『オンライン時代の展示会とECの落とし穴』

知的財産の流出リスクとその対策

経済産業省 近畿経済産業局

はじめに

近年、中小企業や小規模企業において、輸出、技術ライセンスや現地進出に加えて、EC(Electronic Commerce)等のオンラインツールによって海外ビジネスを行う企業が増加しています。

また、海外販路開拓の手始めとして、展示会への出展の他、EC 等のオンラインツールを用いての海外展開を検討する企業も多くなっています。

EC 等のオンラインツールは海外の販路開拓を行いやすい等利点がありますが、知的財産流出や模倣品被害のきっかけともなりますので注意が必要です。

展示会やオンラインツール上での情報提供は、競合相手の目線で見ると、様々な情報を得る絶好の機会でもあるのです。

今まで日本国内で知財の面で大きなトラブルがなかったとしても、日本と海外では法制度やビジネス環境が異なるため、日本国内と同じ意識で海外展開をすると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。

本書では、海外展開を検討する際、知的財産の流出や模倣品被害を防ぐためのポイントをまとめました。EC 等のオンラインツール上の観点から留意すべき事項についても記載しております。

また、EC 市場規模の大きい中国・米国、今後企業が海外展開を図る国として注目されているベトナムの海外知財制度についてもまとめております。

海外展開において思わぬトラブルを避けるためにも、ご一読いただけますと幸いです。

最後に、本書の作成にあたり、ご協力を賜りました皆様に厚く御礼申し上げます。

令和 5 年 3 月

経済産業省 近畿経済産業局

＜ 目 次 ＞

はじめに

第１章　海外展開のフロー　1

第２章　海外進出“前”に知っておきたい知財知識　3

1)　そもそも知的財産権とは？　3
2)　知的財産権について知っておきたいポイント　5

第３章　リアル展示会・オンライン展開時の知財共通チェックポイント　7

1)社名・ロゴマーク・パンフレットはここに注意！　9
2)製品・商品の現物展示のリスクとは？　10
3)製品カタログやポスターの詳細説明にご用心！　11
4)映像からは製造ノウハウを削除！　12
5)サンプル・図面を渡す相手は慎重に見極めを！　13
なるほどコラム　部品に商標を小さく刻印、模倣品との違いを鮮明に　14
どきっとコラム　製品、商標、カタログを含めて全体的な印象を似せてくる　14

第４章　オンライン・EC 展開時の必要対策
「オンライン発信＝情報流出」の認識を！　15

1)海外 EC 展開は不特定多数からの模倣と表裏一体　17
2)新商品プロモーション内容や社長 SNS での発信内容も要チェック　18
3)模倣は小さな段階で目を摘むことが大切！毅然と対応　19
なるほどコラム　SNS で正規品を発信、その後、各国で登録　20
なるほどコラム　模倣品流入を水際で阻止！税関の水際対策　21

第５章　事前調査や重視する国での出願の重要性　－準備を知る！　22

1)事前の商標調査　－外国商標のデータベースを使いこなす　23

2)重視国は出願
－知財は身を守るための“鎧”、事業戦略上の「投資」　27

3)海外展開前に目的の明確化と、社内体制整備・知財研修を！　29

第６章　海外知財制度やトピック ―中国・米国・ベトナムを中心に　30

1)主要国の制度概観（中国、米国、ベトナム）　31

2)中国、米国、ベトナムの知財制度トピック　37

(1)中国の知財制度トピック　37

(2)米国の知財制度トピック　40

(3)ベトナム及びその他アセアン諸国の知財トピック　42

巻末　相談窓口等関係機関紹介　45

１）(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)　45

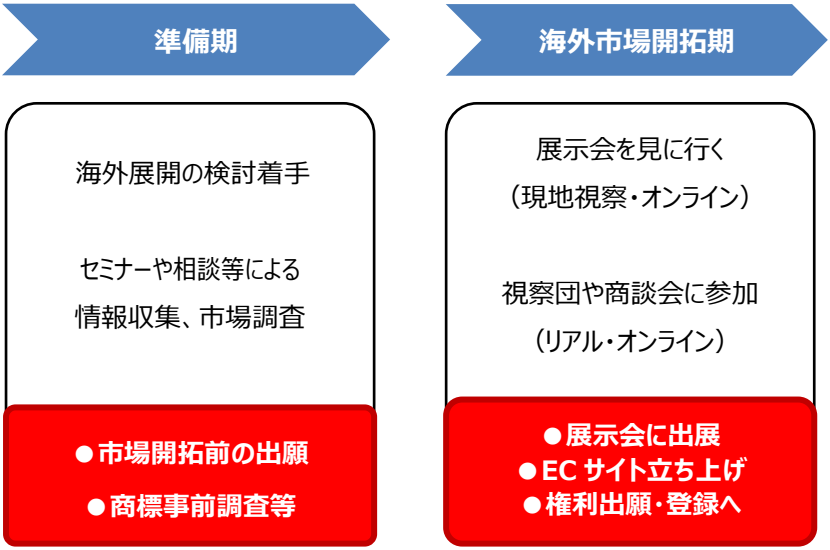
２）(独)日本貿易振興機構（ジェトロ）　46

３）(独)中小企業基盤整備機構（中小機構）　47

４）関連するポータルサイトや問合窓口　48

第１章　海外展開のフロー

海外展開のフローをＰ１からＰ２にかけて４段階で示しました。



海外展開には、一般的には情報収集から始まり、国内でできる市場調査等の準備期を経て、海外での実際の市場開拓期、販路開拓期、本格展開期の各段階があります。コロナ禍を契機に EC（Electronic Commerce）取引が拡大しており、海外市場開拓期においてもオンラインでの展示会や商談会に参加する機会が増えています。

本ガイドブックは、海外展開に向けた一連の活動のうち、主に「準備期」及び「海外市場開拓期」段階において、自社の知的財産（知財）の保護と、他者の権利侵害を起こさないために留意すべき点を示そうとするもので、展示会やオンライン・EC 展開する際の知財チェックポイントについて記載しています。

販路開拓や本格展開は各社それぞれの戦略や手法によって異なります。

海外販路開拓期

英文等の見積提出

現地での流通、輸送等検討

現地向け製品改良等

必要な人材の確保
パートナーの確保等

海外本格展開期

現地販売代理店と提携
（輸出）

販売開始（輸出）
EC サイトでの販売本格化

販売拠点設立
（輸出、アフターサービス）

生産拠点設立
（生産、販売、商品開発）

海外進出を準備する段階で重要なことは、進出目的を明確にし、その必要性を確認し、自社の強みをどのような知的財産権で守れるかを明確にすることです。

技術、デザイン、ロゴマークなど、自社の強みに対する権利を持つことで、模倣防止や取引上の信用維持に役立てることができます。本冊子が扱う「知的財産権」とはどのようなものかについて、次頁に概要を示しました。

第２章 海外進出“前”に知っておきたい知財知識

1）そもそも知的財産権とは？

人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにしたのが知的財産制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。

【知的財産権の種類】

- ■特許権(特許法)
- ■実用新案権(実用新案法)
- ■意匠権(意匠法)
- ■商標権(商標法)
- ■著作権(著作権法)
- ■回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置法)
- ■育成者権(種苗法)
- ■営業秘密、商品等表示（不正競争防止法）
- ■地理的表示（地理的表示法など）
- ■商号(会社法・商法)

これらの知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の４つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、名称やロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施（使用）することができます。

出典：特許庁スッキリわかる知的財産権 HP より

【本冊子で扱う主な知的財産権】

本冊子では、中小企業のビジネスに直結することが多い技術や考案、デザイン、ブランド名等に関する以下の知的財産権を主に取り上げ、文中では営業秘密（秘密として管理されている、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの）についても触れています。

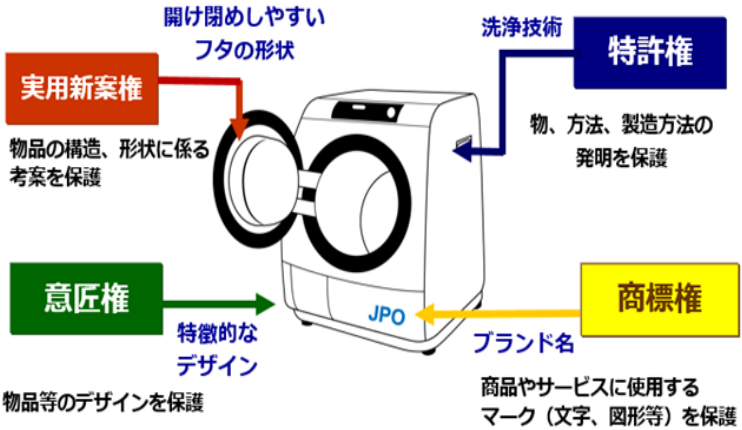
特許権：自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護
例/通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明

実用新案権：物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護
例/携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案

意匠権：独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護
例/美しく握りやすい曲面が施されたスマートフォンのデザイン

商標権：商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護
例/電話機メーカーが自社製品を他社製品と区別するために製品などに表示するマーク

出典：特許庁「スッキリわかる知的財産権」HP より



出典：特許庁「２０２２年度知的財産制度入門テキスト」より

2）知的財産権について知っておきたいポイント

海外市場向けに販売を開始しようとする際、注意いただきたい知的財産に関する知識について、大切なポイントをまとめました。個別には弁理士をはじめとする専門家に相談いただく必要がありますが、進出にあたって、まず以下のポイントについてご留意ください。

ポイント１　権利は国ごと 自社知財を守り、他者権利を侵害しない

・知的財産権は国ごとに独立しており（知的財産権独立の原則）、出願・登録は国ごとに必要、権利は登録した国でのみ有効（属地主義）。権利がないと模倣には対抗できない。

・日本で知的財産権の出願・登録をしていても、海外では通用しない。少なくとも販売を目指す国、生産予定国については出願・登録を検討し、必要に応じて、登録を進める。

・知的財産権の出願は早い者勝ち（先願主義）。その国で最初に出願した者が権利を独占でき、他者が先に権利登録した範囲では実施（使用）できない。

・登録は、登録要件を満たすことが必要。国によっては、意匠権・実用新案権は登録要件を審査せず登録される。（無審査主義。登録後に登録要件欠如で無効になることもある）

ポイント２　海外に行くなら、商標登録は身を守るための“鎧”

