

海外研究開発拠点での知財マネジメントの在り方に関する研究

知的財産マネジメント
第2委員会第2小委員会*

抄 録 企業活動が海外市場を志向しグローバル化が進む中、研究開発拠点を海外に新設する企業が増えている。海外の研究開発拠点で生まれた知的財産を適切に取り扱うためには、日本で生まれた発明を海外に出願する場合とは異なる、海外研究開発拠点ならではの知財マネジメントが必要となる。本論説では海外研究開発拠点で生まれた発明の取扱いを中心とした海外研究開発拠点での知財マネジメントについて、知財先進企業各社の課題・対策・取組みの分析を行い、研究開発拠点の海外展開を図る企業に対しての提言をまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 現状把握
 2. 1 当小委員会参加企業の実態と問題意識
 2. 2 各社ヒアリング
 2. 3 ヒアリング結果と考察
3. 提 言
4. おわりに

1. はじめに

企業活動のグローバル化に伴い、研究開発拠点を海外に新設する動きがある。かつては米国、欧州に研究開発拠点を設けるケースが多かったが、近年は新興国市場の勃興により、特に中国を中心としたアジア圏に研究開発拠点を設けるケースが増えてきている。

研究開発拠点を海外に設ければ、研究開発活動の成果として発明などの知的財産が生まれる可能性が生じる。そして、海外に存在する研究開発拠点（以下「海外研究開発拠点」）で生まれた知的財産を取り扱うためには、相応の組織

やルールも含めた知財マネジメントが必要となる。

海外研究開発拠点における知財マネジメントが不十分である場合、海外研究開発拠点で生まれた知的財産を適切に保護できないことによる企業の競争力低下、訴訟リスクの上昇などが発生する恐れがある。また、海外研究開発拠点での知財マネジメントに関しては、技術輸出、移転価格税制などを考慮する必要がある。つまり、日本企業にとっては、日本で生まれた発明を海外に出願する場合とは異なる対応が必要とされる。

海外研究開発拠点において知財マネジメントを実施するためには、本社の知財組織と同様に、調査・出願・訴訟対応などの機能を有する組織（以下「海外知財拠点」）を設置することが好ましい。しかしながら、リソース等の制限もあることから、各社の実情に合わせた組織作りが必要となる。また、本社と海外知財拠点とが一体

* 2011年度 The Second Subcommittee, The Second Intellectual Property Management Committee

的に機能し、グループ全体として知財マネジメントを行う必要があるが、海外研究開発拠点に知財組織を新設する場合と、M&Aにより加わった海外子会社に知財組織が既に存在する場合とでは、異なる観点からの検討が求められる。

当小委員会は、海外研究開発拠点で生まれた発明の取扱いを中心に、海外研究開発拠点での知財マネジメントに関する課題と対応策の検討、および各社の取り組みの分析を行い、研究開発拠点の海外展開を図る企業にとって有益な施策を提言する。なお、本稿は、2011年度知的財産マネジメント第2委員会第2小委員会のメンバーである、久保田圭一郎（小委員長：日産自動車）、林田幹夫（小委員長補佐：三井化学）、大泉直人（武田薬品工業）、岡本貴洋（サントリーホールディングス）、河合伸季（メタウォーター）、河崎充実（JFEスチール）、熊本十美男（ダンロップスポーツ）、長瀬竜也（シャープ）、堀田渡（NTTファシリティーズ）、山田雅一（旭化成）の執筆によるものである。

2. 現状把握

2.1 当小委員会参加企業の実態と問題意識

海外研究開発拠点で生まれた発明の取扱いに関しては、当協会国際委員会が過去に論説^{1), 2)}としてまとめている。これらの論説は、専ら各国の法制度への対応という側面に注目している。一方、当小委員会は法制度への対応以外の側面にも知財マネジメント上の課題があると考えた。そこで、本研究の開始にあたり、「海外研究開発拠点のなりたち」、「海外知財拠点の担当業務」及び「各社の知財マネジメント上の課題」の観点から、当小委員会参加企業における知財マネジメントの実態把握を行った。その結果を以下に示す。

