


在外研究員研究報告書

2018年8月2日 受付

所 属	法学部	氏 名	山根 崇邦 
職 名	准教授		
研究課題名	知的財産権の正当化根拠論の現代的意義		
研究期間	2016年8月11日 ~ 2018年7月31日		
滞在期間 ・滞在地 研究調査先	滞在期間	滞 在 地	研究・調査先
	2016. 8. 11~2018. 7. 31	米 国	カリフォルニア大学バークレー校 ロースクール
研 究 費	306万円	研究成果の概要	別記 4,000字程度
発 表	題 目 名	発表学術誌名Vol. No.	発行年月日
	米国連邦営業秘密防衛法 (DTSA) の研究 (1)	同志社法学69巻7号	2018年2月28日
	著 書 名	発 行 所 名	発行年月日
	ロバート・P・マージェス [山根 崇邦=前田健=泉卓也訳] 『知財 の正義』	勁草書房	2017年12月15日
	演 題	講 演 学 会 名	講演年月日
	TRO, PI, Extraterritorial & Retroactive Application: Case Law Development under the DTSA	Works-in-Progress IP 2018	2018年2月16日
	A Comparative Look at Trade Secret Litigation in the United States and Japan	University of Pennsylvania Asian Law Review Symposium 2018	2018年3月30日
An Empirical Analysis of Recent Trade Secret Litigation in the United States and Japan	Bay Area IP Works-In-Progress Colloquium	2018年5月4日	

## 在外研究成果の概要

2018年8月3日

法学部准教授 山根崇邦

2016年8月11日から2018年7月31日までの約2年間、米国カリフォルニア大学バーkeley校ロースクールにて、在外研究を行った。在外研究では、「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義」および「営業秘密の保護」の2つをテーマとして研究を行った。指導教官は、米国における知的財産権の正当化根拠論の大家である Robert P. Merges 教授にお願いした。在外研究の成果としては、大きく1. 書籍・論文の刊行、2. 学会・研究会報告、3. 授業の聴講の3つにまとめることができる。以下、順にみていこう。

### 1. 書籍・論文の刊行

第1に、書籍および論文の刊行についてである。2年間の在外研究の中で、書籍（訳書）1冊、論文1本を刊行した。以下、その概要を述べる。

#### (1) 書籍の刊行

まず書籍の刊行に関しては、2017年12月に、指導教官である Merges 教授の大著 JUSTIFYING INTELLECTUAL PROPERTY (Harvard UP, 2011)の訳書を出版した。ロバート・P・マーゼス（山根崇邦＝前田健＝泉卓也訳）『知財の正義』（勁草書房、2017年、全512頁）がそれである。本訳書の出版は、「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義」という研究テーマに関する最大の成果である。

本書は、なぜ社会が知的財産権制度を採用し維持すべきなのかという問題に対する、妥当で説得力ある根拠を提供しようとするものである。米国における知的財産権の正当化根拠論の名著として知られている。今回、翻訳者チームの中心メンバーとして、訳者はしがきの執筆、日本語版への序文・第2章～第4章の翻訳を担当した。哲学的思想を基礎として知的財産制度の普遍的原理を明らかにしようとした著作とあって、本書の翻訳作業は困難を極めた。しかし、著書の Merges 教授のもとで在外研究をしていた関係で、少しでも悩む箇所については、Merges 教授に確認をして翻訳作業を進めることができた。この点は幸いであった。今はただ、本訳書が少しでも読みやすいものとなっていることを、そして、一人でも多くの人に読んでいただけることを願うばかりである。今後は、我が国の特許制度や著作権制度が抱える現代的課題に対して、本書の議論をどのように適用していくのが課題となろう。

#### (2) 論文の刊行

次に、論文の刊行に関しては、2018年2月に、米国の営業秘密保護に関する論文を公表した。山根崇邦「米国連邦営業秘密防衛法(DTSA)の研究(1)」同志社法学 69巻7号 621-721

