

ノウハウとその保護について

フェアトレード委員会*

抄 録 昨今、事業上有用な情報をノウハウとして秘匿し競争優位性を保つことは特許出願等と同様に企業の技術・知財戦略上、重要な選択肢です。ノウハウは、性質上、常に秘匿状態を維持する必要があり、意図しない漏洩等のリスクや第三者が独自に同一発明をして特許権を取得するリスクに留意が必要です。また、ノウハウの性質をよく理解し、法的な保護や、第三者の権利行使に対抗する為に一定の要件を満たすことに留意が必要です。

目 次

1. はじめに
2. ノウハウの定義
3. 特許権との違い
4. ノウハウとして管理する場合の留意点
 4. 1 不正競争防止法に基づく保護
 4. 2 先使用权の主張
5. おわりに

1. はじめに

「ノウハウ」は、誰もが馴染みの言葉ですが、その定義や性質について正確に把握されていないことが意外に多いのではないのでしょうか。

その一方で、昨今では、企業が新規発明等の技術情報を特許等として出願して権利化するのではなく、ノウハウとして秘匿することで競争優位性を保つこともひとつの重要な選択肢として検討されるようになってきました。

本稿では、企業の技術戦略・知財戦略上の重要性が増しつつある「ノウハウ」について、その性質と、ノウハウの漏洩や不正開示・使用に対する保護・救済を受けるための留意点を説明します。

2. ノウハウの定義

ノウハウとは、「秘匿されている技術上、営業上の秘密情報」を指します。技術的な情報（極秘の製造方法等）が典型例ですが、①秘匿されており、②産業上有益な情報であれば営業上のもの（顧客開拓の秘訣等）も含まれる広い概念です。また、技術的レベルの高低や特許要件の有無も問いません（製造工程、成分、設計図面、実施データ、臨床データ等）。さらに、有形の文書に表現されたものに限らず、人の知識、個人の経験や訓練により習得された技や感覚のような、いわゆる暗黙知も含まれます。

近年では、自社内で生み出された知的財産を保護・活用する手段を検討する上で、特許制度のメリット・デメリットと、ノウハウによる秘密管理のメリット・デメリット（後述）を比較考量し、他人がすぐに類似の技術を思いつくような性質のアイデアは特許出願を行い、他方、公開されない限り他人が類似の技術を思いつくことは難しいであろうという性質のアイデアについてはノウハウとして秘匿するなど、特許権の取得とノウハウとして秘密管理する手法を

* 2009年度 Fair Trade Committee

組み合わせる企業も現れています。

また、「暗黙知」は、基本的には文章等に表現して客観的に認識したり管理したりすることが難しいものであるため、ライセンスの対象や法的な保護の対象になりにくいものですが、昨今では、その重要性に着目し、ビデオその他の媒体に記録して秘密として管理しようという取り組みを始めている企業もあります。

3. 特許権との違い

ノウハウの特徴は、特許制度との比較により理解が深まります。そこで、以下、特許権とノウハウの違いについて述べます。

(1) 権利の発生・取得

特許権を取得する場合、特許庁への出願や特許法の定める登録要件を充足することが必要となります。他方、ノウハウは、ある技術的なアイデアを提案しそれを秘匿すれば、その瞬間からノウハウとなり、特許庁への出願や審査は不要です。

(2) 出願公開制度による内容の公開

特許制度は、新規な発明を公開する代償として特許権という独占的排他権を一定期間付与する制度であるため、法上、出願をすれば出願公開等により発明内容は必ず公開されます。すると、国内外の競争相手にキャッチアップ（改良発明等）のヒントを与えてしまうデメリットがあります。また、権利化に至らなかった発明に関しては、単に技術情報を公開しただけで終わってしまいます。さらに、権利化されたとしても、侵害発見が困難な技術は権利行使が事実上不可能であるため、特許権本来の効果を期待できず、結果として単に技術情報を公開しただけに留まってしまいます。一方、秘匿されているノウハウは、特許制度のように公開されないことから、改良技術の出現を遅らせることや第三

者による隠れた使用や模倣を防ぐことができます。よって、第三者の独自開発により技術がレベルアップしたり、代替技術が出現したりするまでは自社の優位性を確保し続けられる点でメリットがあります。

