

知的財産権に関するガイドラインの公表

1. 知的財産権に関するガイドラインの策定及び公表の経緯

中小企業庁は、従来から存在していた大企業と中小企業間における不適正な取引慣行について、令和2年7月に有識者を交えた「知的財産取引検討会」を設置し、知的財産における取引の問題事例の整理を行ってまいりました。これらを踏まえ、これまでに報告された問題事例（片務的な契約の締結、ノウハウの開示要求など）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、令和3年3月31日、関係事業者団体宛に、知的財産権に関するガイドライン（以下、「本指針」といいます。）を公表しました（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline.html）。

以下では、本指針の概要について取り上げます。

2. 本指針のポイント

本指針においては、産業財産権や著作権に限らず、営業秘密・ノウハウ（有益なデータを含む）に至るまでの広義の知的財産を対象とし、知的財産に係る取引を行うにあたり注意すべきポイントがまとめられております。

本指針の概要としては、大きく以下のような取引段階や取引分野に沿った整理をし、それぞれの段階におけるポイントが言及されております。

① 契約締結前

- ▶ 相手方の秘密情報を相手方の事前の承諾なく、取得、又は、開示を強要しない。
- ▶ 相手方の意思に反して、秘密保持契約締結無しに、相手方の秘密を知り得る行為をしない。

② 試作品製造・共同開発等

- ▶ 無償の技術指導・試作品製造等の強制をしない。
- ▶ 承諾がない知的財産やノウハウ等の利用をしない。
- ▶ 共同開発の成果は、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、これと異なる場合は相当の対価を支払う。

③ 製造委託・製造販売・請負販売等

- ▶ 製造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、相手方の技術情報等の提供を求めない。これを求める場合には相当の対価を支払う。
- ▶ 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反して強制しない。
- ▶ 監査や品質保証等の観点から秘密情報の開示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確にし、その目的を超えた秘密情報の取得をしない。

④ 特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償許諾

- ▶ 取引と直接関係のない、又は、独自に開発した成果について、出願等に干渉しない。
 - ▶ 相手方に帰属する知的財産権について、無償譲渡の強要や自社への単独帰属を強要しない。また相手方の知的財産権の無償実施を強制しない。
- ⑤ 知財訴訟等のリスクの転嫁
- ▶ 発注者の指示に基づく業務について、知的財産権上の責任を、中小企業等に一方的に転嫁してはならない。

なお、本指針と併せて、秘密保持契約書、共同開発契約書、知的財産権等の取扱いに関する契約（開発委託契約）書、知的財産権等の取扱いに関する契約（製造委託契約）書のひな型についても策定し、公表されております。

3. 本指針の内容について

本指針においては、上述の通り、大きく①契約締結前、②試作品製造・共同開発等、③製造委託・製造販売・請負販売等、④特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償許諾、⑤知財訴訟等のリスクの転換の段階に分け、注意点が整理されております。

(1) 契約締結前（取引交渉段階・工場見学等）

ア 相手企業の「営業秘密」の取扱い

不正競争防止法上、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また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）の要件を満たす情報等は、「営業秘密」として、第三者による不正取得や使用・開示行為などが禁止され、保護が図られております。これらの営業秘密に該当する秘密情報または非該当の秘密情報についても、契約締結前の段階においては、不当に取り扱われないよう、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 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。

イ 秘密保持契約の締結

契約交渉前においては、取引に入ろうとする相手方より、取引交渉や工場見学等により、秘密情報を知られ得る行為を要求されることがあります。このような

場合に、取引開始前にノウハウの一部や技術上または営業上の秘密等の一部を開示するに先立ち、秘密保持契約の締結が不可欠とされますが、秘密保持契約の締結にあたっては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 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。
- ▶ 秘密保持契約を締結する場合においても、当事者が秘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。

秘密保持契約において秘密保持義務を負う対象となる秘密情報の範囲については、狭すぎる場合には、秘密情報を開示する側からすると保護の対象から外れてしまう恐れがあります。他方、主に秘密情報を開示する側であっても、当然ながら相手方から情報を受領することもあるため、秘密情報の範囲が広すぎる場合でも、受領した情報に秘密保持義務が課される結果、自らの事業活動に制限が課される可能性もあるため、留意が必要であると考えられます。

(2) 試作品製造・共同開発等

ア 無償の技術指導・試作品製造等の強制の禁止

ノウハウや技術情報については、それ自体の開示や提供を求められる場合以外であっても、第三者に対して行う技術指導等により他社に漏洩する恐れがあります。そのため、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とされ、かかる合意があった場合でも適切な対価が必要であると考えられ、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 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。

イ 承諾がない知的財産やノウハウ等の利用の禁止

技術指導や試作品製造等の過程で第三者に開示された知的財産やノウハウ等は、秘密情報として取り扱われるべきであり、それらを保有する当事者の合意なく、または当事者間での合意に反する態様で利用・複製・開示がされることがないよう、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 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。

