

# インタビュー 海外進出を見据えた知財戦略 ③ 三枝国際特許事務所副所長 中野睦子 弁理士

## — 特許や商標はインフラ

少子高齢化で日本の人口減少が進むなか、国内市場の縮小は避けられず、企業戦略として海外進出を検討することが必要な時代となったといえる。特許や商標などの知的財産権があればビジネスが成功するというものではない。しかし、知的財産権を戦略的に取得することにより、既存市場に食い込むことができるだけでなく、他に先駆けて新たな市場を形成することも可能になる。つまり、知的財産は一種のインフラであり、市場の形成だけでなく、新たに形成された市場においてビジネスを先導した拡大するための強力な武器になる。また商標は、単に他社商品との差別化に留まらず、商品に化体して品質、安全性及び信頼性を保証する目印になるものである。このため、海外進出には特許のみならず商標取得も必要不可欠である。

## — マーケティングに基づいた特許戦略の必要性

市場の獲得にはマーケティングに基づいた特許戦略が重要である。次世代にどのような技術や商品が必要とされるかを見極めて研究開発し、他社に先んじて特許の網を張ることが必要である。とくに海外進出を図る場合は、既存の現地企業やグローバル企業との競争に勝ち抜くための新たなマーケティング戦略が必要となる。

自社製品に対するニーズがどの国にあるか、他社にない自社の強みは何か、どのような技術や商品があれば海外市場が獲得できるか。企業の組織において、トップマネジメントとマーケティング部や研究開発部等の現場との調整がますます重要になってくるだろう。消費者の好みにあわせた市場志向性の商品開発は日本



企業が得意とするところである。マーケティングと知財を上手く戦略的に活用することで、仮に国内シェアの高くない日本企業であっても、海外で市場を席捲できる可能性は多いにある。

## — 「美味しさ」は海外で通用するか？

知的財産権はその国の制度に合わせて国毎に取得する必要がある。また権利化する国の事情や特許制度に合わせて、クレームや明細書の記載等、日本出願とは異なる戦略が必要になる。例えば、食品に求められる効果の一つに「美味しさ」があるが、味覚や嗜好には国民性がある。このため、日本で「美味しさ」にこだわって特許を取得しても海外で通用するとは限らない。聞くところによると、日本人の味覚による官能評価に基づいて外国出願したところ、万国共通ではないとして特許性判断に考慮されなかったケースがあるという。海外では、官能評価以外の方法で客観的に評価できる技術について特許取得することが望ましい。

このように各国の特許制度や実務を考慮する必要があるのは機能の特徴とする健康食品についても同様である。日本では昨年4月から健康食品の機能について物質のクレーム形式で特許が認められるようになったが、海外では方法や使用のクレーム形式で記載しなければ特許が認められない国もある。つまり、海外

で特許を取得するには、その国独自の特許制度と実務に即した特許戦略が必要である。

## — 特許事務所に求められるサポート体制

海外進出を目指す企業が増えているなか、特許事務所に求められているのは、明細書を作成するための技術的知識や実務能力はもちろん、企業の要望に対して

的確に提案できる力である。また確実に手続きを遂行できる事務能力も然りである。企業が権利化を希望する国の特許制度や実務に応じた事務手続き、戦略的なクレームや明細書の提案、早期にまた廉価に権利取得するための提案等、海外進出及び市場獲得を目指す企業をサポートするための体制が私たち特許事務所および弁理士に求められている。

# マドプロを利用した海外商標登録

三枝国際特許事務所副所長 岩井智子 弁理士

## — マドプロとは

商標権の効力の範囲は、登録した国に限定されるため、権利化するには各国で出願手続きを行う必要があるが、「マドリット協定議定書」による国際登録出願をすれば、一括で権利化が可能だ。通常「マドプロ」と呼ばれ、加盟国の中から権利化したい国を指定し、各国に出願したのと同じ効果を得ることができる。

