業員に対する意識啓発のための研修を行わなかった等の場合は、秘密管理の措置が認められないケースもあるので、注意が必要です⁷⁷。

d. ④実質的または潜在的な経済的価値があること

営業秘密は、競争上の優位性を保護することに基づくものであることから、米国の営業秘密保護法（D T S A / E E A および U T S A）は、秘密が「実質的または潜在的な独立した経済的価値を見出すことができるもの」であることについての立証責任は原告にあるとしています⁷⁸。ここでい「独立した経済的価値」とは、保護対象となる秘密から得られる価値は、商品やサービスに固有の価値、または他の要素から得られる価値から独立していなければなりません⁷⁹。例えば、ハッキングされたクレジットカードのデータには、基礎となる金融口座との関連性を除いて独立した価値がないため、営業秘密ではないとされています⁸⁰。また、不正に利用されたクラウドサーバーのインターネットプロトコル（I P）アドレスとポート番号について、それらの情報についての独立した経済的価値が立証不十分だとして、請求を棄却した事件もあります⁸¹。

秘密によって保護される経済的価値はどれほどのものでなければならないのでしょうか。秘密の経済的価値を評価・換算することは難しいとはいえ、少なくともその秘密によって得られる経済的価値が些細なものである場合は、営業秘密としての保護対象にならない可能性があります。例えば、業界全体で使用されている同様の製法をほんのわずかに変更するだけでは十分ではない可能性がありますし、その秘密が、経済的価値の有無

⁷⁷ 前述営業秘密管理指針 9 頁。

⁷⁸ 18 U.S.C. 1839(3) (B) 参照。

⁷⁹ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-12.

⁸⁰ *Bellwether Cmty. Credit Union v. Chipotle Mexican Grill*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 182717 at *28 (D. Col. Oct. 24, 2018) 参照。

⁸¹ *Epicor Software Corp. v. Alt. Tech. Sols., Inc.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 109278 at *4 (C.D. Cal. May 9, 2013) 参照。

にかかわらず、単に異なっている、ユニークである、または型破りであるだけでは十分ではありません⁸²。もっとも、秘密による経済価値の増額分は必ずしも高額・高利益であることを要求するわけではなく、単純に些細なもの以上であることが要求されています。例えば、木製の線路模型で「カタカタ」音を作り出す作業を営業秘密であると主張した事件では、材料は1ドル相当、作業時間は30分以下でしたが、その経済的価値は「創造性の直感的なひらめき」にあるとして営業秘密として認められたものがあります⁸³。この判例から、営業秘密の保護対象となる秘密は、必ずしも巨額の投資・長時間の研究を行う必要はなく、運よく発見されたものであっても価値が認められることがあります。

営業秘密の所有者は、その情報の秘密性によって競争の優位性があることを証明しなければなりません。競合他社がどういった情報をどのように利用しているのかはわからないため、優位性を直接証明することは現実的ではありません。特に、原告の秘密の一部が公開情報であるか、パブリックドメインに属している場合に、優位性の立証が複雑化します。優位性を立証するにあたって、原告は研究開発への投資額、秘密を保護するために講じられたセキュリティ対策の程度、競合他社による同様の情報の使用、他者が当該情報を入手するために金銭を支払う意思があることなどの状況証拠によって当該情報の経済的価値を証明します⁸⁴。

しかし、原告が経済的価値を示す証言・証拠を十分に提示できなかった場合、裁判所は秘密の有用性が些細なものであるとして、経済的価値の要件を否定する可能性があります。

⁸² *Dynamics Rsch. Corp. v. Analytic Scis. Corp.*, 400 N.E.2d 1274, 1286 (Mass. App. 1980) 参照。

⁸³ *Learning Curve Toys, Inc. v. PlayWood Toys, Inc.*, 342 F.3d 714, 728 (7th Cir. 2003) 参照。

⁸⁴ 例えば、メイン州の最高裁判所は、秘密情報の独立した経済的価値を評価する際に考慮すべき事情について、「(1) 原告とその競合他社にとっての情報の価値、(2) 原告が情報の開発に費やした労力または金額、(3) 原告が情報の秘密を保護するために講じた措置の範囲、(4) 他者が当該情報を適切に取得または複製することの容易さまたは困難さ、(5) 第三者が情報を特許出願や無制限の製品マーケティングを通じて情報を容易に確認できるか等の公開の程度」を検討します。 *Bernier v. Merrill Air Eng'rs, Inc.*, 770 A.2d 97, 106 n.6 (Me. 2001) 参照。

ます。例えば、マイナーなソフトウェアコードの「セグメント」の経済的価値が争点となった事件では、カリフォルニアの州控訴裁判所は、原告が新しいコードを書くときにルーチンが役立つ可能性があるという「あいまいな」証拠しか提出しなかったため、競合他社にとって企業秘密としての十分な価値がないとして、当該「セグメント」は営業秘密ではないと認定した事件があります⁸⁵。従って、秘密の潜在的・独立した価値を立証する際には、市場、特に競合他社がその秘密情報についてどのような価値をつけているのかまたは市場内でその情報に需要があるのか等の事実を証拠として集めることが必要になります。

日本の不正競争防止法において、秘密の経済的価値は「有用性」という要件で説明されています。「有用性」は、その情報が客観的に、事業活動にとって有用かを言います⁸⁶。具体的には、秘密とされる情報が事業活動に使用・利用されることによって費用の節約、経営効率の改善に役立つことが「有用」とであるとされています⁸⁷。不正競争防止法における有用性の要件は、公序良俗に反する内容の情報、例えば脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報を、秘密の保護対象から除外した上で、商業的価値が認められる情報を保護することを目的としています⁸⁸。米国と同様に事業に実際に使用・利用されていない潜在的な価値のある情報、例えばネガティブ・インフォメーションについても有用性があるとして秘密情報としての保護を認めているため、米国の営業秘密保護法と類似している点もあります。

2) 転職する従業員の知識・技術と営業秘密の関係性

また、営業秘密の流用はただ単純に産業スパイが営業秘密を盗んだというものに限られず、転職する有能な従業員に対して営業秘密の流用の主張がされる場合があります⁸⁹。例えば、ベンチャー企業で長年勤務していた技術者がその能力を買われて競合他社に転

⁸⁵ *Yield Dynamics, Inc. v. TEA Sys., Inc.*, 154 Cal. App. 4th 547, 566–69, 66 Cal. Rptr. 3d 1 (2007)参照。

⁸⁶ 前述「営業秘密管理指針」16頁

⁸⁷ 前述「逐条解説 不正競争防止法」(令和6年4月1日施行版)48頁。

⁸⁸ 前述「営業秘密管理指針」16頁

⁸⁹ 2016年の調査統計ではDTSAの被告となったものの属性は元または現従業員が62%であったという統計が出ています。山根崇邦「アメリカにおける営業秘密の保護」知的財産法政策研究 Vol 53 (2019) 25頁参照。

職した場合、その技術者が培ってきた経験や知識にはベンチャー企業の企業秘密に関わるものも含まれています。ベンチャー企業はこの技術者に対して、競合他社で、その技術者の経験を生かしたエンジニアリング関連の仕事をするのが営業秘密の流用だと主張できるでしょうか。

有能な元従業員に対する営業秘密の流用の主張は、従業員の個人の転職の自由、公共の利益と営業秘密を保護しようとする企業の利益がぶつかり合う状況になります。裁判所は、営業秘密が保護されることによって守られる企業の利益、個人の転職の自由、技術力を持つ労働者の流通といった社会の利益などの事実を天秤にかけて判断することになります。第七巡回区連邦控訴裁判所は、個人の転職の自由と営業秘密を保有する企業の利益を比較衡量するにあたって「個人が雇用中に自然に取得してしまう企業秘密について、従業員が雇用期間中に雇用主の集合的ノウハウ（無論、当該従業員も雇用期間中はそのノウハウに貢献していたことも否定できないものである）に接していたため、知ることになった経験に限られず、むしろ、その経験には、雇用中に得られる一般的な技術や知識が含まれる」と説明し、「そのような情報の中でも、特に書面による記録、編集、分析の形式をとらないものは、従業員が自由に取得し、その後の研究に使用できるものである」と判示しています⁹⁰。その理由として、従業員の知識・技能を営業秘密であるとして制限してしまうと、「退職する従業員に前頭前部ロボトミー手術を強いることになりかねない。それは、競争を促進するために利用可能な資源を最大化するという自由市場の目的を損なうことになり得る…これでは、営業秘密保護法の目的と、公正かつ活発な競争を支持する強い政策との間の適切なバランスがとれないことになる。」と説明しています⁹¹。

この利益衡量の政策的ポイントは、従業員がキャリアを積む上で得た個人の経験から得た知識、ノウハウや個人技能等の個人の生産性を向上させるものや新たに製品・商品を創造するものについては、営業秘密保護法によってその利用を妨げることはできないということです⁹²。これらの知識、ノウハウや個人的技能は従業員個人の能力として個人に属するものであり、また労働市場における従業員の価値を高めるものであるため、従業員はそれを転職先において自由に活用できるものであるとしています。

⁹⁰ *AMP, Inc. v. Fleischhacker*, 823 F.2d 1199, 1205 (7th Cir. 1987)参照。

⁹¹ *AMP, Inc. v. Fleischhacker*, 823 F.2d 1199, 1205 (7th Cir. 1987)参照。

⁹² Trade Secret Management Judicial Guide, 2-11.

企業視点から見た営業秘密の保護と従業員個人が自由に扱える知識・技能としての情報は、雇用が流動する自由市場では競合するものであるため、境界を完璧に定義するのは難題です。そのため、米国の営業秘密保護法およびその判例においても、明確な規範があるわけではなく、個々の事案と特定の状況が存在する場合、裁判所はいくつかの判断要素を考慮することによって、個人の自由または企業の営業秘密の保護を重視すべきかの方向性が決まっていきます。その一例として、従業員の経験は重要な要素です⁹³。例えば、従業員が入社前から業界で豊富な経験を積んでいた場合、裁判所はその従業員の知識が企業秘密に該当するとの企業の主張に懐疑的になる可能性があります。他方、営業秘密であるとされる情報・知識が原告の事業に特化したもの、または原告の事業に固有なものである場合、裁判所はそのような情報を営業秘密と認定する可能性が高まります。また、従業員個人の技術・スキルに密接に関連している情報と営業秘密とされる情報が絡み合っているものよりも、技術・スキルと営業秘密とされる情報とが簡単に区別できる場合、当該情報は企業の営業秘密と認定される可能性が高まります⁹⁴。

2. 判例法・U T S Aにおける営業秘密の定義

1) U T S Aの営業秘密の定義と州法レベルでの調査の必要性

U T S Aでの営業秘密の定義は、「計算式、パターン、編集物、プログラム、装置、方法、技術、またはプロセスを含む情報で、①一般的に知られていないか、または適切な手段では容易に確認できないことから、開示または使用により実際または潜在的に独立した経済的価値を得ることができるもので、かつ、②その状況下で、秘密を維持するため合理的な努力の対象となっているもの。」です⁹⁵。定義のレベルでは、D T S A／E E Aの定義と、多少の言い回しの違いはあれど、概念のレベルでの違いはありません。

ここで注意しなければならないのは、U T S Aは、モデル法（英語でいうM o d e l A c t）であるため、米国各州において統一的に制定されることを目的に公布されていますが、各州の議会がモデル法を承認し・制定しない限りその効力は発生しませんし、州によってはモデル法に修正を加えて制定する場合があります。実際、1979年に公布されたU T S Aはアメリカ法曹協会（以下、「A B A」といいます。）及び実務家から反発を受けて、1985年に、差止め、損害賠償および他州の法令への効果について修

⁹³ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-11.

⁹⁴ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-11, 2-12.

⁹⁵ Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments, Section 1(4).

正が加えられたU T S Aの改定版が公布されました⁹⁶。その結果、1979年の改定前U T S Aを制定した州と改定後U T S Aを制定した州があったり、U T S Aを制定しなかった州（ニューヨーク州）があったりするため、U T S Aは「統一」という名前があるにもかかわらず、米国50州全てにおいて同じ内容が採用されていません。したがって、州法の範囲で営業秘密保護法の具体的な解釈を調査・検討する場合は適用可能性のある各州の法律・判例を調べる必要があります。

2) 判例法（コモンロー）が定義する営業秘密

判例法をまとめた米国不正競争のリステイトメント第3改訂版では、営業秘密を「企業やその他の企業の運営に使用できるものであり、他の情報よりも実際または潜在的な経済的優位性をもたらすのに十分な価値があり秘密である情報。」と定義しています⁹⁷。また、定義そのものにはその要件は明文化されていませんが、明文の米国営業秘密保護法と同じく、秘密の維持のための配慮措置が、解釈から導き出される要件となっており、定義のレベルでは明文法とその要件に大差がないと言えるでしょう。

⁹⁶ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-7.

⁹⁷ Restatement (Third) Unfair Comp. § 39.

D T S A / U T S A / 判例法における営業秘密の定義の比較

D T S A	U T S A	判例法
有形か無形かにかかわらず、また、物理的、電子的、グラフィック、写真、または書面で保存、編集、または記録されるかどうかに関係なく、あらゆる形式及び種類のパターン、計画、編集物、プログラム・デバイス、製法、設計、試作、方法、技術、プロセス、手順、プログラム、またはコードを含む財務、ビジネス、科学、技術、経済、または工学情報で、 (A) その所有者がそのような情報を秘密に保つための合理的な措置を講じていて、かつ (B) その情報は、他の人に一般に知られていないか、または適切な手段を通じて容易に確認できないことから、実質的または潜在的な独立した経済的価値を見出すことができるもの。	計算式、パターン、編集物、プログラム、装置、方法、技術、またはプロセスを含む情報で、 ①一般的に知られていないか、または適切な手段では容易に確認できないことから、開示または使用により実際または潜在的に独立した経済的価値を得ることができるもので、かつ、②その状況下で、秘密を維持するため合理的な努力の対象となっているもの。	企業やその他の企業の運営に使用できるものであり、他の情報よりも実際または潜在的な経済的優位性をもたらすのに十分な価値があり秘密である情報。

第3章 営業秘密侵害行為の定義



本章のポイント

- 営業秘密の流用は、①営業秘密の不正な手段による取得と②営業秘密を開示または目的外の使用をしないという義務に違反して、開示・使用するという二つの類型に分けられます。
- 不正な手段による取得は窃盗、虚偽表示、秘密保持義務違反、スパイ行為やハッキングなど分かり易い違法なものと、市場競争の中で妥当ではないか公平性に欠ける手段が該当します。後者については、個々の事実と状況を総合的に考慮した上で、裁判所が判断します。
- 秘密保持義務に違反した開示・使用について争われるのは秘密保持契約または条項が無い場合で、黙示的な秘密保持義務があったとする事件です。このような場合、裁判所が検討するのは営業秘密の受領者が秘密保持義務に同意したと考えられる事実があるかどうかになります。
- 多くの営業秘密の流用に関する紛争は、秘密保持義務違反に基づくもので、転職した従業員に対する訴えが多くみられます。それらの事件では、営業秘密の保護のための競業禁止と従業員の転職の自由との間のバランスをどうとるのが問題となります。

1. D T S Aにおける侵害行為

前章では営業秘密の定義について説明しました。D T S Aでは、「営業秘密を流用された所有者は、当該営業秘密が国際的または州間の通商に使用または使用が意図された製品またはサービスに関連するものであった場合、民事訴訟を提起することができる」としています⁹⁸。つまり、原告は被告による営業秘密の流用または流用するおそれがあることを立証する必要があります。そこで、本章では、どのような行為が営業秘密の流用、いわゆる営業秘密侵害行為に該当するかを、その定義も含めて説明します。

米国の営業秘密保護法において「流用」とは①他人の営業秘密を不正な手段によって取得したこと、② 営業秘密を開示または目的外の使用をしないという営業秘密保持者

⁹⁸ 18 U.S.C. § 1836(b)(1).

