

■ 平成 29 年度 「近畿知財塾（第 7 期）」第 3 回通常会合

次第

- | | |
|---|-------|
| 1. アドバイザーによる話題提供（西井光治先生） | |
| 2. 企業事例紹介
伊東電機株式会社 技術本部特許技術課兼 ISO 事務局 課長代理 | 石井俊則氏 |
| — 休憩（10 分） — | |
| 3. 海外知財リスク対策に関するケーススタディ 2 事例
[ファシリテータ] 特許業務法人グローバル知財 代表弁理士 | 小倉啓七氏 |
| 4. その他連絡事項など ※卒塾レポート作成に関する説明 | |

当日の様子



西井光治先生



石井俊則氏



小倉啓七先生

アドバイザーによる話題提供「海外展開時における知財リスク対策」

大阪工業大学 知的財産学部 教授 西井光治先生

自己紹介

今日は、企業で知財部長を十数年やってきた中で、取り組んだ対策やその過程を紹介したい。

私が所属していたダイキン工業株式会社（以下、「出身企業」と表記）は、大正 13 年に「大阪金属工業所」として創業し 90 年以上の社歴を誇る。売上高は平成 27 年度に 2 兆円を超え、従業員数は連結で約 65,000 人に及ぶ。主要製品は、ビル・店舗・オフィスなど業務用の空調機である。

海外売上比率は 2015 年度連結で 75% を占める。そのため、世界で約 50 の生産拠点を設立し、現地マーケットに近いところで生産し、現地人材を活用している。

海外における知財強化の歩み

出身企業は海外売上比率が 75% であるため、必然的に知財のグローバル化も力を入れている。

1990 年代には、既に業務用エアコンで国内シェア 30% とトップを継続し、新商品の差別化技術を中心に特許を取得していたが、海外への事業拡大に向けて、海外での権利保護の必要性が出てきた。そのため、当時は国内出願の 3~4% 程度しか外国出願をしていなかったが、2 年以内に 20% 程度まで引き上げる方針を立てた。その方針に則り、発明者以外の開発者や外部弁理士等も参画し、保護したい特許を評価し、より有効な特許網を構築するため、パテントレビューを開始した。

2000 年頃に、上海で業務用エアコンの模倣事件が発生した。手持ちの特許・意匠では戦えず、知財という武器がなければ模倣は止められないことを痛感した。さらに、海外売上が増大し、海外空調企業とも市場で競合するケースが増加したのを機に、他社の特許の一斉点検や、他社製品を分析することで特許侵害を発見する取組の強化、差別化特許に加えて必然特許も増強することに取り組むようになった。

また、当時、青色発光ダイオード問題など、職務発明に関する訴訟が多発していた。そのため、新開発に対するインセンティブ向上、グローバルでの有効特許の加速度的増強を狙いとして、新たな報奨制度を導入し、特許評価のあり方を見直した。

海外展開時における知財強化のポイント

出身企業において、どのような対策を打ち、国内外での知財強化を進めたのか。一般的な知財強化の取組にも触れながら、独自の取組を中心に説明したい。

海外展開時における知財リスク対策は、日本での知財マネジメント対策ができていないと海外で模倣される。また、知財リスクには、侵害・模倣されるリスクと侵害訴追されるリスクの両方があり、その双方への対策が必要となる。

2006年に知財強化策を打ち出した。その際、会長や社長も参加して打合せを行い、方針を決定した。トップの方針として、技術者中心への意識改革として、開発するのは有能な技術者であり、開発の責任者が特許責任者としてリーダーシップを取るという体制を確立した。また、特許活動は開発行為そのものという認識で、特許に基づいた新商品戦略を実行した。

知財部門は技術陣と一体となり、特許技術を駆使した有効特許の取得やグローバルの特許分析、知財インフラの整備、特許教育等で能動的にサポートしていくようになった。そして、特許技術は、他社が困るような、広くて効果的な特許に仕上げていくように尽力した。

知的マネジメントレベルの向上策として、特許については、まずは量の強化を図り、開発成果は特許で押さえる癖をつけていくことが有効である。開発者に何件出願するかを宣言させる。その後、出願する風土が形成できたら質を高めていく。開発技術に加えて、改良案や他社が回避設計しそうな構造案も視野に入れて広く権利化を図り、量と質の両面の強化を狙う。重要技術における特許網の形成が軌道に乗ると、次第に質の高い特許が増え、出願件数も自然と増えるものである。

