

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/global_material.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的ほか、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。

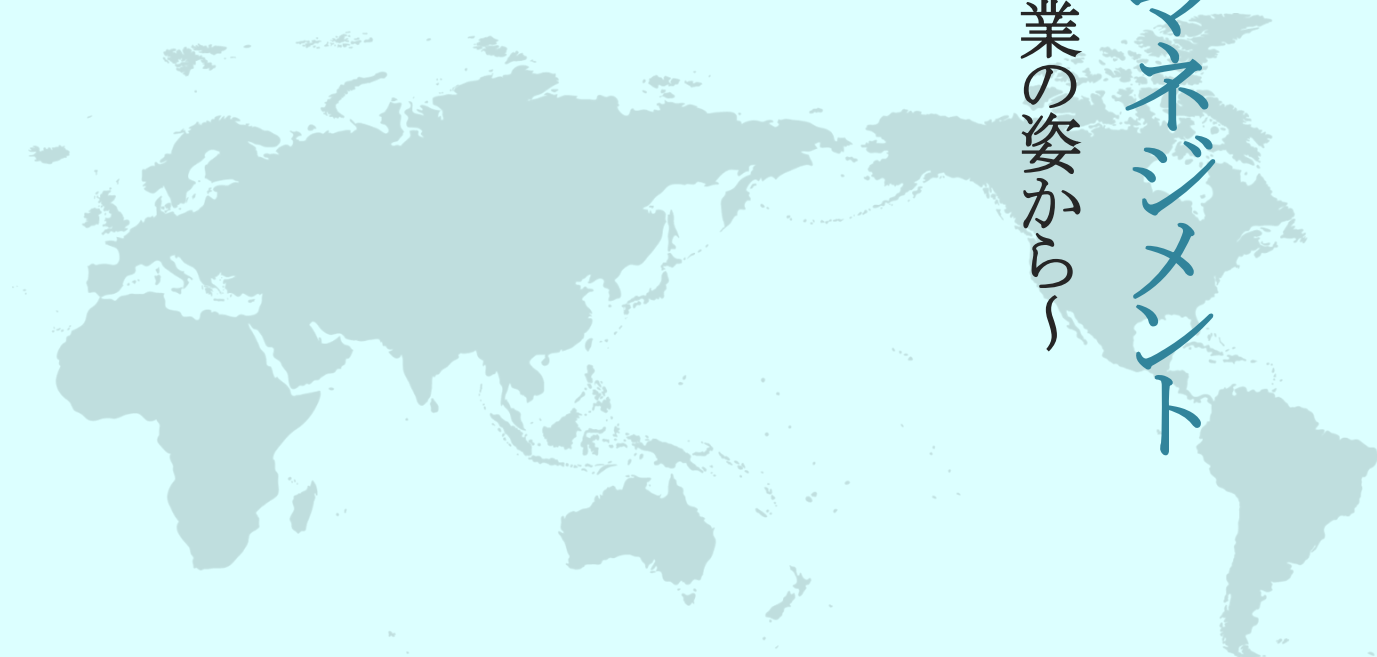
(※) 利用者がコンテンツを利用してセミナー等を実施するに当たって、追加の作問等を行う場合は、コンテンツとは別に利用者が作成した追加の問題を配付するなどし、コンテンツに追加の問題を付記する等コンテンツを改変する行為は行わないでください。

研修テキスト

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～



独立行政法人工業所有権情報・研修館

Copyright © 2017 INPIT All Rights Reserved.

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？

書店に並ぶ知財関連の書籍には知財の効果として、市場独占、参入障壁構築、競合排除、投資回収等が挙げられています。しかし権利を保持するだけだとか、何かあった時に利用しようと思っているだけでは到底、効果は望めません。技術のコモディティ化（汎用化）が進み、知的財産の権利化だけでは対応できず、事業戦略に沿った知財戦略立案がますます重要となっているのです。

多くの特許を取得した日本のお家芸ともいわれた業界を眺めてみても、もし知財によって市場を独占できたのであれば業界全体が苦戦することはなかったでしょう。参入障壁を築き、競合を排除することができたのであれば、新興国企業にシェアを奪われることもなかったでしょう。投資を回収することができたのであれば、リストラに苦しめられることもなかったでしょう。つまり、現実の事業活動は、お題目のように進まないのが実態です。

では、知財に関して何も取り組まなくて良いのでしょうか。そんなことはありません。知財は企業間競争において合法的に直接相手に行使できる数少ない武器の一つであり、特に海外においては、知財について何の対策もせずに進出するのは、戦場に武器を持たず無防備で出ていくのと同じです。

一般に人材や資金が限られ、海外での信頼やブランド力が高くない中小企業は何をすればよいのでしょうか。本テキストやセミナーを通じて理解し実践していただきたいポイントは以下の7つです。

- ①**事業における知財の意義を理解する**：現場の声や意識の高さだけでは進まない・トップの意思が大事
- ②**外部の専門家を最大限活用する**：強力なパートナーの確保が重要
- ③**意味ある知財の権利化を進める**：目的に合った権利化要否、出願国の選択、見直し等の適切な判断
- ④**営業力を高める**：知財を模倣対策のためだけでなく、利益の源泉となるよう活用
- ⑤**組織活性化に活かす**：部門間連携、人材育成、インセンティブ等への展開
- ⑥**情報管理を徹底する**：秘密情報の管理、事業活動別の対応といった対策を事前に整理
- ⑦**契約書や規程を大事にする**：顧客やパートナーとの契約書、職務発明等の規程の扱いが命取り

<セミナー受講にあたっての約束事>

- ① 自分自身のために学んでください
「知っている」という思い込みや「知らない」という不安を捨て、目の前の全てから学んでください。
- ② 他の人が学ぶのを助けてください
チーム演習の時間があります。他のメンバーの成長を手助けしてください。
- ③ 学ぶための時間と空間を大切にしてください
携帯電話等はマナーモードに、緊急の電話は室外でお願いします。
- ④ 企業秘密は話さないでください
自社の情報をセミナー中に話してよいかどうかはご自身で判断してください。

I .もくじ

はじめに	1
I .もくじ	2
II .全体像	3
III .事業活動別ポイント	8
1.事業企画段階	
1.1－製品企画	9
1.2－研究開発	11
2.営業・提携段階	
2.1－引き合い	15
2.2－展示会出展	16
2.3－ライセンス契約	18
2.4－資本提携	19
2.5－共同開発	21
3.製造・販売段階	
3.1－製品輸出・代理店	24
3.2－生産委託・技術指導	26
3.3－現地生産	27
4.事業運営段階	
4.1－模倣品発見	29
4.2－権利侵害の警告	31
4.3－事業撤退	33
IV .参考資料	34

