第４章　産業財産権の活用と権利侵害への対応（特許権を中心として）

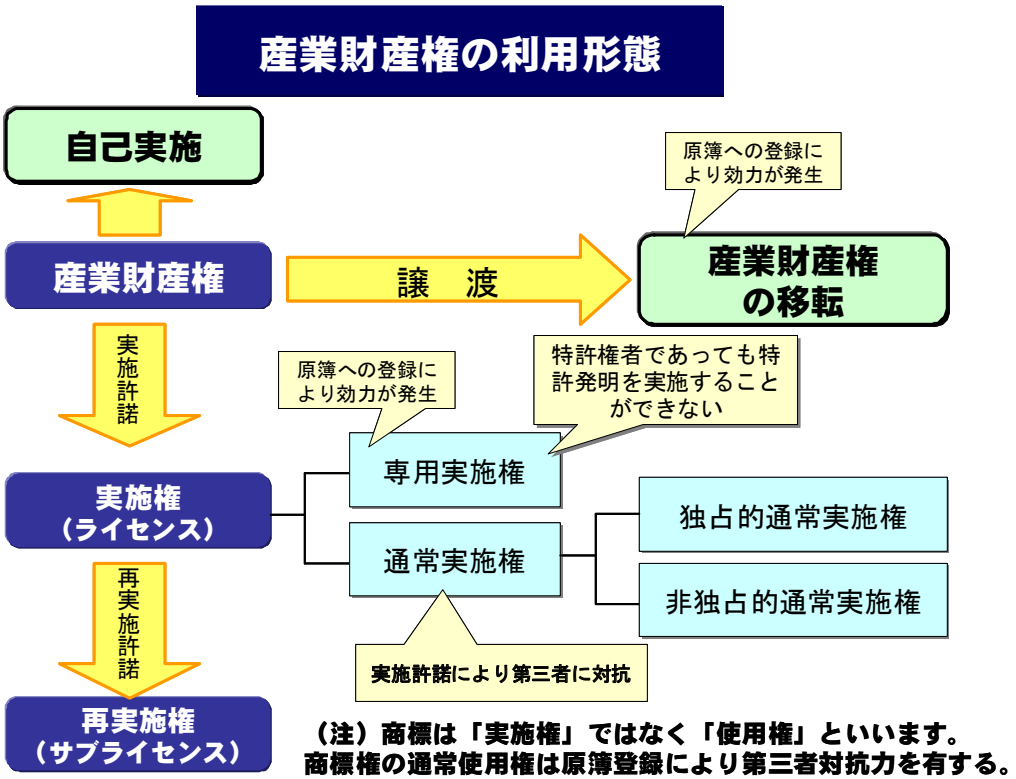
第１節　産業財産権の活用

従来型の経営資源である人・物・金を活用して利益を確保する手法に加え、産業財産権を最大限に活用して利益を確保する手法について熟知することは、今や経営者にとって必須の事項といえます。

産業財産権の取得は、利益を確保するための手段であって目的ではなく、取得後どのように活用して利益を確保するかを、研究開発時や出願時などのあらゆる節目で十分に考えておくことが重要です。

（１）産業財産権利用形態の類型

産業財産権の利用形態の一つとして、産業財産権の独占的排他権を活用して自社製品の製造販売を有利に行う、いわゆる独占的自己実施があります。また、売却・譲渡等により他社に産業財産権自体を移転してしまう場合や、他社に産業財産権の実施権（ライセンス）を許諾する場合があります（特許権者以外の者が特許発明を実施する権利を実施権といいます）。これら様々な産業財産権の利用形態を、企業経営に沿って最適な形で選択することが重要です。



① 独占（他社に一切関係製品を作らせない）

独占は産業財産権の最も基本的な機能であり、この機能により市場を独占でき、価格も維持できるため、大きな利益を期待することができます。

しかし、一方で権利者は、自己の産業財産権を侵害した他社製品が出ないように市場を監視する必要があり、この監視を怠るようでは産業財産権を所有している意味がありません。さらに、所有する産業財産権に対して他社からの無効審判請求などの攻撃を受ける可能性もあります。

また、一社独占により、当該技術及び製品が普及せず、期待していた利益を確保できなくなるといったことも考慮する必要があります。

② ライセンス

ライセンスとは、一般に、ライセンスを与える側である、特許権者（ライセンサー）がライセンスを受ける側（ライセンシー）に対して、一定の条件の下に産業財産権の実施を許諾することを意味します。

ライセンサーである実施許諾者には、１）ライセンスの対価を得る、２）特許権を得るために費やした研究開発投資や諸経費を一部回収できるといったメリットがあります。

ライセンシーである実施権者には、１）自社技術の補完のための研究開発に要する費用や時間を削減でき、２）価値ある特許発明を実施することによる利益を得るといったメリットがあります。

また、１）費用と時間の掛かる特許権侵害訴訟を回避して裁判外の紛争解決ができ、２）協力関係を維持し、技術提携や業務提携を図るという両者に共通したメリットもあります。

③ 特許権等の移転（特許権等を他人に譲渡する）

自社の特許権に係る発明等を将来自社で実施する可能性がない場合、あるいは自社で実施するより製造・販売力の大きな企業で実施する方が現実的な場合などにおいては、自社の特許権等を他社へ売却し譲渡することが考えられます。

この場合のメリットは、実施権の許諾と比較して大きな金額を請求しやすいことや、自社で特許権等を維持した場合の特許料(年金)の支払いや管理が不要であることです。ただし、権利を譲渡してしまった後で、その判断が誤っていたとしても取り返しがきかないので、判断には慎重さが要求されます。

なお、譲渡による特許権等の移転は、登録しなければ効力が生じませんので、移転登録申請書(登録免許税が必要)を提出し、特許庁の特許原簿に移転登録をする必要があります(特許法第９８条、Ⅱ様式編　１．特許（１１）移転登録申請書　（１２）譲渡証書 参照)。

（２）ライセンスの類型

「ライセンス」（実施権）には、特許法上、その権利を許諾された実施権者だけが独占的に実施できる専用実施権と、独占性のない対抗要件を備えた通常実施権の２種類があります。

① 専用実施権の設定（特許権等の譲渡は行わず、専ら相手に権利を実施させる）

「専用実施権」とは、対象となる特許発明を専用実施権者が独占的に実施することができる権利のことをいいます（特許法第７７条）。専用実施権が設定され、特許原簿に専用実施権の設定登録がなされた場合、その特許発明は、設定された実施の範囲内においては特許権者自身も実施できなくなります（同法第６８条ただし書）。土地を例にして考えると、地上権の設定と似ています。

