

北大サマーセミナー 様

知財戦略セオリーとその限界

—知財ステージに応じた事業戦略の考え方

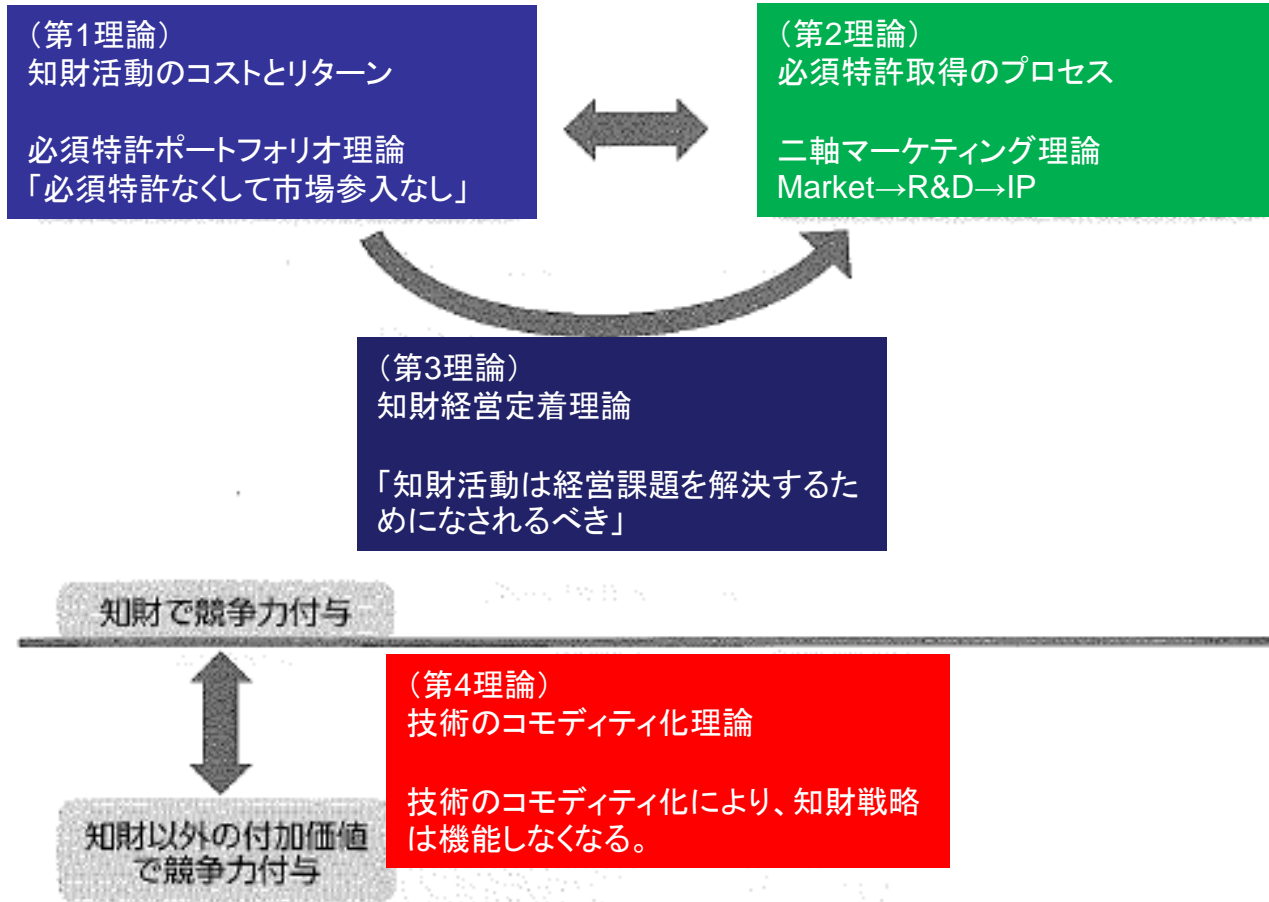
2016.8.20

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

弁護士・弁理士 鮫島正洋

知財戦略を行うとなぜ事業競争力が向上する？

知財戦略を支える四つのセオリ



「技術法務のススメ」より抜粋

※セオリとは: 業界、企業規模によらず、普遍的に適用可能な理論のことをいいます。

[セオリ①] 必須特許ポートフォリオ論

必須特許の保有が市場参入の前提条件

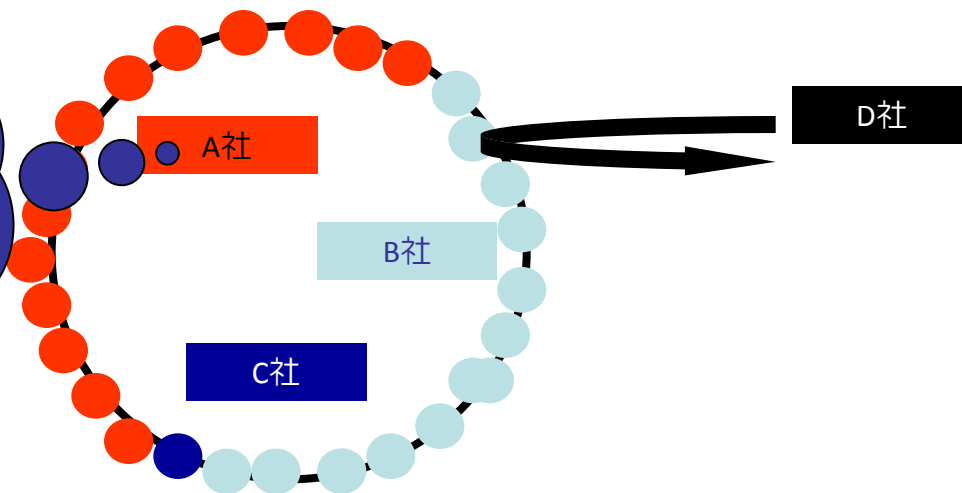
(ここでの視点)

- 「特許を取得すると独占できる」は正しいのか。 → NO
- 特許を取得する本当の意味は何か。

「必須特許を保有すること＝市場参入の前提条件」＋シェア・利益率向上

- このような理屈を明らかにする意義は何か。

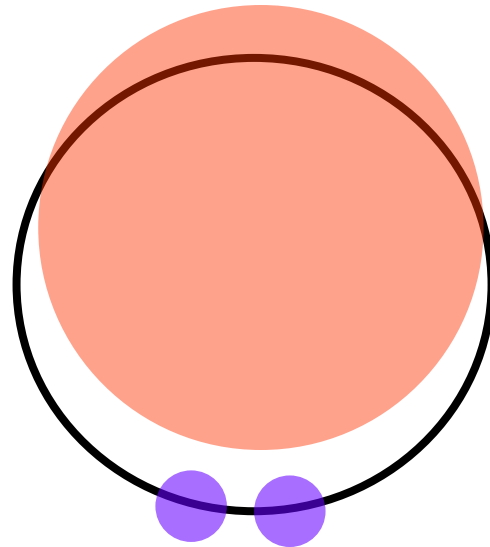
B社とはお互いに特許を使いあっていて持ちつ持たれつだな。



参入したいけれど・・・特許が怖いなあ～

「必須特許」とは？ ある製品を生産する際に、使用せざるを得ない特許のこと。

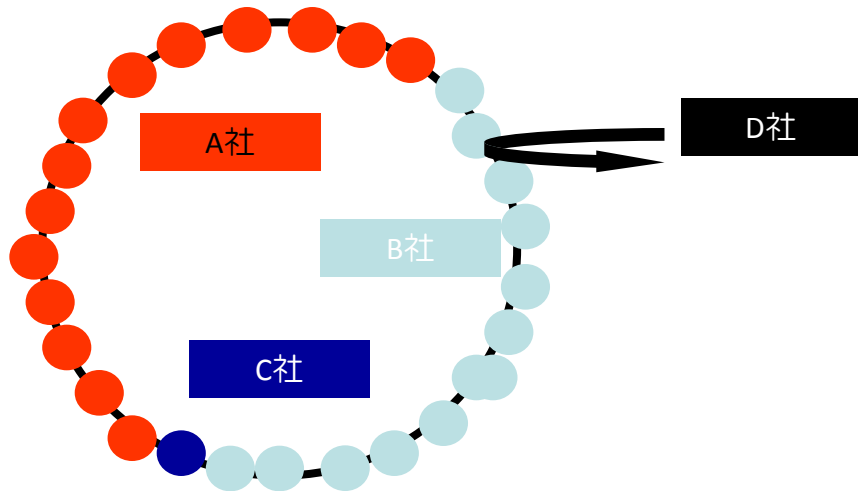
必須特許ポートフォリオ論の例外とは？



(例外が成立する背景)

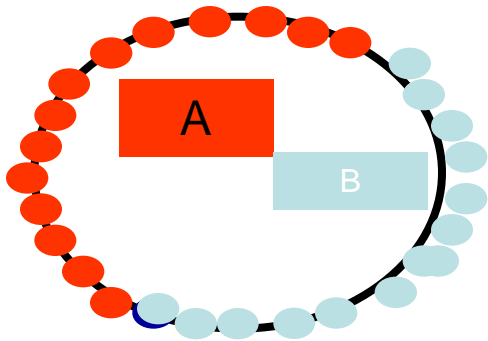
- ・物質特許制度により、物質＋用途で1マーケットを包括的かつ排他的にカバーする特許の取得が可能。
- ・許認可制度など、社会的背景により、同業者が必須特許を取得しても事業化ができない場合がある。

C社特許を無効にするためのコスト?

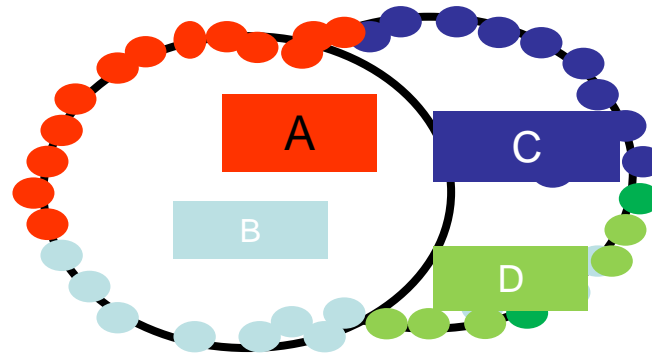


- 全体市場を100億円と想定。
 - 各社売上均等だという前提
- C社特許をつぶすことによって得られるリターンは?

