

中小企業の海外への特許出願を行う場合の注意事項

— 知財経営の視点から —

会員 東野 博文



要 約

本稿は中小企業向けの知財経営コンサルティング用の論説である。本稿の内容は、知的財産権の専門家である弁理士の皆様には、自明事項であることも多いと思われる。しかし、顧客である中小企業の経営者は、知的財産権の権利取得手続きの細部は専門家に任せれば足りる場合も多く、知的財産権の権利取得が自社の経営上必要か、必要であるとしても経営上の優先順位のどの位の位置にあるか判断するほうが重要である。本稿が弁理士の皆様の知財コンサルティングでの一助になれば幸いである。

目次

- はじめに
- 中小企業と外国特許出願の関係
 - 中小企業の経営戦略上からみた外国特許出願の必要性
 - 中小企業の経営戦略上からみた外国特許出願の有効な事業の範囲
- 外国特許出願の手続と費用（PCT ルートとパリルート）
- 各国特許出願での留意事項
 - 米国特許出願での留意事項
 - 中国特許出願での留意事項
 - 東南アジア諸国への特許出願での留意事項
 - 欧州諸国への特許出願での留意事項
- PCT ルートを用いた各国の権利取得費用の概略
- 中小企業の経営資源の、国内特許と外国特許への振り分け方
- まとめ

しては、米国ではデザイン特許として特許に含まれる概念であるが、日本では科学技術との関連性が低いことから、意匠は商標に関連付けられて説明されることも多い。本稿では、意匠には言及していないが、特許庁年報で必要な情報は得られるため、ご興味のあるかたはそちら等を参照願いたい。⁽¹⁾

2. 中小企業と外国特許出願の関係

2-1. 中小企業の経営戦略上からみた外国特許出願の必要性

日本の第二次大戦後の経済史を概観すると、1950年頃の朝鮮動乱を契機として、製造業に属する大企業では、国内製造拠点から輸出により、海外進出が開始された。米国を始めとする消費国での特許係争も増大したため、欧米での特許出願が盛んになった。その後、1985年9月22日のプラザ合意後の急激な円高をへて、輸出競争力を維持するため、製造拠点の海外進出が進行した。この時期、東南アジアに直接投資する日本企業が急増したため、東南アジアの経済発展をうながすことにもなった。外国特許出願との関係では、生産拠点からの特許ライセンス料の還流のため、東南アジア諸国に特許出願が盛んになった。

これに対して、中小企業は内需に依存している場合が多く、海外進出は比較的少数の企業に限られていたと思われる。しかし、多くの中小企業にとっても、日本国内では人口減少社会が現実化して、企業の成長には、海外進出が避けられない状況となっている。

1. はじめに

近年、日本弁理士会では知財経営コンサルティング研修を開催しており、小職もこの研修を受講している。この研修では、知財経営の視点が重視されており、経営コンサルタントに類似したスキルを要求される。経営コンサルタントには、顧問先のニーズに応えたコンサルティングが必要となり、時々刻々と変化する経営環境と顧客中小企業の企業風土に適したコンサルティングが必要になってくる。

小職の日常業務が特許出願であり、外国出願の手続も含まれることから、『中小企業のための海外知的財産入門』のうち、特許に関して言及している。従って、商標や不正競争防止法には言及していない。意匠に関

このような状況において、海外進出の目的は、事業拡大、現地ニーズ対応、技術シーズの獲得等である。そして、海外進出の態様は、製品輸出、ライセンス、現地生産・販売等である。

しかし、進出先の国や地域では、日本とは異なる文化・慣習や法制度の大幅な相違が存在している。そこで、海外進出には大きなリスクが存在しており、一旦進出しても撤退する場合も少なくないのが実情である。

他方で、知的財産保護は、自由主義経済の普遍的な経済ルールとして成立しており、海外進出のリスク軽減に役立つ保険としての意味合いを有している。第一には、自社の強みを守る知的財産（典型的には、特許権・商標権・著作権・種苗権）の取得と保全である。第二には、知的財産と契約の活用により、自社の事業を守る参入障壁の構築である。第三には、他者知的財産の調査と対策（特許ライセンス取得・迂回技術の開発）である。

