

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 — ②

今回は、トレードシークレット（営業秘密）とは何か、それが法律上保護されるための要件、社内の営業秘密を特定するための具体的手法などについて解説した。今回は、営業秘密にかかわる主要なリスクについて、具体的にどのような対策をとることが可能か、その手法・テクニックについて解説したい。

中町昭人 弁護士、カークランド&エリス法律事務所 アソシエイト

長引く不況の影響で終身雇用制が崩れつつあるなか、日本でも従業員の流動性が急速に高まっている。しかも、企業が引きとめたい優秀な人材ほど労働市場では価値が高い。このような優秀な人材は、会社の重要な営業秘密に対してアクセスする立場にあった可能性が高いことはいうまでもない。

また、派遣社員、契約社員、さまざまなかたちでの業務のアウトソーシングを活用する機会も近年、ますます多くなっている。そのため、会社の重要な営業秘密が外部に漏洩する可能性は日増しに高まっているといわざるをえない。

さらに、近隣諸国の企業からの非公式な依頼を受けて、コア人材が日本、あるいは現地で講演やセミナー活動を行なうケースも増えている。こうした機会に、営業秘密が過失によって漏洩する場合も無視できない状況だ。

今、企業の重要な営業秘密はこうしたさまざまなルートで、漏洩の危機にさらされている。このリスクに対する対策は、漏洩行為を行なう者が誰かによって大き

く異なる（図表1参照）。

営業秘密の漏洩・不正利用 対象別リスク管理の手法

● 在職中の従業員の場合

営業秘密漏洩のリスクが最も高い従業員対策は、従業員が故意・悪意をもって会社の営業秘密を外部に漏洩するケースと、過失によって漏洩するケースによって異なる。

A 故意・悪意によるケース

典型的には、●従業員が自己の利得を図るため競合他社に金銭的対価と引換えに会社の営業秘密を漏洩する場合●社内での自己の発明・開発行為に対する評価や商業的活用の努力が不十分であることを不満として、それを社外に求める場合、などがある。

エンジニアが高額の報酬と引換えに週末を利用して勤務先に無断で台湾、韓国などアジアの近隣諸国に出張し、勤務先の生産技術を現地の他社工場へ移転したケースも多く報道されている。この種の

リスクに対する主な対策としては、以下のものが挙げられる。

- ①営業秘密の社内管理体制をつくる。社内の営業秘密を特定したうえで、その物理的保管場所、管理責任者、管理のルールを明確にする。また営業秘密をその重要性によりランク付けし、アクセスできる従業員の範囲を絞り、物理的管理の方法もより厳重にする。重要性がやや劣るものについても、アクセスには業務上の必要性を要求する。アクセスした者の記録も保管する。コピーや外部への持ち出しは原則認めず、業務上の必要がある場合に限り、適正な手続きを踏んだうえで認める。
- ②営業秘密の特定・見直しの作業は全社的に定期的に行なう。
- ③会社の就業規則や雇用契約書のなかに、従業員が会社の営業秘密につき秘密保持義務を負うことを明記し、それに違反した場合のペナルティ（懲戒解雇、差止請求、損害賠償請求、刑事告訴など）も明記する。
- ④営業秘密の保護・管理の重要性に関す

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。

●図表1：漏洩主体により対策は異なる

●在職中の従業員の場合

A.故意・悪意によるケース

- ①営業秘密の社内管理体制の強化
- ②定期的な営業秘密の特定・見直し
- ③会社の就業規則や雇用契約書に秘密保持義務とペナルティを明記
- ④定期的な社員教育の実施
- ⑤報酬・人事面等での報償制度の確立

