

# 連邦営業秘密防衛法 (DTSA) の概要と 米国における DTSA 施行後の営業秘密訴訟の状況

田 中 敦 (弁護士法人苗村法律事務所)

## 1.はじめに

米国すべての州に適用される連邦営業秘密防衛法 (Defend Trade Secrets Act of 2016、以下「DTSA」という。)が2016年5月11日に施行されてから数年が経過し、同法に基づき連邦裁判所に提起された訴訟も相当数に上るようになった。本稿では、DTSA が定める営業秘密の保護の概要を述べた上、DTSA 施行後の米国における営業秘密に関する訴訟の状況を日本の状況と比較しつつ紹介する。

## 2.DTSA の概要

### (1) DTSA 成立の背景

DTSA 制定以前、米国における営業秘密の不正利用への民事上の救済については、模範法としての統一営業秘密法 (Uniform Trade Secrets Act) を採択するか否か、その内容の変更の要否等が各州の判断に委ねられており、州ごとに制度の違いが見られた<sup>1</sup>。

立法資料<sup>2</sup>によれば、そのような州法による保護下では、州ごとに異なる制度への企業の対応コストの増加、州裁判所における他州への送達等の手続の非効率化が問題視されていた。また、ビジネスの国際化、デジタル化が進む中、不正に取得された営業秘密の海外への持出しや証拠の破棄を防止するため、連邦裁判所の関与による迅速な救済措置の新設が求められていた。

このような背景から、営業秘密の統一的かつ迅速な保護のため、州を超えて適用されるDTSA が成立し、連邦裁判所による救済が図られることとなった。

### (2) DTSA の適用範囲・要件

#### ア 適用対象

DTSA は、不正利用にかかる営業秘密が、州際取引又は国際取引に使用される (又は使用が意図される) 製品やサービスに関するものである場合、連邦裁判所への民事上の救済の申立てを認める (18 U.S.C. §1836(b)(1) (以下単に「§1836(b)(1)」等という。))。純粹に州内でのみ流通する製品やサービスに関する営業秘密については、DTSA の適用対象外とされる。

#### イ 営業秘密の定義

DTSA では、営業秘密とは、あらゆる形態・種類の財務、事業、科学、技術、経済又は工業に関する情報であって、下記の各要件を満たすものと定義される (§1839(3))。

(ア) 保有者が情報の秘密性を保持するための合理的措置 (reasonable measures) を講じていること (§1839(3)(A))。

(イ) 当該情報が、開示又は使用によって経済的価値を得ることができる他者に一般的に知られておらず、かつ、それらの者が正当な手段により容易に確認することができないものであって、現実には又は潜在的に独立した経済的価値を有すること (同(B))。

上記の DTSA が定める①秘密保持の合理的措置、当該情報が②非公知であること、及び、③経済的価値を有することの 3 つの保護要件は、日本の不正競争防止法における秘密管理性、非公知性及び有用性の保護要件にそれぞれ対応するものといえる。

ウ 不正利用、不正手段の定義

DTSA は、営業秘密の不正利用 (misappropriation) に対する救済及び罰則を定める。

不正利用とは、不正手段 (improper means) による取得であることを知り (又は知る理由を有し) ながら他者の営業秘密を取得すること (§1839(5) (A))、不正手段により取得した他者の営業秘密を同意なく開示又は使用すること (同(B)(i)) 等と定義される。

不正手段とは、窃取、贈収賄、虚偽表示、秘密保持義務違反又はその教唆、電子的その他の手段によるスパイ行為を含む (§1839(6)(A))。

これらの定義も、日本の不正競争防止法が定める営業秘密に関する各不正競争行為に対応するものといえるが、DTSA ではリバースエンジニアリング等の一定の合法手段による取得を不正手段の定義から明示的に除外している点 (同(B)) に特色がある。

### (3) 不正利用に対する救済・罰則

裁判所は、本案審理の結果、現実の不正利用又はそのおそれがあると認めた場合、不正利用の差止めを命じることができる (§1836(b)(3)(A))。なお、裁判所は、本案審理を待っては回復不可能な損害が生じる場合、衡平法上の救済として、終局判断に先立つ仮の差止処分 (下記 3(3)で定義する。) を命じることができる。