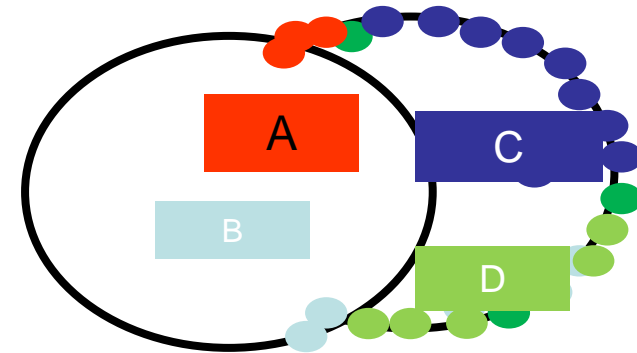
【後発者】
必須特許を取って市場参入せよ！



2000年代のマーケット

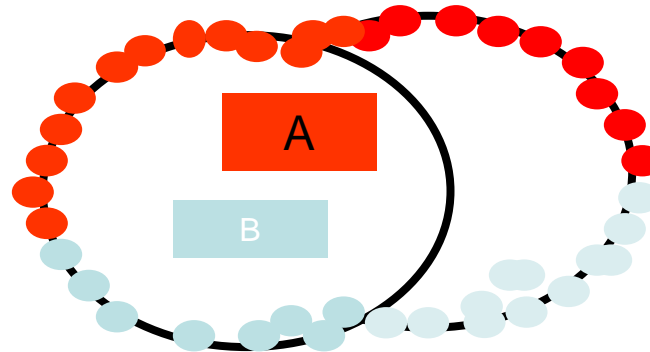


2010年のマーケット



2020年のマーケット

【先発者】
必須特許を取り続けること
によって市場シェアを守
れ！



【後発者】 市場参入の要件

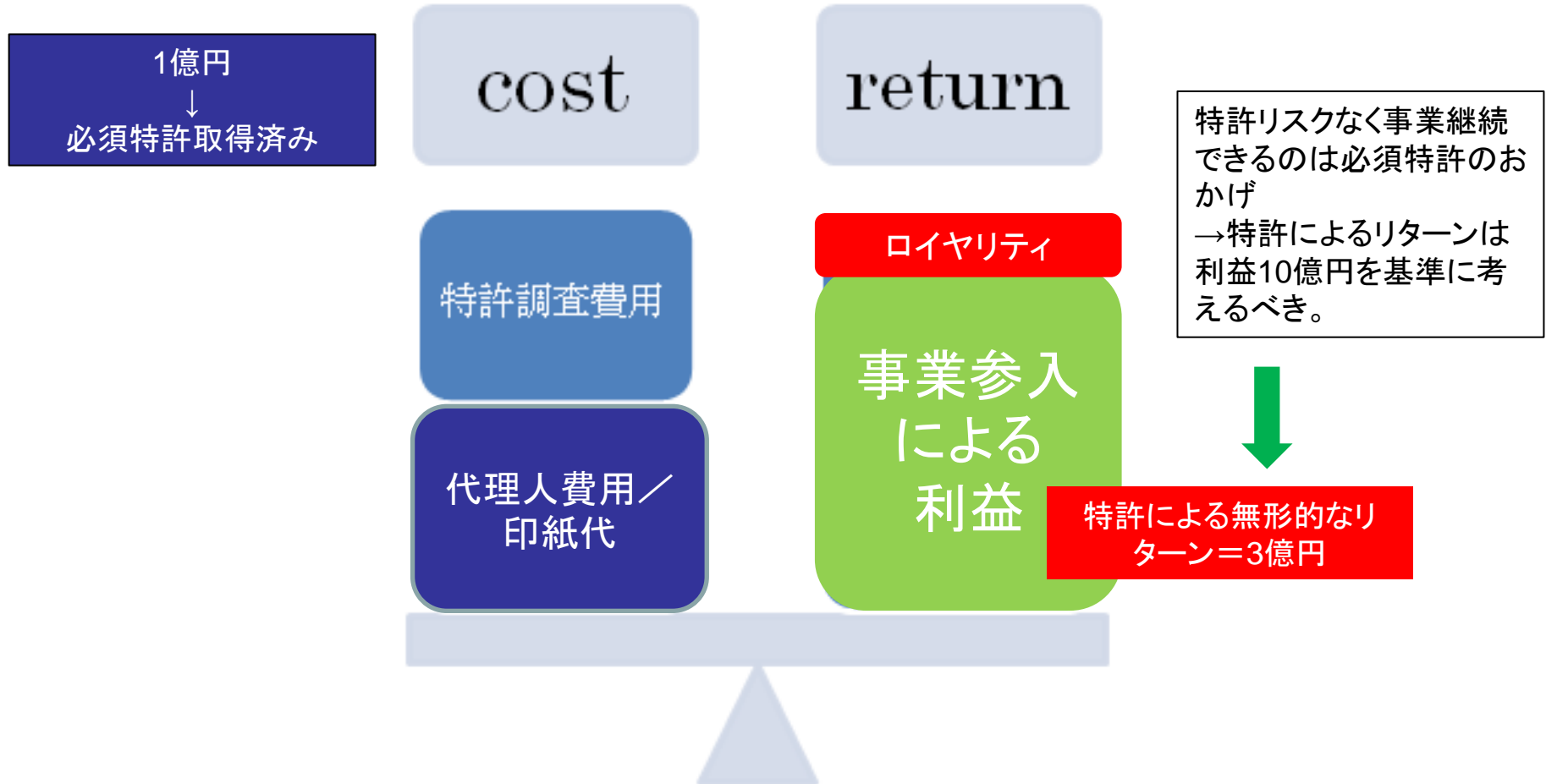
- マーケットの存在
- 価格競争力・技術競争力ある製品が製造できること
- 販路

+

- 必須特許の取得←市場参入と知財との関係性

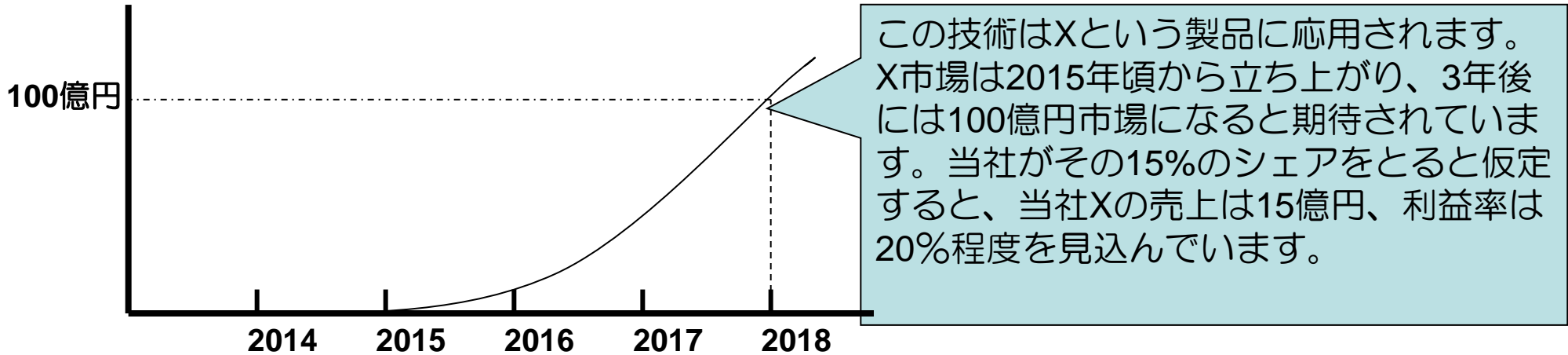
毎年1億円特許投資し売上100億円(利益率10%)は是か?

特許投資によるコスト・リターン



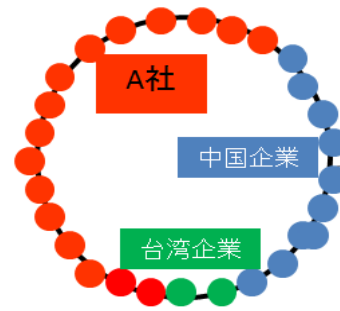
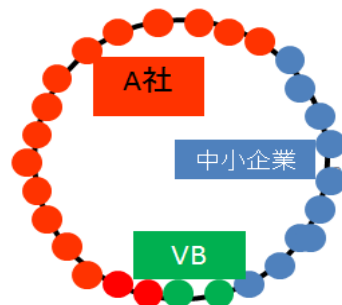
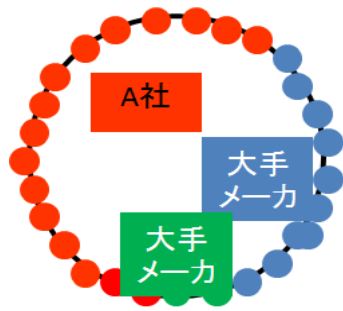
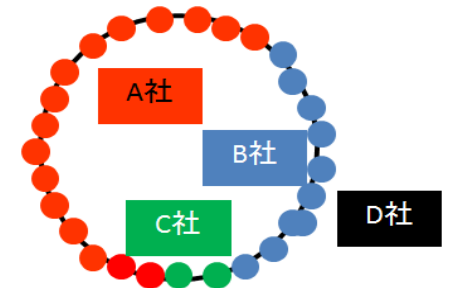
必須特許ポートフォリオ論を用いた事業評価

ターゲット会社の事業シェア／収益率を精度よく予測する

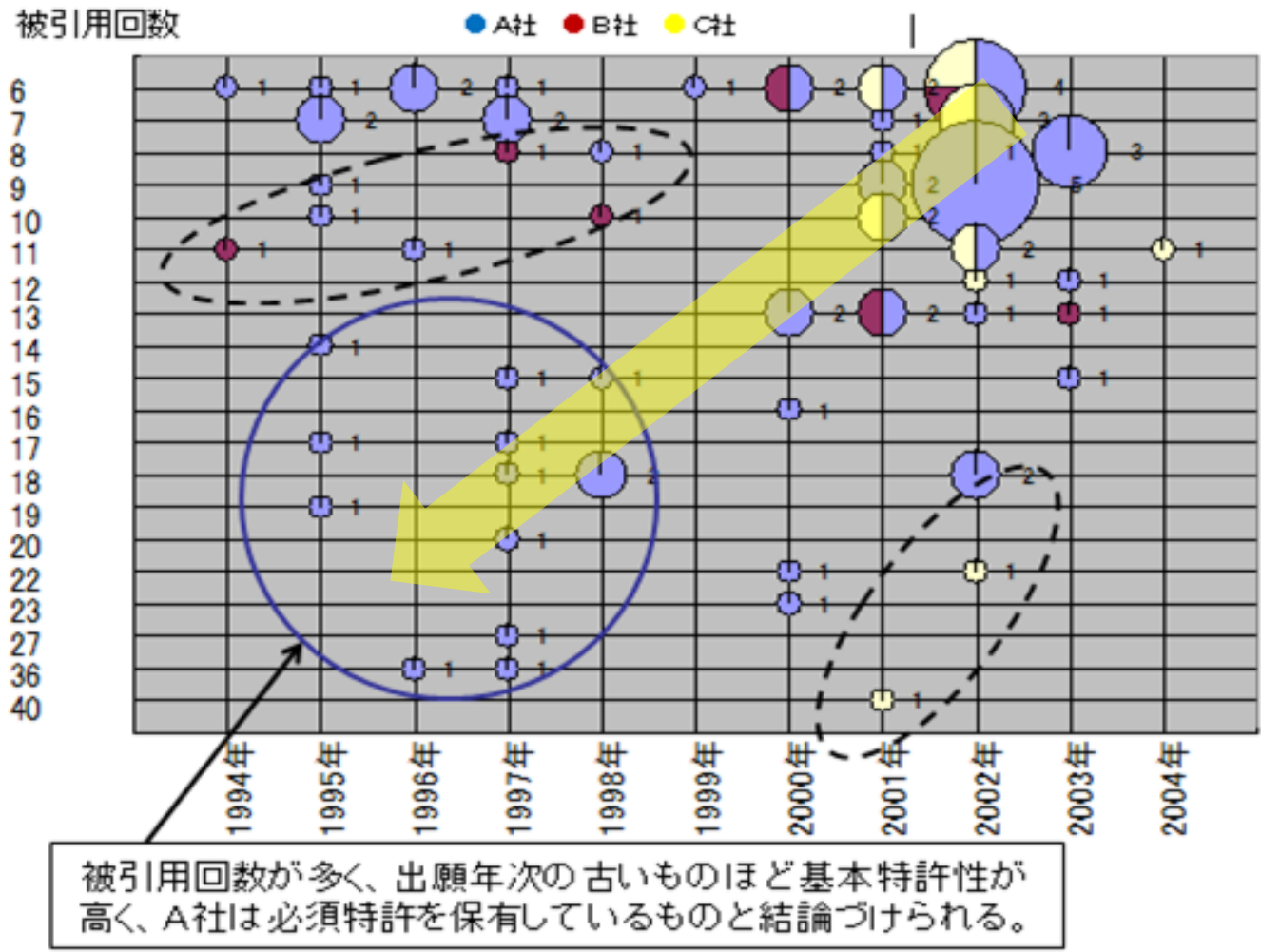


必須特許ポートフォリオ論に基づくヒアリング・調査

- A社の必須特許保有状況→D社（右）であれば事業は失敗する。
- 他社の必須特許保有状況→市場プレイヤーを確定→利益率、シェアを予測



分野別基本特許／権利者の探索(例)