B.過失により漏洩するケース

- ①チェック手続きの強化
- ②従業員に対する手続きの周知徹底

●退職した従業員の場合

- ①就業規則、雇用契約書などに秘密保持義務とペナルティを明記
- ②上記に、競業禁止義務とペナルティを明記
- ③人事の担当者による面接の実施

●派遣社員、アウトソーシングの請負業者などの場合

- ①契約内容の見直し
- ②覚書への署名徹底
- ③開示する営業秘密の規制

●共同研究・開発のパートナーの場合

営業秘密の取扱いに関する明確な規定

●ライセンス、EMS、下請業者の場合

- ①権利の帰属を契約書に明記
- ②契約終了後の営業秘密の取扱い等を契約書に明記

●発注元、元請会社の場合

- ①金型や図面データに関する権利の帰属の明確化
- ②発注元による図面データの利用制限
- ③追加の金型の製造に関する金型業者への発注義務の明確化

●政府・官公庁、弁護士、弁理士、公認会計士の場合

- ①マル秘の印を押す
- ②営業秘密である旨を明記

●金融機関、外部コンサルタントなどの場合

機密保持契約の締結

る社員教育を定期的に行なう。

⑤従業員のモラルと会社への忠誠心を高めるため、独創的な発明・開発行為を行なっている研究者やエンジニアに対する報酬・人事面等での報償制度を充実させる。^{*}

B 過失により漏洩するケース

従業員が重要な営業秘密の存在について意識せずに、特許申請も行わないまま学会やトレードショー・展示会で、あるいは論文として発表してしまう場合などが考えられる。主な対策としては以下のものが挙げられる。

①学会やトレードショー・展示会、論文での発表行為に先立ち、法的保護に値する発明の存在を確認するためのチェック手続きを設ける。

②研究者・エンジニアおよびマーケティング担当者を中心に、従業員に対して、上記の手続きの存在について周知徹底する。

●退職した従業員の場合

会社としてとれる主な対策としては以

下のものが挙げられる。

①会社の就業規則、雇用契約書または覚書に、従業員が会社退職後も一定期間内は会社の営業秘密につき秘密保持義務を負うこと、それに違反した場合のペナルティを明記する。

②会社の就業規則、雇用契約書または覚書に、従業員が会社退職後一定期間内は会社とビジネス上競合関係にある会社に就職しない旨の合意（競業禁止義務）を明記し、それに違反した場合のペナルティも明記する。

ただし、退職した従業員に競業禁止義務を課すことは同人の職業選択の自由を不当に制限する恐れもあるため、同人の在職中の職務範囲やアクセスした営業秘密の内容等との関係において、競業禁止義務の範囲と程度が明確で合理的なものでなければならない。

一般的には、期間は最大でも2年間で、その間に行なってはいけない業務の範囲も明確に限定されている必要がある。個別の適用にはこの分野を専門とする弁護士のアドバイスを受ける必要がある。

なお、中小の広告代理業のように、従業員と顧客との個人的な関係が強く、この従業員が同業他社に移ることにより会社に営業上の不利益が直接生ずる場合には、「退職後一定期間内に競合他社に就職した場合には退職金を減額支給する」との扱いは適法である、とした判例もある。このような業態では、同様の規定を退職金規定に設けることも一案であろう。

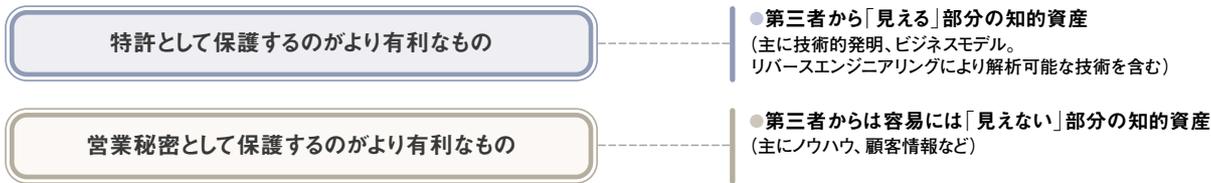
③退職時に、人事の担当者が当該従業員に対し面接（Exit Interview）を行ない、会社の機密文書や資産をすべて返還したこと、退職後の秘密保持義務や競業禁止義務の内容およびそれに違反した場合のペナルティなどについて口頭で確認したうえで、覚書への署名を求める。

