
平成17年度 技術移転人材育成 OJT プログラム

参考資料集 (実習1)

平成18年 3月

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学

参考資料 1.	— 実習1 技術移転の基礎知識の習得&専門家へのインタビュー —
---------	----------------------------------

編集作業 澤田 陽子、野利本 章宏、吉田 哲

＜参考資料リスト＞

第1班 発明の把握、権利化業務

知的財産の保護（野利本章宏）.....	参考資料	1. 1-1	P73
発明の把握（岡島康雄）.....	参考資料	1. 1-2	P87
米国特許制度の特徴点	参考資料	1. 1-3	P103
日米における特許権、実施権など（塚本潤子）.....	参考資料	1. 1-4	P109
新規性喪失の例外（川田滋久）.....	参考資料	1. 1-5	P132
日米における特別な特許出願（塚本潤子）.....	参考資料	1. 1-6	P139
日米特許出願の手続き、その注意点（矢倉 徹）.....	参考資料	1. 1-7	P152
発明の単一性（伊藤千代）.....	参考資料	1. 1-8	P171
補正について（伊藤千代）.....	参考資料	1. 1-9	P178
外国への出願ルート（嘉新五希）.....	参考資料	1. 1-10	P189
拒絶、特許後の手続き（伊藤千代）.....	参考資料	1. 1-11	P196
民法における財産権の保護	参考資料	1. 1-12	P205

第2班 特許調査

特許調査について（吉村、秋津）.....	参考資料	1. 2-1	P214
特許の評価方法（秋津純啓）.....	参考資料	1. 2-2	P222
特許調査に関する注意点（吉村勝庸）.....	参考資料	1. 2-3	P227
非特許文献調査の重要性（三浦、澤田）.....	参考資料	1. 2-4	P231
特許調査マニュアル 国内編（吉村、秋津、澤田）.....	参考資料	1. 2-5	P249
特許調査マニュアル 海外編（吉村、秋津）.....	参考資料	1. 2-6	P267

第3班 英文クレーム解釈

英文クレーム解釈（高畑裕美）.....	参考資料	1. 3	P285
---------------------	------	------	------

第4班 交渉

交渉における注意点（小出順子、松下直行）.....	参考資料	1. 4-1	P323
公共政策における合意形成のあり方から学ぶこと.....	参考資料	1. 4-2	P335

第5班 契約(英文契約)

技術移転契約の注意点（角 秀樹、溝口 敦）.....	参考資料	1. 5-1	P341
アメリカ契約法、約因について	参考資料	1. 5-2	P352

技術移転、英文契約に関する注意点（宮本 浩）..... 参考資料 1. 5-3 P365

※ 補講

大学における技術移転について（川田滋久）..... 参考資料 1. 6-1 P399

企業訪問(ある企業の技術移転戦略)（川田滋久）..... 参考資料 1. 6-2 P409

参考資料1. 1-1

- 知的財産の保護 -

担当 野利本 章宏

はじめに

近年、技術移転に対する注目が高まっている。技術移転と聞いたとき、特許ライセンスを想像する人は多いであろう。事実、特許権に基づくライセンス交渉は、取り扱われる金額も大きく、技術移転の中心的役割を果たしているといえる。しかしながら、大学から移転される技術は、様々な媒体を介して移転されるのが実情である。例えば、遺伝子組換え技術であれば、遺伝子組換えが施されたマウスや苗である。また、情報の分野であれば、プログラムを記憶したCDの物理的な移動により技術が移転するのである。その際、技術移転の客体は、常に発明(特許法の保護対象)ではなく、不正競争防止法における営業秘密であったり(不競法第2条6項)、プログラムに基づく著作物(著作権法第10条1項9号)であったりする。また、近年注目を集めている国立大学法人や独立行政法人と企業とによる産学連携においては、その連携の根幹として、今後ますます技術移転が頻繁に行われていくと予想される。その際、大学が企業の営業秘密に触れる事は避けられないであろうし、大学自身が発明を特許化する際にも産業財産権法をいかに活用するかが重要になってくる。様々な形で知的財産が移動することを考慮すれば、大学においても産業財産権法についてのより深い理解が求められる。

そこで、本節では、技術移転人材育成プログラムの最初として、知的財産法はどのような法律によって構成されているのか、また、各法律の保護対象や保護形態を説明する。併せて、各種法律を活用する際のポイントについてコメントする。

<ポイント>

- ① 知的財産の保護は特許制度だけでない。生物体であれば特許法の外、種苗法がある。コンピュータ・プログラムであれば、特許法と著作権法である。研究成果の多様化、企業からの様々な要求に対応するためにも、各制度の特徴を十分に理解し、それに即した知的財産の活用を行うことが望ましい。
- ② 大学での研究成果は基礎的な技術が多く、すぐに製品化に結びつくものではない。製品化までには更なる開発、そのための投資が必要とされる。先の利益に向けて安心して製品開発への投資を行ってもらうには、将来約束された保護なしには困難な場合が多い。大学から企業への技術移転を行う際には、その移転する技術が法的に保護されているものであることが原則である。
- ③ 特許法に限らず、知的財産を保護するための法律は様々。各法律の特徴を理解し、使い分けることが重要。とくに、無方式主義の著作権、不正競争防止法¹による保護は戦略的な活用が望まれる。

¹ 近年、不正競争事件が増加している理由の一つとして「費用の削減・期間の短縮」が挙げられる(奈須野太『不正競争防止法による知財防衛戦略』日本経済新聞社、pages 60-63)。

目次

第1部 知的財産権法の活用(専門家へのインタビュー)

1. 生物に対する保護
2. コンピュータ・プログラムの保護
3. 商標の保護

第2部 知的財産法、制度説明

1. 知的財産権法の種類とその性格
 - 1.1 特許法
 - 1.2 意匠法
 - 1.3 商標法
 - 1.4 著作権法
 - 1.5 不正競争防止法
 - 1.6 種苗法
 - 1.7 半導体集積回路の回路配置に関する法律

第1部 知的財産法の活用(専門家へのインタビュー)

技術移転の実務上の注意点として、実際に大学の知的財産本部において技術移転の実務に携わる専門家にお話を伺った。様々な知的財産権法について、戦略にあわせた使い分けや住み分けに焦点をあてて質問を行った。

1. 生物に対する保護

生物体に対する保護を行う法律として、特許法と種苗法がある。通常、大学での研究成果を保護する法律としては特許法が主として用いられているようであるが、種苗法での保護を行う可能性およびその意義についてもお話を伺った。

<特許法か種苗法か>

通常、知的財産を保護するにあたって初めから使う法律を限定する事はしない。どんな形の製品であるか、どの様な流通形態をとるか、将来どのような事業形態が考えられるかなど、戦略的に考えて全ての法律について可能性を探る姿勢をとる。場合によっては特許法と種苗法の双方を用いて保護する事も考えられる。

種苗法での保護が可能であるのは、農林水産省が指定する品種登録制度の対象になる植物体に限られる。そのため、やはり特許法での保護が中心となるが、必要に応じて種苗法での保護も十分考慮に入れるべきである。例えば、大学で植物の新品種が生み出された場合、種苗法での保護が考えられるのはその植物の花や果物など、植物体そのものが流通する様なケースである。そのような場合は、特許法だけでは不十分な場合がある。特許法は権利範囲が広く植物体に限らず様々な生物体の保護が可能ではあるが、特許法はクレームが言葉のみで定義されるので、植物体の新品種そのものを保護するのに必ずしも適さない場合がある。優先順位としては、動物、植物に関わらず新しい品種を保護する際にはまず特許法での保護を考える。その際出来る限りクレームを工夫して、その生物体にかかる権利範囲を出来るだけ上位概念化する。その後、必要に応じて種苗法における育成者権を取得するというのが現実的な流れである。しかしながら、実際は教育や研究に重点を置く大学などが育成者権を取得するメリットは少ない。

さらに、権利取得に係る費用も重要な要素である。特許法、種苗法ともに、権利取得のために費用を要するので、それぞれ必要に見合った戦略的な権利取得の方法が求められる。

種苗法による育成者権²は本来その植物の新品種そのものにかかる権利である。交配等の育種技術を用いて作出された新品種について特許要件が認められる事はまれであり、このような新品種自体の特許発明はほとんどないのではないかと。また、遺伝子組換え等の高度なバイオテクノロジーを利用して作出された形質転換植物については、組換え遺伝子を含み、形質転換された科、属、種あるいは植物全般といった品種と異なる特許請求が行われるのが通例であり、品種レベルで特許が付与される事はほとんどないというのが実情の様である。

2. コンピュータ・プログラムの保護

コンピュータ・プログラムは特許法のみならず、著作権法でも保護されるものである。大学で開発されたコンピュータ・プログラムに対する権利の保護をどのように考えるべきか、お話を伺った。

<特許法と著作権法>

コンピュータ・プログラムに対する保護も特許法と著作権法を戦略によって使い分ける、もしくは組み合わせて用いるのが望ましい。著作権法による保護は登録などの手続きが不要である点はメリットである。その反面、著作権は侵害に対する対抗力が弱く、回避も比較的容易であるために著作権のみの保護では不十分な場合が多い。一方で特許権による保護は手続きが必要であり、出願し権利化されるまでの間に時間が必要で、費用もかかる。しかし、侵害時には有効な防御手段となる。ただし、特許権でコンピュータ・プログラムを保護する際は、侵害時には相手製品についてリバースエンジニアリングを行うなどの困難が伴うことがある。また、近年のコンピュータ・プログラムは100%オリジナルであるというケースは稀で、他のソースから一部を利用し、新たなものを作り出すという開発手法が一般的であるため、どこまでが模倣でどこまでがオリジナルかという問題について曖昧な部分があるのも事実である。そのため、プログラムの技術移転の際には先方からオリジナル性についての保証を求められる事が多い。その際、著作権の権利者である開発者がオリジナル性について保証する旨の契約を結ぶ事が多いが、開発者は契約の際に生じる義務と責任を充分理解する必要がある。技術移転の専門家による啓蒙活動が求められる。

近年のIT分野の発展は目覚ましく、コンピュータ・プログラムにおいても移り変わりが早い。特許出願から権利化まで長ければ数年の時間を要する場合があるが、そのような場合はプログラムの発展に権利化の作業が追いつけない場合がある。著作権はプログラムが完成すると同時に発生する権利であるので、その点では有効である。コンピュータ・プログラムの完成と同時に著作権が発生し、必要に応じて特許権で権利を保護していくというのが現実的な流れである。コンピュータ・プログラムを技術移転する際には、著作権と特許権の双方を移転するという形が理想的である。しかし、著作権には費用がかからないが、特許権は権利取得のために費用を要する。そのため、事業化を考慮に入れないならば、特許権を取得する意義が薄れる。特にコンピュータ・プログラムの場合は無償で公開される例が多々ある。開発者自身がプログラムの発展や普及のために無償

² 種苗法を活用した攻めの知財戦略のため、農林水産省は独自の「知的財産戦略本部」を立ち上げた(フジサンケイビジネスアイ、2006年3月1日 朝刊)。イチゴや林檎などの日本産作物品種が外国で生産される問題を指摘し、新品種の保護は国家戦略として必要と唱える。

公開や GPL(General Public License)の適用を選択する場合などである。そのような場合は、開発者が無償公開についての長所短所を充分理解した上で、開発者の意思が最大限尊重されるべきである。場合によっては無償で使うのは良いが、無断で改変などを加える事は許さないなどの条件付きで公開する事も可能であり、ケースに応じた法律の適用が必要である。

著作権法と特許法の長所短所を理解して、知的財産戦略を構築する事が大切である。

3. 商標の保護

大学の知的財産において商標の果たす役割というものは想像しにくい。しかし、現実には大学発の技術移転に商標が関わるケースがある。大学の知的財産における商標の意義についてお話を伺った。

<商標の意義>

大学のロゴマークや校章、愛称などは実際に商標登録しているケースは少なくない。しかし、大学で生まれた発明や製品それぞれに商標をつける例は極めて稀である。なぜならば、大学は本来事業を行う事を目的としていないからである。技術の移転先が事業化する際に独自に商標をつけるのが通常であり、大学から技術に商標を付けて移転するというケースは想像しがたい。しかし、技術移転が頻繁に行われる様なケースでは、移転する技術に商標を付けて一定の品質を保証する、という場合もあり得る。

商標を取得し技術移転を頻繁に行えば宣伝効果をもたらす可能性は高い。今後商標に関しても、大学ごとの知的財産戦略において様々な利用が行われる可能性はある。

<まとめ>

国公立大学や、研究機関の独立行政法人化、および産学連携への関心の高まりに伴い、大学において知的財産への関心は今後ますます高まると思われる。各大学および研究機関は各々独自の特色を活かした知的財産戦略を明確にし、それに即した法律の活用を行って行くべきである。

技術移転には知的財産の管理が不可欠である。なぜなら、保護がなされていない自由技術では製品化した後に競争が生じてしまい価格下落が予想されるため、技術の移転は魅力を失う事になる。大学での研究成果は基礎的な技術が多く、すぐに製品化に結びつくものではない。製品化までには更なる開発、そのための投資が必要とされる。先の利益に向けて安心して製品開発への投資を行ってもらうには、将来約束された保護なしには困難な場合が多い。大学から企業への技術移転を行う際には、その移転する技術が法的に保護されているものであることが原則である。よって、技術移転を行うためにも、研究成果の知的財産化は重要と考える。技術移転には一つの正解がある訳ではなく、個々の大学や研究機関がそれぞれの実情にあわせてノウハウを蓄積し、知的財産を管理していく事が必要になるだろう。

第2部（知的財産法、制度説明）

はじめに

現代社会においては、知的財産権に関する知識は高度な専門家のみが知っていれば良いというものではなく、研究者や企業人ならびにそれに関連する仕事に従事する人々にも必要とされる。知的財産権が広く認識されることは、国家の経済的発展や科学技術の進歩にとって重要であ

るだけでなく、私企業や個人の財産や利益を保護するためにも重要である。そこで、この説ではまず、知的財産権とは、どのようなものを意味するのか？ また、どのような法律により保護されるのかを説明する。

特許の起源

発明について特許付与の基礎となるのは「独占(権)」(monopoly)という考え方であり、この用語の起源は紀元前にまでさかのぼる。最も古い記録としてはギリシアの歴史家フィラルカス(Phylarchus)の著書“Banquet of the Learned”の中に、「独占」という言葉が現れる。紀元前500年頃、とある晩餐会において、多くのコックが腕によりをかけてつくる料理の中で、あるコックが素晴らしい料理を作り、絶賛の声を博した。その後、他の料理人に対して「私が作った今夜の料理は、私の許可無く勝手に作ってはいけない」と宣言した。すなわち、彼の創作について、「独占権」として第三者の制作、使用、販売を禁止した。さらにまた、紀元前347年には、ギリシアの哲学者アリストテレス(Aristoteles)が「monopoly」の言葉を「独占的販売」を意味するものとして使用している。

ところで、科学技術に関する発明についての最初の実際的な独占権はフィレンツェ(Florence)の皇帝によって、フィリッポ・ブルンエレシ(Filippo Brunelleschi)に付与された。彼はフィレンツェの大寺院の丸天井の設計者であり、当時高名な技術者であった。彼に与えられた特権は、1421年にイタリアのアルノー河その他の河川で重い貨物を運搬する装置に関するものであった。彼の発明を模倣し、侵害した装置は、すべて燃やされたといわれている。

発明者に対して、特許権を付与する最初の制度は1474年にヴェニス共和国に創設された。それは「発明者条例」とよばれ、新技術および機械の発明者に10年の特許権を与えるものであった。1475年から1550年の間に100件余りの特許が付与されたという。

日本で特許制度が出来るのは、明治時代になってからである。幕末期において、福沢諭吉により欧米の特許制度が紹介され、日本人は初めて特許制度というものに触れたとされている。そして明治維新後、多くの知識人や新聞が特許制度の事を紹介し、その施行を主張した事もあり、1871年(明治4年)に、日本で最初の特許法とされる「専売略規則」が交付された。最も、元々特許という概念に馴染みの薄い日本人にはなかなか受け入れられず、たった1年で中止になってしまったといわれる。その後1885年(明治18年)4月18日に、実質上の特許法である「専売特許条例」が公布された。

1. 知的財産権法の種類とその性格

知的財産権法は産業財産権法、不正競争防止法、著作権法およびその他の法から構成される。産業財産権法は特許法、実用新案法、意匠法及び商標法を含む。また、その他の法には半導体集積回路の回路配置に関する法律と種苗法がある。(図1)

1.1 特許法

- ・目的・・・発明の奨励、産業の発達(特許法 1条)
- ・保護対象・・・発明(創作された技術的思想)
- ・何が発明か

特許法において、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう(特許法 2条)。特許を受けるためには、発明が「産業として実施」可能で、「新規性」があり、

「進歩性」があり(容易に考えだすことが出来ない)、類似もしくは同一のもので出願されておらず、公序良俗に反しないものである必要がある。(特許法 29 条および 39 条および 32 条)

つまり、自然法則そのものである“万有引力の法則”といったものや、“永久機関”などの自然法則に反するもの、“ゲームのルール”などの自然法則を利用しないものは、発明にはならない。また、“フォークボールの投げ方”といった技能や、“偽札の印刷機”といった公序良俗に反するものも発明にはならない。

しかし、公知の化合物などの、自然界にもともと存在するものでも、新たな用途を発見した場合用途発明として保護される場合もある。また、抽出や精製をすることにより自然界から人為的に取り出された化合物が発明として認められる例もある。

・バイオサイエンスに関する特許

例えば、たんぱく質の立体構造に関するデータは単なる情報の提示とされ、発明とはされない。一方で、自然界から人為的に単離した微生物で有用性が認められるものは発明とされる。遺伝子は配列情報だけでは発明ではないが、単離精製され、機能が解明された段階で発明とされる。ベクター、形質転換体、モノクローナル抗体なども同様に発明とされる。

表 バイオサイエンスの分野で特許の対象となるもの(隅蔵康一『バイオ特許入門講座』 page 24 からの引用。同書においてバイオサイエンス分野における特許権について詳細に述べられている。)

遺伝子工学に関する発明	遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、たんぱく質、モノクローナル抗体、など
微生物に関する発明	微生物自体、微生物の利用方法、など
植物、動物に関する発明	植物、動物自体、植物、動物の一部分、植物、動物の作出や利用法、など
研究や診断のツール	実験方法、診断方法、実験装置、診断装置、ソフトウェア、など

・保護形態・・・20 年間の独占権付与(絶対的)(特許法 68 条)

・特徴・・・保護を受けるためには手続きが必要

特許権は、発明者ではなく、特許出願人に与えられる権利である。しかし、特許を受ける権利は、原始的に発明者に帰属する(ただし、譲渡可能)。そして、発明が共同でなされた場合は、全員で出願しなければならない(特許法 38 条)。一部の発明者をのぞいて出願すれば「共同出願違反」として、拒絶理由および無効理由を有する事になる。そして、発明者でなく、特許を受ける権利を継承していない者が出願した場合は冒認出願と呼ばれ、その出願は特許されない(特許法 49 条 7 号)。そのため、誰が発明者なのかは重要な問題であるが、特許法にはどのような者が発明者

実習 1. P78

Copyright, 2005-2006, NAIST

になるかについての規定が無い。

そこで、発明者については、学説や判例から「当該発明の創作行為に現実に加担した者」とされている。さらに、共同発明者とは「二人以上の者が単なる協力ではなく、実質的に協力し、発明を成立させた者」とされており、補助者、助言者、資金の提供者、単に命令を下した者等は発明者とはならないとされている。

ただし、審査官は通常、真の発明者を判断できない。そのため、日本では発明者の記載に関していい加減な傾向がある。しかし、米国では発明者に関する記載に虚偽や不備があった場合、権利行使できなくなる場合もあり、米国へ出願する可能性がある時は発明者をきちんと定める必要がある。

・備考

- i) 特許を受ける権利・・・発明者は特許を受ける権利を有する。(特許法 29 条 1 項柱書)
この権利は譲渡可能である。また、「外国で特許を受ける権利」と区別して考えられる。
- ii) 先願主義・・・同一発明について異なる日に二つ以上の特許出願が競合した場合、最先の出願人のみに特許を付与する主義。(特許法 39 条)
- iii) 国内優先権制度・・・一度日本に出願しておいて、その出願から 1 年以内であれば、さらに内容を追加した特許出願をする事が出来る制度で、実質的に特許権の存続期間が一年延びる事になる。

・日米の特許制度の主たる相違

米国には日本の国内優先権制度に対応する「仮出願」と呼ばれる制度がある。仮出願の日から一年間の優先権を主張できる。仮出願と国内優先権制度の違いは、仮出願の場合は、特許請求の範囲を記載する必要が無い。さらに仮出願は英語以外の言語でも行う事が出来る。

また、日本が先願主義をとっているのに対し、米国では先発明者主義が採用されている。米国では、出願日ではなく、発明日を基準に新規性等を判断する。発明日は発明を実施化した日であるが、実施化した日が立証できない場合は米国出願日とされる。ただし、発明の「着想」と「実施化」へ向けた「継続した勤勉性」を立証できれば、発明の着想日が発明日とされる。そのために、米国ではラポノートが重要な役割を担う。

1. 2 意匠法

- ・目的・・・意匠の創作奨励、産業の発達(意匠法 1 条)
- ・保護対象・・・意匠(定義; 物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの)(意匠法 2 条)

物品性と形態性とを備えたものが意匠法上の意匠である。同じデザインであっても、物品が異なれば、意匠が異なる事になる。意匠法における“意匠”は物品性が要求される点で、単なるデザインとは異なる。

- ・保護形態・・・15年間の独占権付与
- ・特徴・・・「類似」範囲にまで効力が及ぶ(意匠法 23 条)
- ・意匠法独特の制度
部分意匠制度・・・物品の一部分のデザインを抽出して出願できる。

関連意匠制度・・・ある意匠(本意匠)と類似する意匠(関連意匠)を同日に出願すればこれらの意匠を登録できる(意匠法 10 条)
組物の意匠・・・一つの意匠は原則として一つの物品からなる(意匠法 7 条)。
しかし、一定の場合に多物品からなる意匠を一出願にできる(意匠法 8 条)。

秘密意匠制度・・・出願時に特別料金を支払う事により、意匠権の設定登録の日から 3 年以内に限り、登録意匠を秘密にできる(意匠法 14 条)。

動的意匠制度・・・動的意匠とは「意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する意匠」であり、動きのある物品も保護される。(意匠法 6 条 4 項)

- ・備考・・・意匠法以外のデザインの保護制度としては、不正競争防止法における商品形態模倣行為(不競法 2 条 1 項 3 号)や著作権法による保護がある。

1.3 商標法

- ・目的・・・産業の発達、競争秩序の維持(商標法 1 条)
- ・保護対象・・・商標(商標は、標章と指定商品・役務からなる。)(標章の定義:文字、図形、号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合)(商標法 2 条 1 項)
- ・保護形態・・・10 年間の専有権付与。
- ・特徴・・・10 年ごとに何度でも更新可能

商品に用いられる商標を商品商標といい、サービス(役務)に用いられる商標を役務商標(サービスマーク)という。商標登録出願をするには、登録を望む商品または役務を指定しなければならない。この商品または役務の例は「商品および役務の区分」に分けられている。一つの出願で複数の区分を指定できるが出願にかかる費用は区分数に比例して高くなる。一方、同一区分内であれば出願費用はほとんど変わらない。

商標権が発生するのは、全ての指定商品・役務について登録要件を満たした場合で、指定商品・役務の範囲を広げると、拒絶される可能性が高まる。

商標である事を意味する記号として“®”や“TM”という記号が用いられる。R は Registered の略語で、TM は Trademark の略語である。一般的に®は登録後の商標に用いられ、TM は商標登録されていないものにも使用できる。どちらも商標法により定められた記号ではないが、®が商標に付されていれば、その商標が登録商標であると解釈される。

1.4 著作権法

- ・目的・・・文化の発展(著作権法 1 条)
- ・保護対象・・・著作物(定義:思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。)(著作権法 2 条 1 項 1 号)
- ・どの様なものが著作物に該当するか

著作物は“思想または感情”を表現したものであるため、著作物の中から一般的な事実を抽出して用いても、著作権の侵害にはならない。しかし、事実の集合であっても、その素材の選択などに個性があれば、編集著作物やデータベースの著作物とされる場合がある。(著作権法 12 条 同 12

条の2)

また、“創作的”に“表現したもの”であるので、他人の著作物を模倣し、個性の無いものや、抽象的なアイデアそのものは著作物ではない。しかし、“もの”とは具体的な物(有物体)のみに限られない。例えば、講演は演者の個性が表現されたものなので、録音や録画されていなくても著作物となる。さらに、ソフトウェアのプログラム等も著作権法で保護される。

- ・保護形態・・・一定期間の独占権付与(しかし相対的)

著作物を創作したときに始まり、原則として著作者の死後 50 年まで。(著作権法 51 条)ただし、映画の著作物など一定の物については著作者の死後 70 年まで続く。

- ・特徴・・・手続き不要、創作時に著作権発生

故意に侵害しなければ罰せられない

- ・備考・・・著作者の権利は著作者人格権と著作権(財産権)の二つに分かれる(両者をまとめて広義の“著作権”とも呼ぶ)。

a. 著作者人格権

公表権、氏名表示権および同一性保持権からなり、譲渡する事は出来ない。

i) 公表権・・・著作物を公表するか、公表する場合はどのように公表するかを決める事が出来る権利(著 18 条)

ii) 氏名表示権・・・著作物に名前をつけるか、または、どのような名前をつけるかを決める事が出来る権利(著 19 条)

iii) 同一性保持権・・・題名や著作物の内容を無断で改変されない権利(著 20 条)

b. 著作権

支分権と呼ばれる複数の権利からなる。すなわち、“複製権”、「著作物を公に伝える事に関する権利」である“上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権および展示権”、「複製物などを配る事に関する権利」である“頒布権、譲渡権および貸与権”、「二次的著作物に関する権利」に分けられる。著作権は、全て、または支分権の一部を譲渡できる。(著作権法 61 条)

i) 複製権・・・著作物を他人に無断でコピーさせない権利。ただし、偶発的に同じ様な著作物を創作した場合は複製権の侵害とはされない。(著 21 条)

ii) 上演権・演奏権、上映権・・・上演権、演奏権、上映権は著作物を公衆に直接見せ、または聞かせる事を目的として上演、演奏、上映を行う事が出来る権利(著作権法 22 条)

iii) 公衆送信権・伝達権・・・公衆送信権は、公衆に対して著作物を有線送信または無線送信する権利伝達権は、公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する事に関する権利(著作権法 23 条)

iv) 口述権・・・口述権は言語の著作物を口頭で公に伝達する権利(著作権法 24 条)

v) 展示権・・・展示権は、美術の著作物と未発行の写真の著作物のみに認

められ、それらを公に展示することに関する権利(著作権法 25 条)

vi)頒布権・・・頒布権は、映画の著作物について、有償無償を問わず、映画の著作物の複製物を譲渡または貸与する権利(著作権法 26 条)

vii)譲渡権・貸与権・・・譲渡権、貸与権は、映画の著作物以外の著作物についてその原作品または複製物を譲渡または貸与することにより、公衆に提供できる権利(著作権法 26 条の 2 および同の 3)

viii)翻訳権・翻案権等・・・翻訳権および翻案権は、原著作物に基づいて、翻訳、編曲、変形または翻案して(要約を含む)二次的著作物を創作する権利(著作権法 27 条)

ix)二次的著作物に関する許諾権・・・原著作物の著作者は、二次的著作物の利用にあたり、二次的著作物の著作者と同様の権利を有する(著作権法 28 条)

1.5 不正競争防止法

特許法、実用新案法、意匠法および商標法は産業財産権法に分類され、権利者が特許権等で、侵害されない“囲い”を作り出す権利である。それに対し、不正競争防止法は、所定の行為を不正競争などとして禁止する法律である。

他人の商品表示やそれを用いた商品そのもの、あるいは商品の形態等を勝手に模倣したり、使用したりすることは不正競争行為である、また、ある一定の要件を満たした情報は「営業秘密」となり、これに対して一定の行為がなされた場合、不正競争行為とされる。不正競争防止法は、不正競争行為や禁止行為を扱う法律である。

・目的・・・公正な競争の確保、国民経済の健全な発展(1条)

・保護対象・・・商品表示、商品の形態、営業秘密など

ある情報が営業秘密であるためには、以下の三つの要件を満たす必要がある。(不競法 2 条 4 項)

i)秘密として管理されていること(秘密管理性)

ii)事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)

iii)公然と知られていないものであること(非公知性)

つまり、脱税や不法投棄などの事業上メリットがあっても有用性が認められない情報や、特許公開広報が発行された発明や学会発表されて公知である情報は営業秘密ではない。

・保護形態・・・差し止め、損害賠償請求、信用回復の処置請求等可能

・特徴・・・営業秘密を主張する場合、相手が用いた情報が営業秘密であることを証明する必要あり

・備考・・・平成 15 年の不正競争防止法により、営業秘密に関する不正競争が刑事罰の対象とされた。刑事罰の対象とされる行為は以下の4つである。

i)営業秘密を不正取得した後、不正の競争の目的で、営業秘密を不正に使用・

開示する行為(不競法 14 条 1 項 3 号)

ii) 上記のような使用・開示の目的で、媒体により営業秘密を不正に取得し、または媒体に記憶された情報を複製する行為(不競法 14 条 1 項 4 号)

iii) 営業秘密を示された者が、不正の競争の目的で、営業秘密が記録された媒体を不正に領得し、または複製する行為(不競法 14 条 1 項 5 号)

iv) 営業秘密を示された役員や従業者が、不正競争の目的で営業秘密を使用し、または開示する行為(不競法 14 条 1 項 6 号)

これらの行為に関する罪は、“親告罪”とされており、告訴がなければ公訴を提起できない。(不競法 14 条 2 項)

“経済スパイ法”(economic espionage act of 1996)は、1996 年に米国で成立した法律で、おもに二つの部分から構成されている。一つは外国(米国以外の国)の利益のために他人の営業秘密を不正に入手するなどする行為を“経済スパイ活動”として、刑事罰を適用するものである。もう一つは、民間・私人などの経済的利益のために他人の営業秘密を不正に入手などする行為を商業的営業秘密の窃取などとして、刑事罰を適用するものである。経済スパイ罪の場合、最大で 15 年の禁固刑が科せられるなど、厳しく処罰される。

この法律により、理化学研究所の元研究員が DNA と細胞系の試薬などを窃取したとされた事件や、日本人と中国人が米国ハーバード大学医学部から遺伝子を窃取したとされた事件は営業秘密に関する認識が国際的に厳しくなりつつある機運を示す例である。

知的財産権法の規定のうち、営業秘密に関するものは、研究者や企業人にとって特に重要である。

1.6 種苗法

- ・目的…品種の育成の振興、種苗の流通の適正化(農林水産業の発展)(種 1 条)
- ・保護対象…植物の新品種の創作
- ・保護形態…20年(一般植物)または25年(永年植物)の育成者権(登録された植物の新品種を育成する権利を専有できる)
優先権や専用利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種など、特許・実用新案制度と多くの共通点を有している。

平成 10 年の種苗法の改正により、登録品種に由来する品種(従属品種)についても育成者権が認められるようになった。また、有償譲渡目的以外での種苗の増殖や輸出、海外に持ち出された種苗により得られた収穫物の輸入についても育成者権が及ぶようになった。これは、近年における増殖技術の発展や種苗の国際流通の増加に伴い、育成者権がより広範に権利行使できる様にしたものである。

- ・特徴…特許法と同じように登録手続きが必要

種苗法に基づく育成者権は知的財産権に含まれる諸権利の一つであり、産業財産権や工業所有権の一つの領域として重要である。

現在の種苗法は 1998 年 5 月 29 日に全面改正された。この改正は 1991 年に植物新品種保護国際条約(The International Union for the Protection of New Varieties of Plants; UPOV 条約)がジュネーブで改正された事を踏まえて行われた。

アジア等における海賊版農産物の問題は深刻であり、農林水産省生産局をはじめ、政府各機関では、育成者権の侵害対策強化に乗り出している。

1930年代からアメリカに植物特許(Plant Patent; PP)という制度がある。近年では遺伝子レベルでの処理をした品種についても専有権を付与している。微生物と遺伝子の保護が世界的に定着しているために、この事は混乱を呼んでいる。

アメリカは植物特許法、植物品種保護法(Plant Variety Protection Act; PVPA)および一般特許法の三つの制度により植物の新品種を保護している。PPは無性繁殖植物(塊茎植物をのぞく)を、PVPAは有性繁殖植物を、一般特許法は全植物を保護対象としている。つまり、PPおよびPVPAと一般特許法は二重保護の関係にあるといえる。

PPおよび一般特許法では農家の自家増殖の権利は認められていないが、PVPAではUPOV条約に基づき、農家の自家増殖の権利が認められている。

日本の場合、特許での保護と種苗法での保護のいずれが有益かという点で議論がされ続けているようである。

種苗法による育成者権は本来その植物の新品種そのものにかかる権利である。交配等の育種技術を用いて作出された新品種について特許要件が認められる事はまれであり、このような新品種自体の特許発明はほとんどない。また、遺伝子組換え等の高度なバイオテクノロジーを利用して作出された形質転換植物については、組換え遺伝子を含み、形質転換された科、属、種あるいは植物全般といった品種と異なる特許請求が行われるのが通例であり、品種レベルで特許が付与される事はほとんどないというのが実情の様である。

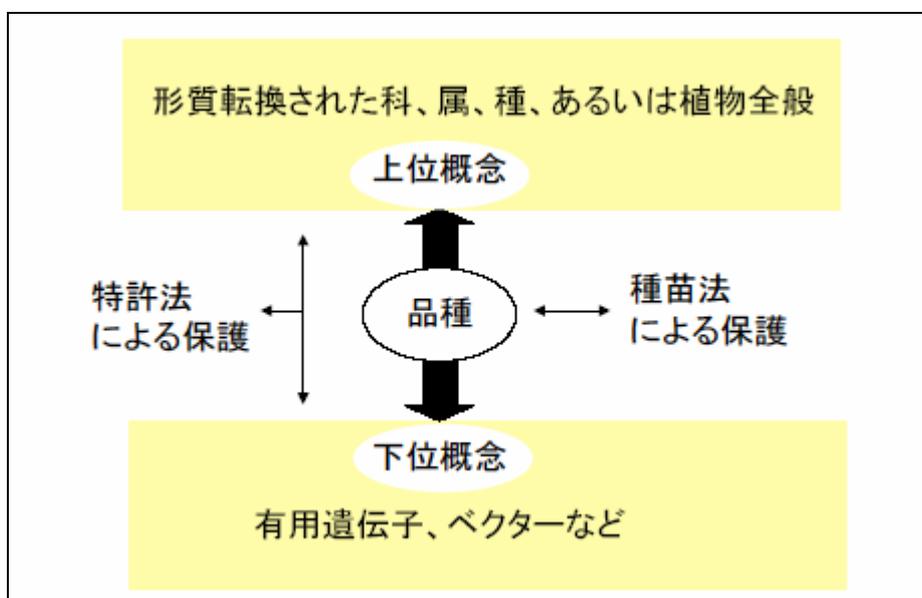


図 種苗法と特許法の相違点

2005年11月16日、山形県が品種登録しているサクランボ「紅秀峰(べいにしゅうほう)」の枝1本を県内農家から無償で譲り受けて海外に持ち出したとして、オーストラリア人のサクランボ生産販売会社社長と日本人取締役の2人を山形県が刑事告訴した。山形県によれば、「海外への持

ち出しを種苗法違反に問うケースは全国初ではないか。」ということである。

「紅秀峰」は山形県が育成し 91 年 11 に品種登録している。生産希望者は県が許諾契約を結ぶ全農山形から購入し、他社への譲渡や販売は禁じられている。

県によると、県内の果樹農家が 99 年 3 月頃、紅秀峰の枝 1 本と佐藤錦の枝 2 本を無償譲渡した。その結果、この枝から栽培された果実が国内に輸入されるとの情報もあり、県は税簡に輸入差し止めを申し立てるなどの対抗措置を検討する。

譲渡した農家については時効が成立しており、告訴は見送られたようであるが、種苗法に対する認識の甘さがこのような事態を招いたといえる。

2005 年 11 月 16 日毎日新聞東京夕刊

1. 7 半導体集積回路の回路配置に関する法律

- ・目的…半導体集積回路の開発を促進、国民経済の健全な発展に寄与する。(半 1 条)
- ・保護対象…回路配置
- ・何が回路配置か

半導体集積回路とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスタその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。(半導体集積回路の回路配置に関する法律 2 条)

回路配置とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。(半導体集積回路の回路配置に関する法律 2 条)

- ・保護形態…10 年間の回路配置利用権について占有利用権を付与(半 10 条)

回路配置の利用とは、その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為、その回路配置を用いて製造した半導体集積回路を譲渡等する行為である。また、専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し等する行為も、回路配置利用権等を侵害する行為とみなされる。

権利者は、回路配置利用権に対して、専用利用権、通常利用権を設定する事が出来る。回路配置利用権者又は専用利用権者は、回路配置利用権を侵害する者、または侵害する恐れのある物に対して、差し止め請求権を行使する事が出来る、また侵害により生じた損害について損害賠償請求権を行使する事も可能である。

半導体回路配置利用権は、回路を指定登録機関(財・工業所有権協力センター)に登録する事により権利が発生する。

半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)では、著作権法と同様に、一定の要件を満たした場合、法人その他の使用者を回路配置の創作をした者とする旨の規定がある。しかし、特許法では、職務発明に関する規定があるものの、使用者等は無償で通常実施権が与えられる(契約等により特許権等の予約承継や専用実施権の予約設定を行うこともできる。)のみで、使用者等が発明者となることはできない。

【参考文献】

- ・ 廣瀬隆行『企業人・大学人のための知的財産権入門—特許法を中心に』東京化学同人
- ・ 農林水産省 生産局種苗課 編『逐条解説 種苗法』

- ・ 小西恵 『米国特許実務マニュアル』 工業調査会
- ・ 隅蔵康一 『バイオ特許入門講座』 羊土社
- ・ 『産業財産権標準テキスト 特許編』 社団法人発明協会
- ・ フジサンケイビジネスアイ、2006年3月1日 朝刊
- ・ 奈須野太 『不正競争防止法による知財防衛戦略』 日本経済新聞社
- ・ 竹田和彦 『特許がわかる12章』 ダイヤモンド社

以上

参考資料1. 1-2 - 発明の把握（より広い権利取得のために） -

担当 岡島 康雄

はじめに

研究成果物としての発明が生まれたとき、特許により保護することが理想的である。この作業を効率的に行うため、知的財産部は発明者から発明内容を聞き、特許権取得の実務作業を代行する役割を担っている。ここで発明者から知的財産部に開示される発明の内容が、その発明の最適な実施形態の一例に過ぎない場合は、聞き手にとって注意を要する。なぜなら特許権を得るためには発明を特許請求の範囲に言葉で記載する必要があり、その際、開示された最適な実施形態のみをそのまま記載したのでは権利範囲は極めて狭いものになってしまうからである³。そこで、より広い権利取得のためには、先行技術と比較した上で、開示された実施形態の一例から最適な発明を抽出し、適切な言葉で表現することが重要になる。

また、大学の研究から生まれる研究成果物の中には、遺伝子配列そのものといったように、特許制度の保護対象でないものも含まれる。よって、どのようなものが特許制度で保護されるのかを理解しておくことも重要である。

＜ポイント＞

- ① 特許法で保護対象となり得る発明を把握しておく。
- ② 特許請求の範囲に記載した内容が権利範囲となることを十分承知しておく。価値の高い特許にするためには、一つの実施形態にこだわらず、広い技術範囲を網羅するように上位概念化する。
- ③ 上位概念化して公知技術を含んでしまうと新規性がなくなり、特許権は得られない。そこで下位概念化するステップも大切である。公知技術を含まない程度の上位概念を見出す。
- ④ 特許明細書を書く上で、公知技術を含んでいるかもしれない上位概念、明らかに特許性の認められる下位概念、そしてそれらの中間にあるいくつかの中位概念を準備する。これらを特許請求の範囲として明細書に列挙し、特許性が認められる範囲について特許庁審査官の判断を仰ぐことも有効である。
- ⑤ 従属クレームの役割は極めて重要。作成時の重要なポイントは予め補正として受け入れることができる内容の従属クレームを記載しておくこと(ポイント1)と、更に、異なる方向性の制限を加えた従属クレームを準備しておくこと(ポイント2)の二点といえる。

³ 特許法第70条

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

目次

1. 発明とは
 1. 1 発明の定義
 1. 2 発明でないもの
 1. 3 発明のカテゴリー
2. 特許請求の範囲の記載方法
 2. 1 構成要素の把握—請求項
 2. 2 独立クレームと従属クレーム—請求項どうしの関係
3. 発明の把握の仕方
 3. 1 発明の把握の難しさ
 3. 2 発明の捉え方—理想的な発明の把握方法
 3. 3 妥当でない特許請求の範囲の判断
4. 発明の範囲の把握
5. まとめ
6. 補足—特許法による保護対象について
 6. 1 日米の特許保護対象の違いについて
 6. 2 ビジネスモデル特許
7. 北村国際特許事務所訪問インタビュー

1. 発明とは

ここで何が特許制度で保護されるのか、保護されないのかを説明する。もし特許制度で保護されなくとも、著作物ならば著作権で、Know-How ならば不正競争防止法で、特定の試料ならば民法や刑法で保護することを考えることも大切である。日本国内では、発明のみが特許法による保護対象となる。(アメリカでは発明以外にも保護対象となりうる。第6節補足を参照。)

1. 1 発明の定義

特許法第2条1項

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

自然法則を用いた工夫により、課題を解決する物や方法を見出した場合、その物や方法の特徴付ける工夫は「技術的思想の創作」であり発明である。私たちの身の回りには、課題を解決する発明である人工物が多い。たとえば、ボールペン、はさみ、電話、電灯などは発明である。以下の例のように、発明は一定の確実性を伴って実現できるものであればよいとされている。

「真珠の養殖方法」とする特許2670号を例に挙げると、その成功率が 1~2%しかなかった。また、「桃の新品種黄桃の育種増殖法」とする特許第1459061号の例では、次のとおり最高裁の判決がある。『「自然法則を利用した」発明であるためには、当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である。』そして、この『発明の育種過程における反復可能性は、科学的にその植物を再現することが当業者において可能

であれば足り、その確率が高いことを要しない』(最高裁平成 12 年 2 月 29 日判決; 事件番号: 同 10 年(行ツ) 第 19 号.)

1.2 発明でないもの

次のものは発明に該当しない。

自然法則そのもの、自然法則に反するもの、自然法則を利用しないもの、発見であって創作でないもの、技術的思想でないもの、実現不可能な思想。

たとえば、「エネルギー保存則」、「エントロピー増大則」などの自然法則は発明ではない。永久機関は自然法則に反するため発明ではない。スポーツやゲームのルールのような人為的取り決め、「ピタゴラスの定理」など数学上の定理などは、自然法則を利用していないため発明ではない。新種の鉱石を発見したとしても発明にはならない。ゴルフのパッティング方法、泳ぎ方、投球方法など個人の技能は技術的思想ではないため発明ではない。⁴ 自然法則を利用した技術的思想でも、以下の例のように技術的に未完成であれば実現不可能であり、発明ではない。

天然ウランの核分裂反応原子炉について、次のような最高裁判決がある。
『中性子の衝撃による天然ウランの原子核分裂現象を利用するエネルギー発生装置は、右原子核分裂に不可避免的に伴う危険を抑止し、定常かつ安全に作動するまでに技術的に完成されていないかぎり、旧特許法一条にいう工業的発明にあたらぬ。』また『発明の技術的内容がその技術分野における通常知識経験をもつ者にとつて反覆実施できる程度にまで具体化、客観化されて記述されていないものは、技術的に未完成で、旧特許法一条にいう工業的発明にあたらぬ。』(最高裁昭和 44 年 1 月 28 日判決; 事件番号: 同昭和 39 年(行ツ) 第 92 号.)

1.3 発明のカテゴリー

すべての発明は、「物の発明」、「方法の発明」、「物の生産方法の発明」の3つのカテゴリーに分けられる。方法の発明は、物の発明と異なり、過程や順序といった時間の要素が含まれる。また物の生産方法の発明については、生産された物についても特許権が付与される。

2. 特許請求の範囲の記載方法

特許の権利範囲は、特許請求の範囲の記載で定まる。この記載は極めて重要である。ここで記載方法についての基本的ルールを説明する。

なお特許請求の範囲に記載されるのは、「物の名称」または「方法」である。したがってひとつの名詞として記載されており、説明文ではない。一見長い文に見えても、それは「物」または「方法」を修飾する語が多いだけである。特許明細書を読むときは、このことを意識して読むと良い。

2.1 構成要素の把握—請求項

特許請求の範囲には、発明として機能するために必要な構成要素を、公知技術を含まないようにすべて挙げなければならない。またそれぞれの構成要素の関連が明らかになるように記載する必要がある。特許された場合の権利行使先を考えた場合、できるだけ広い範囲の技術を網

⁴ ただし、アメリカでは特許権を取得できる可能性がある。第6節参照。

羅するように記載すると後々有利である。そこで、特許請求の範囲は一般に複数の請求項に区分して記載する。

特許法第36条5項

特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。

特許請求の範囲に設ける複数の請求項は、請求項1、請求項2、請求項3、... のように連続した番号で記す。物の発明については、その物を構成している要素を特定して、ひとつの請求項とする。方法の発明については、その方法に関する工程を特定して、ひとつの請求項とする。

<例>

「画像をある記憶媒体から別の記憶媒体に移す方法」についての発明があるとする。

この発明が、具体的には以下の4項目から成り立つとする。

- A. 画像を圧縮する方法
- B. 圧縮した画像を転送する方法
- C. 転送された画像を解凍する方法
- D. 解凍方法Cに特有の個人識別方法

この発明の特許請求の範囲は、以下の11の請求項から成り立つ。

- 請求項1. A
- 請求項2. B
- 請求項3. C
- 請求項4. A+B
- 請求項5. A+C
- 請求項6. B+C
- 請求項7. A+B+C
- 請求項8. C+D
- 請求項9. A+C+D
- 請求項10. B+C+D
- 請求項11. A+B+C+D

また各請求項はすべて発明として明確でなければならない。

特許法第36条6項

特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

記36条6項2号は「明確性の要件」と呼ばれ、しばしば特許審査における拒絶理由となる

ので注意が必要である。

審査基準(抜粋)

- (1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。
- (2) 発明を特定するための事項の内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、又は、技術的意味、技術的関連が理解できない結果、発明が不明瞭となる場合。
- (3) 特許を受けようとするカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)が不明確であるため、又は、いずれかのカテゴリーともいえないものが記載されているために、発明が不明確となる場合。
- (4) 発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どろしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確になる場合。
- (5) 範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。

2.2 独立クレームと従属クレーム—請求項同士の関係

請求項のうち、その記載内容がそれ自身独立しているものを独立クレームといい、他の請求項の内容を参照しているものを従属クレームという。一般に最も広い特許請求の範囲を独立クレームとする。例えばこれを請求項1とし、請求項1のうちある部分の技術範囲を限定したものを請求項2(とそれ以下)とする場合がある。請求項2には「請求項1に記載の～」のように記載し、請求項1を参照するのでこれが従属クレームである。従属クレームは、独立クレームに新しい要素を加えるものと、独立クレームの部分の詳細に説明するものと、その両方が考えられる。

特許権取得時の審査過程では、請求した独立クレームは拒絶されてもその従属クレームは特許される可能性があるため、最も広い範囲で特許権を得るための判断方法として有効である。特許公報の調査を行う場合には、普及している実施例が従属クレームに相当している場合があるため、独立クレームを確認しておく必要がある。

3. 発明の把握の仕方

大学発の発明を技術移転し、市場において利用されることで社会貢献を達成しようとする場合、その発明に特許を得ておくことが極めて重要である。なぜなら、だれでも自由に使える技術を用いて製品開発を行っても、他社との競争により利益が見込めないため、企業はそれに対する投資を躊躇してしまうからである。また、権利範囲が狭い場合も同様に使用されない。容易に回避できるような特許であれば、保護はなきに等しいからである。よって、技術移転を成功させるためには、移転の対象となっている発明が特許で十分に保護されていることが必要である。

発明を特許で十分に保護するためには、発明の本質を理解し、先行技術を含まない範囲で、特許請求の範囲に記載することが必要とされる。一般に研究者が開示する研究成果は実施例に近いものが多い。そこで、開示された実施例から発明の本質を抽出するステップが必要となる。

この節では、葛西先生の書籍⁵を参考に、六角形鉛筆の発明を例に紹介する。

断面が円形の鉛筆が公知であるとする(図1左)。この鉛筆は、卓上に置いたときに転が

⁵ 葛西泰二著 『特許明細書のクレーム作成マニュアル』工業調査会、第5章

りやすく、不便であった。そこで、断面が正六角形である鉛筆を作れば転がりにくいことにある人が気づき(図1右)、これを発明として特許権を得ようとしている状況を考える。

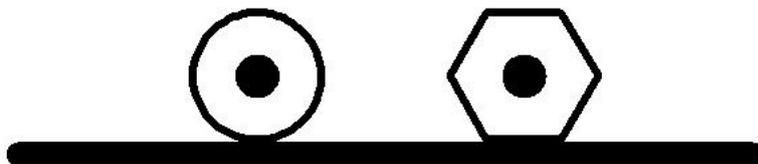


図1

まず、発明把握における困難性を紹介し、次に、どのようにすれば適切に発明を把握できるのかを考える。

3. 1 発明の把握の難しさ

発明の把握は容易でない。なぜならこの六角鉛筆の発明は、断面形状が六角形であることが本質的なのではないからである。転がりにくい鉛筆を作るには、その断面は多角形でも良く、楕円でも良く、円形状の一部を凹ませても良く、突起物を付けても良い。断面形状は六角形に限らず、同じ効果を得られるいろいろなバリエーションが考えられる。

では、断面が円形状でない鉛筆であれば転がりにくいとして「断面が非円形状を有する、鉛筆」というクレームにすれば良いかという、以下の審査基準のとおり不可である。

特許・実用新案審査基準

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載事項

2. 2. 2. 1 第36条第6項第2号違反の類型

【5】範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。

①否定的表現(「～を除く」、「～でない」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。⁶

また、「円形よりも回転しにくい断面形状を有する、鉛筆」というクレームも十分拒絶される理由になる。

特許・実用新案審査基準

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載事項

2. 2. 1 第36条第6項第1号

【3】以下に、第36条第6項第1号の規定に適合しないと判断される類型を示す。

①請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合。

3. 2 発明の捉え方—理想的な発明の把握方法

⁶ 米国特許でも同様の基準がある。MPEP 2173. 05(i) Negative Limitations

では、どうしたらいいのだろうか？ 発明把握のポイントは具体的形状にとらわれることなく、発明の本質を理解し、それを活字に落とし込む作業である。そのステップとしては、上位概念化ステップと、検証ステップに分けられる。

<上位概念化ステップ>

① 課題の理解

鉛筆が転がりにくくなるようにしたい。

② 作用・効果の理解

回転抵抗を大きくする。→ その結果転がりにくくなる。

③ その作用を導くための具体的構成を考える。

六角形だけでなく、三角形、四角形などの多角形でもよい。楕円でも良い。突起物を付けても良い。全てのバリエーションを列挙する。

④ すべての具体的構成をカバーするクレーム、その用語を考える。

断面重心から断面の外郭線までの距離が一定でないことが本質的であることがわかる。以上でクレームがほぼ完成する。次に検証ステップに移る。

<検証ステップ(下位概念化ステップを含む)>

⑤ 本当に効果が生じるのか確認する。

距離が一定でなければ、回転するとき鉛筆の重心が持ち上がるので回転しにくくなる。

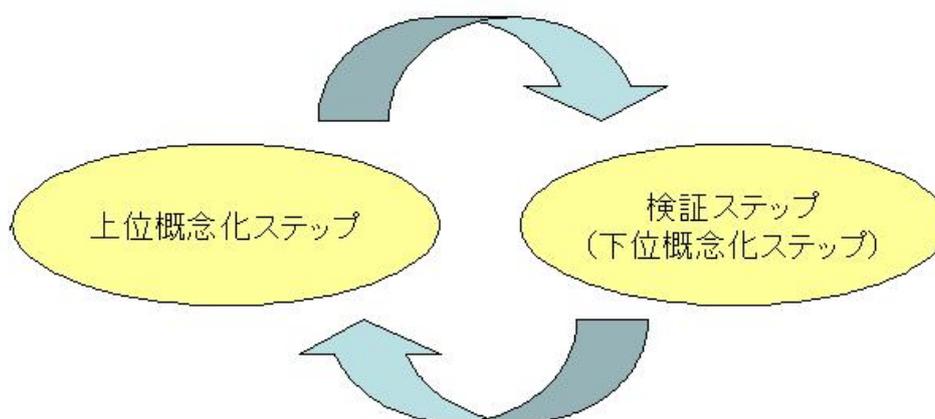
⑥ クレーム中の用語が特許法に沿うものか確認する(「～でない」等 NG ワードの確認)。

距離が一定でない。→ 少なくとも二つの異なる距離を有する。

⑦ 先行例を含まないのか検証する。

先行例を含む場合は下位概念化する。(このステップについては次の節で説明する)。

上記2ステップを繰り返してクレーム・ドラフトを行う。



このようなステップに基づき、次のようなクレームが得られる。

【クレーム】

横断面形状における断面重心からこの断面形状の外郭線の一点までの距離と、前記断面重心

から前記外郭線の他の一点までの距離とが相違する, 鉛筆。⁷

【作用】

転がりによって, 位置エネルギーが増減する。

【効果】

自然法則であるエネルギー保存則と運動方程式により、位置エネルギーが増加する方向に運動する物体には抵抗が働くため、鉛筆は回転しにくくなる。

4. 発明の範囲の把握

さて, 前節では最終的なクレームによって発明を把握できたが, ここで終わることはない。例えば、「鉛筆」に限らず「筆記具」まで上位概念化し, 範囲を広げることができる。

【クレーム】

横断面形状における断面重心からこの断面形状の外郭線の一点までの距離と, 前記断面重心から前記外郭線の他の一点までの距離とが相違する, 筆記具。

さてここで万年筆が世間一般によく知られていた場合を想定しよう。すると, 万年筆はすでにこのクレームの範疇に入っている。したがって, このクレームは新規性がなく, 特許権は得られない。この場合, 筆記具という技術範囲が広すぎるため, 鉛筆という技術範囲に絞ることになる。

このように, 公知技術とみなされれば特許権は与えられないので, 実務上は前節のように発明を正確に把握するだけでは不十分である。すなわち公知技術を考慮に入れて新規性のあるクレームを記載するという意味で, 発明の技術範囲を把握しなければならない。どのような優れた発明でも, あまりに権利範囲のひろいクレームを記載して公知技術を含んでしまうと, 新規性がなく拒絶査定理由になる。

前記クレームは権利範囲が広く, またどの程度距離に相違があればよいのか言及がないため不明確である。たとえば従来技術とされていた丸鉛筆も, 厳密に言えば芯が中心からずれているために, 重心も円の中心にはないであろう。このような主張のもとでは, ほとんどすべての丸鉛筆が前記クレームの範疇に入ってしまう。極端なとえだが, このような主張は無視できるのだろうか? これは公知技術であって特許権は得られないのだろうか? もし得られたとして, 特許侵害は起こらないだろうか? この点を考慮して, どの程度なのかを明確に記述することは実務上重要である。

そこで第3-(2)節に記したように, 前記クレームを請求項1として独立クレームとし, 独立クレームに記述された距離がどの程度であるかについて権利範囲を限定した従属クレームを記載することを考えてみる。図3のように, 鉛筆を水平面上で滑らせることなく360度転がしたとき, 重心は軌跡を描く。どんな形状の鉛筆でも, この重心の軌跡の傾きの最大値が, 鉛筆の置かれた平面が傾いても転がらない角度の最大値である。例えば正六角鉛筆なら30度, 正方なら45度, 正三角なら60度である。(転がり落ちるより前に滑り落ちる可能性があることは言うまでもないが, ここでは考えない。)

そこで次のようなクレームはどうだろうか。

・例1

【請求項1】

⁷葛西泰二『特許明細書のクレーム作成マニュアル』工業調査会, 第5章。

横断面形状における断面重心からこの断面形状の外郭線の一点までの距離と、前記断面重心から前記外郭線の他の一点までの距離とが相違する、鉛筆。

【請求項2】

請求項1に記載の鉛筆であって、前記鉛筆を水平面上で転がしたとき、重心が描く軌跡の傾き角の最大値が5度を越えることを特徴とする、鉛筆。

【請求項3】

請求項1に記載の鉛筆であって、前記鉛筆を水平面上で転がしたとき、重心が描く軌跡の傾き角の最大値が10度を越えることを特徴とする、鉛筆。

...

【請求項2の作用】

水平面に対して5度以下の傾きを持つ平面上で、転がりによって位置エネルギーが増減する。

【請求項3の作用】

水平面に対して10度以下の傾きを持つ平面上で、転がりによって位置エネルギーが増減する。

...

この例では、従属クレームが「***をしたとき、○○○という作用を生じるもの」という表現になっているため、その作用を生じる特徴的な技術が記されていない、とみなされる可能性がある。独立クレームに記載された技術で十分説明されていると解釈されれば問題ないが、そうでなく、発明の詳細を記述していないと解釈された場合は、拒絶査定の対象となる可能性がある。

従属クレームに特定の形状を列挙していくことも考えられる。

・例2

【請求項1】

横断面形状における断面重心からこの断面形状の外郭線の一点までの距離と、前記断面重心から前記外郭線の他の一点までの距離とが相違する、鉛筆。

【請求項4】

請求項1に記載の鉛筆であって、前記鉛筆の横断面が多角形状を有する、鉛筆。

【請求項5】

請求項4に記載の鉛筆であって、前記鉛筆の横断面が楕円形状を有する、鉛筆。

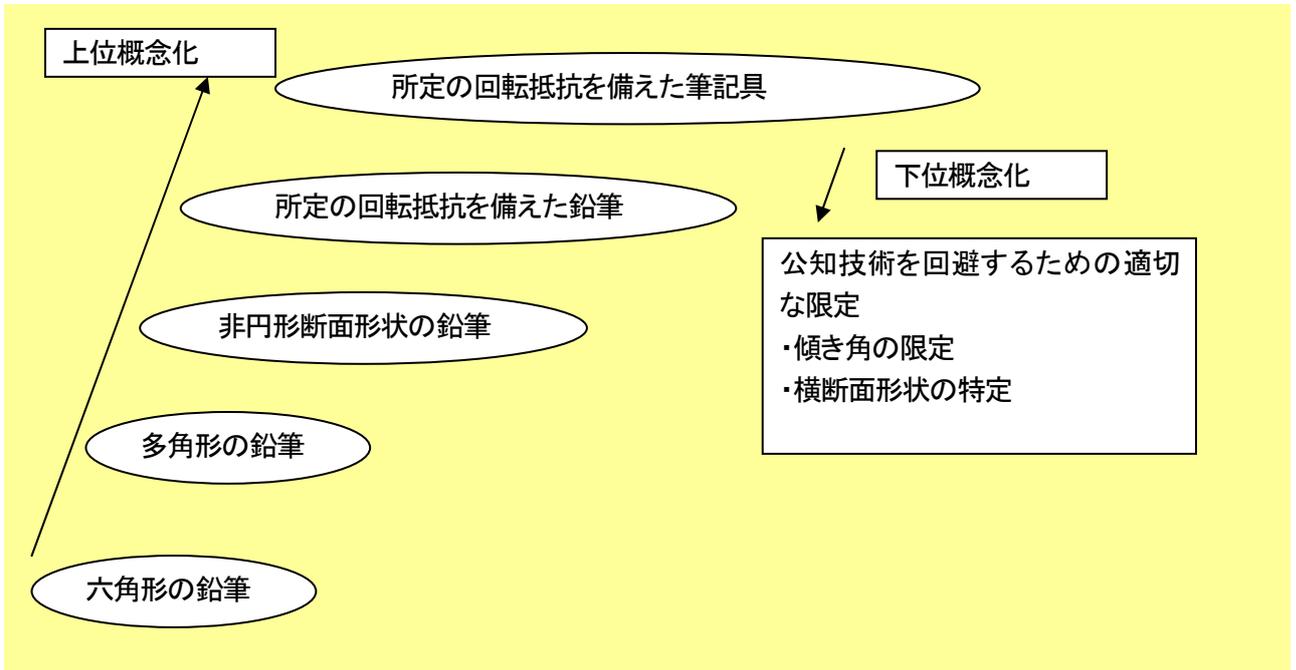
...

この例では特許権が得られるだろうが、ひとつひとつの従属クレームの権利範囲が狭いので、多くの形状を列挙する必要があるだろう。

発明には関連する公知技術が必ずあるとよく、それを含まずかつ広範囲の権利を得るには、個々の発明についてその思想だけでなくその技術範囲の把握が必要である。また、当業者に理解できる程度の情報開示は、個々の発明に即して記載する必要がある。

以上の発明把握のステップと従属クレーム作成のポイントは以下のようにまとめられる。

<発明把握のステップ>

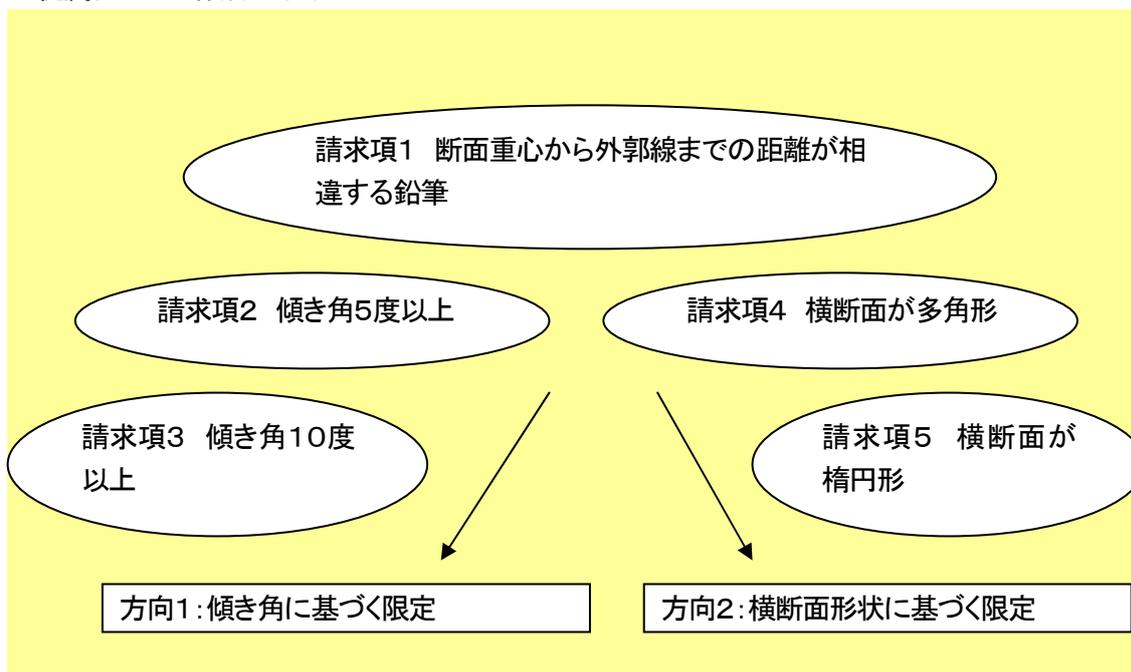


※ 発明把握のステップを分かりやすくするための、転がりにくい鉛筆についてのモデル例

発明把握のステップとして重要な点は、発明者が開示した具体例から同じ作用・効果を得られる上位概念の発明を段階的に抽出していくこと(上位概念化のステップ)。そして、従来技術を含むような段階に達した後は、従来技術を回避できる程度に、下位概念にステップ・ダウンすることである。

研究者の傾向としては、二つのグループに分けられる。一つは、自分の実験を行っている実施例程度の権利範囲を発明と捉えそれ以上のものは自分の研究成果とは捕らえない研究者のグループ。もう一つは、作用・効果の観点から発明を捉え、非常に上位概念として発明を捕らえる研究者のグループである。作用・効果の観点から発明を捉えた場合、その権利範囲は不適切に広大になってしまい、多くの場合先行技術を含むことになってしまう。そのような発明の捕らえ方では、必ず中間処理において補正が必要になってしまい、中間処理の費用を増加させてしまうため望ましくない。また、たとえ特許になったとしても、無効審判で無効にされるようでは、意味がない。よって、特許の安定性を高める観点からも、適切な範囲で発明を捉えることが重要である。

<従属クレーム作成のポイント>



従属クレームは、独立クレームの権利範囲を何らかの形で制限する。その際、重要なポイントは予め補正として受け入れることができる内容の従属クレームを記載しておくこと(ポイント1)と、更に、異なる方向性の制限を加えた従属クレームを準備しておくこと(ポイント2)の二点である。

上記図面に示す、方向1は、独立クレーム(請求項1)における“傾き角”に注目し、この傾き角の最大値を5度、10度とその限定の程度を大きく設定している。一方、方向2では、横断面形状に注目し、この横断面形状を多角形としたり、また、楕円形にしたりする方向に限定するものである。このように、従属クレームを作成する際は、従属クレームを複数作成し、かつ、方向性の異なる制限とすることで、関連する先行技術が見つかった場合であっても、いずれかの従属クレームで特許権を取得できる可能性は高くなる。

なお、従属クレームを作成する目的は様々であり、一概にはいえないものの、従属クレームの作成を将来の補正案を予め準備しておくといった観点で捕らえることも重要である。なぜなら、限られたマンパワーで数多くの案件を処理する場合、一つの案件にあまり多くの時間を費やすことはできない。特に、大学が扱う案件については、すべての技術は高度、かつ、先端でありその技術の理解は容易ではないのである。そこで、出願前の明細書作成段階において、予め、受け入れても良いと考えられる範囲の従属クレームを作成しておけば、拒絶理由が妥当であると思われる限り、その従属クレームまで特許の範囲を制限することの判断は迅速に行えるのである。ここで、受け入れてもよいと考える範囲の従属クレームについては、その従属クレームの範囲とそれに対応するマーケット性を考慮して決定するものである。

5. まとめ

技術移転において、発明や Know-How などの知的財産を保護しておくことは大切である。特許法による保護対象となる発明については、特許権を得ておくべきである。その際以下の点で注

意を要する。取得できる特許権は、明細書に記載された特許請求の範囲そのものである。したがってどんな発明も、特許請求の範囲の記載内容によって権利範囲は大きく変わり、発明の価値は高くも低くもなる。そのため特許請求の範囲は、発明の単なるいくつかの具体的実施例を挙げるのではなく、発明のさまざまな実施形態を網羅できるように広い技術範囲を記載することが理想である。発明の価値を十分に引き出すこの手続きの本質が、本項のテーマ「発明の把握」の意味である。

本項では、発明とは何か、特許請求の範囲とは何かを確認したうえで、発明の把握のむずかしさとその重要さを具体例から確認した。よく知られた六角鉛筆の例は、発明の把握とは何かを理解するために役立つ。これは実務として特許請求の範囲を記載する上で、発明という「技術的思想の創作」を発明品または方法という具体物から抽出する際の一助になると思われる。

さらに進んで、発明を把握できたとしても、新規性を無視してあまりに広い特許請求の範囲を記載するのは非現実的である。実務上、公知技術を記載すれば拒絶査定を受けるため、発明内容の上位概念化だけではなく、下位概念化を行うことも重要なステップである。公知技術を含まない程度に、実施形態を最大限網羅できる特許請求の範囲を記載することも、「発明の把握」ということができる。

6. 特許法による保護対象についての補足

6. 1 日米の特許保護対象の違いについて

日本では特許法の保護対象は第一節に記したとおりである。アメリカの特許法の保護対象は発明に限らず、発見も含まれる。

U.S.C. 100 Definitions.

When used in this title unless the context otherwise indicates –

- (a) The term “invention” means invention or discovery.
- (b) The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or materials.

これらの process, art, method という用語は意味が広いので、保護対象にならないものを例示すると、保護対象から除外されるのは自然法則、自然現象、自然物、抽象概念である。ゆえに数式やアルゴリズム、バクテリアの混合物は保護対象にならない。

日本の特許制度から見ると非常に興味深い特許がある。たとえば、ゴルフのパッティング方法(図9)も、アメリカでは特許になり得る(米国特許 5,616,089)。米国特許 6,019,689 など)。

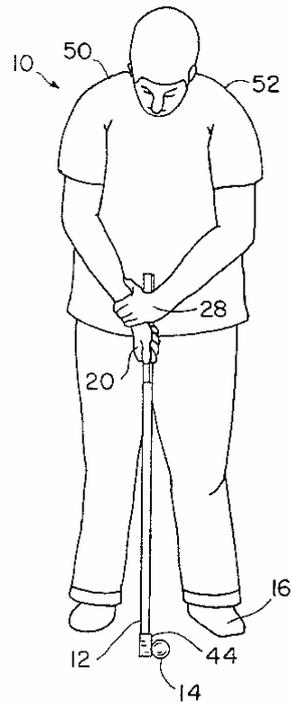


図9

6.2 ビジネスモデル特許⁸

数年前に国内でもビジネスモデル特許が注目され、多くのビジネス方法が特許出願された(図10)⁹。発端はアメリカで起きたステートストリート事件である。これはシグナチャ社(Signature Financial Group Inc.)が「ハブ・アンド・スポーク」と呼ばれる、複数の投資信託を1つのポートフォリオで管理する手法について特許権(米国特許 5,193,056)を得たのに対し、同様のシステムを持つステートストリート銀行(State Street Bank & Trust Co.)が無効を求める訴訟を起こしたところ、米国連邦巡回控訴裁判所は特許を有効と判決したものである(State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998))。その後爆発的にビジネス関連の特許出願が増え、2000年頃をピークに現在は減少傾向にあるものの、この事件以前に比べて多い出願件数で推移している。

⁸ 米国ではbusiness method patentといい、わが国の特許庁もビジネス方法の特許と呼んでいる。ビジネスモデル特許という呼び名が一般によく使われるので、ここでは両者を区別せず用いる。

⁹ ビジネス関連発明の最近の動向について

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokyo/bijinesu/biz_pat.htm

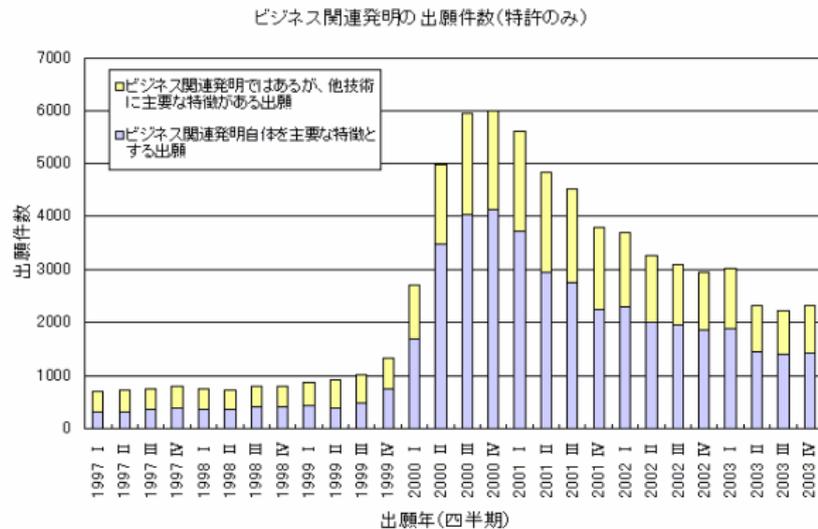


図10

特許庁は2000年に「ビジネス方法の特許について」を公表し¹⁰、ビジネス関連の特許出願への対応をはじめた。そこで『なお、ビジネス方法の特許という言葉から、事業方法や営業方法そのものが特許の対象となったと受け止める場合も少なくない。しかしながら、従来からも「発明」には該当しないとして保護対象ではなかった「人為的取決め」が、新たに特許制度の保護対象となった訳ではない。』と注意喚起し、ビジネスモデル特許はソフトウェア特許の一部であるという見解を示している。

ビジネス方法の特許について

(参考)ソフトウェア特許

特許制度は、あるアイデアを具体的に実現する専用装置等の発明を保護するものである。あるアイデアを具体的に実現しようとする際には、何らかの技術に依存することになる。このとき、様々な技術の利用が考えられ、この中にはITも含まれる。そして、ITにより、ハードウェアとして新たな専用装置等を創作しなくても、汎用コンピュータや既存のネットワークを活用し、ソフトウェアの工夫で、あるアイデアを実現するための専用装置等を創作したのと同様の結果を得られるようになっている。

例えば、音楽の編集なども、今日では、スタジオ用の専用装置を新たに開発することなく、ソフトウェアの工夫により、汎用コンピュータ上で同等の結果を具体的に得られるようになっている。

このため、ソフトウェアを内蔵した装置のみならず、ソフトウェア単体でも特許制度による保護の対象とすることとしてきた。

しかし人為的取り決めにあたる発明に該当しないものや容易に発明できる進歩性のないものも多く出願され、拒絶査定も多い。通常の出願は50%程度が特許されるのに対し、ビジネス方

¹⁰ ビジネス方法の特許について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/interbijj0406.htm

法については8%程度(2003年, 2004年)である¹¹。これを受けて特許庁は平成 13 年に「特許にならないビジネス関連発明の事例集」を公表している¹²。

ビジネスモデルの例として、マピオン特許がある。この名称は「広告情報の供給方法およびその登録方法」である(特許2756483)。これは自然法則を利用したコンピュータシステムを使用して、広告情報と地図情報とを関連付けて記憶、管理、提供する技術的思想として特許されている。

7. 北村国際特許事務所訪問インタビュー

Q1: 公知技術の把握についてアドバイスをお願いします。

公知技術を知らずに明細書を書くのは当てずっぽうになってしまいます。だからといって、全ての公知技術を調べ尽くしているわけではありません。明細書に書くストーリーを作り、それが覆る公知技術がありそうならそれを調査したり、発明者にインタビューを行ったりします。見えない公知技術は、それがありそうだという職業的な勘で見当がつかます。それは経験によって身につけてきます。

なお出願者が調べている公知技術は、業界内の公報だけであることが多いので注意が必要です。異なる技術分野の特許が公知技術として見つかることもあります。たとえば、自動車の制御装置の場合、家電製品の制御装置に関する公知技術によって拒絶査定を受ける可能性は高いでしょう。家電製品のように静止しているものに使えるものを、自動車のように動くものに使用したことによって解決される課題を明記し、限定したクレームにすることが大切です。単なる技術の転用とみなされれば、拒絶査定を受けるのは当然なので、それは避けるべきです。

Q2: 特許請求の範囲を広めるとき(上位概念化)と狭めるとき(下位概念化)のアドバイスをお願いします。

上位概念化のときは、複数の実施形態を頭の中に描くことが大切です。その共通点が上位概念です。形態が違えば違うほど、上位概念化することができます。また、発明を要素に分け、各要素が無かったらどうかを考える方法もあります。A, B, C, D から成る発明があった場合、D が無くても良ければA, B, C の組で発明になり、上位概念化できます。下位概念化するときは、最下位概念である具体的な実施形態と、上位概念との間にならず中位概念を作ることが重要です。中位概念がないと、公知技術が見つかった場合に権利範囲がすぐに狭くなってしまいます。

Q3: 「〇〇したとき～となるもの」という類の機能的表現は、どのようなときに使用してもよいのでしょうか。

機能的表現にせざるを得なくなる場合は、発明を上位概念化したとき、全く異なる実施形態を思い描くことができずです。それを明記すると、審査官を説得できます。ただし、裁判などで立証が難しくなるという点で不利なので、構造的なクレームを併記することも重要です。

¹¹ ビジネス関連発明の最近の動向について

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm

¹² 「特許にならないビジネス関連発明の事例集」の公表にあたって

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/tt1303-090_kouhyo.htm

Q4: 業界ごとに技術分野が異なりますが、分野ごとに発明の把握にはどのような違いがありますか。
機械分野は上位概念化しやすいので特許請求の範囲を広げやすく、化学分野は物質に特化していて広げにくいでしょう。

Q5: 明細書を作成するときに難しいと感じた例はありますか。

G セクションの一般部門は通すのが難しいでしょう。一般制御はハードルが非常に高いと思います。また三次元構造で動きのある物を表現するときは、左右上下が定まらず、その表現が非常に難しいと感じた経験があります。それから、クリアランス(隙間、あそび)などの程度の差が進歩であるとき、その差によって解決される課題もまた程度の差である場合は特許にするのが難しいでしょう。そのような発明のクレームは機能的な表現になります。

Q6: 発明の把握が難しいときはどのように考えますか。

数人で話し合うと何かアイデアが出てきます。ヒアリングも、明細書を書くストーリーづくりも、数人で行います。また現在の課題だけでなく、将来起こりうる課題を考え出し、将来の製品がどのように変化していくか考え、それを特許請求の範囲に反映させることも重要です。

【参考文献】

- ・ 葛西泰二 『特許明細書のクレーム作成マニュアル』 工業調査会
- ・ 廣瀬隆行 『企業人・大学人のための知的財産権入門—特許法を中心に』 東京化学同人

【参考 Web】

- ・ ビジネス関連発明の最近の動向について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm
- ・ 「特許にならないビジネス関連発明の事例集」の公表にあたって
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/tt1303-090_kouhyo.htm

以上

参考資料1. 1-3

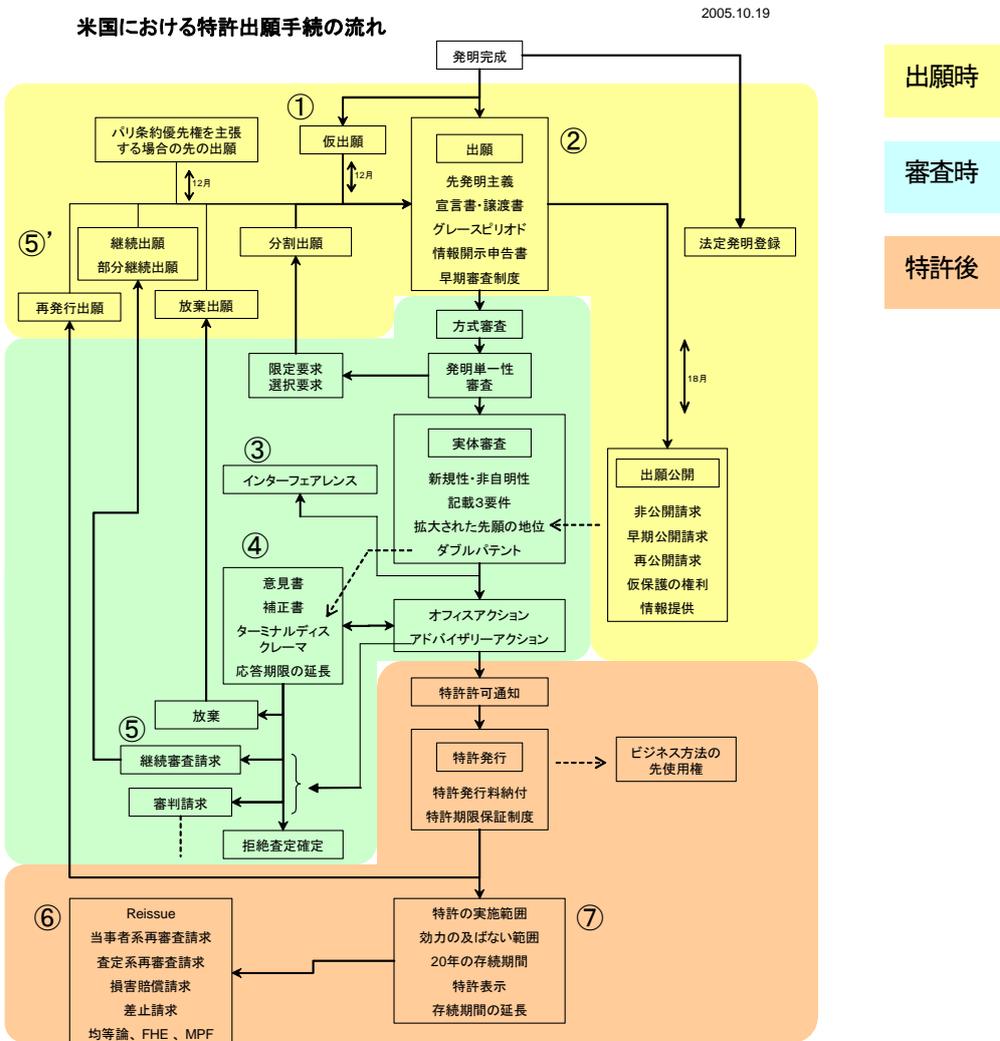
— 米国特許制度の特徴点 —

担当 吉田 哲

1. 目的

特許制度として考えると日本の特許制度と米国の特許制度とは共通点が多い。例えば、書面主義、審査主義、特許の登録制度など。米国特許制度の基本的な理解のために、日本の特許制度との相違点を中心に米国特許制度を説明する。

1. 1 米国特許制度の概略図(矢倉 徹作)



<ポイント>

- ① 日米の特許制度は同じでない。米国代理人と適切にコミュニケーションするには米国特許制度の理解も必要。
- ② 利用価値の大きい相違点として次の二つ2が挙げられる。
 - ・ Grace Period 書面で発表しても一年以内であれば新規性を失わない
 - ・ Reissue 特許後であっても二年以内に限りクレームの拡大訂正が可能

1. 2 米国特許制度における相違点(日本特許制度との違い)

<出願時>	<審査時>	<特許後>
①仮出願	③インターフェアランス	⑥Reissue
②グレースピリオド	④ターミナル・ディスクレーム	⑦特許表示
	⑤継続審査請求等 (アドバイザーアクション以降)	

2. 各制度の説明

① 仮出願制度(provisional application) §111(b), MPEP201.04(b)

仮出願制度とは、正規の出願が準備できない発明者に対して自由な方式の特許出願を認め、そのような出願に出願日(優先日)を認める制度をいう。十分な資力がない中小企業や個人発明家に正規の特許出願までの時間的余裕を与える制度として活用されている。

仮出願の特徴¹³

- ・出願様式は問われない。よって、発明を開示している限り、その書類は論文、原稿、パワーポイントからの Hand-Out であってもよい。
- ・言語にも制限はなく、日本語出願 OK である(ただし願書は英語)
- ・出願しても審査されないため、出願費用は安い。
- ・仮出願から一年以内に正規の出願をしなければならず、これに違反すると仮出願は放棄となる。
- ・グレースピリオドと仮出願を組み合わせることで、発明の発表から正規の出願まで2年間の猶予が得られる。
- ・特許権の存続期間は仮出願経由であっても本出願日からであり。仮出願日からは21年目に特許権は消滅する(§154(a)(b), MPEP2701)。

② Grace Period (グレース・ピリオド¹⁴) §102(b)

102 は特許要件としての新規性を定めたものであり、その(b)では出願日を基準として、出願日の一年より先に米国内で実施などされている発明(その他、世界で刊行物に記載された発明)については特許を付与しない旨を定めている(発明者自らの実施・発表もその対象となる)。

¹³ 仮出願の記載要件については、方式こそ問われないものの、その記載要件としては§112/1 に定められる正規の出願と同じものが要求される。その問題点については、「日米における特別な特許出願(参考資料1. 1-6)」を参照。

¹⁴ グレース・ピリオドの詳細については、「研究者のための特許出願」を参照

ここで“グレース・ピリオド”とは、出願日前の一年間の期間をいい、その期間については自他を問わず発明の発表、実施、発明品の販売などが行われたとしても、発明の新規性が否定されない¹⁵。この期間は出願までの猶予期間と紹介されることもある。日本では、出願前の発表は新規性喪失の原因となり、出願前6ヶ月以内の自己の学会発表など一定の場合に限り新規性喪失の例外を認めているのに対して¹⁶、このグレース・ピリオドでは1年と長期であり、更に、発明の新規性を喪失しない対象に発明品の販売などが含まれる点で日本の新規性喪失の例外規定よりその対象範囲は広い。

新規性を定めた§102(b)では、unless(…でなければ)特許を受けることができると規定している。

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless —

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or,

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

(c) ...

③ インターフェアランス (§135 MPEP2300-2365)

インターフェアランスとは、同一発明について複数の特許出願が競合した際に、最先の発明者を決定する審判をいい、その手続きは一般的に、長期かつ複雑でその審判費用は高額といわれている。2005年の特許制度改革では、先願主義への移行に伴い、その実質的な廃止が提案されており、冒認出願を排除するための制度としてのみ存続することが議論されている。

- ・ 真の発明者とは、先に発明を着想し、勤勉な努力を継続して、発明を完成させたもの。途中で中断事由があると、発明の着想は再開した時点からとなる。
- ・ インターフェアランスは別人による出願が対象であり、発明者が同一である場合は、ダブル・パテントとして処理される。
- ・ インターフェアランス対策として、米国研究機関では、ラボノートの実行が強く勧められており、発明完成の過程の記述を説明する書籍¹⁷も出版されている。一方わが国では、……ラボノートの実施、普及はまだまだ難しいようである。

④ ターミナル・ディスクレーマー (§235)

¹⁵ 審査実務において、審査官は発明日を知ることはできないので、有効出願日(effective filing date)を基準に審査を行う(MPEP706.02)。有効出願日前に他人の刊行物が見つかった場合(例え一年以内であっても)、102(a)を根拠に審査官は拒絶理由を通知する。その場合、出願人は§1.131の宣言書を提出し、自らの発明がその刊行物より先であることを証明する必要あり。

※ 有効出願日とは新規性の判断基準日であり、適切な継続出願や仮出願を行った場合は先の出願日である。

¹⁶ 日本特許法 30 条

¹⁷ Fred Grissom, The Inventor's Notebook, NOLO

ターミナル・ディスクレームとは、ダブルパテントによる拒絶理由を解消するための出願人の手続きであって、具体的には、後願特許の存続期間のうち、先願特許の存続期間以降部分を放棄することをいう。同一発明について時期をずらした複数の特許出願を段階的に登録することにより実質的な存続期間の延長を防止するための制度である。

日本でこのように同一人により同じ発明が異なる日付で出願された場合は、単純に先後願の問題として特許法39条に従って、後ろの出願が拒絶¹⁸される。

⑤ 継続審査請求 (CFR §1.114)¹⁹

継続審査請求とは、審査官にもう一度審査をやり直してもらうために請求する手続きであり、通常は、最終拒絶理由を受けた後に実質的な補正を行いたい場合に行う。これまでの出願書類をそのまま転用するため、新しく出願しなおす必要はなく、出願番号なども同じである。

継続審査請求の手続きは次のとおり。

- ・リクエストフォーム
- ・補正もしくは意見書、また、IDS 書面を提出する場合もあり
- ・出願基本料金 (CFR 1.17(e)) 新しく審査を開始するので、実質新出願とみなされる。

⑤' 一部継続出願 (Continued-In-Part Application: CIP Application,)

CIPとは、親出願の記載内容に新しい記載を追加して特許出願をする手続きを意味する。親出願に記載されていることについては親出願日を基準とし²⁰、追加した事項についてはCIP出願日を基準に特許性が判断される。Waldemar Link GmbH & Co. v. Osteonics Corp.²¹ 事件では、CIP出願はそれぞれのクレームに異なる優先日が与えられることを示した。

CIP は親出願に記載されていない事項を追加する場合に利用される。

※ 日本の国内優先権出願は、先の出願日から一年以内という制限があるものの、CIP出願は、先の出願が審査に継続している限り可能である。この点、日本の国内優先権制度と比較し「審査過程の対処の自由度が高い」と紹介される²²。

⑥ Reissue (§251)

Reissue とは、日本の訂正審判と類似した制度であり、特許付与後に明細書や図面に不明瞭な部分が見つかったときにそれを修正するための制度である。Reissue では、訂正語の内容で再度特許性が審査され、それをクリアすると新しい特許番号が付与される。

なお、単なる誤記や脱字程度であれば、Reissueを請求する必要はなく、訂正証書 (Certificate of Correction)を要求すれば足りる²³。

日本の訂正審判と異なり、Reissue ではクレームの範囲を拡張する訂正も認められる。そのため、実務としては侵害品を見つけた場合、その侵害品をカバーするようにクレームを書き直すことが行われる。なお、クレームを拡張する Reissue については登録後2年以内に請求しなければならない(条文青字参照)。

¹⁸ 特許法49条2項

¹⁹ 「日米における特別な特許出願(参考資料1. 1-6)」を参照

²⁰ 35 U.S.C §120

²¹ Waldemar Link, GmbH v. Osteonics Corp., 32 F.3d 556, 558 (Fed. Cir. 1994)

²² 高岡亮一 『アメリカ特許法実務ハンドブック』 中央経済社、pages 208-209

²³ 35 USC §254, 255

- ・明細書の中に新規事項を追加することはできない。
- ・Reissueの手続きについては、書籍“アメリカ特許の実務”²⁴に示されている。

35 U.S.C. 251 Reissue of defective patents.

Whenever any patent is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming **more or less** than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue.

The Director may issue several reissued patents for distinct and separate parts of the thing patented, upon demand of the applicant, and upon payment of the required fee for a reissue for each of such reissued patents.

The provisions of this title relating to applications for patent shall be applicable to applications for reissue of a patent, except that application for reissue may be made and sworn to by the assignee of the entire interest if the application does not seek to enlarge the scope of the claims of the original patent.

No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.