専用実施権を設定した場合、特許権者にとっては、後述する通常実施権の許諾の場合とは異なり、自ら特許発明を実施できなくなる点がデメリットといえます。しかし、専用実施権者には、特許権者が有する権利と同等の権利を与えることになるので（専用実施権者は、第三者が無断でその特許発明を実施した場合には権利侵害として、特許権者と同様に差止請求や損害賠償請求等を行うことができます）、一般的に通常実施権よりも高額の対価を受けることができるのがメリットです。このため、当面、自社で実施する予定がない場合等には、他社に専用実施権の設定を行うことも選択肢の一つとなるでしょう。

一方、自社も実施できないのであれば、権利を譲渡することが考えられますが、例えば、当該技術の開発後５年間は資金や人材が不足して実施できないが、６年目からは実施するという計画がある場合、専用実施権の設定期間を５年間とし、６年目以降は自社が実施できるようにするということも考えられます。

さらには、ある特定の地域や特定の製品分野では実施しないが、他の地域や分野では実施したいといったケースも考えられます。例えば、自社は北海道に販路が全くないという場合、地理的範囲を北海道に限定して他社に専用実施権を設定することができます。また、自社は産業用の製品のみで家庭用の製品は実施しない場合は、家庭用の製品についてのみ専用実施権を設定することも可能です。

このように、ライセンス契約を締結する場合には、実施できる期間、地域、特許製品等の内容を実施の範囲として設定することや、それらに応じた実施料に関する合意内容に留意する必要があります。

② 通常実施権の許諾（他社にも特許権等の実施を許諾してライセンス料を得る）

「通常実施権」とは、その特許発明を実施することができる権利のことをいいます（特許法第７８条）。

通常実施権者は、専用実施権者とは異なり、許諾を受けた範囲内において無権限の他者が発明を実施した場合であっても、差止請求や損害賠償請求を行うことはできません。このような場合には、特許権者や専用実施権者が、差止請求、損害賠償請求を行うことになります。

なお、特許法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第６３号）により、通常実施権の

当然対抗制度が導入され、平成２４年４月１日以降の通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者等の第三者に対しても、その効力を有するため（特許法第９９条）、例えば特許権者が変わった場合でも、引き続き、特許発明の実施を続けることができます。

また、通常実施権には実務上、独占的な通常実施権と非独占的な通常実施権があります（特許法上の区別はなく、契約実務上使用する用語です）。独占的通常実施権が許諾された場合は権利者（ライセンサー）及び当該実施権者（ライセンシー）しか実施することができませんが、非独占的通常実施権の場合、権利者はさらに別の者にも実施許諾することができ、複数の実施権者（ライセンシー）が実施することができます。

通常実施権の当然対抗制度とは、通常実施権者が登録を備えずに、通常実施権の存在を立証することによりその通常実施権を第三者に対抗できるとする制度です。

専用実施権と通常実施権の比較

	専用実施権	通常実施権
実施権を与えることができる者（ライセンサー）	特許権者のみが専用実施権を設定（ライセンス）できる。	特許権者又は専用実施権者が、通常実施権を許諾（ライセンス）できる。ただし、専用実施権者による場合は、特許権者の承諾が必要となる。
特許原簿への設定登録（登録免許税が必要）	専用実施権の効力を発生させる要件及び第三者に対抗する要件として設定登録が必要。（効力発生要件）	原簿への登録は不要
実施権の性質	他人が発明を実施した場合には、差止請求、損害賠償請求を行うことができる。	他人が発明を実施した場合であっても、差止請求や損害賠償請求を行うことができない。
ライセンサーの自己実施権の留保	専用実施権を設定する場合には、ライセンサー（＝特許権者）の実施権は留保できない。	通常実施権を許諾する場合には、ライセンサーの実施権は留保される。
ライセンスの重複の可否	特許権者は、専用実施権の設定後、その設定範囲については、専用実施権と通常実施権の別にかかわらず、実施権を設定・許諾できない。	特許権者は、通常実施権の許諾後、その許諾範囲についても、専用実施権又は通常実施権を第三者に設定・許諾できる。 先に通常実施権の許諾を受けた通常実施権者は、専用実施権者に対抗できる。

③　再実施権（サブライセンス）

再実施権（サブライセンス）とは、実施許諾者（ライセンサー）が実施権者（ライセンシー）と締結した契約（主契約）において、実施権者が第三者に主契約の範囲内において、実施権を許諾する権利をいいます。実施権者が子会社に実施させる場合も、実施権者からの再実施権の許諾がないときは、実施させることはできないのが一般的です。

なお、サブライセンス契約は、一般に、主契約が終了すると自動的に終了することに留意する必要があります。また、下請実施と再実施は異なることに留意する必要があります。

④　部分ライセンス（特定の地域や特定の製品・用途分野等のみライセンスする）

この利用形態は、自社による独占と通常実施権の設定とを組み合わせ、利益を最大にしようとする戦略です。例えば、自社の販路が関東には強いが関西には弱い場合、関東では自社が製品を独占し、関西ではその地域に強い他社にライセンスをして、他社の売上げに期待するという戦略です。

この利用形態は比較的低いリスクで利益を最大限に引き出すことができる半面、ライセンス契約が複雑になる傾向があり、契約前に十分な調査や慎重な戦略立案が必要です。

⑤　クロスライセンス（自社の特許権等と他者の特許権等を相互にライセンスする）

自社で実施したい他社の特許権に係る発明等があり、一方でその他社が自社の特許権等を実施したいと望んでいる場合には、相互に特許権に係る発明等を使い合うことが可能になるようクロスライセンス契約を結ぶことができます。

最も一般的なケースとして、自社と他社とが似た製品を同時期に開発し、お互いが相手方の製品をカバーするような特許権等を得た場合には、双方とも製品が出せないということもあり得ます。

つまり、ある製品について特許権等を取得していても、その実施によって他社の特許権等に抵触する可能性がある場合に両者がクロスライセンスをする戦略は有効で、関係する２社は互いに製品を販売でき、かつ、市場を独占することもできます。

なお、クロスライセンスする対象となる知的財産の資産価値が、自社のものと他社のものとでは異なる場合があります。このような場合は、資産価値が低い権利を有する側が不足分を金銭で支払うなどの契約等をします。この差額の支払い方法も一括支払いや分割支払い、あるいは製造・販売額に応じて支払う等、様々な方法があります。