そこで、中小企業の海外進出にあたっては、事業活動の一態様として知的財産保護を検討することが有益である。この検討に際しては、ジェトロのような公的機関ばかりでなく、知財経営コンサルタントの助言も役だつと思われる。

2-2. 中小企業の経営戦略上からみた外国特許出願の有効な事業の範囲

単一の特許権で保護される権利範囲は、事業分野によって異なっているのが実情である。そこで、機械・電気機器分野（ハード）、情報通信産業（ソフトウェア）、化学・バイオ・医薬品分野に分節して説明する。

(1) 機械・電気機器分野（ハード）

機械・電気機器分野では、多くの改良発明が成立する余地があり、単一の特許出願では競業他社の参入を阻止できない場合が多い。基本特許が存在していた産業革命の初期の頃は、多くの産業用機械で、パイオニア特許権の存在が競業他社の参入を阻止していた。しかし、特許権の存続期間は、例えば出願日から20年間に限定されており、基本特許が消滅した後では、競業他社が各社固有の態様で製品の開発・製造・販売を行っている。そのような環境下でも、改良発明のうち汎用性の高いものについては、ある特定の課題を解決する複数の特許出願群で参入障壁を構築できる可能性

がある。

日本のような法制度（特に、特許法第92条に規定する自己の特許発明を実施するための利用発明に関する通常実施権の設定の裁定制度の規定）を前提とすると、自社事業の他社特許侵害時に、相手先との特許ライセンス交渉を有利に進めるためにも、改良発明の特許権によって保護するのが望ましい。なお、日本の法制度は、明治・大正期の殖産興業政策に沿って、時の政権が当時のドイツの産業振興政策に倣って、当時の世界の産業技術分野の覇権を制覇していた英国等にキャッチアップするのに適した法制度を導入したものである。このような技術開発途上国の覇権国に対する対抗措置は、例えば『大英帝国の歴史（下）絶頂から凋落へ』（ニール・ファーガソン／著、山本文史／訳、中央公論新社刊（2018年6月））に詳しい。技術開発途上国の企業が覇権国の企業に対抗するためには、実用新案制度のように、何らかの権利を付与して、基本特許に対抗できるように法制度の設計をするのが、技術開発途上国の産業政策として好ましい場合が多い。

(2) 情報通信産業（ソフトウェア）

IoT（Internet of Things）時代のもと、データの互換性や機器同士の相互接続等のために統一された規格に準拠する必要があるため、標準必須特許のライセンスを前提とする。そこで、ビジネスモデル特許やソフトウェア特許では、多数当事者が関係するため、参入障壁の構築は困難と言われる場合もある。

しかし、情報通信産業特有の多数当事者の中にあっても、単独当事者が独自の解決課題を独自の解決手法を構築できる場合もある。この場合には、改良発明のうち汎用性の高い特許権が取得できる可能性があるため、参入障壁の構築をなすべく、権利行使面も考慮した特許明細書と権利範囲の検討が必要となる。

なお、具体的な特許権が標準必須特許に該当するかは、慎重に検討する必要がある。標準必須特許の場合には、実質的に差止請求権の行使が抑制されると共に、ロイヤリティ額も低廉で済むため、特許権侵害の警告書を放置している事例もある。しかし、裁判所の認定で信義誠実の原則に反し、悪意があると認定され、懲罰的損害賠償額が認定される国も存在している。

(3) 化学・バイオ・医薬品分野

化学・バイオ・医薬品分野では、物質特許による単一の特許出願で、新規化合物を保護できるため、単一の特許権の強さは機械・電気機器分野や情報通信産業分野の比ではない。物質特許の消滅した後も、新規化合物の独占期間を延ばすために、用途発明や製造方法の特許出願がなされる場合がある。製品のライフサイクル理論によれば、物質特許権の消滅する頃は市場が成長して売上額・利益率も高くなるため、競業他社の参入を防御できれば、高い売上額・利益率を維持でき、これを研究開発費に廻すことも可能になる。

