

アメリカにおける営業秘密の保護(3・完)

一連邦営業秘密防衛法(DTSA)の運用実態と 日本の営業秘密訴訟との比較一

山根 崇 邦

- I はじめに
 - 1. なぜDTSAに注目するのか?
 - 2. 本稿の検討課題
- II DTSAの制定背景
 - 1. 営業秘密を取り巻く環境の変化
 - 2. 既存の法制による対応の限界
 - 3. 小括
- III DTSAの規定内容とその運用実態－日本の営業秘密訴訟との比較
 - 1. 序－営業秘密訴訟の実態調査方法
 - 2. 連邦裁判所の管轄権
 - 3. 保護対象－営業秘密（以上、53号）
 - 4. 規制行為－不正利用（以上、55号）
 - 5. 一方的差押え（以下、本号）
 - (1) 概要
 - (2) 規定内容
 - (3) 運用実態
 - (4) 小括
 - 6. 差止め
 - (1) 規定内容
 - (2) 運用実態
 - (3) 日本の営業秘密訴訟との比較
 - 7. 損害賠償
 - (1) 規定内容
 - (2) 運用実態
 - (3) 日本の営業秘密訴訟との比較
 - 8. 米国外の行為に対する域外適用
 - (1) 規定内容
 - (2) 運用実態
- IV アメリカにおける営業秘密の保護－日本への示唆
 - 1. 米国および日本の営業秘密訴訟の小括
 - 2. 日本への示唆

Ⅲ DTSAの規定内容とその運用実態—日本の営業秘密訴訟との比較

5. 一方的差押え

続いて、DTSAの規律のうち、不正利用に対する救済手段（一方的差押え、差止め、損害賠償）についてみていこう。まずは一方的差押え（*ex parte seizure*）についてである¹³⁵。

(1) 概要

一方的差押えとは、不正な手段によって営業秘密が不正利用された場合に、営業秘密の保有者が当該営業秘密の流布、拡散を即座に防止するため、あるいは当該不正利用に係る証拠を即座に保全するため、裁判所に対し、自己の申立のみに基づいて必要な対象財産の差押えを求めることができる制度である¹³⁶。

一方的差押えは、州営業秘密法にはみられない救済手段であり、DTSAにおいて新たに導入されたものである¹³⁷。この制度は、刑事上の差押えや刑事没収と区別して、民事上の差押え（*civil seizure*）と呼ばれることもあるが、以下ではより一般的な「一方的差押え」という呼称を使用すること

¹³⁵ 一方的差押えについての文献として、例えば、Eric Goldman, *Ex Parte Seizures and the Defend Trade Secrets Act*, 72 WASH. & LEE L. REV. Online 284 (2015); TIMOTHY LAU, TRADE SECRET SEIZURE BEST PRACTICES UNDER THE DEFEND TRADE SECRETS ACT OF 2016 (Federal Judicial Center, June 2017); Yvette Joy Liebesman, *Ex Parte Seizures Under the DTSA and the Shift of IP Rights Enforcement*, 1 BUS. ENTREPRENEURSHIP & TAX L. REV. 383 (2017); Sachin Bhatmuley, *Defend Trade Secrets Act and The Seizure Provision: Useful or Superfluous?*, 19 UIC REV. INTELL. PROP. L. 218 (2020); 玉井・前掲注2)、深津拓寛「米国トレードシークレット保護法 (Defend Trade Secrets Act) の解説」NBL1115号63-73頁(2018年)、奥邨弘司「トレードシークレット防衛法における Ex Parte Seizure (一方的差押) 制度について」別冊パテント19号59-75頁(2018年)など参照。

¹³⁶ 18 U.S.C. § 1836(b)(2).

¹³⁷ この点、商標法や著作権法など他の連邦知的財産法には、侵害物品の拡散、流布を防止するための制度として一方的差押制度が存在する。DTSAの制定にあたってはこれらの制度も参照された。他の知的財産法制における一方的差押制度については、奥邨・前掲注135)。

にしたい。

① 制度の目的

上院・下院報告書によれば、一方的差押制度の目的は2つある。1つが、窃取等された営業秘密が流布、拡散するのを即座に防止することである。もう1つが、営業秘密の窃取等に係る証拠を保全することである¹³⁸。前者は、営業秘密窃取者の国外逃亡や窃取された営業秘密の国外流出のリスクが高まっていることへの対応であり、後者は、営業秘密のデジタル化により不正利用に係る証拠を容易に隠蔽したり破壊することができるようになったことへの対応といえる。条文上は前者の目的しか規定されていないようにもみえるが¹³⁹、立法過程においては、営業秘密の流布・拡散の防止のみならず¹⁴⁰、証拠破壊を防ぐために一方的差押制度の創設が必要である

¹³⁸ S. Rep. 114-220, at 5; H.R. Rep. 114-529, at 9.

¹³⁹ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(i).

¹⁴⁰ 例えば、Goodlatte 下院議員は次のように述べる。「企業が自社の営業秘密を盗まれたことに気づいた場合、その営業秘密が国内外の競合他社に売り渡されるのは時間の問題であって、それを防ぐためには迅速な行動が不可欠になります。」「多くの場合、特に合法的な企業間での紛争では、営業秘密の拡散や証拠の破壊を禁止する裁判所の差止命令が直ちに発せられれば、それで十分でしょう。しかし、窃盗犯が施設に侵入して営業秘密を盗み、そのまま空港から中国に向かって、そこでその営業秘密を売ろうとする場合、裁判所から発せられる紙きれ1枚で、その人物の国外脱出を食い止めることはできないでしょう。差押えに関する規定が必要な理由はここにあります。また、営業秘密を盗んだ当事者が裁判所命令の執行を回避しようとすることを原告が証明できる場合に限り、差押えが認められる理由もここにあるのです。」Markup of H.R. 5233, House of Representatives, Committee on the Judiciary [Goodlatte 下院議員発言]。

同様に、Nadler 下院議員も次のように指摘している。「[一方的差押え]は、…企業の最も重要なノウハウを盗んだ人物が、最も高値をつけてくれる相手にそれを売り渡すために国外脱出を目論み、結果として、そこと競合する合衆国企業に打撃を与えることになる場合に役に立つでしょう。…誰かが国外に脱出しようとしている場合、もしも営業秘密の国外流出を防ぐのであれば、この規定を法案に盛り込む以外に選択肢はありません。」*Id.* [Nadler 下院議員発言]。

ことが強調されている¹⁴¹。

上院・下院報告書が本制度の適用場面として想定しているのは、例えば、営業秘密の不正取得者が海外逃亡を企てている、不正取得した営業秘密を今にも第三者に開示しようとしている、あるいは何らかの方法で裁判所の命令に従わないといった場面である¹⁴²。これらの場合に当該営業秘密に係る媒体を迅速に差し押えなければ、営業秘密が広範囲に漏洩し、その保有者に急迫かつ回復不能な損害が発生する可能性が極めて高いといえる。また、その際に、相手方に通知を行うとすれば、相手方が当該媒体を破壊したり隠蔽したりするおそれもある。そこで、保有者からの一方的な申立に基づいて、証拠の保全や営業秘密の流布、拡散の防止に必要な財産の差押えを認めることにしたというわけである。

¹⁴¹ 上院司法委員会の公聴会においてこの点を強調したのが、DuPont 社である。DuPont 社は、営業秘密の窃取を理由に韓国の Kolon 社を訴えた訴訟において、Kolon 社がその不正利用に係る証拠を大規模に削除し破壊した結果、証拠収集・立証活動に困難を来し、提訴から終局まで6年もの月日を要するという苦い経験をしていた (E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Kolon Indus., 803 F. Supp. 2d 469 (E.D. Va. 2011) 参照)。こうした経験をもとに DuPont 社は、一方的差押えの必要性を次のように証言した。「今や情報は電子化されており、容易に持ち運ぶことができます。そのため、(窃取した情報を) 隠したり、すぐに他人と共有することが可能になりますし、Kolon 社との事件の場合のように、あっという間に削除することもできます。」「この事件で裁判所は、Kolon 社がかなりの数の関連証拠を削除または破壊したと認定しました。…Kolon 社が証拠を破壊していたために、本件における弊社の立証活動は困難を極めました。」「もしも差押えのメカニズムが確立されていれば、Kolon 社による徹底的な証拠破壊を防ぐことができただけでなく、時間と費用のかかる訴訟をする必要もなかったでしょうし、少なくとも訴訟にあればほどの時間と費用はかからなかったでしょう。」Hearing on “Protecting Trade Secrets: the Impact of Trade Secret Theft on American Competitiveness and Potential Solutions to Remedy This Harm”, Senate Committee on the Judiciary (Dec. 2, 2015) [Testimony of Karen Cochran, Associate General Counsel and Chief Intellectual Property Counsel, E.I. du Pont de Nemours and Company].

¹⁴² S. Rep. No.114-220, at 6; H. Rep. No. 114-529, at 9-10. このほか、上院の法案審議においても、同様の適用場面が想定されている。162 Cong. Rec.-Senate (Apr. 4, 2016), S1634 [Senator Grassley].

② 証拠保全型と営業秘密の流布・拡散防止型

では、証拠保全を目的とした一方的差押えと営業秘密の流布・拡散の防止を目的とした一方的差押えとでは、具体的にどのような違いがあるのだろうか。

最も大きな違いは、被告が保有するコンピュータや携帯電話などの有形物が差押えの対象となるかどうかである。すなわち、これまでの運用に照らす限り、証拠保全型の一方的差押えでは、こうした有形物は差押えの対象とはならず、あくまでそれらのコンピュータに保存されているデジタルファイルの保全を目的としてその複製(=差押え)が行われるにすぎない。複製されたデジタルファイルは外付けハードディスクドライブに保存され、裁判所の管理下に置かれるが、元のデジタルファイルは差押後もそのままコンピュータ内に残される。そのため、被告は差押前と同じ状態でそれらのコンピュータを使用することができる。その意味では、証拠保全型の一方的差押えは、被告の事業の遂行に直接影響を及ぼすものではない¹⁴³。

これに対し、営業秘密の流布・拡散防止型の一方的差押えでは、不正取得された営業秘密が保存されていると考えられる被告のコンピュータや携帯電話等が直接差押えの対象となりうる。差し押えられた機器は、裁判所の管理下に置かれることになる。そのため、それらの機器が返却されるまで、被告は当該機器を使用することができない。その意味で、営業秘密の流布・拡散防止型の一方的差押えは、被告の事業の遂行に直接影響を及ぼすものといえる¹⁴⁴。

このように、証拠保全型の一方的差押えと営業秘密の流布・拡散防止型

¹⁴³ 以上につき、Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017); Solar Connect v. Endicott, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018); Shumway v. Wright, 2019 U.S. Dist. LEXIS 148882 (D. Utah Aug. 26, 2019).

¹⁴⁴ 以上につき、AVX Corp. v. Kim, 2017 U.S. Dist. LEXIS 231725 (D.S.C. Mar. 13, 2017); Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman, 2017 U.S. Dist. LEXIS 202396 (W.D. Okla. Dec. 8, 2017); Thoroughbred Ventures, LLC v. Disman, No. 4:18-cv-00318 (E.D. Tex. May 1, 2018); Vice Capital, LLC v. CBD World, LLC, 2018 U.S. Dist. LEXIS 239120 (W.D. Okla. Jun. 20, 2018)。このほか、営業秘密の流布・拡散防止型の事例の中には、連邦保安官に対し、被告が保有するコンピュータの差押えではなく、被告コンピュータ内に不正に保存された営業秘密ファイルの削除(=差押え)を命じるものもある(Mission Capital Advisors, LLC v. Romaka, No. 1:16-cv-5878, Doc. 7 (S.D.N.Y. July 29, 2016))。

の一方的差押えとは、被告が保有するコンピュータや携帯電話などの有形物を差押えの対象とするかどうかで相違している。

③ 差押えの執行プロセス

一方的差押えは、連邦法執行官、通常は連邦保安官 (Federal Marshall)¹⁴⁵ によって執行され、申立人およびその代理人は差押えに立ち会うことができない¹⁴⁶。裁判所は、差押えを行う法執行官に対し、差押えの執行が許される時間帯、および施錠された区域に立ち入る場合に実力行使が許されるかどうかを含め、執行官としての権限の範囲を明らかにした指針を提供しなければならない¹⁴⁷。一方的差押えにより差し押えられた物は、裁判所の管理下に置かれ、申立人らがこれにアクセスすることは許されない¹⁴⁸。

裁判所は、法執行官からの要請があり、かつ中立の技術的専門家 (technical expert) の差押えへの参加によって差押えを効率的に行い、その負担を最小限に抑えることができると判断した場合、申立人の費用負担で¹⁴⁹、守秘義務を負った技術的専門家を差押えに立ち合わせることができる¹⁵⁰。技術的専門家としては、例えば、営業秘密が電子的に保存されている場合に差押対象データの選別を行うためのコンピュータ・フォレンジックの専門家や、差押えを行うべき場所への立入りや容器の解錠のための錠前師、差し押えた物の輸送のための専門家などが考えられる¹⁵¹。

¹⁴⁵ LAU, *supra* note 135, at 2.

¹⁴⁶ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(E).

¹⁴⁷ *Id.* § 1836(b)(2)(B)(iv).

¹⁴⁸ *Id.* § 1836(b)(2)(D).

¹⁴⁹ LAU, *supra* note 135, at 8.

¹⁵⁰ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(E).

¹⁵¹ LAU, *supra* note 135, at 7, 9. 深津・前掲注(135)68-69頁。技術的専門家の差押えへの参加が認められた実際の裁判例をみてみよう。Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017) において裁判所は次のように判示した。「本裁判所は、技術者が差押えに参加することで、差押えが効率よく行われ、かつ差押えの負担が最小限に抑えられるものと判断する。したがって、連邦法執行官が技術者の参加を要求する場合に備えて、本裁判所はここに、18 U.S.C. § 1836(b)(2)(E) に基づき、差押期間中に連邦法執行官に同行し、かつ原告とは無関係

もっとも、相手方である被告からすれば、事前の通知なく連邦保安官がやってきて、反論の機会なく自己の財産が差し押えられるわけであるから、手続保障の面でバランスを欠くことは否めない。そこでDTSAは、被告への反論機会の保障として、差押命令の発令から7日以内に審尋を開催することを裁判所に義務づけるとともに、原告への通知を条件として、当該命令の破棄または修正の申立の機会を無期限で保障している¹⁵²。審尋における立証責任は原告に課され、原告が差押命令を裏づけるために必要な事実認定および法の結論を支持する事実について立証できない場合には、当該命令は破棄または適切に修正される¹⁵³。

④ 制度の濫用を防止するための措置

またDTSAは、一方的差押制度の濫用を防止するために、当該救済を「特別な状況 (extraordinary circumstances)」に限って認められる非常の救済と位置づけ、その発令要件を厳格に規定している¹⁵⁴。差押えの範囲に関しても、その目的達成に必要な最小限度のものでなければならず、かつ可能な限り、営業秘密の不正利用が疑われる者による正当な事業の遂行を妨げないものであることを要求している¹⁵⁵。さらに、差押命令が不法または過剰なものであった場合に備えて、当該命令を申し立てる原告に対し、被告が被る損害を填補するための担保の提供を義務づけている¹⁵⁶。そして、実際に差押命令が不法または過剰なものであったために被告が損害を被った場合には、被告は原告に対し、懲罰的損害賠償を含む損害賠償、ならびに合理的な弁護士費用の賠償を請求することができる旨規定している¹⁵⁷。

の技術者として、訴外Aを指名する。」「当該技術者は、2～4TBの保存スペースのある外部のハードドライブまたはそれ以外の記憶デバイスを4つ以上差押えに携行し、Y5社の営業所内のすべてのコンピュータ……に保存されているすべてのファイル……のデジタルコピーを作成しなければならない。」

¹⁵² 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(B)(v).

¹⁵³ S. Rep. 114-220, at 7.

¹⁵⁴ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(i)-(ii).

¹⁵⁵ *Id.* § 1836(b)(2)(B)(ii).

¹⁵⁶ *Id.* § 1836(b)(2)(B)(vi).

¹⁵⁷ *Id.* § 1836(b)(2)(G).

(2) 規定内容

以上が制度の概要である。続いて、一方的差押えに関するDTSAの規定内容を確認しておこう (18 U.S.C. § 1836(b)(2))。

民事手続における差押え

(A) 総則一

- (i) 申立一本項の要件を満たす宣誓供述書または真実宣言付訴状に基づき、裁判所は、特別な状況 (extraordinary circumstances) においてのみ、一方からの申立によって、訴訟の対象である営業秘密の流布または拡散の防止に必要な財産の差押えを認める命令を発することができる。
- (ii) 差押命令の発令要件一裁判所は、前記(i)号に定める申立が、明らかに以下の具体的な事実に基づくものであると認定する場合を除き、当該申立を認めることができない。
 - (I) 連邦民事訴訟規則またはその他の形態のエクイティ上の救済に基づいて発せられる命令では、相手方当事者がこれを潜脱、回避するか、あるいは他の方法でこれに従わない可能性が高いために、本項の目的を達成するうえで不十分な (inadequate) こと
 - (II) 差押えが命じられなければ、急迫かつ回復不能な損害が発生する可能性が極めて高いこと
 - (III) 申立が退けられた場合に申立人が被る損害が、申立が認められた場合に差押命令の対象者の正当な利益が被る損害を上回り、かつ当該差押えにより第三者が被るおそれのある損害を相当程度 (substantially) 上回ること
 - (IV) 申立人が以下の立証に成功する蓋然性が高いこと
 - (aa) 情報が営業秘密であり、かつ
 - (bb) 差押命令の対象者が、
 - (AA) 不正な手段を用いて申立人の保有する営業秘密を不正利用したこと、または
 - (BB) 不正な手段を用いて申立人の保有する営業秘密の不正利用を共謀したこと
 - (V) 差押命令の対象者が、以下を現実に占有していること

- (aa) 営業秘密、および
 - (bb) 差押えの対象となる財産
 - (VI) 申立において、差押対象物が合理的な詳細さを以て明らかにされ、かつその状況において合理的な範囲で、差押えの実実施場所が特定されていること
 - (VII) 申立人が差押命令の対象者に通知を行っていたとすれば、差押命令の対象者またはその共同行為者が差押対象物を破壊し、移動し、隠匿し、またはその他の方法で裁判所に提出不可能な状態にするおそれがあること
 - (VIII) 申立人が、差押えを申し立てている事実を公表していないこと
- (B) 差押命令の要素－差押命令がサブパラグラフ(A)に基づいて発せられる場合、当該命令は以下のようなものでなければならない。
- (i) 必要な事実認定と法的結論が明記されていること
 - (ii) 本項の目的達成に必要な最小限度の差押えについて明記し、当該差押えによる第三者の事業遂行の妨害が最小限に抑えられることを義務づけ、かつ可能な限りにおいて、営業秘密の不正利用が疑われる者による正当な事業の遂行を妨げないこと
 - (iii) (I) 申立人または差押命令の対象となる当事者に裁判所での審尋を受ける機会が与えられるまで、差押命令の対象者が不当な損害を被ることがないように、申立人または差押命令の対象者によるアクセスを禁止し、かつ差し押えられた財産の全部もしくは一部の複製を禁止することによって当該財産を保護する命令が添付されること、および
 - (II) 申立人または差押命令の対象者に対し、裁判所によってアクセスが認められる場合に、当該アクセスはサブパラグラフ(D)に従わなければならないこと
 - (iv) 差押えを行う法執行官に対し、以下の事柄を含め、執行官としての権限の範囲を明らかにした指針を提供すること
 - (I) 差押えの執行が許される時間帯、および
 - (II) 施錠された区域に立ち入る場合に実力行使が許されるかど

うか

- (v) 差押命令の対象となる者および当該命令により損害を被る他者が、別の日時での審尋の開催に同意する場合を除き、命令が発せられた日から7日以内の最も早い日に、サブパラグラフ(F)に規定された審尋の開催日時を設定すること。ただし、差止命令の対象とされた当事者または当該命令により損害を被ったいずれかの者は、命令を認められた申立人に通知を送付した後に、当該命令の破棄または修正をいつでも裁判所に申し立てることができる、および
 - (vi) 本項に基づいて不法もしくは過剰な差押えがなされるか、不法もしくは過剰な差押えが未遂に終わった場合にいずれかの者が回復する権利を有する損害賠償金の支払いを目的として、差押命令を取得する者に対し、裁判所が適当と認める額の担保の提供を命じること。
- (C) 公表からの保護—裁判所は、本項の差押命令の対象者の保護を目的として、差押命令およびそれに基づく差押えの事実が当該命令の取得者またはその要請を受けた者によって公表されるのを防ぐための適切な措置を講じる。
- (D) 裁判所が管理する差押え対象財産—
- (i) 総則—本項に基づき差し押えられたいずれの財産も、裁判所によって管理される。裁判所は、差押期間中および裁判所の管理下に置く期間中、差し押えられた財産に物理的および電子的アクセスが行われないようにする。
 - (ii) 記憶媒体—差し押えられた財産に記憶媒体が含まれる場合、または差し押えられた財産が記憶媒体に記録されている場合、裁判所は、サブパラグラフ(B)(v)で義務づけられ、かつサブパラグラフ(F)に明記される審尋が開催されるまでの間、両当事者の同意なしに当該媒体がネットワークもしくはインターネットに接続されることを禁止する。
 - (iii) 秘密保持—裁判所は、差押命令の対象者が、差し押えられた財産の開示に同意する場合を除き、営業秘密に関する情報とは無関係にもかかわらず本項に基づいて差押えが命じられ、実際に

差し押えられた財産の秘密性を守るために適切な措置を講じる。

- (iv) スペシャル・マスターの指名—裁判所は、不正利用されたすべての営業秘密情報の場所を特定し、それらを隔離するため、かつ当該情報とは無関係の財産やデータを差し押えられた者に当該財産を速やかに返還するために、スペシャル・マスターを指名することができる。裁判所から指名されたスペシャル・マスターは、裁判所が承認する非開示契約に拘束されることに同意する。
- (E) 差押命令の送達—裁判所は、本項に基づき発せられる差押命令の複製の送達、ならびに命令申請のために申立人から提出される書類の送達が、連邦の法執行官によって行われるよう命じ、当該法執行官は、送達が行われた時点で命令に基づく差押えを執行する。裁判所は、州または地元の法執行官が差押えに参加することを認めることができるが、申立人もしくは申立人のいずれかの代理人による差押えへの参加を認めることはできない。法執行官からの要請があり、かつ専門家の差押えへの参加によって差押えを効率よく行い、その負担を最小限に抑えることができると裁判所が判断した場合、裁判所は、申立人とは無関係で、かつ裁判所が承認した非開示契約の遵守義務を負う技術専門家に、差押えへの参加を認めることができる。
- (F) 差押えに関する審理
 - (i) 日時—差押命令を発する裁判所は、サブパラグラフ(B)(V)に基づき自らが設定した日時に審理を行わなければならない。
 - (ii) 証明責任—本サブパラグラフに基づき行われる審理において、サブパラグラフ(A)に基づく差押命令を認められた当事者は、命令を裏づけるために必要な事実認定および法の結論を支持する事実を証明する責任を負う。当該当事者がかかる証明責任を果たせない場合、差押命令は破棄または適切に修正される。
 - (iii) 命令の破棄または修正—差押命令の対象とされた当事者または当該命令によって損害を被ったいずれかの者は、命令が認められた当事者へ通知を行った後に、当該命令の破棄または修正

をいつでも裁判所に申し立てることができる。

- (iv) ディスカバリの期限—裁判所は、本サブパラグラフに基づく審理の開始という目的の達成が不可能となるのを防ぐために必要な場合には、命令によって、連邦民事訴訟規則に規定されたディスカバリの期限を変更することができる。
- (G) 不法な差押え (wrongful seizure) による損害に関する訴訟—本項に基づいて行われる差押えが不法または過剰なものであった結果、損害を被った者は、当該差押えの根拠となる命令を申し立てた者に対する訴権を有し、1946年商標法第34条(d)(11) (15 U.S.C. § 1116(d)(11))に規定されたと同様の救済を受ける権利を有する¹⁵⁸。サブパラグラフ(B)(iv)に基づいて裁判所に提供された担保は、第三者が被った損害の回復を制限するものではない。
- (H) 暗号化の申立—当事者または差押対象物に利害関係を有すると主張する者は、いつでも、本項に基づいて差し押えられた財産または差押予定の財産で、記憶媒体に記録されたものを暗号化するための申立を行うことができ、この申請については一方当事者のみで審理を行うことができる。この申立には、可能であれば、希望する暗号化の方法を含めなければならない。

以上のとおり、DTSAは一方的差押えについて非常に詳細な規定を置いている。その多くは、差押えの執行プロセスや制度の濫用を防止するための措置について定めた規定である。それらの概要はすでに紹介したので、ここでは発令要件についてみておこう。

DTSAは、一方的差押えの発令要件として次の8つを定めている。

- ① 申立人が次の事項の立証に成功する可能性が高いこと。すなわち、差押対象に係る情報が営業秘密であること、および差押命令の対象

¹⁵⁸ 15 U.S.C. § 1116(d)(11) は、「[不法なまたは過剰な差押えにより損害を受けた者は、] 逸失利益、原材料費、のれんの喪失額についての損害賠償、および差押えが悪意で申し立てられた場合の懲罰的損害賠償を含め、適切な救済を求める権利を有し、さらに、裁判所により酌むべき事情が認められない限り、合理的な弁護士費用の支払いを受ける権利を有する。」と規定している。

者が当該営業秘密を不正な手段を用いて不正利用したか、そのような行為を共謀したこと¹⁵⁹。

- ② 差押えが命じられなければ、急迫かつ回復不能な損害が発生する可能性が極めて高いこと¹⁶⁰。
- ③ 申立が否定された場合に申立人が被る損害が、申立が認められた場合に差押命令の対象者の正当な利益が被る損害を上回り、かつ当該差押えにより第三者が被るおそれのある損害を相当程度上回ること¹⁶¹。
- ④ 申立人が差押命令の対象者に通知を行うとすれば、当該対象者またはその共同行為者が差押対象物を破壊し、移動し、隠蔽し、またはその他の方法で裁判所に提出不可能な状態にするおそれがあること¹⁶²。
- ⑤ 連邦民事訴訟規則や他のエクイティ上の救済に基づいて発令される命令では、命令の対象となる当事者がこれを潜脱、回避するか、あるいは他の方法でこれに従わない可能性が高いため、本項の目的を達成するうえで不十分なこと¹⁶³。
- ⑥ 差押命令の対象者が、営業秘密および差押えの対象となる財産を現実占有 (actual possession) していること¹⁶⁴。
- ⑦ 申立てにおいて、差押対象物が合理的な詳細さをもって明らかにされ、かつ合理的な範囲で差押えの実施場所が特定されていること¹⁶⁵。
- ⑧ 申立人が差押えの申立の事実を未公表であること¹⁶⁶。

以上の8要件のうち、①②③④の要件に関しては、後述する緊急差止命令 (Temporary Restraining Order: TRO) の発令要件と基本的に共通しており、うち①②③の要件は暫定的差止命令 (preliminary injunction) の発令要

¹⁵⁹ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(ii)(IV).

