

Intellectual Property — テクノロジー・ベンチャーのためのIP戦略

営業秘密を有効に保護するための NDAの特条項の戦略的活用法

ハイテクにかかわるビジネスは、その競争力のコアがすべて機密事項に関するといっても過言ではない。一方で、ビジネス拡大に他社との提携は避けて通れないから、機密保持契約の知識は必須である。しかし、それだけで十分とはいえない。個別案件の事情によって、例外的な条項を使いこなすことで、自社の機密とビジネスを守り、取引をより有利に進めることができる。

中町昭人 弁護士、カークランド&エリスLLP法律事務所 アソシエイト

企業間の商取引や提携の際に、「機密保持契約」(Non-Disclosure Agreement または Confidentiality Agreement - 以下NDA)を結ぶことの意味と思わぬリスクや落とし穴、そしてそれを避けるための正しいNDAの使用方法に関して、今回は事例を挙げながら説明した。

今回は、個別案件の事情によって例外的にNDAに含まれる条項のうち主要なものについて解説する。このような例外的な条項を適切な場面で戦略的に使いこなすことにより、自社の機密情報をより確実に保護することができる。また、相手方のNDAのドラフトに例外的な条項が盛り込まれている場合に、その意図を読み取り、適切な反論ができるかどうか、NDAをめぐる契約交渉の重要なポイントにもなる。

個別の事情によって NDAに例外的に含まれる条項

A 機密保持義務を間接的に 補強するための条項

機密保持義務を裏から補強するための条項として、次のものがしばしば用いられる

(以下では便宜上、営業秘密の開示を行なう側の会社を「A社」、開示を受ける側の会社を「B社」と呼ぶ)。

①リバースエンジニアリング (Reverse Engineering)の禁止

ソースコードを伴わないオブジェクトコードのみでソフトウェアを供給する場合や、なんらかのハードウェア、システム、素材などを「ブラックボックス」に閉じ込めて取引先企業に提供する場合には、リバースエンジニアリング・逆アセンブルなどの行為やブラックボックスを開けて内部を見ることを禁止することが通常必要となる。

②従業員の引抜き禁止 (Non-Solicitation Clause)

NDAに基づいて開示された営業秘密について深い知識を持ったA社の従業員が開示の相手方であるB社によって引き抜かれた場合、NDAで許された範囲を超えて営業秘密の不正利用・開示が行なわれる危険性がある。

そのような事態を未然に防ぐためには、NDAのなかで、「NDAの期間中および契約終了後一定期間内は、営業秘密の開示を受けた相手方の従業員（あるいは

は当該営業秘密にかかわる部署の従業員）に対して積極的な勧誘などの引抜き行為を行わない」と規定することが有効である。

ただし、積極的な勧誘をしていないにもかかわらず、A社の従業員のほうから転職のアプローチをしてきた場合でも「一切採用を行なってはならない」と規定することは難しい。職業選択の自由などとの関係で問題があるからである。一般的には、合理的な期間内における積極的な引抜き行為の禁止にとどめるべきであろう。

③競争禁止義務 (Non-Compete Clause)

A社から営業秘密の開示を受けるB社が、当該の営業秘密にかかわる技術やビジネス分野にまだ進出していなかったとする。このとき、開示する側のA社が、B社が自社の営業秘密を（別途ライセンスを取得せずに）不正に使用して当該分野に新規参入することのないように、NDAの期間中および契約終了後一定期間内にB社が当該分野に参入することやその他の競争行為を禁止する旨の条項をNDAに含めるよう主張することがある。

注) この文章に書かれた見解はすべて筆者個人のものであり、筆者の所属するカークランド&エリスLLPやその他第三者のものではありません。またこの文章は一般に想定される法律上・ビジネス上の問題に関し、一般的情報の提供を目的とするものであり、個別の案件に対する法的なアドバイスを提供するものではありません。

カリフォルニア州などアメリカのいくつかの州ではこのような条項は反競争的な合意として法的に無効とされているが、それ以外の州や日本では基本的には合理的な範囲内で有効とされている。したがって、このような競業禁止義務を課す条項をビジネス上の問題として検討する余地がある。

