

企業の海外事業展開を支援する弁理士への支援のあり方

日本弁理士会関東支部海外支援委員会

要 約

企業の海外事業展開を支援するために弁理士がどのような支援を必要と感じているかを、弁理士諸兄へのアンケートで調査するとともに、既存の支援機関が行っている支援等を、ヒアリングにより調査したので報告する。この結果を参考にして、当委員会の海外出願支援策を策定していきたい。

目次

1. はじめに
2. 弁理士へのアンケート
3. 海外事業の支援機関についての調査
4. 調査結果の検討と支援策の方向性
5. まとめ

1. はじめに

本論に先立って海外支援委員会の紹介をさせていただきます。

関東支部海外支援委員会は、2015年4月に発足しました。

関東支部会員諸兄がクライアントの要請を受けて海外出願を行う際、必要とされる知識・情報を補完的に提供し、公的な機関から提供される出願支援金情報や出願する外国の知財法の整備状況や市場安定・産業状況等の調査情報等をまとめて提供できるようにすることを目的としております。

2015年度は、第1段階として、公的機関の支援策について、情報収集・整理や都県毎の情報のインデックスを整理して、会員諸兄からの問い合わせがあった場合に対応・提供できるような体制を整えることを目指しました。検索エンジンでサーチしてまとめ、内容を確認するために委員が公的機関等に出向いて情報を確認・収集し、それらを委員会で検討・整理しました。集めた情報は関東支部のセミナーの場を通じてセミナー参加者会員諸兄に説明し、問い合わせに応じることをPRさせて頂きました。

また、弁理士会の他の海外支援活動を行っている委員会（例えば、貿易円滑化委員会、国際活動センターの部会）との情報交換、活動のすり合わせを行いまし

た。

2016年度は、特許庁、JETRO、JICA、中小企業基盤整備機構、および、東京都の機関や都区内の活発な区部（東京都中小企業振興公社国際事業課、東京都知的財産総合センター、東京都産業労働局、東京商工会議所、大田区、新宿区、葛飾区等）での海外支援の政策情報、並びに、弁理士会関東支部管内の7県での支援策情報を、情報検索エンジン等でサーチし、県の担当部署に出張して情報確認・収集し、それらを、委員会内での共有情報として整理・検討する作業を行いました。

2016年度以降はこれらの公的機関における支援情報のアップデートを行うとともに、会員諸兄からの問い合わせに対応すべく、海外支援委員会の活動報告をセミナーの形で公開して会員諸氏に当委員会の活動をPRし、相談があった場合にそれを受けられるようにアピールしました。

また、HPを通じて以下に述べるアンケート調査を行いました。

委員は適宜、JETRO、JICA、中小企業基盤整備機構、特許庁、東京都中小企業振興公社等を訪問して最新の情報収集に努めており、JETROからの説明・講演を受け、JICAの講演セミナーを弁理士会員向けに提供しております。

2017年度は、引き続き情報整備のアップデートを適宜確実にしておりますが、さらに当委員会の知識のボトムアップを図り、広く深く情報を収集するため、海外からの弁理士の講演の場を設けて、当委員会のブラッシュアップを図っております。先日は、インドから帰国された弁理士先生からのホットな講演を受けまし

た。さらに、韓国の弁理士講演、中国の弁理士講演を行いました。

以下に、海外出願支援策を策定するに際し、その基礎資料として企業の海外事業展開を支援するために弁理士がどのような支援を必要と感じているかを、弁理士諸兄へのアンケートで調査するとともに、既存の支援機関が行っている支援等を、ヒアリングにより調査したので報告いたします。

2. 弁理士へのアンケート

2. 1. 目的

会員弁理士は、日々クライアントの相談に乗っているので、企業の海外事業展開についても既に実質的にコンサルを行っているのではないかと想像される。そこで、会員弁理士が、どのような相談を受け、どのような支援を行い、どのような支援を必要としているかを明らかにする目的でアンケートを行った。

2. 2. アンケートの概要

(1) 対象

日本弁理士会会員弁理士

(2) 方法

会員弁理士にメールでアンケートフォームの URL を送り、質問への回答を入力してもらった。

(3) 実施期間

2016年12月12日～2017年1月15日

2. 3. 秘密厳守について

アンケートの自由回答欄に、具体的な相談内容や支援内容の説明も頂いたが、秘密厳守の観点から、生の回答内容の公表は控え、自由回答欄の回答は一般化した内容にして公表する。

