

中小企業のための 知っておきたい契約知識 ～秘密保持・共同開発～

令和3年8月4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

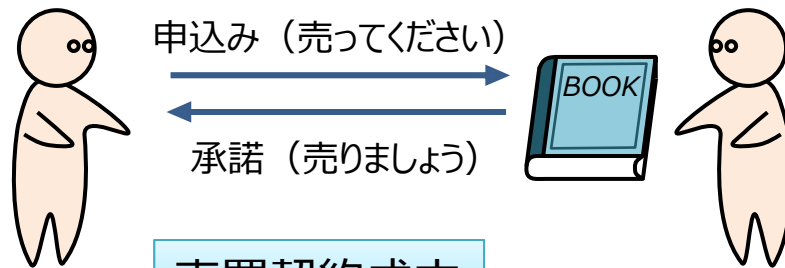
本日のメニュー

- 1 契約の基本
- 2 秘密保持契約のポイント
- 3 共同開発契約、共同出願契約のポイント
- 4 現実的な問題への対処法

1 契約の基本

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



売買契約成立

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、
少ない。

…不利な契約書があっても、諦めるな！

契約が争われた事例～自動更新条項

[判例] 東京地判平14.6.25

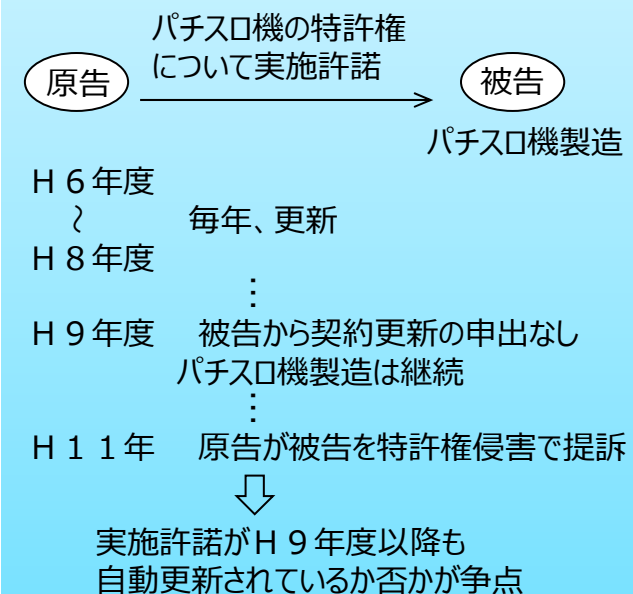
H6年度契約（自動更新条項あり）
「…申出がない場合には、本契約は同一条件で
期間満了の日から一年間更新されるものとし…」

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

独占禁止法に注意

- ◆ 公正自由な競争の確保を目的とする法律
- ◆ 私的独占、不当な取引制限、**不公正な取引方法**を禁止



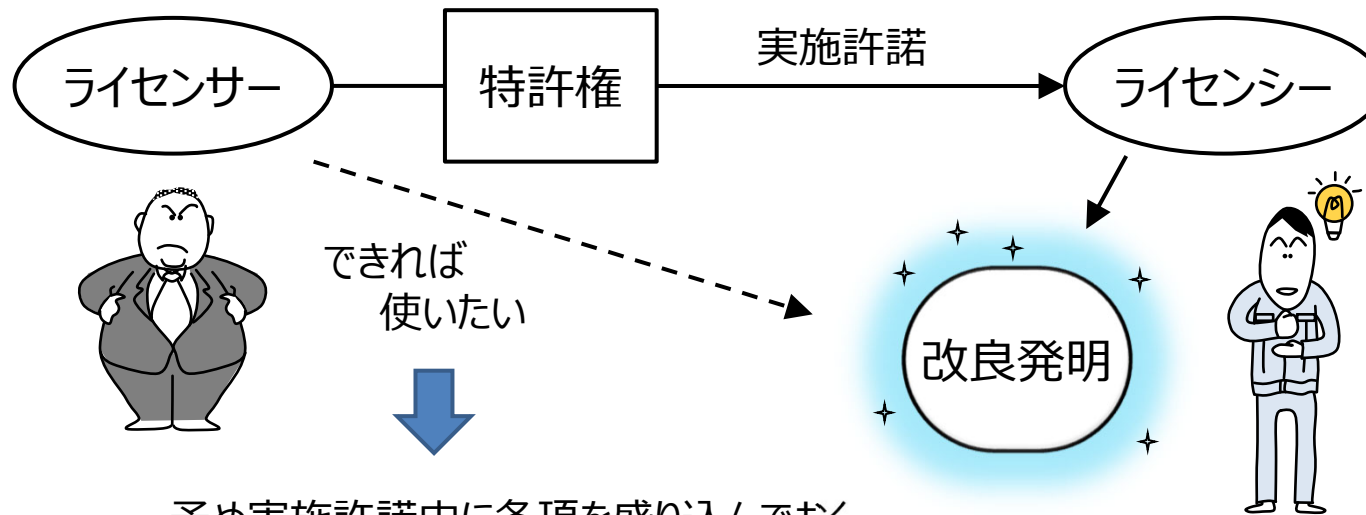
- ◆ 違反すると公正取引委員会の排除措置命令
- ◆ 排除措置命令に従わない場合は罰則

