

北大サマーセミナー 様

知財戦略を実践する具体的方法

—必須特許取得に関する実務論と特許権利行使の意思決定の考え方

2016.8.20

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

弁護士・弁理士 鮫島正洋

ある晩、弁護士の鮫島は小説家の池井戸と酒を飲んでいて、お互いに上機嫌になったころ、突然、池井戸が「今度、特許訴訟をネタに小説を書いてみようかな…」と言い出した。鮫島は「それはいいね！」と言いながらも、特許訴訟の雰囲気や小説でどう表現するのだろうか、と思案しつつ、池井戸に対して特許訴訟のレクチャーをすることを約束した。数ヶ月後、池井戸から送られてきた青い単行本には、以下のように書いた付箋が貼られていた。

「お世話になったので、鮫島さんの事、書いておきました…」

FAQ: 「本当に神谷弁護士に似ているのですか??」

2004年: 地域中小企業知的財産戦略啓発プロジェクト 主査(委員長)

↓ 2012年 知財功労賞(経済産業大臣表彰)受賞

2015年: 中小企業・地域知財支援研究会 座長

- ・ものづくり中小企業を中心顧客とした法律事務所を経営
- ・社是 「技術法務をもって日本の競争力に貢献する」

(著書)

「技術法務のススメ」(日本加除出版・2014)

中小企業を念頭に置き、知財と法務の融合を論じた書

「知財戦略のススメ」(日経BP・2016)

ビジネスマン(中小企業経営者含む)のための知財戦略読本

なぜ今、知財戦略なのか。

「自力での市場開拓への挑戦」(独自技術を用いた自社製品開発)が求められているから！

これまで地域経済を支えてきたのは、中堅・中小企業・小規模事業者である。地域に根ざし、雇用の受け皿を提供してきた。しかしながら、これらの事業者にも変革の大波が押し寄せている。地域に根ざした事業者であればあるほど、人口減少・少子高齢化による需要の減少と人手不足により、需給両面からそもそもの存立基盤が脅かされつつある。大企業の国際競争激化のあおりも大きく、大企業と下請という従来の系列取引関係等も崩れつつある。ポイントは、「自力」での市場開拓への挑戦である。

独自製品＝知財戦略が必要!!

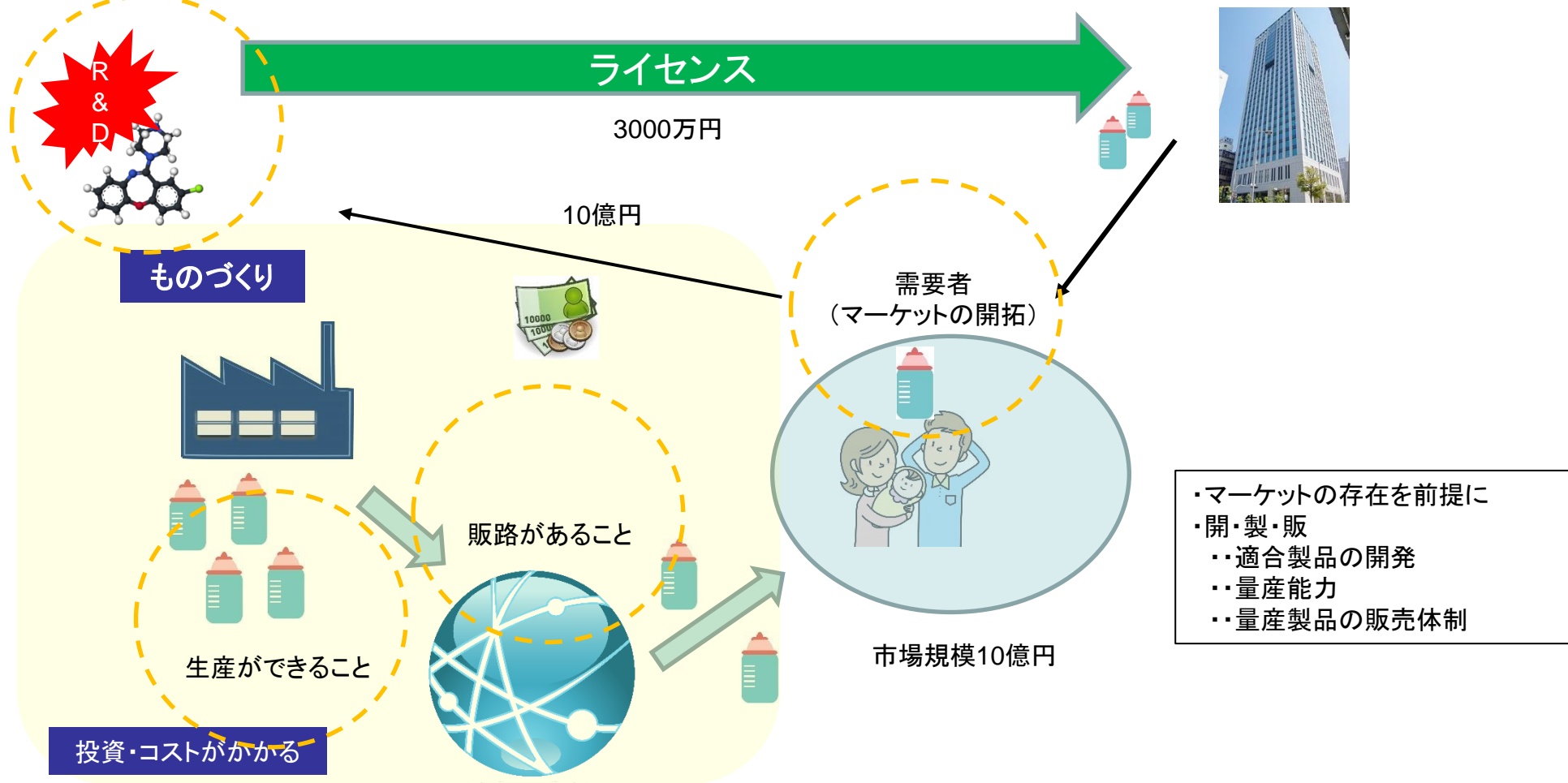
日本再興戦略2015より

【弊所におけるFAQ】

今般、当社はxxxという技術を開発することに成功しました。さて、これを収益化するにはどうしたらいいのでしょうか？

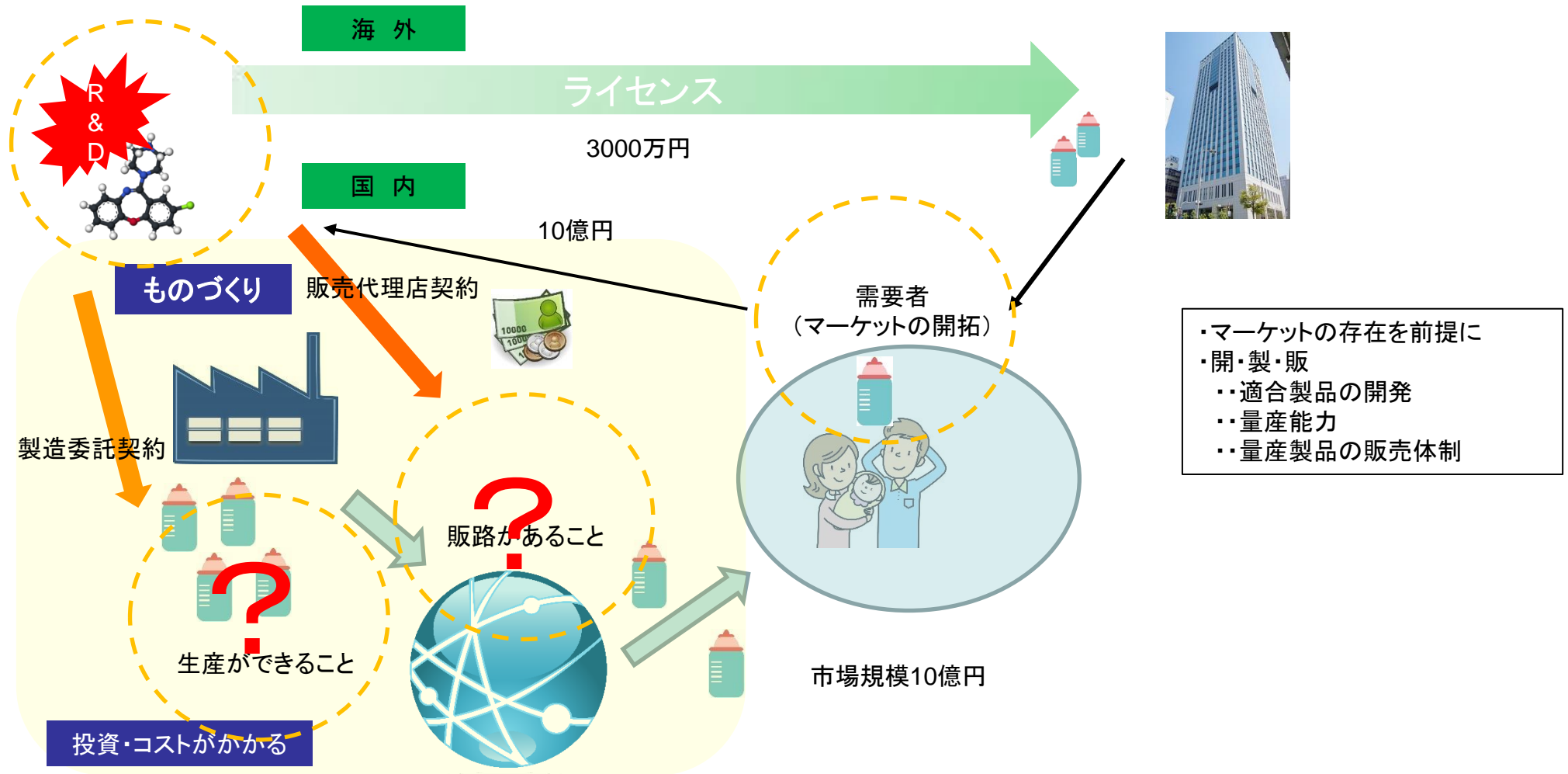
独自製品ビジネスの要件

- 技術を収益化 = ①ものづくり(物売り) / ②ライセンス のいずれか
- ものづくり = ハイリスク・ハイリターン \leftrightarrow ライセンス = ローリスク・ローリターン



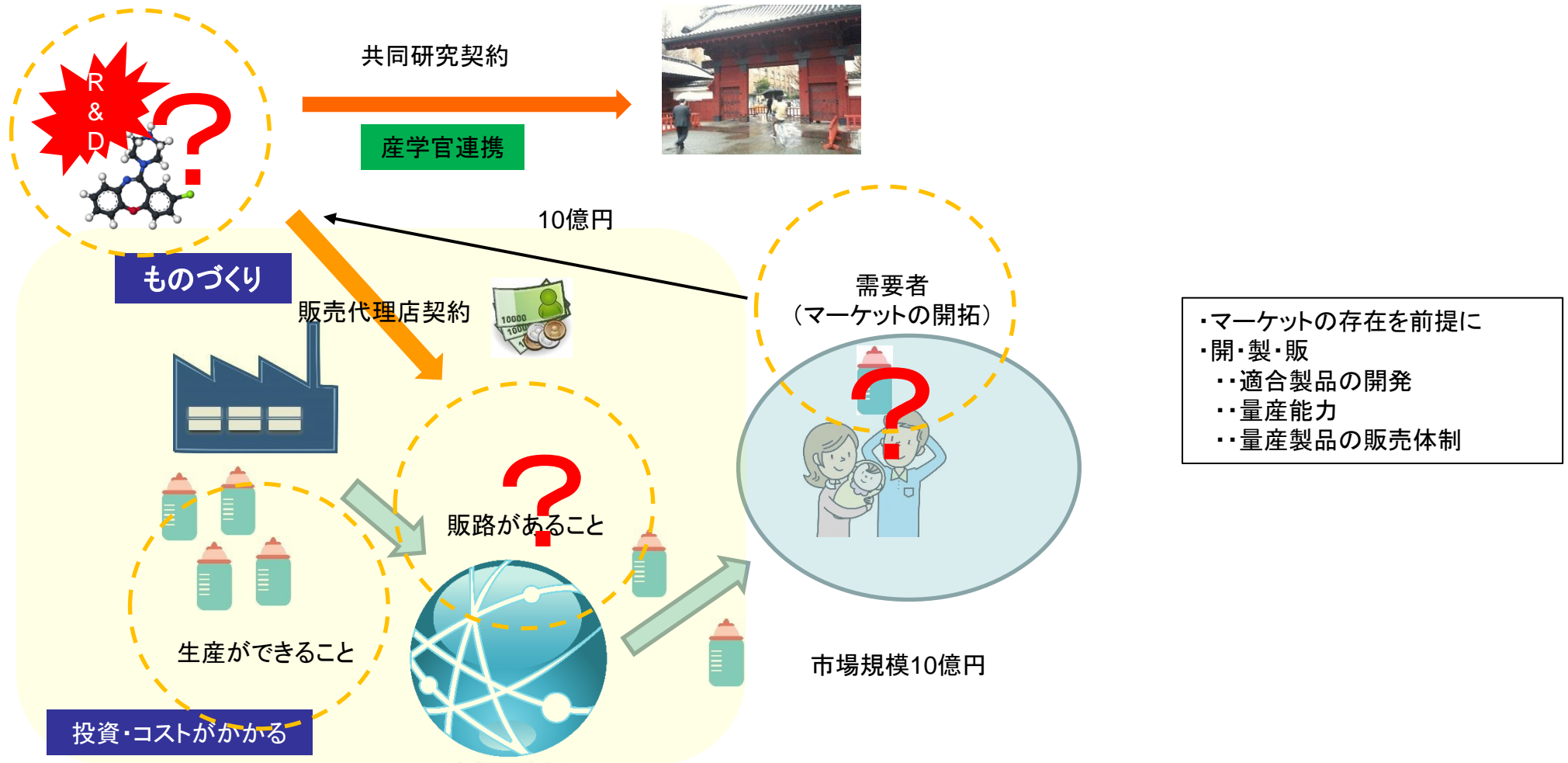
第1ステップ: 技術収益化の要件

典型的なものづくりベンチャー企業の例



第1ステップ: 技術収益化の要件

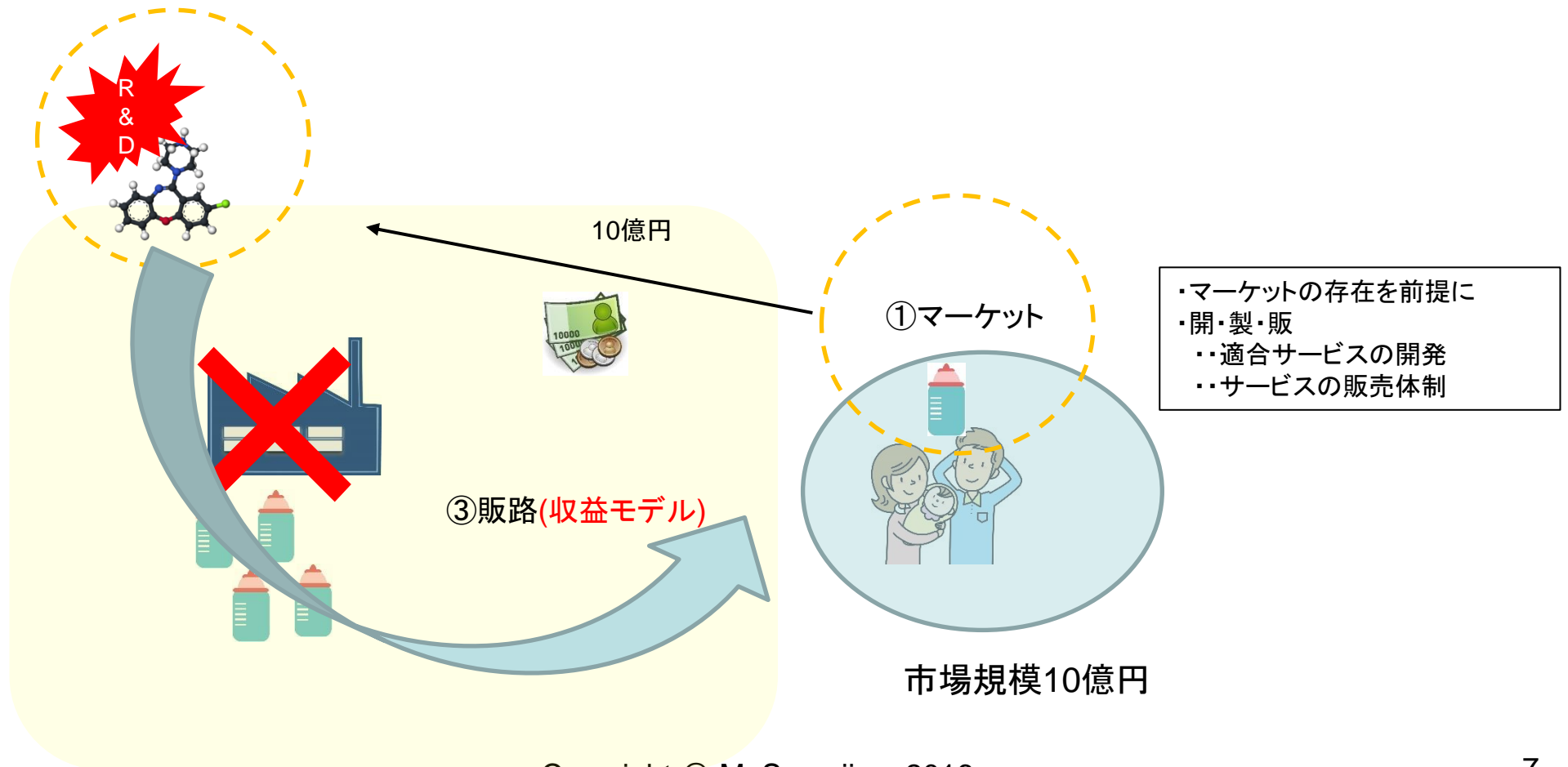
ものづくり中小企業(下請脱却)の例



第1ステップ: 技術収益化の要件

サービス系企業の例

②ニーズに対応できるサービス開発力



ニッチトップになるための道筋

技術の収益化要件

- ① 自社技術でカバーできるマーケットが存在するか。
→(自社技術が足りない場合)共同開発などで補完
- ② 独自製品の立案・開発着手
- ③ 当該製品の製造が可能か。=下請の場合通常は○
- ④ 当該製品の販売能力があるか。
→販売委託

