

営業秘密漏洩訴訟、連邦裁で審理可能になる

一 新法により企業秘密に関する管轄、救済方法および法的義務に変更

奈良房永(日本語版監修)

ブルース・A・エリクソン、カーク・M・ハッサン、ケネス・W・テイバー、ポーラ・ウェバー、トーマス・マクリス

2016年5月12日まで、米国の営業秘密法は、知的財産法の分野において州の裁判所と州法に大きく委ねられていた唯一の分野でした。しかし、もはやそうではありません。5月12日、オバマ大統領は2016年営業秘密保護法(Defend Trade Secrets Act of 2016, Pub. L. No. 114-153)¹に署名しました。新法は、一方的差押えを認める革新的な条項等、営業秘密(トレードシークレット)の不正使用に対する新たな連邦法上の民事救済方法を認め、新法から生じる請求に対し、専属的ではないものの連邦管轄権を認めました。新法の下では、さらに雇用者、請負業者およびコンサルタントには新たな義務が直ちに課せられます。新法には今後訴訟を通じてその実態が明らかになるであろう部分が多く存在しますが、いくつかの部分については既に明確となっており、直ちに注意を払うに値します。

早急に秘密保持契約を改定し、内部告発者通知条項を加えましょう

新法の第7条は、従業員、契約者およびコンサルタントが内部告発として営業秘密を開示した場合の内部告発者保護を定めています。営業秘密の使用について定める契約の中で、雇用者は必ずかかる保護規定を含めなければなりません。この保護義務を契約に含むことを怠った場合、雇用者は、営業秘密漏洩訴訟において、従業員から新法で認められている懲罰的損害賠償または弁護士費用の支払を受けることができません(18 U.S.C. §1836(b)(3)(C)または§1836(b)(3)(D)参照)。

この新たな保護条項は、営業秘密を開示した従業員は、それが(i)違法行為の疑いを通報もしくは調査する目的のみのために、直接・間接を問わず、連邦、州もしくは地方政府の当局者もしくは弁護士に対し非公開で行われる場合、または(ii)訴訟その他の手続において、訴状その他の書面によってなされる場合(ただし、秘密保持手続により当該書面が提出されなければならない)には、いかなる連邦または州の営業秘密保護法によっても、刑事上または民事上の責任を課せられない旨説明しなければなりません。この保護条項の要件は新法に定めてありますが、どのような条項が最適なのかについては、州法および各契約の特徴によっても異なります。

¹ 条文および立法経過は [こちら](#) からご覧になれます。

この新たな保護条項を含めなければならないという規定は立法と同時に発効し、営業秘密または他の秘密情報の使用について定める契約で、2016年5月12日以降に締結または改定された全てのものに適用されます。

連邦法 対 州法:51の各州法は引き続き有効

新たに連邦法上の訴訟原因が創設されたことは、営業秘密に関する訴訟が、今後は日常的に連邦裁判所で審理されることを意味しています。しかしながら、新連邦法は州法に優先するわけではなく、むしろ明示的に州法および州法による救済を補完すると定めています。同一の分野につき二重の執行枠組みが存在することは新たな可能性を創出しますが、同時に新たな複雑性および不確実性をもたらすものといえます。

新法は、48の州およびコロンビア特別区(ワシントン DC)で程度の差こそあれ採用されている統一営業秘密法(Uniform Trade Secrets Act)をモデルにしており、これと多くの共通点を有しています。しかし、新法は、多くの点で統一営業秘密法と全く同一であるとはいえず、下記の例にみられるように、かかる相違点はしばしば一見ただけではわかりにくいものとなっています。

「営業秘密」の定義:新法は「適切な手段により、当該情報の開示または使用により経済的な利益を獲得できる他者が、難なく得ることができる」情報を、「営業秘密」の定義から排除していますが、統一営業秘密法を修正の上採用したカリフォルニア州法では、「難なく得ることができる」という文言を採用せず、その代わりに「一般に公に知られていない、または(当該営業秘密の)開示もしくは使用により経済的な利益を獲得できる他者に知られていない」という文言を置いています。したがって、カリフォルニア州法では、「一般的に知られて」いない秘密であれば、たとえ当該情報を求めている者が「難なく得ることができる」ものであっても保護の対象となります²。

