特許のおはなし その1

特許を取ったら儲かる?!

特許を取ったら儲かる?

「特許を取ることができれば“大儲け”できる」と思っておられる経営者の方々は大変多いように思われます。
確かに、“特許を取って大儲けした人”が新聞や雑誌などで取り上げられているのを見れば、「自社も何か特許を取って儲けたい!」と思うのは自然な感情なのかも知れません。
しかし、20年以上この業界にいる私にはそうは思えません。

「特許を取ることができれば“大儲け”できる」というのは、幻想です。

「でも、実際に特許を取って儲けている人がいるじゃないか」というご意見があると思います。実際に私の元にご相談に来られる経営者様の中にもなかなかこの事実をすぐにご理解いただけない場合があります。そんな時、私は決まって次のことをお話しすることにしています。
「社長が特許を取ったら、『はい、1,000万円差し上げます』とは誰も言ってくれませんよね?」
こうお話しするとほとんどの経営者様には「ああ、なるほど」とご納得いただけます。
もうお気付きかと思います。そうです。特許を取るだけで儲かる訳ではないのです。

特許を取得する意義とは?

特許を取っても、それだけでは儲からないことはご理解いただけたかと思います。
それではどうすれば儲かるのでしょうか?
それは、「製造して、販売する。物が売れて始めて『儲かる』」のです。「何だ、そんなことは当たり前だ」と思われるかも知れません。そう、当たり前のことなのです。では、そのことと特許とはどんな関係にあるのでしょうか?
結論から申し上げると、特許は、あなたの販売する商品の「価格を維持するための道具」です。

ここでたとえ話をひとつお話しします。

あなたの会社が新製品を開発しました。今までにない画期的な商品で売れ行きも好調。
ところがある日、なんとライバルメーカーが同じような商品を3分の2の価格で販売しているではありませんか!
そうです。こんなに売れると思っていなかったあなたは特許を取得していなかったのです!
同じような商品とはいっても、同じ技術を使っているだけで、デザインは違います。コピー商品として法的に訴えることもできません。
ここで、あなたが取りうる対抗手段はただ一つ。ライバルメーカーの商品よりも価格を下げるしかないのです。これが過当競争の幕開けです。

あなたが価格を下げれば、当然ライバルメーカーも価格を下げます。するとあなたはまた価格を下げざるを得なくなります。これが延々と繰り返されるのです。
この過当競争の結果は明白です。あなたは商品開発に掛けた分のコストを商品の価格に反映せざるを得ません。
一方のライバルメーカーにはあなたが行った開発の先行投資も、商品の認知度アップのための苦労も必要ないのです。

本題に戻りますが、端的に申し上げますと、

特許は、価格を維持し、他社との過当競争を防止するための道具なのです。

つまり、特許を取ったこと自体で"儲かる"のではなく、あくまでも商品が開発コストに見合う適正な価格で売れてこそ儲かるのです。
従って、商品が販売されなければ、いくら特許を取ったとしても、"儲かる"ことはありません。商品化されていないあなたの特許を、ある日突然誰かが買いにくるということはあり得ないのです。

共同出願のデメリット

中小企業が大手企業と「共同出願」する場合、「メリット」もあります。
特許出願やその後の維持管理は、扱い件数の多い大手企業が負担するのが通常です。費用についても折半が多いと言えます。
よって、御社は、単に『宜しく。』と言っていれば良いのです。実質的な「共同開発」の成果として、「共同出願」をするケースであれば、その費用は、殆ど半々で負担します。
勿論、「共同開発」が原因ではなく、中小企業が単独で発明した場合においても、親会社と「共同出願」する場合では、特許取得に必要な費用が半分で済むのであれば、これも「メリット」として挙げることができるでしょう。

ところで、このように御社単独で開発した発明を、親会社と「共同出願」するケースでは、特許出願の前段階で、親会社にその発明を開示した筈です。こうした開示が原因となって、「共同出願」に至るのです。

