

ノウハウライセンスに関する留意点 についての調査研究

ライセンス委員会
第2小委員会*

抄 録 我が国においてノウハウライセンスについては、欧米先進国からの技術導入を行った高度経済成長時代に多くの研究がなされているが、近年では、導入する側から供与する側の立場の視点で、技術情報の流出防止策確立の必要性が指摘されている。産業財産権と比較した場合、ノウハウは、設定登録や存続期限、排他性や秘密性の有無、そしてなによりもライセンサーからライセンシーへのノウハウ伝達を要する点で大きく異なる。そこで、以上の点を踏まえつつ、有益な企業情報であるノウハウを知的財産として保護活用する観点からノウハウライセンス契約における留意点を検討する。

目 次

1. はじめに
2. ノウハウの特徴
 2. 1 ノウハウの定義
 2. 2 ノウハウの法的保護
3. ノウハウライセンス契約の留意点
 3. 1 秘密保持
 3. 2 ライセンサーからライセンシーへの情報開示
 3. 3 瑕疵担保責任
 3. 4 契約終了後の措置
 3. 5 紛争の処理
 3. 6 独占禁止法とノウハウライセンス契約
4. おわりに

1. はじめに

技術の伝達・伝授を対象とする取引形態としては、産業財産権の譲渡・ライセンス、情報の伝授とその使用許諾に種別することができ、特許ライセンス契約、ノウハウライセンス契約及びそれらの複合形式が挙げられる。

取引においては、客観的に安定した権利である産業財産権を取引対象としたいのは当然であ

るが、実際の取引では、対象とする情報財の公開代償の独占権付与より、秘匿による永続を優先する場合や、産業財産権の保護対象となりにえないような技術思想や、実験データ、設計図面等を取引対象とする場合などに、産業財産権に付加して、又はノウハウ単独で取引の対象として扱われてきた。

我が国においては、高度経済成長時代に日本産業発展の原動力として欧米先進国から技術導入を行った際にノウハウライセンス契約が多く用いられ、その前後に多くの研究¹⁾がなされている。近年では、導入する側から供与する側の立場の視点で、技術情報の流出防止策確立の必要性が指摘され、不正競争防止法の改正による営業秘密の保護強化が図られているところである。

ノウハウライセンス契約の取引対象とされるノウハウは、不正競争防止法上の営業秘密の要件（秘密管理性、有用性、非公知性）を備えれば、不正競争防止法に基づいて保護されること

* 2005年度 The Second Subcommittee, License Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

になる。しかしながら、実際のノウハウライセンス契約では、営業秘密としての要件を満たさない情報も取引対象とされていることから、当事者間で契約上の制限を設けることが必要である。また、そもそも、受領者に秘密を保持することを約させなければ、秘密管理性を充足しなくなってしまう、もはや不正競争防止法上の営業秘密としての保護は得られない。

従い、有益な企業情報を知的財産として保護活用するには、ノウハウライセンス契約において細心の注意を払わなければならない。

本小委員会では、以上の観点からノウハウライセンス契約における留意点を検討した。

2. ノウハウの特徴

2.1 ノウハウの定義

一般に、ノウハウ (Know-How) と称せられるものは、工業上の技術情報を指し、「技術秘訣」「こつ」に相当し、工業、より広くは産業に役立つものとする等の諸説があるが、ノウハウという語自体が法律上の定義をもつものでなく、実務上便宜的に付けられた名称であり、その内容と範囲に種々の事項を包含している²⁾。

国際的にはノウハウの共通定義を見出そうと議論が重ねられてきており、1960年当初の議論では技術的知識であって秘密のものを指していたが、1974年にAIPPIが作成した「ノウハウの法的保護の基本原則」では、「ノウハウは、技術的、商業的、管理的、財政的若しくはその他の性格の知識及び経験であって、企業の経営或いは専門業務の実施に適用し得るもの」とされている。同定義が現在の国際取引上の指針とされているわけではないが、実務上も、「ノウハウ」とは、工業上の技術情報を主とするものこれに限定されず、あらゆる情報財を対象とし、ときには秘密性を具備していないものも対象に含めているとの認識が一般的かと思われ、本稿

でもその前提で議論する。

この点、法律的に秘密性を要件として保護される営業秘密等の情報財とは定義が異なり、これらを含んでより広いあらゆる情報を指していると理解される。

ノウハウの具体例としては、技術情報としては、データ、設計、仕様、テスト結果、製造方法、部品等が挙げられ、営業情報としては、事業計画、財務情報、販売実績データ、顧客情報等が挙げられる。

