

中小企業のための 知っておきたい契約知識

令和4年7月12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(2019年～)
- APAA コピーライト委員会 委員長(2021年～)



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

E-mail : katomi@juju-law.jp

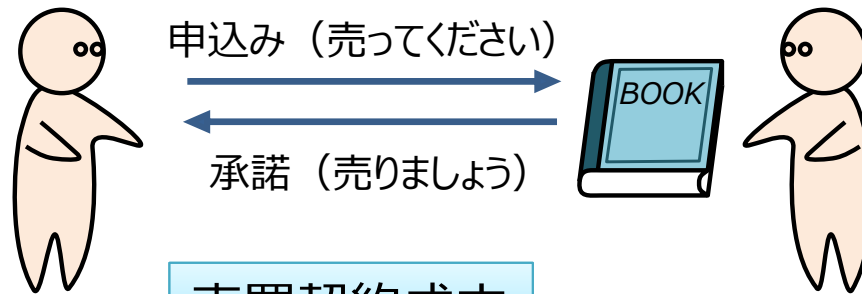
本日のメニュー

- 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、少なくない。**

…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）

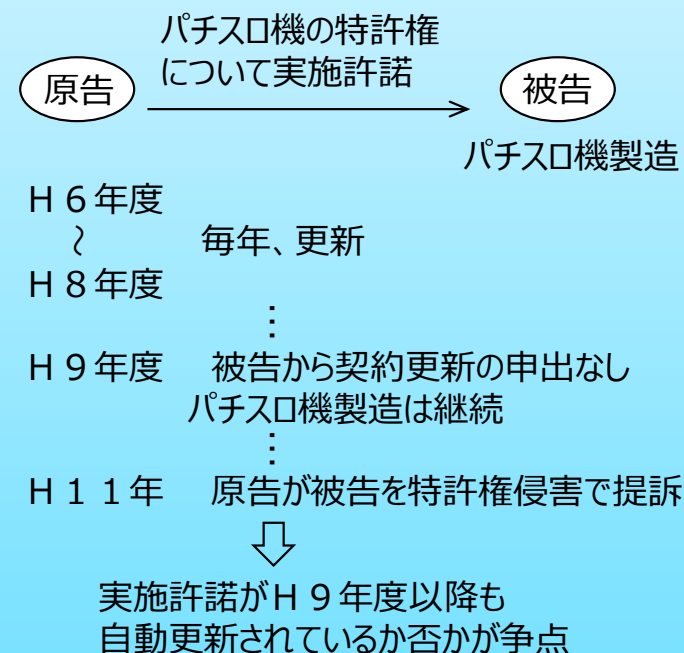
「甲は、…特段の事由がない限り当該契約の更新
を拒絶できないものとする。」



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



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



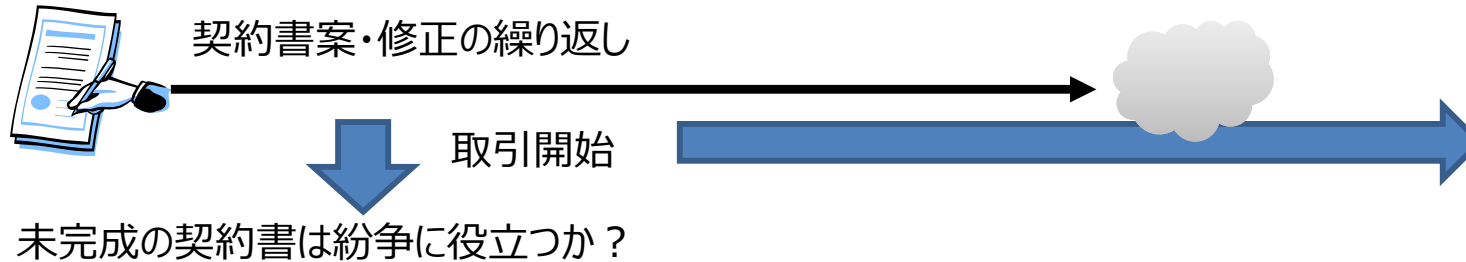
- ◆ 違反すると公正取引委員会の排除措置命令
- ◆ 排除措置命令に従わない場合は罰則

