

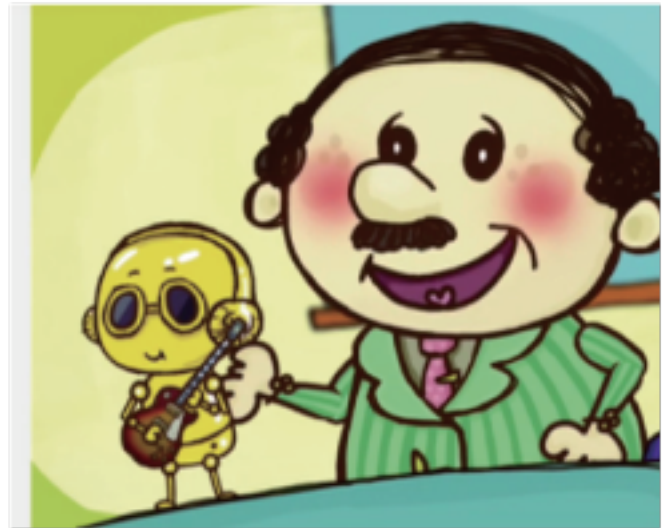
64

講師用テキスト

改良した周辺特許を取らない時の落とし穴

周辺特許を取得するメリットと周辺特許を取得しないリスクの理解

新製品の開発に成功した社長!さらに、追加機能でどんどんパワーアップする構想まで!まずは、完成した新製品の基本特許のみを取得した。同時に追加機能の開発もスタートしたのだが・・



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった?

A社は新製品の開発に成功し、開発した新製品について特許出願することとなった。この新製品には、今後様々な機能を追加していく予定であり、その内容もほぼ確定しつつあったが、現在実物として完成している製品は、基本的な機能のみを有するものであったので、その実物が有する基本的な機能のみについて特許出願した。その後無事に特許権を取得することができたものの、当初から予定していた追加機能については、競合他社が先に特許出願してしまい、特許権を取得されてしまった。



この落とし穴に落ちないために

新製品を開発して特許出願する場合、まずはその新製品が有する基本的な機能をカバーできるような権利範囲について出願する必要があります。しかしながら、それだけでは不十分であり、近い将来予定している追加機能についても、可能な範囲で出願することが好ましいといえます。もし現在の基本機能のみについて出願した後で、競合他社が追加機能について出願して特許権を取得してしまうとどうなるでしょうか。たとえ自社が基本機能について特許権（基本特許）を保有していても、競合他社が権利を保有する追加機能については実施することができません。いわゆる周辺特許と呼ばれるものです。この場合、競合他社としても基本特許となる部分を押さえられているので、自由に実施することはできませんが、追加機能についてはお互いに実施することができない状態であるため、結局はクロスライセンス等により解決を図ることになります。そのためせっかくの基本特許の効果が薄れてしまう結果となります。

また、自社で実施する予定がなくても、競合他社が回避策として実施しそうな形態についてもカバーできるようにしておくと、将来的な競合他社に対する抑止効果が高まります。

もちろん、あまりにも思いつきだけで実際にどのように実現するのか不明なものについて出願することは困難ですが、かといって実物がなければ出願できないというものでもありません。特許出願にあたっては、新製品の基本機能だけではなく、一歩進んで、追加予定の機能についてもできるだけカバーできるように、権利範囲を検討しておく必要があります。



信末 孝之
弁理士
信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター（ハード）、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。



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. 基本特許しかもっていないとどのようなリスクが生じるでしょうか

- 周辺特許を他人に取られた場合、ビジネスが自由に行えない（安心して該当商品の生産販売が出来ない）
- 基本特許を持っても、他人に周辺特許を取られた場合はクロスライセンスにより他人が市場に参入し、自社の独占的な事業が邪魔されてしまう（他社が周辺特許を権利化された場合に、基本特許の優位性消失）

2. 周辺特許にはどのようなものがあるでしょうか（追加機能以外に）

- 構成部品を一部置き換えたもの
- 同様な機能を異なる手段により達成できるもの
- 当該特許が装置の特許の場合の製造方法の特許
- 基本特許より優位性を持つ改良機能、代替機能
- 次世代製品に関する特許
- ビジネスモデルや商品ライフサイクルを意識した、サービスや消耗品に関する特許

3. 他者に周辺特許を取られないためには、どのような工夫ができるでしょうか

- 周辺特許も権利化しておく。
- 特許出願費用がない場合には、公開技報等で公知にしておけば、他人に周辺特許を取られることはなく、少なくとも自社の実施は確保できる。
- その分野に長けている弁理士、弁護士の専門家と今後のビジネス方針を共有する。
- 類似特許に関して調査して、周辺特許の出願状況を把握する。
- 取得する特許の権利範囲に関して十分な検討を行ってから出願する。

MEMO

64

受講者用テキスト

改良した周辺特許を取らない時の落とし穴

周辺特許を取得するメリットと周辺特許を取得しないリスクの理解

新製品の開発に成功した社長!さらに、追加機能でどんどんパワーアップする構想まで!まずは、完成した新製品の基本特許のみを取得した。同時に追加機能の開発もスタートしたのだが・・



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった?

A社は新製品の開発に成功し、開発した新製品について特許出願することとなった。この新製品には、今後様々な機能を追加していく予定であり、その内容もほぼ確定しつつあったが、現在実物として完成している製品は、基本的な機能のみを有するものであったので、その実物が有する基本的な機能のみについて特許出願した。その後無事に特許権を取得することができたものの、当初から予定していた追加機能については、競合他社が先に特許出願してしまい、特許権を取得されてしまった。

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.基本特許しかもっていないとどのようなリスクが生じるでしょうか

(参考事例) 周辺特許を他人に取られた場合、ビジネスが自由に行えない (安心して該当商品の生産販売が出来ない)

2.周辺特許にはどのようなものがあるでしょうか (追加機能以外に)

(参考事例) 構成部品を一部置き換えたもの

3.他者に周辺特許を取られないためには、どのような工夫ができるでしょうか

(参考事例) 周辺特許も権利化しておく。

MEMO