

米国における「攻め」の知財戦略
～License Agreement や Covenants を通じた企業秘密の保護及び積極的活用～

スミス・ガンブレレル・ラッセル法律事務所
2022年6月現在

タイトル

米国における「攻め」の知財戦略～License Agreement や Covenants を通じた企業秘密の保護及び積極的活用～

概要

米国への進出を検討するに際して、自社の知財戦略をどのように構築するかは、「攻め」と「守り」の両側面から各企業が頭を悩ませるトピックです。とりわけ、特許権等の典型的な知的財産権と異なり、いわゆる「Trade Secret」やノウハウといった、登録制度のない知的財産権に関しては、日常業務における取扱環境の構築を前提に、個別の契約書等における条項においてどのようにして保護し、活用するかを定めていく必要があります。本稿では、その重要性がますます認識されつつあるこれらの知的財産権に関して、企業間の License Agreement や、自社従業員等に対して課す各種誓約（Covenants）を通じた保護・積極的活用方法について、米国における実務動向に照らして解説します。

I. はじめに

米国進出に関して対策しなければならない主な法令分野と本稿の対象

はじめに、米国進出を検討する企業が間違いなく直面する法令分野として、①会社法、②移民法、③人事労務関連法、④税務関連法及び⑤知的財産関連法が挙げられます。

これらの各項目のうち、本稿が取り扱う知財戦略に関しては、⑤の知的財産関連法令に加えて、後述のとおり従業員との間の合意内容も含むことから、③の人事労務関連法令も留意すべき法令分野となります。

「知的財産」の概念について

一般的に「知的財産」というと、特許権・意匠権・商標権・著作権といった、登録制度の存在する権利が思い浮かびます。しかしながら、これらの典型的な知的財産とは異なる、Trade Secret やノウハウといった、登録制度・監督官庁の存在しない知的財産も重要な企業価値を構成し、例えばコカ・コーラ社の原液レシピやケンタッキー社のスパイスレシピ、Google 社の検索アルゴリズム等は、これらの企業価値の根幹を構成する Trade Secret であることが知られています。

なお、一般論として、ある情報が Trade Secret として法令上の保護を受けるためには、(i) 非公知性（当該情報の使用によって経済的価値を得られる他の者に広く知られていないこと）、(ii) 秘密管理性（所有者が秘密性保持のための合理的措置を講じていること）、及び(iii) 有用性（「他の者が容易に獲得できない」という事実が独立した経済的価値を有すること）といった要素を充足する必要

があります。したがって、紛争が発生した場合に、これらの要素を充足していたことを示す必要性に照らし、日常的な企業秘密の取扱体制構築及び運用を前提に、後述する License Agreement や Covenants も明示的に用意しておくことが重要となります。

こうした Trade Secret やノウハウをどのように保護（すなわち外部漏洩を防止）し、一方で自社事業展開上どのように活用するかは、米国に限らず知財戦略を構築するに際して重要な検討事項となります。その際に、以下に詳述する企業間の License Agreement や従業員等に課す契約書上の各種 Covenants（本稿では 5 つの「Non」をご紹介します）を活用することとなります。なお、各項目でも触れるとおり、これらの契約書・条項上の手当も万全なものではなく、特に Covenants に関しては、いわゆる「公序」概念による制約を受ける点には留意が必要となります¹。

II. License Agreement と知財戦略

License Agreement を締結するメリット・デメリット

License Agreement の具体的内容に立ち入る前に、（ライセンス提供者目線での）License Agreement を締結するメリット・デメリットを確認します。

まずメリットとしては、Trade Secret やノウハウの第三者による使用に関して、許容範囲や禁止事項等（地域や期間等）を契約書という客観証拠上で明確化でき、双方当事者の予測可能性を向上させられることが挙げられます。また、例えばライセンス対象地域を細かく区切り複数業者にライセンスを提供する等、効率的な知財戦略を構築する観点からも License Agreement の活用価値が認められます。