不公正な取引方法の例

- ◆ 再販価格拘束
直接の販売先による再販価格だけでなく、再再販価格の拘束も含む
「正当な理由」が認められるのは非常に限定的
- ◆ 排他的取引（自社への全量販売、自社からの全量購入の義務づけ等）
杓子定規な判断基準がある訳ではなく市場閉鎖効果という観点から判断される。シェア10%以上が一つの基準と言われるが、絶対的なものではない。
- ◆ 代理店などの販売地域制限、販売先制限
地域制限（受注することは許容）は、違法でないといわれているが、有力なメーカーが制限をかけるとともに、これによって競争阻害効果が生じる場合は違法と解されている。
- ◆ ライセンス契約における制限
ライセンス契約において、原材料等の品質又は購入先を制限する行為は、当該技術の機能・効用の保証等から必要性が認められる程度にとどめる必要がある。

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



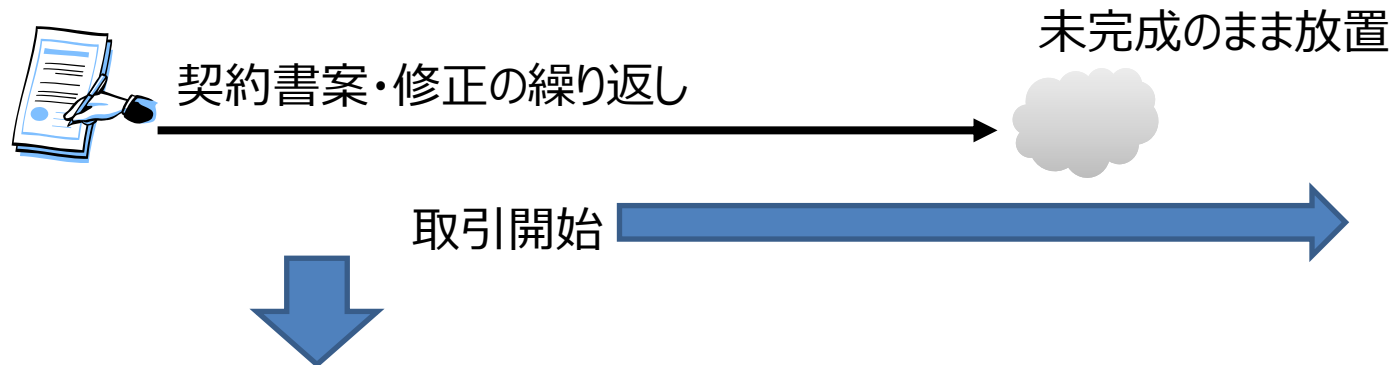
予め実施許諾中に条項を盛り込んでおく

- 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

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

例) 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！

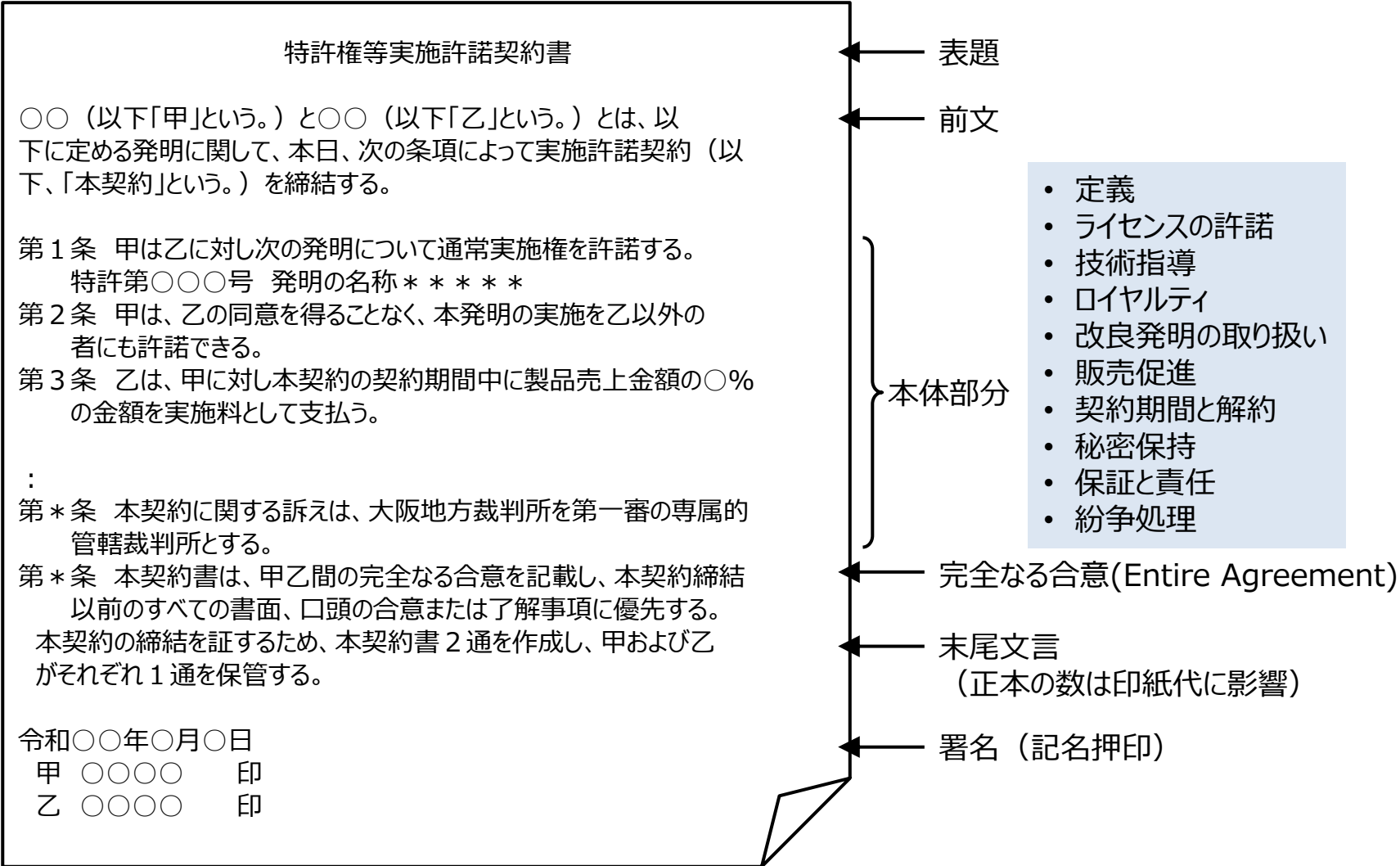
○条 (引渡し)