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
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限度にとどめる必要がある。
- ◆ ライセンス契約における改良発明の取扱
ライセンシーがなした改良発明の譲渡（アサインバック）、許諾義務（グラントバック）には慎重な検討を要する。

契約書～ここに注意

◆ 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

◆ 義務条項をチェックせよ！

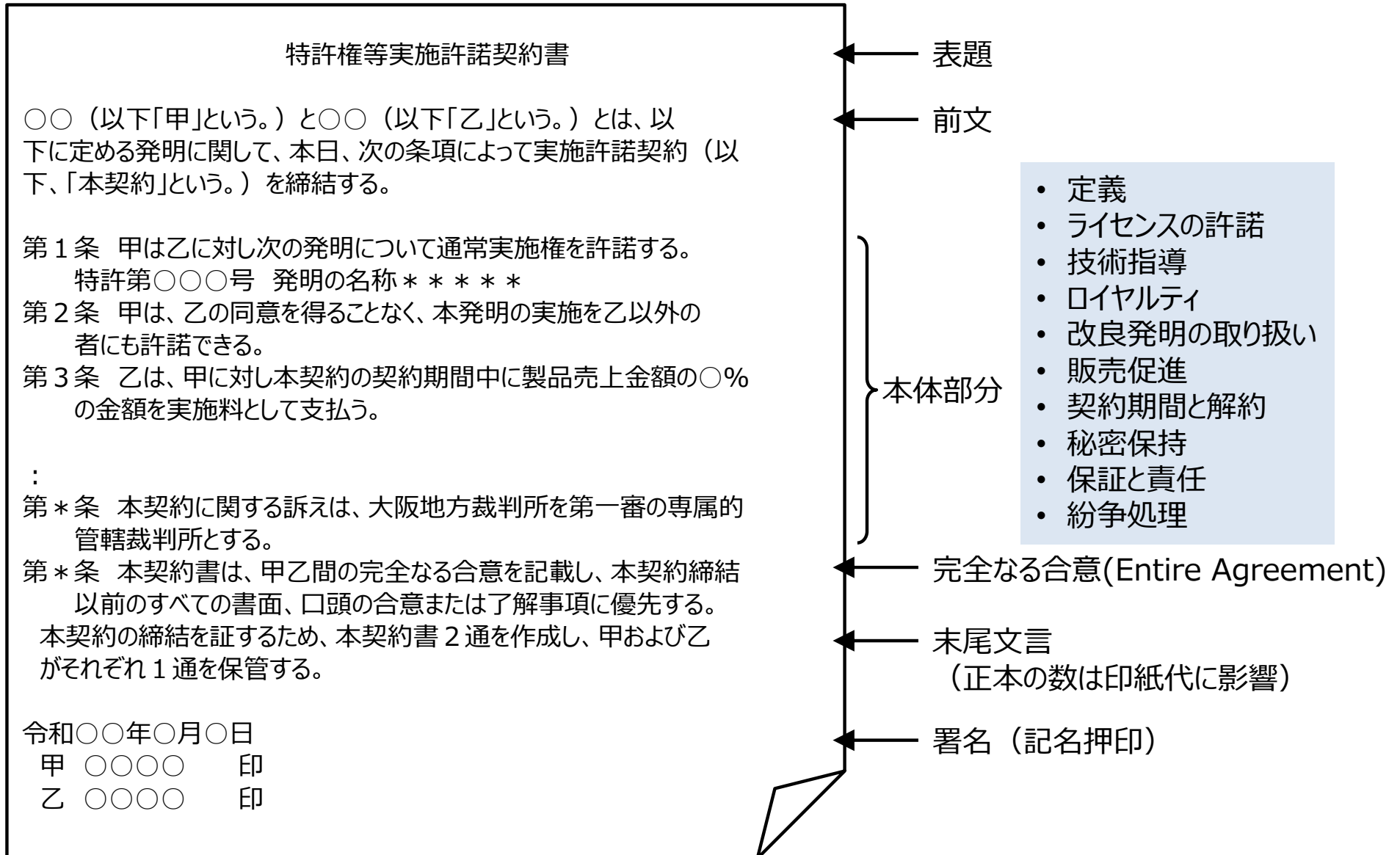
「・・・を支払う」のような明文の条件だけでなく、隠れた義務条項にも要注意

◆ 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。

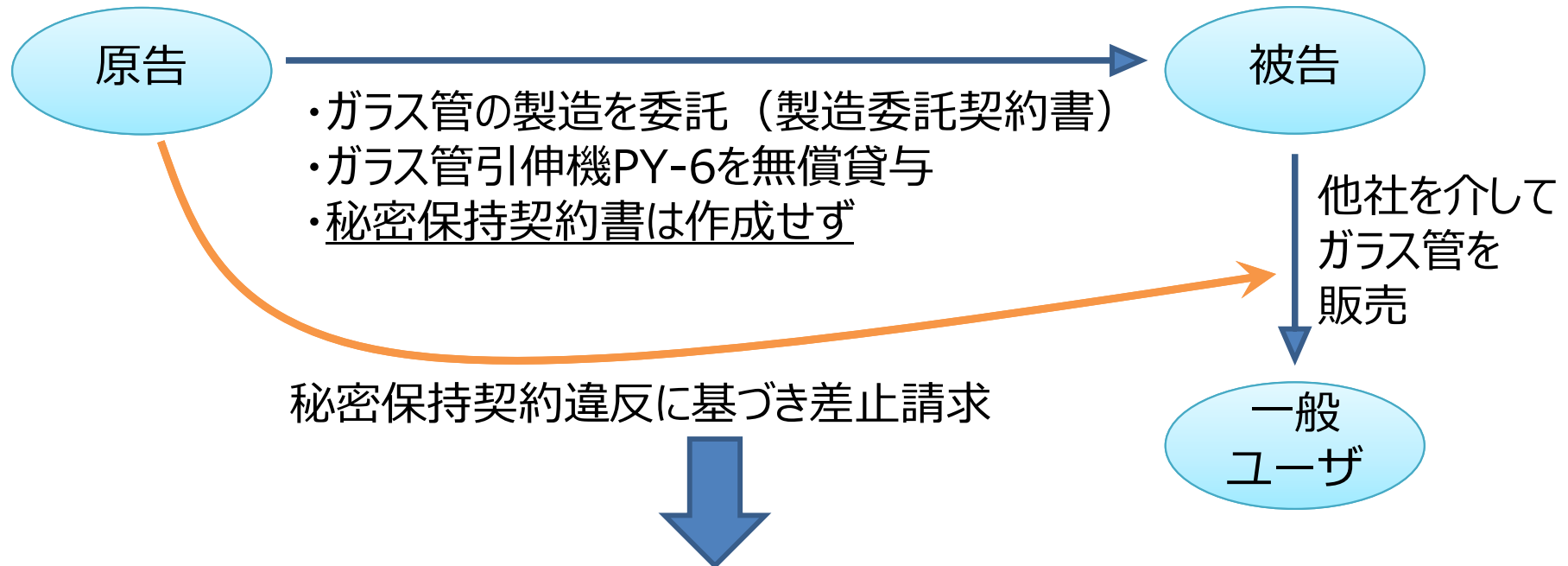
