

2. 新興国進出時の知財リスク及び対応策の研究

日本企業による新興国進出が増加傾向にあるところ、新興国進出には特有のリスクがあるにもかかわらず十分な対策が採られておらず、トラブルも相次いでいる。そこで我々は、新興国進出時の知財リスクを検討し、それに対して日本企業が採るべき対応策及び行政が採るべき支援策を提言することとした。まず我々は、中国、タイ及びインドを例に、各国の知財戦略及び法制度並びに知財環境を調査することにより、日本企業の新興国進出時における知財リスクを洗い出した。その上で、日本企業が採るべき知財リスクへの対応を類型別に検討するとともに、行政に求められる効果的な支援策を提言した。新興国には各国で固有の知財リスクがあるところ、それぞれの国における現地情報、特許情報等の情報を収集し、分析することが最も重要なリスク対応策である。行政には、中小企業でも知財リスクマネジメントが容易に行えるよう、新興国各国における知財情報の提供及び新興国事情に精通した人材の育成支援が求められる。

<担当講師>

渡部 俊也 東京大学 政策ビジョン研究センター 教授

<グループメンバー (塾生) >

岩井 久美子 曾我法律事務所 弁護士

新熊 聡 国広総合法律事務所 弁護士

野村 卓哉 株式会社リコー

松本 隆彦 特許庁 特許審査第一部 自然資源 審査官

山本 泰史 中村合同特許法律事務所 弁理士

新興国進出時の知財リスク及び対応策の研究

I. 研究の目的及び方針

1. 日本企業の海外進出状況

現在、多くの日本企業が中国をはじめとする新興国に進出している。経済産業省が実施した海外事業活動基本調査(2011年7月調査)¹によると、2010年度末における現地法人数は18,599社にのぼるところ、そのうち中国が5,565社を占めるほか、ASEAN4カ国やベトナム、インド等のその他アジアが拡大傾向にある。

日本は少子高齢化の影響で、今後国内市場が縮小し、売上の大幅な増加を期待できない状況にある。そのような状況下で日本企業は、事業拡大のために、また安価で豊富な労働力を確保するために、特に新興国への海外進出を加速している²。この現象は大企業だけにとどまらず、取引先の進出に合わせて又は独自に海外進出する中小企業も増えている。

2. 海外進出支援の必要性

とはいえ、大企業と異なり、資金も人材も十分でない中小企業が単独で海外進出することは容易ではない。そのため、現地でのトラブルに巻き込まれて技術という武器を失わないようにし、継続的に海外で利益を上げて日本に還元できるよう、行政の支援が必要である。

実際、日本企業が進出した新興国からの技術貿易受取額は増加しており、また、材料や部品等の新興国向け輸出は増加している³ことからみても、中小企業をはじめとする企業の海外進出を行政が支援することは、国家戦略としても国益に適うところである。

3. 研究方針

我々は、本研究にあたり、まず日本企業の新興国進出に伴いどのような知財リスクがあるかを主要新興国の法制度から調査した上で、そのリスクへの対応方法を検討した。さらに、行政による現状の支援がそれらに十分対応できているかを分析し、支援のあり方について提言を試みた。

¹ http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_41/pdf/h2c420nj.pdf

² 株式会社帝国データバンクによる海外進出に対する企業の意識調査によると、2011年度に海外進出した日本企業は調査対象企業の1割弱あったほか、今後2~3年で海外進出を見込む企業が2011年度比1.4倍にのぼっている。

³ 渡部俊也「新興国におけるグローバル知財マネジメントの要諦」(知財管理掲載予定)

なお、リスクマネジメントにおいて「リスク」とは、「組織の収益や損失に影響を与える不確実性」と定義され⁴、マイナスの影響だけでなくプラスの影響も含まれるが、本報告書ではマイナスの影響を管理することを目的とすることから、「知財リスク」を「知的財産に関連した損失やマイナスの影響を与える不確実性」と定義する。

II. 新興国調査

1. 調査目的

企業が海外、特に新興国に進出する際に留意すべき知財リスクを抽出するための資料として、新興国各国の知財戦略、法制度について調査を実施する。

2. 調査対象国

今回の調査では、調査対象国を、日本企業の海外進出状況（海外進出先としての実績）、経済成長力（直近の GDP 成長率と人口増加率の視点）、そして日本企業が地理的にも進出し

図表 5-1 有望国ランキング(今後 3 年程度)

順位	2011 ← 2010	国・地域名	回答社数		得票率(%)	
			2011 507	2010 516	2011	2010
1	← 1	中国	369	399	72.8	77.3
2	← 2	インド	297	312	58.6	60.5
3	↑ 4	タイ	165	135	32.5	26.2
4	↓ 3	ベトナム	159	166	31.4	32.2
5	← 5	ブラジル	145	127	28.6	24.6
5	↑ 6	インドネシア	145	107	28.6	20.7
7	← 7	ロシア	63	75	12.4	14.5
8	← 8	米国	50	58	9.9	11.2
9	↑ 10	マレーシア	39	29	7.7	5.6
10	← 10	台湾	35	29	6.9	5.6
11	↓ 9	韓国	31	30	6.1	5.8
12	← 12	メキシコ	29	25	5.7	4.8
13	← 13	シンガポール	25	21	4.9	4.1
14	← 14	フィリピン	15	14	3.0	2.7
15	← 15	トルコ	12	8	2.4	1.6
16	↓ 15	オーストラリア	8	8	1.6	1.6
16	↓ 15	バングラデシュ	8	8	1.6	1.6
16	↑ 24	カンボジア	8	4	1.6	0.8
19	↑ 20	ミャンマー	7	5	1.4	1.0
20	↓ 19	英国	6	6	1.2	1.2

やすいアジア域内の国とし、各条件に合致する国として、中国、インド、タイの三カ国を選定した。

また、これらの三カ国は、左記表の通り、今後中期的（3年程度）に事業展開先として有望国な国としてトップ3に入っており⁵、これらの国へ進出する際に留意すべき知財リスクを抽出することは、本研究の主題にも沿うところである。

⁴ 経済産業省「先進企業から学ぶ事業リスクマネジメント実践テキスト」（2005年3月）21頁
http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/report/downloadfiles/g50331i00j.pdf

⁵ 国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」
<http://www.jbic.go.jp/ja/investment/research/pdf/analysis2011.pdf>

3. 各国知財戦略・法制度の概観

(1) 中国

(i) 知財戦略

市場経済への移行や WTO 加盟等の各段階において中国では様々な知的財産に関する国際標準への合致を目指し知的財産関連法令の整備を行って来た。近年、順調な経済発展に伴う科学技術・文化の創造力の向上、産業構造の変化等の新たな歴史のスタートラインに立った中国は、続々と国家的な知的財産戦略を発布している。

2008 年、国務院より知的財産に対するかつてない規模の国家戦略である「国家知的財産権戦略綱要⁶」(以下、「綱要」という)が制定・発布された。綱要においては、2020 年までに知的財産権の創造・活用・保護・管理能力を高いレベルまで向上させるという基本目標のための以後 5 年間の目標を定め、当該目標を達成するための重点戦略として、法令等の制度整備、権利創造と活用の促進、保護強化等を挙げている⁷。これを受けて、2010 年末、知識産権局から、2011 年から 2020 年までの「全国専利事業発展戦略⁸」が発布された^{9,10}。

2011 年末に知識産権局等の 10 部門により発布された知的財産の 5 か年計画に関する「国家知的財産権事業発展「十二五¹¹」計画」にも、経済成長モデルの転換支援を出発点及び到達点として堅持すること(戦略的新興産業等での知的財産権の確立、自主ブランドを積極的育成)及び知的財産権能力の育成強化を重要な一環として堅持すること(イノベーションの奨励と技術協力、貿易の促進に有利な発展環境を目指す)等が謳われ、さらに 5 年以内に人口 1 万人当たりの特許保有量を 3.3 件に増加させる等の具体的な目標が設定されている¹²。

⁶ 国務院、2008 年 4 月 9 日制定、同年 6 月 5 日発布

⁷ 「国家知的財産権戦略綱要」二(指針・思想及び戦略目標)及び三(戦略の重点)

⁸ 知識産権局、2010 年 11 月 17 日発布

⁹ 2015 年までの目標として、①発明、実用新案、意匠の 3 種類の権利の年間出願件数を 200 万件とすること、②中国人の特許年間授与件数は世界 2 位とすること、③専利の年間取引額 1000 億人民元を達成すること、④審査・審理期間を短縮すること(特許審査期間を平均 22 ヶ月、実用新案及び意匠の審査期間を平均 3 ヶ月、無効審判の審理期間を平均 6 ヶ月)等、具体的な数値目標が掲げられていることが注目された。

¹⁰ 知識産権局以外の部門も一丸となって綱要の実現を目指す姿勢が表れており、2011 年 4 月には、知的財産権を所管する 28 部門が共同で「2011 年国家知的財産権戦略実施推進計画」を発表している。また、2009 年には司法部門である最高人民法院からも「国家知的財産権戦略の貫徹実施に係る若干の問題に関する最高人民法院の意見」が発出されている。

¹¹ 知識産権局、国家発展及び改革委員会、科学技術部、工業及び情報化部、版權局、農業部、商務部、工商行政管理総局等 10 部門、2011 年 10 月 14 日発布。なお、「十二五」とは「第十二次五ヵ年計画」を意味する。

¹² 2015 年までの重点任務として、知的財産権法律制度の整備、知的財産権政策体制の整備、知的財産権保護管理体制の強化、知的財産権創造・運用の促進、知的財産権サービス業の革新・発展、国際交流・協力の強化・発展及び知的財産権文化の育成が挙げられている。

(ii) 知財制度概観

中国が加盟する知財関連の主な国際条約には、パリ条約、TRIPs 協定、PCT、国際特許分類協定、ベルヌ条約、マドリッド協定、ニース協定等がある。

中国における主要な知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、著作権及び著作隣接権、商標権、商業秘密、植物新品種権、集成電気回路分布図設計権、ドメイン名及び企業名称がある。

