

知的財産取引に関するガイドライン

第1章 はじめに

1. 策定の背景

これまで、中小企業庁では取引適正化を進めてきたところであるが、知的財産に係る取引についても問題事例が指摘されており、依然として大企業と中小企業間における不適正な取引慣行が存在している。こうしたことを踏まえ、令和2年12月に「未来志向型の取引慣行に向けて」における重要課題に「知財・ノウハウの保護」を位置づけ、必要な対策の検討を行うこととしている。こうした認識の下、これまでに報告された問題事例（片務的な契約の締結、ノウハウの開示強要など）を今後防止していくとともに、知的財産取引における企業間の共存共栄を推進する観点から、今般、知的財産取引におけるガイドラインを策定することとした。

※本ガイドラインに加え、実際に契約を締結する場面を想定し、ガイドラインの内容を契約に盛り込むに当たって参照すべき具体的な条項案を示した契約書ひな形を策定した。＜https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline.html＞

※研究開発型企業も含まれ得るスタートアップとの取引においては、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」（令和4年3月31日公正取引委員会、経済産業省）＜<https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/startup.html>＞を併せて参照されたい。

※知的財産権取引を含む中小企業施策に関するお問い合わせ窓口については、中小企業庁のWebサイトを参照されたい。＜<https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/>＞

2. 課題の概要

本ガイドラインにおいては、以下の4つの資料をもとに事例を取引の各フェーズで再整理し、第2章のガイドラインの整理を行った。

（1）中小企業庁実施のヒアリング調査

中小企業庁では、令和2年7月22日より「知的財産取引検討会」を開催し、4回にわたり検討を行った。また、本検討会に参加した委員からのヒアリング調査や、別途事務局にて実施した30件のヒアリング調査を実施した。

1. 契約締結前（取引交渉段階・工場見学等）

- ・【事例 1-1】片面的な秘密保持契約書（NDA）や秘密保持期間が短い内容（例えば、期間が1年間未満で更新条項も無いもの）のNDAを提示してきて、中小企業の情報を一方的に聞き出そうとするケースがある。

2. 試作品製造・共同開発等

(1) 共同研究開発における成果の権利帰属

- ・【事例 1-2】 契約書等の案は大手企業側から提示されることが多い。共同開発による成果であっても全て相手側に帰属するといったものや、中小企業サイドのみが一方的に秘密保持誓約書を提出させられるなど、一方的な内容が多い。＜中小企業経営者＞
- ・【事例 1-3】 共同開発契約書の知財帰属に関する条項が複雑に定められていて、分かりづらくなっており、最後の最後の条項で成果がすべて大企業に帰属するような条項が盛り込まれていることがある。
- ・【事例 1-4】 知財の帰属は共有としつつも、大企業のみが実施できる内容で、かつ利益の分配がないという共同開発契約の締結を求められることがある。例えば、中小企業と大企業間の共同研究開発契約では、帰属は共有であるものの、中小企業は研究目的での実施に限られ、大企業が実施により得た利益の分配（不実施補償）がない案を提案されることがある。
- ・【事例 1-5】 先に中小企業が大手企業から業務委託契約を受託しているケースにおいて、その業務を完了した後になって、大手企業から中小企業に対して、当該業務遂行の際に中小企業が大手企業に開示したアイデアについて共同出願が提案されることがある。その際、大手企業が自由に実施できる内容で、かつ利益の分配がないという共同出願契約の締結を求められることがある。
- ・【事例 1-6】 共同研究開発契約で、中小企業のみが長期の競合開発の禁止の義務を負うことを求められることがある。
- ・【事例 1-7】 大手メーカーと中小企業は、大手メーカーが製造販売する製品の塗装に使う材料について共同開発を行った。その塗装に使う素材について、主体的に開発したのは、中小企業であり、共同開発で使う分析装置も、中小企業が所有するものであった。しかし、共同開発を行った塗装材料について、大手メーカーは、従来から取引のある塗料メーカーに依頼し、中小企業には、依頼しなかった。契約内容が不当で、中小企業が持つノウハウが盗まれた事案と言える。
- ・【事例 1-8】 共同研究に際して、大手企業は、中小企業が提示した契約書案には、耳を傾けずに自分たちに有利な契約書案で契約を進めようとした。その後、出来上がった開発品について、大手企業が、中小企業に共同で特許出願をしたいと話を持ちかけたが、出願の直前になって、大手企業は、この特許出願の出願人から中小企業を外して、単独で特許出願をすることを一方的に進め、大手企業は単独で特許出願を行った。

3. 製造委託・製造販売・請負販売等

(1) 契約に含まれない技術資料等の開示

- ・【事例 1-9】 大手企業と共同開発をスタートさせても、レポートをくださいと言われ、ノウハウが吸い上げられてしまう。その後大手企業側が内製化し、別プロジェクトで立ち上げられることが多い。＜中小企業経営者＞

(2) 金型設計図面等の提供

- ・【事例 1-10】 金型製作では、金型メーカーのノウハウの塊である設計図面を多数作成しているが、金型の納品に併せて設計図面も発注者に納品することが（商慣習として）当たり前だと思って取引していた。後から気付くと、その図面を使って東南アジア等で安く作らせていたようである。

注) ヒアリングについては、＜＞は発言者の属性を記載。無印は検討委員会での発言

(2) 公正取引委員会報告書

近年、事業活動における知的財産保護の重要性が高まっていることや、有識者から「優越的な地位にある事業者が取引先の製造業者からノウハウや知的財産権を不当に吸い上げている」といった指摘を踏まえて、公正取引委員会は「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査¹⁾」を実施した。

¹⁾ 平成 30 年 10 月より以下の方法で実施。

1 書面調査：製造業者に対し、30,000 通の調査票を送付し、15,875 社から回答（回収率 52.9%）。報告対象期間は、平成 25 年 10 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日までの 5 年間。

2 ヒアリング調査：122 件（製造業者に対するものが 101 件、事業者団体に対するものが 13 件、有識者に対するものが 8 件）のヒアリング調査を実施。

同報告書では、報告された事例を以下の 8 つの項目に分類し、参考事例を紹介している。

- 0 1 秘密保持契約・目的外使用禁止契約無しでの取引を強要される
- 0 2 営業秘密であるノウハウの開示等を強要される
- 0 3 ノウハウが含まれる設計図面等を買いたたかれる
- 0 4 無償の技術指導・試作品製造等を強要される
- 0 5 著しく均衡を失した名ばかりの共同研究開発契約の締結を強いられる
- 0 6 出願に干渉される
- 0 7 知的財産権の無償譲渡・無償ライセンス等を強要される
- 0 8 知財訴訟等のリスクを転嫁される

公正取引委員会「(令和元年 6 月 14 日)製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書(全体版)」(2019 年)より抜粋

<https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614_files/houkokusyo.pdf>

各取引のフェーズにおいて、大企業と中小企業の対等な取引関係を築くという観点から、問題となり得る取引事例が見られた。

1. 契約締結前（取引交渉段階・工場見学等）

- ・【事例 2-1】何度求めても絶対に秘密保持契約等を締結してもらえず、秘密保持契約等が無い状態での取引を強いられる（金属製品製造業）
- ・【事例 2-2】自社は、取引先の秘密を厳格に守る必要がある一方、取引先は、自社から開示した技術が無償で様々なビジネスに利用できるという片務的な契約の締結を強いられる（業務用機械器具製造業）
- ・【事例 2-3】秘密保持契約等に応じてもらえない上、取引先の判断で取引先の提携先や顧客等に技術を開示することができるという契約を一方的に締結させられる（生産用機械器具製造業）

2. 試作品製造・共同開発等

（1）試作品製造・技術指導

- ・【事例 2-4】転注先の海外メーカーが図面どおりに製造できなかったという理由で、当該海外メーカーの工具に対して、自社の熟練工による技術指導を無償で実施させられる（生産用機械器具製造業）
- ・【事例 2-5】継続的に取引している取引先から、発注とは別に、先方が提示する技術的な課題を研究するよう一方的に指示され、取引を継続するために、全額自己負担で取引先のために試作品の製造や実験等を繰り返しさせられる（輸送用機械器具製造業）

（2）共同研究開発における成果の権利帰属

- ・【事例 2-6】ほとんど自社の技術を用いて行う名ばかりの共同研究開発であるにもかかわらず、その成果である新技術は、発明の寄与度に関係なく、全て取引先にのみ無償で帰属するという取引先作成の雛形で契約させられ、新技術を奪われる（ゴム製品製造業）

3. 製造委託・製造販売・請負販売等

（1）契約に含まれない技術資料等の開示

- ・【事例 2-7】小売業者からプライベート・ブランド商品（食料品）の生産を受託したところ、改良の参考にしたいという理由で、自社のナショナル・ブランド商品のレシピを開示させられる（食料品製造業）

- ・【事例 2-8】新商品の取引を始めるに当たり、取引先に提出する商品カルテ等に秘密としているレシピや製造工程を記載するよう強要される（食料品製造業）
- ・【事例 2-9】取引条件とされていた技術情報は既に提供しているのに、追加して、営業秘密として管理している染色用薬剤の技術情報を無償で開示させられる（繊維工業）
- ・【事例 2-10】発注内容に含まれていなかった金型設計図面やその他の技術データを後から全て無償で提供させられる（生産用機械器具製造業）

（２）技術情報の提供を受ける場合の対価・技術情報の活用

- ・【事例 2-11】自社で製造している特殊な生地に関して、製造を再現できてしまうほどの技術情報（ノウハウ）を無償で開示させられる（繊維工業）
- ・【事例 2-12】不具合が生じているわけでもないのに、取引先に対して、ノウハウの塊である制御アプリケーションのソースコードを無償で開示させられる（電気機械器具製造業）

（３）金型設計図面等の提供

- ・【事例 2-13】金型だけを納品する取引から、金型に併せて自社のノウハウが含まれる金型設計図面等の技術資料も納品する取引に変更したにもかかわらず、対価は一方的に据え置かれる（金属製品製造業）

（４）工場監査・QC（品質管理）・品質保証関係

- ・【事例 2-14】取引先に提出するQC工程表に営業秘密として管理している加工ノウハウまで無償で記載するよう強要される（金属製品製造業）
- ・【事例 2-15】自社の都合で取引を終了する場合だけでなく、取引先の希望で取引を終了させる場合であっても、供給責任の名目で、製造方法等の営業秘密を全て無償で取引先等に引き継がなければならないという取引条件を受け入れさせられる（金属製品製造業）
- ・【事例 2-16】取引先が必要と判断した場合には、具体的な必要性がない場合であっても、自社にとって素性が分からない人物（取引先の顧客や取引先が指定する者）も含めた全面的な工場見学に応じることを強いられる（金属製品製造業）
- ・【事例 2-17】秘密保持契約や目的外使用禁止契約に応じてもらえない状況の下、営業秘密を扱っている区画も含めた製造工程等を全て動画撮影して無償で提供するよう強要される（電子部品・デバイス・電子回路製造業）

4. 特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾

（１）特許出願への干渉（出願内容の報告・修正、共同出願の強制）

- ・【事例 2-18】取引とは直接関係のない、自社だけで生み出した発明等を出願する場合でも、取引先に事前に出願内容を報告し、修正指示があれば、見返りなしで応じることを余儀なくされる（その他の製造業）
- ・【事例 2-19】新しい発明を出願する場合には、取引先が一切関与していない場合でも、必ず共同出願にしなければならないという取引条件を一方的に受け入れさせられる（生産用機械器具製造業）
- ・【事例 2-20】完全に自社単独で生み出した技術であるにもかかわらず、取引先から共同出願とするよう強要されるとともに、自社が第三者へのライセンスを行う場合のみ取引先の承諾が必要となる契約まで締結させられる（輸送用機械器具製造業）
- ・【事例 2-21】取引先からの要請により、単独出願していたものを見返りなしで共同出願に変更させられ、当該特許を用いた製品の販売先まで制限される（化学工業）
- ・【事例 2-22】取引先の防衛的な特許出願に付き合わされる形で、十分な協議もできないまま、意に反して、秘匿しておきたかった営業秘密を共同出願させられ、公開情報にされる（化学工業）

（２）知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾の強要

- ・【事例 2-23】取引先に特許権の持分の2分の1を無償譲渡させられた上、自社から第三者への実施許諾時にのみ取引先の承諾を得なければならないという契約まで締結させられる（化学工業）
- ・【事例 2-24】納品した後になって、取引の中で生み出された技術の権利が全て無償で取引先に帰属するという契約を締結させられる（実質的に無償譲渡させられる）（電気機械器具製造業）
- ・【事例 2-25】取引先に開示・提供したアイデアや技術等の知的財産は、取引先が無償かつ無制限に使用することができるという一方的なライセンス条項を受け入れることを余儀なくされる（石油製品・石炭製品製造業）
- ・【事例 2-26】取引の過程において自社単独で生み出した知的財産権を、全て取引先に無償でライセンス

するという取引条件を受け入れさせられる（プラスチック製品製造業）

- ・【事例 2-27】複数のサプライヤーから調達したいという取引先の希望で、意に反して、自社のノウハウを競合相手に僅かな対価でライセンスさせられる（パルプ・紙・紙加工品製造業）
- ・【事例 2-28】取引先のみ都合がよい契約書を押し付けられ、その取引先に対して常に最恵待遇でライセンスする義務を一方的に負わされる（金属製品製造業）

5. 知財訴訟等のリスクの転嫁

- ・【事例 2-29】取引先の指示に従って加工するだけの取引であるにもかかわらず、納品した製品に関して知的財産訴訟等が生じた場合、その責任を全て負わなければならないという取引条件を一方的に設定される（金属製品製造業）
- ・【事例 2-30】取引先が設計して自社に製造委託した製品であるにもかかわらず、知的財産上の係争等が生じた場合、その責任を全て負わなければならないという取引条件を一方的に設定される（情報通信機械器具製造業）

公正取引委員会「(令和元年 6 月 14 日)製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書(全体版)」(2019 年)より再整理、事例番号は加筆した。

<https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614_files/houkokusyo.pdf>