⑦ 特許表示 (§287)

米国特許制度において、特許製品に特許番号を表示することは極めて重要とされる²⁵。それは、特許表記をしていないと、原則として損害賠償が認められないからである。損害賠償が認められるのは、特許表示をしている場合か、警告状を送付した後のいずれかである。

35 U.S.C. 287 Limitation on damages and other remedies; marking and notice.

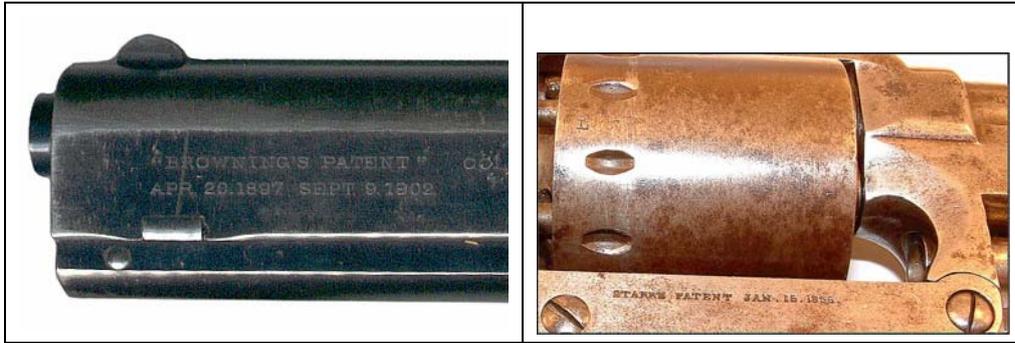
(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, **may give notice to the public** that the same is patented, either **by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent**, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. **In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice.** Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

²⁴ 鈴榮特許総合法律事務所編『アメリカ特許の実務』 発明協会、pages 256-262

²⁵ 特許権者の義務(require)ではないものの、強く勧められる(encourage)と説明されている。Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, ASPEN Publishers. Page 334

製品の特徴を考慮して、製品自体に番号を付することができない場合はパッケージなどに付することで足りる。ProcessやMethod Claimの場合はマーキングを製品に付することは必要とされない²⁶。

<特許表示の例 (examples of "Patent Mark" from google.com)>



一方、日本の特許制度では、特許表記は努力規定(日本特許法 187 条)であり、特許表記の有無は損害賠償請求に影響を与えることはない。

(特許表示)

第187条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。

【参考文献】

- ・ 鈴榮特許総合法律事務所編 『アメリカ特許の実務』 発明協会
- ・ Fred Grissom, The Inventor's Notebook, NOLO
- ・ Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, ASPEN Publishers
- ・ 高岡亮一 『アメリカ特許法実務ハンドブック』 中央経済社

以上

²⁶ Id. pages 334-335

参考資料1. 1-4 — 日米における特許権、実施権、権利侵害 —

担当 塚本 潤子

はじめに

日米の特許権の性格、期間、実施形態、権利侵害について基礎知識を習得後、ライセンス契約について生じた疑問を実務家に質問する機会を得たので Q&A 形式で報告する。また、特許権、実施権に関する最近話題となっている知財ニュースについても紹介する。

<ポイント>

ライセンスの種類、ライセンス先の選定方法、契約時の注意点は以下のとおり

① ライセンスの種類

ライセンスにおいて Exclusive or Non-Exclusive は極めて重要な問題。Royalty の大小だけでなく、移転を行う技術の公共性、リスクを背負って技術導入を図る企業側の適正な利益(更なる技術移転のために)など、考慮して慎重に決める必要がある。実務において実施権の取得は原則的に独占権であり独占的通常実施権が選択される。

② ライセンス先の選定方法

最初のコンタクトからライセンス契約までの何度かの交渉段階で徐々に情報を開示し、交渉相手がライセンス取得にどの程度本気か、また相手の信用、実施能力をはかる。必要であれば調査会社を利用する。交渉段階でライセンス交渉にいたるまでの候補は限定される。限定された候補の中での選定方法は、売るもの、相手にもよるためケースバイケースである。ライセンス契約後に生じる様々な効果を予測し契約先を検討する。

③ 対価の設定

対価の設定は交渉次第であり、業種、相手企業など様々な要素により異なる。売り上げの何%という形で決まることがあるが、売り上げのうちに利益が占める率(利益率)は業種によって様々。常にこちらが提示するのではなく、相手方に提示してもらう場合もある。

自らが提示する場合は、業界の相場をできるだけ調べて妥当な額とするよう努力することが極めて重要。

④ 実施機関を有しない大学におけるライセンス契約について

実施機関を有しない大学が、実施機関を有する企業と特許を共有した場合、大学の不実施に対する対価等、共有することにより生じる可能性がある問題は共同研究契約を結ぶ段階で決めておく必要がある。何の取り決めもない状況では、特許法に則した判断がされ、実施をしていない大学に有利な判断がされることはない。不実施補償については、一方的に大学の立場を主張するのではなく、技術の性格や業界の相場などを考慮して対応する慎重さが必要である。

目次

1. 日米における特許権の一般的知識

1. 1 日本

- ①存続期間
- ②特許権の効力
- ③ライセンスの種類
- ④侵害
- ⑤侵害に対する救済措置

1. 2 米国

- ①存続期間
- ②特許権の効力
- ③ライセンスの種類
- ④侵害
- ⑤侵害に対する救済措置

1. 3 まとめ

2. 特許権、実施権に関する最近の知財ニュース

3. 実務家へのインタビュー、ライセンス契約に関する注意点

1. 日米における特許権の一般的知識

1. 1 日本の場合

① 存続期間

特許権の存続期間とは特許権が法律上有効に存続しうる期間で、特許出願日から20年と定められている(67条1項)。20年という期間は、TRIPS協定²⁷ 33条に応じたものである。

TRIPS AGREEMENT 33 Term of Protection

The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date.

・存続期間の意義

特許権を独占排他権とすることは発明の保護(1条)を図る上で合理的であるが独占期間が長すぎると第三者の技術利用を妨げ、産業の発達が阻害される。また短かすぎる場合は、特許権者の開発投資の回収が困難になり、発明意欲を失い、技術の進歩は停滞する。そこで法は、発明の保護と利用(1条)との調和を図るために存続期間を有限とし、期間終了後に第三者の自由な利用を確保しようとしている。

・存続期間の始期と終期

²⁷ TRIPS協定は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)の略称で、WTO設立協定(マラケシュ協定)付属書1Cとして規定され、130ヶ国以上の国が加入している。WTO加盟国が遵守すべき最低基準であり、特許については27～39条に規定がある。パリ条約等における既存の義務の遵守規定の他、加盟国が他の加盟国国民に与える権利を全加盟国に与える最恵国待遇、自国民の待遇より不利でない待遇を他の加盟国にも与える内国民待遇などを原則とする。

特許査定(51条)の後、所定の特許料を納付することによる設定登録(66条2項)により、特許権が発生する(66条1項)。また、特許出願の日から20年で終了する。

・存続期間満了の効果

存続期間の満了により、以下の効果が発生する。

- i) 特許権が消滅することにより、当該特許権に設定された実施権(77条、78条)、質権(95条)等、特許権を基礎として存在しうる権利が消滅する
- ii) 第三者は発明を自由に実施できる。
- iii) 意匠権、商標権と抵触していた先願特許権が消滅した場合は、法定通常実施権又は商標を使用する権利が発生する(意31条、32条、商33条の2、33条の3)。
- iv) 特許権消滅後であっても無効審判(123条3項、125条の2第2項)、訂正審判(126条)を請求することができる。

※ 意匠権、商標権と抵触する特許権とは

ある物品に特許と意匠、商標とが同時に成立する場合、特許法と意匠法、商標法では先後願判断をしないため、いずれも適法に権利が成立する。先願である特許権が存続する間、後願意匠権者、商標権者は権利行使することができない。

・存続期間の延長制度

i) 延長制度の意義

他の法律の規定により侵食された特許権の存続期間を所定の条件下で一定期間延長することができる(67条2項、67条の2等)。医薬品等の分野では他の法律(薬事法等)の規定により、許可等の処分を受けなければ、実質的に特許発明を実施できない場合がある。この場合、特許権の存続期間が侵食され、特許権者としての利益を享受できない。そこで実質的な保護期間を回復すべく設けられた。

ii) 延長登録の要件

- イ) 特許権者が出願すること(67条の3第1項4号)。共有特許の場合全員で出願すること。
- ロ) 特許発明の実施に67条2項の政令で定める処分(農薬取締法の登録、薬事法の承認)を受けることが必要であったこと(67条の3第1項1号)。
- ハ) 特許権者、専用実施権者、登録した通常実施権者が当該処分を受けたこと(67条の3第1項2号)
- ニ) 延長を求める期間が特許発明の実施できなかった期間を超えないこと(67条の3第1項3号)
- ホ) 政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内に出願すること(67条の2第3項)
- ヘ) 本来の存続期間満了後に出願することはできない
- ト) 所定の事項を記載した願書を特許庁長官に提出すること(67条の2の2第1項)。願書に延長理由を記載した資料を添付すること(67条の2の2第2項)。

iii) 延長登録出願の効果

- イ) 延長登録出願があったときは、存続期間は延長されたものとみなされる(67条の2

第5項)。

- ロ) 願書の記載事項が特許公報に掲載される(67条の2第6項)。
- ハ) 出願が特許庁に継続する限り、17条1項により願書、資料の補正が可能。
- 二) 実体審査の際、審査官が拒絶理由を審査する(67条の3第1項、67条の4で準用する47条1項、48条)。拒絶理由を発見したときは、出願人に拒絶理由を通知し意見書提出の機会を与える(67条の4で準用する50条)。拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされるが、出願人はこれに対し審査請求ができる(121条)。拒絶査定が確定すると延長登録は認められず、本来の存続期間満了で特許権が消滅する。一方、拒絶理由を発見できないときは延長登録査定後、延長登録がされる(67条の3第2項、3項)。
- iv) 延長登録の効果
 - イ) 5年を限度として存続期間が延長される(67条2項)。
 - ロ) 存続期間が延長された場合、特許権の効力が制限される(68条の2)。処分を受けることで禁止が解除された範囲と特許発明の重複部分にのみ特許権の効力が及ぶ。
 - 二) 所定の事項が特許公報に掲載される(67条の3第4項)。
 - ホ) 過誤登録に対して、延長登録無効審判を請求することができる(125条の2)。

② 特許権の効力

特許権は68条に規定されるように特許権者が特許発明を独占排他的に実施することができる権利である。特許法の目的は、発明の保護及び利用を図り発明を奨励し産業の発達に寄与することにある(1条)。発明を独占的に実施できることで、発明の技術的価値に応じた利益を得ることができ、この利益が発明意欲を刺激し、さらなる技術開発が行われ産業の発達が図られる。

特許法68条

特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を実施したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りではない。

・特許権の効力の内容

特許権者は「業として」「特許発明を」「実施する」「権利を占有」する。「業として」とあるように個人的・家庭的実施には効力は及ばない。業とは広く事業としての意で、営利を目的とする場合に限定されない。反復継続性はないとされ一回の実施でも該当する。「特許発明」とは特許請求の範囲に記載された発明をさし(36条5項)、「実施」とは2条3項各号に定義されていることをさす。「権利を専有」とは、他人を排して特許権者のみが独占的に権利を実行できることを意味する。特許権者が特許発明の独占的な使用・収益・処分をする権利を有し、権原なき第三者の業としての特許発明の実施を排除できる。

・特許権の効力の制限

- 特許権は産業政策上見地、公平の見地、公益上の見地から制限を受ける場合がある。
- i) 他人の先願特許発明等と利用・抵触関係にある場合(72条)
特許権が与えられた発明が他人の特許等を利用するものであるとき、他人の意匠権等と

抵触するとき、業として特許発明を実施することができない。

ii) 専用実施権を設定した場合(68条但書、77条)

専用実施権の設定範囲で、特許権者の実施は制限される。

iii) 共有者と特約がある場合(73条2項)

特許が共有である場合、原則として自由に実施できるが実施できない旨の特約がある場合は、実施が制限される。

iv) 公益的理由がある場合

農薬取締法、薬事法による許可等の処分が必要な場合、許可が下りるまで実施できない。ただしこのような場合は、存続期間の延長ができる。

v) 特許権の効力が及ばない範囲(69条)

69条に規定する特許権の効力が及ばない範囲に該当する場合は、特許権者は他人の実施を認めざるを得ない。①試験・研究のための実施(69条1項)、②単に日本国内を通過するに過ぎない船舶、航空機、これらに使用する機械、器具、装置(69条2項1号)、③特許出願時から日本国内にあるもの(69条2項2号)、④二以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明、又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明にかかる特許権がある場合の、医師または歯科医師の処方箋により調剤する行為及び調剤する医薬(69条3項)

vi) 通常実施権が存在する場合

通常実施権が存在する場合、特許権者はその者の実施を認めなければならない。

vii) 回復した特許権の効力の制限(112条の3)

特許料の追納期間の経過により消滅した特許権が、一定の条件下で特許料の追納により回復した場合、追納期間経過後から回復の登録前までの発明実施に効力は及ばない。

viii) 再審により回復した特許権の効力の制限(175条)

無効により消滅した特許権が再審により回復した場合、無効審決確定から再審請求登録前までの発明の実施等には効力は及ばない。

ix) 存続期間が延長された特許権の効力の制限(68条の2)

延長登録の効果参照。

③ ライセンスの種類

実施権とは特許権者以外の者が特許発明を実施することができる権原である。実施権を実施権者の機能によって分類すると専用実施権と通常実施権に分けられる。また、通常実施権は契約により発生する、許諾による通常実施権と、特許権者または専用実施権者の意思とは無関係に法律上当然に発生する、法定通常実施権がある。

・専用実施権

専用実施権とは、設定行為で定めた範囲内において、業として特許発明を独占排他的に実施することができる権利である(77条2項)。

i) 専用実施権の意義

特許権者が実施の設備、資本力、技術力を持たない場合、特許発明が活用されなくなり、産業の発達を果たせない。そこで、第三者に特許発明を独占的に実施させる権利が設けられた(77条1項)。

ii) 専用実施権の性質

独占排他権であり、専用実施権が設定された範囲内では、特許権者であっても実施することができない(68条但書)。

iii) 専用実施権の成立

特許権者との契約後、専用実施権の設定登録を行うと成立する(98条1項2号)。契約の際、特許権が共有である場合は他の共有者の同意が必要となる(73条3項)。

iv) 専用実施権の効力

イ) 専用実施権者は設定行為で定めた範囲において、業として特許発明を実施する権利を専有する(77条2項)。

ロ) 専用実施権者には特許権者と同様の救済手段が与えられる。専用実施権を侵害するものに対して侵害の差止を請求できる。

ハ) 専用実施権の効力は、特許権の効力が制限される場合は同様に制限される。

ニ) 専用実施権が共有である場合、原則として各共有者は自由に実施できる。

v) 専用実施権の移転等

イ) 専用実施権者は①特許権者の承諾を得た場合、②実施の事業とともにする場合、相続等の一般承継の場合専用実施権を移転することができる。

ロ) 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、当該専用実施権につき質権の設定ができる(77条4項)。

ハ) 専用実施権が共有である場合移転、質権設定、通常実施許諾については、特許権者の場合と同様の制限が課され(77条5項で準用する73条1項、3項)、他の共有者の同意が必要である。

vi) 専用実施権の消滅

専用実施権は以下の場合消滅する。イ)へ)を除き登録が効力発生要件となっている(98条1項2号)。

イ) 特許権の消滅

ロ) 設定期間の満了

ハ) 独禁法100条による特許権または専用実施権の取消

ニ) 特許権の放棄

ホ) 専用実施権の放棄

ヘ) 混同(専用実施権者が特許権者になる)

・許諾による通常実施権

i) 許諾による通常実施権の意義

許諾による通常実施権とは、設定行為で定めた範囲内で、業として特許発明を実施することができる権利である(78条2項)。特許権者に資本力がないため、他人に実施させたい場合等に特許権の財産的活用と発明の利用促進のために設けられた。

ii) 許諾による通常実施権の性質

通常実施権者は通常実施権が設定範囲内での特許発明を実施に対して特許権者から訴追されない地位を有する。特許権者は同一範囲内で重複して複数人に通常実施権を設定できる。

iii) 許諾による通常実施権の発生

特許権者、特許権者の承諾を得た専用実施権者の許諾契約により、通常実施権が発生する。契約の際、特許権、専用実施権が共有である場合は他の共有者の同意が必要となる。登録は第三者対抗要件に過ぎない(99条1項)。

iv) 許諾による通常実施権の効力

- イ) 設定行為で定めた範囲内で業として特許発明を実施する権利を有する(78条2項)
- ロ) 差止請求(100条)は認められないとされる
- ハ) 特許権の効力が制限されるときは通常実施権も同様に制限される(35条、79条等)
- ニ) 通常実施権が共有の場合、各共有者は他の共有者の同意を得なければ実施できない

v) 許諾による通常実施権の移転等

- イ) 許諾による通常実施権は①実施の事業とともにする場合、②特許権者の承諾を得た場合③一般承継の場合、移転することができる
- ロ) 許諾による通常実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、当該通常実施権にき質権の設定をすることができる(94条2項)
- ハ) 許諾による通常実施権の移転は、登録が第三者対抗要件である(99条3項)
- ニ) 許諾による通常実施権が共有である場合、持分の移転、質権設定については、他の共有者の同意が必要である(94条6項で準用する73条1項)

vi) 許諾による通常実施権の消滅

許諾による通常実施権は以下の場合消滅する。

- イ) 設定期間の満了、契約解除
- ロ) 独禁法100条による許諾実施権の取消
- ハ) 通常実施権の放棄
- ニ) 混同(通常実施権者が特許権者になる)
- ホ) 特許権または専用実施権の消滅

vii) 独占的通常実施権

契約の当事者以外には実施権を許諾しないという特約を伴う通常実施権。専用実施権は効力が強大であるため、特許権者が望まないことが多く、許諾を受ける側は、通常実施権では独占性を有しないため好ましくないと判断することがある。そこで、許諾を受ける者に実施の独占性を確保する独占的通常実施権が実務上認められている。特許権者は他者に通常実施権を許諾しない義務を負う。独占性の登録ができないため、第三者に対抗することができない。上記義務を特許権者が負うのみであるが独占性が害されると不法行為と判断されることもある。

・法定通常実施権

法定通常実施権とは、一定の法定要件を具備することにより、特許権者または専用実施権者の意思とは無関係に法律上当然に発生する通常実施権である。法定実施権は、公平あるいは産業政策的見地より次の5種類が認められている。

- i) 職務発明による通常実施権(35条)
- ii) 先使用による通常実施権(79条)
- iii) 無効審判請求登録前の実施による通常実施権(80条)
- iv) 意匠権の存続期間満了後の通常実施権(81条,82条)

v) 再審請求登録前の実施による通常実施権(176条)

・職務発明による通常実施権(35条)

従業者等によりなされた職務発明における特許権について、その使用者等が取得できる無償の法定通常実施権。

・先使用による通常実施権(79条)

i) 先使用による通常実施権の意義

特許発明と同一の発明につき、その出願前から善意に実施している者に一定条件下で認められる法定通常実施権。自らの発明を他人の特許前から善意に実施している者が、他人が特許されたため実施を継続できないのは公平の概念に反し、また実施できないことにより、実施設備が荒廃することで産業の発展が妨げられるため、出願前からの善意の実施者に実施継続を認める。

ii) 先使用権の成立条件

- イ) 他人の特許権が存在すること
 - ロ) 特許出願にかかる発明内容を知らないで自らその発明をし、または特許出願に係る発明の内容を知らないでと発明をした者から知得したこと
 - ハ) 特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業またはその準備をしていること
- ii) 先使用権は特許権の成立と同時に発生し、特許権の消滅、事業の廃止、混同、放棄によって消滅する。先使用権は実施又は準備している発明及び事業の目的の範囲内で実施することができる(79条)。先使用権に対する対価を特許権者に支払う必要はない。

・無効審判請求登録前の実施による通常実施権(80条)

i) 無効審判請求登録前実施による通常実施権の意義

無効審判請求登録前の実施による通常実施権、いわゆる中用権とは無効にされた特許の原権利者に対し、同一発明について他人に特許が与えられたとしても、善意で発明の実施である事業又はその準備をしている場合に認められる。過誤登録により特許権が発生したが、その後無効審判が請求され特許無効になる場合がある。特許の有効性を信じて実施していた原特許権者に対し、無効になったことを理由に実施の廃止を求めると既存設備の荒廃を招き、産業の発展が妨げられるため、善意の原特許権者が継続して実施し得る中用権を認める。

ii) 中用権の成立条件

- イ) 他人の特許が存在すること
 - ロ) 特許無効審判の請求登録前に、日本国内においてその発明の実施である事業又はその実施の準備をしていること
 - ハ) 当該事業等にかかる特許に無効理由があることを知らずに事業等を行っていること
- ニ) 80条1項1号から3号に掲げる者(1号:すでに重複して特許権が存在しているときに一方が無効とされた場合、2号:原特許権者の特許を無効にした後に正当権利者に特許を付与した場合、3号:原特許権者についての専用実施権者及び登録された通常実施権者)

iii) 中用権の発生

1号は無効審決確定時、2号は正当権利者の特許権発生時に中用権が発生する。

iv) 中用権の範囲

実施又は準備をしている発明及び実施目的の範囲内において実施できる。中用権者は、特許権者及び専用実施権者に対価の支払義務がある(80条2項)。

・意匠権存続期間満了後の通常実施権(81条、82条)

i) 意匠権の存続期間満了後の通常実施権の意義

特許出願の日前又は同日の意匠登録出願にかかる意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合、その特許権の存続期間が満了したときは、原意匠権者はその特許権の存続にもかかわらず自己の意匠を実施することができるように認められる。

ある物品に特許と意匠とが同時に成立する場合、特許法と意匠法では先後願判断をしないため、双方ともに適法に権利が成立する。先願である意匠権が存続する間、後願特許権者は権利行使できない。先願である意匠権が消滅し後願特許権が存在する場合に意匠権が消滅したことを理由として原意匠権者が実施できなくなることは不合理であり、設備荒廃などを招き産業の発展を妨げることを防ぐ。

ii) 意匠権の存続期間満了後の通常実施権の成立要件

イ) 特許出願の日前又は同日の意匠登録出願に係る意匠権が、当該特許権と抵触していること

ロ) 意匠権の存続期間が満了したこと

iii) 意匠権の存続期間満了後の通常実施権の範囲

原意匠権者は、原意匠権の範囲内で、特許権又は満了の際に現存する専用実施権について通常実施権を有する。原意匠権者は対価を支払う必要はないが、原専用実施権者は対価の支払が必要である。

・再審請求登録前の実施による通常実施権(176条)

i) 再審請求登録前の実施による通常実施権の意義

無効にした特許にかかる特許権が再審により回復した場合において、無効審決確定後再審請求登録前に日本国内において善意に当該発明の実施又はその準備等をしているときは、実施をしている発明及び事業の目的の範囲内で通常実施権が発生する。

特許の無効を信用して実施を始めた者が後に再審による特許権の回復により実施の中止を迫られるのは衡平に反し、設備荒廃を招き産業の発展を妨げることを防ぐ。

ii) 再審請求登録前の実施による通常実施権の成立要件

イ) 特許無効審判により無効にした特許にかかる特許権が再審により回復したこと

ロ) 審決等確定後再審請求登録前に、日本国内において善意に当該発明の実施である事業をしていること

iii) 再審請求登録前の実施による通常実施権の範囲

実施又は実施の準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で特許発明の実施が可能。対価を支払う必要はない。

・裁定通常実施権(83,92,93条)

i) 裁定通常実施権の意義

裁定通常実施権とは、特許権者の意思にかかわらず行政庁の裁定により強制的に第三者に設定される通常実施権である。特許権は私的財産権であり、特許発明の実施は本来特許権者の自由意志にゆだねられるべきだが、公益見地、産業政策的見地により第三者に実施させるべき場合がある。このようなときに、特許庁長官等の裁定により通常実施権を強制的に設定させ、特許発明の実施を確保し、その有効利用と公益の増進を図る。裁定通常実施権には不実施の場合の裁定(83条)、自己の特許発明を実施するための裁定(92条)、公共の利益のための裁定(93条)が規定されている。

ii) 不実施の場合の裁定

イ) 不実施の場合の裁定の意義

特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていない場合に特許庁長官の裁定により強制的に通常実施権を設定する。特許発明は現実に実施され、産業の発達に寄与すべきものだから、不実施に対する制裁として特許発明の実施を促進する。この制度は、パリ条約5条Aの不実施に対する措置に応じたものである。

PARIS CONVENTION

5 A. Patents: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses.

(2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.

ロ) 裁定請求の要件

裁定請求できる者は不実施特許発明を実施しようとして特許権者との協議が調わなかった者。特許発明が継続して3年以上日本国内で適当に実施されていないこと。特許出願の日から4年経過していること。

iii) 自己の特許発明を実施するための裁定

イ) 自己の特許発明を実施するための裁定の意義

72条の利用抵触関係にある先後願双方の権利者に特許庁長官の裁定により強制的に通常実施権を設置する。利用抵触関係にある後願権利者は先願優位の原則により、業としての実施が禁止される。しかしこの原則を徹底すると有用な改良発明が実施できず、発明の現実の実施による産業の発達が図れない。発明の有効利用を図るため特許庁長官の裁定により強制的に通常実施権を設置する。後願権利者だけでなく、先願特許権者に後願特許発明の実施を可能とするためにクロスライセンスの裁定を認めている(92条4項)。

ロ) 裁定請求の要件

裁定請求できる者は72条により実施が制限される特許権者又は専用実施権者であって、先願特許権者等との協議が調わなかった者。

iv) 公共の利益のための裁定

イ) 公共の利益のための裁定の意義

特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であるときに、経済産業大臣の

裁定により通常実施権を設定する制度。発明の実施が国民の生命・健康、財産の保全のために特に必要であるときは、強制的に通常実施権を設定し、特許発明の有効利用を図る。

ロ) 裁定請求の要件

裁定請求できる者は公共の利益のために特に必要である特許発明の実施をしようとして、特許権者との協議が調わなかった者。

④ 侵害

特許権の侵害とは特許権者以外の者が正当な理由または権原なくその特許発明を業として実施すること、または、いわゆる間接侵害行為をすることをいう。

・特許権侵害の成立要件

68 条に特許権者は業として特許発明を実施する権利を占有するとある。すなわち特許権者以外の第三者が「正当な理由または権原なく」「業として」「特許発明」を「実施」した場合は権利侵害となる。

「正当な理由又は権原」とは専用実施権、通常実施権、特許権の効力が及ばない範囲、先使用权などの権利であり、これらの権利を有する者の実施は侵害行為ではない。「業として」とあることから個人的、家庭的実施は侵害ではない。「特許発明」とは特許請求の範囲に記載された発明をさし、第三者の実施品が特許発明の技術的範囲に属するかどうかで判断する。「実施」とは、2 条 3 項に掲げられる行為をいう。

ここにおいて「実施」とは特許発明の構成要件の全ての実施をさす。特許発明に不可欠な部品などを生産し、販売しても特許権の侵害にならない。例えば、エンジン全体の発明に特許がある場合、その一部であるピストンを実施しても 2 条 3 項に該当しない²⁸。この場合、次に述べる間接侵害に当たる場合がある。

・間接侵害(101 条)

直接の侵害には該当しないが、侵害にいたる蓋然性の高い予備的行為をした場合、侵害とみなす。特許発明に不可欠な部品等を侵害者に提供する行為は、特許発明全体の実施に当たらず特許権の侵害ではない。このような予備的行為を侵害行為とみなし、特許権侵害の予備的行為を排除し、特許権侵害の未然防止を可能とするため間接侵害の規定が設けられている。

間接侵害の成立要件

イ) その物の生産のみに用いるもの、その方法の使用にのみ用いるものが該当する(101 条 1, 3 号)。

ロ) 特許発明であることとその発明の実施に用いられることを知りながら生産をする(101 条 2, 4 号)。

特許発明の実施のみに用いられる専用品を業として実施する場合は 101 条 1,3 の間接侵害にあたる。この場合、「のみ」の要件が厳格に解釈され、ほかに用途が少しでもあれば、101 条 1,3 の間接侵害にあたらない。これでは、特許権侵害の予備的行為を効果的に排除できないため、「のみ」の要件を緩和させた 101 条 2,4 の規定が追加された。

前述のエンジンの例では、第三者が製造したピストンが特許発明にかかるエンジンのみ

²⁸ LEC東京リーガルマインド、BASIC特許法・実用新案法第 6 版、P191-192

に使用される場合は101条1, 3の間接侵害にあたり、ピストンが他のエンジンにも使用できる場合は、101条1, 3号の間接侵害にはあたらない。ピストンが他のエンジンに使用できる場合でも、ピストンがエンジンの特許発明に不可欠であり、そのエンジンが特許発明であることと、そのピストンがそのエンジンの実施に用いられることを知りながら、業としてピストン生産をした場合は、101条2, 4号の侵害にあたる。これを寄与侵害とよぶ。

⑤ 侵害に対する救済措置

特許権は業として発明を実施できる権利であり、独占性が害される行為があった場合、特許権者に様々な救済措置がある。救済措置は、原則として民法に規定されているが、この規定だけでは十分でないため特許法第4章第2節権利侵害に規定されている(100~106条)。

・差止請求権(100条)

侵害者または侵害をするおそれのある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる。現在または将来に対して行使できる権利で故意、過失を問わないため、侵害防止対策としては最も有効的直接的措置である。差止請求は専用実施権者にも認められる。請求は特許権の存続中のみ認められる。

・損害賠償請求権(民709条)

損害賠償請求権とは、故意または過失により自己の特許権を侵害した者に対し、侵害によって受けた損害賠償を請求することができる権利である。特許権侵害があったときに、差止請求権と並びよく採用される法的措置である。過去に行われた侵害の賠償を請求するため、特許権存続中に侵害があれば、存続期間満了後も請求可能である。

民法上損害賠償が認められる要件は 損害の発生及びその額の立証 侵害者の故意又は過失の立証 侵害の立証 侵害と損害の因果関係が認められることである。しかし特許権侵害の特殊性から、これらの要件の立証が困難であることが多く立証負担軽減のために特許法において損害額の推定、過失の推定等民法上損害賠償請求が認められるための要件を規定している。

i) 損害額の推定(102条)

損害額の算定基準には以下の3つの基準に大別される。このうち実施料相当額が最も少ない損害額で最低限この額は受領できる。

イ) (侵害者の譲渡数量)×(特許品における特許権者側の単位数量あたりの利益額)－(特許権者、専用実施権者の実施能力に応じた控除額)

ロ) 侵害行為により侵害者が受けた利益額

ハ) 実施料相当額。特許権不実施の場合に適用を受けることが多い。

ii) 過失の推定(103条)

侵害者は過失があったものとされ、過失がないことを立証しない限り、この推定を覆すことができない。

iii) 生産方法の推定(104条)

ある物が出願前に公知でなかった場合、それと同一物は同じ方法で生成されたと推定する。

iv) 具体的態様の明示義務(104条の2)

侵害訴訟において、権利者が主張する侵害の具体的態様について、被告側(侵害者)は

否認だけでなく、自分が特許発明を異なる物(方法)を実施していることを明らかにしなければならない。

v) 特許権者等の権利行使の制限(104条の3)

侵害訴訟において当該特許権が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる場合、相手方にその権利を行使することができない。

vi) そのほか特許権者の負担を軽減する特則が105条~105条の7に定められている。

・不当利益返還請求権(民703条、704条)

正当な法律上の理由なく他人の損失において、財産的利得を得た者に対し、損害者が最大限自己の受けた損失を限度として、利得の返還を請求することができる権利。

・信用回復措置請求権(106条)

故意または過失により特許権者等が業務上の信用を害された場合、裁判所に対して、信用回復に必要な措置を侵害者に命じるよう請求できる権利。

・刑事罰の適用

あまり活用されないが、故意であることを要件として侵害者に対し侵害罪(196条)、両罰規定(201条)を科すことが可能である。

・特許表示

187条において「発明が特許にかかる旨の表示(特許表示)を附するように努めなければならない」とある。日本において、特許表示はあくまで努力目標である。一方米国では後述するように、特許表示がない場合は侵害訴訟で損害賠償を受けることができない。

1.2 米国の場合

① 存続期間

米国特許法154条(a)(2)に存続期間は、米国出願日から20年と規定されている。

・存続期間の始期と終期

特許発行日に始まり、出願日から起算して20年後に消滅する。ただし継続出願、分割出願等、先願の利益を享受する出願に関しては、最先の出願日を起算日とする。パリ条約に基づく優先権の期間は、特許の期間に含まれない。

・存続期間の延長制度

特許商標等での手続に遅延が生じた場合、また薬事法等、別の法律による審査に要した期間について、特許の存続期間が延長される。

i) 手続に遅延を生じた場合(154条b)

特許商標庁による迅速な手続を保障するために、審査、審判、インターフェアランス、特許証の発行に関し手続期間を定め、これに遅滞を生じた場合、特許権者の権利期間が遅滞に応じて延長される。

ii) 組成物または組成物の利用方法に係る発明について(155条)

組成物、組成物の利用方法に係る発明について、その取引が連邦食品医薬品及び化粧品法、いわゆる米国薬事法により規制され、所定の認可が必要とされる場合がある。この認可の審査が遅延している場合は、遅延の日から審査が終了し、販売が認可されるまでの期間に相当する期間、当該特許の存続期間を認める。

iii) 医薬品に係る特許について(155条 a)

医薬品の組成物を含む特許の所轄官庁による審査に要した時間、存続期間の延長を認める。

iv) 医薬品関係の発明(156条)

医薬製品、連邦食品医薬化粧品法の対象となる医療機器、食品添加物、着色添加物の発明に係る物の販売に際し、食品薬事委員会(FDA)が要求する行政審査による権利行使の遅滞を補償する。

② 特許権の効力

154条 a)より特許権者は他人が特許発明の米国での生産、使用、販売(販売の申し出を含む)、及び輸入のほか、方法特許においては、特許された方法により生産された製品の使用、販売、輸入を排除する権利がある。

35U.S.C.154 Contents and term of patent ; provisional rights.

(a) IN GENERAL

(1) CONTENTS. – Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

権利の性格は、消極的な排他権として規定されている。特許権の付与は、積極的实施権を保証せず、他人の特許に抵触する発明(利用発明)について、自己の特許であっても実施は制限される。

・特許権の効力の制限

特許された発明の範囲での実施であっても以下の行為は特許権侵害とならない。

i) 米国外の製造等

米国外で特許発明を製造等する行為は特許権の侵害とはならない。ただし、海外での行為であっても組み立て可能な部品のセットの組み立てを示唆し、輸出する行為、海外で特許された方法により製造されたものを米国に輸入する行為は侵害になる。

ii) 存続期間外の製造等

iii) 特許権者の承諾を得た製造

特許権者の承諾を得て、特許発明を製造等する行為は特許権侵害にならない。特許権者から購入した特許製品を第三者に転売する行為は侵害とならない(特許権の消尽)。また特許権者が特許製品のために設計された部品または特許された方法に使用される部品を販売したとき、購

入者が特許製品を製造または特許された方法を使用することは侵害にならない(黙示のライセンス)。

iv) 実験

実験や研究のための特許発明の実施は、原則として特許権の侵害にならない。ただし、実験等のための製造が商業的使用となったときは侵害となる。

v) 連邦法下での開発または情報提供に関連した医薬等の使用等(271条e)

医薬品、生物学的製品の販売を規制する連邦法に基づき、情報の提供及び開発に関連する使用等は侵害とはならない。医薬品販売に必要な認可を受けるためのデータ採取行為は侵害とはならない。他人に特許された医薬品の使用について連邦法に基づき許可を得る行為は、特許存続期間満了前の医薬品等の商業的製造である場合、侵害となる。

vi) 航空機、船舶(272条)

一時的、偶発的に米国に侵入した外国の船舶、航空機または車両における特許発明の使用は、原則として侵害とならない。

vii) ビジネス特許に対する先使用(273条)

ビジネスの方法についての特許出願の有効出願日の一年以上前に、その方法を実施し、商業的に使用していたときは宣しようの抗弁権が認められ、侵害とはならない。

viii) 再発行、再審査(252条)

再発行された特許、または再発行において補正された特許について、中用権を有するものの権利は侵害とはならない。

③ ライセンスの種類

許諾実施権としては、Exclusive License(独占実施権)と Nonexclusive License(非独占実施権)がある。

・Exclusive License

権利者による自己実施の放棄を黙示し、さらに第三者にライセンスを与えない契約である。ただし、通常は契約上明記することにより、自己実施権が留保されることが多い。自己実施権を留保した Exclusive License を Sole right とよぶ。Exclusive License は唯一の実施権者のみに実施許諾するものではない。契約後、第三者にライセンスを与えない義務を負うが、契約以前に Nonexclusive License を与えていてもかまわない。実施権者は第三者に対し、侵害差止、損害賠償等の請求の訴求を提起できる。

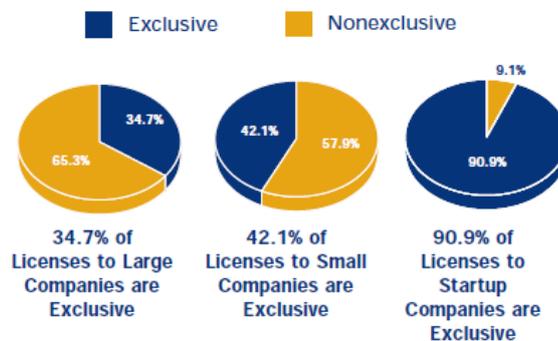
・Nonexclusive License

法的にはライセンスの範囲内での活動に対する訴追からの免責を保証する。権利者は複数のライセンス契約を第三者と締結することができる。権利者はより良い条件のライセンスを他者に与えることができ、第三者の特許侵害に対する措置をとる義務はない。特許権の維持費を払わないで放棄することも可能である。実施権者は新たな実施者による権利の実施を中止することを請求する権利がないため、特許権侵害による被害もないと考えられ、実施権者は訴訟を提起することも特許権者の訴訟に参加することもできない。

<Exclusive にするか Non-Exclusive にするか?>

Exclusiveにするか Non-Exclusiveにするのかはライセンスにおいて重要な問題である。一般に商品を独占的に販売したいライセンシーにとってExclusiveが望ましいものの、そのFeeは高額になる。米国におけるExclusiveとNon-Exclusiveとの割合を会社の規模に応じて示した調査結果を次に示す(AUTM, Licensing Survey™, FY 2004 より²⁹)。

Figure US-24: Exclusivity Patterns Within Company Types, All U.S. Respondents, 2004



この結果では、Large CompaniesはExclusiveの割合が約35%であり、Small Companiesでは42%、Start-UPでは90%と、会社の規模が小さくなるに従ってExclusiveライセンスの割合が多くなることが分かった。

資力の乏しい会社は、安いRoyaltyを求めてNonexclusiveを希望するとの意見を聞いたことがあるが、この結果は逆であった。その理由としては、営業力の影響や商品を投入する市場規模の違いがあるのではないだろうか。すなわち、大企業が一般に強力な営業力を備えているので、市場に参入さえできれば、多少のコンペティターがいたとしても営業力で勝てる可能性がある。また、大企業はニッチな市場に興味はなく、ある程度大きな市場にしか参入しないとされる³⁰。ある程度の売上げが見込める市場であるなら、あえてExclusiveにこだわらなくてもよいのかもしれない。Exclusiveライセンスを望む顧客に対して、あえてNonexclusiveを強要する必要はないけれども、米国のStartUp企業は90%以上の割合でExclusiveを選択している事実は、交渉時における基礎知識として有用であろう。

④ 侵害(271条)

米国内で、特許の存続期間中に、特許発明を、権原なく生産、販売提供、販売、米国内に発明特許を輸入した場合、特許侵害と認められる。直接侵害には 271 条(a)に規定される態様のほか、組み立て前の部品の輸出等に関する 271 条(f)、特許された方法により製造されたものの輸入等に関する 271 条(g)の特殊な規定がある。

35U.S.C.271 Infringement of patent.

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the therefore, infringes the patent.

・特許権侵害の成立要件(271条 a)

侵害は次の 5 つの要件がすべて満たされたときに成立する。特許発明を 米国内にお

²⁹ <http://www.autm.net/events/File/FY04%20Licensing%20Survey/04AUTM-USLicSrvy-public.pdf>

³⁰ 大企業が成長を続けるにはより大きな市場(売上増加)が必要である。40億ドルの売上規模の会社であれば8億ドルの売上げ増で20%の成長であるが、4000億ドルの企業では800億ドルの売上げ増が必要である。この理由から会社が成長するに従って小規模な市場では大企業の成長のニーズを解決できないとされる。(クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』翔泳社、page 14-15)

いて 特許期間中 権利者の承諾なく 生産、使用、又は販売あるいは輸入すること。特許発明範囲の認定は、侵害品とクレームに定義された発明比較分析で行う。の侵害行為の認定において、生産、使用、販売の三つの態様は独立に侵害行為を構成する。

・方法特許の侵害行為の拡張(271 条 g)

米国外で米国特許方法を実施した生産物が米国に搬入された場合、侵害となる。

・侵害行為の拡張(271 条 f)

複数の要素の組み合わせからなる特許発明の構成部品を、組み立て前の状態で米国内外へ供給した者、された者は侵害者として問われる。

・間接侵害(271 条 b, c)

271 条(b)に広義の間接侵害が、271 条(c)に狭義の間接侵害が規定されている。典型的な間接侵害の態様を27 条1(c)で具体的に規定し、これに該当しない他の態様の間接侵害を271(b)で規定している。間接侵害が認められるには直接侵害の存在が必要とされる。日本の特許法では、一般的に間接侵害の成立に直接侵害の存在が要求されないといわれ、米国と日本ではこの点で取り扱いが異なる。

i) 侵害教唆・幫助による間接侵害における規定(271 条 b)

侵害の可能性を認識しながら、他人に直接侵害行為を行わせる教唆行為は間接侵害となる。判例によりその行為の代表例には、侵害行為の指導および宣伝、侵害品の修理、侵害品を実施するためのライセンス供与、侵害品の買い取り、侵害品の設計援助、侵害行為を可能とする技術情報の刊行がある。

ii) 主要部品の販売等(271 条 c)

特許発明のために特に用いられる部品、材料または装置を、直接侵害者に提供することにより侵害に寄与する行為を間接侵害の態様として規定する。侵害の要件は以下とおり。

イ) 特許発明に用いられる部品、材料、装置を販売すること

ロ) 部品、材料、装置が特許発明の要部に相当すること

ハ) それらが侵害行為のために特に作られたことを知っていること

ニ) それらが別の用途にも使用可能な一般商品ではないこと

⑤ 害に対する救済措置

35 U.S.C 281 Remedy for infringement of patent.

A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.

日本においては、故意による侵害が認められた場合は、刑事罰もあり得るが、米国においては、特許権者に与えられた救済は民事に限定される。侵害訴訟を提起できるのは特許権者のみであり、ライセンシーは権限を持たないとされる。

・差止命令(283 条)

差止命令において、特許権者、非権利者及び公益のバランスを考慮のうえ、侵害行為の

差止を認める。時には特許の有効性及び侵害が認定された場合でも差止が否定されることがある。実務上差止請求前に侵害者に警告を発するのが普通であるが、事前の警告は差止の法的要件ではない。

・損害賠償(284 条)

284 条において損害額の算定基準を明らかにしている。

ルール1: 賠償額は、侵害により生じた損害の賠償として十分な額でなければならない

ルール2: 賠償額は、少なくとも適正な実施料の額以上でなければならない

算定方式は状況に応じて Lost Profit、Established Royalty、Reasonable Royalty の3つの方式が適用される。Lost Profit 方式は逸失利益を補償させる方法である。逸失利益を立証できる場合、賠償額は他の方法に比べ、はるかに高額になる。しかし得べきであった利益の立証が困難であることが多い。この場合、次に Established Royalty 方式が検討される。当該特許にすでに多数の実施権が存在する場合、権利者はその相場に応じた実施料を失ったものとし実施料相当額を補償させる。しかし、提訴せず実施料を払う者と、侵害者を同等にするのは平等ではないため、ルール2から Reasonable Royalty が適用される。

裁判所は故意侵害、悪意の訴訟などの状況より、賠償額を3倍まで増額できる。

・損害賠償にかかる制限(287 条)

特許製品には「patent」または「pat」の文字を特許番号とともに読みやすい方法で表示しなければならない。この表示をしていない場合、侵害者が侵害について通告を受け、その後も侵害を継続した場合を除いて、侵害訴訟において損害賠償を受けることはできない。

1.3 まとめ

特許権の存続期間は日米ともに 20 年であり、一定要件下で存続期間を延長できる。

特許権は特許権者以外の実施を排除する性格を持つが、産業政策上、公平上、公益上見地から権利に制限を受ける場合がある。

特許の実施権には特許権者の許諾による実施権と法律上発生する法定実施権、行政庁の裁定により設定される裁定実施権がある。許諾による実施権には、日本では専用実施権と通常実施権、米国では Exclusive License と Inclusive License がある。実施権の設定範囲では特許権者にも実施を認めない日本の専用実施権と異なり、米国の Exclusive License は特許権者の実施権の留保が契約上明記することにより可能となる。

特許権者以外の第三者が権原なく特許発明を業として実施することは、特許権侵害になる。特許発明の構成要件をすべて実施する直接侵害のみならず、侵害の予備的行為も間接侵害として規定することにより、特許権者の権利を保証している。

特許権侵害に対しては、特許権者に差止請求権、損害賠償請求権などの救済措置がある。特許法において損害の算定基準などを規定している。損害賠償請求に際しては、米国では特許表示が必須条件であるのに対し、日本の特許表示は努力目標にすぎない。

2. 特許権、実施権に関する最近の知財ニュース

2.1 知財ニュースを紹介する目的

技術移転を行う場合、移転先の相手に信用を得ることと同様に、身内の研究者に信用を得ることも重要である。交渉が始まると、様々な情報が必要となることがあり、研究者の協力なしでは交渉がうまくいかない。技術移転成功のポイントの一つは研究者から信用を得ることである。

信用を得るには知的財産に関する専門家として認めてもらうことが必要となる。そのためには、研究者からの知財に関する質問に的確に答えることが重要である。最近では、知的財産に関するニュースが多くあり、興味ある研究者からは時事問題に関する質問が来る。それらにきちんと答えることで信用を得ることができる。

ここでは最近話題になっている知財ニュースを紹介する。技術移転の担当者はこのような話題を十分に理解する必要があり、そのような積み重ねにより信用を得ることができる。その結果、技術移転の成功につながる。

2.1 知財ニュースの紹介

① 試験・研究のための実施

この問題は、大学研究者であっても特許権侵害の被告となりうることを教えてくれる。特許法 69 条に規定される特許権の効力が及ばない範囲に試験・研究のための実施がある。「試験または研究のため」であれば、特許権の侵害にならないという考えは従来から知られており、大学、研究機関は特許を意識せずに研究を進めてきた。しかし近年大学が特許権侵害で訴えられる事件がおき³¹、どのような行為が、「試験または研究のため」に該当するかを明確にする必要がある。

日本においては、特許発明自体を対象とした「技術進歩」を目的とする試験・研究には特許権の効力が及ばないとされる。学説上「試験または研究のための実施」に該当する試験研究には、機能性調査、特許性調査、改良発展を目的とする試験の 3 種類がある。機能性調査とは特許発明が実施可能か、明細書に記載された効果があるか、または特許発明の副作用等の調査のための試験・研究であり、特許性調査とは特許発明の進歩性の有無などを調査するための試験である。

改良・発展を目的とする試験とは特許発明の改良・発展を目的とする試験・研究である。試験・研究自体は特許権の侵害とされないが、改良・発展した発明がもとの特許発明を利用している場合、改良・発展した特許を業として実施する時に特許権者の許諾が必要となる。

上記 3 種の試験・研究に対し、発明自身の技術進歩を目的としない特許発明をツールとして使用する試験・研究は 69 条 1 項の試験または研究のための実施に該当しない可能性が高いとされる。

② 強制実施権 (Compulsory License) の問題

日本においては、公益見地、産業政策的見地により特許権者の意思にかかわらず行政庁の裁定により裁定通常実施権が設定できることが特許法 93 条に規定されている。また、国際的には TRIPS 協定 31 条において、国家の非常時に特許を無視して強制実施権を設定することができる³²。各国における強制実施権の実情を紹介する。

³¹ 大学が特許権侵害で訴えられた例として、日本では東京地裁平成 13 年 12 月 20 日判決(事件番号:平成 11 年(ワ)第 15238 号)「ガン転移モデルマウス事件」、米国では Mardey v. Duke Univ., 307F.3d 1351(Fed. Cir.2002)がある。

³² TRIPS 協定により、国内で医薬品を製造できる場合は強制実施権を活用してコピー薬を製造し供給できる。しかし、HIV/AIDS に悩む国の多くは国内に治療薬を製造できる企業がなく輸入の必要がある。TRIPS 協定 31 条 (f) は国内市場への供給のための強制実施権が許諾されると規定していて、輸出のための強制実施権は許諾されない。2001 年に採択された TRIPS と公衆の健康に関するドーハ宣言において国内に治療薬を製造

日本において、裁定実施権が設定された例はまだない。設定が検討されている例として、ソフトウェア分野、ライフサイエンス分野における裁定実施権の運用がある。ソフトウェア分野では技術標準化が進められ、技術標準の一部でも排他的権利を行使されると当該技術全体の普及の障害になると懸念される。一方、ライフサイエンス分野においては、汎用性の高いリサーチツール特許の独占的実施はゲノム創薬等の分野における研究開発競争を阻害する可能性があるとして懸念される。これらの対応策の一つとして裁定実施権の運用が挙げられているが、裁定実施権の運用は国内外の反対もあり、早期の結論は見送られている。

各国で医薬品の特許の強制実施権の設定が検討された例がある。米国、カナダにおいて、2001年の炭疽菌テロ事件発生の際に炭疽菌の特効薬についての強制実施権の付与が議論されたが、その後、事件が沈静化し議論は終息した。

台湾では2005年11月に抗インフルエンザ薬の強制実施権付与を決定した。強い感染力がある鳥インフルエンザに対しても有効とされる抗インフルエンザ剤を備蓄する動きが国際的にあり、供給不足となっている。このため、いくつかの国で抗インフルエンザ剤の製造への強制実施権付与が検討されている。

ブラジル政府は、エイズ薬の薬価を下げない場合、強制実施権を発動すると製薬会社に圧力をかけ、何度か薬価を引き下げさせている。ブラジルはエイズ対策に苦しむ途上各国の中でも治療薬配布や予防等の政策が非常に進んでいることで知られる。エイズ治療薬は非常に高価であり、エイズに悩む途上国においては、解決策として強制実施権の設定等の措置が必要であるとのコンセンサスが成立している。しかし、強制実施権の発動で解決することは、特許権の保護基準を低下による治療薬の研究開発投資の阻害という危険性もはらんでいる³³。

2.3 まとめ

研究者からの信用獲得のためにも、知的財産に関する時事問題は常に注意して勉強しておく必要がある。

3. 実務家へのインタビュー

基礎知識を習得後、生じたライセンス契約についての疑問点について、本学先端科学技術研究調査センター久保浩三教授に質問する機会を得た。これをQ&A形式で報告する。

Q1. ライセンスについて

Q1.1 ライセンスには専用実施権と通常実施権とがあるが、実務において、この二つはどのように使い分けていますか。 独占 or 非独占？

権利の取得は原則的に独占権である。例えば非独占権を有する企業が苦労して商品化までこぎつけたとする。この場合、市場で儲けはじめたら、ほかの会社も同じようにライセンスを得

できる企業がない場合の解決策の検討が盛り込まれ、2003年のWTO一般理事会で医薬品アクセスに関する合意が成立した。ここで医薬品に特許があっても一定条件下で医薬品の生産能力が不十分または無い国へコピー医薬品を輸出できる制度の提供が決定された。強制実施権を活用してコピー薬を製造しアフリカ等に輸出してもTRIPS協定違反を問われないことになり、自国内で医薬品を作ることができない国はコピー薬の輸入が可能になった。

³³ エイズ薬に関する特許制度の問題についての参考資料: 隅蔵康一 『バイオ特許入門講座』 羊土社、pages 137-140

て市場に参入してくる。ライバル企業を排除できない権利では意味がないため、ライセンス契約では原則的に独占権の取得を望む。

独占的通常実施権 or 専用実施権 ?

企業同士のライセンス契約では専用実施権の設定はまずない。大学対企業においても独占的通常実施権が選択される。大学側の理由は、研究成果をライセンスするわけであるが、ライセンス後も継続研究する場合の研究が 69 条の試験または研究のための実施の例外に該当しない場合があり今後の研究に支障が出るのが理由としてあげられる。企業側としても実施能力がない大学がライバルになる可能性がないため、専用実施権の設定を特に要求しない。

Q1.2 ライセンスに地域的制限、用途についての制限を設ける場合がありますか。

ある。例えば、日本の産業振興を目的として、海外企業に日本での独占実施権を与えない、用途を限定する場合があります。

Q2 複数の希望者がいる場合、ライセンス先の選定のルールにはどんなことがありますか？

複数の希望者がいる場合は非常にまれなケースである。

一般的に、候補の選定時に考慮する点は、その会社の信用、実施能力である。ライセンス契約に至るまでの過程はいくつかの段階に分かれる。最初のコンタクトはライセンス契約の申し出ではなく、より詳しい情報提供を要求してくる。相手はできるだけ無料で多くの情報を得たいと考える。こちらの対応は、情報を小出しにしながら、相手がどこまで本気かを判断し、その会社の信用、実施能力を測る。必要であれば調査会社を利用する。交渉段階でライセンス交渉にいたるまでの候補は限定される。

限定された候補の中での選定は、売るもの、相手にもよるためケースバイケースであるが、ライセンス契約後に生じる様々な効果を予測し契約先を検討する必要がある。例えば、売り先が商社、メーカー、ベンチャー企業であるかにより、契約後のサポートの必要性、対価などそれぞれ異なる。その効果を検討し選定に役立てる。

Q3 対価の設定

Q3.1 公的な研究費を使ってなされた国立大学の研究成果に対価を要求することへの疑問に対して、どのように回答すればよいでしょうか。

大学は営利が目的ではないが、情報は無料ではないという姿勢である。広く一般に情報を配布する場合は無料でよいが、独占権を一つの企業に与える場合は公益につながるものではなく、当然対価を要求する。

Q3.2 対価の設定はどのようにして決まりますか。

対価は交渉によって決まるため、ケースバイケースである。交渉する相手の企業規模、業種など、様々な要因が影響する。当然売る側はできるだけ高く売りたいが、買い手は安く買いたい。対価の設定は売り上げの何%という形で決まることがあるが、交渉時はなるべく相手にいくら払えるかを最初に言って貰う様にする。売り上げのうちに利益が占める率(利益率)、そのうち特許が貢献している部分を算出することができれば簡単であるが、将来のことを考えるときに不可能である。利益率は業種によって 1%~40%と様々である。このこともあり、相手から最初にいくら払えるかを

聞いて交渉を展開する。

Q4 実施機関を有しない大学におけるライセンス契約について

実施機関を有する企業と有さない大学が特許権を共有した場合、大学は自ら発明を実施できないが共有する企業は実施できる。

Q4.1 共有する特許でありながら、発明を実施できない大学は共有相手企業に何を求めますか。不実施に対する対価を請求する場合、どのような理由で納得してもらおうとよいですか。

特許権が共有であるときは、それぞれ自由に実施することができる。ただし、他者に実施権を許諾する場合は共有者の同意が必要である。

企業は独自に実施でき、大学は実施機関を有しないため実施できない。また、実施権を他者に与えるには共有者の同意が必要であり、共有者がライバル会社への実施権を認めるとは考えられない。このような状況では、企業は独占することにより利益を得ることができ、大学は実施もライセンス契約を結ぶこともできず、特許権を持つ意味がない。そこで、大学が自己実施しないことにより共有者が特許権を独占実施できることを根拠に対価を要求することを考える(不実施補償)。ただし、この要求は共同研究契約を結ぶ段階で決めておく必要がある。何の取り決めもない状況では、特許法にのっとった判断がされ、この場合実施をしていない大学が共有者から対価を請求できない³⁴。

Q4.2 特許権を共有する相手がなかなか実施してくれないとき、共有者は相手の了解を得ないと実施権を他者に与えることができない。この場合はどうすればよいですか。

特許には維持費がかかる。共有する企業にとっては防衛のための特許であるため、実施しなくてもよい場合はあるかもしれないが、大学側には何のメリットもない。この場合は、共有分を買い取ってもらう等の対応がある。しかしこのようなことは事後に対応するのではなく、共同研究契約を結ぶ段階で、決めておく必要がある。

おわりに

日本の特許法は産業の発展を目的とし、この目的を達成するために特許権、実施権、侵害行為が規定されている。日米の制度は条約に基づく存続期間等共通部分があるが、実施権の種類、特許表示等異なる部分もあり、共通点、異なる点を把握する必要がある。一般知識を習得後、ライセンス契約について実務家に質問できたのは貴重な経験であった。

【参考文献】

日本

- ・ LEC 東京リーガルマインド 『BASIC 特許法・実用新案法第6版』
- ・ 廣瀬隆行 『企業人・大学人のための知的財産権入門—特許法を中心に』 東京化学同人
- ・ 江口裕之 『解説特許法』 経済産業調査会
- ・ 荒木好文 『図解パリ条約』 発明協会
- ・ 隅蔵康一 『バイオ特許入門講座』 羊土社

³⁴ 共同研究契約を結ぶことが後のトラブルの原因とならずよい方策であるが、不実施補償を要求できないときも、共有物分割請求(民法256条1項)をするという手段もある。(高橋雄一郎、産学連携と法的問題第二回「不実施補償」要求の法的根拠、産官学連携ジャーナル Vol.2 No.1 2006)

米国

- ・ 小西恵 『米国特許実務マニュアル』 工業調査会
- ・ ヘンリー幸田 『米国特許法逐条解説(第四版)』 発明協会
- ・ 山田勇毅 『戦略的特許ライセンス』 経済産業調査会
- ・ 高岡亮一 『アメリカ特許法実務ハンドブック第2版』 中央経済社
- ・ 木梨貞男 『要点早わかり米国特許入門第2版』 工業調査会
- ・ クレイトン・クリステンセン 『イノベーションのジレンマ』 翔泳社

【参考 Web】

- ・ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許問題関連問題ワーキンググループ、「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」(2004年11月)、
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/strategy_wg_prob.htm
- ・ 木村貴志、「プロパテント時代における権利のあり方に関する調査研究」、知財権紀要 2002、P58-68、http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail01j/13_07.pdf
- ・ 経済産業省商務情報政策局情報処理振興課、「ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会」中間論点整理の公表について、
<http://www.meti.go.jp/press/20051011003/ronntennseiri-set.pdf>
- ・ TRIPS協定医薬品アクセス問題、外務省経済局国際機関第一課、WTO新ラウンド交渉メールマガジン第69号、2003.9.30
<http://www.wtojapan.org/mailmagazine/backnumber/melmaga69.html>
- ・ AUTM U.S. Licensing Survey: FY 2004 (last visited Feb. 28, 2006)
<http://www.autm.net/events/File/FY04%20Licensing%20Survey/04AUTM-USLicSrvy-public.pdf>

以上

参考資料1. 1-5

- 新規性喪失の例外 -

担当 川田 滋久、吉田 哲

はじめに

この章では、まずNAISTの知的財産保護に関する取り組みを紹介し、その活動の一つとしての発明発表前に特許出願を行う重要性の説明、新規性喪失の例外の規定の説明、及び、その注意点を紹介する。特に、研究成果の発表間際に発明相談が知的財産本部に持ち込まれた場合のNAISTの対策を紹介する。

<ポイント>

- ① 新規性喪失の例外により、日米では学会発表後であっても権利取得は可能。しかし、欧州では権利取得を断念せざるを得ない場合が多い。よって、新規性喪失の例外規定の利用は極力避ける。製薬分野などでは、三極での特許取得が交渉の前提となる場合も多く、学会発表により将来の技術移転が著しく困難となる場合が多い。研究者のプライオリティは研究成果の発表であることを尊重しつつも、発表前に出願手続きができるよう研究者には世界の特許制度のルールを理解してもらえるよう日々努力することが大切。
- ② 発表までに日数の少ない緊急出願に対応すべく、担当者の裁量に委ねた特許出願の経路も予め準備しておくことが望ましい。
- ③ 今後、大学からの技術移転を盛んにするには、研究者に発表前の特許出願を行う必要のある点を理解してもらう必要がある。今後の知的財産戦略として、時として論文発表よりも特許出願を優先すべき場合などがあるのではないだろうか。

1. 大学の知的財産の取り組み

大学における研究者にとって論文や学会での発表は最重要課題である。一方、特許制度からすると、発表前に特許出願を済ませておくことが絶対である。それは、出願前に発表をしてしまうと、発明の新規性を自ら損なうことになってしまうことになるからである。

企業の研究者であれば、会社の方針にそって知的財産本部からの指示に従ってくれるかもしれないものの、大学においては、論文・学会発表こそが優先すべきであり、特許出願については二の次になりかねない。特に、発明発表を行う際に、どのようにして十分な特許出願のための準備期間を確保するのが問題となる。

そこで、このテーマについては、どのようにして研究者に特許による発明保護の重要性を認識してもらっているのか、更に、発明発表を直前に控えた発明の特許出願までの取り扱いについて奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)の実際の取り組みを紹介する。

Q1. 発明の特許で保護することの重要性を理解しない研究者に対して、知的財産本部ではどのように特許の重要性をおしえているのか？

1.1 知的財産ポリシー

教員のみならず生徒を含めた大学に関わるものすべてに特許制度の重要性を理解してもらうために、大学の知的財産ポリシーを作成した際に、地域貢献、新規雇用の創出が大学の主要業務の一つである点を明確に定めた。

これまでも、論文を発表することで、公知の技術としたほうが技術の市場への移転が進み、新規産業の創出に役立つとの意見も研究者から聞かれるが、だれでも使える技術であれば、すぐれた技術であっても製品開発までの先行投資を企業は躊躇するため、技術移転に至らないケースが多くあることを説明し、地域貢献のためにも特許出願をして発明を保護する必要があることを説明している。

1.2 知財ポリシーの説明会、知的財産プログラム

社会貢献を重視する知的財産ポリシーについては、各種の学内セミナーや知的財産プログラムを通じて大学内での認知を図っている。

大学職員については、学科ごとに数回のセミナーを開催し、そのつど社会貢献の重要性を訴えた。また、発明相談などの際にも、個別に特許の重要性を説明するようにしている。一方、学生については、毎年、短期の知的財産の集中プログラムを開催しており、そのなかで説明している。

1.3 教員への人事評価の項目

人事評価においても、特許出願を社会貢献の一つとして評価することとしている。奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)では、教員の人事評価を次の4つの項目により行っている。その項目は、論文・学会発表数を中心とする「研究」、生徒の指導実績を評価する「教育」、大学内における管理職としての実績を評価する「大学内貢献」と、大学外における活動実績(委員会などに参加)を考慮する「社会貢献」である。そして、特許出願数やライセンスなどを通じた技術移転の実績などは、社会貢献の一つとして評価できるよう評価項目の一つに挙げられている。

NAISTにおける人事評価の項目

- ・研究……論文・学会発表数
- ・教育……生徒の指導実績
- ・大学内貢献……大学内における活動実績(役職の実績など)
- ・社会貢献……大学外における活動実績(委員会などに参加)、特許出願数、技術移転実績(ライセンス契約、譲渡契約など)

この人事評価は賞与や特別昇給の決定の際に考慮されるものである。よって、特許出願をすることは、大学内において研究者の実績として評価されている。

更に、NAISTでは、ライセンス契約や物質の譲渡契約による収入が生じた場合には、その貢献を発明者に還元すべく、技術移転にともなう収入(ライセンス料など)の40%を発明者に還元することと定めた(NAIST 規定〇〇〇)。技術移転の必要経費を含まない「40%」といった数値

は他大学と比較しても決して少ないものではなく、この数値は、NAIST の知的財産活用を通じた地域貢献への積極的な姿勢を研究者に示すものである。

以上のように、NAIST では、大学の主要な業務の一つとして、技術移転を通じた社会貢献であることを知的財産ポリシーに明記した。そして、特許制度を用いた発明保護を、社会貢献のための重要な要因と認識し、研究者の方々に説明を行っている。また、特許出願などの実績を社会貢献の一つとして捕らえ、人事評価の対象にしている。

Q.2 研究者にとって早期の論文・学会発表は最重要課題である。特許出願には準備には一定の期間が必要であるが、自己の研究成果の発表を優先したい研究者に対して、どのようにして準備期間を確保しているのか？ 特に、新規性喪失の例外(特許法30条)の活用について、どのような注意点があるのか。

このような発表間際に知的財産本部に発明の相談が持ち込まれるケースは稀にある。このようなケースを機会に研究者には早期の発明相談がいかに重要であるかを説明するとともに、以下の対策によりできる限りの保護を図る。

2. 新規性喪失の例外規定は、極力回避する(NAIST の方針)

NAIST では、発明を発表する日程が近くであっても(例えば2週間後など)、できるだけ新規性喪失の例外による救済は利用しないことを優先する。その一番大きな理由は、日本と米国で特許を取れたとしても、欧州では特許が取れなくなるからである(〇〇節参照)。

発明の特性を考えたとき、例えば IT 分野などにおいて、日本と米国のマーケットだけを対象にしたものであれば、欧州出願を取りやめれば足りる。しかしながら、医薬の分野の発明においては、ライセンス交渉の前提が日米欧の三極に特許出願していること、というケースが多い。従って、学会発表を先にしてしまったために欧州での特許性が無くなってしまった発明については、発明の価値によらず、それだけでライセンス交渉の土俵にすら上がれない場合がある。更に、そのような発明についてはその価値評価が相当低く見積もられるため、特許を得られない欧州の企業だけでなく、特許を得ることができる日本や米国の企業に対してもライセンスができなくなってしまうおそれがあるのである。このようなケースを避けるためにも、NAIST としては、原則として、30条の例外規定は利用しないこととしている。

この方針を徹底するために、大学内で行われる知財セミナーにおいては、新規性喪失の例外規定に潜む問題点を紹介し、特許による発明保護の重要性を説明すると同時に、発表時期の一月以上前には知的財産本部に相談するようお願いしている。

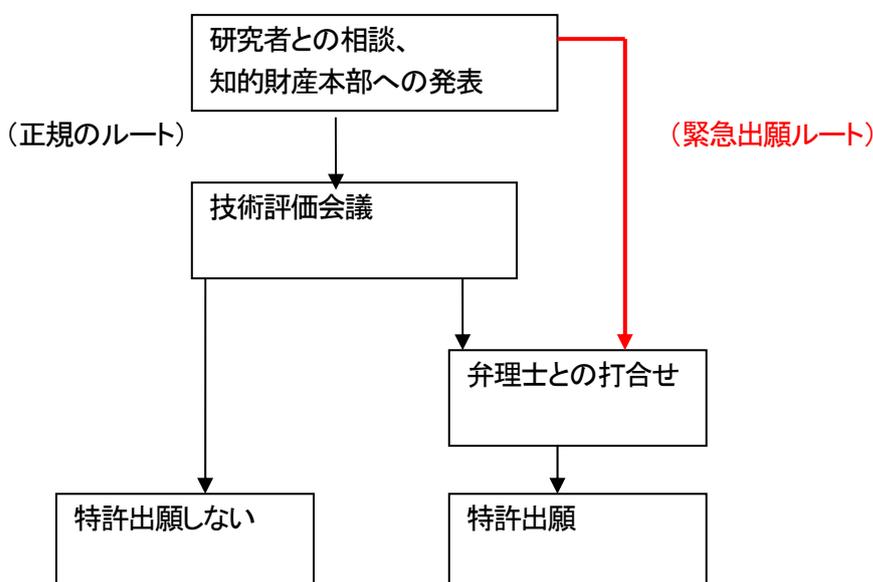
しかしながら、研究者から発明の相談を受けてから、学会発表まで十分な期間がない場合にどのようにすべきか？ NAIST において対策として挙げられているのは次の〇つである。

- ・緊急出願のルート
- ・そのために常に複数の特許事務所に依頼を行う(その割合は10~20%)
- ・米国への仮出願、
- ・日本の国内優先権制度利用
- ・発表内容の制限し、その後に特許出願
- ・出願の取りやめ

2.1 緊急出願への対応

通常、研究者から発明の相談があると、特許性や市場性を知的財産本部で評価を行い、特許出願の有無を決定する。そして、技術評価会議において、発明の特許性やマーケット性などから特許による保護の必要があると判断された案件は、出願業務手続に移り、弁理士との打合せを経て特許出願に至る。これが正規のルートである。しかし、相談から1～2週間で学会発表などがある場合であって、かつ、その発明に特許による保護価値があると担当者が判断した場合は、上記した正規の手順を経ている時間的余裕がない。よりよい特許明細書作成するためには、できるだけ長い期間を明細書作成のために弁理士に与える必要があると考えるからである。

そのように出願までに余裕のない場合には、知的財産本部長の判断により、技術評価会議を経ることなく、緊急出願を行うこととしている。その場合、技術評価会議へは事後報告でよいこととしている。



2.1.1 緊急出願の依頼先確保

通常、特許出願を依頼する場合、一ヶ月程度の明細書作成期間が必要とされる。そのため、このような緊急出願の依頼は断られることがある。そこで、NAISTでは技術分野ごとに依頼する特許事務所は使い分けの一方で、一つの分野の案件を一社に依頼しない点に注意している。つまり、一つの技術分野の発明であっても、常に複数の特許事務所に依頼しておくことで、緊急の場合にも複数の特許事務所に依頼できる関係を構築している。その目安であるが、特許出願80本程度に対して、10～15社程度の事務所を活用している。なお、このように同一分野の発明を複数の特許事務所に依頼することにより、特許事務所間の比較・検討を行うことができ、明細書のクオリティ向上を図ることも可能となる。また、緊急出願については、必要に応じて割増料金を支払う場合もある。

緊急出願の場合、新しい特許事務所を開拓して依頼することは得策ではない。日頃から技術になれた人が望ましいのである。そのような場合にあわてないためにも依頼先を複数準備しておくことが望ましい。

2.2 米国への仮出願、もしくは、方式だけ満たした日本出願

学会発表を行う場合、研究者は自己の発明の発表資料として文書化された資料(例えば論文、予稿集など)を有している。そこで、緊急出願に間に合わない場合には、これらの資料を利用して仮の特許出願を行い、後日、内容を整理した形で再度出願をすることも緊急時の対策として NAIST では準備がある。

仮の特許出願として利用できる制度は二つあり、一つは米国の仮出願制度³⁵、もう一つは日本の国内優先権制度を利用する形態である。米国の仮出願制度では言語や書面の方式を問わないため、研究者の資料をそのまま米国特許庁に提出することが可能である。そして、仮出願の日から一年以内に正規の特許出願を行う。仮出願を行った場合は、提出した書面の英語訳を米国特許庁に提出することが必要となる。

日本の国内優先権制度を利用する形態では、基礎出願は方式要件を満足し、発明の開示と出願日の確保だけを目的とする。そのための方策として、研究者から提供された資料をそのまま明細書の【発明の詳細な説明】もしくは【図面】とし、【特許請求の範囲】には何か適当な言葉(例えば、発明の主要構成だけ)を記載する。そして、発明者や出願人情報から願書を作成し、特許出願を行うものである。そして、この出願を基礎として、後日、時間を掛けて作り直した【特許請求の範囲】、【発明の詳細な説明】などの特許出願を国内優先権主張して行うのである。もちろん、このような出願では発明の開示が不十分となることにより、優先権の遡及効を失う危険が常に付きまとうものであり、決して望ましい対策とはいえない。

しかしながら、上述したように、医薬の分野などでは、三極への特許出願がライセンス契約の前提となっている場合があるため、欧州のみならず日米での技術移転のためにも三極特許庁への特許出願を行う必要がある場合がある。そのような場合の最終手段としての対策である。

また、研究成果については発表するものの、特許性のある部分はすべてを発表するわけではないので、学会発表をしたとしても、発明の新規性が失われたか否か判断できない場合がある。そのようなときにまで、日本国内で30条の提供を受けたのでは、発表した発明の新規性を喪失したことを自認したと判断されかねず、欧州における権利取得をより困難にしまうおそれがある。そこで、NAIST では、やむ終えない場合に、以上説明した、国内優先権や米国仮出願制度を利用することで、出願日の確保を行う対策を用意している。

2.3 発明者の発表内容の制限

特許出願に記載される発明が、そのまま研究成果として発表されるわけではない。従って、研究発表をしたとしても、発明の新規性を失わないケースも存在する(研究成果として重要な部分と、特許性やマーケット性から重要な発明の部分とは必ずしも一致するわけではないのである)。

そこで、特許で保護すべき発明と発表内容を比較検討し、発表内容を制限することで、発明の新規性を喪失しないと判断できるのであれば、特許明細書作成に十分に時間を掛け、発表後に特許出願を行うことも検討する。発明の新規性を喪失するか否か判断が微妙な場合や、発明の新規性を守ろうとすると研究発表の内容が不明確になってしまうような場合であれば、上述の緊急出願や仮出願制度などを活用し、事前の特許出願できるよう最善を尽くす。このような対策のうちどれを選択するのは、発明の本質、特許性の有無などを考慮して、ケースごとに判断する。

³⁵ 米国特許法111条(b)、37 C.F.R 1.53(c)

2.4 出願の取り止め

発明として特許性が認められるものであっても、学会発表を優先するために欧州での特許取得が困難となる場合、日米のみの特許出願についても取りやめることも検討する。上述したように医薬の分野などでは、技術移転の前提が日米欧の三極出願の場合がある。そのような分野の発明であって、欧州での特許性がないとするならば、日米においても技術移転をすることは困難になってしまう。生産設備のない大学が発明を実施することは将来においても考えられず、発明実施のためには企業への技術移転が不可欠である。そうすると、欧州への特許出願が困難となり、将来の技術移転が見込めないものについては、日米の特許出願自体が不要となる場合もあるからである。

なお、一般に、IT分野であれば日本と米国だけに出願することもある。どの国に特許出願をするのかは、発明のマーケット性を考慮した知財戦略の一つとして決定される事項である。

<研究者への説明、二年の活動の実績>

新規性喪失の例外の規定については、日本国内において救済規定であることを説明すると同時に、欧州における不具合についても説明することとしている。また、欧州の特許性がなくなることによって以下に発明の価値評価が下がるのかも、発明相談の際には、機会を観て説明している。知的財産本部設立から二年の活動を経て、研究者からの相談の件数は増加し、また、相談される時期についても早期になっており、緊急出願のケースは減少しているとのことであった。

2.5 まとめ

以上のように、NAISTでは、特許出願までに十分な日数がない場合であっても、新規性喪失の例外規定をできるだけ利用しない方針であり、また、どうしても発表せざるを得ない場合であっても、米国の仮出願や日本の特許庁に方式だけを満たした特許出願を行うことで、出願日を確保するための対策を準備している。これらは、将来海外へ技術移転が行われることを考慮したためである。また、発表の内容についても、できるだけ制限を行い、その後に出願する発明の特許性を極力確保するよう努力する場合もある。

一方、新規性喪失の例外規定と米国の Grace Period により日米において特許性を確保できた場合であっても、欧州への特許性が失われてしまうと日本への特許出願自体をあきらめる場合など、将来の知財戦略に基づいて判断している。

Q.3 特許出願をするのか否かどのように決定するのか？

特許出願をするのか否かは特許性調査とマーケット性の調査結果を主として判断する。

3.1 特許性調査(IPDL 及び民間の DB 活用)

NAISTでは、発明相談を受けた担当者が発先行特許調査を行う。その際には特許庁のIPDLのほか、NRIなどの民間のデータベースを活用することもある。その調査結果は技術評価会議に提出され、発明の内容と公知技術の比較から特許性の有無、また、特許になるとしてもどの程度の範囲で権利化可能であるのかを、担当者が説明する。

なお、この時点での特許性調査はあまり詳細にする必要はなく……(特許調査の章を参照)。

3.2 マーケット性の調査(企業OBの人脈活用)

マーケット性の調査は非常に難しい。NAISTでは企業OBである知的財産部員が、各自の人脈を利用して、発明分野の経験ある技術者に直接相談することが多い。その際には発明のポイントを明らかにせず、発明の技術的な課題と効果だけを紹介し、その技術における市場のニーズなどを調査するスタイルのほか、守秘義務契約を交わし、詳細に相談する場合の二通りがある。いずれにしても、出願するの否かは迅速に決定する必要があるため、担当者及び相談するその技術分野の経験者の感に頼らざる得ない部分もあるのである。

【参考文献】

- ・ 廣瀬隆行『企業人・大学人のための知的財産権入門—特許法を中心に』東京化学同人
- ・ 『弁理士試験 BASIC1 特許法 実用新案法 第6版』LEC 東京リーガルマインド
- ・ 木梨 貞男『要点早わかり 米国特許入門 第2版』工業調査会

【参考 Web】

- ・ 特許庁ホームページ

<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

- ・ 米国特許条文ホームページ

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf

以上

参考資料1. 1-6

- 日米における特別な特許出願 -

担当 塚本 潤子

はじめに

発明の単一性を満たさない場合、この形式的理由のみで出願を拒絶することは、出願人に酷である。このような場合発明を分割することにより、特許権を認める制度(分割出願)がある。先願主義をとる日本においてはもちろんのこと、先発明主義をとる米国においても実態的には先願者が有利であり、より早い出願日をえることは大きな優位である。一定要件を満たす場合、出願日の優先制度がある。先の出願とは別の新たな出願であるが先の出願日の利益を受けることができる様々な特許出願制度がある。

まず、様々な特許出願制度の基礎知識を習得後、制度の実務における活用法、注意点などを実務家に質問した。同時に国際出願時の注意点についても質問した。基本的事項の説明の後、Q&A形式で報告する。

<ポイント>

特別な特許出願の使い分け、注意点並びに国際出願時の検討事項は以下のとおり。

① 出願変更(日本)

特許出願、実用新案出願、意匠登録出願それぞれ相互間で出願形式の変更が認められる。しかし、実務上利用されることはほとんどない。

② 国内優先権(日本)

日本にした先の出願を基礎とする1年以内になされた特許出願で優先権を主張することにより、後の特許出願について先の出願で開示された発明について先の出願日への遡及効が認められる。実務上は1年以内の実施例の補充をして出願をやり直す目的のもの以外に存続期間の延長目的のものもある。

③ 分割出願(日本・米国)

出願分割は発明の単一性を満たさない場合の拒絶理由への対応の他、特許管理のため等、出願人の希望によっても行うことができる。分割後の出願も先の出願日の利益を保持できる。

実務上は、上記理由のほか、外国出願に費用低減目的のために分割出願を利用することがある。国内の複数の出願をまとめて出願し、審査において選択命令あった場合に、代表的な発明のみ選択し審査をしてもらう。特許性があると判断されたのち、選択されなかった発明について分割出願し、権利化を図る。

④ 一部継続出願(CIP) (米国)

新しい実施形態、改良部分が明らかになり、それらを含めて権利取得したい場合、また記載不備・補正却下への対応として出願する。改良発明については大きな改良であれば、新たに特

許出願をして権利取得することが望ましい。

⑤ 仮出願制度(米国)

より早い米国特許出願日を確保するために利用する。仮出願日から12ヶ月以内に通常の米国出願を行うと仮出願日を基準に新規性、非自明性を判断される。存続期間は通常の出願日から20年となる。パリ条約の優先権主張を伴ってすることができず、米国を最初の出願国とする場合のみ利用できる。

実務上では、非米国人である日本人が仮出願を利用することは少ないといわれる。米国のみに出願する場合は有効であるが、通常米国以外への出願を考える場合は利用しない。仮出願の提出書類は開示する以上は十分な開示が必要であり、開示要件を満たさない場合などのリスクについては十分に理解しておくことが望ましい。広い範囲の権利を取得するためにはプレゼン資料等をそのまま用いるのではなく、出願用書類を新たに作成／追加することが望ましい。

⑥ 出願国の選定方法

製造国、販売国のなかで特許権の権利行使が可能な国を選定し、このうちマーケットの大きな国に出願する。

⑦ パリ出願、PCT出願の選択

権利化を急ぐ場合はパリ・ルートを利用する。緊急性がない場合、4カ国以上であればPCTのほうが安くなる。

⑧ 海外に第一国出願し、日本で優先権主張して権利化をすることについて

米国、中国では、米国、中国でなされた発明は当事国にまず出願しなければならない。これに該当しない場合でも、より早く権利化したい場合に審査の早い国への出願、マーケットの大きな国での早期権利化を望む場合、経済的理由などで海外に第一国出願する場合がある。

⑨ Priorityの確保

日本の国内優先権や米国の仮出願の制度は、出願までの十分な準備期間が確保できないときなどにとりあえず出願日(priority)を確保するために有効³⁶。しかし、上述の通り開示要件を満たさないなどの将来のリスクについては十分に理解しておくことが望ましい。

⑩ 早期の権利確保とより広域な権利取得などに対応するために、分割出願(devisional application)やCIPなど審査過程において柔軟な活用が望ましい。例えば、請求項1は特許査定だが、請求項2が拒絶された場合である。また、限定命令により選ばなかった請求項について後日特許取得を図る場合などである。

⑪ 大学には自ら商品を販売することは原則としてありえない。よって、審査過程における戦略は将来の技術移転を考慮して定める。将来のクロスライセンスのために、特許権を取得する知財戦略は大学にとって妥当とはいえない。

³⁶ その他、存続期間の実質的な一年の延長などの効果もあり。

目次

1. 日米における特別な特許出願についての一般的知識

1. 1 日本特許

- ① 分割出願
- ② 出願変更
- ③ 国内優先権制度

1. 2 米国特許

- ① 分割出願
- ② 継続出願(継続審査請求、一部継続出願)
- ③ 仮出願

1. 3 まとめ

2. 実務家へのインタビュー

Q1 特別な特許出願に関して

Q2 国際出願に関して

1. 日米における特別な特許出願についての一般的知識

1. 1 日本の場合

① 分割出願(44条)

二以上の発明を含有する特許出願の一部を一または二以上の新たな特許出願とすることを特許出願の分割という。

特許法 44 条

特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

・分割出願の意義

発明の単一性を満たさない場合、単に形式的な違反を理由に出願を拒絶するのは出願人に酷となる。また、発明の単一性を満たし、一出願した発明であっても特許管理上、複数の出願に分けるほうが有利な場合、また明細書のみに記載した発明について後日別出願して特許を取得することを希望する場合等に、一定条件下、出願の分割を認め、発明を保護している。

・分割出願の要件

出願の分割を認められるためには以下の要件を満たす必要がある。①もとの出願と分割出願の出願人が同一であること(44条1項)。②分割出願時にもとの出願が特許庁に係属していること(44条1項)。③分割出願の明細書、特許請求の範囲または図面に記載された発明が、もとの出願の最初の明細書、特許請求の範囲または図面に記載されている事項の範囲内であること④所定の手続に従い新たに出願すること(44条1項)。この際分割出願であること及びもとの出願の表示等が必要である。

・分割出願の効果

分割が適法である場合は、分割による新たな出願はもとの出願時にしたものとみなされる(44条2項)。分割が不適法である場合は、新たな出願時を基準として新規性等の特許要件を判断する。

・その他

分割された出願は国内優先権主張の先の出願とすることができない(41条1項2号)。これは、国内優先権の要件を満たすかどうかの審査のほか分割要件の判断が必要で審査の負担、第三者のサーチ上の負担が過大となるためである。分割出願について出願審査請求は別途必要である。新たな出願であるため、通常の出願同様、出願審査請求が必要となる。

② 出願変更(46条)

特許出願、実用新案出願、意匠登録出願それぞれ相互間で出願形式の変更が認められる。特許法では実用新案登録、意匠登録出願が特許出願に変更される場合が規定されている。

・出願変更の意義

物品の形態が技術的思想の創作として発明または考案となる場合、一つの対象が意匠、発明、考案として成立する場合がある。実用新案登録出願や意匠登録出願を特許出願に変更することを認めず、出願のやり直しの要求は、先願主義下では出願人の不利益が大きく、発明保護という法目的から妥当ではないため、一定要件を満たす場合に実用新案登録出願、意匠登録出願から特許出願への出願変更が認められる。

実用新案登録出願から特許出願への変更は、実用新案登録出願の明細書、実用新案登録請求の範囲または図面に開示した実用新案法で保護対象とならない方法、物質について権利化を図りたい場合に有意義となる。意匠登録出願から特許出願への変更は、意匠登録出願の図面に表された物品の形態を技術的思想として権利化を図りたい場合に有意義となる。

・出願変更の要件

- i) 原出願の出願人と変更された新出願の出願人とが同一であること
- ii) 原出願が特許庁に係属していること
- iii) 原出願と出願変更された特許出願の対象が実質的に同一であること
- iv) 実用新案登録出願から特許出願への変更の場合は実用登録出願日から3年以内に特許出願すること
- v) 意匠登録出願から特許出願への変更の場合、意匠登録出願日から3年または最初の拒絶査定の日から30日経過前までに特許出願すること
- vi) 願書に出願変更である旨、及び原出願の表示を行う

・出願変更の効果

出願変更の要件を満たす場合、出願変更の出願日が現出願日に遡及する。要件を満たさない場合、出願日が遡及せず、通常の特許出願として実際に出願がされた出願日を基準に特許要件などが判断される。変更要件の具備、不備を問わず、原出願は取り下げたものとみなす。

③ 国内優先権制度(41 条)

日本にした先の出願を基礎として、日本での出願について優先権を主張できる制度が国内優先権出願である。先の特許出願、実用新案登録出願に基づいて 1 年以内になされた、後の特許出願において優先権を主張することにより、後の特許出願について先の出願で開示された発明について先の出願日への遡及効を認める。先の出願に対する改良発明がなされた場合、後の特許出願で先の発明と改良発明を含めて国内優先権の主張を行うことにより、先の発明は先の特許出願日にしたと同様の利益を保有し、改良発明には後の特許出願日の利益を得ることができる。

特許法 41 条

特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

・国内優先権出願の意義

近年の技術開発の高度化、複雑化により改良・追加発明が増加している。これらの改良発明を漏れのない形で権利化するために、後日別出願しても基本発明と実質的に同一であるとして先の特許出願を先願として拒絶される可能性がある。一方、先の出願を補正して改良発明を追加することは、新規事項の追加となり認められない。このため技術開発の成果である一連の改良発明を包括的かつ漏れのない形で権利取得を可能とするために国内優先権制度が設けられている。

・国内優先権の利用態様

i) 実施例補充型

とりあえず判明している実施例を記載して先の出願を主張し、後に新実施例を補充する。

ii) 上位概念抽出型

いくつかの着想が得られ次第、そのつど出願し、これを基礎とした新しい着想(上位概念)が得られた場合に優先権を主張しそれらを取りまとめて出願する。

iii) 発明の単一性利用型

順次得られた着想が相互に発明の単一性要件を満たすときに優先権を主張し、これらを一出願にまとめる。

・国内優先権出願の要件

i) 先の出願の要件

イ) 後の出願と先の出願の出願人が同一であること(41 条 1 項)。

ロ) 先の出願がわが国になされた特許出願、実用新案登録出願であること(41 条 1 項)。

ハ) 先の出願が後の出願の際に特許庁に係属していること。

複数出願に基づいて優先権を主張できるが、分割、変更出願及び実用新案に基づく特許出願について優先権を主張することはできない(41 条 1 項 2 号)。わが国を指定国とする国際出願に基づいての優先権は主張できる。

ii) 後の出願の要件

イ) 先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張しなければならない。

ロ) 優先権を主張しようとする発明を後の出願の特許請求の範囲に記載しなければならない。

iii) 手続要件

イ) 先の出願の日から1年以内に後の出願をしなければならない(41条1項1号)。

ロ) 優先権を主張する旨及び先の出願の表示を記載した書面を出願と同時に提出しなければならない(41条4項)

・国内優先権出願の効果

要件を満たす場合、優先権主張された発明は一定の規定(新規性、進歩性、先願、効力の及ばない範囲等 41条2項に掲げられた規定)に基づき、先の出願時にされたものとみなされる。存続期間(67条)、出願審査請求(48条の3)、不実施の場合の通常実施権の裁定(83条)は後の出願時を基準とする。後の出願で始めて開示された改良発明等については後の出願時を基準に特許要件等を判断する。先の出願はその出願日から1年3月後に取り下げ擬制となる(42条1項)。先の出願から1年3月以内であれば、優先権主張を取り下げることができる(42条2項)。国際出願について優先権主張した場合、PCTの規定が適用され、優先日から30月経過前ならばいつでも取り下げられる(PCT90の3)。後の出願が先の出願から1年3月以内に取り下げられたときは、優先権主張も取り下げられたものとみなす(42条3項)。

要件を満たさない場合、後の出願時を基準に特許要件が判断される。

1.2 米国の場合

① 分割出願(Divisional Application)(121条)

発明の単一性を満たさない場合、審査官は出願人に対して限定要求(Restriction Requirement/Election Requirement)という局指令(Office Action)を出す。これに対し出願人は、どの発明グループを選択するか応答しなければならない。選択した発明グループのみ審査される。選択されなかった発明グループについて新たに分割出願を行う。

・分割出願の効果

米国特許法 121条は審査官の発行した限定要求に応答してされた分割出願は、その分割出願の審査手続で、分割の親出願(限定要求が出された出願)によってダブル・パテントの拒絶を受けたり、親出願を引用例とされた拒絶されることがないと規定している。分割出願することにより原出願日の利益保持の機会が与えられる。

② 継続出願(Continuing Application)(120条)

・継続出願の意義

原出願の継続中であれば、この原出願と関連する新たな特許出願を原出願に基づいてすることができるという制度である。継続出願の出願日は原出願の出願日の利益を主張できるため、原出願の出願日を確保したまま、別途出願することができる。ただし特許権の存続期間20年は、親

出願の出願日から起算されるため、継続出願を繰り返すと、特許権の権利行使ができる期間が短くなる。原出願の最後の拒絶理由(Final Official Action)をうけた後にクレーム補正とともに再審査を求めたい場合、原出願に開示されていない新たな実施形態を追加したい場合に利用される。

・継続出願の種類

- i) 原出願の明細書や図面に開示された範囲内である米国特許法 132 条(b)項に基づく継続審査請求(Request for Continued Examination : RCE)
- ii) 原出願の明細書や図面に新規事項を追加することができる一部特許出願(Continuation-in-Part Application : CIP)

・継続出願の要件

米国特許法 120 条で出願日遡及効が規定されている。継続審査請求(RCE)はルール(37.C.F.R) 1.114 一部継続出願はルール(37.C.F.R) 1.53(d)に記載がある。審査マニュアル(MPEP)上は 201.07,201.08,201.11 などに記載がある。継続出願は以下の要件を満たす場合、米国仮出願以外の通常の米国特許、または PCT 国際特許に基づいてすることができる。

- i) 親出願日に継続出願のそれぞれのクレームをサポートする米国特許法 112 条第 1 パラグラフを満たす開示(written description requirement, enabling requirement, best mode requirement)を充足する開示があること
- ii) 親出願が継続中であること
- iii) 少なくとも 1 人の発明者が共通すること
- iv) 継続出願の明細書またはデータシートで親出願を参照する記載があること
- v) 一部継続出願(CIP)の場合は、親出願を参照する記載中で、一部継続出願であることを明記すること