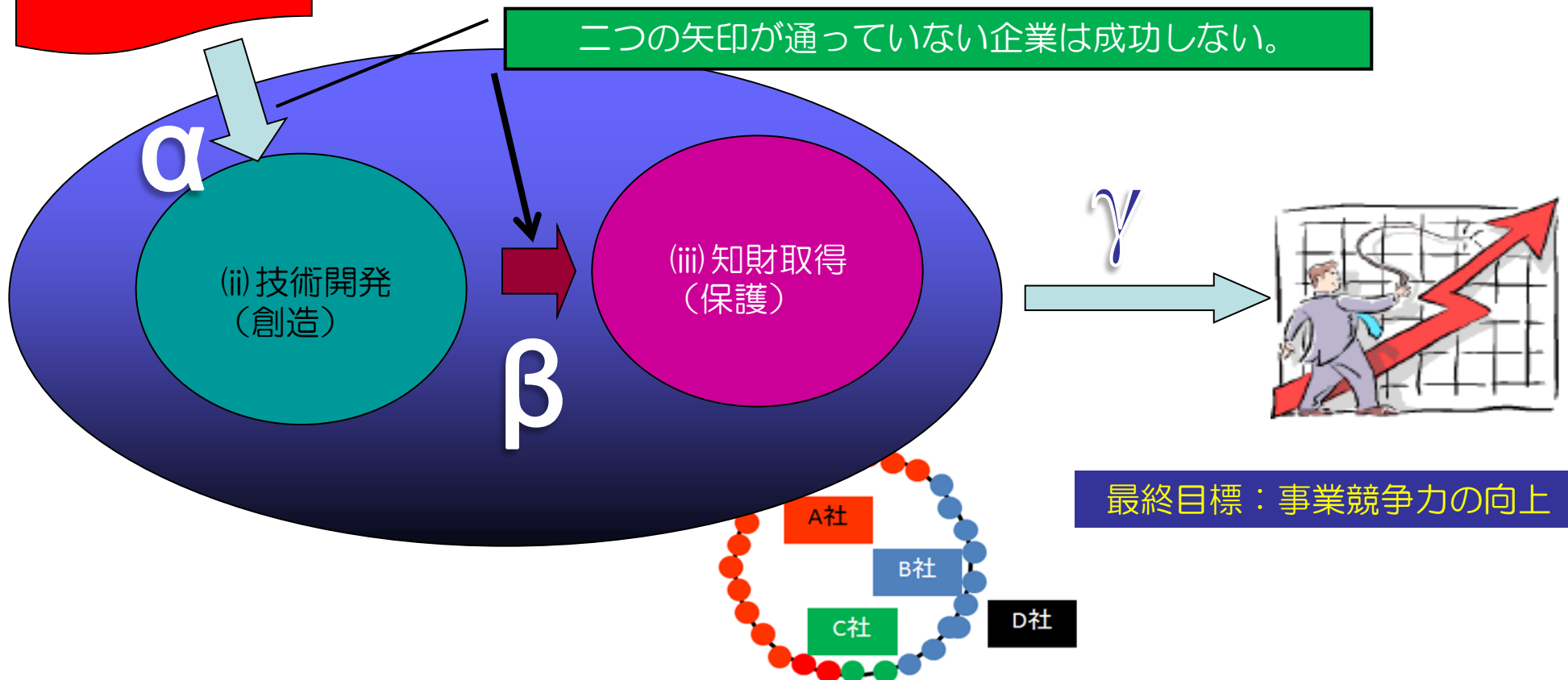
[セオリ②] 知財経営モデル

二軸マーケティングと知財化を貫き通す

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。

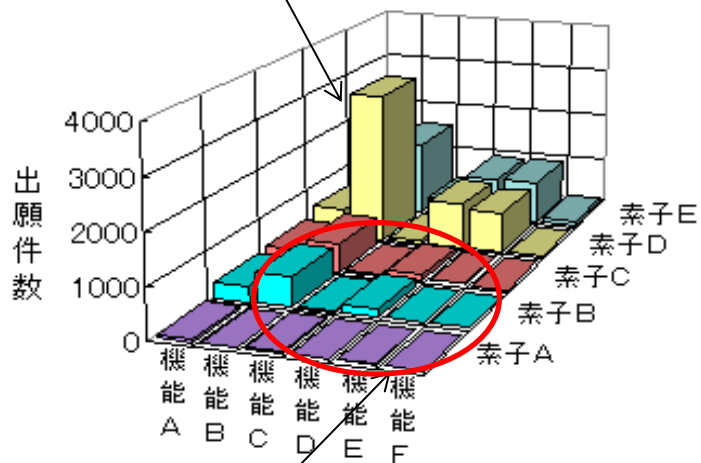


最終目標：事業競争力の向上

二軸マーケティング理論

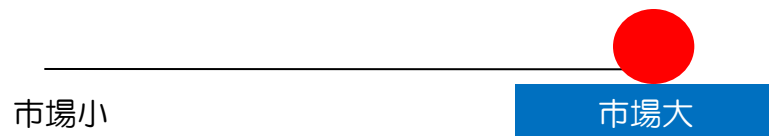
特許出願が多い分野＝市場が魅力的＝参入でいいのか？

この部分は多くの企業がすでに着手済み→開発投資をしても利益が少ない可能性が高い

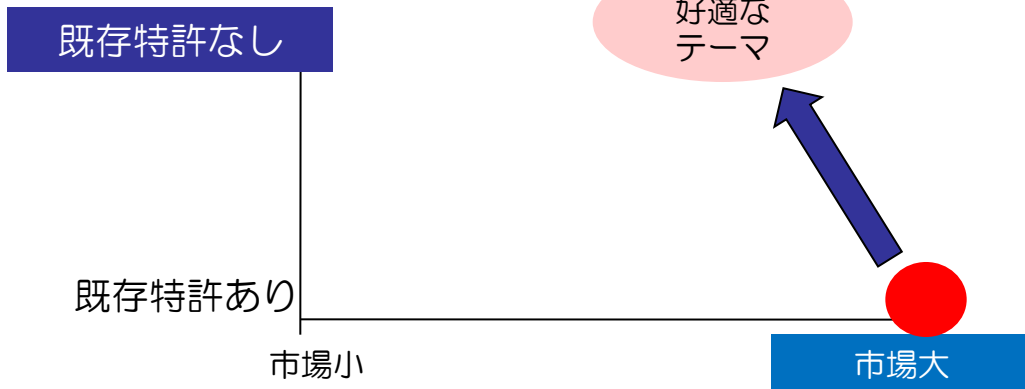


この部分は誰も着手していない→そもそも市場がない可能性もある。

一軸マーケティング



二軸マーケティング

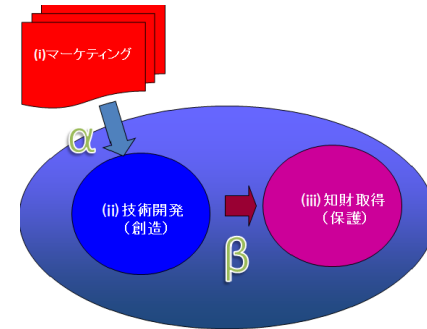


市場のみに着目した一軸マーケティングから市場×特許に着目した二軸マーケティングへ

(知財戦略セオリ応用例) 成功しない事業パターン

以下のような事業は要注意です。自己診断してみてください。

- ・新たに医療分野のバルブ事業に参入することとした。バルブについては、ロケットで培った技術力には自信があるから、特許侵害が起こる可能性は少ない。
- ・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。いいものを作れば必ず売れるのだ。(α欠乏症のおそれあり、もう少し知財戦略の勉強が必要。)
- ・特許出願は事業スピードを遅くするだけ。開発者には開発に専念してもらい、特許は時間があれば出願するという程度で十分である。(重篤なβ欠乏症。投資が無駄になるパターン)



事業戦略に知財を活用する(1)

個別企業への適用

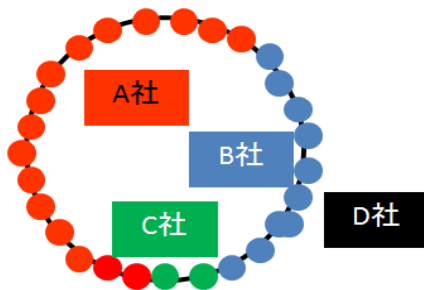
知的財産活動の
経営戦略上の
目的・位置づけ

知的財産活動を
実践する仕組み

定着

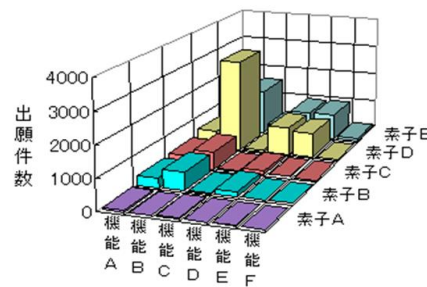
(事業課題)

年商50→200億、利益率20%



他分野展開

- ・マーケット規模、技術優位性、コスト優位性の検証
- ・特許調査によって参入可能な分野を特定
- ・M&A等アライアンス相手先の検討→特許分析



事業戦略に知財を活用する(2)

個別企業への適用

知的財産活動の
経営戦略上の
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)

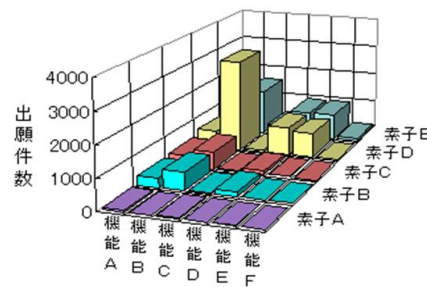
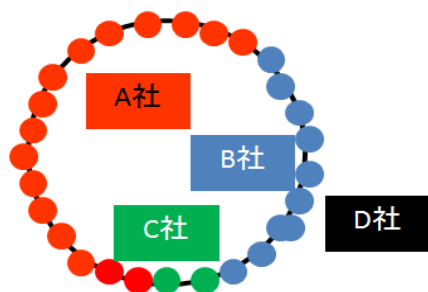
アジア企業による参入阻止
(100億市場、20%シェアを奪
われたと仮定)

・必須特許分析

・アジア企業がD社の場合: 直ちに権利行使

・アジア企業がC社の場合: 無効審判+権利行使

→上記についてコスト/リターンを計算して判断材料とする。

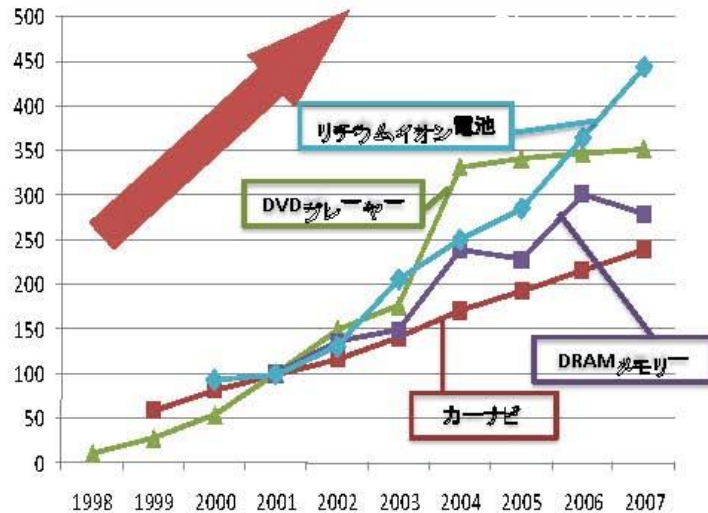


知財戦略セオリの適用限界

世界市場の伸びに伴い、日本のシェアが急速に縮小

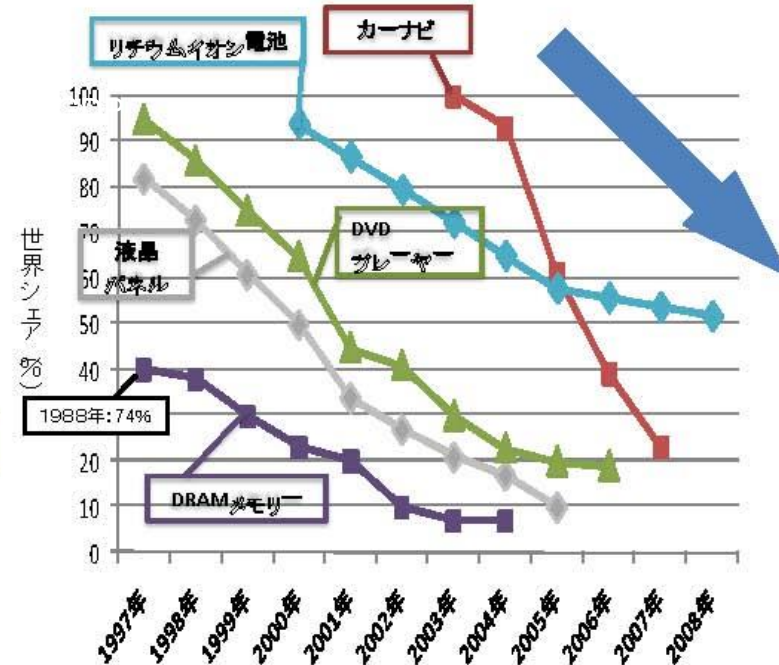
⇒ 特定企業や特定製品の問題ではなく、日本企業のビジネスモデルの問題

世界市場の伸び
(2001年を100とした場合)



出所 DVDレコーダー : JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
 DRAMメモリー : WSTS
 携帯電話 : JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
 リチウムイオン電池 : IT総研資料を加工
 カーナビ : JEITA「主要電子機器の世界生産状況」

日本の世界市場のシェア



出所 小川絏「プロダクト・イノベーションからビジネス・イノベーションへ」
 (IAM Discussion Paper Series #1)
 JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
 IT総研資料を加工

26

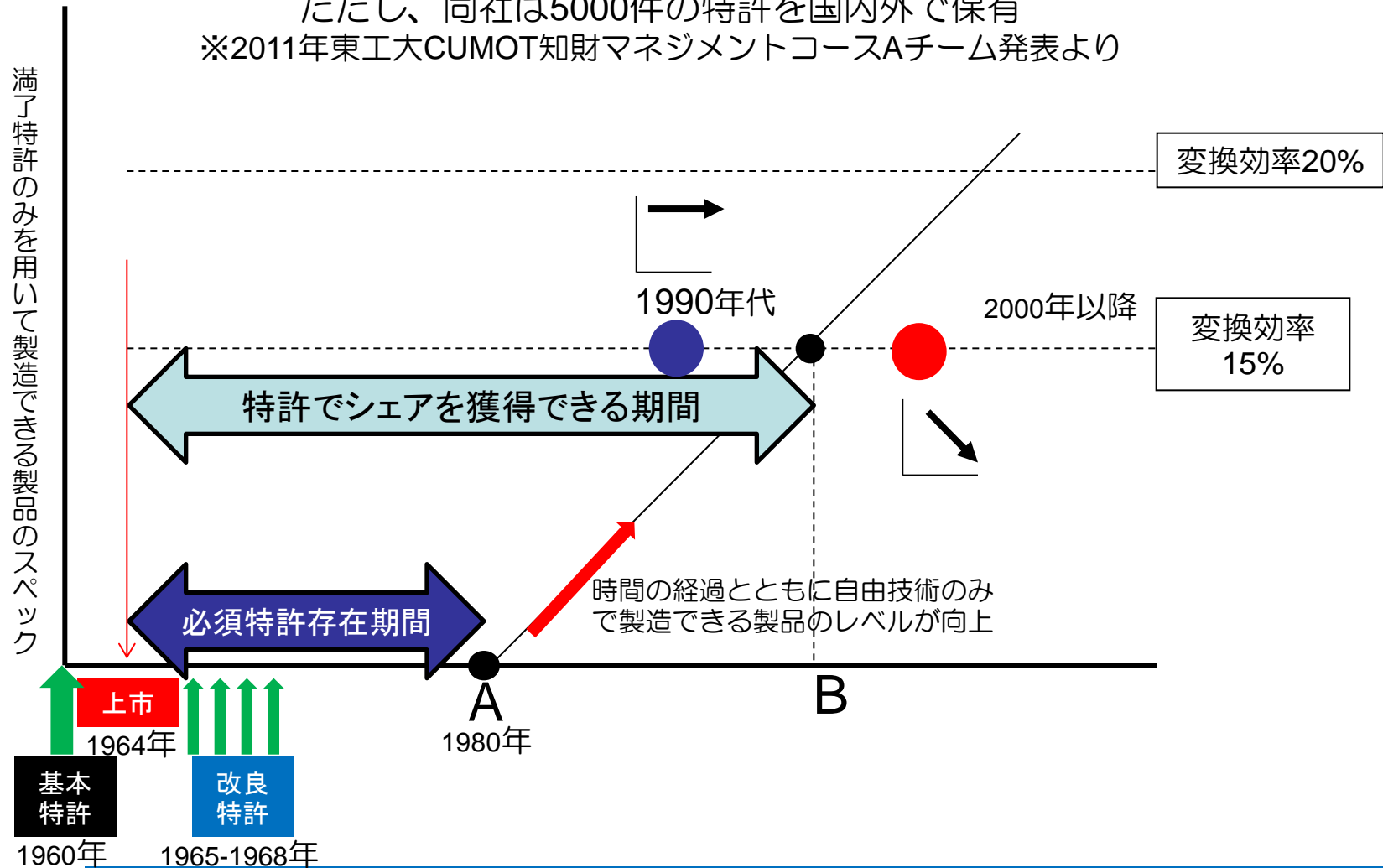
<http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100225a06j.pdf>