(3) 「下請 G メン」によるヒアリング調査

2017 年より下請 G メン（取引調査員）を配置し、全国の下請等中小企業を訪問して親事業者等との取引実態についてのヒアリングを実施している。これらによると、中小企業の知的財産やノウハウが発注側企業に不当に吸い上げられていると思われる事例や、契約書で受注側の知的財産の取扱いが不明確な事例などがみられた。

1. 契約締結前（取引交渉段階・工場見学等）

- ・【事例 3-1】受託生産で当社のノウハウを込めた提案をすると、当社が提案した内容（図面を含む）で他社との相見積りになることがある。これでは当社のノウハウが無くなってしまう。＜化学＞
- ・【事例 3-2】親事業者が立合いと言って工場を見学し、自社のノウハウを持っていかれて内製化されてしまった。＜印刷＞
- ・【事例 3-3】取引先が工場を訪問する際に、当社のノウハウを書面にして提出しろと言われることがある。VA による協働の話ではない。＜電機・情報通信機器＞
- ・【事例 3-4】韓国系企業の視察がきっかけで、製品をコピーされたことがあった。そのため、工場見学を受け入れる際には一筆もらうことにしている。また、検査にかこつけてノウハウを強引に見ようとする人がいるため、「ここまで見せて、ここは見せない」という線引きをしている。＜中小企業経営者＞

2. 試作品製造・共同開発等

(1) 試作品製造・技術指導

- ・【事例 3-5】大手メーカー向けに、試作品を製作（特許技術）。内製化しない旨の誓約書を交わしたにもかかわらず、内製化を進めようとしていたことが判明。抗議したところ、「特許侵害の証拠を見せろ」といわれた。＜半導体＞

(2) 共同研究開発における成果の権利帰属

- ・【事例 3-6】画像認識の技術について、大企業（自動車メーカー）と共同研究開発をする際、自動車分野で使用する用途以外の部分についても、自社に帰属させようとしてくる。＜自動車＞

3. 製造委託・製造販売・請負販売等

(1) 契約に含まれない技術資料等の開示

- ・【事例 3-7】ドローンを使ったレーザースキャナーでの測量など、色々と新しい試みをしているが、元請企業がその様子を映像に取ったり色々聞いてきたりして、ノウハウを盗まれ、真似されることが多々ある。元請企業なので何も言えない。＜建設＞
- ・【事例 3-8】当社の加工技術等、知的財産ともいうべきものが、自動車業界では、「トレーサビリティ」、「4M(カイゼン方法)」等で開示を要求される。それを見れば海外の下請企業も作成できる。＜自動車＞

(2) 金型設計図面等の提供

- ・【事例 3-9】海外生産用金型の製造依頼を受け、設計図の有償譲渡はしているが、満足な価格になっていない。＜自動車＞
- ・【事例 3-10】昨年に親事業者から金型の設計図の開示を求められ、半年以上断ってきたが、開示して貰えないなら今後の発注に影響しますと言われた。＜自動車＞
- ・【事例 3-11】過去の主要取引先に金型図面を渡したら、そのまま海外でコピーされたことがあった。海外ではまだ独自に金型を作る技術はないが、金型や図面をコピーされてしまったら、そのまま作れる危険性がある。＜化学＞

(3) 工場監査・QC（品質管理）・品質保証関係

- ・【事例 3-12】親事業者の GMP 監査（GMP:製品が安全に作られ一定の品質が保たれるように定めた規則）を行われた際に、当社のラインを見て参考とし、内製化したのではと思われるケースがある。＜化学＞
- ・【事例 3-13】親事業者の製造工程の一部を担っているが、取引開始から、作業工程の効率化の手法も含めて、自社に丸投げをしておいて、そのノウハウと作業工程の一部を親事業者に移された。今の工程も、親事業者から工程管理のためビデオ撮影を求められた。また、工程管理マニュアルの作成も自社

に丸投げしたのに、マニュアルブックには、親事業者名で作成された。＜電機・情報通信機器＞

4. 特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾

(1) 特許出願への干渉（出願内容の報告・修正、共同出願の強制）

- ・【事例 3-14】下請関係や取引上の力関係で、中小企業側の真の発明者が出願時に除外されてしまうことがある。＜業種不明＞

注釈）＜＞は親事業者の業種

（４） 特許庁に寄せられた相談事例

産業財産権専門官により、中小企業における知的財産をめぐるトラブル事例として以下のものが挙げられた。中小企業における知的財産の知識・ノウハウ不足に起因するトラブル事例もみられるが、以下のうち、下線部の事例などは問題ある取引事例としても考えられる。

■商品開発

・ 共同開発していたのに、勝手に出願された。

・ 協力関係を求めたことで自社のアイデアや営業秘密が持ち出された

・ 製品化の際に先行技術の調査をしなかったことにより、完成したのに特許侵害を避けるために仕様の変更

■弁理士との関わり

- ・ 弁理士の言うとおりにしたが、権利範囲が狭いものしか特許にできなかった
- ・ 拒絶理由通知書の対応でもめた

■社内体制

- ・ 権利関係を事前に調べておくことの重要性を痛感
- ・ 知財権そのものを理解できていない
- ・ 知財人材の不足
- ・ 知財意識が不十分

■訴訟に巻き込まれた

・ 警告状が送られてきた

・ 訴訟を起こされた

・ 他社に先に出願された

・ 模倣品の販売を見つけた

注釈）下線部は加筆

資料）特許庁「第 1 回知的財産取引検討会 ～特許庁の取り組みについて～」（2020 年 7 月 22 日）

3. 本ガイドラインに関連する対象・法令

本ガイドラインでは、産業財産権や著作権に限らず、営業秘密・ノウハウ（有益なデータ含む）に至るまでの広義の知的財産を対象とする。

取引の段階に応じ、知的財産にかかわる取引におけるあるべき姿を記載し、大企業と中小企業との間の対等な取引関係を実現するという観点から、注意すべき事項について特定の法令にかかわらず整理した。また、競争法等の法令上問題となる行為類型については、必要に応じて解説を付し、関連する問題事例を整理した。これらについては、続く第 2 章を参照されたい。

第2章 知的財産がかかわる取引における基本的な考え方と参考事例

1. 契約締結前（取引交渉段階・工場見学等）

（基本的な考え方）

ア 相手企業の「営業秘密」の取り扱い

【あるべき姿】

相手方が秘密として管理する情報（以下「秘密情報」という）については、相手方の事前の承諾を得ることなく、取得し、又は、開示を強要してはならない。

相手方の秘密情報を知った場合には、これを厳に秘密に保持するものとし、相手方から事前に明示的に承諾を得ることなく利用し、又は、第三者へ開示してはならない。

特に、「営業秘密²」として管理されている秘密情報については、これを不正に取得し、使用し又は開示する行為（不正競争防止法第2条第1項第4号³）、正当に提供（開示）された営業秘密を図利加害の目的をもって使用又は開示する行為（同法第2条第1項第7号⁴）等は、不正競争防止法により不正競争と定められており、違反した場合は民事・刑事の責任が問われる場合がありうる。

イ 秘密保持契約の締結

【あるべき姿】

当事者の意思に反するような形で事前に秘密保持契約を締結することなく、取引交渉や工場見学等、相手方のノウハウや技術上又は営業上の秘密等を知り得る行為をしてはならない。この場合において、一方当事者のみが秘密保持義務を負う内容のものであってはならない。

一方、秘密保持契約を締結する場合においても、当事者が機密保持契約を締結する目的に照らして、必要以上に秘密情報を提供する企業の事業活動を制限しないように配慮しなければならない。

→別添「秘密保持契約」参照

ノウハウや技術上又は営業上の秘密が漏れいすれば、当該企業の強みが失われかねないことから、取引開始前であっても秘密保持契約の締結を求めることは当然のことである。取引開始前にノウハウの一部や技術上又は営業上の秘密等の一部を開示することは、当事者

² 「営業秘密」として不正競争防止法による保護を受けるためには、次の三要件全てを満たす必要がある。
①秘密として管理されていること（秘密管理性）、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性）、③公然と知られていないこと（非公知性）

経済産業省「営業秘密～営業秘密を守り活用する～」

<<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html>>

³ 不正競争防止法

第2条第1項第4号 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為（以下「営業秘密不正取得行為」という。）又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。）

⁴ 不正競争防止法

第2条第1項第7号 営業秘密を保有する事業者（以下「営業秘密保有者」という。）からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

の信頼関係が前提となっており、秘密保持契約を締結し、相互に第三者への秘密情報の不開示を約束しておくことが妥当である。

また、秘密保持契約を締結する場合に、その規定される範囲が広範すぎる等により、秘密情報を提供する中小企業の事業活動の自由を制限しすぎないようにしないとならない。

(事例)

- ① A社は、B社からA社への工場見学を検討している旨連絡を受けたが、A社が何度依頼してもB社は機密保持契約に応じてくれない。(関連事例 2-1)
- ② C社は、取引先であるD社の秘密は厳格に守る必要がある一方で、D社はC社の開示した技術が無償で様々なビジネスに用いることができることに加え、D社のクライアントに開示できるなど、片務的な契約になっている。(関連事例 1-1、2-2)
- ③ E社は、得意先であるF社から工場見学を受け入れたが、F社によりノウハウが奪われ、同社内で内製化された。(関連事例 3-2)
- ④ G社は、取引先であるH社よりG社のノウハウを書面にして提出するように指示された。(関連事例 3-3)

2. 試作品製造・共同開発等

(1) 試作品製造・技術指導

(基本的な考え方)

ア 無償の技術指導・試作品製造等の強制

【あるべき姿】

競合する取引先への技術指導、試作品の製造や技術指導、実験等を意に沿わない形で強制してはならない。

また、試作品等の製造を依頼する場合には、実費(材料費、人件費等)は当然のこととして、技術に対する対価、利益を含む適切な対価を支払わなければならない。

企業にとってもノウハウや技術情報は、第三者への技術指導や実験、試作品そのものが開示される行為等(本節において、「技術指導等」)によって他社に漏えいするおそれがある。技術指導等を第三者に対して行わせる場合には、当該企業からの十分かつ明示的な合意が必要である。また、当該企業から十分かつ明示的な合意があった場合でも、適切な対価が必要であり、それにより当該企業が損失を被る場合には、それらに配慮した対価の設定を行うべきである。

イ 承諾がない知的財産やノウハウ等の利用

【あるべき姿】

試作品の製造を依頼した場合における試作品そのもの又は技術指導の過程で得た情報を秘密情報として取扱うこととし、その企業が蓄積してきた知識・経験などを含むノウハウを相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、他の目的に利用し、複製し、又は、

第三者に開示してはならない。

特許等の産業財産権に限らず、ノウハウや技術情報などの情報や、これらが反映された試作品等そのものは、当該企業にとっての競争力の源泉となる情報であるため、秘密情報として取り扱うべきである。したがって、ノウハウなども含む知的財産権について、当該企業の合意なく、または当事者間での約束に反する態様で利用・複製・開示することは当然ながら問題となる。

(事例)

- ① A社はB社より製造委託を受けていたが、ある時からB社はC社に発注先を変更した。しかし、C社がうまく製造できないことを理由に、A社からC社に技術指導を無償で実施するように強制された。(関連事例 2-4)
- ② D社はE社から継続的に製造委託を受けているが、当該製造委託に関係がない技術指導を、D社の自己負担によりF社に行うようE社から指示があった。(関連事例 2-4、2-5)
- ③ G社はH社に試作品を納品した。その際に、内製化しない旨の誓約書を締結したにもかかわらず、内製化を進めたことが判明した。G社よりH社に抗議したところ、内製化した証拠を見せるように反論された。(関連事例 3-5)

(2) 共同研究開発における成果の権利帰属

(基本的な考え方)

ア 成果の権利の帰属

【あるべき姿】

共同研究開発によって得られた成果の帰属は、技術やアイデアの貢献度によって決められることが原則である。特に、もっぱら中小企業のみが技術やノウハウ、アイデアを提供している場合であって、大企業あるいは親事業者のみに単独で帰属させるときには、原則としてノウハウ等の広義の知的財産権を含む適切な対価を支払わなければならない。その際、技術等を提供した中小企業が望めば、共同研究の成果を同社も利用できるよう、無償で実施権を設定する、もしくは優先的に専用実施権を得る権利を付与するなど、共同研究に携わった中小企業の利用可能性に配慮しなければならない。

特許法によると、特許を受ける権利は発明者に帰属するとされており、特許を受ける権利を有する者が出願をすることが出来る(特許法第29条⁵⁾)。また、発明が共同でなされたときには、共同者全員が発明者であるから、特許を受ける権利は、共同発明者の共有となる(同法第38条⁶⁾)。したがって、特許を受ける権利が共有に係るときは、共同研究の一部

⁵ (特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

⁶ (共同出願)

第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出

の者のみが出願して特許を受けることはできない。

(事例)

- ① A社とB社は共同研究を行っているが、名目上の共同研究であり、成果である新技術はA社の技術によるものであった。しかし、この技術は発明の寄与度に関係なく、すべてB社に帰属する契約書で締結させられた。(関連事例 2-6)
- ② C社とD社で共同研究を行っているが、D社は、同社の業務に関係がない分野の技術も含めた全ての権利を単独帰属するように打診してきた。(関連事例 3-6)
- ③ E社では共同研究という名目でも、すべてE社に権利が帰属するといった契約書ひながたを用いている。(関連事例 1-2、1-3、3-6)

3. 製造委託・製造販売・請負販売等

(1) 契約に含まれない技術資料等の開示

(基本的な考え方)

【あるべき姿】

製造委託にあたり、委託本来の目的に照らして合理的に必要と考えられる範囲を超えて、相手方の有するノウハウ、アイデア、レシピ等の技術上又は営業上の秘密情報、又は技術指導等の役務（以下総称して「技術情報等」という。）の提供を求めてはならない。

製造現場には様々な技術上又は営業上の秘密情報などがあり、当該企業の競争力の源泉になっている。これらの情報を大企業・親事業者が得ることは、中小企業の成長機会を奪うことになるため、委託本来の目的に照らして、合理的に必要だと思われる範囲を超え、技術情報等の提供を求めてはならない。