—事業化(作り出した市場の防衛を含む)—

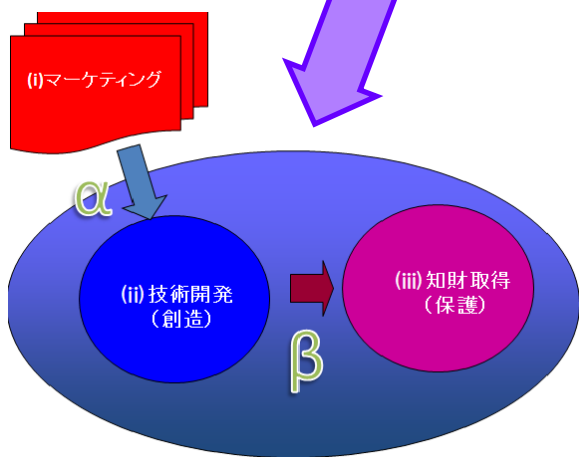
- ⑤ 知財戦略(模倣品対策、ブランディングなど)
- ⑥ 技術法務(契約交渉その他)
- ⑦ 権利行使(知財権侵害対応など)

四要件が揃っただけではニッチトップにはなれない。

第2ステップ: ニッチトップへの道には知財戦略が必須

- ・マーケティング(小規模・**先行特許少**が中小企業の選ぶべきマーケット)
- ・マーケットニーズ、技術ニーズを先取りして研究開発(左図 α)。
- ・研究開発の成果を**必須特許化**(左図 β)=他社に参入させない
- ・小さな市場=製造・販売は自前、大きめの市場=**大企業と連携**
- ・**ブランディング**

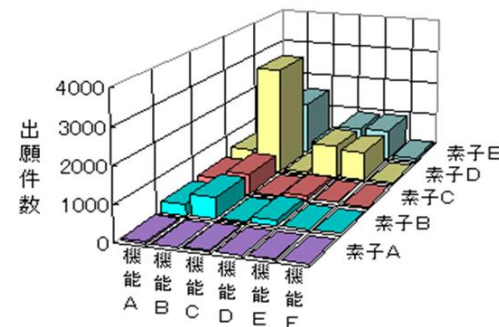
赤: 知財 緑: 法務



既存特許なし

好適な
テーマ

既存特許あり



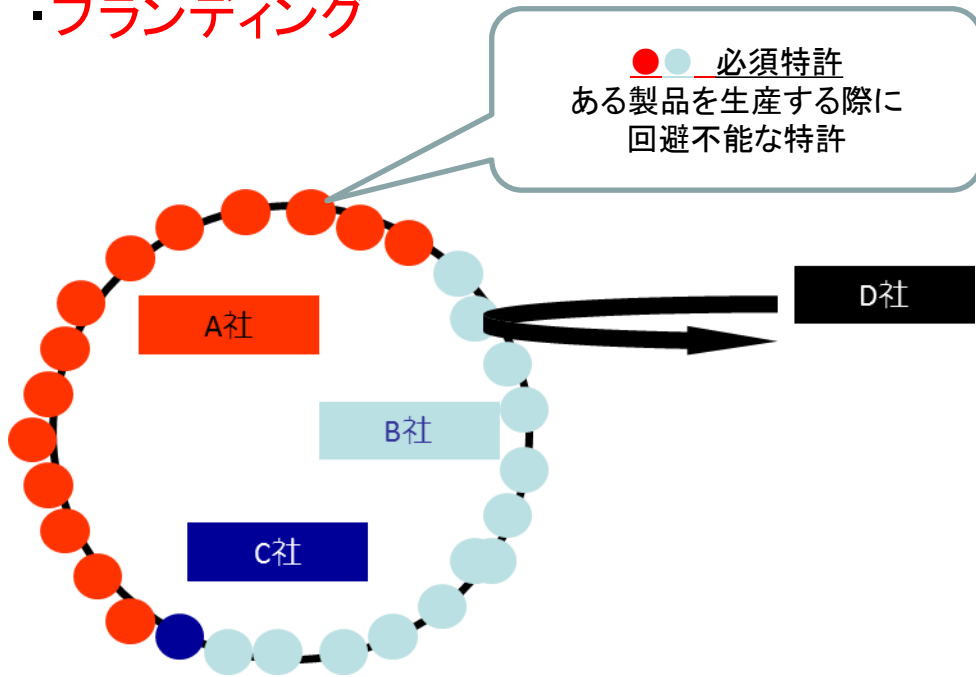
市場小

市場大

・R&Dの前にマーケティングあれ
・R&Dの成果は知財化せよ

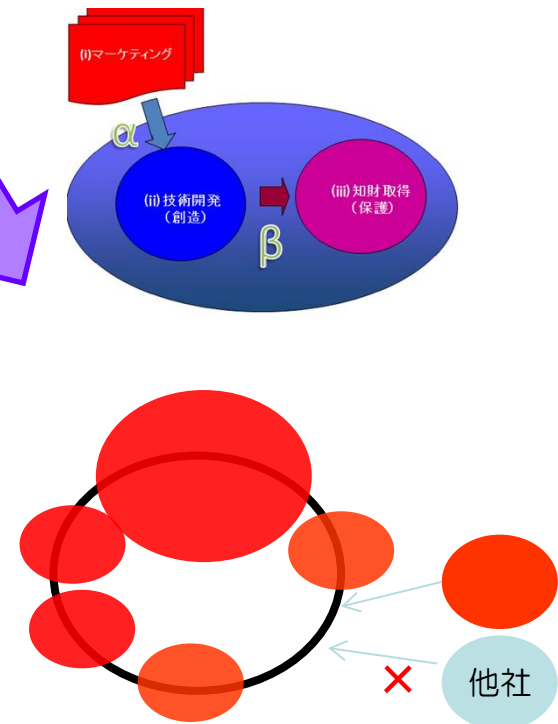
第2ステップ: ニッチトップへの道には知財戦略が必須

- ・マーケティング(小規模・先行特許少が中小企業の選ぶべきマーケット)
- ・マーケットニーズ、技術ニーズを先取りして研究開発(左図 α)。
- ・研究開発の成果を**必須特許化**(左図 β) = 他社に参入させない
- ・小さな市場 = 製造・販売は自前、大きめの市場 = **大企業と連携**
- ・**ブランディング**

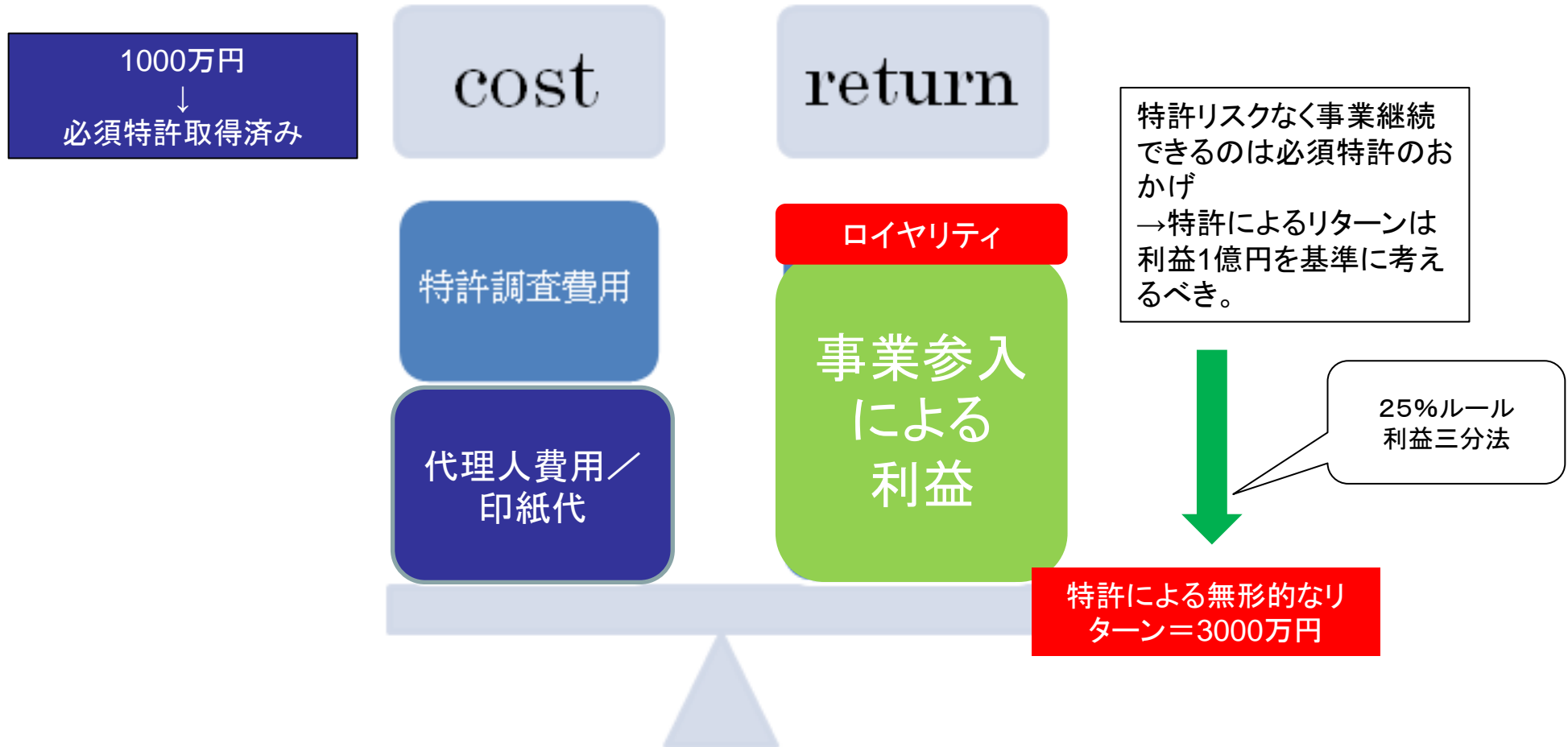


- ・必須特許なくして市場参入なし
- ・他者に必須特許を取得されたら独占は崩れる

赤: 知財 緑: 法務



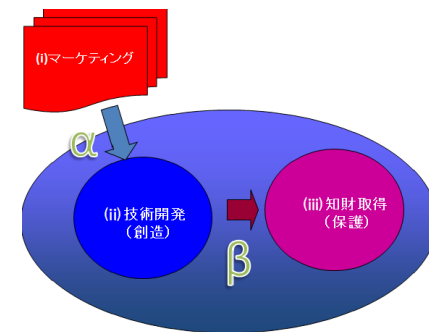
毎年1000万円特許投資している
売上5億円(利益率20%)の中小企業は是か?
特許投資によるコスト・リターン



成功しない企業パターン (怖い α 欠乏症、 β 欠乏症)

以下のような企業は要注意です。自己診断してみてください。

- ・トップデータを出し続けることに生き甲斐を感じている。もちろん、製品は売れるにこしたことはないが、そんなことよりも研究室に閉じこもっていたい。(典型的な α 欠乏症。大学発ベンチャー企業に多いタイプ)
- ・特許DBと開発テーマ選定は無関係。とにかくまず開発に着手しよう。特許は開発成果が生まれてから気にすれば十分。(α 欠乏症のおそれあり、もう少し知財戦略の勉強が必要。)
- ・当社はノウハウで勝負。特許出願はノウハウを開示するだけの結果になるので、原則としてしたくない。(β 欠乏症のおそれあり、成長企業は特許とノウハウをうまく使い分けています。)
- ・特許出願をする時間は何とも惜しい。せつかく、大手企業がほしがっているうちに、サンプル出しをしてしまった方がビジネスになる。(重篤な β 欠乏症。大企業に成果を盗まれ、投資が無駄になるパターン)
- ・うちの技術は世界一。特許なんて出す必要もない。(論外)



ニッチトップになれる企業となれない企業

技術のマネタイズ要件

- ① 自社技術でカバーできるマーケットが存在するか。
→ (自社技術が足りない場合) 共同開発などで補完
- ② 独自製品の立案・開発着手
- ③ 当該製品の製造が可能か。= 下請の場合通常は○
- ④ 当該製品の販売能力があるか。
→ 販売委託

— 事業化 (作り出した市場の防衛を含む) —

- ⑤ 知財戦略 (模倣品対策、ブランディングなど)
- ⑥ 技術法務 (契約交渉その他)
- ⑦ 権利行使 (知財権侵害対応など)

六要件のいずれかが欠けていると成功しにくい。

Case1 (株)ニッコー

- ▼ 1973年に創業、創業当初から地場水産資源（サケ・ホタテetc）のオリジナル加工機の開発に取り組む
- ▼ サケ・マスのヒレ取り装置やサケ・マスの切り身ロボット、ホタテの貝柱取り装置等、様々な装置を開発

企業概要

会社名	株式会社ニッコー (Nikko Corporation)
本社	釧路、北海道
取締役社長	佐藤 厚
設立	1977.12
事業内容	食品・水産・食肉・農産 各加工用機械の企画、開発、製造、販売
資本金	3000万(2006年時点)
年間売上高	16億円(平成26年度)
利益	2800万(平成26年度)
従業員数	85名(2016年5月点)

(参照：株式会社ニッコーWebサイト、帝国データバンク資料)

本社所在地

Kushiro, Hokkaido

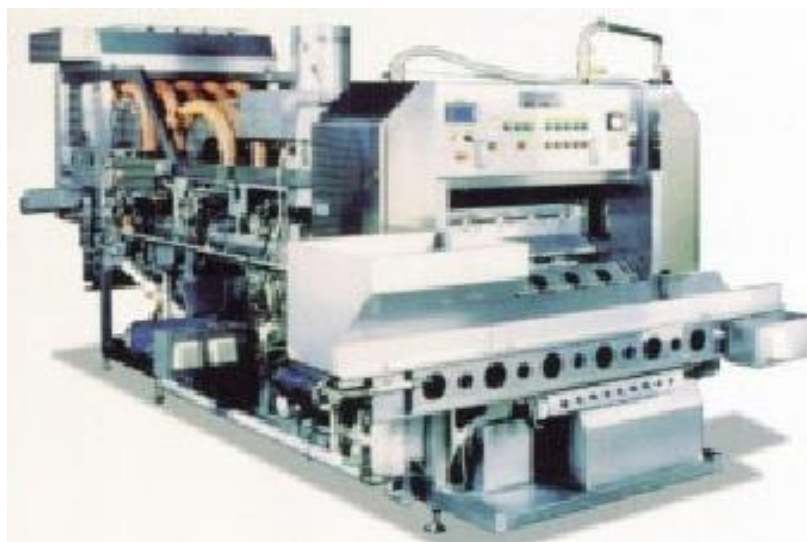


- ▼ 漁業の盛んな釧路
漁業の水揚げ量日本一であった時期もある地域

「オートシェラー」とは

▼ ニッコーが開発した「ホタテ貝自動生剥ぎ機」、ホタテ貝の貝柱を取り出す装置、同社の主力商品の一つ

ホタテ貝自動生剥ぎ機「オートシェラー」



(参照：特許庁「平成18年度 産業財産権制度活用優良企業等表彰」)

