

# 中小企業の知的財産管理・営業秘密管理について

社会連携研究センター 産学官連携アドバイザー  
公益財団法人三重県産業支援センター 知財総合支援アドバイザー

村上 一仁

## 1. はじめに

本報告は知的財産の観点から中小企業を支援した経験を通じて感じたことを基に、どの企業でも起こり得る知的財産や営業秘密の管理上の課題について纏めた。企業の方だけではなく、大学関係者やNPOの方々にも関心を持って頂くきっかけになれば幸いです。

## 2. 中小企業の経営者や幹部の方々とお会いして感じた事

知的財産支援の活動を通じて中小企業の経営者や幹部の方々とお会いして、多くの方が課題と感じていることの一部を例示すると以下になる。

- ① 展示会に出展したら、暫くして他者から類似の商品が発売された。
- ② 工場見学を通じて自社の大切な技術が流出した、或いは、流出しないか心配。
- ③ 試作品を受注したが、量産段階では他社に注文を奪われた。
- ④ 試作品を作るために部品を外注したいが、秘密が漏れないか心配だ。
- ⑤ 元の従業員が社内の技術を持ち出して、それらを基に事業を始めた。
- ⑥ 元の従業員が転職した企業が競合製品を発売した。
- ⑦ 特許を出願したいが、技術を公開しなければならないので出願はしない。
- ⑧ 発明をしたが、権利化するにはどうしたら良いか分らない。

このように、中小企業の経営者の方々が知的財産に関わる営業秘密について様々な課題を抱えている事が分る。一方で、展示会や商談に先立って権利保護についてどのような手段を講じているかについては、殆ど講じられていない、或いは、意識すらしていないという実態がある。

上述の課題と感じていることは大きく捉えると、企業秘密に関する情報の流出と理解する事ができる。企業秘密を少しずつ細かく見ていくと、不正競争防止法により定義される営業秘密の部分と、それ以外の部分に分けることができる。

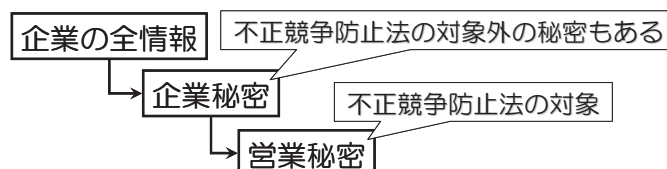
## 3. 営業秘密の定義

不正競争防止法では以下の条件が整っている情報を営業秘密と定義している。(図1. 参照)

- ① 秘密として管理されていること
- ② 有用な営業上または技術上の情報であること
- ③ 公然と知られていないこと

これらの条件を満足する企業情報は不正競争防止法により保護される。換言すると、秘密保持に関する社内の規定に反して情報を不正に使用したり、漏洩した場合には罰金や懲役刑が科せられる他、刑事罰を併科することを禁じていない。また、悪意を持って違反する場合だけではなく、重大な過失があった場合も対象となる。

一方、企業内でのスキャンダルや、違法行為があった場合、それらの情報は不正競争防止法の保護対象とはならない。



### 営業秘密としての要件

- ・ 秘密として管理されていること  
(アクセス制限、それが秘密であると認識できること)
- ・ 有用な営業上又は技術上の情報であること
- ・ 公然と知られていないこと  
(第三者が偶然同じ情報を開発して保有していた場合でも、当該第三者が秘密として管理していれば非公知といえる)

図1. 企業内の情報（秘密保持・公開性からの分類）

営業秘密には次のようなものが含まれている。

- ◇ 事業戦略・経営情報（取締役会議事録・・・）
- ◇ 財務・経理・人事情報（キーパーソンの連絡先・・・）
- ◇ 取引情報（仕入先・価格・数量・・・）
- ◇ 生産技術・生産能力（容量・品質水準・不良率・原価）
- ◇ 新製品・新技術リリース技術開発情報（テーマ・目標設定・到達水準・未公開特許）

