

# ビジネスパーソンのための アメリカ・カリフォルニア法実務講座

## 〈その4〉知的財産権法(17)—トレードシークレット(1)

第46回

下田 範 幸\*

### ◇ はじめに

アメリカの知的財産権 (intellectual property) である, 特許 (patent), 著作権 (copyright), 商標・サービスマーク (trademark/service mark), トレードシークレット (trade secret) の4つのうち, 前回までに特許, 著作権およびトレードマークを取り上げて, 16回にわたって基本的かつ実務的なことを中心にひとつおりの説明をした。今回から, アメリカ知的財産権法解説の第4弾としてトレードシークレットについての説明を開始する。

トレードシークレットというと, その具体的な典型例として必ずと言っていいほど引用されるのが, コカコーラの原液の製法である。ここでも例外でなく引用させていただこうと思う。コカコーラの原液の製法の秘密性は厳格に守られていて, コカコーラの製造を許可された会社にもその組成や製造方法は知らされず, 原液はシロップとして各製造会社に届けられているということである。コカコーラの会社としては, 原液の製造方法の秘密を守るとはまさに会社の生命線であり, 法律上の保護の必要性もきわめて高いことがわかりやすいだろう。そのような典型的な秘密情報を持っていない会社にとっては, トレードシークレットというのは縁のないものと思いがちであるが, トレードシークレットとなるのは, 実はもっと幅広い情報であり, どの会社も持っているといっているものである。どのようなものが含まれるかは後に詳細

に説明する。また, 何らかの発明を行って, その発明に対して特許出願する場合, 特許が発行されるまでは, その保護の根拠はトレードシークレットの権利である。特許が発行される前でも出願内容が公開されるとトレードシークレットは失われてしまうが, アメリカの特許出願の手続き上は公開をしない, という選択もできるのであり, その選択を行うことによって特許が発行されるまではトレードシークレットとしての権利を維持し, また万が一特許が認められなかった場合でもトレードシークレットとしての権利を維持することもできる。また, 著作権の対象になる表現についても, それが具体的な表現として著作権の対象になる前のアイデアの段階では, その保護はやはりトレードシークレットの権利に基づく必要がある。したがって, トレードシークレットとは何かを理解し, その権利の確保と維持のために何をしなければならないかを理解し, かつそれを実践することはすべての会社にとって必要なことであると言っても過言ではない。それでは, 以下, アメリカにおけるトレードシークレットの権利保護に関する基本的な知識の解説を行う。

### ◇ アメリカ・トレードシークレット法の基礎知識 (Basics of US Trade Secret Laws)

#### 1. アメリカのトレードシークレット保護の根拠 (Basis of Protection of U.S. Trade Secret)

今まで説明してきた特許, 著作権およびトレードマークについては, いずれも連邦法に

\*しもだのりゆき, 日本国及びカリフォルニア州弁護士

よってその権利が保護されているのに対し、トレードシークレットだけは連邦ではなく州の法律によって保護されているものである。したがって、厳密には各州のトレードシークレット保護法を調べないと具体的な案件については判断できないということになるのであるが、実際上はどの州でもほぼ同様なトレードシークレットの保護が認められていると言ってよい。

まず、アメリカの大半の州では、トレードシークレット保護法を採用しているが、それらはいずれも、統一トレードシークレット法 (Uniform Trade Secrets Act, "UTSA") というモデル法 (以下「モデル法」と呼ぶ) を参考にして作成されたものである。私の知る限り現在43の州がモデル法に基づいたトレードシークレット法を採用している。このモデル法は、アメリカ全州で同様な権利保護を実現することを目的として設立された、National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (統一州法に関する全国委員会、とでも訳そうか) という組織が作成したものである。ちなみにこの組織はアメリカ統一商法典 (Uniform Commercial Code, いわゆる UCC である。ちなみに「UCC」というと日本では缶コーヒーを思い浮かべる人が多いかもしれないが、アメリカではこの統一商法典を意味する) を作成したことでも有名である。

このモデル法は、コモンローとして各州で認められてきたトレードシークレット権に対するスタンダードな保護を明文化したものであり、このモデル法を採用した州ではどこでもほとんど同様な内容のトレードシークレット保護が実現されていると言ってよい。また法律として採用されていない州においても、トレードシークレットに関するコモンローの統一的な解釈としてモデル法が機能していると考えられるので、やはり同様な保護を受けることが期待できる。カリフォルニア州も例外でなく、同モデル法に基づいてトレードシークレット法を採用しており、条文でトレードシークレットの定義の部分を比較してみたが、若干表現方法が違うだけで内容は同じと言ってよい。したがって本稿の説明は基本的にこのモデル法に基づいて行うこととする。

## 2. トレードシークレットとは何か (What is a Trade Secret?)

トレードシークレットとは簡単に言えば、法的保護が与えられる営業秘密である。モデル法では以下のように定義されている。

トレードシークレットとは、「それが秘密であることに、現実的、または潜在的な経済的価値があり、その保有者が秘密性を守るために状況に応じた合理的な努力を行っている情報であり、それには、方式 (formula)、パターン (pattern)、編集物 (compilation)、プログラム (program)、考案 (device)、方法 (method)、技術 (technique) やプロセス (process) などを含むが、それらに限られない。」

この定義にあげられている Formula とか Pattern とかは例示であるから、結局、秘密を守ることによって経済的な価値がある情報はすべてトレードシークレットになりうることになる。

たとえば、どの会社にも顧客リストがあると思うが、それはトレードシークレットになりうるものである。顧客リストにそれぞれの顧客についての具体的なビジネス内容や嗜好などの情報を記載してあればそのトレードシークレットとしての価値はさらに高くなる。また、製造業者であれば、製品の製造工程、原材料の供給先リスト、製造コストの明細、製造プラントを構成する各機械のメーカー名などもトレードシークレットになりうる。簡単な話、ライバル会社が知りたくなるような情報はすべてトレードシークレットの対象になるといってよい。

ところで、トレードシークレットに似た意味でよく使われるノウハウという言葉がある。ノウハウというのは製造方法に関する特別な技術であったり、「コツ」のようなものであったり、何らかの仕事を行うにあたって知っている効率的に仕事を達成できる経験的な熟練であったりするが、それは必ずしも秘密とはかぎられない。ノウハウも以下に述べるトレードシークレットとしての要件を備えればトレードシークレットにももちろんなりうるが、言葉の意味としてはトレードシークレットとは違うものであり、適切に使い分ける必要がある。