- ▼ 熟練工の手作業に比べて、貝柱を傷つけず、旨み成分を逃さず、衛生的な製品製造が可能に
- ▼ 装置一台で約15人分の処理能力、事業の効率化に貢献
- ▼ ホタテの貝柱を取り出す熟練工の減少に対応、食品加工メーカーからの要望に応じ開発（世界初）

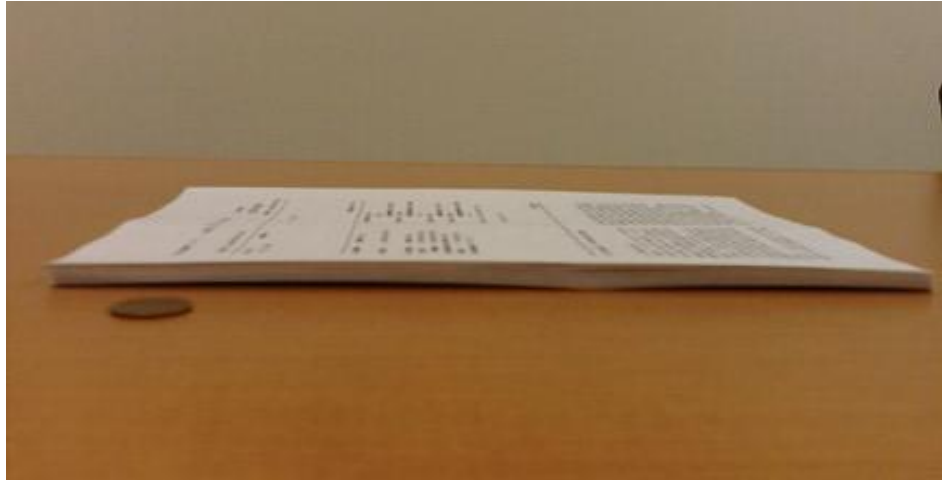
「オートシェラー」に見る知財戦略（2） 基本特許

(18)日本国特許庁(JP) (12)特許公報(特2) (11)特許番号
第2795634号
 (45)発行日 平成30年(2018)9月18日 (24)登録日 平成18年(2006)6月28日
 55)Int.Cl.⁷ 識別記号 P I
 A 2 2 C 25/04 A 2 2 C 25/04

基本特許は請求項29コ、全57頁からなる力作

請求項の数29(全57頁)

(21)出願番号	特願2006-31414	(71)特許権者	35014003 佐藤 淳 北海道網走市南町北1丁目9番4号
(22)出願日	平成8年(1996)4月12日	(72)発明者	吉田 高徳 北海道網走市南町7番地9 株式会社ニッコー内
(51)公開番号	特開2006-34853	(72)発明者	佐藤 淳 北海道網走市南町北1丁目9番4号
(43)公開日	平成9年(1997)4月8日	(72)発明者	藤岡 伸夫 北海道網走市南町7番地9 株式会社ニッコー内
審査請求日	平成9年(1997)6月27日	(74)代理人	伊藤士 幸雄 (特1名)
(31)優先権主張番号	特願27-195059		
(32)優先日	平7(1995)7月21日		
(33)優先権主張国	日本(JP)		
		審査官	上野 幸



(54)【発明の名称】 2枚目生濁り法および装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚目からなる原目の一方の目割の表面を原目の食する部位が生肉状態を保持し、かつ、食する部位の目割上の食肉部位が溶け状態となるまで加熱し、加熱停止後、まだ加熱に加熱されている原目の各目割を個別的に加熱し、加熱された一方の目割を分離し、一方の目割が分離された後の他方の目割から食する部位の目割の表面を分離して他方の目割に食する部位を分離し、他方の目割の食する部位が生肉状態を保持し、かつ、食する部位の目割上の食肉部位が溶け状態となるまで他方の目割の表面を加熱し、加熱された他方の目割から食する部位を分離することを特徴とする2枚目生濁り法。

【請求項2】 2枚目からなる原目の目割から食する部位を分離する際に、原目の食する部位が生肉状態を保持し、かつ、食する部位の目割上の食肉部位が溶け状態となるまで原目の食する部位が加熱されている他方の目割の表面を加熱することを特徴とする請求項1に記載の2枚目生濁り法。

【請求項3】 2枚目からなる原目の一方の目割の表面を原目の食する部位が生肉状態を保持し、かつ、食する

部位の目割上の食肉部位が溶け状態となるまで加熱し、加熱停止後、まだ加熱に加熱されている原目の各目割を個別的に加熱し、加熱された一方の目割を分離し、一方の目割が分離された後の他方の目割から食する部位の目割の表面を分離して他方の目割に食する部位を分離し、他方の目割の食する部位が生肉状態を保持し、かつ、食する部位の目割上の食肉部位が溶け状態となるまで他方の目割の表面を加熱し、加熱された他方の目割から食する部位を分離することを特徴とする2枚目生濁り法。

【請求項4】 2枚目からなる原目の一方の目割の表面を原目の食する部位が生肉状態を保持し、原目の口が食肉に付くように加熱する加熱手段と、2枚目からなる原目の目割を個別的に加熱する加熱手段とを有することを特徴とする2枚目生濁り法。

【請求項5】 加熱された2枚目からなる原目の目割が

最終頁に続く

株式会社ニッコーの特許ポートフォリオ(2016年120件、以下は2008年度調査結果)

文献番号	筆頭IPC	名称	出願人	各種表示
特開2008-54620	A23L 1/314	加工肉およびその製造方法	北海道 佐藤 厚	表示
特開2007-61004	A22C 25/14	魚卵および内臓取出し方法および装置	佐藤 厚	表示
特開2007-105029	A23G 9/32	冷凍およびその製造方法	佐藤 厚	表示
特開2007-121224	G01G 19/387	組合せ計量装置	佐藤 厚	表示
特開2007-182299	B65G 47/91	物品保持装置および物品保持移動装置	佐藤 厚	表示
特開2007-182300	B65G 47/91	物品保持装置および物品保持移動装置	佐藤 厚	表示
特開2007-209300	A23L 1/025	食品の状態変化方法	佐藤 厚	表示
特開2005-246205	B08B 9/087	包装体用液体除去装置	佐藤 厚	表示
特開2004-9255	B26D 7/08	切断装置	佐藤 厚	表示
特開2004-59191	B65G 47/19	物品供給装置	佐藤 厚	表示
特開2004-59230	B65G 47/31	物品整列搬送装置	佐藤 厚	表示
特開2004-208643	A23L 1/328	イクラの製造方法	東和食品株式会社 佐藤 厚	表示
特開2003-164808	B07B 13/05	魚卵分離機	佐藤 厚	表示
特開2003-170910	B65B 5/08	被包装物計測供給装置	佐藤 厚	表示
特開2003-176016	B65G 45/10	物品供給装置	佐藤 厚	表示
特開2003-259851	A21C 3/02	捻転押圧装置および食品製造装置	佐藤 厚	表示
特開2003-285927	G06M 7/04	食品固形物の吸着計数装置	味の素株式会社 株式会社ニッコー	表示
特開2002-172371	B08B 7/04	移動体殺菌洗浄装置	株式会社ニッコー	表示
特開2002-330696	A22C 29/04	2枚員分離方法および分離装置	佐藤 厚	表示
特開2001-19145	B65G 47/29	食品供給装置	株式会社ニッコー	表示
特開2001-120166	A22C 25/00	イクラ選別洗浄機	株式会社ニッコー	表示
特開2001-309746	A22C 25/00	食品処理装置	佐藤 厚	表示
特開2000-69902	A22C 25/16	魚体切断刃および魚体裁割装置	佐藤 厚	表示
特開2000-255755	B65G 21/20	整列搬送装置	株式会社ニッコー	表示
特開平11-225665	A22C 25/08	吸着ヘッド	株式会社ニッコー	表示
特開平10-191938	B08B 3/04	魚卵洗浄装置	株式会社ニッコー 株式会社イチヤママル長谷川水産 浜西 孝博	表示
特開平10-215824	A22C 25/00	魚卵の皮取り機	株式会社ニッコー	表示
特開平10-304819	A22C 29/04	貝身	佐藤 厚	表示
特開平10-323153	A23B 4/07	食品の水分離去装置	株式会社ニッコー	表示
特開平9-11096	B24B 3/54	包丁研ぎ機	株式会社ニッコー	表示
特開平9-84515	A22C 25/08	鱈除去装置	佐藤 厚	表示
特開平9-94053	A22C 29/04	2枚員生剥方法および装置ならびに分離前加熱装置	佐藤 厚	表示
特開平9-172947	A22C 29/04	2枚員の内臓分離方法および装置	佐藤 厚	表示
特開平9-187218	A22C 29/04	2枚員の貝柱分離方法および装置	佐藤 厚	表示
特開平9-308433	A22C 29/04	2枚員の内臓分離方法および装置	佐藤 厚	表示
特開平9-311025	G01B 11/02	立体計測装置	株式会社ニッコー	表示
特開平8-38033	A22C 25/02	鱈除去装置	株式会社ニッコー	表示
特開平8-107756	A22C 25/18	切断装置	株式会社ニッコー	表示
特開平8-220466	G01B 11/24	撮像対象物の背景上の付着液体による雑音反射除去法	株式会社ニッコー 北海道	表示
特開平8-242681	A01F 25/18	農産物選別装置	株式会社ニッコー	表示
特開平7-242213	B65B 35/30	食品整列搬送装置	株式会社ニッコー	表示
特開平7-274811	A22C 21/00	ササミ肉の筋取り装置	株式会社ニッコー 財団法人 北海道中小企業総合支援センター	表示
特開平7-313049	A22C 21/00	手羽元チューリップ形成装置	株式会社ニッコー	表示
特開平6-292502	A22C 25/14	魚の内臓物取り出し方法及びその装置	株式会社ニッコー	表示
特開平6-298338	A23N 15/00	食物搬送装置および食物選別装置	株式会社ニッコー	表示
特開平5-77812	A23L 1/33	不定形物定量供給装置	株式会社ニッコー	表示
特開平5-137496	A22C 25/18	切断方法	ニチモウ株式会社 株式会社ニッコー	表示
実開平6-76231	B65G 47/88 A	上下積重ねケージ群を前後並びに整列替える装置	日本ハム株式会社 株式会社ニッコー	表示

ニッコー様・知財戦略の経営的評価

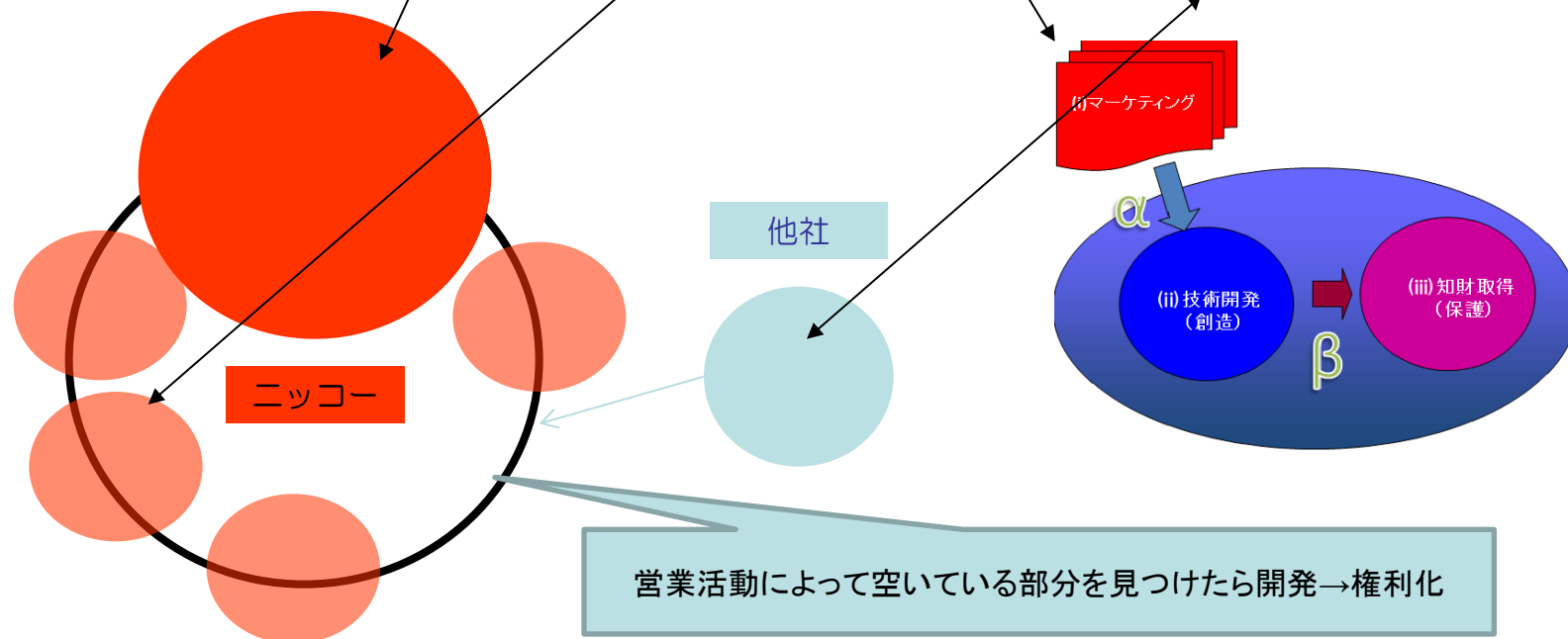
- ・オートシェラーの国内市場はたかだか年間3億円程度。
- ・大企業が参入する規模ではない。
- ・同業中小他社にとっても特許リスクを冒して参入する市場ではない。
- ・ニッコーのシェアは100%→3億円は確実にニッコーの懐に。
- ・価格決定力があるので利益率も高いはず。
- ・他の商品ラインもこのモデルを踏襲。

佐藤社長談（2008.11）

ニッコーの成功の歴史は特許戦略そのものものである。特許を取り損ねた装置はことごとく他社の参入を許して利益が出なかった。今では、顧客先のニーズを先取りして開発を行い、特許化してから売り込むようにしている。この繰り返しにより、半永続的にシェアは確保できる。地元金融機関は、ほぼ無審査（注：無担保ではない）で融資してくれるようになった。

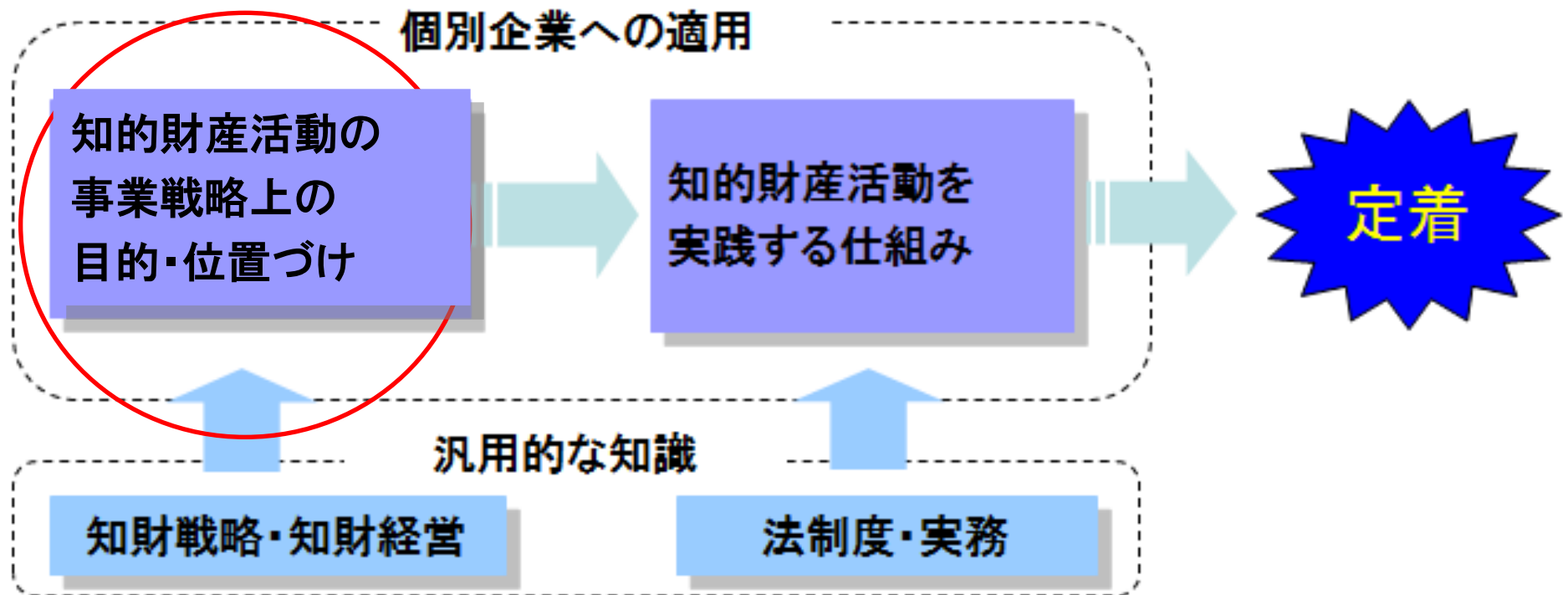
ニッコー様・知財セオリへのあてはめ

- ・オートシェラーというニッチ市場に真っ先に注目して開発投資。
- ・製品に関する**必須特許(基本)**を取得
- ・**営業情報を開発に取り入れて、必須特許(改良)**を重ねていく
- ・必須特許の「空き」を作らない→**他社が必須特許を取得する余地をなくす**
全ての必須特許を取得＝マーケット独占＝ニッチトップ



