

知財広め隊・週末パテントセミナー2017in岐阜

ライバルと戦う知的財産権

～取っ組み合いの最前線から～

日本弁理士会東海支部 知的財産支援委員会 委員

弁理士・弁護士 北川 修平

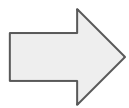
自己紹介、の前に
真っ先にお伝えしたいこと

このセミナーを受けると、
どういったいいことがあるの？

明日から、
何ができるようになるの？

こういうことが、できるようになります！

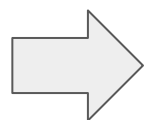
- ① 特許に対する**目利き力**が養われ、**いい特許**を取ることができる！
- ② 急に手元に**警告状**が飛んできてても、**慌てずに対処**できる！



攻める側のスキルと、守る側のスキルが両方身に付く、一石二鳥のお得なセミナー。

ここで、自己紹介

- ・ 柳ヶ瀬の北のあたりでやっている、弁護士兼弁理士
- ・ 弁理士だが、特許の出願業務はやっていない。(商標出願はたまにやる。)
- ・ 知財(特許・商標・意匠・著作権など)の**紛争**事件を、小さなものも含めれば、月1~2件くらいのペースで受けている。相談のみで終わるケースを含めればもっと多い。中京圏(愛知・岐阜・三重)から広く引き合いがある。
- ・ 顧問先からの、知財の**紛争**予防に関する相談も多い。
- ・ 売買・貸金・相続・離婚・交通事故・労働・破産・刑事等々、知財以外の多種多様なジャンルの**紛争**についても、弁護士としての経験がある。
- ・ 特に、刑事弁護(お上との**紛争**)で格闘している(ex.裁判員裁判)。

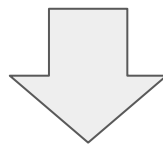


今日は、**紛争**(「**取っ組み合い**」)からわかることを、お話ししたい。

ところで、

今日は、こういったご関心で、「パテント」セミナーにお越しくださったのでしょうか？

皆さんの、究極的な関心は、要するに、こういうことではないのでしょうか？



特許って、儲かるの？

特許って、儲かるの？

- ⇒ 使った以上に、入ってくるの？
(費用対効果)
- ⇒ 少数でも精鋭の「**いい特許**」を取れるか否かにかかると
- ⇒ 「いい特許」を**目利きする力**が重要
- ⇒ どうすれば、力が身に付くのか？

特許で儲かるメカニズム(ざっくり)

特許: **ある技術を、マネすることを禁止する権利**

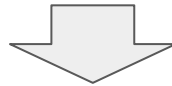
これがあると、

⇒ ライバルより高性能な製品を、自社だけが作れる
／同じ性能の製品を、ライバルより安く作れる

(ライバルのつぶやき「マネしたいけどマネできない」)

⇒ 売上の増大／費用の減少

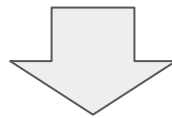
⇒ 儲かる！



きっちりライバルを止められて(市場におけるライバルとの差別化を貫徹できて)、初めて儲かる

きっちりライバルを止められて、初めて儲かる

- ⇒ 特許は、ライバル(仮想敵)を攻撃する、**軍事兵器**
- ⇒ 「いい特許」とは、**攻撃力の高い**特許
- ⇒ **攻められた側が守りにくい**特許
(自分がやられたら嫌な攻撃こそ、いい攻撃)

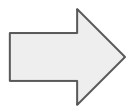


「いい特許」の**目利き力**を身に付けるためには、実際の**紛争** (「**取っ組み合い**」)を取り上げて、**攻められた側**が採る**防御戦術**を研究することが必要。

今日は、皆さんと一緒にこれをやる。その結果…

こういうことが、できるようになります！

- ① 特許に対する**目利き力**が養われ、
いい特許を取ることができる！
- ② 急に手元に**警告状**が飛んできてても、
慌てずに対処できる！



攻める側のスキルと、守る側のスキルが両方身に付く、一石二鳥のお得なセミナー。

<準備運動>

特許とは何か、

大まかにイメージを掴もう！

特許とは何か？

⇒ 特許とは「技術」である

(出てきやすい、一般的なイメージ)

「新しい技術」、「今までにない技術」、「優れた技術」、「画期的な技術」、「改良された技術」、「価値のある技術」…形容詞は色々だが、要するに「技術」。

⇒ 間違っ**て**はいないが、50点。
重大な見落としがある。

お手元の、**特許公報**をご覧ください。

何か、気付くことはありませんか？

何が書いてありますか？

(コロンブスの卵)