国際特許の量と質の強化に向けた取組プロセス

出身企業における出願件数は、量の強化で2008年までは伸びていった後、質の強化で一旦下がったが、現在は質と量双方の強化でV字回復中である。その過程において、特許重要テーマを定め、技術幹部主導で特許網を構築していった。知財部門では、有効特許の発明発掘・展開に注力した。

並行して、外国出願も大幅に強化した。海外出願では、どの特許をどの国・地域へ出願するかが重要である。1～2カ月に1回開催する外国出願の要否検討会において、技術の重要度・市場規模・侵害発見の容易度・代替困難性などを検討し、汎用性がある変えにくい・価値のあるものを中心に海外に出願し、さらに日本出願に対する補正・分割・国内優先なども行った。外国出願は1件800～1000万円と大きな投資になるので、費用対効果を常に確認しながら取り組む必要がある。

外国出願をすべきかどうかの判断ポイントとしては、「自社のビジネス価値」（自社の売れ筋商品と認知されるものに適用される発明、または今後ビッグビジネスになり得る中核的な発明など）、「特許取得によるビジネスインパクト」（ライバル他社の抑制、ユーザーへの販売促進、他社との連携推進等に対するインパクトが大きく、単独または特別群として代替が困難である特許など）、「実施規模」（予想利益が特許費用を下回るような場合は価値がない）、「相対評価」（単一では評価せず、複数並べた中でどれが大事かを評価）、「侵害発見の容易性」、「模倣防止」などがあげられる。

また、外国特許出願国の選定ポイントとしては、「競合他社の生産拠点」（市場流通前の段階で押さえる）、「主要市場」（拠点が決まっていなければ、流通段階で押さえる）の2つがメインになる。この他には、「自社の生産拠点」も、他社に特許を取られることを防止し、生産リスクを低減するためには重要である。また、選定するうえで、競合他社のグローバル展開の把握は不可欠である。

海外特許の質の強化には、まずは、翻訳や特許庁とのやり取りなど、海外の特許事務所が絡んでくるが、「企業のために精一杯やろう」という気で動くところと組まないと、十分な権利化は期待できない。そのため、出身企業では、実力のある特許事務所への集約を図り、2～3の事務所をキー事務所として専任の弁理士を確保していった。

また、PCT（国際特許条約）に基づく国際特許出願制度を活用し、中国・韓国出願の誤訳問題への対応や、現地弁護士と十分な事前検討を行った上で欧州特許庁の異議事件へのオーラルヒアリング対応に注力した。

「有効特許の増強」を全社的な強化指針として、特許の質向上に注力

「有効特許」には、自社の商品・技術戦略において重要な分野であり、商品競争力の確保に大きく寄与する「差別化有効特許」と、他社も必ず採用し、誰もが当たり前採用する技術を先に出願する「必然有効特許」の2種類がある。

これらのうち、他社と争う特許の8割が「必然有効特許」である。例えば、法規制に対応するために考え得る技術や、各社が共通して採用する技術分野での大幅なコストダウン、将来的に不可欠となる商品・技術ニーズの先取り、他分野での有望要素技術などがある。一方、「差別化有効技術」は各社異なり、他社技術を使用することはあまりない。他社との競争に勝つためには、常に「必然有効特許」を意識し、他社に先行して取得することが重要である。

「有効特許」は、商品コンセプト企画から基礎研究、応用研究など、開発の各段階で出願し権利化する必要がある。そのためには、発明者や知財担当以外にも、同僚、知財の他のメンバー、特許事務所など、多くの人の力を借りてアイデア展開、取得の工夫をしなければならない。

また、有効な特許網づくりは知財マネジメントレベルの向上策としても有効である。基本となるアイデアを提案した後、製造コストを1/2にするにはどうするか、製品サイズを1/2にするにはどうするか、他社の技術者ならどう回避するか、差別化のキー技術が何かなどを徹底的に見極め、どこまで権利取得できそうかを把握し、計画的に特許網を充実させていく。

また、出身企業では、特許明細書の作成には、技術者、知財担当者、外部弁理士が開発現場で打合せを行い、三位一体でアイデアの種を有効特許に創り上げている。膝をつき合わせることで、その場で解決でき、直接質問できる。特許事務所については、社内外部にある知財部として能動的な働きを求め、部下や同僚、上司として、出願から中間処理までを自己責任で進めてもらい、成果主義的な報酬体系を採用していた。