(事例)

- ① A社はB社から製造委託を受託したところ、B社より定期的かつ詳細な報告が求められたほか、製造現場を動画で撮影されることで、A社のノウハウがB社に吸い上げられてしまった。(関連事例 1-9、3-7、3-8)
- ② C社はD社のプライベート・ブランドの製造を受託していたところ、C社の自社商品についてもレシピなどの技術情報を無償で開示するように要求された。(関連事例 2-7、2-8)
- ③ E社はF社から製造委託を受託していたところ、受託前に必要な情報を提供していたにもかかわらず、追加的に受託していた製品とは関係ない他の製品の情報、その他データなどの技術情報等を無償で提供するように要請された。(関連事例 2-9、2-10)

願をすることができない。

（２） 技術情報等の提供を受ける場合の対価・技術情報の活用

（基本的な考え方）

【あるべき姿】

技術情報等の提供を受ける場合には、当該技術情報を作成するにあたり必要となった費用や工数に応じた人件費等を含む相当な対価を支払わなければならない。

また、技術情報等の提供を受けた大企業または親事業者は、厳重に管理をするとともに、当該技術情報等を保有する中小企業に対して事前に明確な承諾を得ることなく、または当事者間での約束に反する態様で、第三者へ開示し、又は、契約の目的を超えて当該技術情報等を利用してはならない。

企業にとっては、技術情報を生み出すまでに必要な費用や工数が生じており、これらの提供を要請する場合には、それに見合った相当な対価を支払うべきである。また、当該対価は製造委託の総価に含めることを妨げるものではないが、技術情報の対価について確実に支払われるよう、技術情報の対価について明確な合意がなされるべきである。加えて、技術情報が流出してしまうと当該企業の損失につながるため、技術情報の厳重な管理やその取扱いについては厳重に行うべきである。

（事例）

①A社はB社から製造委託を受託していたところ、B社からA社が製造している製品について、再現可能なまでの技術情報等を無償で提供するように要請された。（関連事例 2-11）

②C社はD社から製造委託を受託していたところ、D社の製品は不具合がなかったにもかかわらず、製造に必要な情報をすべて提供するように要請された。（関連事例 2-12）

（３） 金型設計図面等の提供

（基本的な考え方）

【あるべき姿】

製造委託の目的物とされていない、金型の設計図面、CAD データその他技術データの提供を、当事者の意に沿わない形で強制してはならない。

当該技術データ等の提供を求め、又はこれを利用する場合には、製作技術やノウハウの創造に要した費用、人件費等を含む相当な対価を支払わなければならない。

設計図面等の発注が含まれない金型の製造委託であるにもかかわらず、その契約範囲を超えて設計図面、CAD データを無償あるいは、それに費やした経費や人件費等に比して安価な価格で求めてはならない。これらの類似の例は、公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方⁷」や「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準⁸」においても示されている。

⁷ 注釈 5 参照

⁸ 注釈 6 参照

(事例)

- ① A社はB社から金型の製造を依頼されたが、B社より金型の設計図面もあわせて納品するように要請された。しかし、発注額は設計図面の分は含まれなかった。(関連事例 1-10)
- ② C社はD社と金型の製造委託を受託していたが、D社の意向で金型の設計図面もあわせて納品する契約に変更することになった。しかし、発注額に変更はなかった。(関連事例 2-13、3-9)
- ③ E社はF社から金型の製造委託を受託したところ、F社から設計図面の提出を要請されたが断った。その後、F社から「設計図面を提出しないと今後の取引に影響がある」といわれてしまった。(関連事例 3-10)
- ④ G社は主要取引先であるH社に設計図面を渡したところ、H社の他の取引先である海外企業I社に類似の製品を作られた。(関連事例 3-11)

(4) 工場監査・QC(品質管理)・品質保証関係

(基本的な考え方)

【あるべき姿】

監査や品質保証等(以下、監査等)により、相手方のノウハウや技術上・営業上の秘密等(以下、「ノウハウ等」という。)の提供を受ける必要がある場合には、あらかじめ監査等を必要とする箇所を明らかにし、また、監査等の目的を達成するために必要な範囲を超えてノウハウ等の提供を求め、又は知りうる行為をしてはならない。

監査等を理由にみだりに相手方のノウハウや技術上・営業上の秘密等を取得してはならない。製造委託等を委託する前などに契約条件とともに、あらかじめ監査等に必要とする箇所を明示することで、受託側があらかじめ情報開示の範囲が適切か判断し、条件によって受託すべきかどうか判断できるようにすべきである。

(事例)

- ① 営業秘密に関する情報も含めてQC工程表に記載させられるほか、製造工程を動画にして無償提出するように強要された。(関連事例 2-14、2-17)
- ② A社はB社から受託した製造委託契約の中で、A社・B社いずれが取引を終了させる場合でも、製造方法等の営業秘密を含めた全ての情報をB社に引き継ぐような契約を締結させられた。(関連事例 2-15)
- ③ C社はD社から製造委託契約の中で、必要性がない場合でも、D社が指定する者全て(D社の社員だけでなく第三者も含む)の工場見学に応じる必要がある。(関連事例 2-16)

4. 特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾

(基本的な考え方)

(1) 特許出願への干渉(出願内容の報告・修正、共同出願の強制)

【あるべき姿】

取引とは直接関係のない又は中小企業が独自に開発した発明その他これに係る独自の改良発明等の出願、登録等について、事前報告や出願等の内容の修正を求めるなど、企業が単独で行うべき出願等に干渉してはならない。

→別添「共同開発契約」参照

2.(2)で触れた通り、特許法によると、(契約や就業規則等にあらかじめ使用者による原始取得の定めがない限り、)特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属する(特許法第29条)。製造委託をした経緯があること、もしくは共同研究を行ったことなどを理由に、これらの契約内容と関係がない特許出願についても事前報告させることや、内容の修正を行うなど干渉することは、適正な取引関係であるとはいえない。

(事例)

- ①A社はB社から製造委託を受託しているが、受託内容に直接関係ない特許出願についてもB社に報告する義務があり、B社から出願内容について要請を受け、共同出願にさせられることがある。(関連事例 2-18、2-19)
- ②C社は完全に自社開発していた技術の特許出願について、主要取引先のD社から共同出願にするように依頼された。それによって、C社が第三者にライセンスすることや、当該特許を用いた製品の販売先について、D社から制限された。(関連事例 2-20、2-21)
- ③E社は主要取引先であるF社の防衛のために共同出願で特許を出願することとなり、その際にE社の営業秘密を出願する必要があった。(関連事例 2-22)
- ④G社はH社と共同開発をしており、開発にあたってのアイデアや技術的な貢献内容はG社が主であったにもかかわらず、H社のみが単独で出願することとなった。(関連事例 3-14)

(2) 知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾の強要

【あるべき姿】

相手方が生み出した特許権等について、相手方に対し、無償による譲渡を強要したり、相当の対価を支払うことなく自社に単独帰属することを強要してはならない。

また、相手方が生み出した特許権等の知的財産権について、自社が相手方に対し、相当の対価を支払うことなく相手方又は第三者への実施許諾を強制してはならない。

2.(2)や4.(1)などで前述のとおり、(契約や就業規則等にあらかじめ使用者による原始取得の定めがない限り、)特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属する。それにもかかわらず、製造委託をした経緯があること、もしくは共同研究を行ったことなどを理由に、これらの契約内容と関係がなく、取引先が従前から保有する特許権等の知的財産権につい

て、無償による譲渡を強要することや、これらの権利取得に要した相当の対価を支払うことなく帰属することは問題となる。

仮に当該知的財産権を譲渡させなくても、相手方に相当の対価を支払わず⁹、自社ないしサプライヤーや製造委託先に対して実施許諾（サブライセンスを含む）するように指示することや、相手方に対してライセンス先や販売先などを限定させることなど、実質上前段落と同様の取引も同じく問題となる。

特に、取引先が従前から保有する知的財産権について転注後も無償で自社に許諾させたり、無償で技術情報へのアクセスを求める場合には、転注前の単価とは切り分けて対価を設定するなどの配慮が必要である。

また立場の強い発注者等が、自社との取引を望む複数の中小企業等に対して、入札に参加する条件として、当該中小企業等の保有する既存の特許権等の知的財産権について、自社及び／または当該発注者のサプライヤーや製造委託先に対する無償による実施許諾を要請することは、取引を強く望む当該中小企業等はその意に反して当該要請に従わざるを得ないといえ、問題となる。さらに、上記において、当該中小企業等が失注した場合にもその義務を存続させることは、何らの対価なく当該中小企業の知的財産権を利用することになり、問題となる。

（事例）

- ①A社は主要取引先であるB社から特許権の持ち分の一部を無償譲渡するように要請され、やむなく譲渡することにした。さらに、A社が第三者に実施許諾をするときのみ、B社の承諾を得る必要がある契約を締結させられた。（関連事例 2-23）
- ②C社はD社に納品後に、取引の中で生じた技術に関わる権利をすべてD社に帰属するような契約を締結させられた。（関連事例 2-24）
- ③E社はF社に開示したアイデアや技術等の知的財産は、F社が無償かつ無制限に使用できるというライセンス条項を締結させられた。（関連事例 2-25、2-26）
- ④G社は主要取引先であるH社の希望で、G社の競合企業にライセンスするなど、G社の意に反するライセンスを強制されている。（関連事例 2-27）
- ⑤I社は自社の特許権について、主要取引先であるJ社に対して常に最恵待遇でのライセンスする義務を一方的に追わされている。（関連事例 2-28）

5. 第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁

（基本的な考え方）

【あるべき姿】

発注者の指示に基づく業務について、第三者との間に生じる知的財産権上の責任や負担を、受注者に例外なく一方的に転嫁し、又はその旨を契約に定めてはならない。

⁹立場の強い者からすると、かかる実施許諾の対価は、製品の価格や委託料に含まれていると主張することが考えられるが、かかる実施許諾の対価について、製品の価格や委託料とは別に、両当事者で協議・交渉した経緯がなければ、製品の価格や委託料に含まれていると解することは困難である。

発注者が希望する目的物において第三者が有する知的財産権を侵害しないことの保証に係る責任の所在については、発注者、受注者間の明示的な協議の上で決定するものとし、受注者に例外なく一方的に保証責任を転嫁し、又はその旨を契約に定めてはならない。

発注者が希望する目的物の製造等に当たり、第三者が有する知的財産権を使用する必要があるときは、その使用に要する費用その他の負担を受注者に例外なく一方的に転嫁し、又はその旨を契約に定めてはならない。

発注者の指示に基づく業務について、第三者との間に知的財産権に関する紛争が生じた場合、当該紛争の解決に係る責任や負担（以下、「紛争解決責任」という。）を受注者に例外なく一方的に転嫁させることや、その旨を契約に定めることは適正な取引とはいえない。例えば、当該紛争について、専ら発注者の決定による仕様等そのものが第三者が有する知的財産権を侵害している等、発注者にのみ帰責事由が存在するときは、発注者が自ら紛争解決責任を負わなければならない。また、受注者にも一定の帰責事由があるときは、発注者と受注者は、各々の帰責事由の内容や、各々が獲得した利益等を考慮した結果、正当といえる範囲で紛争解決責任を分担すべきであるという観点から、発注者は、こうした事情を考慮することなく、受注者に対し、一切の紛争解決責任を例外なく一方的に転嫁してはならない。

同様に、目的物について第三者が有する知的財産権を侵害しないことに係る保証責任、保証に係る調査の実施及びそれに要する費用その他の負担については、当該目的物の仕様等の決定において発注者、受注者各々がどのような役割を果たしたか等の事情を踏まえ明示的に協議の上、適切に分担することとし、受注者に例外なく一方的に転嫁し、又はその旨を契約に定めではない。例えば、発注者が自ら目的物の仕様等を決定し、その決定に受注者が関与しておらず、かつ、第三者が有する知的財産権を侵害していないことに係る調査が必要となるときは、原則として、発注者が自らの負担で当該調査を行わなければならない。

また、受注者に帰責事由がないにもかかわらず、第三者が受注者を相手に訴訟を起こしたときは、原則として、発注者は、受注者からの、目的物の仕様等の決定に係る経緯や受注者に対する指示の内容等を開示する旨の要請や、当該紛争によって受注者に生じた第三者への損害賠償についての求償等に応じなければならない。

なお、ここでいう「指示」は、「発注者が受注者に対し、第三者が有する知的財産権を含む仕様等を用いて目的物を製造等するよう明確に指示すること」ととどまらず、例えば以下のような、結果として第三者が有する知的財産権を侵害することとなるきっかけとなった行為も含まれ得る。いずれのケースにおいても、受注者は、書面等の形式（手書きのメモのような簡素なものを含む）で経緯の記録を残すことにより、自らに帰責事由がない旨を証明できるようにしておくことが望ましい。

- 第三者が有する知的財産権を含む仕様等を用いて生産すべきことについての、口頭やメールでの示唆
- 第三者が有する知的財産権を含む仕様等を用いて生産しなければ、他の製品も含めて取引を停止する等、受注者側に不利益を被らせることの示唆

さらに、発注者が希望する目的物の製造等において、第三者が有する知的財産権を使用する必要があるときは、当該知的財産権の使用料、事務その他の負担を受注者に例外なく一方的に転嫁し、又はその旨を契約に定めてはならず、発注者、受注者が明示的に協議の上、当該負担の割合について決定しなければならない。

(事例・想定される状況)

- | |
|--|
| <p>①A社はB社からの指示に基づく業務にも関わらず、知的財産権に関する訴訟等が生じた場合、A社はその責任を負うという契約条件を押し付けられた。(関連事例 2-29、2-30)</p> <p>②C社はD社の決定した仕様等に基づいて部品を製造し、D社に納品したところ、当該部品について、第三者から自身の知的財産権を侵害されたとして訴えられた。C社はD社に対して裁判への協力を要請したが、D社から一切の協力を拒否された。</p> <p>③E社はF社から、F社が決定した仕様等について第三者が所有する知的財産権を侵害しているか否かに係る調査をE社の負担によって行い、かつ、当該仕様等が第三者の知的財産権を含むときは、その使用に要する費用全額を負担するよう、事前に明示的に協議することなく一方的に指示された。</p> |
|--|