・商標（マーク、ロゴ、ネーミング）も特許や意匠等と同様に早い者勝ち。

・商標は商品等を識別して品質信用を示すものであり、特許、実用新案、意匠と異なり、「新規性」は問われない。日本で販売していても外国へ出願可能。

・日本で人気が出るとすぐに、海外で商標登録されてしまうことがある。「日本で先に商売しているからうちのモノ」は通用しない。

・海外進出するなら、商標は戦略ツールとして大変重要なものととらえて、商標の事前調査と権利登録を検討する。

ポイント３　発明やデザインは新規性が問われる！

・特許出願の「発明」は、新規性と進歩性が審査される。「世界で初めて」の発明でなければ登録されない。海外進出前に日本で販売や発表を行っていたら、その時点で国内外ともに原則、新規性は無い。※新規性喪失の例外規定を有する国もあるが、当てにするのはリスクがある。

・意匠出願の「意匠（デザイン）」は、日本では新規性と創作性が審査されるが、中国やＥＵのように、無審査で登録される国・地域も多い。

・実用新案出願の「考案」は日本同様、審査がない国がほとんど。審査がなくても権利は権利だが、無効になるリスクがある。

・例えば、中国での意匠やフランスでの意匠のように審査がない場合、公報を見て異議申立を行い、他者による権利登録を阻止し、または登録を無効にすることができる。

ポイント４　事業戦略に知財戦略を組み込む！体制も整備！

・良い商品・製品ほど、国内で少しでも売れると、すぐに模倣されやすい。

・自社製品の強みを明確にして、どの部分を知財の権利で守れるかを確認し、事業計画の段階で最低限の知財対策費用を織り込んでおく。知財対策ゼロで海外に進出し、知財戦略で失敗して進出初期費用を回収できなければ意味なし。

・社内に知識を有する知財担当者を置き、専門家と連携する。

ポイント５　国内の常識は通用しない！秘密を守る意識を！

・知的財産に関する知識が十分に普及していない国では、模倣＝悪という感覚を期待しにくいが、日本国内でも模倣は起こる。

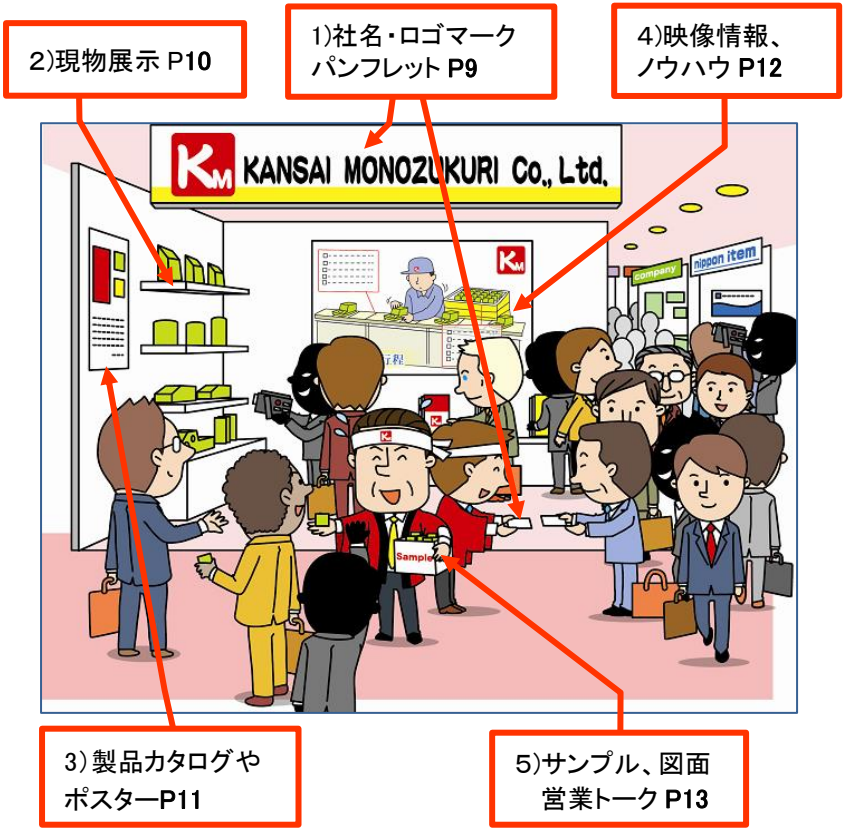
・最低限、相手を選別して、あるいは秘密保持契約を結んでから資料やサンプルを渡す。社内での「営業秘密」に対する秘密管理体制と秘密管理意識の徹底が大事。また、当該国の「営業秘密」の保護対象、保護要件は要チェック。

第３章　リアル展示会・オンライン展開時の知財共通チェックポイント

■リアル展示会とオンライン展開　－チャンスとリスク

以下は、ある展示会における企業のブース例です。特に、初めて海外の展示会に出展する時には、販路開拓に熱心に取り組む一方で、知的財産の海外における保護については、見落としがちです。オンライン展開時でも知的財産についてチェックすべきポイントは共通していますが、オンラインの場合、商品のカタログや器具の取説等の PDF ファイルに印刷禁止やコピー不可のセキュリティをかけることは最低限必要でしょう。

以下の主要なチェックポイントを参考に、自社の出展時の知財保護について検討してみませんか？



■主なチェックポイント

1)社名・ロゴマーク・パンフレットはここに注意！　P 9

→知的財産に関する権利は国ごとに独立！

2)製品・商品の現物展示のリスクとは？　P 10

→外観からの模倣被害に注意！

3)製品カタログやポスターの詳細説明にご用心！　P 11

→技術情報の流出に注意！

4)映像からは製造ノウハウを削除！　P 12

→プロモーション映像からの情報流出に注意！

5)サンプル・図面を渡す相手は慎重に見極めを！　P 13

→　競合他社に製品情報を与えていないか注意！

1)社名・ロゴマーク・パンフレットはここに注意！

＜重要ポイント：　知的財産に関する権利は国ごとに独立！＞

★知的財産に関する**権利は、１国１国独立（知的財産権独立の原則）。**

★日本国内で商標登録していても**海外で出願登録していなければ、海外では権利なし。タイミングを逃さず出願することが重要。登録したら®マーク(Registered Trademark)などを表記。**

★**悪意の第三者が先に現地で商標登録**し、買い取り請求してくることもある。

★会社パンフレット、製品カタログから**全体的な印象を似せる模倣**のリスクあり。

■小さなロゴマークからでも、模倣や他者の登録が発生！

・自社の社名やロゴマーク等を現地で悪意の第三者に商標登録され、現地国ではその第三者が正当な商標権者として成立してしまっており、本格進出後に**高値で買い取りを要求**してくることがあります（知的財産権独立の原則）。

・第三者が社名とロゴのデザインを少しずつ変えて**企業や消費者に誤認混同**させるように販売（例　ロゴの一部に文字を入れる等）し、**市場に格安製品**として出回ってしまうことも。巧妙な模倣では、社名、ロゴマーク、商品・製品も少しだけ外観を変えて販売し、会社のパンフレットも似たような作り込みを行うケースもあります。全体的な印象を似せることで、より真正品らしく見せることができるのです。

■どのような対策をとることができるでしょうか？

・先行登録商標が無いか**事前の商標調査**を行い、**登録予定があれば早く出願**することが有効です。

・展示会出展後に本格的な市場開拓を検討している場合は、相手先国で事前に商標調査を行い、商標出願を行うことがお勧めです。名称やロゴマークについて商標調査を実施し、現地語での意味等のネガティブチェックもしておくと良いでしょう。

・**出展時にその国で商標権を取得しているなら、®マーク(Registered Trademark:登録商標マーク)**とともに表記すると、模倣に対して一定の抑止力になります。その国で商標権を取得していない場合には、®マークを表記すると虚偽表示（罰則あり）になりかねません。

2)製品・商品の現物展示のリスクとは？

＜重要ポイント：　外観からの模倣被害に注意！＞

★**最も多い模倣被害は商標や外観の模倣**（名称、ロゴマーク、デザイン、色等）。
★出展前には**最低限の商標・意匠の事前登録調査**を。
★一定以上の売上高の国では権利取得が必須（**侵害側になるリスク**に注意）。

■模倣被害は外観から！

・技術的な特徴や構造的な特徴よりも、**外からぱっとみたときにわかる形状、色、材質の特徴、ロゴマーク、部分的なデザイン等から模倣**が起こります。

・展示会等で写真や動画を撮影し、後に画像データからそのままの商品・製品をつくることができてしまいます。３Ｄプリンター等を含めたデジタル技術の発展とともに模倣されやすくなっています。

■どのような対策をとることができるでしょうか？

・自社にとって重要な市場となっている国では、**商標・意匠等の権利を出願・登録**しておくことが大切です。また、第三者が同一・類似の商標について既に商標登録していた場合、自社側がその国では商標権侵害者になるリスクがあるため、売上がまだなくても、**出展前に商標調査**をすることは大切です。

・費用対効果の判断によりますが、意匠により外観を保護する場合、製品化されたものと同一のデザインだけでなく、**少しデザインを変えた内容でも出願・登録**しておくと保護される範囲を拡大することができます。

3)製品カタログやポスターの詳細説明にご用心！

＜重要ポイント：　技術情報の流出に注意！＞

★製品カタログから技術的特徴や型番、サイズ、材質、写真、拡大図、内部構造図、性能試験データ等、**外観では把握できない情報の流出リスク**あり。

★商談相手を確認しながら**段階を踏んで詳細情報を出していく**ことも必要。

★海外の商談相手についても**信用調査等の実態把握**が必要。

■外観からはわからない詳細な技術情報を見つけられるリスクあり！

・製品カタログには一つ一つの製品について、詳細に技術的特徴や型番、サイズ、材質、写真等が掲載されているものもあります。特許製品であれば、特許の登録番号を掲載していることもあるでしょう。