他社特許を尊重し、侵害しない活動の徹底

出身企業では、技術陣が自ら調査・分析を行っている。侵害の恐れがあれば、知財部門で一次鑑定し、場合によっては外部の弁理士・弁護士が二次鑑定する。鑑定の結果、設計回避、特許無効化、クロスライセンスか単純ライセンスのいずれかでリスク回避の確認ができてから生産許可が出る。

自社特許点検の取組として、他社のルームエアコンやパッケージエアコンを年間45機種ほど購入し、半年かけてばらし、自社の特許や意匠の全件を参照し侵害がないかを分析する。最近では、海外拠点の知財担当が同様の活動を開始し、中国やヨーロッパでも製品チェックしている。点検の結果、侵害判定が出ると、どの特許に対してどこの製品がどの請求項を侵害しているか、写真や図面、商品を整理した侵害調査レポートを作成し、係争等に備えて工場で3～5年間保管する。

また、法務と知財は共に法務コンプライアンス知財センターに在籍しているので、知財関連の係争・訴訟・ライセンス関連で、問題が起こればすぐにプロジェクトを組み対策を講じる。中国案件は法務グループの中国チームと、米国案件は米国弁理士と組むことで、それぞれ迅速に対応する。

海外開発拠点における知財マネジメント

近年では海外にも開発拠点を設置し、現地ニーズを吸い上げて商品開発することも増えてきた。しかし、各海外拠点に日本人の知財専門家を置くことは人的資源やコストの問題で容易ではないため、現地の人材を育成する必要がある。中国に300名の開発者が在籍するR&Dセンターがあるほか、ヨーロッパ、アメリカ、インド、タイ、オーストラリアにも開発センターがある。ローカル要素の強い製品の出願や他社特許のチェックは現地で行うようにしているが、時折、日本の知財担当者が介入し、毎月2～3のグループが海外出張して、育成しながら教えている。

開発拠点各地において、海外出願するかどうかの決定権は、基本的には日本本社の知財部門にあり、部門の要望や将来予測を踏まえて出願の有無を決定する。そのため、海外拠点における特許・実用新案・意匠・商標の出願内容については全て本社の知財部門で把握している。

中国での模倣対策

模倣品の製造国は中国が圧倒的に多い。意匠・商標が多いのに加えて、中国全体で技術開発力が向上しているため、特許技術侵害も増えているため、それらを回避するための対策が必要である。例えば、新製品の未公開情報は開示しない、提携先や下請けとの秘密保持契約は当然であるが、契約を結んだから大丈夫という訳ではないので、情報を全部は開示しないという対応も必要になる。

出身企業では、2000年の業務用エアコン室内機のデッドコピー事件を契機に、知財対策の重要性を痛感し、取組強化に動いた。デッドコピーは、製品だけでなく取扱説明書もほぼ同じものだった。

まず、模倣対策に効果的な構造特許を中心に中国の特許出願を増強。日中双方で特許出願状況の監視を開始し、中国での出願件数が約10倍に増えた。現在では、海外出願案件は全件中国へ出願しており、年間300件程度になる。また、無審査で早期に登録される実用新案、意匠出願も増強した。

中国出願を扱う特許事務所を3カ所に集約し、密な連携をとることで、中国特許の出願体制を強化した。また、中国・韓国出願における誤訳ミスはきわめて多いため、請求項を日本側と中国側の翻訳者によりダブルチェックすることで、誤訳ミスの低減、翻訳レベルの維持を図っている。

中国など海外拠点におけるノウハウ管理対策

出身企業では、海外拠点で現地採用した幹部は日本人と同等の待遇とし、責任を持ってノウハウ管理させている。但し、現地スタッフがアクセスできる情報は自ら関係する範囲に制限している。中でも、中国では転職が盛んであることから細心の注意を払い、他部署からの閲覧も制限している。

また、見つけて叩くのではなく、「しない風土・させない風土づくり」に注力している。これは日本も海外も同じで、海外拠点の隅々まで徹底させるよう啓発し続けている。

人材を基軸にした経営が企業全体の骨格であるため、中国においても意欲のある人材、力のある人材は現地採用でも幹部に登用している。目の前に自分のキャリア形成を描ける「発展の空間」が広がっていれば、辞めずに頑張る者が多い。情報の流出は、社員のモチベーションが不十分であるから起こるものと考えて、そういう気を起こさせない人材育成を進めている。

