

あなたの知的財産、大丈夫ですか？

知的財産を守る

■ 回答者、 鮫島正洋

弁護士・弁理士


■ 相談者、 Aさん


会社を経営する社長

今月の相談


安直な警告・差止請求に、ちよつと待った。


【前回のあらすじ】誤差表示機能付き歩数計の特許を出願中のA社長。登録されたあかつきには類似品に警告を打ち、差し止めしようと思惑しています。


 誤差そのものを表示する歩数計について分割出願をしたら、4カ月で特許査定となりました。

 早期審査^{*}ですね。特許料も納めているのでもうすぐ特許として登録される……。


 いやいよ類似品に警告を打てますね。


 何人も特許公報が発行されてから6カ月間は、その特許性について争うことができるといふ異議申立制度をどう考えるか。6カ月の経過を待ってから満を持して警告という考えもあります。

 異議申立期間の経過を待っても、直ちに警告を送っても、もし特許性に疑義があったらY社は何かいってきますよね。それだったら、速やかな警告の一手でお願いしたいのですが……。


 では、類似品の特許によって徹底的に排除するか（差止請求）、相手の出方次第ではライセンスするか。ゴールをどう考


えますか？


 先生、我々が独自開発した製品に対して相手方が似せてきているのです。差止請求以外はあり得ないでしょう。


 感情的にはね。でも、ビジネス的にはどうでしょうか。


 ビジネス的に!?


 差止請求を行うのであれば、警告ステツプは踏まずに直ちに訴訟提起という考え方もあります。しかし、訴訟は企業間のケンカです。往々にして体力勝負になってくる。


 つまり、我々のようなベンチャー企業は訴訟に委ねる資格もない、とおっしゃるのですか（怒）!!


 20年間の経験からそう思ったまでです。「誤差表示機能付きの歩数計」という新しい市場において、当方は「レベル表示」先方は「誤差値表示」ということで方式的な棲み分けができています。市場を二分するというビジネス的な考え方もありうる。

 特許を取りながらむざむざとシェアを明け渡せと。

 Y社が自己の費用とリスクでマーケットを啓蒙開拓してくれると考えれば、模倣は必ずしも悪いことではありません。貴社が単独でマーケットを開拓するよりも明らかに効率がよい。

 それはそうですね……。

 Y社の製品パッケージに、貴社特許のライセンスを受けていることを明記することを条件に、Y社にライセンスする。ベンチャー企業としてはちよつとかつこいと思いませんか？

 たしかに。VC（ベンチャーキャピタル）や市場は好感をもつでしょうね。先生、ちよつと考えさせてください……。

さめじま・まさひろ

弁護士・弁理士。エンジニアなどを経て、2004年内田・鮫島法律事務所を設立、現在に至る。12年知財功労賞受賞。著書多数。小説『下町ロケット』の神谷弁護士のモデルとしても有名。

* https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm