

戦略に応じた秘密保持条項の留意点

ライセンス第1委員会
第2小委員会*

抄 録 秘密保持契約は知的財産関連契約の初歩であると同時に今でも紛争の絶えない永遠の問題でもある。本稿では秘密保持契約を事業の背景や段階から分類し、起こりうる事象を想定して秘密保持条項の作成、運用時の留意点を検討することが必要であることを、事例検討を通じて考察した。

目 次

1. はじめに
2. 「秘密保持契約」とは
 2. 1 秘密情報の特徴
 2. 2 秘密保持契約の分類
 2. 3 守らせる立場、守られる立場の利害調整
3. 情報交換をスムーズに行うための条件
 3. 1 企画・検討段階
 3. 2 研究開発段階
 3. 3 事業化段階
4. 事例検討
 4. 1 事例1 検討段階での思惑
 4. 2 事例2 共同成果の切り分け
 4. 3 事例3 段階の認識ずれによる破綻時の影響
5. おわりに

1. はじめに

秘密保持契約は最もありふれた知的財産関連契約であり、またほとんどすべての知財関連契約には秘密保持条項が含まれているといっても過言ではなく、論議も尽くされた感がある^{1), 2)}。しかしながら秘密保持契約の交渉における厳しいせめぎ合いや、契約の解釈を巡る紛糾、紛争などは増えこそすれ減る様子はなく、取えて言

うならば知財関連契約は「秘密保持に始まり秘密保持に終わる」と言っても過言ではない³⁾。

ほとんどの企業や大学、研究所などの機関は、それぞれ経験に照らして秘密保持契約の雛型を整備しているが、当然相手方との交渉になり、幸運にもよほど立場の強い状態でもない限り、無条件に自分の雛形が受け入れられることは稀であり、多くは何らかの妥協を余儀なくされている。

本稿では秘密保持契約を事業の背景や段階から分類し、起こりうる事象を想定して秘密保持条項の作成、運用時の留意点を検討することが必要であることを、事例検討を通じて考察した。

本稿は、2007年度ライセンス第1委員会第2小委員会の野口（IHI）、佐藤（松下電工）、稲葉（日産自動車）、岩崎（トヨタ自動車）、長田（栄研化学）、河本（住友スリーエム）、五島（NOK）、島（大日本スクリーン製造）、中村（大日本印刷）、早川（荏原製作所）、蒔田（双葉電子工業）、山崎（新日本製鐵）が作成した。

* 2007年度 The Second Subcommittee, The First License Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 「秘密保持契約」とは

2.1 秘密情報の特徴

秘密情報を財貨として見ればこれは情報財であり、容易に複製されうるものも多く、他者が利用することによって自己が利用できなくなることはないが、その価値を減らしてしまうものである。工業所有権のように登録等により権利が発生し他者の利用を排除できるものではなく⁴⁾、主に不正競争防止法を根拠として契約及びその運用によって保護され、受領者からも対抗されるおそれがあること等の特徴がある。このことは多くの秘密保持契約で以下のように定義されていることからもうかがえる。

- ① 文書、図面、物品または口頭、映像のように有形無形の情報であり、
- ② 有用であり、また秘密に保持することにメリットがあり、
- ③ 公知公用であるもの、受領者が開示者に依存せず取得したものを除く。

また、公開しないことによって第三者が独自に開発したものを権利化されるおそれすらあるが、権利化の費用がかからず、秘密に保つことができれば、権利期間が有限ではなく、回避技術を研究されることもないなどのメリットもあり、工業所有権を補填する意味合いもあるという言われかたもする⁵⁾。

2.2 秘密保持契約の分類

秘密保持契約の場合分けにはいろいろな方法があるが、ここでは、事業の段階、契約の種類と当事者間の関係、および「相手の情報／自分の情報」が「公知／既存／有用／合目的」か否か、といった視点で説明する。