図2に製造業における仕事の流れを例示する。

企業内の情報には積極的に公開したいものから、秘匿したいものまで様々であるため、それらをどの様に位置づけるかについては、全社的な合意が必要で

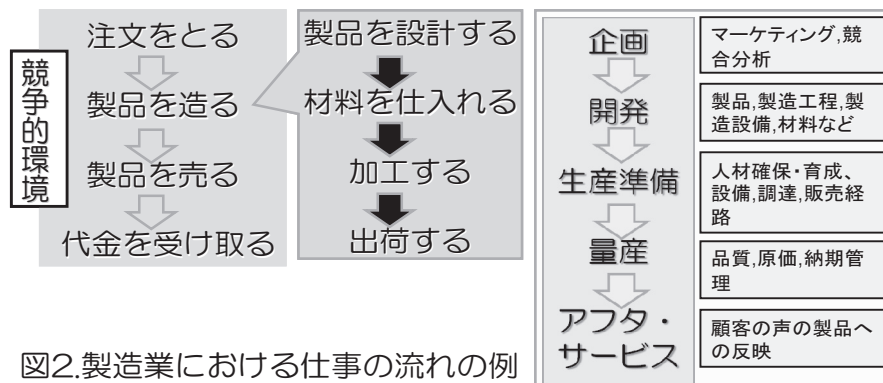


図2. 製造業における仕事の流れの例

ある。なぜならば、社内の殆どの人が何らかの営業秘密に接しているからである。例えば、新製品情報は顧客には知って貰いたい一方で、技術の秘密保持の観点からは秘匿したいという矛盾した性格のものもある。販売を急ぐ余り、企業秘密を漏洩したり、取引先からの不当な開示要求を断わり切れずに漏洩させてしまうという事例に接することがある。同じ情報であっても、立場によって受け止め方に大きな違いがあることが分る。

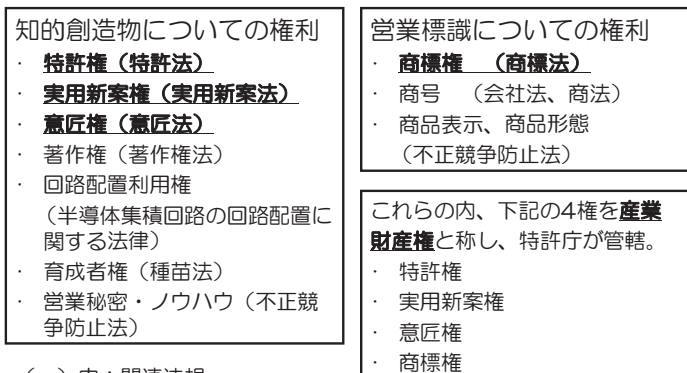
それらの相反する要求にどのように応えるかについて予め企業としての方針やルールを決めておかないと、場当たりの整合性の無い対応になることは否定できない。

漏洩した情報が技術情報であれば、競争力を失うことに繋がり、顧客の秘密情報であれば企業としての信頼を失うことに繋がる。企業にとっては適切に営業秘密を守るという事は企業の存亡に関わる経営上の重要な課題であるといえる。技術開発情報などは営業秘密の一部であるが、本稿では、特に知的財産に重点をおいて述べることにする。

#### 4. 知的財産にはどのようなものがあるか

知的財産権には産業財産権として特許庁が所管する特許権、実用新案権、意匠権、商標権の外に、著作権、回路配置利用権、育成者権、営業秘密・ノウハウなどがあり夫々、関連法規において権利取得手続き、保護・効力範囲などについて定められている。その様子の概略を図3に示す。

それらの違いを図4に示す。中でも、営業秘密として最も密接な関係にある特許について図5に概要を示す。



( ) 内：関連法規

図3. 知的財産権にはどのようなものがあるか

知的財産権夫々に関連して法律が定められている。それらが目的としている内容を表1に示す。いずれの法律も産業、文化、或いは経済の発展などを目的としており、公序良俗に反するような事柄は保護対象としていないことが分る。



図4. 産業財産権が活かされるどころ（例）

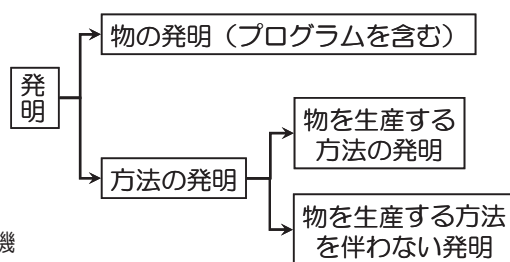


図5. 特許のカテゴリー

表1. 知的財産に関連する法律と保護対

	保護対象	保護の趣旨	目的
特許法 実用新案法	技術的思想	創作の奨励	産業の発展
意匠法	意匠	創作の奨励	産業の発展
商標法	商標	業務上の信用の維持	産業の発達
著作権法	著作物	権利者の保護	文化の発展
不正競争防止法	営業上の権利	競争秩序の維持	国民経済の健全な発展