特許権の効力が及ばない時代へ～

90年代には90%を超えていたシェアが2010年には4%へ（シャープ／太陽光パネル）

ただし、同社は5000件の特許を国内外で保有

※2011年東工大CUMOT知財マネジメントコースAチーム発表より



【技術のコモディティ化】

(a)満了した特許技術のみによって製造できる製品スペック=(b)市場の要求するスペック

(論点1)

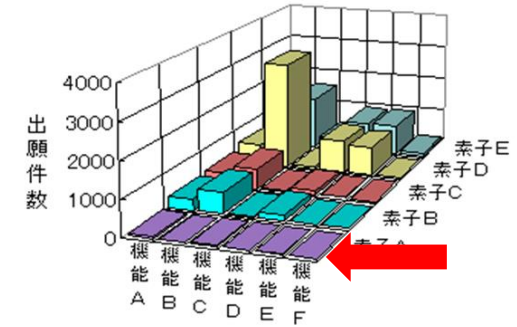
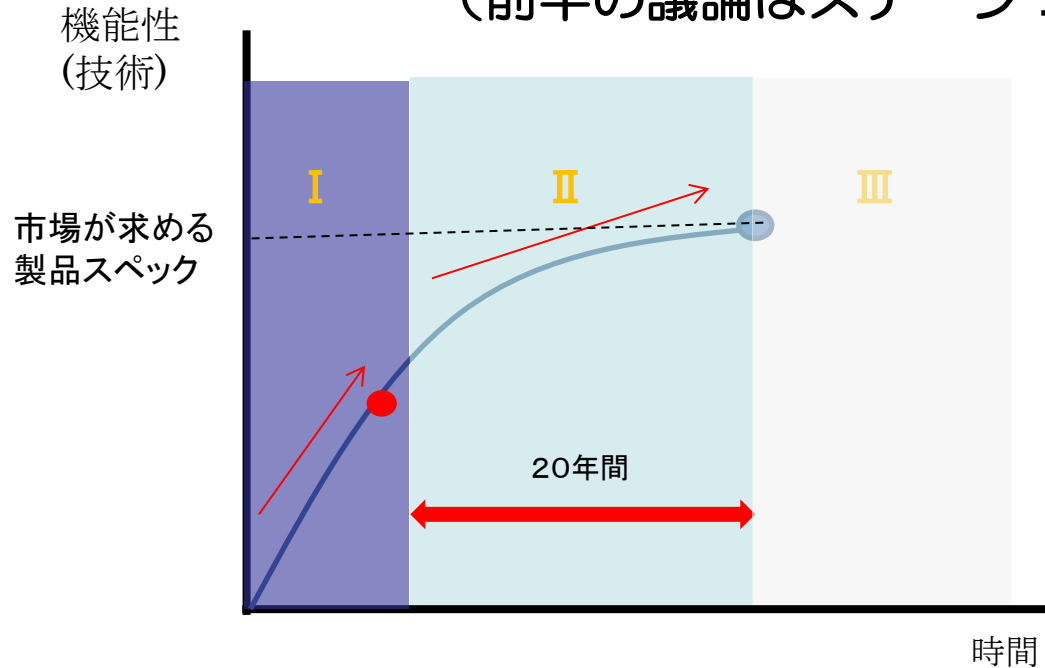
[知財戦略の方針策定]

→①対象製品のステージを評価し、②それに応じた知財戦略を採る

(ステージ I)

R&Dによる必須特許取得が可能な時期

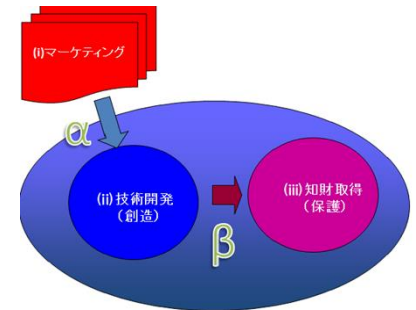
(前半の議論はステージ I が前提)



(ステージ I : 必須特許出願可能ステージ=創生期、発展期)
【先発者】知財戦略を徹底強化 → 機能アップによる差別化、市場拡大・シェアを確保

【後発者】ステージ I はマーケティング→R&D→特許出願というモデルで必須特許取得が可能である→特許リスクの観点からは市場参入に好適

反面、マーケットを立ち上げるための投資が必要であり、かつ、確実にマーケットが立ち上がるかどうかは不明 (不確定要因が大きい)



【後発者】

ステージ I における新規参入のあり方

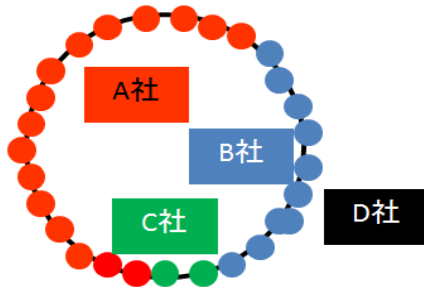
個別企業への適用

知的財産活動の
経営戦略上の
目的・位置づけ

知的財産活動を
実践する仕組み

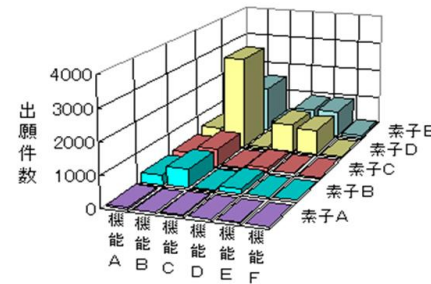
定着

(事業課題)
年商200億、利益率20%

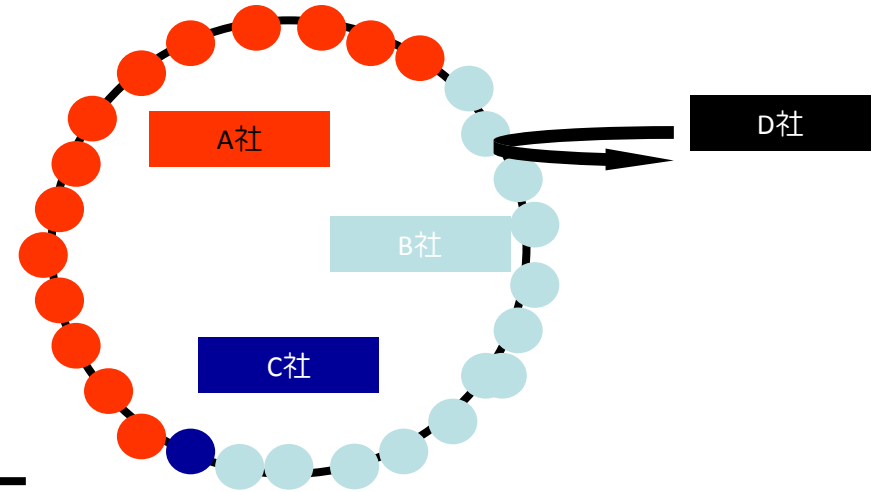
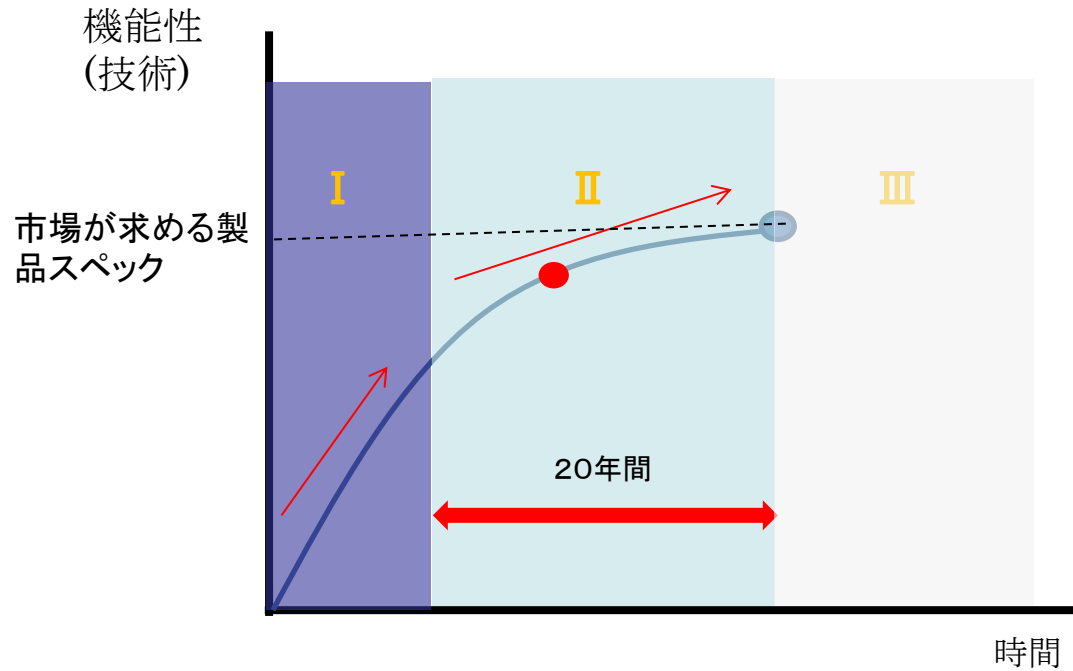


他分野展開

- ・マーケット規模、技術優位性、コスト優位性の検証
- ・特許調査によって参入可能な分野を特定
- ・R&D→特許化のサイクルを回すことによって必須特許取得



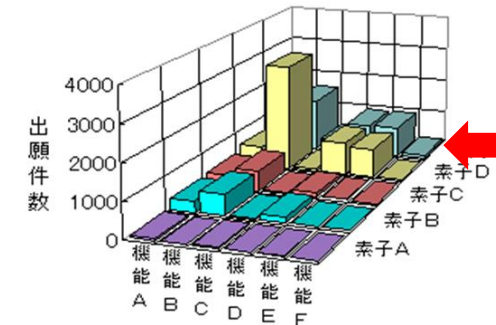
(ステージⅡ) R&Dによる必須特許取得が難しい時期



(ステージⅡ：必須特許満了までのステージ=成熟期)

【先発者】投資回収・利益確保・知財権による権利行使+コモディティ化を阻止、遅延

【後発者】先行者による必須特許が多数存在、かつ、自社R&Dによる必須特許取得が難しい時期→特許リスクが大きいので、市場参入をするためには必須特許買収を含めた検討が必要



【先発者】ステージⅡの情報管理

コモディティ化(ステージⅢ移行)の遅延

- ・コモディティ化はしていないが、しそうな製品
→ コモディティ化を極力遅らせる要素として $+\beta$ を意識する

(a)満了した特許技術のみによって製造できる製品スペック $+\beta$ = (b)市場の要求するスペック

β の例) 化学品(プロセスはノウハウとなっており外部流出していない)
すりあわせ技術(すりあわせの部分は部品設計、加工精度などのノウハウ)

