

中小企業向け

海外知財訴訟リスク 対策マニュアル

中小企業向け
海外知財訴訟リスク
対策マニュアル



2015年3月

リサイクル適性 (A)
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
平成27年3月 発行

 特許庁
JPO JAPAN PATENT OFFICE



パンフレット



サンプル

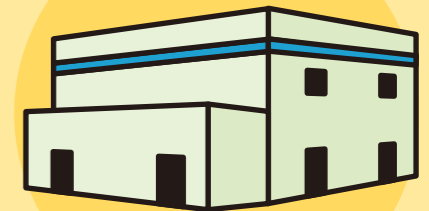


図面

ビジネスツールに知的財産の トラブルがかくれている!!



展示会



工場見学

あなたは気がついてますか!?



契約書



名刺

第1章	知財が関係する海外での経営・事業リスク	04p~
第2章	進出前	08p~
第3章	進出判断時	24p~
第4章	進出時(紛争・訴訟に巻き込まれたときの対応)	50p~
第5章	これから取り組む皆様へ	52p~
資料編	活用できる支援メニュー	55p~

はじめに

本書のねらい

本書では、海外展開における知財訴訟リスクのなかでも、

- ① 中小企業の経営者自らが無防備であったり、
- ② 中小企業の経営者自らが意図していなかった技術情報等ノウハウ流出がきっかけとなり、**海外で知財係争や訴訟といったトラブルに巻き込まれる(「訴えられる」)** ことについてとりあげています。^{*1}

現在海外展開を検討している、もしくは、準備を進めようとしている中小企業の皆様に、知的財産にまつわる『**リスクに自ら気づき**』、『**必要な予防**』のヒントを紙面の限りとりあげました。

『**ドキッ**』とするようなフレーズもあるかと思いますが、経営者の間でそうしたリスクに気がついていないため、自らリスクを拾ってしまうことも少なくありません^{*2}。海外進出を実施する前に是非ご覧ください、**ひとりで解決しようとせず、専門家と相談しつつ対応いただきたい**内容なのです。

本書の対象

現在海外展開を検討している、もしくは、準備を進めようとしている「中小企業の経営者」の方

知財訴訟リスクの定義

本書では、『知的財産が理由となって』係争や訴訟に巻き込まれたことや、相手から思いがけない警告や指摘を受けたり、それによって自社の不利益につながったことを中心に「知財訴訟リスク」として取り上げています。

本書の使い方

本書では、**ビジネスの場面に分けて発生するトラブルや予防策を見開き1ページで整理**しています。どのような出来事・イベントがキッカケとなるのか、どのようなリスクにつながるのかを確認してみてください。そのページのみをご覧くださいになった場合でも内容がわかるようにするため、**重複する記述もあえて記載**しています。

本書は、以下の様な方を想定して作成しました。あなたが最もあてはまる使い方をご覧ください。

その1 これから海外展開を考える中小企業の方

- ▶ 本書を最初からご覧になることをお勧めいたします。

その2 海外展開の準備を既に進めている中小企業の方

- ▶ 第1章『知的財産が関係する海外での経営・事業リスク』(4ページ)からご覧ください。ご自身の海外展開の「進出形態」を認識いただき、内容があてはまる章(例:「2-3 下請けとしてついて行く」)からご覧ください。

その3 海外展開を行っているが、知財訴訟リスクに不安を感じている中小企業の方

- ▶ 海外への「進出形態」に応じて、第1章『ビジネスの場面毎の知財訴訟リスク』(4ページ)をまずご覧いただき、気になったリスクが記載されているページを確認ください。その後、進出前の準備内容を再確認する場合はページをさかのぼってご覧ください。

本書には、主な知財訴訟リスクを盛り込んでいますが、**記載しているもの以外にもリスクが潜んでいる**ことがあります。本マニュアルに記載がない場合で、『おかしいな?』『どうしよう?』と思ったときは、**そのままにせず、弁理士・弁護士等の専門家に相談**するようにしてください。

本書の活用や専門家への相談により、海外展開時の知財訴訟リスクについて周知な準備ができ、海外でのビジネスに成果があげられることを期待しております。

編集委員長
吉田国際特許事務所 所長 吉田 芳春 (弁理士)

※1 本書では、以下の内容については詳しく解説する対象としていません。

- 海外で発生している自社製品の「模倣品」への対策(相手を訴えること)
 - 進出国内での権利侵害への対処・対策(出願に関する詳細)等
- ※もちろん、企業の信用力や製品・サービスの価値を考えると大切な問題です！
これらについては、既存のマニュアルを是非ご参照ください。
特許庁 模倣対策マニュアル 紹介ウェブページ
(<http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm>)
模倣対策対応マニュアル(韓国、中国、台湾、インドネシア、中東、中南米等)
特許侵害対策マニュアル(韓国、中国)
ライセンスマニュアル(韓国、中国)
※韓国、中国、台湾等国別に模倣品や権利侵害、ライセンスに関する対策マニュアルがダウンロードすることができます。

※2 専門家の間での指摘(編集委員会での議論より)

- 日本企業の海外展開に比例して、規模を問わず知財訴訟にあうリスクは高まると考えるべき。
- 中国は世界一の特許出願国であり、アセアン諸国でも特許出願数の伸びは今後も続くと考えられ、海外での知財訴訟リスクは一層高まることが予想される。
- 海外で日本企業が知財訴訟に巻き込まれるケースは、実際に訴訟沙汰になっていないものを含めると、今後増加していく。
- 大企業と中小企業では、巻き込まれるリスクの内容や程度に違いがある。先方は相手を見てやり方を変えてくる。
- 国により訴訟内容や至る経緯等が異なってくることや、日本国内と比べて訴訟や係争といったトラブルの対処コストが高額となること等が理解されていない。

あなたの会社は
今、どこにいますか？

● 既に海外進出に向けた動きがある場合は、
あなたの会社が直面している事象の該当部分をご確認ください。



進出前

進出判断時

進出時

第2章

■ **引き合いがくる** p08~

- ・ 開示情報より他者に先に出願され、**自社の事業が実施できなくなる**
- ・ 制度面への無理解から、他社に先に権利化されてしまい、**事業が実施できなくなった**

■ **営業にゆく** p12~

- ・ サンプルをもとに意匠を他社に先に出願され、**自社製品を輸出できなくなる**

■ **下請けとしてついてゆく** p18~

- ・ 技術情報が流出して、**他者に安価な製品を製造されてしまう**



第3章

■ **うる (輸出時)** p24~

- ・ 同種技術を使用するよりコストの**安い現地企業の方に発注される**

■ **うる (製品販売時)** p28~

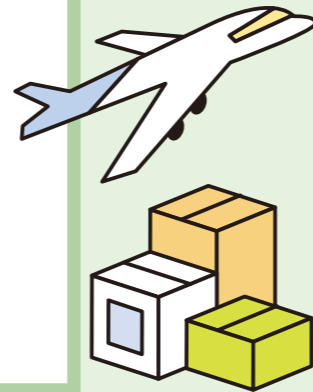
- ・ サンプル品を海外で配付したところ、商品名を先に出願され、**海外での販売ができなくなる**

■ **つくる (技術供与・委託生産)** p32~

- ・ 供与した技術を勝手に転用され、**品質の悪い類似製品が市場流通して、当社製品の信用度が低下**

■ **つくる (生産拠点)** p36~

- ・ 技術情報が退職者より漏れ、他社が**実用新案権**を取得し、**他者より製造差止を請求される**



第4章

■ **訴訟に巻き込まれた?** p50~

- ・ 警告状が送られて来た
- ・ 他社に先に出願された商標の**買取請求**をされた
- ・ 訴訟を起こされた
- ・ 自社の商標を先駆出願された
- ・ 営業秘密の漏洩が発見された
- ・ 自社の製品が税関で**差し止め**られた



第3章

■ **むすぶ (ライセンス)** p42~

- ・ 契約書改良技術の出願禁止が含まれず、契約先が断りなく**特許権**を取得し、**当社が模倣したと提訴**される

■ **むすぶ (共同開発契約)** p46~

- ・ 共同研究 (開発) 契約に、**条項の不備**があり、相手に**訴えられる**

■ **むすぶ (合併企業設立)** p48~

- ・ 合併会社内での情報・ノウハウ漏洩により、それをういた**他者から差止請求を訴えられる**



出 願

調 査

時機	ビジネスの場面（進出形態）
第2章 進出前	2-1 引き合いがくる
	2-2 営業にゆく
	2-3 下請けとしてついてゆく
第3章 進出判断時	3-1 うる 輸出：他人が売る（販売代理店） 販売：自ら売る（支店・ネット販売等）
	3-2 つくる 他人につくらせる（技術供与・委託生産等） 自分がつくる（生産拠点：独資企業）
	3-3 むすぶ ライセンスする（契約締結） 合併企業をつくる 共同開発を進める
第4章 進出時	紛争・訴訟に巻き込まれたときの対応

リスト番号	知財リスク	経営リスク	頁
2-1①	不用意に情報（サンプルや図面等）を相手に渡してしまったために、先に出願されてしまった。	第三者に権利を主張され、自社の技術なのに自社で事業が実施できなくなる!	p08
2-1②	注文書を前提とした引き合いがあり、製造プロセス証明のため工場見学の要求に応じたところ、相手方が自社工場内のノウハウを自国で出願した。	特許権等の知的財産権として取得できなくなったり、営業秘密として保護できなくなり、誰でも自由に使えるようになってしまう!	p10
2-2①	展示会で、情報を不用意に展示してしまった。	第三者に先に権利の出願をされ、進出できなくなってしまった!	p12
2-2②	新規開発した技術やデザインを使った製品を展示会で展示した。	第三者に先に権利を出願され、自社で権利を取得できなくなってしまった!	p14
2-2③	展示会で展示した製品、名刺やパンフレットに使った社名や製品名が他者の知的財産権を侵害していた。	権利侵害として使用の差止めや損害賠償を請求される!	p16
2-3①	製造可否のテストのため、サンプルの製造を依頼された。	知的財産を無償で吸い取られ、自社での技術使用もできなくなる!	p18
2-3②	納入先に求められ、現地での販売や生産を開始した。	現地の知的財産権を侵害し、販売・生産の差止めや損害賠償を求められる!	p20
2-3③	納入先に求められ、現地での販売や生産を開始した。	必要な知的財産権（特許権等）を取得せず、よりコストの安い現地企業に発注先を変更され、安価な製品が日本にも流入する!	p22
3-1①	海外で販売する商品について、販売国で知的財産を権利化しなかった。	日本からの輸出ができなくなってしまった!	p24
3-1②	海外で販売する製品の部品に関して知的財産を権利化しなかった。	部品の選定や使い方が重要なノウハウであったが、現地企業に真似されて同種製品を作られてしまった!	p26
3-1③	現地で販売される製品のデザインについて、意匠権を取得していなかった。	現地企業の同デザインの商品が市場を圧巻して自社製品が売れない。更に、現地企業が意匠権を取得してしまい、製品を販売できなくなってしまった!	p28
3-1④	中国本土以外の中国語圏でビジネスをしていたら、中国本土で商標を先駆けて登録された。	中国本土でビジネス展開ができない!	p30
3-2①	技術指導を通じて自社ノウハウが漏れた。	自社でしか作れなかった商品が現地企業に安価で作られるようになってしまい、海外でのビジネス展開が極めて難しくなってしまった!	p32
3-2②	OEM先に供給した部品や貸与設備から、ノウハウが漏れた。	当社技術を利用したOEM先の独自活動により、海外ビジネスの展開が危機に陥った!	p34
3-2③	現地子会社で開発された技術の権利を日本企業に帰属できない。	現地子会社の研究成果を自社の財産とできなくなった!	p36
3-2④	現地子会社と知的財産に関する契約を定めていなかった。	現地子会社に技術ノウハウを漏洩され、それを利用した競合他社にビジネスを奪かされるようになってしまった!	p38
3-2⑤	他国への移転に伴い、現地子会社の知的財産の管理が困難になった。	売却した現地子会社の技術や営業秘密が流出し、新たな進出国でのビジネスの障害になった!	p40
3-3①	締結したライセンス契約に条項の不備があり、権利関係等に問題が生じてしまう。	自社の競争力がなくなる! 自社の事業が実施できなくなる!	p42
3-3②	ライセンスした権利に問題があり、他人の権利を侵害してしまう。	ライセンスを受けた者（ライセンシー）または第三者に訴えられる!	p44
3-3③	共同研究開発契約に条項の不備があり、権利関係等に問題が生じてしまう・営業秘密が漏洩してしまう。	共同研究開発契約の相手方に訴えられる! 自社の競争力がなくなる!	p46
3-3④	外国企業と合併会社を設立したところ、①重要技術の流出、②自社製品の評判の悪化等が生じた。	自社の事業が難しくなる!	p48
	紛争・訴訟に巻き込まれたときの対応		p50

知財リスク 不用意に情報（サンプルや図面等）を相手に渡してしまったために、先に出願されてしまった。

経営リスク
2-1① 第三者に権利を主張され、自社の技術なのに自社で事業が実施できなくなる!

概要
訴訟リスクへの対応のポイント

サンプルや図面等の情報それぞれについて、社外に出してよいものかどうかを常日頃から検討し、秘密にすべき情報であれば秘密として管理しましょう。

事象説明
事実・経過情報

外国企業から自社技術への引き合いが来た際に、下記の事態が起こった。

- 不用意な情報開示**
ある外国企業からメールで自社の技術に対する引き合いが来た。さっそく自社技術の理解のために図面やサンプルを求めてきたので、何も考えずにメールに添付して送信してしまった。
- 先駆け出願**
その後、上記の外国企業が図面やサンプルの情報をもとに特許出願し、登録されたことが判明した。そのため、自社で当該技術を使うことができなくなってしまった。
- 外国企業による製品の販売による新規性喪失**
その後、自社で特許と意匠を出願したが、上記の外国企業が渡した図面に含まれる技術やサンプルのデザインをもとにした製品を販売し始めていたことが判明し、それを理由に新規性がないものとして出願が拒絶されてしまった。

解決策
こうしておけばよかった

外国企業から引き合いが来て情報提供をする際には、社外に出してよい情報か否かを検討し、問題ない情報だけ提供すればよかった。そのためにも日頃から大切な情報を選んでおけばよかった。

- 日頃から社外に出してよい情報・出すべきでない情報を選別しておけばよかった**
図面やサンプル等のそれぞれについて、社外に出してはならない情報が含まれているかを常日頃から検討して選別し、大切な情報は渡さないようにする。社外に出しても問題ない場合でも、秘密保持契約を結んで相手に渡した情報や返還時期等を明確にしておく。
- 出すべきでない情報については、秘密として管理しておくべきだった**
大切な情報が「営業秘密」として保護されるためには、日頃から秘密として管理されてきたことが必要となる。社外秘であることを明記したり、金庫にしまう、パスワードをかける等して、その情報が秘密であることを明示したり、アクセスできる人を制限したりする等の管理をすることが必要となる。
- 図面やサンプルを渡す前に秘密保持契約を結んでおけばよかった**
社外に出しても問題ない場合、出す決断をした場合であっても、図面やサンプルを渡す前に秘密保持契約を結んで、相手に渡した情報の内訳、使用目的や返還する時期等を明確にしておく。

専門家による解説

○**外国企業からメール等での引き合いが入った場合のチェック事項**

引き合いに対する返答をする前に、まず事実関係の確認を行いましょう。①自社の取引先等からの紹介の有無、②紹介がない引き合い先の調査、③情報調査会社かどうかの確認、④その後「メールを受け取った」とする返答を行う。その後、①～④の内容を踏まえ出すべき情報を定めることが必要です。④の後、すぐさま情報提供を求めてくるケースは慎重に検討すべきです。

○**不用意な情報開示による先駆け出願と「営業秘密」性の喪失**

図面、サンプル等を不用意に相手方に渡すと、それらの情報をもとに相手方により特許権等が出願されてしまう可能性があります。

○**日頃からの情報の選別と秘密管理**

(1) **情報流出を避けるための日頃からの情報の選別**

ビジネスチャンスは突然訪れることも多いものです。そのときに上記のような事態を避けるためには、日頃から社外に出してよい情報かどうかを選別しておく必要があります。具体的には、最低でも①絶対に社外には出さず、社内でも限られた者だけがアクセスできる情報、②場合により秘密保持契約等の手を尽くしたうえで社外に出してもよい情報（ただし流出の覚悟ができるものに限定）、③既に出願している等、社外に出してもよい（むしろ積極的にアピールすべき）情報、の3段階程度に分ける必要があります。

(2) **営業秘密として保護されるための秘密管理**

そのうえで、①および②の情報については、会社の規模や情報の重要性等に応じてできる範囲で、社外秘であることを明記した上で金庫に保管する、パスワードをかけて限られた人だけがアクセスできるようにする等の営業秘密規程を策定して管理をすることが必要になります。

○**情報を渡すときの対応**

サンプル等の情報を渡すことを選択した場合には相手に渡した情報の内容や返還時期等を記載した「秘密保持契約」を結んでおくことが望ましいでしょう。ただし、外国の企業に対しては、秘密保持契約締結は役に立たない場合があることに注意が必要です。契約違反の交渉に素直に応じないことや、現地の状況を把握することが大変難しいことが理由として挙げられます。

Column

関連資料・参考データ

『**引き合い段階での秘密保持契約について**』

秘密保持契約は、取引や交渉に際して相手方から一般に公開されていない秘密の情報を入手した場合、それを公開したり第三者に渡したりしないことを求める契約のことです。一方の当事者が相手方に求める場合と、双方が互いに求める場合があります。例えば、海外からの引き合いの場合は、相手の自国言語と日本語を併記した契約書をあらかじめ準備するとよいでしょう。秘密管理を徹底しているというメッセージを相手に正確に伝えることが重要なのです。

- ・取引に関する情報を開示する時
- ・製品に関するデータを開示する時
- ・製品サンプルを提示する時
- ・工場見学受入時
- ・進出先の工場／研究施設への立入時 など



【用語・制度解説】

先駆け出願／他人の発明について正当な権原を有しない者が特許出願人となっている出願。

営業秘密性／簡単に言えば企業が秘密として管理している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。

知財リスク

注文書を前提とした引き合いがあり、製造プロセス証明のため工場見学の要求に応じたところ、相手方が自社工場内のノウハウを自国で出願した。

経営リスク

2-1② 特許権等の知的財産権として取得できなくなったり、営業秘密として保護できなくなり、誰でも自由に使えるようになってしまう!

