

新規事業分野における知財管理・ 業務提携・規制対応

シティユーワ法律事務所

弁護士 江黒早耶香

自己紹介

- ・ 2009年～2011年 内閣官房国家戦略室
- ・ 行政庁対応（ガバメント・リレーションズ）、貿易管理・税関対応、ハラスメント・危機管理対応、内部通報、アジアのクロスボーダー案件、特許訴訟等知的財産権に関する案件、コンプライアンス案件を主に取り扱っています。
- ・ 企業の新規事業部門・研究開発部門の支援、技術開発契約・交渉や営業秘密管理・コンプライアンス等の助言をしています。
- ・ 企業が新規事業分野に進出される際、または事故発生時などの規制対応等の助言をしています。

目次

1. 新規事業分野のトラブル例

①BtoBとBtoC

②規制業種

③国境、貿易管理

2. パートナー選びと提携方法

①契約プロセス

②知財権帰属と管理態様、ライセンス

2. 新規事業分野のトラブル例

① BtoB と BtoC

製造物責任法 と他の消費者保護法

② 規制業種

事業所管官庁と規制官庁

③ 国境、貿易管理

物品を輸出入できないリスク

① BTOBとBTOC

製造物責任法

製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律

不法行為責任(民法第709条)の特則

① BTOBとBTOC

- パッケージデザイン、ロゴ
 - キャッチコピー
 - SNS
 - ウェブマーケティング
- ★広告宣伝費+レビューや監視コスト

① BTOBとBTOC

- ・ パッケージデザイン、ロゴ
著作権法、商標法、不正競争防止法
周知表示混同惹起行為
商品形態模倣行為
「パッケージデザインのすり寄り」

① BTOBとBTOC

- ・ キャッチコピー

※化粧品等の適正広告ガイドライン
(日本化粧品工業連合会)

「「特許」に関する表現は、事実であっても行わないこと。なお、特許に関する権利の侵害防止等特殊の目的で行う広告は、化粧品等の広告と明確に分離して行うこと」

① BTOBとBTOC

「医師等のスタイル（白衣等）の人が、化粧品等の広告中に登場すること自体は直ちに医薬関係者の推せんに該当するわけではないが、**医薬関係者との誤認を与えない**ようにすること。

化粧品等の製品の研究者が白衣等の医師等であるかの誤認性のあるスタイルで登場する広告を行うときは、その製品の製造販売業者等の従業員であることが判る説明を事実に基づき明記した場合に限り、本ガイドラインE14 医師等のスタイルでの広告についてに該当しないものとする。なお、**事実であっても「医学博士、M. D.、博士、Ph. D.」等の医薬関係者を暗示する肩書きは併記しないこと。**」