に対する明示的または黙示的な義務に違反して、あるいはそれが営業秘密であることを知りながら、開示または使用することを言います。この節では、①不正な手段による取得と②義務に反した営業秘密の開示・使用を分けて説明します。

比較法コラム

日本の不正競争防止法における営業行為侵害行為の類型

日本法では、米国の「流用」に該当する営業秘密にかかる不正行為を、大きく分けて①不正取得類型、②信義則違反類型、及び③転得類型の3つのパターンに分類しています。これらの類型の定義と例をご紹介します。

類型	説明	
不正取得類型	営業秘密保有者から不正な手段で営業秘密を取得し、その取得した営業秘密を使用、開示する行為。	
信義則違反類型	営業秘密保有者から正当に示された営業秘密を不正に使用、開示する行為。	
転得類型	取得時悪意転得類型 営業秘密の取得について不正取得または信義則違反が介在していることを知りながら又は重過失により知らないで営業秘密を取得し、その取得した営業秘密を使用、開示する行為。	取得時善意転得類型 営業秘密を取得した後に、当該営業秘密の取得について不正取得または信義則違反が介在していることを知りながら又は重過失により知らないで、当該営業秘密を使用または開示する行為。

99

1) ①営業秘密の不正な手段による取得

不正な手段による取得とは、窃盗、賄賂、虚偽表示、秘密保持義務違反またはその誘因、電子的手段またはその他の手段によるスパイ活動による取得で、リバースエンジニア

⁹⁹ 逐条解説不正競争防止法97～98頁参照。なお、逐条解説では、更に営業秘密侵害品譲渡等類型を第4類型としていますが、同類型は不正行為によって生じた物を譲渡等する行為としているため、不正行為を行った後の追加侵害行為であるとして、リストアップを割愛しています。

アリング、独自の発見、及びその他適法な手段による取得を含まないものです¹⁰⁰。明らかな窃盗、虚偽表示、または秘密保持義務違反が入手手段の場合は、不正な手段の要件を立証するのは比較的簡単ですが、それ以外の場合において、手段の妥当性を判断するには、事実を慎重に評価する必要がある場合があります。

取得手段の妥当性は、当該手段が公序良俗と矛盾しているかどうか、営業秘密の所有者が合理的な措置を講じなかったことによって取得がどの程度容易であったかなど、事案毎の状況を総合的に考慮して評価されます¹⁰¹。そして、技術の発展によって、どのような行為が妥当と判断されるかについても時代によって変化していく可能性があります。例えば、1970年に競合他社が建設中の原告の工場の航空写真を撮影した事件では、米国第五巡回区控訴裁判所は、当該撮影行為が不正な手段による秘密の取得である判断しました¹⁰²。しかし、インターネットの検索機能によって簡単に衛星写真が手に入る今、1970年当時の技術水準の状況を考慮した判例が妥当とされるかは分かりません¹⁰³。

また、取得手段については、物理的または無形的な手段・方法を問いませんので、必ず物理的に紙、メモリーカードまたはサンプルといった物が被告によって取得される必要はありません。つまり、営業秘密の対象となる図面の写しが、被告が実際に写しを盗んだものか、被告が図面を記憶から模写したかどうかに関係なく取得であると認定されます¹⁰⁴。勿論、前章でも説明しましたが、裁判所は、従業員が業務中に経験した情報の一切を忘れることまでは要求しません。しかし、従業員が退職する際に、在職中の企業の営業秘密となる公式、設計図、事業計画、顧客リストなどの情報を紙などで物理的

¹⁰⁰ 18 U.S.C. § 1839(6)(A)-(B)参照。

¹⁰¹ Restatement (Third) of Unfair Comp. § 43 cmt. C 参照。

¹⁰² *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012, 1016 (5th Cir. 1970) 参照。

¹⁰³ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-17. また、米国第5巡回区控訴裁判所は、競合他社が公道である高速道路から原告の工場を観察することは不正な手段だとは言えないと判断しています。そのため、現代の技術により公にオンラインで取得できる衛星写真の観察は妥当であると判断される可能性が高いと考えられています。 *Interlox Am. v. PPG Indus.*, 736 F.2d 194, 201 (5th Cir. 1984) 参照。

¹⁰⁴ *Sperry Rand Corp. v. Rothlein*, 241 F. Supp. 549, 563 (D. Conn. 1964) 参照。

に流用した場合、その情報が営業秘密であると認められる可能性は高くなります¹⁰⁵。例えば、退職した従業員が営業秘密を暗記し、それを書き出した場合は流用として認められます¹⁰⁶。逆に従業員の覚えている情報について、従業員が意図的に記憶したという証拠がなければ、営業秘密の流用とみなされる可能性は低くなります¹⁰⁷。例えば、従業員が特定の顧客のニーズやビジネス慣習を覚えていて、それを利用することは営業秘密の流用にはなりません¹⁰⁸。これらの例からも明らかなとおり、窃盗、詐欺、明らかな契約違反等の事情が無ければ、裁判所は個々の事案とその状況を考慮した上で情報の取得についての妥当性を判断することになります。

米国の裁判所は、営業秘密侵害訴訟において、市場競争における競合情報の収集および分析がどこまで許容されるかを考慮しながら、不当な手段の範囲を明確にしてきました¹⁰⁹。米国の裁判所は競合情報の分析など市場競争を促進するための公正な手段が社会的に有益であることを認識しており、市場競争として妥当である行為とそうでない行為のバランスを重視します。例えば、前述した建設中の工場を航空撮影した事案において、裁判所は、飛行機を使用した被告を非難しながらも、産業競争が健全であるためには、市場競争において競合他社は、「商品の値段設定のために競合他社の製品を購入し、同製品の品質、部品および製造方法を検査することができなければならない」として、競合他社の製品の分析についての妥当性を述べています¹¹⁰。

また、裁判所が手段の妥当性を判断するにあたって考慮するのが、公平性です。公平性は裁判所の主観によって判断されるため、その基準を提示することは容易ではありません。例を挙げて説明すれば、見本市での競合他社のプレゼンテーションの観察、一般に公開されている競合相手の施設の訪問・見学、競合相手の秘密の収集等は、公正な手段による取得と判断されます。しかし、自らの身分を偽ってアクセス制限がされている

¹⁰⁵ Restatement (Third) of Unfair Comp. § 42 cmt. D 参照。

¹⁰⁶ *First Fin. Bank, N.A. v. Bauknecht*, 71 F. Supp. 3d 819 (C.D. Ill. 2014) 参照。

¹⁰⁷ 前述 Restatement (Third) of Unfair Comp. § 42 cmt. D 参照。

¹⁰⁸ *Tactica Int'l, Inc. v. Atl. Horizon Int'l, Inc.*, 154 F. Supp. 2d 586, 606 (S.D.N.Y. 2001)

¹⁰⁹ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-17.

¹¹⁰ 前述 *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012, 1016 (5th Cir. 1970) 参照。

競合他社の施設に入場することは不当な手段の利用と判断されます¹¹¹。同様に、競合他社のゴミ箱をあさることは不適切であると見なされています¹¹²。

最近では、公にアクセス可能なデータ ネットワーク上での情報ストレージの利用が増加しており、どのようなアクセス行為が「不適切な手段」に該当するのかが、議論になっています¹¹³。例えば、ソフトウェアをリバースエンジニアリングするためコンピューターシステムへ不正にアクセスする行為や、公開 Web サイト経由でのハッキング行為はコンピューター詐欺および濫用法に違反する可能性があるため、不適切な手段となります¹¹⁴。なお、コンピューター詐欺および濫用法については、第 10 章において詳しく説明します。

この他にも、秘密情報を取得する目的で他社の従業員を雇用することも不適切な手段となります。競合他社の営業秘密を取得することが雇用の理由である場合、その行為は営業秘密保護法の秘密情報の流用だけでなく、従業員の元雇用者に対する義務の妨害の誘因といった不法行為の理論に基づいて責任が生じる可能性もあります¹¹⁵。違法な従業員引き抜きとして認定される状況には、以下のものがあります。

¹¹¹ 偽の資格情報を用いて見本市のプライベート・ショールームに入場し、秘密情報を得たことが不当とされた例もあります。 *Mattel, Inc. v. MGA Ent., Inc.*, 801 F. Supp. 2d 950 (C.D. Cal. 2011) 参照。

¹¹² なお、一般論として営業秘密文書を廃棄する際には、シュレッダー処理などの措置を採ることが、営業秘密を保つための合理的措置の一つであるとして、営業秘密の所有者も合理的措置を講じる必要があると考えられています。 *B.C. Ziegler & Co. v. Ehren*, 141 Wis. 2d 19, 30, 414 N.W.2d 48, 53 (1987); *Tennant Co. v. Advance Mach. Co.*, 355 N.W.2d 720, 725 (Minn. Ct. App. 1984); *Drill Parts & Serv. Co. v. Joy Mfg. Co.*, 439 So.2d 43, 223 U.S.P.Q. 521, 526 (Ala. 1983) 参照。

¹¹³ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-18.

¹¹⁴ *Technicon Data Sys. Corp. v. Curtis 1000, Inc.*, 224 U.S.P.Q. 286, 288 (Del. Ch. Aug. 21, 1984), *Physicians Interactive v. Lathian Sys., Inc.*, 2003 WL 23018279 at *8, 69 U.S.P.Q.2d 1981 (E.D. Va. Dec. 5, 2003), *overruled in part on other grounds by ForceX, Inc. v. Tech. Fusion, LLC*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 69454 at *11 (E.D. Va. 2011) 参照。

¹¹⁵ *CDW LLC v. NETech Corp.*, 906 F. Supp. 2d 815, 818 (S.D. Ind. 2012)

- 新規従業員の供給源を1社に絞り込み、ターゲットを絞った広告や採用活動を行うこと。
- 引き抜き対象の従業員に対し、非常に高額な報酬を支払うこと（秘密情報へのアクセスが買収されているという推論が働きます）。
- 長期にわたって引き抜いた側の企業に存在していた技術的問題が、引き抜き対象の従業員が到着してから異例の短い時間内で解決されたこと¹¹⁶。

この他にも不適切な手段は存在しますが、米国の裁判所がその手段を不適切であるか妥当であるかを判断するには、その行為の個別の状況を検討することになります。

日本の不正競争防止法では、同法第2条第1項第4号において、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為又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し、若しくは開示する行為」を不正競争と定義しています¹¹⁷。ここで重要な要件は「不正な取得」と「使用」若しくは「開示」になります。本セクションでは日本の不正競争防止法における「不正な取得」と「使用」を説明し、次のセクションで「開示」について説明します。

まず、窃取、詐欺および強迫は不正手段の例示として挙げられているものであり、「その他の不正の手段」は、社会通念上、窃取、詐欺及び強迫と同等の違法性を有すると判断される公序良俗に反する手段を用いる場合も含まれます¹¹⁸。また、不正競争防止法における「取得」は、「営業秘密を自己の管理下に置く行為」をいいます¹¹⁹。例えば、営業秘密が記録されている媒体等を自ら手に入れるか、第三者を通じて手に入れる行為も取得になりますし、営業秘密自体を丸暗記するなど記録媒体への固定を伴わない形で入手する行為も取得になります¹²⁰。なお、日本の不正競争防止法においても、米国営業秘密保護法と同様、市場で販売されている製品を購入し、リバースエンジニアリング等の分析を行って営業秘密を取得する行為は、「不正の手段」による「取得」に該当しません¹²¹。

¹¹⁶ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-18.

¹¹⁷ 不正競争防止法第2条第1項第4号

¹¹⁸ 逐条解説不正競争防止法99頁参照。

¹¹⁹ 逐条解説不正競争防止法99頁参照。

¹²⁰ 逐条解説不正競争防止法99頁参照。

¹²¹ 逐条解説不正競争防止法99頁参照。

次に「使用」は、営業秘密の本来の使用目的に沿って行われ、当該営業秘密に基づいて行われる行為として具体的に特定できる行為を意味します¹²²。例えば、自社の製品の製造や研究開発等の実施のために、競合他社の製造方法に関する営業秘密を使用する行為や、事業活動等の実施のために、競合他社が営業秘密として保有している市場調査データを参考とする行為が「使用」にあたります¹²³。

2) ②義務に反した営業秘密の開示・使用について

もう一つの流用類型は、義務に反した秘密情報の使用または開示です。D T S Aは義務に反した秘密情報の使用または開示を明文で以下のように規定しています¹²⁴。

- 以下に該当する、明示、若しくは、黙示の同意の無い、他人の営業秘密の開示、又は、使用:
 - 当該営業秘密を不正な方法を用いて取得
 - 開示、若しくは、使用のときに、自己の知識が、
 - 営業秘密を不正な方法を用いて取得した者に由来して、又は、その者を介して得られた、
 - 秘密性を保持すべき、あるいは、使用を制限すべき義務を負うと考えられる状況で得られた、
 - 救済請求者に、秘密性を保持すべき、あるいは、使用を制限すべき義務を負っていた者に由来して、又は、その者を介して得られた、ことを認識していたか、認識すべきであった
 - 重大な状況の変化が生じる前に、得た知識が、他人の営業秘密で、偶然、あるいは、ミスで得られたことを認識していたか、認識すべきであった¹²⁵。

この開示義務違反の要件は大きく分けて、営業秘密を開示しない義務があること、営業秘密の開示の承認または同意を得ていないこと、および営業秘密の取得経緯について知っていること（日本の民法上では悪意といいます）が必要となります。

¹²² 逐条解説不正競争防止法 100 頁参照。

¹²³ 上記逐条解説不正競争防止法 100 頁参照。

¹²⁴ 18 U.S.C. § 1839(5)(B)

¹²⁵ 独立行政法人 日本貿易振興機構ニューヨーク事務所「経済産業省委託事業 営業秘密に関する欧米の法制度調査」（2022年3月）

まず、開示義務違反は、営業秘密を、営業秘密の所有者の承諾または同意なく開示または使用することが必要です。つまり、営業秘密の所有者から、当該営業秘密の開示または使用について明確または黙示的な承諾を受けていれば開示義務違反は成立しません。

次に、必要になる要件は営業秘密を開示した者の悪意で、D T S Aでは3つのタイプのうちどれか一つにでも当てはまれば、悪意が認められます。一つ目の類型は、「流用」の根拠である不正な手段による営業秘密の取得と重複するため、本セクションでの説明を割愛しますが、不正な手段で取得した者は、取得後の営業秘密についての開示・使用に悪意が認められます。二つ目の類型は、情報を開示・使用した時点で、当該情報が営業秘密であることを知っていたか、知る理由があった者に悪意が認められます。三つ目の類型は、営業秘密情報の開示者または使用者が偶然またはミスによって営業秘密を取得し、それが保護されていることを知ったか知ることができた後に、その者の立場が顕著に変わった場合、悪意があると認められます。

営業秘密を取得した場合、営業秘密が他人のものであることを知らされていない者には、原則として営業秘密を保護する責任が生じません¹²⁶。ただし、営業秘密の受領者が、当該営業秘密について他人のものであると知らされた場合、その後の情報の開示・使用には「流用」の責任を負う可能性があります¹²⁷。

二つ目の類型は、どのように営業秘密が入手されたかによってさらに三つの類型に分類されます。その中でも、裁判で最も多い原告の主張は二つ目の秘密を維持する義務違反の主張です。では、「秘密を維持する義務」とはどのようなもののでしょうか。契約で明文化された秘密保持条項がある場合は、秘密を維持する義務が存在することは分かり易いと思います。しかし、黙示の秘密を維持する義務については、当事者の事実関係を分析する必要があります。なお、米国の判例を編纂した米国不正競争のリステイトメント第3改訂版では、秘密を維持する義務が生じる関係は以下の状況で確立されるとしています、

¹²⁶ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-19.

