

営業秘密及び限定提供データに関する ライセンシーの保護制度の創設

2022年11月 経済産業省知的財産政策室

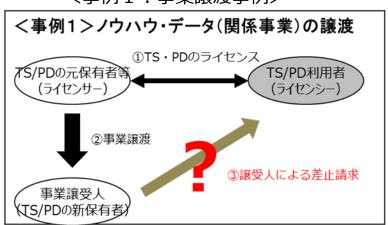
1.前回小委で検討を加えた論点

- オープン・イノベーションの進展等を背景に、自社技術(ノウハウ)やデータを他者にライセンスする 機会が増加。
- 一方で、不正競争防止法には、特許法や著作権法並びの、ライセンシー保護に係る規定がないことから、不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)について、ライセンシーの保護に係る規定創設の必要性を検討。

<前提となる課題意識>

- 各知的財産法でライセンシーの対抗制度が整備される中、不正競争防止法では特段の手当てがなされていない。実務上、特許とノウハウを一緒にライセンスすることは多く行われていることから、データのライセンスの活発化が想定される中で、営業秘密・限定提供データにも、ライセンシー保護制度を創設することを検討。
- 具体的には、以下の、「事例1:事業譲渡事例」、「事例2:破産事例」について、現行法制におけるライセンシーの保護状況について整理・検証をした上で、①制度創設の必要性、②制度的アプローチについて検討。

<事例1:事業譲渡事例>



※TS:営業秘密 PD:限定提供データ

2. 前回小委での検討結果(中間整理報告)

○現行法制におけるライセンシーの保護状況

■ <事例 1:事業譲渡事例>・<事例 2:破産事例>ともに、考え方によってはライセンシーの行為が不正競争にあたると評価される可能性もあり得る旨、整理。

○制度創設の必要性

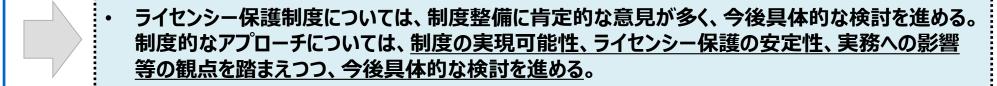
■ 実務上、**営業秘密や限定提供データを対象とするライセンス取引が行われていること**、**現行法制では、ライ センシーの地位が不安定であること**を踏まえ、ライセンシーを保護するための制度整備が必要/期待される、と いった意見が多くあった。

○制度的アプローチ

:本日ご議論いただきたい論点

- (i) 営業秘密等を利用する利用権を設定し、当該権利の対抗力を規定するアプローチと、(ii) 不正競争防止法上の差止請求権等及び破産法第53条第1項等の適用除外規定を整備するアプローチについて、

 論点①
 いずれが適切なアプローチであるか検討。
- 他の知財法との整合性等の観点から、利用権を設定するアプローチの方が望ましいとの意見があった一方で、 論点② 行為規制法である不正競争防止法に、新たに情報財を利用する権利を規定することへの懸念等から、 適用除外規定を整備するアプローチが望ましい、との意見もあった。
 - なお、(i)利用権を設定するアプローチについて、破産管財人への対抗という観点からは、「利用権」ではなく、「利用できる地位」といった規定でも、使用収益を目的とする権利として捉えられるのであれば十分に対抗力を担保することができる、との指摘があった。



3. 前回小委及びパブリックコメントでの主なご意見

- 特許と絡めて営業秘密やノウハウも対象に含むライセンス契約は増加してきており、今後もさらに増えていくと思う。そのような状況において契約が成立し、<u>せっかく得られた利用権が、ある日、第三者との関係で対抗力がないために、いきなり効力を失ってしまうということは、基本的にはあってはならない。何らかの形でライセンシーの地位を明確化していく必要性は非常に大きい</u>。(1/11 小委)
- <u>ライセンシーを保護する制度の導入が望まれる</u>。(1/11 小委)
- 営業秘密や限定提供データを対象とするライセンス契約の<u>ライセンシーの保護制度について具体的な検討を進める</u> 方向を打ち出していることに賛成する。(パブリックコメント)
- 適用除外というよりは、利用権を設定して対抗制度を設ける方がそのまま第三者に対抗でき一番望ましい。
 (1/11 小委)
- 当事者間で契約を結んだ上で提供するということを前提とした限定提供データに関して見ると、<u>利用権プラス対抗制度というのが自然</u>と思うが、<u>メリット・デメリットを深掘りした上で、最終的に結論を出していければと思う</u>。(1/11 小委)
- <u>利用権型と適用除外型の選択については、</u>制度の実現可能性と保護の安定性、公平性を重視するが、<u>国内外の</u> 契約実務への影響なども考慮して検討いただきたい。(1/11 小委)
- 利用権型は、知財法制との整合性の観点からこのような利用権が認められるかの判断、適用除外型は保護に値するので、解除権を制約する規定を立法として設けることに問題は無いのではないか。ただし、解除制限の規定を設けるなら、併せて破産法第56条第2項、すなわち相手方の権利を財団債権とする規律を同時に設ける必要がある。(1/11 小委)
- 感覚として<u>不競法に利用権を持ち込むことは非常に心配</u>。利用できる地位くらいでよいかと思う。<u>実務的に今までそういった言葉を使わないで動いているところに何か影響がないかといった懸念がある</u>。(1/11 小委)
- 事例 1 の<u>譲渡事例については特に規定を設けなくても、示された要件の解釈で保護が可能</u>と思う。 (1/11 小 委)