⑥　産業財産権のプール（数社の特許権などを集める）

数社の同業者が互いに産業財産権を持ち寄り、それを一括管理して同業者で市場を独占する戦略があります。これは、上記クロスライセンスの発展型ということができます。

この戦略に参画する企業が、お互いにあまり強い特許権等を所有していない場合であっても、この戦略で強力な知的財産を所有することができます。しかし、契約の形が複雑になる可能性も十分にあるため、契約締結前に慎重に契約内容を検討する必要があります。

また、場合によっては独占禁止法における不当な取引制限として違法になることもあるので注意が必要です。

（３）出願しない形態での知的財産の活用（ノウハウ管理）

ここまで、特許権などの産業財産権を取得し、活用するという観点から説明してきました。一方、公開されなければ他者が追随できないような技術などについては、その内容が公開されてしまうことを避けるため、特許出願をあえて行わず、ノウハウとして秘匿しておく戦略もあります。秘密情報として管理されたノウハウについては、法律上の要件を満たすものは営業秘密として不正競争防止法で保護され、不正な取得・使用・開示が行われた場合、差止請求や損害賠償請求を行うことができます（Ⅰ概要編　第５章　第１節　不正競争の防止（３）各行為類型の概要　４）営業秘密の侵害行為　参照)。また、悪質な場合、刑事罰が科されることもあります。

他者の特許発明を実施する際には、特許権の実施許諾に加え、その特許権を実施するためのノウハウも必要となる場合が多く、特許権とともにノウハウが実施許諾（ライセンス）契約の対象にされるケースが少なからずあります。ノウハウとして秘匿する戦略をとる場合、社内の秘密保持のためのルールをきっちりと定め、それに従って、秘密情報を合理的な態様で管理し、従業員等の秘密情報に接した者に対して当該情報の保有者が秘密情報として管理したいと考えていることが分かるようにしておく必要があります。万一、社員あるいは取引先など第三者の行為でノウハウが社外に漏れた場合に、その行為が不正なものであることを主張するためにも、秘密情報の管理が行われていたことを証明できるようにしておく必要があります。

ただし、そのノウハウと同じ技術を他社が独自に開発し、特許権を取得した場合には、自社がその特許権を侵害しているとして、事業を継続できなくなる可能性があります。このような場合に備えて、先使用による通常実施権（注）を主張して事業を継続できるよう、他社が特許出願する以前から、その技術の実施である事業または事業の準備をしていたことを証明できるだけの十分な証拠を保管しておくことも必要です。

（注）先使用による通常実施権（先使用権）制度は、特許法第７９条に規定されています。

特許法第７９条（先使用による通常実施権）
「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」

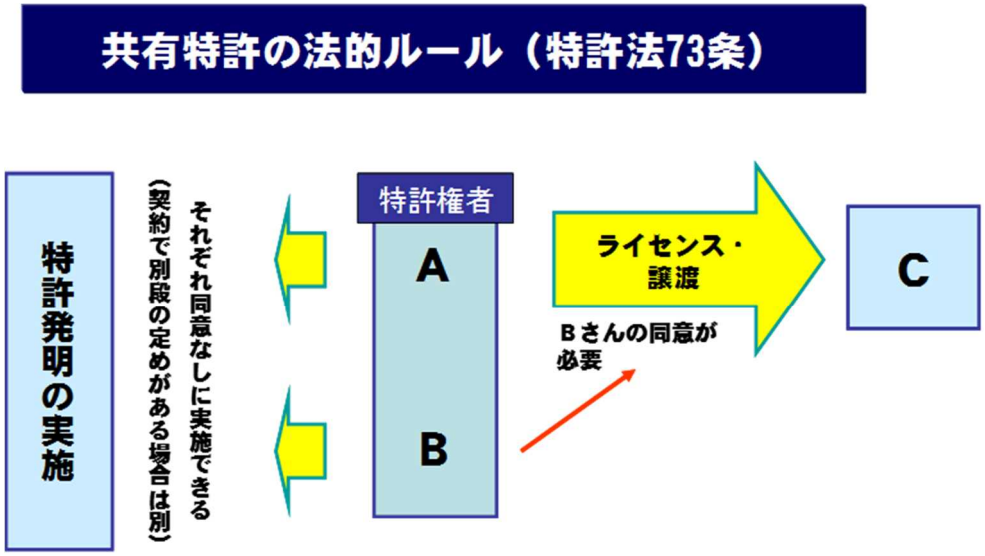
※先使用権制度の詳細については、先使用権制度事例集「先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－」をご参照ください。
（http://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html）

※営業秘密に関する管理方法・体制等のご相談につきましては、独立行政法人 工業所有権情報・研修館（INPIT）の「営業秘密・知財戦略相談窓口」にて受け付けております。
（https://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/madoguchi.html）

（４）共有に係る特許権

特許権が共有に係る場合において、その特許発明の実施については、契約で別段の取り決めがある場合を除いて、各権利者は共有者の同意がなくても自由に実施することができます（特許法第７３条第２項）。

一方、特許権に関する自己の持分について譲渡あるいは質権を設定する場合や、特許権について第三者にライセンス（専用実施権の設定又は通常実施権の許諾）をする場合には、他の共有者の同意が必要となります（特許法第７３条第１項及び同条第３項）。



（５）技術移転の活用

技術移転は産業の発展に大きな役割を果たしてきました。特許制度を活用することで、技術移転を円滑に進めることができます。

①　技術移転の必要性

１）大企業には、自前の研究所で事業に必要な研究開発を行い、外部からの技術導入には頼らないという考え方もあります。しかしながら、技術開発が高度化、複雑化する中、研究開発のコストが増加し、一企業で事業に必要な研究開発をすべて行うことは難しくなりつつあります。大企業では外部から技術導入する必要性が高まっているといえます。

２）企業は研究開発費が増大するにつれ、早期に研究開発費を回収する必要に迫られます。自社が開発した研究成果をいち早く収入に変える手段として、他社への技術移転によるライセンス収入等は、企業にとって非常に魅力的なものといえます。

３）一方、大学や研究機関（以下、「大学等」と記載）の研究成果は社会に還元していくことが期待されています。研究成果が民間企業に移転され事業化されることにより、また、その結果生まれた新たな製品等が利用者に提供されることによって、研究成果は人々の役に立つことになります。技術移転は、大学等の研究成果を社会還元するきわめて重要な手段です。さらに、技術移転によって得られるライセンス収入は大学等に還元され、新しい研究開発の費用に充当されます。