## 5. 日本の産業財産権制度の特徴

日本の産業財産権の特徴の一つが、先願主義である。夫々の産業財産権は、特許庁に最初に提出された登録願いが最優先されることになる。特許において、先発明主義を採っていたアメリカ合衆国も、最近になって、先願主義に移行することとなった。

営業秘密保護のあり方は、日本の産業財産権制度が先願主義を採っていることと密接に関わっている。

中小企業への知的財産支援において経営幹部から「当社のような小さいところが、商標をとっても意味が無い、或いは、誰も気にしないでしょう」とか、「うちは昔からこの商標を使っているから大丈夫だ」という言葉を良く耳にするが、第三者が同じ内容を先んじて権利取得した場合には、圧倒的に不利な立場におかれることを理解しなければならない。

或いは、特許出願すると他社に技術が漏れるという理由で、特許出願を行わない場合には、他社が権利取得する可能性がある限り、先使用権のための手続きなどで通常実施権を確保しておくことが必要である。【**先使用権**については末尾の補足説明を御参照下さい。】

## 6. 外部発表における注意点

特許権は出願した時点において公知のものには付与されないが、出願人が論文や展示会などで発表した本人である場合には、特許法第30条に、自分の発表を公知例として拒絶されないと規定されている。然し、第三者が本人の出願よりも早く同じ内容の特許を出願した場合には、先願主義の考え方で、先願者に権利が認められるので、本人が第三者よりも遅く出願した場合には先願者の出願により登録を拒絶される。形式上、第三者の先願は学会発表や展示会などでの公表が公知例となって登録を拒絶されるが、その公表内容を特許庁が把握できているとは限らないので、先願者の出願が登録される可能性がある。

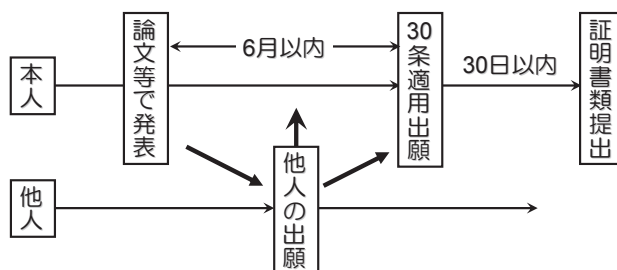
第三者の先願が論文などでの公表内容に更に改良を加えた進歩性のあるものである場合には、公表内容の部分を除いて先願者に権利が認められることも十分に有り得る。特許法第30条の例外規定を適用する場合には、出願段階にあっては、証明書類が特許庁で認められる場合であり、単に、展示会に出展していたという事実だけでは効果を期待できない。また、先願者の特許の取り消しを求める場合の裁判では、一旦、特許庁が権利を認めたものであることを考えると、裁判において周到な準備が必要であることを覚悟しなければならない。特



に、大学の研究者には特許法第30条の例外規定を誤解している例が多い。  
(図6参照)

また、このような例外規定は国によって違いがあることも認識しておくことが必要であり、グローバルに事業展開を考える場合には重要な要素である。(図7参照)

新技術、新製品の公表に当たっては、  
先ず、権利確保のための手続きを採  
っておくことが望ましいと考える。



- ・ 本人の出願は自分の発表により拒絶されることはないが、本人の出願前に出願された他人の出願により拒絶される。
- ・ 他人の出願は論文が公知技術となり、拒絶される。但し、新規性と進歩性が加味されておれば登録の可能性がある。

図6. 発表と出願のタイミングと第三者による先行出願のリスク

## 7. 商号と商標の違いについて

これらの知的財産を考える上で、頻繁に起きる課題の一つに、商号と商標の混同がある。商号とは、法人や個人が営業をする上で、自己を表示し他の法人や個人と区別するための名称であるのに対し、商標は、自己の商品や役務を他人の同種商品や役務から区別する目印となるものである。

