

営業秘密の越境侵害

——Motorola v. Hytera事件第7巡回区控訴裁判所判決の 検討を中心に——

Cross-Border Trade Secret Infringement: Focusing on the Analysis of Motorola Sols. v. Hytera Commc'ns Corp., 108 F.4th 458 (7th Cir. 2024)

山根 崇邦*
YAMANE Takakuni

〔抄録〕

わが国の不正競争防止法は、2023年改正において、営業秘密の越境侵害に対する民事上の措置として、営業秘密に関する訴えの管轄権（19条の2）及び適用範囲（19条の3）の規定を新設した。19条の3は、本条の要件を満たす場合、本法の民事規定が、日本国外で生じた営業秘密の侵害行為に対し、法の適用に関する通則法を介さず直接に適用されることを明確にするものであり、注目される。

この改正法の解釈を考える上で、米国の連邦営業秘密法の域外適用規定である1837条の運用が参考になる。特に重要なのが、2024年のMotorola v. Hytera事件第7巡回区控訴裁判所判決である（Motorola Sols. v. Hytera Commc'ns Corp., 108 F.4th 458 (7th Cir. 2024)）。この事件では、中国企業Hytera（被告）が、米国に本社を置くMotorola（原告）のマレーシア拠点から技術者を引き抜き、同社のデジタル移動無線通信技術に関連する営業秘密とソースコードを不正取得し、これを用いて原告製品と機能的に区別がつかない製品を開発し、当該製品を全世界で販売した行為が問題となった。

第7巡回区は、営業秘密侵害と著作権侵害とで異なる判断を示した。営業秘密侵害に関しては、1837条が明示的に連邦営業秘密法の域外適用を認めており、本条の要件を満たす場合には、それ以上に米国内での行為と外国での侵害行為との因果関係は要求されず、被告が侵害製品を外国で販売して得た利益も損害賠償の対象になると判示した。そして、本件では被告が米国の展示会に参加して侵害製品のマーケティングやデモンストレーションを行っており、1837条2項の要件を満たすとして、1億3,580万ドルの填補的損害賠償と2億7,160万ドルの懲罰的損害賠償を認めた。一方、著作権侵害については、著作権法の域外適用を認める規定がなく、判例上も域外適用が否定されているため、許容される国内適用の事案といえるかが問題となるとした。そして、許容される国内適用事案に当たる場合に、侵害製品の外国での販売利益の賠償を認めることができるのは、米国内で侵害行為が先行し、これが外国での侵害行為を可能にしたか、直接関連する場合に限られるとし（いわゆる「前提行為の法理」）、本件では米国内での先行侵害行為の立証を欠くとして、外国での販売利益の賠償を否定した。

この判決は、連邦営業秘密法の域外適用とその救済に係る米国の考え方を明確に示したものとして重要な意義を有する。本稿では、この判決の検討を通じて、日本法の解釈・運用への示唆を探る。

* 同志社大学法学部 教授
Professor, Faculty of Law, Doshisha University

1. 序

(1) 2023 年不正競争防止法改正

従来、営業秘密の越境侵害事案については、営業秘密の侵害が不法行為であることを前提に、国際裁判管轄及び準拠法の決定が問題とされてきた。いずれも加害行為の結果が発生した地（結果発生地）の解釈が重要となる。結果発生地が日本国内にあるといえる場合には、日本の裁判所に管轄権が認められ（民事訴訟法 3 条の 3 第 8 号）、日本法が準拠法として適用されるが（法の適用に関する通則法（以下、通則法）17 条）、この解釈をめぐる見解が複雑に対立し、予見可能性に乏しい状況であった¹⁾。

そこで、基準を明確化し、企業の予見可能性を確保するべく、わが国の不正競争防止法（以下、本法。本法の条文は条数のみ表記）は、2023 年改正において、営業秘密の越境侵害に対する民事上の措置として、営業秘密に関する訴えの管轄権（19 条の 2）及び適用範囲（19 条の 3）の規定を新設した。これにより、日本国内で事業を行う者が日本国内で管理している営業秘密に関しては、それが専ら日本国外の事業に供されるものでない限り、日本国外において侵害行為がなされたとしても、当該営業秘密の侵害に係る訴えを日本の裁判所に提起し、本法に基づく保護を受けることが可能となった²⁾。

特に注目されるのが、19 条の 3 の規定である。この規定は、本条の要件を満たす場合、本法第 1 章、第 2 章及び第 4 章の民事規定が、日本国外で生じた営業秘密の侵害行為に対し、通則法を介さず直接に適用されることを明確にしている。民事法規の国際的適用範囲を明文で規定した立法例として、重要な意義を有する³⁾。

本法第 2 章の民事規定には、3 条（差止請求

権）、4 条（損害賠償）、5 条（損害の額の推定等）、5 条の 2（技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定）等の規定が含まれる。それゆえ、19 条の 3 の要件を満たす事案では、営業秘密保有者は、日本国外において侵害行為を行った者に対し、当該外国での侵害行為の差止めや、当該外国での侵害行為によって生じた損害の賠償を請求することが可能と解される⁴⁾。

もともと、19 条の 3 に基づいて日本国外での侵害行為の差止めを命じる判決が確定したとしても、当該差止判決が当該外国において承認され執行が認められるかは、当該外国の判決承認ルールによる。そのため、このような差止判決の実効性には課題も残る。また、損害賠償請求に関しても、日本国外において発生した損害について、その賠償が認められるのか、認められるとしてもその損害額の算定にあたって 5 条の特則の適用を受けられるのかは必ずしも明らかではない。

(2) Motorola v. Hytera 事件

この改正法の解釈を考える上で、米国の連邦営業秘密法（合衆国法典第 18 編第 90 章）の域外適用規定である 1837 条（18 U.S.C. § 1837）の運用が参考になる。1837 条は、上記の 2023 年不正競争防止法改正の審議過程でも参照されたが、その運用実態については十分に検討されてこなかった。

1837 条に基づき連邦営業秘密法の民事規定を域外適用した事例として特に重要なのが、2024 年の Motorola v. Hytera 事件第 7 巡回区控訴裁判所判決である⁵⁾。本判決は、原審の判断と併せて、複雑な国際的営業秘密侵害事案に関する「事実上の教科書」とも評されている⁶⁾。

この事件では、中国企業 Hytera（被告）が、米国に本社を置く Motorola（原告）のマレーシア拠点から技術者を引き抜き、同社のデジタル移動無線通信技術に関連する営業秘密とソースコードを不正取得し、これを用いて原告製品と機能的に区別がつかない製品を開発し、当該製品を全世界で販売した行為が問題となった。

第7巡回区は、営業秘密侵害と著作権侵害とで異なる判断を示した。営業秘密侵害に関しては、1837条が明示的に連邦営業秘密法の域外適用を認めており、本条の要件を満たす場合には、それ以上に米国内での行為と外国での侵害行為との因果関係は要求されず、被告が侵害製品を外国で販売して得た利益も損害賠償の対象になると判示した。そして、本件では被告が米国の展示会に参加して侵害製品のマーケティングやデモンストレーションを行っており、1837条2項の要件を満たすとして、1億3,580万ドルの填補的損害賠償と2億7,160万ドルの懲罰的損害賠償を認めた。

一方、著作権侵害については、米国著作権法の域外適用を認める規定がなく、判例上も域外適用が否定されているため、本件が許容される国内適用の事案といえるかが問題となつた。具体的には、外国での侵害行為が米国内の侵害行為を前提としてなされ、かつ両者が直接関連性を有する場合には、米国著作権法の効力が当該外国の侵害行為にも及び（前提行為の法理（predicate-act doctrine））、この法理の要件を満たす場合には、著作権者は外国での侵害行為によって生じた損害の賠償を請求しうるとした。しかし、本件では、原告が、被告による侵害製品の国外販売の前提となる米国内での先行侵害行為の立証に失敗したとして、当該外国での販売利益の賠償を否定した。

(3) 検討課題, 順序

この第7巡回区の判決は、連邦法の域外適用をめぐる解釈準則、同準則に照らした連邦営業秘密法及び著作権法の適用範囲、並びに各適用範囲に応じた越境侵害に係る損害賠償の範囲を明らかにするものとして重要な意義を有する。この点は、日本の営業秘密法制と著作権法の関係を考える上でも参考になるように思われる。

また、第7巡回区は、連邦営業秘密法の域外適用に基づく侵害製品の販売行為の差止めに関して、終局的差止命令を否定した原審の判断を取り消した。原審は継続的ロイヤリティ（ongoing royalty）の支払いを条件に販売継続を認めたが、原審後の被告の言動に照らして差止めの可否を再考するよう命じた。日本の営業秘密法制には継続的ロイヤリティの救済はないが、継続的な金銭賠償と差止命令との比較の視点はわが国にとっても参考になるように思われる。

そこで本稿では、Motorola v. Hytera 事件第7巡回区控訴裁判所判決の検討を通じて、わが国への示唆を探ることにしたい。

以下ではまず、連邦営業秘密法の概要を確認する。次に、連邦法の域外適用をめぐる判例上の解釈準則を確認し、この準則に照らして連邦営業秘密法の域外適用が認められるかどうかを検討する。続いて、Motorola v. Hytera 事件の検討に移り、第1審及び第7巡回区の判断を整理する。最後に、第7巡回区の判断に対する学説の評価も踏まえながら、連邦営業秘密法と著作権法の適用範囲の相違や、連邦営業秘密法の域外適用に基づく損害賠償及び差止めの問題について検討する。そして、わが国への示唆をまとめて、本稿の結びとしたい。