契約書の書式



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）のポイント

◆ 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。



製品Aの共同開発の目的
で開示された秘密情報

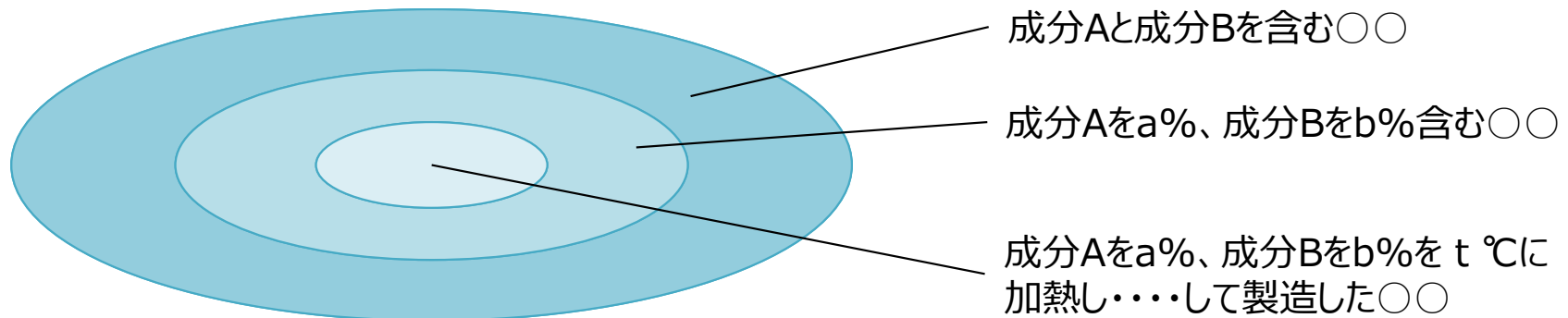


製品Bの開発目的で使用
すれば契約違反となる

- 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
- 「契約の目的」の特定に要注意
- 技術のコンタミが生じないように管理することが必要

◆ 秘密情報にも広狭がある

- 公知の情報は秘密情報ではない
- 開発時に秘密情報であっても、特許出願し、出願公開されることにより秘密情報に該当しなくなる場合がある
- 上位概念が公知だからといって、下位概念まで公知とは言えない



秘密保持契約（NDA）のポイント(2)