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。

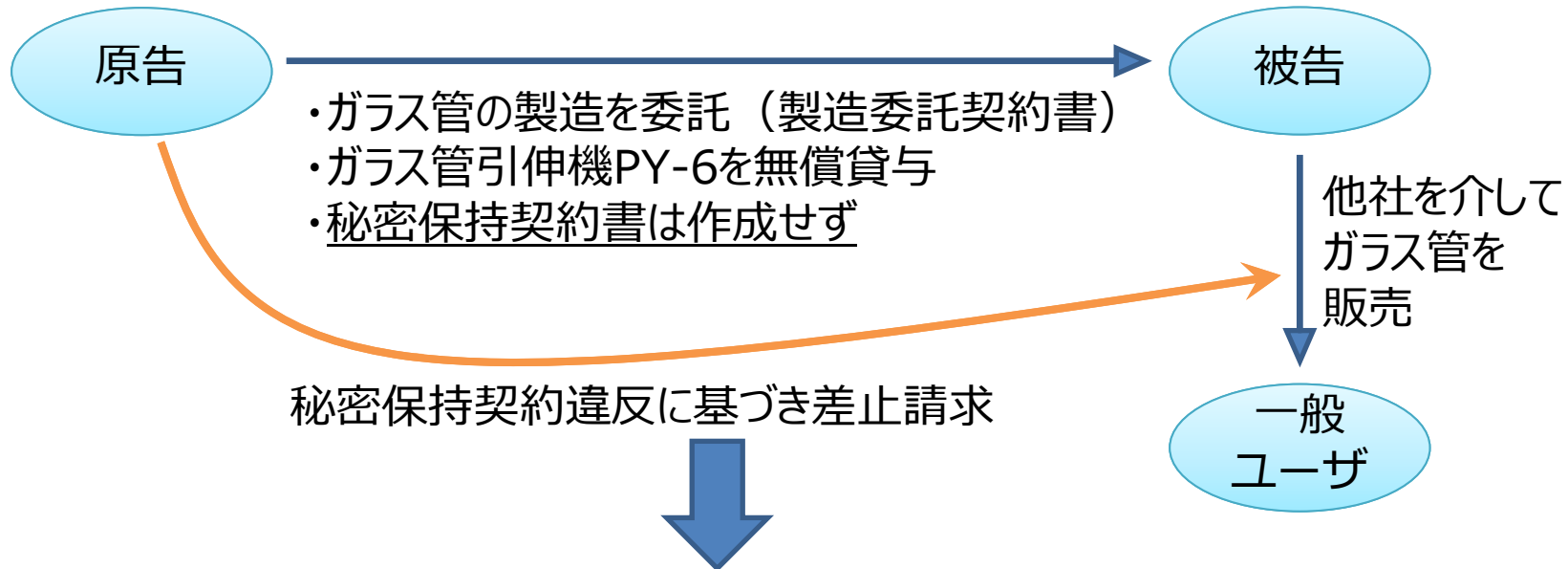
契約書の書式



2 秘密保持契約のポイント

秘密保持契約書の必要性

東京地判決平成16年8月30日



裁判所の判断 → 秘密保持契約の成立を否定

- 秘密保持契約書が交わされていない
- 秘密保持契約締結の時期、場所、状況等につき具体的な詳細が不明
- 保持義務の内容、範囲等が明らかにされていない
- PY-6は市場に流通する市販品である
- 原告は、「被告が隠れて自社開発していたことを自認し謝罪した」と主張するが、いかなる点についての謝罪かは明らかではない

秘密保持契約（NDA）と営業秘密

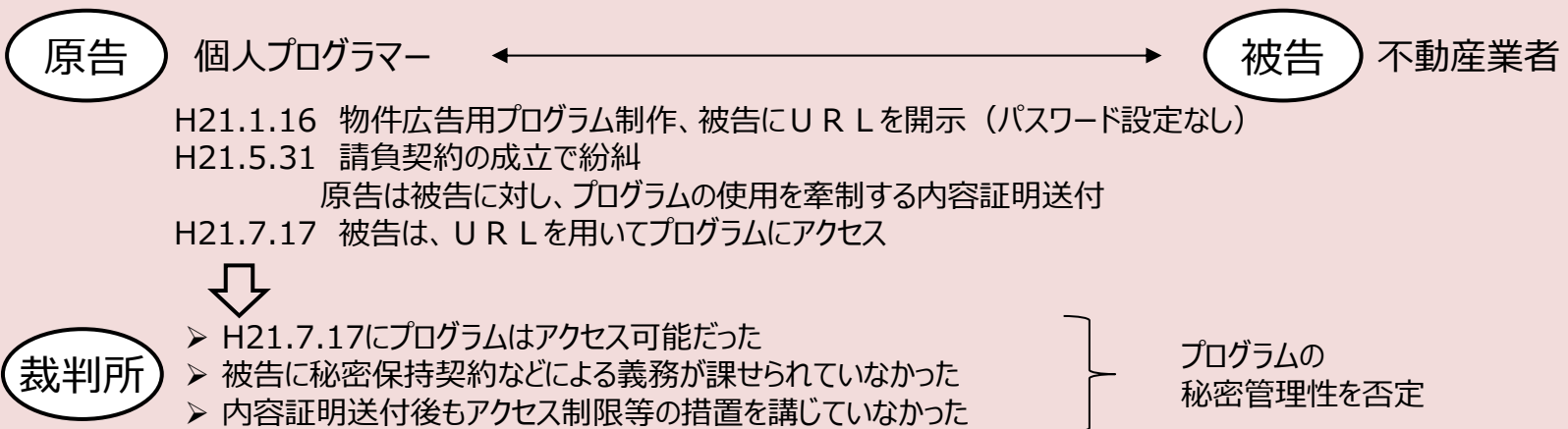
不正競争防止法では営業秘密の不正取得・利用等を保護している（不競法2条1項4～9号）