事業の段階としては、①企画・検討段階、②研究開発段階、③事業化段階、といった分類の

仕方があり、それぞれの段階で契約の種類、性質さらに当事者が変わってくる。

当事者間の関係としては、メーカーとユーザーのような垂直的關係、同業者同士のような水平的關係、等がある。

また当事者の性質としては、研究機関やベンチャー企業など技術のシーズを持つところ、製品メーカーでニーズに詳しいところのような分類ができる。

製品開発元から見た、事業の段階に応じた契約相手方と契約種類の例を表1に示す。

表1 事業段階毎の契約種類の例

	企画・検討	研究開発	事業化
共同開発先	秘密保持 委託研究 試作・販売	共同研究 共同開発	実施許諾 成果実施 共同事業
生産委託先		秘密保持	実施許諾
販売委託先			秘密保持 販売代理店 保守委託
客先			(秘密保持)
実施許諾先			実施許諾

お互いに、相手の情報が有用であれば契約を継続していく利益があり、公知公用であれば価値はない。また自己が有している情報と同じであれば証明ができるようにしておかないと、相手の秘密情報に拘束を受ける恐れがある。

これらをもとに起こりうる事象に対応できる条文、または運用を考える。

2.3 守らせる立場、守られる立場の利害調整

秘密保持契約を締結することによってある程度安心して情報開示できる。開示した情報に相手方が依存せざるを得ないようなものがあれば、長期間にわたり相手を拘束できる可能性がある。逆に相手の情報が（全部出ているとは限

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

らないが) 公知または既存であることを証明することが可能であれば、拘束を受けないことが分かり、これもメリットのひとつである。

どちらもできれば相手は縛りたいし、相手に縛られたくない。想定される結果によってどちらを大事にするか考えて提案することになる。

たとえば、メーカーの開発目標に対してベンダーの要素技術を適用する場合、検討段階ではメーカーは自己の開発目標、ニーズ情報をベンダーを通して競合会社に知られたくなく、他の要素技術も同時に検討したい。これに対しベンダーも他のメーカーに売り込みをはかりたいので、相手の情報を厳重に秘匿すれば他者との接触をお互いに拘束しないことで妥協が成立する。次に要素技術がある程度使えると判断したときには情報の混交を防ぐためにお互いに他社と同様の開発はしないことで拘束しあう。そして共同開発の成果が出た場合、開発目的のためにはベンダーの拘束なしに自由に使用、許諾したい反面目的外にはベンダーの使用に便宜を図る。というように、段階をおって変化する条件に従い妥協が成立する。

3. 情報交換をスムーズに行うための条件

ここでは、事業の段階で典型的な、当事者の思惑や交換される情報をもとに、適切な秘密保持の条件を抽出する。

3. 1 企画・検討段階

当事者としては、開発ニーズをもつメーカーと、技術シーズを持つベンダー、研究機関等の間でのやり取りになる可能性が高い。

情報としては、検討を行っていること自体秘密とすることが多く、製品企画に関わる情報、まだ確立していない技術に関する情報もあることから、製品開発にかかる期間といった比較的長期間の秘密保持が必要になる反面、検討の結

果が有望でなければ他者と結びつくこともあるので、秘密保持は厳密にする代わり同一目的での他者との接触は制限されないようにする。

ベンダーとしては、開発した技術を依頼先以外にも自由に売るために、あえて開発費をもらわず試作品の販売契約(ただし性能保証はなし)を結ぶようなケースもある。

(1) 条文

条文としては、秘密保持契約の目的はある程度広く(ただし第三者との先行秘密保持契約等の制限に触れる危惧があり縮小を要求されることもある)書いて、目的自体も秘密情報とし、ただし目的外の秘密情報を極力排除するために自分が出す情報は目的のために必要なものに限定するとともに、情報開示や公知/既存情報であることの確認の手続きは厳密に規定し、余計な情報を出すことへの牽制とする。

(2) 運用

運用では、出す情報、もらう情報をお互いに制限しながら徐々に開示していく。順番として①公知情報のやり取りをしながら様子見、②ある程度可能性を見て秘密保持契約を締結しさらに検討、③徐々に秘密情報を開示しながら次段階に踏み込むかどうか決断、といった経緯を辿ることになる。

製品開発の都合上ある一定期間に結果が出なければ解消し他の有望な相手と契約することや、当初の目的外に有望そうな用途が見つかり範囲を広げるケースもあり、検討の経過で開示する情報や目的に変化がある可能性がある。

