



# 特許制度活用便利帳

## 第1回

### 「他社の出願への対策④」

弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 既に権利化された他社の特許で、気になるものがあるのですが。

<A> その特許に対して何らかの対策が必要なのか、権利化後での対応方法としてどのような対応が最善なのかを検討しましょう。

**前** 回、前々回の便利帳で、自社の戦略上で問題となる権利化前の他社の出願が見つかった場合について、情報提供制度の利用を中心に簡単に説明しました。一方、既に権利化された他社の特許が見つかった場合、あるいは気になっていた他社の出願が権利化された場合には、どのような対応が可能なのでしょうか。

権利化後の特許が対象の場合でも、特許発明の技術的範囲の検討、自社製品との侵害関係の検討、関連する先行技術調査、特許の無効性の検討などの検討事項については、権利化前の場合と基本的には同様です。また、具体的な対応策としては、施行規則第13条の3の特許付与後の情報提供制度の利用、特許事務所への鑑定依頼、あるいは無効審判制度の利用などが挙げられます。

**特** 許付与後の情報提供制度は、権利の有効性についての情報収集手段を充実させる目的で導入された制度です。ここで、前回説明した特許付与前における情報提供制度

の場合、提供文献が出願の審査段階で利用されることになり、場合によっては、その文献によって出願が拒絶されることとなります。

一方、特許付与後の情報提供制度の場合、情報提供自体は対象特許に対する具体的なアクションに直結するものではありません。このため、権利化された特許に対して情報提供を行うかどうかについては、発見した先行技術文献の内容や特許の周辺状況などを考慮して、慎重に検討、判断する必要があります。

例えば、特許の無効性に関する先行技術文献を発見した場合、その文献を特許庁へ情報提供するのか、あるいはそれ以外の対応策を行うのかを検討します。その他の対応策としては、例えばそのまま文献を持っておき必要に応じて対応を検討する、その文献を用いた無効鑑定書を取得する、直ちに無効審判を行う、などの対応策が考えられます。

**特** 許付与後の情報提供制度の利用目的としては、特許権者に対する牽制、提供文献による無効審判のサポートなどが考えられます。ただし、対象特許に対する具体的なアクションに直結していないという意味で、中途半端な対応にならないように注意が必要です。詳細については、「特許庁ホームページの「特許付与後の情報提供制度について」、及び「審判便覧」の「権利付与後の情報提供制度」等に記載された情報を参照して下さい。

**権** 利化後の特許に対して取りうる対応策としては、無効審判請求、及び上記した特許付与後の情報提供制度の利用以外に、特許事務所への鑑定依頼があります。例えば、その時点では特許について他社からの警告等の具体的なアクションが無く、直ちに無効審判を請求して事を荒立てる必要はないが、将来、問題が生じた場合に備えて必要な準備をしておきたいなどの場合には、このような鑑定の利用が有効です。

この場合の鑑定事項としては、主に、(1)特許発明の技術的範囲に関する鑑定、及び(2)特許の無効性に関する鑑定があります。これらのうちで、(1)については、その特許に関して問題となる自社の製品が特定されている場合、その製品が特許発明の技術的範囲に属するかどうかについて検討することになります。一方、(2)については、具体的に先行技術文献を引用して特許の無効性について検討することになります。また、(2)の無効鑑定は、将来行うかも知れない無効審判請求の準備としての意味もあります。

**以** 上、他社の特許に対して取りうる対応策として、特許付与後の情報提供、及び鑑定について説明しました。なお、無効審判制度の利用については、次回さらに説明します。

以上