

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

トレードシークレット（営業秘密） 機密保持契約のリスクと活用法

営業秘密の有効な保護・活用に関する連載の後段として、今回から2回にわたり、営業秘密に絡んで最も頻繁に交わされる契約である「機密保持契約」(Non-Disclosure AgreementまたはConfidentiality Agreement。以下NDA)が持つ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の使用方法について解説する。

中町昭人 弁護士、カークランド&エリス法律事務所

NDAは、複数の当事者が戦略的提携、ライセンス、合併、ファイナンスなどなんらかの契約取引（以下「本契約」と呼ぶ）に関する交渉を開始する際に締結されるのが通常だ。この時点では、交渉の結果として本契約が必ず成立するという保証はない。そのため、仮に交渉が不調に終わり本契約が不成立に終わった場合に、契約交渉の過程で開示された当事者の営業秘密やその他の機密・財産的情報（Confidential/Proprietary Information）がその後どのように取り扱われるべきか、情報の開示に先立ってあらかじめ当事者間で合意しておく必要があるからである。

同じく本契約の締結前に通常交わされる書面として、Letter of Intent (LOI) や Memorandum of Understanding (MOU) などがあり、これらの書面のなかに実質的にNDAの内容が含まれることもあるが、これらの書面にサインする前に営業秘密を開示する必要がある場合には、NDA自体をまず先に交わさなければならない。

NDA締結を怠った場合の リスクとはいかなるものか

では、仮に本来NDAを締結すべき場面でそれを怠った場合のリスクには具体的にどのようなものがあるのだろうか。

①最大のリスクとしてはいうまでもなく、秘密を保持する契約上の義務のない相手方に営業秘密を開示することによって、当該情報が公知となったと見なされ、営業秘密としての保護を喪失する恐れが高いことである。

②NDAが存在しない状態で契約交渉の相手方に「手の内」（＝相手方が本契約を通じて入手したかったノウハウなどの情報）を見せてしまった場合には、相手方がすでに契約締結の目的を実質的に達成したとして、本契約締結を拒否する恐れが生じる。このリスクは戦略的提携やライセンスなどの契約交渉において特に高い。

③特許性のある発明をNDAなしに第三者に開示すれば、特許申請を拒絶されたりいったん与えられた特許を後に無効

とされる原因ともなりうる。

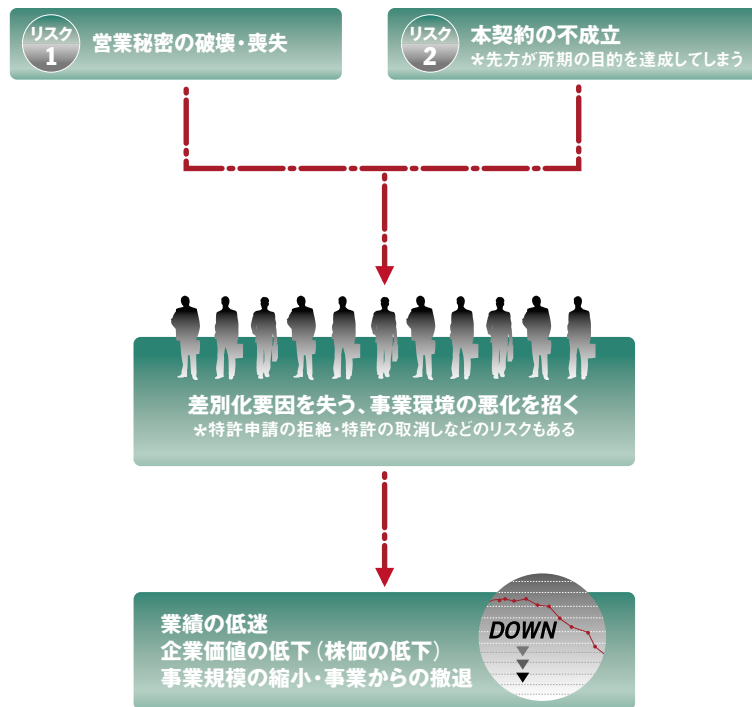
したがって、自ら営業秘密を他人に開示する場合には必ずNDAを結ぶ必要がある。仮に相手方がNDAの締結を拒んだ場合には営業秘密として保護する必要のない情報の範囲での開示にとどめることが必要だ。