¹²⁷ *Pelican Bay Forest Prods. v. W. Timber Prods.*, 297 Or. Ct. App. 417, 432 (2019)(競合他社は当初、新入社員から取得した顧客情報が悪用されたことを知らなかった可能性があるが、後に原告が同社に流用の内容を説明した知的財産侵害停止の通告書を送付していたことから、通告後の競合他社による顧客情報の使用を流用と認めた事例)

- a) 営業秘密の受領者が、企業秘密の情報開示に先立って秘密を保持することについて明示的に約束したか、または
- b) 営業秘密開示の際、当事者間の関係または開示を取り巻くその他の事実が、次の結論を正当化する状況下で営業秘密の受領者に営業秘密が渡されたこと、
 - 1) 開示が秘密保持を前提としていることを営業秘密の受領者が知っていた、または知る理由があったこと、および
 - 2) 開示した当事者は、当該営業秘密の受領者が秘密保持義務に同意したものだと合理的に推測できたこと¹²⁸。

このリステイトメントにおいてポイントとなるのは「当該営業秘密の受領者が秘密保持義務に同意したものだと合理的に推測できたこと」です。

判例コラム

黙示の秘密保持義務はどのような場合に生じるのか

黙示の秘密保持義務への同意についての推測がどのような場合に認められるのかについては、一般的には営業秘密の開示者が、受領者に対して秘密を無断で開示または使用しないだろうという信頼関係が社会通念上または取引通念上存在している場合であると言えるでしょう。とはいえ、そのような信頼関係が存在していたかどうかは裁判所が事案ごとの事実と状況を総合的に判断するため、ここでは黙示の秘密保持義務が認められた判例の事案を紹介します。例えば、営業秘密の所有者が生前、列車やトラックに載せられる均一なサイズの鋼製貨物コンテナを運ぶ特殊設計の船によるコンテナ輸送に関する営業秘密を有していた事案で、営業秘密の所有者の死後の交渉過程において、交渉相手に秘密を維持する義務が発生した事案があります。

この事案では、営業秘密の所有者の死後、遺言執行者は事業を売却するために競合他社（交渉相手）と交渉を開始し、その過程で、特許出願、設計図、プロトタイプ、ユーザー候補からの質問など、様々な営業秘密に関する情報を交渉相手に共有しました。さらに交渉相手も販売の対象となった船の設計および造船施設を見学していましたが、結局、売却合意に達しませんでした。しかし、交渉相手は交渉決裂

¹²⁸ Restatement (Third) of Unfair Comp. § 41 参照。

後、「沿岸蒸気船用途」向けに高速道路と鉄道会社を接続できる「可能な限り幅広い用途の輸送用コンテナを設計、製造する予定」であると発表しました。

このような事実について第七巡回区控訴裁判所は、「原告（遺言執行者）は、被告（交渉相手）が事業買収を念頭に置いて設計を評価できるようにするため、その目的でデザインを開示したことから、被告がこの限られた目的を知っており、理解していたことに疑いの余地はない。原告は、このようにして提供された情報はその制限された目的に従って利用されるだろうと信賴していた。最初に確認すべきことは、被告が自己への信賴を不正に濫用しているかどうかであり、秘密を開示している関係において当然の事柄である。[被告]が原告の秘密を知ったことで不利益が生じたのであれば、被告はその責任を負わなければならない。」とした上で、被告の技術者が特許侵害を避けるために原告の特許出願を参照するまでコンテナの設計を開始しなかったことや被告と原告の製品が著しく似ていることなどの証拠から黙示の秘密保持義務違反を認めました。*Smith v. Dravo Corp.*, 203 F.2d 369, 376 (7th Cir. 1953)参照。また、第五巡回区控訴裁判所も事業譲渡の交渉の過程で黙示の秘密保持関係が生じたとして、秘密保持義務違反を認めています。*Phillips v. Frey*, 20 F.3d 623, 631-32 (5th Cir. 1994)参照。

しかし、必ずしもM & Aや事業譲渡の際の秘密情報の開示には黙示の秘密保持義務が認められるわけではありません。第十一巡回区控訴裁判所は、原告が「秘密保持の期待と義務があることを関係当事者に明確にしていなかった」ため、黙示の秘密保持関係があったとする原告の主張を認めませんでした。

よって、黙示の秘密保持義務違反を主張する場合は、その状況だけでなく各巡回区控訴裁判所の判例の調査等を行う必要があります。

日本の不正競争防止法においても、不正に取得された営業秘密であることを知りながら当該営業秘密を開示する行為が不正競争に該当するとされています。「開示」は、営業秘密を第三者が知ることができる状態に置くことをいいます。営業秘密を非公知性が失われなくとも、限られた第三者が知りうる状態に置くことも、「開示」に該当するとされています。例えば、営業秘密を口頭で伝える行為、営業秘密が記録されたデータを第三者に送信する行為、ホームページに営業秘密を掲載する行為などが開示とされています。また、営業秘密が化体された有体物（営業秘密記録媒体等又は営業秘密が化体された物件）の占有を移転すること で他者に営業秘密を通知したりすることなどが開

示に該当します。また、日本の不正競争防止法においても、営業秘密の不正取得を知っている（いわゆる、悪意）か、重大な過失により知らなかったという主観的な要件も義務違反を認めるか否かのポイントとなっています。

また、日本の不正競争防止法でも、黙示の秘密保持義務違反に似た類型の侵害行為を不正競争の類型としていますが、その定義の仕方が営業秘密の被開示者の「不正な目的」というものになっています。不正競争防止法第2条第1項第7号は「営業秘密を保有する事業者（以下「営業秘密保有者」という。）からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、営業秘密を使用し又は開示する行為」を不正競争としています。逐条解説不正競争防止法では、「契約により使用又は開示の制限が課されていなくとも、このような目的で使用又は開示が行われる場合には、信義則違反・違背が認められる」としており、米国と同様に書面による秘密保持契約が存在しない場合に信義則に基づいて営業秘密の秘密保持義務違反を主張できるものとなっています¹²⁹。

3) 従業員の秘密保持義務と競業禁止に対する制約のバランス

営業秘密の流用と聞くとハリウッド映画化された事件やマスメディアの報道によって注目された企業秘密の紛争が思い浮かぶでしょう。実際の営業秘密侵害訴訟の多くは、産業スパイ等の部外者による不正行為によって発生するのではなく、従業員やライセンサーなどの営業秘密を開示または流用しないという義務を負う者の義務違反によって発生します¹³⁰。そして、営業秘密の秘密を保持する義務の多くは契約書上の義務か、情報を保有している者がその職務上負う黙示的な義務によるものです。ただし、契約上または職務上の義務がある場合であっても、公序良俗の制約によって、それらの義務が大幅に修正されることがあります。例えば、内部告発者による政府当局への情報の開示については、企業による違法行為についての秘密保持義務は公序良俗に反するとして、秘密保持契約義務違反の請求原因を認めません¹³¹。また、従業員に対する退職後の競業禁止義務についても、カリフォルニア州などは、労働者保護の観点から、従業員のスキルやノウハウを営業秘密として扱うことについて、懐疑的な州もあります。そのため、

¹²⁹ 逐条解説不正競争防止法 103～104 頁参照。

¹³⁰ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-16.

¹³¹ 18 U.S.C. 1833(b)(1) ; Cal. Labor Code § 1102.5(b)参照。

従業員や退職者の秘密保持義務違反を主張する場合、これらの争点も検討することをお勧めします。

2. 州法・判例法

各州の営業秘密保護法の基礎となっている U T S A も、D T S A と同じように営業秘密の侵害行為である「流用」を①不正な手段による取得と②黙示または明示的な義務に反する開示・使用の 2 類型に分けて定義し¹³²、不正な手段による取得および義務に反する開示・使用についても、D T S A と同じ定義を記載しています¹³³。また、不正な手段についても、D T S A と同様に「窃盗、贈収賄、虚偽表示または秘密保持義務違反の誘因、若しくは電子的またはその他の手段によるスパイ行為を含むもの」と定義しています¹³⁴。U T S A の「流用」の解釈については、上記第 3 章 1. の D T S A についての説明および判例をご参照ください。

¹³² UTSA §2(i)-(ii).

¹³³ UTSA §2(ii)(A)-(C) 参照。

¹³⁴ UTSA §1(1).

第4章 営業秘密の流用に対する民事措置



本章のポイント

- D T S Aでは民事の救済措置として大きく分けて、差止め（*Injunctive Relief*）と損害賠償（*Damages Award*）があります。
- 営業秘密の価値が秘密によって保護されているという性質上、訴訟を提起する前に迅速に情報の開示・使用を防止する仮の救済措置（*Provisional Remedy*）が重要になります。その手続として、仮の差止め、保全処分（*Temporary Restraining Order*）や相手方への通知を行わずに仮の救済措置を進められる民事上の仮差押え命令（*Ex Parte Seizure*）があります。
- D T S Aで回収できる損害賠償には、大きく分けて填補賠償（*Compensatory Damages*）、懲罰的賠償（*Punitive Damages*）と弁護士費用があります。
- 填補賠償の類型として、実際に受けた損害を請求する実損、被告が営業秘密を使用してなければ原告が得るはずだった利益を請求する不当利得、または合理的なロイヤリティを算定し請求することができます。

1. 民事訴訟における救済について

営業秘密の所有者は、州間または国際的な商取引に関連する製品またはサービスに関する営業秘密が流用された場合、D T S Aに基づく営業秘密侵害の民事訴訟を提起することができます¹³⁵。D T S Aは民事差押えと差止め（*injunction*）及び損害賠償等の救済を認めています。本章では、営業秘密侵害訴訟の救済措置である民事差押え、差止めと損害賠償がどのようなものであるかを説明します。

¹³⁵ 18 U.S.C. 1836(b)(1)。また、営業秘密の流用を理由とした差止め（*Injunction*）を求める提起はアメリカ合衆国司法長官にも認められます。18 U.S.C. 1836(a)参照。

1) 差止め

D T S Aは、主に実際の流用またはそのおそれがある状況に対処するための差止めによる救済を認めています¹³⁶。営業秘密は一度公開されると、法律上の保護が無くなってしまうため、金銭賠償よりも積極的な差止めによる救済が特に重要となります。その反面、営業秘密の流用についての疑いをかけられた元従業員の雇用機会を奪うことについては、第2章1.(2)において説明したとおり、個人の自由に抵触するためバランスをとる必要があります。

D T S Aの条文では、差止め命令は、実際の流用またはそのおそれがある場合にそれを防止することが相当であり、かつ①人の雇用関係の成立を妨げ、当該雇用関係に課される制限は、単にその者が知っている情報に基づくものではなく、営業秘密の流用のおそれのある証拠に基づくものであるか、または②関連州法に抵触するものではないと裁判所が判断した場合に認められます¹³⁷。

また、営業秘密の内容を知る機会のあった企業の主要な従業員（米国では「カギとなる従業員（Key Employees）」といいます）は、場合によって当該営業秘密を利用したり開示したりしなければ、競合他社で働くことができない営業秘密の「必然的な開示」の問題が生じます。例えば、転職または起業を試みる企業の主要な従業員に、契約上の明示的な秘密保持義務や競業避止義務が課されていなくとも、競合他社に転職すればその知識、経験とノウハウから必然的に営業秘密を利用することになることが合理的に予見される場合があるとします。このような場合、裁判所は、「必然的な開示」の原則に基づき、当該主要な従業員に黙示の営業秘密の秘密保持義務があるとして、一定期間中、転職の差止めを認める場合があります。D T S Aは、従業員の流動性を支持する州の政策的意図を無効にするおそれがあるため、条文上「必然的な開示」の法理を否定していますが、州法のレベルで「必然的な開示」の原則を適用する州もあります。よって、次のセクションでは、この「必然的な開示」の原則について説明します。

a. 必然的な開示の原則

必然的な開示の原則にはいくつか類型があります。まずは、退職する従業員の行動が機密保持を信頼できないという推論を正当化するD T S Aの条文上の「不正流用のおそれ」の適用と変わらないものがあります。しかし、裁判所によっては「必然的な開示」

¹³⁶ 18 U.S.C. § 1836 (3)(A)参照。

¹³⁷ 18 U.S.C. § 1836 (b)(3)(A)(i)(I)(II)。

は営業秘密を知っている従業員が近い競合他社に転職した場合、役割が類似しているだけで前職の秘密保持義務が必然的に危険にさらされるという抽象的なリスクに対して相当期間中の競業避止等の差止めを認める類型（ここでは「広義の必然的な開示の原則」といいます。）があります。米国では広義の必然的な開示の原則の適用について、それを認めるべきか意見が分かれています。

必然的な開示の原則を認める裁判所の多くは数か月から数年間の競合他社で働くことを禁止する、いわゆる競業避止義務と類似する救済を原告に認めます。例えば、*PepsiCo, Inc. v. Redmond* 事件において、第七巡回区控訴裁判所は、被告（原告の元上級幹部）が直接競合の地位に就くことを6か月間禁止するという地方裁判所の仮差止命令について、被告が新会社設立の意図とその競合性について嘘をついていたことを指摘し、「原告は、大事な試合の前に、自らの選手がチーム戦略書を手に相手チームに加わるコーチと同じ立場に立たされている」として必然的な開示の原則に基づく仮差止めは地方裁判所の裁量の範囲内であったと判断しました¹³⁸。

しかし、カリフォルニア州の裁判所では、営業秘密の開示のおそれがある等の事実上の証拠がない限り、差止め命令を認めないとして、広義の必然的な開示の原則の適用を否定しています。例えば、*Whyte v. Schlage Lock Co.*事件において、カリフォルニア州控訴裁判所は、必然的な開示の原則は、「雇用主が、元従業員が転職先においてそれらの営業秘密に関する知識を必然的に使用するのであるという推論に基づいて、元従業員による営業秘密の実際の使用またはそのおそれの証拠無くして、元従業員の雇用を差し止めることを認めるものであり、その結果、単に営業秘密の使用に対する差止めではなく、雇用を制限する差止め命令となる。」と説明し、「従業員の競業避止義務を事後的に生み出すものであり、カリフォルニア州の法律と公序良俗に反する」と判示しました¹³⁹。

U T S Aに基づく州法の営業秘密保護法を使用する際には、当該州法が「必然的な開示」の原則を適用しているのか、またその適用範囲は広義なものなのかを事前に検討する必要があります。

¹³⁸ *PepsiCo, Inc. v. Redmond*, 54 F.3d 1262, 1270 (7th Cir. 1995)

¹³⁹ *Whyte v. Schlage Lock Co.*, 101 Cal. App. 4th 1443, 1447 (2002)

b. 通常の差止め

営業秘密の流用が認められた判決の言い渡しを受けて、原告は営業秘密を保護するため、差止めによる救済を求めることができます。営業秘密の流用に対する差止めは、継続した流用またはそのおそれを防止することを目的とします。その内容の多くは、被告に対して、特定の情報の使用または開示を禁止するというものになりますが、営業秘密の性質上、特許権、著作権、商標権などの知的財産権と異なり、差止めには期間が設けられます。

では、米国の裁判所はどのような事実を考慮して差止めを認めるのでしょうか。裁判所は、差止命令を発行するかどうかを決定する際に、4つの要素を総合的に考慮し、差止めを判断します¹⁴⁰。

通常の差止めの判断要素

- (1) 原告が回復不可能な損害を被ったか、
- (2) 金銭的損害賠償など、法律で利用可能な救済が原告の損害を補償するのに十分か、
- (3) 原告への利益と被告への不都合の利益衡量、および
- (4) 差止めによる救済が公共の利益に及ぼす影響。

営業秘密の流用によって生じる損害の特殊性から、裁判所は差止めによる救済を実現するために様々な工夫をしています。その主たる例として、被告の雇用活動の制限、製品製造・販売の差止め、被告に営業秘密を保護させるための積極的な義務を課すもの、法定信託を課すもの等が挙げられます。

c. 仮の差止め

仮の差止めは本案判決の言い渡し前に被告が営業秘密を流用して原告への損害を拡大することを事前に防止することを目的とする差止めです。仮の差止めは、訴訟の結論が出る前の救済となるため、裁判所は差止めを認めるかどうかを短縮されたスケジュールで当事者双方に書面提出と弁論の機会を与えた上で判断します。仮の差止めが認められた場合、その差止めの効果は訴訟の終結または当事者が和解するまで継続します。

¹⁴⁰ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 391 (2006)

仮の差止めを認めるかどうかを判断するにあたって、裁判所は次の4つの要素を検討します¹⁴¹。

仮の差止めの判断要素

- (1) 申立人が本案訴訟で勝訴する合理的な可能性を立証したか、
- (2) 仮の差止めが認められない場合、申立人に回復不可能な損害が生じるか、
- (3) 仮の差止めによって与えられる被申立人への不利益の度合、および
- (4) 仮の差止めによる救済が公共の利益になるか。

原告は、仮の差止め請求について本案訴訟で勝訴することについての合理的な可能性を立証する責任を負います。この勝訴の合理的な可能性の立証には、被告の製品やプロセスの実質的な類似性、あるいは競合製品が迅速に開発されたなど、不正流用を強く示唆する状況証拠があれば、立証責任は被告に移ります¹⁴²。立証責任が被告に移った場合は、営業秘密が公開情報であったことや、被告製品の開発に使用された情報・技術は原告の営業秘密とは無関係に独自に得られたものであることを立証することになります¹⁴³。

仮の差止めが認められるにあたって大きな争点となるのが、仮の差止めが認められない場合の回復不可能な損害の立証です。多くの営業秘密の所有者は、営業秘密にかかる秘密情報が開示されると、その重要な情報が秘密でなくなるため、「回復不可能」であるという立証を行います。これに対し、被告は、原告には簡単に算定可能な填補損害賠償の存在や違法行為およびその結果が継続していない証拠を提出し、回復不可能な損害が無いという反証を行います。

仮の差止めによって与えられる被申立人への不利益の検討については、営業秘密がそもそも保護されるべきかが考慮要素になります。裁判所は、原告の営業秘密を生み出す努力と貴重な成果を保護することへの正当な利益と、被告の公正かつ活発な競争に参加する自由の保護および公の技術革新を促進することへの正当な利益のバランスを比較して考慮します¹⁴⁴。このバランスを考慮するにあたって、裁判所は流用の性質と範囲、

¹⁴¹ *SI Handling Sys., Inc. v. Heisley*, 753 F.2d 1244, 1254 (3d Cir. 1985) 参照。

¹⁴² Trade Secret Management Judicial Guide, 2-38.

¹⁴³ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-38.

¹⁴⁴ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-37.

