

## 知的財産の確保

～特許侵害紛争の簡略化事例を題材として～

第3回ベンチャー講座 in 埼玉大

2007・11・2(金)

弁護士・弁理士 野口英明

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

1

## 第1 知的財産権とは

知的財産権の種類

1. 特許権(特許法)
2. 実用新案権(実用新案法)
3. 意匠権(意匠法)
4. 商標権(商標法)
5. 著作権(著作権法)
6. 回路配置(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
7. 育成権(種苗法)
8. 営業秘密、商品等表示(不正競争防止法) etc

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

2

## 知的財産権の特徴

- ◆ 知的創造に権利を付与することにより、個人や企業の創作意欲を促進する。
  - ◆ 企業標識等に権利を付与して、個人や企業の信用の維持を図る。
- ↓
- 知的財産権の創設によって、我が国の産業、文化の発展及び保護を図ろうとする、いわば政策的な権利(vs自然権)である。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

3

## 産業財産権とは

- 産業財産権とは、知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権をいう(特許庁)。

(産業財産権の特徴)

- 産業財産権は、登録により権利が成立する登録主義を採用(vs無方式主義:著作権)。
- 同財産権は、初めの出願者に権利を付与する先願主義を採用(vs先発明主義:アメリカの特許権)。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

4

## 特許権とは特許を受けた発明

特許法は「発明」を保護する法律である。

- ◆ 「発明」とは「自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のものをいう。」(特許法(以下「法」という)2条1項)
- ◆ 「特許発明」とは、「特許を受けている発明をいう。」(法2条1項)

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

5

## 特許権の特徴(効力)

特許権は、独占的排他権であり、強力な権利である。

1. 専有実施権(法68条、2条3項)
2. 差止請求権(法100条)
3. 損害賠償請求権(法102条)etc

また、特許権を侵害すると国家刑罰権の発動もある(法196条)

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

5

## 特許権の存在理由

「発明」に一定期間独占的利益を一切認めないとすると、新技術開発の困難さに比べ、これを模倣することは極めて容易であるから、そのまま放置すると「発明」のインセンティブが削がれてしまい、結果として産業の発展を阻害する。

そこで、「発明」を公開することの対価として一定期間(出願日から20年間(法67条))の独占権を認める(vs独禁法etc)

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

7

## ベンチャー企業にとってのメリット

1. 特許権等知的財産権を取得すると、これにより大企業の後発的参入を排除する可能性があること。
2. 知的財産権を得ることで、大企業と対等な立場でパートナーシップを組める可能性があることetc。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

8

## 第2 特許権侵害紛争

### 特許権の効力が及ぶ範囲について

- ◆ 特許権の効力が及ぶ範囲は、「特許発明の技術的範囲」により画されている(法70条)。
- ◆ 「技術的範囲」は、『特許請求の範囲』の請求項(クレーム)に記載された技術的要素である構成要件で構成され特定される。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

9

## 特許権侵害とは

- ◆ 特許権を侵害しているとされる対象製品(等)の技術的要素が特許権の「技術的範囲」に属しているか否かで決せられる。

例えば、特許発明の請求項(クレーム)XがA+Bの構成要件で構成されていたとすると、侵害品Yの技術的要素がa+b+cで構成されていて、A=a、B=bであれば、特許発明Xの請求項の構成要件を全て満たしているので、侵害品Yは、特許発明Xの権利を侵害している。また、A=a、B≠bだとすれば、全ての構成要件を満たしていないので、非侵害である。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

10

## ベンチャー企業にとっての特許権侵害紛争

- ✓ ひとたび特許権侵害紛争に巻き込まれると企業の死活問題となる。
- ✓ 特許権の効力は絶大で、製造・販売等が差し止められたり、製品等を廃棄させられたり、損害賠償金を支払わなければならなかったりする。
- ✓ また、ベンチャー企業は、紛争の回避手段の知識を持ち辛いため、徒な紛争にも巻き込まれ易い。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

11

## 特許権侵害紛争事例(極めて簡略化されたもの) ＜知的財産確保の教訓として＞

### 目次

1. ベンチャー企業の「発明」品の製造・販売(無権利のまま)
2. 警告書の受領
3. 警告書等の内容検討・対処方法
4. 回答書の送付
5. ベンチャー企業として訴訟前の相手方との交渉の重要性
6. 事前の紛争回避手段
7. 次へのステップ