- $+\beta$ を特定して重点的に技術流出を防止する

【後発者】

ステージⅡにおける新規参入のあり方

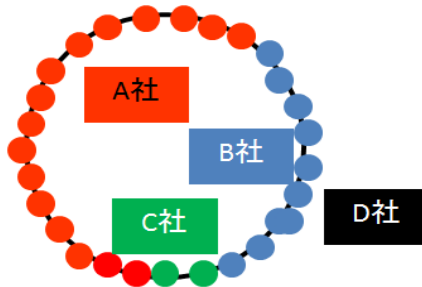
個別企業への適用

知的財産活動の
経営戦略上の
目的・位置づけ

知的財産活動を
実践する仕組み

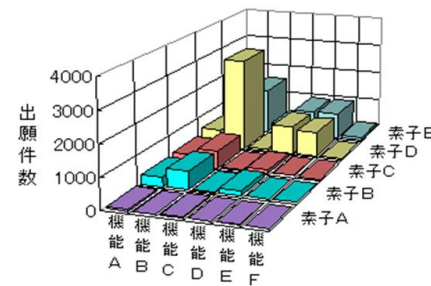
定着

(事業課題)
年商200億、利益率20%

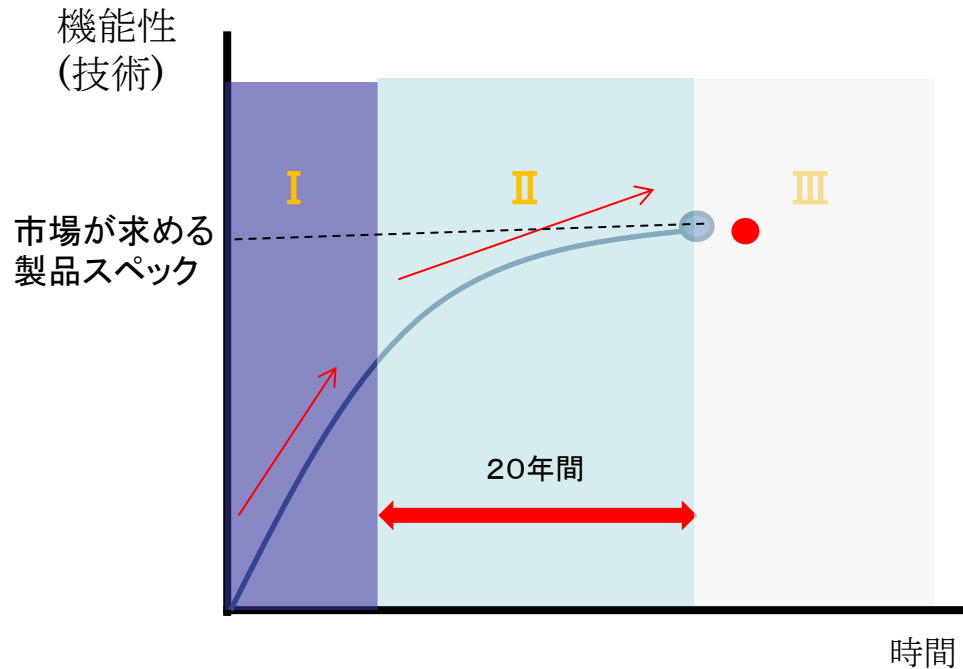


他分野展開

- ・マーケット規模、技術優位性、コスト優位性の検証
- ・特許調査によって参入可能な分野を特定
- ・M&A等アライアンス相手先の検討→特許分析



(ステージⅢ) コモディティ化後の時期

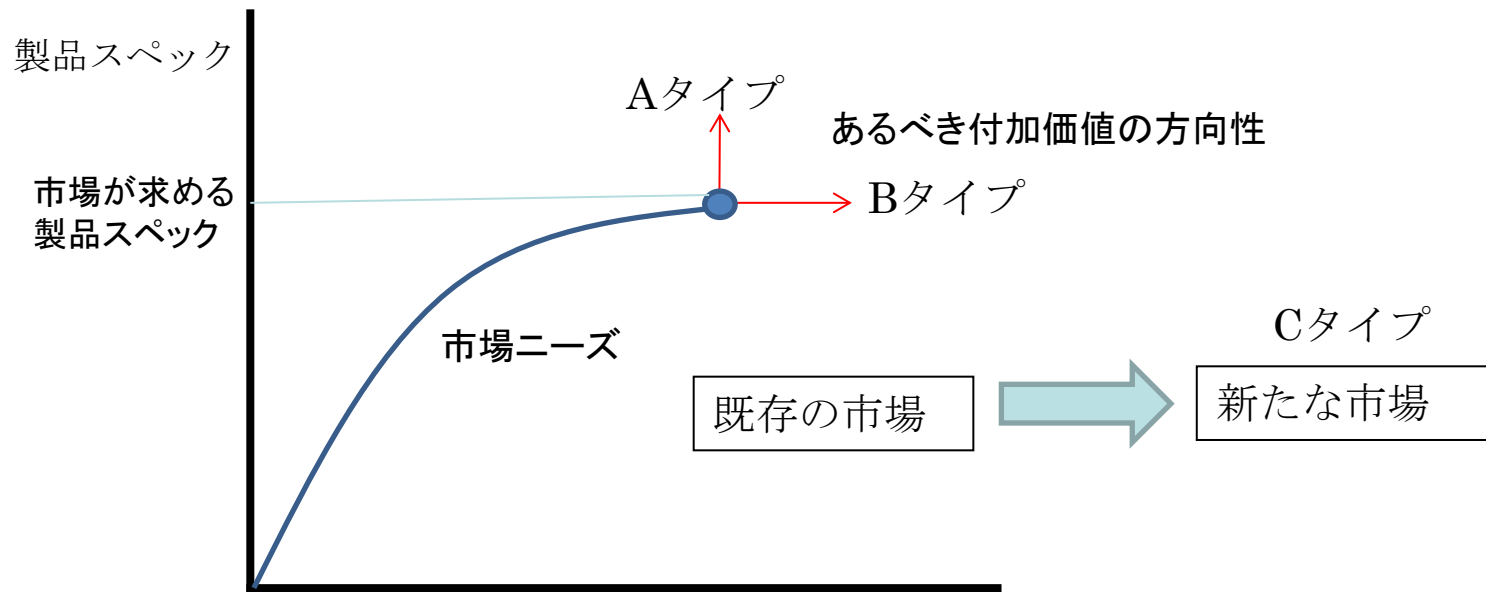


(ステージⅢ： コモディティ化後＝成熟期、衰退期)
知財戦略が効きにくい

- 特許リスクがないという点では市場参入はしやすい。
- 製品スペックの高度性で勝負してもシェアは上がらない。(例：変換効率30%の太陽光パネル)
- 製品スペックの高度性以外の付加価値で勝負するという発想転換が必要。
(例：変換効率は15%、他社品と違ってアフターサービス充実＝高価格)

【先発者・後発者】

ステージⅢにおいて考えるべき付加価値の方向性は？



製品スペックの高度性以外の付加価値

Aタイプ < Bタイプ = 高性能化以外の付加価値を形成

アジア企業モデル：
高性能化以外の付加価値の最たるものは価格（の安さ）

先進国企業モデル：
製品スペックの高性能化以外かつ価格以外付加価値で勝負



【先発者・後発者】 コモディティ化後の事業戦略論

コモディティ化＝物の製造・販売では儲からない。



(1) サービス化

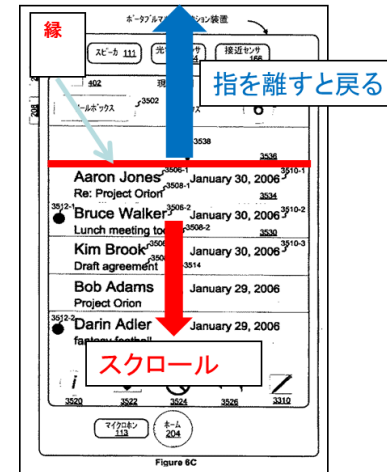
ex i-phoneの売上で設けるのではなく、アプリの売り上げで設ける

(2) プラットフォーム化

ex (1)において、自分でアプリを作るのではなく、アプリを設計するための情報を開放し(＝プラットフォーム化)、第三者にアプリを作らせて、その利益の一部をかすめ取る (i-tunes)