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

工場内の図面や設備等の情報それぞれについて、社外に出してよいものかどうかを日頃から検討し、秘密にすべき情報であれば秘密として厳格に管理しましょう。



事象説明

事実・経過情報

外国企業から自社技術への引き合いが来た際に、下記の事態が起こった。

○不用意な情報開示

ある外国企業から自社の技術に対する引き合いが来た。最初はメールでの連絡を取り合っていたが、一度来社して具体的な商談をしたいと要望が入り、技術理解のために工場見学についても求められた。秘密保持契約を結ばずに工場内部を見学させたほか、その場で撮影することも問題視しなかった。

○「営業秘密」性の喪失（製造ノウハウの全世界への公開）

上記の外国企業は撮影した写真をもとに、工場内の製法ノウハウについても特許出願した。この出願によりノウハウが公開されたため、「営業秘密」として法律上の保護（日本では不正競争防止法で保護）を受けられなくなってしまった。

○部外者立入禁止エリアの未表示

工場内部での見学ルートを設定していなかったため、工場内の特定の場所（開発中の製品試作を実施しているエリア）への部外者の立入を拒むことができず、試作品を見られてしまった。



解決策

こうしておけばよかった

外国企業から引き合いが来て工場を見学させる場合や技術説明をする場合には、社外に出してよい内容か否かを検討し、問題ない内容だけを見せるようにすればよかった。

○工場見学時の対応マニュアルを決めておけばよかった

工場内部の設備等についても、社外に出すべきでない情報を検討し、工場見学時に見せるべきでない部分を決めておく。また、工場見学の際にはカメラや携帯電話等を持ち込み禁止にする等、工場見学時の対応マニュアルを作成し、従業員に徹底させる。

○日頃から社外に出してよい情報・出すべきでない情報を選別しておけばよかった

工場見学を受ける場合に、社外に出してはならない（見学者の目に触れてはいけない）情報が工場内にはないかを日頃から検討して選別し、大切な情報は見せないように目隠し等をする。

○工場や研究施設に立ち入る前に秘密保持契約を結んでおけばよかった

社外に出しても問題ない場合や、目に触れても問題ないと判断をした場合であっても、工場見学の前に秘密保持契約を結んで、工場内部から情報は持ち出せないことを明確にしておく。



専門家による解説

○工場見学時の対応

相手方が工場見学を要求してきた場合は、原則「要求に応じない（見せない）ことが最大の予防」となります。

なお、相手方の訪問を受け入れるときには、工場見学時の各種規則や未公開領域への立入を禁止すること等をまとめたマニュアルを遵守すること等を記載した「秘密保持契約」又は「誓約書」を結んでおくことが望ましいでしょう。また、工場設備等にもノウハウが含まれていることが多いため、工場見学のときの見学ラインや撮影機器持ち込み禁止等のマニュアルもあらかじめ決めておく必要があります。受け入れる前に、ノウハウが漏れないよう、物的、人的、技術的（データ保護）管理体制を整えておくことが必要です。

特に、質問に対しては問答集を作成しておくことと、回答者を決めておき他の誘導者を回答させないことが肝要です。他の誘導者は複数名とし、見学ライン外へ立ち入らないように誘導し、歩留り品や仕掛品等を持ち出さないように管理します。

○秘密保持義務を課さずに開示した情報の相手による使用と「新規性」「営業秘密性」の喪失

工場見学のなかで、サンプルや具体的な製造工程がわかる説明資料等を不用意に相手方に渡すと、それらの情報をもとに相手方により特許権等が出願されてしまう可能性があり、その出願後に公開されてしまうことにより特許権等の要件である「新規性」、営業秘密として保護される要件である「非公知性」が失われてしまいます。

相手方が特許権等を出願しない場合であっても、サンプルにもとづき製作された製品が販売されることにより、出願された場合と同様に「新規性」「非公知性」が失われることになるため、注意が必要です。

○日頃からの情報の選別と秘密管理

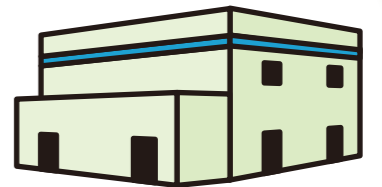
突然工場見学の要請が来たときに不用意に情報等を外部へ持ち出せないようにするためには、日頃から社外に出してよい情報かどうかを選別しておき、秘密にすべき情報については見学時に目に触れないようにするなどして厳格に管理しておく必要があります。また、工場見学のときに渡してよいパンフレットやサンプル等の対応についてもマニュアルであらかじめ決めておく必要があります。

○秘密保持契約の締結

工場見学時に開示する情報等の選別をしたうえで、相手方と工場見学に関する秘密保持契約を事前に結ぶことが必要です。こうした契約書の作成について専門家にご相談ください。

Column

関連資料・参考データ



『工場見学受入時の技術・ノウハウの流出を防止するための留意事項について』

引きあい段階で、自社の工場見学を求めてくるケースがあります。こうした機会は、技術やノウハウの流出につながる可能性があり、主要製品に関する国内製造工場見学等の禁止又は制限するなど、事前準備を入念に進めておくことが重要です。以下はその一例です。自社の工場での対応を振り返ってみてください。

- ・国内外を問わず、製造工場の見学は認めていない。
- ・工場見学を受け付けない。工場を見せるかどうかの判断を現地法人に委ねられておらず、世界中のどこであっても本社の許可が必要。
- ・第3者のみならず社内の特定の関係者以外も出入りできないようにしている。
- ・研究所等内への社外関係者の立ち入りにあたっては、パソコン、デジカメの一時預かりやシール封印を行っている。
- ・従業員にネームプレートをつけることを義務付け、外部の者が進入しにくい工夫をしている。

出典：技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～関連参考資料（平成15年3月 経済産業省）

【用語・制度解説】

営業秘密性 / 2-1①に記載

知財リスク

展示会で、情報を不用意に展示してしまった。

経営リスク

2-2① 第三者に先に権利の出願をされ、進出できなくなりました!

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

外国での展示会で展示する製品や技術に係る特許権や名称等に係る商標権等について出願の要否を検討し、必要があればその国で先に出願してから出展しましょう。



事象説明

事実・経過情報

自らが外国での展示会に出展した際に、下記の事態が起こった。

○不用意な情報開示

展示会に展示したパネルに高度な技術情報を載せたが、パネルや展示品に対する写真撮影は特に制限しなかった。また、パンフレットや名刺は日本と同じもの(会社のロゴマーク入り)を配った。

○先駆け出願

その後、上記のパネルに記載した技術情報が第三者に特許出願され、登録されてしまった。また、展示品のデザインが意匠として登録されたことが判明した。更に、社名や会社のロゴマークが先に出願されてしまったことが判明した。

そのため、自社で当該技術やデザイン、社名やロゴマークをその国で使うことができなくなりました。



解決策

こうしておけばよかった

展示会出展時には社外に出してよい情報が否かを検討し、問題ない情報だけ展示すればよかった。ビジネスを考えている国に、必要な権利(特に出願費用が比較的安価な商標)については先に出願しておけばよかった。

○展示する情報を社外に出してよいかどうかの観点から選別しておけばよかった

展示会で展示するパネルや展示品等のそれぞれについて、社外に出してはならない情報が含まれているかを検討して選別し、出願予定の情報や大切な情報は展示しないようにする。パネルや展示品に対する写真の撮影を名刺交換した相手だけに制限したり、撮影を禁止したりすることも検討する。パンフレットや名刺については、海外展示会用のバージョンを用意することが有効なケースもある。

○必要な権利については自らが先に出願しておけばよかった

ビジネスチャンスのため展示することを決めた情報、配布する名刺については、関連する権利(意匠権、商標権等)を出願しておく。特に出願数が多く比較的安価に取得できる商標権については、事前の出願が望ましい。



専門家による解説

○他者による先駆け出願の防止

(1) 他者による先駆け出願

展示会で展示するパネルで開示した技術情報に基づき特許権や実用新案権等が先に出願されてしまう例、展示品のデザインに対する意匠が出願されてしまう例、パ

ンフレットに掲載された写真をもとに意匠が出願されてしまう例、配った名刺に記載された企業名やロゴマーク、ハウスマーク等に対する商標が出願されてしまう例等があります。

(2) 展示情報の選別

展示会で展示するパネルや配布パンフレット、名刺等については、当該展示会開催国や来場が予想される会社等を予測し、当該国で先に出願されるおそれがあることを考えて、出す情報を決める必要があるでしょう。どの情報を対象とするかの判断は難しいため、専門家と相談することが必要です。

○現地で侵害者とならないよう注意

また、出展やパンフレット配布等の営業活動が現地権利を侵害してしまう可能性もあるため、出願の要否を決定する際には現地の第三者の権利を侵害しないかという観点からの権利調査も並行して行うようにしましょう。

○必要な権利の出願

展示会に出すことを決めた情報については、第三者に先に出願されることを避けるために、必要に応じて特許、意匠、商標等を展示会前に出願しておくことが必要になります。特に商標権については出願費用も比較的安く、先駆け出願や訴訟事例も多いことから、その国での将来のビジネスを考えているのであれば基本的に出願するべきです。特に企業名については、商品名と違い変更することが難しいことから、商標の出願は必須といえるでしょう。

○出展等の証拠の確保

(1) 出展等の証拠の確保

出願を選択しない場合には最低限、第三者が権利を取得して差止や損害賠償等を求める訴訟を提起してきた場合に第三者の権利を無効化するための証拠や、従来範囲での使用を継続する先使用权を主張するための証拠として、当該技術やデザインを展示会で展示等した証拠を確保しておきましょう。ただし、展示等の証拠が絶対的に有効な防御手段となるわけではないことにはご注意ください(展示会によっては出展者が証明する場合もあるようです)。

確保する証拠については、日本の公証役場で作成した証拠書類を、日本国内の相手国領事館に持ち込んで「領事認証」を取る方法等もあります。こうした方法は専門家と相談しながら進めましょう。

(2) 証拠確保の際の注意点

ただし、商標権について上記証明はほとんど意味がないため、展示会より前に出願しておくようにしましょう(商標の重要性については、3-1① うる(輸出時)コラムを参照ください)。

また、日本国内で既に製造・販売している製品についても、国により実質的に無審査とされている権利(意匠権や実用新案権等)については登録されてしまう可能性があるため、①の様に「領事認証」を取るといった手当が事前に必要です。

Column

関連資料・参考データ

『海外の展示会に出展した場合について』

海外の展示会に出展する場合、知的財産に関するリスクは国内でのものよりもより大きくなります。こうした海外の展示会でのリスクと対策をまとめたマニュアルが発行されています。

近畿経済産業局が発行する「展示会の落とし穴ー知的財産の流出リスクとその対策ー」

には、具体的な場面設定のもと、潜んでいるリスクや対策が解説されています。準備を進める際には、ご一読ください。

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



【用語・制度解説】

先駆け出願 / 2-1①に記載

知財リスク

新規開発した技術やデザインを使った製品を展示会で展示した。

経営リスク

2-2② 第三者に先に権利を出願され、自社で権利を取得できなくなってしまった!

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

新規開発した技術やデザインを展示会の展示やパンフレットで公表するときには、知的財産権（特許権や意匠権）または営業秘密として秘匿しておく必要はないか検討し、必要以上の情報を出さないようにしましょう。また、必要があれば展示会より前に出願しておきましょう。



事象説明

事実・経過情報

自らが外国での展示会に出展した際に、下記の事態が起こった。

○技術やデザインの開示

新規開発した技術やデザインを使った新製品を展示会に出展した。また、製品写真を載せたパンフレットを配布し、その中で詳細に技術を説明した。

○公開による新規性の喪失

展示会に展示したりパンフレットに掲載したことにより技術やデザインが公開され、日本でも外国でも権利が取得できなくなってしまった。

○公開による非公知性の喪失

展示会に展示したりパンフレットに掲載したことにより技術やデザインが公開され、「営業秘密」としての法的保護を受けられなくなってしまった。



解決策

こうしておけばよかった

展示会で展示する製品やパンフレット、名刺等について、公開してよいものか、公開する前に現地で知的財産権を取得する必要がないか検討しておけばよかった。必要な権利については展示会前に出願し、事前調査しておけばよかった。

○展示・公開する情報を検討したうえ、必要な権利については出願しておけばよかった

展示会に出す前に、その技術やデザインを特許権や意匠権、営業秘密等により保護する必要がないか検討する。出願が必要な場合には展示会出展前に出願を済ませておく。出願せず「ブラックボックス」としたい場合には出展しない。

○最低限、出展等の証拠も確保しておくべきだった

出願を選択しない場合には当該技術やデザインを展示会で展示等した証拠を公証や展示会出展者による証明等の方法によりとっておく（商標は基本的に出願しておく。）。

○現地の権利を侵害していないか調査しておくべきだった

展示等が現地の知的財産権を侵害しないか、展示会出展前に可能な範囲で調査しておく。



専門家による解説

○展示・パンフレット掲載等による不利益の可能性

(1) 「新規」でなくなり、特許権等を取得できなくなる可能性

展示会に展示したりパンフレットに掲載されたことにより技術やデザインが公開され、特許権、意匠権等の取得の要件である「新規性」

を失い、日本でも外国でも権利が取得できなくなってしまいます。国により、一定規模の展示会については出展により新規性を失わないとする新規性喪失の例外事由が定められていますが、認定基準は様々ですので、専門家に相談して下さい。

(2) 「公知」となり、営業秘密として保護されなくなる可能性

「営業秘密」としてより手厚い保護を受けるためには、「公知」でないことが必要となりますが、展示会等で公開することにより「公知」となり、営業秘密として法的な保護を受けられなくなる可能性もあります。

(3) 展示情報の選別と必要な権利の出願

展示会に出す前に、その技術やデザインを特許権や意匠権、営業秘密等により保護する必要がないか検討しましょう。特許権や意匠権等により保護する必要がある場合には、展示会出展前に出願を済ませておきましょう。出願が間に合わないのであればその技術やデザインを使った製品は展示しないのも選択肢です。また、出願せず「ノウハウ」「ブラックボックス」として保護したい技術の場合には、出展しないようにしましょう。出展しなければならない場合には、秘密部分を開示しないブラックボックス化と説明しないことと撮影等されない工夫とが必須となります。

○出展等の証拠の確保

(1) 出展等の証拠の確保

出願を選択しない場合には、最低限、第三者が権利を取得して差止や損害賠償等を求める訴訟を提起してきた場合に第三者の権利を無効化するための証拠や、従来範囲での使用を継続する先使用权を主張するための証拠として、当該技術やデザインを展示会で展示等した証拠を公証等により確保しておきましょう。ただし、展示等の証拠が絶対的に有効な防御手段となるわけではないことにはご注意ください（展示会によっては出展者が証明する場合もあるようです。確保する証拠については専門家と相談しながら進めましょう。）。

(2) 証拠確保の際の注意点

ただし、商標権については上記証明はほとんど意味がないため、その国でビジネスを考えているのであれば社名や製品名は展示会より前に出願しておくことを基本にしましょう。

また、日本国内で既に製造・販売している製品についても、国により実質的には無審査とされている権利（意匠権や実用新案権等）については登録されてしまう可能性があるため手当が必要です。

○現地で侵害者とならないよう注意

展示会での出展や現地での営業活動も知的財産権の実施等にあたり現地の知的財産権を侵害しうするため、展示会出展前に可能な範囲で調査しておきましょう。調査に「完璧」はありませんが、自社のみでの調査には限界があります。調査対象や方法等の絞り込み、外注の可否等に専門家の意見を採り入れることをお勧めします。

Column

関連資料・参考データ

『展示会での失敗事例について』

進出予定国の展示会で、来年発売予定の商品（食品）のサンプルを配ったところ、商品名を先に商標登録され、かつ、商品化されてしまった。このため、この商品を予定国に輸出することができなくなったほか、進出予定国から国内への輸出も始まってしまったため市場投入を断念することになってしまったケースがあります。事前のマーケティングは重要ですが、サンプル品を広く配布する場合は、採用予定の商品名はあらかじめ出願・登録を済ませておくか、表示しない方がよいでしょう。



【用語・制度解説】

非公知性／公然と知られていないことを指す。日本では不正競争防止法第2条第6項に記載されており、「公然と知られているかどうか」が重要となる。

公証等／日本の公証人が執務する「公証役場」で受ける公証の他に、展示国の公的展示会の証明書や領事認証を受けることが重要となる。

知財リスク

展示会で展示した製品、名刺やパンフレットに使った社名や製品名が他者の知的財産権を侵害していた。

経営リスク

2-2③ 権利侵害として 使用の差止や損害賠償を請求される!

