

## ■ 平成 28 年度 「近畿知財塾（第 6 期）」第 3 回通常会合

### 次第

1. 開会あいさつ、今年度の趣旨説明、コーディネータによる話題提供（内藤浩樹先生）
2. ゲスト講義「権利化、秘匿化（ノウハウ）の選別、営業秘密」  
○独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）知的財産戦略アドバイザー 小原荘平氏  
○富士電子工業株式会社 代表取締役社長 渡邊弘子氏
- 休憩（10分） —
3. グループディスカッション
4. その他連絡事項など

### 当日の様子



小原荘平氏



渡邊弘子氏

### コーディネータによる話題提供

#### 内藤浩樹先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

#### 営業秘密が知的財産部門で重要となる理由

知的財産の定義は会社によって異なるが、営業秘密、経営情報、マーケティング情報、R&D情報、人事情報、ノウハウ、顧客リスト等は社外に漏らしてはならない機密情報である。また、経営者にとっては、事業を有利に進める上での無形資産としての知的財産である。

知的財産戦略を立てる中では、機密情報の取り扱いや、マーケティングなどとの連携のあり方も検討する必要がある。最近では、営業秘密についての議論は重要視される傾向にあり、それに伴い、知財担当者の仕事が拡大していると言えるだろう。

#### 研究開発の成果の取扱

研究開発の成果は公開して特許取得するか、ノウハウとして秘匿するかのどちらかになる。

特許については、学会・論文の発表前に出願するのが原則である。

一方、ノウハウとして管理する場合、たとえ発表すると博士論文になりそうな学術的な要素があっても、技術的内容は徹底して秘匿する。そして、その成果は会社の強い財産となるので、知的財産部門でノウハウとして管理し、特許などと同様に報奨制度を適用し、実績を評価するのが望ましい。

#### 営業秘密の流出防止に向けた人的管理

営業秘密の流出防止には人的管理が不可欠である。人を通じて営業秘密が漏れることが多い。守秘義務契約を結んでいても、他社に優秀な人材を引き抜かれてしまったら、機密情報が洩れていることと同義。優秀な人材が他社に行かないための手立てがポイントとなる。

知財部門と人事部門で、会社全体の人事施策として従業員のインセンティブをどう守るのかを検討することが大事。職務発明の訴訟トラブルも、従業員のインセンティブについての方針が不十分なことから、上司と部下の関係が崩れ、不平不満が渦巻いて問題発生してしまうケースは非常に多いので、普段から人事考課や処遇の適切化は必要である。

知的財産部門で管理すべき事項として、例えば、会社の判断で優秀な発明を生んだにもかかわらず、その技術の特許出願せずノウハウ秘匿することとなり、その発明者には報酬がまったく出ないという処遇を下してしまうと、特許を出願して報奨金を付与された人との間でアンバランスが生じてしまうので、その報奨規定の検討は必要である。

また、工場では、自分の製造ラインの業務で知るべき知識は与えても、工程全体を社員全員が知る必要はない。そういった機密情報に誰でもアクセスできることは、技術情報漏洩のリスクを高めているので、工程管理を行った上で、例えば、生産工程を分割し、機密情報のある工程をブラックボックス化するのが最近のトレンドである。

## 技術情報の区分

オープンイノベーション時代においては、秘匿すべき情報や技術のカテゴリー分けが必須。基本的には、「厳秘（＝取引先が開示を求めても開示しない）」「機密情報（＝取引契約後に開示）」「機密情報（NDA[秘密保持契約]締結後に開示）」「社内情報（＝要請により開示）」「公開情報」の5段階に区分できる。

これらは、知的財産部門が全て管理するものではなく、技術部門でも日々管理されていることが重要である。

## ゲストによる講演－1

### 独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）知的財産戦略アドバイザー 小原荘平氏

#### 独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）とは

INPITでは、産業財産権（特許、実用新案、商標、意匠）に関する無料データベース「J-Plat-Pat」の構築・運用管理、審査官の教育訓練、サーチャー（民間の先行技術調査員）研修などのサービスを行っている。