(1) 観点ごとの実態結果

1) 海外研究開発拠点のなりたち

以下の3パターンがあることがわかった。

- ① 先行して海外に設置された営業などの既存組織を拡充・強化する目的で研究開発機能を設置
- ② 研究開発機能を新設
- ③ M&Aを通じた海外研究開発拠点の取得

2) 海外知財拠点の担当業務

以下の4つの業務があることがわかった。

- ① 出願および権利化業務
- ② 他社特許調査
- ③ 海外研究開発拠点の技術者に対する知財教育
- ④ 現地係争対応

3) 海外研究開発拠点における知財マネジメント上の課題

以下の9つの課題が挙げられた。

- ① 本社と海外知財拠点との業務分担の明確化
- ② 本社と海外知財拠点との連携強化
- ③ 海外研究開発拠点社員の知財意識を高揚するための知財教育
- ④ 海外研究開発拠点での発明活動の促進
- ⑤ 優秀な海外研究開発拠点人材の長期定着
- ⑥ 報償制度の仕組み作り
- ⑦ 合併企業における開発成果のコンタミ防止策の確立
- ⑧ 本社と海外知財拠点とで知財管理データベースを共有することの是非
- ⑨ 海外知財拠点の設置時期と担当業務の設定基準（海外知財拠点を有しない企業）

(2) 課題の整理

当委員会参加企業の実態把握を通じ、海外研究開発拠点における知財マネジメントに関する課題は、「海外知財拠点の組織」「業務分担」「現地発明の取り扱い」「コミュニケーション」「発明奨励」「教育」の6つの観点に分類できた。そこで、上記の観点から、海外研究開発拠点に

における知財マネジメントの課題と対応策をさらに検討することとした。

2. 2 各社ヒアリング

(1) ヒアリング対象

各企業の経験や課題に対する取り組み状況を把握するため、研究開発活動を海外に展開した実績を有する企業16社へのヒアリングを実施した。ヒアリング対象企業の内訳は、化学系2社、電機系5社、医療・製薬系6社、金属機械系3社である。

(2) ヒアリング内容

以下の6つの観点から、各社の取り組みに関するヒアリングを実施した。

- ① 海外知財拠点の組織
- ② 本社と海外知財拠点での業務分担
- ③ 現地発明の取り扱い（発明・権利の帰属・手続主体を中心に）
- ④ コミュニケーション（本社知財部と海外知財拠点間の）
- ⑤ 発明奨励
- ⑥ 教育

2. 3 ヒアリング結果と考察

(1) 海外知財拠点の組織

1) ヒアリング結果

知財業務を行う組織を海外研究開発拠点内に有する企業が約8割であった。設置した時期としては「調査、出願、訴訟対応などの現地知財活動が増加してから」という企業が多かったが、「現地開発部門を設置すると同時に知財機能も設置する」という明確な方針を定めている企業もあった。また、設置目的は研究開発活動の支援に限られず、企業によっては、販売拠点または製造拠点の支援も目的であった。

一方、知財業務を行う組織を海外研究拠点内に設置していない企業では、以下のような形で

現地での知財活動が行われていた。

- ① 海外研究開発拠点に勤務する他部門の社員が知財問題に関するリエゾン機能を担当
- ② 情報収集活動や教育目的で現地法律事務所に本社知財部からの駐在員を配置しており、この駐在員が海外研究開発拠点の知財業務を遂行
- ③ 本社知財部から出張により現地での知財業務を遂行
- ④ 海外研究開発拠点に駐在（常駐あるいは定期的な訪問）させた社外弁護士に、企業の知財部員の役割を委託

2) 考察

現地で行うべき知財業務としては、たとえば、情報収集、現地の研究開発拠点で生じる発明の権利化、営業秘密保護、技術契約、模倣品対策、社員に対する知財教育などが挙げられる。

海外研究開発拠点で生じた発明の出願・権利化業務が無い、あるいは少ないとしても、それ以外の知財業務が必要である場合が多い。また、本社が知財上の課題がないと認識している場合であっても、現地での情報収集を通じて異なる実態が明らかになる場合もある。たとえば、現地での情報収集から、模倣品の存在や契約上の問題点などが発見される場合である。

