
【先端技術事業化メールマガジン 第 60 号 2006/3/15】

～Emerging Technology Business～

日経 BP 社 産学連携事務局

先端技術事業化サイト <http://innovation.nikkeibp.co.jp/etb/>

産学連携ビジネスサイト <http://nikkeibp.jp/jp/sangaku/index.html>

◎「お気に入り」への登録をお願いします。

◆知財ビジネスの現場から 第 3 回「恐怖の秘密保持契約—その 1」◆

先々週、米国フロリダ州で開催された“産学連携”の国際会議、「AUTM：大学技術マネージャー協会（Association of University Technology Managers）」に参加してきました。世界中の大学関係者や大手企業の知的財産部、ベンチャー企業、弁護士、投資家など約 1700 人が集りました。日本からは約 100 人が参加していました。

同会議のある分科会で、「日本の大学の特許出願件数は、ここ 2～3 年で飛躍的に伸びたが、特許の活用の実績はまだまだ低調である」という発表がありました。その後、聴衆の 1 人の米国大学関係者から、「現在の我々の特許収益のほとんどは、1980～90 年に出願した特許に基づいている。日本もこれからだよ」という“激励”の発言があり、会場から拍手が沸き起こったのが印象的でした。

さて今回と次回は、「秘密保持契約」に関する“怖い”話をしたいと思います。産学連携でも企業同士の技術提携の場でも、日常的に秘密保持契約（Non-Disclosure Agreement：NDA）が締結されます。共同研究や技術ライセンス、物やソフトの売買の前に、「ちょっと相手方のサンプルや情報を見せてもらって評価したい」という場面で、相手方から秘密保持契約へのサインを求められます。

しかし、この秘密保持契約、通常 2～3 ページの簡単な契約書ですが、紛争になった時に“最も怖い”契約書とされています。20 年ほど前に米国で起こった、ミノルタと米ハネウエル社の係争事件で、「オートフォーカス特許を侵害した」として、ミノルタが 166 億円もの和解金を支払ったことをご記憶の方もいらっしゃるでしょう。

実はあの事件、表面上は「特許の侵害訴訟」といわれていますが、最近ではミノルタが控訴せずに莫大な和解金の支払いに応じた本当の理由は、「秘密保持契約違反の追及からは逃げられない」と匙（さじ）を投げたからだといわれています。

オートフォーカス技術を開発したハネウエルは、日本のカメラ・メーカーを回って、自社の技術の売込みをかけました。その際、技術を紹介する代わりに、秘密保持契約書にサインをすることを求めました。そして数年後、オートフォーカス・カメラを開発したカメラ・メーカーに、「それは当社の技術を元にして開発したもので、技術の無断流用は秘密保持違反に当たる」と訴えました。「自社の製品が他社の特許を侵害するかどうか」は、比較的、“客観的に判断できる話”ですが、「自社の製品が他社から見せてもらった情報を使用したかどうか」は“大変不明確な話”で、クレームをつけられた場合、それに反論するのは“困難”を極めます。

私も個人的に「秘密保持契約」に絡んで“苦い”思い出があります。メーカーの知財部にいた頃、米国の大手企業からサンプルを見せてもらう際に、詳細な秘密保持契約書が送られてきました。読んでみると、「このサンプルは評価以外に使ってはいけない。改良研究もしてはいけない。万一、改良特許を取得した場合は、米国企業に譲渡される」とありました。

早くサンプルを手に入れたい研究所は、知財部が止めるのも聞かずに、そのまま契約書にサインし、“よせばいいのに”改良研究を始め、特許出願も行ったようです。2年くらい経った頃に、その米国企業からレターが舞い込み、「あなた達が出願したこの特許は、我々が2年前に出した秘密情報とサンプルを使用したものだ」とクレームを付けられ、結局、“無償で特許出願を譲渡する羽目”になってしまいました。