II

全体像

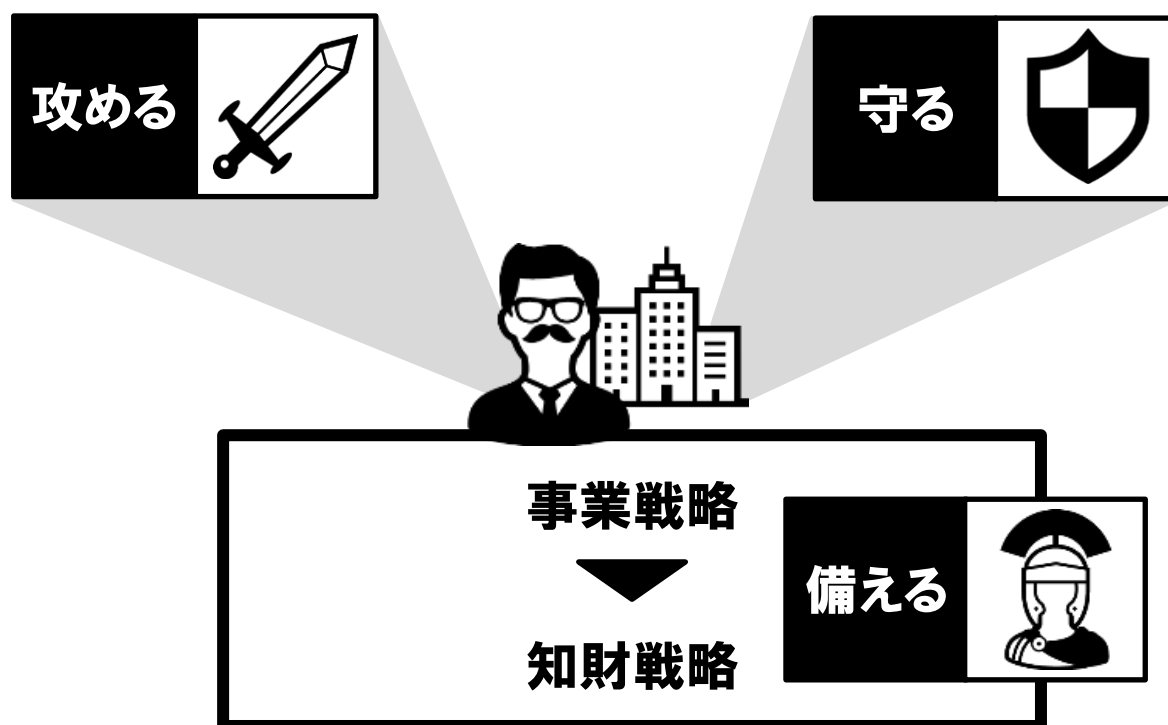
■本セミナーの目的

海外展開における事業活動の各種場面を想定したケースを検討し、研修テキストと企業事例で知識を整理することで、知財を中心に想定されるリスクや事業を発展させるためのポイントを理解する。

■本セミナーでの整理の仕方

本セミナーのテーマである海外展開における「知財マネジメント」について、リスクとその保護という点ばかりでなく、戦略的に知財を活用するという観点から理解し、事業に活かしていただきたい。そこで以下の「3つの基本施策」から事業を進めるうえで何が必要なのかを捉えていく。

【3つの基本施策】



全体像

備える



技術やブランド、ノウハウ等を活かし、また守るために各種情報を収集し、整理・分類すること

施策内容		意味
ア	情報の収集・蓄積	先行・類似技術情報、顧客情報、運営マニュアル、アイデア情報等を蓄える
イ	技術・情報の分類	技術やノウハウ等を秘匿するか、権利化するか、オープン化するか切り分ける
ウ	差別点の明確化	製品等の訴求要因を整理する（オリジナリティ、強み）

攻める



技術やブランド、ノウハウ等を活用し、他社と差別化し、収益を上げたり、侵害に対抗したり、他社と提携関係を構築したりすること

施策内容		意味
A	営業力の強化	取引先等に安心感や信頼性を与え、差別化・価格交渉等で優位性を保つ
B	知財権の行使	権利侵害に対し警告や差止請求等を行う（侵害停止、ライセンス契約、共同開発等に発展）
C	社内の活性化	改善提案制度等を整備し目標意識を高めたり、知財活動を通じた人材育成を進める

守る



技術やノウハウを秘匿したり、技術やブランドを権利化したり、知財が侵害されない状態を作ること

施策内容		意味
①	知財権の獲得	国内外で権利（特許権、意匠権、商標権等）を取得し、権利侵害に対処する
②	知財の保護	技術等の保護や情報漏えい対策を施し、責任範囲の明確化等を含めた各種契約を結ぶ
③	事前調査	現地の権利を侵害していないか、現地の法令を遵守しているかを事前に調査する

想定される
リスク

- I. 模倣品等が出現する（第三者によって出願・登録をされることもある）
- II. 企業秘密・提供技術が流出する（社員の持ち出しによる競合企業の出現もある）
- III. 知的財産権を侵害したとして、第三者から訴えられる
- IV. 海外で創出した技術を日本及び他の国に移転することができない

全体像

■研修テキストの構成

本テキストは、海外展開段階の事業活動別にまとめている。セミナーを通じ、事業活動ごとで想定される知財活用策や知財リスクとその取るべき施策の関係について理解を深めていただきたい。全般に言えることだが、大切なのは「後手」に回るのではなく「先手」を打つことである。

◇海外展開段階別キーワード

海外展開段階	事業活動	押さえておきたいキーワード
1 事業企画段階 	1. 製品企画	「事業戦略と知財の活用」「知財を通じた社内活性化」
	2. 研究開発	「知財の守り方」「知財化プロセスを通じた人材育成」
<進出前> 事業の種を探す		



2 営業・提携段階 	1. 引き合い	「知財を活用した営業力強化」「技術等の流出対策」
	2. 展示会出展	「知財を活用した営業力強化」「技術やデザインの流出対策」
	3. ライセンス契約	「交渉と契約」
	4. 資本提携	「品質の確保」「情報管理の徹底」
	5. 共同開発	「慎重な判断」「情報管理の徹底」
<進出時> 事業の種をまく		



3 製造・販売段階 	1. 製品輸出・代理店	「代理店の最大活用」「技術・商標の管理」
	2. 生産委託・技術指導	「技術・ノウハウの管理」
	3. 現地生産	「職務発明による活性化」「研究成果の管理」
<進出後> 事業を推進する		



4 事業運営段階 	1. 模倣品発見	「恐れない・慌てない」
	2. 権利侵害の警告	「自社のオリジナリティを主張する」
	3. 事業撤退	「知財に関連したリスクを事前に押さえる」
<進出後> トラブル対応する		

全体像

■知財に関する基本知識

◇主な知財制度

下表は日本の制度ではあるが、各国で概ね同様の制度が定められている。知財制度は基本的に国別の制度であり、出願方法は国をまたいだ広域のやり方はあるが、原則登録は国ごとに行う必要がある。

法律	保護対象	保護期間	事業戦略上の活用ポイント
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）	登録出願から最長 25 年	見て権利侵害だと分かり、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だが、国によっては商標の使用が条件になる場合もある。半永久更新が可能。
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）

