連載　第7回

企業経営に資する知的財産契約

営業秘密・ノウハウの保護管理・活用に関するケーススタディー
―営業秘密・ノウハウの保護管理・活用に関する具体的問題―

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
1．営業秘密・ノウハウとエスクロー契約
2．営業秘密・ノウハウライセンス契約と技術者のスピンアウト
3．知的財産情報開示：方向性と企業の対応
4．ライセンス契約における技術的効果の保証
5．特許出願かノウハウキープか
6．オープンイノベーション下におけるノウハウの活用
7．企業経営におけるノウハウの位置付け―技術力―
8．営業秘密に係る不正行為の類型とその請求権
9．営業秘密・ノウハウの管理規程の例
10．営業秘密・ノウハウ実務に関する諸課題
11．ノウハウライセンス契約
12．ノウハウライセンス契約書のチェックポイント
まとめ

はじめに

昨今の企業経営においては知的財産を重視する必要性が顕著となっている。そして、知的財産の中でも、営業秘密・ノウハウが重要な位置を占めている状況の中で、営業秘密・ノウハウが雇用の流動性、企業提携の多様化等によりその管理に問題が多く、リスクマネジメントの観点からも課題が多い。

企業活動における営業秘密・ノウハウの法的保護は、管理性の問題が最も重要であり、かつ困難な問題である。そのことは、営業秘密・ノウハウに関する判例が顕著に示している。

従って、実効性ある営業秘密・ノウハウ管理のためには、規程類の完備と契約管理が必須であり、情報、戦略、人の選択と集中による複合的、総合的管理が重要である。

１．営業秘密・ノウハウとエスクロー契約

⑴　Ｍ＆Ａ事例

Ｍ＆Ａにおいて、売手側は買手側が同業であるような場合、精査（Due Diligence）の前に売買契約の締結を希望し、秘密保持契約およびエスクロウ契約の締結を希望する。

買手側は売手側が企業秘密を強く意識していることを考慮して、それに同意し、リーガルリスクマネジメントの観点から、エスクロウ契約および売買契約の内容に注意深く対応する。

⑵　コメント

営業秘密（ノウハウ）は、その本質が秘密性にあるため、ライセンス契約等の実務においては、契約の締結交渉におけるライセンス条件の決定プロセスが特許ライセンス契約の場合と異なるのが通常である。すなわち、ライセンサーとしては、ライセンス契約締結以前には、ノウハウの内容、特にその全容は開示したくないし、一方、ライセンシーとしては、ライセンス契約の条件を判断するためにノウハウの全容、少なくともその概要は事前に知りたい。

このようなライセンサー、ライセンシーの立場を考慮して、妥協的な形としてオプション契約（Option Agreement）が利用される。

ところで、ノウハウライセンス契約におけるオプション契約と類似するものに、昨今活発に行われ、一般化しているＭ＆Ａ（Mergers and Acquisitions）におけるトレード・シークレット（Trade Secret）に関するエスクロウ契約（Escrow Agreement）がある。

Ｍ＆Ａの実務において、売り手側としては、売買契約調印までの交渉において、トレード・シークレットを考慮してより高値で売却しようと試みる。すなわち、秘密保持契約（Secrecy Agreement）を締結していても真に価値ある情報、例えば、製造ノウハウ、顧客リスト等については売買契約締結以前には開示したがらない。もし売買契約が不調に終わった場合には、以後のビジネスに重大な悪影響を及ぼしかねないからである。特に、交渉相手が同業又は競合関係にある場合には、それが顕著である。

そこで、売り手側は、トレード・シークレットの開示の条件として、エスクロウ契約の締結とエスクロウ金を要求する。このエスクロウ金はトレード・シークレットの開示料である。勿論、エスクロウ契約とは別に締結する秘密保持契約に違反した場合には、エスクロウ金とは別に損害賠償を要求することになる。

一方、買い手側としては、買収会社の社長以下主要社員（Key Person）の継続的雇用及びスピンアウトした場合の競合避止（Non-Competition）を要求する。これは買い手側の立場からのトレード・シークレットの保護手段であり、特に売り手側のグッド・ウィル（Good Will）のただ乗り（Free Ride）、公有化（Public Domain）を防止することが目的である。特に、買い手側としては、買収により先発者（Head Starter）の地位を取得することが狙いであり、買収企業のトレード・シークレットの保全を重視する。したがって、エスクロウ契約をオプション契約的に位置づける傾向がある。

⑶　対策

①　調査、方針策定

各国のトレードシークレット保護法およびM＆A関係法等の調査を踏まえて、方針を策定する。

② 契約締結交渉

契約締結交渉プログラムの策定、実施。

③ 経営判断

２．営業秘密・ノウハウライセンス契約と技術者のスピンアウト

⑴ 事例

日本企業が外国企業と化学製品の製造ノウハウのライセンスを許諾する契約を締結する場合において、ライセンス契約期間中に日本企業の技術者が退社したため、ライセンス契約の実施に大きな影響が生じ、最終的にライセンス契約を維持できない結果となる。このような場合においては、ノウハウの法的性質、ノウハウライセンス契約に関するリーガルリスクマネジメント上、多くの課題を残す。

なお、ノウハウライセンス契約については、許諾ノウハウに関し、特許権が発生した場合のライセンシーのリーガルリスクマネジメントについても、黙示のライセンス理論等理論的にも難しい問題が含まれている。

⑵ コメント

近年における技術革新の著しい進展、企業経営のソフト化等を反映して、技術上又は営業上のノウハウ（Know How）である営業秘密の重要性が高まっている。

不正競争防止法上の営業秘密は、ノウハウと同意語といわれており、欧米で慣用されているトレード・シークレット（Trade Secret）とも同意語であるといわれている。

ノウハウは、技術上の秘密情報（Confidential Information）であり、その情報が有用（Useful）で、かつ公知（Public Domain）となっておらず、かつ保有者が少なくとも合理的な程度熱心に、無断の開示、使用から情報を守ろうとしているために（いわゆる秘密管理性）、その保有者にとって実質的に価値があり、かつ将来ライセンスを受けるであろう者にとっても、実質的価値のあるものである。

ノウハウライセンス契約の実務における契約の対象としては、営業秘密のうち技術上の秘密情報（ノウハウ）がとりわけ重要である。

ノウハウ（営業秘密）は、価値ある知的財産であるが、特許権のように独占的、排他的権利として認知されていない。したがって、ライセンス契約の実務においては、ノウハウライセンス契約としないで、ノウハウ開示契約、技術援助契約等として行われることもある。しかし、ノウハウは実務上ライセンス契約の対象として質量ともに極めて重要な位置を占めている。

昨今、日本企業においても雇用の流動化が進展し、転職者が増加している。

企業としては、退職者が在職中に知得したノウハウについてどのように対応するかが今後の重要な課題である。特に、そのノウハウについて、他にライセンスを許諾している場合には、退職者が在職中に知得したノウハウの特定とその帰属問題が重要である。

特許権の場合は、特許法第35条に職務発明についての規定があり、この規定が帰属問題についての実務上のガイドラインとなっており、従業員等が職務上行った発明については、職務発明規程等に基づいて、企業と従業員の間における帰属問題を明確にすることが可能になっているが、ノウハウの場合には、特許法第35条に相当する法的根拠、ガイドラインがなく、法的には不安定