秘密保持契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）及び●●株式会社（以下「乙」という。）は、相互に授受される秘密情報の取り扱いについて、次のとおり秘密保持契約書（以下「本契約」という。）を締結した。

第1条 （目的）

甲及び乙は、○○の可能性の検討を目的として（以下「本目的」という。）、それぞれ自らの裁量により必要と認められる範囲で、相手方に対し、秘密情報（第2条第1項に定義する。）を開示する。

第2条 （定義）

- 1 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を指定して書面又は電磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密である旨を相手方に告知し、かつ、開示後30日以内に、当該情報の内容を取りまとめて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び、③交付するサンプル等の有体物であって、交付の際に秘密である旨を書面で通知したものをいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものを除く。

- ① 開示される以前に、相手方が知得していたもの
- ② 開示された時に、すでに公知であったもの
- ③ 開示した以降に、相手方の帰責事由なく、公知となったもの
- ④ 相手方が、正当な権利を有する第三者（相手方以外のすべての者をいう。以下も同様。）から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの

- 2 「開示者」とは、秘密情報を相手方に開示する当事者をいう。
- 3 「受領者」とは、秘密情報を相手方から開示された当事者をいう。
- 4 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、育成者権、著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むが、これらに限定されない。）及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日本国外の法令に基づく権利をいう。

第3条 （秘密保持義務）

- 1 受領者は、本目的のために開示者から開示された秘密情報、並びに、開示者と本目的に係る検討、交渉を行っている事実及び本契約の存在を、厳に秘密として保持し、開

コメントの追加 [A1]: 営業先と情報交換を行ったり、取引（製造等の委託だけでなく、共同開発や開発委託を含む）の可能性を検討したりする段階で利用することを想定したひな形です。適宜「解説編」も参照してください。

コメントの追加 [A2]: 事情に応じて修文してください。
例えば「○○に関する取引開始の可能性」「○○に関する共同研究実施の可能性」等、場面に応じた表現を補記してください。より具体的な成果を得ることを目的とした検討を行う場合には、その内容に応じて共同開発契約や知的財産の取扱いに関する契約書（開発委託）、知的財産の取扱いに関する契約書（製造委託）のひな形を活用してください。

コメントの追加 [A3]: このひな形では、秘密であることを「指定」した情報を秘密情報として取り扱いことを念頭に置いています（個別に「指定」をしないで、想定される秘密情報を例示しておく条文体は末尾にオプション条項として入れてありますので、適宜差し替えをご検討ください）。秘密情報は自社が開示することもあります。必要以上に情報の相手方からも受け取る可能性があります。必要以上に情報の開示を受けてしまうと、当該情報を相手に対して秘密に保持する義務が自社が負ってしまうことになり、結果として、既に自社で持っていた技術・ノウハウに関する情報の活用が制限されてしまうといったリスクもあります。自社が守りたい情報を明確に特定できるのであれば（できない重要な情報は開示しない）、具体例を例示したり、別紙にリスト化したりする等して提示する方法もあります。自社が真に保護すべき技術・ノウハウの特定について悩む場合には、一度、知財専門家や支援機関の助言を得ることも検討しましょう。

示者による事前の書面承諾を得ない限り、第三者に対して、開示又は漏えいしてはならず、また、開示者による事前の書面承諾を得ない限り、秘密情報を本目的以外のために用いてはならない。

- 2 受領者は、自己の役員又は従業員のうち本目的のために秘密情報を知る必要がある者に対し、本目的のために必要な範囲内でのみ、秘密情報を開示することができる。
- 3 受領者は、開示者による事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の〔子会社/親会社/関係会社〕のうち本目的のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本目的のために必要な範囲内でのみ、秘密情報を開示することができる。
- 4 第2項の規定に基づき、又は、開示者による事前の書面の承諾を得て、秘密情報を開示した甲又は乙は、当該情報を開示した第三者をして本契約に定められた自己の義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を負う。
- 5 国又は地方公共団体の機関から秘密情報の開示を命じられた場合、受領者は、これに応じるために当該機関に対して必要最小限の範囲内において、秘密情報を開示することができる。この場合、開示者に対し、当該命令を受けた旨を、合理的に可能な範囲で、速やかに通知する。

第4条 (知的財産権)

- 1 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報に依拠して、発明、考案、著作物その他の知的財産権の目的となるもの（以下「発明等」と総称する。）を得た場合には、相手方に対し速やかに通知し、また、当該発明等に関する知的財産権の帰属及び取扱いを別途甲乙間で協議のうえ決定するものとする。
- 2 次の各号のいずれかに該当する発明等に係る知的財産権は、その発明等をなした当事者に単独で帰属するものとする。
 - (1) 各当事者が本契約締結日前から保有するもの。
 - (2) 各当事者が、本目的を遂行する過程で、相手方から提供された秘密情報に依拠せずに独自に創出又は取得したもの。

コメントの追加 [A4]: 知的財産権等の権利やその他何らかの成果が期待されるような取り組みを行う場合には、共同開発契約や開発委託契約等を締結することが推奨されます。本ひな形は、そうした取引の可能性を検討する段階で用いることを念頭に置いたものですが、具体的な取引契約に至る過程で踏み込んだ検討を行わざるを得ない場合も実務上はあり得ることから、本条項を入れてあります。当事者の間でこの点、十分に認識できている場合には第4条を削除してご活用頂くことも可能です。

第5条 (確認事項)

- 1 開示者から受領者に開示された秘密情報に係る一切の権利及び利益は、開示者に帰属するものとし、受領者に対する秘密情報の開示により、知的財産権その他一切の権利及び利益が受領者に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる権限も受領者に与えられるものではない。
- 2 甲及び乙は、本契約が、本目的を遂行するに際して当事者間で開示される秘密情報の取扱いにつき定めるものであって、当事者間における物品の売買、役務の提供若しくはこれらの予約その他いかなる取引又は本契約に定めのない事項を約定するものではないことを確認する。

- 3 甲及び乙はいずれも、自己を開示者とする秘密情報について、正確性、有効性、安全性、特定の目的への適合性又は知的財産権の非侵害その他いかなる事項についても何ら責任を負わない。
- 4 甲及び乙は、本契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密情報の開示義務を負うものではないことを確認する。

第6条 (秘密情報の返還・廃棄)

本契約の終了後直ちに、又は、開示者から要求があった場合、受領者は、開示者から開示を受けた秘密情報（複製・複写等を含む）を、開示者の指示に従い返還し、又は廃棄する。

第7条 (損害賠償義務)

甲及び乙は、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、損害（相手方の弁護士費用を含む。）の賠償をしなければならない。

第8条 (差止め)

甲及び乙は、相手方が、本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合には、その差止め、又はその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。

第9条 (有効期間)

- 1 本契約は、本契約締結日から〇年間、有効に存続する。
- 2 前項の規定にかかわらず、本契約の終了後においても、本契約の有効期間中に開示等された秘密情報については、本契約の終了日から〇〇年間、本契約の規定（本条第1項を除く。）が有効に適用されるものとする。

コメントの追加 [A5]: 目的に応じて、期間を設定することとなります。

第10条 (紛争の解決)

- 1 本契約に定めのない事項、疑義が生じた場合、又は本契約に関連する紛争が生じた場合には、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、円滑に解決を図るものとする。
- 2 本契約に関する知的財産権についての紛争については、[東京・大阪] 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲 ●●株式会社
 (住所)
 (代表者名) ㊦

乙 ●●株式会社
 (住所)
 (代表者名) ㊦

■■オプション条項■■

以下は、上記ひな形の各条項につき、必要に応じて差し替えて活用出来るオプション条項です。

【オプション条項】第2条（定義）

- 1 「秘密情報」とは、次の各号に定めるものをいう。
 - (1) 開示者が受領者に対し開示する技術上、営業上その他の業務上の一切の情報のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
 - ① 紙、電子媒体等の交付、郵送、電子メールの送信等、提供の媒体及び手段を問わず、開示された情報のうち、秘密である旨の表示がなされたもの
 - ② 本目的のために提供される開示されるサンプル又は製品は、秘密である旨の表示の有無にかかわらず、開示者の秘密情報として取り扱う。
 - ③ 本契約成立の事実及び本契約の内容、並びに本目的に係る検討及び交渉等の内容
 - ④ 秘密である旨の明示の有無及び開示方法の如何を問わず、開示者から受領者に対し開示される情報のうち、〇〇の製造方法に関する情報（〇〇の製造の際に用いられる設計図面、〇〇の値のパラメータ情報等を含むが、これに限られない。）
 - ⑤ 秘密である旨の明示の有無及び開示方法の如何を問わず、開示者から受領者に対し開示される情報のうち、〇〇の製造装置に関する情報（当該装置の構造、設計情報、使用方法等の情報等を含むが、これに限られない。）
 - ⑥ 相手方の施設内において、受領者の役員又は従業員等により、見聞きし、知得し、又は認識された情報の内、秘密である旨の表示の有無にかかわらず、知得時の状況下で、秘密と認識され又は合理的に認識されるべき情報
 - ⑦ 〇〇
 - (2) 前項の規定にかかわらず、受領者が書面により立証できる、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当しない。
 - (1) 開示者から開示される以前に公知であったもの

コメントの追加 [A6]: 本文では、秘密を指定した情報を秘密情報として取り扱うことを念頭においていますが、どの情報を秘密とすれば良いのかについて判断が難しい場合等に、本オプション条項を利用できます。但し、当該オプション条項はあくまで例示ですので、意図しない情報まで秘密情報になってしまうことで、双方にとって制約とならないかについては検討が必要です。

- (2) 開示者から開示された後に、自らの責めによらず、公知となったもの
- (3) 開示者から開示される以前から自ら保有していたもの
- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得したもの
- (5) 相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの

共同開発契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）及び●●株式会社（以下「乙」という。）は、●●に関し、次のとおり共同開発契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条 （定義）

- 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を指定して書面又は電磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密である旨を相手方に告知し、かつ、開示後 30 日以内に、当該情報の内容を取りまとめて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び、③交付するサンプル等の有体物であって、交付の際に秘密である旨を書面で通知したものをいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものを除く。
 - ① 開示される以前に、相手方が知得していたもの
 - ② 開示された時に、すでに公知であったもの
 - ③ 開示した以降に、相手方の帰責事由なく、公知となったもの
 - ④ 相手方が、正当な権利を有する第三者（相手方以外のすべての者をいう。以下も同様。）から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの
- 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、育成者権、著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含むが、これらに限定されない。）及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日本国外の法令に基づく権利をいう。
- 「固有知的財産権等」とは、本契約締結前から甲又は乙が保有し、又は、甲又は乙が第三者から利用につき許諾を受けていた「秘密情報」及び「知的財産権」、並びに、相手方から提供された秘密情報に依拠せず、独自に創出又は取得した「秘密情報」及び「知的財産権」をいう。

第2条 （共同開発の目的・固有知的財産権に係る確認）

- 甲及び乙は、別紙 1 に定める内容及び別紙 2 に定める役割分担に従い、甲及び乙が有する●●の技術を利用した新たな●●に係る実用化技術の開発（以下「本開発」という。）を共同で実施する。
- 本開発の実施に先立ち、従前から甲及び乙が保有する登録された知的財産権がある場合には、これらを別途書面により確認する。

コメントの追加【A1】：自社と取引先の双方が、得意とする技術・ノウハウを出し合って、技術的な課題を解決するために、共同して開発を行う場合には共同開発契約の締結をしましょう。開発に着手する段階では必ずしも期待した成果が得られない場合もあることを念頭において取り決めが必要です。なお、中には実態としては単なる製造委託契約であるにもかかわらず、共同開発契約の締結の提案を受ける場合がありますが、共同開発は、双方が技術・ノウハウを出し合い、成果については共有するというのが基本的な考え方になりますので、共同研究開発の趣旨にあっているかよく検討することが肝要です。

コメントの追加【A2】：中小企業が既に保有している技術（知的財産権や営業秘密等として特定可能な場合には適宜別紙等を用いて特定しておくことが望ましい）を明示することで、共同開発を通じて得られる成果と混同することを防止します。第 2 項にあるように、共同開発の成果と混同を防ぐべき独自の技術については、明確に文書化しておきます。権利化可能なものや、営業秘密として管理可能なものは、契約に先だって検討しておくことが望ましいと言えます。

【落とし穴】

既に保有している技術を明確に示さず契約した場合、共同開発が進んだ所で、契約の相手方から既存の技術も含めて共同開発の成果であり、その成果について共有を主張されるという可能性もあります。

- 3 固有知的財産権等は、当該固有知的財産権等に係る発明等（第 8 条第 1 項に定義する。）をなした当事者に帰属する。
- 4 甲及び乙は、本開発の過程で得た固有知的財産権等につき特許その他の出願をした場合、速やかにその旨を相手方に通知する。
- 5 本開発の成果の活用に必要な固有知的財産権等がある場合、その利用許諾の可否及び条件については、別途協議により定める。

第3条 （共同開発の内容）

甲及び乙は、別紙 1 及び別紙 2 に従い、本開発を行う。

第4条 （開発期間）

本開発に係る開発期間は、○年○月○日から○年○月○日までの期間とする。ただし、甲乙協議の上、書面により延長することができる。

第5条 （費用負担）

本開発に要する費用は、別紙 2 に定める役割の内、それぞれ単独で行う業務に関する費用は各当事者の負担による。共同で行う業務についての費用分担については別途協議し、書面において合意するものとする。

第6条 （情報等の提供等）

甲及び乙は、その自由な裁量により、各自が保有する情報で本開発の遂行に必要と判断した情報を相手方に提供する。

第7条 （進捗及び成果の報告）

- 1 甲及び乙は、必要に応じて、報告会を開催し又は相手方に対し報告を行う等して、本開発の進捗を相互に確認する。
- 2 甲及び乙は、本契約に基づいて得られた成果につき、相互に報告し、その内容を共有する。