2. 米国連邦営業秘密法の概要⁷⁾

(1) 合衆国法典第 18 編第 90 章

米国の連邦営業秘密法は、合衆国法典第 18 編第 90 章（以下、第 90 章）「営業秘密の保護」に規定されている。現行の第 90 章は、1831 条から 1839 条までの全 9 条からなる。

【連邦営業秘密法(合衆国法典第 18 編第 90 章)】

- 1831 条 経済スパイ罪
- 1832 条 営業秘密窃取罪
- 1833 条 禁止行為の例外
- 1834 条 刑事没収
- 1835 条 秘密保持命令
- 1836 条 民事訴訟手続
- 1837 条 合衆国外の行為への適用
- 1838 条 他の法律との関係
- 1839 条 定義

2016 年まで、第 90 章には営業秘密の民事的保護を定めた規定がなく、1996 年の経済スパイ法（Economic Espionage Act of 1996: EEA）に基づく刑事的保護規定があるのみであった。EEA は、国家の安全と経済の繁栄を維持するために米国が整備した営業秘密保護に関する連邦刑事法であり⁸⁾、営業秘密の民事的保護に関しては専ら州法に委ねられていた。

しかし、営業秘密の窃取が急増し、不正利用のデジタル化・州際化・国際化が進展する中で、州法による対応の限界が顕著となった。そこで、2016 年に第 90 章を改正し、営業秘密の不正利用に対する民事訴訟手続（1836 条 (b)）や「不正利用（misappropriation）」及び「不正の手段（improper means）」の定義（1839 条 5 項・6 項）等を新たに追加したのが、連邦営業秘密防衛法

（Defend Trade Secrets Act: DTSA）である⁹⁾。

DTSA が 2016 年 5 月 11 日に発効したことを受けて、第 90 章は、EEA に基づく刑事規定と DTSA に基づく民事規定の双方を備えた連邦営業秘密法として再構成されることになった。

かくして、その保有する営業秘密を不正利用された事業者は、「当該営業秘密が、州際通商もしくは外国との通商に用いられる製品やサービスに関連するもの、又はそのような利用が意図された製品やサービスに関連するものである場合」には、1836 条 (b) (1) に基づき、連邦地方裁判所に民事訴訟を提起できることになった（管轄裁判所につき 1836 条 (c)）。

(2) 域外適用規定(1837 条)

第 90 章において連邦営業秘密法の合衆国外の行為への適用を定めているのが、1837 条である。同条は、「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する。(1) 当該違法行為をした者 (the offender) が合衆国市民もしくは永住許可を受けた外国人、又は合衆国もしくは州の法律に基づき、又はその監督の下に設立された組織である場合、又は (2) 当該違法行為を助長する行為 (act in furtherance of the offense) が合衆国内でなされた場合」と規定している。

1837 条は、1836 条 (b) の民事規定を含む形で「本章に定める規定」と広く規定している。それゆえ、1837 条の要件を満たす場合には、DTSA により追加された民事規定も、合衆国外で生じた侵害行為に対して適用されるように読める。

もともと、1837 条には、「the offender」「the offense」といった刑事上の用語とも受け取れる文言があるため、同条が刑事規定に限って域外

適用を認める意図なのかが問題となる。

3. 連邦法の域外適用をめぐる解釈準則

(1) 解釈準則の変遷

この点を考えるにあたり、連邦法の域外適用をめぐる解釈準則の変遷を確認しておこう¹⁰⁾。

(i) 厳格な属地主義——域外適用の否定

米国の判例は当初、連邦法の適用範囲は領域内で行われた行為に限られるとする厳格な属地主義を採用していた。その代表的な判例が、*American Banana Co. v. United Fruit Co.*, 213 U.S. 347 (1909)である。この事件ではパナマでの取引妨害の共謀行為に対する米国反トラスト法（シャーマン法）の適用の可否が問題となった。

連邦最高裁のホームズ判事は、被告の行為は米国の領域外で行われたものであるから、その行為が適法か否かは、その行為が行われた国の法律により判断されるべきであり、米国の法律を適用することは、行為者にとって不意打ちになるばかりか、他国の主権に対する干渉であり、国際礼讓にも反することになると述べて、シャーマン法の適用を否定した。

(ii) 効果理論——域外適用の拡大

これに対し、米国の領域外でなされた行為であっても、その効果・影響が米国の領域内に及ぶ場合には、連邦法の適用を認める効果理論（effect doctrine）を採用する判例が登場した。それが、*United States v. Aluminum Co. of America*, 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945)（以下、Alcoa 判決）である。この事件ではスイスで締結されたカルテルに対するシャーマン法の適用の可否が問題となった。

第2巡回区のハンド判事は、たとえ海外で行われたとしても、カルテルが米国の市場に影響を与えることを意図し、かつ実際に影響を与える場合には、違法となるとして、シャーマン法の適用を肯定した。

(iii) 総合考慮テスト

Alcoa 判決の効果理論は、その後多くの判例によって支持された¹¹⁾。もっとも、効果理論に基づく連邦法の域外適用の拡大に対しては、他国の利益や行為者と自国との関連性を考慮していないとして、批判も呈されるようになった。その代表的な判例が、*Timberlane Lumber Co. v. Bank of America N.T.& S.A.*, 549 F.2d 597 (9th Cir. 1976)である。

第9巡回区は、効果のみならず、他国の利益や当事者の国籍等の諸要素を総合的に考慮し、次の3つの観点から領域外の行為に対するシャーマン法の適用を判断すべきであるとした。

すなわち、第1に、その行為は米国の外国通商に効果・影響を与えるか、又は与えることを意図したものか、第2に、その効果は反トラスト法の民事違反を構成するほど直接的かつ実質的なものか、第3に、国際礼讓と公平性に照らし、米国の利益と関連性は他国のそれと比較して域外的管轄権の主張を正当化するほど十分なものである。そして、この第3の観点の判断にあたっては、7つの要素（①外国の法律や政策との抵触の程度、②当事者の国籍・忠誠又は会社の所在地・主たる営業地、③いずれかの国による法執行がその遵守の達成を期待できる程度、④他国と比較した米国に与える効果の相対的重要性、⑤米国の通商を阻害し又は影響を与える旨の明示的な目的の程度、⑥そのような効果の予見可能性、⑦外国での行為と比較した米

国内の行為について主張される違反の相対的重要性)を考慮すべきであるとしている。

(2) 域外適用否定の推定則に基づく 2 段階テスト

このように、連邦法の域外適用をめぐる解釈準則には変遷が見られたが、2010年代に入り、連邦最高裁が2段階のアプローチを採るようになった¹²⁾。そして、RJR Nabisco, Inc. v. European Cmty., 579 U.S. 325 (2016)において、当該解釈準則の定式化が図られるに至った¹³⁾。それが域外適用否定の推定則に基づく2段階テストの枠組みである¹⁴⁾。

(i) RJR Nabisco 最判の 2 段階テスト

まず、第1段階のテストでは、米国連邦議会が制定する法律には「域外適用否定の推定 (presumption against extraterritoriality)」が働くことを前提として、推定を覆すほど明確かつ積極的に議会が当該立法の域外適用を意図しているかどうかを判断する。その際、立法の規定文言が最も重視される。そしてこれが肯定されれば、当該立法の域外適用が認められる。一方、これが否定される場合には、域外適用は認められず、第2段階のテストに進む。

第2段階のテストでは、その立法の「焦点 (focus)」が何であるかを特定し、当該事例においてその焦点に関連する行為が米国の領域内で行われているかどうかを判断する。もし立法の焦点に関連する行為が米国の領域内で行われている場合には、その他の行為が領域外で行われていても、「許容される国内適用 (permissible domestic application)」の事例と判断され、当該立法の適用が認められる。

一方、立法の焦点に関連する行為が米国の領

域外で行われている場合には、その他の行為が領域内で行われていても、当該事例は「許容されない外国適用 (impermissible foreign application)」の事例と判断され、当該立法の適用が否定される。

(ii) 域外適用否定の推定則

2段階テストの前提となる域外適用否定の推定則は、外国で発生した行為に米国法が適用された場合に生ずるであろう国際摩擦の回避を意図したものである。しかし同時に、一般に「合衆国法は国内を規律するものであって、世界を規律するものではない¹⁵⁾」という前提や「議会は通常、外国の事項ではなく国内の事項について立法する¹⁶⁾」という社会通念を反映したものである。それゆえ、米国法と外国法との間に衝突のリスクがあるかどうかにかかわらず、「議会がその法律に域外的効果を与える積極的な意図を明確に表明していない限り」、当該立法は「主に国内の状況に関係するものと推定しなければならない¹⁷⁾」とされる¹⁸⁾。

