

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 — ②

勤務先とのWin-Winの関係構築

前回に続き、スピンオフ起業の際のIP問題について解説する。勤務先の十分な理解を得つつスピンオフし、新会社に対する投資や事業提携などを取り付けられれば起業に伴うリスクをかなり減らすことができる。そのためには正しいステップを踏むことが重要だ。

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

前回は、あるハイテク系の会社（「A社」）に勤める従業員（「X」）がスピンオフ（＝これまでの勤務先からの退職）を決断する前の起業の準備行為について解説した。今回はXがA社からのスピンオフを決断したあとの具体的なアクションにかかわるIP問題を中心に解説する。

新会社（「Z社」）のコア技術の検証、製品コンセプトの具体化、市場調査などがひと通り済み、事業としての高い将来性が明らかになった。シードマネーを供給するエンジェル投資家から一定額の投資のコミットメントも口頭ベースで受けたため、Xはこのテクノロジーベンチャーを自分の手で事業化したいと決意するに至った。そうとなれば、Xはスピンオフの実行を遅らすべきではない。

特にZ社の事業、技術や商品がA社のそれと関連ないし類似している場合は、A社退職前にXが開発した技術・発明・ノウハウなどの知的財産（IP）がXないしZ社のものではなく、A社に権利帰属

すると判断される可能性が大きい。そのために、ビジネスモデルや商品のコンセプトがある程度固まったら（単なるアイデアの段階）、それをより具体的な技術・ノウハウや特許性のある発明などの法的権利としてのIPに高める前に速やかにA社を退職する必要があるのである。

これに対し、Xがこれまでの研究開発・ビジネス経験のなかで身につけたより一般的な知識・スキルはX個人に帰属するものであり、A社が独占できるものではない。しかし、実際にはこの一般的知識・スキルと法的権利の対象である具体的なIPの区別はきわめて微妙であるため、一般的にいえば、Z社のビジネスがA社のビジネスに近ければ近いほど、Xはより早い段階でスピンオフを実行する必要があるといえる。*

退職後一定期間有効な発明譲渡契約・競争禁止義務がある場合

退職後も一定期間にわたり、元の勤務

先に対する発明やその他IPの譲渡を求めたり、元の勤務先と競争する行為を禁止・制限したりする契約が合理的範囲で有効とする国や州も多い。日本もそうである。このような契約が有効に存在する場合には、Xのスピンオフの計画は当然大きな影響を受けることになる。

この場合、Xにとって現実的なオプションは、①このような契約上の制約の及ばないA社の事業とまったく無関係なビジネスを行なうか、②A社にZ社の株などの見返りを与えることでスピンオフに関してA社のお墨付きを得たうえで、契約上の制限を解除してもらうかIPのライセンスを受けるか、などということになる。

しかしこれまで積み上げた経験を生かすににくい①のオプションはとりこく、他方②のオプションはZ社に対する投資家がA社に与えるZ社の株の割合やライセンスの条件などについて疑問を呈する可能性が生じるため、Z社がシードマネ

*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。

*いわゆる「ドットコム・バブル」の1998年から2000年にかけてシリコンバレーでは、起業家によるスピンオフ起業を最大限に促進するため、IdealabやGarage.comなどに代表されるベンチャーインキュベータが数多く生まれたが、バブル崩壊とともに一気に盛りを過ぎた。その代わりにブートストラップ（Bootstrapping）と呼ばれるスタイルの起業家、すなわち他の会社で従業員やコンサルタントとしての勤務を続け生活費を稼ぎながら、並行して新しいベンチャーのためのテクノロジーの開発を続ける起業家の数が急激に増加している。現状のベンチャー投資市場の冷え込んだ環境ではシードマネーの調達に予想以上の時間がかかるため、起業家たちはスピンオフの決断とそのタイミングについていっそう慎重となっているが、この傾向は上記の勤務先との間に生ずるIPの権利帰属の問題をより深刻にするおそれもある。

- ① XがA社勤務期間中に創造・開発したIPに関する権利の帰属の確定
- ② (①の結論をベースに) IPに関する権利譲渡 (IP transfer) およびライセンスのための交渉
- ③ (特に新たに設立するZ社のビジネスが現在の勤務先であるA社のそれと競合する場合) 競業禁止条項 (Non-compete clause) の検討と、それをベースにした両社間のZ社の業務範囲に関する交渉
- ④ (A社から複数の従業員が退社しZ社に移る場合) 「他の従業員の引抜き禁止」条項 (Non-solicitation clause) の検討と、それをベースにした両社間の従業員の移動とその制限に関する交渉
- ⑤ A社によるZ社へのシードマネー出資の検討
- ⑥ 両社間での技術・IPの共同開発の検討
- ⑦ その他、両社間でのビジネス上のアライアンスの可能性に関する検討

