

## [米国判例] 営業秘密の不正取得に対して巨額の賠償を命じたCAFC判決



### 1. Epic Systems Corp v. Tata Consultancy Services Ltd (Fed. Cir No.19-1528 & 19-1613, Decided: Aug 20, 2020)

#### 【事件の背景】

- Epic社(米)は健康管理ソフトウェアを保有。EpicのクライアントKaiser Permanente社は、Epicのソフトウェアの試験、アップデート、相談業務などをEpicのライバルTata Consultancy Service社(印、以下TCS)に委託。2012年～2014年、TCSは、Epicの営業秘密を含む数千もの関連資料を無許可でダウンロード。米国市場への参入およびEpicのクライアント争奪などを目的として、TCSはダウンロードした資料に基づいてソフトウェア比較・分析表を作成。
- 2014年、TCSの社員Philip Guionnet氏が、TCS、Epic、Kaiserの社員に対して、TCSのソフトウェアはEpicの営業秘密の一部を利用して改良されているとの懸念を伝える。Epic及びKaiserは即座に調査を開始、EpicはTCSを提訴。関連性の高い証拠がディスカバリー手続きにおいて発見される。
- 2016年、陪審裁判にて、TCSは補償的損害賠償金2.4億ドル(約250億円)、懲罰的損害賠償金7億ドル(約730億円)の支払い義務を有するとの評決。この評決を受けて、一審は、補償的損害賠償金1.4億ドル(約150億円)、懲罰的損害賠償金2.8億ドル(約300億円)の支払いをTCSに命じる。

#### 【CAFC判決】

- 補償的損害賠償金1.4億ドルの支払いをTCS社に命じる、との一審判決を認容。
- 懲罰的損害賠償金2.8億ドルは過大であるとして、懲罰的損害賠償金の見直しを地裁に求める(差し戻し)。
- 懲罰的損害賠償金2.8億ドルが過大であるとした理由として、CAFCは、TCSの行為は極度に悪質とは言えない、TCSはEpicに物理的損害を与えていない、TCSは他者の安全をむやみに脅かしていない、補償的損害賠償金1.4億ドルが高額であり懲罰的損害賠償金は多くて1.4億ドルである、などを判示。

(判決文) <https://www.leagle.com/decision/infco20200820100>

### 2. 留意事項

- **社会のデジタル化が進み、ビジネスモデルそのものの強みや研究開発力、ソフトウェアなど「見えない資産」の稼働力が急速に高まっている。その一方で、データのデジタル化、国内外貿易の活性化などに伴って、営業秘密の窃取が容易になった。**近時の米中摩擦においても、技術移転の強要、サイバー空間での産業スパイ行為などが問題視されている。
- 米国は、営業秘密対策が企業の競争力強化、経済成長に不可欠と位置付け、刑事・民事を問わず、不正利用に対して様々な措置を講じている。2016年5月には連邦営業秘密保護法(Defend Trade Secrets Act)を制定し、二つ以上の州にまたがる州際通商及び外国との取引に関する営業秘密に係る民事的救済が連邦裁判所で争えるようになった。
- **日本と同様、米国においても、営業秘密を保有する者は営業秘密の保護に関して合理的措置(reasonable measures)を講じなければいけない。社員・クライアントとの秘密保持契約、知る必要の者に限定した営業秘密へのアクセス制限、クライアントとの契約(リバースエンジニアリング禁止等)などが重要。**
- 日米の営業秘密訴訟は何れも、元従業員を被告とする割合が高い。新雇用主および元ビジネスパートナーも被告となるケースが多い。日本企業は米国企業よりも秘密保持契約に対する意識が低いと言われる。社会のデジタル化がさらに進展するなか、社員の雇用時／退職時、他企業・大学等との共同研究開発時、米国子会社の管理などの場面において、営業秘密を保護する意識をより一層強く持つ必要がある。