特許公報には、何が書いてありますか？

⇒ **日本語の文字**が書いてある！

図面は最後の方にあるだけで、ほとんどは平仮名と漢字。

そうすると、
特許とは何か？（見落としがちな点）

⇒ 特許とは、**言葉**である（超重要）。

⇒ 特許とは、**言葉で表現された**技術である。

言葉であるとして、
特許とは、どういう言葉なのか？

何に似た言葉なのか？

⇒ **道路脇の立て看板**に似た言葉

大型車通行止

・「大型車通行止」の立看板

プリウスを運転して、「大型車通行止」の立看板の脇を、通過しようとした。

そうしたところ、警備員のオジサンに止められて、注意された。

「ちょっと。あそこに通行止って書いてあるでしょ。アンタ見なかったの？」

何か言いたくありませんか？



「おいおい、いくらなんでもプリウスは「大型」車じゃないでしょう。

プリウスもダメだって言うなら、そうわかるように書いといてくれよ！」

⇒ こういうことを言いたくなる人には、特許紛争をタフに戦い抜く潜在的な資質がある。

・「大型車通行止」の立看板(2)

土佐犬(闘犬用の大型犬)を引いて散歩させながら、「大型車通行止」の立看板の脇を、通過しようとした。

そうしたところ、警備員のオジサンに止められて、注意された。

「ちょっと。あそこに通行止って書いてあるでしょ。アンタ見なかったの？」

何か言いたくありませんか？



「おいおい、いくらなんでも土佐犬は大型**「車」**じゃないでしょう。

土佐犬もダメだって言うなら、そうわかるように書いといてくれよ！」

⇒ こういうことを言いたくなる人には、さらに、特許紛争をタフに戦い抜く潜在的な資質がある。

・「大型車通行止」の立看板(3)

10トントラックを運転して、荷物の積み下ろしのため、「大型車通行止」の**立看板の手前に駐車しようとした。**

そうしたところ、警備員のオジサンに止められて、注意された。

「ちょっと。あそこに通行止って書いてあるでしょ。アンタ見なかったの？」

何か言いたくなりませんか？



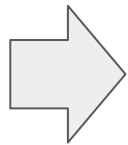
「おいおい、立看板の手前に駐車することは**「通行」**じゃないでしょう。

手前の駐車もダメだって言うなら、そうわかるように書いといてくれよ！」

⇒ こういうことを言いたくなる人には、ますます、特許紛争をタフに戦い抜く潜在的な資質がある。

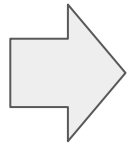
…こう見てくると、「大型車通行止」の6文字に含まれる情報量は、相当に多い。

「大型車通行止」の立て看板とは、何物なのか？



禁止される行為の範囲を、**言葉**で表現したもの。

この言葉に含まれるか否かで、禁止される行為か否かが判定される。

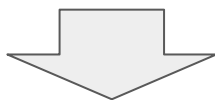


①「大型」、②「車」、③「通行」(止)の、**3つの言葉のブロック**からなり、**全部のブロックに当てはまる行為だけを禁止**している。

どれか一つでも違えば、禁止されない。

・別に、立て看板の作り方に法律や規則があるわけではない。だけれども、自然発生的に、こういう形になる。

・およそ、ある人が他人に対して、何かを明確に禁止しようとするとき、この立て看板の持つ**二つの特徴**(①**禁止される範囲を言葉で表現**すること、②**全部の言葉のブロックを満たすものだけを禁止**すること)を備えるようになることは、ごく自然かつ合理的。



・特許は、特許権者が他人に対して、「**ある技術をマネすること**」を**明確に禁止**できる権利。

・そうである以上、特許も、立て看板の二つの特徴を備えることが、自然かつ合理的。

・**事実、特許は、この二つの特徴を備えている。**

・では、特許において、
禁止する行為の範囲を、言葉で表現した部分（「大型車通行止」とイコールな部分）は、どこでしょうか？
お手元の特許公報の、どの部分でしょうか？

⇒ 特許公報の1頁目からに書いてある、
「**特許請求の範囲**」の「**請求項〇**」という部分。
（とりわけ重要なのは、「**請求項1**」。）

・この言葉に当てはまるもの（**請求項ごとに、全部**の言葉を満たすもの）について、特許権者は、**勝手に作るな、売るな**、などと文句を言える。
ここが、量的には少ないが、**特許の本体**。