ヒアリングを通じ、本社知財部員を現地に駐在させた後にその国での出願件数の増加を経験したという事例を得た。駐在員が、海外研究開発拠点での発明発掘、あるいは現地の研究開発担当者の知財マインド向上に貢献したためと思われる。この事例からも明らかのように、海外研究開発拠点を知財の面から組織的に支援するためには、海外研究開発拠点所在国において知財拠点を設置することが最終的には必要と考える。本社知財部からの駐在員の配置がままならなくとも、本社知財部からの出張ベースでの知財業務の遂行や、本社知財部の指示のもと、海外研究開発拠点において知財業務の一部を遂行

し得るリエゾンや現地の社外弁護士を配置することは可能である。それらの対応は、最終的な知財組織の設置に向けた準備として機能するものとする。

表1 海外研究開発拠点における主な知財マネジメント事項

	海外研究開発拠点 - R&D・生産・販売 -	
	[取組項目]	[考慮点]
発明の措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 出願戦略 ・ 創出～権利化 ・ 維持/放棄 ・ データベース化 ・ 報奨 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手続の主体 ・ 権利者 ・ 権限範囲 ・ ガイドライン ・ 各国の法規制
調査	<ul style="list-style-type: none"> ・ 先行技術調査 ・ 技術動向調査 	
契約	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託 or 共同, 提携 ・ 実施許諾 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手続の主体 ・ 各国の法制度
係争	<ul style="list-style-type: none"> ・ クリアランス ・ 侵害調査, 模倣調査 ・ 訴訟対応 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各国の法制度
情報管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 技術流出防止 	
教育 人材育成	<ul style="list-style-type: none"> ・ 啓蒙 ・ キーマン養成 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 組織と機能
商標管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 商標登録 ・ ブランド戦略 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手続の主体 ・ 権限範囲

(2) 本社と海外知財拠点での業務分担

1) ヒアリング結果

海外知財拠点の業務としては、調査、海外研究開発拠点で生じる発明の出願・権利化、技術契約、訴訟、営業秘密漏えいへの対応、模倣品対策などがあった(表1参照)。海外知財拠点が担当する業務の種類と各業務の比率は、企業により異なるが、「海外研究開発拠点で生じた発明の出願・権利化業務」よりも、「模倣品、訴訟、営業秘密漏えいへの対応」が海外知財拠点の中心業務になっていた。

また、海外知財拠点の役割が模倣品対策から始まり、その後海外研究開発拠点で生じた発明の出願・権利化業務が加わったという企業が多かった。

特許出願業務に関し、「本社所在国(日本)で生じた発明について大量の米国特許出願を行っており、本社知財部の方針を反映させつつ効率的に権利化を行う必要性」から米国に知財組織を設置し、その後に米国拠点で生じた発明への対応が加わったという企業もあった。

また、海外研究開発拠点で生まれた発明の権利化手続きについては以下の3通りがあった。

- ① 全て本社が手続き
- ② 全て現地が手続
- ③ 条件により本社または現地が手続

業種別による傾向は特に見られず、「全て現地が手続」が多数であったが、その中には現地での手続に対する本社の関与を強め、現地で行った手続の内容確認を本社が行っている企業もあった。

発明提案に基づいて、第1国出願の要否は海外知財拠点が判断する企業が多かった。また、第1国出願に基づく外国出願(PCT出願等)の要否は、海外知財拠点が全社ルールに基づいて判断するか、または本社が判断している企業が多数を占めた。

2) 考察

本社知財部と海外知財拠点が効率的な業務分担を行うためには、関連するガイドラインやルールの策定と適切な運用、日常的なコミュニケーションを通じての知財マネジメントポリシーに対する共通認識の醸成が必要である。また、業務分担の内容は、海外研究開発拠点での発明活動や、発明活動以外の知財状況の変化に応じて柔軟に変えていくことが必要であるとする。

(3) 現地発明の帰属

1) ヒアリング結果

今回のヒアリング先の会社においては、海外研究開発拠点で生まれたすべての発明・権利の帰属を、会社の方針として本社帰属又は現地帰属など帰属先を1箇所に統一している会社は少

なかった。多くの会社は、特定の事業や国・地域または拠点の成り立ちや資本関係の属性等から帰属先を変えていた。具体的な発明・権利の帰属としては、「本社帰属」「現地帰属」「現地帰属→本社帰属」「本社と現地とが共同で保有」の4通りであった。これらの各方法の選択理由等のヒアリング結果の詳細を以下に記す。

