

2016 年米国連邦民事 トレードシークレット保護法の概要

浅井 敏雄*

要 約

米国では、本年 5 月、営業秘密に関し、長らく待たれていた連邦レベルの民事保護法 (Defend Trade Secrets Act of 2016) (DTSA) が成立した。今後は、従来の Uniform Trade Secrets Act (UTSA) をベースとした各州のトレードシークレット法に代わり、DTSA が民事的保護の中心になると予想される。ただし、これら州法も存続するから、原告は訴えの根拠法として DTSA とこれら州法、提訴先として連邦裁判所と州裁判所、いずれが有利かを判断しなければならない。UTSA と比較した場合、DTSA の主な特徴は、第 1 に、被告への事前通告なしの差押制度があることである。第 2 に、DTSA は、公益通報に際しての営業秘密開示について刑事・民事責任からの免責と、この免責内容の企業から従業員や個人のコンサルタント等への通告を定めている。第 2 については、日本企業も米国の個人のコンサルタント等を起用する場合やその契約を改定する場合適用される。

目次

- I. はじめに
- II. DTSA の概要
 1. トレードシークレットの定義
 2. トレードシークレットの所有者 (owner) の定義
 3. 不正使用 (misappropriation) の定義
 4. DTSA の適用範囲
 5. 民事的救済の内容
 6. 公益通報者の免責
 7. DTSA 導入に伴い企業が対応すべき事項
 8. DTSA 導入による影響
 9. DTSA に基づく初の裁判例
 10. DTSA および州トレードシークレット法以外の法の利用

I. はじめに

米国では、2016 年 5 月 11 日に、Defend Trade Secrets Act of 2016 (本稿では仮に「2016 年連邦民事トレードシークレット保護法」と訳す) (以下「DTSA」という) が成立、即日施行され、同日以降のトレードシークレットの不正な取得、使用および開示 (misappropriation) (以下、不正取得および開示を含め「不正使用」と総称する) に適用されることとなった⁽¹⁾。

従来、米国では、トレードシークレットの法的保護に関し、連邦レベルでは刑事について Economic Espionage Act of 1996 (1996 年連邦経済スパイ法)

(合衆国法典第 18 編第 90 章第 1831 条～1839 条) (以下「EEA」という)⁽²⁾があり、州レベルでは、大多数の州に刑事法があり、マサチューセッツ州およびニューヨーク州を除く全州が民事上の保護について Uniform Trade Secrets Act⁽³⁾ (統一トレードシークレット法) (以下「UTSA」という) をベースとした州法を採用していたが、連邦レベルでの民事救済法はなかった⁽⁴⁾。

DTSA (Defend Trade Secrets Act of 2016) は、EEA の改正という形式をとっており⁽⁵⁾、連邦レベルでの初めての民事上のトレードシークレット保護法である⁽⁶⁾。この点、フォーブス誌 (Web 版)⁽⁷⁾等では、近年における知的財産権に関する最も重要な進展であると評されている。

ただし、DTSA は、各州のトレードシークレット保護法その他既存の法に取って代わるものではなく、これらの法律は併存する。

したがって、今後、トレードシークレットの所有者は、他人による不正使用に対し、DTSA と各州のトレードシークレット保護法の相違ならびにそれぞれのメリットおよびデメリットを調査・認識した上で、事案の個別事情に応じ、DTSA または各州法いずれに基づく主張を行うべきかについて、更には、他の訴訟と

* 元外資系企業および日本企業法務部長。1998 年弁理士試験合格。

同様、連邦裁判所または州裁判所いずれに提訴すべきかについて検討を要することになる。

本稿では、DTSA の概要を解説するとともに、企業として対処すべき事項等について考察する。なお、前記の通り、今後は、トレードシークレットの不正使用に対し、DTSA または各州法いずれに基づく主張を行うべきかが重要となることから、以下の解説・考察に当たっては、UTSA (Uniform Trade Secrets Act)、および州法の一例として UTSA と概して同様ではあるが重要な相違点もある California Uniform Trade Secret Act(または California Trade Secret Law) (以下「CUTSA」という)⁽⁸⁾との相違についても必要に応じ言及する。

II. DTSA の概要

DTSA は、トレードシークレットの所有者(owner)は、対象のトレードシークレットが州際取引(interstate commerce)または外国との取引(foreign commerce)において使用されまたは使用が意図されている製品またはサービスに関するものである場合⁽⁹⁾、合衆国法典第 1836 条(b) (以下「§ 1836(b)」等と表現する) (Private Civil Actions)に基づく民事訴訟を提起することができる(§ 1836(b)(1))。具体的には、トレードシークレットが他人によって不正使用(misappropriation)された場合、以下の申立てまたは請求を行うことができる。

①当該トレードシークレットの更なる開示・使用その他拡散(propagation or dissemination)を防止するための、被告への事前通告なしの差押(Ex parte Seizure)の申立て (§ 1836(b)(2)),