・ここ以外の部分（【発明の詳細な説明】）は、量的には多いが、**本体についての解説部分**のようなもの。

「請求項」の言葉のチョイスの重要性について、 簡単な具体例で考えてみよう！

・ある人が、5年前に、今まで世の中に存在しなかった画期的な食品「**天むす**」(海老天を具とするおにぎり)を思いつき、**特許**を取った。

そうして、自店で天むすを独占販売して、商売繁盛していた。

・けれども、1年前から、**似たような食品**を売る店(**ライバル店**)が、近所にいくつも現れてきた。そのせいか、自店の売上げが落ちてきている。

・このままでジリ貧なので、意を決して、ライバル店に対し、「**お宅の販売する食品はウチの特許を侵害している。ただちに製造販売を取りやめろ。**」という警告状を送ることにした。必要ならば、訴訟も辞さない覚悟である。

販売をやめさせることは、できるでしょうか？

ライバル店からは、どんな反撃があるのでしょうか？

目障りなライバル店一覧

- 1 イカ天むす屋
- 2 海老カツおにぎり屋
- 3 海老天と梅干しのおにぎり屋
- 4 海老天バーガー屋
- 5 海老カツバーガー屋

ここで、ありがちな話

・ライバル店への警告を思い立ち、弁理士に相談に行く。

「実はウチは、**天むすの特許**を持っているんですけど、

この特許で、海老カツおにぎりの販売って差し止められますかね？」

⇒ この情報だけで、イエスかノーかを答えられる弁理士は**いない**。

一言で「**天むすの特許**」といっても、色々ありうる。

その特許が、どのような範囲の行為を禁止しているのか、特許公報にあたって具体的に確認する必要がある。

実際問題、「**特許請求の範囲**」の
「**請求項1**」には**何が書いてあるのか？**

「天むすの特許」は、こういう【請求項1】でありうる

例1【請求項1】揚げ物を具材として含む、食品。

例2【請求項1】天ぷらを具材として含む、食品。

例3【請求項1】揚げ物を具材として含む、米飯。

例4【請求項1】天ぷらを具材として含む、米飯。

例5【請求項1】天ぷらのみを具材として含む、米飯。

(例1)

【請求項1】揚げ物を具材として含む、食品。

この特許で販売をやめさせられるのは、どこの店か？

- 1 イカ天むす屋 ⇒ ○
- 2 海老カツおにぎり屋 ⇒ ○
- 3 海老天と梅干しのおにぎり屋 ⇒ ○
- 4 海老天バーガー屋 ⇒ ○
- 5 海老カツバーガー屋 ⇒ ○

(例2)

【請求項1】天ぷらを具材として含む、食品。

この特許で販売をやめさせられるのは、どこの店か？

- 1 イカ天むす屋 ⇒ ○
- 2 海老カツおにぎり屋 ⇒ ×
- 3 海老天と梅干しのおにぎり屋 ⇒ ○
- 4 海老天バーガー屋 ⇒ ○
- 5 海老カツバーガー屋 ⇒ ×

(例3)

【請求項1】揚げ物を具材として含む、米飯。

この特許で販売をやめさせられるのは、どこの店か？

- 1 イカ天むす屋 ⇒ ○
- 2 海老カツおにぎり屋 ⇒ ○
- 3 海老天と梅干しのおにぎり屋 ⇒ ○
- 4 海老天バーガー屋 ⇒ ×
- 5 海老カツバーガー屋 ⇒ ×

(例4)

【請求項1】天ぷらを具材として含む、米飯。

この特許で販売をやめさせられるのは、どこの店か？

- 1 イカ天むす屋 ⇒ ○
- 2 海老カツおにぎり屋 ⇒ ×
- 3 海老天と梅干しのおにぎり屋 ⇒ ○
- 4 海老天バーガー屋 ⇒ ×
- 5 海老カツバーガー屋 ⇒ ×

(例5)

【請求項1】天ぷらのみを具材として含む、米飯。

この特許で販売をやめさせられるのは、どこの店か？

- | | | | |
|---|---------------|---|---|
| 1 | イカ天むす屋 | ⇒ | ○ |
| 2 | 海老カツおにぎり屋 | ⇒ | × |
| 3 | 海老天と梅干しのおにぎり屋 | ⇒ | × |
| 4 | 海老天バーガー屋 | ⇒ | × |
| 5 | 海老カツバーガー屋 | ⇒ | × |

・このように、ライバルに販売をやめさせられるも、やめさせられないも、「**特許請求の範囲**」「**請求項1**」に書いてある**具体的な言葉次第**。

・特許権者は、言葉のチョイスで下手を打つと、明らかに市場で競合するライバル製品についても、販売をやめさせられなくなってしまう。

いよいよ、実際の紛争事例を見てみよう

東京地裁平成25年1月28日判決(平成24年(ワ)第3341号)