3. 2 研究開発段階

当事者としては、前段階のメーカーとベンダー、研究機関等の中で開発に進むケースが代表的。ただし開発の段階で新たに必要な技術が明らかになったりして、当事者が増える場合もある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

情報としては、製品の仕様や目標価格、数量、および開発する技術の要求機能など、具体的な製品情報、技術情報が多い。

実施、他分野への応用など権利関係についての交渉が重要になる。

(1) 条文

条文としては、目的はかなり絞り込むことができるが、提供する既存技術を含む技術情報の保護と、共同開発の成果がほぼ想定されるためその利用条件が重要。共有の成果をどのように保護するかについても意思の統一を図っておくべきである。

たとえば「発明をなしたとき」の通知義務は、ノウハウにする場合に問題になるのでベンダーとしては抵抗が大きく、「出願しようとするときは」通知して協議、で落ち着くことが多い。ただし、メーカーが広範囲な事業展開のためにライセンスなどを前提としている場合、共同開発の成果をノウハウとして管理することが困難と考えられる。それゆえ、共同開発の成果をできるかぎり特許出願することについて相手方の理解を求めることになる。また特許では保護できないような技術情報については、開発終了時に両方で特定し保護すべき期間などについて合意しておく。

なお、成果が「モノ」であるような共同開発の場合、成果製品の販売による技術情報の公知化についても考慮する必要がある。

(2) 運用

既存技術の保護および成果の確認が重点。共同開発では両者は既存の技術（特許、ノウハウ）を持ち寄ることとなる。それゆえ、既存技術をノウハウとして秘匿している場合には、開示のリスク（相手方を通じて漏洩する、相手方が同様な技術を保持している、相手方の技術と混交する）とメリット（事業に結びつく、相手方を

縛る）を評価した対応が必要である。

情報量は多くなり、技術者が主体となってスピーディーな情報交換を行う必要から打合せなどで口頭の情報も増え、成果が出た場合に帰属を巡って紛争になることも多いので、打合覚などによる記録を秘密情報とする等、あまり複雑でなくルーチンとして管理できるような手続きを規定することが望ましい。

なお、成果に限らず既存技術についても、応用範囲が広がった段階で知財戦略を転換して積極的な特許ライセンスによる利益確保を目指すなどライセンスも含めた総利益の最大化を検討する経営判断を迫られるであろう。

3.3 事業化段階

当事者としては、前段階のメーカーとベンダー、研究機関等に製造委託先、販売店、客先、さらにライセンシー、場合によっては事業譲渡先等が加わることもある。

自己の事業に利用するのみならず、量産化などのため新たな技術を導入したり協力関係を築いたり、また他者にライセンスする、事業そのものを譲渡する等蓄積した知的財産を元に利益を得る段階である。

情報としては、製造委託する相手に製造情報の開示、販売社にもメンテナンスに必要な情報などの開示が必要であるほか、製品自身が情報である場合もあり、なかにはあまり厳重に保護することは難しいものがある。

さらにライセンシーには技術の利用に必要なノウハウを開示し、逆に改良技術の開示を受けることがある。

(1) 条文

契約面では、複数の契約を立場の異なる各当事者と結ぶことになるので、情報の提供を受けた相手に対して負う守秘義務を、情報提供先にきちんと課すといった、各契約間の権利義務を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合わせる事が重要である。

製造委託先に開示する情報は高度な秘密であることが多いので、利害の一致を見極めて信頼できる関係の相手にもみ開示することになる。客先に対しては厳しい守秘義務を課するのは難しいが、分解禁止、リバースエンジニアリング禁止など製品に即して厳格に規定することもある。ただしその場合でも検証そのものが困難では意味がないのでよく検討すべきである。

