

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

# スピンオフ起業の際のIP問題 勤務先からの訴訟リスク — ①

ビジネスマンであるあなたに、すばらしく斬新な起業のアイデアがひらめいた。即刻、その会社を退社して、起業しようと思うだろうか？ 多くの人は、その会社に在籍しながら、アイデアを煮詰め、事業計画を立て、市場のリサーチをしようとするだろう。しかし、そこには、数多くの訴訟リスクがある。

中町昭人 ウィルソン・ソーンシーニ・グッドリッチ&ロザーティ法律事務所 アソシエイト、弁護士

「知的財産立国」の実現には、大企業による堅実なイノベーションに頼るだけでは足りない。既存ビジネスの枠組みから飛び出して、現時点ではニッチだが成長性の高いマーケットをアグレッシブに開拓していく起業家・発明家、ベンチャービジネスの存在が不可欠である。

しかし、安定した地位を捨てて独立し（＝スピンオフ）、テクノロジーベンチャーの起業に着手することは、ほとんどのケースでリスクが大きすぎ、無謀な行為とさえいえる。テクノロジープロフェッショナルとして、こうした「一世一代」の勝負に出る以上、スピンオフ起業に際しては法律上・ビジネス上のリスクは可能な限り事前に排除しておかなければならない。事前の準備を怠れば、本来不要な紛争に巻き込まれ、最も貴重な時間と創業資金を訴訟などに費やす羽目になりかねないからだ。

この点、シリコンバレーにおいて、従業

員のスピンオフや他社による引抜きにまつわる訴訟や紛争の具体例には枚挙にいとまがない。代表的なものでは、ステイブ・ジョブスがアップルのトッププログラマー5人を引き連れてNeXTを創業したケースがある。最近では、Cadenceの元役員およびエンジニアがスピンオフしてAvantiを創業した際に、Cadenceのトレードシークレット・著作権を不正利用・侵害した疑いで訴えられたケースがある。刑事・民事双方の裁判でAvantiが負った罰金・損害賠償額は、合計4億6000万ドル（約550億円）に及んだ。

こうしたスピンオフ起業にまつわるリスクのうち最も重大で危険なものが、知的財産（Intellectual Property＝IP）に関するリスクである。今回は、このスピンオフ起業時に起業家が注意すべきさまざまなIP問題とその対応策について解説する。

現在勤務している会社を退職し（＝ス

ピンオフ）、ベンチャーを創業する（＝起業）までの通常のステップをごく単純化・一般化すると図1ようになる。本稿はこのステップに沿って、スピンオフ・起業の際のIP問題を今号と次号の2回に分けて解説する。今回は、「ステップ1～3」：スピンオフ決断前——アイデアの具体化のための調査研究・スピンオフのための準備行為、である。

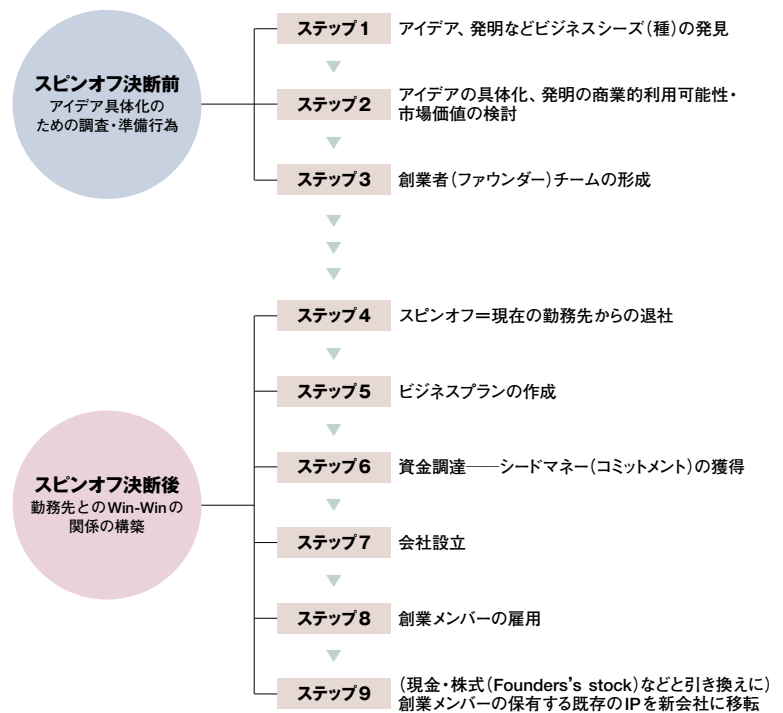
## 即刻会社を辞めるという 選択肢は非現実的

起業家の多くは、従業員としてある会社に勤務している間に、新しいベンチャーを創業するためのアイデアを思いつく（＝ステップ1）。こうした場合、従業員という立場で、どこまでスピンオフ起業にかかわる調査研究や準備行為を行なうことが許されるのだろうか？

