

## 「知的財産取引に関するガイドライン」および 「契約書ひな形」の改正（案）に対する意見

経営法友会

「知的財産取引に関するガイドライン」および「契約書ひな形」の改正（案）（以下、それぞれ「ガイドライン改正（案）」、「ひな形改正（案）」といい、以上をあわせて「改正（案）」という）について、企業法務の実務の観点から問題となる点や、今後明確にされたい点に限定して、「○知的財産権等の取扱いに関する契約（製造委託契約）書ひな形 新旧対照表」（以下「ひな形新旧対照表」という）および「○知的財産取引に関するガイドライン 新旧対照表」（以下「ガイドライン新旧対照表」という）に対して、以下で具体的に述べる。

### 【該当箇所】

ひな形新旧対照表 1 頁のひな形改正（案）8 条 2 項

### 【意見 1】

ひな形改正（案）8 条 2 項は、「前項の紛争の解決に当たって、甲及び乙は、相互に、紛争の解決への関与の打診や紛争の解決に必要な情報の提供、その他の必要な連携を行うものとする。また、甲及び乙は、当該紛争の解決に係る負担（当該紛争に伴って第三者による知的財産権の行使により甲又は乙に発生した損害の負担を含む。）について、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負担の義務を負うが、当該必要な連携を行っていれば回避できた負担については当該必要な連携を怠った当事者が負担の義務を負う。」とすべきである。

### 【理由】

改正（案）の理由・背景は、パブリックコメント募集時の「意見公募要領」によれば、「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、発注者は、受注者の責任の有無にかかわらず、紛争解決に係る責任や負担の一切を、例外なく一方的に受注者に転嫁できる……と解釈できる可能性がある契約を締結している大企業」を確認したことでありと認識している。

また、ガイドライン新旧対照表 5 頁には、「（事例・想定される状況）」として、「C 社は D 社の決定した仕様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。」といったものが盛り込まれている。

以上を踏まえると、ひな形改正（案）8 条 2 項においては、第三者との紛争において発注者と受注者が適切に協力して解決を図ること、第三者から損害賠償請求を受けた場合に、双方の帰責事由の存在に応じて公平に賠償義務を負担することを内容とした条項とすべきよ

うに思われる。

この点、ひな形改正（案）8条2項では、「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。」とあるが、これが、第三者との紛争において発注者と受注者が適切に協力して解決を図ることを指しているのか、第三者から損害賠償請求を受けた場合に、双方の帰責事由の存在に応じて公平に賠償義務を負担することを内容とした条項なのか、必ずしも明らかでないように思われる。

また、紛争解決に向けた適切な協力については、理念的には、上記帰責事由の存否・多寡に応じた連携を促すべきであるが、現実には知的財産権者が常に帰責者に対して提訴するわけでもなく、また本来の帰責者が積極的に協力しない場合もある中で、時間的制約のある対応が求められることから、その他の事情にも勘案して必要となる連携を促すという言い方をするよりほかない。ただし、本来の帰責者への関与の打診なく紛争解決をしてしまうこと（類する事案として、知財高判平成27・12・24判例タイムズ1425号146頁〔チップセット売買代金請求事件〕）は、必ずしも必要な連携とはいえず、当事者間で適切に連携を図っていれば損害増大の回避も可能であると思われる場合も想定できると考えられるため、必要な連携を怠った結果負担が増大した場合には、最終的な負担義務の増加に直結することを明記し、相互の連携を促すドライビングフォースをつける建付けを提案している。

#### 【該当箇所】

ガイドライン新旧対照表 3 頁「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】」1 行目

#### 【意見2】

「発注者の指示に基づく業務」を、「製造委託契約に基づく発注者の指示による業務」に修正すべきである。

#### 【理由】

ひな形改正（案）は製造委託契約書のひな形であること、および、ガイドライン新旧対照表 5 頁の「(事例・想定される状況)」では、「②C社はD社の決定した仕様に基づいて部品を製造し、D社に納品したところ」と記載されているため、製造委託契約が対象となっているものと思われるので、この点を明確化した方がよい。

#### 【該当箇所】

①ガイドライン新旧対照表 3 頁「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】1行目～7行目、②同4頁同「【あるべき姿】」の  
ワク外1行目～4行目、および、③同13行目～15行目

