

知財Gメンの取組を踏まえた 知財ガイドライン等の改正について

令和6年8月
中小企業庁 取引課

I 中小企業庁における知財取引の 適正化に係る取組状況

知的財産権に関する取引適正化に向けた取組

- 平成29年度より、下請Gメンによるヒアリングを開始。随時体制を拡大し、現在は330名の体制を構築。中小企業に対し、年間約1万2000件のヒアリングを実施。
- 令和4年度より知財Gメンを配置し、知財問題に特化してヒアリングを実施する体制を構築。
- また、令和4年6月より、「知財取引アドバイザリーボード」（委員長：鮫島正洋弁護士）を設置し、ヒアリング事例を基に、
 - ① その案件が、下請振興法に基づく「指導・助言」に値するかに関する助言 及び 追加の関連情報の提供
 - ② 振興基準の規定の在り方、知財取引の適正化に向けた意見具申や助言 等をいただくこととしている。

【令和4～5年度における下請Gメンのヒアリング実績（知財関係以外も含む）】

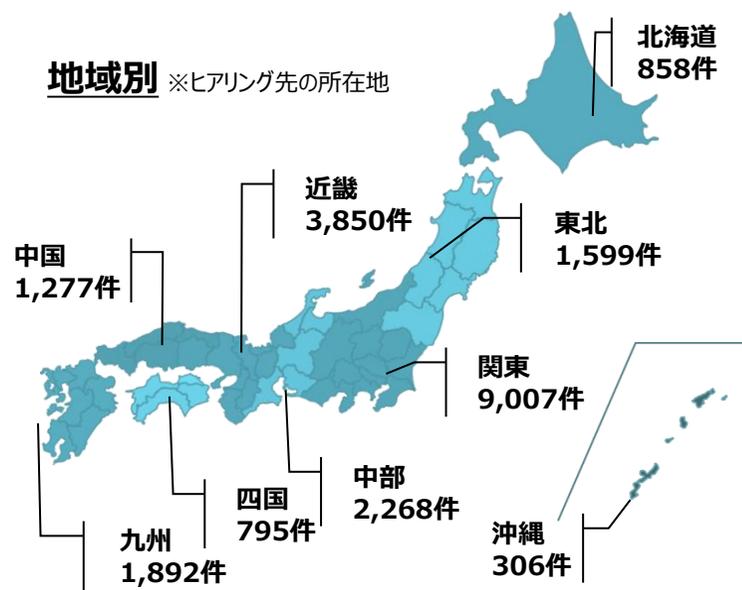
業種別 （「取引先の業種」に基づく分類）

| 業種 | 件数 | 業種 | 件数 | 業種 | 件数 |
|---------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
| 自動車・自動車部品 | 1,437件 | 紙・紙加工 | 526件 | 食品 | 1,223件 |
| 素形材 | 541件 | 金属 | 1,807件 | 鉄道車両 | 77件 |
| 機械製造 | 1,746件 | 化学 | 1,171件 | 電力・ガス | 101件 |
| 航空宇宙 | 79件 | 印刷 | 764件 | 通信 | 62件 |
| 繊維 | 555件 | 広告 | 287件 | 不動産賃貸・管理 | 81件 |
| 電機・電子・情報通信機器 | 1,295件 | 建設 | 1,464件 | 旅行 | 82件 |
| 情報サービス・ソフトウェア | 953件 | 建材・住宅設備 | 544件 | 飲食 | 20件 |
| 流通 | 767件 | トラック | 846件 | その他 | 4,623件 |
| | | 警備 | 108件 | | |
| | | 放送コンテンツ アニメーション | 572件 | | |
| | | 造船 | 100件 | | |
| | | 銀行 | 21件 | | |

資本金別 ※ヒアリング対象の中小企業の資本金

| 資本金 | 件数 | 割合 |
|-------------|--------|-------|
| 1億円超 | 427件 | 2% |
| 5千万円～1億円以下 | 3,441件 | 15.7% |
| 1千万円～5千万円以下 | 9,197件 | 42.1% |
| 1千万円以下 | 8,787件 | 40.2% |

地域別 ※ヒアリング先の所在地



「知的財産取引に関するガイドライン・契約書ひな形」について

- 中小企業庁では、令和3年3月に「知的財産取引に関するガイドライン・契約書ひな形」（以下、「ガイドライン」という。）を策定・公表。試作品製造、共同研究、製造委託等、発注側大企業と受注側中小企業間の知財取引の様々な局面を想定し、あるべき知財取引の姿や問題となり得る事例を解説。
- 知財Gメンによるヒアリング結果の評価を行う際には、本ガイドラインの考え方を基本としているところ。
- なお、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」では、ガイドラインに基づいた取引を行うことを求めており、ガイドラインは、一定の規範的性格を有するもの。

