

他者特許の侵害を 未然に防ぐために

RYUKA国際特許事務所

2021年8月30日

第1部

コンシューマー製品部門を担当する、ある知財部門の対応仮想事例
-知財側からの視点に立って-

- ・知財と開発の基本的な役割分担について
- ・定常監視の進め方
- ・新仕様採用時レビューの進め方

第2部

開発部門で変わるその他の対応仮想事例
-開発側からの視点に立って-

知財と開発の基本的な役割分担について

- 他社特許に対する心理的な違い

開発部門では...

これから新しい仕様を採用したい

既製品は他社特許を侵害しているはずがない

→「当たらないよ、当たらないよ」の心理が働きがち

知財部門では...

リスクを伴う新仕様を採用して、他社から警告を受けたくない

→「その新しい仕様、諦めてくれないかなあ」ということも

- この対立構造は、侵害警告者と被疑侵害者の構造に類似する
...であれば、基本的には知財担当者は「その仕様、侵害してるのでは？」の姿勢で臨むと良い。→開発部門には、どんどん反論をしてもらう

ただし、知財担当者も、良い製品を世の中に出す意気込みは忘れないように

第三者対応は、『定常監視』と『新仕様採用時レビュー』の2本立て

開発部門におけるルーチンとしての第三者対応は、

『定常監視』

発行される登録公報のうち、製品と関連する分野の全ての公報を分担して、定期的に検討する。

『新仕様採用時レビュー』

新製品の設計開始時に、採用が見込まれる新仕様に特化して調査、検討を行う。

この2本立てで進められる。

「定常監視」は開発部門が主導

■ 定常監視のグループ作りは臨機応変に...

一口に開発部門といっても、それぞれ担当する製品や部門の人事制度の事情などにより、抱える状況が異なる。

→開発部門の特許に対する自立性を高める。

→主導権を渡して、グループ作りなど検討ユニットの構成も任せてしまう。

製品に関係しそうな登録公報の全てが、ちゃんとチェックされている状況をつくる

たとえば、

・新機種の数少なく、一人が一つの機種を担当している場合

→ 定常監視も担当機種ごとのグループ分けをする

・新機種の数多く、一人が多くの機種を並行して担当している場合

→ メカ/電気/ファームでグループ分けをする

そのグループにおいて...

・グループのリーダーを決める(持ち回りでも良い) →期限管理、進捗管理など

・対象特許のスクリーニング担当を決める(グループリーダーでも良い)

→読み込む特許の抽出と配布など

・技術に精通した御意見番を少なくとも一人含める(役職者でなくても良い)

→読み合わせ時に判断ができる人/この人に聞けば安心という人

■ 対象とする特許について

他社権利を侵害しないことが第一目的



権利になった特許(特許公報)の検討をする

公開公報の扱いは開発部門のポリシーに任せる

...他社動向の把握や、技術習得を目的として読むことにも意義はある

...製品設計との兼ね合いから、リソースの配分も現実に則すべき

いま検討しているこの公報は、何のために読んで
いるのか、その意味を担当者に理解してもらおう

■ 定期的な読み合わせ会議について

例えば1週間ごとに1時間程度、グループ全員が集まって、それまでに読み込んできた特許公報を紹介する。紹介する内容は、

- ①権利範囲の説明
- ②ランクの判断
- ③そのように判断した理由

他の参加者は、紹介内容を聞いて、判断に間違いがないかを意見する。特に、御意見番にも確認する。

この読み合わせ会議には、できる限り知財担当者も参加する

特許的なクレーム判断 → 詳細検討が必要なときは持ち帰り
 基本的なクレーム解釈の伝授の場
 知財新人を連れて行くことも好ましい
 → 開発への顔つなぎ／クレーム解釈・技術の習得

■ 期限管理

異議申立制度(特許公報発行から6月)を期限管理の理由付けにし、特許公報発行から3月以内に、知財部へ報告させる。

グループリーダーは、3月内に検討を終えた数量と、終えられなかった数量を把握する。→ 本人へ警告し、その上司へ報告する

報告フォーム(例)