これに対するデメリットとしては、「間違った相手」との間で拘束力ある合意を形成してしまうリスク（その場合の後戻りコスト）が挙げられ、とりわけ広範な地域を対象として長期の独占権を（望ましくない相手に）付与してしまった場合等は、事業運用上の重大な足枷となってしまうため、パートナー選びは慎重に行う必要があります。また、上記メリットとは表裏の関係にありますが、外部依存によるブランド力（競争力）の低下や柔軟性の喪失といった側面にも目を向ける必要があります。

License Agreement の活用局面

License Agreement は、企業の業態や当該合意が対象とする知的財産（本稿では Trade Secret やノウハウ）の内容によってその活用局面が異なってきます。

具体的には、(i) 製造分野では自社ノウハウを他社（CMO：Contract Manufacturing Organization（製造受託機関）等）に渡し、製造してもらう形で、(ii) サービス分野では自社ブランドや著作物の使用を許可する形（時に「フランチャイズ契約」という形で、(iii) 研究開発分野に関しては、特定のテーマ（研究対象）に関する素材や実験ノウハウの相互提供という形で、License Agreement を通じ

¹ なお、米国における Trade Secret やノウハウ保護に関しては、当事者間の合意に加え、Uniform Trade Secret Act や Defend Trade Secrets Act of 2016 といった法令（後者は近年制定された連邦法）も留意すべき関連法令として挙げられますが、本稿では、第一次的に問題となる、当事者間の合意たる License Agreement や Covenants の紹介に焦点を絞っています。

た知財戦略が展開されることが典型となります。そして、各利用局面に応じた License Agreement 上の

留意点が存在することから、実際に License Agreement の締結を検討するに際しては、以下に述べる主要項目に加え、別途、利用局面に即した適切な条項を用意すべく法務専門家のアドバイスを受けることが重要といえます。

License Agreement の主要項目及び留意点

一般的な License Agreement における着目ポイント、すなわち主要条項は下表のとおりです。

項目	留意点
排他性 (Exclusivity)	企業の全体的な知財戦略と関連する重要事項
契約期間 (Term)	更新有無 (更新権者) も踏まえ、期間を設定
対象地域 (Territory)	他の条項 (競業禁止やサブライセンスの許容範囲等) にも影響
更新 (Renewal)	更新期間の契約条件につき更新前の内容踏襲か新規交渉か明記
ロイヤリティ (Royalty)	(i) 定額支払(ii) 売上高等に連動した額等、設定方法は多様
最低販売数量 (Minimum Sales Requirement)	一定数量の販売を義務付けし、未達の場合に契約終了や差額補填義務等の効果が発生
在庫 (Inventory)	ライセンシーに対して一定数量の在庫確保を求める内容
人材確保 (Proper Personnel)	契約趣旨に沿った義務履行を可能にする人材を確保する義務 (主に共同研究で活用)
サブライセンスの可否 (Sub-License)	(i) 一切禁止、(ii) 当事者の関連会社のみ可、(iii) ライセンサーの承諾を得た場合のみ可といったバリエーションあり
各種権限・品質保証 (Oversight・Quality Assurance)	ブランド価値を維持する観点からも、ライセンシーによる販売態様・製造施設等の様々な要素に対する監督権限を規定
特許申請 (Patent Application)	ライセンス対象となる Trade Secret やノウハウから特許性のある発明が生じた場合の帰結を予め明確化しておく
紛争解決 (Dispute Resolution)	一般論としては、迅速性及びコストの低さから仲裁が好まれる ²
その他一般条項 (Miscellaneous)	通常のビジネス契約同様の条項を準備 (例：通知先、完全同意、合意の修正方法、準拠法等)

上記のとおり、個別のライセンス局面によって留意すべき・強調すべきポイントは様々であり、時に別紙等を用いて特定の項目を詳細に定める (例：Royalty の算定に関する詳細な計算方法を別紙において定める等) こともあるため、一般的に流通しているテンプレートや過去の他社向け契約書を安易に流用するのではなく、各事項に関して自社の知財戦略に即した内容にカスタマイズできるよう専門家の助言を得ることが推奨されます。