(2) 運用

運用面では、上記の複数の契約で万一条件に食い違いがあるときはリスクとして認識しておき、相手先の行動を注視して、必要に応じて警告することもある。

製品の種類によっては売り込みに際して潜在的客先から守秘義務を課される場合もあるので客先の競合会社への売り込みに支障がないように注意が必要であったりする。

ライセンスの場合、秘密保持はライセンシーを縛るものであると同時にライセンスの価値を保つことでライセンシーの利益になるものでもある。また改良技術の許諾も、他の改良技術とあいまってライセンス製品の競争力を向上させ利益の増大につながるならば、ライセンシーとしては履行することに価値を見出せる。

4. 事例検討

ここでは、事業段階が発展していくにつれて優先条件が変化していくことを示す連続する2つの事例および、社内外での段階の認識のずれにより、ある時点で共同体制を終結しようとしたときに困ることになる1つの事例を考える。

4.1 事例1 検討段階での思惑

A社は大手家電メーカーであり、ある製品の性能向上のため合金Xを使うというアイデア(ノウハウ)を有しているが、要求特性を満た

すためには、理論上合金Xを0.5 μ mの薄膜に加工する必要があるが、社外から薄膜サンプルを入手して早急に実証試験を行うことを計画している。

B社は金属加工技術を持つ小規模メーカーであり、合金Xに組成の近い合金Yについては1 μ mまでの加工技術を公表していた。

A社はこれまでB社と取引は無かったが、B社が薄膜加工技術を有するのを知り、B社に対し用途は明かさずに更なる薄膜化ができないかを持ちかけ、NDAを結んで共同開発の可能性検討を行った。

B社は合金Yで0.5 μ mまでの厚さの加工は、実験室レベルでは実施していたが、これは新技術ということで秘密情報として取り扱われていた。

(1) 背景

1) 当事者

A社：大手家電メーカー。

理論上合金Xを薄膜にすれば製品の性能向上が期待できることは分かっているが、薄膜化加工技術は持たず、社内で研究を進めながら技術導入も検討している。

B社：金属加工技術を持つ小規模メーカー。薄膜化の技術については、特許性のある技術を保有しているが、敢えて特許出願は行わずノウハウとして保護し、応用先を模索している。

2) 検討の対象

検討の対象は、「合金Xの薄膜により理論どおり製品の性能を得られるかの確認」

(2) 事象

1) 授受する情報

A社からB社

・薄膜化したい合金Xの組成と厚さ、精度などの目標

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

B社からA社

- ・合金Xについてどの程度まで薄膜加工が可能かについての情報（現状，見込み）
- ・合金X（またはY）の薄膜サンプルの提供。

2) 両者の思惑

A社：

- ① 自主開発，および場合によってはB社以外の加工メーカーにも問合せをする必要があるため，それらとのコンフリクトがないようにしたい。
- ② 同一製品に使えることが分かったらB社がA社の競合会社にも売り込みをかけることを懸念している。
- ③ 合金Xの薄膜加工はB社以外（含む 内製）にもやってもらいたい。
- ④ B社が，競合製品のメーカーへ最終的に採用した合金の薄膜を販売することは避けたい。
- ⑤ 合金薄膜の利用にはA社のノウハウがあると考えており，当該製品以外でも，合金の薄膜を第三者に提供することには一定期間縛りをかけたい。
- ⑥ A社内でも自主開発した金属の薄膜加工技術の成果が，B社から受領した情報と偶然一致した場合に使用に不都合の無いようにしておきたい。

B社：

- ① 金属の薄膜加工技術についてはノウハウとして秘匿しておきたい（加工メーカーの生命線）。特にA社の技術部門で類似技術を開発し，A社の自主技術であると主張されることを警戒。
- ② A社への売り込みが成功したら，将来，薄膜加工を一手に引き受けたい。
- ③ A社への売り込みが成功しなかったら，A社の競合製品メーカーにも合金X以外の薄膜は販売できるようにしたい。

- ④ 最終的に採用した組成以外の合金薄膜は，A社の競合製品メーカーにも販売できるようにしたい。

(3) 対応

1) 秘密保持契約におけるポイント

- ・互いに相手に縛られることを嫌うので，ある程度相手を縛れないことは覚悟している。
- ・従って，開示する情報を限定すると共に，相手から受領する情報を増やしたくなく，できるだけ公知の情報を受領して判断したい。
- ・A社が合金Xの用途と要求仕様，B社が合金Xについて0.5 μ mのサンプル加工品を提供する覚悟を決めるかどうか山場。