●派遣社員、アウトソーシングの請負業者などの場合

これらの場合は基本的には短期ないしプロジェクト・ベースの契約関係にとどまるので、従業員の場合のような長期的な雇用関係に基づく相互の信頼関係を期待することは困難だ。金融機関や百貨店等の顧客名簿の流出も、多くの場合はこ

^{*}上記以外にも、週末の無断の海外出張による漏洩を防ぐために、従業員のパスポートを保管したり定期的にチェックする会社も多くあると聞く。特に必要性の高い場合に、機密性の高い情報を扱うシニアレベルの従業員に限定して、当該従業員のプライバシー等の人権を侵さない範囲で行なわれるのであれば、有効な対策になりうると考えられる。

●図表2：営業秘密と特許—2種類の保護方法〈一般基準〉



※ただし個別の適用については、自社のビジネスモデル、当該技術の陳腐化の速度、当該技術分野における自社および他社の特許取得の状況、他社による最終製品のコピーの容易性、他社による同様の技術開発の可能性などを考慮に入れた、ビジネス・法律双方の観点からの複雑な分析を行なう必要がある。そのためには、社内の技術および知財財務の担当者が情報を共有して共に議論を行ない、必要に応じて弁理士・弁護士等の外部専門家にもアドバイスを受けることにより、最終的な判断をすることが必要となる。

のような外部者が関与するかたちで発生したものである。主な対策としては以下ものが挙げられる。①派遣元の会社または請負業者との契約の内容を見直す。具体的には、秘密保持義務の内容の強化、請負業者における営業秘密の具体的な保管方法や実際に営業秘密にアクセスできる人間の特定、違反があった場合のペナルティの事前合意などを検討すべきである。②派遣社員個人に対しても、秘密保持義務とそれに違反した場合のペナルティを確認する覚書への署名を求める。③派遣社員や請負業者へ開示する営業秘密は、真に必要な範囲にとどめる。また、可能な場合、当該営業秘密の全体を一つの業者に委ねるのではなく、複数の業者に分けて開示する。

●共同研究・開発のパートナーの場合

多くの共同開発プロジェクトにおいては、自己が保有する特許・ノウハウなどの知的財産を持ち寄り、それらを組み合わせることにより、さらに新しい技術の開発につなげることを目指すことになる。共同開発プロジェクトの内容は個別の案件により千差万別。プロジェクトの内容を法的に規定する共同開発契約も同様であるが、プロジェクトの進行中または終了後の無用な紛争を避けるため、営

業秘密の取扱いに関して少なくとも以下の事項については明確に規定すべきである。①各当事者がプロジェクトに拠出・開示する知的財産の内容②プロジェクトのなかでの各当事者の役割・責任分担③プロジェクト進行中の営業秘密の保護・取扱いの方法④プロジェクトから生じた成果、すなわち新たな知的財産に関する帰属⑤論文発表や特許申請前の協議・調整のための手続き⑥プロジェクトが途中または満期で終了した後の営業秘密の取扱い、および各当事者の秘密保持義務

●ライセンス、EMS、下請業者の場合

ライセンス、いわゆるEMS（製造請負業者）およびその他の下請業者とも、営業秘密の喪失や無用の紛争を避けるため、ライセンスされた知的財産に基づき相手方が新たな知的財産を生み出した場合の権利の帰属や契約終了後の営業秘密の取扱い等を中心に、契約で明確に定める必要がある。

●発注元、元請会社の場合

これは下請業者の視点から見た、下請業者が保有する営業秘密の保護の問題であり、特に中小企業が多い金型業者などにとっては死活問題ともなりうる重要な問題だ。

たとえば発注元がある金型の作成を下

請けである金型業者に発注し、金型1台を金型の図面データ（CADのデジタルデータ）と共に買い取った後、金型業者に無断で金型の図面データと見本としての金型を製造代金の安い中国などに送り、現地で同じ金型を大量に生産させるケースである。