III. 各種 Covenants と知財戦略

Covenants とは～知財戦略との関係～

² もっとも、仲裁に関しては控訴が原則できないことから、裁判が選択される場合もあり、その場合は、陪審員を入れない裁判とすることを予め合意しておくという対応も実務上みられます。

Covenants とは、企業が①特定の従業員や業務委託先等（対象者）に対して課す、②雇用（契約）期間中及び退職（契約終了）後一定期間（期間）にわたって適用される、③在籍（契約）中に行っていた業務や業務に関して知った（知り得た）情報や顧客との関係性等に関連する一定の行為を制限する旨の誓約（対象事項）を指します。

本稿が対象としている知財戦略との関係では、上記の従業員等は企業の **Trade Secret** やノウハウに日常的に触れる立場にあるところ、こうした情報が在籍中又は退職後に漏洩し又は悪用された場合に、企業への重大な損失が発生することから、雇用・契約開始時の契約又は（従業員に関しては）退職時の **Separation Agreement** において、企業にとって脅威となる一定の行為を制限する **Covenants** を設定することとなります。

代表的な Covenants～5 つの「Non」

従業員や業務委託先との関係で締結される契約書上の代表的な **Covenants** として、以下の 5 つの「Non」に関するものが挙げられます。

Covenants の種類	趣旨
Non-Disclosure	Trade Secret やノウハウを含む機密情報の漏洩を防止
Non-Competition	自社機密情報を持った人員による競合行為を防止 ³
Non-Solicitation	自社機密情報を用いた顧客の引抜きを防止
Non-Recruitment	退職従業員による（機密情報を保有する）従業員の引抜きを防止
Non-Disparagement	退職従業員による自社への誹謗中傷等の防止

Covenants 策定・運用における留意点

第一に、各 **Covenants** は当事者間の合意として規定可能であるものの、実際に適用する（執行する場合に、一定の制限が存在することに留意が必要です。すなわち、各州の法令や判例法等によって範囲は異なるものの、各 **Covenants** については、適用対象となる地理的範囲・期間・対象事項に関して「公序」に基づく一定の限界が設けられており、かかる限界を超えて **Covenants** の内容を強制することは認められないこととなります⁴。

また、**Covenants** の適用を検討するに際して、対象となる従業員等の職位・権限は重要な考慮要素となり、例えば重要な機密情報に触れる立場にあった従業員（例：役員等）については、権限が限定されていた従業員に比して広範な制限が認められることとなります。

上記に加え、例えば元従業員が転職後に顧客・従業員の引き抜きを行った懸念がある場合も、①当該顧客・従業員が自らの意思で移動したと主張した場合に反証が困難であること、また、②顧客及び他社（当該元従業員の転職先を含む）に対して事実関係の確認等を行うことが躊躇されること、といった事実上のハードルもあり、**Covenants** を正面から強制するには相応のコストを要する（かつ当該コストに見合うリターンを期待しがたい）という点は十分認識しておく必要があります。もっとも、この場合も、当該元従業員及び転職先へのレター（当該元従業員が **Covenants** に基づき負う

³ 州によっては無効としている例もあるため注意が必要です（例：カリフォルニア州）。

⁴ この点、いわゆる「Blue Pencil State」においては、特定の条項（の一部）が無効と判断された場合も、読み替えによって有効な範囲で条項の適用が認められますが、そのような運用が裁判所によってなされない州においては、条項全体が無効と判断されるリスクがあるため注意が必要です。

義務に関して明示したもの)の送付等によって、機密情報の悪用等の実際上の損失が発生しないよう牽制することは実務上頻繁に行われており、Covenants を設定しておくこと自体はやはり極めて重要な対応となります。

IV. おわりに

本稿では、Trade Secret やノウハウといった、明確な登録制度・監督官庁の存在しない知的財産権を題材に、License Agreement や各種 Covenants による実務上の知財戦略に関して解説しました。License Agreement や Covenants は、単に知的財産権を「守る」ために存在するのではなく、適切な社内体制構築を含む万全な保護を前提に「攻める」ために積極的に活用すべきものであるという点が伝われば幸いです。