### 【意見3】

- (1) 上記①4行目～7行目の「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。」という部分は、上記①1行目～3行目の「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。」という部分の記載でカバーできると考えられるので、削除すべきである。
- (2) 上記②1行目～4行目を、「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における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。）、及び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。」に修正すべきである。
- (3) 上記③13行目～15行目について、「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、」を、「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、」に修正すべきである。
- (4) 仮に、上記(1)～(3)について削除・修正ができない場合には、上記②1行目～2行目「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」と、上記①4行目～6行目「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」の違いも、「知的財産取引に関するガイドライン」（以下「本ガイドライン」という）上で明確にすべきである。

### 【理由】

ガイドライン改正（案）による改正後も、「協議」「明示的に協議」を行うことが不要とされている「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」と、「協議」「明示的に協議」を行うことが必要とされている「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」の違いは必ずしも明らかではないし、密接不可分な場合

が多いため、区別して考える必要性に乏しいと考える。しかも、契約書の条項によっては、このどちらの条項に該当するものであるか、悩ましいケースも相応に想定される。

また、ガイドライン改正（案）では、「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」の条項について、発注者と受注者間で「協議」「明示的に協議」を行うことを要求しているところ、上記の改正の理由からすれば、問題となるのはどういった条項が課されているのかという「結果」のはずである。したがって、「過程」である条項の交渉段階において、「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「協議」「明示的に協議」を行う必要性まではないはずであるし、事業者にいたずらに交渉負荷を生じさせるだけである。

しかも、【意見 3】(1)～(3)の修正・削除を行った場合においても、「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」につき「明示的に協議」を行うことを本ガイドラインで要求せずとも、「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」ない形で条項を設けることを発注者側に義務づけることで、発注者による不当な扱いを回避することは可能であるため何ら問題はないと考える。

以上の理由から、【意見 3】記載の 4 点につき、削除・修正等すべきである。

#### 【該当箇所】

ガイドライン新旧対照表 3 頁「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】」 2 行目

#### 【意見 4】

「中小企業等」を「受注者」に変更された趣旨を確認したい。

受注者が中小企業である場合の取引のみが対象となることを確認したい。

#### 【理由】

本ガイドラインは、中小企業に対する不適正な取引慣行を防止する趣旨であると理解しているため、大企業間の取引には適用されないことを確認したい趣旨である。

#### 【該当箇所】

①ガイドライン新旧対照表 3 頁「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】」 2 行目、6 行目、②同 4 頁同「【あるべき姿】」のワク外 3 行目、12 行目、および、17 行目

### 【意見 5】

おのおのの部分の「例外なく一方的に転嫁」の部分については、発注者から受注者に対して、責任・負担が例外なく一方的に転嫁するものであるとしても、たとえば発注者から受注者に対しての対価において責任・負担に係る対価が織り込まれており、かつ、両当事者間で協議・交渉した経緯があれば、「例外なく一方的に転嫁」されるものであったとしても、問題はない点を明記すべきである。

### 【理由】

責任・負担が発注者から受注者に対して「例外なく一方的に転嫁」されているとしても、たとえば、発注者から受注者に対しての対価において責任・負担に係る対価が織り込まれている場合には、このような「例外なく一方的に転嫁」されていることについても経済的合理性はあると考えられる。

また、「例外なく一方的に転嫁」されていることについて、両当事者間で協議・交渉した経緯があれば、当事者間での経済的合理性のある取引であることを担保する一要素になると考えられるし、本ガイドライン脚注 9 の「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」という記載・考え方も整合的である。

### 【該当箇所】

①ガイドライン新旧対照表 3 頁「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】」6 行目、および、②同 4 頁同「【あるべき姿】」のワク外 16 行目～17 行目

### 【意見 6】

上記①6 行目の「協議」、および、上記②16 行目～17 行目の「明示的に協議」という表現について、どのような態様を想定しているのか、必ずしも明らかでなく、事業者に混乱を与えられられるため、本ガイドラインで補足すべきである。

具体的には、発注者が作成した契約書原案を受注者に対して提示するケースにおいては、「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」（「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」）の条項について、受注者側が修正の機会を申し出た場合に、議論を行うことによって、「協議」「明示的に協議」がなされていると評価できる点を明記すべきである。なお、