巧妙なブランド模倣への対応例

2001年に中国で、出身企業のコーポレートマークと酷似した商標が90件以上も登録された。コーポレートマークと酷似したマークを付した名刺やバスが上海市内で数多く見られた。模倣した中国企業のホームページにも同じようなマークが表示され、中国国家工商行政管理総局の機関誌には「中国企業が日本企業を買収した」という記事が出た。

ブランド模倣への対応として、厳正声明を出し、中国企業が出願・登録している商標全てに対し異議申立を行い、登録取消を請求した。中国では外国企業初の官・民・学参加の商標シンポジウムを開催するなどして、中国における知名度アップのための広報活動をさらに強化した。また、JETRO北京に何十回も通って相談したほか、経済産業省や特許庁、外務省などにも複数回訪問した。

その結果、2006年1月5日付で、日本企業としては3社目で中国における馳名商標に認定された。これは、出身企業において、ブランド戦略を推し進めるにあたって非常に有効で、それ以降同様の模倣行為に対する強い抑止効果となった。

その後、中国での馳名商標認定をもとに、中国企業の商標登録を商標局の評審委員会の各段階で阻止した。北京高級人民法院で次々と勝訴し、最高裁での再審請求にも完全勝利した。中国企業も諦めず、まだ完全収束とはなっていないが、ほぼ収束に向かっている。途中で屈すると、お金で解決できる相手だと見透かされ、再び模倣されてしまうことになりかねない。他の日本企業のためにも、徹底的に対応することが重要だと考える。

企業事例紹介

伊東電機株式会社 技術本部特許技術課兼 I S O 事務局 課長代理 石井俊則氏

企業紹介

伊東電機は、物流を支える搬送や仕掛けに欠かせないコンベア、モーターローラのメーカーである。1946年、先代社長の伊東市郎が小型モータの製作をコア技術に、モータや電気製品の修理用としてイトウ電気工業所を創業。以来、小型モータとともに数々の製品を生み出し、あらゆる搬送業界の現場で活躍し、様々な賞を受賞。マスメディアにも注目され、TVでも取り上げられている。

現在、兵庫県加西市の加西工業団地内に3つの工場があり、東京、名古屋を中心に6拠点体制で展開している。関係会社として、モータ技術を応用した園芸用品のアイデック、設計・施行・メンテナンスを行うアイディテクノ、新規事業の植物工場を行うグリーンクロックスがある。

1987年にフランスで「イトウデンキヨーロッパSA」を設立した後、世界各地に生産・販売拠点を配備。また、ヨーロッパ、アメリカ、アジア、日本を世界4拠点体制として地域に密着した開発・生産・販売戦略を構築し、国際市場で高い評価を得る確かなブランドへと成長してきた。

主力商品である「パワーモータ」は米国郵便公社で大量に採用され、真価を発揮するとともに、全世界に伝わり搬送の基幹駆動源として活躍。さらに、ネットワーク通信対応型のコントローラにより、第4次産業革命「Industry4.0」の実現をサポートしている。

最近開発した、様々な搬送物を前後・左右・斜めに搬送・仕分けできる「MCS(マジックカーペットシステム)」、ユーザーが自由自在にレイアウトできるコンベア「i d-PAC」は、日本の「国際物流総合展」をはじめ、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの展示会でも画期的商品として話題になった。

組織について

30年前の主力商品は搬送機器のコンポーネント(=部品)のみであったが、コンポーネントからユニット、モーターローラの応用製品へと発展し、現在ではユニット・モジュールなどを組み合わせたシステムも手がけている。

新規事業として、5年ほど前から植物工場事業に取り組み、当社オリジナルのセル式モジュール型植物工場を開発。2017年12月13日に、千葉県幕張にある地下共同溝を使った地下植物工場「v e c h i c a(ベチカ)」をスタートした。

当社では、知的財産に関する業務は技術本部内にある特許技術課に在籍する3名が担当している。

直近3年間では、毎年、特許出願を10数件行い、5~6件を登録している。欧米や中国に出願しており、今後は中国への出願が増えるものと考えている。

知財に注力するきっかけ

35年ほど前に、経営が行き詰まった納入先から現在の主力製品であるモーターローラの特許と業務を引き継いだ。しかし、引き継いだ特許の一部が他社特許を侵害していたことから警告を受け、係争となった結果、特許権を購入した。

