

契約のキホン ～秘密保持・ライセンス～

令和2年12月18日

特許法律事務所 樹樹
弁理士・弁護士 加藤 光宏

自己紹介

略歴

- 昭和63年 3月 京都大学工学部航空工学科卒業
- 昭和63年 4月 川崎重工業株式会社航空宇宙事業本部
- 平成 9年 1月 弁理士登録
- 平成16年 4月 名古屋大学法科大学院入学
- 平成21年12月 弁護士登録、弁理士再登録、特許法律事務所 源 開設
- 平成23年12月 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等

- 日本弁理士会東海支部 副支部長 (2016年)
- 愛知県弁護士会 情報問題対策委員会 委員長



特許法律事務所 樹樹
Patent and Law Firm JuJu



〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目9番16号 丸の内YSビル 5F-B
TEL 052-212-8100 / FAX 052-212-8111

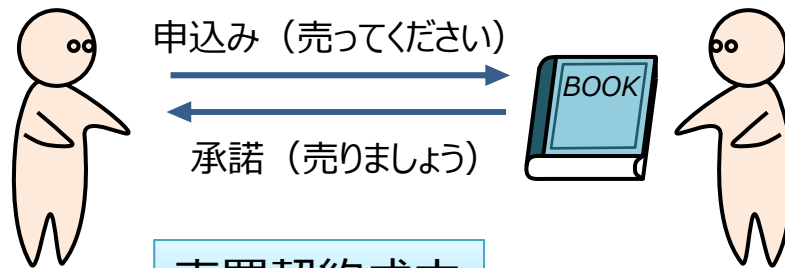
本日の目的

- 1 質問されたときにびびらない程度に契約の基礎知識を得る
- 2 秘密保持契約、ライセンス契約のポイントを知る
- 3 現実的な問題への対処法を知る

1 質問されたときにビビらない程度に契約の基礎知識を得る

契約の成立、契約書の位置づけ

- 契約は「申込み」と「承諾」（合意）によって成立する
- 一部の契約（保証契約など）を除き口約束でも契約成立



通常はその場で本を渡し、
代金を支払うので即時に契約終了



契約書はなぜ作成するのか？

1. 合意したという事実、内容の明確化
 - 契約してから時間が経つと、言った／言わないの紛争になる
 - 内容を文章化しておかないと相互の認識が異なることがある
2. 責任追及するための証拠となる
 - 口約束を立証するのは難しい

証拠としての契約書

契約書 = 処分文書
当事者の意思表示を表した文書
cf) 報告文書



裁判官は訴訟において自由心証で判断する。
とはいえ、処分文書に記載されている内容と抵触する事実を認定することは**特段の事情がない限り経験則違反となり許されない。**

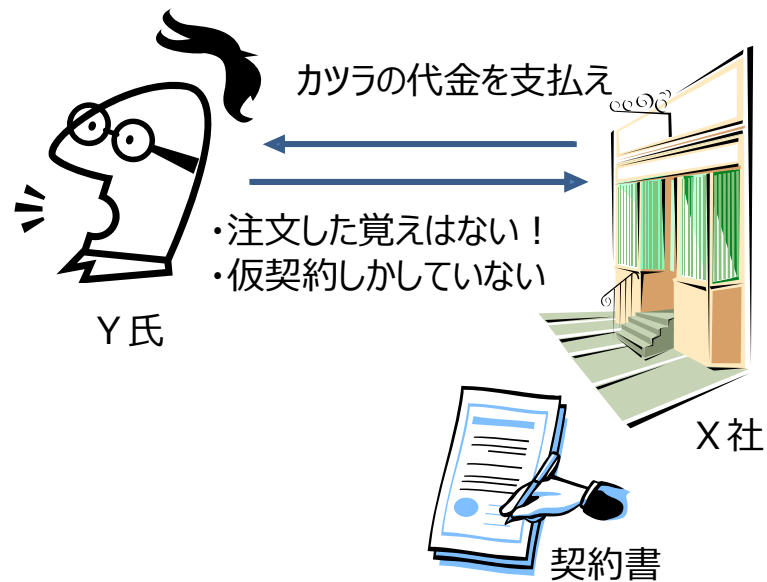
…だから、契約書の内容は重要！



ところが、**特段の事情が認められる例は、少なくない。**

…不利な契約書があっても、諦めるな！

契約書が争われた事例(1)



