

■ 平成 28 年度 「近畿知財塾（第 6 期）」合同会合

次第

1. 開会あいさつ、コーディネータによる話題提供（箱田聖二先生）
2. 卒塾生の自己紹介
3. 「海外展開に関するケーススタディ（グループワーク）」の趣旨説明
[ファシリテータ] 小倉啓七先生（特許業務法人グローバル知財 代表弁理士）
中尾優先生（特許業務法人有古特許事務所 所長・弁理士）
4. ケーススタディ①婦人雑貨メーカー：海外展開時の模倣品対策（現地生産・販売）
— 休憩（10分） —
5. ケーススタディ②電気制御機器メーカー：海外展開に伴う特許費用の重さ
6. ケーススタディ③生活雑貨メーカー：海外展開時の出願戦略（輸出）

当日の様子



箱田聖二先生



小倉啓七先生



中尾優先生

コーディネータによる話題提供

箱田聖二先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

自己紹介

私は武田薬品に研究者として入社し、その後、知的財産部へ異動し、途中、製品開発のプランニング部門である製品戦略部での勤務経験はありますが、知的財産部で長年勤務致した。

知的財産部では、特許出願、FTO 調査（侵害性調査および対応策の立案実行）、海外関連会社を含む武田薬品全体の特許の出願・権利化、維持・放棄に関する特許委員会等の業務を経験した。

2013 年 4 月から、大阪工業大学の知的財産研究科の教授に就任している。

知財による製品の多面的保護の例

薬局で販売されている大衆薬を例にとると、モノの特許（化合物、結晶系）や方法特許（製造法、用途）、ビンや外箱に記載されている商標に加えて、外箱の商品等表示や商品形態によって不正競争防止法等、医薬品は複数の権利で保護されている。

また、分割して飲むことを想定した分割錠は、分割しやすく、なおかつ、保存・運搬時は壊れにくいようにするための工夫が施されており、その工夫が形態として現れており、分割錠は、昔から今で言う知財ミックス、即ち、製剤特許および意匠権の両方で保護していた。

医薬品における外国出願戦略

医薬品の場合、特許出願の内容より判断し、出願国を選定することが多い。この場合の特許出願の内容としては、①自社製品の保護、②自社製品の周辺保護、③他社牽制、④クロスライセンス目的の出願、⑤契約に基づく出願の 5 点があげられる。

外国出願を行う国の具体例としては、①自社で販売もしくはその予定のある国、②製品の製造・委託もしくはその予定のある国、③模倣品・類似品を製造する可能性がある国、④販売委託先もしくはその予定のある国、⑤契約相手が出願を希望する国の5点があげられる。

外国出願・PCT移行国選定に向けたチャート表の作成

外国出願するかどうかをチャート表にすると、戦略が整理しやすくなる。

医薬品を例にして、縦軸を「出願国」として「大市場国」「(委託)販売国」「Market Expansion(=市場拡大を狙いたい国)」「(委託)製造国」「模倣品製造国」と分類し、横軸を「特許の内容」として「物質特許」「用途特許」「製剤特許」「製法特許」「周辺特許・他社牽制」と分類し、それぞれの項目が交差するところで出願戦略をどう考えるかを整理すると、右図のようになる。

出願国	契約も考慮				
	★ 出願必須	★ 出願考慮	★ 効果極少		
	物質特許	用途特許	製剤特許	製法特許	周辺特許 他社牽制
大市場国	★	★	★	★	★
(委託)販売国	★	★	★	★	★
Market expansion	★	★	★	★	★
(委託)製造国	★	★	★	★	★
模倣品製造国	★	★	★	★	★

全ての自社製品が整理したチャート表に当てはまる訳ではないが、自社の出願戦略が理解しやすくなるので、参考にしてほしい。

ケーススタディの実施：

独立行政法人工業所有権情報・研修館 [INPIT] が開発している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。(同テキストは次年度に、公開される予定)

ケーススタディ 1 「婦人雑貨メーカー：海外展開時の模倣品対策（現地生産・販売）」

●ストーリー [プロット]

- ・ 2年前から、インドネシアでも財布の生産・販売を開始している。
- ・ 今年の春に、これまでにない財布を開発し販売。外見はシンプルだが、ボタンを外して財布全体を広げるだけで、カード入れや札入れ部分が独特な動きで浮き上がり、財布に収納されているものが見やすくなるだけでなく、取り出しやすいという特徴を持つ。
- ・ 企業のトップは意匠権の重要性について認識していたものの、費用対効果等を考えて出願しなかった。
- ・ この財布は、機能性に富んでいることが注目を集め、季節や流行に左右されることなくロングセラー商品となった。
- ・ しかし、後日、この財布に瓜二つの模倣品が見つかった。

●設問

1. 企業のトップが意匠権取得を見送った大きな理由として費用対効果があげられているが、意匠権取得の検討にあたり、他に検討すべき事項がなかったか？
2. 春の新商品として発売された財布を模倣品から守るために考えておくべきことはあったか？