ゆえに、ビジネスモデル特許が復活しつつある。



ステージⅢからステージⅠに戻る

コモディティ化してしまったと見られていた分野でも、社会構造的な変化によって新たに市場の要求するスペックに「+α」が登場し、コモディティ化が解消することがある。

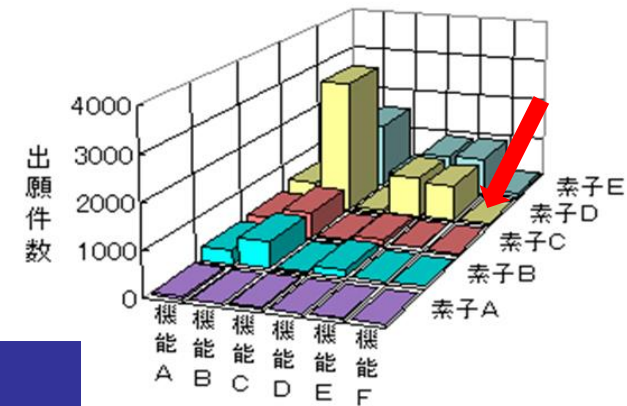
【技術のコモディティ化】

(a) 満了した特許技術のみによって製造できる製品スペック < (b) 市場の要求するスペック +α

イメージでいうと、コモディティ化していた素子Dにおいて、今まで存在しなかった「機能F」という課題が何らかの社会構造的な変化などによって必要とされるケース

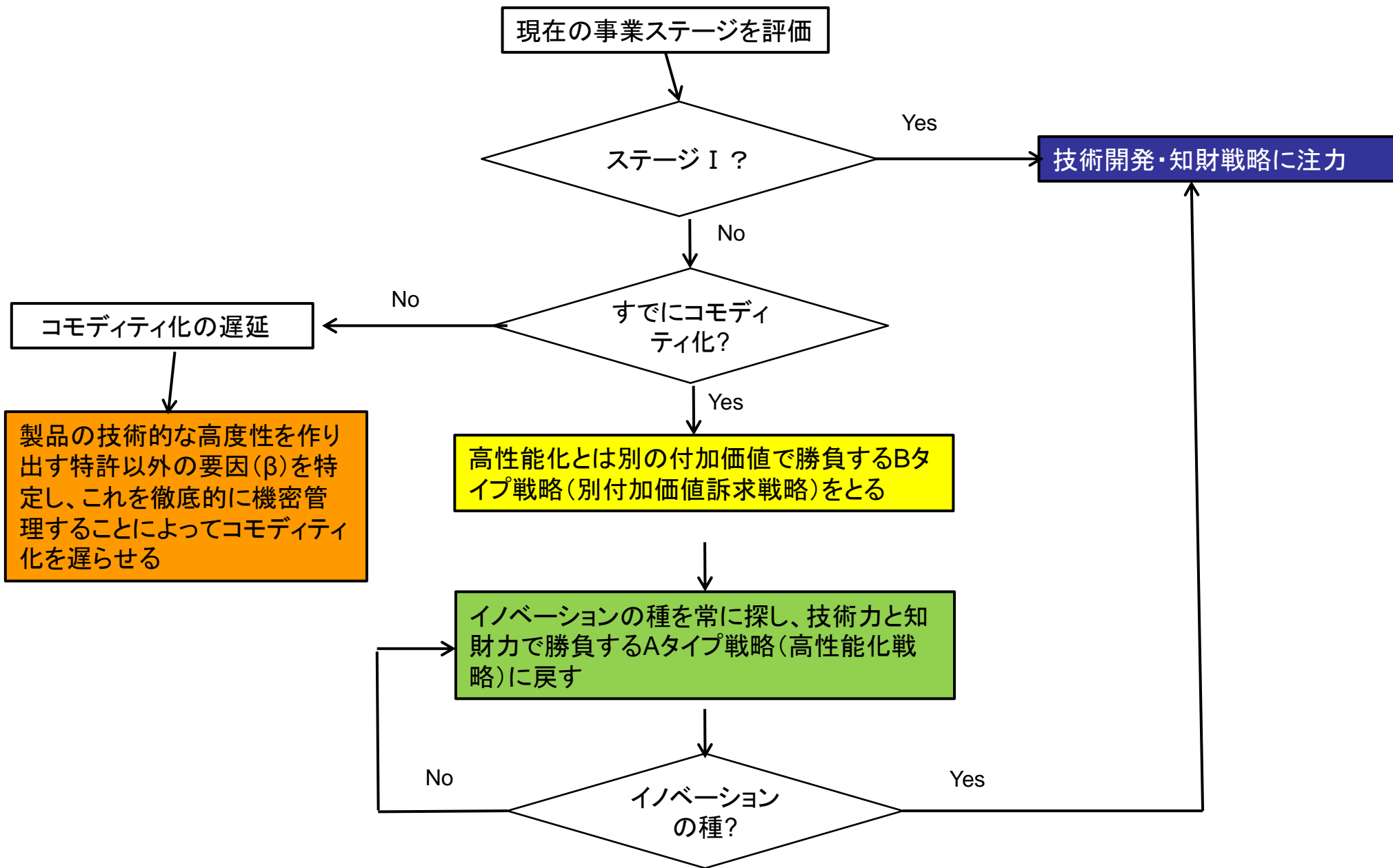


社会構造的な変化をいち早く捉えて開発着手→特許化することによって市場参入・支配が可能となる。



#	分野	社会構造的な変化	イノベーション
1	自動車	石油資源の枯渇	ハイブリッド車
2	ネオジム磁石	外交問題	ジスプロシウム低減
3	パチスロ	法規制の緩和	新機能実装

【先発者】事業ステージに応じた知財戦略/事業戦略のあり方



各製品における技術のコモディティ化状況

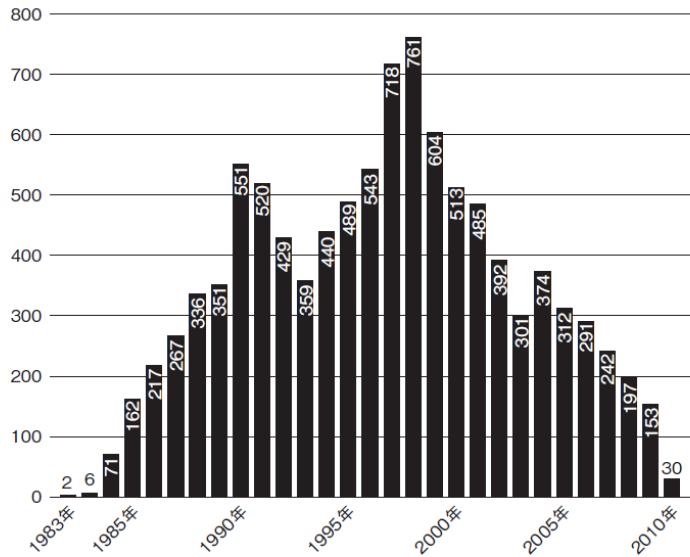


図3●DRAMの特許出願分布の変化

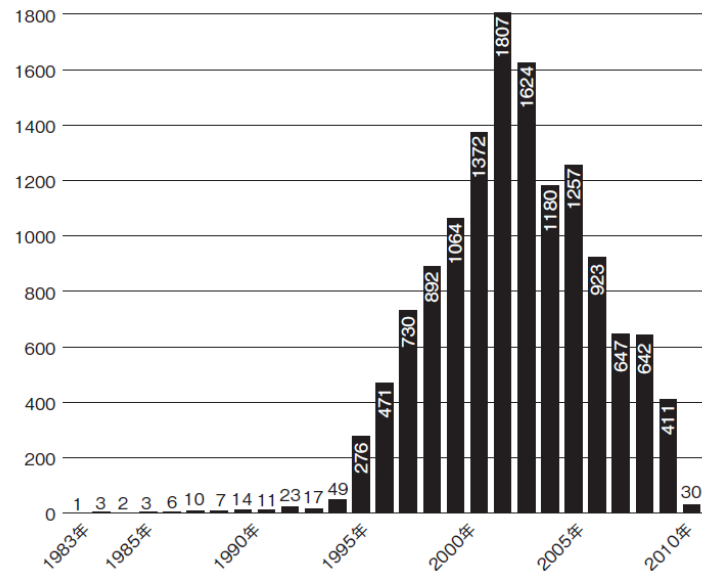


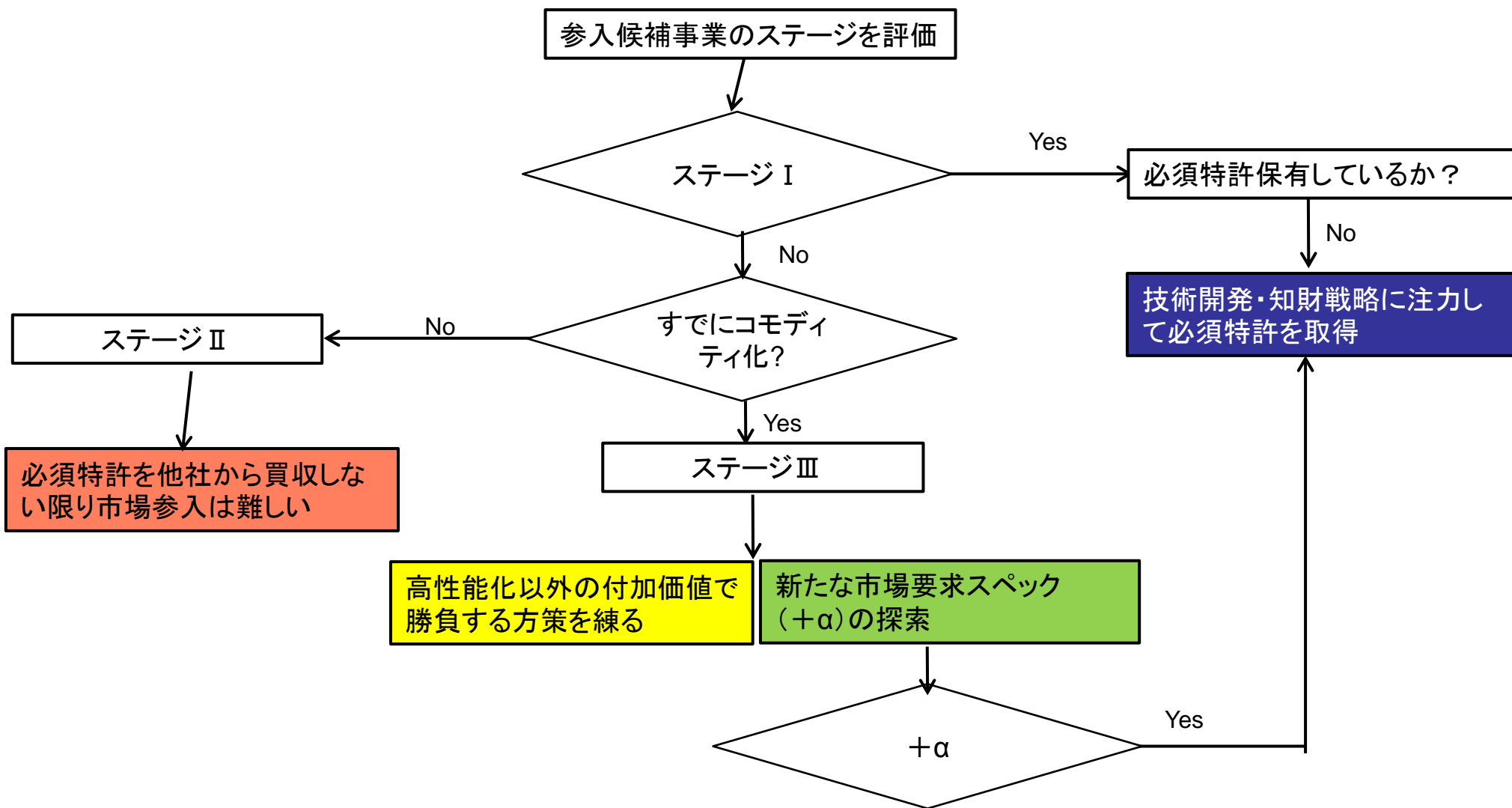
図4●デジタルカメラの特許出願分布の変化

表1●2008年のコモディティ化が進行している製品

製品	実用化の時期	必須特許を持つ主な企業	備考
DRAM	1970年代	米Intel社	特許は2巡
液晶ディスプレイ	1968年	米国企業	同上
ネオジム・鉄・ボロン系磁石	1983年	日本企業	特許は1巡半分
デジタルカメラ	1995年	カシオ	特許は1巡未滿
青色LED	1994年	日亜化学工業	同上

日経ものづくり 2012.5 pp.140-143 (日経BP社) から引用

【後発者】知財ステージに応じた市場参入のあり方



(論点2) 標準化におけるオープン&クローズ戦略的な考え方

【Open&Close議論をわかりにくくしている理由】

Open&Close は2段階ある=(1)知財実務上のOpen&Close と (2)事業戦略上のOpen&Close

(1)知財実務上のOpen&Close

特許出願する= Open / 特許出願しないでノウハウ管理する= Close

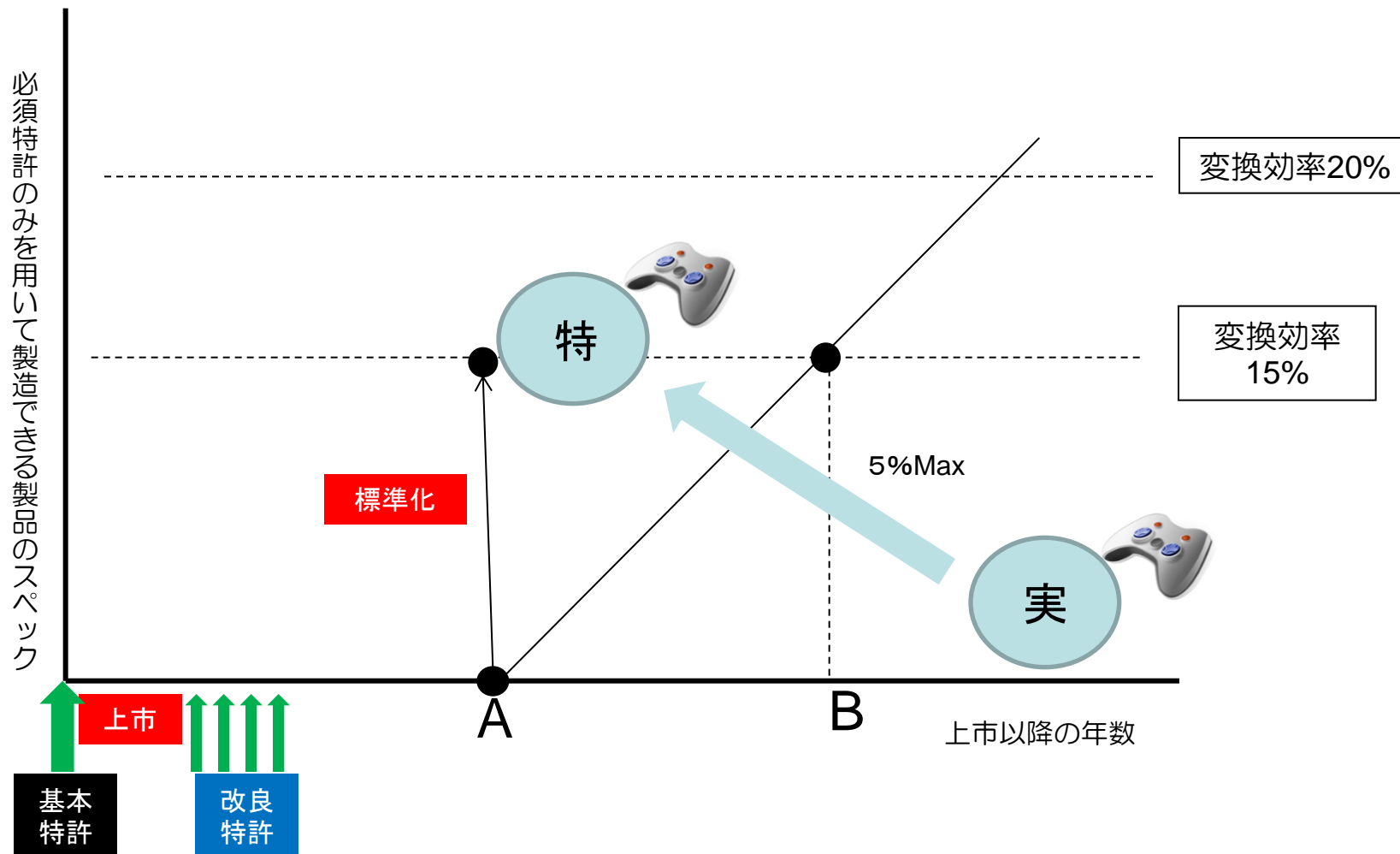
(2)事業戦略上のOpen&Close

必須特許(SEP)として組み入れる = Open(技術の公開・ライセンス) → 市場規模の拡大

必須特許として組み入れない = Close(参入障壁) → 市場シェアの拡大

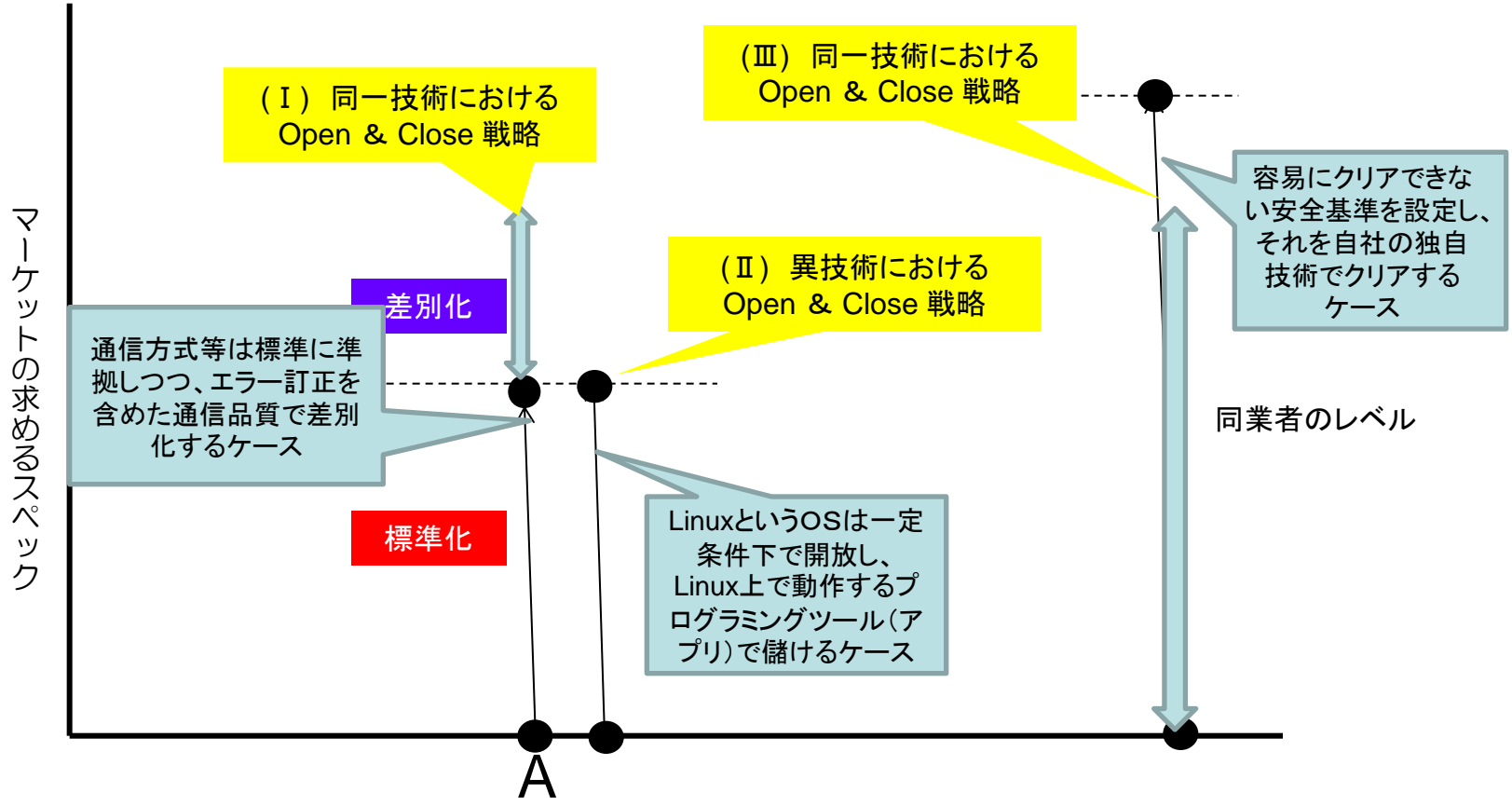
技術のコモディティ化と標準化の近似性

近年はやりの「標準化」は技術のコモディティ化に類似する状況を人為的に作り出す手法
→これによって、爆発的な市場規模の拡大を狙い、技術をブランド化するという効果がある



標準化の戦略論

Open&Closeを間違えると単にシェアを失うだけの結果に
→Open&Closeのウラに、儲けるための事業戦略あり



オープン&クローズの例

IBM Eco Patent Commons

	定義	ビジネス上の効果
オープン	技術及びこれにかかる特許を広く世の中に開放すること。多くは何らかのライセンスを伴う。	マーケット規模の拡大
クローズ	技術(ノウハウを含む)を第三者に使用させないこと。	マーケットシェアの増大