原告が救済を求めるまでにかかった時間（救済を求めるまでどれほど遅れたか）、被告が主張する衡平性に基づく抗弁、仮の差止命令以外の代替的救済措置の適切性など、これらの利益に関わる幅広い事実を総合して判断します¹⁴⁵。

d. 保全処分（Temporary Restraining Order）

原告が迅速な営業秘密の保全処分を求める場合、米国ではTemporary Restraining Order（以下「TRO」といいます。）を裁判所に申し立てます。この場合、原告はTROを申し立てた当日に被告に申し立ての内容を通知し、被告は1日または2日以内に反論の書面を提出することになります¹⁴⁶。TROの判断までのスケジュールは裁判所によって異なり、TROを弁論無しで認める裁判所もあれば、口頭弁論後に認める裁判所もあります¹⁴⁷。

裁判所によるTROの判断は、一般的に次の2つの要件により成り立っています¹⁴⁸。

TROの要件

1. 陳述書または宣誓された訴状に記載された事実から、被申立人または被申立人の弁護士の反対審問が行われる前に、即時かつ回復不可能な傷害、損失、または損害が申立人に生じることが明らかなこと、および
2. 申立人の弁護士による、被申立人へのTROに関する通知に費やした努力の内容¹⁴⁹、およびそもそも申立人の弁護士が、通知は不要である理由を示したこと。

¹⁴⁵ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-37.

¹⁴⁶ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-36.

¹⁴⁷ Trade Secret Management Judicial Guide, 2-36.

¹⁴⁸ 米国連邦民事訴訟規則第65条（b）項。

¹⁴⁹ 米国では訴状等の裁判所からの通知を受け取らなければ裁判が開始しない場合があるため、裁判所からの通知を回避しようとする人たちがいます。申立人の代理人による通知に関する努力は、通知を郵送して拒絶されたのか、それとも手渡しでの通知を行おうとして、被申立人に居留守・逃亡等されたのか、どのような方法でTROに関する通知を渡そうとしたのか、その努力を記載することになります。

TROが認められた場合、その効力は仮の差止命令が審理されるまでの短期間（一般的に14日未満）のみ有効となります¹⁵⁰。

e. D T S Aの民事差押え

D T S Aは、特別な状況において被申立人による参加を必要としない一方的な差押えを認めています¹⁵¹。この一方的な差押えは、被告が国外に逃亡しようとしたり、営業秘密を直ちに第三者に開示しようとしたりする可能性があり、その他裁判所の命令による執行が困難な場合など、差押え手続の通知を受けた被告がそれに従わずに証拠を隠滅したり隠蔽することが予想され、仮の差止命令の通常の手続きでは対応が不十分である状況の打開策として、米国議会は一方的な差押えをD T S Aに加えました¹⁵²。

一方的な差押え命令は、①すぐに起こりうる回復不可能な損害であること、および、②原告の利益と被告の不利益の比較衡量に加えて以下の要件を充足している場合に利用可能です¹⁵³。

一方的な民事差押えの要件

- (1) いかなる形式の命令に対しても回避するか、免れようとするか、または従うつもりがないこと
- (2) 営業秘密を含む特定の財産を所持していること
- (3) 営業秘密を流用したか、または第三者（ただし、クラウドサービスプロバイダーやインターネットサービスプロバイダーなどの善意の第三者は除く）と共謀して営業秘密を流用したこと
- (4) 被申立人に差押えを通知した場合、破壊、移動、隠蔽、またはその他の方法により営業秘密へのアクセスを妨げること
- (5) 申立人が当該民事差押えを公表していないこと

¹⁵⁰ Fed. R. Civ. P. 65(b)により、TROは14日未満であり、正当な理由が認められる場合は更に延長可能とされています。

¹⁵¹ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(i)。

¹⁵² S. Rep. No. 114-220, 114th Cong., 2d Sess., Defend Trade Secrets Act of 2016 9–10 (2016)および18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(ii)参照。

¹⁵³ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(ii)およびTrade Secret Management Judicial Guide, 2-36参照。

また、裁判所による民事差押え命令には、①裁判所による事実認定とその結論の記載があること、②「最も狭い範囲かつ必要最低限の財産」の差押えであること、③申立人および被申立人による情報アクセスまたはコピーを禁止する命令が付随していること、④執行官による差押えの条件を指定していること、⑤ 命令から7日以内に弁論（ヒアリング）を設定すること、および⑥保証金（ボンド）の金額を指定すること、が記載要件となります¹⁵⁴。押収されたすべての資料は裁判所に寄託され、通知された審理が終わるまで秘密文書として保管されます。また、裁判所は、営業秘密を他の情報から分離し、無関係な財産・情報の返還を容易にするために裁判官が補助的義務を委託するスペシャル・マスターを任命し、営業秘密以外の情報の返還手続がなされます¹⁵⁵。

2) 損害賠償

差止めによる救済に加えて、DTSAは、不正流用によって生じた実損に対する損害賠償を請求する権利を与え、また、実損の損害賠償額の計算において考慮されていない不正流用によって生じた不当利得を取り戻すことができるとしています¹⁵⁶。営業秘密の流用に対する金銭的回復は「情報が営業秘密として保護される権利がある期間に加え、流用した者が当該流用により善意の競合他社に対して優位性を保持している場合には、その追加の期間にのみ適用される。」とされています¹⁵⁷。このセクションでは、填補賠償（Compensatory Damages）と米国特有の懲罰的賠償（Exemplary Damages）を分けて説明します。

a. 填補賠償

原告は、被告の営業秘密の流用によって生じた損害を立証する責任を負います。逸失利益の損害賠償の立証は、実損、不当利得及び差止めに代わる救済としての合理的なロイヤリティを証拠によって証明する必要があります。このセクションでは、各立証方法についての詳細を説明します。

¹⁵⁴ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(B)参照。

¹⁵⁵ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(D)(iv)

¹⁵⁶ 18 U.S.C. § 1836 (b)(3)(B)(i)(I)参照。

¹⁵⁷ *Conmar Prods. Corp. v. Universal Slide Fastener Co.*, 172 F.2d 150 (2d Cir. 1949)参照。

i. 実損

営業秘密の流用による経済的損失は、様々な形で立証されますが、営業秘密の所有者の多くは、流用によって生じた実損を立証します。実損は、実際に生じた損害のことを言います。逸失利益は増分損失に基づいており、通常は平均利益率よりも高くなります¹⁵⁸。米国の裁判では陪審員が損害賠償額を評決によって決定します¹⁵⁹。一般的な不法行為の立証と同じように、原告は合理的な確実性（Reasonable Certainty）をもって損害の事実を証明すれば十分です¹⁶⁰。また、陪審団は合理的な範囲内で損害賠償を「概算」した評決をすることはできますが、推測的な事項についての賠償を算定することは認められていません。

また、特許侵害事件の損害賠償と同じように、原告は営業秘密の流用による実損を立証するにあたって、売上減少だけでなく¹⁶¹、営業秘密によって保護されていた製品の価格の下落、すなわち、原告が価格を引き下げることによって不正競争に応じる必要があったことも立証することが含まれます。場合によっては、まだ市場に出回っていない製品に対しても、その製品を保護している営業秘密が流用されたことが立証できれば、逸失利益が認められる可能性があります¹⁶²。これに関連して、営業秘密の不正な公開によって下落した秘密情報の公正市場価値も実損として算定される場合もあります¹⁶³。

実損にはその他の逸失利益の請求も含まれます。例えば、失われた事業機会の価値も含まれる場合があります、裁判所によっては、営業秘密の流用によって発生した費用の回収

¹⁵⁸ *C. Albert Sauter Co. v. Richard S. Sauter Co.*, 368 F. Supp. 501, 515 (E.D. Pa. 1973) 参照。

¹⁵⁹ 例えば、営業秘密を取得した元従業員の新会社を買収する際に支払われた金額が損害賠償の算定額になるという主張を否定した事例があります。 *Storage Tech. Corp. v. Cisco Sys., Inc.*, 395 F.3d 921, 926–28 (8th Cir. 2005)。

¹⁶⁰ *Electro-Minatures Corp. v. Wendon Co.*, 771 F.2d 23, 27 (2d Cir. 1985) 参照。

¹⁶¹ *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978)。

¹⁶² *DSC Commc'ns Corp. v. Next Level Commc'ns*, 107 F.3d 322, 329 (5th Cir. 1997)。

¹⁶³ *Precision Plating & Metal Finishing, Inc. v. Martin-Marietta Corp.*, 435 F.2d 1262, 1263 (5th Cir. 1970) 参照。

を認めています¹⁶⁴。また、営業秘密の流用によって生じた風評被害に対する損害賠償も認められる場合があります¹⁶⁵。

ii. 不当利得

D T S Aは、原告の実損を計算する際に考慮されていない、営業秘密の流用に起因する被告の不当利得に対する損害賠償請求も認めています¹⁶⁶。ここでいう「不当利得」とは、法律上の原因なく、他人の財産や労務によって利益を得ることです。他人の財産や労務を利益にしているということは、裏を返せば本来利益を得るはずだった他人に損害を与えていることになり、勝手に財産や労務を利用された他人はその利益を返すように損害賠償請求をすることができます。米国の判例法では、「相手の営業秘密の流用について責任を負う者は、そのような救済が不適切であると判断されない限り、流用によって生じた他人の金銭的損失、または流用によって生じた行為者自身の金銭的利益のいずれか大きい方に対して責任を負う。」としています¹⁶⁷。救済の適切性について、被告が営業秘密を原告との競争に使用しなくとも、被告の流用によって製品開発がスピードアップしたことから得られた販売利益、開発コストの時間、労力やビジネスリスク等も、被告の利益であるとして不当利得が認められる場合があります¹⁶⁸。

適切な証拠がある場合、原告は被告の利益の全額を不当利得として請求することも可能ですが、不当利得の対象は被告の利益のうち流用に起因する部分に限定されるのが一般的です¹⁶⁹。不当利得による損害賠償額は、目的を達成するために被告が負担した費

¹⁶⁴ 例えば、ペンシルバニア州最高裁は、郵便代、事務用品、事業を維持するためにかかった給与の一部等原告の出費を実損として認めています。*Dozor Agency, Inc. v. Rosenberg*, 218 A.2d 583, 585–86 (Pa. 1966)参照。

¹⁶⁵ *World Wide Prosthetic Supply, Inc. v. Mikulsky*, 631 N.W.2d 253, 258–59 (2001)。

¹⁶⁶ 18 U.S.C. 1836(b)(3)(B)(i)(II)。

¹⁶⁷ *Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton*, 385 N.E.2d 1349, 1358–61 (1979)。

¹⁶⁸ *Collelo v. Geographic Servs., Inc.*, 727 S.E.2d 55, 61 (Va. 2012)および *Engelhard Indus., Inc. v. Rsch. Instrumental Corp.*, 324 F.2d 347, 353 (9th Cir. 1963)参照。

¹⁶⁹ *Staffing Network, Inc. v. Ridgway*, 670 S.E.2d 321, 330 (N.C. App. 2009)参照。また、不当利得に起因する部分を限定する抗弁として被告はリバース エンジニアリングの費用と成功の可能性を主張することができます。*Tex. Advanced Optoelectronic Sols., Inc. v. Renesas Elecs. Am., Inc.*, 895 F.3d 1304, 1318 (Fed. Cir. 2018)参照。

用と、営業秘密の流用がなかった場合にかかる費用を比較し、この利益（流用がなかった場合の費用と実際に負担した費用の差額）を不当利得とする比較方法により判断されます¹⁷⁰。この差額計算を行う際、事実認定を行う者は、被告が営業秘密の開発費用を削減・回避したことの証拠として、原告による営業秘密の開発費用を考慮することができます¹⁷¹。回避できた開発費用を使用して直接算定することも、営業秘密の適正市場価格（フェア・マーケットバリュー）を代替的に使用することによって算定することも認められています¹⁷²。なお、不当利得の立証には、被告が利益を出していることを証明する必要はなく、受け取った営業秘密の価値に基づいて判断することができます¹⁷³。

第1章において触れましたが、ニューヨーク州法ではU T S Aを採用していないため、コモンローに基づく営業秘密の侵害を主張することになります。しかし、ニューヨークの判例法は被告が回避できた営業秘密の開発費用を不当利得として認めていないため¹⁷⁴、ニューヨーク州において営業秘密侵害訴訟を検討している場合、ニューヨーク州の専門家に相談することをお勧めします。

また、判例法を編纂した不正競争法のリステイトメント（第3版）では、不当利得の立証責任について「営業秘密の流用に基づく損害賠償の伝統的な算定方法は、営業秘密の使用によって生じる被告の販売利益を計算することである。利益の会計処理を管理する一般規則は、営業秘密侵害訴訟にも適用され、原告は被告の純利益を回収する権利を有する。原告は被告の売上を立証する責任があり、被告は、営業秘密に起因しない売上部分と、純利益を決定する際に差し引かれるべき費用を立証する責任を負う…被告は、営業秘密を利用した製品の販売によって得た利益だけでなく、流用によって得た他の売上についても賠償しなければならない。[しかし、] 営業秘密が被告の販売で得た利益の

¹⁷⁰ *Int'l Indus., Inc. v. Warren Petroleum Corp.*, 248 F.2d 696, 699 (3d Cir. 1957)

¹⁷¹ *Salsbury Labs., Inc. v. Merieux Labs., Inc.*, 908 F.2d 706, 714 (11th Cir. 1990)では原告がワクチンの開発およびマーケティングにかけた費用の三分の一を不当利得として認めています。

¹⁷² *Cardiocal, Inc. v. Serling*, 492 F. Supp. 2d 139, 154 (E.D.N.Y. 2007)参照。

¹⁷³ *Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 162288, at *17 (W.D. Wis. Sept. 29, 2017)

¹⁷⁴ *E.J. Brooks Co. v. Cambridge Security Seals*, 31 N.Y.3d 441, 105 N.E. 3d 301 (2018)参照。

一部のみを占めている場合、例えば営業秘密が秘密の無くして販売可能な製品の単一の構成要素に関連している場合、被告の利益全体を損害賠償額として認めるのは不当である。」とし、D T S Aと類似する損害賠償の算定方法を採用しています¹⁷⁵。

iii. 差止めに代わる合理的なロイヤリティ

流用された営業秘密の使用を差し止めることが不公平であると認められる場合、裁判所は、使用が禁止され得る期間を超えない範囲で、合理的なロイヤリティの支払いを条件として営業秘密の使用を認めることができます¹⁷⁶。では、どのような場面でこのロイヤリティの条件付けが認められるのでしょうか。このロイヤリティ賠償は、原告の営業秘密であることを知る前に、当該営業秘密を自社の事業または製品に密接に組み込んだ「善意の流用者」に対して、事実上、強制ライセンスに相当するものを強要するものです。

裁判所によっては、流用行為について被告の善意が認定されなかった場合にも、合理的なロイヤリティの支払いを認めたケースがあります。例えば、*Kilbarr Corp. v. Business Systems Inc.*, 679 F. Supp. 422 (D.N.J. 1988), *aff'd*, 869 F.2d 589 (3d Cir. 1989) では、裁判所は営業秘密流用後、「あまりにも時間が経ち、あまりにも多くの出来事が起こったため、時間は巻き戻せない」として、差止めの代わりに合理的なロイヤリティの支払いを命じました。他の事件で、裁判所は公益を理由にロイヤリティの支払いを命じたものもあります¹⁷⁷。また、裁判所は差止め命令を一旦は認めたものの、営業秘密をリバースエンジニアリングにより比較的短期間で取得できることを被告が示したため、差止めを保留し、救済方法を合理的なロイヤリティの支払いに切り替えたというケースもあります¹⁷⁸。よって、この合理的なロイヤリティの支払いは、差し止め命令を認めたとしても十分な救済が期待されない場合や差止め命令を認めるに足りる事情はあるにせよ、差止めを認めると被告にあまりにも不公平である場合に利用されます。

¹⁷⁵ Restatement (Third) of Unfair Comp. § 45 c m t f. 参照。

¹⁷⁶ 18 U.S.C. § 1836(b)(3)(A)(iii).