一方、引き継いだ特許を他社に侵害される事態も発生し、警告を行い係争した結果、和解金を得て示談で収束に向かった。

このように、社長自身が特許の侵害側と非侵害側の両方を同時期に経験したことで、知財の重要性を実感し、社をあげて知財に注力するようになった。

海外での模倣被害

海外での販売・生産が伸びていく中で、海外で知的財産権の侵害を複数経験した。

2000年ごろに韓国の電機メーカーがパワーモータの模倣品を製造した上に、韓国で登録済の商標「POWER MOLLER」をカタログ等に使用していることを現地の営業マンが発見した。弁理士に相談し、2回の文書警告を行った後、弁理士と現地の営業マンが先方を訪問して協議した。その結果、商標の使用はなくなり、模倣製品自体も見かけなくなった。

また、2006年、アメリカで権利化したモーターローラに関する特許に対し、ヨーロッパの競合他社が類似製品を販売したとの情報を入手し、類似製品を取り寄せて分解調査を行い、弁理士が確認したところ自社特許を侵害しているとの見解を得た。当社社長と競合他社の社長は旧知の仲であったため、類似製品に使用している技術は当社がアメリカで特許を取得している旨競合会社へ口頭で警告した。その後、アメリカで類似品は見かけていない。

海外における知的財産戦略

世界4拠点体制を構築してからは海外での売上比率が大きくなったため、海外における知財の取組強化が必須となってきている。また、海外での模倣被害を経験したことで、知財体制の強化に取り組むことになった。主な取組は、パテントレーダー、明細書のクレーム検討会、競合他社等のSDI (Selective Dissemination of Information=選択的情報提供) の情報配信・検討、外国出願補助金の4点である。

当社では、出願や登録、年金管理など、知的財産権に関する重要事項については、社長はじめ開発・営業の部長が参加して検討・決定する会議「パテントレーダー」で決定している。パテントレーダーでは、重要特許のクレームを社長自ら確認・検討するほかに、外国出願先や審査請求有無の決定、特許侵害・異議申立・無効審判への対応などを、関係者が集まり検討・決定する。内容によっては弁理士も参加している。また、知財活動の取組状況や、法制度の変更なども、パテントレーダーで確認している。

トップダウンで取り組むことにより、社員の知財意識が向上するのに加え、知財に関する取組や決裁をスピーディーに進める効果があると感じている。

広く、強いクレームの特許を出願する事を目的に「クレーム検討会」を実施するようになった。

広く、強い明細書のクレームを作成するべく、発明内容を一番理解している発明者自身がクレームを作成し、発明者、開発部長、知財担当が出席するクレーム検討会を出願前に2回開催する。1回目は、弁理士に出願手続きを依頼する前に、作成したクレーム案を元にディスカッションして見直し・修正する。2回目は、弁理士から上がってきた原案をもとに、発明者の考えや思いが反映されたクレームになっているかを確認する。

「SDIの情報配信・検討」は、公開特許情報を他社から提供頂き、自社で掘めていなかった反省から、特許検索サービスのSDI機能を利用し、競合他社の公開・登録特許の監視・分析を開始し、先行技術調査の強化を図った。

スタート時は競合会社の企業名で登録していたが、注意すべき特許がヒットしないこともあり、登録内容を見直し、キーワードやIPCの組み合わせで特許の網を広げ、対象国も増やしている。最近では、日本やヨーロッパ、アメリカ、EP、PCTを監視し、今後は中国も予定している。

SDIでヒットした公開・登録特許は、知財部門で内容を確認し、注意特許・注目特許・参考特許に選別した後、コメントをつけて開発・営業・国際部門の関係者に配信する。配信を受けた部門が、専門的な観点から内容を確認し、開発製品への影響、侵害の可能性等があると判断した場合、知財部門へフィードバックする。フィードバックされた情報をもとに、知財部門は追加調査、弁理士への相談、異議申立等の対応を行っている。

公開になった時点で内容を確認し、当社への影響を判断することにより、企画中や開発中の製品の他社特許抵触の回避が可能となった。また、異議申立や情報提供をタイムリーに行える。

