

スタートアップ企業との連携における法的ポイント

～NDAとPoC～

梅田総合法律事務所 弁護士 沢田篤志
弁護士 西口健太

▶ POINT

- ① イノベーション創出のため、スタートアップ企業を含む外部企業との連携の重要性が認識されています。
- ② スタートアップ企業との連携においては、情報管理体制を整えたうえで、公平な内容の秘密保持契約書(NDA)をスピード感をもって締結することが重要です。
- ③ スタートアップ企業と実証実験(PoC)をおこなう場合には、協議のプロセスや検証の期間、知的財産権の帰属などについて検討することが重要です。

1 スタートアップ企業との連携の重要性と注意点

近年、企業単独での革新的な製品やサービスの開発に限界があることが明らかになるにつれ、企業とスタートアップ企業(ベンチャー企業)その他の外部企業との共同研究開発を始めとするオープンイノベーション(複数の企業がそれぞれの経営資源を持ち寄り、協力してイノベーションを起こそうとする手法)の重要性が認識されています。ただ、スピード感が要求されるスタートアップ企業等との連携に慣れていない企業の場合、契約交渉に必要以上に時間をかけてしまう等の事例もよく目にします。スタートアップ企業等との連携における法的ポイントを理解し、円滑な連携につなげる必要不可欠です。

そのため、本稿では、スタートアップ企業との連携におけるポイントについて、秘密保持契約書(NDA)と実証実験(PoC)に絞って簡潔にご説明したいと思います。

2 秘密保持契約書(NDA)の法的ポイント

(1)NDA とは？

秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement 以下 NDA)とは、当事者同士でやりとりされる秘密情報の取扱いについて定める契約書です。あらゆる企業、特にスタートアップ企業にとってビジネスアイデアや技術情報は極めて重要であるため、スタートアップ企業等と実証実験や共同研究開発など何らかの連携を協議する場合にはほぼ必ず NDA の締結が必要になります。

(2)NDA における重要な検討ポイント

詳細は別論に譲りますが、どのような情報が秘密情報として扱われるか、どのような場合に秘密情報を第三者に開示してよいか、どのような目的に秘密情報を利用してよいか、NDA の有効期間や NDA が終了した後の秘密保持義務の存続の有無やその期間、(特にグループ企業など複数の当事者が取引に関係する場合)どこまでの範囲を契約当事者とするべきか、などの検討が重要です。

(3)日本企業における NDA に関する失敗例とその対策

NDA 自体は比較的シンプルな契約ではありますが、特にスタートアップ企業等との連携という観点からは、日本企業が NDA 締結交渉における対応や締結後の対応に失敗する事例も見られます。特に注意すべきなのは、以下のような事例です。

【失敗例1】

不平等な内容の NDA を相手方企業に押し付けようとしたり、内容の検討に必要以上の時間をかけてしまう。

自社の情報だけが保護されて相手方企業の情報は保護されないような不平等な内容の NDA を相手方企業に押し付けようとする事例が見られます。また、相手方企業からの修正依頼にまったく応じなかったり、応じても長い時間がかかったりして、NDA の交渉段階で協議を停滞させてしまうことも少なくありません。このような対応をしていると、外部の企業等との協議の入口にたどり着くまでに時間がかかり、本来スピード感をもって検討すべきオープンイノベーションの活動が阻害されてしまいます。また、相手方企業から反発されて NDA 交渉の段階で協議が不調に終わってしまったり、自社の中長期的な評判を落とすことにもつながりかねません。

対策としては、まず、公平かつスタンダードな内容の NDA のひな形をあらかじめ作成しておき、それをベースに協議を開始するという進め方が考えられます。ポイントは公平かつスタンダードな内容というところで、これにより相手方企業も時間をかけずに NDA について検討・締結することが可能になります。何がスタンダードな内容かという部分については、経験のある外部の専門家の意見を得るのも一手です。また、相手方企業からどのような修正の要請がありうるかを想定して、あらかじめそのような要請への対応を検討しておくことも有効です。