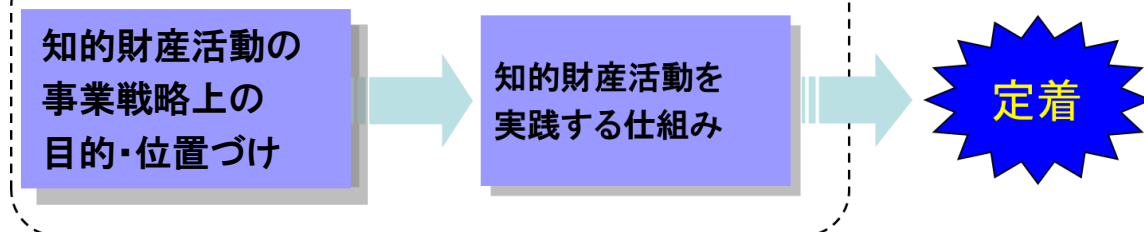
[基本セオリー] 知財経営定着モデル

知財活動は経営課題を解決するものであるべき。



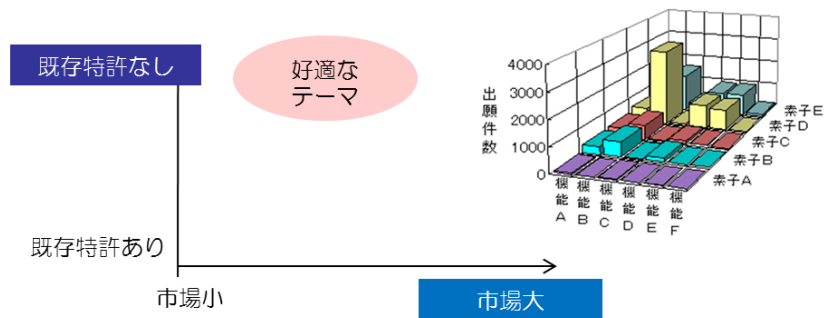
知財活動は経営戦略を実現するために行うべき (事業課題) ①売上の増大

個別企業への適用



(事業課題)
売上を上げたい

A技研様(ナノ粒子製造にかかる新規技術)
 ①現在展開しているLED用の蛍光体以外に応用。
 ・アプリケーション開発・特許化と特許リスク評価
 ②ブランディングできないか。
 ・LED用蛍光体のナノ粒子の性能及びその評価方法を標準化→高い品質を標準化し、コンペティターの参入を阻む



知財活動は経営戦略を実現するために行うべき (他にもある知財活動で解決できる事業課題)

個別企業への適用

知的財産活動の
事業戦略上の
目的・位置づけ

知的財産活動を
実践する仕組み

定着

(事業課題)

- ① エンジニアのモチベーションアップ
- ② 自社技術力のPR

- ① 自社にとっては当たり前ノウハウの特許化することによって、技術が最先端を走っていることを確認した例。
- ② 欧州特許が大手欧州メーカーの目にとまり、取引に至った例。

**内田・鮫島法律事務所にて日々行っている
中小企業向けの知財経営定着のためのサポート業務を
FAQやケーススタディの形でご紹介します！**

(テーマ1) 知財戦略(特許取得)が必要なのか。

(原則論)ものづくり系の中小企業がニッチトップを目指すために知財戦略は必要。
大企業と競合するマーケットで勝負する中小企業は特に必要

難しいケース)

- ・・侵害が検出できないノウハウに競争力がある中小企業
- ・・物自体はコモディティ化していてサービスで勝負する中小企業

ITサービス系) 個別判断による

- ・・ビジネスモデル特許数件でうまくサービスをカバーできるケース
- ・・GUIなど、侵害検出性がある部分で特許取得できるケース

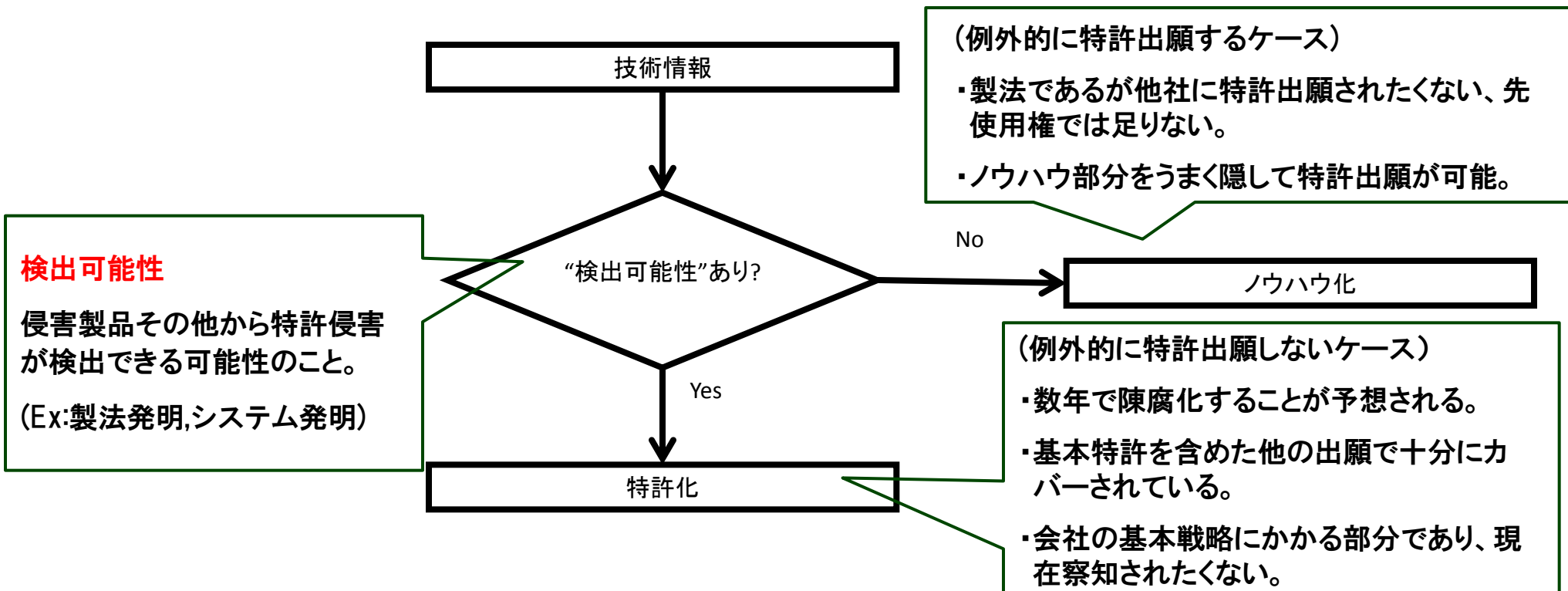
(弊所の業務内容)

- ・上記知財戦略の必要性の判断
- ・特許取得のコストとビジネス的なリターンの説明
→経営者の判断材料の提供
- ・最適な知財権の取得に関するアドバイス
- ・【最新】特許データ分析によるニッチトップ可能性評価



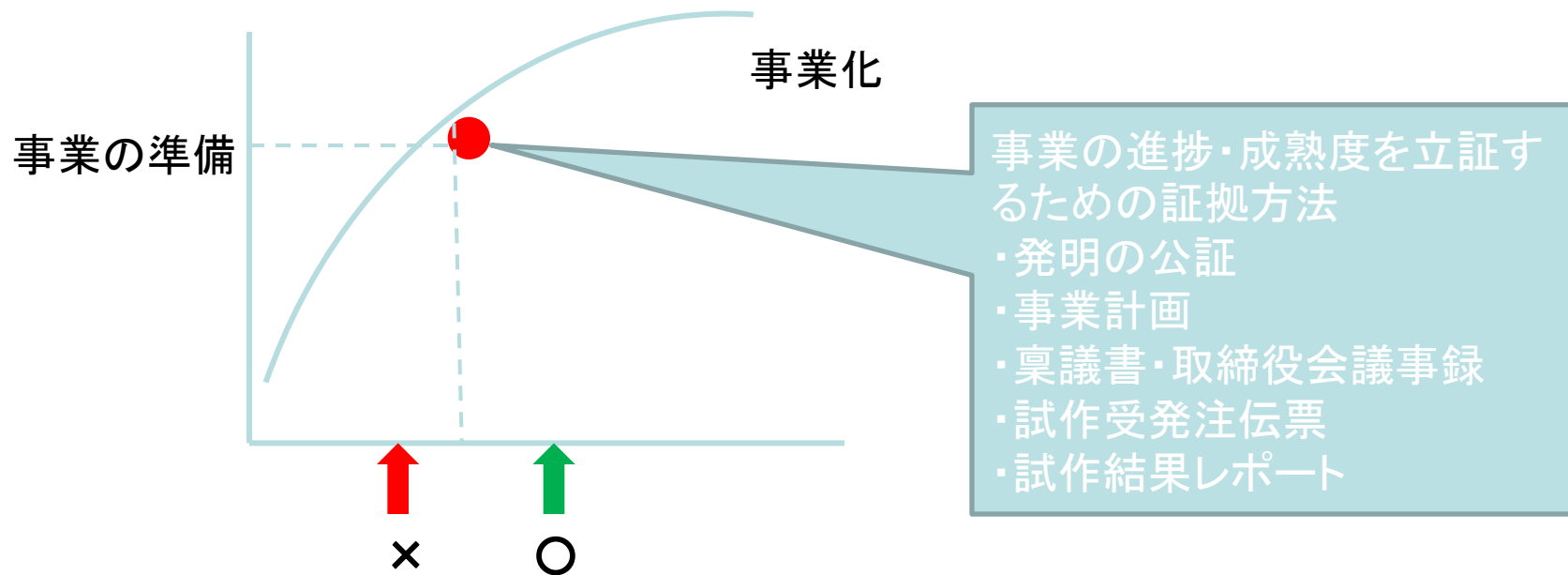
(テーマ2) 特許化とノウハウのすみわけ

- ・特許出願は必ず公開される。→他社は模倣可能となる
- ・他社による模倣(侵害)が検出できない発明は、特許権による権利行使ができない。
- ↓
- ・このように他社実施の検出性がない発明を出願しても、開示損になるのでは？



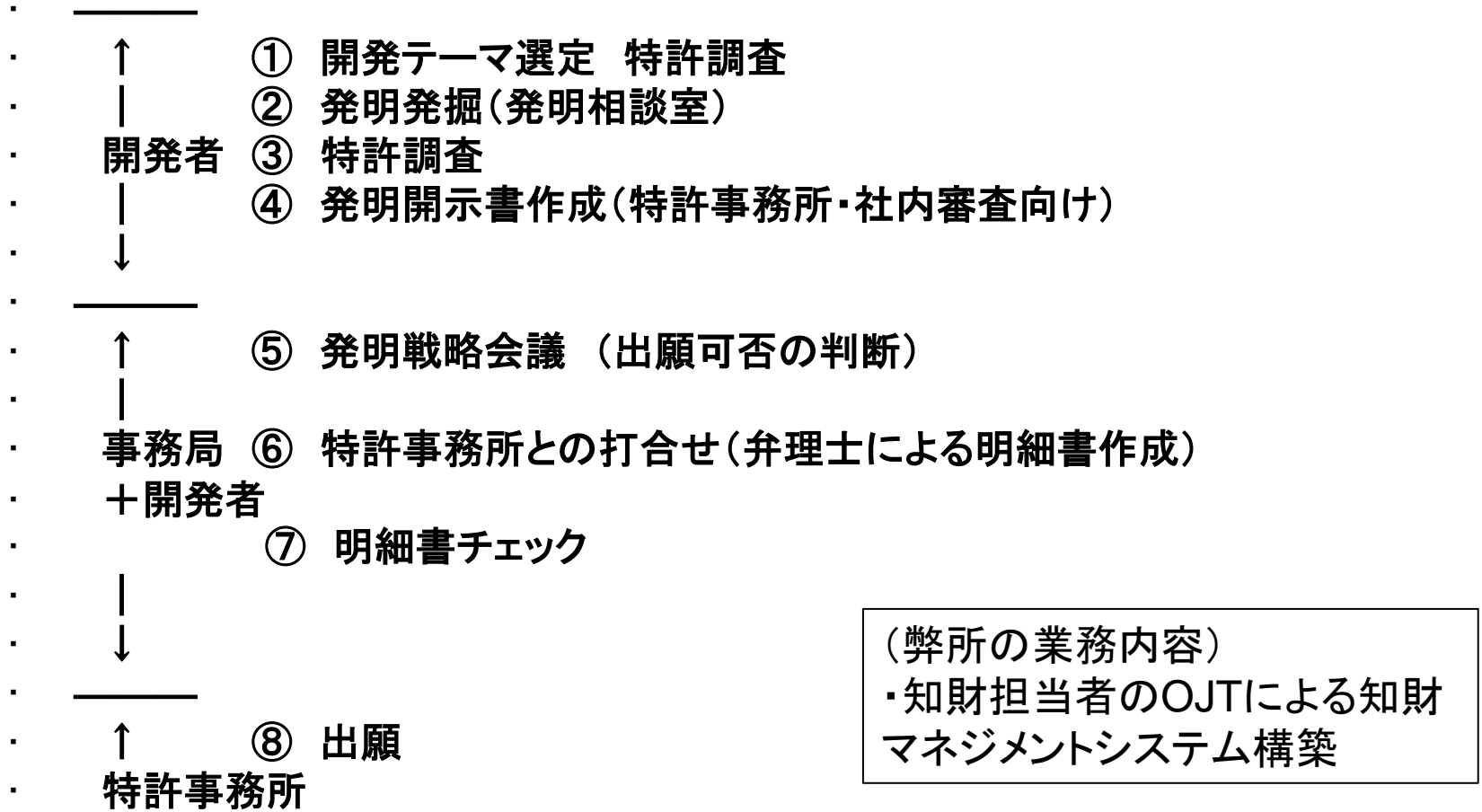
先使用権のワナ

- 立証が極めて難しい(時間的+技術的)
(公証人役場だけでは足りない)
- グローバルビジネスには不適合
(日本での先使用事実＝中国では無意味)
- 改良設計を許さない
(先使用時の設計態様に限定されるおそれ)