### 3. トレードシークレット保護基本3要件 (Three Fundamental Conditions for Trade Secret Protection)

モデル法にはトレードマークの権利として保護が認められるための要件として以下の三つが記載されている。

- (1) その情報が一般に知られておらず (not be “generally known”), かつ, 適法な方法では簡単に取得できないものであること (not be “readily ascertainable”)
- (2) その情報が秘密であることによって独立した経済的な価値があること (“independent economic value” due to its secrecy)
- (3) その情報の保有者がその秘密性を維持するために状況に応じた合理的な努力を行っていること (reasonable efforts under the circumstances to protect the secrecy)

上記要件について若干補足すると, (1)については, 情報が一般に知られていてももちろんトレードシークレットになりえない。また, 一般に知られていなくても, その製品を調べることによって簡単に判明するような製造上のノウハウはトレードシークレットにはならないということである。したがって, 製品自体を調べてもわからないノウハウ (コココーラの原液がここでもいい例である) についてはトレードシークレットとして保護できるが, 製品を調べられたらわかってしまうノウハウを保護するためには特許をとる必要がある。

(2)の経済的な価値があることという要件についてはもともとそのような価値がなければ保護の必要性はないので, 当たり前の要件であり, 証明に困難はないのが通常である。

(3)の秘密を守るための合理的な努力, というのがもっとも重要な要件とっていいだろう。どのような努力をする必要があるかは後に詳しく説明するが, ここで理解する必要があるのは, トレードシークレットの権利を確立するためには, その情報の秘密性を守るための具体的な努力を積極的に行う必要があるという点であり, そのような努力なしにはいくら価値のある秘密を持っていても法的保護の対象にはならないという点である。現実的にこれが問題になるのは

裁判においてである。たとえばある会社がなんらかの方法でライバル会社のトレードシークレットを取得してそれを使用してビジネスを始めたのに対して, そのライバル会社が裁判を起こして差し止めを求めたり損害賠償を求めたりする場合, 最初に争われるのは, それがトレードシークレットとしての要件を満たしているかどうかであり, トレードシークレット権を主張して差し止め等を求めるライバル会社としては, その秘密性を守る合理的な努力をしてきたことを証明しなければならないのである。

### 4. 保護の期間 (Duration of Protection)

トレードシークレットの保護の要件が満たされている限り, トレードシークレットの権利の保護には期限はなく, 永遠に権利が認められる。この点が, 出願から20年間という保護の期間が限定されている特許と違うところである。コココーラの会社が原液の製造方法について特許を取らないのはこの点を理由としている。もし特許をとったら, 20年間はその製法を独占できるが20年たってしまったら, だれもが同じ味のコーラを作って販売してもいいことになってしまうのである。それに対して, トレードシークレットならば, 上記3要件を満たしている限り保護は無期限である。

### 5. 保護の地理的範囲 (Geographical Scope of Protection)

トレードシークレットは, 前述したとおり州法によって保護されているものであるから, そのトレードシークレットの侵害行為が行われている場所の法律によって保護されていない限り, 保護の対象とならない。ただし, 前述したとおり, アメリカではどの州でも同様なトレードシークレット保護が実現されているし, 国際的にも各国でトレードシークレットを保護する法律が採用されていると思われる。

### 6. 秘密性を守るために必要な合理的努力として何をしなければならないか (What Must One Do To Protect Trade Secret Information?)

- a. 状況に応じて

### (Under the Circumstances)

上記の要件(3)にあるように、トレードマークの権利としての保護を受けるためには、その秘密の保有者は状況に応じた合理的な秘密を守るための努力をしなければならないのであるが、その努力とは具体的などのようなものか。

まず、必要な努力の内容については、すべての秘密情報に適用されるスタンダードな方法が法律上決められているわけではない。たとえば、何度も例に出して恐縮であるが、コカコーラの原液の製造方法については、コカコーラの子会社は莫大な費用を投じてその秘密性を守るための方策を実行しているに違いないが、それと同じ努力でなければ権利が認められないと言うわけではもちろんない。その秘密情報の内容、その会社の規模、経済的価値の程度等総合判断によって、必要な努力の程度が決定される。それが、要件にある状況に応じて (under the circumstances) と言うことの意味である。

#### b. 物理的保護方策と通知による方策

##### (Physical Security Measures and Notice Measures)

トレードシークレットとしての権利を確保するために要求される合理的な努力の内容は、上述したとおり、具体的な場合の総合判断によってそれが十分なものかどうか判断されるわけであるが、通常どのような努力が払われているかを以下説明する。

まず、秘密を守るための方策としては、大きく2つの分類に分けられる。ひとつは、物理的な方策 (physical security measures) であり、もうひとつは、通知による方策 (notice measures)。この二つをわかりやすい例で説明すれば、秘密の情報を保管した金庫がある部屋があるとして、そこには権限のあるもの以外は入ってはいけないという規則を作って従業員に知らせることが通知による方策であり、それに対してその部屋に特別な鍵をつけてその鍵を持っているものだけが入室できるようにすることが物理的方策である。

#### A. 物理的方策

##### (Physical Security Measures)

それでは物理的方策として考えられる具体例を以下説明する。

まず秘密情報の保管場所は当然、他の情報とは分けて別のより安全性の高い場所にする。そして、その秘密情報を保管してある場所に入れるのは業務上その秘密情報を使う必要のある従業員だけに限定して、その従業員だけにその部屋に入れる特別な鍵を渡す。そして、一般の従業員が近寄ってはいけない場所には、権限のある者以外の「立ち入り禁止」のサインを張る (これは通知による方策でもある)。コンピューター上管理される秘密情報の場合には、そのコンピューター自体、またはネットワーク内のデータには権限のある者以外はアクセスできないような方策をとる。権限のある者だけにパスワードを知らせる等である。秘密情報を記載した書面等を使用したときには、使用後は直ちに金庫に戻す等適切な管理を行う。秘密情報を記載した書面を廃棄するときには、シュレッダーにかける。外部からの訪問客については、いつ誰が、誰と会いに来たのか、そして会社内に入った時間と帰った時間を受付で記録する。そして、訪問客が社内を自由に歩けないようにし、必要な場所にはつねに会社の従業員がエスコートする。そして秘密情報は訪問客の目に届かないような場所に置く。訪問客は訪問客であって従業員ではないことがすぐわかるようなバッジを付けさせる。会社の勤務時間外でも警備員が定期的に会社内を点検する。