① BTOBとBTOC

景品表示法

優良誤認表示

例 「この技術を用いた商品は日本で当社のもものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた。

① BTOBとBTOC

景品表示法

有利誤認表示

例 「他社商品の2倍の容量です」と表示していたが、実際には、他社と同程度の容量にすぎなかった。

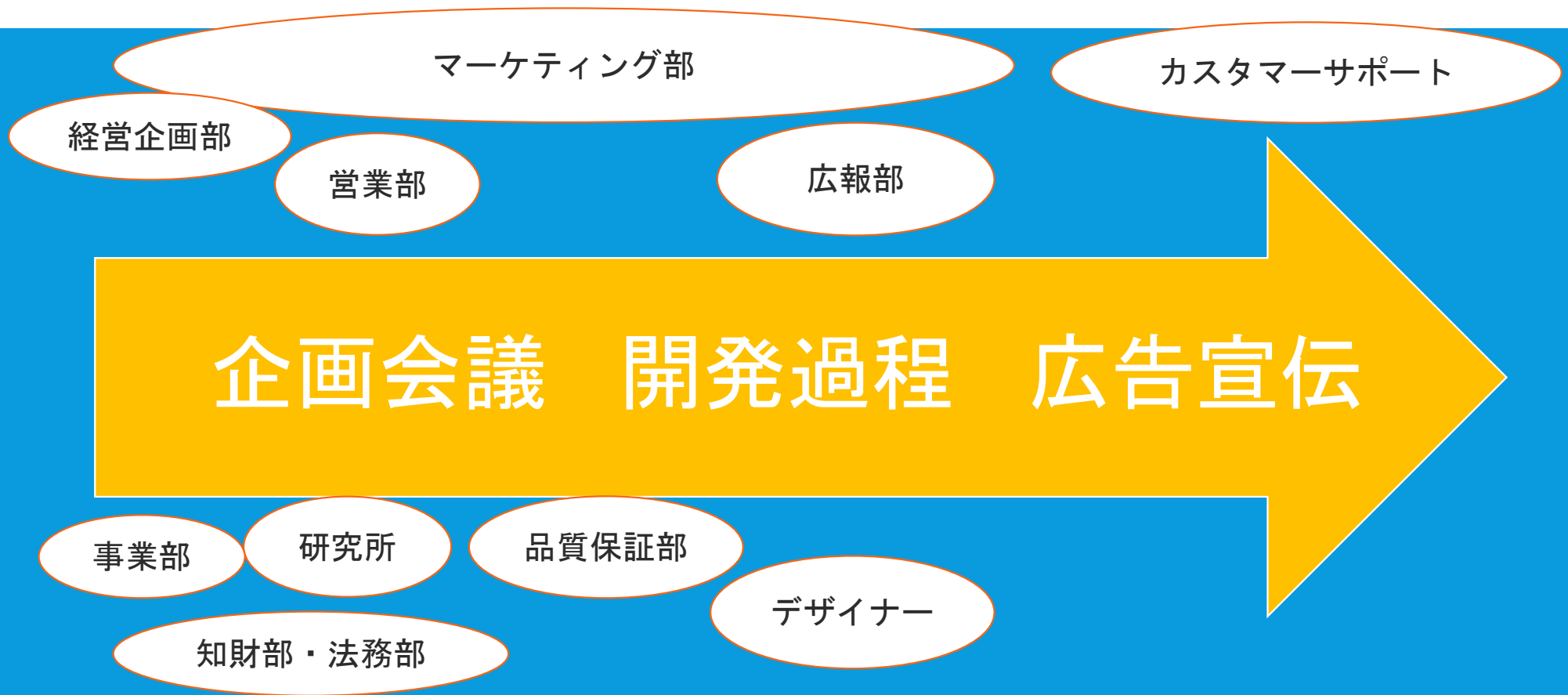
① BTOBとBTOC

消費者契約法

消費者の利益を不当に害する契約条項は無効

例「当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動により生じた障害については、当社は免責されます」

① BTOBとBTOC



② 規制業種

医療介護保育：厚生労働省所管

厚労省所管ではない事業者が、既存技術を生かして、高齢者向け、乳幼児向けの全く新しい商品・サービスを新規に開発

→ 医療機器か？ 保険の対象か？

保育用品の安全規格は？

② 規制業種

再生可能エネルギー周辺の法規制
未整備の部分が多い

- 風力発電
- 太陽光
- 水素自動車...

② 規制業種

既存の通知・通達の文言から不明確

(1) 都道府県に聞く

(2) 本省に聞く

直接相談にのってもらおう意義

※グレーゾーン解消制度

② 国境、貿易管理

輸出規制：安全保障貿易管理

（外国為替及び外国貿易法）

武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐ

② 国境、貿易管理

輸出管理対象 大臣許可が必要

「貨物の輸出」と「技術の提供」（無償も）

① 技術を外国において提供する

② 日本国内での提供であっても、居住者から非居住者に提供する

研修受け入れ、クラウド、電話、web会議

② 国境、貿易管理

輸入規制 外為法、関税法

化学物質審査規制法

不正競争防止法

周知表示混同惹起物品

著名表示冒用物品、形態模倣品

アクセスコントロール等回避機器

2 パートナー選びと提携方法

- ①契約プロセス（誓約書、NDA、JDA）
どの段階で、どのような書面を作るべきか
- ②知財権帰属と管理態様、ライセンス
寄与度や役割分担はどうか
パワーバランスと下請法、独禁法の視点
分配のあり方と第三者実施許諾
産官学連携の特殊性