¹⁶⁰ *Id.* § 1836(b)(2)(A)(ii)(II).

¹⁶¹ *Id.* § 1836(b)(2)(A)(ii)(III).

¹⁶² *Id.* § 1836(b)(2)(A)(ii)(VII).

¹⁶³ *Id.* § 1836(b)(2)(A)(ii)(I).

¹⁶⁴ *Id.* § 1836(b)(2)(A)(ii)(V).

¹⁶⁵ *Id.* § 1836(b)(2)(A)(ii)(VI).

¹⁶⁶ *Id.* § 1836(b)(2)(A)(ii)(VIII).

件とも共通している¹⁶⁷。

もっとも、①の要件（営業秘密の不正利用の立証可能性）に関しては、両差止命令の場合と異なる点もある。すなわち、両差止命令においては、救済を求めうる不正利用の類型に限定がなく、何らかの不正利用が現に行われているか、行われるおそれがあれば足りる。また、命令の対象者に関しても、当事者と積極的な関わりを有する者で裁判所が合理的とみなす範囲の者であれば広く対象者に含まれうる¹⁶⁸。これに対し、一方的差押えにおいては、救済を求めうる不正利用の類型が不正な手段を用いて行われた不正利用またはその共謀行為に限定されている。また、命令の対象者に関しても、そのような行為を実際に行った者に限定されている。

こうした限定を付した趣旨について、立法資料では、不正利用の直接の関与者ではない第三者に差押命令の効力が及ぶのを回避するためと説明されている。いわく、「不正な手段に関する要件は、不正利用された営業秘密が保有されていることを知っている可能性はあるものの、当該営業秘密を取得するために不正な手段を用いたことも、また用いることを企図したこともない当事者に対して、差押えに関する規定が適用されないようにするためのものである。」¹⁶⁹「この規定の意図は、例えばウェブサイトの運営者が不正利用された営業秘密を公開した場合、その営業秘密が盗まれたものであることをその運営者が知っていたとしても、その運営者に対して差押命令が発せられないことを保証する点にある。」¹⁷⁰

これに対し、⑤⑥⑦⑧の要件は、これらの差止命令にはみられないものであり、一方的差押えに特有の要件といえる。こうした要件の多くは、一方的差押制度の濫用を防止するために加重されたものである。

このうち、最も争われることが多いのが⑤の要件（既存の差止命令では潜脱・回避される可能性が高いこと）である。⑤の要件は、証拠の保全や営業秘密の拡散・流布の防止といった目的を達成するうえで、緊急差止命

¹⁶⁷ 一方的緊急差止命令の場合、これらの要件に公益性の要件を加えた5要件が発令要件とされている。また、暫定的差止命令 (preliminary injunction) の場合には、①②③の要件に公益性の要件を加えた4要件が発令要件とされている。

¹⁶⁸ Fed. R. Civ. P. 65 (d)(2) 参照。

¹⁶⁹ S. Rep. 114-220, at 6-7.

¹⁷⁰ *Id.* at 7.

令（連邦民事訴訟規則65条(b)）など既存の措置では不十分であることを申立人が証明しない限り、一方的差押えの救済を受けられないことを明らかにするものである。その意味で、本要件は、一方的差押えが「特別な状況においてのみ」認められる救済であることを発令要件の面から規定するものといえる¹⁷¹。

⑥の要件（被告が差押対象財産を現実に占有していること）も、一方的差押制度が濫用され、その影響が第三者に及ぶのを防ぐことを意図した要件といえる。一般に、「現実の占有（actual possession）」とは、「擬制的占有（constructive possession）」に對置される概念とされる。すなわち、現実の占有とは、ある物を直接的かつ物理的に支配することをいうのに対し、擬制的占有とは、対象を支配する権限と意図を有しているものの、物理的管理を伴わない場合をいうと理解されている¹⁷²。それゆえ、⑥の要件は、被告が直接物理的に管理している営業秘密や財産のみが差押対象となり、被告が擬制的に占有しているにすぎない営業秘密や財産については差押対象とはならないことを明らかにする要件であるように読める¹⁷³。実際、立法資料では、被告がその不正取得した営業秘密を被告所有のデバイスではなく、インターネットサービスプロバイダーのサーバに保存しているような場合に、被告が現実に占有しているとはいえないサーバやサーバ上に記憶されている営業秘密データについてまで差押えを認めることが可能かという点について、このような差押えを認めるとその影響がプロバイダー等の第三者に対しても及びうることが懸念されている¹⁷⁴。その意味で、本要件の目的は、差押対象財産の範囲を限定することで、当該命令の影響が第三者に及ぶのを防ごうとする点にあると解される¹⁷⁵。

¹⁷¹ *Id.* at 6-7.

¹⁷² *Henderson v. United States*, 135 S. Ct. 1780, 1784 (2015).

¹⁷³ LAU, *supra* note 135, at 24.

¹⁷⁴ S. Rep. 114-220, at 6 は、「不正利用された営業秘密が保存されているサーバのオペレーターや、インターネットサービスのプロバイダーなどのインターネットの媒体に対しては、差押えを行うことはできないだろう。なぜなら、彼らのサーバやそこに保存されているデータは、差押えが命じられる当事者たる被告が現実に占有していないからである」と述べる。

¹⁷⁵ H.R. Rep. No. 114-529, at 10. 深津・前掲注135)69頁も参照。ただし、実際の裁判

(3) 運用実態

では、一方的差押制度は、DTSA訴訟においてどのように運用されているのだろうか。

① 申立件数、認容件数、認容事例の特徴

一方的差押えは、これまでのところ申立件数はそれほど多くない。最近の研究によれば、DTSAに関する訴訟は1,000件以上提起されているが、一方的差押えが申し立てられた事例は2020年4月1日の時点で約40～50件にとどまっているとされる¹⁷⁶。このうち認容事例は9件ほどである¹⁷⁷。

このように申立件数が少ない理由は、発令要件が厳格なことによるのだろう。とりわけ、緊急差止命令など連邦民事訴訟規則に基づく命令では不十分であることの証明を求める要件のハードルが高いことが、一方的差押えの申立件数が伸び悩む一因になっているように思われる¹⁷⁸。

一方的差押えの認容事例の特徴としては、(i)営業秘密の電子ファイルの不正利用が問題となっている点、(ii)被告がコンピュータやソフトウェア技術に精通している点、(iii)被告が原告に情報を隠蔽したり虚偽の事実を伝えたり嘘をつくなど欺瞞的行為を行っている点を挙げることができ

例では、被告が現実占有しているクラウドアカウントのユーザー名とパスワード情報を差押対象財産とすることで、事実上、クラウド上に保存されている営業秘密データの差押えに近いことを実現している。この点については後述する。

¹⁷⁶ Bhatmuley, *supra* note 135, at 233.

¹⁷⁷ Mission Capital Advisors LLC v. Romaka, No. 1:16-cv-05878-LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016); AVX Corp. v. Kim, 2017 U.S. Dist. LEXIS 231725 (D.S.C. Mar. 13, 2017); Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017); Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman, 2017 U.S. Dist. LEXIS 232012 (W.D. Okla. Aug. 30, 2017); Solar Connect, LLC v. Endicott, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018); Thoroughbred Ventures, LLC v. Disman, No. 4:18-cv-00318 (E.D. Tex. May 1, 2018); Vice Capital, LLC v. CBD World, LLC, 2018 U.S. Dist. LEXIS 239120 (W.D. Okla. Jun. 20, 2018); Shumway v. Wright, 2019 U.S. Dist. LEXIS 148882 (D. Utah Aug. 26, 2019); Ruby Slipper Café, LLC v. Belou, No. 2:18-cv-01548-BWA-KWR (E.D. La. Sep. 30, 2019).

¹⁷⁸ Pooley=Morton=山根・前掲注1)60-61頁、田中教「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」国際ビジネス法エグゼクティブ・サマリー25号3頁(2020年)。

る。これまでの認容事例の中には、立法過程で想定されていたような、営業秘密の不正取得者が国外逃亡を企てているといったケースはみられない。かえって、被告には国外に逃亡し国外の競合他社に営業秘密を拡散させる危険性があると原告が主張したケースでは、一方的差押えが否定されている¹⁷⁹。それゆえ、現状では、デジタルデバイスやネットワークを介した不正利用のケースが緊急差止命令では対応が困難な事案として想定されているということなのだろう。

② 発令要件の解釈・適用

次に、裁判例において一方的差押えの発令要件がどのように解釈され適用されているのかをみていこう。

1) 営業秘密の不正利用の立証可能性（要件①）

前述のとおり、本要件は、不正利用の直接の関与者ではない第三者に差押命令の効力が及ぶのを回避するために、命令の対象者を不正取得者またはその共謀者に限定している¹⁸⁰。ここで問題となるのは、共謀者の範囲である。

これまでのところ裁判例では、営業秘密の不正取得者が自ら立ち上げた新会社が主に共謀者として認定されている。例えば、Xの従業員のY1が、会社の情報やソフトウェアの無断複製を禁ずる秘密保持契約等に違反して退職時にXの営業秘密ファイルをダウンロードし、退職後、自ら立ち上げたY会社において当該ファイルを使用したという事例において、Y1のみならずY会社も差押命令の対象者とされた¹⁸¹。また、石油・天然ガス工

¹⁷⁹ *Cochrane USA, Inc. v. Filiba*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 185726 (D.D.C. Mar. 9, 2018). ただし、緊急差止命令は認容された。

¹⁸⁰ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(ii)(IV).

¹⁸¹ *Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017). 同様に、Xの従業員のY1が、会社の秘密情報の複製を禁ずる秘密保持契約に違反して退職時にXの営業秘密情報を複製し、退職後、自らがオーナーを務めるY会社において当該情報を使用したという事例でも、Y1のみならずY会社も差押命令の対象者とされている。*Solar Connect, LLC v. Endicott*, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018).

事を営むXの副社長であったY1とY2が、X在職中に競合するY会社の設立を目的として数千ものXの営業秘密ファイルを自己のDropboxに不正にダウンロードし、退職後、Y会社において当該ファイルを使用したという事例でも、Y1、Y2に加えてY会社も差押命令の対象とされた¹⁸²。一方、Dropbox社は、差押命令の対象とはされなかった。

2) 急迫かつ回復不能な損害の発生可能性（要件②）

本要件に関して、裁判例では、どの程度の損害発生の可能性を立証しなければならぬのかが問題となっている。例えば、原告が、もし差押えが認められなければ原告の営業秘密である財務モデルが競合他社の手に渡り、顧客を奪われることになることを主張したという事案で、そうした損害は推測的なものにすぎず、かかる損害が現実には差し迫っていることを原告は明確に示していないとして、一方的差押えを否定した裁判例がある¹⁸³。本要件にいう損害発生の可能性とは、現実的で差し迫ったものでなければならず、営業秘密の不正利用との因果関係が疎遠な、推測的なものであってはならないということなのだろう¹⁸⁴。

一方的差押えを認容した裁判例に目を向けると、例えば証拠保全型の事例では、差押えが命じられなければ、証明力のある証拠が破壊されることや市場においてXが継続的に不利益を被るおそれがあることを理由に、本要件の充足が肯定されている¹⁸⁵。

一方、営業秘密の流布・拡散防止型の事例では、例えば、(a)差押えが認められなければ、Yがその雇用契約に違反して不正に取得した営業秘密ファイルへのアクセスを続け、当該ファイルをXの競合他社に渡す可能性

¹⁸² Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman, 2017 U.S. Dist. LEXIS 202396 (W.D. Okla. Dec. 8, 2017).

¹⁸³ The Center for Advancing Innovation, Inc. v. Bahreini, 2018 U.S. Dist. LEXIS 77214, *13-14 (D. Md. May 4, 2018).

¹⁸⁴ *Id.* at *13.

¹⁸⁵ Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017); Solar Connect v. Endicott, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018); Shumway v. Wright, 2019 U.S. Dist. LEXIS 148882 (D. Utah Aug. 26, 2019).

が高いこと¹⁸⁶、(b) Yの手元にあるX支給のラップトップの差押えがなされなければ、Yは自ら作成した不動産投資計画への参加者を増やすために雇用契約および秘密保持契約に違反してXの投資家を勧誘し続け、Xに直接的で差し迫った損害を与えるおそれがあること¹⁸⁷、(c) Xはその顧客との契約を確保するためにこれまで膨大な時間、費用、労力を費やしており、本件顧客リストがXの事業の継続に大きく貢献しているところ、不正取得された本件顧客リストが拡散すれば、競合他社に不当な優位性を与え、結果としてXの事業の実現可能性が損なわれること¹⁸⁸などを理由に、本要件の充足が肯定されている。これらの裁判例で明らかにされたような損害であれば、推測的なものではなく、現実差し迫ったものといえるということなのであろう。

3) 損害の比較衡量（要件③）

本要件に関して、裁判例では、特に理由を示すことなく本要件の不充足を理由に一方的差押えを否定したものが1件存在する¹⁸⁹。もっとも、この裁判例を除けば、本要件の不充足を理由に一方的差押えを否定したものはほとんどみられない。

ここで、一方的差押えを認容した裁判例に目を向けると、例えば証拠保全型の事例では、申し立てられている差押えは、Yが法的に正当な主張をなしえないXの営業秘密について、Yが不正取得したことの証拠を保全する目的で行われるにすぎないこと、差押えの対象もデジタルファイルやデータの複製に限定されており、コンピュータや携帯電話といった物品は差押えの対象ではないため、Yは合法的な事業を継続して行うことが可能であること、そのため、差押えが行われたとしてもYが不当な不利益を被ることはなく、損害は最小限にとどまること、また、第三者に損害を与える

¹⁸⁶ AVX Corp. v. Kim, 2017 U.S. Dist. LEXIS 231725 (D.S.C. Mar. 13, 2017).

¹⁸⁷ Thoroughbred Ventures, LLC v. Disman, No. 4:18-cv-00318 (E.D. Tex. May 1, 2018).

¹⁸⁸ Mission Capital Advisors LLC v. Romaka, No. 1:16-cv-05878-LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016).

¹⁸⁹ Magnesium Machine LLC v. Terves LLC, No. 1:19-cv-02818-DCN, Doc. 15 (N.D. Ohio, Dec. 19, 2019).

おそれもないことなどを理由に、本要件の充足が肯定されている¹⁹⁰。

一方、営業秘密の流布・拡散防止型の事例では、例えば、(a)申立が却下された場合、Xは、Xの貴重な営業秘密が競合他社その他の第三者に開示されるおそれがあるのに対し、差押えによってYが被る損害は、コンピュータ・フォレンジックが終了するまでの間、コンピュータやドライブ、スマートフォンを所有できないという程度の不便を被るにすぎず、最小限にとどまること、第三者が損害を被るおそれもないこと¹⁹¹、(b)すでにYはXとの契約に違反し、Xの知らないうちに、かつXの許可または同意を得ることなく、Xに損害をもたらすような投資の提案を行う違法な計画を企てていること、Yの保有するラップトップを差し押えなければ、Yはこれまでと同様の行為を継続すると見込まれること、差押対象のラップトップはXが購入し、Xの事業遂行用にXからYに支給されたものであること、第三者が損害を被るおそれもないこと¹⁹²、(c)Yおよびいずれの第三者もXの顧客リストに対して正当な利益を有していないのに対し、Xは、Xの顧客リストが拡散すれば、その事業およびマーケットシェアに回復不能な損害が発生し、その結果、Xは減収となり、競争力が低下するおそれがあること¹⁹³などを理由に、本要件の充足が肯定されている¹⁹⁴。

このように、流布・拡散防止型の事例においては、被告による差押対象

¹⁹⁰ *Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017); *Solar Connect, LLC v. Endicott*, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018). *Shumway v. Wright*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 148882 (D. Utah Aug. 26, 2019) は、次のような簡潔な説示を行っている。「一方的差押えが認められた場合の損害の比較衡量においては、圧倒的にXらが優位である。」「Yらはある程度の被害を被るものの、不当な被害または損害を被ることはないであろう。」「書類および電子/デジタルファイルならびにデータの複製、またはYらのコンピュータ機器の画像の差押えが、いずれかの第三者に損害をもたらす可能性は低い。」

¹⁹¹ *AVX Corp. v. Kim*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 231725 (D.S.C. Mar. 13, 2017).

¹⁹² *Thoroughbred Ventures, LLC v. Disman*, No. 4:18-cv-00318 (E.D. Tex. May 1, 2018).

¹⁹³ *Mission Capital Advisors LLC v. Romaka*, No. 1:16-cv-05878-LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016).

¹⁹⁴ このほか、流布・拡散防止型の事例で、Xが差押えの対象物や行われるべき調査の種類を可能な限り限定していることを重視する裁判例もある。*Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 202396 (W.D. Okla. Dec. 8, 2017).

機器の使用を直接制限するだけに、より慎重な判断がなされていることが窺える。

4) 被告への通知を回避すべき理由（要件④）

本要件は、通知や審尋を行うことなく差押命令を発する必要性に関わる要件であるが¹⁹⁵、次の5番目の要件と判断内容が重複するためか、裁判例において本要件について具体的な判断が示されることは稀である。証拠保全型の事例であれ、流布・拡散防止型の事例であれ、ほとんどの裁判例では、Yに通知を行うとすれば、YがXの営業秘密ファイル等を消去、破壊、移動、隠蔽するか、またはそれ以外の方法で裁判所が入手できないようにする可能性が高いと形式的に認定されている¹⁹⁶。

¹⁹⁵ 深津・前掲注135)70頁。

¹⁹⁶ 例えば、*Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017) [一方的差押えが認められなければ、YがXの営業秘密であるデジタルファイルを消去、確保、移動または隠蔽するという特別な危険性が存在する]; *Solar Connect, LLC v. Endicott*, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018) [一方的差押えが認められなければ、Yが、Xの営業秘密およびこれら営業秘密のYによる不正利用の証拠を破壊、移動、隠蔽またはそれ以外の方法で入手不能にする可能性は極めて高い]; *Shumway v. Wright*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 148882 (D. Utah Aug. 26, 2019) [一方的差押えが行われなければ、Yらが、Xらの営業秘密やそれら営業秘密の不正利用を示す証拠を破壊、移動、隠蔽、またはそれ以外の方法でそれらを入手できなくするリスクは大きい]; *AVX Corp. v. Kim*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 231725 (D.S.C. Mar. 13, 2017) [XがYに対して通知を行わなければならない場合、Yは、その不正取得したコンピュータファイルを破壊、移動、隠蔽するか、またはそれ以外の方法で本裁判所が入手できないようにする可能性がある]; *Thoroughbred Ventures, LLC v. Disman*, No. 4:18-cv-00318 (E.D. Tex. May 1, 2018) [本裁判所は、本申立に先だって通知が行われれば、Yが当該ラップトップに保存されているファイルを破壊、移動、隠蔽するか、またはそれ以外の方法で本裁判所がアクセスできないようにする可能性が高いものと認定する]; *Vice Capital, LLC v. CBD World, LLC*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 239120 (W.D. Okla. Jun. 20, 2018) [一方的差押えが認められなければ、Yらが、Xの顧客リストを削除、確保、移動、複製または隠蔽するという特別な危険性が存在する]など。このほか、本要件に関する直接の判断を示すことなく一方的差押えを発令する裁判例もみられる。*Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 202396 (W.D. Okla. Dec. 8, 2017)。

5) 既存の差止命令では潜脱・回避される可能性が高いこと（要件⑤）

前述のとおり、本要件は、証拠の保全や営業秘密の拡散・流布の防止といった目的を達成するうえで、緊急差止命令（連邦民事訴訟規則65条(b)）など既存の措置では潜脱・回避される可能性が高いために不十分であることを求める要件である¹⁹⁷。

問題は、緊急差止命令など既存の措置では潜脱・回避される可能性が高く不十分な場合とは、どのような場合を指すのかである。というのも、エクイティ上の救済として発達した緊急差止命令は、その命令内容が柔軟性に富んでおり、営業秘密の使用、開示の禁止にとどまらない多様な措置を被告に対し命じることができるからである。例えば、裁判例では、緊急差止命令として、営業秘密が記録された文書および媒体等の返還を命じるもの¹⁹⁸や、営業秘密の不正利用に係るコンピュータ・フォレンジックを行うために、被告が在職中に使用していたすべてのフラッシュドライブ、SDカード、携帯電話、およびその他の外部デバイスを中立な第三者たる専門家に引き渡すよう被告に命じるもの¹⁹⁹などがある。

このように、緊急差止命令の内容が多様で柔軟なものであることから、命令の対象者がこれを潜脱・回避等する可能性が高い場合とは、具体的にどのような場合なのかの問題となる。現に裁判例では、この点の立証が不十分であるとして、一方的差押えの申立を否定するケースが多い。例えば、*Balearia Caribbean Ltd. Corp. v. Calvo*, No. 1:16-cv-23300, Doc. 10 (S.D. Fla. Aug. 5, 2016) は、Yが電子データで証拠を保有しているため容易に隠蔽するというだけでは足りず、Yが過去に証拠を隠滅したり、裁判所の命令に従わなかったことがある旨の立証が必要であるとして、一方的差押えを

¹⁹⁷ 18 U.S.C. § 1836 (b)(2)(A)(ii)(I).