では何故、親会社に開示するのでしょうか？

事務手続や管理の点であれば、特許事務所に任せておけば足ります。しかし、受注を受ける中小企業が、自社単独で完成させた発明を、わざわざ親会社に開示し「共同出願」する動機は、実は他にあると思われます。
それは、安定した受注量の確保とその増加を期待することにあり、
親会社に対する発明の開示と「共同出願」は、その目的を達成するための手段として機能するとお考えだからではないでしょうか？

確かに、コスト削減に貢献し、品質も機能も向上する画期的な発明を開示された親会社の担当者の中で、御社の開示を歓迎しない人はいません。何故歓迎するのかと言えば、発注先の御社が単独で特許を取ることにより、
御社とは異なる他社に、同じ部品や製品の発注ができなくなる、というリスクを回避できるからです。

お分かりでしょうか？

**発明を開示する側の思惑と、
開示された親会社の担当者がこれを歓迎する理由とが、
天と地との距離のように大きく乖離していることを。**

親会社は、御社と共同で出願した発明を一定の条件さえ満たせば御社の同業他社に発注できるのです。
親会社は、御社に対して事前に了解を取り付ける必要はありません。「共同出願」は控えることが賢明です。

『特許』は、御社の製造販売を(他社から特許権侵害と言われず)継続できるとともに、他社の新規参入を阻止し、ひいては価格を維持する道具なのです。

次を見る

特許のおはなし その2

特許で儲かる会社・儲けられない会社？！

あなたの会社は特許で儲かる会社？ 儲からない会社？

特許で儲かるかどうかはあなたの会社の環境で決まります。では「環境」とは具体的にどのような環境なのでしょうか？
それはズバリ、製造と販売の手段を持っている環境、分かり易く言うと「自分で商品が作れて、且つ、自分で売ることができる」環境が整っているかどうかです。

では逆に、自分で商品を作ることも売ることもできない場合、なぜ儲からないのでしょうか。具体的に検証していきましょう。
ある商品に関するアイディアが浮かんだとします。その商品は物理的に不可能なものは別として、ほとんどの場合「製造」すること自体は可能です。あなたが製造できなくても、誰かに委託をすれば、商品を形にできるからです。
ただし、あなたが材料コストと製造コストと、製造を委託した会社の「利益」を上乗せした額を支払うことができれば、という条件付きのお話です。

では、商品が形になり、あなたの元に届いたと仮定しましょう。
販売ルートを持っていないあなたにはその商品を並べるお店がありません。
となると、その商品は誰かに売ってもらわなければなりません。販売ルートを持っている販売業者に委託するほかないのです。

さてこの際、「上代」を設定しなければなりません。利益率を考えればなるべく高く設定したいところです。
しかし、よほどの大発明ならともかく、一般的に「発明」というのはこれまでの商品を改良したものであることがほとんど。この価格競争の時代、突出した「上代」をつけるのはなかなか難しいところです。エンドユーザーへの販売価格を最大限に抑えるには、貴方が製造業者に支払った価格で販売業者に引き取らせることはできるでしょう。
すると販売業者は当然、その価格に自分の利益を載せて販売します。

しかしその場合、大切な「あなたの利益」は？？

あなたは「自分の利益」も取らなければいけないのです。
つまり、エンドユーザーへの最終的な販売価格は材料費、製造コスト以外に少なくとも、「製造業者の利益」と「販売業者の利益」と「あなたの利益」が乗った価格となってしまうのです。

さて、こうした過程で販売される商品と、「自社で製造し、自社の販売ルートを通して、エンドユーザーに販売される商品」、どちらの商品の方が販売価格を抑えられるでしょうか？その答えは明白です。

ただし、必ずしも二つの条件を満たすことができなければ儲けることができない訳ではありません。**A)**商品を製造はできるが販売ルートがない場合でも、あなたのお知り合いに「発明の秘密を打ち明けられ、その商品を扱ってくれそうな経営者」がいる場合、**B)**また、販売ルートはあるが、商品を製造できない場合でも、それを補うほどエンドユーザーのニーズを把握している場合、あるいは**C)**商品を製造することができず販売ルートもない場合でも、商品を販売して利益をあげるのではなく、特許製品を自社のみで使用することにより同業他社と差別化を図り収益アップにつなげるという選択肢もあります。特許をとって儲かるかどうかにはそうした人的環境を含めた様々な要素が関わってくるのです。