○下請中小企業振興法

第三条

経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。

第四条

主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。

○下請中小企業振興法「振興基準」

5 知的財産の保護及び取引の適正化

- (1) 親事業者及び下請事業者は、・・・「知的財産取引に関するガイドライン」に・・・に基づき、知的財産権等・・・に係る取引を行うものとする。その際、知的財産権等の取扱いに係る取引条件の明確化のため、・・・「契約書ひな形」の活用を推奨する。

Ⅱ 知財Gメンのヒアリングにおいて発見した問題と対応の概要

知財Gメンが発見した問題（責任転嫁行為が認められる可能性がある契約）

- 知財Gメンによるヒアリングの中で、「第三者との間に知的財産権に係る紛争が生じた場合に、その責任や負担の一切を受注者に例外なく転嫁すること（責任転嫁行為）」が認められると解釈され得る契約を締結されていた事例を複数発見。
- 下請振興法に基づく「振興基準」では、ガイドラインを引用し、責任転嫁行為及びそれを契約に定めることをしてはならないとしているため、重点的に調査を行った。

【今回発見した契約書の条項イメージ】

受注者が納入する目的物につき、第三者との間に発生する工業所有権に関する権利侵害などの紛争が生じたときは、**受注者の一切の責任と負担において処理解決し、発注者及びその顧客に損害を及ぼさない。**

⇒ 本条項の問題は、**例えば、発注者による指示や仕様の指定に基づき作業しただけ**（受注者の責めに帰すべき理由がない場合）**であっても、例外なく受注者に責任転嫁でき得る**契約条項となっている点。

○下請中小企業振興法「振興基準」

5. 知的財産の保護及び取引の適正化

(1) 親事業者及び下請事業者は、・・・「知的財産取引に関するガイドライン」に・・・に基づき、知的財産権等・・・に係る取引を行うものとする。

○知的財産取引に関するガイドライン

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。

【責任転嫁行為が見られたヒアリング結果の概要（一例）】

- ヒアリングをきっかけに契約書を見直すと、一方的に紛争リスクを転嫁する旨の条項が含まれていることに気づいた。ただ、この条項が発動した実績は今のところないと思う。
- 契約締結から相当な時間が経過しているため、記憶は定かではないが、取引先は日ごろから高圧的な態度であることを考慮すれば、当時から内容の交渉なく一方的に契約を締結させられたのだろうと思う。

(参考) 現状の知財ガイドラインにおける「責任転嫁行為」関連の記述

5. 知財訴訟等のリスクの転嫁

【あるべき姿】

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。

発注者の指示に基づく業務について、仮に他社の知的財産権を侵害した場合、それを受注者側に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。

また、受注した製品について、発注者が指定する仕様を満たすためには、第三者の保有する特許権で保護された技術を使用する必要があるため、当該製品の開発・製造には当該特許権のライセンスが必須であるにもかかわらず、発注者が、当該ライセンスを受けておらず、かつ、当該ライセンスの取得費用の負担もしない中で、当該製品に係る知的財産権に関する紛争の一切の責任を転嫁させる旨を契約に定めることは問題となる。

(事例)

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)

問題への対応①（対象となる発注者への改善要請）

- 対象の発注者に対してヒアリングを行ったところ、該当条項を発動した実績はないものの、前項の条項イメージに類する条項を契約に含んでいた事実があったことを改めて確認。各社とも指摘を真摯に受け止め、対応を行う旨の報告を受けた。
- 中小企業庁は、これらの発注者に対して改善要請を行い、各社は以下のような対応を実施することとなった。
 - ① 当該条項を含む契約の結び直し、または覚書の締結を行う（9月中メド）
 - ② 契約件数が多く、全ての契約の結び直しに長期間を要する場合は、受注者が閲覧可能なイントラネットへの掲載や、メールの送付等の手段により、受注者に対して明示的に、当該条項を行使しない旨を通知すること（可及的速やか）

中小企業庁からの改善要請

契約の結び直し、または覚書の締結
【9月中メド】

or 長期間を要する場合は

メール送付等による
当該条項無効の旨の通知
【可及的速やか】

指示後の対応

進捗状況の報告
【9月末】

進捗が見られない場合は

下請中小企業振興法に基づく
指導・助言も検討

問題への対応②（ガイドライン等の改正とその周知）

- 今回、問題となる契約を確認した発注者に対しては、改善要請を行ったが、国内の他の事業者も、類似の契約を締結している可能性、及び今後も締結される可能性は高く、未然防止策の強化が必要。
- こうした観点から、中小企業庁の諮問機関である「知財取引アドバイザリーボード」（座長：鮫島正洋弁護士）における議論を踏まえ、「契約書ひな形」と「知財ガイドライン」の見直しを行い、その内容を充実させるとともに、広く内容を周知することにより、発注者の自主的な行動変容を促すこととした。