以上のような、ある意味当たり前でもあるような事も含めて、会社全体として、秘密情報を守るための物理的な方策を立てて実行しているかを考えてみる必要がある。

#### B. 通知による方策 (Notice Measures)

次に通知による方策の例を以下列挙する。

前提として理解しなければならないのは、一般従業員の場合は、会社から積極的に義務付けられない限り、会社の秘密を守らなければならない義務が法律上当然課されているわけではないということである。会社としては、各従業員に秘密情報を守ることの重要性を認識させ、その実践を徹底させるような制度を持って実行することが必要である。そして、さらに会社が採用した通知による方策は (物理的方策を実施した事実の記録もそうであるが) 書面で採用して、後に裁判等で争いになった場合には、証拠とし

て提出できるようにしておく必要がある。

会社が秘密情報を扱い、それがどのようなもので、その秘密を維持することがいかに重要で、その秘密を守る努力をすることが従業員の義務のひとつであることなどをポリシーとして採用し、それを従業員に周知徹底する。具体的には就業規則等にその趣旨を記載し、また雇用契約書にも記載して、従業員にサインさせる。またそのような秘密保持のポリシーの理解を徹底し、かつ、再認識させるために社内報などに随時記載する。従業員とのミーティングの時などに折に触れて秘密保持の必要性を説明し、議事録で記録を残す。随時従業員向けのセミナーなどを企画して、弁護士などから秘密保持についての説明かトレーニングを行う。一般従業員が立ち入るべきでない場所にはその趣旨を明示したサインをはる。秘密書類にも秘密であることを示すスタンプなどを施す。新従業員を採用する場合には、秘密保持契約書（Non-Disclosure Agreement, “NDA”）を含めた雇用契約書にサインさせる。ちなみに、勤務を開始する前に

秘密保持契約にサインさせる必要があることに注意が必要である。アメリカにおいては相手に何らかの義務を負わせる契約を締結するためには、何らかの対価（Consideration）を与える必要があり、対価なしで義務を課しても無効とされてしまうのである。雇用契約の不可欠な一条件として最初にサインさせれば雇用すること自体が対価になるから問題がないのであるが、すでに勤務を開始した従業員（既存の従業員も含めて）に対して、あらたに秘密保持の義務を課す契約書にサインさせる場合には何らかの対価を別途与えなければならない。

以上は主に従業員との関係での方策であるが、取引先会社との関係でも秘密情報を開示する場合には、事前に NDA を締結する必要がある。この NDA については、アメリカで取引を行うにあたって最初にめぐり合う法律文書でもあるので、後にもう少し詳しく説明する予定である。

以上のような通知による方策についても、それぞれの会社が適切な制度をもっているかどうかを検討するべきである。 (1)

## オー！ ミステイク

### 大学改革のメディア情報からひとこと

いま規制緩和の大学改革が真っ盛り、少子化に向う大学はメディアを利用したイメージアップに奔走。従来の学力一点主義に一芸を加えた選抜方法とは別に、飛び級・三年卒業・9月入学・AO入試・ネットテスト・社会人/留学生受け入れ、学費免除の情報が飛び交うほか、大学の統合・提携（筆者経験、早ばやと平成10年(財)大学コンソーシアム京都発足の海外取引関係法実務講座を担当させられそれに東銀 OB のベテラン好々爺が受講）、駅前大学（通勤車中広告の沿線大学キャンパスマップ）・個別大学の広告（AO 入試電話で OK）とあって唖然とするが、流石ロースクールは大学により厳しいことが宣伝されていて、ビジネスセンター街に出張講義、弁護士事務所も構内に開設（6月29日朝日）して学生にリーガルクリニックするところもあるとか一驚させられる。

6月28日付日経朝刊3頁の小さな記事に経済界系シンクタンクの日本経済調査協議会が大学改革で提言“国際的に通用する新エリート”の育成、“自分

の頭で考えられる専門職人材”の養成には“教員のなかに十年一日のような陳腐な講義を繰り返す者がいる”のではどうしようもないと危機感をつのらせていて大学革命にハッパをかけている。

部外者の立場からひとこと。高進学率と学力低下に対する教育の質的向上のためと大学の「理念」を高くかけながら、大学での高校教育の補習授業、有名人やタレント、天下りを広告塔としたり、劣悪な雇用条件の非常勤講師に特殊な語学や重要科目までもたせたり、学長の指導力をもたせるため教授会主導を抑えたり、私立定年引下げと国公立のその延長を考えたり、手間暇かけて助手・講師へと下から養成する人事に余裕なく、オーバードクターに悩まされたり、コネ・OB 学閥による官民・政（落選者）からの俄教授を仕立てたり、セクハラ不祥事に追われたりするところもあって、大学もいろいろ、学生もいろいろ、教授もいろいろ。

6月27日早朝、東南アジアから帰国（某研究会旅行）したが、同時刻上空からみた梅雨前線の下で未曾有の竜巻が九州を局地的に襲ったことなど上空の快晴からは想像もできなかったことを、大学改革の嵐の渦中になぞらえて傍観してみた。（小原三佑嘉）

# ビジネスパーソンのための アメリカ・カリフォルニア法実務講座

## 〈その4〉知的財産権法(18)—トレードシークレット(2)

第47回

下田 範幸\*

### ◇ アメリカ・トレードシークレット法の基礎知識 (Basics of US Trade Secret Laws)

#### 7. 秘密保持契約書 (Non-Disclosure Agreement)

##### a. 秘密保持契約書とは何か (What is Non-Disclosure Agreement?)

前回、ある情報をトレードシークレットとして保護するためには、いくつかの要件を満たす必要がある、そのひとつの要件が、情報の秘密性を維持するために合理的な努力をすることであると説明した。そして、その努力の具体的な方法として、秘密保持契約の活用を例示した。この秘密保持契約は、英語では、Non-Disclosure Agreement とか、Confidentiality Agreement とか呼ばれているものである。Non-Disclosure Agreement の頭文字をとって、「NDA」と略称されている。一般に、この秘密保持契約書はアメリカでビジネスをしていく中で、最初に出会う契約書であるとともに、もっとも頻繁に付き合うことになる契約書でもあるので、今回、特別に取り上げて実際の条文例(英文と日本語訳の参考例)も示して解説することにした。