・新製品のカタログで既存製品との違いや強みを解説し、性能試験のデータや微細な部分の拡大図、内部構造の図解等を掲載していることも多くみられます。

・明確にライバル会社とわかった上で、製品カタログを渡す企業はまずないと思いますが、**潜在的競合先が商談を装って**カタログを入手に来ることもあります。最低限、製品カタログを交付した相手企業名を記録しておくことが必要です。

■どのような対策をとることができるでしょうか？

・基本的に製品カタログは、既存の取引先等に限って渡すか、新規見込み客には**段階を踏んで情報を出していく**方が無難です。

・見積依頼や商談等が進んできた場合、費用はかかりますが**海外企業の信用調査**を専門の会社に依頼することもできます。展示会で出会った現地企業との取引検討にあたって、期間中にその企業や工場を訪問し、事業を確認することも必要です。中には実態がないにも関わらず、インターネット上の**ウェブサイトで企業が実在しているように見せかけ**、無断で日本企業の**代理店や協力工場を名乗っている例**もありますので慎重な調査が必要です。

・いずれにしても、**商談相手の実態をきちんと把握**することが重要と考えられます。

4)映像からは製造ノウハウを削除！

＜重要ポイント：　プロモーション映像からの情報流出に注意！＞

★製造現場等の**ノウハウ情報の映り込み**に要注意。

★映像を拡大すれば**詳細な解析が可能**になってしまうリスクあり。

★冷静かつ慎重な第三者の目で**プロモーション映像をチェック。**

■映像はノウハウを含めた情報の宝庫！

・プロモーション映像には、短くとも多くの情報が盛り込まれています。機器を使用しているシーンを見せている場合、背景に現場の様子が映り込んでいるかもしれません。また、職人の匠の技を売りにしている商品の場合、訴求力の強いストーリーとして見せるために、映像で製造工程を丁寧に解説することもあるでしょう。

・自社にとっては日常的な光景であっても、競合相手にとっては**通常では手に入らない現場ノウハウの宝庫**です。関心のあるシーンを拡大することもできます。

・映像には以下の現場情報を含んでいることがあり、気づかないうちに競合相手に貴重なノウハウを伝えてしまっているリスクがあります。

＊製造工程で使われている工具、カスタマイズした装置

＊その製品の使用方法、用途、メンテナンス

＊工場や作業場のレイアウト

＊作業ミスを防ぐためのチェック体制

＊熟練職人の手の動きや工具の使い方等

＊大型の生産装置や生産ライン等が実際に動いている様子、特徴等の解説

■どのような対策をとることができるでしょうか？

・他社から見たらどう見えるかを、**客観的にチェック**した上で、プロモーション映像の制作を行うことが必要であり、知的財産担当者が撮影に立ち会うことも重要です。

・特に、背景に使用している工具や工場などの風景が必要以上に映りこんでいないか、工程の流れや作業のコツを見せすぎていないか等をチェックしてみましょう。

5)サンプル・図面を渡す相手は慎重に見極めを！

＜重要ポイント：　競合他社に製品情報を与えていないか注意！＞

★サンプル・図面は**開発ヒントの宝庫。先に権利を出願・登録されるリスクあり。**

★商談相手の信用調査等を行い、サンプル・図面渡す相手を慎重に選ぶ。

★営業トークがきっかけの情報流出に注意。事前に社内で情報管理の研修を。

■展示会は開発ヒントの宝庫、ノウハウ流出のリスクを常に意識！

・展示会は情報を欲しがっている相手から見れば、またとない情報入手のチャンスです。いつ・どこで・誰が展示品を参考に類似の新製品・商品を開発し、自社が気づくよりも先に出願・登録に動くかわかりません。

・特に展示会ブースで行う営業トークでは、売り込みに熱心なあまり、うっかり新しい開発話をしてしまうことの無いよう注意しましょう。

・また、秘密保持契約書を取り交わしただけで、契約が遵守されると判断するのは危険です。第一次の取引先は安心できる相手であったとしても、外注先までは管理が至らないこともあります。

■どのような対策をとることができるでしょうか？

・展示会出展前にブースの**担当者に最低限の知財知識**を学んでもらい、展示会における知財流出リスクを知ってもらうことが大切です。営業トークや資料の内容を第三者の観点からチェックし、誰にどこまでの情報を渡すか、**展示会の前に方針を決めて社内で周知**しておくことが望まれます。

・誰に何を渡したか把握できるよう、**商談等の段階ごとにサンプルを渡す相手を限定し、渡した相手を把握**しておくことが必要です。

・詳しい情報を渡す前に、相手先の信用調査をして、取引先や商社等に評判を尋ねる等、第三者の評価を確認することが重要です。

☞ なるほどコラム　部品に商標を小さく刻印、模倣品との違いを鮮明に

○特殊ネジメーカーの例

・A 社の特許製品であるネジは海外の鉄道インフラで使われています。アジアのある国で A 社製品の導入が決定され、出荷をしていましたが、予定よりも部品の出荷が少ないことに疑問を持っていました。

・後日、本来の機能が発揮できていないとのクレームが持ち込まれ、調査したところ、工事の途中から A 社の真正品ではなく、価格が安く性能が劣る模倣品が使われていたことが発覚しました。

・しかし、A 社はネジの１つ１つに小さく A 社商標を刻印していたのに対して、模倣品には刻印がありませんでした。これにより工事の途中からは A 社製品ではなく、模倣品が使われていたと証明することができ、結局、A 社の真正品を使って補修が行われました。

☞ どきっとコラム　製品、商標、カタログを含めて全体的な印象を似せてくる

○生産装置メーカーの例

・B 社の特許製品である生産装置は世界各国で使われています。B 社は、自社の事業領域に関連する海外展示会には定期的に出展し、自社製品をＰＲしてきました。

・ある年、海外展示会に新製品を出展し、翌年も同じ展示会に出展しました。すると、自社のすぐ近くに出展していた後発メーカーが、装置の外観、商標、ＰＲ用のカタログに掲載していた解説のための模式図まで、少しずつ変えながらも全体的な印象を似せてきていることを発見しました。ずばり一緒の図ではないため、模倣を指摘することもなかなか難しい案件です。後発メーカーはすぐ近くのブースで、全く気にせず堂々と展示をしていました。こういったことは有名な企業でなくても、起こり得ると想定しておいてください。

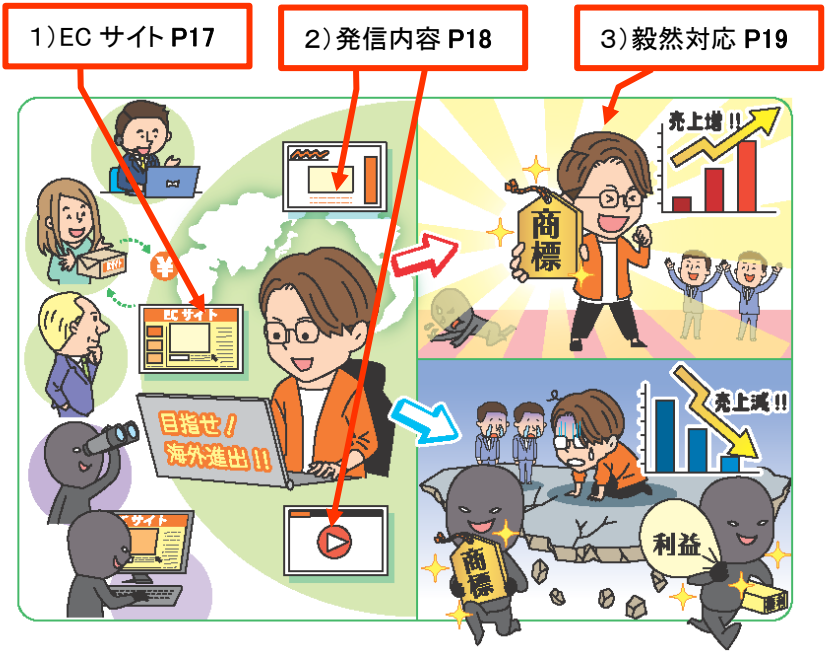
第４章　オンライン･EC 展開時の必要対策

「オンライン発信＝情報流出」の認識を！

■オンライン、EC[1]展開　－チャンスと表裏一体のリスク

以下は、インターネット上のＥＣサイトにチャレンジした企業における販売例です。英語や中国語等の外国語対応を取り入れて、海外に向けてＥＣサイトに出店して販売したり、プロモーションのためのグローバルサイトを開設してオンライン発信したりすると、売上が大きく伸びることがあります。その一方で、オンライン発信は、全世界の不特定多数に向けて発信することと同じであり、予想以上に世界各地で模倣が起こることがあります。

その際、例えば売上が大きい国で商標登録をしておけば、販売国での商標権に基づき、EC モール管理者（タオバオやアリババ等の EC プラットフォーム）に対し、模倣品業者の EC サイトの削除をオンラインで申請できるようになっています。



[1] EC: Electronic Commerce の略。日本語では電子商取引。

■主なチェックポイント

1)海外 EC 展開は不特定多数からの模倣と表裏一体　P 17

→海外 EC 展開時には商標登録を！

2)新商品プロモーション内容や社長 SNS での発信内容も要チェック　P 18

→画像内容やオンラインでのやり取りも慎重に！

3)模倣は小さな段階で目を摘むことが大切！毅然と対応　P 19

→模倣に対抗してくる企業だと思わせる毅然とした姿勢を！

1)海外 EC 展開は不特定多数からの模倣と表裏一体

＜重要ポイント：　海外 EC 展開時には商標登録を！＞

★日本語での EC 展開に加えて、海外の EC モールに出店したり、ＥＣサイトの多言語対応を始めたりすると、迅速に海外販売を実現できる反面、**予想以上の模倣被害が発生する懸念あり。**

★少なくとも、**海外 EC モールでの売上を見込む国では商標登録を目指す。**当該国での商標権があれば、その EC サイト管理運営者に権利侵害品を出品しているページの削除依頼が可能。