私が所属している営業秘密・知財戦略相談窓口は、2015年2月からサービスを開始している。3名の知的財産戦略アドバイザーがおり、個別に企業へ出向いてアドバイスなどを行う。全国どこへ出向くのも無料のサービスなので、ぜひご活用いただきたい。

ちなみに、私は2年前までは民間企業のサラリーマンで研究開発、製品開発、海外展開などの担当を経た後、法務・知財部門に異動し、特許紛争、特許クリアランス、パテントプールから知財収入を得る業務などに従事していた。

#### 不正競争防止法における「営業秘密」の位置づけ

営業秘密は不正競争防止法に規定されている。不正競争防止法は昭和初期にできた法律であるが、営業秘密の規定が入ったのは平成2年である。その後、営業秘密に関する規定は改正が相次ぎ、平成27年の改正では罰則が大幅に強化されている。

この法律において、「営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定められている。営業マンが持っている顧客情報や事業計画などに関する情報資産だけでなく会社が有する技術的なノウハウ、製造方法も営業秘密に含まれる。

#### 企業内情報の流出が疑われる最近の事例

過去約10年間の企業内情報の流出が疑われる事例として、技術情報の流出、顧客情報の流出がある。いずれも従業員が犯人であるのが特徴である。

新日鐵住金の事件は、新日鐵が50年近くかけて開発した方向性電磁鋼板（変圧器の材料で電力に関し省エネ効果が高い）に関する情報が、20年近くにわたって韓国の手鉄鋼メーカー・ポスコに流出

し、さらにポスコから中国の大手鉄鋼メーカーの宝山鉄鋼に再漏洩したという事件である。この事件の新日鐵住金側の犯人は同社の技術部門の幹部で、ポスコから6億円の報酬をもらったといわれている。また、ポスコ側の犯人が、「この技術は自社で開発したのではなく、新日鐵住金から買ったものだ」と裁判の際に証言したことで、新日鐵住金側は盗まれたことをはじめて知ったと聞く。盗まれていても気づかないのが、こういった事件の特徴でもある。

東芝の事件は、東芝の売上の中で大きな位置を占めているフラッシュメモリーについて、業務提携先のサンディスク社の社員が情報を盗んで韓国の半導体メーカーのSKハイニックス社に情報を流し、その社員がSKハイニックス社の技術系幹部になっていたという事件である。昨年、第一審と第二審の判決が出て、いずれも懲役5年（実刑）、罰金300万円の判決が出ている。営業秘密侵害で犯人が有罪になった事件はこれまでもあったが、いずれも執行猶予付きで、実刑判決が出たのはこの事件が初めてである。

ベネッセの顧客名簿が流出した事件は、名簿に記載された人数は延べ2億人に及ぶといわれている。紙のデータならば取り戻せるかもしれないが、電子データはいったん流出するとまず回収は望めない。ベネッセは子供向け通信教育の会員を約3分の1減らすなど、相当なダメージを受けている。さらに、名簿に載っていた人たちに対し、500円の図書カードを送ったが、それでは納得できないとした被害者の一部からの集団訴訟も起きている。

### 営業秘密として法的保護を受けるための要件

企業情報を営業秘密として管理すれば、何か起きたときに法律の救済措置があるので、大切な情報は営業秘密として管理することが重要となる。

有名な営業秘密の秘匿例として、コカ・コーラがあげられる。

コカ・コーラは、約130年前に開発された飲料で、そのレシピは堅牢な箱に入れて銀行にあるような大きな金庫に保管され、その情報を見ることができるのは社員でも2、3人に限られるといわれている。食品関係でこのような取組みは多く見られ、日本でも、清酒の種麴を室町時代から一子相伝で秘密にしている麴屋さんがある。