事件の概要

- Y氏がX社を訪問し、カツラの相談をした
- ↓
- X社はカツラの費用、詳細打合せ、作成に要する期間を説明
- Y氏は（仮契約のつもりで）契約書にサイン
- その直後、Y氏は米国に長期出張（Y氏とX社は長期間、連絡なし）
- ↓
- 年経過
- X社からカツラが完成した旨の連絡
- Y氏は正式注文した覚えがないとして受取拒絶
- ↓
- 紛争へ！

契約書が争われた事例(2)

[判例] 東京地判平14.6.25

H6年度契約（自動更新条項あり）

「…申出がない場合には、本契約は同一条件で
期間満了の日から一年間更新されるものとし…」

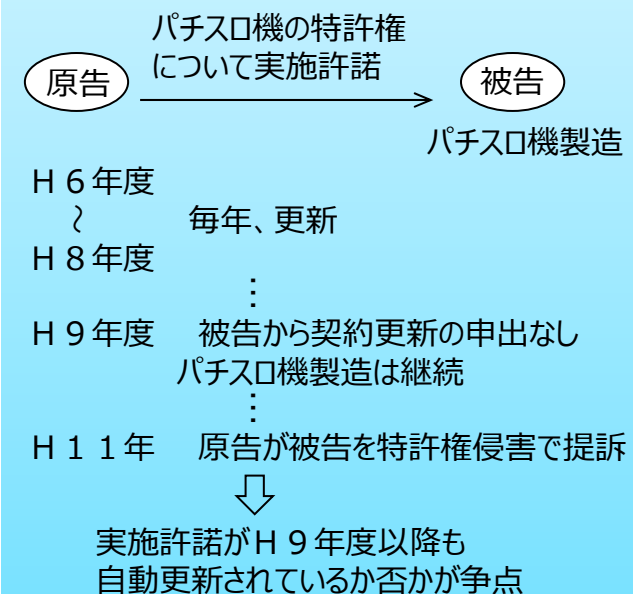
H8年度契約（自動更新条項なし）

「甲は、…特段の事由がない限り当該契約の更新
を拒絶できないものとする。」

裁判所の判断

実施許諾を受けた業者は、設備を備え、人員を雇用するのだから、この契約は、その性質上、一年限りで終了することを予定した契約ではなく、継続することを前提とした契約と解することができる。

事件の概要



契約と法律の関係

法 律

強行規定

(当事者の合意でも排除できない)
例) 公序良俗違反、職務発明の対価(?),
独占禁止法など



法律と異なる契約は無効となる可能性あり
(法律を知っていないと自己満足で終わってしまう)

任意規定

(当事者の合意で異なる定めが可能)



契約の意義

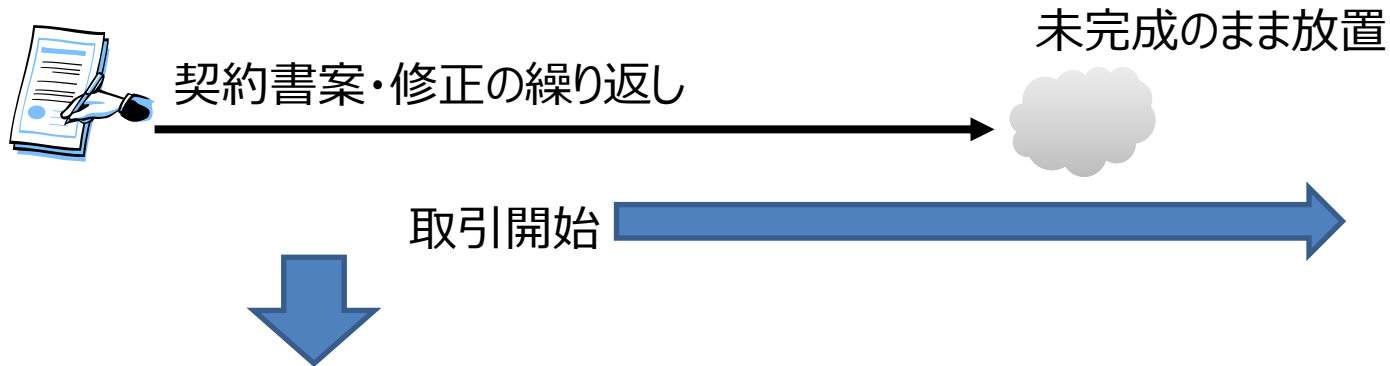
- 契約で法律の内容を具体化
例) 取引の目的物、代価、支払方法など
- 契約で法律と異なる規定 (特約条項)
例) 当事者の責任軽減など
- 法律で定めていない事項について取極め