・**プリント配線板用の導電部材**を製造販売していたメーカー(特許権者)が、同じくプリント配線板用の導電部材を製造販売していたライバル社に対して、導電部材の製造販売の差し止めを求めて提訴した事案。

・特許権者はどう攻め、ライバル社はどう反撃したか？

・一見複雑そうだが、やっている中身は、実は天むすと大差ないことを感じていただきたい。

プリント配線板(イメージ)



(出典 : <http://deep2black.blog7.fc2.com/blog-date-201512.html>)

特許権者(原告)が製造販売する導電部材



(出典 : https://www.techno-kitagawa.com/product/emc-list/on-board_anti-material/contact/og.html)

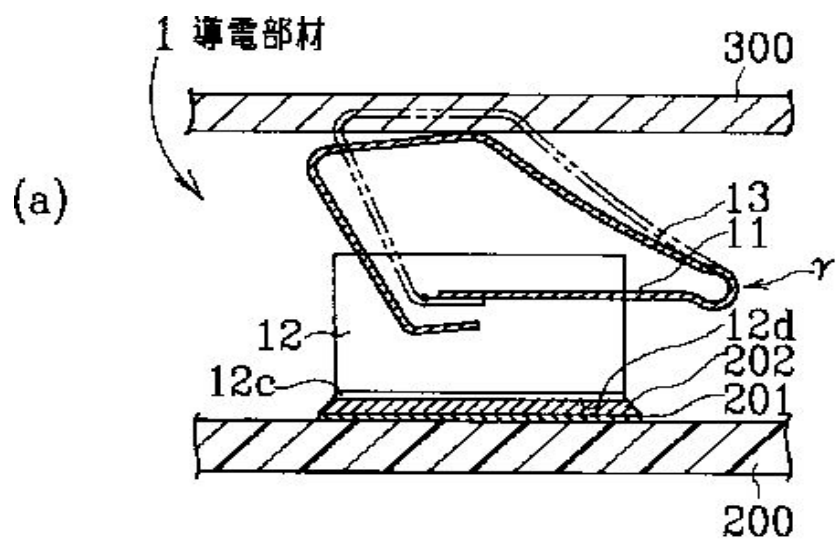
ライバル社(被告)が製造販売する導電部材



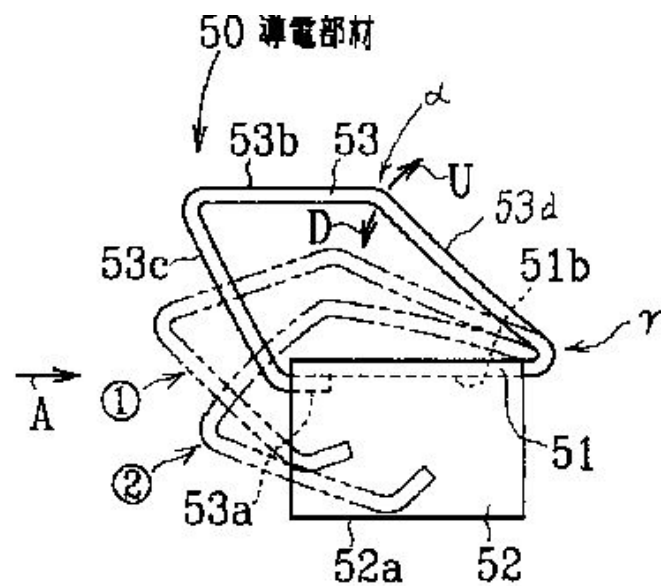
(出典 : <http://www.tkk-nets.jp/products/noise/surface/103.html>)

