

**Baker
McKenzie.**

国内外の裁判例から探る 営業秘密保護のプラクティス

早稲田大学大学院法学研究科 准教授 Christoph Rademacher

ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）弁護士 菅 礼子

2017年6月5日





Agenda

- 1 平成28年改正不正競争防止法

- 2 EU Trade Secrets Directive

- 3 USA DTSA Case Review

- 4 営業秘密に関する国内裁判例

- 5 USA UTSA Case Review

平成28年改正不正競争防止法

- 技術上の秘密を不正使用する行為により生じた物を流通させる行為
 - 平成28年10月25日東京地裁判決
 - 原告が本規定に基づく民事上の請求をしたが、棄却
- 民事訴訟上の立証責任の転換
 - 裁判例なし
- 転得者の処罰範囲の拡大
 - 裁判例なし
- 刑事罰の強化
 - 裁判例なし
 - 国外犯の処罰範囲の拡大
 - 海外重課の導入
 - 罰金の上限引上げ
 - 未遂犯の処罰

営業秘密に関する国内裁判例

- 営業秘密保護制度に関する調査研究（平成26年度）
 - 産業経済研究委託事業として経済産業省経済産業政策局知的財産政策室より受託（NTTデータ経営研究所）
 - 営業秘密の秘密管理性について判断した民事裁判例28件（平成22年1月～平成26年10月）を分析
 - 営業秘密侵害事案と特許権侵害事案（平成16年～平成25年）における損害賠償の請求額、平均審理期間を比較
- その後の国内裁判例（平成26年11月～平成29年3月）を調査
 - 民事裁判例（全41件）
 - 刑事裁判例（全9件）

EU Trade Secret Directive

- Traditionally, no coherent framework or legal basis for trade secret protection in EU
- EU Commission initiated the process to harmonize trade secret protection
- About three years after publication of first draft, EU Parliament approved and EU adopted in June 2016 the Directive 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure
- Directive provides for
 - uniform definition of trade secrets closely following TRIPS-definition
 - Harmonization of the concept of unlawful acquisition, use or disclosure as well as infringing goods
 - remedies that must be available in case of misuse of a trade secret
 - Safeguards protecting whistleblowers against charges of corporate espionage
- Implementation until the end of 2018



DTSA Background

- Defend Trade Secrets Act (or “DTSA”) signed into law May 2016
- First federal law providing civil law claim to protect trade secrets
 - Previously, civil law basis for trade secret protection only through state laws
 - Substantive harmonization achieved through Uniform Trade Secret Act (“UTSA”) of 1979 which has been adopted by 47 states
 - Federal cause of action for criminal enforcement of trade secret protection enacted in 1996 through Economic Espionage Act
- Industry demanded introduction of DTSA to better address
 - Digital Age concerns regarding Chinese and Russian corporate espionage and
 - cyber-crimes committed by computer hackers

UTSA vs. DTSA

- Definition of trade secret basically same
- Remedies for misappropriation:
 - Injunctive Relief:
 - UTSA: Injunctions possible against disclosure and use
 - DTSA: Generally same, but no injunctions that
 - prevent a person from entering into an employment relationship § 1836(b)(3)(A)(i)(I)
 - conflicts with an applicable state law prohibiting restraints on the practice of a "lawful profession, trade or business." § 1836(b)(3)(A)(i)(II)
- Damages:
 - UTSA:
 - Compensatory Damages (Lost profit, infringer's profits, or reasonable royalty)
 - Enhanced damages capped at two times actual damages (however, certain states deviate)
 - DTSA: Substantially same; enhanced damages and attorney's fees only recoverable against employee if plaintiff satisfied the whistleblower immunity notice requirement.

UTSA vs. DTSA

- Jurisdiction
 - Civil lawsuit can be brought in federal court as long as secret is related to a “product or service used in...interstate or foreign commerce.”
 - Information owner can file DTSA and supplemental state law claims in federal court
- Whistleblower: Whistleblowers awarded “immunity from liability” if they report illegal activity to the government
- Ex-Parte seizure
 - Ex parte seizure of property that, if not seized, could cause “the propagation or dissemination of the trade secret.”
 - Requires extraordinary circumstances” and when injunctive relief under Federal Rule of Civil Procedure (or “FRCP”) 65 would be “inadequate.”