■EC を始めた途端、画像をもとにした外観からの模倣は容易になる！

・海外の EC モール出店やＥＣサイトの多言語対応を始めると、当然、海外からのアクセスが急増します。売上増に結びつくことが期待される反面、自社商品の画像が海外で不特定多数から頻繁に見られることになります。

・ネット上での画像はダウンロードに制約をかけたとしても、画面のスクリーンショット等で容易に入手することができ、商品のマークやブランドロゴ、商品の形状等は、画像から容易に複製できます。仮に他者が当該国で先に商標登録してしまうと、現地では相手側が正当な権利者になります。商標登録も早く出願した者勝ちです。

・生産国の場合も、他者が先に商標登録していたために、自社がまさかの権利侵害者となり、日本向けに輸出できないことすら、あり得ます。

■どのような対策をとることができるでしょうか？

・海外ＥＣモールに出店する場合、EC モールが運営されている国で商標調査し、登録されていなければ商標登録することが推奨されます。商標権者であれば、ＥＣモールの管理運営者に権利侵害品を掲載しているページの削除依頼を行うことができます。

・また、ブランドの名前やロゴマークに加えて、会社の商号も調べてみて可能なら登録を目指しましょう。現地語での意味についてのネガティブチェックも必要です。

・商標調査については、国際機関が運営する商標データベース（P23）、専門窓口への相談がお勧めです（P45～46）。

2）新商品プロモーション内容や社長 SNS での発信内容も要チェック

＜重要ポイント：　画像内容やオンラインでのやり取りも慎重に！＞

★新商品のプロモーション画像や映像を SNS にアップする際は、詳しい模式図や不要な映り込みがないかを慎重にチェック。社長個人のアカウントで新商品のプロモーションを行う際も、**第三者の目線で内容を発信前にチェック。**

★これから発売予定の新商品の構想等、**オンライン・ミーティングのうっかり発言やプレゼン資料の送信**も慎重に。

■画像発信、社長ＳＮＳでの動画発信を含めて要注意

・「製品カタログやポスター」（P11）と同じく、新商品のプロモーションに際して、詳しい効果や仕組みを図解して解説しすぎると、ライバルにヒントを与えてしまう懸念があります。オンライン・プレゼンのパワーポイント資料等も、不用意に渡すと模倣リスクが高くなります。

・ネット上での画像や模式図は、ダウンロードやスクリーンショットで得た外観図をもとに特許、意匠、実用新案を出願されてしまうリスクがあります。海外でも国内でも、思いもよらない形で模倣が発生することがあると常に意識しておきましょう。

■どのような対策をとることができるでしょうか？

・事前に、発信する情報の範囲や相手に応じて渡す情報の範囲を絞り込んでおくことが必要です。そのためにも、新入社員を含めて、知的財産に対する意識や営業秘密を守る姿勢を社内教育で浸透させておくことも重要です。

・意匠出願の場合、出願時に添付する図や写真の向きを、EC サイト上で使う画像と合わせておくと、削除要請や税関等の手続きにあたり、模倣の指摘をしやすくなります。

・市場として重視する国に加えて、競合メーカーが立地する国では特許や意匠の出願も検討ください。

3）模倣は小さな段階で目を摘むことが大切！毅然と対応

＜重要ポイント：　模倣に対抗してくる企業だと思わせる毅然とした姿勢を！＞

★日常的にオンライン上で自社商品の模倣品が掲載されていないかチェック。もし模倣を見つけたら、EC モールが運営されている国での商標登録をもとに、こまめに EC モール管理者に削除要請を。

★モデル写真を入れ替えただけで、ＥＣサイトの販売ページを丸ごと模倣する例もある。**定期的に商品名や画像で検索を。**

■ネット上の模倣は多種多様に発生！

・画像検索等で自社商品の名前やロゴマーク、商号を使っている模倣が疑われる商品を海外の EC モールで見つけたとします。その国で自社は商標権が無く、他者が先に商標登録していた場合、権利侵害だと主張することは当然できません。日本で商標登録していても、残念ですが当該国では権利はありません。

・明らかに悪質な模倣品を出品している者は、企業実態がわからないことが多く、住所を地図アプリで確認してみると草原や空き地だったということもあります。一度削除されても、出品者名やサイトを変えて出てくるケースもあります。

■どのような対策をとることができるでしょうか？

・模倣を見つけた海外 EC モールが運営されている国における売上規模や営業上の重要度に応じて優先度をつけ、模倣品を発見した場合は、当該国での商標権をもとに毅然とした対応を取ることが重要です。

・例えば、海外 EC モールの管理運営者に対して、模倣品出品ページの削減を要請する等、小さな芽を摘むことで、「対抗してくる企業」というイメージを打ち出すことは大切です。主な対策として以下の例があります。

〇有料の画像検索サービスを利用して模倣品チェックを自動化、削除を要請

〇正規品と模倣品の違いを SNS や動画サイトで発信

〇検索サイトの「画像検索」で、自社商品の模倣品や写真の無断使用をチェック

☞ なるほどコラム　SNS で正規品を発信、その後、各国で登録

○洗浄剤・消毒剤メーカーの例

・海外で人気がある商品やブランド力が強い商品ほど、模倣事業者が登場します。洗浄剤・消毒剤メーカーの C 社では、コロナ禍で世界的に手指消毒剤へのニーズが急激に拡大しました。正規品の売上が伸びる中、現地拠点ができたばかりの国で、濃度が低いアルコール消毒剤に C 社のブランド名や社名ロゴが貼付されて第三者により無断で販売されるという事態が発生しました。

・そもそも、ペットボトルが溶けない程度の濃度が低い溶剤では、コロナウイルスには有効に働かず、このままでは自社ブランドの信用も失われてしまいます。ただ、当該国では現地法人ができたばかりで、商標出願は準備中でした。

・そこで、同社は正規品と模倣品の違いについて正誤表を作成し、ＳＮＳで発信し、注意喚起を行いました。その後、マドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコル）を活用して、現地事務所のある国全てで商標出願を行い、各国でほぼ権利登録を終えています。

【マドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコル）による国際登録出願とは】

・マドリッド協定議定書に基づく商標出願の国際登録簿は、国際機関である WIPO（世界知的所有権機関）が管理しています。

・締約国の本国で登録または出願している商標をもとに、日本であれば特許庁に対して英語で出願書類を作成し、国を指定して（締約国から複数選択可能）提出します。出願内容が国際登録簿に登録されると、指定国で出願したのと同等の効果を得ることができます。WIPO に納める基本手数料(653 スイスフラン、およそ 9.2 万円前後)と特許庁に納める印紙税が必要です。

・2022 年 12 月 12 日時点での締約国は 129 の国に及ぶ 113 のメンバーで、米国、欧州連合、中国、ベトナムなど世界中に加盟国が広がっています。なお、中国のうち、香港・マカオについては未適用です。

参考：特許庁「【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願」
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/index.html

☞ なるほどコラム　模倣品流入を水際で阻止！税関の水際対策

○知的財産侵害物品差止申立制度

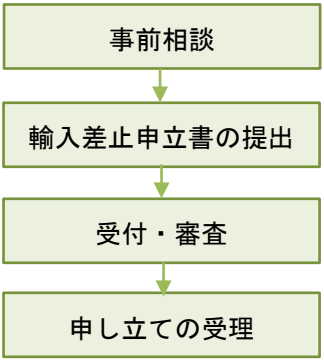
・日本国内のＥＣモールに、海外で生産された模倣品が出品され、海外から購入者に直送される際、日本国内に貨物が輸入されて来るのを税関で差し止める「知的財産侵害物品差止申立制度」という制度があります。

・差止申立制度は、知的財産侵害物品が輸入されそうな場合（輸出も）、権利者が権利資料や真正品と侵害品とを区別するための資料などを事前に税関に提供し、申立が受理されると、税関が提供情報を活用して、侵害物品の取り締まりを行うものです。侵害物品と判断されると、没収・廃棄、輸入者に積戻し命令等が出され、罰則規定もあります。

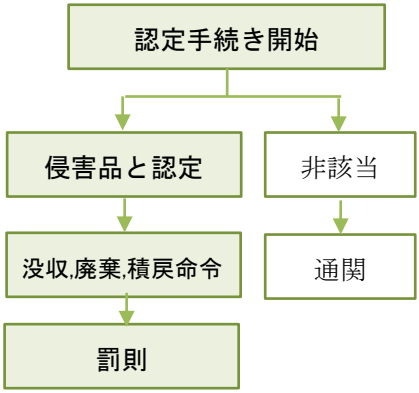
・申立には、知的財産権が有効であることを示す資料が必要です。登録商標であれば、登録原簿謄本が必要です。

・差止申立書は、全国９つの税関のうち、いずれか１つの税関の知的財産調査官に提出すれば全国の税関で差止申立てに基づく取締りが行われます。

【手続きの流れ】



【侵害物品発見後の流れ】



参考:税関「知的財産侵害物品差止申立制度とは」
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/content/202208nisemonodeokomari_naka.pdf

第５章　事前調査や重視する国での出願の重要性

ー準備を知る！

リアルにせよオンラインでの展開にせよ、海外展開にあたり事前の権利調査や出願について網羅的に手続きし万全を期すとなると、膨大な費用が必要になります。

このため、中小企業にとって現実的な対策として有効な、「商標出願」について解説します。

１）事前の商標調査
－外国商標のデータベースを使いこなす

２)重視する国では出願
－知財は身を守るための“鎧”、事業戦略上の「投資」

３）海外展開前に目的の明確化と、社内体制整備・知財研修を！

１）事前の商標調査　－外国商標のデータベースを使いこなす

・**商標は外見からすぐに把握できるため、EC 取引上でも「目印」となっています。その反面、模倣されやすく、**かつ展示会開催国において第三者が先に同一・類似の商標を登録していた場合、自社が権利侵害側になる懸念があります。このため、少なくとも出展にあたっては、**事前に現地の商標調査を行うことが重要です**。比較的調査しやすい商標の調査方法について、以下に述べます。

・もっとも容易な方法は、国を指定し自社と同一・類似の商標が先に現地で権利登録されていないか、日本の弁理士事務所等を介して、現地の事務所に依頼したり、調査専門会社に依頼したりする方法です。ただ、費用は国の数によっては数百万円単位の高額になることもあります。

