

<日本>



ビジネスに貢献する特許が必要

弁護士法人キャストグローバル パートナー
上海致昇商務諮詢有限公司 董事長 弁護士・弁理士

島田 敏史

権利行使を検討する際、例えば、以下のような課題にぶつかることがあります。

- ①相手が権利を侵害しているはずだが立証できない
- ②権利を侵害している相手がお客様でもあるためビジネスの関係上、権利行使を遠慮せざるを得ない
- ③権利侵害行為に対して法的措置を取りたいが費用対効果が合わない

確かに、これらはいずれもごもっともな課題であり、悩ましい問題です。しかしながら、本来、これらの課題は権利化段階で考慮されているべき問題であり、権利化段階であれば改善でき得る反面、権利行使の段階になってこれらの課題を解消しようとしても解決策が非常に限られます。したがって、権利化段階で権利行使時の課題をクリアできるような出願戦略をとることが重要です。

権利化段階であれば、①については、立証できない請求項を立証できる請求項に改善できるほか、万一、改善の余地がなければそもそも権利化をすべきか否か検討の余地があります（権利行使の目的が達成できないとしても、牽制効果や自社実施確保の狙いをもって権利化するといった検討です）。②についても、権利化段階で、権利行使対象が顧客であり得、その結果、権利行使が事実上できない可能性を織り込んで、権利化の費用対効果を考えるべきです。③についても、想定される単価やビジネス規模に照らしてそもそも権利行使がコスト的に合わないのであれば、それでもなお権利化するのかというビジネス判断が必要となります。権利行使の段階でこれらの課題の検討が必要となったとすれば、貴社の知財戦略に改善の余地があることを示していると考えられます。

< Japan >

Need for Patents Contributing to Business

Partner, Legal Profession Corporation CAST Global
CEO, Attorney / Patent Attorney, Shanghai Zhisheng Consulting Co.,Ltd

Toshifumi Shimada

When considering exercising your rights, you may face the following various challenges :

- (1) The other party must be infringing your rights, but you cannot prove it,
- (2) Because the infringer is also a customer of your business, you are reluctant to enforce your rights,
- (3) You want to take legal action against infringement, but it is not cost-effective.

There are very practical and troubling. At the same time, they are also issues that should be taken into account at patent prosecution. This is because it is possible to improve on these issues at prosecution, but the options available at the enforcement are very limited. Therefore, it is important to adopt an application strategy that allows you to resolve issues when enforcing the rights.

Regarding (1), if you are at the stage of patent prosecution, you can improve your claims for provable infringement. If there is no room for improvement in the claim, you can still consider whether it should be granted in the first place (for example, you can consider granting the right for checking or securing your implementation, even if the purpose of the exercise is not achieved). Regarding (2), when you consider the cost-effectiveness at the prosecution, you should factor in the possibility that you may not be able to enforce your rights effectively Because the infringer is also your customer. Regarding (3), if it is unprofitable to exercise the rights given the assumed unit price or the scale of the business, you need to decide from a business perspective whether you should still acquire a patent. If you have to consider the above issues exercising your rights, it indicates that there is room for improvement in your IP strategy.

(Translated by TIIP)