◇知財権の保護範囲



III

事業活動別 ポイント

1.1 事業企画段階－製品企画

この段階では、「事業戦略と知財の活用」・「知財を通じた社内活性化」を意識したい。



1. 事業戦略に基づき、自社の技術(知財)を活かす方策や差別化となるポイントを考える。

- ・日本の中小企業が目指すべき一つの道は、長年の経験とノウハウに裏付けられた技術を活かした“グローバルニッチトップ戦略”である。他社の真似をするのではなく、マーケットを絞り、技術を極めていくことが求められる（⇒ランチェスター戦略）。
- ・自社の顧客セグメント（①）は誰で、顧客にもたらす価値（②）は何かを整理し、主なリソース（③）として、その価値を生み出す技術（知財）やデザイン、顧客サポート等はどうあるべきかを検討する必要がある（⇒マーケティングの視点）。また同時に、主なリソース（③）を得るためにどのような活動（④）が必要かを考え、時には外部のパートナーとの連携（⑤）を模索し、互いに Win-Win になれる関係を構築することが求められる。
- ・資金力が一般に脆弱な中小企業において、中長期的なビジョンを持ちつつも、短期的に資金（⑥－⑦）がショートすることを回避し、事業を継続させる視点が求められる。

<検討フレーム例：ビジネスモデル・キャンバス>

【パートナーとの関係】 ⑤	【主な活動】 ④	【顧客にもたらす価値】 ②	【顧客との関係】	【顧客セグメント】 ①
	【主なリソース】 ③		【チャネル】	
【コスト】 ⑦			【収入の流れ】 ⑥	

出所：「図解ビジネスモデル・ジェネレーション ワークショップ」

2. 先行・類似技術情報を収集する。

- ・他社の権利侵害リスクを避ける意味の他、自社の技術力を向上させるため、顧客の技術動向を把握し今後の取組みを予測するために、技術情報に日頃から触れる癖をつける。

<関連情報>特許等検索データベース



「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」

1 億件を越える特許・実用新案・意匠・商標の公報等及び関連情報とその検索サービスを提供。外国の特許等の情報を日本語で閲覧可能。

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

1.1 事業企画段階－製品企画



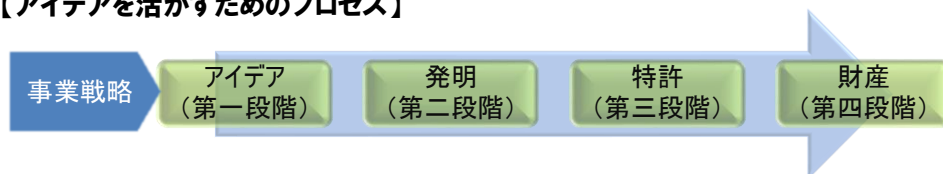
1. 知財の創出機会を増やす方策を導入し、社内の活性化につなげる。

例) 改善・アイデア提案制度、アイデア等に対する報奨制度（職務発明規程等）

◇アイデアの発見と育て方(特許を活かす方法)

中小企業の経営者の中には「いい発明をしたから特許を取る」「特許は取りさえすればよい」と考えている方が意外と多い。下記プロセスの第二段階と第三段階の間だけで活動している傾向がある。しかし、特許を活かすためには「アイデア」をどう「発明」にしていくかという流れと、「特許」をどう「財産」に進化させていくかという流れを充実させることが求められる。

【アイデアを活かすためのプロセス】



◇アイデアを創出した際の記録(推奨)

アイデアが生まれたらラボノートのように書面にアイデアの内容と日付・名前を署名する。そうすることで、研究内容の詳細とその成果が把握でき、今後の研究計画を立てるのに役立つとともに、ラボノートを何度も読み返すことで、画期的な発明につながることもある。



1. どのような知財リスクがあるかを想定しておく。

<関連情報>海外知財リスクについて

海外において知財に絡む係争に巻き込まれるケースも増える中、知的財産にまつわる「リスクに自ら気づき」、「必要な予防」のヒントをとりあげたマニュアル（特許庁発行「中小企業向け海外知財訴訟リスク対策マニュアル」）が発行されています。必要に応じご活用ください。



https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/document/soshou_manual/manual.pdf

1.2 事業企画段階－研究開発

この段階では、「**知財の守り方**」・「**知財化プロセスを通じた人材育成**」を意識したい。

備える



1. 事業戦略に基づく製品企画に則りながら、研究開発を進める。
2. 目的に応じ、技術や製造方法の**守り方と公開・非公開範囲**を決める。
(知財戦略として、秘匿化や権利化、オープン化を検討)

・技術等の知財流出を完全に抑えることは難しい中、意図を持って取り組む。

施策	内容・補足他
秘匿化 (ブラックボックス)	主な対応策は以下の通り。 ①ノウハウ管理：ノウハウを特定し従業員による情報漏えいを防止 ②解体できない仕組み化：解体すると壊れるように設計 契約にリバースエンジニアリング禁止を盛り込むことが違法な場合もあるため、確認する。なお、設計図面等の秘密情報は厳重に管理する。(不正競争防止法対策につながる) ※参考資料・参照サイト「経済産業省」の情報もご確認ください http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/ ※「民間電子公証サービス」の活用も検討
権利化 (特許他)	特許情報等は公開され、技術を秘密にはできない。権利は使うものという意識を持ち、事業目的を明確にしたうえで取得する。
オープン化 【 技術情報公開 ライセンス 標準化 】	自社リソース (ヒト・モノ・カネ) を見極め、外部連携等により自社利益拡大につながる。

◇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」等の場合、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: 集積回路等)

攻める



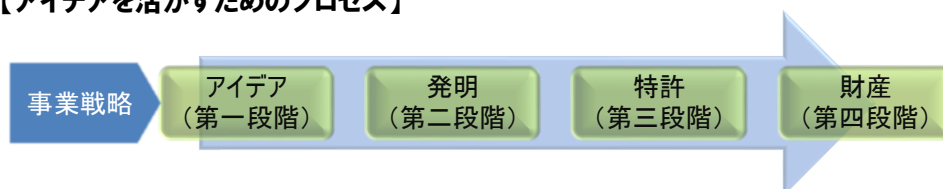
1.2 事業企画段階－研究開発

1. 知財化のプロセスを経験させることで、知財マネジメント人材育成につなげる。

- ・多くの研究者は研究テーマに注力するあまり、大局的・事業的な視点に欠ける傾向がある。
そのため、アイデアを生み出し、財産へと展開する過程で以下のような取り組みを行う。

- 先行・類似技術情報を確認させる・・・様々な技術に触れ、目線を広く持たせる
- 取得目的と取得方法を何度も練らせる（財産化）・・・本質的思考と粘り強さを獲得させる
- 特許化＝見える化の体験をさせる・・・努力が表に出て、本人の有能感が高まる
(特許は有能な技術者の証明とも言える)

【アイデアを活かすためのプロセス】



2. 社内の関係者を集めた「発明発掘会議」を開くことで、アイデア(第一段階)から発明(第二段階)へと発展させる原動力とすると共に、参加者の知財意識向上につなげる。