他方で、物の製造方法は、ノウハウであると共に、侵害行為の立証が困難であるため、営業秘密として秘匿し、単独では特許出願しない場合も多い。しかしながら、新規化合物の製造方法は、実施可能要件を満たすため、物質特許の出願でも、明細書に開示する必要がある。

3. 外国特許出願の手續と費用（PCTルートとパリルート）

工業所有権の保護に関するパリ条約上の特許独立の原則により、特許取得には各国毎の出願が必要となる。外国特許出願には、代表的なルートとして、パリルートとPCTルートがある（図1参照）。

パリルートはパリ条約を根拠とし、国内出願から12カ月以内が出願期限となる。他方、PCTルートは特許協力条約を根拠とし、PCT出願の各国国内段階移行期限は、最初の国内出願（優先日）から原則30カ月以内であり、その期限内に各国国内段階へ移行する必要がある。そこで、PCTルートでは、PCT出願が必要となる関係で、出願国数が少ない場合は、パリルートの方がコスト的には有利な場合も多い。

PCTルートとパリルートは、外国特許出願の入り口に過ぎない。

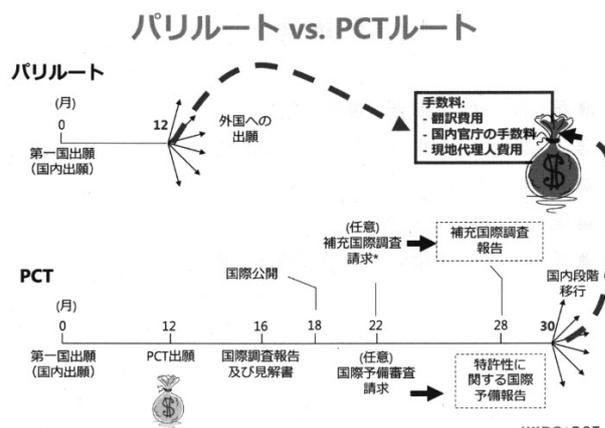
外国特許出願では、出願国毎に権利化手続きと権利維持が必要であり、権利取得手続きでは、各国の在外代理人に報酬を支払う必要があり、特許権の維持も、各国特許庁に権利維持料金を納付する必要がある。

日本国特許出願と比較すると、現地公用語への翻訳が必要となり、翻訳費用の分と現地代理人費用が加算される分、権利取得費用がかさむ。

そこで、自社事業に適した出願国に絞ることで、権利取得・維持費用と、特許権の保護による経済的便益

とのバランスをとる必要がある。

【図1】 PCTルートとパリルートの比較⁽¹⁾



*補充国際調査請求の期限について、優先日から19ヶ月-22ヶ月に規則改正（2017年7月1日施行）

4. 各国特許出願での留意事項

主要な特許出願国として、米国、中国、東南アジア、欧州を掲げる。韓国と台湾に関しては、重要ではあるが、特許制度的には日本や欧州の制度に準じた面も多く、省略する。ロシアやユーラシア経済共同体の加盟国については、米国の経済制裁の対象国となっている関係もあり、我が国の中小企業が生産拠点を設立する可能性は低いと見られるため、やはり省略する。

4-1. 米国特許出願での留意事項

米国は、世界一の国内市場を有し、自由主義経済の盟主である。合衆国憲法上、発明の保護が規定されており（合衆国憲法第1条8項）、法の支配のもと、三権分立が制度的に担保され、特許権の保護も司法手続きの救済により手厚い（陪審員制度の下、損害賠償額の認定額が巨額）。そこで、外国特許出願では、まず検討すべき国である。

しかし、特許権の保護は排他権であり、実施権はない。そこで、特許権の保護は、バイオニア発明に厚く、改良発明には薄い。改良発明者には、日本国の利用発明に基づく通常実施権のような保護はない。特許審査上も、発明の構成要件である発明特定事項と発明の効果は峻別される。

米国は建国当初から先発明主義であったが、2011年AIA法による特許法改正で、2013年先発明者先願主義に移行したが、欧州や日本の採用する先願主義とは、なお差異が残る。