契約自由の原則はあるが、何でも取極めできる訳ではない

- 1 合意内容が可能であること……………タイムマシンの売買契約
- 2 合意内容が確定していること……………支払えるようになったら代金を払う
- 3 合意内容が適法であること……………代金の支払いに代えて覚せい剤を〇〇グラム渡す
- 4 合意内容が社会的妥当性のあること …… 違反駐車には金 10 万円の罰金を請求します

契約書～ここに注意 (1)

➤ 契約書は完結させるべし！



➤ 契約書のバックデートは避けるべし！

- × 契約日として現実の締結日よりも過去の日付を記入
- 遡及適用条項を設ける
 - ・本契約は2020年4月1日から適用する
 - ・本契約の有効期間は2020年4月1日から1年とする

契約書～ここに注意 (2)

➤ 義務条項をチェックせよ！

有利な契約を狙うのではなく、不利な契約を回避することを考える

「・・・を支払う」のような明文の条件だけでなく、隠れた義務条項にも要注意

個別契約は甲の注文書に対して乙が承諾書を交付することにより成立する

➤ 第三者の行為を規定しない！

○条（引渡し）

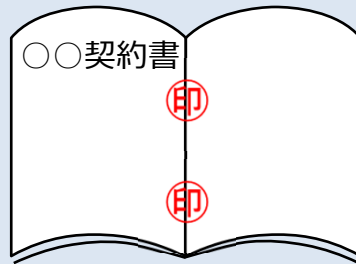
甲は乙に対して製品を引渡し、A社がこれを保管する

○条（秘密保持）

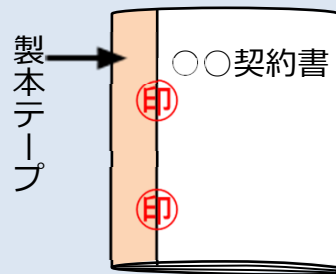
乙が、甲の許諾を得て秘密情報を第三者に開示するとき、当該第三者は本契約と同等の秘密保持義務を負う。