◇発明発掘会議の運用ルール例

- | | |
|---------------|-----------------|
| ・月1回定期開催 | ・営業等の他職種メンバーも参加 |
| ・普段の業務上の資料を持参 | ・批評ではなく、提案で磨く |

3. その他、社員の知財に対する意識を向上させる施策として、以下のようなものがある。

- 開発会議**：製品開発の過程で、開発中の技術が他社の特許を侵害していないかを議論する。警告を受けるリスクを減らすとともに、特許に対する認識を高める。
- 他社製品調査**：自社の特許を侵害している他社製品がないか調査する。議論を通じ、専門用語も身に付き、知財関連の知識・ノウハウが習得できる。

1.2 事業企画段階－研究開発



1. 海外展開を見越して、知的財産権の獲得を進める。権利はどの国で取得するか、取得する時期はいつにするかを定める。

◇知財の価値

・知財価値を「攻める」と「守る」の側面で表すと以下の通りとなる。

項目	区分	内容
攻める	信頼獲得	・顧客や提携先に対する安心感提供、代理店に対する販促支援 ・取引価格や取引量の優位性を確保 ・商標権を活用したブランド力の強化 ・意匠権による製品価値や認知度の向上 ・採用面で優秀な学生の獲得に貢献
	収益性	・特許ライセンスによるロイヤリティ収入 ・特許譲渡や売却によるキャッシュフローの改善 ・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）
	組織活性化	・インセンティブによる社員の意欲向上（報奨金制度等） ・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 ・部門間連携の促進（部門横断での発明発掘会議や新製品開発会議）
	資金調達	・金融機関に対する担保や保証として活用 ・自治体等の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
	攻撃	・警告状の送付、差止請求、損害賠償請求 ・ライセンス供与も可能 ・（他社からの権利侵害の訴えに対する）権利無効の主張、カウンター攻撃
守る	牽制	・（出願や権利取得により）競合先が自主的に当該事業の展開抑制 ・顧客が他社製品を購入することのリスク認識（権利侵害で訴えられる）
	防衛	・他社の権利化を阻止・自社の実施権を確保 ・他社の同種の知財情報を確認、他社特許侵害を事前に回避 ・転職した社員による技術等の持ち出し・実施阻止

1.2 事業企画段階－研究開発

◇事業推進に役立つ特許出願時の考え方

- ・ 事業の状態を見据えた取得目的によって異なってくる。

取得目的	主なポイント
技術等を自分だけで独占したい	幅広い権利が必要となる
他社にライセンスをしたい	他社が興味を引く技術内容とする（無いと製造できない技術が対象）
パートナーを増やしたい	互いの強み・弱みをしっかり把握し補完関係を作れるか検討
競合相手と戦う武器としたい	訴訟となったら勝てる特許（誤記等、瑕疵のない権利範囲の広い特許）を取得するようにする

◇出願する国の選び方

- ・ 出願国は事業面での費用対効果や業務負荷を考慮して決める。一般に以下のような国で出願する。
 - 競合企業が存在する国
 - 販売量の多い国
 - 模倣品が出そうな国
 - 生産拠点のある国

◇特許権取得後の見直し

- ・ 特許権取得後の維持管理も重要。維持費用（年金）も経費として捉え、対象製品が売れているかどうか等、費用対効果を考慮し、定期的に維持の可否を見極める。

2. 社内の情報管理体制を整備する。

- ・ 社員の知財に対する認識を高めるためにも、以下のような対策を実行する。

◇情報管理の施策例

- ・ 社員と秘密保持契約を締結する
- ・ 退職直前の情報管理ルールを徹底する
- ・ アクセスできる情報範囲・人を限定する
- ・ アクセスログの管理を行う
- ・ 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
- ・ 入退室に関するルールを定め徹底する
- ・ 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
- ・ 知財に関する教育を実施（例：アイデアを社外の人に話さないよう徹底）
- ・ 社員に対して退職後にも秘密保持義務を負う旨の契約・規程も重要。
- ・ 国に合わせて発明規程を整備し基準を決めておく。例えば、技術成果は発明に至っていない場合でも会社に帰属する等

2.1 営業・提携段階－引き合い

この段階では、「**知財を活用した営業力強化**」・「**技術等の流出対策**」を意識したい。



1. 契約や価格交渉等において「知財」を活用し、優位性を確保する。

- ・交渉時、自社の知財を活かすと「利益が出る」「儲かる」という事業の観点で話をする。
※日本人は交渉時に技術力や他社との技術面の比較の話ばかりをしてしまう。
 - － 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●件」「意匠権取得済」と記載する。
※米国では、特許表示（番号記載）もしくは侵害者に警告状等を通知しないと、権利行使しても損害賠償金が取れない。またインドでは意匠使用製品販売時の登録番号表示義務が有るため、各国の制度を確認する。
 - － 「商標」でブランド力、「意匠」でデザイン力を証明する。
- ・技術を活かした製品の市場性・付加価値を検討し把握する。
- ・工場見学時や試作品提供依頼時等に、敢えて知財の存在を伝えて、一定以上の開示を拒否し、契約締結を最優先する。



1. 工場見学を通じて、企業秘密・技術・製造方法等が流出する。

2. 試作品や設計図面の提供を通じて、企業秘密・技術・製造方法等が流出する。



1. 知的財産権を獲得する。取引開始にあたり、海外現地の商標権取得が前提というケースもある。

2. 工場見学時の対処方法や試作品提供依頼への対応方法を定める。

◇対応方法例

- ・技術や製造方法等について、事前に社外に公開・非公開する範囲を定めておく。
- ・工場見学時の対応マニュアルを定める（完全非公開にすることも一つの選択肢）
 - － ルートの設定、解説範囲の設定、記録媒体の持ち込み制限、属性識別の名札準備 等
- ・工場見学や試作品、図面等の提供の前に秘密保持契約（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。

2.2 営業・提携段階－展示会出展

この段階では、「**知財を活用した営業力強化**」・「**技術やデザインの流出対策**」を意識したい。



1. 契約や価格交渉等において「知財」を活用し、優位性を確保する。

- ・展示会で問い合わせを受けたときは、自社の知財を活かすと「利益が出る」「儲かる」という事業の観点で話をする。

※日本人は交渉時に技術力や他社との技術面の比較の話ばかりをしてしまう。

- 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●件」「意匠権取得済」と記載する。

※米国では、特許表示（番号記載）もしくは侵害者に警告状等を通知しないと、権利行使しても損害賠償金が取れない。またインドでは意匠使用製品販売時の登録番号表示義務が有るため、各国の制度を確認する。

- 「商標」でブランド力、「意匠」でデザイン力を証明する。

◇交渉方法例

交渉時に「特許取得（もしくは特許出願中）」を前面に出し、優先契約可能と銘打ったり、他社では同様の製品を作れない旨を強調したりして、交渉を有利に進める。展示会の特性を活かし、販売先が複数あることを匂わし、競争意識を刺激する。