②トレードシークレットの不正使用またはそのおそれに対する差止(Injunction)の申立て (§ 1836(b)(3)(A)),

③損害賠償の請求 (§ 1836(b)(3)(B)),

④懲罰的損害賠償(Exemplary Damage)の請求 (§ 1836(b)(3)(C)), および

⑤故意または悪意による不正使用の場合における合理的範囲の弁護士費用の請求 (§ 1836(b)(3)(D))。

そして、DTSA は、連邦地方裁判所(The district courts of the United States)がこれら申立・請求に関する民事訴訟に対する管轄権を有すると規定する (§ 1836(c))。

以下、トレードシークレット、所有者(owner)等の

定義、ならびに、差押、差止、損害賠償請求の内容等を、UTSA および CUTSA (California Uniform Trade Secret Act) との相違点および共通点も含め解説する。

1. トレードシークレットの定義⁽¹⁰⁾

DTSA は、以下の EEA 上のトレードシークレットの定義を採用している (§ 1839(3))。

「トレードシークレット」とは、有形物か無形物かを問わず、かつ、物理的・電子的・図形的・写真的に、もしくは書面により、保存され、編集されもしくは記録されるか否かおよびその方法のいかんを問わず、パターン、プラン、編集物(compilations)、プログラムデバイス、フォーミュラ、デザイン、プロトタイプ、方法(methods)、テクニック、プロセス、プロシージャ(procedures)、プログラム、またはコード(codes)を含む、すべての形態およびタイプの財務、事業、科学、技術、経済または工学上の情報であって、以下の各号の要件を満たすものを意味する。

(A)当該情報の所有者(owner)がその秘密性保持のために合理的な措置を講じていること；および

(B)当該情報が、当該情報の開示または使用から経済的価値を得ることができる他の者に広く知られておらず、かつ、かかる他の者が正当な手段によっては容易に獲得できないという事実によって、現実のまたは潜在的な独立した経済的価値をもたらすものであること。

要するに、①秘密性保持のための合理的措置、②当該情報の秘密性、および③当該情報の経済的価値という 3 要件を満たしている限り、ほとんどすべての種類の情報が DTSA 上のトレードシークレットに該当する。

これに対し、DTSA がモデルとした UTSA もトレードシークレットの定義に関し、秘密性保持のための合理的努力、当該情報の秘密性およびその経済的価値を要求する点で共通する。ここで、両者とも「当該情報が、当該情報の開示または使用から経済的価値を得ることができる他の者に広く知られておらず、かつ、かかる他の者が正当な手段によっては容易に獲得できない」ことを要件としており、単に「一般公衆」に広く知られていないこと等とはしていない点に注意を要する。例えば、特定業界における情報が一般公衆には知られていないが当該業界に属する平均的な者が正当な手段により容易に獲得できるのであれば、当該

情報はトレードシークレットに当たらない⁽¹¹⁾。

ただし、DTSA のトレードシークレットの定義は、UTSA に比較し、文言上以下の点で相違する。

①「有形物か無形物かを問わず、かつ、物理的・電子的・図形的・写真的に、もしくは書面により、保存され、編集されもしくは記録されるか否かおよびその方法のいかんを問わず」と明記していること、

②トレードシークレットに該当する情報の種類について、「パターン」、「プラン」以下、UTSA より多くの例を挙げていること、および

③これら例示を含む「すべての形態およびタイプの財務、事業、科学、技術、経済または工学上の情報」との包括的な文言を置くこと。

これら文言上の相違が実質的相違をもたらすか、具体的には、UTSA ではトレードシークレットと認められない情報が DTSA ではトレードシークレットとして認められ保護されることがあるかについては今後の判例の集積を待たなければならない。

なお、訴訟におけるトレードシークレットの特定に関しては、カリフォルニア州民事訴訟規則 (California Code of Civil procedure) (Section 2019.210⁽¹²⁾) との関係で以下のような問題がある⁽¹³⁾。

カリフォルニア州民事訴訟規則 Section 2019.210 によれば、原告は、トレードシークレットを合理的な具体性をもって特定しなければ、被告に対し関連証拠・情報の開示を求めるためのディスカバリー (証拠開示手続) を開始することができない。したがって、カリフォルニア州法 (CUTSA) を根拠法とする訴えにおいては、Section 2019.210 のような規定がない州におけるように、トレードシークレットを具体的に特定することなく早期にディスカバリーを開始し、被告に広範囲の情報を要求し、その結果に基づいてトレードシークレットや請求内容を確定していくという訴訟戦略をとることができない。しかし、DTSA には Section 2019.210 のような規定はない。もし、DTSA を根拠法とした場合は、ディスカバリー開始の前提条件としてトレードシークレットの具体的特定を要求されないのであれば、原告としては容易にディスカバリーを開始することができるから、多くの原告が DTSA に基づく訴えを選択するであろう。ただし、この点、原告に対し請求原因に係る証拠の早期開示を要求する連邦民事訴訟規則 (Rule 26⁽¹⁴⁾) は、実質的にカリフォルニ

ア州の Section 2019.210 と同じであると判断した裁判所もあり、解釈が分かれる。

2. トレードシークレットの所有者 (owner) の定義

DTSA は、owner を、トレードシークレット所有もしくは使用の正当権限またはライセンスを有する人または組織 (entity) と定義する (§ 1839(4))。

