

ノウハウ・トレードシークレットの管理実務

(企業における考え方、運用について) 2015/4/10 Ver1.0

目次

1. はじめに
2. 知的財産・知的財産権としての営業秘密
3. 不正競争防止法による営業秘密の保護
4. 企業経営におけるノウハウ・トレードシークレットの位置づけ
5. ノウハウ・トレードシークレットに関する実務的課題
6. ノウハウ・トレードシークレットに関する経営戦略
7. ノウハウ・トレードシークレットの保護と活用の実務
8. まとめ

青山学院大学法学部特別招聘教授

石田正泰

ノウハウ・トレードシークレットの管理実務 (企業における考え方、運用について)

1. はじめに

現在、わが国においては、企業の持続的発展、それに基づいた国の国際的競争力等の観点から知的財産を重視した諸施策が積極的に推進されている。すなわち、知的財産基本法の制定、知的財産推進計画の実施等である。

知的財産施策は、情報に関する知的財産制度の設計とその運用である。知的財産施策において重要な位置を占める「営業秘密」が「知的財産基本法」により知的財産、知的財産権として認知されたことは、極めて重要な意味を有する。

なお、営業秘密については、法的・実務的問題が多様に存在する。

2. 知的財産・知的財産権としての営業秘密

知的財産・知的財産権とは何かについては、従来多様な考え方があったが、平成15年3月1日に施行された知的財産基本法の第2条において、知的財産 (Intellectual Property) ・知的財産権 (Intellectual Property Right) が、それぞれ定義された。

知的財産基本法制定以前においては、知的財産・知的財産権とは認知されていなかった営業秘密が、同法第2条により「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」として知的財産として、また、「法律上保護される利益に係る権利」として知的財産権として認知された。

3. 不正競争防止法による営業秘密の保護

(1) 営業秘密の定義 (第2条6項)

この法律において「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。

(2) 保護の趣旨

最近の技術革新の進展や経済のソフト化、サービス化は、技術ノウハウや顧客リスト、販売マニュアルといった企業秘密の財産的な価値を高めてきている。そこで、不正競争防止法は、他社の企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。

(3) 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など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。

「営業秘密」は、実務的には、ノウハウ（Know-How）、トレードシークレット（Trade Secret）と同義語である。

4. 企業経営におけるノウハウ・トレードシークレットの位置づけ

ノウハウ・トレードシークレットは、法的性質が排他権ではなく、行為規制的保護対象であり、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ノウハウ・トレードシークレット、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、ノウハウ・トレードシークレットは、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、すべてノウハウ・トレードシークレットに帰結するといつて過言ではない。

そして、企業活動の結果たる成果の多くの部分は、ノウハウ・トレードシークレットとして秘匿することになる。企業経営においては、そのノウハウ・トレードシークレットにより、競争優位戦略を実行することが一般的である。

ノウハウ・トレードシークレットは、企業活動における創造活動の結果・成果であり、各企業にとって重要な経営資産であり、企業価値要素である。従つて、極めて重要であり、その管理が重要となる。

ノウハウ・トレードシークレットの管理は、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、人に伴つて存在し、また、企業戦略に従つて、評価、位置づけられる。

5. ノウハウ・トレードシークレットに関する実務的課題

企業経営においては、ノウハウ・トレードシークレットの戦略的対応によつて、持続的発展を期すことになるが、ノウハウ・トレードシークレットへの対応いかんによつては、意図しない技術流出問題や企業価値の減少問題を生じ兼ねない。次のような実務的諸問題が指摘される。

(1) ノウハウ・トレードシークレットと発明

企業における創造活動の成果としての発明とノウハウ・トレードシークレットは、区別が困難である。

- ① 職務発明規程におけるノウハウ・トレードシークレットの取扱いにおいては、発明補償の対象とするのか否か一定ではないが、開発者のインセンティブを考慮して規則や契約で補償の対象とすることがある。
- ② ノウハウライセンス契約において、キーパーソンが退社した場合、契約継続の困難性が生じることがある。
- ③ 特許出願とノウハウ・トレードシークレットとしての選択問題に関して、その判断基準は、一定不変ではなく、個々に決定されるが、1) 当該分野の技術革新、技術陳腐化のスピード、2) 多くの国で特許取得するためのコストパフォーマンス、3) 広く、強い特許権の取得可能性等によつて決定される。