① 本社帰属の場合

今回のヒアリング先の約9割の会社が、海外で生まれた発明は原則本社帰属とすることとし、本社と現地会社との間で開発委託契約を結び、その成果であるすべての発明もしくは一部の発明を本社帰属とさせていた。一方、開発委託契約によらず譲渡により本社に帰属させる事例は少なかった。

本社帰属とする理由は、「本社が当該発明を活用する事業の主体として権利を保有・管理するため」が多くを占めた。一部、現地に知財拠点が無い場合や脆弱な場合、若しくはハンドリングのしやすさという点から本社の管理下に置くとしている会社も見受けられた。なお、本社と現地会社との間で開発委託契約を結んでいるのは、税務上の問題を避けるためとしている企業が多かった。

② 現地帰属の場合

現地で生まれた発明をすべて現地帰属とする会社は1社のみであった。他方、すべてではなく部分的であれば、上記本社帰属と併用して現地帰属を採用している会社が多く見られた。

現地帰属の理由としては、「発明を活用する事業主体が現地会社であり、その会社がグローバルに事業展開しているので、現地で保有・管理する」というものであった。事業の線引きの単位は、会社・事業領域・テーマなどであった。これに近い考え方で、特定の国や地域において現地会社に事業主体が認められているため、その範囲において現地帰属にさせている会社があった。なお、業種による差は見られなかった。

現地帰属させている会社の中には、M&Aにより新たに取得した会社の発明については帰属を変えない事例が見られた。この理由は、開発委託契約などで権利を取り上げることがモチベーションダウンに繋がることの配慮からの措置とのことであった。

③ 現地帰属→本社帰属の場合

一旦現地帰属にさせた後に本社帰属に変更する会社が2社あった。1社目は「委託契約で本社帰属するものであるが、一旦創出した現地会社名義で出願を行い、出願後あるいは登録後に委託契約に基づいて本社帰属に変更する方式」である。この理由は、技術輸出規制（秘密情報規制含む）、第1国出願義務などの法規制に対応しつつ、さらに現地の開発者や現地知財部員のモチベーションを維持するためであった。なお、この場合は現地に権利化手続を依頼することとなり業務委託契約などの対応が必要になるが、業務委託費（権利化費用）のコントロールが難しいとの悩みの声もあった。

2社目は「当初は現地帰属とし、事業活用する段階になった際に、本社が成果として買い取って本社帰属に変更する方式」である。独立採算の研究的な位置づけで医薬系のグループに見られた事例である。良い成果を出せば高く本社に買い取ってもらえるようになっており、研究開発へのインセンティブとして使われている事例である。

④ 本社と現地とが共同で保有の場合

海外で生まれた発明を、本社と現地とが共同で保有する会社が1社あった。その理由は、事業主体は本社であるものの現地顧客に対して現地会社主体で事業を行うこともあり、現地にも名義を保有させるというものであった。この企業においては、研究開発活動の途中から現地と本社との共同開発を行うことも共同保有の理由であった。

2) 考 察

ヒアリングによる各社の発明の帰属のさせ方およびその理由などから、発明の帰属の考え方を以下4点に整理する（表2参照）。

① 考え方（1）

法律上の取扱いがどうなっているかを確認することである。たとえば、技術輸出規制（秘密情報規制）のある国の研究開発拠点で生まれた発明を本社帰属にする場合は、出願に際して当局への届出対応などに時間がかかることがある。このため、一旦現地会社の名義で出願を行い、出願日を確保することを優先するという対応が行われている。

② 考え方（2）

事業主体や事業における現地会社の位置づけである。言い換えると、海外研究開発拠点で生まれた知財を誰が事業主体として利用するのかによって、帰属先を決定する方法であって、グローバルに事業主体を行うのが本社であれば本社に帰属させ、現地会社が行う場合は現地会社に帰属させるというものである。今回のヒアリング先においては事業主体を本社と位置づけ、本社帰属とさせている会社が多かった。なお、エリアで事業主体を区切っている場合には、エリアの事業主体を優先するか、グローバルな事業主体を優先するかによって帰属先を決定する必要がある。

