

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

令和6年9月3日

一般社団法人 日本知的財産協会  
常務理事 井本史生

第1 知的財産取引に関するガイドライン改正案「第2章 知的財産がかかわる取引における基本的な考え方と参考事例」「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)」に関する意見

1 意見内容

第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクについては、受注者に帰責事由があるケースが存在することも、ガイドラインの中で明示すべきと考えます。

例えば、「・・・例えば、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。・・・」との記載については、下線部分を「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、かつ受注者が侵害を回避する設計を技術的に選択することができない場合等」と修正いただくことをご検討いただけないでしょうか。

また、「・・・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、当該目的物の仕様の決定において発注者、受注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明示的に協議の上、適切に分担することとし・・・」との記載については、下線部分を「当該目的物の仕様の決定や設計」と修正していただくことをご検討いただけないでしょうか。

さらに、「・・・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。・・・」との記載については、下線部分を「目的物の仕様及び設計を決定し」と修正していただくことをご検討いただけないでしょうか。

加えて、「・・・また、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についての求償等に応じなければならない。」との記載については、下線部分を「受注者から発注者に対し、目的物の仕様及び設計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が要求されることがあり、

その場合には、発注者・受注者間で責任の所在と紛争解決の主体性等についてよく協議しなければならない。」と修正していただくことをご検討いただけないでしょうか。

## 2 理由

【あるべき姿】では、「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。」ことが繰り返し強調されています。

令和6年7月31日付け貴庁の改正概要をまとめた「知的財産取引に関するガイドライン」及び「契約書ひな形」の改正（案）についてによると、発注者が大企業で、受注者が中小企業であるケースが念頭に置かれているようではありますが、技術力を有する中小企業・スタートアップが相対的に交渉力を有しているようなケースや、中小企業が大企業に対して発注をするようなケースもあり得るため、一概に発注者・受注者のいずれか一方のみが、常に第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクを負担するものではないと考えられます。その意味においては、ガイドラインにおいても、繰り返し、「例外なく一方的に」という限定が付されているものとも理解しております。

もっとも、第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じた場合、受注者に帰責事由があるケースも存在します。例えば、発注者は性能等の目標値（What）を提示しただけで、その目標値を達成するための手段（How）が複数存在し、手段の選択が受注者に委ねられている場合には、受注者による特定の手段選択において、第三者の知的財産権との関係性を検討する等（必要に応じて対応を行う場合も含む。以下同じ。）、受注者が自ら紛争を予防する責任を負う上、紛争を解決する責任を負うべき場面があります。

また、発注者が知り得ない技術に関してまで、発注者において紛争解決責任を負うのは酷であると考えられる一方、受注者において第三者の知的財産権の侵害を回避できるようなケースも存在します。例えば、受注者が目的物をブラックボックス化して発注者に納品し、目的物のリバースエンジニアリングが禁止されている場合や実質的に不可能な場合、又は受注者内部で実施され、技術的にも外部からその内容を知ることのできない製造技術（いわゆるノウハウとして管理されているもの等）に関する場合等、発注者が、第三者の知的財産権との関係性を検証することが相当程度に困難であることから、受注者において目的物と第三者の知的財産権との関係性を検討する等、受注者自ら紛争を予防する責任を負う上、自ら紛争を解決する責任を負うべき場面もあります。

したがって、ガイドラインの「第2章 5. 第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁」においては、発注者・受注者がそれぞれ責任を負うことになり得る事実関係の例示をするなど、責任負担の根拠を丁寧に示すと共に、強調されるべきは、以下の2点であると考えます。

- ① 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、受注者間の対等な協議の上で決定すべ

きである。

- ② 第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じた場合は、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、協議の上、紛争解決責任の分担を決定すべきである。

## 第2 契約書ひな形改正案「第8条（第三者が有する知的財産権に関する紛争への対応）」に関する意見

### 1 意見内容

- (1) 契約書ひな形改正案第8条第2項「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。」との記載については、下線部分を「甲及び乙は、前項の紛争の解決に係る責任について、甲及び乙の当該知的財産権の侵害に係る責任範囲を対等に協議して決定し、当該範囲の責任を負う。」と修正いただくことをご検討いただけないでしょうか。
- (2) また、同条第3項を新設し、甲乙間で、①第三者との紛争解決に関するコントロール権の所在や、②甲乙間での情報共有等の協力関係を構築することに関する規定を設けることもご検討いただけないでしょうか。

### 2 理由

- (1) 契約書ひな形改正案第8条2項では、「自らの責任の範囲」について責任を負うことを規定しておりますが、実際の紛争対応においては、発注者と受注者の双方で、責任負担についての認識に齟齬が生じ、負担を巡る争いに発展するケースも珍しくありません。

そのため、発注者・受注者間での責任負担に関する争いを防止するべく、発注者・受注者間で、事前に責任範囲について対等に協議をし、決定しておくことが望ましいといえます。

もっとも、責任負担についての事前協議がない場合や事前協議が整わなかった場合については、紛争発生後に、責任負担を決さざるを得ない場合もあります。この場合、紛争の原因が発注者の指示に基づく場合には当該責任負担は発注者になるものと考えられ、一方で、紛争リスクも含めた委託料が設定され、発注者・受注者双方においても委託契約等締結時において委託料設定根拠に関する認識が共有されていた場合には、受注者が責任負担するようなことも考えられる等、委託契約等締結時に至る経緯や背景によっても、発注者・受注者間での責任負担に関する整理は様々です。

また、オープンイノベーションなど、発注者・受注者双方の議論を通じて共同して仕様を決定し、共同して事業を行うようなケースにおいては、必ずしも発注者・受注者間で責任分担を明確にせず、あえて責任全体について、共同して負担するような場合もあり得ることから、発注者・受注者のいずれか一方のみが責任を負担するかのよう規定も避けるべきと考えます。

(2) なお、第8条は「紛争への対応」を意図した条項であるため、紛争の解決までを視野に入れて想定すべきと考え、第三者との紛争解決に向けた紛争解決のコントロール権が発注者・受注者のいずれにあるかを明示することや、発注者又は受注者の協力が必要な場合には、相互に情報を提供し合うこと等、協力して第三者との知的財産権紛争の解決にあたることについて規定を設けること等も考えられます。

以上