(3) 存続期間

特許権の存続期間は出願日から20年間に限られていますが、ノウハウは、秘密である限り永久に財産的価値が持続します。この点で、存続期間が一定期間に限られる特許権に比べてメリットと言えます。しかし、ひとたび外部の者に知られると、以後は財産的な価値を失ってしまうというリスクがあることに注意が必要です。

(4) 独占的な効力

特許権は、たまたま第三者がその特許権の存在を知らずに同じ技術を実施した場合であっても、その第三者に対して権利行使を行うことができますが（絶対的な独占的排他権）、ノウハウにおいては、自分が実施しているのと同じ技術を第三者が偶然に実施している場合、その第三者に対して差止請求や損害賠償請求をすることはできません（相対的な独占権）。ノウハウの保護を定める不正競争防止法は、第三者が不正にノウハウを取得・使用・開示することに対して損害賠償や差止を請求できるとしているに留まるためであり、この点はノウハウのデメリットです。

表1 ノウハウのメリット・デメリット

メリット	1. 出願等の手続が不要 2. 権利期間が長い 3. 公開制度による模倣・改良技術の出現を防止
デメリット	1. いったん公知すると価値失われる 2. 独占的排他権なし 3. 他人による権利行使（先使用権ない場合）

表2 特許権との違い

	特許権	ノウハウ
保護法	特許法	不正競争防止法
出願手続	要	不要
登録要件	あり（新規性等）	なし（但し営業秘密の「3要件」）
審査	あり	なし
公開	あり	なし
効力	絶対的な独占的排他権	相対的独占権
権利期間	出願から20年	秘密の限り、無期限

4. ノウハウとして管理する場合の留意点

1) ノウハウが他人によって窃取・不正使用等された場合には、「不正競争防止法」に基づいて差止請求や損害賠償請求を行うことができますが、以下の2点に留意が必要です。

(i) ノウハウは、秘密にすることで事実上その技術を独占し第三者の模倣を防止するものです。よって、秘密である限りいつまでも価値を保ち続けますが（陳腐化を除く）ひとたび外部に漏洩して公知になると以後無価値になってしまいます。確かに、ノウハウが窃取、不正使用等された場合には差止請求や損害賠償請求といった不正競争防止法上の救済手段を利用することができますが、窃取、不正使用等によりノウハウがいったん公知化してしまった場合には、事後的にノウハウを原状回復させることは不可能です。ゆえに、ノウハウが決して外部に漏れないよう管理することがノウハウ管理においてもっとも重要です。

(ii) ノウハウが他人によって窃取・不正使用等された場合において不正競争防止法上の救済を受けるためには、そのノウハウが不正競争防止法第2条第6項に定義する「営業秘密」に該当するよう適切に管理されている必要があります（後述4.1）。

2) また、ノウハウとして管理する場合、そ

のノウハウと同一の特許権を第三者が取得するリスクにも注意する必要があります。具体的には、自己に「先使用权」（特許法第79条）が認められないと、そのノウハウの利用は、第三者の特許権侵害となります。特許権は絶対的な独占的排他権であるため、たまたま同一の技術を実施している者にも権利行使を行うことができます。この原則は、たとえ自分で考案したノウハウを使用しているに過ぎない場合であっても当てはまりますので、第三者にそのノウハウと同一の特許権を取得された場合には、自己に「先使用权」が認められる例外的な場合を除き、特許権侵害に該当します。先使用权の成立要件については後述します。

4.1 不正競争防止法に基づく保護

不正競争防止法第2条第6項では、「営業秘密」は、①秘密として管理されている、②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、かつ③公然と知られていないもの、と定義されています。これらは①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件と言われ、ノウハウが「営業秘密」として同法に基づく保護を受けるためには、これらの3要件を満たしていなければなりません。

(1) 秘密管理性

ある情報が「営業秘密」として不正競争防止法に基づく保護を受けるためには、その情報が「秘密として管理されていること」が必要です。実務的にはこの秘密管理性の要件を満たすか否かが営業秘密と認められるかどうかの重要なポイントとなるケースが多いと思われます。

判例では、秘密管理性が認められるための条件として、「客観的認識可能性」と「アクセス制限」の二つを挙げています。

客観的認識可能性とは、対象となる情報にアクセスした者が「その情報が秘密であること」

を客観的に認識できることです。例えば、書面や電子情報の記録媒体に「極秘」「秘」等の表示をつけること等が考えられます。

アクセス制限とは、対象となる情報にアクセスできる者を制限することであり、秘密情報を施錠したロッカーに保管することや、電子化された秘密情報についてパスワードを設定すること等が挙げられます。また、秘密情報を廃棄する際に一般のゴミと同様に廃棄していた場合には、アクセス制限がなかったとみなされる可能性がありますので、対象となる情報の性質や機密レベルにあわせた廃棄方法（文書や記録媒体の焼却・シュレッダー・溶解処理、ハードディスクの物理的破壊等）を実施することが重要です。