また、コカ・コーラ社は、ボトル形状を立体商標で保護している。立体商標は登録査定を受けるのが難しいが、商標は10年ごとに更新すれば未来永劫、権利を保有できる。そのため、コカ・コーラ社のボトルも誕生から100年以上になるがいまでも商標で保護されている。じつに知財の使い方が巧みな会社だと言えよう。

営業秘密として法的保護を受けるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件が必要である。

このうち、実務で最も重要なのは秘密管理性で、従業員が管理状態を見たときに、会社が「秘密として管理している」と認識できる必要がある。

営業秘密侵害では、ほとんどのケースで対象情報の秘密管理性の有無が裁判の争点になる。これは、営業秘密と認められる情報を盗んだ場合は、一般情報を盗んだ場合よりはるかに重い罰が課せられるからである。

秘密管理性を満たすためには、まず、紙媒体であれば、文書にマル秘など秘密であることを表示する。電子媒体の場合、電子媒体へのマル秘表示またはファイル名へのマル秘付記を行う。試作品や製造ラインそのものが営業秘密の場合は、関係者以外立入禁止、撮影禁止とそのエリアに掲示する。

媒体が利用されない場合とは、例えば特殊な加工技術を持っている機械メーカーにおいて、職人芸的技術を先輩から後輩へ伝承していくのはよくあることだが、そういったケースでは、その技術が会社の営業秘密であることを文書化し、技能保有者に署名捺印をしてもらえば、営業秘密とすることができる。身に付けた無形のもの、頭の中だけにある情報でも、文書化することで営業秘密にすることができる。

## 営業秘密の民事的保護、刑事的保護

会社で管理していた営業秘密が流出してしまった場合、まず、民事的保護として、営業秘密を盗んだ犯人に対し、侵害行為の停止などの差止請求、経済的被害を弁償させる損害賠償請求、謝罪広告を出させるなどの信用回復請求などの請求ができる。

営業秘密侵害は（その犯罪が社会的に重い場合、国が犯人に対してペナルティを与える）刑事罰の対象でもあり、犯人には10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金（情報が国外に流れた場合は3,000万円以下と1.5倍に罰金が跳ね上がる）、さらにはその両方が科される。

犯人が罰せられるのみならず、利益を得た法人も同時に処罰されることがある、最大5億円、海外での侵害は最大10億円の罰金となる。現在、日本の法律では、経済犯の罰金刑としては営業秘密侵害罪が最も重い。

会社の秘密が盗まれた場合、いきなり地元の警察署に駆け込むのは控えてほしい。大阪府警本部の生活安全課には営業秘密の知識を有する警察官がいるので、そちらに相談するのが望ましい。

I N P I Tの相談窓口には警察庁とのホットラインがあるので、それも活用してほしい。

さらに、法改正後は不当な報酬の没収もある。

先ほど例にあげた新日鐵住金の事件では、改正前は、報酬の6億円はすべて犯人のものとなってしまふ。しかし、今回の法律改正で犯罪収益は上限なく没収されることになり、罰金額が大幅にアップした以上の重罰化となっている。罰則が重くなった大きな理由の一つとして、企業努力だけで完璧に情報漏洩を防ぐのは難しく、犯人に出来心を思いとどまらせる抑止効果を狙ったことが挙げられる。

ぜひとも、会社に戻ったら、全社員に「会社の大事な秘密を外に漏らしたりしたら、とんでもない重い罪が待っている」と周知徹底してほしい。

## 情報漏えいの防止に向けた具体策

情報漏洩の対策として、情報の選別に加えて、他社から開示された情報の取扱にも気をつけてほしい。中小企業を訪問すると、他社からもらった情報をコピーして机の奥にしまっているケースをときどき見かける。他社からもらった情報は扱いを誤ると大きなトラブルになりかねないので、とくに注意が必要である。

取引先に営業秘密を開示する場合は、秘密保持契約を取り交わしておくのが望ましい。また、他社の営業秘密を持ち込まないよう、中途採用者が持ち込む情報にも留意してほしい。中途採用者には、「前の会社で知り得た情報は使わない」という書面を作成し、署名捺印してもらうのが良いだろう。