また、統一営業秘密法をいかなる形でも採用していない2つの州(ニューヨーク州およびマサチューセッツ州)はさらに異なります。ニューヨーク州は、新法および統一営業秘密法とは異なる、複数の要素により営業秘密を定義する独自のテストを採用しています³。たとえば、ニューヨーク州のコモン・ローでは、営業秘密に該当するためには、当該情報が事業活動において「継続的に使用」されていなければなりません⁴、新法における「営業秘密」の定義には、そのような「使用せよ、さもなければ失う」といった要素は含まれていません。

「不可避的開示」の法理:多くの州では、離職する従業員が競業者に再就職するに際し、旧雇用主の営業秘密を知っており、それが使用される可能性のある役職を引き受ける場合、新雇用主に対し不可避的に営業秘密を開示するであろうことを理由として、かかる再就職が禁じられています⁵。しかしながら、新法は、カリフォルニア州法を踏襲して、「不正使用のおそれについての証拠」がないまま、「その者が知っている情報のみ」に依拠して新たな雇用関係に入ることを差し止めることはできないとしています。

² 新法 2(b)条により修正された U.S.C. § 1839 と、Cal. Civ. Code § 3426.1(d) を比較してください。両者とも、統一営業秘密法 4 条(1985 年修正を含む)と異なっています。

³ *Marietta Corp. v. Fairhurst*, 301 A.D.2d 734, 754 N.Y.S.2d 62, 66 (2003).

⁴ *Softel, Inc. v. Dragon Med. & Sci. Commc'ns, Inc.*, 118 F.3d 955, 968 (2d Cir. 1997); *Medtech Prod. Inc. v. Ranir, LLC*, 596 F. Supp. 2d 778, 787 (S.D.N.Y. 2008) (ニューヨーク州法を適用); *Minn. Mining & Mfg. Co. v. Tech. Tape Corp.*, 23 Misc.2d 671, 678-79, 192 N.Y.S.2d 102, 112-13 (1959) (Restatement of Torts, § 757 の comment (b)を引用).

⁵ *PepsiCo. V. Redmond*, 54 F.3d 1262, 1269-71 (7th Cir. 1995).

これらは、既存の法律と新法との違いのほんの数例に過ぎず、その他多くの相違点が存在します。誰にでも適用される、州法と並列関係にある連邦の営業秘密法が誕生することにより、これらの相違点が少なくとも訴訟を通じて整理されるまでは、新法の適用が複雑になるでしょう。今のところ、営業秘密に関する訴訟を遂行する者は、原告被告を問わず、営業秘密保護法により作出される新たな法的選択肢をしっかりと検討し、既存の州法と比較するのがよいでしょう。

新条項により、一方的民事差押えが可能に

典型的な救済方法である損害賠償および差止めに加え、新法第 2 条は、適切な事例においては、一方的に、すなわち相手方への通知無く、民事差押えを行うという革新的な方法を認めました。これにより、「営業秘密の伝播または拡散を防ぐために必要な場合」に、原告は財産の差押命令を取得することが可能になりました。この強力な救済方法の濫用を防ぐため、新法は、裁判所による財産差押命令の発令前に、原告が(認証済みの訴状または宣誓供述書により)満たさなければならない、極めて厳格な 8 要件のテストを定めています。新法は、また、侵害的または過大な差押えがなされた場合の救済方法や、差押えの際の営業秘密の保護および差押えの非公開に関する詳細な規定を定めています。差押命令は簡単には認められないでしょうが、適切な場合には、営業秘密の窃取に対する新たな強力な武器となり得ます。これは、特に営業秘密が米国外に流出しようとしている場合に当てはまるでしょう。なぜなら、外国人による営業秘密の窃取は、新法第 4 条にその規定があることからわかるように、連邦議会がとりわけ関心を有している事柄だからです。