頁（2018年）がそれである。本論文の公表は、「営業秘密の保護」という研究テーマに関する最大の成果である。

米国では近年、営業秘密の窃取等の急増により国内の経済が被る損害が拡大していた。ある報告書によれば、「営業秘密の窃取によって米国経済が被る損害は、年間 3000 億ドルを超えると推定され、この額は、最近における合衆国のアジア向け年間輸出額に匹敵する」とされる<sup>1</sup>。また、「営業秘密の窃取によって、毎年 210 万人分の雇用が失われているだけでなく、起業家のイノベーションに対する意欲が削がれ、イノベーションのための手段も効果を失いつつある」ともいわれている<sup>2</sup>。こうした営業秘密の窃取等による被害の拡大に対して、もはや既存の法制では十分に対応できないとして、連邦議会が 2016 年 5 月に制定したのが連邦営業秘密防衛法（Defend Trade Secrets Act of 2016、以下 DTSA と略記）である。

DTSA は、営業秘密の窃取等に関する罪を定めた刑事法（連邦経済スパイ法）として構成されていた合衆国法典第 18 編第 90 章を改正し、連邦法下における営業秘密の不正利用に対する民事訴訟手続や民事的救済等の規定を新たに盛り込むものである。これにより合衆国法典第 18 編第 90 章は、「営業秘密の保護」という表題の下、刑事的な規定（連邦経済スパイ法）と民事的な規定（DTSA）の双方を具備した「連邦営業秘密保護法」として再構成されることになった。

そこで本論文では、立法資料を丹念に調査して、米国がなぜ DTSA を制定したのか、またどのような制度を制定したのか、DTSA の制定背景と制度の特徴を明らかにした。また、DTSA の規定内容、各規定の立法趣旨を紹介したうえで、DTSA 施行後の 1 年間に出された裁判例において、それらの規定がどのように解釈、適用されているのかを明らかにした。我が国はこれまで営業秘密の保護のあり方を検討する際には絶えず米国の法制をモデルとしている。したがって、米国の最新法制である DTSA について詳細に検討した本論文は、我が国の今後の立法を考えるうえで有益な基礎資料となるものと思われる。現在、本論文の続編である「米国連邦営業秘密防衛法（DTSA）の研究（2）」を執筆中であり、帰国後なるべく早い時期に脱稿して、同志社法学に投稿したいと考えている。

## 2. 学会・研究会報告

第 2 に、学会および研究会での報告についてである。2 年間の在外研究の中で、「営業秘密の保護」に関して、3 件の学会報告、3 件の研究会報告（パネルディスカッションを含む）を行った。以下、学会報告、研究会報告の順に、その概要を述べる。

---

<sup>1</sup> The IP Commission, The Report of the Commission on the Theft of American Intellectual Property (May 2013), available at [http://www.ipcommission.org/report/IP\\_Commission\\_Report\\_052213.pdf](http://www.ipcommission.org/report/IP_Commission_Report_052213.pdf).

<sup>2</sup> Report of the Commission of the Theft of American Intellectual Property, at 1, 10 (May 2013), available at [http://www.ipcommission.org/report/IP\\_Commission\\_Report\\_052213.pdf](http://www.ipcommission.org/report/IP_Commission_Report_052213.pdf).