## 営業秘密管理の具体策

営業秘密管理を実践する上で、最初に、自社の強みとなる情報を抽出してランク分けを行う。その後、どんな情報が営業秘密になるのかという情報の抽出を行う。

営業秘密の管理規程は、必須ではないが秘密管理性のエビデンスにもなるので、作成しておいた方が良いでしょう。

はじめて社内体制を作る場合には、ハンドブックの規程に沿った管理体制を構築していくやり方もおすすめである。

契約は非常に重要だ。裁判が起きたとき、裁判官は六法全書を見る前に契約書を確認する。つまり契約書は法律よりも優先される。契約書の条文をよく読み、意味の分からない箇所があれば、専門家に聞き理解することも必要である。

独立行政法人情報処理推進機構（I P A）の資料には、情報漏えい発生時の対応ポイント集が用意されている。何か起こる前にこちらをテキストにして社内で勉強会を開催してイメージしておく、有事の際に慌てなくても済む。

## 特許化における注意点、特許化と秘匿化の線引き

特許は強い権利であるが、内容を「実施できる程度に」、具体的に公開することが必須条件。製造方法は、自社特許を使われたとしても、他社の現場に踏み込まない限り実証できない。J-Plat-Pat で全世界から特許情報をみることができる。製法特許製法に関しては、よくよく権利化か秘匿化かの検討が必要である。

外観を見てわかるもの、分解すれば機能・機構がわかるもの、地元の公設試などで分析すればその材質などがわかるものは、特許にするのが望ましい。一方、熱処理条件や温度プロファイル、テクニカルな加工方法など、製品を見るだけではわからないものはノウハウとして秘匿して守るのが望ましい。

同じ製品についても、「あるところは権利化、あるところは秘匿化」の使い分けが必要になるケースも少なくはない。

## ゲストによる講演－2

富士電子工業株式会社 代表取締役社長 渡邊弘子氏

### 富士電子工業株式会社について

本社は八尾市にあり、高周波誘導加熱装置の設計・製造・販売と、それを利用した受託加工の仕事をしている。営業所が東京と名古屋にあり、中国にメンテナンスのための子会社がある。

主な納品先は大手がほとんどで、自動車メーカーはほぼ 100%、工作機械メーカー、建設機械、農業機械、自動車機械関連部品会社などがある。

現在、年収は 40 億円、経常利益は 15% で、売上の半分は海外である。現在保有している知財は、特許 99 件、海外 12 件、意匠登録 35 件、商標登録 11 件となっている。

### 高周波誘導加熱について

当社は、高周波誘導加熱装置の製造・開発、受託加工を行っている。この設備は、古くは日本刀の「刀鍛冶」のように、熱した後に水で冷ますことで金属の強度が上がる工程を電気的に行っている。

この設備による技術的な利点としては、まず、小さな部品でも強度を上げることができるので、小型化・軽量化が可能であることがあげられる。最近の自動車エンジンはより良い燃費を求められるのに伴い、部品についても強度を保ったまま軽量化することが求められている。

また、当社が採用する高周波誘導加熱による焼き入れ加工のメリットとして、化石燃料を使わず、電力だけで加工するので環境にやさしいこと、さらには、使用電力が少なくかつ必要な部分だけ加熱すればよいので、焼きムラや歪みの減少・工程数の削減につながりコスト削減につながることで、炉を用いて加工するのと比べて設備が小型であり、生産ラインに組み込みやすいことがあげられる。

高周波誘導加熱による焼き入れ加工を施し、製造される主なものとしては、まず、当社が高いマーケットシェアを誇るクランクシャフト（車のエンジンの部品）がある。この他にも、自動車部品（プロペラシャフト、ドライブシャフト、ジョイントなど）、工作機械部品（リニアシステム、ボールねじなど）があり、精度に加えて、耐摩耗性も求められる加工を得意とする。