【グループ1の発表】

- ・ このケースのシナリオでは、春の新商品である財布がどこで販売され、製造されたのかという点が明記されていないので、その点を定めて検討しないと、意匠権取得の検討にあたって他に検討すべき事項を考えるのは難しいのではないかと。
- ・ 財布という製品はライフサイクルが比較的短いので、日本のみを対象にするのであれば不正競争防止法で製品デザインを護ることができるのではないかと、という意見が複数あった。

- ・ 企業における知財戦略は国に応じて対応策が異なる。日本以外で製造・販売された場合について、どのような模倣品対策ができたのか、さまざまな議論がなされた。

【グループ2の発表】

- ・ 設問に「意匠権取得を見送った」とあるが、十分検討した上で見送ったのかがこのシナリオでは分からないという意見が多かった。
- ・ 意匠権取得にあたっての検討すべき点として、競合製品のデザイン等分析、専門家をはじめとする色んな人の意見聴取、模倣品が見つかった場合の代理人費用や訴訟費用の算出などの意見が出た。
- ・ 模倣品から守るために考えておくべきこととしては、財布の機能性についての特許や実用新案による権利保護の可能性、部分意匠・動的意匠・関連意匠など各種意匠権の特性を生かした権利保護の可能性、インドネシアにおける日本の不正競争防止法と同様の法律の有無、ブランドの商標化による自社製品全般の権利保護、当該国の市場規模や商業上の戦略的重要性についての精査などの意見があった。

【小倉先生のコメント】

- ・ 流行り廃りがあるものの、うまくいけばロングセラーになる製品について、投資するかどうか、知財として権利化するかどうかについての判断はとても難しい。
- ・ また、まずは商品を販売し、売れ行きを見てから、新規性喪失の例外規定（特許・実用新案・意匠ともに6か月以内）として知財を保護するのも一策である。

【中尾先生のコメント】

- ・ 新規性喪失の例外について、例えば、マレーシアなど先進国ではない国には新規性喪失の例外に関する規程はないので、進出したい国や地域については、規程の有無を事前に確認するなど、慎重に検討すべき。

【箱田先生のコメント】

- ・ 知財取得の判断基準としては、費用対効果がまずあげられる。取得する場合、売上見込みや、取得しなかったために模倣品が出回った時の訴訟費用等を算出した上で、上司を説得するのが望ましい。

ケーススタディー2「電気制御機器メーカー：海外展開に伴う特許費用の重さ」

●ストーリー [プロット]

- ・ 創業当初より、「技術者の成果は特許」という社風。開発部員以外も参加するアイデア会議の定期開催、開発技術は特許を原則出願する方針、特許取得時の報奨金付与、技術者の昇進要件として特許出願件数の勘案など、発明を推奨する工夫も多く実践していた。
- ・ しかし、ここ最近では会社全体の売上・利益が厳しく、膨大な数の特許の出願・維持の費用も無視できない水準になりつつある。
- ・ 製品納入先が本格的に海外展開することが決定。製品納入先はアジアの新興国を重視し、「現地生産など一緒に海外進出をして欲しい」と依頼された。
- ・ 製品納入先に押し切られる形で、企業トップは海外進出を決断。海外工場で新製品を生産するために進出先でも特許を取得。しかし、海外での特許取得費用の高さに啞然とした。

●設問

1. 海外で特許を出願する国の優先順位を決めるとき、どのような着眼点が考えられるか？
2. 「できるだけ多くの特許を取得する」という従来の方針には、どのようなメリットが考えられるか？
3. 経費削減を目的に、特許出願や権利維持に係る費用を抑制しようとするとき、留意すべき点は何か？

【グループ1の発表】

- ・ 出願の優先順位の決め方として、販売国優先、製造国優先の2つの意見があった。それぞれについて、権利化していない場合のデメリットとして、販売国では権利侵害されてから売上の低下が徐々に進む懸念があること、製造国では輸出先の税関で押さえられにくいことについての指摘があった。
- ・ 多くの特許を取得するメリットとして、他社への牽制、ライセンス契約の可能性、営業活動における強みのある領域としてのアピール、特許網構築による市場シェア獲得などの意見があった。
- ・ 知財の費用抑制を検討する際の留意点として、保有する特許を個々に評価し、更新費用に見合った価値があるかどうかを検討した上で取捨選択していくという意見があった。

【グループ2の発表】

- ・ 出願の優先順位の決め方として、まず、製品の種類によって考え方が異なり、BtoC製品ならばライバル企業の製造国に、納入先が決まっているBtoB製品ならば輸出国にそれぞれ出すと良い、という意見があった。また、商品や特許技術のポテンシャルの高さ、訴訟を起こされるリスクの高い国かどうかなどが判断基準となるという意見もあった。
- ・ 多くの特許を取得するメリットとして、社内のモチベーション向上や、特許係争の際に周辺特許で争うこととすれば基本特許は守ることができる、などの意見があった。一方、特許にうるさい企業として逆に取引先や同業他社等に攻められる可能性もある、開発者が発明について(出願手続き等の手間がかかるので)拒否反応を示すようになる懸念もある、といったデメリットを指摘する意見もあった。
- ・ 知財の費用抑制を検討する際の留意点として、外から解析できない技術はノウハウ秘匿し出願しない、出願はするが審査請求しない、外国出願補助金等の活用、技術調査の自社実施などの意見があった。