↓（不競法2条6項）

- ①秘密として管理されている（秘密管理性）
- ②事業活動に有用な技術上または営業上の情報（有用性）
- ③公然と知られていない（非公知性）

- ・ 秘密保持契約（NDA）の有無がないと営業秘密としての保護もうけにくくなる
- ・ 提示する情報（または送り状）にも「秘密」を明示

【判例】東京地判平25.6.26



秘密保持契約（NDA）のポイント(1)

➤ 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

秘密保持契約（NDA）のポイント(2)

➤ 実効性を高める工夫しておく

- ・「一切の情報」を対象とすると一切が漏れる？
 - 「秘密」と明示したものを対象にするなど
- ・契約は法務部が締結するが、現場（担当者）はその内容を知らないこともある？
 - 秘密情報にアクセスできる従業員・役員を限定するなど
それらの者への秘密保持義務を周知させることを規定するなど
- ・委託先、関係会社は第三者に含まれない？
 - これらが第三者に該当するか否かを明記しておくなど

➤ 残存条項について

- ・契約終了後も秘密保持義務を継続させる
- ・不当に長い期間を設定すると無効とされることがある
(3～5年程度が多いように思われる。)

秘密情報とは（定義条項）

○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（口頭での開示においては30日以内に開示内容および秘密である旨を記載した書面を交付したもの）**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 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）

「該当することを立証できるもの」とする例もある

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

秘密情報を具体化した方が実効性が高い！

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（残存条項） 3～5年程度とすることが多い

【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こと
- ・ 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こと
- ・ 秘密情報の開示は将来の取引を約束するものではないこと
- ・ 損害賠償
- ・ 解除（秘密漏洩時の取り扱い）
- ・ 専属管轄

不利な契約の回避

契約は当事者の力関係に左右されるため、自己にとって不利な内容でも締結せざるを得ないときもある



➤ 秘密情報に該当しないことの立証準備をしておく

- 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 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

