

## 利用規約

ケーススタディ集、研修テキスト及びブックレット（以下、「コンテンツ」という。）に関する著作権は独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下、「情報・研修館」という。）に帰属します。コンテンツを御利用の際には本規約に従っていただきます。本規約の内容は、必要に応じて、事前の予告なしに変更されることがありますので、コンテンツの御利用に際しては、以下の URL から利用規約の最新の内容を御確認ください。

[https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipmgmt\\_material/index.html](https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipmgmt_material/index.html)

### 1) 複製・頒布及び公衆送信について

- ア 著作権法に定められた例外のほか、利用者はコンテンツを、利用者が実施するセミナー等に参加する限られた者に配布することを目的とする場合に限り、複製して頒布することができます。なお、利用者は、セミナー等に参加する者がコンテンツを上記 URL からダウンロードするよう、可能な限り努めてください。
- イ 利用者は、コンテンツを公衆送信したり、公衆に対し送信可能化したりすることはできません。

### 2) 翻訳・翻案について

利用者は、コンテンツを翻訳・翻案することはできません。

### 3) 改変について

利用者は、コンテンツを改変することはできません（※）。

4) 準拠法と合意管轄について

- ア 本利用規約は、日本法に基づいて解釈されます。
- イ 本利用規約によるコンテンツの利用及び本利用規約に関する紛争については、情報・研修館の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。

5) 免責について

- ア 情報・研修館は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。
- イ コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。

6) その他

- ア 本利用規約は、著作権法上認められている引用などの利用について制限するものではありません。
- イ 本利用規約は、平成29年3月31日に定めたものです。
- ウ 本利用規約は、平成29年7月28日に改定したものです。
- エ 本利用規約は、平成29年8月30日に改定したものです。

(※) 利用者がコンテンツを利用してセミナー等を実施するに当たって、追加の作問等を行う場合は、コンテンツとは別に利用者が作成した追加の問題を配付するなどし、コンテンツに追加の問題を付記する等コンテンツを改変する行為は行わないでください。

ケーススタディで学ぶ！

# グローバル知財マネジメント

〈海外に挑む中小企業の姿から〉

## ブックレット



独立行政法人工業所有権情報・研修館

Copyright © 2017 INPIT All Rights Reserved.

## 1. はじめに

海外で事業を展開するにあたり、皆様は知的財産（以下「知財」と記載）をどの程度重要視していますか？知財をどのように活かすか考えていますか？

このブックレットはこれから海外展開を考えている、もしくは海外での事業を進めているが、知財に関して特に意識をしてこなかった、中小企業の経営者や経営幹部の方向けに、知財とは何か、知財を活用するポイントや関連するリスクは何かをお伝えするために作成しました。

会社経営でお忙しくされている皆様にとって「時間」ほど貴重なものは無いと思います。本来はセミナー等に参加いただき、海外事業に資する知財の知識をしっかりと学んでいただきたいのですが、それは容易なことではないでしょう。そこで、業務の合間や移動中に鞆等から取り出して気軽にお読みいただけるものを作ろうと考え、ケースを読み、質問を解くことで思考を巡らせ、短い時間でも学習効果が得られるような構成としました。

本ブックレットは次頁の表にあるようにテーマや内容ごとに独立しています。ですので、始めから順番にお読みいただ

いてもよいですし、ご自身の問題意識の高いテーマを選んで読み進めていただいても構いません。

当館（INPIT）では、平成29年9月より、中小企業の経営者や経営幹部の方向けに、海外事業での収益拡大や競争力強化に資する知財マネジメントの実践方法に関するセミナーを主催しております。このセミナーは、海外にて知財を活用し事業を展開されている実際の中小企業各社にヒアリングを行った結果を基に設計したもので、参加者同士による検討を重視した座学ではない参加型のプログラムとなっております。

本ブックレットは、上記セミナーで使用する教材を基に作成したものです。本ブックレットの内容にご興味を持たれた方はセミナーへの参加もご検討ください。詳細をお知りになりたい方は当館（INPIT）までご連絡をお願いします。

◆連絡先

独立行政法人工業所有権情報・研修館 知財人材部  
03-3581-1101（内線 3907） ip-jz01@inpit.go.jp

No	テーマ	内容	
1	全体ガイド	1. はじめに 2. 基礎知識 <参考>参照サイト	
	Ⅰ. 事業企画段階	Case Study I	
		四択問題 I	1. 中小企業の海外進出 2. 技術の活用戦略 3. 海外での権利化 4. 知財の有効活用
2	Ⅱ. 営業・提携段階	Case Study II	
		四択問題 II	1. 海外からの引き合い 2. 展示会への出展 3. 戦略的ライセンス契約 4. 共同開発の進め方
3	Ⅲ. 製造・販売段階	Case Study III	
		四択問題 III	1. 代理店との付き合い方 2. 生産委託のポイント 3. 現地生産のポイント 4. 秘密情報管理
4	Ⅳ. 事業運営段階	Case Study IV	
		四択問題 IV	1. 模倣品の対処方法 2. 侵害警告への対処方法 3. トラブル時の相談相手 4. 事業撤退の事前・事後対策

MEMO

## 2. 基礎知識

参考情報として知財に関する基礎知識をまとめています。  
ケースや設問に回答する前提としてご確認ください。

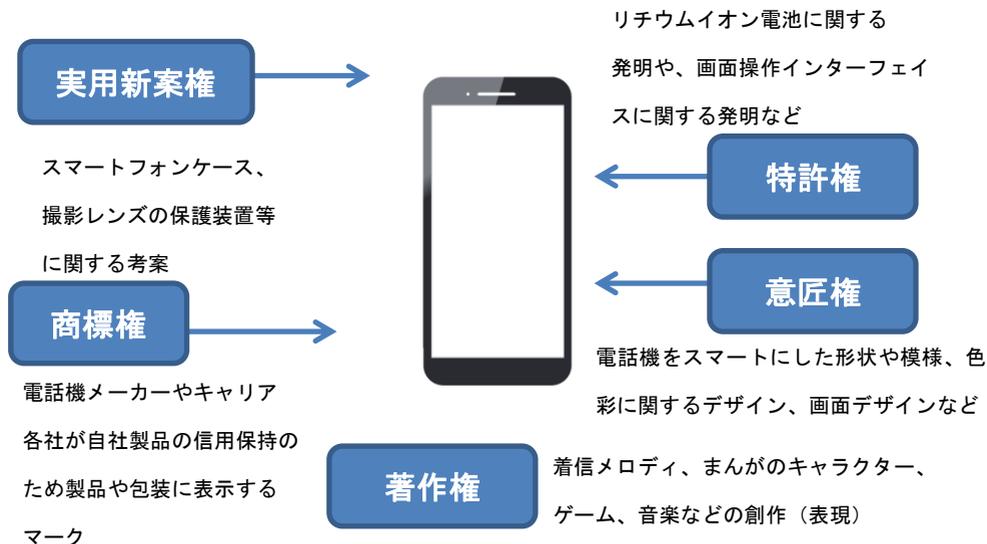
### ●主な知財制度

下表は日本の制度ですが、各国でも概ね同様の制度が定められています。知財制度は国別の制度であり、出願方法は国をまたいだ広域のやり方はありますが、原則登録は国ごとに行う必要があります。

法律	保護対象	保護期間	活用ポイント
特許法	技術に関する「アイデア」(発明)	出願から最長 20 年、医薬品等は延長制度あり	技術をもとにした事業の保護。資産としてライセンス・売却による収益化。
実用新案法	物品の形状、構造等の「考案」	出願から最長 10 年	特許より早期に権利を取得でき、取得費用も低い。国によっては、権利行使に条件がある点に留意。
意匠法	工業的な物品、建築物、内装、画像の「デザイン」(意匠)	出願から最長 25 年	見て権利侵害だと分かるため、一般的に模倣する相手に権利行使しやすい。
商標法	商品やサービスに使用する「マーク」(商標)	登録から原則 10 年・更新登録制度あり	海外で事業を行う前提とも言える権利。半永久的に更新が可能。

法律	保護対象	保護期間	活用ポイント
著作権法	文芸、美術、音楽等の創作的な「表現」（著作物）	創作時から著作者の死後70年	出願・登録が必要なく、自然発生する権利で、図面や製品マニュアル等の保護に活用。
不正競争防止法	商品等表示、商品形態、営業秘密、限定提供データ等	商品形態は最初の販売から3年、他は期限なし	模倣品排除や営業秘密の保護（社内の機密情報やID・パスワードで限定したデータも保護される）

## ●知的財産権の保護範囲



## 〈参考〉 参照サイト

### 〈特許庁〉

- ◆産業財産権法の制度の概要や出願手続き等に関する情報

<https://www.jpo.go.jp/system/index.html>

- ◆国際出願に関する情報

<https://www.jpo.go.jp/system/kokusaisyutugan.html>

- ◆外国知的財産権情報

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/index.html>

### 〈経済産業省〉

- ◆不正競争防止法関連

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/>

<参考> 営業秘密管理指針（最終改訂：平成31年1月23日）

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf>

<参考> 秘密情報の保護ハンドブック ～企業価値向上にむけて～（最終改訂：令和6年2月）

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf>

### 〈外務省〉

- ◆在外公館の仕事：海外での模倣品・海賊版の被害相談（在外公館にて直接相談を受けている）

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/chiteki/>

### 〈文化庁〉

- ◆著作権関連（海外における著作権の保護について）

<https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizokuban/>

《独立行政法人 工業所有権情報・研修館（INPIT）》

◆特許情報プラットフォーム

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

◆海外展開で活きるビジネス・知財総合戦略（知財戦略エキスパート）

[https://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd\\_madoguchi/index.html](https://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd_madoguchi/index.html)

◆知財総合支援窓口

<https://chizai-portal.inpit.go.jp/>

◆新興国等知財情報データベース

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/>

《一般社団法人 発明推進協会》

◆知的財産権セミナー、説明会等

<http://www.jiii.or.jp/index.html>

《日本貿易振興機構（JETRO）》

◆国別模倣対策マニュアル・報告書等

<https://www.jetro.go.jp/theme/ip/manual/>

《日本弁護士連合会》

◆中小企業のためのひまわりほっとダイヤル 知的財産制度の活用・模倣品対策

<https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/service/service7.html>

《日本弁理士会》

◆知的財産無料相談会、弁理士ナビ

<https://www.jpaa.or.jp/>

## <No.1 : 事業企画段階>

## Case Study 1

### せっかく特許を取ったのに！

特許法は何のために存在するのでしょうか。

自社の技術を他社に勝手に真似されないようにするため？—正解です。新しい技術を生み出した者が一定の経済的利益を得られるようにならなければ、発明は促されないでしょう。

しかし、特許法の別の目的を知っていますか。それは発明を公開することによって、さらなる新技術の創出を促すことにあります。このことは特許を取得しようとする者にとってどのような影響があるのでしょうか。

次のケースを読んでみましょう。

田中製作所は溶接機械メーカーの佐藤産業の下請けとして、溶接機械の部品を納入している企業です。佐藤産業の中国進出が決まり、田中製作所も初めての海外進出を経験することになりました。田中製作所の田中社長は、下請け製品だけでなく、独自の製品を開発して中国市場で勝負することを夢見ているようです。どのような点に留意すべきなのでしょうか。

## Bad example



中国への進出後、早速田中は独自の製品の開発に取り掛かった。特許の重要性を認識していた田中は、類似の技術や製品に関する特許出願の存在を定期的にチェックしながら、慎重に開発を進めていった。幸いにも開発の方向転換を余儀なくされる類似の特許は見当たらず、1年後溶接機械の新製品「溶接ハイパー」を完成させることができた。主要部分の技術はもちろんのこと、補助部分の構造や、工場内の幹部しか知り得ない製造工程に関しても特許出願を行った。販売直後の「溶接ハイパー」の売れ行きは好調だった。高い技術によって生み出された性能への評価は高かった。