¹⁷⁷ 例えば、ジェット戦闘機の武装および制御システムが営業秘密であった *Republic Aviation Corp. v. Schenk*, 152 U.S.P.Q. (BNA) 830, 834-35 (N.Y. Sup. Ct. Jan. 13, 1967) では公益を理由に差止めではなく合理的なロイヤリティの支払いを認めています。

¹⁷⁸ *Boeing Co. v. Sierracin Corp.*, 716 P.2d 956, 957-58 (Wash. Ct. App. 1986).

iv. 填補賠償としての合理的ロイヤリティの支払い

上記 iii.の差止めに代わる合理的ロイヤリティの支払いだけでなく、裁判所は営業秘密の不正使用または不正開示に対する損害賠償の救済として、合理的なロイヤリティの支払いを認めています¹⁷⁹。

州法コラム

合理的なロイヤリティの支払いは州によっては認められない？

U T S A に基づいて合理的なロイヤリティの支払いを請求できるかどうかは各州の州法によって状況が変わります。一部の州では、ロイヤリティ請求を制限する U T S A の修正版を採用しているため、合理的なロイヤリティを求めることができません。例えば、カリフォルニア州法は合理的なロイヤリティによる救済を「不正使用による損害も不当利得も証明できない」という特殊な状況に限定し、その期間を営業秘密の「使用が禁止され得る期間を超えない」ものに制限されています。(Cal. Civ. Code § 3426.1 参照)。また、コネチカット州法等では、合理的なロイヤリティによる救済を明文化していません。U T S A に基づく合理的なロイヤリティの支払いを主張する場合は、州法の記載および判例を調査する必要があります。

合理的なロイヤリティの算定は別名「架空のライセンス交渉」とも言われており、この救済方法は、①営業秘密が製造方法または製品の一部を改善するために使用された際や②被告が営業秘密を流用してから未だ利益を得ていない際に利用されるのが適切だと考えられています¹⁸⁰。要するに、合理的なロイヤリティは、実際の損害の算定が無い、困難な場合、「架空のライセンス交渉」を行って、流用された営業秘密の価値の評価を損害賠償額として確定することになります。

¹⁷⁹ 18 U.S.C. § 1836 (b)(3)(B)(ii)参照。また、U T S A も同様に営業秘密の不正開示・不正使用について合理的ロイヤリティの支払いを救済方法として認めています。UTSA § 3(a)参照。

¹⁸⁰ *Linkco, Inc. v. Fujitsu Ltd.*, 232 F. Supp. 2d 182, 186 (S.D.N.Y. 2002)参照。また、第十巡回区控訴裁判所は、被告が個人的に利益を得ておらず、また開示された競合他社が営業秘密を商業的に使用していない場合には、合理的なロイヤリティが損害賠償の適切な措置であるとしています。*Storagecraft Tech. Corp. v. Kirby*, 744 F.3d 1183, 1186 (10th Cir. 2014)参照。

「架空のライセンス交渉」は、米国の特許侵害訴訟で用いられるものと同じく、営業秘密の所有者が、しぶしぶながらも秘密への利権を与えることに前向きであるという仮定の上での交渉が想定されます。具体的な営業秘密に対するロイヤリティの算定の適切性の評価については、特許侵害訴訟の判例において提示された架空のライセンス交渉のフレームワークを参考にしています。この評価を行うにあたっては、被告が営業秘密を流用した時点において、営業秘密を適切に入手するために被告が支払うであろう金額を、事実や検討要素を考慮し、算定します¹⁸¹。例えば、裁判所は第三者へのライセンス条件、開発費用を含む、原告にとっての営業秘密の価値、被告による営業秘密の使用目的の性質とその範囲等、当事者の競争姿勢への影響等、幅広い検討要素を分析・考慮し、合理的なロイヤリティの金額を確定します¹⁸²。また、判例によっては、特許権と営業秘密の違いを認識した上で、営業秘密侵害訴訟では追加の要素または異なる要素を検討する場合があるので、判例の調査や弁護士との確認が必要になります¹⁸³。

なお、原告が自社の営業秘密をライセンスする意思があったからといって、その事実から直ちに不当利得の救済が妨げられ、合理的なロイヤリティの算定による損害賠償の救済のみが認められるわけではありません¹⁸⁴。

b. 懲罰的賠償

D T S A は、「故意かつ悪意のある流用が存在する」場合に、賠償損害額の2倍までの「模範的」または懲罰的損害賠償を認めています¹⁸⁵。「故意かつ悪意のある」という表現は、悪意によって動機付けられ、損害を与える可能性を知りながら他人の権利を無

¹⁸¹ See *Univ. Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518, 536 (5th Cir. 1974)参照。

¹⁸² Trade Secret Management Judicial Guide, 2-44 参照。

¹⁸³ 例として、合理的なロイヤリティの算定において、原告が秘密を開発するための費用よりも低い金額には同意しなかったであろうと推測した専門家証人の意見が証拠として十分であると認められたものもあります。 *MacDermid Printing Sols. LLC v. Cortron Corp.*, 833 F.3d 172, 191–92 (2d Cir. 2016)参照。

¹⁸⁴ *Russo v. Ballard Med. Prods.*, 550 F.3d 1004, 1020–21 (10th Cir. 2008)参照。

¹⁸⁵ 18 U.S.C. § 1836(b)(3)(C)参照。

視する行為を指します¹⁸⁶。具体的な悪意については「計画的、意図的かつ非難に値する」行為、虚偽表示、および文書の窃取を隠蔽しようとする試み等の事実が認定されることにより懲罰的損害賠償が認められます¹⁸⁷。

U T S Aにも懲罰的賠償についてD T S Aと同様の規定があり、故意かつ悪意のある流用が存在する場合、裁判所は填補賠償額の2倍を超えない範囲での懲罰的損害賠償を認めています¹⁸⁸。

c. 弁護士費用

D T S Aは、①不正流用の申し立てが悪意により行われた場合、②差止命令の取消申し立てが悪意により行われたか、または悪意により抵抗された場合、または③故意かつ悪意のある不正流用が存在する場合、勝訴当事者に対し、弁護士費用の賠償を認める裁量を裁判官に与えています¹⁸⁹。また、U T S Aにも同じ条文があり、その解説コメントにおいて、「裁判所は、不当な流用の申し立て、差止命令による救済を打ち切るための流用者による不当な努力、および意図的かつ悪意のある流用に対する抑止力として、勝訴した当事者に合理的な弁護士費用を与えることができる。後者の場合、裁判所は、追加の弁護士費用を支払うべきかどうかを決定する際に、申立人がどの程度の模範的損害賠償を回復できるかを考慮しなければならない」と解説しています¹⁹⁰。

¹⁸⁶ *Am. Sales Corp. v. Adventure Travel, Inc.*, 862 F. Supp. 1476, 1480–81 (E.D. Va. 1994) 参照。

¹⁸⁷ *Sperry Rand Corp. v. A-T-O, Inc.*, 447 F.2d 1387, 1394 (4th Cir. 1971).

¹⁸⁸ UTSA § 3(b)。なお、U T S Aは、同法3条の解説において、懲罰的賠償の規定を特許訴訟の裁判官に最大3倍の損害賠償を与える裁量権を参考にしていると説明しています。

¹⁸⁹ 18 U.S.C. § 1836(b)(3)(D)。

¹⁹⁰ UTSA § 4 解説。

第5章 刑事措置



本章のポイント

- 連邦法上の刑事責任は経済スパイ罪（18 U.S.C. § 1831）と営業秘密盗用罪（18 U.S.C. § 1832）に分かれています。どちらの罪にも営業秘密の価値の3倍以下の罰金が規定されています。
- いずれかの犯罪が言い渡された場合、18 U.S.C. § 1834 によって対象となる営業秘密の没収、破壊および返還の救済が認められる場合があります。
- 州によっては、営業秘密の盗用罪が刑事罰としてありますが、その内容については各州の専門家に確認することをお勧めします。

1. E E Aについて

米国連邦法上の営業秘密流用の刑事責任は、経済スパイ罪と営業秘密盗用罪に分かれています。また、いずれかの罪が言い渡された場合、18 U.S.C. § 1834 によって対象となる営業秘密の没収、破壊および返還の救済が認められる場合があります。

a. 経済スパイ罪

18 U.S.C. § 1831 において、経済スパイ罪は次のように規定されています。

次の犯罪が外国政府、外国機関、または外国代理人に利益をもたらすことを故意にまたは知っている者は、組織が犯罪を行った場合を除き、500万ドル以下の罰金または15年以下の懲役、またはその両方が科せられる。

(1) 窃盗、または無許可の流用、取得、持去り若しくは隠蔽するか、または詐欺、欺罔作為、または欺瞞による営業秘密の取得、

(2) 営業秘密の無許可の模写、複製、スケッチ、描画、撮影、ダウンロード、アップロード、変更、破棄、フォトコピー、複写、伝達、配信、送信、郵送、通信、搬送、

(3) 営業秘密が窃取または許可なく流用、取得若しくは横領されたことを知りながらの受領、購入、または所有、

(4) (1) から (3) 項のいずれかに記載されている犯罪の未遂、または

(5) 1人以上の他人と共謀し、(1) から (3) 項のいずれかに記載されている犯罪を行い、そのうちの1人以上の者が共謀の目的に影響を与える行為。

また、組織が上記の犯罪を行った場合、18 U.S.C. § 1831(b)によって、1, 000万ドルまたは窃取された営業秘密の価値の3倍以下の罰金が科せられます。なお、営業秘密の価値には営業秘密の研究費、設計費、および窃取した組織が回避した営業秘密の開発費用が含まれます。

b. 営業秘密盗用罪

営業秘密盗用罪は、犯罪の対象となる主体が「外国政府、外国機関、または外国代理人に利益をもたらすことを故意にまたは知っている者」から「州間または外国の商取引で使用される、または使用が意図されている製品またはサービスに関連する営業秘密を、その所有者以外の経済的利益のために横領する意図を持ち、その営業秘密の所有者に損害を与えることを意図または知っている者」に変更されていますが、それ以外の構成要件については経済スパイ罪と同様のものになります¹⁹¹。

また、犯罪の対象となる主体が変更されたことで、自然人への罰則は刑期が10年以下の懲役のみに変更されています。組織に対する罰則についてもその上限が500万ドルまたは窃取された営業秘密の価値の3倍以下となっており、経済スパイ罪との差があります¹⁹²。

2. 州における刑事法

州法においても営業秘密の盗用を取り締まる法律があります。例えば、カリフォルニア州では、Cal. Crim. Code 499c PCにおいて窃盗罪の一種として営業秘密の盗用罪を処罰対象としており、その罰則として、1年以下の懲役または5,000ドル以下の罰金かその両方が科されます。各州の刑法には独自の構成要件や罰則が存在する場合もあるため、州法による営業秘密の盗用の刑事罰については、各州の弁護士と確認することをお勧めします。

¹⁹¹ 18 U.S.C. § 1832(a).

¹⁹² 18 U.S.C. § 1832(b).

第6章 適用範囲



本章のポイント

- D T S AおよびE E Aは、①侵害行為者が米国民、永住外国人、または米国の法律または州法に基づいて組織された団体である場合、または侵害行為を助長する行為が米国内で行われた場合、米国外にいる者に対して域外適用を認めます。
- 「侵害行為を助長する行為」には、侵害行為が行われる前の計画や侵害行為が完了した後の行為は含まれません。
- 「侵害行為を助長する行為」には、侵害行為（犯罪行為）によって発生した損害は含まれません。

1. D T S AおよびE E Aの域外適用について

D T S AおよびE E Aは、侵害行為の全体または一部が米国外で行われていたとしても、①侵害行為（犯罪行為）を行った者が米国の国民または永住外国人である自然人、または米国の法律または州もしくはその政治的地方自治体の法律に基づいて組織された団体である場合、または②侵害（犯罪）を助長する行為が米国で行われた場合に適用されます¹⁹³。同法の射程は比較的広範で、米国外で発生する外国スパイ活動を取り締まるという目的に基づいています¹⁹⁴。

2. 侵害（犯罪）を助長する行為

しかし、D T S AおよびE E Aは、「侵害行為（犯罪）を助長する行為」を定義していません。この「侵害行為（犯罪）を助長する行為」について、被告のどのような行為が域外適用を確立するのに十分なものであるかは判例解釈で個別具体的に説明しています。例えば、テキサス州東部地区地方裁判所は民事の営業秘密侵害訴訟において、刑法

¹⁹³ 18 U.S.C. § 1837(1)-(2).

¹⁹⁴ *Motorola Sols., Inc. v. Hytera Commc'ns Corp. Ltd.*, 436 F. Supp. 3d 1150, 1157–66 (N.D. Ill. 2020)参照。

の「顕示行為」¹⁹⁵が、共謀の対象として起訴された実質的な犯罪である必要はなく、実際、そのような行為自体が犯罪である必要も無い。共謀罪の訴追における顕示的行為の役割は、単に共謀が進行中であることを明らかにすることであり、まだ共謀者の頭の中にだけ残っている計画でも、もはや存在しない完全に完了した作戦でもない」と説明する連邦共謀罪の指針を参考にし、「営業秘密の流用を助長する行為は、侵害行為そのものや侵害行為の要素である必要はないが、『侵害行為が進行中であることを明らかに』しなければならない、単に『侵害行為者の頭の中の計画』または『完全に完了した作戦』ではない。言わば、作戦が進行する前、または作戦が完全に完了した後に行われる行為は、犯罪を助長する行為では無い。」と判示しました¹⁹⁶。

では、営業秘密の流用によって米国内で損害が発生した場合、D T S AおよびE E Aの域外適用はあるのでしょうか。この点について、裁判所は、確かに「損害」は原告の救済には関連するが、侵害行為（犯罪）の一部を構成するものではなく、単独で営業秘密の流用を「助長」するものではないとして、米国内での損害をもってD T S AおよびE E Aを域外適用することはできない旨判示しています¹⁹⁷。

域外適用が認められた助長行為について

侵害行為が進行中であることを明らかにする行為と言われても抽象的なため、しっかりこない読者もいらっしゃると思います。このコラムでは、域外適用が認められた「侵害行為を助長する行為」を簡単にリストアップします。

- 被告が原告の米国内にあるサーバーにアクセスした行為
- 原告の転職した元従業員と被告のC E Oが米国内で会議を行った行為
- 米国内での秘密保持契約の交渉行為
- 被告が米国のサーバーを介して米国在住の原告とバーチャル会議を行っていた行為

¹⁹⁵ 共謀の対象となっている犯罪の実行に必要な準備行為のことを言います。

¹⁹⁶ *Luminati Networks Ltd., v. Bioscience Inc.*, 2019 WL 2084426, at *10 (E.D. Tex. May 13, 2019)参照。

¹⁹⁷ *Luminati Networks*, 2019 WL 2084426, at *11 参照。

第7章 証拠収集段階における営業秘密保護



本章のポイント

- ディスカバリは原告、被告、また場合によっては訴外の第三者が裁判の当事者の請求に基づいて証拠を出し合う手続です。
- ディスカバリには、その証拠開示方法として、初期開示手続、証拠開示請求、質問状、証言録取手続などがあります。
- ディスカバリ中、当事者は裁判所に、個人または会社の秘密情報を公に開示しないよう保護するため、秘密保持命令の申し立てを行い、どの性質・類型の情報について、当事者の誰に開示し、秘密保持義務を負わせるのかなどを詳細に決めた秘密保持命令を発布するように求めるのが一般的です。

1. ディスカバリ制度と営業秘密制度の関係

営業秘密流用訴訟のディスカバリ（証拠開示）には、特許侵害訴訟のような訴訟の様々な側面を各裁判所の特別な基準で管理するローカルルールがなく、通常の民事訴訟手続の証拠開示規則が適用されます¹⁹⁸。しかし、他の民事訴訟における証拠の開示または秘密保護と比べ、対象となる情報の秘密性が非常に高いため、営業秘密流用事件における証拠開示は、特有の問題が生じる場合があります。営業秘密流用訴訟の実体法は連邦、州、またはその両方の場合がありますが、営業秘密流用訴訟における証拠開示問題を扱う連邦裁判所は、連邦民事訴訟規則を解釈する各巡回区控訴裁判所の判例に依拠して証拠開示の判断を行います¹⁹⁹。

また、一般的な連邦民事訴訟の控訴手続と同じく、証拠開示に関する第一審の判断は、裁量権の逸脱・濫用の基準に基づいて審査されます。

2. ディスカバリの概要

ディスカバリは日本の民事訴訟手続では採用されていない、原告、被告、また場合によっては訴外の第三者が裁判の当事者の請求に基づいて証拠を出し合う手続です。米国では、「武器対等の原則」に基づき、訴訟係属中の多くの時間が証拠開示に費やされま

¹⁹⁸ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-2.

¹⁹⁹ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-2.