2. 4. 結果の概要

(1) 回答数

210名の弁理士（企業弁理士106名、事務所弁理士104名）の方から回答を頂いた。

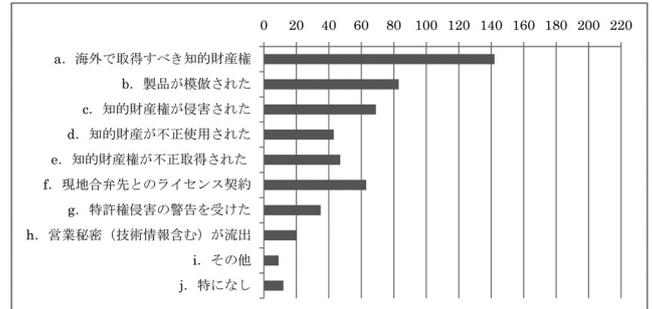
また、相談や対応の具体的な事例、ご意見、ご要望など124件のコメントも頂いた。

(2) 弁理士が受けた相談

海外で取得すべき知的財産権の相談（142件）が最も多いものの、模倣（83件）、知的財産の不正使用（43

件）、不正取得（47件）等の知的財産の侵害についての相談も多く、現地合弁先とのライセンス契約の相談（63件）、侵害の警告を受けたとの相談（35件）も多い。営業秘密流出の相談（20件）もあった。

図1. 弁理士が受けた相談（回答者220名、複数項目選択可）



選択肢以外に、以下のことが相談内容として自由回答欄に挙げられた。

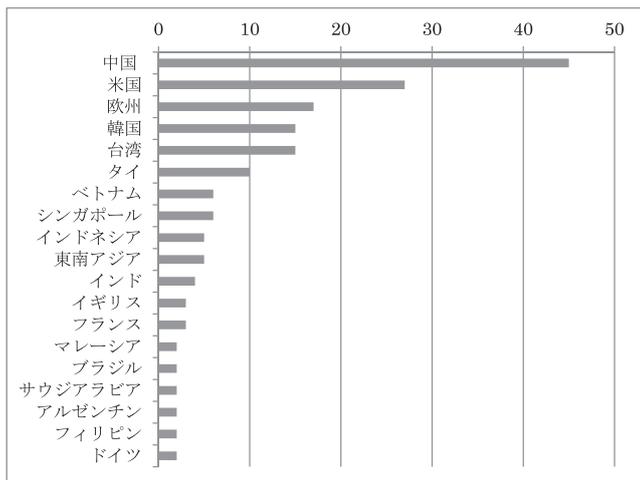
- ・各国の権利取得費用。
- ・どのような助成金があるか。
- ・権利取得してどの程度の効果があるか。
- ・どの国で権利取得すべきか。
- ・他社特許を侵害するか否かの鑑定。
- ・現地で製品の調達・販売を行うにあたっての特許戦略。など。

(3) 相談対象の国・地域

中国（45件）、東南アジア※（38件）、欧州※（28件）、米国（27件）、韓国（15件）、台湾（15件）などが多い。

注1）上記「東南アジア※」とは、東南アジア、タイ、ベトナム、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、スリランカ、ミャンマーとの回答の合計で、38件。また、「欧州※」とは、欧州、イギリス、フランス、ドイツ、スイス、オランダ、ルクセンブルクとの回答の合計で、28件。一方、図2の「東南アジア」及び「欧州」はそのように回答した数。

図2. 相談対象の国・地域
(回答者 220 名, 自由記載, 複数記載可)

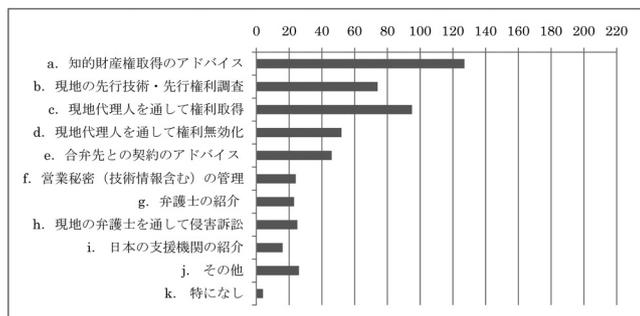


注2) 図2は、2件以上の回答のみを图示しており、これ以外に1件の回答として、スリランカ、ヨルダン、ベネズエラ、ボリビア、香港、アジア、中近東、ニュージーランド、オーストラリア、ミャンマー、スイス、オランダ、ルクセンブルク、カナダ、湾岸諸国、ロシア、中南米、があった。