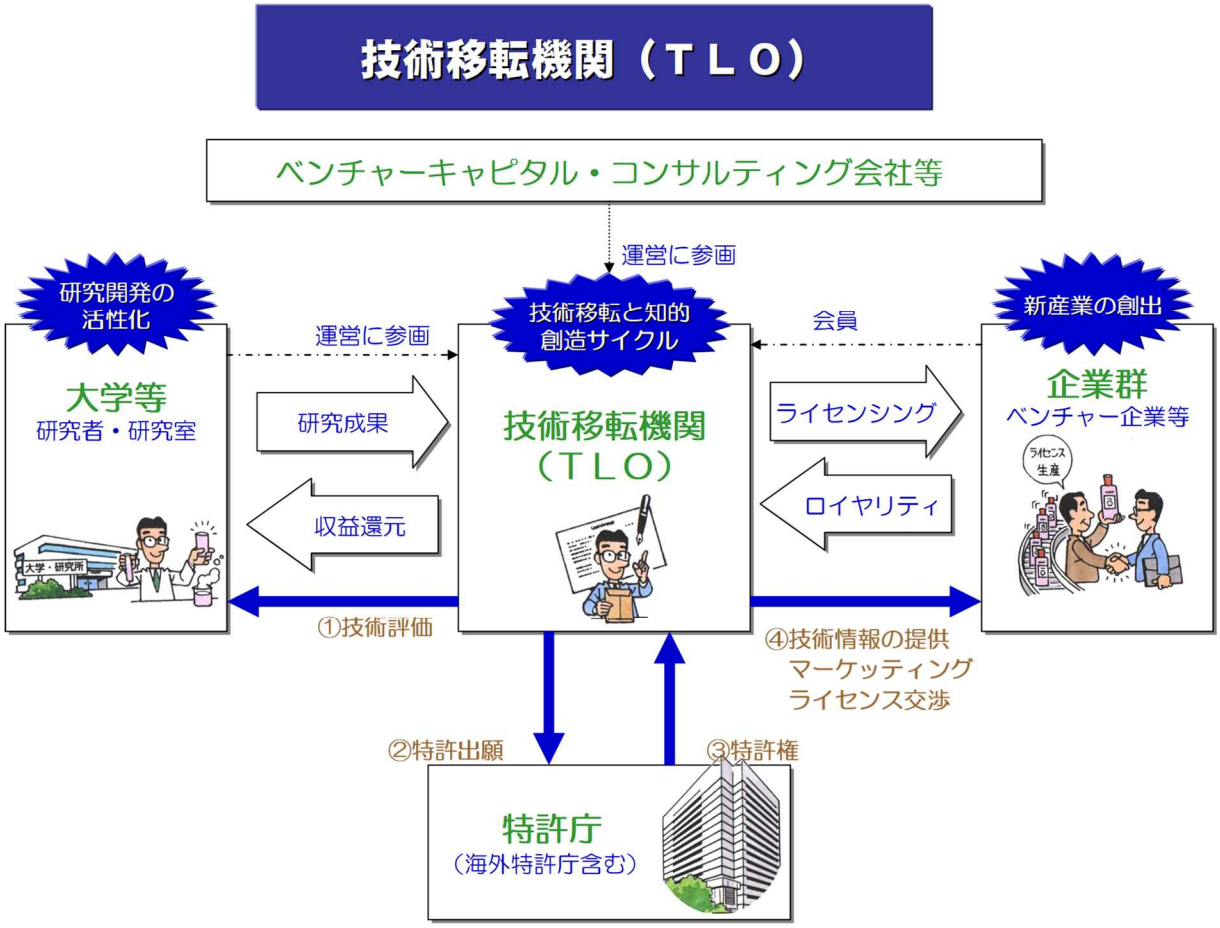
②　技術移転のための環境整備

１）大学における技術移転の促進

大学等における技術に関する研究成果、すなわち発明等を権利化し、企業に技術移転して社会での有効活用を図ることは、新たな事業分野の開拓及び産業の技術力向上並びに大学における研究活動の活性化に資するものです。

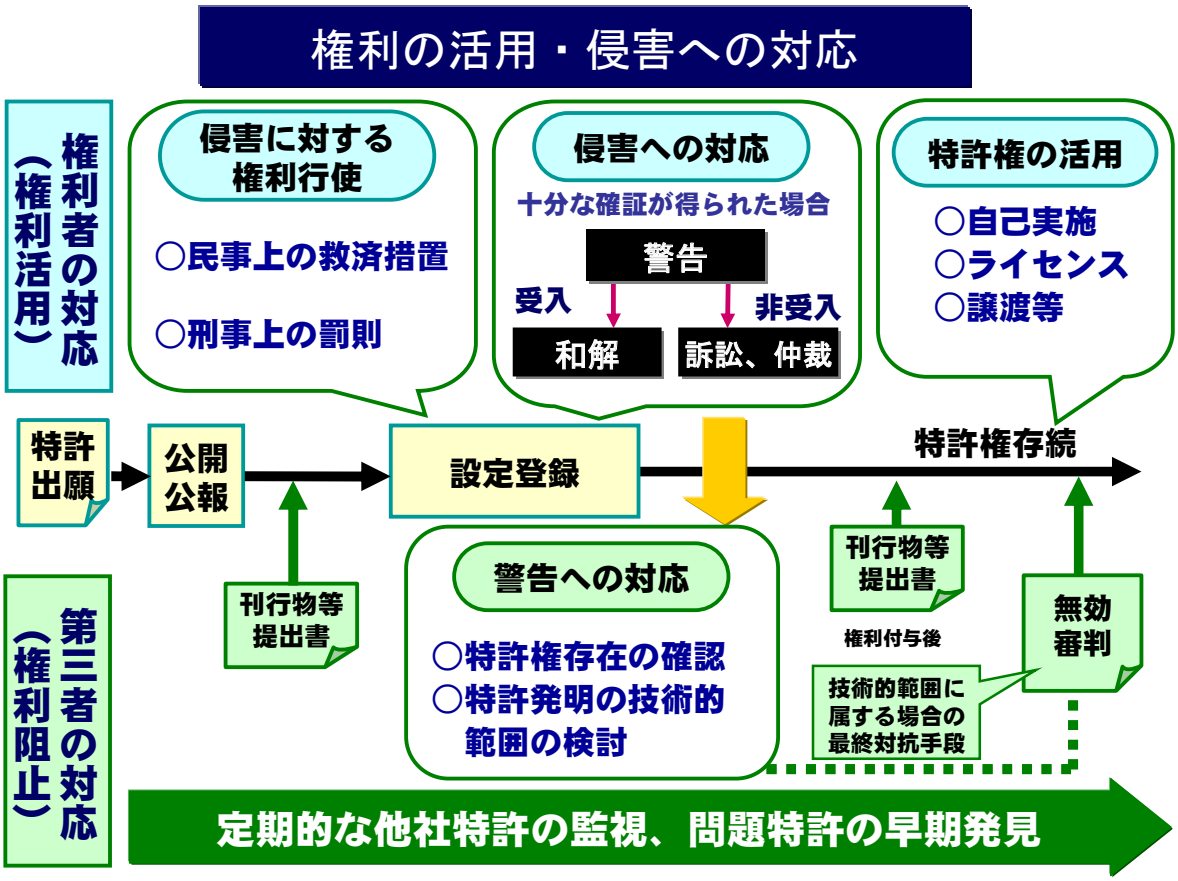
こうした観点から、大学と産業界を結びつけるリエゾン機能の一つである技術移転機関（ＴＬＯ：Technology Licensing Organization）の整備を促進するため、１９９８年５月に「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」（大学等技術移転促進法）が制定されました。

