

スタートアップの海外進出と知的財産権

弁護士
清水 亘 Wataru Shimizu

I はじめに

日本国内でイノベーションの担い手として期待されているスタートアップであるが、より大きな市場を目指して、海外進出をする例が増えている。グローバルな社会課題の解決を企図して、設立当初から海外でのビジネス展開を念頭に置いているスタートアップもあるだろう。

知的財産権は国ごとに権利が成立し、国や地域ごとに効力が決定される属地主義であるから、海外進出の際には、進出先の国や地域ごとに知的財産法制を確認し、知的財産権の種類に応じた配慮をする必要がある。海外を視野に入れた知的財産権の留意点は、これまでの連載でも適宜に言及してきたが、改めてここでまとめてみたい。なお、これらの海外進出時の留意点は、スタートアップであるか否かによって大きな違いはない。

II 海外進出と知的財産権の留意点① 商標権等

1 商標登録出願等

海外進出の際の知的財産権の留意点は、対象となる知的財産によって異なるが、まず留意すべきは、商標権である。企業のブランドに関係するロゴやマークなどを保護する商標権である

が、特に新興国では、第三者が自社の商標を先取りして登録する事例が少なくないからである。筆者も複数件経験しているが、裁判制度が適切に機能していない新興国で第三者に商標権を先取りされてしまうと、理屈の上では、悪意ある商標登録であることなどを理由として第三者による登録を取り消すことができるとしても、現実にはそのような目標を達成するのは至難の業である。そのため、第三者に商標権を先取りされた結果として、海外では日本と異なるブランド名でビジネスを展開したり、当該国でのビジネスを諦めたりする例もある。

そこで、海外進出に当たっては、進出先の国や地域における商標の使用状況や商標権の登録状況を確認しつつ、実際に事業を開始する前に、自社の商標登録出願を済ませておくことが不可欠である。進出先の国や地域における商標権の調査は、現地代理人の協力を得るのが一般的であるが、資本余力のないスタートアップにとっては、現地代理人の利用に限界があるだろう。そこで、スタートアップの海外進出に当たっては、時間と費用を節約する観点から、進出先の国や地域の商標法の基本的な運用状況（だけ）を確認した上で、まずは出願を優先することも十分に合理的な対応方法といえるように思われる。

なお、世界各国への商標登録出願に当たっては、マドリッド協定を活用するのが有効である