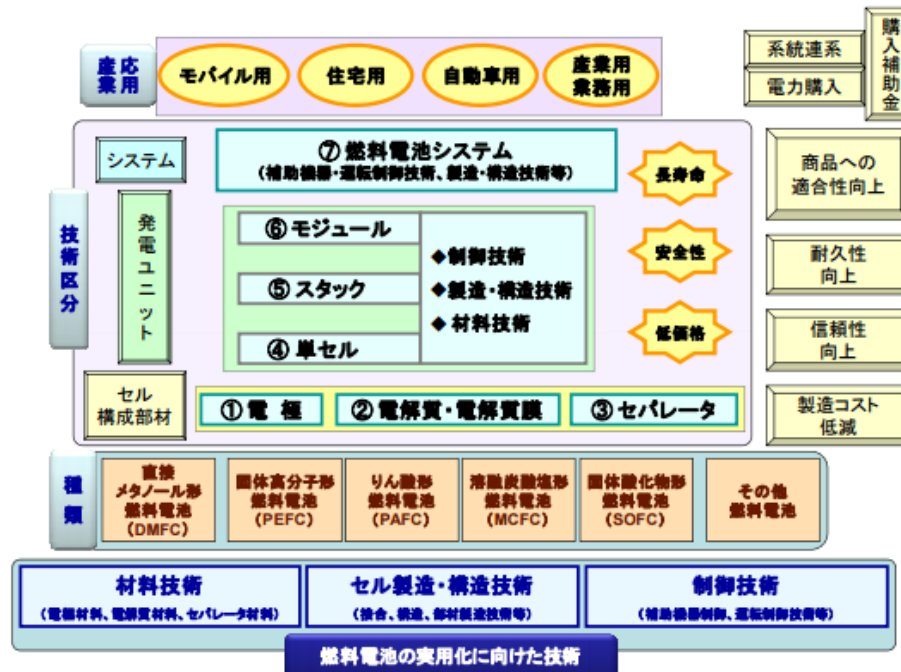
- オープン化技術＝環境関連技術・特許：
オープン化することによって投資の呼び込み
(マーケット規模の拡大)
- クローズ領域＝環境関連システム・アプリなどの関連技術：
オープン化しないことによってシェアを維持

オープン&クローズの例

トヨタのオープン化戦略

	無償公開件数 (外国、審査中含む)	トヨタ件数(日本) 生存のみ	全体(日本) 生存のみ
①燃料電池スタック	1970件	1775件	14642件
②高圧水素タンク	290件	132件	464件
③燃料電池システム制御	3350件	1310件	6862件
④水素ステーション	70件	34件	233件

図 1-2 燃料電池の技術俯瞰図



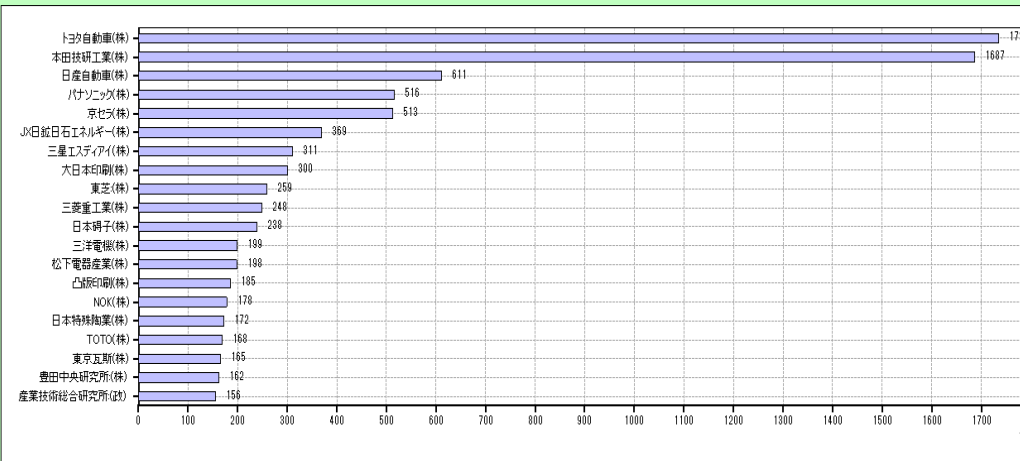
オープン&クローズの例

トヨタのオープン化戦略

① 燃料電池スタック

出願人別
件数ランキングマップ

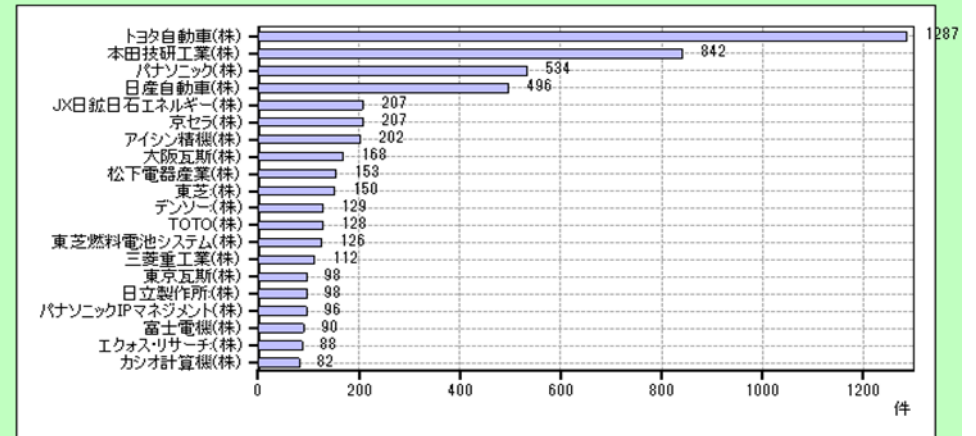
■ 件数



② 燃料電池制御システム

出願人別
件数ランキングマップ

■ 件数



オープン&クローズの例

トヨタのオープン化戦略

①同一技術内のオープン&クローズ戦略

- ・技術分野(例:燃料電池制御システム)について必須特許を開放:市場に投資を呼び込む
- ・その技術においてオプション的な特許(差別化特許)や技術のみをクローズにする戦略
←オープンになっている特許詳細は明らかではないので判断不能。

②異技術間のオープン&クローズ戦略

- ・中核的な技術分野(発電ユニットのセル、スタック、モジュールなどに関する製造技術や制御技術)をオープン化技術とし、市場に投資を呼び込む
- ・このオープン化技術と収益的に密着している別の技術分野(FCVでいえば、車に特化した運転制御技術などのシステム)についてはクローズ領域とする戦略
←オープン分野は多岐にわたっており、この可能性は小さい。

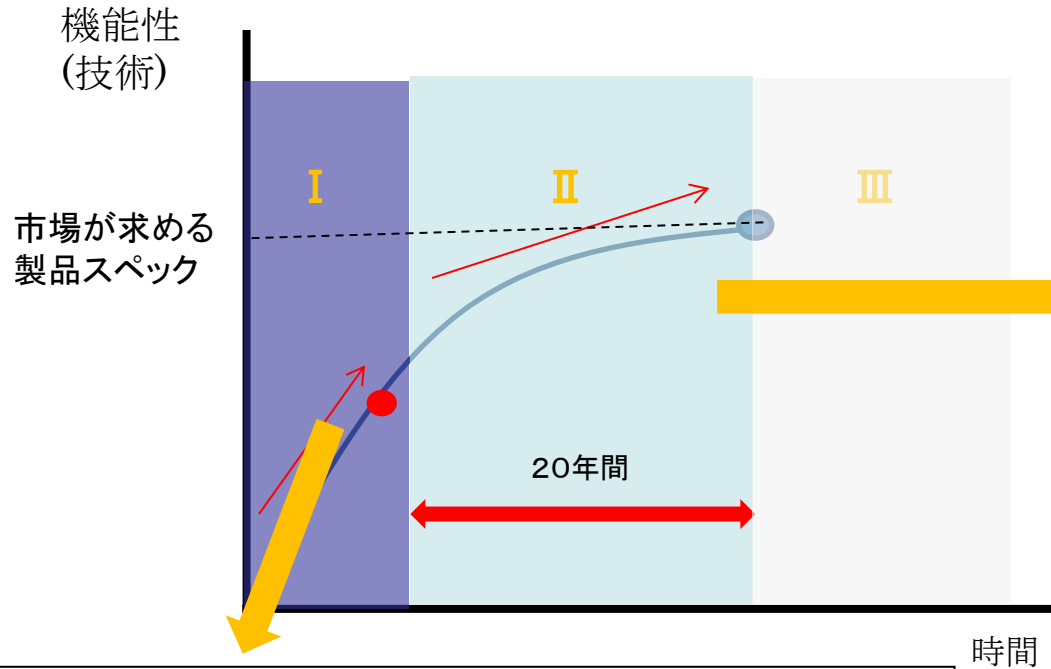
③フルオープン戦略(ノウハウ活用型+市場拡大を優先する戦略)

- ・コアな特許(必須特許)を開放し、市場に投資を呼び込む。
- ・ノウハウは社内で保持するものの、クローズ領域(差別化特許など)は設けない。
←オープンとされている特許件数から見てこの可能性が高い

特許制度とイノベーション促進との関係性

(8/18会場からのご質問)

→ 特許制度が機能すべき適切な場面で、特許制度が機能すればイノベーションに資する。



<Stage I >

必須特許が取得できるステージであり、かつ、イノベーションを実現するためにリスクを採った先行者が、投資回収するためのインフラ形成期間である

→このステージは、「特許制度が機能すべき適切な場面」であるから、「特許制度が機能する」= 広くて強い権利を認めること(プロパテント)は、イノベーションに対するモチベーション確保に重要である。

<Stage IIの後半、Stage III >

必須特許が取得できず、すでに特許が機能しない状況となっている。

→このステージにおいて過度に特許を機能させる(プロパテント)と、本来無効とされるべき特許が暗躍し、正当な事業活動が萎縮するから「特許制度が機能すべき適切な場面」とは言えない。

← アンチパテント運用をすべき

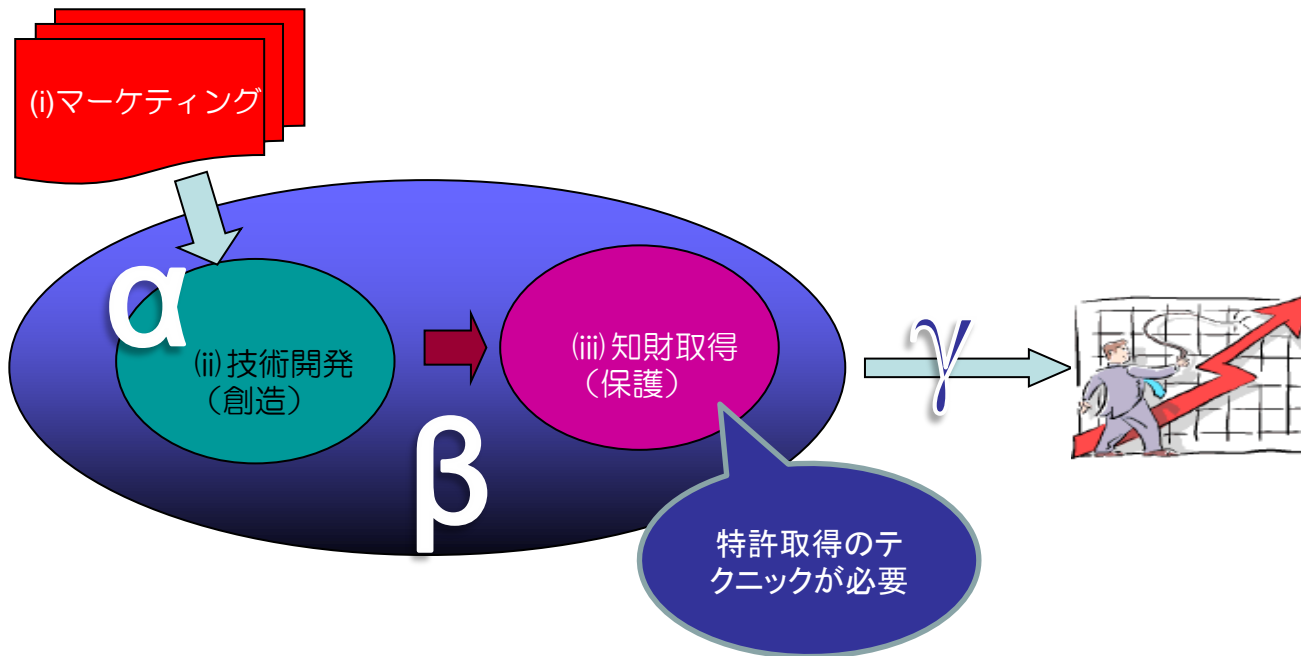
※現在、このステージにある技術分野において本来存続すべきではない多くの特許が存在し、かつ、これらが権利行使されることによってむしろ産業の発展が阻害されている。

