

第九章 調査から係争までの実務の留意点

I. 特許情報調査

1. 調査のタイミングと調査の種別

(1) 研究開発企画段階

どのような技術の研究開発が今後の狙い目か、その技術に関してどのような研究機関や企業が参入していてすでにどのような特許が出願されているかなどを知るために技術動向調査を行います。

(2) 研究開発実施中

研究開発の過程で生じたアイデアに関連して知的財産の権利を取得するに際し、権利化が可能かどうか先行技術調査を行います。また適用しようとする技術が他者の権利を侵害することにならないかどうか侵害予防調査を行います。さらに研究開発の次のステージに進むために技術動向調査を行うこともあります。

(3) 研究開発成果活用段階

出願したアイデアの権利化をはかるため、審査請求を行う前に改めて出願内容に関して先行技術調査を行うことがあります（出願前の先行技術調査で代用することもあります）。また他者から警告を受けた場合には対象特許の無効資料調査を行います。他者に対抗するための自機関で保有する特許やライセンスを行おうとする特許の有効性を改めて確認するための有効性調査を行うこともあります。

2. 調査種別ごとの調査のポイント

(1) 技術動向調査

単に特許を集めてグラフを描けば何かが見えてくるというものではなく、何が知りたいのか（例えばある課題に対する解決手段としてどのような技術があるのか、そしてそれらの技術のうちこれからさらに発展しそうな技術はどれか、など）を明確にし、（この技術は発展しそうだ、などの）仮説を立ててそれを証明するためにどのような切り口で分析を行うのが最も適しているのかをまずよく検討することが大事です。

主に特許分類、特に FI (File Index) ³⁵記号を用いて抽出したものを技術用語や出願人、発明者、出願年などを用いて分類し分析します。

³⁵ 国際特許分類 (IPC) を基礎として細展開された日本特許庁独自の特許分類のこと。最新の FI 分類表は特許庁ホームページの FI 改正情報を参照ください。

特許庁「FI 改正情報」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/f_i_kaisei.htm

(2) 先行技術調査

- ①まず権利化しようとするアイデアのポイントを的確に把握します。
- ②ついでそのポイントをできるだけ具体的な表現で、しかもできるだけ多くの視点から眺めた表現で複数の短文を作成します。
- ③関連する特許分類とこれらの短文に現れる用語をいろいろ組合せていくつもの集合を作ります。1集合の件数は多くならないようにズバリ具体的な表現が記載されているものを探すような検索式を作成します。

例えば、指紋の認証と静脈パターンを使った認証の両方をパスした時だけ最終的に認証される、と言うアイデアを例にします。

この場合に関連する特許分類としてFI 記号はG06F21/20, 132 を使うものとします。

この場合の検索式としては、まず「指紋 AND 静脈」が思いつくので、「FI 記号 AND 指紋 AND 静脈」で検索すると、指紋も静脈も一般的な用語なのでそもそもヒット件数は多いのですが、さらに生体認証技術における生体情報の一つなので、「指紋や静脈パターンを使って認証する」と言うような、内容としては「指紋 OR 静脈」に相当するものまで検索されてヒット件数が多い結果となってしまいます。

そこで例えば「FI 記号 AND 指紋 AND 静脈 AND 二重 (チェック)」や「FI 記号 AND 指紋 AND 静脈 AND ダブル (チェック)」のようにさらに絞り込んだ検索や、観点や表現を変えて例えば「FI 記号 AND (第2の生体認証 OR 第二の生体認証)」のような検索式を作成します。このような検索式では新たな用語はそれぞれ特徴的なもの (実はアイデアの核心) なので、ヒット件数が少なくなるとともに内容の濃い (関連性がより高い) ものがヒットします。

- ④公知例は公報のどこに記載されたものでもよいので公報の全文を検索します。
- ⑤全文検索ではヒット件数が多くなるので、用語どうしの近傍検索機能やヒット公報のどこに入力した用語が記載されているのかを容易に認識できるハイライト機能を利用すると便利です。