公報番号 _____ 担当者

行日 _____ 配布日 _____ 報告日

簡単な内容

関連性(A, B, C) / 理由

上位への報告: 要 / 不要

他グループへの紹介: 要(_____) / 不要

発

■ 製品設計・知財戦略への活用

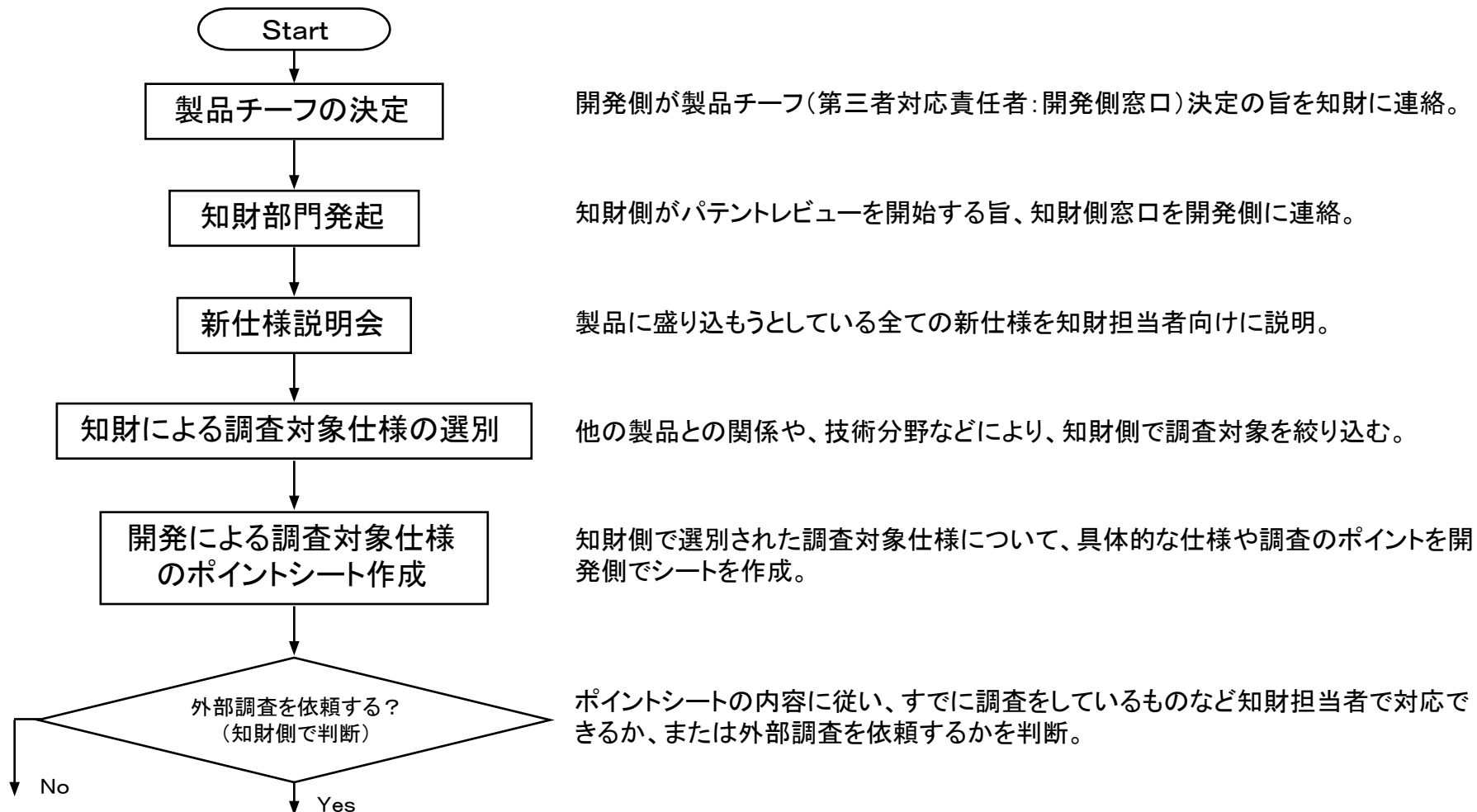
どうして『定常監視』を行う必要があるのか！？

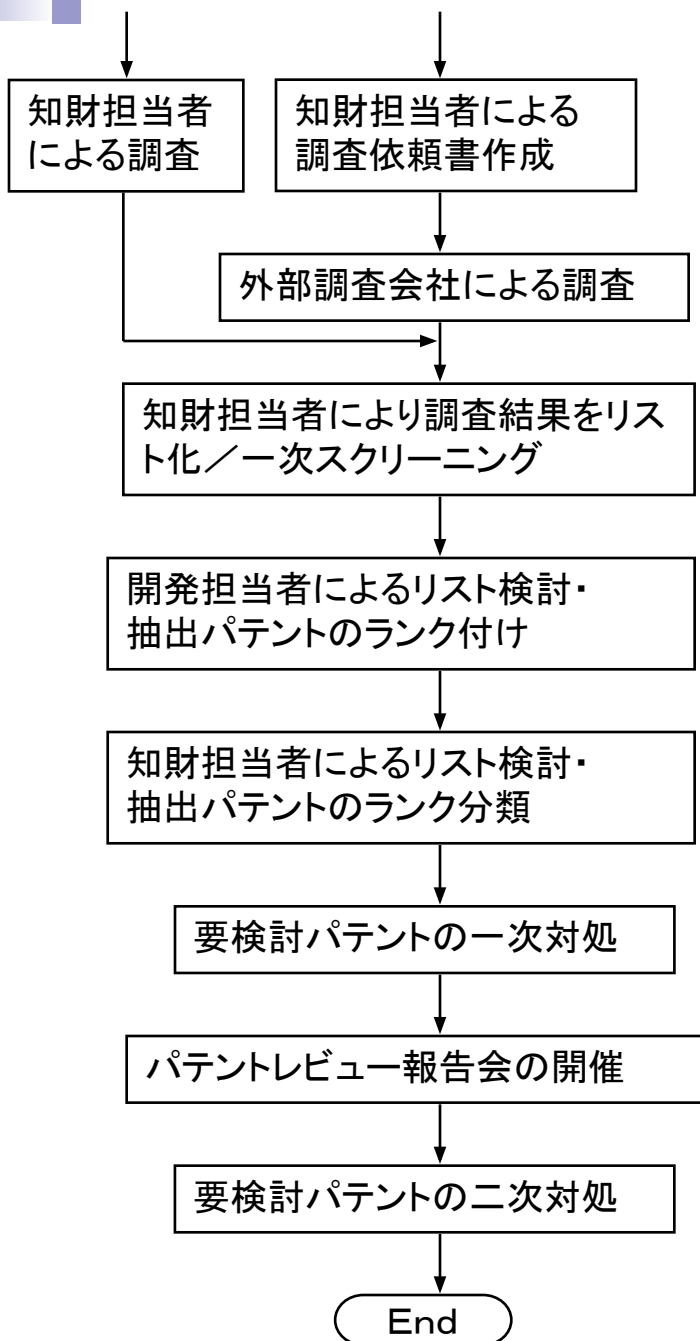
侵害事件に発展させないため

- ・設計で回避できるものは回避する。 → 関係する設計者への周知
- ・無効資料を用意するものは用意する。 → 知財・開発で調査・検討
- ・場合によってはライセンス交渉を開始する。 → 契約・渉外との連携

「新仕様採用時レビュー」は知財部門が(実質的には)主導

■ 全体のフローから





知財担当者が、ポイントシートに特許的観点を加えて調査依頼書を作成。

知財担当者は、必要に応じて、外部調査会社担当と調整。

知財担当者は、調査結果に基づき、対象特許リストを作成。一次スクリーニングを行った後、リストを開発担当者に引き渡し。

開発担当者は、リストに挙げられた抽出パテントについて、製品機能と比較。要検討度に従いランク付けをする。

開発担当者による検討結果を受けて、特許的な観点から知財担当者がさらに要検討度を確認。

要検討と判断されたパテントについて、設計変更／無効資料調査等、対処法を開発及び知財で決定して実行。

報告会の開催。

報告会を受けての対応。→ライセンス交渉等

■ 開発フェーズにリンクした日程管理が重要

製品開発には、製品発売までのステップとして、試作A／B／マストライアル／ライン立ち上げなどの開発フェーズが設定されているが、ある段階でのオーダー移行の条件にレビュー報告を入れる。