## (1) 学会報告

まず、学会報告としては、以下の3件を行った。

- ・ Presentation, "TRO, PI, Extraterritorial & Retroactive Application: Case Law Development under the DTSA," Works-in-Progress IP 2018 (Case Western Reserve University, Cleveland, Feb. 16, 2018)
- ・ Presentation, "A Comparative Look at Trade Secret Litigation in the United States and Japan," University of Pennsylvania Asian Law Review Symposium 2018 "Development of Intellectual Property Law in Asia" (University of Pennsylvania, Philadelphia, Mar. 30, 2018)
- ・ Presentation, "An Empirical Analysis of Recent Trade Secret Litigation in the United States and Japan," Bay Area IP Works-In-Progress Colloquium 2018 (Golden Gate University, San Francisco, May 4, 2018)

1件目は、Works-in-Progress IP (通称 WIPIP) 2018 での報告である。WIPIP は、IP Scholars Conference (通称 IPSC) と並ぶ、米国最大の知的財産法学会である。毎年2月に開催されている (IPSC は毎年8月に開催)。WIPIP と IPSC という知的財産法の2大会が毎年2月と8月に開催されているのは、全米の Law Review の投稿締切日が通常年2回、2月末と8月末に設定されていることに合わせてことだと言われている。つまり両学会は、Law Review に投稿予定の研究内容を発表し、他の知財研究者からフィードバックを受ける場として位置づけられているのである。こうした学会の性質上、2日間のプログラムには全米の知的財産法研究者が参加し、その大半が報告をする。聞いたところでは、例年、約50～100名もの研究者が参加し、報告をするようである。2018年度のWIPIPは、少しアクセスの不便なオハイオ州クリーブランドで開催されたこともあり、参加者は60名ほど (うち報告者は43名) であった。報告時間は1人20分 (質疑応答の時間を含む) と厳格に制限されていた。報告時間が短く設定され、複数のセッションが同時並行で行われる (聴衆は関心があるセッションの会場に足を運び、各会場を自由に行き来する) 点は、日本の理系の学会に似ているように感じた。ともあれ、WIPIP では、"TRO, PI, Extraterritorial & Retroactive Application: Case Law Development under the DTSA" というテーマで報告をし、各大学の知的財産法研究者から貴重な質問やコメントをもらうことができた。

2件目は、University of Pennsylvania Asian Law Review Symposium 2018 での報告である。ペンシルベニア大学ロースクールにはアジア法研究センターがあり、同センターが発行する Asian Law Review は毎年さまざまなテーマでシンポジウムを開催している。2018年度のテーマは、"Development of Intellectual Property Law in Asia" であった。スピーカーとして、Peter K. Yu 教授 (Texas A&M University School of Law)、Irene Calboli 教授 (同)、Srividhya Ragavan 教授 (同)、私の4名が招待された。私は、"A Comparative Look at Trade Secret Litigation in the United States and Japan" というテーマで報告した。日

米の営業秘密訴訟を 119 件ずつ調査し、差止・損害賠償の認容率、原告の請求棄却率および棄却理由等を比較検討した。その結果、日本の営業秘密訴訟においては、秘密管理性要件の不充足を理由とする原告の請求棄却率が米国の 10 倍にのぼることが明らかになった。シンポジウムではこの点に関して議論になった。他のスピーカーや聴衆から貴重なコメントをもらうことができた。この報告内容は、2019 年 3 月発行予定の University of Pennsylvania Asian Law Review に掲載される予定である。

3 件目は、Bay Area IP Works-In-Progress Colloquium 2018 での報告である。Bay Area IP Works-In-Progress Colloquium は、その名のとおり、カリフォルニア州のベイエリアの知財研究者を中心として運営されている学会である。主なメンバーは、カリフォルニア大学バークレー校、同ヘイスティング校、スタンフォード大学、サンタクララ大学、ゴールデンゲート大学などに所属する知財研究者である。毎年 5 月に開催されている。参加者は夏休みに取り組む予定の研究テーマについて報告し、他の知財研究者からアイデアやフィードバックをもらう。報告時間は 1 人 15 分であった。私は、"An Empirical Analysis of Recent Trade Secret Litigation in the United States and Japan"というテーマで報告し、主に米国法の観点から有益なコメントをもらうことができた。