一般に、雇用契約に基づいてある会社（以下「A社」と呼ぶ）に勤務する従業

\*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、筆者の所属するウィルソン・ソーンシーニ・グッドリッチ&ロザーティやその他の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1：スピノフ・起業への一般的なステップ



員（以下「X」と呼ぶ）は、A社に対して与えられた職務を忠実に遂行する契約上ないし法律上の義務を負う（Duty of care）。この忠実義務はXがその地位を利用してA社に損害を与えることを禁止し、またXが自らを利益相反（Conflict of interest）を生じる立場に置くことを禁止または制限する。

日本の会社でも、ほとんどの契約または職務規定にこのような趣旨の規則が見られる。したがって、XはA社に勤務している間にA社と競争関係にあるビジネスを実際に行なってはならない。また、忠実義務の範囲は社内での当該従業員の地位や職務上の権限の範囲にも左右され、当然ながら地位が高いほど義務の範囲・レベルも広く厳しいものとなる。

しかし、起業家や発明家のクリエイティビティはこのようなルールや規則とは次元の異なるところでしばしば発揮される。創造力豊かな起業家・発明家に対し

て、「従業員である間はその会社で与えられた職務のみに専念しそれ以外に頭を使うことは一切許されない」などと強要できるはずはない。

では、仮にXがA社の従業員である間に、新しいベンチャー企業（以下「Z社」と呼ぶ）を創業するためのアイデアを思いついたとしよう。Xはその実現のために、まずA社を退職しなければならないのだろうか？ 答えは否だ。いかにそれがすばらしいものであっても、まったくのアイデア段階（＝ステップ1）でスピノフするのはリスクが大きすぎる。そのため、XがA社にとどまって給料を受け取りながら、自身のアイデアをさらに

煮詰めてビジネスとしての実現可能性の検証を続けることが一定の範囲で許されてしかるべきである（＝ステップ2）。

では、スピノフ前に具体的にどこまでの行為が許されるのだろうか？

法的な問題としては、当該アイデアとそれに基づいて想定されるベンチャービジネスがA社の業務内容およびXの職務範囲とどういう関係にあるかがポイントになる。仮にXのアイデアがA社の業務内容およびXの職務範囲とまったく無関係であれば、XがA社での勤務時間内はその職務に専念したうえで、勤務時間外、帰宅後や週末を利用して自己資金を用いて当該アイデアをさらに具体化する作業

に取り組むことに問題は少ない。

逆に当該アイデアがA社の業務内容やXの職務範囲と明らかに一致する場合には、まずはA社にこのアイデアをビジネスとして具体化するチャンスが与えられるべきであり、Xはアイデアを速やかにA社に開示する義務を通常負うと考えるべきだろう。

しかし、多くのアイデアはこの中間のいわゆる「グレーゾーン」に位置づけられる。当該アイデアが、A社の業務内容およびXの職務範囲と無関係とは言い切れないものの、現在、または近い将来に計画されているA社の業務内容とは異なるというケースが実際に相当多い。このとき、Xはどのように対応すべきか？

このような場合、アイデアからさらに一定の調査研究・開発などの具体化作業を進めなければ白黒がつかないものも多い。個別の事情にもよるが、Xに対してグレーゾーンにあるアイデアいっさいを

即刻A社に開示するよう義務付けるのは、Xの創造力の発揮を萎縮させるだけで生産的でも現実的でもない。ある程度白黒がついた時点でA社に報告すべきものを報告させることで、A社の利益も保護されると同時にXの知的創造も促進されるケースがより多いと考えられる。このような微妙な問題については「対立する利益の調和・バランス」という基本に立ち返ることが重要である。

A社に対する忠実義務を負うため、Xとしてまず最低限心がけるべきことは、当該アイデアをさらに煮詰めていく過程でA社に対していっさい損害を与えることのないようにしなくてはならないという点だ。またA社の資産（トレードシークレットも含む）やリソースを不正に利用することがないように、細心の注意を払うことも重要だ。何が具体的にA社のトレードシークレットに当たるかは、専門の弁護士に確認することが望ましい。