・継続出願の効果

継続出願要件のうち i) の要件を除く要件を満たした継続出願がされた場合、審査官は米国特許法 112 条第 1 パラグラフを満たす開示が親出願にあるかどうかを判断せず、審査する。i) の要件はインターフェアランスや訴訟手続き上で争われる。

継続審査請求(RCE)の場合は親出願と同じ出願として扱われるので、継続審査請求をした後に親出願が RCE 出願と別に継続することはない。一方、一部継続出願(CIP)の場合は、親出願とは別の出願として取り扱われる。

・各種継続出願

- i) 継続審査請求(RCE)

親出願の最終拒絶状態を取り除くために①審査請求のリクエスト、②親出願での局指令に対する補正、意見書、又は IDS の提出、③出願基本料金の提出が必要である。親出願がまだ継続中で、かつ親出願の最終拒絶(Final Office Action)を受けた後か、許可通知(Notice of Allowance)を受けた後でなければ継続審査請求を行えない。

- ii) 一部継続出願(CIP)

通常の米国出願同様、ルール 1.53(b)に基づき新たに出願されるもので、親出願を参照する記載を含むもの。親出願が係属中であればいつでも行うことができる。一部継続出願であると

親出願を参照する記載で明示することにより、親出願にない新規事項を補正で追加することができる。親出願に開示されていない新規事項を追加する必要がある場合、例えば実施可能要件違背を回避するために必要な補正が、親出願にない場合や、親出願の出願後に親出願での発明改良を明らかにした場合などに必要とされる。一部継続出願のクレームのうち新規事項についてのクレームは一部継続出願の出願日が基準とされる。

③ 仮出願(Provisional Application)

・仮出願の意義

後に通常の米国出願をすることを前提として米国に対して行う仮の出願。仮出願自体が審査されることはなく、仮出願日から 12 ヶ月以内に後の出願として通常の米国出願をしないと、仮出願は自動的に放棄されたものとみなされる。この制度は、個人、大学の発明者が安価かつ簡易により早い米国特許出願日を確保できるように導入された。パリ条約の優先権主張を伴ってすることができないので、米国を最初の出願国とする場合のみ利用できる。

・仮出願の要件

仮出願の要件は①明細書、②必要な図面、③出願費用(160 ドル)である。クレームは不要とされ、カバーシートに仮出願であることを明記しなければならない。仮出願自体審査されることはないが、明細書記載要件(記述要件、実施可能要件、ベストモード要件)を満たしていないと後の通常出願が仮出願日の利益を得ることができない。カバーシートは発明者名を記載し、発明者が署名した宣言書は不要である。

・仮出願の効果

仮出願に基づいて後にした通常の米国出願は、仮出願日を基準に新規性、非自明性を判断する。仮出願に基づいてされた通常の特許出願が特許になった場合、存続期間は通常の出願日を起算点として 20 年となる。

・仮出願の制約

外国にした特許出願を基礎として、パリ条約に基づく優先権を主張してすることができない。先の米国出願の継続出願としてすることもできない(米国特許法 111 条(b)(7))。

・後にする通常の出願

仮出願日から 12 ヶ月以内に基礎となる仮出願を特定して出願しなければならない(米国特許法 119 条(e)項)。12 ヶ月以内に通常の出願がされないと、仮出願は放棄されたものとみなされる。また、仮出願の発明者のうち一人を、発明者として共通しなければならない。また、米国特許法 112 条第 1 パラグラフの記載要件を満たしていないと、後にした通常の出願が仮出願日の利益を得ることができない。

- 仮出願の危険性と有効性^{37, 38} -

仮出願は安価、簡易に米国特許出願日を確保できる制度である。提出書類は明細書と図面のみで、記載要件を満たせば科学論文でも日本語の明細書でも構わない。しかし無審査であるため、提出書類が発明の単一性、記載要件を満たさない状

³⁷ Inna Landsman, Provisional Patent Application: The Dangers Emerge, <http://www.sciencelawyer.com/resources/pub5.shtml>

³⁸ John Inge, Silicon Valley Japanese Entrepreneur Network IP(知的財産)コラム 米国における仮出願制度 <http://www.svjcn.org/blog/archives/000003.html>

況に陥りがちであり、安易に仮出願を選択することの危険性が指摘されている。

・提出書類が記述要件を満たさない事例

New Railhead Mfg. Co. v. Vermeer Mfg. Co. & Earth Tool Co.の事例は仮出願時の提出書類に本出願時と同様の情報量が必要であることを示している³⁹。この事例では、提出書類が記載要件不十分として仮出願日の効果を認めないとされた。しかも、本出願日の1年以上前(仮出願日から1年以内)にこの発明を商業的に利用していたことが、新規性の喪失にあたりとされ、特許権無効が宣言された。

・提出書類が記述要件を満たす場合

記載要件を満たす場合は、仮出願の提出書類が科学論文であって構わない。しかし、科学論文は一つの実施例、形式など実際の発明の範囲の一部であることが多く、本出願時に優先権主張できるのは、この狭い発明範囲のみである。このため出願用書類を新たに作成することが望ましいと考えられる。

仮出願後の修正は方式要件以外不可能であるため、有効な特許権を確保するには、仮出願時の書類作成も本出願時と同じくらい真剣に取り組む必要がある。こうなると仮出願にかかる費用も安価ではなくなり、仮出願後の本出願時の費用も考慮すると、結果として仮出願分余分に費用がかかることになる。

このように、簡単、安価とだけ考え仮出願するのは危険であるが、仮出願によりコストが削減される場合には有効な制度である。例えば、発明者が複数の発明を抱え、どれが商業的に有効か判断つかない場合、とりあえず複数の発明を一つの仮出願とし、一年間に仮出願で記載した発明のそれぞれについて本出願するか検討することができる。

以上、仮出願の危険性を述べたが、一方で仮出願は権利期間が最大1年延長されることに相当しメリットも大きい。仮出願は有用な手段であるが、出願に際しては本出願同様労力を費やす必要があることを認識する必要がある。

1.3 まとめ

出願分割は発明の単一性を満たさない場合の拒絶理由への対応の他、特許管理のため等、出願人の希望によっても行う。この場合、分割後の出願も先の出願日の利益を保持できる。

より早い出願日を得るために、一定条件下出願日の優先を主張することができる。日本においては、改良・追加発明をもれなく保護するために日本国内の先の出願日の優先権を主張できる国内優先権出願がある。米国では継続出願、仮出願がある。継続出願には2種類あり、このうち一部継続出願(CIP)では、原出願の明細書や図面に新規事項を追加できる。日本での国内優先権主張は先の出願から1年以内であるのに対し、米国では先の出願が係属中であれば出願できる。仮出願は、個人、大学等が安価かつ簡易に米国出願日を確保するために設けられている。

2. 実務家へのインタビュー

基礎知識を習得後、特別な特許出願を利用した出願戦略、国際出願時の疑問点を実務家に質問する機会を得た。これをQ&A形式で報告する。

Q1 特別な特許出願に関して

³⁹ New Railhead Mfg. v. Vermeer Mfg. Co., 298 F.3d 1290, 63 USPQ2d 1843 (Fed. Cir. 2002)

Q1.1 分割出願を用いた出願戦略はどのようなものがあるのでしょうか。

日本の分割出願は出願の拒絶後、別の審査官に審査してもらうために行う場合もある。外国出願時には分割出願を費用低減のためにも利用される。国内の複数の出願をまとめて外国出願する。審査過程で選択命令あった場合に、代表的な発明のみ選択し審査をうける。特許性があると判断されたのち、選択しなかった発明を分割出願し、権利化する。

Q1.2 出願変更を用いた出願戦略はどのようなものがあるのでしょうか。また、実用新案登録に基づく特許出願制度が導入されましたが、利用価値はありますか。

出願変更を行うことはまずない。実用新案登録に基づく特許出願の案件を扱ったことはなく、あまり利用されていないようである。

Q1.3 日本の実用新案の存在価値、利用価値はありますか。

実用新案の出願件数は非常に少ない。特許に対する実用新案のメリットは出願費用が安いこと、早く権利化ができることが考えられるが、この二点を検証すると特に大きなメリットではないことがわかる。特許と比較して特許庁へ支払う費用は安いが代理人費用には大差がないため、結果としてかかる費用は、ほとんど同じである。次に早期の権利化であるが、特許権の場合も早期審査請求制度を利用することで、早期の権利化が可能とある。またこの制度を利用しない場合でも、侵害行為には権利化後補償金請求などの制度を活用することができる。このため実用新案を選択するメリットは特にない。

ただし、実用新案技術評価制度をうまく利用することで、利用価値はあるのではないかと。

大学発明の特徴は、基礎的な技術であり商品化までには追加研究や量産への研究など必要な場合が多い。存続期間10年の実用新案制度では保護期間が短く、大学において利用することは考えにくい。

Q1.4 国内優先権を用いた出願戦略はどのようなものがあるのでしょうか。

出願目的としては、一年以内の実施例の補充をして出願をやり直す目的と存続期間の延長目的がある。

一年以内の実施例の補充には二つの形態がある。よりよい実施形態が開発された場合、実施形態の開示を忘れていた場合である。改良発明がされた場合により広い権利を確保するため、また出願準備期間の確保としても利用する。学会発表前に特許出願に十分な出願準備期間が確保できない場合、実験データをもとに基礎出願をし、その後の学会発表後、正式な出願を国内優先権主張して行う。

また、存続期間の一年間延長のためにも利用する。存続期間の最後の一年が一番売り上げ大きくなる製薬業界等で利用される。

Q1.5 CIP 出願(一部継続出願)(米国)

Q1.5.1 どんなときに CIP 出願をするのでしょうか。

新しい実施形態、改良部分が明らかになり、それらを含めて権利取得したい場合、また記載不備・補正却下への対応として出願する。

Q1.5.2 毎年、改良発明は生まれている。その全てを CIP 出願するのは適切とは思えないが、CIP

出願をする、しないの判断基準はどのようなものがありますか。

改良発明であっても、大きな改良であれば新たに特許出願をして権利を取得することが望ましい。実務上では、親出願の開示事項が十分でなく、特許権をとるのが難しい際に苦し紛れにCIP出願するケースが多い。親出願が係属中であれば何度でもPCT出願できるため、特許が取れるまで何度も挑戦するという結果になっている。サブマリン特許⁴⁰時代であれば意味があったが、現在は、親出願の開示に問題がなければCIP出願の必要はなく、改良発明は別出願することが望ましい。

これに対し、日本の国内優先権出願は、発明の単一性を保つ限り出願費用低減のメリットあり利用価値がある。

Q1.6 仮出願制度(米国)

Q1.6.1 全米国特許に対する仮出願特許の割合は出願人が米国、カナダの場合は約12%であるのに対し、日本の利用率は0.3%と低く、非北米国で大差はない(英国2.5%、ドイツ0.8%)⁴¹。非米国人にとっての仮出願の有効性はありますか。日本人にとって戦略的な利用方法はありますか。

仮出願制度は先発明主義をとる米国が発明の完成後すぐに出願をして、早くに発明したことを主張するために設けられたものである。米国のみに出願を考えている場合以外、日本人にとっては戦略的な利用、利用価値はあまりないのではないか。先願主義をとっている欧州や日本、中国出願を考えるなら米国だけに注目せず先願主義を原則に世界戦略したほうがよい。

Q1.6.2 提出書類として、論文、プレゼン資料以外になにかあるのでしょうか。

開示する以上は十分な開示が必要である。プレゼン資料の提出は可能ではあるが、その内容で遡及効得られるのはプレゼン資料に開示した範囲の発明のみで、狭い範囲の権利しか取れない可能性があり望ましくない。新たに出願書類を作成することが望ましい。

Q2 国際出願に関して

Q2.1 出願国の選定方法

まず、製造国、販売国のなかで特許権の権利行使が可能な国を選定する。これを満たす全ての国に出願すると、費用が莫大となるため、このなかでマーケットの大きな国に出願する。マーケットの大きい国で稼ぐことができれば、ほかの国での権利を放棄してもよいためである。平均的には日本、米国、欧州(独、仏、英)、中国、韓国、台湾である。出願にかかる費用は、特許庁に提出する出願費用、代理人費用ともに各国で大きく変動はない。コストがかかるのは翻訳代である。英語の出願書類は米、英、加、オーストラリアに共通に利用できるが、その他の国はその国の言語にそれぞれ翻訳する必要があるため、出願国を増やすに依りて費用がかかる。このため、費用対効果を考慮して出願国を選定する。

⁴⁰ サブマリン特許: 出願後に長期間審査され、対象技術が広く使われるようになった後、突如成立する特許。以前、米国では出願公開制度がなく、存続期間が特許成立時から17年間とされた。これを悪用し明細書の修正を繰り返し特許の成立を遅らせ、その技術を利用した製品が広く普及した時点で特許を成立させ、権利侵害を訴えて莫大なロイヤリティを要求する。1995年法改正で存続期間を出願日から20年とし、1999年改正で出願公開制度が導入された。しかし米国のみ出願の場合、出願非公開が認められるため、サブマリン特許出現の可能性は消えていない。

⁴¹ 三沢達也、「特許出願手続に係る出願人の権利及び義務に関する調査研究」、知財研紀要2001、P110-121

Q2.2 国際出願時にパリ出願、PCT 出願では、出願費用、移行期間(12ヶ月、30ヶ月)などの相違がありますが、実務上注意すべき点はどのようなものがありますか。

権利化を急ぐ場合は、パリ・ルートを利用する。模倣品が出回る可能性がある国に有効である。パリ・ルートが PCT と比較して権利化が早いのは移行期間の相違だけではなく、PCT ルートでは各国の審査が遅いという実態がある。サーチレポートの提出を待って審査しているようである。

緊急性がない場合、費用面で比較すると、大体 4 カ国以上であれば PCT の方が安くなる。PCT は移行期間が長く、この間に権利化する国を再度検討することも可能となる。事業計画変更などで全 PCT 出願のうち 2 割程度は権利化をあきらめているといわれている。

Q2.3 日本に出願をしたのち国際出願するのではなく、海外に第一国出願し、日本で優先権主張して権利化をすることは行われていますか。どのような場合に有効ですか。

米国、中国では、自国でなされた発明は自国にまず出願しなければならない。現地法人との共同出願である場合は当事国に出願しなければならない。これに該当しない場合でも、日本でされた発明を出願する際も海外に第一国出願する場合もある。想定されるケースとして以下のものがある。

1. より早く権利化したい場合に米国に出願する。米国は審査が早く、米国に第一国出願しその結果を他国の審査で補正案などに利用できる。権利化を急ぐ場合、日本、欧州では、早期審査手続をすることで半年以内に応答を得られる。この場合自ら調査し先行例との差異を説明する必要があり早期審査の依頼の代理人費用は30万程度必要となる。
2. 大きなマーケットがある国で早く権利化したい場合、その国にまず出願する。自動車メーカーのように全世界的に販売している場合、最大マーケットの米国にまず出願する場合も多い。
3. 欧州特許庁に第一国出願すると英文のサーチレポートをもらえる。英語の論文、しかも英語標準の調査結果であり有効である。
4. 経済的理由で韓国を第一国に指定する場合もある。韓国語出願であっても日本語でヒアリング可能な韓国の代理人は多く、代理人費用が安い。

おわりに

通常の出願に加えて、様々な特別な特許出願の形式がある。これを理解することにより、出願費用の軽減、拒絶状態の解消、学会発表を間近に控えた際の対応など、様々な問題に対する対応策を考えることができる。また、これらの制度が実際にどのように使われているか、実務家にインタビューすることができたのは貴重な経験であった。

実務家へのインタビューの際に、三協国際特許事務所外国部担当部長今道幸夫先生、北村国際特許事務所所長北村修一郎弁理士、北村国際特許事務所山崎哲也弁理士、本学先端科学技術研究調査センター久保浩三教授に長年の実務経験に基づいた的確な助言を頂き、多大なご協力を頂きました。

【参考文献】

- ・ 『BASIC 特許法・実用新案法第 6 版』 LEC 東京リーガルマインド
- ・ 江口裕之 『解説特許法』 経済産業調査会
- ・ 小西恵、『米国特許実務マニュアル』 工業調査会
- ・ ヘンリー幸田 『米国特許法逐条解説[第四版] 発明協会
- ・ 三沢達也 『特許出願手続に係る出願人の権利及び義務に関する調査研究』 知財研紀要 2001、

【参考 Web】

三沢達也 知財研紀要 2001 <http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail00j/00j11.pdf>

以上

参考資料1. 1-7

—日米特許出願の手続き、その注意点—

担当 矢倉 徹

はじめに

産業を発達・発展させるためには、新規技術である発明の利用を図り、さらにその技術の改良を積み重ねることのほか、発明の保護を図ることで、発明者の発明意欲を増進させることが重要である。この発明の保護を図るためには、まず特許権を取得したい国の特許事務局に対して、「出願」行為を行い、その発明が特許として保護するに値するかを審査する必要がある。しかし、この出願手続や出願書類、審査手続等は、各国によって制度が様々であり、外国に出願する場合に注意すべき点が多い。ここでは、発明を保護するための最初の手続である特許出願について、日本と米国における違いとその手続きの注意点を説明する。

<ポイント>

- ① 日米の特許制度には様々な相違点があり、そのため出願書類にも相違がある。例えば、日本と異なり発明者主義を採用する米国では、出願人は発明者自身でなければならない。そのため、米国出願については発明者の宣誓書のように、日本と異なる書面が必要となる場合がある。世界出願が予定される現代であれば、国内の出願手続きの準備の際に将来の米国出願についての説明、必要な書面の準備を行っておくことが望ましい。
- ② 新規性の基準の相違から、日本では従来技術とみなされるものが米国では従来技術とみなされない場合がある。米国出願時には、技術背景の記載に注意が必要である⁴²。また、ベスト・モードの記載要件や、クレームや要約に望ましくない用語などもあり、それらを事前に理解しておくことで中間処理や将来のライセンス交渉など円滑に行える。米国特許制度を理解することは技術移転において最重要課題ではないものの、実務を通じて少しずつでも理解しておくことが望ましい。

目次

1. 日本及び米国における出願人適格について
 1. 1 日本の場合
 1. 2 米国の場合
2. 日本及び米国における出願書類について
 2. 1 日本における特許出願に必要な書類と記載内容
 2. 2 日本における特許出願の記載要件
 2. 2 米国における特許出願に必要な書類と記載内容
 2. 4 米国における特許出願の記載要件

⁴² 具体的に米国出願前一年以内に発表した内容については削除もしくは、Related Artとして先行技術に該当しない旨を明記する。

3. 日本及び米国における出願日の時期及び手続きについて

3. 1 先発明主義と先願主義

3. 2 発信主義と到達主義

3. 3 出願書類提出の方法

4. まとめ

1. 日本及び米国における出願人適格について

1. 1 日本の場合

出願人になるためには、特許を受ける権利を有している必要がある。発明を創作すると、まず、その発明をした者に特許を受ける権利が生じ、特許出願が可能になる。また、この特許を受ける権利は譲渡可能であるため(特 33 条)、発明者以外でも特許を受ける権利の譲渡を受けた自然人又は法人格を有している企業等が出願人となることもある。

この特許を受ける権利を有していない者の出願の例としては、盗用による出願や、特許を受ける権利を二重譲渡した場合による後願があげられる。後者は、例えば、1つの発明に係る特許を受ける権利を2人以上に譲渡した場合で、このときは、先に出願をした者のみが第三者対抗要件、つまり「私が特許を受ける権利を持っている」と、誰に対しても主張できる権利を有する(特 34 条1項)ことになる。もちろん、特許庁に対しても特許を受ける権利を主張できるため、正式な出願として手続きが進められる。これに対し、先の出願日より後に出願した者は、「私が特許を受ける権利を持っている」と特許庁に主張できないため、正式な出願とは認められない。この場合、出願できなかったことによる損害を、二重譲渡をした者に対して損害賠償等を求めることになる。これら特許を受ける権利を有しない者による出願は、「冒認出願」と呼ばれ、拒絶・無効理由となっている。ただし、出願人が特許を受ける権利を有しているかどうかを審査官が審査するのは実質的には不可能で、外部からの情報提供を受けた場合などを除き、これを理由に出願が拒絶されることはまずない。

特許法 33 条1項(特許を受ける権利)

- ① 特許を受ける権利は、移転することができる。

特許法 34 条1項

- ① 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。

出願を行う者は、法律上の権利義務の主体となる資格である権利能力が必要となる。権利能力は、一部の外国人を除き、すべての自然人に認められている能力である。外国人は、民法第3条第2項に「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」と定められているため、特定の権利に関して法令等で制限される場合がある。外国人の権利能力が否定されている例として、鉱業権、粗鋼権、日本船舶・日本航空機の所有権などがある。特許法においても、外国人に対する制限があり、日本国内に住所、居所を有しない者で、パリ条約等の未加盟国の国民は特許に関する権利を享有できない(特 25 条)が、ほとんどの国がパリ条約に加盟しているため、実質はほとんどの外国人にも出願行為を行う権利能力があることになる。

自然人以外には、法人にも権利能力が認められているが、法人は、法律の規定によらなければ成立することができない(法人法定主義、民法 33 条)ため、事実上法人となるような実体を

備えている場合でも、法の要件を満たしていなければ権利義務の帰属主体とはならない。この権利能力が認められていない団体は、「法人格のなき社団」などと呼ばれ、特許出願をすることができない(特6条1項反対解釈)。

また、出願行為には、独立して法律行為を行う手続能力も必要であるため、未成年や成年被後見人(特7条1項)、補佐人の同意を得ていない被補佐人(特7条2項)は単独で出願をすることができない。これは、判断能力が不十分である者がした行為に対する保護を図るためである。この場合、未成年や成年被後見人は法定代理人や成年後見人が出願手続を行い、被補佐人は補佐人の同意を得て出願手続を行うことになる。これら未成年等が出願した場合は、拒絶・無効理由となっている。

民法 33 条(法人の成立)

法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

特許法6条1項 (法人でない社団等の手続をする能力)

- ① 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 - 1) 出願審査の請求をすること。
 - 2) 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
 - 3) 第 171 条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。特許法7条1項

特許法7条1項、2項(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

- ① 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
- ② 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

特許法 25 条(外国人の権利の享有)

日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

- 1) その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
- 2) その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
- 3) 条約に別段の定めがあるとき。

ベンチャーが出願する場合は、法人としての地位を確保しておくことが必要。出願には二つのルート。会社名か個人名か。出願人による一番の違いは、税金の取り扱い。会社経費、更に、収入があった場合に会社の収入なのか個人収入なのか？ 納めるべき税金の名目がことなるのである。ベンチャー企業を立ち上げた際には税理士さんに相談すべき。

共同で発明を行った場合には、特許を受ける権利は共有となる。この場合、特許出願は、共有者全員で出願しなければならない(特 38 条)。また、発明者が1人のときでも、複数人への特許を受ける権利を分けて譲渡することがあり、この場合も共有者全員で出願する必要がある。これは、共同で発明を行った他の発明者などの特許を受ける権利を保護するためであり、これに反した出願は、拒絶・無効理由となる。

特許法 38 条(共同出願)

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

共同出願時に問題となるのは、共有の持分の取り決め方である。共同研究などでは 5:5 の場合もあるが、詳細に考えるとお互いの貢献が等しい場合など稀なケースである。受託研究の場合は、より顕著であり、依頼者単独出願もありうる。共同研究や受託研究の場合に、自己の持分について争わないためにも、契約時において双方が合意した取り決めを定めておくことが望ましい。

1.2 米国の場合

米国では、出願を行った発明を保護するという日本とは異なり、発明を行った発明者自身を保護することがアメリカ合衆国憲法に明記されており、特許出願は発明者が行わなければならないとされている(米特 102 条(f)項)。このため、発明者が特許を受ける権利を企業に譲渡しても、特許出願の際にはその企業は直接の出願人になることはできない。実務上は、任意ではあるが、発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けたことを証明する譲渡書を出願書類に添付することにより、特許を受ける権利の譲渡を受けたことを明示することになる。

なお、発明者が死亡した場合(米特 117 条)や出願を拒否した場合(米特 118 条)など特別な場合は、相続人や特許を受ける権利の譲渡を受けた者が出願することができる。特許を受ける権利の譲渡を受けた場合は、出願はあくまでも代理人としての出願に過ぎず、特許は発明者に付与される。

米国憲法第1条第8節

①連邦議会は次の権限を有する。合衆国の国債を支払い、共同の防衛および一般の福祉に備えるために、租税、関税、付加金、消費税を賦課徴収すること。ただし、すべての関税、付加金、消費税は、合衆国全土で同一でなければならない。

8) 著作者および発明者に、一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって、学術および技芸の進歩を促進すること。

Section 8. The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States;

To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;

米国特許法 102 条(特許要件;新規性及び特許を受ける権利の喪失)

次の各号の何れかに該当する場合を除き、誰でも特許を受けることができる。

(f) 特許を得ようとする発明の主題が、自身で発明したものでない場合

A person shall be entitled to a patent unless -

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented,

米国特許法 117 条(発明者の死亡又は無能力)

死亡した発明者又は法律上の無能力者である発明者の法律上の代表者は、法律の規定に従って、その発明者に適用されると同じ条件で特許出願をすることができる。

Legal representatives of deceased inventors and of those under legal incapacity may make application for patent upon compliance with the requirements and on the same terms and conditions applicable to the inventor.

米国特許法 118 条(発明者以外のものによる出願)

発明者が特許出願することを拒否し、又は相当な努力を払ったにも拘らず発明者を発見できず若しくは発明者に連絡できない場合は、発明者から発明を譲渡され若しくは書面により譲渡の同意を受けた者、又は出願行為を正当化するのに十分な財産的利害関係を有する者は、相当事実の証明に基づき、かつ、出願することが当事者の権利を確保し、又は回復できない損害を防ぐために必要であることを立証して、発明者のために発明者の代理人として特許出願することができる。特許商標庁長官は、その十分と認める通知を発明者に行い、かつ、その定める規則に従って、発明者に特許を付与することができる。

Whenever an inventor refuses to execute an application for patent, or cannot be found or reached after diligent effort, a person to whom the inventor has assigned or agreed in writing to assign the invention or who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter justifying such action, may make application for patent on behalf of and as agent for the inventor on proof of the pertinent facts and a showing that such action is necessary to preserve the rights of the parties or to prevent irreparable damage; and the Director may grant a patent to such inventor upon such notice to him as the Director deems sufficient, and on compliance with such regulations as he prescribes.

Q.アメリカ出願をする際には、別に米国特許庁に提出するための譲渡証の提出が求められる。しかし、米国出願へはパリルートで日本出願から一年後、PCT ルートであれば30ヵ月後である。人材の流動化が進んだ現在においては、30ヶ月後発明者が大学にいても限らない。また、留学生などは帰国していることもある。日本の国内出願の段階で米国出願用の譲渡書に署名をもらっておくことが望ましいといえるのか？

Q. 行方が分からなくなった発明者(元大学の研究員)の場合、どうすればよいか？

A. 発明者が見つからない場合、譲渡証なしでも良い(米国特許にルールあり)

Q.手続き円滑化のため、大学への発明譲渡の際に、何をしているのか？

A.発明譲渡の際には、日本国出願だけでなく、世界各国への出願についても譲渡してもらう。そのような雛形を準備。

共同で発明がなされた場合は、共同して特許出願しなければならないことが米国特許法 116 条に明記されている。

米国特許法 116 条(発明者)

発明が 2 人以上の者によって共同してなされた場合は、本法に別段の規定がある場合を除き、発明者は共同して特許出願し、各自出願に署名し、かつ、必要な宣誓を行わなければならない。

(省略)

When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title.

【参考】

米国における発明者となるための要件などが、特許庁のホームページで公開されている。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_6/paper07_2.pdf

2. 日本及び米国における出願書類について

2. 1 日本における特許出願に必要な書類と記載内容

特許出願に必要な書類は、①願書及びそれに添付する②特許請求の範囲、③明細書、④図面(必要に応じて)、⑤要約書がある(特 36 条)。それぞれに、どこに何を記載するかは、特許法第 36 条及び特許法施行規則第 23 条～第 25 条の 7 に従うことになる。以下に記載事項を示す。

【願書等の主な記載事項】

		様式	主な記載事項
①願書	通常出願	様式第 26	<ul style="list-style-type: none"> ・発明者の氏名及び住所 ・特許出願をするものの氏名又は会社名及び住所又は居所 ・特定研究成果にかかる出願(産業活力再生特別措置法)は願書にその旨を記載 ・新規性喪失の例外の旨 ・優先権主張の旨
	外国語出願	様式第 26 の 2	
	分割出願	様式第 27	
	変更出願	様式第 28	
	実用新案権からの変更出願	様式第 28 の 2	
②明細書		様式第 29	<ul style="list-style-type: none"> ・発明の名称 ・図面の簡単な説明 ・発明の詳細な説明
③特許請求の範囲		様式第 30	<ul style="list-style-type: none"> ・請求項に区分し、特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を記載
④図面		様式第 31	<ul style="list-style-type: none"> ・発明の内容理解に役立つ図面を記載
⑤要約書		様式第 32	<ul style="list-style-type: none"> ・簡潔に発明全体のポイントを記載

2.2 日本における特許出願の記載要件

日本の特許請求の範囲及び明細書は、特許法第 36 条、特許法施行規則第 24 条の2及び同規則第 24 条の3に従い、請求の範囲は簡潔明瞭に、明細書は第三者が実施できる程度に記載する必要がある。以下に記載内容を示す。

【明細書の主な記載内容】

<p>・特許請求の範囲</p>	<p>・特許を受けようとする発明が、発明の詳細な記載に記載したものであること</p> <p>・特許を受けようとする発明が、明確であること</p> <p>・請求項ごとの記載が簡潔であること</p> <p>・経済産業省令で定める記載方法であること(請求項ごとに連続した番号を付け、また、請求項を引用するときは、引用する請求項より下の請求項とし、その引用する請求項の番号を付して記載すること)</p>
<p>・発明の詳細な説明</p>	<p>・発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を、その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載すること</p> <p>・その発明に関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載すること</p>

明細書の発明の詳細な説明には、発明に関連する文献公知発明のうち出願者が知っているものを記載しなければならない(特36条4項2号)が、これに違反する場合は、意見書提出機会を与えてから(特 48 条の7)拒絶することとなっている(特 49 条1項5号)。これは特許庁が迅速かつ適切な審査を行うために、出願人の有する先行技術分権情報を有効利用しようとする意図で平成 14 年改正に導入されたものであるため、審査が終了し特許査定後にまで特許法第 36 条第4項第2号違反で無効とするのは特許権者に酷である。このため、この違反は無効理由とはなっていない。ここは下記に述べる米国の情報開示制度との大きな違いである。

特許法 36 条4項2号(特許出願)

- ④ 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 2) その発明に関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

特許法 48 条の7(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

審査官は、特許出願が第 36 条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

特許法 49 条1項5号(拒絶の査定)

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶を

すべき旨の査定をしなければならない。

5) 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第 36 条第 4 項第 2 号に規定する要件を満たすこととならないとき。

日米の先行技術の相違に注意する必要がある。

日本の場合、新規性喪失の例外の適用を受けた場合を除き、出願前に開示される文献などはすべて先行技術となる(特許法 29 条 1 項)。そのため、出願前 1 年以内に公表された文献や先行する公開公報などを日本の明細書の中で従来技術として記載することがある。しかし、アメリカ特許制度では、出願人には出願前 1 年間のグレースピリオドのルールが定められているため、日本の特許制度で公知技術となるものが、米国出願においては公知技術とならない場合があるので、に注意すべきである。

具体的に、日本の明細書に先行技術と記載してある文献は、米国の審査において出願人が自ら認めた従来技術(Admitted Prior Art)であるとして、特許性を否定する根拠と成る(MPEP 2129, In re Nomiya, 509 F. 2d 566 (C.C.P.A. 1975))。一旦、出願人が認めたと判断されてしまうと、それを覆すことは極めて困難である。

図面の作成時に PRIOR ART とタイトルを付けた場合、その図面に記載されている構成はすべて出願人が認めた先行技術となる。先行技術でない場合には、Related ART とするなど、図面への記載も注意すべきである。

対策 : 米国出願用に明細書の翻訳をする場合、先行技術の項目については、本当に米国特許法における先行技術に該当するのかを検討する必要がある。

・ 米国出願の段階で、手続きするのは面倒なので、日本の明細書作成時に、米国出願用の先行資料を準備する(IDS のための準備としても活用できる)。

2.3 米国における特許出願に必要な書類と記載内容

米国特許出願では、①明細書、②発明の理解に必要な図面、③宣誓書又は宣言書、必要に応じて④出願データシート(譲渡書、優先権証書など)と、必要書類及び料金のチェックリストを提出する。これらは、原則として英語で記載しなければならないが、これ以外の言語で記載する場合には英語による翻訳と、その翻訳が正確であること示す陳述書及び手数料が必要となる。

上記出願書類に記載する内容等を以下に説明する。

①の明細書には、下記内容を記載することとなっている。

- ・ 発明の名称: 具体的かつ短く記載する。500 語以内、数式や化学式等の特殊な文字は使えない。
- ・ 関連出願の参照: 継続出願、分割出願などの場合、親出願の出願番号、出願日を記載する。
- ・ 発明の背景: 発明の技術分野と関連技術の説明を記載する。
- ・ 発明の概要: 公衆がクレーム発明の特徴や意義を理解できるように、かつ、簡潔に記載する。
- ・ 図面の簡単な説明: 何をどのように見た図かを記載する。
- ・ 発明の詳細な説明: 簡潔明確に、かつ、当業者がその発明を実施できる程度に十分

に発明を詳細に記載する。具体的実施例もここに記載する。

- ・ クレーム(米特 112 条):クレームは、日本の特許請求の範囲に相当し、特許権の効力が及ぶ権利範囲を記載する。クレームは過度でない限り複数記載できるが、最も限定の少ないクレームをクレーム1とし、引用関係にあるグループ毎にまとめておくことが望ましいとされている。
- ・ 要約文:50 語から 150 語以内で、改行なしの単一段落にしなければならない。また、要約文は、従来クレームの解釈には使われないこととされていたが、判例より、要約文をクレーム解釈から排除しないとされている*。ただし、国際出願に関しては、PCT第3条第3項より権利範囲の解釈に用いないことが定められているため、解釈に直接用いることはないと思われる。

PCT3条3項(国際出願)

③c要約は、技術情報としてのみ用いるものとし、他の目的のため、特に、求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。

※ 正確には、要約文の内容を単独でクレーム解釈に用いたのではなく、明細書等にかかれていたクレーム解釈の裏づけ的なものとして要約文が用いられた (Hill-Rom v. Kinetic, 54 USPQ 1437, 1440 (Fed. Cir. 2000))。このように要約文が権利範囲に影響を及ぼす可能性があるため、付随的な発明の構成や発明の効果をあまりに詳しく書くことは避けたほうがよいと思われる(発明の主要構成と誤解されるような記載には注意すべき)。ポイントは要約書といえども、注意が必要。クレームを単純にコピーするのではなく、発明のポイントだけを記載するようにすべき。日本の要約書作成の際にも注意すべき事項といえる。

要約書内に Comprising など不適切な用語を含むと、それだけで審査官からの補正命令がされることがある。無駄な手続き費用を削減する観点から、要約書の作成時には注意してそのような用語を用いていないか翻訳のチェック時に注意することも望ましい。

② の図面は、発明の理解に必要な場合は必ず提出しなければならない。これは、日本に比べて図面が重要視されているからであり、構成要素が図面に現れていないとその要素をクレームできない場合がある。また、図面が、従来技術を説明するものである場合は、「Prior Art」「Related Art」などの表示をする必要がある。

③ の宣言書又は宣誓書は、内容は自分が最初の発明者であること、明細書の内容を見て理解したこと、故意の虚偽の陳述が法律により処罰され又は特許が無効とされるおそれがあることを承知していることの3つの宣言から構成されている。宣誓書は、公証人等の前で宣誓して署名することにより作成され、宣言書は宣誓なしに作成されるものを指す。宣言書の方がより簡便であることから、こちらの方が多く用いられている。これは、日本にはない制度である。

④ の出願データシートには、出願情報、出願人情報、連絡先情報、譲受人、優先権情報、代理人

情報がある。

譲渡人情報では、譲渡書を提出するが、これは発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けたことを証明する書面である。

優先権情報では、優先権証明書を提出するが、これはパリ条約に基づく優先権を主張する出願の場合に提出する書類である。日本では、パリ条約に基づく優先権主張は出願と同時に行い、優先権証明は先の出願から1年4月以内に提出しなければならないと定められている(特43条)が、米国では、優先権主張が、米国特許出願時から4月以内又は外国特許出願から16月以内のいずれか遅いときまでにすればよく、優先権証明書においては、特許の発行の日までいつでもできることになっている。なお、優先権証明書の英訳は不要である。

代理人情報では、委任状を提出するが、これは特許商標庁に対する手続きその他の案件の代理権を有することを示すためのものである。

2.4 米国における特許出願の記載要件

(i) 明細書の記載要件

米国における明細書は、特許出願の時点で、下記3要件を満たしている必要がある(米特112条)。

- ① 発明が記載されていること(発明記述要件)
- ② 発明が実施可能な程度に開示されていること(実施可能要件)
- ③ 最良の様態が開示されていること(ベスト・モード要件)

以下に詳細及びその他注意事項を説明する。

①の発明記述要件は、クレームにある発明が明細書中に記載されていなければならないという要件であり、日本では特許法第36条第6項第1号に相当する。この要件は、クレームにある発明が出願当初の明細書に記述されていることを求め、当初の明細書に記載されていないものをクレームに加えることを禁止しているもので、新規事項の追加禁止にもあたる。これは、出願当初に明細書等にも記載されていないようなものを、出願後に補正などでクレーム化すると、出願後に権利範囲がどんどん拡大することになり、発明者以外でこれまで隣接する技術を使用していた者に対して不利益が生じるからである。

ただし、この要件の明細書はクレームを含むと解釈されており、クレーム自身に発明の詳細が記載されていれば、明細書の発明の概要部分に書かれていなくても良いとされている(MPEP608.1(i))。このため、出願当初に多様なクレームを記載しておけば、発明記述要件が問題となることはほとんどない。

②の実施可能要件は、日本の特許法第36条第4項と同じ趣旨であり、当業者がクレームにある発明を容易に実施できる程度に明細書に具体的に開示されていることを求めるものである。審査段階では、いわゆる当業者がクレームにある発明を生産及び使用できないことについての証明が困難であるため、この要件が問題で拒絶となることは稀だが、特許侵害訴訟においては、侵害者側の抗弁として取り上げられることがある。

実施可能要件が充足されているかどうかの判断は、いわゆる当業者がクレームにある発明を生産及び使用するために、過度の実験を要するかどうかによって判断される。つまり、当業者が明細書の開示だけで実施できるという必要はなく、過度の実験と言えない程度の追試によりク

クレーム発明の生産及び使用ができれば、実施可能要件は満たされていると判断される。

過度の実験となるかどうかは、下記の要素を考慮して判断される。これらの要素は、実験の量が多いだけという1つの理由だけで判断されるものではなく、複数の要素のバランスにより判断される。例えば、バイオや化学のような予測可能性の低い技術分野の場合、機械や電気などの予測可能性の高い技術分野と比較して、クレーム発明をどのように生産及び使用するかについてより多くの記載が必要となる。

- ・必要な実験の量
- ・開示されている方向性やガイダンスの量
- ・クレーム発明の実施品があるかどうか
- ・発明の性質
- ・従来技術のレベル
- ・当業者のスキル
- ・技術分野の予測可能性
- ・クレームの広さ

③のベストモード要件は、出願人が知っている最良の実施形態を開示することを求めるものである。あくまでも何がベストモードであるかは発明者の主観である。さらに、明細書中のどの部分がベストモードに相当するかを明示する必要がないため、審査段階では、この要件違反で拒絶されることはまずない。この要件は、裁判においてベストモードを隠蔽していた場合などに用いられ、この場合、ベストモード要件違反により特許権が無効になる。このベストモードはあくまでも発明者がベストモードと信じていたものがベストモードであり、企業内の発明者は、たとえ企業が保有していた技術情報であっても発明者が知らなかった情報は、ベストモード要件におけるベストモードとなることはない(Glaxo, Inc.v. Novopharm Ltd., 34 USPQ2d 1565, 1570-71 (Fed. Cir. 1995))。

なお、優先権主張する場合は、第一国出願時の時点において、ベストモード要件が満たされていれば、第二国出願(米国出願)の段階で変更する必要はない。ただ、第一国出願と米国出願の間に新しく見つかったベストモードは当然権利範囲には含まれない。新しく見つかったベストモードを権利範囲に含めたい場合は、国内優先権によりベストモードを明細書に加えてから米国出願を行うことになる。

これは、日本を含め他国の特許制度には見られない米国特有の制度である。

発明の効果に関する記載は、米国では書かないことが多い。これは、効果を強調して書くと、クレーム解釈において、その効果を元にして限定解釈され、権利範囲が狭まる可能性があるからである。目的においても同様である。これに対し、日本においては明細書の「課題」、「発明の効果」の欄があり、詳細を書くことが多い。優先権主張を行い米国出願する場合には、翻訳に十分注意しなければならない。

(ii) 情報開示義務

発明者には、出願しようとする発明に関して、特許を取得できるかどうかの重要な情報で、かつ、発明者が知っている情報は、米国特許庁に対してすべて開示しなければならない義務がある。ただし、開示したかどうかについては、審査段階では見ず、特許権侵害訴訟時の抗弁として用いられる。これに違反した場合は、それがたとえ1つのクレームに関するものであった場合でも、特許権全体が存続期間において行使できなくなるという非常に厳しいペナルティーがある。

また、発明者以外にも、代理人(米国特許弁護士又は米国特許代理人)や当該出願の実質業務に関わる全ての人にも開示義務がある。外国代理人が米国出願に関連するオランダ出願で特許庁に引用された引用例を開示しなかったケースで、情報開示義務違反が認定されており、関連外国出願の代理人も米国出願に関連する者と同様の情報開示義務を負うものと判示されている(Gemveto Jewelry Co. v. Total Containment, Inc., 329 F. 3d 1358 (Fed. Cir. 2003))。

上述の開示義務を果たすために情報開示陳述書(Information Disclosure Statement : IDS)により提出できることが規定されている。この諸規定は 1977 年に規定されているため、IDS の重要性は広く認識されている。IDS には、以下の書面が必要である。

- ・先行技術のリスト
- ・先行技術のコピー
- ・先行技術が英語以外の場合、英訳を所持等していればそのコピー
- ・先行技術が英語以外の場合、関連性についての簡潔な説明

なお、部分翻訳を提出した案件において、翻訳された部分以外に関連する記載が発見されたため、不衡平行為があったとして権利行使不能になった事例(Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.)があるので、翻訳時には注意が必要である。例えば、IDS で日本の公報を提出する場合、英文に翻訳を作成するが、そのとき要点だけ翻訳すると、翻訳しなかった部分に重要な記述があった場合、隠蔽していたとみなされ、権利行使ができなくなる。隠蔽していないことを言える状況を作る必要があり、この場合では、全文翻訳をするか、翻訳をしないかが適当であると思われる。

この情報を記載した IDS は、出願時だけでなく、出願が継続している間にも適宜、出願書類とは別に提出しなければならない。提出時期によって提出書類等の要件が異なり、審査が終結に近づくに従って要件が加重される。以下に、提出時期に対応する要件を説明する。

- ・出願から3ヶ月以内または最初の実体的拒絶通知までのうち何れか遅い方まで: 追加要件なしに IDS を提出することができます。
- ・その後、最終拒絶通知または許可通知まで: 陳述書又は提出料の何れかが必要になる。ここで、陳述書とは、外国で最初に引用されてから3ヶ月以内に提出したことまたはそれを知ってから3ヶ月以内に提出したことを陳述するものをいう。
- ・その後、登録料支払まで: 陳述書及び提出料の両者が必要となる。従って、外国で最初に引用されてから3ヶ月を経過している等のために陳述書を作成できない場合には、継続出願又は継続審査要求をすることになる。
- ・その後、特許発行まで: このままでは審査対象とならないので、発行の取下げを求める

請願書を提出した上で、継続出願または継続審査要求することとなる。

- ・特許発行後:IDS 提出義務はないが、その後発見された先行技術を包袋に入れておきたい場合には先行技術の提供をすることができる。但し、これは包袋に入れるだけで、権利行使に備えて審査官に内容を検討させたい場合は、再審査で対応することになる。

クレームの特許性にとって重要な情報は、IDS により米国特許商標庁に提出するが、どの情報がクレームにとって重要かは、実質的に判断することは不可能である。従って、実務上、疑わしき文献はすべて IDS で提出することになる。日本の特許出願からの米国出願になると、提出すべき文献の多くは、拒絶理由通知などの日本語文献になるため、翻訳をせねばならず、また、先に述べたように全文翻訳の必要性がでてきたため、米国人に比べ非常にコストがかかることになる。さらに、米国特許商標庁に継続している間は開示義務があるため、その後 IDS によって提出すべき文献の出現を関し続けなければならない。これらの点については、国際活動センターが米国以外の国と連携して、是正するように働きかけている。

(iii) 引用について

明細書の中に記載した文献の記載内容を引用したい場合、その文献を特定する事項を明細書中に記載することで、その文献の記載内容を明細書に記載の一部とすることができる (MPEP608.01、2163.07)。この引用した文献から補正によりクレームにすることも、新規事項追加となることはない。これは IBR の原則 (the doctrine of incorporation by reference) と呼ばれ、成文根拠はないが、米国特許庁の運用で行われ、裁判所も認める手法である。

海外に出願する場合における明細書等の記載の注意点について、実務を行っている特許事務所でインタビューを行った。以下に主な注意点を述べる。

・多項従属クレーム

多項従属クレームは日本では散見されるが、米国ではあまり使用されない。米国では多項従属クレームを使用すること自体は認められているが、当該クレームを含む出願は 360ドルの費用が別途かかり、また、あまり利点がないので、使用されていない。なお、多項従属クレームに基づく多項従属クレームは米国では禁止されているので特に注意が必要である。

・クレームの構成

Preamble に記載したことは公知技術であるとの自認したことになり、撤回は困難であるため、特許化したい部分は body に書くようにする。このため、米国ではクレームの構成が並列的な表記となることが多い。なお、中国と欧州では Jepson 型のクレームの構成を特許庁が要求してくるので、各国で異なった構成のクレームを作成することになる。

・クレームでの定冠詞・不定冠詞

定冠詞「the」と不定冠詞「a」の使用は一般的な英語のルール(それぞれ特定の物、不特定の物(単数)を差す)とは異なるので注意が必要である。本来はある名詞の特性を表す場合は「the」を用いるが、クレームではこのような場合であっても初めて使用する単語はすべて「a」を用い、2回目の使用から「the」を用いる。つまり、「the」はその名詞について先行した箇所に記載があることを示すも

のと解釈されるからである。

日本では当然のこととして名詞の説明を記載しないことが多い。例えば、「ペンにおいて…先端が硬い…」というクレームがある場合、ペンには先端があるというのが当然であるためこのことは記載されないことが多いが、米国で突然「the forward end」とすると forward end が先行箇所などの記載を差すかが分からないため、拒絶理由となる場合がある。この場合、ペンには先端があることを前もってクレームに記載する必要がある。

・クレーム内の単数、複数

原則としてクレームの中の記載はすべて単数「a, an」とする。これは、「a, an」は「1つ以上の」という意味に解釈するという判例に基づくものである。単数ではないことが明らかな場合は「a plurality of」の表現を用いてもよいが、「a number of」としてしまうと2が含まれないと解釈される恐れがあるので避けた方が無難である。

・翻訳時に係る特記事項

複数国に出願する場合は、各国ごとの記載要件に合わせてクレーム、明細書等の記載をする必要があるが、手続きが煩雑になり、また翻訳等に係る費用が増加するので好ましくない。この場合は、記載要件が厳しい米国のスタイルで出願を行い、他の各国から補正命令があった時にその部分だけを補正するのがよいと思われる。例えば、欧州ではクレーム内に Reference Number を記載することを要求してくるが、出願は米国に合わせて Reference Number を記載せず、その後の補正命令など必要に応じて補正をすることになる。

・第1国出願

米国及び中国では、当該国内で発明が生まれた場合、当該国に最初に出願しなくてはならない。例えば、日本と米国の大学で共同研究を行って生まれた発明では、実際にその発明が米国の大学で生まれた場合には、先に米国に出願を行わないと、米国で権利化できない可能性がある。メール、電話のやり取りで発明のきっかけが生まれるなど、どちらの国で発明が生まれたかが不明な場合は、米国に出願しておくのが無難であると思われる。

中国については、原則中国の国内での発明は中国に第1国出願をしなければならないが、委託契約などで発明についての取扱いを決めることで日本に第1国出願をすることが可能である。

・ベストモード

実際には発明者の主観的なベストモードを記載するため、特許事務所等では実施例がベストモードかどうかは分からない。この場合、発明者側に米国出願時の要件等を説明し、できるだけ多くを開示してもらうようにすべきであるが、発明者がノウハウとして隠したいケースも見られる。

3. 日本及び米国における出願日の時期及び手続きについて

3.1 先発明主義と先願主義

(1) 日本の場合

特許権に係る考え方で日本と米国とで最も大きく違う点は、日本は先願主義、米国は先発明主義を採用しているところである。日本では、出願に関して早く特許出願手続をした方が特許権を取得できるため、発明後、なるべく早急に出願をすることになる。このため、出願を急ぐがゆえに、発明が一部未完成であったり書類に不備が生じたりする可能性が高くなるため、国内優先権制度又は補正や訂正審判の制度による修正の担保が図られている。

先後願に関しては、特許請求の範囲に記載された発明同士で判断される(特 39 条)。また、先願でまだ未公開である出願の明細書等に記載されている内容にも後願を排除する効果が認められている(特 29 の2条)

なお、特許出願の先後は出願した日が先か後かによって判断するが、同じ日に二つ以上の同じ発明が出願された場合は、出願人同士の話し合いによってどちらが出願するかを決める。この場合、共同出願という形に変更することが多いが、話し合いがうまくいかなかった場合は、すべての同日出願が却下される。

(2) 米国の場合

米国では発明を完成させれば、同一特許を他人に出願をされても、先に発明を完成させた方に特許権が付与されるため、少し日本よりゆっくり出願できる。しかし、先発明を証明することが難しいことや、実施をすると 1 年以内に出願しなくてはならないことから、先発明主義とはいえ、出願を急いだほうが良いというのが現状である。

【米国特許法の改正】

米国において、先に説明した先発明主義やベストモードなどを改正する特許法改正法案が 2005 年6月8日に下院に提出された。現時点では、改正法案は審議中であるが、非常に興味深い内容を含んでいるため、ここで紹介する。

①先発明主義から先願主義へ

改正案では新規性・進歩性の判断基準日が、「発明日」から「有効出願日 (effective filing data)」に変更された。本来、米国で先発明者主義が採用されている理由として、情報力や資力が少ない個人発明家や小企業を守るためとされていた。しかし、USPTO元長官の論文では、過去 20 年間にわたるインターフェアランス事例約 3000 件を分析した結果、インターフェアランスが個人発明家や小企業にとって有効に機能していないことが統計的に証明され (Mosshinghof, Journal of the Patent and Trademark Office Society 2002, Vol.84, No.6)、先願主義への移行を促進することとなった。先願主義への移行に関しては、米国政府関係者、法曹界、産業界とも賛成の意向を示している。

なお、現在米国では先発明主義のため、基本的に自己の発明に基づいて拒絶されるという考え方はないが、先発明主義の下でも出願がいつまでも先送りされることは良くないため、これを規制する観点から、刊行物等に発表した場合にはそれから 1 年以内に出願する必要がある。この1年間の期間はグレースピリオドと呼ばれ、先発明主義に基づく

権利と考えられていたが、改正案でも第 102 条(a)(1)(A)にグレースピリオドが規定されており、日本の“新規性喪失の例外”と同じような考え方に基づく制度になったと思われる。

②ベストモード要件の廃止

先に述べたように、ベストモード要件は出願時で知っている最良の実施形態を開示する制度であり、審査ではほとんど問題にならないが、訴訟時の主観的要件としてあげられている。この制度の趣旨は、第三者の利用に資する点から有用であると思われる。しかし、主観的な要件であり証明が困難な点や、明細書作成の負担が増加する、控訴が遅延するなど種々の問題点があり、今回の法改正案では削除された。

③IDS の提出義務の緩和

IDS の提出義務は非常に厳しく、有効な特許であっても、開示不誠実とみなされたりその控訴にかかる多額の費用を支払えなかったりすると権利行使不能になるなど、開示と罰則とのバランスが非常に不均等である。このため、実務では情報開示義務違反にならないよう、あまり重要でない書類や不必要な書類であってもとにかく提出することとなっている。この問題を解決するため、今回の法改正案では、情報開示をせず特許商標庁を欺くことを意図して、本来成立すべきでない特許が成立していた場合に限り、特許を権利行使不能とすることとした。つまり、真に重要な情報を開示し、不開示に故意がなければ、開示義務違反にあたらなくなる可能性がある。

(参考:米国特許法改正の動向について tokugikon 2005 No.239)

3.2 発信主義と到達主義

(1)日本の場合

離れている者の意思表示は、一方の通知が相手方に到達したときから効力を生じるという到達主義が民法上の原則となっており(民法97条1項)、行政上の手続きにも適用される。よって原則特許法上の手続きは到達主義となる。

しかし、この原則では、特許庁のある東京に暮らす者と郵便物が週に数回しか回収されないような離れ小島で暮らす者が同時に出願をした場合、地理的な条件のために東京に住む者の出願が先に特許庁に到達し受理されるため、離れ小島で暮らす者が特許を受けることが出来ないと言う不平等が生じる恐れがある。

そこで、特許法第 19 条において一部手続きを発信主義として、この不平等を是正している。特許出願もこの発信主義の適用を受ける。

適用の対象は願書又は特許法等に基づく命令により特許庁に提出する書類等であってその提出期間が定められているものであり、提出期間が定められていないような自発的な手続補正などは、同法第 19 条の適用はなく、到達主義となる。以下に具体例を示す。

【発信・到達主義の具体例】

発信主義	到達主義
願書	出願人の名義変更
外国語書面等の翻訳文	出願取下書

明細書の補正書 出願審査請求書 意見書 裁定請求書 過誤納特許料の返還請求書 拒絶査定不服審判請求書	判定請求書 特許無効審判請求書 訂正審判請求書 国際出願の出願書類 実用新案技術評価書の請求書
---	---

効果としては、郵便物が以下の日時に特許庁に到達したものとみなされる。

【特許庁に到達したみなされる日時】

郵便物の受領書により差し出した日時を証明	その証明された日時
郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭	その表示された日時
郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でない	その表示された日の午後 12 時

民法 97 条 1 項(隔地者に対する意思表示)

- ① 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

特許法 19 条(願書等の提出の効力発生時期)

願書又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その願書又は物件を郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後 12 時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

(2) 米国の場合

米国においても、日本同様に到達主義が原則で例外的に発信主義を認めているが、出願に関しては、郵便米国郵政公社による速達により米国内から発信された場合のみ、発信日に提出されたものとみなされる。よって、日本から米国に出願をする場合は、書留郵便で日付が確定していても、速達で出願しても、米国の郵政公社からの速達でないため、発信主義は適用されず、到達した日付が出願日となる。同様に、1 米国人が米国から日本に直接出願をしても、発信主義は適用されないため、日本の特許庁への到達日が出願日となる。

3.3 出願書類提出の方法

(1) 日本の場合

出願書類の提出方法として、パソコンによる出願と書面による出願がある。

パソコン出願は事前手続きが煩雑で、準備と費用が必要になる。具体的には、下記の申請書等を特許庁に提出することになる。

- ・識別番号付与請求書
- ・電子出願プログラム CD-ROM 交付請求書
- ・電子情報処理組織使用届

・予納届及び予納書

また、これ以外にもISDN回線やスキャナー等を備えておく必要がある。出願を頻繁に行うのであれば、全国の発明協会支部に設置されている共同利用端末を利用して出願する方がよいと思われる。

書面で提出する場合は、特許庁の出願課窓口へ直接持参する方法と郵送する方法がある。先に述べたように、郵送の場合、郵送日が不明確なときは、特許庁に到達した日が出願日になるので、できるだけ書留で郵送する方がよい。

書面による出願の場合は、財団法人工業所有権電子情報センターに対して、電子化に要する手数料を別途納付する必要がある。

(2) 米国の場合

主な出願書類の提出方法を以下説明する。

① 持参

最も確実な方法として、直接窓口へ持参するという方法がある。特許商標庁は首都のワシントンD.C.ではなく、その隣にあるバージニア州にある。

② 郵送証明書付郵便

期限の設定されている応答については、郵送証明書に示される発信日が期限内であれば期限内に提出されたものとみなされる。この取り扱いは、出願には適用されず、出願書類の場合は到達日に提出されたものとして扱われる。

③ 速達郵便

米国郵政公社による速達により米国内から発信された場合には、全ての書類は発信日に提出されたものとみなす。

④ ファクシミリ

出願はできず、中間処理にかかる書面の提出などに用いられる。所定の書面を除き、ファクシミリにより送信された場合は、特許商標庁における受信完了日に提出されたものとして扱われる。

4. まとめ

米国では先発明主義を代表とする独特の制度が存在し、そのため、特許を出願するための主体的要件や客体的要件、時期的要件等が、日本の場合と異なる部分が多いので、米国出願時には注意が必要である。主体的要件では、先発明者を重んじるため、発明者のみが出願人になることができ、客体的要件では、願書の記載において、発明記述要件、実施可能要件、ベスト・モード要件等が課せられる。また、時期的要件では、

【参考文献】

- ・ 経済産業省特許庁 『産業財産権標準テキスト特許編』 社団法人発明協会
- ・ 木梨貞男 『要点早わかり米国特許入門(第2版)』 工業調査会
- ・ 小西恵 『米国特許実務マニュアル』 工業調査会
- ・ 座談会米国特許出願手続について 西島孝喜、寺本恵子、相川俊彦、正林真之、保立浩一、伊

藤孝美 パテント 2002 Vol.55 No.4

- ・ 米国特許出願手続におけるIDSについて 藤村元彦、高見和明、小西恵 パテント 2004 Vol.57 No.12
- ・ 米国特許法改正の動向について 北村弘樹、遠山敬彦 tokugikon 2005 No.239

【参考 Web】

- ・ 米国特許実務ノート <http://www.marushima.net/uspat.htm>

以上

参考資料1. 1-8

－ 発明の単一性(Unity of Invention) －

担当 伊藤 千代

はじめに

複数の発明であっても、発明の単一性を満たす限り一つの出願に含めることが可能である。これは出願費用の削減の点から望ましい(それぞれの発明を別個の請求項に記述する)。また、審査請求料、特許の年金などを削減したい場合にも一出願にできるだけ多くの発明を含ませることは重要^{*}。その一方、あまりに多くの発明を含ませたのでは、審査段階で不要な拒絶理由をもらうことになり望ましくない。そこで、一出願に含ませることができる発明の範囲を(発明の単一性)について調べ、以下、説明する。

<ポイント>

- ① 出願料削減の観点から、発明の単一性を利用して、一出願に複数の発明を含めることは望ましい。しかし、単一性が認められなくなると、出願分割や Restriction requirement などがなされ、中間処理の段階において費用が発生してしまう。出願時には発明の単一性を適切に判断することが必要。
- ② 日本、米国、欧州はそれぞれ異なる言葉で発明の単一性を定義しており、その基準は近似するものの同じとはいえない。実務的に米国は一般に単一性の範囲が狭いと言われる。米国出願の際には、中間処理の円滑化のためにあまり多くの発明を一出願に含めるのは望ましいとはいえない(発明の単一性は適切な範囲で利用する姿勢が望ましい)。

目次

1. 各国における“発明の単一性”の範囲
 1. 1 日本の場合
 1. 2 米国の場合
 1. 3 欧州の場合
 1. 4 特許協力条約(PCT)
2. まとめ

1. 各国における“発明の単一性”の範囲

1. 1 日本の場合

発明の単一性については、特許法 37 条、特許法施行規則 25 条の 8、審査基準「発明の単一性の要件」(ガイドライン)に定めがある。これらは、特許協力条約に基づく規則の第 13 規則(PCT 第 13 規則)に従うものである。

特許法第 37 条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願することができる。

特許法施行規則第 25 条の 8

1 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように関連している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が個別の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

審査基準

従来、“発明の単一性”の概念は極めて広く、共通の課題や特徴部分を有する発明であれば、それらを一つの出願に含ませることができた。しかし、出願費用削減の観点からあまりに多くの発明が一出願に含ませる実務が横行し、その結果、日本特許庁の審査負担の増大、審査の遅延が顕著になった。2006年12月に特許庁は発明の単一性に関し、その審査基準を改定した。その内容を以下説明する。今回の改訂により、発明の単一性の範囲は狭くなった。

①基本的な考え方⁴³

・発明の単一性は、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているかどうかで判断する。

・発明の単一性の要求を満たすとされる場合でも、「特別な技術的特徴」としたものが先行技術の中に発見された場合など、発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかになった場合には、ほかに同一の又は対応する特別な技術的特徴が存在しない限り、事後的に発明の単一性の要求を満たさなくなる。

②具体例

<発明の単一性が認められる例>

例1) 請求項 1: 高分子化合物 A (酵素バリアー性のよい透明物質)

請求項 2: 高分子化合物 A からなる食品包装容器

例2) 請求項 1: チタン合金 X からなるメガネフレーム

請求項 2: 窒化物 X をコーティングしたチタン合金 X からなるメガネフレーム

請求項 3: チタン合金 X を一体形成するメガネフレームの製法

請求項 4: チタン合金 X を一体形成した後窒化物 Y を蒸着するメガネフレームの製法

例3) 請求項 1: 映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機

請求項 2: 受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機

請求項 3: 映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機と、受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機とを有する映像信号の伝送装置

⁴³ 審査基準P2

<発明の単一性が認められない例(今回のガイドラインにより厳しくなった点)>

例4) ポリヌクレオチドにかかる発明で特許請求の範囲および発明の詳細な説明の概要、および出願の単一性を満たさないことの解説は以下のとおり。

(特許請求の範囲)

1. 配列番号1-10のDNA配列から選択される単離されたポリヌクレオチド

(発明の詳細な説明の概要)

本発明は、ヒト肝臓 cDNA ライブラリーから取得されたものであり、これのポリヌクレオチドは構造的に異なっており、完全長 cDNA を取得するためのプローブとして使用することができる。なお、これらポリヌクレオチドは互いに相当性がない。

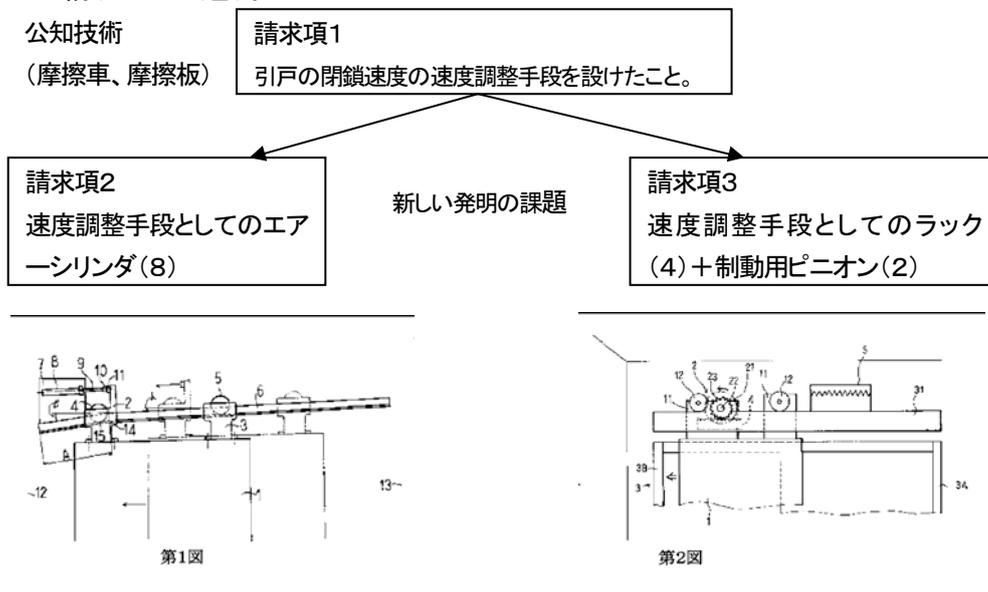
[解説]請求項1記載のポリヌクレオチドが、すべての選択肢において共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性に不可欠である重要な構造要素を共有している場合には、同一の又は対応する技術的特徴を持っていると判断される。

この事例では、配列番号 1-10 のすべてのポリヌクレオチドが、同じ由来から得られただけであり、共通の性質又は活性を共有していることを明細書は開示していない。また、ポリヌクレオチドに相同性がなく、重要な構造要素を共有していない。ゆえに、この出願は単一性の要件を満たさない。

このようにマーカッシュ形式⁴⁴による出願の、一つの請求項のなかでも単一性の判断がなされるようになり非常に厳格な判断がなされるようになった。

例5) 発明の課題は、自閉式引戸装置において、扉が閉まる際の衝撃を緩和すること。

クレームの構成は次の通り。



⁴⁴二以上の発明が単一の請求項に択一的な形式により記載されている場合。

特許請求の範囲の形式というよりは、構成要素を記述する場合の形式という方が正確である。この形式は、主として化学の分野の発明に用いられるもので、例えば、「A, B, C, Dの物質からなる群より選ばれた一物質」のように複数の選択肢の中から一つ以上を選択したものを構成要素とすることができる。この場合、各選択肢となる物質は類似の性質又は機能を有する必要がある。

〔解説〕

速度調整手段に新規性があり、発明の特徴的部分である場合、上記請求項1～3は発明の単一性を満たしているといえる。しかし、審査において、公知技術としての摩擦車、摩擦板が見つかった場合、上記速度調整手段を設ける点に特徴はない。その課題である“衝撃緩和、騒音防止”はすでに解決済みだからである。

公知技術を前提に、請求項2、3を比較したとき、この両者に発明の単一性は認められない⁴⁵。“エアシリンダ(8)”と“ラック(4)+制動用ピニオン(22)”は異なる技術的特徴を備えているから。出願人は請求項(1+2)もしくは請求項(1+3)のいずれかの組み合わせを選択しなければならぬ(請求項1に特許権なし)。

このように出願時に発明の単一性を満たしている出願であっても、審査段階で上位概念の発明の新規性を否定する公知技術が見つかることにより、事後的に発明の単一性を満たさなくなる。実務的にも、このガイドラインにより、単一性違反を理由とする拒絶理由が増加しているといわれている。このような事態を回避するためにも、今後は、出願前の先行技術調査が必要、かつ重要になってきたといえる。

1.2 米国の場合

米国の場合、発明の単一性については 35 U.S.C.121⁴⁶、規則 1.141-1.146、MPEP801-823 に定めがある⁴⁷。

米国での単一性の基準は多くの場合、日本の単一性の基準に比較して狭いといわれ、

- a) 相互に関連しておらず(independent であり)、かつ
- b) 製法と生産物、方法と装置等、それぞれ独立して特許を受け得ることができる(distinct な関係にある)

複数の発明は、1件の出願に含ませることはできない。そのような場合は、いずれのカテゴリのクレームを審査してほしいか選べという、限定要求(Restriction Requirement: 米国特許法 121条)されることがよくある。

35 U.S.C. 121 Divisional applications. (分割出願)

If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 of this title it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application.

....

限定要求とは、独立して(independent) 区別される(distinct)複数のクレーム発明があるとき、審査官がいずれかの発明の選択を求めるものである。「米国特許法逐条解説」では、「独立した」とは、相互に依存関係がないこと(例えば、種の発明(Species)は相互に依存しない)、「区別される」とは、単独で生産、使用、販売が可能であり、相互に特許性が認められる関係(靴と草履)と定義している。

⁴⁵発明の単一性を満たさないと判断されると審査官は拒絶理由を通知する(49条)。出願人はこれを解消するために分割出願をする(44条)

⁴⁶ 35 USC: United States Code Title 35 の略 Title35 は特許法

⁴⁷ MPEP: Manual of Patent Examining Procedure 米国特許庁の審査便覧

米国で、1件の特許出願に含め得る発明の組合せの例は以下のとおりであるが、これも審査官の裁量の幅が大きい。

- ① 物の発明と物の製法の発明であって、その製法が異なる物の生産に使用できない場合
- ② 物の発明と用途の発明であって、その用途が異なる物では実施し得ない場合
- ③ 方法の発明と装置又は手段の発明であって、それらの装置又は手段が異なる方法には使用できない場合

ただし、『審査に格別の負担がない限り、一出願で請求された特許され得る発明に限定要求をしてはならない。』とされているので、実際は審査官の裁量によるところが大きい。

発明の単一性を満たさない場合、審査官から選択指令が通知される。選択しなかった発明については審査されない。権利化を望むのであれば分割出願(Divisional Application)をしなくてはならない。

ちなみに、米国特許庁は、発明の単一性について、国内出願の場合(Restriction and election of species)と国際出願の国内移行の場合(Unity of invention)を別に規定している。

1.3 欧州の場合

欧州特許制度では、82条に発明の単一性の規定ある。

Article82 Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

(欧州特許制度では、一つの発明、もしくは、ひとつのコンセプトを形成するよう相互に関連する発明のグループに関連するものでなければならない。)

「欧州特許出願入門」では、発明の単一性を満たす条件として、次のように説明している。

発明の単一性を満たすためには、1以上の同一の特別な技術的特徴、または対応する特別な技術的特徴を含む発明の間に一つの技術的關係が存在する必要があります。ここでいう「特別な技術的特徴」とは、クレームされた発明全体において、先行技術を超える技術的寄与を生み出す技術的特徴を意味します。

また、欧州の審査実務では、ある時点で発明の単一性を満たしているとしても、新たな先行技術が発見されることにより、単一性を満たさなくなる場合があると紹介されている。このような審査実務は、日本のガイドラインで紹介しているケースと同じといえる。なお、単一性を満たさないと判断された場合には、追加調査手数料を支払わなければならない。

1.4 特許協力条約(PCT)

PCT(特許協力条約)規則13.1では、発明の単一性に関して、「国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念(a single general inventive concept)を形成するように連関(link)している一群の発明についてのみ行う。」と規定している。

「一般的発明概念」とはクレームした全発明に共通する発明概念の意味であり、『包括的(総体的)発明概念』ともいえる。

そして、規則13.2では、「一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの発明の間に1又は2以上の同一又は対応する特別な技術的特徴(special

technical features) を含む技術的關係 (technical relationship) にあるときに限り、単一性の要件は満たされる」としている。ここで、特別な技術的特徴とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術 (prior art) に対して行う貢献 (a contribution) を明示 (define) する技術的特徴をいう。

このように、PCTによれば、発明の単一性の要件として、一群の発明に共通して先行技術に対する貢献を有する特別な技術的特徴を含み、それによってクレームされた全ての発明が相互にリンクされていることが要求される。そして、これらの要件は、クレームの記載形式を問わず、クレームに含まれる発明の実体によって判断される。

多くの場合、国際出願の発明の単一性は国際調査段階で判断され、単一性のない2以上の発明群を含む場合は追加の調査手数料の納付が必要となる。(この段階でのクレーム削除や出願の分割はできない。)

1件のPCT国際出願に含めることができる複数の独立クレーム(別カテゴリー)の組合せとして、以下のものが例示される。

- ① 製品の独立クレームと、その製品の生産に特に適用される方法の独立クレーム及びその製品の用途の独立クレーム
- ② 方法の独立クレームと、その方法を実施するために特に設計された装置又は手段の独立クレーム
- ③ 製品の独立クレームと、その製品の生産に特に適用される方法の独立クレーム及びその方法を実施するために特に設計された装置又は手段の独立クレーム

2. まとめ

日本の新しいガイドラインにより、単一性の判断基準はより厳しくなったといえる(その実務は欧州制度に近づいた)。また、単一性を満たさない場合、日本では分割出願、米国では選択指令、欧州・PCT では追加調査手数料が請求される。このような事態を避けるためにも出願の段階において、十分な先行資料を調査し、単一性を満たすようなクレーム構成とすることが望ましい。これによって審査の促進、出願費用の低減が行える。

【参考文献】

- ・ 朝比奈宗太 『外国特許制度概説[第十版]』 東洋法規出版
- ・ ヘンリー幸田 『米国特許法逐条解説[第四版]』 発明協会
- ・ 木梨貞男 『欧州特許出願入門』 発明協会
- ・ John G Smith 『米国特許実務ガイド』 東洋法規出版

【参考 Web】

<日本>

- ・ 「発明の単一性の要件」の審査基準改定について、日本特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/tanitu_youken.htm
- ・ 特許出願ノススメ
<http://www.isokanet.com/tokususu/index.html>

<米国>

- ・ 特許関連(最近の特許法等の改正について)
http://www.ariga.co.jp/main-application_abroad.html

<欧州>

- ・ 特許関連(最近の特許法等の改正について)

<http://www.ariga.co.jp/main-application%20abroad.html>

以上

参考資料1. 1-9

- 補正について:拒絶理由を中心に -

2005年1月4日

担当 伊藤 千代

はじめに

出願書類は、出願当初から完全に記載され、いっさい手を加える必要がないことが望ましい。しかし、出願書類に対して完璧性を要求し、不備があった場合、そのすべてを出願却下処分とするのは、出願人にとって酷である。なぜなら、出願手続きは複雑なものであるに加え、先願主義を採用する国がほとんどであるため、出願人は出願を急ぐあまり不完全な書類を提出してしまう場合があるからである。また、審査官による審査の結果、出願書類に修正を加える必要が生じる場合もある。

一方で、出願人に対して無制限に補正を認めると、出願当初からその補正された内容で出願されたことになるため、先願主義に反して、第三者に不利益を与えることになる。

そこで、法は、出願人の利益と公衆の不利益を考慮して、補正のできる時期を制限し(補正の时期的制限)、補正のできる内容にも制限を加えた(補正の内容的制限)。

前半では、日本・米国のそれぞれにおける補正⁴⁸について、拒絶理由を中心に説明を行う。後半では、法的な特許取得の要件である「新規性」と「進歩性(非自明性)」について解説を行う。これがないことが、しばしば拒絶理由通知を受ける原因となっていることから、本章に関連するものとして盛り込んだものである。

<ポイント>

- ① 審査において、出願人が反論すべきはクレームされた構成と先行技術との差異である。実施例との相違を主張しても意味がない(この点、研究者に多い誤解である)。拒絶理由を受け取った場合には、クレーム構成と先行技術との差異を十分に理解し、どのような範囲で権利取得が可能であるのか検討することが必要⁴⁹。
- ② 日米の特許実務では、拒絶理由をクリアするための補正の内容は異なっている。米国では構造上の相違点を重視するので、先行技術と自分の発明との構造上の相違を補正すれば拒絶理由が回避できる場合が多いという。一方、日本では、構造の違いがあっても作用・効果が同じであれば進歩性をクリアすることは難しいといわれ、新たな構成を追加する補正が求められるという(同じ先行技術に基づく拒絶理由に対しても、同じ補正が最適とはいえない)。技術移転のためには、少しでも広い範囲の権利が望ましい。よって、求められる補正の方向性の違いを理解することは、少しでも広い権利範囲を得るために重要である。また、米国代理人への適切な指示を可

⁴⁸ 本章では「補正」とは「実体補正」のことを指す。方式補正については言及していない。

⁴⁹ 技術移転のために特許取得は必須のように思えるが、あまり狭い範囲では権利を取っても意味がない場合もある。そのような場合はKnow-Howや試料を介した技術移転戦略に切り替えるなどの柔軟な対応が求められる。

能にもする。

- ③ 研究者の論文に基いた出願では、発明の実施内容など補正を行う際に重要となる記載が不足している場合が多い。将来の補正のために、出願時において論文だけでない更なる情報開示が必要である。

目次(概要)

はじめに

1. 日本における補正
 1. 1 時間的制限
 1. 2 内容的制限
2. 米国における補正
 2. 1 最初の拒絶通知を受け取った場合 (First Office Action)
 2. 2 最後の拒絶通知を受け取った場合 (Final Office Action)
3. 新規性・進歩性(非自明性)
 3. 1 日本において
 3. 2 米国において
4. まとめ

1. 日本における補正⁵⁰

1. 1 時間的制限

原則は特許査定謄本送達前のいつでも補正ができる(17条の2第1項柱書)。しかし、拒絶理由通知を受けた場合は、事務の煩雑化防止のため、以下のような制限が加わる(拒絶理由通知については、「※拒絶理由通知」で詳細に記す)。

- ① 50条の規定による拒絶理由通知を受けた場合

特許法 50 条

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、[第 17 条の2](#)第1項第3号に掲げる場合において、[第 53 条](#)第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

この場合、以下の場合に限り、補正することができる(17条の2第1項柱書)。

- ・ 拒絶理由通知に対する意見書提出期間内(同項1号、3号)

審査官から拒絶理由通知を受けた場合に、出願人は意見書を提出することができる。意見書とは審査官の拒絶に反論するための書面のことをいう。

- ・ 拒絶査定不服審判請求の日から30日以内(同項4号)

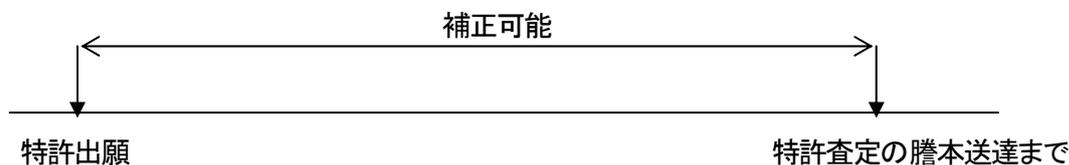
審査官の示した最終的判断(拒絶査定)に基づいて補正を認めてほしいという実務上の要望から認められた。

⁵⁰ 本章でいう特許出願には外国語書面出願を除いている。

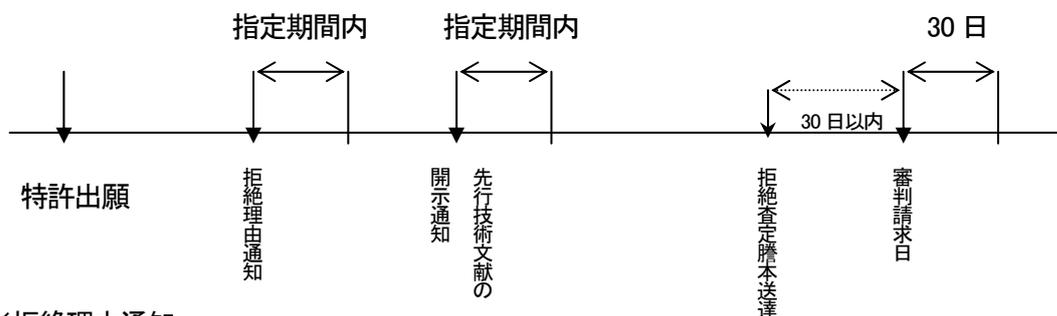
- ・ 先行技術文献の開示通知(48 の 7)の応答期間内(17 条の 2 第 2 号)

以上、まとめると次のようになる。

【原則】



【拒絶理由通知を受けたあと】



※拒絶理由通知

拒絶理由通知とは、審査官又は審判官が特許出願について審査・審理した結果、拒絶の理由を発見した場合に、拒絶をすべき旨の査定又は審決に先立って行う、当該理由の出願人への通知のことをいう。

通知された拒絶理由を意見書および補正所により解消した場合、他に別の拒絶理由を発見しない限り、特許をすべき査定がなされる(51 条)。

拒絶理由通知には、①最初の拒絶理由通知(17 条の 2 第 1 項 1 号)と②最後の拒絶理由通知(同項 3 号)とがある。

- ① 最初の拒絶理由通知…原則として、出願人に初めて指摘する拒絶理由を通知するもの
- ② 最後の拒絶理由通知…原則として、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由通知のみを通知するもの

1. 2 内容的制限

補正は、原則、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内に限られる(17 条の 2 第 3 項)。すなわち新規な事項を追加するような補正は認められない。

但し、最後の拒絶理由通知に対する補正(17 条の 2 第 1 項 3 号)および拒絶査定不服審判請求時の補正(同項 4 号)は、さらに内容的制限が課せられている(同条 4 項、5 項)。既に行った審査結果を有効に活用し、迅速に対応するためである。この場合の補正は、以下の事項を目的とするものに限る(同条 4 項)。

- ・請求項の削除(同項 1 号)
- ・特許請求の範囲の限定的減縮(同項 2 号)

※補正後の発明が独立して特許を受けることができるものでなければならない(独立特許要件: 17 条の 2 第 5 項)

- ・誤記の訂正(同項 3 号)

・拒絶理由に示す事項についてする明瞭でない記載の釈明(同項4号)

では、原則新規事項を追加するような補正は認められないというが、特許請求の範囲(クレーム)の補正を行う場合であれば、どのような補正が許可され、どのような補正が許可されないのであろうか。以下、場合をわけて具体的に述べる。

①上位概念化および下位概念化

出願当初の明細書に記載された上位概念の下位概念であるからといって、その補正が認められるわけではなく、また、補正後の発明が出願当初のものより上位概念であるからといって、その補正が認められないわけではない。

出願当初の下位概念以外の事項も総合して検討した結果、上位概念が自明に導き出せる場合には、その上位概念を記載する補正は、認められる。

②マーカシュクレーム形式のクレーム

化学物質が多数の選択肢の組み合わせの形で記載されている場合に、その選択肢の範囲内で特定の選択肢の組み合わせを請求項に追加する補正や、ある選択肢を削除した結果特定の選択肢の組み合わせが残る場合、その補正は認められない場合がある。

③数値限定

発明の詳細な説明中に、「望ましくは24～25℃」と明示的に記載されている場合に、その数値限定をクレームに記載する補正は、認められます。

24℃と25℃の実施例が記載されている場合に、「24～25℃」とする補正は、認められません。ただし、課題・効果等の記載からみて、24℃、25℃が上限、下限の境界値であることが認められるときは、その補正は認められます。

④除くクレーム

「除くクレーム」とする補正は、新規事項の追加には該当せず、認められる。

例)「…アルキル基…」との記載を、エチル基に係る先行技術を除くことを目的として、「…アルキル基(エチル基は除く)…」とする補正は認められます。

<大学での出願における補正>

大学では、研究者が届け出た発明を、研究者・大学の知財部および特許事務所の弁理士でたたき上げていく。その際は、いかにして上位概念化して権利範囲を拡大するか、また、並行して行う特許調査の中で出願の際に権利範囲から除いておくべき部分はどこか、といった点に注意しながら、出願書類を整えていく。

この時、大学の研究者から提出のあるデータでは、実施例が足りない場合がしばしば見受けられる。この場合、確実な権利や有用性のある権利とするために、出願前までに実験データを追加してもらう場合がある。但し、その研究者の研究テーマから離れてしまうような実験の場合は強制することはない。あくまで大学の研究者の第一の使命は、自分の研究を行うことであるから、これは企業とは大きく異なる点である。

また、出願をした後にも国内優先をして出願したりPCT出願をする場合に、データを追加したりできることから、最初の出願を行ったあと1年以内に追加データを得るべく、実験を行ってもらうことがある。さらに、追加で行ってもらった実験は、優先権を利用した出願をしない場合でも、拒絶理由で先行文献をもとに進歩性を否定された際に、意見書の中でそのデータを用いて引例との効果の違いを主張することができる等、利用価値は高い。

このように、追加実験を行ってもらうことは、権利取得に非常に有益であり、また、大学の研究者も追加の実験を検討するということが日常的に行われていることから、大学の研究者の発明を出願する際には、常に追加の実験を行っていないか注意しておく必要がある。また、大学の研究者に追加実験を依頼するのは難しい、と決めてかかる必要もない。なぜなら、知財に対する意識が浸透しているからこそ研究者は発明を提出するのであり、ビジネスチャンスも考慮して、よりよい特許へとブラッシュアップすることは、研究者にとっても望ましいことだからである。

2. 米国における補正

ここでは、(1)最初の拒絶通知を受け取った場合と(2)最後の拒絶通知を受け取った場合との2通りに限定し、その際の補正について説明する。

2. 1 最初の拒絶通知を受け取った場合(First Office Action)

日本と同様、審査官が特許できないと考えたときには拒絶通知(Office Action)を通知する(37 CFR 1.104(a)(2))。

① 時間的制限

応答期間は3ヶ月である(MPEP § 710.02(b))。また、延長料を支払えばこの期間を含めて合計6ヶ月までは延長することができる(37 CFR 1.134、37 CFR 1.17(a))。

② 内容的制限

通知を受けた出願人は、期間内に補正(amendment)することができるが、日本同様、新規事項の追加は認められていない(35 U.S.C. 132, 37 CFR 1.121(f))。しかし、新たな争点(new issue)を提起するような補正をすることは可能である。

2. 2 最後の拒絶通知を受け取った場合(Final Office Action)

2回目以降の通知は最終通知となり得るが(37 CFR 1.113(a))、最初の拒絶通知で指摘すべきであった拒絶理由を含む場合には最終拒絶にならない。

① 時間的制限

最初の拒絶理由の通知を受けた場合と同様である。内容的制限

権利として補正できるのではないことから(37 CFR 1.116(d))、最初の拒絶通知の場合と比べて以下のように制限が厳しくなる(37 CFR 1.116)。

- 新たな事項(new matter)を追加する補正が認められない(35 U.S.C. 132, 37 CFR 1.121(f))ののは最初の拒絶通知の際と同様。さらに最終拒絶通知の後には新たな争点(new issue)を提起する補正も認められない(37 CFR 1.116(c))。
- 特許可能となるような補正は認められる。例えば、拒絶されたクレームを削除するような補正が該当(37 CFR 1.116(b))。
- 審判のためにより良い形式にする補正は認められる可能性がある(37 CFR 1.116(b))。

3. 新規性・進歩性(非自明性)

大きく分けて、法的な特許取得の要件は、発明であること、「新規性」と「進歩性(非自明性)」を満たすことである。このうち、「新規性」と「進歩性」の判断はとて専門的で微妙であり、それゆえに、実務上非常に重要になる(参考Web: 特許Q&A(<http://www.willfort.com/q&a.html>))。その判断を正確にしていくためにも、特許庁の行う判断の方法を学ぶ必要がある。

以下、日本と米国の場合の新規性・進歩性(非自明性)について説明していく。

そもそも、日本と米国では、下記のように特許概念に違いがある。

米国:「あらゆる新規かつ有用な方法、装置、製造物、組成物またはそれらの有用な改良」

日本:「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの」。

つまり日本では技術(technology)を本質と見なすのに対して、米国では広く工芸(art)一般を対象とする。(「太陽の下、人間が創作したすべての事物が発明の対象となる」トマス・ジェファソン)。この相違点に注目し、『日本に比べ、米国は、非自明性・有用性に重点を置き、進歩性を重視せず、発明の定義において、概念を拡張しやすい』との意見がある。

3.1 日本において

①新規性

「新規性」は、世の中に知られていたか否かを問うデジタル的なものであり、白黒をはっきりとつけやすい。要するに、日本特許法 29 条 1 項各号に該当しない場合、すなわち下記のいずれにも該当しない場合、新規性があるとの判断されるのが。逆に、下記に該当する場合、新規性がないと判断され、拒絶理由通知がなされる。

(i)公然知られた発明である場合

(ii)公然実施された発明(考案)である場合

(iii)刊行物に記載されている発明(考案)である場合

(iv)電気通信回線を通じて利用可能になっている発明(考案)である場合

「新規性がない」と拒絶理由を通知された場合の対応

この場合、どの点が先行文献等との相違点(形状やクレームでの表現など)であるかを指摘(補正)すればよく、比較的容易に拒絶理由の克服できると考えられる。但し、相違点を指摘したところで、次に述べる進歩性がなければ、進歩性がないことを理由に再び拒絶されてしまい、費用・処理ともに非効率なことになる。そこで、実務家としては、新規性の拒絶を克服する場合には、進歩性も意識した形で補正等することが望ましい。

具体例として、次のような場合が考えられる。

・2つ以上の先行文献をもとに新規性の欠如を理由に拒絶された場合

新規性があることを主張するために、各文献との相違点をあげる。これにあわせて、進歩性があることも主張するために、各文献の組合せ方に進歩性があることを指摘する。

②進歩性

新規性に対し、「進歩性」は、発想の困難さを問うアナログ的なものである。つまり、新規性の場合には判断のボーダーラインがはっきりしているが、進歩性は広いグレーゾーンが存在しているのである。それ故に判断が容易ではない。このように判断が容易でないにもかかわらず、特許出願が拒絶される理由のうち最も多いのは進歩性である。実務的には、このグレーゾーンがどのあたりにあるのかを、理論ならびに経験に基づいて会得することが重要である。その判断は特許(登録)性があるかどうかの判断の中で最も難しいと言われている。

進歩性がないとされるのは「特許出願前にその発明の属する通常の知識を有する者が、前号各

実習 1. P183

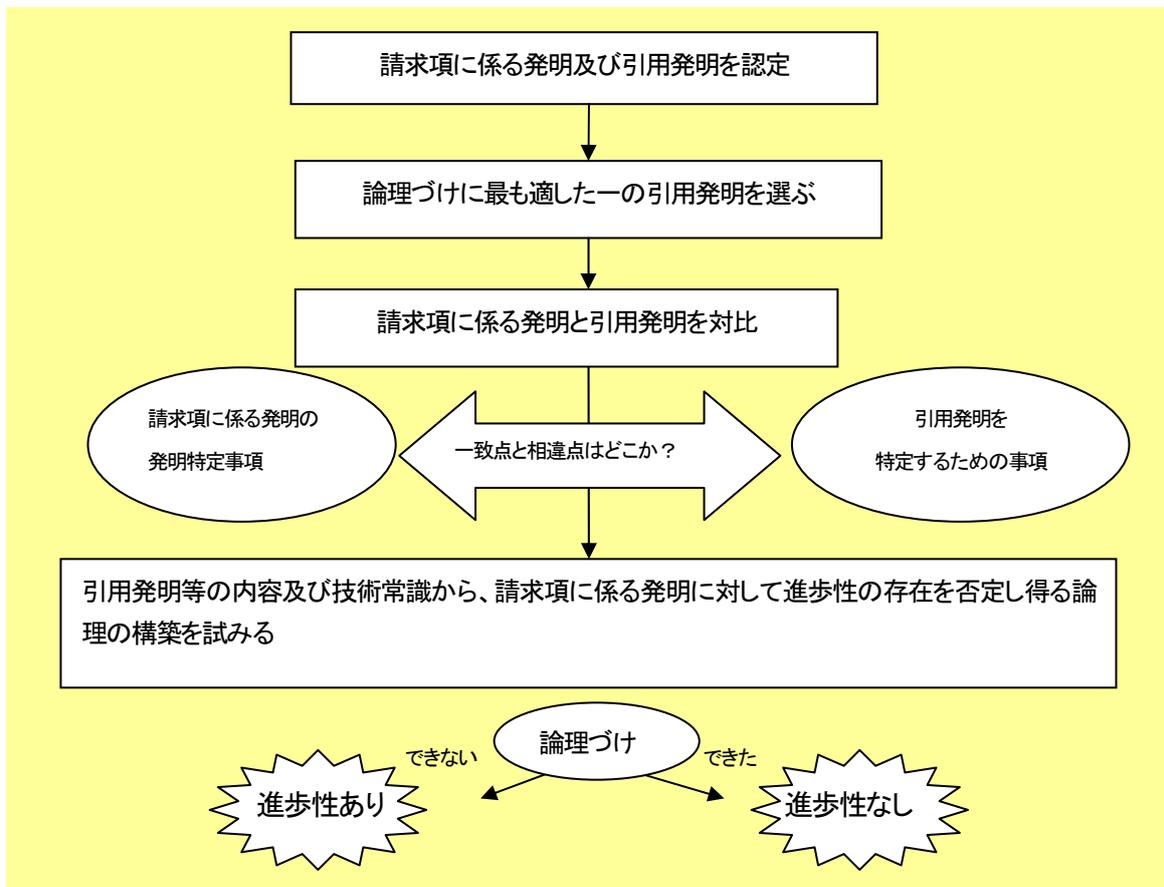
Copyright, 2005-2006, NAIST

号(上記の新規性のない発明)に掲げる発明(考案)に基づいて(きわめて)容易に発明(考案)をすることができたとき(特許法29条2項、実用新案法3条2項)である。

「容易」であるか否かは、特許庁の審査基準による。そして「容易」性を中心に論理付けを行うのが進歩性の判断である。以下、論理付けについて解説する。

(i) 論理付け(以下、青本)

進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、上述したように引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。その具体的な方法は下に示す図の通りである。



(ii) 論理づけの観点(特許出願のススメ、<http://www.isokanet.com/tokususu/index.html>)

選択された引用発明等に、請求項に係る発明に対して起因ないし契機(動機づけ)となりうるもの⁵¹があるかどうかを主な観点とする。

また、進歩性があると判断するのに役に立つ事実として出願された発明(考案)の構成によりもたら

⁵¹ 起因ないし契機(動機づけ)となり得る事項として以下のものが審査基準には挙げられる。

- (1) 引用発明の内容中の示唆
- (2) 課題の共通性
- (3) 機能、作用の共通性
- (4) 技術分野の関連性

される引用発明(考案)に比較して有利な効果を考慮する⁵²。

<進歩性の拒絶に対する対応で念頭に置いておくべきこと>

日本では、進歩性の拒絶に対応する場合は、構造上の違いおよびそこから得られる効果の両方を主張して、進歩性があると述べる必要がある。但し、効果に関する記載を詳細に述べすぎると、発明の範囲を限定解釈されてしまう恐れがある。限定解釈されてしまうと、侵害訴訟で、「この効果はないから、非侵害だ」と被告側に主張されてしまう。

このようにならない為に、効果を記載する場合は、その効果が発明の本質的なものかをよく考えてから記載する必要がある。そして、本質的効果と付随的效果を書き分けることが重要となる(これは明細書を書く段階から重要になっている)。

一方アメリカでは、下記で述べていくように審査がさほど厳しくないため、限定解釈される可能性のある効果については記載せず、もっぱら構造上の違いを主張することに努めるべきである。

以上のように、両国で対応の仕方は違うが、共通して言えるのは、審査官とのやりとりはFile Historyとして記録されることを忘れないで対応すべきである、ということだ。つまり、出願人は「禁反言」という概念を理解した上で、全ての対応にとりかからねばならないのだ(※禁反言の詳細については、参考資料3-1参照)。禁反言を踏まえた上で、できるだけシンプルな補正などで対応することが実務家に望まれている。

3.2 米国において

①新規性

米国特許法第102条の条文の規定は、日本の特許法第29条第1項の規定に比べて複雑に見えるが、先行技術(新規性・進歩性拒絶に使える技術)に関する規定は第102条だけである。また冒認(自分の発明ではない)に関する規定も混じっている。日本の特許法では、先行技術に関する規定が、第29条、第29条の2、第39条などの複数の条文にまたがっていることと考慮すると、米国特許法第102条はさほど複雑ではない。米国特許法第102条は、先行技術の種類を次のように列挙している。

条文	内容
第102条(a)	発明前、他の人々によって ①米国内で公知にされた②米国内で公然実施された③刊行物に記載された ④特許になった
第102条(b)	出願日の1年前よりも前に ①米国内で販売された②米国内で公然使用された③刊行物に記載された ④特許になった
第102条(c)	発明者自身が発明を放棄した
第102条(d)	発明者によって、自分で外国にて出願し、米国出願前に権利化

⁵² 「引用発明との構成の類似性や、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当事者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、有利な効果であって、引用発明が有する効果とは異質な効果、または同質な効果であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当事者が予測することができたものではないときは、この事実により進歩性が推認される。」「なお、請求項に係る発明が有利な効果を有していても、当事者が請求項に係る発明を容易に想到することができたことが、起因ないし契機(動機づけ)の観点から十分に論理づけられたときは進歩性は否定される。」(審査基準より)

第 102 条(e)	発明前に出願され、公開または特許されたものに記載されている
第 102 条(f)	発明者が正しくない
第 102 条(g)	先発明者がいる(インターフェアレンス)

この中で、特に日本と違う点が、102 条(b)であるだろう。

この項では、米国特許出願日から 1 年以上前に、「内外国で、特許または文献記載」または「米国内で、公用または販売」された発明には特許しない旨を規定している。米国特許制度では先発明主義を採用しているが、一方において早期の出願を促すのが本項の規定である。日本の特許法における第 29 条 1 項各号と第 30 条とを合わせたような規定になっている。

但し、出願前 1 年以内の事象については本項の適用はない。この 1 年の期間はグレースピリオド (grace period) と呼ばれており、日本特許法第 30 条に規定される 6 ヶ月よりも長い期間が確保されている。グレースピリオドの期間については国による違いがあり、比較すると次表のようになる。

日・米・欧におけるグレースピリオドの比較

	猶予期間	基準日	適用対象	関連条文
日本	6 月	日本出願日	①試験 ②刊行物発表 ③長官指定の学術団体による研究集会での文書発表 ④長官指定の博覧会、パリ条約同盟国・WTO 加盟国での国際博覧会への出品(本人による開示)	特許法30条
米国	12 月	米国出願日	制限無し	米国特許法102条(b)
欧州	6 月	欧州出願日	国際博覧会への展示 (本人による開示)	欧州特許条約55条

第四回工業所有権審議会国際部会 配布資料より⁵³

米国で、新規性の欠如(発明の同一)に基づく拒絶に対する応答において重要なことは、あくまでもクレームの限定に基づいて構成上の差異を明確にすることです。新規性の欠如に基づく拒絶の焦点は、クレームが先行技術をカバーしているかどうかである。クレーム限定における構成上の差異がなく、クレームが先行技術をカバーしている限り、新規性欠如に基づく拒絶に対して、技術的思想や効果の予測性の議論はほとんど意味がない。構成要件の差異をクレームの限定に基づいて指摘し、その差異の技術的意義を説明することが重要である。

また、米国特許庁の実務では、クレーム導入部(preamble)での限定は、審査過程では原則として構成要件として認めてもらえないので注意が必要である。

②非自明性

日本が審査のときに、進歩性という概念を採用しているのに対し、米国は、非自明性という概念を採用している。進歩性は、従来技術を単に組み合わせてできたものは、進歩性なしとし、審査が厳しい。それに対し、米国の非自明性は、従来の文献に、出願されたものの内容が開示また

⁵³ http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/21_san03.htm

は示唆されているかどうか問われるもの。文献を組み合わせではじめて得られる技術(各文献に組み合わせの示唆が無い)は、本質的に、非自明性であると判断される。このような考え方のもとでは、米国の特許は通りやすい⁵⁴。ではどのように非自明性の有無を判断するかについてだが、方法としては、米国特許法第 102 条に規定される先行技術全てに対して、日本の論理付けのように、非自明性が要求され、まず以下の4つの事実認定を行う(MPEP § 2141)。

- ・先行技術の範囲と内容を決定する。(Determining-)
- ・先行技術と対象となるクレームとの差異を明確にする。(Ascertaining-)
- ・当業者の技術水準を確定する。(Resolving-)
- ・二次的考慮事項(secondary considerations)の証拠を評価する。(Evaluating-)

その後、審査官は、3つの基準から、「一応自明である」と判断する。それは、以下の3つである。

- ・引例もしくは当業者の知識の中に、修正又は組み合わせるための、示唆(suggestion)または動機付け(motivation)があること(MPEP § 2143.01)。
- ・修正又は組合せがうまくいくことが合理的に期待できること(MPEP § 2143.02)。
- ・引例はクレームの全限定事項に言及又は示唆していること(MPEP § 2143.03)。

新規性の欠如に基づく拒絶に対する応答と同様、進歩性の欠如に基づく拒絶に対する応答においても、重要なことは、議論はあくまでもクレームの限定に基づいて構成上の差異を明確にすることである。

木梨貞夫(2005)はこの点について、「日本からのインストラクションで、…独立クレームの限定と従属クレームの限定とを区別せずに議論する例をしばしば見かけます。」「独立クレームは従属クレームの限定とは無関係に先行技術に対して進歩性を有する必要があります。まず独立クレームの限定に基づいて先行技術との差異を明確に指摘し、その差異がどのように自明でないかを明らかにすることが要求されます。それができれば、従属クレームに関しては、細かく主張する必要はなくなります。」と述べている。独立クレームと従属クレームの構成を意識しておかないと、審査官と無駄なやりとりをしてしまうことから、日本人が米国で出願する場合は気をつけなければならない。

米国実務において、『本件発明は二つ以上の先行文献に開示された構成の単なる組合せにすぎない』との拒絶理由を通知された場合、先行文献にはこれらの構成を組合せる動機(motivation)が示唆されていない点を主張するのが基本的な対応である。その際に引用するのはMPEP2141.01である。この節では、先行技術を組合せる3つの根拠として 1) 解決すべき課題の本質、2) 先行技術の開示 3) 当業者が備える一般的知識を紹介している。更に、先行技術は、発明の各構成要件を開示しているものの、それらを組み合わせる動機なくては、単に“当然に明らかな構成である(prima facie case)”との拒絶理由は不適切である、と指摘した判決を紹介している(In re Rouffet, 149 F.3d 1350, 47 USQP2d 1453)。

MPEP 2143.01 Suggestion or Motivation To Modify the References [R-2]

THE PRIOR ART MUST SUGGEST THE DESIRABILITY OF THE CLAIMED INVENTION

There are three possible sources for a motivation to combine references: the nature of the problem to be solved, the teachings of the prior art, and the knowledge of persons of ordinary skill in the art.” In re Rouffet, 149 F.3d 1350, 1357, 47 USPQ2d 1453, 1457-58 (Fed. Cir. 1998) (The

⁵⁴ ビジネスモデル特許に関する言及よりhttp://www.w-pat.com/business_kimama.html

combination of the references taught every element of the claimed invention, however without a motivation to combine, a rejection based on a *prima facie* case of obvious was held improper.).