原告の特許権（請求項1）

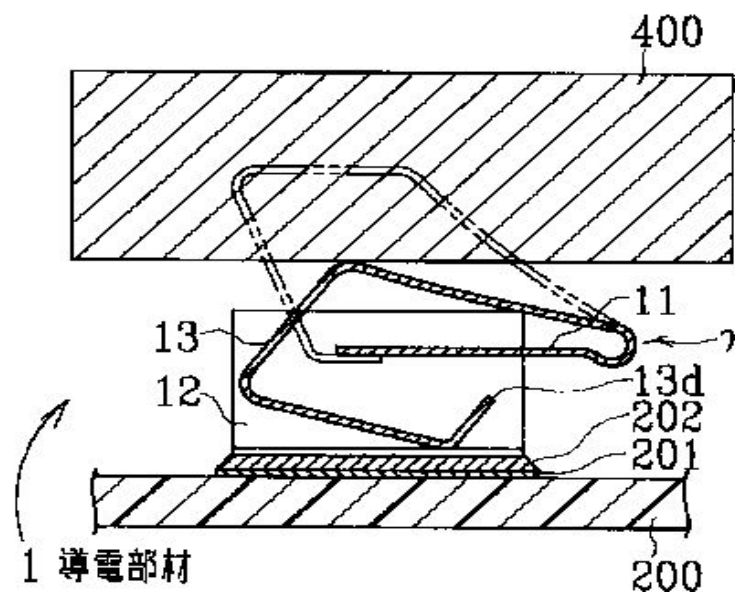
- A **基部**と、
- B 前記基部から延設され、**プリント配線板**にはんだ付けされる**脚部**と、
- C 前記基部から前記脚部の反対側へ折り返され、当該折返し部分を中心に弾性変形して**接地導体**に圧接すると共に、当該圧接部分付近から前記基部側へ折り曲げられた**腕部**を有する**接触部**とを備え、
- D 前記接触部が前記基部に近づく方向へ弾性変形した場合に、前記腕部が前記基部及び前記脚部に係合しないよう構成することによって、
- E 前記接触部の弾性変形に連れて前記プリント配線板に最も近づく前記腕部の最下部が、前記基部よりもプリント配線板側へ移動できるようにした
- F ことを特徴とする**導電部材**。



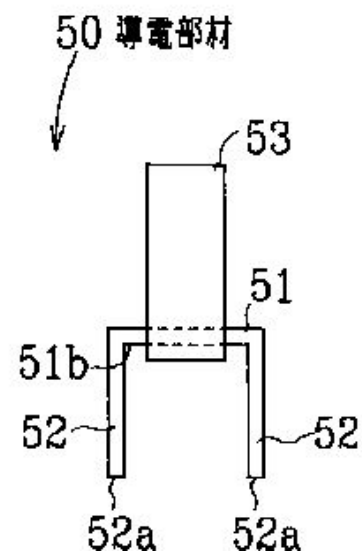
(a)



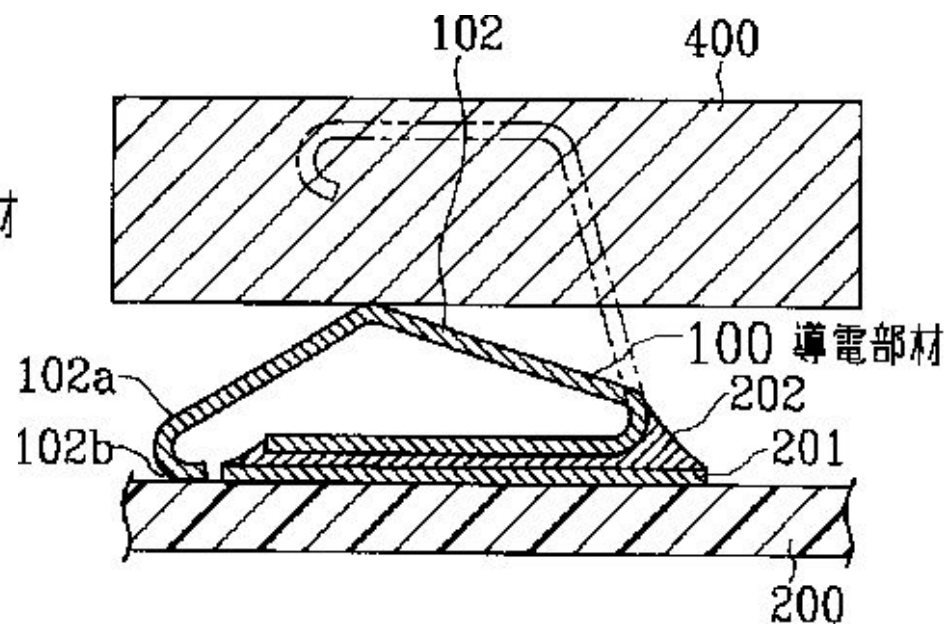
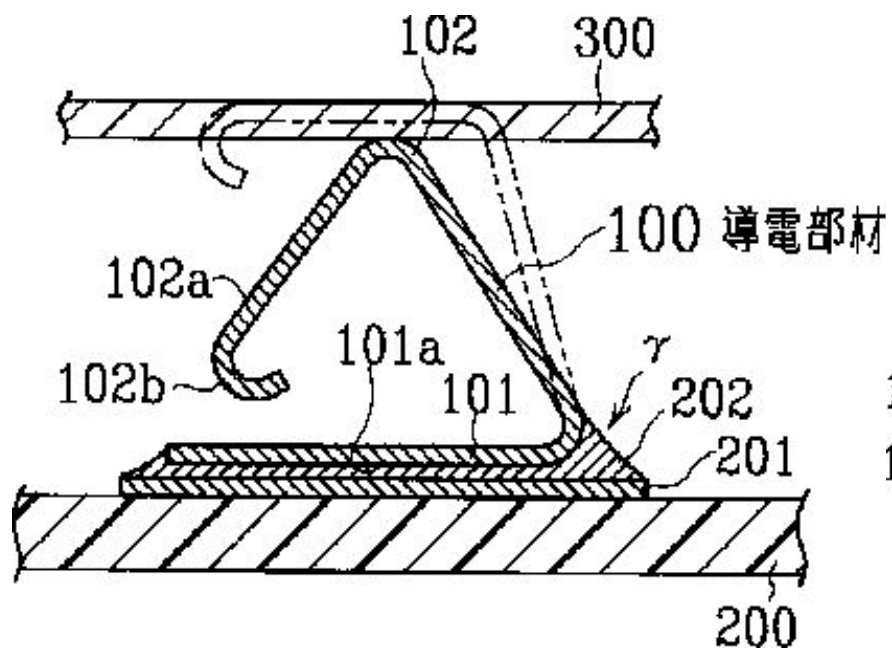
(b)