4-2. 中国特許出願での留意事項

世界第2位のGNPを有し、鄧小平時代の改革開放政策による製造拠点化が成功し、国内市場も急拡大している。将来計画として、『China2049 - 秘密裏に遂行される「世界覇権100年戦略」』（ピルズベリー、マイケル著、野中香方子訳、日経BP社刊（2015年9月））も知られている。

特許審査においても、5年毎に開催される中国共産党の党大会に合わせて、頻繁に特許法改正や知的財産に関する司法制度改革が行われている。近年は、習近平主席の科学技術振興策もあり、年間特許出願数は百万件を突破している。各省ごとに目標を定めて、国内の特許出願を振興している。

日本からの特許出願においては、誤訳訂正の時期的制限に注意する必要がある。PCTルートでは、第一国出願の明細書にあわせて、中国語明細書の誤訳訂正が認められるが、公開後は大幅に制限される。パリルートでは、中国語明細書が基準で、通常の自発補正扱い。新規事項の追加となる補正は不許である。

なお、実用新案は無審査で登録でき、侵害時の損害

賠償額も巨額となる事案あり（シュナイダー事件）、検討に値する。

4-3. 東南アジア諸国への特許出願での留意事項

各国共通事項として、年間の特許出願件数は、非居住者が三千件程度（フィリピン・ベトナム）と六千件～九千件程度（タイ・インドネシア・シンガポール・マレーシア）であり、国内居住者が数百件程度（フィリピン・ベトナム・インドネシア）と千件～二千件程度（タイ・シンガポール・マレーシア）の国がある（2013年基準）。

図2、図3でASEAN各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査（2014年4月JETROバンコク）を掲げる。⁽²⁾

4-4. 欧州諸国への特許出願での留意事項

現時点では、欧州諸国への特許出願には、パリ条約を利用した各国への特許出願と、EPCを利用したPCT-EPCルートがある。現在、欧州統一特許条約

【図2】ASEAN各国における特許制度の概要（2014年4月 JETROバンコク）

	特許権の存続期間	手続き言語	審査請求期限	実体審査の開始
タイ	出願日から20年	タイ語	出願公開日から5年以内	関連特許出願の審査結果待ち
シンガポール	出願日から20年	英語	通常実体審査 出願日（優先日）から36カ月以内 修正実体審査 出願日（優先日）から54カ月以内	通常実体審査と修正実体審査
インドネシア	出願日から20年	インドネシア語	出願日から36カ月以内	対応特許出願の調査報告提出
ベトナム	出願日から20年	ベトナム語	出願日（優先日）から42カ月以内	対応特許出願の調査報告提出（任意）
フィリピン	出願日から20年	フィリピン語または英語	出願公開日から6カ月以内	対応特許出願の調査報告提出（任意）
マレーシア	出願日から20年	マレー語または英語	パリルート 原則出願日から2年以内、5年まで延長可 PCTルート 原則国際出願日から4年以内、5年まで延長可	通常実体審査と修正実体審査

【図3】ASEAN各国における実用新案制度の概要（2014年4月 JETROバンコク）

簡易特許・実用新案制度	権利存続期間	保護対象	実体審査の有無	登録要件
タイ	出願日から6年 最長10年間まで延長可	特許と同じ	無審査	新規性・産業利用性のみ 進歩性要件なし
シンガポール	小特許制度なし			
インドネシア	出願日から10年	製品・装置のみ	実体審査あり 審査請求期限6カ月	新規性・産業利用性のみ 進歩性要件なし
ベトナム	出願日から10年	特許と同じ	実体審査あり 審査請求期限36カ月	新規性・産業利用性のみ 進歩性要件なし
マレーシア	出願日から10年 最長20年間まで延長可	特許と同じ		新規性・産業利用性のみ 進歩性要件なし
フィリピン	出願日から7年	特許と同じ	無審査	新規性・産業利用性のみ 進歩性要件なし