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

12

## 1-1 ベンチャー企業(会社)の起ち上げ

- ◆ 知財部のないメーカーで研究職に就いていた熊谷さんは、町の発明家となる夢が絶ちがたく、会社を辞め、早期退職金を元手に、(株)ベンチャーを設立した。
- 会社設立は、ベンチャーを起業する場合の必要条件ではないが、会社法の改正(H18.5.1施行)により、身の丈に合った会社設立が可能となったので、良い選択肢である。  
個人事業主形態で起業するのも、ひとつの選択肢といえる。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

13

## 1-2 「発明」品の製造・販売と(問題点)

- 熊谷さんは、耐熱性が従来品より格段に優れた樹脂製容器の「発明」を着想した。
- そして、埼玉大学地域共同研究センターを窓口として同大学の研究者のアドバイス・施設の利用といった協力を仰ぎ、試作品を完成させた。
- 「耐熱王子」の商品名で地元スーパー等に売り込んだところ、予想以上の売り上げ、(株)ベンチャーは利益を出した。
- ✓ しかし、「発明」の出願は諸般の事情で行わなかった。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

14

## 2-1 警告書の受領

- ◆ 「木下ポリマー(株)」から「(株)ベンチャー」に突然警告書が届いた。

内容:「貴社の「耐熱王子」は、シリコン0.95%含有しており、弊社の特許権を侵害している。直ちに製造・販売等中止せよ。即刻の回答なければ、法的手段に訴える。」



- ✓ 「(株)ベンチャー」社長熊谷さんは、驚愕!

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

15

## 3 「(株)ベンチャー」の対応

- 「(株)ベンチャー」の熊谷さんは、インターネットで知財を扱う弁護士・弁理士を探すと、偶々、地元にもいて、アポをとり、相談した。  
<アポ時に必要書類の確認、事前送付etc>
- 警告書、同封の特許公報、「耐熱王子」、製造過程の内部資料等を持参する。
- 弁護士・弁理士と協議しながら、特許公報の文言を検討する(特許発明の技術的範囲)。
- 内部資料の証拠能力の検討をする。
- 「木下ポリマー(株)」の警告書の意図を検討する。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

16

### 3-1 特許(公報)の検討(1)

- ◆『特許請求の範囲』の請求項(クレーム)の記載  
「シリコンを0.5~1.0%含有する樹脂製容器」
- ◆『課題を解決する手段』の記載  
「本発明は、製造過程でシリコンを注入したところ」
- ◆『実施例』の記載  
「製品を分析したところ、シリコンの含有率は0.5~1.0%の間であった」

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

17

### 3-1 特許(公報)の検討(2)

1. 「(株)ベンチャー」の主張
  - ①「耐熱王子」は製造過程で常時シリコン1.2%を投入していること。
  - ②同製品については、1.1%以上の含有率があること。
2. 「(株)ベンチャー」の手持ち資料(証拠)
  - ①製造過程で1.2%のシリコン投入資料(証拠能力は充分)は確実に存在する。
  - ②しかし、製品についてのシリコン含有率の分析資料なし、自社分析はベンチャー企業ゆえ困難である。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

18

### 3-1 特許(公報)の検討(3)

- ◆「特許発明の技術的範囲は、願書に添付された『特許請求の範囲』の記載に基づいてなされなければならない」(法70条1項)  
しかし、同文言の記載だけでは一義的に明確にならない場合がある。そのときには、
- ◆「願書に添付した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るものとする」(法70条2項)

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

19

### 3-1 特許(公報)の検討(4)

- ◆請求項(クレーム)の文言解釈  
本件請求項(クレーム)では「シリコンを0.5~1.0%含有する樹脂製容器」と記載されていて、一見すると製品自体に含まれるものとも解される。  
しかし、他方、『課題を解決する手段』では「本発明は、製造過程でシリコン0.5~1.0%を注入したところ」と記載されているから、シリコン含有率は製品自体ではなく製造過程のことを述べているようにも解釈できる。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