これに対し、UTSA では救済を求める主体は単に原告 (complainant) と表現されている (Section 3)。

一方、CUTSA 上は、トレードシークレットの旧所有者もトレードシークレット侵害に対する救済の請求権がある (判例⁽¹⁵⁾)。この点、DTSA 上は明らかではなく、owner の定義が現在形で表現されていることからすれば旧所有者は含まれないとも解釈され得る。したがって、原告がトレードシークレットの旧所有者である場合、所有者であった間の不正使用について DTSA 上の損害賠償を請求することは認められないと解釈される可能性がある⁽¹⁶⁾。

3. 不正使用 (misappropriation) の定義

DTSA において、トレードシークレットの不正使用 (misappropriation) とは、その大要を言えば、以下のいずれかの行為を意味する (§ 1839(5))。

①不正手段 (improper means) によるトレードシークレットの取得

②トレードシークレットが不正手段により得られたことを知っている者または知り得た者による当該トレードシークレットの取得

③不正手段によりトレードシークレットを取得した者 (「不正取得者」) による当該トレードシークレットの開示または使用

④トレードシークレットの無断開示または使用の時点で次のいずれかの事項を知っている者または知り得た者による当該無断開示または使用

(a) 当該トレードシークレットが不正取得者からまたは不正取得者を介して得られたこと

(b) 当該トレードシークレットがその秘密保持または使用制限義務を生じさせる状況下で得られたこと

(c) 当該トレードシークレットがその保護を求める者に対し秘密保持または使用制限義務を負う者からまたは当該義務者を介して得られたこと

⑤当該トレードシークレットがトレードシークレットであることおよびそれが事故または過失により得ら

れたことを知っている者による当該トレードシークレットの無断開示または使用

ここで「不正手段」(improper means)には、窃取、贈賄・収賄(bribery)、虚偽表示(misrepresentation)、秘密保持義務違反もしくはその教唆、または電子的手段もしくは他の手段によるスパイ行為が含まれるが、リバースエンジニアリング、独立した解析・解明(derivation)、その他の合法的獲得手段は含まれない (§ 1839(6))。

このDTSAにおける不正使用の定義はUTSAにおける定義と実質的に同じである。

4. DTSAの適用範囲

DTSAは、次のいずれかに関するトレードシークレットについて適用される (§ 1836(b)(1))。

①州際取引(interstate commerce)または外国との取引(foreign commerce)において用いられる製品もしくはサービス、または

②州際取引または外国との取引において用いられることが意図されている製品またはサービス。

多くの製品またはサービスは少なくとも②の要件を満たすであろうから、大半のトレードシークレットに関しDTSAの適用と連邦裁判所の管轄を主張できると思われる(1836(b)(1), (c))。また、②の要件を満たす限り、原告社内でのみ使用されているトレードシークレットや開発途中の製品またはサービスに関するトレードシークレットについてもDTSAの適用と連邦裁判所の管轄を主張し得る。

また、DTSAは、トレードシークレットの不正使用が米国外で行われたときであってもその助長行為(furtherance of the offense)が米国内で行われた場合またはトレードシークレットの不正使用が米国民または米国人により米国外で行われた場合も適用される (§ 1837)。

5. 民事的救済の内容

(1) (被告への事前通告なしの) 差押(Ex parte Seizure)

DTSAでは、トレードシークレットが不正使用されまたはそのおそれがある場合、一定の要件の下で、裁判所は、被告(被申立人)に事前通告することなく、トレードシークレットの更なる開示・使用その他拡散を防止するために必要なものの差押を命ずることがで

きる。この手続きは、DTSA制定過程で最も議論を呼んだもので、UTSAには同様の制度はない。

ただし、この差押が認められる要件は以下のように厳格であるから、頻繁に利用されることはないであろうと予想されている⁽¹⁷⁾。

①申立 (§ 1836(2)(A)(i))

裁判所は、次の②の要件を満たすことを証明する宣誓供述書(affidavit)または証拠により裏付けられた申立に対し、当該トレードシークレットの更なる拡散を防止するために必要なものの差押えを命ずることができる。

②差押命令発行の要件 (§ 1836(2)(A)(ii))

裁判所は、以下を含む一定事項が具体的事実から明らかでない限り申立てを認めてはならない。

- (ア) 連邦民事訴訟規則(第65規則⁽¹⁸⁾)上の差止および保全処分(Injunctions and Restraining Orders)または他の衡平法上の救済(equitable relief)では不十分であること
- (イ) 当該差押命令が発行されなければ、急迫かつ回復不能の被害(immediate and irreparable injury)が生ずると予想されること
- (ウ) 申立却下により申立人が蒙る損害が、被申立人の損害を上回り、かつ、当該差押により第三者が蒙ることがある損害を相当程度(substantially)上回ること
- (エ) 申立人が、当該情報がトレードシークレットであること、および、被申立人が当該トレードシークレットを不正手段により不正使用したことまたはそれを取得するために不正手段を用いようとしたことを証明する見込みがあること
- (オ) 申立において、差押対象およびその所在場所が合理的範囲で特定されていること
- (カ) 被申立人に事前通告した場合には、被申立人等が当該トレードシークレットまたは差押対象を隠匿等するおそれがあること