・最近では、海外の商標を以前よりも容易に検索することが可能になってきています。外国で自社の商標と似たような商標が登録されているかどうか、無料で調査できるウェブサイトがあります。

・その代表例である「TMview」と「Global Brand Database」について、以下で紹介します。（日本語でほぼ世界中の商標を検索可能）

①TMview

https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview

（ウェブサイトの言語を日本語に切り替えて検索が可能です。）

・TMview は欧州連合知的財産庁（EUIPO）が提供している商標データベースです。

■TMview

・上記(1)の検索窓に自社商標を入力して検索すれば、その商標と同じか、またはその商標を部分的に含む商標などが検索結果として上がってきます。英文字の他、平仮名、カタカナ、漢字の日本語検索にも対応しています。曖昧検索で似たようなものまで範囲を広げて検索することもできます。

・また、(2)の検索窓にロゴデータをドロップすれば、画像検索でロゴが似ているものを検索することができます。

・もし、検索結果でのヒット件数が多すぎる場合には、(3)の「高度な検索」で次の項目で絞り込んで商標調査を行うことができます。

〇テリトリー：国や地域を選択します。

〇商標：自社の商標の文字（英文字）を入力します。

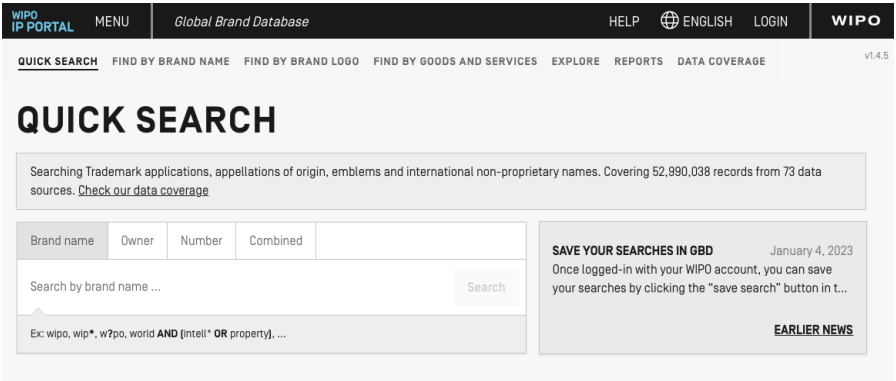
〇商品およびサービス：自社の商品サービスが属する区分を入力します。

② Global Brand Database

https://branddb.wipo.int/en

・Global Brand Database は、WIPO（世界知的所有権機関）が提供しているデータベースです。商標、権利者、各種番号から検索ができます。アフリカ、アジア（中国は無し）、北米、南米、ヨーロッパ、オセアニア、EU、WIPO の国際登録のデータベースを検索できます。英文字商標の他、漢字商標の検索、平仮名および片仮名は呼び名での検索に対応しています。TMview は日本時間の夕方から夜にかけて動きが悪くなる場合があるので（欧米が仕事を開始するからでしょうか）、この Global Brand Database の存在も知っておくと商標調査をより効果的に進めることができます。

■Global Brand Database



③データベースの活用

・データベースでの検索の結果、自社商標と全く同一の商標や自社商標を部分的に含んでいる商標がヒットしなかったからと言って当該国の特許庁が商標登録を認めることにはなりませんが、同一商標が存在する場合にはヒットしますので、登録できない商標は概ねわかります。同一商標が同一の商品役務分野で登録されている国では事業を行うと商標権侵害のリスクが高いことが分かりますし、今からネーミングを行う場合でも避けるべきネーミングは瞬時に分かりますので是非活用いただきたいと思います。

・似た他人の商標が検索結果として挙がってきた場合には、それが権利侵害と認められる類似商標や、または、登録の障害になるような先行商標になるのかは、自社で安易に判断せず、専門家の意見を聞くのが賢明です。商標問題は事前の調査でリスクを知ることができますので、早い段階で他人の先行商標の有無を知り、それに対策を取って商標問題をクリアしていくことが重要です。

・事業が進んだ段階で商標問題が判明して、それまでのネーミングを変更しなければならなくなると、多大なコストと時間を割いて再度ネーミングをしなおして、商標出願を各国でやり直す必要があります。外国で商標を使用する場合の最優先事項は商標調査です。商標調査で似たような商標が検索されなかった場合には、すぐに次の段階である商標出願を行って、自社の商標登録を取得して、他人が商標登録できないようにするのが肝心です。

２)重視国は出願　－知財は身を守るための“鎧”、事業戦略上の「投資」

①知財は戦略ツールとして大変重要であり、広告宣伝にもなる投資

・海外での特許・商標等の権利取得には現地官庁の出願費用に加え、**現地代理人費用や翻訳料**が必要なため、日本国内の出願よりもかなり多額の費用がかかります。

・知的財産に係る経費は、余計なコストではありません。海外進出にあたって、「商標は身を守るための“鎧”だと思ってください。丸腰で海外に出ては危険。」と言う知財専門家もいます。

・せっかく進出したのに先に権利登録していた他者がいて、商品開発をやり直しというリスクや、我が社こそ本物だと安心して広告宣伝に使えるという利点、海外子会社や連携先からロイヤリティ収入を得ることもできるという利点を総合的に判断すると、知的財産権を取得するための費用は、事業戦略上の「投資」とみることもできます。

・海外での出願経費（特許、実用新案、意匠、商標）について、中小企業や中小企業グループの海外展開を支援するため、JETRO には費用の助成制度があります。ぜひご活用ください。（P46）

②費用対効果で、出願・登録する国を検討

・費用の助成制度を利用したとしても、知財対策に掛けられる費用には限界があります。**費用対効果**を念頭に、海外での権利登録にあたっては自社の海外での活動、市場での販売実績、競合先の存在、広告宣伝の観点等から総合的に判断し、**海外での知財保護の方針を明確に**しておくことが必要です。

・例えば、生産ライン等の大型装置を納めている企業の場合、知財に係る費用に比べて１製品の価格が高価であるため、自社製品が輸出されている国では必ず権利取得を目指すという方針がみられます。他方、１製品当たりの単価がそれほど高くない製品の場合、売上が一定以上見込めそうな国に絞って権利取得を目指す企業もあります。

・知財保護にあたっては、海外の販売代理店等に権利化や管理を一任しないことも大切です。

■海外での知財保護方針の検討例

○販売国、EC での売上が大きい国

・一定以上の売上規模が見込まれる国では、商標登録を目指すことが望まれます。ただし、日本での使用商標のマークや言葉の意味について、現地の文化上、支障がないか等（例　普通名詞に該当しないか、不吉な意味がないか等）を必ず現地で確認しましょう。

・当該国で商標権を登録していれば、EC サイトの管理者に模倣品出品ページの削除要請を出すことができます。

・複数国に出願する場合、P20 に記載したとおり、「マドリッド協定議定書による国際登録出願」を活用する方法もあります。本国で、既に登録または出願している商標をもとに、日本の特許庁に対して、複数国を指定して出願できる制度で、基本手数料は 653 スイスフラン（およそ 9.2 万円前後）です。

・流行サイクルの早い商品については、必ずしも商標登録をしない場合もありますが、商号やハウスブランドについては、登録が望まれます。

○生産国

・生産拠点がある場合、特許、商標の権利取得を目指しましょう。また、製品の外観に特徴がある製品の場合は意匠の権利取得も検討しましょう。

○競合先が立地する国

・ニッチ市場で競合先が特定できるような場合、競合相手に同じものをつくらせないという意味で、特許・意匠について権利取得を目指すことが望まれます。

３）海外展開前に目的の明確化と、社内体制整備・知財研修を！

①目的は明確になっていますか？

・海外展開を目指してアクションを起こす前に、「**海外展開の目的が明確になっているか？」の確認**が大切です。

・海外展開自体が目的化していないか、今一度、確認をしてみてください。

②社内体制の準備はできていますか？

・「展示会にまずは出展する！」と意気込みが先行して、社内体制の検討や国内の準備が不十分なまま、とにかく出展しようとする企業がみられます。

・しかし、いざ商談や見積となれば、少なくとも英語で見積書を作成でき、英文メールの対応ができる担当者や、貿易知識や海外での契約実務に慣れた人材も必要です。**現地の制度や市場の調査**を十分に行わないまま、**人材を確保**せずに、**とにかく海外展示会出展！EC 開始！というのはリスクが高い**ことです。

・少なくとも英語でのメール対応ができる人材を確保し、社内での体制を整えていきましょう。

③社内に知財意識が根付いていますか？

・展示会では多くの参加者がブースを訪れます。国内展示会であっても、海外からの参加者が多数みられます。海外 EC モールに出店したり、自社サイトを多言語対応にしたりすると、海外からのアクセスが増えます。オンライン・ミーティングでうっかり未公開の内容を話してしまうこともあります。

・このため、日ごろから、経営者、開発・営業担当者、新入社員に至るまで、知財意識や秘密管理の意識を徹底していくために、専門家を招いて**知財に関する社内研修**を行うことも、事前準備として重要です。

第６章．海外知財制度やトピック

―中国・米国・ベトナムを中心に

EC 市場規模の大きい中国・米国、今後企業が海外展開を図る国として注目されているベトナムの海外知財制度についてまとめました。

■海外での知財保護 基礎知識

○特許

・重要な技術の場合、最低限、日本国内の出願を済ませてから海外展示会に出展することが望まれます。海外 EC モールへの出店の場合、商標での対応がより現実的です。

・必要に応じて現地特許調査の検討が必要です。

※日本での出願をもとに出願から 1 年以内、または 30 カ月以内（国によっては 31 カ月）であれば、現地での出願が可能な国際出願の方法がある（パリ条約、PCT 出願）。ただし、関連する条約に加盟している国に限られる点に注意が必要。また、商標権や意匠権に比べると特許権は権利範囲に該当するかどうかの調査が難しいことが多く、費用も高くなりがちであり、最低限、日本で出願しておくと後に現地で出願する場合、国内出願時を基準に先後願や技術の進歩性が判断されるため有利。

