

48

講師用テキスト

特許を取得し、過信した時の落とし穴

特許権には権利範囲があることとその範囲の意義を理解

特許を取っている製品に不具合が生じたため、改良した製品を新たにつくったが、ちょっと改良しただけだから権利範囲に含まれると思い特許出願を行わなかった。そのうち、他社から模倣品が販売されてしまい…



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

自社で新たに開発した製品Aについて、特許出願を行い特許権を取得した。製品Aの売上げは順調に伸びていたが、若干の不具合が生じたため、細かい部分を改良して製品A'として販売していた。そのとき、製品A'も、少し改良しただけだから自社の特許権の権利範囲に含まれるだろうと考え、製品A'については、特許出願を行わなかった。そのうち、ライバル会社が製品A'とそっくりな製品Bを勝手に製造販売し始めた。そこで、ライバル会社に対して訴訟提起しようとしたところ、製品Bは自社の特許権の権利範囲に含まれないことが判明してしまった。



この落とし穴に落ちないために

特許権の権利範囲は、「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められます。つまり、「特許請求の範囲」の記載によって、権利範囲は広くなったり狭くなったりします。

ある開発製品について特許出願を行う場合には、当然ながらその製品が権利範囲に含まれるように、「特許請求範囲」を記載することになります。ところが、改良した製品についても権利範囲に含まれるとは限りません。実は改良する前の部分が重要であって、その部分を改良した結果、権利範囲に含まれなくなるというケースが考えられるからです。

特許権は、自社製品の競争優位性を高めて、自社の経営戦略を実現していく上での重要なツールの一つです。

従って、単に、この製品については特許権を取得しているという認識だけでは不十分です。その特許権の権利範囲を理解して、自社の特許権が新商品も含めて自社製品をきちんとカバーできているか、他社の類似品を排除できるような内容になっているかということを、常にチェックしていく必要があります。



山本英雄
弁護士
加藤・山本法律事務所

昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律事務所に所属。企業の監査役のほか、特許に関する講演やセミナーなど、知的財産に関し法的観点からの支援を行う。



スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

1. 「特許権の権利範囲」の記載によって、権利範囲は広くなったり狭くなったりします。
特許権の権利範囲が狭い / 広いと、それぞれどのようなメリットとリスクがあるでしょうか。

	メリット	リスク
権利範囲 広い	→ 他社の類似品（模倣品）に対して権利行使できる範囲が広がる。 → 権利取得後において製品の改良を行っても、引き続き特許権で保護できる。 → 自社特許を模倣した他社の周辺特許取得を牽制することができる。	→ 権利範囲に含まれる公知文献の調査や、適切な明細書の記載が必要となる。 → 権利が無効になる可能性が高くなる。 例えば、意図した権利範囲のすべてが明細書に記載されていることが必要となる（特許法第 36 条第 6 項第 1 号で定めるサポート要件）
権利範囲 狭い	→ 先行文献が発見されにくいので、早期権利化の可能性が高い。 → 権利が無効になる可能性が低い。 → 権利範囲が限定的なので、模倣製品への権利行使時に技術的範囲の属否判断を行いやすい。	→ 他社に自社特許の周辺特許を取得されて自社特許の優位性が消滅したり、自社技術が実施できなくなる可能性がある。 → 権利取得後に改良した製品が権利範囲に含まれず、他社の類似品（模倣品）に対して権利行使できない可能性がある。 → 自社特許に対する上位概念の特許がある場合、利用関係となり、侵害してしまう可能性がある。

2. 特許権の取得の際にはどのようなことに注意すればよいでしょうか

- 想定しうる模倣品や競合品が権利範囲に含まれるように、特許の専門家と十分に討議する。
それと同時に特許取得可能な範囲も考慮する。
- 現在の製品だけではなく、今後予想される改良製品も権利範囲に含まれるようにする。
- 模倣品や競合品を排除するために、権利行使しやすい権利範囲の記載にする。

3. 製品 A、改良製品 A' とも自社の特許権の権利範囲に入るようにするためにはどのような方法が考えられるでしょうか

- 可能な限り広い権利範囲が取得できるように、請求の範囲を上位概念化、シンプル化して出願、権利化する。
- （想定できる範囲で）改良製品も権利範囲に入るように、出願時、権利化時に請求の範囲を確認する。
- 製品 A の出願から 1 年以内ならば、改良製品 A' の実施形態を追加し、かつ請求の範囲に含まれるとして国内優先権出願する。A' がもとの請求の範囲に含まれないならば、請求の範囲を追加する。

MEMO

48

受講者用テキスト

特許を取得し、過信した時の落とし穴

特許権には権利範囲があることとその範囲の意義を理解

特許を取っている製品に不具合が生じたため、改良した製品を新たにつくったが、ちょっと改良しただけだから権利範囲に含まれると思い特許出願を行わなかった。そのうち、他社から模倣品が販売されてしまい…



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

自社で新たに開発した製品Aについて、特許出願を行い特許権を取得した。製品Aの売上げは順調に伸びていたが、若干の不具合が生じたため、細かい部分を改良して製品A'として販売していた。そのとき、製品A'も、少し改良しただけだから自社の特許権の権利範囲に含まれるだろうと考え、製品A'については、特許出願を行わなかった。そのうち、ライバル会社が製品A'とそっくりな製品Bを勝手に製造販売し始めた。そこで、ライバル会社に対して訴訟提起しようとしたところ、製品Bは自社の特許権の権利範囲に含まれないことが判明してしまった。

MEMO



スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1. 「特許権の権利範囲」の記載によって、権利範囲は広くなったり狭くなったりします。
特許権の権利範囲が狭い/広いと、それぞれどのようなメリットとリスクがあるでしょうか。

	メリット	リスク
権利範囲 広い	(参考事例) 他社の類似品(模倣品)に対して 権利行使できる範囲が広がる。	
権利範囲 狭い	(参考事例) 権利が無効になる可能性が低い。	

2. 特許権の取得の際にはどのようなことに注意すればよいでしょうか

(参考事例) 模倣品や競合品を排除するために、権利行使しやすい権利範囲の記載にする。

3. 製品A、改良製品A'とも自社の特許権の権利範囲に入るようにするためにはどのような方法が考えられるでしょうか

MEMO