2) 条文と運用

- ・秘密保持契約の目的は「合金の薄膜化と応用検討」のようにやや広めに書くが，目的の範囲を適宜絞り込んで打合覚等で確認していく。
- ・A社の要求仕様に従って製造した合金薄膜のサンプルは，両者の秘密情報とすることに合意される可能性大。
- ・秘密情報の除外規定，「相手方から開示を受けた情報に依存せず自ら知得したことが文書により立証できるもの」を活用するため自社開発の内容を詳細に記録，封印すると共に，運用上は余計な情報をもらわないように注意する。
- ・A社としてはまずいくつかの組成の合金でサンプルを要求し，B社の能力を判断すると共に周辺情報を押さえて他社とは組みにくくしたうえで用途について開示する。

3) 検討の結果

- ・A社はいくつかの合金の組成を提示し，どの程度まで薄くできるか打診
- ・B社は合金Yについて公表している1 μ mおよび研究中の0.5 μ mのサンプルを提供
- ・A社は合金Xの組成と要求仕様0.5 μ mを開

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

示

- ・ B社は合金Xについて実験室レベルの0.5 μ mのサンプルを試作し提供
- ・ A社はXのサンプル評価結果が満足のいくものであることを報告し、用途を開示して量や価格についての相談を開始
- ・ A、B両社の検討は成功に終わり、A社の要求する仕様を満たす合金Xの薄膜を量産するための共同研究を開始する方向で進む

4) その他(状況変化への予備)

A社として、もし開発が遅れてもB社が他用途に合金薄膜を応用するのを抑えておきたい場合は、B社にミニマムロイヤルティを払って流用を防ぐ等の手段を講じる必要がある。あまり遅れる場合は諦めて流用を認めるという選択肢もある。

4.2 事例2 共同成果の切り分け

ここでは、先の事例から共同開発に発展し、本来の目的である製品への適用を主に、他分野でもある程度の事業が見込める場合お互いの優先条件の変化とそれによる交渉について考察する。

(1) 背景

1) 当事者

A社：大手家電メーカー。

B社が薄膜加工した合金Xを当該製品に適用することにより、飛躍的な性能向上が期待できると判断した。

量産化については多様なノウハウを保有している。

B社：金属加工技術を持つ小規模メーカー。薄膜化の技術の有望な応用先をA社に示されて事業化に乗り気である。A社への納入による販売拡大に限らず、様々な分野での市場拡大が期待できると考えている。

2) 共同開発の対象

共同開発の対象は、「合金Xの薄膜を量産化(品質の安定、製造コストの低減)する技術の開発」

おおまかな分担としては、B社の製法を元にA社のアイデアを取り入れて量産のための工程設計と実証を行う。

(2) 事象

1) 授受する情報

A社からB社

- ・ 合金X薄膜の用途、要求生産量など
- ・ 品質安定、量産方法にかかわるノウハウ

B社からA社

- ・ 薄膜加工技術の提示(実際に使用しているもの、量産化を想定した提案)

2) 両者の思惑

A社：

- ① 新製品を早期に製品化し、少なくとも一定期間独占して優位を確保したい。
- ② 原料安定供給のため、将来は薄膜合金Xを内製化、若しくは複数社に外注したい。
- ③ 薄膜化技術を、並行して実施している自社開発と融合させて向上させたい。
- ④ B社による成果技術の他社向け利用については、ロイヤルティなどによりA社の優位性が確保できれば認めてもよい。

B社：

- ① 金属の薄膜加工技術については、可能な限り、ノウハウとして秘匿しておきたい。
- ② A社との取引により合金薄膜の販売を拡大したい。
- ③ A社への合金薄膜の納入を、将来に渡って一手に引き受けたい。
- ④ 合金薄膜をA社以外、できれば競合他社にも販売したい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 対応

1) 契約の条件

今回のケースでA社、B社の各々の立場でどのような共同研究契約を結びたいであろうかを考えてみる。

A社としては、合金Xの薄膜の性能安定および供給確保の二つの課題を早く確認できるほど良い。従ってB社がある程度協力しやすい条件を提示して契約締結と共同開発を急ぐものとする。