- ・メカ／電気／ファームでリンクさせる時期を変更しても良い。
- ・「製品設計が忙しい」を言い訳にさせない。

■ 新機種開発開始時に、「新仕様説明会」を開催

特許を横睨みで開発していることの意識付けの側面でも有効。

- ・詳細な仕様が決定されていなくても、考えていることを洗いざらい話してもらうことが重要。
- ・抽象的であればあるほど、調査範囲が広がる。具体化すればするほど、検討時間に余裕がなくなる／設計変更が難しくなる。
 - 調査するタイミングを開発／知財で話し合う

■ 開発と知財の協調作業

- ・開発／知財の双方が多くの人員を割くことになるので、多対多のコミュニケーションになりがち

それぞれ窓口を設けて、情報の集約を図る

スクリーニングは知財で

全ての仕様を調査することは現実には難しいことも..

→ 調査対象の選別(調査する／しない)・区分け(知財で調査／外部で調査)をする。

- ・ライセンス状況や製品市場も考慮
- ・知財担当者の肌感覚
- ・場合によっては、検証性の観点からも

設計仕様比較は開発で

個別の特許についての解釈相談等は、知財各担当者と直接行う。

ランク付けに用いる言葉は慎重に。→ 知財側で定義を決めて周知しておく

■ 判断の後に...

調査の結果は必ずしも好ましい結果ばかりではない(むしろ逆が多い)

パテントレビュー報告会は、トップの判断の場でもある

設計回避

無効資料調査の続行

鑑定書の準備

ライセンス交渉の開始など

一方で...