20

### 3-1 特許(公報)の検討(5)

また、実質的に考察すると、製品自体にシリコンが何%含まれていることが、本件特許発明の重点である「耐熱性」に大きく影響を及ぼしているというよりも、実施品を製産するにあたり製造過程でシリコンを一定割合投入することにより、初めて「耐熱性」に優れる製品が出来上がったと考える方が現実的であり、実施可能性(法36条4項1号)もあると解される。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

21

### 3-2 警告書の対処方法(留意事項)

- ◆ 文言解釈の結論  
非侵害の可能性はある。
- ✓ (特許無効事由の検討は本事例では割愛する)
- ✓ (出願経過参酌論(包袋禁反言)等は割愛する)
- 警告書を無視するのは禁忌。
- 相手の意図を読み取るための慎重な検討。
- 訴訟に持ち込まれないための方策の検討。
- 紛争解決(未解決)後のその後の行動の検討。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

22

### 4 回答書の送付(1)

回答書:「弊社製品は、シリコン1%を超えて製造しているので、貴社の特許権を侵害していない。ただし、徒に紛争を好むものではないから、話し合いの機会を持ちたい。」旨の代理人弁護士・弁理士作成名義の回答書を送付した。



- 「木下ポリマー(株)」の出方を窺う姿勢。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

23

### 4 回答書の送付(2)

- ◆ 回答書作成の留意事項
- 1. 勝ち目がないと分かったら、直ちに非を認め、融和的話し合いに持ち込む、相手方のライセンス契約書を鵜呑みにしない。
- 2. 勝ち目が少しでもあるとしたら、すぐには非を認めないで、相手の出方を窺う(柔軟性を忘れない)。
- 3. 勝ち目があると確信したら、簡潔に理由を述べて非を認めない、この場合、理由を書き過ぎないことが肝要である。
- 4. いずれのときでも、相手方と今後の協力の可能性を模索する(転んでもただでは起きない精神)。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

24

## 4 回答書の送付(3)

- ◆「木下ポリマー(株)」の反応
- 1. 『実施例』には「製品を分析したところ、シリコンの割合は0.5～1.0%の間であった」との記載があること
- 2. 「耐熱王子」の自社分析結果は概ね0.95～1.0%のシリコン含有率であったこと等から、  
↓  
「耐熱王子」は自社の特許権を侵害している。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

25

## 4 回答書の送付(4)

- 「木下ポリマー(株)」の対応方法
- 1. 訴訟・仮処分→時間と費用が大(鑑定etc)。
- 2. (調停)→あまり使われない
- 3. 仲裁(日本知的財産仲裁センター)→当事者間の予めの合意が現在のところ得にくい。
- 4. 当事者間の任意の協議→ライセンス契約の締結が可能、ときには侵害者の時間稼ぎに使われてしまう危険がある。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

26

## 5 訴訟前の相手方との交渉(1)

- ✓ベンチャー企業にとって訴訟の被告になることは死活問題で可及的に回避すべきである。  
出来る限り次善策を講じ、相手方との任意の交渉を積極的に試みる場合もある。  
(任意交渉の効用)
- 相手方の意図を酌み取れる可能性
- 相手方の情報入手の可能性(?)
- 相手方との協力関係の創出

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

27

## 5 訴訟前の相手方との交渉(2)

- <本件協議の進行>
- ◆「(株)ベンチャー」は、『実施例』の記載は単なる1例に過ぎず、これで特許請求の技術的範囲を解釈するべきではないとし非侵害を主張した。
- ✓「木下ポリマー(株)」と「(株)ベンチャー」の主張は一見相容れないかに見える。
- しかし、両者とも話し合いの落としどころを考えている場合が多い。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

28

## 5 訴訟前の相手方との交渉(3)

### 「株ベンチャー」の思惑

- 社長の熊谷さんは、既に「木下ポリマー(株)」の特許権を侵害しない新しい発明を思い立っていた。
- 弁理士・弁護士と相談したところ、埼玉大学の協力を得られれば、あと3か月で出願可能、さらにあと3か月で実施品を販売ルートに乗せられると予想した。



