

## 営業秘密防衛法の制定

フェアトレード委員会  
第1小委員会\*

**抄録** 2016年5月11日に米国でDefend Trade Secrets Act (DTSA) がオバマ大統領により署名され発効しました。これは営業秘密の不正使用行為に対する民事的な救済を規定する連邦法で、Economic Espionage Act (EEA：刑事的救済を規定する連邦法)の改正として制定されました。本稿では、今回の法制定の趣旨、内容、影響、日本企業として留意すべき点についてQ&A形式で解説します。

**Q 1** 今般のDTSAの制定の背景は何ですか？

**A 1** 従来、米国における営業秘密の民事的な保護は州法によってなされてきました。米国は連邦国家として、連邦法と州法の二つの法体系があり、連邦法は一定の連邦の管轄事項（知的財産の領域では特許権や著作権）や州際通商（州をまたがる取引を対象とする）に係わる事項についてのみ扱うことができ、その余の事項全ては州法の対象となると合衆国憲法上規定されています。営業秘密は特許や著作権と異なり連邦の管轄事項とされていないので、従来州法で扱われていました。これは即ち州毎に営業秘密の民事的な保護内容が異なってくる可能性があり、同じ事件でも州によって結論が異なる可能性がありました。例えば、Inevitable Disclosure Doctrine（会社の特殊な営業秘密を知る従業員が競合会社の同種の地位に転職した場合、同人は不可避免的に前記営業秘密を使うことになる、という法理）を認める州法と認めない州法に分かれています。

また、連邦法と州法と二つの法体系があることに伴い、裁判所も連邦裁判所と州裁判所の二つの体系に分かれ、通常、原告と被告が同一州

の営業秘密事件は当該州法に基づき州裁判所で取り扱われます。しかしながら州籍相違事件（原告と被告が違う州の主体である場合）では連邦裁判所での審理を選択できることになり、同じ州法の下で扱われる同じ事件でも、州裁判所で審理されるか連邦裁判所で審理されるかにより結論が異なってくる場合があります。例えば、州裁判所の中には、証拠収集にかかるディスカバリーを開始するに当たり必要とされる営業秘密の特定について、特に合理的詳細さ（reasonable particularity）を要求するものがあり、ディスカバリーによる証拠収集のしやすさに差異が生じています。

このように、同じ事件でありながらも、適用される州法や審理を担当する裁判所による結論が異なる可能性があったのが今回の制定の背景にあります。

**Q 2** 従来の米国での営業秘密保護法制についてももう少し詳しく教えてください

**A 2** まず、前述の通り各州が民事上の営業秘密保護法制を整えています。全米の

\* 2016年度 The First Subcommittee, Fair Trade Committee

うちニューヨーク州、マサチューセッツ州とノースカロライナ州を除く47の州はUniform Trade Secrets Act (UTSA) という統一模範法典を採択していますが、前述の3州については判例法や独自の制定法により営業秘密の保護がはかられています。しかし、その後の判例の進展により、上述のInevitable Disclosure Doctrineのように、47の州においても各州毎に差異が生じてきています。

次に、刑事上の営業秘密の保護については、各州毎に刑事法がある他、EEAが連邦刑事法として存在します。EEAは主として国際的な産業スパイを念頭においた刑事法となっています。なおDTSAは、新法の制定という形ではなく、上述の通りEEAの改訂という形で立法化されています。よって、営業秘密の定義等はEEAのそれを基本的には踏襲しています。

**Q 3** DTSAの制定により営業秘密に関する州民事法は廃止されるのでしょうか？

**A 3** 州民事法は併存します。まず、前述の通りDTSAは州際通商に係わる規制をする点に連邦法を制定する憲法上の根拠を求めていますので、州内にとどまる営業秘密事件を扱うことができません。この範囲の事件は各州の州法で扱われます。また州際通商に係わるものであっても、各州の州法による保護を求めると、新たな連邦法による保護を求めるかは併存する形となっています。同じ連邦法でも特許法等はFederal Preemption (連邦法の専占)として、州法で連邦法と抵触する内容を規定することが禁じられていますが、DTSAはこの点が異なります。よって、訴える側としては州法によって訴えを起こすことも、DTSAによって訴えを起こすことも、両方を使って訴えを起こすこともできます。