典型的な秘密保持契約書は、相手に開示する情報をトレードシークレットであると確認し、秘密として取り扱い、その契約で特に認められた目的と方法によってのみ、使用し、その秘密性を厳守することを約束させる、法律上拘束力のある契約書である。その効果としては、直接

的には、まさに相手に開示する自己の情報の秘密を守ることであり、相手がその情報を他者に開示したり、不当に使用したりしないように契約上の縛りをかけ、違反があった場合には、差し止め請求や損害賠償の請求ができるようにすることである。トレードシークレットの観点から言えば、契約当事者との関係で、トレードシークレットの権利の成立を確認するとともに、一般的なトレードシークレットとしての成立および存続要件としての、「秘密を維持するための合理的な努力」を実行していることを示すものとして、契約当事者以外のものに対して、当該情報がトレードシークレットであることを確立するという大きな意味がある。たとえば、ある会社Aが産業スパイなどによって、競争相手の他の会社Bのある秘密情報を盗み出してビジネスに使用したことが判明したとして、会社Bがそのトレードシークレットの侵害としてA会社に対して裁判を起こした場合、裁判では、その情報がトレードシークレットの要件を備えているか否かの判断がなされる。その際、会社Bが、たとえば、他の会社Cと何らかの取引をして、問題のトレードシークレットを開示していたとして、その際に適切な内容のNDAを締結していたかどうかによって、会社Cとの関係だけでなく、会社Aとの関係でも違いが出てくる。もし、会社Cとの間で締結したNDAを証拠として出せば、秘密を守るため行ってきた合理的な努力の一端を明確に主張立証することができるが、反対に、NDAなしで、簡単に取引相手にその情報を開示している事実が判明すれば、その情報はそもそもトレードシークレットとしての要件を備えていない、という判断になり裁

\*しもだのりゆき、日本国及びカリフォルニア州弁護士

判に勝てないことになってしまう危険性がある。

NDA について、ある依頼者から、本当にどれくらい意味があるものですか、と質問されたことがある。NDA の取り扱いについての実態として、取引の前提としてサインはしたが、事実上それだけで、あとは NDA に関して何もしていないし、相手が秘密を漏らしたとしても証明は困難であるし、事実上は意味はないのではないですか、というのである。実態としては、そのような印象をもたれることも少なくないと思う。しかし、實際上、NDA は重要な機能を果たしていると言える。NDA に署名すると、当然契約上秘密を保持する義務が発生し、契約上の義務が発生することを認識することによって、実際に相手から取得した情報の秘密性を守らなければならない、秘密を漏らせば差し止め請求や損害賠償の裁判を起さされるかもしれない、という心理的な抑制を効かせる効果があることは間違いなく、それによって実質的に秘密が守られる結果になっている場合も多いと思う。それが目に見える形ではないのでわかりにくいだけである。確かに相手が秘密を漏らしたということを実証することが通常困難であることはそのとおりであるが、何らかの証拠、たとえば内部者からの情報提供などから、秘密漏洩を証明できることもある。実際に、そのような情報漏洩がおこった場合、その対象となる秘密情報の重要性、価値、および秘密性の高さによっては、実際に緊急の仮処分によって使用差し止め等の法的手続きをとる必要がでてくるが、適切な NDA によって差し止めの権利を確立しておかないと、仮処分などの緊急処分を裁判所に出してもらうことは困難になる。さらに、前述したとおり、NDA を使用することが、その情報のトレードシークレットとしての要件としての、「合理的な努力」を行っていることの証拠になり、直接の当事者との関係以外でも NDA の適切な活用には大きな価値のあることである。したがって、現象的には NDA はサインをただけで、その後何にも役に立っていないような印象をもたれるかもしれないが、実際には大きな効力を発揮しているのであり、NDA を軽視することはやはり重大な誤りと言わなければならない。

#### b. 典型的 NDA の主要条文内容 (Main

#### Provisions of Typical NDA)

以下、典型的な NDA の主な内容について説明する。NDA のレビューの際に考慮しなければならないことは、自分の方が秘密情報を持って相手に開示する側なのか、それとも、自分は相手の秘密情報を受け取る側なのか、それとも相互に秘密情報を提供しあう場合なのかである。そのどの立場にあるのかによって、NDA の条文に対するレビューの観点が異なってくる。以下は基本的に相互に秘密情報を開示しあう、Mutual NDA の内容に基づくものである。

#### A. 秘密情報の定義 (Definition of Confidential Information)

まずは、何が契約の対象となる秘密情報なのかの定義の記載が重要である。以下のような定義がよく見るものである。

“For purposes of this Agreement, “Confidential Information” shall include, but shall not be limited to, all strategic and development plans, concepts, market analysis, technical know how, business plans, data, business records, project records, market reports, information relating to products, business ideas, processes, technologies or theory, and all other information which may be disclosed by one party (the “Disclosing Party”) to the other party (the “Receiving Party”), or to which Receiving Party may be provided access by Disclosing Party, or others, in accordance with this Agreement, or which is generated by the Disclosing Party as a result of or in connection with the Business Purposes, which is not generally available to the public.”