(iii) 第2段階テストにおける立法の「焦点」

第1段階のテストにおいてこの推定の覆滅が否定される場合、第2段階のテストに進む。その際、最も難しい問題は、当該立法の「焦点」が何であるかを特定することである。

この点が争われたのが、RJR Nabisco 最判に先立つ *Morrison v. National Australia Bank Ltd.*, 561 U.S. 247 (2010)である。この事件では、米国外の証券取引所に登録されている証券の米国外での取引に関する詐欺的行為が米国内で行われた場合に、1934年連邦証券取引所法10条(b)の適用が認められるのかが問題となった。

10条(b)は、いかなる者も、直接又は間接

に、州際通商の方法もしくは手段、郵便又は国法証券取引所の施設を利用して、「証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要又は適当と認めて定める規則及び規制に違反して、国法証券取引所に登録されている証券もしくは登録されていない証券又は証券派生スワップ契約の買付又は売付に関して相場操縦的又は欺瞞的策略もしくは術策を用いること」は違法とする、と規定している¹⁹⁾。

連邦最高裁は、「連邦証券取引所法には 10 条 (b) が域外適用されることを示す積極的な兆候 (affirmative indication) はない」として域外適用を否定した上で、連邦証券取引所法の「焦点」が何かを検討している。具体的には、10 条 (b) が、すべての詐欺的行為を罰するのではなく、「国法証券取引所に登録されている証券もしくは登録されていない証券の買付又は売付」に関する詐欺的行為のみを処罰対象としている点に注目し、当該立法が「規制」しようとする行為と「保護」しようとする当事者及び利益に照らして、「連邦証券取引所法の焦点は、詐欺が発生した場所ではなく、米国内で行われる証券の買付及び売付にある」と判示した。そして結論として、「10 条 (b) の適用対象は、米国内の証券取引所に登録されている証券の取引と、それ以外の証券の米国内取引に限られる」として、本件事案への 10 条 (b) の適用を否定した²⁰⁾。

(3) 連邦営業秘密法への 2 段階テストの適用

では、以上に基つけば、DTSA により追加された民事規定の域外適用の可否はどのように解釈されるか。とりわけ、1837 条の要件を満たす場合に、1836 条 (b) の民事規定は、米国外で生じた侵害行為に対して適用されるか。

この点、DTSA にも域外適用否定の推定則が

働くとした上で、1836 条 (b) の域外適用が認められるかどうかは、RJR Nabisco 最判の 2 段階テストに基づいて判断されることを明らかにしたのが、Motorola v. Hytera 事件第 7 巡回区控訴裁判所判決である。本論点に関する同判決の判断は、原審のイリノイ州北部地区連邦地裁の判断²¹⁾を踏襲したものであるが、新たな理由も追加していることから、以下、控訴審の判決にそって敷衍する。

(i) 第 1 段階テスト

まず、RJR Nabisco 最判の第 1 段階テストに基づき、DTSA が、域外適用否定の推定を覆すほど明確かつ積極的に域外適用を示唆しているといえるかどうかの問題となる。

DTSA により追加された 1836 条 (b) の民事規定や 1839 条 5 項の「不正利用」の定義には、域外的な行為への明示的な言及はない。一方、1837 条は米国外の行為への「本章に定める規定」の適用を明示している。そこで、DTSA と 1837 条の関係が問題となる。

第 7 巡回区によれば、DTSA は第 90 章を改正する立法であることから、DTSA が域外適用否定の推定を明確かつ積極的に覆すものかどうかを判断するには、1837 条を含む第 90 章の全体を首尾一貫した形で解釈すべきである²²⁾。

この点、1837 条は、1836 条 (b) の民事規定を含む形で「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する」と明確に規定している。また、DTSA が第 90 章を改正する際、1836 条 (b) を追加しつつ、1837 条の文言については修正しなかったことから、議会は 1837 条を 1836 条 (b) にも適用することを意図していたと考えるのが、法文の最も素直な解釈である²³⁾。

以上が、伝統的な解釈手法に基づく第 90 章の解釈である。第 7 巡回区は、これに加えて、DTSA 第 5 条及び第 4 条に示された海外で発生した営業秘密の窃取に係る議会の認識や報告書に言及して、上記の解釈を補強している。すなわち、DTSA は、議会の認識として、米国及び世界中で発生している営業秘密の窃取が、その発生場所にかかわらず、営業秘密を保有する企業とその従業員に損害を与えていること、かかる窃取から守るために第 90 章の規定が広く適用されることを規定する（第 5 条）。また、米国外で発生した米国企業の営業秘密に対する窃取の範囲と広がり、それらがもたらす脅威、営業秘密の保有者が米国外で営業秘密の侵害を防止し、外国企業に判決を執行し、営業秘密侵害品の輸入を防止する能力と限界について、司法長官への報告義務を規定している（第 4 条）。これらの規定からは、DTSA の制定時に、議会が米国の営業秘密に関して米国外で行われる侵害行為を懸念していたことは明らかである²⁴⁾。

以上より、第 7 巡回区は、DTSA が 1837 条に基づいて明確かつ積極的に 1836 条 (b) の域外適用を示唆しているといえると判断した。

(ii) 1837 条にいう「the offense」の意味

これに対し、Hytera は、1837 条の「the offense」「the offender」は刑事上の用語であり、同条 2 項にいう「当該違法行為 (the offense)」とは営業秘密侵害に係る犯罪行為のみを対象とし、民事上の違法行為はこれに含まれないと主張した。そしてその根拠として、「offense」との用語は合衆国法典第 18 編では民事上の違法行為を意味する形で使用されていないとする *Kellogg Brown & Root Services, Inc. v. United States ex rel. Carter*, 575 U.S. 650, 659 (2015) を引用した。

しかしながら、第 7 巡回区は、Hytera が *Kellogg Brown* 最判を完全に誤解しているとした。すなわち、同最判は、「offense」が時に民事上の違法行為を意味する用語として使用されることを否定しておらず、むしろ明確に認めている。また、上記の説示は、DTSA 制定前の 2015 年時点の第 18 編について記述したものにはすぎない。決して第 18 編において「offense」を民事上の違法行為を意味する用語として使用してはならない旨を包括的に命じるものではない²⁵⁾。

(iii) 著作権法の適用範囲との相違

第 7 巡回区は、連邦営業秘密法と著作権法の適用範囲の相違についても説示している。

いわく、著作権法にも域外適用否定の推定則が働く。同法の域外適用が認められるかどうかは *RJR Nabisco* 最判の 2 段階テストによる。しかし著作権法にはその域外適用を示唆する規定はない。また、連邦最高裁も、特許権の国内消尽及び国際消尽を肯定した *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U.S. 360, 379 (2017) において、傍論ながら「著作権の保護も同様に『域外的な効力を有しない』」²⁶⁾ として、同法の域外適用を否定している。したがって、第 1 段階を満たさず、第 2 段階のテストに進む²⁷⁾。

第 2 段階では、著作権法の焦点を特定し、当該事例においてその焦点に関連する行為が米国の領域内で行われているかどうかを判断する。この許容される国内適用の問題に関連して、巡回裁判所は前提行為の法理を発展させてきた。これは、米国内の侵害行為が先行し、これと直接関連する侵害行為が外国でなされた場合には、当該外国での侵害行為によって生じた損害についても米国著作権に基づいて回復を求めることができる、というものである²⁸⁾。本件において

もこの法理が主張されている²⁹⁾。

このように第7巡回区は、連邦営業秘密法とは異なり、著作権法については域外適用を否定した。この点に関し、Hyteraは、著作権法など他の知的財産法が域外適用されないにもかかわらず、DTSAの民事訴権が域外適用されるというのは「異常」と主張した。第7巡回区は、次のように述べてHyteraの主張を斥けた。

「異なる法律に対して異なる政策を選択することは、必ずしも異常なことでは全くない。当裁判所にとっての問題は、公共政策の選択ではなく、法律の解釈である。連邦営業秘密法は米国外への適用を明示的に規定しており、その点で他の知的財産法とは区別される。当裁判所は、1837条の明示的な域外適用規定がDTSAの1836条(b)の民事訴権に適用されるという地方裁判所の判断に同意する。」³⁰⁾

4. Motorola v. Hytera 事件

(1) 事案

続いて、Motorola v. Hytera 事件の検討に移ろう。まずは事案の概要を確認しよう³¹⁾。

米国に本社を置く原告Motorolaと中国に本社を置く被告Hyteraは、双方向無線システムの世界市場で競合している。Motorolaは長年の歳月と数千万ドルを投じて、主に政府と緊急対応者が使用する高性能デジタル移動無線（Digital Mobile Radio: DMR）製品の営業秘密を開発してきた。一方、Hyteraは、2000年代初頭に独自の競合製品の開発を試みたが失敗した後、新たな計画を企てた。Motorolaの営業秘密を盗むことで「Motorolaを追い越す」というものであった。

Hyteraは2007年から2008年にMotorolaマレーシアからエンジニア3名を引き抜き、Motorola

の機密情報と引き換えに高給を提供した。Hyteraの指示の下、エンジニアらは退職前に数千点の文書とコンピュータファイルをMotorolaからダウンロードした。これらのファイルにはMotorolaの営業秘密と著作権で保護されたソースコードが含まれていた。その取得した資料を利用して、Hyteraは2010年から2014年の間にMotorolaの無線機と機能的に区別がつかない無線機のラインナップを発売した。