判例では、営業情報について、同情報を知りうる立場にある全員に、誓約書による秘密保持義務を課したことをもって秘密管理性を認めたケース¹⁾や、キャビネットに保管され、室外へ持ち出す場合には、管理台帳への記入が必要であったこと、CADデータ等は、一定部門以外の者に対してはアクセス制限がかけられていたこと、外注先に開示する場合は、秘密保持契約を締結していたことをもって秘密管理性を認めたケース²⁾があります。但し、裁判所は、秘密管理性を認定する上で「要求される情報管理の程度や態様は、秘密として管理される情報の性質、保有形態、企業の規模等によって決せられるものである」³⁾と述べていますので、ある判例で秘密管理性が認められた管理方法であっても、情報の性質、保有形態、企業の規模等が異なる場合には秘密管理性が認められない場合がある、ということに留意する必要があります。

これに関して、経済産業省は平成15年1月に「営業秘密管理指針」を発行（平成17年10月改訂、平成22年4月（予定）再改訂）し、「企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定」する際の参考となる管理手

法を示しています。特に再改訂版では、「企業の実態を踏まえた合理性のある秘密管理方法の提示」という視点に立って、「不正競争防止法上の営業秘密としての法的保護を享受しうる管理水準」を示すことが目的、としています。

なお、いかに「営業秘密」として不正競争防止法上の救済を受けられるとしても、ノウハウが開示、漏洩された場合には事業の実施に大きな影響が出ることは避けられません。したがってノウハウの管理においては、「秘密管理性」を満たす最低限の管理ではなく、よりレベルの高い管理を実施することにより不正な開示、漏洩の可能性を極小化する、という選択肢もあり、上記の経済産業省の指針でも「より高度な管理手法」が示されています。しかし、このような高度な管理手法の採用については、それにかかる費用と業務への影響を総合的に検討し、判断する必要があります。

(2) 有用性

秘密として管理している情報であっても、その情報自体が事業活動に有用な技術上または営業上の情報でなければ、営業秘密として保護をうけることはできません。

ここでいう「有用」とは、極めて広い意味で使われており、その情報を保有し、使用することで競争上優位となるか（競争優位性）、事業活動に使用することで費用の節約、経営効率の改善等に役立つか（事業への活用性）といった視点からの検討が必要です。また、現時点で直接ビジネスに活用されている情報に限らず、例えば失敗事例のようなネガティブ・インフォメーションや、将来の事業に活用できる情報にも有用性は認められうる、とされています。さらに同じ情報であっても、利用場面（例えば試験段階か、製造段階か）によって有用性の判断が異なる可能性もあるとされています。

一方で、役職員のゴシップや不祥事等のスキ

ヤンダルに関する情報、公序良俗に反する情報（例えば犯罪の手口や脱税の方法）は、秘密として法的に保護されることに正当な利益がある情報とはいえないので、有用性はないと判断されます。

(3) 非公知性

「秘密管理性」及び「有用性」が認められたとしても、その情報が広く一般に知られているものであり、誰でも容易に知り得ることができるものであれば、営業秘密としての保護を受けることはできません。この「非公知性」の要件が認められるためには、当該情報がその保有者の管理下以外では一般に入手できない状態にあることが求められます。例えば、出版物や学会発表等の公表情報から容易に引き出すことができる情報は、非公知とはいえません。

一方で、単に多くの人が当該情報を保有しているというだけで「公知」になるわけではありません。例えば、ライセンス契約により多数のライセンシーにノウハウを提供しているが、契約上秘密保持義務をライセンシーに負わせておりそれが遵守されている場合は、当該情報が公知であることにはなりません。また、複数の者が同じ情報を保有している場合でも、各保有者において当該情報が秘密として管理され、保有者以外の第三者には知られていない、という場合も、当該情報は非公知である、といえます。