(b)



従来の技術

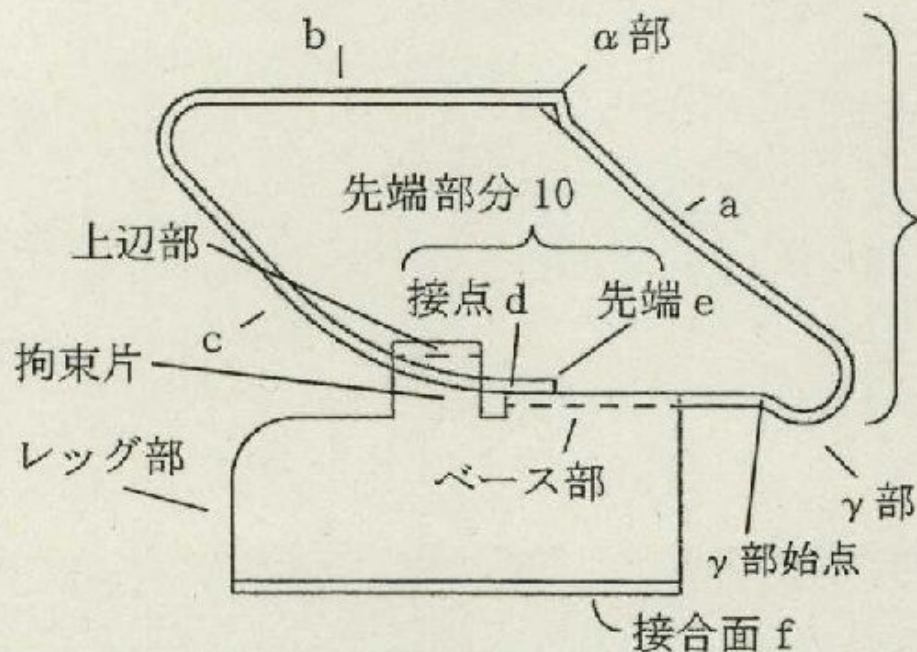


ライバル社が製造販売していた製品

被告製品説明書

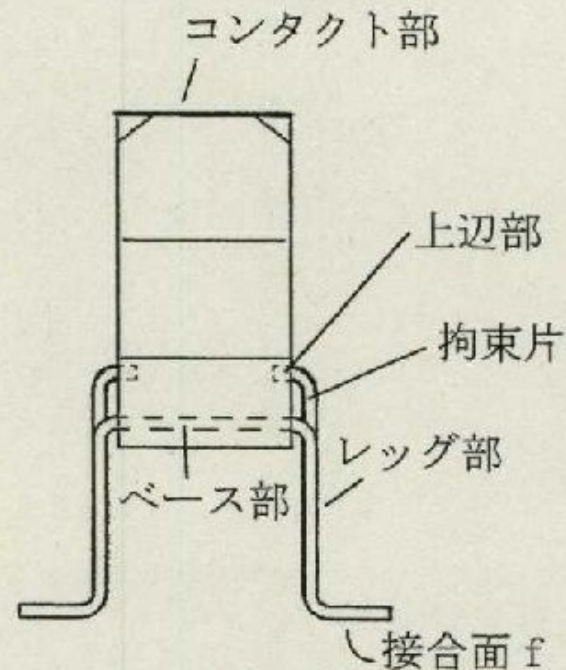
1 構造図

相手金属



プリント配線板

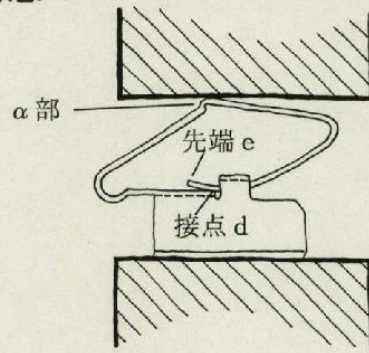
相手金属



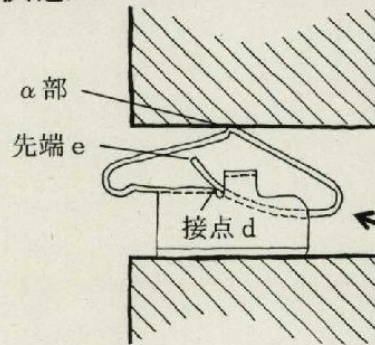
プリント配線板

アーム部とは、コネクタ部におけるα部から先端eまでをいう。

① 圧縮状態 1 (天地方向の隙間量が 3.8mm の状態)

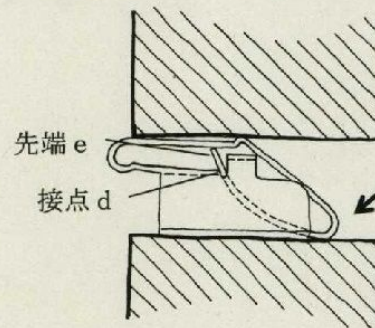


② 圧縮状態 2 (天地方向の隙間量が 3.0mm の状態)



アーム部の最下部が
ベース部よりプリント
配線板側へ移動できる
ようになっている。

③ 圧縮状態 3 (天地方向の隙間量が 2.4mm の状態)



圧縮を続けても
アーム部の最下部は、
ベース部よりプリント
配線板側にある。

問題となった【請求項1】の言葉は？

- A 基部と、
- B 前記基部から延設され、プリント配線板にはんだ付けされる脚部と、
- C 前記基部から前記脚部の反対側へ折り返され、当該折返し部分を中心に弾性変形して接地導体に圧接すると共に、当該圧接部分付近から前記基部側へ折り曲げられた腕部を有する接触部とを備え、
- D 前記接触部が前記基部に近づく方向へ弾性変形した場合に、前記腕部が前記基部及び前記脚部に**係合しないよう**構成することによって、
- E 前記接触部の弾性変形に連れて前記プリント配線板に最も近づく前記腕部の最下部が、前記基部よりもプリント配線板側へ移動できるようにした
- F ことを特徴とする導電部材。

被告(ライバル社)の主張