契約書の形式

複数ページの契約書の場合 一体性を確保する



全ページ間に当事者全員の
契印（割印）を押す



製本テープで製本し、
テープと本体の間に、
当事者全員の契印（割印）
を押す

署名，記名押印について

誰が署名等するか？

→代理権を有している者

個人 …………… 個人名 ○○ ○○

個人事業者 …… 屋号 + 個人名
○○ 商店 ○○ ○○

法人 …… 代表取締役等の役職者
△△ 社 代表取締役 ○○ ○○

住所は必要？

→法律上は要求されないが
相手を明確に特定するために
記載した方が良い

印鑑は実印でないと不可？

→・三文判でも構わないが、
証明力の点で実印の方が好ましい
・シャチハタは不可と解されている

収入印紙について

- 契約の種類に応じて 印紙税法で定められた額の収入印紙を貼る
- 印紙には消印（割印）を押す（全員でなくてもよい）

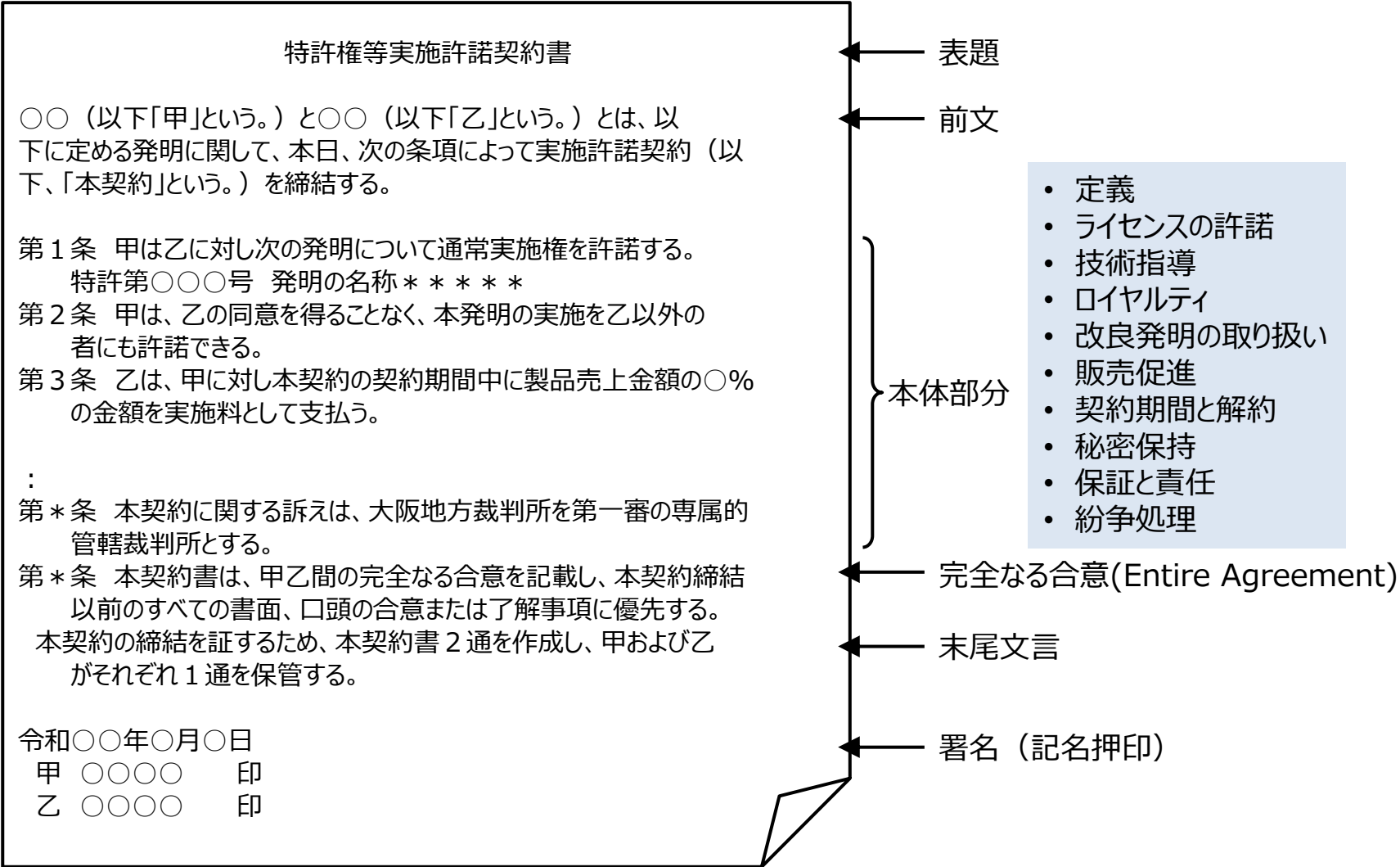


- 印紙は税務上の義務なので
契約の効力とは無関係

参考文献

「契約書の基本知識と作り方」
小山内 怜治 著
日本能率協会マネジメントセンター

契約書の書式



2 秘密保持契約、ライセンス契約のポイントを知る

秘密保持契約（NDA）のポイント

➤ 双務契約ではない！

○条 甲及び乙は秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない



甲、乙それぞれに義務を課しているが、交換条件になっている訳では無い
(双務契約ではない)

甲が漏洩等したからと言って、乙も漏洩等してよいということにはならない

➤ 開示・漏洩の禁止だけでなく**目的外使用の禁止が重要**

○条 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。

- ・開示、漏洩に基づいて損害賠償請求することは非常に困難
- ・一方、目的外使用は大きな足枷になり得る



製品Aの共同開発の
目的で開示された
秘密情報



製品Bの開発に利用
すれば目的外使用
となる

秘密情報とは

○条 「秘密情報」とは、甲および乙が本契約に基づき相手方に開示する技術上または営業上の情報のうち**秘密であることが明示されたもの**をいう。ただし、次のいずれかに該当するものは、除外される。