2.2 ノウハウの法的保護

我が国において、ノウハウのうち、不正競争防止法上の営業秘密に該当するものは、不正競争防止法上の保護の対象とされる。

同法第2条第6項は、営業秘密を「秘密として管理されている（①秘密管理性）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（②有用性）であって、公然と知られていないもの（③非公知性）をいう。」と定義しており、この3つの要件全てを満たせば、不正競争防止法上の営業秘密として保護される。不正競争防止法上の営業秘密として認定されれば、刑事罰も含めた強い保護を与えることとなるため、裁判所は上記3要件のうち、とりわけ①秘密管理性の充足性については、厳しい基準で判断を行っている³⁾。同法は、営業秘密の不当な取得・使用・開示を「不正競争行為」として規定しており（同法第2条第1項第6号）、この不正競争行為に対して①差止請求（同法第3条）、②損害賠償請求（同法第4条）、③信用回復措置請求（同法第14条）を行使することができ、更に不当利得返還請求（民法第703、704条）が可能である。

国際的には、TRIPS協定上の知的財産権の一種として、同協定第39条第1項において「非開示情報（undisclosed information）」とその要件⁴⁾を挙げており、TRIPS協定加盟国にお

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いては同条以上の保護を与えなければならないこととされており、我が国の3要件は同協定に従って規定されたものである。

各国の保護状況としては、同協定加盟国では同条以上の保護が与えられているとされており、歴史的背景の違いから具体的保護方策は異なっている⁵⁾が、概ね、我が国と同様に、ノウハウ全般でなく、秘密性がある秘密の維持管理がなされている有益な情報について使用差止を含めた民事救済手段を認めている⁶⁾。

3. ノウハウライセンス契約の留意点

ノウハウライセンス契約と特許ライセンス契約の相違点は、取引対象とする情報の秘密性や法的保護の異同に関連する項目⁷⁾が挙げられる。本稿では、そのうち以下の項目を特に留意すべき点として取りあげ、詳細に検討する。

① 秘密保持

ライセンス契約の取引対象の「ノウハウ」としては、必ずしも秘密性を必要としないが、第三者に対しても第2章第2節の法的保護を担保しておくためには、少なくとも公知ではない情報については秘密性を維持することが必要であり、秘密性を維持せずとも法的保護が担保されている特許権等との顕著な差異といえる。そのため、ノウハウの開示者が受領者に対して確実な秘密保持義務を課しておくことは欠くことのできない留意点である。

② ノウハウの開示

原則としてノウハウは秘密に保たれた情報であるがゆえに、情報開示の方法も大きな留意点となる。すなわち、特許ライセンス契約は、ライセンシーも容易に知り得る公開された特許発明を実施することについて排他権を行使しないという不作為義務を負うに過ぎないとの見方もできるが、ノウハウライセンス契約では、通常はライセンシーが知り得ない秘密情報であるノウハウをライセンシーに伝達することにより、

ようやくその使用を許諾し得る状態に至る。また、情報開示を受けるライセンシーは、事前に内容を確認して評価することができない。従い、ライセンシーの期待した内容と実際の開示内容に齟齬が生じた場合の争いを防ぐためにも、情報開示の方法にも留意すべきと考える。

③ 瑕疵担保責任

事前に開示内容を確認できないため、提供されたノウハウに瑕疵があった場合の扱いも、事前に特許公報等の公開情報により内容を確認できる特許ライセンスとは異なった留意が必要と考えられる。

④ 契約終了後の措置

ノウハウライセンス契約においては、契約期間の満了により、又は期間の途中でも何らかの事情により契約が解約される場合がある。そのような場合には、技術情報の使用中止・返却等ノウハウ保護の扱いを予め定めて、解約以降のノウハウの秘密性を保っておくことが必要と考えられる。

⑤ 紛争の処理

当事者間の紛争が起きた場合、どのように対処すべきか予め検討が必要となろう。公開を原則とする裁判に直ちに解決を求めることはノウハウの秘密性を危険にさらす恐れがあるが、秘密情報の保護に関する法改正や知的財産高等裁判所設置等による判断の専門化等の一連の動きを踏まえて裁判解決の特徴を理解し、裁判外の紛争解決方法と事前に対比して検討しておくことが必要と考えられる。

⑥ 独占禁止法との関係

独占禁止法との関係について殆どの部分が特許ライセンスの場合と同様と考えられるが、公正取引委員会よりノウハウの特徴に着目した異なる扱いが示されている事項もあるので、配慮しておく必要があると考えられる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 1 秘密保持

(1) 必要性

不正競争防止法による営業秘密の保護は不正競争行為そのものを対象としており、情報財としての保護を対象とするものではない。また、営業秘密の一要件である秘密管理性が認められるためには、その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることが必要である。具体的には、①情報にアクセスできる者を特定すること、②情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できることが要件とされるが、一般的に会社が所有する情報の管理実態とは必ずしも一致するものではない。ライセンス付与のためだけに情報の管理体制の大幅な見直しや、運用上での工数増加、管理体制の再構築や当該管理体制へ移行させることは容易でない場合もある。

従って、ノウハウライセンス契約において、秘密保持の対象のみならず場合によってはライセンシー側におけるその管理体制まで当事者間での取り決めにより適切な保護策を講じる必要がある。