しかし、競業禁止義務はそれを負う者(B社)の経済活動の自由を直接に制限するものであり、その範囲や存続期間の設定を誤れば、B社はビジネスの機会の喪失により多大な経済的損失を蒙るおそれがある。仮にB社が当該技術・ビジネス分野に本格的に進出していなかったとしても、すでに競合する技術の開発など市場参入の準備を独自に進めている場合には、これまでの自社の投資をふいにしかなないかたちで競業禁止義務を負う事態は避けなければならない。

特に複数の部署や子会社・関連会社が独自に研究開発を行なっている大企業の場合、自社グループ内に競合する技術やプロジェクトがあるか否かの完全な確認は通常困難であるため、競業禁止義務を

負うリスクは大きい。

仮にB社が一定の範囲で競業禁止義務を受け入れざるをえないとしても、競争行為を行なってはならない分野・市場を、開示される営業秘密の内容との関連においてできる限り明確かつ限定的に定義する必要がある。

また、関連する分野の技術革新のペースに照らして、当該営業秘密が陳腐化する時間を見積もったうえで、義務の存続期間を合理的に定める必要がある。

B 被開示者が「汚染(Contamination)」問題を避けるための条項

営業秘密の開示を受けるB社にとって、仮にA社より開示された営業秘密がB社が期待したような成果をもたらすのではなく、戦略的提携・ライセンス契約などの本契約に至らなかったとしよう。このときB社は、最終的にB社単独で独自の技術で市場参入を果たすことになった場合に備えて、A社から営業秘密の不正使用などの理由で裁判を起こされるリスクをできる限り小さくする必要がある。

また、もし裁判を起こされた場合でも十分な防御ができるように、営業秘密の開示を受ける前にNDAのなかに必要なプロテクションを盛り込んでおくことが必要なケースも多い(逆に、このようなプロテクションなしに不用意に相手方の営業秘密の開示を受けたことにより、自社独自の技術まで相手方の営業秘密に依拠するものと疑われることを、一般に「汚染(Contamination)」問題と呼ぶ)。

以下はそのようなプロテクションの目的でしばしば利用される条項の例である。

① 営業秘密の限定列举

NDAの多くは、営業秘密として開示される情報の内容を別紙に列举することなく、「本NDAに基づき開示されたすべての営業秘密」などと包括的に営業秘密を定義するものも多い。しかし、これでは後に実際に開示された情報のうち何が営業秘密であったのかについて争いの余地を残すことになる。

営業秘密を開示する側とされる側のビジネスが競合している場合など、「汚染」問題の潜在的リスクが高いケースでは、開示される営業秘密を具体的に特定して別紙に列举し、NDAに添付することを検討すべきである。また、実際に受領した営業秘密の内容、受領の日付、受領の方法(郵送、手渡し、Eメールなどの別)、受領者の氏名、営業秘密の開示を受けた従業員の氏名などの情報を正確に記録化しておくことが望ましい。

② 記憶に残った知識・情報の自由な利用

英文では「Residuals(「残余物・情報」) Clause」と呼ばれる条項である。

営業秘密の開示を受けたB社の各従業員にとって、将来にわたり当該営業秘密とそれ以外の同一分野に関する知識・情

● 図表: 機密保持契約(NDA)を戦略的に使いこなすための例外的条項

A 機密保持義務を間接的に補強するための条項

- ① リバースエンジニアリング(Remote Engineering)の禁止
- ② 従業員の引抜き禁止(Non-Solicitation Clause)
- ③ 競業禁止義務(Non-Compete Clause)

B 被開示者が「汚染(Contamination)」問題を避けるための条項

- ① 営業秘密の限定列举
- ② 記憶に残った知識・情報の自由な利用
- ③ 「クリーンルーム」の設置

C 契約違反の際に損害賠償請求を容易にするための条項

報を自己の記憶のなかで明確に区別し続けることは困難である。そこで「B社の各従業員が、営業秘密を記載した文書などを参照することなく、自己の記憶に留められた範囲で無意識的に当該営業秘密を利用することは許される」旨の規定をB社側が求めることがある。

この条項は、いわゆる「ディープポケット（資金力があり、うまく訴訟に巻き込めば多額の損害賠償を取れる可能性のある相手）」として訴訟の対象となりやすいIBM、HP、シスコなどの大手企業が、営業秘密に絡む訴訟をできる限り避ける目的で主張するケースが多いが、それ以外のタイプの企業にも活用の余地は十分にある。