- ① 開示前に**公知**であったもの
- ② 開示前に**受領者が有していたもの**
- ③ **開示後**に受領者の責によらずして**公知**になったもの
- ④ 受領者が正当な権限を有する**第三者より秘密保持の義務なく入手した**もの
- ⑤ 秘密情報を使用・参照することなく**受領者が独自に開発**等したもの
- ⑥ （法律等の規定により開示が義務づけられるもの）

2 以下に掲げるものは、前項の秘密情報に含まれる。

- ① 本件製品のサンプルおよびその原料、製造方法
- ② 本件機械学習に供する学習データ
- ③ ……

秘密保持契約（NDA）の内容

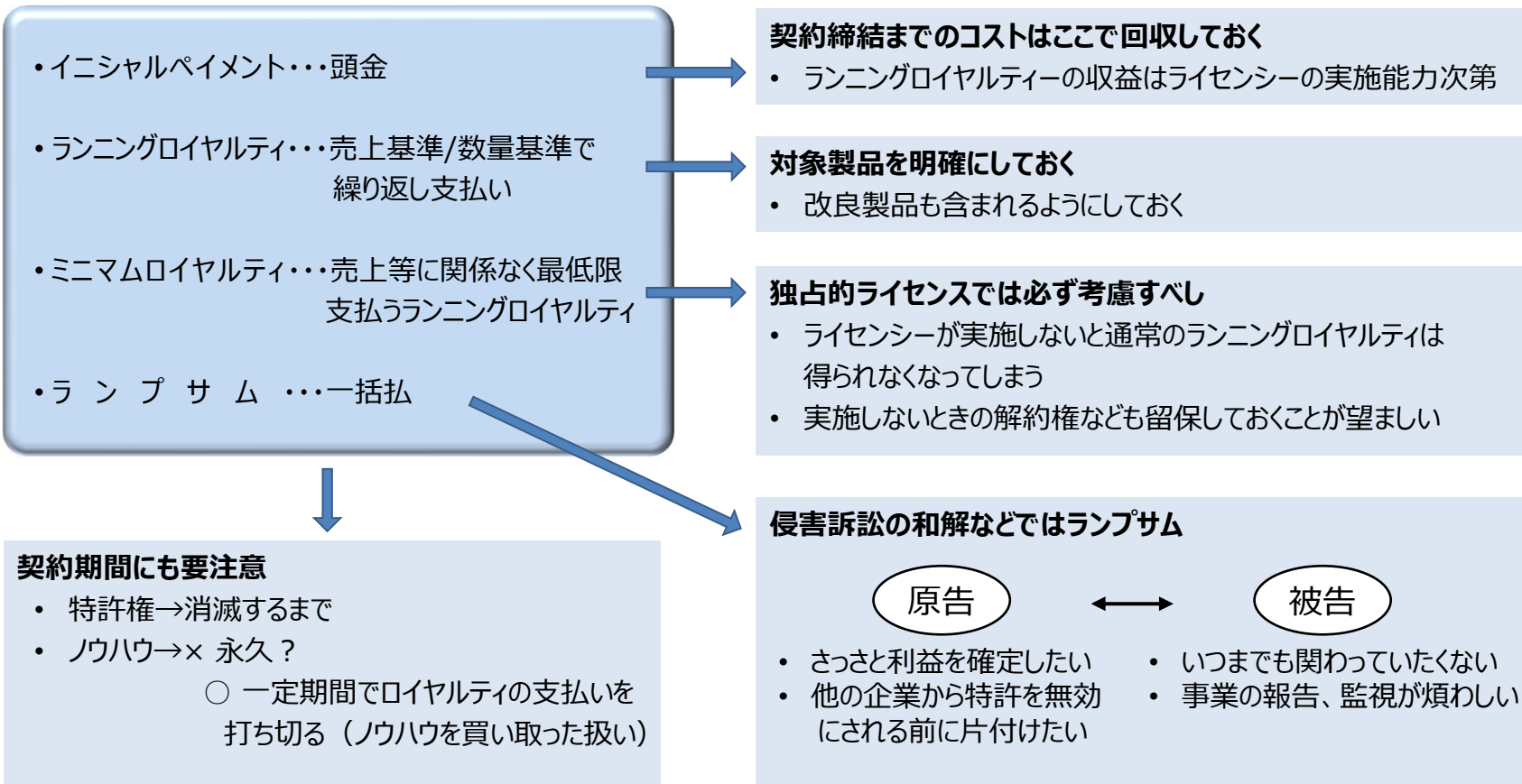
【重要な条項】

- 1条（目的） 秘密情報を開示する目的など
- 2条（定義） 秘密情報とは
- 3条（秘密保持） 第三者への無断での開示、漏洩の禁止など
- 4条（使用） 目的外使用の禁止
- 5条（返還） 契約終了時などにおける秘密情報の返還・廃棄義務
- 6条（解除） 秘密漏洩時の取り扱い