第8条 （成果の帰属及び取扱い）

- 1 甲及び乙はいずれも、本契約を遂行する過程で、相手方から提供された秘密情報に依拠して発明、考案、意匠、著作物その他の知的財産権の目的となるもの（以下「発明等」という。）を得た場合には、相手方に対し速やかに通知し、その取扱いについて協議するものとし、また、相手方の承諾なく単独で出願、登録等を行ってはならない。

コメントの追加 [A3]: 自社のみが負担となるような場合には削除しても構いません。自社も相手方における試験や検討の成果や共同開発を進める上で必要なデータ等の提供を受ける必要がある場合には、こうした条項を入れておくことで、相手方にも必要な情報の開示を求めることが可能です。

- 2 甲又は乙が、本契約を遂行する過程で、相手方の秘密情報に依拠して発明等をなした場合には、当該発明等に係る知的財産権は、別段合意がない限り甲乙の共有とし、持分比率については発明等への貢献比率を考慮の上、協議により定めるものとする。
- 3 甲及び乙は、前項により甲乙の共有とされた知的財産権に係る発明等の実施については、実施の条件及び費用等を含めて別途協議するものとする。なお、甲及び乙は、当該発明等について、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に実施許諾をすることができない。
- 4 甲及び乙の共有とされた知的財産権について、一方の当事者が他方の当事者に対して、当該知的財産権に係る発明等の不実施を書面により誓約する場合、当該他方の当事者に支払われるべき不実施の対価については、甲乙協議により定める。
- 5 甲及び乙は、相手方の秘密情報に依拠してなした発明等に関し自己の従業員等が権利を有する場合は、本契約の目的を達成するために必要な承継を受けるものとする。

第9条 （出願費用）

- 1 本契約を遂行する過程で得られた発明等につき、甲乙の共有に係るものは、甲乙共同で出願し、その出願等に要する費用は、原則として持分比率に応じて按分する。
- 2 本契約を遂行する過程で得られた発明等（改良発明も含む）につき、単独で帰属するものは、当該発明等を単独で有する当事者が出願し、その出願等に要する費用は、当該発明等を単独で有する当事者が負担する。

第10条 （秘密保持義務）

- 1 甲及び乙はいずれも、本契約の過程で開示された相手方の秘密情報について、厳に秘密を保持し、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、第三者に対し、相手方の秘密情報を開示し又は漏洩してはならない。
- 2 甲及び乙はいずれも、自己の役員又は従業員のうち本開発のために相手方の秘密情報を知る必要がある者に対し、本開発のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。
- 3 甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の〔子会社/親会社/関係会社〕のうち本開発のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本開発のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。
- 4 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報を第三者に開示（前二項に定める開示に限らない。）した場合、当該秘密情報を開示した第三者をして本契約に定められた自己の義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を負う。
- 5 甲及び乙はいずれも、国又は地方公共団体の機関から相手方の秘密情報の開示を命じられた場合、これに応じるために必要最小限の範囲内において、相手方の秘密情報を

開示することができる。この場合、相手方に対し、当該命令を受けた旨を、合理的に可能な範囲で、速やかに通知する。

第11条 （目的外使用等の禁止）

甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、相手方の秘密情報を本開発以外の目的に使用してはならない。

第12条 （不保証・第三者との紛争対応）

- 1 甲及び乙は、本開発の目的の範囲で甲及び乙が開示する技術や実施を許諾する知的財産権等について、第三者の権利を侵害していないことを保証しないことを相互に確認する。
- 2 本開発に関し、第三者との間で知的財産権侵害や秘密情報の侵害を理由とする紛争が生じた場合、甲及び乙は、速やかに相手方に通知し、相互に協力して解決する。

第13条 （確認事項）

- 1 秘密情報に係る一切の権利及び利益は、その開示者に帰属するものとし、相手方に対する秘密情報の開示により、当該秘密情報に係る知的財産権その他一切の権利又は利益が相手方に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる利益も相手方に与えられるものではない。
- 2 甲及び乙は、本契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密情報の開示義務を負うものではないことを相互に確認する。
- 3 本契約の内容が、甲乙間で〇年〇月〇日に締結した共同開発を目的とする「〇〇契約書」の内容と矛盾、抵触する場合、本契約の内容が優先する。

第14条 （秘密情報の返還・廃棄）

甲及び乙はいずれも、本契約が終了した場合、及び、相手方から要求があった場合、速やかに相手方の秘密情報（複製・複写等を含む）を、相手方の指示に従い返還し、又は廃棄する。

第15条 （損害賠償義務）

甲及び乙は、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、損害（相手方の弁護士費用を含む。）の賠償をしなければならない。

第16条 （差止め）

甲及び乙は、相手方が、本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合には、その差止め、又はその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。

第17条 （解除）

- 1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると合理的に認められる場合には、何らの通知をすることなく、直ちに本契約（及び／又は、本契約に基づく個別契約（以下「個別契約」という。）がある場合には、当該個別契約の全部又は一部）を解除することができる。
 - ① 本契約又は個別契約に違反し、催告を受けたにもかかわらず、違反が解消されないとき
 - ② 監督官庁から、営業の取消、停止等の処分を受けたとき
 - ③ 第三者から差押、仮差押、仮処分その他強制執行若しくは競売申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
 - ④ 破産、民事再生、会社更生手続又は特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をしたとき
 - ⑤ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は自ら振出した手形の不渡処分を受けたとき
- 2 前項に基づく解除は、契約違反者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第18条 （有効期間）

- 1 本契約の有効期間は、第3条に定める開発期間と同一とする。
- 2 本契約の終了後においても、第2条、第10条、第11条、第14条の定めは、本契約の終了後○年間存続する。

第19条 （紛争の解決）

- 1 本契約に定めのない事項、疑義が生じた場合、又は本契約に関連する紛争が生じた場合には、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、円滑に解決を図るものとする。
- 2 本契約に関する知的財産権についての紛争については、〔東京・大阪〕地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲 ●●株式会社
 (住所)
 (代表者名) 印

乙

●●株式会社

(住所)

(代表者名)

印

【別紙1】

1. 開発の目的

●●の技術を利用した新たな●●に係る実用化技術の開発

2. 開発内容

・○○の技術の応用検討・・・

・・・・・・・・

想定される成果物（成果物の機能、仕様、調査研究の場合は報告書等を記載）

3. 開発期間

●●年●月●日 から ●●年●月●日 まで

4. 役割分担

別紙2のとおり

5. 実施スケジュール

6. 実施担当者

（人数に応じて、適宜メンバー表を添付します。所属部署、役職、メールアドレス、直通電話番号を記載してリーダーに○をつける等、見やすく作成し、実際のメンバーにも通知します。）

甲：

乙：

【別紙２】（役割分担）

本件共同開発の業務分担は、次の各号に定める業務分担項目のとおりとし、その詳細は別途甲乙協議の上その合意により決定する。

1. 甲単独で行う業務

- (1) ○○
- (2) ○○
- (3) ○○
- (4) その他甲乙間で合意する業務

2. 乙単独で行う業務

- (1) ○○
- (2) ○○
- (3) ○○
- (4) その他甲乙間で合意する業務

3. 甲乙共同で行う業務

- (1) ○○
- (2) ○○
- (3) ○○
- (4) その他甲乙間で合意する業務

知的財産権等の取扱いに関する契約書

（開発委託契約）

●●株式会社（以下「甲」という。）及び●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が乙に委託する○○の開発業務（以下「本業務」という。）において甲乙間で授受される秘密情報や知的財産権に関する取扱いについて、次のとおり知的財産の取扱いに関する契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条 （定義）

- 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を指定して書面又は電磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密である旨を相手方に告知し、かつ、開示後 30 日以内に、当該情報の内容を取りまとめて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び、③交付するサンプル等の有体物であって、交付の際に秘密である旨を書面で通知したものという。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものを除く。
 - ① 開示される以前に、相手方が知得していたもの
 - ② 開示された時に、すでに公知であったもの
 - ③ 開示した以降に、相手方の帰責事由なく、公知となったもの
 - ④ 相手方が、正当な権利を有する第三者（相手方以外のすべての者をいう。以下も同様。）から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの
- 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、育成者権、著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含むが、これらに限定されない。）及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日本国外の法令に基づく権利をいう。
- 「固有知的財産権等」とは、本契約締結前から甲又は乙が保有し、又は、甲又は乙が第三者から利用につき許諾を受けていた「秘密情報」及び「知的財産権」、並びに、相手方から提供された秘密情報に依拠せず、独自に創出又は取得した「秘密情報」及び「知的財産権」をいう。

第2条 （開発委託の目的・固有知的財産権等に係る確認）

- 本契約は、甲及び乙が○○年○○月○○日に締結した○○契約書（以下「原契約」という。）における秘密情報及び知的財産権の取扱いについて合意するものである。

コメントの追加【A1】：本ひな形は、開発委託契約を締結する際、知的財産の取扱いに関する取り決めを行うものです。本「ひな形」では受託開発の成果は原則として相手方に帰属させることを想定していますので、そうでない既存技術の特定と明示は共同開発契約の時よりも重要であると言えます。この点が曖昧だと、開発委託の発注者にしてみれば、開発成果は自由に使用することが出来る（そのために対価を払っている）と認識していることが一般的ですので、既存技術についても自社で自由に使えるものと考えてしまうことは少なくありませんので、トラブルになることが多い場面です。

コメントの追加【A2】：「開発委託契約書」という名称である場合の他、取引基本契約等の名称である場合等も多いと考えられます。開発委託の範囲や対価を定める契約となっている契約書のタイトルを入れてください。

- 2 本契約の内容が、原契約の内容又は甲乙間の〇〇契約書その他本業務に適用範囲を限定しない契約の内容と矛盾、抵触する場合、本契約の内容が優先する。
- 3 本開発の実施に先立ち、従前から甲及び乙が保有する登録された知的財産権がある場合には、これらを別途書面により確認する。
- 4 固有知的財産権等は、当該固有知的財産権等に係る発明等(第5条第1項に定義する。)をなした当事者に帰属する。
- 5 本開発の成果の活用に必要な乙の固有知的財産権等がある場合、当該固有知的財産権等の甲による実施については、別途協議により定める。

第3条 (秘密保持義務)

- 1 甲及び乙はいずれも、本業務の過程で開示された相手方の秘密情報について、厳に秘密を保持し、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、第三者に対し、相手方の秘密情報を開示し又は漏洩してはならない。
- 2 甲及び乙はいずれも、自己の役員又は従業員のうち本業務のために相手方の秘密情報を知る必要がある者に対し、本業務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。
- 3 甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の〔子会社/親会社/関係会社〕のうち本業務のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本業務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。
- 4 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報を第三者に開示(前二項に定める開示に限らない。)した場合、当該秘密情報を開示した第三者をして本契約に定められた自己の義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を負う。
- 5 甲及び乙はいずれも、国又は地方公共団体の機関から相手方の秘密情報の開示を命じられた場合、これに応じるために必要最小限の範囲内において、相手方の秘密情報を開示することができる。この場合、相手方に対し、当該命令を受けた旨を、合理的に可能な範囲で、速やかに通知する。

第4条 (目的外使用等の禁止)

甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、相手方の秘密情報を本業務以外の目的に使用してはならない。

第5条 (成果の帰属及び取扱い)

- 1 本業務を遂行する過程で、乙が甲の秘密情報に依拠して発明、考案、意匠、著作物その他の知的財産権の目的となるもの(以下「発明等」という。)を得た場合には、当

該発明等に係る知的財産権は、原契約に定める報酬、費用、その他一切の支払い債務を甲が履行した時点で乙から甲に移転するものとする。

- 2 乙は、原契約の成果が第三者の権利を侵害していないことを保証する。ただし、この保証の違反に係る乙の甲に対する賠償額は、原契約に定める報酬額を上限とする。
- 3 前項の規定にかかわらず、甲が指定した仕様その他甲の指示内容が第三者の権利を侵害するものであった場合、乙は前項の責任を負わない。
- 4 乙は、甲に移転すべき知的財産権に係る発明等につき自己の従業員等が権利を有する場合は、本契約の目的を達成するために必要な承継を受けるものとする。

コメントの追加 [A3]: 権利は乙に帰属させ、甲に実施許諾を行う場合もあります。甲のみに独占的に実施許諾を受けさせるのであれば、「乙に帰属するが、甲に対して専用実施権を設定するものとする」と書き換えることが可能です。

第6条 (確認事項)

- 1 秘密情報に係る一切の権利及び利益は、その開示者に帰属するものとし、相手方に対する秘密情報の開示により、当該秘密情報に係る知的財産権その他一切の権利又は利益が相手方に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる利益も相手方に与えられるものではない。
- 2 甲及び乙は、本契約及び原契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密情報の開示義務を負うものではないことを相互に確認する。

第7条 (秘密情報の返還・廃棄)

甲及び乙はいずれも、本契約が終了した場合、及び、相手方から要求があった場合、速やかに相手方の秘密情報（複製・複写等を含む）を、相手方の指示に従い返還し、又は廃棄する。

第8条 (有効期間)

- 1 本契約は、原契約が終了するまで有効に存続する。
- 2 本契約の終了後においても、第2条、第3条、第4条、第7条の定めは、前項による本契約の終了後○年間存続する。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲 ●●株式会社
(住所)
(代表者名) 印

