

Intellectual Property — テクノロジー・ベンチャーのためのIP戦略

トレードシークレット（営業秘密）の有効な保護と活用のための戦略 — ①

本号より数回にわたり、トレードシークレット（営業秘密）について解説する。営業秘密は、他社との差別化において、場合によっては特許以上に有益なものであるが、権利の成立と範囲が明確ではないため、その保護と活用は決して容易ではない。しかし近年、ますますその重要性を増す経営資源だといえる。

中町昭人 カークランド&エリス法律事務所 アソシエイト、弁護士

現代のビジネスが「情報戦」だといわれて久しいが、戦略的なビジネス情報の重要性は増す一方である。テクノロジーの進化と陳腐化のスピードが速まり、他社との差別化がいつそう困難となっている今日では、競合相手を「出し抜く」ための戦略的情報を有効に保護し活用できるか否かが必然的に企業の競争力を大きく左右することになる。

また、いわゆる終身雇用的な労使関係が急速に崩れつつある日本では、重要な営業秘密に触れる立場にあった従業員が退職し、競合他社に引き抜かれたり、自ら競合関係にある新しいビジネスを立ち上げるケースが今後ますます頻繁に見られるようになるだろう。このような環境下での、あるべき営業秘密の保護と活用とはいかなるものであろうか？

営業秘密とはソフトな権利 場合によっては特許より有益

特許庁への出願申請・審査・特許査定のプロセスを経て初めて権利として成立する特許は、その権利の成立と範囲が比較的明確な、いわば「ハード」な権利の典型だが、それに対し、権利の成立に特

段のプロセスを要しない営業秘密は、「ソフト」でしかも非常に「壊れやすい（fragileな）」権利といえる。なぜなら、営業秘密は一度でも誤って公に開示され「秘密」（Confidential Information）としての性質が失われれば、その権利が完全に破壊されて回復不可能となってしまいうからである。

ところがその反面、自社の競争力にとり本質的かつ重要な営業秘密を特定したうえで慎重に適切な保護を施せば、出願申請後20年と存続期間の限られている特許等と異なり、企業はその営業秘密を永遠に独占できる可能性がある。その世界で最も有名な成功例はコカ・コーラの液体成分（formula）であり、世界中のボトラーに対して輸出されるコカ・コーラの原液の成分はいまだに創業者一族のうちごく数人しか知らないトップシークレットとして厳重に管理されている。その結果、1880年代の会社設立以来100年以上を経た現在でも、コカ・コーラの液体成分はCoca-Cola®のブランドと並んでコカ・コーラ社最大の資産となっているのである。

営業秘密とは、一般に「技術上または

ビジネス・営業上のノウハウなど財産的価値のある情報」を指すが、不正競争防止法などの法律により保護されるためには、①ビジネス上なんらかの有用性を持ち、②公知ではなく、さらに③秘密性を維持するための適切な保護・管理が施されていることが必要である。

ビジネス上の「有用性」とは、その情報を入手・利用することにより、自社内部の経営効率を改善したり、他社との競争上優位に立つのに役立つ可能性のある情報をいう。これには、たとえば過去に失敗した実験データなどのいわゆる「ネガティブデータ」も含まれる。この情報によって、競合他社が自社よりも効率的に類似の開発を行なうことができ、競争上優位に立てる可能性があるからだ。

「公知でない」とは、当該情報が出版物に載るなどのかたちで一般に入手可能な状態にないことであり、営業秘密の保有者以外の者に当該情報が開示されても、守秘義務を課すことで非公知性を維持することができる。

「秘密性を維持するための適切な保護・管理」とは、当該情報が「秘密」としての管理・取扱いを受けていると客観的に

注) この文章に書かれた見解はすべて筆者個人のものであり、筆者の所属するカークランド&エリス法律事務所やその他第三者のものではありません。またこの文章は一般に想定される法律上・ビジネス上の問題に関し、一般的情報の提供を目的とするものであり、個別の案件に対する法的なアドバイスを提供するものではありません。

認められる状態にあることだ。たとえば、機密情報について他の一般情報と別に管理し、「部外秘」「Confidential」などの注意書を記し、当該情報にアクセスできる者の資格を限定したうえで、アクセスした者の記録をとどめている状態などである。後述の営業秘密保護プログラムは、このような秘密管理を一つのシステムとしてさらに具体化し充実させることを目指すものである。

営業秘密には大きく分けて二つのカテゴリーがある。一つはテクノロジーそれ自体または技術的分野に属する営業秘密であり、これにはある物質を作るための材料と混合比率や混合の方法論、あるいはコンピュータ・ソフトウェアのソースコードなど考えられるが、そのなかには特許性のあるものも含まれる。

