

2025年1月23日

「知的財産取引に関するガイドライン」の改訂

三好内外国特許事務所

弁理士 高橋俊一



過日、公正取引委員会と中小企業庁が下請法の改正に向けた議論を開始するとの報道を目にした。中小企業庁では、これまでも中小企業と大企業との間の取引適正化を進めてきたところであり、昨年12月には、特許庁、日本弁理士会などと共に、「下請けいじめ」防止へ連携して取り組むことを謳った共同宣言を公開するに至っている。今回の議論では、下請企業が持つ図面や生産ノウハウなどの知的財産を発注企業側が無償で譲渡させる行為などが横行しているとして、知的財産の無償提供がテーマの一つとなっているようである。早期に結論を取り纏めて、ガイドライン等に反映することを期待したい。

ところで、中小企業庁による大企業、中小企業間の取引適正化の活動において、今般、「知的財産取引に関するガイドライン」の改訂がなされたことを紹介したい。それは、第三者との間に生ずる知財訴訟等のリスクの転嫁についてである。

「知的財産取引に関するガイドライン」は、「未来志向型の取引慣行に向けて」という課題の一つとして知財・ノウハウの保護を取り上げて継続して必要な検討を進めていくことに伴い、その土台とするべき指針として作成され、令和3年に公表されたものである。この「知的財産取引に関するガイドライン」については、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」において当該ガイドラインに基づいた取引を行うことを求めており、一定の規範的性格を有するものである。その中には、「知的財産等のリスクの転嫁」という項目があり、あるべき姿として、「発注者の指示に基づく業務において、知的財産権上の責任を、中小企業等に一方的に転嫁してはならない。」と規定されていた。

企業間の取引契約において、納入品について侵害、無効といった知的財産等の問題はなく、もし知的財産等の問題が発生したときには納入者が対応する、といった規定が設けられていることは一般的であり、小生もそのような規定を目にすることが普通にあった。しかしながら、前記「知的財産取引に関するガイドライン」の公表後の下請Gメン（特に、知的財産等については「知財Gメン」とも呼ばれる）の調査により、現実には、知的財産等の問題が必ずしも納入者の責任に起因するだけのものとはいえず、発注者の責任に起因するものもあり、その場合に、先の取引契約を盾に納入者に一方的に対応を求める、言わば前記あるべき姿に反する

事実が少なからず認められたようである。具体的な事例としては、発注者の指示に基づく業務において知的財産権に関する訴訟等が生じ納入者に一方的に対応が求められる場合、発注者の仕様に従い納入した部品が侵害で訴えられ対応を納入者に丸投げされた場合などが挙げられている。このようなことから、今般の改訂に至った訳である。

具体的には、あるべき姿として、

「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。

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、受注者間の明示的な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。

発注者が希望する目的物の製造等に当たり、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、その使用に要する費用その他の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。」

と改訂された。

これに伴い、「知的財産取引に関するガイドライン」と共に設けられている「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」についても、第8条として、

「1 本業務における目的物又は目的物を組み込んだ製品（以下、「目的物等」という。）について、目的物等に起因して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、甲及び乙は、速やかにその旨及びその内容を相手方に通知する。

2 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。」

との規定が新たに設けられた。

このような中小企業庁による知的財産に関する様々な指針等は、これからの中小企業と大企業との間の取引適正化及び知的財産に関する訴訟等に少なからず影響を与え得るものであり、注目していきたい。

以上