「ようやく自社の製品で勝負することができた。ものづくりに長年携わってきた者としてこれ以上の喜びはない」

田中はこれまで支えてくれた妻と手を取り合って喜んだ。

それから2年後に突然事件は起きた。田中は商談で聞いた相手の言葉に耳を疑った。

「確かに田中製作所の『溶接ハイパー』の評判は聞いています。ただ、同じ性能で価格が大幅に安い、中国のA社の製品に関心があることも事実でして・・・」

田中はすぐにA社の製品を取り寄せた。

「全てが『溶接ハイパー』と一緒にじゃないか！これは明らかな権利侵害だろう」

田中はA社に販売中止を求める警告書を送付したが、反応は全くなかった。

「警告書でダメならば、裁判を起こすしかないのか・・・」

途方にくれる田中に追い打ちをかける電話があった。佐藤産業の佐藤社長からであった。

「本当に申し訳ないのですが、次年度の納入量についてはこれまでどおりという訳にはいきそうもありません。こちらも価格競争が厳しくて、部品製造業者を幅広く考えていかねばならない状況にあることを理解してください」

「事情は理解できますが、あまりにも急な申し出ではありませんか。もう一度考えていただく余地はないのでしょうか」

田中製作所にとって、「溶接ハイパー」は希望の星ではあるものの、未だ経営を支えているのは佐藤産業への溶接機械部品の納品であった。中国での裁判準備に加え、佐藤産業との交渉や短期的な資金繰りを考えると、田中は目の前が真っ暗になっていく感覚を覚えた。

## どうすればよかったのか？

権利化(特許取得)すべき技術とノウハウとして秘匿すべき技術を区別する

田中社長の特許に関する意識は決して低かったわけではありません。むしろ定期的な特許調査を行いながら開発を行う等、慎重な姿勢でした。

落とし穴は「全てを権利化すれば万全」という考え方でした。特許出願は、特許出願の日から18か月が経過すると、公開されて、誰でも出願内容を知ることができます。

特許出願が公開されてしまうことを考えると、田中社長が権利化すべきではなかった技術は何でしょうか。それは「工場内の幹部しか知り得ない製造工程」です。製品を見ただけではわからない技術の特許出願する場合は、その効果や影響を十分検討する必要があります。本ケースでは、特許出願して技術内容を公開してしまったために、中国のA社が製造方法の全てを知ってしまい、模倣品製造を行うに至ったと言えます。

すなわち、目的に応じて、技術や製造方法の守り方と公開範囲を決めることが必要になります。権利化するか否かの判断基準としては、次のようなもの考えられます。自社の製

品・工程の特性を見極めた上で、適切な対応を行うことが重要です。

#### ◇権利化(特許)の判断例

- 模倣による影響度（リスクの大きさ）
  - 「製品のライフサイクル（技術の寿命）が短い製品」
  - 「個別受注・受託する製品」などの場合、権利化までの期間を考慮し、特許出願の効果を判断
- 他社製品が特許発明を使用していることを判別できる可能性
  - ・ 製品や材料だけではわからない製造方法や生成過程の温度や時間等のノウハウ
    - ※製造方法も明らかな証拠が出る場合は権利化する意義あり（例：特定の傷がつく）。
  - ・ 分解しても詳細が分からない技術（例：集積回路など）

## I-1. 中小企業の海外進出

一般に中小企業は大企業に比べ「ヒト」「モノ」「カネ」といった資源が限られており、特に海外で事業を行っていくためには限られた資源を最大限活用する戦略が求められます。

海外での事業をうまく軌道に乗せている企業の間で多くみられる戦略として、長年の経験とノウハウに裏付けられた技術を活かし、幅広く事業を展開するというより一点突破型で特定市場のシェアを確保するグローバルニッチトップ戦略が挙げられます。

こうした一点突破の戦略は「ランチェスター戦略」とも呼ばれますが、その実行には自社の価値を顧客の立場から再確認し、どの顧客にどのように価値を提供するのか模索する必要があります。その際、「価値」を支えるべく知財を用いることで、技術力の高さをPRしたり、顧客やパートナーからの信頼を獲得したりすることが可能となります。

一方で、多くの中小企業は海外に進出する際、知財に対する意識が高いとは言えない状況です。その結果、自社製品の模倣品への対処が遅れたり、他社の権利を侵害していたりして、海外事業で安定した収益を生み出す前に撤退を余儀なくされるケースも散見されます。

## Q. どうすればよいか？



次の A～D のうち、中小企業が事業を推進する対応や考え方として正しくないもの、もしくは妥当ではないものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 海外で事業を行う上で、中小企業にとっても商標の重要性は高く、業態等にもよるが信頼性を確保する意味や、他社に商標を盗られるリスクも想定しておく必要がある。
- B 大手企業と共同開発を行う際、平等な条件で契約を締結するのは一般に難しく、提示された内容に従うしかない。
- C 知財部のある中小企業はそれほど多くない一方、トップの問題意識の高さから積極的に知財に関する活動を進めている企業も存在している。
- D 技術力を武器に展開する中小企業であったとしても、一般的に潤沢な資金はないので、特許の取得はあまり行わず、せいぜい商標権の取得だけで対処するべきである。

## ＜解説＞ 中小企業の海外進出

海外で事業を展開している中小企業各社は知財を活用した様々な取り組みをしています。そんな実際にあった取り組みを元に設問を作成しました。

以下は各選択肢に関連した企業インタビューの抜粋です。なお、本ブックレットの基となるセミナーで使用する教材にはより詳細の事例が豊富に掲載されています。

### [選択肢 A に関する事例]

【業種】 バッグ製造販売、OEM 製造

#### ●知財の対応ポイント

海外におけるブランドの保護については商標登録を重視している。特に看板商品である「Hanaa-fu」については、アメリカ、中国、韓国、マレーシア、タイ、ヨーロッパ全てで商標登録している。1件10～20万円程のコストがかかるが、他者に先に登録されてしまっただけではその後の対応が困難になるため、商標登録は積極的に行っている。

### [選択肢 B に関する事例]

【業種】 ペプチド医薬品の開発、ペプチド原薬製造技術に関するライセンス、ペプチド創薬に関する研究

#### ●知財の対応ポイント

中小企業は大手企業と比べて所有しているリソースが少ないため、平等な条件で契約を締結するのは難しいとの前提に立っている。大手企業から声が掛かっても、すぐに飛びつくのではなく、他に選択肢がな

いか検討している。後から選択肢を持つとしても中小企業には難しい。どんなに良い知財・技術を持っていても、交渉相手が1社のみでは足元をみられてしまう。ある企業にライセンスすると見せかけて、別の企業にライセンスを行うといったしたたかさが経営には必要と考える。

[選択肢 C に関する事例]

【業種】 半導体関連装置、FPD・太陽電池関連装置、レーザー顕微鏡関連製品の開発・製造・販売・サービス

●知財の対応ポイント

知財への取組みは、「売上がいくら拡大した」といった成果が見えにくく、現場の声や意識の高さだけでは進まない性質のものであるから、トップダウンで進める必要がある。知財も事業・ビジネスの必要なパーツの1つであり、「自社の事業・ビジネスはこうだから、知財面ではこういう取り組みを行う」という考え方が重要である。

[選択肢 D に関する事例]

【業種】 半導体製造装置部品製造、理化学機械・医療用機械製造

●知財の対応ポイント

日本では130件程度の特許を所有しており、海外ではアメリカ、ドイツ、韓国の3カ国を合わせると、日本の3倍弱の件数となる。ただ、むやみに特許出願を行うと費用がかさむため、海外での特許取得は、販売量や競合企業が多い地域を中心に行っている。なお、特許管理の費用は売上の0.5%~1%弱でおさまるよう設定している。

答え. B、D

## I -2.技術の活用戦略

海外においては、国内以上に知財の権利化に対するコストが気になる場所です。権利を取得するためにも権利を維持するためにも費用がそれなりにかかりますので、常にこの権利は必要なのかを自問自答しながら見直しを行う姿勢が求められます。

どのような観点を意識して選別をすればよいのかは本設問を通じて学んでいただきますが、最後は個別の判断となります。その判断には外部の専門家の協力はもちろん必要となりますが、自社においてもそうした勘所を養う活動に取り組んでいただきたいです。

例えば、先行・類似技術情報を収集する習慣をつけることで、ライバル企業や顧客企業の状況を把握したり、製品アイデアのヒントを得たりする活動があります。また、知的財産権の取得や見直しを人材育成の場として捉え、社員同士による議論を通し権利の有効性や継続可否を検討することも有効でしょう。その他、自社の権利を侵害されたケースや逆に自社が権利を侵害したケース等を想定し議論することで多くの勘所を得ることができるでしょう。

## Q. どうすればよいか？



次の A～D のうち、知財の権利化に対する対応や考え方として明らかに正しくないもの、妥当でないものを選び、その理由を考えてください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 製品のライフサイクル（技術の寿命）が短いものに関しては、基幹技術（基幹部品）であれば別だが、時には特許等の権利化を進めないという判断もある。
- B 大手企業から指定を受けた仕様通りに作る OEM 生産であっても、製造プロセス等、特許化の検討が必要な場合もある。
- C 技術的にはそれほどの差別化はできないが、デザイン性に強みがあり、培ってきたブランド力が生命線であるため、商標と意匠を中心に取得を進めている。
- D 製造の肝となる温度や時間等のノウハウが他社に使われてしまうと非常にまずいため、とにかく特許出願をするようにしている。

## <解説> 技術の活用戦略

自社で開発した技術をどのように活かすのか、しかも長く継続的に利益を生み出す技術にしていくにはどうすればよいのか。それこそが知財戦略です。

情報の流出や模倣、権利侵害に陥らないように技術をどのように守るのかという視点と共に、顧客や競合先に対してどのように技術を差別化要因として見せていくのかがポイントとなります。そうした観点から、技術の権利化（特許化）の是非を判断するポイントを以下の通り整理しました。ただし、権利化メリット(※)があることが前提となります。

### ■特許権取得の判断軸例

低	←特許権の必要性→	高
模倣が困難		模倣が容易
第三者の出願可能性低い		第三者の出願可能性高い
製品のライフサイクル短い		製品のライフサイクル長い
OEM 生産		ODM 生産
技術が使用されている判別が困難 (侵害立証が困難な技術)		技術が使用されている判別が容易 (侵害立証が容易な技術)

※技術が使用されている判別が困難

- ・リバーエンジニアリングで解析が容易な場合
- ・製造設備等で解析が困難な場合

※「権利化メリット」には、権利の行使やライセンス料の獲得、自社製品の売上維持・向上等がある。

もちろんこうした判断軸は絶対的なものではないですし、単純に判別できる内容ばかりではありません。いかに必要とところにきちんと資金を投入するか、多くの中小企業がシビアに判断していることだと思いますので、自社に照らし合わせてお考えください。

また特許以外の知的財産権も取得を検討してください。商標権は海外でビジネスするうえでは必須の権利だと言われますし、デザイン勝負の商品であれば、意匠権も有効な権利と言えます。

本設問を見ていくと、A～Cは上記より正しい一つの判断と言えます。一方で製造方法や生成過程の温度等は他社が模倣したとしても確認することが困難にもかかわらず、特許を出願すると情報が公開されてしまうため、「とにかく特許出願をする」という態度は正しいとは言えません。

答え.D

[事業に役立つ特許出願]

取得目的により権利化の仕方が変わります。

例えば・・・

- 権利の独占を目指す・・・幅広い権利を取得
- ライセンス化を目指す・・・無いと製造できない技術が対象
- パートナーを探す・・・補完関係を築ける技術（同上）
- 競合と戦う・・・相手を攻撃できる特許を取得

## I -3.海外での権利化

海外で特許等の知的財産権を取得するためには、輸出先や現地製造をする国・地域で個別に権利の登録をする必要があります。知的財産権は各国毎に独立であり、日本の知的財産権は、著作権を除き、外国では何の権利も生じないからです。それらの国々で知的財産権を取得しておかないと、競合メーカーに模倣されても、権利主張（侵害差止、損害賠償請求、ライセンス料徴求など）ができなくなります。