③差押命令の内容 (§ 1836(2)(B))

差押命令は、以下の事項を含む一定要件を満たすことを要する。

- (ア) 事実認定および法の適用に関する結論を記載すること
- (イ) 当該トレードシークレットの更なる拡散防止の

- ために必要な最小限の差押とし、第三者の業務上の支障が最小限となり、かつ、可能な限り被申立人の適法な業務に支障が生じないようにすること
- (ウ) 執行官 (Federal Marshal) に対し、執行できる時間帯、施錠箇所に対する実力行使の可否、その他執行官の権限の範囲を明示した指針を与えること
 - (エ) 差押命令後 7 日以内に申立人および被申立人の審問 (hearing) を行うこと
 - (オ) 不法または過度の差押により生じ得る損害に関し、申立人に対し、裁判所が適切と認める担保の提出を命じること

④差押公表からの保護 (§ 1836 (2) (C))

裁判所は、申立人等による差押公表から被申立人を保護するための措置をとるものとする。

⑤裁判所による差押物件の保管およびその秘密保持 (§ 1836 (2) (D))

差押物件は裁判所が保管し、裁判所は、差押物件を物理的または電子的アクセスから防護するものとする。

⑥差押後の審問 (Seizure hearing) および差押命令の取消 (§ 1836 (2) (F))

裁判所は、差押命令後 7 日以内に申立人および被申立人の審問 (hearing) を行わなければならない (§ 1836 (2) (B) (v))。当該審問において、申立人は、当該命令の根拠となった事実関係と法の適用に関する主張・立証責任を負い、当該責任を果たせない場合、当該命令は取り消されまたは変更される。また、申立人または当該差押により損害を蒙る第三者は、当該命令の取り消しまたは変更を申し立てることができる。

⑦被申立人等の保護 (§ 1836 (2) (G))

不法または過度の差押により損害を蒙った者は、申立人に対し、1946 年商標法 (15 U.S.C. 1116 (d) (11)) § 34 (d) (11) に定めるのと同様の救済 (逸失利益、業務上の信用喪失に対する損害賠償、懲罰的損害賠償等) を請求できる。

(2) 不正使用の差止 (Injunction) (§ 1836 (b) (3) (A))

裁判所は、トレードシークレットの不正使用またはそのおそれに対し、これを防止するために必要な差止

を命じることができる。

裁判所は、差止命令の一部として、トレードシークレット保護のための被告の積極的行為、例えば、トレードシークレットをインターネットに接続された媒体から消去すること、または、当該媒体をインターネットに接続しないこと等を命ずることもできる⁽¹⁹⁾。以上、UTSA にも実質的に同じ規定がある (Section 2)。

ただし、差止命令は、被申立人の転職を禁止することはできず、また、州法が適法な職業や職務遂行への制限を禁止する場合これに反することはできない (§ 1836 (b) (3) (A) (i) (I))。

UTSA にはこのような禁止規定はない。一方、California Business & professional Code (§ 16600)⁽²⁰⁾ は適法な職業や職務への従事を制限するいかなる契約も無効と規定する。前記のとおり DTSA に基づく差止命令では被申立人の転職を禁止できないから、DTSA は、同 Code と同様、必然的開示理論 (the inevitable disclosure doctrine) に基づく元従業員の雇用禁止も認めない。ここで、必然的開示理論とは、旧雇用主のトレードシークレットを知っている元従業員は、新旧雇用主が競争者同士である場合、新雇用主の下での職務の性質上必然的に (inevitably) 旧雇用主のトレードシークレットを開示することになるから、旧雇用主は新雇用主に対して当該元従業員の雇用禁止を請求できるというもの (代表例: ペプシコ社対 Redmond 事件 (54 F.3d 1262 第 7 巡回裁判所 1995)) である⁽²¹⁾。

ただし、DTSA は、既存の州法に取って代わるものではなく、また、修正するものでもないから、必然的開示理論を認める他の州の裁判所では、州法に基づく裁判においては今後も同理論に基づく主張をすることは可能である⁽²²⁾。

(3) 損害賠償の請求 (§ 1836 (b) (3) (B))

裁判所は、以下についての損害賠償請求を認めることができる。

①トレードシークレットの不正使用により生じた現実の損失、および

②現実の損失の算定上考慮されなかった、トレードシークレットの不正使用に起因する不当利得 (unjust enrichment)、または

③前記に代えて、不正使用者の無断開示または無断使用に対する合理的使用料相当額。

トレードシークレットが不正に取得・使用されても、その所有者はその使用を妨げられるわけではないから、当該所有者の損害を具体的に認識できない場合がある。そのような場合、不正使用者がトレードシークレット使用により得た利益等に基づいて計算された合理的使用料相当額（前記③）が、最も信頼できる損害賠償額の計算方法となり得る⁽²³⁾。

UTSA の損害賠償の規定（Section 3(a)）も DTSA の規定と実質的に同じである。

（４） 懲罰的損害賠償 (Exemplary Damages) (§ 1836(b)(3)(C))

裁判所は、トレードシークレットが故意および悪意により (willfully and maliciously) 不正使用された場合には、前記(3)に基づき与えられる損害賠償額の2倍以下の懲罰的損害賠償 (exemplary damages) を認めることができる。