¹⁹⁸ S. Rep. 114-220, at 6-7.

¹⁹⁹ *Earthbound Corporation v. MiTek USA, Inc.*, 2016 WL 4418013, at *11 (W.D. Wash. Aug. 19, 2016). *Panera, LLC v. Nettles*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 101473, 2016 WL 4124114, at *2-4 (E.D. Mo. Aug. 3, 2016) [確認と検査のために、原告の文書が保存または含まれていたであろう被告個人のノート型パソコンとその他の文書の引渡しを被告に命じる緊急差止命令を発令]。

否定した²⁰⁰。ほかにも、「YがXの要求やXからの侵害警告書に従わなかったのだから、Yは当裁判所の命令にも当然従わないはずだというXの主張には、法的にみて論理の飛躍があり、論拠や証拠による裏づけを欠くものと判断する」²⁰¹、「連邦民事訴訟規則65条に基づく差止命令の形で発せられる命令にYが従わないであろうということが証明されたという点について、本裁判官は納得していない」²⁰²、「何より重要なのは、Xが本件において連邦民事訴訟規則65条に基づく救済がなぜ不十分なのかという理由を明らかにしていない点である」²⁰³として、一方的差押えを否定したものがある²⁰⁴。

では、本要件の充足を認めた裁判例は、どのような事情を重視しているのだろうか。

まず、証拠保全型の事例では、被告がコンピュータやソフトウェア技術に精通していること、原告に虚偽の情報を申告したこと、原告に隠れてコンピュータ・ファイルを別の場所に移そうとしたこと等の事実が重視される傾向にある。例えば、*Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah, Jun. 29, 2017) は、(a)少なくともYの一部が優れたコンピュータ技術の持ち主であり、過去にも電子メールをはじめとするコンピュータ・データを含む情報の削除を試みた事実があること、(b) Yが誤解を招く虚偽の情報を提供しようとしたことを重視している。同様に、*Solar Connect, LLC v. Endicott*, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018) は、(a) Yが高度なコンピュータ技術を有しており、過去にもコンピュータのデータや情報を削除しようとした事実があること、(b) Yが自分たちの身

²⁰⁰ ただし、裁判所は、本件に特有の事実、回復不能な損害および潜在的損害に関するXの証明、および不正行為の発覚を回避しようとしたとされるYの行為に基づき、緊急差止命令については認容し、Yに対し、Y個人のノートパソコンの提出を命じた。

²⁰¹ *Western Union Company v. Michael*, No. 1:18-cv-02797, Doc. 21 (D. Colo. Nov. 2, 2018).

²⁰² *Dazzle Software II, LLC v. Kinney*, No. 2:16-cv-12191-MFL-MKM (E.D. Mich. July 18, 2016).

²⁰³ *Jones Printing, LLC v. Adams Lithographing Co.*, No.1:16-cv-00442-HSM-CHS (E.D. Tenn. Nov. 3, 2016).

²⁰⁴ このほか、*International Automotive Technicians Network, Inc. v. Thomas Winzig*, No. 2:18-cv-04208-FMO-MRW, Doc. 18 (C.D. Cal. May 21, 2018).

元を隠すために、偽の情報などの、虚偽の誤った情報を提供しようとしたこと、(c)しかもYは、Xからの機密ファイルの使用中止要請に応じず、情報を隠蔽し、コンピュータファイルを別の場所に移そうとしたことを重視した。このほか、*Shumway v. Wright*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 148882 (D. Utah Aug. 26, 2019) は、(a) Yらが、自らの身元や事業体、その他の行為への関与を隠蔽するために虚偽で誤解を招く情報を提供する意図を有していたこと、(b)しかもYらが、Xらの営業秘密資料に関する契約書の約束を遵守せず、情報を隠蔽し、書類ファイルやコンピュータ・ファイルを移動させる意図を持っていたことを重視している。

次に、営業秘密の流布・拡散防止型の事例に目を転じると、基本的に証拠保全型の事例と同様の事実が重視されている。例えば、*Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 232012 (W.D. Okla. Aug. 30, 2017) は、Yらが営業秘密を不正な手段で取得したこと、Xに対して不誠実な言動をとったこと、YらはXや本裁判所が気づかないうちにもう1台のコンピュータや別の記憶媒体に簡単に情報をコピーすることができること、Yらのこれまでの行為から、法律を回避または無視しようとする意思があることが明白であることを重視している。また、*Thoroughbred Ventures, LLC v. Disman*, No. 4:18-cv-00318 (E.D. Tex. May 1, 2018) は、Yにこのまま本件ラップトップの管理と使用を認めるとすれば、Yが別の媒体に本件ラップトップの中身を複製するか、共謀相手であるY会社にその中身を提供するか、または本件ラップトップを破壊し、結果として、Xの営業秘密が失われてしまう可能性が極めて高いことを重視している。さらに、*AVX Corp. v. Kim*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 231725 (D.S.C. Mar. 13, 2017) は、Yが繰り返し嘘をつき、Xの営業秘密ファイルに秘密裡にアクセスし、これをダウンロードした事実を隠そうとしたことを重視している²⁰⁵。

このほか、流布・拡散防止型の事例のうち、以上の事例とは少し毛色が異なる事例として、*Mission Capital Advisors LLC v. Romaka*, No. 1:16-cv-05878-LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016) がある。先行して緊急差止命令が発令

²⁰⁵ このほか、*Vice Capital, LLC v. CBD World, LLC*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 239120 (W.D. Okla. Jun. 20, 2018) [YらがXの顧客リストを不正に取得し、誤解を招く虚偽の情報を当該顧客に提供する意思を示したことを重視]も参照。

されていたという事案で、裁判所は、(a) X代理人が7月22日付の当該命令の写しをYのメールアドレス宛に電子メールで送付したが、Yから返信がないこと、(b) 交付送達としても、X代理人が7月22日に1回、7月23日と7月25日にそれぞれ2回ずつYの自宅で当該命令を手交しようと試みたが、Yが応答しなかったこと、(c) 7月25日の審尋の期日にYが出廷しなかったことを認定し、緊急差止命令では十分効果を発揮できない可能性が高いとして、一方的差押えを認容した。

6) 被告が差押対象財産を現実に占有していること (要件⑥)

前述のとおり、本要件は、差押命令の影響が第三者に及ぶのを防ぐために、差押対象の範囲を被告が直接的かつ物理的に管理している営業秘密や財産に限定しているように読める²⁰⁶。もっとも、実際の裁判例では、被告が現実に占有しているクラウドアカウントのユーザー名およびパスワード情報を差押対象財産とすることで、事実上、クラウド上に保存されている営業秘密情報の差押えに近いことを実現している。

例えば、Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman, 2017 U.S. Dist. LEXIS 232012 (W.D. Okla. Aug. 30, 2017) は、YらのDropboxアカウントおよびY会社の電子メールアカウントのユーザー名およびパスワード情報を差押対象財産としたうえで、連邦保安官に対し、「クラウドベースの記憶装置に記憶されている営業秘密情報の差押えを行うために、第三者たるコンピュータ・フォレンジックの専門家による必要な支援の下、営業秘密情報が保存されているクラウド・ロケーションまたは特定のフォルダ/サブフォルダのパスワードを一時的に変更するよう命じる」差押命令を発令している。

同様に、Shumway v. Wright, 2019 U.S. Dist. LEXIS 148882 (D. Utah Aug. 26, 2019) は、連邦の法執行官に対し、「クラウドベースの記憶装置に記憶されたXらの営業秘密を効果的に差し押えるために、第三者である技術的専門家から必要な協力を得たうえで、差押えから7日以内に開催される審尋でその問題が取り上げられるまでの間、差し押えられた情報へのアクセスを完全に遮断するために可能な合理的に最低限の方法で、Xらの患者リスト

²⁰⁶ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(ii)(V).

が保管されているクラウド・ロケーションまたは特定のフォルダへのパスワードを一時的に変更するよう命じる」差押命令を発令した。

このほか、*Vice Capital LLC v. CBD World LLC*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 239120 (W.D. Okla. June 20, 2018) は、「YらのGoogleドライブ、Dropboxアカウント、またはXの顧客リストが保存されているその他のクラウドベースの記憶機器にアクセスするために必要なユーザー名とパスワードに関する情報」の差押えを命じた。ただし、「本命令で差押えの対象になるのは、(1) Yら、またはYらの従業員もしくは独立請負人に帰属するか、あるいはそれらの者によって使用されるか支配されており、かつ(2) Yの事業に関連して使用されるクラウドベースの記憶機器のみである」と限定を付している。

これらの裁判例の考え方によれば、被告はクラウド上に記憶された営業秘密について、そのクラウドアカウントのユーザー名およびパスワード情報を介して現実に占有しており、差押命令の対象物としたとしても本要件と抵触するわけではないということなのだろう。このような解釈は、本要件に関する立法資料の記述と必ずしも整合的ではない面もあるが、クラウド事業者には差押えの影響が直接及ぶわけではないので許されるということなのだろう。

なお、かりにこのような一方的差押えの運用を認めない場合でも、裁判所は、エクイティ上の救済の一環として、その固有の権限および全令状法1651条 (*All Writs Act*, 28 U.S.C. § 1651) に基づき、第三者であるプロバイダーやクラウド事業者に対し、営業秘密を不正取得した被告のアカウントの活動履歴の報告やアカウント内のファイルのデジタルコピーの作成および保全を命じることができる²⁰⁷。その意味では、かりに差押命令の対象者や対象物の範囲を限定したとしても、第三者に影響が及ぶことは避けられないのかもしれない。

²⁰⁷ 実際にこのような命令を発令した事例として、*Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017); *Solar Connect, LLC v. Endicott*, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018); *Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 232012 (W.D. Okla. Aug. 30, 2017); *Shumway v. Wright*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 148882 (D. Utah Aug. 26, 2019).

7) 合理的詳細さをもって差押対象を特定していること (要件⑦)

本要件に関して、差押対象をどの程度詳細に特定する必要があるのかは、その求める差押えの目的や範囲によっても異なりうる。裁判例では、これまでのところ本要件の不充足を理由に一方的差押えを否定したものはなく、本要件は比較的緩やかに判断されている。

例えば、証拠保全を目的とした差押えでは、「Y会社の営業所内のすべてのコンピュータ²⁰⁸に保存されているすべてのファイル²⁰⁹」といった形の特定でも、本要件の充足が認められている²¹⁰。

一方、営業秘密の流布・拡散の防止を目的とした差押えでは、例えば「7月7日の時点で、コンピュータの『ダウンロード』というフォルダに、“report1469597978716.xls”というタイトルのファイルとして、およびY宅にあるLenovo社製デスクトップコンピュータの『デスクトップ』というフォルダに“~\$MCA Contact List.xlsx”というタイトルのファイルとして保存されている」Xの顧客リストといった形で、非常に詳細かつ具体的な特定がなされている²¹¹。

もっとも、すべての流布・拡散防止型の差押えでこのような具体的な特定がなされているわけではない。例えば、Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman, 2017 U.S. Dist. LEXIS 232012 (W.D. Okla. Aug. 30, 2017) では、「Yらが保有し、かつYら個人のデバイスやアカウントにダウンロードされたXの営業秘密情報を含む可能性のある、あらゆるコンピュータ、ハードドライ

²⁰⁸ これにはノート型パソコン、タブレット型コンピュータ、サーバ、デスクトップ型パソコン、「クラウド」またはそれ以外のオンラインストレージフォルダ (Dropboxのファイルおよびフォルダ、iCloud、OneDrive、もしくはそれに類似のオンライン・ストレージ) ならびにそれに関連するすべてのネットワークが含まれる。

²⁰⁹ これにはデータファイル、コード、ソフトウェア、隠蔽されたファイル、イメージファイルおよび文書が含まれる。

²¹⁰ Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017). Solar Connect, LLC v. Endicott, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018) も基本的に同様。

²¹¹ Mission Capital Advisors LLC v. Romaka, No. 1:16-cv-05878-LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016).

ブまたはメモリーデバイス²¹²」といった形の特定でも、本要件の充足が認められている²¹³。

8) 申立の事実の非公表（要件⑧）

本要件は、被告が証拠隠滅を図ることを防ぎ、一方的な申立に基づく差押えの実効性を担保するための要件といえるが、これまでのところ本要件が問題となった裁判例はみられない。

③ 差押えの範囲

前述のとおり、差押えは、その目的を達成するうえで必要最小限のものでなければならず、かつ、差押えによる第三者の事業遂行の妨害を最小限に抑えつつ、営業秘密の不正利用が疑われる者による正当な事業の遂行を可能な限り妨げない範囲のものでなければならない²¹⁴。

発令される差押えが必要最小限のものといえるかどうかは、その差押えが証拠保全を目的としたものなのか、営業秘密の流布・拡散の防止を目的としたものなのかによって異なりうる。

例えば、証拠保全を目的とした差押えが問題となった *Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah, Jun. 29, 2017) をみてみよう。裁判所は、前述のとおり差押命令として、「Y会社の営業所内のすべてのコンピュータ²¹⁵に保存されているすべてのファイル²¹⁶」に対する

²¹² 具体的には、Yらの作業空間またはその近辺に置かれている可能性のある以下の電子デバイスのいずれかのもの。すなわち、スマートフォン、タブレット、デスクトップ・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、およびディスク、メモリー・ファイル、フラッシュドライブ、ハードドライブ、サムドライブなど。

²¹³ *AVX Corp. v. Kim*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 231725 (D.S.C. Mar. 13, 2017) も基本的に同様。

²¹⁴ 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(B)(ii).

²¹⁵ これにはノート型パソコン、タブレット型コンピュータ、サーバ、デスクトップ型パソコン、「クラウド」またはそれ以外のオンラインストレージフォルダ (Dropbox のファイルおよびフォルダ、iCloud、OneDrive、もしくはそれに類似のオンライン・ストレージ) ならびにそれに関連するすべてのネットワークが含まれる。

²¹⁶ これにはデータファイル、コード、ソフトウェア、隠蔽されたファイル、イメージファイルおよび文書が含まれる。

デジタルコピーの作成を命じたが、当該差押えについて、証拠保全および後日開催されるディスカバリのためという目的上必要な範囲に限定されたものであると判断している²¹⁷。

一方、営業秘密の流布・拡散の防止を目的とした差押事例に目を向けると、相対的により限定的な差押えを命じるものが多い。例えば、*Thoroughbred Ventures, LLC v. Disman*, No. 4:18-cv-00318 (E.D. Tex. May 1, 2018) では、「差押えの対象となる財産は、本命令で明らかにする HP 社製ラップトップ（部分的シリアル番号*82G5P、Model 番号 HP17-F113DX）のみであり、当該財産は Y 宅または Y 本人からのみ差し押えることができる」として、非常に限定的な差押えを命じている。同様に、*Mission Capital Advisors LLC v. Romaka*, No. 1:16-cv-05878-LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016) は、Y が不正にダウンロードした X の顧客リストのファイル²¹⁸についてのみ差押え（具体的には、Y のコンピュータ内に保存された同ファイルの記憶媒体へのコピーおよび Y のコンピュータからの同ファイルの削除）を認め、それ以外のファイルについては差押えを否定した。

²¹⁷ 同様に、*Solar Connect, LLC v. Endicott*, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018) において裁判所は、差押命令として、「(i) デスクトップ型コンピュータ、ラップトップ型コンピュータ、タブレット型コンピュータ、スマートフォンおよび外部の記憶機器を含め、敷地内にあるすべてのコンピュータまたはコンピュータ機器、(ii) 敷地内にあるデスクトップ型コンピュータ、ラップトップ型コンピュータ、タブレット型コンピュータ、スマートフォンまたは外部の記憶機器に関連するすべてのネットワーク上のデータファイル、コード、ソフトウェア、隠しファイル、イメージファイル、電子メール、チャット（スカイプでのチャットを含む）、もしくはその他の関連するネットワークのファイル、(iii) クラウドまたはその他のオンライン上の保存フォルダ（Dropbox のファイルおよびフォルダ、Google Drive, OneDrive, iCloud もしくはそれに類似のオンライン上の保存フォルダ）ならびにそれらのコンテンツ、(iv) サーバアカウント、および(v) 関連するネットワーク」に対するデジタルコピーの作成を命じたが、当該差押えについて、証拠保全および後日開催されるディスカバリのためという目的上必要な範囲に限定されたものであると判断している。

²¹⁸ 前述のとおり裁判所は、当該顧客リストについて、「7月7日の時点で、コンピュータの『ダウンロード』というフォルダに、“report1469597978716.xls”というタイトルのファイルとして、およびY宅にあるLenovo社製デスクトップコンピュータの『デスクトップ』というフォルダに“~\$MCA Contact List.xlsx”というタイトルのファイルとして保存されているもの」という形で詳細に特定している。

ただし、営業秘密の流布・拡散の防止を目的とした差押事例の中には、比較的広範な差押えを認めるものもある。例えば、AVX Corp. v. Kim, 2017 U.S. Dist. LEXIS 231725 (D.S.C. Mar. 13, 2017) は、「Yが所有し、かつ問題となっている『盗まれたコンピュータファイル』が含まれている合理的可能性のあるすべてのコンピュータ、ハードドライブまたはメモリー・デバイス²¹⁹」に対する差押えを命じており、このような差押えであってもその目的上必要最小限のものと認めている²²⁰。

このほか、差押えの範囲としては、「Yらが保有し、Yらの事業に関連して使用され、かつ問題となっている顧客リストを含んでいることが明らかな、すべてのコンピュータ、ハードドライブまたは記憶機器」の差押えを認めつつ、Xが、差押えおよびその後の証拠分析の期間におけるYらの事業遂行に対する妨害を最小限に抑えるために、Yらに対し、差押対象物の代替機器の提供を申し入れている点を考慮し、「差押対象に指定された機器が差し押えられたとしても、代替の機器を使って差押前と同じく効率的な事業を遂行できることから、Yらはその事業の遂行を一時的に妨害されるにすぎない」と説く裁判例もある²²¹。

④ 担保金

前述のとおり、DTSAは、差押命令が不法または過剰なものであった場合に備えて、当該命令の申立人に対し、担保金の提供を義務づけている²²²。この担保金に関して、裁判例では、事案ごとの事情に応じて、500ドルから25万ドルまでさまざま金額が設定されている²²³。

²¹⁹ 具体的には、Yが保有しているか、またはYの居住空間もしくはその近辺に置かれている可能性のある以下のいずれのものも含む。スマートフォン、タブレット、デスクトップコンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、ディスク、メモリー・ファイル、フラッシュドライブ、ハードドライブなど。

²²⁰ Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman, 2017 U.S. Dist. LEXIS 232012 (W.D. Okla. Aug. 30, 2017) も基本的に同様。

²²¹ Vice Capital, LLC v. CBD World, LLC, 2018 U.S. Dist. LEXIS 239120 (W.D. Okla. Jun. 20, 2018).

²²² 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(B)(vi).

²²³ Thoroughbred Ventures, LLC v. Disman, No. 4:18-cv-00318 (E.D. Tex. May 1, 2018)

(4) 小括

以上のとおり、一方的差押えはDTSA最大の目玉として導入された制度であったが、これまでのところ申立件数が伸び悩んでおり、認容件数も9件程度にとどまっている。

これらの認容事例に概ね共通するのは、営業秘密の電子ファイルの不正利用が問題となっている点、被告が優れたコンピュータ技術を有している点、被告が原告に情報を隠蔽したり虚偽の事実を伝えたり嘘をつくなど欺瞞的行為を行っている点である。それゆえ、裁判所は、こうした事情が認められる場合には、証拠の破壊や営業秘密の流布・拡散を防止するうえで緊急差止命令では不十分であると考えているのだろう。

関連して、証拠保全を目的とした一方的差押えでは、差押えの範囲が非常に広く認められており、被告会社の営業所内にあるすべてのコンピュータに保存されているすべてのファイルのデジタルコピーの作成を命じる裁判例が散見された点は目を引く。このほか、被告が不正に取得した営業秘密の電子ファイルをクラウド上に保存しているような場合に、裁判所がクラウドアカウントのユーザー名およびパスワード情報を差押対象財産とすることで、事実上、クラウド上に保存されている営業秘密ファイルの差押えに近いことを実現していた点も注目される。

日本の営業秘密訴訟では、刑事事件において捜査機関が収集した証拠をいかにして民事事件での立証活動に活用することができるかが課題とされている²²⁴。例えば、大阪地判令和2・10・1平成28(ワ)4029「エディオオン」

[500ドルの担保]; *Mission Capital Advisors LLC v. Romaka*, No. 1:16-cv-05878-LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016) [5,000ドルの担保]; *Axis Steel Detailing v. Prilex Detailing*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 221339 (D. Utah Jun. 29, 2017) [5,000ドルの担保]; *Solar Connect, LLC v. Endicott*, 2018 WL 2386066 (D. Utah Apr. 6, 2018) [5,000ドルの担保]; *Shumway v. Wright*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 148882 (D. Utah Aug. 26, 2019) [1万ドルの担保]; *AVX Corp. v. Kim*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 231725 (D.S.C. Mar. 13, 2017) [1万ドルの担保]; *Vice Capital, LLC v. CBD World, LLC*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 239120 (W.D. Okla. Jun. 20, 2018) [2万5,000ドルの担保]; *Blue Star Land Servs., LLC v. Coleman*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 232012 (W.D. Okla. Aug. 30, 2017) [25万ドルの担保] など。

²²⁴ 苗村博子「営業秘密を不正取得してしまったときに打つべき対策－エディオオン対上新電機事件を題材に－」*Namrun Quarterly* 38号3-4頁(2020年)。

では、先行する刑事事件²²⁵において捜査機関が押収し保管していた被告会社のサーバについて、原告から裁判官による証拠保全手続（民事訴訟法234条）の申立がなされた。これを受けて、大阪地裁から派遣された裁判官が検察庁において被告会社のサーバにアクセスし、関連するデータを持参したHDDに保存して裁判所に持ち帰った後、そのHDDにあるデータを原告が謄写、解析して民事事件の立証活動に役立てたとされる²²⁶。このような証拠収集の工夫のあり方を考えるうえで、DTSA訴訟における一方的差押制度の運用のあり方は1つの参考となるように思われる。

6. 差止め

次に、救済手段の中でも営業秘密訴訟で最も申し立てられることが多い差止めについてみていこう。

(1) 規定内容

① DTSA

DTSAは、差止救済について次のように規定している（18 U.S.C. § 1836 (b) (3)）。

救済—営業秘密の不正利用に関して本項に基づいて提起される民事訴訟において、裁判所は以下のことを行うことができる。

(A) 次のような差止めを付与すること

(i) 裁判所が合理的とみなす条件に基づいて、現に行われているまたは行われるおそれのある第1項に規定された不正利用行為を防止するための差止めを付与すること。

(I) ただし、差止命令によって、ある者が新たな雇用関係を締結すること自体を禁止することはできない。新たな雇用関係に条件を課す差止めを命じる場合には、単にその者が営業秘密情報を知っているというだけでは足りず、営業秘密が不正利用されるおそれがあることを示す証拠

²²⁵ 大阪地判平成27・11・13平成27(わ)280等「エディオン(刑事)」。

²²⁶ 苗村・前掲注224) 4頁。

に基づかなければならない。

- (II) また、適用可能な州法が適法な職業、取引、事業の遂行に制限を課すことを禁止する場合、これに反する差止めを命じることはできない。
- (ii) 裁判所が適切と判断した場合には、営業秘密を保護するための積極的な措置を命じること
- (iii) 差止命令の発令が不公正となる例外的な状況においては、その使用が禁止されるはずであった期間、適正なロイヤリティを支払うことを条件として将来の使用を認めること

以上のとおり、DTSAは、営業秘密の侵害に対して差止めを付与するかどうかを裁判所の裁量に委ねている²²⁷。そのため、営業秘密の侵害が証明された場合に自動的に差止めが付与されるわけではない。また、どのような内容の差止めを付与するかに関しても基本的に裁判所の裁量に委ねている²²⁸。そのため、裁判所は不正利用を防止するための合理的な措置を比較的自由に選択できる。このように裁判所に広範な裁量が認められているのは、差止めがエクイティ上の救済であり、陪審ではなく裁判官による審理に委ねられてきたことによるのだろう²²⁹。

DTSAは、裁判所に対し、「現に行われている不正利用」に対する差止めのみならず、「行われるおそれがある不正利用 (threatened misappropriation)」を防止するための差止めを発令する権限も認めている²³⁰。ただし、裁判所が「差止命令によってある者が新たな雇用関係を結ぶこと自体を禁止する」ことは認めていない²³¹。一方、裁判所が「新たな雇用関係に条件を課す差止めを命じる」ことは認めつつ、その場合には、「単にその者が営業秘密情報を知っているというだけでは足りず、営業秘密が不正利用されるおそれがあることを示す証拠に基づかなければならない」としている²³²。この点

²²⁷ 18 U.S.C. § 1836(b)(3)(A).

