

## NEWS

● ニュース

## インタビュー

三枝国際特許事務所  
林 雅仁 所長

近年、企業は、市場、生産拠点、研究開発拠点等を海外に求めてグローバルに展開している。新製品がグローバルな市場に置かれると、価値の高い製品であればあるほど、瞬く間に模倣にさらされる。製品を技術的な観点から保護するためには、発明の範囲内で他人の実施を排除し、他者の模倣や参入を阻止できる特許権を取得することが不可欠である。しかし、日本で特許権が存在していても、その効力は外国には及ばない。企業が海外で自社製品を保護するためには、各国毎に特許権を取得する必要がある。

## —— 海外特許出願戦略

企業がグローバルに特許出願するのは、通常、海外ビジネス戦略を担う製品を保護するためである。まず、発明の内容を的確に把握することが重要である。発明を具体例に基づいて狭く捕らえずにと、製品を十分に保護できなかつたり他社の参入を十分に排除できなかつたりする場合がある。次に、その発明が、自社製品をグローバルに保護するために必要なものかを確認することが必要である。

例えば、学術的に興味深い発明であっても、自社の海外ビジネス戦略に合致しない発明であれば、コストと労力をかけて海外で特許権を取得する意義はない。そして、特許出願前に、十分な先行技術調査を行い新規性、進歩性等の特許性を確認しておくことが重要である。あらかじめ関連する先行技術を把握していれば、それに応じた特許明細書を作成でき、将来各国からの拒絶理由の回数を減らして効率的に特許を取得することができる。特許出願にあたっては、海外における侵害品の発見、立証等の困難性を考慮して、可能な限り物の発明として特許請求する

ことが望ましい。また、原料、中間体、生成物、その用途、製造方法等のように互いに関連しあう発明は、1つの出願に含めておくべきである。

製品を多面的に保護して侵害の可能性のある各段階を包括的にカバーできるとともに、コストを削減でき、出願の管理も容易になる。さらに、発明の位置づけを確かにしておくことが望ましい。例えば、自社製品の実施を確保するための発明か（守り）、自社製品の改良の自由度を確保したり他社の参入を排除・牽制するための発明か（攻め）等を評価することで、特許の価値を客観的に把握できる。

## —— 海外特許出願の方法と留意点

どの国で特許権を取得するかは、海外ビジネス戦略や発明の内容により様々である。市場性、研究開発、生産拠点、ライセンス先、競合他社の存在等を考慮して出願国を選択することになる。出願国を選定後、その国の特許法を熟知し発明を理解できる弁理士が在籍し、通信、期限管理等の事務管理体制の優れた事務所を選定することが肝要だ。各国での特許要件の判断は、各国特許庁の審査に委ねられる。そのため、国際出願の明細書においては、各国の特許制度をよく理解した上で、移行国すべての審査に適合できる根拠を設けておくことが重要だ。出願国によっては、英語以外の言語への翻訳を要したり、その国特有の制度が存在したり、極端に厳しい特許要件を課す国も存在する。各国の情報を得るには、特許庁のHPや海外案件を豊富に取り扱う日本の特許事務所にお問い合わせしてみるとよい。