【失敗例2】

相手方企業から受領した秘密情報を漏洩してしまったり、目的外の利用をしてしまう。

意外に思われるかもしれませんが、スタートアップ企業から秘密情報を受け取った大企業の側が、その情報を漏洩したり目的外に利用したりして、NDA 違反の責任を追究される事例が見られます。例えば、馴染みの下請業者に「このアイデアは君のところではできないの？」などとスタートアップ企業のビジネスアイデア等を伝えてしまったり（秘密情報の第三者への開示）、スタートアップ企業の技術情報を自社の研究開発部門に伝えて自社の技術として製品を開発してしまったり（秘密情報の目的外利用）といったことが現実にあります。実際、日本の大手電機メーカーが、スタートアップ企業の技術情報をグループ会社に不正に開示したとして、NDA 違反を理由に米国で損害賠償請求訴訟を提起され、第1審で敗訴後、少なくない和解金を支払った、という事例もあります。

これは、オープンイノベーションのような外部企業との連携の取組みは比較的最近になって増えてきたものであるため、自社の情報だけでなくスタートアップ企業を含む外部企業の情報も保護する必要がある、という意識が欠けていることが一因であると考えられます。

また、秘密情報の漏洩や目的外利用が実際にはなかったとしても、自社が元々持っている技術と類似の技術に関する情報をスタートアップ企業等から受領した場合、情報管理体制が整っていないと、自社の固有の情報とスタートアップ企業から受領した情報が混ざった状態になり、いわゆる「情報のコンタミネーション」が生じる場合があります。そうすると、外部から見るとスタートアップ企業等の秘密情報を不正に利用して製品を開発したように見えてしまうおそれがあり、損害賠償請求や差止請求をされるリスクがあります。

対策としては、まず、情報管理に関するルール作りを適切におこなうことが考えられます。この情報管理には、スタートアップ企業など外部企業から受領した情報の管理も含まれます。自社やグループ会社がどのような技術を開発しているかの把握と、それに基づいてどのような技術情報について受領すべき／受領すべきでないかを整理することも有効と考えられます。

また、情報管理に関するルールを作っても現場レベルで守られなければ無意味ですので、実際に外部企業との窓口になる現場の担当者向けに、情報管理に関する研修や教育をおこなうというのも重要です。

3 実証実験(PoC)における法的ポイント

スタートアップ企業を含む外部企業との連携には、お互いにリソースを持ち寄り新たな製品等を開発しようという共同研究開発や、相手方企業の株式の一部を取得する出資など様々な方法がありますが、紙幅の都合もあるため、ここでは、近時注目されている実証実験(Proof of Concept 以下 PoC)について簡潔にご説明します。

(1) PoC とは？

PoC とは、スタートアップ企業の製品・サービスを自社の業務効率化のために導入すること等を検討するに先立ち、その製品・サービス等の性能や効果の検証をおこなうものです。例えば、メーカーが、スタートアップ企業の開発した AI を使った画像認識技術を備えたカメラを自社工場に導入して不良品の検知の効率化を目指すという場合、そのカメラによる不良品の検知率はどれぐらいなのか、実際に自社の工場でテストしてみる、という例が考えられます。そのメーカーの工場用にカメラのソフトウェアのカスタマイズが必要な場合などには、スタートアップ企業と協働して PoC を行うということになります。

(2) PoC の法的ポイント

PoC のポイントとしては、まず、PoC において何をするのが不明確にならないよう、検証の内容をできるだけ具体的に契約書に記載するということが挙げられます。

仮に PoC の途中で何らかの知的財産権の対象となる成果が生まれる可能性がある場合には、知的財産権の帰属も重要な協議のポイントです。知的財産権について協議する場合には、一方的に自社の権利を主張するのではなく、お互いの分担する役割の重要性などを考慮して柔軟に対応するという発想が不可欠です。