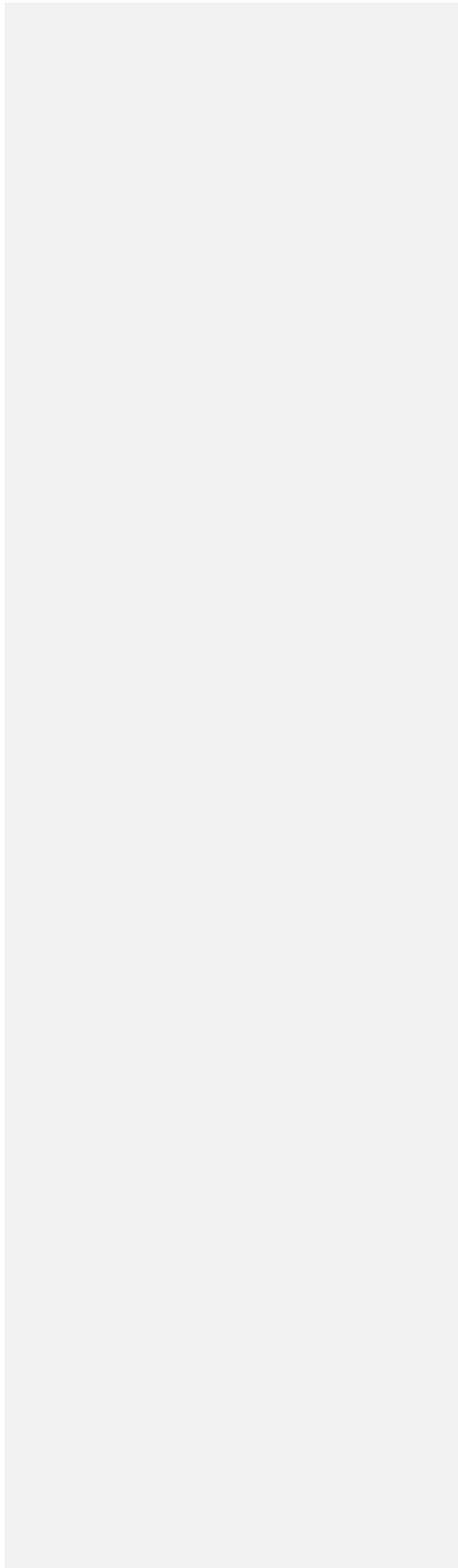
乙

●●株式会社

(住所)

(代表者名)

印



知的財産権等の取扱いに関する契約書

（製造委託契約）

●●株式会社（以下「甲」という。）及び●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が乙に委託する〇〇の製造業務（以下「本業務」という。）において甲乙間で授受される秘密情報や知的財産権に関する取扱いについて、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条 （定義）

- 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を指定して書面又は電磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密である旨を相手方に告知し、かつ、開示後 30 日以内に、当該情報の内容を取りまとめて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び、③交付するサンプル等の有体物であって、交付の際に秘密である旨を書面で通知したものをいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものを除く。
 - 開示される以前に、相手方が知得していたもの
 - 開示された時に、すでに公知であったもの
 - 開示した以降に、相手方の帰責事由なく、公知となったもの
 - 相手方が、正当な権利を有する第三者（相手方以外のすべての者をいう。以下も同様。）から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの
- 「発明等」とは、発明、考案、意匠、著作権の創作その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）及び商標を総称していう。
- 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、育成者権、著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含むが、これらに限定されない。）及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日本国外の法令に基づく権利をいう。
- 「固有知的財産権等」とは、本契約締結前から甲又は乙が保有し、又は、甲又は乙が第三者から利用につき許諾を受けていた「秘密情報」及び「知的財産権」、並びに、相手方から提供された秘密情報に依拠せず、独自に創出又は取得した「秘密情報」及び「知的財産権」をいう。

コメントの追加【A1】：本ひな形は、製造委託契約を締結する際、知的財産の取扱いに関する取り決めを行うものです。本「ひな形」では、製造を請け負う製品の仕様・性能が明確になっており（これから仕様・性能を実現する方法を開発・研究するのではなく）、取引の主たる条件が数量や価格となる場合を一義的には念頭に置いています。仕様・性能を実現する方法をこれから開発・研究するのであれば、共同開発契約や開発委託契約の利用も検討しましょう。

第2条 （目的）

- 1 本契約は、甲及び乙が〇〇年〇〇月〇〇日に締結した製造委託契約書（以下「原契約」という。）における秘密情報及び知的財産権の取扱いについて合意するものである。
- 2 本契約の内容が、原契約の内容又は甲乙間の〇〇契約書その他本業務に適用範囲を限定しない契約の内容と矛盾、抵触する場合、本契約の内容が優先する。

第3条 （秘密保持義務）

- 1 甲及び乙はいずれも、本業務の過程で開示された秘密情報について、厳に秘密を保持しなければならない。また、第三者に対し、相手方の秘密情報を開示し又は漏洩してはならない。
- 2 甲及び乙はいずれも、自己の役員又は従業員のうち本業務のために相手方の秘密情報を知る必要がある者に対し、本業務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。
- 3 甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の〔子会社/親会社/関係会社〕のうち本業務のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本業務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。
- 4 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報を第三者に開示（前二項に定める開示に限らない。）した場合、当該情報を開示した第三者をして本契約に定められた自己の義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を負う。
- 5 甲及び乙はいずれも、国又は地方公共団体等の機関から相手方の秘密情報の開示を命じられた場合、これに応じるために必要最小限の範囲内において、相手方の秘密情報を開示することができる。この場合、相手方に対し、当該命令を受けた旨を、合理的に可能な範囲で、速やかに相手方に通知する。

第4条 （目的外使用等の禁止）

甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、相手方の秘密情報を本業務以外の目的に使用してはならない。

第5条 （固有知的財産権等の帰属）

本契約の締結後に相手方の秘密情報に依拠しないでなされた発明等に係る知的財産権は、固有知的財産権等として当該発明等をなした当事者に帰属する。

第6条 （確認事項）

- 1 秘密情報に係る一切の権利及び利益は、その開示者に帰属するものとし、相手方に対する秘密情報の開示により、当該秘密情報に係る知的財産権その他一切の権利又は利

コメントの追加 [A2]: ここでは製造プロセスで得られる製法、製造ノウハウ等を主として想定しています。製品そのものについて開発を行う場合には、別途、共同開発契約や開発委託契約の締結を検討する必要があります。製造委託契約書の中で、開発的な要素を実施しなければならない場合にも適切な対価の受領や成果の帰属について取り決めることが望ましいと言えます。

益が相手方に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる利益も相手方に与えられるものではない。

- 2 甲及び乙は、本契約及び原契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密情報の開示義務を負うものではないことを相互に確認する。
- 3 甲及び乙は、本契約及び原契約が、乙が有する固有知的財産権等の開示、提供の義務を負うものではないことを確認する。乙が有する固有知的財産権等の開示、提供を行う場合には、対価を含め、別途協議する。

第7条 （秘密情報の返還・廃棄）

甲及び乙はいずれも、本契約が終了した場合、及び、相手方から要求があった場合、速やかに相手方の秘密情報（複製・複写等を含む）を、相手方の指示に従い返還し、又は廃棄する。

第8条 （第三者が有する知的財産権に関する紛争への対応）

- 1 本業務における目的物又は目的物を組み込んだ製品（以下、「目的物等」という。）について、目的物等に起因して第三者との間に知的財産権に関する紛争が生じたときは、甲及び乙は、速やかにその旨及びその内容を相手方に通知する。
- 2 前項の紛争の解決に係る負担について、甲及び乙は、当該知的財産権の侵害に係る自らの責任の範囲において当該負担の責任を負う。

第9条 （有効期間）

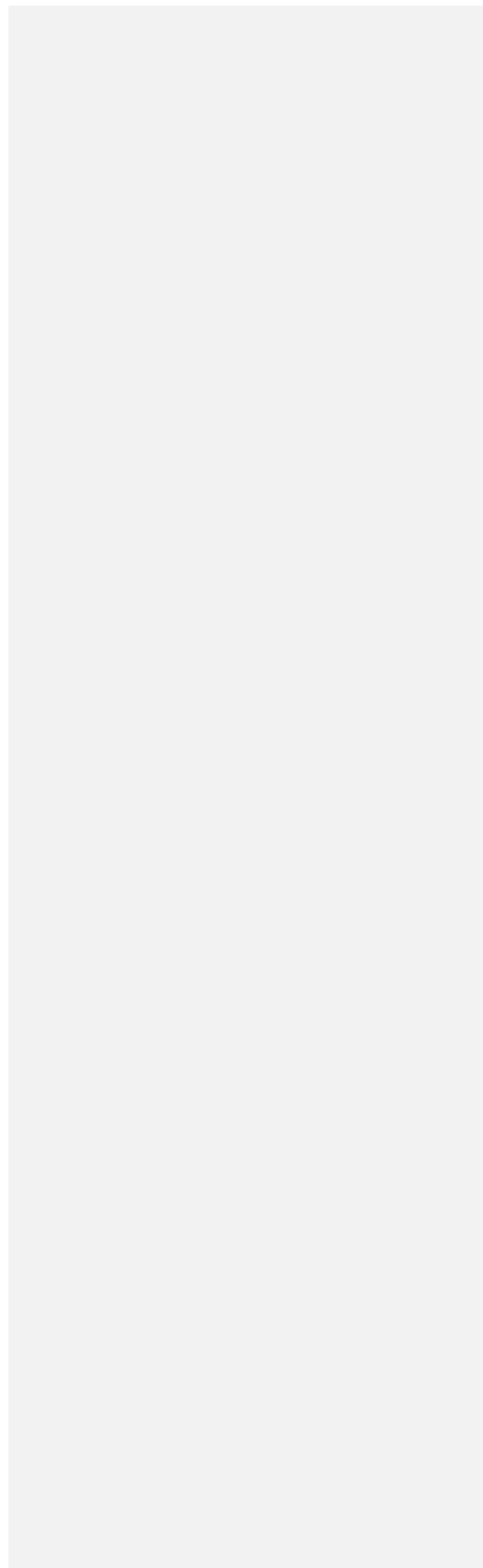
- 1 本契約は、令和〇〇年〇〇月〇〇日に発効し、原契約が終了するまで有効とする。
- 2 本契約の終了後においても、第3条、第4条、第5条、第8条の定めは存続する。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲 ●●株式会社
(住所)
(代表者名) 印

乙 ●●株式会社
(住所)
(代表者名) 印



取引開始前の技術・ノウハウ漏えいを防ぐ ～秘密保持契約書の締結が第一歩！



新たな取引先と油断して過剰に情報を開示した結果・・・。



- 親事業者が立合いと言って工場を見学し、自社のノウハウを持っていかれて内製化されてしまった。
- 視察がきっかけで、製品をコピーされたことがあった。
- 自社から開示した技術が無償で様々なビジネスに利用できるという片務的な契約の締結を強いられる

自社にとってコアな強みの源泉となっている技術・ノウハウ等が意図せず、取引開始前の相手方や取引先から漏えいしたり、意図せず活用されてしまうことで、自社の強みが簡単にキャッチアップされてしまったり、対価を得る機会を逸してしまうといった事例が後を絶ちません。

自社のコアな強みとなる技術やノウハウは自ら積極的に保護する！！

- 意図しない技術・ノウハウの漏えいを防ぐ最初の一步が「秘密保持契約書」
- 取引開始前の情報交換、商談に際して締結するのは常識！
- 相手方が嫌な顔をしたら、中小企業庁のガイドラインも参考に！



秘密保持契約書の締結は「普通」の商慣行です。長年培ったコアな強みを支える技術・ノウハウが失われるのは一瞬の油断から。秘密保持契約書の締結をせずに、技術・ノウハウを開示することは金庫を開けっぱなしにするのと同じであると考えましょう。

秘密保持契約書も過信は禁物 ～知的財産について一度整理を！



- 一度、漏れた技術・ノウハウを取り戻すことは出来ません。
- 本当に保護しなければならない情報であれば、秘密保持契約書があっても開示しない。事前に知的財産権取得による保護や、「営業秘密」として保護が出来ないか検討余地があります（専門家や支援機関にも相談しましょう）

秘密保持契約書は相手方に契約上の義務を課しますが、争いになれば主張・立証も大変ですし、契約の当事者以外に漏えいした場合には、契約の相手方にしか契約違反を問えません。

解説編 ～秘密保持契約書の虎の巻



ポイント1： 秘密にする情報の範囲は明確ですか？

「ひな形」では、秘密であることを「指定」した情報を秘密情報として取り扱うことを念頭に置いています。自社が真に保護すべき技術・ノウハウの特定について悩む場合には、一度、知財専門家や支援機関の助言を得ることも検討しましょう。

秘密保持契約書によっては開示した情報を全て秘密であると定める場合もあります。この方、一見すると手厚い保護を受けられるようにも思います。しかし、例えば契約の相手方の方が情報を多く持っており、色々と情報の開示を受けてしまうと、当該情報を相手に対して秘密に保持する義務を自社が負ってしまうこともあります。結果として、既に自社で持っていた技術・ノウハウに関する情報の活用が制限されてしまうといったリスクもあります。

秘密にすべき情報を指定することが難しい場合には、想定される秘密情報を例示しておく方法もあります。「ひな型」の末尾にはこのような記載をする場合のオプション条項例が示されていますので、適宜活用してください。



ポイント2： お互いが秘密保持義務を負う内容になっていますか？

相手方との取引上の交渉力等によっては、自社だけが秘密保持義務を負うような内容に修正を依頼されることがあります。

相手方から自社のみが秘密保持義務を負うひな形の提示を受けることもあり得ますが、秘密の保持は本来相互に約束するべきものです。相手方のみが必要な情報等の提供を行い、単純な加工や作業を請け負うだけの場合等に、一方当事者のみが義務を負うような秘密保持契約書を使う場合もあります。しかしながら、請け負う業務に何らかの付加価値を付加する場合であれば、「ひな形」通りの内容で締結することを検討しましょう。



ポイント3： 秘密を開示する目的や範囲は明確ですか？

「ひな形」には目的外での利用を禁止する文言が入っています。取引開始前に相互に取引に至るかどうかの判断をする等の目的で開示した情報であり、開示を受けたことをもって自由に使ってよいということではありません。

開示した情報を活用して自社製造したり、第三者にこれを開示して委託製造させたりするといった目的で開示した情報を使うことは契約に違反することになります。



ポイント4： 具体的な開発業務まで視野に入っていないませんか？

開示する秘密情報に基づいて、新たな技術課題の検討や、試作、データの分析が行われる場合には、何らかの成果物が発生する場合があります。具体的な検討や試作、分析等まで実施することが視野にはいっているのであれば、試作やデータ分析に係る開発委託契約や共同開発に係る契約を締結すべきです。その際には、成果物の帰属や知的財産権の取扱い等にも事前に取り決めることが望ましいと言えます（共同開発契約、開発委託契約の章も参照）

