

62

講師用テキスト

国内特許だけで海外進出した時の落とし穴

海外進出の際の進出先への特許出願の必要性を理解

日本の特許は国内に限られ、海外では適用されません。海外展開には、外国での特許を取得が必要だと知らなかった社長。気づけば世界中で模倣され、安価な模造品がヒットする大失敗…



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

新製品を開発したので、日本で特許出願して特許権を取得した。日本国内で販売を開始したところ好評だったので、さらに売り上げを伸ばそうと海外にも進出することになった。進出先のA国でも製品は好評で、順調に売り上げを伸ばしていたところ、ある時期から大量の模倣品が出回っていることが判明した。そこで日本で取得した特許権に基づいて模倣品による侵害を排除しようとしたが、できなかった。



この落とし穴に落ちないために

自国の特許法に基づいて取得された特許権の効力が認められる範囲は、自国領域内に限られます。これを「属地主義」といいます。日本で特許権を取得すれば、日本での製造・販売、日本から外国への輸出、外国から日本への輸入等に対しての効力が認められますが、外国での製造・販売に対しての効力は認められません。従って、海外に進出する場合には、外国での特許出願についても検討する必要があります。

外国に特許出願する方法はいくつかありますが、代表的なものとして、「パリルート」と「PCTルート」があります。「パリルート」は、日本での出願から1年以内にパリ条約による優先権を主張して、権利を取得したい国に出願するものです。また「PCTルート」は、1つのPCT国際出願を行っておいてから、期限内（通常、優先日から30ヶ月以内）に権利を取得したい国に手続を移行するものです。ただし、特許権を付与するかどうかは各国の特許庁が独自に判断するものですから、日本で特許が認められたからといって外国でも認められるとは限りません。国際出願といっても、全世界に効力を持つ国際特許というようなものが取得できるわけではないのです。どのルートにより出願するかは、それぞれの得失とビジネスの置かれた状況により判断することになります。なお、現在は各国間で審査の迅速化等を目的とした審査協力も行われています。



信末 孝之
弁理士
信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター（ハード）、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。



スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

1. 国内特許だけ取得して、海外への特許出願を行わない場合どのようなリスクがあるのでしょうか

- 海外では他社が特許権を取得すると、海外展開ができなくなる可能性がある。
- 海外で模倣品が製造、販売されても権利行使できない。

2. 海外への特許の出願はいつ行えばよいのでしょうか

- 最初の出願時に海外地域への出願も同時に検討する。
また優先権でその出願期限が設定されていることからその期限までに申出を行う。
- 海外で商品の販売を開始する時に権利化されているように逆算して決める。

3. 海外進出において、模倣品を排除するためには、どの国で特許出願するのが効果的でしょうか

- 特許技術でのビジネス展開の可能性のある地域や、特許技術を模倣される可能性のある地域。
- 商品を製造、販売する国。模倣品が製造・販売される可能性が高い国。
- 権利行使が容易であり、かつ原告有利な判決の出やすい国。

MEMO

62

受講者用テキスト

国内特許だけで海外 進出した時の落とし穴

海外進出の際の進出先への特許出願の必要性を理解

日本の特許は国内に限られ、海外では適用されません。海外展開には、外国での特許を取得が必要だと知らなかった社長。気づけば世界中で模倣され、安価な模造品がヒットする大失敗…



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

新製品を開発したので、日本で特許出願して特許権を取得した。日本国内で販売を開始したところ好評だったので、さらに売り上げを伸ばそうと海外にも進出することになった。進出先のA国でも製品は好評で、順調に売り上げを伸ばしていたところ、ある時期から大量の模倣品が出回っていることが判明した。そこで日本で取得した特許権に基づいて模倣品による侵害を排除しようとしたが、できなかった。

MEMO



スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1.国内特許だけ取得して、海外への特許出願を行わない場合どのようなリスクがあるのでしょうか

→海外では他社が特許権を取得すると、海外展開ができなくなる可能性がある。

2.海外への特許の出願はいつ行えばよいのでしょうか

→海外で商品の販売を開始する時に権利化されているように逆算して決める。

3.海外進出において、模倣品を排除するためには、どの国で特許出願するのが効果的でしょうか

→特許技術でのビジネス展開の可能性のある地域や、特許技術を模倣される可能性のある地域。

MEMO