

4 ライセンシーからみたノウハウ・ライセンス契約

弁護士 坂田 均

Q4-1

ノウハウはどのように法的に保護されるのでしょうか。

A4-1

有用な技術情報は、秘密性があって秘密管理されていれば、不正競争防止法によって「営業の秘密」として保護されます。物権と同様の排他的な保護を受けますので、侵害行為に対しては、損害賠償請求だけでなく、差止請求をすることも可能です。

ノウハウがライセンス契約の対象である場合は、契約上の保護を受けます。契約上のノウハウの保護範囲は、契約条項の内容によって決まりますが、一般的には、必ずしも不正競争防止法上の「営業の秘密」と同一ではありません。秘密性や秘密管理の要件を充たさない場合でも、契約当事者間では債権的な義務を課すことが可能です。

解説

秘密性や秘密管理されていないノウハウは、不正競争防止法の保護を受けませんから、誰でも自由に使用できるはずであると誤解されがちであるが、不法行為法上の法的保護利益として保護されることがあるし、また、ライセンス契約で保護対象にすることを約束した場合には、契約当事者間では約束した内容を履行する義務が生じる。

なお、ライセンス契約の実務では、ノウハウを秘密性のある場合に限定しない場合が多い。ライセンサーは、ライセンシーとの関係では、紛争時に、秘密性や秘密管理について証明を要しないということである。

Q4-2

ライセンス契約においては、ノウハウの範囲はどのように特定したらよいでしょうか。ノウハウの特定は何故重要なのですか。

A4-2

ライセンス契約の対象であるノウハウは、契約の定義条項で特定されることが多いようです。定義条項

に「別紙記載のとおり」と記載されている場合は、別紙の内容を確認する必要があります。もっとも、別紙にも単に「当該システムに関する一切のノウハウ」などと抽象的な記載しかなくない場合、ノウハウの内容の特定としては不十分です。できるだけノウハウの内容を具体的に記載するよう心がけましょう。特に、ライセンスを受ける側、すなわちライセンシーは注意を要します。提供を受けていないノウハウにもかかわらず、後日、ライセンサーからライセンス契約の対象であったと主張される可能性があるからです。

解説

1 ノウハウをライセンスする場合、その全てが記録化された媒体をライセンシーに提供するのが理想的である。

しかし、実際には、ノウハウの範囲がこのように明確化されている例は希である。ノウハウは、ライセンサーの側でもその内容が整理されていないことが多いからである。

例えば、共同で技術開発する場合、ノウハウが実際の作業現場や打ち合わせの際に伝えられることがあるし、電話で伝えられることがある。このように五月雨式に提供されたノウハウの内容を特定することは容易でない。

2 ノウハウの範囲の曖昧さによって不利益を被るのは、一般的には、ライセンシーである。

後日、ノウハウの提供の有無が争いになったとき、「そのようなノウハウは貰っていない」と言い張っても、なかなか証明できるものでない。

ライセンス契約書には、「当該システムに関する一切のノウハウ」等々と抽象的に規定されている。ライセンシーが、「契約書の定義上もライセンスの対象であるし、だからそのノウハウはライセンシーに提供した」と主張すれば、今度は、ライセンシーが、そのようなノウハウの「提供は受けていない」という消極的事実を立証しなければならないが、このような立証は至難の業であり、成功の見込みはほぼないといえる。

3 ノウハウの提供の有無を証明するためには、どのような準備が必要か。

答えは、(1) ノウハウをできるだけ具体的に定義すること、そして、(2) 技術情報の交換に関して、できるだけ記録を残すことである。

特に、共同開発や技術提携の現場では、長い時間をかけて、技術の相互交換や、移行が行われる場合が多い。まめに記録を残すことが肝要である。

ノウハウの内容は、①相手方が提供したマニュアル、②会議の議事録、③共同研究の際に作成したノート、④メールのやり取りなどによって特定される。②については、日付、参加者氏名、場所を記載しておくといよい。相手方の署名がもらえれば証拠価値はさらに高まる。③については、差込み式でないノートを使うこと。日付を入れること。発言者の氏名、聴き取った媒体を記録しておくといよい。

ただ、このように提供を受けたノウハウを克明に記録しても、直ちに、提供を受けていない事実が証明できるわけではない。抽象的な定義に含まれていると、ライセンサー主張のノウハウは提供されたと事実上推定されてしまう可能性があるからである。契約書上のノウハウの定義をできるだけ具体的に記載することが肝要である。

さらに、(3)としては、現在の技術水準と将来の技術水準を、契約書上意識的に区別することである。技術水準によって、ライセンサーが契約当時保有していた技術情報の範囲を特定することができるからである。

ライセンス契約当事者間の紛争は、ライセンシーが独自に開発したノウハウに関して生じることが多い。定義が抽象的であると、契約締結時には存在しなかったはずの進歩性のあるノウハウに関しても、ライセンスの対象に取り込まれ、ライセンスの対象にされる可能性がある。定義を具体化する努力を怠ると、全てのノウハウがライセンスされたと解釈されかねないという不都合が生じる。ライセンシーとしては、ライセンス契約当時、ライセンサーにはそのようなノウハウはなかったという事実を証明しなければならないが、もし証明に成功しなければ、ライセンシーは永遠に同システムの将来バージョンについてライセンサーにコントロールされる自体になりかねない。要注意である。

Q4-3

ライセンス契約が終了した場合、将来の競争に関して、ライセンシーに、「契約終了後X年間は、市場で競争関係に立つ同種のシステムを開発したり、販売したりしてはならない」といういわゆる競争禁止規定がおかれていることがあります。

どのように対応すればいいのでしょうか。

A4-3

ライセンス契約が終了すれば、ライセンシーは、それ以後、ノウハウを利用することはできなくなりますので、ライセンサーとしてはあえて競争禁止にする必要性がないともいえます。しかし、実際にライセンサーが提供したノウハウが終了後も無断で利用されている事実は外からはなかなか把握しにくいところがあります。

そこで、ライセンサーは、ノウハウが無断利用されていないことを確実なものにするために、予防的にこのような条項を入れるのです。

解説

ライセンサーとの契約の継続が何らかの理由によって困難になった場合、代替手段として、自社で開発した独自技術か、または他社からノウハウを導入して、事業を継続するということになる。しかし、この競争禁止規定によりX年間は競争は禁止され事業の継続はできなくなる。ライセンス契約を維持して事業継続するか、事業の継続を断念するかを決めなければならなくなる。多くの場合、不承不承、ライセンサーとの契約を継続するしかないということになる。

ライセンシーとしては、このような条項は削除してもらおう努力をすべきである。

しかし、どうしても削除要請が拒否される場合は、ライセンシーとしては、次善の策として、競争禁止の範囲を限定し、かつ適用除外事由を設ける試みをしておく必要があろう。