(2) ノウハウ・トレードシークレットの活用

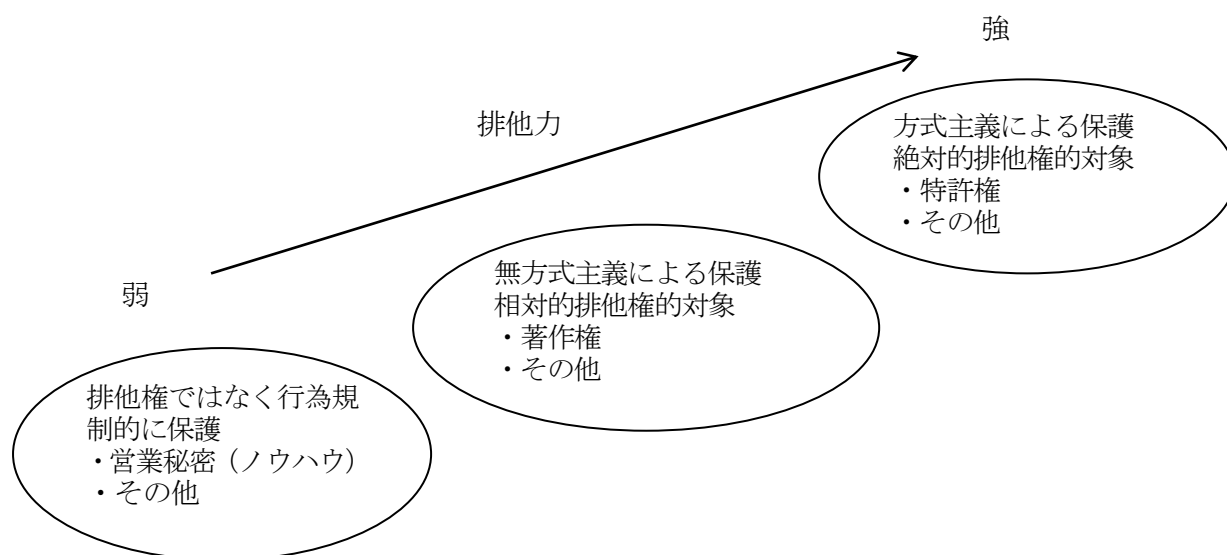
ノウハウ・トレードシークレットはライセンス契約上、最も重要な知的財産であり、次の諸点を考慮する必要がある。

- ① 競争優位要素：秘密保持の限界を契約で補完する。
- ② ノウハウライセンス契約：秘密保持義務は、本質的・基本的義務である。なお、ノウハウ・トレードシークレットと特許権、著作権を比較すると下表の通りである。

<ノウハウ・トレードシークレット（営業秘密）と特許権、著作権の権利との比較>

	特許権	著作権の権利	営業秘密
権利の内容	財産権	人格権+財産権	不正競争防止権
権利の享有	方式主義保護	無方式主義保護	行為規制的保護
公開の要否	公開が原則	公開は任意	非公開が大前提
保護の主体	発明者(自然人)	著作者(自然人・法人)	保有者(自然人・法人)

<知的財産契約の対象 3区分>



(3) 知的財産経営情報開示とノウハウ・トレードシークレット

企業経営における情報開示は、1) 法的義務に基づく開示、2) 企業の社会的責任(CSR)に沿った開示、3) 経営戦略に基づく開示がある。特許出願は経営戦略に基づく開示である。

(4) ノウハウ・トレードシークレットと先使用权

ノウハウ・トレードシークレットとして保持することと特許法第 79 条の先使用要件の関係についても考慮する必要がある。

(5) オープンイノベーションとノウハウ・トレードシークレット

企業経営の基本理念は、持続的発展である。持続的発展のためには、イノベーション（Innovation）が必要不可欠である。昨今の経済・産業、文化の状況は、イノベーションについては、他社との共同・協力を考慮したイノベーション、いわゆる、オープンイノベーション（Open Innovation）が強く期待されている。

ノウハウ・トレードシークレットは、秘密管理性が最も重要な保護要件であるのでオープンイノベーション対応においては、秘密管理に十分留意する必要がある。

6. ノウハウ・トレードシークレットに関する経営戦略

企業経営においては、ノウハウ・トレードシークレットは最も重要な知的財産である。従って、その経営戦略は、ノウハウ・トレードシークレットの法的性格等を考慮して、次のような総合政策的対応が望まれる。

(1) 法的保護を限界まで求めた対応

ノウハウ・トレードシークレットは、行為規制保護であるために法的保護には限界がある。しかし、情報管理、戦略的対応、人間管理の観点から限界まで対応すべきである。例えば、秘密管理規程の策定、運用等。

(2) 契約による法的保護の補完的対応

キーテクノロジー等特別扱いを必要とする技術を除いて情報の共有化、経営効率の観点から社内外にテクノロジートランスファーしてもよい、または、した方がよい技術分野については、秘密保持契約、ノウハウライセンス契約の形で契約による秘密保持に期待する対応をすることも考慮する。