なお、ノウハウライセンス契約は、ライセンシーに対してノウハウの使用権を許諾するものであって処分権を付与するものではないため、秘密保持規定がない場合であっても、信義則上、ライセンシーは秘密保持義務を負うものと解する説もある。

しかしながら、一方では、秘密保持規定を設けていない場合、ライセンシー側が秘密情報と認識していないおそれもある。以上のことから、ノウハウライセンス契約には、秘密保持規定を設けることが、実務上重要である。

(2) 流用禁止規定

流用禁止規定は、ライセンス対象のノウハウをライセンスの範囲外の目的に使用することを

禁止するもので、秘密保持規定や許諾範囲と相互補完的又は重畳的に機能し、ノウハウ流出の防止をより効果的に図ることができる。

(3) 秘密保持規定の内容

1) 主体と管理

秘密保持義務を課す主体として、契約当事者、秘密情報を知る必要のある従業員、役員、関係第三者、さらには、退職者や派遣社員などを含め、漏れなく具体的に規定することが重要である。また、ライセンシー側でのノウハウの管理体制についても、具体的に取り決めておくことが望ましい。(管理体制については経済産業省発行の営業秘密管理指針が参考になるので必要に応じて参照されたい。)

2) 秘密保持の対象

ノウハウの開示に伴う第3章第2節(3)①②③に例示される情報が秘密保持の対象となり、さらに、指導や教育の実施によって開示される情報、秘密である旨明記して開示される情報、ノウハウの出所、契約の存在等も秘密保持の対象とする場合がある。さらに、ノウハウの秘密性を保持するため、ライセンシーの判断で特許出願手続きを行わないようにライセンシーによる改良技術や開示された資料の改変物も対象とすることがある。

上述の対象となる情報等を記述することに加え、公知等の所定の条件を充足する情報については秘密保持対象から除外することや公的機関からの要求に応じる開示を認める等、秘密保持義務が適用されない事項や場合を定めた適用除外規定が設けられる。

公的機関からの要求に応じる開示に対しては、開示の範囲を必要最小限に留めること、秘密情報の保護措置を講じること或いは事前に協議することを規定する場合がある。

また、秘密保持対象の判断が一概にできない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

場合などを考慮し、対象をより詳細かつ具体的に規定する場合や、開示に際して別途協議を要する旨の規定を設ける場合もある。例えば、公知情報を特定の製品やプロセスに使用していることや公知情報の組み合わせが公然と知られていない場合、アルゴリズム（秘密保持対象）を組み込んだ半導体製品が販売等された場合などにおいてこのような検討が必要と思われる。

なお、当然ではあるが、秘密保持の対象、秘密保持の対象から除外するもの、改良技術等について、受領側であるライセンシーが明確に認識できるように規定することで秘密性維持の実効性をより高めることができる。

3) 秘密保持の地域的範囲

秘密保持の地域的範囲が規定されていない場合ばかりか、たとえライセンスの範囲として地域上の制限が課されているような場合であっても、信義則上、秘密保持義務は全世界におよぶと解される⁸⁾。

4) 秘密保持期間

秘密性が維持されている限り、契約終了後においても秘密保持義務を継続させたいとライセンサーが考えるのは当然であり、契約期間中及びその終了後に秘密保持義務をライセンシーへ課すことは独占禁止法上原則として不公正な取引に該当しないとされている（第3章第6節(2)参照。）

秘密保持期間は、技術革新のサイクルその他の事情を勘案して契約当事者間において合理的かつ合法的に定めるべきと考える。

5) 他の規定による秘密保持の実効

秘密保持規定の他に様々な規定を設けておくことで、秘密保持についての実効性を高めることができる。例えば、ライセンシーの行為（秘密保持規定違反）を直ちに中止させることがで

きる規定、当該行為に起因して生じたライセンサーの損害についてライセンシーが補償する規定、当該行為を契約の解約事由とする規定（詳細は、本稿第3章第4節参照のこと）などが挙げられる。また、予防措置として、ライセンシーにおける秘密情報の管理体制を確認するため、当該体制について監査できる権利を獲得することも検討されたい。

3. 2 ライセンサーからライセンシーへの情報開示

(1) ノウハウ伝達の必要性

ノウハウがライセンサーの秘密情報である以上、ライセンシーへそれを「伝達」することはノウハウライセンスにおいて不可避な前提であり、これが特許ライセンスとの大きな相違点であろう。すなわち、特許ライセンスで使用許諾される（権利不行使を約するにすぎないとの見方もある）のが公開情報であるのに対し、ノウハウライセンスで使用許諾されるのは、本来ならばライセンシーが中身を知り得ない秘密情報であり、秘密情報が伝達されなければ取引が成立しない。従って、この伝達をどうするかはノウハウライセンスの契約締結はもちろん、その実行においても最も注意すべきポイントと言える。