ただし、営業秘密を開示するA社にとっては、万一B社がこの条項を盾に取って営業秘密の不正使用を行なった場合、反証がきわめて困難となるため、たいへんにリスクの高い条項であり、A社にこれを受け入れさせるにはB社が交渉上相当優位な立場にあることが必要である。

③「クリーンルーム」の設置

A社より開示される営業秘密に関連する分野において、B社で進行中の独自開発プロジェクトやその具体的な計画がある場合は、その旨をNDAのなかに明記し、独自開発にかかわる部署・従業員とA社の営業秘密に触れる部署・従業員を明確に区別したうえで、両者間での関連する情報の交換を禁止する「チャイニーズ・ウォール」を設定する必要がある。

さらにそれを実行するための物理的・組織的体制を整えることで、B社の独自開発がA社の営業秘密による「汚染」を受けないための「クリーンルーム」をいけばバーチャルに設置することができる。

このような「クリーンルーム」を実際

に設置し完全に運用するにはかなりコストがかかり人員も要する。したがって、相当の規模の会社でなければ実施が困難であるが、特に「汚染」問題のリスクの高いケースでは、このような対策が必要となることも稀ではない。

また、B社の従業員の中にチャイニーズ・ウォールを設定し維持することが企業規模などの理由で困難である場合には、技術コンサルタントや弁護士などの社外の人間を利用してA社の営業秘密のレビューを行ない、汚染問題が起きない範囲での情報をB社に提供させる（場合によっては後の争いを避けるためにA社にもその内容を開示する）という方法も活用されている。

C 契約違反の際に損害賠償請求を容易にするための条項

A社の営業秘密が、その開示を受けたB社によってNDAの条項に違反して不正に使用されたり、故意または過失によって第三者に開示されて公知となってしまう場合、A社としてはそれによって蒙った損害の額を立証することは容易ではない。

そのため、仮にこのような契約違反があった場合の最低限の損害額をあらかじめNDAのなかでB社に合意させておくことは、A社にとって大きなメリットがある。また、このような条項がB社の契約違反を牽制することにもなる。

ちなみに、このような条項を、日本では「損害賠償額の予定」、米国では「Liquidated Damages」と呼んでいる。アメリカの最近の判例では、NDAのなかのLiquidated Damagesの規定に従い、営業秘密の不正使用に対して1億ドル以上の損害賠償を認めたものがある。

営業機密のエキスパートを養成し「開示」には細心の注意を払うべし

日常業務のルーティンの一部ととらえられがちなNDAも、各案件の個別事情との整合性や「汚染」問題のリスクヘッジなどを追求していくと、じつはかなり奥の深いものであることがご理解いただけたのではないかと思います。

したがって、通り一遍のNDAの雛型をすべての案件に使用するのは不十分である。法務部内にNDAに関する担当責任者を置いたうえで、必要に応じて専門の弁護士に相談をし、内容をカスタマイズする必要がある。自社の営業秘密の管理・保護の担当責任者をつくることで、営業秘密に関するエキスパートを社内に養成することを目指すのも一案である。

逆説的であるが、営業秘密を開示する側にとって、最大の防御は営業秘密をむやみに開示しないことである。仮に完全な内容のNDAが締結されていても、現在の日本の裁判制度では、営業秘密の不正使用・開示に対して迅速かつ十分な保護を受けることは困難である。

したがって、「NDAを結んだからもう安心だ」などと安心して安易に自社の最も重要な営業秘密を他人に開示することは完全な誤りである。特にベンチャー企業・中小企業が大手企業との提携を模索するなかで営業秘密を開示するケースでは、開示の範囲をごく慎重に段階的に定め、核心部分は最後まで明かさなない、という姿勢で臨むのが基本的には正しい。

いったん開示した営業秘密を相手方から強制的に取り返す術はないことを肝に銘じ、当該営業秘密のうち開示して差し支えない部分と開示してはならない部分とをあらかじめどのように切り分けておくかが、きわめて重要である。■

Akihito "Aki" Nakamachi

弁護士（日本、米国カリフォルニア州・ニューヨーク州）。京大法学部卒業。在学中に司法試験合格。ニューヨーク大学ロースクール法学修士号取得。森綜合法律事務所、ウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ&ロザーティ法律事務所などを経て2003年9月より現職。anakamachi@kirkland.com