素晴らしい発明が生まれる社内環境とは？

社内情報の共有化を図る

「必要は発明の母」という言葉があるように、利益をあげることができる「発明」を生み出すには「必要」、つまりお客様のニーズを知るということが第一です。では、社内で一番お客様のニーズを理解している人とは一体誰でしょうか？

それはお客様と一番身近に接している営業マンではないでしょうか。営業マンは「A社はBというの商品のこんなところに不満を持っている」とか、「中堅企業のC社は下請けのD社に1台〇〇円でEという器具を作らせ、自社で使用しているらしい」といったお客様の生の声、時には口外されないような内部事情まで知っていることがあるのです。これらの情報はまさに「宝」というべき価値のあるものです。しかし、これらの情報は、営業マンが持っているだけでは宝の持ち腐れです。営業マンからの重要な情報を社内全体で共有してこそ意義があるのです。

そのためには「グループウェア」の導入をお薦めします。「グループウェア」とはデータベースや電子メールなどを使って情報の共有や交換を可能とするソフトウェアのことです。営業マンに営業日報をデータで提出させれば、社内の誰でも最新の情報を知ることができ、より活発な発明が生まれる土壌ができあがるのです。

「発明提案制度」の採用

あなたは「発明提案制度」という制度をご存知でしょうか？
発明提案制度とは、社員への「発明の届出義務」と、会社への「報奨金の支払い義務」とを明確化させる制度です。
つまり、社員が会社に発明を届け出て、その発明が特許出願された場合、それが特許になった場合、もしくはその発明が実施された場合には、それぞれ報奨金が支払われることを内容とするものです。
この制度を導入することにより「良いアイディアを出せば会社はしっかり評価してくれる」と、社員のモチベーションがアップします。さらに普段から発明の“ネタ”はないかとアンテナを張り巡らせるようになり、より多く、また精度の高い発明の提案がなされることが期待できます。

逆にいうと、この発明提案制度がしっかりと整備されていない場合、豊富なアイディアを持った優秀な社員は発明提案制度がしっかり整備されたライバル会社に流出、あるいは「発明」の価値を知らないばかりに、取引先との打ち合わせ中に貴重なアイディア（発明の種）を披露し、その取引先が特許を取得してしまい、その事実を後で知ったあなたが地団駄を踏むという結果にもなりかねません。

実用新案登録のメリット

『特許と実用新案って、どう違うのですか？』

特許制度と実用新案制度とは、共に「技術に関するアイディア（思想）を保護する制度」であることは共通します。
しかし、その内容は大きく異なります。
まず、保護対象としては、「物品の形状、構造、組合せに係る考案」に限定されます。
製造方法等のように、方法に関する技術的なアイディアは実用新案登録の対象とはなりません。
薬剤や合金等の物質そのものも同様です。

方法や物質に関する技術的なアイディアに関して権利を取得しようとすれば、特許出願をするしかありません。
逆に言えば、商品や製品を新たに開発した場合は、それが先の「方法」や「物質」でなければ、
特許出願をするか、それとも実用新案登録出願をするか、その選択となります。

さて、この制度は、平成6年1月1日から大きく変わりました。
乱暴な言い方をすれば、「出せば登録される」「お金を出せば登録になる」と言っても過言ではありません。
つまり、特許出願のように、新規性や進歩性、或いは、最先の出願であるか否か等の実体審査は一切行われません。ですから、登録は早いのです。
現行の実用新案制度の唯一のメリットは、登録が早いという点です。登録は早いが(実体)審査はしません。

しかし、考えてみてください。もし、新規性や進歩性等の実体的要件を具備していない考案が登録された途端に、誰もその商品等を製造販売できなくなる(権利侵害となる)とすれば、産業界は安心してモノづくりなどできません。
ですから、法律は、権利行使を簡単に認めてはくれません。登録されたとしても、権利を行使する際には、「実用新案技術評価書」を特許庁から入手し、それを相手方に提示することが義務付けられます。