(2) ノウハウ情報の開示義務・受領義務

ノウハウの伝達は単なる「開示」に留まらないケースも多い。ライセンサーが往々にして、ライセンシー側にノウハウの実施を実現するまで技術を伝授することを約するからである。公開情報が対象である特許ライセンスにおいては、結局のところライセンシーの技術力はライセンサー側の伝達負担という意味では大きな問題とならないが、ノウハウライセンスにおいて相手側にノウハウを伝達することが前提条件となると、ライセンシー側の受領力（技術の理解

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

力・技術の実施能力と言っても良い)は、ライセンス側の伝達負担を大きく左右する問題となろう。伝達不十分では伝達債務の不履行を、伝達範囲の設定によっては、結果としてノウハウ自体に瑕疵がある可能性を問われかねない。また、伝達完成のために、本来の伝達範囲を超えた開示を行えばライセンス側の伝達負担の増加にもつながるであろう。このように、伝達については特にライセンス側に大きなリスクと負担があると言える。そこで、予め開示対象を資料、サンプル等の有体物で特定しておくことで、ライセンス側の伝達負担を限定する方法も考えられる。一方で、伝達の完成をライセンス側だけが責任を負うのは不公平であるから、ライセンス側も十分な受領努力を果たす義務があると規定することも考えられるだろう。

(3) 伝達の態様

伝達の態様は、技術の内容やライセンス側の受領力によってケースバイケースとなる。

伝達の「行為」としては、人員の派遣や教育などに加え、秘密情報だけでなく公知情報を含めた開示・指導等が付随されることもあるだろう。一方、競業他社に対するライセンスのように、ライセンス側に十分な受領力があれば、単に図面や仕様書などの有体物を開示・供与すればノウハウ伝達行為は完成する場合もある。

伝達の態様がケースバイケースならば、伝達の「対象」やその媒体について、第3章第2節(2)で述べたように予め開示対象や伝達負担を限定しておくことは難しい面がある。しかしながら、伝達の現場においては、本来、開示すべきものでないノウハウまで開示してしまうケースも起こりうるので、その防止の意味でもやはり開示対象や伝達負担の限度を予め具体的に設定しておくことは有用である。

以下に、特定する場合の例を示す。

① 有体物で特定する場合

技術データ、設計仕様書、製造図面、製造工程資料、材料及び部品仕様、検査基準、取扱説明書、運転指導書等が例示できるが、その他、ライセンス側の要望に応じて作成する資料等の有体物で特定する。

② 指導・教育等が必要な場合

指導、教育、実習、技術者派遣等が例示できるが、その回数・時間等を予め限定しておく。

③ 「契約製品」により特定する場合

開示対象が明瞭になり、不用意に対象外の技術を開示してしまうリスクの抑制が期待できる。特に、開示・指導を行う技術者にとって、開示範囲を把握しやすくなるというメリットがある。

ここで開示対象はライセンスの範囲と一致するとは限らないことに注意しなければならない。ノウハウの伝達のために、使用許諾(実施許可)する範囲を超えて、ノウハウ情報を開示・指導する場合もあるからである。また、ライセンス側が将来の改良技術まで開示することを定めた場合でも、開示対象や伝達負担の限度をできるだけ設定しておくことが望ましいのは同様である。なお、この場合でも、開示する改良技術をライセンスの範囲から除外する契約もあるだろう。

3.3 瑕疵担保責任

(1) ライセンス側の瑕疵担保責任

ノウハウライセンス契約においては、一般に、契約の目的物たるノウハウは契約締結後にはじめてライセンス側に開示されるという特殊性を持つ。つまり、ライセンス側は、契約の目的物の内容、有効性、有用性を判断する資料が十分与えられない状態で契約を締結しなければならない。よって、ノウハウライセンス契約においては、通常の有償契約との比較においても、特に担保責任について明確に規定する事が重要となる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、契約自由の原則により当該責任については契約条項として当事者間の合意によって規定されることが多いと考えられるが、実施料の授受を伴うなど有償である場合は、売買の担保責任に関する規定（民法560条～570条）が準用され（民法559条）、これら法規が特許ライセンス契約と同様に解釈規定又は補充規定として働くことに留意されたい。

特許ライセンス契約においては、取引対象が「物」ではないことや不安定な要素をもった無体物であるため、ライセンシーとしてこのようなリスクの予測の上にとって対価算定を行うのが通常である。従って民法の規定をストレートに導入することはむしろライセンサーの犠牲において給付と反対給付のバランスを崩すことになりかねないとして、民法の規定にそのまま依拠して論ずることについて未開拓な部分があるとする説もある。（このことは、ノウハウライセンス契約の場合、ノウハウが排他性を有する権利ではないことからさらにライセンサーの負担になるであろう。）⁹⁾ なお、前述したが、提供したノウハウが技術的实施可能性を欠いていたと判断され、当該ライセンス契約の目的を達成することができないことを認め、契約が解除されたケース（マンガラ事件）、あるいは、ライセンシーはノウハウの技術指導を受ければ、直ちに実施できるものと誤信して契約締結の意思表示をしたものとみなされ、ライセンシーの意思表示の要素の錯誤により無効と判断されたケース（仏具人天蓋事件等）があるので注意が必要である¹⁰⁾。