15年前の事業について、裁判所で立証する必要あり

(テーマ3) 知財マネジメントシステムの構築

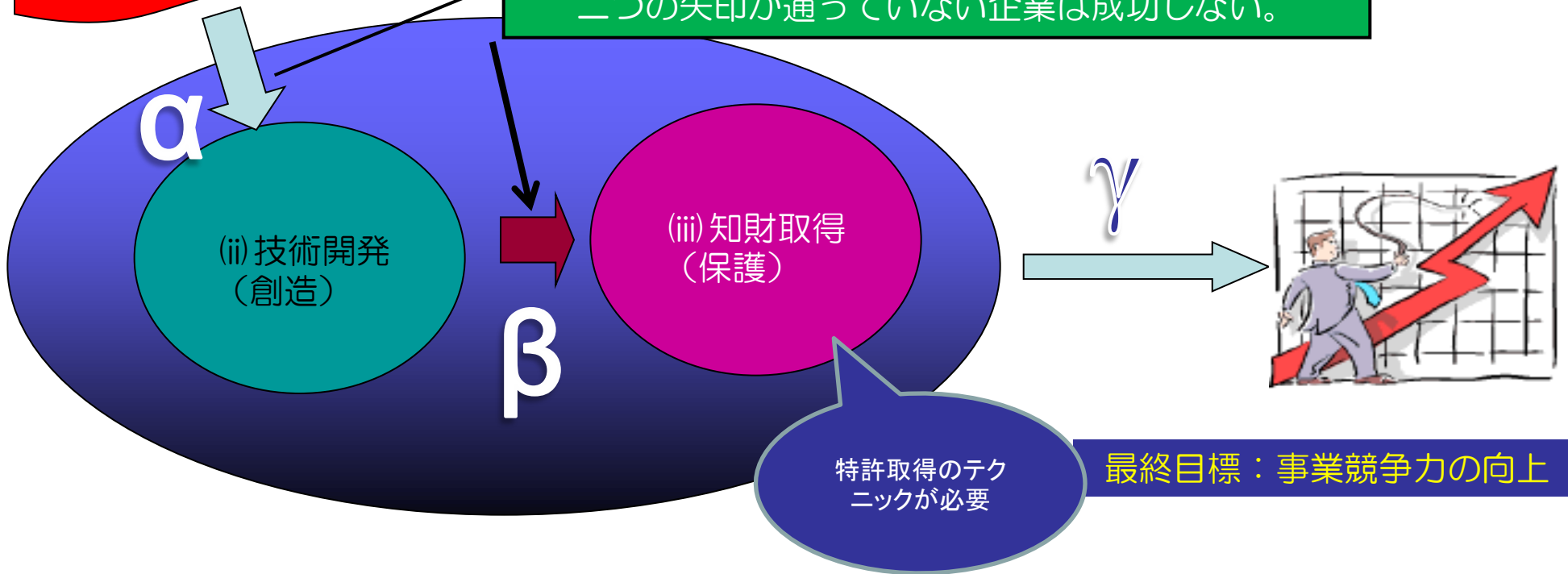


二軸マーケティングと知財化 貫き通すだけで必須特許取得は可能か？

必須特許取得ができるかという観点からの評価（特許調査）を含む

(i) マーケティング

二つの矢印が通っていない企業は成功しない。



(テーマ4) 特許品質のQuality Control

せっかく特許を取得したのに、
取り方が悪くて模倣排除ができない事例が多発中！

ここが「必須特許」を取得するためのサービス。

～よい特許明細書の条件とは～

(特許請求の範囲)

- 非本質的な記載がないこと ←技術的思想に昇華されているか
- 文言が明確であること
- 数値限定の処理(測定方法の明示・限定範囲の技術的意義・実施例による裏付け)
- 立証容易性: 検出不能・立証困難な構成要件が存在しないこと
- 実施主体の単一性(製法やインターネットを利用した発明で起こる問題点)
- クレームのカテゴリー(物・方法(製造方法／単純方法))
- 権利行使の名宛て人(誰を直接侵害の網にかけるのか)
- 従属項の合理性 起案者の特許取得意思が表れているか。
特許性のない無意味な限定がなされていないか。

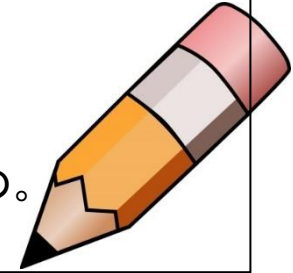
(明細書・図面)

- 特許法36条の要件を具備すること
- ノウハウの流出がないこと

①クレーム文言に非本質的な記載がないこと

【鉛筆のクレーム】 ちょっと考えてみよう。(世の中に鉛筆が存在しない状況だという前提)

- 1 木材の中心に炭素からなる芯材を配置し、
先端を削り、芯材を円錐状に露出させて筆記する、筆記具。
- 2 請求項1の筆記具であって、その断面が六角形であることを特徴とするもの。
(説明)断面を六角形にすることによって机から転がり落ちることを防止できる。



自分が模倣者であれば、クレームのどこを逃げるか、
という観点でチェックしなければならない！

【鉛筆のクレーム】 鮫島案

- 1 切削可能な第一の材料と、 ←「木材」は単なる最適例
媒体との摩擦によって媒体に定着可能な第二の材料を具備し、 ←「炭素」も同様
前記第二の材料が前記第一の材料中に配置された、一定長を有する筆記具。 ←位置関係・形状
- 2 請求項1の筆記具であって、その断面が多角形であることを特徴とするもの。
- 3 請求項1の筆記具であって、その断面が略円形であり、かつ、その表面に凸状の形態を具備することを特徴とするもの。

非本質的記載から見た クレーム・明細書作成の留意点

- 一つ一つの構成要素を除去しても発明が成立するかどうかをチェック→除去できる構成要素は「非本質的」
- 構成要素内で設計変更態様を検討。
 - 設計変更できる場合は「非本質的」
 - 設計変更が商業的に競争力がない場合(例:コスト高)は○
- 以上をベースに「本質的な」クレームを起案する。
- 上記クレームに整合すべく、明細書の記載を修正する。

②クレーム文言の明確性

特許発明の技術的範囲の解釈(特許法70条)

特許請求の範囲の記載
に基づいて定める(1
項)



発明の詳細な説明を
参酌できる(2項)

【H17年頃までの通説】クレームの文言の意味が一義的に確定できるときは、発明の詳細な説明を参酌しない(最高裁・リパーゼ判決)



【最近の運用】文言が一義的に明確であるか否かにかかわらず、…明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべき。(H18.9.28知財高裁)



明確な文言+クレーム文言の解釈のために明細書に説明が必要→紛争によるコスト増

【構成要件の明確性を欠く例】

なめらかな／表面を／有しており、／面配向係数NS と／平均屈折率 n_a が／ $NS \geq 1.61n_a - 2.43$ を／満足する／ことを特徴とする／ポリエチレン-2, 6-ナフタレートフィルム。

・「なめらかな表面」の範囲が確定できない。

・「平均屈折率 n_a 」の測定方法→明細書に記載されているか。

【①】（平成14年(ワ)第4251号）クレーム文言中の「見掛け比重」という文言の測定法が開示されておらず、公知の全ての測定法を具備する必要があると判示した例

【特許番号】 特許第3166102号
【発明の名称】 マルチトール含蜜結晶

※今回紹介する判例は、弊所websiteより
ダウンロードすることができます※

<http://www.uslf.jp/>

- a) 粉碎、分級後のものが、走査型電子顕微鏡で1000倍の倍率で見ることのできる、破碎された、密な結晶構造をもち、
- b) 粉碎、分級後の50メッシュ以上20メッシュ以下の含蜜結晶粉末の見掛け比重が0.650~0.750、
- c) 粉碎、分級後の50メッシュ以上20メッシュ以下の含蜜結晶粉末の吸油性が7.0%~17%であり、
- d) 融点がマルチトール結晶よりも低い、マルチトール含蜜結晶。

「比重の測定は、従来より知られた方法で行うことができる。」と明細書に記載されているケース

数値限定された特許請求の範囲について「従来より知られた方法」により測定すべき場合において、従来より知られた方法が複数あって、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるときには、数値限定の意味がなくなる結果となりかねず、このような明細書の記載は、十分なものとはいえない。このような場合に、対象製品の構成要件充足性との関係では、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえないにもかかわらず、特許権者において特定の測定方法によるべきことを明細書中に明らかにしなかった以上、従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはならないというべきである。けだし、当業者にとって従来より知られた方法の一つで測定した結果、構成要件を充足しなかったにもかかわらず、別の方法で測定すれば構成要件を充足するとして特許権を侵害するとすれば、当業者に不測の事態をさせることになるからである。

本件においては、従来より知られた粉末マルチトールの見掛け比重の測定方法として、JIS K 6721とパウダーテスター法の二つが存在し、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるのであるから、構成要件Bについては、JIS K 6721とパウダーテスター法のいずれによっても、見掛け比重の数値を充足する必要がある。

【②】(平成18年(7)第11880号) クレーム文言中の「平均粒子径」という概念の測定法が開示されておらず、明確性要件を具備していないと判示した例

【特許番号】 特許第3085182号
 【発明の名称】 遠赤外線放射体

セラミックス遠赤外線放射材料の粉末と、全体に対し自然放射性元素の酸化トリウム含有量として換算して0.3以上2.0重量%以下に調整したモナザイトの粉末とを共に10 μ m以下の平均粒子径としてなる混合物を、焼成し、複合化してなることを特徴とする遠赤外線放射体。

「平均粒子径」の測定方法について、明細書に明示の記載はおろか、手がかりもないケース。

判決は種々の概念の「平均粒子系」が存在することを明らかにし、以下のとおり判示した。

(2) このように、本件明細書には、「遠赤外線放射材料と放射線源材料はできるだけ細かな粒子の微粉末とすることが好ましく、一般に、10 μ m以下の平均粒子径とすることが好ましい。より好ましいのは、0.5~1 μ m程度の平均粒子径である。」というように、抽象的に平均粒子径の数値範囲のみが示されているのみで、本件発明の構成要件Cにいう「平均粒子径」がいかなる算出方法によって算出されるものであるか明示の記載もその手掛りとなる記載もない。また、本件明細書には、本件発明の実施例の遠赤外線放射体の作製方法として、「磁器製ポットをボールミルとして用い、モナザイトを含む上記の配合の原材料に、略同量の水を添加し、湿式混合粉碎を24時間行った。次いで、これを取り出して上水を切り、400 $^{\circ}$ Cの温度で乾燥させた後、200メッシュの篩を通した。」とか、「各種のセラミックス遠赤外線放射材料と、モナザイトと、更に陶石とを、上記の配合で磁製ポットに入れ、これに略等量の水を加えて湿式混合粉碎し、それらの原材料の粒子が平均粒子径において約1 μ m程度になるまで粉碎し、また混合した。」と記載されているのみで、本件発明の構成要件Cにいう「平均粒子径」の測定につき採用されるべき測定方法について明示の記載あるいは手掛りとなる記載もない。

(3) そうすると、本件明細書の特許請求の範囲の記載中「共に10 μ m以下の平均粒子径としてなる混合物」(構成要件C)との記載は、それが具体的にどのような平均粒子径を有する粒子からなる混合物を指すかが不明であるというほかないから、特許法36条6項2号の明確性要件を満たしていないというべきである。

明確性から見た クレーム・明細書作成の留意点

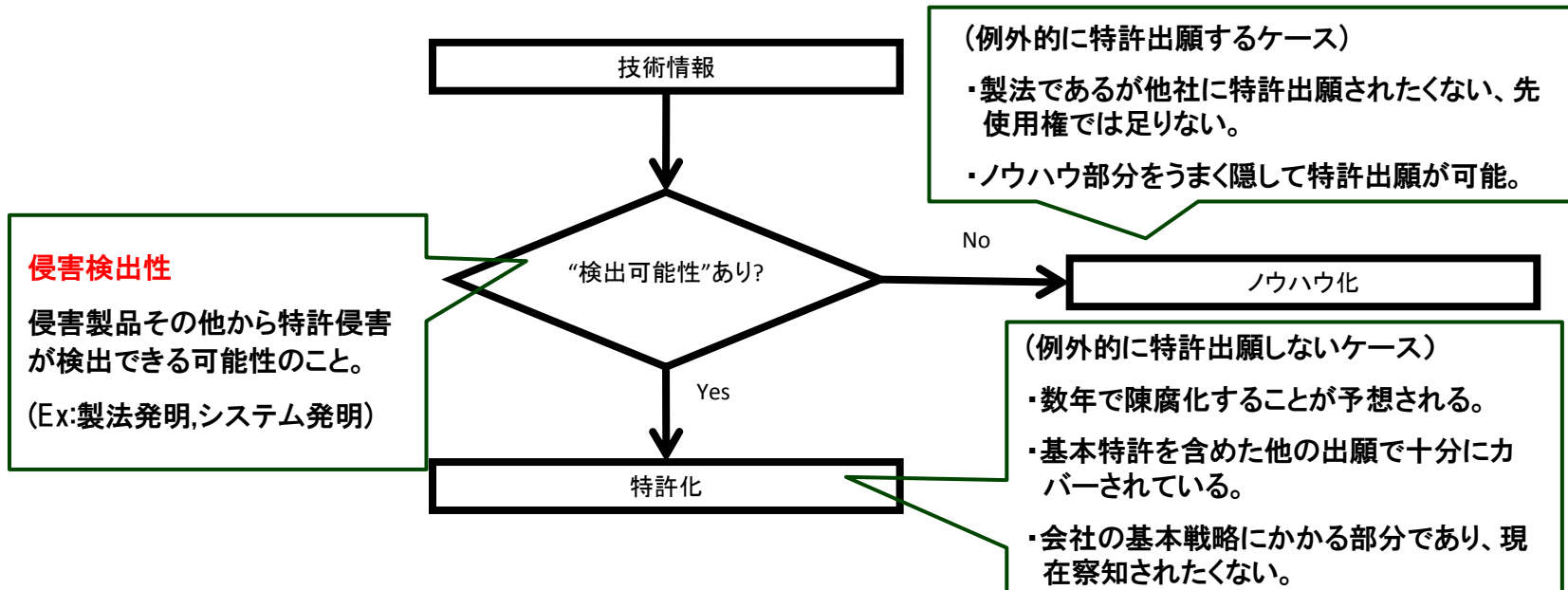
- クレーム文言を文節で区切り、それぞれの文言について明確性があるかどうかをチェック。
- 明確性のない文言については明細書の記載を斟酌してその意義を確定できるかどうかをチェック。
- 物性値等については測定方法、測定条件が記載されていることを確認。 → **次スライド「数値限定の処理」へ**

②' 数値限定の処理

- 数値限定で特許性を主張できることの確認。
- 数値限定にかかる技術的意義の記載があるか。
- 数値限定にかかるパラメータの(i)概念、(ii)測定方法、(iii)評価方法が明確か？
- 上記が実施例で裏付けられているか。

③立証容易性(侵害検出性)

- ・特許出願は必ず公開される。→他社は模倣可能となる
- ・他社による模倣(侵害)が検出できない発明は、特許権による権利行使ができない。
- ↓
- ・このように他社実施の検出性がない発明を出願しても、開示損になるのでは？



②立証容易性(3パターン)

物の発明→物が入手できることが前提

例) BtoB製品の場合、入手が難しいことがある。

A)概念的に見て立証不能

〇〇からなる多孔質基材の少なくとも片面にA樹脂を主成分とする多孔質層が形成され、

該多孔質層は、外表面の平均孔径が $2-10\mu\text{m}$ 、内部の平均孔径が $3-20\mu\text{m}$ であり、かつ、前記外表面の平均孔径が前記内部の平均孔径より小さいことを特徴とする電池用絶縁部材。

B)実施検出が困難

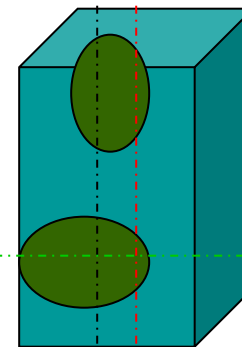
請求項1にかかるポリエチレン-2,6-ナフタレートフィルムであって、製造工程中 40°C 以上に晒されないもの。

・「製造工程中 40°C 以上に晒されない」ことを立証するには工場立ち入りが必要→工程条件でもないので、文書提出命令でも対処できるか？ →検出困難

C)検出はできるが、立証資料の作成が困難

××からなる金属粉に▼▼からなる有機樹脂をコーティングした、平均粒径20ミクロンメートル以下のトナーであって、〇〇タイプの複写機に使用したとき、当該複写機におけるトナードラムの平均交換期間が2年以上であるトナー。

Enforceability



東京地裁平成26年4月17日判決(H24(ワ)24256,H25(ワ)30579: 鮭肉の保存方法事件)

「鮭肉の保存方法」との特許権に基づく特許権侵害訴訟において、被告方法が、クレーム文言中の「−50℃～−60℃で急速冷凍した所定厚さの複数の鮭肉を、30℃～45℃の温水に直接浸して急速解凍した後」を充足することを認める証拠はないとされ、立証に失敗した事案