他社権利がなければ、自社で権利化することを考える

同じ検索式で公開公報を調査すれば、一石二鳥。

第1部

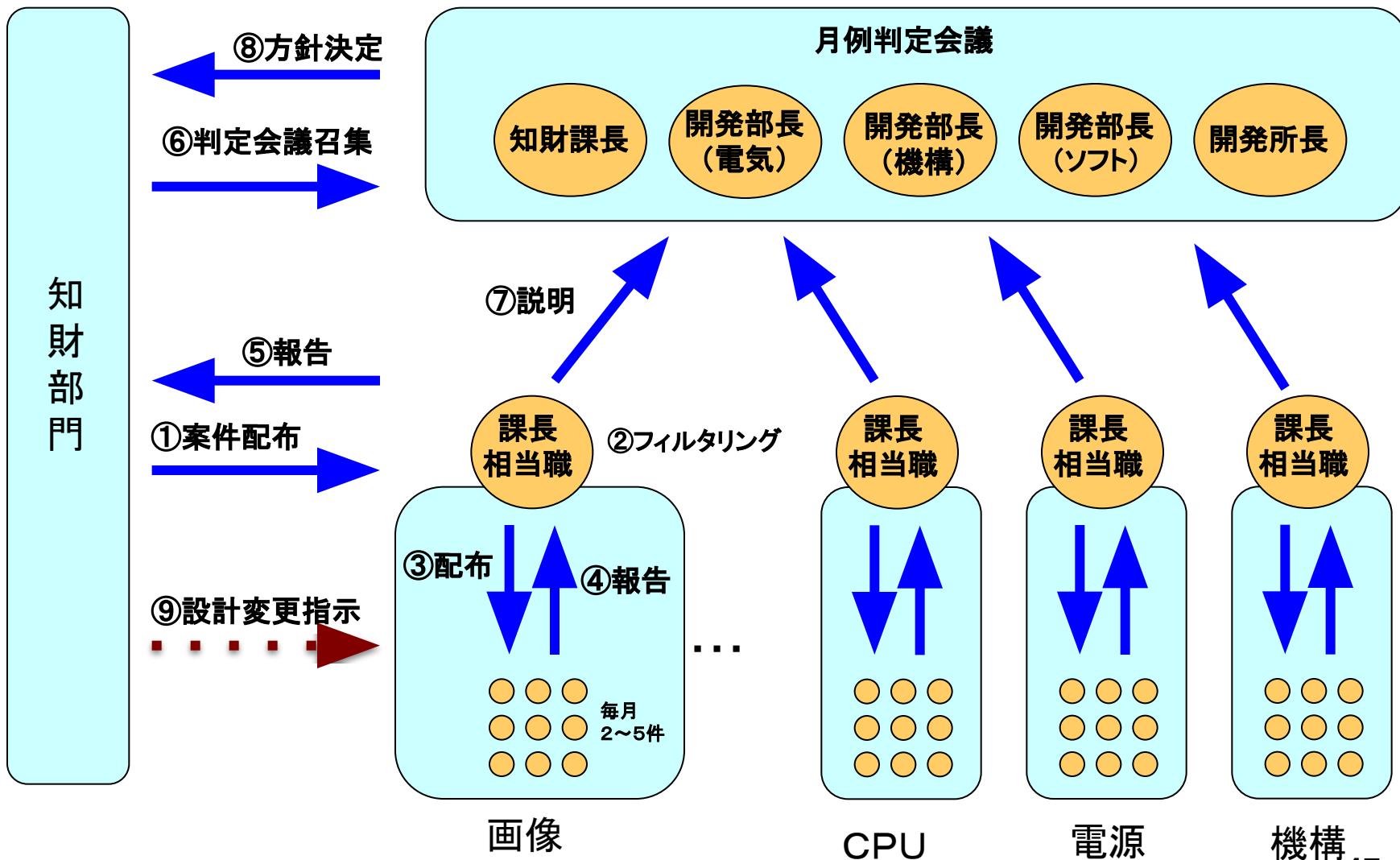
コンシューマー製品部門を担当する、ある知財部門の対応仮想事例
-知財側からの視点に立って-