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

展示会で展示する製品や配布する名刺、パンフレット等について、現地での知的財産権を侵害していないか確認しておきましょう。



事象説明

事実・経過情報

自らが外国での展示会に出展した際に、下記の事態が起こった。

○展示製品の技術やデザイン、名刺・パンフレット記載の社名や製品名等が第三者の権利を侵害

①展示会に出展した製品に使用している技術、デザインが第三者の特許権や意匠権を侵害していたとして、また、②名刺とパンフレットに記載していた社名と製品名が第三者の商標権を侵害していたとして、知的財産権侵害として損害賠償を請求する訴訟を提起され、思いもよらないトラブルに巻き込まれて面食らってしまった。

○使用等の立証不可

上記展示製品の技術やデザインは既に日本で使用し販売しているものであったため、上記の訴訟に対して、相手方の特許権と意匠権には「新規性」がなく無効であるとして無効審判を申し立てたが、使用や販売の証拠を用意していなかったため無効の主張は認められなかった。その結果、上記の訴訟は相手方が勝訴し、損害賠償金を支払うこととなってしまった。



解決策

こうしておけばよかった

展示会で展示する製品や名刺等、それぞれについて、現地での特許権や商標権等の知的財産権を侵害していないか確認し、必要な権利（特に商標権）については展示会前に出願しておけばよかった。特許権や意匠権等を出願しない場合には、少なくとも使用の証拠等を確保しておけばよかった。

○現地の権利を侵害していないか調査しておけばよかった

展示会に出展する製品の技術やデザインが現地の特許権や意匠権等の知的財産権を侵害しないか、名刺、パンフレット等に含まれる社名や製品名等が現地の商標権を侵害しないかについて、展示会出展前に可能な範囲で調査しておく。

○必要な権利については出願しておけばよかった

登録が必要な権利については自ら先に出願しておくことが必要である。特に商標権については、基本的に展示会出展前に出願しておく。

○最低限、使用等の証拠を確保しておくべきだった

出願しない場合には最低限、公証人等を利用して当該技術やデザインを既に使用したり販売したりしていたことを証明するための証拠を確保しておく。



専門家による解説

○現地で侵害者とならないよう注意

(1) 現地の他者知的財産権の侵害

展示会への製品の出展や名刺、パンフレット等による広告宣伝も、知的財産権の侵害行為である「実施」や「使用」となりえます。そのため、現地の権利調査をせずに展示会に出展することで、第三者に知的財産権の侵害責任を追及される可能性があります。

(2) 現地権利の調査

したがって、技術やデザインが現地の特許権や意匠権等の知的財産権を侵害しないか、名刺、パンフレット等に含まれる社名や製品名等が現地の商標権を侵害しないかについて、展示会出展前に調査を行っておく必要があります。商標についてはある程度自社内の調査で絞り込める可能性もありますが、特許検索等高度なスキルを要する調査については、現地の調査会社等を利用することも必要となるでしょう。

調査会社の利用については、複数の調査会社に依頼することが望ましく、調査依頼に当たっても依頼内容を専門家と相談した上で連絡するようにしましょう。

○必要な権利の出願

調査の結果現地の知的財産権を侵害しない場合でも、展示会出展により新規性を失ったり第三者に先駆け出願される可能性があるため、登録が必要な権利については自ら出願しておくことが重要です。例えば、権利を自ら登録するつもりがない場合でも、第三者に権利を取得されないことを目的に出願を行うことも選択肢です。特に商標権については、出願数の多さや比較的费用が安価であることから、基本的には展示会出展前に自ら出願を行っておくべきでしょう。

○出願しない場合、使用等の証拠の確保

出願しない場合には、第三者が権利を取得して差止や損害賠償等を求める訴訟を提起してきた場合に備え、最低限、当該技術やデザインを既に使用したり販売したりしていたことを証明し、第三者の権利を無効化するための証拠や、従来範囲での使用を継続する現地での先使用権を主張するための証拠を確保しておくことが必要です。その際には重要性等に応じて現地での公的証明手法等を活用する必要があります。また、確保が必要な証拠については、訴訟等で立証が必要な事項等と関連して難しい判断が必要となりますので、専門家と相談しながら進めましょう。

Column

関連資料・参考データ

『中国・台湾商標検索マニュアル』

中国・台湾にてすでに権利化されている特許や実用新案等は、「中韓文献翻訳・検索システム」(<http://www.ckgs.jpo.go.jp/>)で調べることができます。今後、海外への輸出等を考えている場合は、輸出先で既に出願・登録されていないか、まずは自ら調べてみましょう。中国で既に登録されている商標についても、中国商標局が提供している「中国商標網」(<http://www.saic.gov.cn/>)で調べることができます。



【中国商標網】(<http://www.saic.gov.cn/>)

○中国商標局のデータベース（中国商標網）による商標検索マニュアル

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/shohyo_syutugantaisaku/O1search-manual.pdf

【用語・制度解説】

先使用権／他人が発明した特許を権利出願する前に、その発明を例えば社内ですでに使用していたり、使用する準備をしていた場合には、仮に他人が特許権を取得しても、その発明を継続して使用できるという権利のこと。意匠や商標でも基本的には同様。

公証人／公証役場で執務する法律の専門家のこと。例えば、先使用権を証明するうえで、そのことを証明する書類を作成し、公証役場に持ち込み、確定日付の付与を受けるといったケースがある。公証人は、取り扱った案件について守秘義務を負っているほか、法務大臣の監督を受けることとされ、職務上の義務に違反した場合には懲戒処分を受けることがある。詳細は、日本公証人連合会のホームページ参照：<http://www.koshonin.gr.jp/a2.html>

知財リスク
製造可否のテストのため、サンプルの製造を依頼された。

経営リスク
2-3① 知的財産を無償で吸い取られ、
自社での技術使用もできなくなる！

概要
訴訟リスクへの
対応のポイント

テスト製品の製造等の際は、無償で提供できる範囲を決定しておきましょう。

事象説明
事実・経過情報

海外企業から今後の製品大量発注の引き合いがあり、要求スペックを満たす製品の製造可否判断のため①サンプル製品製造、②製造過程の課題とその対応方法の報告を求められた。

○海外企業からのテスト製造の申し入れ

とある海外の大企業から、今後部品を大量発注することを検討しているとの引き合いがあった。ただし条件として、製造技術が当該企業の要求スペックを満たすかを判断するため、提供図面に基づいたサンプル製品を製造するよう求められた。また、製造過程の課題と当該課題に対する自社の対処方法についても報告するよう要求された。

○サンプル製品製造と課題への対処方法報告

海外企業作成の図面に基づきサンプル製品を製造し、提供した。また、当該製品製造時に発見した課題および自社技術による解決方法についても報告した。その後も何段階かにわたりサンプル製品の改良および課題点の報告を求められた。

○(パターン1) 海外企業による技術の使用

海外企業からの連絡が途絶えてしばらくして、当該企業が自社の提供した金型や技術情報を基にしたと思われる製品を販売していること、自社の権利として出願していることが判明した。抗議したところ、自己開発技術であるとの反論を受け、逆に自社による使用の差止めを求められてしまった。

○(パターン2) 海外企業による「共同開発」の主張

海外企業から、自社も開発に必要な情報を提供したことを理由に、「共同開発」であり成果は共有となると主張された（契約ではその点を明確にしていなかった。）。その後、海外企業が技術を自ら使用して製造を開始したため、多くのコストをかけたにもかかわらず結局受注には至らなかった。

解決策
こうしておけば
よかった

サンプル製品製造の際は、事前の契約により無償・有償の範囲を決めておけばよかった。サンプル製品に関する知的財産権の帰属、出願の禁止、相手方の回答期限、製品返還等についても規定し、テスト名目で知的財産を吸い取られないようにしておけばよかった。

○契約で無償・有償範囲を明確にしておけばよかった

サンプル製品製造の前に契約により無償の範囲、有償となる範囲を規定しておく。特に技術課題の発見とその対策については基本的に開発委託と同視し、相応の費用を受け取れるようにする。無償の場合には最低限開発費を負担させるが、当該開発費をもって委託開発と主張されないかについても注意する。

○契約で知的財産権の帰属、回答期限や製品返還時期等を明確にしておけばよかった

上記契約の際は、知的財産権の帰属、出願の禁止、相手方の回答期限、製品返還等も規定しておく。特に無償の場合の知的財産権は自己に帰属させ、相手方の出願禁止を規定する。また、サンプル品提供後の相手方の回答期限、サンプル品返還時期等についても定めておく。

- 相手方から必要以上の情報を受け取らないようにしておけばよかった
「共同開発」であるとの主張を防ぐため、相手方から不必要に多くの情報を受け取らないよう注意する。
- サンプル品を納入した証拠をとっておけばよかった
相手方にサンプル品を納入する際には、受領書等納入の証拠となるものを確保しておく。

専門家による
解説

○テスト名目での無償の技術供与に注意

国内外の企業を問わず、発注先として選定するためテスト製造をすること、サンプル品を製造し、製造の際の課題と自社の対応方法を報告すること等を求められる例が多くあります。無償とされている場合も多く、その後実際の発注がなされない場合には、開発費すら回収できないままあたかも無償で委託開発を行っているのと同様の帰結となってしまいます。また、権利の帰属先や相手方の出願禁止を契約で規定していない場合、相手方により当該技術に関する権利が取得されてしまいその後の自社による使用が縛られることにもなりかねません。

○契約で無償・有償範囲を明確化

契約を結び、無償の営業活動としての範囲と、有償の「委託開発」とすべき範囲を分ける必要があります。特に技術課題の発見とその対応策の提案は委託開発と同視すべき場合も多く、有償とするか、無償の場合には不用意に出さないようにしましょう。特に自社のノウハウが含まれていた場合には、当該部分も含めて権利が取得されてしまう可能性があります。無償の場合でも、最低限開発に要した費用については請求できるような規定にしましょう。

○知的財産権の帰属等の規定

契約の際は、知的財産権の帰属、出願の禁止、相手方の回答期限、製品返還等も規定しておきましょう。特に無償の場合には基本的に「委託開発」とはいえないことが多く、そのような場合には知的財産権は自己に帰属させた上で相手方の出願禁止を規定しましょう。

○「共同開発」で権利が共有とならないよう注意

相手方から、自らも情報を提供したことをもって「共同開発」で権利が共有と主張されないよう明確に規定しましょう（権利が共有となった場合には相手方も自由にその技術を実施して製造等が行えるようになってしまいます。。「共同開発」と主張されないために、自社に単独で知的財産権が帰属することを契約で明確にするのに加え、必要以上の情報を受け取らないよう注意しましょう。

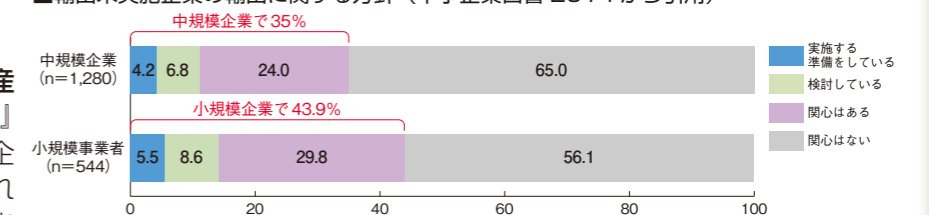
○サンプル品納入の証拠を確保

相手方にサンプル品等を納入する際には、提供するサンプル品等を特定した署名入り受領書を求める等、自社が相手方に提供した証拠となるものを残しておきましょう。

Column

関連資料・参考データ

■輸出未実施企業の輸出に関する方針（中小企業白書 2014 から引用）



『下請けだからといって知的財産のリスクが無いわけではない！』

中小企業が国内取引先（大企業）の海外展開に応じて、これまで取り組んで来なかった輸出ビジネスに乗り出すケースは少なくありません。実際に、これまで輸出を実施していない中小企業の約4割が将来の輸出ビジネスへの関心を示しています（図参照）。しかし、企業の規模が小さいから、下請けだからといって知的財産のリスクが無いわけではないのです。企業の規模を問わず、トラブルに巻き込まれないように準備していくことが大切です。

【用語・制度解説】

知的財産権の帰属／特許権を受ける権利を誰が持つかを明確にすること。職務発明規定により会社に帰属することが規定されている場合は、権利は会社に帰属することになる。

知財リスク

納入先に求められ、現地での販売や生産を開始した。

経営リスク

2-3② 現地の知的財産権を侵害し、販売・生産の差止や損害賠償を求められる！

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

現地での販売や生産は知的財産権を侵害する可能性があるため、現地での販売や生産開始前に現地の権利を調査し、必要な権利は出願しておきましょう。



事象説明

事実・経過情報

自社製品である部品の納入先企業に求められ、コスト削減のために現地での販売や生産を開始した際に、下記の事態が起こった。

○納入先からの現地販売・生産の要求

納入先企業から、新たに納入を求められている部品について、コスト削減等を理由に海外で製品を販売・生産するよう求められた。下請という関係性から断れないと思い承諾し、商社を通じ販売を開始した。また、現地工場にOEMで部品の生産を委託した。

○現地の知的財産権の侵害

上記部品の販売や生産が知的財産権を侵害している（製品にかかる実用新案権や意匠権あるいは名称に係る商標権等）として現地で裁判を起こされ、販売・生産の差止と損害賠償請求を受けてしまった。

○納入先への供給停止

海外での販売・生産の停止を受けたことにより、納入先への部品供給が滞り、それを理由に契約を解除された。更に納入先の製品製造が止まったとして損害賠償を請求されてしまった。



解決策

こうしておけばよかった

自社自身で現地の知的財産権を侵害していないかどうか調査しておけばよかった。必要な権利については自社で出願して、納入先との契約で現地の知的財産権を侵害した場合の処置について決めておけばよかった。

○現地で他者の権利を侵害しないか調査しておけばよかった

現地での販売・生産を開始する前に、自社部品の技術やデザイン、商標権が現地の知的財産権を侵害しないか調査する。

○必要な権利については自ら出願しておけばよかった

取得することが必要な権利については、現地での販売・生産開始前に出願しておく。この場合自社名義での出願が望ましい。

○納入先としっかりした契約を結んでおけばよかった

海外での部品供給については納入先と新たな契約を結び、自社部品が現地の知的財産権を侵害してしまい販売・製造等の差止処分を受けてしまった場合に自社が過大な責任を負わないよう留意する。



専門家による解説

○現地で侵害者とならないよう注意

(1) 現地の他者知的財産権の侵害

納入先に求められ部品等の製品を海外で販売したり生産する場合、例えば商社を介した販売（特にいわゆる代理販売の場合）や現地工場に依頼したOEM生産であっても、販売や製造が現地の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を侵害する「実施」や「使用」に該当し、権利侵害の責任を追究されてしまう可能性があります。知的財産権を侵害してしまった場合であっても基本的に納入先に責任の負担を求めることはできず、逆に自社の製造が停止したことを理由に責任追及される可能性すらあることに留意が必要です。

(2) 権利の調査

そのため、海外での販売や生産を決定する前に、知的財産権を侵害していないか調査が必要になります。調査に「完璧」はありませんが、自社のみでの調査には限界があります。調査対象や方法等の絞り込み、現地外注の要否・選択等に専門家の意見を採り入れることをお勧めいたします。

(3) 国毎の制度の違いへの理解

外国の知的財産権制度には、日本の制度と異なっている点があります。例えば、中国の実用新案制度は進歩性の有無を審査せずに権利付与されることから、実用新案権の登録件数は右肩上がりで伸びています。また、特許・実用新案同日併願制度があり、先に実用新案を権利化し、特許権が認められそうな場合に、実用新案権を放棄することで特許出願の権利化を行うことができるという違いがあります。

○必要な権利の出願

調査の結果、必要な権利については現地での販売・生産前に出願しておく必要があります。納入先に出願費用を出してもらい納入先の権利とする例もありますが、その場合、よりコストの低い他社に発注先を変更されてしまうおそれもあります。必要な場合には自社自身で取得してビジネスのコントロールに役立てましょう。

○使用等の証拠の確保

出願を選択しない場合には、第三者が権利を取得して差止や損害賠償等を求める訴訟を提起してきた場合に備え、最低限、第三者の権利を無効化するための証拠や、従来範囲での使用を継続する先使用权を主張するための現地での証拠を確保しておかなければならず、難しくなっています。具体的には当該技術やデザインが使われた製品を現地で製造・販売等しているパンフレット、インボイス等の証拠になります（確保する証拠については専門家と相談しながら進めましょう）。既に日本国内で製造・販売している製品についても、国により無審査とされている権利（意匠権や実用新案権等）が登録されてしまう可能性があるため手当が必要です。

○納入先との契約

従来契約を結ばず取引してきたような間柄であっても、海外での納入については契約書を結び、納入製品が万一現地の権利を侵害した場合に自社が過大な責任を負わないよう注意しましょう。現地権利の調査について協力してもらうことも一案です。

Column

関連資料・参考データ

OEM製品に関する水際対策（中国編）

例えば、中国国内で製造するOEM製品に自社の商標を付ける場合、OEM元（自社）による中国商標権の取得は必須です。もし第三者によって当該商標を先駆け取得されている場合は「権利侵害」となります。最悪の場合、商標権者による中国税関での差止請求によって、OEM製品を中国から出すことができない状況になるかもしれません。これは、中国国内の法律上の問題ではなく「中国事業展開上のリスクヘッジ」を考える上で大変重要なことです。



知財リスク

納入先に求められ、現地での販売や生産を開始した。

経営リスク

2-3③ 必要な知的財産権（特許権等）を取得せず、よりコストの安い現地企業に発注先を変更され、安価な製品が日本にも流入する!

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

現地での販売や生産を独占したり、日本に輸入されることを防ぐためにも必要な知的財産権を取得しておきましょう。



事象説明

事実・経過情報

自社製品である部品の納入先企業に求められ、コスト削減のために現地での販売や生産を開始した際に、下記の事態が起こった。

○納入先からの現地販売・生産の要求

納入先企業から、新たに納入を求められている部品について、コスト削減等を理由に海外で製品を販売・生産するよう求められた。下請という関係性から断れないと思い承諾し、商社を通じ販売を開始した。また、現地工場にOEMで部品の生産を委託した。この際、現地での特許権等の知的財産権は一切取得しなかった。

○発注の減少

納入先からの発注が減少したため調べたところ、より製造コストの安い現地の他社工場に同様の技術やデザインを使った製品が発注されていることが判明した。

○納入先への供給停止と製品の日本への流入

納入先に抗議したが聞き入れられず、製品の納入はほとんどなくなってしまった。更に、日本でも知的財産権を取得していなかったため、海外で製造されたよりコストの安い製品が流入し、日本でのビジネスも衰退していった。



解決策

こうしておけばよかった

現地での販売・製造に必要な現地権利を自ら取得しておけばよかった。日本に流入した場合に備え、まず移転技術を絞った上で、日本での権利を取得しておけばよかった。

○現地での知的財産権を取得しておけばよかった

現地での販売・生産を開始する前に、現地販売・製造等の権利を独占したい技術やデザイン等の権利については、自社で出願しておく。

○日本での知的財産権を取得しておけばよかった

コストの安い製品が日本に流入してきて日本国内のビジネスが衰退することを防ぐため、現地での権利取得と並行して日本での権利も取得しておく。流入してきた場合に日本でのビジネスを圧迫する技術・デザインについてはそもそも現地で販売・生産しないことも大切。

○納入先としっかりした契約を結んでおけばよかった

海外での部品供給について独占的に納入しているような場合には、納入先との契約に年間最低購入数量等を規定し、コストの安い他社に発注先を変更されないよう工夫する。



専門家による解説

○現地で必要な知的財産権の出願

現地ですら特許権や意匠権等の権利を取得していない場合、誰でも自由に販売・製造等が可能となるため、納入先により発注先が変更されてしまう可能性があります。現地で販売・製造できるものを自社がコントロールできるように、現地で必要な権利について現地での販売・生産前に出願しておく必要があります。知的財産権は日本国に最初に出願し、現地には日本出願内容に基づいて、特許・実用新案の出願は12カ月、意匠・商標の出願は6ヶ月の優先権を主張して行うことができます。

○日本で必要な知的財産権の出願

現地での権利取得と並行して、日本に流入して来た場合に日本で輸入や販売の差止をする根拠となる特許権や意匠権等の権利についても取得しておく必要があります。日本・海外を問わず、最初に出願してから一定期間（12カ月又は6ヶ月）が経つと他の国では権利がとれなくなる場合が多いので注意が必要です。

税関等での水際取締等については、輸入差止め申立制度がありますので、日本に流入してきた場合に日本でのビジネスが大きく圧迫されるような技術・デザイン等を含む製品については輸入差止め申立てが迅速に受理されているので、手当をしておくことが大前提です。