**Q 4** DTSAと従来からの営業秘密にかかる州民事法とに共通する点は何ですか？

**A 4** 営業秘密にかかる州民事法の典型であるUTSAで見えていきますと、そこで規定されている事項は、①何が営業秘密となるか (UTSA 1条) ②何が不正使用行為になるか (UTSA 1条) ③営業秘密を不正使用された場合に、どのような差止命令が認められるのか (UTSA 2条) ④営業秘密を不正使用された場合にどのような損害賠償が認められるのか (UTSA 3条) ⑤弁護士費用の扱い (UTSA 4条) ⑥時効 (UTSA 6条) ですが、それぞれについてDTSAは基本的に同種の規定を置いています。

①の営業秘密の定義については、DTSAはUTSAと類似の文言を用いており、経済的価値があり、公知でなく、秘密管理されているものとしています (1839(3)条)。

②の不正使用行為の定義についても、DTSAはUTSAと類似の体裁で規定しており、不正に営業秘密を取得し、使用し、開示することが不正使用行為とされています (1839(5)条)。

③の差止命令についてもUTSA同様に差止めが基本的な救済として規定されています (1836(b)(3)(A)条)。但し転職の自由との調整や、予備的差止めについてDTSA特有の規定が設けられており、この点についてはQ 5で取り扱います。

④の損害賠償についてもUTSA同様に、現実に被った損害等の賠償が救済として認められる他、故意による不正使用等の場合においては前記損害額の倍額を超えない懲罰的損害賠償も規定されています (1836(b)(3)(B)(C)条)。

⑤の弁護士費用についてもUTSAと同様に、故意による不正使用等の場合においては敗訴者に弁護士費用を命じることが規定されています (1836(b)(3)(D)条)。

⑥の時効についてもUTSAと同様に不正使用を知りまたは知りうべかりし時点から3年とさ

れています (1836(d)条)。

**Q 5** DTSAと従来からの営業秘密にかかる州民事法で大きく異なる点は何ですか？

**A 5** 以下の3点があります。  
①第一に営業秘密の不正使用に基づく差止めと転職の自由との関係です。退職従業員が営業秘密を携えて競合会社に転職し、前職と同様の仕事に従事する場合、営業秘密の保護の観点からは、この競業を差し止めたく考えるものです。A 1で言及したInevitable Disclosure Doctrineは、まさにこうした転職の差止めの事件で多く活用される法理です。他方、退職従業員が前職で培ったスキルを活用して競合に転職するのは本来自由であり、上記差止めは転職者にとって脅威となります。このような労働法的観点から、カリフォルニア州等をはじめとしてInevitable Disclosure Doctrineを認めない州がある事はA 1で言及した通りです。この州法で意見の分かれる領域についてDTSAでは、新たな雇用関係に入ることそのものの差止めを認めず、新たな雇用に対して一定の条件を付けるにしても、単に前職の営業秘密を知っているというだけでそうした条件付けを認めてはいけなさと明記し (1836(b)(3)(A)(i)(I)(II)条)、Inevitable Disclosure Doctrineからは離れた立場をとっています。

②第二に中間的差止命令に関する新たな規定です。営業秘密の保護では、起こってしまった不正使用による損害を回復するより、これから起こる不正使用を差し止めることが重要ですが、この差止めは場合により急を要することがあります。このような場合に、訴訟の最後に出される永久的差止命令を待っている間は営業秘密が拡散したり回復不能な損害を生じることから、訴訟の初期段階で暫定的な差止めを得ることが認められています。営業秘密事件で好まれ

るものにTemporary Restraining Order (TRO: 緊急差止命令) というものがあり、申請がなされたその日に相手方に反論を促す通知がなされ、反論の為の猶予も1~2日程度しか認められず、その反論を受けてTROを出すか否か判断されるといった極めて緊急な措置です。DTSAはこれよりも更に一步進んだ措置を新たに規定しました。即ち、営業秘密の漏洩を阻止する為、一方の当事者の申立に基づき、相手方に反論の機会を与えることなく、営業秘密の散逸を防ぐために差し押さえを求めることができるというものです (1836(b)(2)条)。今回の法制定において最も議論が起こった箇所と言われており、これが認められる条件として (1) TRO等の手続では間に合わずこの差止めによらないと営業秘密が拡散してしまう可能性が高いこと、(2) 差止めを認めなければ回復不能な損害が生じること、(3) 差止めを認めなかった事により申立人に生じる損害が、差止めを認める事により相手方に生じる損害より大きいこと、(4) 本訴において営業秘密の不正使用が立証される可能性が高いこと、が挙げられています。(2)~(4) はTRO等の中間的差止命令を認める際にも同種の立証が必要とされますが、今回の手続きでは更に (1) が加重されていることとなります。