- ・知財と開発の基本的な役割分担について
- ・定常監視の進め方
- ・新仕様採用時レビューの進め方

第2部

開発部門で変わるその他の対応仮想事例
-開発側からの視点に立って-

定常監視例1 ~ 事業部製品開発部門A



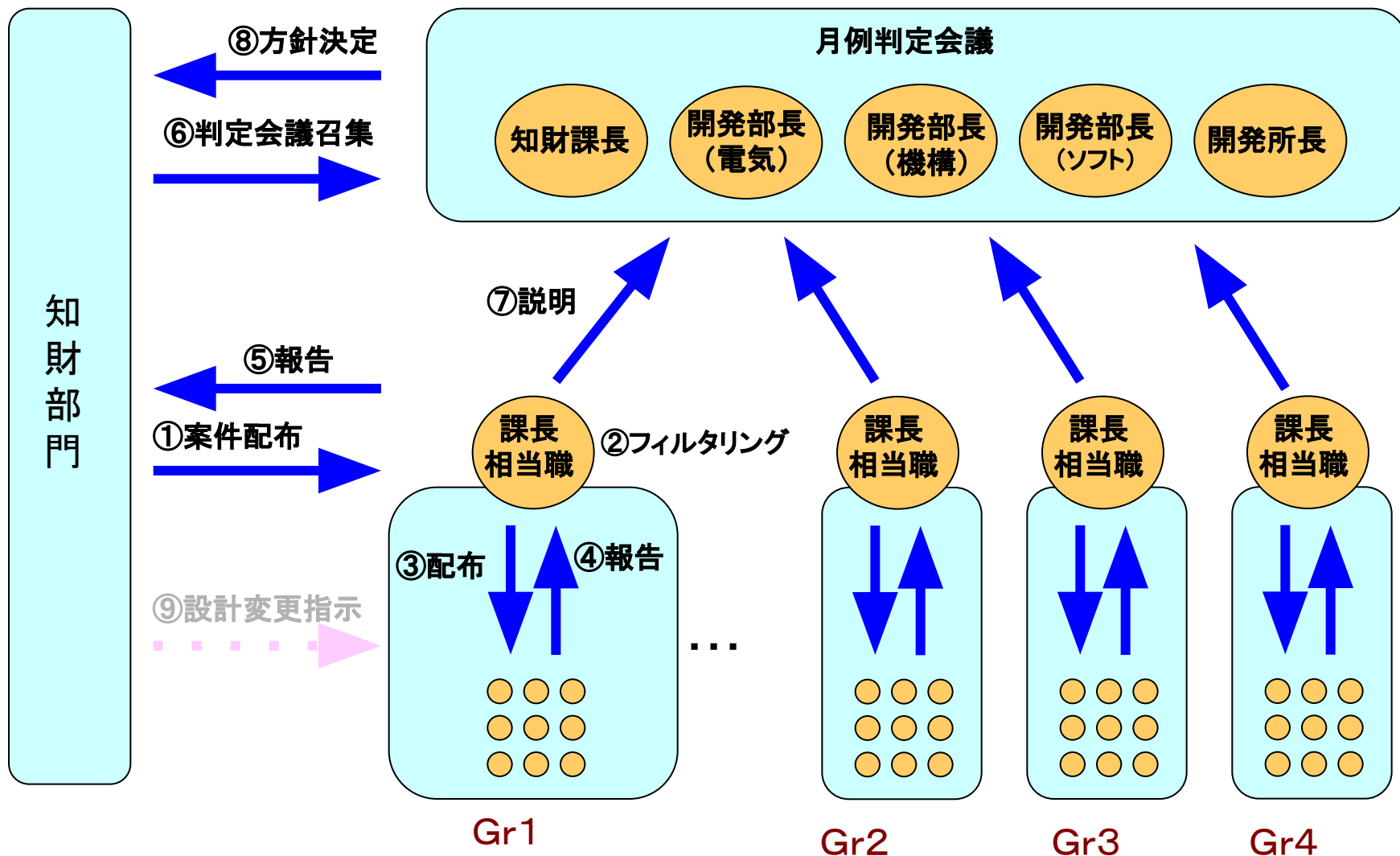
定常監視例1 ～ 事業部製品開発部門A

- 技術分野別調査
 - 効率良い調査が可能
 - 精度の高い判断が可能
 - 担当技術分野の他社権利化動向の把握が可能

- 検討結果報告内容
 - ランク付け(A、B、C)
 - 概要、判断理由を記載
 - NGワード: 抵触、侵害 etc.

- 検討結果の設計への反映
 - 設計変更
 - 新機種開発時の先行技術調査に使用

定常監視例2 ～ 本社新規事業開発部門B



定常監視例2 ～ 本社新規事業開発部門B

- 技術分野によらない調査
 - 製品全体の技術に対する知識が向上
 - 担当者間の交流増進

- 検討結果の設計への反映
 - 製品化移行時の先行技術調査に使用

- 攻撃は最大の防御
 - 黎明期の事業部門が保有する特許は、他社の攻撃に対する強力な防御
⇒ 発明発掘活動に、より大きな比重を置く

開発者の知財意識の醸成について

- 知財による成功事例／失敗事例を開発者に伝達
 - 他社特許の存在により支払うことになった金額の規模
 - 権利侵害した場合に生じる損失額の規模
 - 他社特許により製品化できなかった事例
 - 有効だった自社特許の事例：“見える”発明の有効性

- 定常調査時の担当者からの報告に対する指導
 - 判断基準の指導：「技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づく」
 - 記載内容に対する指導：判断ロジック、用語の使用方法

- 知財優先の姿勢の明示
 - 開発を減速してでも特許提案する指示
 - 開発を減速してでも特許調査する指示

- 知財担当者と開発担当者との距離感
 - 知財担当者も一緒にアイデア出し
 - 開発担当者が直接知財担当者に問い合わせ可能