

中小企業診断士の視点

第44回 知っておきたい特許侵害の警告書への対応策



中小企業診断士 茂木 淳一
一社)埼玉県中小企業診断協会

「御社の商品は弊社の特許権を侵害しています！」という内容の警告書が突然送られてきたら、多くの経営者は慌ててしまうと思います。特許権の侵害とは「正当な権原なき第三者が業として特許発明を実施する」ことです。侵害が確定すると、過去の行為に対しては損害賠償請求（民法709条）などによる金銭の支払い、将来の行為に対して差止請求（特許法100条）による該当商品の生産や販売が中止となる場合もあり、経営に重大な支障を来します。このような警告書を受けた際の対応についてご説明します。

【Step1：確認】

警告書を受け取ったら、まず侵害の根拠とされる特許権の情報を集めましょう。特許庁に出願しただけでは特許権は発生しません。特許庁の審査で新規性等の特許性が認められ、維持費用を支払うことで特許権は発生します。審査で拒絶されていたり、既に権利期間（出願日から原則20年）が満了していたり、維持費用が未払いだったり、権利が無効になっていないかなど、侵害の根拠とされる特許権が適式に存在しているのかを確認しましょう。

特許権が適式に存在する場合、特許公報（七桁からなる特許番号が付与されています）の特許請求の範囲に記載された発明が権利範囲となります。この権利範囲に自分の商品が含まれるのか確認しましょう。含まれなければ、特許発明を実施したことにならず、侵害回避の可能性が高いです。

【Step2：応答】

応答は、Step1の確認の結果の基づき、①ごねる、②もらう、③つぶすの順番に検討することを提案します。

- ①ごねる：特許権を侵害していると主張する相手に反論する対応です。「特許権が適式に存在していない」「特許発明を実施していない」場合には、特許権を侵害していないと反論できます。
- ②もらう：相手の特許権を使えるようにする対応です。特許権の譲渡、ライセンス供与、（自分も特許権を持っていれば）クロスライセンスなどを相手と交渉し、合意が得られれば正当な権原を持つため、侵害を回避し、今後も該当商品の生産や販売が可能です。
- ③つぶす：相手の特許権を消滅させる対応です。例えば、特許権の出願日より前に同じような商品が存在したことを証明できれば、その特許権は新規性違反として特許性がない可能性もあります。この場合、特許無効審判や特許異議申し立てにより、その特許権を消滅させることで侵害を回避できます。

なお、中小企業診断士はビジネスだけでなく知財も支援することを役割としていますが、侵害確認や特許庁への各種手続きなどの具体的な対応につきましては、弁護士や弁理士にご相談ください。

【問い合わせ先】

埼玉県中小企業診断協会

ホームページ：<https://sai-smeca.com/>

電話：048-762-3350

Eメール：rmcsai@nifty.com