2. 展示会場を見て回り、自社製品・ブランドと類似する(ニセ)ブランドや模倣品の出展をチェックする

- ・ニセブランドや模倣品を発見したときは、写真やビデオ撮影、カタログ等を入手し、別途弁理士等専門家と侵害警告等の対策を検討する。



1. 展示会を通じて、技術やロゴマーク等のデザインが流出する。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いたり、質の高い製品の場合は、日本で販売されたりする。

2. 第三者が特許権や商標権を取得し、権利侵害で訴えられ、現地で製品販売ができなくなる。

- ・事前調査が甘く、そもそも商標権の侵害をしていたケースもある。

2.2 営業・提携段階－展示会出展



1. 知的財産権を獲得する。特に商標権取得の優先順位は高い。

- ・ 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。
- ・ 第三者の商標権を侵害していないことを確認することも重要。

2. 展示会出展時の対応を定める。

◇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・非公開する範囲を定めておく。
 - 知的財産権取得を目指す技術やデザインを展示会で紹介する場合は、展示会より前に知的財産権に係る出願を完了することが基本である。
 - 国内外の特許法や意匠法で新規性喪失の例外（※下記）が主張できる場合もあるが、事前に専門家に相談するべき。
- ・ 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者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れないか調査しておく。

※新規性喪失の例外

特定の条件の下で発明や意匠を公開した後に特許出願、意匠登録出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定

<関連情報>海外の展示会出展リスクについて

海外展開の第一歩である展示会の知財リスクに対するマニュアル（近畿経済産業局発行「展示会の落とし穴」）が発行されています。必要に応じご活用ください。



http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/chizai2013/tenzikainootoshiana_guide2014.pdf

2.3 営業・提携段階ーライセンス契約

この段階では、「交渉と契約」を意識したい。



1. **ライセンス契約により交渉相手が自社に成り代わって事業(製造・販売・営業)を行ってもらえるよう特許・技術のノウハウ・技術力・開発力の高さ・優位性や商標(ブランド力)をアピールしてロイヤリティを多く取れるようにする。**

・ライセンスフィービジネスになる。その他、サブライセンスを活用した事業展開事例あり。

2. **特許技術、特にコアの部分は、NDA(秘密保持契約書)のときではなく、ライセンス契約をした後に開示する**

・交渉相手からの「技術の取られ損」をなくすことにも繋がる。



1. **ライセンス後の事業リスクを想定した取り決めを怠ると、事業自体が立ち行かなくなるケースもある。**
2. **相手方の技術改良により、契約外製品となったとの理由で、ロイヤリティ支払を止めることがある。**



1. **契約は賠償リスクやカントリーリスクも考慮し、契約の条件・取り決め事項を先に提示する。**

◇取り決め事項例

ライセンスの目的(序文)、ライセンスの対象、ロイヤリティ、改良技術の取り扱い(許諾の可否、報告、実施権の付与他)、秘密情報の管理、秘密保持義務、第三者との係争に関する不保証、ロイヤリティの不返還、損害賠償、裁判管轄、契約解除・終了後の取り扱い 他

2. **契約事項よりも優先される、当該国の法令も基礎的情報は押さえておく。**

・例えば中国では、外国企業のライセンサーが中国企業に対して技術ライセンスした場合、外国企業は技術が有効であること等を保証するべきとする規定があるため、関係法令等を確認するとともに、専門家に相談しながら進めることが大切。

2.4 営業・提携段階－資本提携

この段階では、「品質の確保」・「情報管理の徹底」を意識したい。



1. 資本構成、ライセンス関連、提携条件、秘密保持の条件等の交渉場面で、特許や商標などの知的財産権を武器に、有利に議論を進める。

◇出資比率について

出資比率は高くなると、事業活動への支配力は強くなり、品質管理等の問題も解決しやすくなる一方、事業リスクが高まり、合併会社の業績が悪くなった際の負担が大きくなることに注意する。その他、国によって業種等による出資比率の規制もあるので、事前の確認が必要である。

※合併契約では、問題が発生した際、合併を解消できる事前の取り決めをしておく。



1. 合併会社を立ち上げたが、出資比率を抑えたため、製造や販売面で支配力を発揮できず、品質の悪い製品が出回り、自社の評判が下がる。
2. 合併会社設立にあたり、自社の特許や商標などの知的財産権をライセンスし、ノウハウも開示したが、情報管理が甘く、秘密情報や技術等が流出し、模倣品が発生したり、当該国で自社の技術等が第三者によって権利化されてしまい、事業が立ち行かなくなる。

2.4 営業・提携段階－資本提携



1. 品質管理は日本企業のものづくりの“要”であるため、生産計画、製造工程、品質検査を含め、品質に関わる事項は契約で品質管理基準を明定し、品質管理の指導・徹底を図る。

- ・ 関与する人間を管理することで、技術や製造プロセス等の知財流出を防ぐ。
- ・ コア技術・製品は日本で開発・生産し、海外では組み立てだけとするロックダウン生産も検討する。
- ・ コア部分が制御系ソフトウェアである場合、個々のプログラムは著作権で保護されており、無料で使用可能なオープンソースソフトウェア（OSS）である場合にも使用については一定のライセンス条件が付されている場合も多いため注意する。ソフトウェア構築を外注している場合にも使用の有無を確認する。

2. 秘密情報の管理を徹底する。具体的には以下の事項について検討する。

◇検討事項例

秘密情報の定義、秘密情報の特定・明確化、秘密保持契約の締結、開示技術範囲の設定、秘密情報の管理体制（ルールの設定・徹底：持ち出し禁止・履歴管理・記録媒体の持ち込み禁止、従業員との契約等）、事業撤退時の技術等の秘密情報の取り扱い（返還義務）

2.5 営業・提携段階－共同開発

この段階では、「**慎重な判断**」・「**情報管理の徹底**」を意識したい。



1. 権利化した技術等(特許)や開発ノウハウを武器に、大企業(潜在的ユーザー)には積極的にサンプルワークをする。
2. 共同開発の役割分担を明確にし、自社のコア技術は自社の技術として守りながら、協力による相乗効果を最大限引き出す。



1. 共同開発を進めるにあたり、事前の取り決めが不十分であったため、損害をこうむってしまう。
 - ・ 共同で開発した技術にもかかわらず、相手に抜け駆けされ単独出願をされてしまった。
 - ・ 製造は自社で行うはずであったが、共同開発結果の成果の取り扱い方が不明瞭であったため、相手が別会社に安価で製造発注してしまった。
 - ・ 共同出願したものの、自社で当該特許を活用する方法が見いだせず、利益を得ることができなかった。
2. 共同開発を進める中、情報管理が甘く、開発した技術が流出してしまう。
3. 相手が学会等で開発した技術等を発表してしまい(公知)、特許を取得できなくなってしまう。

2.5 営業・提携段階－共同開発



1. **大企業や大学との共同開発は知名度向上のためには魅力的であるが、慎重に取り組むべきである。その後の事業展開まで考慮しておかないと、ムダに時間と金を費やすだけとなるため、共同で行う価値があるかどうかを検討することから始める。**