ただし、出願国が多くなると、出願費用、権利維持費用が多額になるので、出願国は費用対効果を考慮して決定すべきです。例えば、知的財産を使用している自社製品の輸出や現地製造のある国、競合メーカーが製造拠点や市場を有している国、将来的に進出が予定される国などです。

なお、1ヶ国ごとその国の特許庁に申請するのでは手間や時間、コストが多大となることから、各種手続き（ルート）が整備されています。実際の出願は弁理士など外部の専門家と共に申請するルートを検討することになりますが、参考知識として本設問を通じてルートを選択する際のポイントを理解してください。

## Q.どうすればよいか？



次の A～D のうち、海外で権利化を進める上での対応や考え方として正しいもの、もしくは妥当なものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 複数の国で特許を出願する場合、出願国数が少ないほど、PCT による出願のメリットが大きい。
- B 海外で事業を展開する際、事前に商標権を取得しておくことは、重要である。その観点から、商標の国際登録出願は審査期間が保証され、事業のスケジュールを立てやすい。
- C 今回設計した製品のデザインは斬新であり、海外での販売に繋がりそうである。いち早く意匠権を取得したいと思うが、その場合 PCT による国際出願を選択するのが良い。
- D 当社ではベトナム進出を考えているが、実際の進出は 1 年以上先であることから、海外での特許出願は既に進出済みの中国に限っている。

## ＜解説＞ 海外での権利化

海外での主な知的財産権取得方法の概要を以下にまとめてみました。取得方法は、次のように大きく分けて2つあります。

- ① 外国特許庁への直接出願、または国内出願を基礎にパリ条約による優先権を主張した外国特許庁への出願
- ② 条約（パリ条約以外）や協定等に基づく出願

### ＜特許権＞

②PCT（特許協力条約：Patent Cooperation Treaty）とは

PCT ルートのメリット	PCT ルートのデメリット
<ul style="list-style-type: none"><li>・ PCT 加盟国で有効な国際出願日を確保可能</li><li>・ 自国の言語・様式で自国の特許庁に出願可能</li><li>・ 権利取得国の決定を長く留保可能（優先日から 30 ヶ月以内・パリ条約は 1 年）</li><li>・ 国際調査報告等の利用が可能</li><li>・ 出願国数が多いほど手数料や工数の点から有利</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 条約、規則、実施細則等の PCT 独自の手続き、及び取得対象の国内手続きにも従う必要があり、手続きが複雑である。</li><li>・ ①に比べ②は WIPO（World Intellectual Property Organization、ジュネーブ）等への支払手数料があり手数料が高い</li></ul>

《商標権》

②『マドリッド協定議定書』（マドプロ）に基づく一括手続とは

マドプロ出願のメリット	マドプロ出願のデメリット
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 経費の削減・手続きの簡素化 （日本出願または登録を基礎として特許庁に国際出願すれば、国別の出願手続き、翻訳や現地代理人が不要）</li> <li>・ 審査国の審査期間が 12 又は 18 ヶ月以内と保証</li> <li>・ 権利管理の簡便化（一括管理）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国際出願は日本出願と同一書体で、指定商品も日本出願に準ずるため、国際出願を前提とした日本出願にする必要あり</li> <li>・ 日本で登録拒否や登録後 5 年までに無効となると国際出願も無効（セントラルアタック）</li> <li>・ PCT 同様、手数料が高い</li> </ul>

《意匠権》

②意匠ハーグ協定や欧州共同体意匠等の国際出願とは

ハーグ協定のメリット	ハーグ協定のデメリット
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 経費の削減・手続きの簡素化 （1 通の願書・図面を WIPO（国際事務局、許庁経由も可）に提出すれば、国別の出願手続き、翻訳や現地代理人が不要）</li> <li>・ 審査期間が明確（無審査国：6 ヶ月以内、審査国：12 ヶ月以内）</li> <li>・ 年金納付や移転等の手続き相手が WIPO のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出願日または優先日から 6 ヶ月で国際公開※30 ヶ月公開繰延べ（秘密意匠）も可能だが、出願指定国に公開繰延べの禁止や短期化を宣言する国が含まれると最短時期に合わせ公開される</li> <li>・ 拒絶された場合、理由が公開され、他国でも拒絶や無効とされる可能性あり</li> <li>・ PCT 同様、手数料が高い</li> </ul>

正しくは、Aは出願国数が多いほど手数料や工数の点から有利、Bは選択肢の通りマドプロ出願、Cはハーグ協定の選択、Dは進出を予定する国についても先を見越した出願戦略が必要です。

答え. B

MEMO

## I -4.知財の有効活用

海外で事業を展開している中小企業の社長から「特許は取得したけど、特にメリットはなかった」とか「模倣品が出回った際、けん制したけど効果は何もなかった」といった知的財産権に対する残念な経験談を聞きます。しかし一方で知的財産権を有効に活用し、海外での事業を成功に導いている企業が存在していることも事実です。

どこにその差は生まれるのでしょうか？一つ言えるのは、特許等の知的財産権を取得することがゴールになっている企業は、知的財産権を取得したことをあまり有効に使えていないケースが多いということです。この設問を通じて学んでいただきたいことは、知財には防衛やけん制といった価値以外にも様々な価値があるということです。

例えば、顧客やパートナーと契約を締結する時や顧客から値引き交渉を受けた時、他社と事業上の連携や共同開発を進める時、社員の育成や職場の活性化を進める時にもその効果が発揮されます。最近では、資金調達の間でも知財は注目される存在となっています。

本設問は他のテーマにもつながる内容です。是非知財の価値を感じてください。

## Q. どうすればよいか？



次の A～D のうち、知財を活用するメリットとして明らかに正しくないもの、もしくは妥当ではないものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 他社の模倣に対するけん制となり、実際に模倣品が出てきた際には、交渉（排除）の武器となる。
- B 知財活用による事業の将来性や健全性の提案を通じて、金融機関から融資を引き出す有利な条件となり得る。
- C 提携した海外代理店の販促活動において、特許は顧客からの信用獲得の元となるため、日本国内での特許取得に注力している。
- D 自社製品の使用用途に関する特許を取得することで、取引先の事業に対する安全性を確保し、値引き要請に歯止めをかけることも可能となる。

## ＜解説＞ 知財の有効活用

知財にはどのような価値があるのでしょうか？法律で守られた独占権という意味から技術等を守るイメージが強いようですが、実は、知財は使い次第で「売上を伸ばす」「他社と連携する」「値下げ要請に抗する」「資金を調達する」「社内（組織）の活性化を進める」「人材育成につなげる」等の様々な価値を生み出すことができます。

海外展開をしている中小企業の社長で現地の知的財産権を取得したけどあまりメリットがなかったと話す方の頭の中には、知的財産権は模倣を抑制し、いざとなったら戦うための武器になるという意識しかない場合が多いです。そして戦うための法や制度が整っていない新興国では意味がないと感じるようです。

右表は、知財の価値を「攻める」と「守る」というキーワードで整理したものです。本設問の内容を表に照らしてみると、Aは「守る」全般を、Bは「攻める」の資金調達を、CとDは信頼獲得の内容を指しています。その中でCには正しくない要素が入っています。日本国内で取得した特許権は日本の中では効力がありますが、海外の国には効力がありません。

答え. C

## ■知財の価値

項目	区分	内容
攻める	信頼獲得	<ul style="list-style-type: none"> <li>顧客や提携先への安心感提供、代理店に対する販促支援</li> <li>取引価格や取引量の優位性を確保</li> <li>商標権を活用したブランド力の強化</li> <li>意匠権による製品価値や認知度の向上</li> <li>採用面で優秀な学生の獲得に貢献</li> </ul>
	収益性	<ul style="list-style-type: none"> <li>特許ライセンスによるロイヤリティ収入</li> <li>特許譲渡や売却によるキャッシュフローの改善</li> <li>提携を通じ他社技術の獲得（クロスライセンスやオープンイノベーション等）</li> </ul>
	組織活性化	<ul style="list-style-type: none"> <li>インセンティブによる社員の意欲向上（報奨金制度）</li> <li>知財化プロセスを通じた人材育成 （例）発明化、知財教育、訴訟対応等の経験的な学び</li> <li>部門間連携の促進（発明発掘会議や新製品開発会議）</li> </ul>
	資金調達	<ul style="list-style-type: none"> <li>金融機関に対する担保や保証として活用</li> <li>自治体等における補助金や助成金の獲得 （PRポイント）参入障壁化、知財リスクのヘッジを主張</li> </ul>
	攻撃	<ul style="list-style-type: none"> <li>警告状、差止請求、損害賠償請求（公開中は補償金請求） ※法的に実行可能。ライセンス供与も可能となる</li> <li>（権利侵害の訴えへの）権利無効の主張、カウンター攻撃</li> </ul>
守る	けん制	<ul style="list-style-type: none"> <li>（出願や権利取得により）競合先が自主的に事業展開抑制</li> <li>他社製品を購入するリスク認識（権利侵害で訴えられる）</li> </ul>
	防衛	<ul style="list-style-type: none"> <li>他社の権利化を阻止・自社の実施権を確保</li> <li>同種の知財情報を確認、他社特許侵害を事前に回避</li> <li>転職した社員による技術等の持ち出し・実施阻止</li> </ul>

## <No.2 : 營業・提携段階>

## Case Study 2

### 展示会での失敗…

海外でビジネスを展開しようとする際に、「自社の製品がどの程度受け入れられるのか？」という点は誰もが気になることでしょう。

こうした感触や他社の動きを確認するために有用なのが展示会です。出展がきっかけとなってビジネスが動き出すことも大いにあると思います。

しかし、展示会には注意すべき点があることを知っていますか。

次のケースを読んでみましょう。

株式会社TAKEBAYASHIは、プレス機器を製造・販売する中小企業です。父から社長の座を譲り受けたばかりの熱意あふれる竹林は、アジアで勝負することを決意します。その足がかりとして、自慢のプレス機を台湾の展示会に出品することに決めたのですが……。

一体、何が起こったのでしょうか。

## Bad example



展示会当日、竹林のブースは想像以上に盛況であり、現地の様々なメーカーの幹部が興味を持ったようだった。

「TAKEBAYASHI」のロゴが光る彼の名刺は2日間であっという間になくなってしまった。竹林は自信を深めた。

「やはり台湾はビジネスになりそうだ」

1年後、竹林は台湾に現地工場を新設し、プレス機の製造を開始した。幸運なことに複数の企業から大口の発注があったことから、販売は順調に伸びていった。

そんなある日、彼のもとに現地企業から1通の封書が届いた。主な内容はこうであった。

- ・ 「TAKEBAYASHI」のロゴマークは自社の商標権を侵害しているため、プレス機器の販売中止を求める
- ・ 中止されない場合は法的手続に移行する

初めのうち、竹林は状況がうまく呑み込めなかった。

「『TAKEBAYASHI』は当社のものだらう。うちがよそに対してこういう文句を言うのはわかるが、その逆なんてことはあるのか」

竹林は台湾特許庁のウェブサイトを利用して商標検索をして驚愕した。

「ここで生産を始める前から当社のロゴマークが勝手に商標登録されているじゃないか。もしかして展示会に参加した時期か……？」

また、身に覚えのないクレームが時折入るようになったことも悩みの種となった。

「おたくのプレス機、全然想像していた動きと違うのだけど、どうしてくれるの？」

取引先からの連絡ではなかったため、すぐに自社製品ではないとの察しがついたが、送ってもらった写真を見て竹林はやりきれない気持ちになった。

「国内では考えられなかった低レベルのクレームが生じるような製品に、うちの『TAKEBAYASHI』のロゴが入っていると考えるだけで……。父にも申し訳ない」

竹林は取引先に事情を説明し、今後は異なるロゴを印字した製品を納入することとした。

「真の『TAKEBAYASHI』が、本当は素晴らしい会社であることを広くわかってもらうためには、随分時間がかかりそうだな」

そう呟きながら、深いため息をついた。

## どうすればよかったのか？

海外展開を考え、「アジアで勝負する」と決心した際に、  
主要な国で商標出願しておくこと。

企業にとって、商品やサービス自体の魅力が重要なのは言うまでもありません。その商品・サービスの品質・質や企業の「ブランド力」もまたビジネスにおいて大切な要素です。

商標とは、商品やサービスに使用される文字や図形等であり、他社の商品やサービスとは異なることを示す機能を持っています。今回のケースでは、「TAKEBAYASHI」のロゴは、「“あの株式会社TAKEBAYASHIの”高品質なプレス機」というイメージを購入予定者に対して与えているのです。だからこそ、期待を裏切られたという感情から、「身に覚えのないクレーム」が舞い込むことにもなったのでしよう。

