

## 知的財産契約の実務（第5回）

### ノウハウライセンス契約における実務と課題 ーライセンス契約におけるノウハウの位置付けと課題を考慮してー



青山学院大学法学部特別招聘教授  
石田 正泰

#### 目次

はじめに

#### I 不正競争防止法による営業秘密・ノウハウの保護と課題

1. 営業秘密・ノウハウの保護
2. 営業秘密・ノウハウの保護に関する実務的課題
3. 営業秘密・ノウハウの取扱い基準
4. ノウハウの総合戦略的対応
5. 特許出願かノウハウキープか

#### II ノウハウライセンス契約に関する実務・経営戦略

1. ライセンシングビジネスの必要性
2. ノウハウ活用の要素、戦略と活用システム
3. ライセンス契約に関するトピック
4. ノウハウの活用契約：ノウハウライセンス契約、オプション契約
5. ノウハウ活用における留意点
6. 企業経営におけるノウハウの技術力、位置付け

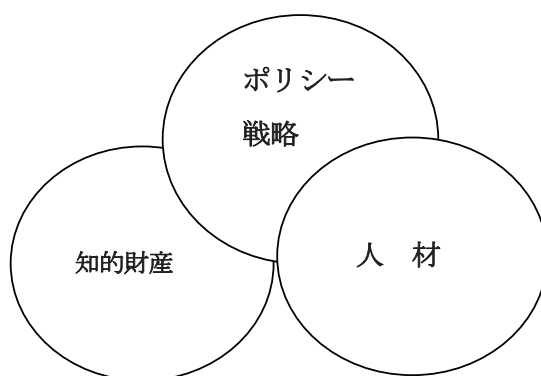
#### III ノウハウライセンス契約に関する実務課題

1. ノウハウの活用における秘密管理
2. ノウハウライセンス契約と技術者のスピンアウト
3. ノウハウライセンス契約における特許権の取扱い問題
4. オープンイノベーション下におけるノウハウの活用
5. ライセンス契約におけるライセンサーの保証問題
6. ノウハウとエスクロー契約
7. 営業秘密・ノウハウ実務に関する諸課題

まとめ

## はじめに

企業の経営理念として、競争力、持続的発展が重視される中で、経営戦略の有力な視座として、知的財産を核に据えた競争優位戦略がある。これからの企業経営においては、知的財産保護制度に沿って、取得、保有する知的財産を、適正に評価し、企業戦略に取り入れていく必要がある。また、オープンイノベーション（Open Innovation）下においては、知的財産・ノウハウ契約への戦略的対応が必要不可欠であり、そのための基本的施策は多種多様であるが、ノウハウ活用契約においては、① ノウハウの法的性質を十分考慮して検討整理する。② 情報（ノウハウ）、戦略、人の面から複合的、総合的に検討整理する。③ 契約書作成においては、法的リスクマネジメント（Legal Risk Management）等、具体的課題を検討整理して行うことが期待される。



## I 不正競争防止法による営業秘密・ノウハウの保護と課題

不正競争防止法は、営業秘密の要件を非公知性、有用性、秘密管理性と定めている（同法第2条6項）。営業秘密は権利的なものであるが、秘密管理性が要件であり、実務的には、この「秘密管理性」が最も重要で困難な問題である。この問題性のポイントは、営業秘密、すなわち「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」は、「情報＋戦略＋人」によって、その実体が、構成され、価値評価されることにある。

企業活動の実際においては、営業秘密は、知的財産の中で最も広い対象として位置づけられる傾向が強い。すなわち、企業活動における創造活動の結果は、すべて営業秘密に帰結するといって過言ではない。そして企業経営においては、その営業秘密により、競争優位戦略を実行することになる。営業秘密の管理は、結論的に、情報管理ではなく、情報、戦略、人の複合的、総合的管理でなければ実効性は期待できない。すなわち、情報は多くの場合人に伴って存在し、また、企業戦略に従って、評価、位置づけられる。従って、企業における、営業秘密管理は、例えば、① 戦略の観点から情報・セキュリティポリシー、② 人の管理の観点から行動指針、③ 情報管理の観点から秘密情報管理規程が必要になる。

### 1. 営業秘密・ノウハウの保護

不正競争防止法において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう（不正競争防止法第2条6項）。

#### (1) 保護の趣旨

不正競争防止法は、他社の営業秘密を窃取するなど、不正な手段により営業秘密を取得した

り、不正に取得した営業秘密を使用したりする行為を禁止している。

(2) 保護の要件：営業秘密は、以下の3つの要件を満たしていることが必要である。

① 秘密として管理されていること（秘密管理性）

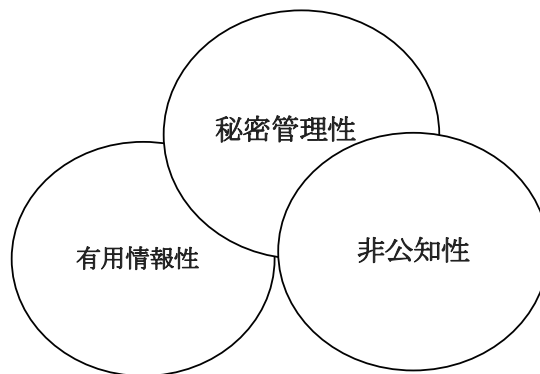
これは、保有者が主観的に秘密として管理しているという意味でなく、客観的に従業員や外部者等から秘密として管理していると認められる状態にあることをいう。

② 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること（有用情報性）

具体的には、設計図、製法、マニュアルなどをいうが、「有用」もまた保有者の主観によって判断されるのではなく、客観的にみて、当該情報が現に保有者の使用、利用により経営効率の改善等事業活動に役立つものという意味である。

③ 公然と知られていないこと（非公知性）

これは、保有者の管理下以外では、一般的に入手することができない状態をいう。保有者以外の者が知っていても、秘密保持義務を負わされている状態にあれば、保有者の管理下にあるといえる。



## 2. 営業秘密・ノウハウの保護に関する実務的課題

不正競争防止法は、営業秘密の要件を非公知性、有用性、秘密管理性と定めている（同法第2条6項）。営業秘密は権利的なものであるが、秘密管理性が要件であり、実務的には、この「秘密管理性」が最も重要で困難な問題である。この問題性のポイントは、営業秘密、すなわち「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」は、「情報＋戦略＋人」によって、その実体が、構成され、価値評価されることにある。

企業活動の実際においては、営業秘密は、知的財産の中で最も広い対象として位置づけられる傾向が強い。すなわち、企業活動における創造活動の結果は、すべて営業秘密に帰結するといって過言ではない。そして企業経営においては、その営業秘密により、競争優位戦略を実行することになる。営業秘密の管理は、結論的に、情報管理ではなく、情報、戦略、人の複合的、総合的管理でなければ実効性は期待できない。すなわち、情報は多くの場合人に伴って存在し、また、企業戦略に従って、評価、位置づけられる。

従って、企業における、営業秘密管理は、例えば、① 戦略の観点から情報・セキュリティーポリシー、② 人の管理の観点から行動指針、③ 情報管理の観点から秘密情報管理規程が必要になる。

(1) 営業秘密の特定：営業秘密の管理において最も重要で困難な課題

① 秘密管理規程における極秘、秘、社外秘

② 共同研究開発契約における封印、ラボノート

③ ライセンス契約におけるノウハウブック