③ 考え方（3）

もし、本社帰属にした場合の税務上の問題への対応である。現地会社が純粋な研究開発拠点であれば、委託方式で本社帰属とする場合には税務上大きな問題は発生しない。

しかし、現地会社が事業主体であった場合には、発明利用に関するライセンス契約関係との整合を図る必要があり、従来の委託方式をそのまま利用すると、本社側税務当局からの開発費負担の妥当性が問われてくる。他方、低価格での譲渡方式を採用すると、現地側税務当局から

の移転価格税制からの負担の妥当性が問われてくる。事業主体との関連から、負担と回収をよく考慮に入れる必要がある。

④ 考え方（4）

海外研究開発拠点社員のモチベーション維持や研究へのインセンティブの検討である。現地会社の発明者や知財部員のモチベーションを考慮し、登録までは現地名義で行い、登録後に移転をする方法なども検討する必要がある。発明を本社に帰属させることにより、海外研究開発拠点社員がその発明を本社に取り上げられたような気分になる場合があるからである。

これらを総括すると、発明の帰属のさせ方は以下のように考えていくのが良いと考える。

- a. 技術輸出規制等で現地発明の取扱いに制限がないか確認する。
- b. 海外研究開発拠点で生み出される知財の事業主体より帰属のあり方を考える。
- c. もし、本社帰属の場合、移転の方式が税務上問題ないか考慮する。
- d. 現地帰属から本社帰属に変更する際に、社員のモチベーションに配慮する。

表2 発明の帰属方式と比較

帰属会社	移転方式	移転時期	備考
本社	委託	出願前	多くの会社が採用。
		出願後	技術輸出規制や第1国出願義務への対応。
		登録後	上記とともに現地のモチベーション維持に配慮。
	譲渡	出願前	移転条件設定に留意必要。
事業活用時		研究活動へのインセンティブ策として活用。	
現地	—	—	現地事業主体の会社が採用。 M&Aで仲間入りした会社で採用。
本社現地共有	共同開発など	出願前	現地と本社双方で事業活用する会社で採用。

(4) コミュニケーション

1) ヒアリング結果

多くの企業は本社と現地との間で、本社側の事業戦略やこれに伴う知財戦略、業務上の諸ルールを共有し、知財業務の質の向上に努めている。具体的には、出願要否、出願国の決定、明細書の記載内容などに関する方針や判断基準を記したガイドラインやルールの共有、月例報告や報告会を通じての情報共有、相談や打合せを通じた認識の共有などが行われている。ガイドラインやルールの策定・改訂時に、本社および現地知財部員をメンバーとするプロジェクトを立ち上げて、双方の連携を図る企業があった。

業務上の諸ルールを本社から現地に導入・浸透させていく手順は、各社のポリシー、現地知財部の位置付けや、本社の統制力の強弱により異なる。M&Aで新たに加わったグループ企業への諸ルール導入に関し、ある企業では本社ルールを自動的に導入させていた。一方、本社ルールを現地に導入するために相当な時間と議論を要したという企業もあった。ルール導入までの議論が、信頼感の醸成やルール導入に対する現地の納得感につながるのである。また、連帯感の醸成を目的として、年1回あるいは隔年で、グループ企業全体の知財部員が集まる機会を持つ企業もあった。

2) 考 察

ヒアリングを通じ、グローバル連携を推進・強化している企業は、ルールや組織の整備だけでなく、拠点間におけるコミュニケーションの向上に重きを置いているものと思われた。日常的には電話・TV会議を頻繁に行い、定期的なフェイスツーフェイスのコミュニケーションも取り入れることで、人間相互の信頼感を醸成させていくことが重要と考えられる。電話会議の際、既に顔を互いに知っている方が、そうでない場合に比して議事がスムーズに進行した例を経験している人は多いはずである。

ここで注意したいのは、本社側、あるいはM&Aを実行した側の一方通行のコミュニケーションを避けることである。単に漫然と回数を重ねるだけでなく、海外研究開発拠点側、M&Aを受けた側が、仲間の一員として一体感を持つことが必要ではないだろうか。そのためには、本社側、あるいはM&Aを実行した側は、海外研究開発拠点側、あるいはM&Aを受けた側が納得しているか否かを常に念頭に置く配慮が必要と考えられる。