○納入先との契約

従来契約を結ばず取引してきたような間柄であっても、海外での納入については契約書を結び、自社権利の出願禁止等について規定しておきましょう。特に一社のみならず納入する独占的供給契約等の場合には最低購入数量を定めること等も可能です（ただし、独占禁止法等に抵触しないよう専門家に相談しながら進めましょう。）。

○現地で侵害者にならないよう注意

販売や製造が現地の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を侵害する「実施」や「使用」に該当し、権利侵害の責任を追究されてしまう可能性があるため、現地の知的財産権を調査しておくことも大前提です（調査対象や方法等の絞り込み、外注の要否等に専門家の意見を採り入れることをお勧めいたします。）。

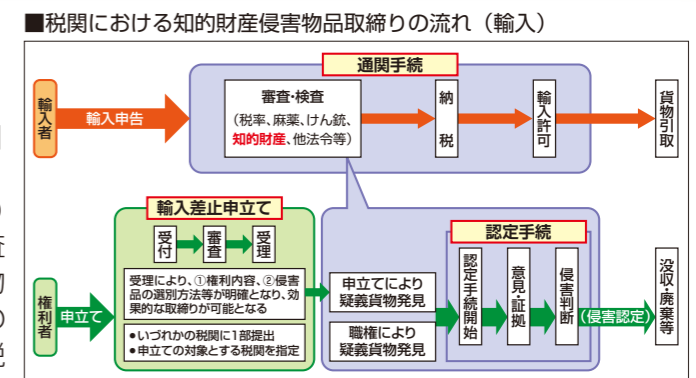
Column

関連資料・参考データ

『侵害品の国内流入を未然に防ぐ～日本の水際制度』
〈輸入の場合〉

日本の税関における知的財産侵害物品の取締りの流れ（輸入）は図の通りです。書類審査・検査の段階で疑義のある貨物を発見すると、その貨物が知的財産を侵害していないか判断するための「認定手続」をとり、「知的財産を侵害する」と税関が認定した場合は、輸入者自らによる廃棄や税関による没収などにより日本国内への流通が差止められます。また、自分の権利を侵害すると認める貨物が輸入されるおそれがある場合、輸入を差止め、認定手続をとるべきと税関に申し立てることができます（差止め申立て制度）。これは輸入者側が争わないときには約1ヶ月で結論が出されます。

<<http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/borderenforcement-jpinjp.pdf>>
年間で約32,000件(平成26年)差止めされており、日本に流入するおそれがあれば利用してみることも一案です。



知財リスク

海外で販売する商品について、
販売国で知的財産を権利化しなかった。

経営リスク

3-1① 日本からの輸出ができなくなりました！

概要

訴訟リスクへの
対応のポイント

海外で製品販売ビジネスをするにあたっては、販売先の国でもその製品に関する知的財産を取得しておきましょう。



事象説明

事実・経過情報

日本で知的財産を取得し、日本で製造した製品を海外で販売したところ、しばらくして同様の商品が現地企業から販売された。

○海外における模倣品の販売と知的財産権の取得

日本で特許になった技術を使って製造した製品を輸出したところ、輸出先の現地企業はその製品を模倣した商品を格安で販売してきた。しかも、商品説明には知的財産権取得済との記載もあった。当社としては販売先が変わっただけという認識だったことや日本では権利化していたこともあって、そのまま海外で販売しても問題ないと思っていた。

○商標の無断使用

現地企業が製造した全く別の商品に、自社商標（日本語）が使用された。また、現地販売にあたって必要な現地語の表記については現地の各販売代理店に任せていたところ、それぞれが異なった表記を使ってしまっていた。そして、代理店の中には、他人の登録商標を勝手に当社製品に使用したり、当社に無断で商標出願したりする店もあった。一方、自社では、日本語、現地語ともに商標登録はしていなかった。



解決策

こうしておけば
よかった

日本のみならず輸出先の国でも必要な知的財産権をしっかりと取得しておけばよかった。製品の模倣や社名・商品名の無断使用を想定した事前対応をしておくべきだった。

○進出国における知的財産権を取得しておけばよかった

たとえ日本で権利を取得していたとしても、進出先国でも権利化を検討しておく。もし、自社製品について現地で既に権利が取得されている場合には、実際に販売した場合のみならず、販売前の広告宣伝等も権利侵害行為になることがある。広告を打つ前に、現地における知的財産権の有無について調査をしておくべきである。

○商標権を取得しておけばよかった

社名や商品名のロゴをつけてオリジナルの商品に見せかけて販売する、という行為は極めて簡単でよく行われる行為である一方、この権利を無効にすることは容易ではない。これを踏まえ、安全なビジネス開始のために海外進出前の商標権取得をしておく。

○販売国における社名や商品名の現地表記について代理店任せにしなければよかった

輸出販売するにあたっては、社名や商品名の現地表記が必要になることが多い。この表記については自社で特定し、それについての商標権は原則取得しておく。そして、全販売代理店にこの表記を使用させることにより、代理店による他社の権利侵害行為や自社関連商標の無断登録を防ぐようにする。

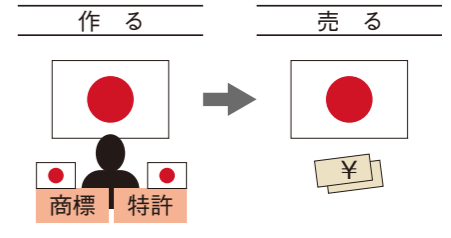


専門家による 解説

ある国において成立した知的財産権の効力は、その国の法律によって定められ、その国の領域内においてのみ認められます。したがって、海外進出するにあたっては、進出先の国においてその国の法律に則って、知的財産権の取得を検討する必要があります。

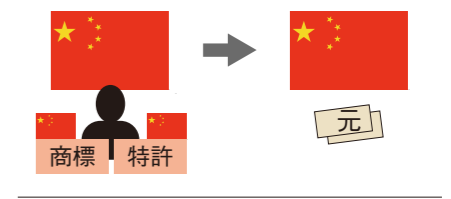
○輸出販売国での知的財産権の取得

日本国内で製造販売する製品であれば日本で権利を取得することが必要です。また、例えば中国国内で製造および販売する製品であれば中国で権利を取得することが必要です。そして、日本で製造し、中国では販売するだけの製品であった場合には、製造国の日本のみならず販売国である中国においても権利が必要、ということになります。



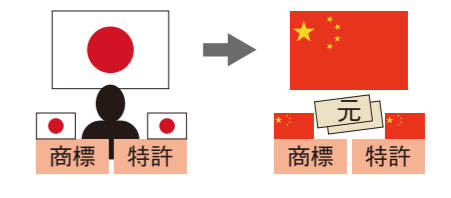
○外国法制に則った権利化手続き

権利取得にあたっては、各国法制の相違に留意して出願手続きをします。例えば、中国では同じ技術について特許と実用新案の同時出願が可能である等、日本にはない制度もあるので、必要に応じて利用します。



○現地で実施している技術を出願するときの注意事項

海外販売にあたって日本とは機能を異ならせている（現地仕様である）ときは、出願内容に、現地での実施内容をしっかりと記載しておきます。記載されていない実施部分について、現地企業に権利化されてしまうといった事態を防ぐためです。



○商標権の取得

輸出にあたっては、自社の社名や商品名を勝手に使用した現地商品が輸出先国で流通することを防ぐため、あらかじめ輸出先において商標出願をしておきます。なお日本製は一つのブランドと認識される国もあることから、日本語表記の商標出願もあわせて検討しておくことが必要です。

○商標権の活用

現地の流通ルートにおける関係者に対し、商標権の使用許諾契約を結んでおきます。これにより、流通過程における自社登録商標の無断使用を防ぎます。

Column

関連資料・参考データ

『商品名（商標）はビジネスの源』

商標は進出予定国での出願・登録がされないと、現地への輸出や販売ができなくなります。例えば、「有田焼」や「讃岐うどん（讃岐烏冬）」「今治タオル（今治という地名を商標登録していた）」など、日本語（漢字）の商標が中国で先駆け出願されていました。また、「無印良品」や「MUJI」も先駆け登録されていました（2005年に商標登録無効の訴えが認められました。）。

企業の「ハウスマーク（社標）」や「ファミリーネーム（シリーズ商品の商品名）」「ペットマーク（個別の商品名）」についても先駆け出願される可能性を排除できません。ビジネス上必要な場合は、英語のほか、アジア各国・地域への商標出願をできるだけ速やかに検討することが大切です。なお、中国では簡体字の発音をローマ字表記した『ピンイン（拼音）』についても注意が必要です。日本語では1件の商標が、中国語では複数出願可能とされている参考例（右表参照）があります。

■中国語 ピンイン 『サントリー』の例

日本語	簡体字	ピンイン
サントリー	三德利	san de li
	山头立	shan tou li
	山桃里	shan tao li
	三得利	shan de li

知財リスク

海外で販売する製品の部品に関して知的財産を権利化しなかった。

経営リスク

3-1② 部品の選定や使い方が重要なノウハウであったが、現地企業に真似されて同種製品を作られてしまった！

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

販売した製品を解析・分析することより再現可能な技術については、知的財産権を取得するようにしましょう。



事象説明

事実・経過情報

日本で製造した商品を海外で販売したところ、しばらくして内部構造や機能が同じような現地企業の商品が出てきた。

○リバースエンジニアリングによるコピー商品の出現

現地企業が、購入した当社製品を分解して部品や製品機能等を解析し、その結果を自社製品の開発に利用（リバースエンジニアリング）してしまった。これにより、同種製品を安価に製造された。

○リバースエンジニアリングにより解析した技術についての中国実用新案権の取得

ノウハウと考えると権利化しなかった技術、あるいは特許出願には値しないと考えていた技術について中国の現地企業に実用新案権が取得されてしまい、中国での製品の販売ができなくなってしまった。



解決策

こうしておけばよかった

リバースエンジニアリング可能な技術は権利化をしておけばよかった。

○特許権や実用新案権を取得しておけばよかった

リバースエンジニアリングが可能な製品については、特許権や実用新案権を取得しておく。特に中国では、リバースエンジニアリングによるコピー商品の精度は高くなってきており、オリジナル製品に匹敵する機能・性能を持つものも多く出てきているので、自社ビジネスを守るために必須と考えるべきである。

○自社内で秘匿しておく技術と権利化する技術とを切り分けて管理しておけばよかった

リバースエンジニアリング可能な技術はそもそも秘密にできないものであるから、あらかじめ権利化しておく。反対に、秘匿する重要技術は、権利化（公開化）せずに厳重に管理する。



専門家による解説

○特許制度の仕組み

ある技術について、特許出願をして権利化すれば、その技術について他人の使用を排除することができます。そして、出願内容は原則公開（オープン）となります。これは、特許権が公開の代償として与えられるものであるという特許制度の仕組みに基づくものです。実用新案権も同様です。

公開されることが前提である以上、重要技術をすべて出願するのでは、競合企業に知られたくない自社独自のノウハウも開示されることとなります。このような場合、隠しておきたいノウハウは出願することなく秘密の情報として管理（クローズ）しておく、という戦略をとることができます。

○ノウハウの保護

公開されることが前提である以上、重要技術をすべて出願するのでは、競合企業に知られたくない自社独自のノウハウも開示されることとなります。このような場合、隠しておきたいノウハウは出願することなく秘密の情報として管理（クローズ）しておく、という戦略をとることができます。

○権利化と秘匿化の組み合わせ（オープン・クローズ戦略）

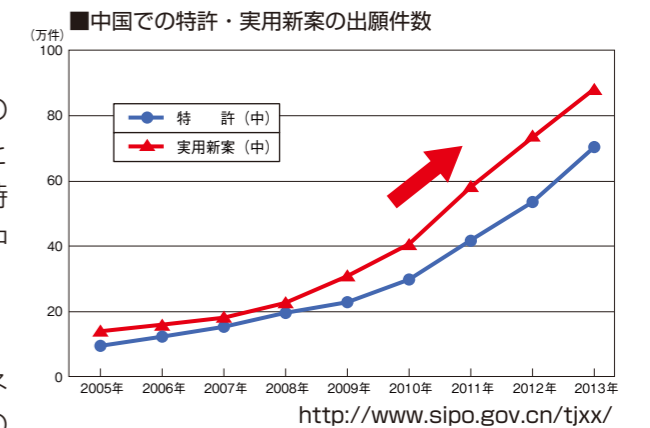
自社の重要な技術については、権利化して他人の出願や実施を確実に排除するか、秘匿化して他人に知られないようにするかを判断し、いずれかの方法で戦略的にその技術を守ることが重要です。特に秘密管理する、ということは海外においては大変難しくなるため、慎重な検討が必要となります。

○リバースエンジニアリングへの備え

製品を分析して再現できる技術については、他社がその技術を用いて製品を作れないようにするため、権利化が望ましいといえます。そしてこの権利化は、その技術が他社に勝手に権利化されてしまう事態を防ぐことにもなります。

○中国における実用新案権の取得状況

中国では、現地法人や個人によって大変多くの実用新案権が取得されています。この点、中国と同じように実用新案を無審査で登録する制度を持つ国は日本のほかいくつかの国がありますが、中国は飛びぬけて出願件数が多い状況です。



○中国での実用新案権の活用

中国の実用新案権はその数の多さから、ビジネスをする立場からは大きな脅威となります。このため、特許より安価で簡易迅速に取得できる権利であることを利用し、自らも積極的に権利を取得してこれら大量の実用新案権に対抗できるようにしておく、という方法も、自社ビジネスを守る上で有効な方策といえます。

○無効となるべき中国実用新案権への対応準備

自社ビジネスの障害となる実用新案権が既に存在している場合には、その登録の無効を証明するための資料を準備しておきます。この資料としては、日本の出願が存在している場合には、それは公知資料として有効なものとなります。

Column

関連資料・参考データ

中国の実用新案侵害事件としては、フランス企業の子会社が中国企業の実用新案権を侵害したとして、約3.3億円の損害賠償を命じられるという高額訴訟がありました。最終的には和解が成立しましたが、和解金も約1.6億円と高額なものでした。このような判例の存在からも、訴訟による和解金を目的とした現地の実用新案権の取得が、今後も増えることが懸念されています。

知財リスク

現地で販売される製品のデザインについて、
意匠権を取得していなかった。

経営リスク

3-1③ 現地企業と同デザインの商品が市場を圧巻して自社製品が売れない。
更に、現地企業が意匠権を取得してしまい、製品を販売できなくなってしまった!

概要

訴訟リスクへの
対応のポイント

外観であるデザインはすぐに模倣されるため、進出先国での権利化が重要です。ただ、デザインを保護する法制度は各国ごとに相違があるので、最新情報を確認の上、適切な権利化を図りましょう。



事象説明

事実・経過情報

海外市場で自社製品を販売したところ、デザインが同一、あるいは似たような現地製品がすぐに販売されるようになった。

○デッドコピー品の販売（同一形態）

オリジナル製品とデザインが同一の、いわゆる「デッドコピー」の新商品は、どの国でもこれを禁止する制度があると思っていたため、特に意匠出願をすることはしなかった。しかし、進出先国ではそのような制度はなく、しかも、現地企業がそのデザインについて意匠権を取得してしまった。
(※日本では不正競争防止法によって、新商品のデッドコピーは禁じられている。)

○類似デザインの模倣品の販売（全体類似と部分類似）

当社製品と全体のデザインが似た商品のほか、一部分のみのデザインが同じ商品も販売されるようになった。特に後者は、その模倣された部分が消費者にとっては購入を決める要素であったため、その部分以外はコストをかけずに作ることで、当社よりもはるかに安価な商品であった。



解決策

こうしておけば
よかった

見た目でも簡単に模倣できるデザインについては、進出国で意匠権を取得しておけばよかった。無審査制度を採用していること国も多く、そのような国では現地企業に簡単に権利化されてしまう危険があることを理解しておくべきだった。

○現地で販売する商品のデザインについて意匠出願をしておけばよかった

海外への進出に先立ち、あらかじめ進出先国で意匠出願をしておく。

○類似品への対策として意匠出願をしておけばよかった

販売する製品にデザインや色のバリエーションが考えられる場合には、現地企業がそれらのバリエーションについて商品化したり権利化したりすることを防ぐため、販売品のデザインのみならずそれに類似する意匠出願を検討しておく。

また、製品中に模倣されては困る特徴的な部分がある場合には、そのデザインについても、各国法制に沿って、権利化を図る。



専門家による
解説

デザインを保護する意匠制度については、各国毎に異なることが比較的多いといえます。特に次の事項には、注意が必要です。



○デッドコピー

日本のように、特に意匠権を取得しなくても新製品の外観のデッドコピーを禁止するといった法制がどの国にでも存在するとは限りません。例えば中国では、日本の不正競争防止法のような法律自体はあるものの、その中に新製品のデッドコピーを禁止する日本同様の規定はありません。したがって、中国では、新製品のデザインの盗用を防止するためには、意匠登録が必要ということになります。

○無審査登録制

意匠については、実体審査をする国も無審査で登録される国も存在しています。もし進出国が無審査制度を採用している場合には、無断で意匠権を得た者から逆に侵害訴訟を起こされる危険もあるため、注意が必要です。デザインに価値がある製品で海外進出するのであれば、進出国での意匠制度の内容をあらかじめ確認し、権利化しておくことについての検討は大変重要です。

○日本国内での発表

日本で発表されるデザインは、ネット等で外国にも知られてしまい、簡単に真似されてしまう危険があります。このような場合には、日本国内での発表前に日本で出願しておき、更に現地でも登録しておくようにします。

○類似する意匠への対策

出願対象となる意匠のほか、それに類似する意匠について保護する法制について、進出国ごとに確認します。例えば中国では、同一の製品について複数の類似する意匠（計10個の意匠）を一つにまとめて出願することができます。このようにまとめて出願され登録された類似意匠により、対象となる意匠権の範囲を大きくできることになるため、他人の登録や模倣品の牽制を広く行うことができます。こうした制度の有無など各国法制の相違を理解して、その利用を検討します。

中国での意匠の登録状況は、中国特許庁専利検索サイト (<http://www.sipo.gov.cn/zljs/>) で確認することができます。このサイトの利用の仕方については、特許庁 新興国等知財情報データベース公式サイト内の、専利(特許/実用新案/意匠)公報の調べ方(中国特許庁(SIPO)ウェブサイト (<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/etc/1597/>)) をご覧ください。

○部分的に類似する意匠の保護

製品全体のデザインに対して意匠権を取得していても、製品の一部分のデザインのみが似ていて全体としては非類似となっている商品はその意匠権の侵害とはなりません。このような場合、部分的な登録が可能な部分意匠制度*が有効ですが、必ずしもどの国にも存在する制度ではありません。

○部分意匠制度の有無

中国のようにこの制度が存在していない国もあれば、台湾のように最近導入された国もあります。したがって、進出時において制度の有無を確認し、あればそれを利用し、なければそれなりの工夫が必要です。例えば、真似されたら困るデザイン部分を構成している部品について意匠出願をしておき、その部品の使用をした場合には意匠権侵害として他人の使用を排除しておく等の方法があります。

○意匠権の存続期間

存続期間は各国で異なることも多いので、国ごとに確認が必要です。例えば、中国の意匠権の存続期間は「出願日から10年」と、日本の「登録から20年」よりも短くなっています。あらかじめ確認し、必要に応じて意匠権が消滅した後にそのデザインをどう保護するかも検討しておきます。

【用語・制度解説】

* 部分意匠制度／ある物品の一部分のデザインについて意匠権を得ることができる制度。商品の核となる部分のデザインを保護することで、類似品を排除することができる。

知財リスク

中国本土以外の中国語圏でビジネスをしていたら、中国本土で商標を先駆け登録された。

経営リスク

3-1④ 中国本土でビジネス展開ができない!