【図4】 欧州各国における各国特許権の権利有効化費用と維持年金

前提条件：2015年基準、為替相場 2014年平均（1US\$ = 100円，1ユーロ = 140円）
 英文明細書（請求項総数 20，独立項 3）

EP 加盟国	権利有効化費用，単位万円	維持年金（EP 特許庁で許可後，権利満了まで総額，単位万円）
フランス	6	84
英国	7	80
スイス	8	115
ドイツ	8	175
オランダ	18	115
スウェーデン	25	90
フィンランド	28	110
イタリア	38	100
ベルギー	39	72
スペイン	46	80
英文明細書の翻訳の要否に依存して，権利有効化費用が異なる		

の発効待ちであり，イギリスの EU 離脱の問題もあるが，特許権の取得手続きはさほど影響を受けない模様である。

しかし，PCT - EPC ルートで欧州特許庁から特許査定を受けても，権利有効化費用を支払って各国での権利化を図る点については，欧州諸国への特許出願数のうち半数程度がドイツ，フランス，イギリスのうち主要 2~3 か国に限られる。全ての EPC 加盟国で有効化手続きを行わないのは，特許維持費用の関係と，スペインやイタリアでは，各国有効化の際に，英文明細書から各国の公用語への翻訳が義務付けられるため，翻訳費用が加算されることが影響している。

そこで，この特許維持費用と翻訳費用の点を改善したのが，欧州統一特許条約である。

また，費用対効果の観点から，ドイツのみの国内特許出願が選択される場合も少なくない。これは特許権侵害訴訟において，ドイツの裁判所は特許権の有効・無効の抗弁を審理せず，原告の訴訟進行上，有利なことも一因であると思われる。

図4に欧州各国における各国特許権の権利有効化費用と維持年金の一例を掲げる。⁽³⁾前提条件としては，2015年基準の特許庁料金表に準拠し，為替相場は2014年平均である 1US \$ = 100円，1ユーロ = 140円を採用している。円貨への換算に当たっては，為替相場の影響も考慮をお願いしたい。

為替相場は変動幅が結構大きく，最近1年間はアベノミクスの影響や日本銀行による金融緩和政策の影響もあり，1US \$ = 105~115円のレンジ相場となっているが，2011年頃の円高期には 1US \$ = 75~85円のレンジ相場であったし，将来の予測値としては『ゴールドマンのストラテジスト，次の危機で1ドル = 60

円の円高を予想』(Bloomberg ニュース，2019年2月28日付け)もあるため，有効数字2桁程度の信頼性確保も困難である。

特許庁料金表に関しては，各国のインフレ率に応じて見直される筋合いのものであり，例えば最近2年間程度の米国の長期金利である10年物国債利率である年率3%程度での料金見直しは予想しておくことが望ましい。この点で，日本の特許庁料金表が，昭和59年に導入された特許特別会計により，概ね据え置きか，却って値下げになったのは，日本の財務省が特別会計を認可したことに起因していると思われる。⁽⁴⁾

ここでは，英文明細書は，請求項総数 20，独立項 3で，権利化されるものとして，権利有効化費用と維持年金を計算している。

5. PCT ルートを用いた各国の権利取得費用の概略

日本国内特許は，権利取得費用が，外国特許取得と比較して安価である。例えば，国内出願は一出願で特許査定まで，審判段階を含まない標準的なルートなら総額 70万円から 100万円程度で，中小企業が出願人なら，特許庁費用が半額になる減免措置が本年度から導入されている。

外国出願は，権利取得費用が，PCT ルート・EPC ルートで米国と欧州 2 か国（ドイツと英国）で 500万円程度，化合物のように世界主要国（欧米・中国・韓国・ロシア・インド・カナダ・イスラエル・イラン）で保護が必要な場合は 1000万円程度，医薬品のように全世界で保護が必要な場合は 2000万円程度必要である。ここでの世界主要国は英語圏の企業からみたものである。日本国の企業からみると，東南アジア諸国の