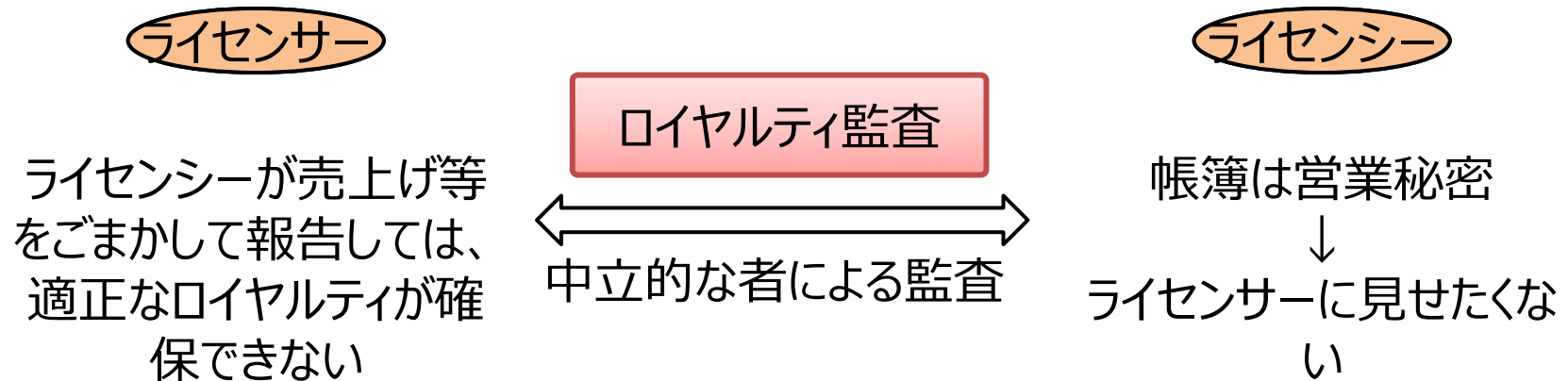
【オプション】

- ・ 秘密情報の管理義務
- ・ 秘密情報の複製等の制限
- ・ 秘密情報を相手方に開示する義務はない
- ・ 秘密情報の開示は知財のライセンス、譲渡等を意味するものではない
- ・ 秘密情報の開示は将来の取引を約束するものではない
- ・ 損害賠償
- ・ 専属管轄
- ・ 残存条項

ライセンス契約～ロイヤルティ



ライセンス契約～ロイヤルティ 監査



○条（監査）

1. ライセンシーは、製品の製造数、販売実績その他ロイヤルティの計算に必要な事項を記録し、ライセンサーに報告しなければならない。
2. ライセンサーは、前項の報告に疑義が生じたときは、ライセンシーに対して、公認会計士その他中立な第三者による監査を請求できる。
3. 前項の監査の費用はライセンサーの負担とする。ただし、監査の結果、ライセンシーの報告によるロイヤルティが10%以上過小であった場合、ライセンサーはライセンシーに対して、不足分のロイヤルティの2倍および監査の費用の支払いを請求できる。