盗まれたコードの一部は後に、些細なコーディングエラーも含めて、そのままHyteraの製品に挿入されていたことが判明した。Hyteraは、米国内外で、Motorolaの機密かつ独占的技術を含む無線機を何年にもわたって販売し、米国内の展示会に定期的に参加して、世界中の顧客に侵害製品のマーケティングとデモンストレーションを行った。Motorolaによれば、Hyteraは現在に至るまで、Motorolaの営業秘密と著作権で保護されたコードを不正使用した製品の販売を続けている。

そこでMotorolaが、2017年にHyteraを相手取り、営業秘密の不正利用と著作権侵害を理由にイリノイ州北部地区連邦地裁に提訴した。そしてHyteraに対し、Hyteraが侵害製品の販売から全世界で得た利益全額の賠償と、侵害製品の販売の終局的差止めを請求した。損害賠償に関してMotorolaは、2010年以降の期間につき著作権侵害に係る損害賠償を、DTSA施行日（2016年5月11日）以降の期間につき営業秘密の不正利用に係る填補的及び懲罰的損害賠償を請求した。

(2) 第 1 審の判断

(i) 域外適用の可否

① 営業秘密侵害——1837 条 2 項の要件充足性

第 1 審の連邦地裁は、2020 年 1 月 31 日、1837 条に基づく 1836 条 (b) の域外適用の可否、及び本件における 1837 条 2 項の要件充足性について判断し、ともに肯定した³²⁾。

前者の判断内容については、3. (3) で紹介したとおりである。

一方、1837 条 2 項（「違法行為を助長する行為が合衆国内でなされた場合」）の要件充足性については次のとおり判示した。

まず、同項にいう「違法行為 (the offense)」とは、民事上は 1839 条 5 項に定義された「不正利用」を指すとした。「不正利用」には取得、開示又は使用が含まれる。DTSA は「使用」をこれ以上定義していないが、先例³³⁾に照らせば、「使用」とは「営業秘密の保有者に損害を与えるか、被告を利する可能性のある営業秘密のあらゆる使用」を指す。これには、営業秘密を具現化した商品の販売、製造又は生産における営業秘密の使用、研究開発の支援又は推進のための営業秘密への依拠、営業秘密である情報を用いた顧客の勧誘などが含まれる³⁴⁾。

次に、「助長する行為 (act in furtherance)」につき、先例³⁵⁾に照らし、違法行為そのものや違法行為の構成要素である必要はないが、違法行為が進行中であって、違法行為の実行につながるような行為でなければならないとした。それゆえ、作戦が進行する前や完全に完遂した後に発生する行為は、違法行為を「助長する行為」には該当しないと³⁶⁾。

以上をもとに、地裁は Hytera の 2 つの行為について検討している。1 つが、Motorola マレーシアのミラーサーバーを通じて米国内の Motorola

の営業秘密にアクセスしダウンロードした行為 (①) であり、もう 1 つが、当該営業秘密を具現化した製品を米国内の展示会で広告・宣伝・マーケティングした行為 (②) である。

このうち、①は DTSA 施行日前になされた行為であるとして除外した。一方、②については、営業秘密の国内での「使用」に当たり、1839 条 5 項(B)に規定された「不正利用」そのものに該当するとした。それゆえ、Hytera による米国内での不正利用の事実は、1837 条 2 項の要件を満たすのに十分であると判示した³⁷⁾。

② 著作権侵害——前提行為の法理

次に、著作権侵害については、前述のとおり、米国著作権法の域外適用を否定した上で、前提行為の法理に基づき、米国内の侵害行為が先行し、これと直接関連する侵害行為が外国でなされたといえるかどうかを検討している。

この点、Motorola は、米国内で生じた先行侵害行為として、サーバー理論と呼ばれる考え方にに基づき、Hytera が Motorola マレーシアのミラーサーバーを通じて行った著作権で保護されたソースコードのダウンロード行為を主張した。

サーバー理論とは、Motorola のデータベースにはイリノイ州のメインサーバーがあり、それが世界中の他のサーバーにミラーリング³⁸⁾されているため、マレーシアのミラーサーバーで行われたダウンロードは必然的に米国のメインサーバーからのダウンロードを意味する、という考え方である。

地裁は、この Motorola の主張を受け入れ、Hytera が Motorola の米国内のメインサーバーから著作権で保護されたソースコードを違法に複製したとして、米国内での先行侵害行為を認定した。そして、Hytera のいずれの DMR 製品

も Motorola の著作権で保護されたソースコードなしでは機能しなかったと考えられるから、Hytera による侵害製品の外国での販売行為は、米国内での先行侵害行為と直接関連する行為といえるとした。したがって Motorola は、当該外国での侵害行為によって生じた損害についても、回復を求めることができると判断した³⁹⁾。

(ii) 損害賠償

①陪審に対する説示

連邦地裁は、2020年2月14日、上記の判断を前提に、損害賠償額の算定を陪審に指示した。

その際、陪審に対し、営業秘密侵害に係る填補的損害賠償額には、Hytera が国内外の侵害行為により得た利益の額もしくはこれらの侵害により Motorola が失った逸失利益の額を考慮することができる旨、又、Hytera の侵害が故意かつ害意で行われたと認められる場合には、1836条

(b)(3)(C) に基づき、填補的損害賠償額とは別に、当該額の2倍を上限とした懲罰的損害賠償額を付与することができる旨説示した。

また、著作権侵害に係る損害賠償額に関しては、前提行為の法理の要件を満たす場合、Hytera の侵害製品の外国での販売分も考慮することができる旨説示している。

ただし、営業秘密侵害と著作権侵害とで同一の損害に対する重複賠償を認めることはできない旨も説示している⁴⁰⁾。

②陪審評決——損害賠償額の認定

陪審は、評議の結果、本件の損害賠償額につき合計7億6,450万ドルが相当とする評決を下した⁴¹⁾。

- ・2010-2016.5.10 著作権侵害に係る損害賠償額 1億3,630万ドル（侵害者利益）

- ・2016.5.11-2019.6 営業秘密侵害に係る填補的損害賠償額 2億940万ドル
（現実損害（市場シェアの低下）1億3,580万ドル、Hytera が回避できた研究開発費用7,360万ドル）
- ・2016.5.11-2019.6 営業秘密侵害に係る懲罰的損害賠償額 4億1,880万ドル

③地裁による損害賠償額の減額決定

評決に対し Hytera が、本件で検討すべきは侵害者の不当利得（unjust enrichment）であり、これは裁判所が判断すべきエクイティ上の問題であるとして、法律問題としての判決と新たな事実審理又は減額を申し立てた。

地裁は、Hytera の主張に同意し、陪審評決を勧告的なものと位置づけて、新たに判断を行った。そして、2021年1月8日、陪審が認定した損害賠償額を減額する決定を下した⁴²⁾。

いわく、営業秘密侵害に係る填補的損害賠償額2億940万ドルのうち、1億3,580万ドルは、Motorola の逸失利益ではなく、Hytera が侵害行為によって得た利益額と認められる（なお、Motorola の逸失利益は8,620万ドルと認定）。この侵害者利益額1億3,580万ドルと Hytera の回避できた研究開発費用7,360万ドルとは損害が重複することになるから、重複賠償に当たる。それゆえ、侵害者利益額1億3,580万ドルのみが填補的損害賠償額と認められる。陪審が認定した懲罰的損害賠償額との2対1の比率は妥当であり、これに従って懲罰的損害賠償額は2億7,160万ドルに下方修正される。

地裁は、著作権侵害に係る損害賠償額については陪審認定を維持し、結論として、損害賠償額を合計5億4,370万ドルへと減額した。

- ・2010-2016.5.10 著作権侵害に係る損害賠償

額 1億3,630万ドル（侵害者利益）

- ・ 2016.5.11-2019.6 営業秘密侵害に係る填補的損害賠償額 1億3,580万ドル（侵害者利益）
- ・ 2016.5.11-2019.6 営業秘密侵害に係る懲罰的損害賠償額 2億7,160万ドル

（iii）終局的差止め，継続的ロイヤリティ

陪審評決後，Motorola が，米国内外における Hytera の侵害製品の販売の終局的差止めを申し立てた。地裁は，上記減額決定に先立つ 2020 年 12 月 17 日，Motorola の差止命令の申立を棄却する一方，Hytera に対し，侵害製品の販売継続を認めるための条件として，侵害製品の販売利益の全額（100%）を合理的なロイヤリティとして継続的に支払うよう命じた⁴³⁾。

まず，終局的差止めについては，eBay 最判⁴⁴⁾の 4 要件に基づき差止めの可否を判断した。すなわち，営業秘密侵害が成立する場合でも，終局的差止命令が認められるためには，原告は，①回復不能な損害を被ったこと，②当該損害の回復には金銭賠償等の法的救済では不十分であること，③差止めを認めることで両当事者に生ずる不利益のバランス，④差止めを認めることが公益を害しないこと，の 4 点を証明しなければならない。しかし本件では，Motorola が被った，あるいは被る可能性のある損害の性質は，損害賠償によって補償可能なものである。本件で提出された Motorola の損害の分析や定量化に係る証言を考慮すると，Motorola は，長期の訴訟プロセスにおける広範な専門家による分析を通じて将来の損害を定量化できる可能性が高い。それゆえ，②の要件を満たさず，終局的差止命令の発令は不公正となる⁴⁵⁾。