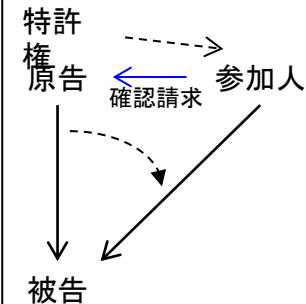
【請求項】

- A −50℃～−60℃で急速冷凍した所定厚さの複数の鮭肉を、30℃～45℃の温水に直接浸して急速解凍した後、
- B 単体毎に吸水性の高いガス透過性シートで包み、該鮭肉を包んだガス透過性シートを複数個、1枚のガスバリアー性袋体に入れて真空にした後、
- C 炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスを前記ガスバリアー性袋体内に充填して密封し、
- D 冷蔵保存することを消費者側に出荷する前行程として行うことを特徴とする
- E 鮭肉の保存方法

⇒構成要件A(冷凍→解凍)の充足性が争いに

事案の概要

- 平成24年(ワ)第24256号事件 : 原告が、被告の使用する方法が鮭肉の保存方法に関する原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して、差止め等を求めた。
- 平成25年(ワ)第30579号事件 : 参加人が、原告から上記特許権及びその侵害による被告に対する損害賠償請求権の譲渡を受けたところ、被告の使用する方法が鮭肉の保存方法に関する原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張し、原告に対し、参加人が上記特許権の特許権者であることの確認を求め、被告に対し、方法の使用等の差止め等を求めた。



よい特許明細書の条件(クレーム) / 3 立証が困難な構成要件が存在しないこと

東京地裁平成26年4月17日判決(H24(ワ)24256, H25(ワ)30579: 鮪肉の保存方法事件) : 以下ではトリメータ値についての判示部分を紹介

- (1) 被告方法において、冷凍され、その後解凍された鮪肉を用いることを認めるに足りる証拠はない。
- (2) 参加人は、平成24年10月21日に被告が同月19日に出荷した「生マグロ柵」(甲10, 以下「被告鮪肉」という。)を入手したが、そのトリメータ値…の状態によれば、被告鮪肉が一度冷凍されたものであることが明らかであると主張する。そこで、以下、これについて検討する。

ア トリメータ値について

…被告鮪肉のトリメータ値は、(生)鮪肉のそれに比べて著しく低く、鶏肉についてはあるが、一度も冷凍していない生肉のトリメータ値は高く、冷凍した肉はトリメータ値が1以下であるとする文献(甲21)があることに照らしても、被告鮪肉は一度冷凍されたものであると主張する。

証拠(甲20, 21)及び弁論の全趣旨によれば…(中略)…冷凍や解凍によってトリメータ値が有意に低下する現象は、生鮮魚と冷凍魚、解凍魚の判定に利用することができる程度に再現性があるということができる。

ところで、証拠(甲21)によれば、トリメータを使って鶏肉の鮮度の計測や解凍品の判別が可能かどうかを探るために、トリメータによる鶏肉の測定を実施したところ、トリメータは、鶏肉(正肉)の表面から比較的浅い部位での細胞や組織の変化を数値化する計測器であることから、解凍品はもちろんとして、生鮮品であっても、例えば-20℃以下のベルトフリーザーで冷却して表面凍結状態の正肉、冷蔵トラック輸送中-5℃前後の低温で長時間経過した正肉などは、トリメータ値が低い値を示す可能性があることが認められ、この事実によると、ある程度厚みのある生鮮肉については、内部まで凍結したものだけでなく、冷凍に至らない程度の低温(例えば-5℃)で保存されたものであっても、鮮度とは無関係に、トリメータ値が顕著に低下する可能性があるということができる。

そうであれば、被告鮪肉のトリメータ値が(生)鮪肉のそれに比べて著しく低いものであったとしても、このことから、直ちに、被告鮪肉が冷凍、解凍されたものであると即断することはできない。

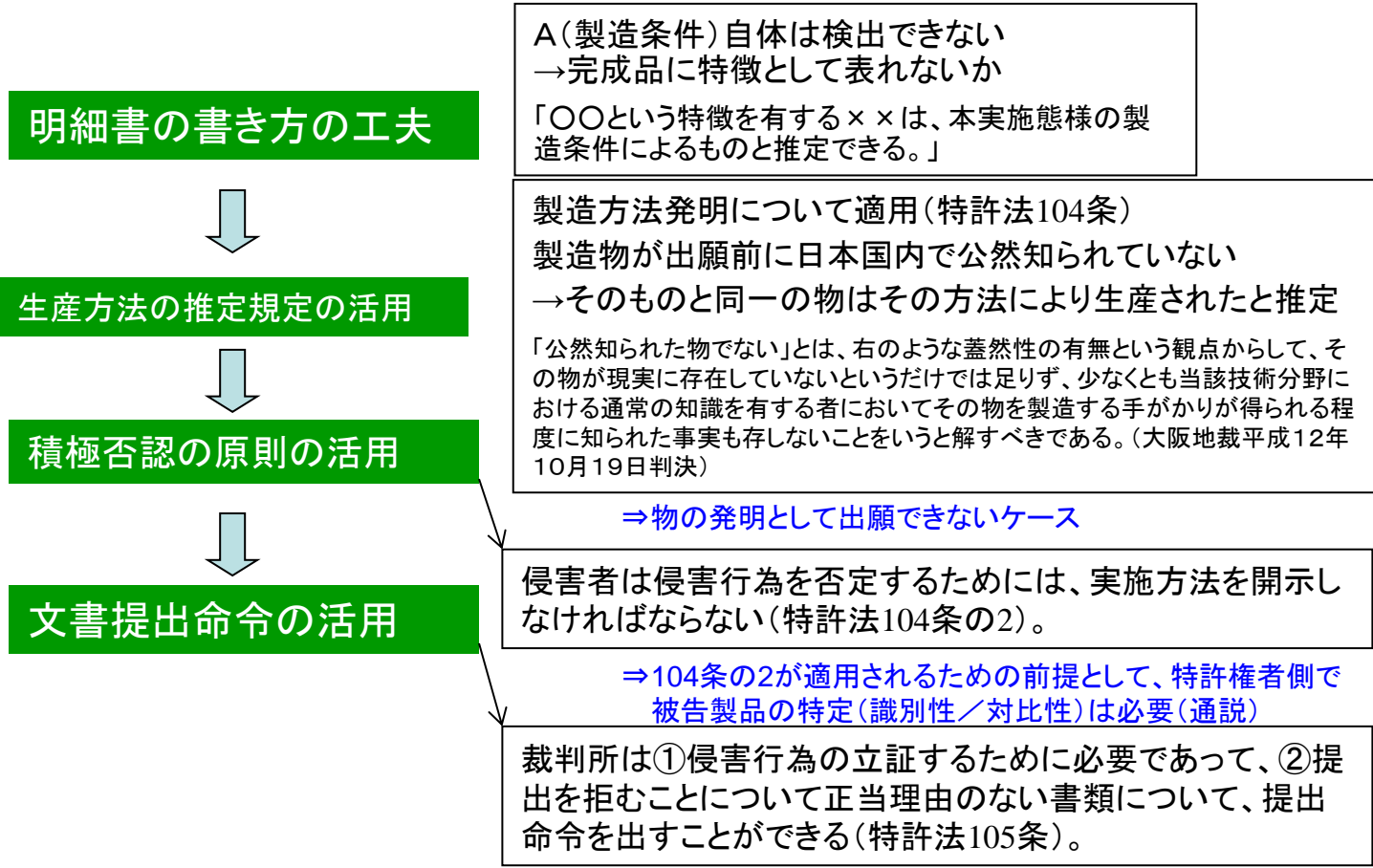
積極事実

消極事実

⇒事実認定についての裁判所の慎重な判示を読み取ることができる。

よい特許明細書の条件(クレーム) / 3 立証が困難な構成要件が存在しないこと

➤ 立証の困難性を下げるため(検出可能性を上げるため)の工夫



文書提出命令について(裁判運用)

- 特許法105条の「侵害行為」について適用した例はなく、抑制的に運用されるべきというのが通説。ただし、特許法改正前に民事訴訟法に基づいて判断した例はいくつか認められる。
- 「①侵害行為の立証のための必要性」は、侵害行為の存在について合理的に予測できるだけの疎明が必要(大阪地判S59.4.26)。他の要因としては、(i)原告の相当の努力にもかかわらず、(ii)他の立証可能な証拠が入手できないこと、(iii)当該紛争が和解等、他の手段によって解決できないこと、などが考慮されるであろう。
- 「②提出拒絶に関する正当な理由」については、営業秘密であることのみを理由とはしない(東京高裁H9.5.20決定)。当該文書の紛争解決に資する価値、これを開示することによる所持者の不利益などを総合勘案する。

(以上、NBLNo.860(2007.7.1)高部論文参考)

- X ○ AとBからなる難燃性の○○ポリマーであって、
- Y △ Aに対してBを30-40℃で添加し、
- Z ○ 表面粗さ20 μ m以下に平滑化したもの。

立証容易性から見た クレーム・明細書作成の留意点

- 立証容易性の3パターンに該当する発明かどうかをチェックする。
- パターンBの場合は、明細書の記載・文書提出命令の活用を考える。
- 後者の場合、全構成要件のうち、何割を検出性のある構成要件で規定できるかが鍵。
- 営業資料(展示会資料)、情報公開請求、弁護士照会※等による証拠方法の入手も検討。

※弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)であって、弁護士会を通じて照会先に打診を行うもの。

④ 実施主体の単一性

インターネットを介して接続されたサーバと、
前記サーバに格納され、複数の加入者情報を記憶するメモリと、
ユーザが入力した加入者情報をインターネットを通じてサーバに送信する携帯端末と、
前記サーバに格納され、ユーザから送信された前記加入者情報を前記メモリで検索し、加入者情報の少なくとも一部を前記携帯端末に送信する制御手段と、
を有する、加入者情報検索システム。

- ・構成要件に「携帯端末」が含まれているので単独で直接侵害をする主体はいない。
- ・訴訟上、サーバ業者とユーザをまとめて訴える必要性がある。
- ・間接侵害は要件が加重されており、その分、主張立証の負担が増える。

(平成12年(7)第20503号) 一部工程を、被告自らが実施せず、被告製品の購入者において実施しているとしても、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許権の侵害と評価することができるか)

【特許番号】 第2695752号

【発明の名称】 電着画像の形成方法

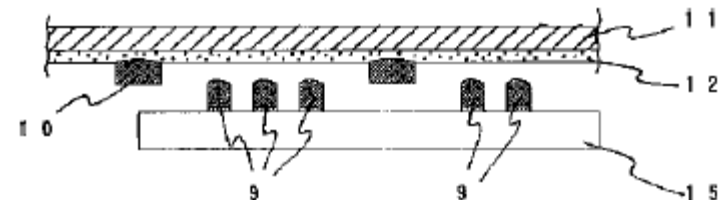
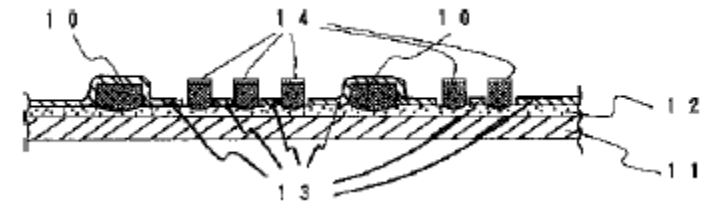
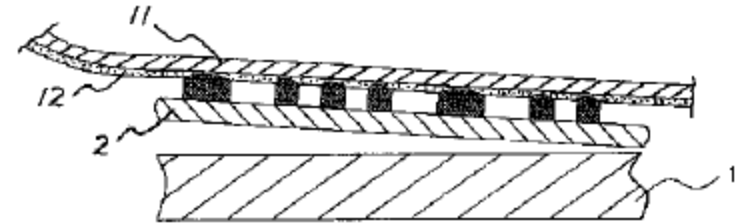
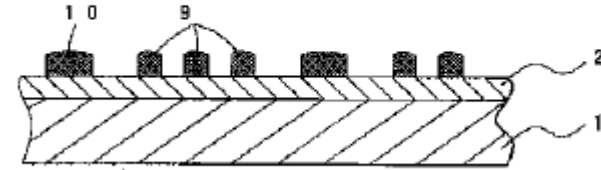
金属板(1)の表面に導電性被膜(2)を形成し、前記導電性被膜表面に電着画像(9)を形成し、

感圧接着剤層(12)を設けた支持基材(11)の該感圧接着剤層に前記電着画像(9)を前記導電性被膜(2)とともに金属板(1)から剥離転写し、

前記導電性被膜(2)を前記電着画像(9)から剥離し、電着画像の露出面に固定用接着剤層(14)を形成し、

前記支持基材(11)から前記電着画像(9)を剥離しつつ、前記固定用接着剤層を介して前記電着画像(9)を被着物(15)の表面に貼付けること

を特徴とする電着画像の形成方法。



(平成12年(ワ)第20503号) 一部工程を、被告自らが実施せず、被告製品の購入者において実施しているとしても、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許権の侵害と評価することができるか)

(1) 被告製品は、前記争いのない事実記載のとおり、工程11において、裏面から捨て電鍍層を剥離し、次いで、剥離紙を貼付した後、製品電鍍層を切り離した上で、包装され、販売されている。被告製品は、この状態で、文字盤製造業者に販売されているところ、これを購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、「時計文字盤等用電着画像」という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということができる。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものということができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。

(2) もっとも、被告製品が輸出された場合には、日本国外において被告製品を購入した文字盤製造業者がこれを時計文字盤等に貼付することとなる。この場合には、被告自身は国内に所在しているとしても、構成要件⑥に該当する工程は国外に所在する購入者により国外で実施されるものである。このような場合には、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。そうすると、我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること(特許権の属地主義の原則)に照らすと、被告製品が輸出される場合には、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害ということとはできない(なお、特許法2条3項1号に規定する物の発明の実施には、その物を輸出する行為は含まれていない。)。

よい特許明細書の条件(クレーム) / 4 実施主体の単一性(複数の主体が実施するクレームドラフトはなるべく避ける)

裁判例: 東京地裁平成19年12月14日判決(H16(ワ)25576:HOYA事件)

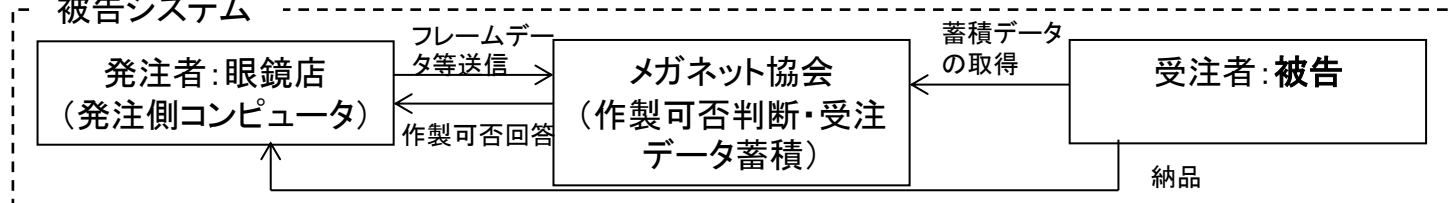
(事案)

眼鏡レンズメーカーである原告が、同じく眼鏡レンズメーカーである被告に対して、加工レンズの供給システムに関する本件特許3に基づき差止め請求等を求めた(原告は、本件特許1、2、4に基づく請求もしたが全て棄却されていることもあり割愛する。)

原告の本件特許3(特許第3548569号)の本件発明3(物の発明)

- 【F】 眼鏡レンズの発注側に設置されたコンピュータと、この発注側コンピュータへ情報交換可能に接続された製造側コンピュータと、この発注側コンピュータへ接続された3次元的眼鏡枠測定装置とを有する眼鏡レンズの供給システムであって、
- 【G】 前記発注側コンピュータは、眼鏡レンズ情報、3次元的眼鏡枠形状情報を含む眼鏡枠情報、処方値、及びレイアウト情報を含めた枠入れ加工をする上で必要となる情報を入力し、発注に必要なデータを前記製造側コンピュータへ送信する処理を含む眼鏡レンズの発注機能を有し、
- 【H】 一方、前記製造側コンピュータは、前記発注側コンピュータからの送信に応じて演算処理を行い、眼鏡レンズの受注に必要な処理を行う機能を備え、
- 【I】 前記眼鏡枠情報は、前記3次元的眼鏡枠測定装置の測定子を前記眼鏡枠の形状に従って3次元的に移動し、所定の角度毎に前記測定子の移動量を検出して前記眼鏡枠の3次元の枠データ(Rn, θn, Zn)を採取して得たものであり、
- 【J】 前記発注側コンピュータは、前記3次元の枠データに基づいて前記眼鏡枠のレンズ枠の周長、眼鏡枠の傾きTILT、及びフレームPDを求め、これらを前記製造側コンピュータへ送信する
- 【K】 ことを特徴とする眼鏡レンズの供給システム。

