

他社知財侵害調査意見書(FTO意見書)とは何か。なぜ重要か？

by Andrea L. Arndt

他社知財侵害調査意見書(FTO)とは何か。なぜ重要か？

他社知財侵害調査意見書(FTO)とは、他社の知的財産権を侵害することなく、提案された商用製品またはプロセスを製造、使用、販売、または販売のために提供することができることと結論づける、資格を有する知的財産弁護士による法的意見書を言います。新製品、プロセス、またはサービスを市場に出す前に、会社がFTO意見書を取得することは、法的に義務付けられるものではありませんが、故意の知的財産権侵害、それに伴う懲罰的賠償のリスクから会社を守るための事前の手段として非常に有効なものになりえます。また、FTO意見書を取得しておくことで訴訟リスクを最小限に抑えることができ、会社の製品、プロセス、またはサービスの市場性に関する潜在的な投資家の懸念も最小限に抑えることができます。

どのようにしてFTO意見書を取得するか？

知的財産権を専門とする弁護士がFTO調査を行い、その結果を分析します。FTO分析には、通常、企業の技術に類似した技術をカバーする公表済み特許および公開特許出願の検索結果と、これらの特許がもたらす可能性のある特許侵害訴訟のリスクに関する評価が含まれます。多くの場合、この分析により、これらの特許の多くが訴訟のリスクをほとんど、あるいはまったく伴わないことが明らかになります。一方場合によっては、特定の製品の構成要素が他社の知財を侵害する可能性があることが調査によって発見されることもあります。

弊所では、意匠特許、商標、著作権、競合製品の調査により、トレードドレスの権利を評価することもしばしば行っています。懸念点が見つかった場合、その問題の特許の特許権者が自身の特許に関してどの程度アクションを起こしてきたか、過去の訴訟歴の調査を実施することもあります。調査の結果、製品、プロセス、またはサービスの発売を進めても問題ないと弁護士が結論づけた場合、弁護士はFTO意見書を作成します。一般に、FTO意見書は、製品、プロセス、またはサービスを市場に投入する許可を会社に与え、他社知財を故意に侵害したと後に裁判所から認定されることによる高額な懲罰的損害賠償を受けないように会社を保護する役割を果たすものです。

他社の知財を侵害する可能性が見つかった場合はどうなるか？

分析により、リスクの高い特許が一つ以上見つかった場合、企業の研究開発チームに対して、関連する問題を知らされ、自社の製品、プロセス、またはサービスを回避するために何を回避および/または修正する必要があるかといったアドバイスがなされます。すなわち、潜在的な問題に直面した場合、弁護士は、クライアントのチームと直接連携して、第三者の特許を回避するための潜在的な方法を特定し、ナビゲートします。

いつFTO意見書を求めるべきか？

会社がFTO意見書を取得すべきステージとしては以下のものが挙げられます。

- 特に類似品が多い市場、競争の激しい市場、または訴訟の多い市場で製品を発売しようとする場合。
- 投資家から多額の資金を資金調達しようとする場合。
- 特許訴訟の結果、製品、プロセス、またはサービスが差し止められた場合、会社が深刻な経済的損害を被る可能性がある場合。

詳細については、当社の知的財産権専門弁護士(our [intellectual property attorneys](#))にお問い合わせください。

ABOUT THE AUTHOR



Andrea L. Arndt is a Member in Dickinson Wright's Austin office. She can be reached at 737.484.5536 or aarndt@dickinsonwright.com.

CLIENT ALERT

March 17, 2022

1

FREEDOM TO OPERATE OPINIONS: WHAT ARE THEY, AND WHY ARE THEY IMPORTANT?

by *Andrea L. Arndt*

What is a freedom to operate opinion, and why is it important?

A freedom to operate opinion (FTO) is a legal opinion from a qualified intellectual property attorney that concludes a proposed commercial product or process may be made, used, sold, or offered for sale without infringing another party's intellectual property rights. Although there is no legal requirement for a company to obtain an FTO opinion before taking a new product, process, or service to market, obtaining one can be very beneficial as a preemptive measure to aid in defending a company in patent litigation against assertions of willful infringement and exposure to treble damages. By minimizing litigation risks, an FTO opinion can also minimize potential investors' concerns about the marketability of the company's product, process, or service.

How to obtain a freedom to operate opinion?

An intellectual property attorney can conduct the FTO search and analyze the results. The FTO analysis typically includes search results for issued patents and published patent applications that cover technologies similar to the company's technology and an assessment of any patent infringement litigation risk those patent matters may present. Often the analysis can clear many of these patents as posing little or no risk of litigation. In some instances, the search may uncover patents that appear to cover the company's product where certain product elements can limit the company's freedom to operate.

At Dickinson Wright, we often also conduct searches for design patents, trademarks, copyrights, and competitor products to evaluate trade dress rights. If we find anything of concern, we may conduct a litigation search to determine how litigious a third-party patent holder has been concerning and protecting its intellectual property rights. After the searches, and provided your attorney concludes that you are clear to proceed with launching your product, process, or service, your attorney will prepare the FTO. Essentially, the FTO opinion can give a company the green light to bring a product, a process, or a service to market and shield it against a later judicial finding of willful infringement and exposure to enhanced damages arising from acts of willful infringement.

What if we find a potential patent limiting the company's freedom to operate?

If the freedom to operate analysis uncovers one or more high-risk patents, the company's research and development team can be informed of the issues involved and can be advised of what needs to be avoided and/or modified of its own product, process, or service to avoid

infringing the patent(s). In other words, when faced with a potential issue, your attorney can work directly with your team to help identify and navigate potential paths around a third party's patent(s).

When to pursue a freedom to operate opinion?

There are several stages in which a company may wish to pursue an FTO:

- Before launching products in markets that are particularly crowded, competitive, or litigious;
- Before raising a financing round in which investors will be putting significant sums of money at risk; and
- If the company would suffer severe financial harm if patent litigation resulted in an injunction of its product, process, or service.

For more information, please reach out to one of our [intellectual property attorneys](#) today.

ABOUT THE AUTHOR



Andrea L. Arndt is a Member in Dickinson Wright's Austin office. She can be reached at 737.484.5536 or aarndt@dickinsonwright.com.