4. 2 先使用権の主張

発明をノウハウとして秘匿していたときに、独自に同じ発明をした他の者が、その発明について特許権を取得した際には、自己のノウハウの実施がその特許の侵害になる可能性があります。ただし、ノウハウとして実施していた者に「先使用権」が認められる場合は、特許権の権利行使を免れ、事業を継続することができます。「先使用権」とは、特許法第79条に規定される

法定の通常実施権で、特許が出願された時点で、先に当該特許の対象である発明と同一内容の発明を完成し、その発明の実施である事業を行い、あるいはその準備をしていた者（先使用権者）に対して、特許を無償で実施する権利を認め、事業の継続を図れるようにする、というものです⁴⁾。

(1) 先使用権の要件

特許法第79条では、先使用権の要件として、大きく以下の二つが挙げられています。

1) 特許出願に係る発明の内容を知らないで独自にその発明をしていること（あるいは独自に発明した者から知得していること）

発明をした者からそれを知得した者も先使用権を主張することができますので、企業の研究者の職務発明を当該企業が実施する、という場合も、当該企業は先使用権を主張することができます。

2) 特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている、又はその事業の準備をしていること

特許出願の際に既に完成していた発明であっても、現に実施又はその準備をしていなかった場合には、その発明について先使用権を主張することはできません。事業を現に実施している場合にはその立証は比較的容易ですが、「事業の準備」については具体的にどのような状況にあれば主張できるのかがポイントとなります。

これについて判例⁵⁾では、「いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当」と判断しています。

(2) 先使用権の効果

自己の発明についてノウハウとして秘匿して事業に利用している者が、そのノウハウについて上記(1)の要件を満たしていると認められる場合には、独自に同一の発明をして特許を取得した者から特許権侵害の訴えを起こされた場合でも、先使用権を抗弁として主張することにより、侵害の訴えを退けて、事業を継続することが可能です。もちろん、特許権者に実施料を支払う必要もありません。

ただし、先使用権はあくまで通常実施権です。その発明の実施を独占できるわけではなく、特許権者自身や特許権者から実施許諾を受けた者による当該発明の実施を止めることはできません。さらに、先使用権は他人への実施許諾は認められず、その移転も、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限定されます⁶⁾。

(3) 実務上の留意点

先使用権の要件を満たしていることを立証するには発明の開始から完成、事業の準備、実施に至るまでの過程を、後日証拠として提示できるような形で記録に残すことがポイントになります。

具体的には、発明や事業の時期・内容を記録した資料(研究日誌や成果報告書、技術仕様書、事業の実施に関する議事録や稟議書等の意思決定書面、事業計画書、契約書、事業報告書等)を確実に残して適切に管理することが必要となります。

これらの記録等の作成時期や内容に関する証拠力をより高める為には、確定日付や公正証書、あるいは事実実験公正証書といった公証制度を利用することが推奨されています。また、最近ではこれらの記録を電子データとして保存することも多い為、電子公証制度やタイムスタンプ・電子署名を利用することも有効です。

「先使用権制度」については、平成18年6月に特許庁が発行(平成19年10月更新)した先使用権制度ガイドライン(事例集)「先使用権制度の円滑な活用に向けてー戦略的なノウハウ管理のためにー」に事例を含めて解説されていますので、詳細はそちらをご覧ください。

5. おわりに

企業が、事業上有用な情報をノウハウとして秘匿するか、権利化して保護を図るかを判断する際には、ノウハウの性質をよく理解し、そのメリット・デメリットを総合的に検討した上で、適切な管理等の対策をとることが重要であり、それがノウハウの活用による事業上の優位性を長期にわたり維持できることにつながります。

また、ひとたびノウハウとして秘匿することを選択した場合でも、事業の拡大の中で秘匿状態を維持し続けることが最善の手段か、といった事業戦略上の判断や、第三者による競合技術の開発状況や他者による権利化のリスクといった市場環境の変化に応じた判断に基づき、随時、ノウハウとして維持するか権利化するかを選択することが肝要です。

本稿が、各社におけるノウハウの管理や利用に関する検討を行う上での一助となれば幸いです。

注 記

- 1) 大阪高裁判平成20年7月18日
- 2) 名古屋地裁判平成20年3月13日
- 3) 同上
- 4) 特許法第79条の規定は、実用新案権にも準用されますので、実用新案権についても先使用権が認められています。(実用新案法第26条)
- 5) ウォーキングビーム事件 最判昭和61年10月3日
- 6) 特許法第94条第1項

(原稿受領日 2010年2月24日)