(5) 発明奨励

1) ヒアリング結果

海外の研究開発拠点においても、発明者に対する処遇は、発明者のモチベーション向上、人材流出防止という観点から、グローバル事業を着実に推進させるため重要なファクターとなる。

① 発明報償制度

ほとんどの企業は、インセンティブ策の一つとして発明報償制度を設定していたが、一部、発明報償制度ではなく、すでに雇用契約で適切な待遇をしている企業もあった。

発明報償制度は、「本社の制度を基準にして、各国法制度、雇用環境などを考慮して各国毎に制度を最適化する」という企業が多い。その一方で、グループ企業全てに、1つの制度を適用する企業やM&Aにより入手した海外研究開発拠点が本来有していた制度を残している企業もあった。

さらに、報償額の設定については、次に示す3通りに分類された。

- a. 各国の相場を考慮して各国毎に設定。
- b. 開発委託契約で本社の制度を適用。
- c. 本社と海外研究開発拠点とで同一額。

② 人材流出防止

人材流出防止については、人事処遇（ポジション・報酬など）で対応する会社がほとんどで

あった。

2) 考 察

発明報償は、本社の制度を基準にして各国の物価・給与水準を考慮した金額で支払う企業が多かった。これは、管理の一元化、効率性を追求する本社の意向と各地域の法制度、雇用環境などを考慮し発明者のモチベーション向上を図りたいとする各地域の意向をバランスさせた結果と考えられる。

また、本社と海外研究開発拠点で同一の報償額を設定している企業があった。この場合は、本社から各地域への出向者の待遇を地域に拠らず一定にするという理由からであると考えられる。

(6) 教 育

1) ヒアリング結果

調査実施した企業では、海外研究開発拠点における開発者／技術者に対して知財教育を実施している。

教育プログラムとしては、本社と同じ教育内容のものと、拠点国の文化、法制度の違いに対応して内容をカスタマイズしたものがある。たとえば、後者については、現地弁護士を講師とすることで各国の法制度をより専門的に教育する事例、退職者が多い欧米で機密に関する教育を重点的に実施する事例があった。また、現地の開発者／技術者の知財に対する意識向上のため、現地トップを動かして、開発者／技術者に対する知財教育を実施した事例があった。

さらに、実戦的な知財教育としては、特許性を争う侵害訴訟を想定して原告・被告にわかれて討議をするといったケース演習が実施されていた。また、知財教育を目的とした情報を定常的に発信する手段として、知財レクチャーのWEBサイト、イントラサイトを活用している企業の事例もあった。

2) 考 察

海外研究開発拠点の知財教育については、知財方針の教育は本社からの出向者または出張者が実施し、その他の法制度の教育は、現地のスタッフや外部弁護士が実施する方が、理解度が深く良い結果が得られるようである。

また、知識だけを詰め込むのみでは知財教育はうまく機能しないため、討議や演習を通じて受講者に自立的に考えさせる教育が必要と考えられる。

3. 提 言

委員企業やヒアリング企業の事例や考察を踏まえ、海外研究開発拠点での知財マネジメントに関して以下を提言する。

- ・海外研究開発拠点での優先事項を事前準備する
- ・海外研究開発拠点の知財マネジメントに関するグランドデザインを策定する
- ・海外研究開発拠点に知財リエゾンを設置する

(1) 提言 1 海外研究開発拠点での優先事項を事前準備する

海外研究開発拠点で担う知財業務は、表1に記載のように広範囲にわたる。しかるに、海外に研究開発拠点が進出した際に、知財として最初になすべきことは何か、知財が自らアクションする事項で、且つ準備に時間のかかる事項が何かを考えると、優先して事前準備すべき事項は以下と考える。

1) 発明発掘から特許出願のスキーム構築

海外研究開発拠点の業務開始に伴い、特許出願に値する発明が生み出される可能性は必ずあるものと考え、発明を特定し評価すると共に、特許出願を行うための道筋を付けておく必要がある。海外研究開発拠点において発明と思しきアイデアが生まれた場合、そのことを海外研究開発拠点から本社側知財に伝達するルートの確