「本契約の目的において、「秘密情報」とは、全ての戦略、開発計画、概念、財政情報、市場分析、顧客リスト及び顧客情報、テクニカル・ノウハウ、業務計画、データ、業務記録、プロジェクト記録、市場レポート、従業員リスト、業務上のマニュアル、政策、手続、製品関連情報、業務案、工程、テクノロジー、理論、及び、その他の全ての情報であり、本契約に基づき、一方の当事者（以下「開示当事者」という）から、他の当事者（以下「受領当事者」という）に開示され、もしくは開示当事者や他の者により、受領当事者に提供され、もしくは本件ビジネスの結果と

して、またはそれに関連して開示当事者によって作成され、もたらされたすべての情報で、通常公に入手可能でないものを意味する。」

この定義はきわめて広いものである。もし、自分が相手の秘密情報を受け取る側であれば、この定義はもっと限定した方がいい。典型的な限定方法は、開示当事者が秘密情報を提供するときには、その書面の目立つところに“Confidential”とマークするなどして、秘密であることを明示することを義務付け (marking obligation)、もし口頭で秘密情報を知らせる場合には、口頭で秘密情報であることを申し出た上で、一定時間内に (たとえば24時間以内に)、それを確認する書面を送付することを義務付ける、という方法である。このような方法で秘密の対象であることが明示されていない限り、守るべき秘密情報ではない、という内容にしておくことによって、受け取る側としては思わぬ契約違反を行ってしまうことを避けることができる。他方、開示する側としては、そのような限定なしに、幅広く定義しておいた方がいいのは言うまでもない。

#### B. 非開示の義務 (Nondisclosure Obligations)

次に、秘密情報を受け取った当事者の義務の内容を明示的に規定する。以下のとおりである。

“The Receiving Party promises and agrees to receive and hold the Confidential Information in confidence. Without limiting the generality of the foregoing, the Receiving Party further promises and agrees

(a) to protect and safeguard the Disclosing Party's Confidential Information against unauthorized use, publication or disclosure;

(b) not to use any of the Disclosing Party's Confidential Information except for the Business Purposes;

(c) not to, directly or indirectly, in any way, reveal, report, publish, disclose, transfer or otherwise use any of the Disclosing Party's Confidential Information except as specifically authorized by the Disclosing Party in accordance with this Agreement;

(d) to restrict access to the Disclosing Party's Confidential Information to those of its

officers, directors, agents, attorneys, consultants, employees, contractors, affiliates and partners who clearly and demonstrably need such access to carry out the Business Purposes and who are strictly prohibited in writing from making any use, publishing or otherwise disclosing any of the Confidential Information to any third party, and upon the request of the Disclosing Party, to provide the Disclosing Party with a copy of a written agreement to that effect signed by each such person; and

(e) to comply with any other reasonable security measures requested in writing by the Disclosing Party.”

「受領当事者は、秘密情報を受領し、維持することにおいて秘密を守ることに同意し、約束する。受領当事者は、前述の一般的な注意に加えて、更に以下のとおりに約束し、同意する。

(a) 許可なしの使用、公開、開示から、開示当事者の秘密情報を守る。

(b) 本業務目的以外で、開示当事者の一切の秘密情報を使用しない。

(c) 本契約に基づき、開示当事者より特別に認められた場合を除き、いかなる手段においても、直接であれ間接であれ、開示当事者のいかなる秘密情報も暴露、報告、公開、開示、譲渡、使用してはならない。

(d) 秘密情報に対するアクセスを以下の者たちに制限しなければならない。本業務目的を遂行する上で明らかにその情報を必要とする取締役、役員、代理人、弁護士、コンサルタント、従業員、契約従業員、及び関係者。そして、その関係者に対し、それらの秘密情報を利用したり、公開したり、他者に開示したり、もしくは他者または自己利益のために、又は開示当事者の損害を与えるような形での使用することを、書面にて厳密に禁じられている旨を忠告し、開示当事者の依頼があった場合、各関係者より署名された、そのような義務を明示した書面の契約書のコピーを提出する。

(e) 開示当事者による書面の依頼があった場合、その他の合理的な秘密を守る方策を採用する。」

#### C. 例外 (Exceptions)

上記のとおり、秘密情報の定義が幅広いのが

通常であり、かつ非開示の義務の内容も幅広いことから、開示しても許される場合の例外を適切に規定する必要がある。ことに秘密情報の受領当事者にとっては、この点に注意する必要がある。以下のような条文である。

“The confidentiality obligations hereunder shall not apply to Confidential Information of the Disclosing Party which:

(a) is, or later becomes, public knowledge other than by breach of the provisions of this Agreement; or

(b) is in the possession of the Receiving Party with the full right to disclose prior to its receipt from the Disclosing Party, as evidenced by written records; or

(c) is received by the Receiving Party from a third party, with no restrictions on disclosure; or

(d) was independently developed by the Receiving Party without access to the Disclosing Party's Confidential Information provided hereunder, as evidenced by written records; or

(e) must be disclosed pursuant to any government statute, regulation or any court order.

The Receiving Party shall have the burden of proving the existence of the foregoing exceptions.”

「秘密保持義務は、下記の場合における開示当事者の秘密情報に対しては適用されない。

(a) 本契約の違反の結果からではなく、現在公知になっている、または将来公知となる情報。

(b) 開示当事者から提供される以前に、開示する権利付きで受領当事者が持っていた情報で、それを、書面の記録で証明できる情報。

(c) 情報開示に関する制約のない第三者から受領当事者に提供された情報。

(d) 本契約に基づき提供された開示当事者の秘密情報を利用することなく、受領当事者により単独で開発されたもので、それを書面の記録で証明できる情報。

(e) 政府の法令、規定、もしくは裁判所の命令によって情報開示が義務付けられる情報。

以上の例外に当たることの証明責任は受領当

事者にある。」

開示する側にとって確認すべき重要部分は、例外にあたることの証明責任を明文で受領当事者に課し、その証明手段を原則として書面による証明に限定するところである。上記の条文例はそのようになっている。受領当事者の立場に立てば、証明方法を書面に限定せず、関係した従業員などの証言でもできるようにしておきたいところである。

#### D. 秘密情報の返還 (Return of Confidential Information)

開示する側からすれば、いかなる事情であれ、相手に渡した秘密情報をこれ以上相手の手元においておきたくない事情が出てきた場合は、いつでも取り戻せる権利を確保しておきたいところである。以下のような条文である。

“The Receiving Party agrees upon termination of the Business Purposes or upon the written request of the Disclosing Party, whichever is earlier, to promptly deliver to the Disclosing Party all records, notes, and other written, printed, or tangible materials in the possession of the Receiving Party, embodying or pertaining to the Confidential Information of the Disclosing Party.”