しかし、こうした制度は改正されました(平成17年4月1日から施行)。

(一)存続期間

これまで、実用新案権の存続期間は、出願日から6年で満了を迎えましたが、これが「10年」に変更されました。僅か6年では同制度を利用できない、との意見(不満)が認められた結果です。
4年延びたことが中小企業にどう影響するかは、正直なところ現段階では分かりませんが、この存続期間の改正と相俟って、次に説明する事項が、中小企業にとって"使える"制度となったのかも知れません。

(二)出願変更

今回の改正では、「出願後3年の期間内」であれば、一定の条件下で特許出願に変更可能となります。
一旦は、実用新案登録出願をし、早期に権利を確保しつつ、市場や取引先の動向を見ながら、必要と判断した場合には、特許出願に変更するという手法を採ることができます。その意味で、この「3年」という期間は、重要な意味を持ちます。

(三)明細書等の訂正

実用新案権が発生した後、明細書、請求の範囲、図面に関して、一回限りの訂正が可能となりました。
これまでは、単に「請求項」の削除という限られた防御手段を採るより外に途はなかったのですが、この改正により、特許制度の下で認められている範囲と同じ範囲で訂正が認められることとなったのは、それなりの意義があると言えます。
実際に、平成18年の出願件数は、それ以前に比べ2,000件位増加した理由は、こうした改正の成果かも知れません。

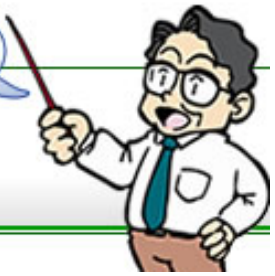
最も収益増大可能な発明は、(業界の裏事情までご存知の)御社が製造販売している製品に関するアイディアです。
ここに注力することこそが最も儲かる発明なのです。

次を見る

特許のおはなし その3

下請け企業が特許で"儲ける"ための戦略

特許をビジネスにつなげる秘訣



協力工場が特許を取得する本当のメリット

特許は「浮気防止」に効果アリ？

御社は、自動車メーカーや家電メーカーのように「完成品」を見込み製造し、その商品をエンドユーザーに販売するような「見込み型産業」に属する会社でしょうか？
それとも、「親会社」からの発注に基づき、決められた量を期日までに納入する「受注型産業」に属する会社、いわゆる「下請け企業（協力会社）」でしょうか？

もしあなたの会社が「下請け企業」ならば、特許を取得する意義は完成品を製造販売する企業とは全く異なります。むしろ、特許をとる目的は、親会社からの安定的な受注と収益を確保するため、つまり「親会社の浮気防止」のためであると言わざるを得ません。

では、「親会社の浮気防止」というのは 具体的にどのようなことなのでしょうか？

端的に言えば、親会社が御社と同業の他社に発注することが困難な状況を積極的に作っていくことです。
ご存じの通り、企業間の過度な価格競争が続く現代、大手メーカーによる「二社発注」は常識であり、あなたの会社以外にも製造を打診するのは当然です。そればかりか、次々と海外に進出し、中国など人件費の安い国に工場を建設し、コスト削減を図っていることもよくご承知のことでしょう。「親会社の浮気」、つまり親会社からの発注を国内や海外の下請け工場に奪われ、頭を抱えている「下請け企業」は御社ばかりではありません。

「下請け企業」が生き残る最大のポイントは、「短時間」で「高品質」の製品を「安定供給」することにありますが、事業所を国内に持つ以上、価格競争という点では不利にならざるを得ません。

最大のチャンスは、要求されるコストに見合わない新たな部品製造を依頼されたときです。
その際に案出された方法を特許で保護することが、「下請け企業」にとって最も大事なことと弊所では考えます。
なぜなら、安定した受注と見合う利益率を確保する手段の一つが**「特許」による保護**であるからです。
このとき、「ノウハウ」として保護するという別の手段との関係が問題となりますが、このことは別の項で私見を述べます。

