

第34回 知的財産問題研究部会（I P 部会）

テーマ『他社特許への対応～特許紛争の予防と紛争への対応』

第34回知財問題研究部会（通称I P 部会）が上記テーマについて盛況のうちに開催されたので、ここに報告します。

日時 2012年5月18日 13:30～16:30

場所 浜松労政会館 第3会議室

部会は、まず、通常時の他社特許への備えについて3企業から発表があり、次いで、侵害訴訟時の対応について2企業から発表があり、この発表内容に対して参加者による討論が行われました。

通常時の他社特許への備えについては、各社とも定期的に該当分野の公開特許・登録特許を調査・確認し、問題となる特許出願・特許権を抽出していることが発表されました。競合が明確となっている場合は調査対象が絞られているので調査件数が増えても処理できますが、例えば、電機電子分野は複数部品の組合せであり、完全な他社特許調査は不可能という意見がありました。調査・確認の主管部署については、知財部署となっている企業、事業部署となっている企業の違いがありました。知財部署が発明の抽出を行っていれば、知財部が十分に技術を把握しているため、十分な調査ができるとのことでありました。

問題となる特許出願・特許権が見つかった際には、事業部署と連携して対応を図ることとであり、より事業部署への理解を深めるため、図を多用した資料を作成するといった工夫も発表されました。また、他社特許に対する最終判断は事業部署が主体となり、知財部署は助言・リスク説明の立場に止まるとの意見で一致していました。

他社特許のリスク回避対策として、十分に有効な拒絶理由・無効理由を予め準備しておくこと、開発早期に他社特許を発見して設計変更をすること、社内規則で設計承認の要件に特許等出願検討の有無、他社特許調査の有無を入れること、などが挙げられました。

問題となる他社特許に対して弁理士に鑑定を依頼することもあります。弁理士としてはクライアントの要請に基づいた鑑定書を作成できることでした。

侵害訴訟について、実際の案件を元に訴訟実務の流れが発表されました。また、近年の訴訟の迅速化により、資料や書面等の準備時間が非常に少なくなっていることから、普段からの備えを充実させておくことが必要とのことでした。訴訟に係る費用については、数千万から米国等では数億円になることもあり、予算の確保についても問題になってきます。莫大な訴訟対応費用が発生する前に、他社に先駆けた特許出願やクロスライセンス用の特許出願が重要になってくるといえます。また、知財部署の役割として、発明者や経営者の意見方針の取りまとめ、弁護士（弁護士団）との連絡協議、共同訴訟の場合はその相手の対応、或いは、業界内の裏のつながりというような、人と人との仲介・コミュニケーション重要であるという意見を聞くことができました。

知財部署にとって、侵害訴訟を受けるというリスクを回避することは、重要な業務の柱であり、また、侵害訴訟を受けてしまった場合は、その損害をできる限り少ないものとする使命を負っています。そのために、各社とも基本を押さえた上で、独自の施策を日々検討していることがうかがえました。侵害訴訟は決して他山の石ではなく、大企業のみならず中小企業にとっても充分にあり得ることです。今回の発表内容及び討議内容について、各社の社風に併せて適宜アレンジし適用していけば、一段上のリスクマネジメントができていくのではないかと感じられました。

今回の部会では、幹事を中心とした発表者の協力もあり、様々な質問と意見が飛び交う充実した討議を行うことができました。このような各社における知財関係の業務・施策を詳細に聞くことができる機会はなかなか得られないので、今後もできるだけ多くの方の参加と、多くの発言をいただきたいと考えます。

～ I P 部会委員代表～