(iii) ライセンス、共同研究、委託研究に対する規制（改良発明の帰属含む）

① 外国人・外国企業による出願に対する規制

外国人・外国企業¹³の出願は現地代理人に委託して行う必要がある。

中国国内で完成された発明を最初に中国以外の国に出願する際には、秘密保持審査を受ける必要がある¹⁴。

② 改良発明の帰属に関する規制（独禁法的規制を含む）

中国への技術輸入及び中国からの技術輸出に対し適用される「技術輸出入管理条例¹⁵」27条に、技術輸入契約の有効期間内に改良した技術は、改良した側に属すると定められている¹⁶。また、「技術輸出入管理条例」の一般法の関係にある「契約法」329条に、不法に技術を独占し、技術の進歩を妨害し又は他人の技術成果を侵害する技術契約は無効と規定されている¹⁷。

この「不法に技術を独占し、技術の進歩を妨害し」の意義について、司法解釈¹⁸によれば、当事者の一方が契約目的技術を基礎として新たな研究・開発をするのを制限し、若しくは当該当事者が改良した技術を使用するのを制限し、又は双方が改良技術を交換する条件が対等でないとされている。当該解釈は、これには、当事者の一方に対し当該当事者が自ら改良した技術が無償で相手方に提供し、若しくは非互恵的に相手方に譲渡するよう要求し、又は当該改良技術の知的所有権を無償で独占し、若しくは共同で享有することが含

¹³ 中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織を指す（専利法19条1項）。

¹⁴ 専利法20条1項、4項。なお、2009年の専利法第三次改正前には、中国において完成した発明はまず中国に対して出願しなければならないとされていた。

¹⁵ 国務院、2002年1月1日施行、2010年12月29日改正施行

¹⁶ 技術条例27条

¹⁷ 全人代、1999年10月1日施行

¹⁸ 技術契約紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈（最高人民法院、2004年12月16日発布）10条

まれるとされている。

③ 職務発明（大学等が相手方当事者の場合の特別な規制の有無）

職務発明と認められる場合には、使用者又は大学に原始的に帰属する¹⁹。対価について約定ない場合について、細則に最低額例示がある²⁰。また、2013年3月現在、発明者側の権利保護をより推し進める内容の条例が制定過程にある²¹。

④ その他特殊の規制

中国への／からのあらゆる形態の技術輸出入に対し、「技術輸出入管理条例」の適用がある可能性がある。この「技術輸出入管理条例」は、中国への技術輸入に関し、ライセンサ一の広範な保証責任を規定する²²。また、第三者の権利を侵害した場合の責任はライセンサ一が負う旨の規定が存在する²³。

⑤ 許可・届出の要否、許可・届出の実態、無許可・無届出の場合のリスク

(a) 前提として、中国への輸入が禁止・制限される技術が目録により示されており²⁴、リストに記載されていない技術は基本的に自由に輸入可能である²⁵。輸入制限技術については許可制が採られており²⁶、商務部門からの許可をもってライセンス契約が発効する²⁷。輸入自由技術については商務部門への届出制が採られており²⁸、ライセンス契約は締結時に発効する²⁹。

(b) 上記のうち禁止技術を輸出入し、又は制限技術を許可を経ずに輸出入した場合には、密輸罪、非法経営罪、国家秘密漏洩罪又はその他の罪の刑事的責任、税関法の関連規定に従った処罰、又は商務部門による警告、違法所得の没収、違法所得の1倍以上5倍以下の

¹⁹ 専利法6条、大学高等専門学校知的所有権保護管理規定8条

²⁰ 専利法実施細則（國務院、2001年7月1日施行、2010年2月1日改正施行）77条

²¹ 2013年3月現意見徴収段階にある職務発明条例を指す。

²² 技術輸出入管理条例（國務院、2001年12月10日發布、2002年1月1日施行）25条

²³ 技術条例24条3項

²⁴ 中国輸入禁止輸入制限技術目録2007年11月5日改正

²⁵ 技術条例5、8ないし10条、31ないし33条

²⁶ 技術条例10条、33条

²⁷ 技術条例16条、38条

²⁸ 技術条例17条1項、39条1項

²⁹ 技術条例17条2項、39条2項

罰金、商務部門による対外貿易経営の許可取消の可能性がある³⁰。

制限技術の許可範囲を超えて輸出入した場合は、無断で許可範囲外の輸出入制限技術を輸入又は輸出した場合、非法経営罪又はその他の罪の規定による刑事責任、税関法の関連規定に従った処罰、商務部門による警告、違法所得の没収、違法所得の1倍以上3倍以下の罰金、商務部門による対外貿易経営の許可取消の可能性がある³¹。

自由類技術について届出をしない場合には、外貨送金が不可となる³²。

(c) 専利のライセンス契約は、ライセンス形態(独占・非独占等)にかかわらず、知識産権局に対し登記する必要がある³³。

(d) 強制ライセンスについては、現在まで発動された例はないものの、条文上次の場合が規定されている³⁴。①特許・実用新案付与日から3年が経過し、かつ、出願日から4年が経過したにもかかわらず、特許・実用新案権者が正当な理由なく特許を実施せず、又は十分には実施していないとき、②特許・実用新案権者の権利行使が独占的行為であり、当該行為の不利な影響を減少させるためであるとき、③国家緊急事態や非常事態が生じた場合又は公共の利益のためである場合、④実施に先行発明の実施が不可欠である場合(顕著な経済的意義を有する重大な技術進歩が得られた場合に限る)。

(iv) ロイヤリティ送金について

専利ライセンス、ノウハウライセンス及び商標ライセンス共に、外貨送金に際しては契約書及び主管部門から発行される届出証明書が必要となる。

(v) 準拠法・紛争解決条項

秘密保持契約、ライセンス契約等知的財産に関する契約の準拠法は、契約書に明示すれば選択可能である³⁵。ただし強行規定は排除できないことには注意が必要である³⁶。

紛争解決方法として仲裁を選択した場合には、日中共にニューヨーク条約に加盟しているため、基本的に国外財産に対する執行が可能である。裁判を選択した場合には、基本的

³⁰ 技術条例 46 条

³¹ 技術条例 47 条

³² 技術条例 20 条

³³ 専利法実施細則 14 条 2 項

³⁴ 専利法 48 条ないし 53 条

³⁵ (日本) 法の適用に関する通則法 7 条、(中国) 涉外民事関係法律適用法 3 条、49 条

³⁶ 涉外民事関係法律適用法 4 条

に日中それぞれの勝訴判決は相互に強制執行が不可となる。また、中国における裁判については、二審制、裁判官は地方ごとの採用である、裁判官は原則異動せず外資勝訴率が地方により異なる等の特色がある。

(2) タイ

(i) 知財戦略

国際競争力を向上し持続可能な経済成長の維持を目指すべく、タイでは種々の政府施策が策定及び実行されている³⁷。そのうちの1つである国家科学技術イノベーション政策では、2012～2021年の期間中に科学技術イノベーション(STI)の枠組みとして、STIによる持続的な経済発展、人的資源の育成、STIインフラ整備等を掲げている。特に、競争力強化を目的として、2013年までの具体的な数値目標を設定しており、この数値目標によれば、国内研究開発支出額の0.21%から1%(対GDP比率)への増額、研究開発人材(FTEベース)の6.7人/1万人から15人/1万人への増員、及び、研究開発費用の民間：政府割合を45：55から70：30への増大を目標としている。産業分野については、エレクトロニクス及びコンピュータ技術、金属及び材料、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー分野で、特に研究開発、人的資源の育成、商業化が目標とされている。

また、技術研究開発費等の増加施策に加えて、知的財産も創造的なタイ経済を創出するためのものとして承認されており、国家知的財産戦略(2009年に内閣承認)は、知的財産の創造、商業化、保護、エンフォースメント、認知、及び経済支援を目標として掲げている。具体的には、知的財産データベースの開発、ジョイントベンチャー支援、技術インフラ整備、知的財産市場及びマッチングへの展開、DIP(知的財産局)での審査の品質向上、タイ国民に対する知的財産尊重への理解のための教育の発展・モラル形成、知的財産専門家の育成等を目的としている。

タイでは、研究開発費の増大、人材育成、インフラ整備等による知的財産の創造と、知的財産権のための審査品質の向上、知的財産データベースの整備等による知的財産の保護と、商業化の促進等による知的財産権の活用により、国際競争力向上と持続可能な経済成長の維持を図っているようである。

(ii) 知財制度概観

タイが加盟する知財関連の主な国際条約には、パリ条約、TRIPS協定、PCT、ベルヌ条約

³⁷ "APEC-ISTI DATABASE 2010" (経済産業省) <http://www.meti.go.jp/english/apec/apec-isti/economy/thz/thz05.html>

等がある。なお、マドリッドプロトコル（改正予定）及びニース協定には非加盟である。

タイにおける主要な知的財産関連法令には、特許法（発明特許、意匠特許、小特許を含む）、商標法、営業秘密法、著作権法、半導体集積回路保護法、地理的表示法、種苗法、伝統医薬及び治療法、光ディスク製造法、税関法、競争法、消費者保護法、物品輸出入法、産業製品標準法、国立博物館法等がある。

権利期間は、特許が出願日または優先日から 20 年であり、小特許（実用新案）が出願日から 6 年で 2 年の更新延長が 2 回可能であり、意匠特許は出願日または優先日から 10 年であり、商標が出願日から 10 年（10 年毎に更新可能）³⁸である。

特許については、出願公開（公告）後 90 日以内に、異議申立て制度がある。審査請求は、出願公告の日から 5 年以内に請求が必要である³⁹。また、開示日から 12 月のグレースピリオドが有る⁴⁰。特許には実施義務が有り、登録日から 3 年または出願日から 4 年の何れか遅い方までに、合法的に権利を不当に実施していない場合は、強制実施権設定の対象になる⁴¹。

実用新案は実質無審査である（方式要件、特許性についてのみ審査。新規性、進歩性については審査は行われていない）⁴²。

(iii) ライセンス、共同研究、委託研究に対する規制（改良発明の帰属含む）

① 外国人、外国企業による出願に対する規制

外国人、外国企業による出願に対する規制はない。タイは、外資受け入れに寛容と考えられる。2008 年 8 月からパリ条約に加盟しており、第 1 国出願に基づく優先権を主張して出願することが可能である。また、2009 年 12 月 24 日に PCT にも加盟している。公知、公用は国内基準のみである点には留意が必要である⁴³。関連外国出願に関する情報提供義務がある。