この場合、追加の金型の発注を予想し、最初の金型について十分な金額を設定していなかった金型業者は、追加発注の消滅と製造ノウハウの漏洩により、大きな痛手を被ることは想像に難くない。従来は、発注元と下請けという力関係により十分な契約書も存在しないため下請け側が泣き寝入りせざるをえないケースが圧倒的に多かったと考えられるが、図面データがすべてデジタル化され、さらに中国等の技術レベルが急速に向上しているために、このようなデータの無断使用により日本の金型業界の受けている被害は近年いっそう増大していると考えられる。

日本の「モノ作り」を縁の下で支える中小企業を根絶やしにしないためにも、ここにも営業秘密を含めた知的財産の契約による保護の観念と実務を定着させる必要がある。金型や図面データに関する権利の帰属、発注元による図面データの利用制限、追加の金型の製造に関する

金型業者への発注義務などについて明確に規定することがポイントである。

●政府・官公庁、弁護士、弁理士、公認会計士の場合

国家・地方公務員、弁護士、弁理士、公認会計士等は、その職務上知り得た営業秘密について、特に契約がなくても法律によって秘密保持義務を当然に負っている。しかし、これも相手方が当該情報を営業秘密であると認識して初めて意味があるし、政府・官公庁・地方自治体に対する情報公開請求も近年ますます盛んになってきている。

したがって、営業秘密が含まれる文書をこれらの相手に提出する際には、表紙に「マル秘」の印を押し、さらに「本情報は当社の営業秘密として厳重に保管・管理されているものです。本情報は、貴殿に対し、貴殿が本情報を極秘に取り扱われることを条件に開示されています。(情報公開条例の開示の対象になる場合は、必ず開示前に速やかに弊社まで通知いただけるようお願いします。)」などの一文を入れることを検討すべきである。

●金融機関、外部コンサルタントなどの場合

銀行等の金融機関や外部コンサルタントは、顧客の営業秘密を保護すべき法律上の義務を当然には負っていないため、

営業秘密を開示する前に、機密保持契約などの契約によりそれを明確にする必要がある。従前であれば、特に銀行に対して借り手である会社がこのような要求をすることははばかられる面があったであろうが、近年の大銀行同士の合併により、一つの銀行が相互に競業する会社を何社も取引先として持つ状況がいつそう推し進められていることも、契約による保護をより必要とする理由の一つとなろう。

第三者の営業秘密を不正に取得・利用してしまうリスク

労働市場の流動化により、逆に中途採用される社員も増加している。中途採用社員が元の勤務先の営業秘密を自社に持ち込んだ場合、故意または重大な過失により他人の営業秘密を取得したとみなされ、不正競争行為として、元の勤務先から差止請求や損害賠償請求を受ける可能性がある。

また、元の勤務先が自社と競業する関係にある場合、元の勤務先と中途採用社員との間に退職後一定期間にわたり秘密保持義務や競業禁止義務が存在する可能性もある。このようなリスクに対処するには、採用を決める前に雇用の条件として質問書に正確な回答を求めるべきであ

ろう。これにより元の勤務先での職務内容、アクセスした営業秘密の内容、秘密保持義務・競業禁止義務の有無・内容等について情報を得たうえで、面接の際に疑問点について確認し、必要があれば元の勤務先の就業規則の内容を確認することも検討すべきである。

発明の法的保護の方法につき誤った選択を行なうリスク

前回(2003年11月号)、発明の種類によって特許として保護するのがより有利なもの、営業秘密として保護するほうがより有利なものに分かれる、と述べた。この法的保護方法の選択の判断を誤った場合、会社として重要な知的財産を最適なたちで生み出す機会が失われ、結果として大きな「得べかりし利益」の喪失につながるリスクがある。これを避けて正しい判断を下すには、相互に関連するさまざまなファクター(例：自社のビジネスモデル、当該技術の陳腐化の速度、当該技術分野における自社および他社の特許取得の状況、他社による最終製品のコピーの容易性、他社による同様の技術開発の可能性など)を考慮に入れた、ビジネス・法律双方の観点からの複雑な分析を行なう必要がある(図表2)。

Akihito "Aki" Nakamachi

弁護士、米国カリフォルニア州・ニューヨーク州弁理士。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