### 権利化やノウハウ秘匿を実践しやすい社内体制

2014 年に「グローバルニッチトップ企業 100 選」に選定されたほか、2015 年には「ものづくり日本大賞優秀賞」を受賞し、今年には「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」に選定された。

このうち、「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」は、女性や外国人、ハンディキャップのある人たちを活用して経営戦略に活かしている企業に対し、経済産業省が表彰する賞である。当社は、こういった取組を平成 24 年から強化している。この取組によって、最近 5 年間は新入社員をはじめ辞める人がいなくなったので、健常者や男性社員にもメリットがあると考えている。

また、中国のメンテナンスの子会社の作業員は全て中国人であるが、辞めた人はいない。最近では、現在勤務している作業員の身内の方が新たな作業員として採用され、定着することも多い。

権利化やノウハウ秘匿に関する取組は、社内人材の管理との関わりは深い。そのため、「新・ダイバーシティ企業経営 100 選」の受賞や、中国の子会社において作業員が定着する状況は、当社が権利化やノウハウ秘匿を実践しやすい社内体制であることを物語っているものだと自負している。

### **特許として権利化する技術とノウハウ秘匿する技術の線引きの考え方**

当社においては、何を特許として権利化し、何をノウハウとして秘匿化しているのか。

まず、装置の構造や部品については、装置をバラバラに解体すれば分かるし、作ることができるので、権利化している。また、加熱に関することも、加熱条件や加熱処理した後の金属材料の長さが操作画面にグラフとして現れるので、納品先の作業員は全て見ることができるため、権利化している。

一方、冷却時における材料制御方法はノウハウ秘匿している。焼き入れ加工により材料が一定の高温に達した後、急冷させる時の材料制御方法により、金属の組織形状に変化が起きる。その変化については、操作画面をはじめ、目に見える形では現れないので、ノウハウとして社内で管理している。

端的に言うと、当社では、「目に見えるものは権利化する。見てもわからないものは権利化しない」という、至って単純な線引きを行っている。

仮に同じ形状をつくられたとしても、当然、特許があるので訴訟に持ち込むことも可能である。訴訟を起こして勝ったことも何度かある。一方、熱処理の工程は取引先であっても絶対に見せないようにしている。

### **大手企業からの受託事業における知財の取扱について**

事前に「受託事業において、知財の取扱についてはどのような契約を取り交わしているか」という質問をいただいたので、当社の取組について回答する。

例えば、当社では、メーカーと締結する開発契約書において、「A社および富士電子工業(株)は、発明等の帰属を原則として、発明者等の所属に従い決定する」と記載するようにしている。これは、相手がどんなに大きなメーカーでも、当社は絶対に譲らないようにしている。

また、この後に「ただし、A社および富士電子工業(株)は、発明等への貢献度が大きいときは、共有を主張できる」とも記載するようにしている。

当社では、契約書において、知財に関しては甲乙が対等の立場で取り扱うという形でしか認めておらず、そうでなければ契約書は締結しない。この姿勢は徹底している。「ここは譲らない」と主張すれば、大手企業は、こういう企業には譲っていかないと後で面倒なことになるとよく知っておられるので、対応してくださる。