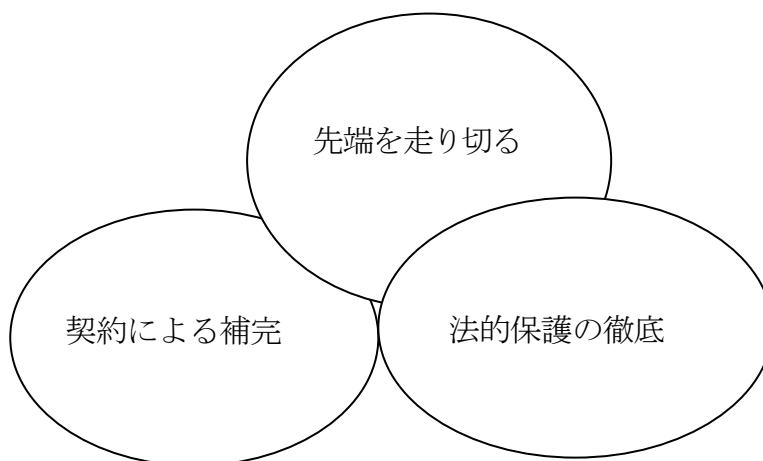
(3) 先端を走り切る対応

①、②について最善を尽す中で、イノベーションを考慮し先端を走り切る対応を考

慮する。

従って、実効性ある営業秘密管理のためには、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。

営業秘密に関する経営戦略



7. ノウハウ・トレードシークレットの保護と活用の実務

7-1 ノウハウ・トレードシークレットの管理

ノウハウ・トレードシークレットの管理は、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、企業におけるノウハウ・トレードシークレット管理は、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。就中、自社情報管理以上に、一般的取引関係や共同研究開発契約、知的財産ライセンス契約等における他社情報管理が重要である。

(1) 基本方針の策定

会社は自社が創出するノウハウ・トレードシークレットおよび会社がかかわる他者の秘密情報の管理、運用に関する全社的な統括規程として、「秘密情報管理規程」を制定し、基本方針を策定する。

(注)

昨今の経済のソフト化・サービス化の進展等により、企業においては、経営資源の一つとして情報の重要性が増々高まっている。したがって、情報の管理体制も

重視されている。特に秘密として管理していることが、営業秘密の要件の一つとして規定されたことにより、営業秘密の管理体制の見直しの必要性が高まり、緊急の関心事となっている。各社は自社が創出する営業秘密および各社がかかわる他者の秘密情報の管理、運用に関する全社的な統括規程として、「営業秘密管理規程」を制定し、基本方針を策定しておくべきであろう。

(2) 管理対象情報の特定

- ① 情報の内容、存在形態、：技術ノウハウ・トレードシークレットが最重要
- ② 管理区分：極秘、秘、社外秘

(注)

営業秘密として管理すべき情報は、自社情報と他者情報とする。すなわち、狭い意味の「営業秘密」だけではなく、秘密保持を必要とする情報とすべきである。

(3) 管理体制・組織

- ① 秘密情報管理委員会、秘密情報管理統括責任者、秘密情報管理責任者および各部署秘密情報管理責任者等
- ② 日常的・現場的管理

(注)

不正競争防止法の趣旨に添って、情報を秘密として管理するには、その管理体制をしっかりと組織する必要がある。営業秘密情報の管理体制は、営業秘密情報管理委員会、各部署管理責任者等によって構成されている。なお、営業秘密管理については、情報管理統括責任者および秘密情報管理責任者、日常の業務管理、ライン管理の一環として、実施することが重視される。昨今の情報化社会の進展は、いずれの部門でも秘密情報が量的に多くなっており、かつ多様化している。秘密情報の管理について、特別の組織、担当を定めて行うこととすると、管理コストの観点からも、合理的管理の観点からも問題がある。

(4) 管理基準とその実施

- ① 秘密表示と管理基準
- ② 情報媒体の場所的管理
- ③ 密性管理の人的管理

セキュリティシステムと規約が基本であり、現場の日常的管理が重要

(注)

情報を一般情報、秘密情報および営業秘密（秘密情報のうち、不正競争防止法上の3要件を具備するもの）の三つに区分して管理している。自社が創出、構築および取扱う情報について、狭い意味の営業秘密を含む管理対象情報を特定し、特定された秘密情報を極秘、秘、社外秘の三つに区分し、その3区分に従って秘密情報の表示を行って管理することが原則である。情報の管理を合理的に行うため、管理部署ごとに、管理対象情報項目台帳を作成すべきである。この項目台帳は、

いわば、各部署において秘密として管理すべき秘密情報の項目リスト原簿としての役割と、秘密として管理している情報を特定する役割を果たす。

(5) 規約、契約

- ① 行動指針
- ② セキュリティポリシー
- ③ 秘密情報管理規程
- ④ 各秘密保持契約

(注)

自社で創出、構築する秘密情報の取扱いと、他者から取得する秘密情報の取扱いの2系統に分かれる。前者については、その受入、保管、利用、複製、社内開示、廃棄、社外開示、公表等についてルールに従って行うことになり、後者については、基本的には前者の場合のルールが適用されるが、他者から特別な要請がある場合には、原則としてその要請に添った管理ルールをとるべきである。他者の秘密情報の取扱いについては、多くの場合契約によって処理されるので、「秘密保持に関する契約の指針」等を作成し、他者の秘密情報管理が合理的、かつ適切に行えるように配慮すべきである。

