

企画セッション

◆ 訴訟から見る知財戦略—企業に所属する知財管理技能士の観点から ◆

【パネリスト】 (発表順・敬称略)

村谷 正之 (沖電気工業株式会社 知的財産部)

仁平 洋一 (白神テクノLLP 代表)

川下 英盛 (大昭和精機株式会社 知的財産管理部 参与)

村上 雅寛 (興和株式会社 知的財産部)

<コメンテーター>

青木 大也 (大阪大学大学院法学研究科 准教授)

藤田 知美 (弁護士、弁護士法人イノベンティア社員・パートナー弁護士)

<モデレーター>

杉浦 淳 (大阪工業大学大学院知的財産研究科 教授)

【内容】

- (1) 知財管理技能士会の研究会における判例研究の成果から以下の発表を行う。
- (2) アカデミアや弁護士の立場からのコメントを加え、知財戦略に関する提言を行うとともに、企業における知財担当スタッフの戦略的思考のあり方について検討する。

○村谷正之：『一見侵害発見が困難に見える発明であっても特許化して裁判等で活用できる条件とは』

侵害発見容易性の観点で裁判におけるインカメラ審理の要件を検討し、インカメラ審理実施可否を、出願可否判断時の判断要件とすべきであることを提案する。

○仁平洋一：『共有特許権者における「黙示の同意」という法常識とは』

2社購買ルールの関係にあつては、発注者と納入者の共同開発の関係であっても対等になく、特許権の取扱いが納入者に有利に決まることがない。共有特許に関する判例を検討し、中小企業、部品メーカー、ベンチャー企業の立場で、望ましい知財戦略の試案を提示する。

○川下英盛：『B2Bで比較的大きな物品の特許出願と侵害発見性』他

「生産財のB2B製品」や「食品の製造方法」といった、侵害発見が困難と考えられる特許を対象とした侵害訴訟を検討し、このような特許の侵害発見方法および当該方法で得た証拠に基づく侵害主張の有効性を検討する。

○村上雅寛：『「当事者弁論主義」「属地主義」という法常識とは』

医薬品関連の同一特許を対象とした複数裁判事例の被告側対応等を比較し、特許訴訟における留意すべき裁判対応スキルを述べる。

【パネリスト等略歴】

村谷 正之 (沖電気工業株式会社 知的財産部)

知的財産管理技能士会 研究員、知的財産アナリスト (特許)。

1990年 電気通信大学電気通信工学部電子工学科卒業。

同年 沖電気工業に入社後、一貫して特許関連業務を遂行。

半導体関連、無線通信関連、光通信関連並びに基礎研究開発段階の発明創出・権利化を担当。

この間、キルビー事件、レメルソン事件等の個人発明家による特許訴訟対応ならびに、国内外企業との包括クロスライセンス契約対応を経験。

最近では、上記経験を踏まえ、研究開発フェーズの知財創出戦略を関連部門と推進中。

企画セッション

◆ 訴訟から見る知財戦略—企業に所属する知財管理技能士の観点から ◆

仁平 洋一 (白神テクノLLP 代表)

知財技能士会研究会 研究員。

1987年 静岡大学工学部電気工学科卒業、1998年中央大学法学部卒業。

1987年 電子部品メーカーに入社し、CDプレーヤーの光学設計に従事。その後、知的財産部へ異動し、現在に至る。知的財産の出願手続き業務の他に、技術M&Aや海外現法の知的財産業務の支援を行う。平行して、2008年1級知的財産管理技能士(特許専門業務)の取得を機会に、2011年知的財産技能士会での運営委員、2012年、2013年の編集委員、2014年～現在の研究員にて、知財技能士のプレゼンス向上に向けた活動を行う。

「知的財産ハンドブック」(商事法務・2002年刊・共著)、「知財紛争トラブル100選—ビジネスの新常識(知財シリーズ)」(三和書籍・2007年刊・共著)。

川下 英盛 (大昭和精機株式会社 知的財産管理部 参与)

知的財産管理技能士会 2011年～研究員、一級知的財産管理技能士(特許, ブランド専門業務)

1979年 関西大学工学部機械工学第2学科卒業。

中小企業2社にて各々工作機械加工、CAD/CAM制作に従事した後、大昭和精機株式会社にて切削工具ホルダと簡易切削加工機的设计・開発、生産管理、開発管理等に従事し、発明者として複数特許出願を経験、その後知的財産管理に従事。

知的財産管理では、無効審判・侵害訴訟等紛争事件も多く経験、一人知財による調査から権利行使まで担う知財よろず屋を経て、現在次代を担う知財部員の育成に従事。

大阪発明協会常任理事、日本工作機械工業会 知的財産調査専門委員会 委員。

大阪発明協会では、経営ワーキング、活性化ワーキングに所属し、機関紙「企業と発明」にて「知財情報調査入門(全14回)」「製造業における知財業務の基礎(全17回)」を共著、現在「訴訟から見る知財管理」を執筆中。

「知財ぷりずむ」誌にも「職務発明」関連を複数執筆。

村上 雅寛 (興和株式会社 知的財産部)

知財技能士会研究会 研究員、1級知的財産管理技能士(特許専門業務)。

2006年 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 修士課程修了。

製薬メーカーにて、研究者として主に医薬品注射剤の処方・製法開発業務に携わる。

2017年より知財技能士会研究会研究員として、より効果的な知財戦略の在り方について研究を行っている。

本年より興和株式会社知的財産部に所属、他社権利調査業務に従事している。

青木 大也 (大阪大学大学院法学研究科 准教授)

東京大学法学部卒、東京大学法学政治学研究科 法曹養成専攻修了。

東京大学大学院法学政治学研究科助教、大阪大学知的財産センター特任講師を経て現職。

研究内容・専門分野：パロディ表現の著作権法上の取り扱い・新領域法学関連

藤田 知美 (弁護士、弁護士法人イノベンティア社員・パートナー弁護士)

京都大学法学部卒、北浜法律事務所・アソシエイト、同・パートナーを経て現職。

取扱分野：知的財産法・倒産法・M&A・コーポレート

杉浦 淳 (大阪工業大学大学院知的財産研究科 教授)

特許庁審査官、審判長を経て現職、研究内容・専門分野：特許法、特許審査実務