ここで近傍検索について簡単に説明します。

近傍検索は文章の中で、単語 A と単語 B とが所望の文字数以内に近接して配置されているものを検索する機能です。

例えば「アームが回転する」と言う内容の記載があるものを検索する場合に、「アーム AND 回転」と検索すると例えば公報の全文を検索する場合には公報のどこかに「アーム」と「回転」が記載されていればヒットします。したがってアームが回転するもの以外に、アームは回転せずに車輪が回転することが記載されているようなものまでヒットしてしまい、不要なノイズが多くなってしまいます。ところが「アーム」と「回転」が近くにあるもの、例えば 10 文字以内にあるものと言う近傍検索を行うと、「アーム

が回転し」のようなものの他に「アームがモータに駆動されて回転し」のようなものも検索して回転するものがアームである可能性が高いものを効率よく集めることができ、ノイズを少なくすることができます。

(3) 侵害予防調査

①まずどのような請求範囲の特許があったらその権利を侵害してしまうのか考えます。

それは観点によって異なるので複数のパターンが想定されます。

例えばノートパソコンなどにセットされる電池パックにおいて、電池の残量をパソコンにセットする前に電池パック単体でチェックできるように、電池パック自身にボタンを押すと電池の残量に応じて青、黄、赤にLEDが点灯するような機能を持たせたことを想定します。このようなケースで侵害予防調査を行う場合に考えられる調査の観点としては、そもそも電池パック自体に電池の残量を表示させる内容の権利はないのか、電池の残量を色の違いで表示する内容の権利はないのか、ボタンを押した時にだけ残量を表示する内容の権利はないのか、などがあります。

②想定される請求範囲に記載される内容と同じ内容が請求範囲や要約などに記載される特許を探します。

③ヒットした特許公報の請求項に実施しようとしている内容と実質的に同じ内容が記載されているかどうかをチェックします。

④登録特許は権利が存続しているもの、公開特許は今後権利化される可能性があるものを調査対象とします。

(4) 無効資料調査、有効性調査

①対象特許の請求項に記載された発明の構成要件を把握します。

②それらの中でポイントとなる構成要素を特定し、これを中心とした全文検索を行います。もちろん対象特許の出願日や優先権主張日を考慮して検索対象期間を定めます。

③ヒットした特許公報について(2)の先行技術調査と同様に公報全体について関連する記載がないかチェックします。

3. 調査ツール（データベース）

（1）データベースの種類

①無料データベース

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）³⁶や Espacenet のような政府系の機関が提供するデータベースなどがあります。

②商用データベース

主な日本特許データベースとして NRI サイバーパテントデスク 2（株式会社野村総合研究所）、SRPARTNER（株式会社日立システムズ）、PatentSQUARE（パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社）、HYPAT-i（株式会社発明通信社）、JP-NET（日本パテントデータサービス株式会社）、ATMS（株式会社ジー・サーチ）、ULTRA Patent（株式会社ウィズドメイン）などがあります。また外国特許に関して上記のデータベースシステム中には米国や欧州、中国などの特許情報を収録してあるものがあるほか、外国特許に特化したシステムとして STN（株式会社化学情報協会）、DIALOG（株式会社ジー・サーチ）、DWPI（トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社）などがあります。

（2）選択のポイント

無料データベースでは集合どうしの演算ができないので、少し複雑な検索には向いていません。また近傍検索ができないので、ヒット件数を少なくするための工夫が別途必要です。

必要なものなるべく漏らさずにヒット件数を少なくするためには、例えば特許分類では IPC や FI 記号に替えて F ターム³⁷を使ったり、キーワードでは単語ではなくて「アームが回転」や「アームを回転」のようなフレーズで検索することが有効です。これでヒットすれば欲しい情報が高い確率で得られます。

商用データベースでは集合どうしの演算、近傍検索、ハイライト表示、権利の生死分別などの機能はおおよそ揃っていますが、それらの使いやすさには差があるので、確認が必要です。

利用料金がかかる商用データベースでは料金体系が従量制や固定料金制などが採用されているので、収録内容とともに各データベース・サービス提供者に確認し自機関の利用形態に沿ったシステムを選択します。

なお、先行技術調査をするときの注意点や検索のコツについては、日本弁理士会がウェブサイトで公開している「（解説）特許電子図書館を使った先行技術調査³⁸」などがあります。

³⁶ 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、
<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BtmTopPage>