◆ 実効性を高める工夫をしておく

- ・「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！**

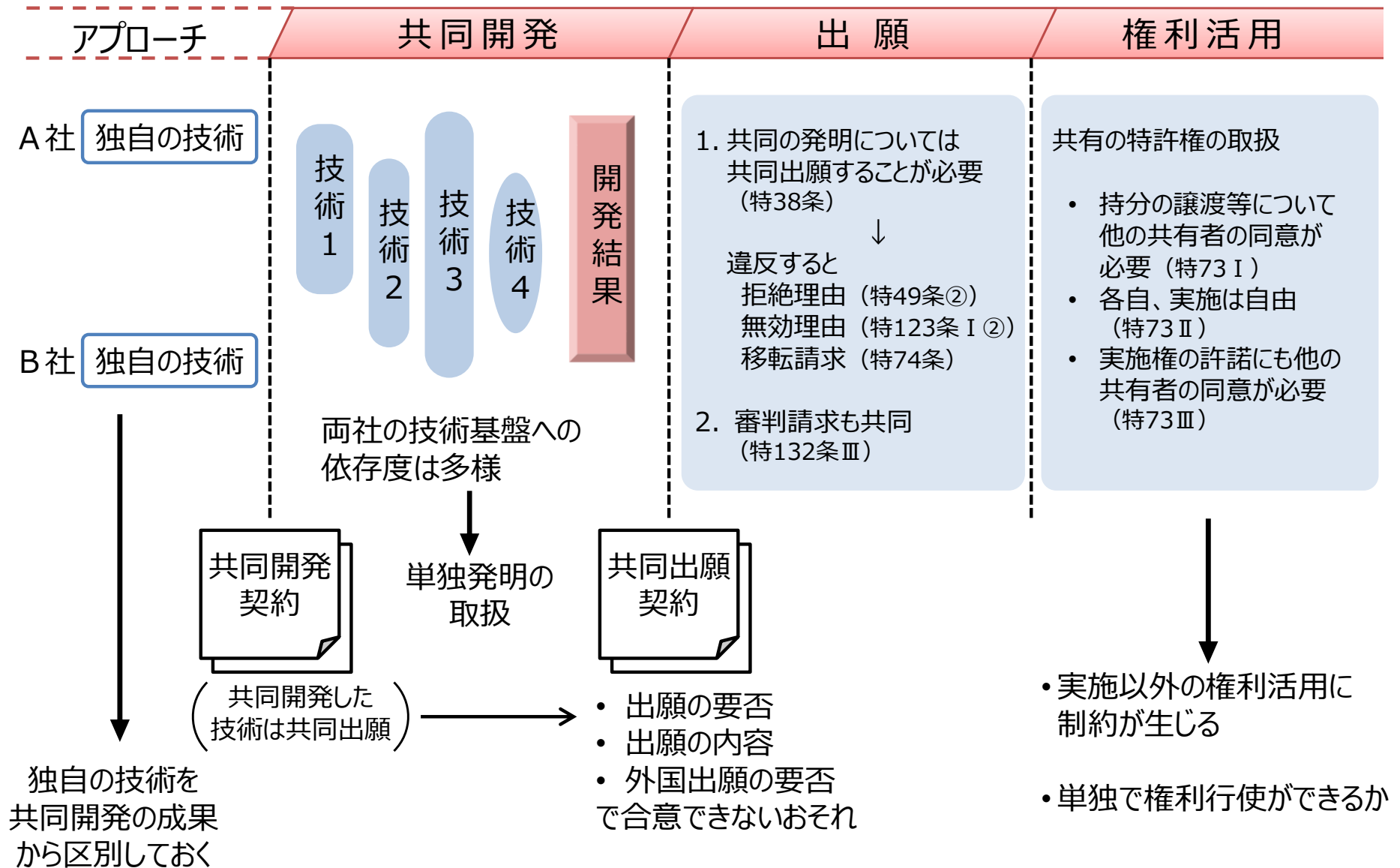
事前に有していたことを立証できるようにしておく

- ・ 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 競業禁止

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

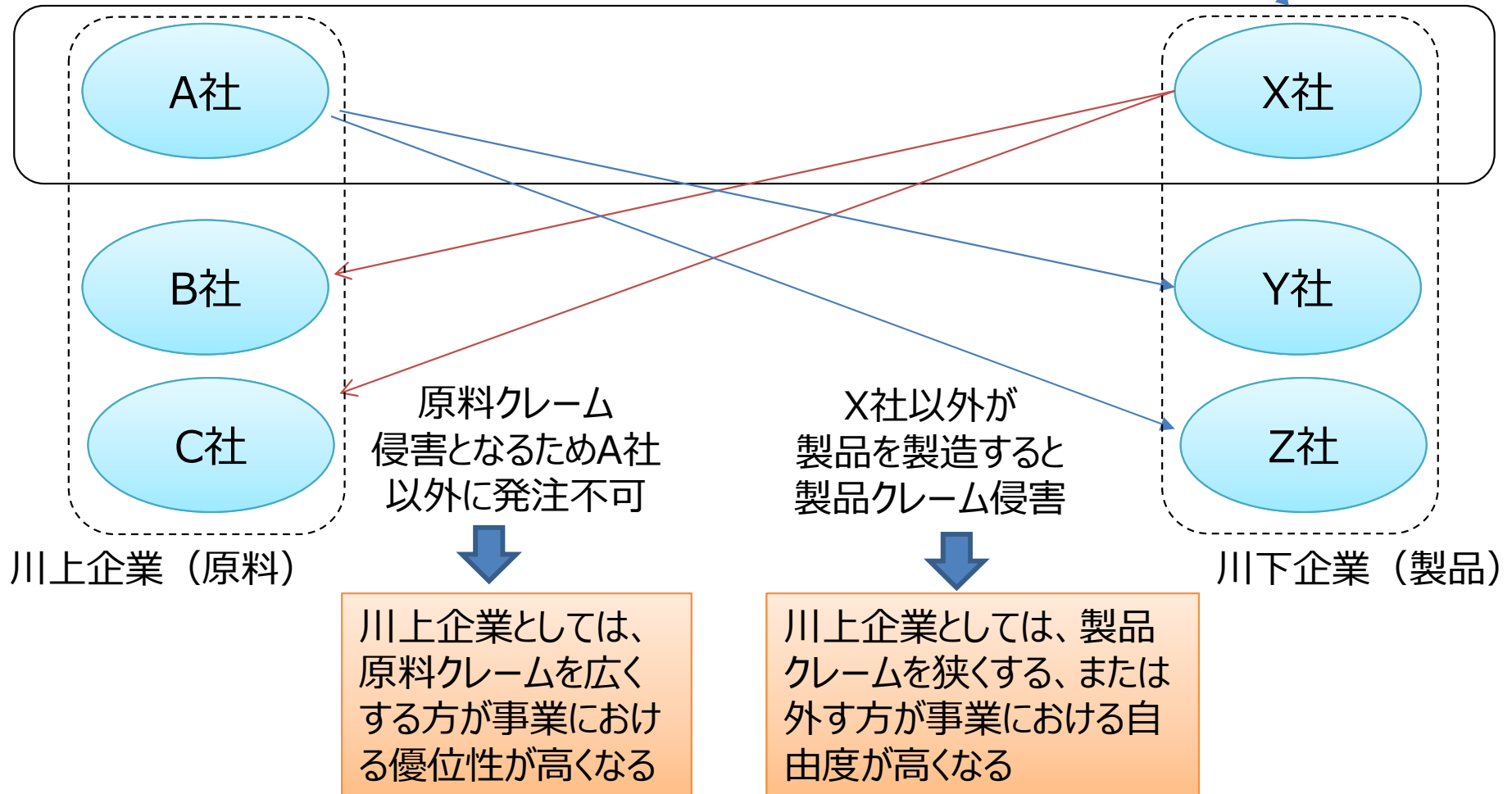
第10条 秘密保持

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）



大学との共同研究開発～不実施補償とは

◆ 不実施補償とは