5. まとめ

- ・ 日米の特許制度における補正のできる時期や範囲など、一致点相違点が分かった。実務を行う際にはこれらの違いに注意して行いたい。
- ・ 補正において重要な点は拒絶理由を回避すること。そのためには、特許権の範囲を定めるクレームの構成と先行技術との相違を明確にする必要があることが分かった。審査官と無駄な議論をすることのないように注意したい。
- ・ 日本の進歩性と米国の非自明性とは技術の飛躍の程度を要求する点で共通するものの、実務面ではその違いは大きいことが分かった。日本では先行技術の単なる組合せとの拒絶理由を回避するためには、組合せの困難さを証明しなくてはならないのに対し、米国では先行技術との構成上の相違点を指摘すれば、両者の機能が近似していても特許になる可能性が高い。この相違は権利範囲に大きく影響する点なので、実務の際には注意していきたい。

【参考文献】

- ・ 特許庁 『工業所有権法逐条解説[第16版]』 発明協会
- ・ 東京リーガルマインド LEC 総合研究所弁理士試験部 『BASIC 特許法・実用新案法[第6版]』 東京リーガルマインド
- ・ 木梨貞男 『要点早わかり米国特許入門(第2版)』 工業調査会
- ・ 吉藤 幸朔 『特許法概説[第13版]』 有斐閣

【参考 Web】

- ・ ウィルフォート国際特許事務所 特許Q&A: <http://www.willfort.com/q&a.html>
- ・ 審査基準 http://www.jpo.go.jp/shiryuu/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
- ・ 特許実務ノート <http://www.marushima.net/uspat.htm>
- ・ 知財情報発信(アイアット国際特許業務法人) http://www.w-pat.com/business_kimama.html
- ・ 特許出願のススメ <http://www.isokanet.com/tokususu/index.html>
- ・ ビジネスモデル特許に関する言及より http://www.w-pat.com/business_kimama.html
- ・ NIKKEI NET BizPlus 連載企画 第4回「特許要件としての進歩性について」古谷 栄男氏 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/soumu/rensai/index.cfm?i=s_furutani04
- ・ プログラム関連米国判決集 <http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/index.html>

以上

参考資料1.1-10

- 外国への出願ルート -

担当 嘉新 五希

はじめに(外国出願と世界動向)

重要・有用な発明をした場合、発明者／譲渡人は自国を始め、多くの外国への出願を行なう。これは発明品の市場を拡大し、そこでの正当な権利を行使するために必須であり、外国への出願件数は増加する一方である。日本国内では、外国特許の取得は廉価な模倣品の製造・販売の防止や牽制の効果があり、また、その製品の価値(信頼性)を上昇させると考えている企業が多いようである。

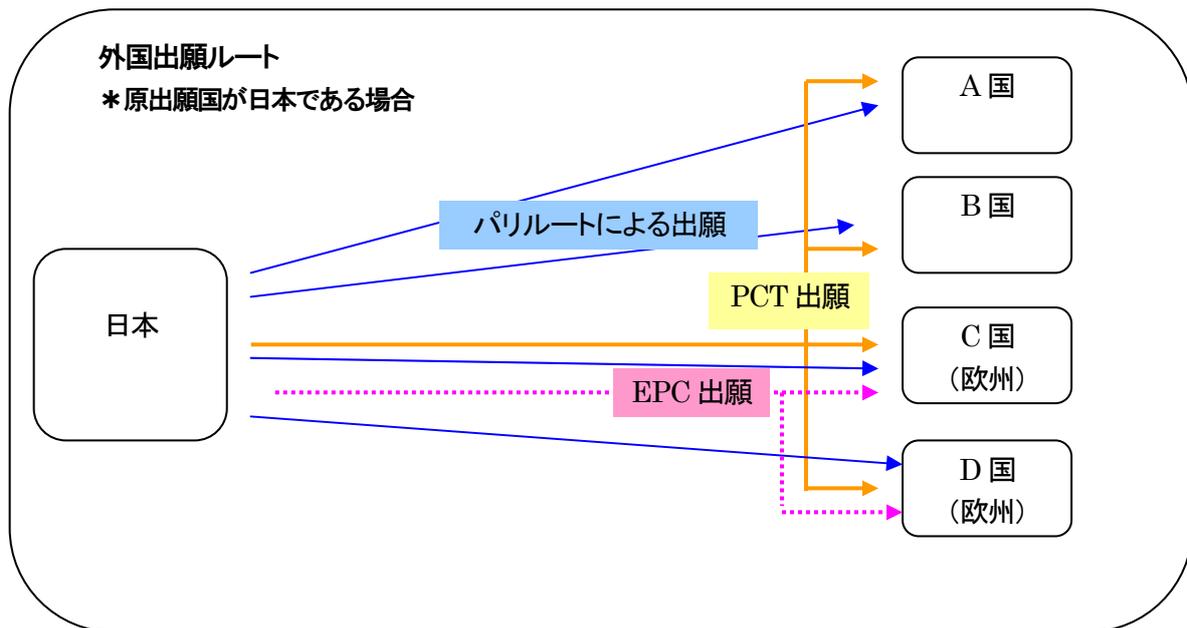
外国の出願に当たっては、言語および費用の面で出願人には相当の負担が生じる。また、各国の基準にのっとった審査が行なわれるため、困難が生じる場合もある。現在、外国への出願方法としては次に挙げるような方法がとられている。

<ポイント>

- ① 外国に出願する場合は、パリルートとPCTルートが選択可能である。実務においては、それぞれの長所・短所(その費用)を見極め使い分けことが重要となる。
- ② 更に、欧州出願ではEPC出願もある。それぞれの出願の内容及び費用を理解しておくことは、円滑な権利取得のために重要である。
- ③ PCTルートでの各国移行手続きでは完全な翻訳が求められる(クレームスタイルの変更の他、誤字の訂正も不可)。よって、米国実務に対応したクレームドラフトを希望する場合などは、米国出願については敢えてパリルートを活用する術もあり。もしくは、国内移行時にCIP出願を利用する。米国に対応したクレームのスタイルは不要なOfficial Actionを回避する上で望ましい措置といえる。

出願ルートの種類

複数の国に出願する場合、ひとつひとつの国ごとに出願するとすると、その国の言語で翻訳した出願書類を提出する必要がある上、現地代理人に依頼する必要がある(米国はこれを義務づけている)、そのような言語上のハンディおよび費用面での負担は出願人にとって重い足枷となる。その結果、国内での出願と同時期に多国に出願することが極めて困難となってしまう。このような問題を解決し、国際的な発明の利用と発展を目指すために、締結されたのがパリ条約(1883年締結 最終改正 1967年)である。これに基づいて、現在複数の国際的な出願ルートが利用できる。



本学においては、国内出願を基礎とした優先権主張による海外出願にはパリルートではなく PCT ルートをとるケースが多い。各国ごとの翻訳文提出までの時間を延長できることから一度に多国に出願できるというメリットがあるためである。また、多くの場合3カ国以上の国々に出願するため、費用の面でも PCT は有用であるからだ。

ただし、パリルートを用いると、出願に際して書類の修正や変更ができ、米国については書式を大幅に変更することが認められている。こういったメリットを利用する場合、2カ国以下の国に出願する際にはパリルートを用いている。

大学法人は海外出願(パリ・PCT)について、日本科学技術振興機構(JST)に金銭的な支援を申請することができ、申請が認められれば、各国での特許権付与までにかかる費用の負担を JST に依頼することができる。本学も海外出願においては、JST へ出願支援を要請している。

1. パリルート

・パリ条約と優先権

パリ条約は、各同盟国の国民は工業所有権の保護に関して、他同盟国の内国民と同様の待遇を受けることができるとするものである。本条約は本国出願日より1年間、出願特許に「優先権」を与えることで、外国出願の際の言語的ハンディおよび手続き的な負担を軽減し、国際的な発明の保護と利用の発展を目指すものである。

・手続き

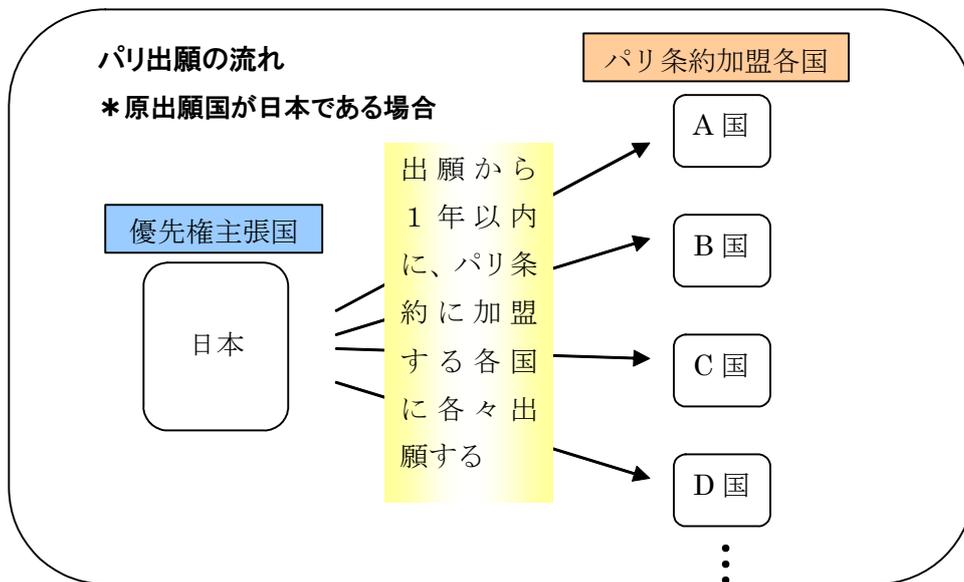
・特徴

パリ条約で定められている「優先権」によって、いずれかの同盟国において正規に特許あるいは実用新案の特許出願をした者は、他の同盟国で下記の期間優先権を有することができる。すなわち、同盟国 A での特許出願後 1 年以内に、同盟国 B で出願をする場合には、その出願日、新規性および先後願性などは同盟国 A における出願日およびその時点での取り扱いと同様になる。

パリルートを使つての出願の場合、出願時にもとの明細書にクレーム項目を追加したり修正したりすることが可能である。しかし、こういった場合に、優先権が適用されるのは、もとの明細書でカバーする部分のみであり、新たに追加された項目に関しては、外国での出願日をもって優先権が生じることになる(一部優先/部分優先)。また、2 つ以上の第一国出願をまとめて第二国出願とすることができる(複数優先/複合優先)。

・メリットとデメリット

パリ条約によって外国出願が行ない易くなったが、出願時にはそれぞれの国の言語による翻訳文を提出する必要がある。優先権を与えられる期間が1年間(特許・実用新案の場合)と短いため、時間的な制約は大きいといえる。



2. PCT 出願

・PCT 条約

パリ条約の特別取極として締結された。これは上記パリルートをさらに合理化する目的で採択された。上記パリルートでは直接各国へ出願する必要があり、優先権を主張する1年の間にその国の言語での翻訳書類を作成するのは労力・費用的に負担が大きい。また、各国の特許庁においても、同じ内容の出願を別々に審査するという重複した労力が必要とされる。これに対して、国際的な出願窓口を設け、一言語での出願によって一度に複数の指定国に対して出願することができ、また先行技術調査段階も含むことで各国へ国内移行した後の審査がスムーズに進むようにしたのが PCT である。国際機関に対してひとつの出願を行なうことで複数の PCT 加盟国に出願することができる。出願国は指定する必要があり、EPC を指定することも可能である。現在約 125 力国が加盟している。

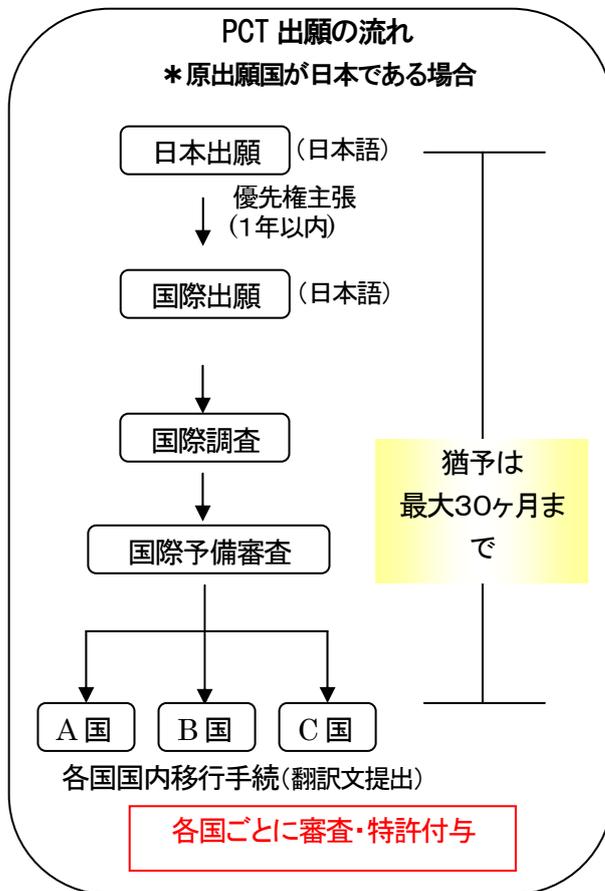
・手続き

国際段階(International Phase)と国内段階(National Phase)の2段階に分かれている。国際段階では単一の手続にて出願及び審査が行われる。通常、日本特許庁に PCT 出願する場合

の手続言語は日本語または英語となる。各国で特許権を受けるためには、それぞれの国で審査を受ける必要がある。そのための手続きが国内移行手続きで、第一国への出願日(優先日)から30ヶ月以内に各国の要件(言語や明細書、図面など)を満たした書類を提出する。

・特徴

PCT 出願の際にもパリ条約による優先権の主張をすることができるが、その留意点として、自己指定がある。国内出願に基づく優先権主張によって国際出願を行なうと、当該国が指定国として含まれるため、第一国と第二国が同一国になる(2003年12月31日以前のPCT出願では指定をした国のみに対し国内移行されていたが、2004年1月1日以降のPCT出願では、特に何も手続を行わない場合には自動的に自国も指定されることになっている)。パリ条約における優先権は第一国と第二国が異なる同盟国である場合についての規定であり、当該PCT出願はパリ条約の保護下から外れることになってしまう。こういった場合について、PCTでは各国の国内法令に判断を委ねている。例えば、日本出願を基礎として優先権を主張しPCT出願を行なう場合に、しかるべき手続きをしない限りは日本での権利化が図れなくなる。そのため、日本出願を基礎として優先権を主張したPCT出願は、国内優先と同様の扱いを受け、基礎となる日本出願は15ヵ月後に取り下げられる。このとき、日本の国内段階に移行しなかった場合、このPCT出願は日本において放棄されたとみなされ、当該特許の日本での権利化が図れなくなる。こういった事態を避けるためには、「日本の指定を取り下げる手続」または「日本における優先権主張を取り下げる手続」を別途に行う必要がある。ただし、当該PCT出願に追加の内容が含まれている場合には、国内優先出願と同じに扱って手続きを進めればよい。



PCT出願はあくまでも“出願”であり、出願にかかる負担を軽減するものである。これによって特許の取得を意味するのではない。実際の審査は各国ごとに行なわれるため、PCT出願後にそれぞれの国で審査手続き(国内移行手続き)を行なう必要がある。

国内移行の手続き前、国際調査報告書受けとり後、請求の範囲について所定期間内に1回に限り国際事務局に対して補正をすることができる。この補正は国内移行後も適用されるため、極端に権利を減極するような補正を行ってしまうと、のちのちの権利範囲の拡大はできなくなる。

・メリットとデメリット

国内移行手続き時には各指定国の言語による翻訳文を提出する必要があるが、手続きまでの期間が最大 30 ヶ月と長期にわたるため、準備期間が十分にある。

移行手続き前には国際調査や国際予備審査を受けることができ、各指定国における市場調査や特許の可能性を知った上で、最終的な国内移行手続きを行なうか否かの判断をすることができる。そのため、無駄な特許をとる必要がなくなり、翻訳のための費用も削減できる。ただし、諸々の手続きに費用がかかるため必ずしも安いとは言えない。一般に 3 ヶ国以上へ出願する場合には、パリルートよりも PCT ルートを使った方が費用を抑えられるとされている。

日本出願において、ジェプソン・クレームである場合、米国出願の際には書き流しスタイルに変更したい希望がある。理由としては、日本国では公知技術と見られるものが米国では公知技術でない場合があるからである。そのような技術を Preamble に記載しておくこと自らが認めた公知技術となってしまう、特許性を否定する根拠になってしまう。そのため、米国の国内段階に移行する場合には、クレームスタイルの変更などがのぞまれる場合がある。しかし、PCT ルートでの各国移行手続きでは完全な翻訳が求められ、クレームスタイルの変更の他、誤字の訂正もできない。よって、米国実務に対応したクレームドラフトを希望する場合などは、米国については指定国からはずし、米国には敢えてパリルートを活用する術もあり。その他、米国の国内移行時に直接 CIP 出願とする術などもある。

尚、国際調査と国際予備審査であるが、現行制度では国際調査結果に対して反論や補正を行わず、また国際予備審査も行なわなくとも各国移行は可能である。但し、本学は国際調査結果で多数の請求項へ否定的見解が出された場合には、基本的に意見書を作製した上で国際予備調査を行なっている(2005年10月より)。理由の一つには JST に支援の継続を依頼する上で、こういった否定的見解を解消した上での依頼が望ましいと考えるからである。

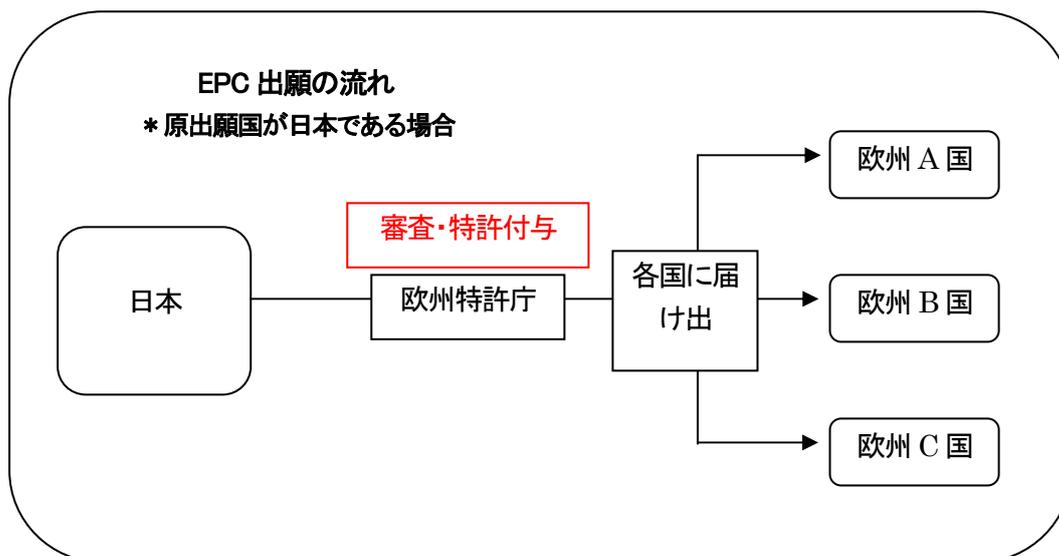
3. EPC 出願

・EPC

ヨーロッパの国に限った国際出願ができる。

・特徴

EPC(ヨーロッパ特許条約)に基づいて、欧州特許庁に対してひとつの出願を行なうことで、ヨーロッパ内の複数の国(指定)に出願することができる。PCT とは異なり、審査は欧州特許庁で行なわれ、許可が下りた後、各指定国にその旨を届け出ると同時にその国の言語での翻訳文を提出することで、自動的にその国内特許が得られる。



・メリットとデメリット

欧州特許庁は実体審査の前に先行技術についての調査を行ない、結果をサーチレポートとして示すため、これを見てその後の実体審査手続きに進むか否かの判断をすることができる。しかし、EPC 出願の場合特許取得後にいずれかの指定国で無効判決が下り特許権を失うと、出願したすべての指定国での特許権をも同時に失うことになる。

4. アメリカでの出願における留意点

アメリカでは、国際的な特許制度が整う以前より、独自の特許システムが発達してきた。日本国のシステムとも異なる点が多い。その中で出願に関係するものについて、以下にいくつか例を挙げる。これらは、本報告書内で別途詳細に記載されている(参考資料1. 1-5、6)。

・仮出願制度

仮出願においては、明細書および特許請求の範囲が不要で、論文や実験結果などをそのまま提出することができる。このような簡易書類を提出しておき、仮出願によって優先権主張日を獲得した上で 1 年以内に正式な書類を整えて本出願を行なう。この制度のメリットは大きく、特許権は本出願の日から 20 年であるが、仮出願をした上での優先権主張によって特許が認可されれば、最大 21 年間の権利を得ることができる。特許有効期間の後半で経済価値が上昇する製薬業界などにおいては、戦略として仮出願制度を利用することがほとんどで、本出願と同一の書類を仮出願として提出するようである。また、日本語で仮出願することも可能であり、米国で行なった仮出願に基づいた優先権を主張し日本で特許出願を行なえば、出願日は仮出願を行なった日とみなされる。

但し、仮出願において十分に裏づけられているクレームのみが後の本出願のクレームとして優先権を主張できるため、仮出願の時点で、明細書はなるべく本出願に近い形にして申請することが望ましいとされる。

本学においては、この仮出願制度はほとんど利用していない。仮出願についての JST のサポートがないことが理由の一つである。

・先発明主義

複数の同一特許の申請があった場合、日本を始めとした諸外国では先に出願した方に権利を与える「先願主義」をとっているが、アメリカでは出願の時期に関わらず、先に発明した方に権利を与えており、これを先発明主義という。

・発明者と出願人

アメリカでは、出願人は発明者と同一でなければならない。従って、PCT 出願する場合に、出願人が発明者と同一でない場合はアメリカの国内法令によって、アメリカでの出願が却下される。

以上

参考資料1. 1-11

－ 拒絶、特許後の手続き: 審判制度 －

担当 伊藤 千代

はじめに

特許庁審査官の行った最終処分としての拒絶査定及び特許査定にいたるまでの審査段階において、出願人には意見書提出・補正の機会が与えられている。

しかし、最終処分自体に瑕疵がある場合は、出願人及び一般公衆の権利・利益を害し、ひいては、発明の適正な保護を図り、産業の発達に寄与するという特許法の目的(1条)に反することになるので、これを是正する手段を設ける必要がある。

そこで特許法は、審判制度を設け、瑕疵ある行政処分(拒絶査定・特許査定等)に対する不備是正の途を与えることとした。

この章では審判制度について、日本の制度と米国の制度をそれぞれ説明する。

<ポイント>

- ① 拒絶査定後や特許査定後であっても、その判断は絶対ではない。発明の有効性については、それを再度審査するための各種制度がある。代理人に適切な指示をするためにもそれらの制度の特徴を理解しておくことは大切。
- ② 自分の特許の価値を下げるような他人の特許が見つかった場合であっても、大学の場合、特に積極的に無効審判を請求する必要性は乏しいと考えられる。その一方、そのような他人の特許の存在などは、ライセンス交渉の場において、相手方に十分に認識してもらえるよう説明しておくことが望ましい姿勢である。
- ③ 米国特許事務所に Appeal などを依頼する場合、その予算の範囲は不明確になりやすい。事前に見積もりをもらうか、許容できる作業時間の概略などを予め伝えておくことが費用の管理という観点から望ましい実務といえる。

目次

はじめに

1. 日本の審判制度

1. 1 拒絶査定不服審判
1. 2 無効審判
1. 3 訂正審判

2. 米国の審判制度

2. 1 制度の概要
2. 2 制度の利用上の注意

3. 米国におけるその他の制度

3. 1 再審査制度(US301-306 条)
3. 2 査定系再審査(ex parte reexamination)

3. 3 当事者系再審査(inter partes reexamination)

3. 4 再審査制度の利用

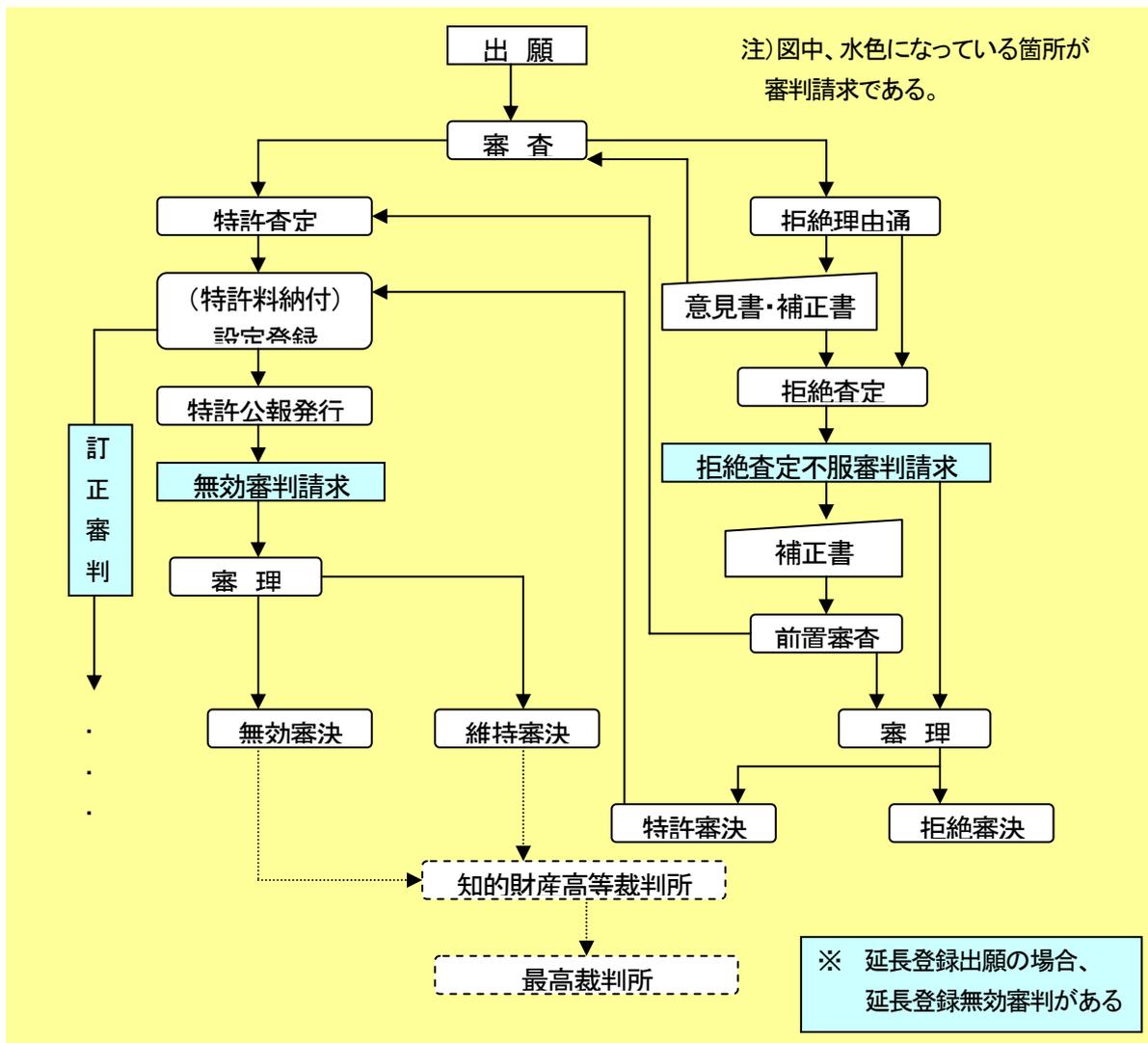
4. まとめ

1. 日本の審判制度

審判では、それまでの審査段階で、一応審査官による判断がなされているので、その請求方式や審理手続が、どのような場合・理由でも認められるというわけではなく、また行政経済性の理由からも厳格な要件が課されている。専門性を考慮して行政処分の中審として審判を行うことが特許法等に定められており、特にその性格は審決等に対する不服の訴えが高等裁判所の専属管轄となっているように第一審裁判所に代わる制度となっている。

審判は特許庁審判官の合議体が行うが、合議体の処分である審決に不服がある場合には、東京高等裁判所へ訴えを提起することができる(178条1項)。審判の審理手続が、準司法的手続きで行われていることから、一級審が省略されている。もちろん、三権分立の原則から特許高等裁判所は特許すべき旨の判決をすることはできず、審決等の違法性について判決(形成判決)することになる。

ここで、審査から審判までの流れを簡単に図示する。



審判制度は大きく分けて査定系審判⁵⁵である拒絶査定不服審判(121 条)と訂正審判(126 条)、当事者系審判⁵⁶である特許無効審判(123 条)と延長無効登録審判(125 条の 2)がある。

これらは、上述したように、瑕疵ある行政処分(拒絶査定・特許査定等)に対する不備是正の途として制定されているが、次のように目的は異なる。

- ・出願人が拒絶に対して不服を申し立てる→拒絶査定不服審判
- ・第三者が特許査定に対して不服申立をする→特許無効審判、延長無効登録審判
- ・特許権者が特許無効審判の請求に備える等の目的で明細書等を訂正する→訂正審判

本章では、上記4つの審判のうち、拒絶査定不服審判、特許無効審判、訂正審判の3つについて、趣旨・特徴および実務での諸注意を内容説明する。

1. 1 拒絶査定不服審判

拒絶査定不服審判は、特許前の審判である。出願人が拒絶査定を受けた場合に、特許庁に対し、適否を審理するよう請求することのできる審判である。

このようなことが認められているのは、審査官の過誤によって拒絶査定がなされてしまった場合の救済措置を認めて、行政処分の適正を担保するためである。

また、拒絶査定不服審判請求の日から30日以内に明細書、特許請求の範囲又は図面の補正があった場合に、当該拒絶査定をしたもとの審査官に当該出願を再審査させる「審査前置制度」(162条等)という制度がある。

これは、審判請求の際の補正がされた場合には、拒絶査定時の明細書等の内容とは異なり、もとの審査官が見ればすぐに特許してよい場合があることを考慮し、審判処理と権利化を迅速にするために設けられた制度である。ゆえに、前置審査は、原則として原拒絶査定をした審査官が、審判請求がされた特許出願のうち、30日以内に補正があった出願のみを対象として行う。

1. 2 無効審判

特許無効審判は、瑕疵ある特許を無効にし、特許権を遡及的に消滅させる審判をいう(123 条)。これは瑕疵ある特許が成立した場合に、権利者に不当な保護を与える一方、第三者の自由実施を制限し、産業の発達を阻害することになってしまうため、瑕疵ある権利を遡及的に消滅させるために、特許無効審判を設けることとした。

※無効理由による権利行使制限(特許法第104条の3)

かつては特許権の侵害訴訟の場で裁判所が特許の有効性を判断することはできず(無効審判で無効にならない限り、有効な特許権として取り扱うしかない)、特許を無効にするためには無効審判の手続によるしかなかった。ところが「キルビー事件」の最高裁判決(最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決、民集 54 巻 4 号 1368 頁)により、特許権に「明らかな無効理由」が存在すると認められる場合には当該特許権に基づく権利行使は権利の濫用であって許されないと判示され、以後、判例法により侵害訴訟の場において裁判所が特許権に「明らかな無効理由」が存在するかどうかを審理することが可能となった(権利濫用の抗弁)。平成 16 年改正により、いわば権利濫用の抗弁を条文化する形で、侵害訴訟において裁判所が特許の有効性を判断することを認めた。ただし、最高裁が判示した権利濫用の抗弁とは異なり、無効理由が「明らか」であることは要件としておらず、無効理由があると認めた場合には権利行使ができないものとした。なお、本条によっても侵害裁判所が特許権を対世的に無効とすることはできず、その訴訟において権利行使ができないだけである点に

⁵⁵ 査定系審判…特許庁(長官)を相手とするもので、この場合、特許出願人(特許権者)側の主張が正しいか否かが判断される

⁵⁶ 当事者系審判…権利者(特許権者、権利消滅後の原特許権者)を相手とするもので、この場合、請求人・被請求人のいずれの主張が正しいかが判断される。

注意する必要がある。

※ リサーチツール特許について

試験研究のための特許発明を実施する場合、特許法69条に定める例外規定により、特許権侵害にはならない。この規定により、大学研究者には他人の特許にあまり注意を払わないケースが少なくない。しかし、リサーチツールの特許については69条に定める試験研究とは認められず、特許権侵害として訴えられる可能性がある。そこで、この点について大学の注意点を紹介する。

① 注意の喚起

世の中には様々な特許が存在し、そのいくつかを研究の中で実施している可能性がある。そして、その中には特許法69条に定める試験研究としての実施とは認められないケースもありえる。大学として訴えられる可能性もあるので、研究を円滑に進めるためには、学内の知財セミナーなどを通じて大学の研究者に対してリサーチツール特許について十分な説明をし、理解を求めることが必要である。そして、疑問が生じた場合には知的財産本部に問い合わせてもらえるよう常に知らせておくことがトラブルを未然に回避する点で望ましい。

② 無効審判請求の可能性

リサーチツール特許については多くの議論がなされ、問題ともなっているが、自分で不確実な試薬等を作って実験を行うことよりも、リサーチツール特許製品を購入して実験を行うことが、大学の研究者にとっては時間もかからず、かつ、よい研究ができる場合が多いという(ある研究者へのインタビューより)。ゆえに、現状では、リサーチツール特許について、無効審判を起こすほどのところまではいかないのが多いのではないだろうか。

実際に他大学の TLO のスタッフに無効審判を請求する可能性について質問を行った。回答では、過去に請求した事例はない、また、今後も特に計画していないとのことであった。また、ライセンスにおいて利用関係にある他の特許が見つかったケースにおいては、自ら無効審判を請求するのではなく、先行する特許の存在と、その特許の有効性や権利解釈についてのコメントを、十分にライセンスを行う企業に説明し、その上で契約を結んだとのことであった。ここから学ぶべきことは、有効性に怪しい特許やライセンスに邪魔な特許が見つかった場合であっても、無効と考えられる理由と証拠があるのであれば、それを相手に十分に説明することで、あえて無効審判を請求しなくてもライセンス交渉を進めることができるということである。一方、これを意図的に隠したとすれば、将来のトラブルになりかねない。決して望ましい選択とはいえないであろう。

③ アカデミック・ユースのディスカウント

大学の研究者の場合、将来の商品開発のために試験研究を行っているのではなく、その目的は純粋に研究であり、また、教育である。よって、リサーチツール特許の使用が問題となった場合においても、そのライセンス料などは企業の研究機関とまったく同一でない場合もあるそうである。ここに紹介したアカデミック・ユースのディスカウントを利用すれば、無効審判を請求するよりも低額で特許の使用が認められるケースもありうる。教育機関としての立場を考慮して、費用面から無効審判請求の是非を考えることはビジネス的に極めて重要である。

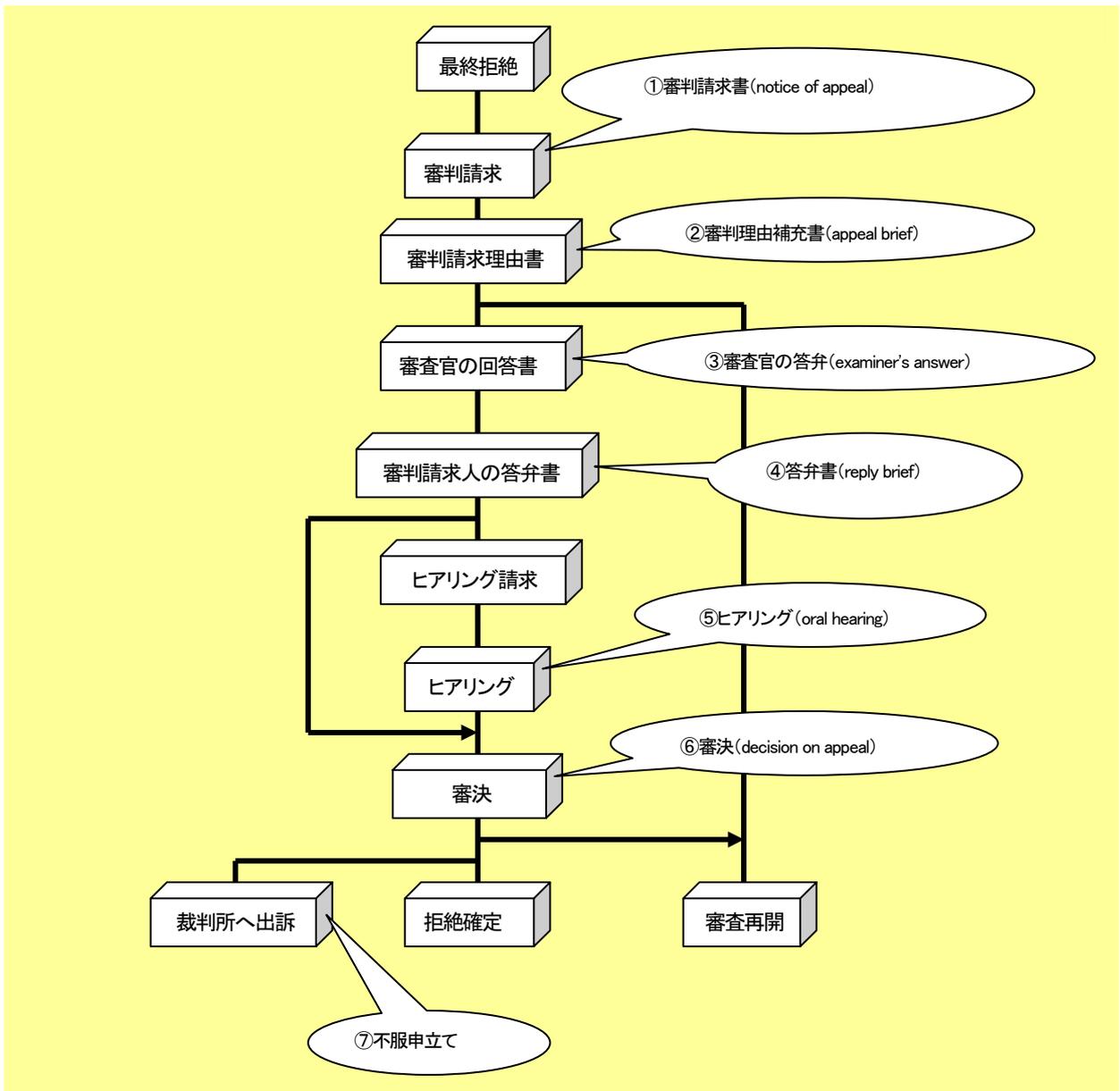
1.3 訂正審判

訂正審判は、特許権の設定登録後に特許権者が明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項を訂正することを目的として請求しうる審判をいう(126条)。特許後において、一部の瑕疵を理由に全体が無効であると主張される場合など無用な争いを避けるための制度で、無効審判による無効に対する防御策としての性質を有する。

2. 国の審判制度

審判が審査の上級審で、その決定が審査官を拘束する点は、日本の審判と同じである。しかし、日本との著しい違いは、米国では審判において審査官の拒絶が誤りであると判断しても、審判で許可通知を出さないことである。その場合は、審判部の決定とともに審査官に差し戻す。

審判の手続きは以下のとおりである。また、米国の審判制度については、日本の制度に比べてなじみが薄いことから、より詳細に下記で述べていく。



(参考:『要点早わかり米国特許入門』2005)

2.1 制度の概要

①審判請求書(notice of appeal) 審判手続きは審判請求の提出で始まる。審判請求書は簡単なもので、クレームの特定も理由の記載も不要。

②審判理由補充書(appeal brief)

審判請求人は、審判請求から2ヶ月以内もしくは拒絶通知の応答期間内の何れか遅い方までに理由補充書(appeal brief)を3通提出しなければならない。この期間は最大5ヶ月(通算7ヶ月まで)延長できる。

審判理由補充書には主張および証拠を含める必要があり、ここに含まれない主張および証拠は審判において考慮されない。

なお、審判請求理由書には、下記を記載・添付して提出する。

- ・実際の入り外関係当事者
- ・関連する審判、裁判、及びインターフェアレンス
- ・クレームの状態(拒絶されているか、許可されているか)
- ・補正の状態(採用されたかどうか)
- ・発明の概要
- ・各拒絶に対する主張
- ・審判クレームのコピーを含む資料

③審査官の回答書(examiner's answer)

審判請求理由書が提出されると、審査官は回答書を提出する。

回答書において審査官は、審判請求時の補正によるもの以外は新たな根拠の拒絶はできない。但し、ファイナル・オフィスアクション後の補正が審判のために採用されたときは(審査官は審査を再開することができる)、その補正に対しては新たな根拠の拒絶をすることができる。

④答弁書(reply brief)

審判請求人は、審査官の回答から2ヶ月以内に答弁書を提出することができる。この答弁書が提出された場合、審査官は、下記のいずれかを行える。

- i) 答弁書を受理して審判に回付するか
- ii) 審査を再開して新たな拒絶を通知する

※ 審査が再開されると、審判請求人は、拒絶通知に応答をするか、または、審判の再開を要求しなければならない。

⑤ヒアリング(oral hearing)

審判請求人は、審査官の回答書の送付から2ヶ月以内にヒアリング(任意・有料)を要求できる。

⑥審決(decision on appeal) (37 CFR 1.196)

審判官合議体は、審決として、審査官の判断を支持(affirm)もしくは破棄(reverse)する。一部支持、一部破棄の審決をすることもできます。また、審査への差戻し(remanded)をすることもできる。

審決には新たな拒絶を含めることもできる。この場合、審判請求人は、審決から2ヶ月以内に、補正書を提出するか、審判官に再考を求めるかの何れかをしなければならない。何れの対応もしない場合にはその拒絶されたクレームに関する手続は終了する。

⑦不服申立て (MPEP § 1216)

審判請求人は、審決に対して、ワシントン D.C.の地方裁判所または連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC)に訴訟を提起することができる。

2.2 制度の利用上の注意 ① 日本の大学が、米国の審判制度を活用する可能性は？

現時点では少ないといえるのではないだろうか。理由は、大学として製品の製造、販売など実施することが考えにくく、また、一般にアカデミック・ディスカウントを利用することが可能。また、研究の信頼性を考えても、研究試料などについては、通常、正規の権利者から購入するものと言われてることなどによる。

② 審判制度活用の際には、常にその費用に注意を払う必要がある。

米国の代理人は作業に要した時間に応じて費用が請求される。米国の実務ではあまり一般的ではないものの、日本企業の中には事前に費用の見積もりももらうところもあると聞く。米国事務所にすると見積りの算出など好ましい仕事ではないかもしれないが、後から予算を超える高額な請求をされる事態を回避するためにも、見積もりをもらうことが望ましいといえるであろう。もしくは、予め作業に要する時間を指定する方法もある。例えば、「〇〇〇の手続きを行ってください。その時間としては3～5時間の範囲内をお願いします。」という依頼方法である。一般に法律における業務(例えば、意見書や答弁書の作成)などは、どこまで作業をすれば十分ということはない。よりよい書面を求めれば再現なく作業を行うことができるのである。このような場合に、「〇〇〇を行ってください。貴方の最善を尽くしてください」との指示では、米国弁理士としてどの程度の作業時間を目安にしてよいものか分からないであろう。とにかく最高の品質のクオリティを求められていると考えたなら、時間を無制限に100ページを越えるような答弁書を作成することもあるであろう⁵⁷。

審判制度の活用に限ったことではないが、米国事務所に依頼をする際には、その費用の見積もり若しくは作業時間の概算を伝えておくことが重要である。

3. 米国におけるその他の制度

3.1 再審査制度(US301-306条)

再審査制度とは、主として特許に関して有力な先行技術が発見された場合に、その先行技術に関して米国特許庁に再度審査をしてもらう制度である。最近当事者系再審査が新設されたが、従来からの査定系再審査も存続しており、1999年11月29日以降の出願の特許に関しては、第三者請求人は、請求時にいずれかを選ぶことができる。

再審査ではクレームの拡大はできないが、拡大しない範囲での新たなクレーム追加は認められる。

3.2 査定系再審査(ex parte reexamination)

査定系再審査は、特許が発行されてから特許権消滅後6年までの期間、誰でも請求することができる。特許権者が請求してもよく、実際に第三者請求人と特許権者の比率は第三者がやや多い程度である。

査定系再審査では、答弁書提出後は第三者請求人が参加できないのが特徴である。また、決定に不服の場合、特許権者は審判部そして裁判所へと上訴できるが、第三者請求人には不服申立の手段がない。

3.3 当事者系再審査(inter partes reexamination)

上述の通り従前の再審査では、再審査を請求した第三者は、特許権者による主張書が提出された場合に限り、答弁書を提出することができるだけで、その機会を逃すと意見を述べる機会

⁵⁷ 米国では、参考になる判決を引用することが多く、関連する判決を多くすれば容易にボリュームを増やすことができるという。米国特許事務所から100万円を超える鑑定書を作成してもらったにも関わらず、その内容の多くは関連の薄い判決の紹介であったと聞いたことがある。

は与えられていなかった。そこで、そのような従来の査定系再審査手続に加えて、第三者の関与の下で進められる当事者系再審査手続が 1999 年法改正により導入された。

2002年の改正も経て、第三者請求人は当事者系再審査において不利な決定を受けた場合、米国特許商標庁の審判部に上訴することができるだけでなく、CAFC へ上訴することができるようになった。また、特許権者が CAFC に上訴した上訴審においても、第三者請求人が当事者として訴訟手続に参加することができるようになった。

3.4 再審査制度の利用

こうして、第三者請求人は上訴に関して特許権者と対等の権利が与えられるようになった。但し、査定系審査と比べて請求料が著しく高いことから、まだ請求件数は少なく、利用しにくい制度である。

このような中、第10回米国と居法改正法案(下)⁵⁸において、高松俊雄氏は次のように語っていて、米国特許法改正の今後の動向は非常に興味深い。

※ 「特許付与後異議申立制度」の採用

現行の再審査制度(reexamination)は、「査定系」と「当事者系」に分かれているが、いずれも第三者が特許の無効を求める手続きとしては、利用しにくい内容となっている。まず査定系は、基本的に特許権者と特許商標庁の間で手続きが実施されるため、第三者は文献を提出する以外にはこの手続きに関与できない。次に当事者系は、第三者が先行技術を提出する際に提出形式が刊行物に限定され、再審査手続きで一旦提出した文献は訴訟手続きでの再提出を認められないという制限がある。

このような無効請求がしにくい再審査制度とは別に、新たに「特許付与後異議申立制度」が採用される予定である。この制度は、特許権者と第三者が争う当事者対立構造になっている。さらに、論点が異なれば同じ文献を再提出できるようになり、第三者が利用しやすい内容になっている。この制度の採用により、訴訟前に係争を解決でき、余分な訴訟を減少させることが期待できる。なお、異議申し立ての請求期間は、特許付与後9カ月以内とされているが、さらに特許侵害の通知を受けてから6カ月以内にも請求できるようにする案が浮上している。

4. まとめ

以上、日米における拒絶、特許後の手続きについて説明した。中間処理において審査官に発明のポイント、先行技術との相違点を理解してもらうことが望ましい。しかしながら、ケースによっては、審査官に納得してもらうことができず、拒絶査定をもらうことがあるであろう。また、特許後においても、特許の有効性について再度審査する必要がある場合があるであろう。技術移転を行う人材として、そのような手続きを自ら行うことは少ないであろうが、どのようなケースにどんな制度が利用できるのかなどは、代理人に適切な指示をおくるためにも必要な知識といえるであろう。

【参考文献】

- ・ 『BASIC 特許法・実用新案法』
- ・ 木梨貞男 『要点早わかり米国特許入門(第2版)』 工業調査会

【参考 Web】

- ・ 特許実務ノート <http://www.marushima.net/uspat.htm>

⁵⁸ 日経BP知財Awareness コラムより(<http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/column/miyoshi/20050801.html>)

- ・ 米国特許法改正の動向について 北村弘樹、遠山敬彦 tokugikon 2005 No.239
http://www.ncipi.go.jp/jinzai/study/pdf/40_ronbun3.pdf
- ・ 日経 BP 知財 Awareness コラム 第10回 米国特許法改正案
<http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/column/miyoshi/20050801.html>

以上

参考資料1. 1-12 ー 民法における財産権の保護(特許法との比較) ー

担当 吉田 哲

はじめに

特許権は知的財産権(無体財産権)とよばれ保護されるべき財産権の一つと認められている。また、特許権の性質として物権的や債権的と説明されることがありますが、理系の受講生には物権、債権そのものの理解が困難と思われる。そこで、今回は民法においてどのように物権(所有権、占有権)が守られているのかを理解し、その知識を通じて財産権としての特許権の特徴及びその保護形態の理解を深めたいと思う。

目次

1. 用語の説明

1. 1 財産権

1. 2 物権

2. 所有権侵害に対する救済

2. 1 物権的請求権の説明

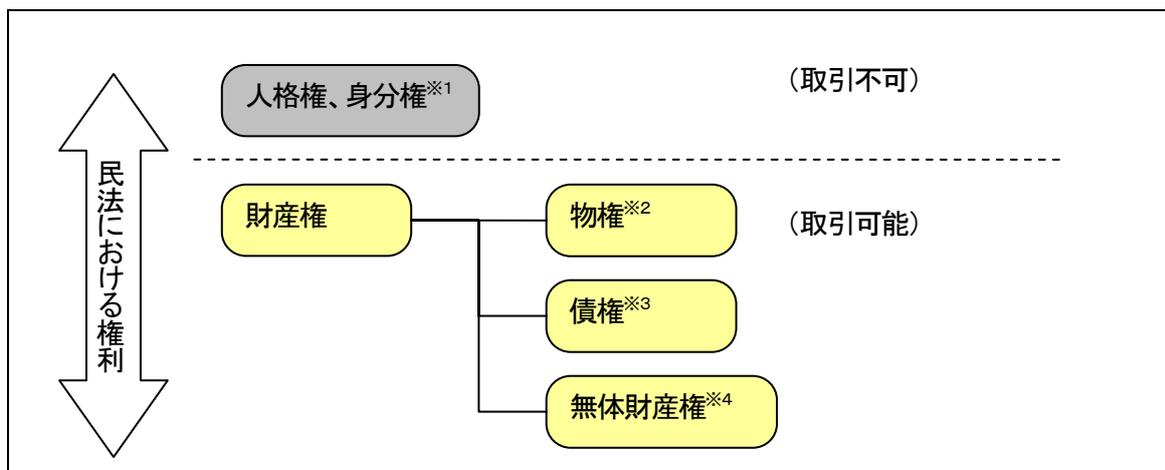
2. 2 特許権の侵害時の救済規定

2. 3 特許権の侵害に返還請求権に対応する規定が設けられていない理由

3. まとめ

1. 用語の説明

説明を始める前に、まず、民法における財産権についての説明をする。民法における権利には、財産権とそれ以外の権利(人格権、身分権)などがあり、その関係を下に示す。



1. 1 財産権

「財産権」とは、経済取引の対象となる権利の総称であり、取引対象とはなりえない人格

権や身分権と対立する権利である。財産権としては、一般的に、物権、債権、無体財産権が含まれるといわれ、特許権や著作権などは無体財産権に含まれるものである。

※1 「人格権」とは、憲法13条の規定から導かれる全ての個人に認められる基本的人権の総称であり、表現の自由や集会の自由といった個別の権利にまでは高められていないものが含まれる(ex. 服装の自由、髪型の自由、喫煙の自由など)。これを権利として定義することは、それらの侵害に対して損害賠償や差止請求の根拠となる点で実益がある。

「身分権」とは、夫や妻、親子といった親族上の地位に基づいて認められる権利の総称である。身分権としては、親が子供に対して持つ監護教育権(民 820 条)などがあり、一身専属権であって、譲渡や相続の対象とはなりえない。

※2、3 「物権」とは物を支配する権利であり、「債権」とは他人に特定の行為(給付)を要求する権利である。

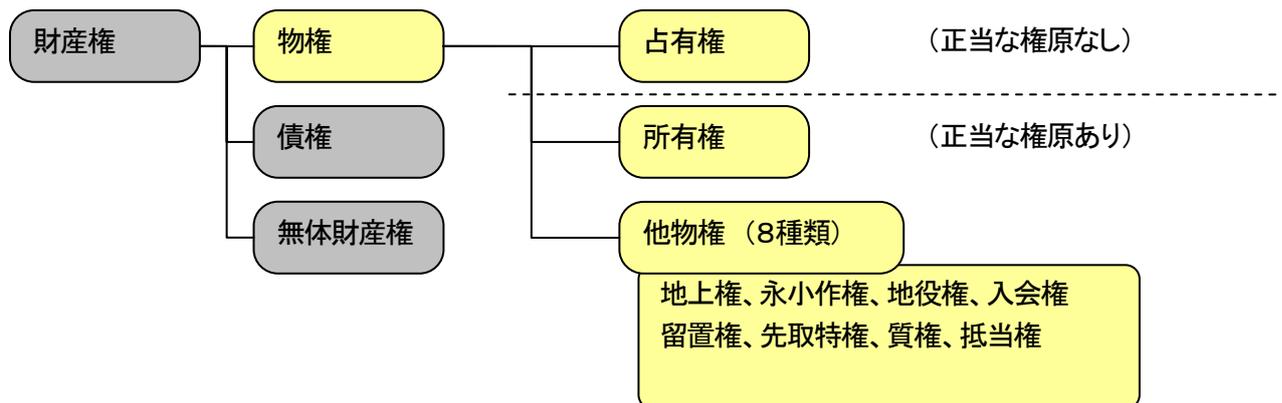
※4 「無体財産権」は、知的財産権ともいい、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権が含まれる。更に、営業秘密やノウハウ(Know-How)、Goodwill(営業上の信用)なども無体財産として保護されるべきものである。

(以上の用語説明について参考、尾崎哲夫『法律用語がわかる辞典』自由国民社)

1.2 物権

「物権」とは、財産権の一つであって、物を直接支配する権利といわれている。物権の種類は法律上10種類に限られており(物権法定主義)、所有権、占有権のほか他物権(8種類)に区分けされる。ここで、所有権は権原(法律上の根拠)に基づいて物を支配する権利、占有権は権原の有無を問わず物の事実上の支配によって認められる権利である。

※ 「占有」とは、物の正当な所有者が誰かという争いにケリがつくまでの、とりあえず認められた権利(物を持ってられる権利)と説明されることもある(兒嶋かよ子、民法がよくわかる本、PHP出版、p139-141, 141)



このように物権の種類を法律で定めるのは、一つの物に対して複数の支配権が成立しないようにするためである。物の支配についての無用な争いを回避するために、一つの物に成立する物権は一つだけとしているのである。これを一物一権主義という。

2. 所有権侵害に対する救済

民法において所有権が侵害されたとき、不法行為として損害賠償が認められる(民法709条)。しかしながら、所有権者としては、損害賠償だけでは不十分であり、所有物を返還してもらうことや、侵害行為を止めてもらうことを望む場合があると思われる^{*}。そこで、民法では、所有権者に対して、侵害行為に対抗するためのいくつかの請求権を認めている。

※ 所有権を侵害されたといっても、多くの場合はお金で解決できるといえる。例えば、車を壊された、車の代金を返してもらう(新しい車を購入すれば足りる)。しかし、それでは物品に対する思い入れの対価などは考慮されないおそれがある。例えば、イチローのサイン入りのバットが盗まれた。賠償はバットの代金だけ? 叔父さんから送られた記念の人形が盗まれた。その賠償額は? など。そのような場合には、やはり所有権を有する物品自体を返還してもらう必要がある。

しかしながら、民法上に所有権保護のための規定はなく、それら請求権(物権的請求権)は所有権に伴う当然の前提といわれている。なお、内田先生は民法189条2項や202条1項における「本件の訴え」との規定は物権的請求権を前提していると説明している(内田貴、『民法』東京大学出版会、page361)

2. 1 物権的請求権の説明(参照、内田貴、民法 I、pages 361-372)

〈所有権についての物権的請求権〉

所有権を侵害された場合、その保護として物権的請求権(物上請求権)がある。その内容は次の3点である。

所有物に認められる物権的請求権の種類

- ① 返還請求権
- ② 妨害排除請求権
- ③ 妨害予防請求権

これらの請求権の特徴は、損害賠償請求権とは異なり、相手の故意・過失の要件が不要である点である。例えば、ホテルの受付に傘を預け、引取時に他人の傘を渡された場合、自分に落ち度はないとしても、所有者から返還請求があった場合、その傘は返還しなくてはならないのである(自分はホテルに対して自分の傘を失ったことへの損害賠償請求可能)。

① 返還請求権

返還請求権は、奪われた所有物の返還を請求する権利である。簡単にいうと、取った〇〇を返せということである。「貸した本を返せ!」というのも返還請求に当たる。

② 妨害排除請求権

妨害排除請求権は、所有権の行使が妨害されているときに、妨害行為を止めさせる権利である。典型的なケースとしては、自分の土地に他人が無断で家を建てた場合に、家を取り除いて土地を明け渡すことを求めるものである。自分の庭に隣から木が倒れてきた場合に、その木を取り除いてほしいと請求することも妨害排除請求に該当する。

内田先生の書籍では、日照妨害や騒音等の生活妨害に対しても、日照権などを主張してその妨害排除請求が行使される場合を紹介している。

※ 産業廃棄物の不法投棄により、自分の土地の土壌が汚染されたとき、妨害排除請求や返還請

求によりどこまで認められるだろうか？ 例えば汚染物質だけを取り除け、汚染した土地も含めて排除しろ、汚れた土壌は洗浄後返還しろ等、極めて興味深いケースである。

③ 妨害予防請求権

妨害予防請求権は、所有権侵害のおそれがあるときに、予防する措置を求める権利である。例えば、隣の木がこちらに倒れてきそうな場合や、隣人が境界の土地を深く掘り下げたためにこちらの土地が崩れる危険が生じた場合である。なお、「所有権侵害のおそれがある」とは、過去に侵害されたことは要件とされず、将来侵害されるおそれと足りると考えられている。

<民法における物権的請求権の規定>

所有権についての物権的請求権について民法上規定がないことを先に説明した。しかし、民法には物権的請求権についてまったく規定がないのではない。占有権に対して物権的請求権の規定がある(民198条～200条)。なお、“物権が侵害された場合に可能な請求”として、これらの規定を紹介している書籍もある(鎌野邦樹『図解雑学民法』 ナツメ社、p94-95)。乱暴な説明をするならば、物権は物を支配する権利であって、占有権の侵害に対して物権的請求権が認められるのだから、所有権の侵害に対しては同じ請求権が認められて当然といえる。

民法第198条： 占有保持の訴え(妨害排除請求権)

有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

民法第199条： 占有保全の訴え(妨害予防請求権)

占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

民法第200条： 占有回収の訴え(返還請求権)

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

2.2 特許権の侵害時の救済規定(物権的な救済規定)

特許法では、特許権者にその特許発明の独占的な実施を認めており(特許法68条)、その特許権が侵害されたときの救済として、100条に差止請求権を規定している。

(特許権の効力)

特許法68条特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。…

(差止請求権)

特許法100条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

この規定の「侵害の停止又は予防を請求することができる」を根拠として、特許権者は特許権を侵害する製品(侵害品)の製造や販売禁止を請求することができる。特許法100条では侵害の停止を請求できる点で妨害排除請求を認めているといえる。また、その予防を請求できると定めており、現在の侵害行為だけでなく将来に対する侵害の防止を規定している点で妨害予防請求も認めているといえるものである。このように、特許法では特許権を物権的請求権により保護しているといえる。

なお、特許法100条 2 項では、妨害予防請求の実効を担保すべく、侵害組成物の破棄、設備の除去などを認めている。

特許法第 100 条第2項 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

この規定は、妨害予防に必要な請求の内容をあらかじめ定めたものである。上記したように、民法上、所有権侵害について規定はなく、所有権の妨害予防請求としてどのようなものが認められるのか明確ではない。しかしながら、特許権が侵害された場合、その妨害予防請求の対象として侵害品のみならずその生産設備の除去が可能である点や、生産方法の発明についてはその方法により生産された物の廃棄が可能であることがこの規定により明らかになっている。特許権の妨害予防請求については、少なくとも占有権についての妨害予防請求の規定(200条)よりも実効性の高い(強力な)内容が定められているといえる。

更に、特許法では、その譲渡や任意のライセンス契約(特許法77、78条)も認めている。以上のことから、特許権者には特許発明の支配が認められていて、権利の対象を支配できる点で特許権は所有権(物権)と共通する性格を備えているといえる。ただし、次に説明するように、返還請求については特許権の侵害の救済手段としては認められておらず、この点に特許権と所有権との違いが考慮されている。

2.3 特許権の侵害に返還請求権に対応する規定が設けられていない理由

—知的財産権の侵害に3種類の物権的請求権を適用させることの問題点—

特許権侵害には、妨害排除請求と妨害予防請求が認められるものの、返還請求は認められていないことを説明した。これは次の理由によるものである。

民法における物とは、有体物と定められている(民法 85 条)。従って、その有体物を他人に占有されてしまうと、所有者はその有体物を利用できなくなる。また、有体物の性質によっては使用により消耗する物もあり、そのような物についてはできるだけ早い返還が望まれる。民法において所有権者に返還請求を認める理由は、所有物の占有が所有者に戻るまでは所有権侵害の救済として不十分と考えられることによるものなのである*。

※ 上記したように、思い出が付加された物品などは金銭での賠償では不十分の場合もあり。

しかしながら、特許権侵害の場合はどうでしょうか。特許権の客体は無体物(アイデア)であり、その対象を占有、所有することは不可能である。特許発明が盗まれたといっても、特許権者

は継続して発明を実施することができるので、発明実施について不都合は生じない。また、技術の陳腐化はありえるとしても消耗することも考えられない。つまり、特許権者が特許発明を実施できている以上、妨害排除とその予防、更に損害賠償などが認められれば発明保護として十分※と思われる。

※ また、個人的、家庭的な発明の実施についてはこれを禁止する理由に乏しいため、特許権の効力範囲は「業としての」実施範囲に限られておりこの点でも特許権と所有権は相違する。

また、特許発明が具体化しているといっても侵害品の所有権はその物を製造した生産者であって、特許権者ではない。侵害品を作るための部品などは適法に購入しており、それらの所有者は生産者(侵害者)にある。特許権を侵害しているとしても、正当な所有者から所有物を奪い、これを他人に譲渡する理由は乏しい。もし、特許権侵害において侵害品の引渡しが行われたとしても、損害賠償の一部として侵害品が譲渡されるなどの経済的な理由であって、決して特許権の物権的な性格によるものではないはずである。

※ なお、侵害品の譲渡について企業の方に質問したところ、侵害品を返還してもらっても意味がない(捨てるしかない)ので、廃棄請求で十分との意見がありました。確かに、コピー商品のクオリティーは正規品よりも通常低いので、そのような商品を譲渡されても企業としては取り扱いに困るというのは納得できる意見でした。

中山先生は特許権の性格を次のように説明している。独占的な使用権原が認められる所有権と特許権の違いを的確に説明していると思われる。

「特許権とは、発明という技術的情報を独占的に実施できる権原であるが、その対象が情報であるために、物の独占的な使用権原とは異なった性格を有している。物とは違い、情報については占有ということが観念できない。情報には、いわゆる消費の排他性がなく、元来公共財としての性格を有している。つまり、情報については複数の者が同時に使用することができ、また使用によって消滅するものでもない。このように、元来は誰でもが使用できるという性質を有している技術的情報を、法により特別に一人の者だけに使用を認めたものが特許権である。」

(中山信弘『注解特許法』青林書院 P662-663)

(参考) 民法における所有権の侵害と特許権侵害における物権的請求権の比較

民法(所有権、占有権)	特許法(100条)
① 妨害排除	差止請求 1項 侵害の停止、その予防の請求可能 (妨害予防請求の内容について規定あり) 2項 侵害の行為を組成した物の廃棄、設備の除去、生産結果物の廃棄など
② 妨害予防	
(設備の除去など規定なし)	(侵害品の返還請求は不可)
③ 返還請求	

3. まとめ

特許権侵害に対しては、民法における物権の侵害と同様に、妨害排除請求権と妨害予防請求が認められている(特許法100条)。また、特許権者は特許権の譲渡やライセンス契約も任意である。これらの点を考慮すると、特許権は特許発明を支配する権利(物権的権利)を備えているといえる。

その一方、特許権の侵害に対して、侵害品の引渡し(返還請求)は認められていない。それは、特許権の保護対象が占有できない無体物であることを考慮したものである。侵害品といえども、その所有権は侵害者にあり、その譲渡を認める理由は乏しい。

【参考文献】

- ・内田貴、『民法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』東京大学出版会
- ・中山信弘『注解特許法』青林書院
- ・鎌野邦樹『図解雑学民法』ナツメ社
- ・尾崎哲夫『法律用語がわかる辞典』自由国民社

以上

参考資料1.1 まとめ

【参考文献】

- ・農林水産省 生産局種苗課 編『逐条解説 種苗法』
- ・小西恵『米国特許実務マニュアル』工業調査会
- ・隅蔵康一『バイオ特許入門講座』
- ・『産業財産権標準テキスト 特許編』社団法人発明協会
- ・葛西泰二『特許明細書のクレーム作成マニュアル』工業調査会
- ・鈴榮特許総合法律事務所編『アメリカ特許の実務』発明協会
- ・Fred Grissom, The Inventor's Notebook, NOLO
- ・Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, ASPEN Publishers
- ・LEC 東京リーガルマインド『BASIC 特許法・実用新案法第6版』
- ・廣瀬隆行『企業人・大学人のための知的財産権入門—特許法を中心に』東京化学同人
- ・江口裕之『解説特許法』経済産業調査会
- ・荒木好文『図解パリ条約』発明協会
- ・山田勇毅『戦略的特許ライセンス』経済産業調査会
- ・高岡亮一『アメリカ特許法実務ハンドブック第2版』中央経済社
- ・木梨貞男『要点早わかり米国特許入門第2版』工業調査会
- ・クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』翔泳社
- ・木梨 貞男『要点早わかり 米国特許入門 第2版』工業調査会
- ・江口裕之『解説特許法』経済産業調査会
- ・小西恵『米国特許実務マニュアル』工業調査会
- ・ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説[第四版]』発明協会
- ・三沢達也『特許出願手続に係る出願人の権利及び義務に関する調査研究』知財研紀要
- ・朝比奈宗太『外国特許制度概説[第十版]』東洋法規出版
- ・木梨貞男『欧州特許出願入門』発明協会

- ・ John G Smith 『米国特許実務ガイド』 東洋法規出版
- ・ 特許庁 『工業所有権法逐条解説[第16版]』 発明協会
- ・ 東京リーガルマインド LEC 総合研究所弁理士試験部 『BASIC 特許法・実用新案法[第6版]』 東京リーガルマインド
- ・ 木梨貞男 『要点早わかり米国特許入門(第2版)』 工業調査会
- ・ 吉藤 幸朔 『特許法概説[第13版]』 有斐閣
- ・ 内田貴、『民法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』 東京大学出版会
- ・ 中山信弘 『注解特許法』 青林書院
- ・ 鎌野邦樹 『図解雑学民法』 ナツメ社
- ・ 尾崎哲夫 『法律用語がわかる辞典』 自由国民社
- ・ 奈須野太 『不正競争防止法による知財防衛戦略』 日本経済新聞社
- ・ 辻本一義他 『特許・知的財産 Q&A500』 経済産業調査会

【参考 Web】

- ・ ビジネス関連発明の最近の動向について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm
- ・ 「特許にならないビジネス関連発明の事例集」の公表にあたって
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/tt1303-090_kouhyo.htm
- ・ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許問題関連問題ワーキンググループ、「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」(2004年11月)、
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/strategy_wg_prob.htm
- ・ 木村貴志、「プロパテント時代における権利のあり方に関する調査研究」、知財権紀要 2002、P58-68、http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail01j/13_07.pdf
- ・ 経済産業省商務情報政策局情報処理振興課、「ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会」中間論点整理の公表について、
<http://www.meti.go.jp/press/20051011003/ronntennseiri-set.pdf>
- ・ TRIPS 協定医薬品アクセス問題、外務省経済局国際機関第一課、WTO 新ラウンド交渉メールマガジン第 69 号、2003.9.30
<http://www.wtojapan.org/mailmagazine/backnumber/melmaga69.html>
- ・ AUTM U.S. Licensing Survey: FY 2004 (last visited Feb. 28, 2006)
<http://www.autm.net/events/File/FY04%20Licensing%20Survey/04AUTM-USLicSrvy-public.pdf>
- ・ 特許庁ホームページ
<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>
- ・ 米国特許条文ホームページ
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
- ・ 米国特許実務ノート
<http://www.marushima.net/uspat.htm>
- ・ 「発明の単一性の要件」の審査基準改定について、日本特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/tanitu_youken.htm
- ・ 特許出願ノススメ
<http://www.isokanet.com/tokususu/index.html>

- ・ 特許関連(最近の特許法等の改正について)
<http://www.ariga.co.jp/main-application%20abroad.html>
- ・ 特許関連(最近の特許法等の改正について)
<http://www.ariga.co.jp/main-application%20abroad.html>
- ・ 審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
- ・ 特許実務ノート
<http://www.marushima.net/uspat.htm>
- ・ 知財情報発信(アイアット国際特許業務法人) http://www.w-pat.com/business_kimama.html
- ・ ビジネスモデル特許に関する言及より
http://www.w-pat.com/business_kimama.html
- ・ NIKKEI NET BizPlus 連載企画 第4回「特許要件としての進歩性について」古谷 栄男氏
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/soumu/rensai/index.cfm?i=s_furutani04
- ・ プログラム関連米国判決集
<http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/index.html>
- ・ 米国特許法改正の動向について 北村弘樹、遠山敬彦 tokugikon 2005 No.239
http://www.ncipi.go.jp/jinzai/study/pdf/40_ronbun3.pdf
- ・ 日経BP 知財 Awareness コラム 第10回 米国特許法改正案
<http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/column/miyoshi/20050801.html>

参考資料1. 1 以上

参考資料1. 2-1

- 特許調査について:大学でも特許調査が重要である -

担当 吉村勝庸・秋津純啓

はじめに

現在、経済活動や社会生活等を営む上で、さまざまな情報(新聞、TV、インターネット等)が存在している。その「情報」は、われわれの一定の判断や行動をとるための知識として不可欠なものと考えられる。

同様に、企業や大学・研究機関等においても、研究開発活動や技術の動向、更には商品やサービスなどの市場動向等を把握する上で、「知的財産権情報」が重要な役割を果たしていると考えられる。特に、今日の知的財産の創造、保護及び活用を図るプロセスにおいて、その情報を有効に活用することが、この社会を生き残る今後の戦略上重要な鍵を握るものとなっている。

<ポイント>

- ① 大学においても特許調査は重要である。
 - ・ 企業の特許情報は、その企業の技術開発の方針を示す指針となる。研究者にフィードバックすることで、研究者の方針作成の際の資料となりうる。
 - ・ 先行出願を行っているところは、関連する技術に興味があると考えることができ、ライセンスの候補企業とすることができる。
- ② 特許調査だけでなく、市場性についての評価を行う必要がある。自ら発明を実施しない大学においては、市場において価値を見出されない発明については、(例え学術的に素晴らしい発見であったとしても)、特許出願を見送る決断をしなければならぬ場合がある。
- ③ 特許調査
 - ・ 調査は、「ベスト」より「ベター」である。調査は必要であるが、情報収集に時間を取りすぎではいけないということである。(思考と情報のパラドックス)情報を集めることに時間が掛かり過ぎ、考える時間がなくなってしまう可能性があるからである。
 - ・ ある仮説を持ち、6割レベルの情報で、改めて方向性の判断を行い、仮説・調査・検証を繰り返すことが、精度を高めることになる。

目次

1. 知的財産権情報とは
2. 大学が行う調査とは
3. 知的財産権情報で分かること
 3. 1 技術動向調査
 3. 2 出願前の従来技術調査(新規性調査)

- 3. 3 権利調査
- 3. 4 先行技術調査
- 3. 5 企業動向調査
- 4. そもそも特許の評価とは
 - 4. 1 技術評価に対する基本的な考え方
 - 4. 2 技術評価の目的
 - 4. 3 特許評価が難しい点
 - 4. 4 評価の基準と要素
 - 4. 5 技術調査するものとして
 - 4. 6 市場調査するものとして

1. 知的財産権情報とは

知的財産権情報の中心である「特許情報」は、特許権成立時に公表される特許権の独占的な権利範囲を示した「権利情報」としての性格を有している。加えて、特許出願してから1年6月後に発明の内容がそのまま公開されることから、最新の「技術情報」としての性格を有している。さらに、各企業等の技術開発の姿をそのまま反映したものであることから、企業情報あるいは産業情報としての意味も有している。そこから様々なことが、見えてくると考えられる。

2. 大学が行う調査とは

大学が行う調査の主目的は大学と教員にとって、人材と費用の効率化を図るため、よりよい権利確保のためのために有用であり、大学と教員の双方のメリットは次の事が考えられる。

<大学>

- ・ 無駄な出願を防止することができる(出願費用の低減)、更に、出願費用だけでなく出願までの手続きを行う担当者の人的資源の浪費を防止できる。
- ・ 先行技術を的確に把握することで、より権利範囲を明確にしたクレームを作成することができる。この段階にて依頼することで特許事務所にも依頼しやすい。また無駄な拒絶理由をもらうことがなくなる可能性があり、中間処理に必要な時間と費用を低減することができると考えられる。(中間処理、一回の費用の目安は日本では約20万円、米国なら40万円程度である)

<教員>

- ・ 教員にとっても事前に関連技術の出願を行っている企業、研究機関を知ることで、出願後のライセンスの相手先を見つけやすくなる
- ・ 市場性ニーズを意識した研究開発が可能となる(企業の研究動向を理解できる)
- ・ 医薬特許などは製法が十分に開示されているので、論文と同じように技術資料として活用することができる。

<現状、危惧する事態>

- ・ 出願依頼後に先行特許が見つかっていままさら研究方向を変更することはできない。しかし特許出願なくてはライセンスをすることは困難(特許にならない技術で Know-How ライセンスは事実上不可能)。出願前のジレンマである。

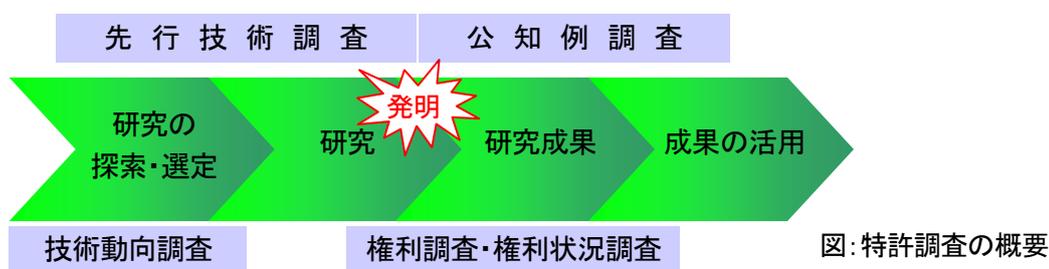
- ・ 発明のポイントがあいまいな場合がある(従来技術の単なる組み合わせといった発明の場合)。発明のポイントをより明確にする必要がある(先行技術との差異を明確にする)。(論文発表とは別に、説明としてのプレゼンが望ましい。)

<理想>

- ・ 研究テーマの選定時に論文調査だけでなく、特許調査も行ってほしい。少なくとも知的財産本部に相談してほしい。
- ・ 知的財産本部にはそれらが分かるスタッフがいる。また、特許調査マニュアルもあるので、各研究室の学生が行うことも望ましい。

3. 知的財産権情報で分かること

知的財産権情報は、研究開発の策定から商品化、更には他人の権利調査に至るまでの事業等の活動において活用されているが、それぞれの段階に応じて目的、方法が異なる。それを下記にて説明する。



3.1 技術動向調査

研究開発の際には、研究テーマの選定や重複研究の回避のために特許情報を活用した技術動向調査が行われている。特定の技術分野における特許出願の動向や出願件数の推移を調査することにより、過去にどのような技術が存在したか、今後開発すべき技術の把握の参考になる。

調査の結果、研究テーマが他人によってすでに研究されていたことが判明すれば、重複した研究を回避でき、新たな段階から研究を始めることができる。また、技術課題に直面した場合には、特許情報を詳しく調査・分析することで、特許網のすきまを埋める技術や他人の権利を回避する代替技術の検討など、新たなアイデアを見いだすことに役立つ。さらに、出願件数の推移などから、将来の技術やマーケット等の動向予測、社内の開発体制のあり方などをうかがい知ることができ、当面の研究開発の目標設定に役立つ情報が得られる。

なお、技術動向の把握や研究開発の方向性を検討する場合は、個々の特許情報の把握にとどまらず、関連技術や特許の全体像などを体系的に把握する必要がある。このようなケースには、特許情報をその利用目的に合わせて収集・加工・整理し、その動向を分かりやすく解説したパテントマップを活用することが有効。例えば、独立行政法人工業所有権情報・研修館では、中小企業が活用できるパテントマップとして「特許流通支援チャート」(全88技術テーマ)をホームページ上で公開している。(<http://www.ryutu.ncipi.go.jp/chart/index.html>)

3.2 出願前の従来技術調査(新規性調査)

研究成果として発明が創出されたとき、権利化するか否かの判断が必要となるが、特許出願をする際に関連する技術分野の最新の従来技術について調査することにより、権利化さ

れる見込みのない無駄な出願を未然に防止することができる。特に外国出願に当たっては、多額の経費(1カ国当たり目安 100万円)を必要とするため、費用対効果の観点から十分な従来技術調査をすることが望まれる。また、審査請求の際にも、無駄な経費を節減するために同様の調査が有用である。

さらに、明細書の作成に慣れていない人にとっては、従来技術調査で得られた文献等を明細書作成の際の参考書として活用することができる。(なお、明細書には、出願人が出願時に知っている先行技術文献情報の開示が義務づけられているので、出願前の従来技術調査は不可欠といえる(特許法第36条第4項第2号))。

3.3 権利調査

開発製品が他人の産業財産権を侵害すると、製造・販売の中止や製造品の廃棄、あるいは損害賠償にまで発展しかねない。これらを未然に防止するために、設計・製造段階から出荷段階にかけて、他社権利との抵触関係調査を行います。特許技術以外にも、製品のデザインについては意匠権、ネーミングについては商標権まで調査し、他人の産業財産権を侵害しないようにしっかりと調査することが必要である。

抵触しそうな権利が存在した場合には、その権利状況を調査し、その上で代替技術の開発やライセンス交渉(技術導入・技術提携)などの方策を検討していく。

3.4 先行技術調査

他人の発明した特許が、自分の発明した特許を事業化するとき障害になる場合、他人の特許を無効にしなければ、他人の特許権を侵害したことになる。そのため、その特許の出願前に公知となっている特許文献や非特許文献などを調査する。特許審査の段階でも見つからなかった新規性・進歩性を否定する文献が見つければ、特許の無効審判を請求することができる。請求が認められれば、その特許は無効となり、最初からなかったものとみなされる。