(2) 担保責任の種類

以下に主だった担保責任について挙げる。

1) ノウハウの所有及びライセンスする権原についての担保責任

一般に、契約締結する前にはノウハウを知ることができないため、ライセンシーは、ライセ

ンサーに対し、ライセンス対象のノウハウ（許諾されたノウハウ）が、ライセンサーが正当に所有していること、或いはライセンサーが開示やライセンス付与に関して正当な権原を有していること（ノウハウ所有の合法性又は譲渡／ライセンスを行う権利の正当性）について保証を求めることがある。

2) 第三者の特許権等の侵害についての担保責任

許諾されたノウハウの実施が第三者の特許権等を侵害する場合、事実上ライセンシーによる実施が困難になることから、このような場合は許諾されたノウハウに瑕疵があると解され、契約書中に「特許保証を行わない」等特段の規定がないと、民法の規定に基づいてライセンサーの瑕疵担保責任を追及されることがある¹¹⁾。よって、ノウハウライセンスに限るものではないが、将来における紛争を回避するためにも契約においてライセンサーの保証責任を合意しておくことが望ましい。許諾されたノウハウが第三者の所有する特許権等を侵害しないとの保証が求められることがあるが、特許権を侵害しないことを保証することは現実的ではないことにより、ライセンサーは明示的に約しないことが一般的と思われる。このような表明保証に代えて、許諾されたノウハウの実施が第三者の産業財産権の侵害となる場合の処理（防御・解決等）について規定する場合がある。一方、対価やライセンス条件とバランスさせる等して、第三者の産業財産権の侵害については処理を含め責任を負わないとすることもある。

3) ノウハウの技術についての担保責任

ノウハウの実施にあたって、ライセンサーが指定した特定の使用方法、設計・製造方法等に従う義務がある場合は、その技術について保証を行うことが合理的と考えられている。ただし、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許諾されたノウハウを実施できない理由が、ライセンサー側に起因する場合もある。よって、このような場合も考慮して、(a) ライセンサーとして保証する内容(品質、性能、生産能力、歩留り等の保証項目)を特定し、(b) 保証の前提としての条件(適用除外)(例えば、試作品の試験方法、製品の評価方法等)、(c) 保証不達成の場合の取扱等について定めておくことが望ましい。また、秘密性の保証や、契約締結時にライセンサーが所有している技術の中で最良のものである旨の保証(最良技術性の保証)等がライセンサーから求められる場合もある。

(3) 留意点

ノウハウライセンス契約にあたっては、各国法制の下で、保証条項の有無によるライセンサー側の保証責任の取扱いの違いについても確認しておくべきである。

保証条項のドラフトにあたっては、保証を負うのか負わないのか、負う場合であってもどの程度の保証を負うのかについての検討が重要であるが、それに代わる問題処理方法若しくは補完する方法として、例えば、侵害の発見と早期通知、解決努力、訴訟手続の遂行等についての具体的な取決めについての検討も併せて行う必要がある。

3. 4 契約終了後の処置

ライセンス契約で定めた権利義務は、契約終了と同時にすべて消滅するのが原則である。しかし、契約対象が無体財産なので、この原則通りに取り扱うことが不適當な事項もある。契約終了後の処置について留意すべき条項は、特許ライセンスの場合とノウハウライセンスの場合とで共通するものが多いので、主にノウハウライセンスに特有と考えられる事項について以下に挙げる。

(1) ノウハウライセンス契約終了の性質

特許ライセンス契約の終了は、当該特許権が残存している場合、ライセンサーのライセンサーに対する不作為義務が終了すること、すなわち、ライセンサーが特許発明を実施する行為が特許権侵害となることを意味する。また、当該特許権が満了或いは中途消滅したことによる契約終了の場合は、当該特許権による排他権が消滅することを意味する。

一方、ノウハウライセンス契約の終了は、ライセンサー所有等の許諾されたノウハウをライセンサーが使用できる権利が消滅してしまうことを意味する。したがって、ライセンサーとしては、ノウハウライセンス契約の終了後の処置として、ライセンサーが許諾されたノウハウを使用することを禁止させることが最も重要であろう。また、本稿の冒頭にノウハウの特質として記述したように、ノウハウは秘密性が保たれているからこそ価値があるので、秘密保持義務も課されるべきである。

(2) ノウハウライセンス契約の中途終了原因

ノウハウライセンス契約の中途終了原因は、当事者による債務不履行の場合や、契約の前提条件が大きく異なった場合における中途解約のいくつかのパターンが考えられる。

ライセンサーが原因となる債務不履行の主なものとして、ノウハウの不提供や不十分な提供、ライセンサー自らがノウハウを公知とした場合があり、ライセンサーが原因となる債務不履行の主なものとして、対価の不払いがある。