営業秘密の成立要件

- 対象となる情報の特定
- 非公知性
- 有用性
- 秘密管理性
 - 物理的管理
 - 技術的管理
 - 人的管理
- 同一性（使用開示）
- 営業秘密を保有者から「示された者」



営業秘密に関する国内裁判例の分析

- 被害企業の規模・被害企業の業種
- 争いとなった営業秘密の性質
 - 技術情報／営業情報
 - 外から預かった情報か
 - 世界有数のハイテク技術なのか
 - 情報に接触し得る者の多寡
 - 営業秘密の使われ方に関する特徴
 - 文書化されているか
- 漏洩の態様
 - 不正取得／正当取得
 - 原告と漏洩者の関係
 - 漏洩先



営業秘密に関する国内裁判例の分析

- 裁判所が捉えている「営業秘密」の範囲
 - 漏洩元となった媒体そのもの
 - 漏洩場所から通常アクセスできる同一情報全て
 - 社内にある漏洩情報と同一の情報全て
 - 社内外にある漏洩情報と同一の情報全て
- 裁判所が捉えている「営業秘密」に接触し得る者の範囲・多寡
 - 「客観的認識可能性」について誰の認識を基準としているか



秘密管理性の分析

- 肯定／否定された管理措置の内容・程度
 - 手法1 アクセス制限の有無・内容
 - ルール上だけでなく事実上の運用を含む
 - 媒体ごとに分析
 - 手法2 「秘密」表示の有無・内容
 - 媒体ごとに分析
 - 手法3 情報接触者に認識させるための措置の有無・内容
 - 秘密保持契約、研修等
 - 対象者ごとに分析
 - 手法1～3の管理措置を無効化すると判断された事実の有無・内容
 - 裁判所として「一定の管理措置を実施していた」と評価しつつも、結論として秘密管理性が否定された裁判例を抽出する

技術情報：裁判例における営業秘密の成否

- 技術情報について営業秘密の成立を肯定した裁判例 8件
 - 民事裁判例 4件（原告は大企業1件、中小企業3件）
 - （元）従業員 2件
 - （潜在的）取引先 2件
 - 刑事裁判例 4件
- 技術情報について営業秘密の成立を否定した裁判例 7件
 - 民事裁判例 7件（原告は全て中小企業又は規模不明）
 - 秘密管理性について判断したのは1件のみ
 - （元）従業員 3件
 - 取引先 4件
 - 刑事裁判例 0件

技術情報：営業秘密の成立を肯定した刑事裁判例

- 全て電子データ
- ヤマザキマザック
 - 退職予定者に懲役2年（執行猶予）＋罰金50万円
 - 秘密管理性について詳細に判示
 - 控訴審の争点は有用性、複製行為の有無のみ。営業秘密性について判示せず
- 東芝
 - パートナー企業の従業員に懲役5年（実刑）＋罰金300万円
 - 控訴審も一審の量刑を維持
 - 営業秘密性について争いがなく、判示せず
- 光洋自動機
 - 退職予定者に懲役2年6月（執行猶予）＋罰金100万円
 - 元従業員に懲役2年（執行猶予）＋罰金80万円
 - 営業秘密性について争いがなく、判示せず

技術情報：営業秘密の成立を肯定した民事裁判例

- （元）従業員 2件
 - 在職中に取得し、その後不正開示／在職中に権限を越えて不正取得
 - いずれも電子データ
 - 測定・解析プログラムのソースコード
 - アルゴリズムについては営業秘密の成立を否定（後述）
 - 精密機械の部品・組立に関する情報
 - アクセス権者を一部の従業員に制限し、パスワード等で管理
- （潜在的）取引先 2件
 - 業務委託契約締結前に開示したソフトウェア
 - 木型に化体した靴の設計情報
 - 秘密保持誓約書の締結
 - 保管場所を施錠し、アクセス権者を限定
 - 元従業員が設立した競合他社が関与

技術情報：営業秘密の成立を否定した民事裁判例

- （元）従業員 3件
 - 非公知性・有用性を否定し、秘密管理性を判断しない裁判例 2件
 - 秘密管理性を否定した裁判例 1件
 - 測定・解析プログラムのソースコード（前述）のアルゴリズムについて、営業担当者が顧客への説明に使用するハンドブック（社外秘との記載あり）に記載されているか、記載されている事項から容易に導ける
 - 画像処理パラメータを公開することにより、最適な画像処理を顧客に見つけてもらうという方針を取っていた
- 取引先 4件
 - 対象となる情報が特定されていない・容易に認識可能な一般的な情報であると判断した裁判例 1件
 - 秘密管理性について具体的な主張がないと判断した裁判例 2件
 - 秘密保持義務を課していたと認める証拠がないとした裁判例 1件

