

第4回 知的財産取引検討会 議事要旨

日時：令和2年9月24日(木) 15:00～17:30

場所：経済産業省 227 会議室及び Skype 会議室

出席者：

〈委員〉：寺岡座長、内原委員、近藤委員、坂本委員、関根委員、知念委員、名倉委員、山下代理、林委員、別宮委員、渡邊委員

〈オブザーバー〉：日本商工会議所山内産業政策第一部長、全国中小企業団体中央会及川事務局長

〈関係省庁等〉：公正取引委員会、総務省、特許庁、経済産業省経済産業政策局、経済産業省産業技術環境局

〈事務局〉：中小企業庁、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

出席者による意見交換

1. 追加作成すべき資料（チェックリスト）について

- 中小企業が契約で不利になるポイントを抽出したチェックリストがあると良く、素案を提示する。
- 契約交渉時に、ひな形を提示するチャンスがない場合も存在する。ひな形を参照しつつ代案を示していただく際に、チェックリストは有用である。
- チェックリストの前提として、改めて自社技術を認識することや、自社技術を整理する文言があってもよい。
- 資料13やチェックリストを拡充していく中で、大企業等が提示する取引契約書に、知財搾取につながる条文が存在しないか注意喚起すべき。

2. 契約書ひな形について

(適切なひな形への誘導、フローチャート)

- 資料13にひな形が4種あるとの記載があるが、それぞれがどういう分け方・位置づけか直観的には分かりにくく、表現を工夫するとよい。秘密保持契約が共通の土台になるのだろうか。
- 秘密保持契約をベースに、他の3つがフラットに並ぶより、製造委託が最終ゴールになる認識。
- ビジネスの形態にあわせ、導入は秘密保持契約、次に開発(共同、委託・受託)、そして製造委託等の流れの解説があると良いか。チェックリストの「適切な契約を選択しているか」という項目に記載することも一考。
- 最終段階は製造委託だけというフローチャートは違うのではないか。技術開発の結果、製造委託だけでなく、製造を引き受けず開発成果の取扱いの契約な

どもあり得る。

- 分岐を進んでいく際に、注意喚起が必要だろう。例えば、「共同開発」を選択する際、公平性を担保するために、リスクとリベニューのシェアを認識することが必要。また、「製造委託」の実施に至った際、開発要素が入っている場合は「開発委託」の内容も入っている点を注意喚起することが必要。
- F/S フェーズ、開発フェーズと、開発成果を用いたビジネスフェーズと、大きく3フェーズあり、それぞれでどの契約を結ぶか誘導できるとよい。
- マニュアル利用時の導入にチェックリストを用いるとよいか。どういった契約のフローチャートなのか確認した後、ひな形の利用に進んでいただく構成だと分かりやすいか。
- ロジックツリーを示せると、読みやすさの観点から良い。
- ツリーがマストではないと思う。製造委託に集中している企業は多く、未経験の局面と思われる開発委託や共同開発が、どのような取引でどのように話が進むか、具体的に示すことが有効だろう。
- 秘密保持契約については、知的財産権を持つ場合と、技術ノウハウだけを持つ場合に配慮し、中小企業が一步を踏み出せる分かりやすい資料を希望する。

(取引基本契約書)

- 取引基本契約書の中に、各種ひな形の要素が入っていると推察されるとともに、そこで知財搾取の状況も生まれている可能性がある。
- 取引基本契約書に各種ひな形の要素が内包される状況について、資料13で触れた方が良い。
- 契約タイトルにあまり縛られずに、どのような取引内容かを見ることが大切であり、ガイドラインで言及するとよい。
- 個別の条件以外は基本契約で結び、他は発注書のようなものが「個別契約」の位置づけとなる場合もあるなど、運用上の話もガイドラインに示すと使いやすくなる。
- 取引基本契約書に不平等な条項・文言ある場合、その是正方法については、個別に締結する守秘義務契約書等に、個別に締結する当該契約書等の定めが取引基本契約書の定めを優先するという条文を入れることで解消される。ひな形に入れるのかは議論が必要。

(秘密保持契約書 ー秘密情報の定義、取扱方法ー)

- 秘密情報の定義として、実務上、何が秘密情報か明記するとよいと考える。中小企業は丸秘を付与して管理することが難しいという前提のもと、ひな形で予め対象を例示した上で秘密情報を記載いただくことで、丸秘の有無に拘わ