法人を設立するに当たっては同一所在地内に同じ商号が存在しなければ認められる。そのため、日本国内には同じ商号の企業が複数存在する事は良く知られているところである。

一方、商標は国内において、類似の商品に対して同一或いは類似の商標は認められない。これらの違いを表2に示す。

これらを混同すると、以下に示すような困難な現象が起こることになる。

- ① 商号の全て、或いは一部を商標登録しようとしたが、登録できない。
- ② 他社から商標登録侵害の警告を受けた。

平成4年以前から継続して使用してきた商標で、周辺の2～3都道府県において周知であることが証明できる場合には、裁判において継続して使用することを認められる場合があるが、周知であることを証明するのは容易ではない。

好ましいのは、商号の登録をする前に複数の商標を登録出願し、登録された中から商号を選ぶことである。少なくとも商標登録の可能性を確認できた商号を登録すべきである。

図7.新規性喪失に関する規定の日・米・欧比

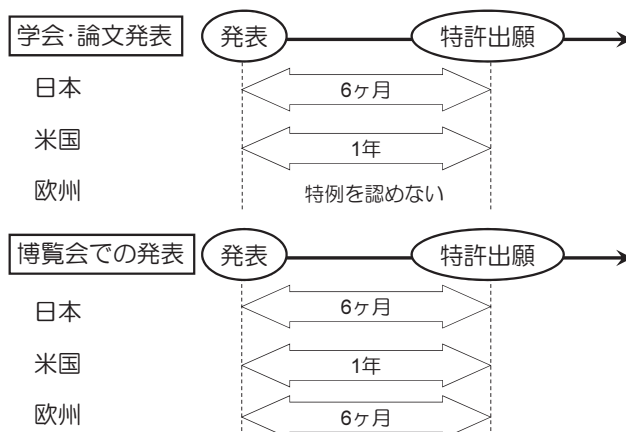


表2. 商号と商標の比

	商号	商標 (商品商標、役務商標)
保護法	商法	商標法
機能	承認(会社)の識別標識	商品、役務(サービス)の識別標識
構成	文字(漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字等)で構成	文字、図形、記号等で構成
保護期間	無制限	登録から10年 (更新可)
権利の及ぶ範囲	同一市町村、特別区、政令指定都市の各区の権利	日本全国単一の権利

## 8. 意匠権と商標権の及ぶ範囲の違いについて

意匠権と商標権は本来、使途が異なるものであるが、何れもが外観に関わっていることから、どちらで権利確保するかについて迷うという事例がある。

両者の違いの概要についてPETボトル飲料を例に図8に示した。意匠権についても、先願主義で登録が認められることと、他の産業財産権と異なり、登録されるまで、出願が公開されないことがないので、注意が必要である。

## 9. 共同開発

企業が技術開発を行う場合に他社と共同で行う場合や、機密に属する部品の製作を他社に依存することが考えられる。これらの場合には営業秘密の保全を行うためには様々な手段を講じる事が望まれる。それらを以下に例示する。

- ① 基本取引契約の取り交わし
- ② 秘密保持契約の取り交わし
- ③ 共同開発契約の取り交わし

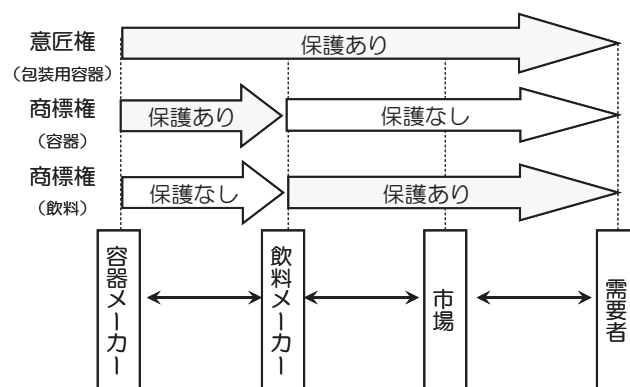


図8. 意匠権と商標権の及ぶ範囲の比較  
(PET ボトルを例にして)

通常、これらの何れに於いても秘密保持に関する内容は盛り込まれるが、複数の契約において重複していても、その内容に整合性があれば問題は無い。また、書式が契約書か覚書かについては、契約する双方の当事者を代表する者の署名、捺印があれば有効と考えられる。秘密保持に関する事柄では、双方の従業員だけでなく、孫請け関係にある企業に対しても、秘密保持を取り決めるようにしないと十分とはいえない。