「本業務目的の終了、または、開示当事者の書面による要求の、いずれか先に発生した時点で、受領当事者は、開示当事者の秘密情報を取り入れた、もしくは関係のある受領当事者が保有する全ての記録、文書及びその他の書面、印刷物、または他の有形の資料を直ちに開示者に返還することを合意する。」

#### E. 秘密情報に対する無権利の確認 (No Right of Confidential Information)

NDA は、将来の正式なライセンス契約やジョイントベンチャー契約などの交渉前の段階で締結されるもので、NDA 自体では、秘密情報についてのなんらの権利を相手に渡すものではない。あくまで、NDA の目的の範囲内で、秘密情報を利用することを認めるだけである。その点を明示する条文を記載するのが普通である。以下のような条文である。

“Each party recognizes and agrees that except as specifically provided herein nothing contained in this Agreement will be construed

as granting any rights to the Receiving Party, by license or otherwise, to any of the Disclosing Party's Confidentiality Information.”

「各当事者は、本契約に明示に記載されている場合を除いて、本契約のいかなる条項も、ライセンスその他の方法で、開示当事者の一切の秘密情報に対する権利を、受領当事者に与えるものと解釈されるものではないことを認識し、合意する。」

この条文自体は、受領当事者としても異存はないのが普通であるが、NDAを締結する目的を達成するに十分な内容の秘密情報の使用権を受領当事者に与えられていることがNDA自体に明記されていることを確認する必要がある。

#### F. 契約期間 (Term)

開示当事者にとっては、秘密を守る必要は永遠にある場合が少なくない。したがって、NDAの有効期間については無期限のものも少なくない。ただし、受領当事者の秘密情報に対する権利については当然有限にする必要がある。以下のような条文がよくあるものである。

“This Agreement shall commence on the date first written above. The Receiving Party's right to use the Disclosing Party's Confidential Information in connection with the Business Purposes, in accordance with the terms of this Agreement, shall continue in effect until the termination of the Business Purposes, or the Disclosing Party's request for return of Confidential Information pursuant to Section\_\_above, whichever is earlier. Notwithstanding the foregoing, each party's obligations with respect to the Disclosing Party's Confidential Information hereunder shall continue in full force and effect and shall survive the termination or expiration of this Agreement for any reason.”

「本契約は冒頭に記載された日付で発効する。本契約の条文に基づき、本業務目的に関して認められる秘密情報を使用する受領当事者の権利は、本業務目的の終了、もしくは上記条項に従い、秘密情報の返還を求める開示当事者の書面による要求のどちらか早期に生じた時点まで継続する。ただし、秘密情報に関する各当事者の義務は、完全に継続され、いかなる理由による

契約の終了もしくは完了後も引き続き有効であるものとする。」

秘密を維持する義務が永遠と言うのは、受領当事者からは避けたい条件である。実態としても技術の進歩が著しいITの分野などでは、秘密情報の秘密性を守る必要性も短期間で失われる場合も多く、NDAの有効期間として3年間とか5年間という場合もよく見るところである。

#### G. 救済手段 (Remedies)

NDAに違反があった場合に認められる法的救済方法を明文化する必要がある。アメリカで使用される契約には紛争解決手段として、仲裁 (Arbitration) に合意するのが流行のようになっているが、NDAに関しては、仲裁は適切でない。違反があった場合には、裁判所に申し立てて、さらなる秘密情報の開示や使用の差し止めを実現する権利を持つことが重要である。以下のようなものが典型的な条文である。

“Each Receiving Party understands and acknowledges that any disclosure or misappropriation of any of the Disclosing Party's Confidential Information in violation of this Agreement may cause the Disclosing Party irreparable harm, the amount of which may be difficult to ascertain and, therefore, agrees that the Disclosing Party shall have the right to apply to a court of competent jurisdiction for an order restraining any such further disclosure or misappropriation and for such other relief as the Disclosing Party shall deem appropriate. Such right of the Disclosing Party shall be in addition to the remedies otherwise available to the Disclosing Party at law or in equity.”

「各当事者は、本契約に違反し、開示当事者の秘密情報を開示もしくは横領することは、開示当事者に対し、修復不能な損害を与える可能性があり、その損害額の程度は、算定困難であるということを理解し開示当事者がさらなる開示や横領を差し止めるための命令その他の適切な救済手段を管轄権を有する裁判所に対して申し立てる権利を持つことに同意する。開示当事者のそのような権利は、法律上もしくは衡平法上、開示当事者に認められる他の救済手段に加えて認められるものである。」

# ビジネスパーソンのための アメリカ・カリフォルニア法実務講座

## 〈その4〉知的財産権法(19)—トレードシークレット(3)

第48回

下田 範幸\*

### ◇ アメリカ・トレードシークレット法の基礎知識 (Basics of US Trade Secret Laws)

#### 8. トレードシークレットの不当取得 (Trade Secret Misappropriation)

トレードシークレットとして認められる情報がどのような侵害行為から守られるかという点、misappropriation から守られる、ということになっている。他の知的財産権は、infringement (侵害) から守られるとなっているが、トレードシークレットの場合は、misappropriation から守られるというのが正確である。それではmisappropriation とは何かというと、通常「横領」と訳されているが、ちょっとしっくりとこない。Misappropriation を別の英語で表現すると“wrongful taking”である。日本語にすれば「不当取得」と言うことになる。Misappropriation は Uniform Trade Secret Act (UTSA) によって定義されているが、その定義は大変長文複雑で理解困難な構成になっている。そこで、その定義を引用はしないことにして、わかりやすくまとめると以下ようになる。Misappropriation とは、他人のトレードシークレットを不当な方法 (improper means) によって取得すること、および、不当な方法によって他人のトレードシークレットを取得した者から、さらに取得する (この取得自体は不当な方法でなくてもいい) ことである。不当な方法の例としては、窃盗、賄賂の利用、詐欺的行為、秘密保持の契約上の義務違反、等が

UTSA に上げられている。前回、Non-Disclosure Agreement (NDA) について説明したが、ここでも、NDA を締結する意味が大きいことがわかる。前回は、情報がトレードシークレットであるための要件としての、「秘密保持の合理的な努力」の一環としての NDA の利用の意味を説明したが、ここでは、NDA を締結することによって、相手方に秘密保持の義務を課し、それに違反する行為が、トレードシークレット保護の法律違反としての misappropriation にあたることになる、という意味で NDA を利用することの大きな価値があるのである。