「物」と「方法」どちらで特許を取るのが得？

ご存じでない方も多いかと思いますが、特許は「物（部品そのもの）」と「方法（製造方法）」のどちらでも取得することができます。では、「物」と「方法」のどちらで特許を取得する方が得なのでしょうか？

結論から申し上げると、特許は**「物」**で取得する。これが基本中の基本です。

理由は他社の「特許権侵害行為」を「方法（製造方法）」よりも「物（部品そのもの）」の方が簡単に特定できるからです。
簡単に特定できることから、「参入障壁が高い」、とも言えます。

「方法（製造方法）」の場合、他社が本当にその「方法（製造方法）」を採っているかどうかは、工場に立ち入り検査でもしない限りなかなか判るものではありません。

さらに、「方法（製造方法）」で特許を取得することについてはもう一つ問題点があります。
わが国では特許を取得する場合、技術を公開することが原則となっています。
あなたが時間と経費を掛け取得した大切な特許。その技術は、出願日から原則として1年半経過すれば、無条件で公開され、他社にその「方法（製造方法）」をマネされても、工場内のことですから対処のしようがない、というのでは、ただの「見せ損」に終わってしまう可能性があるのです。

特許を「方法」で取るための条件

上述したように、特許は本来「物（部品そのもの）」で取ることが理想です。しかし、御社が「下請け企業」であれば、実際のところ「物（部品そのもの）」で特許を取得するのはそう簡単なことではない筈です。御社は、基本的には「親会社」から提示された図面を変更することは、通常では無理でしょうし、その図面を改良して特許を取得することは、情報量の点からも困難であると思われます。）

もう少し丁寧に説明しますと、御社にとって、「物(部品そのもの)」に関する情報（製品に要求される機能、大きさ、組付工程、交換の方法、廃棄の方法等）は、メーカーや一次下請けの会社の方が圧倒的に多く、親会社に蓄積された情報を上回る情報を入手することは大変な努力が必要になります。
したがって、親会社の技術に勝るアイディアを二次、三次下請けの会社が生み出すことはほぼ不可能に近いからです。

そうすると、御社が二次、三次下請けの会社の場合、特許の取得を検討するのは必然的に部品の「方法(製造方法)」に関する技術とならざるを得ません。
ところが前述のとおり、「製造方法」の特許を取得してもただの「見せ損」になってしまう可能性もあります。

しかし、「方法(製造方法)」で特許を取得することがまったく意義をなさない訳ではありません。
あなたの「方法(製造方法)」がある条件を満たせば、御社にとって大きな意義があるのです。

その条件とは、その「方法(製造方法)」を採った場合、部品に痕跡が残ることです。

例えば、部品に金型の線が出る、窪みが形成される、破断して断面を見れば製造方法が推測できる、など特殊な製造方法により製造された部品そのものに、その「痕跡」が残る場合は、親会社の「浮気防止」に効果的です。
また、痕跡が残らない場合であっても、特許を取ることがまったく無意味な訳ではありません。親会社の担当者の中には、「たとえ部品に痕跡が残らなくても、わざわざ別の会社に発注することはない」「下請け会社には良いものを安く造る技術を伸ばしていってもらいたいので、そのために特許の申請が必要であれば尊重する」と話す方も多くいらっしゃいます。
特許が意義を成すか否かは「親会社の姿勢」にも拠る部分があると言えるでしょう。

また、下請け企業の中には、あえて特許を取得せず「ノウハウ」として管理している会社も数多くあります。
「見せ損」の心配もなく、特許出願も不要である、というのが一般的な理由です。
しかしながら、万が一そのノウハウが漏洩し、そのノウハウを使って製品を作った他社に対し差止請求や損害賠償請求等を行う場合、必ずしも勝訴するとは限りません。

