

外国出願の**前**に、ちょっとアドバイス



進出を予定している国において、現地企業による特許、商標等の先取り出願やこれに伴う訴訟などのトラブルを回避するため、こうした知的財産の出願・権利化は極めて重要です。ここでは、出願前に注意すべき点をいくつかご紹介します。

商標出願前には事前調査を！

商

進出時に使用する商標が、進出国において第三者により権利化されていないか（少なくとも商標登録されていないかについて）事前に調査することが重要で

- 進出予定国での調査が不足していると...
第三者の知的財産権を侵害する**リスクが高くなる**ります。
- 出願後に、既に第三者により商標登録されていたことがわかった場合...
使用名称の変更、事業計画の変更（海外進出取りやめ）が必要になり、**準備段階での投資が無駄**になる可能性があります。

国ごとに登録となるためのルールが違います

商 実案
特許 意匠

商標を例にとると、登録の要件として、例えば、

- ・ その国での使用の有無、使用意思
 - ・ その国で常用されていない言語文字（漢字、カナなど）に対する特別の条件がある
- など、国による独自の制度が存在します。

権利化までの期間・費用を考慮した事業計画を

特
商標 意匠 実案

一般的に審査を経て、特許・商標など知財の登録（権利化）となりますが（実用新案制度などの一部場合を除く）、審査の過程で、各国知財庁から出される**拒絶理由通知等への対応（中間応答）が必要**となる場合もあります。

- ・ 海外での出願では現地代理人の費用も必要となるため、**中間応答の回数が増えると、多額の費用が必要**となります。
- ・ 出願国によっては登録までに長い期間を要することもあり、そのような場合、海外進出計画にも影響が出てきます。
- ・ 登録後、権利を維持するためには、一定期間ごとに登録料を納付しなければなりません（維持年金）。

★ **権利化までの大まかな流れを把握し、「期間・費用」を事業計画に組み込んでおくことが必要です★**