らず秘密情報として扱うことを提案する。

- 秘密情報として識別して管理するケースが多い印象。丸秘を書いていないものも全て守秘義務を負うと、お互いに曖昧な状況ができやすく、納得感が出ない懸念がある。ただし、バックグラウンド IP はきちんと相手に認識してもらい、今回の開発成果にはそれが前提となり開発が生まれているという認識を合わせ、対価を協議する旨を明記しつつ、実施権を開放する方向が良い。
- ひな形に前提条件が十分に記載されておらず、条件次第で判断や結論が変わる場合、正しく理解されないので注意が必要。
- 中小企業がサンプルを提供する際、“Confidential” マークを付けられず、そのまま提出することもあるだろう。そのような場合に、秘密情報を守る意味でも、秘密情報の定義規定を設けることには賛成。
- 実務的な感覚からすると、もし丸秘や“Confidential” マークを付さない運用にするならば、秘密情報の管理体制上そのようなマークを必須とする大企業が多い故に、ひな形として使用できなくなる可能性を危惧する。“Confidential” マークを付することをポリシーとして定めている企業は、中小企業がそのようなマークを不要として欲しいと提案しても、個々の企業のために変更はできないと却下されるケースが少なくない考える。中小企業に“Confidential” マークを必ずつけることを推奨する方が親切ではないか。
- まずは“Confidential” に位置付けることが実務的である認識にあり、除外条項にあたるかどうかを追って審査すれば良いと考える。
- 有体物のマーキング方法はひな形では分からない。実際、“Confidential” マークが無い場合秘密情報ではないと指摘されるのも不親切である。有体物に関しては、送り状にその旨を記載してメールで証拠化するなどの方法があり、こうした対応方法を記載することも一つのアプローチだろう。
- 秘密情報の定義と丸秘マークの付与に関しては大企業としてもケースバイケースである。モノではなくデータを渡す場合もあり、画一的にはできないため、送り状を用意したり、渡す際に秘密情報である旨を伝え、秘密情報として扱っていただくことが実務上よい。
- 例外規定として、最初から自社が持っているものについては対象外という記載は、大企業であっても弱い立場として取引することがあり、有用である。扱う情報（の種類や性質）に応じて、プロテクトすべき範囲や方法を、ガイドラインやひな形の注意書き、マニュアルで記載できるとよい。
- ひな形に秘密情報の対象を書かず、解説で記載するという方法はいかがか。
- オプションとして入れられることが分かれば良いか。
- 20～30 名規模の企業は、丸秘マークを付けることは実務的に難しい印象。
- 企業規模が小さいと秘密管理できないという風潮である故に、中小企業が不

利を被る構図が続いているのではないか。中小企業庁からの指導的なメッセージとして、きちんと“Confidential”として区別し、自分の身は自分でも守ることを伝えるべきか。

- 作りこみ方のアプローチの違いであり、どちらが正しいかについて結論は出ないだろう。2～3の条項をオプションとして入れる方法でも、それなりに使えると思われる。

(秘密保持契約書 ー知的財産の定義ー)

- 知的財産の定義について、提示されているひな形よりも、もう少し明確に記載した方がよいと考える。6条2項には、従前から各当事者が持っていたものや、秘密情報と関係なく独自に作ったものについては、「発明は発明者のもの」と明記した方がよい。ただし、バックグラウンドIPが残ることは、大企業側にとってリスクとなるため、ライセンスの付与を義務付け、その上で、条件については協議が必要と書くことがよい。
- 中小企業が秘密保持契約書の内容を考える上では、“Confidential”の運用方法以上に、「バックグラウンドIPとして提示するものは何か」に関する議論を深めていただきたい。公正な取引を実現するための肝である。
- バックグラウンドIPとして実施権を与えるかどうか、最低限実施権を与えるものは何かについて当事者の認識を揃える必要がある。この点、中小企業が相手方にきちんと話をすることをガイドされたい。
- 第5条1項に記載されている「秘密情報に基づき得られた」とだけ書かれていることが誤導的なため、「相手方の秘密情報に基づき」ときちんと書いておけば、6条は不要かもしれない。第5条第1項のこの部分は、定義語である「発明等」の定義に係る部分であり、きちんと書かなければ、「発明等」という定義語を用いる同条第2項・第3項も誤って読まれるおそれがある。さらに、第3項は、発明者ではない一方当事者のみに単独で帰属することも予定しているようであり、交渉力において劣る当事者が低廉な対価しか得られない懸念もある。

(秘密保持契約書 ーその他ー)

- 7条について、問題事例を拝見し、当たり前のことが出ていないのであれば、当たり前のことを文章化するための確認条項を入れるとよい。
- 11条について、秘密保持契約書の契約開始日を明記した方がよい。また、気付かないうちに契約の有効期間が切れることもよくあるため、自動更新に関する条項を提案する。念のため、契約終了後も数年間、秘密保持義務を負うというサバイバル条項を入れることがフェアだろう。

(共同開発契約書、開発委託契約書、製造委託基本契約書)