ＴＬＯでは、①事業化し得る研究成果の発掘、評価、選別、②特定研究成果に関する技術情報の提供、③特許権等についての民間事業者への実施許諾等、④実施料収入等の還流等を実施して技術移転を進めています。現在、日本では３２のＴＬＯ（２０２２年２月現在）が大学等技術移転促進法に基づき文部科学大臣と経済産業大臣の承認を受け、活動しています。（Ⅲ参考編　１４．承認ＴＬＯ一覧参照）


技術移転機関（ＴＬＯ）
ベンチャーキャピタル・コンサルティング会社等
運営に参画
研究開発の
活性化
技術移転と知的
創造サイクル
新産業の創出
運営に参画
会員
大学等
研究者・研究室
研究成果
収益還元
技術移転機関
（ＴＬＯ）
ライセンシング
ロイヤリティ
企業群
ベンチャー企業等
大学・研究所
ライセンス
生産
①技術評価
④技術情報の提供
マーケッティング
ライセンス交渉
②特許出願
③特許権
特許庁
（海外特許庁含む）

第２節　権利侵害への対応

第三者が特許発明の内容と関連のある製品の生産、販売等をしている場合に、その製品が特許権を侵害するか否かについては、権利侵害の要件に基づいて検討する必要があります。また、特許権者が権利侵害に対して取り得る手段は、次ページ以降（１）～（３）のようなものが考えられます。



※刊行物等提出書：他人が特許出願した発明が特許になるのを阻止するため、又は特許が無効である可能性を知らせるための情報を特許庁に提供する手続のこと（情報提供制度）。匿名による提出も可能。

※意匠の場合「公開公報」「刊行物等提出書」がなく（商標の場合は、設定登録後の「刊行物等提出書」がなく）、「（特許発明の）技術的範囲」は、意匠の場合「意匠の範囲」、商標の場合「登録商標、指定商品又は指定役務の範囲」と読み替えるほか、概ね意匠・商標においても同様。

※意匠のうち秘密意匠では登録意匠の内容を提示して警告したことが必要（意匠法３７条３項）。実用新案では、実用新案技術評価書を提示して警告した後であることが必要。

（１）特許権侵害に関する民事上の救済措置と刑事罰

他人が法的根拠もなく無断で業として特許発明を実施すれば権利の侵害となり、特許権者は、次のとおり民事上の救済を受けることができます（専用実施権者も設定の範囲内において救済を受けることができますが、通常実施権者は救済を受けることができない場合があります)。また、権利を侵害した場合には、侵害者は刑事上の罰則が科せられることがあります。

① 差止請求権（特許法第１００条）

特許権者は、特許権を侵害する者あるいは侵害するおそれのある者に対して、侵害の停止又は将来における侵害の予防を請求することができます。また、侵害品の廃棄だけでなく、侵害品の製造設備の廃棄等を求めることができます。

② 損害賠償請求権（民法第７０９条）

特許権者は、特許権を侵害された場合、侵害者に対して損害賠償を請求することができます。また、特許権者による損害額の立証は、困難な場合が多いので、特許法では損害賠償額の算定について、推定等の特則を設けています（特許法第１０２条)。なお、損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から３年間行使しないときなど、時効によって消滅しますので、注意が必要です（民法第７２４条)。

③ 信用回復措置請求権（特許法第１０６条）

特許権者は、侵害者による粗悪品の販売などの侵害行為によって業務上の信用を害した場合には、新聞への謝罪広告の掲載などの業務上の信用を回復するのに必要な措置を請求することができ、裁判所はその旨を命ずることができます。

④ 不当利得返還請求権（民法第７０３条、第７０４条）

特許権者は、侵害者が侵害行為によって不当に得た利益の返還を請求することができます。なお、不当利得返還請求権は、権利行使できることを知った時から５年行使しないときなど、時効によって消滅します（民法第１６６条第１項）が、損害賠償請求権の時効（知った時から３年）よりも原則長くなっています。

⑤ 侵害の罪（特許法第１９６条、第１９６条の２）

特許権を侵害した者は、直接侵害の場合は、刑事罰として、１０年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。間接侵害の場合は、５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。また、所定の違反行為が法人の代表者等によってなされたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しては、３億円以下の罰金が科せられます（特許法第２０１条)。

（２）権利侵害の成立条件

権利侵害が成立するには、以下のような条件が必要です。

①有効な特許権があること

特許権が設定登録され、権利の存続期間中に、第三者が特許発明を実施していた（している）ことが必要です。なお、特許が無効理由を有する場合、特許無効審判において特許を無効とする審決が確定すると、一部の無効理由で無効とされる場合などの例外を除き、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので（特許法第１２５条）、注意が必要です（第４章第３節「判定・無効審判制度」　参照）。

②特許発明の技術的範囲内の発明が実施されていること

第三者の実施している発明が特許発明の技術的範囲内であることが必要です（特許法第２条第３項、第６８条、第７０条）。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められます（第２章第１節[７]出願から特許権取得までの流れ（１１）特許発明の技術的範囲　参照）。

