

海外知的財産プロデューサー事業について

——海外進出前の知財面での備え——

岩井久美子*

抄録 海外知的財産プロデューサーは、2011年に特許庁所管の独立行政法人である工業所有権情報・研修館（INPIT）で始まった事業です。日本企業の知財が侵害されたりトラブルに巻き込まれる例が頻発している中、海外進出前に必要な知財の備えについて、企業出身で海外での知財実務経験者である海外知財プロデューサーのビジネス目線からの支援が期待されています。

Q 1 「海外知的財産プロデューサー」とはどのような事業ですか。

A 1 民間企業出身で海外での知財実務経験を持つ「海外知的財産プロデューサー」（海外知財プロデューサー）が全国の企業の支援を行う事業です。海外知財プロデューサーが全国に出張し、海外で①自社の知財をしっかり守り、かつ②知財を活用して利益を生み出すために、一つ一つの企業の規模やビジネス戦略に応じて、企業と同じビジネス目線で、継続的な知財支援を行います。

Q 2 海外知財プロデューサーとはどのような人たちなのでしょう。

A 2 現在6名で組織される海外知財プロデューサーは、全員が海外での知財業務経験を有しています。

海外知財プロデューサーのうち5名は、いち早く海外に進出した日本を代表する企業の知財マンとして海外に駐在し、海外での知財体制構築や出願、情報管理等の知財業務に長年携わった経験を持つメンバーで構成されています。残る1名は法曹資格を持ち、法的・制度的観点からのバックアップを行っています。

Q 3 海外知財プロデューサーはなぜ生まれたのですか。

A 3 日本の優れた技術や製品は海外から大きな注目を浴びています。また、国内市場の縮小と海外市場の拡大、取引先企業の海外進出の後追いなど様々な理由により、海外に製造拠点を置いたり製品の海外輸出を開始する企業が増えているのはご存知のとおりです。毎日のように国際的な展示会や交易会が開催され、今や首都圏だけでなく地方の中小企業に対しても海外から多くの引き合いが来ています。

しかし、従来国内で限られた得意先との取引しか経験していなかった企業の中には、知財部員がいなかったり、知財や情報管理、契約に対する意識や管理体制が高くない企業が少なくありません。また、知財法制度やその運用など知財を取り巻く環境は国により異なっており、日本では予想できないトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

その結果、海外に進出した日本企業の技術やノウハウが漏洩したり、逆に他者の知財権を侵害したり、見込んだ利益を得られずに撤退する

* 独立行政法人工業所有権情報・研修館 海外知的財産プロデューサー、弁護士 Kumiko IWAI

ケースも少なくありません。

この点、現実の問題が発生してから採れる対策は限られている上、対症療法的な対応しか採れない場合も多いといえます。また、自らの海外でのビジネス展開や戦略が漠然とした状態のままに専門家に依頼した場合、あるいは自社のビジネスを十分に伝えることができなかった場合などには、必ずしも自社に最適な権利取得・契約締結ができない場合もあります。

そこで、海外進出前から企業と同じビジネス目線で知財支援を行う必要性が強意識される場所となり、海外知財プロデューサーが誕生しました。

Q 4 ビジネス目線での支援とはどういうことでしょうか。

A 4 海外知財プロデューサーの大きな特色として、民間企業出身者がビジネス感覚を持った支援をすることが挙げられます。

たとえば中小企業は権利取得を大企業と同様に行うことはできませんし、大規模な模倣品対応や権利調査は必ずしも現実的な選択肢ではない場合もあります。つまり費用や人的資源が十分でない企業では、知恵を絞ってその企業なりの知財対策を創っていくことが不可欠になります。

そこで、企業の海外展開のビジョンに合わせて優先度の高い権利と進出先から権利の調査・取得をするための視点を提案する、海外進出前の段階で海外に出す情報と出さない情報を峻別する、重要部分についてはなるべく日本に残せないか検討していただく、模倣されにくい・模倣品を見つけやすいものづくりなど、企業の規模にかかわらず可能な知財対策を考えていくことが必要になります。

言い換えれば、コストと見込まれる利益、リスクの程度、それに支出可能な費用など、ビジネスの他の要素をバランスした上でその企

業なりにできる知財体制を整えていただく、つまりビジネスの不可欠な構成要素として知財を考える思考回路を社内に創っていただくことがビジネス目線での支援であると考えています。

Q 5 海外知財プロデューサーに相談するにはINPITに行く必要がありますか。また、費用はかかりますか。

A 5 海外知財プロデューサーは基本的にはご相談をいただいた各企業を訪問し、それぞれの企業の体制や規模などに応じた知財支援を行っています。

訪問での支援という形を採っているのは、企業の業務内容・製品・規模などにより必要な支援は異なって来ますが、実際にもものづくりの現場を見ることにより、より具体的な支援が可能であると考えためです。

