



## グローバル市場に対応する海外出願

東和なぎさ知的財産研究所  
所長・弁理士  
鈴木 公明

日本経済が低成長時代に入り、多くのビジネスが国内市場だけでなくグローバル市場を意識せざるを得ない状況となってきました。これに伴い、特許業務も国内だけでなく海外における出願、権利化を積極的に検討すべきですが、海外における特許マネジメントには、多大な時間と費用が必要とされるため、低コストで効果の高い出願・権利化戦略が求められます。

従来、特許出願先を先進国中心に日・米・欧とする出願行動がとられてきましたが、今後は新興国を視野に入れ、より柔軟な意思決定が必要となってきます。一般に、海外出願国の選定では、①競合・模倣業者の生産国、②競合・模倣品の販売国、③自社の生産国、の順で特許権取得の意義が高いと言えます。

海外の複数国に出願する場合、通常は、最初に日本に出願した日から12月以内に優先権制度を用いて必要な外国に出願することを基本としつつ、(a)特許取得を望む国に直接出願する、いわゆるパリルート(外国出願と、(b)PCT(特許協力条約)による国際出願のいずれかを選択することとなります。

筆者は、グローバル経済の状況が不透明な現状では、これらを組み合わせた手法、すなわち、まず日本出願をし、12月の間に上記①、②および③の観点から出願すべき国を想定し、優先権主張を伴うPCT出願をするという手法が有効であると考えます。この手法によれば、日本出願により優先日を確保しつつ、出願国の選定にPCT出願を行うまでに最大12月間の猶予が与えられ、仮に全世界指定をしておけば、各国移行までさらに約18月の猶予が与えられるため、自社のグローバル事業戦略や競合・模倣業者の最新動向を踏まえて出願国の最終決定が可能となるからです。さらにPCT出願をする場合、この間に国際調査報告書が発行されるため、特許性に対する予測の精度が高まることも大きなメリットとなります。

戦略的な出願国選定により、グローバルビジネスを有利に展開しましょう。

## Oversea Application under Globalization

Towa Nagisa Institute of Intellectual Property  
Director, Patent Attorney  
Kimiaki Suzuki

As Japan has seen her economy growing more and more slowly, an increasing number of industries begin to face the necessity to find global market. Accordingly, we need to consider filing applications and taking out patents abroad as well as at home, but overseas IP management requires massive amount of time and cost. Here, the cost-effective IP strategy is especially important.

We often tend to consider filing applications in major developed countries such as the U.S., European countries and Japan, but now it is necessary to make more flexible decisions, which take filing in developing countries into account. The first priority in filing would generally be the country where the competitors and imitators place, the second would be the country where competing or imitating products are sold, and the third would be the country where she produces herself.

An overseas application in several countries usually has its original application in home country which holds priority right lasting 12 months from the date of the application and is filed in either of the two ways: direct application or PCT application.

I think that, under the obscure environment of globalization, it is effective to first file at home and later, selecting the countries during the 12 months from three viewpoints shown above, to file a PCT application with the priority right. We can thereby secure the priority date and also can buy time of 12 months in maximum up to the PCT application and, in addition, approximately 18 months up to the procedure into the national phases, if all countries are designated. We can decide where to file during the period appropriately in accordance with our own global business strategy and the latest activities of the competitors and imitators. Moreover, a PCT application accompanies ISR, which allows us to estimate patentability more accurately.

Strategic selection in overseas filing will make your global business more competitive.