UTSA にもこれと実質的に同じ規定がある (Section 4)。

（５） 弁護士費用 (§ 1836(b)(3)(D))

裁判所は、トレードシークレットが故意または悪意により不正使用された場合には、原告に対し、合理的範囲内の弁護士費用の請求を認めることができる。

UTSA にもこれと実質的に同じ規定がある (Section 3(b))。

（６） 出訴期限 (Period of Limitations) (§ 1836(d))

前記の差押、差止および損害賠償請求に関する民事訴訟は、当該訴訟の対象となった不正使用を発見したまたは合理的注意により発見し得た日後3年経過後には提起できない。UTSA の出訴期限もこれと実質的に同じである (Section 6)。

6. 公益通報者の免責 (§ 1833)

DTSA は、違法被疑行為の通報等に際して行われる、政府に対するまたは裁判手続におけるトレードシークレットの開示（以下「公益通報」という）については、いかなる連邦または州のトレードシークレット法上の刑事または民事上の責任も問われない旨規定する (§ 1833(b)(1))。また、違法被疑行為の通報への報復に対し訴訟を提起した者は、自己の弁護士に当

該トレードシークレットを開示でき、また、当該訴訟手続においてこれを使用できる (§ 1833(b)(2))。

UTSA にはこのような規定はない。

①免責 (immunity) 要件

(ア) 当該トレードシークレットが、その秘密が保持されたまま (in confidence)、連邦、州または地方政府の職員に対し直接もしくは間接的に、または弁護士に対して、開示されたこと、および、違法被疑行為の報告または調査のためにのみ開示されたこと、または、

(イ) 裁判またはその他の手続において、訴状またはその他の提出書類の中で under seal の下で開示されたこと。

②使用者の通告義務 (§ 1833(b)(3)(A)~(C))

(ア) 通告義務の内容：使用者 (employer) は、以下の(ウ)の効果をj得るためには、前記の免責を、トレードシークレットまたはその他秘密情報の使用について定める被雇用者 (employee) とのすべての契約または合意に規定しなければならない。

(イ) 会社規程の引用による通告義務の履行：使用者は、違法被疑行為の報告を規定する会社規程 (Policy Document) であって被雇用者に配布するものを引用する場合、前記の通告義務を履行したものとみなされる。かかる会社規程としては、例えば、内部通報規程、企業倫理規程 (Codes of Ethics) 等が考えられる。

(ウ) 通告義務不履行の効果：使用者は、前記の通告義務を履行しない場合には、当該通告を受けなかった被雇用者に対する訴訟において、懲罰的損害賠償および合理的弁護士費用を請求できない。

③適用範囲 (§ 1833(b)(3)(D))

前記の免責、通告義務および通告義務不履行の効果は、DTSA 施行日 (2016年5月11日) 以後に締結されまたは改定されるすべての契約および合意に適用される。

④被雇用者の範囲 (§ 1833(b)(4))

「被雇用者」(employee)には、使用者のコンサルタントまたはコントラクターとして業務に従事する個人も含まれる。

7. DTSA 導入に伴う企業の対応

(1) 公益通報免責の通告⁽²⁴⁾

①契約書に免責規定を規定または添付する場合

DTSA には、DTSA 上の免責の内容を全文記載しなければならないのか、それともある程度要約・省略したものでいいのかまでは規定されていない。最も安全な方法は、契約書に DTSA の免責の条文全文をそのまま引用するかそのコピーを契約書に添付することである。

②契約書中で会社規程 (Policy Document) を参照すべき旨を記載する場合

DTSA には、当該会社規程をハードコピーで交付する必要があるのか否か、また、契約書の提示と同時に交付する必要があるのか否かまでは規定されていない。安全策は、ハードコピーを契約書提示と同時に交付することである。

③対象となる契約・合意の範囲

2016 年 5 月 11 日以降になされまたは更新される、すべての従業員ならびに個人のコンサルタントおよび個人のコントラクターとの間の雇用契約、取引契約、コンサルテーション契約、秘密保持契約、職務発明譲渡契約、退職時誓約書、報酬契約、その他、名称のいかんを問わず、トレードシークレットまたはその他秘密情報の使用に関する定めを含むすべての契約または合意である (§ 1833(b)(3)(A),(D), § 1833(b)(4))。

これら契約等の内一部は通告の要件を満たすが他は満たさないというリスクを回避するためには、使用者は、従業員ならびに個人のコンサルタントおよび個人のコントラクターとの契約および合意をすべてリストアップし、これら全部に免責文言が含まれるようにする必要がある。

(2) トレードシークレット侵害に対する救済の根拠法および管轄裁判所の選択

DTSA は、各州のトレードシークレット法、その他民事または刑事を問わず既存の法に取って代わるものではなく (§ 1838)、原告に対し、DTSA または各州法いずれに基づく主張を行うか、および、連邦裁判所または州裁判所いずれに訴訟提起するかの選択権を与えるものである。

DTSA の内容は UTSA と共通する部分が多いが、

それでもなお両者間および各州のトレードシークレット法間では相違もあるから、原告または被告にとり、ある法律にも基づいた場合には勝訴し、他の法律にも基づいた場合には敗訴するという状況が生じ得る。