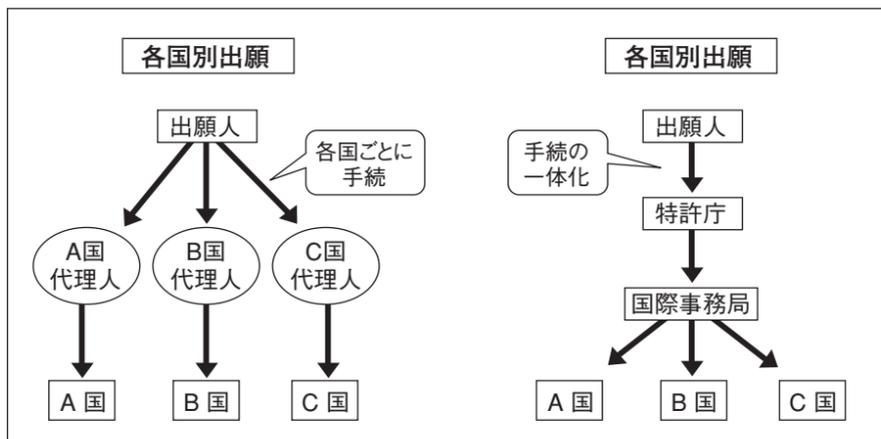
## — マドプロの利点

海外で迅速、簡便に商標権を取得し、ブランド戦略を推進したいという企業にとって、マドプロは有効なツールだ。例えば、商標権の更新や、住所変更などの際、通常は各国での公証認証や現地代理人への委任といった煩雑な手続きと多額の費用を要する。マドプロの場合、申請

書に署名するだけで済み、費用負担を軽減できる。また、来年インドネシアが加わり、加盟国は計100カ国となる。加盟国増加に伴う国際登録日確定の遅延などの欠点もあるが、権利の束を獲得するメリットは大きい。

## — 注意点

まず、日本もしくは海外現地法人・事務所のある加盟国で商標登録または出願を行うことが必要だ。この登録等が一定期間内に無効とされた場合、その商標を基礎とした各国の権利が失効する「セントラルアタック」という制度がある。また、国ごとに審査の特徴があるため、予め理解する必要がある。上手に利用すれば、確実かつ廉価な海外商標の取得が期待できる。



特許業務法人  
三枝国際特許事務所  
SAEGUSA & PARTNERS

提案力      海外との豊富なネットワーク      高品質      迅速な対応      相談しやすさ

## 創業70年以上の豊富な経験と実績

弁理士及び技術系・事務系、知財実務経験者等、120余名の専門スタッフが、最新の知識と長年の経験に基づいたサービスを提供することにより、多様なご要望にお応えします。特許（化学・バイオ・食品・機械・電気）、商標、意匠、契約のご相談まで幅広く対応致します。

お気軽にご相談ください！

## 海外特許出願国80ヶ国以上、海外商標出願国140ヶ国以上



- ・積極的に海外出願されるお客様からのご依頼が多いため、海外への特許出願を得意とする（主要国はもちろん、その他の国への出願経験が豊富）
- ・外国法制・実務を念頭においた日本出願及び外国出願明細書の作成、効果的な権利取得のご提案
- ・高品質な日英翻訳（経験豊かな翻訳者7名、ネイティブ3名、弁理士のトリプルチェック体制）
- ・海外代理人との密な連携（出願・中間、鑑定、異議申立、訴訟等）



大阪オフィス  
〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル  
TEL : 06-6203-0027 FAX : 06-6222-1068

東京オフィス  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-8-1 虎の門三井ビル9F  
TEL : 03-5511-2855 FAX : 03-5511-2857

三枝特許      検索      Web: <https://www.saegusa-pat.co.jp>  
Email: [sa-contact@saegusa-pat.co.jp](mailto:sa-contact@saegusa-pat.co.jp)