(4) 相談に対する支援

知的財産権取得のアドバイス (127 件)・権利取得 (95 件) が最も多く、現地の先行技術・先行権利調査 (74 件)、現地代理人を通じて相手の権利の無効化 (52 件)、合弁先との契約についてのアドバイス (46 件) も多い。現地の弁護士を通して侵害訴訟 (25 件)、弁護士の紹介 (23 件)、営業技術管理のアドバイス (24 件) もあった。

図3. 相談に対する支援 (回答者 220 名, 複数項目選択可)



注1) 図1及び3~6では、全体のうち、どの割合の回答者がその回答を行っているかを分かりやすくするため、横軸の範囲を0から220 (回答総数) とした。

選択肢以外に、以下のことが支援内容として自由回答欄に挙げられた。

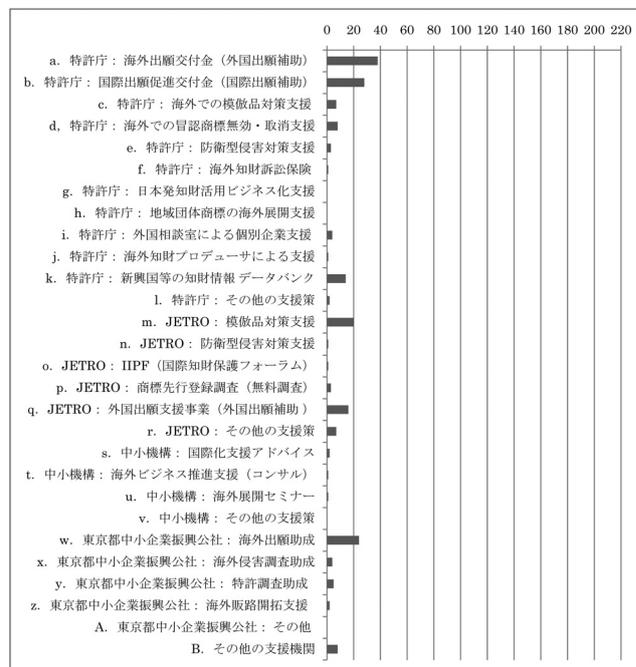
- ・代理人を通してのライセンス交渉、アジア各国の知財について説明。
- ・どのような権利を取るべきかのアドバイス。

- ・現地代理人に鑑定依頼。
- ・助成金取得の補助。
- ・侵害や模倣の調査のアドバイス。
- ・出願国決定のアドバイス。
- ・出願とノウハウとの切り分け。
- ・設計変更に関するアドバイス。
- ・現地代理人を通しての相手との交渉・警告、など

(5) 支援機関の利用

特許庁、JETRO、東京都中小企業振興公社の外国出願助成金や特許庁の国際出願促進交付金 (16~38 件)、JETRO の模倣品対策支援 (20 件) がやや多いものの、その他の利用は少ない。

図4. 支援機関の利用 (回答者 220 名, 複数項目選択可)



注1) 上記 a と q, c と m, e と n は同じ支援制度で、いずれもJETRO が実施する特許庁の支援制度。また、d もJETRO が実施する特許庁の支援制度。

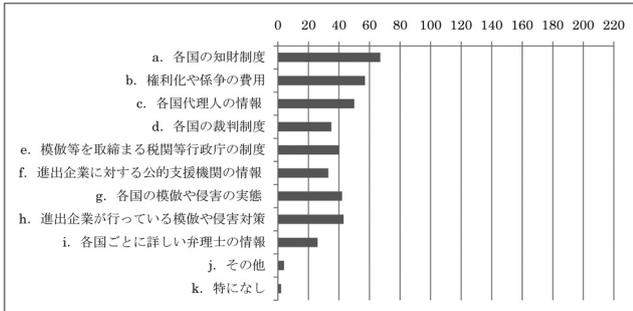
自由回答欄に以下のコメントがあった。

- ・特許庁の海外出願交付金は出願時期との関係でやや使いづらい。一方、東京都中小企業振興公社の助成は年2回の募集があるので使いやすい。
- ・各支援機関の助成金の申請書類が煩雑なので簡略化してほしい。
- ・顧客企業の地元の地方自治体の助成制度が使いやすいので利用した。など。

(6) 海外進出する企業に対する支援において必要と
感じる情報

各国の知財制度 (67 件), 権利化や係争の費用 (57 件), 各国代理人の情報 (50 件), 各国へ進出した企業が行っている模倣や侵害対策 (43 件) 等, 各選択肢の情報が万遍なく必要との回答であった。