ちなみに、ベンチャーキャピタル（VC）による投資先の会社に対するデューデリジェンス（会社の内容に関する調査）においては、多くの営業秘密がVCに開示されるが、シリコンバレーのVCはほとんどのケースでNDAにサインをしない。

VCは似通ったビジネスプランを持つ会社も含めきわめて多くの会社の営業秘密に常時接しているため、すべての会社とNDAを結んで個別案件の情報を管理するのは現実には不可能だ、というのが主な理由だ。そのため、デューデリジェンスを受けるベンチャー企業としては、自衛策としてVCへ開示する情報の範囲を慎重に吟味しなければならない。特に競合する会社にすでに投資しているVCは

注) この文章に書かれた見解は全て筆者個人のものであり、筆者の所属するカークランド&エリス法律事務所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。

●図表1：NDA（機密保持契約）を結ばなかった場合のリスク



要注意だ。ただし著名な起業家が「ステルス・モード」（情報を厳重に管理した状態）で進めているベンチャー企業については、VCも例外を認めてNDAにサインすることもある。要は、投資家と起業家の力関係で決まる問題ということである。

不十分・不適切なNDAを締結した場合のリスク

重要な営業秘密を開示する際にNDAを結ばないのは論外だが、個別案件の内容に応じてNDAの契約条項を適切に調整している会社はむしろ例外的だ。特に他社との提携話が多く舞い込む企業にお

いては、NDAの締結は一種のルーティンワークと認識され、あらかじめ用意されたNDAの雛型が大部分の案件にそのまま利用されるケースが多いといえよう。しかし、そのような安易なNDAの利用にはじつは大きなリスクが潜んでいることに注意すべきだ。以下に具体例を挙げる。

①IPOや買収時の評価額の低下

営業秘密を開示する側のリスクとしては、上記のNDA不締結の場合のリスクに加え、その後ビジネスが順調に成長し、株式公開（IPO）や第三者による高値での買収というかたちでのExitの準備に入った段階で、過去のNDAの重大な瑕

疵（たとえば、重要な営業秘密を保護するはずのNDAの期限がすでに切れていたなど）がデューデリジェンスのなかで明らかになったために、IPOや買収における会社の評価額（Valuation）が大幅に下がったり、最悪のケースではディール自体が壊れてしまう恐れすらある。

②汚染（Contamination）

営業秘密の開示を受ける側のリスクとしては、開示を受けた情報の定義が不十分であったり、当該情報の使用について長期にわたり過度な制限を受けたために、会社独自のビジネスの自由な展開が妨げられたり、開示された情報に依拠せずまったく独自に開発した技術や製品について後に営業秘密の不正使用として訴訟を提起されるなどの恐れがある。

これは、不用意に他人の営業秘密に自己を曝したために起こった「汚染（Contamination）」と呼ばれる問題であり、特に事業分野が比較的近い会社同士の戦略的提携に関する契約交渉が不調に終わった場合にこの種のリスクが高いことに注意すべきである。

これらの例で明らかなおと、すべての案件に万能なNDAの雛型などというものはない。本契約が自社にとって重要性の高い場合は、それに先立つNDAについても内容を具体的に検討したうえで締結する必要がある。NDAの段階から、本契約の交渉はすでに始まっていると認識すべきなのである。

NDAに通常含まれる条項とはどのようなものか

次に、NDAに通常含まれる主な条項について簡単に説明しておこう。

①双方的か片面的か

当事者の双方が相互に営業秘密を結ぶ

場合は各当事者が相手方に対し機密保持義務を負う双方向的（Mutual）な契約となるが、機密情報を開示するのが当事者の一方であることが明らかな場合は、相手方のみが機密保持義務を追うかたちの片面的（Unilateral）な契約となる。

一方の当事者から開示される情報量が圧倒的に多い場合でも、他方当事者からもなんらかの機密情報の開示の可能性がある限り、原則として双方向的な契約を用いるべきであるが、情報を多く開示する当事者の側に適切な保護を与えるために、場合によっては非対称な義務を個別に定める必要がある。

