

2. 他社特許の分析と弱点の見つけ方

2.1 分析手順

ステップ1

クレームと対象製品を比較する。

- 構成を分説し，各構成を比較。
- 対照表を作製する。
- 構造もの場合は，図を描いて対応づけるのも有効。

ステップ2

解釈が問題となるクレームの記載を抽出する。

ステップ3

ステップ2で抽出されたクレームの記載について分析を進める。

- 明細書の分析，出願経過の分析

ステップ4

ステップ3の結果を踏まえ，クレームと対象製品との間に構成上の相違点があるかどうかを判断する。

構成上の差異がなければ，対象製品はクレーム記載の発明の技術的範囲に属する。

構成上の差異があった場合，均等論適用の余地があるか，さらに検討する。

見本

特許分析事例

以下のような他社特許が見つかった・・・

◆ 請求項

矩形の外装フィルム1とその内面のほぼ中央において重合するよう配置された一对の隔離フィルム2, 3の外縁をシール4することにより袋部を形成しこれを海苔5の収納部6とし，隔離フィルム2, 3上におにぎり8を載せ外装フィルム1を内側へ略半分に折畳むと共にその両隔部を更に折畳みシール片9等により固定する包装用フィルムにおいて，前記外装フィルム1の略中央で隔離フィルム2, 3の重合端縁に沿った位置にミシン目7を設け，外装フィルム1を略半分に折畳んだ状態まで開封し隔離フィルム2, 3の片方とともにミシン目7部分で外装フィルム1の略半分を切離し可能としたおにぎり包装用フィルム。

3. 障害特許対策

3.1 他社特許のウォッチング

継続的な特許ウォッチングの必要性

障害特許への対応は、早期の方がやりやすい。

	第1段階 公開段階	第2段階 特許成立段階	第3段階 警告書受取後
	特許成立阻止 ・情報提供 開発の方向を修正	侵害成否確認 ・鑑定 侵害回避 ・製品設計変更 無効理由調査 ・先行技術調査	交渉 訴訟 準備
対応の自由度	大	中	小
リスク	小	中	大

3.2 いつ・どのように対策をとるか

第1段階 公開段階	考えられるリスク	対応
特許成立阻止 ・情報提供 開発の方向を修正	特許可能性の見極めを誤り不要な設計変更 補正や分割により思わぬ権利化	重要な特許出願については、特許可能性を精査しておく システムティックなウォッチング
第2段階 特許成立段階	考えられるリスク	対応
侵害成否確認 ・鑑定 侵害回避 ・製品設計変更 無効理由調査 ・先行技術調査	侵害回避不可能 特許無効化不可能 訴訟提起された後に調査開始しても間に合わない 先使用や無効化の資料が残っていない	システムティックなウォッチング 特許成立前に対応 成立後は、速やかに無効化のための資料を調査する

見本

4. 他社特許明細書の効果的な活用

4.1 他社特許分析を自社ビジネスに生かす

4.1.1 公開された明細書の利用

背景技術

→ 当該技術分野のこれまでの開発の歴史が記載されている場合もある。

発明が解決しようとする課題

→ その分野でどのようなことが技術的な課題となっているかがわかる。複数の公報を見ることによって、その技術分野においてどのような技術的課題があるか、また、その技術的な課題に対してどのような解決方法が検討されてきたかがわかる。

解決手段

→ 公報に記載された幾つかの技術的手段を組み合わせる、改変する等によって、現在抱えている問題を解決できることがある。

ただし、特許侵害にならないように留意

見本

4.1.2 他社特許の分布を把握

◆ 他社の開発動向を把握

ある技術分野に絞ってライバル会社の出願内容を調査すると、研究開発の動向等を把握できる。

◆ 自社技術の位置づけを把握

業界における自社技術の位置づけを把握する。

→ 自社の弱点と強みを明確にできる。

→ 自社の弱点と強みを踏まえた開発方向の決定・ビジネス展開が可能。

◆ 異なる技術分野における他社特許の活用

有効特許について、他社から実施許諾を受ける。

開発期間・費用を節約して競合他社より一歩リードすることも可能。

実施許諾を受けるときは、ノウハウもしっかり譲り受ける。

1. 数値限定発明とは

数値限定発明とは、発明を構成するための事項を数値範囲により表現した発明をいう。

従来知られていなかった数値限定をすることによって課題が解決されたとき、その数値限定は技術的意義を有する。この技術的意義が、特許に値する技術的思想の創作としての価値を認める根拠となる。

例

A, B, C成分を含み、C成分の含有量が○～○重量%である組成物。

ガラス転位温度が○～○℃の樹脂Aを含む組成物。

2. 判決例・審査基準を踏まえた数値限定発明の明細書作成技術

2.1 どのような場合に数値限定発明が特許されるか

審査基準によれば、以下の場合に新規性・進歩性が認められる。

判決例によっても支持されている。

見本

- ① 公知発明と課題が共通するが、請求項に係る発明が、その数値範囲によって、当業者が予測できないような際だって優れた効果を有する場合
- ② 公知発明と課題が異なり、請求項に係る発明が、その数値範囲によって、公知発明とは異質な効果を有する場合

2.2 審査基準と判決例

2.2.1 審査基準

審査基準「第2章 新規性・進歩性」には、以下のように記載されている。

数値限定を伴った発明における考え方

発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した、いわゆる数値限定の発明については、

(i) 実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし、

1. 用途発明とは

用途発明 = 物 + 用途

定義

「用途発明」は、講学上、物の有するある一面の性質に着目し、その性質に基づいた特定の用途でそれまで知られていなかったものに専ら利用する発明をいうものとされ、物が周知あるいは公知であっても、用途が新規性を有する場合には、特許性の認められる場合があることを示すために使用されている用語である。」

(H13. 10. 25 東京高裁 平成11(行ケ)345, H12. 7. 13 東京高裁 平成10(行ケ)307 ほか)

用途発明の意義について言及した判例

「用途発明とは、既知の物質について未知の属性を発見し、その属性により、当該物質が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づき特許性を認められるものであるから、用途発明である本願補正発明について引用例記載の発明により新規性を有さないとするには、引用例に本願補正発明の用途に関する知見が開示されていなければならない。」

(H17. 6. 30 知財高裁 平成17(行ケ)10119)

「用途発明とは、昭和50年12月10日初版発行の工業所有権用語辞典編集委員会編「工業所有権用語辞典<新版>」(乙第31号証)に記載されているように、物の一属性に基づきそのもののある特定の用途に用いることについての発明をいう(441頁右欄5行目～7行目)ものであるが、その用途(使い道)が単なる着想や願望の段階にとどまらず、その用途に使用可能であることが実質的に示されていれば、完成しているといえることができる。」

(H13. 4. 25 東京高裁 平成10(行ケ)401)

「用途発明とは、物の一属性に基づき、その物のある特定の用途に用いることについての発明であつて、その発明の成立には、その用途について発見的であることと、その確認が明確にされていることが必須である(特許庁における「単一化合物の用途発明」の審査基準においても、①用途としての作用効果がきわめて劣っているために有用性がないと認められる用途についての発明、②化合物の五感で直接認識できる性質から当然予期できる用途についての発明は、いずれも特許法第二九条の要件を備えないものとされ、更に、③目的達成のための技術的内容が不明で、着想のみのもの、④用途に関し、その目的が達成されないものは、いずれも発明未完