²²⁸ *Id.* § 1836(b)(3)(A)(i)-(iii).

²²⁹ 4 MILGRIM ON TRADE SECRETS § 15.02 [1][a] (2020).

²³⁰ 18 U.S.C. § 1836(3)(A)(i).

²³¹ *Id.* § 1836(3)(A)(i)(I).

²³² *Id.* § 1836(3)(A)(i)(I).

は、不可避的開示の法理との関係で問題となってくる（後述）。

② 連邦民事訴訟規則—緊急差止命令、暫定的差止命令

DTSA 訴訟では、後述するように、営業秘密保有者が連邦民事訴訟規則 65 条に規定された緊急差止命令や暫定的差止命令を申し立てる傾向が顕著である。そこで、これらの命令に関する規定を確認しておこう。

Fed. R. Civ. P. 65（連邦民事訴訟規則 65 条）

(a) 暫定的差止命令（Preliminary Injunction）

(1) 通知

裁判所は、相手方当事者に通知をした場合に限り、暫定的差止命令を発令することができる。

(2) 審尋と本案審理との併合（略）

(b) 緊急差止命令（Temporary Restraining Order）

(1) 通知なしの発令

裁判所は、以下の場合に限り、相手方当事者またはその代理人への書面または口頭による通知なしに緊急差止命令を発令することができる。

(A) 相手方当事者の異議を審尋することが可能となるよりも前に、急迫かつ回復不能な法益侵害、損失または損害が申立人に生じることが、宣誓供述書または真実宣誓つき訴状に記載された特定の事実から明白である場合で、かつ、

(B) 申立代理人が、通知を努力したことまたは通知を要求すべきでない理由を書面により証明した場合。

(2) 内容・期間

通知なしに発令された緊急差止命令は、発令日時を記し、損害とそれが回復不能である理由を表示し、当該命令が通知なしに発せられた理由を記載したうえで、直ちに書記官事務室に提出して記録に登録されなければならない。この命令は、登録後、裁判所が定めた期間（14 日を超えることができない）を経過したときに失効する。ただし、期間経過後に裁判所が正当な理由により同様の期間を延長した場合、または相手方当事者がより長期の延長に同

意した場合はこの限りでない。延長の理由は記録に登録されなければならない。

(3) 暫定的差止命令の審尋の早期実施

緊急差止命令が通知なしに発令された場合、暫定的差止命令の申立は、先行する同種事件の審理を除く一切の事件に優先して、できる限り速やかに審尋に付されなければならない。当該審尋において、緊急差止命令を取得した当事者は暫定的差止命令の申立をしなければならず、当事者がそれをしなければ、裁判所は緊急差止命令を取り消さなければならない。

(4) 取消しの申立

相手方当事者は、通知なしに命令を取得した当事者に対する2日（または裁判所が設定したより短い期間）前の通知に基づいて、出廷し命令の取消しまたは変更を申し立てることができる。この場合に、裁判所は、正義の要請に従いできる限り速やかに申立を審理して決定しなければならない。

(c) 担保

裁判所は、禁止または制限が不当であると判明した場合に、その当事者が被る費用と損害を填補するのに適正と裁判所が認める額の担保を申立人が提供した場合に限り、暫定的差止命令または緊急差止命令を発令することができる。ただし、合衆国、その官吏、およびその機関は担保を要求されない。

(d) 差止命令の内容および範囲

(1) 内容

差止命令を認容するすべての命令には、

- (A) 発令の理由を記載し、
- (B) 明確な文言を使用し、かつ、
- (C) 合理的な程度に詳細に（かつ訴状その他の文書を参照せず）制限または命じられる行為を表示しなければならない。

(2) 効力の及ぶ者

この命令は、以下に掲げる者のうち、交付送達その他の方法により実際に命令の通知を受けた者のみに効力が及ぶ。

- (A) 訴訟の当事者

- (B) 当事者の役員、代理人、使用人、従業員および訴訟代理人、
ならびに
(C) 前(A)または(B)に掲げた者と積極的な協力または関わり
を有する者

連邦民事訴訟規則65条(b)に規定された緊急差止命令とは、暫定的差止命令では対応が困難な、急迫かつ回復不能な損害が発生するおそれがある場合に限って認められる救済のことである。その目的は、暫定的差止命令の審尋 (hearing) が開かれるまでの期間、回復不能な損害の発生を防ぎ、現状を維持することにある²³³。そのため、早ければ申立の翌日には相手方への通知なしに申立人の陳述のみに基づいて緊急差止命令が発令される反面²³⁴、その効力は、原則として14日以内、暫定的差止命令の審尋の開催期日までに限定されている²³⁵。緊急差止命令の取得者は、この審尋において暫定的差止命令の申立を行わなければならない²³⁶。

一方、暫定的差止命令とは、緊急差止命令が出された後の段階で認められる救済のことである²³⁷。その目的は、本案審理に基づく最終的な判決が出されるまでの期間、回復不能な損害の発生を防ぎ、現状を維持することにある²³⁸。暫定的差止命令は、緊急差止命令と異なり、相手方に通知および審尋をしたうえでなければ認められない²³⁹。通知がされたとしても、相手方に十分な準備期間を保障しない等、その通知が実質的に不適切である場合には、命令が取り消されることもある。また、暫定的差止命令の審理においては、期間と対象を限定した簡易迅速なディスカバリが実施されることもある。

²³³ *Granny Goose Foods, Inc. v. Bhd. of Teamsters & Auto Truck Drivers Local No. 70 of Alameda Cnty.*, 415 U.S. 423, 439, 94 S. Ct. 1113, 39 L. Ed. 2d 435 (1974).

²³⁴ *Fed. R. Civ. P. 65(b)(1)*. こうした相手方への通知なしに発令される緊急差止命令は、一方的緊急差止命令 (*ex parte* TRO) と呼ばれている。

²³⁵ *Id.* 65(b)(2)(3). ただし、裁判所が正当な理由があると認めるときは、期間経過後さらに14日間延長することができる。

²³⁶ *Id.* 65(b)(3).

²³⁷ ただし、暫定的差止命令の救済を受けるうえで緊急差止命令が先行していることは必ずしも必要でなく、最初から暫定的差止命令の申立をなすこともできる。

²³⁸ *Winter v. Natural Res. Def. Council, Inc.*, 555 U.S. 7 (2008).

²³⁹ *Fed. R. Civ. P. 65(a)(1)*.

以上の緊急差止命令と暫定的差止命令とは、発令要件が共通している。すなわち、これらの命令の発令を受けるためには、申立人は、(i)自らが本案で勝訴する可能性が高いこと、(ii)救済が認められなければ回復不能な損害を被るおそれがあること、(iii)損害の比較衡量を行った場合、申立人に有利であること、(iv)差止めが公益に資すること、の4点を証明しなければならない²⁴⁰。

(2) 運用実態

それでは、以上のような差止めの規律は、DTSA訴訟においてどのように運用されているのだろうか。

① 緊急差止命令／暫定的差止命令の申立率、認容率、平均審理期間

営業秘密はいったん漏洩して第三者に開示されてしまうと、その価値を喪失し、元に戻すことが不可能となる。そのため、例えば従業員が退職時に営業秘密ファイルを不正にダウンロードして持ち出したような場合には、当該持ち出された営業秘密の使用・開示を迅速に防ぐために仮の差止めを申し立てることが重要となってくる²⁴¹。

実際、DTSA訴訟では、営業秘密保有者が緊急差止命令や暫定的差止命令を申し立てる傾向が顕著である。本稿の調査によれば、営業秘密保有者が緊急差止命令または／および暫定的差止命令を申し立てた割合は58% (49/85)にのぼる²⁴²。また、Levine & Seamanの調査でも、DTSA訴訟における緊急差止命令の申立率は34%、暫定的差止命令の申立率は45%にのぼることが指摘されている(図15)。

²⁴⁰ Winter v. Natural Res. Def. Council, Inc., 555 U.S. 7 (2008). 米国における緊急差止命令と暫定的差止命令に関する詳細な研究として、吉垣実「アメリカ連邦裁判所における予備的差止命令と仮禁止命令の発令手続(1)-(8)」愛知大学法学部法経論集201号29頁(2014年)・202号39頁・203号1頁・204号49頁(以上、2015年)・205号85頁・209号53頁(以上、2016年)・210号1頁(2017年)・216号145頁(2018年)。

²⁴¹ 対(元)従業員訴訟における不正取得発覚後の迅速な救済の申立の構図につき、山根崇邦「アメリカにおける営業秘密の保護(2)」知的財産法政策学研究55号13-14頁(2020年)。

²⁴² 本稿調査データAに基づく調査結果。

【図15】 DTSA 訴訟における仮の差止めの申立率(2016. 5-17. 5) ²⁴³

緊急差止命令 (TRO) の申立	164/486	34%
暫定的差止命令 (PI) の申立	220/486	45%

こうした仮の差止めの審理は極めて迅速に行われる。本稿の調査によれば、DTSA 訴訟において緊急差止命令は平均 2～4 日程度、暫定的差止命令も平均45日程度で判断が下されている²⁴⁴。

また、仮の差止めの認容率も高く、緊急差止命令の場合は67%、暫定的差止命令の場合も69%となっている(図16、17)。とりわけ対従業員訴訟における認容率が高く、営業情報か技術情報かを問わず、両差止命令の認容率は75%以上にのぼっている。Levine & Seaman の調査でも、DTSA 訴訟における緊急差止命令の認容率は58% (72/124)、暫定的差止命令の認容率も58% (86/148) にのぼることが指摘されている²⁴⁵。

【図16】 DTSA 訴訟における緊急差止命令の認容率 (2016. 5-17. 5) ²⁴⁶

平均認容率 67% (24/36)

	営業情報	技術情報
(元) 従業員	79% (19/24)	78% (7/9)
新雇用先	75% (9/12)	80% (4/5)
(元) ビジネスパートナー	50% (2/4)	43% (3/7)

【図17】 DTSA 訴訟における暫定的差止命令の認容率 (2016. 5-17. 5) ²⁴⁷

平均認容率 69% (20/29)

	営業情報	技術情報
(元) 従業員	75% (12/16)	80% (4/5)
新雇用先	67% (8/12)	100% (4/4)
(元) ビジネスパートナー	75% (3/4)	50% (3/6)

²⁴³ Levine & Seaman, *supra* note 2, at 149-50.

²⁴⁴ 本稿調査データ A に基づく調査結果。

²⁴⁵ Levine & Seaman, *supra* note 2, at 149-50.

²⁴⁶ 本稿調査データ A に基づく調査結果。

²⁴⁷ 本稿調査データ A に基づく調査結果。

そして、このような仮の差止めが認容された事例では、トライアルでの本案審理に進む前に和解や同意判決等により訴訟が終結する割合が95%以上にのぼる²⁴⁸。それゆえ、仮の差止めは、トライアルでの本案審理に基づく最終的な判決が出されるまでの暫定的な救済ではあるものの、事実上、訴訟の帰趨を決する終局的な救済に近い性質を有しているといえることができる。

② 営業秘密の不正利用と回復不能な損害の推定の可否

このようにDTSA訴訟では仮の差止めが重要な役割を果たしているが、営業秘密の不正利用が認められる場合に、裁判所が暫定的差止命令に関して回復不能な損害の発生を推定し、その立証責任を侵害者側に転換することは可能かという点が議論になっている。

特許訴訟では、2006年のeBay事件最高裁判決²⁴⁹によって、特許権侵害が認められる場合であっても回復不能な損害が推定されるわけではなく、特許権者には終局的差止めが認められなければ回復不能な損害を被ることを証明する責任があることが明らかにされた。そして、2年後に出されたWinter事件最高裁判決(環境訴訟の事案)によって、同様の基準が暫定的差止命令にも適用されることが明らかにされた²⁵⁰。それゆえ、そのような証明を欠く場合には終局的／暫定的差止命令が否定されることになる。

こうしたeBay/Winter事件最高裁判決の基準は、著作権や商標権の侵害訴訟においても踏襲される傾向にあり²⁵¹、これらの権利の侵害が認められ

²⁴⁸ 仮の差止めが認められなかった事例でも、トライアルまで訴訟を継続することなく、訴えの取下げや和解等により終局するケースが9割以上にのぼる。本稿調査データAに基づく調査結果。

²⁴⁹ eBay Inc. v. MercExchange LLC, 547 U.S. 388 (2006).

²⁵⁰ Winter v. Natural Res. Def. Council, Inc., 555 U.S. 7 (2008).

²⁵¹ 著作権の事例として、例えば、Christopher Phelps & Assocs., L.L.C. v. Galloway, 492 F.3d 532 (4th Cir. 2007); CoxCom, Inc. v. Chaffee, 536 F.3d 101 (1st Cir. 2008); Peter Letterese & Assocs., Inc. v. World Inst. of Scientology Enters. Int'l, 533 F.3d 1287 (11th Cir. 2008); Salinger v. Colting, 607 F.3d 68 (2d Cir. 2010); Perfect 10, Inc. v. Google, Inc., 653 F.3d 976 (9th Cir. 2011); Flexible Lifeline Sys. v. Precision Lift, Inc., 654 F.3d 989 (9th Cir. 2011) 参照。商標権の事例として、例えば、Herb Reed Enters., LLC v. Fla. Entm't Mgmt., Inc., 736 F.3d 1239 (9th Cir. 2013) 参照。

る場合であっても回復不能な損害の発生が推定されるわけではないとされる²⁵²。一方、DTSA制定以前の営業秘密訴訟においては、第5巡回区および連邦巡回区が、回復不能な損害の推定を州法が認めている場合には、そうしたルールは州籍相違管轄または付加管轄に基づき連邦裁判所に提起された営業秘密訴訟にも適用されるとの立場を示していた²⁵³。また、第2巡回区も、営業秘密の開示が問題となる事案では回復不能な損害の推定が認められるとの立場を示していた²⁵⁴。そのため、DTSA訴訟においてどのような判断がなされるのか注目が集まっていた。

1) 第10巡回区

そうした中で、2017年に第10巡回区は、DTSA違反等を理由に暫定的差止命令が申し立てられた訴訟において、回復不能な損害の推定を明示的に否定した²⁵⁵。この事件では、資産運用会社Xの顧客名簿をはじめとする営業秘密が元従業員Yによって退職時に不正に持ち出された。そこで、Xが、当該営業秘密の不正利用が行われるおそれがあるとして、DTSAおよびコロラド州統一営業秘密法に基づき、Yに対する暫定的差止命令の発令を求めたという事案である。

原審のコロラド州連邦地裁は、Yが当該営業秘密を不正使用するおそれが認められるとして、Xの申立を認めた。その際、原審は、第10巡回区の先例に基づけば、法律が差止めという救済を認めており、かつ本案勝訴の蓋然性が認められる場合には、回復不能な損害の発生が推定され、それに

²⁵² 詳しくは、Deepa Varadarajan, *Trade Secrecy Injunctions, Disclosure Risks, and eBay's Influence*, 56 AM. BUS. L.J. 879, 891-94 (2019) 参照。著作権につき、奥郵弘司「米国における著作権侵害と差止命令：最近の裁判例に見るeBay事件合衆国最高裁判決の影響」コピライト610号24頁(2012年)、商標権につき、Mark A. Lemley, *Did eBay Irreparably Injure Trademark Law?*, 92 NOTRE DAME L. REV. 1795 (2017) も参照。

²⁵³ *Heil Trailer Int'l Co. v. Kula*, 542 Fed. App'x 329 (5th Cir. 2013); *Core Labs v. Spectrum Tracer Servs.*, 532 Fed. App'x 904 (Fed. Cir. 2013).

²⁵⁴ *Faiveley Transp. Malmo AB v. Wabtec Corp.*, 559 F.3d 110 (2d Cir. 2009); *IDG USA, LLC v. Schupp*, 416 Fed. App'x 86 (2d Cir. 2011).

²⁵⁵ *First Western Capital Mgmt. Co. v. Malamed*, 874 F.3d 1136 (10th Cir. 2017).

ついてXは別途立証する必要はないとの判断を示した²⁵⁶。

これに対し、第10巡回区は、Winter事件最高裁判決を引用したうえで、裁判所が回復不能な損害を推定しうるのは、法律が、差止めという救済措置を明らかに命じている(mandate)場合に限られるとし、法律が単に差止めという救済を認めている(authorize)にすぎない場合には、回復不能な損害を推定することはエクイティの原則に反するとした²⁵⁷。そして、DTSAおよびコロラド州統一営業秘密法の規定文言を確認し、両法は差止めという救済措置を認めているにすぎず、義務づけているわけではないとして、回復不能な損害を推定することは許されないとした²⁵⁸。そのうえで、原審が判決の脚注の中で、Xの被った損害については金銭的な定量化が可能であり、金銭的な損害賠償によってもXを侵害がなかった状態に回復させることは可能であると説示していた点に着目し、当該原審の認定に基づけば、Xは本件において回復不能な損害の発生を証明することはできないとして、原審が認めた暫定的差止命令を破棄した²⁵⁹。

2) 第3巡回区

第3巡回区も、DTSA違反等を理由に暫定的差止命令が申し立てられた訴訟において、Winter事件最高裁判決の示した4要素が明確に証明された場合にのみ同命令が認められるとし、回復不能な損害の発生の立証を原告に義務づけることで、その推定を黙示的に否定している²⁶⁰。

²⁵⁶ First Western Capital Mgmt. Co. v. Malamed, 2016 U.S. Dist. LEXIS 189782, *35-36 (D. Colo. Sep. 30, 2016).

²⁵⁷ 874 F.3d at 1141-42 (10th Cir. 2017).

²⁵⁸ *Id.* at 1142-43.

²⁵⁹ *Id.* at 1143-44.

²⁶⁰ Fres-co Sys. USA v. Hawkins, 690 F. App'x 72, 75 (3d Cir. 2017). 本件において第3巡回区は、Xに営業担当として16年間在籍したYが、入社時に署名した競業避止契約と抵触することを知らずながら競合他社に転職し、X在職時とほぼ同一の業務を担当する予定であったことから、YがXの秘密情報を競業他社の業務に使用し、それによってXが回復不能な損害を被るおそれがあるとした原審の判断を是認している。しかし他方で、原審が本案勝訴の蓋然性(特に営業秘密該当性)、損害の比較衡量、公益性の要件について十分な検討を行っていないとして、事件をペンシルベニア州東部地区連邦地裁に差し戻した。*Id.* at 75-80.

また、第3巡回区の管轄下にあるニュージャージー州連邦地裁は、あるDTSA訴訟において、「第3巡回区は、回復不能な損害を被る可能性と本案勝訴の蓋然性を特に重視しており、これらの要素のいずれか一方でも証明できなければ、必然的に暫定的差止命令は否定されることになる」としたうえで、Winter事件最高裁判決を引用し、「回復不能な損害に用いられる基準は、もはや損害の推定ではなく、差止めが発令されなければ回復不能な損害が生じる可能性があることを原告が立証しなければならないというものである」と説示している²⁶¹。

3) 小括

他の巡回区がDTSA訴訟においてどのような判断を下すのかは現在のところ必ずしも明らかでない。管見の限り、地裁レベルの裁判例では、Winter事件最高裁判決の示した暫定的差止命令の4要素の立証を原告に求めるものが大半を占めている。また、本稿の調査によれば、暫定的差止命令を否定した事例の67% (6/9) が回復不能な損害の証明が不十分であることを理由としており、本要件が主たる棄却理由をなしていることが窺える。この点、文献では、少なくとも営業秘密の開示が問題となる事案では回復不能な損害の推定を認め、被侵害者の立証負担の軽減を図るべきであるとする見解も有力であり²⁶²、今後の動向を注視する必要がある。

③ 不可避的開示の法理と差止めの範囲

続いて、不可避的開示の法理と差止めの範囲についてみていこう。前述のとおり、DTSAは、不正利用のおそれに対する差止めを認めている。こうした将来不正利用が行われるおそれを広く捉えれば、使用者の営業秘密に精通している従業員が競合他社に転職し職務遂行する行為それ自体も、転職先において元使用者の営業秘密が使用・開示されるおそれを不可避的に生みだす行為として位置づけることも可能となる。そのため、将来不正利用が行われるおそれに対する差止めを認めることは、その「おそれ」の

²⁶¹ Menasha Packaging Co., LLC v. Pratt Indus., 2017 U.S. Dist. LEXIS 22318, *11, *26 (D.N.J. Feb. 15, 2017).

²⁶² Varadarajan, *supra* note 252, at 909-14, 925; 4 MILGRIM ON TRADE SECRETS § 14.01 [1] (2020).

内容や差止めの範囲次第で、雇用関係や労働者の転職の自由に影響を及ぼすことになる。

1) PepsiCo 事件と不可避的開示の法理

従来、この問題は、第7巡回区がPepsiCo事件において示した不可避的開示の法理 (inevitable disclosure doctrine) の問題として議論されてきた²⁶³。この法理によれば、勤務先Xの営業秘密に精通している従業員YがXの競合他社に転職したような場合に、Xが、(i) Xと転職先との競合の程度、(ii) XでのYの役職と転職先での役職との同一性、(iii) YがXの営業秘密を転職先において使用・開示するのを防ぐために転職先が講じた予防措置の不十分性、の3点を立証すれば、Xは営業秘密の不正使用・開示のおそれを証明したものとみなされるとする²⁶⁴。

このように不可避的開示の法理は、不正使用・開示のおそれを証明するための1つの手段であったが、同事件において第7巡回区が、Yに対する暫定的差止命令として、Xの営業秘密の使用・開示の禁止のみならず、転職後6ヶ月間のXの営業秘密に関連した業務への関与の禁止を命じたことから、同法理と差止めの範囲との関係が問題となった。

第7巡回区は、①YがX退職時(1994年11月10日)に、Xの営業秘密である北米地域におけるスポーツドリンクおよび新時代飲料事業の1995年度戦略目標(戦略計画、年次営業計画、価格構成、販売・配送システム)に精通していたこと、②北米地域でXと直接競合する転職先企業においてYがスポーツドリンク事業の新計画の意思決定に関与すればXの上記営業秘密に不可避的に依拠せざるをえないこと、③Yは転職先からのオファーを受諾してからXにそのことを伝えるまで繰り返し嘘をつき不誠実な態度をとったことを斟酌し、Yに対し、1995年5月末まで、転職先企業において飲料の価格設定、飲料の販売マーケティングまたは販売プログラムの開発・実施、飲料の配送・流通システムの各業務に関与することを禁じた原判決を是認した²⁶⁵。

²⁶³ PepsiCo, Inc. v. Redmond, 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995).

²⁶⁴ PepsiCo, Inc. v. Redmond, 1995 U.S. Dist. LEXIS 19437, *51 (N.D. Ill. Jan. 26, 1995).

²⁶⁵ 54 F.3d at 1269-72 (7th Cir. 1995).