#### 9. トレードシークレットの不当取得からの救済方法 (Remedies for Trade Secret Misappropriation)

トレードシークレットが不当取得された場合に権利者に認められる救済方法にはいくつかある。まず、逸失利益や合理的ロイヤルティー額から算出される金銭的損害賠償である。悪質な事案の場合には実際の金銭的損害額の2倍までの制裁的損害賠償請求が認められる。この法律上認められている制裁的損害賠償は一般的に3倍賠償と呼ばれているが、その意味は、実損としての損害額に、その2倍の制裁的損害賠償額を加えて、合計で実損の3倍の額になるところから、そう呼ばれているのであって、制裁的損害賠償額だけで3倍になるのではない。次に、他の知的財産権の侵害に対する救済としても認められる差止め請求がトレードシークレットに関しても認められる。知的財産権の中でも特にトレードシークレットに関しては差止め請求

\*しもだのりゆき、日本国及びカリフォルニア州弁護士

が認められる必要性が高い。どんな方法にせよ、公知になった情報はトレードシークレットではなくなってしまうから、公知になる前に、不当取得者による使用とそれ以上の情報の流出を止める必要があるからである。したがって、実際に不当取得が行われた場合はもちろん、行われる危険がある場合にも事前の差し止めが認められる。また、差し止めについては、一度裁判所で認められても、トレードシークレットが何らかの理由で公知になってトレードシークレットとしての要件を失った場合には、差し止めの判決の効力も失われるのが原則であるが、トレードシークレットの不当取得をした者が、不当取得からの恩恵を得ることのないように、トレードシークレットの要件が失われた後も、差し止めの効果を一定期間継続することも裁判所の判断でできる。

つぎに、不当取得が故意に行われた場合で、その態様が悪質な場合には、差し止めや損害賠償請求のための弁護士費用も損害として請求することができる。

#### 10. トレードシークレット不当取得のクレームに対する抗弁 (Defenses to a Claim for Trade Secret Misappropriation)

トレードシークレットの不当取得のクレームに対する防御、抗弁 (defenses) としては、独自の開発 (independent development) の主張と、リバースエンジニア (reverse engineering) の主張が典型的なものである。特許と違って、トレードシークレットの場合は、まったく独自に行った開発活動の結果同じ技術を開発した人は、その技術が他人のトレードシークレットの対象と同じ内容だったとしても、自由に使うことができるし、その技術情報の秘密性を守る合理的な努力を行うなどトレードシークレットとしての要件を備えれば、独自にトレードシークレットとしての権利保護を受けることができる。すなわち、トレードシークレットは同じ情報について複数の者に成立しうる権利であり、この点が、特許と根本的に違うところである。また、独自の開発活動ではなく、トレードシークレットとしての技術情報に基づいて製造された製品をリバースエンジニアすることによって、トレードシークレットを突き止めた人は、それを自由に使用できることになっている。またコカ

コーラの原液を例に出して恐縮だが、誰かが市販のコカコーラを購入して、それを分析して、その製法を解明することができたら、その人はその製法を利用してコカコーラとまったく同じ味のコーラを売り出しても、コカコーラ社のトレードシークレット違反にはならないのである。したがって、リバースエンジニアリングによって解明されてしまう技術を開発した者が、その技術を知的財産権で守るためにはトレードシークレットは不適切であり、特許の取得を考えるべきである。

#### 11. 1996年産業スパイ法 (Economic Espionage Act of 1996)

トレードシークレットの不当取得は、今まで説明してきた民事上の違反問題だけでなく、刑事上の違反問題、すなわち犯罪になる。連邦法として1996年産業スパイ法 (Economic Espionage Act of 1996) という法律がある。この法律は、トレードシークレットの窃盗を連邦犯罪としている。すなわち、トレードシークレットの所有者の利益を侵害することを目的として、または、所有者の利益を侵害することになることを知りながら、そのトレードシークレットを盗み出すことを犯罪として禁止している。さらに、自ら盗み出した場合だけでなく、その情報が盗み出されたものであることを知りながら、その情報を買ったり、他の方法で取得したり、さらには、それを持っていること自体が連邦犯罪になる。この犯罪の対象となるトレードシークレットの定義は、すでに説明したUTSAにおける定義とほぼ同じである。この犯罪に対する処罰の内容は、15年間までの懲役および500万ドルまでの罰金であり、相当な重罰となっている。

#### 12. 不可避的開示の原則 (Inevitable Disclosure Rule)

以上、トレードシークレットの基本的なことを一通り説明してきた。ここで、トレードシークレットに関する話題としては、若干応用問題的なことについて説明する。それは、不可避的開示の原則 (Inevitable Disclosure Rule) の問題である。これは何かを説明するためには、まず、前提として、競業禁止契約 (Noncompete Agreement) のことから説明する必要がある。

雇用者は、新たに従業員を雇い入れる場合に、雇用期間中はもちろん、雇用が終了した後も、従業員がその雇用者と競争関係になるような事業を自ら営まず、かつ、競業他社に再就職しない義務を書面で約束させることが少なくない。競業禁止契約である。このような契約の有効性については議論がある。ことにカリフォルニア州では、雇用終了後の競業禁止契約は、法律に例外的に認められる場合を除いて、厳格に禁止されており、自由意思で締結しても無効になる。これはカリフォルニア州独特の厳格な禁止規定であり、他の州ではそこまで厳格には禁止されていない。通常、競業禁止の約束も、合理的な地理的および時間的制限（たとえば同じ市内で6カ月間に限って同じ事業を営まないというように）を条件としてつければ有効である、というのが他の州の裁判所の判断である。ちなみに、合理的な地理的・時間的制限の具体的な内容については職種によっても、どの州のどの場所かによっても違いが出てくるから、たとえば6カ月間であれば許される、というような統一的な数字的な基準が確立されているわけではない。

このような競業禁止契約に署名させていない場合でも、元の従業員が競業他社に就職することを防ぐことができる法理が、不可避的開示の原則である。すなわち、元従業員が自社のトレードシークレットを知っており、その元従業員が競業他社に雇用されて、同様な仕事を担当すれば、自社のトレードシークレットが競業他社に開示され、使用されるのが、状況から不可避 (inevitable) である、と主張できる場合には、トレードシークレットの保護の観点から、元従業員の競業他社への勤務を禁止することができる、という法理である。