【中尾先生のコメント】

- ・ 海外で生産及び販売を行う際に、日本でしか知財を出願していなかったというケースはよくある。その場合、ノウハウ秘匿や企業間契約により技術をブラックボックス化する工夫が必要になる。

【小倉先生のコメント】

- ・ グループ間で議論を発表する機会があるのは、所属しないグループでの議論も知ることができるので有意義である。

【箱田先生のコメント】

- ・ 技術者の昇進要件として特許出願件数を勘案するのは、技術者が一つの特許で出願できるのに、意図的に複数の特許で出願して件数を増やしていくこともあるので、あまり良いとは言えない。
- ・ 出願費用を検討する上では、費用をどこが負担するかが重要になる。私は、企業の資産である特許を扱う知財部門が費用負担し、研究・開発部門、販売部門などの関連部門との合議体で出願や維持について検討するのが望ましいと考える。

ケーススタディ 3 「生活雑貨メーカー：海外展開時の出願戦略（輸出）」

●ストーリー [プロット]

- ・ 指の力の弱い人でも食事をしやすい形であり、洗練されたデザインのフォークを開発。企業トップは、国内のみならず海外でも需要がある製品として販売戦略をたてた。
- ・ 機能性について特許取得することも社内で検討したが、企業トップの判断により出願しなかった。
- ・ 発売直後は、店頭での体験イベント、空港や観光地でのポスター掲示などの販売戦略が功を奏し、順調だった。また、企業トップの予想どおり、訪日観光客の目にも止まることとなった。
- ・ 2年後、東南アジア諸国に輸出を開始したところ、ベトナムのA社から「当社の意匠権を侵害している」という警告書を受理。A社は瓜二つのフォークを既に製造・販売していた。
- ・ 知り合いの弁護士に相談したところ、意匠権の取得を試みるべきだったと指摘された。その後、企業トップは今後の対応についての指南を弁護士に仰いだ。

●設問

1. 今後、こうした事態を防ぐために行う対策には何が考えられるか？
2. ベトナムのA社からの警告に対して、今後どのような対応が考えられるか？
3. 自社でも起こりうることはあるか？

【グループ1の発表】

- ・ 今後の対策として、進出予定の国や地域について、法制度の把握や先行技術調査を行った上で権利化の可能性を検討すること、先使用権の主張に向けた資料整理などの意見があった。
- ・ A社からの警告の対応として、現地代理人を通じて実際にA社に意匠権があるかどうかの確認、権利がある場合はライセンス交渉・買取、先使用権の主張による無効審判の申立てなどの意見があった。
- ・ 自社でも起こりうるかどうかについては、例えば、事業展開している国における先行技術調査を逐一行う中小企業は多いとは思えないので、大いにありうることだという意見があった。

【グループ2の発表】

- ・ 今後の対策として、社長の一声で決まってしまう体制の改善、先使用権の主張に向けた証拠の蓄積、A社が意匠権取得しているか否か、複数の調査会社の使用による確認の必要性などの意見があった。
- ・ A社からの警告の対応として、ライセンス契約、若干のデザイン改編した上で現地の意匠登録、販促ポスターを用いた先使用権の主張などの意見が見られた。また、youtubeでの動画アップも先使用権の主張に有効であるというユニークな意見もあった。
- ・ 自社でも起こりうるかどうかについては、皆さん「あるだろう」という意見で、中には、部品として製品に組み込まれているため、模倣されているかどうか分かりにくいという悩みを話す人もおられた。

【小倉先生のコメント】

- ・ 海外は模倣品で問題になることは多く、海外で販売するつもりが元々はなかったが、日本で販売した数年後に販売し、海外では権利化がなされていないという事案が多いように思われる。
- ・ このような事態に陥らないよう、日頃から経営層に対し、皆さんのような知財担当者や弁理士などの外部人材が、知財の重要性について啓発していくことが重要。
- ・ 先使用権の主張は大変難しい。結局、権利化する方がコスト削減につながるケースもよくある。

【中尾先生のコメント】

- ・ 最近、越境EC（＝インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引）がブームになっている。越境ECの場合、個人で買い求めた製品の輸出なので個人貨物となるため、輸入差し止めは難しい。

【箱田先生のコメント】

- ・ このケースの良くない点は、社長の一声で戦略が決まってしまった点にある。解決方法としては、社長が失敗経験に基づき知財の重要性を学ぶか、皆さんのような知財担当者が経営陣に知財の重要性を訴求し、経営陣の理解を得ていくかのいずれかになる。これは、近畿知財塾における永遠のテーマでもある。