- 取引基本契約書に優先するという条項は入れるべき。
- 秘密保持契約書も含め、無断での知財出願を禁止する条項があるものの、単独で行ってはいけないとの記述にとどまる。「相手方の承諾を得ずして」や、「合意に基づかずして」という文言が盛り込まれるべき。
- 開発委託契約 8 条に関して、「ただしバックグラウンド IP はこの限りではない」と記載があるものの、開発委託で生まれた成果を実施する時、バックグラウンド IP が使えるかどうかの記述がないので、対価の条件は別途協議できる旨を明記する必要があるだろう。
- 開発委託契約 1 条 2 項で、バックグラウンド IP が成果物に含まれる場合には別途協議して報酬額等を定めるとしている。バックグラウンド IP の利用時に対価支払いをする条項を独立して設けると、中小企業が相手方のバックグラウンド IP を利用する場合に対価を払わないといけない事態が想定される。
- 問題事例として、製造委託といいながら開発要素が含まれることがある。製造と開発は違うことを周知すべき。資料 13 にもあるように、相手側（委託者）の仕様に基づいて作るだけであり、本来は知財の議論は入らないはず。そのため、一般的な条項を設けることで対応できるか。開発の場合は、原則として成果物は委託者側に移るが対価を払うとするとよいか。発明は実施されることが良いという思想に基づくならば、ある程度の実施を義務付けて、対価を別途協議することも 1 つの落としどころか。
- 先の議論にあったように、中小企業が製造委託契約と開発契約の 2 つを使うことは難しいかもしれない。前提として、製造委託に開発要素が含まれる場合に注意すべきと記述しつつ、成果が「得られた場合」にどう対応するかセーフガードを設計することがよい。1 つの契約で対応できる。
- 製造委託基本契約の 12 条 2 項の内容を義務付けると、契約に同意した段階で交渉力がなくなり、アンフェアになるため入れるべきではない。
- 共同開発契約 5 条に進捗報告の条項がある。製造委託契約で共同開発に言及する 13 条にも、同様に進捗報告の条項を入れなければバランスが悪い。
- 12 条 2 項を設けた背景には、製造委託に応える過程で製法の発明が生まれ、その発明を中小企業が他社の依頼に利用できることへの配慮がある。一方、通知義務から相手方に発明を吸い取られる可能性もあり、当該条項の削除、又は「成果が生じたと思われる場合」などの限定を付すとよい。この議論は、13 条（成果の取扱い）にも言える。
- 製造委託に開発要素が入るか議論をすると、ひな形で解決できる問題ではないので、資料 13 に書いてあるように、製造委託では開発要素を入れないようにすることが現実的か。もし、製造委託に開発要素が含まれていたら、共有に

することがよいか。委託者の秘密情報に依らず、受託者で生み出した場合には受託者にバックグラウンド IP が残る、という例外条項を入れるとよい。

- この製造委託基本契約書は、製造委託に開発要素が内在しない前提で作成している。
- 中小企業が製造委託を受けている間に、他社からの次世代の製品に関して取り組む過程で、製造委託される製品の改良品を思いつくケースがありえるため、製造委託で開発要素が含まれる事態を想定しておくことの意味がある。
- 「製造委託+開発委託」のパターンと、「製造委託+共同開発」の両パターンが存在する。ロジックツリーやフローチャートで、製造と開発の区別ができることを前提に、開発委託や共同開発が製造委託の下にあることを説明した方が混乱は少ない。個人的な感覚では「製造委託+共同開発」のケースの方が多い印象もあり、特に海外企業からの発注ではそのケースが多い。
- 製造委託契約書という基本契約書を提示するのではなく、あくまでも特則として、覚書のような位置づけで作ることがよいか。通常では2～3行で終わってしまう秘密情報と知的財産権の取扱いを、敢えて特別条項として設けるとともに、強要はいけない趣旨の確認条項を設けると座りがよくなる。
- 共同開発契約7条（成果の取扱い）に「不実施補償料」に関する条項が設けられている。これは、ひな形として最初から設けるのではなく、交渉事項であり、オプションの位置づけがよい。

（ひな形やガイドラインなど、全般に関する事項）

- 中小企業にのみ有利であるように作ったひな形は、各現場で採用されない可能性が生じる。あくまでもフェアであることを拠り所に引き続き議論を進めていただきたい。
- 契約修正のかけ方を中小企業向けに提示したものが今までなかった。大企業側が提示するものが正しいという認識を、少しでも解消できると良い。
- ひな形などの想定利用者である中小企業をイメージすると、何をもって不当か、必ずしも根拠を以て相手方と交渉できないことが考えられる。その場合、適切なひな形へ誘導し、そのひな形を用いて交渉いただくことがよいか。
- 「不当である」や「問題である」と断言されている記載箇所について、「この行為が」と主語を明確にさせる必要がある。
- 「契約自由の原則」の観点から、画一的に「こうでなければいけない」、「こうあるべき」と決められない部分はある。ミスリードしないような表現が重要。
- ガイドラインとひな形が提示されるのは支援機関にとって、大変ありがたい。4つの契約ひな形があり、ガイドラインを中心にチェックリストやフロー図、場面毎のマトリックスなどがあると使いやすい。

以上