③実施に正当な権原のないこと

当該第三者が実施権を有しないこと、又は特許権の効力の及ぶ範囲での実施であることが必要です。

④実施が業としてであること

第三者の実施が「業として」なされていることが必要です（特許法第６８条）。「業として」の解釈に明確な説はないが、例えば、個人的家庭的な実施については、「業として」に該当しないと考えられます。

（参考１）特許発明を実施している場合でなくとも、例えば特許権の侵害に用いられる専用部品を生産・譲渡する等の行為は、特許権の侵害とみなされます（いわゆる間接侵害（特許法第１０１条））。

（参考２）特許請求の範囲に記載された構成中に、侵害が疑われる対象製品と異なる部分があっても、以下の条件を満たす場合は、特許発明の技術的範囲に属すると判断されることがあります（いわゆる均等論（最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決））。

ア　異なる部分が特許発明の本質的部分でない。

イ　異なる部分を対象製品におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ、同一の作用・効果を奏する。

ウ　対象製品等の製造時に、上記異なる部分を置換することを、当業者が容易に想到できる。

エ　対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術か

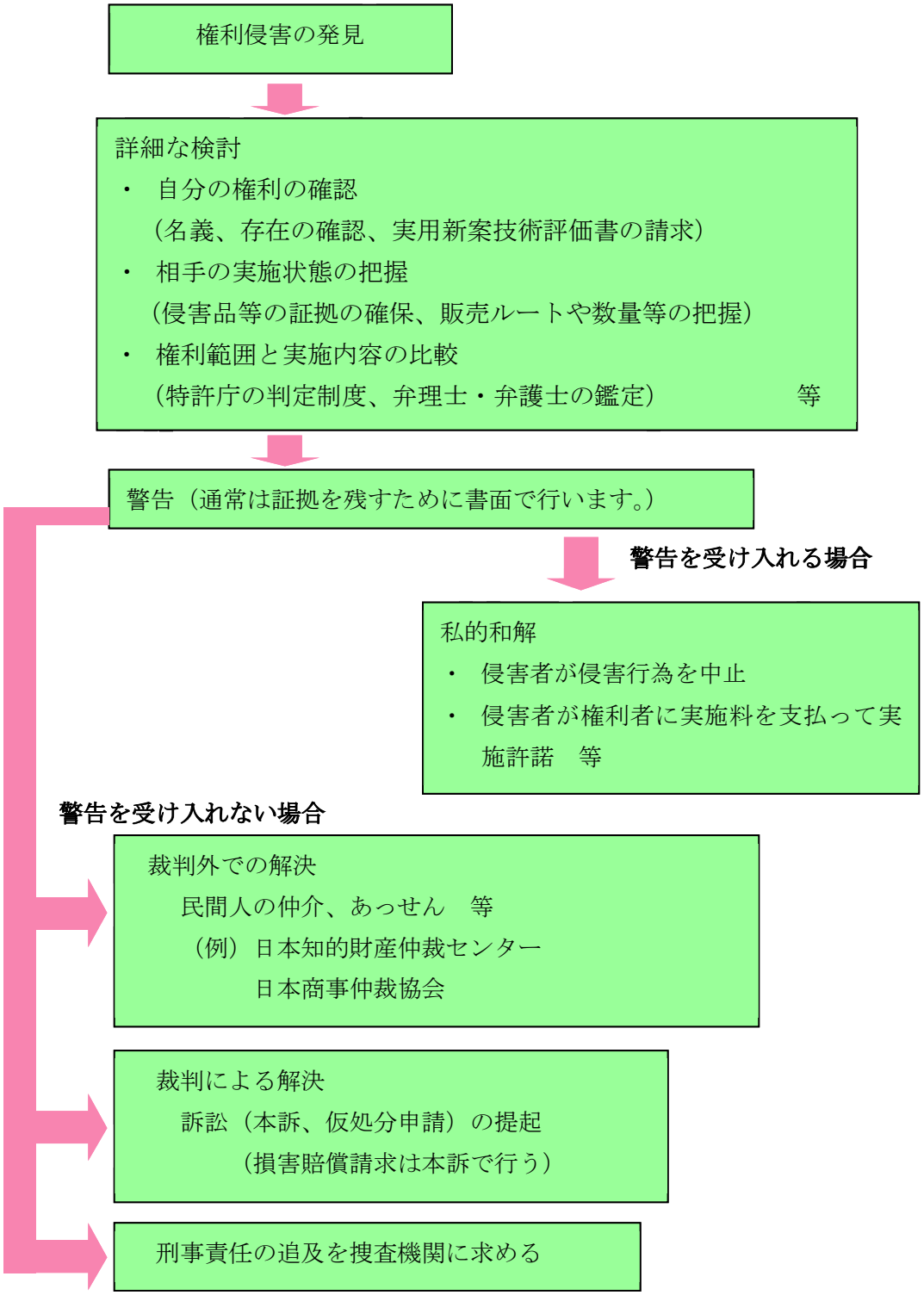
ら出願時に容易に推考できたものではない。
オ　対象製品等が特許発明の出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情がない。

（３）権利侵害を発見した場合の対応策

権利侵害を発見した場合には、十分かつ慎重な検討を行い、侵害であるとの確証が得られるならば侵害者に警告をして、和解交渉で解決できるかどうかを探ることが考えられます。当事者間の直接の交渉で解決できない場合には、判定制度や裁判所の手続を利用するほか、調停制度、仲裁制度を利用するなど、第三者を間に入れることにより、解決を図る方法もあります。

なお、実用新案権者が権利行使を行うときには、更に注意が必要です。実用新案権は実体審査を経ずに付与される権利です。権利の濫用を防止し、第三者に不測の不利益を与えることを回避するため、実用新案権者は、権利の有効性に関する客観的な判断材料である実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、権利を行使することができません（実用新案法第２９条の２）。実用新案技術評価書を提示せずに行った警告や訴訟の提起は、有効な権利行使には当たらないものと考えられ、これにより相手側に損害を与えた場合には、これを賠償する責任を負うことになります（実用新案法第２９条の３）。

【権利侵害を発見した場合の対応例】



・裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ：Alternative Dispute Resolution）とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続のことをいいます。ＡＤＲの種類の例は、以下のとおりです。

・仲裁：当事者双方が紛争の解決を第三者に委ね、その判断に従うことによって争いを解決すること。両当事者がその旨の合意（仲裁契約）をすれば、裁判所に出訴する権利は失う。