³⁷ F タームとは、特許庁審査官の審査資料検索のために日本国特許庁が開発した技術テーマ毎に付与される検索記号のこと。
特許庁「レーザ加工」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/map/kikai11/3/3-3-2.htm

³⁸ 日本弁理士会「（解説）特許電子図書館を使った先行技術調査」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、
<http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200706/>

公設試知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動

事例 22 研究評価書への事業と知的財産関連項目の追加（研究員等への事業意識・知的財産意識向上）

当公的試験研究機関が行う新規研究や研究成果の評価・承認については、県規程の「評価書」に基づき評価会議により評価・承認されていたが、事業面・知的財産面評価の項目はなかった。

当公的試験研究機関は、研究員等にとって研究成果活用意識の向上と研究成果を確実に知的財産として残す意識の向上に役立つ方法として、①新規研究を行うにあたっては、i) 研究成果を活用する県内企業の存在（可能性）、ii) 研究の新規性の判断を、また、②研究成果が生まれた後には、i) その成果の活用方法（活用先企業）、ii) 特許にすべきか否かの判断等を実施することとした。

具体的には、研究員等の書類作成負担を減らすとともに、取りまとめる側の負担軽減という視点を加味し、既存の「評価書」に、①新規研究においては、研究員等が研究成果を活用する企業（業種）、研究関連特許（含む他者特許）の記載をし、②研究終了時においては、知的財産担当者が研究成果の特許化の可能性についての評価を記載する内容とした。

事業・知的財産項目の追加は、研究員等自らが先行技術調査を行なうことを促し、他と自らの研究テーマとの違いを明確化するようになり、また、研究成果活用企業の予測項目の追加は、研究成果の活用先として県内企業をより意識するようになった。

II. 発明評価

1. 各段階における評価内容と評価基準

(1) 発明発生時

評価内容	評価基準
そもそも自機関で保護すべきものか。	・発明が研究開発の趣旨から外れたものは評価対象外とします。
特許出願を検討すべきか、ノウハウとして保有すべきか。	・権利化された場合に権利行使が容易な技術か（侵害確認が容易か）否か評価し、難しいものはノウハウとし、保護対象外とします。 ・機関内で秘密にしておきたい技術であればノウハウとします。