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

中国本土へのビジネス展開を見越して商標権を取得しましょう。商標にイラストがある場合には著作権登録をしておくことも大切です。



事象説明

事実・経過情報

台湾や香港に進出後に中国本土へ進出したところ、次のような事態が生じた。

○中国本土への商標登録出願

最初は進出先が台湾であったため台湾にのみ中国表記の商標出願をしていたところ、中国本土で第三者に無断で同じ商標が登録されてしまい、後に中国本土に進出したときに商標権侵害となってしまった。(コラム：事例紹介1)

○重要な商品の区分についての商標出願

最初に香港に進出したところ、当社が中国進出する前に香港企業が中国本土において当社ビジネスの重要な分類について商標権を取得してしまった。このため、当社はその部分の商標権を取得できず、ビジネス展開に支障をきたすことになった。(コラム：事例紹介2)



解決策

こうしておけばよかった

進出先が中国語圏内の国である場合には、その時点でビジネスの予定がなかったとしても将来を見据えて他の国においても商標出願を検討しておけばよかった。

○中国本土への商標出願をしておけばよかった

台湾や香港への進出にあたり、中国本土での商標出願もしておく。先駆け登録されてしまったため、中国ビジネスへの悪影響や訴訟にかかる時間や費用が多大なものとなってしまった。

○各国の商標出願制度に沿った対応をしておけばよかった

各国の法制に依りて、ビジネスを行う重要分野は漏れなく権利化しておく。



自社ブランドを守るための係争等の各種費用・工数

当初より将来的予測をもって該当国で権利化する費用・工数



専門家による解説

○中国語圏での商標出願

中国表記の商標について、中国語が使用されている中国(本土)、台湾、香港、マカオは、1つの文化圏と考え、これらのいずれかの地域に進出する場合は、それぞれの地域での商標出願(簡体語・繁体語・ピンイン)の検討が必要です。

○著作権登録

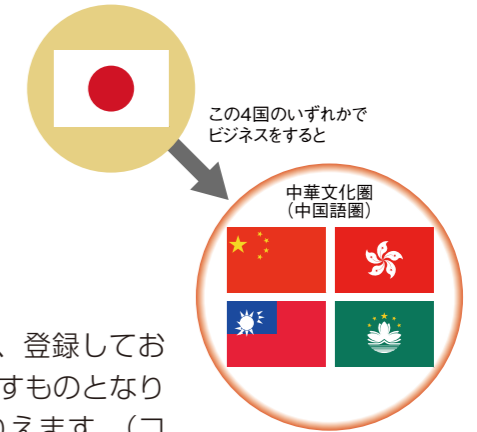
著作権の発生に登録は原則必要ではありません*。しかし、登録しておけば著作権の発生時期が明確になり、相手の著作権侵害を示すものとなります。そしてこれは、商標の先駆け出願への対抗手段になりえます。(コラム：事例紹介3)

○中国の商標審査基準における商標を構成する文字についての扱い

中国の審査では「漢字」「平仮名」「カタカナ」「アルファベット表記」「ピンイン(中国普通語の音表記)」は相互に非類似と判断されます。したがって、いずれの表記にも真似されたくなく、第三者の権利化も防止する必要もある場合は、それぞれの表記に出願が必要です。

○似た漢字の商標登録出願

同様の読み方で類似する漢字が存在する場合には、その漢字についても商標出願を検討する方が望ましいといえます。よく見なければ違いがわからないという場合には消費者が誤って購入してしまうおそれがあり、またビジネスが乗っ取られるおそれもあるからです。(コラム：事例紹介4)



Column

関連資料・参考データ

【事例紹介1】

人気アニメの「クレヨンしんちゃん」について、日本の権利者がアニメ放映される台湾に中国語表記で商標登録したが、中国本土では現地企業が中国語表記とキャラクターの商標登録を受けてしまった。

このため、日本の権利者から正規にライセンスを受けて商品を販売した中国企業が、中国当局により商標権侵害として売り場を閉鎖され、在庫も押収されるという事態になってしまった。

【事例紹介2】

香港進出を皮切りに「無印良品」や「MUJI」のブランドで海外展開を開始した日本企業が、中国進出に際して必要となるビジネスの分類について中国で複数の商標出願したところ、香港進出時と同時期に香港企業が中国本土に無断で洋服の分類で商標登録していたため、その分類の出願が拒絶となってしまった。

【事例紹介3】

クレヨンしんちゃんの事件では、日本の権利者は商標の無効や取り消しを求める手続きのほか、著作権侵害の訴訟も提起した。この訴訟において、「イラスト」だけではなく、「文字書体」についても中国著作権法で保護される芸術作品と認められ、それらの使用について著作権侵害として差し止めと損害賠償請求が認められた。また、先駆け登録されていた商標についても、不正手段によって取得されたとして、その商標登録は無効あるいは取消となった。

【事例紹介4】

中国で「青森」とよく似た「青森」の文字とリンゴの図柄を組み合わせた商標登録が申請された。



* 著作権についてはベルヌ条約及び万国著作権条約があり、これらの条約の加入国である日本や中国は、条約国で最初に発行された著作物を保護する義務がある。

知財リスク

技術指導を通じて自社ノウハウが漏れた。

経営リスク

3-2①

自社でしか作れなかった商品が現地企業に安価で作られるようになってしまい、海外でのビジネス展開が極めて難しくなってしまった!

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

技術指導するには必要最低限の内容とし、内容が秘匿すべき技術に関係する場合には、指導時及び指導後において厳重管理できる準備と体制の整備をしましょう。



事象説明

事実・経過情報

技術指導をする前に指導内容の検討が不十分だったため、指導する予定にない技術内容まで現地企業に伝えてしまった。

○交渉の突然の打ち切り

契約を前提に現地の要請に基づいて技術指導を行ったところ、現地での生産がほぼ可能になったところで交渉が打ち切りになった。契約締結前なので約束事を記載した書面は特に作っていなかった。

○設備販売に伴う技術指導

設備を受け渡した時点で当社の義務は終了と考えていたが、安定動作保証を求められ、その後も技術指導をしなければならなかった。

○技術指導のための工場見学

指導の一環として工場見学をさせたところ、最適な製造条件(温度や製造順序)等のノウハウが盗まれてしまった。その原因のひとつは、指導者が契約範囲を超えて指導してしまったことだった。

○現地法人による知的財産の権利化

技術指導を行った現地法人が、現地で権利化していなかった技術部分、あるいは、ノウハウとして秘匿していた技術について、指導先の現地法人が中国国内において無断で出願し、権利化してしまった。



解決策

こうしておけばよかった

交渉時は契約締結が確約したわけではないことを念頭において、技術指導をするべきだった。必要以上に情報を与えないという意識と体制が必要だった。

○交渉の突然の打ち切りに備えておけばよかった

交渉段階で技術指導を行うべきではない。やむを得ない場合であっても最低限にし、無断使用しない旨の約束を取り付けるようにする。

○設備販売に伴う技術指導はどこまでにするのか定めておけばよかった

販売契約時に技術指導内容について約定しておき、販売後のその約定を超えての要求ができないようにしておく。

○工場見学時の対応を定めておけばよかった

工場見学を中国側から求められた場合、本当に必要かどうか考える。もし見学させるのであれば、技術指導上必要な箇所にとどめ、かつ、情報が漏洩しない体制を整えておく。

○現地法人によって当社技術を権利化されないように備えておけばよかった

指導範囲をあらかじめ決定し、それを超えては現地技術者に伝えないようにする。特に特許化しない技術は、原則として例外なく伝えない。



専門家による解説

技術指導を行うにあたっては、あらかじめその内容について現地で権利化しておくか、権利化できなければノウハウとして社内で秘密に管理する体制を整備しておきます。加えて、以下の体制も整えます。

○交渉の突然の打ち切りへの備え

契約締結前に、契約にあまり関係ない問い合わせや過剰な要求がある場合には、不用意にこれに応じないよう注意が必要です。元々契約をする気がなく、部材の入手先や入手方法、日本の顧客等の情報を入手することが目的というケースもあるためです。

○設備販売に伴う技術指導

販売時は想定しなかった要求を販売後にしてくるケースがあります。例えば、日本での稼働状況より低い性能にとどめることで値段を安くするという販売契約をした場合、性能が低いことを理由に過度な技術指導を求めたり、契約解除を主張してきたりするようなケースです。売れば終わり、という感覚ではなく、その後の不当な要求を排除するような契約を結ぶようにします。なお、技術指導については後々のリスクも潜んでいるため、事前に専門家に相談することは有効です。

○工場見学の対応

工場見学を受け入れる場合には、ノウハウが漏れないよう、物的、人的、技術的(データ保護)管理体制を整えておきます。また、見学させる場所を特定することはもちろん、スマートフォンによる撮影を禁止する等、見学者への規則もしっかり定めておく必要があります。

○現地法人の知的財産権の取得

原則として、技術指導する内容は現地で権利化しておきます。そして、日本側が特許権を有していることを現地企業の従業員に認識させ、模倣への牽制としておきます。

○第三者への権利侵害

現地法人に指導した技術で現地企業が製造した製品について、第三者から権利侵害として訴えられた場合、技術指導者が責任を問われる法制の国があります。例えば、中国がここに該当しますが、この場合以下のような点に留意します。

(第三者への権利侵害への責任の所在)

契約において、責任範囲を指導した技術の実施に限るようにし、それを超えて責任を負わされないようにしておきます。できれば地理的にも範囲を限定しておきます。しかし、このような限定規定を相手側が受け入れない場合は、契約期間を短くしてリスク低減を図る工夫が必要です。

○技術指導の失敗への備え

技術指導は必ずしも成功するとは限りませんが、それが相手側の技術レベルが低いことが原因の場合もあります。この点、例えば中国では技術指導する側に技術品質を保証する義務を課していますので、契約前に技術指導先のレベルをしっかり確認しておき、それを踏まえた契約とすることで、相手側の原因により責任を負わされないようにしておきます。

○達成度の確認方法

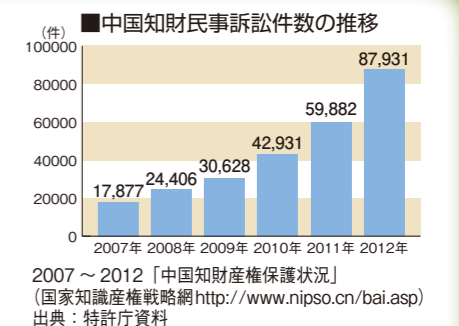
達成度を数値化しておき、かつその確認方法も規定します。できれば量産化前に試験を行うこと等も規定し、不当に広い範囲での保証要求を排除するようにします。

Column

関連資料・参考データ

『中国の訴訟件数の伸び』

中国国内における訴訟件数は右肩あがりが増えていきます。2012年次には87,931件と、過去5年間で約5倍の伸びをみせています。内訳としては、著作権 53,848件(62%)、商標 19,815件(23%)、特許等 9,680件(11%)となっていますが、著作権を除くと、商標権の伸びが目立っています(2012年次は2011年次の1.5倍に増加)。そのなかには海外の企業を相手取った訴訟も含まれており、日本の企業も含まれています。中国の現地法律事務所への取材でも、今後も訴訟件数は増えて、かつ、日本企業が被告となる場合も増えるだろうと予想する声が聞けました。また、裁判が長引くケースも増えつつあるようです。



知財リスク

OEM 先に供給した部品や貸与設備から、
ノウハウが漏れた。

経営リスク

3-2② 当社技術を利用した OEM 先の独自活動により、 海外ビジネスの展開が危機に陥った!

概要

訴訟リスクへの
対応のポイント

信用できる企業であることと知的財産に関する取り決めとは無関係です。OEM 先とは権利関係や義務について将来も見据えた契約を書面にて行いましょう。



事象説明

事実・経過情報

OEM 先や ODM 先へ技術情報が洩れ、自社技術について知的財産権を取得されるおそれが出てしまった。

○OEM 先との契約

OEM 先を信用していたため、守秘義務（機密保持）について明確に規定しなかった。また、委託先がさらに第三者に外注したため、技術情報が漏れた。

○OEM 先企業への提供物、貸与物の取り扱い

提供する金型あるいは貸与する図面や製造機械からノウハウが流出した。

○供給部品や失敗品の取り扱い

提供していた部品を競合企業に横流しされた。また、失敗品の無許可利用をされた。

○OEM 先からの不良品流出

劣悪な商品を製造され、品質管理責任を問われた。

○OEM から ODM 生産への切り替え

製造委託から開発も委託する ODM 生産へ切り替えたところ、開発部分については ODM 先の技術として特許出願されてしまった。



解決策

こうしておけば
よかった

OEM 先を慎重に選ぶのは当然だが、選んだ結果の信用と知的財産上の問題は別のものであると認識し、すべての事柄を書面で約定してそれを遵守させるようにするべきだった。

○OEM 先との契約前に自社技術を権利化しておけばよかった

OEM 先への委託契約をする前に、現地での知的財産権について出願しておく。出願できない技術に関しては、先使用权の主張ができるように準備しておく。

○OEM 先企業への提供物、貸与物の取り扱いについて条件を約定しておけばよかった

製造上必須で、OEM 先に供与や貸与しなければならない金型や設備については、特許権や意匠権等の権利化をしておくとともに、使用条件を明確に契約書に記入しておく。

○供給部品や失敗品の取り扱いを管理できるようにしておけばよかった

材料の管理を徹底し、完成品のみならず失敗品の管理もできるようにしておく。

○OEM 先から不良品が流出することに備えておけばよかった

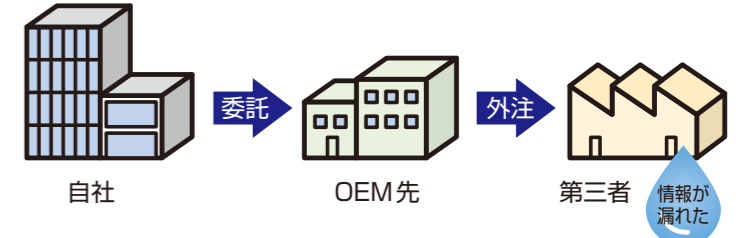
言語能力ではなく技術レベルを見て、先方の技術水準を確認してから指導する。中国は技術指導に責任が伴うことも理解しておく。

○OEM から ODM 生産への切り替え時に契約を見直しておけばよかった

研究開発を委託する際に、契約において発明が委託者に帰属するようにしておく。



専門家による 解説



○OEM 先との契約

OEM 先に委託する技術内容については、技術漏洩防止のためにその技術の使用について約定しておく。ただ、使用を制限する約定などは拒まれる場合もあるため、できればその技術に関する知的財産権を取得しておく。

○権利化が困難な技術への対応

権利化が難しい技術への取り扱いを契約で定める以外に、未来の実施を守るための先使用权主張の準備をしておきます。この先使用权が認められるためには、その技術を他人の出願時に既に使用していたことを実施規模も含めて証明する必要があります。

(先使用权立証に必要なもの)

現地公証人による公証が有効です。現地公証人に保全してもらうべき証拠としては、製造設備の設計図やレイアウト図、生産量を示す書類等があります。また、現地代理人の立会いの下で、工場生産状況の録画も検討すべきです。なお、生産量が拡大する場合には、その都度公証手続を行います。

○OEM 先企業への提供物、貸与物の取り扱い

提供するものについては原則として知的財産権を取得しておきますが、これが困難な場合にはブラックボックス化を含む防衛的な技術を組み込んでおく等、意図しない OEM 先の利用に備えておきます。また貸与する図面等についても使用条件を明記しておきます。

○供給部品や失敗品の取り扱い

ノウハウが詰まった部品の持ち出しを防ぐようにします。例えば、故意に不良品として扱い、それを横流ししたり、余った原材料を使って模倣品の製造をしたりしないように管理します。

(部品や失敗品の管理方法)

計画された製造個数と、そのために必要な原材料や部品の数、実際に使用された原材料や部品の数、そして失敗品および完成品の個数について、それらを照合して確認できるような数的管理は有効です。このような管理体制をしておくことは、現地従業員への牽制にもなります。

○OEM 先からの不良品流出

技術移転の達成度合の基準について、契約書に明記しておく、日本企業、OEM 先の双方が同基準で達成を確認できるようにしておきます。この際、責任範囲と技術の達成状況の確認方法を規定することが必要です。更に、技術供与の際に提供する資料や指導範囲も明記しておきます。

○OEM 生産から ODM 生産への切り替え

コストや機動性の観点から、設計と製造を分断しない OEM へ移行し、開発まで委託するようになることがあります。この場合、ODM へと成長した中国企業が、新たな開発部分について自社技術として権利化してしまう危険性もあります。このため、ODM へ移行する際には、知的財産の帰属を含めた内容を追加する等、OEM 契約時の契約内容の見直しと更新が必要です。

【用語・制度解説】

ODM／委託者のブランドで、製品を設計・生産すること。

先使用权(商標)／他人の特許出願前に、他人の特許発明の内容を知らずに、その特許出願前から同じ内容の発明を実施や実施の準備をしていた場合、所定の要件の下、引き続きその発明の実施をすることができる権利。

知財リスク

現地子会社で開発された技術の権利を日本企業に帰属できない。

経営リスク

3-2③ 現地子会社の研究成果を自社の財産とできなくなった!