② 改良発明の帰属に関する規制（独禁法的規制を含む）

「実施権者が実施許諾者に対し、許諾された発明若しくは意匠の改良を開示するか、又は特許権者に対し、かかる改良発明若しくは改良意匠を適切な報酬を支払うことなく排他

³⁸ 特許法第 35 条、62 条、65 条の 7、商標法第 42 条、53 条

³⁹ 特許法第 31 条

⁴⁰ 特許法第 6 条(5)

⁴¹ 特許法第 46 条

⁴² 特許法第 65 条の 5、第 65 条の 10 により援用される第 9, 17 条

⁴³ 特許法第 6 条第 2 項第 1 号

的に実施することを許可するよう要求する規定」は不当に反競争的であるとみなされる⁴⁴。

③ 職務発明（大学等が相手方当事者の場合の特別な規制の有無）

雇用契約等の下でなされた従業者の発明を特許出願する権利は、契約に特に定めがない限り、使用者（使用者又は業務委託者）に帰属する⁴⁵。当該発明から使用者が利益を受ける場合、従業者（企業の従業者、国家公務員等の従業者）は報酬を受ける権利を有する⁴⁶。小特許についても同様である⁴⁷。

特許付与後、発明者が相当と思う報償額を請求し、その額を使用者が不適切と考える場合には、特許庁長官が職務内容や利益等を斟酌して報償額を定めることが省令で規定されており、手続きが面倒である。

国費による研究や大学との共同研究等については特許法には規定されていない。

④ 許可・届出の要否、許可・届出の実態、無許可・無届出の場合のリスク

特許、意匠、実用新案について、ライセンス契約は、書面によることを要し、登録しなければならない⁴⁸。また、ライセンス契約の規定が、不正競争的である、または権利期間が満了していると特許委員会により判断された場合、登録が拒絶される。（両当事者が当該契約の有効な規定を無効な規定から分離することを意図していると推定される場合には、有効部分は登録される）⁴⁹。

登録義務に違反した場合、特許が取り消される可能性がある⁵⁰が、登録されている特許ライセンス契約は極めて少ないのが実情である⁵¹。しかしながら、登録されていない場合にはライセンス契約は無効であるとする判例⁵²があるため注意を要する。

商標については、登録がライセンス契約の効力発生要件である⁵³。登録官が当該契約が公衆を誤認もしくは混同させ、または公序良俗に反すると判断したときは、ライセンス登録

⁴⁴ Ministerial Regulations No. 25 (B.E. 2542) Issued under the Patent Act B.E. 2522 の第4条。JPO の HP (http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/thailand/tokkyo_kisoku.pdf) の日訳。WIPO の英文法令では「a requirement that the licensee **shall disclosed** to the licensor any improvement of the licensed invention or design or allow the patentee to exclusively exploit such improved invention or design without providing for appropriate compensation for such exploitation」(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=185197) である。

⁴⁵ 特許法 11 条

⁴⁶ 特許法 12 条及び 13 条

⁴⁷ 特許法 65 条の 10 によって準用される 11～13 条

⁴⁸ 特許法 41 条、65 条、65 条の 10

⁴⁹ 特許法 41 条

⁵⁰ 特許法 55 条 2 項

⁵¹ 『我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書』2012 年 2 月、73 頁

⁵² 前掲注 (50) 78 頁

⁵³ 商標法 68 条

を拒絶しなければならないとの規定がある⁵⁴。実態としては、登録されている商標ライセンス契約は極めて少ない⁵⁵。登録されていない場合にライセンス契約が無効になった事件⁵⁶があるので注意が必要である。

営業秘密についてもライセンスが可能である（営業秘密法 5 条）が、登録については規定がなく、実務上、当事者間の合意が契約の発効要件とされている⁵⁷。

登録情報は、HP・公報で開示はされないが、審査項目は何人でも DIP で閲覧が可能である⁵⁸。契約登録申請時に非公開希望の旨を伝え、提出する契約書は審査項目以外を塗りつぶすなどすることがベターである（原本は一旦提出が必要だが返却される）⁵⁹。

契約書の言語は、特許・商標・営業秘密ライセンス共にタイ語以外の言語でも問題ないが、タイ語翻訳が必要である⁶⁰。

出願中の権利のライセンスはできない。ライセンス対象権利が無効となった場合は契約は無効である⁶¹。その他ライセンス規制として、競争制限的条項の制限がある⁶²。

強制ライセンスは、(a)特許不実施、公共の需要を満たしていない、特許製品が不当に高い価格の場合（付与から満 3 年又は出願から満 4 年）⁶³、(b)他の特許権を侵害するおそれがある場合⁶⁴、(c)政府が公衆の利益のため特許を利用する場合、食品、医薬品、消耗品の著しい不足緩和の場合等⁶⁵が規定されている。上記(a)により特許製品の価格次第では強制ライセンスが設定されるおそれ有り、また、上記(c)により、特に医薬品について強制ライセンスが設定されるおそれがあるため注意が必要である。

⑤ 共有に係る特許権の取り扱い

特許発明の実施には他の共有者の同意は不要であり、実施権の許諾及び持分の移転には同意が必要である⁶⁶。

⁵⁴ 商標法 68 条

⁵⁵ 前掲注 (50) 73 頁

⁵⁶ 前掲注 (50) 78 頁

⁵⁷ 前掲注 (50) 73 頁

⁵⁸ 前掲注 (50) 74 頁

⁵⁹ 前掲注 (50) 74 頁

⁶⁰ 前掲注 (50) 74 頁

⁶¹ 特許法第 54 条第 1 項。なお第 39 条第 1 項第 2 号参照。

⁶² 特許法第 39 条第 1 項第 1 号

⁶³ 特許法第 46 条

⁶⁴ 特許法第 47 条

⁶⁵ 特許法第 51 条

⁶⁶ 特許法第 40 条

(iv) ロイヤリティ送金について

外貨送金時の手続において、送金理由を示すライセンス契約書の提出が必要となる（実務上はインボイスとの照合程度である）⁶⁷。ただし、歳入局の税務監査の際、移転価格税制に関連して利益が同業と比較して高い場合には下げるよう指導されることもあり、合理的なサービス内容が説明できなければ別途課税される場合もありうる⁶⁸。

実施料の限度額は法律・各産業機関・タイ中央銀行いずれによっても規定されていない⁶⁹。ロイヤリティの源泉税率は15%である（日タイ租税条約による）⁷⁰。

(v) 準拠法・紛争解決条項

一般の契約上、準拠法は当事者の合意で選択可能である⁷¹。

仲裁については、タイはニューヨーク条約に加盟している（1960. 3. 20）⁷²。

裁判については、当事者の少なくとも一方がタイ国籍である知財関連のタイ国内事件の第一審は中央知的財産国際取引裁判所であり、第二審は最高裁判所であり、二審制が採られている⁷³。日タイ間に裁判の承認執行に関する条約がないため、タイと日本相互にそれぞれの裁判所の判決を執行できない⁷⁴。

(3) インド

(i) 知財戦略

近年、成長著しいインドにおいて、イノベーション政策は主に商工省（Ministry of Commerce and Industry）と科学技術省（Ministry of Science and Technology）が関係していて⁷⁵、2011年に商工省によりまとめられた“National Manufacturing Policy”では、製造業のGDPに占める割合を10年間で16%から25%に拡張し、1億人の雇用を創出すること、そのために農村部の若者を雇用可能なようにするために技術を身につけさせたりする

⁶⁷ 前掲注 (50) 75 頁

⁶⁸ 前掲注 (50) 77 頁

⁶⁹ 前掲注 (50) 75 頁

⁷⁰ 前掲注 (50) 75 頁

⁷¹ 前掲注 (50) 75 頁

⁷² JCAA の HP

<http://www.jcaa.or.jp/arbitration/docs/pamph-j.pdf#search=%27%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%9D%A1%E7%B4%84+%E5%8A%A0%E7%9B%9F%27>

⁷³ 前掲注 (50) 75 頁

⁷⁴ 前掲注 (50) 75 頁

⁷⁵ 前掲注 (3)

ことがうたわれている⁷⁶。

インドでは、2010～2020年の10年は「イノベーション(革新)の10年」と宣言され、2020年までのロードマップを策定するために国家イノベーション評議会が設置された。この中でイノベーションを振興し、普及させる重要な役割が知的財産に期待されており、「IPRに関する部門別イノベーション評議会」が2011年5月に設置され、部門別イノベーション評議会の委員から出された意見に基づき、「国家IPR戦略」草案が作成された⁷⁷。

この草案では、知的財産の創造を推進し、その活用を奨励するために政府が取る必要のある措置に関する政策綱領を策定することを目的とし、その目的を達成するために、知的財産の尊重促進と知的財産創出の奨励、IP保護の強化、インド特有のニーズと既存の問題点に対応するための新しいIP権の創設、知的財産の商品化の促進の4つの視点につき、提言を行っている。この中で”インド特有のニーズと既存の問題点に対応するための新しいIP権の創設”においては、実用新案権の新設や営業秘密の保護の強化について、言及されている。

(ii) 知財制度概観

インドが加盟する知財関連の主な国際条約には、パリ条約(1998/12/7)、TRIPs協定(1995/1/1)、PCT(1998/12/7)、ベルヌ条約(1928/4/1)等がある。現時点(2013/02/26)で、マドリッドプロトコルには加盟していない。

インドにおける主要な知的財産権には、特許権、小特許権、意匠権、著作権、商標権、半導体集積回路レイアウトデザイン法⁷⁸、植物品種および農民権利保護法⁷⁹、地理的表示法⁸⁰がある。なお、営業秘密については、インドにおいて営業秘密保護に関する制定法は存在しないが、TRIPs協定39条に拘束されており、契約又はコモンローにおける衡平法に基づく保護が認められている⁸¹。

⁷⁶ “National Manufacturing Policy” ,

http://dipp.nic.in/English/policies/National_Manufacturing_Policy_25October2011.pdf

⁷⁷ “Invitation of Views on the draft National IPR Strategy as prepared by the Sectoral Innovation Council on IPR” http://dipp.nic.in/English/Discuss_paper/draftNational_IPR_Strategy_26Sep2012.pdf

⁷⁸ Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act 2001

⁷⁹ Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001

⁸⁰ The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999

⁸¹ 新興国等知財情報データベース

(iii) ライセンス、共同研究、委託研究に対する規制（改良発明の帰属含む）

① 外国人・外国企業による出願に対する規制

外国人・外国企業の出願に関する規制は特になく、英語での出願が可能である。ただし、インド特許出願と同じ発明の外国出願がある場合には、その外国出願の状況をインドで特許が付与されるまで、特許庁に逐次報告しなくてはならない⁸²。