被告システム



裁判例: 東京地裁平成19年12月14日判決(HOYA事件) ～続き～

争点: 被告が実施主体といえるか。

複数主体の関与についての原告・被告の主張／裁判所の判断

原告

- ・ある者の行為が当該物の発明の使用に当たるか否かは・・・当該者が、「発明の目的を達成するような方法で当該物を用い」と規範的に評価できるか否かを具体的に判断すべきである・・・。
- ・被告システムは、加工者側である被告のコンピュータと発注者側である眼鏡店のコンピュータの情報とが正確に同期し、システムさえ起動していれば、その作用効果が発揮させられるものであるから、被告の行為は、あたかも物たる機械においてスイッチを押すと同様に、被告システム全体を使用することに該当するものであり、「使用」に該当する。

被告

- ・出願に当たって、発注側の行為のみ、又は製造側の行為のみを構成要件とする特許出願をして特許を取得すれば、発注側、製造側のそれぞれの行為について特許侵害を主張することが可能である。
- ・被告システムにおいては、眼鏡店、メガネット協会、被告らメーカーが、完全に別個独立の主体としてその一部に関与しているだけであり、それぞれが他者を道具として使用しているわけではない、被告の行為が「機械のスイッチを押す行為」と同視されるものでもない。

裁判例:東京地裁平成19年12月14日判決(HOYA事件) ~続き~

裁判所の判示

(3)争点(1)(複数主体の関与)

- ア(ア) 本件発明3は、「眼鏡レンズの供給システム」であって、発注する者である「発注側」とこれに対向する加工する者である「製造側」という2つの「主体」を前提とし、各主体がそれぞれ所定の行為をしたり、システムの一部を保有又は所有する物(システム)の発明を、主として「製造側」の観点から規定する発明である。そして、「発注側」は、「製造側」とは別な主体であり、「製造側」の履行補助者的立場にもない……。
- (イ) この場合の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、2つ以上の主体の関与を前提に、実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない。
- (ウ) これに対し、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為(特許法2条3項)を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。
- イ 以上を前提に検討すると、被告が被告システムを支配管理していることは明らかであり、原告は、被告に対し、本件特許3に基づき、他の要件も満たす限り、被告システムの差止め及び損害賠償を求めることができる。

よい特許明細書の条件(クレーム) / 4 実施主体の単一性(複数の主体が実施するクレームドラフトはなるべく避ける)

裁判例: 知財高裁平成22年3月24日判決(H20(ネ)10085: インターネットナンバー事件)

(事案)

控訴人(原告)が, 被控訴人(被告)による被控訴人方法の提供行為は, 控訴人(原告)の有する本件特許権を侵害するものであると主張して, 被控訴人サービスの差止め等を請求した。

本件特許権(特許第3762882号)の本件発明

- A インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供する方法であって,
- B 前記クライアントにおいて記述子を提供する段階と,
- C ディレクトリサーバーが, 前記記述子を前記ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースを用いてURLにマッピングする段階と,
- D 前記ディレクトリサーバーが, REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クライアントに返送する段階と,
- E 前記クライアントに前記URLを用いて情報を要求させる段階と,
- F 前記URLにより識別されたページを前記クライアント側で表示する段階と
- G を備えた情報ページに対するアクセス方法。

アクセスを提供する方法 : サービス提供側が実施主体?

アクセス方法 : クライアントが実施主体?

被控訴人方法

- インターネットに接続されたパソコンのユーザーが, 当該パソコン(クライアントPC)のウェブブラウザのアドレスバーに任意の日本語インターネットアドレスを入力
- DNSサーバーにて, 対応するIPアドレス等をクライアントPCに送り返し
- クライアントPCが対応するIPアドレスを取得し, 目的の情報ページの情報を要求し
- クライアントPCが目的の情報ページのURLを取得する

被控訴人: 被控訴人方法はパソコンのユーザーが使用しており, 自身は実施主体ではないと主張

裁判例: 知財高裁平成22年3月24日判決(インターネットナンバー事件) ~続き~

裁判所の判示

3 被控訴人の侵害主体性(争点7)について

(1) まず、被控訴人が本件特許権の侵害主体であるか否かについて検討する。

本件特許に係る発明の名称は「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」とされており…本件発明に係る特許請求の範囲の記載から、本件発明における「アクセス」が「インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント」による「サーバーシステムの情報ページ」に対するものであることが明らかである上、構成要件BないしFに規定される各段階は、本件発明において提供される「アクセス」が備える段階を特定するものであると解されるから、このような本件発明の実施主体は、上記のような「アクセスを提供する方法」の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解するのが相当である。

(2) この点について、被控訴人は、被控訴人方法を使用しているのはパソコンのユーザーであって、被控訴人ではないから、被控訴人は本件発明の実施主体ではないとして、本件特許権を侵害していないと主張するが、その主張は、要するに、「アクセス」はクライアント(ユーザーのパソコン)によって行われる行為であるから、本件発明の実施主体は、インターネットよりなるコンピュータネットワークのユーザーであるクライアントであって、被控訴人ではないという趣旨に解される。

しかしながら、上記のとおり、本件発明は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない。また、本件発明に係る「アクセスを提供する方法」が提供されている限り、クライアントは、被控訴人方法として提供されるアクセス方法の枠内において目的の情報ページにアクセスすることができるにとどまるのであり、クライアントの主体的行為によって、クライアントによる個別のアクセスが本件発明の技術的範囲に属するものとなったり、ならなかったりするものではないから、クライアントの個別の行為を待って初めて「アクセスを提供する方法」の発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもない。

そうすると、被控訴人による「アクセスを提供する方法」が本件発明の技術的範囲に属するのである以上、被控訴人による被控訴人方法の提供行為が本件発明の実施行為と評価されるべきものである。

よい特許明細書の条件(クレーム) / 4 実施主体の単一性(複数の主体が実施するクレームドラフトはなるべく避ける)

実施主体の単一性:小括

裁判例の考え方は固まっていない状況

- ・東京地裁H13・9・20(時計文字盤電着画像の形成方法事件)

第三者の実施は被告の「道具」としての実施

- ・東京地裁H19・12・14(HOYA事件)

「支配管理」しているのは被告(規範的な実施主体を検討)

- ・知財高裁H22・3・24(インターネットナンバー事件)

請求項の記載に基づき侵害主体性を判断しようとの試みか・・・とはいつつ「被控訴人方法として提供されるアクセス方法の枠内」といった支配管理的な考え方もしているのでは。

共同直接侵害を認めるとの学説もある

水谷直樹 特許判例百選【第4版】「インターネット関連発明とクレーム解釈による侵害主体の認定」133頁

→今後の裁判例の動向に注目していく必要あり

(参考:考え方の一例)複数の者が関与する場合の侵害主体の認定

請求項の記載に着目すると共に、被告の行為の内容を検討し、規範的観点から被告単独の行為と評価できるかを検討



単独の行為とは評価できない場合は、共同直接侵害の成否を検討



共同直接侵害が不成立の場合は、間接侵害や不法行為(民法709条)の検討

(水谷直樹 特許判例百選【第4版】「インターネット関連発明とクレーム解釈による侵害主体の認定」133頁参照)

実施主体の単一性から見た クレーム・明細書作成の留意点

- 判例の規範は固まっていない。

(複数実施主体にかかるクレームは、勝てるかもしれないし、負けるかもしれない。しかも、勝ち負けの要素は区々である。(予測可能性小))

↑

「複数実施主体」というだけの理由で権利行使を諦めてはならない。

・しかし、クレームを起案するという場面であれば、上記のようなリスクは可及的にヘッジできるのであるから、単一実施主体(サーバ側)に寄せた構成要件で発明を構成すべき。

● 鮫島の考える「よい特許明細書」とは？

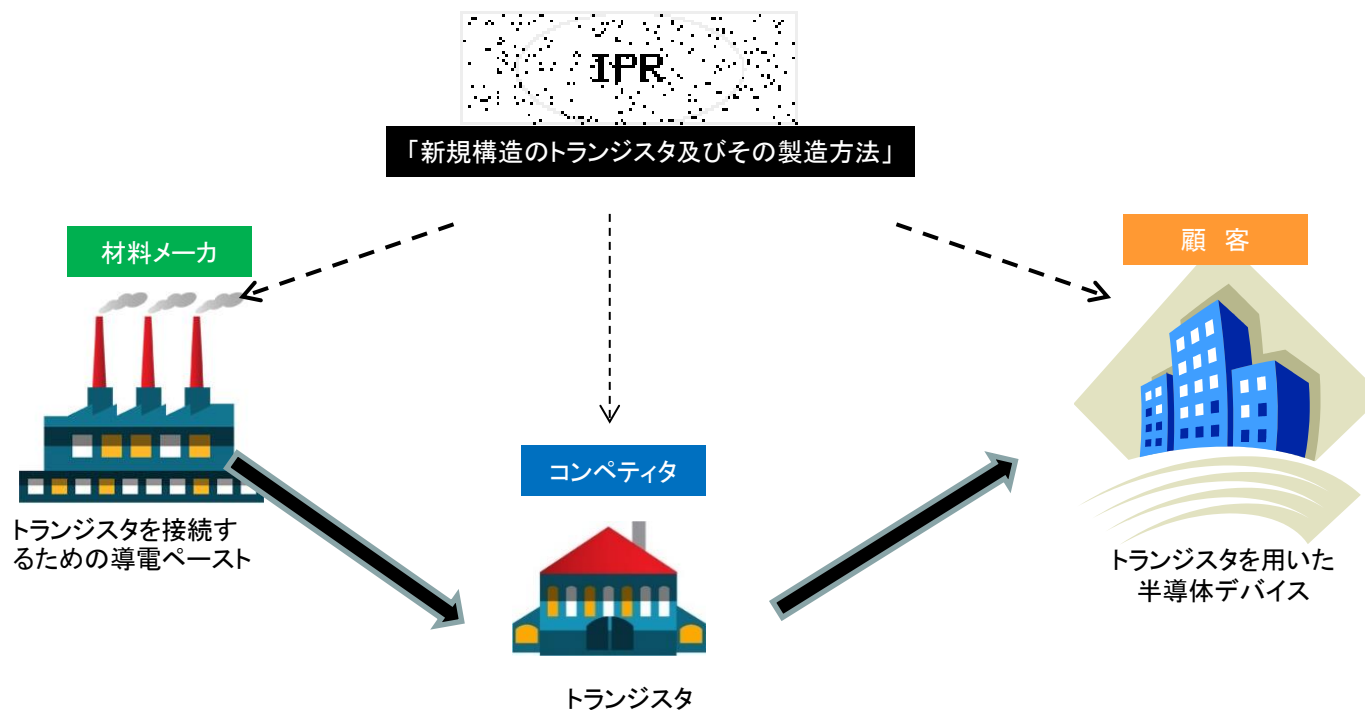
- 請求項1は本質的な要素のみで構成されており、確実に拒絶理由通知が来るものであるべき。(一発特許のリスク)
- そのうえで、想定される拒絶理由(先行技術)との関係で、どの範囲で権利取得するのかという「権利取得意思」が明確に表れていること。
- 権利取得意思にかかるクレームが容易に回避しがたいものとなっており、これに対する明細書(実施例)の裏付けがあること。
- 権利取得意思にかかるクレームについて、事業に活用する青写真が特許明細書に反映されていること。
 - ・その範囲で権利取得してビジネス上有効なのか(コストvsリターン)
 - ・製品仕様や商流はどうなるのか。
 - ・誰にどういう方法で権利活用するのか

⑤ 発明のカテゴリー／従属項の合理性

- 起案者の特許取得意思が表れているか。
- 実際の侵害態様が想定された上でクレームが起案されているか。
- 特許性のない無意味な限定がなされていないか。

⑥ 権利行使の名宛て人

①コンペティタをカバーするクレームのみならず、②顧客をカバーするクレーム、③材料メーカをカバーするクレームを取得することがビジネス上有益。



日本の訴訟制度・現状に関する若干の考察

日本の訴訟制度に競争力はあるのか。

	日本	米国	ドイツ	中国
弁護士コスト (一審のみ)	○ 数千万円	× 数億円	△ 数千万円(後半)	◎ 欧米に比較して 廉価
得られる損害賠償額 の規模	△ 侵害販売額の10 ~20%、寄与率を斟酌	◎ 侵害販売額の 20%以上、懲罰的賠償 制度あり	○ 侵害販売額の10 ~20%	△ 8万元/件が平均 値
勝訴率	△ 25% → 40%	○ 36%	◎ 60% → 30%	◎ 80%*
訴訟期間(一審の終 了まで)	○ 12~18カ月	× 2~3年	× 2~3年	○ 1年程度
判断プロセスの公平 性	◎ 職業裁判官による	△ 陪審員制	◎ 職業裁判官による	△ 地方では外国企 業が不利になる場合 あり
使用言語	日本語	英語	ドイツ語	中国語

◎◎ (極めて)すぐれている ×リスクファクター △リスクファクターとなりうる

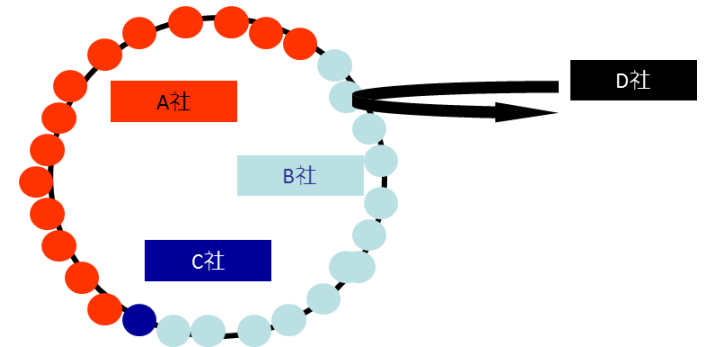
- ・ドイツ：「60%」というのには有効性を加味しない数字。
特許の侵害性(該当性)と有効性は別の管轄で判断され、両者を統合した統計は存在しない。
- ・日本：「25%」は判決のみの統計値。
事件の過半が和解終了。和解を加味した特許権者勝訴率は50%程度(非公式)

日本は訴訟件数が異常に少ないのか。

中国9000件、米国6000件、日本150件

日本の訴訟件数が少ない理由

- ・表に出てけんかをすることを厭う、日本の風土
- ・製造現場が日本国内に存在すること
(製造現場が存在すると、お互いに特許を持ち合って、お互いに相手方の特許を使い合っている関係となる)
- ・日本語でやらなければならない
- ・日本の訴訟制度の競争力のPR不足



【より重要なこと】

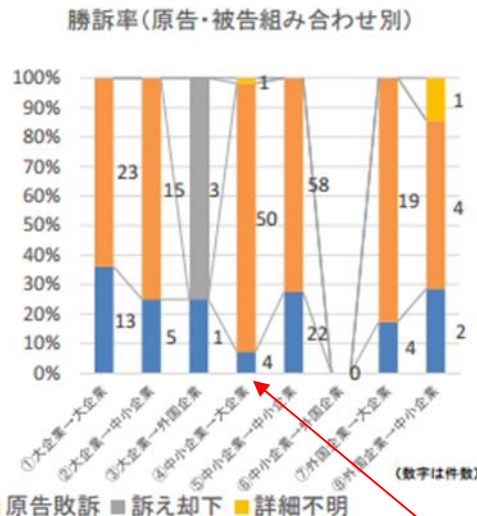
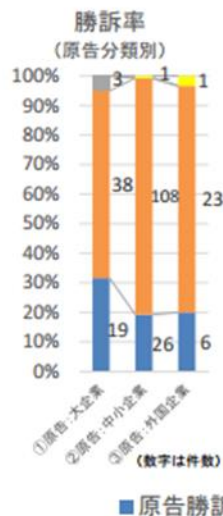
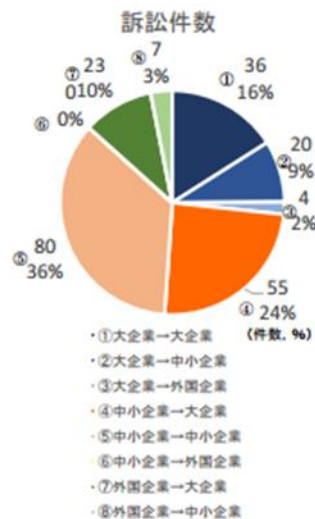
訴訟件数を増やすことではなく、どのようなビジネス環境を作れば日本に対する投資が増え、国内の産業が競争力を増すかという議論である。