上記の両社の思惑で衝突するものは、A社の①とB社の④だが、量産化技術についてはA社の貢献があるので、B社の④はA社の競合他社へ一定期間の販売制限で決着、あとは「人、物、金」の負担をA社がより多く負うなどの条件によっていかにして合意に持ち込むかである。

A社の②、③とB社の①、③については他社向け事業がどれだけ拡大可能かにもよるが、B社がA社の発注した量を決められた納期に納入することが出来ない場合とか、A社が指定した品質を維持できない場合は他社への発注に同意する等の条件を、共同研究契約よりも購買契約や取引契約に規定することを考慮すべきであろう。

B社の思惑、特に①を保持するためには独自技術の開示は防ぎたいが、厳格に分担を決める等で技術の混合をある程度防ぐことは可能だが、事業拡大や改良技術の利用には不利になる。B社としてはA社の量産技術が他社向けの独自事業に貢献するのであれば、A社の③に合意することも不可能ではない。

この例ではB社は他社に販売するためにはA社のノウハウを利用した量産技術が必要であることから、A社製品向けの独占を断念しA社の外注先への許諾に同意してライセンス収入を確保し、A社は自社製品と競合しない分野ではB社の合金薄膜販売と他社へのライセンスを認める方向で同意するといった理想的な展開があり得るものと思われる。

2) 考えられる結末

共同開発がスタートすると、次第に共有の成果が増加していくことになる。

したがって、本来の目的であるA社製品と、それ以外の事業の見込みがどの程度有望かによって両者の思惑に変化が生じる。

結果的に、それほど実験しなくても成功裏に目標達成した場合にはA社からB社に対する情報も、B社からA社に対する情報も少ない。この場合には共有のノウハウの発生も少なく、A社がB社を、またB社がA社を拘束する根拠となる事実は少ない。そうすると、互いに自由に実施する自由度が高いため、A社はB社に依存せず、自社内作を試みる可能性が高くなる。

反対に、実験してもなかなか目標実現しない場合には、A社がB社に対してとる態度の方向として、B社と継続的に研究を続ける場合と、B社を見限って共同研究を終了し他のパートナーに鞍替えする場合が考えられる。

4.3 事例3 段階の認識ずれによる破綻時の影響

ここでは、事業段階の認識のずれにより情報開示の方針が一定せず、結果的に共同体制が終焉した場合に困難な事態に陥る事例を挙げる。

(1) 背景

1) 当事者

C社は電子機器メーカーであり、光学記録メディアとドライブの両方の生産を行っている。高品質、低価格での生産を目的にメディアの素材メーカーと技術協力を望んでいる。

D社はメディア用の素材の特性をコントロールする技術について特許およびそれ以外にも強力なノウハウを保有しており、他社がノウハウのライセンスなしに技術導入するにはかなりの時間を要する。

D社はC社の競合会社E社にも売り込みをかけており、必ずしもC社と組まなくてはならな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いわけではないことをほのめかしながら、特許ライセンスを提案してきた。

C社はD社の技術が自社のニーズに合うかどうかは不明ながら、競合会社に取り立ては困るので早急に秘密保持契約を締結して検討に入ることにした。

(2) 事象

1) 授受する情報

C社からD社

- ・メディアに使う素材の目標特性、要求生産量など
- ・品質安定、量産方法にかかわるノウハウ

D社からC社

- ・D社素材により製造したメディアのサンプル提供
- ・素材の製法およびメディアの加工技術ノウハウ

2) 両者の思惑

C社：

- ① D社から特許に加えて素材加工に関するノウハウ開示を受けて開発期間を短縮したい。
- ② D社の特許・ノウハウをC社のドライブやメディアの生産技術に適用し、メディア市場での競争力を向上させる。
- ③ D社の特許・ノウハウを他社に使うほしくない。
- ④ C社の技術開発がD社の縛りを受けることにならないか懸念している。