以下に発明の評価基準とそれに応じた対処方法の一例を示します。

①まず発明が職務に関するものか評価します。

発明者である研究員等の職務とは関係のない個人的な興味に基づく発明は機関として保護する必要はないので保護の対象から外します。

②次いでその発明について出願した場合に権利が取得できるものか評価します。

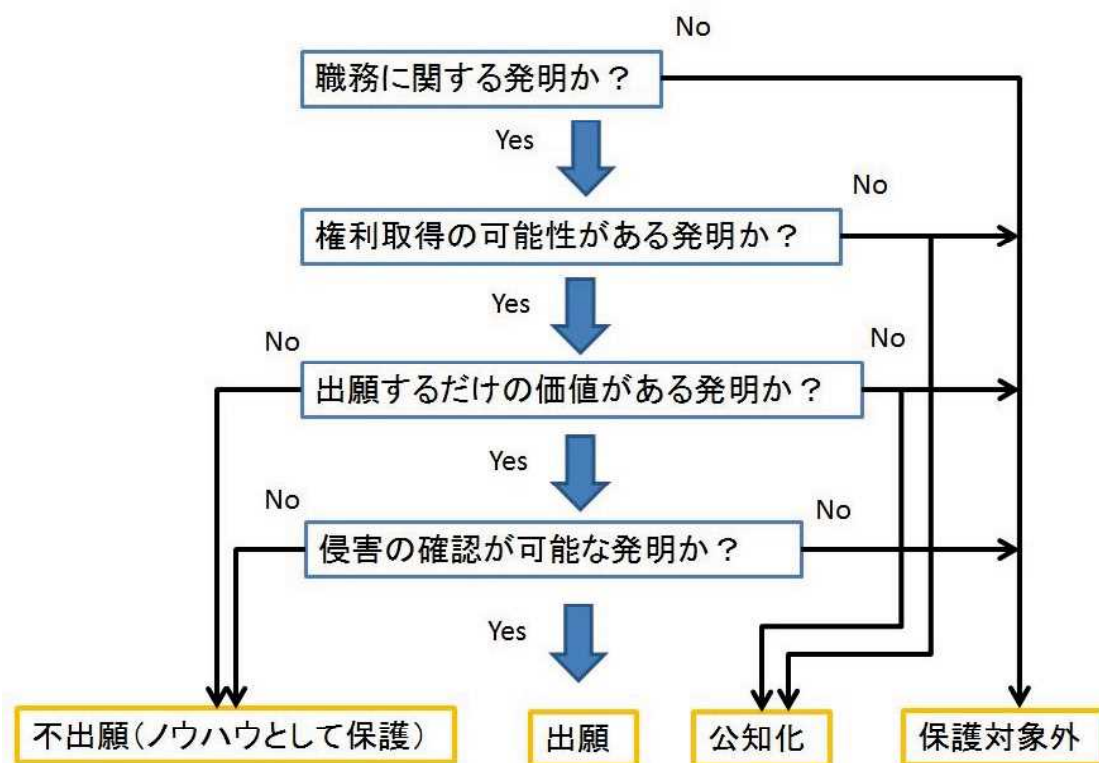
事前の先行技術調査の結果、特に関連する公知例が見つからない場合は出願する方向で

③および④の評価を行ないます。また関連する公知例が見つかった場合はそれにより権利化が難しいと判断される場合は保護対象外とし、権利化が微妙と判断される場合には請求項を検討して公知例との差別化を図るか、とりあえず出願して公知にしまい、状況に応じて審査請求をして特許庁の判断を待つなどの対処法があります。また公知にするだけでよいと判断されるならば、例えば公開技報³⁹などに掲載するという選択肢もあります。

③権利化は可能であるとしても製品化するにはコストが高くなり誰も実施しそうにないため、出願の費用対効果が期待できない場合には、出願を見合わせて積極的に公開し、又はノウハウとして保護する方法があります。

④権利を取得しても侵害の確認ができない場合には、出願を見合わせて積極的に公開し、又はノウハウとして保護する方法があります。

【図4 発明の評価基準と対処方法の一例】



39 一般社団法人発明推進協会「公開技報 WEB サービス・ホームページ登録サービス トップページ」(最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日)、<https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp>

(2) 出願前

評価内容	評価基準
先行技術調査の結果から判断して出願が可能か。	・ズバリの公知例がある場合は出願しません。 ・ズバリではないが近い公知例がある場合は、公知例との差異とそれによる効果が主張できるか判断し、主張できる場合は出願手続きに入ります。
国内出願のみか、外国出願もすべきか。	・発明に関わる技術が主に国内だけで適用されるものであれば国内出願のみとし、海外でも広く適用されるものあるいはグローバルに重要なものであれば、費用対効果を考慮しながら外国出願を検討します。

(3) 審査請求前

評価内容	評価基準
権利化を図る価値があるか。	・新規代替技術の登場や状況の変化により発明に関わる技術が適用される可能性が低下したら審査請求は行いません。
早期審査を請求する価値があるか。	・発明に関わる技術の重要性が高まってきている、あるいは今後高まる可能性が大きいと判断したら早期審査の請求を検討します。

(4) 拒絶理由通知処理等の中間処理時

評価内容	評価基準
引用例から判断して権利化が可能か。	・ズバリの引用例が示された場合は権利化が難しいと判断します。 ・ズバリではないが近い引用例が示された場合は、引用例に開示された内容と発明との差異およびそれによる効果が主張できるか判断し、主張できる場合は権利化に向けた手続きを継続します。
今後さらに権利化を図っていく価値があるか。	・新規代替技術の登場や状況の変化により発明に関わる技術が適用される可能性が低下した場合は、権利化に向けた手続きは継続しません。

(5) 登録時

評価内容	評価基準
特許料を納付し、設定登録する価値があるか。	・新規代替技術の登場や状況の変化により発明に関わる技術が適用される可能性が低下したと判断したら、特許料の納付は行いません。

(6) 登録後

評価内容	評価基準
さらに年金を払い権利を維持する価値があるか。	・新規代替技術の登場や状況の変化により発明に関わる技術が適用される可能性が低下し権利を維持する理由がなくなったと判断したら、以後の年金の納付は行いません。