DTSA では、従来模範法にはない新たな民事上の救済手段として、一方的差押 (ex parte seizure) を定めている。これは、裁判所が、不正利用を行おうとする者への事前通知なしに営業秘密の差押えを命じる措置であり、例外的な条件下における迅速な救済のために導入された (§1836(b)(2)(A)(i))。一方的差押命令の発令には、仮の差止め等の他の救済手段では不十分であること、命令がなければ急迫かつ回復不可能な損害を被ること等の厳格な要件が定められている (同(ii))。

裁判所は、営業秘密の保有者が不正利用により損害を被った場合、その賠償を命じることができる (§1836(b)(3)(B))。不正利用が意図的かつ悪意による場合には、現実の損害額の 2 倍を超えない範囲で懲罰賠償を命じることにもできる (同(C))。

加えて、DTSA は、営業秘密の不正利用を行なった自然人及び組織に対する刑事罰を定めている (§1832)。

### 3. 米国における DTSA 施行後の営業秘密に関する訴訟の状況

#### (1) 訴訟の全体数の増加

民間団体による調査研究<sup>3)</sup>によれば、2016年5月のDTSA施行後、営業秘密の不正利用を請求原因として提起された訴訟（以下「営業秘密訴訟」という。）は増加傾向にあり、2017年の訴訟件数は前年より30%以上増加したと報告されている（2016年は860件、2017年は1134件）。

#### (2) 訴訟の種類

大学の研究者によるDTSA施行後1年間に提起された営業秘密訴訟486件を対象とした調査研究<sup>4)</sup>では、営業秘密訴訟の種類ごとの割合が報告されている。

その一例を見ると、不正利用が争われた営業秘密にかかる情報の種類は、顧客リスト・顧客情報（58%）及びビジネス情報（財務データ、マーケティング情報等）（58%）の2種類が最も多く、以下、技術情報（39%）、ソフトウェア/アルゴリズム（22%）と続いている<sup>5)</sup>。

また、情報保有者と不正利用を主張された者との関係は、保有者の従業員・元従業員による不正利用が争われた事案が大半を占め（66%）、現在又は過去のビジネスパートナーによる事案がこれに続き（26%）、無関係の第三者による事案は10%のみである<sup>6)</sup>。

このような顧客情報やビジネス情報に関する営業秘密を対象とする事案、従業員又は元従業員による不正利用の事案は、日本においても多く見られる営業秘密訴訟の種類といえる。

#### (3) 裁判所による民事上の救済

米国の営業秘密訴訟ではほとんどの事案が陪審審理の行われるトライアルに至る前に和解等で終結することから<sup>7)</sup>、DTSA施行後に下された営業秘密訴訟の判決はいまだ少ない。

もっとも、上記(2)の調査研究では、裁判所による民事上の救済として、調査対象期間の営業秘密訴訟における予備的差止命令(preliminary injunction)<sup>8)</sup>、暫定的禁止命令(temporary restraining order)<sup>9)</sup>（以下合わせて「仮の差止処分」という。）及び一方的差押命令の申立件数及び認容件数が報告されている。

このうち、予備的差止命令の申立ては全148件中86件（58%）、暫定的禁止命令の申立ては全124件中72件（58%）が認められたとされ<sup>10)</sup>、営業秘密訴訟における仮の差止処分の申立ての過半数が認容されていることが分かる<sup>11)</sup>。

他方で、DTSAにより新たに導入された一方的差押命令の申立ては、全10件中2件のみが認められたとされ<sup>12)</sup>、仮の差止処分に比べて申立数、認容数ともに著しく少ない。これは、前述のとおり一方的差押命令の要件が仮の差止処分と比べさらに厳格であることに起因するものと考えられる。

日本の状況との比較として、山根崇邦教授によるDTSA施行後1年間に米国で提起された訴訟85件を対象とした調査研究では、2006年から2015年までの日本の裁判所による判断と比較し、日本よりも米国の方が請求の棄却率が低いと分析する（米国の棄却率41%、日本の棄