立と、海外研究開発拠点の所在する国において特許出願手続を委託する代理人の選定・業務フロー・料金交渉はもっとも最初に行うべき事項である。

2) 現地技術者の特許マインド醸成のための技術者への特許教育

特許出願に値する発明とはどのような要件を備えているのか、これを現地技術者に理解させないと、たとえ発明が生まれていたとしてもそれを認知できず特許出願に向けたアクションをとることが出来ない。海外研究開発拠点において知財業務の一部を遂行し得るリエゾンとなるべき者の育成も兼ね、本社知財部が企画して技術者向けの特許教育を行うことが必要である。

3) 被訴訟リスク回避のための他社障害特許クリアランス

国によっては、日本において利用可能な商用の特許情報データベースに当該国における出願がきちんと網羅されていないケースもあるようである。そのような場合、特許調査は当該国の特許庁のデータを用いることや、代理人が独自で構築している特許のデータベースを利用することが考えられる。何れにしても現地代理人の力を借りる必要があるため、上記1)において現地代理人を選定する際には、特許調査についても確認しておく必要がある。

(2) 提言2 海外研究開発拠点の知財マネジメントに関するグランドデザインを策定する

今後、日本の人口が減少傾向をたどることは明白である。これは、将来的に日本マーケットが縮小することを意味することのみならず、事業活動、わけても技術開発のリソースが不足してくることを意味する。企業の売上げに占める海外での比率が年々上昇してくることからも、海外に研究開発のリソースを求め、研究開発拠点を海外に移す動きが今後本格化してくる可能

性がある。

このような状況において、個別海外研究開発拠点毎の部分最適化をするのではなく、今後のグループ戦略と連携し、本社グループ全体の最適化を睨んだルール作成・組織構築を行うことが重要になると考える。そのためにも、海外研究開発拠点の知財機能を円滑に機能させることを目的とした、海外研究開発拠点の知財マネジメントに関するグランドデザインを策定・実行することを提言する。

ここで、グランドデザインとは以下に関するものが主となる。

- ① 海外知財拠点の組織
- ② 本社と海外知財拠点での業務分担
- ③ 現地発明の帰属
- ④ コミュニケーション
- ⑤ 発明奨励
- ⑥ 教育

企業として1本筋の通った考え方、グランドデザインを制定することで、知財機能を持つ海外研究開発拠点が増えていっても、容易に対応ができるのではないかと考えられる。但し、作成した共通ルールを一律に固持することは避けるべきと考える。たとえば、M&Aで取得した海外研究開発拠点は自身で知財機能を有し独自の知財パフォーマンスを奏しているケースが多い。共通ルールを一律に海外研究開発拠点に押し付けることは却って逆効果となりグローバル連携を阻む恐れがある。また、海外研究開発拠点が設置されている国の法制度、賃金・人材相場を配慮して海外研究開発拠点毎においても最大のパフォーマンスを目指すべきと考える。このような点においては共通ルールに固持するのではなく個別の海外研究開発拠点の事情を考慮し柔軟なルールを適用させる方が得策であろう。

知財マネジメントのグランドデザインを策定するためには、各国毎の法的規制に対応可能で、さらに各国制度や文化の違いまでも柔軟に対処

できるものを考える必要がある。当小委員会では、「海外研究開発拠点での知財マネジメント検討のためのチェックリスト」を作成した（文末表3参照）。グランドデザインに先立つ自社の状況把握のためにご活用いただければ幸甚である。

(3) 提言3 海外研究開発拠点に知財リエゾンを設置する

海外研究開発拠点においても本社と同様な知財機能を置くことができれば、それは知財だけの観点からは一番望ましい形かもしれないが、企業経営から考えると海外駐在員の派遣や社員の増員が困難な場合も多い。

このような場合、『まずは海外研究開発拠点に在勤の技術者等に組織として知財リエゾンの役割を担わせることから始める』方法を提言する。ここで、知財リエゾンとしては、本社における知財部員と同様の役割を必ずしも求めるものではなく、海外研究開発拠点において技術者が作成した発明届の集約など、本社知財部と海外研究開発拠点の技術者とのコミュニケーションを補佐する役割を最低限持たせる。そして、本社知財部と海外研究開発拠点の知財リエゾン間で定期的な電話・TV会議等を行い、海外研究開発拠点における開発の状況や、発明届の提出に関する技術者の生の声（意欲的か、負担に思っているか、知識を欲しているかなど）のヒアリングを行う。これにより、海外研究開発拠点において組織として窓口となるパートナーを持つことで、本社から定期的に出張することでは掴みにくい知財業務に関する海外研究開発拠点、ことに技術者のニーズ発掘が期待される。対象海外研究開発拠点で必要となる知財業務のニーズを的確に把握した後に、各社・各海外研究開