次に，差止めの発令が不公正となる場合でも，

「裁判所は，その使用が禁止されるはずであった期間，合理的なロイヤリティの支払いを条件として将来の使用を認めることを命じることができる」とする 1836 条 (b) (3) (A) (iii) の規定を検討した。

地裁は当初，合理的ロイヤリティの額について，両当事者の協議・調停に委ねる旨判示したが⁴⁶⁾，調停が不成立に終わり，裁判所の決定に委ねられることになった。地裁は両当事者及び専門家の提出資料に基づき，「2019 年 7 月 1 日以降の，Motorola が具体的に特定した，Motorola の営業秘密及び著作権を侵害する侵害製品の販売に対して，無線機 1 台につき 80.32 ドル，中継器 1 台につき 378.16 ドルの無期限の継続的ロイヤリティの支払いが合理的かつ適切である」と結論づけた⁴⁷⁾。この額は，Hytera の侵害製品の販売利益の全額（100%）に当たる。

2021 年 9 月，Motorola は地裁に対し，Hytera に必要なロイヤリティの支払能力又は意思がないことを示す証拠を提出して，差止命令の棄却決定の再考を求めた。しかし地裁がこの申立を判断する前に，Hytera が控訴を提起した。そこで Motorola も，終局的差止命令の棄却決定に対する交差控訴を提起した。

（3）第 7 巡回区控訴裁判所の判断

（i）域外適用の可否

①営業秘密侵害——共謀罪に照らした「助長する行為」及び「違法行為」の解釈

第 7 巡回区は，1837 条に基づく 1836 条 (b) の域外適用，及び本件における 1837 条 2 項の要件の充足ともに，地裁の判断を支持した。

この点，Hytera は，1837 条 2 項は著作権法の前提行為の法理と同様に解釈されるべきで，1836 条 (b) の適用対象は，米国内でなされた

「助長する行為」と直接関連する外国の侵害行為に限られるから、米国展示会でのマーケティングと直接関連しない外国での販売行為には同項は適用されないと主張した。

これに対し第7巡回区は、次のように述べて Hytera の主張を斥けた。

著作権法は域外適用されない。そのため、RJR Nabisco 最判の第2段階テストの下、原告が外国での著作権侵害行為によって生じる損害の賠償を受けるには、特定の因果関係を証明することが要求されるのである。これに対し、DTSA は域外適用される。その適用範囲は著作権法よりもはるかに広い。1837条2項について著作権法の前提行為の法理と同様に解釈すべきとする主張には理由がない⁴⁸⁾。

「助長する行為 (act in furtherance)」という用語は、連邦法上の共謀罪で繰り返し登場する用語であり、特に別段の指示がない限り、1837条2項においても、その確立された法的意味を考慮して解釈を行うのが相当である⁴⁹⁾。

共謀罪の判例⁵⁰⁾に照らせば、1837条2項の「助長する行為」を満たす上で、国内で完遂した不正利用がなされることは必要ない。違法行為を「助長する行為」は、違法行為そのものや違法行為の構成要素である必要はないが、違法行為が進行中でなければならない。「作戦」の進行前や完全な完遂後に発生する行為は、違法行為を「助長する行為」には該当しない⁵¹⁾。

また、1837条2項を満たす上で、国内での「助長する行為」と外国での侵害行為とが直接関連することといった因果関係も要求されない⁵²⁾。

第7巡回区は続けて、同項の「違法行為」と評価しうる不正利用の範囲を検討している。

「DTSA の下では、不正利用は原告の営業秘密の被告による最初の取得で始まり終わるわけ

ではない。むしろ『不正利用』には、盗まれた秘密の被告による違法かつ継続的な『開示又は使用』が含まれる。1837条2項は、盗まれた営業秘密の開示又は使用を『助長する行為』が米国内で発生した場合に満たされる。いったんその要件が満たされれば、1836条(b)の民事訴権は、『違法行為』に関連するいかなる外国の行為にも適用される。単一の刑事共謀罪がその範囲内で多数の独立に違法な行為を包含し得るように、1837条2項の『違法行為』も多くの個々の不正利用行為を含む『作戦』全体を包含することができる。『違法行為を助長する行為が米国内でなされた』限り、作戦の基礎となる残りの行為が世界のどこで発生したかにかかわらず、その違法行為によって引き起こされたすべての損害の回復を1836条(b)及び1837条2項に基づき求めることが可能である。」⁵³⁾

「本件の Hytera の『違法行為』には、Motorola の元従業員による最初の違法な取得から生じたすべての不正利用行為が含まれる。それゆえ、Motorola は、DTSA の1836条(b)の民事訴権に基づき、窃取された営業秘密を用いた侵害製品の外国での販売により生じたすべての損害の回復を求めることができる。」⁵⁴⁾

②著作権侵害——サーバー理論の否定

第7巡回区は、地裁が著作権法の前提行為の法理の適用にあたり、Motorola のサーバー理論に依拠し、Hytera による Motorola マレーシアのミラーサーバーからのコードのダウンロードをもって米国内における先行著作権侵害行為と認定した点は、明確な誤りであるとして、地裁の判断を破棄した。そして、Motorola の著作権の侵害に基づく損害賠償の範囲を、Hytera による侵害製品の米国内での販売に限定するよう指示

して、審理を地裁に差し戻した⁵⁵⁾。

第7巡回区が Motorola のサーバー理論を否定する際に重視したのは、Motorola の専門家が、国外のミラーサーバーからダウンロードが行われる際に、イリノイ州のメインサーバーから「実際にダウンロードが行われることの証拠はない」と認めた点である。Motorola は、ソースコードがイリノイ州のサーバーからダウンロードされたことを示す証拠が存在しないとしても、「国外のミラーサーバーのいずれかで発生することはすべてイリノイ州に送られる」と主張したが、第7巡回区は、国外と国内のサーバー間に典型的なミラーリング関係が存在することは、「世界のどこかで作成された違法コピーが必然的に国内のサーバーからダウンロードされたことを意味しない」として、この主張を斥けた⁵⁶⁾。

また、Motorola は、控訴審において、著作権で保護されたソースコードを用いた侵害製品を米国展示会で宣伝、広告、マーケティングした行為は、それ自体、米国内での著作権侵害を構成しないと主張する Hytera の主張に反論しなかった。そのため、第7巡回区は、前提行為の法理に基づく侵害製品の外国での販売行為に対する Motorola の損害賠償請求をいずれも否定し、著作権侵害に基づく損害賠償の救済範囲を、米国内でなされた侵害製品の販売行為に限定した⁵⁷⁾。

(ii) 損害賠償

① 営業秘密侵害に係る填補的損害賠償額

——侵害者利益の吐き出しと侵害者の貢献利益

地裁は、営業秘密侵害に係る填補的損害賠償額について、1836 条 (b) (3) (B) (i) (II) に基づき、Hytera が侵害製品の世界販売から得た利益額 1 億 3,580 万ドルを損害額として認定した。

控訴審では、地裁がこの損害額の算定にあつ

り、侵害製品の販売利益に対する侵害者の営業努力等の独自の貢献を証明する機会を Hytera に与えず、当該貢献に基づく利益の配分（覆滅）を考慮しなかった点が問題となった。

第7巡回区は、「侵害者の利益額を、侵害者自身の正当な努力によって生みだされたものと、侵害者の違法行為から生じたと主張されるものとの間で配分する」という考え方は、連邦法の様々な分野で広く受け入れられたものであり⁵⁸⁾、DTSA に基づく侵害者利益額の算定においても、侵害者の利益額のすべてが営業秘密の不正利用を主原因とするものではなく、侵害者の貢献に基づく利益が含まれる可能性を考慮すべきであったとして、地裁判断の誤りを認めた⁵⁹⁾。

もっとも、第7巡回区は、下記のような理由から、上記の誤りは無害であるとして、地裁の認定した填補的損害賠償額を維持した。

すなわち、1836 条 (b) (3) (B) は、DTSA 下での填補的損害賠償の代替的な計算方法として、現実損害と現実損害で考慮されなかった不当利得の双方を加算した賠償を規定している。これによれば、Motorola は自身の逸失利益 8,620 万ドル（地裁認定）と Hytera が回避できた研究開発費用 7,360 万ドル（地裁認定）を加算した合計 1 億 5,980 万ドルが損害賠償額となる。これらはいずれも配分の対象とならないため、Motorola はこの計算式の下で 1 億 5,980 万ドル全額を受け取る権利があることになる。

この損害賠償額は、地裁が認定した侵害者利益額 1 億 3,580 万ドルよりも大きい。Motorola は交差控訴においてこの差額 2,400 万ドルを求めていないが、1 億 5,980 万ドルの填補的損害賠償が利用可能であることは、地裁が侵害者利益額の計算において侵害者の貢献に基づく利益を配分しなかったことを無害な誤りにする⁶⁰⁾。

②営業秘密侵害に係る懲罰的損害賠償額

——填補的損害賠償額の2倍という比率の合憲性

Hytera は、地裁が2億7,160万ドルの懲罰的損害賠償を認容したことは、修正第5条の適正手続条項に違反すると主張した。第7巡回区は、次のように述べてこの主張を斥けた。