す。また、証拠と言っても文書、図面、データなどに限らず、当事者および関連性が認められる第三者の証言も、デポジションという証言録取手続によって証拠開示の対象となります。日本の民事訴訟では、相手方への証拠開示請求には、民事訴訟法第220条により文書提出命令の申し立てと裁判所による提出命令が必要となり、原則として求められた証拠の開示は不要ですが、米国の民事訴訟規則では求められた証拠を開示することが原則となっています。以下、米国の一般民事訴訟手続で行われるディスカバリの類型を説明します。

3. ディスカバリのメカニズムと営業秘密保護法との関連性

1) 初期開示手続 (Initial Disclosures)

連邦民事訴訟規則第26条(1)により、証拠開示請求を待たずして、以下の情報を相手方に開示しなければなりません。

- (i) ディスカバリの対象となる情報を保持している可能性のある個人の名前と、既知の場合、同人の住所と電話番号、および開示当事者が自らの主張または弁護を裏付けるために使用できる情報の主題。ただし、その使用が弾劾目的のみである場合はこの限りではない。
- (ii) 開示当事者が所有、保管、または管理する自らの主張または防御を裏付けるために使用できるすべての文書、電子的に保存された情報、および有形物、の写しまたは種類別および場所別の説明。ただし、その使用が弾劾目的のみである場合はこの限りではない。
- (iii) 開示当事者が請求する各種の損害賠償額の計算で、開示当事者は、特権が付与されている場合や証拠開示の例外として保護されている場合を除き、損害の性質と程度等、各損害の計算の基礎となった文書またはその他の証拠資料を閲覧および複写できるようにしなければならない。
- (iv) 保険会社が訴訟において起こり得る判決の全部または一部を支払うか、または判決による賠償を補償する内容の保険契約。

第4章で上述したとおり、営業秘密流用訴訟における損害賠償には、実損、不当利得、および合理的なロイヤリティが含まれる場合があり、そのほとんどは、営業秘密を流用したとされる被告からの情報を必要とします。そのため、原告が証拠開示前の段階で、損害に関する情報を持ち合わせていることはほぼありません。

よって、初期開示手続では、金額の大まかな計算ではなく原告が求めている損害賠償の種類のみが記載されるのが一般的であり、損害を裏付ける文書の開示、理論と金額の説明等の証拠は後に開示されることになります²⁰⁰。

2) 証拠開示請求 (Request for Production)

ディスカバリにおいて、当事者は裁判所命令によって別段の制限がない限り、争点となっている問題の重要性、訴訟の請求額、訴訟に関連する情報への当事者の相対的なアクセス、当事者のリソース、問題解決における証拠開示の重要性、提案された証拠開示の負担や費用が、開示資料から得られると予想される利益を上回るかどうかを総合的考慮した上で、当事者の攻撃または防御に関連し、事件解決ニーズに比例する範囲内で、秘匿特権によって保護されていない証拠の開示を得ることができます²⁰¹。

営業秘密流用訴訟は、メタデータ、フォレンジック調査情報（コンピューターのフォレンジックイメージング等）、およびデータへのアクセスまたは転送に使用されたデバイスの収集が証拠開示請求の対象となります。営業秘密流用事件には情報の不正な取得が含まれることが多いため、その取得がいつどのように行われたのか、また不正に取得された情報がどのように使用されたのかを判断するには、フォレンジック調査の結果とメタデータが非常に重要な証拠となります²⁰²。

また、営業秘密流用訴訟では技術情報、コンピューターソースコード、会社の金融情報など比較的秘密性が高い情報も証拠開示の対象になります。このような場合は、通常の手続による証拠の写しを提出するのではなく、開示当事者が指定する場所においてこれらの情報をオン・サイトで開示する方法や、インターネットに接続されていないスタンドアローンのコンピューターへのアクセスを認め、プリントアウトできるページ数を制限する、開示する金融情報データベースの情報カテゴリーを制限するなどの措置が取られます。

3) 質問状 (Interrogatories)

ディスカバリ手続には、質問状というツールがあり、ディスカバリの対象（つまり秘匿特権等で保護されていない情報）となるあらゆる事項について通常、25問の質問

²⁰⁰ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-3.

²⁰¹ 連邦民事訴訟規則 26条(d) 参照。

²⁰² Trade Secret Management Judicial Guide, 6-4.

に対する回答を相手方から得ることができます²⁰³。また、質問状を受領した相手方は 30 日以内に回答または回答に対する異議を申し立てなければならず、質問状の質問に対しては、事実または事実への法の適用に関連する意見や主張を求めているという理由だけで異議を唱えることはできません²⁰⁴。ただし、裁判所は状況を考慮して、ディスカバリが完了するか、公判前手続が行われるまで当事者による回答期限の延期を命令することができます。また、質問状でどのような内容の質問ができるかについては、裁判所によって異なる場合がありますので、その制限については専門家に確認することをお勧めします²⁰⁵。

また、営業秘密流用訴訟では、当事者共同の事件管理計画（ケースマネジメント・ステートメント）において、質問数の追加を求めることが見られます。質問数の追加を求める当事者は、他の証拠開示方法ではなく、質問状による質問数を追加することが適切であるのか、説明する必要があります。営業秘密流用訴訟の関連証拠の範囲が広いことを考慮すると、追加理由が適切に説明されていれば、裁判所の慣行に応じて当事者の要求は認められる傾向があります²⁰⁶。

4) 証言録取手続 (D e p o s i t i o n s)

また、ディスカバリ手続では、連邦民事訴訟規則第 30 条 (a) 項 (2) (A) により、10 人に対する証言録取手続を原則として認めています。証言録取手続とは、法定外で、訴訟の主題に関連する事実を知る可能性がある個人から弁護士の尋問という形で証言を録画または録音する手続です²⁰⁷。証言録取手続は、連邦民事訴訟規則第 30 条

²⁰³ 連邦民事訴訟規則 33 条 (a) (1) 参照。

²⁰⁴ 連邦民事訴訟規則 33 条 (a) (2) 参照。

²⁰⁵ 例えば、南部ニューヨーク地区連邦地方裁判所では、ローカルルール第 33.3 条によって質問状の類型を、①訴訟の争点に関連する情報、救済の対象となる損害の各カテゴリーの計算および関連する保険契約やその他の物的証拠を含む関連文書の存在、管理者、場所および一般的な説明を知っている証人の名前、または同様の性質の情報に限定しています。

²⁰⁶ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-4.

²⁰⁷ なお、米国や他の外国では法律事務所やホテル等で証言録取手続が実施されますが、日本では日米の協定によって、日本法とその実務の解釈により、米国領事館（大阪）または在米日本大使館（東京）のみで行うことができます。（在米日本大使館 beb

(d) 項 (1) により、通常 1 日 7 時間までの録取時間が認められています。しかし、証人または非尋問者代理人弁護士による妨害または通訳を介する質問・回答によって、7 時間では公平に尋問ができないと認められる場合、裁判所は録取時間を延長することができます²⁰⁸。この録取された尋問の調書および音声または映像は、公判での尋問の際に弾劾の証拠等として用いられます。

営業秘密流用訴訟では、当事者間において、より長時間・長期の録取時間が必要であることが立証されないかぎり、連邦民事訴訟法 30 条 (d) 項 (1) の原則である 1 人 1 日の録取時間が適用されます²⁰⁹。ただし、営業秘密流用訴訟において、流用の容疑がかけられている者は、場合によって長期の録取時間が必要となります。また、連邦民事訴訟規則第 30 条 (b) 項 (6) の組織代表者の証言録取の場合、その証言録取には高度な技術的かつ詳細な情報が含まれる可能性があるため、より長期の録取時間が必要となる場合があります。

米国民事訴訟手続コラム

「30 (b) (6)」の組織代表者とは？

一般的な証言録取は、連邦民事訴訟規則 30 条 (b) 項 (1) に基づき、個人に対して、個人の知る範囲全てについて証言録取を行うことができます。この場合、個人は知らない事情については知らないまたは記憶に無いなどと回答することが可能です。

しかし、連邦民事訴訟規則 30 条 (b) 項 (6) は、法人などの組織の代表者に対して証言録取が行われるため、個人の証言録取とは手続とその性質が異なります。まず、「30 (b) (6)」の組織代表者の証言録取に際しては事前に尋問する内容とトピックについて非録取者となる組織に通知します。その内容から非録取者の組織は、それらのトピックについて知識を有する代表者（複数人でも可）を選定し、代表者に対して証言録取が行われます。証言録取の際、代表者は事前に通知を受けたトピックについて、その内容を調査した上で組織として合理的に知りうる情報について証言することになります。

「Depositions in Japan」 <https://jp.usembassy.gov/services/depositions-in-japan/> 参照)

²⁰⁸ 連邦民事訴訟規則 30 条 (d) (1) 参照。

²⁰⁹ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-5.

5) 秘密保持命令 (Protective Order)

秘密保持命令は、文字通り秘密情報が対象となる営業秘密流用事件と密接に関連する命令です。営業秘密と主張される情報自体が秘密であるだけでなく、営業秘密およびその流用の証拠開示には秘密情報がどうしても関わってきます。そのため、営業秘密流用事件には秘密保持命令が発動されることが一般的であり、かつ、その命令には営業秘密流用訴訟特有の問題が生じます。それは、営業秘密が公に公表されることによってその価値が破壊される可能性があるからです。訴訟において営業秘密の秘密性を保持できなければ、営業秘密に関する法律は意味を成さず、営業秘密の流用に直面した当事者は営業秘密保護法の権利を執行することができなくなります。したがって、営業秘密流用訴訟では、営業秘密のディスカバリ手続開始前に広範かつ執行可能な秘密保持命令の適用が必要になります。

米国民事訴訟手続コラム

秘密保持命令 (Protective Order) とは

秘密保持命令とは、情報開示者に特定の行動を控えるよう要求する命令です。連邦民事訴訟規則第26条(c)によって、当事者または証拠開示を求められている者は、訴訟係属中または管轄地域内で証言録取手続が行われている際に、当事者間で協議を行ったか、裁判所の介入なく紛争を解決するために影響を受ける当事者と協議を行おうとしたことを裁判所に保証したうえで、秘密保持命令の申立を行うことができます。

裁判所は、秘密保持命令に正当な理由があると認められる場合、当事者または証拠開示の対象となる者を保護するため、連邦民事訴訟規則第26条(c)により、次の措置を採ることができます。

- (A) 秘密情報の開示またはディスカバリを禁止すること。
- (B) 秘密情報の開示またはディスカバリについて、時間、場所または費用の配分などの条件を指定すること。
- (C) 証拠開示を求める当事者が指定した方法以外の証拠開示方法によるディスカバリを認めること。
- (D) 一定の事項についての質問を制限するか、開示もしくはディスカバリの範囲を一定の事項に限定すること。
- (E) ディスカバリの実施に立ち会う立会人を指定すること。

- (F) 裁判所の命令があった場合にのみ証言録取書を封印（U n d e r S e a l）・開封すること。
- (G) 営業秘密やその他の機密研究、開発、商業情報を明らかにしてはならない、または特定の方法でのみ明らかにすることを要求すること。
- (H) 当事者に対し、特定の書類または情報を、封印された封筒によって同時に提出し、裁判所の指示に従って開封するよう要求すること。

裁判所によっては、営業秘密流用訴訟の提起直後または当事者への秘密保持命令の直後に発効する知的財産訴訟用の定型保護命令を準備している場合があります。これらの定型秘密保持命令は、ディスカバリを迅速に進めることを可能にしながら、営業秘密を保護するためのバランスの取れた幅広い代替手段を提供しています。例えば、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所は、特許、営業秘密または秘密性の高い情報に関する訴訟について、当事者双方に平等に適用される秘密情報の保護に重要な定義、ディスカバリ制限、その他ガイドラインを詳細に規定した、定型秘密保持命令を準備しています²¹⁰。

裁判所により定型秘密保持命令が準備されている場合は、その定型秘密保持命令をそのまま使用することもできます。また、個々の事案の状況により定型文からの修正が必要な場合には若干の修正を加えて裁判所に提出することも可能です²¹¹。しかし、定型秘密保持命令が準備されていない裁判所では、その事案によってディスカバリの対象となりうる秘密情報の性質や情報の種類を一般的な開示から保護するため、当事者自ら秘密保持の定義および相手方への開示範囲の指定を明確にした秘密保持命令を作成する必要があります。

3. ディスカバリの越境適用について

訴訟当事者に対するディスカバリについては、当事者が海外に所在する者であったとしても、米国のディスカバリのルールが適用されます。米国裁判所は一般に、ディスカバリルール（連邦民事訴訟規則）に基づいて、人的管轄権が認められる当事者に対して、その当事者が所有、保管、または管理している証拠または当事者証人の証言の開示を強

²¹⁰ カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所ウェブサイトの定型秘密保持命令（<https://www.cand.uscourts.gov/forms/model-protective-orders>）参照。

²¹¹ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-6.

制することができます。つまり、たとえ当事者のいずれかが外国に所在し、外国の民事訴訟手続に基づく証拠開示の主張をしたとしても、米国の裁判所は当事者に対して、証拠開示命令に従わなかったことを理由とした制裁を課すことができます²¹²。

しかし、開示対象が訴外の第三者である場合は事情が変わります。外国の第三者に対して証拠開示を求める場合、適用される外国法によって、米国裁判所の証拠開示命令または第三者の証拠開示義務が制限されることを認識しておく必要があります。具体的には、外国に対して証拠開示請求を行う際、裁判所と訴訟代理人は国際礼讓（International Comity）の懸念を評価する必要する必要があります。国際礼讓とは、国際社会における儀礼や便宜に基づく慣行のことを言いますが、裁判の証拠開示手続上の国際礼讓の検討要素は、①開示対象となる文書またはその他の情報の訴訟上の重要性、②開示請求の具体性、③情報の出所が米国かどうか、④情報を取得する代替手段の利用可能性、および⑤開示請求の不遵守が米国の重要な利益を損なう程度、また情報が存在する国の重要な利益を損なう程度の5つです²¹³。

裁判所が国際礼讓を検討した結果、外国の裁判所による証拠開示の国際協力を求める際には、証拠開示によるハーグ条約またはレター・ロガトリ（Letter Rogatory）や嘱託書と呼ばれる制度で外国の裁判所に証拠開示の支援を求める手続を行います²¹⁴。

²¹² *Société Nationale Industrielle Aerospatiale v. U.S. Dist. Ct.*, 482 U.S. 522, 544 n.29 (1987)参照。

²¹³ *Société Nationale*, 482 U.S. at 544 n.29 および Sedona Conference Journal, Cross-Border Discovery in U.S. Patent and Trade Secret Case, page 9 (May 2021 Public Comment Version).

²¹⁴ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-27.

第8章 営業秘密侵害事件の動向



本章のポイント

- 第一審に提起された営業秘密侵害訴訟の数は過去10年間、1,100件から1,400件の間を推移しています。
- D T S Aが施行された2016年以降、D T S Aに基づく営業秘密侵害訴訟の件数が増加し、州法に基づく営業秘密侵害訴訟の件数は減少しています。
- 統計によると、営業秘密侵害訴訟においては、①営業秘密の特定、②営業秘密の秘密維持性、および営業秘密の公知・認識可能性が実際の訴訟の事実認定において争点となりやすくなっています。

1. 米国の営業秘密流用訴訟に関する統計情報

米国の連邦地方裁判所に提起された営業秘密侵害訴訟の事件数は過去10年間、約1,100件から約1,400件の間を推移しています²¹⁵。より詳細には、2016年に施行されたD T S Aの影響により、2016年から2017年にかけて営業秘密侵害訴訟の数が200件ほど増加し、その数値を2020年まで維持していましたが、2020年から2022年までは減少傾向にあり、2023年に100件ほどの増加がありました²¹⁶。

これらの営業秘密侵害訴訟の中で、D T S Aに基づく営業秘密の流用を主張したものは、2015年から2023年にかけて増加しており、2019年、2020年および2023年には、1,000件以上のD T S Aに基づく請求がなされました²¹⁷。

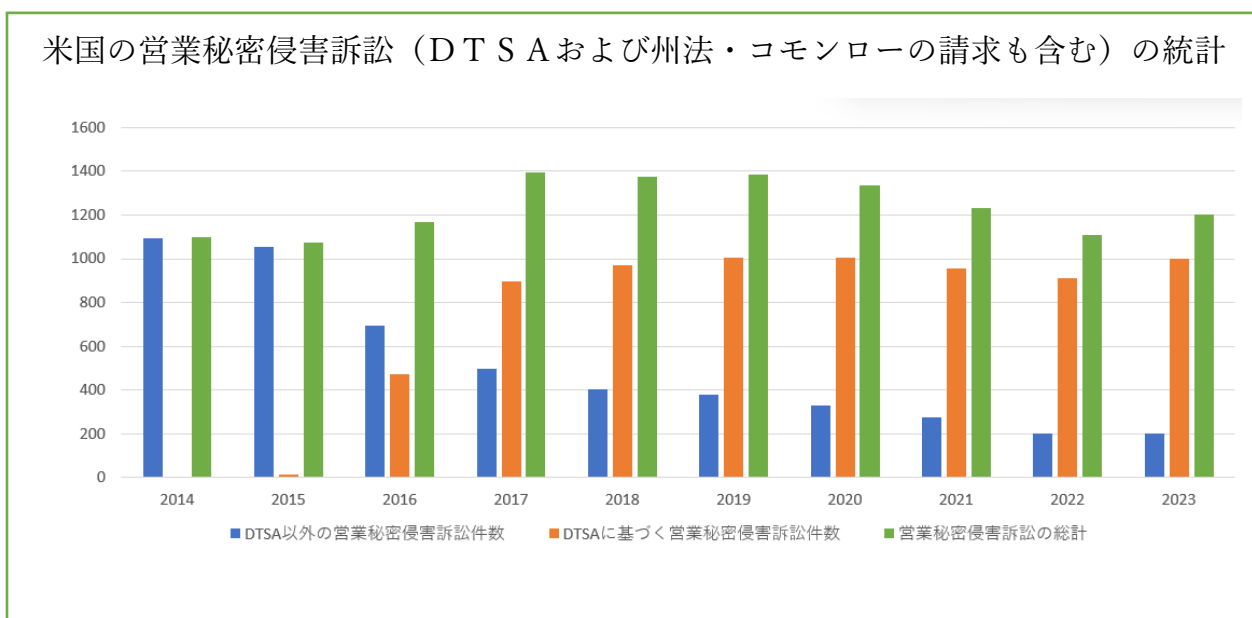
また、D T S Aを除いた（州法やコモンローに基づく）請求による営業秘密侵害訴訟の訴訟件数は2014年から減少の一途をたどっており、2014年の1,096件か