発拠点に最適の知財機能を有する組織を設置することで、海外研究開発拠点で生まれた発明を確実に権利に結びつけることの一助となることが期待できると考える。

4. おわりに

3つの提言は、海外研究開発拠点を現在有していない、もしくは海外進出を検討している企業を念頭に置いたものであり、事前準備から海外研究開発拠点に知財リエゾンを設置するまでの段階に着目している。

1) 【事前準備】（提言1参照）

まずは準備に時間を要する優先事項に取り組み、次に

2) 【全体大枠の設計】（提言2参照）

グランドデザインを策定し、さらに

3) 【知財マネジメントの実践】（提言3参照）

海外研究開発拠点に知財リエゾンを設置する。

これらの活動を有機的につなげることにより、海外の研究開発拠点で生まれた発明等を適切に保護することが可能となり、最終的に事業への貢献が期待できる。またこれらの提言は、既に海外に研究開発拠点を有しているが、知財マネジメント上の課題がある企業においても、参考にしていただける点があるものと確信する。

注 記

- 1) 知財管理45巻（1995年）/1月号 / 67頁 「現地発明の取扱い上の留意点」
- 2) 知財管理46巻（1996年）/6月号 / 987頁 「アジア諸国で生まれた発明の取扱い上の留意点」

表3 海外研究開発拠点での知財マネジメント検討のためのチェックリスト

【法的側面】

1. 海外研究開発拠点で創出された発明の取り扱いについて

- 発明者との間の権利の帰属に関する各国の法制に適合していますか？
- 発明者への報償に関する各国の法制に適合していますか？
- 技術輸出規制に関する各国の法制に適合していますか？
- 第1国出願規制に関する各国の法制に適合していますか？
- 各国の税務（移転価格税制等）に適合していますか？
- 当局への届出等に関する各国の法制に適合していますか？

2. その他

- 海外研究開発拠点における技術流出防止策は退職者の雇用制限等の各国の法制に適合していますか？

【施策的側面】

3. 知財組織作りについて

- 海外知財拠点の設立を検討するために必要な現地の知財関連状況を把握できていますか？
- 海外知財拠点の設立を検討する際には、海外研究開発拠点で創出された発明のフォローだけでなく、当該拠点所在国における全ての知財活動をフォローすることを検討し、その機能に必要な体制とすることができていますか？

4. 海外研究開発拠点で創出された発明の取り扱いについて

- 発明者との間の権利の帰属に関するルールを明確化できていますか？
- 発明者への報償スキームを明確化できていますか？
- 発明者への報償スキームは、発明者へのインセンティブとなるようなものにできていますか？
- 出願スキーム（名義・費用負担・業務フロー等）を明確化できていますか？
- 発明の帰属は、発明の事業への活用の仕方を考慮したものにできていますか？
- 出願スキームにおける海外知財拠点と本社知財部との業務分担を明確化できていますか？
- 当該業務分担を決める際には、海外知財拠点のモチベーションに配慮した権限委譲ができていますか？
- 海外知財拠点が担当業務を遂行する際のガイドライン（出願要否判断基準等）を明確化できていますか？
- 当該ガイドラインは、本社知財部の方針との整合が取れていますか？
（あるいは、整合が取れていないことに関し、本社知財部と合意できていますか？）

5. コミュニケーションについて

- 海外知財拠点と本社知財部とのコミュニケーション円滑化策を具体化できていますか？

6. 海外研究開発拠点での知財活動の活性化について

- 発明創出を活発化するような知財教育策を具体化できていますか？

7. その他

- グローバルに統一することと、しないことの棲み分けを明確化できていますか？
- 本社知財部と海外知財拠点との業務分担、海外研究開発拠点で創出した発明の帰属、報奨制度等について、企業として1本筋の通った考え方、ルールをベースにした上で、各国での法制等に鑑みて柔軟にチューニングしていますか？

（原稿受領日 2012年12月13日）