2. 評価者

- (1) 技術動向を勘案して評価する場合は、視野の広い複数の管理者や研究員等からなる評価委員会を設置して評価を行います。

なお、評価委員会の具体例については、ウェブサイトで公開されている国立大学法人千葉大学「職務発明取扱規程⁴⁰⁾」の第13条以降や、国立大学法人神戸大学「神戸大学連携創造本部発明評価委員会規程⁴¹⁾」などがあります。

- (2) 公知文献との差異を勘案して評価する場合は、外部知的財産専門家等の見解を取入れて評価を行います。

公設試知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動

事例 23 企業の事業に活用できる特許出願支援

当公的試験研究機関の研究員等は、得られた研究成果の範囲でのみの出願・特許化を検討しており、上位概念での権利化という意識が低かった。また、研究成果に対し、その成果を企業がどのように活用すれば事業が強化されるのかという知的財産戦略的見地が不十分であった。

したがって、今後当公的試験研究機関が出願し、自治体保有特許について、取得した権利の範囲の広狭並びに他者が権利を回避することの難易度を新たな視点として付け加えるとともに、企業での事業化時の活用形態を意識する必要がでてきた。

課題に対して当公的試験研究機関は、研究員等が企業と共同出願する際には、企業での事業化時の活用形態を聞き出し、その研究成果を実施例に加えたうえで、より上位の概念の権利を検討する方針とし、さらに特許出願を検討する時に「検討した権利は、企業の事業に活用できるか」という確認事項を設けることとした。

知的財産担当者と研究員等は、弁理士を交えて出願の内容を検討する際、上位概念で権利化するための不足部分について弁理士の助言を求め、さらに、追加研究の必要性等出願戦略についても助言を求める姿勢に変わってきた。

⁴⁰⁾ 国立大学法人千葉大学「職務発明取扱規程」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、
https://www.ccr.chiba-u.jp/teacher/transition/duty_invention_regulations.html

⁴¹⁾ 国立大学法人神戸大学「神戸大学連携創造本部発明評価委員会規程」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、
<http://www.office.kobe-u.ac.jp/plan-rules/act/frame/frame110000126.htm>

Ⅲ. 知的財産価値評価

発明の発生から特許登録までの発明の評価については前項「Ⅱ. 発明評価」で説明したので、本項では登録後の保有知的財産の棚卸しについて説明します。

1. 評価方法

(1) 評価の観点

保有知的財産の棚卸しでは最終的に保有を継続するか、放棄するか判断を行うこととなりますが、次のような観点で行います。

- ①自機関で実施しているか。
- ②自機関で現在は実施していないが、今後実施する可能性があるか。
- ③他者が実施しているか。
- ④他者が実施する可能性があるか。
- ⑤他者にライセンス供与をしているか。

上記のいずれか一つでもイエスであれば保有し、いずれもノーであれば放棄します。

(2) 評価のタイミング

定期的に見直しを行う機会を設け、同一案件が数年に一度は再評価されるようにします。また自機関や他者が実施をすることになった、ライセンスの打診があったなどの情報があった時には該当案件ごとにそれらの情報が容易に参照できるような仕組みを作っておくことが必要です。

(3) 評価者

視野が広く公平な感覚を持った複数の管理者や研究員等からなる評価委員会を設置し、発明者である研究員等の意見を参考にしながら評価を行います。

2. 報奨制度

(1) 報奨内容

①報奨金

出願や登録時に所定の金額を発明者である研究員等に与えることにより、機関内の研究員等に発明に対するインセンティブを与えます。

また職務発明について従業者等（研究員等）は使用者等（国や自治体）に対し契約や勤務規則などに従い特許を受ける権利を継承させたり専用実施権を設定したときは相当の対価の支払いを受ける権利を有する旨が特許法で定められ⁴²、契約や勤務規則において対

⁴² 平成 27 年 7 月 10 日に職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 55 号）が公布された（施行期日：平成 28 年 4 月 1 日を予定）。改正内容は、(1) 従業者等がした職務発明について、契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利はその発生時から使用者等に帰属する点、(2) 「相当の対価」との文言について、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするために「相当の金銭その他