D社：

- ① 最大の関心は特許、ノウハウに基づくライセンス収入。
- ② ノウハウ情報は自分で独占するか、特許とは別に高く売り込む方針。
- ③ 特許ライセンスに加えて開示可能と判断した技術情報については積極的にC社へ開示し、C社に独自開発をさせないでD

社と組まざるを得なくすることを狙っている。

- ④ できればC社のドライブに関する技術・メディア生産技術に関するノウハウを習得し、共同特許出願でC社技術実施のチャンスを手に入れて他社向けにも販売したい。
- ⑤ 一方でC社がD社技術の代替技術に乗り換えることを懸念している。

(3) 考えられる結末

C社とD社の技術者は互いにメディアの量産に係る情報の開示と検討を開始したが、その過程でD社の素材技術とC社のドライブ技術を活用して当該メディアで問題となっているコピープロテクトの有望な方式を思いついた。これは本来の目的の範疇を超えるが、C社の技術者は既に共同開発に進むものと思い、D社の技術者は自社の情報の価値が評価されれば共同開発に進まざるを得ないだろうと考え、共に情報範囲の制限をあまり気にしなかった。

一方量産化技術の検討では、D社は特許のみのライセンスとノウハウ部分のD社独占実施を主張し譲らず、C社が特許ノウハウ一括のライセンスを申し入れると法外な値段を提示して、結局共同開発交渉は決裂した。困ったのはC社、D社の技術陣で、共同で発明したコピープロテクト技術を権利化して広めたいC社と、ノウハウの開示を渋るD社が出願の是非で揉めているうちに、メディアの生産でC社と競合するE社がD社にアプローチし、D社は吸収合併に応じてしまった。

E社は自社のメディア生産技術を旧D社のノウハウで補完しC社の品質、価格に迫る製品を生産することができるようになった。収まらないのはC社で、共同開発検討時にD社に開示されたC社技術を流用しているのではないかと問い合わせたのが、逆にE社のものとなったD社ノ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ウハウの流用禁止の警告を受け、その上C社とD社のノウハウによるコピープロテクト技術はE社にも使用権利ありと主張されてしまった。

C社は、コピープロテクト技術は量産技術の検討目的で締結した秘密保持契約の範囲外であるという理屈で単独出願できるのではと思ったが、D社のノウハウが入っているのもできず、結局量産技術についてはC社とE社の共有とし、コピープロテクト技術はC社所有を認められる代わりにE社に無償ライセンスを約束させられてしまった。

5. おわりに

以上、本小委員会では、秘密保持契約を事業の背景や段階から分類し、起こりうる事象を想定して秘密保持条項の作成、運用時の留意点を検討することが必要であることを、事例検討を通じて考察した。

秘密情報は条文だけで守れるものではないので、双方が契約を遵守することによって利益があるような状況を作り出すこと、事業段階の変化に合わせて条件の見直しや秘密情報の権利化等を行い、お互いの履行状況を検証できるようにすることが大事である。

これらは知財関連契約の実務に携わる担当者

は、無意識にであってもいつも考えているプロセスであるが、最初の秘密保持契約の条件にその後の起こりうる状況を網羅しようとして交渉に時間がかかりすぎる、またはその後の段階の変化に対応した条件を交渉していきにくい、といった問題がある。本稿が、その一端を明らかにすることで交渉や運用の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 日本弁理士会中央知的財産研究所編著「不正競争防止法研究」雄松堂出版 2007年（後半は営業秘密の保護についてだが特にpp.347-360など。）
- 2) 松下電工株式会社法務部編著「研究・製造・販売部門の法務リスク」中央経済社 2005年
- 3) 山本孝夫「秘密保持契約・ライセンス契約における秘密保持条項の研究とリスクマネジメント」知財管理Vol.56 No.2 pp.187-194 2006年
- 4) 林紘一郎編著「著作権の法と経済学」勁草書房 2004年
特に第1章「法と経済学」の方法論と著作権への応用 pp.20-23, 26
- 5) W. M. Landes & R. A. Posner “The Economic Structure of Intellectual Property Law” Harvard University Press, 2003
特にChap 13 “The Economics of Trade Secrecy Law”

(原稿受領日 2008年6月2日)