●図表1: スピンオフ起業を表明したあとの勤務先との交渉事項

一を得られる可能性を相当に低める恐れがある。このような契約のある場合は、スピンオフの前に経験豊富な弁護士に相談すべきである。***

自分と一緒にスピンオフを希望する同僚・部下の取扱い

A社が、管理職の立場にあるXが自分の部署の同僚や部下を引き連れてスピンオフすると知れば、あらゆる手立てで妨害するであろうし、将来訴訟に発展するおそれも高い。このような状況でA社とWin-Winの関係を構築することは不可能に近い。原則としてはZ社の創業メンバーの多数はA社の外に求めるべきで、A社の同僚や部下を自ら積極的にZ社に誘うべきではない。

しかし、ぜひXと一緒にZ社の創業に参加したいという同僚や部下がいる場合、Xが積極的に引き抜いたのではないという記録を残したうえで採用することは許される場合が多い。Xのスピンオフ

と若干時間をずらして彼らがZ社に移るというのもA社との関係を不用意に害しないための一つの手ではある。

ただし内心ではZ社に移ることが決まっているのにZ社への移籍を引き延ばした場合には、その間にZ社の「スパイ」として行動してA社の企業秘密をZ社に漏洩した、などと後にA社より主張される危険性もあることにも注意を要する。

いつの時点でA社にスピンオフの計画を伝えるか

これはA社とXの現在の関係、Xの社内でのポジション、A社とZ社のビジネスの関係（競争関係、補完関係、無関係など）など多くの要素に影響されるためケース・バイ・ケースで判断するほかはない。ただ、A社とのWin-Winの関係構築のためにはXはできるかぎりZ社のビジネスプランについてオープンな姿勢をとるべきである。

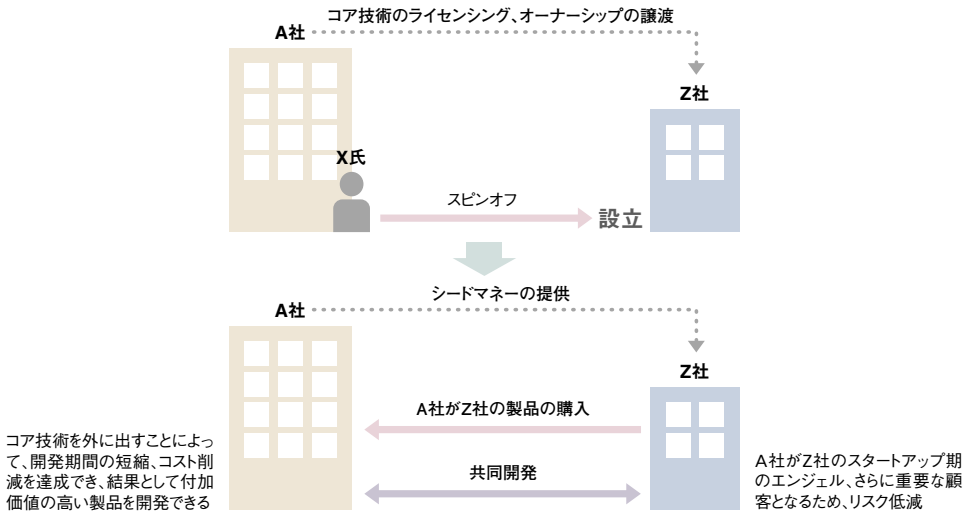
しかし、最終的にA社とそのような関

係が構築できる保証はなく、Z社が無防備にビジネスプランや開発予定の技術や製品の詳細について明らかにしてしまえばA社自身にコピーされてしまうかもしれないし、A社の妨害行為（Z社の潜在的顧客への圧力など）を容易にするかもしれない。それを防ぐために機密保持契約 (Non-Disclosure Agreement または Confidentiality Agreement) などを結ぶことを検討すべきだ。しかし、A社はこの契約の締結を拒否するかもしれないし、締結されても実際にA社による機密情報の不正利用を立証することは時間・コストの面も含めZ社にとりきわめて困難だ。

したがって、A社にスピンオフの計画を事前に明らかにするにしても、当初はアイデア、コンセプトの開示にとどめ、A社による製品・サービスのコピーを可能にするような核心的機密は契約によって提携関係が確立されるまではできるだけ明かさないことが重要である。

***アメリカ、特にカリフォルニア州では自由な競争環境の実現が州の重要な公益として最大限に尊重されており、いわゆる競業禁止義務 (Non-compete obligation) は原則としていっさい無効とみなされる。同時に、州の労働法の規定により雇用主が従業員との契約によって従業員の発明その他のIPの権利譲渡を求められる範囲に限定が加えられ、それを超える譲渡の合意はその限りでは無効とされている。このような雇用主と従業員の対立する利益をいかにうまくバランスさせるかが、新しいベンチャービジネスが生まれるための環境・条件に重要な影響を与えるものといわれている。一方、日本ではトレードシークレットの保護・競業禁止義務の強化・損害賠償の拡充も含め、雇用主側の権利保護の強化が全面的に打ち出されているものの、これとバランスされるべき起業家・発明家個人の権利・知的活動の自由の確保という対立利益については著しく配慮が欠けていると感じられる。

●図表2：スピノフに際して理想とされるWin-Winの関係



ただし、前述のとおり、退職後に及ぶ発明譲渡契約や競業禁止契約が存在する場合、またXと共にZ社へA社の同僚や部下が多数移籍する場合には、将来の訴訟を避けるためあらかじめA社とZ社のビジネスプランについて詳細に協議することが通常避けられない。