その際、第7巡回区は、①通常、地方裁判所には、差止命令の内容について広範な裁量権が認められていること、②そうした裁量権の濫用と評価されるのは、差止命令の範囲が原告の保護可能な権利の範囲を逸脱した場合であること、③本件のYに対する差止命令が転職先の業務への関与を恒久的に禁じるものであれば裁量権の濫用と評価される余地があるが、本件では1995年5月末までの転職直後の6ヶ月間の禁止であって必要な範囲にとどまるものであり、裁量権の範囲内と評価しうることを指摘している²⁶⁶。

以上のとおり、第7巡回区は、不可避的開示の法理から競業差止めという効果が導かれるとは述べていない。あくまで、北米地域におけるスポーツ飲料の1995年度戦略目標というXの営業秘密が不正利用されるおそれがある場合に、そうした不正利用のおそれを予防するために必要な措置として、当該営業秘密の内容や転職先での役職、Xの言動に照らして、1995年5月末までの6ヶ月間に限って当該営業秘密に関連した業務への関与を禁止することは、地方裁判所に認められた差止命令の裁量権の範囲内と評価できると判示したにとどまる。

しかし、その後、不可避的開示の法理の効果を差止めの範囲と結びつけ、同法理に基づいて従業員に対する競業差止めが認められるとする見解が広がったことから、同法理の是非をめぐって大きな議論が巻き起こった²⁶⁷。

2) DTSA 訴訟における不可避的開示の法理

そうした中で、DTSAは、「新たな雇用関係に条件を課す差止めを命じる場合には、単にその者が営業秘密情報を知っているというだけでは足りず、営業秘密の不正利用が行われるおそれがあることを示す証拠に基づかなければならない」と規定した。もともと、かかる規定文言からは、不正利

²⁶⁶ *Id.* at 1272.

²⁶⁷ 詳しくは、Elizabeth A. Rowe, *When Trade Secrets Become Shackles: Fairness and the Inevitable Disclosure Doctrine*, 7 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 167 (2005); 石田信平「営業秘密保護と退職後の競業規制(1)-(3・完):アメリカにおける不可避的開示論の形成と展開を踏まえて」同志社法学58巻5号267頁(2006年)・6号37頁・7号183頁(2007年)、重富貴光「米国トレード・シークレット法における Inevitable Disclosure Doctrine (不可避的開示法理)について」知的財産専門研究2号31頁(2007年)、樫原義比古『日米比較 競業禁止特約』(関西学院大学出版会、2015年)第6章参照。

用が行われるおそれがあることを示す手段として不可避的開示の法理に依拠することが認められるのか、また、認められるとすればどのような内容の差止めを命じることが許されるのかは明らかでない。

そこで、DTSA訴訟においてどのような判断がされているのかを眺めてみると、裁判例の立場は法域ごとに分かれている。具体的には、カリフォルニア州の連邦地裁は、不正利用が行われるおそれがあることを証明する手段として不可避的開示の法理に依拠することを認めていない²⁶⁸。同法理に基づく推論では、不正利用が行われるおそれを基礎づける十分な訴答とは認められないとして、同法理に基づく請求を却下している²⁶⁹。

これに対し、イリノイ州、ミズーリ州、ミシガン州、ペンシルベニア州、ミネソタ州の連邦地裁は、不可避的開示の法理に基づく不正利用が行われるおそれの証明を認めており²⁷⁰、そのようにして不正利用のおそれが証明された場合には差止請求も認容している。これらの州では、被告が18 U.S.C. § 1836(3)(A)(i)(I)の文言を根拠に不可避的開示の法理は議会によって否定されていると主張したとしても、そのような主張は認められない²⁷¹。

以下では、不正利用が行われるおそれがあることを示す手段として不可避的開示の法理が援用され、かつ差止請求が認容された裁判例を2件紹介し検討することにした。

²⁶⁸ UCAR Tech. (USA) Inc. v. Li, 2017 U.S. Dist. LEXIS 206816, *8-9 (N.D. Cal. Dec. 15, 2017).

²⁶⁹ Human Longevity, Inc. v. J. Craig Venter Inst., Inc., 2018 U.S. Dist. LEXIS 213912, *16-17 (S.D. Cal. Dec. 18, 2018).

²⁷⁰ 例えば、Molon Motor & Coil Corp. v. Nidec Motor Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 71700 (N.D. Ill. May 11, 2017); Cortz, Inc. v. Doheny Enters., 2017 U.S. Dist. LEXIS 106454 (N.D. Ill. Jul. 11, 2017); Mickey's Linen v. Fischer, 2017 U.S. Dist. LEXIS 145513 (N.D. Ill. Sep. 8, 2017); PrimeSource Bldg. Prods. v. Huttig Bldg. Prods., 2017 U.S. Dist. LEXIS 202748 (N.D. Ill. Dec. 9, 2017); GE v. Uptake Techs., Inc., 394 F. Supp. 3d 815 (N.D. Ill. 2019); Express Scripts, Inc. v. Lavin, 2017 U.S. Dist. LEXIS 105006 (E.D. Mo. July 7, 2017); Xoran Holdings LLC v. David Luick & Tungsten Med. Network, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 147868 (E.D. Mich. Sep. 13, 2017); Jazz Pharm., Inc. v. Synchrony Grp., LLC, 343 F. Supp. 3d 434 (E.D. Pa. 2018); Mid-Am. Bus. Sys. v. Sanderson, 2017 U.S. Dist. LEXIS 166463 (D. Minn. Oct. 6, 2017) [ただし、差止めが認められるためには、不可避的開示がなされる高度の蓋然性の立証が必要であるとする]。

²⁷¹ Xoran Holdings LLC v. David Luick & Tungsten Med. Network, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 147868 (E.D. Mich. Sep. 13, 2017).

(a) Mickey's Linen v Fischer 事件

1件目が、状況証拠により不正取得を推認し、不可避の開示法理により使用・開示のおそれを肯定した、Mickey's Linen v Fischer事件である²⁷²。

i) 事案

Xは接客業・外食産業向けに各種リネンのリース等を行っている会社である。YはXの元従業員であり、現在は競合他社のAlSCOに勤務している。

Yは1997年1月にXに雇用された。その際、Xとの間で、(i) Xの機密情報の秘密保持、(ii) 退職後18ヶ月間のX顧客の勧誘禁止、(iii) 退職後18ヶ月間のイリノイ州クック郡・レイク郡・デュページ郡における競業避止、の3点を内容とする特約を交わした。

2016年10月、YはXの重要顧客担代表者に就任し、Xのシカゴ施設の顧客のうち収益性の高い上位150社の維持と拡大に従事した。YはXの営業秘密であるこれらの顧客の連絡先、契約条件、契約満了日、価格設定、製品の数量および購入履歴を熟知していた。

同年12月、YはAlSCOとの間で、同社への転職について話し合いを行い、翌年1月初頭にも話し合いを行った。その際、YがXと交わした競業避止特約について質問を受けた。Yは2017年1月9日にXを退職した。その際、Xに対し欺瞞的な言動をとった²⁷³。Yは、2月3日にAlSCOに転職し、同月

²⁷² Mickey's Linen v. Fischer, 2017 U.S. Dist. LEXIS 145513 (N.D. Ill. Sep. 8, 2017).

²⁷³ 具体的には、(a) Yは、Xから退職理由を尋ねられた際、AlSCOへの転職を明かさず、家族が経営するタイル会社に就職すると虚偽の説明を行った。(b) Yは、Xから支給された携帯電話を会社に返却する前に、Xに無断で、しかもXの社内方針に違反して、当該携帯電話からすべての顧客情報やそれ以外の会社情報を消去した。その結果、それら情報がどこに送信されたのかわからなくなった。(c) YはX在職中、毎日自分のカバンに会社の多数の文書を入れて持ち歩いており、オフィスにも大量の文書を置いていたが、退職時に僅かな文書しかXに返却しなかった。(d) Xから返却文書の少なさを指摘されたYは、同僚Aが自分のオフィスを掃除した際捨ててしまったと虚偽の説明を行った。(e) 後日、Aによる掃除が嘘であったことが発覚すると、Yは、保有していた残りの文書をすべてシュレッダーにかけて廃棄したと説明した。(f) Yは退社日以降にXの社内文書が自家用車に残っていることに気がついたが、Xにはすべて破棄したと説明してそれらを返却しなかった(以下、「Yの退職時の言動(a)～(f)」という)。Id. at *35-38.

20日より勤務を開始した。翌月、Yは、Xとの競業避止特約の対象地域であるレイク郡においてXの顧客を勧誘し、少なくともXの顧客1社がAlSCOに契約を切り替えた。

そこで、Xが提訴し、Yによる営業秘密の不正使用・開示またはそのおそれ、および競業避止特約違反を理由に、緊急差止命令を申し立てた。Yへの通知を受けて、裁判所は、暫定的差止命令の申立として審理した。

ii) 判旨

裁判所は、XのDTSAに基づく請求と競業避止特約に基づく請求をともに認容し、暫定的差止命令を発令した。このうち、DTSAに基づく請求に関しては、主に本案勝訴の蓋然性が争点となった。裁判所は、状況証拠に基づいてYによる営業秘密の不正取得を推認したうえで²⁷⁴、不可避の開示の法理に基づいて使用・開示のおそれを認めた。

「DTSAとイリノイ州営業秘密法では、…『行われるおそれがある』不正利用についても禁止される可能性がある。イリノイ州では、こうした『行われるおそれのある不正利用』については、『不可避の開示』の法理に基づいて判断することができる。この不可避の開示の法理とは、『被告が新たな会社に雇用されることになれば、不可避的に原告の営業秘密に依拠せざるをえなくなることを示すことによって、原告は営業秘密の不正利用を証明できる』というものである。」²⁷⁵「営業秘密の開示が不可避か否かの判断要素とは、(i)元の勤務先と転職先との競合の程度、(ii)転職先での従業員の役職と元の勤務先での役職との同一性、および(iii)従業員が元の勤務先の営業秘密を転職先に開示するのを防止するために転職先が講じた措置〔の妥当性〕、である。」²⁷⁶

「本件では、(i)と(ii)の要素は問題とはならない。」「Xは、AlSCOが同

²⁷⁴ 「本裁判所は、Yの不正利用を示す説得力のある状況証拠〔Yの退職時の言動(a)～(f)および宣誓供述書における虚偽の供述内容〕に基づき、Yが、少なくともXの営業秘密の一部を不当に持ち出し、会社から支給された携帯電話から同社の営業秘密の一部をダウンロードおよび／または転送した後に、そうした転送の証拠をすべて消去したものと推論する。」 *Id.* at *38-39.

²⁷⁵ *Id.* at *39.

²⁷⁶ *Id.* at *40.

社にとって最大の競争相手だと断言する。さらにYも、AlSCOでの役職がXでの役職と同じであることを認めている。」「したがって、本件で争点となるのは(iii)の要素…のみである。そして記録からは、AlSCOが講じたとされる予防措置が明らかに不適切であったとのXの主張が裏づけられる。」²⁷⁷「AlSCOは、競業避止特約にYが違反しないように彼の担当する地域を決めようとしたかもしれないが、その努力が十分なものだったとはいいがたい。なぜなら、YがXとの間で結んだ雇用契約をAlSCOはみたこともなく、それを入手しようとしなかったからである。さらにYがXとの競業避止特約に基づいて担当を許される地域をAlSCOがYに割り当てたとしても、YがXの顧客を勧誘することや同社の営業秘密を使用することをAlSCOは禁止しなかったのだから、その措置は、Xの営業秘密の使用または開示をYに禁止するうえでほとんど役に立たなかった。」²⁷⁸

「本件における事実に基づけば、YはXの営業秘密の使用または開示を禁止されない限り、AlSCO在職中にXの営業秘密を不可避免的に使用または開示するだろうとの結論に至らざるをえない。」²⁷⁹

ア. DTSAに基づく命令内容

以上をもとに裁判所は、DTSAに基づく請求を認め、次のような命令を発した²⁸⁰。(i) Yは本命令に掲げるXの営業秘密情報を使用・開示してはならないこと、(ii) 本命令登録後5日以内に、Yが保有するXの営業秘密関連書類をすべて返却すること、(iii) 同5日以内に、Yが保有する電子的に保存されたXの営業秘密関連情報をすべてリスト化し、Xに書面で提供すること、(iv) 同10日以内に、Xは2万5,000ドルの担保を提供すること、(v) 本暫定的差止命令はトライアルまでの間有効とすること。

イ. 競業避止特約に基づく命令内容

裁判所は、DTSAに基づく請求に加えて、競業避止特約に基づく請求も認容し、次のような命令を発した。「2018年7月26日まで(X退職後18ヶ

²⁷⁷ *Id.* at *40-41.

²⁷⁸ *Id.* at *41-42.

²⁷⁹ *Id.* at *45.

²⁸⁰ *Mickey's Linen v. Fischer*, No. 1:17-cv-02154, Doc. 63 (N.D. Ill. Sep. 28, 2017).

月)、Yは、Xとの間での雇用契約の条件に従って、以下のことを禁止される。(a) Xが行っている『事業』でXと競合する他社で働くこと、および／または当該『事業』でXと競合すること。ここでいう『事業』とは、イリノイ州クック郡、レイク郡およびデューページ郡における、ユニフォームならびにリネン類のレンタル事業、化粧室の備品、紙製品およびそれらに類似の品物の販売事業のことをいう。(略)²⁸¹

iii) 検討

本件では、営業秘密の不正取得の事実を示す証拠が弱く、現実には使用・開示がなされたことを示す証拠も欠くために、Xは、Yの退職時の虚偽の言動等を明らかにしながら、不可避的開示の法理に依拠して不正使用・開示のおそれの立証を試みている。DTSAの下で不可避的開示の法理の適用が可能かは議論があったが、本判決は、少なくともイリノイ州では「不正利用のおそれ」の証明手段として同法理を適用することが可能であることを明らかにした。そして、同法理に基づいて不正使用・開示のおそれを認め、Yに対する暫定的差止命令を発令した。

一方、差止めの範囲に関しては、営業秘密の使用・開示の禁止に加えて、退職後18ヶ月間の競業の禁止を命じているが、不可避的開示の法理から競業差止めという効果を導いているわけではない。前記イのとおり、競業の禁止はあくまで競業避止特約の効果として認められているものである。DTSAに基づく差止命令としては、営業秘密情報の使用・開示の禁止、同書類の返却および同データの削除が認められているにすぎない(前記ア)。それゆえ、本判決に基づけば、不可避的開示の法理は差止めの範囲とは区別して考えることができよう。

(b) Express Scripts, Inc. v. Lavin 事件

2件目が、不正取得が介在しない事案において、競業避止義務を回避するための虚偽の言動と不可避的開示の法理に基づいて不正利用のおそれを肯定した、Express Scripts, Inc. v. Lavin 事件である²⁸²。

²⁸¹ *Id.*

²⁸² Express Scripts, Inc. v. Lavin, 2017 U.S. Dist. LEXIS 105006 (E.D. Mo. July 7, 2017).

i) 事案

Xは不妊治療専門クリニックおよびその患者向け特殊医薬品の販売業者である。Y1はXの元従業員であり、Y2社はY1の転職先である。

Y1は、2009年4月1日からXを退職する2017年4月24日までXの営業部長の地位にあった。Y1の営業部長としての主な職務は、既存の顧客との取引および戦略的取組み、他の大口顧客に対する監督・管理、ならびに日々の販売活動の統括であった。Y1はその職務上、個人的にXの既存の顧客や潜在的顧客に連絡をとり、彼らと交流していた。そのため、Y1は、Xの営業秘密である顧客の身元や契約履歴、契約の現状について把握するとともに、週ごと・月ごと・年ごとに作成される実績報告書、戦略計画報告書の内容についても熟知していた。また、Y1は、Xの営業秘密である事業戦略について話し合われる価格委員会の電話会議にも参加していた。

Y1はこの間の2014年2月7日、秘密保持および退職後1年間の勧誘禁止ならびに競業避止を定めた電子契約に署名し、Xに提出した。

2017年4月11日、Y1は上司であるGに、Xの競合他社のY2社から転職の誘いを受けており、その申し出を受けたい旨伝え、電子契約に明記されている制限的特約を履行しないようXに求めた。これに対しGは、Y1に対し、Y2から提示されている役職に関する職務明細書を提出するよう求めた。同日、Y1はGに対し、Y2がY1の署名した電子契約の内容を把握しており、すでにカスタマーサクセス担当執行役員としてのY1の役職について職務明細書を作成していること、また、Y2が、電子契約上のY1の義務に伴う問題を回避するため、上記職務明細書をできるだけ範囲が広く、曖昧で一般的な内容にしていることを伝えた。

同年4月19日、XはY1に対し、Y2における彼の役職が、Xとの間で結んだ電子契約に直接違反するおそれがあるとの見解を正式に伝えた。これに対しY1は、同月24日、Xに対し、同社を辞めてY2に移る旨を伝えた。

そこで、Xが提訴。Xは、Y1がY2においてカスタマーサクセス担当執行役員として勤務する行為は、Y1が署名した競業避止契約に違反し、かつ、Xの営業秘密を不可避的に使用・開示するものであるとして、緊急差止命令を申し立てた。これに対し、Yは訴え却下を申し立てた。

ii) 判旨

裁判所は、以下のように判示してXの申立を認容した。

ア. 競業避止特約の有効性

「本裁判所は、本件の電子契約は、Xが自社の情報の秘密性を保持し、競争力を維持できるように厳密に制定されており、その範囲は十分適切だと認定する。」「Y1は、Xを退職するまでの8年間、同社の営業部長として、…事業部門で責任ある地位に就き、しかも高額の報酬を得ていたことから、かかる状況において電子契約の範囲は合理的である。競業避止特約によって、Y2への就職は1年間だけ禁止されることになるが、これは法律問題として合理的である。」²⁸³

イ. 営業秘密の不正使用・開示のおそれ

「Y1がY2で働けることになれば、彼は不可避免的にXの営業秘密を使用、開示せざるをえない。その理由は、(i) Y2における彼の職務の性質が、Xにおける職務と類似しており、そうした職務を誠実に遂行するためには、Xの営業秘密を考慮せざるをえないこと、および(ii) Y2からの転職の申出を受け入れたいとY1が最初に申し出たからの彼の行動や、混乱を招くような彼とY2の態度（特に電子契約上のY1の義務の履行を回避するために作成した職務明細書など）からは、Y1とY2の側に、秘密性を保持しようとする誠実さや意思が欠けていたことが明らかだからである。このような不正利用のおそれのある行為も禁止することができる。」²⁸⁴

「Y1は、Y2における役職で意思決定権限を有することになるだろう。したがって彼は、X在職中と同じような責任を負うことになるだろう。彼はXにおいて、Xの営業秘密を不可避免的に使用せざるをえない立場にあったが、Y2における役職でも同じことが起こるだろう。Y1は、本件におけるXの営業秘密を作成したかその作成に寄与した者であるし、当該営業秘密の性質も容易に記憶できるものである。」²⁸⁵

²⁸³ *Id.* at *8-9.

²⁸⁴ *Id.* at *16.

²⁸⁵ *Id.* at *16-17.

ウ．緊急差止命令の内容

以上をもとに裁判所は、次のような内容の緊急差止命令を発令した²⁸⁶。

1. Y1 は、Y2 のために直接または間接的に行動したり、助言したり、コンサルティングしたり、もしくはY2 で勤務することを直ちに停止しなければならず、かつそうした行為を禁止される。またY1 は、次の命令が発せられるまで、Y2 で勤務することを引き続き禁止されるものとする。

2. Y2 は、Y1 に対し直接または間接的に助言を求めたり、コンサルティングを持ちかけたり、Y1 を雇用したり、もしくはY1 からサービスの提供を受けることを直ちに停止しなければならず、かつそうした行為を禁止される。またY2 は、次の命令が発せられるまで、そのような行為を引き続き禁止されるものとする。

3. Y1 は、Xのいかなる営業秘密または秘密情報についても要求、取得、使用もしくは開示してはならない。

4. Y2 は、Y1 がX在職中に取得したか、または在職したことによってもたらされたXの営業秘密もしくは秘密情報のいずれかを要求、取得、使用あるいは開示してはならない。

5. Y1 は、Xで取得したか、またはXから持ち帰ったすべての文書および情報を保全しなければならない。

6. Y1 は、本命令登録後6時間以内に、Xで使用していた社用の携帯電話およびタブレットのパスワードをXに伝えなければならない。

7. Y1 は、2014年2月7日に自らが署名した秘密保持、顧客勧誘禁止、競業避止特約に違反してはならない。

iii) 検討

本判決は、緊急差止命令の発令にあたり、上記7以外の命令内容が競業避止特約に基づくものなのか、DTSAに基づくものなのかを明確に区別していない。このため、本判決について、DTSA違反を基礎づける不可避的開示法理の効果として上記1～2の命令内容のような競業差止めを認めたものとみる余地もありうる。もっとも、本件訴状の記載を眺めてみると、

²⁸⁶ *Id.* at *23-24. ただし、当該命令の効力は、暫定的差止命令の審尋期日までの10日間としている。

Xは、不可避的開示法理の効果として競業差止めを請求しているわけではなく、競業避止特約に基づいて上記1～2の命令内容のような差止請求を行っている²⁸⁷。したがって、本判決の差止命令の内容についてもそのようなものとして理解するのが素直であるように思われる。

(3) 日本の営業秘密訴訟との比較

以上のDTSA 訴訟における差止めの運用実態について、日本の営業秘密訴訟と比較してみよう。

① 差止請求の申立率、認容率

本稿の調査によれば、損害賠償の請求率は87% (82/94) なのに対し、差止めの請求率は55% (52/94) にとどまっている（仮処分の活用率も管見の限り約5%にすぎない²⁸⁸）。また、そうした差止請求事案における認容率は13% (7/52) であり、損害賠償請求の認容率 (17%) を下回っている (図 18、19)。DTSA 訴訟における仮の差止めの認容率と比べると5分の1程度である。

【図 18】 日本の営業秘密訴訟における差止請求の認容率 (2006. 1-2015. 12)²⁸⁹
平均認容率 13% (7/52)

	営業情報	技術情報
(元) 従業員	6% (2/31)	31% (4/13)
新雇用先	4% (1/24)	27% (3/11)
(元) ビジネスパートナー	0% (0/9)	13% (2/16)

²⁸⁷ Express Scripts, Inc. v. Lavin et al, No. 4:17-cv-01423, Doc. 1 (E.D. Mo. May 2, 2017).