(6) 教育

- ① 入社教育
- ② 一般教育
- ③ 部門教育
- ④ 秘密情報管理の手引き

(注)

営業秘密の実際においては、情報管理、人的管理および知的財産管理の観点があり、管理の対象である情報には、紙上に記載された情報、記録媒体 (FD、MT、CD-ROM 等) に記載されている情報および人間の頭の中に記憶的に入っている情報があり、管理の方法も多様性がある。前述のとおり、自社で創出、構築又は取得した秘密情報について、適切な管理がなされない場合には、自社の知的財産に関する保護が十分できなくなり、また取引先の秘密情報について、適切な管理がなされない場合には、取引先に損害を与え、その結果取引先の信用を失い、経営的に大きな問題を生ずることになる。このような状況の中で、従業員に対する教育の必要性、重要性が認識され、秘密情報管理責任者に対する説明会の実施、全社員へのパンフレット「営業秘密管理の手引き」等の配布および営業秘密情報管理をテーマとした一般教育の実施等、教育問題は重要である。

(7) ノウハウ・トレードシークレット管理のポイント

- ① ノウハウ・トレードシークレットの管理は、物的管理より人的管理が重要。

- ② ノウハウ・トレードシークレットの管理の困難性は、その存在形態、人的管理の重要性、法的不安定性等にある。
- ③ 企業経営においては、経営効率上情報の共有化が望まれ、秘密管理の困難性。
- ④ 秘密管理の最善の努力は、手続的側面（規程類の制定、教育の実施等）と経済的側面（秘密保持義務違反に対する経済的保証等）に帰結する。
- ⑤ 秘密管理の実効性は、管理ルールがあることによる取引における信頼性のエビデンス効果と、関係者への抑止力である。

(8) 企業経営におけるノウハウ・トレードシークレット

企業経営においては、ノウハウ・トレードシークレットは、共同研究開発契約、ライセンス契約がより重要視される。そして、その場合、ラボノート、ノウハウブックにおけるノウハウ・トレードシークレットの特定、管理が重要視される。

7-2 ノウハウ・トレードシークレットの管理面からの実務的課題

(1) ノウハウ・トレードシークレットの特定

ノウハウ・トレードシークレット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
- ④ 退社面談における秘密保持の範囲

(2) 秘密管理性

ノウハウ・トレードシークレット関係訴訟における秘密管理性否認

- ① 規程類：行動指針、就業規則、秘密情報管理規程、秘密保持契約等
- ② 保護と活用、共有化と秘匿、という比較において選択と集中により管理性を確保する。意図しない情報流出を防止する。

7-3 ノウハウ・トレードシークレットの活用

(1) ライセンス契約における特許とノウハウ

特許権は独占的な排他権を有するので、ライセンスを受けずに実施すると権利侵害となる。ノウハウとは、秘密性かつ有用性がある技術情報で、秘密として管理されてい

るものなので、ライセンスを受けなければ、その情報にアクセスできない。ライセンス契約では、一般的に特許及びノウハウを対象とするのが効果的である。

(2) ノウハウをライセンスの対象として契約を締結する場合の注意点

ノウハウとは、技術的知識・経験・秘訣、個人的熟練、秘密方式等いろいろの意味を有し、経済的価値を有しており、ライセンス契約の対象となり得るものをいう。もっとも、ノウハウには特許権のような排他力がなく、権利的な効力は認められず、このことを考慮してノウハウ開示契約として締結されることもある。つまり、特許などは許諾を受けなければ特許発明を実施できないという排他権を有するのに対し、ノウハウは許諾を受けなければ価値ある秘密情報にアクセスできないという違いがある。

ノウハウは、その本質が秘密性にあるのでライセンス契約の実務においては、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、秘密保持契約又はオプション契約の締結を要求すべきである。また、ノウハウは秘密性が基本的な要素であるために、ノウハウの開示、秘密保持、契約期間、契約終了後の実施・特許出願等の規定が必要になり、かつ重要である。

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、ライセンス契約締結以前に、ノウハウの全容、少なくともその概要を知るべきである。

(3) オプション契約とは

要するに、ライセンス契約の締結を検討するためにある一定期間、対象技術、権利を評価する機会をライセンシーの候補者に与え、もし満足する評価結果が出た場合には、オプション契約に添付されているライセンス契約を締結することができる、いわゆる選択権付契約といえる。特に、ノウハウライセンス契約においては、オプション契約が利用される。ところでノウハウは、その本質が秘密性にあるので、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、特にその全容を開示したくないし、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という状況が生じるものである。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が利用される。ただし、オプション契約には、オプションフィーといった一定の対価を支払う義務が付帯するのが一般的である。