図5. 海外進出する企業に対する支援において必要と感じる情報
(回答者 220 名, 複数項目選択可)



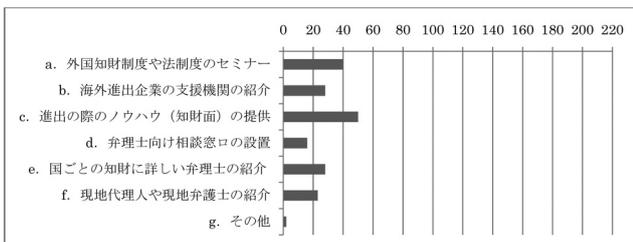
選択肢以外に, 以下のことが必要な情報として自由回答欄に挙げられた。

- ・各国法制度をどのように活用したらよいかの情報。
- ・過去の訴訟の解析。
- ・現地代理人に依頼する前に, その国の知財制度に詳しい人に日本語で相談できることが望ましい。
- ・侵害・模倣が国境を跨いで行われる (例えば中国で生産され米国で販売) 場合があり, そのような場合の有効な対策, 費用の情報が必要。
- ・特に中小企業に対しては, 知財対応にかかる費用と効果の正確な情報が重要。
- ・知財権を行使した場合の勝率や費用。
- ・登録にかかる時間の実態。など。

(7) 当委員会に希望する支援

各国進出の際のノウハウの提供 (50 件), 各国知財制度や法制度のセミナー (40 件), 支援機関の紹介 (28 件), 国ごとの知財に詳しい弁理士の紹介 (28 件) が比較的多い。

図6. 当委員会に希望する支援
(回答者 220 名, 複数項目選択可)



選択肢以外に, 以下のことが当委員会に希望する支援

として自由回答欄に挙げられた。

- ・各国に進出する際の知財に関する注意点。
- ・これは知っておいた方がよいような制度の紹介。
- ・国や地方自治体から受けられる支援をとりまとめた情報。
- ・知財なしで海外に進出する場合に想定される問題についての情報。
- ・差止等の権利行使に掛かる費用。
- ・海外での模倣品対策の実例の紹介。
- ・侵害・模倣の証拠集めの機関の紹介・手続きに携わった人の話が聞きたい。など。

3. 海外事業の支援機関についての調査

3. 1. 目的

JETRO 等の支援機関は, 産業振興の目的で海外進出する企業, 特に中小企業に対し, 知財面を含む様々な支援策を既に行っている。当委員会の支援策の策定において支援の重複を防ぐためと, 連携を模索するため, 何がこれらの支援機関で提供されているのかを明らかにする。

3. 2. 調査の概要

(1) 調査対象

特許庁 (総務部普及支援課), 中小機構, JETRO, 東京都中小企業振興公社 (知的財産総合センター)

(2) 調査方法

各支援機関のパンフレットや HP を調査するとともに, 支援機関の担当者の方にヒアリングを行った。

(3) 調査期間

2016 年 11 月 16 日~12 月 12 日

3. 3. 結果の概要

(1) 知財関連の主な支援策

表1. 知財関連の主な支援策

(2016年12月時点の内容。○はあり, △は一部あり)

支援策	特許庁 (INPIT 含む)	中小機構	JETRO	東京都中小企業振興公社
相談 (各機関での)	○外国相談室, 海外知財PD (INPIT)	○国際化支援アドバイス	○	○
セミナー	○	○	○	○
助成金 (外国出願)	○外国出願補助金		○ (特許庁助成金の窓口)	○
国際出願交付金・軽減措置 (PCT 国際出願)	○ PCT 国際出願助成			○
助成金 (特許調査)	○特許情報分析活用支援事業		○商標先行登録調査	○
助成金 (侵害係争費用)	○模倣品対策, 冒認商標対策		○ (特許庁助成金の窓口)	△外国侵害調査費用助成
助成金 (防衛型)	○防衛型補助金,		○ (特許庁助成金の窓口)	
助成金 (海外知財訴訟費用保険)	○保険掛金補助			
助成金 (海外展開)	○日本発知財活用ビジネス助成		○ (特許庁助成金の窓口)	○グローバルニッチトップ助成
助成金 (地域団体商標の海外展開)	○地域団体商標の海外展開		○ (特許庁助成金の窓口)	
専門家の訪問サポート	○海外知財PD (INPIT)	○国際化支援アドバイス		○
ビジネスマッチング	○	○	○	○
展示会出展サポート	△アドバイスのみ	○	○	○
海外での支援	○9事務所	○現地専門家	○55ヶ国	○タイ
弁理士マッチング				○
知財に基づく海外進出支援 (実現可能性検討等)	○海外知財PD (INPIT)	○海外ビジネス戦略推進支援	○イノベーションプログラム	△海外ビジネスプラン策定支援等
外国知財情報の提供	○データバンク		○	○マニュアル (HPでも閲覧可能)