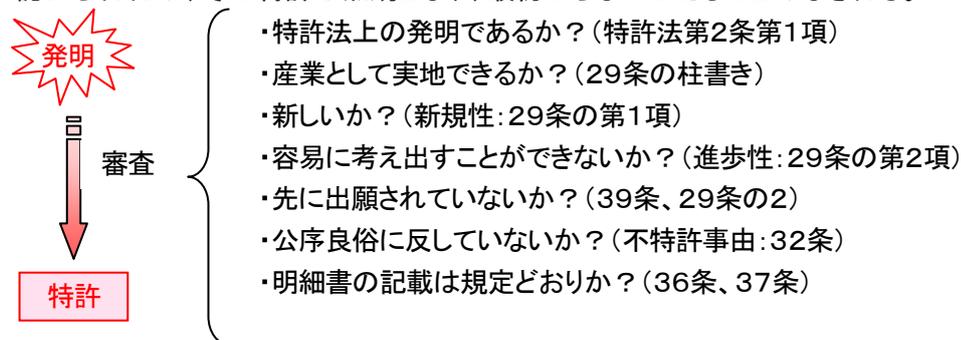


図:発明から特許へ(特許要件について)

以上のように特許調査とともに非特許文献調査を行うことは重要である。これは、投稿論文などは公知文書として扱われるため、博士論文の発表も一般公開されるのでこれに含まれ、非特許文献として扱われる。そのため、特許出願のときには非特許文献(特に学術文献)も調べなければならない。この場合は、進歩性のある発明の改良を行うことで特許を取得することができる。

公知とは発明の秘密保持義務を負わない者に、発明の内容を知られることである。特定・不特定、少数・多数に関わらないので、一人に知られてしまっても公知といえる。一方で、多数であっても、全員が秘密保持義務を負う者であれば開示されたとしても新規性は失われない。

多面的・総合的な技術評価の必要性であるが、一方企業の技術を評価する最大のポイントは、言うまでもなくその企業が保有する技術の内容でそのものであり、次いでそれが具現化する市場、事業である。

技術評価に当たっては、以上の諸点も考慮に入れながら、以下の3項目に絞っている。

- ① 市場性評価
- ② 事業評価
- ③ 技術力評価

なお、評価に当たっては、下記の点に対する配慮が必要である。

- ① 評価の目的・評価時期を明確に把握し、それに適応した考え方、方法での評価
- ② 評価の客観性、論理性、公平性の維持
- ③ 評価者によるバラツキの抑制

4.2 技術評価の目的

主に大学が行う理由

- ・ 技術の移転・流通:ライセンスの容易化
- ・ 保有する特許の不良資産、優良資産の選別化

他の理由(会社等)

- ・ 担保、出融資、資金調達:金融支援の円滑化
- ・ M&A
- ・ 技術、事業の審査・格付け
- ・ 自社の技術・商品開発戦略への活用 等

4.3 特許評価が難しい点

- ・ 将来における「不確定性(リスク)」の予想が困難であること
- ・ 評価の要素として、どんなデータを使えばいいのか把握することが困難であること
- ・ また評価が可能であっても、その調査に膨大な労力と時間を要すること

※ その他、特許明細書の表現が難解であること、要素技術が多岐にわたり製品イメージが想起にくいこと、大手企業の場合は特許の出願件数が非常に多く他社との比較が困難であること、などが紹介されている(三宅将之 『知財ポートフォリオ経営』 東洋経済新報社 page 44)。

4.4 評価の基準と要素

事業を進める上で、重要な要素である市場(マーケット)は、たとえば、規制緩和による新たな市場の出現といった社会的背景変化からユーザーの嗜好変化、流行などによりさまざまに変化していく。こうしたことから、その際の必要な評価要素として、

- ① 市場規模
- ② 市場の成長性
- ③ 市場の安定性
- ④ 市場の寿命

⑤ 社会的背景(外部環境)

⑥ 競合条件

を取り上げ、市場の実像をとらえうる客観的評価分析を行う

ベンチャー企業や中小企業が新たな事業展開を図る場合、技術オリエンテッドな企業では、事業としての将来性、採算性などに対する検討が十分になされないまま、事業を推進しようとしている場合が少なくない。また、当該事業を進めていくことによる環境への貢献、産業・社会に対するインパクトなど評価すべき案件でありながら事業的に行き詰まっているケースも多々ある。そのため評価対象「技術」を含む事業を総合的に評価・分析する必要があり、

① 独創性

② トータルとしての市場性

③ 実現性

④ 収益性

⑤ 産業・社会へのインパクト

⑥ 環境への貢献

をあげ、事業の将来像も明らかにする。

また、ベンチャー企業は様々な技術を持ち、いろいろな技術レベルにあり、開発ステージも異なっている。評価事項としては、21世紀対応型企業であるためには、事業規模の大小にかかわらず、常に、持続的な社会、持続的な発展を遂げる事業を考慮に入れつつ技術開発・商品開発を進めていく必要がある。そのため技術の評価にあたっては、この点に留意しつつ、

① 知的財産権

② 保有技術

③ 技術・商品開発力

④ 外部技術資源の確保

⑤ 技術の寿命

⑥ 技術の継承

の各要素を評価する。

4. 5 技術調査するものとして

- ・ 特許
- ・ 文献類
- ・ 特許庁「技術分野別特許マップ」等
- ・ 論文・文献類
- ・ 大学、TLO、企業等の技術情報誌、ホームページ
- ・ G-search等 情報データベースサービス 等

4. 6 市場調査するものとして

- ・ 企業内部諸情報
- ・ インターネット情報
- ・ 業界情報、銀行・研究所情報
- ・ 白書類、調査・統計類

- ・ 市場規模及び利益率推定表:特許庁「特許評価指標」(技術移転版)に添付
- ・ 有料情報
- ・ 経済産業省発行の各種産業別統計資料 等

【参考文献】

- ・ 三宅将之 『知財ポートフォリオ経営』 東洋経済新報社

以上

参考資料1. 2-2

—特許の評価手法—

担当 秋津純啓 吉田 哲

はじめに～大学の評価の企業との違い～

企業における評価のステージは以下のものが考えられる。大学は、非営利法人であり、事業主体ではないため、大学に関わるのは企業が行う様々なステージの一部分だけである(主に研究テーマの選定、新規出願／権利維持の要否判断、発明報奨制度、人事評価など)。また、企業においてこの種の評価は知的財産部が中心となって判断を行うが、大学においては通常、研究テーマ選定における研究の評価は教員が独自に行い(大学側が選定に関わるケースもある)、新規出願／権利維持の要否判断に関わる市場性・特許性の評価は大学に設置された知的財産部が独立して行う。そこで、本章では特許の評価手法について紹介する。

<ポイント>

- ① 製薬分野の特許が特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用を受けている場合、ヨーロッパに出願することはできないが、世界の製薬企業の売上高順位の上位10社中その半数をヨーロッパ企業が占めている現状を考えると、その特許の価値は大きく低下する。特許評価には技術の優劣だけでなく、特許を取得している国によって影響される点に注意が必要である(製薬業界においては、三極で出願されていないものは検討すらされないといわれる)。
- ② 特許の価値評価は極めて難しい。出願人が大学の場合、審査請求料が半額(国立大学法人は平成19年3月31日まで全学免除)になるため、内部での評価に過剰にコストをかけるよりは、審査請求を行ったほうがよい場合がある。
- ③ 評価の際には年数の経過による技術の陳腐化を考慮する必要がある。IT・バイオといった成長分野、ハイテク分野は、競争も激しく技術革新もスピーディなので陳腐化は急激に生じ、これに対し、オールド・エコノミーのような成熟産業の場合にはその価値は漸減する。
- ④ ランニング・ローヤリティ収入の金額はその特許権が属する分野によって大きく異なる。電機分野など一つの製品が多数の特許権で構成されている場合には、ランニング・ローヤリティは小額となり、また、製薬分野など一つの製品が一つの特許権で構成されている場合には、ランニング・ローヤリティの額は比較的大きくなる。よって、価値評価の際には技術分野によりローヤリティ収入が大きくことなることを考慮しなければならない。
- ⑤ 特許の評価を行う場合、出願時のクレームで判断するのではなく、先行技術と比較して、特許の取れる可能性の高い技術範囲を想定し、その範囲で価値判断すべきである。出願時のクレームは一般に広義に記載され、そのまま特許にならないケースの方が多い。審査においてどの程度限定されるのか想定することが極めて重要である。

目次

1. 本学におけるの特許評価の流れ
 1. 1 研究テーマ選定
 1. 2 知的財産本部への発明相談
 1. 3 発明者ヒアリング
 1. 4 評価会議
2. 技術の価値評価についてのコメント
3. 今後の課題

1. 本学におけるの特許評価の流れ

1. 1 研究テーマ選定

- ・ 研究テーマ選定時においては、研究者が学術文献の調査、学会への出席、他の研究者との交流により、当該研究の評価を行う。
- ・ 本学においては知的財産関連の講義において、特許文献の検索方法を説明しており、特許検索を研究者が独自に行うこと奨励している。

1. 2 知的財産本部への発明相談

発明が創作された場合、知的財産本部各専門分野のコーディネータへ発明届出書を提出してもらい、コーディネータが特許文献調査を行い、当該届出のあった発明について特許性の評価を行う。特許性のないものはこの時点で特許を受ける権利の不承継の決定を行う。

1. 3 発明者ヒアリング

知的財産本部マネージャー、コーディネータ全員により発明者に届出のあった発明についてのプレゼンテーションをしてもらい、それに対してヒアリングを行い、発明の把握、売り込み先企業の把握を行う。

1.4 評価会議

評価会議では、届出がなされた発明の大学への特許を受ける権利の承継不承継の判断にあたって、当該発明の“特許性”、“市場性”の評価を行っている(右図、大学発明評価表)。具体的には①「発明固有評価」と②「事業性評価」の二つに分けられる。評価会議では、発明者のヒアリングの結果をもって、①発明固有評価は、本学知的財産本部所属の弁理士資格を持ったコーディネータが行い、②事業性評価は企業において技術移転業務に携りマーケティングリサーチの経験が豊富なコーディネータが行う。

① 発明固有評価

発明固有評価には、5つの評価項目がある。一つは「技術的性格」であり、その技術が基本技術なのか、小幅な改良技術なのか、など5段階に評価する。二つ目は「特許性(特許となる可能性)」である。ここで注意すべきはクレームの広さとの兼ね合いである。大学発明の場合、その実施例レベルで考えるとほぼ100%で特許性があるといえる。そこで、ここでは市場性を考慮しながら価値のある最低ラインのクレームを想定し、その上で特許性を評価することが必要である。三つ目は、「権利になった場合の強さ」として、発明者が開示した具体的な実施例やサンプル品だけではなく、どのような代替品もクレーム内に収めることができるのか評価する。ここでは特許出願時のクレームの言葉についても検討していた^{*}。四つ目は、「代替技術との優位性」である。ここでは、発明の効果との比較を行なう。つまり、同じ作用・効果を奏する商品と比較してどの程度の優位性があるのかを検討する。実際の事例として、非接触型のペン型入力装置の発明に対して、非接触とする原理こそ異なることは理解しても、既存の製品との機能の違いや、製品化する際のコスト(予想される製品コスト)などが議論され、そのような高額な商品ならざるを得ない技術を現段階で特許出願する必要があるのか?といった議論がなされた。それらは技術的な進歩は認めていても、将来の商品化を考えたときに、技術の優位性が保てるのか議論された例といえる。この事例では、そもそも「キーボード入力の方が便利だろう」との意見まで、会議は紛糾した。これは余談である。五つ目は、「発明の実証度合」である。ここでは技術の成熟度を“アイデアレベル”から“製品レベル(量産可能)”までの五段階で評価する。技術を説明する際にサンプル品の存在は重要である。そこで、ここでは、たとえ実験レベルの状態でもどの程度のサンプルや、その発明品のデモが可能であるのかが頻りに質問されていた。特に、魅力ある発明の場合ほど、いつならサンプルができるのか?とライセンス・アソシエイトから質問されているようであった。発明・技術はアイデアであり必ずしも目に見えるものではない。「百聞は一

大学発明評価表

評価日 : _____
作成者 : _____

発明の名称			
筆頭発明者	プレゼンテーター		
申請日		整理番号	

発明固有評価(a b c d e) 得点	0	点 (=合計点/30×100) 合計点	0
・技術的性格 (5.基本技術 4.基本技術に準ずる 3.大幅な改良技術 2.中程度の改良技術 1.小幅な改良技術)			0
・特許性(新規性、進歩性) (10.非常に高い 8.高い 6.中程度 4.低い 2.非常に低い)			0
・権利になった場合の強さ (5.非常に強い 4.強い 3.中程度 2.弱い 1.非常に弱い)			0
・代替技術との優位性 (5.代替技術なし 3.代替技術より優位な技術 1.代替技術との優位性なし)			0
・発明の実証度合 (5.製品レベル 4.試作品レベル 3.実験レベル 2.基礎実験レベル 1.7/7アイデアレベル)			0
事業性評価(a b c d e) 得点	0	点 (=合計点/30×100) 合計点	0
・事業可能性 (10.非常に大きい 8.大きい 6.中程度 4.小さい 2.非常に小さい)			0
・代替商品への優位性 (5.非常に高い 3.高い 1.同程度)			0
・侵害対応の容易性 (5.極めて容易 4.極めて容易だが費用等の制約あり 3.容易 2.困難 1.実質的に不可能)			0
・事業規模 (5.非常に大きい 4.大きい 3.中程度 2.小さい 1.非常に小さい)			0
・収益期待額 (5.非常に大きい 4.大きい 3.中程度 2.小さい 1.非常に小さい)			0
想定される事業内容			
想定される事業者			
総合評価 (A B C D E)		得点	0
(知的財産本部 コメント)			
JST	<input type="checkbox"/> 申請する	<input type="checkbox"/> 申請しない	<input type="checkbox"/> 保留
結論	<input type="checkbox"/> 承継する	<input type="checkbox"/> 承継しない	

(*) 評価基準 (A : 85~100点 B : 70~84点 C : 53~69点 D : 36~52点 E : ~35点)

業務担当者 評価者(技術担当者)

決定者	承認	起案

見にしかず」を何事においても言われるように、目の前でモノを見せる重要性を学んだ。また、これまでのマーケティングでもモノが無いことにより企業に発明のよさを理解してもらえなかった経験があるのではないだろうか。

※ NAIST の4人の弁理士

NAIST 知的財産本部には、2005年12月の時点において4名の弁理士が常駐する。各自クレームの文言については各自の主義・主張があり、クレームの用語選定については様々な記載方法について検討されていた。資料1. 6-2でも述べられているように、クレームドラフトのでき次第では技術移転の結果が大きく異なることから、この作業は極めて重要であることがわかった。また、クレームの言葉を選ぶ際には常に先行技術の調査結果が引用されていた。先行技術としてであると予測される程度の技術が見つからなかった場合などは、クレーム文言の検討を中断し、再調査を行なうこともあった。それなどは、特許の範囲というものには先行技術によって変化するものであり、先行技術調査の重要性をあらためて認識させられた。

② 事業性評価

事業性評価は、企業において技術移転業務に携りマーケティングリサーチの経験が豊富なコーディネータが行う。ここでは、「事業可能性」、「代替商品への優位性」、「侵害対応の容易性」、「事業規模」、「収益期待額」の5つの項目がある。特許性のないものについては発明相談時に権利の不承継の決定をしているため、2つの項目の内、市場性の評価に重点をおいている。「侵害対応の容易性」としては、物の発明か方法の発明かが議論された。特に、製造方法の発明の場合には、その発明を用いて生産されたモノから発明の使用の有無が判断できるのかが問題となるようである。特許法には侵害の立証のために書類の提出についての規定があるものの(特許法105条)、その規定を用いるよりも製品を分析することにより侵害の有無が判断できるほうが望ましいとのことであった。また、そのようにできるよう、製造方法のクレームだけでなく、結果物を対象としたモノのクレームで特許性が無いのかなども議論されていた。生産方法の特許であれば、その結果物についても特許の効力が及ぶことは知っていたが(104条)、実務上は、それだけで十分ではなく、モノの特許が望ましいことが分かった。「収益期待額」の評価では、技術の陳腐化が議論されていた。具体的に、IT分野の発明では、3~5年周期のサイクルで商品が入れ替わることから、それまでに特許が取得でき、さらに商品ができるのか?といった点である。その事案ではサンプル品があったことから、ある程度の市場性があるとして企業に技術紹介を行なうと決定された。しかし、もしサンプル品もなく、更なる技術開発が必要であったとしたら、そのようにある程度の収益が見込めない技術については、この項目の評価は低くなり、特段の理由がない限り、企業に技術を紹介することもしないということであった(特段の理由としては、福祉や介護で利用できるなど公益性から技術移転が望まれるケースなどである)。

以上、発明評価会議では、弁理士としての経験のあるスタッフによる発明固有評価と企業でのマーケティングリサーチの経験豊かなスタッフがそれぞれの視点から発明の評価を行い、その合計で出願の有無を決定しているプロセスが分かった。ただし、これらの評価値は目安であって、その両方の項目で基準をクリアしなければ特許出願しないのではない。現時点では事業性が不明瞭であったとしても、将来の改良発明により、市場に参入できる可能性があればその可能性を期待してOKとする場合や、上述したように、公益の観点から、是非技術移転を促進したい発明の場合については、事業性が極めて低い場合であっても、特許出願を行う。そ

のような際の判断基準となるものは、知的財産本部のポリシーであり、技術移転によるライセンス収入の有無よりも、地域貢献できるのか？と考えることで判断の軸が明確になるとのことであった。技術移転を行なう場合、その属する組織のポリシーにより、知財戦略が異なることを再認識できた。

なお、上記①②の評価項目以外にも大学の特殊性を考慮した項目を使用することもある(環境関連技術、公的資金獲得のための発明など)。

2. 技術の価値評価についてのコメント

スタンフォード大のTLOを設立したニール・ライマース氏によれば、技術評価に時間をかけるよりも、まずマーケティングに行くことを勧めている。その理由として、技術の市場性の大小は、その技術を欲する企業がどのくらいの価値を見出すかによってのみ判断しうる相対的なものであり、絶対的な判断が困難であること、更に、マーケティングの過程で得られた情報を技術評価にフィードバックできる利点を紹介している⁵⁹。

新しい市場を生み出すような破壊的技術の市場性については、その予測が不可能であると見る意見もある。クレイトン・クリステンセン氏(ハーバード大教諭)はその著書の中で、「原則3: 存在しない市場は分析できない…新しい市場につながる破壊的技術を扱う際には、市場調査と事業計画が役に立った実績はほとんどない⁶⁰。」として、過剰な競争が続くディスク・ドライブ市場などを例に、破壊的技術の市場性の困難性を説明している。

大学で生まれる発明は基礎研究に基づくものが多く、商品化の際には従来品の延長ではない破壊的技術に該当するものが多く存在する。これまで市場性の評価について様々な取り組みを行ってきたものの、これからは市場性の評価にとらわれるのではなく、ライマース氏が推薦するようにまずマーケティングを行う姿勢も検討に値するのではないだろうか。今後の課題といえる。

3. 今後の課題

現在我が国においてはアメリカ・ヨーロッパの大学のように特許を核にしたベンチャー企業の育成が課題となっているが、その際には現在のような個別の特許の評価ではなく、特許を活用する事業体全体としての収益性をベースにした評価(経営者の経営能力、研究室の研究力を含めた評価など)が必要になり、その評価の構築が今後の課題である。

【参考文献】

- ・ 渡部俊也等『TLOとライセンス・アソシエイト』株式会社BKC
- ・ 朝日新聞 2006年2月28日、朝刊
- ・ クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』翔泳社
- ・ 久保浩三『図解 公開特許活用法』日刊工業新聞社

以上

⁵⁹ 渡部俊也等『TLOとライセンス・アソシエイト』株式会社BKC、page 115

⁶⁰ クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』翔泳社、pages 16-18

参考資料1. 2-3— 特許性調査に関する注意点、井上先生へのインタビュー —

“絶対同じような特許(関連するもの)はすでに誰かに出願されている”

担当 吉村勝庸、吉田哲

はじめに

特許調査については、実際に特許調査経験を通じて学べるポイントが多い。経験の浅い者にとって、経験豊富な方からのアドバイスは貴重である。特許調査の学習から生じた疑問点について、特許調査を企業にて長年担当された井上先生に質問する機会を得た。

井上先生からの回答には、実務上注意すべきポイントも多く含まれているので、今回それらを紹介することとする。

<ポイント>

- ① “大学研究者の発明といえども、必ず同じものがどこかで発表されているに違いない”、との気持ちで調査する。検索結果が少ない場合は安心するのではなく、むしろ自分の検索式が間違っていると考える。(強い精神力が第一)。
- ② 検索式は一つでは不十分、キーワード検索や分類検索を組み合わせ、いろんな角度から調査を行う。(様々な検索を行うスキルが必要)。
- ③ バイオなど海外における技術革新が盛んな分野では、日本特許調査だけでなく、外国特許のDBを活用し、より調査の万全を図るのが望ましい(英文特許検索のスキルが必要)。
- ④ 特許性を調べる場合、特許調査だけでは不十分。学术论文なども有力な特許性を否定する証拠と場合がある。大学研究者の場合、自分自身で進歩性を否定するような技術をすでに発表していることもある。そこで、特許性を調べる場合は、様々な学术论文の調査も行うのが望ましい(各種のDBの利用、特許文献だけでは不十分)。

1. 特許調査のポイント

調査をする上で、同じ技術について様々な表現方法で公報に記載されているため、同じキーワードを用いてもヒットするものとヒットしないものがある。この場合は、公報に同じFターム、FI記号などが付与されているので、Fターム、FI記号などで絞ると共に、同義語を羅列するなど、ある程度回避できる。但し、同じ技術でも、単独で出願されているものと、他の装置の一部として出願されているものがあり、他の装置の一部として開示されている場合は、他の分類が付与されていることが多いので、まずキーワードのみによって、他のどのような装置に利用されているかを確認する調査を行った後、Fターム、FI記号等とキーワードとの組合せによる

検索を行うほうがよい。

1. 1 複数の検索式を用いる

① キーワード検索

- ・ キーワードの選び方(まず、発明者とのヒアリングが重要である。このヒアリングの中からキーワードとなるものを抽出する)
- ・ 検索時のキーワードは2つ程度が望ましいが、2WORDS ではノイズ多いため、その時は分類(FI, IPC)などの絞込みを組み合わせる。また、3Words で検索するならば、例(A or B or C)*(D or E or F)*(G or H)といったように、OR を活用すること。
- ・ IPDL の公報検索自体の窓は最大3つであり、それを活用することで十分である
- ・ 研究者の名前も有力なキーワードとなる

※ 上記の検索の結果、検索自体が空振りしたとしても、その中でよりよいキーワードや分類を調べることができるので、その行為自体は有意義である。

② 分類検索

- ・ 分類の選び方(キーワード検索結果から抽出)

※なぜ、キーワード検索を先にするのか？

キーワード検索を先にすることによって、その公報の中に分類があり、その分類こそが、次の調査のキーになる。但し分類の選択には注意、この選択を誤ると絶対にヒットしない。

③ 調査をするうえでの気構え

- ・ 必ず先行例はあるものと信じて調査すること。
- ・ 検索結果が少ないなあと感じた場合、自分の検索式が適切でないとして検索をやり直すこと。

1. 2 ワンポイント

予め該当するものが含まれていると思われるキーワードの検索式のリストなどを作成し、その結果を残しておくのも、重複作業を避ける1つのポイントである。そこで調査結果件数が5件くらいになった時点で、直接公報の内容を確認し、改めてキーワード、代表図面などのついた抄録を出力してあたりをつけ、関係のありそうなものについて調査作業を行う方がよい。しかし、作成された検索式のリストに含まれるキーワードは、人によって異なるので、個人差が非常に大きくなる。そこでいろいろな角度から調査するといった点から言えば、複数の人による調査をすることも有効。また技術常識から先行技術があると予想されるようなものについて先行技術が見つからないような場合は、一人の担当者に任せず、別の人が他の検索式の見直しを含めて助言をし、チェックする方がよい。

1. 3 結論

上記の方法を使えば、精度を上げていき、自分が本当に欲しい情報を集めることが可能である。ただ特許調査は正解が見えない作業であり、やはり調査担当者は幅広い技術的知識と、データベースの仕組みを理解していることが必要である。翻訳が上手くなるのと同じように、自分で考え、勉強しながら工夫し、一步一步自分オリジナルの検索方法を築き上げるしか方法はない。自分の近くの特許検索の先輩に聞くことも1つの方法である。

2. データベース(DB)の選定

① IPDL (公報テキスト検索)

NAIST は IPDL を中心に用いている

② 民間 DB (次章 非特許文献検索の重用性参照)

IPDL で見つからなかったときは、詳細な検索をするのにパトリスやNRIを用いることがある。

③ 海外の DB

技術内容によっては、海外で多くの先行技術が見つかる場合がある。(例えば、BIO 米国に多くの企業あり)。先生に英語のキーワードを伺い、USPTO、WIPO の DB を用いることもある

3. 学術発表

① 研究者自身の発表

- ・ 研究者は長年同じテーマで研究をしており、その内容を発表ですで行っており、研究者自身の発表から特許性が否定される場合もある。
- ・ 特許調査の場合、発明者の名前をキーワードとして調査する必要もある。
- ・ 学術 DB を活用し、研究者自身の先行論文を調査、引用されている論文にも注目する必要もある。

② 先端技術

- ・ 先端技術については、特許公報に開示されるよりも学会で発表されているものも多いため学術調査も有効である。

4. 調査時期

調査時期は、本学では基本的に発明者のプレゼンテーション前に行う。しかし、プレゼン後に再度調査することもある。

- ① ヒアリング後、プレゼン前 (調査結果をプレゼンに反映してもらう)
- ② プレゼン後、評価会議前 (出願の是非の資料として活用)
- ③ 調査結果が思わしくない場合、担当者を代えて調査する場合もある。新しい視点から検索式を立てることができ望ましい場合もある。

5. 他の調査

以上のように、特許調査は重要。しかし、特許調査だけでは十分とはいえない。特許調査だけでなく、学術分野の調査も極めて重要である。NAIST の技術は開発のスピードが速いものが多く、学術分野での競争が特許業界よりも激しい分野がある(例えば Bio)。

NAIST では発明の内容に応じて学術文献調査も行っている(非特許文献調査)。ものによっては学術文献の方が特許公開公報より先に発表されている場合がある

※ 非特許文献の調査(次章、非特許文献の重要性参照)

非特許文献とは学術論文、雑誌、図書、各社技報などで特許文献以外の刊行物が該当します。これらは特許文献と同様の公知文献であるため、先行技術調査や特許無効化調査などの対象としなければなりません。但し、これもコストパフォーマンスとの兼ね合いが

あるため、全てを調査することは出来ないので、調査に必要な分野に限定して行うこと。

6. その他の注意点

- ① 特許調査を行うときには、その投資する金額と相談しながら、その投資金額に見合った調査を行うことが必要である。50万円の出願に、100万円分の調査は不要であるし、100億円の事業には1,000万円の調査も高い費用ではない。
- ② 調査自体は正解がないものであり、絶対的なものではないが、その調査の目的が侵害調査であるのか、それとも先行技術調査であるのか、はたまたアイデアや技術情報を得るためだけの調査であるのか、調査をする目的に応じて調査をすることが重要になる。

以上

参考資料1. 2-4

—非特許文献調査の重要性—

担当 三浦健一、澤田陽子

はじめに

特許文献データベースには無料で検索できるものから、有料である商用のデータベースも数多く存在している。それぞれに特長があり、特許庁特許電子図書館(IPDL)のような無料のものは誰でも検索を行えるので便利である。後述するが、商用のデータベースはIPDLとの差別化を図るために特許文献に様々な付加情報を載せているので、その特許に関連する情報をより多く得たいときには有用である。一方で注意しなければならないのは、非特許文献である。非特許文献とは学術論文、雑誌、図書、各社技報などで、特許文献以外の刊行物が該当する。もし、特許文献に記載されていない新しい発明したとしても、すでに何らかの非特許文献に記載されていれば、その発明の新規性は失われてしまう。また、新規の発明を裏付けていた論文等に誤りがあれば、その発明に関する特許は無効になる可能性がある。こうしたことから特許文献だけではなく、非特許文献の調査も非常に重要になっている^{61,62}。

以下に報告するのは、いくつかの商用の特許文献データベースと、非特許文献調査に対する主な学術文献データベースなどを紹介する。

<ポイント>

- ① 特許の新規性、進歩性は先行特許だけでなく、学術論文などを根拠に否定される。バイオ、ナノテクノロジー、ITなど学術分野において多くの論文が発表される分野においては、無駄な特許出願を回避するためにも、非特許文献の調査が望ましい。
- ② 学術論文のデータベースについては、技術分野において様々なものが利用可能である。各データベースは異なる料金体系と特徴を備えている。予算と特徴に応じて使い分ける。
- ③ 先行技術調査は知的財産部だけの仕事ではなく、研究者と協力して行うことが必要である。

1. 商用の特許検索データベース

国内で利用されている特許データベースはIPDL(無料)だけでなく、他の商用のデータベースもいくつかある。それらの利用は有料であり、使用者の登録情報が必要である。大学では学生や職員らが、学内で自由に使えるように契約をしている場合が多い。大学図書館にデータベースへのリンクがあるので、そこから学内のみで利用できる。

⁶¹ 特許の有効性を判断する際の非特許文献の重要性を示す論文としては知的財産情報検索委員会の発表がある(知財管理 vol. 53 No. 9 2003)

⁶² 特許出願は出願日(優先日)から1年6ヶ月は公開されない。その間を埋めるものとして、企業が発表する研究論文を利用できると紹介する(三宅将之『知財ポートフォリオ経営』東洋経済新報社、pages 79-80)

商用データベースの特徴は、それぞれ独自の付加情報があるため、IPDLに対する差別化要素となっている。より多くの情報を得たいときは商用データベースの利用が有効で、この付加情報によってさらによい検索結果を得ることができる。いくつかのデータベースは非特許文献の検索ものもある。以下には、代表的な商用データベースを5種類紹介する。

① JOIS

URL: <http://pr.jst.go.jp/db/jois/index.html> (JOIS)

http://pr.jst.go.jp/jdream2_introduction/index.html (JDream II の紹介ページ)

提供: 独立行政法人科学技術振興機構(JST)

利用: 有料

特長: 国内外の文献情報を2000万件以上にも及ぶ情報源から簡単に検索できるツールです。JOIS で扱っている情報源は科学技術に関する学術雑誌や専門誌、公共資料に限られているため、一般的な検索エンジンで得られる結果よりも信頼性の高いものが手に入る。

平成18年の4月からは JDream と統合して「JDream II」となる。検索のインターフェイスは現行 JDream を踏襲したマニュアル不要のインターフェイスと、JOIS の検索コマンド、表示コマンドがそのまま使用可能で検索語の入力以外の機能はマウス操作でできるインターフェイスがあるため、統合した後も使いにくくはない。



② NRIサイバーパテントデスク

URL: <http://www.patent.ne.jp/>

提供: (株)NRI サイバーパテント(野村総合研究所グループ)

利用: 有料

特長: 特許庁発行の公報や、海外の特許情報(米国特許・欧州特許・国際公開)、企業

発行の技報等の有用な技術情報を Web 上で検索・閲覧できる。特徴的なサービスは概念サービスで、検索したい内容を文章として入力するとその文章に近い内容の情報を探することができる。ビジネスモデル特許の検索において特に有効なサービスである。

また、キーワードの選択を気にせずに文章(自然文)でも検索できるので、検索の専門家以外の方にも簡単に特許情報が検索できる。



③ PATOLIS

URL: <http://www.patolis.co.jp/>

提供: (株)パトリス((財)日本特許情報機構(japio)から分離独立)

利用: 有料

特長: 特許等の工業所有権に関するデータベース。平成5年以前の出願についてもキーワード検索が可能で出願内容の抄録として検索結果を入手できるので大量の検索結果を確認する必要がある場合は便利。



④ STN

URL: <http://pr.jst.go.jp/db/STN/index.html>

提供: 独立行政法人科学技術振興機構 (JST)

利用: 有料

特長: 日本・米国・ドイツを結ぶ科学技術情報のネットワークシステムで、200以上の文献・特許・化学構造・化学反応・数値・全文データベースを提供している。すべての科学分野について、公表された研究や公開特許を確認することができ、フルテキストの論文や特許を、原文のままWebから入手できる。特に化学物質については、構造、名称、あるいはCAS登録番号 (CAS番号) で検索することができて非常に便利。

検索システムは3つあり、STN Express with Discover!は熟練した人向けの包括的な検索サービスで、STN on the Web は Web の利便性を生かした強力な検索サービスを提供している。この2つを利用する場合は多少のトレーニングが必要だが、STN で提供している全サービスを利用できる。STNEasy は Web 上でマウスをクリックするだけで STN International の主要なデータベースにアクセスすることができて、誰でも簡単に利用できるようになっている。

科学技術情報 への接点

CONTENTS

[STNの検索サービス](#)

[STN](#)

[STN Express with Discover](#)

[STN on the web](#)

[STN Easy](#)

[ChemPort](#)

STNご利用案内

- ▶ STNの主な特徴
- ▶ STNご利用方法
- ▶ STN料金表
- ▶ STN入門
 - ・HTML形式 1999年10月号
 - ・PDF形式 2002年7月号 (約4MB)

接続しましょう!

STNは、科学者や技術者はもちろん、科学技術情報を必要としている方ならどなたでも、良質で信頼できる世界中のデータベースにご案内しております。 [詳細はこちら](#)

お手元から

お好きなインタフェースでSTNにアクセスすれば、

- 簡単な質問も、高度な検索コマンドを使った質問もできます。
- すべての科学分野について、公表された研究や公開特許を確認することができます。
- フルテキストの論文や特許を、原文のまま

トピックス

[JOIS/STN利用明細書および請求書送付についてお知らせ \(2005.7\)](#) New

[セッション詳細情報の仕様変更について \(2005.3\)](#)

[WorldCom電話回線にてご利用のお客様へ ~ WorldComアクセスサイト及び通信プランメニュー変更について \(2005.1\)](#)

[セッション詳細情報の簡易集計ツールをご用意いたしました。 \(2004.8\)](#)

⑤ Dialog

URL: <http://database.g-search.or.jp/service/dialog.html>

提供: Dialog 社(本社:米国ノースカロライナ)

利用: 有料

特長: 世界の500種類以上のデータベース(特許・医薬・科学技術・人文・企業情報など)の情報が編集され、蓄積されている。また、世界最大の文献供給機関BLDSC(British Library Document Supply Centre)と連携しているため、複写文献サービスが充実している。文献の調査から入手までのサービスも整っており、トータル的なサポートが受けられる。
また、検索インターフェイスは4つに分かれており、検索方法の習熟度や環境に応じて使い分けができ、初心者から経験者まで広く利用することが可能。



また最近では学会発表などを発明者自身のホームページにてアップロードしている場合などがあり Google や Yahoo などの検索からも様々な発表資料を入手可能です。

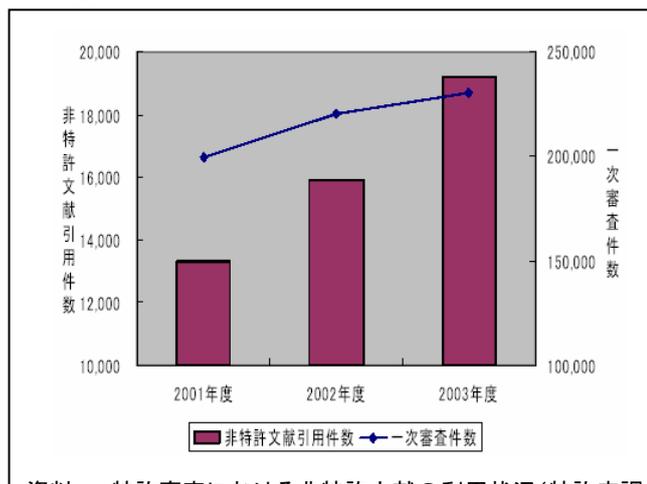
商用データベースの場合で注意しなければならないことは、検索が終了して LOGOFF するまで接続料金が課金されるため、LOGOFF 操作を行わずにブラウザを閉じてしまうと、その後システムが定めた所定の時間経過して、自動的に接続が遮断されるまで課金が継続されるので無駄な費用を使うことになる。そのため、LOGOFF した後の料金表示を確認するまではブラウザを閉じないようにしなければならない。

3. 非特許文献の調査

非特許文献は特許文献ではないが、発表されれば公知文書として扱われるので、先行技術調査や特許無効化調査などの対象としなければならない。近年、インターネット環境の向上により特許審査において非特許文献の利用が増加傾向にあり、審査請求を行う前には既存のデータベースを利用して、できるだけ詳細に調査を行っておくことが重要である。

非特許文献の調査には、先に紹介した Dialog 等の商用データベースを利用することで調べられる。しかしながらかなり調査費用がかかるので、頻繁の使うわけにはいかない。

学術論文データベースであれば、無料で検索できるものも充実しており、有料の学術データベースでも契約を結んでいれば、その大学の教職員、研究生や学生であれば、大学図書館の HP アクセスすることで、契約をしている商用データベースや購入している電子ジャーナルを利用することができる。



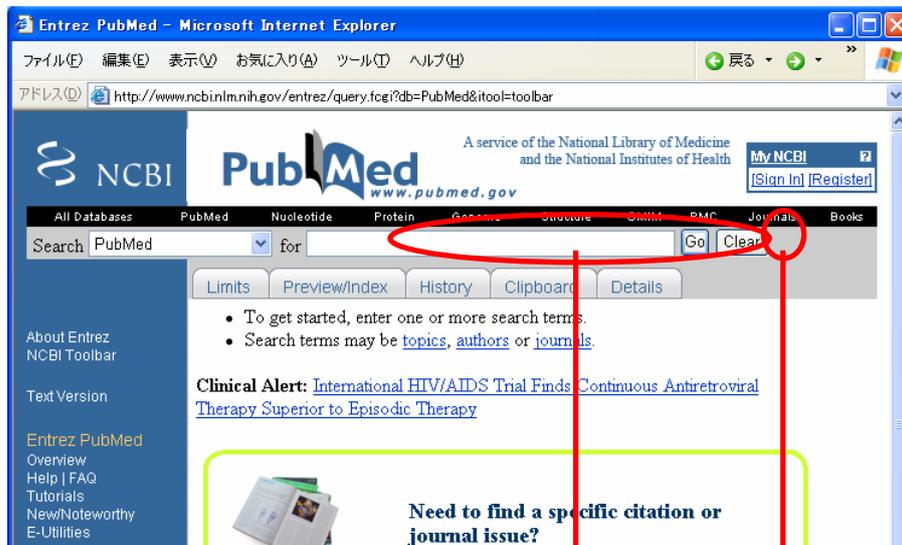
以下の項目からは比較的良好に利用されている非特許文献のデータベース等を紹介する。

3.1 学術論文データベース

学術論文の検索の際に、その論文に関連した雑誌を一つ一つ探していくのは困難である。そのため Google や Yahoo などの Web 検索エンジンのように、学術論文にも多くの検索サイトがある。一般的にキーワードをいれることで、関連がある論文をいくつかの雑誌からまとめて検索することが出来る。この項目では主にバイオ関連で有用であるデータベースをいくつか紹介する。

① PubMed

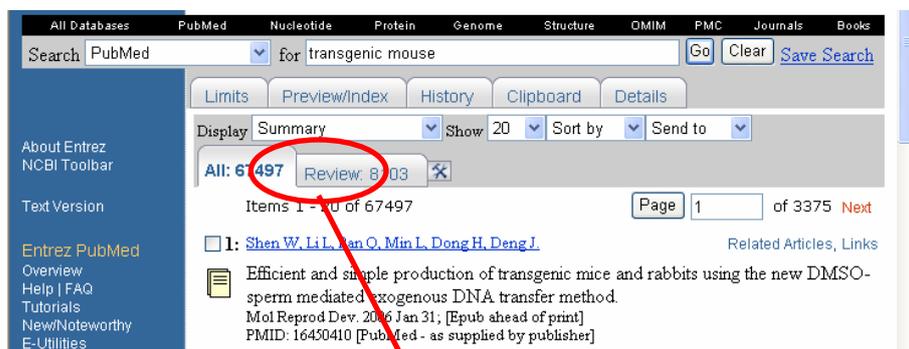
URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi>



検索語句の入力(例: transgenic mouse)

検索開始

例えば特許になるような遺伝子組み換えマウスを作製した場合、キーワードとして「transgenic mouse(遺伝子組み換えマウス)」と入力してみる。



67497 件の論文がヒット

結果として、「transgenic mouse」に関する論文は 67497 件であることが分かった。これでは、自分が欲しい論文を探すのが困難であるので、引き続いて、さらにキーワードを入力して絞り込んでいく。例えば、ある特殊な遺伝子を入れてC型肝炎を引き起こすように設計した遺伝子組み換えマウスに関する文献が欲しいならば、「hepatitis C(C型肝炎)」といった単語を続けて入力すればある程度、絞り込むことができるはずである。実行すると、次のように 164 件まで絞り込めた。



このぐらいのヒット数であれば、Abstractは全て見ておき重要と思われるものはチェックしておく。



論文を download することができる。



論文は PubMed から download できないが Abstract(論文の要約)は知ることができる。



掲載されている雑誌名や論文のタイトルおよび著者は知ることができるが、内容は全くわからない。

Search PubMed for transgenic mouse

Display: Summary Show 20 Sort by Send to

All: 67497 Review: 8103

Items 1 - 20 of 67497 Page 1 of 3375

1: Shen W, Li L, Pan Q, Min L, Dong H, Deng J. Efficient and simple production of transgenic mice and rabbits using the new DMSO-sperm mediated exogenous DNA transfer method. Mol Reprod Dev. 2006 Jan 31; [Epub ahead of print] PMID: 16450410 [PubMed - as supplied by publisher]

Search PubMed for

Display: Abstract Show 20 Sort by Send to

All: 1 Review: 0

1: J Clin Invest. 2005 Sep;115(9):2330-40. Epub 2005 Aug 18. **FREE** Full text article in PubMed Central.

Erratum in: J Clin Invest. 2005 Oct;115(10):2955. Baetscher, Manfred [corrected to Baetscher, Manfred].

TWEAK induces liver progenitor cell proliferation.

Jakubowski A, Ambrose C, Parr M, Lincerum JM, Wang MZ, Zheng TS, Browning B, Michaelson JS, Baetscher M, Wang B, Bissell DM, Burkly LC

Department of Exploratory Science, Biogen Idec Inc., Cambridge, Massachusetts 0214
Aniela.Jakubowski@biogenidec.com

Progenitor (oval) cell expansion accompanies many forms of liver injury, including alcohol toxicity and submassive parenchymal necrosis as well as experimental injury models featuring blocked hepatocyte replication. Oval cells can potentially become either hepatocytes or biliary epithelial cells and may be critical to liver regeneration, particularly when hepatocyte replication is impaired. The regulation of oval cell proliferation is incompletely understood. Herein we present evidence that a TNF family member called TWEAK (TNF-like v... in mouse liver through its receptor Fn14. TWEAK has no effect r oval cells. Transgenic mice overexpressing TWEAK in hep... genotype was obtained in adult wild-type mice, but not Fn14-null mice, by administering TWEAK-expressing adenovirus. Oval cell expansion induced by 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine (DDC) was significantly reduced in Fn14-null mice as well as in adult wild-type mice with a blocking anti-TWEAK mAb. Importantly, TWEAK stimulated the proliferation of an oval cell culture model. Finally, we show increased Fn14 expression in chronic hepatitis C and other human liver diseases relative

掲載雑誌名・巻、ページ・年月日

論文の共著者・所属

Abstract(要約)

Abstractのみでなく全文を閲覧したい場合にはここをクリックすると論文が載っている雑誌のHP、もしくは別の論文検索サイトに移動する。入手形態は通常HTML形式もしくはPDF形式二つの形式が選択可能。なお、無料で取得可能な場合と、有料な場合があり、有料な場合は何らかの契約による支払いが必要である。大学で検索する際には大学側がその雑誌と契約していれば無料で取得することが出来る。

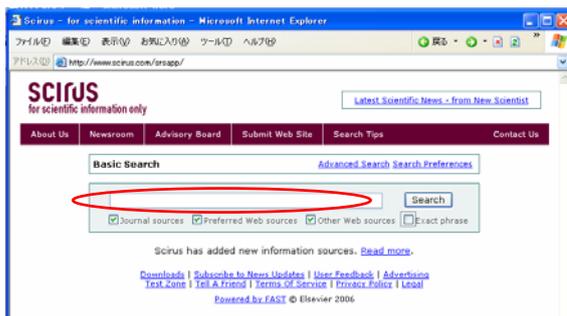
入手したい論文が Pub Med からリンクが張っていなかった場合は、その論文が載っている雑誌を直接調べる。やり方としては通常の Google や Yahoo などの Web 検索エンジンからその雑誌を検索する。それでも手に入らないような場合は、大学図書館に依頼してその雑誌を購入している他の大学図書館などから複写(コピー)を取り寄せることができる。このとき注意しなければならないのは、著作権上の関係で取り寄せる論文が雑誌の最新号に掲載されていれば、次号が発行された後にしか入手はできない。

また、論文検索を行う際、その研究に関して著名な研究者がいる場合が多い。どんな先生が著名かは特許製作者に聞くなど、関連の論文を多く出している人を検索するのもよい。それぞれの研究についてどのような点で違いがあるかなどを調べることは技術調査を行う上で重要である。

② Scirus

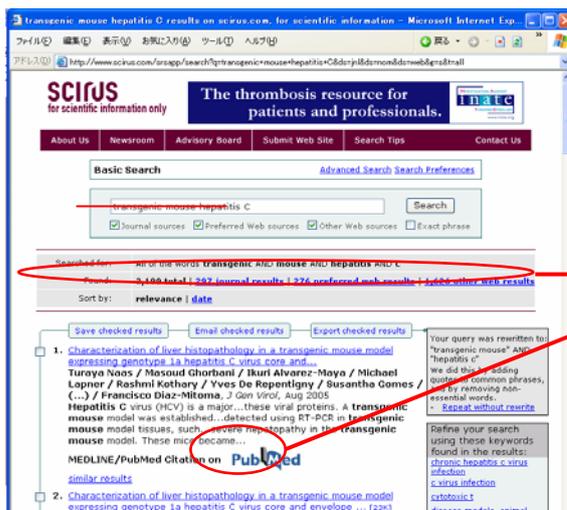
URL: <http://www.scirus.com/srsapp/>

エルゼビア・サイエンスでは、Scirus(サイラス)という科学技術専用の無料検索エンジンを用意している。一般的な検索エンジンでは見つけることができない科学情報を、簡単にかつ正確に突き止めることが可能である。Scirus は登録制のサイトも含め、Web 上全般を対象に検索を行い、科学に関する1億ページ以上をカバーしている。PDF や Postscript など、テキストファイル以外のファイルも検索対象に含まれる。エルゼビア・サイエンス社が所有するデータベースをはじめとして、多くの情報を網羅している。検索するためには無料だが登録が必要となっている。



PubMed と同様に
「transgenic mouse hepatitis C」で検索

検索: AND 形式
ヒット数: 2,199 total
297 journal results
276 preferred web results
1,626 other web results
>キーワードに該当する論文は**297件**



この論文は PubMed 経由で要旨などが
入手可能である。

<http://www.scirus.com/srsapp/toolbar/index.jsp>

② Google Scholar

URL: <http://scholar.google.com/>



"Google"と同じようにキーワードを入力するだけで有用な論文を検索できる。ただし、人為的に構築されたデータベースとは異なりメタデータは含まれない。

* メタデータ

データについての情報を記述したデータである。膨大なデータの山の中から目的のデータを探し出す手助けとするために作成される。インターネット上にある膨大な情報も、現実には、単純なキーワード検索しかできないため、壮大なゴミの山と称されることもあるが、個々の情報にメタデータを付けることにより、よりデータの性質を的確に反映した検索が可能となる。特に、画像データなどは、そのままでは単純なキーワード検索を行うこともできず、メタデータの恩恵を大きく受ける

⑤ Web of science

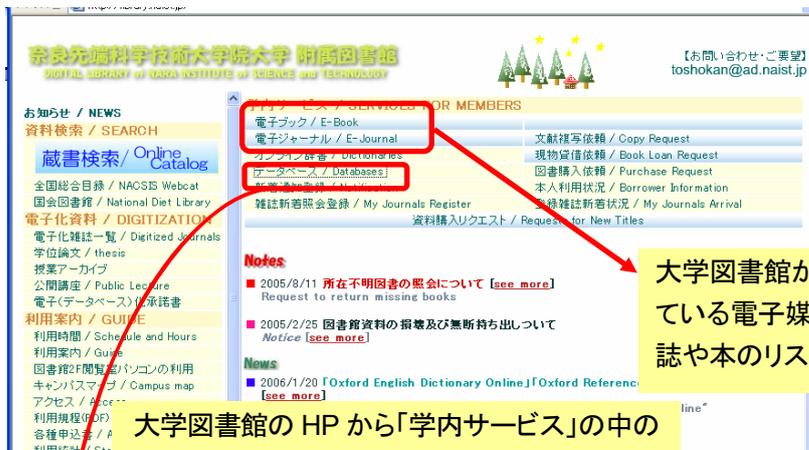
本学(奈良先端科学技術大学院大学:NAIST)で学内利用できる有料の学術論文データベース「Web of science」。この大学の学生、職員であれば利用は無料である。

最大接続数は6名。

提供: THOMSON

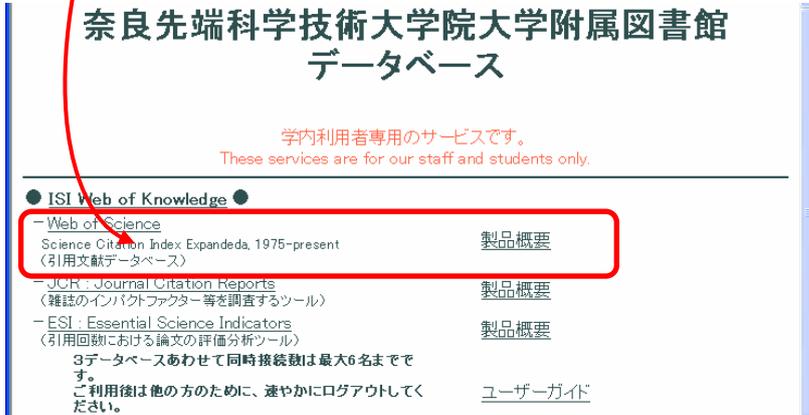
特長: 科学の分野だけでなく、社会科学、人文科学の重要なジャーナルを学際的に収録している。あくまで「重要なジャーナル」であるので、全てのジャーナルを網羅しているわけではない。収録されるジャーナルは、利用者からの推薦や市場性を見て、編集者の評価とジャーナルの統計資料に基づいて選別されている。

データベースは Science Citation Index Expanded: 自然科学、Social Sciences Citation: 社会科学、Index Arts & Humanities Citation Index: 人文科学の3つで構成されている。



大学図書館が購入している電子媒体の雑誌や本のリスト。

大学図書館の HP から「学内サービス」の中の「データベース / Databases」を選択する。



ISI Web of Knowledge [v3.0] - Microsoft Internet Explorer

Web of Science®

キーワードを入れる
「transgenic and mouse
and hepatitis and C」

Select a search option:

Quick search: SEARCH Example: chess AND comput*

Select timespan:

Citation Databases:
 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)--1975-present

Search Results -- Summary

TS=(transgenic and mouse and hepatitis and C)
 DocType=All document types; Language=All languages; Database=SCI-EXPANDED; Timespan=1975-2006

CrossSearch: [View additional results in other databases](#) Search within results: Enter a topic

216 results found (Oct 11)

Records 1 -- 10 | Show 10 per page

1. Racaniello VR
[One hundred years of poliovirus pathogenesis](#)
 VIROLOGY 344 (1): 9-16 JAN 5 2006
 Times Cited: 0

2. Koike K
[Hepatitis C as a metabolic disease: Implication for the pathogenesis of NASH](#)
 HEPATOLOGY RESEARCH 33 (2): 145-150 OCT 2005
 Times Cited: 0

Sort by: Latest date SORT

Output Records:
 Selected records on page
 All records on page
 Records to
 Bibliographic Fields

26. Rehermann B, Nascimbeni M
[Immunology of hepatitis B virus and hepatitis C virus infection](#)
 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 5 (3): 215-229 MAR 2005
 Times Cited: 15

Click!

この論文についてもう少し調べてみる。

Title: Immunology of hepatitis B virus and hepatitis C virus infection
 Author(s): [Rehermann B](#), [Nascimbeni M](#)
 Source: NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 5 (3): 215-229 MAR 2005
 Document Type: Review
 Language: English

Cited references: 131 Time cited: 15

この論文の参考文献数: 131

この論文が参考文献として載っている論文数: 15

この論文と同じ引用文献を引用している論文のリストが表示される

Output This Record

ADD TO MARKED LIST [0 articles marked]

Create Citation Alert

CREATE CITATION ALERT

Receive e-mail alerts on future citations to this record. (Requires registration.)

Holdings GO

この論文が参考にした文献(参考文献数)と参考された文献(被参考文献)が一度の検索で把握することができる。

・ PubMedと Web of Science の比較

Web of Science はその他にも、自分の論文がどの程度、他者に引用されているかなどが分かるなど様々な機能があり、PubMed などの無料の学術文献データベースよりも有用。非特許調査としては Web of Science の方が関連する論文を見つけやすいのではないかとと思われる。

4. 2 電子ジャーナル

近年のインターネット技術と環境の充実などから、今まで紙を媒体として提供されていた雑誌が電子媒体でも提供されるようになった。現在では逆に電子ジャーナルのみ提供している雑誌もある。それぞれジャーナルの出版社からも発行している雑誌の論文検索が行える。大学図書館では購入している「電子ジャーナル」のリストも作成されている。

① IF 値(Impact factor)

通常研究者は研究内容を発表するためいろいろな雑誌に投稿する。よい研究はそれだけよい雑誌に載るし、専門的なものに関してはそれぞれ専門誌に投稿する。その際参考にするのがIF値(Impact Factor)である。IF値は学術雑誌をそれぞれの雑誌がいかに関学会に対して影響をもちえたかを引用という視点から数値として算出した物である。一般には学術雑誌のランクづけ指標のように考えられているが、元々は、Eugene Gerfieldが学者の研究の便のために創案した物である。Impact factorはGerfieldIによって設立されたアメリカのISI社(Institute for Scientific Information <http://www.isinet.com/>)から、発行されているJournal Citation Reportsに掲載されている。

つまり論文検索をする際にはこのIF値の高いものは一般に広く知られているものとして考える。なお、これは英文雑誌の指標であって、和文雑誌はまったく対象とはなっていない。

以下参考まで

JOURNAL	Impact Factor
ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY	50.340
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY	43.429
CELL	32.440
NATURE GENETICS	30.910
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE	29.512
NATURE MEDICINE	27.905
PHYSIOL REVIEW	27.677
ANNU REVIEW NEUROSCI	26.676
ANNU REV CELL DEV BI	26.300

NATURE	25.814
--------	--------

(JCR 2000 年版より引用)

Impact factor は、以下の数式により、算出される。

$$A(\text{year}) = (B(\text{year} - 1) + B(\text{year} - 2)) / (C(\text{year} - 1) + C(\text{year} - 2))$$

Year : 特定の暦年

A(year) ; ear 年の Impact factor 値

B(year - 1) ; year 年の前年に発表された論文が year 年に引用された数

B(year - 2) ; year 年の前々年に発表された論文が year 年に引用された数

C(year - 1) ; year 年の前年に発表された論文数

C(year - 2) ; year 年の前々年に発表された論文数

よって IF 値は比較的最近の論文がどれだけ引用されたかにかかっており、直接的な速い影響力をはかるものである。したがって、長年すこしずつ引用されるような雑誌はあまり評価されないことになる。しかし、このIF値を参考に文献検索をすることは研究者側からのその研究の評価などを知る上でも重要である。

② 無料で提供されているジャーナル

The image contains three screenshots from the NCBI website:

- Top Screenshot:** Shows the PubMed search page. A red box highlights 'PubMed Services' in the left sidebar. A white box with black text says '「Journals Database」を選択' (Select 'Journals Database').
- Middle Screenshot:** Shows the 'Journals' search page. A white box with black text says 'links to full-text web sites」を選択' (Select 'links to full-text web sites').
- Bottom Screenshot:** Shows the 'LinkOut. Journal Lists' interface. A white box with black text says '無料で閲覧できるジャーナルなどを調べられる' (You can search for journals that can be viewed for free).

参考) 出版社

- Elsevier Science Direct
- Springer LINK
- Blackwell Synergy
- Oxford Journals
- JSTOR
- Nature
- Science
- American Mathematical Society
- IEEE/CSLSP-e
- Cell Press
- High Wire Press

4. 3 その他の非特許文献及びデータベース

① GeNii(学術コンテンツポータル)

URL; <http://ge.nii.ac.jp/genii/jsp/index.jsp>

提供 ; 国立情報学研究所が提供する学術情報 <http://www.nii.ac.jp/index-j.html>

(国立情報学研究所は、情報学に関する総合研究に加え、学術情報の流通のための先端的な基盤の開発と整備を行う大学共同利用機関として設置された機関。)



■文献情報

CiNii(NII 論文情報ナビゲータ):一部有料
学術論文の引用文献情報表示と本文へのリンクがされている。
2005年4月1日から、正式運用を開始。

■図書情報

Webcat Plus: 無料
類似図書を連想的に検索、目次・内容・所蔵図書館情報を表示。
2005年4月1日から、正式運用を開始。

■研究成果情報

KAKEN(科学研究費成果公開サービス): 無料
文部科学省科学研究費補助金の採択課題や成果概要が一括して検索できる。
2005年4月1日から、正式運用を開始。

■専門学術情報: 試験提供中

NII-DBR(学術研究データベース・リポジトリ):

複数の専門的なデータベースを、一括してあるいは個別に検索できる。
2005年4月1日から、正式運用を開始。

- ② Webcat : <http://webcatplus.nii.ac.jp/>
Webcat Plus: <http://webcatplus.nii.ac.jp/>
提供: 国立情報学研究所

全国の大学図書館等で所蔵している図書や雑誌の総合目録データベース及びECONファイルを、WWW上で検索できるシステム。データベースに参加している図書館の中で、目的の資料がどこで手に入れることができるかがわかり、誰でも利用できるようになっている。2006年度よりWebcat Plusのサービスに一本化される。

- > 連想検索
- > 一致検索

連想検索



一致検索



- ③ J-STAGE
URL:

<http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja>

提供: 独立行政法人科学技術振興機構(JST)

日本国内の科学技術情報関係の電子ジャーナル発行を支援するシステムとして位置づけられており、学会誌、論文誌の発行を電子化することで、迅速にインターネット上で公開でき、優れた研究開発成果をいち早く世界に向けて発信していくことができる。J-STAGE上で公開されている論文は、ChemPort、PubMed、CrossRefを経由し、海外の様々な電子ジャーナルサイト上の論文と相互にリンクされている。国内のジャーナルや学会などの予稿集、報告書、計約400誌(2006年1月現在)の多くを無料で検索でき閲覧することができる。



④ テクニカル・レポート(技報)

テクニカルレポートとは、有益な技術情報を世の中に公開するために発行される文書のことである。テクニカルレポートは、各種工業規格と似ているが、異なるものである。規格が厳密な制定プロセスを通じて厳しい審査に晒されるのに対して、テクニカルレポートはそれほど厳しい審査は行われない。その分だけ、規格には強制力が生じる場合があるが、テクニカルレポートは参考レベルの情報であって強制力が生じることはない。逆に、テクニカルレポートは制定手続きが簡素であるため、変化の素早いインターネット関連の情報に対応することができる。

テクニカルレポートは、W3Cや、財団法人日本規格協会などが発行している。W3Cのテクニカルレポートは、すべてWeb上であって誰でも自由に閲覧できる。

(<http://www.w3.org/TR/>)

⑤ データベースのデータベース

Web上には多くのデータベースが存在している。そのため、それらデータベースの分類がなされたデータベースの構築も重要であるといえる。大学図書館にはそのような分類わけがされており、その中でも使いやすかったところを紹介する。

- ・ 実践女子大学図書館

図書・雑誌探索ページ: <http://www.jissen.ac.jp/library/frame/>

インターネットを使った図書・雑誌等の文献探索法、世界各国にわたるリンクも多彩、私立大学図書館協会賞受賞の冊子をもとにしたリンク集



おわりに

2002年の知的財産戦略会議では、日本の「知的財産立国」の実現に向けた政府の基本的な構想である知的財産戦略大綱が策定された。その第3章の中の「研究開発における特許情報の活用」では、「特許情報とそれに関連した技術情報を研究者が容易に検索できる環境を整備する」と、「特許電子図書館、民間特許情報オンラインサービスの検索ツールの利用、文献データベースサービス等のより一層有効な活用を推進する」ことが述べられた。

文献検索サイトは、特許・非特許、無料・有料でオンライン上に数多く存在しており、今回紹介したのは一部に過ぎない。特許調査において、無効審判のための公知例調査や従来技術調査など専門的で網羅的な検索が必要となるため、特許検索を専門としたより詳細な検索ができる有料のデータベースや、民間の調査・代行検索サービスを利用することが望ましいと考える。しかしながら、多額の費用がかかるので、自分でも十分に調査したあとで発明の実用化に向ける最終的な調査として行うべきである。調査が困難なものは非特許文献で検索サイトは多くあるが、無料でできるものはそれほど多くなくオンライン上に散乱しているので、これらを一極

集通させ充実させていくことが必要である。後は、うまく資料を集めるためにはしっかりと検索語句を考える必要もある。

基本的には非特許文献(学術論文)の調査は研究者であれば自分の研究分野の資料はほぼ毎日行っているはずである。そのため、発明者本人も協力して調べる方が効率はよい。そのため大学が特許審査を請求する場合は、知財部と研究者の相互の協力が重要なものとなる。

【参考文献】

- ・ 知的財産情報検索委員会、知財管理 vol. 53 No. 9 2003

以上

参考資料1. 2-5

— 特許調査マニュアル 国内編 —

担当 秋津純啓、吉村勝庸、澤田陽子

はじめに

技術移転を行う場合、技術の特許性、マーケット性を調べるために特許調査は重要である。そこで、特許調査の行い方の実習を大阪府立特許情報センターで受講した。その報告内容を含め特許調査を国内でする場合の方法・目的について以下まとめる。

1. 特許調査の目的

1.1 出願手続きをする際に特許性を見出すための先行調査

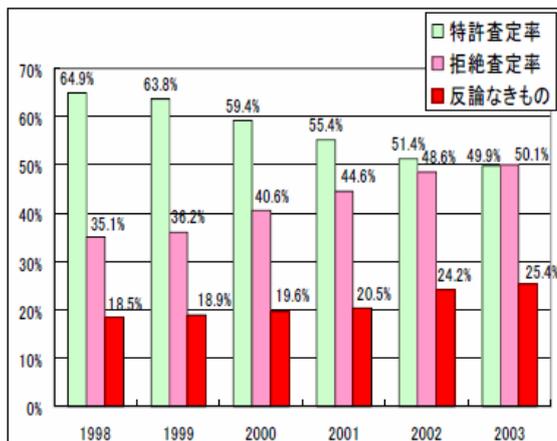
特許法は、新規発明を公開する代償として独占排他権である特許権を付与するため、特許権が付与される発明は新規な発明であり、さらに進歩性をも有する発明である必要がある。

日本の拒絶査定率は国際的にも低く、総額約 11.5 兆円(2001 年)に達する日本の民間研究開発費の約半分が特許に結びついていないこととなる。研究開発前に先行技術調査をし、研究費の効率的な使用をする必要がある。

* 拒絶査定率、特許庁からの拒絶理由の通知に反論のないもの(=戻し拒絶)の比率は年々増加 国際的にも日本の特許査定率は低い

・特許査定率、拒絶査定率の推移

・日米欧特許査定率の比較



	特許査定率
日本	49.9%(2003年)
米国	71.2%(2001年)
欧州	75.6%(2001年)

1.2 出願手続きをする際に市場性を見出すための先行調査

発明の権利化には多額の費用がかかるため、事業化されるなどの利活用の出口が見えない出願は極力回避すべきである。発明が新規性・進歩性などの特許要件をクリアしており特許権として成立したとしても、有効な代替技術がある場合には事業化ができない。そのため事業化の可能性を探るための先行技術調査が必要となる。

1.3 特許侵害の未然防止のための調査 →参考文献「日経コンピューター」

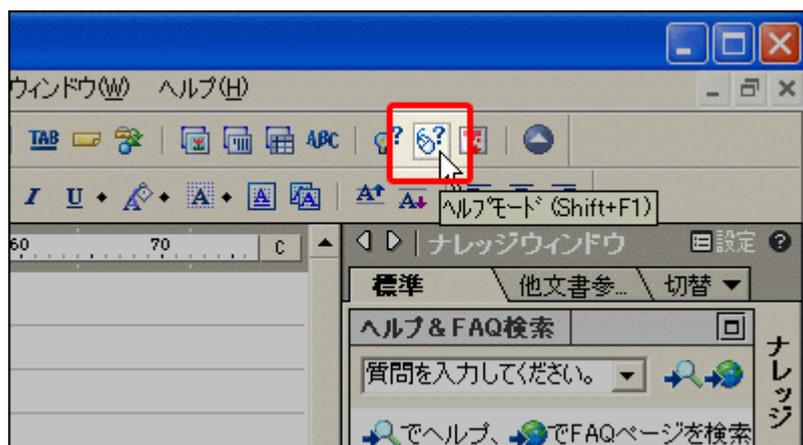
委託者がベンダー等と企業の基幹系システム等の開発の委託契約を締結した場合、委託者は納入製品が他社の特許権を侵害していたとしても、民法上の瑕疵担保責任を受託者に対して問うことはできない。「瑕疵担保責任にいう『瑕疵』とは、有体物としての物の本来の性状に従った性能・効用を有しないことをいう」とされており、「権利処理の瑕疵を含むものではない」からである(判例)。そこで、実際には委託契約を締結するに際し権利補償条項を設けるのが一般的である。この権利補償条項に対応して受託者は製品の開発前に先行技術調査をし、他者の特許権を侵害しないようにする必要がある。

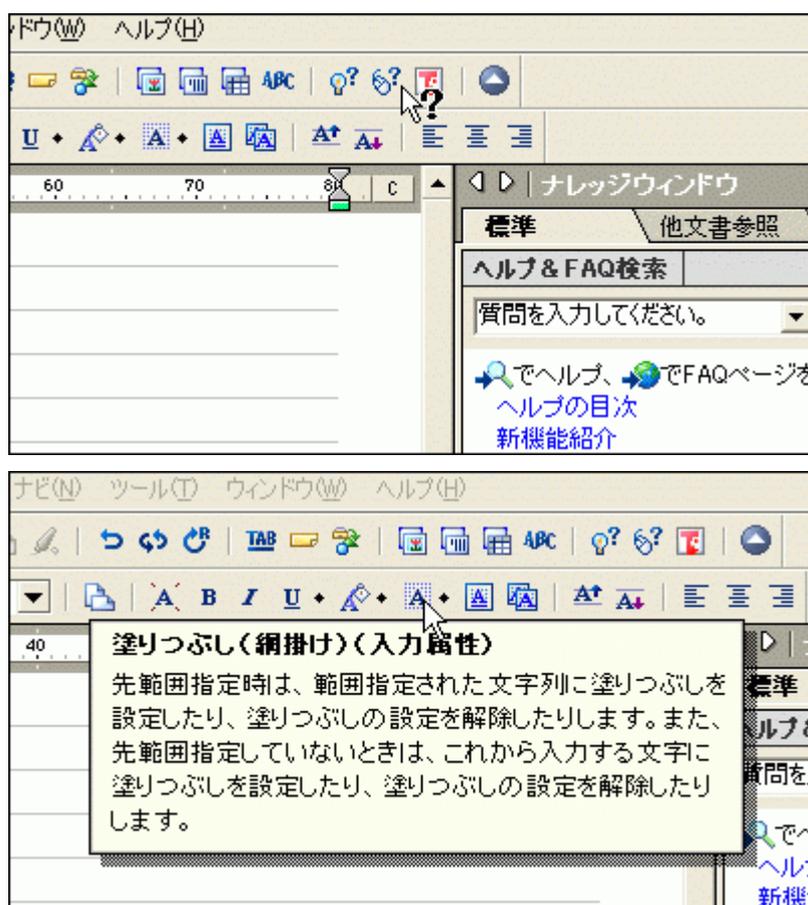
1.4 特許無効とするための調査 →参考文献「日経コンピューター」

もし上記調査にもかかわらず、納入製品の特許権侵害を理由に訴えられた場合には、さまざまな対応策が考えられるが、当該特許権を無効にするという方策が有効である。一般に特許を無効にするためには、その特許が特許庁に出願された日以前に発行された文献などに、特許にかかる発明と同一または類似のものが記されていたことを示せばいい。松下電器とジャストシステムとのヘルプアイコンをめぐる訴訟においては、ジャストシステムの逆転勝訴という判決を下した根拠の一つは、そもそも松下電器の特許は無効にされるべきものと判断したことである。文献は、特許公報や学术论文だけではなく、製品パンフレットのような公に頒布された刊行物でも構わない。ジャストシステムも知財高裁で、松下の特許出願前に発表されていた、同様の機能について言及した海外の文献を提出した。これが、知財高裁が東京地裁の判決を翻した根拠の一つとなった。このような新規性を否定するために特許調査を実施し、出願前に公知となった文献を探すこととなる。

* 松下電器とジャストシステムとのヘルプアイコンをめぐる訴訟

ヘルプアイコンを指定した上で別のアイコンをクリックすると、そのアイコンの機能が表示される、という機能をめぐって特許権侵害かどうかを争った。東京地方裁判所の第一審では松下電器の訴えが認められたが、控訴審ではジャストシステムが逆転勝訴。知的財産高等裁判所が9月30日に下した判決によってジャストシステムは、製品販売差し止めを免れた。





1.5 技術的競争力の確保 →参考文献「日本経済 競争力の構想～スピード時代に挑むモジュール化戦略～」

大企業の中央研究所を中心とした日本のイノベーションシステムは、90年代前半のバブル経済の崩壊以降、転機に立たされている。企業は業績が悪化する中で、大規模な研究資金を有する基礎的な研究を行う体力がなくなってきており、中央研究所のミッションも基礎研究から実用化研究へと大きく揺れ動いている。また、企業間のグローバル競争が激化する中で新商品開発のスピードが速まり、研究開発(R&D)においても「自前主義」ではなく、基礎的な研究成果を外部から買収(Acquisition)して製品開発(Development)に特化するA&Dという方向を模索せざるを得ない状況となっている。その際に、特許検索は有益なツールとなることが考えられる。大学の基礎的な研究成果を取得するには、また、有益な技術を有するベンチャー企業の買収には、対象機関が保有する技術情報を調査する必要があるが、公開されている特許文献は貴重な情報源となる。

1.6 研究開発のねた“seeds”探索をするための調査

→「ひとりのできる特許調査 ～特許のしくみと情報検索虎の巻～」

技術情報として特許文献を見るときは、特許明細書の発明の詳細な説明は公知技術の宝庫である。機械・電気系の明細書では、特に【発明の実施の形態】の内容が公知技術として非常に役立つ。また、化学系の明細書では、【発明の実施の形態】に加えて、【課題を解決するための手段】における具体的な記述も非常に役立つ。

権利の取れた特許は、出願から 20 年間有効である。また改正前の実用新案では 15 年間有効である。そこで、少なくとも特開・特公公報を 20 年間、実開・実公公報 15 年間遡って調査することが必要になる。

2. 特許と実用新案の相違

2. 1 保護対象

特許……物、方法を問わず

実用新案……物の形状・構造に限定される。方法の技術については実用新案としては登録が認められない。

2. 2 実体審査の有無

特許制度……審査官による実体審査あり

実用新案制度……実体審査なし。方式さえ満たせば実用新案登録される

3. 分類の種類(4種類)

3. 1 国際特許分類(IPC; International Patent Classification)

国際特許分類(IPC)は、世界各国が共通して利用できる唯一国際的に統一された特許分類で現在世界の100国以上がこのIPCを利用している。IPCの構造を理解することにより、世界各国の様々な特許情報を活用することができるようになる。国際的な技術交流が盛んになり、外国特許文献の利用が増大するなかで、各国が独自の特許分類を行っていたのでは、特許文献の円滑な利用に支障を来す。そのため、世界各国が共通に使用できる特許分類として作成されたのが国際特許分類 (IPC; International Patent Classification)である。

IPCは、特許情報を世界で共通に利用できることを目的に作成されたものなので、IPCの構造を理解することは必要な特許情報を入手する上で極めて有用。IPCの正しい理解は、出願の際に必要な対象分野の先行技術調査、願書面へのIPCの記載をはじめ、権利侵害時のチェック等、内外特許文献の利用等に大いに役立つ。

① 国際特許分類(IPC)の概要

<加盟 >

日本は1977年(昭和52年)8月にストラスブール協定の正式な加盟国となり、現在では、世界の100国以上がIPCを利用。現在使用されている第7版は2000年1月1日に発効しており、2005年12月31日まで有効である。なお、2006年1月1日より第8版が発効する予定。

<表記方法 >

特許文献に記載されるIPCは、公式な略語の「Int.Cl.」と表記。IPCの版の表示としては、略語のすぐ後の右肩にアラビア数字を記載。例えば第7版であれば、「Int.Cl.7」のように記載。なお、第8版以降は必要に応じて分類項目毎に適宜改訂されるため、「Int.Cl.」の右肩にIPCの版は表示がされず、各分類記号に続いてその分類記号が改訂された年月が記載されることになる。(例:A01B/00 (2007.04))

公報上の表記は以下

(11)特許出願公開番号

特開○○○○-○○○○

(43)公開日平成○年()○月○日

(*51*)

Int.Cl. 7

FI

H01L 21/027

H01L 21/30

531 M

G03F 1/16

G03F 1/16

B

//H01L 21/28

H01L 21/28

301

「H01L21/027, G03F1/16」はこの発明の技術情報を表す分類記号。そして「//」は、この記号より後の分類記号が付加情報であることを示す。付加情報とは、特許請求の範囲に記載されていないものの、発明の詳細な説明の中で述べられている価値のある技術情報。

② IPCの構成

サブグループ

電気

セクション(A~H)

電気通信技術

クラス

サブクラス

サブステーション装置

・ 電話機の構造的態様

H

H04

H04M

H04M 1/00

(例)IPCのH04M 1/02

上位階層

H

H04

H04M電話通信

メイングループ

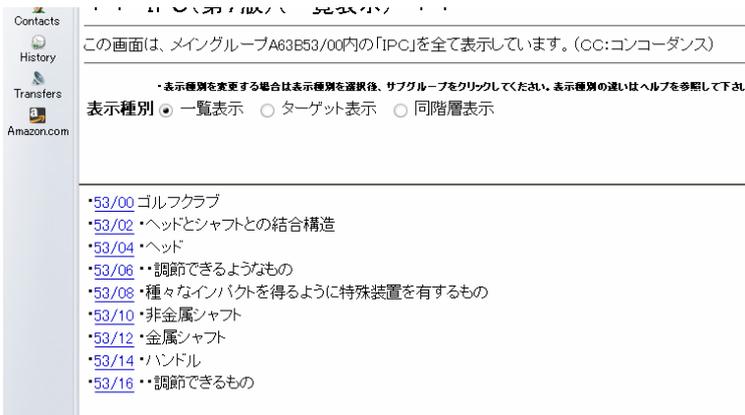
H04M 1/00

H04M1/02

下位階層

H04M1/02

「分類項目」はいわゆる分類表と呼ばれているものであり、発明に関する全技術分野を段階的にセクション、クラス、サブクラス、メイングループ、サブグループへと細分化したもの。セクションとは、全技術分野を大きくA~Hまでの8つに分類したもの。したがって、IPCを解釈していく際には、上位階層から下位階層へと把握していくことが必要。



③ IPCの国内運用

IPCは国際的に統一して利用されているが、その利用に際して、例えば日本特有の技術分野あるいは諸外国に比べて一段と進んでいる技術分野においては、IPCの展開をそのまま使用すると多量の特許文献が集中し、検索などに不都合が生じる場合がある。そこで、日本では特有の技術事情に対応してIPCの必要と認められる箇所について展開記号、分冊識別記号を設けるなど細展開したFI(File Index)を採用している。

④ 出願人によるIPC付与

出願人によるIPC付与は、出願人が出願する場合にIPC記号を願書面に記載するもので、昭和53年から開始され、平成2年12月1日からの工業所有権に関する 手続等の特例に関する法律の施行に伴い、出願人によるIPCの記載箇所が願書の様式中に明記された。出願人が定常的にIPC付与を行うことにより、IPCに対する理解が深まり、国内外の特許文献の効率的な利用が可能となる。

様式第26(第23条関係)

【書類名】 特許願

【整理番号】

(【提出日】平成 年 月 日)

【あて先】 特許庁長官殿

(【国際特許分類】)

3. 2 FIとFターム

FIは、IPCを技術事情によって細展開した分類であり、Fタームとは、特許審査のための先行技術調査(サーチ)を迅速に行うためにコンピュータ検索用に開発された検索インデックスである。いずれも関連先行技術を効率的に絞り込むことを目指して作成された日本固有のもの。

① FI(File Index)

日本の技術事情によりIPCで十分な検索ができない技術分野に対応するため、IPCを更に細展開した分類であり、展開記号、分冊識別記号をIPCに付加する形で表記されます。したがって、FIは固有のものであるため、外国特許文献の検索に使用されるものではない。

<展開記号>

IPCの最小単位であるグループを更に細かく展開しているもの。原則として101より始まる3桁の数字を使用。

<分冊識別記号>

IPCまたは展開記号をさらに展開したもの。1個の英文字を使用。

(例)H01L 21/30 531 M

(IPCのサブグループまでの記号 + 展開記号 + 分冊識別記号)

G03F 1/16

B

(IPCのサブグループまでの記号 + 分冊識別記号)

H01L 21/28 301

(IPCのサブグループまでの記号 + 展開記号)

② Fターム (File Forming Term)

文献量の著しい増大及び技術の複合化、融合化、製品の多様化といった昨今の技術開発の動向に対して、特許審査のための先行技術調査(サーチ)を迅速に行うために コンピュータ検索用に開発された検索インデックスで、関連先行技術を効率的に絞り込むことが目的。

<テーマ>

Fターム検索の対象となる技術単位。各テーマはそれぞれ英数字5桁のコードが与えられている。

例：電話機の構造 → 5K023

(テーマ)

(テーマコード)

<Fタームリスト>

各Fタームテーマの中で展開されているFタームの一覧表。観点タームが縦軸に、各観点タームの下位に展開されているFタームが横軸に並べられた二元表になっている。個々のFタームの説明文はFターム解説書に掲載されている。

次はパテントマップガイダンスから得られた F ターム表

2C002がテーマコード、細分化された F タームが AA01、CH01 などとして表示されている。

ゴルフクラブ										アミューズメント
A63B53/00-53/16										
	AA00	AA01	AA02	AA03	AA04	AA05	AA06	AA07	AA08	AA09
AA	ゴルフクラブの構成・種類	・ヘッド	・ウッド	・アイアン	・パター	・シャフト	・グリップ	・ヘッドとシャフトの結合部	・シャフトとグリップの結合部	・その他(練習用など)
CH	ヘッドの形状・構造	・フェース(含むインサート)	・ソール	・バック	・ヘッド輪郭	・内部構造	・中空	・芯棒	・その他	
CS	シャフトの形状・構造	・横断面形状(丸形を除く)	・ステップ付	・繊維巻き角度	・中継伸縮	・その他				
GG	グリップの形状・構造	・横断面形状(丸形を除く)	・特殊軸方向形状(テーパ状を除く)	・表面模様	・テーパ巻き	・握り指示	・グリップエンド	・その他		
KK	結合部の形状・構造	・ヘッドとシャフトの取付角	・結合構造	・ソケット	・シャフト内装入	・ヘッド可変交換	・その他			

ここに示される“00”のコードには注意が必要。上位概念としての区分であってその分類にはデータがない場合あり。

付加コードの有無

4C083	化粧品						医療	
A61K7/00-7/50								
AA00	AA01	AA02	AA03			AA07	AA08	
天然成分と構造が不明な成分	構造組成が不明な物質*	天然系物質	微生物による物質			動物由来物質*	動物由来のロウ、ワックス、油脂	
AA	AA11	AA12				AA16		
	植物中	植物中				鉱物中		

AA 下線付きの категорияは付加情報があることを示している。その際、検索の F ターム選定の際には付加情報に注意を払う必要あり。コード入力の際にドットをつけなくてはならない。

3.3 ファセット分類記号

IPC分類表の所定の範囲にわたって、IPCの分類展開とは異なる観点から展開されている記号。3個の英文字が使用されている。ファセット分類が付されたものは全体の10%以下、汎用性は少ない。特殊な分野で利用されているだけ。

(例) ABD (ファセット分類記号)

(参考) ビジネス関連発明に関連の深い分類

ビジネス関連発明は多様な分野において行われるが、IPCには、「ビジネス関連発明」というまとまった分類項目はなく、調査の目的に応じてそのビジネス関連発明が属する蓋然性の高い分類を調査する必要がある。一般的に、ビジネス関連発明に関連の深い国際特許分類 (IPC) としては、G06F17/60 (管理目的、業務目的、経営目的、監督目的に特に適合したデジタル 計算機またはデータ処理の装置または方法) などがある。更に、FIには、G06F17/60, 100 (業務システム) のような分類もある。また、電子商取引に関する発明に対しては、IPCの全ての範囲にわたって付与されるファセット分類記号「ZEC」がある。

その他、あるビジネス関連発明が属する分野の分類を調べたい場合は、特許電子図書館 (IPDL) の「パテントマップガイダンス」で、キーワードを用いた分類の検索ができる。

(注) ファセット分類記号 ZEC は平成12年4月から、G06F17/60 を新たに細展開した国内分類は平成12年7月から、特許庁においてそれぞれ付与を開始し、以後順次分類付与された公報が発行されている。

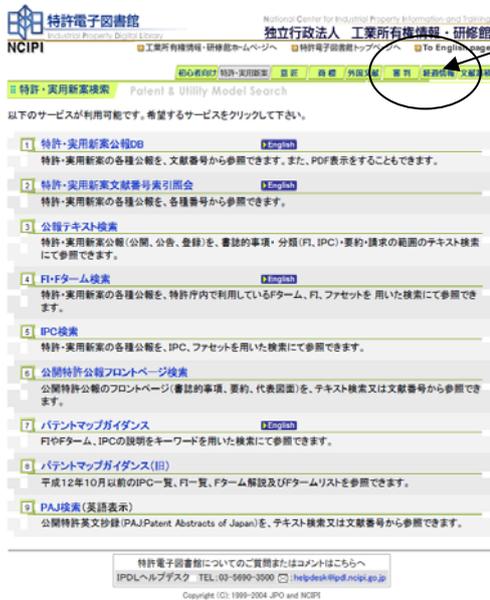
4. 特許調査

特許調査は特許庁のIPDLのサイトで行うことができる。



(参照:

<http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm>)



経過情報

4.1 利用可能な検索メニューの種類

① 特許・実用新案公報 DB

特許番号、特許公開番号が分かっている場合に利用する。テキストデータがなくともPDF表示が可能。欠点は出願番号に基づく検索ができないこと。

特許・実用新案公報DB

メニュー ニュース ヘルプ

- 文献種別 文献種別を以下の記号で入力して下さい【半角英数字】。
 特許公開: A 特許公告: B 特許: B 特許公表: A 特許明細書: C 公開情報: NI
 再公表: AI 特許請求: H 実用公開: U 実用全文: UI 登録実用: U
 実用公告: Y 実用登録: Y 実用公表: U 実用明細書: Z 実用請求: I
- 文献番号 文献種別に対応した形式で、文献番号を入力して下さい【半角英数字】。

文献種別	特許公開・特許公表・実用公開	特許公告・実用全文・実用公告・実用公表	再公表	公開情報	特許・特許明細書・特許請求・登録実用・実用登録・実用明細書・実用請求
指定形式	西暦1999年以前の発行分 元号 和暦年 - 一連番号	西暦2000年以降の発行分 元号 和暦年 - 一連番号 または 西暦年4桁 - 一連番号	元号 和暦年 - 一連番号	0+西暦下2桁 - 一連番号 または 西暦年4桁 - 一連番号	0+西暦下2桁 - 一連番号
例	H09-123456	H12-123456 または 2000-123456	S46-123456	005-123456 または 2005-123456	098-12345 2500001

文献種別 文献番号 文献種別 文献番号 文献種別 文献番号 文献種別 文献番号

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____

9. _____ 10. _____ 11. _____ 12. _____

●表示形式 項目/レイアウト表示 PDF表示

●表示種別

PDF 表示可能

次は特許公開公報 H06-304016 の例

(19)日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号
特開平6-304016
 (43)公開日 平成6年(1994)11月1日

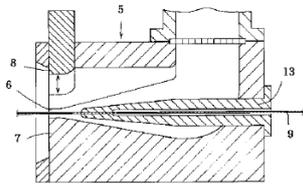
(51)Int.Cl.³ 識別記号 庁内整理番号 F I 技術表示箇所
 A 4 5 C 13/30 C 2119-3B

審査請求 未請求 請求項の数 1 F D (全 3 頁)

(21)出願番号 特開平5-123456	(71)出願人 591284771 信和工業株式会社 岐阜県各務原市鷺沼朝日町1丁目48番地
(22)出願日 平成5年(1993)4月27日	(72)発明者 兵谷 信一 岐阜県各務原市鷺沼朝日町1丁目48番地
	(74)代理人 弁理士 杉山 泰三

(54)【発明の名称】 ショルダーバッグ、カメラ等用肩掛ベルトの連続製造方法

(57)【要約】
 【目的】 使用者の肩部等に当接する箇所の内厚を増大して補強できるように所要箇所の厚さを変化させることのできるショルダーバッグ、カメラ等用肩掛ベルトの連続製造方法の提供を目的とする。
 【構成】 一定幅の押出口8を有するダイ本体7と、その押出口8の上辺部又は下辺部の少なくとも一方に配されて押出口8の高さを変更可能な可動補助ダイ8と、該可動補助ダイ8を上下方向に往復動させる装置とを備えた押出ヘッド5を取付けた押出機を構成し、この押出機において軟化溶融させた熱可塑性合成樹脂を押出口8より連続して押出しつつ上記の可動補助ダイ8を動作させて押出口8の高さを適宜に変化させることによって押出ヘッド5から押出されて得られるベルトの所要箇所に肉増大部を形成し、その後これを冷却して巻き取ることを特徴とする。



② 特許・実用新案文献番号牽引照会

①のDBとの相違は、こっちは出願番号や審判番号に基づいて検索可能であること

特許・実用新案文献番号索引照会

[メニュー](#) [ニュース](#) [ヘルプ](#)

●検索対象 特許 実用

●文献番号 種別に対応した形式で、文献番号を入力して下さい【半角英数字】。

種別	出願・公開(公表)・査定系審判		公告	登録
指定形式	西暦1999年以前の番号 元号 和暦年 - 一連番号	西暦2000年以降の番号 元号 和暦年 - 一連番号 または 西暦年4桁 - 一連番号	元号 和暦年 - 一連番号	一連番号
例	S54-123456	H12-123456 または 2000-123456	H01-123456	1234567

種別 文献番号 種別 文献番号 種別 文献番号

1. 出願 2. 出願 3. 出願

4. 出願 5. 出願

出願、公開、公告、審判、登録
以上のカテゴリの番号から検索可能

※ 出願番号での検索が一番の特徴。上記DB1は出願番号の検索不可

※ 上記1、2は全ての特許出願が対象。一方、次の公報テキスト検索はH5年以降のものが対象。

③ 公報テキスト検索

キーワード検索を行えるため初心者には最適である。

公報テキスト検索

[メニュー](#) [ニュース](#) [ヘルプ](#)

●公報種別

- 公開特許公報 (公開、公表、再公表) 特許公報 (公告、特許)
- 公開実用新案公報 (公開、公表、再公表、登録実用) 実用新案公報 (公告、実用登録)

各検索項目毎の入力方法はヘルプを参照してください。

検索項目選択	検索キーワード	検索方式
発明の名称 <input type="text"/>	<input type="text"/>	OR <input type="text"/>
要約 <input type="text"/>	<input type="text"/>	AND <input type="text"/>
IPC <input type="text"/>	<input type="text"/>	OR <input type="text"/>

[パテントマップガイド](#)

発明の名称のほか、出願人名や代理人名などにより検索可能。キーワード検索の対象は、発明の名称、要約、請求の範囲など。但し、詳細な説明を対象としたキーワード検索はできない。全文のキーワード検索は民間のDBを利用する必要がある。

公開特許公報データは平成5年以降の出願。よって古い特許検索には不適である。

4. 2 特許検索の手順＝サイクル検索＝

制度の高い特許調査をするためには検索メニューを適切に選択し、その検索結果を評価して他の観点での検索(別のキーワード・出願人の指定・特許分類の併用)をするとよい。

4. 2. 1 FIとキーワードによる絞込検索。

Fタームは、テーマコード5桁+観点2桁+数字2桁にて構成されますが、通常、テーマコードは別途表示されるため、前5桁が省略された、観点2桁+数字2桁が「ターム」とされる。

調査する発明の技術的特徴がタームリスト上どこに該当するか入力、検索。

IPCとは異なりFタームは種々の技術的観点から編成している(目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段)。一般にFタームの検索の方が効率的といわれている。但し、全ての特許出願、公報にFタームが付されているわけではなく一般的に7割程度に付されているといわれている。Fタームがない分野はFIの分類検索で十分絞り込めるといえる。

- ① FIに A63B53/04C を入力
- ② キーワードによる絞り込みをかける。“Ti or チタ”

公報テキスト検索

メニュー

ニュース

ヘルプ

●公報種別

- 公開特許公報 (公開、公表、再公表) 特許公報 (公告、特許)
 公開実用新案公報 (公開、公表、再公表、登録実用) 実用新案公報 (公告、実用登録)

