東京都中小企業知的財産シンポジウム　座談会

中小企業の海外展開に求められる知財戦略

経済のグローバル化に伴って中小企業の海外展開、とりわけ中国を初めとした新興国への輸出、直接投資等が増加している。こうした中、近年重要なテーマとなっているのが「技術情報の漏洩」「商標ブランドの侵害」「模倣品の氾濫」といった知的財産の侵害からいかに企業を守るかだ。知財の管理、安全な運用なくして企業の成長はおぼつかない。そこで知財問題に詳しい東京理科大学専門職大学院の石井康之教授、弁護士知財ネット事務局長の林いづみ弁護士、河野英仁河野特許事務所所長、生島博東京都知的財産総合センター所長が「中小企業の海外展開に求められる知財戦略」をテーマに座談会を開催した。

石井　海外に活路を求める中小企業が増える一方、トラブルも絶えません。

生島　当センターに昨年は年間5000件強の知財相談がありました。その中で海外で特許など知財を出しておらず模倣が出て困っているといった案件が増えています。特許は持っていても商標権を持っていないなどガードの甘さも目につきます。国内はもとより海外でのビジネス展開上、経営戦略の中に知財戦略を取り込むことが今や不可欠になっています。

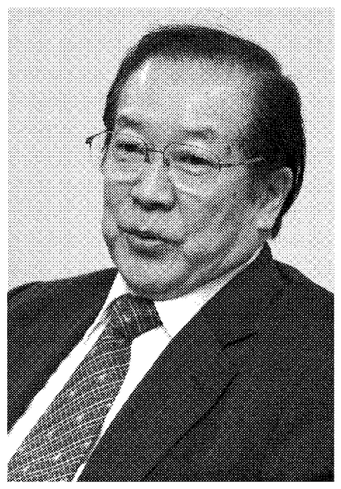
河野　圧倒的に多いのは中国関係のトラブルです。地域ブランドや会社名を商標ブローカーに取られてしまうと取り返すのは難しいです。中国発の模倣品も世界中に流れています。税関の調査では10年ぐらい前は韓国からの模倣品が70%でしたが、今は94・5%が中国。世界規模での知財戦略の監視、取り組みが必要になっています。

林　国内市場の行き詰まり、価格競争力の低下などを考えると海外進出のニーズは大企業も中小企業も変わりません。中小企業の場合、資金がない、外国語ができない、人材もいないと「ないない尽くし」で進出をためらっているところがありますが、アイデアを生かしスピーディーな意思決定を行っているのは大企業よりむしろ中小企業です。知財の重要性については先のお二人の出された意見に尽きます。

石井　トラブルを未然に防ぐために戦略を立て、事前に対策を練ることが、中小企業の海外展開におけるポイントとなりそうですね。

～侵害からわが社を守る～

企画段階からの調査必須

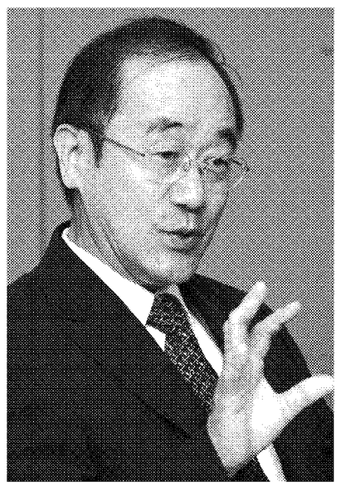


東京都知的財産総合センター 所長
生島 博 氏

生島　国内でもそうですが、海外で事業を進める場合、あるいは既に進めている場合でも企業の皆さんはビジネス上のSWOT分析をされているはずです。すなわちビジネスでの自社の強み（Strong）、弱み（Weakness）、機会（Opportunity）、脅威（Threats）の分析です。しかしながら自社の知的財産についてのSWOT分析ができていない。進出前において知財上のSWOT分析が必要だし、進出している場合でもSWOT分析のチェックが欠かせない。ノウハウの管理も含め知財のガード、活用を考え、その時々の知財戦略を確立していくことが必要だと思います。