【図5】世界各国における各国特許権の権利取得費用（審判段階を含まない標準コース）と維持年金

前提条件：技術分野は機械・電気，2015年基準，為替相場2014年平均 1US\$ = 100円，1ユーロ = 140円

日本語原稿（和文明細書22枚，和文請求の範囲6枚（請求項総数20，独立項3），図面5枚，A4判1枚 36字 x29行）

英語翻訳（英文明細書35枚，英文請求の範囲10枚（請求項総数20，独立項3），図面5枚，（MPEP 608.1 準拠）

（単位：万円）	出願料金	審査請求	拒絶理由 対応回数	中間費用	特許権 設定納付	出願維持 年金	特許維持年金 （出願時項数）	総額（20年間）
日本	30~50	20	1.5	10~20	2		134（17年間維持の場合）	194~224（万円）
PCT出願	60		1 （国際予備審査）	15~25				60~85
英語翻訳料	60							
米国	25		2	50	17		135	227
EP	58	25	2	30	37	27	（欧州域内指定国に納付）	177
中国	45	6	2	28	2		140	221
韓国	48	15	1	25	8		115	211
インド	12	5	2.5	28	3		75	123
ロシア	45	7	1.5	32	5		44	133
カナダ	16	9	1.5	15	7		70	117
イスラエル	15		2	34	12		56	119
イラン	27		0.5	5	4		125	161

比重が高まり，中東諸国の比重が低下するものと思われる。

図5に，代表的な事案として，世界各国における各国特許権の権利取得費用（審判段階を含まない標準コース）と維持年金を掲げる。⁽³⁾日本語原稿は和文明細書22枚，和文請求の範囲6枚（請求項総数20，独立項3），図面5枚，A4判1枚 36字 x29行）としている。対応の英文翻訳は，英文明細書35枚，英文請求の範囲10枚（請求項総数20，独立項3），図面5枚，（MPEP608.1 準拠）としている。為替相場と特許庁料金の基準時は図4と同様である。

もっとも，特許庁やジェットロによる外国出願助成金による出願費用の半額助成制度があり，経済産業省系の中小企業補助金と比較して，採択率も高い。外国特許の出願維持年金や権利維持年金は，当該国での事業の進展により，支払わないことで費用が削減できる。

6. 中小企業の経営資源の，国内特許と外国特許への振り分け方

外国特許は権利取得費用が国内特許と比較して高額であり，各企業の経営体力，業界の動向や海外進出の必要性を比較衡量して，国内特許と外国特許への振り分け方を検討すべきである。

仮に，外国特許出願により権利化可能な発明を創造する技術開発力があり，IPO（株式の市場公開）や投資ファンドからの投資を受けることで，将来中小企業から大企業に飛躍する戦略を選択可能とする経営戦略

を選ぶならば，海外進出の前段階として，外国特許出願は必要な選択肢となる。投資家からみれば，外国特許権を取得していれば，新技術への参入障壁の高さを客観的に評価する一助となる。中小企業のオーナーからみても，IPOや投資ファンドからの投資により，中小企業の成長戦略が描ける。株式公開する場合の，時価総額が高くなる可能性が大きくなる。

7. まとめ

現在の各国の法制度と国際的な経済環境を前提として，外国特許の権利取得費用の概算を示した。各国の法制度と国際的な経済環境は，変動を生ずる場合も多く，例えば欧州では欧州統一特許条約の導入手続きが進行中である。

このような各国の法制度と国際的な経済環境に関しては，例えばジェットロの講演で紹介される場合も多く，また在外代理人の訪日の際にも紹介があると思うので，知財コンサルティングでは日々の研鑽に役立てることができる。

本稿が弁理士の皆様の知財コンサルティングでの一助になれば幸いである。

（参考文献）

- (1)平成29年度知的財産権制度説明会（実務者向け），特許協力条約（PCT）に基づく国際出願制度に関するトピックス，世界知的所有権機関（WIPO）
- (2)日本貿易振興機構（JETRO），特許庁委託事業「海外知的財

産権最新情勢セミナー ASEAN・インド・中東・ブラジル編
(平成30年12月20日開催)

- (3) “Estimating the cost for filing, obtaining and maintaining patents across the globe” By Anthony de Andrade & Venkatesh Viswanath, August 28, 2016

(4) 財務省ホームページ『特許特別会計』https://www.mof.go.jp/budget/topics/special_account/fy2017/2018tokkai11tokkayo.pdf

(原稿受領 2019. 1. 2)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。
一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: 03(3519)2361(直)
FAX: 03(3519)2706