7-4 ノウハウ・トレードシークレット活用における留意点

(1) ノウハウ・トレードシークレットとエスクロウ契約の留意点

ノウハウ・トレードシークレットは、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・トレードシークレットの内容、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・トレードシークレットの全容、少なくともその概要は事前に知りたいのである。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・トレードシークレット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) におけるノウハウ・トレード・シークレット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、ノウハウ・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くない。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、ノウハウ・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ノウハウ・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アウトした場合の競合防止 (Non-Competition) を要求する。これは買い手側の立場からのノウハウ・トレード・シークレットの保護手段で、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、買収企業のノウハウ・トレード・シークレットの保全を

重視する。従って、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。

(2) ノウハウ・トレードシークレットライセンス契約と技術者のスピリアウト

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・トレードシークレットである秘密情報の重要性が高まっている。

ノウハウ・トレードシークレットライセンス契約の実務における契約の対象としては、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・トレードシークレットは、価値ある財産であるが、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・トレードシークレット開示契約、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・トレードシークレットは、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。すなわち、日本企業においては従来、終身雇用制が定着していたが、昨今は頻繁に転職、独立が行われるようになっている。

企業としては、退職者が在職中に知得したノウハウ・トレードシークレット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・トレードシークレットについて、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・トレードシークレット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、法的には不安定であるといえる。

退職した従業員が、業務上その構築にかかわったノウハウ・トレードシークレットについて、同種の事業を開始し、それを使用し、又は他にライセンスを許諾するような場合には、実務的に複雑な問題が生じる。特に、退職した従業員が従来勤務していた会社がライセンスを許諾していたライセンシーと、そのノウハウの構築者であることを考慮して交渉を継続するような場合には重大な問題となる。

企業の実務においては、秘密管理規程を策定しておき、退職者に対しては秘密保持契約（Non-Disclosure Agreement）及び競合避止契約（Non-Competition Agreement）を締

結する等により、退職者が同業他社、ライバル会社に再就職したり、自ら同種の事業を開始する場合には、一定の範囲の秘密保持、競合避止を期している。しかし、退職者に対して必要以上の不利益を与える契約は、憲法が保障する職業選択の自由の観点から、内容通りの効力は認められない場合があるので注意を要する。

7-5 ノウハウライセンス契約

ノウハウ・トレードシークレットの活用については、ノウハウライセンス契約が重要な役割を果たす。ノウハウ・トレードシークレットは、秘密性と有用性があり、秘密として管理している情報であるから、ノウハウライセンス契約は、価値ある秘密情報にアクセスすることを許諾する契約であるといえる。

ノウハウライセンス契約書

株式会社〇〇〇〇（以下ライセンサーという）と〇〇〇〇株式会社（以下ライセンシーという）とは、甲が保有する第1条に定義する製品（以下契約製品という）の製造、加工に関する秘密の価値ある技術情報（以下許諾ノウハウという）について、次の通り契約を締結する。

第1条（定義）

本契約書中で使用される下記の用語は、それぞれ次の意味を有する。

- (1) 契約製品とは、_____をいう。
- (2) 許諾ノウハウとは、契約製品を製造、加工するために必要な技術情報で、ライセンサーがライセンスを許諾する権利を有し、乙に開示することができるものをいう。

第2条（ライセンスの許諾）

ライセンサーは、ライセンシーに対して、本契約の条件に従って、許諾ノウハウに基づき、日本国内において契約製品を製造し、販売するライセンスを許諾する。

2. ライセンシーは、前項によりライセンサーから許諾されたライセンスに基づき第三者に対してサブライセンスを許諾する権利を有しない。
3. ライセンサーは、ライセンシーの事前の書面による承諾を得ることなしには、本契約の有効期間中、日本国内の第三者に対して、許諾ノウハウに関するライセンスを許諾してはならない。

第3条（ノウハウの提供）

ライセンサーは、ライセンシーに対して、本契約締結後速やかに、許諾ノウハウを記載した詳細な説明書を提供する。

2. ライセンサーは、ライセンシーに対して、許諾ノウハウに関する質問に回答し、また、別に定めるスケジュールに従って技術指導を行うものとする。

第4条（対価）

ライセンシーは、ライセンサーに対して、本契約に基づくライセンスの許諾の対価として、

- (1) 契約一時金____を、本契約締結後 30 日以内に支払う。
- (2) 許諾ノウハウを使用して製造した契約製品の純販売価格の 3%に相当するロイヤルティを支払う。

第5条（支払い、報告）

ライセンシーはライセンサーに対して、毎年 6 月 30 日および 12 月 31 日に終る半年間に許諾ノウハウを使用して製造し、販売した契約製品について、各半年の末日から 30 日以内に販売先、販売数量、販売金額、純販売価格およびロイヤルティ金額を記載した報告書を提出するとともに、ロイヤルティを支払うものとする。

2. ライセンシーは許諾ノウハウを使用して製造し、販売した契約製品に関する真正かつ正確な記録、帳簿を作成し、保持するものとし、ライセンサーの費用負担で、通常の業務時間中、ライセンサーの指定する公認会計士により、かかる記録、帳簿を監査することを許すものとする。