- ・共同開発を持ち掛けられたら、自社の技術が共同開発や先方が開発した技術と扱われてしまうことを防止するためにも、先方に技術等を開示する前に、自社で特許出願を済ませておくことも検討する。
- ・共同開発において自社が担当する開発の対象範囲を事前に決めておく。
- ・共同開発・共同出願の結果をどのように自社の利益に結び付けるか事前に検討しておく。さらに実質的な開発は自社側のみが行うような場合には委託開発も視野に入れて検討しておく。

2. **共同開発にあたっては、後に争点となったり、共同先が勝手に事業を進めること等を回避できる契約書を締結する。**

◇取り決め事項例

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

- ・海外の企業と取引する際は、他の契約書も含め、極力自社から契約書の原案（英文）を提示できるようにする。
- ・特許の共同出願には注意が必要である。実質的に製造販売しているのが自社であっても、販売ロイヤリティといったようなコミッションを求められたり、不実施補償（相手が製造販売しないことによる保障）を求められたりすることがあるので、共同出願した発明の取り扱いを事前に明確にして、納得の上で共同開発を開始することが重要。
- ・共同出願した特許が権利化された後、第三者に独占実施権を付与する場合、日本では共同出願者全員の同意許諾が必要である。

※共有特許権の取り扱いについては、日本と海外では異なる国もあるので、確認し、契約書にて明示すること。

3. 秘密情報の管理を徹底する。具体的には以下の事項について検討する。

◇検討事項例

秘密情報の定義・対象、秘密情報の特定・明確化、秘密保持契約の締結、開示技術範囲の設定、目的外使用の禁止、秘密情報の管理体制（ルールの設定・徹底：持ち出し禁止・履歴管理・記録媒体の持ち込み禁止、関与する従業員の限定と契約の締結等）、契約解除・終了時の技術等の秘密情報の取り扱い（返還義務）

3.1 製造・販売段階－製品輸出・代理店

この段階では、「代理店の最大活用」・「技術・商標の管理」を意識したい。

◇前提知識

海外販路を開拓し、販路を構築する方法には次の3つの方法がある。(①②が代理店)

- ①ディストリビューター（代理店は、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（代理店は、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）
- ③直販

自力で販路を一から開拓するのは非常に困難であるし、現地の商慣習・文化や法規制（例：PL法（製造物責任法））、知財権取得の必要性や取得方法のアドバイスも、現地で活動する代理店との交流を通じて得られることも多い。販売後のサポート機能として活かすことも場合により可能である。また、模倣品情報等は現地の代理店経由で第一報が入ることも多い。

攻める



1. 現地特許・商標を取得することで、現地で競合が出てくる心配を抑制でき、代理店が営業をしやすくなり、販売援助につなげる。

- ・特許・商標の内容を含め、製品の訴求点を記載した英文カタログや代理店向け販促マニュアルを準備することも有効。

2. 代理店と共同で展示会に参加することで、販促ツールの使い方、製品知識や特許の位置づけ等の理解を進めると共に、販促上の現地での課題について情報収集の場とする。



想定される リスク

1. 現地での権利化を行わず、情報管理も徹底できていなかったため、模倣品が発生し、商標が無断で使用され、また、第三者に知財権を取得され、権利侵害で訴えられる。

- ・特に、現地代理店の不当登録には注意が必要。

2. 代理店との契約で販売義務内容(個数等)や契約の解除に関する取り決めに定めず独占販売権を与えたが、代理店が積極的に販売しない等の理由で、市場開拓が進まない。

3. 事前調査が足りず、当該国での特許権等を侵害し、差止請求・損害賠償請求をされる。

3.1 製造・販売段階－製品輸出・代理店



1. 必要な知的財産権(主に特許や商標)を定め、取得する。

- ・ 知財権を取得する他、日本で設計・開発や生産を行い、現地法人や代理店には販売関連と顧客サポートに徹してもらうことで、ある程度技術やブランド等を守ることが可能である。

2. 技術や製造方法の守り方と公開・非公開範囲を決め(秘匿化や権利化、オープン化)、社員に徹底する。また、ノウハウ等の管理を推進する。

◇情報管理の施策例

- ・ 社員と秘密保持契約を締結する
- ・ 退職直前の情報管理ルールを徹底する
- ・ アクセスできる情報範囲・人を限定する
- ・ アクセスログの管理を行う
- ・ 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
- ・ 入退室に関するルールを定め徹底する
- ・ 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
- ・ 知財に関する教育を実施 (例: アイデアを社外の人に話さないよう徹底)

3. 代理店との信頼関係を醸成しつつ、秘密保持契約も含めた代理店契約を結ぶ。

- ・ 代理店に独占販売権 (エリアや期間) を与える場合は特に、その条件として販売義務となる個数や売上を定め、実現できなかった際は契約解除が可能といった内容を契約書に盛り込む。また原案 (英文) は自社から提示するようにする。

◇取り決め事項例(対代理店)

独占販売エリア・国、契約期間、コミッション料率 (ディストリビューターは不要)、取扱製品・機種、販売義務内容、競業禁止、解除条項、秘密保持、契約解除・終了後の取り扱い、損害賠償、裁判管轄 他

4. リスク対応

①知的財産権

当該国において権利侵害がないかを輸出前に調査しておく。

②製造物責任等

製造者として、現地消費者からの責任追及リスクにも配慮を要する。たとえば警告等を現地語で貼付させる等の義務を課す。

3.2 製造・販売段階－生産委託・技術指導

この段階では、「**技術・ノウハウの管理**」を意識したい。



1. 技術指導の契約締結時に、特許を前面に出すことで、特許権のライセンス料とは別に何らかの便益（技術指導料等）を得る。



1. 生産委託を行う際、現地での権利化を行わず、情報管理も徹底できていなかったため、模倣品が発生し、また、委託先企業やその関連する企業等に権利を取得されてしまう。
 - ・自社で生産や販売自体ができなくなり、最終的に事業撤退にもつながる可能性もある。
2. 技術指導をする過程で、技術やノウハウの流出が起こり、指導先企業や第三者に権利取得をされてしまい、事業展開が立ち行かなくなる。



1. 技術や製造方法の守り方と公開・非公開範囲を決める（秘匿化や権利化、オープン化）。情報が流出する場面を想定して対応策を検討する。

◇情報流出する場面例

契約前の各種情報提供、自社工場の見学、技術指導員の認識不足から秘匿化すべき情報の提供。

2. 特許、商標、意匠等必要な知的財産権を定め取得し、必要に応じて技術のブラックボックス化を図る。

◇技術流出に対する知的財産の活用

技術指導先の外国企業 A 社が、契約違反で、第三者である企業に技術を提供した際、A 社に対しては契約により損害賠償請求することも可能だが、知的財産権がないと第三者である企業には権利行使ができない。ただし不正競争防止法上の営業秘密であれば第三者に対し法的措置を採れる可能性がある。