もう一つはビジネス関連情報または経営・営業の分野に属する営業秘密であり、これには、顧客リスト、ビジネスプラン、マーケティングプラン、競合分析に関するレポートなどが含まれる。従来このカテゴリーの営業秘密には特許性がないと考えられてきたが、近時はいわゆる「ビジネスモデル特許」の出現により、内容によっては特許を取ることも可能となっている。

特許 vs 営業秘密 ——発明の保護手段の選択

ある発明に特許性が認められる場合、これを特許として保護すべきか、それとも営業秘密として保護すべきかがしばしば問題となる。特許としての保護を受けるためには出願に時間と費用を要し、またすべての先行技術を事前に調査することは不可能であるから最終的に権利として成立する保証はない。

また出願書類が公開された時点でそこに含まれる情報は公知となり、仮に特許が成立しなくても営業秘密としての保護の可能性は失われてしまう。他人が同一または類似のものを近い将来独自に開発できる可能性が少なく、製品からリバース・エンジニアリングなどの方法により営業秘密を抽出することも困難であるケース（ソフトウェアに組み込まれた発明など）や、当該技術の陳腐化のスピードが速いため特許が成立するころにはすでに発明の商業的価値の大部分は失われていると考えられる場合などは、営業秘密としての保護が検討されるべきである。

しかし、当該発明の将来の商業価値を完全に予測することも不可能である。たとえばクロスライセンスの交渉を容易にするためにある技術分野において、特許

の数を増やすべきという政策的判断もしばしば行なわれるところであるため、一概にいうことはできない。

また、ある発明について特許を出願しても、それに関するテクノロジーすべてが開示されるわけでは必ずしもない。たとえば、発明の具体的な利用方法やプロセスに関するノウハウ、発明に基づき製品を製造するために必要な装置に関する情報などを、特許を出願した発明とは別に営業秘密として留保できるケースもある。しかし、あまり多くの情報を留保すると、特許の出願書類における開示が不十分であるとして出願が拒絶されるおそれもあるため、この点は弁理士等の専門家による慎重な判断が必要となる。

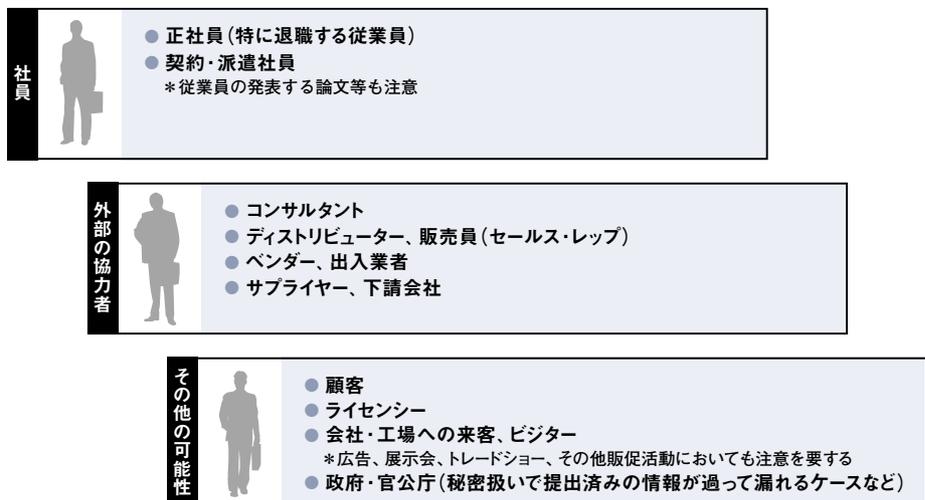
自社の持つ「営業秘密」を 特定することが必要

有効な保護と活用の方法を考える前提として、まず自社が持っている重要な営業秘密をすべて洗い出し特定することが必要となる。そのためには通常、以下のようなステップを踏むことになろう。

●ステップ1：

- ① 自社あるいは所属する部門が販売している製品やサービスが何か、そして
- ② 自社・当該部門がその製品やサービスをどのような方法で製造・マーケティング

●図表1：営業秘密をリークする可能性のあるルート(要因)