²¹⁵ Elaine Chow, Esq. Lex Machina Trade Secret Litigation Report 2024 (Lex Machina, September 2024) 5 頁参照。

²¹⁶ 上記 Lex Machina Trade Secret Litigation Report 2024、5 頁参照。

²¹⁷ 上記 Lex Machina Trade Secret Litigation Report 2024、7 頁参照。

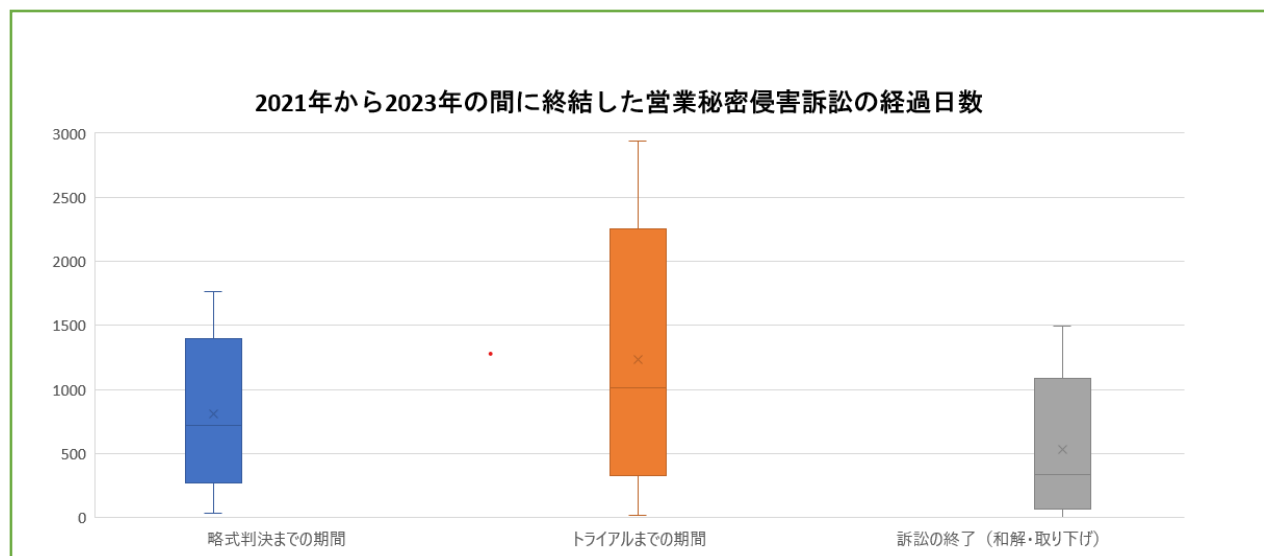
ら毎年その数は減り、2023年には202件まで減少しています。これらの数値をグラフ化した図は次のものとなります²¹⁸。



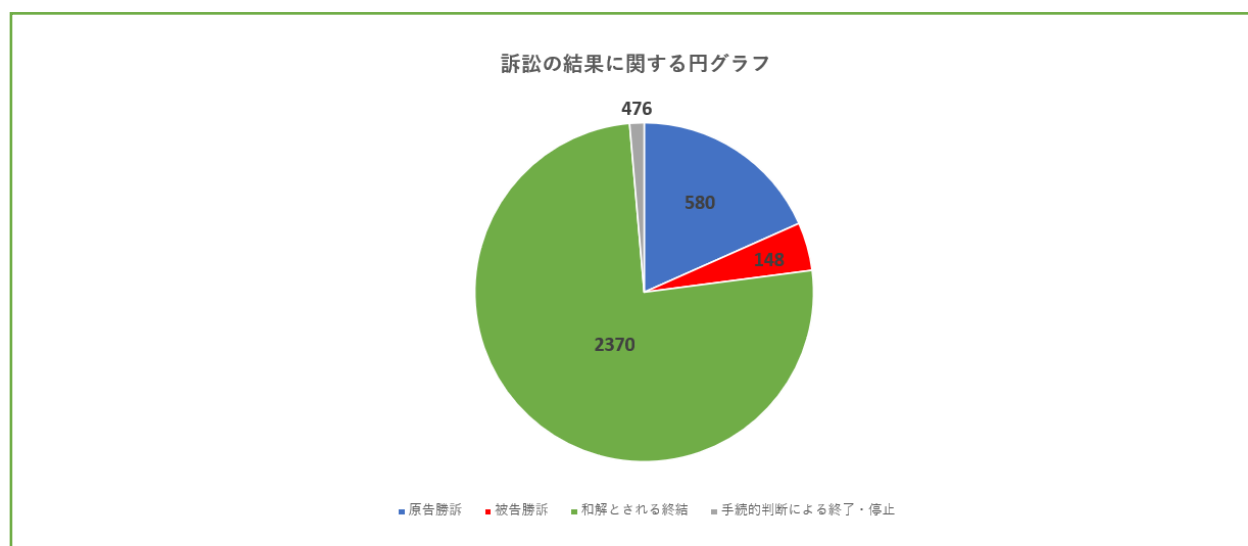
また、2021年から2023年までにかけて取下げ、和解または終了となった訴訟の訴訟日数の中央値は約335日（一年未満）、略式判決までの訴訟日数の中央値は約716日（約2年）、トライアルまでの訴訟日数の中央値は約1,010日（約2年半）となっています。これらの中央値をグラフ化したものが以下のものになります²¹⁹。

²¹⁸ 上記 Lex Machina Trade Secret Litigation Report 2024、7 頁参照。

²¹⁹ 上記 Lex Machina Trade Secret Litigation Report 2024、16 頁参照。



第一審における訴訟の結果、つまり原告または被告が勝訴したのか、和解がなされたのか、その他手続的な訴訟の終結があったのかについては、2021年から2023年の営業秘密侵害訴訟の結果をみると、和解が2,370件（約66パーセント）、原告勝訴が580件（約16パーセント）、被告勝訴が148件（約4パーセント）、その他手続的な訴訟の終結件数が476件（約13パーセント）となっています²²⁰。これらの件数を円グラフ化したものが、以下のものになります。



²²⁰ 上記 Lex Machina Trade Secret Litigation Report 2024、19頁参照。

2. 近時の統計情報から見られる傾向

2021年から2023年に訴訟手続が終了した営業秘密侵害訴訟の分析データをみると、①営業秘密の特定、②営業秘密の所有者による秘密性の維持、及び③営業秘密の公知・認識可能性が訴訟上の争点となりやすいものになっています²²¹。

判決（略式判決を含む）の事実認定の類型

事実認定	件数
所有権またはその不存在	36
営業秘密の特定の失敗	81
秘密性の維持の立証の失敗	65
公知・認識可能性	54
所有権の不存在：主体の誤り	9
所有権の不存在：その他の理由	16
D T S Aに基づく営業秘密の流用あり	101
D T S Aに基づく営業秘密の流用なし	124
州法に基づく営業秘密の流用あり	108
州法に基づく営業秘密の流用なし	159
故意侵害・悪意あり	38
故意侵害・悪意なし	15

222

裁判所の実事認定から明らかなのは、営業秘密の定義や営業秘密の所有権の所在が争点になっているということです。そのほかにも、時効や独立して営業秘密を発見したか開発した等の争点もありますが、営業秘密侵害訴訟の主要な争点は、原告がD T S AやU T S Aの営業秘密の定義に基づいた営業秘密を所有しており、それが特定できることが重要なポイントになります。

²²¹ 上記 Lex Machina Trade Secret Litigation Report 2024、22頁参照。

²²² 上記 Lex Machina Trade Secret Litigation Report 2024、22頁参照。

第9章 米国ディスカバリ制度を踏まえた営業秘密の問題点について



本章のポイント

- 営業秘密の特定がより正確かつ明確にされるためには、情報の類型およびその管理方法が重要になり、その中でもよく争点として問題となる類型がソースコードと従業員データになります。特に問題となるのが、その証拠開示の範囲と開示方法です。
- 近時では、職場での私物電子デバイスの使用（BYOD）により、雇用主が所有、保管、または管理している従業員の私物アカウントおよびデバイス内の情報も証拠開示対象となる虞があります。そのため、雇用主と従業員間の契約内容や従業員ハンドブックの記載内容を専門家と事前に確認することが良い実務運用になります。
- カリフォルニア州やフロリダ州など、州によっては営業秘密について秘匿特権を認めている州もあります。営業秘密侵害訴訟などで営業秘密自体が請求原因となっている場合には秘匿特権が認められませんが、このような州ごとの秘匿特権があることも忘れずに理解する必要があります。

1. 米国ディスカバリにおける営業秘密の特定の問題点

第8章でも説明しましたが、侵害されたとされる営業秘密の特定は営業秘密侵害訴訟において、証拠開示の観点からの重要な争点となります。営業秘密の特定がより正確かつ明確にされるためには、情報の類型およびその管理方法が重要になります。本項ではまず営業秘密の争点となりやすい情報の類型について説明します。

1) 情報開示において問題となる情報の類型

a. ソースコード

テクノロジー企業にとって、その主要製品またはサービスに用いられるソースコードの情報開示は非常にデリケートな問題となります。ソースコードは企業にとって秘密性の高い情報であるため、被開示請求者は証拠開示の範囲を必要最小限に抑えようとします。一方、ソースコードの開示請求者は、原告のどのような製品・サービスにソースコードが存在するのか、営業秘密の対象となっている秘密情報がソースコードのどこにあ

るのかを知らず、闇雲に防御を行うことになるとして最大限の情報開示を求めます。そのため、ソースコードのディスカバリには、証拠開示の範囲と方法が争点になりやすいと言えるでしょう。

営業秘密の侵害を主張する者は、所有するどの営業秘密が流用されたのかを特定しなければならぬため、企業秘密の基礎となるソースコードは情報開示対象になります。しかし、多くの当事者はどの情報やコードが開示請求でリストアップされた類型に、どう細かく分類されるのかについて争います。ソースコードの特定にはいくつかの方法があり、例えば、期間での分類、ソースコードの作成者または編集者による分類、コードの基礎となる製品・サービスまたは機能による分類方法があります。

また、ソースコードそのものではなく、それに関連する情報の証拠開示についても争われることがあります。例えば、開示請求者はソースコードがいつ、どのように、誰によって編集されたのかを知るために、ソースコードのバージョン履歴に関する情報の開示や、ソースコードの構造、その生成に使用されるツール、コードによって出力されるファイル、およびコードの設計と実行に関する文書や情報も証拠開示の対象として請求することがあります。情報の開示を求められた側は、これらの関連情報はその開示範囲が紛争とは無関係かつ広範であるとし、営業秘密侵害の立証には、ソースコードそのものの開示で足りると主張することになるのが一般的です。

ソースコードは、USBメモリーやインターネットサーバーへのアップロードを介して、簡単に誤った第三者に漏洩する可能性があり、扱いには注意が必要です。ソースコードの秘密性を維持するため、通常の実務としてソースコードは徹底管理された環境下で証拠開示されることになります。多くの場合、証拠開示の対象者は、ソースコードをコンピューターにアップロードし、その後コンピューターをインターネットから遮断し、オフライン状態にします。そのほかにも、ソースコードが保存されているコンピューターの保管場所の特定、同コンピューターにアクセスする者の保管場所への出入りの記録、および保管場所への電子機器の持ち込みの禁止等の秘密性確保の措置が採られます。

さらに、証拠開示対象者は、開示請求者に対し、ソースコードの一部の印刷を認めることがあります。ただし、その印刷物については、電子的に開示されたソースコード同様、第三者に公開されないよう、印刷された写しの数（またはコードのページ数または

行数) を追跡可能にすること、印刷物を施錠して保管すること、印刷物を特定の管理者に携帯・管理させること、または印刷物を郵送する場合、配達証明を付すなどの方法によって秘密性の維持措置が講じられています。

b. 従業員データ

ソースコード同様、従業員記録の証拠開示もまた、営業秘密侵害訴訟においてデリケートな争点となります。営業秘密侵害訴訟では、営業秘密とされる情報へのアクセス権限があった元従業員がその流用に関与していることが争点となるため、当該従業員の従業員データの証拠開示が重要になります。

州によっては、従業員データなどの人事記録に記載すべき情報の種類やそれらの従業員データの開示要件を法律で規定しています。例えば、カリフォルニア州では、従業員データの開示についての手続要件を民事訴訟法によって定めています。その要件として、開示請求書 (S u b p o e n a と呼ばれます) に、① 従業員データの開示が求められていること、② 当該データはプライバシー権によって保護される可能性があること、③ 従業員は異議の書面を裁判所に提出することができること、④情報の開示請求者が開示請求の取り消しや制限に応じない場合、従業員は自らのプライバシー権について弁護士に相談すべきことを、注意を引く書面で記載した通知を開示請求書に添付しなければなりません²²³。

連邦地方裁判所での紛争の場合、連邦民事訴訟規則第 26 条 (c) 項 (1) に基づき、被開示請求者は「迷惑、当惑、抑圧、あるいは不当な負担や出費」を引き起こす情報開示を禁止する秘密保持命令を求めることができます²²⁴。この文言の解釈として、開示請求者は、従業員データの開示を請求する前に当該データと営業秘密侵害事件の関連性と証拠としての必要性を示すことが要求されます²²⁵。

²²³ Cal. Civ. P. Code § 1985.6 参照。

²²⁴ 連邦民事訴訟規則第 26 条 (c) 項 (1) 参照。

²²⁵ *Via Technologies, Inc. v. Asus Computer International*, 2016 WL 1056139, at *4 (N.D. Cal. Mar. 17, 2016) 参照。

2) 事業への私物電子デバイスの持ち込み (BYOD)

米国では、職場での私物電子デバイスの使用が雇用主によって *Bring Your Own Device* (略称「BYOD」) として推奨され、多くの従業員は私物のスマートフォン、ノート型パソコンやその他の電子デバイスを仕事および個人用の電子メール受信デバイスとして使用する実務が普及しています。営業秘密侵害の疑いがかけられている者の個人アカウントやデバイスに対する情報開示請求について、個人のプライバシー権への不利益と、当該個人アカウントやデバイスに保存されているとされる営業秘密所有者の秘密情報保護の必要性を、個々の事案と状況を吟味した上で比較衡量することになります。

さらに、営業秘密侵害訴訟では、証拠開示の一環として雇用主が従業員の個人アカウントやデバイスに保存されている開示対象情報を引き渡さなければならないかが争点になります。この争点については、連邦民事訴訟規則第34条に基づいて、雇用主自身が、開示請求の対象となっている情報を所有、保管、または管理しているかどうかによって判断されます²²⁶。雇用主に管理権限があるかどうかを分析するため、裁判所は雇用主と従業員との間に存在する雇用条件の内容を確認します。そのため、オファーレターや就労規則・従業員ハンドブックなどをどう記載すべきかについて、企業法務、雇用法等の専門家と事前に検討することが重要になります²²⁷。

2. 州法によって認められる営業秘密特有の秘匿特権

州によっては営業秘密に秘匿特権を認めており、訴訟の請求原因の対象でない限り、営業秘密が開示されないようにする方法を規定しているものもあります。

例えば、カリフォルニア州は、証拠法第1060条において、人、その代理人または従業員が特権を主張した場合、特権によって詐欺やその他の不正行為を隠蔽しないのであれば、営業秘密の所有者は秘密の開示を拒否し、他人による開示を阻止する特権を有するとしています²²⁸。

²²⁶ 連邦民事訴訟規則第34条参照。

²²⁷ *Matthew Enterprise, Inc. v. Chrysler Group LLC*, 2015 WL 8482256, at *3 (N.D. Cal. Dec. 10, 2015)参照。