3.3 製造・販売段階－現地生産

この段階では、「職務発明による活性化」・「研究成果の管理」を意識したい。



1. 現場スタッフの意欲向上と技術者人材育成、技能・品質向上を目的に改善策やアイデアを提案できる制度（＋報奨金）を構築する。その際、各国の職務発明に関する法律に注意する。

- ・優秀な現地社員（技術者）を雇い続けるためには、一定水準以上の給料の保証も大切。適正な報酬が支払われていないとか、管理職や現地トップが日本人で昇進の期待が低い「ガラスの天井」がある等と思われていては、技術を身に着けた後、他社に転職されてしまう。信頼関係構築が肝。
- ・現地社員による情報漏えいを防ぐには、現地社員のモチベーション向上・維持による定着（リテンション）を促進することが大事である。



1. 現地での知的財産の権利化を行わず、情報管理も徹底できていなかったため、模倣品が発生し、第三者に権利を取得されてしまう。

- ・自社で生産自体ができなくなり、最終的に事業撤退にもつながる可能性もある。

2. 現地での研究開発成果について取り扱いが決まっていない。

- ・現地で生まれた発明を、自社が利用可能か取り扱い・帰属が決められていなく、日本国内に成果を還元できない。
- ・現地における職務発明規程の不備から、高額な報奨金の支払いが発生する。※例えば、中国・ベトナム等のように、約定がない場合の報奨金・報酬の基準に関する法令が存在する国もある。

3.3 製造・販売段階－現地生産



1. 技術や製造方法の守り方と公開・非公開範囲を決める（秘匿化や権利化、オープン化）。
2. 特許、商標、意匠等必要な知的財産権を定め、取得する。
3. 現地スタッフとの間で退職後の取り扱いを記載した秘密保持契約を結ぶ。

◇秘密保持契約の締結

- ・従業員と結ぶ秘密保持契約だけで、特に新興国では、秘密情報を完全に保護するのは難しい。
- ・本人の認識不足による秘密情報の漏洩を防ぐため、秘密情報の中身である「技術範囲」を具体的に特定し、少なくとも契約書に記載することで対処する。

4. 職務発明規程を整備する。

- ・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ある。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、中国特許法、特許法実施細則の規定が適用される。中国国内の地方都市によっては、特許法実施細則の規定よりも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。（例えば、中国の法令では、約定がない場合の高額な奨励や報酬の基準が定められている）

5. ノウハウ管理の仕組みづくりをする。

◇情報管理の施策例

- ・社員と秘密保持契約を締結する
- ・退職直前の情報管理ルールを徹底する
- ・アクセスできる情報範囲・人を限定する
- ・アクセスログの管理を行う
- ・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
- ・入退室に関するルールを定め徹底する
- ・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
- ・知財に関する教育を実施（例：アイデアを社外の人に話さないよう徹底）

4.1 事業運営段階－模倣品発見

この段階では、「**恐れない・慌てない**」を意識したい。

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は日常的に発生する。そのため、どこまで・どのように対処するのが良いかは柔軟に判断する必要がある。模倣は現状においては、海外展開につきものであり、模倣されてしまった場合には、専門家に相談しながら、冷静に善処策を検討することが大切である。「**冷静な善処を**」



1. まず、現状を把握する。(情報漏えいルート、自社の権利取得状況)

2. 善処策を検討し、実行する。

- ・ 模倣品や海賊版に対しては排除を試みるのが基本だが、以下のような模倣が生じている状況及び相手企業にも、その他の対策が考えられる。

状況例	考えられる対策例
・ 粗悪品が多く出回り、風評被害も懸念される ・ 相手が特定の企業だと認識できている	・ 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）
・ 相手が特定され、相手の製品品質も一定水準を満たす	・ 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） ・ 新製品開発を推し進め、優位に立つ（資金とアイデアが重要）
・ 自社と同様の製品が現地の市場で認知されていない	・ 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）

※上記の「権利」には特許権、実用新案権、意匠権、商標権の他、不正競争防止法上の営業秘密等が含まれる。

◇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。

4.1 事業運営段階－模倣品発見

3. 対処した結果にもとづき、今後の予防策を検討し制定する。
4. 模倣品の対応を自社の社員に敢えて担当させることで、知財意識の向上と実践的な知見を得ることができる(人材育成に有効)。

＜関連情報＞模倣対策について

海外において模倣品被害の多発する国・地域に関する情報を取りまとめたマニュアル（JETRO「模倣対策マニュアル」）が国・地域別に整理され、発行されています。必要に応じご活用ください。

【主なマニュアル作成国・地域】

ASEAN、インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、ベトナム、香港、マレーシア、中南米、ロシア・CIS、中東、欧州、アフリカ

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



4.2 事業運営段階－権利侵害の警告

この段階では、「**自社のオリジナリティを主張する**」を意識したい。

実際に警告を受けた際には、必ず**専門家に相談することを前提**として、怯まず、毅然とした態度で、「**安易に妥協をしない**」ことが、基本スタンスと言える。



1. 現状調査をし、各種情報を収集する。(警告内容、権利の侵害性)

- ・ 弁護士又は弁理士といった専門家に相談しつつ、①対象となる権利の存在を確認②主張する侵害の成否を判断③正当権限の確認④無効理由の調査⑤侵害回避の検討、といった対応手順が基本となる。
- ・ 警告をしてきた相手が、個人または製品を製造・販売しない企業（パテントトロール含む）だと、自社の特許等を活用した権利行使やクロスライセンス等の交渉を行うことが困難で、対応が難しくなる傾向がある。

【参考】パテントトロールとは

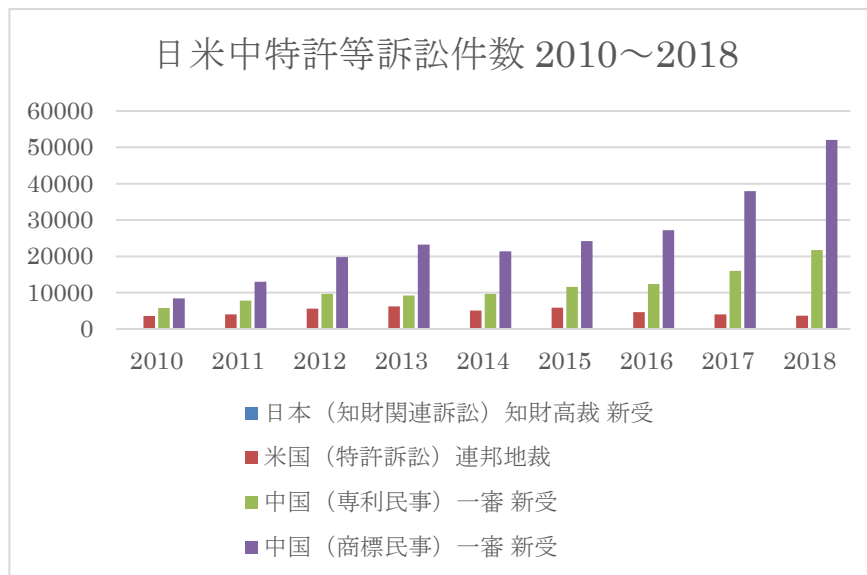
自らは研究開発や製品の製造・販売を行わず、第三者から特許を集め、その特許権を行使し、他社からライセンス料や高額な和解金を得ることを目的とする個人や団体