〔サービス契約に挿入する条項例〕

上述の通り、営業秘密保護法が成立したことに伴い、個人サービス提供者（従業員、請負業者、コンサルタント）との全ての契約およびこれらの者に適用される全てのポリシーに、内部告発者保護を規定する必要がありますが、そのサンプルとして以下のような条項を加えることをお勧めします。この対象には、秘密保持契約、離職契約、創業者間契約、独立事業者契約および従業員ハンドブックが含まれますが、個々の契約の目的、各州ごとの特定の規定等については適宜弁護士に相談することをお勧めします。

Confidential Disclosure in Reporting Violations of Law or in Court Filings

I acknowledge and the Company agrees that I may disclose Confidential Information in confidence directly or indirectly to federal, state, or local government officials, including but not limited to the Department of Justice, the Securities and Exchange Commission, the Congress, and any agency Inspector General or to an attorney, for the sole purpose of reporting or investigating a suspected violation of law or regulation or making other disclosures that are protected under the whistleblower provisions of state or federal laws or regulations. I may also disclose Confidential Information in a document filed in a lawsuit or other proceeding, but only if the filing is made under seal. Nothing in this Agreement is intended to conflict with federal law protecting confidential disclosures of a trade secret to the government or in a court filing, 18 U.S.C. § 1833(b), or to create liability for disclosures of Confidential Information that are expressly allowed by 18 U.S.C. § 1833(b).

〔日本語訳〕

違法行為の通報または裁判所への書類提出における秘密開示

私は、直接・間接を問わず、秘密裏に、連邦、州もしくは地方政府の当局者（司法省、証券取引委員会、連邦議会および全ての当局の監察総監を含むがこれらに限定されない）もしくは弁護士に対し、法もしくは規制違反を通報もしくは調査する目的のみのために秘密開示を行う場合、または連邦もしくは州の法もしくは規制に基づく通報者保護規定により保護された開示を行う目的のみのために秘密開示を行う場合には、秘密情報を開示できることを理解し、会社もこれに同意します。また、私は、訴訟その他の手続で提出する書面の中で秘密情報を開示することができますが、これは秘密保護手続を踏んで提出された場合に限られます。この契約のいかなる条項も、政府または裁判所への書類提出による営業秘密の開示を保護する連邦法である 18 U.S.C. §1833(b)に抵触することを意図するものではなく、また 18 U.S.C. §1833(b)により明示的に許されている秘密情報の開示につき責任を創出することを意図するものでもありません。

本稿の内容に関する連絡先**奈良房永**

1540 Broadway
New York, NY 10036-4039
212.858.1187
fusae.nara@pillsburylaw.com

Bruce A. Ericson

Four Embarcadero Center
San Francisco, CA 94111-5998
415.983.1560
bruce.ericson@pillsburylaw.com

Kenneth W. Taber

1540 Broadway
New York, NY 10036-4039
212.858.1813
kenneth.taber@pillsburylaw.com

Thomas N. Makris

2600 Capitol Avenue
Suite 300
Sacramento, CA 95816-5930
916.329.4734
tmakris@pillsburylaw.com

Kirke M. Hasson

Four Embarcadero Center
San Francisco, CA 94111-5998
415.983.1077
kirke.hasson@pillsburylaw.com

Paula M. Weber

Four Embarcadero Center
San Francisco, CA 94111-5998
415.983.7488
paula.weber@pillsburylaw.com

Philip Shecter

Four Embarcadero Center
San Francisco, CA 94111-5998
415.983.1006
philip.shecter@pillsburylaw.com

Legal Wire 配信に関するお問い合わせ**古在 綾**

Japan Practice Program Administrator
akozai@pillsburylaw.com

This publication is issued periodically to keep Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP clients and other interested parties informed of current legal developments that may affect or otherwise be of interest to them. The comments contained herein do not constitute legal opinion and should not be regarded as a substitute for legal advice.

© 2016 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. All Rights Reserved.