共有の特許権 = 各共有者が原則自由に実施できる（特許法73条2項）



大学と企業の共有の特許権の場合、大学は、事業を営まない。
事実上、企業が単独で特許発明を実施できる状況が生じる。



大学は企業に対して**不実施補償**の支払いを求める。
（単独で実施できることの対価であり、ライセンス料とは異なる）

◆ 不実施補償の取り扱い

企業の言い分

- 研究費を支払っている
- 製品化のリスクを負っている

大学の言い分

- 大学の知見を利用している
- 公平な利益分配（特73条2項は強行規定ではない）



交渉要素

- 出願費用の負担割合
- 独占的实施か否か（第三者への実施許諾の可否）

共同開発と独占禁止法（1）

公正取引委員会「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」
(<https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html>)

共同研究開発者間の取極が公正な競争を阻害するおそれがあるか否かが問題となる。

◆ 共同研究開発の成果としての技術に関する事項

ア 原則として不公正な取引方法に該当しないと認められる事項

- [1] 成果の定義又は帰属を取り決めること
- [2] 成果の第三者への実施許諾を制限すること
- [3] 成果の第三者への実施許諾に係る実施料の分配等を取り決めること
- [4] 成果に係る秘密を保持する義務を課すこと
- [5] 成果の改良発明等を他の参加者へ開示する義務を課すこと又は他の参加者へ非独占的に実施許諾する義務を課すこと

イ 不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項

- [1] 成果を利用した研究開発を制限すること
- [2] 成果の改良発明等を他の参加者へ譲渡する義務を課すこと又は他の参加者へ独占的に実施許諾する義務を課すこと