また、企業の負担なく広く利用していただくため、全国各地への出張費用を含め、支援は無償となっています。社内研修の講師や講座・セミナーなどでの講演などの活動も行っており、こちらも無償となっています(図1)。

海外知財プロデューサーによる企業支援



図1 海外知財プロデューサーによる企業支援

Q 6 海外知財プロデューサーの支援を継続的に受けることはできるのでしょうか。

A 6 支援の際は、その企業の知財活動として、研究開発、権利取得、契約交渉、技術移転、現地オペレーションなどビジネスの

各ステージで、自社知財をどう守りどう活かすか、ということを経続的に考えていくことが必要になります。また、個々の案件につき具体的な相談があり支援を開始した場合でも、それらをひもといていくと知財体制・契約体制などの根本的な問題が顕在化してくることも多くなっています。

そのため、最初にご相談をいただいた案件についてのピンポイントでの支援にとどまらず、相談企業からのご要望があれば継続的な支援も積極的に行っています。たとえば一定期間滞りして集中的な支援を行うことも可能です。

この継続的な知財体制を構築する際には、海外展開の案件にとどまらない経営ビジョンを全社的に考えることが必要であり、開発・製造部門や法務部門はもちろん、営業部門や調達部門などが知財部門と協働することが不可欠です。

そこで、たとえば他部門や経営層に知財の問題意識や情報管理意識を持ってもらうための社内セミナーの講師なども行っています。

継続的な支援により、最終的には、海外展開にも耐えうるその企業なりの知財体制を整えていただくこと、つまり「自立」をしていただくことを支援の最終目標としています。

Q 7 直接の企業支援以外の海外知財プロデューサーの活動を教えてください。

A 7 企業を訪問しての直接支援のほか、全国のINPIT主催の海外知的財産活用講座、地域機関・団体などが開催したセミナーなどで、海外知財の活用とリスク、契約の留意点についての講演を行い、海外進出前の知財面での備えについて意識を高める活動も行っています。また、ご要望により、展示会出展前の知財面での留意点を出席企業にレクチャーする活動も行っています。

Q 8 現在海外企業から製品に対する引き合いが来ている段階です。まだ支援をお願いするには早いように思えるのですが、いつの段階でお願いすればよいのでしょうか。

A 8 ひらたく言えば「海外」「知財」というキーワードが浮かんだ段階でご連絡いただければと思います。

相手方にサンプルや図面を渡してしまったり契約を締結した後にご相談をいただくことも多いのですが、ビジネスがある程度進捗した段階で可能な支援の選択肢はどうしても限られて来てしまいます。また、ビジネスが進み始めてからではスケジュールがタイトになり、特に人員の限られた企業では知財の優先順位は低くなりがちです。

また、たとえば現地に生産拠点を置くのではなく製品の輸出をするだけであっても、商標など現地の知財を侵害していないかの配慮が不可欠です。新興国でも知財への意識が高まっており、たとえば中国の特許、実用新案、意匠、商標の出願数はいずれも世界1位となっています。このため、知財の調査など何もせずに新興国に進出した場合でも、現地で他者の知財権を侵害するおそれは高まっているといえます。

知財面での海外進出前の備えは早ければ早いほど有効です。具体的な案件はないが将来海外展開を考えているというような段階であっても、お気軽にご連絡下さい。

Q 9 出願や契約についてはどのような支援をしているのでしょうか。

A 9 出願については、将来的な海外でのビジネス展開に即した出願戦略のアドバイスなどの支援を、契約については、伺ったビジネス内容や知財留意点に即した知財観点をどのように反映させるかについてアドバイスをを行う等の支援を行っています。

また、専門家に確認や代理をすることが望ま

しいと考えられる事項やタイミング、代理人や調査会社選定の際の留意点についての助言もいたします。そのほか、打合せで代理人に伝えるべきポイントのアドバイスなども可能です。

大前提として、専門家に確認や代理を依頼すべき事項やタイミングを企業ご自身で判断できるようにしていただくこと、契約書の重要性に対する意識を持っていただくことが支援の基本となると考えています。

Q 10 海外知財プロデューサーより受けられない支援について教えてください。

A 10 代理業務に通じるような願書や契約書の作成・翻訳、交渉の同席、先行知財権の調査の代行などについてはお受けできません。

詳しくはINPITホームページの海外知財プロデューサーに関するFAQ (<http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/gippd00004.html#shita7> (参照日：2013/6/18)) をご覧ください。

Q 11 海外知財プロデューサーの支援を申し込むにはどうしたらよいですか。

A 11 INPITにWeb、メール、FAX、電話などで直接ご連絡いただくか、または特許庁の委託により全国47都道府県に配置されている知的財産総合支援窓口にお問い合わせください。詳しくはINPITホームページをご覧ください。

(原稿受領日 2013年6月14日)