²⁸⁸ 仮処分決定が非公開のものについては、本案訴訟の判決文に記載された事実関係から仮処分の申立の有無を判断した。もともと、非公開の仮処分事件の中には、本案前に和解するケースも少なくないと考えられるため、5%という数値は厳密なものではない。

²⁸⁹ 本稿調査データ B に基づく調査結果。

【図 19】日本の営業秘密訴訟における損害賠償請求の認容率（2006.1-2015.12）²⁹⁰
平均認容率 17%（14/82）

	営業情報	技術情報
(元) 従業員	13% (7/54)	28% (5/18)
新雇用先	17% (6/36)	31% (4/13)
(元) ビジネスパートナー	13% (2/15)	7% (2/27)

このうち、技術情報事案における差止認容率は20%（6/30）なのに対し、営業情報事案における差止認容率は5%（2/40）と顕著に低い。損害賠償請求に関しても、営業情報事案のほうが技術情報事案よりも認容率が低くなる傾向がみられるが、差止請求の場合のほうがその傾向がより顕著である。このように、技術情報事案か営業情報事案かで差止請求の認容率に大きな差異がみられる点は、DTSA訴訟と比較した場合の日本の営業秘密訴訟の1つの特徴といえる。

② 持ち出された営業秘密の使用・開示の迅速な差止め

次に、持ち出された営業秘密の使用・開示を迅速に防ぐための差止めについてみてみよう。前述のとおり、わが国の営業秘密訴訟では、仮処分の活用率は低い。また、営業秘密を示された者による秘密保持義務に違反した複製行為は、不正競争防止法2条1項4号の不正取得には該当しないとする見解が多数を占めているため²⁹¹、アクセス権限を有する従業員が退職時に持ち出した営業秘密について、その使用・開示がされる前に差止めが認められることは稀である。

もっとも、一部の裁判例は、そうした持ち出された営業秘密の使用・開

²⁹⁰ 本稿調査データBに基づく調査結果。

²⁹¹ 山根・前掲注241)14-21頁参照。このほか、大阪地判令和2・10・1平成28(ワ)4029「エディオン」も、先行する刑事事件において営業秘密領得罪（21条1項3号ロ）が適用されたアクセス権限保有者による秘密保持義務に違反した営業秘密の複製領得行為について、「資料1-1の情報〔原告の営業秘密〕は、被告P1が原告在職中に取得したものであるところ、その当時被告P1がこれにアクセスすることは原告においても許容されていたことから、その取得に不正の手段は使用されていない」として、2条1項4号の適用を否定した。

示を迅速に防止するための工夫をしている。

第1に、2条1項4号の不正取得の成立範囲を広げて、不正取得した営業秘密を現に保有している被告に対する使用・開示の差止めを認める裁判例がある(東京地判平成28・4・27平成25(ワ)30447「オートフォーカス顕微鏡組立図」)。判決はまず、原告会社において業務上の必要性から営業秘密データの一括ダウンロードや記録媒体への保存権限を付与されていた被告が、在職中からその設立を具体的に企図していた競合会社での設計業務に用いる目的で、原告の営業秘密データを大量にダウンロードして持ち去った行為について、原告から付与された複製権限の趣旨を逸脱する行為であることは明らかであり、被告もその旨を認識していたとして、2条1項4号の不正取得の成立を認めた。そのうえで、被告は現在も引き続き原告の営業秘密データを保有しているものと推認でき、被告はその設立した競合会社の従業員として設計業務に従事しているのであるから、当該データの使用により原告の営業上の利益を侵害し、または侵害するおそれがあるものと認められるとして、①被告による当該データの使用の差止め、②当該データを第三者に使用させる態様での使用の差止め、③当該データおよびその印刷図面の廃棄を認容した。この判決は、被告が不正取得した営業秘密データを現在も保有していること、および被告がその設立した競合会社において当該営業秘密と密接に関連した業務に従事していること、の2点を理由に、当該営業秘密の使用による営業上の利益侵害が生じるおそれを認定し、現実の使用・開示が行われる前段階における救済を実現している点で注目される。

第2に、被告が競合他社への転職直前に原告の営業秘密を大量に複製した事実に基づいて、2条1項7号の不正使用・開示が行われるおそれを認定し、不正競争行為のおそれに対する予防請求を認める裁判例がある(大阪地判平成29・10・19平成27(ワ)4169「アルミナ繊維」)。判決はまず、原告のサーバへのアクセス権限を付与された被告が退職直前に大量の営業秘密データを私物のUSBメモリやハードディスクに複製保存し、それらの複製の痕跡を隠蔽しようとした事実を認定している。そのうえで、これらの事実に照らせば、被告は競合他社への転職を視野に入れ、原告の営業秘密データを競合他社に持ち込んで使用するための準備行為として、原告に隠れて、当該複製を行ったものと優に推認され、また競合他社においても、

そのことの認識がありながら被告と一定の関係を持つようになったものと推認されるから、被告が当該データを競合他社に開示し、使用するおそれが十分であると認められるとして、使用・開示の前段階で2条1項7号に違反した使用・開示が行われるおそれを肯定し、①当該データの使用・開示の差止め、ならびに②当該データおよびその複製物の廃棄を認容した。この判決は、事実上、21条1項3号口に規定された営業秘密領得行為の事実を基礎として、2条1項7号の不正競争が行われるおそれに対する予防請求という法律構成により迅速な救済を実現している点で注目される²⁹²。

③ 営業秘密に関連した業務従事・営業活動の差止め

続いて、営業秘密に関連した業務従事・営業活動の差止めについてみてみよう。わが国の営業秘密訴訟では、営業秘密が不正利用された場合、当該営業秘密を特定してその使用・開示の差止めを命じる裁判例が一般的である。もっとも、訴訟によっては、原告が、不正利用された営業秘密の使用・開示の差止めのみならず、当該営業秘密に関連した業務や営業活動に被告が従事することの差止めを求める場合がある。

例えば、知財高判平成29・9・13平成29(ネ)10020等「パチンコ・スロット用ソフトウェア」では、原告の営業秘密であるソフトウェアの開発データに関連する業務に被告が従事することの差止めが問題となった。

事案は、パチンコ・スロット用ソフトウェアの開発を営む原告Xから業務委託を受けていた被告Yが、その契約期間中にXのソフトウェアに係る本件開発データ（営業秘密）を不正に複製し、これを持ち出して失踪し、業務を放棄したうえで、Xと同種の事業を行う会社への就職・退職を繰り返したというものである。Xは、Yの行為は2条1項4号の不正取得に該当するとし、3条1項に基づき、「Yは、パチンコ・スロットの販売及び開発を行っている会社において、プログラマー及びその他の職種として業務に従事してはならない」旨の差止めを求めた。

知財高裁は、「Xの上記請求は、Yがパチンコ・スロットの販売及び開発を行う会社の業務に従事すること全般（すなわち、Xの競業会社での業務

²⁹² 山根・前掲注112)13-14頁。帖佐隆「アルミナ繊維営業秘密事件高裁判決および地裁判決(上)(下)」特許ニュース15176号1頁・15177号1頁(2020年)も参照。

従事全般)の禁止を求めるものであるところ、Yがこのような業務に従事することが、直ちにXの営業秘密とされる本件開発データを使用又は開示することを意味するものではないから、Xの上記請求は、不競法3条1項に基づく差止請求としては過剰な請求といわざるを得ない」と述べつつも、他方で、「Yがパチンコ・スロットの販売及び開発を行う会社の業務に従事すれば、当然に本件開発データの使用等に及ぶ蓋然性が高いといった特段の事情がある場合には、Xの上記請求が認められる余地もあり得ないではない」と判示した。このように知財高裁は、結論としてはXの差止請求を棄却したが、一般論としては、特定の業務に従事することを認めるとその中で営業秘密が不可避免的に使用される蓋然性が高い場合には、業務従事自体の差止めが認められる可能性がありうることを示唆している。

また、大阪地判平成8・4・16知裁集28巻2号300頁「男性用かつら」では、原告の営業秘密である顧客名簿に記載された顧客に対し被告が営業活動を行うことの差止めが問題となった。

事案は、男性用かつらの販売業者である原告の心斎橋店店主であった被告が退職時に顧客名簿約400名分をコピーして、競業活動に利用したというものである。大阪地裁は、「別紙顧客目録記載の者は、特段の反証のない限り、被告が一度は原告の営業秘密である原告顧客名簿を使用して勧誘を行った顧客であると推認することができ、これらの者に対し、被告が…営業行為をすることは、先に行った原告顧客名簿を使用しての…勧誘によってもたらされる必然的な結果を利用する行為であるということができ、…右の勧誘と一体をなすものとして営業秘密の使用に当たる」として、被告に対し、「男性用かつらの請負若しくは売買契約の締結をしようとし又は理髪等同契約に付随するサービスの提供を求めて被告宛来店あるいは電話連絡をしてくる別紙顧客目録記載の者に対し、男性用かつらの請負若しくは売買契約の締結、締結方の勧誘又は理髪等同契約に付随する営業行為をしてはならない」旨命じる差止めを認めた。

本件で問題となった男性かつらの販売業は、その性質上、宣伝広告に依存した形態のビジネスであり、顧客名簿を用いた勧誘行為と無関係に被告店舗に来訪したり電話連絡をしてくる顧客は滅多にいないと考えられる事案であった。このように、営業秘密である顧客名簿の使用と営業活動とが容易には切り離せない関係にある場合には、顧客名簿に記載された顧客

への営業活動の差止めが認められており、注目される²⁹³。

7. 損害賠償

(1) 規定内容

続いて、損害賠償の規定についてみていこう²⁹⁴。DTSAは、営業秘密の不正利用に係る損害賠償について次のように規定している(18 U.S.C. § 1836 (b) (3))。

救済—営業秘密の不正利用に関して本項に基づいて提起される民事訴訟において、裁判所は以下のことを行うことができる。

(B) 次のような救済を与えること

(i) (I) 営業秘密の不正利用により現実生じた損害 (actual loss) に対する賠償、および

(II) 現実の損害の算定では考慮されなかった、営業秘密の不正利用により生じた不当利得 (unjust enrichment) の賠償、または、

(ii) 不正利用により生じた損害を算定する他の方法に代えて、営業秘密の不正利用行為者による無許諾での開示または使用に対し合理的なロイヤルティの支払いを義務づける方法によって算定した損害の賠償

(C) 営業秘密の不正利用が故意に (willfully) かつ害意に基づいて (maliciously) 行われた場合には、サブパラグラフ(B)に基づき認められる損害賠償額の2倍を上限として、懲罰的損害賠償を付与すること

(D) 不正利用に係る請求が悪意で (in bad faith) なされたことが状況証拠によって立証可能である場合、差止めの解除を求める申立が悪意によってなされたか、悪意によって反論された場合、あるいは営業秘密の不正利用が故意にかつ害意に基づい

²⁹³ 詳しくは、田村善之『競争法の思考形式』(有斐閣、1999年) 151-157頁。

²⁹⁴ 本節に関しては、拙稿「米国における営業秘密侵害に係る損害賠償制度」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』(弘文堂、2020年) 326頁以下の記述を一部利用した。

て行われた場合には、勝訴当事者に対し合理的な額の弁護士費用を付与すること

① 填補的損害賠償

DTSAによれば、原告は、営業秘密の不正利用により現実に損害を被ったことを立証すれば、その現実の損害について賠償を受けることができる。原告はまた、自らが被った現実の損害を上回る利得を被告が不正利用によって得ていることなど、現実の損害の算定では考慮されなかった不当利得を被告が得ていることを立証すれば、現実の損害の賠償と重複しない限りにおいて、当該被告の不当利得について賠償を受けることもできる。このように制度上は、(両者が重複しない限度において)不正利用によって生じた現実の損害と不当利得の双方の賠償を受けることが認められている(18 U.S.C. § 1836(b) (3) (B) (i) (I)-(II))²⁹⁵。

填補的損害賠償の目的は、被告が原告の営業秘密を侵害したことによって損害が生じた場合に、その損害に対し、可能な限り公平かつ公正な賠償を付与することにある。現実の損害を立証するための基準には、原告の逸失利益やマーケットシェアの低下、原告が支払った費用(out-of-pocket expense)などの基準がある²⁹⁶。例えば、原告は、マーケットシェア・アプローチに基づいて、被告が不正利用によって得た売上高のうち原告のマーケットシェアに等しい割合を原告が被った損害として主張することができる²⁹⁷。

一方、不当利得による損害は、通常、被告が営業秘密の不正利用によって得た利益(profits)に基づいて算定される。被告が営業秘密の不正利用によって費用や時間を節約できた場合には、そうした節約によって被告が得た利益も不当利得として算定される²⁹⁸。原告は、被告が原告から利益を得

²⁹⁵ UTSA に関する記述であるが、4 MILGRIM ON TRADE SECRETS § 15.02 [3][c][i] (2020).

²⁹⁶ Elizabeth A. Rowe, *Unpacking Trade Secret Damages*, 55 HOUS. L. REV. 155, 162 (2017).

²⁹⁷ 4 MILGRIM ON TRADE SECRETS § 15.02 [3][b] (2020) は、こうしたマーケットシェア・アプローチが採用される背景には、被告の侵害行為がなければ、原告は一定の売上を上げることができたという立証が原告にとって難しいことがあるとする。

²⁹⁸ 例えば、Brand Servs., L.L.C. v. Irex Corp., 909 F.3d 151, 157 (5th Cir. 2018) [UTSA

たことを認識しており、かつ被告が当該利益を何らの支払いもせずに保持することが不当であることを証明しなければならない²⁹⁹。換言すれば、営業秘密の不正利用における不当利得による損害賠償額の妥当な算定基準とは、「被告が違法行為によって得た利益の合計」ということになる³⁰⁰。

② 合理的ロイヤルティの賠償

合理的ロイヤルティの賠償は、不正利用により生じた損害を算定する他の方法に代えて認められる損害賠償である（18 U.S.C. § 1836(b) (3) (B) (ii)）。例えば、原告は、不正利用により被った現実の損害額や被告の受けた不当利得額の立証が困難な場合に、合理的ロイヤルティの賠償を求めることができる。

一般に、合理的ロイヤルティとは、営業秘密の使用を希望する者がその使用のために支払う意思があり、営業秘密の使用を許諾しようとする当該営業秘密の保有者が承諾する意思があると事実認定者が推定する額のことであると解されている³⁰¹。このアプローチに基づく計算では、原告と被告の間の仮想的な交渉を想定し、両当事者が不正利用が行われる直前に交渉に成功したとしたならば合意したであろうロイヤルティの額を明らかにしようとする。換言すれば、合理的ロイヤルティの算定では、不正利用が行われていなければ、自発的な当事者は、ロイヤルティの支払いについて具体的なスキームが明記されたライセンス契約を締結していたであろうという想定の下、可能な限り事前のライセンス交渉のシナリオを再現し、結果として得られるであろう合意を説明しようとするのである³⁰²。

の事例]は、原告ソフトウェアにより被告が請求書作成の時間を月に2～3日短縮することができた事実は、被告の不当利得による損害を合理的に推認するものとであると判断した。

²⁹⁹ *Quality Auto Painting Ctr. of Roselle, Inc. v. State Farm Indem. Co.*, 870 F.3d 1262, 1277 (11th Cir. 2017) [UTSA の事例]。

³⁰⁰ *Steves & Sons, Inc. v. Jeld-Wen, Inc.*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 80306 *19 (E.D. Va. May 10, 2018) [DTSA の事例]。

³⁰¹ *Id.* at *27; *University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518, 537 n.31 (5th Cir. 1974) [UTSA の事例]。

³⁰² *Id.*; *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1324-25 (Fed. Cir. 2009) [UTSA の事例]。

ただし、条文上、合理的ロイヤルティの賠償を求めることができる対象が、営業秘密の不正利用者による無許諾での開示または使用行為に限定されている(18 U.S.C. § 1836(b)(3)(B)(ii))。そのため、営業秘密の不正取得がなされたとしても、不正取得後の開示・使用行為を立証できない場合には、保有者は不正取得者に対し合理的ロイヤルティの賠償を求めることができない³⁰³。これは1つには、コモンローおよび第1次不法行為法リステイメントにおいて不正取得が営業秘密の不正利用とはみなされていないという沿革的な理由によるのだろう³⁰⁴。

関連して、合理的ロイヤルティの賠償を受けるには、被告が営業秘密を無許諾で開示・使用するおそれがあることでは足りず、実際に開示・使用したことまで立証する必要があるとされており、実際、Roweの実証研究によれば、被告の不正利用として営業秘密の不正取得のみが認定された訴訟では、いずれも合理的ロイヤルティの賠償が認められなかった³⁰⁵。この点は差止めと異なる点である。差止めの場合、不正取得の事実しか認められない場合であっても、不正取得された営業秘密が開示・使用されるおそれが高く、それによって回復不能な損害を被るおそれが高いことが認められれば、保有者は迅速な仮の差止救済(暫定的差止め命令や緊急差止め命令)を得ることができるからである(18 U.S.C. § 1836(b)(3)(A)(i); 連邦民事訴訟規則65条(a)-(b))。

合理的ロイヤルティとして認められる金額は、通常、争点となっている営業秘密分野の専門家証言と関連する業界の基準に基づいて決定される³⁰⁶。裁判例の中には、合理的ロイヤルティの算定において考慮できる要素とし

³⁰³ ただしこのことは、営業秘密保有者が一切の損害賠償を受けられないということの意味しない。例えば、被告が不正に持ち出した原告の営業秘密の内容と範囲を特定するのに75時間を超える原告従業員の労働時間を費やしたという事実を原告が立証した場合、かかる費用は被告の不正取得によって原告が被った損害として考慮される可能性がある。Food Servs. of Am., Inc. v. Carrington, 2013 U.S. Dist. LEXIS 120194, *45 (D. Ariz. Aug. 23, 2013).

³⁰⁴ 詳しくは、Sharon Sandeen, *Out of Thin Air: Trade Secrets, Cybersecurity, & the Wrongful Acquisition Tort*, 19 MINN. J.L. SCI. & TECH. 373 (2018).

³⁰⁵ UTSA 訴訟に関する記述であるが、Rowe, *supra* note 296, at 163.

³⁰⁶ Univ. Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 529, 539 (5th Cir. 1974).

て、(i)その営業秘密に係る過去のライセンス料、(ii)原告にとっての当該営業秘密の価値の総額、(iii)被告が想定していた当該営業秘密の用途、(iv)被告またはその他の競合他社が、正当な手段で当該営業秘密と同一またはそれに相当する情報を取得したか、取得しようとした場合に要したであろう時間と労力、の4つを挙げるものがある³⁰⁷。

③ 懲罰的損害賠償

DTSAによれば、営業秘密の不正利用が故意に (willfully) かつ害意に基づいて (maliciously) 行われた場合、裁判所は、填補的損害賠償額または合理的ロイヤルティ賠償額の2倍を上限として懲罰的損害賠償を付与することができる (18 U.S.C. § 1836(b) (3) (C))。懲罰的損害賠償の目的は、被告の行為を罰し、被告および他の者が将来同様の行為を行うことを抑止することにある³⁰⁸。懲罰的損害賠償を付与するかどうかは裁判所の裁量に委ねられる。

懲罰的損害賠償が認められるためには、原告は、不正利用が故意かつ害意に基づいて行われたことを証明しなければならない³⁰⁹。ここで故意とは、その予想される結果を現実に認識しているか合理的注意を払えば認識したであろう状況で擬制的に認識していることをいい、害意とは損害を引き起こす意図を有していることをいうとされる³¹⁰。害意の立証に関しては、被告が損害の発生を意図していたことだけでなく、不正利用によって原告に損害を与える意図を有していたことまで立証を求める法域が多いが³¹¹、一部、被告が営業秘密保有者の権利を意識的に無視したことの証明で足りるとする法域もある³¹²。

³⁰⁷ *Steves & Sons, Inc. v. Jeld-Wen, Inc.*, No. 3:16-cv-00545-REP, Doc. 1614, at 39 (E.D. Va. May 11, 2018) [事実審裁判官による陪審に対する説示]。

³⁰⁸ 4 MILGRIM ON TRADE SECRETS § 15.02 [3][i] (2020)。

³⁰⁹ *Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works*, 79 F.3d 1112, 1120-21 (Fed. Cir. 1996)。

³¹⁰ 4 MILGRIM ON TRADE SECRETS § 15.02 [3][i] (2020)。

³¹¹ *API Ams., Inc. v. Miller*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 58976, *23 (D. Kan. Apr. 5, 2019); *Wellogix, Inc. v. Accenture, LLP*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 119298, **26-44 (S.D. Tex. Oct. 14, 2011), *aff'd*, 716 F.3d 867 (5th Cir. 2013); *Beard Research, Inc. v. Kates*, 2010 Del. Ch. LEXIS 75, **58-59 (Apr. 23, 2010)。

³¹² *Macquarie Bank Ltd. v. Knickel*, 793 F.3d 926, 940 (8th Cir. N.D. 2015)。

④ 弁護士費用の賠償

弁護士費用は、法律に特に定めがない限り、勝敗に関係なく自己負担が原則とされる。DTSAはこの原則の例外として、原告が不正利用に係る請求を悪意で (in bad faith) 行った場合や、被告が営業秘密の不正利用を故意かつ害意に基づいて行った場合などに、裁判所が勝訴当事者に合理的な額の弁護士費用の賠償を認めることができる旨を規定している (18 U.S.C. § 1836 (b) (3) (D))。弁護士費用の賠償を認めるかどうか、認めるとすれば金額はどの程度かという判断は、裁判所の裁量に委ねられる³¹³。

原告が不正利用に係る請求を悪意で行った場合とは、例えば、自らの請求が事実的・法的基礎を欠いていることが客観的に疑われるにもかかわらず、被告への嫌がらせ、訴訟遅延、競争妨害などの目的で訴えを提起したような場合をいう³¹⁴。

一方、被告が営業秘密の不正利用を故意かつ害意に基づいて行った場合とは、基本的にも上記③で述べたことと同様である。したがって、懲罰的損害賠償の立証に必要な証拠と同一の証拠で弁護士費用の賠償が認められる場合がある³¹⁵。

(2) 運用実態

① 認容件数、認容額

損害賠償はコモンロー上の救済として発展した制度であり、原則、トライアルにおいて陪審により審理判断される。しかし、DTSA訴訟では、トライアルまで進むケースは少なく、全体の1割に満たない。大半のケースは、トライアル前に取下げ、訴訟上の和解 (同意判決を含む)、欠席判決等により終局している。また、トライアルまで進んでも、陪審審理の途中で和解するケースもある³¹⁶。そのため、現在のところ、DTSA訴訟で陪審審理の結果、損害賠償請求が認容された事例は管見の限り3件にとどまる。うち1件は、次の8.で紹介するDTSAの域外適用に基づく損害賠償請求が

³¹³ Real-Time Labs., Inc. v. Predator Sys., Inc., 757 So.2d 634, 638 (Fla. App. 2000).

³¹⁴ 4 MILGRIM ON TRADE SECRETS § 15.02 [3][1] (2020); Farmers Edge Inc. v. Farmobile, LLC, 2018 U.S. Dist. LEXIS 132536, *20 (D. Neb. Aug. 7, 2018).

³¹⁵ Rowe, *supra* note 296, at 164.

³¹⁶ Waymo LLC v. Uber Techs., Inc., No. 3:17-cv-00939-WHA (N.D. Cal. Feb. 9, 2018).

認容された事例である。ここでは他の2件をみていこう。

② 填補的損害賠償の認容事例

DTSA 訴訟において填補的損害賠償請求が認容された事例に、*Dalmatia Import Group, Inc. v. FoodMatch, Inc.* 事件がある³¹⁷。この事件では、*Dalmatia* 社の営業秘密であるイチジクジャムのレシピと製法的不正利用が問題となった。*Dalmatia* は自社製品の製造販売を *FoodMatch* 社と *Lancaster Fine Foods* 社に委託し、秘密保持契約 (NDA) に基づいて自社の営業秘密を両社に開示していたが、両社の製造販売するジャムの品質に不満を抱くようになり、2015年に両社との間の製造販売委託契約を打ち切った。しかし当該契約の満了後に両社が共同で *Dalmatia* 社の製品とよく似たイチジクジャムの製造販売を開始したため、*Dalmatia* が DTSA 違反等を理由にペンシルベニア州東部地区連邦地裁に提訴した。

トライアルでの審理の結果、陪審評決は、*FoodMatch* 社らによる本件営業秘密の不正使用を認定し、*FoodMatch* 社らに対し、本件営業秘密を不正使用して製造された被告製品の販売や販促活動により原告が被った損害の賠償金として50万ドルの支払いを命じた³¹⁸。その後この陪審評決は、事実審裁判官によって維持され、終局判決として登録された³¹⁹。

③ 合理的ロイヤルティの賠償の認容事例

次に、DTSA 訴訟において合理的ロイヤルティの賠償が認容された事例として、*Steves & Sons, Inc. v. Jeld-Wen, Inc.* 事件がある³²⁰。この事件では、反訴請求の中で営業秘密の不正利用が問題となった。具体的には、反訴原告 *Jeld-Wen* 社が、同社の成型ドア用ドアスキンの製造工程・製造手順およびドアスキン販売に関する財務データから構成される合計67件の情報について自社の営業秘密 (以下、本件営業秘密) であると主張し、本件営業秘密を反訴被告 *Steves* 社が不正利用したと主張して、損害賠償等を請求し

³¹⁷ *Dalmatia Import Group, Inc. v. FoodMatch, Inc.*, No. 2:16-cv-02767-EGS (E.D. Pa.).

³¹⁸ *Id.* Doc. 280 (E.D. Pa. Feb. 24, 2017). 陪審評決にはこうした結論の記載しかないため、これ以上の詳細は不明である。

³¹⁹ *Id.* Doc. 321 (E.D. Pa. May 3, 2017).