「**係合**」とは、通常、構成要素同士が接触、**当接**等することをいい、本件発の構成要件Dに即していえば、腕部が基部及び脚部に**当接**等することが「**係合**」であって、「**係合しない**よう構成する」とは、腕部が基部及び脚部に**当接せず、抗力を受けることがない**ように構成することを意味する。

被告製品は、アーム部が常にベース部に**当接**しているという構成であって、「**係合**」しているから、構成要件Dを充足しない。

原告(特許権者)の主張

本件明細書では、従来技術及び本件発明に関して、「**当接**」と「**係合**」が**明確に区別**して用いられており、「**係合**」は「ある部材が他の部材によって特定の方向に**移動することを規制**するように設ける」という意味で統一的に用いられている。したがって、腕部が基部に**当接**していることは「**係合しない**」と**認めることの妨げにならない**。

…腕部が基部と当接し、基部から**抗力を受ける場合**であっても、腕部の最下部が基部よりもプリント配線板側へ**移動することができる**のであれば、「**係合しない**」構成に当たるといえることができる。

裁判所の判断

…本件発明は、従来の導電部材には、接触部が基部に**当接**し、基部から**抗力**を受けることによって永久変形してしまうという問題点があったので、これを解消するため、接触部が基部及び脚部から**抗力を受けることのない**構成を採用したものであり、このような構成をもって「**係合しない**よう構成する」と特許請求の範囲に記載したものと認められる。したがって、接触部と基部が、接触部(腕部)が基部に**当接**して基部から**抗力を受ける関係にある場合**は、「**係合しない**」に**当たらない**と判断することが相当である。

被告製品は、コンタクト部がベース部に近づく方向で弾性変形した場合に、コンタクト部(アーム部)が常にベース部に**当接**しているのであり…その接点においてベース部から常に**抗力を受けている**と認められる…。そうすると、被告製品は、構成要件Dの「**係合しない**」との構成を**充足しない**と解すべきものである。