○商標

・自社が使用する商標と同一・類似の商標について、現地で他社が商標権を登録していないかを確認するために、現地商標調査を実施することが必要です。

・日本では自由な使用が認められる地名や旧国名などの表示も、中国・韓国・台湾など漢字文化圏では商標登録されてしまうため、日本の地名、都市名、旧国名の表示がその国で使用できるか、現地商標調査で確認が必要です。

※例えば、中国では「和菓子」との商標登録まで存在する。

・米国では、連邦商標登録と使用によって効力が発生する州商標の制度が存在します。連邦登録することで効力は全土におよびますが、実際に継続して使用していることが登録の維持には必要で、登録後 6 年目と 10 年目に使用宣誓書の提出が必要です。

○意匠

・現地での事業展開が確実な場合、意匠権登録についても検討ください。

・米国は日本と同じく出願後、審査を経て登録されます。中国は無審査、EU は意匠の定義に該当するか及び公序良俗違反が無いかのチェックを経て、事実上無審査で登録されます。

・日本では認められる部分意匠は、国によって扱いが異なります。

1）主要国の制度概観（中国、米国、ベトナム）

■日本と中国・米国・ベトナムの特許・実用新案の制度比較

権利の種別 権利内容	日　本	中　国
権利保護期間（存続期間）	・特許：出願日から 20 年 ・実用新案：出願日から 10 年 ・意匠：出願日から 25 年 ＊権利は登録日から発生	・特許(発明専利):出願日から 20 年 ＊権利は登録日から発生 ・実用新案（実用新型専利）:公告日出願日から 10 年 ＊権利は公告日から発生 ・意匠（外観設計専利）：出願日から 15 年（2021 年法改正あり） ＊権利は公告日から発生
特許(発明)	・先願主義 ・審査主義（実体要件を審査） ・実体要件：新規性・進歩性・産業上利用性 ・公知・公用：世界基準 ・刊行物公知：世界基準 ・審査請求期限：出願日から 3 年 ・早期審査・優先審査制度あり ・出願公開：出願日（優先権主張は優先日）から 1 年 6 か月後 ・情報提供制度 ・無効審判請求 ・訂正：訂正審判、訂正請求	・先願主義 ・審査主義（実体要件を審査） ・実体要件：新規性・進歩性（創造性）・実用性 ・公知・公用：世界基準（2008 年） ・刊行物公知：世界基準 ・審査請求期限：出願日から 3 年（優先権主張は優先日から起算） ・早期審査・優先審査制度なし ・出願公開：初歩審査を経た後、出願日（優先権主張は優先日）から 18 か月後。出願人が希望する場合はその前でも公開可。 ・情報提供制度 ・無効審判請求（無効宣告請求を専利復審委員会に行う） ・訂正：訂正範囲は請求項の削除等狭い
実用新案	・無審査主義（実体要件は審査なし、方式審査だけ） ・実体要件：新規性・進歩性・産業上利用性 ・特許との重複出願は認めない ・情報提供制度 ・権利行使に実用新案技術評価書の提示を要する（評価書は誰でも特許庁長官に請求できる）	・無審査主義（実体要件は審査なし、方式審査だけ） ・実体要件：新規性・進歩性・実用性 ・特許（発明専利）との重複出願を認める（権利付与段階でいずれかへの一本化を選択する） ・情報提供制度 ・権利行使時に人民法院又は専利業務管理部門は権利者又は利害関係人に専利権技術評価報告書の提示を求めることができる（評価書請求者は権利者・被許諾者のほか被疑侵害者も含む、2021 年法改正あり）

■日本と中国・米国・ベトナムの特許・実用新案の制度比較（続き）

権利の種別 権利内容	**米国**	**ベトナム**
権利保護期間（存続期間）	・特許：原則、出願日から 20 年、例外的に医薬品、審査遅延を理由に延長される場合あり ・意匠：登録日から 15 年	・特許：出願日から 20 年 ・実用新案：出願日から 10 年 ・意匠：出願日から 5 年(但し、5 年ごとに 2 回まで更新が可能で最長 15 年)
特許(発明)	・先発明主義から先公表主義へ移行 ・審査主義 ・実体要件：新規性・進歩性（非自明性）・有用性 ・公知・公用：世界基準 ・刊行物公知：世界基準 ・出願公開：優先日から 18 カ月後 ・審査請求制度なし ・情報開示制度：特許性に関する情報を開示する義務あり ・情報提供制度 ・訂正：①再審査請求、②再発行（明細書の誤りによる実施不能又は無効を救済）、③訂正証明書（形式的誤りの訂正）	・審査主義 ・新規性・進歩性・産業上利用性 ・公知・公用：世界基準 ・刊行物公知：世界基準 ・出願公開：優先日から 19 ヶ月後 ・審査請求期限：優先日から 42 ヶ月 ・情報提供制度
実用新案	・実用新案制度は存在しない 技術的思想の創作は特許で保護	・審査主義 ・実体要件：新規性・産業上利用性(進歩性は判断されない) ・出願公開制度あり ・審査請求期限：優先日から 36 ヶ月 ・情報提供制度

■日本と中国・米国・ベトナムの意匠の制度比較

権利の種別 権利内容	日　本	中　国
意　匠	・審査主義 ・実体要件：新規性・創作非容易性 ・関連意匠制度あり ・部分意匠制度あり ・秘密意匠制度あり ・国内優先権制度あり ・情報提供制度	・無審査主義（方式審査はある） ・実体要件：新規性・創作非容易性 ・類似意匠を１出願で可能 ・部分意匠制度あり（2021 年法改正） ・秘密意匠制度なし ・国内優先権制度あり（2021 年法改正） ・情報提供制度 ・権利行使時に人民法院又は専利業務管理部門は意匠権者又は利害関係人に対し評価報告書の提示を求めることができる

権利の種別 権利内容	米国	ベトナム
意　匠	・審査主義：デザイン保護も商標・不正競争防止法（ランハム法）と特許法（連邦）の二元的法制度となる（本解説では後者のみ扱う） ・特許法が意匠特許として「製造物品に対する新規、独自かつ装飾的な意匠」を保護する。 ・実体要件：新規性・非自明性 ・情報提供制度	・審査主義 ・新規性・創作非容易性 ・関連意匠制度なし(但し、１出願に複数のバリエーション意匠を含めることは可能) ・部分意匠制度なし ・秘密意匠制度なし ・情報提供制度

■日本と中国・米国・ベトナムの商標の制度比較

権利の種別 権利内容	日　本	中　国
保護法／審査登録機関	・商標法／特許庁	・商標法／国家知的財産局商標局（2019 年に国家工商行政管理総局は商標審判委員会・商標審査協力センターと共に国家知識産権局へ移管され、日本と同様に特許・実用新案・意匠と商標が同じ知的財産主管部門に統合された）
権利内容	・商品商標・役務商標 ・立体商標 ・団体商標 ・地域団体商標 ・「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」等も保護対象 ・存続期間は登録日から 10 年（更新可）	・商品商標・役務商標 ・立体商標 ・団体商標 ・証明商標 ・音商標（2014 年 5 月 1 日～） ・存続期間は登録日から 10 年（更新可）
出願	・登録主義 ・１出願多区分制 ・商品役務数は制限なし ・日本語のひらがな・カタカナは文字	・登録主義 ・1 出願多区分制 ・商品役務数が 10 以上の場合追加料金加算 ・日本語のひらがな・カタカナは図形扱い
情報提供・異議申立・無効審判・不使用取消審判	・情報提供制度：誰でも匿名でも可能 ・付与後の異議申立制度（商標掲載公告日から 2 カ月以内） ・無効審判請求（無効理由ごとに請求期間を登録日から 5 年以内に限定するものと限定されないものがある） ・不使用取消審判（登録後 3 年以上連続不使用、誰でも審判請求できる）	・情報提供制度：誰でも可能 ・付与前異議申立制度（初歩審定日から 3 カ月以内） ・無効審判請求 ・不使用取消請求（登録後 3 年以上連続不使用、誰でも請求できるが、審判手続きではなく、請求者は請求後の商標権者と商標評審委員会の手続きに関与できない）

■日本と中国・米国・ベトナムの商標の制度比較（続き）

権利の種別 権利内容	米　国	ベトナム
保護法／審査登録機関	・商標法（ランハム法、2021 年 12 月 18 日商標近代化法施行）／米国特許商標庁 （米国は商標の各州登録制度とランハム法に基づく「連邦登録制度」の二元的法制度であるが、本解説では連邦登録制度を解説する）	・知的財産法／国家知的財産庁
権利内容	・商品商標・役務商標 ・団体商標 ・証明標章 ・存続期間は出願日から 10 年（更新可）	・商品商標・役務商標 ・立体商標 ・団体商標 ・証明標章 ・連合商標制度あり ・音商標追加（2022 年改正、2023 年 1 月 1 日施行） ・存続期間は出願日から 10 年（更新可）
出願	・使用主義（登録ではなく使用によって権利が発生する主義） ・出願の基礎の区分 ①米国での実使用に基づく出願 ②使用意思に基づく出願（登録許可通知が発行され 6 カ月以内に「使用宣誓書」と「使用証拠」を提出して登録される） ③外国登録に基づく出願 ・１出願多区分性 ・商品役務数は制限なし ・指定商品・役務ごとに出願の基礎の特定が可能 ・更新にも「に「使用宣誓書」と「使用証拠」の提出を要する	・登録主義 ・１出願多区分制 ・商品役務数は制限なし ・日本語のひらがな・カタカナは図形扱い。漢字は一般的でない言語文字として識別力を否定される場合がある。 ・願書にはベトナム語と英語を併記 ・出願公開（方式審査後 2 カ月）から 9 か月以内に実体審査