UTSA Case Law

- Comprehensive analysis of US federal trade secret litigation between 2000 and 2014 conducted by Prof. Elizabeth Rowe
- Study identified 157 decisions
 - Corresponds with about 2,800 filed cases between 1994 and 2012
 - Rate of cases litigated till decision about 6% => significantly higher than 2-3% in general federal litigation
 - Average duration of trade secret case from filing to decision little under three years
 - Overwhelming majority of decisions awarded damages to trade secret owner:

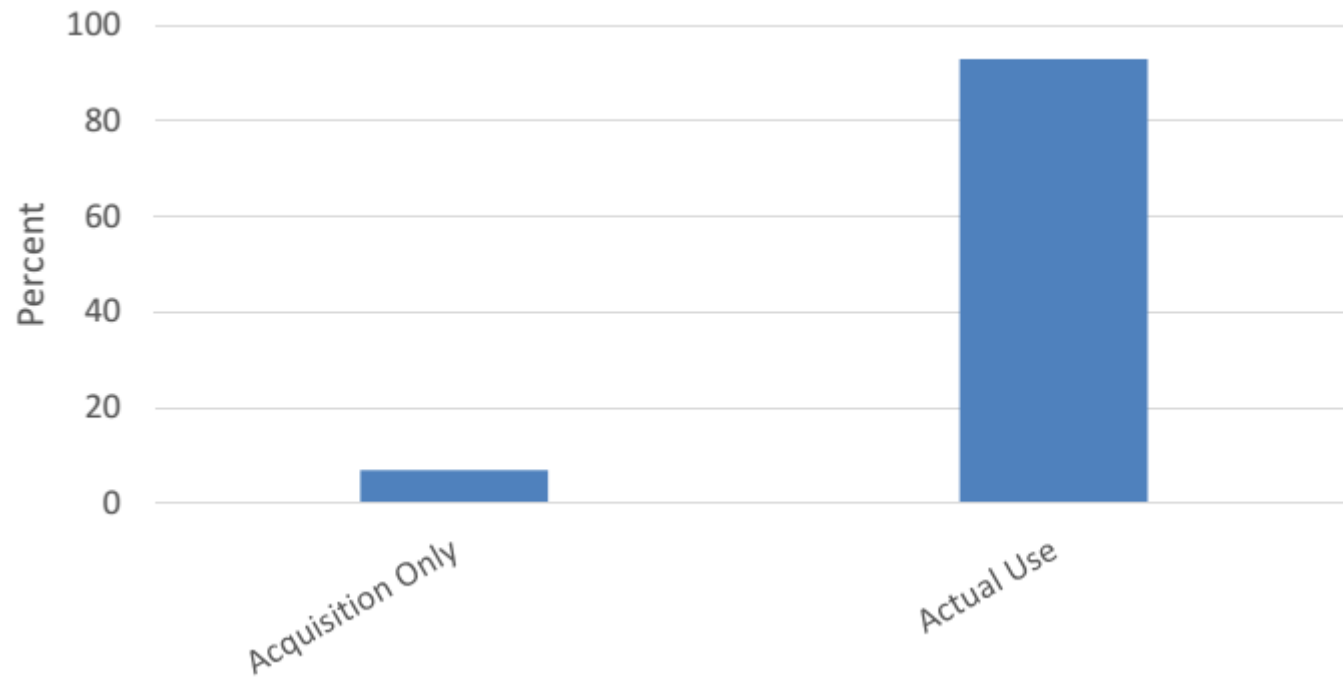
• Damages awarded:	79.1%
• No damages awarded	20.9%