また、ライセンス契約の前提条件が大きく異なった場合として、特に、ライセンサーが競業者に事業譲渡した場合、及び競業者と合併した場合は、ライセンサーの事業に与える影響が大きいので、予め中途解約できる旨の規定を定めておくのが望ましい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) ノウハウライセンス契約が終了した場合の一般的な留意点

1) 使用禁止

契約の終了はノウハウ使用許諾の終了を意味し、終了の原因にかかわらず、原則としてライセンサーはその後のノウハウの使用ができない。

しかし、既に製造された未販売の製品や製造仕掛かり中の製品の取扱いなどについての疑義が生じるのを防止するために、契約終了後のノウハウの使用禁止について明示の規定を設けるべきである。

2) 秘密保持

ノウハウは、秘密であるからこそ価値がある。ノウハウライセンス契約を通じてライセンサーから開示された情報は、契約終了後の秘密保持義務が規定されていない場合であっても、信義則に基づいて秘密保持義務があると解する説もある。

しかし、ノウハウライセンス契約では、存続条項によって契約終了後も秘密保持義務があることを明文化し、さらに、漏洩防止方法や義務違反に対する措置についても規定しておくことが好ましい。

3) 書類等の返還の義務

ノウハウは無形物であり、一度開示してしまえばその完全なる返還を求めることは実質的に不可能である。しかし、ノウハウが記載された書類等の返還や破棄を求めることにより、ライセンサーに対して、ノウハウの無断実施や秘密漏洩の抑止効果があると考えられる。

(4) ライセンサーの責任以外の原因により中途終了した場合の留意点

ライセンサーの責任以外の原因（例えば、許諾ノウハウの秘密性がすべて喪失したこと、法令の改正や原材料の入手難などにより契約製品

の製造が極めて困難になったこと、競合技術出現等で許諾ノウハウの経済価値が著しく低下したこと等）によって、ライセンサーが約定解約権を行使し、契約が中途解約された場合、実施料が前払い金であれば残存期間の日割、月割などにより未償却部分は返還されるべきである。ただし、一時金として支払われた実施料は、特許権のような法的保護手段を持たない無体財産を開示した代償とされ、一切返還されない場合が多い。

3. 5 紛争の処理

(1) 紛争解決手段

一般的に紛争の解決手段として主なものは、①和解（当事者間の話し合い）、②斡旋、③調停、④仲裁、⑤裁判の5種類が考えられる。各解決手段の特徴を下記に記す。

① 裁判外の和解は、当事者の取るべき最初的手段として、話し合いによる友好的解決を目指すことになる。

② 「斡旋」は、斡旋人が当事者双方の話し合いの円滑化を図るが、斡旋人が解決案を示すことはない。

③ 「調停」は調停人の仲介によって解決を図るものであり、調停人が作成する調停案に当事者が同意すれば解決となる。ただし、当事者は調停案を拒否することもできる。

④ 「仲裁」は仲裁合意に基づき仲裁人が審理を行い、当事者は仲裁人の判断に服従するというもので、仲裁判断は判決と同じ強制力を持つ。

⑤ 裁判手続きは、裁判所の判断（裁判）を受けるための手続きで、この手続きは原則として公開される。

(2) 仲裁と裁判の比較

国内契約においては、誠実協議規定を設けることが一般的である。一方で紛争を仲裁へ付すにあたっては当事者間における仲裁の合意が必

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

要であり、通常は仲裁規定を設けることになるが、仲裁条項を設けると訴権を放棄したと解されることになるため、注意が必要となる。そこでノウハウライセンス契約上の紛争解決には、第三者による法的拘束力をもった判断である仲裁又は裁判のいずれが適当であるのか、以下両制度の相違点につき比較、整理を行うこととする。表1を参照されたい。

まず、第一の相違点として、両制度における主宰構成員及び解決基準の相違が挙げられる。裁判では、事案に対し管轄を有する裁判所（なお、第一審については当事者の合意により管轄裁判所を定め得る）においては国家公務員たる裁判官によって、実体法の適用により紛争解決が図られるのに対し、仲裁においては、当事者により選定された仲裁人が実体法に加え時宜に応じ実態に即した紛争解決が図られる。第二の相違点として、再審有無と紛争解決に要する期間が挙げられる。裁判においては上訴という形で再審を求める事が可能である一方で、審理期間は相対的に長期となりえる。他方仲裁においては一審で終結することとなるものの、相対的に短期間での紛争処理を期待することができる。第三の相違点として、手続の公開要否が挙げられる。裁判においては憲法上の要請（82条1項）から原則公開とされるのに対し、仲裁に

おいては当事者合意がない限り原則として非公開で執り行われる。第四の相違点として、外国における執行力の差が挙げられる。外国における国内裁判判決の執行にあたっては、当該国法制による各種制約が存在するが（参考：民事訴訟法118条）、仲裁判断については二国間条約又は多国間条約により容易に執行を求めることができる。