支援制度の活用

外国出願時にネックとなる翻訳費用を含めた出願費用の負担を少なくするため、「外国出願補助金」を活用している。同事業では、1企業に対する助成金上限額300万円、1案件に対する助成金の総額は特許出願の場合150万円で、当社は平成26~28年の3年間で5件採択され、合計691万円の助成を受けてきた。平成29年度も2件採択されており、来年度以降も引き続き申請予定である。

外国出願補助金以外の中小企業支援制度も、積極的に活用している。例えば、セル式モジュール植物流工場の開発段階では、発明推進協会による中小企業等特許情報分析等活用事業を活用した。調査会社による分析調査報告書には、関係する特許や、競合他社になりそうな企業等のパテントマップなどがまとめられており、出願する際の参考となった。また、調査会社の方に本社で報告会を開催いただいた。また、審査請求段階の分についても活用し、その結果を外国出願や補正、審査請求を判断する際に参考にしている。

さらに、売上に対して試験研究費等の比率3%を超える研究開発型の中小企業を対象とした審査請求料および特許料の第1年分から第10年分が半額軽減される制度（近畿経済産業局による特許料・審査請求料の減免制度）も活用している。

技術表彰制度へのチャレンジ

発明した技術については、権利化に加えて、技術表彰制度に応募するなどして、発明者のモチベーションアップにつなげている。大賞受賞を目指して毎年チャレンジし、超モノづくり部品大賞、発明大賞、中小企業優秀新技術・新製品賞等の受賞歴がある。今年度も超モノづくり部品大賞にて機械部品賞を受賞した。まだ目標としている大賞は受賞していないので、今後も引き続きチャレンジしていく予定である。

営業部門の知財意識向上の取組

営業部門への特許周知のために、営業マンに自社の主要特許の概要やその適用製品、競合他社情報を記載したパテントカードを発行している。パテントカードには、他社が真似できない特許技術を営業活動に活かし、新たなアイデア創出や改善提案につなげることや、他社の模倣等を監視して営業活動や展示会で得た情報をフィードバックし、侵害の判定・警告の可否を判断するなどの狙いがある。パテントカードの発行以外には、営業部門への知財勉強会の開催や、特許一覧表およびパテントマップの発行等により、営業マンにも知的財産権の意識向上を図っている。

営業秘密管理・先使用権の活用

制御や通信に関するソフトウェア開発が増えたことで、ノウハウ秘匿や先使用権の必要性が高まったことから、社内の営業秘密管理体制を構築するため、今年5月から INPIT（工業所有権情報・研修館）の営業秘密アドバイザーの派遣を受け、経営層・従業員へのセミナー開催、情報の洗い出し・格付け、社内ルール・規程整備などを実施している。また、先使用権を有効に活用できるようにするため、タイムスタンプ導入に向けて試用・検討中である。

まとめ

当社における取組を通して、海外知財リスクに対し、「トップダウンかつ全体体制で取り組むこと」、「クレームは自ら考え弁理士任せにしないこと」、「競合他社の動向を日常的に監視すること」、「外部支援制度を積極的に活用すること」の4点が、取組提案できると考えている。

<西井先生コメント>

非常に良い知財活動をされていることに感心した。最初に侵害と非侵害の両方に該当する案件があったことが、トップダウンの知財体制づくりを進めやすくなった要因だと考えられる。トップが知的財産への認識が高いと、知財体制を構築しやすくなる。

また、補助金も積極的に活用されている点も評価できる点だと思われる。

海外での模倣品対策には、海外出願が重要である。特許明細書の作成も弁理士任せにせず、技術者と知財担当者、弁理士の三者で作りに上げるのがベストだと思っている。

<小倉先生コメント>

活発に取り組んでいる中小企業の好例と言えるだろう。

会社全体で知財の意識を高めていくには、営業マンにも自社の保有特許、活用している特許を理解してもらうことは重要であり、営業部門にパテントカードを発行するのは有効だ。

皆さんの企業でもパテントカードを作成し、営業マンに自社の持つコアの知財を知ってもらい、他社の侵害品を発見する材料をして提供する活動をするとういだろう。

グループディスカッション

独立行政法人工業所有権情報・研修館 [I N P I T] が開発した海外展開時における知財マネジメントを学ぶためのテキストを活用し、ケーススタディ 2 例について 3 グループで話し合った。

ケーススタディ 1 「半導体検査装置メーカー：海外での秘密保持対策」

●ストーリー [プロット]