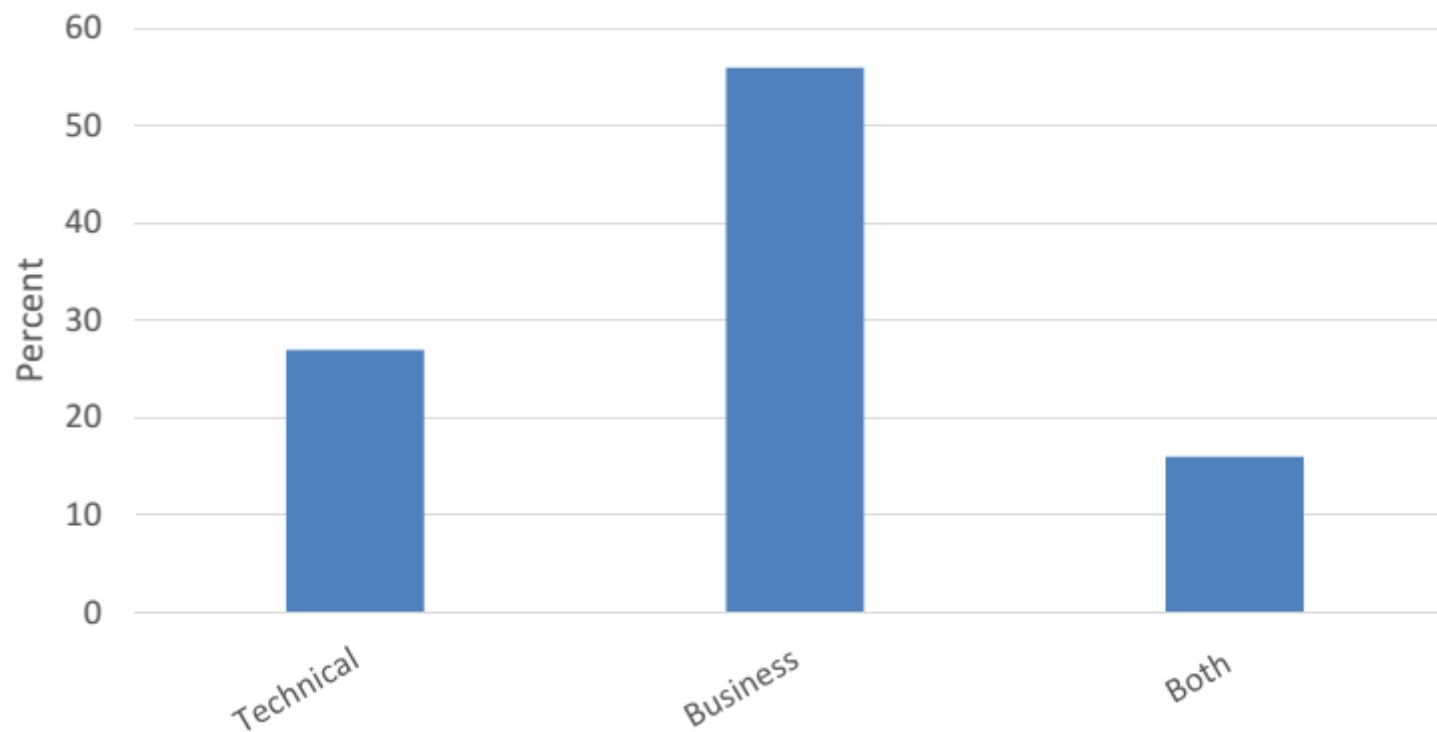
UTSA Case Law: Top 10 damages

Rank	Case	Damages	Year	Court
1	E. I. du Pont de Nemours v. Kolon Industries Inc.	919,900,000	2011	E.D. Va.
2	Mattel Inc. v. MGA Entertainment	88,500,000	2008	C.D. Cal.
3	Hallmark Cards v. Monitor Clipper Partners	49,025,000	2012	W.D. Mo.
4	Mike's Train House, Inc. v. Lionel L.L.C	40,775,665	2004	E.D. Mich.
5	UniRAM Technology Inc. v. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation	30,500,000	2007	N.D. Cal.
6	Lockheed Martin Corp. v. L-3 Comms Corp	30,000,000	2009	N.D. Ga.
7	TECHFORWARD INC. vs. BEST BUY CO. INC. ET AL	27,000,000	2012	C.D. Cal.
8	MSC.Software Corp. v. Altair Eng'g	26,100,000	2014	E.D. Mich.
9	Bancorp Services v. Hartford Life Ins. Co	17,930,000	2002	E.D. Mo.
10	Ronald D. Russo v. Ballard Medical Products	17,000,000	2006	D. Utah