本年6月19日に開催した「知財取引アドバイザリーボード」の議論を踏まえ、以下の対応を実施することとした。

1. 「契約書ひな形」関係

- 現状の「製造委託ひな形」には、第三者との間に知財権紛争が生じた場合を想定したモデル条項が、そもそも存在していない。
 - ⇒ 紛争が生じた場合の責任分担の考え方を明記した条文を契約に盛り込むに当たって、**参照すべき汎用的なモデル条項を新設。**

2. 「知財ガイドライン」関係

- 現行のガイドラインにおいても、責任転嫁行為をすべきではない旨の記載はあるものの、実際にどのような点を注意すべきかの説明に不足があり、あるべき姿・注意すべき事項のイメージがつかみにくい可能性。
- 契約書ひな形の「解説」として機能させるよう、様々な場面を想定しつつ、あるべき姿・注意すべき事項をさらに明確化・充実させるべき。
 - ⇒ 現状のガイドラインの解説部分に加筆を行い、**発注側・受注側双方にとって、より理解しやすいものとなるよう、内容を充実**させる。

「契約書ひな形」中にモデル条項を提示

【主旨】

- 受注者に紛争解決責任を一方的に転嫁させないような形で、第三者との間に知財権紛争が生じた場合における対応方針を示す条項案を新設。

【追記内容のポイント】

- 発注者・受注者が、紛争が生じたことを知ったときは、速やかに相手方に通知すること。
- 例外なく受注者に責任転嫁するのではなく、お互いの侵害責任の範囲において、紛争解決責任を負う形にすべきであること（＝受注者に責任がない場合は、当然に紛争解決責任を免れる）。
- 事業者間の契約において頻繁に使われる「原則、受注者が責任を負う。・・・の場合はその限りでない。」という構文を避ける。

【参考とした知財アドバイザリーボード委員の指摘】

- 「原則としてどちらかが責任を負う」という構文は、公平性の点で適切ではない。また、「原則として発注者が責任を負う」という形とすると、発注側が条項案を採用する可能性が下がるため、避けるべき。
- 改正案の場合、発注者が自らの責任の程度を証明することとなるため、受注者の負担が減る点で評価できる。

【契約書ひな形への加筆文言（案）】

第8条 （第三者が有する知的財産権等に関する紛争への対応）

1 目的物又は目的物を組み込んだ製品について、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（親）及び乙（下請）は、速やかにその旨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。

「知財ガイドライン」の改正（ポイント）

【ポイント①】

第三者知財権の侵害責任の所在・紛争解決責任の分担に関する考え方を明確化

- 発注者の指定した仕様が、第三者の知財権を侵害していた場合など、受注者に責任がないときは、当然に発注者が責任を負うこと。
- 受注者にも一定の侵害責任があるときは、各々の責任の内容・程度等を踏まえて協議の上、適切に紛争解決責任を分担すること。

【ポイント②】

知財権侵害をしていない旨の保証責任・調査義務の所在に関する考え方を明確化

- 保証責任・調査義務を、例外なく一方的に受注者に押し付けてはならないこと。
- その上で、発注者・受注者各々が、仕様の決定に当たってどのような役割を果たしたか等を踏まえて協議の上、適切に調査義務を分担すること。

【ポイント③】

帰責事由のない受注者が発注者に求めるべき権利の明確化

- 受注者に侵害の責任がないにもかかわらず、第三者が受注者を訴えた場合を想定し、不当な紛争解決責任・損害賠償等を免れるために、発注者が応じるべき受注者からの要求を例示。
- 例として、「①発注者からの指示内容等の開示要請」、「②受注者が第三者との間に負った損害賠償についての求償権」を明記。

【ポイント④】

発注者の「指示」がどのような行為を含むかの明確化

- 発注者による「助言はしたが指示はしていない」等の責任逃れの可能性を想定し、どのような行為が「指示」に該当するかを定義。
- 具体的には、「書面等による明確な指示」だけでなく、「口頭での示唆」のような、「結果として知財権侵害を招いた行為」も「指示」に含まれ得ると定義。