・調停：紛争を解決するため、第三者が当事者間を仲介し、双方の互譲に基づく合意によって紛争の処理を図ること。

・あっせん：紛争の当事者間の交渉が円滑にいくように、その間に入って仲介する行為の一切のこと。

・裁判による解決と比較し、①手続は非公開、②必ずしも法律に拘束されない（実情に即した解決の可能性）、といったメリットがあります。

・知的財産権分野に関するＡＤＲ機関としては、日本知的財産仲裁センター等があります。日本知的財産仲裁センターは、日本弁理士会と日本弁護士連合会が平成１０年に共同で設立した団体で、日本弁理士会内に窓口があります。

・知的財産権分野におけるＡＤＲに関しては、弁理士が代理を行うことも可能です（第７章第４節　弁理士・日本弁理士会　参照）。

（４）権利侵害であると追及された場合の対応策

権利者は、権利侵害があったと判断すると、通常、その権利行使前に侵害者と考えられる者に対し警告を発します。しかし、この警告は特許権者の主観的判断に基づく場合が多く、ときに誤用又は濫用されることも少なくありません。

したがって、警告を受けた場合は、その正当性を調査し、検討した後、しかるべき措置をとります。以下にその対策例（特許の場合）を説明します。

①　特許権存在の確認

特許原簿により、特許権が有効に存在するか、正当な権利者からの警告であるかを確認します。

②　特許発明の技術的範囲の検討

特許公報を入手し、特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲がどこまで及ぶか検討します。特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められますが（特許法第７０条）、特許請求の範囲を正確に理解するためには、出願時の技術水準を把握し、出願前の公知文献などを調査することが必要となることもあります。

なお、特許発明の技術的範囲については、特許庁に判定を求めることができます（特許法第７１条）。この判定結果は法的拘束力を有しませんが、権利付与官庁の公式見解であるため権威ある判断の１つとされています（第３節「判定・無効審判制度」　参照）。

また、弁理士に鑑定を依頼することもできます。

＜参考：判定の結果後の対応策の例＞

１）特許発明の技術的範囲に属すると判断された場合

・直ちに実施行為を中止し、故意責任を免れるようにします。
・実施許諾又は権利譲渡を受け、正当に実施できるよう交渉します。
・特許権に無効理由を発見したときは、特許無効審判を請求します（特許法第１２３条）。特許を無効とする審決が確定すると、一部の無効理由を除き、特許は初めからなかったものとみなされるので、警告自体その根拠を失うこととなります。
・先使用権があるか、特許権の効力の及ばない範囲の実施に相当するか等を検討します。

２）特許発明の技術的範囲に属さないと判断された場合

・侵害事実がない旨を回答するとともに、将来の訴訟に備えて鑑定書、正当理由資料等の証拠の準備をしておきます。
・相手側から仮処分の申請があった場合には、裁判所に上申書を提出して、こちらの意見主張の機会を与えてほしい旨の申し出をします。
・差止請求権、損害賠償請求権の不存在確認の訴訟を提起します。
・民法上の権利濫用、不正競争防止法違反等を主張します。

第３節　判定・無効審判制度

特許権などの産業財産権の活用や紛争の解決を支援するための判定制度や、本来、権利にならない発明等の権利行使に対抗するための無効審判制度などがあります。

（１）判定制度の概要

高度に専門的な技術・意匠・商品知識を有する特許庁の審判官が、中立・公平な立場から、判定の対象が特許発明の技術的範囲に属するか否か等の公的見解を６月程度で示します。特許権の均等の範囲に属するか否かについても、特許庁の先行技術調査・判断の経験を活かして判定します。

特許権者は、営利等を目的として特許発明を独占的に生産、販売、使用等することができます。よって、特許権は同業者のみならず広く第三者にも影響を及ぼすことになります。

特許権に関して、以下のようなことを知りたい場合があります。

①　特許権者が他人の商品（実施対象物）などについて、それが自分の特許発明の技術的範囲に属するものであるかどうかを知りたい

②　特許権者でない者が、開発投資や事業の計画のため、あるいは事業において実施中に、その対象の商品（実施対象物）が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するかどうかを知りたい（安心して実施したい）

特許庁では、実施対象物が特許発明の技術的範囲に属するか否かについて見解を示す判定制度を設けています。

判定は、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権で利用できます。（特許法第７１条第１項、実用新案法第２６条、意匠法第２５条第１項、商標法第２８条第１項）。

（２）判定の位置付け

判定制度は、当事者及び第三者を法的に拘束するような規定がありません。しかし、判定の結果は、特許庁の審判官による見解であるため、社会的に見て十分尊重され、権威ある判断の一つといえます。

判定の手続では、公平な判断を行うために、判定の請求人が提出した請求書の副本を被請求人に送り、被請求人の意見を聞くこととしています。

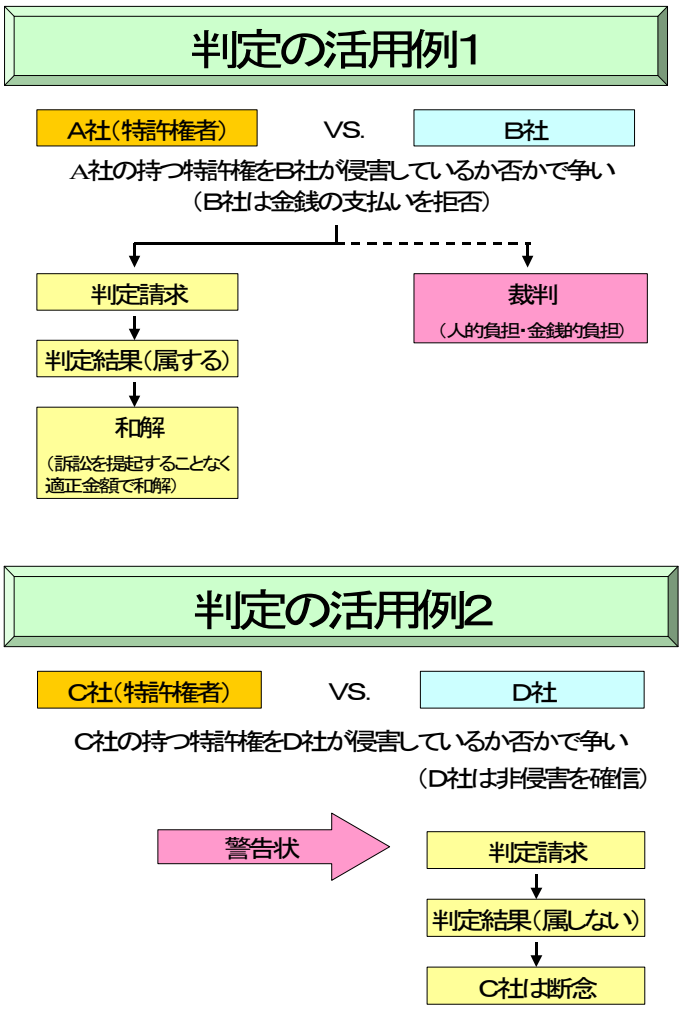
また、判定では、均等論の考え方に従って判定の対象物（方法）が特許発明と均等の範囲にあるか否かを判断します（均等論とその要件については、第４章第２節（２）権利侵害の

