

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ということが多い。＜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】取引先のみに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、知的財産ともいえるべきものが、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こと等により、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迫られている。（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」にとどまらず、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）

- 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）
- 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。
- 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。