■日本と中国・米国・ベトナムの商標の制度比較（続き）

権利の種別 権利内容	**米　国**	**ベトナム**
情報提供・異議申立・無効審判・不使用取消審判	・情報提供制度明文化 ・付与前異議申立制度（出願公告後30 日以内） ・無効審判 ・不使用取消審判（登録後 3 年以上連続不使用、誰でも審判請求可能）	・情報提供制度 ・付与前第三者意見申立（出願公開日から付与決定日まで、但し参考資料に過ぎない） ・付与前異議申立（出願公開日から 5 カ月以内。出願人の悪意が異議理由となる。2022 年改正、2023 年 1 月 1 日施行） ・無効審判（不正目的の登録も追加、2022 年改正） ・不使用取消請求（登録後 5 年以上不使用、誰でも請求できる）

2） 中国、米国、ベトナムの知財制度トピック

(1)中国の知財制度トピック

中国では、専利法（発明・実用新案・意匠）・商標法による権利保護の規定のほかに、展示会（展覧会・展示即売会・博覧会・交易会・展示会・モーターショー等）における知的財産権保護に関する行政法規として「**展示会知的財産権保護条例**」が 2008 年に制定されています。これは、広州市において、中国最大の国家主催の展示会「広州交易会」で模倣品が展示された場合に権利者を救済するための地方法規が制定されていましたが、全国的に多くの展示会が開催されるようになり、国家レベルでも上記のような保護条例の制定に至ったものです。

なお、2001 年の専利法改正で、侵害行為に「販売の申出[2]」にあたる項目を追加したため、展示会で特許権侵害品を展示することも侵害行為に該当することとなり、展示会での取締りが容易となりました。その概要は以下のとおりです。

①展示会知的財産権保護条例による展示会での模倣対策

ⅰ 開催期間が 3 日以上の展示会に適用されます。権利者の苦情申立に対して、迅速に対応するため、当該地域を管轄する知的財産権救済の行政機関の管理下で、展示会を主催する組織が苦情受付機関を設置しています。

ⅱ 保護対象の権利は、特許権・実用新案権・意匠権、商標権、著作権です。

ⅲ 苦情申立（権利を証明する資料、権利侵害資料の提供）

→ 審査・受理→24 時間以内に知的財産権行政部門に移送

→ 現場での展示者に対する苦情申立資料の送達・弁明催促[3]

→ 専門家職員による権利と展示品との照合

→ 展示会紛争処理規則に基づく調整・処理

特許等の侵害の場合、現場での文書閲覧、写真撮影、検証、質問、筆記録

---

[2] 中国語で「许诺销售」と表記するが、直訳の「許諾販売」では理解できないため、販売の申出と訳す。日本の特許法においても正当な権利なく、「譲渡等の申出をする行為」は権利侵害行為とみなされる。

[3] 上海では苦情処理機関は被申立人（展示者）に 24 時間以内に弁明書の提出を求める。

の作成等ができ、資料がそろい、侵害の可能性が高いと判断された場合、苦情処理機関は展示の中止撤去を求め、展示者がこれに従って展示を中止撤去する場合もあります。ただし、同機関には押収等の強制権原はなく、展示者が争う場合には後に裁判所（人民法院）への提訴が必要です。

ⅳ 出展者の権利侵害が成立した場合は、展示会の許認可と登録を担当する展示会管理部門は出展者に対して公告し、出展者が連続２回以上侵害行為を行った場合は、次回の出展が禁止されます。

＊１　上海市特許保護条例 12 条は、展示会の主催者は、特許表示のある展示品又は展示技術に対して、特許証書又は実施許諾契約書を調査確認できる。それらを提供しない場合、主催者は展示を拒絶できること及び主催者は特許冒認、特許詐称を発見した場合は特許管理部門に告発する権利を有すると規定している。

＊２　広東省展示会特許保護弁法は、展示会主催者に特許保護規則の制定、特許公示制度、出展契約、特許苦情処理機構の紛争調停、展示会誠実信用ファイル制度等を規定している。

■展示会知的財産権保護条例を利用する際のポイント

○利用にあたっての注意点

・第１に、事前調査が不可欠である。

・第２に、時間的制限があり、迅速な対応が必要となる。

○資料準備

・権利者側には権利を証明する資料（特許・商標の登録証、権利主体の資格証明書・委任状等。これらは公証・認証が必要であり、日本で１週間程度の時間的余裕を見ておく必要がある）を準備する必要があり、中国語への翻訳文、弁理士・弁護士の鑑定書(侵害肯定)等もそろっている方がよい。

○情報入手

・侵害者が展示会に模倣品を展示するとの事前情報を入手して準備する例が多く、展示会への出展で侵害を発見してからでは手遅れになる可能性が高い。

○管轄機関との交流

・当該地域の知的財産権保護機関ないし上部機関と普段からの交流の機会があって（JETRO 等を通じた交流）、迅速な処理が実現した例もある。

知的財産権侵害の救済における日本と中国の違いは、双軌制といわれるように司法ルートのほかに行政機関に取締りを求める行政ルートが広く認められている点です。知的財産権の権利別に行政機関も次のとおり分かれています。

権利の種別	登録機関
特許・実用新案・意匠	国家知識産権局
商標	国家知識産権局商標局
著作権	国家版権局
プログラム著作権	中国著作権保護センター
企業名称(商号)	地方工商行政管理局
ドメインネーム(域名)	中国インターネット情報管理センター（ＣＮNIC）

（共栄法律事務所 パートナー 弁護士・弁理士 谷口 由記）

(2)米国の知財制度トピック

米国は憲法において、発明や発見の保護を規定している国であり、世界の中でもひと際、知的財産を重要視する国です。したがって、米国で事業活動を行う際には他社の知的財産を調査の上、経営リスクを回避することは当然のこととして、自社の事業を知的財産で保護する取り組みが事業進出のポイントとなります。すなわち、中小企業の場合でも特許や商標に代表される知的財産による保護を十分に行えば、米国での事業において高い競争力を得ることが可能となります。以下、米国に特有な知的財産の制度運用の概要と留意すべき事項について紹介します。

■訴訟大国

米国は訴訟大国と言われるように、知的財産に関しても訴訟の件数が多く、訴訟制度においても、日本では認められていない懲罰的損害賠償制度があり、高額な賠償金の支払いが認められています。そのことから、米国に進出する日本企業は他社の知的財産を事前に調査した上で、必要な場合にはライセンスを受けるなど、必要な措置を講じた上で、事業を実施する必要があります。

特に、米国での訴訟手続においては、裁判所が情報開示を当事者に要求することができるディスカバリー制度があり、その制度が電子メールなどの電子化情報にも適用されるため、不要な情報を保有すればするほど、訴訟手続にかかるコストが巨額なものになります。このため、米国に進出する企業は、社内情報の保管と廃棄に関わる管理規定を整備した上で、米国での訴訟に備える必要があります。

■商標保護

米国での商標は、その商標の使用により権利が発生する。これを使用主義といい、日本のように商標権の登録により権利が発生する国とは相違があります。ただ、商標を登録しない状態での権利はその商標を使用している州内でのみ保護され、その権利内容も不明瞭で限定的なものです。

商標の使用を確保するために州への登録制度もありますが、米国は連邦制度を採用しているため、合衆国の全域で商標の保護を得たい場合には、米国特許商標局に商標出願し、連邦としての商標権の登録を受けることが必要になります。この商標権

の取得により、合衆国の域内全域で商標を独占的に使用する権利が与えられ、米国全域での模倣品の取り締まり等、企業のブランド力を権利として守ることが可能です。

したがって、米国に進出する日本企業が、米国での事業に商標を安全に使用したい場合には、米国内で登録されている他者の商標権を事前に調査した上で、自社が使用する商標を米国特許商標局に出願し、商標権として登録した上で事業を行う必要があります。なお、2021 年に商標近代化法が施行され、不使用の登録商標の排除、権利付与の迅速化が促進されています。

■輸出管理条例

米国に事業進出する場合に、研究開発活動において留意すべき事項として、米国輸出管理条例（EAR: Export Administration Regulations）に基づく技術輸出に関する取り扱いが挙げられます。技術の輸出入はもとより、特許出願の取り扱いについても、米国で生まれた発明については、厳格な取り扱いが求められます。ここで、米国で生まれた発明とは、米国の領域内で生まれた発明だけではなく、日本に出張する米国法人の従業者が創造する発明も含まれます。取引先、子会社に関わらず、米国企業との間で発明が生まれた場合には、最初に米国に特許出願し米国外の国への特許出願の許可を得た上で、日本を含む他国への特許出願を行う手続きを遂行するように留意する必要があります。

■情報開示義務

米国に特許出願を行う際には、出願人はその発明の特許性に関する情報を特許が発行されるまで開示する義務を負います。具体的には、米国特許商標局にその情報を提出する義務があります。この義務に違反した場合は、例え特許性があったとしても、裁判において特許権の権利行使が認められないことになるので、米国に特許出願する際には留意すべき事項です。

以上、米国には日本とは異なる様々な制度運用があり、米国に事業進出を行う際には、米国実務に詳しい知的財産の弁理士・弁護士に相談した上で、知的財産の取り扱いを図ることが必要であります。

（大阪工業大学知的財産研究科　教授・弁理士　内藤　浩樹）

(３)ベトナム及びその他アセアン諸国の知財トピック

ベトナムその他のアセアン諸国への企業進出が進むにつれて、知財、特に商標権および意匠権の権利取得が進んでいます。特に日本企業がベトナムその他のアセアン諸国へ進出する際にはまずは商標権の取得ができていないことには進出は難しくなります。また、他人が同一類似の商標権を取得していると、当該国に進出することにより他人の商標権を侵害してしまうことになるので、商標問題の解決は知財の最優先事項であると言えます。

■ベトナムでの商標権の取得

ベトナムで商標権を取得する際、登録のために求められる要件は日本と似ています。大きく分けて、他人の同一類似の先行商標が存在していないことと、その商標自体が記述的なものではなく特徴を有すること（自社商品と他社商品とを識別できる力を有すること）です。その他、ベトナム特有の登録拒絶理由として、「（日本語を含む）ベトナムで常用されていない言語の文字は、使用による識別力の立証がない限り、識別力がないものとして取り扱われる（知的財産法第 74 条 2 項 a）」というものがあります。よって、日本語をベトナムで商標登録するためには、ベトナムで需要者間に十分有名な日本語商標であることが必要ですが、それは相当ハードルが高そうです。外国では商標登録を取得して自社の安全な使用を保つとの同時に、模倣品が出てきたときに権利行使できるようにしておく必要がありますので、ベトナムでは日本語商標ではなく、英文字商標を登録して使用するのが好ましいと言えそうです（そもそも、日本語商標を採択してもベトナムの方々に理解してもらえる可能性が低いと思われます）。