各検索項目毎の入力方法はヘルプを参照してください。

検索項目選択	検索キーワード	検索方式
FI	A63B53/04C	OR
AND		
要約+請求の範囲	チタ Ti	OR
AND		
IPC		OR

一覧表示はヒット件数500件以内の時に表示可能です。

ヒット件数 175件

検索 一覧表示

175件のヒットあり

注意点

A63B53/04C と入力した場合 04A や 04B などはヒットしない。

そのような場合はそれぞれを入力する必要あり

●公報種別

- 公開特許公報 (公開、公表、再公表) 特許公報 (公告、特許)
 公開実用新案公報 (公開、公表、再公表、登録実用) 実用新案公報 (公告、実用登録)

各検索項目毎の入力方法はヘルプを参照してください。

検索項目選択	検索キーワード	検索方式
FI	A63B53/04C A63B53/04A A63B53/04B	OR
AND		
要約+請求の範囲	チタ Ti	OR
AND		
IPC		OR

一覧表示はヒット件数500件以内の時に表示可能です。

ヒット件数 336件

検索 一覧表示

04A と 04B を追加して検索すると336件ヒット

前方一致検索では「？」を用いる

●公報種別

- 公開特許公報 (公開、公表、再公表) 特許公報 (公告、特許)
- 公開実用新案公報 (公開、公表、再公表、登録実用) 実用新案公報 (公告、実用登録)

各検索項目毎の入力方法はヘルプを参照してください。

検索項目選択	検索キーワード	検索方式
FI	A63B53/?	OR
AND		
要約+請求の範囲	子タ Ti	OR
AND		
IPC		OR

一覧表示はヒット件数500以内の時に表示可能です。
ヒット件数 488件

一番の上位概念で488件ヒット

範囲指定ではコロンを用いる (FI=A63B53/04A:A63B53/04E)

●公報種別

- 公開特許公報 (公開、公表、再公表) 特許公報 (公告、特許)
- 公開実用新案公報 (公開、公表、再公表、登録実用) 実用新案公報 (公告、実用登録)

各検索項目毎の入力方法はヘルプを参照してください。

検索項目選択	検索キーワード	検索方式
FI	A63B53/04A:A63B53/04E	OR
AND		
要約+請求の範囲	子タ Ti	OR
AND		
IPC		OR

一覧表示はヒット件数500以内の時に表示可能です。
ヒット件数 385件

04A~04E までの範囲指定で 385 件のヒット

4. 2. 2 FI・F ターム検索

検索画面

FI・Fターム検索

[メニュー](#) [ニュース](#) [ヘルプ](#)

●資料型 (チェックなしの場合、全資料型が検索対象)
 特許 実用新案 特許明細書 実用新案明細書 公開技報

●ターム
 テーマを5桁の英数字で入力して下さい【半角入力】。(例:2C001)

●公知日 (省略可能)
 検索の対象とする公知日の範囲を以下の形式で和暦または西暦で入力して下さい【半角入力】。
 ○和暦の場合 元号 (M:明治 T:大正 S:昭和 H:平成) + 和暦年 + 日付 (例)H080101~H081231
 ○西暦の場合 (例)19990101~19991231

(特許明細書又は、実用新案明細書を選択した場合、公知日範囲の最初の日付を指定すると検索されない案件が存在します。)

●条件 (必須入力)
 Fターム、FI、フアセットと演算子の組合わせにより検索条件を 500文字以内で入力して下さい【半角入力】。
 []により論理演算順序を優先させる事が出来ます。
 演算子 = +(OR), *(AND), -(NOT) (例:AA01+(A63F9/22-ZAA))

●表示種別 ●表示指定 公開優先 公告優先

検索可能範囲 | [パテントマップガイド](#)

テーマ欄には、F タームのなかのテーマ名だけを入力

※ テーマは条件欄に直接入力してもよい

※ ブランクでも OK

公知日欄は、期間の絞込みを行う

条件欄に、FI、F タームなどを掛け合わせて入力する。

AA02*MM04 ← F ターム*F タームの入力例

A63C53/04@C*MM04 ← FI*F タームの入力例

F タームのテーマコードは条件欄に直接入力してもよい。

A63C53/04@C*2C002MM04

分冊識別記号を用いる場合には、その前に“@”を用いること。

例) A63C53/04@C

但し、分冊識別記号を入力すると、それ以下の下位概念を検索しなくなるので注意が必要

展開記号を用いる場合には、その前にコンマ“、”を用いること。

例) A61C15/02, 502

表示指定 公開優先 公告優先

公開優先では、登録されたものの公開番号で表示される(リストは全て公開公報)。

公告優先では、登録されたものについては特許番号で表示される(リストは公開番号と特許番号が混在)。

公開優先表示例

1. [実登3112089](#) パークゴルフのボール拾い器具
2. [特開2005-074013](#) ゴルフスウィング分類方法、ゴルフスウィング分類装置およびゴルフクラブ
3. [特開2003-062129](#) ゴルフボールキャッチング
4. [実登3073554](#) ゴルフのバター練習具
5. [特開平01-280786](#) 識別マーカ
6. [特開平01-160575](#) 運動競技用具とその製造方法
7. [実全平01-028679](#) ゴルフクラブ用表示装置
8. [実全昭63-154053](#) 縮小伸長式ゴルフ道具
9. [特開昭62-041675](#) 長さ調節自在のシャフトを有するゴルフクラブ
10. [特開昭61-005861](#) ゴルフクラブ
11. [実全昭60-184566](#) ゴルフクラブ
12. [実全昭56-125269](#) 練習用ゴルフクラブ
13. [実全昭49-031572](#) ゴルフヨウガサ
14. [特開昭48-097629](#) 飛距離計付ゴルフクラブと飛距離計
15. [実全昭48-098264](#) ライター付ゴルフクラブ
16. [実公昭40-032331](#)

実用新案は登録番号が付されているものの特許出願については全て公開番号で表示。公開特許されていないものについては特許番号で表示されている。

5. 経過情報検索


特許電子図書館
 Industrial Property Digital Library

National Center for Industrial Property Information and Training
 独立行政法人 工業所有権情報・研修館

[工業所有権情報・研修館ホームページへ](#)
[特許電子図書館トップページへ](#)
[To English page](#)

[初心者向け](#)
[特許・実用新案](#)
[意匠](#)
[商標](#)
[外国文献](#)
[審判](#)
[経過情報](#)
[文献番付](#)

経過情報検索 Legal Status Search

以下のサービスが利用可能です。希望するサービスをクリックして下さい。

- 1 番号照会**
 四法別の各種番号(出願番号等)から経過情報を参照できます。
- 2 範囲指定検索**
 特許庁公報(公示号、各種目録・リスト類)の掲載項目と同じ項目による検索にて、経過情報を参照できます。なお、検索結果は特許の保有する経過情報に基づくものですが、特許庁公報(公示号、各種目録・リスト類)に代わるものではありません。
- 3 最終処分照会**
 四法別の各種番号(出願番号等)から最終処分を参照できます。

特許電子図書館についてのご質問またはコメントはこちらへ
 IPDLヘルプデスク TEL: 03-5690-3500 E: helpdesk@ipdl.ncipi.go.jp
 Copyright (C) 1999-2004 JPO and NCIPI

① 番号検索

平成 10 年 4 月以降に何らかのデータ更新があったものの経過情報が分かる。また、平成2年1月以降の出願された特許・実用新案・意匠・商標が蓄積している。

経過情報(番号照会)

[メニュー](#)
[ニュース](#)
[ヘルプ](#)

四法 特許 実用 意匠 商標
 番号種別

照会番号

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[検索実行](#)
[検索式クリア](#)
[文献番付情報](#)

古い出願については次の最終処分照会を利用すること(途中経過は分からない)。検索の項目としては、優先権主張番号のほか、国際出願番号なども対象になっている。

経過情報は次のように表示される。ここでは H04-100001 を例示(これは基本項目)

出願記事	特許 平02-218570 (平2.8.20) 出願種別(通常)
公開記事	平04-100001 (平4.4.2)
発明の名称	アリルエステルオリゴマー組成物およびそれを用いた光学材料用有機ガラス
出願人	昭和電工株式会社
発明・考案・創作者	内田 博、丸茂 国臣
公開・公表IPC	国際分類 第5版 G02B 1/04 G08F299/04 MRT G02B 6/00 391
出願細項目記事	査定種別(登録査定) 最終処分(特許/登録) 最終処分日(平8.12.19)
登録記事	2592010 (平8.12.19) 昭和電工株式会社

これは特許公開 2000-325930(基本項目)

出願記事	特許 平11-144244 (平11.5.25) 出願種別(通常)
公開記事	2000-325930 (平12.11.28)
発明の名称	家庭用生ゴミ処理装置
出願人	株式会社エス・ケー・ケー
発明・考案・創作者	横川 憲二
公開・公表IPC	国際分類 第7版 B09B 3/00 ZAB C05F 9/02 D 国際分類 第4版 B09B 3/00 ZAB D
出願細目記事	査定種別(査定無し)

その出願情報(詳細)

出願記事	特許 平11-144244 (平11.5.25) 出願種別(通常)
公開記事	2000-325930 (平12.11.28) 総通号数(73297) 年間通号数(3260) 部門別通号数(1817) 部門別年間通号数(106) 発行区分(2 1)
出願人・代理人記事	出願人 高知県高知市横浜西町1番3号 (390032229) 株式会社エス・ケー・ケー 代理人 対象出願人人数(1) 代理人全何名(1) 代理人(国内) 弁理士 (100085648) 田中 幹人
発明者・考案者・創作者記事	高知県高知市鏡川町10番地 横川 憲二
公開・公表IPC記事	国際分類 第7版 B09B 3/00 ZAB C05F 9/02 D 国際分類 第4版 B09B 3/00 ZAB D
テーマコード記事	4D004 4H061
F記事	4B09B3/00.ZABD 4C05F9/02D
Fターム記事	4D004 AA03 4D004 AC01 4D004 BA04 4D004 CA19 4D004 CB06 4H061 AA03 4H061 CC55 4H061 EE66 4H061 GG14 4H061 GG15 4H061 GG47 4H061 GG49 4H061 GG67 4H061 HH41 4H061 KK02 4H061 KK07 4D004 CA48 4D004 CB50
審査官フリーワード記事	4D004 CB50エクステンションリング 4D004 CB50防虫ネット 4D004 CB50網かご 4D004 木質担体 4D004 排気処理 4D004 曝気処理 4D004 筐体構造
発明等の名称(漢字)記事	家庭用生ゴミ処理装置
請求項の数記事	出願時(10)
出願細目記事	査定種別(査定無し) 通常審査
審査記録	願書・差出日(平11.5.25) 受付日(平11.5.25) 予納 21000 円 作成日(平11.5.27)
更新日付	平12.11.15

② 最終処分照会

昭和39年以降の出願が対象であるものの、データは最終処分のみ。途中経過は分からない。必要があれば特許庁に包袋を請求してチェックすべきである。

最終処分照会

[メニュー](#)
[ニュース](#)
[ヘルプ](#)

- **検索対象** ▶ 種別を選択してください。
- 特許 ○ 実用 ○ 意匠 ○ 商標
- **文献番号** ▶ 種別に対応した形式で、文献番号を入力してください【半角英数字】。

種別	指定形式	例
出願 公開、公表 査定系審判	1 元号和暦年-一連番号 2 西暦年4桁-一連番号 ※1999年以前の番号は1のみ入力可能 ※2000年以降の番号は1、2両方入力可能	H05-123456 H12-123456 2000-123456
公告	元号和暦年-一連番号	H12-123456
登録	一連番号 (特許、実用、意匠、商標) 一連番号-類似番号 (意匠のみ)	1234567 1234567-123

種別	文献番号	種別	文献番号	種別	文献番号	種別	文献番号
1. 出願 ▼	<input type="text"/>	2. 出願 ▼	<input type="text"/>	3. 出願 ▼	<input type="text"/>	4. 出願 ▼	<input type="text"/>
5. 出願 ▼	<input type="text"/>	6. 出願 ▼	<input type="text"/>	7. 出願 ▼	<input type="text"/>	8. 出願 ▼	<input type="text"/>
9. 出願 ▼	<input type="text"/>	10. 出願 ▼	<input type="text"/>	11. 出願 ▼	<input type="text"/>	12. 出願 ▼	<input type="text"/>

● **上記の条件で** ▶

Copyright(C); 2000 Japan Patent Office

6. パテントマップ

特許庁は注目された技術については個々にパテントマップを作成し公表している(全88テーマ)。それらは、<http://www.ryutu.ncipi.go.jp/chart/tokumapf.htm> から入手可能。

特許流通促進事業
NCIPI

English ▶

About	人材活用による特許流通の促進	開放特許情報等のご提供	知的財産権取引業育成支援
特許流通促進事業について	特許流通アドバイザー 特許流通促進セミナー	特許情報アドバイザー 特許流通データベース 開放特許活用例集 特許流通支援チャート	研修事業 国際特許流通セミナー 知的財産権取引業者データベース

工業所有権情報・研修館へ
特許流通TOPへ

特許情報アドバイザー

特許流通データベース

開放特許活用例集

特許流通支援チャート

[特許流通支援チャートのご案内](#)

特許流通支援チャート一覧

特許流通支援チャートテーマ一覧(88テーマ)

機 械 14テーマ
電 気 30テーマ
化 学 29テーマ
一 般 15テーマ

◎特許流通支援チャートに関するアンケート

【ご覧になるにあたって】
特許流通支援チャートはPDFファイル形式で作成しています。
平成13～15年度のテーマについては、一冊分のPDFデータを作成致しました。該当テーマをクリックし表示されるページの左上にある「ダウンロード」を右クリックし「対象をファイルに保存」をク

例えば機械系の14テーマは次のとおり。

機械(全14テーマ)	
13年度	機械 1 車いす 機械 2 金属射出成形技術 機械 3 微細レーザー加工 機械 4 ヒートパイプ
14年度	機械 5 ハイブリッド電気自動車の制御 機械 6 自律歩行技術 機械 7 MEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システムズ)技術 16年度に更新分があります 機械 8 ラビッドプロトタイピング技術
15年度	機械 9 ネットワーク生産管理システム 機械10 コージェネレーションシステム 機械11 介護用入浴装置 機械12 易解体固定技術
16年度	機械 7 MEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システムズ)技術 【更新】 機械13 排気微粒子除去技術 機械14 エコマシニング

[このページのトップへ](#) ▲

技術動向については、これらのパテントマップを活用することが極めて有意義である。

【参考文献】

- ・ IPC関連刊行物及びIPC関連電子情報
- ・ 技術用語による特許分類索引((財)日本特許情報機構発行)
- ・ よく分かるIPC(図説IPC)(特許庁発行)
- ・ 国際特許分類表((社)発明協会発行)
- ・ 特許電子図書館(IPDL) (<http://www.ipdl.ncipi.go.jp/>)

以上

参考資料1. 2-6

— 特許調査マニュアル 海外編 —

担当 秋津純啓・吉村勝庸

はじめに

技術移転を行う場合、技術の特許性、マーケット性を調べるために特許調査は重要である。そこで、特許調査の行い方の実習を大阪府立特許情報センターで受講した。その内容を以下報告する。今回は海外の特許調査編である。

1. ヨーロッパ、アメリカ、日本特許庁 DB での検索方法の違い

1. 1 ワイルドカード

検索時にワイルドカードは極めて有用なコマンドである。そこで、以下、DB 別のワイルドカードを示す。

① esp@cenet

「*」任意の長さの任意の文字「#」任意の 1 文字

「?」任意の 1 文字または空白

② USPTO

「\$」任意の長さの任意の文字

③ IPDL

「?」任意の長さの任意の文字

1. 2 期間を指定しての検索方法

DB ごとの期間の指定方法を示す。

① esp@cenet

「2001 年 3 月から 4 月まで」の文献を検索する場合
200103 OR 200104

② USPTO

「1995 年 1 月 1 日から 1995 年 2 月 14 日まで」の文献を検索する場合

Issue Date (ISD): 登録日

ISD/1/1/1995->2/14/1995

Application Date (APD): 出願日

APD/1/1/1995->2/14/1995

③ IPDL

「1995 年 3 月 19 日から 1995 年 7 月 14 日まで」の文献を検索する場合
19950319:19950714

「1995 年 3 月 19 日以降」の文献を検索する場合

19950319:

「1995年3月19日以前」の文献を検索する場合
:19950319

2. 海外への特許出願のパターン

A. 日本特許庁→海外の特許庁(パリ優先権主張)

B1. 日本特許庁→国際特許出願(日本特許庁)→海外の特許庁(パリ優先権主張)

B2. 国際特許出願(日本特許庁)→海外の特許庁(パリ優先権主張なし)

国際特許出願をすると国際調査報告(ISR)が作成される。ISRは国際公開に掲載される。各国への移行を進めるか否かの参考資料となる。

3. 検索方法

3.1 European patent office: Esp@snet(欧州特許庁)の利用

Esp@snetのwebページ(<http://ep.espacenet.com/>)へアクセス

The screenshot shows the EPO website homepage. At the top, there is a navigation bar with the EPO logo and the text 'Europäisches Patentamt', 'European Patent Office', and 'Office européen des brevets'. Below this, there is a search bar and a navigation menu. The main content area is titled 'The direct way to protect your innovation' and includes a 'News' section with various updates and announcements. A red arrow points to the 'Esp@snet' logo in the bottom right corner of the page.

esp@cenet Portal

Home | Contact | Deutsch | English | Français

Help | FAQ

Access esp@cenet
Choose your esp@cenet gateway

Getting started
An introduction to the database of ideas

Information resources
Collection of useful articles on esp@cenet

esp@cenet forum
Users help users to use esp@cenet

Welcome to esp@cenet

Europe's network of patent databases

Full document downloading

We are pleased to announce that from 4 November 2005, esp@cenet will feature full document printing and downloading.

One of the major considerations in offering this service was to make sure that it was "bombproof", ie that demand on the EPO systems would not exceed the capacity to deliver. After all, our users currently download 11 million pages per week, albeit not at one time!

We were concerned that full document downloads and printing might encourage gleeful esp@cenetters to start printing and

European Patent Office

epo@line

Electronic communication and transaction during the patent granting procedure

esp@cenet Portal

Home | Contact | Deutsch | English | Français

Help | FAQ

Access esp@cenet
Choose your esp@cenet gateway

Getting started
An introduction to the database of ideas

Information resources
Collection of useful articles on esp@cenet

esp@cenet forum
Users help users to use esp@cenet

Welcome to esp@cenet

Europe's network of patent databases

Your gateway can be the EPO, the European Commission, or any national patent office : to make your choice, use one of the following links:

Access esp@cenet via the EPO at
<http://ep.espacenet.com/>
English, French and German language support

Access esp@cenet via the European Commission at
<http://ec.espacenet.com/>

European Patent Office

epo@line

Electronic communication and transaction during the patent granting procedure

European Patent Office

Home | Contact | English | Deutsch | Français

Help index ?

Quick Search
Search with keywords, or for persons or organisations

Advanced Search
Search using any of the available fields

Number Search
Search using application, accession, publication or priority number

Classification Search
Browse or search the Classification System of the European Patent Office

Welcome to esp@cenet®

Dear esp@cenet user,

We began our programme of roadshows for 2005 with two one-day events in Ireland. The Dublin Institute of Technology was our host, and provided a well equipped computer training suite. Over two days in February, more than fifty scientists, academics, patent agents, and tech. transfer specialists participated in intense programmes using esp@cenet to search, retrieve and study patent documents. A typical roadshow familiarises the participants with the basic search functions and database coverage of esp@cenet. Then the pace quickens and advanced search functions such as ECLA search are introduced in prepared case studies. The participants are later assigned open-ended, but tough.

News Flashes

Scheduled Maintenance
16.11.2005 - Please be advised that over the last days, we have been experiencing some sporadic problems, leading to slow responses, undefined error messages, or a message indicating that there are too many concurrent users. We are currently investigating the cause of these problems.

read more...

XP documents temporarily unavailable
We regret to inform you that XP documents, non-patent literature, are currently unavailable through esp@cenet. This is due to technical difficulties. You will be informed as soon as XP

検索方法の種類:

- Quick Search による検索方法(初心者向け)
- Advanced Search による検索方法(技術ワードなどによる検索)
- Number Search による検索方法(文献番号による検索)

3. 1. 1 Advanced Search による検索

① データベースの種別 言葉のそれぞれの特徴を追加

- worldwide 全世界の特許文献が対象(*1)
- Patent Abstracts of Japan 日本の公開特許公報: PAJ
- EP-esp@cenet ヨーロッパ特許 EP の公開速報 最近 24 ヶ月(*2)(*4)
- WIPO-esp@cenet 国際特許 WO 公開速報 最近 24 ヶ月(*3)(*4)

- *1 71ヶ国(地域)
- *2 特許のデータ(タイトル・要約)のみ表示
- *3 公開日(毎水曜日)から2週間後に掲載される
- *4 速報掲載後しばらくすると worldwide でも検索可能

② 検索キーワード

- Keyword(s) in title (in English): 発明の名称
- Keyword(s) in title or abstract (in English): 発明の名称又は要約
- Publication number: 公開番号
- Application number: 出願番号
- Priority number: 優先権主張番号
- Publication date: 公報発行日
- Applicant: 出願人
- Inventor: 発明者
- European Classification (ECLA): ヨーロッパ特許分類: IPC サブクラスの細展開
- International Patent Classification (IPC): 国際特許分類

検索式

1. 論理積 Ex. amusement park = amusement and park
2. フレーズ検索(通常、複数のキーワードを指定して検索を行った場合、それらの単語が別々の位置に存在しているページも検索結果に含めてしまう。フレーズ検索によってそれを防ぐことが可能) Ex. " amusement park "

3. ワイルドカード Ex. " amus* park " = amusement amused amusing... がヒットする。

3. 1. 2 Number Search による検索

European Patent Office
Home | Contact English Deutsch Français
esp@cenet
Learn more about searching Get assistance

Quick Search
Advanced Search
Number Search
Last Results list
My patents list 0
Classification Search
Get assistance

Quick Help
» What does each database contain?
» How do I enter publication, application and priority numbers?
» Can I search for more than one number at a time?

Number Search

1. Database
Select the patent database in which you wish to search:
Database: Worldwide

2. Enter number
Enter either an application, accession, publication or priority number with country code prefix
Publication number:
 Including family

SEARCH CLEAR

① 国名と文献番号を入力 Ex. JP2004049022 半角 大文字小文字は任意

国コード: <http://ep.espacenet.com/espacenet/ep/EN/helpV3/countrycodes.html>

② ある特許出願を優先権主張して複数の国に出願されたグループを調査する場合にはチェック

③ パテントファミリーを併せて抽出

入力例

例) US6287211 (米国登録番号)

例) JP2350111 (日本の登録番号:特許2350111号)

例) 日本の公開公報の場合

JP19950000222 JP+西暦に変換+7桁の番号とする

3. 1. 3 .検索結果の説明

検索結果画面

Family list
 8 family members for:
US6287211
 Derived from 7 applications.

1	INSASSEN-RÜCKHALTELEMENT IN EINER ANLAGE FÜR VERGNÜGUNGPARK Publication info: AT269136T T - 2004-07-15
2	Installation for amusement park Publication info: DE69918047D D1 - 2004-07-22
3	Installation for amusement park Publication info: DE69918047T T2 - 2005-07-28
4	Passenger restraint member in an installation for amusement park Publication info: EP1020212 A1 - 2000-07-19 EP1020212 B1 - 2004-06-16
5	Installation for amusement park Publication info: ES2224586T T3 - 2005-03-01
6	AMUSEMENT PARK EQUIPMENT Publication info: JP2000202167 A - 2000-07-25
7	Installation for amusement park Publication info: US6287211 B1 - 2001-09-11

European Patent Office | esp@cenet

Home | Contact | English | Deutsch

Quick Search | Advanced Search | Number Search | Last Results list | My patents list (0) | Classification Search | Get assistance

Quick Help

- Why is the number of results sometimes approximate?
- Why do I sometimes retrieve fewer results than with the old esp@cenet?
- Why do I sometimes get results having a title which is not in English?
- Why should I tick the "in my patents list" box?
- How do I get my browser to print the background colours?

Compact **20件毎表示 (詳細にすると10件表示)**

RESULT LIST
 7 results found in the Worldwide database for:
CAFFEINE PLANT in the title
 (Results are sorted by date of upload in database)
 The result is not what you expected? Get assistance

Refine search

1 Herbal caffeine substitute composition, useful in coffee substitutes with stimulant action, comprising combination of plant extracts containing flavoglycosides, ginkgo-lactone and puerarin compounds
 Inventor: EC: A23F5/44; A23L1/30B Applicant: ZHOU JAMES H IPC: A23F5/44
 Publication info: DE10322268 - 2004-12-02

2 **METHOD FOR PRODUCING CAFFEINE FREE PLANT BY GENE RECOMBINATI**
 Inventor: OGITA SHINJIRO; SANO HIROSHI; (+2) Applicant: NARA INST OF S SHIPBUILDING ENG CO; IPC: A01H5/00; C12N15/00
 EC: Publication info: JP2004049022 - 2004-02-19

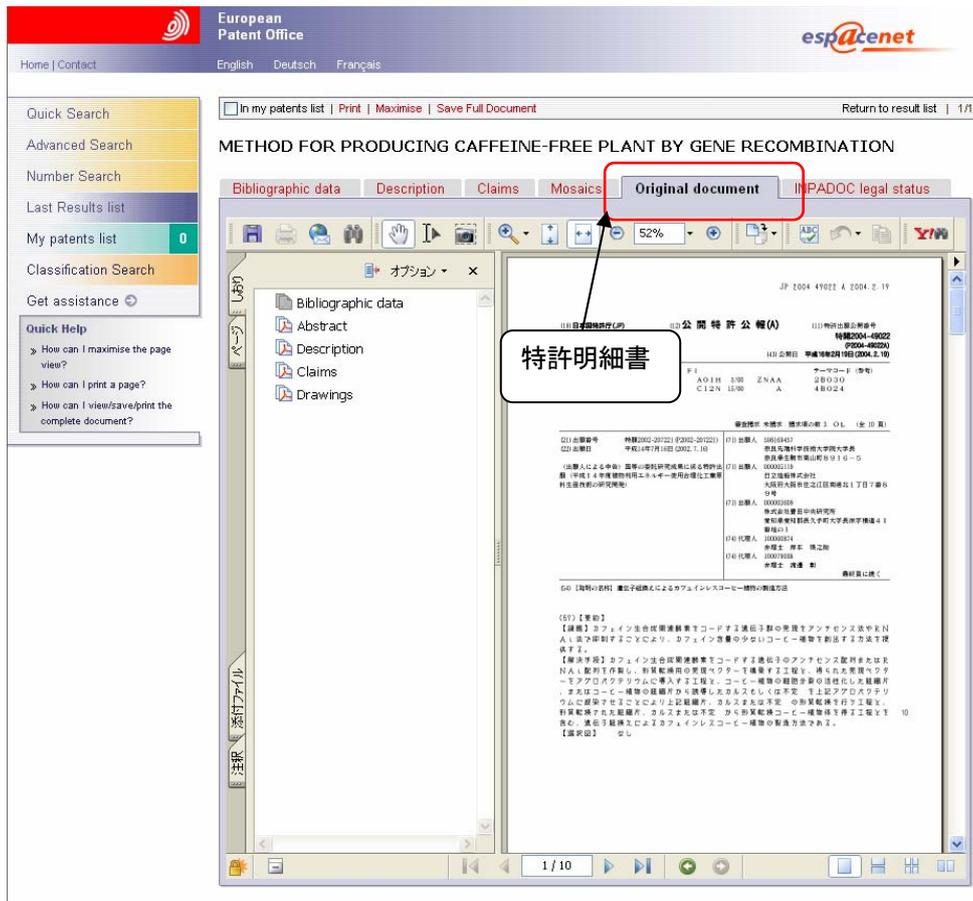
3 Caffeine replacement composition for beverages, has first, second and third g flavoglycoside, Ginkgolactones, and puerarin-xyloside, respectively in my patents list
 Inventor: ZHOU JAMES H (US) Applicant: ZHOU JAMES H (US)
 EC: A23F5/44; A23F5/46S; (+3) IPC: A23L2/38
 Publication info: DE10223262 - 2003-12-04

4 Slow-release caffeine tablets produced by direct compression of caffeine-containing plant materials or extracts in my patents list
 Inventor: GROENING RUEDIGER (DE) Applicant: GROENING RUEDIGER (DE)
 EC: A61K9/20H4B; A61K31/522; (+1) IPC: A61K31/52; A61K35/78; (+2)
 Publication info: DE19841209 - 2000-03-16

5 ISOLATED PURIFIED XANTHOSINE N<7> METHYL TRANSFERASE FROM COFFEE PLANT, CODING NUCLEIC ACID THEREOF, COFFEE PLANT

検索画面に戻るこれを使うと前回の検索式がそのまま残っているため、絞り込み検索に便利

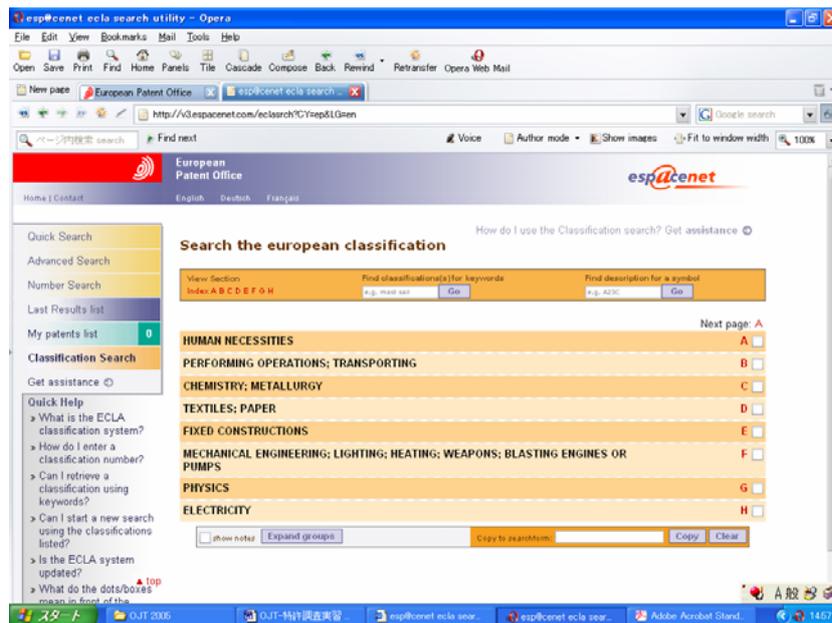
詳細画面を表示



3. 1. 4 Classification search

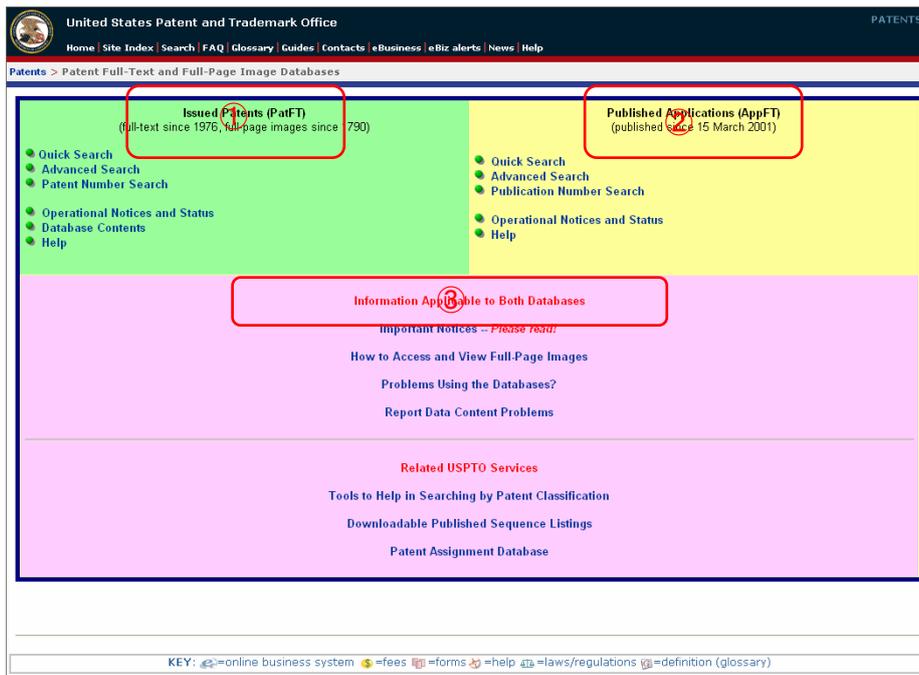
このページから特許の区分、IPC を調べることができる。絞込みに利用できる。

Classification Search の画面



3. 2 United States Patent and Trademark Office: USPTO (米国特許庁)

United States Patent and Trademark Office 特許DBのwebページ
 (<http://www.uspto.gov/patft/index.html>) へアクセス



- ① 特許公報
- ② 公開特許公報
- ③ アメリカ特許分類の探索

3. 2. 1 Patent Number Search Publication Number Search
 (特許番号 出願番号検索)

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

Home Quick Advanced Pat Num Help
View Cart

Data current through 11/22/2005

Enter the patent number(s) you're searching for in the box below.

Query [Help]

Examples:

Utility : 5,146,634
Design : D339,456
Plant : PP8,901
Reissue : RE35,312
Def. Pub. : T109,201
SIR : H1,523

Search

Reset

データベースの最終更新日

Utility 特許

Design 意匠・・・物品の工業デザイン(コンピュータアイコン含む):登録日から 14 年

Plant 植物特許・・・さし木・つぎ木などのように種子によらない植物の増殖の特許

Reissue 再発行・・・特許後に内容の修正・・・先行技術が見つかりクレームなど補正

特許後2年以内にクレームの拡張可。

Def. Pub. 防衛出願公告・・・特許権の放棄・・・Abstract 公開

SIR 法定発明登録 1984.11.8～ 特許権の放棄・・・Abstract 公開・・・他の関連出願拒絶

3. 2. 2 Quick Search(簡易な検索法)

検索対象として All Fields を選ぶとこれら全てが対象となる。

Data current through 11/22/2005

Query [Help]

Term 1: in Field 1: All Fields

AND

Term 2: in Field 2: All Fields

Select years [Help]

- 1976 to present [full-text]
- 1976 to present [full-text]
- 1790 to present [entire database]
- 1790 to 1975 [PN and CCL only]

Searchable only by Patent Number and Current US Classification

収録期間表示

* 検索キーワード入力の際の注意事項

- ① ワイルドカードは「\$」を使用する
- ② 国際特許分類の入力 「.....0.../...」Ex. A63G001/34

3 桁

③ サブクラス 001/34 は 1/34 と入力してはだめ、必ず 001 と入力すること。

3. 2. 3 Advanced Search

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)

Ex. AN/bolliger

Data current through 11/22/2005

Query [\[Help\]](#)

Select Years [\[Help\]](#)

1976 to present [full-text]

Examples:
 ttl(tennis and (racquet or racket))
 isd/1/8/2002 and motorcycle
 in/newmar-julie

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Patent Number and Current US Classification!

All Fields の場合は省略

Field Code	Field Name	Field Code	Field Name
PN	Patent Number	IN	Inventor Name
ISD	Issue Date	IC	Inventor City
TTL	Title	IS	Inventor State
ABST	Abstract	ICN	Inventor Country
ACLM	Claim(s)	LREP	Attorney or Agent
SPEC	Description/Specification	AN	Assignee Name
CCL	Current US Classification	AC	Assignee City
ICL	International Classification	AS	Assignee State
APN	Application Serial Number	ACN	Assignee Country
APD	Application Date	EXP	Primary Examiner
PARN	Parent Case Information	EXA	Assistant Examiner
RLAP	Related US App. Data	REF	Referenced By
REIS	Reissue Data	FREF	Foreign References
PRIR	Foreign Priority	OREF	Other References
PCT	PCT Information	GOVT	Government Interest
APT	Application Type		

3. 2. 4 検索結果

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)
[Next List](#) [Bottom](#) [View Cart](#)

Searching 1976 to present.

Results of Search in 1976 to present db for:
 amusement AND park 1160 patents.
 Hits 1 through 80 out of 1160

Refine Search: amusement AND park

PAT. NO.	Title
6,956,632	Adjustable ball-tube mounting assembly
6,956,633	Use with shading cones and hood with shading cones
6,956,658	Method of detecting and measuring a moving object and apparatus therefor, and a recording medium for recording a program for detecting an object
6,956,708	Wireless digital camera adapter and systems and methods related thereto and for use with such an adapter
6,956,701	System and method for near-field electromagnetic ranging
6,956,734	Interactive meter recreation facility
6,956,761	Techniques for using use of mobile electronic devices
6,956,821	Robot system
6,956,908	Image display processing apparatus that automatically changes position of sub-window relative to main window depending on distance of main window to be displayed
6,956,937	Using a geographic search to identify locations of interest along a route
6,956,736	Method, system, and program product that utilize a hierarchical conceptual framework to model an environment containing a collection of objects
6,956,802	Desktop file system
6,956,810	Magazine display device

[USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE](#)

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)

[Bottom](#)

[View Cart](#) [Add to Cart](#)

[Images](#)

特許明細書を表示

(1 of 1)

United States Patent
Bolliger, et al.

6,287,211
September 11, 2001

Installation for amusement park

Abstract

The installation for amusement park, comprises at least one vehicle designed in such a way as to be able to accommodate at least one passenger in at least one seat, associated with at least one retention device. The retention device comprises a pivoting bar mounted on a retention element intended to retain the passenger in the seat. The retention element features a complex spatial shape, of which the lower part, intended to come in contact with the passenger's thighs, comprises for this purpose two recesses forming a hollow corresponding approximately to the size of the passenger's thighs.

Inventors: **Bolliger; Walter** (Antagnes, CH); **Mabillard; Claude** (Choex, CH)
Assignee: **Bolliger & Mabillard Ingenieurs Conseils S.A.** (Monthey, CH)
Appl. No.: **426800**
Filed: **October 22, 1999**

Foreign Application Priority Data

Jan 11, 1999[CH]

0043/99

Current U.S. Class:

472/43; 297/466; 472/59

Intern'l Class:

A63G 001/34

Field of Search:

472/43,59,60,61,130 437/55 297/466,467,468

References Cited [Referenced By]

	U.S. Patent Documents		
2664150	Dec., 1953	Byrne	297/466.
2970638	Feb., 1961	Halter	297/452.
4359200	Nov., 1982	Brevard et al.	244/122.
5203612	Apr., 1993	Pokrzywinski	297/466.
5662523	Sep., 1997	Yasumaru et al.	463/30.
5827123	Oct., 1998	Reverchon	472/43.

この特許が後願の特許の審査に引用された文献

United States Patent and Trademark Office

Home | Site Index | Search | FAQ | Glossary | Guides | Contacts | eBusiness | eBiz alerts | News | Help

Publication Number: 06287211 Section: Front Page 1 of 10 pages [Help](#)

US006287211B1

United States Patent

Bolliger et al.

(10) Patent No.: **US 6,287,211 B1**

(45) Date of Patent: **Sep. 11, 2001**

(54) **INSTALLATION FOR AMUSEMENT PARK** 2,970,638 * 2/1961 Halter 297/452,25

4,359,200 * 11/1982 Brevard et al. 244/122

(75) Inventors: **Walter Bolliger, Antagnès; Claude Mabillard, Choix, both of (CH)** 5,203,612 * 4/1993 Pokrzywinski 297/466

5,662,523 * 9/1997 Yasumaru et al. 463/30

5,827,123 * 10/1998 Reverchon 472/43

(73) Assignee: **Bolliger & Mabillard Ingenieurs Conseils S.A., Monthey (CH)** * cited by examiner

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **09/426,800**

(22) Filed: **Oct. 22, 1999**

(30) **Foreign Application Priority Data**

Jan. 11, 1999 (CH) 0043/99

(51) **Int. CL⁷** **A63G 1/34**

(52) **U.S. CL** **472/43; 472/59; 297/466**

(58) **Field of Search** 472/43, 59, 60, 472/61, 130; 437/55; 297/466, 467, 468

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,664,150 * 12/1953 Byrne 297/466

ABSTRACT

(57) The installation for amusement park, comprises at least one vehicle designed in such a way as to be able to accommodate at least one passenger in at least one seat, associated with at least one retention device. The retention device comprises a pivoting bar mounted on a retention element intended to retain the passenger in the seat. The retention element features a complex spatial shape, of which the lower part, intended to come in contact with the passenger's thighs, comprises for this purpose two recesses forming a hollow corresponding approximately to the size of the passenger's thighs.

11 Claims, 6 Drawing Sheets

3. 3 PCT Gazette(WIPO) Intellectual Property Digital Library

URL : <http://www.wipo.int/ipdl/en/>

検索方式には、Advanced Search、Simple Search、Structured Search がある。

WIPO Intellectual Property Digital Library

Search Contact Home

News & Information Resources

Español · Français ·

Home > News & Information Resources > Intellectual Property Digital Library

Welcome

PCT (Patents)

PCT Online File Inspection

Trademarks

Designs

Article 6ter

Appellations of Origin

Resources

[Printable version]

Intellectual Property Digital Library

Search:

Database: ****Select****

The Intellectual Property Digital Library Web site provides access to intellectual property data collections hosted by the World Intellectual Property Organization. These collections include PCT (Patents), Madrid (Trademarks), Hague (Industrial Designs), Article 6ter (State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations) and [others](#).

➤ Access a detailed index of all [IPDL data collections](#).

The form above allows you to conduct a simple search for terms occurring within any field of a given database. For a more advanced interface allowing fielded term searches, please select a database from the left-hand menu. Frequent users who would like to maintain a search query history across connections should set up a [free user account](#).

Registered Users

[Log in](#)

Other Data Collections

[International Classifications](#)

[Industrial Property Statistics](#)

[Collection of Laws \(CLEA\)](#)

New addition

PCT Online File Inspection:

This service provides access to over one million published PCT international applications and to the latest bibliographic data and documents contained in the files of PCT international applications.

WIPO Intellectual Property Digital Library

Search Contact Home

News & Information Resources

Español · Français ·

Home > News & Information Resources > Intellectual Property Digital Library

Welcome

PCT (Patents)

PCT Online File Inspection

Trademarks

Designs

Article 6ter

Appellations of Origin

Resources

[Printable version]

PCT Advanced Search

[\[Simple Search\]](#) [\[Structured Search\]](#)

➤ Search:

Sort Results: Chronologically All

Full Text By Relevance Week of:

➤ Query:

Example: et/needle or et/syringe andnot (sev* or thread)

➤ [Display Options](#)

Shortcuts

[Log in](#)

[Field Codes](#)

[Help](#)

[Browse By Week](#)

[Terms & Conditions](#)

[Feedback](#)

[PatentScope Web site](#)

3. 4 公開特許英文抄録 PAJ: Patent Abstracts of Japan

URL : <http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1133011486406>

日本特許文献の英語訳文献の検索ができる

Industrial Property Digital Library
National Center for Industrial Property Information and Training
NCIPI

The Industrial Property Digital Library (IPDL) offers the public access to IP Gazettes of the JPO free of charge through the Internet.

Access Total : 822,874

Patent & Utility Model
Patent & Utility Model Gazette DB
Patent & Utility Model Concordance
FIF-term Search
PAJ
Patent Map Guidance

Trademark
Japanese Trademark Database
Japanese Figure Trademarks
Japanese Well-Known Trademark
List of Goods and Services

Design
Design Gazette DB

Database Contents
Patent & Utility Model Gazette DB
Patent & Utility Model Concordance
FIF-term Search
PAJ
Design Gazette DB
Japanese Trademark Database
Japanese Figure Trademarks

News
News

Link
IPDL Links

Questionnaire
Questionnaire

Notice

Please enable Cookie and JavaScript of the browser when you use the Industrial Property Digital Library.

helpdesk@ipdl.ncipi.go.jp

Copyright (C); 1999-2005 JPO and NCIPI

Searching PAJ
MENU NEWS HELP

Text Search If you want to conduct a Number Search, please click on the button to the right. **Number Search**

Applicant, Title of invention, Abstract --- e.g. computer semiconductor

If you use the AND/OR operation, please leave a SPACE between keywords.
One letter word or Stop words are not searchable.

AND AND AND

Date of publication of application --- e.g. 19980401 - 19980405

IPC --- e.g. D01B7/04 A01C11/02

If you use the OR operation, please leave a SPACE between keywords.

Search Stored data

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Searching PAJ
MENU NEWS HELP

Number Search If you want to conduct a Text Search, please click on the button to the right. **Text Search**

Enter Number --- e.g. 07-123456 2000-123456

If you use the OR operation, please leave a SPACE between numbers.

Application number Publication number Patent number
 Number of appeal against examiner's decision of rejection

Search Stored data

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

- ・出願番号
- ・公開番号
- ・特許番号
- ・審判番号

無料データベース

- ① アメリカ特許庁(<http://www.uspto.gov/patft/index/html>)
1976年1月から現在毎週火曜日に発行される官報に掲載される特許と図面を自由に検索できるオンラインデータベース。図面はTIFFファイルで表示される。米国特許庁のサイトは特許情報を無料でダウンロードし閲覧できるプログラムとリンクしている。素早く検索したい場合にはテキストのみの書誌データベースが便利
- ② Delphion(<http://www.delphion.com>)
1974年～現在までの特許の要約、タイトル、請求の範囲を検索できる。
また、有料でアメリカ特許出願データと外国特許を検索できる。
- ③ Micropatent(<http://www.micropatent.com>)
アメリカ・日本特許→1976年～現在
PCT→1983年～現在
ヨーロッパ特許→1988年～現在
アメリカ特許公報
- ④ Patent Miner(<http://www.patentminer.com>)
アメリカ特許→1976年～現在
1970年～の特許のコピーを取得できる。
- ⑤ LexPat(<http://www.lexis-nexis.com>)
アメリカ特許→1971年～現在
LEXPAT 図書館では技術系論文や雑誌から先行技術調査が可能
- ⑥ QPAT (<http://www.qpat.com>)
アメリカ特許→1974年～現在
有料データベースより外国特許の情報を入手可能

【参考文献】

- ・ Fred Grissom, The Inventor's Notebook, NOLO

以上

参考資料1.2 まとめ

【参考文献】

- ・ IPC関連刊行物及びIPC関連電子情報
- ・ 技術用語による特許分類索引((財)日本特許情報機構発行)
- ・ よく分かるIPC(図説IPC)(特許庁発行)
- ・ 国際特許分類表((社)発明協会発行)
- ・ 特許電子図書館(IPDL) (<http://www.ipdl.ncipi.go.jp/>)
- ・ 特許庁 『平成17年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト』
- ・ 渡部俊也等 『TLOとライセンス・アソシエイト』 株式会社 BKC
- ・ クレイトン・クリステンセン 『イノベーションのジレンマ』 翔泳社
- ・ 知財管理 vol. 53 No. 9 2003

- ・ Fred Grissom, The Inventor's Notebook, NOLO
- ・ 三宅将之 『知財ポートフォリオ経営』 東洋経済新報社
- ・ 久保浩三 『図解 公開特許活用法』 日刊工業新聞社

【参考 web】

- ・ 特許流通支援チャート: <http://www.ryutu.ncipi.go.jp/chart/index.html>
- ・ 特許庁長官が指定する学術団体一覧:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/30jyou_list.htm
- ・ JOIS: <http://pr.jst.go.jp/db/jois/index.html>
- ・ NRIサイバーパテントデスク: <http://www.patent.ne.jp/>
- ・ PATOLIS: <http://www.patolis.co.jp/>
- ・ STN: <http://pr.jst.go.jp/db/STN/index.html>
- ・ Dialog: <http://database.g-search.or.jp/service/dialog.html>
- ・ PubMed: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi>
- ・ Scirus: <http://www.scirus.com/srsapp/>
- ・ Google Scholar: <http://scholar.google.com/>
- ・ Institute for Scientific Information: <http://www.isinet.com/>
- ・ GeNii(学術コンテンツポータル): <http://ge.nii.ac.jp/genii/jsp/index.jsp>
- ・ Webcat : <http://webcatplus.nii.ac.jp/>
- ・ Webcat Plus: <http://webcatplus.nii.ac.jp/>
- ・ J-STAG: <http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja>
- ・ W3Cのテクニカルレポート: <http://www.w3.org/TR/>
- ・ 実践女子大学図書館 図書・雑誌探索ページ: <http://www.jissen.ac.jp/library/frame/>
- ・ 日本特許庁 IPDL: <http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm>
- ・ Esp@snet(欧州特許庁): <http://ep.espacenet.com/>
- ・ USPTO(米国特許庁): <http://www.uspto.gov/patft/index.html>
- ・ PCT Gazette(WIPO) Intellectual Property Digital Library: <http://www.wipo.int/ipdl/en/>
- ・ 日本公開特許英文抄録:
<http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1133011486406>
- ・ Delphion: <http://www.delphion.com>
- ・ Micropatent: <http://www.micropatent.com>
- ・ Patent Miner: <http://www.patentminer.com>
- ・ LexPat: <http://www.lexis-nexis.com>
- ・ QPAT: <http://www.qpat.com>

参考資料1. 2 以上

参考資料1.3

－ 英文クレーム解釈(英文明細書の読み方) －

担当 吉田 哲、高畑 裕美

はじめに

海外との技術移転を行う際には、相手側の特許公報として、また、関連資料として英文特許明細書を理解する必要がある。この英文明細書、特にその権利範囲を定める特許請求の範囲(Claim)を理解することは重要である。今後、その重要性はますます増加すると思われるものの、研究者にとって特許請求の範囲は馴染みが薄く、その理解も容易ではない。そこで、英文クレームに馴染んでもらうことと共に、その理解の助けとなるポイントを紹介する。

<ポイント>

① 基本原則、All Element Rule

All Element Rule は日米共通。基本として Elements の把握で権利範囲の概ねを理解できる。

② 過去の補正履歴(公開公報との比較)の活用

クレーム解釈において重要なポイントは、Key Elements とそれ以外の Elements (つまり公知技術)とを見極めること。その際には、過去の補正履歴(公開公報との比較)が有効である。

③ 米国特許独自のルールを覚えるべし

英語の問題だけでなく、米国特許には様々な判決と、それらに基づくルールがある。実務家としては、それらのルール抜きにクレーム解釈はありえない(中級者編)

講義の全体構成

英文明細書、特にクレーム解釈については、基本的なルールが定められている。従って、それらの知識を抜きにクレーム解釈することは困難(極めて危険な判断をしかねない)。そこで、授業では、まず、クレーム解釈の基本的なルールを紹介し、その後で、クレームの理解を容易にするポイントをいくつか紹介した。ここでは、後半のクレーム解釈のポイントを紹介する。

目次

1. 英文明細書の全体構成
2. クレームの構成、クレームのスタイル
3. クレーム解釈のルール
4. クレーム解釈のポイント
 - 4.1 発明を構成する要件
 - 4.2 補正より追加された構成
 - 4.3 Wherein の利用
5. 鑑定依頼のポイント

6. その他の注意点

7. おわりに

英文クレーム解釈(英文明細書の読み方)

1. 英文明細書の全体構成

まず、英文明細書の全体構成を紹介する(巻末、資料1、BEERBRELLA 特許、US6,637,447)。英文明細書を構成する主要素(書面)は次の3つである。①表紙(Front page)、②図面(Drawings)、③明細書(Specification including claims)。

① 表紙

表紙には書誌的事項、要約、代表図が示される。書誌的事項とは、出願に関する様々な情報であり、発明のタイトル発明者名、その住所、出願番号、特許番号、発明の分類(特許調査参照 Int. Class や US Class など)。担当した審査官の名前などが示される。また、発明の要約(Abstract)のほか、発明の構成をも最も適切に示す代表図が含まれる。

このなかで、クレーム解釈に役立つ情報はタイトル、Assignee、先行技術である。先行技術の中で*は審査官が審査の中で引用したものであり、そこに示される先行技術(特許文献)は通常特許と極めて近似する技術である。権利解釈の手がかりとしてその先行技術に示された特許文献などを利用することは大変有用である。

タイトルはBEERBRELLAであり、用途が不明確であるが、先行技術に示された図面全てが飲み物の容器に取り付ける傘もしくは遮蔽物なので、今回のBEERBRELLAも同様のもの(飲み物用の傘)と推測することができる。

INID⁶³とは、各項目前のカッコ数字。世界で統一したルールがあり、その番号からその項目が何を意味するのか分かる。英語以外の国の特許公報を見る際に極めて便利(巻末資料)。



表紙からわかること
- INID参照, US Classification -

- 表紙からわかること
 - (10) 発明のタイプ (Utility, Design, Plant)
 - (60) 発明の名称
 - (22) 出願日、存続期間(出願日から20年まで)、(40) 発行日(登録日)
 - (51) 発明の分類
Int. Class: B65D 11/00, US Cl. 308.19 (sec.)
 - (69) 先行技術
 - (71) Also tract...
- INIDの活用 (Internationally agreed Number for the Identification of Data)

② 図面

図面は、発明の具体的構成を示した書面である。その記載方法については様々ルールがあり MPEP608.02 に示されている。図面には、特許発明の様々な実施形態が開示されている。また、PRIOR ART と示された部分には先行技術が開示されている。この両者を比較し、差異を認識できれば、特許発明の主要な構成を理解することができる。

注意点としては、図面に記載されている全ての実施形態が特許発明の権利範囲ではないということ。図面に開示している実施形態は出願時に発明者が権利範囲として考えていた範囲にすぎない。補正により、そのいくつかの実施形態は権利範囲外になっていることは珍しくない。事実、

⁶³ 何番が何を意味するかはWIPOのWebで公表されている。

<http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-09-01.pdf>

その日本語の翻訳は、翻訳者養成 Web(サブリエ)にて利用可能

この BEERBRELLA 特許の場合、Figs3-7 は補正によりクレームの対象外となっている。

③ 明細書 (specification, claims)

明細書は発明の技術を開示し、かつ、権利範囲を定める役割を担う。そのために、主として次の構成から成り立つ。

- ・発明の技術分野 (Technical Field)
- ・発明の技術背景 (Background of the Invention),
- ・Brief Summary of the Invention),
- ・図面の説明 (Brief Description of the Drawings),
- ・発明の詳細な説明 (Detailed Description of the Invention)。

そして、Detailed Descriptionの後の最後に“*What is claimed is: ...*”として⁶⁴、日本特許法における【特許請求の範囲】にあたるクレームが始まる。特許権の技術範囲を定めるのはこのクレームに記載されている言葉がその基本となる。

※ なお、過去においては、クレームの記載は必須とされておらず、明細書全体から発明となるアイデアを抽出し、アイデアを真似たか否かで判断したといわれている。しかしそれでは第三者にとって権利範囲が不明確であるとの批判があり、権利範囲を明確にすべきとの考えからクレームは必須の項目として1870年に規定された。更に、この改正を境に、米国特許法は発明の特定方法を中心限定主義 (Central Limitation) から周辺限定主義 (Peripheral Limitation) に以降したといわれる⁶⁵。周辺限定主義の採用により、クレームの働きは特許権の効力が及ぶ境界を明確にすることであり、その役割から後述する All Element Rule が導きだせるのである。

④ その他、電子書類 (Compact Disc)

なお、発明の特性を考慮し、CDに記録した電子書類が米国特許庁に提出されることがある。提出が認められているものとしては、i) コンピュータプログラムリスト、ii) バイオ系の Sequence Listing、iii) 50ページを超えるテキストである⁶⁶。

2. クレームの構成⁶⁷、クレームのスタイル

この節では、特許の権利範囲を定めるにあたり重要な役割を担う、クレームの構成について説明する。クレームは、明細書 (Specification) の最後に位置し、発明者が発明として認識する主題 (Subject matter) を指摘し、かつ、明確に要求するために記載するものである (35 U.S.C. 112 2nd paragraph, 37 CFR §1.75(a))。クレームには大きく分類して、それ自体で権利範囲を定めることができる独立クレーム (independent claims) と先のクレームに付随し、かつ、更なる制限を加えるための従属クレーム (dependent claims) の二通りが存在する。ここでは、まず独立クレームの構成 (その構成要素) を説明し、その後で、従属クレームのタイプを説明する。

35 U.S.C 112 Specification

⁶⁴ その他のクレーム開始の文言としては、*We claim...*、*or I claim...* などがある。

⁶⁵ Janice M. Mueller, *An Introduction to Patent Law*, ASPEN Publishers, page 38

⁶⁶ 37 CFR Patent Rule § 1.52(e)

⁶⁷ クレームの記載方法については、MPEP608.01(i)に定められている。

...

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

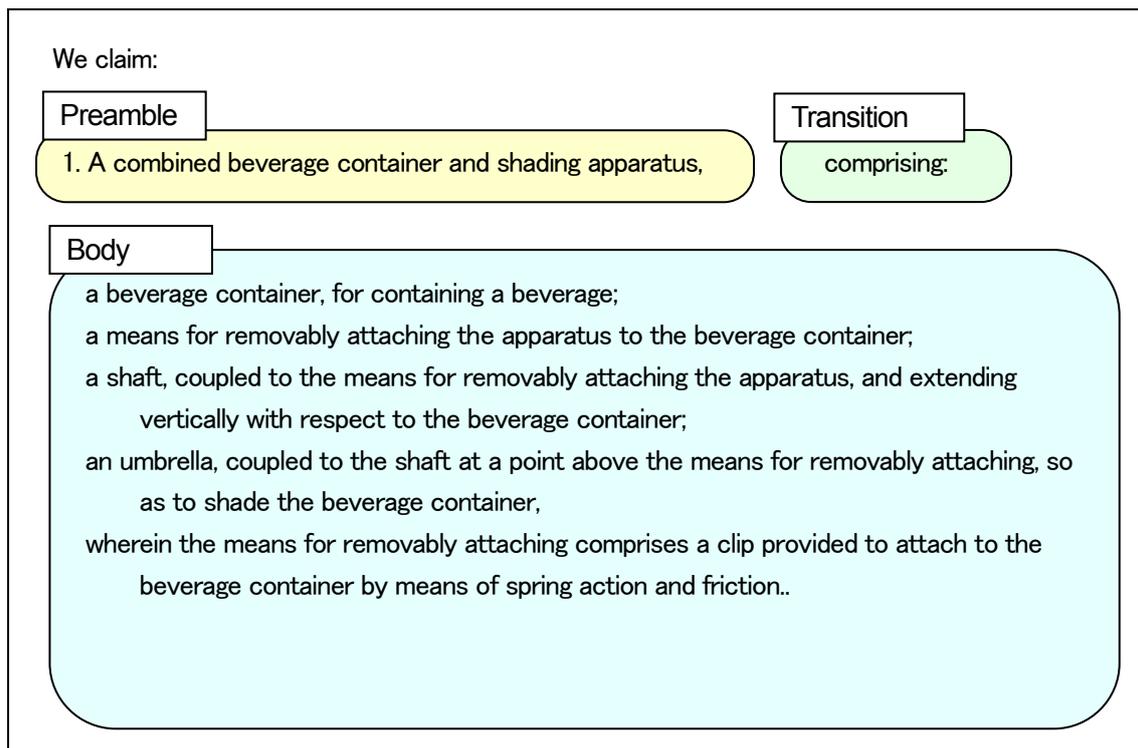
...

2.1 独立クレームの構成要件

独立クレームは、Preamble, Transition words, Body の3つにより構成されるといわれる。独立クレームのスタイルとしては、Jepson, Markush スタイルなどがあるが、構成要素は共通する。

※ 日本・欧州は Jepson スタイル, 米国は書き流しスタイルが主流といわれている。各スタイルについては後述する。

例として、BEERBRELLA 特許のクレーム1を次に示す。ここでは、Preamble, Transition word, Body をそれぞれグループとして色分けしている。



① Preamble の意味

Preamble には、発明のカテゴリが示される。すなわち、物の発明なのか方法の発明なのか、または、物質の発明なのかである。また、この Preamble には、発明の用途や全体の形状が明記される場合もある。日本の実務と異なり、米国におけるクレーム・ドラフティングではこの Preamble の記載は極めて簡単であり、1、2行程度ということも多い。

※ 法定の発明のカテゴリとしては、Process, Machine, Manufacture, と化学物質の4種類とそれらの改良と定められている(35 U.S.C. 101)。しかしながら、Preambleにおいて発明のカテゴリを特定する場合、上記4つの言葉を必ず用いる必要はないと言われる。発明が上記4つのカテゴリのどれに該当するか、クレーム全体から明らかであればよいのである⁶⁸。

35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

上に紹介したクレームでは” A combined beverage container and shading apparatus ”としてクレームされた発明が、飲み物容器(beverage container)と遮断部(shading apparatus)の組み合わせであることが分かる。

※ 日本で主流の Jepson クレームとは、この Preamble 部に従来技術である要素を全て盛り込み、Preamble 以外が新規部であることを暗に意味するものと言われる。米国実務では、自分から先行技術であることを認める必要もない(それは審査官の仕事)といった発想から、この Preamble 部をできるだけ簡素化するスタイル(書き流し)が主流である。

② Transition Words

Transition は、Preamble が終わり、Body の開始を示すものである。上記例では、”Comprising”が Transition Word に該当する。最も利用される Transition Words は Comprising といえる。その他の Transition Words としては、Consisting of, や Consisting essentially of などもあり、それぞれの言葉により権利範囲は変動するので注意が必要である。

Comprising を用いたクレームは Open End Claim といわれ、権利範囲の解釈にクレームされた Elements 以外を含むことは影響しない。権利は広いものの特許性は低い(特許をとるのは困難)といわれる。一方、Consisting of を用いたクレームは Closed End といわれ、特許性は高いものの(特許をとりやすい)、その権利範囲は狭いと言われる。また、Open と Closed の中間に位置するものとして Semi-Open End Claim が利用される場合がある。その違いをまとめると次のようになる。

Type	その他の構成の有無	特許性	権利範囲
<Open End> Comprising	クレームされた要件以外を含んでもよい(影響なし)	低い	広い
<Semi-Open End> Consisting Essentially of	本質的にクレームされたもの以外は含まない。	↓	↑
<Closed End> Consisting of	クレームされた構成以外のものは含まない(影響あり)	高い	狭い(ものすごく狭い)

⁶⁸ Mueller, pages 46-47

③Body

Bodyには、発明を構成する全ての要件(Elements)を記載する。また、Bodyでは、それらの構成要件がどのような関係にあるのかも明確にすることが求められる。Preambleに記載した構成については発明を構成するか否か発明の本質に基づいて判断されると紹介した。このBodyに記載された構成については、必ず構成として解釈されるものである。よって、米国実務においては、発明の構成要件はこのBodyに過不足なく記載することが求められる。また、特許の権利範囲を解釈する場合、このBodyに記載されている要件が特許の権利範囲を定めるものなので、例えば一言一句もらすことなく意味を理解することが必要となる。

上記例では、“a beverage container, for containing a beverage;”から“ wherein the means for removably attaching ...by means of spring action and friction..”までがBodyである。

※ 特許権者の立場から、被告製品が特許の権威範囲に属しているか否かを検討する場合、そのすべてのElementsを理解することが必要である。一方、被告の立場として権利解釈をする場合、このBodyに記載されているElementの一つでも自分の製品が含まなければ、原則として、特許非侵害と判断できる。よって、厳密に全てのElementsに注意を払う必要はないといえる。ただし、クレーム解釈には様々な例外が存在するため、常に慎重な対応が望ましい。

2. 2 従属クレーム(Dependent Claim)の構成

従属クレームは先のクレームの文言をすべて引用し、更に、新しい要素(Elements)を追加するものである。従属クレームは引用する先のクレーム番号を必ずその文頭に明記しているため、その判別は容易である。出だしの文言としては、The apparatus of claim 1, whereinや、A receptacle according to claim 1...などである。

① 従属クレームのタイプとしては、大きく分けて詳細説明型と制限追加型の二通りがある。

<詳細説明型>

詳細説明型は、先のクレームにある構成要素を従属クレームの中で更に説明する形態である。BEERBRELLA 特許では、クレーム2-5, 8-10が詳細説明型である。クレーム2は次のように記載されている。

2. The apparatus of claim 1, wherein the umbrella comprises a small umbrella approximately five to seven inches in diameter.

(請求項1の装置、そのなかで、前記カサ部は約 5~7 インチの直径の小さなカサ, umbrella,を備える)

この請求項2は、請求項1のすべての構成を含み、その中の前記カサ部を更に説明したものである。ここでは、前記カサ部が 5-7inch である制限を加えたものである。

<制限追加型>

制限追加型は、先のクレームにない新しい構成要素を従属クレームの中に追加する形態である。BEERBRELLA 特許では、クレーム6, 7が制限追加型である。参考にクレーム7を次に示す。

7. The apparatus of claim 1, further comprising: a pivot coupling the shaft to the umbrella to

allow the umbrella to be suitably angled to shield the sun or for aesthetic purposes.

(請求項1の装置、更に、・・・前記カサ部を傾けるためのピボット(a pivot)を含む。)

※ 追加&詳細説明型

更に、新しい構成要件を追加し、それを更に詳しく説明するスタイルもあるが、それは制限追加型の一つと考えられる。Landis 書籍では、追加説明型を加えた3タイプで分類している。

② 従属クレームの位置づけ

特許侵害事件において、独立クレームで非侵害なら全ての従属クレームも非侵害である。一方、独立クレームで侵害と判断できれば、損害賠償や差止請求が可能であるため、従属クレームごとに検討する必要はない。すなわち、特許権成立後について従属クレームの存在意義はあまりないといえる。では、従属クレームは実務上どのような意味があるのであろうか？

審査段階では極めて重要である。従属クレームは将来の補正案の提示としての意味がある。独立クレームの特許性がだめでも、審査官は全ての従属クレームの特許性を判断しなくてはならない。そして、Official Action では、クレーム1、2、3はだめでも4以降は特許性ありとの判断を示してくれる。もし、従属クレームがないとしたら独立クレームが拒絶された後、どの程度の補正が必要なのか不明である。独立クレームを少しずつ補正しながら特許性が認められる範囲を決めるのは極めて非効率的である。審査官に様々な限定を加えた従属クレームを提示しておくことで、補正すべき範囲を最初の Action 時から得ることができるのである。

そして、その判断に不満があれば、特許性が認められなかった従属クレームに記載された要件についてだけ争えばよく、その点でも、争点を明確にできるメリットがある。

日本でも多項制が導入されて、その結果従属クレームのない特許出願は稀といえる。でも、まだその意味が不明確なものが多い。発明の具体的構成を従属クレームに記載する例は多いものの、その例に新規性が見出せないようであればあまり意味がないといえる。従属クレームに記載すべき構成要件は特許性が認められるものが望ましいのである。ただし、従属クレームには、発明の技術的背景を特定したり、また、従属クレームに発明の具体的構成を明記することで、その上位クレームの広い権利解釈を担保したりするなど、様々な役割を担っており、将来の補正案(特許性の指標を示す)ことだけが全てではない点にも注意が必要である。

2. 3 Jepson Claim と Markush Claim

クレームのスタイルとして、上記したスタイルのほかに Jepson 型と Markush 型がある。これらの特徴を知っておくことはクレーム解釈に有意義であると考え、ここに説明する。

① Jepson Claim

Jepson Claim とは、発明の構成要件のうち、従来技術の構成をすべて Preamble に記載し、新しく改良した特長ある部分だけを Body に記載するスタイルのクレームをいう。従来装置や方法の改良発明の記載に用いられる。Jepson Claim で用いられる Transition words としては、"wherein the improvement comprises:(この改良部は・・・を含む)"といった表現が用いられ、Body に新規部(改良部)があることを明確にしている。

※ 典型的な Jepson Claim を次に示す。

We claim:

1. In a hollow bat having a small-diameter handle portion and a large-diameter impact portion,

an improvement comprising an internal structural insert defining an annular gap with an inside wall of the impact portion of the bad and the impact portion elastically deflectable to close a portion of the annular gap and operably engage the insert.

このクレームであれば、細い径のグリップ部と太い径の打撃部までが従来技術であり comprising 以降の internal structural insert や annular gap などが発明のポイントとなる構成であることが容易に分かる。発明のポイント把握が容易であり、審査官にとっても有用な記載方法と思われるが、後述するようにアメリカ実務ではまったく利用されていない。

日本ではこのJepson Claimが望ましいクレームの記載として推薦されている。また、多くの特許出願がこのスタイルで記載されている。一方、米国では、このJepson Claimはあまり利用されていない。Preambleに記載されている構成はすべて出願人が従来技術として認めたものと認定されるため⁶⁹、このように判断されることは特許性を減少されるものとして米国の実務家が敬遠しているのである。

<Preambleの解釈、クレームのスタイルの違い⁷⁰>

発明の構成要件を検討する場合、Preamble にだけ記載されている要件をどのように解釈するか、日本の実務と異なる場合がある。

米国の古い審査実務では、Preambleは発明の構成要件を特定しない、との判断のもの、Bodyの記載だけで発明の認定を行っていたと言われる。しかし、Federal Circuitはそのような解釈は適切でないとし、発明の本質を考慮して、構成要件に該当するか否かを判断すべきとした^{71, 72}。Preambleに記載した構成が発明を構成するのかが否か不明であることを嫌う実務家は、極力Preambleを短くし、すべての要件をBodyに記載するスタイル(すなわち、書き流しスタイル)を好むのはその理由である。なお、Preambleに発明の使用目的を記載しているような場合、その使用目的以外には特許権の効力が及ばないとする解釈が否定されたわけではない。発明のLimitation (Element) には該当しないとする判断もありうるのである。

上述したように、Jepson スタイルでは、Preamble に従来技術の構成を記載し、新規な構成だけを Body に記載する。そのため、日本のクレームをそのまま米国のクレームに変更すると、発明の構成要件が少なく、発明不明瞭として拒絶される可能性が高い。また、そのような拒絶理由は相当数に上るといわれる。無駄な Official Action といえるので、実務では注意されたい。そのような拒絶理由を回避するためには、発明の構成要件をすべて Body に記載することが望ましいのである。

<日本から米国出願の際の注意点>

Jepson クレームでは、Preamble に記載した事項であれば、従来技術であると出願人が認めたことになる。しかし、米国の特許制度では1年の Grace Period があるため、日本出願において先行技術であるものが、米国出願では先行技術でない場合も存在する。この点については、明細書における Background の記載も含めて注意が必要である。米国出願する場合には、日本での先行技術と記載したものが本当に米国特許制度において先行技術に該当するの

⁶⁹ In re Ehrreich, 590

⁷⁰ PreambleはクレームのLimitationを構成しないと判断した判決は多数存在する(Sheldon at 6-20)。Intirtool, Ltd. v. Texar Corp., 369 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2004)など

⁷¹ Catalina Marketing Int'l, Inc. v. CoolSavings.com, Inc., 289 F.3d 801 (Fed. Cir. 2002)

⁷² Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298 (Fed. Cir. 1999)

かをもう一度見直す必要がある。

Preambleに記載した構成がクレーム解釈の制限になりうるのか否かは発明の本質に応じて判断されるものであるが、Jepson Claimの場合、そのPreambleは発明の構成要件として考えられる⁷³。

※ 発明者自身の先行技術認定の例外

Preambleに記載した要件であっても、発明者自身の先行技術を記載している場合に限り、先行技術(Prior Art)として認められない例外がある⁷⁴。ただし、その例外が常に認められるとも限らないため、Preambleの記載には、不要な目的などを記載しないよう注意が必要である。

Jepson Claim の記載について規則(37 CFR §1.75(e))

この中で、(1)において Conventional or known な構成は Preamble に記載し、発明者が新規と思う部分(new or improved portion)を Body に記載すべき旨が定められている。

<p>§1.75 Claim (s)</p> <p>...</p> <p>(e) Where the nature of the case admits, as in the case of an improvement, any independent claim should contain in the following order:</p> <p>(1) A preamble comprising a general description of all the elements or steps of the claimed combination which are conventional or known,</p> <p>(2) A phrase such as "wherein the improvement comprises," and</p> <p>(3) Those elements, steps, and/or relationships which constitute that portion of the claimed combination which the applicant considers as the new or improved portion.</p> <p>...</p>
--

② Markush Claim

Markush Claim とはクレームのスタイルについて争った判決 (Ex Parte Markush, 1925 C. D. 1261)に由来する。Markush Claim は化学物質を特定する際に用いられるスタイルであり、その特徴は、ある物質群を挙げ、「その群に含まれるいずれか一つを用いた・・・」と定義することである。例えば、鉄、アルミ、チタン、及び、マグネシウム of のいずれか一つの金属を用いて発明が成立する場合に、"a metal selected from the group consisting of iron, aluminum, titanium, and magnesium (鉄、アルミ、チタン及びマグネシウムからなる群から選択された金属)"と表現するスタイルである。

グループに属するものは少なくとも一つの共通する特徴を備えていなければならない(MPEP2173.05 (h))。もし、その特徴が理解できないようなら、明細書で明記しておくべきである。その特徴を理解してもらえないと拒絶されてしまう(クレームを複数に分ける必要が生じ、コストかかる)。

⁷³ Epcon Gas Sys. V. Bauer Compressors, Inc., 279 F.3d 1022 (Fed. Cir. 2002)

⁷⁴ Reading & Bates Constr. Co. Baker Energy Res. Corp., 748 F.2d 645 (Fed. Cir. 1984)

3. クレーム解釈のルール

クレーム解釈の基本ルールについて説明する。まず、上述したように Transition Words によりその権利範囲は大きく異なる。そこで、この章では、まず Transition Words に基づくクレーム解釈を説明する。次に、特許侵害訴訟におけるクレーム解釈の原則と例外を説明する。例外のルールとしては、権利範囲を制限的に解釈するルール(file history estoppe)のほか、拡大して解釈するルール(the doctrine of equivalent)などである。

※ 特許侵害訴訟におけるクレーム解釈

米国の特許侵害訴訟において、特許侵害か否かの判断は次の2つのステップにより行われる⁷⁵。

Step 1) Interpretation of the patent claims (クレームの解釈)

Step 2) Comparison of the properly interpreted claims with the accused device. (被告製品との比較)

Step 1 のクレーム解釈は誰が行うのか(陪審員 or 裁判官)? この問題については、Markman 事件(Markman v. Westview Instruments, 517 U.S. 370 (1996))において最高裁判所は、陪審員はクレーム解釈を行うことはできない旨と、裁判官がクレーム解釈をすべき点を明確にした。

3.1 Transition Words によるクレーム解釈

上述したように、Transition Words によって、クレームは3つのタイプに分けられる。その中で Open Claim と Closed Claim はその特許性、権利範囲が大きく異なっている。そこで、この節では、そのクレーム解釈を説明する。

① Open Claim の解釈

Open Claim とは、特許発明の構成要件を柔軟に解釈するクレームであり、Body に記載された構成要素以外の要素を含んだとしても権利範囲に含むとするものである。例えば、クレームされた構成要素が A, B, C のときに、それ以外の D や E を含む製品であっても、構成要素 A, B, C さえ含んでいれば足り、特許の技術的範囲に属する(特許侵害)と判断するものである。

一旦特許になると、クレーム解釈においては、クレームされた構成要件の有無だけを検討すればよく、それ以外の構成要件を含むのか否かは関係ない。よって、その権利範囲は後述する Closed End Claim より広いといえる。その一方で、権利範囲には無効理由となる先行技術を含みやすくなるので、特許性が低くなるという側面もある。

② Closed Claim の解釈

Closed Claim とは、特許発明の構成要件を極めて限定して解釈するクレームである。例えば、Body 部に記載された構成要素が A, B, C である場合、それ以外の要素 D や E を含む製品については特許の技術的範囲には含まれない(特許非侵害)とする。すなわち、特許侵害の事件において、特許権者は被告製品がクレームされた構成要素 A, B, C だけで成立していること、それ以外の構成を含まないことを証明しなくてはならない。一般的に、機械や電気系の発明においてこの

⁷⁵ Mueller, at page 225

Closed End Claim を用いることはまずないと言われている。

この Closed End Claim が利用されるのは、化学物質の発明であり、化学物質の成分が厳格に定められ、それ以外の配分では望ましい効果が期待できないような場合に、特許性を高めるために用いられる。

※ Closed Claim は、クレームされた要件以外の構成を含むものはその権利範囲に含まれない。これが原則である。しかしながら、発明の本質とは無関係のものを製品に含ませることで権利侵害を逃れることができるのか？ Norian Corp 事件では、例え Closed Claim で記載された特許であっても、発明に関係しない事項 (Aspects) まで限定するものではないとして、Closed Claim の解釈の基準を示した。

※ However, while “consisting of” limits the claimed invention, it does not limit aspects unrelated to the invention. It is thus necessary to determine what is limited by the “consisting of” phrase....

Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321, 70 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1508 (Fed. Cir. Apr. 6, 2004) available at <http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinions/02-1490.html> (last visited Dec. 2005)

すなわち、単に Consisting of... が用いられているからといって、Closed End Claim と断定し、クレーム解釈を限定的に行うのは危険ということである。

③ Semi-Open Claim の解釈

Transition Words に、having, including, consisting essentially of, composed of... などを用いた場合、そのクレームは Semi-Open End Claim と呼ばれる。そのクレーム解釈は、そのクレーム解釈は発明の本質を考慮して、Closed であったり Open であったりする⁷⁶。

例えば、化学物質の発明において、その構成要件 A, B, and C が特定され、その比率が 33% ずつとクレームされた場合に、その化学成分の性質にまったく影響を与えない程度の香料 D や顔料 E を加えた程度であれば、権利範囲に含まれると解釈される可能性が高いのである。

※ なお、そのような意味のない添付であれば、たとえ Closed End Claim であったとしても権利範囲に含まれると解釈される可能性もある。

※ アメリカでの実務において、稀に transition words として including や having を用いている案件を担当したことがある。Semi-open クレームを意識した英訳であれば問題ないが、もし Open Claim のつもりで英訳しているのであればそれは大きな問題になりかねない。翻訳家に尋ねたところ、今でも経験の浅い翻訳家があるような訳をするケースがあるとのことであった。翻訳を依頼する際には注意して確認すべきポイントである。

米国の特許侵害訴訟において、被告の反論するポイントの一つは、被告製品が特許権の範囲に属さないとするものである。その際に重要となるのは、特許のクレーム解釈である。そこで、ここではクレーム解釈の様々なルールを説明する。

⁷⁶ Jeffrey G. Sheldon, How to Write a Patent Application, Practice Law Institute, at 6-26 to 30

※ 特許権者の考え方

特許権者は自己の特許を侵害している疑いのある製品を見つけると、まず、文言侵害(Literal infringement)か否かを検討する。そして、それが認められないと判断した場合に均等論に基づく権利侵害(infringement under the doctrine of equivalents)を検討する。その理由として、均等論に基づく権利解釈は極めて不安定であり、また、その主張が認められる可能性が低いという事実による(勝利は10%程度と紹介している例もあり)。特許侵害を考える場合、原告は Literal Infringement であることが正攻法であり、それを補うのが均等論なのである。

※ サクラメント大学、Donald S. CHISUM教授は、“どのようにクレームを解釈するかが現在のパテントシステムの問題”と指摘している⁷⁷。現在の制度では、権利解釈が極めて不安定であることは否めず、さまざまな団体から批判がなされている。2006年1月の時点で審議されている米国特許制度改正において、なんらかのルールが定められるかもしれない。

3.2 All Element Rule

クレーム解釈の原則は、All Element Rule である。All Element rule とは、クレームに記載されたすべての構成要件を含むものが特許権侵害であり、一つでも含まないものであれば権利範囲外であるとする考え方である。ただし、均等論、寄与侵害、間接侵害の問題もあり、このルールだけで判断できるわけではない点にも注意が必要である。

寄与侵害、間接侵害については、§271(b), (c)に定めがある。なお、本稿ではクレーム解釈を中心とするため、これらの侵害の態様については説明を省略する。規定については、H.幸田“米国特許法逐条解説”に説明があるので、各自の学習を願う。

また、機械系のクレームなどは99%以上がOpen End Claimといわれている。そこで、以下、説明するクレーム解釈は最も一般的であるOpen End Claim を例に説明する。

・物の発明の場合

物の発明の場合、クレームされた構成要件すべてで権利範囲が定められる。よって、被告製品との比較において、被告製品が一つでもクレームされた構成要件を含まない場合は、特許権侵害とはいえない。一方、すべての構成要件を含めばそれで十分であり、それ以外の構成を含むといった主張は原則として意味を成さない。

例) クレームが構成要素A + B + Cからなる場合、被告製品がA + B + (C) + D(Cを含まず)で構成されているのなら被告製品は非侵害。しかし、被告製品がA+B+C+DであればDの存在に関わらず侵害である。

・Process クレーム(Process)

Process クレームにおいても、All Element Rule が適用される。よって、特許発明が Step A, B, C を含む場合、その権利範囲はすべてのステップを含む Process である。よって、すべてのステップを含まない実施に対しては特許権の効力は及ばない。

更に、方法クレームではその Step の順番も重要である。すなわち、クレームに Step A, B, C と記載されていたならば、被告の工程は Step A, B, C でなければならず、Step A, C, B

⁷⁷ Donald S. CHISUM, Reforming Patent Law Reform, 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 336 (2005), at 336, 342 (last visit Jan. 2006, <http://www.jmls.edu/ripl/vol4/issue3/chisum.pdf>)

の工程については、特許権の侵害とはいえないのである。

3. 3 Process 特許の特例(35 U.S.C. §271 (g))

特許されたProcess⁷⁸を実施した結果、結果物が生じる場合、米国特許法にはそのProcess特許の保護の実効を図るための規定が§271 (g)に設けられている。この規定では、Process発明の場合、その特許権の効力は発明を実施することのみならず、その製造された製品を米国内に輸入、米国内で販売、使用する場合にも及ぶとする。

米国特許の効力が及ばない第三国で侵害品を製造し、それを米国内に輸入した場合、国内で実施しているわけではないので方法特許に基づく特許権侵害を訴えることはできなかった。そのような不具合を解消するために1988年の法改正に追加された規定である。この改正については、米国半導体メーカーのロビー活動があったと紹介されている⁷⁹。

※ 35 U.S.C. §271 (g)

(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. ...

合衆国のプロセス特許により生産されたものを、権限なく、合衆国内へ輸入し、もしくは、合衆国内において販売の申出をし、販売し、使用したすべての者は、当該プロセス特許の存続期間中に発生する同製品の輸入、販売の申し出、販売、使用について侵害の責任を負う⁸⁰。

3. 4 用語の定義(内部資料、外部資料)

クレームは抽象的な技術アイデアを言葉で表現したものであり、その記載は決して容易ではない。そのため、発明者にとっては明確であるクレームであっても、そのクレームがすべての人にとって明確であるとは言えない。特に、問題となりやすいのはクレームにおける言葉の解釈、定義である。そこで、ここでは、クレーム内の言葉の定義のルールを説明する。

① 原則: 通常の意味

基本的にクレームの用語は当業者にとって通常の意味に解釈されるとする。これが原則である⁸¹。よって、クレーム解釈の基本的なスタンスとしては、発明が属する技術分野における通常の意味でクレームを解釈するのが望ましいといえる。

⁷⁸ 米国特許法ではProcessについての定義がある。

§100 (b) The term "process" means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

⁷⁹ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』発明協会、pages284

⁸⁰ 創英知的財産研究所『対訳 米国特許法文集』東洋法規出版

⁸¹ Bell Atlantic Network Services, Inc. v. Covad Communications Group, Inc., (Fed. Cir. August 2001)。この判決の中で、クレームの言葉は普通の意味に推定するとの判決を引用している。Generally, there is a "heavy presumption" in favor of the ordinary meaning of claim language as understood by one of ordinary skill in the art. Johnson Worldwide Assocs., Inc. v. Zebco Corp., 175 F.3d 985, 989, 50 USPQ2d 1607, 1610 (Fed. Cir. 1999)

② 定義の方法(内部資料第一、次に外部資料)

しかしながら、“当業者にとって通常の意味”をどのようにして定めるのか？ これは、米国において長年の争点であった。用語の定義については、二つの対立する考えがあった。内部資料派と外部資料派である。内部資料派とは、明細書や審査時おける発明者が提出した書類などに基づいて定義するものである。一方、外部定義とは、明細書などによらず、業界における刊行物や辞書などからできるだけ一般的な意味として定義するものである。

この問題について、CAFCは、大法廷の審理を経て、外部資料を参照することを否定しなかったものの、内部資料を優先して考慮すべき旨の判決を下した(Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005))⁸²。よって、クレーム解釈において、明細書内にクレームに用いられている言葉の定義がある場合は、その定義が通常の意味と異なるとしても、その定義に基づいてクレームを解釈すべきといえる。また、明細書の記載からクレームの用語が明確であれば、明細書の記載に従う。そして、内部資料にそのような定義などが見つからない場合に、補足的に、他の技術文献や辞書などを用いて定義する。

※ 同一発明者が行った他の特許出願や外国出願における明細書などについては、これらの利用を否定する判決を知らない。相互に関連する発明について複数の特許出願をする場合、言葉の定義についてはできるだけ共通した意味とするか、もしくは、出願ごとに明確な定義を設けてあいまいな解釈の余地をできるだけ少なくしておくことが望ましいといえる。

更に、発明者はその明細書で、自分独自の言葉の定義を用いることも認められている⁸³。従って、クレーム解釈を行う際は、クレームの文言だけで満足するのではなく、クレームされた文言が明細書で独自の意味に定義づけられていないのかを常に注意すべき点である。

③ 用語の定義方法のまとめ

- ・ 通常の意味に解する。
- ・ 明細書などの内部資料を参照して、用語の定義ができる場合は、その定義に従う。
- ・ 内部資料では定義できない場合は、外部資料(刊行物や業界誌)などから適切な定義を用いる。

契約書に関する訴訟においても、文言の定義についての争いが多い。そのような争いをさせる意味でも契約書では必ず定義条項が設けられ、契約書で用いられる用語については適宜定義が明確にされている。

外部資料に基づいてクレームの文言を定義する場合、特許権者と被告双方は自分に都合のよい資料を探し、それを裁判書に提出する。日頃から自分たちに都合のよい外部資料を準備しておくことも望ましい実務といえる。(参考 技術移転OJT 2004、吉田の契約テキスト⁸⁴)。

3. 5. Claim Differentiation

Claim Differentiationとは、クレームの階層を利用してクレーム解釈を行うルールであり、

⁸² available at http://patentlaw.typepad.com/patent/Phillips_20en_20banc_20Decision.pdf

⁸³ Mueller, supra, page 236

⁸⁴ <http://www.furutani.co.jp/yoshida.pdf> last visited Feb. 10

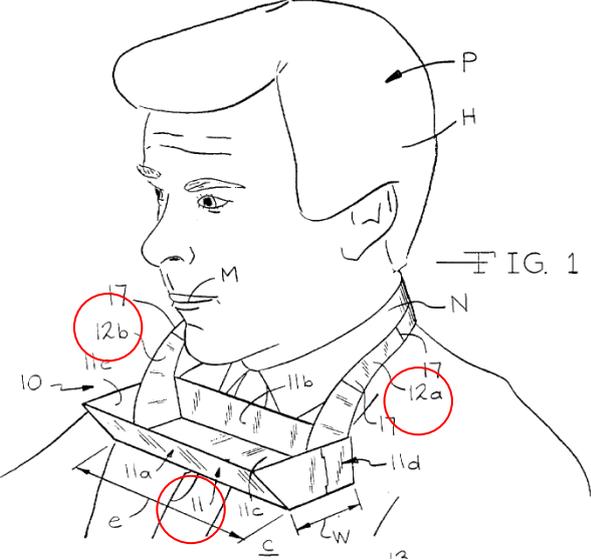
これまでの裁判所の判決により確立されたルールである。すなわち、上位クレーム(独立クレーム)は下位クレーム(従属クレーム)よりも必ず広い権利範囲を有するとの原則に基づくものである。SRI事件では、“他のクレームにおいて定義されている要件は、その要件を含まないクレームにおいて解釈において考慮されない”との判断を下したことが紹介されている⁸⁵。

例えば、BEERBRELLA 特許のクレーム2では、クレーム1に記載したカサ部はその直径が5-7Inch であるとする。これは Claim2 が従属している Claim1 におけるカサ部はその直径が5-7Inch 以上のもも含むと解釈できるのである。もし、クレーム1のカサ部を5-7Inch 程度のもので解釈したとするならば、Claim2 の存在理由がないからである。

なお、Claim Differentiation のルールは独立クレームとそれに従属するクレーム間の解釈に利用できるものであり、独立したクレーム同士においては、たとえ同じ特許の明細書に記載されているものであっても利用できない。

<実際の特許明細書の紹介>

米国特許 4887315 号のクレームと代表図を示す。

<p>I claim:</p> <p>1. A protective device for collecting food spills to be positioned on a front body portion of a person...while seated in a moving vehicle which comprises:</p> <p>(a) a rigid tray having a bottom, a front side ..., and a back side and opposite ends...; and</p> <p>(b) a strap means ...</p>	<p>U.S. Patent Dec. 19, 1989 Sheet 1 of 3 4,887,315</p> 
<p>2. The device of claim 1 wherein the strap means are integral with the tray and ...</p> <p>3. The device of claim 1 wherein the tray and strap means are cut from a single sheet of material ...</p>	

⁸⁵ Mueller, supra, at 236, quoting SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp., 775 F.2d 1107, 1122 (Fed. Cir. 1985)

“The claim differentiation principle means that when a claim of a patent “does not contain a certain limitation and another claim [of that patent] does, that limitation cannot be read into the former claim in determining either validity or infringement.”