(3) 留意点

国際契約の場面においては、紛争処理機関による判断の執行力確保の点から仲裁選択が望ましいと考えることに異論はないものと思われる。では国内契約では仲裁／裁判何れの制度を利用することが望ましいであろうか？ノウハウライセンス契約の特質として、目的物が秘密性をその重要な要素とするノウハウであることをもってすると、手続を原則非公開とする仲裁による解決が適当とする考え方も有り得る。しかし、不正競争防止法等における秘密保持命令制度の導入、民事訴訟法における秘密保護のための閲覧等の制限等、裁判においても秘密情報の保護に係る法改正が進みつつある点を考慮しなければならない。また、契約目的物が技術であることを理由に、紛争内容に応じた専門家による解決という視点で仲裁を適当とする判断も考

表1 紛争解決手段の比較（○、◎：肯定、×：否定、◎は強いことを表す）

	手続き開始に相手の同意が必要か	構成員に第三者を選ぶ自由があるか	解決策の提示があるか	解決策受け入れの自由があるか	解決策を相手に強制できるか	
裁判外和解	○	— 当事者のみ	当事者の交渉による	○	○ 契約による	交渉型
斡旋	○	○ 斡旋人	×	—	—	
調停	○	○ 調停人	○ 調停案	○	×	
仲裁	○	○ 仲裁人	○ 仲裁判断	×	◎ 既判力、執行力	裁断型
裁判	×	×	○ 判決	×	◎ 既判力、執行力	

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

えられるが、知的財産高等裁判所の設置等による判断の専門化や裁判の迅速化を図る動きについても評価する必要がある。一方、国内において、仲裁を活用するには、事例の蓄積が少なく、判断の方向性を予測しがたい問題がある。

3. 6 独占禁止法とノウハウライセンス契約

ノウハウライセンス契約においては、以上各項目に代表される留意が必要であるとともに、独占禁止法上の取引制限に該当しないか注意が必要となる。即ち、ライセンス契約各条項は契約自由の原則に基づき定められるものであるが、その取決めが製品市場又は技術市場における競争秩序に悪影響を及ぼす場合には独占禁止法上の問題を生じることとなる。

公正取引委員会は係る問題について「特許・ノウハウライセンスに関する独占禁止法上の指針」¹²⁾（以下「指針」）を公表しており、基本的には特許・ノウハウともに指針の考えに基づいた注意が必要となるが、指針の中でもノウハウの特徴に着目して、特許ライセンスとは別の配慮が必要であることを指摘しているので、以下簡単に紹介する。

(1) 定義

ノウハウは、「秘密性を有し、適切な方法により記述又は記録されているなど適切な形で識別可能な産業に係る一群の有用な情報」¹³⁾をいい、技術情報以外の顧客情報、営業上の秘訣といった非技術的なノウハウ等、には指針は適用されない。また、技術者を派遣して口頭や実演により供与される、記述又は記載されていない技術情報であっても、何らかの形でノウハウの範囲を識別可能とした上で指針が適用される¹⁴⁾。

(2) ノウハウの特質と適用変更

指針ではノウハウの特質に着目した特別な扱

いとして以下の点を挙げている。これ以外の点、例えば、対象権利の有効性を争うことを禁ずることは不公正とされ、争った場合に解除する旨規定することは不公正でないとする扱い等は、特許の扱いと同様である。

【ノウハウ特有の扱い】

① 契約終了後の秘密保持義務（第4-3-(7)-イ：「ノウハウライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーに対して、契約期間中及び契約期間終了後において契約対象ノウハウの秘密性を保持する義務（当該ノウハウを第三者に漏えいしない義務を含む。）を課すことは、原則として不公正な取引方法に該当しない。」）

② 契約終了後のノウハウ使用制限（指針には記載されていないが、通常、独占禁止法上問題となるものではない。¹⁵⁾）

【特許の場合とは異なり「白条項」と扱うもの】

① 第三者との共同開発制限（第4-3-(5)-ア-(イ)：「契約対象ノウハウの内容によっては、ノウハウの流用を防止することが秘密保持義務、実施分野の制限その他の制限によっては達成が困難な場合があり得ると考えられ、このような場合において、契約対象ノウハウの流用防止のために必要な範囲内で合理的な期間に限って、ライセンシーが第三者と共同して研究開発を行うことを制限することは、原則として不公正な取引方法に該当しない。」）

② 契約終了後の競争品取扱制限（第4-4-(3)-イ、第4-5-(3)-ウ：「契約対象ノウハウの内容によっては、ノウハウの流用を防止することが契約終了後の実施制限その他の制限によっては達成が困難な場合があり得ると考えられ、このような場合において、契約対象ノウハウの流用防止のために必要な範囲内で契約終了後短期間に限ってライセンシーの競争品を製造（販売）、使用すること等又は競争技術を採用することを制限することは、原則として不公正な取引方法に該当しない。」）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