「ノウハウ(営業秘密)」として御社が本当に特定の技術(方法)を守るためには、**A)** その技術が秘密の状態であることと、**B)** 秘密状態を維持するために様々な「努力」が必要となります。
A) に関しては、親会社からの要求に「No！」と言えない力関係があるとすれば、保護されないと覚悟すべきです。
また、**B)** に関しては、例えば、何がノウハウであるかを文書で特定してあり、専任の管理者により施錠された金庫に厳密に管理されている、といった様々な社内措置がされていなければ、やはり保護されないと知るべきです。

また、他社によりその「ノウハウ」が特許されてしまう場合もあります。

御社がもし「下請け企業」であれば、「親会社」との力関係その他の環境を考慮し、
「製造方法」であっても積極的に特許を取得することで利益を出していく戦略も必要です。

愛知県には実際に「特許」と「ノウハウ」を上手く切り分け、正に自立型企業として成長著しい会社も存在します。

御社のノウハウ、本当に秘密にできますか？

御社が「協力工場(下請け企業)」である場合、「ノウハウ」の中身の殆どは、「製造方法」に関する技術ではないでしょうか。
御社と同じ業界では、こうした技術について全く特許を取得していない(しない)会社が多いのも事実です。その主な理由は、特許は“見せ損（特許庁により公開され、他社が模倣しても分からない)”というものです。

確かに、特許を取得するには、費用が必要ですし、「公開公報」に掲載されます。
費用の点だけからしても、特許出願をしなければ、その費用や維持費としての「経費」は浮きますから、「ノウハウ」として技術が守られるのであれば、その方が良いことになります。

しかし、私には、以下の理由から、
このことが必ずしも妥当であるとは思えません。

第一に、御社の親会社から尋ねられた際、そのノウハウの開示を拒むことができない場合が多いと考えられるからです。特許出願をしないことが「ノウハウ」として保護される条件の全てを満たすことにはなりません。
「ノウハウ」の価値は、「秘密状態」にあることですから、親会社に御社が開示すれば、保護されません。

第二に、秘密状態を維持する努力が現実には必要です。
例えば、その特定の社員さんに、この技術のココが「ノウハウ」であるとして、それを日付と共に文書で特定し、それを了解した社員さんの印鑑がその文書に押印され、しかもその文書は、カギがかけられた書棚に保存され、そのカギは、特定の選任された管理者により管理され、工場には、「立入り禁止！」の看板が立てられ、特定の関係者以外の立入りが現実に禁止されている･･･という努力です。これが果たして可能でしょうか。

第三に、その「ノウハウ(製造技術)」に関して、他社により特許が取られてしまった場合、以後製造が不可能となることが予想されることです。
『わが社の方が先だった。』と権利者に主張するためには、「証拠」が必要となりますが、日付が入った書面が残されていることは稀であり、現実には中々困難です。現在実施している技術はいつから採用されたかを証明できますか？
大手企業では、社員さんのアイディアが「製造方法」に関するものであるとしても、特許出願は済ませることが常識となっています。この理由は、同じ技術について、他社に特許を取られてしまうことを防止するためです。
また、別の理由として、先に説明したように、「ノウハウ」として保護されるために必要な“努力”をすることが、現実には極めて困難であり、面倒であるからです。

つまり、「ノウハウ」で保護されるために必要な“努力”よりも、特許出願をする方が楽で且つ意味があるのです。

御社が下請け企業である場合、通常の解説書に説明されている「特許に関する考え方」は通用しません。特許の取得は、競争他社ではなく取引先に向けたものと考えるべきなのです。

次を見る

事例 ①

弊社は下請け企業です。仕事を受注している親会社との間で資本関係は全くありませんが、これまで図面に基づいて部品の加工を行ってきました。最近、親会社から変わった形の部品の加工依頼があり、これまでの方法ではとても採算が取れません。そこで、ある画期的な加工方法を従業員が考えました。
この方法によれば十分採算も取れます。しかも今回の部品は、今後量産が見込めます。しかし、この技術に関して特許を取得した方が良いのか、世間で言う「ノウハウ」としたほうが良いのかはよく分かりません。親会社に相談することもできず、悩んでいます。