河野　これから海外展開される企業に対しては周知活動を通じてレベルアップを図りたい。企業規模や業種で知財戦略は変わります。計画が決まればプロと相談して戦略を練ることをお勧めしたいです。中国や新興国では制度を含め変化が非常に速いです。すでに進出している企業はそういうスピードに対応していく必要があります。技術はどんどんキャッチアップされます。価格競争に巻き込まれないためには高付加価値の技術、知的財産の重要性を真剣に考える必要がありますね。特に強調したいのはトラブルを防止するための事前対策を徹底することです。中国であるトラブルが発生したというご相談を良く受けますが、とき既に遅しという場合が多いです。状況に応じて事後対策を取りますが費用面がネックとなり、大企業のように大胆なリーガルアクションを取ることができません。では中小企業の限られた予算内でどのような事前対策が今後必要か、この点をシンポジウムでお話ししたいと思います。

侵害者にならない注意も必要



東京理科大学専門職大学院 教授
石井 康之 氏

林　海外進出には色々な形態があります。戦略と選択が大事です。例えばライセンス契約か製造委託にするかも大事な選択です。ライセンス契約は知財の利用を認めるわけですから、契約が終わった後の市場構造の変化まで検討しなければなりません。また、契約書はこうした戦略に基づいて、紛争予防のために作るのですから、色々なトラブルをシュミレーションし、それを回避する手当も契約書でしておくのが良い契約書です。

河野　進出先と日本の違いをしっかり押さえておくことが必要です。私が経験した話ですがある企業が展示会に出したところ海外からの引き合いが多くきました。その時になって特許は、と言うことになり、あわてて国際特許を取得し、ライセンス契約しました。事なきを得たわけですが海外展開を行う上で知財は不可欠です。資金力で劣る中小企業は全て自前でというわけにはいかず、各国のパートナーと提携し事業を展開する必要があります。その際、自社技術、ブランドを各国で取得した特許権、商標権を通じてパートナーにライセンスする必要があります。

侵害見つけたら、まずアクション

弁護士／弁護士知財ネット事務局長
林 いづみ 氏

生島　多くの中小企業の皆さんは良い独自技術を持っています。それらは企業にとっての知的資産です。その知的資産をどう運用するかがビジネスでは大事です。インテルのMPUのようにコア部分はブラックボックスにし、インターフェイス部分はオープンにし市場を席巻するという手法は今や知られるところですが、日本の中小企業でもノウハウを中心に同様な戦略をとり世界シェアを勝ち取っている所があります。企業に応じて知財戦略は変わりますが、孫子の兵法と同じで、相手を知り、己を知ってどう戦略を作っていくか。経営の中に知財のビジネスモデルを考えておく必要があります。

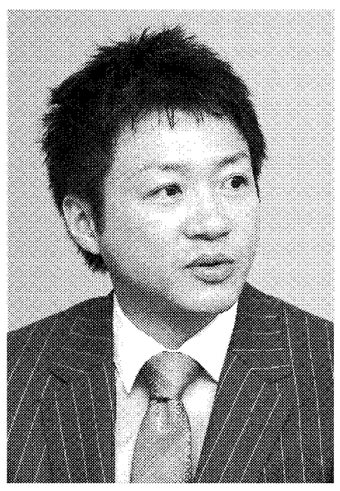
石井　海外展開において知財のマネジメントがどういう形で経営に関わってくるのでしょう。

林　先ほどの中小企業の「ないない尽くし」は、実はどうにかなることです。大事なことはなぜ海外進出するのかを明確にし、フィージビリティースタディー（事前調査）を自ら行い、どういう形で進出するのかなど戦略を練ることです。情報はインターネットで取れますが面談して相談するのが一番です。東京都知的財産総合センター、弁護士知財ネットも様々な相談窓口を通じて全国的に弁護士が相談に応じています。

石井　特許庁が毎年行っている模倣被害調査によりますと、調査対象の中小企業のうち、20%が模倣被害の経験をしています。そのうちの57%が商標被害です。多い地域は圧倒的に中国で70%程度を占めます。最近の特徴はインターネットによる模倣品被害が増えていることです。こうした模倣対策はどうすべきでしょうか。