成立条件（参考２）　参照)。この判定結果は、訴訟等における均等の主張にも大いに貢献するものです。

このような判定制度の活用により、産業財産権に絡んだ不要な紛争の防止が期待できます。

特に、裁判費用等の負担が重荷となるベンチャー企業や中小企業にとっては、有効な制度です。

（３）判定の活用例



＜判定制度の利用形態＞

- ☆ 侵害事件で、相手に警告する際の資料
- ☆ 警告を受けた際に、反論するための資料
- ☆ 侵害事件において、侵害又は非侵害を主張するための資料
- ☆ 侵害品の輸入を差し止める際に、申立書に添付する資料
- ☆ 警察への告訴の根拠となる資料

（４）無効審判制度の概要

本来、権利にはならない発明、考案、意匠、商標に対して特許権等の権利が与えられた場合、その権利を無効とし、初めから存在しなかったものとする手段として、「無効審判」の制度があります。
無効審判では、公正な審理のため、審判請求人と特許権者等の双方に主張、立証を尽くさせて、権利の有効性を、３人の審判官からなる審判合議体で判断します。

本来権利にはならない発明に対して特許権が与えられた場合、その特許権は、特許権者に不当な排他的独占権を与えることとなります。そのため、本来であれば、誰もがその発明を実施することができるにもかかわらず、それを妨害することになり、ひいては産業の発展を妨げることになります。そこで、このような特許を無効とする手段として「無効審判」の制度が設けられています。

特許権に特許権を無効にできる理由（無効理由）を発見したときは、特許無効審判を請求することができます（特許法第１２３条第１項)。特許を無効とする審決が確定すると、一部の無効理由を除き、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます（特許法第１２５条)。

（参考）無効審判制度は、産業財産権四法（特許、実用新案、意匠、商標）全てに設けられています（実用新案法第３７条、意匠法第４８条、商標法第４６条)。

（５）無効理由（特許権の場合）

特許権の無効理由は、以下のとおりです。

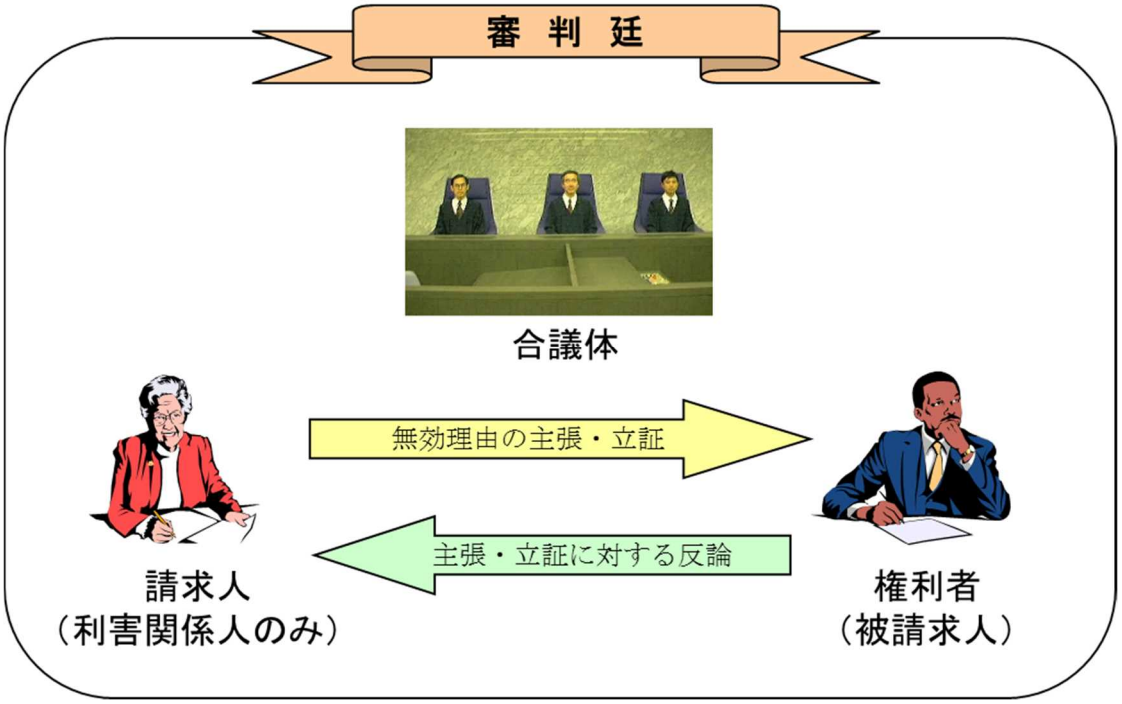
① 新規事項の追加
② 外国人の権利能力違反、非発明、産業上利用可能性違反、新規性・進歩性違反、拡大先願、公序良俗違反、共同出願要件違反、後願特許
③ 条約違反
④ 明細書の記載要件違反
⑤ 原文新規事項
⑥ 冒認出願（特許を受ける権利を有する者に移転された場合を除く。）
⑦ 後発的無効理由
⑧ 不適法訂正

（６）無効審判を請求できる人（特許の場合）

無効審判の請求は、利害関係人に限り請求することができます。

ただし、共同出願の規定に違反すること又は特許を受ける権利を有しない者の出願であることを理由とする無効審判を請求する場合は、審判請求人は特許を受ける権利を有する者に限られます。

（注：商標については、全ての無効理由について利害関係がある人に限り無効審判を請求することができます。実用新案、意匠については、権利帰属に関する理由を除き、何人も無効審判を請求することができます。）

（７）無効審判の審理（口頭審理）

無効審判の審理は、原則として、審判請求人と特許権者等の権利者双方を審判廷で立ち会わせて、互いの主張を尽くさせる「口頭審理」で行われます。審判廷で立ち会うことに代えて、ウェブ会議システムにより参加することができるオンライン口頭審理もあります。