価を定める場合は以下の点で不合理と認められるものであってはならない、としているので注意が必要です。

- (a) 対価を算定する基準を策定する際の従業者との協議の状況
- (b) 算定された基準の開示の状況
- (c) 対価算定の際の従業者からの意見聴取の状況

対価に関して特に契約や規則に定めがない、あるいは上記(a)～(c)で不合理と認められる場合は使用者等が受ける利益の額や従業者の処遇などの事情を考慮して対価を定める必要があると定められています。

②表彰

機関の創立記念日や発明の日（4月18日）などを利用して優れた発明を行った研究員等を表彰します。

③人事考課

優れた発明を行なった研究員等に対し、報酬を上げる、昇進を早める、予算・設備を含め研究開発をさらに行いやすい環境を提供する等の措置を講じます。

(2) 報奨のタイミング

- ①出願時：特許出願を行った研究員等に対して行います。
- ②登録時：出願した者が登録され、権利化された時に行います。
- ③収益時：ライセンス供与などにより、自機関に収益があった場合に行います。

(3) 評価システム

出願や登録に関する報奨はその都度自動的に行われるようなシステムを構築します。

①下記の図5は出願時の報奨システムにおける情報と報奨の流れを示しています。

発明者（研究員等）が出願依頼をし、知的財産部門がこれを評価して出願を行うとその情報が発明者と人事管理部門に送られます。これに基づき人事管理部門はあらかじめ定められたルール（例えば共同発明者間の寄与度による報奨の分割割合など）に基づき発明者に報奨を与えます。

②下記の図6は登録時の報奨システムにおける情報と報奨の流れを示しています。

特許庁からの登録通知を知的財産部門が受け取ると、登録情報は発明者（研究員等）と人事管理部門に送られます。これに基づき人事管理部門はあらかじめ定められたルールに基づき発明者に報奨を与えます。

の経済上の利益」と見直す点、(3)改正前第35条第4項の考慮要素を明確化するために、経済産業大臣が指針（ガイドライン）を定めて公表する旨新たに規定した点。上記(3)については、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会での検討を経て平成28年1月8日にガイドライン案を公表しており、平成27年度改正法が施行（平成28年4月1日を予定）された後、経済産業省告示として公表される予定。特許庁「職務発明制度の概要」（最終アクセス日2016年3月1日）

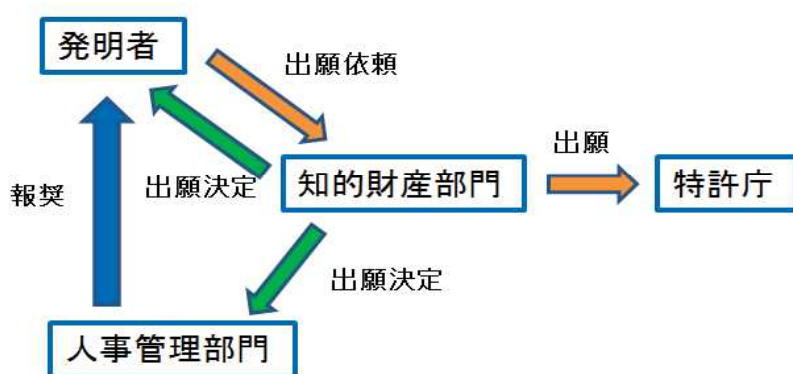
<http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu.htm>

このように特許出願が行われたり出願した特許が登録されたりした場合にその情報が人事管理部門に送られ発明者（研究員等）に対して報奨が行われることがルーチン化されたシステムを構築しておきます。