判例上、懲罰的損害賠償額の合憲性は、①被告の違法行為の非難可能性の程度、②原告の現実又は潜在的な損害と懲罰的損害賠償額との不均衡、及び③陪審が認定した懲罰的損害賠償額と類似事案で課される民事制裁金との差異、の3つの観点から判断される⁶¹⁾。

もっとも、懲罰的損害賠償が法定されている場合には、適切な制裁に関する立法府の判断に実質的な敬讓を払うべきである⁶²⁾。それゆえ、本件では、第1に、連邦法に規定された損害賠償額の上限が適正手続に合致するかどうか、第2に、本件の懲罰的損害賠償額がそれらの法定限度内に収まるものかどうかを検討する⁶³⁾。

1836条(b)(3)(C)は、営業秘密の不正利用が故意にかつ害意をもって行われた場合、裁判所は、1836条(b)(3)(B)により認められる填補的損害賠償額の2倍を上限として、懲罰的損害賠償を付与することができる旨規定している。

このようにDTSAは、被告が懲罰的損害賠償責任を負う場合の要件を明確に規定し、また、その責任の成立を「故意にかつ害意をもって」不正利用がなされる場合に限定している⁶⁴⁾。

DTSAはまた、懲罰的損害賠償額の上限を「填補的損害賠償額の2倍」に設定している。2倍又は3倍を上限とする他の連邦法の増額賠償規定については事実上その合憲性に疑いがなく⁶⁵⁾、DTSAの懲罰的損害賠償規定も同様に解される。

本件において地裁が認容した2億7,160万ドルの懲罰的損害賠償額は、填補的損害賠償額の

正確に2倍であり、DTSAの法定の上限に収まっている。したがって、本件の懲罰的損害賠償命令は適正手続に反しない⁶⁶⁾。

③著作権侵害に係る損害賠償額

——侵害者利益の吐き出しと侵害者の貢献利益

前述のとおり第7巡回区は、Motorolaの著作権の侵害に基づく損害賠償の範囲を、Hyteraによる侵害製品の米国内での販売に限定した。

これを受けてHyteraは、損害賠償額をさらに減額すべく、次のように主張した。米国内での侵害製品の販売に限定したとしても、地裁の賠償額はMotorolaに過度の補償を与えている。著作権法上、侵害者は「著作権のある著作物以外の要因に起因して受けた利益の要素」を証明して、侵害者利益額の減額を求めることができる(合衆国法典17編504条(b))。

第7巡回区は、Hyteraが「著作物以外の要因に起因して受けた利益」として、自身の貢献に基づく利益の配分を求めることが可能な点に同意した。しかし、地裁がHyteraに著作権の侵害製品の販売利益すべてを吐き出すように命じたのが、Hyteraによる利益配分の立証が失敗したと判断したのか、それとも侵害者の貢献に基づく利益配分を認めないという法的誤りを犯したのか、記録からは明らかでないとして、この点を再検討するよう、審理を地裁に差し戻した⁶⁷⁾。

(iii) 終局的差止め

第7巡回区は、本件訴訟におけるHyteraの行動に照らすと、永久的差止命令を棄却した地裁の判断には、再考の余地があったとした。

いわく、Hyteraは本件控訴を提起した後を含め、6年にわたる訴訟の大部分において、策略と欺瞞を続けてきた。具体的には、文書を提出

する代わりに削除し、研究開発費用を水増しした偽造証拠を提出し、証言や事実審理で繰り返し矛盾する供述を行い、裁判所が命じたロイヤリティの支払いを渋り、その資産と支払能力に関する証拠開示を妨害してきた⁶⁸⁾。

その間、Hytera は、Motorola の主張によれば、依然としてその著作権で保護されたソースコードと窃取した営業秘密を組み込んだ侵害製品を世界中で販売し続けている。Hytera の新製品が Motorola の営業秘密の不正使用を継続しているかどうかは、地裁における法廷侮辱審理手続の対象となっている。Hytera が中国においてこの新製品が Motorola の知的財産を侵害していないことの確認を求める訴訟を密かに提起していた事実が判明したため、地裁は、法廷侮辱審理手続において Hytera に対し中国での訴訟追行や執行の停止を命じる外国訴訟差止命令 (anti-suit injunction) を発した。しかし、Hytera がこれに違反して同訴訟を追行したため、当該法廷侮辱に係る制裁が、本法廷に係属中の後続控訴において緊急申立ての対象となった⁶⁹⁾。

以上に照らせば、地裁は、永久的差止命令の棄却決定について、上述した新たな証拠に照らして再審理することが求められる⁷⁰⁾。

5. 検討

(1) 域外適用の可否

(i) 法規からのアプローチの採用

わが国からみた場合、第7巡回区控訴裁判所判決 (以下、本判決) の1つの意義は、本判決が、営業秘密や著作権の越境侵害事案について、準拠法選択の問題としてではなく、DTSA や著作権法の国際的適用範囲 (域外適用) の問題として論じていることである⁷¹⁾。ここでは、涉外

的な法適用関係の規律手法をめぐる2つのアプローチのうち、①法律関係からのアプローチではなく、②法規からのアプローチが採られている点に特徴がある⁷²⁾。

前者①は、法律関係から出発し、ある法律関係に適用される法はいずれの国の法であるかを探求する手法である。わが国では主に「私法」の領域で用いられてきた (通則法に基づく準拠法選択)。一方、後者②は、実質法規から出発し、この法規の適用範囲は地理的にどこまで及ぶのかを探求する手法である。わが国では主に「公法」の領域で用いられてきたが、2023年改正において19条の3が営業秘密に係る民事法規の適用範囲を規定したことで、本判決と同様のアプローチを採用するに至った。

(ii) DTSA の適用範囲

本判決はまた、DTSA、著作権法ともに、その域外適用の可否について、RJR Nabisco 最判の2段階テストに基づいて判断されることを明らかにした点でも重要な意義を有する。

本判決は、DTSA が第90章に追加した1836条 (b) の民事規定につき、第1段階テストに照らし、域外適用否定の推定を覆すほど明確かつ積極的に域外適用を意図した規定であると判断した。本判決がその根拠としたのが、1837条の文言と、DTSA 第5条及び第4条に示された越境侵害に対する議会の懸念である。

学説でも、同様の理由から、DTSA の域外適用を肯定する見解が有力であった⁷³⁾。本判決の解釈は、法文に忠実な解釈であり、「第1段階テストの適用のあり方を示す堅実で称賛に値する」ものと評価されている⁷⁴⁾。

これに対し、DTSA に著作権法、特許法、商標法よりも広い適用範囲を与えることは問題で

あるとする見解もある⁷⁵⁾。しかし、議会が異なる法律に対して異なる政策を選択することは不自然なことではない。連邦営業秘密法は、国際礼譲や行為者の予測可能性にも配慮し、国内との一定の関連性を要求した上で、域外適用を明文で規定している。同様のことは、わが国の19条の3にも当てはまる⁷⁶⁾。他の知的財産法の適用範囲と異なるからという理由でDTSAの域外適用を否定することは妥当とは解されない。

(iii) 著作権法の適用範囲

次に、本判決が第1段階テストに照らし、著作権法の域外適用を否定した点には異論がない。ただし、本判決がその根拠として特許権の消尽に関する *Impression* 最判の傍論を引用した点は、誤解を招きやすいように思われる⁷⁷⁾。

一方、本判決が第2段階テストにおいて、著作権法の焦点となる行為が米国内で行われたかの検討を行わず、*RJR Nabisco* 最判以前の法理である前提行為の法理に依拠した点には、議論がある。確かに、前提行為の法理自体は、第2段階テストの下、米国内での特許権侵害行為に基づき外国で発生した逸失利益の賠償を肯定した *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.*, 585 U.S. 407 (2018) と類似した見解であるとされる。

もともと、*WesternGeco* 最判は、外国で特許発明に係る装置の組み立てがなされることを意図して米国内で又は米国から特許発明の専用部品を供給する行為を特許権侵害と規定する特許法271条(f)(2)、及び、損害賠償を規定する284条の焦点となる行為の検討から始めている。そして、前者の焦点は米国における供給行為、後者の焦点は侵害であるとし、被告による部品の供給行為及び特許権侵害がともに米国内で行われていることから、特許発明に係る装置が外国

で使用されたことにより生じた逸失利益も、284条の許容される国内適用に基づく損害賠償の対象となると判断している。

本判決においても、こうした第2段階テストの判断枠組みの下で、前提行為の法理がどのように位置づけられるのかを明らかにする必要があると指摘されている⁷⁸⁾。

(2) DTSA の域外適用に基づく損害賠償

本判決は、営業秘密の不正利用が米国外で行われる場合でも、当該不正利用を助長する行為が米国内でなされた場合には、1837条2項に基づき、営業秘密の不正利用に係る民事的救済規定1836条(b)(3)が域外適用され、損害賠償や差止めの対象となりうることを明らかにしている。

1837条2項は、「その違法行為を助長する行為が米国内でなされた場合」、第90章に定める規定が、米国外で生じた違法行為に対しても適用される旨規定している。しかし、「違法行為」「助長する行為」の意味や両者の関係、1837条2項を満たす場合に1836条(b)(3)(B)に基づいて損害賠償を請求しうる「違法行為」の範囲や1836条(b)(3)(C)に基づく懲罰的損害賠償請求の可否等については、不明確であった。