商標権は先願主義（先に出願した者に権利を付与する主義）を採用している国が多いが、他の産業財産権と異なり新規性が要件でないため、日本で権利を取得していても、海外では第三者が取得できてしまうおそれがある。したがって、取引開始にあたり、海外現地の商標権取得の必要性が高いケースが多い。模倣や第三者による商標権取得のリスクを考慮

すると、販売国だけでなく、製造国でも取得するのが望ましいと言えます。

今回は、商標に関する失敗事例ですが、展示会出展にあたっては、次のような対応も考えておいた方がよいでしょう。

#### ◇対応内容例

- ・ 技術やデザイン等について、事前に社外に公開する範囲を定めておく
  - 特許取得を目指す技術を展示会で紹介する場合は、展示会より前に特許出願することが基本
  
- ・ 自社使用の時期・事実が一般に知られ公開されていれば、その証拠を確保しておく
  - 海外展示会への出展をきっかけに、自社で古くから販売してきている製品でも、技術やデザイン、社名・ブランド等が進出または進出予定国で第三社に権利を取られてしまうことがある。こうしたリスクを低減するために、使用（先使用）の時期やその証拠、公知・公用であればその証拠を確保しておく
  
- ・ 事前に出展する国で権利侵害が起こらないか調査しておく。

## Ⅱ-1.海外からの引き合い

海外企業からの引き合いは、様々なルートからやってくる可能性があります。消費者向けの商品であれば、インターネットや口コミ、旅行者を通じた問い合わせもあるでしょう。部品等のメーカーで国内の展示会に出展していたら、海外企業の目に留まり、商談に発展した話もよく聞きます。もちろん海外市場に進出する過程で、商社や海外での展示会、代理店を通しての引き合いもあるでしょう。

業種にもよりますが、そうした引き合いの際、多く聞かれる質問として「特許は取っているか」があります。特許を持っていることが取引を始める際の最低ラインと捉えている場合が実際あります。背景として、その製品や商品のオリジナリティの保証や模倣品が発生した際に排除できるかどうかの指針として確認しているようです。

一方、引き合いから商談へと話が進んでいくと、工場見学や試作品の提供を相手企業から求められるケースが出てきます。契約成立が目の前に近づけば近づくほど、リスクに対する感度は落ちるものです。

本設問を通じて、こうしたリスクにどのように対処したらよいかを考えてみましょう。

## Q. どうすればよいか？



次の A～D のうち、海外からの引き合いに対する対応や考え方として正しいもの、もしくは妥当なものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A これまで何度も協議をしてきた相手から、本社の最終決裁を得るためにということで、サンプルを図面と共に送ってほしいという依頼があったが、「今回だけ」ということで特段の契約等をせずに提供した。
- B 工場視察の依頼に対し、事前に見学ルートを設定し、更に秘密保持契約を締結したうえで、対応した。
- C 台湾企業との商談を前に現地の商標権を出願した。
- D 展示会で紹介した製品の反響が非常に大きかったので、現地での特許取得を進めた。

## ＜解説＞ 海外からの引き合い

海外展開をする上で、海外企業から引き合いが来ることは望ましいことです。積極的に広報活動を行っても訴求ルートが乏しく、ニーズもうまく引き出せずに、海外事業が軌道に乗らないケースがたくさんあるからです。

ただ、本設問では敢えて、そうした引き合いにおけるリスク面を取り上げました。引き合いから工場見学の打診が来た際の対応や、交渉が進む中での試作品や設計図面の提供依頼への対処等、何気なく対応してしまうと、企業秘密である技術や製造方法等が流出してしまう可能性があります。

下記の表は想定されるリスクへの対処法を記しています。

■引き合い時に想定されるリスク回避方法

公開範囲の設定	技術や製造方法等について、事前に公開・非公開の範囲を定める。
工場見学ルールの整備	工場見学時の対応マニュアルを定める。 － ルートの設定、解説範囲の制限、記憶媒体の持ち込み制限、属性識別の名札準備等
秘密保持契約の締結	工場見学や試作品、図面等の提供依頼に対し、事前に秘密保持契約（NDA：Non-Disclosure Agreement）を締結する。秘密保持契約では、「目的外使用の禁止」を明確に規定して、無償の情報供与になることを防止する。

設問の選択肢より、Aは避けたい状況であり、Bは望ましい対応方法となります。

その他の選択肢も引き合い時には注意すべき事項が含まれます。Cは、海外展開時には商標が事業を行う上での前提ともなり、優先的に取得すべきと言えます。またDは、展示会出展時に特許等を取得していない技術を出願前に公開してしまうと、新規性を喪失してしまい、特許取得を現地でできなくなる可能性が含まれています。つまり、あまり望ましい対応ではありません。

答え. B、C

[保有する知的財産権の表示]

技術等をPRする方法として、会社案内やカタログ、製品パッケージ等に「特許取得済」「特許出願中」「特許件数〇件」「意匠取得済」といった記載をすることで、技術力をアピールし信頼感を与えることができる。

また、記載時には特許番号を付しておくことで訴訟を見越したプレッシャーを与えることが可能となる（米国では特許番号表示は義務）。

多くの国で「知らずに権利の侵害をする」より「権利の存在を知った上で侵害する」方が「罪」は大きい（知っていて侵害した場合は損害賠償額が上がる／例：米国の三倍賠償）。特許をPRすることで競合他社に対してけん制機能を働かすことにもなる。

## II-2. 展示会への出展

海外進出を進めるうえで展示会出展は多くの企業が取る有効な手段の一つです。初めて海外に出る際はもちろん、毎年定期的に出展することで、新規顧客や代理店の獲得以外に、自社製品に対する感触の確認、顧客ニーズの把握や代理店との連携強化などを同時に行える場ともなります。

展示会でしっかりと成果を上げるためには事前準備が大事です。そして限られた時間の中で成果を上げるために知財は有効なツールとなります。顧客の信頼獲得という意味でも、技術的優位性のアピールや他社製品に対するけん制にもつながります。なお、海外での展示会では、知財（主に特許）を前面に出し技術面での優位性をPRすると共に、その独占権のある技術を使うと「利益が出る」「儲かる」といった効果により交渉することが成功への近道となります。

一方で、展示会はオープンな空間であるため、様々な情報が漏れる可能性があります。自社の技術やロゴが勝手に使われていたり、現地で先行して知的財産権を取られていたり、その上、現地で事業を行おうとしたら逆に権利侵害で訴えられたりするケースが起きています。

## Q.どうすればよいか？



次のA～Dのうち、展示会出展時の対応や考え方として正しくないもの、もしくは妥当ではないものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 製品説明として何を強調し、どうアピールするかを整理すると共に、公開・非公開の情報を区分けして、当日参加する社員に徹底する。
- B 展示会で配布するパンフレットは英語版も用意し、特許情報をきちんと記載しておく。なお、国によっては特許番号も記載しておく方が望ましい。
- C 展示会当日はなるべく多くの人に名刺や会社案内、製品カタログを配り、原則、製品説明に終始し、具体的な販売価格や契約内容については別途商談の場を設けるべきである。
- D 製品のデモンストレーションは積極的に行い、質問を受けたら、製品の内部構造に関する内容も含め、懇切丁寧に説明すべきである。

## <解説> 展示会への出展

海外での展示会出展は、商機をつかむ上で常套手段である一方、展示会というオープンな空間・限られた時間という特徴を理解し、きちんと対応していく必要があります。

### ■ 「オープンな空間」への事前準備

様々な属性や思惑を持った方が参加する展示会。想定されるリスクとしては、ブースの来訪者を通じ、技術やロゴマーク等が盗まれ、模倣品が出回り、粗悪品の場合は、製品への苦情が自社に届き、魅力的な製品の場合は、市場を先に押さえられてしまうことが挙げられます。

こうした各種リスクに対し、以下のような対策を打つことが望めます。

リスク	対策例
技術やデザインの流出	社外への公開・非公開範囲の設定・徹底 特許、商標権の先行取得
技術の新規性喪失 ※特許が取れなくなる	(特許取得を目指す技術がある場合) 展示会出展前に専門家に相談し出願を完了
他社から権利侵害警告	現地にて権利侵害がないか事前調査 自社実績の事実や公知・公用の証拠を集めておく

## ■ 「限られた時間」への事前準備

後日面談を取り付けることが多い日本の展示会とは異なり、海外での展示会では会場内で具体的な商談まで行いません。

そのため、限られた時間の中で成果を出すことを目指し、展示会前から当日のアポ取りを始めておくのが望ましいです。また、展示会当日に商談が行えるよう展示物準備の他、名刺やカタログの英文化、通訳の手配、輸出用の価格表、契約書やセールスポリシーの雛型等も用意しておきましょう。特に忘れがちなのが輸出用の価格表です。実際に輸出するとなると、商品代金の他、国内輸送、海外輸送、現地輸送等の運賃、その他保険料もかかってくる可能性があります。どこからどこまでの費用が含まれた価格なのかを整理し、展示会当日にきちんと提示すると具体的な商談につながります。

これらのことより本設問の答えを見ていくと、Aはリスク回避のため必要です。Bは「Ⅱ-1. 海外企業からの引き合い」の解説の通り、特許番号を記載することが望ましいと言えます。Cは盗用等を防ぐために相手方の氏素性を確認しながら段階的に配布すべきです。Dはデモンストレーションにより製品の構造などが分かってしまうこともあるため、必要最低限のデモンストレーションとします。

答え. C、D

## II-3.戦略的ライセンス契約

海外で事業を展開する方法として、他社に自社の技術やノウハウをライセンスして事業運営を任せ、ライセンスフィーを獲得する方法があります。日本の技術力やブランド力を梃子に事業を拡大したいと考えている海外の事業家も多く、ライセンスビジネスは収益力強化のための有効な手段の一つと言えます。

技術に関するライセンス契約には、特許だけをライセンスする契約（特許実施許諾契約）と、技術と特許を包含した技術ライセンス契約とがあります。そして、本設問を通じて考えていただきますが、いずれの契約においても必ず押さえておかなければならない大事なポイントがあります。

収入を得るための契約が逆に支出を招く結果にならないよう十分注意してください。現状だけを見るのではなく、将来どのような事態が発生するかを想定し、外部の専門家と共にしっかり交渉をして契約書にまとめていく姿勢と努力が求められます。その他、ライセンス契約の記載事項よりも、当該国の法令が優先されることもありますので、その国の基礎情報は専門家を通じて事前に押さえておきましょう。

## Q.どうすればよいか？



次の A～D のうち、特許ライセンス契約において特許を許諾する側（ライセンサー）の対応や考え方として正しくないもの、もしくは妥当ではないものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 許諾した特許に瑕疵があった場合、そのことを理由に紛争が起こらないように、当事者同士の争いを避けるための条項を予め盛り込んでおくのが望ましい。
- B ライセンスした特許技術を、相手方（ライセンス先企業）が改良したとき、その改良技術が無償で使えるよう事前に取り決めておくことが望ましい。
- C ライセンスした特許に起因して相手方で何かしらの問題が生じた場合、責任は免れない。
- D ライセンスした製品が相手国内で第三者の特許により攻撃を受けたり、ライセンスした特許が無効化されたりした場合、それまでに得たライセンス料は当然返還しなければならない。

## <解説> 戦略的ライセンス契約

本設問の選択肢にて、最低限知っていただきたいライセンス契約の条項について触れています。こうした条項を締結することで、自社の優位性を維持し、リスクを回避することになります。具体的には以下のような条項を入れておくことが望ましいと言えます。※国によって当該条約により契約が無効となる場合があるので、詳しくは専門家に相談することが望ましい。