Ⅲ 「知財取引ガイドライン」改正の各 項目の具体的説明

※「知財取引ガイドライン・契約書ひな形」の改正については、
7月31日～9月4日の間、パブリックコメントを実施中。

知財ガイドラインの改正ポイント①（侵害責任の所在・紛争解決責任の分担の考え方）

【主旨】

- 一方的に、例外なく受注者に侵害責任・紛争解決責任を転嫁されないよう、基本的な考え方を明記。

【追記内容のポイント】

- 受注者側に侵害責任が認められない場合（例：発注者の独断で目的物の仕様を決定し、そもそもその仕様
が第三者の知財権を侵害していた）には、当然に発注者が紛争解決責任を負うべきこと。
- 受注者側にも一定の過失（例：仕様の決定に受注者も一部かかわっていた）がある場合は、各々の責任の
内容・程度や、獲得した利益等を考慮した上で、適切に紛争解決責任を分担すべきこと。

【参考とした知財アドバイザリーボード委員の指摘】

- 「“例外なく”受注者に責任転嫁する」という事態を防ぐことが最も重要。ケースによっては、受注者が紛争解決
責任を負うべき場合もある。その点を意識し、発注者に対する公平性を損なわないようにすべき。

【知財ガイドラインへの加筆文言（案）】

当該紛争について、発注者の決定した仕様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。

知財ガイドラインの改正ポイント②（知財権侵害をしていない旨の保証責任・調査義務の所在）

【主旨】

- 侵害責任の所在を判断する上で重要となる、製造等開始前における「第三者知財権を侵害していない」旨の調査義務・保証責任を誰が負うべきか、に関する考え方を明記。

【追記内容のポイント】

- あらゆる状況において例外なく受注者に押し付けることを禁止した上で、目的物の仕様決定に当たって、発注者・受注者が果たした役割等を踏まえ、明示的に協議の上、適切に分担すべきこと。（以下、例）
 - 発注者が独断で仕様を決定した場合・・・発注者が調査を行う
 - 受注者が売り込みを行っていて、それがそのまま採用された場合・・・受注者が調査を行う

【参考とした知財アドバイザリーボード委員の指摘】

- ケースによっては、受注者が紛争解決責任を負うべき場合もある。その点を意識し、発注者に対する公平性を損なわないようにすべき（各論①と同様のご指摘）。

【知財ガイドラインへの加筆文言（案）】

目的物について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保証責任及び保証に係る調査の実施、それに要する費用その他の負担については、目的物の仕様の決定について親事業者、下請事業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て明示的に協議の上、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てはならない。

例えば、発注者が自ら目的物の仕様を決定し、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。

知財ガイドラインの改正ポイント③（帰責事由のない受注者が発注者に求めるべき権利）

【主旨】

- 受注者に侵害責任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場合を想定し、不当な紛争解決責任・損害賠償責任等を免れるために、発注者が応じるべき受注者からの要求内容を例示。

【追記内容のポイント】

- 発注者が応じるべき要求の例として、以下の2点を例として明記。
 - 目的物の仕様決定に係る経緯や、受注者への指示内容等を開示する旨の要請
 - 第三者との間で、受注者が負うことになった損害賠償についての求償

【参考とした知財アドバイザリーボード委員の指摘】

- 運悪く受注者が訴訟される可能性はあるため、その際に受注者が求めるべき権利は明記すべき。
- 実際の発注者・受注者の力関係を想定した上で、現実的に機能しうる権利を考えると、上記2点の権利が妥当・現実的なものと考えられる。

【知財ガイドラインへの加筆文言（案）】

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等についての求償等に応じなければならない。

知財ガイドラインの改正ポイント④（発注者の「指示」がどのような行為を含むかの明確化）

【主旨】

- 実際の係争シーンでは、発注者が契約条項の隙を突き、不合理な責任逃れを試みる可能性がある。最たる例として、「発注者が指示をしたか否か」という点における争いに着目し、どのような行動が「指示」になり得るかの考え方を明記。

【追記内容のポイント】

- 書面による明確な指示に限らず、口頭での助言のような、「結果として第三者の知財権侵害を引き起こすきっかけとなった行為」も「指示」に含まれる可能性があることを示した上で、それに該当する行為例も掲載。

【参考とした知財アドバイザリーボード委員の指摘】

- 実際の司法現場では、その行為が「指示」に当たるかは、お互いの状況証拠を基に判断される。他方、その際に行政府の見解が参照される場合もあるため、ガイドラインにおいて一定の見解を示すことには意味がある。
- メモのような、形に残る証拠が重要。それを積極的に残すべき旨を、ガイドライン上で受注者に対して注意喚起する。

【知財ガイドラインへの加筆文言（案）】

ここでいう「指示」が意味するものは、「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り得る行為も含まれ得る。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れる。

- 第三者が有する知的財産権を含む仕様を用いて生産すべきことを、口頭やメールで示唆した。
- 第三者が有する知的財産権を含む仕様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を暗に示唆した。