³²⁰ *Steves & Sons, Inc. v. Jeld-Wen, Inc.*, No. 3:16-cv-00545-REP (E.D. Va.).

たという事案である。

Jeld-Wen社は、Steves社に対し、本件営業秘密の不正利用に係る合理的なロイヤルティの賠償を請求した。Jeld-Wen社は損害額の立証にあたり、損害額評価の専門家であるJohn Jaroszを採用した。

Jaroszは、最初に不正利用が行われた時点でのJeld-Wen社とSteves社との仮想交渉を想定し、両当事者が合意したであろう合理的なロイヤルティの額を算定した。その際、Jaroszは2つの定量的アプローチを組み合わせた。(i)1つが、増分利益に基づくアプローチである。これは、Steves社がドアスキン製造工場を実際に建設したかどうかにかかわらず、不正利用によって同社が得た利益——例えば、ドアスキンの製造コストの削減や、工場建設の実現可能性に関する評価能力の獲得、あるいは個々のドアスキン供給業者との交渉を有利に進めることができる地位——に基づいてロイヤルティを決める方法である。こうした利益をドアスキン1枚あたり0.12ドル～0.58ドルと想定した場合、ドアスキン1枚あたりのロイヤルティ料率は2.8%～13.4%となる。(ii)もう1つが、実際のライセンス例との比較に基づくアプローチである。Jaroszは、類似の技術に関するライセンス契約例を複数特定したが、そのいずれもが、ライセンス対象となった技術の将来の売上または使用に基づくものであった。ドアスキンのライセンスでは、ロイヤルティ料率が最高でも正味売上高の2%を超えることはなく、ドアスキン以外のライセンスの場合は、ロイヤルティ料率が正味売上高または総売上高の2.5%～10%であった。(iii)Jaroszは、これら2つのアプローチを組み合わせ、本件におけるロイヤルティ率を3%とした。そしてこのロイヤルティ料率を、仮想のドアスキン製造工場での製造開始から10年間の収益に適用し、最初に不正利用が行われた時点に遡って割り引き、合理的なロイヤルティに基づく損害賠償額を990万ドルと算定した³²¹。

以上の専門家証言に対し、Steves社は、Jaroszの損害賠償額の計算が、Steves社による本件営業秘密の過去の現実の使用のみならず、将来の使用に基づいて行われている点で問題があるとして、請求棄却を求めるサマリ・ジャッジメントを申し立てた。これに対し、裁判所は、次のように説明してSteves社の申立を退けた。

³²¹ *Id.* at *11-13.

「Jaroszの合理的なロイヤルティの計算に対する Stevesの主張には説得力がない。」「[この分野の判例である] University Computing事件判決は、合理的ロイヤルティに基づく損害賠償額の適切な算定方法を決定する際には、不正利用がもたらす可能性の高い将来的な影響を考慮すべきであると明確に述べている³²²。…合理的なロイヤルティは、ライセンサーがライセンス対象の情報を今後どのように使用するかに基づいて交渉することを想定しているため、その定義上、将来を見越したものとなる。したがって、ロイヤルティ目的で技術の現在価値を決定する際には、不法行為者の将来の収益と、所有者にとっての収益および将来価値の喪失の双方を組み入れるのが適当である³²³。Steves社が営業秘密を将来使用する可能性は証拠によって裏づけられており、しかも合理的なロイヤルティの分析における明らかな要素であることから、第3のシナリオが計算の一部としてこうした潜在的な使用に依拠することは適切といえる。」³²⁴

以上を前提にトライアルで審理を行った結果、陪審評決はまず、Jeld-Wen社が主張する67件の営業秘密のうち、8件についてのみ営業秘密該当性を肯定した。そして、それら8件の営業秘密についてSteves社による不正利用を認定し、Steves社に対し、合理的なロイヤルティに基づく損害賠償額として120万ドルの支払いを命じた³²⁵。

④ UTSA訴訟における損害賠償の運用実態

以上のとおり、DTSA訴訟においては、トライアルまで審理が係属して損害賠償請求が認容された事例が3件にとどまるため、その特徴を抽出することは難しい。そこで、1つの参考として、UTSA訴訟における損害賠償の運用実態を明らかにしたRoweの実証研究を眺めてみよう。

Roweは、連邦地方裁判所に提起された州営業秘密法に基づく訴訟のう

³²² University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp, 504 F.2d 518, 538 (5th Cir. 1974).

³²³ TMRJ Holdings, Inc. v. Inhance Techs., LLC, 540 S.W.3d 202, 2018 WL 326421, at *6 (Tex. App. 2018).

³²⁴ Steves & Sons, Inc. v. Jeld-Wen, Inc., 2018 U.S. Dist. LEXIS 80306 *30-31 (E.D. Va. May 10, 2018).

³²⁵ Steves & Sons, Inc. v. Jeld-Wen, Inc., No. 3:16-cv-00545-REP, Doc. 1609 (E.D. Va. May 11, 2018).

ち、2000年～2014年の期間に陪審評決または本案判決が下された148件を調査している³²⁶。

1) トライアル事例における損害賠償請求の認容率

Roweによれば、148件の評決・判決のうち、営業秘密保有者に対して何らかの損害賠償が付与された事例の割合は79.1% (117/148) にのぼる³²⁷。ただしRoweは、別の箇所でも、営業秘密侵害に基づく損害賠償が付与された事例は64件であることを指摘している³²⁸。それゆえ、データ相互間の関係が判然としない面があるが、営業秘密保有者に対して損害賠償が付与された117件の事例のうち、営業秘密侵害を理由として損害賠償が認められたケースの割合は約55% (64/117) ほどであり、残り約45%のケースでは営業秘密侵害以外の理由で損害賠償が認められたものと推測される(ただしこれらの事例で営業秘密侵害が否定されたのかどうかは明らかでない)。

2) 損害賠償額の平均値・情報種別

Roweによれば、営業秘密侵害に基づく損害賠償額の平均値は、1,135万4,315.34ドルであった。これらの事例のうち、約25%が100万ドルを上回り、約15%が500万ドルを超えていた³²⁹。

これを情報の種類ごとに整理すれば、営業情報の事案における損害賠償額の平均値は2,144万2,570.12ドル、技術情報の事案における平均値は1,171万3,832.15ドルとなるという³³⁰。ここから、UTSA訴訟における損害賠償額の平均値は、技術情報の事案よりも営業情報の事案のほうが1.8倍ほど高いことが窺える。

³²⁶ Rowe, *supra* note 296. Roweの実証研究では、157件の評決・判決がデータセット全体の母数とされているが、トライアルでの勝訴率や損害賠償請求認容率等の分析においては、148件の評決・判決が母数とされている。そのため、ここでは後者の母数を引用した。Roweの実証研究に内在する曖昧さにつき、山根・前掲注294)336頁注34)参照。

³²⁷ *Id.* at 183, Table 9.

³²⁸ *Id.* at 196, Table 18.

³²⁹ *Id.* at 170.

³³⁰ *Id.* at 190-91.

3) 損害の種類

Roweによれば、営業秘密侵害に基づく損害賠償として最も認められることが多いのは、填補的損害賠償（大半は現実の損害の賠償）であり³³¹、認容事例中の85.15%を占めている。一方、合理的ロイヤルティの賠償が占める割合は4.73%にとどまっている。また、懲罰的損害賠償の割合は2.15%、弁護士費用等の賠償の割合は7.97%となっている（図20）。

このように、営業秘密侵害に基づく損害賠償の大半（約8割）を現実の損害の賠償が占めており、合理的ロイヤルティの賠償が占める割合はごく僅か（1割未満）である点は、特許権侵害に基づく損害賠償の状況と対照的である。特許権侵害の場合には、合理的ロイヤルティの賠償が全体の6割（逸失利益との併用も併せると全体の8割）を占めており、逸失利益の賠償は全体の2割（合理的ロイヤルティとの併用を併せても全体の4割）を占めるにとどまっているからである³³²。

【図20】 UTSA訴訟の損害賠償認容事例における損害の種類（2000-2014）³³³

填補的損害賠償	合理的ロイヤルティ	懲罰的損害賠償	弁護士費用等
85.15%	4.73%	2.15%	7.97%

³³¹ なお、営業秘密侵害に基づく損害賠償請求認容事例のうち、不当利得の賠償が占める割合は3.38%にとどまっている。

³³² PwC, 2018 Patent Litigation Study (2018), at 6, Fig 7. これは1つには、特許訴訟の場合には、逸失利益の証明のハードルが合理的ロイヤルティの場合よりも高いこと、また、権利者と侵害者とが必ずしも同一市場で直接の競争関係にあるわけではないため、逸失利益の賠償を受けることが難しいことによるのだろう（宮脇正晴「米国法における特許権侵害に基づく損害賠償」日本工業所有権法学会年報41号103頁（2018年））。これに対し、営業秘密訴訟の場合には、純粋な外部者が被告となるケースは稀であり、営業秘密保有者と侵害者（退職従業員およびその転職先）とが直接の競争関係にあるケースがほとんどである。また、営業秘密訴訟では価格情報や経営戦略等の営業情報が問題となることが多いが、これらは合理的なライセンス料を想定することが難しいものである。それゆえ、営業秘密訴訟においては合理的ロイヤルティよりも現実の損害の賠償が認容されるケースが多いのだと解される。

³³³ Rowe, *supra* note 296, at 177, Table 4.

(3) 日本の営業秘密訴訟との比較

以上のDTSA/UTSA訴訟における損害賠償の運用実態について、日本の営業秘密訴訟と比較してみよう。前述のとおり、日本の営業秘密訴訟では、差止めよりも損害賠償が請求される事件のほうが多く、認容率も差止請求よりも損害賠償請求のほうが高い。具体的には、差止めの請求率は55% (52/94) なのに対し、損害賠償の請求率は87% (82/94) にのぼる。また、認容率に関しても、差止請求の場合は13% (7/52) なのに対し、損害賠償請求の場合は17% (14/82) にのぼっている(図19)。特に、営業情報の事案に関しては、差止請求の認容率が5% (2/40) なのに対し、損害賠償請求の認容率は13% (9/68) にのぼっており、後者のほうが8%ほど高くなっている点が目をひく。

こうしてみると、日本の営業秘密訴訟では、DTSA訴訟とは対照的に、損害賠償が主たる救済として機能しているということが出来る。では、損害賠償請求の認容事例にはどのような特徴があるのだろうか。以下では、1991年～2019年の期間に営業秘密侵害に係る損害賠償請求を認容した31件の裁判例を調査した近時の研究に依拠して³³⁴、検討を進めることにしたい。

① 営業／技術情報事案の比率

近時の研究によれば、31件の認容事例のうち、技術情報の事案が占める割合は42% (13/31) なのに対し、営業情報の事案が占める割合は65% (20/31) にのぼっている。このように営業情報の事案のほうが2割ほど多い状況にある³³⁵。

② 不正利用の種類

次に、31件の認容事例で認定された不正利用の種類を眺めてみると、営業秘密の不正取得のみが認定されたケースは存在しない。すべての事例で、

³³⁴ 山根崇邦「営業秘密侵害と損害賠償」特許研究70号67頁(2020年)。同研究では、第一審と控訴審が出ている事例については控訴審の判断が採用され、1件としてカウントされている。また、第一審で損害賠償請求が認容されたが、控訴審で営業秘密該当性や不正使用が否定された事例については、母数の31件に含まれていない。

³³⁵ 山根・前掲注334)67頁。

営業秘密の不正使用または不正開示のいずれかの介在が認定されている。不正開示のみが認定されたケースの割合は13% (4/31) であった³³⁶。

③ 損害賠償額の平均値・情報種別・トップ5

続いて、31件の認容事例における損害賠償額の平均値を眺めてみると、全体平均値は7,725万8,752円であった（中央値607万5,689円）。これを情報の種類ごとに整理すれば、営業情報の事案（20件）における損害賠償額の平均値は1,747万7,005円（中央値607万5,689円）、技術情報の事案（13件）における損害賠償額の平均値は1億6,399万3,775円（中央値917万9,104円）となる。このように、日本の営業秘密訴訟においては、営業情報の事案よりも技術情報の事案のほうが損害賠償額の平均値が高く、平均値で約9.4倍、中央値で1.5倍ほど高額な損害賠償金が付与されている³³⁷。この点は、先にみたUTSA訴訟と対照的な結果となっており、注目される。なお、営業／技術情報の事案における損害賠償額のトップ5は、図21のとおりである。

【図21】日本の営業秘密訴訟における損害賠償認容額トップ5 (1991-2019)³³⁸

	営業情報	技術情報
1	1億3,923万5,088円（5条2項） 大阪地判平成25・4・11「中古車顧客情報」	10億2,300万円（5条3項3号） 知財高判令和2・1・31「新日鐵住金電磁鋼板」
2	6,269万円（5条2項） 東京地判平成15・11・13「ハンドハンズ」	4億925万1,596円（4条） 福岡地判平成14・12・24「半導体全自動封止機械装置」
3	5,471万3,160円（4条） 東京地判平成30・3・28「プロバイダ一顧客情報」	3億1,900万円（5条3項3号） 知財高判平成23・9・27「ポリカーボネート樹脂製造装置Ⅰ」
4	1,433万4,860円（4条） 東京高判平成12・4・27「オフィスコーヒー顧客名簿」	2億8,700万円（5条2項・9条） 東京地判平成23・4・26「ポリカーボネート樹脂製造装置Ⅱ」
5	1,000万円（4条） 東京地判平成17・6・27「中国野菜営業情報」	4,100万円（5条2項） 大阪地判平成15・2・27「セラミックコンデンサー」

³³⁶ 山根・前掲注334)67頁。

³³⁷ 山根・前掲注334)67頁。

³³⁸ 山根・前掲注334)67頁。

④ 損害の種類

最後に、31件の認容事例において認められた損害の種類について眺めてみると、図22のとおり、侵害者利益に基づく損害額の算定事例が全体の42% (13/31) を占めており、次いで売上減少による逸失利益に基づく損害額の算定事例が全体の39% (12/31) を占めている。両者を併せると、填補的損害賠償の事例が全体の8割を占めており、使用料相当額に基づく損害額の算定事例の割合(13% (4/31))を大きく上回っている。この点は、先にみたUTSA訴訟と同様の結果であり、日米の営業秘密訴訟に共通した特徴として注目される。

このほか、弁護士費用の賠償が68% (21/31) のケースで認められている点も目をひく。弁護士費用の賠償は、全体の損害額の多寡にかかわらず形式的に約1割の額が認容されており、事実上賠償額の1割増額機能を果たしている面がある。この点は、営業秘密訴訟に限らず一般の不法行為訴訟に共通する特徴ではあるが、米国の営業秘密訴訟にはみられない1つの特徴といえる。

【図22】日本の営業秘密訴訟の損害賠償認容事例における損害の種類(1991-2019)³³⁹

逸失利益	5条1項	6% (2/31)	39% (12/31)
	4条	23% (7/31)	
	4条・9条	10% (3/31)	
侵害者利益	5条2項	39% (12/31)	42% (13/31)
	5条2項・9条	3% (1/31)	
使用料相当額	5条3項3号	13% (4/31)	13% (4/31)
弁護士費用			68% (21/31)
その他			10% (3/31)

³³⁹ 山根・前掲注334)68頁。

8. 米国外の行為に対する域外適用³⁴⁰

(1) 規定内容

最後に、米国外の不正利用行為に対する域外適用の規定についてみていこう。DTSAと連邦経済スパイ法から構成される合衆国法典第18篇第90章(18 U.S.C. §§ 1831-1839)には、次のような規定がある。

18 U.S.C. § 1837 合衆国外の行為に対する適用可能性

本章に定める規定は、次に掲げる場合には、合衆国外において生じた行為に対しても適用される。

- (1) 当該犯罪者〔違法行為者〕(offender)が合衆国市民もしくは永住許可を受けた外国人、または合衆国もしくは州の法律に基づき、またはその監督の下に設立された組織である場合、または
- (2) 当該犯罪〔違法行為〕(offense)を助長する行為が合衆国内でなされた場合

この1837条の規定は、もともと1996年の連邦経済スパイ法の制定時に、同法が定める刑事措置に域外適用の効力を与えることを意図して導入されたものである³⁴¹。DTSAが制定されるまで、「本章に定める規定」に連邦経済スパイ法の規定以外に該当するものがなかったことから、本条は、営

³⁴⁰ 米国外の行為に対するDTSAの域外適用の可能性について詳しくは、例えば、Elizabeth A. Rowe & Giulia C. Fariior, *Revisiting Trade Secret Extraterritoriality*, 25 B.U. J. SCI. & TECH. L. 431 (2019); Rochelle Dreyfuss & Linda Silberman, *Misappropriation on a Global Scale: Extraterritoriality and Applicable Law in Transborder Trade Secrecy Cases*, 8 CYBARIS INTELL. PROP. L. REV. 265 (2017); Jada M. Colon, *The Court Must Play Its Interpretive Role: Defending the Defend Trade Secrets Act's Extraterritorial Reach*, 3 U. CIN. INTELL. PROP. & COMPUTER L.J. 1 (2018); Jeffery A. Pade & Thomas A. Counts, *Trade Secrets Litigation Concerning Foreign Acts*, 85 DEF. COUNSEL J. 1 (2018); John Dustin Hawkins, *The Defend Trade Secrets Act and Foreign Theft: The Application of the Act to Extraterritorial Misappropriation*, 26 J. INTELL. PROP. L. 289 (2019); Pooley=Morton=山根・前掲注1)61-65頁、鈴木将文「営業秘密の保護の国際的側面に関する覚書」特許研究69号63頁(2020年)参照。関連して、営業秘密侵害品の米国内への輸入行為に対する関税法337条に基づく水際措置については、鈴木・前掲63-64頁参照。

³⁴¹ Rowe & Fariior, *supra* note 340, at 433.

業秘密の窃取や経済スパイ行為といった犯罪行為が合衆国外でなされた場合に、合衆国内で刑事訴追するための手段を提供する規定として機能してきた³⁴²。

しかし、2016年にDTSAが制定され、合衆国法典第18篇第90章に営業秘密の不正利用に対する民事措置の規定が追加された。これにより、「本章に定める規定」に連邦経済スパイ法とDTSAの双方の規定が含まれるようになった。その際、1837条の規定の文言に修正や限定が加えられなかったことから、この規定が刑事事件のみならず民事事件にも適用されるのか、換言すれば、1837条はDTSAが定める民事措置にも域外適用の効力を与えることを意図したものなのかが争われている。

米国の一般的な法原則によれば、連邦法に域外適用の効力を与えることを明確に示した議会の積極的な意図が存しない限り、その法律は主に国内の状況に関係しているものと推定しなければならないとされる³⁴³。こうした推定は、議会が通常、国外の問題ではなく国内の問題について立法するという一般認識に基づくものである。ただし、これはあくまで法律の解釈準則であって、議会の立法権を制限するものではない³⁴⁴。したがって、DTSAが合衆国外で発生した行為に適用されるのかどうかは、そのような域外適用の効力を与えることを議会が明確に意図したかどうかによることになる。

この点に関して、DTSA (Pub. L. 114-153) の第4条および第5条は次のように規定している (下線筆者)。

第4条 海外で発生した営業秘密の窃取に関する報告書

(b) 司法長官は、以下の事柄についての報告書を、上院・下院司法委員会に提出すること

(4) 営業秘密の保有者が、合衆国外での営業秘密の不正利用を防止し、営業秘密の窃取について外国事業体に対する判決を執行し、

³⁴² *Id.*

³⁴³ *Morrison v. Nat'l Austl. Bank Ltd.*, 561 U.S. 247, 255 (2010). 連邦最高裁によれば、この推定は、合衆国の法律と外国の法律との間に衝突の危険性があるかどうかにかかわらず適用されるという。

³⁴⁴ *Id.*

海外における企業秘密の窃取に基づく輸入を防ぐことができる能力ならびに制限

第5条 議会の認識 (Sense of Congress)

議会の認識は以下のとおりである。

- (1) 営業秘密の窃取が合衆国をはじめとして世界各国で発生していること
- (2) その発生場所にかかわらず、営業秘密の窃取は、それを保有する企業およびその従業員に損害を与えること
- (3) 合衆国法典第18編第90章…は、営業秘密を窃取から守るために幅広く適用されること
- (4) 略

このように議会は、DTSA 第5条において、議会の認識として、営業秘密の窃取は米国および世界中で発生しており、そうした営業秘密の窃取はどこで発生するかにかかわらず、営業秘密を保有する会社およびその従業員に損害を与えること、したがって合衆国法典第18編第90章の規定は、営業秘密を窃取から守るために広く適用されることを明らかにしている (DTSA 第4条(b)(4)も参照)。ここから、議会としては、合衆国法典第18編第90章に規定された措置が、民事措置か刑事措置かを問わず、1837条に基づき、合衆国外で生じた不正利用行為に対して適用される可能性があるという認識を有していることが示唆される。

(2) 運用実態

① 1837条の適用範囲

それでは、1837条 (18 U.S.C. § 1837) の規定は、DTSA 訴訟においてどのように運用されているのだろうか。

上述した議会の認識を意識してか、管見の限り、1837条がDTSAによって導入された民事措置には適用されないとの判断を示した裁判例はみあたらない³⁴⁵。

³⁴⁵ 関連して、Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp., 2020 U.S. Dist. LEXIS 35942, *18 (N.D. Ill. Jan. 31, 2020) は、「当裁判所は、DTSA の民事訴権は域外適用されな

むしろ裁判例では、一般論として、1837条2項を引用しながら、違法行為を助長する行為が合衆国内で発生した場合には、DTSAは合衆国外において生じた行為に対しても適用されるとの判断を示すもの³⁴⁶や、1837条を引用しながら、連邦法は合衆国外で発生した不正利用に対する管轄権を認めているため、原告は合衆国で民事訴訟を提起することに実質的な利益を有しているとの判断を示すもの³⁴⁷が散見される。

そうした中で、近時、1837条に基づいて、DTSAが規定する差止めや損害賠償といった民事措置を合衆国外で行われた不正利用行為に対して実際に適用した裁判例が2件登場した。以下、順にみていこう。

② 米国外の不正利用行為に対する差止請求

1件目が、1837条に基づいて、合衆国外で生じた営業秘密の不正利用行為に対して暫定的差止命令を発令した、T&S Brass & Bronze Works, Inc. v. Slanina 事件である³⁴⁸。

まずは事案を確認しよう。Yは、生ゴミ処理装置の製造販売会社ESIの設立者である。X1会社がESIを買収し、ESIはEnviroPure Systemsという名称の新会社X2として再出発した(設立地サウスカロライナ州)。YはX2会社の社長に就任したが、経営方針等をめぐって親会社と対立するようになった。そうした中でYは、会社に損失を与えるような行為を企てるようになった。具体的には、X2会社は、欧州ではもっぱら特定の販売業者Aを通じて生ゴミ処理装置(X製品)を販売していたが、Yは、Xに無断で、秘密裡に、イギリスの事業者訴外W社に対しX製品を輸送した。また、W

いと裁判例を確認できなかった」とする。

³⁴⁶ 例えば、Luminati Networks Ltd. v. BIScience Inc., 2019 WL 2084426, at *9-10 (E.D. Tex. May 13, 2019); Austar Int'l Ltd. v. AustarPharma LLC, 2019 WL 6339848, at *11 (D.N.J. Nov. 27, 2019); ProV Int'l Inc. v. Lucca, 2019 WL 5578880, at *3 (M.D. Fla. Oct. 29, 2019); ACOM Tech. Sols. Inc. v. Litrinium, Inc., 2019 WL 4282906, at *4 (C.D. Cal. June 3, 2019); Vendavo, Inc. v. Price f(x) AG, 2018 WL 1456697, at *3 (N.D. Cal. Mar. 23, 2018).

³⁴⁷ Micron Tech., Inc. v. United Microelectronics Corp., 2019 WL 1959487, at *8 (N.D. Cal. May 2, 2019).

³⁴⁸ T&S Brass & Bronze Works, Inc. v. Slanina, 2017 U.S. Dist. LEXIS 68155 (D.S.C. May 4, 2017).