### ■ ライセンス契約の条項例

条項名	内容
不爭義務	不慮の事態に備え、契約当事者間で互いに争わないことを取り決める条項
改良技術	ライセンシーが契約期間中に開発した改良技術をライセンサーにライセンス・バックすることを規定する条項
免責規定	ライセンスした特許に起因して相手方に生じた問題については責任を負わないことを規定する条項
リスク回避	相手方が第三者の特許で攻められた場合の責任義務、あるいはライセンスした特許が無効になった場合のライセンス料返還義務を負わないことを明確化する条項

※国によって異なるので、詳しくは専門家に相談することが望ましい。

これらの条項の内容から各選択肢を確認していきます。

Aは、事前に紛争を防ぐための予防措置として有効なので妥当です。

Bは、グラントバック条項として有効なので妥当です。尚、ライセンサーが改良した技術をライセンシーも実施できるよう双務的な内容とする場合も多いです。

CとDは、「私的自治の原則（※）」の下、当事者間で事由に決めることができるため、妥当ではないと言えます。

※「私的自治の原則」とは、個人の私法関係をその自由意思によって自由に規律させるという原則のことを言います。

答え：C、D

## [企業事例]

【業種】 めっき及び特殊表面処理

### ●知財の対応ポイント

日本の大手A企業A社のスマートフォンに、金属と樹脂を強固に接合する当社の「TRI システム」が採用されたことがきっかけで、A社から受託製造する韓国企業にライセンス供与することになった。この韓国企業にサブライセンス権を与えた結果、韓国の他、中国、ベトナムにも市場が広がった。なお、ライセンス契約に際し、一定期間のリバーエンジニアリングの禁止や、契約で保証する範囲の明確化による賠償請求への対処を行っている。また、特許と商標の両面でガードを固め、製品イメージを作り上げ、取引先を広げるブランディングにつなげている。

## II-4. 共同開発の進め方

共同開発というと、ある程度規模の大きい会社が行う印象もありますが、実際には特殊技術をもつ中小企業が事業を拡大する際に、積極的に活用するケースが見られます。

自社の技術と他社の技術のコラボレーションは、両者の長所を引き出せれば、革新的なイノベーションを創出することができます。

しかしながら、共同開発は組む相手によって様々なリスクがあることにも注意しなければなりません。特に、開発の成果と得られる利益をどのようにシェアすべきかは大きな問題です。共同開発契約を締結する際には、当事者双方の立場を踏まえた上で、両者が win-win の関係となるような合意事項を取り決める必要があります。

また、共同開発を進める際は、まず秘密保持契約（NDA）を結んだ上で重要な情報が外部に漏えいしない手立てを打つことが大切です。場合によっては、自社もあとあと NDA に拘束されることも考慮して、秘密事項をやりとりしないのであれば、NDA をあえて結ばないという戦略もとります。

本設問ではそうしたリスクに対する考え方について触れていきます。

## Q. どうすればよいか？



次の A～D のうち、共同開発に関する対応や考え方として正しいもの、もしくは妥当なものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 自社が装置メーカーで、相手方が部品供給メーカーの場合、相手方は自社の競合先にも部品を供給することができる場合がある。
- B 自社がメーカーで、相手が販売会社の場合で、相手が独占販売を求めてきた際は、共同開発者であるため了承せざるを得ない。
- C 自社がメーカーで、相手が研究機関の場合、相手は製造や販売による利益を得ることができないため、自社の特許製品の販売に基づく利益の還元（不実施補償）を求められる場合がある。
- D 自社も相手も装置メーカーの場合、共同出願の権利は必ず持ち分を折半しなければならない。

## ＜解説＞ 共同開発の進め方

共同開発の場合も、「私的自治の原則」の下、原則として当事者同士での自由な取り決めが可能です。

本設問では、共同開発をする際、相手によって対応すべき事項が異なることを確認していきます。設問の選択肢に従い、以下の通り整理をしました。

### ■ 共同開発を進める際の組み合わせ別・主な対応方法

業種の組合せ	対応方法
甲：装置メーカー ↓ 乙：部品供給メーカー	甲の立場では、乙以外の部品メーカーからも部品の供給を受けられるようにしたい。一方、乙の立場では、他の部品メーカーによる製造は好ましくなく、また、甲以外の装置メーカーにも販売したいと考える。よって、例えば甲乙間で、「一定期間は、甲は乙から独占的に部品を購入する。一定期間経過後は甲乙共に自由に製造販売ができる」といった条件設定を検討する。
甲：メーカー ↓ 乙：販売会社	共同開発のため、乙が独占販売を要求しても拒否することは可能である。とはいえ、乙も共同開発者なので、独占期間の設定など条件設定を検討する。

業種の組合せ	対応方法
甲：メーカー ↓ 乙：研究機関	乙は非製造/非販売のため、甲に不実施補償を求める場合が多いが、将来の過度な負担とならない条件設定を検討する。なお、訴訟が起きた場合を考慮して、乙が訴訟参画することを義務付けておくようにする。
甲：装置メーカー ↓ 乙：装置メーカー (同業者)	基本的には、甲と乙がそれぞれ単独で成した発明は単独出願、共同で成した発明は共同出願（権利の持ち分は、甲乙5分5分）であるが、絶対条件ではない。地域や顧客等によって権利の持分比率を変えることも可能である。

現実の共同開発では個別性の高い判断が求められますので、外部の専門家と共にしっかりと検討を進めていきましょう。

答え. A、C

■共同開発時の主な事前取り決め事項

ライセンス契約同様、共同開発においても事前に各種取り決めをし、契約を締結しておくべきです。以下は主な取り決め事項です。

<主な項目>

共同開発の目的（序文）、研究成果の帰属・持ち分の割合、事業化の取り決め、開発失敗時の責任負担、開発途上でできた改良技術の取り扱い、契約解除・終了後の取り扱い、紛争時の措置、損害賠償 他

## <No.3 : 製造・販売段階>

## Case Study 3

### 生産委託先の反乱！？

自社の製品が想定以上に売れていく！—こんなに嬉しいことはありません。しかしながら、自社の生産能力を超える受注が続けば、喜んでばかりもられません。「顧客の求める納期にどう対応していくのか」などといった悩みを解決する必要があるためです。1つの方法として、現地企業に生産を委託することが考えられます。こうした際に留意すべきことにはどのような点があるのでしょうか。

次のケースを読んでみましょう。

関東モーターズ株式会社は、輸送用機器のエンジン主要部品を製造する中小企業です。欧州での売れ行きは好調で、この度オランダのA社に生産委託を依頼することになりました。関東モーターズの安田社長は、まずは技術者を送り込み、特殊加工に関する指導を行うことから始めたようです。

両社の良好な関係がいつまでも続けば良かったのですが……。

## Bad example



安田は早速製造に必要な機械や部材、そして優秀な技術者をオランダに送り込むこととした。

「何と言っても、表面の 0.01 ミリの溝がポイント。これが狂うと自社製品の信用にかかわりますからね。しっかりと指導をお願いしますね」

安田の依頼に、日本の工場で 40 年働き続けたベテランは生き生きした表情で答えた。

「自分が誇ってきた技術が海を渡ることになるとは嬉しいことです。最後のご奉公として任務を果たしてきます」

「最後のご奉公なんて大げさな。まだまだ活躍してもらわないと困りますよ」

技術指導は製造委託開始から 1 年を要した。機械化が進んでいるとは言え、機械を動かす者の微妙な操作にも多くのコツがあったのだ。

オランダの A 社の社長であるエルチェは言った。

「懇切丁寧にありがとうございました。これで自信を持って製品を送り出すことができますよ」

「ありがとうございます。今後とも末永くよろしくお願ひ  
します」

A社での製造は順調な軌道にのり、関東モーターズの受注  
対応力は大幅に改善された。

エルチェが社長を退き、後継者がA社を率いることになっ  
た5年後、事態は変化した。委託料の大幅な値上げをはじめ  
とした、安田には到底受け入れることのできない要求が次々  
と上がってきたのである。

「これ以上、彼らとは付き合えないな」

安田は契約を解消し、他社への製造委託を開始した。

しかし、思わぬことが起こった。契約解消後もA社は、関  
東モーターズがオランダでも取得していた特許技術を用いて  
販売を継続したのである。関東モーターズのホームページの  
写真や取引実績を自社のもものとして掲げるなど、目に余る行  
為ばかりであった。

A社の言い分は次のようなものだった。

「契約解消後の特許の使用については何も約束していな  
い。そもそも量産化や欧州の製造方法に合わせた仕様に設計  
しなおしたのは自分たちである」

安田は頭を抱えた。

「時間のかかる訴訟沙汰になりそうだな……」

## どうすればよかったのか？

- ① 技術指導の前に、コア技術とそれ以外の技術を区分し、コア技術については国内のノウハウとして残すべきだった。
- ② 契約解消後の特許技術の使用について、ライセンス契約を別途締結しない限りは、全面的に不許可とする旨を、事前に定めておくべきだった。

契約解消後もA社が無断で製造・販売を続けてしまった要因には2つ考えられます。

1つ目は、A社のみで製造・販売できる能力を、技術者派遣によって関東モーターズが与えてしまったことです。自社のコア技術は国内のノウハウとし、あくまで関東モーターズとの関係がなければ製造できないしくみとしておけば良かったと言えます。具体的には、コア技術を用いて関東モーターズが製造した部品をA社に送り、その後の工程のみを委託するという方法が考えられます。

また、仮に関東モーターズがコア技術に関して現地で特許を取得していなかった場合、事業上のリスクはさらに大きくなります。なぜなら、A社がその技術の特許出願し登録特許となれば、関東モーターズはもはや製造・販売をすることが

できないためです。最悪の場合、事業撤退まで追い込まれるというケースも想定されます。一方、技術をノウハウとして秘匿する選択肢もあります。

2つ目は、契約解消後の自社技術の使用について、事前に取り決めをしておかなかったことです。当初は安田社長とエルチェ社長の間には信頼関係があったものと思われます。「まさかエルチェ社長が悪いことをするはずはない」という安田社長の思い込みがあったのかもしれませんが、そうでなくとも、エルチェ社長が退任した後のことまでは考えが及ばなかったと思われます。

しかし、個人間の信頼に基づく約束（不文律のものを含めて）ほど、ビジネスにおいて危ういものはないと考えるべきです。今回のケースのように、いずれかの社長が交代した後に、かつての約束が生きるか否かは全くわかりません。どのような前提にあっても、約束事は書面に残しておくことが重要です。

## Ⅲ-1.代理店との付き合い方

海外で販路を拡大していくとき、自力で一から市場を開拓するのは極めて困難であり、多くの中小企業は現地の代理店を活用します。理由としては、現地の商慣習やPL法（日本では製造物責任法）といった法規制、さらに知的財産権の取扱いについても、単独で情報を収集し対応するのが大変だからということが挙げられます。

一方で、全ての現地代理店が信頼できるかということ、もちろんそういったことはなく、現地の各種情報にあまり精通していなかったり、情報管理がずさんで重要な情報が漏えいしてしまったりすることもあります。また、契約条件が代理店側に有利な設定で結ばれてしまい、思うような事業拡大につながらないこともあります。その他、事前の調査不足から現地で権利侵害が起り、代理店を巻き込んだ大問題に発展することもあります。特に、特許や商標の侵害事件では、初動を誤ると法廷闘争にまで発展するケースもあり、販売差止や設備処分、多額の訴訟費用、撤退といった事態を招く危険性があります。

本設問を通じて、代理店との付き合い方について是非理解を深めてください。

## Q. どうすればよいか？



次のA～Dのうち、代理店との付き合い方に関する対応や考え方として正しくないもの、もしくは妥当ではないものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 代理店との契約では、販売意欲を高めてもらう必要があるため、代理店の自主性を最大限尊重した契約内容にするのが良い。
- B 代理店に独占販売権を与えた場合は、例え業績不振や不祥事が起きたとしても他の代理店に販売権を与えることはできない。
- C 現地で法的問題が発生した場合には、現地事情に詳しい代理店に解決を一任する方が良い。
- D 代理店に販売意欲を持たせるには、販売努力を評価する仕組みを作り、目標を達成したら報奨金等を支給するインセンティブ制度の導入が有効である。