最後に、自社の知財戦略を構築するに際して心に留めておくべき事項として、米国に限らず、どれほど契約書上万全の知財保護・活用体制を整えていたとしても、大前提として、自社の「競争力」がモノをいう世界だということです。したがって、専門家の助力を得つつ License Agreement や Covenants の充実を図る一方で、「自社の強み」がどこにあるのか、どのような活用によってその強みを最大化できるのか、自社の強みを更に向上させるにはどうすべきか、こういった事項について改めてご検討いただくことが最善の知財戦略ではないかと思料します。

※免責事項：上記の内容は、一般的な説明にすぎません。具体的な状況に応じた法的助言または専門家意見として解釈しないようご注意ください。ご不明な点がございましたら、SGR 法律事務所までお問い合わせください。

米国弁護士 小島清顕 kkojima@sgrlaw.com

米国弁護士 猪子晶代 ahewett@sgrlaw.com

交換弁護士 佐賀洋之 hsaga@sgrlaw.com

Smith, Gambrell & Russell 法律事務所:

SGR 法律事務所は、1893 年に創設された創業 129 年のジョージア州アトランタ市発祥の米国総合法律事務所です。全米各地にオフィスを構え、約 300 人の弁護士が所属しています。取扱分野は、法人設立、各種契約、M&A・合併・業務提携、雇用・労務、訴訟・紛争、企業誘致・助成金交渉、貿易・通商関連、環境、建設、不動産、知財、倒産、税務、遺産相続計画、年金・福利厚生、海事、サイバーセキュリティ・情報保護法、移民法・ビザ等、企業法務全般をカバーしています。全米法律事務所ランキング・トップ 200 (Am Law 200) にも継続して選出されています。日本チームは、上記の総合法律サービスを日本語により提供しています。詳しくは、SGR 法律事務所の日本語ページをご参照ください。 <https://www.sgrlaw.com/practices/japan-practice-team/>

小島 清顕 Kiyo Kojima パートナー 米国弁護士



日本出身（地元：神奈川県小田原市）、幼少期から米国在住。ロチェスター大学（NY 州）で政治・経済学を専攻。同時期に、イーストマン音楽学校にてファゴットも専攻・学位取得。学位取得後、インディアナ大学ロースクールと音学校に同時進学・卒業。JD 取得後、2003 年からホームタウンのジョージア州アトランタ市を拠点に米国各地で弁護士業務を営む。主に法人設立に伴うご相談、交渉・各種取引アドバイス、合併・合



弁・共同開発・ライセンス案件、雇用・労務案件、紛争防止・対応、知的財産管理・活用、企業誘致・土地選定・助成金交渉、そしてその他各種幅広い法務に対応しています。



猪子 晶代 Akiyo Inoko Hewett 米国弁護士

東京外国語大学外国語学部卒。慶応義塾大学ロースクール修了。

日本の司法試験に合格し、司法修習終了（66 期）。その後渡米し、エモリー大学ロースクールの LL.M.を経て、ジョージア司法試験合格。

現在は、日米の法曹資格を活かし、SGR 法律事務所アトランタ事務所において、契約書の作成・レビュー、M&A、雇用・労務、コンプライアンス、法人設立・維持、訴訟・紛争、ビザ等あらゆる案件で日本語による説明・サポートを提供している。



佐賀 洋之 Hiroyuki Saga 交換弁護士

2014 年東京大学法科大学院修了。2015 年弁護士登録。同年よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業にて執務。コーポレート(株主総会対応・M&Aを含む業務提携・グローバル報酬プランの設計等)、国内外のベンチャー企業に対する投資案件、独占禁止法・下請法対応、国内外の訴訟対応等を主たる業務分野として活躍。2021 年米国コロンビア大学ロースクール(LL.M.)修了。2021 年 8 月から SGR 法律事務所にて交換弁護士として執務。