²²⁸ California Evidence Code § 1060 参照。

また、フロリダ州も同じような営業秘密に基づく秘匿特権を認めています。フロリダ州法第 90.506 条は、「秘匿特権によって詐欺やその他の不正行為が隠蔽されない場合、人は、その人が所有する企業秘密の開示を拒否し、他人による開示を防ぐ権利を有する。」と規定し、裁判所が開示を命令する場合、特権保持者の利益、当事者双方の利益、および正義の推進に必要な保護措置を講じる必要があるとしています²²⁹。

²²⁹ Fla. Stat. Sec. 90.506 参照。

第10章 関連する法律



本章のポイント

- 営業秘密を保護する関連法として、コンピューター詐欺及び濫用法（C F A A）および威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦法（R I C O）があります
- コンピューター詐欺及び濫用法は、「意図的に許可なくコンピューターにアクセスするか、許可されたアクセス権限を逸脱してアクセスする」者による情報の取得を処罰の対象にしています。
- 威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦法は、州際郵便詐欺罪及び電信詐欺罪の前提違法行為の反復を組織的に行ったことを立証することにより、三倍賠償や弁護士費用を請求することができます。しかし、営業秘密の流用が反復行為であることや流用が元従業員・契約相手により「組織的」に行われていたことの立証が困難であるため、現在ではD T S Aが活用されています。
- 裁判所外の行政手続として、米国関税法第337条の米国国際貿易委員による裁判に類似した調査手続があります。本調査手続によって、輸入品について違法性（営業秘密の流用）が認められた場合、対象品の輸入禁止措置を得られます。

1. 営業秘密を保護する関連法について

米国にはD T S A、E E AおよびU T S A以外にも企業の秘密情報を保護する目的で制定された法律が存在します。本章では、コンピューター詐欺および濫用法（C o m p u t e r F r a u d a n d A b u s e A c t）および威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦法（R a c k e t e e r I n f l u e n c e a n d C o r r u p t O r g a n i z a t i o n A c t）を、米国連邦刑法の連邦郵便詐欺罪・電子詐欺罪と絡めて民事救済を求める方法、および裁判手続以外の行政手続によって営業秘密を侵害する米国輸入品を取り締まる関税法第337条による国際貿易委員会による調査手続について説明します。

1) コンピューター詐欺および濫用法

コンピューター詐欺および濫用法（C F A A）は保護されたコンピューターへの不正アクセスまたは損害を与えた場合、その不正アクセスまたは損害を与えた者に対して刑事または民事責任を課す法律です。例えば、「意図的に許可なくコンピューターにアクセスするか、許可されたアクセス権限を逸脱してアクセスする」者が、①金融機関の財務記録に含まれる情報、②米国のあらゆる政府部門または機関の情報、または③保護されているコンピューターの情報、を取得した場合、C F A Aが適用されます²³⁰。

C F A Aは、特定の企業の情報管理ポリシーに違反した従業員を処罰する法律ではなく、コンピューターハッカーを処罰の主体とした法律となっています。この点について、C F A Aにおける「許可されたアクセス権限を逸脱」とは、「許可された権限でコンピューターにアクセスし、そのアクセス権限を以てアクセス者が取得する権利を持たない情報を取得すること」であると定義されており、アクセス権限の逸脱も法的責任が生じるようにも読めます²³¹。しかし、米国最高裁は、「許可されたアクセス権限を逸脱」して情報を取得した者について、「ファイル、フォルダ、データベースなど、コンピューターのアクセス権限が及ばないコンピューター内の特定の領域から情報」を取得する者は該当するとしながら、「不当な動機をもってアクセス可能な情報」を取得する者は同法の適用範囲ではないと判示しました²³²。

C F A Aは、他のいくつかの重要な点で営業秘密流用の責任追及とは手続が異なります。C F A Aを主張する原告は、違法行為が行われたとされる日または損害が発見された日から2年以内に訴訟を起こし、損害または損失を受けたと主張しなければなりません

²³⁰ 18 U.S.C. § 1030(a)(2)

²³¹ 18 U.S.C. § 1030(e)(6)参照。

²³² *United States v. Van Buren*, 141 S. Ct. 1648, 1652 (2021)参照。

ん²³³。損害については、データやプログラムの復元コスト、売上の損失等が該当しますが、秘密情報の盗難に起因する収益の損失は損害の対象とはなりません²³⁴。

また、C F A Aの訴状において原告は以下の損害のうち一つを主張する必要があります²³⁵。

1. 1年の間に1名以上の人に対する損失（捜査、訴追、または米国政府によって提起されたその他手続において、1台以上の保護されたコンピューターに影響を与えたとされる関連行為から生じた損失）が合計で少なくとも5,000ドルの価値があること
2. 1名以上の個人の健康診断、診療、治療、または医療ケアの改ざんまたは障害、または潜在的な改ざんまたは障害があること
3. 個人に物理的な傷害があること
4. 公衆衛生または安全に対する脅威があること
5. 司法、国防、または国家安全保障の管理を目的として米国政府機関によって使用されるコンピューターまたは米国政府機関のために使用されるコンピューターに影響を及ぼす損害があること

裁判所は、C F A Aにより損害賠償および差止めによる救済またはその他の衡平法上の救済を与える権限を有していますが、同法の趣旨はデータ、プログラム、システム、または情報の完全性または利用可能性に対する一切の障害と犯罪への対応、損害評価の実施、データ、プログラム、システム、または情報を犯行前の状態に復元するための費用、およびサービスの中断によって生じた失われた利益、発生した費用その他派生的損害などの合理的な費用が救済の対象となっています²³⁶。C F A Aの「損害」の定義は裁判管轄を判断するためのものであり、損害の救済を制限するものではありません。と

²³³ 18 U.S.C. § 1030(g)参照。

²³⁴ *Andritz, Inc. v. S. Maint. Contractor, LLC*, 2009 WL 48187 (M.D. Ga. Jan. 7, 2009)および *Nexans Wires S.A. v. Sark-USA, Inc.*, 319 F. Supp. 2d 468, 477 (S.D.N.Y. 2004)参照。

²³⁵ 18 U.S.C. § 1030(g)および 18 U.S.C. § 1030(c)(4)(A) (i) 参照。

²³⁶ 18 U.S.C. § 1030(e)(8)参照。

はいえ、C F A Aにおける賠償損害額の判断基準を明らかにするガイダンスは条文上ほとんどありません²³⁷。そのため、各裁判所の判例を調査する必要があります。

2) 威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦法

威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦法（R I C O）では、「組織」が関与する違反行為が繰り返された場合（「前提行為」の「反復」がある場合）、損害賠償金と弁護士費用の裁定を3倍まで増額することができます。1996年まで、営業秘密の窃盗そのものを処罰する連邦法がなかったため、州法上の営業秘密の流用が「前提行為」として認められているケースがあったものの、当時の原告は、連邦郵便詐欺罪²³⁸および電信詐欺罪²³⁹に該当する行為であることを理由としてR I C Oの訴えを提起していました²⁴⁰。

R I C Oに基づく営業秘密流用の民事訴訟を提起するにあたって原告は2つの課題に直面します。1つ目の課題は、被告が「威力・脅迫行為の反復」に関与したという要件の立証が必要となる点ですが、典型的な営業秘密流用事件には、1つの企業、従業員グループによる1回の「襲撃」、または信頼していたビジネスパートナーによる1回の不正行為が流用に該当するものであり、「反復された行為」というよりも一度きりの取引・活動・行為と通常は評価されます²⁴¹。2つ目の課題は、被告が「犯罪組織」であること（または機能的に同等のものであったこと）についての証明ですが、この点についても典型的な営業秘密流用事件では、被告は犯罪組織を設立して秘密情報を不正に流用しているというものではありません²⁴²。

また、R I C Oに基づく救済に差止めが含まれるかについて、裁判所によって見解が分かれているため、差止め等の仮処分の救済が認められない場合があります²⁴³。そのため、R I C Oに基づく請求を行う際には事前の準備と専門家への相談をお勧めします。

²³⁷ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-65.

²³⁸ 18 U.S.C. § 1041 参照。

²³⁹ 18 U.S.C. § 1043 参照。

²⁴⁰ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-65.

²⁴¹ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-65.

²⁴² Trade Secret Management Judicial Guide, 6-66.

²⁴³ Trade Secret Management Judicial Guide, 6-66.

3) 米国関税法 337 条に基づく国際貿易委員会の調査手続

米国関税法 337 条は、米国国際貿易委員という行政機関に違法な輸入品または輸入品の販売についての調査権限を与え、調査の結果、輸入行為または輸入品に違法性が認められた場合、対象となる輸入品の輸入禁止措置を認めています。日本の知的財産業界では、International Trade Commission の調査手続（ITC 調査手続）として、米国特許侵害紛争の一つのツールとして知られていますが、この ITC 調査手続は営業秘密流用の紛争についても利用することができます。

米国関税法 337 条（a）項（1）（A）は、米国国際貿易委員会の調査によって、所有者、輸入業者、または荷受人による物品の米国への輸入、または米国による係る物品の販売における不公正な競争方法および不当行為によって、(i) 米国の産業を破壊するか、または実質的に損害を与える、(ii) 当該産業の設立を阻止するか、または (iii) 米国内の貿易および通商を制限または独占する、影響またはその虞が認められた場合は²⁴⁴、営業秘密侵害の対象となる物品の輸入禁止措置（排除措置とも呼ばれます）を認めています。同 337 条にいう不公正な競争方法および不当行為には、営業秘密の流用行為も含まれると解釈されていることから、本調査手続は、営業秘密の流用に対するもう一つの救済策となります。

²⁴⁴ これらの米国の産業に影響を及ぼす要件について、ITC 調査手続は国内産業要件（Domestic Industry Prong）と呼称しています。

参考書式

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

This Non-Disclosure Agreement (hereinafter the “NDA”) is entered into on _____ by and between _____ (hereinafter the “**Employer**”), and _____ (hereinafter “**Employee**”) in consideration of Employee’s employment or continued employment with the Employer, Employee hereby agrees and acknowledges:

1. Confidential Information. In conjunction with the Employee’s employment, the Employer may disclose or Employee may develop or learn certain Confidential Information. “**Confidential Information**” means any Employer intellectual property, proprietary information or trade secrets that relates to the business, products, services, research and development whether provided orally, in writing, or any and all such information maintained in electronic or other form that has not become publicly known. Confidential Information includes:

a. “**Intellectual Property Information**” which means inventions, whether or not patentable, original works of authorship, trade secrets, know-how, other intangible property protectable under federal, state, or foreign law that is not generally available to the public or published by the Employer, other information concerning Employer’s or its customers’ actual or anticipated products or services, business, research, or development, or any information that is received in confidence by or for the Employer from any other person, and any other information that was or will be developed, created, or discovered by or on behalf of the Employer, or that became or will become known by, or was or is conveyed to the Employer, that has commercial value in the Employer's business

b. “**Business information**” which means information concerning business strategies, such as development plans, investor and customer lists, cost and pricing data, sources of supply, financial data, marketing, production, and merchandising systems or sales plans and operation plans, and other business methods.

c. “**Technical information**” assays and assay results, designs or design specifications, manufacturing parameters, material specifications, resource estimates and/or

projections, methods, processes, formulae, compositions, systems, techniques, inventions, machines, computer programs, research projects and experimental or developmental work, reports, manuals or documentations relating to any project or organization.

2. Employer Confidential Information. Confidential Information shall not include any information which Employee can establish that it: (a) was publicly known; (b) becomes publicly known and made generally available after disclosure to Employee by the Employer, through means other than Employee's breach of his/her obligations under this NDA; (c) is independently developed by the Employee without the use or access to any Confidential Information of the Employer; or (d) is requested or legally compelled by a court order or government investigation, or is required by a regulatory body, to be disclosed. However, the Employee shall: (i) promptly notify within two (2) days of receiving such request before disclosure so that Employer may seek an appropriate protective order or other appropriate remedy; and (ii) provide reasonable assistance to the Employee in obtaining any such protective order.

3. Obligations. Employee agrees that, except in promoting the Employer's business, and as necessary in performing the duties of his/her employment with the Employer, Employee shall not use in any manner, directly or indirectly, any Confidential Information. Employee agrees that he/she shall not use any Confidential Information for his/her own benefit or for the benefit of any person or entity other than the Employer, and will not permit or allow any Confidential Information to be used or disclosed to any third party without the prior written authorization of the Employer, Employee acknowledges and agrees that all Confidential Information is the exclusive property of the Employer, and Employee has no independent or individual claim to such Confidential Information for any purpose. During his/her employment with the Employer and at all times thereafter, Employee shall take all reasonable steps to prevent any unauthorized disclosure or use of any and all Confidential Information. Employee further agrees to notify the Employer immediately in the event that he/she becomes aware of any unauthorized use or disclosure of Confidential Information.

4. Return of Property. Upon the termination Employee's employment with Employer, Employee shall return to Employer all documents and property of Employer, even if not

marked “confidential” or “proprietary,” including but not necessarily limited to: Intellectual Property Information, Business Information, Technical Information and all other materials, in any form, and all copies thereof relating in any way to Employer’s business, or in any way obtained by Employee during the course of employment. Employee agrees that he/she will not retain copies, notes, summaries, drafts or abstracts of the foregoing. Upon request by the Employer, the Employee shall provide a written certification to the Employer certifying the return or destruction of Employer’s property.

5. Third-Party Confidential Information. The Employee understands that it is the Employer’s policy to maintain the rights of any party with which the Employer has a confidentiality or proprietary rights agreement. During his or her employment with the Employer, the Employee may not improperly use or disclose any proprietary information or trade secrets of any former or concurrent employer or other person or entity or bring onto Employer’s premises any unpublished document or proprietary information belonging to that former or concurrent employer, person, or entity unless such employer, person, or entity consents to such disclosure and release in writing. The Employee has no existing obligations to others that are inconsistent with any of the provisions in this agreement,

6. Notifications. The Employer may notify any future or prospective employer of Employee or third party of the existence of this Agreement. The Employer shall be entitled to injunctive relief for any or threatened breach of this NDA, in addition to all other available remedies, including the recovery of monetary damages.

7. Survival. Employee agrees that its obligation under Section 3 shall survive even after Employee’s employment with the Employer terminates and will continue so long as Confidential Information remains a trade secret.

8. Choice of Law and Form. This NDA shall be governed by the laws of the State of _____ without regards to conflicts of laws principles. Parties irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue in the state and federal courts in _____ county, _____ for any action or proceeding arising from this Agreement.

9. Injunctive Relief. Parties acknowledge that Employee’s breach of this agreement will cause Employer irreparable harm, which the monetary value may be difficult to ascertain.

The Parties therefore agree that the Employer shall be entitled to, without waiving any other rights or remedies and without posting a bond or other security, apply to a court of competent jurisdiction for an injunction or an order enjoining any disclosure of Confidential Information or any other relief as Employer deems appropriate.

10. Severability. If any provision of this Agreement is held to be invalid, unenforceable, or illegal in any respect, any related provisions in this Agreement shall be interpreted so as to best effect the intent of the Parties, and all other provision shall continue in full force.

11. Entire Agreement. This Agreement constitutes the final agreement of the Parties, and is the complete and exclusive expression of the Parties' agreement with respect to the subject matter of this Agreement. All prior and contemporaneous communications, negotiations, and agreements between the parties relating to the subject matter of this agreement are expressly merged into and superseded by this agreement. The provisions of this Agreement may not be explained, supplemented, or qualified by evidence of trade usage or a prior course of dealings. Neither Party was induced to enter this agreement by, and neither Party is relying on, any statement, representation, warranty, or agreement of the other party except those set forth expressly in this agreement.

12. Amendments. No amendment to this Agreement shall be valid unless such amendment is in writing and signed by both Parties or its authorized representative.

13. Waiver. The failure to exercise any right under this Agreement shall not constitute a waiver of prior or subsequent rights. No waiver of any breach, failure, right, or remedy will be deemed a waiver of any other breach, failure, right, or remedy, whether or not similar, and no waiver will constitute a continuing waiver, unless the writing so specifies.

14. Counterparts. The Parties may execute this Agreement in any number of counterparts, each of which is an original but all of which constitute one and the same instrument.

15. Assignment. This Agreement shall be binding to Employer's successors-in-interest and assigns and shall inure to the benefit of Employer, its successors and assigns. The Employer may assign this Agreement to any party at any time. The Employee shall not assign any of his or her rights under this Agreement except with the prior written consent of the Employer.

The Employee has read the entirety of the Agreement and signed it on the date stated under its signature line. The Employee also acknowledges that it received a fully executed copy of this Agreement.

Employer Signature

Employee Signature

Printed Name

Printed Name

Date

Date