この不可避的開示の原則によって、雇用者は元従業員が競業他社に雇用された場合、その雇用のポジションの仕事内容から考えて、自社のトレードシークレットが開示されることが不可避であると主張立証できれば、それによって、競業他社へ就職自体を禁止することができる。この法理は、その元従業員が実際にトレードシークレットを持ち出したことや、それを現に使用していること、または、使用する危険が高い事実があることを現実に立証できなくても認められる。このような事実を現実に立証することは、相手方会社の内部告発でもない限り困難

であるから、この立証が不要ということは、トレードシークレット所有者の立場からは、大変有利な法理であり、強力な武器となる。この法理によって、トレードシークレット所有者である会社は、競業他社が雇用する元従業員が持ち込むトレードシークレットを使用することを差し止めることができるとともに、その元従業員が競業他社に就職すること自体を差し止めることができるので、事実上従業員に競業禁止の義務を課しているのと同様になる。

ただ、カリフォルニア州において、この不可避的開示の原則の適用を制限する判例が現れた。2002年の *Schlage Lock Co. v. Whyte* 裁判である。

この裁判で、高等裁判所は不可避的開示の原則は、カリフォルニア州法と公序良俗に違反するとした。そして、この高裁判決は上告されず、確定した。

どのような事件であったかという点、鍵製品の製造販売というビジネスの競業会社であり、大規模な小売販売店である Home Depo の棚のスペースをどちらが多く確保できるかを争っていた Schlage Lock Company (Schlage) と Kwikset Corporation (Kwikset) との間で起こったものである。J. Douglas Whyte という人物は、Schlage の営業担当の副社長であり、Home Depo に対する販売の責任者であった。彼は、Schlage に就職する際に、Schlage のトレードシークレットの保護を約束する NDA に署名をし、Schlage の秘密情報を開示しないことを約束していたが競業禁止契約には署名していなかった。2000年6月に、Whyte は Schlage を退職し、Schlage における仕事内容とほとんど同じ仕事を担当する、Kwikset の営業担当の副社長として就職した。そこで、Schlage は、Whyte に対して、NDA の違反およびトレードシークレットの不当取得に基づいて裁判を起こし、不可避的開示の原則に基づいて、Kwikset での雇用の差し止めを求めたのである。高等裁判所は、Whyte が持っている情報が Schlage のトレードシークレットであることを認定したが、Schlage は、Whyte がそのトレードシークレットを、実際に不当使用するなどの misappropriation をした事実、または、その恐れがあることを立証できていない、と判示して、Schlage の請求を棄却したのである。すなわち、

不可避の開示の原則の適用を否定した。その理由として、裁判所は、カリフォルニア州は、従業員の流動可能性 (employee mobility, 転職の自由) を大幅に認めることを公序良俗 (Public Policy) としているのであり、また明文規定で、競業禁止契約の効力を大幅に制限しているところ、不可避の開示の原則は、事実上の競業禁止義務を従業員に課すことになるので、カリフォルニア州においては認められないとした。この裁判の結果、カリフォルニアでは、元従業員が自社のトレードシークレットについての違反行為を行うことを止めるためには、実際に misappropriation があった事実、または misappropriation の恐れがあることを立証しなければならないことになり、それは相当困難である。

### 13. トレードシークレットに対する特許出願の影響 (The Effect of a Patent Application on a Trade Secret)

それでは、トレードシークレットに関する最後の話題として、トレードシークレットの対象の技術について特許出願した場合、その技術情報のトレードシークレットとしての権利性にどのような影響を与えるかを説明する。

特許を取得するためには、出願書に、その分野に詳しい人間であれば対象技術を実際に実施できるように、発明の内容を十分に開示しなければならない。しかし、Patent and Trademark Office ("PTO") は特許出願書を秘密として取り扱うので、出願しただけでは、内容として含まれている情報のトレードシークレット性は失われない。ただし、原則として、出願した特許の内容は18カ月たつと一般に公開されるので、公開された時点で、その内容は公知のものとなり、トレードシークレットの要件である秘密性が失われ、それ以後、トレードシークレットとしての保護は受けられなくなる。それはその後結局特許の発行が認められなくても同じである。したがって、最悪のシナリオは、自分の持つトレードシークレットについて特許出願し、公開された上で、結局特許が取れなかった場合である。こうなると結果として特許もとれずトレードシークレットの保護も失うことになり、踏んだりけったりである。この18カ月後の公開手続きは、出願時の手続きによって、非

公開の請求 (nonpublication request) をすることによって避けることができる。したがって、非公開の請求をした場合は、特許が実際に発行されるまではその秘密性を維持することができ、トレードシークレットとしての保護を維持することができる。また、結局特許が発行されない場合でも、特許の発行を拒絶した出願内容をPTOは秘密扱いすることになっているので、やはり秘密性を維持し、トレードシークレットとしての保護を継続することができる。したがって、トレードシークレットに当たる技術情報について特許出願することにした場合で、特許の発行を受けられない危険性がある程度ある場合には、非公開の請求をした方が安全であるということになる。そうしておけば、もし心配したとおり特許が取れなければ、トレードシークレットとしての保護を維持することができ、特許が発行されれば、当然、その特許内容は公開され、トレードシークレットとしての保護は受けられなくなるが、もちろん、より強力な特許としての保護を受けられるので問題はないことになる。

以上からすると、特許出願するときにはいつでも非公開の請求をした方がよさそうだが、公開手続きを行った方が有利な点もある。それは、特許が発行された場合に、その特許対象の技術は、特許権者からの許可がなければ当然使用できなくなり、許可なしの使用は特許の違反になり、特許違反者に対しては、差し止め、および使用に対する損害賠償の請求ができるが、過去の使用に対する損害賠償に関しては公開手続きをした特許出願の場合、その公開の日付までさかのぼって損害賠償請求ができることになっている。他方、非公開の請求をした出願の場合は、特許が発行された時点までしかさかのぼることができないので、損害賠償金額に相当な差が出てくるのが考えられるのである。

以上で、トレードシークレットに関する説明を終了する。これで、特許、著作権、トレードマーク、トレードシークレットというアメリカの4つの知的財産権についての説明をしたことになる。次回からは、それら知的財産権を他人に使用させ、または他人の知的財産権を使用するに当たって必要となるライセンス契約 (使用許諾契約) についての解説を開始する。 (EBL)