発注者が作成した契約書原案（「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」の条項を含むもの）を受注者に示せば足り、他方、（特定の条項だけごとさら特異な扱いをすべき合理的な必要はないと考えられるため）「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」の条項について修正の意図があるか、ことさらに受注者側に確認することは必須ではない点も明記すべきである。

その一方で、受注者側が契約書原案を受注者に対して提示するケースにおいて、「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」の条項が含まれている場合には、受注者の「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」に関する取扱いの要望が示されていると評価でき、発注者が当該条項を承諾するか、当該条項の修正を議論することにより、「協議」「明示的に協議」がなされていると評価できる点も明記すべきである。

#### 【理由】

「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」、「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」についての「協議」「明示的に協議」とはどのようなものを指すか、発注者・受注者にとって想像することは容易ではなく、「協議」「明示的に協議」の具体的な態様を明記しなければ、事業者（特に発注者側）が躊躇し、契約締結過程の負荷が著しく高まりかねない。

この点、【意見 6】で記載したような具体的な態様であれば、当事者間で「協議」「明示的に協議」がなされていると評価してよいものとする。

#### 【該当箇所】

①ガイドライン新旧対照表 3 頁「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】」6 行目、および、②同 4 頁同「【あるべき姿】」のワク外 16 行目～17 行目

#### 【意見 7】

ガイドライン改正（案）では、「協議」と「明示的に協議」という表現が登場するが、「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」（「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」）について、上記①6 行目では、「協議」を行うことが求められているのに、上記②16 行目～17 行目では「明示的に協議」を行うことが求められており、この「協議」と「明示的

に協議」の違いを明記すべきである。

また、「協議」と「明示的に協議」の定義が必ずしも明らかでなく、どのような態様であれば「協議」と「明示的に協議」を充たすのかも、本ガイドライン上で明記すべきである。

**【理由】**

発注者による「協議」「明示的に協議」の履践は、本ガイドラインにおいて重要なファクターである。

**【該当箇所】**

ガイドライン新旧対照表 3 頁「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】」7 行目

**【意見 8】**

「契約」の前に「製造委託」を追加すべきである。

**【理由】**

【意見 2】の【理由】と同じ。

**【該当箇所】**

ガイドライン新旧対照表 3 頁「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】8 行目

**【意見 9】**

「目的物」の前に「製造委託の」を追加すべきである。

**【理由】**

【意見 2】の【理由】と同じ。

**【該当箇所】**

ガイドライン新旧対照表 4 頁「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】のワク内 2 行目

**【意見 10】**

「契約」の前に「製造委託」を追加すべきである。

**【理由】**

【意見 2】の【理由】と同じ。

**【該当箇所】**

ガイドライン新旧対照表 4 頁「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】」のワク外 1 行目

**【意見 11】**

「発注者の指示に基づく業務」を、「製造委託契約に基づく発注者の指示による業務」に修正すべきである。

**【理由】**

【意見 2】の【理由】と同じ。

**【該当箇所】**

ガイドライン新旧対照表 4 頁「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】」のワク外 5 行目

**【意見 12】**

「発注者の決定した」を「一方的に発注者が指定した」に修正すべきである。

**【理由】**

受注者が作成した仕様を、発注者が承認するプロセスをとることが一般的である。当該承認についても「発注者が決定した」とみなされると、ほとんどのケースにおいて発注者が紛争解決責任を負うこととなり、発注者の負担が過度に重くなる。また、発注者による承認プロセスのたびに、発注者側の責任で、受注者の作成した仕様が第三者の知的財産権を侵害していないか確認することが必要になり、発注者の負担が不合理に大きくなる。特に著作権については、「依拠性」の要件もあり、実際の作成者でない発注者が「依拠性」の判断を行うことは難しい。

**【該当箇所】**

ガイドライン新旧対照表 4 頁「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】」のワク外 5 行目～6 行目

**【意見 13】**

「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」が、必ず発注者にのみ帰責事由があるとみなされるものではないことを明確化すべきである。

**【理由】**

発注者と比べ、受注者の方が特定分野を専門的に扱っている場合が多く、当該分野の知的



財産に精通している場合が多いと考えられ、特許等の場合、契約内容によっては特許調査も受注者側で対応することが実務上多いと思われる。そのため、発注者が指定した仕様について、第三者の知的財産権を侵害していることを受注者が知っていた（悪意であった）、または知りえたにもかかわらず、発注者にその旨を伝えず、発注者の指定内容に従った場合等は、受注者にも帰責事由があるとみなされるべきと考える。