具体的には、当該アイデアは純粋にXのオリジナルなものでA社にもともとあったものを借用したものでないこと、アイデアの具体化に関する作業は、A社のコンピュータや実験設備などはもちろんのことノートやペンなどの比較的安価な資材も含め、A社の資産やリソースをいっさい使わずにすべてA社の勤務時間外で行なうことなど、である。

しかし現実には、元の勤務先と起業家の間で訴訟となった米国のケースでは起業家側でこの基本的なルールすら守られていないために、最終的に起業家に不利な判決が下された例が少なくない。

### 勤務先の従業員や顧客に 退職前に接触するのは慎重に

創業メンバーについても、この段階で口頭ベースでスピノフに関するコミットメントが得られる（＝ステップ3）。しかし、仮にほかの創業メンバーを同じ

## ●図2：退職前の行為として問題はないか？

	考案中の事業と従事しているビジネスの関係			
	競合	グレー	補完	無関係
アイデアの具体化	△	○	○	○
市場調査	△	○	○	○
自社メンバーのリクルート	△	△	△	△
実験・開発	×	△	△	○
事業計画の作成	×	△	△	○
特許申請	×	×	△	△
資金調達	×	×	△	△
営業活動	×	×	△	△

○＝問題は少ない △＝微妙なので避けるべき、あるいは弁護士と相談して慎重に行なう ×＝行なってはいけない

\*○の場合も、帰属する会社のリソース、勤務時間、コンピュータ、実験設備、備品、消耗品を使ってはならない。

\*横軸＝A社とZ社の事業関係

A社のなかに求める場合には、雇用契約・就業規則等にある「他の従業員の引き抜き禁止」条項（Non-solicitation clause）との関係で問題となりうるので、弁護士に相談しながら慎重に行なう必要がある。

次に、XはA社退職前に、自分が工作上コンタクトのあるA社の顧客に接触し、Z社との将来のビジネスの可能性を探ることは許されるだろうか？

Z社のビジネスがA社のビジネスとまったく無関係であれば格別問題にはならないとも思われるが、忠実義務との関係で、原則として退職手続が完了するまではXはA社の顧客にZ社の件での接触は避けるべきだ。また、XのA社退職後も、Z社がA社の競争相手となる場合、XがZ社のためにA社の顧客に接触することは弁護士等に相談しながら慎重に行なう必要がある。A社の顧客リストや各顧客との契約条件などの情報は通常、A社の

トレードシークレットとして法的に保護されているからである。

### 退職前の事業計画書の作成や特許申請はケース・バイ・ケース

それではスピノフ（＝ステップ4）前に、ビジネスプランのドラフトを開始する（＝ステップ5）のはどうか？

シリコンバレーのVCの多くは、ビジネスプランのドラフトを開始するのはスピノフ後、すなわち勤務先からの退職後に開始するのがベストであるとする。

しかし現実には多くの起業家が勤務先の仕事と並行して、勤務時間外でZ社のビジネスプランを練っている。これによるリスクの度合いは、Z社のビジネスの内容が現在の勤務先のビジネスと競合関係に立つのか、補完関係に立つのか、それとも無関係なのかにより大きく異なってくる。

具体的には、仮にA社とZ社が正面か

ら競合関係に立つのであれば、訴訟となるリスクが高い。その場合、そのリスクをなるべく限定するために、ビジネスプランはスピノフのあとにドラフトを開始するのが賢明といえるだろう。

最後に、特許の申請はどうだろうか？これも発明の内容が、A社のビジネスやXの職務範囲とどのような関係に立つかにより結論が異なる。当該発明がA社のビジネスとまったく無関係であれば、A社退職前の特許申請に問題は少ない。他方、発明がA社のビジネスと直接関連し、Xの職務範囲に含まれるものであれば、職務発明として発明に対する権利はA社に帰属している可能性が高いため、XとしてはA社に無断で自ら特許申請をすべきではない。しかし職務発明の範囲は必ずしも明確でなく、疑問のあるものについては弁護士等の専門家のアドバイスを受けたうえで判断する必要がある。

### Akihito "Aki" Nakamachi

弁護士、米国カリフォルニア州・ニューヨーク州弁護士。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。森綜合法律事務所を経て1999年より現職。anakamachi@wsgr.com