②「機密情報」

（Confidential Information）の定義

情報を開示する立場からはなるべく広く包括的に、開示を受ける側からはなるべく狭く具体的なかたちで定義したいところだが、双方共に開示を行なう場合は中間的なところで折り合うケースが多い。口頭で開示された機密情報は、後の紛争を避けるため、一定期間内に書面化して機密情報であったことを相手方に明示することが必要とされることが多い。

前述のとおり、事業分野が比較的近い会社同士の契約交渉に関するNDAにおいては、「汚染」による問題を避けるために、機密情報の定義と実際に開示を受ける情報の範囲について慎重なコントロールを行なうことが必要である。

③「機密情報」の定義からの除外規定

開示の時点ですでに公知であったり相手方が保有していた情報や開示の後に相手方の行為と無関係に公知になった情報は通常、「機密情報」の定義から除外される。さらに被開示者に有利なNDAでは、開示後に第三者から機密保持義務の違反なく開示された情報や被開示者が独自に開発した情報も除外される。

④機密保持義務

被開示者が第三者に機密情報を開示することを禁止するNDAのなかで最も基本的な条項であるが、被開示者から一定の第三者への開示が予定される場合には、その者の特定やその他の手続きを明記する。また特に機密性の高いトップシークレットの開示にかかわる場合には、社内の誰ないしどの立場の従業員に限り開示が許されるか、情報の保管の方法などについても具体的に記載するべきだ。

⑤使用目的・方法の制限

これはNDAを実効あるものにするために機密保持義務と並んできわめて重要な条項である。「本NDAの目的に従ってのみ機密情報を使用すること」と定める場合が圧倒的に多いが、「目的」自体が文面上明らかでないNDAも少なくない。可能な場合は「目的」をできる限り具体的に記載すべきである。使用方法についても、たとえばソフトウェアのソースコードを一部開示したようなケースであれば、その他の部分についてはリバースエンジニアリングを禁止する必要がある。

⑥保証（Warranty）の不存在

NDAは本契約の交渉に必要な情報開示を一時的に可能とするために結ばれることが多いため、開示された情報の内容についてなんの保証も与えられないことを明記するのが通常である。

⑦ライセンスの不存在

上記と同じ理由により、NDAにおいて機密情報に含まれる知的財産についてはなんらのライセンスも与えられないことを明記するのが通常である。

⑧契約および機密保持義務の期間

ここでは契約の期間と機密保持義務の期間を区別して考えることがポイントであり、これを誤ると決定的なミスにつな

がる。契約期間は基本的には本契約の交渉期間と同様であり、本契約の交渉が終わった時点で特段の定めのない限り、被開示者は開示された機密情報の使用を一切終了すべきことになる。しかし当然ながら、被開示者が負っている機密保持義務は契約期間終了後も相当期間にわたって存続すべきことになる。機密保持義務がどれだけの期間存続すべきかは、開示された情報の内容によって大きく異なる。陳腐化のスピードが速いと予測される情報であれば、それに応じて適当な年数を定めればよいし、トップシークレットであれば「機密情報がすべて公知になるまで」などと定めることも検討に値する。

⑨書面等の返還

機密情報が記載された書面やCD-ROM等の媒体は、遅くとも契約期間の終了時には返還ないし廃棄されるべきだが、開示者は契約期間終了前であってもいつでも返還を求められると規定されることも多い。NDAによる情報開示はあくまで当事者間の信頼関係に基づいて行なわれるものであり、いったん信頼関係が失われたと当事者が見なした場合は、契約期間にかかわらず、ただちに書面・媒体の返還請求が許されるべきである、という考え方に基づく。

⑩契約違反の場合の救済方法（Remedies）

営業秘密はいったん公に開示されてしまえば回復が不可能か著しく困難な財産権なので、仮にNDAの契約違反が見つかった場合には仮処分による差止めが可能であり、相手方もこれに同意する、と規定されるのが通常である。また、被開示者が機密情報の不正使用を確認した場合はただちに開示者へ通知することを義務付けることも多い。 ■

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）。京都大学法学部卒業。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