③第三に公益通報者保護の制度が採り入れられています。即ち、従業員が、会社の法律違反等を当局に通報する為に会社の営業秘密を開示することはDTSA上の問題とはされないとされています (1833(b)(1)条)。そして従業員がこのような通報を躊躇しないように、会社に対し「上記のような通報の為に会社の秘密を当局に開示しても責任は問われない」旨を雇用契約で明記し通知することを義務づけています (1833(b)(3)(A)条)。この通知義務を怠ると、通知を受けなかった従業員に対して何等かの営業秘密の不正使用の訴訟を提起しても、懲罰的損害

賠償や弁護士費用の請求（Q 4 ④⑤参照方）は認められない、とされています（1833(b)(3)(C)条）。なおこの公益通報者保護の制度だけは連邦法の専占（上記A 3参照方）が認められ、これに反する州法上の規定は否定されます（1838条）。

**Q 6** 日本企業も米国内での営業秘密不正使用に係わったとされる場合、米国企業から米国で訴えを提起される可能性があります。DTSAで具体的にどのような変化が生じるのでしょうか？

**A 6** まず、どの裁判所に提起されるかですが、上記の状況では、国際事件となりますので、州籍相違事件として、今回の新法がなかった場合においても連邦地方裁判所に訴えを提起できました。よって、一般論としては「DTSAができたので、連邦裁判所に訴えを起さされやすくなった」と言えますが、日本企業が米国で訴えられるケースを考えると、以前からそのリスクはあったわけであり変化はありません。

想定ケースで米国企業が、どこかの連邦地方裁判所に訴えを提起し、当該裁判所が管轄権を認めた場合、どの法律を準拠法として裁くのかという問題が生じます。こうした涉外事件における準拠法を決定する法律として各州は抵触法（conflict of laws）を持っており、不法行為地の法であるとか一定の基準でどの州の法律を適用するかを決めることとなります（今回のケースでは日本法も適用可能性の一つとなります）。今回のDTSAの制定により、この準拠法の選択肢が一つ増えたこととなります。原告の米国法人は、従来通り、抵触法に従ってどこかの州法を準拠法と主張するとともに、今回のケースは州際通商の事案ですから、DTSAも準拠法として主張して良いこととなります。

**Q 7** 日本企業として対応すべき点は何でしょうか？

**A 7** 端的に言えば、今回の法制定で原告にとっては従来州法しかなかった民事上の救済が、DTSAにも基づいて主張できるようになる（どちらかの主張で勝てればよい）訳ですから、営業秘密の不正使用に基づく民事訴訟が増える方向に働く法制定だと評価できます（なお、DTSAはDTSA発効（本年5月11日）以後の不正使用行為に対し適用され、遡及適用はされません）。

この流れの中にあっては、営業秘密による権利行使を強化したい企業は、これら新法を利用してより確度の高い権利行使を可能とする準備を進める一方、これは反面、他社から営業秘密不正使用で訴えられる可能性も高まることに備えて、日頃より両側面での営業秘密管理を推進する必要があると言えます。

個別の実務では以下の2点が挙げられます。第一に米国に子会社等を有する場合は当該子会社での従業員雇用契約を公益通報者保護制度に即したものに変更する必要があります（前記A 5 ③参照方）。これはDTSA発効後に新たに締結または改訂する契約にのみ適用されますので（1833(b)(3)(D)条）、過去の契約を全て見直す必要はありません。第二に、秘密保持契約で、準拠法を特定の州法に限定している場合、裁判管轄を特定の州裁判所に限定しているような場合には、DTSAによる保護を連邦裁判所で受けられないように解釈される可能性がありますので、DTSAの選択を望む場合には契約書の記載を見直しておくことが望ましいでしょう。

（原稿受領日 2016年9月6日）