③ ライセンシーの原材料・部品等の購入先制限（第4-4-(4)-イ：「契約対象ノウハウの秘密性を保持するために必要な範囲内で、ライセンシーの原材料、部品等の購入先を制限することについても、原則として不公正な取引方法に該当しない。」）

【特許では「白条項」であるが、ノウハウでは「灰条項」として扱うもの】

① ノウハウ製品の販売地域制限（第4-2-(4)-イ：「ノウハウライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーに対して、地域を区分してライセンスをすることは、ライセンシーによるノウハウの使用地域を限定する内容のものであれば、原則として不公正な取引方法に該当しない。ただし、ライセンサーがライセンシーのノウハウ製品の販売地域を制限することについては、基本的に流通・取引慣行ガイドライン第2部第2-3「流通業者の販売地域に関する制限」に示された考え方により、その市場における競争秩序に及ぼす影響に即して、個別に公正競争阻害性が判断される。」）

以上のとおり、ノウハウライセンス契約の場合は、特許に比して独占禁止法上の規制は緩和されているが、これはノウハウが特許に比べ排他性が弱いこと、契約上の制限を認めなければそもそもの保護要件も失いかねないことによる¹⁶⁾。

4. おわりに

特許ライセンスと較べてノウハウライセンスでは、ライセンス対象を保護するための取り決めに重きが置かれる。公開の代償に権利として強い保護を与えられる特許とは違い、原則非公開であるノウハウには常に漏洩のリスクがあり、また近年の法整備が進んでいるとはいえ、ノウハウ自体は法律的な排他権を有しないため、第三者に侵害された場合の救済に限界があるためである。本稿では、ノウハウが無体財産

であるがゆえに、一旦開示してしまったノウハウの完全なる返還はできず、また産業財産権と同等の法的保護が困難であることを鑑み、ライセンサー側の立場から、ノウハウを有益な企業の情報財として保護活用するためのノウハウライセンス契約上の留意点を検討した。本来はライセンサー内で秘匿されるべきノウハウが、一定条件下でライセンシーへ使用許諾されるノウハウライセンスにおいては、当事者間の信頼関係が第一義であり、契約ドラフティング以前の問題として、特許ライセンスのとき以上に、ライセンス対象であるノウハウの中身やその提供目的について、ライセンシーと共通の認識を形成することが重要であることは述べるまでもあるまい。しかし、ライセンサーはその知的財産であるノウハウを保護する義務を負うと同時に、ライセンシーの技術力、ノウハウの秘密管理体制、ライセンス期間終了後時点における（技術の陳腐化における）ノウハウの価値等を考慮にいれた契約条件や、ライセンシー側の技術力等、予定外の開示を引き起こしたり、瑕疵責任に問われないように、相手を見極め、契約面からリスクヘッジする必要がある。その一方で、ライセンシーは、ノウハウが無体物であるがゆえに、ノウハウの受領によってライセンサーから要求される様々な制限や秘密保持義務等の義務や実施の実現可能性等、ライセンサーとは裏腹に負うリスクもあろう。ノウハウライセンス契約交渉においても双方の立場で主張がなされるわけであるが、本稿で述べた留意事項がノウハウライセンス契約の交渉やドラフティングのための一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 例えば、日本特許協会ライセンス委員会ノウハウ小委員会、ノウハウの保護とライセンス実務（1978年3月）
- 2) 千野直邦、営業秘密の法的保護、p117（2002）、中央経済社

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 3) 経済産業省，営業秘密管理指針，p19（2005年10月12日改訂）
- 4) TRIPS協定39条第2項(a)秘密性，(b)有用性，(c)秘密管理性
- 5) 千野，前掲注2）p.33
- 6) 刑事罰については，知的財産保護強化に向けた不正競争防止の在り方に関する調査研究報告書，p.143（2003年3月）知的財産研究所に詳しい。
- 7) 日本特許協会ライセンス委員会ノウハウ小委員会，前掲注1）p.76
- 8) 野口良光，特許実施契約の実務，p.300（2004）発明協会
- 9) 雨宮正彦，特許実施契約論（第3版），p99（1984）日本工業新聞社
- 10) 例えば，マンダラ事件 神戸地裁 昭和56年(ワ)第891号，仏具人天蓋事件 東京地裁 昭和48年(ワ)第10175号
- 11) ライセンス委員会第3小委員会，知財管理，Vol.51, No.2, p.179（2001）
- 12) 公正取引委員会，特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針（1999年7月30日）
- 13) 公正取引委員会，前掲注12）指針，第1-5-(2)
- 14) 山本康孝，Q&A特許ライセンスと独占禁止法，p.96（2000），商事法務研究会
- 15) 山本，前掲注14）p.103
- 16) 山本，前掲注14）p.100

（原稿受領日 2006年6月5日）