国際知財フォーラム	○		○	
地方窓口	○47都道府県	○11地域本部	○44事務所	東京のみ

注1) 東京都以外の各道府県でも, 同様の各種支援を行っている。

注2) 各支援プログラムは, 変わる可能性があり, 最新の内容や詳細については, 各支援機関のHPを参照のこと。

(2) 利用状況

・中小企業からの相談内容としては, 特許・商標などの権利化に関するものが多く, 侵害についての相談は多くない。

(3) 各支援機関が感じる問題点

- ・支援制度の利用が十分でない (特許庁),
- ・中小企業の知財に関する知識が低いこと (中小機構),
- ・ネット上の取引の急増に伴う知財問題の増加の可能性 (中小機構),
- ・減免制度 (米国など) を日本の弁理士が知らず, 払い過ぎになった場合もあった (東京都中小企業振興公社)。
- ・クレーム範囲が不適切で製品が守れない場合がある (東京都中小企業振興公社)。

等が挙げられた。

(4) 弁理士・弁理士会への要望

- ・支援策の周知化を図ってほしい (特許庁),
- ・海外の知財権を適切に取得して欲しい (JETRO, 東京都中小企業振興公社),
- ・侵害対応として, 模倣の目利きを期待する (JETRO),

等が挙げられた。

4. 調査結果の検討と支援策の方向性

(1) コンサルを行っている弁理士を支援

「弁理士が受けた相談」についてのアンケート結果によると, 回答者220人中, 例えば, 海外で取得すべき知的財産権の相談 (142件), 模倣 (83件) の相談を行っていることから, 会員弁理士が, 企業の海外事業展開について既に実質的にコンサルを行っていることが明らかになった。したがって, 当委員会の支援の方向性として, このような弁理士を支援し, もってコンサルができる弁理士を育成するのが妥当と思われる。

(2) 東南アジアの知財情報の拡充

「相談対象の国・地域」のアンケート結果によると、従来からの中国、米国、欧州、韓国、台湾に加えて、東南アジアも多い。東南アジアの知財情報の拡充が必要と思われる。

(3) 各国代理人との連携が弁理士の強み

「相談に対する支援」のアンケート結果によると、現地代理人を通じて相手の権利の無効化（52件）、現地の弁護士を通して侵害訴訟（25件）などが多く、現地代理人を通じて行うことが多い。つまり、各国代理人との連携が（他の支援機関等と比較して）弁理士の強みと思われる。当委員会も、各国代理人によるセミナー等、この強みを生かした支援を行うのが望ましい。

(4) 支援機関との連携

「支援機関の利用」のアンケート結果によると、会員弁理士は、外国出願助成金、国際出願促進交付金（16～38件）、JETROの模倣品対策支援（20件）がやや多いものの、その他の利用は少ない。一方、上記「海外事業の支援機関についての調査」によると、支援機関は多くの情報を持ち、相談やセミナー等、弁理士にも有益な様々なサービスを提供している。これらの支援機関と連携することが望ましい。

(5) 模倣等を防ぐための実際的なノウハウの提供

「海外進出する企業に対する支援において必要と感じる情報」及び「当委員会に希望する支援」のアンケートでは、各国の知財制度の情報以外に、模倣等を防ぐための実際的なノウハウ、例えば、何を権利化すべきか、権利化や係争の費用、各国代理人の情報、各国へ進出した企業が行っている模倣や侵害対策、などが挙げられた。これらは、従来のセミナー等で手薄な領域と考えられ、セミナー等の支援が望ましい。

(6) 契約や営業秘密管理の支援

会員弁理士は、合弁先との契約についてのアドバイス（46件）や、営業秘密管理のアドバイス（24件）も行っている。この領域についても、セミナー等が必要かもしれない。

5. まとめ

上記のアンケートにより得られた海外事業展開を支援する弁理士が必要と感じる支援のニーズ、また上記のヒアリング等で得られた既存の支援機関の支援の状況を考慮し、当委員会としての支援策を策定したいと考えます。なお、多数の会員の方々にアンケートに回答を頂き、お礼を申し上げます。

以上
(原稿受領 2017. 6. 30)