共同開発契約においては、その性格からして、新しい発想が盛り込まれ、特許出願に繋がることが期待される。その場合に、特許権の帰属や、特許権行使した場合の利益配分についても、予め明確にしておくことが必要である。実際に利益が得られるようになってからでは配分を適切に決めるということは難しい。また、権利行使の実態をどのようにして把握するかについても明らかにしておくことが望ましい。

試作段階での打ち合わせにおいては、双方の発言や合意内容をその場で記録し、双方が署名したものを双方で保管しておくことも、後日、問題が発生した際には有効な証拠となる場合がある。これらに含まれるものの中には、後日、特許出願する場合の権利の帰属に関する事柄が含まれる。

## 10. 中小企業において営業秘密をどの様にして守るか

多くの企業は営業秘密を守るために、一般的には様々な制度を設けて管理・規制している。然し、様々な制度や規制を設ける前にしなければならないことがある。それは、全社員が、営業秘密を守る事の意義と重要性を理解することと、何が営業秘密であるかを夫々の立場で認識する事である。

それらの準備を整えることを制度化に先行して行う事の意義は、先ず、従業員が制度の必要性を理解しないままでは、制度が形骸化してしまう危険があるからである。一般的に採り入れられている制度を図9に例示する。

- ・ 就業規則
- ・ 営業秘密管理規定・営業秘密管理基準
- ・ 秘密保持契約書（入社時・プロジェクト参加時・退職時）
- ・ 職務発明規定
- ・ 工場見学時の秘密保持契約書
- ・ 業務提携時における秘密保持契約書
- ・ 取引基本契約書
- ・ 業務委託契約書
- ・ 共同研究開発契約書
- ・ 技術供与契約書

図9. 企業秘密管理のための規則（例）

知的財産に関わる制度としての代表的なものが職務発明制度である。職務上生じた発明や、業務改善提案に対して補償すると同時に、企業がそれを実施する権利を確保するばかりでなく、職務上生じた営業秘密についても守秘義務について取り決めることができる。

これらの制度は余りに厳重にすると、結果として職場環境を過剰に窮屈なものになる危険性や、形骸化する危険性を孕んでいるので、図10に示した如く、一度に高度なものを導入

するというよりは、一般的な水準から着手し、徐々に高度なものに移行するのが現実的であると考え

多くの企業では、これらの一部は既に制定されていると思われるので、夫々が整合性を持って抜け落ちの無い形で補い合うようにした上で、可能な限り、簡素な、誰でもが順守し易いものとするのが良いと考える。

合理的で一般的な水準から着手

- ・ 物理的管理：立ち入り制限区域表示・施錠可能な保管庫・「厳秘」等のスタンプやシール等
- ・ 技術的管理：パソコンへのID・パスワードによるアクセス制限・アクセス記録等
- ・ 人的管理：良好な労使関係・秘密保持契約等
- ・ 組織的管理：朝礼で事例紹介するなどの注意喚起



順次、高度な管理へ移行

- ・ デジタル透かし・アクセス時の生体認証・外部持ち出し時のデータの暗号化・e-ラーニングによる研修履歴管理

## 11. 中小企業への支援の仕組み

図10. 営業秘密を保護するための管理

三重県においては株式会社三重ティーエルオーが県下の大学・高等専門学校等から生まれた技術の普及の観点から中小企業を含めた技術移転や知的財産の支援をしている。

また、国レベルの知的財産に関する支援事業として、各都道府県に「知財総合支援窓口」を設けて支援している。三重県ではその受け皿として、公益財団法人三重県産業支援センターに「知財総合支援窓口」を設け、津市と四日市市拠点を設置している。それらの窓口を通じて、出願手続きに関わる支援の他、費用免除、早期審査など、中小企業支援のために用意された制度の活用をお奨めしたいと考えている。

**易しいところから無理のない形で取組み、定着させる事が大切です。**

- ◇ 何が大切かをはっきりさせましょう。
- ◇ 大切なものは盗まれたり置き忘れたりしないようにしましょう。
- ◇ 大切な資産は有効に活用しましょう。
- ◇ 不正競争防止法に関わる「営業秘密」以外にも、「企業として秘密を守りたい情報」があることを認識しての対策を！！
- ◇ 一番安上がりな対策は職場の良好な人間関係と感受性の育成ではないでしょうか？

## 【補足説明】先使用権による発明の権利保護