表彰や人事考課への反映はそれぞれ評価委員会を設置し、定期的に評価を行います。

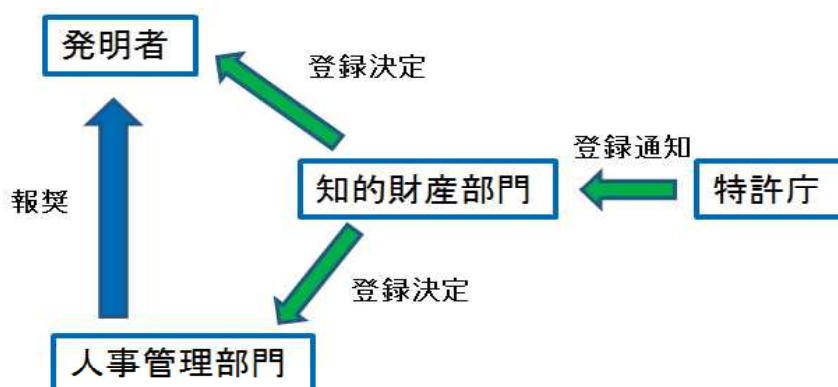
【図5 出願時の報奨システム】

出願時の報奨の流れ



【図6 登録時の報奨システム】

登録時の報奨の流れ



IV. ライセンス活動

1. ライセンスポリシー設定の観点

- (1) 知的財産のステータスに応じた対応
 - ①設定登録済の場合
 - ②出願中で公開済の場合
 - ③出願中で未公開の場合
 - ④未出願（ノウハウ、技術情報）の場合
- (2) 実施を許諾する国と対象製品の範囲
- (3) 対価（有償、無償）

2. ライセンス対象の特定方法

- (1) 知的財産
 - ①設定登録済の場合：国名、登録番号
 - ②出願中の場合：国名、出願番号（公開済の場合は公開番号）
 - ③ライセンス契約時点での保有権利に限定するのか、それに関連して以後に取得される権利まで含めるのか当事者間での協議が必要です。
- (2) 物や方法
 - 契約書に明記する必要があります。

3. 契約書の確認事項

- (1) 契約対象の知的財産の種類を特定しているか。
 - 特許、実用新案、技術情報（ノウハウ）のいずれか、又はこれらの組合せなのか。
- (2) 契約の当事者を正しく特定しているか。
 - 実施権許諾者（ライセンサー）と実施権者（ライセンシー）は誰か。
- (3) 許諾の対象となる知的財産を特定しているか。
 - 国名、登録番号、出願番号などを明記しているか。
- (4) 許諾の対象となる物や方法を特定しているか。
- (5) 許諾の対象となる地域や国を特定しているか。
- (6) 独占性
 - 独占的实施権なのか非独占的实施権なのか。独占的实施権を許諾する場合は実施権許諾者自身の利用は制限されない旨の取決めがあるか。
- (7) 対価について明確を規定しているか。
 - ①一時金とするのかロイヤルティとするのか。
 - ②一時金は前払金とするのか、実施権者の研究開発が所定レベルに達するごとに支払うのか。またその算定方法は妥当か。
 - ③ロイヤルティの支払い方法（タイミング）をどうするのか。また算定方法は妥当か。
 - ④ミニマムロイヤルティの規程を設けているか。
- (8) 契約期間
 - 契約締結の日から一定期間としているか、対象知的財産の権利満了までとしているか。

(9) 知的財産に付随する技術情報の取扱い

- ①技術情報を許諾の対象に含むか否か。
- ②実施権者に開示する技術情報の範囲は明確か。
- ③開示する技術情報は契約締結時点で保有するものに限定するのか、その後の情報も含むのか。

4. ライセンスに関する外部委託について

(1) 委託先の選定

弁理士・弁護士等の外部知的財産専門家に委託する場合、事務所の大小ではなく、担当する外部知的財産専門家個人の力量が重要ですので、事務所のホームページなどを通じ、プロフィールやどの分野（知的財産面と技術面）を得意としているのかを確認した上で慎重に選定することが必要です。

(2) 費用

タイムチャージ方式で算定する方法と請負方式で算定する方法があります。タイムチャージ方式では処理時間で算定されます。請負方式では一時金に加え、成功報酬や通信費、交通費、宿泊費などの費用が請求されることがあります。どちらの方式を採用するか十分な検討が必要です。

(3) 利益相反

委託しようとする外部知的財産専門家が交渉相手となんらかのつながりがある場合、利益相反 (Conflict of Interest) が存在するとして、業務受託を断られるので注意が必要です。

V. 知的財産係争への対応

他者から警告書が届いたり、自機関の保有特許を他者が侵害しているような場合の対応について説明します。

1. 他者から警告状が届いた場合

(1) 侵害していることになるのか否かの確認

- ①対象特許の権利者について特許原簿を閲覧して確認します。
- ②対象特許の権利の有効性（権利期間が満了していないか、特許料が支払われているか）について特許登録原簿を閲覧して確認します。