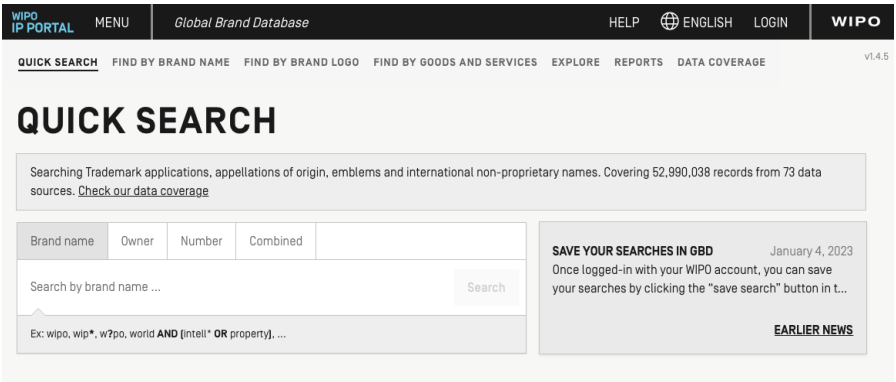
ベトナムはマドリッド協定議定書の加盟国ですので、国際商標出願でベトナムを指定することができます。その他、ベトナムの現地代理人に依頼してベトナム国内商標出願をしてもらうこともできます。国際商標出願でベトナムを指定するメリットは金銭的なメリットがあると同時に（一般的にその他の国も合わせて指定することにより総額で金銭的メリットがでます）、国際商標出願は審査期間が 1 年半以内に定められていますので、権利取得までにそれ以上の時間がかからないということも挙げられます（ベトナ

ム国内商標出願の場合には審査期間にバラつきがあるため、1 年半よりも時間がかかる可能性があります）。一方で、ベトナム国内商標出願のメリットは、ベトナム代理人が付きますので、出願時に指定商品や指定役務をベトナム語に適切に翻訳してくれたり、ベトナムで認められる商品役務表示をアドバイスしてくれる、さらに大きな概念での商品役務の表示での権利取得を勧めてくれる（これらは大事です）等のメリットがあります。

なお、ベトナムでは、改正知的財産法が 2023 年 1 月 1 日に施行されました。商標については、「音商標の新規保護」、「不使用取消又は無効手続の終了までの商標出願審査の中止」、「悪意の行為が異議申立・無効理由に追加」、「ベトナムで保護されていた又は保護されている植物品種の名称、出願日前に周知の他人の著作物であるキャラクター・名称及び画像が拒絶理由に追加」、「登録商標が一般名称になった場合、商標権者又はライセンシーによる商標使用が品質や原産地誤認を生じさせた場合が失効理由に追加」などの改正があります。

先に紹介した「Global Brand Database」でベトナムのデータベースを選択すれば、ベトナムでの先行商標の有無を調査できますので、ベトナム進出の可能性を探るために、早期に調査を行うことをお勧め致します。（P25）

■Global Brand Database（再掲）

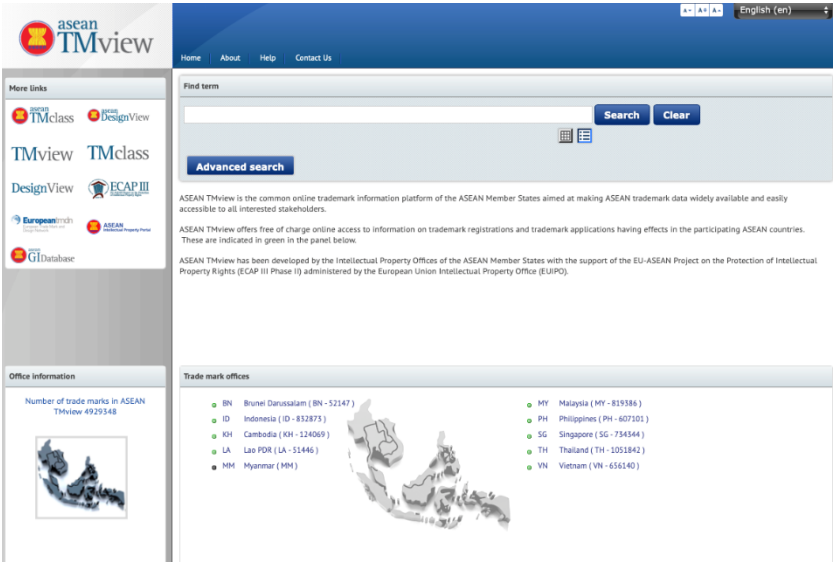


https://branddb.wipo.int/en

■アセアンでの商標権取得

先に紹介した TMview のアセアン版「asean TMview」があります。アセアン諸国の知的財産庁が、EUIPO 傘下の団体のサポートを得て運用しています。アセアンに限定した商標調査を行う場合には、全世界的な TMview よりも asean TMview の方がノイズが少なくて検索しやすいかもしれません。

■asean TMview



http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome

（レクシア特許法律事務所　代表パートナー・弁理士　松井　宏記）

【巻末】 相談窓口等関係機関紹介

1） （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）

INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）は、中小企業やスタートアップの海外展開を知的財産の側面からサポートいたします。

■知財総合支援窓口

※PDF でご覧の方は各見出しをクリックすると該当サイトにリンクしています。
以下同じ。

中小企業等が抱える様々な経営課題について、自社のアイデア、技術、ブランドなどの「知的財産」の側面から解決を図る支援窓口です。知財総合支援窓口は、各都道府県に設置しており、地域に根付いた支援を行っています。

■関西知財戦略支援専門窓口

INPIT の近畿統括本部（大阪市）に設置している「関西知財戦略支援専門窓口」では、近畿地域の中小企業・スタートアップの事業成長を支えるべく、豊富な経験と知見を有する専門家が、海外展開における知財リスクの削減、ノウハウや営業秘密管理など、企業の皆さまの知的財産活動をサポートしています。

2)（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）

JETRO
日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外ビジネスを成功させたい企業の皆様
まずはジェトロに相談してみませんか？
ジェトロは日本企業及び在外日系企業の皆様の海外ビジネス展開をサポートしています。

■ジェトロの海外進出支援

■中国の知的財産に関する情報

■中小企業等外国出願支援事業

外国への事業展開等を計画している中小企業等に対し、国内出願（特許、実用新案、意匠、商標）と同内容の外国出願にかかる費用の半額を助成。

■冒認商標無効・取消係争支援事業

海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標出願又は権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費の 2/3（上限額:500 万円）を助成。

■模倣品対策事業

海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の 2/3（上限額:400 万円）を支援。

■海外における営業秘密漏えい対策支援事業

利用企業 1 社あたり中国については 17 時間を上限として、「専門家による管理職向けコンサルテーション」と「専門家による管理職・社員向け研修」のサービスを提供。

3)（独）中小企業基盤整備機構（中小機構）

Be a Great Small.
中小機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）は、海外展開を目指す中小企業を、初期の計画段階から進出後のフォローアップまで、幅広い支援メニューでサポートしています。

■海外展開ハンズオン支援

中小・小規模事業者の相談に対して、経験豊富な海外ビジネスの専門家が無料で何度でもアドバイスを差し上げます。

■海外ビジネスナビ

海外ビジネスのお悩み解決のヒントになるノウハウや、展示会出展に役立つ「海外展示会ハンドブック」を公開しています。

■ebiz（EC 活用支援ポータルサイト）

EC の最新事情に詳しい専門家が、無料でアドバイスするほか、オンライン講座やセミナーなど EC の情報提供も公開しています。

■海外リスクマネジメント・マニュアル

海外進出にあたって想定されるリスクへの具体的な対策を紹介する「海外リスクマネジメント・マニュアル」を公開しています。

４）関連するポータルサイトや問合窓口

（１）知的財産に関する主なポータルサイト

名称	URL
近畿経済産業局 知的財産室	https://www.kansai.meti.go.jp/chizai.html ※セミナー、イベント、相談窓口、支援策の案内等
（独）工業所有権情報・研修館「新興国等知財情報データバンク」	https://www.globalipdb.inpit.go.jp/
特許庁 「はじめての方へ」	https://www.jpo.go.jp/system/basic.html
特許情報プラットフォーム J-PlatPat	https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
税関 「知的財産侵害物品の取締り」	https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm

（２）海外ビジネス展開等の問合窓口

窓口	TEL
近畿経済産業局　通商部　国際事業課 【中小企業の海外展開支援】	06-6966-6032
(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部 【海外展開ハンズオン支援】	06-6264-8624
(独)日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部 【貿易投資相談（無料）】	06-4705-8606

※INPIT 知財総合支援窓口（相談料無料）については、府県毎に異なります。
P45 掲載「知財総合支援窓口」のサイトをご覧ください。

本ガイドブックへのお問合せはこちらまでお寄せください。

経済産業省 近畿経済産業局 通商部 国際事業課
TEL: 06-6966-6032
E-mail: bzl-kin-kjn2@meti.go.jp

令和 5 年 3 月発行

「オンライン時代の展示会と EC の落とし穴」
知的財産の流出リスクとその対策

■編集委員会　委員
（委員長）
谷口　由記　弁護士・弁理士　共栄法律事務所 パートナー
（委員）
内藤　浩樹　大阪工業大学知的財産研究科　教授・弁理士
松井　宏記　レクシア特許法律事務所　代表パートナー・弁理士
（オブザーバー機関）
独立行政法人 工業所有権情報・研修館 近畿統括本部
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部
独立行政法人 日本貿易振興機構 大阪本部

■事務局　経済産業省 近畿経済産業局 通商部 国際事業課
株式会社 ダン計画研究所
■発　行　経済産業省 近畿経済産業局

OTOSHIANA

リサイクル適性Ⓐ
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。