河野　私のクライアントでも模倣品に泣かされているところが多いです。商標に関しては権利を取る以外に税関で押さえるのも一つです。訴訟とか行政による差し止めは費用がかかってしまいますから。インターネットを通じて販売される模倣品は地道に調べていくしかないようです。著作権の有効な使い方としてソフトウエアの会社ならプログラムを登録しておくという方法もあります。重要技術に関しては特許、形態模倣は意匠、細かな工夫などは実用新案ですね。実用新案は中国もそうですが諸外国は無審査で認めますのでうまく活用すれば費用を安くでき、即効性もあります。中国では第1審の知的財産権訴訟が年間6万件程度まで増加しており、裁判所の機能も年々強化されています。事件数は日本の約100倍であり、知的財産権紛争を通じて中国の知財制度が日々強化されているような気がしています。また北京及び上海等大都市の裁判所であれば、地方保護主義の問題も無く外国企業も安心して権利行使することができるようになっています。今後は中小企業でも悪質な模倣品については裁判所を通じた紛争解決手段を取ることができるでしょう。

裁判通じた解決も有効



河野特許事務所 所長／弁理士
河野 英仁 氏

林　残念ながら、この問題の決め手はないんですね。ですから次善の策として地道に対策をとるしかありません。製品を見本市に出す前に権利化しておく、インターネットを監視し、侵害を発見したらアクションを取るといったことが必要です。税関の水際での差し止めも有効です。日本の税関であれば、一度輸入の差止申立てをすれば2年間有効です。また、特許庁のウェブサイトから侵害事例のデータベースやQ&A集を見ることができますから役立ててください。

石井　権利取得は当然ですが、一方で日本企業が権利の侵害者にならないようにする観点も重要です。中小企業が留意しなければならない点についてご教示ください。

生島　知財センターには毎日20社以上の方が相談に来られますが、多くの場合「こういうものができた」と言う話から始まります。いい製品を開発されるのですが、どういう技術が既に周りにあるのか、他社の権利の有無についてベーシックな部分がなおざりにされています。いい権利を取るためには企画段階から事前調査をしておかなければなりません。周りをしっかり見定め、他社の権利侵害にならない一番的確な権利を取る、それがグローバル展開にも欠かせません。調査には費用もかかりますが、当センターには特許調査費用助成や外国特許、意匠、商標出願費用助成、外国侵害調査費用助成など各種助成金制度もありますので活用して頂きたいです。

河野　マーケットの大きい主要国の他社特許調査、侵害が見つかった場合の対策なども立てておくべきですね。マーケットの大きい国では当然競合他社が存在します。現在、中堅機械部品メーカの方と共に競合他社の特許の分析を行っていますが、侵害とならないよう迂回技術を提案したり、無効審判を請求する等の措置を取っています。

石井　特許庁のウェブサイトから侵害事例のデータベースやQ&A集を見ることができますから役立ててください。

生島　常々中小企業の皆さんに「知財には5人の侍がいる」という話をしています。「商標権」「意匠権」「特許・実用新案権」「ノウハウ」「著作権」という5人です。中小企業の皆さんはどれかを持っていますがどの侍を有効に使うか気づいていない。特許権がオールマイティーと勘違いしている人もいますが、特許という侍は技術を守る侍で、商品の名前は守れない。商標も含めた商品の模倣が出れば、商標権や意匠権の侍を使わないと侵害問題での即効性はありません。どの侍をどの国でどの時点でどのように使うか。模倣に対してもその戦略が欠かせません。

石井　中小企業の海外展開は不可欠な時代となっています。その前提として知的財産管理・保護の重要性を十分認識する必要があることをきょうの座談会で共通認識として示されました。人・モノ・カネさらに情報が足りないと言われる中小企業ですが、支援体制も整ってきました。12月4日のシンポジウムではさらに海外展開に向けた実践的なお話を伺うことにしております。

東京都中小企業知的財産シンポジウム
未来をつくる知財戦略
～世界と繋がりビジネスチャンスを広げよう～
12月4日（火）　東商ホール
12時50分 開場　13時30分～17時
※公式ウェブサイト開設！ 詳細はこちらもご覧ください。
URL：http://www.chizaisympo-tokyo2012.jp