秘密保持契約書自体は、お互いに秘密を守ることを約束することに主眼があります。なし崩し的に、取引をするかどうか検討するためと言って、秘密保持契約書を締結したのみで、対価や成果物の取扱いに関する約束をしないまま、秘密情報に基づいて技術課題の検討や試作、データ分析を行った結果についても相手方に活用され、何ら発注・対価を得られなかったという事例もあります。「ひな型」では、このような事例があることから、知的財産権等（第4条）について規定を設けていますが、上記趣旨をと当事者が十分に理解している場合には、削除してご活用いただいても構いません。

共同開発は事業化を見据えて慎重に ～共同開発の開始はゴールではない！



大企業と共同開発出来ることで満足し、契約を疎かにした結果・・・。



- 自社が既に保有していた技術を活用した共同開発であったのに、その成果の大半が相手方企業に取られ（特許も取得され）てしまい、技術を盗まれてしまった。
- 当初期待していた共同開発の成果が達成できず、共同での事業化は見送られたが、共同開発を通じて得られたと思っていた成果を、相手方が独自に権利を取得した上で、事業化してしまった。

共同開発の成果を巡るトラブルや、共同開発を通じて技術を盗まれてしまったという事例が多発しています。自社の保有している技術を活かした製品・サービスの事業化に向けた技術課題について、事業化の意欲のある大企業等と共同して解決していくこと自体はとても良い機会ではありますが、あくまで事業化に向けた「試行」段階であることを忘れずに、自社の技術・ノウハウの意図しない流出にも目配せが必要です。

共同開発を始める時点で事業化に至ると思いきまない！！

- 共同開発の結果、期待した成果を得られないことも多い！
- 大企業は同時並行的に類似テーマで共同開発を行っていることも念頭に。
- 「共同開発契約」≠事業化と考え、1社との共同開発契約が、その後の事業展開の足かせにならないような契約を！



共同開発契約を締結する時点では、当該共同開発を通じて事業化に向けて十分な成果が得られるか、本当に相手方が事業化を進め、自社に製造を請け負う等の取引関係を構築できるかについては「未知数」です。共同開発を行う際には、共同開発契約を締結しますが、既に自社が保有している技術・ノウハウと、共同開発を通じて今後得られる（であろう）成果とを明確に区別することや、成果の取扱いについて詳細に取り決めるのが一般的です。やってみる前から、上手いかなかった時のことについて契約書に書き込んでいくことに抵抗感を持つ方もいるかもしれませんが、契約はお互いのリスクを減らすために取決める性格を有するものであり、共同開発はあくまで事業化に向けた「試行」プロセスですので、上手いかなかった場合についても想定することは自然なことと言えます。

解説編 ～共同開発契約書の虎の巻



ポイント1: 既に持っている技術を契約書で明示していますか？

「ひな形」では、中小企業が既に保有している技術（登録された知的財産権として特定可能な場合には適宜別紙等を用いて特定しておく）を明示するようにしています（第2条第2項）。

これは「共同開発の成果」と呼べるものについては、契約の両当事者の貢献度等に応じて共有すべき成果と見なされること原則的な考え方であることから、共同開発を始める前から各当事者が既に保有していた技術や、相手方から提供される秘密情報に依拠せず独自に得られた技術については、それぞれ自社のみに帰属するのが原則です。ひな形では、「固有知的財産権（第1条3項で定義）」を尊重することを求めています。この点を曖昧にしたまま共同開発契約を締結した結果、共同開発前から自社が保有していた技術も「共同開発の成果」であるから共有であると相手方から主張され、相手方単独で当該技術の事業化や他者への当該技術開示が無断・無償で行われてしまうこともあります。共同開発前から保有していた技術が相手方との共有になる結果、自社が当該技術を利用してこれまで出来ていたことが出来なくなってしまうたり、他の事業者と事業化を検討するといったことが出来なくなってしまうたりする場合があります。この点、特許権等の権利が取得できていれば、権利として保護される範囲が明確になりますし、相手方から提供された秘密情報に依拠せず独自に獲得したノウハウ等について営業秘密として管理することで、法的な保護を可能としつつ、対象となるノウハウを特定し、明確に相手方に伝えることが可能となります。



ポイント2: 特許を受ける権利の帰属は明確になっていますか？

「ひな形」は、共同開発の過程で得られた成果については、技術やアイデア等、当該成果への貢献度によって帰属が決められるべきであるという考え方に基いて作成されています。仮に契約の相手方が実現したい性能や仕様を示していたとしても、その性能や仕様を実現するために開発された成果の帰属や取扱いについては、その開発への貢献度が重要となります。

特許法は、特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属することを原則としています。また共同で発明がなされた場合には、共同した者全員が発明者となるため、特許を受ける権利は共同発明者の共有となることを原則としています。そのため、共同開発の過程で相手方から提供された秘密情報に依拠して得られた成果について、共同開発者双方の具体的な貢献があれば、当該成果に係る特許権等を取得する場合にも共有となることが基本的な姿です。

しかし、実際には事業実施をする当事者が一方当事者であれば、相手方に当該権利を譲渡したり、相手方のみに当該権利を自由につかう権利（専用実施権）を設定したりする場合があります。その場合であっても、元々、両当事者の貢献によって共同の権利となるべきものですので、相当

の対価を得ることも含め、両当事者が納得できる条件を協議する必要があります。



ポイント3: 成果を共有することの負の側面も理解しましたか？

契約書で明示的な取り決めをしない場合、共有となった発明は、相手方の同意を得ることなく、実施することが出来るというのが特許法の考え方です。共同開発の成果を取引の相手方が、独自に利用し、例えばより製造コストの安い事業者を実施させ、製品の製造をさせる可能性もあります。

「ひな形」でもこの原則に沿った内容となっていますが、共有となった発明については両当事者が自由に自ら実施することが可能です。また相手方の同意を得ることなく、第三者に実施させることは出来ないのが原則となります。この点を理解した上で、権利の一方当事者への帰属や一方当事者のみが実施できる権利(専用実施権)を設定することも検討します。また共有となる場合、相手方に実施の制限を求めるのであれば、その内容を契約上明記する必要がありますし、自社で実施する可能性がある場合には、第三者への実施許諾が得られるような内容を入れておかないと、製造に際して製造委託して製造することが制限される可能性もあります。



ポイント4: 提供技術について過度な責任を負っていませんか？

共同開発に際して提供する技術(共同開発の目的の範囲で実施を許諾する権利を含む)について、相手方から第三者の権利を侵害していないことの保証を求められることがあります。しかし、第三者の権利を侵害していないことの調査には費用が掛かりますし、こうした調査は事業化をする側で実施するのが一般的であると言えますので、安易に応じず、専門家等に相談する必要があります。

「ひな形」では、共同開発に際して提供する技術が第三者の権利を侵害していないことについて、相互に保証責任を負わない内容となっています。権利侵害をしていないかを確認するためには、専門家等による侵害調査を実施する必要がありますので、相応のコストが必要となります。また権利侵害が後から発覚し、共同研究の成果を実施できないこととなった場合の損害等の賠償を請求される恐れもあることから、安易に第三者の権利を侵害していないことについて責任を負わないようにすることが重要です。

開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託 ～既存技術は守った上で、適正な対価を



開発自体を請け負って対価を得るはずが・・・。



- もっぱら当社の技術を用いた開発であったが、共同開発を前提とした契約を締結した結果、成果は共有となったが、十分な対価を得られないまま、相手方が共有成果を活用した事業化を進めてしまった。
- 既存技術と受託開発の成果の区別があいまいであったため、既存技術についても自由に実施することを要求され、第三者への開示・供与を禁止されてしまった。

高い技術力を有しており、受託開発型のビジネスを志向される中小企業も少なくありません。その場合、受託開発の成果については委託者に帰属させ、委託者の側で事業実施をすることが念頭にある場合が一般的ですが、成果を共有とすることを前提とした契約を結んでしまったり、そもそも十分内容を検討した上で契約書を締結することなく開発を請け負ってしまったりすることで、見合った対価を得られなかったという事例もあります。また、既に保有している技術については、複数の取引先からの受託開発に活用することを前提にしていると思いますが、契約上その旨について明確にしなかったために、将来の利用の幅を制限されてしまうといったこともあります。

次のような場合には受託開発契約を念頭に！！

- もっぱら自社が保有する技術・ノウハウのみを用いて開発を実施
- 受託開発に必要な対価を得られることを前提として、受託開発の成果は相手方に帰属させ、相手方において事業化を行う(自社では事業化しない)



相手方も技術・ノウハウを供出する場合で、成果についても原則として共有とすることを念頭においた開発を行う場合には共同開発契約が馴染みます。しかし、自社が保有する技術・ノウハウのみを用いて開発を実施し、その対価を得ようとする場合(受託開発型のビジネスを志向する場合)には開発委託契約の締結を検討します。また、複数の委託者に対して汎用的に活用する自社の既存技術についての知財戦略(特許権等の権利取得、営業秘密として管理すべき秘密情報の特定と実際の管理を含む)については、将来の利用の幅を確保する観点から、事前に専門家等にも助言を得る等して、明確にしておくことが望ましいと言えます。

解説編 ～知的財産権等の取扱いに関する 契約(開発委託契約)書の虎の巻



ポイント1: 既に持っている技術を契約書で明示していますか?

「ひな形」では、中小企業が既に保有している技術(登録された知的財産権として特定可能な場合には適宜別紙等を用いて特定しておく)を明示するようにしています(第2条第3項)。

開発委託契約の「ひな形」では受託開発の成果は原則として発注者である相手方に帰属させることを想定していますので、そうでない自社の既存技術の特定と明示は、共同開発契約のときよりも重要であると言えます。また発注者の秘密情報に依拠せず独自に獲得した技術は当然に自社に帰属するのが原則ですが、本開発の成果に当該既存の技術や独自に獲得した技術を利用しなければならない場合、当該技術の利用条件等をしっかりと協議することが重要です。なぜなら、この点が曖昧だと、開発委託の発注者にしてみれば、開発成果は自由に使用することが出来る(そのために対価を払っている)と認識していることが一般的ですので、開発成果のもととなった既存技術や自社に単独で帰属している技術についても自社で自由に使えるものと考えてしまうことは少なくありませんので、トラブルになることが少なくありません。



ポイント2: 既存技術等の実施について取り決めは明確ですか?

本「ひな形」では、発注者が成果の活用をする際、自社の既存技術や発注者が提供する秘密情報に依拠しない独自に獲得した技術についての利用条件について協議することを明記しています。

受託開発の成果を相手方が利用する際に、既存技術に係る特許権等の実施や営業秘密等の開示を受けることが不可欠の場合もあります。また発注者が提供する秘密情報に依拠しない独自に獲得した技術を活用することが必要となる場合もあります。これらの場合、権利等の実施許諾や秘密情報の開示を織り込んだ対価の設定になっているかについては、十分に検討することが必要です。また、相手方が開発成果を事業化する上で必要なのであれば、これに係るライセンス料の設定や、目的外利用の禁止、例えばサブライセンスの禁止(例えば第三者との追加的な共同研究の実施、製造委託先等による実施等)についても、将来の紛争リスクを減らす観点から、しっかりと協議して取り決めを行うことが必要です。

また、受託開発の成果を利用する際、第三者の保有する特許権のライセンスを受ける必要がある場合、当該ライセンスの取得の方法及び費用について、予め協議の上、合意しておく必要があります。



ポイント3: 成果について過度な責任を負っていませんか？

受託開発の成果について第三者の権利を侵害していないことについての保証を求められることが少なくありません。共同開発の場合よりも開発委託の場合の方が、強く求められる場合があります。しかし、第三者の権利を侵害していないことの調査には費用が掛かりますし、こうした調査は事業化をする側で実施するのが一般的であると言えますので、安易に応じず、専門家等に相談する必要があります。

権利侵害をしていないかを確認するためには、専門家等による侵害調査を実施する必要がありますので、相応のコストが必要となります。また権利侵害が後から発覚し、受託開発した成果を実施できないこととなった場合の損害等について賠償を請求される恐れもあることから、安易に第三者の権利を侵害していないことについて責任を負わないようにすることが重要です。

一方で、発注者からすると受託企業側の技術・ノウハウに依存している場合ほど、保証を求めたいと考えることが多いため、「ひな形」では、成果として提供する技術が第三者の権利を侵害していないことについて、委託金額の範囲内でしか賠償責任を負わない内容となっています。その他、より広い責任を負う内容で応諾せざるを得ない場合には、侵害調査に係る費用を織り込んだ対価を設定するか、契約上、相手方の費用で侵害調査をすることを明記できるようにすることが望ましいと言えます。

なお、既存技術に係る特許権等の実施許諾が同時に予定されている場合（ポイント2参照）、既存技術が第三者の権利を侵害していないことの保証は求められる可能性がある点には留意が必要です。

しっかりと今後の事業展開を見据えた取引を！ ～製造委託契約で明確にすべきこと



当社の技術・ノウハウが評価され製品製造を受託した後にも落とし穴。



- 製造に必要なノウハウ(例えば図面、レシピ等)の無償開示を求められ、ライバル会社や海外メーカーにも発注されてしまった。
- 製品の品質管理の一環と言われて、工場の監査や秘密情報の開示を求められ、製法に係るノウハウを盗まれてしまった。
- 営業・無償のアフターサービスの範囲を明らかに超えて、納品物の改良や利用に際しての技術的指導を無償で要求されてしまった。

自社の技術・ノウハウ、これまでの実績等が評価され、具体的な製品製造の受託を出来ることは素晴らしいことですが、特段の取り決めが無ければ相手方は製造委託先を1社に絞る趣旨ではないかもしれませんし、より安価に製造できる企業があれば取引を見直すかもしれません。製造を受託する中で、必ずしも十分な対価を得ないまま、製造に必要なノウハウの開示を求められ、自社の技術が流出してしまったという事例が少なくありません。結果として、契約上何も決めていなかったために、流出した技術はライバル企業や外国企業に合法的に流出し、より安価に製造できるライバル企業や外国企業に取引を取られてしまうということもあります。