4. 論点①利用権アプローチの検討

- ライセンシー保護のための制度的アプローチとしては、まず、<u>営業秘密等を利用する利用権を新たに設定し、当</u> 該権利の対抗力を規定するアプローチが考えられる。
- なお、前回小委では、<u>行為規制法である不正競争防止法に、新たに情報財を利用する権利を規定すること</u> への懸念も指摘されたが、破産管財人への対抗という観点からは、「利用権」ではなく、「利用できる地位」と いった規定でも、使用収益を目的とする権利として捉えられるのであれば十分に対抗力を担保することができる との指摘もあった。
- 他方、以下の通り、営業秘密等は権利ではなく、権利が同一性を保って移転したとみることができないため 対抗関係が観念できないとの懸念があることから、利用権アプローチ(「利用できる地位」も同様)を採用 することは困難とも考えられる。

<利用権アプローチに関する懸念>

- ・ 当然対抗制度が整備されている、特許法や著作権法においては、特許権や著作権は物権(すべての人に対して権利を主張できる)的な権利とされており、権利譲渡があった場合には、当該権利は譲受人に移転する。そのため、特許法や著作権法上の当然対抗制度は、ライセンサーから特許権や著作権を譲り受けた者とライセンシーとが同一の権利をめぐって相争う関係にあり対抗関係に立つことを前提として、債権(特定の人にのみ請求可能な権利であって第三者には権利を主張できない)を有するにすぎないライセンシーが譲受人に対して当然にその債権を対抗することができる旨を定めたもの。
- 他方、営業秘密等が事業譲渡等に伴い、移転された場合であっても、何らかの権利が同一性を保って移転したとみることはできず、譲受人が現に保有する情報が営業秘密等の要件を満たして、不競法上の差止請求権や損害賠償請求権が成立するか否かが問題となるにすぎず、対抗関係に立つと考えることは難しいのではないか。

▶破産法

(賃貸借契約等)

第五十六条 第五十三条第一項及び第二項の規定は、賃借権その他の<mark>使用及び収益を目的とする権利</mark>を設定する契約について破産者の相手方が当該 権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。 (略)

5. 論点②適用除外アプローチの検討

- ライセンシー保護のための制度的アプローチとしては、次に、<u>適用除外規定の整備(営業秘密保有者等から取引によって営業秘密等を取得した者がその取引によって取得した権原の範囲内において当該営業秘密等を使用等する行為を不正競争行為の対象から除外する+破産法第53条第1項等の適用除外)を行うアプローチが考えられる。</u>
- 他方、以下の通り、一般債権者に配当する金銭が目減りする可能性が懸念されることから、適用除外アプローチを採用することも困難とも考えられる。

<適用除外アプローチに関する懸念>

- ライセンサーが破産した場合、破産管財人は、できるだけ財団を増やそうとするため、維持コストの高い契約を解除したり、ライセンスの対象となっている営業秘密等を金銭化する場合も考え得る。その場合に、当該ライセンスの対象となっている営業秘密等をライセンシーが引き続き使用することができるとすると、一般債権者に配当する金銭が目減りする可能性がある。
- 管財人の解除権を制限する他の法令としては、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第439条(保険契約の解除制限)があるが、同法は、あくまで金融機関等の更生手続等に関する、会社更生法の特別法として位置付けられるものであり、不競法とはその位置付けが異なる。また、双方未履行双務契約の解除から相手方を保護する必要性がある場合というのは、営業秘密のライセンシー以外にも広範にあるところ、営業秘密のライセンシーだけ保護すべき理由が見当たらないのではないか。

▶破産法

(双務契約)

第五十三条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、<mark>契約の解除</mark>をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務 の履行を請求することができる。

▶金融機関等の更生手続の特例等に関する法律

(管財人の解除権に関する特例)

第四百三十九条 保険会社を保険者とする保険契約(再保険契約を除く。)については、**会社更生法第六十一条第一項から第四項まで**(第二百六条第一項において準用する場合を含む。)**の規定は、適用しない**。

▶会社更生法

(双務契約)

- **第六十一条** 双務契約について更生会社及びその相手方が更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、<mark>契約の解除</mark>をし、又は更生会社の債務を履 行して相手方の債務の履行を請求することができる。
- 2 前項の場合には、相手方は、管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、管財人がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
- 3 前二項の規定は、労働協約には、適用しない。
- 4 第一項の規定により更生会社の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。 (略)

6. 今後の方向性

● 営業秘密及び限定提供データに関するライセンシーの保護制度については、一定の実務上のニーズはあるが、以下のとおり、制度措置の実現にあたっては、現時点では理論面で懸念がある。

	内容	評価
利用権アプローチ	営業秘密等を利用する利用権 (あるいは利用できる地位)を 新たに設定し、当該権利の対抗 力を規定する	 行為規制法である不競法に利用権を設定することへの懸念 営業秘密等は権利ではなく、<u>権利が同一性を保って移転したとみることができない</u>ため<u>対抗</u>関係が観念できない
適用除外アプローチ	ライセンサー破産後のライセンシーの営業秘密等の継続使用について、適用除外規定を規定し、併せて破産法第53条第1項等の適用除外規定を規定する	ライセンスの対象となっている営業秘密等をライセンシーが引き続き使用することができるとすると、破産管財人から一般債権者に配当する金銭が目減りする可能性がある(双方未履行双務契約の解除から相手方を保護する必要性がある場合というのは、営業秘密のライセンシー以外にも広範にあるところ、営業秘密のライセンシーだけ保護すべき理由が見当たらない。)



現時点では、制度措置にあたっては法理論上の課題があり、実際のトラブル事例も顕在化していない。一方で、特許法等と同様の制度措置を行うことへの潜在的なニーズは存在するため、実務の動向を注視し、取り得る措置について、関係省庁等と調整しつつ、引き続き検討を継続していくことでどうか。