② 改良発明の帰属に関する規制

ライセンシーが開発した改良技術について、その改良技術の特許権をライセンサーに譲渡する義務（アサインバック）、ライセンサーに改良技術の実施を許諾する義務（グラントバック）などの規定は無効⁸³と判断される。

③ 職務発明

職務発明について、インド特許法には、使用者と従業者の関係について明文の規定はないが、英国の先判例では、明示的ないし暗示的な契約上の義務がなくてはならない⁸⁴。また、国費による研究や大学との共同研究等について、特許法には明文の規定はなされていない。

④ 許可・届出の要否、許可・届出の実態、無許可・無届出の場合のリスク

特許権についてのライセンス契約は登録が必須である⁸⁵。ライセンスが登録された日をもって、ライセンシーは実施権があるものと認められ、契約書があるのみでライセンスが登録されていない場合、法的にはライセンシーには特許権を使用する権利がないものと判断される⁸⁶。

一方、商標権についてのライセンス契約の登録は第三者対抗要件であり、登録は必須ではない⁸⁷。登録されていると、登録使用権者の使用は商標権者の使用とみなされる（商標法第48条）。なお、営業秘密ライセンスについては、登録制度はない。

⁸² 特許法第8条

⁸³ 前掲注(50) 31頁

⁸⁴ 日本弁理士会「インド特許制度 Q&A 集 (2010年度)」8頁

(http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/kokusai/gaikokujouhou/report/asia/pdf/india-q&a.pdf)

⁸⁵ 特許法第69条

⁸⁶ 前掲注(50) 26頁

⁸⁷ 商標法第48条

登録情報については、ライセンシーの名前、対象権について公開されるものの、積極的な公開制度はない。また秘密請求を行うことによって、なお、特許権者または実施権者の請求に基づいて、長官は、裁判所の命令に基づく場合以外には何人に対してもライセンス条件等を開示しない保障措置を取ることとされている⁸⁸。

強制ライセンスは、特許付与日から3年後より、いかなる利害関係人も、①特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていないこと、②特許発明が適正に手頃な価格で公衆に利用可能でないこと、③特許発明がインド領域内で実施されていないこと、のいずれかの理由により、強制ライセンスの許諾を求める申請を特許庁長官に対してすることができる⁸⁹。強制ライセンスについては長らく認められた例はなかったが、2012年2月に初めて発動された。

特許権者には、特許権取得後、毎年1回、実施状況を報告する義務がある。ライセンス時にはライセンシーがこの報告を行う⁹⁰。

契約書の言語は外国語でも問題はないが、ライセンス登録等の手続の際に英語又はヒンディー語の翻訳提出が必要⁹¹である。

(iv) ロイヤリティ送金について

日本とインドの間では日印租税条約が締結されている。

ロイヤリティ送金手続きには、インド準備銀行から認可を受けた authorized bank に送金に必要なフォームと契約書のコピー、金額が妥当であることについての会計士の証明書を提出することで行う。膨大な資料が要求されるなど処理手続きの負担が大きい、送金費目が限定されている、必ずしも簡素化されているとは言えないようである。

送金するにあたっては、外国企業側に基本税務番号 (PAN (Permanent Account Number)) の取得が推奨されており、PAN を取得していない場合と取得している場合とで源泉税が異なるので注意が必要である。また、ロイヤリティ送金の際には、サービス税 5.3 が源泉税に加えてサービス税 5.3%、研究開発税 5%が徴収される⁹²。

⁸⁸ 前掲注 (50) 26 頁

⁸⁹ 特許法第 84 条

⁹⁰ 特許法第 146 条

⁹¹ 前掲注 (50) 24 頁

⁹² 前掲注 (50) 29 頁

(v) 準拠法・紛争解決条項

① 準拠法選択の可否

契約において裁判管轄を選択することが可能であり、準拠法の指定を制限するほう規定はない。したがって、当事者の合意により、準拠法は選択可能⁹³である。

② 裁判と仲裁のメリット・デメリット（国外強制執行、裁判官の質、地方保護主義の有無）

インドでは、非常に訴訟件数が多く、裁判官不足という課題から、膨大な量の未決訴訟がある。最高裁判所で3～8年、高等裁判所で2～5年とそれぞれ案件を解決するまでに掛かると言われている。公判が10～15年続くことも珍しくないようである⁹⁴。また、訴訟費用が高額となることも多い⁹⁵。

仲裁に関しては、外国の仲裁判断を国内で承認し、これに基づき強制執行することを許可する要件を定めた「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」（通称ニューヨーク条約（1960.10.11））に加盟している。ただし、外国仲裁判断をインドで承認・執行する場合、上記のニューヨーク条約に加盟しているだけでは足りず、原則として、相互主義が満たされているとインド中央政府が官報によって通知した国のみについて承認・執行を認めている（インド仲裁法44条(b)）点で留意が必要である⁹⁶。

4. 各国知財環境の一例

(1) 権利出願状況⁹⁷

(i) 中国

中国の特許出願数は、2010年に2位の日本を、2011年に1位の米国をかわし世界一となった。特許出願が非常に多いのに加え、実用新案及び意匠の出願数が特許と同等水準ある上、両出願の内国民比率が高いことも特徴として挙げられる。また、商標に関し

⁹³ 前掲注(50)23頁

⁹⁴ 『インドにおける裁判審理の迅速化』2011年2月、3頁

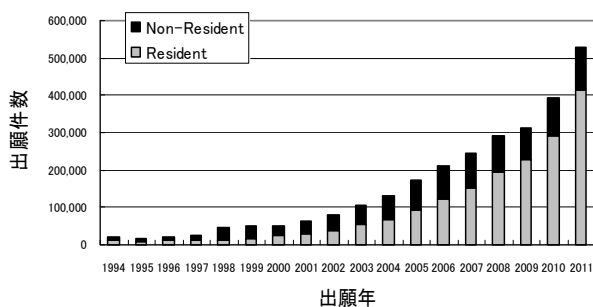
⁹⁵ 前掲注(50)25頁

⁹⁶ 『アジアにおける外国仲裁判断の承認・執行に関する調査研究 - 法務省』2012年4月、8頁

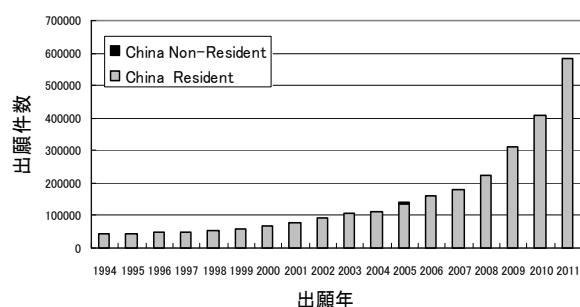
⁹⁷ 各国出願件数推移のグラフは、WIPO IP Statistics Data Center (<http://ipstatsdb.wipo.org/ipstats/patentsSearch>)のデータより作成

ても10年以上世界一の出願数を守り続けている上、内国民による出願日率も非常に高い。

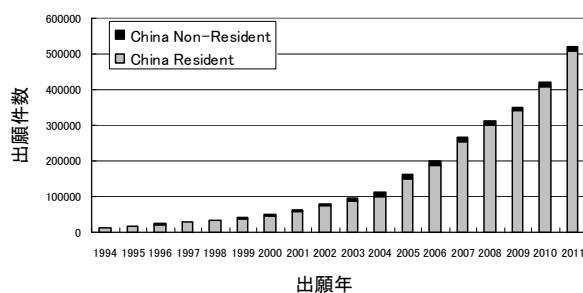
(A) 中国 特許出願件数推移



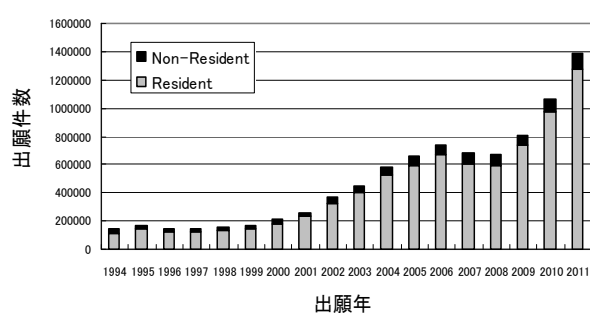
(B) 中国 実用新案出願件数推移



(C) 中国 意匠出願件数推移

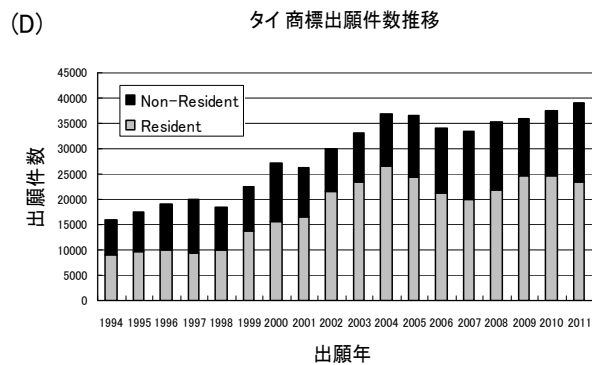
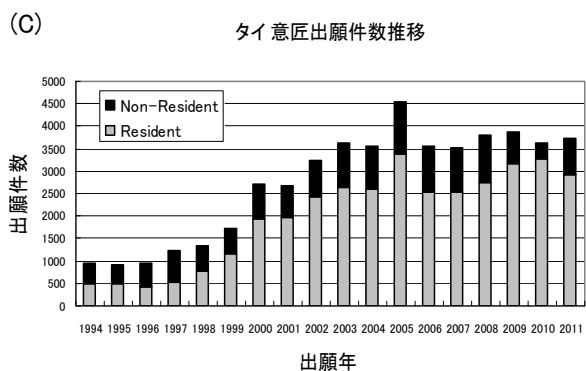
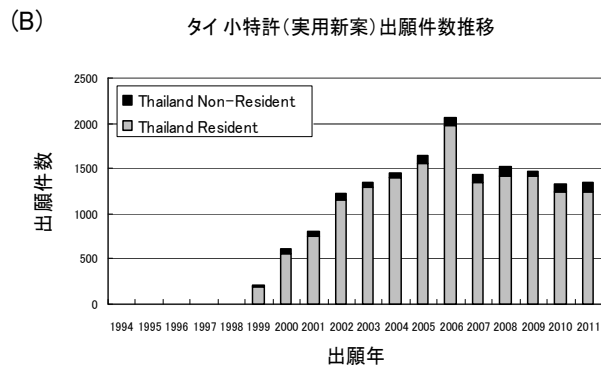
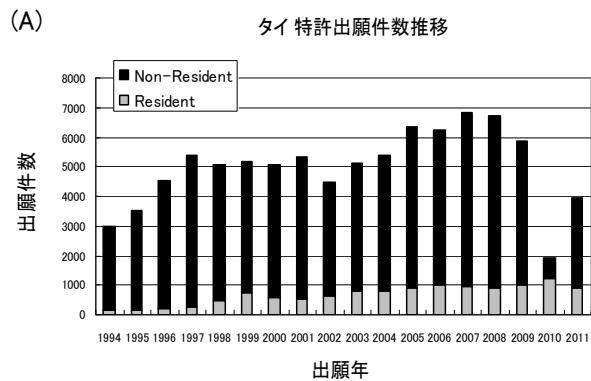