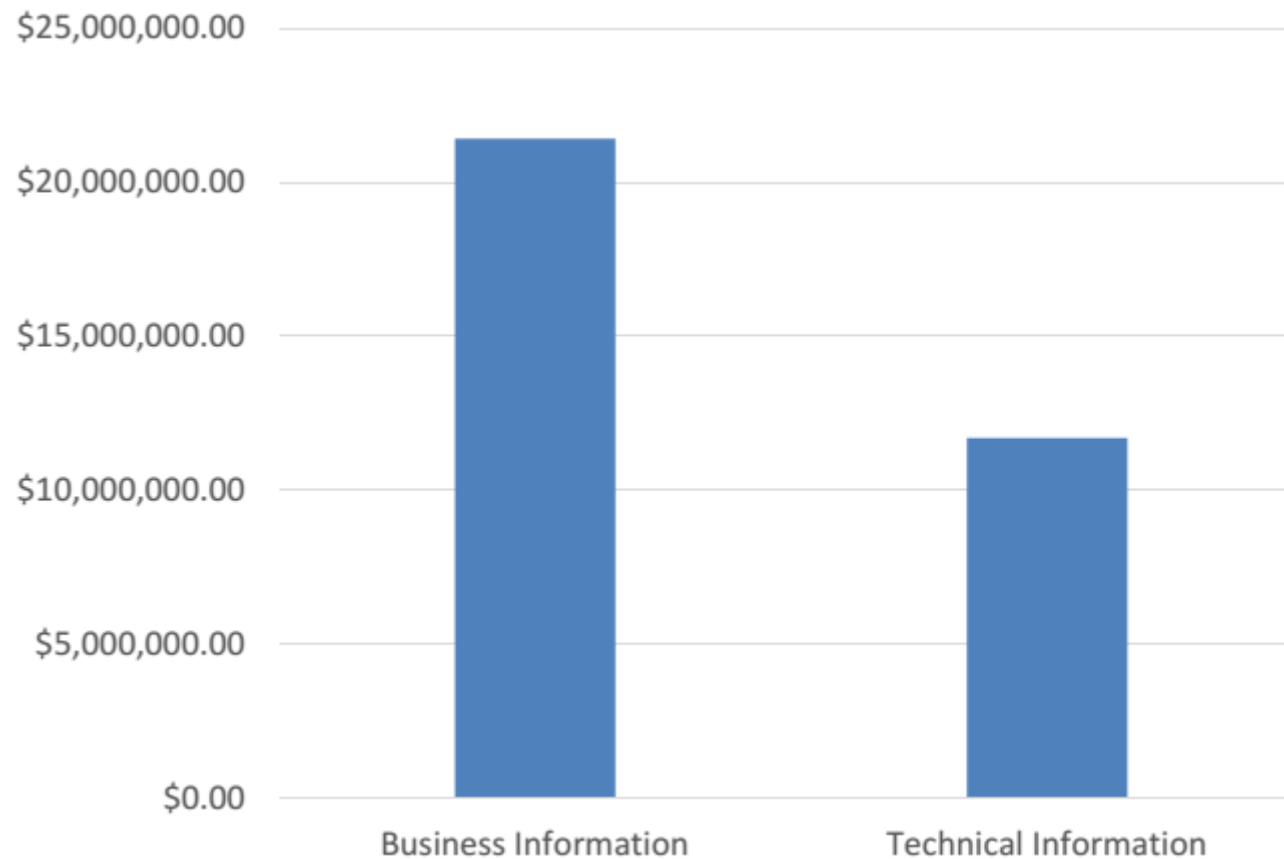
Basis of Allegation



Type of Information



Average Damages / Type of Information



Case Study

- E.I. DuPont de Nemours and Co. v. Kolon Industries, Inc. (E.D. Virginia, 2011)
- Kolon had retained consultant that had previously been an employee at DuPont
- DuPont prevailed in demonstrating misappropriation of 149 trade secrets pertaining to
 - Kevlar manufacturing technology
 - Kevlar marketing information
- Misappropriation found by jury based on 14 technical documents and 19 business documents (mostly spreadsheets) that Kolon produced in the course of discovery
- VUTSA: Damages
 - “can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss.”; or
 - Reasonable royalty for use of its trade secrets



Case Study

- DuPont's damages claim relied on unjust enrichment: how much did Kolon save when preparing its own Kevlar production program by using DuPont's confidential information?
- Damages awarded by jury: US\$ 919.9 MN
- Calculation presented by DuPont's expert and accepted by the jury based on the cost that DuPont had incurred when developing Kevlar technology
- Points that mainly caused criticisms by Kolon:
 - Prior art was much further advanced when Kolon started to prepare for Kevlar production
 - Unjust enrichment doctrine should assume realistic cost level for R&D in Korea rather than be based on US level of salaries and other cost (factor 4)
- District court judge added maximum punitive damages under VUTSA of US\$ 350,000
- District court decision was vacated in appellate proceedings
- In 2015, parties settled and Kolon paid US\$ 275 MN to DuPont and US\$ 85 MN in criminal fines





www.bakermckenzie.co.jp

ベーカー・マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）はスイス法上の組織体であるベーカー・マッケンジーインターナショナルのメンバーファームです。ベーカー・マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）及びベーカー・マッケンジーインターナショナルのその他のメンバーファームは、日本においては弁護士法人ベーカー・マッケンジー法律事務所を通じて業務を提供します。専門知識に基づくサービスを提供する組織体に共通して使用される用語例に倣い、「パートナー」とは、法律事務所におけるパートナーである者又はこれと同等の者を指します。同じく「オフィス」とは、かかるいずれかの法律事務所のオフィスを指します。

© 2017 ベーカー・マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業)