共同開発と独占禁止法（2）

◆ 共同研究開発の成果である技術を利用した製品に関する事項

ア 原則として不公正な取引方法に該当しないと認められる事項

- [1] 成果であるノウハウの秘密性を保持するために必要な場合に、合理的な期間に限って、成果に基づく製品の販売先について、他の参加者又はその指定する事業者を制限すること
- [2] 成果であるノウハウの秘密性を保持するために必要な場合又は成果に基づく製品の品質を確保することが必要な場合に、合理的な期間に限って、成果に基づく製品の原材料又は部品の購入先について、他の参加者又はその指定する事業者を制限すること
- [3] 成果に基づく製品について他の参加者から供給を受ける場合に、成果である技術の効用を確保するために必要な範囲で、その供給を受ける製品について一定以上の品質又は規格を維持する義務を課すこと

イ 不公正な取引方法に該当するおそれがある事項

- [1] 成果に基づく製品の生産又は販売地域を制限すること
- [2] 成果に基づく製品の生産又は販売数量を制限すること
- [3] 成果に基づく製品の販売先を制限すること（(3)ア[1]の場合を除く。）
- [4] 成果に基づく製品の原材料又は部品の購入先を制限すること（(3)ア[2]の場合を除く。）
- [5] 成果に基づく製品の品質又は規格を制限すること（(3)ア[3]の場合を除く。）

ウ 不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項

- [1] 成果に基づく製品の第三者への販売価格を制限すること

共同研究契約書の検討(4)

(禁止事項)

第12条 甲及び乙は、事前に書面による相手方の承諾を得ることなく、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。

- (1) 第6条に基づく自己の担当作業の全部又は一部を第三者に委託する行為
- (2) 本契約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保提供する行為
- (3) 本共同開発と同一又は類似する内容の研究開発を、第三者と共同して、又は第三者のために実施する行為

(本契約の終了)

第13条 本契約の契約期間は、契約締結日から○年間とする。ただし、当事者の合意により本契約の契約期間を延長することができる。

2 前項にかかわらず、下記の各号のいずれかに該当する場合は、本契約は終了するものとする。

- (1) 甲乙間で本共同開発の目的を**達成した旨の合意が成立**したとき。
- (2) 本共同開発の目的達成の困難性、本共同開発継続の必要性の喪失その他の理由により甲乙間で本契約を**中途解約する旨の合意**が成立したとき。
- (3) 令和○年○月○日までにプロジェクトチームが本開発計画を策定することができなかつたとき。

3 本契約が終了した場合であっても、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条及び第12条第2号の規定は引き続き有効に存続する。

(協議)

第14条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈上疑義を生じた事項については、甲乙間で別途協議の上、これを円満に解決するよう努めるものとする。