(D) 中国 商標出願件数推移



(ii) タイ

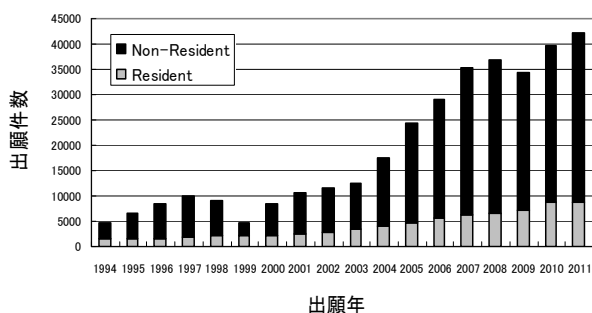
タイの特許出願は、在外者の比率が高いことが特徴として挙げられる。特許出願件数が最多の2007年には、在外者比率が86%超であった。内国民の特許出願件数は、年1000件程度で推移している。一方、意匠、商標出願は、在外者よりも内国民の比率がかなり高い。



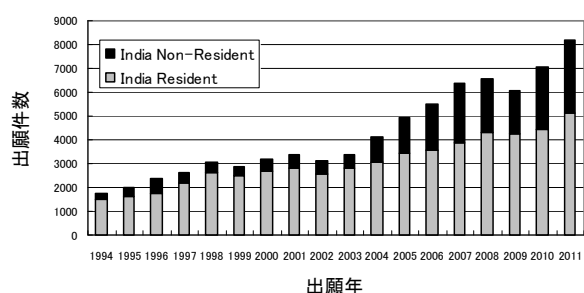
(iii) インド

インドの特許出願もタイと同様に、在外者の比率が高いことが特徴として挙げられる。リーマンショックが発生した2009年に申請件数が減少しているものの、その後は上昇基調を回復し、2011年は過去最高の申請件数に増加している。意匠、商標出願の申請件数は特許出願と同様に上昇基調にあるが、出願人の内訳は特許出願とは異なり、在外者よりも内国民による申請件数の比率が高くなっている。

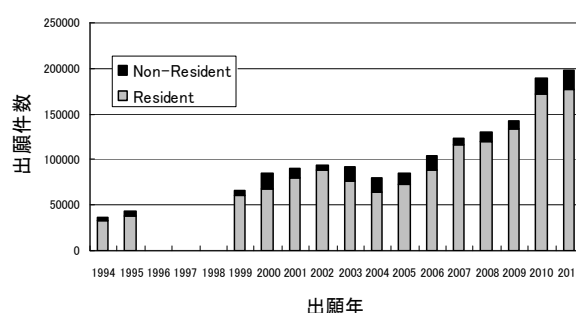
(A) インド 特許出願件数推移



(B) インド 意匠出願件数推移



(C) インド 商標出願件数推移



(2) 権利調査手段

(i) 中国

CNIPR⁹⁸により公報、法律状態が調査可能である。簡易パテントマップの作成も可能。出願人検索は、中国出願人の英文表記及び外国出願人の中国語表記が統制させていないので注意が必要との報告⁹⁹がある。

また、企業（出願人・権利者）情報に関しては、企業名称、企業登録番号、住所、法定代表者、登録資本、払込済資本、企業類型、営業範囲、成立日、経営機関、審査確認日、企業の状態、年度検査結果は工商局サイトにより日本国内から無料で確認可能である。ただし掲載までにタイムラグがある場合もある。上記以上の情報（役員、出資者等）は工商行政管理局で現地代理人に依頼して閲覧・謄写が可能である。

⁹⁸ <http://search.cnipr.com/pages!advSearch.action>

⁹⁹ 谷口 誠一，中国特許調査に関する研究～中国特許調査のツボ～，特許・情報フェア&コンファレンス2011発表資料、<http://www.japio.or.jp/fair/files/2011/2011jipa01.pdf>

(ii) タイ

DIP¹⁰⁰により特許調査可能である。しかし、英語による検索は可能だが、英語の要約はなく、タイ語を読む必要がある。また、英語とタイ語で同じ分類をキーに検索してもヒット件数が異なるなど検索結果の信頼性が低い。

また、企業情報に関しては、DBDのサイトから企業の基本情報(名称、住所、登録番号、状態)¹⁰¹と財務情報¹⁰²を取得可能である。企業のより詳しい登記情報を得るためには、登記所へ出向く必要がある。

(iii) インド

インド特許庁のサイトから¹⁰³、公開出願、登録特許の検索をすることができる。出願日・公開日、出願人、発明者、発明のタイトル・要約、国際特許分類(IPC)、出願番号・公開番号・登録番号、代理人登録、などをキーとした検索が可能である。補正書などの出願人が提出した中間書類も閲覧可能。ただ、蓄積が完全でないとの報告¹⁰⁴がある。

また、企業情報に関しては、企業名称(Company Name)、企業登録番号(Registration Number)、資本(Authorised Capital)、住所(Address)、企業類型(Class of Company)、Eメールアドレス(Email Id)、企業の状態(Company Status)、成立日(Date of Incorporation)、最後に開かれた年次総会開催日(Date of Last AGM)、決算日(Date of Balance Sheet)は、インド企業省(Ministry of Corporate Affairs (MCA))のサイト¹⁰⁵により日本国内から無料で確認可能である。

(3) 訴訟実態

(i) 知的財産訴訟件数

中国において、全国の地方人民法院が第一審で受理した知的財産紛争の件数は非常に多く、かつ年々増加している。

¹⁰⁰ <http://110.164.177.243/DIPSearch/PatentSearch/SearchQuick.aspx>

¹⁰¹ http://www.dbd.go.th/corpsearch_test/main.phtml

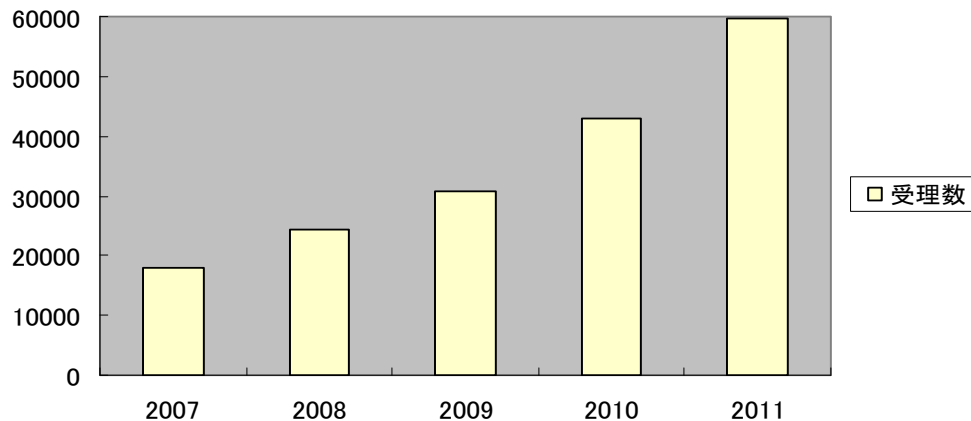
¹⁰² <http://knowledgebase.dbd.go.th/DBD/Main/login.aspx>

¹⁰³ インド特許庁特許サーチシステム (IPAIRS (<http://ipindiaservices.gov.in/patentsearch/search/index.aspx>))

¹⁰⁴ 太細博利ら、インド特許調査方法の提案, 第9回情報プロフェッショナルシンポジウム資料, 2012. 10. 19, www.geocities.jp/patentsearch2006/INFOPRO2012_INDIA.pdf

¹⁰⁵ Ministry of Company Affairs (<http://www.mca.gov.in/>)

全国地方人民法院一審受理知財紛争の件数



(ii) 訴訟期間

2011年6月現在、インドの21の高等裁判所において420万件超の訴訟が係争中で、さらに下級裁判所では2,700万件の未決訴訟が存在している¹⁰⁶。

また、現在、最高裁判所が案件を解決するまでに、最低でも3から8年の期間がかかると言われている。高等裁判所では2から5年、審判所では1から3年である。また、公判が10年から15年続くことも珍しくはない¹⁰⁷。

(iii) 損害賠償額

タイの民事訴訟では、損害賠償について非常に緩く判断される傾向にあり、十分な損害賠償金を得ることはほぼ不可能である。多くの場合、訴訟費用すら補えないようである¹⁰⁸。

(4) 模倣品状況

世界税関機構(WCO)に各国の税関から報告された模倣品・海賊版等の報告書¹⁰⁹によれば、

¹⁰⁶

<http://barandbench.com/brief/2/1518/pending-litigations-2010-32225535-pending-cases-30-vacancies-in-high-courts-government-increases-judicial-infrastructure-budget-by-four-times-3>

¹⁰⁷ 「インド 知的財産レポート2011年第2号」FOXMANDEL LITTLE、JETRO 編

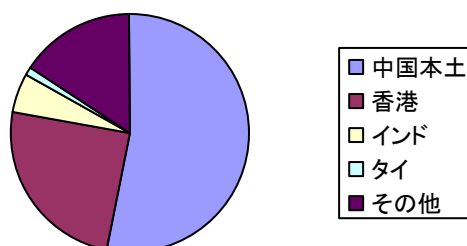
¹⁰⁸ 「教えて!!あなたの国の商標事情 第7回タイ：模倣品対策、訴訟の実態」2011年4月

