

起業時に知っておきたい 知財のイロハ

～創業期、発展期に知財のトラブルを避け、知財で攻めに転じるために～

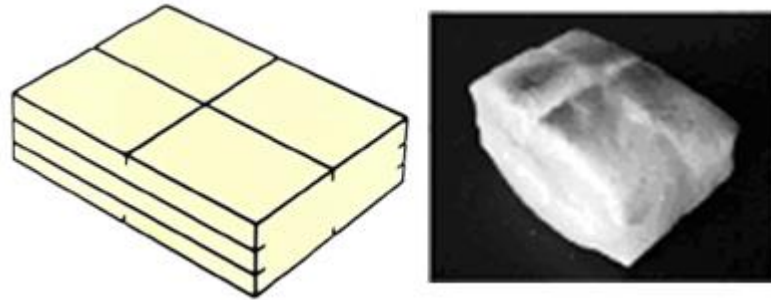
IPボランチ国際特許事務所
弁理士 折坂茂樹

1. 知財財産の重要性

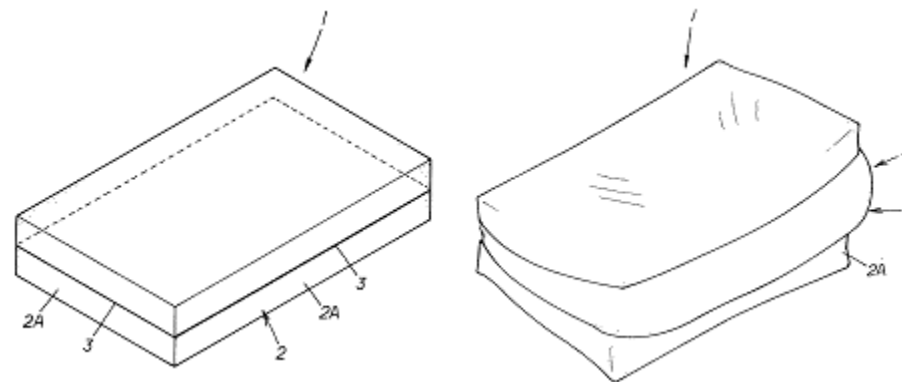
最近の知的財産関連ニュースから

- Apple vs Samsung スマホ・タブレット訴訟
- サトウ食品工業 vs 越後製菓 切り餅事件
- グリー vs DeNA 釣りゲーム
- 正露丸(大幸薬品) (登録商標ではない!)
- ゆうめーる(日本郵政)
- 白い恋人 vs 面白い恋人

サトウの切り餅(パリッとスリット)



越後製菓の特許



地裁:非侵害 → 知財高裁:侵害(損害賠償8億円)

グリー(釣り★スタ)



DeNA(釣りゲータウン2)



- ・「ありふれた表現」であり、具体的な表現は異なる
- ・著作権で保護されない「アイデアの範疇」



非侵害



「同様の名称で薬を製造販売する業者はほかにも存在し、大幸薬品は特別な権利を持っていない」

（大幸薬品は1954年に「正露丸」を商標登録したが、その後「一般的な名称と認識されている」として無効となった）

2. こんなにある知的財産権の種類

1. 知的創造物

- (1) 発明(技術) [特許権]
- (2) 考案(技術) [実用新案権]
- (3) 意匠(デザイン) [意匠権]
- (4) 著作物(思想・感情) [著作権]
- (5) 回路配置 [回路配置利用権]
- (6) 植物新品種 [育成者権]
- (7) 営業秘密 [不正競争防止法に基づく権利]

2. 営業標識

- (1) 商標(ネーミング・マーク) [商標権]
- (2) 商号 [商号権]
- (3) 原産地表示 [不正競争防止法に基づく権利]

「特許」と「実用新案」

特許

- 出願から20年
- 審査請求が必要
- 実体審査あり
- 「物、方法、物を製造する方法」についての発明

→製品寿命の長い製品

→物と方法による包括的な特許ポートフォリオを構築

実用新案

- 出願から10年
- 審査請求不要
- 実体審査なしで権利付与
- 「物品の形状、構造、又はその組み合わせ」の考案

→ライフサイクルの短い製品

→とりあえず権利が欲しい時

デザインを保護する「意匠」

- 物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合したものを対象とする
- 審査請求は不要
- 権利期間は登録後20年
- 意匠を秘密にしたまま権利化ができる
- 3Dデジタルデザイン(GUIやアイコンなど)を新たに対象とするかが議論されている