●図表2：営業秘密の保護・管理のための一般的な対策の例

- **ビル、工場、その他施設での保護・管理のポイント**
 - ・ 建物の構造……機密エリアと一般エリアの区別
 - ・ 出入口の管理
 - ・ ビジターのチェック、来客簿の設置、ビジター用バッジの配布
 - ・ コピー機の管理
- **従業員の管理・教育**
 - ・ 入社面接時のインタビュー……他社の営業秘密を保持しているか否か
 - ・ 営業秘密の取扱いに関する社内規則の策定
 - ・ 上記に関する社員教育
 - ・ 発明・営業秘密の創造に対する報償などのインセンティブ制度
 - ・ 内部告発制度
 - ・ 退職時のインタビュー……機密書類の返還および不正使用の不在の確認、退職の理由および退職後の機密保持義務の確認
- **機密文書・出版物の管理**
 - ・ 文書管理に関する一般的なルールの策定
 - ・ 機密文書の保管体制のチェック
 - ・ 従業員による論文等の出版に関するルール・手続きの策定
 - ・ 廃棄すべき書類に関するルール・手続きの策定
 - ・ 所持している他者の営業秘密の保管体制のチェック
- **コンピュータ、ITシステム**
 - ・ 各社のビジネスの内容やリソースに応じた適切なセキュリティ体制の確立
- **営業秘密保護プログラムの実施に関する記録の維持・保管**
- **営業秘密に関連する各種契約の締結を要するケース(例)**
 - ・ 従業員：雇用契約、機密保持契約 (NDA)、競業禁止契約
 - ・ 契約・派遣社員：NDA、派遣契約
 - ・ コンサルタント：NDA、コンサルティング契約
 - ・ ライセンサー：NDA、ライセンス契約
 - ・ 商談中の顧客：NDA
 - ・ 契約交渉中のビジネスパートナー・買収元：NDA

グ・販売しているのか、について、競合他社との比較において徹底的に分析する。

●ステップ2：

ステップ1の結果に基づき、自社に固有の技術上およびビジネス・営業上のノウハウやその他有用な情報を抽出・リストアップし、製品・サービス別や技術情報・営業情報別など、各社のビジネスにとり適切な項目を立てて分類・整理する。

●ステップ3：

上記の作業を、事業部や工場など営業秘密が存在する可能性のある各部署において広く実施する。

発明を明確に記述することが法律上要求される特許と異なり、営業秘密としての保護を受けるためには、営業秘密を明確に定義することは法律上要求されていない。したがって、上記のようなステッ

プを踏んで営業秘密を積極的に特定するための努力を行なっている会社はむしろ稀である。しかし、自社がどのような営業秘密を保有しているのかをよく把握せずに、それを有効に保護し活用するための方法を議論してもおよそ実効性に欠けてしまう。

営業秘密の大部分が、いわゆる「暗黙知」として保存されている日本の企業において、漏れない完全な営業秘密のリストを作成するのは不可能であり、その必要もないが、自社の競争力にとって本質的な営業秘密をできる限り特定する努力を怠らないことが重要である。

営業秘密として法律上の保護を受けるためには、秘密性を維持するための適切な保護・管理が施されていることが必要である。この要件を満たすためには、各部署や担当者に営業秘密の保護・管理を

一任していたのでは足りず、全社的な営業秘密の保護に関する規則とその実行のためのプログラムが不可欠である。

この規則とプログラムの目的は、物理的手段等により実際に営業秘密の不正利用を困難にするのみならず、会社が営業秘密の重要性を十分認識しており、仮に営業秘密の不正利用が判明した場合に断固とした措置を採ることを従業員に対して明確にすることで、従業員による将来の営業秘密の不正利用を未然に防ぐことを目指すものである。

保護プログラム作成、および実施のプロセス

営業秘密を有効に保護するためのプログラムを策定するためには、まず営業秘密が社外にリークする主な原因を特定し、そのうえで対策を検討する必要がある。営業秘密のリークのルート（要因）として典型的な例は、図表1のとおりである。

次に、リークの原因に対する具体的な対策の検討であるが、図表2に一般的な対策の例を挙げた。これは対策の例であって網羅的なリストではなく、また各項目がすべての会社に当てはまるものでもない。各社において従業員からのアイデアも取り入れながら想像力を働かせ、自社にとってより実際の有効な対策をつくり出していくことが必要である。

個別の対策の実施については、必要に応じてセキュリティに関する専門家のアドバイスを得ながら、コストとその実効性を分析し、適切な対策を現実的なかたちで講じていくことになる。プログラムを成功に導くためには、プログラムの実行と定期的な見直しについて権限と責任を持つ者を選任する必要がある。また会社のビジネスは常に拡大・変化するものであるから、それに対応したプログラムの定期的な見直しも当然必要となる。■

Akihito "Aki" Nakamachi

弁護士、米国カリフォルニア州・ニューヨーク州弁護士。京都大学法学部卒業。在学中に司法試験合格。ニューヨーク大学ロースクール法学修士号取得。森綜合法律事務所などを経て2003年9月より現職。anaka-machi@kirkland.com