<http://trademarks.thomsonreuters.com/jp/resources/toyosaki01?cid=112&id=resources%2Ftoyosaki01%2F007>

¹⁰⁹ 「WCO模倣品・海賊版年次報告書－2011年における模倣品・海賊版の水際取締りの概況－」(CIPIC事務局要約) 11頁

報告件数¹¹⁰の50%以上に相当する10,561件は、中国本土を仕出地とするものであり、香港(4,954件、23.7%)、インド(1,045件、5%)、タイ(222件、1.1%)が続いている。

模倣品仕出地(2011)



(5) トラブル事例

(i) 冒認出願に関して

中国における商標の先駆け出願事例として、「無印良品」、「MUJI」、「クレヨンしんちゃん」、「讃岐うどん」、「有田焼」、「森伊蔵」、「伊佐美」、「村尾」等が知られている。また、2012年にはフランスの高級ブランドであるエルメス、著名なスポーツ選手であるマイケル・ジョーダンが商標出願した中国企業を訴えた裁判において敗訴した事例がある。

また、海外進出した日本企業のトラブル事例として、取引先から受注した機械の開発途中に経過を説明したところ、無断で特許を出願されていたという事例が報告されている¹¹¹。

(ii) 技術漏洩に関して

2011年の経済産業省調査によれば、調査対象である既に海外進出した日本企業のうち49.8%がコア技術を海外に移転しており¹¹²、さらにコア技術を海外に移転した企業のうち44.5%が、技術流出があった又はあったとみられると回答している¹¹³。

また、海外生産の開始・拡大に伴う技術流出として、契約交渉において当初の意図を超えた技術提供を余儀なくされた事例、技術移転後の管理が不十分だったことに伴う技術流出事例、技術指導に伴う技術流出事例、技術流出に対する対策が不十分なままユーザー企業の海外展開を後追いした現地生産に伴う技術流出事例が報告されている¹¹⁴。

¹¹⁰ 全報告件数20,932件のうち、仕出地情報のなかった1,007件を除いた分の割合。

¹¹¹ http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/chizai_jirei2012/chizai_jirei_dai3syousu.pdf

¹¹² 調査対象企業689社のうち49.8%が既にコア技術を移管したと回答している。

¹¹³ 調査対象企業220社のうち15%が技術流出があったと回答し、29.5%が技術流出があったとみられると回答している。

¹¹⁴ 「技術流出防止指針」2007年、産業構造審議会、知的財産政策部会、経営・市場環境小委員会

(iii) 明細書の翻訳に関して

たとえば中国において、明細書を中国語へ翻訳する際に誤訳が生じ、本来権利が持つべき効力を持っていない権利が多数存在しており、訴訟やライセンス交渉等の場面になってようやく誤訳の存在及び権利が必要な効力を持たない事態を知るとい実態がある¹¹⁵。

Ⅲ. 法制度・知財環境・トラブル事例から導かれる進出時の知財リスク

上記の新興国の知財戦略とそれを反映する法制度及び知財環境から抽出される企業の新興国進出時のリスクを、下記6つの類型に分類した。

1. 技術漏洩リスク

上記Ⅱ. 4. (5) のとおり、コア技術を海外へ移管している企業の半数近くが、技術流出があった又はあったとみられると回答しており、国内で管理されていた技術が海外においては流出しやすい傾向があると考えられる。

また、技術流出事例からは、外国企業と日本企業の交渉力の差異、海外における技術管理の難しさ、サプライヤー構造の変化により知財体制が十分でない企業も海外生産に追い込まれているという図式が示唆される。

したがって、海外における技術漏洩リスクは国内以上に増大する可能性が高いものといえる。

2. 他者権利侵害リスク

上記Ⅱ. 4. (1) のとおり、中国では権利出願数は日本を上回る数にまで増加しており、インドの出願数も増加している。しかし、Ⅱ. 4. (2) のとおり、中国、インド及びタイの各特許庁での権利検索システムは十全ではない。一方、Ⅱ. 4. (3) のとおり、中国における知的財産紛争数は非常に多い。

¹¹⁵ 「近年、日本企業による中国国内での特許取得が盛んだ。しかし、これらの中には、明細書を中国語へ翻訳する際に誤訳が生じ、本来権利が持つべき効力を持っていない特許が、多数存在している。例えば、「半導体上に配置した回路」という記載について、日本語では「半導体の中に」といった意味で「上」という言葉を用いることがある。しかし、中国語において「上」は、物理的な上下関係の「上」のみを意味し、日本語で使う「中に」といった意味では別の語彙を使う。日本語上の趣旨のまま中国語翻訳で「上」を使うこと、つまり元の意味に照らし合わせると明らかな誤訳だと判るが、表面的には意味が通じてしまう場合が少なくない。そのため、誤訳を含んだまま特許として成立してしまい、さらにそのことに気付いていない場合が多々ある。こうした企業は、訴訟やライセンス交渉など権利を行使する場面になって、ようやく誤訳の存在と、それによって特許が効力を持たない事態を知る。」(劉新宇中国弁理士、2005年11月21日日経BP知財Awareness座談会)

したがって、一般に新興国進出に際しては十分な権利調査ができず他者の知財権を侵害し訴訟等による損害賠償責任等を追及される可能性が日本国内に比して高いものと考えられる。

3. 権利未取得リスク

上記Ⅱ. 5. (1) のとおり、中国においては商標の冒認出願事例が多く報告されている。また、出願において明細書の誤訳により企業が事業に必要な権利が取得できていない場合も多いと考えられるといわれる。

したがって、一般に新興国での技術移転(及びそれに伴う商標ライセンス)に際しては、必要な権利を取得できておらず権利保有の正当性の主張ができないリスクが日本国内に比して増大する可能性が高いものと考えられる。

4. 法令制度リスク

上記Ⅱ. 3. のとおり、中国、インド、タイにおいては輸入禁止・制限技術が存在する。また、各国共にライセンスに際しては許可や届出が必要とされており、違反した場合には特許の無効、ライセンス契約の無効及びライセンスフィーの海外送金が不可となる等のリスクが存在する。さらに、中国においては中国で生まれた発明を海外出願する場合の秘密保持審査が義務付けられており、違反した場合の罰則も定められている。

したがって、新興国においては技術移転に関し日本と異なる法制度が定められていることが多く、相違点に対する認識が十分でない場合には法令に違反し行政罰・刑事罰等を受けるリスクがある。

また、インド、タイでは、医薬品だけではあるが、強制実施権が設定されたケースが存在する。調査した3カ国全てにおいて、強制実施権は、条文上は医薬品に限定されておらず、環境技術など公益性の高い技術についても、強制実施権の設定対象となるおそれ¹¹⁶が否定できない。

5. 契約不備リスク

上記Ⅱ. 3. のとおり、たとえば共有に係る特許の取扱いについて、中国では当事者間で約定をしない限り一方当事者が単独で第三者に通常実施権を許諾することが可能である。

¹¹⁶ 強制実施権とは直接関係ないが、中国では、特許権者の権利と社会公益とのバランスの観点から特許権による差し止めが認められなかったケースが存在する(富士化水事件)。

タイ及びインドにおいては共有持分譲渡・出願の放棄取下に関する規定は存在せず予見困難であるため当事者間で合意しておく必要が高い。

また、上記Ⅱ. 4. (3) のとおり、たとえば中国における知的財産紛争は非常に多くかつ増加している。また、Ⅱ. 4. (1) のとおり、インドにおいても権利出願数が増加しており、継続的な経済発展が見込まれることと相俟って、今後知的財産紛争が増加することが見込まれる。

したがって、新興国においては、知的財産紛争となった際に契約未締結・検討不十分により合意事項の立証ができず、ライセンス規制・法規定に乗じた相手の不当な主張等のリスクを軽減できないリスクが高いものと考えられる。

さらに、上記Ⅱ. 4. (3) のとおり、インドで訴訟になった場合の審理期間は非常に長期であり、そもそも紛争になった場合に有効な解決手段とはいえない。したがって、一般に新興国においては、紛争・訴訟予防のため明確な約定をしておくという観点からも、十分な検討がなされた契約を締結しておくべき必要性も高いと考えられる。

6. 模倣品リスク

上記Ⅱ. 4. (4) のとおり、中国、タイ、インドは模倣品の主要な仕出地となり、模倣品が多く製造されている。とりわけ中国については世界の模倣品の5割以上、香港を含めると模倣品の7割以上の仕出地となっており、香港が世界的ハブ港であり模倣品経由地にすぎない場合を考慮しても、世界の模倣品の主要な製造地となっているものと推察される。

したがって、新興国においては、模倣品・海賊品により経済的損害（信望・得べき利益の喪失を含む）を蒙るリスクが国内に比して増大するものと考えられる。

7. 現地進出形態に応じ予期すべき知財リスク

下記図の左枠部分(1)ないし(5)は、海外への進出形態を、情報開示の深度、自社による現地コントロールの可否等の観点から順序立てて示したものであり、右枠部分①ないし⑥は想定される知財リスクである。

進出形態	知財リスク
(1) 製品輸出	① 情報漏洩リスク
(2) 自社による現地生産	② 他者権利侵害リスク
(3) 現地企業への委託生産・ライセンス	③ 権利未取得リスク
(4) 現地企業との合弁による生産	④ 法令制度リスク
(5) 研究開発拠点設立、共同研究、委託研究	⑤ 契約書不備リスク
	⑥ 模倣品リスク

現地へのライセンスや技術指導等は基本的に、(2) 自社による現地生産段階から開始することになる。その際には①ないし⑥の全リスクに留意する必要がある。

すなわち、①現地従業員からの情報漏洩の防止策を講じ、②生産、販売という実施行為が他者権利を侵害しないか事前に十分な調査を実施する必要がある。③（自社子会社であっても）別法人から技術の対価を取得する以上、自己の技術保有の正当性の根拠付けに必要な権利を取得すべきであるし、④中国に技術を移転する際には「技術輸出入管理条例」等の規制に留意する必要がある。そのため、⑤規制への対応を含め上記各リスクを軽減する契約条項を規定すべきである。当然ながら⑥模倣品リスクもあるため、模倣品を発見しやすい特徴ある製品づくりや販売ルートの構築等も検討すべきである。