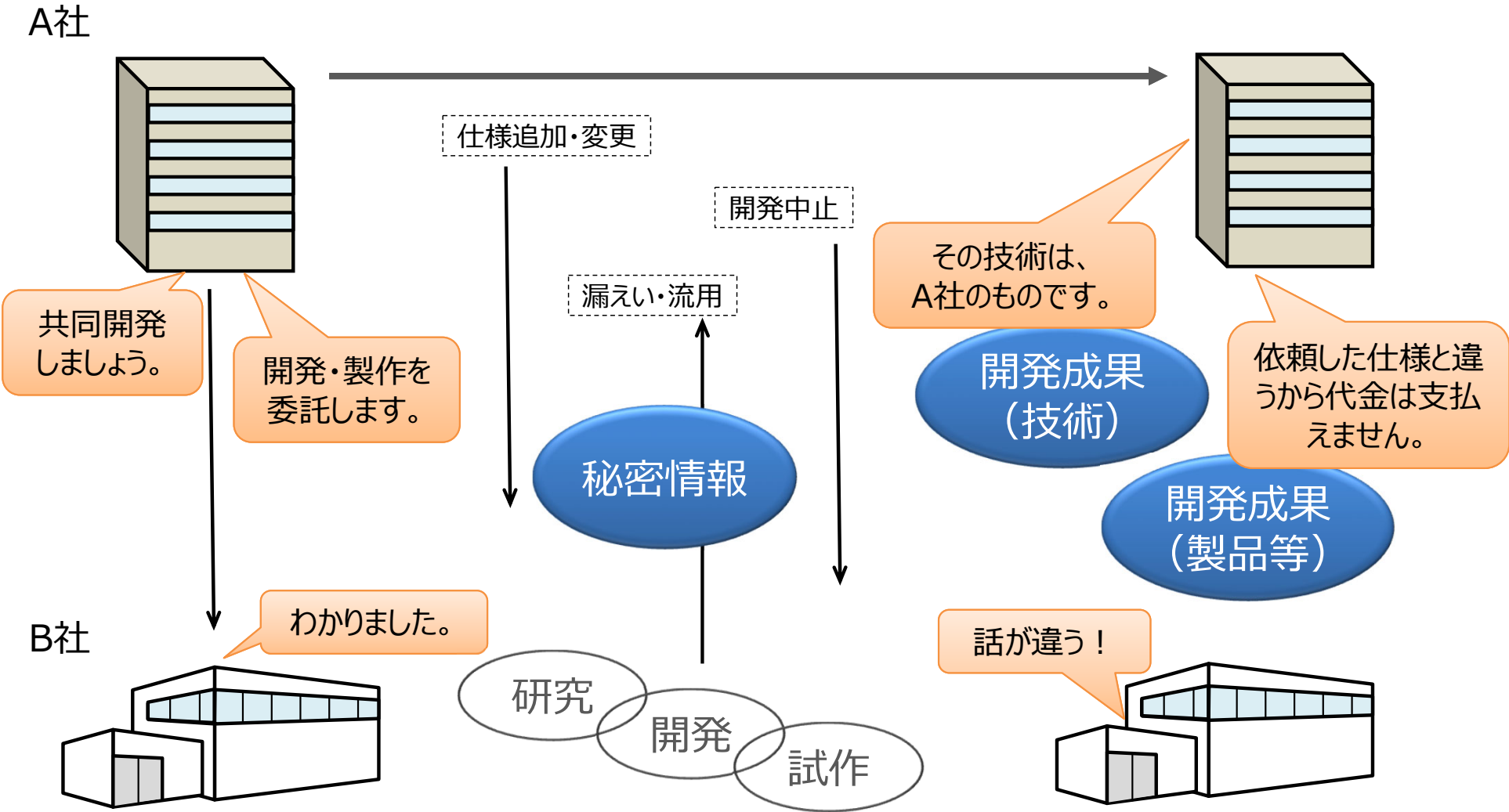
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。

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

技術開発紛争の例



紛争対策のポイント

- 何が合意されていたのか不明なことがある
 - ・段階に応じた適切な契約を「締結」する
 - ・秘密保持契約、共同開発契約、開発委託契約、請負契約など
 - ・合意内容を可能な限り明確化しておく
 - ・契約の実効性を確保する工夫をしておく
- 「きちんとやったのに…」、「そんなことしていないのに…」が立証できない
 - ・自社が行ったこと、行わなかったことを記録に残しておく（証拠化の重要性）
 - ・重要な関連文書には、相手方の受領印を得ておく
（文書は残っていても、相手方が受領したことが立証できない場合がある）
 - ・編集可能なデータをメールで送付しても記録にならない
- 仕様変更等が生じることは避けられないが、「なし崩し的な変更」は避けられる
 - ・仕様変更などの経緯を記録しておく
 - ・計画の進捗確認、仕様変更などの意思決定のための会議を設立し、議事録作成プロセスを定めておく
 - ・議事録には、会議の目的、出席者、議題、合意事項を記載する