ウ 成果の権利の帰属

共同研究開発によりある発明がなされた場合、特許を受ける権利は共同発明者にそれぞれ帰属し、共有状態となり、共有者全員でなければ特許出願をすることができないとされます（特許法 38 条）。共同発明者とは、2 人以上の者が「実質的に協力して」完成させた発明を言いますが、これは発明を現実に行った者でなければならず、単なる補助者、助言者、命令者及び資金提供者は該当しないと考えられております。

共同研究開発による発明については、その発明過程の実態を考慮し、大企業や親事業者による開発への関与の程度や貢献度などに関わらず、一方的に権利の帰属が決められたり、不当に利用を制限させられたりすることは問題とされ、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 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。

(3) 製造委託・製造販売・請負販売等

ア 契約に含まれない技術資料等の開示の禁止

契約上開示が予定されていないノウハウ、アイデア、レシピ等の技術上また

は営業上の秘密情報、あるいは技術指導等の役務（以下、併せて「技術資料等」といいます。）については、中小企業にとっては競争力の源泉であって、むやみな開示は控えられるべき財産です。そのため、製造委託を受けている製品とは無関係の製品に係る情報提供や、製造現場の立ち入りなど、委託契約の本来の目的に照らして合理的に必要と思われる範囲を超えてこれらの技術資料等の提供を求めてはならないと考えられており、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 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、相手方の有する技術資料等の提供を求めてはならない。

イ 技術情報等の提供を受ける場合の対価・技術情報の活用

技術情報の提供をする際には、当該技術提供を生み出すために要した費用等に見合う対価を受け取るべきであり、当該対価については、委託対価に含めるとしても、明確に合意をすべきであると考えられます。また、提供した技術情報について厳重な管理や取扱いが求められることから、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 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。

ウ 金型設計図面等の提供

金型等の成果物の製造委託である場合に、契約において予定している範囲を超えて、金型等の設計図面、CAD データ等の提供を強制することは許されず、これらの提供を求める場合でも、無償又は廉価で提供を求めてはならないと考えられ、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 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。

ならない。

エ 工場監査・QC(品質管理)・品質保証関係

製造現場に対する監査や品質保証の名目で、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ず、監査等を行う場合でも、必要とする範囲や箇所などを明示して、監査等を受ける側があらかじめ情報開示の範囲が適切か等を判断できるようにすべきであると考えられ、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 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。

(4) 特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾

ア 特許出願への干渉（出願内容の報告・修正、共同出願の強制）の禁止

特許発明については、特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属するとされています（特許法 29 条）。しかしながら、特許出願に際して、出願内容について報告や修正を求めたり、共同研究開発により共同発明者とされるべき場合を超えて、共同出願を強制したりすることは避けるべきであると考えられ、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

なお、これらの事実上の行為が避けられるべきであることは当然ですが、これらの内容を含む契約を締結する場合にも、実態に鑑みて留意が必要です。

- ▶ 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。

イ 知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾の強要の禁止

相手方が従前から保有する特許権等の知的財産権や、もっぱら相手方にのみ帰属すべき特許権等について、製造委託関係や共同研究関係などを理由に、契約内容とは関係なく無償譲渡や相当な対価なく帰属を求めることは避けるべきであると考えられます。また、相当な対価なく、自社・サプライヤー・製造委託先に対して実施許諾を指示したり、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も問題であると考えられ、本指針においては、以下の【あるべき

姿】が示されております。

- ▶ 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。

(5) 契約における知財訴訟等のリスクの転換の禁止

発注者の指示に基づく業務について、受注者はそれに従った結果、第三者の知的財産権を侵害することもあります。この場合に受注者側へ一方的に知的財産権侵害の責任や費用負担を課す内容の契約を締結することは問題であると考えられています。また、発注者が指定する仕様を満たすために、第三者の知的財産権を侵害する可能性がある場合に、これらの侵害の有無にかかる調査や当該第三者よりライセンスを受ける責任や費用などの負担を一方的に受注者に課す内容の契約を締結することは問題であると考えられ、本指針においては、以下の【あるべき姿】が示されております。

- ▶ 発注者の指示に基づく業務について、知的財産権上の責任を、中小企業等に一方的に転嫁してはならない。

4. 本指針の意義について

本指針は法的規範を有するものではありませんが、従前の問題のある取引形態を吸い上げて、あるべき姿を示す重要な指針となります。本指針に反する場合には、取引当事者の関係性に照らして、優越的地位の濫用等の独占禁止法上の違反を指摘される可能性がありますので、各企業においては、本指針に基づき契約関係や取引関係を整備するとともに、力関係の弱い企業においては、本指針における指摘を踏まえて、契約締結の際には注意をすることが望まれます。

以上