## (2) 研究会報告

次に、研究会報告としては、以下の 3 件を行った (3 件目はパネルディスカッション)。

- ・ Presentation, "New Federal Trade Secrets Act: Overview of the Defend Trade Secrets Act of 2016 and its Implications," Bay Area CHIZAI (IP) Group (EPSON Research and Development, Inc., San Jose, Nov. 2016)
- ・ Presentation "An Empirical Analysis of the Recent Trade Secret Litigation in the United States and Japan: Comparison and Implications," Bay Area CHIZAI (IP) Group (Procopio, Palo Alto, California, May 25, 2018)
- ・ Panel Discussion "Practical Issues of DTSA: Lesson from Waymo v Uber" (with Mr. James Pooley & Ms. Mindy Morton), Bay Area CHIZAI (IP) Group (Procopio, Palo Alto, California, May 25, 2018)

これらはいずれも、NEDO シリコンバレー事務所次長 (特許庁より出向) の泉卓也氏が主催する Bay Area CHIZAI (IP) Group という勉強会に講師として呼ばれて報告したものである。主な参加者は、ベイエリアの知財弁護士、日系企業の知財部員、特許庁からベイエリアに留学中の審査官、NEDO 職員であった。

特筆すべきは、3 件目のパネルディスカッションである。同パネルディスカッションでは、"Practical Issues of DTSA: Lesson from Waymo v Uber"をテーマに、米国の営業秘密法の第一人者である Pooley 弁護士、営業秘密訴訟の経験が豊富な Morton 弁護士と一緒に、DTSA の実務的課題についてディスカッションすることができた。中でも盛り上がったの

は、DTSA 施行後の最大の訴訟である Waymo v. Uber 事件についての議論である。同訴訟は最終的に、Uber が Waymo に対して 2 億 4500 万ドル相当の株式を譲渡することで和解が成立したが、なぜ本件で和解が成立したのか、もし和解しなければトライアルでどのような結論になっていたか、もし日本で本件訴訟が提起されたらどのような結果になるか、企業が本件訴訟から学ぶべき教訓は何か等々、さまざまな論点について議論することができた。本パネルディスカッションの内容に関しては、後日、翻訳をして同志社法学に投稿する予定である。

### 3. 授業の聴講

第 3 に、授業の聴講についてである。2 年間の在外研究の中で、「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義」および「営業秘密の保護」というテーマに関連して、以下の 10 個の授業を聴講した。

- ・ Professor Molly Van Houweling, Introduction to Intellectual Property (Fall 2016)
- ・ Professor Pamela Samuelson, Copyright Law (Fall 2016)
- ・ Professor Robert P. Merges, Patent Law (Spring 2017)
- ・ Professor Peter S. Menell, Intellectual Property and Social Justice (Spring 2017)
- ・ Professor Robert Cooter, Law and Economics Workshop (Spring 2017)
- ・ Professor Molly Van Houweling, Introduction to Intellectual Property (Fall 2017)
- ・ Professor Robert P. Merges, Transnational Intellectual Property Law (Fall 2017)
- ・ Professor James Pooley, Topics in Trade Secrets Law (Fall 2017)
- ・ Professor Pamela Samuelson, Copyright Law (Spring 2018)
- ・ Professor Sally Abel & Kathryn Fritz, Trademark Law (Spring 2018)

授業の聴講は、先に述べた書籍・論文の刊行や学会・研究会報告とは異なり、どうしても受動的なものになりがちであるが、米国の知的財産法に関する体系的な知識を習得するうえで大いに役立った。また、とりわけ Van Houweling 教授の授業に関しては、授業の仕方が工夫されており、日本での担当講義のあり方を考えるうえで大変参考になった。

### 4. 最後に

2 年間の在外研究をこうして無事に終えることができたのは、同志社大学および同大学法学部のサポートがあったからにほかならない。ここに改めて深く感謝申し上げる。今後は、以上に述べた在外研究の成果を同志社での研究・教育に還元していくことが最大の恩返しであると認識している。ますますの精進を誓って、本報告書の結びとしたい。