皆さんのところが、このような契約締結が可能だと思われる企業であれば、こういった戦略も一策ではないかと思われる。

## ディスカッション

### 図面情報を流出してしまわないための取扱方法について

- 当社の工場には図面がたくさんある。お客さんなどを工場への立入禁止にしても良いのだろうか。  
[小原氏] 見られて困る様な図面が拡げられているようなエリアは、当然「関係者以外立ち入り禁止」にするべきである。
- [渡邊氏] 当社では、お客さんに対し、図面を提示することは一切しない。当社にとって、図面は生命線である。ポンチ絵のようなデフォルメしたものしか提示しないし、図面を求められた場合、最終的には「そのお客さんには売らない」という姿勢を示すようにしている。
- [小原氏] 私がメーカーに勤務していた際には、「図面を提示しない」という毅然とした姿勢の協力会社が少なからずあった。しかし、それらの企業をリスペクトこそするが、「迷惑な存在」と感じたことはない。
- 図面をお客さんに出さなくても、図面を用いて特許出願すれば、公開されるのではないか。  
[小原氏] 図面の極秘部分を変更したり、図面を載せないようにしたりして出願するような工夫をすべきだ。
- 最近、当社では、海外の子会社から図面の情報が漏れてしまったようだ。残念ながら、当社では、子会社の状況についてあまり把握できていないのが現状である。  
[渡邊氏] 同じ図面を取り扱う人同士は、十分なコミュニケーションをとるべきである。
- [小原氏] 海外の子会社から情報が漏れないようにするには、キーとなる工程については海外には出さない、操業は日本人しか関わらせないような対策も必要だ。
- [渡邊氏] 但し、「海外には教えませんよ」という言い方で押し切っていくのは、事業に携わる外国人のモチベーションが下がってしまうかもしれないので良くないと思う。

### 営業秘密の適切な取扱、効力について

- 当社では、設計失敗リストや、受注失敗リストについて、パソコン上で社内のみなが見られる環境になっている。これは、営業秘密と言えるのだろうか。  
[小原氏] マニュアル等の規程を以って、社員が「その情報が営業秘密であるかを分かっている」のであれば営業秘密であると言える。しかし、マル秘マークを付与しただけで、だれでも自由に見られる管理状態であれば、営業秘密であるとは言えない。
- 当社でNDAの文書を取り交わしたことはあるが、営業秘密の情報が限定されていなかった。  
[小倉先生] 秘密情報が限定されていないNDAに絡む文書を受け取った場合は、どの部分が秘密情報になるのかを確認するのが望ましい。NDAには、「営業秘密として取り扱う情報は、30日以内に営業秘密であることを伝えなければならない」という条項を入れるのが良いだろう。
- 当社の場合、営業担当の立場が強いという特徴もあり、営業担当は、図面や試験データをそのままでは製造できない形でしか、お客さんには出さないようにしている。  
[小原氏] どの情報が開示対象なのか、非開示対象なのかについては、全社的に方針を決めて、新入社員から社長・会長に至るまで統一基準を守る必要がある。
- 当社では一定の管理体制について社内に取り決めている。しかし、運用するとなると難しいことが多くなっている。  
[小原氏] 大事な企業情報でも管理がなされていないと「営業秘密」とは言えない。営業秘密かどうかの判断は、究極は「裁判官が判断する」ものであることを理解して、第三者・部外者が見ても「客観的に管理していることが理解出来る」状態を維持していくようにすべき。
- [渡邊氏] 当社では、電子データやUSBの利用については徹底している。

○ 私は、開発者として、製品メカニズムの説明についてお客さんから求められることがある。説明内容について、知財担当者にチェックしてもらおうとするが、十分にチェックしてもらえないのが現状である。

[小原氏] 開発者が話した情報について、NDAで「目的外で使用することを禁止する」という条文を入れておくべきだ。

[渡邊氏] そういう話の持ちかけ方をする企業は、必要な情報を抜け目なくお客さんから取っていかうとするところなのかもしれない。

○ NDAは、どこまで効力があると考えるのが良いか。

[内藤先生]まず、裁判沙汰になった場合、NDAを取り交わしておけば、取り交わした証拠として、裁判手続きにおいて文書を提出することができる。

[渡邊氏] 但し、「NDAを結んでおいたから大丈夫」と考えないようにしてほしい。NDAを締結した相手には、営業秘密である各情報を「営業秘密である」と示して出していくのが望ましい。知財については、お客さんが敵となることもありうる。そのことを念頭に置いて、契約を取り交わしていくのが良いと思う。

○ NDAのうち、マテリアルトランスファー（＝微生物株などの自己増殖するものや入手困難な素材など、貴重なサンプルがやりとりされる）の場合は、どのように対処するのが望ましいか。