第6条（改良技術）

ライセンサーおよびライセンシーは、本契約の有効期間中、許諾ノウハウに関し取得した改良技術に関する情報を相手方に通知するものとする。

2. ライセンサーおよびライセンシーは、前項に基づき相手方に通知した改良技術に関する情報について、相手方から要求がある場合には、別途協議、決定する条件に基づいて、そのライセンスを許諾するものとする。

第7条（秘密保持）

ライセンサーおよびライセンシーは、本契約に基づき相手方から開示された許諾ノウハウおよびその他の秘密情報を厳格に保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなしに、第三者に開示しないものとする。ただし、次の各号の一つに該当するものについてはこの限りではない。

- ① 開示を受けたときに、受領当事者が知っていたもの。
- ② 受領当事者の責によらずに、既に公知となっていたか、またはその後公知となったもの。
- ③ 正当な権限を有する第三者から入手したもの。
- ④ 受領当事者が独自に開発したもの。

第8条（第三者の不正競争）

ライセンシーは、許諾ノウハウに関する第三者の不正競争を発見したときは、その旨をライセンサーに報告し、かつその入手した証拠資料を甲に提供する。

第9条（実施義務）

ライセンシーは、本契約の有効期間中、契約製品の製造、販売に最善の努力を払うものとする。

第10条（期間および終了）

本契約は、本契約締結の日に発効し、本契約の規定に従って早期に終了しなければ、7年間有効に存続するものとする。なお、本契約は両当事者の合意により延長することができる。

2. いずれか一方の当事者が、本契約の規定に違反し、相手方からの書面による通知を受領した後 30 日以内にその違反を是正しないときは、相手方は、書面による通知をすることにより、本契約を解約することができる。
3. ライセンサーは、ライセンシーが許諾ノウハウについて秘密性その他の争いを提起した場合には、本契約を解約することができる。

第11条（終了後の乙の義務）

本契約が期間満了または終了した場合、ライセンシーは許諾ノウハウを使用してはならず、また、許諾ノウハウの秘密を保持しなければならない。

第12条（協議）

本契約に定めのない事項および本契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、友好的解決を図るものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、ライセンサー、ライセンシー記名押印のうえ各1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

ライセンサー： 株式会社〇〇〇〇

ライセンシー： 〇〇〇〇株式会社

(コメント)

前記ノウハウライセンス契約書の内容に関して、不正競争防止法を考慮して、主な点についてコメントする。

(1) ライセンス契約の対象と契約の種類

ライセンス契約の対象としてのノウハウは、秘密性を前提とした知的財産 (Intellectual Property) であるとの考え方が有力に主張されているが、不正競争防止法上は、ノウハウ (営業秘密) を積極的に知的財産権 (Intellectual Property Right) と規定されておらず、また学説、判例においても独占的排他権が認められるものではないとされている。

ところで、ライセンス契約は、特許権、または著作権のように独占的、排他的権利として認知されているライセンスの対象について、権利者が他にライセンスを許諾する契約である。ノウハウは、価値ある財産であるが、特許権または著作権のように独占的、排他的権利として認知されていない。従って、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うで、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。

不正競争防止法により、営業秘密を定義し、その不正な取得・使用・開示について差止請求権が認められたことにより、ノウハウライセンス契約に関する法律上のガイドラインが示された。また、平成15年3月1日に施行された知的財産基本法において、営業秘密を知的財産、知的財産権と定めたことにより、実務的重要性を一層顕著にした。

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ものである。

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。ノウハウライセンス契約におけるオプション契約は、ライセンス契約の締結を検討するために、ある一定期間、対象ノウハウを評価する機会をライセンシーに与え、もし、満足する評価結果がでた場合には、オプション契約に添付されているノウハウライセンス契約を締結することができるいわゆる選択権契約である。

(2) ライセンスの許諾

前述の通り、ライセンス契約は、もともと独占的、排他的権利として認知されているライセンスの対象について、権利者が他にライセンスを許諾する契約である。ノウハウについては、その秘密性の故に、ライセンス許諾によって有用で秘密性のある情報にアクセスすることが可

能となるものである。

前記例文第1条(2)に規定されている「甲がライセンスを許諾する権利を有し、」の用語については、ノウハウの独占的、排他的権利を根拠にしたものではなく、ノウハウの正当な保有者であることに基づくものである。

なお、ノウハウには対世的な排他権が認められていないため、独占的ライセンスが許諾されている場合に、第三者が同種のノウハウを適法に実施したことに對して、一般的には差止請求権が認められず、そのことを考慮した契約内容とすべきである。

(3) ノウハウの特定の仕方と保有者

契約書の定義規定で許諾ノウハウの概要を定め、ノウハウブック等で詳細な特定を行うのが通常であるが、文書化の不可能な部分については特定することが困難な場合が多い。

なお、ノウハウは、正競争防止法に基づき、行為規制的に保護される知的財産、知的財産権であり、不正な取得、使用、開示等に対する差止請求権等を行使できる者は「保有者」であり、保有者については明確にしておく必要がある。特に、共同保有者が存在する場合のノウハウライセンス契約については慎重な対応が必要となる。