アドバイス

御社の場合、親会社からの安定した受注と利益率の維持という観点が大事な判断要素だと思われます。この観点から、特許の取得をすべきか否かを検討されるべきだと考えます。
また、方法による場合、製品(部品)に痕跡が残る場合には、特許を取得する意義は高いと考えます。他方、これを「ノウハウ」で守ろうとする場合、御社と親会社との力関係を考えたとき、その「ノウハウ」の開示を拒むことができるとすれば、必ずしも特許を取得する必要はないかも知れません。
そうでない場合には、特許の取得にチャレンジする意義は高いと考えます。特許で守ろうと考える場合、その技術に特許性があるか否かも重要ですから、事前に検索されることをお勧めします。

事例 ②

以前、特許を一緒に出願した会社が、別の会社に製造させています。このため取引でこの別の会社と競合し、困っています。何か対策はありますか。

アドバイス

「共同出願」をしたと思われますが、両者で何らかの取り決めがあったか否かが問題となります。
特別の取り決め、御社の同意がない場合には、相手方の行為は法律違反です。但し、「別の会社」がいわゆる下請け会社であり、材料の供給その他、全て共同出願した会社のコントロールに置かれている場合には、法律違反とはなりません。

事例 ③

当社は、これまで自社で量産してきた製品にはない機能を付加した新商品を開発しました。
試作品は削り出しで作成し、実験結果も良好です。しかし、この製品がユーザーから本当に支持していただけるかは、実際に展示会に出品したりサンプルを見せたりして、その機能を実感していただかなければ分かりません。
量産には金型を製作しなければなりません。現時点ではそこまでの判断をつけかねています。しかし、特許等の権利を取得するには、展示会に出品したり販売したりしない方が良いと聞きました。未だ量産が決まらない段階では余りコストをかけたくないというのが本音です。こうした場合、何か良い方法はありますか？

アドバイス

確かに、特許出願前に展示会に出品したり、販売したりした場合には、特許を取得することはできません。
他方、量産が決定する以前に、特許に対する投資を控えたい気持ちも良く理解できます。現在の実用新案制度では、出願後「3年」以内であれば、一定の条件で特許出願に変更が可能ですから、まずは実用新案登録出願を完了した後に展示会などに出品し、市場の反応を確認した上で特許出願に変更する方法も有効かも知れません。

事例 ④

2日前、突然知らない会社から内容証明が届き、弊社の製品の製造を停止しろと指摘されました。
弁護士の先生に伺ったら、弁理士に相談するべきだとアドバイスをいただきました。相手に特許があったことなどこちらは全く知りませんでした。マネをした覚えは一切ありません。

アドバイス

相手の特許の存在を知らない場合でも特許権侵害は成立しますから、相手方の要求を飲まざるを得ないかも知れません。
現時点で大切なことは「本当に侵害しているのか」「いつから御社が実施しているのか」「無効理由はないのか」等を早急に確認することです。

事例 ⑤

数年前にうちの会社を辞めた従業員が我が社と同じ製品を製造し、我が社の顧客に販売していることが最近になって判明しました。この製品は特許を取っていますが、その発案者はこの元従業員です。
どうしても止めさせたいのですが、何か方法はありますか？

アドバイス

元従業員が発明したからと言っても、そのことが理由で特許権侵害から免れることにはなりません。
しかし、ご質問のケースの場合、元従業員の方から「特許を受ける権利」の譲渡が御社にされた事実があるか否かが問題となる可能性があります。正式に、元従業員の方から「特許を受ける権利」の譲渡がされていないと仮定すると、御社の特許は無効であると主張される可能性があるからです。
この点をまずは早急に確認した上で、今後の対処方法を検討すべきです。

特許で守るべきか、「ノウハウ」とするのか、御社の社内管理体制はどうか、他社と共同出願をするべきか・・・。中小・ベンチャー企業以外でも、これらは重要な問題なのです。

次を見る

信頼できる中小企業専門のパートナーをお持ちですか？

出願から紛争解決まで、豊富な経験と
実績から中小企業に特化した
コンサルティング・ご提案が可能です。

弁理士　稲葉 民安

メールフォームでのお問い合わせ

TEL:052-219-0055