

営業秘密（秘匿化）

～企業における技術情報の保護戦略の選択～

1. 企業における技術情報の保護戦略の選択の際の留意点

企業において、保有に係る技術情報について、保護戦略の選択に当たっては、①技術的価値・性質及び②経済的価値を的確に評価したうえで、③関係各国の営業秘密・先使用权・特許権などの保護法制や実務運用の相違も含めて、秘匿化・特許化及び公知化の各保護戦略のメリット及びデメリットを十分に考慮しつつ、④関連する製品及びサービスに係る自企業の事業戦略と整合するように、単なる特許化の適否ではなく、各保護戦略の適否を検討・決定する必要があります。

2. 企業における技術情報の保護戦略の選択の際の留意点の具体例

この点、上記③について、一般に、秘匿化・特許化及び公知化の各保護戦略には、右表のようなメリットとデメリットがあります。

そして、上記①について、例えば、他企業等による独自開発が困難な自企業特有の技術であれば、出願・公開による有期限の特許化よりも、秘匿化による営業秘密としての保護の方が、秘密管理を徹底すれば、技術の寿命や法的な保護期間を長くなし得ます。他方、自企業の市販品から解析容易

	秘匿化	特許化	公知化
メリッ ト	○保護のハードルが低い（進歩性不要） ○模倣機会の減少 ○ライセンスアウトの実ニーズの増大 ○長寿命可能性 ○契約での全世界的な保護の可能性 ○維持費用低額	○特許権の世界各国の保護法制・実務運用の相違小 ○絶対的排他権、権利範囲の明確性・公示性 ○商品化・クロスライセンス・担保化の法的容易性 ○出願公開による他企業等の特許化の防止、特に公開技報等との比較での防止効の強さ	○他企業等の特許化の防止、特に出願公開と比較して公開技報等による早期かつ簡易な防止の可能性 ○技術のオープン化さらには標準化の可能性
デメ リット	●他者による特許化の可能性、その対策としての先使用权の属地性その他の限界 ●営業秘密・先使用权の世界各国の保護法制・実務運用の相違大 ●営業秘密侵害の相対的行為規制、同規制範囲の不明確性 ●漏洩・公知化のリスク ●商品化・クロスライセンス・担保化の法的困難性	●保護のハードルが高い（進歩性必要） ●出願公開での模倣機会の増加 ●ライセンスアウトの実ニーズの減少 ●有期限 ●各国毎出願必要・非出願国実施自由化 ●維持費用高額 ●公開技報等と比較して出願公開による他企業等の特許化の防止の非早期性・煩雑性	●秘匿化及び特許化のメリットの早期かつ確定的な放棄 ●自企業の後行特許出願の特許化も阻害 ●出願公開との比較での公開技報等による他企業等の特許化の防止効の弱さ

な構造・寸法・形状・材質・組成・物性等の技術情報は、非公知性の喪失により、秘匿化による営業秘密としての保護には、馴染み難い一方、競合企業の市販品に採用されれば、自企業でも探知・解析容易ですので、特許化に馴染み易いものです。

また、上記①及び②について、例えば、技術群の各技術毎の各国市場毎の複合的評価により、基本部分が日本市場では技術的・経済的価値が必ずしも高くない一方、改良部分が日本以外の市場国ではオーバースペックの場合には、基本部分を公知化・オープン化して関連製品・サービスをグローバルに事業化・市場化しつつ、改良部分を日本市場向けに秘匿化又は特許化するように、使い分け、組み合わせることも考えられます。

さらに、上記④について、例えば、

=====



文責 飯田 圭 弁護士
[k_iida☆nakapat.gr.jp]



小松 邦光 弁理士
[pat☆nakapat.gr.jp]

Nakamura
&
Partners

西村 英和 弁護士
[h_nishimura☆nakapat.gr.jp]

注) メールアドレスは、☆を@に読み替えてください

=====

技術供与により特に発展途上国の関連企業に工場生産させて実施料を収受するような場合には、単なるノウハウライセンス契約によるよりも、当該国で特許化のうえ特許・ノウハウのハイブリッドライセンス契約による方が、当該国の関係当局において当該実施料の収受が適正なものと認められ易い場合もあります。

3. クライアント企業を的確に支援

このような技術情報の保護戦略の選択について、当事務所においては、個別具体的な案件に応じて、秘匿化、特許化及び公知化に係る国内外の実務に関する専門的かつ豊富な知識と経験を有する弁護士と弁理士とが相互に研鑽し、密接に協力することにより、クライアント企業を的確に支援しております。