## ＜解説＞ 代理店との付き合い方

代理店と付き合いするためには、まず適切な代理店を発掘する必要があります。どんな企業とパートナーを組むか、相手方の得意分野の製品群に自社製品が該当するか、販売力があるかといったことはもちろん、自社の技術や顧客情報等の機密を確実に守れるかといった面も確認が必要です。そうした実態を把握するには直接訪問して自身の目で確認することが重要です。代理店の経営陣に対する信頼性やレスポンスの良さ、財務資料の整備度合といったことも確認してみましょう。

提携する代理店が決まったら、次に代理店にしっかり販売活動をしてもらう必要があります。その際のポイントを以下に示します。ポイントは販売意欲を高めることと業務管理を徹底することです。

ポイント	内容
販売意欲を高める	<p>①販売に対する安心感と自信を持たせる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－信頼情報の提供 (業界動向、製品優位性、知的財産、支援体制等)</li> <li>－付加情報の提供 (日本招待、工場見学、同行営業、定期連絡会等)</li> </ul> <p>②販売努力を正當に評価する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－事業環境に応じた評価の仕組みを構築</li> <li>－報奨金等のインセンティブ制度を導入</li> <li>－環境変化に即した販売目標の見直し</li> </ul>
業務管理の徹底	<p>③契約内容を整備する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－独占販売権の設定可否を判断 ⇒ 設定する際は、実施範囲、最低販売条件（ミニマムコミットメント）、ペナルティ規定、競業禁止義務、強制解除権、監査実施権等を忘れずに規定する</li> <li>－「営業秘密（事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもの）」の流出には十分留意する</li> <li>－商標・ブランドの適切な使用、販売フォロー体制の整備</li> </ul>

以上の情報から選択を検討すると以下のような答えになります。ご確認ください。

答え. A、B、C

## ■代理店の種類

代理店には大きく分けて以下の2つの形態があります。なお、同じ代理店であっても契約相手によって使い分けているケースもあり、どのような契約とするか、きちんと確認を取りましょう。

### ①ディストリビューター

販売するものの在庫（所有権）を持って再販して利益を得る

### ②セールスレップ

在庫（所有権）を持たずに売上の一定割合を成功報酬として得る

## Ⅲ-2.生産委託のポイント

海外現地企業に生産委託をする目的を経年で眺めると、コスト削減から始まり、現地市場に結びつくサプライチェーン上の一機能としても展開してきました。

生産委託を行う際、まず自社の技術やノウハウを提供する必要があります。どの範囲まで公開するか経営判断が求められます。そして技術指導を行う社員には教えてよい範囲を守らせることが必要です。つい指導をしていると気持ちが大きくなり、範囲を超えて教えてしまうことはよくあります。細かな点かもしれませんが、海外での情報漏えいを予防する意味でも技術やノウハウの管理は徹底しましょう。

一方、裁判でも争われたケースですが、自社工場で製造している部品と同じものを海外企業に生産委託していたところ、主要取引先からの発注が急に減り、調査した結果、海外企業に取引先から直接発注を行っていたという笑えない話もあります。

自社の技術をいかに確保し育て続けるか意識して取り組んでいく必要があるでしょう。

## Q.どうすればよいか？



次のA～Dのうち、生産委託に関する対応や考え方として正しくないもの、もしくは妥当ではないものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 通常の実産委託以外に、現地でチューニングが必要な場合は、その範囲を決めて、正当な報酬を支払うべきである。
- B 生産委託の過程で生まれた改良技術に関しては、契約を交わしても浮き彫りにするのが難しいため、改良させる行為自体を規制するしかない。
- C 委託先との間で技術に関する係争が発生したときには技術指導をしたことを証明する必要があり、指導内容を逐次記録しておくことが望まれる。
- D 新興国にある生産委託先が技術的に未熟であったため、社会貢献の意味も含め、持っている技術の全てを伝えていくことは望ましい。

## ＜解説＞ 生産委託のポイント

多くの企業が海外現地への生産委託を進める中、依頼をすればそれ以外は注意を払わなくて良いかということそうではありません。設問の選択肢を一つひとつ確認していきます。

Aについては、現地生産をしていると、チューニング技術が必要となることがあります。こうした技術については、係争を防止する意味で、範囲を明確化し、正当な報酬を導入しておくことが望ましいでしょう。

Bについては、生産委託をしていると、委託先で技術の改良が行われることがあります。委託先がこの改良技術の特許を取得した場合、事前に何も契約しておかないと権利を主張され、逆にライセンス料の請求を求められたり、他社への供与による技術流出が起こったりしてしまいます。そこで委託契約書の中で、改良技術の事前取り決め（新たな発明は共有とする、または無償の通常実施権を付与する等）を行っておくことが求められます。

Cについては、技術指導の時期と内容は、その詳細を確認文書として両者押印の上、保存しておくことが必要です。

Dについては、生産委託を始めると委託先の技術力は確実に向上し、自社技術を凌駕する危険性があることを十分に認識しておくべきです。コア技術は極力、国内生産で活用し、

製造した部品を現地で組み立てる（ノックダウン方式）といった方法も十分に検討することが必要です。

答え. B、D

[企業事例]

【業種】 精密挽物部品製造、精密研磨、IC ウェハ研磨、電子機器組立、機器設計製作等

【所在地】 長野県茅野市

【進出国・地域】 中国、ベトナム、香港

【海外展開】 大手メーカーからの受注が主であったが、この受注の減少に危機感を持ったことから 1990 年代に海外展開に取り組む。

●知財の対応ポイント

海外工場からの技術流出を防ぐため、技術の核となるバネ部分については日本で製造し、海外工場では軸のみを製造して、別々に納品している。バネ部分に関する技術は海外の生産拠点にも一切教えていない。もちろん取引先等にも図面は一切提供していない。図面とバネの技術さえ流出しなければ、完全な模倣は難しく技術を守ることができる。

### Ⅲ-3.現地生産のポイント

海外現地に自社工場を持ち、現地及び周辺地域における事業展開を早めようとする中小企業も増えています。現地の事情をより早く正確に捉え、現地仕様にカスタマイズしようと戦略的に位置づける企業もあります。

現地生産において最近では、現地社員を単なるオペレーターとして位置付けるのではなく、彼らからも改善やアイデアを引き出そうと、提案制度や職務発明に関する取り決めを整備する動きが見られます。そうした活動を通して、意欲の醸成を図り、優秀社員の採用・定着につなげています。

一方、現地生産を行う上では情報管理を徹底する必要があります。また現地への権限委譲を進めることは望む姿なのかもしれませんが、ある企業でこんなことが起きました。

ある時、外部から購入している部材の価格がいきなり高騰していました。調べたところ購入先が他社から権利侵害で訴えられており、ライセンス料分を価格に上乗せしていたようでした。しかし、その権利内容を確認すると自社の技術で無効化できるものであり、ライセンス料を支払う必要がなかったのです。購買権をどこまで認めるか、内部管理をどのように進めるのか、事前の検討が必要だったでしょう。

## Q. どうすればよいか？



次の A～D のうち、現地生産における発明の奨励に関して、その対応や考え方として正しいもの、もしくは妥当なものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 運用面も重要ではあるが、まず発明管理や発明表彰、実績補償に関する規程を整備する必要がある。
- B 現地社員にやる気も出してもらう必要があるため、提案された発明は特許性のないものも含め全て特許出願する。
- C 日本の技術者と現地社員との交流は技術情報の流出につながるため、極力避けるべきである。
- D 日本人社員と現地社員との間で各種トラブルが起こることも想定されるが、人と人との信頼関係が大切なので、仲裁者を入れるのではなく、当事者同士の話し合いによって解決するべきである。

## ＜解説＞ 現地生産のポイント

現地生産を進める企業の中には、現地社員を活用し、現地での改善活動や技術開発を積極的に展開している企業があります。そうした取り組みの中でよく検討されるのが発明奨励制度の導入です。社員のモラルや仕事の質向上に資するこの制度を有効に機能させるためには、何がポイントなのか、確認していきます。

Aについては、発明管理規程、発明表彰規程、実績補償規程等、明確な規程を制定して社内に公開することが非常に重要です。もちろん規程を作っただけでは不十分で、運用をしっかりとっていく必要はあります。

Bについては、たとえやる気を出してもらうためとはいえ現地社員の発明を全て出願するのではなく、客観的な評価を行い会社と社員が発明のレベル感を都度確認していくことが大切です。この評価の場は、社員と会社のコミュニケーションの場としても有効で、優秀な技術者の退職を防ぐことにもなりえます。

Cについては、日本の技術者と現地社員の技術交流会は、品質や技術力向上に大きな効果があります。本社と現地との認識のズレを無くす意味でも定期的開催することが大切です。ただし、日本のみで管理すべき技術情報が流出しないよ

うに、日本の技術者が教えてよい範囲を明確に認識していることが必要です。

Dについては、交流は確かに必要ですが、人である以上、意見の相違が生じるのは当然のことです。その際、当事者間で話し合うよりも、利害関係のない第三者の専門家（弁護士や仲裁人）を介在させる方が、争いを未然に防ぎ、例え訴訟になっても被害を最小化できるという効果があります。絶対に当人同士で解決しなければならないと考えるのは多少リスクがあると思います。

答え. A

■職務発明に関する取扱いについて

職務上の発明に関する取扱いは国によって法律が異なるため、事前の確認が必要です。

中国では、契約がなされていない場合、会社が支払うべき奨励や報酬については、中国の関係法令の規定が適用されます。約定がない場合には高い対価が規定されていることもあるため、事前に職務発明規程や労働契約に奨励や報酬の金額や支払い方法等について定めておく必要があります。

## Ⅲ-4.秘密情報管理

海外展開を進めるべく、代理店を活用して販路を開拓したり、現地企業に生産委託を行ったり、海外の自社工場で生産を行ったりする際、常に気を付けなければいけないのが、情報管理です。

公開しても良い情報はどこまでなのか定義し、定期的に見直していくことがまず必要でしょう。また、現地の代理店や委託先、現地社員との間で秘密保持の契約を結ぶことは当然の事項として行いましょう。

営業情報や技術情報の保管や持ち出しルールを指導だけで規制しようとしても難しいため、電子データや紙ファイルなどへのアクセス制限、暗号化ソフトの導入、持ち出し制限を付けた記憶媒体（USBメモリ等）の導入、各種ルールの設定等も必要でしょう。その他、不正競争防止法で争える状態を作るべく、秘密情報の管理方法を整理しておきましょう。

こうした情報管理の仕組みは日々進化する一方、情報漏えいが後を絶たない状態は今後も続くのでしょうか。そうした前提に立ちつつ、最適な情報管理体制を構築してください。

## Q. どうすればよいか？



次の A～D のうち、秘密情報管理の対応や考え方として正しいもの、もしくは妥当なものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 現地社員が退職する際、引継ぎが大事であるため、退職が決まってから実際に退職するまでの間に 1 ヶ月は設けるべきである。
- B 技術情報や秘密情報を保管する場合、現地社員からその存在自体を知られないよう、目立つ場所に置かず、通常の書類と同じ場所に紛れ込ませて保管するのが良い。
- C 情報の開示は社員間で格差を設けると不満が募り、地域によってはストや暴動にもつながるため、社員間では同じ取り扱いをし、情報を開示するか、完全に非開示にするか徹底する必要がある。
- D 技術情報や営業情報は漏えいするとまずいので、暗号ソフトの導入やパスワード設定、USB メモリ等のデータ保存ができないソフトの導入等、各種対策が求められる。

