

ヘッドスタートの制限、不当利得返還の拡大： ***AMS-OSRAM v. Renesas*** 判決から覚えておくべき重要な事項

筆者：カリフ・クーパー (Califf Cooper) & ニコラス・キング (Nicholas King, Ph.D.)

米国連邦巡回区控訴裁判所が最近、*AMS-OSRAM USA Inc. v. Renesas Electronics America, Inc.* 判決¹において、テキサス州の営業秘密法を適用する営業秘密の救済措置の重要な側面を明確にし、重要な意見を示しました。今回の裁判所の意見は、画面の輝度を調整する環境光センサー技術を巡る長期にわたる紛争に根差したものである一方で、リバースエンジニアリング、ヘッドスタート期間における損害、並びに、不正流用及び契約違反理論による同時並行の回復に関する広く適用可能な指針を提供しています。

背景：センサー技術を巡る10年に及ぶ紛争

今回の紛争は、2004年にAMS-OSRAM（以下、「TAOS」と言う）とIntersil（現在のRenesas）との間の極秘の合併交渉に遡ります。デューデリジェンスにおいて、TAOSは、自社の環境光センサーのアーキテクチャに関する機密に関わる技術情報を共有しました。合併は結局、実現しなかったものの、Intersilは、競合センサーの開発を加速させるためにその秘密の技術情報を利用し、最終的には、AppleのiPod TouchやiPhone 3Gなどのデバイスの重要な設計に採用されました。TAOSは2008年に、営業秘密の不正流用と秘密保持契約違反を主張して訴訟を提起しました。複数の裁判と上訴の後、連邦巡回区控訴裁判所は、2025年の判決において、すでにもう争われていない法的な責任ではなく、救済措置のみに対処しました。

¹ --- F.4th ---, 2025 WL 1007086 (Fed. Cir. 2025).

営業秘密はどの時点で秘密でなくなるか？リバースエンジニアリングがスタートを切る

連邦巡回区控訴裁判所は、営業秘密は、リバースエンジニアリングされた時ではなく、リバースエンジニアリングされた可能性があった時点で、「適切に利用可能」になるという判定を下しました。この点で、Intersil は、2006年初期になって初めて TAOS の製品をリバースエンジニアリングしましたが、裁判所は、当該営業秘密は、営業秘密を組み込んだ TAOS の製品が公開市場に投入され日で標準的な技術を用いて約1週間でリバースエンジニアリングされ得る2005年2月に利用可能になったと判定しました。

営業秘密事件において、「ヘッドスタート期間 (head-start period)」とは、被告が独立して適法的手段（リバースエンジニアリングや独立発明など）を介して不正流用した情報を利用して開発するために掛かり得る期間を指します。裁判所は、この期間を使って金銭的な救済の範囲を制限します。被告は必ず、不正行為なしで当該技術を開発するのにかかり得る期間中に得た不当な競争上の利益のみを返還しなければなりません。

実際に、原告は自身の営業秘密期間に関する反論を注意深く用意すべきです。というのは、裁判所は今、容易にリバースエンジニアリングされ得る製品に情報が公的に具現化された場合に、より短い保護期間を設定し得るからです。被告にとって、この判決により損害計算における重要な制限答弁が強固されました。

設計採用は商売上の利益になり、そして、補償対象にもなる

Intersil のその侵害センサーの実際の販売は、ヘッドスタート期間終了後に発生しましたが、連邦巡回区控訴裁判所は、それらの売上から得た利益が返還対象となるという判決を支持しました。なぜならば、Apple からの決定的な販売業者承認

（又は「設計採用」）がヘッドスタート期間中に発生したからであり、後の販売を確保したのは、この競争力のある早期の斡旋でした。

高度に整合された技術関連サプライチェーンでは、製品開発段階で承認を受けた販売業者になることがしばしば、事業にとって決定的なマイルストーンとなります。この点で、Intersil による不正流用された技術の早期利用が、Apple 製品ラインナップのサプライヤ採用の一助になりました。裁判所は、その結果として生じた販売を、その早期かつ不正なヘッドスタートの成果と見なしました。

今回の裁判所による判定から覚えておくべき重要なことが、原告が、ヘッドスタート期間内に発生した不正行為によって商業的成果が確保されたことを示すことができる場合、不当利得返還はヘッドスタート期間に限定されないことです。原告は、早期の不正流用と後の利益との間の因果関係を記録しておくべきです。被告は、日時ではなく因果連鎖を攻撃するよう検討すべきです。

二度漬け禁止だが、異なる損害は二重回復を意味する

連邦巡回区控訴裁判所はまた、営業秘密の不正流用及び契約違反の賠償が異なる損害を補償するものであれば、原告は営業秘密の不正流用及び契約違反の両方による損害賠償を回復し得ると判定しました。今回の事件では、営業秘密の損害賠償は、Intersil が Apple の iPod Touch 設計採用に導いた不正流用に関連付けられた 1 つの具体的な製品ライン（ISL29003）の販売から得た利益の不当利得返還として、AMS-OSRAM に与えられました。それとは別に、AMS-OSRAM は、Intersil が TAOS の保護された技術の側面に組み込まれた異なるセンサー製品を開発し販売するために（営業秘密を構成しない）他の秘密情報を利用したことによる合理的な使用料の形で、契約違反の損害賠償を回復しました。

それらの損害賠償は異なる製品に関するものであり、違う賠償責任の理論に基づいたもの（1つが不法行為責任（tort liability）、もう1つが契約責任（contract liability））であるため、裁判所は、不適切な重なりがないと判定しました。契約違反は、営業秘密主張による不当利益返還された同じ利益に関連しませんでした。

営業秘密及び契約主張に対して表明しそれらを証明する場合、それらを並行して行うことを検討すべきです。注意深く損害賠償を細分化することで、複数の理論が複数の重複しない損害賠償の回復をもたらす得ます。被告は、主張された損害賠償が本当に独立したものなのか、それとも、重複した損害が隠されているのかを分析すべきです。

クライアント様へのアドバイス：戦略的な知的財産権のエンフォースメントと抗弁には細かな意味合いを加えた損害賠償計画が必要

今回の *AMS-OSRAM* 判決は、裁判所が営業秘密救済措置に対するますます洗練された視点を反映しています。営業秘密主張を行うにしても抗弁するにしても、事業は、先を見越して救済措置計画を積極的に立てるべきです。これは、リバースエンジニアリング抗弁を予期する又は反論するために、製品開示において公的に利用可能となった情報を細心の注意を払って記録することを含みます。主張された全てのヘッドスタート期間の継続期間の裏付け又は反論となるように、内部の研究開発タイムラインを追跡するべきです。また、販売や設計採用などの商業的結果に繋がる明確な記録を維持することも同様に重要です。最後に、企業は、機密情報の種類を区別し、全ての専有の資料が営業秘密となる訳ではない（いくつかは契約を通してのみ強制可能であり得る）ことを認識しておくべきです。営業秘密のエンフォースメントは、その範囲と洗練さの面において拡大し続けるの

で、救済措置の構造を理解することが、根底にある不正流用を証明することと同様に重要です。