- ・ 海外展開を目指し、まずは台湾市場に現地代理店を介して流通させることにした。
- ・ 売れ行きは想像以上に好調で、顧客の要望の量やレベルも多かった。要望については、柔軟に対応するスタンスで取り組んだ。
- ・ 社内だけで要望に対応するのは不十分なため、現地代理店でも要望に対応できるよう、設計部長が全ての設計情報をまとめた資料を現地代理店へ送付し、製品情報を共有するようにした。
- ・ 送付後、代理店におけるアフターケアが徐々に向上し、本社への問合せは減少した。
- ・ しかし、1年後、代理店より、「模倣品が出回り、販売が減少している。従業員の出入りも多期中での騒動で困っている」との悲痛な報告があった。

●設問

1. 技術漏えいが起きた理由として何が考えられるか？
2. 技術漏えいを防ぐために、海外の代理店を管理・監督する方策にどういったことがあるか？
3. 自社でも起こりうることはあるか？

【グループ1の発表】

- ・ 技術漏えいが起きた理由は、設計部長が全ての設計情報をまとめて送付し、自社の営業秘密を流出してしまっただけだと考えた。また、代理店へ営業秘密を開示する前に、NDAや基本取引契約書を締結し、営業秘密の取り扱いについての取り決めをしてなかったことも一因と考えた。
- ・ 技術漏えいを防ぐための海外代理店への管理・監督方策としては、NDAや基本取引契約書を結ぶことや、会社としてどこまでの情報を外部に出すのかを取り決めておくこと、駐在員を置いて駐在員から情報を伝えること、といった意見があった。また、西井先生のお話にもあったように、会社との関係性がよくなければ裏切り行為をする人が出てくる可能性もあるので、会社同士がしっかりコミュニケーションをとることも、1つの対策ではないかという意見があった。
- ・ このグループでは、国内展開をメインとする企業が多く、これまでに同様の事態に陥ったことはないが、これから海外へ出た際に同じようなことが起きてしまうのかもしれないという話になった。

【グループ2の発表】

- ・ 技術漏えいが起きる原因としては、全ての設計情報をまとめた資料を送付し、秘密情報を開示したことだと考えた。製品のアフターケアだけのためであれば、現地の言葉に訳したメンテナンス関連のマニュアルだけでよかったのではないかと考えた。情報をどこまで開示するかについて、考えていなかったのが大きな要因だと思われる。

- ・ また、設計情報のアクセス権限として、全ての代理店の人が見られるようにしていたのかどうかについても議論した。代理店のトップだけなど限られた人が見られるように対応する、部署別に開示する情報を分けるなどの対応が必要だったのではないかという意見があった。
- ・ 技術漏えいを防ぐための海外代理店への管理・監督方策としては、辞めない会社づくりをすることが大事だという意見が出た。代理店の従業員が辞めたり、転職したりすると、その従業員を介して情報流出する懸念がある。競合他社よりも労働条件を良くし、差別化することで、人員の流出を防ぐことも、情報漏洩を防ぐ方法の一つであるという意見もあった。

【グループ3の発表】

- ・ 技術漏えいが起きる原因としては、代理店ときちんと契約を結んでいたのか。また、社長が海外に進出する前にリスク管理を踏まえていなかったことが一番の原因ではないかという意見で集約された。
- ・ 技術漏えいを防ぐための海外代理店への管理・監督方策としては、今まであがった意見のほかに、模倣品は真正品を分解することでメカニズムが把握されていくはずなので、分解が容易にできない製品構造にすればよかったのではないかという意見があった。
- ・ こういった事態は、自社でも起こりうるということが考えられるという意見があり、情報漏えいしないための社内システムをつくり、情報漏えいを防いでいくべきだろう、という結論に達した。

【小倉先生の解説】

- ・ みなさんの指摘通り、全ての設計情報を出すのは問題があった。また、海外では、現地の販売店・代理店をうまく活用することが、売上を伸ばすために重要である。
- ・ テキストにあるように、秘密情報の管理には、早いタイミングで契約を締結することに加えて、日々の情報管理ルールやアクセス制限なども重要である。

ケーススタディー2 「精密機械メーカー：ヨーロッパの展示会における模倣品対策」

●ストーリー [プロット]