[小倉先生]営業秘密である情報については、使用目的などを明記しておくのが望ましい。

### 契約書の適切な取扱、社内対応について

○ A開発者、B開発者と、それぞれの開発者が契約書を管理するのは良いのか。

[小倉先生]管理の仕方は企業活動によってさまざまであり、どれが最適かというものは企業毎に異なる。

○ 当社の営業担当は情報をお客さんにどんどん出したがる傾向がある。また、「作成図面は代理店に提出すること」という趣旨の条文が記載されているNDAに、社長が押印してしまったという苦い経験がある。

○ 当社の契約書の中に、「裁判が発生する際には、S社指定の裁判所を使用する」という趣旨の条文が記載されているのを見たことがある。こちらについて、今後、このような契約書が出てきた際にはどのように対処するのが良いか。

[渡邊氏]まず、「譲るべきではない内容がある場合は譲らない」という姿勢が必要だ。

当社では、NDAなどの契約文書に関するひな型を独自に用意し、注意書きを付けておき、営業マンが契約文書の可否を判断できるようにしている。そういったマニュアルを作成しておくのが良いだろう。

また、会社に帰った際に、「近畿知財塾でこんな話を聞きました。当社でもちゃんとした体制を作っていきましょう」と話をするのも良いと思う。

○ 例えば、契約書に記載された条文についてNOと回答し、覆していくことはできるのか。

○ お客さんから示された契約書は、お客さんの都合が良い内容になっているケースがほとんどである。交渉していくべきだろう。

[小原氏] 開発者が話した情報について、NDAで「目的外で使用することを禁止する」という条文を入れておくべきである。

[内藤先生]但し、お客さんから一旦提示された契約書を修正していくのが難しいことは、念頭に置いておくべきである。

○ ちなみに、当社では、契約書について経営層みんなで内容を確認し合うこともある。

○ 当社では、契約書は全て社長の押印が必要になる。また、海外の契約書については、顧問弁護士に対応してもらおう機会は多い。



[小原氏] 海外の契約書は、たいてい読むのも作成するものとても厄介である。まず、文書が長い、専門家でないと分かりにくい。でも、それにめげてはだめだ。

[小倉先生] 中国の企業等と契約する際には、中国語と日本語の両方を「正本」として取り扱うことにするのが良いだろう。

### **先使用権を主張する上で有効な取組、社内の仕組みづくりについて**

○ 先使用権を主張する目的で、タイムスタンプを活用している。先使用権を主張する上で、有効な取組や社内の仕組みづくりなどについて教えてほしい。

[内藤先生] 先使用権の主張は、特許侵害事件において抗弁を行うための最後の砦になる。その証明のためには、事業を実施、もしくは、準備していた事実を証明するための確定日付が必要であり、一般的な公証人の認証の他、昨今、タイムスタンプの活用が進んでいる。その場合も日常的な情報管理のしくみが必須であるので、情報の区分に応じた社内の手順を予め定めておくことが基本となる。また、先使用権としてノウハウを管理する際には、ノウハウを文書化しておき社内登録を行う制度や、ノウハウである技術等についても報奨金を付与する制度なども整備しておくことも重要である。

しかし、先使用権を用いて抗弁を行うことは、最後の砦であることと、先使用権に関する制度は国によって異なるため、自社技術を護りたいのであれば、製品として目に見えるところは、海外も含め、特許としてきちんと権利化しておくことを優先すべきである。

[渡邊氏] ちなみに、当社では、自社のカタログ発行日をお客さんに証明してもらうことで、成立していた特許権を覆したケースがある。

### **営業秘密等に関する人材教育について**

○ 当社は商社なので、営業担当の人員が多い。営業担当者は知財に対する理解があまり高くなく、営業秘密についてもぼんやりとしたイメージしかないと思う。当社では、営業担当よりも先に、社長に対して知財教育を行っている。

[内藤先生] 他社との取引契約は重要なので、社長への知財教育はもちろん必要である。

[小原氏] 営業担当に対しても、全社的に、とくに「開示／非開示の方針」について対応にばらつきが出ないように、取り組んでいくべきである。