



～セミナーの会場から～

特許権侵害とその対応セミナー

～中小企業の方がなすべきことは何か～

ある時突然舞い込む特許権侵害警告書。しかし慌てることはありません。相手の特許権の内容、自社製品の状況を冷静に分析して対応することです。今回は特許権侵害を主張された場合の対策等について解説するセミナーの一部をご紹介します。

1 相手方権利の存否・範囲を調べましょう

特許権は、特許庁の審査を通過してから最初の3年分の特許料を支払うと特許番号が付与され、正式に登録されます。特許権は、出願日から20年間存続しますが、4年目以降の特許料の支払いを怠ると権利が消滅します。特許権侵害と指摘された場合はまず、特許庁の登録原簿で特許料の納付状況を確認し、相手方の特許権がきちんと存続しているか確認しましょう。

存続している場合は、相手方特許の出願時の審査経過を調べ、例えば審査官の拒絶理由で引用された先行技術文献との差について相手方がどのような主張をしているかなどを確認します。特許権の権利範囲は、出願書類に記載された「特許請求の範囲」で決まるものですが、出願過程で相手方が何を主張したかによって、その権利範囲が広くも狭くも解釈されることがあるからです。

2 自社製品の状況を調べましょう

特許権侵害と指摘された製品は自社の製造か、他からの購入品なのか、その状況を調査します。

自社製品ならば相手方の特許出願より前から販売していたか、あるいは製造の準備をしていたかを確認します。出願前から製造・販売等を行ってれば先使用による通常実施権を主張することができ問題はありません。

他からの購入品であれば、売買契約を調べて売主が第三者の特許権を侵害していない旨の保証(特許保証)をしているか、又は売主に問い合わせて売主が特許権者から実施権を得ているかなどについて確認します。

3 相手方権利と自社製品を比較しましょう

相手方特許権の「特許請求の範囲」に記載された構成要件と自社製品の構造を詳細に比較します。両者に一つでも違いがあれば、特許権を侵害していないと主張することができます。

一方、両者に違いがない場合は特許権を侵害している可能性が高いので、①製品の一部改良など回避案の検討、②先行技術文献を調査し相手方特許権を無効と主張することの検討、③実施許諾(ライセンス)の申し入れ、④製造販売の中止、などの対策を立てなければなりません。

4 侵害警告を受けない一番の対策は

そもそも特許権侵害と指摘されるリスクを低減させるには、他人の特許権に対する敬意を持つとともに、出願や製造販売を行う前に先行技術調査を行って、他社の権利を侵害していないことを十二分に確認する必要があります。このとき専門家のアドバイスを聞くのも良いでしょう。万が一特許権を侵害してしまった場合は、その事実に向き合い、原因を分析して対策を立て、その教訓を今後の事業に反映しましょう。

これまで説明した侵害該当性の判断は専門的で慎重な判断を要することが多いので、困った場合は知的財産総合センターでご相談されることをお勧めします。

(知的財産アドバイザー:村井 雅)

知財セミナーの開催情報とお申込みは知財センターホームページをご覧ください。
中小企業の皆さまの知的財産に関するご相談も承っております(無料・予約制)

TEL 03-3832-3656

公社トップページ



知的財産