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

現地子会社の研究開発の成果について、日本本社が権利を取得できるように規定し、現地の法制に沿った職務発明制度も整えておくようにしましょう。



事象説明

事実・経過情報

本社からみれば現地子会社の開発内容は現地向けのマイナーチェンジにすぎないので、新たな発明には当たらないと思っていた。また、海外にあるとしても完全子会社であるので、特別に約定しておく必要はないと考えていた。

○研究開発の成果についての規定

現地法人が全額出資の子会社であることから、その開発成果について特に規定しなかったため、現地子会社に発明が帰属してしまった。

○技術輸出管理に関する規制

現地子会社の開発成果を日本企業である親会社に帰属させることは、技術の輸出に該当することは認識していたものの、外国でそれが禁じられるのは国防に関する技術のみと思っていた。

○職務発明

現地法制に沿った職務発明の規定を定めていなかったため、現地の従業員に職務発明ではないと主張されたり、職務発明であってもその報奨金が日本と比べて高額なものとなったりしてしまった。

また、在職中に完成した発明の完成を隠して退社した従業員が、職務発明に該当する発明について自分名義で特許出願をしてしまった。



解決策

こうしておけばよかった

現地子会社の開発成果である発明については、その帰属が日本本社であることをしっかり約定しておけばよかった。

○現地子会社の発明の取り扱いについてしっかりと社内規程で定めておけばよかった

特許を出願する権利の帰属について、開発委託者である日本本社が権利を持てるように規定しておく。また現地従業員とのトラブルを避けるため、採用時にその契約も結んでおく。

○技術輸出に関して現地法律を確認しておけばよかった

開発企画段階で、現地で輸出が禁止されていたり制限されていたりする技術に該当しないか確認しておく。

○職務発明の規定を整えておけばよかった

現地従業員の研究開発状況を後の証拠とできるように記録、管理しておく。



専門家による解説

○開発成果の取り扱い

完全子会社であっても現地法人であることから、親会社である日本企業と現地子会社との間で研究開発委託契約を結ぶことになります。この契約書で開発成果を日本本社に帰属する旨を明記するか、子会社から特許出願する権利の譲渡を受けるかを明記しておきます。

○技術の輸出についての管理

国によっては、その国の事情に基づいて、他国へ輸出する技術を管理していることがあります。例えば中国では、輸出が禁止されている「禁止技術」、許可制の「制限技術」、基本的には輸出が認められる「自由技術」の3種類に分類して管理されています。禁止や制限される技術の中には、公的な規制としては不適切のようにも思われる個別企業の事業も含まれていますので、開発しようとする技術がこれらに該当しないかどうか、あらかじめ確認しておく必要があります。

○職務発明への対応

職務上完成する発明については、各国ごとに法制が異なっていることが多いので、現地ですっきり確認します。その上で、法制に反することなく、かつ、自社が不利にならないように従業員と契約できるように、社内規程を整えます。

○中国職務発明規定

中国では契約が優先され、契約がない場合に会社が支払うべき奨励や報酬の規定が適用されることとなります。したがって、あらかじめ職務発明規定や労働契約等において奨励や報酬の額、支払方法等を適切に定めておきます。これにより職務発明者から相当な額の奨励や報酬の支払を求めて訴えられるリスクも回避しておきます。

○退職後の管理

現地従業員が在職中に行った職務発明についてその事実を隠したまま退職し、その後に自分の名義で出願するといったケースがあります。しかし、退職後に日本企業側がその従業員が発明を完成した時期等を証明することは極めて難しいことから、在職中に従業員の研究開発の経過や状況を記録させ、監督者がそれを把握管理できるように規程を整えておきます。タイムスタンプによる時系列証明も検討しましょう。

Column

関連資料・参考データ



『中国の事例(職務発明)の紹介』

例えば中国では、職務発明について契約が存在しなかった場合、奨励・報酬は最低基準が明確に示されています。具体的には、発明特許一件あたりの奨励金は 3,000 元以上 (実用新案や意匠は 1,000 元以上)、報酬金は毎年、発明または実用新案特許の自社実施により得られた営業利益の中から 2%以上 (意匠は 0.2%以上) の金額というように定められています。もちろん契約においてこれ以上の額を定めることは問題なく、従業員のモチベーション向上のために貢献度に応じて支払うようにすることもできます。なお、特許権を譲渡した際にも、従業員に対して、譲渡により取得した利益の一部を支払わなければなりません。

【用語・制度解説】

職務発明 / 従業者等が職務上行った発明のこと。使用者等(会社等)は発明者である従業員から職務発明を承継することを勤務規則などにあらかじめ定めておくことができる。使用者等が従業員から職務発明を承継した場合、会社は相当の対価を従業者に支払わなければならないと特許法に定められている。

知財リスク

現地子会社と知的財産に関する契約を定めていなかった。

経営リスク

3-2④ 現地子会社に技術ノウハウを漏洩され、それを利用した競合他社にビジネスを脅かされるようになってしまった!

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

100% 出資の子会社であっても日本企業ではない（現地企業である）ことに留意し、社内規程等の整備をしましょう。



事象説明

事実・経過情報

現地子会社を日本と同じような感覚で経営・管理したため、当社技術情報が流出した。

○100%出資の子会社設立

自社企業と考え、法律上は現地法人となることへの認識が薄かった。

○日本輸出用製品の製造のみを行う場合

現地では商標権を取得していなかったところ、第三者に当社商標（日本語）について権利を取得され、商標を付けた製品の日本への輸出ができなくなった。

○親会社子会社を含む社員間の情報共有

全社員で情報共有する、といった日本の慣習をそのまま現地に持ち込んだところ、情報を持って競合先に転職された。

○現地従業員の採用

採用した現地従業員から営業秘密を違法に取得したと競合の現地企業から訴えられた。また、採用した従業員を日本で研修したところ、中国に戻ってすぐに現地の同業他社に転職されてしまった。



解決策

こうしておけばよかった

海外子会社において、日本と海外との慣習や法制の相違を考慮して、現地従業員の社内管理体制を整えておくべきだった。

○現地子会社の設立に際し、技術情報の外部への漏洩防止対策をしておけばよかった

子会社であったとしても、自社の技術情報流出の防止策を規律する。また、現地子会社の責任者は管理能力のある者にし、人事情報や技術情報等へのアクセス制限を徹底する。

○商標権の取得をしておけばよかった

現地では販売しない製品だとしても、それに用いる自社の重要な商標は現地でも権利取得する。

○親会社子会社を含む情報共有は慎重にしておけばよかった

情報共有に関しては必要な担当者に必要な情報だけを与えるようにする。

○現地従業員の採用には前職との関係について確認しておけばよかった

採用に当たっては、前職で負っていた秘密保持義務や競業禁止義務の内容を確認し、以前に勤めていた企業の情報に関するトラブルを回避する。



専門家による解説



○現地子会社設立前の知的財産権の取得

進出先国の知的財産権の状況をしっかり調査し、子会社が現地事業活動するのに必要な知的財産を進出前に権利化しておく必要があります。

○現地子会社の社内規程の整備

現地法人として現地の法律に則った社内管理規程を整備する必要があります。そして、責任者には、その規程に沿って管理体制を整えられる人物を配置することも必要です。

（現地責任者の選定時の注意点）

現地責任者に日本から移転する技術の担当者を据えるというケースが、比較的多い傾向にあります。しかし、技術に長けた者が経営管理者として必ずしも適任とは限りません。技術管理能力と経営及び人事管理の能力をそれぞれ見定めて選定する必要があります。

○現地の最新情報の入手

現地で知的財産を管理するにあたっては、最近の現地事情もよく調べておきます。例えば、中国ではビジネス上のやりとりにSNSが多く利用されているので、これによる情報漏洩対策が必要です。

○秘密管理技術の特定

秘密管理すべき重要技術については、特定することが重要です。秘密管理するには費用も手間も人材も必要となるため、あまりに多いと負担が大きく、結局不十分な管理となりかねないからです。また、営業秘密の特定とその管理については現地任せにせず、全社的な管理が原則です。

（秘密管理技術の判断基準）

営業秘密とするか知的財産を権利化するかの判断は容易ではありませんが、たとえば、販売製品等から特定の技術が解明できないもの、公開すると意味のない技術（暗号等）、他社との秘密保持契約にかかわるものかどうか、といったことが基準としてあげられます。

○商標権の取得

製造国を市場として考えていない場合でも、物としては流通しており、第三者の先駆け登録の危険があります。日本企業に買い取りさせることを目的とした権利化もあるため、日本語の商標であったとしても権利化しておくことが望ましいといえます。

○親会社子会社を含む社員間の情報共有

日本においては、直接関係がない人にも念のためとして情報を与えておくことがありますが、海外取引においてはメールの送信先も情報共有も必要最小限にとどめておきます。

○他社営業秘密の取り扱い

他社企業の営業秘密を入手している場合は、自社情報であると誤って公開して訴えられるといった事態を回避するようにしておきます。他社情報を徹底管理するとともに、自社情報との混合防止も必要です。

○現地従業員の採用

例えば中国では、従業員が労働契約終了後に競合他社への移籍を一定期間禁止する条項を定めることができます。そのような従業員を採用して営業秘密の盗用の疑いをかけられることのないよう、採用時に十分確認する体制を整えることが必要となります。

知財リスク

他国への移転に伴い、
現地子会社の知的財産の管理が困難になった。

経営リスク

3-2⑤ 売却した現地子会社の技術や営業秘密が流出し、 新たな進出国でのビジネスの障害になった!

概要

訴訟リスクへの
対応のポイント

最初の進出国市場からは撤退するとしても、他国へ模倣品が流出しないような体制を整えるとともに、新たな進出国でも知的財産権の取得を検討しておきましょう。



事象説明

事実・経過情報

最初の進出国での生産しか考えていなかったため、その国でしか権利を取得しなかった。その結果、第三国でのビジネスで必須の知的財産権の取得が極めて困難になった。

○最初の進出国から外国への特許出願体制の不備

現地子会社で完成した技術について、新たな進出国での権利取得ができなかった。

○撤退後の現地子会社の知的財産の取り扱い

撤退に伴い売却した現地子会社が、当社と同様の製品について当社ノウハウを用いた製造を継続し、その完成品を当社の新たな進出国を含めた他国に輸出し始めた。このため、アジアの広い範囲で模倣品が流通する事態となってしまう、別の国のビジネスにおいて大きな支障となった。

○譲渡先企業による知的財産権の出願

現地子会社が持っていた当社の他国への進出先情報を利用し、現地子会社を譲渡した先の現地企業がそれらの国で知的財産権を当社より先に取得してしまった。

○現地子会社の従業員の管理

撤退時の混乱を利用して従業員が機密情報のデータを盗み、競合他社に売却してしまった。



解決策

こうしておけば
よかった

進出当初から将来の撤退までを考えておけばよかった。知的財産については現在進出している市場のみならず他国市場にも影響があることを踏まえ、譲渡契約をすべきだった。

○最初の進出国から外国への出願も検討しておけばよかった

最初の国で完成した技術で他の進出国でビジネスにつながるものは、他国においても同時期に特許出願を検討しておく。

○撤退後の現地子会社の知的財産権の取り扱いについて慎重に検討しておけばよかった

撤退時には完全撤退なのか部分撤退なのかをよく検討する。

完全撤退の場合には、撤退後の自社商標や自社ノウハウの無断使用について契約の締結とその履行の遵守を徹底できるよう、撤退後の現地パートナーを確保する。できれば譲渡先企業がそのような信頼できるパートナーであることが望ましく、そうでない場合には、一部機能を残す選択も検討しておく。

○譲渡先企業の知的財産権を取得しておけばよかった

現地企業に売却した場合、現地子会社が把握している当社ノウハウを権利化することについて制限する約定をしておく。その国の市場はビジネス対象外になったとしても、他国へ出願されてしまうとビジネスへ悪影響を及ぼすことも多いことから、特に注意する。

○現地子会社の従業員の管理を整えておけばよかった

譲渡した後の現地従業員の監視は難しいことから、採用当初から必要以上の情報を与えない。また、重要な情報にはアクセスできないように、管理を徹底しておく。



専門家による 解説

○専門家を交えての対応検討

撤退時の対応は非常に複雑で、国によって求められる対応も全く異なる場合が多く

あります。その国の制度や慣習等に詳しい専門家を交えての対応検討が不可欠です。

○最初の進出国から他国への出願

その国で完成した技術で他の国でのビジネスにつながるものは、他国においても特許出願を検討しておくことが望ましいといえます。この際、第一国の出願日から1年以内の出願であれば第二国での出願日が第一国の出願日に出願したものとみなされる優先権主張の制度を利用することも有効です。

(現地完成発明の取り扱い)

例えば中国では、完成した発明や実用新案については、出願前に秘密保持審査を請求してその審査を受ける必要があります。この秘密保持審査は、国家の安全や重大な利益にかかわる発明が外国に流出しないようにするための制度ですので、一般的な技術にかかわる発明に関しては基本的には外国へ出願が許可されます。なお、出願にあたっては、秘密保持審査のほか、一定の技術の輸出の制限や禁止を規定する技術輸出入管理条例*にも留意が必要です。

○撤退後の現地企業の知的財産権の取り扱い

子会社を譲渡するときには、所有する知的財産権をどうするのか、具体的にはライセンスするのか知的財産権もあわせて譲渡するのか、ということを慎重に決定します。特に問題となるのは、権利化していない技術情報の営業秘密です。この営業秘密を用いて製造した製品が他の国に流通することを防ぐためにも、譲渡先企業との契約で撤退後の取り扱いを定めておく必要があります。

○譲渡先企業の知的財産権の取得

撤退しても事業自体の継続をするのであれば、出資持分を中国企業に譲渡するという方法をとることになります。合併会社であれば、中国側のパートナーに日本側持分を譲渡し、従業員の雇用を含めて事業継続してもらえという方法がありますが、100%子会社の場合は譲受先を自ら探さなければならないこととなります。

(現地パートナーおよび譲渡先の選定)

金銭的側面のみならず、知的財産権の無断取得を行わない等の契約遵守の側面からも信頼できる現地パートナーや譲渡先を探す必要があります。しかし、日本企業にとってこれは容易ではないことから、現地の専門機関に相談して最新の情報を入手するなどして慎重に選定を行う必要があります。

○現地子会社の従業員

撤退に際し、従業員を解雇することになった場合や売却先の中国企業の従業員となった場合において、そのまま元の企業の営業秘密の秘匿を行わせるのは難しいといえます。このため、やはり現地従業員には採用当初から必要最低限の情報のみを伝えるようにし、常日頃から情報管理の徹底を図っていくことが必要となります。



【用語・制度解説】

* 技術輸出入管理条例／技術の輸出入管理を規範化し、技術輸出入の秩序を維持し、国民経済と社会の発展を促進することを目的に、中華人民共和国対外貿易法等の関連規定に従って施行された条例。

知財リスク

締結したライセンス契約に条項の不備があり、権利関係等に問題が生じてしまう。

経営リスク

3-3① 自社の競争力がなくなる！ 自社の事業が実施できなくなる！

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

ライセンス契約を締結することにより生じるリスクを把握し、自社の事業の展望等も考慮しつつ、紛争を回避するための適切な条項をライセンス契約に規定しましょう。



事象説明

事実・経過情報

外国企業に特許技術・商標等をライセンスしたところ、ライセンス契約における条項の不備から、以下のような事態が生じ、自社の事業の実施に重大な影響が生じることとなった。

○独占的ライセンス（Exclusive License）許諾地域での違反通知

外国企業との間である国を許諾地域とした独占的ライセンス契約を締結した。後日、当該国において、ライセンスの対象となった特許技術・商標等を用いた製品を自社で販売したところ、当該外国企業から契約違反である旨の通知が届いた。

○ライセンスを受けた者（ライセンシー）の改良技術についての特許出願・権利取得

外国企業に特許技術をライセンスしたところ、当該ライセンシーがライセンス対象特許技術を改良して新たな発明（改良技術）を行い、当該改良技術について特許権を取得してしまった。ライセンス契約に改良技術についての規定がないため、当該改良技術をライセンシーの許可無く使用することができず、市場における自社の競争力が大幅に減退してしまった。

○ライセンシーからの秘密情報の漏洩

ライセンスに伴い秘密情報（技術秘密等）をライセンシーに開示したところ、ライセンシーの従業員から競合企業に当該秘密情報が漏洩してしまった。



解決策

こうしておけばよかった

特許技術・商標等をライセンスした際に、ライセンシーに生じ得る権利を明確にし、それに対応するための条項を契約書に規定しておけばよかった。またライセンシーに秘密保持義務を課せばよかった。

○ライセンスする権利の内容を明確にしておけばよかった

ライセンスをする際には、ライセンスする権利の範囲、種類を慎重に検討・確認する。特に、独占的ライセンス（Exclusive License）契約を締結する場合には十分に注意する。

○改良技術が生じた場合の取扱いを明確にしておけばよかった

ライセンス契約書において、ライセンシーに対して、ライセンシーが改良技術を発明した場合には、①ライセンスを供給する者（ライセンサー）に改良技術を報告すること、②ライセンサーに当該改良技術の実施権を許諾すること等を義務づける規定を設ける。

○ライセンシーに秘密保持義務を課しておけばよかった

ライセンスにともない秘密情報（技術秘密等）を開示する場合には、漏洩を防ぐために、ライセンシーに秘密保持義務を課す。

○その他のリスクも考慮して契約書を作成しておけばよかった

ライセンス契約においては、上記以外にも、サブライセンス、ライセンシーの資本構成に変更がある場合の対応、ロイヤルティの確保、契約終了後の対応等、検討すべきことが多数あることから、専門家の助言を受けながら、実情に則した契約書を作成する。



専門家による解説

○ライセンスする権利の内容の明確化

後の紛争を回避するために、ライセンスする権利の内容（種類・対象となる権利・許諾地域）を明確にする必要があります。特に、独占的ライセンスをする場合には、他のライセンシーとの重複がないようにする必要があります。がある等、慎重に検討・確認する必要があります。

○独占的ライセンスをする際の自己実施権の明示的留保

独占的ライセンス（Exclusive License）契約の場合、ライセンサー自身の実施（自己実施）についての留保の記載がない場合には、自己実施が認められないことが多いです。このため、独占的ライセンスを行う際には、許諾地域において自社自身が事業を行う可能性がある場合には、自社による許諾地域内におけるライセンス対象特許技術・商標等の実施を留保する旨を契約書に明記する必要があります。

○改良技術の取扱いの明確化

（1）改良技術の取扱いを明確にする必要性

ライセンスの対象となる技術の改良技術は独立して特許権の対象となることがあります。そのような場合、ライセンサーが当該改良技術を使用できないと、ライセンサーは市場での競争力を失いかねません。このため、改良技術が生じた場合の権利の帰属等について明確にする必要があります。

（2）具体的な規定内容

具体的には、ライセンシーに対して、①ライセンサーに改良技術を報告すること、②ライセンサーに改良技術の実施権を許諾すること、③ライセンサーに改良技術に係る権利（出願する権利を含む）を譲渡すること、④改良技術に係る権利をライセンサーとライセンシーで共有とすること等の義務を課すことが考えられます。