裁判沙汰になった例も経験しました。米国人の大学教授と秘密保持契約を結んで、ある製品の共同研究を始めたのですが、うまくいかず、数年後に提携を解消しました。その後、独自に開発を進めた結果、開発が成功し、他社へ技術ライセンスして莫大なロイヤルティーを得ておりました。そんな中、その大学教授が設立したベンチャー企業から訴状が届きました。「私の秘密情報、トレードシークレットを流用している」というのです。米国での2年間の裁判で数億円を使い、おまけに和解金としてロイヤルティーの何割かを取られてしまいました。

技術提携の遂行には、なくてはならない秘密保持契約ですが、“うかつな”サインが死を招きます。次回は、秘密保持契約を結ぶ際に「どういう点に気をつけるべきか」について書きたいと思います。

志賀国際特許事務所
弁理士/ニューヨーク州弁護士

龍神嘉彦

◆最新の先端技術事業化サイトのオリジナル記事から、
続きは <http://innovation.nikkeibp.co.jp/etb/> をご覧ください

■NBCI「ナノテク・ビジネス戦略ロードマップ Ver. 2」、
環境分野で「環境保全」と「局所空間の快適制御」を重視

ナノテクノロジービジネス推進協議会（NBCI）が国際ナノテクノロジー総合展・技術会議「nano tech 2006」（開催期間：2006年2月21日～23日）で公表した「ナノテクに関するビジネス戦略ロードマップ Ver. 2」では、環境分野全体の潮流や法規制、市場ニーズ、シーズをマッピングしている。特に今回は、ナノテクが適用可能な環境関連として（1）環境保全（環境浄化技術、ナノ材料の安全性評価技術）、（2）局所空間の快適制御（オフィスビル内の排熱利用技術：ヒートアイランド対策）——の2つのテーマに注力して調査したとしている。

（2006/03/15）

■NBCI「ナノテク・ビジネス戦略ロードマップ Ver. 2」、
エレクトロニクス分野ナノ新デバイスに「新不揮発メモリー」を追加

ナノテクノロジービジネス推進協議会（NBCI）は、国際ナノテクノロジー総合展・技術会議「nano tech 2006」（開催期間：2月21日～23日）のNBCIブースで、「ナノテクに関するビジネス戦略ロードマップ Ver. 2」をパネル展示した。エレクトロニクス分野における重要領域である（2）ナノ新デバイスに、同ロードマップ Ver. 2 から「新不揮発メモリー」の項目を追加した。

（2006/03/15）

■みずほ総合研究所と志賀国際特許事務所、特許流通のスキームと信託の活用を解説

みずほ総合研究所（東京・千代田）と志賀国際特許事務所（東京・中央）は、2006年3月10日に「信託スキームを活用した、特許の管理・流動化」と題して、「知財ビジネスにおける留意点」と「知財を信託する“特許権信託”」に関するセミナーを富国生命ホール（東京・千代田）で開催した。特許を流通させる仕組みとしての「特許権信託」など、知財をビジネスとしていくための現状と今後の課題について解説した。

（2006/03/15）

●メールマガジンの登録内容の変更や配信停止は

<http://passport.nikkeibp.co.jp/bizmail/sentan/index.html> をご参照下さい。

なお、変更等の際には、登録時にご指定いただいたユーザーIDとパスワードが必要です。ユーザーIDとパスワードが分からない場合は、

https://passport.nikkeibp.co.jp/bizpwd/search_pass/index.html でお調べ下さい。

◆弊社からのお知らせを不定期に配信することがありますので、予めご了承下さい。
また、弊社の都合により配信を休止することがあります。

◆配信されたメールを、第三者に転送したり、Webサイトへアップするなどメールの再配信はお断りします。著作権は、日経BP社、またその情報提供者に帰属するため、掲載記事を許可なく転載することを禁じます。

◆広告掲載をご希望の方は sentanad@nikkeibp.co.jp へお問い合わせください。

Copyright (c)2006 Nikkei Business Publications, Inc.

All rights reserved.

先端技術事業化メールマガジンの次回発行は、2006年3月22日号です。