**【該当箇所】**

ガイドライン新旧対照表 4 頁「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】」のワク外 13 行目

**【意見 14】**

「目的物」の前に「製造委託の」を追加すべきである。

**【理由】**

【意見 2】の【理由】と同じ。

**【該当箇所】**

ガイドライン新旧対照表 4 頁「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】」ワク外 5 行目

**【意見 15】**

仮に、上記【意見 2】、【意見 8】、【意見 9】、【意見 10】、【意見 11】、【意見 14】の文言追加提案が受け入れられなかった場合

「発注者の決定した仕様そのものが」の「決定」の定義を明確化すべきである。

「決定」には、製品の最終仕様の承認行為は含まれないということを明確化すべきである。

**【理由】**

製造委託とは異なり、発注者が要求性能を提示し、受注者がそれを満足させる試作品を試作し、両者で評価するというサイクルを繰り返す共同開発や、発注者が要求性能を提示し、受注者がそれを満足させる試作品を完成させる開発委託の形態において、発注者が試作品の最終仕様を承認するプロセスは不可避である。

上記の「決定」が、共同開発や開発委託の最終段階における発注者による「最終仕様の承認」をも含むとなると、最終仕様が第三者の知的財産権を侵害している場合において、試作・評価の多くの部分を担っている受注者ではなく、発注者が第一義的な紛争解決責任を負担するようにも読めるため、発注者の負担が不合理に大きいといわざるをえない。

### 【該当箇所】

ガイドライン新旧対照表 4 頁「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】」のワク外 24 行目～27 行目

### 【意見 16】

「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についての求償等に応じなければならない。」という部分について、「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」を削除すべきである。

上記削除ができない場合は、「受注者は、発注者に当該訴訟対応への協力を仰ぐものとし、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についての求償等を、誠意をもって検討する。」に修正すべきである。

### 【理由】

第三者が受注者に対して訴訟を提起したとき、情報開示の協力義務を負うことについて異論はないが、「原則として」「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」とされている点は、許容できない。発注者が求償に応じる責任があるかどうかは、発注者・受注者間の当該技術への専門性の差異、役割分担の認識、発注者側の指示内容等のさまざまな事情により異なるものであり、一律に規定できるものではないためである。

また、受注者に帰責事由があることについて発注者が立証責任を負うような記載にも読める点にも違和感がある。

さらには、訴訟の結果には受注者の訴訟対応の巧拙が影響する可能性もあることからして、発注者の指示の内容等の開示や、第三者への損害賠償についての求償等については、発注者に必ず応じる義務を課すのではなく、削除すべきである。

上記削除ができない場合であっても、誠意をもって検討する義務にとどめることが合理的と考える。

### 【該当箇所】

ガイドライン新旧対照表 5 頁「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)」／14 行目～15 行目

### 【意見 17】

「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」を「第三者が有する知的財産

権を使用する必要がある旨発注者が認識していたときは」に修正すべきである。

**【理由】**

ひな形改正（案）は製造委託契約書のひな形であること、および、ガイドライン新旧対照表 5 頁の「(事例・想定される状況)」では、「②C 社は D 社の決定した仕様に基づいて部品を製造し、D 社に納品したところ」と記載されているため、製造委託契約が対象となっているものと思われる。

製造委託契約においては、必ずしも発注者が詳細な仕様や製造方法を指定するとは限らず、いわゆる ODM（Original Design Manufacturing）取引では、受注者が製品の設計から開発までを担うため、発注者側は第三者が有する知的財産権を使用する必要があることを認識できない可能性があり、また受注者からもそうした必要性に関し発注者に申出があるとは限らない。そのため、第三者が有する知的財産権を使用する必要がある旨発注者が認識していた場合にのみ、当該使用に関し両者協議し、費用負担について決定することが合理的と考える。

ただ、本ガイドラインでは全体を通じ何らかの形で発注者が仕様や製造方法の指定に関与する取引を前提にしているように見受けられる一方、ODM 取引への本ガイドラインの適用有無については記載がない。本ガイドラインまたは今回の改正箇所が ODM 取引を適用対象としていない場合には、その旨を明確にされたい。