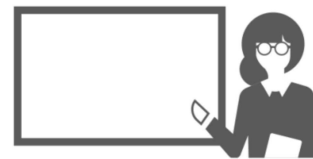
「お客様」であっても約束したこと以上の情報を開示する必要はない！

- 自社を選定してくれた「お客様」が評価している自社の技術はしっかり守る！
- 取引の目的や対価等も含めて約束した製品の納品を超えて、必要以上にノウハウを開示する必要はない！
- 製造ノウハウ等の開示が必要な場合には、契約で秘密の保持や目的外利用の禁止、必要に応じて対価の定め等を明確にする！



実務の中では、継続的な取引を念頭に製造委託契約に基づいて製品を製造する過程で、改良を行ったり、取引先の要望に応じたチューニングを行ったりするといったことは多いと思います。両者の認識としてそうした行為も契約の目的や内容に含まれ、適正な対価等の支払が行われているのであれば問題ありませんが、そのようになっていないことが多いと言えます。自社のコアな強みとなっている技術がひとたび流出すれば、自社の優位性が簡単に失われてしまうことにもなりますので、守るべき技術は、お客様に対しても安易に開示しないという気持ちを持つことが重要です。

解説編 ～知的財産権の取扱いに関する 契約書(製造委託)の虎の巻



ポイント1: 意図せず開発まで請け負っていないですか？

「ひな形」は、製造委託契約を締結する際、知的財産の取扱いに関する取り決めを行うものです。本「ひな形」では、製造を請け負う製品の仕様・性能が明確になっており(これから仕様・性能を実現する方法を開発・研究するのではなく)、取引の主たる条件が数量や価格となる場合を念頭に置いています。

前頁に記載したように、契約書に明記が無いノウハウの開示を求められ、それを断れずに、技術の流出を招いてしまっている例が少なくないことから、契約を締結する際には、お互いの義務内容である契約の範囲を明確にしておくことは重要です。また、仕様書で要求される具体的な性能等が固まっておらず、開発委託的ないし共同研究的なことを行う場合には、まずは開発委託契約や共同研究契約のひな形を用いて契約を行い、その後、製造委託契約書は仕様書の要求事項が明確となってから製造委託契約を締結するというのも1つの考え方となります。

既に製造委託を内容とする基本取引契約を締結済みで、これを修正したり、再度契約交渉することが容易でない場合であっても、知的財産権の取扱いについて「ひな形」を基本取引契約の特則として締結することもできます。



ポイント2: 意図しない技術提供まで約束していないですか？

「ひな形」で取り上げている知的財産権等については、製造プロセスで得られる製法等を主として想定しています。

「発注者あつての製造ノウハウ」であるという考え方も無い訳ではありませんが、具体的な製造方法についての技術を開発したり、ノウハウを蓄積したのが自社なのであれば、自社に帰属するというのが基本的な考え方です。発注者側としては、製造してもらった製品の利用が安定的に出来ることを求めるのが通常ですので、製品そのものについては比較的自由に活用できるように製品に係る改良発明等についての譲渡や実施許諾を定めることもあります(その場合でも付加価値に応じた対価は協議の上求めていくべきです)。一方で、製造方法に係るノウハウや技術については、自社に帰属することを明確にしたり、発注者にも譲渡や実施許諾を行う場合でも自社への発注を前提とする等の条件を、契約書上明記したりすることも検討に値します。



ポイント3： 知的財産権紛争の責任を押し付けられていないですか？

「ひな形」では、発注者の指示に従って製造・納品した製品が原因となって、第三者から知的財産権侵害を訴えられた場合を想定し、その訴訟対応の負担を不当に転嫁されることを防止しています。

「発注者から指示されたとおりに部品を製造・納品したら、実は第三者がその製品に関する特許権を持っていて、その第三者から特許権の侵害を理由に発注者が訴えられてしまった」ということが起こり得ます。

もし、発注者がその訴訟の対応責任や損害賠償責任を、受注者に一方的に押し付けてきたとしても、「発注者が自ら決定した仕様や指示の内容そのものが第三者の知的財産権を侵害していて、受注者はそれを知らず、ただ指示に従って製造しただけ」というように、受注者側に侵害の責任がない場合は、こうした一方的な押し付けを拒否することができます。

あるいは、第三者が責任のない受注者を訴えるケースも考えられます。この場合は、訴訟の対応責任そのものは受注者自らが負わなければなりませんが、発注者に対して、仕様の決定に係る経緯や受注者への指示内容の開示を求めることができ、また、第三者との間に生じた損害賠償について求償することができます。そのため、このような事態に備えて、受注者自身としても、親事業者とのやりとりや指示の内容等についての記録（簡易なメモ書きのようなものでも可）を残しておくことにより、自らに責任がない旨を証明できるようにしておくことが大切です。

しかし、もし発注者との間で、「第三者との間に紛争が生じたときは、例外なく、受注者の一切の責任と負担によって解決する」という内容（そのように解釈され得るものも含む）の契約が結ばれてしまっている場合には、上記のような権利を主張するどころか、明らかに発注者の責任によって生じた知的財産権侵害であっても、その訴訟対応や損害賠償の押し付けを拒否することすらできなくなる可能性があります。「ひな形」を参考に、こうした不合理な契約を結ばれることがないよう、十分に契約内容を確認の上、契約を締結することが重要です。

知的財産について意識した取引をしていますか？

- ✓ **取引の検討に際して、自社の守るべき「強み」を理解して、自社でのみ管理し秘密にすべき情報、特定の相手との間で共有しても構わない情報、公開しても差し支えない情報を区別出来ていますか？**

- ✓ **新たなパートナー事業者との連携(営業を含む)に先だって、自社の強みを保護するために社内での情報の区別や秘密情報の管理方法、知的財産権の取得について検討を行いましたか？**

- ✓ **自社が契約前から持っている技術やノウハウを相手方が自由に使えるような契約書を意図せず締結していないですか？**

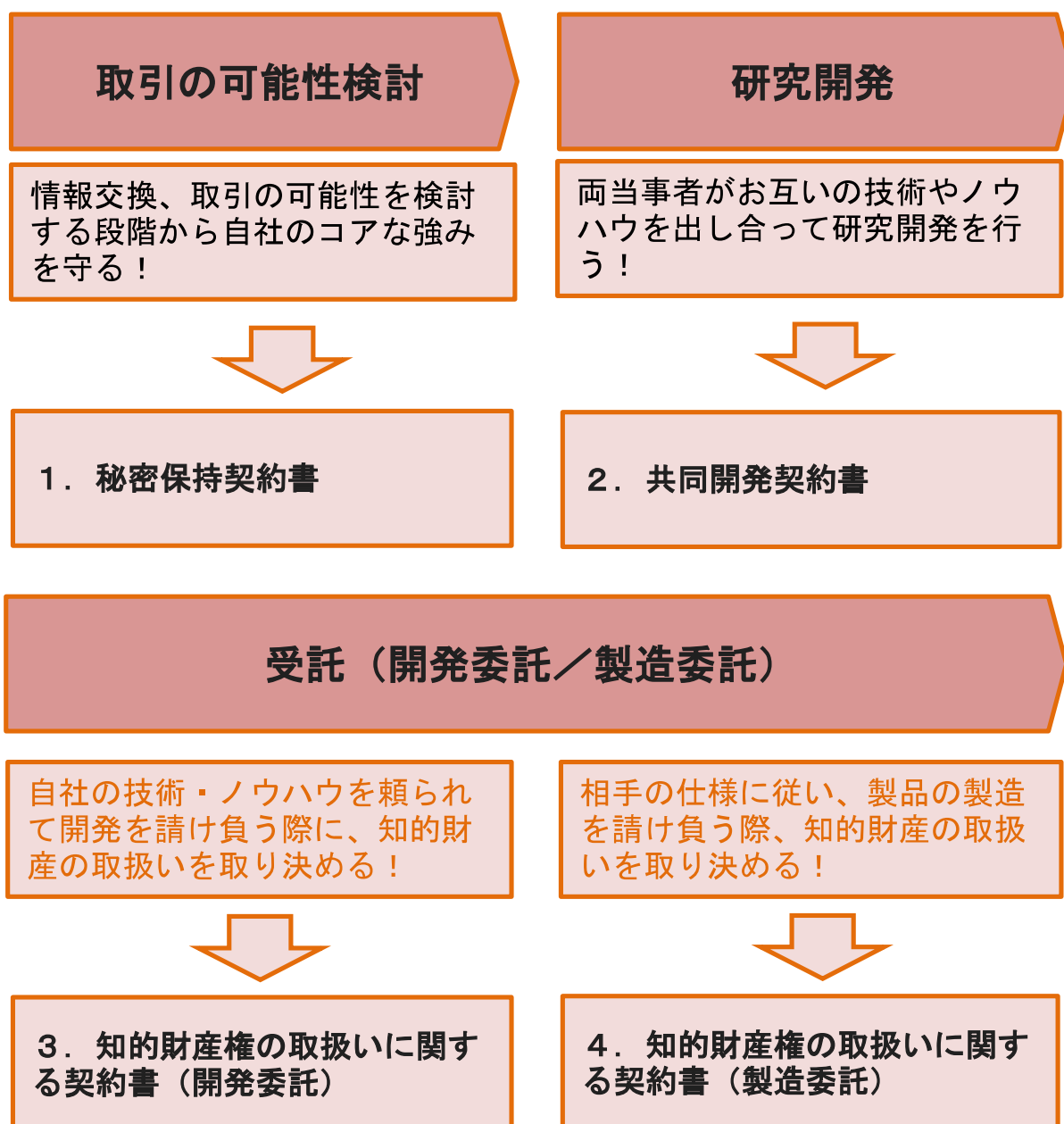
- ✓ **自社が契約前から持っている技術やノウハウが自由に使えなくなったり、今後の事業への活用に制約が生じさせたいするような契約書を意図せず締結していないですか？**

- ✓ 取引を通じて得られた成果について、自社が利用するつもりであったものが意図していた通りに利用できなかつたり、得られると思っていた対価を得られなかつたりするような契約書を意図せず締結していないですか？

中小企業が活用可能な契約ひな形を用意しました

自社の「コアな強み」を守りつつ、戦略的な事業展開をしていくためにも、契約書の利用場面を理解し、自社にとって適切な契約ひな形を活用しましょう。どの場面でも、自社のコアな強みとなる技術・ノウハウを不用意に開示・提供して、意図せず技術を流出させてしまわないようにすること、今後の事業展開に制約となる事項を意図せず約束しないことが大切です。

次の場面に応じて、参考とする契約ひな形を選択してください。



1. 取引の可能性について検討する

営業先と情報交換を行ったり、取引（共同開発や開発委託を含む）の可能性検討を行ったりする段階で、相手方に限定的であっても自社の強みやケイパビリティを示す上で必要な情報の提供を行う場合を想定しています。より具体的な技術・ノウハウの開示を伴い、試作・試行、研究開発等が行われる場合、何らかの成果が発生することが期待される場合には、開示される情報の内容・重要性等も考慮しながら、より具体的な内容を相手と取り決める必要がありますので、共同開発契約や開発委託契約の締結を検討しましょう。

 「秘密保持契約書」の活用を検討しましょう。

※開示する情報の範囲については、今後の事業戦略、事業展開の選択肢、知財戦略に影響を与えることから、必要に応じて専門家（弁理士、弁護士等の知財専門家や、知財総合支援窓口等の公的支援機関等）に相談することも検討しましょう。

2. 両当事者が技術・ノウハウを出し合って技術課題を解決する

自社と取引先の双方が、得意とする技術・ノウハウを出し合って、技術的な課題を解決するために、共同して開発を行う場合には共同開発契約の締結をしましょう。ただし、開発に着手する段階では必ずしも期待した成果が得られない場合もあることを念頭においた取り決めが必要です。実際の取引においては「製造委託」等を念頭に置いた基本契約の中で共同開発を進めることの提案を受けることもあります。双方が技術・ノウハウを出し合って、技術的な課題を解決する場合で、双方が成果を共有することを念頭に置いている場合（一方のみが成果を活用する場合でも相手方に相当の対価等が別途支払われる場合を含む）には、共同開発契約の締結を検討しましょう。

 「共同開発契約書」の活用を検討しましょう。

※製造委託等の基本契約書の中で、共同開発を実施しなければならない場合、共同開発契約書ひな形の必要事項を製造委託契約書に追記したり、製造委託契約書と別契約で知的財産の取扱いについてのみに契約したりする方法もあります。

3. もっぱら自社の技術・ノウハウを頼られて開発自体を請け負う

開発に係る契約には様々な形態があり得ること、既に存在する基本取引契約等に基づいて開発委託の追加発注を受けることもあることから、ここでは知的財産権の取扱いのみを定めた契約書のひな形を用意しました。既に開発委託自体について根拠となる契約がある場合であっても、本ひな形を知的財産権に係る特則として追加的に契約することも可能です。

➡ 「知的財産権の取扱いに関する契約書（開発委託）」の活用を検討しましょう。

※本「ひな形」は、開発委託契約を締結する際、知的財産の取扱いに関する取り決めを行うものです。本「ひな形」では、開発費用は相手方が負担し、受託開発の成果は原則として相手方に帰属させることを想定していますので、そうでない既存技術の特定と明示は共同開発契約の時よりも重要であると言えます。

4. 相手の仕様に従い、製造を請け負います

製造に係る契約には様々な形態があり得ること、既に存在する基本取引契約等に基づく製造の中で知的財産権が発生する場合もあることから、ここでは知的財産権の取扱いのみを定めた契約書のひな形を用意しました。既に製造委託自体について根拠となる契約がある場合であっても、本ひな形を知的財産権に係る特則として追加的に契約することも可能です。

➡ 「知的財産権の取扱いに関する契約書（製造委託）」の活用を検討しましょう。

※本「ひな形」は、製造委託契約を締結する際、知的財産の取扱いに関する取り決めを行うものです。本「ひな形」では、製造を請け負う製品の仕様・性能が明確になっており（これから仕様・性能を実現する方法を開発・研究するのではなく）、取引の主たる条件が数量や価格となる場合を一義的には念頭に置いています。そのため、ここでの知的財産権は製造プロセスで得られる製法、製造ノウハウ等を主として想定しています。