「商標」で商品名やサービス名を保護

- 「標章(マーク)」と「指定商品又は役務」の組み合わせで権利が決まる
- 審査請求不要
- 登録後10年の権利
- 10年毎の更新により半永久的に存続
- 業種を問わず重要な権利
- 原則、早い者勝ち

著作物の保護は「著作権」

- 手続きをしなくとも権利が発生する
- 対象が多岐にわたる(言語、音楽、舞踏、美術、建築、図形、映画、写真、プログラム等)
- 著作者の死後50年(映画は70年)
- 法人著作物は公表後50年

3. 知的財産権の調査とトラブル予防

- 知財活動のはじめの一步は「調査」である
- 無料データベースの特許電子図書館 (IPDL) が利用可能
- 有料のデータベースは高度な検索が可能
- 適切な調査によって、リスク回避、資源の効率利用、戦略的意思決定が可能となる

事例1：商標権を調べずに開店・・・

- 洋菓子店で起業したAさん。オシャレな街に、こだわりを持った店名で開業しました。オープニングのキャンペーンが功を奏し、順調にスタートを切ったかに思えたのですが、開業して1週間後に電話が・・・

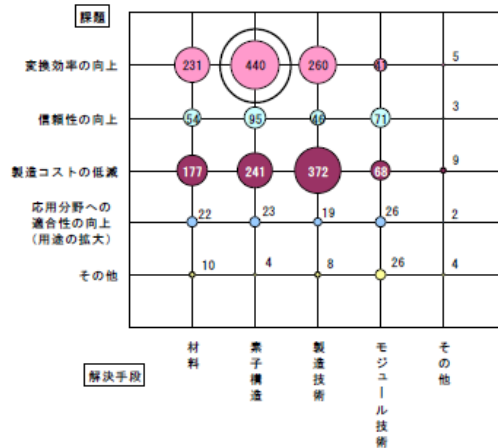
事例2：事前調査により特許を早期に

- 大手電機メーカーからスピンアウトした3人の技術者によって創業されたB社。画期的な新規技術を開発し、特許権の取得を弁理士に相談したところ、事前の調査を勧められました。調査の結果、想定していたより近い他社の特許の存在が判明しました。そこで…

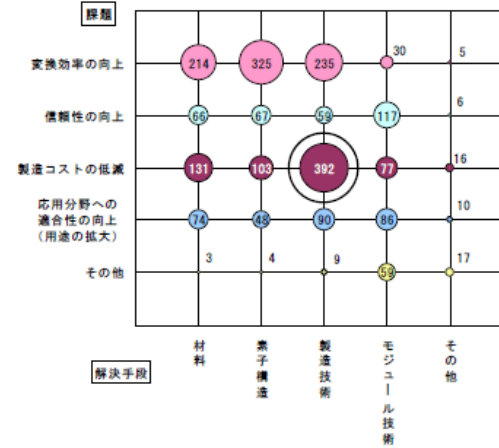
事例3：調査結果を意思決定に活用

- 競合関係が非常に厳しい自動車業界で活躍するC社。過去の自動車関係の特許出願を網羅したパテントマップを作成し、自社・他社の開発動向、技術トレンド、権利の盲点を分析し、自社の意思決定に活用している。その結果・・・