① 契約プロセス

誓約書

業務委託契約／請負契約

製造委託契約

NDA
秘密保持契約

JDA
共同研究開発契
約

業務提携契約や
特許権又は特許
を受ける権利の
譲渡契約等

Non-Disclosure Agreement

Joint Development Agreement
※共同作業の分担を明確化する

	NDA	JDA
目的	情報交換	共同作業
効果	情報漏洩防止	分担作業の義務付け 一定期間の競業避止
知財権	発明者帰属	出資比率などで特許権譲渡 条項も
事業化	事業化時点での契 約締結	第三者へのライセンス条件 を予め定めることも

② 知財権帰属と管理態様、ライセンス

- ・ 新規発明がある場合の発明に対する寄与度に応じた知財権の帰属が原則だが、合意で変更可能
- ・ 成果の第三者への実施許諾を制限
A社 50% B社 50% 持分
↓
C社（B社競合） 二社購買（BCPの観点）
実施許諾料分、B社が価格優位

JDA条項サンプル

- ・ 第●条 開発の役割分担

- ・ 本開発を行うにあたり、甲及び乙の役割は次のとおりとする。
- ・ 甲：本製品の発案及び試作作業
- ・ 乙：●●の改良仕様の提示及び試作品の評価

- ・ 第●条 費用負担

- ・ 甲及び乙は、それぞれ自己の分担した開発に要する費用を負担する。但し、本開発を遂行するにあたり一方の当事者にとって著しく負担となる費用、及び分担の明らかでない費用については両者協議して定める。

※ 業務・費用・場所物品提供などの負担が平等な場合か、偏りがある場合か要チェック

JDA条項サンプル

- ・ 第●条 成果及びその帰属
- ・ 本開発の成果とは、本開発の過程で得られた、本開発の目的に直接関係する発明、考案、意匠、ノウハウ等一切の技術的成果であり、成果が得られた時点で甲乙両者が書面にて共同成果として確認したものをいう。
- ・ 甲及び乙は前項に定める本開発の成果を原則として共有する。ただし、甲又は乙が相手方から提供された情報、助言、援助によらずして単独でなした成果は、当該成果をなした甲又は乙に帰属する。

※費用負担が偏っているときは、「本開発の成果は、原則として甲に帰属する。但し、●●に関する成果で両者が書面にて合意したものは乙に帰属する。」など。

※大学との共同開発、顧客との共同開発、下請けとの共同開発など、相手方との関係性、ケースに応じて柔軟に。

JDA条項サンプル

- ・ 第●条 第三者に対する販売
- ・ 本契約期間経過後に、甲又は乙が、甲乙の共有となる発明（以下「共有発明」という。）を実施する製品を相手方以外の第三者に販売する場合は、甲又は乙は、相手方に対して、相手方の持分について合理的な実施料を支払うものとする。
- ・ 当該実施料については、第三者への販売が生じるまでの間に、甲乙において協議して定める。

※ビジネス化した場合を見越した条項です。

※共有特許の自己実施は自由。第三者実施は共有者のライセンスが必要。

※事業化した時点で実施料を決めることもあるが、前もって決められる範囲で決めておく方が、後で、揉めない。

共同研究開発に関する独占禁止法上の指針

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

スタートアップとの事業連携に関する指針

優越的地位の濫用になり得る事例

- ・ 共同研究の成果物の権利が一方的に相手方に帰属
- ・ 一方的に知的財産権の譲渡、無償提供を求められる
→ 貢献度に見合った対価が支払われているか

※ 役割分担・貢献度を明確化し、合意形成する

営業秘密管理指針

経済産業省HP 不正競争防止法

漏洩事故発生時に企業の秘密として保護されるには…

- ①秘密として管理されている [秘密管理性]
 - ②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上
又は営業上の 情報 [有用性]
 - ③公然と知られていないもの [非公知性]
- 3 要件すべてを満たすことが必要