### 「木下ポリマー(株)」への和解案(概要)

「あと6か月間だけ製造販売を許して欲しい。違反の場合は懲罰的賠償(例えば3倍賠償)を呑む。」

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

29

## 5 訴訟前の相手方との交渉(4)

### 「木下ポリマー(株)」の(女性)知財部長の思惑

- 「株ベンチャー」には弁護士・弁理士同席、真摯な対応。
- 訴訟提起から第1審で通常1年かかること(高コスト)を考慮すると6か月は許容範囲(?)。
- 「株ベンチャー」が今後6か月で受ける利益は「木下ポリマー(株)」にとっては極めて小さい。
- 「耐熱王子」の流通によって「木下ポリマー(株)」製品の売り上げが下がった事実は現在のところ認め難い。
- 「耐熱王子」は粗悪品ではないので、仮に当社製品と誤認・混同されても「木下ポリマー(株)」の信用は毀損されない。
- 今後、協力関係が築ける可能性がある。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

30

## 5 訴訟前の相手方との交渉(5)

「株ベンチャー」と「木下ポリマー(株)」の思惑が概ね一致した。



和解成立(とりあえず目出度し)

- 細かい和解条項案を詰め、公証役場にて公正証書(金銭執行受諾文言付き)を作成。
- 今後の協力関係を約束した。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

31

## 6 事前の紛争回避手段

- ◆ 前述のように多様な事後的紛争解決手段があるものの、ベンチャー企業にとって、特許権侵害紛争等に巻き込まれることは、極めてリスクが高い。事前のリスク回避がもっとも望ましい。
- ◆ 弁護士・弁理士に事前相談すれば、結果的に安上がりなことは意外と多い。
- ◆ 例えば「弁護士知財ネット」の活用

<http://www.iplaw-net.com>

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

32

## 7 次へのステップ(1)

- ◆ 「(株)ベンチャー」は、本件特許紛争で改めて知的財産権の重要性を自覚
- 1. 「木下ポリマー(株)」の特許の請求項(クレーム)がA+Bであるとすれば、「(株)ベンチャー」の同クレームがC+Dで同様以上の作用・効果を発揮する特許(基本特許)、あるいは、「木下ポリマー(株)」の特許を侵害せずに改良したA'+Cの特許(改良特許)の出願を準備し、
- 2. 弁理士・弁護士に相談しながら、容易に改良されない強い(権利範囲が大きく無効事由がない)特許を出願、ベンチャー企業の維持・発展の可能性を築き上げた。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

33

## 7 次へのステップ(2)

「(株)ベンチャー」の熊谷さんは、町の発明家として、地元の弁護士・弁理士、そして地元の国立大学法人埼玉大学の「知」の泉たる専門家らのアドバイス・協力を仰ぎながら、ベンチャー企業を維持発展させ、市場のニーズを汲みながら、新製品を開発し、特許等の知的財産権を取得し、もって、産業の発展に寄与すべく、心血を注いで「(株)ベンチャー」の企業運営を行っている。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

34

## 終わりに

- ◆ 第2の「特許権侵害紛争事例」は私もメンバーになっている「弁護士知財ネット」のアイデアを多分に引用していることをお断りしておきます。しかし、私が相当程度のデフォルメをしておりますので、間違い等がありましたら、全て私の責任であります。
- ◆ なお、本講演の構成については、私の事務所に「ブランチ・オフィス」を構えて共に仕事をしている大場充弁理士(宇都宮大学客員教授)の暖かい助言を受けました。
- ◆ また、埼玉大学地域共同研究センターの皆様のきめ細かい御支援・御指導をいただきました。

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

35

## ご静聴ありがとうございました。



〒360-0047

埼玉県熊谷市仲町10番地

野口英明法律事務所

TEL 048-521-4171

FAX 048-523-9260

E-mail [noguchi-ip@celery.ocn.ne.jp](mailto:noguchi-ip@celery.ocn.ne.jp)

弁護士・弁理士 野口 英明

〒360-0047

埼玉県熊谷市仲町10番地

大場国際特許事務所 埼玉オフィス

TEL 048-599-2900

FAX 048-599-2911

E-mail [oba@oba-pat.com](mailto:oba@oba-pat.com)

URL <http://www.oba-pat.com>

弁理士 大場 充

2007/11/2

埼玉大学地域共同研究センター

36