また、(3) 現地企業への委託生産・ライセンス及び(4) 現地企業との合弁による生産段階になると、現地コントロールの難度が増すため、一般的に上記各リスクが増大するといえる。さらに、(5) 研究開発拠点設立、共同研究、委託研究段階となると、提供を要する自社知的財産の深度が増すことも多く、各リスクは一般的に増大するといえる。

一方、遑って(1) 製品輸出段階であっても、中国への輸入が実施にあたる以上、②商標や特許等現地の権利を侵害していないかに留意する必要がある。また、①製品を分析すれば技術内容が解明される製品である場合等には、製品自体から技術情報が漏洩しないか、輸出製品に含まれる情報の見極めが必要となる。また⑥現地で模倣品が出た場合に差止めや損害賠償請求をする場合には、③必要な範囲の権利を取得して権利行使の根拠とする必要がある。さらに、④単なる製品輸出の場合であっても「技術輸出入管理条例」他の規制が及ぶ可能性もある。

上記のとおり、現地への技術移転段階に限らず、製品輸出を含めた各段階に知的財産リスクは存在するため、中国進出の検討段階から各知的財産リスクに留意すべきである。

IV. リスクへの対応の検討

Ⅲで挙げたリスクに対する対応を一般的なリスク対応方法に照らし合わせて検討する。

1. 一般的なリスク対応方法

一般に、リスク対応への方法として、次の4つまたはその組み合わせが検討されることが多い。ただ、具体的な対応においては、明確に4つに区別できないこともある。

(1) 回避

リスクの回避とは、リスクの発生そのものを避けること。例えば、計画を停止することや、事業を廃止することなどが考えられる。海外進出においては、進出を取りやめることが回避となる。

(2) 転嫁

リスクの全部又は一部を組織の外部に転嫁すること。財務的なリスクに対して有効であることが多く、例えば、災害に備えて、保険に加入し、災害の発生によって生じる損失を保険会社に保証させることなどが考えられる。

(3) 軽減

リスクの大きさを小さくすること。リスクの大きさは、発生確率と発生した場合の損失に分けて考えることができるので、発生確率の低下と損失の縮小の2つのアプローチが存在する。

(4) 受容

リスクを受け入れること。つまり、リスクが現実化する可能性を下げる対応や、生じる損失に対する対応をとらないこと。リスクが許容範囲内である場合に採用される。

2. 各リスクに対する対応方法の検討

Ⅲで挙げた知財リスクへ企業が次に挙げる対策を採ることを前提に行政あるいは第三者による支援としてどのようなものがあり得るかを、1. で述べた一般的な方法を参考にして、中小企業が人・金・情報といったものが十分でないことに重点をおいて検討した。

(1) 企業が採るべき対策

(i) 情報漏洩リスク

回避の観点からは、情報を極力進出国に出さないことが考えられるが、企業活動の実態からすれば、かなり難しく、転嫁、軽減、受容が有効であろう。

転嫁方法としては、保険への加入が挙げられる。保険は、自社情報が漏洩した場合を保護するものは、調査した範囲では存在を把握することができなかったが、他社の営業秘密を漏洩した場合に補償を行うものは存在しており¹¹⁷、他社から技術導入を図っている場合には有効な対策であろう。

また、軽減方法は、情報漏洩の発生確率を低減することであり、そのためには、情報管理体制の構築及び、その体制の適切な運用が必須である。営業秘密保護制度のある国（中国）や、そのような制度のない国（インド）など各国法制度にあった保護が図れるような体制の構築が重要である。

リスクを受容する場合においても、情報漏洩が起こった際に適切な対応が取れるよう、各国の法制度の十分な把握や、有能な弁護士などのリスト化等の備えが必要である。

(ii) 他者権利侵害リスク

回避及び軽減の観点からは、進出国において特許などの権利調査を十分に行うことが挙げられる。ただ、Ⅱ. 4. (2) に記載した調査結果のとおり、進出国によっては、調査のためのインフラが十分でないので、先進国のような調査は難しい。

他社からの警告書などを受け取った際には、自社製品が他社の権利を侵害しているか適切に検討して、対応を決定する必要がある。要求額が、予想される訴訟費用よりも小さい場合には、権利侵害の蓋然性が低くても要求を受け入れることが選択肢となりうる。しかし、そのようなケースで要求を受け入れると、類似のケースが頻発する可能性が高くなることを十分に認識すべきである。

上記に対する転嫁方法としては、保険が挙げられる¹¹⁸。

また、先使用権が認められる国（中国、タイなど）においては、先使用権の活用も一考の余地がある。

¹¹⁷ 例えば、AIU 保険会社では、個人情報漏洩保険のオプション特約として企業情報漏洩特約を提供している。

¹¹⁸ 例えば、AIU 保険会社では、個人情報漏洩保険のオプション特約として特許等知的財産権特約を提供している。

(iii) 権利未取得リスク

このリスクを回避、軽減するためには、自社の経営戦略に基づいた事業戦略と知財戦略を十分にマッチングさせることが必要である。事業を行う上で必要な権利は、企業の事業戦略によって変わりうるものであるから、事業戦略にマッチングしていないと必要な権利が未取得になる確率が大きくなる。ただ、中小企業は事業戦略にマッチングした知財戦略を策定できる人材が少ないので、有能な弁理士など専門家の協力が重要である。

(iv) 法制度リスク

このリスクを回避、軽減するためには、コンプライアンス体制を構築するとともに、進出国における法改正の動向等を適宜ウォッチングする必要がある。また、進出時などには事業活動内容等に法令に違反する点がないか弁護士などの現地専門家によるチェックを受けるべきであろう。

また、法律上の損害賠償責任については、リスクを保険に転嫁することも有効である。

あと、ライセンス申し込みを拒絶する場合には、強制実施権の設定要件に触れないかチェックする必要がある。強制実施権の設定対象となりやすい医薬や環境技術については、価格設定に際して、強制実施権の設定要件を十分に考慮すべきである。

(v) 契約不備リスク

回避・軽減方法としてまず挙げられるのは、相手との取り決めや同意事項は必ず書面に残すことである。書面作成時には、弁護士などの専門家にチェックを依頼すべきである。ただ、専門家であれば、誰でも良いわけではなく、自社の事業戦略を十分に理解した上でチェックできる経営感覚に優れた専門家に依頼することが重要である。

また、契約トラブルに関する訴訟費用の負担を他社に転嫁するという面では、保険への加入も考えられる。

(vi) 模倣品リスク

軽減方法として、模倣しにくい設計にすることや、技術情報の開示を減らすために、特許出願を絞り込み、技術情報をノウハウとして管理することなど、模倣品の出現確率を低下させることが挙げられる。また、消耗品においては、模倣品を購入するメリット（主に価格）を小さくする販売戦略を採用し、品質の差を消費者に認識してもらい、正規品の継続的な購入を促すことも考えられる。ただ、この戦略は収益の低下を招くおそれがある。

また、模倣品の製造・販売企業に対して、徹底的に法的手段に訴えることも一つの方法である。この方法は、費用はかさむが、模倣品に対する自社の姿勢を世間に認知させ、模倣品の製造・販売企業の出現確率を低下させることが期待できる。

(2) 支援策

(i) 情報漏洩リスク

① 情報管理体制を構築するための（知財、人事、ITなどの）専門家によるコンサルタント（軽減支援）

情報漏洩に関しては、新日本製鉄とポスコの裁判や、デンソーの機密データ流出などの事例が広く認識されているものの、対策としては、大企業ですら十分といえる状況ではなく、試行錯誤の状態が続いている。また、機密データの持ち出しに対する従業員の罪の意識は依然として低く、米 Symantec 社の調査¹¹⁹によれば、過去1年以内に辞めた者の40%が、元の勤務先での機密情報を使うと回答していることから、対策の必要性が伺える。そして、秘密情報の管理には、知財の観点による情報の位置付けだけでなく、人事マネジメントの観点と、情報管理手段、つまりITの観点が必要である。そこで、企業での対策を支援するためには、知財、人事、ITの各専門家から成るチームでのコンサルタントが有効であると考えられる。なお、経済産業省が営業秘密の管理指針を公開している¹²⁰が、国内での使用を想定したものであるため、この管理指針を主要国をカバーするようアップデートすることも有効であろう。

② 漏洩に備えた保険の提供（転嫁支援）

営業秘密として扱われている技術が漏洩した場合に、漏洩による損失を回復するための裁判費用等をカバーできるような保険を提供する。これにより、人的リソースの負担は必要となるが、訴訟に踏み切るハードルが低くなり、技術漏洩に対して泣き寝入りするケースを減らすことが可能となる。ただ、この保険の前提として、情報管理体制が構築且つ適切に運用されている必要がある（もし、この前提がなければ、保険が適用される事態が頻発し、保険が成り立たないおそれがある。）。

また、漏洩による損失をカバーする保険も考えられるが、損失額の算定が困難であるこ

¹¹⁹ http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20130206_01

¹²⁰ <http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/111216hontai.pdf>

とから、裁判費用をカバーする保険よりも実現が難しいと思われる。

情報漏洩に関する保険として、他社の営業秘密を漏洩した場合の損害を補償する保険は、既に民間会社から提供されている。

(ii) 他者権利侵害リスク

① 日本語による検索手段の提供（軽減支援）

Ⅱ. 4. (2)に記載したように、新興国は、英語による検索手段を提供しているものの、タイのように検索機能が、母国語によるものより劣るケースがある。また、海外進出を図る企業にとって、英語での調査はハードルが高くはないと考えられるが、日本語による検索に比べるとハードルが高い。そこで、各国特許情報検索システムを横断検索するための日本語検索ユーザインターフェイス及び検索結果の自動翻訳機能を提供する。

なお、中韓特許文献については、日本特許庁（JPO）が日本による検索システムを開発中であり、2012年3月には、中国実用新案については、工業所有権情報・研修館（INPIT）の提供する特許電子図書館（IPDL）で和文抄録の検索が可能となっている。

② JPOによる進出予定国の先行技術調査の提供（軽減支援）

中小企業は、知財関連業務が他の業務と兼務する従業者によって行われることが多い。そのような場合、進出予定国での十分な特許調査を行うことは難しい。そこで、まもなく任期が切れる任期付き審査官のうち、新興国での使用言語（英語や中国語など）に高い素養のあるものを特許調査員として雇用し、調査サービスをリーズナブルな価格で提供する。