例) 米国ではパテントロールが暗躍し、当該分野の投資が引いていく。

中国では無効な実用新案登録が量産され、提訴される度に事業が停止する。

- ・訴訟は一企業の推進力を確実に弱める。体力の少ない中小企業であればなおさら。

中小企業はなぜ特許訴訟に勝てないのか。



統計的には数%

→中小企業には「知財マネジメント機能」が存在しないから

- ・権利行使に耐えられる特許が取得できていない。
- ・にもかかわらず安易に権利行使をしている。
 - ・大企業: 知財部で勝訴可能性を検討→特許専門弁護士が再検討して提訴を最終決定
 - ・中小企業: 社長がノリで提訴を指令→特許専門ではない顧問弁護士が訴訟遂行
- ・訴訟制度と中小企業の勝率には因果関係はない(中小vs中小だと勝率は平均並み)

中小・ベンチャー企業の現場に見る問題点

- (1) 知財意識が低すぎる。←2004年から啓発し、ようやく少し改善
※知財と法務をおろそかにする技術系企業は成功しない。
- (2) 大企業による技術盗用などのマナー違反行為
→モラルに反する行為を行う企業名を公表するなどの施策を検討できないか。
(下請法ではすでに導入済み)
- (3) 大企業による味見ポイ捨て
→事業に対する当事者意識とモラルが低い+人事異動による不連続性
- (4) ベンチャー企業が成長するためのエコシステムの不存在
例) 投資家が知財の重要性を理解できていない。←改善気味
ものづくりベンチャーの量産設備導入のために必要な数億円規模の投資ができない。

中小企業の競争力に資する注目の知財施策

ニッチトップになるための知財施策

中小企業診断士

弁理士

弁護士

下請企業＝脱却意思

- ① 自社技術でカバーできるマーケットが存在するか。
→ (自社技術が足りない場合) 共同開発などで補完
- ② 当該製品の製造が可能か。＝下請の場合通常は○
- ③ 当該製品の販売能力があるか。
→ 販売委託
- ④ 独自製品の立案・開発着手

— 独自製品を開発 —

- ⑤ 知財戦略 (模倣品対策、ブランディングなど)

— 独自製品の事業化 —

- ⑥ 技術法務 (契約交渉その他)
- ⑦ 権利行使 (知財権侵害対応など)

・知財金融
・新市場創造型標準化制度

よろず支援窓口

知財総合支援窓口

「知財金融」の本質



- ・直近の業績や経営者の人物像？
- ・もっと当社技術の独自性を理解して融資判断をして欲しい。(世界一の技術なのに・・・)

- ・「技術・技術」って言われてもよくわからないし・・・
- ・本当にきちんと返済していただけるの？
- ・技術がいいことと、儲かるかどうかとは別よね。

知財によってこのギャップを埋めるのが
「知財金融」

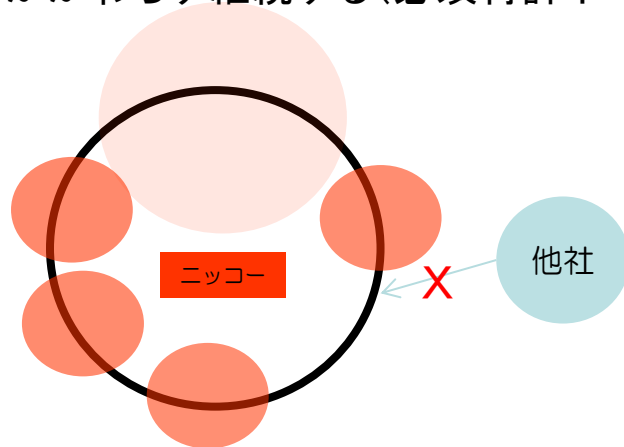
「知財金融」の本質

- 知財を活用して、中小企業の「事業性」を評価
→中小企業と地場金融機関との「リレーション」を改善強化
(融資が成立したかどうかはあくまでも結果であって、本質ではない)
- 知財担保融資とはその本質を異にする。
知財金融＝事業性評価＝企業のオンゴーイングが前提
知財担保融資(知財の担保価値評価)＝倒産した場合の回収可能性に主眼
- 「事業性」とは、銀行業務的にいえば融資の返済可能性。
「3年間の返済期間中、5000万円を返済できる程度のキャッシュフローが持続するか」
と言い換えることも可能である。
↓
知財を用いて将来のキャッシュフロー予測をすること

果たして、そんなことができるのだろうか??

ニッコー様・知財ビジネス評価書(案)

- ニッコー様はオートシェラー等の農海産物の加工装置メーカーである。それぞれの事業において国内市場は年間3~5億円程度であり、複数事業によって年間15億円程度の売上規模を維持している。
- それぞれの事業においてニッコーのシェアは100%であり、独占事業ゆえに価格決定力があるので限界利益も平均して20-25%程度と、同業種に比べて著しく高い。
- 【同社が独占事業を維持している理由の正当性】 その突出した特許戦略にある。オートシェラーに関する必須特許(改良特許)は同社のみが保有している。
- 【同社の独占は基本特許満了によって崩れるのかどうか】 営業によるマーケティング情報をいち早く開発に取り入れて特許取得するので、オートシェラービジネスを行っていない他社による必須特許取得の可能性はきわめて少ない。結果として、他社参入は難しい状況となっており、同社の独占は基本特許満了にかかわらず継続する(必須特許ポートフォリオ理論)。



【必須特許ポートフォリオ理論】

- ・必須特許なくして市場参入なし
- ・他者に必須特許を取得されたら独占は崩れる

※詳細は <http://www.uslf.jp/1.pdf> を参照。

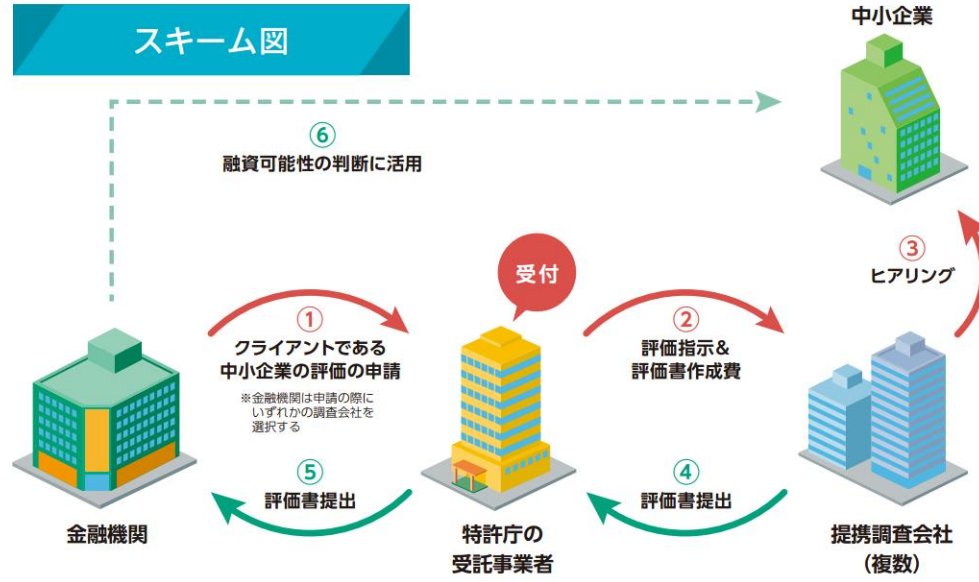
結論: 売上15億円、利益率20%という同社の実績は、ここ数年は特許戦略により安泰である。

「知財金融」の現状

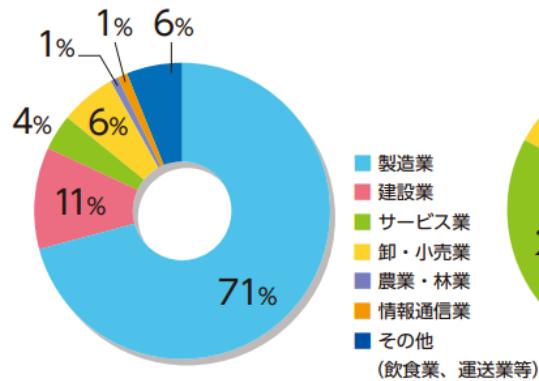
平成27年度知財ビジネス評価書 提供金融機関

63機関に150件の評価書を提供
(26年度実績 22機関51件)

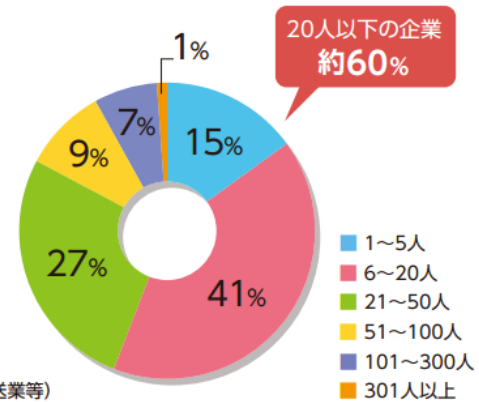
「知財金融」の
取組が全国に
広がっています!



対象企業の業種



対象企業 (従業員)



<http://chizai-kinyu.jp/about/docs/pamphlet.pdf>より引用

新市場創造型標準化制度

大成プラス株式会社(東京都中央区)

1982年5月設立

資本金 140,000,000円

従業員数 43名(2013年8月現在)

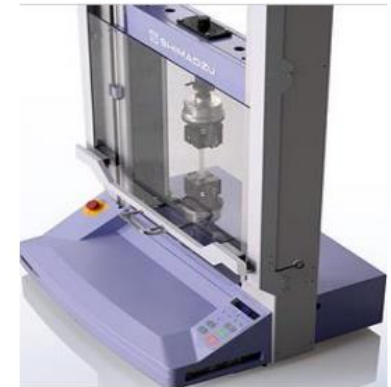
Instrument Panel R/F AL+PA(G40%)



- [2015.7.6付けで経済産業省より発表](#)
- [ISO19095-01](#)

<http://www.nedo.go.jp/content/100644276.pdf>より引用

自社技術を内外にアピールするためにJIS規格にしてもらおう!!



ラウンドロビンテスト結果(単位:MPa)

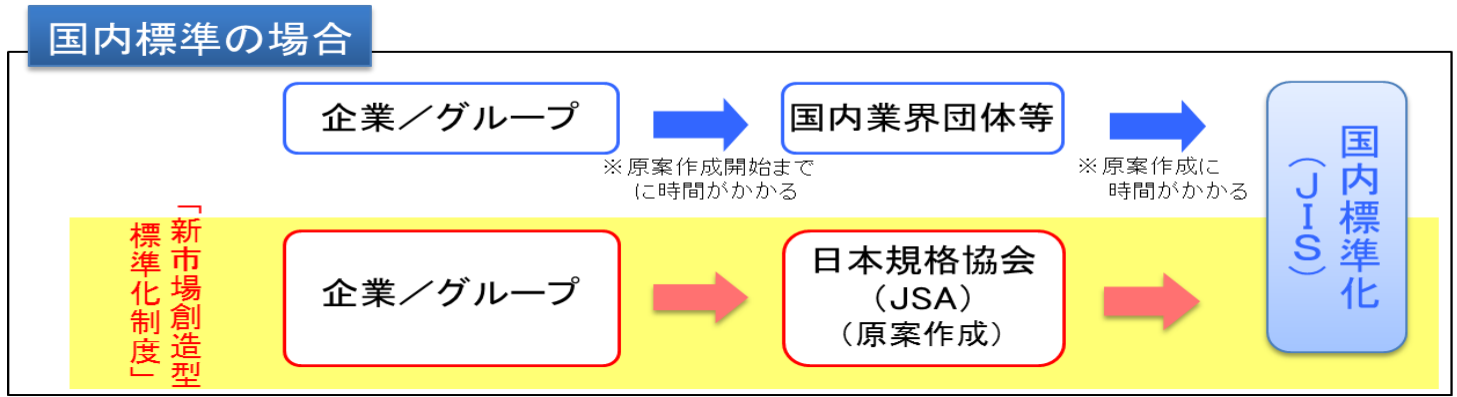
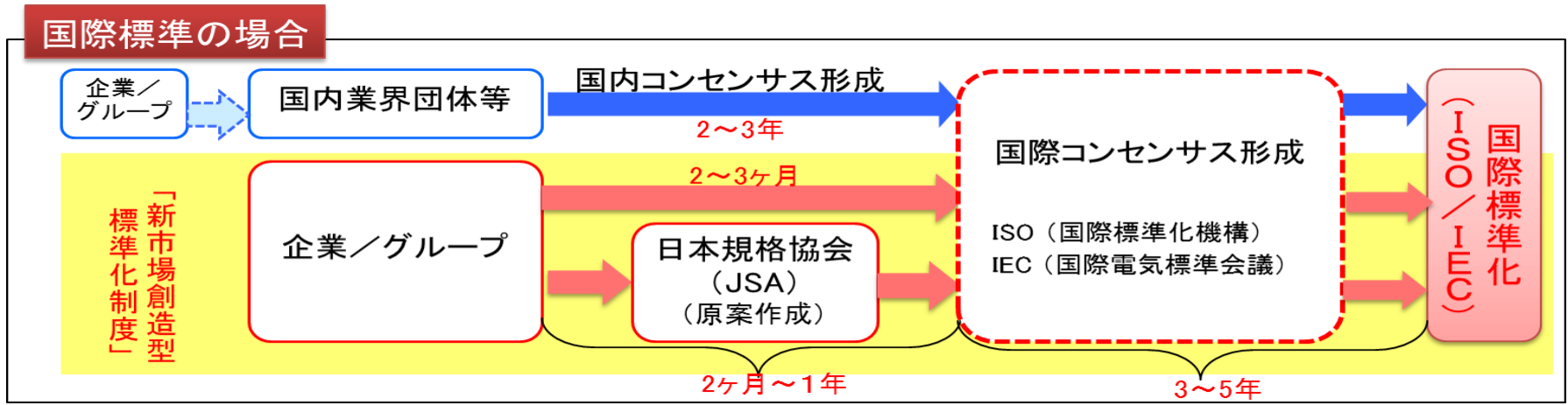
測定機関	処理メーカー	大成プラス		A社		B社	
		AL+PPS	Cu+PPS	AL+PPS	Cu+PPS	AL+PPS	Cu+PPS
	東ソー(株)	44.7	29.8	31.9	30.2	38.4	28.7
	東レ(株)	44	30.1	26.3	21.7	33.8	30.7
	三井化学(株)	44.9	27.9	30.1	26	34.2	29.9
	産業技術総合研究所	44.8	30.8	27.8	25.2	35.6	26.5
	平均値	44.6	29.7	29	25.8	35.9	29

NMTと他社の樹脂+金属接合技術の強度を比較する為共同の試験片を作成し、それらを東ソー・東レ・三井化学・産業技術総合研究所の4社にて評価試験を行いました。

新市場創造型標準化制度

- 標準化官民戦略に基づき、2014年7月、業界団体を通じたコンセンサスを求めない「新市場創造型標準化制度」を創設。
- 例えば、とがった技術があるものの、
 - ・中堅・中小企業等で原案作成が困難な場合、
 - ・複数の産業界にまたがる場合に、
 従来の業界団体でのコンセンサス形成を経ずに、迅速なJIS化や国際標準提案を可能に。

必ずしも国内調整を経ず、政策的判断により標準化



中小・ベンチャーと大企業の連合 「Team Japan」でグローバル市場へ



中小・ベンチャー企業＝イノベーションネタの供給
大企業＝ブランド、量産力、販売ネットワーク、マーケティング力
(両者は本来補完し合う関係にある(例:米国))



- ・「Team Japan」で成果を収めた大企業・中小企業に対する表彰制度
- ・「Team Japan」に取り組んでいる大企業に対する税制優遇措置
- ・ベンチャー企業・大企業の人事交流の促進制度
- ・スピンアウトベンチャーの奨励及び法的保護

日本再興戦略2016より抜粋

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_hombun1.pdf

●時代は大きく変わろうとしている。変革を恐れず新たな成長の途みちを目指すのか、世界の先行企業の下請け化の途を取るのか。日本は今、歴史的な分岐点にいる。こうした変革の時代を乗り越え、成長軌道に乗せ、日本を世界で最も魅力的な国とする。そのための羅針盤が、日本再興戦略2016である。

ご清聴ありがとうございました。

技術法務で日本の競争力を実現する一弁護士法人内田・鮫島法律事務所

samejima@uslf.jp / 03-5561-8550