

## 権利保護基盤の強化に関する専門調査会 資料

(財)大田区産業振興協会 専務理事 山田伸顯

## 1. 中小企業の知財活用における問題事例

## 大企業との事例

## A社

## ケース1

冷凍チャックおよび加工機・凍結液ならびに製造方法に関する特許を保持。大手企業との契約に際して、売り手と買い手の力関係が大きく影響していることを実感。特許制度というものがあきながら、相手が弱い立場と見るや、相手の権利を平気で無視する体質が大手にはある。ライセンス契約を拒否する企業さえある。

## ケース2

同上の特許について、契約交渉中に相手方（大手企業）が、ほぼ同趣旨の特許を出願。実質的な特許の盗用にあたるのではないか。

対応策として、審査請求後、審査官に対して情報提供（A社特許について）をすることとした。（2004.11 審査請求された）

## B社

切り口が安全なブルトップ缶蓋の権利を保持。業界で寡占状態の企業がつぶしにかかったため経営が悪化。海外で保持していた権利を米国企業に売却し、結果的に基本特許が海外に流出することとなった。

## C社

商談段階での製品内容（レーザー加工機）が相手方に盗用され商談は不調となった。

その反省に立って秘密保持契約重視の方針を打ち出した。秘密保持契約は特許侵害を未然に防ぐ手段として、社員から金融機関の営業マンまで広範に渡って取り交わしを義務付けている。

## D社

特殊油圧機器に関する共同開発で得た成果を、共同開発者が単独で新規発明として出願し特許取得した。D社としては相手が得意先であるという弱い立場でもあったため泣き寝入り。良心的なところは共同出願してくれるが、他社には売らないように等の条件がつくことが多い。

## E社

製紙工場におけるダイオキシン対策に優れた界面活性剤を考案し特許を取得したが、大手メーカーによって侵害された。警告しても無視され、泣き寝入りしていたが、国の知財重視の機運に乗り、製品ユー

ザーに対して侵害品を利用していることをアナウンスすることにより、結果として侵害品を市場より締め出すことに成功した。

## 海外企業との事例

### F社

海外販売代理店が当該国において、簡易水質分析器のデッドコピーを販売し始めたため訴訟を起こすも当該国において権利化していなかったため敗訴。長い年月と多額の費用をかけてコピー商品の撲滅を目指したが、結果として当該国における市場を失った。

## 弁理士との事例

### G社

主力商品（リチウム電池）について大手メーカーと侵害訴訟を起こす。第一審において特許権の権利範囲が狭い（訴訟の争点となっている部分が明細書に記載されていなかった）として敗訴。結果として第二審までおよび、費用は総額で約700万円かかり和解が成立。ただし和解金等は1銭も入らなかった。

## 大学との事例

### H社

以前より大学の教授と連携し製品開発を行ってきたが、昨今のTLOの設立により教授との連携がしづらくなっている。入会金・年会費・紹介金などが前金として請求され、教授との話し合いに入る前にかなりのお金が必要となる。大企業であればそれでも元が取れるのだろうが、中小企業にとっては事業化前の出費は極力抑えておきたいところであり、大学との連携がしづらくなった。

## 制度に関する事例

### I社（産業用回転機器の軸封装置メーカー）

大手メーカーとの侵害訴訟。3年間かけて勝訴したが、和解金が400万円、弁護士費用等で900万円がかかった。長い時間と多大な費用（中小企業にとって）をかけても割に合わないことが分かった。

### J社

自動車製造装置に関して、納入先の大手メーカーの担当者が、当該装置の図面を他社（下請け）に横流しし、そこでの生産に切り替えた。侵害であるとして警告書を送っているが、審査請求未済（出願より2年経過だったため早期審査請求）のため強制行為に出られず、いまだに侵害行為は続いている。

## 2. 大田区中小企業の事例に関する総括

- ・ 特許に関する費用が高額なため、取得した特許が収益に結びつかない場合、企業の経営悪化に直結する。
- ・ 特に大田区の中小企業の保持する特許は、製造技術に関するものが多く、侵害の事実を確認しづらい。
- ・ 特許という権利に基づいた契約においても、大手と中小というパワーバランスに立ったものを求められることが多く、結果として中小企業にとって不利な契約となることが多い。
- ・ 経営者における特許制度に関する認識が不足しているため、活用段階における不利益をこうむる結果が多々見受けられる（特に契約面や渉外面において）。
- ・ 特許明細書の独特の記載方法等を原因とする弁理士とのコミュニケーション不足により権利範囲の強い特許が取れていない。

## 3. (財)大田区産業振興協会よりの要望事項

### 中小企業に対する特許手数料減免制度の拡充

- ・ 現行の減免制度では手続きが大変（利用実績が証明している）
- ・ 米国のように使いやすく、利用効果の高いものへの拡充を望む

### 知財の侵害に対する罰則規定の強化

- ・ いまだに大手企業の中には中小企業の特許をないがしろにするケースが見られる。
- ・ 他社からの侵害の抑止力として、不正競争防止法の改正に当たって、罰則規定の強化を望む。
- ・ また、関連する法規の改正についても検討を望む。

### 知財信託の担い手の拡充

- ・ 信託業法改正により知的財産の信託化が可能となったが、未だ参入障壁は無くなっていない。  
信託銀行でも実施のために金融庁の認可で時間がかかっている。

### 弁理士の資格の専門分野化・特許明細書の簡易化

- ・ 特許化に向けて適した弁理士を探す手段が無い。  
相談者に対して複数の弁理士に会い、その中から決めるように指導しているが、それでは時間がかかりすぎる。
- ・ 中小企業と弁理士とのミスマッチが生じている
- ・ 現行の特許明細書では、特殊な用語が多く出願者であっても理解できないことが多々ある。  
出願時における実際の技術と特許とのミスマッチが生じている