ライセンス契約のポイント

➤ 独占的实施許諾に要注意！

独占的实施なのでロイヤルティを高く設定できる



実施権者が実施しないとき、他人に乗り換えることができない（他人に許諾できない）



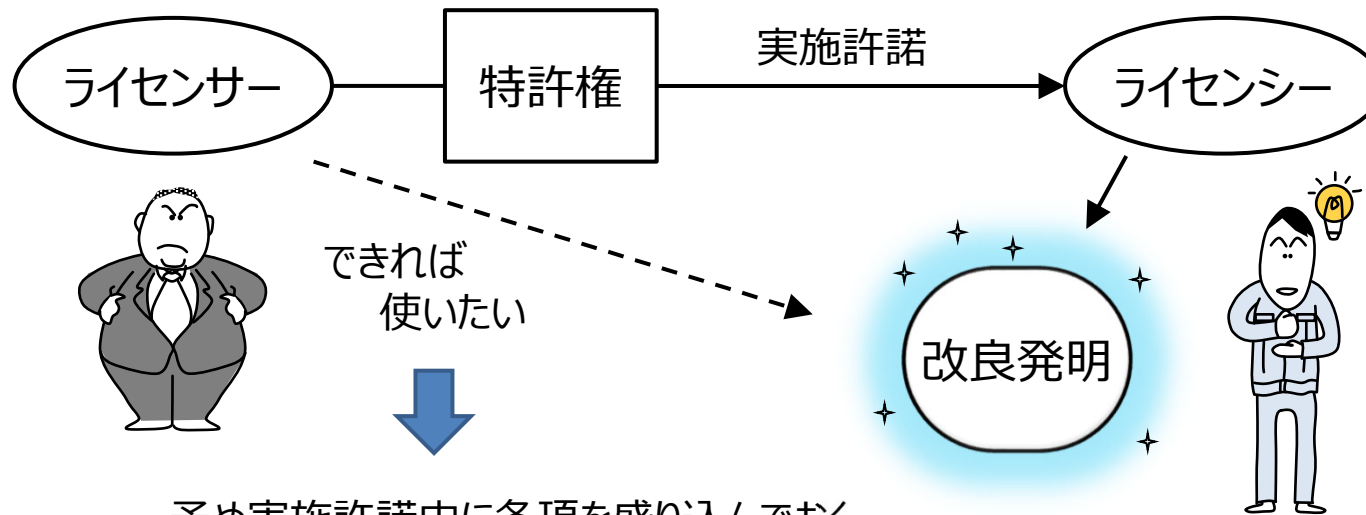
一定期間実施しないときは独占的地位を解除する条項などで対処

➤ ライセンサーが負う義務に注意

- 第三者による権利侵害が発見されたときにこれを排除する義務（侵害排除義務）を負うか？
- 権利を過失によって消滅させたときの損害賠償の有無
- 特許の有効性の保証、特許の技術的有効性の保証
- 第三者の特許を侵害しない旨の保証
- 技術指導の有無
- 特許庁への登録義務（商標の場合）

ライセンス契約～改良発明の取扱

ライセンシーが実施をする中で改良発明が生まれることがある



予め実施許諾中に条項を盛り込んでおく

- 改良発明の報告義務
- 通常実施権の許諾義務（グラントバック）
- 専用実施権の設定義務（グラントバック）
- 改良発明の譲渡義務（アサインバック）

独占禁止法違反の可能性

3 現実的な問題への対処法を知る

契約は力関係

- 契約は当事者の力関係に左右される。
- 必ずしも自己にとって理想的な条項で契約が締結できるとは限らない



実運用で不利な状況の回避を図る

【例：秘密情報の場合】

- ① 開示前に**公知**であったもの
- ② 開示前に**受領者が有していたもの** ← **ここに逃げる！**
- ③ **開示後**に受領者の責によらずして**公知**になったもの
- ④ 受領者が正当な権限を有する**第三者より秘密保持の義務なく入手した**もの
- ⑤ 秘密情報を使用・参照することなく**受領者が独自に開発**等したもの

(不要な) 情報をもらうことを極力回避する、という手も考えられる

現実的な悩みあれこれ

- 条項の修正に応じてもらえないときは？
 - 話せばわかるときもある
 - 担当者を変えてみる
 - 交換条件を考える
- 自己に不利な条項で締結せざるを得なかった・・・
 - 是正する法律はないか？
 - 実運用で工夫
- 相手が契約書を完成させてくれない・・・
 - 取引中断？
 - 契約書「無し」を前提にリスク管理
- 相手が契約書通りの対応をとってくれない・・・
 - その状態を放置しない
 - 実運用で工夫