--	--

この特許は、運転中に食べ物のクズを集めるための道具である。主要な構成としては、ごみを集めるための Tray (11)と、その Tray (11)を首周りに取り付けるための Strap (12a, 12b)からなる。Claim 1 の解釈において不明な点は、この Tray (11)と Strap (12a, 12b)とは、一体に形成されたものでなければならないのか、それとも、Tray(11)に後から Strap(12)を貼り付けたような製品にまで権利範囲が及ぶのか否かという点であった。この点については、クレーム2が参考になるといえる。

クレーム2はクレーム1の従属クレームであり、かつ、その Strap means は Tray に be integral (合体した、全体の)であるとする。すなわち、クレーム2が詳細に説明しているものは、Tray と Strap とが一体に形成された形態である。これまで説明したように、独立クレームは従属クレームよりも必ず広い権利範囲を備えているというのであれば、上位クレームであるクレーム1の権利解釈としては Tray と Strap とが一体に形成されていない形態を含むと考えるのが妥当といえるであろう。

この点はクレーム3でより明確になっている。クレーム3では、Tray と Strap とは一枚のシートから切り出させると明記されている。すなわち、上記クレームであるクレーム1では一枚のシートから切り出したものに限定されないということである。

なお、発明の目的において、安価な使い捨ての容器の提供を目的にしていることを鑑みると、Tray と Strap とは一体と解釈すべきとの意見も考慮すべきである。安価な容器にするには糊付けなどの工程は極力排除するのが常識と考えられるからである。しかしながら、Claims 2, 3 の記載と Claim Differentiation のルールに従うならば、Strap と Tray とは必ずしも一体のものに限らないと解釈するのが妥当であろう。

以上のように、権利解釈が不明な場合は、その下位クレームを参照することで、明確になる場合がある。なお、Claim Differentiation に基づく解釈が常に正しいとはいえない。審査経過における Estoppel なども有力な参酌資料となることから、厳密な権利解釈を行う場合は、更なる詳細な検討が望まれる。

3. 6 File History Estoppel

File History Estoppel (FHE)とは、日本の特許制度においては禁反言のルールといわれるものであり、そのルールの意図するところは出願人は審査時において主張した意見に反する意見は裁判において主張することは許されないとするものである⁸⁶。

一般に、出願人は審査段階において自分の発明を狭く解釈するように主張する。権利範囲を狭く解釈することで先行技術を回避して特許性を高めるためである。一方、特許後については他人の製品を自己の特許権の権利範囲内に含めるためにできるだけ広く解釈できるように主張する。この File History Estoppel はそのような自分勝手な主張を認めないとする。

※ Estoppelとは、禁反言の法理といわれ、特許のクレーム解釈においてのみ用いられる用語ではない。米国の契約法のテキストでも“捺印証書に記載された事実については禁反言の法理が

⁸⁶ 出願人の主張としては、補正による権利範囲の制限(制限部分の放棄)と、意見書によりクレームを限定解釈するような意見である。

適用され、それに反する主張が禁止される・・・”と紹介されている⁸⁷。

<均等論との関係>

この原則は、均等論の解釈の際に極めて重要な役割を担う。つまり、審査において特許性を得るために加えた構成については、その後(特許後)、クレームの文言どおりに解釈されるべきであり、均等物を権利範囲に含める主張は認められないとするものである。

クレーム解釈を行う際、特に不明確になりやすい点は文言上の解釈ではなく均等物としてみとめられる範囲である。しかし、すくなくとも審査時において補正により追加された構成要件については、原則として、均等論が働かないものと言える。この点で権利解釈の明確性、安定性を高めてくれるものである。

3. 7 Means Plus Function

3. 7. 1 Means Plus Function クレームとは？

Means Plus Function (MPF)クレームとは、発明の要件を物の形状、構造ではなく、その機能を達成する手段(means)や工程(step)で特定したクレームである。典型的な表現方法は a means for doing ..., a step for doing ...である。一例としては、a means for fastening PART A to PART B (PART A を PART B に拘束する手段)である。その言葉が意味するものは、何かを縛る機能を備えた全ての構造物が対象となる。具体的には、釘やボルトナット、ベルクロ(マジックテープ)などである。このように具体的構造を記載するのではなく、“拘束する”との機能を特定することで、発明の Elements を特定する表現方法が、Means Plus Function (MPF) クレームである。

means for ...ing という表現は古くはアメリカの特許実務で最も活用された表現形式である。しかしながら、後述する112条第6パラグラフにおける権利解釈の制限により、今ではその利用される分野は限られている。

3. 7. 2 その権利解釈

MPFクレームの権利解釈は日米で大きくことなる。日本では、機能的に記載されたクレームの要件はその機能を含むすべての構造をカバーするものとして解釈されるのが原則である⁸⁸。よって、「...の結合手段」とクレームされた要件は、世の中にある全ての結合手段をカバーすることになる。しかし、米国ではMPFクレームの解釈については制限的なルールがある (§112, 6th paragraph)。

US 35 §112/6

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such

⁸⁷ 樋口範雄、アメリカ契約法、弘文堂、page 136

⁸⁸ 日本特許法では、機能的な表現の是非について長年の論争があった。平成6年改正法から、特許請求の範囲において機能的表現が正式に認められることとなった。そして、特許請求の範囲の解釈はクレームの記載に基づくとの原則(特許法70条1項)は、機能的クレームであっても変わることはない(東京高判決昭和61・6・26取消集昭和61年度、スナップ動作ダイヤフラム調整方法事件)。しかしながら、広義すぎる機能的クレームについては、明細書の記載を参酌して限定解釈した判決も存在する。

1) 東京地判決昭和52・7・22取消集(貸ロッカー事件)

2) 東京高判決昭和53・12・20判例タイムス381号(部品の自動選択及び組立装置事件)

claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

クレームにおける組合せのための構成要素は、それをサポートする構造、材料、または行為を示すことなく、特定の機能を実現するための手段または工程として表現することができ、かかるクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料、または行為およびこれと実質的に均等なものを含むと解釈されなければならない。

(創英知的財産研究所、対訳米国特許法文集からの引用、下線は筆者による追加)

下線で示したように、米国における MPF クレームの解釈は、その機能を実現する全ての構成を含むのではなく、明細書に記載された対応する構造等および実質的に均等なものに制限されて解釈されるのである。よって、MPF クレームを解釈する場合は、その機能を理解するだけでは不十分であり、明細書、図面からクレームされた機能を実現するための具体的な構成を理解し、その構造等と実質的に均等な構造に限定される点に注意が必要である。

この制限から逃れるために、米国における実務では、できるだけ Means for ...といった表現を避ける傾向がある。後述するように、MPF クレームか否かは文言上“means for doing or step for doing...”か否かで判断されるわけではない。しかしながら、少なくとも文言上相違させるために、何らかの名称(オリジナルな名称も OK)を創作することがある。例えば、上述した a means for fastening(...を拘束する手段)であれば、a fastener which fastens PART A to PART B (パート A をパート B に拘束するファスナー)へ、a means for shaking PART A (Part A を揺さぶる手段)であれば、a shaker which shakes PART A (PART A を揺さぶるシェイカー)とするものである。

3. 7. 3 MPF クレームの長所 (MPF クレームは特許性が高い)

§112/6のルールはMPFクレームの権利範囲を制限するものである。よって、特許権者にとって望ましくないと言われている。しかしながら、審査段階においても、MPFクレームは明細書で開示された範囲の構成に制限されるので、その分、先行技術を含むことも少なくなり、特許取得が容易になる長所があるのである⁸⁹。審査において、§112/6に基づいてMPFクレームを解釈すべき点はMPEPIにも明記されている。

MPEP 2106 II C

Where means plus function language is used to define the characteristics of a machine or manufacture invention, claim limitations must be interpreted to read on only the structures or materials disclosed in the specification and “equivalents thereof.” (Two en banc decisions of the Federal Circuit have made clear that the Office is to interpret means plus function language according to 35 U.S.C. 112, sixth paragraph.)

特許取得が優先事項の場合などは、審査段階において、この§112/6の制限的解釈のルールを活用して拒絶理由を回避し、迅速に権利取得を図ることができるのである。

⁸⁹ 過去の米国審査実務では、§112/6ルールは適用されていませんでした。MPFクレームは、その機能を実現する全ての構成を含むと解釈されていたのです。しかしながら、Donaldson事件(In re Donaldson, 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 184 (Fed. Cir. 1994))により、審査においてもMPFクレームは出願書類に開示された範囲に限定して解釈されるべきとの判断がなされました。それ以降は、MPFクレームは制限された範囲が審査対象となり、審査と権利範囲のバランスが図られるようになったといえます。

3. 7. 4 MPF クレームか否かの判断

MPFクレームに該当するか否かは権利範囲の解釈において大きな問題となる。一般的に”a means for doing...” や” a step for doing...” と表記されていればそれはMPFクレームと推定される。しかしながら、”a means for doing ...”であってもAutomaticlにMPFクレームの制限が適用されるとはいえない⁹⁰。一方、means for以外の表現であっても、MPFクレームとして限定解釈される場合もある。この点についてはAl-Site Corp事件において、その可能性が示唆されている。MPFクレームか否かの判断は、単に文言上の問題でなく、その言葉がどのように発明の構成を特定しているか否かで決まるのである。⁹¹

<二種類の均等物、その範囲の違い1(均等の範囲)>

§112/6にはMPFクレームについては、開示された構造等及びそれらの均等物に権利が及ぶ旨を定めている。しかしながら、通常のクレーム解釈においても Doctrine of Equivalent (DOE) として均等物にまで特許権が及ぶことがこれまでの判決において認められている。MPFの均等物とDOEの均等物との違いを説明する。

学識者の間では、MPFにおける均等物の範囲は、DOEの均等物の範囲よりも狭いと言われている⁹²。詳細には、被告製品はMPFクレームと同じ機能を備えたものでなければならず (must be identical)、単に実質的に相違しない程度では認められない。一方、DOEにおける均等物とは、実質的に相違しない程度で認められるとする。その理由として、MPFクレームの文言侵害とは、まったく同じ機能を備えたものであるため、その均等物とはその機能を備えた上で、開示された構造とわずかの相違がある程度のものでなければならないとする。MPFにおける均等物の方が、同じ機能を被告製品が備えているか否かといった判断において、より高い基準で判断される(侵害と認定されにくい)こととなる。

<二種類の均等物、その範囲の違い2(適用可能な時期)>

また、この二つの均等物においては、特許後に生じた技術に適応されるか否かについて相違する。DOEによる均等物には、特許後に生じた技術に対しての適用が認められる。例えば、携帯電話が無かった時代の出願において、トランシーバーがクレームされている場合、その均等物として携帯電話をその権利範囲に含むとする考えである。一方、MPFにおける均等物については、特許後に生まれた技術についての適用は認められない⁹³。特許発行時点において存在する構造や材料の範囲内でのみ、均等論が認められる⁹⁴。

このように MPF クレームにおける均等物には、その均等物の認められる範囲について DOE による均等物と相違する。権利範囲が制限されるのは特許権者にとって欠点といえる。しかし、MPF クレームはその限定的な解釈により特許性が高い利点もあるのである。実務者は、それらの

⁹⁰ Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999)

⁹¹ Signtech USA, Ltd. v. Vutek, Inc., 174 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)

⁹² Mueller, supra, at page 57

⁹³ Al-Site Corp., v. VSI Int'l, Inc. 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999)

⁹⁴ Id. At 1320 “an equivalent structure or act under § 112 for literal infringement must have been available at the time of patent issuance...”

(available at <http://www.law.emory.edu/fedcircuit/mar99/97-1593.wp.html>)

特徴を理解して MPF クレームを解釈することが求められる。

3. 8 Equivalent of Doctrine (均等論: 勝率は低いものの最後の砦)

クレーム解釈の基本は、All Element Rule であり、また、侵害か否かの判断はクレームされた文言に基づいて行うのが原則である。しかし、クレーム解釈は文言解釈だけで判断できるわけではない。言葉として違いがあっても、発明の本質 (Scope of the invention) を真似た製品については、文言上の相違があるとしても、権利範囲を拡大解釈して、権利侵害と認める場合があるのである。この解釈のルールを均等論といい、特許権者に有利なものである。

均等論が適用されるケースを紹介する。例えば、クレームに“○○○からなる円柱”との Element A が記載されていた場合、権利解釈において Element A の形状は円柱でなければならない。四角柱や三角柱は文言上含まないのである。そのようなクレームにおいて、被告製品が20角柱の場合、これは特許権の権利範囲から逃れられるのであろうか？このような場合に「被告製品は、文言上、特許のクレームと相違するものの発明の要旨は変わらない。被告製品は特許権の均等物である。」として、侵害を主張するのである。

では、円柱を多角柱に変更した場合、常に均等物と言えるのであろうか？一般的に言えば、滑らかに転がる円柱と、表面に角がある多角柱とを均等とみなすのは少し乱暴であろう。また、もし多角柱でも発明が実施できるのであれば、円柱としてクレームするのではなく円柱(多角柱を含む)といったクレームが可能であったはずである。よって、このような主張は認められない場合が多いと思う。しかし、100角柱や200角柱、楕円柱とした場合はどうであろうか？ 被告は多角形と主張するだろうけれども、機能としては円柱に近づいていくことになる。そこで、機能面に注目して、ある程度発明と同じ機能を発揮するようになった段階で均等物とみなす判断が妥当に思われる。

均等論の適用される範囲については今も明確な規定があるわけではない。しかしながら、均等論が適用される範囲について基準を示した判決として Graver Tank 事件⁹⁵が有名である。裁判所はその判決の中で特許の構成と均等物と認められる三つの要件を定めた。

Function-way-result Test

- 1) 実質的に同じ方法により (in substantially the same way)
- 2) 実質的に同じ機能を備え (perform substantially the same function)
- 3) 実質的に同じ効果が得られること (accomplish substantially in the same result)

この判断手法は Function-way-result Test といい、均等物として認められるか否かの一つの判断基準として知られている。その他、クレームされた要件と被告製品との構成の相違が実質的でない (insubstantial) として均等を認めた判決もある⁹⁶。

どのような場合に均等論が認められるのかが問題となるが、その適用の有無、適用される範囲は流動的であり、過去の判決及び技術分野の特性を参照して、ケースごとに判断するしかない。この判断には経験と知識が求められるものであり、特許弁護士の一番の見せ場とも言える。

3. 9 均等論の例外

⁹⁵ Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prod. Co., 339 U.S. 605, 608, 85 USPQ 328 (1950)

⁹⁶ KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, 223 F.3d 1351, 55 USPQ 2d. 1835 (Fed. Cir. 2000)

均等論の適用についてはいくつかの制限的ルールがある。ここに紹介する。

① 審査経過参酌による制限

審査段階において補正により限定した Elements については、その後均等論を主張して拡大解釈を要求することは許されない。よって、クレーム解釈をする際には、常に審査経過に注意し、どの Elements についてどのような補正があったのかに注意すべきである。そして、補正により追加された Elements については、均等論を考慮する必要がない場合が多いので、その判断は極めて容易となる。

但し、補正をしたからといって、均等論の適用が完全に禁止されるわけではない。特許権者が次のいずれかの要件を証明することで均等論の適用の余地が残されている。Festo事件⁹⁷において、最高裁判所により示されたガイドライン(その要約)は次の3つである⁹⁸。

- 1) 補正時に、均等物の予測が不可能であったこと
- 2) 補正をした理由が均等物と無関係であること
- 3) 実質同一の代替物 (insubstantial substitute) を出願時に記載できなかった合理的な理由を立証できたこと

② クレームしなかったElementsについての制限(the disclosure-dedication and disclaimer rule⁹⁹)

出願当時、Specificationで開示したElementsであるにも関わらず、それをクレームに記載していなかった場合、特許後にそのElementsについて、Specificationの記載を根拠に均等論を主張することは認められない^{100, 101}。Specificationで開示したにも関わらずクレームに記載しなかったということは、公衆に対してその技術の開放を認めたと考えられる。よって、特許後にその技術について権利主張することは、技術の開放を信じてその技術を実施している公衆との公平が図れない、として認められない。

③ 公知技術による制限 (Prior Art Limitation)¹⁰²

特許侵害において問題となっている被告製品の全ての構成が、特許の出願時点においてすでに公知技術であった場合、そのような製品についてまで均等物と主張することは認められない。本来、公知技術として特許が認められるべきでないものについてまで特許権の効力を及ぼすのは特許の保護として行き過ぎと言えるからである。

このPrior Art Limitationにより均等論を制限するか否かは次のステップにより判断する¹⁰³。

- Step 1: 均等論の下、侵害されたと主張するクレームの言葉(Elements)を広義に解釈する。
- Step 2: その解釈から、被告製品が文言侵害となるようにクレームの文言を補正し、仮想クレームを構築する。
- Step 3: この仮想クレームの特許性を判断する。もし、被告製品を含むように補正した仮想クレームであっても特許性(新規性、非自明性)が認められるようであれば公

⁹⁷ Festo Corp. v. Shoketu Kinzoku Kogyo Kabusiki Co., 535 U.S. 722 (2002)

⁹⁸ このような証明は実務上困難と思われるが、補正をしたにも関わらず均等論が認められた例としては、Insituform Technologies, Inc. v. Cat contracting, Inc. (Fed. Cir. 2004)がある。

⁹⁹ John G. Smith 『米国特許実務ガイド』 東洋法規出版、P248

¹⁰⁰ Jonhson & Johnston v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046; 62 USPQ 2d 1225 (Fed. Cir. 2002)

¹⁰¹ Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 2002)

¹⁰² Mueller, pages 255-257

¹⁰³ Abbott Labs. v. Dey, L.P., 287 F.3d 1097 (Fed. Cir. 2002)

知技術による制限は適用されない(均等論が適用される)。一方、特許性がないとすれば、その仮想クレームは公知技術を含んでいることとなり、そのようなクレームについては均等論に基づく権利の拡大解釈の主張は認められない。

3. 10 その他

クレームの Elements を理解するためには、いくつかのポイントがある。

① 語彙力 Patent Terminology (Jargon)

特許の明細書には、様々な専門用語がある。その多くは技術用語なので、学生は海外の論文を読んでいれば対応可能と思う。問題となるのは、特許の専門用語であろう。上述した、consisting や comprising の意味などは特殊な意味を有している。これらの意味は決して英語のテキストには出てこないのである。

また、クレーム中の言葉においては、常にその定義が問題となる。例えば、半透明 (translucent) といった場合にどの程度の透明度が要求されるのか? といった点である。これらは英語の問題でなく、発明の本質を見極めて解釈されることとなる。

② 冠詞の意味

解釈で問題となる用語として、通常単数を意味する Article “a” の意味がある。一般に、クレーム解釈における“a”とは“一つもしくは複数(one or more)”を意味するといわれる¹⁰⁴。しかしながら、一つに限定して解釈した判決もある¹⁰⁵。冠詞の“a”を安易に一つに限定するのは危険である。

③ リズムを覚える

特許のクレームは読みづらいといわれる。これは日本の特許明細書でも言われることであるし、また、英語を母国語とする人々にとっても、特許明細書は決して Easy Reading ではないのである。特にクレームは読みにくい。その一つの理由は、クレームが極めて長い One Sentence で構成されているからであろう。また、長い修飾句(adjunctive clause)により、句と句の境界が不明な場合があることもその理由である。その対策としては、次の2つが挙げられる。

- ・名詞と、その名詞を修飾する長い修飾句(adjunctive clause)で構成されている。そのリズムを覚える。
- ・省略されている言葉を補うと理解しやすい。

名詞とその修飾句の間には言葉が省略されている場合が多い。おそらく母国語とする人々にとっては当然の英文なのであろうが、日本人にとっては言葉が足りない場合がある。例えば、次の文章を考えてみる。

a foam body in the shape of a letter "M" and including a pair of laterally spaced apart side portions and an interconnecting portion;

最初にある a foam body が Element であり、それ以降に修飾句が続くことが分かる。しかし、何が including しているのか? など、不明な部分も多くなる。そのような場合、省略されている代名詞を補ってみると分かりやすくなる。

¹⁰⁴ Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d 1336, 57 U.S.P.Q. 2d 1953 (Fed. Cir. 2001) etc.

¹⁰⁵ Sheldon, at 6-109-110

a foam body (which is) in the shape of a letter "M" and including (a foam body which includes) a pair of laterally spaced apart side portions and an interconnecting portion;

この文章では、Foam BodyはM字型であることと、Form BodyはSide Portions と Interconnecting Portionの二つを含むことを説明しているのである。また、今回はincludesの主語としてa form bodyを補った。英語の授業で習うことであるが、主語が省略されている場合、その多くはすでに登場している主語をそのまま継続して用いる場合が多い¹⁰⁶。

4. クレーム解釈のポイント¹⁰⁷

クレーム解釈のポイントをいくつか紹介する。

- ① 発明を構成する要件(Elements)を把握する。詳細な説明を参照して番号を付ける。
- ② 公開公報と比較し、補正により追加された構成が特許性の認められた構成、それ以外は公知技術と考えることができる。
- ③ Wherein 以降に要件間の関係が示される。通常は一番最後の Clause が発明の特徴部分であることが多い
- ④ 先行技術の図面と比較(先行技術に開示されている構成は公知技術、それ以外の部分に特徴がある)。

4. 1 発明を構成する要件(Elements)

英文クレームを理解する場合、発明を構成する要件(Elements)を理解することが不可欠である。その際、クレームの中で重要なのは、Body 中の Elements を特定するための名詞である。また、クレームを構成している英文の型を理解することも重要である。

上述したようにクレームは3つのパート(Preamble, Transition, and Body)からなり、特許の権利範囲を定める部分は Body である。Preamble も発明を構成する部分であるが、解釈によってその扱いが異なる場合があるため、Preamble の要件を絶対視するのは危険である。そこで、この章では Body から発明を構成する Elements の把握手法を説明する。参考として、これまで説明してきた BEERBRELLA 特許のクレーム1の Body を示す。

(Claim 1. A combined beverage container and shading apparatus comprising:)

a beverage container, for containing a beverage; a means for removably attaching the apparatus to the beverage container; a shaft, coupled to the means for removably attaching

¹⁰⁶ 但し、generally speaking, や True to wordsのようにすでに慣用句として用いられている分詞構文の場合、その主語は一致しない場合がある。それらに注意である。

¹⁰⁷ “幾何学に王道なし”という言葉をご存知だろうか？ これは幾何学の勉強に疲れたプトレマイオス王が教師のユークリッドにもっと効率的な勉強方法はないのかと尋ねたときの答えであり、このことから“学問に王道なし”との言葉が生まれたといわれている。

英文クレームの勉強においても、英語力だけでなく、クレーム解釈のルール、更には技術的な背景も分からなければクレーム(その言葉で定義された権利範囲)を理解したとはいえないであろう。そう考えると学ぶべきことは山のようにあり、王道といえるような勉強方法はない。研究者は技術的なアプローチから、法務家であれば法律的なルールから勉強を始めるであろう。今回紹介することは、クレーム解釈に馴染まない初学者へのヒントであり、決してそれだけでクレーム解釈ができるようになるとは勘違いしないで頂きたい。まず、最初に断っておく。

the apparatus, and extending vertically with respect to the beverage container; an umbrella, coupled to the shaft at a point above the means for removably attaching, so as to shade the beverage container, wherein the means for removably attaching comprises a clip provided to attach to the beverage container by means of spring action and friction..

このように、一連の文章とされると、どれが Elements なのか非常に不明確となる。そこで注目する基本ルールは、Elements は必ず名詞であり、名詞の前には一般的に冠詞が来るというルールである、(但し複数の Elements には冠詞“a”が用いられない点に注意)。また、セミコロン(;)は Elements の終わりを意味し、セミコロンの後にくる名詞は通常 Elements を示すものである。そこで、冠詞(a)の後の名詞をハイライトし、セミコロンで改行してみる。

- a **beverage container**, for containing a **beverage**;
- a **means** for removably attaching the apparatus to the beverage container;
- a **shaft**, coupled to the means for removably attaching the apparatus, and extending vertically with respect to the beverage container;
- an **umbrella**, coupled to the shaft at a **point** above the means for removably attaching, so as to shade the beverage container, wherein the means for removably attaching comprises a **clip** provided to attach to the beverage container by means of spring action and friction..

このように4つの節に分解でき、それぞれの最初に来た名詞から、・Beverage container, ・Means, ・Shaft, ・Umbrella が発明を構成する Elements であると理解することができる(これらが発明を構成する全ての Elements ではない。しかし、通常セミコロンの後にくる Elements は主要なパーツ、もしくは、公知技術と共有するパーツといえ、発明の全体像を理解するうえで有用である)。

ここで、Elements を更に理解するためには、各 Element を構成する基本形を理解することが重要である。

Element の基本形態は、名詞とその名詞を修飾する形容詞句の繰り返しである。

(名詞) + (それを修飾する句);

...

(名詞) + (それを修飾する句); and (or wherein)

(名詞) + (それを修飾する句).

更に、この修飾する句の基本的な形はあまり多くなく、代表すると次の数タイプとなる(もしくはその変形)。

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) (名詞) for doing ... | ex. a beverage container for containing... |
| 2) (名詞) doing | ex. a shaft, ...and extending |
| 3) (名詞) done | ex. an umbrella coupled to ... |
| 4) (名詞) which / that is ... | ex. an umbrella which is made of paper... |

この形は Elements がいくつになっても変わらない。上記 BEERBRELLA の場合①～④の Element とその修飾句は次のように理解することができる。

① a beverage container, for containing a beverage;	① 飲み物容器、飲み物を含む
② a means for removably attaching the apparatus to the beverage container;	② ある手段、上記飲み物容器に着脱可能に装置を取り付けるためのもの
③ a shaft, coupled to the means for removably attaching the apparatus, and extending vertically with respect to the beverage container;	③ シャフト、上記手段に取り付けられ(coupled to)・・・そして、垂直方向に伸びている(extending vertically)
④ an umbrella, coupled to the shaft at a point above the means for removably attaching, so as to shade the beverage contain....	④ カサ部、上記カサ部に取り付けられ(coupled to)・・・

以上のように、発明(発明品)を構成する主要な Elements を理解することができる。発明の最も重要な Elements は必ずセミコロンの後に続くとは限らない。そのため、以上の手法だけで英文クレームを理解することは適切とはいえない。しかし、発明(その発明品)を理解する場合、第一歩として、発明の全体を理解することは極めて重要であり、そのための手法として冠詞(a)とセミコロンに注目し、更に、Elementsの基本的形を理解することは有意義なものである。

① 段落分けしたクレーム

なお、クレームドラフトについては、実務者により読みやすくなるよう様々な工夫がされている。Elementを読みやすくする工夫として、各Elementを段落分けのように表記する形態がある。以下のクレームは、頭の上に載せることができる M 字のディスプレイの特許(US 6,834,453)についてである。このクレームでは、Elements として a foam body, a side portions, and an interconnecting portion がある。これらの Elements は一つの段落で紹介されているものの、それ以降については、Elementごとに段落分けして表記されており、その Elementごとの説明の境界が明確である(セミコロンに注目しても良い)。このように読みやすい工夫がされているクレームも多くあるので、そのような特許の場合は、それら段落分けしている部分を利用すればよい。

What is claimed is:

1. A letter "M" display, mountable on a person's head, comprising:

a foam body in the shape of a letter "M" and including a pair of laterally spaced apart side portions and an interconnecting portion;

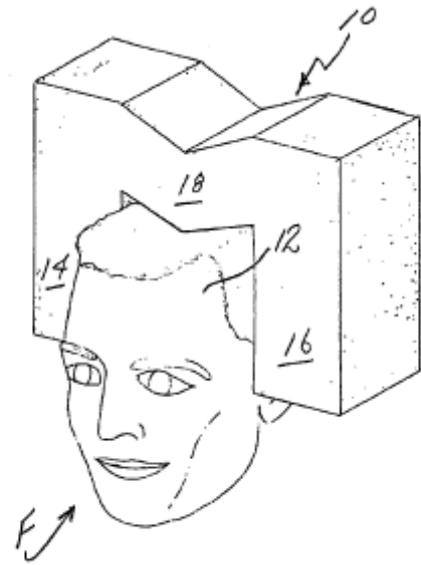
said interconnecting portion forming a substantially "V" shaped central upper portion of the letter "M";

said side portions depending from said interconnecting portion and defining a space between them, below the interconnecting portion, and forming the side portions of the letter "M";

said side portions of the foam body including confronting, temple engaging, inside surfaces, spaced apart a distance less than a temple-temple width of a person's head;

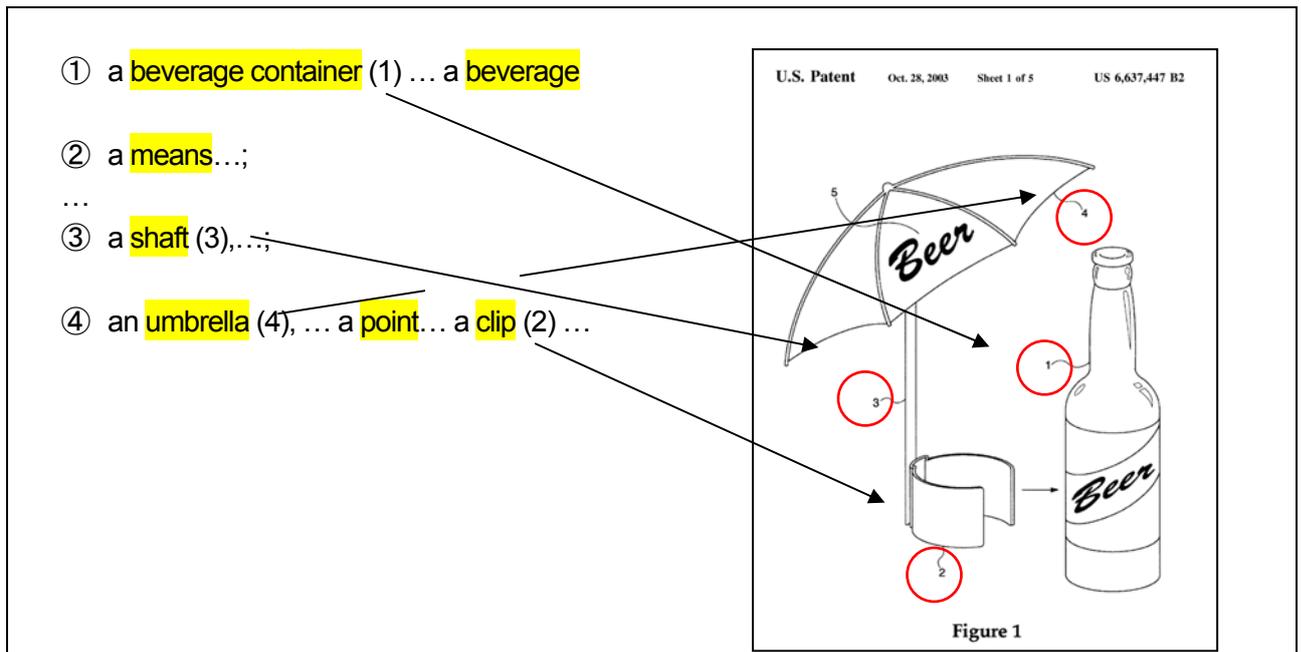
said foam body being constructed from a springable foam that stores spring energy when bent and allows the side portions to be sprung apart, and when released move back towards each other,

whereby the side portions of the foam body are adapted to be sprung apart so as to enable a person to place his/her head between the side portions, and the side portions can be released so that they will spring back towards their static positions and clamp onto the person's head, so as to secure the letter "M" display onto the person's head.



② 詳細な説明を参照して番号を付ける。

また、Elements と他のクレーム中の名詞が Specification の DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION の項を参照して、図中何番の符号が付されているのかを調べ、これをクレームの中に書き込むことも理解を助けてくれる。以下に BEERBRELLA 特許のクレーム1、その Elements、と Fig.1 に示された参照番号を示す。



- ① a beverage container (1) ... a beverage
- ② a means...;
- ...
- ③ a shaft (3),...;
- ④ an umbrella (4), ... a point... a clip (2) ...

Beverage, Means, and Point の3つの名詞については明細書の中で符号が付されておらず、図中の構成に対応させることはできなかった。これらについては、何を意味するのか詳細に検討する必要がある。ここでは、図中に示された符号を参考にして Elements を理解する術を紹介する。なお、本件の場合、Beverage は Beverage container (1)の中身、means の解釈は難しく、Clip (2)を含む上位概念の Element, Point は at a point of above ...とあり、前置詞句内の名詞であって、発明を構成するものでない。

このように、図中の番号を参照することで、クレーム中のElementsがどのような構成のものであるのか、その形や機能の理解が容易になる。特にclip (2)などは、クレーム中“spring action とfrictionの手段で配置される”と記されているものの、言葉だけでは不明確である。その点、図面を参考にすると、バネのスプリング力(弾性力)と摩擦力(friction)で容器をホールドする構成が一目瞭然である。米国特許の図面の記載は日本出願より詳細であるといわれている¹⁰⁸。英語にハンディがある者にとって図面は非常に有効なクレームの参考資料なのである。

4. 2 補正により追加された構成

クレーム解釈において一番大事なことは、発明の特徴部分を見つけること、つまり、クレームにおける最も特徴のあるエレメントを見つけることである。そこで、その特徴ある部分を見つけるポイントとして、補正の前後のクレーム比較を紹介する。その手段として、効果的なのは、審査においてどのような補正が行われたのかを知ることである。

米国特許庁のWeb Siteには、特許公報のみならず公開公報も検索することができる(<http://www.uspto.gov/patft/index.html>)。どのような補正が行われたのかは、この検索サイトを利用して特許公報だけでなく公開公報を入手し、公開公報と特許公報のクレームを比較することで知ることができる。ここでは、その比較の実例を紹介する。

¹⁰⁸ 図面のルールはMPEP608に定められている。その詳細なルールとしては、材質別にハッチングのシンボルが紹介されている。(巻末に添付)

4. 2. 1 米国特許 DB の紹介

調査の章でも説明したように、米国特許庁の Web 上で特許公報の検索が可能である。しかしながら、2001年3月以降は米国でも出願公開制度が導入されたため、一部の例外を除きほとんどすべての出願が公開公報としても公開されている。その DB サイトを下に示す。

米国特許庁のDBサイトより (<http://www.uspto.gov/patft/index.html>)

図中、左欄が特許公報の検索用、右側が公開公報の検索である。右側の公開公報検索では、キーワード検索のみならず、公開番号や出願番号によっても検索することができる (Publication Number Search をクリック)。表示された画面に、対象となる特許公報の表紙に示される公開番号を入力し、公開公報を入手することができる。

4. 2. 2 クレームの比較

参考になる公開公報クレームを左にクレーム解釈を行う特許クレームを右に示す。

公開公報 (US 2003/0075208)	特許公報 (US 6,637,447)
<p>1. An apparatus for use with a beverage container, comprising:</p> <p style="text-align: center;">N/A</p> <p>a means for removably attaching the apparatus to the beverage container;</p>	<p>① 1. A combined beverage container and shading apparatus comprising:</p> <p>② a beverage container, for containing a beverage;</p> <p>a means for removably attaching the apparatus to the beverage container;</p>

<p>a shaft, coupled to the means for removably attaching the apparatus, and extending vertically with respect to the beverage container;</p> <p>an umbrella, coupled to the shaft at a point above the means for removably attaching, so as to shade the beverage container.</p> <p>N/A</p> 	<p>a shaft, coupled to the means for removably attaching the apparatus, and extending vertically with respect to the beverage container;</p> <p>an umbrella, coupled to the shaft at a point above the means for removably attaching, so as to shade the beverage container,</p> <p>③ wherein the means for removably attaching comprises a clip provided to attach to the beverage container by means of spring action and friction..</p>
---	---

上記表では、比較のため、各構成要件をハイライトした。

公開公報と特許公報のクレームを比較すると、3つの点で異なっていることが分かる(①～③で示す)。①と②の相違は、単に形式上の相違であり、実質的な相違は ③wherein 以降に示される点といえる。

<①と②の相違>

①と②の相違は、公開公報では“飲み物容器に取り付ける装置 (apparatus for use with a beverage container)”としていたプリアンブルを、“組み合わさった飲み物容器と日傘装置 (A combined **beverage container** and **shading apparatus**)”とし、更に、飲み物容器をBody部にも記載したに過ぎないからである¹⁰⁹。この判断は初学者には容易でないかもしれない。しかしながら、本件の場合、②で記載された構成は“飲み物を含むための飲み物容器 (a beverage container, for containing a beverage)”であり、特段の特徴があるとも考えられない。このケースでは英語力だけで処理できるものといえる。

<③の構成>

一方、③に記載された構成は、②に記載された要件より複雑である。

“ wherein the means for removably attaching comprises a clip provided to attach to the beverage container by means of spring action and friction” (着脱自在の取り付け手段で、バネ

¹⁰⁹ プリアンブル部からBody部に構成要件を追加することを求める要求は、米国の特許実務において頻繁に行われる。今回のように、飲み物容器をプリアンブルのみならずBodyにも記載することを要求することは珍しくはない。これに伴う権利範囲の変動はあるものの、特許審査において審査官の心象形成は極めて重要と言われており、妥協できる範囲であるならば争うよりも妥協した方が多いことも多い。

今回のケースでは、Bodyに飲み物容器を明記することで、日傘単独の販売には特許権の直接侵害を構成しないことになる。出願時のクレームを考慮すると、日傘単独での販売をも権利範囲に含ませようとの意図が組みとめる。そのため、飲み物容器をBodyに記載することに抵抗はあったと思われる。しかしながら、特許取得後、第三者が日傘単独の販売、使用を行った場合には、間接侵害として権利行使できる(35 USC § 271 (b))。そのため、飲み物容器をBodyに明記することによる権利範囲の縮小は致命的な厳粛にはならないものと思われる。

米国特許法では、特許権侵害を構成部品であることを知りながら、特許発明の主要部品を販売する行為は間接侵害 (contributory infringement) として禁止される。

力と摩擦の手段で飲み物容器に取り付けられるためのクリップを含むもの)

この構成を図面で探すと、Figs 1, 2 に見ることができる(Fig.1 を右に示す)。Ref. No. 2 がバネ力(spring action)を備えたクリップである。このように、公開公報と特許公報のクレームを比較することにより、どのような構成が補正により追加されたかが分かる。本件の場合、このクリップ2が補正により追加されたのである。

では、なぜこのクリップ2が追加されたのであろうか？補正をするほとんどの理由は特許性を獲得するためである。つまり、出願当初のクレームでは特許性がないと審査官に指摘されたため、出願人は権利範囲を狭めることに同意して補正を行い、その代わりとして、特許許可を得るのである。今回のケースでは、公開公報におけるクレームでは特許性が認められなかったと推測できる。つまり、公開公報のクレームに記載されている要件(シャフト、日傘、さらに、飲み物容器の取り付け手段)はすべて公知技術か多少の改良に過ぎず特許性が認められなかったのである。そのため、取り付け手段として、バネ式のクリップ2をクレームに追加することで特許性を得たのである。よって、この BEERBRELLA 特許における最も重要な要件(特許性のある要件)はこのクリップ2であり、それ以外の構成についてはあまり重要でないといえる。

公開公報のクレームでは飲み物容器に日傘を取り付ける装置であれば、すべて権利範囲に含まれるような記載であった。しかし、実際に特許が認められたものは、飲み物容器に日傘を取り付ける装置すべてをカバーするほど広い権利ではなく、日傘の取り付け手段として Spring Action と摩擦力を用いる取付装置に限定されているのである。

英文明細書のクレーム解釈を行う場合、英語力だけでクレーム解釈することも一手であるが、理解を補助する術として、公開公報と特許公報を比較し、その違いに注目することで特許の特徴部を容易に把握することができるのである。

なお、化学系の発明などにおいては、補正をすることなく特許が認められるケースもあり、そのような場合については、今回紹介したテクニックを利用できない点をあらかじめ断っておく。そのような場合は、やはり英語力で理解するのである。

4. 2. 3. 均等論の制限

米国における特許訴訟では、クレームの構成要件について均等論(the doctrine of equivalent)を考慮する必要がある。しかしながら、補正により追加された要件については、その補正により狭めた範囲については、権利範囲を放棄したと考えることができるので、その部分については、特許権者が反論しないかぎり、禁反言(File History Estoppel)の法理により、均等論が適用されることはない。そして、一般に禁反言の法理を覆す反論を行うことは困難と考えられている。今回紹介した公開公報との比較では補正で追加された要件を見つけることができるので、このように追加された要件については均等論を意識しなくてもよいという利点があるのである。

※ 補正をした要件について均等論を適用するために特許権者は次の3つの事項のうち一つを証明しなくてはならない。

- ① 出願時には均等物を予測することができなかったこと
- ② 補正の理由が均等物と実質的に無関係であること
- ③ その他の理由により、特許権者が実質的に相違のない代替物を明細書に記載できたと合理的に期待できなかったこと。

4. 3 Wherein の利用

発明の重要な要件を見つける術としては、“wherein”に注目するやり方がある。“Wherein”とは、“そこで、その中で”といった意味を含む副詞であり、クレームでは接続詞的に用いられることが多い。しかし、すべての特許が wherein を含むわけではないので、利用できるケースは限定的である点を述べておく。

wherein を含むクレームの場合、その多くはBodyの最後部に位置することが多い。その理由は、クレームの要件をまず全部説明しておいて、その後このwherein...として(以上の構成の中で...)要件同士の関係を明確にするからである。そして、そのように説明する発明の場合、(wherein以降に記載された)要件同士の関係に特許性がある場合が多いからである。(実務において、補正の際に特許性のある新しいElementsを追加する際に、このwhereinの節が利用されることがよくあった¹¹⁰。)

上記 BEERBRELLA 特許においては、補正により追加された要件が wherein で始まっており、かつ、特許性があると説明したスプリング力を有するクリップ2を記載している。少し乱暴なルールであるが、どのElementsが重要であるのか見当が付かない場合には、Wherein Clause に注目することも一手といえる。

※ 参考特許 US 6,571,402 この特許は自動車に着脱自在な簡易トイレ用の椅子を発明のポイントしたものであり、クレーム1の中で wherein を最後に二回使い、座席部(seat portion)と結合部(coupling portion)の特徴を明記している。

5. 鑑定依頼のポイント

被告側は、構成要件の一つでも含まなければ文言上の侵害ではない。もちろん均等の範囲も注意すべきであるが、実際、均等を主張した裁判の勝率は一割以下との意見もあり、あくまでも例外的な解釈である。原則として重視すべき点は文言侵害の有無といえる。

米国弁護士からのチャージは時間に依りて決められるシステムがほとんどである。鑑定を依頼する際、正確な判断をお願いしたいのはもちろんであるが予算の範囲内で処理してもらうことも実務として無視できない。そして、何の指示もなく鑑定を依頼すると、米国弁護士は全ての構成要件について自社製品との比較を行い、それを文章にするため膨大なページの鑑定書が作成されることになり、そのすべての費用をチャージされるといった事態になる。(鑑定の費用についてのトラブルをアメリカで聞いたことがある)。

このような事態を避けるためにも、鑑定を依頼するさいにはポイントとなる構成要件を明確にして、その点だけについての鑑定を依頼することが望ましいといわれている。米国弁護士にしても、費用は少なくなるものの、本当に大事な点だけを検討すればよく無駄を省くことができ、依頼者にとっても、“非侵害の可能性が高い”といった結論の望ましい鑑定書を低額に入手することができるのである。

これは現地で聞いた話であるが、日本企業は弁護士費用が高いと不満をいうが、日本企業からの業務依頼の指示は通常漠然としており、米国弁護士としてはその依頼に関する全ての事柄について検討しなければならないことがおおい。これでは、費用が高額になってもしょうがない、といったものであった。不十分な指示により、期待した結果が得られないことは国内でもよくあることである。日米間の仕事においては、連絡の頻度などがそもそも少ない上に言語の相違による問

¹¹⁰ このwhereinの言葉、必ず使う必要があるわけではなく、クレーム作成者の個人的な好みによるところが大きいように思う。しかし、まったく無用な言葉ではなく、特許弁護士によっては、補正時に特許性をアピールするためによく用いていたと記憶している。

題もある。米国事務所の費用が高い一つの原因は、日本企業の不十分な情報提供と指示内容によるものである。仕事を依頼する際には常に注意してほしいポイントである。

6. その他の注意点

ここでは、クレームドラフトの際に注意すべき点を紹介する。

6. 1 Exemplary Language(例示的表現)

For Example や Such as ...といった例示的な表現は発明が不明確であるとして拒絶されることとなる(MPEP2173.05(d))。

MPEP 2173.05(d) Exemplary Claim Language ("for example," "such as") [R-1]

Description of examples or preferences is properly set forth in the specification rather than the claims. If stated in the claims, examples and preferences may lead to confusion over the intended scope of a claim. In those instances where it is not clear whether the claimed narrower range is a limitation, a rejection under 35 U.S.C. 112, second paragraph should be made. The examiner should analyze whether the metes and bounds of the claim are clearly set forth. Examples of claim language which have been held to be indefinite because the intended scope of the claim was unclear are:

- (A) "R is halogen, for example, chlorine";
- (B) "material such as rock wool or asbestos" Ex parte Hall, 83 USPQ 38 (Bd. App. 1949);
- (C) "lighter hydrocarbons, such, for example, as the vapors or gas produced" Ex parte Hasche, 86 USPQ 481 (Bd. App. 1949); and
- (D) "normal operating conditions such as while in the container of a proportioner" Ex parte Steigerwald, 131 USPQ 74 (Bd. App. 1961).

実際、米国での実務において、クレームがこのような文言を含む場合、審査官から発明が不明であると指摘されることがあった。クレームにこれらの文言を含むだけで拒絶理由が通知された経験はないものの、その可能性がないともいえない。無駄な拒絶理由をもらわないためにもこのような文言は使わないことが望ましいといえるであろう(理由は、このような例示は明細書に示しておけば十分だから)。

6. 2 相対的な表現(Relatively Terminology)

相対的な表現であっても Automatic に発明が不明確と判断されるわけではない。しかしこれら相対的な表現では、発明は不明確になりやすく注意が必要である。明細書の記載や当業者にとって発明を特定できる否かにより判断される(MPEP2713.05(b))。

MPEP 2173.05(b) Relatively Terminology

When a term of degree is presented in a claim, first a determination is to be made as to whether the specification provides some standard for measuring that degree. If it does not, a determination is made as to whether one of ordinary skill in the art, in view of the prior art and the status of the art, would be nevertheless reasonably apprised of the scope of the invention. Even if the specification uses the same term of degree as in the claim, a rejection may be

proper if the scope of the term is not understood when read in light of the specification.

実際に、MPEP で紹介されている相対的表現と問題になった文言は About, Essentially, Similar, Substantially, Type etc.である。これらは禁止された文言ではない。しかし、これらの文言をクレームに用いる場合は、その範囲が明細書でしっかりと定義されているかを確認すべきである。この注意点は米国実務に限ったことではなく、日本の明細書作成においても当然に注意すべき事項である。

6. 3 数値範囲の記載

クレームに数値範囲を記載することは問題ない。しかし、Open-End (for example , at least ...%) の記載には注意が必要である。先行例を含みやすくなる。また、従属クレームとの関係で不明確になりやすい。また、独立クレームで “少なくとも20%”、 従属クレームで “20%～100%” とすると、その違いが不明確となり、拒絶理由となりうる可能性がある (Claim Differentiation 参照)。

6. 4 OR の用法

クレーム内に OR を用いることは基本的に OK である (MPEP 2173.05(f))。しかし、米国事務所では、OR を使わないように進められた。その代わりに、“One of Part A and Part B” との表現が進められた。その理由として、発明がより明確になるからと教えてもらった。かつては、Or がクレームにあると発明が不明確として拒絶理由とした審査官もいたそうである。

7. おわりに

英文明細書と英文クレームの解釈についてその基本的なルールを説明した。通常、特許訴訟になるケースというのはクレームの記載が不明瞭であることが多い。言い換えると、クレームの記載が不明瞭であるために、双方の言い分(権利解釈)が対立し、和解が成立しない結果訴訟になるのである。米国における特許訴訟は算定される損害額が大きい上に代理人費用も日本の数倍必要となる。海外への技術移転を試みる場合は、英文クレームを自分で読むことが必要となる場合があるであろう。また、海外への特許出願をする場合、自分の意図するクレームになっているか否かチェックする場合にも自分でクレーム解釈ができなければならないのである。

どんな業務にでも共通すると思うが、全てを代理人に任せてしまうのは費用の面でも、自分自身のスキルアップの面でも望ましいとは思えない。また、代理人に適切に指示を出すためにも最低限の基礎知識は必要と思われる。

そもそも明細書に慣れていない受講生にとってこの講義は大変であったと思うが、今回の講義をキッカケとして、少しでも英文明細書に親しみを持ってもらうことを祈る。

その他、特許英語の翻訳については注意点多い。それについては別の機会に説明することとする。**それまでは各自の自習を期待する。**

【参考文献】

- ・ Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, ASPEN Publishers
- ・ Jeffrey G. Sheldon, How to Write a Patent Application, Practice Law Institute
- ・ Donald S. CHISUM, Reforming Patent Law Reform, 4 J. Marshall Rev.. Intell. Prop. L. 336
- ・ ヘンリー幸田 『米国特許法逐条解説』 発明協会

- ・ 樋口範雄 『アメリカ契約法』 弘文堂
- ・ John G. Smith 『米国特許実務ガイド』 東洋法規出版
- ・ Robert C. Faber, Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting, Practising Law Institute

【引用判決】

- ・ Intirtool, Ltd. V. Texar Corp., 369 F.3d 1289
- ・ Catalina Marketing Int'l, Inc. v. CoolSavings.com, Inc., 289 F.3d 801
- ・ Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298
- ・ Epcon Gas Sys. V. Bauer Compressors, Inc., 279 F.3d 1022
- ・ Reading & Bates Constr. Co. Baker Energy Res. Corp., 748 F.2d 645
- ・ Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321, 70 USPQ 2d (BNA) 1508
- ・ In re Donaldson, 16 F.3d 1189, 29 USPQ 2d 184
- ・ Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F.3d 1308
- ・ Signtech USA, Ltd. v. Vutek, Inc., 174 F.3d 1352
- ・ Al-Site Corp., v. VSI Int'l, Inc. 174 F.3d 1308
- ・ Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prod. Co., 339 U.S. 605, 608, 85 USPQ 328
- ・ KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, 223 F.3d 1351, 55 USPQ 2d 1835
- ・ Festo Corp. v. Shoketu Kinzoku Kogyo Kabusiki Co., 535 U.S. 722
- ・ Jonhson & Johnston v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046; 62 USPQ 2d 1225
- ・ Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098
- ・ Abbott Labs. v. Dey, L.P., 287 F.3d 1097
- ・ Crystal Semiconductor Corp. v. Trittech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d 1336, 57 USPQ 2d 1953

【参考 Web】

- ・ WIPO INID CODE: <http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-09-01.pdf>
- ・ INID CODE 日本語サイト(サブリナ): <http://www.monjunet.ne.jp/sablier/mtrl/01c.htm>
- ・ 技術移転OJT 2004、吉田の契約テキスト: <http://www.furutani.co.jp/yoshida.pdf>
- ・ 米国特許庁のDBサイト: <http://www.uspto.gov/patft/index.html>
- ・ Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321, 70 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1508 (Fed. Cir. Apr. 6, 2004) :<http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinions/02-1490.html>
- ・ Donald S. CHISUM, Reforming Patent Law Reform, 4 J. Marshall Rev.. Intell. Prop. L. 336 (2005), at 336, 342: <http://www.jmls.edu/ripl/vol4/issue3/chisum.pdf>
- ・ Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005):
http://patentlaw.typepad.com/patent/Phillips_20en_20banc_20Decision.pdf
- ・ an equivalent structure or act under:
<http://www.law.emory.edu/fedcircuit/mar99/97-1593.wp.html>

以上

(資料1)



US006637447B2

(12) United States Patent
McMullin et al.

(10) Patent No.: **US 6,637,447 B2**
 (45) Date of Patent: **Oct. 28, 2003**

(54) **BEERBRELLA**
 (76) Inventors: **Mason Schott McMullin, #7 Ridgetop St., St. Louis, MO (US) 63117; Robert Platt Bell, 8033 Washington Rd., Alexandria, VA (US) 22308; Mark Andrew See, 8033 Washington Rd., Alexandria, VA (US) 22308**

5,058,757 A * 10/1991 Prou 220/739
 5,086,712 A * 2/1992 Clark 108/5012
 5,115,939 A * 5/1992 Porter 220/705
 5,186,196 A * 2/1993 Gorka et al. 135/16
 5,365,966 A * 11/1994 McLaren 135/16
 5,396,915 A * 3/1995 Bomar 135/16
 D361,018 S * 8/1995 Drape et al. D7/619
 5,544,783 A * 8/1996 Conigliaro 220/735
 D394,589 S * 5/1998 King D7/707
 5,823,496 A 10/1998 Foley et al. 248/314

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 33 days.

* cited by examiner

Primary Examiner—Robert Canfield
 (74) Attorney, Agent, or Firm—Robert Platt Bell

(21) Appl. No.: **09/981,966**

(22) Filed: **Oct. 19, 2001**

(65) **Prior Publication Data**

US 2003/0075208 A1 Apr. 24, 2003

(51) Int. Cl.7 **A45B 11/00; A45B 13/00; A45B 23/00**

(52) U.S. Cl. **135/16; 220/694; 206/217**

(58) **Field of Search** **135/16; 220/694, 220/703; 215/386, 400; D3/5; 248/519, 534, 231.81, 230.7; 206/217**

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

973,731 A * 10/1910 Watkins
 2,199,915 A * 5/1940 Howard
 2,556,439 A * 6/1951 Pearson 215/386
 4,188,965 A * 2/1980 Moorman 135/16
 4,638,645 A 1/1987 Simila 62/457
 4,871,141 A * 10/1989 Chen 248/534

(57) **ABSTRACT**

The present invention provides a small umbrella ("Beerrella") which may be removably attached to a beverage container in order to shade the beverage container from the direct rays of the sun. The apparatus comprises a small umbrella approximately five to seven inches in diameter, although other appropriate sizes may be used within the spirit and scope of the present invention. Suitable advertising and/or logos may be applied to the umbrella surface for promotional purposes. The umbrella may be attached to the beverage container by any one of a number of means, including clip, strap, cup, foam insulator, or as a coaster or the like. The umbrella shaft may be provided with a pivot to allow the umbrella to be suitably angled to shield the sun or for aesthetic purposes. In one embodiment, a pivot joint and counterweight may be provided to allow the umbrella to pivot out of the way when the user drinks from the container.

10 Claims, 5 Drawing Sheets



U.S. Patent Oct. 28, 2003 Sheet 1 of 5 US 6,637,447 B2



Figure 1

U.S. Patent Oct. 28, 2003 Sheet 2 of 5 US 6,637,447 B2



Figure 2

U.S. Patent Oct. 28, 2003 Sheet 3 of 5 US 6,637,447 B2

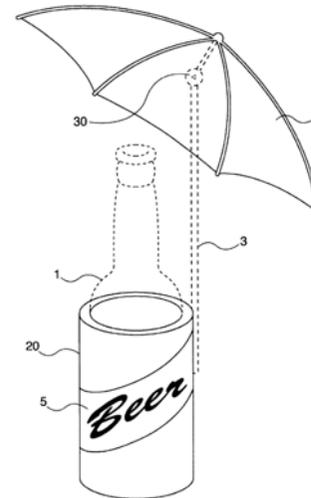


Figure 3

U.S. Patent Oct. 28, 2003 Sheet 4 of 5 US 6,637,447 B2

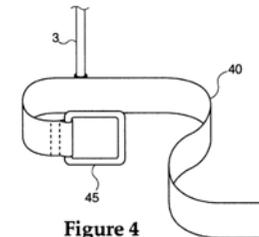


Figure 4

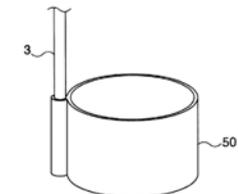


Figure 5

Figure 6

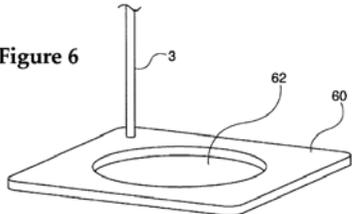


Figure 7

1
BEERBRELLA

FIELD OF THE INVENTION

The present invention relates to a novelty accessory for use with beverages. In particular, the present invention is directed toward a small attachable umbrella ("Beerbrella") which may be attached to a beverage container (e.g., glass or can of beer).

BACKGROUND OF THE INVENTION

Beverage accessories are known in the art for use with beverage containers, be they glasses, cans, or bottles, and in particular with alcoholic beverages. Many of these accessories provide novelty amusement as well as practical effects, such as increased insulation to keep a beverage cold. Many of these accessories are sold or given away as promotional items for advertising purposes.

Beverage accessories are known in the art for use with beverage containers, be they glasses, cans, or bottles, and in particular with alcoholic beverages. Many of these accessories provide novelty amusement as well as practical effects, such as increased insulation to keep a beverage cold. Many of these accessories are sold or given away as promotional items for advertising purposes.

For example, the popular insulated beverage sleeve known as a "coozie" may be provided, manufactured of soft expanded polyurethane foam. These beverage sleeves are typically provided with an applied graphic advertising a beverage brand or the name of the company giving away the device as a promotion. A can, glass, or bottle may be inserted into the sleeve. The sleeve acts as an insulator to prevent ambient heat as well as heat from the user's hands, from warming the beverage.

Similar devices are known for use specifically with bottles beverages. In this variation, a tailored expanded polyurethane jacket may be provided, replete with zipper, to encapsulate substantially all of a bottle.

Various devices are known for supporting beverages, such as coasters and the like as well as beverage stands, trays, and supports. One example is illustrated in Foley et al., U.S. Pat. No. 5,823,496, issued Oct. 20, 1998 and incorporated herein by reference. Foley provides an outdoor stand with a stake or pole which may be inserted into the ground to support a beverage container.

Similar, U.S. Pat. No. 4,638,645, issued Jan. 27, 1987 and incorporated herein by reference, discloses a beverage container cooler for receiving a single beverage container (e.g., can) and providing a location for ice or the like to cool the beverage.

One problem with these Prior Art devices is that although they do provide insulation for beverages, they do not shield the beverage from the direct rays of the sun. A beverage left out in the sun, even if insulated or cooled with ice, quickly warms due to the effect of the intense infrared radiation from the sun, particularly on hot, sunny summer days.

Thus, it remains a requirement in the art to provide a means for shielding a beverage from direct sunlight.

SUMMARY OF THE INVENTION

The present invention provides a small umbrella ("Beerbrella") which may be removably attached to a beverage container in order to shade the beverage container from the direct rays of the sun. The apparatus of the present invention has particular application for use in sunny locations (e.g., poolside, at the bar, outdoor bars, and the like). However, the apparatus of the present invention may also be used to prevent rain or other precipitation from contaminating a beverage.

In addition, the apparatus of the present invention may be used in other locations (e.g., indoors) purely as a decorative novelty item or the like.

2

The apparatus comprises a small umbrella approximately five to seven inches in diameter, although other appropriate sizes may be used within the spirit and scope of the present invention. The umbrella may be made from any one of a number of materials. A small paper-like umbrella may be used, with balsa framing (e.g., in a similar manner to a cocktail umbrella) if low cost and disposability is an objective. A solid plastic umbrella may also be inexpensively made and may be reusable and waterproof. More elaborate umbrellas types such as cloth or the like may also be employed without departing from the spirit and scope of the present invention.

Suitable advertising and/or logos may be applied to the umbrella surface for promotional purposes. The umbrella may be attached to the beverage container by any one of a number of means, including clip, strap, cup, foam insulator, or as a coaster or the like. The umbrella shaft may be provided with a pivot to allow the umbrella to be suitably angled to shield the sun or for aesthetic purposes. In one embodiment, a pivot joint and counterweight may be provided to allow the umbrella to pivot out of the way when the user drinks from the container.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

FIG. 1 is a front perspective view of a first embodiment of the present invention.

FIG. 2 is a front perspective view of a second embodiment of the present invention.

FIG. 3 is a front perspective view of a third embodiment of the present invention.

FIG. 4 is a front perspective view illustrating an alternative attachment device for the present invention.

FIG. 5 is a front perspective view illustrating another alternative attachment device for the present invention.

FIG. 6 is a front perspective view of a coaster for supporting the umbrella of the present invention.

FIG. 7 is a front perspective view of an alternative embodiment of a coaster for supporting the umbrella of the present invention.

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

FIG. 1 is a front perspective view of a first embodiment of the present invention. In the embodiment of FIG. 1, clip 2 may be provided to attach to container 1 by means of spring action and friction. Clip 2 may be made of spring steel, or preferably plastic (e.g., PVC or the like). Clip 2 may even be made of formed cardboard (e.g., cut cardboard tube or the like) if low cost is an issue.

Clip 2 may be removably attached to container 1 such that the apparatus may be re-used on another container when container 1 is empty. Attached to clip 2 is shaft 3 for supporting umbrella 4. Umbrella 4 may be fixed to shaft 3 or may be attached using a pivot joint or the like as will be discussed in more detail below. Shaft 3 may be made of plastic, wood, cardboard, or metal, but in the preferred embodiment is plastic.

As will be discussed in more detail below, umbrella 4 may be attached to the beverage container 1 by any one of a number of means, including clip, strap, cup, foam insulator, or as a coaster or the like. The clip of FIG. 1 is by way of example only and is not intended to limit the scope of the present invention in any way.

Umbrella 4 may comprise a small umbrella approximately five to seven inches in diameter, although other appropriate

3

sizes may be used within the spirit and scope of the present invention. Umbrella 4 may be made from any one of a number of materials. A small paper-like umbrella 4 may be used, with balsa framing (e.g., in a similar manner to a cocktail umbrella) if low cost and disposability is an objective.

In the preferred embodiment, umbrella 4 may comprise a solid plastic umbrella which may be inexpensively made and may be reusable and waterproof. More elaborate umbrella types such as cloth or the like may also be employed without departing from the spirit and scope of the present invention. Suitable advertising and/or logos 5 may be applied to the surface of umbrella 4 for promotional purposes.

FIG. 2 is a front perspective view of a second embodiment of the present invention. In the embodiment of FIG. 3, umbrella shaft 3 may be provided with a pivot joint 10 and counterweight 12 to umbrella 4 to pivot out of the way when the user drinks from the container. When the user places the container back in an upright position, umbrella 4 will automatically pivot back into position by action of gravity.

FIG. 3 is a front perspective view of a third embodiment of the present invention. In the embodiment of FIG. 2, umbrella shaft 3 may be provided with a pivot 30 to allow the umbrella to be suitably angled to shield the sun or for aesthetic purposes. This pivot 30 may be applied also to the embodiments of FIGS. 1 and 2 without departing from the spirit and scope of the present invention.

Also as illustrated in the embodiment of FIG. 3, shaft 3 may be mounted to an expanded polyurethane "coozie" insulated drink holder. The combination of shading and insulation may maintain the beverage in container 1 at a cold temperature for a longer period of time. Note that the use of the coozie mount does not require the use of the pivot 30. Both elements are shown here for the sake of illustration.

FIG. 4 is a front perspective view illustrating an alternative attachment device for the present invention. In the embodiment of FIG. 4, a strap 40 may be provided to secure shaft 3 to the container 1 (not shown) by encompassing container 1. Strap 40 may be provided with a buckle, velcro, or other type or strap securing mechanism as are known in the art.

FIG. 5 is a front perspective view illustrating another alternative attachment device for the present invention. In the embodiment of FIG. 5, a cup 50 is provided to fit securely to the bottom of a drink container such as a can or bottle.

FIG. 6 is a front perspective view of a coaster for supporting the umbrella of the present invention. In the embodiment of FIG. 6, shaft 3 is attached to a coaster 60 which may have a depressed portion 62 for accepting a beverage container. When the user wishes to drink, they remove the beverage container from the drink coaster. In such an embodiment, the umbrella (not shown) remains with the coaster, which may be weighted to prevent the apparatus from becoming top-heavy.

FIG. 7 is a front perspective view of an alternative embodiment of a coaster for supporting the umbrella of the

4

present invention. In the embodiment of FIG. 7, coaster 60 has been embellished with decorative palm trees 71 and 72 to give coaster 60 the appearance of a stereotypical "desert island". Since some beverage manufacturers use themes of tropical paradises in promoting their beverages, the use of such a theme may be useful in promoting such beverages.

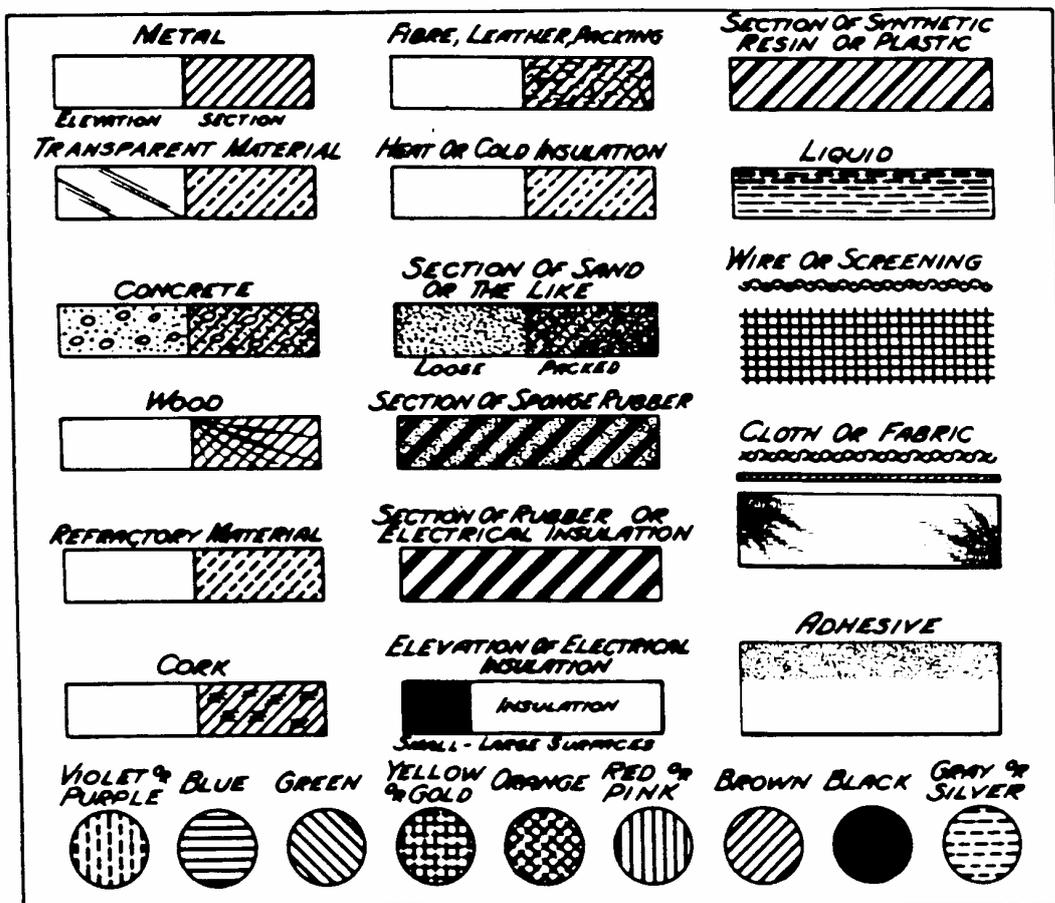
While the preferred embodiment and various alternative embodiments of the invention have been disclosed and described in detail herein, it may be apparent to those skilled in the art that various changes in form and detail may be made therein without departing from the spirit and scope thereof.

We claim:

1. A combined beverage container and shading apparatus, comprising:
 1. a beverage container, for containing a beverage;
 2. a means for removably attaching the apparatus to the beverage container;
 3. a shaft, coupled to the means for removably attaching the apparatus, and extending vertically with respect to the beverage container;
 4. an umbrella, coupled to the shaft at a point above the means for removably attaching, so as to shade the beverage container;
 5. wherein the means for removably attaching comprises a clip provided to attach to the beverage container by means of spring action and friction.
2. The apparatus of claim 1, wherein the umbrella comprises a small umbrella approximately five to seven inches in diameter.
3. The apparatus of claim 1, wherein the umbrella comprises a small paper-like umbrella with balsa framing.
4. The apparatus of claim 1, wherein the umbrella comprises a solid plastic umbrella.
5. The apparatus of claim 1, wherein the umbrella comprises a cloth umbrella.
6. The apparatus of claim 1, further comprising:
 1. a pivot joint, coupled between the shaft and the means for removably attaching; and
 2. a counterweight, coupled to the shaft,
 wherein the shaft extends downward from the pivot joint and the counterweight is coupled to the shaft at a location below the pivot joint such that when the beverage container is tilted, the shaft remains substantially vertical.
7. The apparatus of claim 1, further comprising:
 1. a pivot coupling the shaft to the umbrella to allow the umbrella to be suitably angled to shield the sun or for aesthetic purposes.
8. The apparatus of claim 1, wherein the clip is made of spring steel.
9. The apparatus of claim 1, wherein the clip is made of passtic.
10. The apparatus of claim 1, wherein the clip is made of formed cardboard.

* * * * *

資料2: MPEP 608.02 材料別のハッチングのシンボル例



資料3 INID Code

(INID: "Internationally agree Numbers for the Identification of (bibliographic) Data")

以下に主要なINID Codeを列挙(Web“サブリエ”より引用¹¹¹)

- (10) 特許、SPC または特許文献の識別
- (11) 特許、SPC または特許文献の番号
- (20) 特許または SPC 出願に関するデータ
 - (21) 出願番号
 - (22) 出願日
- (30) パリ条約に基づく優先権のデータ
 - (31) 優先権のもととなった出願の番号
 - (32) 優先権のもととなった出願日

¹¹¹ <http://www.monjunet.ne.jp/sablier/mtrl/01c.htm>

- (40) 公衆の利用に供された日
- (43) 未審査の特許文献が公衆の利用に供された日(出願公開日)
- (45) 特許文献が公衆の利用に供された日(特許公報日)

- (50) 技術的情報
 - (51) 国際特許分類(意匠特許の場合は国際意匠分類)
 - (52) 国内分類
 - (54) 発明の名称
 - (56) 説明本文とは別に記載された場合の先行技術文献リスト
 - (57) 要約または請求の範囲

- (70) 特許または SPC に関連する者の識別
 - (71) 出願人名
 - (72) 発明者名(分かっている場合)
 - (73) 権利者名
 - (74) 代理人名
 - (75) 出願人でもある発明者名
 - (76) 出願人および権利者でもある発明者名

これらの情報を利用することにより、知らない言語の特許公報などであっても、INID Code の43より出願公開日を知ることができ、Code45により特許公報日を知ることができる。

<Example: Korean Patent >

공고특허86-001329

(19)대한민국특허청(KR)
(12) 특허공보(B1)

(51) Int. Cl. ⁴
H04M 1/31

(45) 공고일자 1986년09월13일
(11) 공고번호 86-001329
(24) 등록일자

(21) 출원번호	특1983-0002987	(65) 공개번호	특1984-0005637
(22) 출원일자	1983년06월30일	(43) 공개일자	1984년11월14일
(30) 우선권주자	11898 1982년07월07일 프랑스(FR)		
(73) 특허권자	꿈빠그니 제네랄르 드 콩스뜨럭송 텔레포니끄 장-클로드 로오로 프랑스공화국 75740 빠리 세트 15 루 드 보기라르 251		
(72) 발명자	베르나르 마리 앙드레 유니에 프랑스공화국 78150 르 세스나이 루 라 빠루스 1		
(74) 대리인	강명구		
<i>심사관 : 고금영 (책자공보 제1197호)</i>			
(54) 전화 선로용 루우프 회로			

図に示すのは、韓国の公報である。右上の Code(45)より、特許公報であり、それが1986年9月13日に掲載されたと理解することができる。また、Code(21)より出願番号が1983-0002987, Code(22)よりその出願日が1983年6月30日と分かる。

参考資料 1. 3 以上

参考資料1.4-1

－ 交渉における注意点 －

交渉のスピード・アップのために

担当 小出 純子、松下 直行、吉田 哲

はじめに

技術移転の流れの中で、交渉は重要な位置を占める。交渉次第で次のステップである契約の内容は大きく変わるばかりか、交渉を失敗すれば、契約の締結に移れないケースも考えられる。交渉には様々な注意すべき点があるが、この章では、交渉を円滑に、かつスピーディーに進めるための注意点を紹介する。

<ポイント>

- ① 事前に交渉計画をたてることは勿論大切であるが、それにこだわりすぎずに、その場の雰囲気／交渉の進捗にあわせた柔軟な対応をすることが大切である。また、予め決めた条件についてはまったく譲歩できないのでは、交渉できる余地が少ない。交渉時には様々な代替案を容易しておくことが交渉のスピード・アップにつながる。
- ② 交渉相手が、どのようなライセンスをこれまでに締結しているのかを調べておく。その内容とあまりに異なる条件を提示された場合には、それらを証拠にして反論する。また、企業側がライセンスではなく技術の買取りを提示してきたときは、どのような思惑があるのかなどを理解しておくことは極めて重要である¹¹²。
- ③ 交渉において重要なのは、相手と対立することでも、相手の意見を一方的に受け入れることでもなく、双方共に利益を見出せるような案を見つけ出すことである(Win-Winの関係が必要)。技術移転は一回だけの話ではなく継続したサイクル形成が理想(更なる改良発明の技術移転のために)。従って、交渉の時には相手に納得してもらった上で合意形成することが重要となる。
- ④ 交渉においては、人と問題を分離すること、立場ではなく利害に焦点を合わせること、早まった判断をせず、より多くの可能性を考えること、結果はあくまで客観的基準によって導き出すことが重要である。
- ⑤ 実際の交渉の場から離れた食事の席などで友好関係を結び、信頼を得ることも、交渉を円滑に進める上で重要なポイントとなる。
- ⑥ 海外の企業等との交渉においては、頻繁に顔を合わせることができないため、E-mail また

¹¹² 一般的に、企業がライセンスではなく特許の買取りを提示してくるときというのは、企業がその技術に大きな将来性を抱いているときといわれる。

は電話での交渉が重要となる(実際の交渉前までに、主要な事項については合意形成し、最終調整事項だけを話し合うようにする)。交渉のスピード・アップのために、E-mail は、Yes or No の返事をもらえる形にするのが望ましく、回答の期限を設けるべきである。期限を過ぎても回答がない場合、返事の催促をすることは、海外の企業等が相手の交渉においては失礼にあたらぬ。逆に、真剣に交渉に臨んでいるという印象を与えるといわれる。

- ⑦ 常に相手の条件を伺ってから対応するのではなく、自分達の要求(金額、期間、各種制限事項など)を積極的に提示し、相手の返事を促す交渉のスタイルにも対応できることが望ましい。とりあえず、顔をあわせてから少しずつ条件を出し合うスタイルでは、時間がかかりすぎる。特に、ライセンス・フィーは最もセンシティブな項目であるが、積極的に条件提示していく姿勢が好まれる場合もあり(但し、業界の相場と比較して妥当であることが重要)。また、高い／安いといった不毛な議論にならないようにするために、将来のビジネスの規模を考え、その規模に基づいて議論する¹¹³。
- ⑧ 交渉を行うと新しい問題が生ずることがある。例えば、各国の関税手続きや会計制度のなど。また、交渉を終えた後の段取りなどをお互いが設定しなおす必要がある。そのような事項については、双方の宿題として明確にして、いつまでに返信するのかを定めておく。つまり、最終的な合意にむけて解決すべき事項と、それに向けての責任を明確にすることで、その後、交渉締結までの時間が短縮される。
- ⑨ 技術移転の交渉においては、無償の譲渡から極めて高額なライセンスまであり、どのようなスタンスで交渉に臨むべきかが難しいことがある。交渉の度に異なるスタンスを取ったのでは、相手からの信用を失う、円滑な交渉は不可能である。交渉に臨む際には、自分の基本的な姿勢を定めておく必要がある。軸のぶれない知的財産戦略のために、知的財産ポリシーを定めることは望ましく、交渉の際には知的財産ポリシーを常に意識することが必要となる。

それでは、交渉における注意点を、海外との交渉と、ライセンス交渉の2つに分けて紹介する。なお、以上の交渉のポイントについては、一般的な交渉の注意点を含む。それらは、交渉に関する書籍から学んだことであり、各自のプレゼンテーションにおいて口頭で説明した事項である。

目次

1. 海外交渉 – 交渉をスピーディーに行うために–
 - 1.1 海外企業との交渉の注意点
 - 1.2 打合せ
 - 1.3 契約の公平性
2. ライセンス交渉
 - 2.1 企業のマインド
 - 2.2 企業の戦略
 - 2.3 交渉時のポイント

¹¹³ 5000千万円の売上げしか見込めない商品に対して100万円のライセンス料は高いといえるものの、5000億円の売上げが見込める商品であれば、1000万円のライセンス料でも安いといえるのである。

2. 4 相手企業のライセンス動向を調査する

2. 5 よい交渉の終わり方

1. 海外交渉 – 交渉をスピーディーに行うために–

次に、海外企業等との技術移転における交渉では、スピーディーな交渉が要求される。NAIST は海外企業等とも多数の交渉実績を持つ。海外企業等との交渉を長年担当された、NAIST 知的財産部川本教授へのインタビューを行い抽出した、スピーディーな交渉を実現するための注意すべき点を報告する。

1. 1 海外企業との交渉の注意点

1. 1. 1 全体の勧め方

海外企業と交渉する場合、何度もミーティングを行うことは事実上困難である。東京と大阪の会社であれば、何かのついでに打合せを行うことは可能である。しかし、日本と米国、欧州の場合、その打合せには最低でも3～4日は必要であり、旅費を含めた人件費を入れると数百万円の経費が必要になるのである(概略を右に示す)。

そこで、海外企業と交渉を行う場合は、Email を活用し、主要な事項については全てメール上で合意にまで到達し、最終の調整事項とお互いの顔合わせを兼ねて最終段階でミーティングを設けることになる。従って、海外企業との交渉においては、Email の役割が重要となる。

1. 1. 2 主要な争点

ライセンス交渉において、もっとも重要な条項は、次の3点といえる。

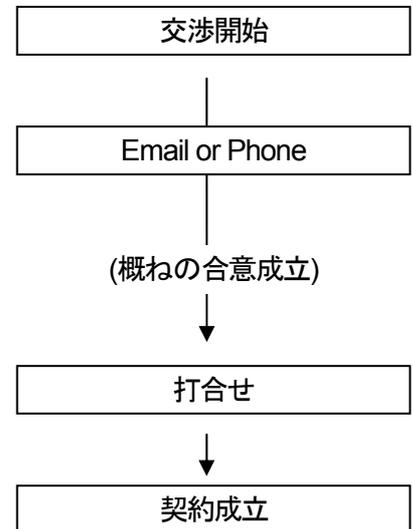
1) ライセンス・フィー(金額)、2) 契約期間、更に、3) 独占か非独占であるか。このような条件の交渉は非常に重要である。日本では、交渉の最初はまず、お互いに相手の出方を伺う場合がある。しかし、海外企業(特に米国企業)についてはそのような心配は不要である。

大学は通常ライセンサーとしての立場で交渉に臨むため、メールでの交渉においても、相手が信用できる相手と判断できた段階¹¹⁴で、こちらの条件をすぐに提示した例がある。

なお、ライセンス・フィーの算出方法については、業界の相場を十分に調査する姿勢が必要である¹¹⁵。あまりに高額な条件では、意図的にライセンスを無視し、侵害を行う企業が出てしまうかもしれないからである。そのような海賊行為が横行してしまうと、既存のライセンシーに提供できるメリットが薄れ、大学信用を悪化しかねない。業界の相場に照らして妥当な額を提示できるように十分に注意すべきである。

1. 1. 3 主要な項目以外の問題点

海外企業との契約においては、上記した主要な項目以外に合意しておかなければならな



¹¹⁴ メールが届いただけでは、どんな企業なのか不明な点が多い。その際には相手企業の情報収集

¹¹⁵ 渡部俊也等 『TLOとライセンス・アソシエイト』 株式会社BKC、pages 19-21

い点がある。例えば、ライセンス・フィーは円建てなのかドル建てなのか？ 関税における規則などである。これらの議題についても、最終的なミーティングを行う前にできるだけ合意を形成しておくことが望ましい。しかしながら、これらの話を最初にしてしまうと、事務手続きの煩雑さに驚いて交渉継続に躊躇してしまう企業も存在する。そこで、これらの副次的な事項については、主要項目の交渉を進める中で少しずつ説明していくことが望ましい。

1. 1. 4 メールの注意点

メール作成の際の注意点は、こちらが提示し、相手に対して Yes, or No と返事してもらえるようにすることである。相手にとって簡単な文面で返事ができる利点と、No という場合にはその理由をこちらが問い合わせることができ、そのような交流を通じて相手側の出方を知ることができるからである。その際に用いる文面としては、Please reply one way or the another などである。

また、Yes No だけでなく、Plan A～C まで用意し、選択してもらうスタイルも望ましい。これらは、こちらの提案を明確にすることができ、更に、相手から返事を早くもらう一つのテクニックである。

1. 1. 5 返事の期限と催促

メールを送る場合には、返事の期限をできるだけ定めた方がよい。むしろ、期限を定めないと迅速な返事は期待できないと言ってよい。その期限としては通常1週間～2週間程度である。そして、期間内に返事をもらえなければ、遠慮することなく Reminder を送る。

日本では催促することは礼儀に反する感情があるが、外国ではその気持ちは少ないようである。むしろ、真剣にその交渉に望んでいるとの真摯な姿勢を示すものとして好意的に受け取られることもあるようである。

1. 1. 6 信頼関係構築に向けて

交渉において重要なポイントはお互いの信頼関係を構築することである。メールだけのやり取りにおいてもこの点は注意しなければならない。最初、数回のメールはビジネスだけのメールであることは決して悪いことではない。しかし、中盤からは、ビジネス以外の事柄であっても、挨拶程度に挿入することが効果的である。一般的に言われることであるが、アメリカ人であれば野球(春～秋)、フットボール(秋～冬)の話などには好意的に話を続けてくれる場合があるのである。欧州であればサッカーなどである。また、政治・宗教マターは進められないものの、天候や季節のお祭りなども、出だしのトピックとして望ましいものである。

交渉はすべて相手次第の問題が多く、絶対の正解はない。そのためにも、メールであっても相手の様子を伺いつつ、コミュニケーションすることが重要なのである。

1. 2 打合せ

海外企業との打合せは最終段階であることが多い。そのため、次の点に注意する。

1. 2. 1 主要な議題、副次的な議題

主要な議題については、事前に概ねの合意形成がなされていなければならない。海外まで出向いて交渉決裂では、損害が大きいのである。よって、大きな争点である金額、期間などについては事前の合意が不可欠といえる。

副次的な項目についても合意形成されていることが望ましいが、あまりに細かい点が多くあるので、それらについてもメールで全て話しあうのは得策とはいえない。そのような項目をリスト

にまとめ、打合せで一気に合意形成を図るのが望ましい。(契約書の事前送付)

最終的な合意形成までに、どれだけの項目について合意しなくてはならないのか明確にするために、ある程度の話し合いが進んだ段階で、契約書を送付することが望ましい。それらには、基本的に全ての条項が盛り込まれているため、相手にとっても、話し合うべきポイントが明確になるのである。特に、海外企業の場合は異なる文化を有しており、こちらの常識が通用しない場合が珍しくない。そのためにも、米国風のできるだけ詳細に述べている契約書の雛形は役に立つのである。

1. 2. 2 アジェンダの送付

日本の会議も同じであるが、事前に話しあう事項が不明では効率的な会議はできない。そこで、打合せを行う前には話し合う必要のある綱目を全てリストにし、それをアジェンダ (Agenda) として相手側に送付しておくことが必要である。

1. 2. 3 打合せの進め方

複数の項目がある場合、合意が容易な項目から打合せを進めるのがよい。お互いが協力関係にある点を認識できることで、その後の話し合いが円滑化するのである。また、問題となっている項目について話し合う場合も、これまでの努力を無駄にしないためにも、双方の担当者が協力する姿勢になりやすいのである。

1. 2. 4 打合せの終わり方

通常、打合せの終わりには議事録を作成に双方が署名をする。これを持ち帰り自分たちの組織に報告をする。しかし、まだまだ、交渉すべき項目が残ってしまったような場合、議事録に記載すべき内容でお互いの意見が食い違うことがある。そのような場合は、あまり議事録の作成にこだわるべきではないといえる。ここで争っては、今後の交渉自体が困難になることがあるからである(最優先事項は、交渉の継続である)。このような場合は、今後の交渉に向けて、お互いが自分たち用の議事録を作成することが望ましい場合もあるのである。また、活用できるツールとしては打合せで用いたホワイトボードのコピー、その写真なども利用する場合がある。

1. 2. 5 各自の宿題

打合せの中で新しい問題が生ずる場合がある。各国の関税手続きの相違や会計制度の違いなど。これらについては、自国分はそれぞれが調べて相手に報告することを約束しておくことが望ましい。

つまり、最終的な合意にむけて、解決すべき事項とそれにむけての責任を明確に分担しておくことが必要である。これがないと、打合せにまで盛り上がったお互いの熱意が、打合せ後の時間の経過と共に冷めていってしまうことになってしまうからである。

1. 3 契約の公平性

交渉時において、注意すべき点として、契約の公平性がある。つまり、A 社には500万円だったにも関わらず、B 社には100万円でライセンスしたことがA 社に知れた場合、A 社にどのように説明するのか、といった問題である。

ライセンス交渉は相手に応じて様々な条件が付随するため、同じ特許のライセンスでもその料金が異なることは良くある(単なる技術の使用許諾なのか、それとも技術指導料込みなのか)。

しかし、ライセンシーはその金額だけに注目して、契約の合理性を判断する傾向にある。特に海外の企業については日頃から親密に交流できるわけではなく、一旦信用を失うと挽回するチャンスも少ない(海外で悪名が広がるとその損害は甚大である)。そこで、契約をする際には、その公平性について、十分に説明できるように準備しておくことが重要である。また、交渉の中でも、必要があれば、ライセンス料の理由などについて、納得してもらえよう努力することが重要となる。

1. 4 知的財産ポリシーが交渉の基本的スタンスを定める

技術移転の交渉においては、無償の譲渡から極めて高額なライセンスまであり、どのようなスタンスで交渉に臨むべきかが難しいことがある。交渉の度に異なるスタンスを取ったのでは、相手からの信用を失ってしまい円滑な交渉は不可能である。また、A 社には極めて高額なライセンスを提示する一方で、B 社に異なる金額を提示し、それについて明確な理由がないとすれば、それは社会的に見ても好ましい事態とはいえない。そこで、技術移転を行う組織としては、軸のぶれない交渉を行うためにも、自分の基本的な姿勢を定めておく必要があり、その一つとして望ましいやり方は、知的財産ポリシーを定めることといえる(交渉の際には知的財産ポリシーを常に意識することが必要となる)。

1. 5 NAISTの知的財産ポリシー¹¹⁶

ここでは、NAIST の知的財産ポリシーを紹介する。

『1-2 アカデミック・フリーダムと大学プロパテントの両立・整合』

大学研究においては、研究における研究者の主体性、自主性及び自立性と研究発表の自由が尊重されなければならない(アカデミック・フリーダム)。本学は、研究成果の公開とその知的財産権保護について、研究者の主体性・自主性・自立性を尊重するとともに、研究者の知的財産マインドの醸成及び向上を図りながら、大学研究におけるアカデミック・フリーダムと大学プロパテントの両立・整合を図っていく。

・
・
・

『1-5 本学における社会貢献 - 産業界への貢献 -』

本学における社会貢献は、本学の先端科学技術分野における高度な基礎研究の成果を科学技術の進展に役立たせること、かかる研究成果に基づく高度な教育により人材を養成し、学界及び産業界に送り出すことに加え、今後、研究成果を産業界に技術移転し、産業界に役立たせることに力点を置いて取り組んでいく。

さらに、ここ奈良の地から世界に羽ばたく新規事業・産業の創出に、本学の研究成果が貢献できるよう、研究に際しては、その先に、「成果を産業界に役立たせる」ことをも視野に入れて研究に取り組むことを研究姿勢のひとつとして啓発していくとともに、学内、学外との連携を図り、基礎研究の成果の評価を図りながら、産業応用に結びつける活動を積極的に進める。

本学のTLO機能の充実強化を図り、本学の研究成果(知的財産権)の産業界への技術移転を促進する。かかる技術移転に際しては、本学の研究成果を核にその応用研究について、民間等との共同

¹¹⁶ NAIST知的財産ポリシー http://ipw.naist.jp/chizai/sankan_kisoku/01.html

研究及び受託研究を積極的に進める等、多角的かつ戦略的な産官学連携を図り、本学の研究成果の技術移転を効果的に推進する。

① アカデミック・フリーダムの尊重

NAIST では、アカデミック・フリーダムの尊重をその基本理念の一つとする。よって、技術移転交渉の際には、研究者の意思を尊重することが重要。研究者が低額の広域なライセンスを望むのであれば、技術の性質を考えて、そのようなスタイルも検討する必要あり(最終的に、最も早く広域に技術が普及できるスタイルを選択すべきである)。また、研究者の将来の研究成果の発表の妨げのような約束事項については、十分に注意を払うべきであり、少なくとも研究者の合意の上で交渉を進める姿勢が必要となる。そして、研究成果の公表の自由などについて交渉が難航した場合であっても、安易な妥協をするのではなく、アカデミック・フリーダムの姿勢については、相手に納得してもらえるよう最大限の努力を払うべきである。この点が、利益追求が主目的である企業間の交渉と大きく異なる点である。

② 社会貢献 — 産業界への貢献 —

NAIST の知的財産ポリシーの一つは、研究成果を通じた社会貢献である。よって、技術移転の先を定める場合や、その条件を定める場合は、移転した技術が産業界においてもっとも効果的に利用される条件を検討すべきである。

- ・ 基本技術についての特許であって、様々な分野で応用される可能性があるのであれば、一社独占とするのではなく、複数社にライセンスするスタイルや、業界ごとに区分けして業界ごとに独占ライセンスを行うことを考える。

- ・ 医薬などの分野で極めて公共性が高い技術については、企業側がどれだけ独占を希望したとしても非独占として、一定条件を満たしたすべての企業にライセンスを行うといったスタイルである。

- ・ 独占的ライセンスでなければ製品化に向けた投資ができないと認められる場合であれば、独占的ライセンスを検討する。

以上のように、交渉のケースは様々なものの、知的財産ポリシーに基づいて自らの姿勢を定めることが望ましい。

2. ライセンス交渉 (吉田メモ)

ここでは、ライセンス交渉についての注意点を紹介する。以下の内容は、政策研究大学院大学、知的財産マネジメント研究会 (Smips¹¹⁷) において行われた東京大学TLO、山本貴史氏による勉強会を参考に吉田が作成した。

2.1 企業のマインド

① 将来性が見込める技術であればあるほど、企業としては特許の買取、Initial Fee だけにしようとする。買取の話がでたら、相手が興味もっているといえる場合が多い。譲渡してしまうと、今後の開発する全ての技術が利用関係になってしまい、他社へのライセンスなどできなくなってしまう点に注意が必要である。事実上、改良発明の価値を失うことになってしまう。よって、譲渡については、その分野で開発されるすべての技術をその会社に譲るぐらいの気持ちが必要となる(慎重

¹¹⁷ <http://www.smips.jp/>

に検討すべき。特に、研究者がその企業と長期間で付き合いがあるのかを確認すべき)。買取を断る理由としては、大学の公共性、技術の広域の利用促進といった観点を説明することが望ましい。