却率 87%)<sup>13</sup>。その理由として、日本では、対象期間内の訴訟全体のうち秘密管理性の欠如を理由に棄却された訴訟の割合が 51%に上り、米国 (5%) と比べて高いことが指摘されている。

米国における賠償額に関して、米国の弁護士による 2018 年の営業秘密訴訟の動向に関する報告では、自動運転技術の不正利用が争われ 2 億 4500 万ドルで和解がなされた事案<sup>14</sup>、不動産鑑定方法の不正利用が争われ陪審員が 7 億 0620 万ドルの賠償(懲罰賠償を含む。)を命じる評決を下した事案<sup>15</sup>等を引用しつつ、高額な賠償額が課される事案が多いことを指摘している<sup>16</sup>。

#### 4. おわりに

以上のとおり、DTSA 施行後、米国における営業秘密訴訟の件数は顕著に増加しており、営業秘密の保有者の申立てが認められる割合、高額な賠償額からしても、不正に取得された他社の営業秘密が持ち込まれた場合のリスクは大きいといえる。

また、DTSA の立法目的の一つには海外への営業秘密の持出しの防止があげられており、本稿では詳しく触れることができなかったが、営業秘密の不正利用に対する海外企業への刑事罰の適用に今後重点が置かれる可能性もある。

これらのことから、民事上及び刑事上の DTSA に基づく法執行の動向については、今後も引き続き注視する必要があると思われる。

---

<sup>1</sup> 営業秘密の不正利用に対する刑事上の規律としては連邦経済スパイ法 (Economic Espionage Act of 1996) が存在する。

<sup>2</sup> H.R. Rep. (下院報告書) No.114-529.

<sup>3</sup> LEX MACHINA, TRADE SECRET LITIGATION REPORT 2018 (July 2018) at 3. [https://www.gordonrees.com/Templates/media/files/pdf/Trade\\_Secret\\_Litigation\\_Report\\_2018.pdf](https://www.gordonrees.com/Templates/media/files/pdf/Trade_Secret_Litigation_Report_2018.pdf)

<sup>4</sup> David S. Levine & Christopher B. Seaman, *The DTSA at One: An Empirical Study of the First Year of Litigation Under the Defend Trade Secrets Act*, 53 Wake Forest L. Rev. 106 (2018)

<sup>5</sup> *Id* at 145.

<sup>6</sup> *Id* at 146.

<sup>7</sup> 文末脚注 13 の調査報告では、米国の営業秘密訴訟の 9 割以上がトライアルの前に終結することが報告されている (30-31 頁)。

<sup>8</sup> 予備的差止命令は、一定要件下で、相手方への事前通知の上で発令される本案審理の終局判断まで効力を有する差止命令である。

<sup>9</sup> 暫定的禁止命令は、予備的差止命令よりもさらに限られた一定要件下で、相手方への事前通知なく発令される短期間（原則 14 日間）の禁止命令である。

<sup>10</sup> Levine & Seaman, 文末脚注 4, at 149-150.

<sup>11</sup> ただし、DTSA は州法に基づく権利行使を妨げず、調査対象の全申立てが DTSA に基づく請求によるものか否かは当該報告から明らかでないことから、必ずしも DTSA に基づく請求の認容率を意味するわけではない。

<sup>12</sup> Levine & Seaman, 文末脚注 4, at 150.

<sup>13</sup> 山根崇邦「アメリカにおける営業秘密の保護(1) -連邦営業秘密保護法(DTSA)の運用実態と日本の営業秘密訴訟との比較-」(知的財産法政策学研究 Vol.53, 2019) 28-30 頁

<sup>14</sup> Waymo v. Uber

<sup>15</sup> Title Source, Inc. v. Housecanary, Inc., 2019 Tex. App. LEXIS 5768

<sup>16</sup> Winston & Strawn LLP, 2018 Trade Secrets Year in Review (January 11, 2019) at 3.<https://www.winston.com/images/content/1/5/v2/159516/Trade-Secrets-2018-Year-in-Review-JAN2019.pdf>