⇒ 原告(特許権者)敗訴。差し止め認められず。

どうお感じになったでしょうか？

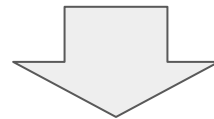
- ・攻める側と守る側の、取っ組み合いのイメージが掴めたでしょうか？
- ・守る側は、「特許請求の範囲」「請求項1」の言葉のあらさがしに躍起になる。自分の商売の命運がかかっているので目を皿にして読んでくる。少しでも弱いポイントを見つけたら、全力でそこを潰しにかかってくる。
- ・この事案、9割方は【請求項1】の言葉を満たしていて、ほとんど行けそうだったのに、「係合」の一点に狙いを定めた被告の反撃によって、一点突破で潰されてしまった。
- ・特許権者の悔しさを想像してほしい。
- ・これが特許紛争の実態。甘くない世界。

・このように、ライバルに販売をやめさせられるも、やめさせられないも、「**特許請求の範囲**」「**請求項1**」に書いてある**具体的な言葉次第**。

・特許権者は、言葉のチョイスで下手を打つと、明らかに市場で競合するライバル製品についても、販売をやめさせられなくなってしまう。

この事案からわかる、シンプルな指針

- ・**守る側**に必要なのは、仁義なき言葉のあさがし（**狭く、狭く!**）。
- ・**攻める側**に必要なのは、守る側のあさがしに耐え抜いて勝ち切れるだけの、変な限定のない、広い言葉を持つ特許（**広く、広く!**）。



今日は、この二つだけ覚えれば十分！

(発展)特許の攻防は野球に似ているという話

ピッチャーとバッターの勝負は、なぜ面白い？

・**ストライクを取る**ためには、**ど真ん中**を狙って投げるべき。(しかし、ど真ん中に行くと、バッターに打たれやすくなる。)

・バッターに**打たれないようにする**ためには、**端っこ**を狙って投げるべき。(しかし、端っこに行くとボールになり、フォアボールでの出塁を許す。)

⇒ この**相矛盾する二つの要請**を、ギリギリのところでも両立させる技術(きわどいコースをつくコントロール)があるのがいいピッチャー。ひたすらど真ん中に投げ込めばいい、というものではない。

【請求項1】の**言葉の範囲を、とにかくガムシヤラに広げることしか考えていない特許権者**は、ひたすらど真ん中目指して投げ込むピッチャーに似ている。これはこれで、問題がないわけではない。

というのも、そうすると、ストライクを取れる**(ライバル社の製品が権利範囲に含まれる)確率は高まっても**、バッターに「今までにもこんな技術あるじゃないか！」と、ドンピシャで打たれる**(そもそも特許自体が取れない／後から無効になる)リスクが高まるから**。

例えば、天むす屋。

自社の天むすを、固く保護したいのであれば、

【請求項1】**天ぷら**を具材として含む、**米飯**。

で足りる。

しかし、ここで欲をかいて、

【請求項1】**揚げ物**を具材として含む、**食品**。

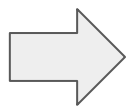
とすると、**トンカツバーガー**が出願前に存在しただけで「**新しくない**」というこで、特許が取れない／後から無効になってしまう。

本来、トンカツバーガーと天むすは違うわけだから、**言葉の範囲を広げすぎる欲をかかなければ、「新しい」と言ってもらえたのに。**

特許には、こういう難しさがあるんだ、ということは、今日の段階では、ただ「ふーん」と思って聞いておいてください。（聞いた後は忘れていただいて構いません。）

こういうことが、できるようになります！

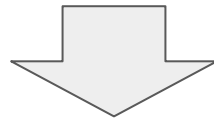
- ① 特許に対する**目利き力**が養われ、
いい特許を取ることができる！
- ② 急に手元に**警告状**が飛んできてても、
慌てずに対処できる！



攻める側のスキルと、守る側のスキルが両方身に付く、一石二鳥のお得なセミナー。

今日は、これだけ覚えてお帰りください

- ・**守る側**に必要なのは、仁義なき言葉のあさがし（**狭く、狭く!**）。
- ・**攻める側**に必要なのは、守る側のあさがしに耐え抜いて勝ち切れるだけの、変な限定のない、広い言葉を持つ特許（**広く、広く!**）。



単純だが、知ると知らないとでは雲泥の差。
これさえ知っていれば、もはやズブの素人ではない！
特許で儲ける第一歩。

ご清聴ありがとうございました。

弁理士・弁護士 北川 修平

mail: kitagawa@tkbonafide.jp

戸野部法律事務所

〒500-8842

岐阜県岐阜市金町1-4 朝日生命ビル3階

TEL: 058-264-2244

FAX : 058-262-1644