したがって、原告は、DTSA および州法両方、または、その訴訟戦略によってはあえて DTSA または州法いずれかのみに基づく請求を選択することになるであろう。これに加え、原告は、州裁判所および連邦裁判所のいずれかが自己にとり有利になるかを判断し選択しなければならない⁽²⁵⁾。

このような選択に当たっては、本稿の他の箇所でも言及した事項の他、例えば、以下のような事項を考慮する必要がある。

(ア) これまで、州裁判所における法的不確実性および手続遅延のためトレードシークレット侵害訴訟を思いとどまってきたようなケースにおいては、一般的に連邦裁判所は州裁判所に比べれば処理すべき訴訟の件数が少ないから、原告にとってより効率的に訴訟を遂行できる可能性がある⁽²⁶⁾。

(イ) 連邦裁判所においては、DTSA または州法に基づく主張・請求を行うことができるが、州裁判所では DTSA に基づく主張・請求を行うことはできない⁽²⁷⁾。

(ウ) 原告が CUTSA に基づく主張をした場合、同じ事実に基づき、重ねて、不公正競争等に基づくカリフォルニア州の不法行為法上の請求をすることはできない (判例)。原告が、CUTSA 上の請求要件を満たすにもかかわらずあえて CUTSA 上の請求はせずに DTSA 上の請求のみをすれば州不法行為法上の請求も併せて行うことができるのか否かについては裁判例を待つ必要がある。この点、原告にとり州不法行為法に基づく主張の方が有利な場合があるから、CUTSA または DTSA 上の主張をすべきか否か、慎重に判断する必要がある。

(エ) DTSA は、遡及適用されないから、DTSA の適用を受けるには不正使用が 2016 年 5 月 11 日以降に生じていなければならない。したがって、同日より前の不正使用行為については DTSA 上の主張はできない。

(オ) 連邦裁判所では陪審員 (通常 6 名以上) 全員の一致を要するが、州裁判所ではその州によって異なる。例えば、カリフォルニア州の裁判所では 9 対 3 の賛成で原告または被告勝訴の評決とな

る⁽²⁸⁾。

(3) 差押・差止命令を受け取った場合の対応プランの策定

従来と同様であるが、トレードシークレット訴訟は非常に早く進行すると言われており⁽²⁹⁾、これに的確に対応するためには、かかるプランの事前策定が有益である。

(4) 自社トレードシークレットが不正使用された場合の対応プランの策定

これも従来と同様である。

8. DTSA 導入による影響

多くの場合、トレードシークレットの保護を求める者は、DTSA および州法両方またはいずれか一方に基づいて訴訟を提起できるであろうから、いずれの法律によるべきかの調査および検討に関し追加のコストを要することになると予想される。実際、アメリカ知的財産法協会 (American Intellectual Property Law Association: AIPLA) の 2015 年の報告⁽³⁰⁾によれば、トレードシークレットに関する訴訟の費用は、既に百万ドルから 1 千万ドルの請求額に対し百万ドル近くのコストを要しているところ、DTSA の制定により更にコストが増加する可能性がある⁽³¹⁾。

9. DTSA に基づく初の裁判例

2016 年 5 月 11 日の DTSA 制定・施行以来最初の DTSA に基づく連邦裁判所の判決

(Henry Schein, Inc. v. Cook, No. 16-CV-03166-JST Northern District of California) が、カリフォルニア州で下された⁽³²⁾。本事案は、Henry Schein, Inc. (HSI) が、HSI の競合会社に転職した元従業員 Ms. Cook に対し、Ms. Cook が HSI の顧客を転職先の顧客とするために HSI の顧客からの受注データ等のトレードシークレットを盗用したと主張し、Ms. Cook がこれらトレードシークレットを使用等することおよび HSI の顧客に接触することを禁ずる保全処分命令 (temporary restraining order) および仮差止命令 (preliminary injunction) を申し立てたものである。

本裁判においては、DTSA に基づく請求は、8 つの訴因 (他は CUTSA を含む州法に基づく請求) の一つであった。連邦裁判所は、DTSA に基づく請求に関し

管轄権を有することを理由に、他の訴因についても補足的管轄権 (supplemental jurisdiction) を有すると判断した。本事案において、連邦裁判所は、DTSA と CUTSA の相違については判断せず、むしろ両者の類似性に着目して、本事案を両方の法律に基づくものとして判断した。

HSI の申し立てに対し、連邦裁判所は、Ms. Cook に HSI のトレードシークレットの使用、開示等の禁止を命じた。しかし、Ms. Cook が HSI の顧客に接触すること自体の禁止については、前記のとおり、California Business & professional Code (§ 16600) が適法な職業や職務への従事を制限するいかなる契約も無効と規定していることから、これを拒否した。

10. DTSA および州トレードシークレット法以外の法の利用

DTSA は、民事または刑事を問わず既存の法に取って代わるものではない (§ 1838) から、従来通り、以下のような他の法的根拠の利用も検討すべきである。

(1) 連邦刑事法

① EEA (Economic Espionage Act of 1996) (1996 年連邦経済スパイ法)⁽³³⁾

トレードシークレットの不正取得に関する刑事事案を起訴するのに第一に挙げられる法律である。外国政府等のためのトレードシークレットの窃取等 (§ 1831)、および民間の個人・企業によるトレードシークレットの窃取等 (§ 1832) を連邦犯罪とする。

