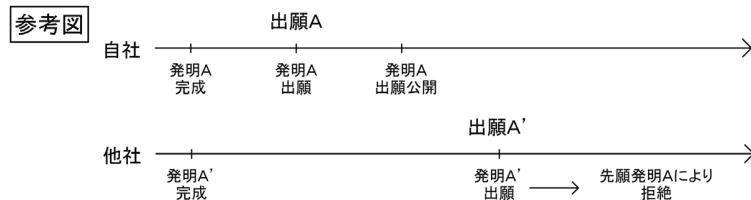




知的財産戦略のご提案
出願手当の勧め

東和国際特許事務所
弁理士
加藤 来

この1~2年の間でクライアント様からご依頼を受けた他社特許出願についてのご相談件数が増えました。他社特許出願内容とクライアント様の実施事業との関係についてのご相談が一番多いです。特許出願して特許権を取得すると、その特許発明を実施する権原なき第三者に対して権利行使できることはご存じだと思います。経営者や知的財産部の方は、特許権者の立場であれば、安心して事業としての実施のGOサインを出せますが、特許権者の立場でない場合、事業としての実施のGOサインを出してよいか慎重になります。ここで、よくアドバイスさせて頂いていることは、審査を受けて特許権を取得することも重要ですが、まずは早期に特許出願や実用新案登録出願の手続きをして自社の事業実施に沿った発明や考案について手当をすることが最も重要です。これにより、他社後願の権利化を阻止できます。所謂、防衛出願です。言い換えると、他社後願の特許請求の範囲の記載が広いものであっても、自社の出願手当により、自社先願の範囲については、権利化を阻止できます。そのため、自社先願の範囲について安心して事業としての実施のGOサインを出せます。また、他社後願が設定登録された場合であっても、他社後願の有効性を問わず、自社先願が他社後願前に公開されていれば、公知技術の範囲を実施していることとなりますので、安心して事業を継続することができます。つまり、発明や考案が完成したら早期に出願手当をすることが最も重要です。そして、その後、自社の事業戦略を考慮して、どの特許出願について審査請求して権利化するかを検討するのがよいです。全ての特許出願について審査請求した場合と比べて、コストを抑えることができますし、何よりも、先願として出願日を確保することができます。出願日は、できるだけ早い方が審査でも有利です。審査段階で拒絶理由通知に対応していると、「あと1週間早く出願していれば、この引用文献を挙げられなかっただろうに…」と思うことが多々あります。まずは、「**発明や考案が完成したら早期に出願手当**」です。



< Japan >

The Suggestion of the IP Strategy
--Active Application

Towa International Patent Firm
Patent Attorney
Kitaru Kato

More and more clients of ours are asking for advice on patent applications of other firms in these one or two years. They often ask us how to understand the relation between their own business and the contents of patent applications of others. It is well known that you can enforce your patent right against third parties who are exploiting the patented invention without title if you apply for and take out patent. While managers and intellectual property department staff who are the patent owners themselves can safely work the invention as a business, those who are not must be careful. We often call attention to the utmost importance of quickly proceeding with patent or utility model application on inventions or devices related to your business, not only to the significance of being examined and obtaining a patent as such. This so-called defensive application prevents others applying later from obtaining patents. Extensive scope of claim described in later application of others cannot invade the scope of patent you applied earlier. Hence you can safely work the own patent as a business. In addition, even if the patents applied later by others are registered, your patent that is disclosed earlier than the applications of others will be regarded as publicly known regardless of the effectiveness of others' patents, dismissing the fear of your ongoing business being interrupted. To sum up, it is most important to apply the inventions and the devices as soon as they are completed. You can consider which applications should be proceeded to the request for examination later, taking your business strategy into account. This method costs less than when you request examination for all of the applied patents and, most of all, confirms the date of filing and gives your patent the status of prior application. The date of filing should be as early as possible in examination. A number of the notifications of reasons for refusal could be avoided if the applications were one week earlier, before the documents cited in the notifications were released. We insist, therefore, that completed inventions and devices should be applied quickly.