2. 専門家を活用し対処する。安易に妥協しない。

- ・ 自社の「非侵害」を証明するために、日頃から技術開発関連の日付と内容、開発者名を入れた記録（ラボノート等）を整理し保管するようにし（証拠化）、自社のオリジナリティ（先使用権等）も主張できるようにしておく。
- ・ 警告状に記載された特許等に無効理由（非正当権利者、権利消滅等）を発見した場合は、専門家と相談した上で、無効審判や取消訴訟の提起を検討する。
- ・ 対処した結果にもとづき、今後の予防策を検討し制定する。

【参考】懲罰的補償とは

米国では裁判の結果、侵害と判断され、かつ故意の侵害であると判断されると賠償額が最高 3 倍まで増額される制度がある。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る。また専利（特許・実用新案・意匠）及び著作権についても 2021 年 6 月から 5 倍賠償が導入される。



◇参考データ：

「日米中における知財関連訴訟件数の推移」

出所：

日本：「知的財産高等裁判所 統計」

<https://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/index.html>

米国：「米国知的財産システムの現状分析」（柳澤 智也氏）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2020/20200601.pdf

中国：「日本技術貿易株式会社 知財情報」

https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1769.html

4.3 事業運営段階－事業撤退

海外展開においては事業撤退や他国への移転による事業所の閉鎖はあり得る話である。事業撤退自体の難しさは別途あることを前提に、今後の事業展開から「**知財に関連したリスクを事前に押さえる**」必要がある。



1. **自社の技術やノウハウについて、現地子会社・提携先企業等の従業員を通じた情報漏えい、売却先への必要以上の権利(特許・商標等)や情報の流出、譲渡先企業による知財権の取得といった事態が発生する。**
 - ・ 今後の事業展開の足かせともなり得る。
2. **現地子会社にて完成した技術という理由で、開発成果を自社で実施できない。**



1. **自社の技術やノウハウについて、秘匿すべきものであれば、国内にとどめておく。もしくは現地での製造が望ましい場合は、事前に特許として権利化することを検討する。**
2. **撤退に係る譲渡先企業との間で自社技術やノウハウの活用範囲や商標管理、対価について契約を結ぶ。**
3. **現地スタッフとの間で退職後の取り扱いを記載した秘密保持契約を結ぶ。**
 - ・ 秘密情報としての技術やノウハウの範囲やアクセスできる人を最低限にしておく管理は随時しておく必要がある。
4. **他国でも使用する可能性がある技術を現地子会社が開発する場合には、開発した技術の取り扱いを事前に取り決めておく。**

◇中国等の現地完成発明の取り扱いについて

中国では、完成した発明や実用新案について、国家の安全や重大な利益に関わる発明が海外に流出するのを防ぐため、外国出願前に秘密保持審査を受ける必要がある。なお、意匠は秘密保持審査の対象とはならない。更に、シンガポールでは、国内で完成した発明については、シンガポールを第一国出願国としなくてはならない。

IV

參考資料

IV.参考資料

■海外知財出願方法

特許権等の知的財産権は各国ごとに独立しているため、日本の権利は、基本外国では何の権利も生じない。権利が必要な場合は、各国に対して特許出願等を行い知的財産権を取得する必要がある。

◆出願するルートと比較

《特許権》

海外で特許を取得する方法には、該当国に直接出願する方法以外に、パリ条約加盟国へ日本の基礎出願日から1年以内に出願する方法（パリルート）とPCT（特許協力条約）を利用した出願がある。

PCT 出願のメリット	PCT 出願のデメリット
・ PCT 加盟国で有効な国際出願日を確保可能 ・ 自国の言語・様式で自国の特許庁に出願可能 ・ 権利の取得を進める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） ・ 国際調査報告等の利用が可能	・ 国際段階を経るため、権利化が遅くなる可能性あり ・ 条約、規則、実施細則等のPCT独自の手続き

《商標権》

海外で商標を取得する方法には、よく利用される『マドリッド協定議定書』（マドプロ）に基づく一括手続や、欧州共同体商標等の国際出願を利用する方法と直接出願（パリ条約等に基づく）する方法がある。

マドプロ出願のメリット	マドプロ出願のデメリット
・ 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） ・ 審査国の審査期間が12又は18ヶ月以内と保障 ・ 権利管理の簡便化（一括管理）	・ 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 ・ 日本で拒絶査定や登録後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）

《意匠権》

海外で意匠を取得する方法には、意匠の国際登録に関するハーグ協定や欧州共同体意匠等の国際出願を利用する方法と直接出願する方法とがある。

ハーグ協定のメリット	ハーグ協定のデメリット
・ 経費の削減・手続きの簡素化（1通の願書・図面をWIPO（特許庁経由も可）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） ・ 審査期間が明確（無審査国：6ヶ月以内、審査国：12ヶ月以内） ・ 年金納付や移転等の手続き相手がWIPOのみ	・ 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期に合わせ公開される ・ 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

IV.参考資料

■各種支援施策等

《特許庁》

特許庁は、アイデアなどの権利化を考えている方、取得した権利を活用したい方、海外展開を目指す方等向けの情報を提供しています。

◆特許庁（知的財産権を事業に活かそう）

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

■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～

<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付けている）

<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侵害対策ハンドブック他）

<http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizokuban/handbook/index.html>

《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/>

◆海外展開で生きるビジネス・知財総合戦略（海外知的財産プロデューサー等）

<https://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/>

◆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/>

◆IP ePlat

<https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/>

Ⅳ.参考資料

《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/index.html>

《日本弁理士会》

◆知的財産無料相談会

https://www.jpaa.or.jp/howto-request/free_consultation/

◆弁理士ナビ

<https://www.benrishi-navi.com/>

＜参考＞弁理士の活用

◇パートナーとして連携したい弁理士の見分け方

1. 経営的視点で知財の活用方法を考えることができる
2. 実際に知財の活用経験（事業に使える特許を取るよう努力した経験）がある
3. 弁理士としての専門分野が自社の業界と合致している
4. 何よりフットワークが軽い

◇パートナーとして連携するための方法

1. 自社の事業方針を的確に理解させ、アイデア抽出/発明発掘の段階から参画してもらう
2. 明細書作成にあたっては、発明の内容や権利範囲を明確にし、共有する
3. 弁理士と発明者とのコミュニケーションの場を出来るだけ多く設ける
4. 会社で起きた知財に関するトラブルや係争等の情報は、可能な限り提供する

memo

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～

研修テキスト

2017 年 7 月 28 日 初版発行

2019 年 7 月 1 日 第 2 版発行

2021 年 5 月 28 日 第 3 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