（3）法令による規制がある場合に注意

ただし、ライセンシーが発明した改良技術を無条件でライセンサーに譲渡する等の契約は無効になる可能性があるため、注意が必要です。例えば、中国では、日本企業が中国企業に対してライセンスした場合、ライセンシーの改良した技術の権利は中国企業に帰属し（技術輸出入管理条例第27条）、当該改良技術を無償でライセンサーに譲渡する旨の規定は無効となります（契約法第329条）。

○秘密保持義務等、秘密情報の管理

秘密情報を開示することが予定されている場合には、当該秘密情報の漏洩を防止するために、相手方に対して秘密保持義務を課すことが必要です。また、相手方従業員から漏洩することを防止するため、秘密情報にアクセスできる従業員を必要最低限にすること等も決めておくといでしょう。その他、秘密情報の漏洩を防止するには、そもそも開示する情報の特定・精査を行うことや契約後の相手方の秘密情報の管理体制の監督等も必要になります。専門家の助言を得つつ進めることが必要です。

○その他のリスク～実情に則した契約書を～

特許技術・商標等をライセンスする際には、上記以外にも様々なリスク（サブライセンス、ライセンシーの資本構成の変更、ロイヤルティの確保、契約終了後の対応等）を考慮する必要があります。このため、これらのリスクを考慮して実情に則した契約書を作成しましょう。契約書の作成についても、これまでの同様な契約の締結の有無にかかわらず、必ず専門家と一緒に準備することが必要です。

Column

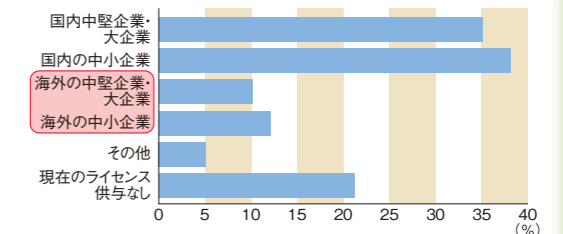
関連資料・参考データ

『海外企業とのライセンス契約締結の留意点』

日本企業の海外企業等とのライセンス契約の伸びを見ると、中小企業がライセンスを行っている場合も少なくありません（図参照）。ただし、そもそもこうした契約面の準備が整っていない中小企業において、海外ライセンスは特に気をつけるべきことが多くあります。同じ言葉でも解釈が異なる場合があり、日本の慣習は通用しないと思って契約書を作成・確認することが大切です。

- ・契約書はまずこちらから提示する（英文や現地語での契約書を準備するとよりよい）
- ・必ず原文と訳文を付け合わせる（翻訳にかかる経費は必要経費）
- ・現地の専門家や法律事務所を活用して内容確認をしておく（現地の商習慣や慣例上、注意すべきこと等がないかを確認）
- ・安易に締結しない（どこかにこちらに不利益となる条項がないか、時間をかけて確認）

■中小企業のライセンス供与先（全体）（複数回答）



出典：平成25年度中小企業等知財支援策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査報告書」（特許庁）

知財リスク

ライセンスした権利に問題があり、他人の権利を侵害してしまう。

経営リスク

3-3② ライセンスを受けた者（ライセンシー）または第三者に訴えられる！

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

ライセンス契約を締結する前にライセンスする特許技術等が「他人の権利を侵害していないか」、「無効になるものでないか」を十分に検討しましょう。また、仮にライセンスした特許技術等が他人の権利を侵害していたり、無効になった場合に備えた条項を、ライセンス契約書に定めておきましょう。



事象説明

事実・経過情報

外国企業に特許技術等をライセンスしたところ、ライセンスした特許技術等に問題があり、それが原因で訴えられることになった。

○ライセンスした技術による他人の権利の侵害

外国企業に依頼され当該外国における特許技術の実施を許諾したところ、当該特許技術を実施する行為は当該国の他人の権利の侵害に該当した。

そのため、当該他人からライセンシーとともに特許権侵害を理由に訴えられ、その結果、損害賠償責任を負担することになった。

○ライセンスした権利の無効による既払いロイヤルティの返還請求

外国企業をライセンシーとして特許権等をライセンスしたところ、当該権利が無効になった。その結果、ライセンシーから既払いのロイヤルティについて返還請求訴訟を提起されてしまった。



解決策

こうしておけばよかった

特許技術等について外国での実施をライセンスする際に、「当該特許等が他人の権利を侵害するものでないか」、「無効になる可能性はないか」を詳細に検討しておけばよかった。また、これらのリスクを回避する条項を契約書に規定しておけばよかった。

○他人の権利を侵害しないこと等について詳細に確認しておけばよかった

ライセンスする前に、ライセンスの対象となる特許技術等について、許諾対象の国・地域において先行する権利がないか等を詳細に調査し、検討する。特許権等が付与されているからといって安心せずに、幅広く検討する。

○第三者との係争についての不保証条項を規定しておけばよかった

ライセンスした特許技術の実施が他人の権利を侵害した場合に備えて、そのような場合でもライセンサー（ライセンスを供給する者）はライセンシーに対して責任を負わない旨を契約書に明記する。

○受け取ったライセンス料の不返還条項を規定すればよかった

ライセンスの対象となった特許権等が無効になった場合に備えて、ライセンスした特許権等が無効になりライセンス契約が早期に解約された場合であっても、既払いのロイヤルティを返還しない旨を契約書に明記する。



専門家による解説

○権利があるからといって安心しない

(1) 他人の権利を侵害してしまい、訴えられる可能性がある

特許権等が付与されているからといって、当該特許権等の対象となる技術の実施が第三者の権利を侵害しないとは限りません。例えば、ライセンス対象技術の実施のために他人が特許権を有する発明を利用しなければならない場合には、当該技術の実施はその他人の特許権の侵害になります。そしてライセンスした技術の実施によりライセンシーが他人の権利を侵害した場合、ライセンシーとともに訴えられる可能性があります。

(2) 権利が無効になる可能性もある

また、ライセンスする特許権等が無効になる可能性もあります。この場合、ライセンシーとしては無効な特許にロイヤルティを支払っていたことになり、ライセンシーが既払いのロイヤルティの返還を求めてライセンサーを訴える可能性があります。

○ライセンスする権利・技術等に問題がないかの確認

これらの問題を回避するには、ライセンスする際に、ライセンス対象地域において他人の先行する権利がないか、ライセンスする権利が無効になる可能性がないか等を、詳細にかつ幅広く調査・検討することが重要になります。

○契約条項によりリスクを回避

契約条項により、これらの問題を回避できる場合もあります。他人の権利侵害については、ライセンスした技術の実施が第三者の権利侵害とならないことを保証しない旨（不保証条項）を、ライセンスした権利が無効であった場合に備えて、ライセンスした権利が無効になりライセンス契約が早期に解約された場合であっても、既払いのロイヤルティは返還しない旨（不返還条項）を、ライセンス契約書に明記しておくことが考えられます。

○法令による規制がある場合に注意

ただし、ライセンスを行う国によっては、前述の不保証条項や不返還条項は無効になる可能性があるため、ライセンスする際には当該国の法令の確認も重要になります。例えば、中国においては、日本企業を含めた外国企業が中国企業に対して技術ライセンスした場合、ライセンサーは、ライセンスした技術が有効であること等を保証しなければなりません（技術輸出入管理条例第25条）。また、ライセンシーがライセンスを受けた技術を使用した結果、他人の権利を侵害した場合には、その責任はライセンサーが負担しなければなりません（技術輸出入管理条例第25条）。これらに違反した契約条項は無効となります。

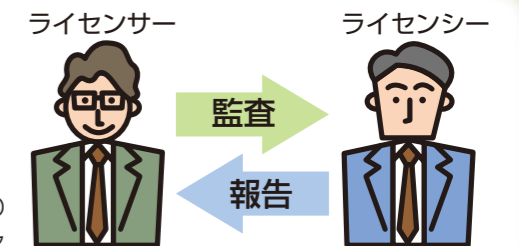
Column

関連資料・参考データ

『ライセンス契約後のチェック（監査）が大事！』

ライセンス契約においては、横流しの防止・適正なロイヤルティの確保のために、ライセンサーのライセンシーに対する帳簿等の監査権を定めておくことが重要になります。事例として、ライセンス契約を結んでいる製品について、実際の売上よりも過小に報告している海外企業（アジア圏）に対してロイヤルティ監査を実施、監査の結果過小であることが確認できたためこの海外企業に対して支払を求めた例があります（平成22年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知的財産のライセンス契約に伴うロイヤルティ監査に関する調査研究報告書」より）。

監査権を定めず、単に製造・販売数量の報告義務を課すだけでは、実際の製造・販売数量よりも少ない製造・販売数量を報告することにより、簡単に横流し等ができてしまいます。このため、横流し等による模倣品の氾濫を防止するために、ライセンス契約において帳簿等の監査受入義務をライセンシーに課しておくことが重要になります。また、不正確な報告をした場合の違約金をライセンス契約に定めることも有効です。ただし、あまりに違約金を高額にすると無効になる可能性もあるので注意が必要です。



知財リスク

共同研究開発契約に条項の不備があり、権利関係等に問題が生じてしまう・営業秘密が漏洩してしまう。

経営リスク

3-3③ 共同研究開発契約の相手方に訴えられる！ 自社の競争力がなくなる！

概要

訴訟リスクへの対応のポイント

共同研究開発を行う場合のリスクを把握し、その成果の帰属等、紛争を予防するための適切な条項を契約書に定めておきましょう。



事象説明

事実・経過情報

外国企業と共同研究開発を行ったところ、権利の帰属を巡り紛争が起こった。また共同研究開発のために開示した秘密情報が漏洩した。

- 共同研究開発の成果の特許を受ける権利（出願権）の譲渡による訴訟
ある外国企業と共同研究開発を行い、当該外国企業に特に断ることなく、その成果についての出願権を第三者に譲渡したところ、当該外国企業に権利侵害として訴えられた。
- 共同研究開発の失敗にともなう共同研究の開発費用請求
外国企業と共同研究開発を開始したが、既存の技術で解決が困難な問題により開発が失敗したところ、相手方から、相手方の支払った開発費用について請求された。
- 共同研究開発のために開示した秘密情報の相手方従業員からの漏洩
自社の秘密情報（技術秘密）を外国企業に開示して共同研究開発を行うこととなった。しかし、当該外国企業の従業員が当該秘密情報を不正に持ち出し、漏洩してしまった。その結果、自社のノウハウを競業他社が知ることになり、自社の競争力が大幅に減退した。



解決策

こうしておけばよかった

共同研究開発契約書において、共同研究開発の成果の帰属を明確にする等、紛争を予防するための適切な条項を規定しておけばよかった。また、相手方に秘密保持義務を課しておけばよかった。

- 共同研究開発の成果（出願権・実施権を含む）の帰属を明確にしておけばよかった
共同研究開発契約書において、当該共同研究開発の成果（出願権・実施権）の帰属を明確しておく。また当該成果の出願権が共有になる場合には、共有される成果の出願について、契約当事者の協力義務を定めておく。
- 共同研究開発が失敗した場合の責任負担等について明確にしておけばよかった
共同研究開発契約書において、共同研究開発が失敗した場合の責任負担を明確しておく。また、研究開発における技術条件等の内容を明確にする。更に、開発の経過をしっかりと管理する。
- 相手方に秘密保持義務を課しておけばよかった
共同研究開発において重要な秘密情報を開示する場合には、相手方に秘密保持義務を課す。
- その他のリスクも考慮して契約書を作成しておけばよかった
共同研究開発に係るリスクは上記以外にも様々あり（共同研究開発成果の改良技術の取り扱い、契約終了時の対応等）、専門家の助言を受けながら、事業の実態に則した契約書を作成する。



専門家による解説

- 共同研究開発の成果の帰属の明確化
共同研究開発の成果の帰属は、共同研究開発の最も重要な部分になります。これについて契約に定めておかないと、権利関係が不明確になり、

紛争が生じる原因となります。このため、共同研究開発の成果（出願権・実施権を含む）の帰属・取り扱いについては、詳細に契約書に定めておく必要があります。

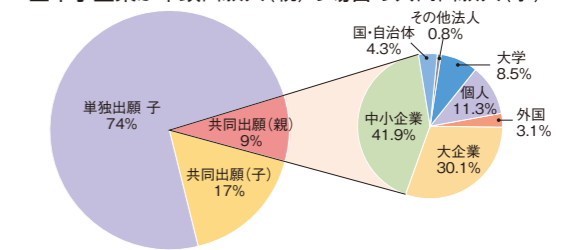
- 共同研究開発の成果が共有になる場合は出願協力義務の規定
共同研究開発の成果が共有になった場合、当事者は相手方当事者の同意なく特許出願できません。このため、当該成果についての出願が円滑にできるように、共有される成果の出願について、契約当事者間の協力義務を定めておく必要があります。
- 共同研究開発が失敗した場合の責任負担を明確化
共同研究開発が予見できない事情により、当初の目的を達成できない場合は多々あります。そのような場合の開発費用の負担については当事者間の契約に従うことになり、契約がない場合には法令により決められます。しかし法令による定めが明確でない場合もあり、紛争の原因にもなりますので、契約で明確に定めておきましょう。
- 共同研究開発における技術条件等の明記
共同研究開発が当初の目的を達成できず失敗した場合、その原因がどこに（誰に）あるか問題になります。この点について相手方との紛争を避けるために、共同研究開発の前提となる技術条件等を明確にしておく必要があります。
- 開発の経過を管理する体制の構築
技術問題が生じた場合の原因究明を容易にするために、開発の経過を管理する体制をつくることも重要になります。
- 秘密保持義務の徹底
共同研究開発を行う場合には、その目的を達成するために必要な情報・資料を相互に提供しあうことになり、この情報・資料の中には秘密情報が含まれていることが多いことから、相手方に秘密保持義務を課することが重要になります。そして、従業員により漏洩することも多いことから、相手方において秘密情報を取り扱う従業員を必要最低限とし、更に当該従業員にも秘密保持義務を課す旨を定めることが必要です。
- 秘密情報の管理体制の監督
契約に秘密保持義務を定めたからといって安心することなく、契約締結後も相手方の秘密情報の管理体制については常に注視することが重要です。また重要な秘密情報を提供する場合には、管理方法を指定することも有効です。
- 開示する情報の精査・特定
秘密保持義務を課したとしても、秘密情報の漏洩を完全に防げるわけではありません。このため、開示することになる情報（特に技術秘密・ノウハウ）の選定は慎重に行い、また無制限に開示を求められることのないように、契約書において開示する情報・資料の範囲を明確に特定しておく必要があります。
- その他のリスク～実情に則した契約書を～
共同研究開発を行う際には、上記のほかにも様々な点（共同研究開発成果の改良技術の取り扱い、契約終了時の対応等）を考慮する必要があり、契約内容については実際の事業内容に鑑みて様々な点から検討する必要があります。

Column 関連資料・参考データ

『日本における中小企業の共同出願事情』

日本における中小企業の特許出願の1/3は共同出願です。外国企業との共同出願はそのうちの3%程度ですが、今後増えていくことも予想されます。海外進出後に、現地企業と技術開発を行う場合などが出てきたら、特許等の出願についても忘れずに相談・交渉することが大切です。

■中小企業が筆頭出願人(親)の場合の共同出願人(子)



出典：平成25年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査報告書」(特許庁)

【用語・制度解説】

出願権 / ここでは特許を受ける権利(特許を出願し、特許出願審査を請求することができる。)の事を略称として用いています。

知財リスク

外国企業と合併会社を設立したところ、
①重要技術の流出、②自社製品の評判の悪化等が生じた。

経営リスク

3-3④ 自社の事業が難しくなる！

概要

訴訟リスクへの
対応のポイント

合併会社を設立する際のリスクを把握し、出資比率・契約内容・
秘密情報の管理等に注意しましょう。また、撤退することになる
場合のことも考えて、契約内容を検討しましょう。



事象説明

事実・経過情報

外国企業と合併会社を設立したところ、製品の品質等をコントロー
ルできず、自社製品の評判が悪化した。その後、撤退したが、合
併会社に供与した技術の引き上げができず、撤退後も技術を使用
されることになった。

○合併会社の設立

ある国において製品の製造・販売のために、当該国の企業をマジョリティ、自社をマイノリティ
とする出資比率で合併会社を設立した。そして、当該合併会社に自社の特許技術及び商標をライセ
ンスし、またノウハウ等も開示した。

○品質管理の不徹底

しかし、マイノリティであることから、品質管理が徹底できず、自社商標を付した品質の悪い製
品が出回ることになり、自社製品の評判が悪化した。

○秘密情報の漏洩

合併会社における秘密情報の管理体制が不十分であり、重要な秘密情報（技術秘密）が漏洩して
しまった。

○撤退

様々な問題が発生したことから撤退を決断し、合併契約を解消することにした。しかし、相手方
に契約違反であると主張され、持ち分を安価で相手方に譲渡することになった。更に、ライセンス
した特許権等についても、合併契約終了後も使用されることになってしまった。



解決策

こうしておけば
よかった

出資比率について慎重に検討しておけばよかった。
提供する技術等については慎重に検討し、契約書においても秘密
保持義務等を十分に規定しておけばよかった。
また撤退する場合のことも考えて契約しておけばよかった。

○出資比率について慎重に検討しておけばよかった

出資比率により、合併会社の製造・販売等への支配力が変わってくることから、出資比率につい
ては合併会社の事業内容にしたがって慎重に検討する。

○自社の品質検査権を定めておけばよかった

合併会社が悪品質の製品を製造・販売しないように、品質検査権を定める。

○相手方及び合併企業に秘密保持義務を課しておけばよかった

合併契約書や、その後に締結するライセンス契約書において、相手方等に秘密保持義務を課す旨
を規定しておく。

○開示する技術等の範囲を精査し、契約書で特定しておけばよかった

秘密情報の漏洩や撤退する可能性も考えて、開示する技術等の範囲を精査する。また無条件に技
術を開示することにならないように、開示する技術範囲・資料等を契約書に明示しておく。

○撤退の可能性も考えて、契約をしておけばよかった

撤退の可能性も考えて、撤退時を想定した規定を盛り込む。例えば、合併契約が終了した場合に
は別途締結するライセンス契約も終了することとし、合併契約の終了後は、相手方企業はもとより
合併企業も自社が提供した技術等を使用ができなくなる旨を定める。また、秘密情報の記載された
資料等の返還義務も定める。