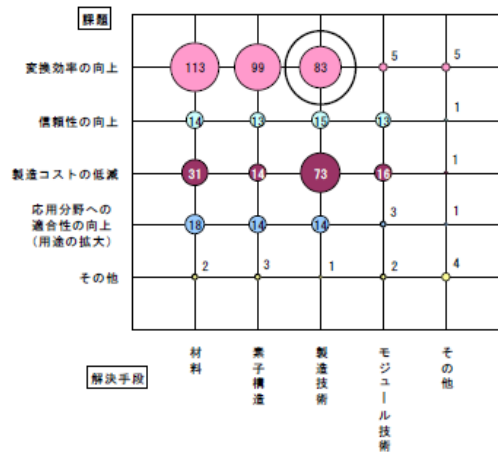
a) 結晶シリコン



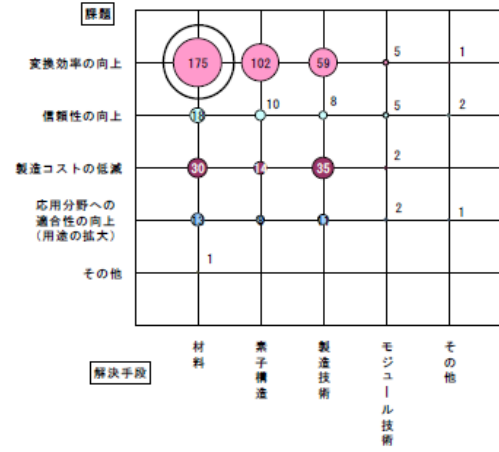
b) 薄膜シリコン



c) 化合物薄膜



d) 有機半導体



※ 丸で示したポイントを注目研究開発テーマとして採用

4. 知的財産権の取得と攻めの経営

- 自社の知的財産を権利化することで、他社の事業に影響を及ぼす(攻める)ことができる
 - 出願することによる他者牽制、顧客への宣伝
 - 権利を登録することで驚異の顕在化
 - 権利行使による他社排除
 - クロスライセンスで開発自由度確保
 - 特許開放により参入を促進

事例4：商標権で粗悪模倣品を撃退

- 自社ブランド「ABC」を付して高級化粧品を販売しているD社。品質の悪いコピー商品を輸入販売する外国メーカーに悩まされましたが、予め権利化をしていた「ABC」についての商標権を行使することに。

事例5：技術と特許で下請けを脱却

- 大手メーカーの委託設計を主な事業としてきたE社。そろそろ自社製品を開発して事業を発展させていきたいと考え始めました。そして、自社の強みを棚卸し、コア技術を確立することで委託契約を有利な条件とすることに成功し、自社製品の開発と販売にも成功しました。その裏には、特許による裏付けが・・・

5. 知財に関連する助成金等

- 国レベル(特許庁)
 - 審査請求料、特許料の減免
→例えば・・・資本金3億円以下かつ設立後10年以内の法人
- 都道府県レベル(東京都中小企業振興公社等)
 - 特許調査の助成金(国内、外国)
 - 外国出願の助成金(特許、意匠、商標)
- その他地方自治体の助成金
- 弁理士会
 - 特許出願等援助制度(日本での特許出願)。事前審査あり。

6. 経営に活かす知財あれこれ

- ライセンシング
 - 他人の権利を利用する
 - 他人をビジネスモデルに巻き込む
- 警告書が届いたら
- 契約書と知的財産
- 職務発明、職務著作

ライセンスニング

- 他人が権利を持っているときに、その権利の利用を認めてもらうこと
- 自分の権利と他人の権利を相殺することも可能(クロスライセンス)
- 独占的排他的なライセンスと非独占的なライセンスが存在

必要に応じて他人の権利も戦略的に利用すべき

警告書が届いたら

- まずは状況を把握
 - 権利の状況（存続、権利者、等）
 - 本当に侵害しているか？
- 侵害しているならば・・・
 - 迂回できないか（設計変更）
 - 権利を潰せないか
 - 交渉やお金で解決できないか

契約書と知的財産権

- 業務委託契約などの中に知的財産の条項が含まれる場合がある
 - 受託業務遂行時に生まれた知的財産の帰属
 - 契約前から持っていた権利についての許諾条件
- 契約条件は先方との力関係による。こちらに強みがある場合には、安易に妥協せずに交渉すべき

職務発明

- 従業員が職務を遂行することでできた発明
 - 会社には無償の通常実施権（これが原則）
 - 特許を受ける権利の予約承継が可能
 - ただし対価が必要！
- 合理的な対価を支払わないと将来の訴訟リスクを抱えることになります
 - 青色発光ダイオードの例

まとめ

- 知財のトラブルは順調だった事業を根底からひっくり返すほどの影響があります。
- 様々な知的財産権の存在を理解し、まずは調査からはじめてください。
- 事業を拡大するフェーズでは、知財の力をうまく利用して、自社の競争優位を確立しましょう。

皆様の成功をお祈りしています。

ご清聴ありがとうございました。