本判決はこれらの点について、第7巡回区の立場を示した先例として重要な意義を有する。

本判決はまず、「違法行為」とは、民事上1839条5項に定義された「不正利用」を指すとする。「助長する行為」とは、不正利用が進行中の行為であって、不正利用の実行につながるような行為を指し、完遂した不正利用であることやその構成要素であることは必要ないとする。

また、「違法行為」は進行中の不正利用の全体を含み、営業秘密の最初の不正取得のみならず、それ以降の違法かつ継続的な開示又は使用

をすべて含むとする。

次に、この一連の不正利用が進行する中で、盗まれた営業秘密の開示又使用を「助長する行為」が米国内でなされたといえれば、1837条2項は満たされるとする。本件では、Hyteraがマレーシアで不正取得したMotorolaの営業秘密を用いて侵害製品を製造し、これを世界中で販売する中で、米国の展示会に参加し、当該侵害製品の広告宣伝やマーケティングをした行為が「助長する行為」に該当するとされた。

そして、このように1837条2項が肯定されると、米国外でなされた一連の不正利用の全体、つまり世界中でなされた侵害製品の販売行為の全体が、米国内の「助長する行為」との関連性にかかわらず、1836条(b)(3)(B)(C)に基づく填補的及び懲罰的損害賠償の対象となると判断された。これは、DTSAの適用範囲が域外に拡大された結果、その範囲内で生じた不正利用に係る損害については損害賠償の対象となることによる。この点で、国内適用を前提とした著作権法の前提行為の法理とは異なる。

以上の点は、わが国の19条の3の適用事例における損害賠償額の算定のあり方や、損害額の特則の適用を考える上でも参考となる。

(3)DTSAの域外適用に基づく差止め

最後に、本判決は、DTSAの域外適用に基づく差止めの課題も示唆している。営業秘密侵害の成立が認められる場合に、1836条(b)(3)(A)に基づき終局的差止めが当然に認められるわけではない。営業秘密侵害事件でもeBay最判の4要件に基づいて差止めの可否が判断される。地裁は、金銭賠償のみでは救済として不十分とはいえないとして差止めを否定し、代わりに1836条(b)(3)(A)(iii)に基づき継続的な合理的ロイヤリティの支払いを命じた。一方、本判決は、Hyteraに当該命令の遵守を期待できないとして、差止棄却決定の再考を求めている。

もっとも、域外での侵害製品の販売の差止めを命じても、Hyteraがこれに従うとは限らない。外国において当該命令の執行が認められるかは、当該外国の判決承認ルールによる。そのため、連邦裁判所は、当該命令に従わない被告に対し、民事法廷侮辱に基づく制裁金を科すことで当該命令の実効性を持たせる工夫をしている。わが国でも間接強制によって域外的差止判決の実効性を持たせる工夫が考えられよう。

本稿が今後の議論の呼び水になることを願う。

注)

- 1) 詳しくは、山根崇邦「国境を越える営業秘密侵害と2023年(令和5年)不正競争防止法改正——営業秘密に関する訴えの管轄権および不正競争防止法の国際的適用範囲——」別冊パテント31号199-200頁(2025年)。
- 2) 改正の検討過程につき、山根・前掲注1)199頁以下。
- 3) 山根・前掲注1)209-211頁。
- 4) 山根・前掲注1)213頁。
- 5) *Motorola Sols. v. Hytera Commc'ns Corp.*, 108 F.4th 458 (7th Cir. 2024).
- 6) Victoria A. Cundiff, *The Courts Take Closer Look at Trade Secret Remedies 2024*, 20241209A NYC BAR 305, at 14.
- 7) 本節につき、山根崇邦=有識者連携ワーキンググループデータ戦略チーム「国際的侵害事案における営業秘

密保護に関する日米比較と国内外データ法制動向(その1)」知財管理74巻5号565頁(2024年)の記述を一部利用している。

- 8) 経済スパイ法(EEA)について詳しくは、PAUL F. ENZINNA, *THE ECONOMIC ESPIONAGE ACT: A PRACTITIONER'S HANDBOOK* (American Bar Association, 2017); Rochelle Cooper Dreyfuss & Orly Lobel, *Economic Espionage as Reality or Rhetoric: Equating Trade Secrecy with National Security*, 20 *Lewis & Clark L. Rev.* 419 (2016); James H.A. Pooley, Mark A. Lemley & Peter J. Toren, *Understanding the Economic Espionage Act of 1996*, 5 *Tex. Int. Prop. L.J.* 177 (1997). 邦語文献として、玉井克哉「米国経済スパイ法・再訪」信州大学経法論集16号131頁(2024年)、玉井克哉「米国経済スパイ法(その1)(その2・完)」知財管理64

巻9号1315頁, 10号1493頁(2014年), 中川正浩「米国『経済スパイ法』概略」警察学論集70巻1号81頁(2017年)等。

9) 営業秘密防衛法(DTSA, Pub.L. 114-153)は, 以下の全7条からなる。

- 第1条 略称
- 第2条 営業秘密の窃取に対する連邦管轄権
- 第3条 営業秘密の窃取に係るエンフォースメント
- 第4条 海外で発生した営業秘密の窃取の報告書
- 第5条 議会の認識
- 第6条 ベスト・プラクティス
- 第7条 政府に対する又は裁判所提出書類における営業秘密の開示行為の免責

このうち, 第90章に新たに追加すべき民事実体規定を定めているのが, 第2条及び第7条である。すなわち第2条は, 営業秘密訴訟に係る連邦管轄権の付与, 不正取得された営業秘密の拡散・伝播や証拠破壊を迅速に防ぐための一方的差押え制度の創設, 営業秘密の不正利用に対する民事的救済(差止, 損害賠償等)の整備, 「不正利用」「不正の手段」の定義の挿入等を規定している。また, 第7条は, 内部告発を目的とした企業情報の政府または弁護士への開示行為の免責制度の導入について規定している。DTSAについて詳しくは, SHARON K. SANDEEN & ELIZABETH A. ROWE, *TRADE SECRET LAW IN A NUTSHELL* (3rd ed, West Academic Publishing, 2024); R MARK HALLIGAN, ET AL., *DEFEND TRADE SECRETS ACT OF 2016 HANDBOOK* (4th ed., Wolters Kluwer, 2024). 邦語文献として, 山根崇邦「アメリカにおける営業秘密の保護(1)～(3・完)」知的財産法政策学研究53号1頁・55号1頁・59号7頁(2019-2021年)等。

10) 詳しくは, William S. Dodge, *The New Presumption Against Extraterritoriality*, 133 Harv. L. Rev. 1582 (2020); Linda Silberman, *Extraterritorial Reach of U.S. Statutes: From Standards to Rules*, NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 24-47 (2024), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4960765>; 樋口範雄『アメリカ涉外裁判法』(弘文堂, 2015年)294頁以下等。

11) 詳しくは, *Continental Ore Co. v. Union Carbide Corp.*, 370 U.S. 690, 704-705 (1962).

12) *Morrison v. National Australia Bank Ltd.*, 561 U.S. 247 (2010); *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.*, 569 U.S. 108 (2013).

13) 2010年のMorrison最判以降の解釈準則につき, Dodge, *supra* note 10, at 1603-1635; Silberman, *supra* note 10, at 18-47 参照。

14) この域外適用否定の推定則に基づく2段階テストは, *Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.*, 600 U.S. 412 (2023)でも踏襲されている。

15) *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437, 454 (2007).

16) *Smith v. United States*, 507 U.S. 197, 204, n. 5 (1993).

17) *EEOC v. Arabian American Oil Co.*, 499 U.S. 244, 248 (1991).

18) *Morrison*, 561 U.S. at 255; *RJR Nabisco, Inc. v. European Cmty.*, 579 U.S. 325, 335-336 (2016).

19) 条文訳につき, 財団法人日本証券経済研究所『新外国証券関係法令集アメリカ(Ⅲ)証券法, 証券取引所法』(財団法人日本証券経済研究所, 2008年)を参照した。

20) *Morrison*, 561 U.S. at 266-267.

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

22) *Motorola*, 108 F.4th at 481.

23) *Id.*, at 481-482.

24) *Id.*, at 483.

25) *Id.*, at 485-486.

26) ここで *Impression* 最判は, 5 M. Nimmer & D. Nimmer, *Copyright* § 17.02, p. 17-26 (2017)を引用している。

27) *Motorola*, 108 F.4th at 472-473.

28) *Tire Eng'g & Distribution, LLC v. Shandong Linglong Rubber Co.*, 682 F.3d 292, 307 (4th Cir. 2012); *Update Art, Inc. v. Modiin Pub., Ltd.*, 843 F.2d 67, 73 (2d Cir. 1988); *Los Angeles News Serv. v. Reuters Television Int'l, Ltd.*, 149 F.3d 987, 992 (9th Cir. 1998), as amended on denial of reh'g and reh'g en banc (Aug. 25, 1998); *Liberty Toy Co. v. Fred Silber Co.*, 149 F.3d 1183 (6th Cir. 1998); *Litecubes, LLC v. N. Light Prod., Inc.*, 523 F.3d 1353, 1370 (Fed. Cir. 2008). 著作権法における前提行為の法理に基づく域外的損害賠償について詳しくは, Thomas F. Cotter, *Extraterritorial Damages in Copyright Law*, 74 Fla. L. Rev. 123 (2022).