(4) 秘密保持義務

ノウハウの本質は秘密性にある。従って、ライセンシーの秘密保持義務は本質的・基本的義務であるといえる。ただし、不正競争防止法上「秘密として管理されている」ことが営業秘密の要件であることを考慮して、実務的には、秘密として管理するための具体的方法を、ノウハウライセンス契約書に規定しておくべきである。例えば、ライセンシーによる許諾ノウハウ情報を含む特許出願や下請発注の禁止、許諾ノウハウ開示になるような第三者の工場への立入りや契約関係にあることの公表禁止等である。

(5) 技術的効果の保証

ノウハウは、秘密性が本質的特徴であり、ライセンサーの門外不出の秘密情報として保有されているのが建前である。従って、ライセンシーが契約締結前に、その内容を完全に確認し、評価することは、一般的には困難である。

このような状況の中で、ライセンシーとしては、許諾ノウハウの技術的効果達成について、ライセンサーの保証責任を、契約書にどのように規定するかが重要な問題である。民法上の瑕疵担保責任についても考慮しておく必要がある。

(6) 第三者による不正競争

改正不正競争防止法は、営業秘密(ノウハウ)に関する不正競争について差止請求権、損害賠償請求権を認め、また、損害の額の推定等規定も新設した。

ライセンシーは、第三者による許諾ノウハウの不正な取得・使用・開示の事実を知ったときは、ライセンサーにその旨を報告し、ライセンサーによる法的措置を期待することになる。

営業秘密（ノウハウ）に関し、第三者に対して、差止請求権等を行便するためには、許諾ノウハウを「秘密として管理している」ことが必要となる。そして、この差止請求権の行使が可能になったことにより、ライセンス契約の実務に大きな影響が生じることになる。

（7）不爭義務

不正競争防止法に基づけば、「秘密として管理している」ことが営業秘密（ノウハウ）の要件であり、保護を要求するためには、秘密保持を行うことが必要不可欠なこととなる。

従って、ライセンス契約の実務においては、ライセンサーは、ライセンシーに対して、許諾ノウハウに関し秘密保持義務を課すことになる。

ところで、ノウハウライセンス契約の実務においては、ライセンシーが許諾ノウハウの秘密性について疑義を生じた場合に、そのことについて争うことを禁止することは、独占禁止法上問題がある。現にライセンス契約の実務では不爭義務規定を定めないことが多い中で、現行の日本の裁判制度は、原則的公開裁判制度であり、ライセンシーが秘密保持義務を全うしながら、許諾ノウハウの秘密性を争った場合には、ライセンサーの営業秘密（ノウハウ）の保護という視点からは問題があるといえる。

なお、ノウハウライセンス契約が当事者の信頼関係により成り立っていることを考慮して、ノウハウライセンス契約の実務においては、ライセンシーが許諾ノウハウの秘密性を争った場合には、ライセンサーは、ノウハウライセンス契約を解約することができる旨、確認的に規定することが多い。

（8）契約期間

ノウハウは、秘密性が本質的特徴であり、一般的には、秘密性が存在する限り、ノウハウ性を失わない。従って、特許ライセンス契約の場合、特許権の存続期間を考慮した契約期間が設定されるのが通常であるのに対し、ノウハウライセンス契約においては、秘密性の存否等を考慮した契約期間が設定されるのが通常である。

なお、ノウハウライセンス契約の実務においては、契約終了後のライセンシーの許諾ノウハウの使用禁止、秘密保持義務の問題が最も重要で、当事者の関心事でもある。不正競争防止法、独占禁止法等の内容を考慮し、当事者間の合意によって、適切に規定すべきである。

オプション契約書

株式会社〇〇〇〇（以下甲という）と〇〇〇〇株式会社（以下乙という）は、〇〇〇の製法に関して甲が保有しているノウハウ（以下本件ノウハウという）の乙の評価並びに実施権選択権に関し、以下の通り契約をする。

第1条（ノウハウの開示）

甲は本契約締結後1カ月以内に乙に対し本件ノウハウを開示する。

第2条（評価）

乙は、本件ノウハウに関する実施権選択権の行使のための技術的効果並びに経済性につき評価を行う。

第3条（実施権選択権の行使）

乙は、本契約締結の日より6カ月以内に、前条の評価に基づき、本件ノウハウの実施化の可否を決定し、甲に対し本件ノウハウの実施権選択の意思の有無を通知しなければならない。

第4条（実施契約）

甲は乙より前条により、乙から実施権選択権の申出を受けたときは、通知を受けた日より1カ月以内に、本件ノウハウにつき、次の条件による実施権を許諾する契約（以下ノウハウ実施契約という）を締結するものとする。