← **ここに逃げる！**

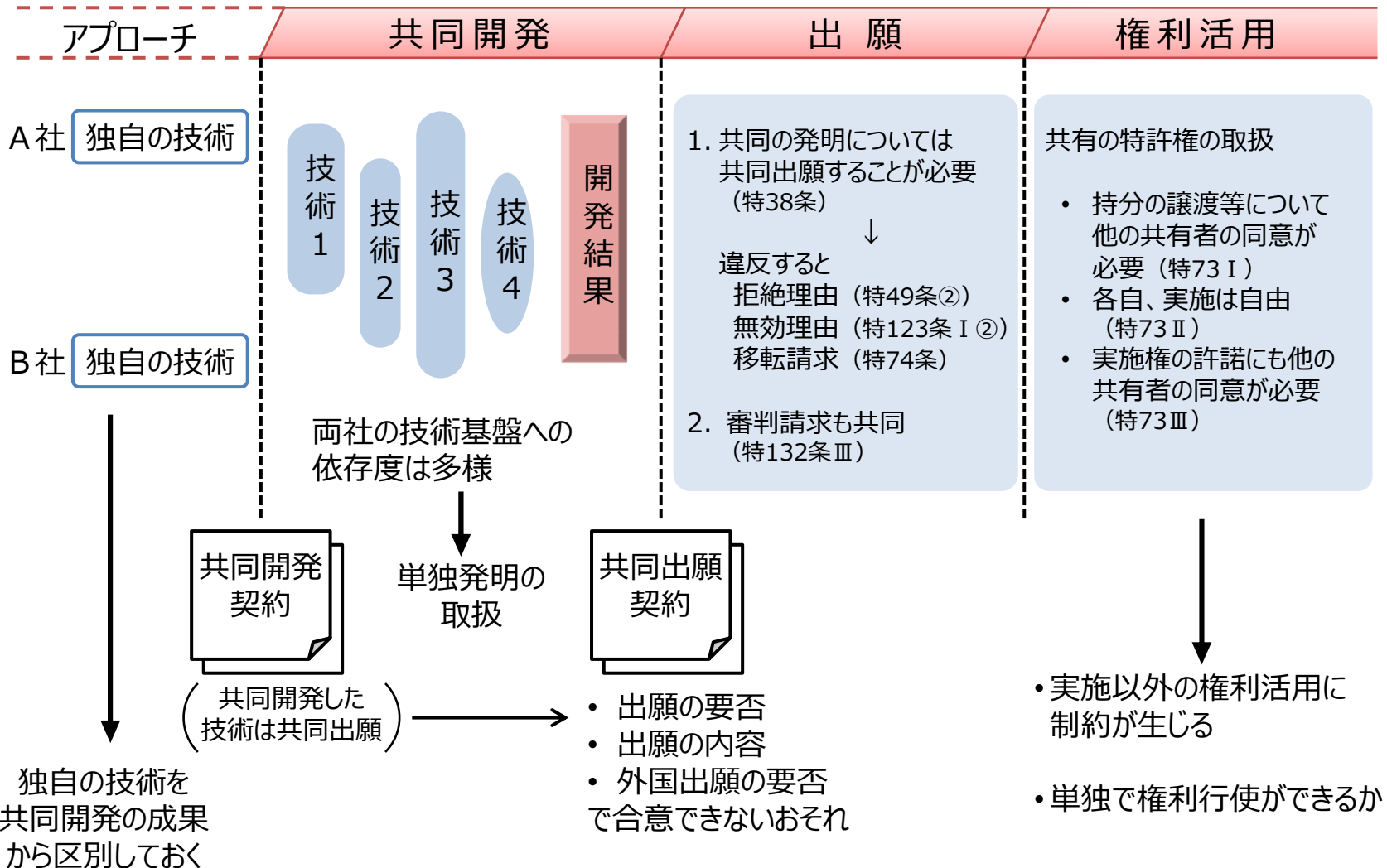
事前に有していたことを立証できるようにしておく

- ・ タイムスタンプの活用
- ・ 特許出願 など

➤ (不要な) 情報をもらうことを極力回避する

3 共同開発契約、共同出願契約のポイント

共同出願契約～共有の問題点



共同開発契約の内容

【重要な条項】

第1条 共同開発の内容

第2条 相互の役割分担

第3条 費用負担

第4条 連絡協議会

開発内容の変更等について合意の場を設ける

第5条 情報交換等の協力関係

第6条 競業避止

第7条 知的財産権の帰属

共同の成果は共有とすることが多い

第8条 秘密保持

第9条 解除

共同開発からの離脱を考えておくことも重要

【オプション】

- ・実施許諾
- ・事業実施時の取極（協力関係、改良発明の取り扱いなど）

共同出願契約の内容

第1条 出願対象の特定

発明の名称等で特定する。出願後に願番で特定することもある。

