

新興国に進出する中小企業のためのマネジメント・リスク対応策（その二）

（一社）東京都中小企業診断協会城西支部顧問
国際化コンサルティング研究会アドバイザー
著者 田口研介

I. 自社が保有する技術や情報等の漏洩や紛失リスク対応策

進出中小企業の現地人従業員または外部からの不正アクセスによる自社の技術や情報等の漏洩や紛失リスク対策について検討する。

◇想定事例：現地企業に自社製品の製造を委託し、必要な技術を供与していたが、現地での特許出願をしていなかった。そこで製造委託先は無断で当社の技術を自国内で特許出願を行い、登録が認定されると当社の製造委託契約を一方的に解除、自社単独で当該製品を製造販売すると通告してきた。このように中小企業が保有する高度な技術や機密情報が進出先の競合他社等に流出したり、合弁先企業に不正使用される事態が増加している。そこで自社保有の技術流出や情報漏洩を防止するには、組織的な情報管理体制の構築が重要であり、以下の対策を講じておく必要がある。

1. 計画段階における対策

（1）合弁先・提携先の徹底調査

合弁会社の設立や業務提携等により海外進出する場合、技術ノウハウの流出リスクが発生する。新興国では、日本のように機密情報保護に関する法制度が整っておらず、企業の情報管理への意識が低い場合、合弁先や提携先を選定する際、相手企業が信頼できる提携先かどうか、情報管理体制が整備されているかどうか徹底的な事前調査が必要になる。

（2）情報管理体制の整備

- 1) 自社の海外拠点や日本本社であっても情報管理体制を整備しておくことは重要であり、以下の事項が実施されていることを確認し、不備があれば改善させること。
- 2) 情報管理に関する基本方針、規程等の整備
- 3) 情報管理責任者の選定とその権限の明確化
- 4) 従業員に対する管理方針等の周知・徹底
- 5) 上記事項の遵守に関する定期的なモニタリング

(3) 合弁契約書に機密情報保持に関する条文の追加

合弁契約書に国際取引に精通した弁護士等の助言を得て、機密情報の特定化と秘密保持義務及び目的外使用の禁止、機密情報の漏洩に対する損害賠償に関する事項を追加する。

2. 操業段階における対策

(1) 情報の分類・管理

機密情報の重要性により「関係者外秘」、「社外秘」等の機密レベルを設定して情報を分類する。さらに、設定された機密レベルに応じた管理体制を整備する一方、合弁先や取引先に開示する情報の範囲についても機密レベルに引き上げを検討する。

(2) 情報管理システム

- 1) 所属や役職等の属性毎にアクセス可能な情報の範囲を明示する。
- 2) ラベルやスタンプ等に秘密である旨を表示し、客観的に判別できる状態で情報を保管する。
- 3) 機密文書の保管方法を定めることにより資料の机上放置の禁止、施錠管理を徹底させる。
- 4) 機密情報は暗号化して保管するとともに、PWは有効期限を設定して定期的に変更する。
- 5) 廃棄する機密情報はシュレッダーまたは専門処理業者に委託して廃棄処理を実施する。なお、廃棄処理業者とは機密保持契約を締結し、廃棄を依頼する都度、廃棄証明書を受領する。
- 6) 情報漏洩の早期発見のために、定期的に機密情報へのアクセス状況のモニタリングを実施する。

(3) 現地従業員と秘密保持契約の締結

- 1) 新興国では、現地従業員の転職に伴い自社の機密情報が他社に流出することが多い。そのため、彼等の採用時においては、機密情報の対象を明示して彼等と秘密保持契約を締結する。さらに、彼等の退職時においては、担当業務に関する全ての資料等の返還義務を課す一方、退職後の秘密保持義務の継続を課すとともに、必要に応じて退職後の競業避止義務を課すことを検討する。

(4) 従業員教育の徹底

仕組みや規則を整備しても、現地従業員が正しく理解し、遵守しないと無意味なので、定期的に仕組みや規則の周知徹底を行い、現地従業員の情報管理への意識を向上させる必要がある。

(5) 取引先との秘密保持契約の締結

取引先に自社の機密情報等を開示する場合、秘密保持契約を締結するとともに、必要に応じて取引先に適切な情報管理体制、即ち、情報の保管場所や保管方法の取り決め及び取扱責任者の選定等を要請する。