29) *Motorola*, 108 F.4th at 473.

30) *Id.*, at 486.

31) 以下の事案の概要につき, *Id.*, at 468-470.

32) *Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp.*, 436 F.Supp.3d 1150 (N.D. Ill. 2020).

33) *Salton, Inc. v. Philips Domestic Appliances & Pers. Care B.V.*, 391 F.3d 871, 878 (7th Cir. 2004); *Cognis Corp. v. CHEMCENTRAL Corp.*, 430 F. Supp. 2d 806, 812 (N.D. Ill. 2006); *Restatement (Third) of Unfair Competition*, § 40, cmt. c (1995)を引用。

34) *Motorola*, 436 F.Supp.3d at 1163-1165.

35) *Luminati Networks Ltd. v. BIScience Inc.*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 79843 at *9-10 (E.D. Tex. May 13, 2019)を引用。

36) *Motorola*, 436 F.Supp.3d at 1165.

37) *Id.*, at 1165-1166.

38) 「ミラーリング」とは, 新しいサーバー上にデータベース又はデータベースの一部の複製を作成し, その新しいサーバーを「ミラー」に変えることを意味する。ミラーは, データベースに加えられた更新と変更について, メインサーバー及び世界中の他のすべてのミラーサーバーとリアルタイムで確認するよう指示される。これによりミラーリングは, 世界中にサーバーのネットワークを作り出し, 各サーバーはデータベースの完全かつ最新のコピー, 又は少なくともデータベースの最も頻繁にアクセスされる部分を保持し, 世界中のプログラマーがデータベースを同時に使用, 修正できるようにする。*Motorola*, 108 F.4th at 473 n.2.

39) 以上の整理は, 第7巡回区による地裁判決の要約に基づく。*Motorola*, 108 F.4th at 473-474, 476.

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

41) *Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp.*, No. 1:17-cv-1973, Doc. 947 (N.D. Ill. Mar. 5, 2020) (陪審評決の判決登録)。

42) *Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp.*, No. 1:17-cv-1973, Doc. 1100 (N.D. Ill. Jan. 8, 2021).

- 43) *Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp.*, 2020 U.S. Dist. LEXIS 272779 (N.D. Ill. Dec. 17, 2020).
- 44) *eBay Inc. v. MercExchange LLC*, 547 U.S. 388 (2006).
- 45) *Motorola*, 2020 U.S. Dist. LEXIS 272779, at 6-15.
- 46) *Id.*, at 15-16.
- 47) *Motorola Sols. v. Hytera Communs. Corp.*, 2021 U.S. Dist. LEXIS 251843, *6 (N.D. Ill. Dec. 14, 2021).
- 48) *Motorola*, 108 F.4th at 487.
- 49) *Id.*, at 486-487.
- 50) *Yates v. United States*, 354 U.S. 298, 334 (1957).
- 51) 地裁と同様に, *Luminati*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 79843 at *10 を引用している。 *Motorola*, 108 F.4th at 487.
- 52) *Id.*, at 487.
- 53) *Id.*, at 487-488.
- 54) *Id.*, at 488.
- 55) *Id.*, at 484.
- 56) *Id.*, at 485. 第7巡回区は, その実質的な理由として, そのように解釈しないと米国著作権法がその適切な範囲を大きく超えて拡張適用されることになってしまう点も挙げている。
- 57) *Id.*, at 475-476, 476 n.5.
- 58) *Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.*, 309 U.S. 390, 401 (1940); *Leigh v. Engle*, 727 F.2d 113, 138 (7th Cir. 1984).
- 59) *Motorola*, 108 F.4th at 488-489.
- 60) *Id.*, at 489-490.
- 61) *BMW of North America, Inc. v. Gore*, 517 U.S. 559 (1996); *State Farm Mutual Automobile Ins. Co. v. Campbell*, 538 U.S. 408, 418 (2003).
- 62) *Gore*, 517 U.S. at 583, quoting *Browning-Ferris Industries of Vt., Inc. v. Kelco Disposal, Inc.*, 492 U.S. 257, 301 (1989).
- 63) *Motorola*, 108 F.4th at 496, quoting *Arizona v. ASARCO LLC*, 773 F.3d 1050, 1055 (9th Cir. 2014) (en banc); *Abner v. Kansas City Southern Railroad Co.*, 513 F.3d 154, 164 (5th Cir. 2008).
- 64) *Id.*, at 496-497.
- 65) *State Farm*, 538 U.S. at 425; *Gore*, 517 U.S. at 580 & n.33 を引用。
- 66) *Motorola*, 108 F.4th at 498. 「法定の上限額の存在は, その上限額の賠償を認めても法外ではないことを示唆する」と説く *E.E.O.C. v. AutoZone, Inc.*, 707 F.3d 824, 840 (7th Cir. 2013) も参照。
- 67) *Id.*, at 476, 478.
- 68) *Id.*, at 471-472.
- 69) *Motorola Solutions Malaysia SDN. BHD. v. Hytera Communications Corp.*, No. 24-1531, Order, ECF No. 9 at 7 (April 6, 2024).
- 70) *Motorola*, 108 F.4th at 505.
- 71) 関連して, 愛知靖之「米国における特許権の越境侵害」日本工業所有権法学会年報 47 号 63-64 頁 (2024 年), 小泉直樹「商標法の域外適用に関する米国連邦最高裁 *Abitron* 事件判決」慶應法学 52 号 124 頁 (2024 年)。
詳しくは, 山根・前掲注 1) 207-208 頁。
- 72) 例えば, *Elizabeth A. Rowe & Giulia C. Farrior, Revisiting Trade Secret Extraterritoriality*, 25 B.U. J. Sci. & Tech. L. 431, 442-443 (2019); *The Sedona Conference, The Sedona Conference Framework for Analysis on Trade Secret Issues Across International Borders: Extraterritorial Reach*, 23 Sedona Conf. J. 909, 919-927 (2022) は, DTSA の域外適用を認める議会の意図が明確と考えられる理由として, ① 1836 条 (b) が「外国との通商」に関わる営業秘密の侵害の民事訴権を規定していること, ② 1837 条が「合衆国外の行為への適用」という見出しの下, 1836 条 (b) を含めて「本章に定める規定」の合衆国外の行為への適用を規定していること, ③ DTSA 第 5 条及び第 4 条が世界中で発生している営業秘密の窃取とそれがもたらす損害への議会の懸念を表明していること, の 3 点を挙げている。やや慎重な立場ながら, *Jeffery A. Pade & Thomas A. Counts, Trade Secrets Litigation Concerning Foreign Acts*, 85 Def. Counsel J. 1, 2-10 (2018) も同旨。反対, *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).
- 74) *Timothy R. Holbrook, Seventh Circuit Explores Copyright and Trade Secret Extraterritoriality*, July 31, 2024, <https://tlblog.org/seventh-circuit-explores-copyright-and-trade-secret-extraterritoriality/>.
- 75) *Rochelle C. Dreyfuss & Linda J. Silberman, More Thoughts on the Seventh Circuit's Motorola Decision*, August 1, 2024, <https://tlblog.org/more-thoughts-on-the-seventh-circuits-motorola-decision/>.
- 76) 米国の 1837 条も, わが国の 19 条の 3 も, 営業秘密に関する民事規定の域外適用を認めるにあたり, 国内との一定の関連性を要求する点では共通している。ただし, 国内との関連性を要求する観点が異なる。
米国の場合, 営業秘密及び侵害者について (1837 条 1 項), 又は営業秘密及び侵害行為について (1837 条 2 項), 国内関連性を要求している。具体的には, 1837 条 1 項では, ① 営業秘密が国内の州際通商もしくは外国との通商に用いられる製品やサービスに係るもの, 又はそのような通商に用いられることが意図された製品やサービスに係るものであること (1836 条 (b) (1)), ② 侵害者が米国市民 (永住外国人を含む) 又は米国企業であること, である。また, 1837 条 2 項では, 1 項①と, ③ 違法行為を助長する行為が米国内でなされていること, を求めている。
一方, わが国の場合, 営業秘密保有者及び営業秘密について国内関連性を要求している。具体的には, ① 営業秘密保有者が日本国内において事業を行っていること, ② 営業秘密が日本国内において管理されていること, ③ 営業秘密が専ら日本国外における事業の用に供されるものでないこと, である。侵害者や侵害行為については, 国内関連性は要求されない。
- 77) *Holbrook*, supra note 74.
- 78) *Id.* テレビ番組のコンテンツがポーランドでアップロードされ, 米国内で視聴される場合に, 米国著作権法の公の実演権の侵害となるかが問題となった事案で, 第 2 段階テストを適用し, 許容される国内適用の問題と判断して米国著作権の侵害を肯定した判決として, *Spanski Enters. v. Telewizja Polska S.A.*, 883 F.3d 904 (D.C. Cir. 2018) がある。

※本稿は, 公益財団法人野村財団 2024 年度研究助成及び JSPS 科研費 JP24H00131 の助成を受けた成果である。