また、PoC の途中で問題が発生したり、とりあえず着手してみないと具体的にどのようにその先へ進めてよいか分からない、という場合もありえますので、何を、どのタイミングで、どうやって協議するのか、という協議のタイミングやプロセスについて定めておくのも重要です。結果が出ないまま PoC を長期間続けてしまうことを避けるために、いつまでに何を、という期間を区切っておくのも有効と考えられます。

さらに、せっかく PoC がうまくいっても、特にスタートアップ企業と連携しようとする企業側の社内調整がうまくいかず、次のステップに進めないまま終わってしまう、という事例も少なくありません。これを避けるためには、できるだけ PoC の目的や数値目標、次のステップなどを明確にして社内でも共有しておくことが望まれますし、可能であれば、一定の条件を満たした場合には次の契約に進む旨を PoC の契約書の中に記載するということも考えられます。

4 最後に

近年、技術開発における自前主義の限界が明らかになるにつれ、企業がスタートアップ企業その他の外部企業と連携して新たなイノベーションを起こそうという動きが活発になっており、この動きは今後ますます加速していくと予想されます。

ただ、そうした活動は日本では多くの企業にとってまだ歴史が浅く、実務上はもちろん、契約上の検討や交渉も難航することが少なくありません。本稿がスムーズな外部連携のための一助になれば幸いです。

当事務所はスタートアップ企業への出資等を含む、企業間の連携をサポートしておりますので、ご質問等あればお気軽にお問い合わせください。

※ 許可なく転載することはお控え下さい。

※ このニュースレターは郵送から PDF ファイルでのメール配信に変更できます。PDF ファイルは、貴社内で転送・共有いただいて差し支えありません。電話またはメール(newsletter@umedasogo-law.jp)でお気軽にお申し出ください。

COLUMN

米国ロースクールを卒業後、シリコンバレーのベンチャーキャピタル／アクセラレーターである Plug and Play の法務部への出向、ならびに、米国法律事務所およびイスラエルのベンチャーキャピタルへの出向を経て、今月より当事務所に復帰しました。

Plug and Play では、主としてスタートアップ企業への投資案件や、米国内及び海外企業とのパートナーシップ契約に関する業務等を行いました。ここで、米国のスタートアップ企業との間で投資の条件を巡る交渉を行ったり、シリコンバレー流の投資スキームをどのように日本におけるスタートアップ投資に導入するかを検討・立案した経験から、様々な学びを得ることができました。さらに、米国の法律事務所において、日本企業のCVCによるスタートアップ企業への投資案件等に関わったほか、イスラエルのベンチャーキャピタルにおいてはイスラエルのスタートアップ企業と日本企業の連携を支援する活動などを行いました。

シリコンバレーでは、スタートアップ企業のスピード感なども驚異的でしたが、創業間もない企業であってもそのほとんどが投資契約などの交渉の際には弁護士に相談していたことも印象的でした。翻って日本では、スタートアップ企業関連の相談に対応できる弁護士がまだ十分でないということもあり、弁護士に相談しないまま不利な条件で出資を受け入れてしまうスタートアップ企業も少なくありません。また、事業会社がスタートアップ企業と連携や出資を行う際の事業会社へのサポート体制も十分とは言えないように感じています。スタートアップ企業を増やすことも重要ですが、弁護士など、スタートアップ企業やスタートアップ企業と連携する事業会社を支える専門家の育成も必要だと感じています。

私としては、今後、単に法的アドバイスの提供にとどまらない情報発信などを通じて、日本のスタートアップ・エコシステムの活性化に寄与していきたいと考えています。

(弁護士 西口健太)

梅田総合法律事務所

大阪事務所 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1 丁目 1 番 5 号 大阪三菱ビル 6 階

TEL : 06-6348-5566(代) FAX : 06-6348-5516

東京事務所 〒106-0032 東京都港区六本木 6 丁目 8 番 28 号 宮崎ビル 3 階

TEL : 03-6447-0979 FAX : 03-5410-1591

<https://www.umedasogo-law.jp>