登録原簿の閲覧は、特許庁に備えてある端末、インターネット出願ソフトを利用したオンラインでの閲覧が可能です。

また登録事項記載書類の交付請求書を特許庁又は各経済産業局等の特許室に申請することにより交付を受けることができます。

なおタイムラグはありますが、特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) の「経過情報」でも確認をすることができます。

- ③権利の内容を特許掲載公報で確認します。
 - ④自機関に関わる製品が対象特許の権利範囲に入るか否か検討します。
 - ⑤対象特許の出願より前に実施していたか否かを確認します。実施していたら先使用权⁴³が主張できます。
- (2) 上記(1)の結果、侵害していないと思われる場合は、外部知的財産専門家を通じてその旨の回答書を提出します。また先使用を主張する場合は先使用を立証するための資料を集めておきます。
- (3) 上記(1)の結果、侵害していると思われる場合は以下の手段がとれないか検討します。
- ①設計変更。
 - ②相手側が自機関の保有特許を使っていないか確認し、クロスライセンスの可能性をさぐります。
 - ③対象特許を無効にできないか、無効資料調査を行ったり、それ以外の無効理由がないかを検討したりして、無効審判の可能性を探ります。
- (4) 上記(3)のいずれもできない場合は以下のいずれかを選択することになります。
- ①ライセンスを受けます。
 - ②製造販売などの実施を中止します。侵害していると思われるにも関わらずいたずらに実施を継続していると故意の侵害とみなされて損害賠償額が増えてしまうことがありますので、注意が必要です。
- (5) 以上のステップのうち、対象特許の有効性の判断や侵害の有無、回答書の作成や提出などに関しては外部知的財産専門家に依頼します。その際専門家に提供する情報が正しいものであるよう知的財産担当者は十分に注意する必要があります。
- (6) また外部知的財産専門家が作成した書類はその内容が理解しやすく納得できるものであるかどうか知的財産担当者は確認する必要があります。

⁴³ 他者が特許権を得た発明と同一の発明を、他者の特許出願時以前から、事業として実施又は実施の準備をしていた場合には、その事業を継続（その特許権を一定の範囲内で無償で実施）することができる権利。特許庁「戦略的な知財保護のために～先使用权制度を中心に～」(最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日)、https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26_jitsumusya_txt/26.pdf

2. 自機関の保有特許を他者が侵害していそうな場合

- (1) 対象特許の権利の有効性を特許原簿で確認します。
特許料の納付を確実にしているか、譲渡をしていないかなど。
- (2) 特許請求の範囲を確認し、権利化している請求項を確認します。
訂正審判や訂正請求をしていて現在権利化している請求項の内容が目になっているものと異なる可能性があります。
- (3) 侵害していると思われる他者の製品や行為を特定します。
- (4) 上記(2)で確認した請求項と(3)で特定した製品や行為を比較検討し、請求項の文言が製品や行為にすべて該当するか否かを判断します。請求項の文言の解釈が難しいこともあるので、最終的には外部知的財産専門家に任せた方がよいでしょう。
- (5) 対象特許の有効性を確認します。無効審判に耐えうるものかどうか、先行技術の有無や記載要件違反、補正要件違反に問われる可能性がないかを確認します。
- (6) 警告状の送付や訴訟の提起を行なおうとする場合は以下のようなリスクを考慮しておいた方がよいでしょう。
 - ①相手からの反撃を受ける可能性。
 - ②外部知的財産専門家などに支払う費用や機関内の人的負担の増大。
 - ③勝訴の可能性が現実には低いこと。
- (7) 以上のステップのうち、権利の有効性や有効な請求項を特定して他者の製品や行為との関係を特定すること、無効審判に耐えうるか否かの判断は外部知的財産専門家に依頼します。
- (8) 外部知的財産専門家が作成した書類はその内容が理解しやすく納得できるものであるかどうか知的財産担当者は確認する必要があります。
- (9) 知的財産係争ではその解決を図る手続きとして訴訟のほかに調停があります。調停の種類としては以下の2つがあります。
 - ①民事調停
簡易裁判所によるもので合意は裁判所の和解と同じ効果を有し、執行力が付与されます。
 - ②民間の紛争解決機関による調停（あっせん）
日本知的財産仲裁センターで扱われ、専門家による判断が受けられますが、合意は和解契約で執行力がありません。また同センターなどにおいて仲裁をしてもらうこともできます。