- ・ 初めての海外進出において、オランダへ進出することを決めて、製品評価を確かめるべく、現地の展示会に臨んだ。海外進出に際し、アルファベット表記を加えて海外ロゴとした。
- ・ 展示会は盛況で、多数用意した海外ロゴのあるパンフレットが綺麗になくなってしまった。
- ・ 1年後、オランダに工場を新設し、精密機械の製造を開始。併せて、3ヶ月間の新聞広告で認知度を高めることを狙った。
- ・ しばらくすると、複数の企業から大口の発注があり、販売は順調に伸びていった。
- ・ その後、アルファベット表記を加えた海外ロゴがはっきり入った模倣品カタログを発見した。急いで商標権を取得しようとしたが、模倣品を製造する会社が2ヶ月前に取得されていた。

●設問

1. 社長が販売を継続するためには、どのような対応を取ればよいか？
2. そもそもこうしたトラブルを防ぐためにはどうすれば良かったか？

【グループ3の発表】

- ・ 販売を継続するための対応として、先使用权を主張するよりも商標権の無効を主張することや、ロゴが世界的に使えるものなのかを検証し、場合によってはロゴの変更も検討する、などの意見があった。さらに、模倣品を製造した企業の技術が優れているのであれば、逆にその会社を仲間にするのも1つの手段ではないかという意見があった。
- ・ トラブルを防ぐための事前対応としては、進出前にオランダを含む国際出願をしていればよかったのではないかと、また、オランダから他に流れていく可能性も考慮するなど、海外展開の戦略をしっかりと立てておくべきではなかったのかという意見もあった。

【グループ2の発表】

- ・ 販売を継続するための対応として、まず、専門家に相談するという意見があった。また、権利を無効化するかライセンスを購入する、新聞広告をした後での出願として先使用を主張する、企業を仲間にすべく買収する、というアイデアも出てきた。
- ・ トラブルを防ぐための事前対応としては、事前の商標登録が重要であり、事前に調査しておくべきだという意見があった。また、新聞広告に出願前でも使える「TM（トレードマーク）」をロゴにつけておき、けん制しておくのも一策ではないかという意見もあった。

【グループ1の発表】

- ・ 販売を継続するための対応として、先使用权を主張するとよいが、オランダでの展示会出展は初めてであり、認知されていると認められるかどうかは不安だという意見があった。
- ・ トラブルを防ぐための事前対応としては、展示会の前に商標出願する、日本とは別のロゴを作る等の意見があった。また、別のロゴをつくるのが、一番安く済む解決方法ではないか、という意見でこのグループはまとまった。

【小倉先生の解説】

- ・ 商標の先取りはよくある話である。今回のオランダに限らず、海外進出の際には国際出願を事前しておくのがよいだろう。特許はPCT（特許協力条約）、商標はマドリッド協定議定書に基づき国際商標を出願する。
- ・ また、TMについても、出願していなくても、ロゴマークを商標として使用しているという意思表示になるので有効だろう。一方、商標を取得した者からその商標を買い取り、譲り受けるのも一策として考えられる。
- ・ 先使用权の主張には、主張したい国で使用していなければ主張できないし、使用していたと主張しても、第三者が客観的に認める使用証拠や使用事実がないと認められないので、このケースでは主張が有効に機能するかどうか、判断しづらいところがある。

【西井先生のコメント】

- ・ 私が在籍していた企業では、海外で模倣された製品を5つ購入してみると5つとも出所が異なるが、調べてみると中国の田舎でまとめて製造されていたというケースがあった。
- ・ ネットで模倣・侵害を見つけた場合、どんな処置をすればよいか。私の経験からコメントするとすれば、まずは出所を探ることが重要である。現物の確認や、インターネットでの出所の確認、購入した送り先住所の確認など、いろんな確認手段がある。大手の場合もあれば、家内工場レベルの企業の可能性もある。数が少なく放置しておいても問題ない場合もあるが、徹底的に叩かなければならないケースもある。いずれにせよ、模倣品を製造している相手が分からないと対応できない。

【小倉先生のコメント】

- ・ 今回使用したテキストを社内の人材育成にぜひ使ってほしい。ケースも具体的であり、設問や基礎知識、注意点など、学ぶべきポイントが理解できるよう、うまくまとまっており、知財の知識があまりない人でも基本的な知識を自然と身につけられるテキストになっている。
- ・ また、海外模倣対策については、INPIT 窓口にご相談すると知恵をもらうことができる。今年の4月から、うめきたに INPIT-KANSAI という関西支部が開設され、そこで海外模倣対策の相談も対応しているので、ぜひとも利用していただきたい。

以上