II. 自社製品の商標を他社に不正登録され使用されるリスク対応策

◇想定事例：現地法人の製品に日本本社の商標を使って現地市場で販売したところ、商標が既に不正登録されていることが判明した。早速、不正登録商標の裁定取消請求を申し立てたが、商標取消には長期間を要する見込のため、新商標による販売を余儀なくされた。

海外市場で事業展開する上で、自社の知的財産権の保護対策は極めて重要である。他社に権利を主張され現地市場で事業展開ができなくなり、逆に損害賠償を請求されることがあるので、何等かの有効な対策を講じておく必要がある。

(1) 進出国における知的財産制度の調査

自社の知的財産を守るため、進出国の知的財産に関する法制度や運用、裁判制度に関する情報の収集が重要である。特にアジア諸国では法制度や運用が頻繁に改正されるので、特許庁のホーム・ページ等で各国の知的財産制度に関する情報を確認しておく必要がある。

①特許庁「外国産業財産権制度情報」 https://www.ipjo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

②特許庁「新興国等知財情報データベース」 <https://www.globalipdb.ipjo.go.jp/>

(2) 他社の知的財産権の調査

他社による自社の知的財産権の侵害だけでなく、自社の意図しない他社の権利を侵害することを回避しなければならない。

他社の知的財産権を侵害しないため、海外進出前に自社の技術が進出予定国において特許出願されていないか、調査する必要がある。調査に弁理士等の専門家に依頼することが一般的であるが、特許庁のホーム・ページのデータ・ベースや他社のホーム・ページからも調査、確認が可能である。権利問題が発生する可能性がある場合は当該製品の製造や販売の中止または仕様や設計の変更あるいは他社のライセンス供与等の対策を講じておく必要がある。

(3) 専門家による助言の確保

知的財産権に関する各種の手続には、現地の事情に詳しい専門家に依頼すべきであり、模倣被害等による紛争に至った際にも専門家に相談することが不可欠となる。さらに独立行政法人工業所有権情報や研修館(INPIT)に配置された豊富な実務と海外駐在経験を有する専門家「海外知的財産プロデュー

サー」が各地の中小企業を訪問して、海外展開する知的財産面のリスク対策や活用方法等について、助言してくれるので活用するとよい。

◇INPIT「海外知的財産プロデューサー」：<http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/index.html>

(4) 現地における知的財産権の出願

海外市場で製造や販売を開始する前に、知的財産権の出願要否について検討する必要がある。出願する権利によって、出願の方法やメリット・デメリットが生じるので、事前に確認して対応すべきである。デメリットが大きい場合は、知的財産を秘匿情報として管理し、敢えて出願しない選択肢がある。なお、特許出願のメリットは当該特許について独占排他権が得られることにあり、反面、デメリットは当該技術の保有が公開され、他社の技術開発のヒントを提供することになる。

(5) 不用意な情報開示の防止

1) 自社が海外の展示会や見本市に出展した製品について、第三者に当該国での特許権や意匠権等
を先回りして登録され、予定通り事業展開ができない事態が発生するので、展示会等はそのよう
なリスクを想定して、出品する製品やパンフレットに掲載する情報を再検討する必要がある。

2) 合弁契約や業務提携契約等の交渉過程において、製品の図面等の営業機密を不用意に開示して
その後交渉が破談になった場合、機密情報の回収が困難になる。守秘義務の契約を交わしても、開
示情報が商談の破談後に利用されるリスクが残るので、交渉相手にどの程度まで開示するかは事前
に十分検討しておく必要がある。また情報の開示については専門家に相談する方がよい。

(6) 知的財産権に関するトラブルへの対応

自社の知的財産権が侵害されていることが発覚した場合や、他社から知的財産権の侵害に関する警
告を受けて紛争が発生したら、必ず弁護士等に相談して、以下の対策を進める必要がある。

- ①事実関係の確認 イ. 相手方、ロ. トラブルの対象（商標、製品等）、ハ. 内容、影響等
- ②相手方の保有する権利の確認
- ③自社権利の再確認
- ④相手方との交渉、具体的な法的手続きの確認