専門家による 解説

○出資比率の慎重な検討

出資比率により、合併会社に対する支配力が変わります。マジョリティになれば、日常の業務執
行のコントロールが可能になり、品質管理等の問題も防止しやすくなります。他方で、出資比率が
高くなるほど出資リスクは高くなり、合併事業が失敗した場合の責任を負うことになりかねません。
このようなメリット・デメリット、相手方企業の性質等を考慮して、出資比率は慎重に決める必要
があります。

○品質等の管理・監督権の保有

特に相手方がマジョリティになった場合には、合併企業が勝手なこと（例えば品質の悪い製品に
自社の商標を付して販売する）を行わないように、合併契約において、品質検査権等、重要な事項
について自社に管理・監督権限があることを定める必要があります。

○秘密保持義務の徹底

合併企業に対して秘密情報を開示することが予定されている場合には、当該秘密情報の漏洩を防
止するために、相手方及び合併企業に対して秘密保持義務を課することが必要です。そして、従業
員の不正行為により漏洩することも多いため、秘密情報にアクセスできる従業員を必要最低限とし、
更に当該従業員には秘密保持義務を課す旨を定めることが必要です。また、相手方や合併企業に立
ち入り検査ができる権利も決めておくとい良いでしょう。

○秘密情報の管理体制の監督

契約に秘密保持義務を定めたからといって安心することなく、契約締結後も相手方の秘密情報の
管理体制については常に注視することが重要です。また重要な秘密情報を提供する場合には、管理
方法を指定することも有効です。

○開示する情報の精査・特定

秘密保持義務を課したとしても、秘密情報の漏洩を完全に防げるわけではありません。このため、
開示することになる情報（特に技術秘密・ノウハウ）の選定は慎重に行い、また無制限に開示を求
められないように、契約において開示する情報・資料の範囲を特定する必要があります。

○撤退することになった場合に備えて、合併契約終了後の技術等の使用禁止の明記

合併企業から撤退する場合、多くは相手方に持ち分を譲渡して
撤退することになります。このとき、契約に特に定めがなければ、
自社と無関係となった合併会社が特許技術やノウハウを継続して
使用することになりかねません。このため、合併契約やライセン
ス契約において、合併契約の終了と同時に特許権等のライセンス
が終了すること、及び合併契約終了後は合併会社はノウハウ等を
使用できないことを、契約で定めておく必要があります。また、
秘密情報の記載された資料等の返還についても義務付けておくこ
とが重要です。



概要

先方からの
アクション受け取り時に
対応すべきこと

事実関係を確認し、幅広く証拠を収集しましょう。
その上で、早めに専門家に相談しましょう。

■ケースと対応方策

ケース1：警告状が送られてきた

対応方針

他人の権利を侵害するといった形でトラブルに巻き込まれた多くの場合、当該他人から『警告状が送付されてくる』のが第一段階になります。この場合には、焦らず、次のことを行いましょう。

○ 事実関係の確認

相手方の主張している内容が事実なのか、特に相手方の権利の有無、自社の権利の有無、先使用の事実等について、現地の専門家に依頼して詳細に調査し、確認しましょう。

○ 証拠の収集・確保

事実関係の調査の際には、関連する資料等をあわせて収集しましょう。何が重要になるのかその時点では分かりません。幅広く収集し、重要な証拠が誤って処分されることのないようにしましょう。調査会社は複数社から選ぶことを検討しましょう。

○ 相手方(警告状の送り主)の調査

可能な範囲で、相手方(警告状の送り主)がどのような企業(または個人)か調査しましょう。内容次第で、その後の対応が変わってきます。ただし、自分で調べるにも限界もありますので、専門家に依頼することも考えましょう。

○ 期限内に相手方(警告状の送り主)に返事をする

警告状においては、大抵の場合、回答期限が設けられています。この回答期限は警告状の送り主が勝手に決めているものですので、必ずしも守る必要はありません。しかし、期限内に返事をしないと訴訟提起されるリスクが高まります。このため、後述のとおり、安易な回答はすべきではありませんが、「事実関係を調査中であり、もう少し待っていただきたい。」という内容でもよいので、期限内に返事をするようにしましょう。

○ 安易な回答はしない

上記のとおり、期限内に一応の返事をするべきですが、実際の回答は慎重に行う必要があります。事実関係の調査が終わるまでは安易な回答は控えるべきですし、相手方の主張を安易に認めていると誤解されるような回答はやめましょう。

ケース2：先駆け出願された商標等の買取請求をされた

対応方針

他人の権利を侵害しているとしてトラブルに巻き込まれた場合、この他人の権利を買い取るよう求められることがあります。これについては現地の専門家に依頼して相手方の特徴やねらい等を事前に調査し、その結果に応じて、慎重に対応を検討する必要があります。確かに、相手方の請求に応じずに裁判になった場合に要する費用・時間等を考えますと、問題となっている一件だけで見れば、相手方の買取請求に応じた方が経済的であるケースはあるでしょう。しかし、相手方が先駆け出願を金儲けのために行っている場合、安易に相手方の請求に応じると、「○○社は先駆け出願商標を高額で買い取る会社である」という評判が他者に伝わることになり、その後も標的にされるリスクがあります。このため、相手方がどのような者であるかを調べた上で、慎重に対応する必要があります。

ケース3：訴訟を起こされた

対応方針

訴訟提起をするにも費用がかかりますので、訴訟に巻き込まれるとしても、警告状の送付もなく突然に訴訟提起されるケースは必ずしも多くありませんが、訴訟提起された場合には、事実確認及び証拠の収集を行うことに加え、答弁書の提出期限には特に注意しましょう。また、海外における訴訟手続には日本国内の制度と異なる点も多いことから、早めに専門家に相談しましょう。

ケース4：自社の商標を先駆け出願された

対応方針

例えば中国では、先駆け出願を発見するタイミングとして①公告前、②公告後・登録前、③登録後、の3つがありますが、発見したタイミングにより対応が異なります。いずれも、至急の対応が必要になり(特に②の段階で発見した場合)、基本的に法的な手続を行うこととなりますので、早めに専門家に相談しましょう。また、①の段階で発見した場合、公告後に至急の対応が必要になりますので、公告されたかどうかを必ず頻繁に確認するようにしましょう。加えて、いずれの場合であっても、先駆け出願された商標をこちら側が先に使用していた事実及び、先駆け出願した者と契約関係等があった場合にはその事実が重要になりますので、それらに関連する証拠の収集に努めましょう。

ケース5：営業秘密の漏洩が発見された

対応方針

まずは現況の確認をしましょう。どこにどの程度の情報が流出しているか、正確に把握することが重要になります。そして、それと並行して、情報流出の拡大を防止するための措置を講じる必要があります。様々なケースがありますが、関係者への周知や公表されている媒体からの削除等が必要になります。そして原因の追及・流出元の特定を行い、その後、営業秘密が漏洩した原因に基づき、責任追及や特許権等の取り戻しを検討することになります。

ケース6：自社の製品が税関で差し止められた

対応方針

海外税関から自社の製品の輸出を差し止めた旨の通知を受けた場合、当該税関に対して意見書や説明書面を、証拠とともに、法定の期限内に提出することになります。このため、早急に相手方の権利の有無、自社の権利の有無等の事実関係の把握を行いましょ。また法的な手続になりますので、専門家に早めに相談しましょう。

第4章の
まとめ

以上のとおり、様々なケースにしたがって、その対応を記載してきましたが、いずれの場合においても重要なのは、『**事実の確認**』と『**証拠の収集**』です。また『**知財係争特有の戦い方**』すなわち、相手方の特許権等を無効にする方法もあります。更に『**海外の手続には日本にはない制度**』も多くあり、思わぬところで落とし穴があることもありますので、しっかりとした初期対応をするためにも、ひとりで悩まずに専門家に早めに相談しましょう。

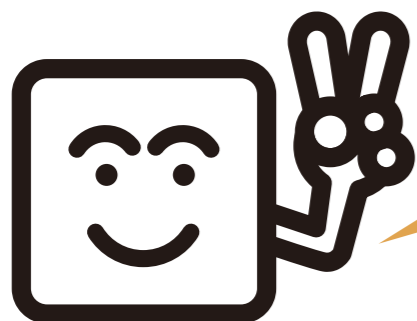
本書では、海外展開時の知的財産訴訟リスクについて、ビジネスの場面を想定したリスクとその予防について解説をしてきました。海外展開を進めるにあたり、進出形態や事業内容の検討ばかりでなく、知的財産に関する検討・準備についても意識いただきたいのです。そして、知的財産のトラブルを「予防」して欲しい・・・それが本マニュアルの一番のメッセージです。

経営者にとって、海外でのビジネスへの期待は大きいものでしょう。しかし、知的財産に関する「見えないリスク」に対する不安も感じていることでしょう。そうした不安を1つずつ解消していくことが大切となります。

本書で取り上げた知的財産のトラブルにつながる出来事を一覧にしています。海外展開に向けた活動のなかに潜む『知的財産リスク』をチェックして、大きなトラブルになってしまう前に、未然に防いでいきましょう！！

右のチェックリストをご活用ください。

海外で知的財産にまつわる失敗をしないためにも、一人で悩まず専門家に相談してしっかりとした予防策を講じましょう。また、その際、国や地方公共団体の中小企業支援策も最大限活用することでコストを抑えることができます。 ⇨ 資料編も参照ください

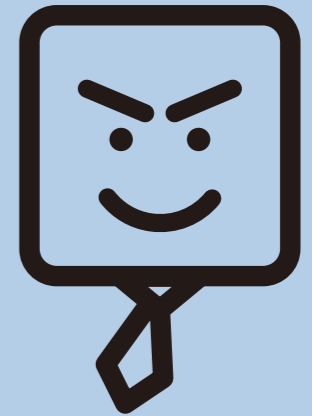


早速、
知財訴訟リスクの
対策を始めましょう！

ビジネスの場面 (進出形態)	知的財産トラブルにつながる出来事	チェック	本編 ページ	
進出前	引き合いがくる	不用意に情報（サンプルや図面等）を相手に渡してしまったために、先に出願されてしまった。	<input type="checkbox"/>	P08
		注文書を前提とした引き合いがあり、製造プロセス証明のため工場見学の要求に応じたところ、相手方が自社工場内のノウハウを自国で出願した。	<input type="checkbox"/>	P10
	営業にゆく	展示会で、情報を不用意に展示してしまった。	<input type="checkbox"/>	P12
		新規開発した技術やデザインを使った製品を展示会で展示した。	<input type="checkbox"/>	P14
	下請けとして ついてゆく	展示会で展示した製品、名刺やパンフレットに使った社名や製品名が他者の知的財産権を侵害していた。	<input type="checkbox"/>	P16
		製造可否のテストのため、サンプルの製造を依頼された。	<input type="checkbox"/>	P18
進出判断時	うる	納入先に求められ、現地での販売や生産を開始した。	<input type="checkbox"/>	P20
		海外で販売する商品について、販売国で知的財産を権利化しなかった。	<input type="checkbox"/>	P24
		海外で販売する製品の部品に関して知的財産を権利化しなかった。	<input type="checkbox"/>	P26
		現地で販売される製品のデザインについて、意匠権を取得していなかった。	<input type="checkbox"/>	P28
	つくる	中国本土以外の中国語圏でビジネスをしていたら、中国本土で商標を先駆け登録された。	<input type="checkbox"/>	P30
		技術指導を通じて自社ノウハウが漏れた。	<input type="checkbox"/>	P32
		OEM 先に供給した部品や貸与設備から、ノウハウが漏れた。	<input type="checkbox"/>	P34
		現地子会社で開発された技術の権利を日本企業に帰属できない。	<input type="checkbox"/>	P36
	むすぶ	現地子会社と知的財産に関する契約を定めていなかった。	<input type="checkbox"/>	P38
		他国への移転に伴い、現地子会社の知的財産の管理が困難になった。	<input type="checkbox"/>	P40
		締結したライセンス契約に条項の不備があり、権利関係等に問題が生じてしまう。	<input type="checkbox"/>	P42
		ライセンスした権利に問題があり、他人の権利を侵害してしまう。	<input type="checkbox"/>	P44
	共同研究開発契約に条項の不備があり、権利関係等に問題が生じてしまう・営業秘密が漏洩してしまう。	<input type="checkbox"/>	P46	
	外国企業と合併会社を設立したところ、①重要技術の流出、②自社製品の評判の悪化等が生じた。	<input type="checkbox"/>	P48	



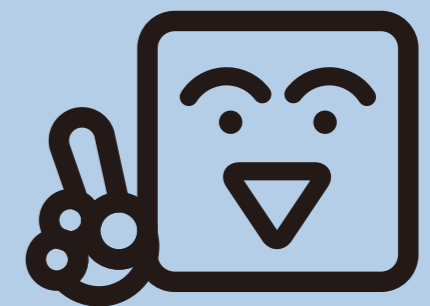
チェックの結果はいかがでしたでしょうか。あてはまった項目についてご不明な点、疑問点等があれば、まずは専門家にご相談ください。



中小企業向け

海外知財訴訟リスク 対策マニュアル

資料編



早速、外国出願や相談の支援を活用して 海外での知財リスクを予防しましょう！

1. 海外での権利取得にかかる費用を安くしたい！

① 中小企業等外国出願支援制度

分 類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支 援 内 容	外国特許庁への出願料、外国出願に必要な現地や国内代理人の費用、翻訳費用等の一部について補助金を受けることができます。 補助率：1/2 上限額：1企業あたり 300万円 （複数案件の場合） 案件ごとの上限額：特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円		
問 い 合 わ せ 先	【全国実施機関】 独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産課 外国出願デスク 電話：03-3582-5642 【地域実施機関】 全国各地の都道府県等中小企業支援センター 下記の特許庁HPよりご確認ください。 http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm		

② PCT国際出願にかかる手数料の軽減・交付金制度

分 類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支 援 内 容	中小・ベンチャー・小規模企業等の特許協力条約（PCT）に基づく国際出願にかかる手数料負担が実質 1/3 に軽減されます。		
問 い 合 わ せ 先	特許庁審査業務部出願課国際出願室 電話：03-3581-1101 内線2642 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tesuryou_keigen_shinsei.htm [国際出願にかかる手数料の軽減] http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/sokushinkouhu.htm [国際出願にかかる手数料の交付金]		

2. 海外展開における知的財産について相談したい！

① 知財総合支援窓口支援

分 類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支 援 内 容	中小企業等が企業経営の中でノウハウも含めた知的財産活動が円滑にできるよう、アイデア段階から事業展開、海外展開までの知的財産に関するさまざまな課題等に対して、関係する支援機関と連携して、効果的・網羅的に ワンストップ で解決を図ります。 専門性の高い課題等に対しては、弁理士や弁護士等の専門家を活用して、窓口支援担当者と協働して解決を図ります。		
問 い 合 わ せ 先	全国共通ナビダイヤル 電話：0570-082100（最寄りの窓口につながります。） http://chizai-portal.jp/		

② 外国産業財産権侵害対策等支援事業（APIC外国相談室）

分 類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支 援 内 容	外国が関係する産業財産権侵害及び外国の産業財産権制度に関する相談を電話・電子メール・相談窓口にて無料でご相談いただけます。 ウェブサイトでは各国における侵害対策や産業財産権制度に関する情報及び相談事例等の情報を提供しています。		
問 い 合 わ せ 先	一般社団法人発明推進協会 アジア太平洋工業所有権センター 外国相談室 電話：03-3503-3027 https://www.iprsupport-jpo.go.jp/		

③ 海外知的財産プロデューサー制度

分 類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支 援 内 容	海外進出時における様々な知的財産リスクへの対策方法、知的財産に関する契約上のビジネス面からみた留意点、海外での事業内容や進出国の状況、制度に応じた権利取得及び管理・活用等に関するアドバイスや支援を 無料 で受けられます。		
問 い 合 わ せ 先	独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）活用促進部 電話：03-3581-1101 内線3823 http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/gippd00001.html		

④ 海外弁理士・弁護士事務所等の紹介

分類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支援内容	ジェトロ海外事務所等にて、現地の弁理士・弁護士事務所を紹介しています。		
問い合わせ先	各国のジェトロ事務所にお問い合わせください。 http://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/ 【参考】 http://www.jetro-pkip.org/html/agency_beijing.html ジェトロ北京事務所 http://www.jetro-ipr.or.kr/ジェトロソウル事務所		

3. 新興国等海外の知財情報を調べたい！

① 新興国等知財データベース

分類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支援内容	新興国等でのビジネスに関わる我が国企業の法務・知財担当者等を対象に、海外の知的財産制度に加え、訴訟対策やライセンス等に関する実務情報を提供しています。 現在は東アジア、アセアン地域を中心としており、順次、対象国・地域を拡大する予定です。		
問い合わせ先	特許庁総務部企画調査課活用計画班 電話：03-3581-1101 内線2156 http://www.globalipdb.jpo.go.jp/		

② 模倣対策マニュアル

分類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支援内容	海外で模倣被害を受けた場合の対応等に関する情報を提供しています。		
問い合わせ先	ジェトロHPからダウンロードできます。 http://www.jetro.go.jp/theme/ip/country/manual.html		

4. 海外で模倣品被害にあった！

① 模倣品対策支援

分類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支援内容	海外での模倣品による中小企業等の権利侵害に対して、模倣品に関する調査から模倣品業者に対する警告・行政摘発手続までの費用を助成します。		
問い合わせ先	独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産課 電話：03-3582-5198 http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/		

5. 海外で知財侵害で訴えられた！

① 防衛型侵害対策【27年度から実施予定】

分類	相談・アドバイス	情報提供	資金面支援
支援内容	海外で現地企業から中小企業等が知財侵害訴訟により訴えられた場合の弁護士への相談や訴訟準備・訴訟に係る費用を助成します。		
問い合わせ先	特許庁総務部普及支援課支援企画班 電話：03-3581-1101 内線2145		

※その他にも中堅・中小企業の知財を活用した海外でのビジネス展開を支援するような施策もあります。



中小企業向け
海外知財訴訟リスク
対策マニュアル

特許庁

平成27年3月 発行

[編集委員長]

吉田 芳春 吉田国際特許事務所 所長・弁理士

[編集委員] (五十音順)

岩井 久美子 曾我法律事務所 弁護士(第2章 担当)

小池 清仁 一般社団法人国際知財活用促進連盟 代表理事

埴崎 隆之 長島・大野・常松法律事務所 弁護士
(第3章 3-3、第4章 担当)

藤田 和子 エルアイエル国際特許商標事務所 所長・弁理士
(第3章 3-1～3-2 担当)

[事務局]

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

[問い合わせ先] (本マニュアルに関するご質問等はこちらまで)

特許庁総務部普及支援課

TEL : 03-3581-1101 (内線:2145)