Ex: 公知物を新しいパラメータで化粧した数値限定特許

ひとまず、ご清聴ありがとうございました。

【午後のキーワード】

下町ロケット、中小企業、知財戦略と経営戦略、ニッチトップ、
必須特許取得の実務論、最新特許データ分析

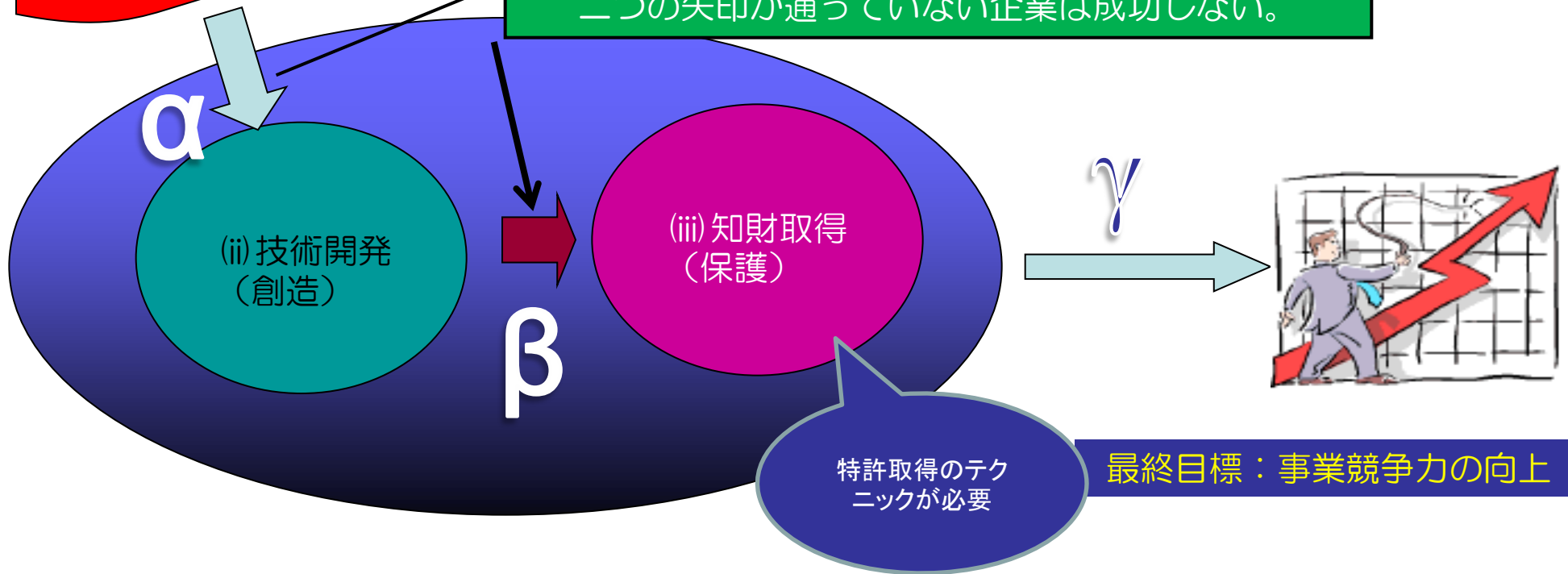


二軸マーケティングと知財化 貫き通すだけで必須特許取得は可能か？

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(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。

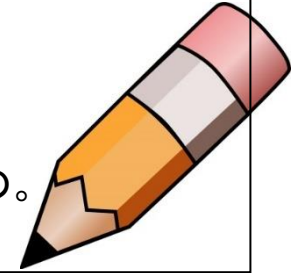
(明細書・図面)

- 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

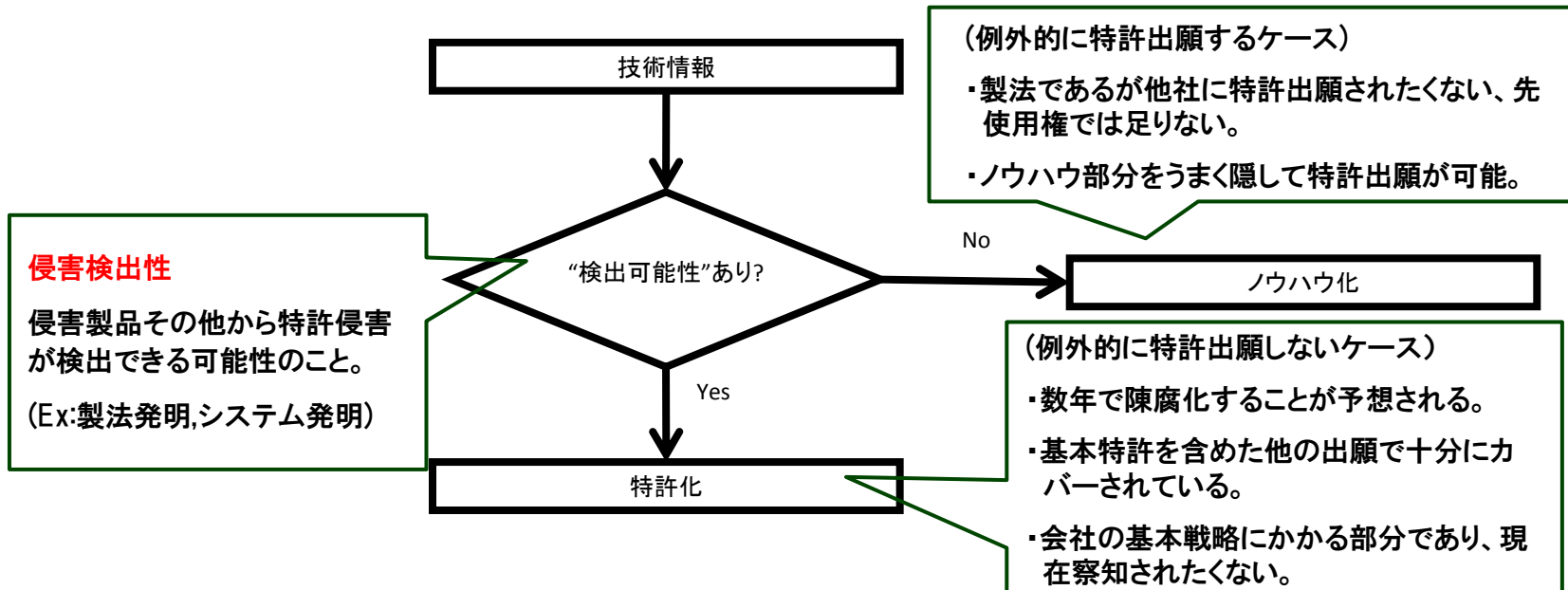
- クレーム文言を文節で区切り、それぞれの文言について明確性があるかどうかをチェック。
- 明確性のない文言については明細書の記載を斟酌してその意義を確定できるかどうかをチェック。
- 物性値等については測定方法、測定条件が記載されていることを確認。 → 次スライド「数値限定の処理」へ

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

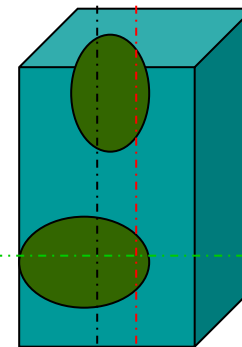
請求項1にかかるポリエチレン-2,6-ナフタレートフィルムであって、製造工程中 40°C 以上に晒されないもの。

・「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

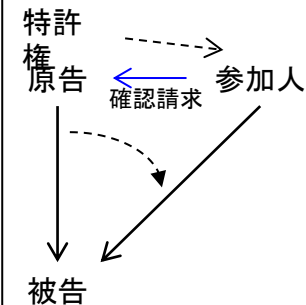
【請求項】

- 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。

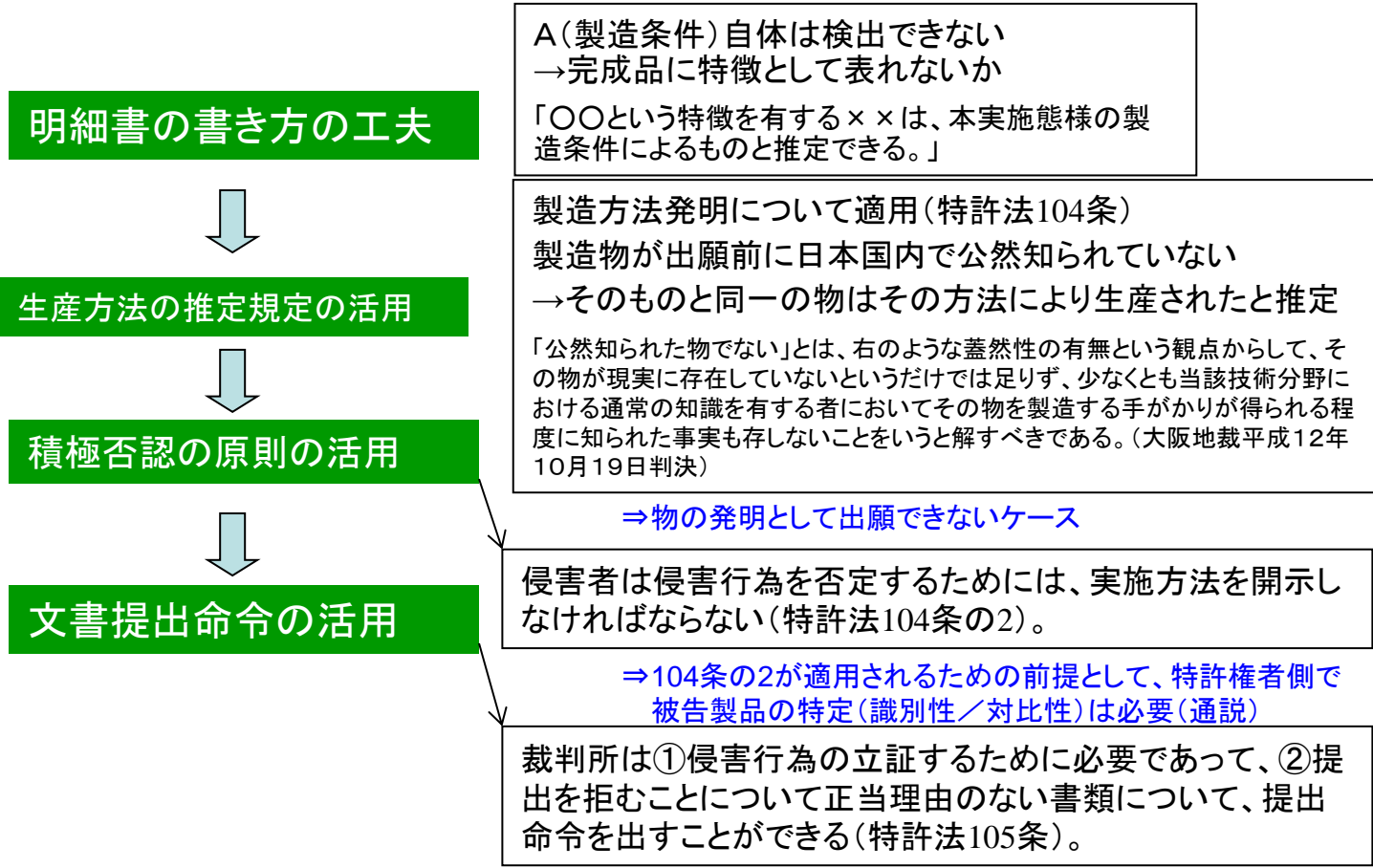
積極事実

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

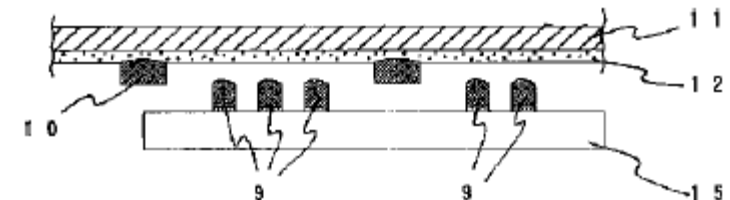
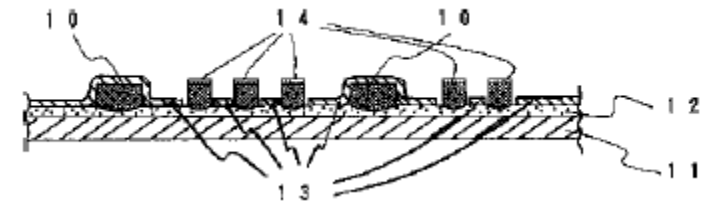
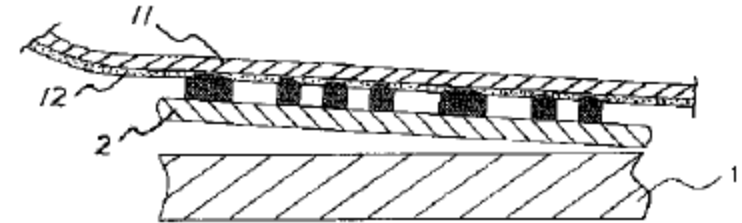
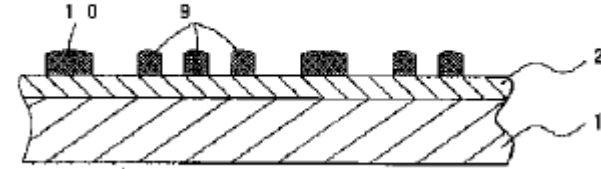
金属板(1)の表面に導電性被膜(2)を形成し, 前記導電性被膜表面に電着画像(9)を形成し,

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)

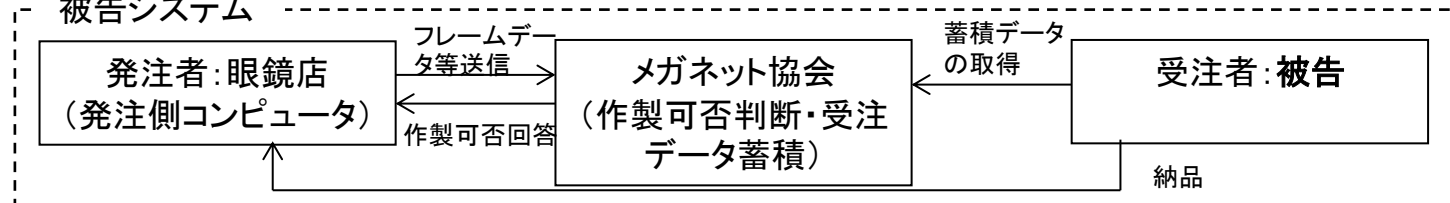
(事案)

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」の履行補助者の立場にもない……。
- (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。