第2条 相互の持分

第3条 費用負担

第4条 手続をどちらが主として行うか、相手方の意思の確認義務

同意が成り立たない場合にどうするかを考えておくことも必要。

第5条 外国出願の取り扱い

第6条 実施許諾

大学等との共同出願では不実施補償が問題となることもある。

第7条 持分放棄

第8条 第三者との紛争

特許無効審判などで第三者から攻撃される場合
侵害訴訟など第三者を攻撃する場合

第9条 改良発明等の取り扱い

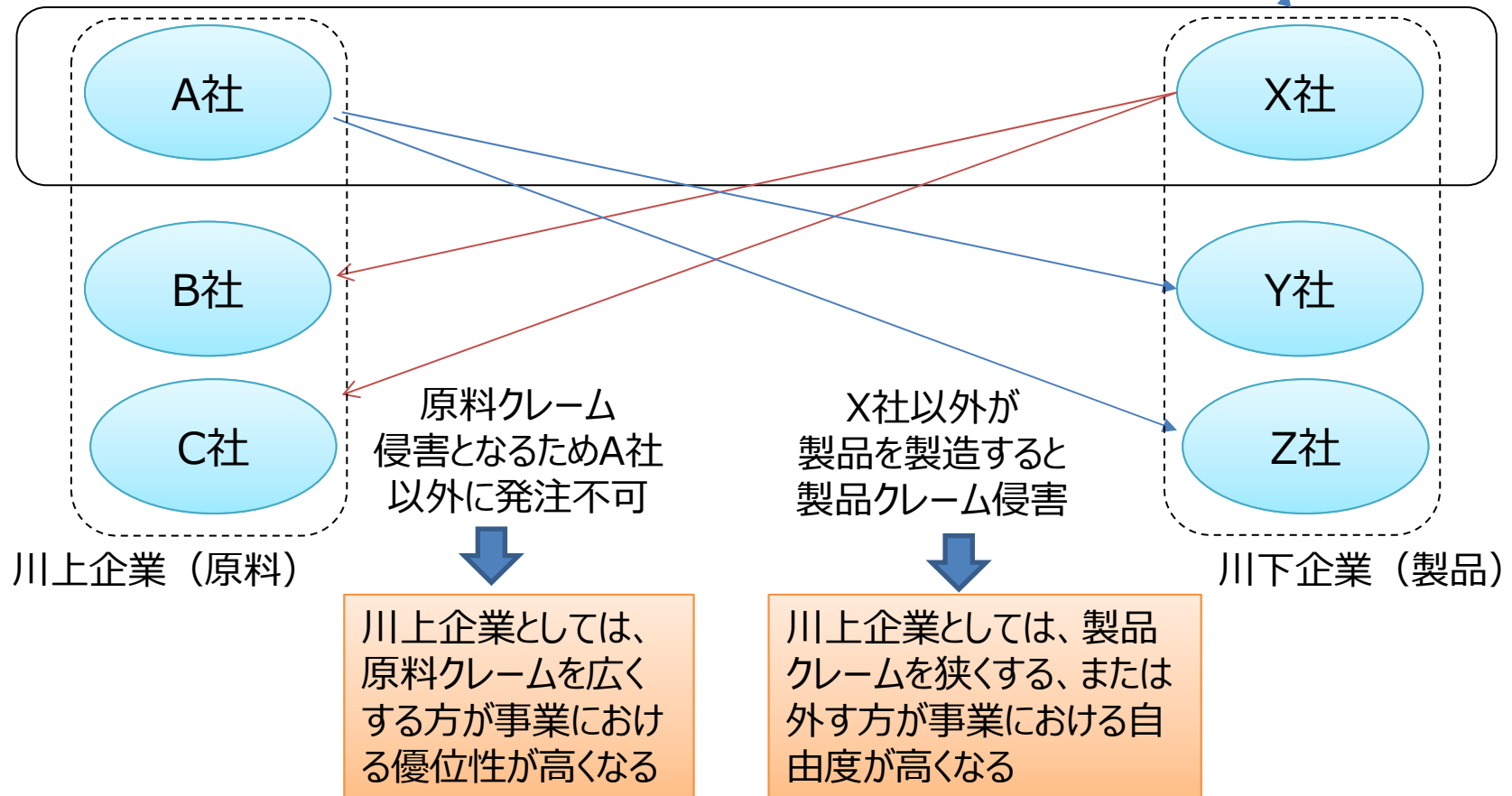
第10条 秘密保持

第11条 解除

共同開発・共同出願戦略

- 川上企業（原料）と川下企業（製品）との共同開発

共同開発・共有特許（原料クレーム、製品クレーム）



4 現実的な問題への対処法

現実的な悩みあれこれ

- 契約は当事者の力関係に左右される。
- 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