## <解説> 秘密情報管理

国内でも海外でも自社の技術やノウハウ、営業秘密（事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもの）等は事業の成功を得るために大切であり、そうした秘密情報が流出してしまうのは企業の存続に大きな影響を与えます。国内ではしっかりと管理体制を組んでいても海外子会社では基準が緩んでしまう中小企業は多くみられます。情報の流出、模倣品の発生等は海外ではよくあるトラブルですし、海外展開をする企業にとって海外現地での管理体制はより重要視すべき事項と言えるでしょう。

設問の選択肢を一つひとつ見ていきましょう。

Aについては、国内の就業規則にそのように記載されている事例も多く、正しい答えのように思われますが、国によっては、退職予定者を長く自社のオフィスや工場内に留めておくことほど危険なことはありません。秘密情報を在職中にできるだけ多く持ち出そうとする可能性があり、早急に退去させることが望ましいケースが多いです。

Bについては、不正競争防止法に関する設問です。不正競争防止法違反と認定されるためには、その情報が不正競争防止法で規定されている営業秘密として従業員等に明確化されているという条件があります。その意味では目立たないよう

に、他の情報に紛れ込ませるのは間違った対応と言えます。

Cについては、例えば給料に関する情報は日本ではあまり共有しませんが、現地社員同士では普通に共有します。「あなただけ」と伝えれば情報は流出しないという考えは取らない方が良いでしょう。不満の種にしかならないので、情報は範囲を決めて公開するのか非公開にするのかルールを決めたら徹底するという原則に立つべきでしょう。

Dについては、以下にノウハウ管理方法の例を記載していますが、できるだけしっかりとした対応をするのが望ましいです。コストとの兼ね合いですが、重要課題としては是非取り組んでください。

答え. C、D

■ ノウハウ管理方法例

- ・ アクセスできる情報範囲・人を限定する
- ・ 退職直前の情報管理ルールを徹底する
- ・ 書類に「秘密」のスタンプを押す
- ・ PC や USB メモリにパスワードを設定する
- ・ 入退室のルール化をする
- ・ 暗号化ソフト（メール）を導入する
- ・ USB メモリや外付けハードディスクにデータ保存をできなくする
- ・ 特に重要な場所には監視カメラを設置する

## <No. 4 : 事業運営段階>

## Case Study 4

### 模倣品が出た！

中国や台湾、東南アジアをはじめとした新興国では、製品等の模倣が行われるリスクが高くなります。模倣が行われないように事前に十分に対策をとることも必要ですが、模倣品が発生した場合に必要な対策についての知識を持っていることも重要です。

次のケースを読んでみましょう。

SAITO バイク株式会社は、自転車のタイヤを製造する中小企業です。2年前にベトナムに現地法人を設立し、未舗装の道路でも振動を軽減するタイヤを売り出したものの、思うように販売は伸びていきません。そのような中で初めての模倣品が出たことが明らかになります。

「折角ここまで地道にやってきたのに、まがい物に邪魔されてなるものか！」

意気込んだ斎藤社長は、現地法人の駐在員に対して、模倣品を取り寄せ、製造元に警告状を送るよう指示したのですが……。

## Bad example



斎藤社長が模倣品の取り寄せを指示してから2週間後、駐在員からの報告があった。

「製造元は現地のA社だとわかりましたが、警告状を送っても何の反応もありません」

「わが社の命運がかかっているんだぞ。警告状は何度でも送ってくれ。反応がなければ電話でも対面でもいいから、とにかく相手に製造をやめさせるんだ」

状況が変わらないまま1か月が過ぎたころ、斎藤は新たな模倣品を発見したとの報告を受けた。

「A社の製造をやめさせるどころか、B社まで出てきたじゃないか。踏み込んだ法的措置しかないな。現地での裁判の準備にかかってくれ」

「社長、私だけで全てを取り仕切るのは無理です。様々な問題が山のように積みあがっているのですから」

程なくして駐在員は体調を崩し、会社を去ることとなった。

模倣品を初めて発見してから1年後、斎藤は現地の売上報告に思いがけず驚いた。

「模倣品が出回れば当社は市場から締め出されるだろう」

彼の確信はまたしても外れた。現地進出当初よりも伸び率が上がっているのである。

新たに赴任していた駐在員は次のように語った。

「A社製品が『目の上のたんこぶ』であることに変わりはないのですが、振動が軽減された自転車の快適さに、現地の人々が少しずつ気づき始めたのだと思います。A社製品は価格が安かったので、お試しという気持ちで手に取りやすかったのでしょう。当社製品と比べると、振動の軽減度合いはなかなかですが、半分の期間でゴムが摩耗しきってしまうようです。やはり、そこまでは当社の技術に及ばないということなのでしょうね。価格は高くても長持ちする振動軽減タイヤがほしい、という消費者の意識が当社の売上を伸ばしたのではないのでしょうか。B社製品はパンクしやすいとの噂で、これは放置しておいてもそのうち消えるでしょう。当社製品を宣伝してくれたと思えば、逆にありがたいくらいですよ」

なるほど、と斎藤は感じた。そして、約1年前に去った駐在員の顔を思い浮かべると、気の毒なことをした、と静かに目を瞑るのであった。

そして、言った。

「A社製品を当社製品の廉価版として扱えないか、A社に交渉してみてくれないか」

## どうすればよかったのか？

基本的には、専門家を活用して模倣品を排除。  
但し、模倣品の存在が自社に確実に悪影響を及ぼすのか、または、市場認知度を高めるために、戦略的に対応を先延ばしすることも考えられるのか、多角的な視点で考察することも有益。

模倣品が発見された場合は、排除を試みるのが基本です。弁理士や弁護士といった専門家にまずは相談することから始めるのが良いでしょう。また、現地の在外公館（大使館、総領事館等）やJETRO事務所に直接相談することもできます。世界中ほぼ全ての在外公館には、海外の模倣品の被害相談窓口として「知的財産担当官」が配置されています。

徹底的に排除を試みるという斎藤社長の姿勢は良いのですが、現地での様々な問題処理を余儀なくされている駐在員に対応を任せきりにしたことには、改善の余地がありそうです。専門家の手配、もしくは専門家への相談について、本社が十分にサポートすることもできたのではないのでしょうか。

なお、本ケースでは、模倣品の存在が自社製品の市場認知

度を高めることになり、SAITO バイクの売上が伸びていくことになりました。模倣品を排除できなかったことが、結果的に SAITO バイクにとって好影響を与えることになったのです。「模倣品は排除する」という基本を理解したうえで、状況によってはその他の対策（以下）がありえることは、おさえておいて良いでしょう。

○その他の対策例

- ・ 外部の専門家と連携して徹底的に相手を排除する（警告・訴訟等）
- ・ 相手の品質によっては、製造委託先や代理店として仲間に取り込む
- ・ 自社製品の認知度が低い場合は、意識的に放置して市場を形成する（例外的な措置）

## IV-1. 模倣品の対処方法

中国や台湾、韓国その他、東南アジアをはじめとした新興国では製品の模倣が行われるリスクは高くなります。そのため、海外展開をする上で模倣は起こり得るものとの認識でものごとを進めます。模倣品への対処として、「攻撃」または「防御」を検討する上で、状況を把握して、自社にとってどのように対処するのが一番良いかを冷静に判断していく姿勢が求められます。

また、自社だけで対処できないことも多いので、協力者が必要となります。外部の専門家や各種相談窓口のどこを活用すればよいか常日頃から情報収集しておく必要があります。

何か起きてから判断するのではなく、こんなことも起こるかもしれない、実際に起きたらこういう行動をとるといったことを事前にシミュレーションしておき、必要な情報やネットワークを築いておくことが本当の意味で「恐れない」心を得ることができるでしょう。

## Q.どうすればよいか？



次のA～Dのうち、模倣品発生に対する対応や考え方として正しいもの、もしくは妥当なものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 模倣品が出て何も対処をしないと、第二第三の模倣品が出てくるので、いかなる場合も根底から排除することを検討し、訴訟も辞さない態度で対処をする。
- B 模倣品の品質が明らかに自社製品より劣る場合、ユーザーにとっても違いが明確であれば、模倣品の出回りを放置するという選択肢もある。
- C 模倣品が出て訴えたとしても、現地では日本企業が負けることが多いようなので、放置する。
- D 模倣品の機能や性能が一定以上で粗悪品ではない場合、廉価版の販売を委託したり、販売代理店としてメンテナンス対応をしてもらったり、その他ライセンス契約を締結することも選択肢の一つとなり得る。

## <解説> 模倣品の対処方法

模倣品や海賊版が出てきた際、どのように対処するのが望ましいでしょうか。もちろん100%正しいという方策はなく、ケースバイケースではあるのですが、ある程度の想定をしておきつつ、外部の専門家と連携しながら実際の事案に臨機応変に対処していくのが望ましい姿と言えるでしょう。

模倣品や海賊版に対して排除を試みるのが基本と言えます。その上で、以下のような模倣が生じている状況及び相手企業に対しては、状況に応じた対策が考えられます。

No.	状況例	考えられる対策例
①	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 模倣品が多く出回り、風評被害も懸念される</li> <li>・ 相手が特定の企業だと認識できている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 権利(※)を主張し、現地の専門家と共に徹底的に排除する（警告・訴訟等）</li> <li>・ 権利が無い場合は、専門家と相談の上対応する。</li> </ul>
②	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相手が特定され、相手の製品品質も一定水準を満たす</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 製造委託先や代理店として仲間に取り込む（製品・品質レベルで使い分ける）</li> </ul>

③	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自社と同様の製品が現地の市場で認知されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 意識的に放置し、市場が形成されるのを期待する（例外的な措置）</li> </ul>
---	---	--

※ 前記の「権利」には特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権の他、不正競争防止法上の不正競争に対する差止などが含まれる。

本設問の選択肢を見ていきます。

Aについては、排除する姿勢は基本だと思いますが、その行動の前に、模倣品の置かれた環境（市場規模や参入企業の状況、販売動向等）を分析・評価し、裁判費用等の費用対効果をよく検討すべきです。

Bについては、自社製品の方が明らかに品質が高い場合は、顧客も自ら認識し判断できると思いますし、状況③のように市場での普及を目的に放置することで逆に市場が広がる可能性もあります。

Cについては、確かに国や地域によっては、訴えた結果、黙認せざるを得ないケースがあるかもしれません。だからと言って、なんら対処しない訳にもいきませんので、訴える前に、専門家等に相談をし、必要な知的財産権の出願や他社からの譲受などを検討します。

Dについては、状況②のように模倣品の機能や性能が一定レベル以上の場合には有効と言えますし、ライセンス締結をしてライセンス料を獲得することも考えられるでしょう。

答え. B、D

## IV-2.侵害警告への対処方法

海外の事業を一生懸命発展させ、ある程度事業が軌道に乗ってきた時期を見計らったとも思える頃、権利侵害の警告状が海外現地の事務所に届き、慌てて対応する企業が見られます。こうした事態に対し安易な妥協は望ましいものではなく、きちんと外部の専門家に相談して対応する必要があります。

警告状が来て始めて、外部の専門家の選定、社内体制の整備や知財に関する調査の実施等の対処をするのではなく、海外展開を実施する前には、展開する国における知財に関する調査を行い、社内体制の整備や外部の専門家との関係を深めておくといいでしょう。また、もしものときの証拠のため、ラボノートや電子公証(タイムスタンプ等)の利用もお勧めです。

## [企業事例]

【業種】 貨幣払出装置製造販売、両替機・硬貨選別機製造販売

### ●知財の対応ポイント

海外における知財は、欧米では必ず申請し、中国、台湾、韓国は製品の種類によって選別して申請している。前者は販売先として、後者は模倣品対策として特許を押さえている。特許出願の基本方針は、動きがわかり、分析対象となりうるものは出願対象とし、それ以外はノウハウとして秘匿する。しかし、そのことで他社に特許を取得される可能性があるため、先使用权を主張できるよう、技術情報は電子公証を受けている。

## Q.どうすればよいか？



次の A～D のうち、海外で権利侵害警告を受けたときへの対応や考え方として正しくないもの、もしくは妥当ではないものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