③ 侵害に備えた保険の提供（転嫁支援）

進出国において、他社から特許侵害訴訟を提起された際の訴訟費用や損害賠償金を負担する保険を提供する。この保険は既に保険会社が提供しているが、訴訟費用が比較的少額な日本ではあまり普及していない。しかし、中小企業にとっては、訴訟費用は負担が大きいものであり、進出国によっては、長期化する可能性もあることを考慮すれば、保険は有効な手段と考えられる。

(iii) 権利未取得リスク

① 知的財産権取得の費用補助（軽減支援）

進出予定国での知的財産権を取得するための費用（出願料、審査請求料等）を補助する。現在、JPOが行っている「地域中小企業知的財産戦略支援事業」がこれに当たる。

② パテントマップ作成ツール等の知財権分析ツールの提供（軽減支援）

中国政府が提供している CNIPR では、簡単なパテントマップを作成することが出来る。このような機能を INPIT が提供する IPDL に実装するとともに、各国特許情報検索システムからデータを取得できるようにし、進出予定国でのライバル企業の出願動向などを可視化できるようにする。ただ、高機能なものは民間会社が既に提供しているので、政府が提供するものは、企業が最低限把握しておくべき情報が得られる程度の簡易版の提供に留めるべきである。

(iv) 法制度リスク

① 進出に不利な各国法制度・規制・運用の改善・撤廃の相手政府への働きかけ（回避支援）

企業が、進出国の法制度等を変更させるようロビー活動を行っても、その効果はあまり期待できない。日本国内制度と大きく異なり、企業にとって不利な法制度・規制・運用については、交渉力のある政府によって、そのような法制度・規制・運用の改善・撤廃を求めていくことは必須である。

②法制度・規制や留意点についての情報提供（軽減支援）

進出国の法制度・規制についての日本語による情報提供や留意点のリストなどの提供を行う。現在、JPOのHPでは、各国の知財制度に関する情報が提供されており、留意点なども新興国等知財情報データバンク¹²¹で提供されている。ただ、十分な情報とはいえず、継続的に適切なタイミングでアップデートしていく必要がある。

¹²¹ <http://www.globalipdb.jpo.go.jp/>

(v) 契約不備リスク

① 専門家の紹介（軽減支援）

進出国の法制度・規制に詳しい国内及び現地専門家（弁護士、弁理士等）へのアクセスを容易にするために、専門家をリスト化し紹介するサービスが有効である。日弁連の中小企業海外展開支援弁護士紹介制度や知財人材データベース¹²²などがこれに該当する。ただ、後者のサービスは進出対象国で専門家を絞り込むことができないので改善すべきである。また、現地での専門家の紹介は、JETROの各海外事務所で行われているようである。

② 知的財産の管理の代行サービスの提供（転嫁・軽減支援）

人的リソースに乏しい中小企業が十分な知財管理を行うことは難しい。特に、法令違反などのトラブル問題発生時にはかなりの負担が生じる。そこで、進出国の法制度・規制に詳しい者による知的財産管理を代行するサービスを提供し、適切な権利の活用を行えるようにする。具体的な管理方法としては、信託契約を締結して、代行サービスを提供することが考えられる。

(vi) 模倣品リスク

① 模倣品製造企業特定のための費用補助

模倣製造企業を特定するのに必要な費用を補助するものである。現在、日本貿易振興機構が、中小企業に対し侵害調査費用の助成を行っている。

② 専門家によるコンサルタント・アドバイス（軽減支援）

事前または事後的に専門家に相談できるサービスである。事前に専門家によるコンサルタントやアドバイスを行うことにより模倣品・海賊品の発生確率を低下させるための対策を採ることが可能となる。なお、模倣品・海賊品による損害は、かねてから問題視されていたため、事後的な対策相談として、模倣被害アドバイザー、各種相談窓口といったサービスが既に提供されている。

¹²² <https://chizai-jinzai-db.go.jp/>

(vii) 全リスクに共通する支援策

① 中小企業内の知財人材育成

(i) ①のような専門家による情報管理体制を構築する支援を行ったとしても、その体制を適切に運用できなければ、支援が意味をなさない。そこで、知財リスク全体への対応方法として、知財管理を企業内で行える知財人材を育成することが重要である。これについては、現在、各地方経済産業局などでセミナー等が行われており、工業所有権情報・研修館では、eラーニングが提供されている。これらの取り組みを更に進めて、セミナーに参加できない人のために、配付資料のアップロードやセミナーの録画配信を行うことや、eラーニングをより利用しやすいようにスマートフォンやタブレットでの閲覧を可能とすることを検討すべきである。

② 中小企業外の知財人材育成

よく言われていることだが、中小企業は人・モノ・金・情報が十分でないため、1.で述べたような対策を実行することができないことがある。これは、企業内の知財人材の育成が不十分である場合だけでなく、そもそも企業内の人材では手に負えない場合がある。このような場合、外部の弁護士、弁理士、中小企業診断士などの専門家による支援が有効であるが、新興国の法制度、運用実態に詳しい者が少ないのが現状である。そこで、現地でのOJTに重点をおいた研修プログラムを提供し、法制度の情報だけでなく、現地専門家とのネットワークを形成できるように促す。これにより最新の現地情報を得やすくなるとともに、より適切な進出支援が行える専門家を育成することができる。(V)②で提案した代行サービスもこの研修プログラムにおけるOJTの場の一つとして挙げられる。

3. 小括

中小企業が上述した対策の全てを確実に実行するには、リソース（資金、時間、人、情報）の観点から難しく、また、全てを実行する必要はない。事業の規模、ビジネスモデル、リソースなどに応じてその企業に合った適切な対策を実行すべきである。しかし、一部を実行する場合でも、負担が大きくなるので、これらの負担を軽減すべく2.で検討した支援策を講じる必要がある。

2.で検討したように支援策のうちのいくつかは既に行われており、各支援策で言及したものの以外にも、多くの支援事業が行われている。ただ、更に改善の余地があるものもあり、今後も改善しつつ、継続していくことが望まれる。

また、現地情報（法制度の運用状況等）や特許権に関する情報（権利状態、出願状況など）を得るための支援（(ii)①、(iii)②、(iv)②、(vii)②）を幾つか提案したが、現行では類似の支援が存在しない、あるいは存在しても十分でないことなどから、それらの情報を得るための支援が手薄であることがわかる。特に、現地情報については、的確な情報により、進出において受容可能なリスクをより適切に把握することが可能となるので、これらの支援を積極的に推進すべきである。

そして、知財リスク全般に対応するためには、適切な対応を策定、実行するための人材が不可欠である。特に、よく不足しているといわれる最新の現地情報を得るには、現地の専門家との交流が必要となることから、現地ネットワークを形成できる人材を育成することは急務である。

なお、リスク転嫁の観点から、対策や支援策として保険を提案したが、カバーするリスクを適切に設定しないと保険料が高くなり、加入することが中小企業への大きな負担となるおそれがある。ちなみに、韓国では、訴訟費用をカバーする保険の保険料の一部を政府が支援する事業を行っており、今後も支援を拡大するようである¹²³。

あと、提案したような支援体制を整えたとしても、利用されない、或いは、利用されても中小企業の対策に十分役立たないと支援側の自己満足に終わるので、中小企業が利用しやすいよう周知したり、利用者側の目線に立って実行することが重要である。

V. 結語

これまで見たように、日本企業が新興国へ進出するにあたっては、それぞれの国における法の制度、運用及び環境が日本と異なることから、特有の知財リスクがある。このリスクに対しては、各企業が第一次的には対処すべきではあるが、特に中小企業は資金面でも人材面でも限りがあって十分な対応を採れない。しかし、国内市場の大きな伸びが期待できない中で、これからは中小企業であっても新興国へ進出することが不可欠である。したがって、特に中小企業が知財リスクに対処できるよう、新興国進出支援策を国が講じることが求められており、ひいてはそれが国益にもつながるところである。

本研究において我々は、まず新興国進出における知財リスクを分析した上で、その知財リスクの対応策を検討した。

第一に、新興国への技術移転に関する調査結果に基づき新興国進出における知財リスクを抽出し、多様な知財リスクを下記6項目のリスクに大別した。

すなわち、新興国への進出時の知財リスクは、①海外移管企業に対する調査結果及び技術流出事例から抽出される技術漏洩リスク、②新興国での権利出願数、権利検索システム

¹²³ http://www.jetro-ipr.or.kr/newsSearch_view.asp?news_idx=3969

状況及び知的財産紛争数から抽出される他者権利侵害による紛争リスク、③冒認出願事例及び明細書誤訳状況から抽出される、必要な権利の未取得により権利保有の正当性が主張できないリスク、④輸出入やライセンスに対する規制に関する調査結果から抽出される、法令に違反し行政罰・刑事罰等を受けるリスク、⑤法令の相違、知的財産紛争数及び権利出願数の趨勢から抽出される、契約不備により相手方の不当な主張等に反論できないリスク、及び⑥模倣品製造流通状況に関する調査結果から抽出される、模倣品・海賊品により経済的損害を蒙るリスク、上記に収束された。

第二に、上記各知財リスクの対応策への検討を行った。

知財リスクへの対応としては、第一には、企業が自社の事業戦略を念頭にリスクを適切に評価して、対応策を策定、実行する必要がある。しかし、中小企業はリソースの制約が大きいことから、行政などが適切に支援策を講じることが求められる。今回検討した支援策のうち、現地情報や特許情報の入手に関する支援が十分でないことが判明した。また、人材育成は、知財リスク全体に対応するための基礎となるものであるから、急ぎ手を打つ必要がある。

国家間競争が年々激しくなる中、我が国は唯一の資源ともいえる知的財産権を活用して勝ち残るより他に道はない。それにもかかわらず国が手をこまねいているようでは、知財リスクの高い新興国への進出に日本企業が二の足を踏んでしまい、海外進出によって利益を得る機会を逸失してしまう。日本企業が新興国進出にあたり、知財リスクを適切に把握し、そのリスクを十分マネジメントできるようにすれば、自ずと利益は日本に還元されるはずである。国には、このように日本企業の新興国向け知財リスクマネジメントを容易にする「公共財」としての支援基盤を整えることが切に望まれるところである。

以上