テレワークセキュリティガイドライン

総務省HP

- 情報セキュリティ事故の発生に備えて、迅速な対応がとれるように連絡体制を確認するとともに、事故時の対応についての訓練を実施する。
- ランサムウェアの感染に備え、重要な電子データのバックアップを社内システムから切り離れた状態で保存する。
- テレワーク端末において無線LANの脆弱性対策が適切に講じられるようにする。
- テレワーク勤務者がインターネット経由で社内システムにアクセスする際のアクセス方法を定める。また、社内システムとインターネットの境界線にはファイアウォールやルータ等を設置し、アクセス状況を監視するとともに、不必要なアクセスを遮断する。
- メッセージングアプリケーションを含むSNSに関する従業員向けの利用ルールやガイドラインを整備し、その中でテレワーク時の利用上の留意事項を明示する。等

AI・データビジネス

アルゴリズム（解法）：ノウハウ（営業秘密）
ソフトウェア：著作権・特許権
オープンソースソフトウェア：権利行使の制約
データ：ノウハウ（営業秘密）

個人情報保護法
不正競争防止法

個人情報保護法

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日等により特定の個人を識別することができるものをいいます。 個人情報には、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。

改正法においては、個人情報の定義の明確化を図るため、その情報だけでも特定の個人を識別できる文字、番号、記号、符号等について、「個人識別符号」という定義を設けました。 個人識別符号は、政令や規則で限定的に列挙されています。

個人識別符号

たとえば、以下のものが「個人識別符号」に当たります。

- ①生体情報を変換した符号として、DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋
- ②公的な番号として、パスポート番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険証等

要配慮個人情報

「要配慮個人情報」は、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮を要する情報として、法律・政令・規則に定められた情報です。

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等のほか、身体障害、知的障害、精神障害等の障害があること、健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報、本人を被疑者又は被告人として、逮捕、搜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと、本人を非行少年又はその疑いがある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたことが該当します。

匿名加工情報

匿名加工情報とは、個人情報を本人が特定できないように加工をしたもので、当該個人情報を復元できないようにした情報をいいます。

個人情報の取扱いよりも緩やかな規律の下、自由な流通・利活用を促進することを目的に個人情報保護法の改正により新たに導入されました。

匿名加工情報の作成方法の基準は、個人情報保護委員会規則で定められています。これを最低限の規律とし、民間事業者の自主的なルールの策定が期待されます。

個人情報まとめ

- 個人情報とは・・・個人を識別できる情報かどうか
個人識別符号が入った情報かどうか
- 個人情報に該当すると、利用目的の公表・通知が必要
(公表・通知があれば原則、同意は必須ではない)
- 利用目的外の利用や第三者提供には、本人の同意が必要
- 要配慮個人情報の取得は、本人の同意が必要

カメラ画像利活用ガイドブック

- ・カメラ画像が、そこに写る顔等により特定の個人を識別できるものであるならば「個人情報」に該当する。
- ・画像から特定の個人を識別するために、顔等の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号は、「個人識別符号」に該当する。
- ・当該符号により特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む集合物は、「個人情報データベース等」に該当し、当該個人情報は「個人データ」に該当する。
- ・そのうち事業者が開示等の権限を有し、6 ヶ月を超えて保有する個人情報は「保有個人データ」に該当する。
- ・写り込みに関しても同様に、特定の個人を識別できるものであるならば「個人情報」に該当するため、個人情報保護法に遵守した対応が必要となる。

カメラ撮影と要配慮個人情報

- ・ 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように特に配慮を要するものとして政令で定める記述が含まれる個人情報は「要配慮個人情報」であり、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない。
- ・ 例外として、本人を目視し、又は撮影することにより外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
- ・ 要配慮個人情報は、その取扱いによっては差別や偏見を生じる恐れがあるため、画像から要配慮個人情報に該当する情報を、データとして抽出したり 利活用したりしないよう、慎重な配慮が求められる。

(カメラ画像利活用ガイドブックより)

個人情報保護法と研究

憲法が保障する基本的人権への配慮から、

- ①報道機関が報道の用に供する目的
- ②著述を業として行う者が著述の用に供する目的
- ③学術研究機関等が学術研究の用に供する目的
- ④宗教団体が宗教活動の用に供する目的
- ⑤政治団体が政治活動の用に供する目的

で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務は適用されないこととされています（個人情報保護法第 76 条第 1 項）

※ただし、契約責任や不法行為責任はあり得えます