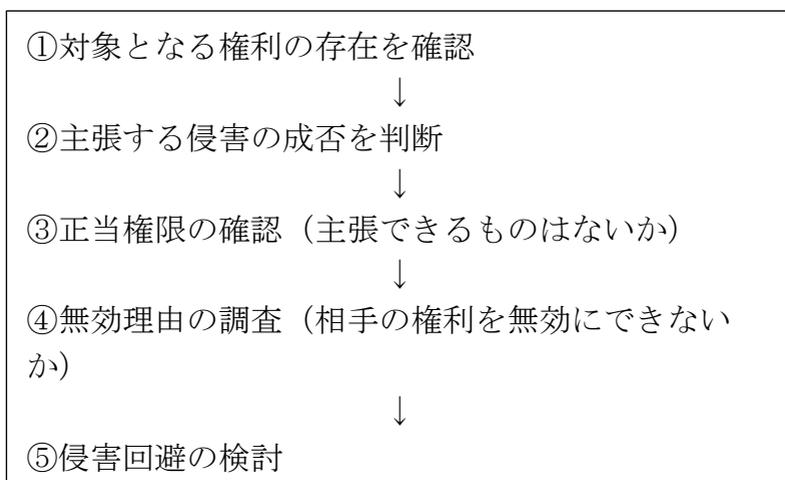
- A 専門家に相談をし、侵害の有無の鑑定を依頼する。非侵害の判定が出れば交渉が有利になるし、故意侵害ではないことの主張立証にも繋がる可能性がある。
- B 警告の元となる特許については、存在が確認されたら、あとは賠償金の額を少しでも下げる努力をするしかない。
- C 自社内に相手方を攻撃できる特許があっても、当初の警告に対しては別案件として取り扱われるため、あまり有効とは言えない。
- D やむなくライセンス契約に応じる事態となった場合は、相手方の契約条件等に素直に従うべきである。

## <解説> 侵害警告への対処方法

海外では思いもよらないタイミングで権利侵害の警告状が届くことがあります。そうした事態への対処方法を見ていきましょう。

### ■ 対処策の基本手順

弁理士、または弁護士といった専門家に相談しつつ、以下の流れで進めるのが基本となります。



上記の基本手順も参考にしながら、設問の選択肢を確認していきます。

Aについては、手順の①②に該当します。まず複数の専門

家に侵害有無の鑑定を依頼します。専門家の鑑定で非侵害の判定がなされれば、強気の交渉ができます。米国の場合、裁判で負けたとしても、故意の侵害ではないと理解され、懲罰的損害賠償（三倍賠償）の免責の可能性もあります。中国では、商標については懲罰的賠償として5倍賠償が既に導入されています。また特許についても2021年6月から5倍賠償が導入される予定です。

Bについては、警告を受けた特許の存在が確認されたとしても、それで終わりではありません。手順の③④が該当しますが、その有効性（無効化資料の有無や不正取得行為の有無等）を調査しましょう。一般に権利侵害の警告に対する反論は、非抵触（非侵害）と特許無効の抱き合わせで反論するのが有効です。

Cに記載されるカウンター攻撃は有効な手段です。ですので、相手方を攻撃できる特許があるかどうかも同時に調査しましょう。特に、相手が大手企業の場合には、事業規模によって高い損害賠償額を請求できる場合もあるため、カウンター特許は強力な武器になりえます。

Dについては、ライセンス契約を結ぶ前に、ライセンス料の低減や契約期間の短縮など、なるべく自社にとって有利となる条件等を以て交渉をし、契約を結ぶべきです。このときも、なるべく外部の専門家を活用してください。

答え. B、C、D

### IV-3.トラブル時の相談相手

ここまで模倣品や権利侵害の警告に対する対処について設問を見てきました。その中で外部の専門家等に相談をしながら進めることを必須としてお伝えしました。では、実際にどのような相談相手がいるのか、具体的に見ていきたいと思えます。詳細は設問の中でご確認ください。

なお、各設問には記載しておりませんが、海外で事業を展開する上では様々なトラブルが発生することが予想されます。自然災害を起因としたサプライチェーンの寸断により調達部材が逼迫するケースもあります。また、賠償金目的で特許を買い集め、訴訟を積極的に仕掛けてくる「パテントトロール」などからの攻撃により、不意に多額のロイヤリティや賠償金を請求される事態もあり得ます。その他、模倣や権利侵害の訴えに対しても裁判に展開した際の対処も必要になるでしょう。

こうした状況に対し外部の専門家の活用は必須の条件ですし、上記に記載した事象に対し、実は知的財産権が有効に活用できるケースもあります。常日頃からの情報収集やネットワークづくりには是非取り組んでいただくのが良いでしょう。

## Q.どうすればよいか？



次の A～D のうち、トラブル発生時の相談に関する対応や考え方として正しいもの、もしくは妥当なものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 海外でのトラブル対応は分からないことも多いため、百戦錬磨の現地の駐在員仲間のアドバイスに従い、専門家への相談は必要ない。
- B 現地の在外公館に駆け込んでもあまり有効ではない。
- C 日本の弁理士事務所は海外では有効に機能しないため、あまりよくわからなくても、現地の法律事務所に相談をするべきである。
- D トラブル対応は自社内の問題なので、自力で解決するのは一見よいように思えるが、経験不足などにより大きな損害が発生する可能性があるため、弁護士や弁理士、現地の JETRO 事務所等、外部の専門家に相談をするべきである。

## ＜解説＞トラブル時の相談相手

模倣品の発生や権利侵害の警告といった事案が発生すると日本国内でも戸惑うのに、海外で起きた場合には何をどこから手を付ければよいか分からず混乱するのが普通でしょう。こうした事態となる前にどこにどのようなことを相談すべきか、ある程度想定しておくことが大切です。

相談先としては、先ずは外部の専門家です。現地の事情に詳しい、訴訟も含めたトラブル対応を多く経験している現地の弁理士や弁護士といった専門家を選ぶようにします。しかし、自分で調べて直接訪問し見つけるのは難しいでしょう。したがって、国内の弁理士や弁護士を通じて紹介してもらう等しながら、相談先を確保しておきましょう。

その他の相談先としては、例えば、現地の在外公館では知財のトラブル相談に対して、以下の通り力を入れておりますのでご活用ください。

トラブルが起きてからの対応では後手に回ってしまいますので、今時点で相談体制に不安を感じていらっしゃる方は、すぐに行動することをお勧めします。

◇海外現地での公的な相談窓口

- ・ 模倣品や海賊版が発見された等、知財に関するトラブルが発生した際には、現地の在外公館（大使館、総領事館等）やJETRO 事務所に直接相談することができる。
- ・ 世界中ほぼ全ての在外公館には海外の模倣品・海賊版の被害相談窓口として「知的財産担当官」が配置されている。

それでは設問の選択肢を見ていきましょう。

Aについては、確かに百戦錬磨の駐在員仲間の情報は貴重です。しかし、結局その情報はその駐在員の属する企業にとっての最適な情報です。規模や業種、扱う商材、相手方の特性等に応じて対処の仕方は変わりますから、専門家の紹介等を積極的にお願ひするのは良いのですが、何事も完全に頼り切るのは避けた方がよいでしょう。

Bについては、公的な相談先としての在外公館は有効ですので、正しくありません。

Cについては、日本の弁理士や弁護士事務所が海外事務所との連携を進めているケースが多いです。積極的に情報提供を求めていきましょう。

Dについては、まさに外部の専門家活用は王道ですので、正しい選択肢です。

答え. D

## IV-4.事業撤退の事前・事後対策

海外に進出すると、事業撤退や事業売却、あるいは他国への移転による事業所の閉鎖といった話が耳に入ってきます。事業撤退への事前準備という後ろ向きな印象も受けますが、「敢えてそこまで事前に想定している」という心構えが事業に対する本気度を表していると言えるのではないのでしょうか。

事業撤退と言っても、現地法人を解散してその地から退けばいいというものではありません。それまでに販売した製品の保守責任や保証義務等は残ります。雇用社員の去就問題や債権債務の清算等、多くの課題を乗り越えなければなりません。

最も重要なことは、いかにして損失を最小化するかでしょう。そのために海外では製品の組み立てだけを行うノックダウン方式を取り入れるなど、撤退にあたり身軽にしておくといったことも一つの対策と言えます。そして実際の撤退に際しては、資産価値の適正評価がポイントになります。特に、第三者に事業を売却する際の資産価値評価では、有形無形を問わず事業の資産価値を全て包み隠さず相手に公表しなければなりません。

そこで、無形資産である知財に関して、その対処法を理解しておく必要があります。

## Q.どうすればよいか？



次の A～D のうち、事業撤退に関する対応や考え方として正しいもの、もしくは妥当なものを選んでください。ただし、答えは一つとは限りません。

- A 現地社員による発明等は、現地法人名義で権利化する方がよい。
- B 他社に事業を譲渡する際は、きちんと知財の価値を訴え、少しでも有利な条件で譲渡することが望ましい。
- C 知財は秘匿性が高いため、他人に譲渡もしくは売却する場合には、第三者を交えず当事者間で評価額を算定する方がよい。
- D 事業撤退後は知的財産権の維持にお金がかかるため、すべて売却か権利放棄をするのが得策である。

## <解説> 事業撤退の事前・事後対策

事業撤退を見越して、各種準備をしていくのは後ろ向きな印象がありますが、実際に取り組む事項を見ていくと、事業の収益の流れや企業秘密の保護の観点、今後の事業展開も視野に入れながら検討していく必要があります、実は事業に対する感覚がより問われる事項だと言って良いでしょう。

知財に関し、事業撤退を想定して取り組むべき観点は大きく分けると以下の二つであり、そこから各種派生する事象を捉えていくことが必要です。

### ■ 事業撤退時の2つの観点

観点	テーマ	対応策例
事前対応	現地の特許を管理する（権利化）	なるべく親会社（日本企業）名義で現地に出願する。その後、日本で日本を含む外国出願をする。
	権利者の法的根拠を定める	親会社と現地法人間で研究開発委託契約を締結。職務発明規程を整備。

事後対応	再進出の可能性があるなら、権利を利用できるようにしておく	放棄はせず、譲渡時に、譲渡特許の自社実施権を残しておく
------	------------------------------	-----------------------------

前記表を押さえながら設問の選択肢を見ていきます。

Aについては、現地法人を清算した後、特許だけが一人歩きしないように、特許出願は可能な限り親会社（日本企業）名義で行うことが望まれます。但し、移転価格税制等に抵触しないよう、親会社と現地法人間で研究開発委託契約を締結する等して、特許権を親会社帰属とする法的根拠を策定する必要があります。具体的な手続き等は、弁理士等専門家と相談して進めましょう。

Bについては、無体財産権としての知財を適正に評価することで会社の資産価値を高め、譲渡交渉を有利に展開する武器として活用することが得策です。

Cについては、当事者間の思惑の違いから譲渡作業が暗礁に乗り上げ頓挫することがないように、評価専門家の客観的な意見を参考に交渉を進める方も検討しましょう。また、専門家の介在は、譲渡行為が法律上および税務上、違反行為ではないことを立証する根拠にもなり得ます。

Dについては、再度進出する可能性がないなら単に譲渡、または権利放棄でもよいでしょう。ただし、事業環境が変わり、将来再度進出することもあるようであれば、譲渡できる

場合には、譲渡はしても、数年間は当該特許の自社実施権は残るように譲渡契約書に明文化しておくようにしましょう。なお譲渡が難しい場合は、権利放棄も止むを得ないでしょう。

答え. B

ケーススタディで学ぶ！  
グローバル知財マネジメント  
～海外に挑む中小企業の姿から～  
ブックレット

2017年3月31日 初版発行

2017年9月11日 第2版発行

2017年12月1日 第3版発行

2019年5月31日 第4版発行

2021年5月28日 第5版発行

2024年9月3日 第6版発行

独立行政法人工業所有権情報・研修館

〒105-6008 東京都港区虎ノ門 4-3-1

城山トラストタワー8階

TEL : 03-3581-1101 (内線 3907)

FAX : 03-5843-7693