また、Xが高い管理職の立場にある場合でZ社のビジネスプランがA社のビジネスに関連性がある場合には、Xは忠実義務（Fiduciary Duty）に照らしA社に対してZ社のビジネスプランを積極的に開示する義務を通常負う（Corporate Opportunity Doctrine）ため、XはA社にまずZ社のビジネスプランを提示し、A社としては興味がないという判断を引き出したうえでスピノフするのが理想的だ。逆にZ社のビジネスがA社のそれと無関係であり、A社としてZ社のビジネスに興味がないことが明らかであれば、あえて自ら開示する必要はなからう。

前回は述べたが、スピノフの際にX

はZ社のビジネスのためにA社の資産やリソースを一切流用してはならず、A社の資産をZ社に持ち込んではいならない。なかでも顧客リストの取扱いについてはきわめて慎重な配慮を要する。

退職時の手続きとしてインタビュー（Exit Interview）を行なっている会社がアメリカでは多い。この際に退職に関する契約（Separation Agreementなど）の締結を求められる場合があるが、IPの帰属などに関してA社にとり不合理に有利な規定がないかどうか署名する前に確認をする必要がある。問題があればその場では署名をせず、すぐあとに書面で、署名できなかった理由をA社に伝え記録化する。契約に署名しなかったことをとらえて、A社のIPを盗用する意図があったことの証拠とされないためである。

いかに元の勤務先とWin-Winの関係をつくるか

XにとってA社を退社する際にきわめ

て重要なのは、可能なかぎりA社との関係を良好に保ったままスピノフすることである。仮にA社を全面的に敵に回し、理由のいかんを問わずZ社の創業間もなく訴訟を起されることになれば、資金力や信用に劣るZ社はいきなり存亡の危機に立たされてしまう。では、Xがスピノフ後にA社を味方につけるためにはどうすればよいのか？

両者に基本的信頼関係があり、革新的な機密（トレードシークレット）を適切に保護できる条件が整えば、基本的にはXがスピノフする決心を固めたら退社後に行なう予定のビジネスの内容についてA社に説明する（ただし新会社のトレードシークレットまですべて開示する必要はない）。そして、それに対するA社の意見によく耳を傾け、可能であればZ社の立上げに要する資金調達、ビジネスまたはIPの面での協力を要請するのが賢明であろう。

たとえば、A社がZ社のビジネスが自

社のビジネスと補完関係にあると認めればA社はZ社へのシードマネーの出資に応じるかもしれないし、Z社の製品を購入する最初の顧客になってくれるかもしれない。

また仮に、XがA社在職中に開発したZ社のコア技術について、A社の業務との関連性や契約の検討の結果、仮にそのオーナーシップの一部、または全部がA社に帰属している、またはその可能性があるとして判断された場合でも、合理的な条件でZ社にライセンスするか、あるいはそのオーナーシップをZ社の株式と引換えにZ社に完全に譲渡することに応じるかもしれない。

逆に、Xが退社時にあえてZ社のビジネスの内容をA社に対して隠したり偽って伝えた場合には、それがあとでA社の知るところとなったとき、必要以上に疑いの目を向けられるおそれが高く、本来避けられる訴訟を呼び込むことにもなりかねないので大いに注意を要する。

Xがスピノフと起業のプランをA社に伝えたあとの両者の交渉事項はおおむね、図表1のとおりとなるが、このような複数のビジネス上・法律上の論点についてスピノフ前にA社とオープンなディスカッションの機会を持つことで、XとZ社は創業時よりA社とのWin-Winの関係を築くチャンスを得ることになる。首尾よくA社を味方につけることができれば、Xのスピノフと起業のプロセスに伴うリスクのかなりの部分が手当てされたと考えてよい。

またA社にとっても、Z社のビジネスが自社の業務と正面から競合するものでなく補完的な関係にある場合であれば、Win-Winの関係の構築に積極的に取り組むことで自社のビジネス拡大のチャンスとすることができる。このWin-Winの関係構築にあたり関係者特に送り出す側の企業が最も頭を悩ませるのが、やはりIPの処理の問題である。

誌面の都合上、この点に関する詳細な

説明は今後の連載に譲りたい。ただ、強調したいのは、送り出す側のA社が、問題となっている当該IPが自社のビジネスとの関連でどういう意味を持つものなのかを分析し、判断することの重要性である。すなわち、当該IPが、自社にとってコア技術などとして不可欠なものなのか、現在はビジネスに使っていないが将来場合によっては使う可能性がありうるものなのか、将来も使う可能性が低いものか、A社として手を引く予定のビジネスにかかわるものなのか、などをよく見極めること。そして、そのIPの持つ潜在的な価値を引き出すためにはどのようなビジネス上・法律上のアレンジメントが最適なのかを、経験豊富なIP弁護士など専門家の意見を聞きながら冷静かつ客観的に検討・分析し、その結論に従って合理的なビジネス判断を下すべきだ。それは、当事者双方にとって発展的なスピノフ起業を実現するうえで不可欠である。



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