後者 (§ 1832) の場合、個人については 10 年以下の懲役、罰金、組織については 500 万ドルまたは窃取されたトレードシークレットの (当該組織にとっての) 価値の 3 倍のいずれか大きい額の罰金が課される (§ 1832)。

② EEA 以外の連邦法⁽³⁴⁾

トレードシークレットの不正取得行為の刑事処罰には、EEA に代えてまたは EEA に加え、他の連邦法が利用される場合がある。その利点は、検察官が、陪審員に犯罪の重大性を強調することにより量刑を重くできる場合があること、EEA より先に他の法律に基づく訴追準備が整っている場合は当該他の法律で訴追を開始できること、EEA の要件を満たさないときでも他の法律で刑事責任を問える場合があること等である。

(ア) 州際郵便・電信利用詐欺罪 (§ 1341,1343)⁽³⁵⁾

トレードシークレットの不正使用に際し、州際郵便または州際電信を利用した詐欺行為 (mail and wire fraud) が行われた場合、これを処罰することができる。罰則は、EEA 違反の罰則よりも厳しい (最長 20 年または (犯罪が金融機関に影響する場合には) 最長 30 年の懲役)。

(イ) コンピューター詐欺および濫用法 (§ 1030)⁽³⁶⁾

コンピューター詐欺および濫用法 (Computer Fraud And Abuse Act Reform⁽³⁷⁾) に基づく。トレードシークレットが、コンピューターに違法アクセスすることにより取得された場合、同法の対象となり得る。

③ 捜査の端緒

捜査は、企業が FBI 等の捜査機関に不正取得の疑いを通報することによって開始されることが多い⁽³⁸⁾。逆に言えばトレードシークレットの所有者は、捜査機関にトレードシークレットの不正使用を通告し、その捜査権の発動を促すことができる。

(2) DTSA 以外の連邦民事法

トレードシークレットが前記のコンピューター詐欺および濫用法上のコンピューターへの違法アクセス等により取得された場合、同法違反により損害を受けた者は、違反者に対して民事訴訟を提起し、損害賠償、差止その他の救済を受けることができるとの条文 (§ 1030(g)) を根拠とするものである。ただし、同法はコンピューター・ハッカーを対象とするもので、本来雇用者のコンピューターに対するアクセス権限を有する従業員を対象とするものではないとして、同法の適用を認めない裁判所もある⁽³⁹⁾。

(3) 米国関税法第 337 条

アメリカ国際貿易委員会 (International Trade Commission: ITC) は、米国関税法第 337 条 (19 U.S. Code § 1337) に基づき、申立があった場合または職権により、トレードシークレットを含む米国の知的財産の侵害物件についても輸入差止め等の裁定を下す権限を有している⁽⁴⁰⁾。ITC はトレードシークレットに関しては従来 UTSA を根拠としていたが、今後はそれも DTSA になると予想されている⁽⁴¹⁾。

(以 上)

(注)

(1) Sebastian Kaplan & Patrick Premo, The Defend Trade Secrets Act of 2016 Creates Federal Jurisdiction for Trade Secret Litigation, May 23, 2016 (以下「Sebastian」という) <http://www.ipwatchdog.com/2016/05/23/defend-trade-secrets-act-2016-creates-federal-jurisdiction-trade-secret-litigation/id=69245/>

(なお、本稿における各インターネットサイトの最終閲覧日は 2016 年 8 月 7 日である。)

ちなみに、EU でも、2016 年 5 月 27 日、営業秘密保護に関する EU 指令が成立し、EU 加盟国は、その施行日 (同年 7 月 15 日) から 2 年以内に指令を実施するための国内法制定を義務付けられた。

<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/27-trade-secrets-new-directive/>

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=52491844-a232-4771-b639-9b52d3a67aea>

(2) United States Code/Title 18-CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE/PART I-CRIMES/CHAPTER 90-PROTECTION OF TRADE SECRETS/§ 1831-1839

(3) http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf

(4) 三菱総合研究所 (平成 25 年度産業経済研究委託事業)「諸外国におけるトレードシークレット保護制度に関する調査研究報告書」2014 年 3 月 (以下「三菱総研」という) p3-34 参照

www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/H25FYshogaikokuchosa.pdf

(5) <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1890/text>

(6) 改正後の United States Code/Title 18/PART I/CHAPTER 90/§ 1831-1839 は以下の URL より検索可能。

<http://uscode.house.gov/>

改正後の § 1831-1839 は以下のような構成となっており、この内、§ 1833、§ 1835 および § 1836(b)~§ 1839 が DTSA の内容を構成する。

§ 1831-Economic espionage 経済スパイ行為 (外国政府関連刑事罰)

§ 1832-Theft of trade secrets トレードシークレットの窃取 (民間関連刑事罰)