- ① 実施権の種類 —— 非独占実施権
- ② 実施権の地域 —— 日本国全域
- ③ 期間 —— ノウハウ実施契約締結日から10年間
- ④ 対価 頭金 —— 〇〇〇万円
 経常実施料 —— 純売上げ額の〇〇%

第5条（オプション料）

乙は甲から本件ノウハウの開示及び実施権選択権の付与を受けることの対価（以下オプション料という）として、本契約締結の日から30日以内に金〇〇〇万円を甲に支払うものとする。オプション料は、乙が実施の意思なしと通知した場合にも、返還されない。

第6条（頭金への充当）

第4条により、本件ノウハウにつきノウハウ実施契約が締結された場合、前条のオプション料は、実施契約の頭金の一部に充当することができる。

第7条（他との契約の制限）

本契約の期間中、甲は本契約と同じ内容の契約その他ノウハウに関し、如何なる契約も第三者と締結しない。

第8条（本契約終了後実施契約締結までの甲の義務）

乙が第3条に基づき、本件ノウハウの実施の申出をしたときは、本契約の終了後といえども、甲は前条に規定する義務ならびに、本件ノウハウを第三者に開示してはならない義務を負う。

第9条（乙の秘密保持義務）

乙は本契約期間中及び終了後も5年間は第1条に基づいて甲から開示された技術情報を第三者に開示してはならず、また本契約の目的以外に使用してはならない。

本契約が終了した場合、第4条によりノウハウ実施契約が締結されない場合は、乙は甲より開示を受けたすべての技術資料を甲に返還しなければならない。

第10条（有効期間）

本契約の有効期間は、本契約締結のときに始まり乙が本件ノウハウの実施の意思を甲に通知したときに終了する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。

平成○年○月○日

甲：

乙：

（コメント）

（1）オプション契約の意義

ノウハウライセンス契約の交渉時に利用されるオプション契約は、ライセンス契約の締結を検討するために、ある一定期間、対象ノウハウを評価する機会をライセンシーに与え、もし、満足する評価結果がでた場合には、オプション契約に添付されているノウハウライセンス契約を締結することができるいわゆる選択権契約である。

なお、特許ライセンス契約の締結を検討・交渉する場合等においても独占交渉権を考慮してオプション契約を締結することがある。

(2) オプション契約のポイント

ノウハウライセンス契約の検討・交渉の前提となるオプション契約においては ① ノウハウの開示 ② 秘密保持 ③ オプション期間 ④ オプション料等がポイントとなる。

(3) ライセンス契約との関係

オプション契約はオプション権、すなわち、ライセンス契約締結の意思表示をすることによって、原則として、直ちにライセンス契約を締結することのできる権利が前提となる。

従って、オプション契約には、オプション権の行使があった場合に、直ちに締結可能なライセンス契約が添付されていることが通常である。しかし、オプション契約には、ライセンス契約の骨子のみが添付されていることがある。このような場合には、その後契約の具体的条件について交渉が行われることになり、本来のオプション契約の役割を果たさない。

8. まとめ

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、ノウハウ・トレードシークレットが重要な位置を占めている状況の中で、ノウハウ・トレードシークレットが雇用の流動性、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。

企業活動におけるノウハウ・トレードシークレットの法的保護は、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、ノウハウ・トレードシークレットに関する判例が顕著に示している。

従って、実効性あるノウハウ・トレードシークレット管理のためには、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。

<企業経営におけるノウハウの位置付けと機能>

ノウハウは、多くの企業が企業経営の基本に位置づける、所謂、技術知的財産として重要な位置を占めている中において、基本的、全体的、総合的に重要な知的財産であり、多くの企業に共通な知的財産はノウハウであるといえよう。

また、ノウハウは、当該企業の技術力の評価視点・内容として、下記のような機能を指摘することができる。

- (1) 多くの企業は多くの案件において、技術、開発、イノベーション、知的財産の根源に、ノウハウを位置づけている。
- (2) 多くの企業は、その存立の根底に、および企業の技術的拠り所として、ノウハウを確信している。
- (3) ノウハウは雇用の流動性、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課題が多い。人間管理、経営管理の改善対応とする。
- (4) 技術・製品の品質・性能は、経験に裏打ちされたノウハウによって実効性が担保される。ノウハウが、企業の一般的、全般的技術レベルの証左となることが多い。
- (5) いわゆる、知的財産ミックスの決め手は、多くの場合ノウハウである。
- (6) ノウハウは、法的保護要件がファジーであることから、しっかりしたマネジメントが要求され、その結果知的財産管理・マネジメントがレベルアップする。
- (7) ノウハウは、システム、ビジネスモデル全体に関係する場合が多く、総合性、全体性が顕著である。従って、他に代えが効かない場合が多い。
- (8) ノウハウは、ライセンス契約の実務における契約の対象としては、特許権のような排他権的な効力は認められていないが、価値ある秘密情報としてライセンス契約上重要な対象である。