社に対し、Xの営業秘密である顧客情報や事業情報、財務情報、収益情報等を無断で開示した。さらにYとW社は、“*envitopuresystem.co.uk*”というウェブサイトを立ち上げ、X2会社と競合する事業の開始を企てた。そこで、Xがサウスカロライナ州連邦地裁に提訴し、暫定的差止命令の発令を申し立てたという事案である。

連邦地裁はまず、合衆国外でのYの行為にDTSAが適用されるかどうかについて次のように判示した。「治安判事が説明しているとおり、DTSAは、本件のように、被告が合衆国市民または合衆国に永住する外国人、もしくは合衆国の法律に基づいて存続する法人である場合に、合衆国外での行為に適用される（18 U.S.C. § 1837）。したがって本裁判所は、Yに対し、Yが署名した契約の競業避止条項の内容にかかわらず、DTSAに基づいて、合衆国外での特定の競業行為を禁止することができる（18 U.S.C. §§ 1836, 1837を参照）。」³⁴⁹

このように述べたうえで、連邦地裁は、本件ではYが合衆国市民であること、および、YがXに対して加害目的を有しており、Xの営業秘密を欧州で引き続き使用・開示するおそれが極めて高いこと等に照らして、1837条に基づき、DTSA違反に係る暫定的差止命令の効力を合衆国外の行為にまで拡張している。具体的には、連邦地裁は以下のような命令を発令した。

「本裁判所の判断として、Xによる暫定的差止命令の申立および修正申立は修正通り認められ、本件の最終的な解決までの間、または裁判所がさらなる命令を発令するまでの間、Yには以下のことを禁じる。

1. Yが保持、保管または管理しているいずれのコンピュータ、コンピュータ制御されたデバイスまたは電子記憶媒体を変更、消去、削除、破壊または修正すること。
2. X…から入手したいずれのデータもしくは情報を含め、Xの営業秘密および財産を使用あるいは開示すること。
3. 略
4. <*enviropuresystems.co.uk*>を運営または使用すること、もしくはは

³⁴⁹ *Id.* at *39.

<advantagreen.com>で、あるいはX2 会社が販売する製品の取引を目的とした他のいずれかのやりとりで、またはX2 会社が販売する製品との競合で、X2 会社もしくはその製品のいずれかに言及すること。

5. 生ゴミ処理産業について、Karen/Daniel Wordsworth, X-Met, Bond of London もしくは OMPECO [いずれも欧州企業] あるいはこれらのいずれかの従業員、代理人または関連会社と取引を行うこと、あるいはそれらへの協力、協議、もしくはやりとりを行うこと。
6. 裁判所の許可なく、かつ裁判所がそのような状況で課すであろう条件に基づくことなく、生ゴミ処理装置またはその関連製品を開発、製造、販売する目的で、何らかの者または事業体と雇用関係を結ぶこと。この禁止は、現実の不正利用およびその継続的な脅威に基づくものであって、YがXの営業秘密を知っているという事実のみに基づくものではない (18 U.S.C. § 1836(b)(3)(A)(i)(I))。

さらに本裁判所は、Yが『合衆国市民または合衆国に永住する外国人たる自然人…』であり、かつ『当該違反行為を助長する行為が合衆国内で行われた』と認定する (18 U.S.C. § 1837)。したがって、本命令で課せられる各制限は、合衆国の領域内および領域外に適用される。」(下線筆者)³⁵⁰

以上のとおり、本件において発令された暫定的差止命令には、「本命令で課される各制限は、合衆国の領域内および領域外に適用される」という文言が明記されており、DTSAの域外適用を認めた初の差止事例として注目される。

③ 米国外の不正利用行為に対する損害賠償請求

2 件目が、1837条 2 項に基づいて、合衆国の内外で生じた営業秘密の不正利用に対する填補的損害賠償および懲罰的損害賠償の双方を付与した、Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp. 事件である³⁵¹。

³⁵⁰ *Id.* at *46-48.

³⁵¹ Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp., 2020 U.S. Dist. LEXIS 35942 (N.D. Ill. Jan. 31, 2020).

訴状によれば、本件は、中国企業の被告 Hytera 社が、原告 Motorola 社のマレーシア事務所から 3 名の技術者を引き抜き、その際に Motorola 社の機密情報やソースコードを含む数千の技術上の営業秘密ファイルを不正に取得したうえで、同ファイルを使用して Motorola 社のデジタルラジオと機能的に区別がつかない最先端のデジタルラジオを製造し、米国を含む世界市場で販売したという事案である。

イリノイ州北部地区連邦地裁は、トライアルにおいて、DTSA の域外適用の有無について次のように説示した。すなわち、一般に合衆国法は国内を規律するのであって、世界を規律するのではないということが、米国の法制度の基本的な前提である³⁵²。したがって、ある法律が合衆国外にも適用されるのかどうかに関しては、そのような域外適用を否定する推定が働くことになる³⁵³。もっとも、議会に明白な別段の意図がある場合には別論となる。すなわち、当該法律が合衆国外の行為にも適用されることの「明確なしるし (clear indication)」を議会が示している場合には、推定が覆され、域外適用が認められることになる³⁵⁴。それゆえ、DTSA の域外適用が認められるかどうかは、このような「明確なしるし」があるかどうかによって判断されることになる。この点、DTSA は、それまで連邦経済スパイ法として構成されていた合衆国法典第 18 篇第 90 章の一部を修正し、「営業秘密」等の共通の定義を置きつつ、新たに民事的な規律を同章に組み込むものである。したがって、第 90 章は一体として解釈されるべきであるし、DTSA の関連規定について検討する際にも、章全体に照らして検討する必要がある³⁵⁵。

連邦地裁は、以上をもとに合衆国法典第 90 章の 1837 条 (18 U.S.C. § 1837) の文言を検討し、同条について域外適用否定の推定を覆す「明確なしるし」を示すものと判断した。ただし、同条には、「offender」「offense」といった刑事上の用語とも受け取れる文言が存するため、議会が刑事事件に限って推定を覆す意図なのかどうかを検証している。

この点、連邦地裁は、①1837 条が、民事的な訴権を定めた 1836 条を含む

³⁵² RJR Nabisco, Inc. v. European Cmty., 136 S. Ct. 2090, 2101 (2016).

³⁵³ *Id.*

³⁵⁴ *Id.*

³⁵⁵ Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp., *supra* note 351, at *6-10, *13-15.

形で「本章」と広く規定していること、②DTSAの制定に伴って第90章を修正した際、議会はこの「本章」という文言を修正しなかったこと、③DTSA第5条には、議会の認識として、「営業秘密の窃取は合衆国および世界中で発生しており」、そうした営業秘密の窃取は「どこで発生するかにかかわらず、営業秘密を保有する会社およびその従業員に損害を与えること」、したがって「合衆国法典第18編第90章…は、営業秘密を窃取から守るために広範に適用されること」が明記されており、議会在民事的な規律を含む第90章全体の域外適用を念頭に置いていることが窺えること、④Black's Law Dictionaryによれば、確かに「offender」「offense」には刑事上の用語としての定義が記載されているが、「offense」には法律違反といった民事上の用語としての定義も記載されていること、裁判例でも「offense」という用語は民事上の違反行為を指すものとして使用される場合があること、の4点を主な理由として、1837条は刑事事件のみならず民事事件についても合衆国法典第90章の規定の域外適用を認めることを意図した規定であると結論づけた³⁵⁶。

そこで連邦地裁は、続けて、本件Hytera社の行為が1837条2項の要件を満たすかどうかを検討している。そして、Hytera社が、合衆国外でMotorola社の営業秘密を不正に取得し、これを使用して製造したとされる製品(本件Hytera社製品)を米国内の多数の展示会で宣伝、広告、販売した行為について、これは合衆国内でなされた営業秘密の使用行為にほかならず、合衆国外の世界中で生じたMotorola社の営業秘密の不正利用(本件Hytera社製品の世界市場での販売)「を助長する行為が合衆国内でなされた場合」に該当すると判断した³⁵⁷。

以上をもとに、連邦地裁は、陪審に対し、DTSAに基づく損害賠償請求の範囲には、Hytera社が世界のいずれかの場所で不正利用を行ったことにより得た不当利得の額またはこれらの不正利用によってMotorola社が失った逸失利益の額を算入することができること、また、そうした填補的損害賠償とは別に懲罰的損害賠償を付与することもできることを説示した³⁵⁸。

³⁵⁶ *Id.* at *16-27.

³⁵⁷ *Id.* at *27-36.

³⁵⁸ *Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp.*, No. 1:17-cv-1973, Doc. 895, at 38-41 (N.D. Ill. Feb. 14, 2020).

これを受けて陪審は、Hytera社に対し、填補的損害賠償として3億4,576万1,156ドル、懲罰的損害賠償として4億1,880万ドルの支払いを命じる評決を下した。陪審評決が認定したこの賠償額は、事実審裁判官によって維持され、終局判決として登録された³⁵⁹。

以上のとおり、本件はDTSAの域外適用に基づく損害賠償を認めた初の事例であり、わが国にとっても大きなインパクトを有するものといえる。

以上で、DTSAの規律の概観およびそれらを解釈・適用した裁判例の分析を終える。

IV アメリカにおける営業秘密の保護—日本への示唆

1. 米国および日本の営業秘密訴訟の小括

以上、本稿では、2016年5月11日に米国で成立、発効した連邦営業秘密防衛法（Defend Trade Secrets Act of 2016、以下「DTSA」）に焦点をあてながら、米国における営業秘密の保護の実態を明らかにしてきた。

DTSAに期待されたのは、主に、①営業秘密の不正利用の急増とそれに伴う被害拡大への対応、②不正利用の州際化および国際化への対応、③営業秘密の電子データ化に伴う漏洩データの流布・拡散・証拠破壊の容易化への対応、の3点であった。そして、そのための措置として、DTSAは、営業秘密訴訟に係る連邦管轄権の創設、一方的差押制度の創設、民事的救済（差止め、損害賠償）の整備、合衆国外で発生した営業秘密侵害事例にも連邦法が適用される旨の議会の認識の表明等の措置を講じていた。

本稿で明らかにしたDTSA施行後1年間の運用実態からは、米国の営業秘密訴訟の次のような特徴が浮き彫りとなる。

第1に、DTSA施行後、連邦裁判所に提起される営業秘密訴訟の件数が30%以上増加しており、営業秘密訴訟の場が州裁判所から連邦裁判所にシフトしつつある。

第2に、DTSA訴訟の被告の属性としては、(元)従業員が最も多く、全体の6割を占める。ハッキングや産業スパイのような純粋な外部者を被告

³⁵⁹ *Id.* Doc. 947 (N.D. Ill. Mar. 5, 2020).

とする訴訟は全体の1割に満たない。対(元)従業員訴訟では、技術情報よりも営業情報が問題となるケースが圧倒的に多いが、営業情報か技術情報かで法適用の結果に大きな差異はない。

第3に、DTSA訴訟全体の請求棄却率は4割程度である。請求棄却事例における棄却理由の分布をみると、特定の突出した棄却理由は存在しない。営業秘密の3要件に関していえば、非公知性・非容易確認性の欠如が棄却事例の23%を占めているが、合理的な秘密保持措置の欠如は棄却事例の11%を占めるにとどまっている。合理的な秘密保持措置要件の判断においては、秘密保持契約の存否が証拠上重要な役割を果たしている。

第4に、DTSA訴訟では、営業秘密へのアクセス権限を付与された者による秘密保持義務に違反した複製・持出行為に対して不正取得が主張され、その後の使用・開示の迅速な差止めが請求されるケースが多い。これは、秘密保持義務違反が「不正の手段」の1つとして規定されているため、秘密保持契約の中で、職務外の目的での機密情報の複製・保存の禁止や、退職時の機密情報の返還・消去を義務づけておけば、これらに違反した事実をもって不正取得の事実を基礎づけることができることによる。その意味で秘密保持契約は、不正利用の事実を証明する証拠としても重要な役割を果たしているといえる。

第5に、DTSAの目玉として導入された一方的差押制度は、これまでのところ申立件数が伸び悩んでおり、認容件数も9件程度にとどまっている。認容事例の特徴としては、デジタルデバイスやネットワークを介した不正利用が問題となっている点、被告がコンピュータ技術に精通している点、被告が原告に情報を隠蔽したり虚偽の事実を伝えるなど欺瞞的行為を行っている点を挙げることができる。中には、証拠保全を目的として、クラウド上に保存されている営業秘密ファイルの差押えに近いことを実現する事例もみられる。

第6に、DTSA訴訟では、差止めが主たる救済として機能している。営業秘密保有者が仮の差止めを申し立てる傾向が顕著であり、全体の6割弱のケースで緊急差止命令または／および暫定的差止命令の申立がなされている。こうした仮の差止めの審理は極めて迅速に行われ、認容率も高い。特に対(元)従業員訴訟における認容率が高く、営業情報か技術情報かを問わず、その認容率は75%以上にのぼっている。そして、仮の差止めが認容

された事例では、トライアルでの本案審理に進む前に和解や同意判決等により訴訟が終結する割合が極めて高く、仮の差止めは事実上、終局的な差止命令に近い役割を果たしている。

第7に、DTSA訴訟では、トライアルまで進むケースが全体の1割に満たない。そのため、トライアルにおいて損害賠償請求が認容された事例は現在のところ3件にとどまる。高額なディスカバリ費用やトライアル費用に見合うだけの損害の発生が認められるケースが少なく、陪審評決の予測可能性も低いために、当事者がトライアル前に和解等を選択することが多いのだろう。

第8に、DTSA訴訟では、DTSA制定時の議会の認識を意識してか、1837条に基づいて、DTSAが合衆国外で発生した不正利用行為にも適用されるとの考え方を示す裁判例が多い。そして、実際にも、1837条を根拠にDTSAの域外適用を認め、合衆国の領域外における営業秘密の不正使用・開示に対する暫定的差止命令を発令する裁判例や、合衆国の領域外で営業秘密を不正使用して製造された被告製品が合衆国を含む世界市場で販売された場合に、合衆国外で生じた不正利用を助長する行為が合衆国内でなされたことを理由に、被告製品の世界市場での売上高を基礎として原告の填補的損害賠償額を算定し、併せて懲罰的損害賠償請求も認容する裁判例がみられる。

以上のとおり、米国は、アクセス権限を有する者による営業秘密の持出しやデジタルデバイス・ネットワークを介した不正利用に対し、不正取得類型の規律と不正取得発覚後の迅速な差止・差押措置で対処している。また、持ち出された営業秘密が合衆国の領域外で使用・開示される場合であっても、被告が合衆国市民または永住外国人であるか、合衆国外で生じる不正利用を助長する行為が合衆国内でなされている場合には、DTSAを域外適用し、迅速な救済措置の効力を合衆国の領域外の行為にまで及ぼして対処している。このように米国は、不正利用に係る被害の最小化および被害拡大の防止（差止め・差押え）を法政策として重視・強化しているということができる。

これに対し、日本の営業秘密訴訟では、米国と同様に、対(元)従業員訴訟が営業秘密訴訟の6割を占め、かつ、対(元)従業員訴訟では、技術情報よりも営業情報が問題となるケースが圧倒的に多い。しかし、とりわけ対

(元)従業員訴訟では、営業情報か技術情報かで法適用の結果(e.g. 差止認容率、損害賠償認容率)に大きな差異がある。

日本の営業秘密訴訟全体の請求棄却率は87%である。中でも、秘密管理性要件に基づく請求棄却率が51%にのぼる点が目をひく。これは全訴訟の半数が秘密管理性の欠如を理由に棄却されていることを意味する。請求棄却事例における棄却理由の分布に照らしても、秘密管理性の欠如は突出した棄却理由をなしており、棄却事例の58%を占めている。これはDTSA訴訟と比べると5倍の高さであり、日本の営業秘密訴訟の大きな特徴をなしている。

日本の営業秘密訴訟では、DTSA訴訟とは対照的に不正取得の規律の適用事例が少ない。これは1つには、わが国の起草者が、不正取得の成立範囲が過度に広がりすぎることを懸念して、米国法制にみられるような秘密保持義務違反の行為を「不正の手段」に含めることはせず、刑罰法規に抵触するような行為または社会通念上これと同視しうる程度の高度な違法性が認められるような行為に限定する趣旨で、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」と規定したことによるのだろう。

日本の営業秘密法は、その運用実態に照らす限り、対(元)従業員訴訟に対し、不正競争防止法2条1項4号の不正取得類型ではなく、2条1項7号の不正使用・開示タイプの規律と事後救済(損害賠償)で対処する構造となっている。具体的には、営業秘密へのアクセス権限を有する者が職務の目的外で営業秘密の複製を行ったり、退職時の返還義務に違反して持ち出した場合、一部の裁判例を除けば、かかる行為の時点では不正利用は成立しない。あくまで、その後の図利加害目的での使用・開示がなされる時点で、不正利用として規律している。こうした従業員の退職後の使用・開示の探知や証拠収集には困難が伴う。そのため、提訴時点で不正利用がすでに終了しているケースも少なくない。実際、日本の営業秘密訴訟では、差止めよりも損害賠償が請求される事件のほうが多く、認容率も差止請求よりも損害賠償請求のほうが高い。具体的には、差止めの請求率は55%なのに対し、損害賠償の請求率は87%にのぼる。また、認容率に関しても、差止請求の場合は13%なのに対し、損害賠償請求の場合は17%にのぼっている。その意味で日本の営業秘密訴訟では、DTSA訴訟とは対照的に、損害賠償が主たる救済として機能しているといえることができる。

2. 日本への示唆

それでは、以上のような米国における営業秘密の保護のあり方からわが国はどのような示唆を得られるだろうか。

第1に、秘密管理性要件の運用についてである。わが国において秘密管理性要件に基づく請求棄却率が高い背景には、秘密管理性要件に、営業秘密を保有する企業として一定レベルの管理措置を講じて然るべきといった行為規範性や、転職の自由および刑事責任への配慮といった機能を求めてきたことがあるのだろう。一方、米国では、合理的な秘密保持措置といえるかどうかは、従業員に会社の業務情報の持出しや目的外使用が禁止されることの規範意識を喚起するのに十分かどうかで判断されていた。そして、営業秘密の保有企業が不正利用を行った従業員との間で秘密保持契約を締結している場合に、本要件が否定されることは稀であった。ここでは、情報の持出しを行おうとする者が秘密であると認識できるかどうかを重視されており、情報にアクセスした者の認識可能性を重視する近時のわが国の考え方にとっても示唆に富むように思われる。

第2に、アクセス権限を有する者によって持ち出された営業秘密データの迅速な拡散防止措置についてである。わが国では民事上、この問題について主に不正競争防止法2条1項7号の規律で対処している。そのため、同号が不正競争として規律する使用・開示行為がなされる前に、持ち出されたデータの使用・開示を差し止めることが難しい状況にある。しかし、刑事上の規律に目を向けると、21条1項3号は、営業秘密を示された者が、図利加害目的で、その営業秘密を管理する任務に背いて、故意に、営業秘密記録媒体等に記録された営業秘密データの複製を作成して領得したり（同号ロ）、消去すべき営業秘密データを消去せず消去を仮装して領得した場合には（同号ハ）、使用・開示前の段階であっても処罰対象としている（営業秘密領得罪）。この営業秘密領得罪は、典型的には、営業秘密へのアクセス権限を有する従業員が、勤務先を退職して競合他社に転職する直前に正当な目的なく勤務先の営業秘密データを私物のハードディスク等に複製して持ち出した場合に適用されている³⁶⁰。具体的には、従業員による

³⁶⁰ 例えば、最決平成30・12・3刑集72巻6号569頁「日産自動車商品企画情報」、大阪地判平成27・11・13平成27(わ)280等「エディオ営業情報」、名古屋地豊橋支判

持出しが発覚した時点で、勤務先が従業員による複製領得の事実を示す証拠を集めて警察に相談し、捜査機関が21条1項3号口の営業秘密領得罪で検挙・立件するケースが多い³⁶¹。このようにわが国では、米国が仮の差止めや一方的差押えにより実現していた持ち出されたデータの迅速な拡散防止措置を、刑事的対応により実現している。しかし翻って考えてみるに、現行法上、営業秘密を示された従業員による管理任務に違反した図利加害目的での領得行為については、刑事罰によって抑止すべき違法性が肯定されているのであるから、そのような行為がなされた段階で不正利用の成立を認め、その後の使用・開示の差止めを認めていくことも考えられるのではないか。そのための解釈論や立法論にはさまざまなものがありうるが、現に刑事罰の対象とされている行為を民事で規律することに過度に謙抑的になる必要は必ずしもないと思われる。

第3に、国境を越えた営業秘密侵害行為に対する不正競争防止法の適用可能性についてである。米国では、合衆国外の行為に対する適用可能性について定めた規定として合衆国法典第18篇1837条が存在していた。同条は、DTSA第5条における議会の認識を根拠に、刑事規定の域外適用（国外犯処罰）のみならず、民事規定の域外適用および合衆国外の営業秘密侵害行為に対する連邦裁判所の裁判管轄を併せて規定したものと解釈されていた。一方、わが国の不正競争防止法には、営業秘密侵害罪の域外適用（国外犯処罰）を定めた規定が存在するにとどまり（21条6項、同3項3号）、営業秘密侵害に係る民事規定の域外適用や国際裁判管轄について定めた規定は存在しない。国際裁判管轄については民事訴訟法の規定により、わが国の裁判所に裁判管轄が認められる場合に涉外的な営業秘密侵害事案に不正競争防止法が適用されるかどうかは準拠法選択の問題となるとするのが、裁判例・学説の一般的な考え方である³⁶²。この場合、営業秘密侵

平成30・5・11平成29(わ)289「OSG切削工具図面」、名古屋地判令和元・6・6平成31(わ)413「富士精工超硬工具設計データ」、名古屋地判令和2・3・27平成28(わ)471等「日本ペイント塗料製造情報」等。

³⁶¹ 筆者の調査によれば、公刊されている営業秘密の刑事裁判例のうち、21条1項3号口の営業秘密領得罪が適用された事例の割合は69%（16/23）を占める。

³⁶² 議論状況につき、望月孝洋＝渡邊遼太郎＝黒木麻里「涉外的な営業秘密侵害事案

害に係る不正競争行為に対する差止め、損害賠償等の事件の法律関係の性質は不法行為であるとし、法の適用に関する通則法17条に基づき、原則として結果発生地の法、例外として加害行為地の法が適用されるとする見解が多いとされる³⁶³。ただし、学説の中には、不正競争防止法が営業秘密侵害罪に係る国外犯処罰や海外重罰を規定するなど、海外における営業秘密侵害に対して強い処罰意思を示してきたこと等に照らし、営業秘密侵害事案には、わが国が法廷地である限り、法の適用に関する通則法の規定を介した準拠法選択を経ることなく、不正競争防止法が絶対的強行法規として適用されるべきであるとする見解もあるとされる³⁶⁴。こうしたわが国の議論にとって米国の考え方は1つの参考となるように思われる。

以上で米国における営業秘密の保護に関する検討を終える。本稿が今後の議論の1つの叩き台となれば望外の幸せである。

〔追記〕

本稿の執筆に際しては、東京大学の田村善之先生から未公開の『不正競争法概説(第3版)』(未定稿)をお見せいただく機会を得た。記して感謝申し上げる。なお、本研究はJSPS 科研費JP20K01435、JP18H05216、公益財団法人全国銀行学術研究振興財団の助成を受けたものである。

における準拠法・国際裁判管轄の考え方」NBL1176号36頁(2020年)、令和元年度産業財産権制度問題調査研究報告書『不正競争防止法における渉外的な侵害事案等についての制度に関する調査研究報告書』(株式会社NTTデータ経営研究所、2020年)。

³⁶³ 鈴木・前掲注340) 60頁。道垣内正人「不正競争をめぐる国際民事訴訟事件の国際裁判管轄と準拠法」小野昌延ほか編『不正競争の法律相談Ⅰ』(青林書院、2016年) 38頁も参照。

³⁶⁴ 令和元年度産業財産権制度問題調査研究報告書・前掲注362) 27頁。