§ 1833-Exceptions to prohibitions 公益通報に関する免責

§ 1834-Criminal forfeiture 刑事制裁

§ 1835-Orders to preserve confidentiality 秘密保持のための命令

§ 1836-Civil proceedings to enjoin violations 違反行為禁止のための民事訴訟

§ 1837-Applicability to conduct outside the United States 国外行為への適用

§ 1838-Construction with other laws 他の法律との関係

§ 1839-Definitions 定義

(7) Eric Goldman, The New 'Defend Trade Secrets Act' Is

- The Biggest IP Development In Years, APR 28, 2016 (以下「Eric」という)
<http://www.forbes.com/sites/ericgoldman/2016/04/28/the-new-defend-trade-secrets-act-is-the-biggest-ip-development-in-years/#2b0bd124a64f>
- (8) カリフォルニア州 CIVIL CODE SECTION 3426-3426.11
<http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?file=3426-3426.11&group=03001-04000§ion=civ>
- (9) 合衆国憲法 (Article 1, Section 8, Clause 3: Commerce Clause) は、外国との取引および各州間の取引に関し連邦法を制定することを認める。
 合衆国憲法条文 <https://www.law.cornell.edu/constitution>
- (10) Peter J. Toren, Five Things to Know About the Defend Trade Secrets Act, May 11, 2016 参照
<http://www.ipwatchdog.com/2016/05/11/five-things-know-defend-trade-secrets-act/id=68954/>
- (11) 前掲注 4 の UTSA の Section 1 の Comment 参照。
- (12) <http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=cp&group=02001-03000&file=2019.210>
- (13) 以下の 2 つの論文参照
 Squire Patton Boggs, Takeaways Regarding the New Federal Defend Trade Secrets Act
<http://www.squirepattonboggs.com/~media/files/insights/publications/2016/05/defend-trade-secrets-act/federal-defend-trade-secrets-act-alert.pdf>
 Warren Braunig 他, What the Defend Trade Secrets Act Means for California, July 13, 2016
http://www.kvn.com/Templates/media/files/Articles/What%20the%20Defend%20Trade%20Secrets%20Act%20Means%20for%20California_2016.pdf
- (14) 条文 https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_26
- (15) Jasmine Networks, Inc. v. Super., Ct., 180 Cal. App. 4th 980, 986 (Cal. Ct. App. 2009)
- (16) Jesse A. Salen and Rebecca Edelson, The Federal Defend Trade Secrets Act Vs. The California Uniform Trade Secrets Act, July 26 2016 (以下「Jesse & Rebecca」という)
http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=513664&email_access=on
- (17) Kenneth Kuwayti 他, The Defend Trade Secrets Act: Some Practical Considerations, May 11, 2016 (以下「Kenneth」という)
<http://www.mofo.com/~media/Files/ClientAlert/2016/05/160511DefendTradeSecretsAct.pdf>
- (18) 条文 https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_65
- (19) Peter J. Toren, Available Remedies under the DTSA, July 18, 2016 (以下「Peter II」という)
<http://ipwatchdog.us10.list-manage.com/track/click?u=6ee129932f5c7fc87034903d8&id=fae0598588&e=1985b03171>
- (20) 条文 <http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=bpc&group=16001-17000&file=16600-16607>
- (21) 三菱総研 p93
- (22) Peter II
- (23) Peter II
- (24) Michael R. Greco, New Federal Trade Secret Statute Requires Important Updates To Contracts And Policies, July 8 2016 参照
<http://www.mondaq.com/unitedstates/x/508106/Contract+of+Employment/New+Federal+Trade+Secret+Statute+Requires+Important+Updates+To+Contracts+And+policies>
- (25) Eric 参照
- (26) Sebastian
- (27) (イ) ~ (エ) Jesse & Rebecca
- (28) ALLAN GABRIELJUNE, Defend Trade Secrets Act: What does it mean in the real world — and what do lawyers do now?, June 23, 2016
<http://www.insidecounsel.com/2016/06/23/defend-trade-secrets-act-what-does-it-mean-in-the?slreturn=1470481954>
- (29) Eric
- (30) AIPLA:Report of the Economic Survey 2015
<http://www.aipla.org/learningcenter/library/books/econsurvey/2015EconomicSurvey/pages/default.aspx>
- (31) Eric
- (32) Vann pearce 他, California Federal Court First to Rule Under New Defend Trade Secrets Act of 2016, June 30, 2016
<http://blogs.orricks.com/trade-secrets-watch/2016/06/30/california-federal-court-first-to-rule-under-new-defend-trade-secrets-act-of-2016/>
- (33) 三菱総研 p3-7
- (34) 三菱総研 p10, 11
- (35) 条文 <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1341>
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1343>
- (36) 条文 <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030>
- (37) 18 U.S. Code § 1030 - Fraud and related activity in connection with computers
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title18-section1030&num=0&edition=prelim>
- (38) 三菱総研 p12
- (39) 三菱総研 p24, 25
- (40) 三菱総研 p36-47
- (41) Michael Renaud 他, The Defend Trade Secrets Act: Examining the DTSA's Language, Use, and Future, October 2016
<http://newsletter.bpla.org/fall2016-the-defend-trade-secrets-act>

(原稿受領 2016. 8. 10)