※ 毎年、使用料を支払い続けるランニング・ロイヤルティの場合、企業の知財部によっては、屈辱感を覚えるらしい(毎年支払う理由を役員に説明する必要あり)。その点、一括払いであれば、屈辱感は一回きり。この点、一括払いが望ましいといえる。また、可能であれば費用の名目を共同研究費や技術指導料などにした方がよいのかもしれない。(現時点では、各大学ともに産学連携の成果としてライセンス収入の増加を目標にしているため、項目名の変更はこの点で難しい)

② 企業にとって、これから研究開発に投資する場合、独占実施権を望む。このように、独占を望む企業に対して非独占のライセンスに納得してもらうための理由としては、知的財産部のライセンス・ポリシーを理解してもらうことがある。例えば、薬の発明のように、公共性の高い技術については、非独占のライセンスを原則としているというライセンス・ポリシーから非独占のライセンス以外はありえない点に合意してもらう。

③ 非独占のライセンスの場合、ライセンス数を公表して募集することもある。残りのライセンス数が少なくなると企業にとって積極的に契約にいたるモチベーションとなる。ある企業にはライセンスを認め、他社には認めないとすると独占禁止法違反のおそれが生じてしまうので、公平な観点から会社を選ぶ姿勢が必要となる。

※ ライセンス数を公表し、先着順とすることは、基本的に独占禁止法に違反しないものとする。但し、それも公募の内容次第、実務の際には注意を要す。

2.2 企業の戦略

企業が価格の交渉をする基本的テクニックとしては、相場より高いとあって、提示額より低額を要求することがある。例えば、“この提示額は、類似技術についてのスタンフォード大学の提示より高い”などである。しかし、ライセンス料については、技術が異なる以上、参考にならないことも多い点に留意すべきである。Fee の妥当性については、どのようなビジネスプランであるのかを参考に考えるべきである。

2.3 交渉のポイント

技術移転の場合、その値段は極めてあいまい。値切ろうとする企業との間でお金が高い、安いといった不毛の議論になりかねない。そうならないためにも、交渉の最初には相手のビジョンのビジョンを伺うのが望ましい。その際に注目すべき項目としては、

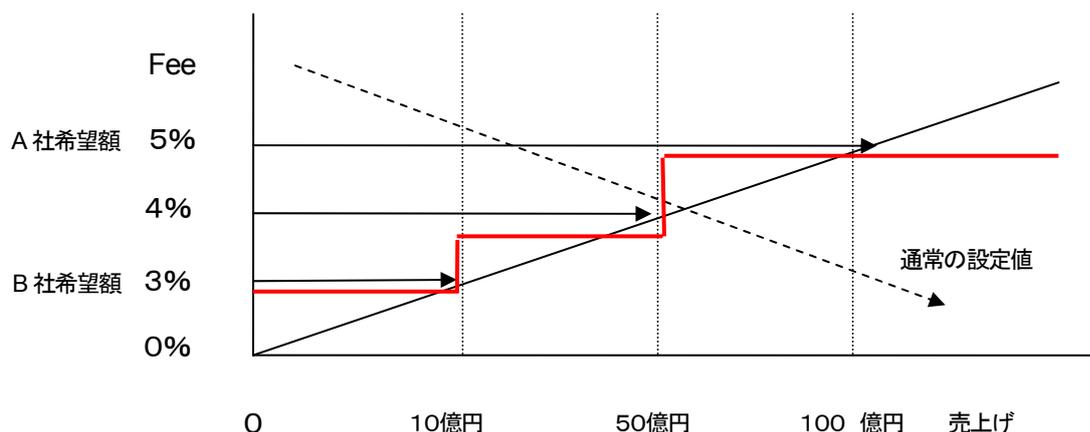
- ・ 事業規模(〇〇億円)
- ・ 開発費用、開発の人員
- ・ 商品展開

ライセンス・フィーとしては、その事業規模から妥当な話をできる。例えば、年商1億程度の商品に用いられる技術に対して5000万円の Fee は請求できない。しかし、5000億円のビジネスを始めるといえるのであれば、その初期投資の一つとして5000万円程度の投資は十分に妥当といえる。

<お互いの主張を採用したランニング・Fee の設定例>

ライセンス料の設定において、双方(A社とB社)の意見が食い違う場合、お互いの意見を採用する形で次のようなライセンス・Feeの設定例がある。ここに一例を紹介する。

ライセンスを希望するB社は、ライセンス料は売上げの3%を主張し、特許権者のA社は5%を希望する場合。まず、B社に対して売上げ予測を伺う。そして、B社が10億円と予想した場合、10億円までは3%とし、それ以上の売上げがあった場合には、段階的に増加して、最終的にA社の額を採用してもらう手法である。



10億まで 3%、50億まで 4%、それ以上5%

このような提示の場合、自分が予想する10億までについては、自分の主張が受け入れられているため、10億までについては反論する理由がない(合意が形成される)。通常、売上げが大きくなるに従いライセンス料は低下するものであるが(図中、点線)、このケースでは増加する。B社が予測するとおり売上げが10億円程度であれば、ライセンスは3%でありA社の希望には沿わない。しかし、A社が予想するように、売上げが10億を超えるようであれば、10億以上についてはA社の希望が採用されるものである。更に、売上げが100億であったとするならば、3%のライセンスFeeの対象となっている10億円は総売上げの1/10であり、合計のライセンスFeeにさほど影響は無いといえるのである。

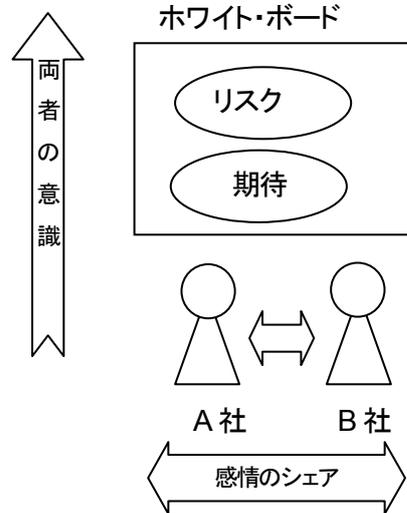
このように、相手側との意見が対立した場合は、段階的に考えて、ある段階までについて相手の意見を受け入れてしまうことで、こちらの要求を相手に納得してもらうことに前進するのである(交渉のスピード・アップにつながる)。

なお、上記の例の場合、売上げ予測に自信がもてないB社であれば、金額によらずに4%で合意してくれるかもしれない。

2. 3. 1 対立しない試み(ホワイト・ボードの活用)

交渉時において重要なことは、相手と対立するのではなく、お互いの合意を見つけることである。合意形成に向けてお互いが協力しあう点を明確にするツールとしてホワイト・ボードを活用することができる。

ここでは、双方の主張(リストと期待)をボードの記入することで、お互いの意識をボードに向かわせる。そして、ボードに向かう両者はリスクと期待をそれぞれシェアする仲間意識を持てるのである。



2. 3. 2 「全体最適」のすすめ

知財ビジネス交渉において、知財部門は自部門の利害(部分最適)だけを主張し企業全体としての利益(全体最適)が見えていない場合があると指摘される¹¹⁸。それは短期の勝負ではなく、長期的な視点でビジネスを考えることにも関連する。つまり、知財交渉においても他の交渉と同じように、必要に応じて「捨てゲーム」が必要ということである。技術移転においても目先のライセンス・フィーの大小よりも、重要な事項が隠れているかもしれない(事業全体の円滑化、競合他社との円滑な関係など)。

2. 4 相手企業のライセンス動向を調査する。

交渉相手が他社とどのようなライセンスを結んでいるのか調べておくことは極めて有効である。例えば、A社がB大学と医薬の分野の特許について4%のライセンスを結んでいることが分かれば、こちらとしてはB大学と4%でどうして自大学とは4%できないのかたずねることが可能である(相手に説明をもとめ、相手が説明できないようなら4%への合意がされるかもしれない)。

相手企業のライセンス状況を調べることは容易ではないが¹¹⁹、相手企業のライセンス状況を調べるすべとしては、日本国内では金融庁が運営するEDINET (<http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm>)が利用できる。外国企業については、FindLaw (<http://jp.findlaw.com/>)が利用できる。

<EDINET>

EDINETとは(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)の略称であり、『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』を意味し、このサイトからは、業種別に区分された各企業の有価証券報告書等を閲覧することができる。そして、その中にある

¹¹⁸ 妹尾堅一郎、知財関係者が陥る、4つの「思考の罟」、パテント 2005. 8 vol. 58, pages 38-42

¹¹⁹ 鮫島、戦略的知的財産ハンドブックでは、価値評価の困難な理由の一つとして、市場におけるライセンスが公表されていない点が挙げられている。

「重要な契約」の項目には、その会社がどの企業とどんな技術についてのライセンスを契約しているのか、また、そのライセンス・フィーのおおよその範囲を明記してある場合がある。これらは、契約交渉前に、相手企業が合意できる交渉の幅を知るうえで貴重な情報である。

<FINDLAW>

Find Lawでは、Intellectual Property AgreementsについてのLicensing集を公表している (<http://contracts.corporate.findlaw.com/type/operations/ip.html>) ここから、企業間のライセンス情報(Updateな情報)を入手することができる。現在、公表されているライセンスにはApple社、AOL、AMDなどビッグ米国企業のライセンスのほか、Fujitsuなどの日本企業のライセンスも公表されている。その中では具体的な契約の金額が明記されている場合もある。これらの数値もその企業との交渉や、同じ業界に属する企業に対して業界の標準(少なくとも一例)を示すための証拠として貴重である。

<サイトへのアクセスの仕方>

FindLawのホームページにアクセス (<http://lp.findlaw.com/>)

“Research Tools”を選択

FORMの中にある“Business Contracts”を選択 (<http://contracts.corporate.findlaw.com/>)

BY TYPE のカテゴリの中での Intellectual Property Licenses を選択する。

(様々な企業のライセンス内容が公表されている)

2. 4. 1 企業理念を調べる

会社の理念などから技術移転への協調を促すことが可能な場合がある。

例えば、SONY、井深 大氏の創業理念(東京通信工業株式会社設立趣意書)では、産学連携を詠っている。このようなコネタから、話をつなげ、会社の理念に沿った産学連携活動に協力願うといった姿勢は、双方の合意形成に向けて望ましいといえる。

会社設立ノ目的

- 一、 真面目ナル技術者ノ技能ヲ、最高度ニ發揮セシムベキ自由豁達ニシテ愉快ナル理想工場ノ建設
- 一、 日本再建、文化向上ニ対スル技術面、生産面ヨリノ活発ナル活動
- 一、 戦時中、各方面ニ非常ニ進歩シタル技術ノ国民生活内ヘノ即事応用
- 一、 諸大学、研究所等ノ研究成果ノ内最モ国民生活ニ応用価値ヲ有スル優秀ナルモノノ迅速ナル製品、商品化
- 一、 無線通信機類ノ日常生活ヘノ浸透化並ビニ家庭電化ノ促進
- 一、 戦災通信網ノ復旧作業ニ対スル積極的参加並ビニ必要ナル技術ノ提供
- 一、 新時代ニフサワシキ優秀ラジオセットノ製作普及並ビニラジオサービスノ徹底化
- 一、 国民科学知識ノ實際的啓蒙活動

第4条に、大学で生まれた研究の成果を迅速に製品・商品化する旨が述べられている。これはまさに産学連携である。ソニーの創設者は会社設立当時から産学連携の重要性を理解していたといえるのではないだろうか。日本の将来を考えた先見の明にただ畏れ入るだけである。

2.5 よい終わり方

- ① 相手の企業が興味を持っている場合であれば、こちらが検討することを約束して分かれるのではなく、相手企業が検討事項を持って帰ってもらえるように数種類の代替案を容易しておくことが望ましい。
- ② 合意が見込めない場合は、撤退する勇気も必要である。そのためにも、売り込みをする場合は、一社に決めるのではなく、最終的には複数の会社に売り込みするプランが望ましい。但し、同時に複数社にアクセスする必要はない。一社ずつアクセスしてもよい。それは戦略次第である。
- ③ 合意が見込めない場合は、喧嘩別れするのではなく、次会えるチャンスがあるような分かれ方をすべきである。例えば、「今回は満足してもらえない技術ではなく申し訳ありませんでした。次回は、もっとよい技術を紹介させていただきます。」など。売り込みをすればするほど、営業先が減っていくようでは、長期の成功は見込めないのである。

この点は、米国視察を行った際に、George Mason Univ. のMurphy女史からも同様のことを聞いた。それは、技術移転はお互いの信頼が大切。よって、一回目のコンタクトでは成功することは少ない。2、3回と繰り返しあうことで信用が増し、技術移転への合意が形成されるということであった。¹²⁰

【参考資料】

- ・ 中村秀雄 『国際契約交渉のキーポイント』 社団法人商事法務研究会
- ・ フィッシャー&ユーリー 『ハーバード流交渉術』 三笠書房
- ・ 二木紘三 『交渉の技術がみるみる上達する！』日本実業出版社
- ・ 渡部俊也等 『TLO とライセンス・アソシエイト』 株式会社 BKC
- ・ 村上 哲良 『まちがいだらけの海外契約の現場』 東京図書出版会
- ・ 妹尾堅一郎、知財関係者が陥る、4つの「思考の罠」、パテント 2005. 8 vol. 58

【参考 Web】

- ・ 東京通信工業株式会社設立趣意書：
<http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/prospectus.html>
- ・ NAIST 知的財産ポリシー：http://ipw.naist.jp/chizai/sankan_kisoku/01.html
- ・ EDINET：<http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm>
- ・ FindLaw：<http://jp.findlaw.com/>
- ・ 政策研究大学院大学、知的財産マネジメント研究会 (Smips) <http://www.smips.jp/>

以上

¹²⁰ 技術の優劣だけが、技術移転の成功の鍵ではないのである。技術が優れていることは前提条件。次に、その橋渡し役のスタッフ双方が信用を構築できてはじめて、技術移転の第一歩が始まるのである。

参考資料1. 4-2 — 公共政策における合意形成のあり方から学ぶこと —

担当 吉田 哲

はじめに

技術移転を行う際、移転先企業に技術の価値を納得してもらい、それに見合う対価の支払いを促すには、双方の合意形成がなされることが必須といえる。技術移転のための合意形成ではないものの、世の中には様々な分野で合意形成を導くための研究がなされている。技術移転についての交渉はまだまだ始まったばかりであり、他の分野から学ぶことは多い。今回は公共政策における合意形成のあり方を紹介¹²¹、その中から大学の技術移転に利用できる部分についてコメントと付する。

<ポイント>

- ① 仲介者の役割
仲介者、中立者としての適切な役割を認識すること
- ② プレゼンテーションの改善
多用な開示手段、段階的な情報提供を行うこと(Leaflet や Web の活用)
- ③ Public Involvement (PI)
一方的に情報を押し付けるのではなく、相手側からも積極的に話し合いに参加できるような環境を整えること
- ④ 他の分野に注目
世の中には対立する双方を合意に導くための様々な試みが行われている。それらのテクニックの中には技術移転においても利用できるものが含まれると考える。技術移転の専門家としては、それらについても注意を払い、自己の能力向上に努めることが望ましい。

1. 仲介者の役割

公共政策において市民との合意形成においてメディエーター(仲介者)が行う作業として次の点が紹介されている(page 61)。

- ・合意の公正さを確保する
- ・利益に焦点を当てた議論を促す (その他は省略)

技術移転スタッフは大学に雇用されているものの、研究者ではなく発明者と企業との間に位置することから、メディエーターとしての性格を備えることが可能といえる。本論文では、メディエ

¹²¹長澤光太郎等、公共政策における新しい合意形成のあり方、三菱総合研究所、所報 No.37, 2000
<http://www.mri.co.jp/REPORT/JOURNAL/2000/jm00102320.pdf> (last visit Nov.16, 2005)

イターの役割として公正さの確保が紹介されており、この役割は技術移転を行う際にも重要な要素ではないだろうか(相手からの信頼確保ともいえる)。

企業への技術移転の一形態として(技術移転スタッフの立場)として、100%発明者のサポートといった立場ではなく、中立者としての立場(一歩引いた立場)を表明することにより、企業側に合意の公正さを担保することができ、交渉が円滑に進む場合もあるのではないだろうか。

※ なお、代理人を使う利点として、自分にはない専門知識、相場観、専門的技術的知見、交渉に関する時間などを補ってもらうことがある¹²²。大学の発明者に信用してもらうために、技術移転スタッフは代理人としてのスキルを備えなくてはならない点は当然である。

2. プレゼンテーションの改善

「合意に達するための最も重要な要素のひとつは性格な情報の伝達である」と説明し、正確な情報を伝えるためにプレゼンテーションが重要であると説明されている。そして、情報の開示手段としては一つの媒体に全ての情報をつぎ込む必要はなく、対象者に適したプレゼンテーションを行うことが重要であるという。そして、通常用いられる手段としてはニュースレターや WWW であり、一般市民に理解しやすいように文章を少なくして図表を多用する点を紹介している。また、ニュースレターを繰り返し発行することで、大量の情報を複数回に分けて提供する点を説明している。

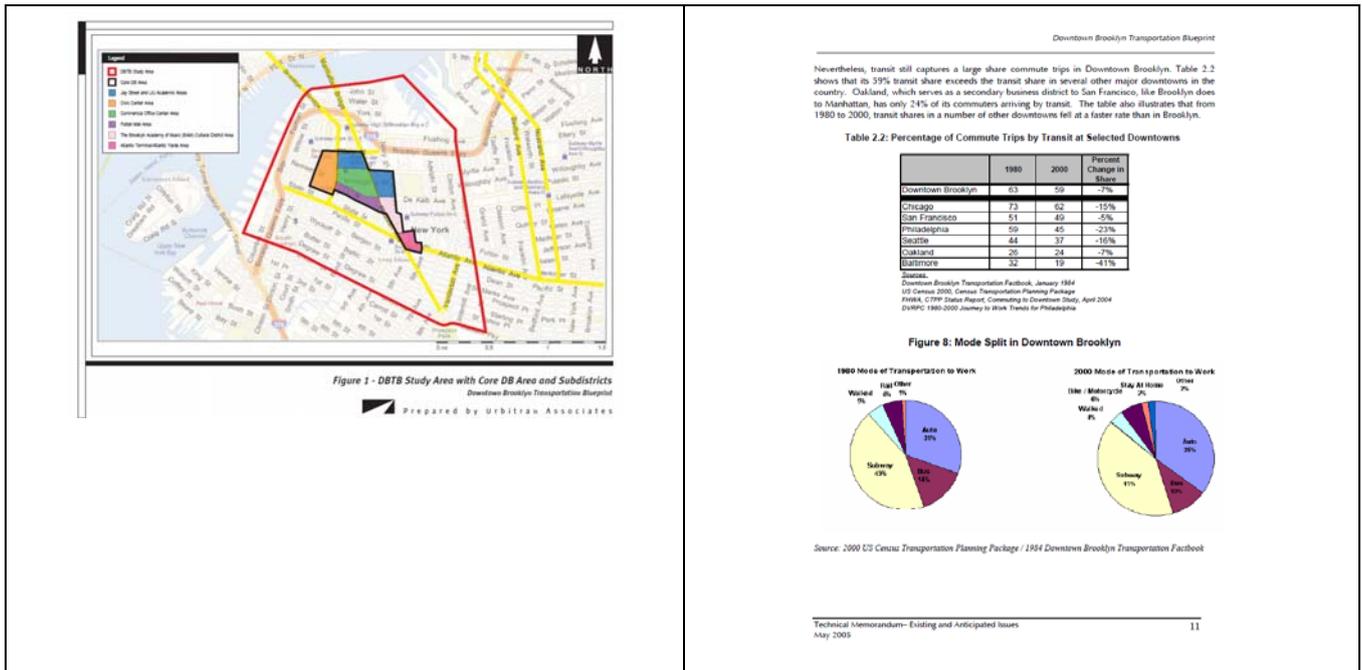
更なる例として、マサチューセッツ工科大学都市工学学科のコンピューターリソース研究室¹²³では、情報提供や合意形成を目的とした様々なマルチメディアの活用方策について研究をしており、バーチャルリアリティ技術やビデオ会議などの活用を提案している点を紹介している(page 64)。

以下は、ニューヨーク州交通局の都市拡張計画“Downtown Brooklyn Transportation Blueprint”に関する情報開示の資料である¹²⁴。この資料では、テキストだけでなく、図面や表を活用し理解しやすくなるよう工夫をしている点が伺える。また、これらの情報は印刷物として配布されるだけでなくWWWを通じて入手可能であり、そのアクセスが容易である。

¹²² <http://www.geocities.jp/negomit/lect/lecture8.html> (last visit Nov.15, 2005)

¹²³ <http://gis.mit.edu/>

¹²⁴ http://www.nyc.gov/html/dot/pdf/dbtb_tm_part_i.pdf



- 様々な情報開示手法の活用

今回の OJT においても、Letter や Email を活用して情報を提供することとしている。その他、新しく WWW を立ち上げ、様々な媒体を通じて情報提供を行うこととした(技術情報へのアクセスの利便性の向上を図っている)。このように様々な媒体を用いる点は双方の合意形成を図る上で望ましいものといえる。また、最初の Letter についても理解しやすさを重視して図表を活用する点に工夫を行った。

- 段階的な情報開示

今回紹介した、公共政策における合意形成の観点から、大量の情報については、数回に分けて提供するスタイルが望ましいことが確認できた(情報量を徐々に増やしていく)。技術移転を行う際、発明とその技術をある程度理解してもらう必要があり、そのためには多くの情報を提供する必要がある場合が多い。そこで、技術に関する情報については最初にすべての情報を提供するのではなく、最初のコンタクトである Letter では必要最小限に抑えることとした。一方、更なる情報を望む相手に対しては WWW を通じて情報提供を行うこととした。そのために、Letter の発送時までは WWW を立ち上げ、Letter にはその WWW のアドレスを明記することとする。

なお、新しい関係構築との観点からすれば、Letter も一回だけでなく複数回に分けて(定期もしくは不定期に)提供することも検討に値するといえるだろう。

3. Public Involvement

公共政策における合意形成においては、Public Involvement (PI)が極めて重要であると説明している。Public Involvementとは、行政機関が主体となって行われるソーシャル・コミュニケーションで、オーソライズに先立つ合意形成を目的とした一連の取り組みである(市民の積極的な参加を促す取り組み)。実際、上記Brooklynにおける都市開発計画を紹介するWebでも、Public

Hearingの案内とその参加の呼びかけを行っている¹²⁵。このWebでは、Studyの目的のほか、Hearingの議題紹介、更に、質問や意見を歓迎する旨と質問をするためのWeb Pageが設けられており、市民との情報のシェアを図り、合意形成を促しているといえる。

<p>Study Process and Public Involvement</p> <p>The Downtown Brooklyn Transportation Blueprint is a year long study that will involve local stakeholders, relevant agencies and regional policy experts.</p> <p>Input from the public is an important part of this study. An initial public meeting is scheduled for Monday, December 6, 2004 from 4:30 PM to 6:30 PM at Brooklyn Borough Hall, 2nd Floor Courtroom to obtain your input and hear your issues and concerns.</p> <p>Issues to be discussed include:</p> <ul style="list-style-type: none"> Access Mobility Congestion Growth Pedestrian and bicyclist needs Parking <p>NYCDOT welcomes your questions and comments and encourages all interested members of the public to provide input.</p>	<p>(1)表紙、Hearing の呼掛け</p>  <p>(2)質問の受付</p> <p>Comments on Downtown Brooklyn Tra</p> <p>NYCDOT welcomes your questions and comments and encourages all ir</p> <p>In the future, return to this website for more specific ways to provide your</p> <p>* Required fields must be completed before submission.</p> <p>Name: <input type="text"/></p> <p>Email: * <input type="text"/></p> <p>Organization <input type="text"/></p> <p>Zip Code: <input type="text"/></p> <p>Your comments: <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/></p>
---	---

Public Involvement の手法としては、配布媒体だけでなく、WWWによる定点媒体、現地見学会やフォーラム開催といったイベントも紹介されている。これらは、合意形成においていかに多くの人に理解してもらえるか、情報をシェアすることが重要であることを示しているといえる。

これを技術移転に置き換えてみると、技術移転は企業に対して行うものであるが、最終的にその技術は製品となって一般ユーザ(つまり市民)に行き渡ることとなる。すなわち、技術移転を行う際にも企業だけへの技術説明だけでなく、一般市民への技術説明も重要な役割を果たすのではないだろうか。これは思いつきであるが、例えば、一般市民の技術の理解が普及するほど、企業への技術移転が促進されることはないだろうか。

¹²⁵ <http://www.nyc.gov/html/dot/html/motorist/downtownblueprint.html>

例:

- ① 大学は技術を市民に広く発表する、理解してもらえよう努力する。
(NAIST がカフェインレスコーヒーの開発に成功したことを国民全体が理解する。また、その技術的特長や利点・欠点を理解する)
- ② 企業は市民が技術を理解していることからそのマーケット性をより高く評価するようになる(企業として技術の理解度は同じであっても、PI が進むにつれ市場への期待が高まる)
- ③ 大学が企業にコンタクトした際、企業は従来よりも関心を示すようになる
(交渉学でいわれるところの期待値を高めることにより、交渉は成立しやすくなる。合意可能領域 ZOPA への影響もあり)。

※ NAIST 桐畑哲也助教授のコメント

遺伝子組換え生物(GMO)などの技術移転は一般市民に与える影響が大きく、この点で公共政策と共通する点がある。GMO の技術移転における PI の活用など考えてはどうか? 課題としては、PI には多くの費用、人材が必要とされる。大学が常に向き合う問題であるが、限られた資源(予算、人材)をどの程度 PI に振り分けるのかが実務の課題となる。

おわりに

今回は公共政策においてどのように市民との間で合意形成を確立するのかを紹介した。交渉に王道はなく、ケースに応じて臨機応変に対応を変化させることが重要と言われる。Public Involvement などは規模の大きな話であり、なかなか実践することは難しいだろうが、その重要性を理解しておくことは技術移転スタッフとして有意義なことと思う。

合意形成については他分野で進んだ研究がなされていると思われる。技術移転の分野だけで勉強するのではなく、他の分野の進んだ技術・テクニックに注目し、それを活用する姿勢が重要である。今回はそれらを紹介し講義を終える。

【参考文献】

- ・ 長澤光太郎等 『公共政策における新しい合意形成のあり方』 三菱総合研究所、所報 No.37, 2000
<http://www.mri.co.jp/REPORT/JOURNAL/2000/jm00102320.pdf> (last visit Nov.16, 2005)

【参考 Web】

- ・ マサチューセッツ工科大学都市工学学科のコンピューターリソース研究室: <http://gis.mit.edu/>
- ・ ニューヨーク州交通局の都市拡張計画に関する情報開示の資料:
http://www.nyc.gov/html/dot/pdf/dbtb_tm_part_i.pdf
- ・ Brooklyn Public Hearingの案内とその参加の呼びかけ:
<http://www.nyc.gov/html/dot/html/motorist/downtownblueprint.html>

以上

参考資料1.4 まとめ

【参考文献】

- ・ 中村秀雄 『国際契約交渉のキーポイント』 社団法人商事法務研究会
- ・ フィッシャー&ユーリー 『ハーバード流交渉術』 三笠書房
- ・ 二木紘三 『交渉の技術がみるみる上達する！』日本実業出版社
- ・ 渡部俊也等 『TLOとライセンス・アソシエイト』 株式会社BKC
- ・ 長澤光太郎等、 公共政策における新しい合意形成のあり方、 三菱総合研究所、所報 No.37, 2000
- ・ 村上 哲良 『まちがいだらけの海外契約の現場』 東京図書出版会
- ・ 妹尾堅一郎、知財関係者が陥る、4つの「思考の罠」、パテント 2005. 8 vol. 58
- ・ 嵯峨明雄 『特許ネゴシエーターの技法』 産業科学システムズ

【参考 Web】

- ・ 東京通信工業株式会社設立趣意書：
<http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/prospectus.html>
- ・ NAIST知的財産ポリシー：http://ipw.naist.jp/chizai/sankan_kisoku/01.html
- ・ EDINET：<http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm>
- ・ FindLaw：<http://jp.findlaw.com/>
- ・ マサチューセッツ工科大学都市工学学科のコンピュータリソース研究室：<http://gis.mit.edu/>
- ・ ニューヨーク州交通局の都市拡張計画に関する情報開示の資料：
http://www.nyc.gov/html/dot/pdf/dbtb_tm_part_i.pdf
- ・ Brooklyn Public Hearingの案内とその参加の呼びかけ：
<http://www.nyc.gov/html/dot/html/motorist/downtownblueprint.html>
- ・ 政策研究大学院大学、知的財産マネジメント研究会 (Smips) <http://www.smips.jp/>

参考資料 1.4 以上

参考資料1.5-1 - 技術移転契約(ライセンス、NDA)の注意点 -

担当 角 秀樹、溝口 敦

はじめに

技術移転とは知的財産を事業化する企業にライセンスすることである。ここで、ライセンスは当事者の意思の合致により契約として成立するが、契約後のトラブルを避けるためにも、契約の中身を十分検討する必要がある。特許権をはじめとする知的財産権は民法上の有体物(民法85条)たる所有権(民法206条)と異なり、技術的思想であり、物理的な占有ができないことも多いなど、一般的な契約と異なる面をもつ。OJTプログラムでは、NAISTの知的財産本部のスタッフへのインタビューのみならず外部弁護士によるセミナーなどが開催され、契約についての様々な注意点を伺うことができた。そこで、本章では技術移転する際のライセンス契約について注意すべき点と、守秘義務契約についての注意点を報告する。

更に、職務発明と法人著作物については、被雇用者が成した知的創作物として共通するものの、その定義や承継について違いが存在する。その違いを理解することは有用であると考え、補充資料として巻末に紹介する。

目次

1. ライセンス契約
2. 秘密保持契約(NDA)
3. 職務発明について
- ※4. 会社合併の際の注意点

1. ライセンス契約

ライセンス契約における主な注意点は次の通りである。

<ポイント>

① ロイヤリティの算出

交渉において最も難航する議題の一つであり、その内容が不明確ではトラブルを招く。近年では、一時金、Running Fee、更新時の再計算など、その費用の算出方法も複雑になってきている。すべての項目を明記し、合意の上で署名できるよう注意が必要である。

② 独占禁止法との関係

特許法は独占禁止法による例外として規定があるものの(独禁法21条)、特許権の不当な行使まで認めるものではない。契約のすべての条項は、独占禁止法による指針¹²⁶に違反しないよう注意が必要である¹²⁷。

¹²⁶ 「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」

http://www.meti.go.jp/policy/kyoso_funso/pdf/tokkyo.pdf (last visited Jan. 2006)

¹²⁷ このことは、米国においても同様である。「米国における特許と反トラスト法との関係については、反トラスト法上の評価が特許法上の評価に優先するとの判例理論が確立している。」と紹介されている(村上雅博、浅見節子、特許・ライセンスの日米比較、弘文堂、page 103)

③ 特許権を共有する問題(不実施補償)

大学が企業と共同研究をする際、また、共同出願をする際、特許権は共有となる場合が多い。その際、現在の特許法の規定では、大学は自由な譲渡やライセンスができず、技術の普及を共有する企業に委ねる状態となっている。実施機関を備えない大学にとって特許権を共有する問題点を意識し、その対策を契約時に注意することが望ましい。更に、この問題については、後に問題となる場合があるので、契約時に話合うことが望ましい姿勢である。

1. 1 特許出願後、成立前の発明の範囲に関する注意点

特許出願後、特許権の成立前において、成立した特許権の権利範囲が補正(特許法 17 条 1 項)により特許出願時の権利範囲よりも狭くなる場合がある。契約では、発明の範囲について、特許出願時の発明の範囲か、特許権成立後の範囲か、明確にする必要がある。

1. 2 実施料(ロイヤルティ)設定のポイント

実施料に関して、様々な取り決め方法がある。一般的には売上額の〇%と規定される場合が多い。ただし、パーセンテージについては、ライセンス契約に係る業界や特許の内容(基本特許か応用特許か)などによりケースバイケースである。以下に実施料の種類を述べる。

・実施料の種類

① 出来高払いの実施料

- i. 料率実施料…売上額の〇%とした実施料
- ii. 従量実施料…許諾製品 1 個につき〇円の実施料
- iii. 逓減・逓増実施料…売上額や売上げ個数の数量により実施料を決める…売上額 1000 万円までは売上額の 2%、売上額が 1000 万円を超える場合は売上額の 1.5%
- iv. 最低実施料…一定期間中に実施権者が最低限支払うと約する実施料。
- v. 最高実施料…一定期間中に実施権者が最高額を決め、その最高額を越した実施料は支払が免除される。

② 出来高払いでない実施料

- i. 定額定期払実施料…一定期間ごとに一定額を支払うことを定めた実施料
- ii. 確定額払実施料…予め定めた実施料を一括や分割で支払う実施料
- iii. イニシャル・ペイメント…契約特許に係る製品の実施とは別に契約締結時または契約締結後一定期間内に支払う実施料
- iv. 前払い実施料…一定額の実施料を本来の支払義務が発生する前に支払うこと。
- v. 本来の支払時には、前払い実施料を差し引いた額が実施料となる。

1. 3 実施料算定のための書類の提出・検査

特許権者は、実施権者に対して各種書類の提出・検査を課す必要がある。実施料算定を行うための基礎データとなるからである。実施権者が自社以外でも製造を行う場合(下請け)には、関係する下請け企業も含めて、全ての範囲において、書類・検査の義務を課す必要がある。一方、

すべての開示を望まない実施権者はどの範囲まで開示すべきなのかを明記することが望ましい。

1.4 独占禁止法

・ 独占禁止法とは、企業活動のルールを定めた法である。その目的は、自由な競争を促進し、経済の効率化運営を実現し、国民経済の民主的で健全な発達を促進することをことである。

・ 独占禁止法 21 条には「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」となっており、知的財産法は独占禁止法の適用外であることを規定する。特許権の効力(特許法 68 条)は「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」となっていることから、特許権者が排他権を行使することは合法である。しかし、同条の解釈としては、知的財産の不当な権利行使まで認めるものではない。独占禁止法違反に関しては、単なる契約上の問題だけにとどまらず、罰則(独占禁止法 89 条、3 年以下の懲役・500 百万以下の罰金)もある。

・ 公正取引委員会は「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」において、ガイドラインを示しているが、いくつかを紹介する。

①不爭義務

不爭義務とは、実施許諾者が実施権者に対して、ライセンスの有効性を争わない義務を課すこと、をいう。特許に無効理由が存在し、特許権が存続し続けることにより、市場の競争秩序に影響を与える恐れがある場合は違法となる。ただし、実施権者が実施許諾権者と有効性について争った場合に、ライセンス契約を解除できるときは、違法ではない。

②非係争義務

非係争義務とは、実施権者が所有する特許権等を実施許諾者に対して行使しない義務をいう。実施権者の研究開発の意欲をなくすことにつながることから、不公正な取引方法に該当し、違法となる。

③取得知識、経験の報告義務

実施権者が取得した知識や経験を実施許諾権者に報告する義務を課すことは、原則有効である。

1.5 改良発明

・ ここで改良発明とは、実施許諾権者から許諾された知的財産に対して、実施権者自ら改良を加えた発明をいう。

・ 改良発明等に関する義務とは、実施権者による改良発明について、特許権者に改良発明、応用発明等の権利を帰属させることをいう。特許権者が有力な地位を強化することになることや実施権者の新たな技術開発を阻害することから、違法となる恐れが強い。

・ 特許権者が実施権者の改良発明について実施許諾者へ非独占的なライセンスをする義務は原則として有効である。

1.6 ノウハウ

・ ノウハウとは秘密性を有し、適切な方法により記述又は記録されているなど適切な形で識別可能な産業に係る一群の有用な技術情報をいう。ノウハウは権利範囲が特許広報によって掲載される特許権(特許法 66 条 3 項)と異なり、技術範囲が不明確である。ライセンス契約には、ノウハウの範囲を記述する必要がある。

- ・ ノウハウが公知公用となった場合

ノウハウは特許権と異なり、秘密性を有することに特徴があり、いったん、公知公用となれば、ノウハウとしての価値がなくなってしまう。そこで、実施権者の責めによらずにノウハウが公知公用になった場合は、ノウハウに関する条項は無効や実施料から除外するなどの取り決めが必要となる。

1.7 技術指導

- ・ 技術指導はノウハウと同様に技術範囲が不明確であり、事前に取り決める必要がある。技術指導には内容を具体的に記述すべきである。

例) 技術指導は1ヶ月に1度、技術者を派遣する(1日)。ただし、交通費、宿泊費、日当は実施者が負担する、

1.8 第三者から特許権の侵害を受けた場合

- ・ 特許権の侵害とは、法上の正当理由または権限なく、他人の特許発明を業として実施すること及び一定の予備的行為をすることをいう(特許法 68 条、101 条)。特許権者または専用実施権者は侵害するものまたはおそれがある者に対して侵害の停止・予防を請求できる(差止請求権、特許法100条 1 項)。ここで注意すべきは、この差止請求権者に通常実施権者(特許権者以外の者が、特許権を譲渡されることなく、業として特許発明の実施をすることができる権能をいう)は含まれていない。ライセンス契約で“独占的な実施契約”はそのほとんどが独占的通常実施権であって特許原簿への登録を必要とする専用実施権(特許法 77 条、98 条2 項)による契約は稀である。そこで、特許権の侵害を受けた通常実施権者は特許権者の協力が必須となる。ライセンス契約には特許権侵害を受けた場合の特許権者の協力義務が必要となる。

- ・ 特許権者からは、実施権者が特許権の侵害を受けた場合は特許権者に対して報告義務を課す必要がある。特許権者は侵害者への差止請求(特許法 100 条)や損害賠償請求(民法 709 条)の準備期間が必要だからである。

1.9 第三者の特許権を侵害した場合

- ・ 第三者から実施権者へ特許権侵害の警告を受けた場合や実施権者が特許権侵害に気づいた場合には、特許権者への通知義務を課すべきである。特許権者が防御対策をたてる必要があるからである。

- ・ ライセンス契約の特許権による製品が第三者の特許権を侵害した場合、特許権者としては2つの態様に分かれる。

- i. 侵害を主張する第三者の特許権の権利範囲と実施権者の製品の技術的範囲は重なるが特許権者の権利範囲とは重ならない場合は、特許権者は責任を負わない旨を規定する。
- ii. 特許権者の権利範囲が侵害を主張する第三者の権利範囲と重なる場合
 - 1)特許権者に侵害行為に対する解決義務の有無の明記
 - 2)実施権者が第三者より訴えられた場合、特許権者の協力義務の有無の明記がそれぞれ必要となる。

1.10 特許無効審判による特許無効

- ① 無効審判制度

特許無効審判とは、請求により瑕疵ある特許を無効にすることを目的として特許庁においておこなわれる審判官の合議体による審理手続きをいう(特許法 123 条)。特許権は独占排他的効力を有するため、特許権者に不当な利益を与えるために、本制度が存在する。本審判において、特許権が無効となった場合の効果として、原則として初めから存在しなかったものとみなされる(特許法 125 条 1 項)。ただし、後発的理由により無効となった場合は後発的理由が該当するに至った時から存在しなかったとみなされる。特許の無効は対世的効力を有し、一般第三者にも効力が及ぶ。

② 無効審判前確定前に受取った実施料の返還義務

無効審判により初めから存在しないとみなされた特許権の対価である実施料について特許権者は実施権者に対して実施料の返還を求めることはできないとするのが通説とされる見解である。理由として、権利が存在している間は特許権という権利によって実施権者は守られており、利益を得ていたからである。なお、無効審判以降の実施料については不当利得(民法 703 条)として返還する必要がある。ライセンス契約上、特許権者が有利な立場になるためには、特許権に実施料として、契約締結時に一時金(契約金)として金銭を要求する場合や特許権以外にノウハウや技術指導料として費用を盛り込む場合がある。

1. 11 特許訂正審判による特許の権利範囲の縮減

特許権は訂正審判(特許権設定登録後、特許権者の請求により明細書、特許請求の範囲又は図面の記載を訂正ことの可否を審判官が審理判断することをいう)により、特許の権利が縮減することがある(特許法 126 条)。または、権利範囲の縮減により、特許権は存続しているが、実施権者が欲する発明が特許の権利範囲でなくなることもある。この場合の実施料の取り決めが必要となる。

1. 12 不実施補償(特許権を共有する問題)

大学が企業と共同研究をする際、また、共同出願をする際、特許権は共有となる場合が多い。その際、現在の特許法の規定では、大学は自由な譲渡やライセンスができず、技術の普及を共有する企業に委ねる状態となっている。実施機関を備えない大学が特許権を共有する問題点を意識し、その対策を契約時に注意することが望ましい。特にこの問題は、企業が特許の実施を行わない場合に問題となる場合が多い。契約時に話合うことが望ましい姿勢である。

具体的には、共有する特許権の技術を一定期間企業が実施しないのであれば、大学に第三者へのライセンスを認める、もしくは、大学に特許の持分を譲渡する、といった内容である。また、大学は実施機関を有しないことから、共有する特許の持分については、民法の共有物分割請求権(民法256条)に基づいて不実施補償に対する対価を求めることも議論されている¹²⁸。

※ 現在の特許法の規定では、契約上、何も定めが無ければ、実施機関を有さない大学や研究機関は自分の持分の譲渡やライセンスの際に、共有者の同意が必要であり¹²⁹、自らが実施する場合を除き、特許発明を利用することができないのである。これを特許法のデフォルトルールの問題という¹³⁰。

¹²⁸ 帖佐 隆、大学・企業の共同研究と不実施補償、The Invention, 1 月、2006

¹²⁹ 特許法73条1項、3項

¹³⁰ 高橋雄一郎、「不実施補償」要求の法的根拠、産学官連携ジャーナル vol. 2 No.1 2006

※ 専用実施権の英訳

日本の専用実施権は、特許庁へ登録しなければ効力が認められず(特許法98条1項2号)、また、設定範囲内では特許権者自身もその発明を実施しない(特許法77条2項)。これらの点から、この専用実施権は国際的にみて奇異な制度といわれる¹³¹。専用実施権の和訳として、“Exclusive License” が用いられる例があるが、これは正確とはいえない。なぜなら、米国においてExclusive Licenseは特許庁に登録する必要がないし、また、特許権者が設定範囲内で実施できるのか否か、明らかではないからである。すなわち、Exclusive License を契約し、自分だけで実施するつもりでいても、特許権者の商品と競合する可能性があるのである。

従って、海外企業から日本の特許権に基くライセンスを受ける場合(しかも英文契約をする場合)、専用実施権を希望するのであれば、特許権者の実施の意図の確認の他、登録の必要性など予め合意しておくことが望ましい。更に、契約書でも単に Exclusive License とするのではなく、Exclusive License in the article 77th of Japanese patent law や Senyo-Jisshiken in Japanese Patent Law”とするのが望ましいといえる。

【参考文献】

- ・ 高林龍 『標準特許法第2版』 有斐閣
- ・ 中山信弘 『工業所有権法上第2版増補版』 弘文堂
- ・ 青山紘一 『特許法第6版』 法学書院
- ・ 公正取引委員会:特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針
- ・ 藤川義人弁護士:2006年1月27日講義資料(特許権実施許諾契約)
- ・ 村上雅博、浅見節子 『特許・ライセンスの日米比較』 弘文堂
- ・ 帖佐 隆、大学・企業の共同研究と不実施補償、The Invention, 1月、2006
- ・ 高橋雄一郎、「不実施補償」要求の法的根拠、産学官連携ジャーナル vol. 2 No.1 2006
- ・ 山田 勇毅 『戦略的特許ライセンス』 経済産業調査会

2. 秘密義務契約(Non-Disclosure Agreement)

<ポイント>

- ① 機密となる情報を他人に開示する場合、機密保持契約は第三者に漏れることを完全に防ぐことはできない。したがって、機密保持契約を結ぶ場合でも信頼できる相手方にしか機密を開示しない。
- ② 信頼できる相手に開示する場合でも、必要最小限の内容にとどめ、参加者全員の署名を求め、必要以上には機密を開示しない。
- ③ 一般的には学生の活動には守秘義務はなく、研究者モラルに任せられるが、学生が共同研究に参加する場合には機密保持契約を求める。
- ④ 教員が機密保持契約を結ぶ場合、教員の論文発表活動と利害が対立する。論文発表に際して、企業の許可を得た後でなければ、発表できないなどの論文発表活動を制限する条項を企業側が求めた場合でも、大学としては、論文発表の予定を事前に届け出れば発表してよいとするよ

¹³¹ 山田 勇毅 『戦略的特許ライセンス』 経済産業調査会 page 38

うに、研究発表の自由を確保できるよう注意すべきである。

2. 1 開示する相手の限定

実務上、技術情報を企業に提供する際、その情報の拡散を防止するためにも守秘義務契約は重要である。しかし、守秘義務契約を交わしたとしても、その契約で守れる範囲は一部にすぎず、完全ではない。例えば、ノウハウなどは、一旦、その情報が公表されてしまうと、その価値を失い、その損害が賠償されるとも限らない。したがって、秘密保持契約を締結する場合であっても、秘密を開示する場合には信頼できる相手に極力限定し、開示する範囲も極力限定し、被開示者全員の署名を受けるなど、厳格な管理が求められる。

2. 2 秘密保持契約の期間

秘密保持の機関を定めないと、契約後永久に守秘義務を負いかねないことになってしまう。そこで秘密保持契約における期間は、共同開発契約、開発委託契約、ライセンス契約の契約期間中を基本として、通常、契約終了後5年間ほどの期間、秘密保持義務が存続するようにする。期間の定めがない場合であっても、契約期間をもって秘密保持義務の存続期間とする。秘密を保持する対象については、最も広くは、共同開発契約、開発委託契約、ライセンス契約などの存在自体をも秘密の対象とするものや、当事者の交わす会話の内容自体にも及ぶ。契約の存在の有無が知れることにより今後開発される商品の方向性などが他社に明らかとなり、契約当事者の株価や業績にも影響をあたえかねないためである。

2. 3 秘密保持の範囲の確定

企業と教育・研究機関が共同開発研究をする際、秘密保持契約をもあわせて交わされることが多い。その際、研究者と企業とでは秘密保持の範囲の認識が異なっている場合があり、将来トラブルとなりかねない。よって、秘密保持契約をする際には、何を秘密にするのかその範囲を明確にすることが必要である。

研究者の認識は、共同開発研究している技術内容だけが秘密あるという認識がなされている場合が多い。一方、企業としてはその研究者と共同研究していること自体の存在をも秘密にし、共同開発研究のテーマ、開発期間、開発時期、共同研究費用なども秘密にしたい場合が多い。企業がそのような厳格になるのは、前記のように共同研究の存在が株価に影響を与えることを考慮しているとのこと。また共同開発研究のテーマによっては今後の商品展開をライバル企業に悟られることにもなりかねないからである。

2. 4 学生に対する守秘の是非

原則として学生に秘密保持義務はない。しかし、企業との共同開発研究などに学生が関与する場合には、その学生とは秘密保持契約を締結することがのぞましい。企業にとっては前記のように秘密にする必要がある。その際、共同開発研究に関与する学生には秘密保持の下で共同開発研究に参加するの可否かを選択させる必要がある。秘密保持契約を望まない学生については共同開発研究への参加を認めないなど、の秘密管理が求められる。

次に、学生の卒業後における秘密保持義務が問題となるが、現在は、講義などを通じて、研究者のモラルとして在学中に得た秘密保持義務情報については、開示すべきでない点を指導し

ている。企業側も不正手段により得た秘密としての問題を考慮して、そのような情報は望まない。但し、A企業との共同研究を行った学生が、A企業の競合であるB企業に就職するケースなどが想定されることから、卒業後の学生の守秘義務については今後の検討課題といえる。

2.5 研究発表のプライオリティ

大学の本業は研究・教育であり、決してライセンスによる収入を得ることであってはならない。そこで、秘密保持契約を交わすときにも、将来の研究者の発表が妨げられないように、研究発表のプライオリティを制限するような条項がないか十分に注意しなくてはならない¹³²。そして、将来の発表を制限する条項があった場合は、大学のポリシーに基づいて相手企業にその条項を削除、もしくは緩和するように働きかけることが必要である。このことは、なにも企業の意向に反しても大学は研究成果を発表すべきということではない。発表前には連絡して了解を得るスキームを確立しておくことが望ましいことはいうまでもない。ここで問題にしているのは、技術移転のためのライセンスの制限によって、研究者の発表の自由が損なわれたり、また、大学が秘密保持義務違反で訴えられたりすることがないように注意すべきという点である。

『補充資料』（担当 溝口 敦）

3. 職務発明と法人著作物の違い

ある組織に属する発明者が発明を完成させたとき、無条件にその組織が発明を承継できるものではない。発明の帰属について争った例としては青色発光ダイオード(LED)に関する中村修二教授の訴訟が有名である。また、コンピュータ・プログラムの分野などは一つの創作物に対して発明と著作物とが同時に成立する。そのような場合に誰がその創作物に対する権利を有しているのか理解しておくことは、その後の出願業務や技術移転を行うにあたり重要である¹³³。そこで、この節では職務発明と法人著作物について、その成果の帰属について説明を行う。

3.1 職務発明

発明をしえるのは自然人であるから、発明はそもそも発明をした自然人に帰属する。その発明が特許法(以下「法」という)2条1項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である場合は、法29条1項により「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」。発明とその発明が特許に値すれば特許権も発明者に帰属する。つまり、発明者が特許出願人、そして、特許権者になると規定している。

しかし、職務として発明を行う者は、その発明においてその者が所属する組織(以下「使用者」という)より多大な支援を得て発明を行っている。使用者は発明者の雇用や、実験機器や設備の整備、福利厚生その他さまざまな形で発明者の発明を支援している。法は、これら使用者の発明への貢献と発明者の創意、能力や独創性のバランスを職務発明という考え方で図った。

¹³² 元スタンフォード大学OTLのニール・ライマース氏は「大学側としては、研究者の発表の自由が狭められたり、大学で生まれる発明が適所にライセンスされることが妨げられたりするような条件に合意すべきではない。」と説く(渡部俊也等『TLOとライセンス・アソシエイト』株式会社BKC, page107)

¹³³ 職務発明において問題になるのは、特許法35条3項と4項に規定された「相当の対価の額」といわれる。そして、「相当の対価の額」の算出の難しさや、支払われた対価が相当と認められない場合には、従業者は不足分を請求できるといった判断が紹介される(特許庁『ビジネス活性化のための知的財産活用』発明協会, pages 57-59)

職務発明とは、特許法35条1項で「使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」と定義され、職務発明の権利関係は以下のとおり整理できる。

- ・使用者等は、従業者等が特許を受けたとき、法定通常実施権を有する。
- ・事前に契約、勤務規則等により、使用者への承継等を定めることができる。
- ・契約、勤務規則その他の定めにより職務発明に係る特許権等を企業に承継した場合、従業者には「相当の対価」を受ける権利がある。

「相当の対価」の額については、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況等を考慮して、その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。「相当な対価」の定めがない場合、または定めに基づく支払が不合理と認められる場合には、相当な対価の額は使用者等が受ける利益の額、使用者等の貢献、従業者等の処遇その他の事情を考慮して定める。

職務発明を使用者に譲渡する際には労働契約や就業規則によりあらかじめ発明があった場合は承継する定めをする予約承継をことができ、発明がなされた都度、譲渡契約を締結するなどして、技術を移転する。

3. 1. 1 職務発明以外の発明

職務発明以外の発明には業務発明と自由発明がある。業務発明とは、被用者等がした発明であって使用者等の業務に属する発明であるけれども、被用者等の職務には属さない発明をいう。自由発明とは、従業者等がした発明であって使用者等の業務範囲に属さないため、特許を受ける権利やその実施権に関して使用者は一切無関係となる発明をいう。

職務発明以外の発明は法35条2項「従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。」の規定により予約承継を排除している。なお、使用者によっては、業務発明について、使用者への報告義務を課している例が多い。

3. 2 法人著作

被用者が創作した著作物の著作権については、著作権法15条「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時ににおける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」に該当する場合、すなわち被用者の作成した著作物が、(1)使用者の発意に基づき、(2)職務上作成し、(3)使用者が自己の名義の下に公表し、(4)作成時ににおける契約や就業規則等に別段の定めがない場合、その著作物の著作権は法人著作として、原始的に使用者に著作者人格権と著作権が帰属する。したがって、就業規則等で特別な規定を設けなくても、上記要件を具備すれば著作権法がそのまま適用され、その法人著作については、使用者が著作者本人となって著作者人格権と著作(財産)権を有する。しかし、使用者の指示(発意の伝達)があったか、職務上作成したものかどうかなど、事実評価をめぐって紛糾する危険があるので、客観的な基準で判断できるよう、内部規則を充実することが望ましい。

また、コンピュータ・プログラムは、技術的かつ産業製品としての性格が強いことから、著作権法において若干の特則や例外規定が設けられている。コンピュータ・プログラムは、1985年の改正著作権法において、著作権法10条1項9号に著作物として例示され、著作権法2条1項10の2に「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」と定義された。通常、法人著作において使用者が原始的に著作物となるには、その著作物が使用者名義で公表されることが要件の一つであるが、プログラムの法人著作においては、会社内部の業務で使用することを目的とした開発も含まれることを鑑み、著作権法15条2項で「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作権は、その作成の時にける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定され、他の著作物と比べ、「その法人等が自己の著作の名義の下に公表する」との要件が緩和され、使用者名義での公表予定がなくとも、他の要件を充足すれば、法人著作と認められる。

この様に、特許を受ける権利や特許権は原始的に当該被用者である発明者に帰属するという発明者主義をとる特許法とは異なる。職務発明のように、発明を行った被用者から使用者が権利を承継するものではなく、当然に使用者が著作権者になるため、著作権法に「相当の対価」を支払うべき旨の規定はない。

3. 2. 1 法人著作以外の著作物

被用者が作成した法人著作以外の著作物でも、使用者の業務に関係するものについては、使用者は所定の補償金を支払うことを前提に、権利者に個別の許諾を受けることなく、著作権法に定められる利用行為を行えるとするのが実務的に公平である。この場合、著作人格権の不行使も、同時にルール化する必要がある。法人著作以外の著作物であっても、その著作が就業時間中に使用者の設備を用いて行われたときは、使用者は補償金の支払いを要しないとする考え方もある。

いずれにしても、こうした内部規則を設け、前述の著作物管理規定などで明確にすることが望ましい。

※4. 会社合併における注意点（吉田メモ）

競争力を高めるために企業間の合併、買収(吸収)が盛んに行われるようになってきた。このように業界の再編成が進むなか、会社合併時における知的財産についての注意点を指摘する意見を伺った。ここに紹介する。

その意見とは、企業の知的資産(特許や商標など)を目的として企業買収を行う場合、その特許権に共有者やライセンスが設定されていないかなど、事前のチェックが必要であるとする。すなわち、A社が所有する特許権を目的にZ社がA社を買収したとする。その際、その特許権がA社とB社の共同であったとすると、問題が生ずる。Z社は自らその特許発明を実施することはできるものの、自由にライセンス契約や自分の持分を譲渡することはできないからである^{※1}。また、その特許権にC社の実施権が設定登録されている場合にも、注意が必要である。もし専用実施権が設定されているようなら、Z社自身もその範囲内で特許発明を実施することはできないのである^{※2}。

更に、商品に付されたブランドを目的にA社の買収を行う場合も、A社は親会社からそのブランドのライセンスを受けていたに過ぎない場合もありうるケースといえる。そのような場合、Z社が事業の承継としてそのブランドを使い続けられなければ、当初の目的を達成することはできないであろう。

これらは中央青山監査法人の書籍¹³⁴を参考にしたものであり、『知的財産の移動については、その知的資産の所有者と使用者が異なる場合、あるいは所有者と使用者以外に支配者がいる場合、注意が必要である。』という。

有力な特許を所有するベンチャー企業などはM&Aの対象になるかもしれない。また、特許訴訟の戦略として、権利の有効性や侵害の有無を争うのではなく、相手企業そのものを買収することも今後起こりうる事態といえる¹³⁵。技術移転を行うスタッフとして、そのような事態を理解しておくことが望まれる。

※1 特許権が共有に係るとき、各共有者は他の共有者の同意が無ければ自分の持分を譲渡、質権を設定することはできない(特許法 73 条1項)、ライセンスすることもできない(同3項)。

※2 専用実施権の設定範囲内では、特許権者であっても特許発明を実施することはできない。実施すれば専用実施権の侵害となる(特許法 77 条2項)。なお、登録されたライセンスの有無を調べるには登録原簿をチェックすればよく、実務上さほど困難な手続きとはいえない。注意すべきは、特許権の真の所有者、第三者のライセンスの有無を確認しておく姿勢である。

【参考文献】

- ・ 渡部俊也、隅蔵康一共著 『TLO とライセンス・アソシエイト』 株式会社 BKC
- ・ 帖佐 隆、『大学・企業の共同研究と不実施補償』 The Invention, 1 月、2006
- ・ 高橋雄一郎、不実施補償」要求の法的根拠、産学官連携ジャーナル vol. 2 No.1 2006
- ・ 藤川義人弁護士:2006 年1月 27 日講義資料(特許権実施許諾契約)
- ・ 特許庁 『ビジネス活性化のための知的財産活用』 発明協会
- ・ 高槻 亮輔、ミニストーリー「知財ビジネス交渉とファイナンス」、パテント vol.58, 2005. 8
- ・ 中央青山監査法人 『知的財産ビジネスハンドブック』 日経 BP 社

以上

¹³⁴ 中央青山監査法人 『知的財産ビジネスハンドブック』 日経BP社、page79

¹³⁵ 特許訴訟において、被告側が原告企業を買収するストーリーの紹介(高槻 亮輔、ミニストーリー「知財ビジネス交渉とファイナンス」、パテント 2005. 8 vol.58, pages 33-37)

参考資料1.5-2

- アメリカ契約法、約因について -

担当 吉田 哲

はじめに

米国契約法の基本的概念、約因（consideration）について説明する。約因（Consideration）とは、対価とも言われ、交換取引の対象となりうる商品や代金を意味する。そして、通常のビジネスにおいて、契約は当事者双方の利益のために結ばれるものなので、約因のない合意事項は稀と思われる。よって、売買契約など通常の契約であれば約因の存在を気にする必要はない。しかし、大学間では研究試料の無償譲渡などが行われており、そのような場合、交換取引としての性格がなく、約因の存在も不明確になりやすい。将来のトラブルを回避する観点から、約因の理解は重要と思われる。今回は講義メモとして約因の補足説明を行うとともに、契約時における注意点を、MTAを題材に紹介する。

<ポイント>

- ① 英米法における契約とは、交換取引の安全を図るために発達したルールである。一方に約因（対価）なき契約は法的な拘束力なし（原則）。しかし、約束的禁反言の法理や道徳的約因などの例外により、保護される場合がある。
- ② 英米法の企業・大学との合意において約因の存在を意識することは将来のトラブル回避する点から望ましい。その際、約因は必ずしも金員である必要はない。また、約因（対価）といった文言を用いる必要もない。しかし、双方の債務を明記することは契約書の拘束力を高める観点から重要である。
- ③ 約因の意味などは、米国で法務を担当する人にとって基礎知識といえる。相手から信用してもらうためにも、この程度の基礎知識は理解しておくことが望ましい。

目次

はじめに

1. 約因(Consideration)について

- 1.1 約因の定義
- 1.2 判決紹介
- 1.3 日本の場合
- 1.4 日米の比較

2. 大学の注意点

- 2.1 対価の表記
- 2.2 MTAにおける双方の債務
- 2.3 注意点のまとめ

3. まとめ

1. 約因(Consideration)について

日本の契約法には存在しない約因との概念についてまず説明を行う。ここでは、約因の意味、約因なき契約の法的性格(原則と例外)を米国における有名な判決を例に説明する。

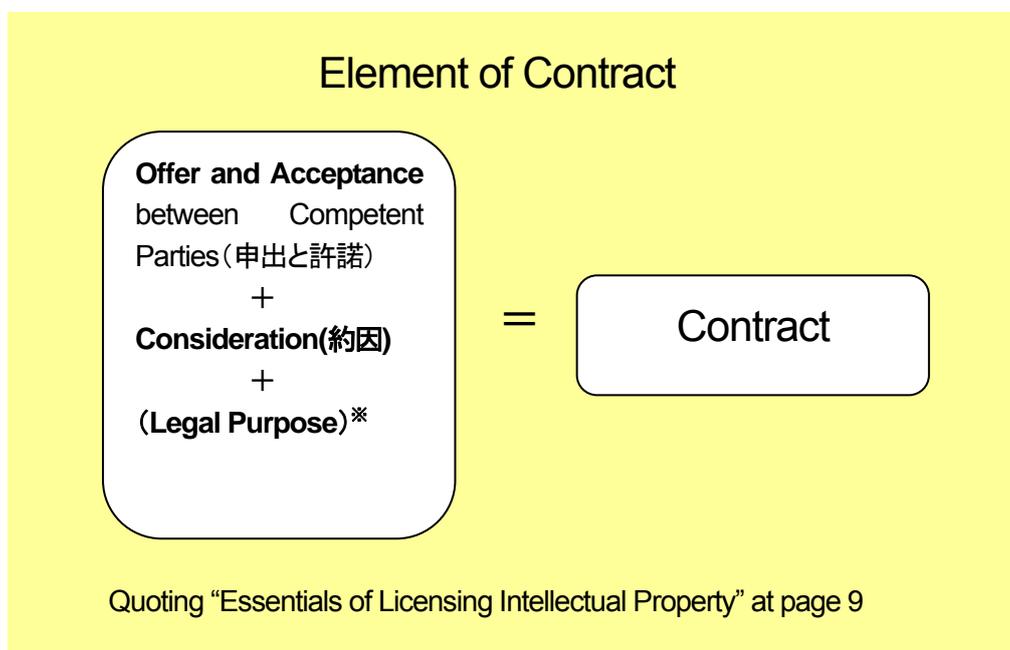
1.1 約因の定義

約因とは対価ともいわれ、合意が法的拘束力を持つための条件と言われる。簡単に説明するならば、約因なき合意は契約としては不十分であり、例え当事者間で合意が形成されていたとしても、法的な効力がないといわれる(よって契約違反に対して法的な救済を求めることはできない)。

※ 書籍での「約因」の定義の紹介

約因とは「契約上の債務の対価として供される作為、不作為、法律関係の設定、変更、消滅または約束」といい、契約が有効に成立するための要件と紹介されている(長谷川俊明『英文契約100Q&A』商事法務研究会、P28)

ここで、Agreement(合意)と Contract(契約)の違いを説明する。競合する両者の一方から申し出があり他方がその申し出を受け入れたとき、そこには合意があったといえる。しかし、上述したようにアメリカではそれだけで契約が成立したとはみなされない。そこに約因の存在が認められて初めて契約として成立するのである。つまり、契約は合意の下位概念に位置し、合意の中で法的拘束力ものを意味するといえる。その関係を以下示す(Alexander I. Poltorak, *Essentials of Licensing Intellectual Property*, WILEY, at pages 9-13)。



※ 契約の目的が法律に違反していないこと。

上記書籍では、合意(Offer and Acceptance)と約因(Consideration)の他、契約の目的が適法であること(Legal Purpose)を契約の構成として紹介する。違法な契約の目的とはギャンブルの支払

い請求や殺人依頼の契約などである。日本でもこのような契約は公序良俗違反であるとして、たとえ両者の合意が認められたとしても法的拘束力は認められない(民法90条)。そのような契約の執行を裁判所が命じるはずはないからである¹³⁶。更に、そのような違法な契約に基づいて支払いを行ったとしても、その返還を求めることはできない(不法原因給付:民法708条)。

(公序良俗)

民法第 90 条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(不法原因給付)

民法第 708 条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。...

※ 用語が統一されていること

英文契約の和訳において、重要なことは用語の統一性(一意性)である。すなわち、一つの英単語をいくつかの日本語に訳することは望ましいとはいえない。例えば、obligation を“義務”としたり“責任”とすることは望ましいとはいえない。しかしながら、Consideration については難しい場合がある。それは、In consideration of ...と As consideration for ...の和訳の場合である。書籍の中で村上氏は In consideration of A は、“A の約因として・・・”とし、As consideration for B は、“B の対価として・・・”と訳するのが望ましいと紹介している(村上哲良 『海外契約の現場』 東京図書出版会、P32-33)。

1. 2 判決紹介

この章では、約因に関する判決を紹介する。以下紹介する内容・判決は書籍“アメリカ契約法”を参考にまとめたものである(樋口範雄 『アメリカ契約法』 弘文堂、P82-103)。

(1)過去の貢献(Mills 事件)

過去の貢献が約因として認められないことを示し、かつ、全ての約束に法的な拘束力が認められない旨を示した判決として Mills 事件がある(Mills v. Wyman, 20 Mass. 207 (1825))。

<事件の背景>

被告 Wyman 氏の息子が旅先でなくなった。その息子の世話をしてくれた原告、Mills 氏に被告 Wyman 氏はいくばくかの謝礼(もしくは費用)を支払うと申し出た。しかし、心変わりをした Wyman 氏は払わなかった(約束の不履行)。

<判決の要旨>

判決では、すべての約束が法律によって保護されるべきものでないことを示し、更に、今回のケースについては「約束した本人の良心にその実行を委ねている」点が紹介されている(Id. Page 86)。更に、Mills氏とWyman氏との間で、息子の看病をしてくれたらいくら支払うとの合意がなされていたのではなく、Mills氏の行為は自発的であった点を示し、Wyman氏がお金を支払うことに対してMills氏からの対価が無いもない点を紹介している。この点は、「過去の貢献は約因たる要

¹³⁶ 例えば、殺人の依頼契約。お金を払ったのに約束を履行してくれないとの訴えに対して裁判所が殺人を履行するように命ずるだろうか？ 麻薬の売買契約で麻薬を渡すよう命ずるだろうか？

件を満たさない」との原則¹³⁷に従うものである。

(2) 約束的禁反言の法理(Feinberg 事件)

次に、約因が存在しなくとも契約の有効性を認め、その契約の執行を認めた判決、Feinberg 事件を紹介する(Feinberg v. Pfeiffer Co., 322 S.W. 2d. 163)。この判決は、約因がなくとも契約が成立しうる例外である。

<事件の背景>

原告は、長年努めた会社(被告)から、長期勤務の功績に対して月額200ドルの終身の年金を約束された。これを信じた原告は退社し、年金を受け取ることとなった。被告会社の社長が交代した際、この年金の支払いを中止した。理由は、過去の貢献に対する年金の支給は好意的給付(gratuities)であり、そのような契約は約因がなく無効である。これに対して原告は契約違反を理由に訴えた。

<判決の要旨>

裁判所は、年金支払いに対する約因はないものの^{*}、会社は約束に反する行動をすることは許さないとする約束的禁反言の法理(promissory estoppel)により、原告の勝訴(年金の支払い契約は有効)を言い渡した。この事件は、約因がなくとも法的拘束力を有する契約(合意)が存在することを示した点で意義のあるものといえる。

ただし、もし、会社が終身の年金の支払いを条件として退職を促したのであれば、事情は異なる。会社は年金の支払い代わりに、原告に支払う人件費を抑制できる利益を得るのである。この事件のポイントは、会社は終身年金を理由に退職を促したのではなく、また、年金の対価として何も求めていない(対価が存在しない)点である。

※ イギリスの判決紹介

約因なき契約であっても、相手はその約束を信じて行動したような場合には、その約束には拘束力が生じるとする衡平法上の禁反言(equitable estoppel)との法理が確立されている(田中和夫『英米法概説』有斐閣、P182)。

(3) 道徳的約因 (Webb 事件、過去の貢献を約因とする例外)

原則として過去の功績は約因として認められるものでない。この点は上記二つの判決が示すとおりである。しかし、道徳的な理由を根拠に、過去の貢献に基づく約因を認めた事件として、Webb 事件がある(Webb v. McGowin, 168 So. 196 (Ala. 1935))。

<事件の背景>

木材会社に勤める Webb 氏(原告)は作業中に木材の落下方向に同僚の McGowin 氏がいることに気づき、身を挺して McGowin 氏を守った。その際に重症を負い、一生不具の身になってしまった。この行為に感謝した McGowin 氏は Webb 氏に終身の年金(15ドル/隔週)の支払いを約束し、8年以上の間実行した。しかし McGowin 氏が死亡した後、McGowin 氏の遺族が年金の支払いを拒否したため Webb 氏が McGowin 氏の遺族(被告)を訴えた。

<判決の要旨>

書籍では、次のように判決を紹介する「約束者が重大な利益(material benefit)を受約者

¹³⁷ 契約とは将来に対する約束であり、特に、交換取引においてその性格は顕著である。過去の貢献を約因とみなさないとするルールは交換取引の安定を図るために発達してきたアメリカ契約法の特徴といえる。

から過去に受けており、その返礼として支払約束をした場合。このような場合には、約束の原因は過去の約因であっても、道徳的義務と相まって、約束に拘束力を認めるべき……。」(上記アメリカ契約法、P99)。

つまり、McGowin 氏は Webb 氏のおかげで命を取り留めたといえるものであり重大な利益を享受した。そして、そのお礼として一旦約束をした以上、その約束は守られるべき(法的拘束力を認めるべき)と裁判所は判断したのである。

なお、McGowin 氏は自発的に年金の支払いを申し出たのであり、その約束締結の過程において、何ら法的な強制力は存在していない。年金の支払いを約束する必要はなかったともいえる。しかし、そのような自主的な申出であったとしても、一旦約束し、しかも自分が受けた恩恵が大きい場合、その約束を勝手に取り消すことはできない旨をこの判決は示している。

以上3つの判決において(1)では過去の貢献が約因になり得ないことを示し、(2)、(3)では、約束的禁反言や道徳的約因といった名称により契約の法的な拘束力を認めているものの、その合意形成には過去における貢献が存在している。判決(2)では長年の勤務、(3)では身代わりとなって怪我をしたことである。これらの判決から学べることは、過去の貢献は約因となりえないとする原則と、その原則にも例外が存在し、裁判所はその貢献の程度や契約に至る経緯を考慮して判断するという点である。

(4) 既存義務のルール(pre-existing duty rule)

約因の存在しない契約を無効にする法理として既存義務のルール(pre-existing duty rule)がある。既存義務のルールとは、未履行の契約については、たとえこれを覆す新しい約束があったとしても、その新しい約束に約因が存在しない場合に、その新しい約束は無効とするルールである。書籍では二つの例を紹介している。

一つは Alaska Packers 事件(Alaska Packers' Ass'n v. Domenico, 117 F. 99 (9th Cir. 1902)である。この事件では、遠洋漁業の船員たちが漁場に到着後、賃上げを要求した。会社は一旦その要求を認めたものの、船員たちの寄航後に、要求された賃上げ分の給与の支払いを拒んだものである。

もう一つは、1000ドルを貸していた債権者(貸し手)に対して、200ドルを減額にしてくれるなら800ドルを今すぐ返すとした債務者(借り手)の提案(つまり、200ドルの債権の免除)に対して、債権者がこれを承諾して800ドルを受け取ったにも関わらず、その後別に200ドルの返済を要求したものである。

どちらの事件でも、新しい約束は無効と判断されている。前者では船員たちの賃上げの約束が無効であり、後者では200ドルの債務免除が無効とされた。その理由として、前者では船員の賃上げに対する対価が存在しない。船員が行ったのは当初の契約に基づく債務の履行に過ぎないとされた¹³⁸。同様に、200ドルの返済の免除を行った後者の例についても、200ドルの免除に対する対価が認められないと判断した。ただし、樋口先生が書籍の中で疑問を投げかけているように、一年後の1000ドルよりも目先の800ドルの方が価値あることもあり、早期の返済を行うことが対価になるのではないかとすなわち200ドルをチャラにすると約束は有効ではないかとの疑問は当然である。

¹³⁸ 賃金UPIに対して、規定よりも長時間働くなどの約因が認められれば、そのような約束はもちろん有効である。

なお、上記二つの事例は約因がないことが約束を無効とする理由と紹介した。しかし、現代においては、新しい約束を行った契約成立時の意思表示の瑕疵の問題として取り扱うべきとの提案がなされている。

(5) 約因の相当性

契約に約因が必要であることをこれまで説明した。ここでは、約因の相当性(契約における対価が客観的に適切であるか否か)について原則とその例外を説明する。

<原則>

契約の約因として相当性は原則として必要ないとされる。これは、一粒の胡椒の実でも十分な約因になるとの意味で「胡椒の実の法理(peppercorn theory)」と紹介されている。つまり、巻末に示す発明の譲渡契約に示されるように、一ドルであっても対価として譲渡されるのであれば、それは約因として十分といえるのである。このことは、私的な契約の自由を担保するとともに、取引の安全を図る上で重要な要素である。

ある絵画を100万円で購入した人が、この絵は100万円に値しない、約因の相当性に欠けるから契約は無効と主張できるような、取引のリスクが増大してしまい経済が混乱してしまうのである。よって、契約時においては双方が取引として納得すればよく、約因の相当性を他人(裁判所)が判断することは適切でないといわれている。また、契約における対価の価値を一番よく理解しているのは当事者であり、彼等こそが的確に対価の価値を見極めることができるともいわれる。

なお、日本では、「契約自由の原則」のもと、様々な内容の契約を結ぶことが認められており、契約における対価/約因の相当性が問題にされることはない。よって、この原則は日米共通である。

※ 日本の契約自由の原則には、契約内容の自由のほか、締結の自由、相手方選択の自由、契約方式の自由などがあり¹³⁹、日本の民法91条は公の秩序に反しない範囲で自由な契約を結ぶことを担保している。

(任意規定と異なる意思表示)

民法第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

<例外>

ただし、契約の対価があまりに相当性を欠く場合には注意が必要である。あまりに不均衡な取引については、裁判所は詐欺や強迫、不当威圧、一方の当事者の行為能力の欠如などを根拠として契約を無効とするおそれがあるからである。

具体的に、土地の購入の対価として1ドルを払った場合であっても、そのような契約は贈与であり(売買でない)、そのような売買契約の無効が判断された場合があるという。また、不動産の売買契約において、約因の相当性を著しく欠く場合に、契約違反に対する救済として損害賠償に限定される(特定履行が認められない)場合が説明されている(アメリカ契約法、P103)。

原則で述べたように、どのような対価であってもその相当性が問題となることは極めて少ないといえる。しかし、文化の異なる英米法の当事者との契約においては、相手が何を理由に契約破棄を要求してくるのか不明な点が多い。そうとするならば、契約の際には、不当な契約破棄を防

¹³⁹ 内田貴『民法Ⅱ』東京大学出版会、page 19

止する観点から、約因の有無のみならず、約因の相当性についても注意すべきである。

(6) 約因のまとめ

- ① 約因は約束(合意)が法的な拘束力を備えるための必須の要件といえる。よって、約因なき約束(合意)は原則として法的な拘束力がない。この点で日本の契約法と大きく異なっている。
- ② 契約とは将来に対する取引を定めるものである。よって、過去の貢献は約因として認められない。ただし、約束的約因の法理や道徳的約因などがあり、約因の有無だけで、契約の法的拘束力の有無を判断することはできない。

1.3 日本の場合

(1) カフェー女給事件

日本は、合意形成が契約成立(諾成契約の場合)の要件とされ、約因の存在は必ずしも必須の要件とは認められない。しかし、合意があったとしても法的効力が認められない場合もある。その典型例がカフェー丸玉女給事件である。以下、書籍(民法Ⅱ)からの引用¹⁴⁰。

カフェー丸玉女給事件(大判昭和10年4月25日新聞3835-5)

昭和初期、大阪道頓堀にあった「カフェー」で、客が女給の歡心をかうために行った独立資金贈与の約束(合意)について、大審院は、任意に履行すれば有効な履行となるが履行の強要はできないという「特殊の債務関係」である可能性を肯定して、女給側の請求を認めた原審判決を破棄した。

この事件、差戻審の大阪地方裁判所は、最終的に女給の言い分を認めたのであるが(契約は有効)、合意があったとしても履行の強要はできない債務関係を認めた点にこの判決は意味がある。この債務の性格は、上述した息子の世話をしてくれた Mills 氏に対する Wyman 氏の債務と似ていると思わないだろうか? 雑な言い方であるが、どちらも合意の形成は認めながらも、あえて裁判所が解決すべき問題ではないと判断しているのである。

(2) 贈与契約の制限

また、民法550条では、書面なき贈与契約は撤回が自由である旨が記されている。贈与とは、一方が他方に無償で財産を与える契約であって、交換取引としての性格はない。このような契約について、日本法では契約として認めつつもその法的効力について制限する規定を設けているのである。

(贈与)

民法第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(書面によらない贈与の撤回)

民法第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

※ アメリカ契約法では、このような贈与契約は約因が認められないため、契約としての法的な拘束力が認められず、契約の撤回や債務不履行に対して、裁判所に法的な救済を求めることは原

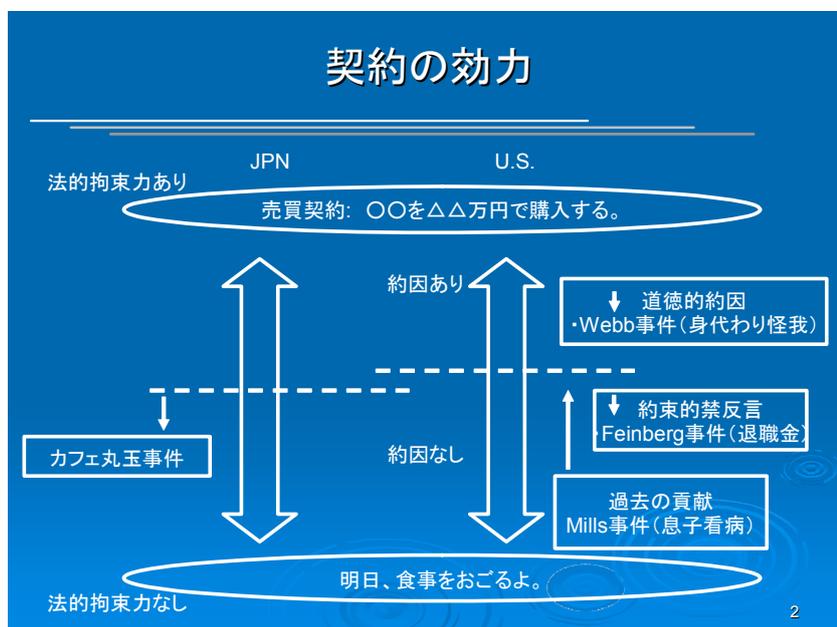
¹⁴⁰ 内田貴『民法Ⅱ』東京大学出版会、page 15

則としてできない。この点に関しては書面で契約することによる手当てがなされている。例えば、ペンシルベニア州では、“法的拘束力を認める”との文言を署名付きで明記すれば約因が認められなくても法的拘束力を認めるとの規定があり、カリフォルニア州では書面をもって約因の存在を推定する効果を認めるとの規定があると紹介されている(樋口範雄、アメリカ契約法、Page137)。

1.4 日米の比較

以下、日本と米国における法的拘束力が認められる合意と認められない合意の境界について図示する。上に示す合意(売買契約)は日米において拘束力が認められる合意内容である。一方、下に示す合意(食事の約束)には拘束力は認められない。今回、問題としている点は拘束力が認められる境界である(その境界を点線で示す)。

原則として、米国では両者の合意以外に約因の存在が必要であり、約因なき合意に法的効力は認められない(たとえば契約が不履行でも法的な救済を求めることはできない)。ただし、例外として上述した約束的禁反言の法理や、道徳的約因などはその境界を引き下げる方向に作用するものである(法的拘束力が認められやすくなる)。一方、過去の貢献はその境界を引き上げる方向に作用するものとして理解できる(法的拘束力が認められにくくなる)。よって、約因が無い約束(契約)については、安易に無効と判断するのではなく、それら例外の要素を考慮した上で法的拘束力の有無を検討する必要があるといえる。



このことは日本の実務においても同様である。上述のカフェ丸玉事件は例え両者の合意が成立したとしても、合意が形成された状況などを考慮して法的な救済を認める必要の是非を示したものであり、この判決は法的拘束力の境界を引き下げる働きを示すものと理解することができる。

適法に成立した約束・合意において法的拘束力が認められるか否かの基準を日本と米国で比較した(図では吉田のアイデアで米国を高く設定した)。実際のところ、どちらの基準が厳しのか不明である。しかしながら、約因(対価)の存在の有無は客観的な事実といえ、その判断は容易、明確である。アメリカの契約実務において、約因を契約の要素とすることは、取引の安定性を高める点で有意義に作用しているのである。

2. 大学における実務の注意点

以上、米国契約法において、原則として約因なき合意は法的な拘束力(執行力)がない点、更に、例外として約因がなくとも法的効力が認められた例等を紹介した。つまり、合意に至るまでの経緯などを証明することで、(書面上)約因がない約束であっても、契約として法的な救済を受けることは可能になるのである。しかし、その証明までの費用・労力は膨大であり、実務として望ましいものとはいえない。

ここでは、大学の実務担当者として、英米法の企業・大学と契約をする際に注意すべき点を紹介する。紹介する契約書は、発明譲渡証1、2(対価は1ドルと継続した雇用)と MTA(Material Transfer Agreement)である。結論を先に述べるなら、担当者は契約を行う際に、約因の存在を確認しておくことが大切ということである。

※ なお、米国では州によって、契約書面の存在をもって約因を推定する効果を認めるとの規定が存在する。この点については全頁を参照。

※ 今回紹介する契約書のサンプル1～3では、文言は異なるものの当事者双方の債務が明確にされている。米国人にとっては意識するまでもないことなのだろうが、今後海外の企業との交渉を行う担当者には、彼等の意識の底辺にあるマインドを理解してほしい。

2.1 約因の表記

約因としては必ずしも金員でなくともよい。契約時において、双方にどのような取引があったのかを明確にできれば足りる。約因の存在が不明確な合意の場合(例えば贈与)、古くは1ドルをその対価として表記する実務があった。しかし、最近のビジネス実務においてそのような形式的な対価を表記することは少ないといわれている。その代わりに、合意に至るまでの経緯を前文(Premises)に記載したり、また、双方の債務を明確にすることで約因の存在を明確にしたりする実務が行われている¹⁴¹。この点を片務契約であるMTA(Material Transfer Agreement)の雛形を参照して説明する。

※ MTAとは、研究試料の譲渡を行う際に、提供者と受取者(利用者)との間で結ばれる契約(合意)に用いられる書面である。大学など、学術・研究を主目的としている非営利団体の間では、研究目的のために無償で研究試料の譲渡が行われることが多い。研究者にとっては日常的な行為であるため、通常はどちらかが提出したサンプルを用いるようであるが、その中には研究成果の譲渡や無償のライセンスの合意、厳しい秘密保持義務などを課すものもあり、研究者の方には安易な契約を行わないことが望まれる¹⁴²。

※ 「片務契約」とは、当事者の一方のみが債務を負担する契約のことをいい、贈与契約(民法 549 条)、使用貸借契約(民法 593 条)、消費貸借契約(民法 587 条)が片務契約である。片務契

¹⁴¹ 英文契約書において約因はIn consideration of ...と記載されるが、文言にとらわれる必要はなく、両者間の“give and take”の関係が記されていれば足りると紹介される(山本孝夫『英文契約書の書き方』日経文庫、P52)

¹⁴² AUTM(米国大学技術管理者協会)『大学技術移転入門』東海大学出版会 p48-84

約に対立するものは「双務契約」であり、これは契約を交わした双方がそれぞれ債務を負担する契約である。一方のみが債務を負担する性格から、片務契約ではその効力に一定の制限が設けられている(民法 534 条、536 条など)。

<1ドル契約の例>

1ドル契約の例をサンプル1に示す。これは米国のある大学で用いられている発明の譲渡証の出だし部分である。ハイライトで示すように、発明を譲渡する対価として1ドルが明記されている。米国での特許事務所に勤務した吉田の経験からすると、発明の譲渡証に関しては、この1ドルの対価とする実務が今も主流のようである。ただし、サンプル2に示すように、Continued Employment が発明譲渡の対価の雛形も用いられている契約書の雛形も存在する。この点は上述したように、対価は必ずしも金員である必要はなく、双方の合意と債務が明確であればよいのである。

<Example 1: Assignment of Invention>

<p>ASSIGNMENT OF INVENTION</p> <p>In consideration of the payment by Assignee to Assignor of the sum of One Dollar (\$1.00), the receipt of which is hereby acknowledged, and for the other good and valuable consideration,</p> <p>ASSIGNOR: [insert name and address of inventor or creator of intellectual property] hereby sells, assigns, and transfers to</p>

<Example 2: Employment を約因とする契約例>

<p>FORM OF ASSIGNMENT OF INVENTION, NONDISCLOSURE ANDNONCOMPETITION AGREEMENT</p> <p>This Agreement is made between InPhonic, Inc., a Delaware corporation (hereinafter referred to collectively with its subsidiaries as the "Company"), and _____ (the "Employee").</p> <p>In consideration of the employment or the continued employment of the Employee by the Company, the Company and the Employee agree as follows:</p> <p>1. Proprietary Information.</p> <ul style="list-style-type: none">••

available at <http://contracts.onecle.com/inphonic/noncomp.shtml> (accessed Feb, 2006)

ーアメリカではキャンプで歌が歌えない? の巻ー

アメリカのレコード業界(米国音楽著作権管理団体:ASCAP)がガールスカウトからキャン

プで歌う歌の著作権使用料を要求したということをご存知だろうか？様々な経緯を経て合意した使用料が1ドルと紹介されている(ケンブリュー・マクロード『表現の自由 vs 知的財産権』 青土社、pages 22-28)。ASCAP とすれば収入よりも、約因を含む正式な契約を交わした上での著作権の使用である点をアピールしたかったのであろう。一方、ガールスカウト協会としては、支払う必要がないと争うことも可能であったろうけれども、みんなで歌を歌えればよく、特に法律上の意義について争う意欲がなかったのであろう。

2. 2 MTA における双方の債務

無償譲渡は日本において贈与といわれ、片務契約である。つまり、提供する側にだけ債務があり受取側には債務は存在しないことになる。これまで説明してきたように、米国において法的拘束力をもつ合意とは約因と伴う取引でなければならない。そこで、英米法の企業と無償の MTA をかわす場合、これは贈与であって約因が存在しないと判断されかねない(法的拘束力なし)。そこで、実務としては、MTA をかわす場合であっても、お互いの債務を明記することが重要となる。

通常の MTA における双方の債務とは次のものである。提供者としては約束した物質を提供することである。一方、受取側の債務としては、使用目的の制限や守秘義務などが利用されるようである。これらの条項は、その条項自体を遵守させる意味をもっている。しかしながら、ここで説明していることは、合意を法的な拘束力を備えた契約に高める観点からも明記する意義があるという点である。

サンプル3として、米国のNational Institutes of Health (NIH)が発表しているMTAの雛形を添付する¹⁴³。以下、そのMTAの中に示されている双方の債務を紹介する。

Providerの債務

1. Provider agrees to transfer to Recipient's Investigator named below the following Research Material: Providerが研究試料を提供することが示されている。

Recipientの債務

2. ... This Research Material will only be used for research purposes by Recipient's investigator in his/her laboratory, (研究目的だけのための使用制限)
4. ... To the extent permitted by law, Recipient agrees to treat in confidence, for a period of three (3) years (3年間の秘密保持)
5. ... When the Research Project is completed, or three (3) years have elapsed, whichever occurs first, the Research Material will be destroyed by Recipient or otherwise disposed of as mutually agreed by Provider and Recipient. (廃棄義務)など

以上のように、無償のMTAであっても双方の債務が明確にされており、契約としての安全性を高めているといえるのである。

2. 3 大学における実務の注意点のまとめ

¹⁴³ <http://ott.od.nih.gov/pdfs/MTA.pdf> (accessed Feb., 2006)

英米法の企業、大学と契約・合意をする際には、約因の存在を意識することが大切である（英米法の人にとっては当たり前すぎて注意していないかもしれない）。特に、無償のMTAを交わす場合は、約因の存在が不明確になりやすい。対価として記載する必要(In consideration of...)はないけれども、契約として合意する意思があるのであれば、双方の債務が明確になるように心がけることが大切である¹⁴⁴。

3. まとめ

今回のまとめは次のとおり。

<約因について>

- ① 約因なき約束は法的な拘束力がない。この点で日本の契約法と大きく異なっている。
- ② 過去の貢献は約因として認められない。ただし、約束的約因の法理や道徳的約因などがあり、約因の有無だけで、契約の法的拘束力の有無を判断することはできない。

<大学における実務において>

- ① 約因は金員である必要は無く、また、In consideration of...と明記する必要はない。しかし、契約書としての拘束力を確保する観点から、当事者双方の債務が明確であるか注意すべき点である。
- ② 約因の意味などは、米国で法務を担当する人にとって基礎知識といえる。相手から信用してもらうためにも、この程度の基礎知識は理解しておくことが望ましい。

以上、米国契約法における約因の意義、米国企業や大学と譲渡契約を結ぶ際の注意点を紹介した。これらの知識が将来のトラブル解決に役立てば幸いである。

【参考文献】

- ・ 樋口範雄『アメリカ契約法』弘文堂
- ・ 長谷川俊明『英文契約 100Q & A』商事法務研究会
- ・ 村上哲良『海外契約の現場』東京図書出版会
- ・ Alexander I. Poltorak, Essentials of Licensing Intellectual Property, WILEY
- ・ 内田貴『民法Ⅱ』東京大学出版会
- ・ 田中和夫『英米法概説』有斐閣
- ・ 米国大学技術管理者協会(AUTM)『大学技術移転入門』東海大学出版会
- ・ 山本孝夫『英文契約書の書き方』日経文庫
- ・ ケンブリュー・マクロード『表現の自由 vs 知的財産権』青土社

以上

¹⁴⁴ 約因については英米法を学んだ企業人であれば常識であり、このような知識なく交渉に望むスタッフなどは考えられないに違いない。ビジネスが双方の信頼の上に成り立っているとすれば、相手に自分を信頼してもらうためには、マナーや英語の能力と共に、このようなビジネスにおける常識をわきまえておくことも重要と思う。いかがであろうか？

<Example 3: MTA published by NIH >

Public Health Service

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

This Material Transfer Agreement (MTA) has been adopted for use by the National Institutes of Health, the Food and Drug Administration and the Centers for Disease Control and Prevention collectively referred to herein as the Public Health Service ("PHS") in all transfers of research material ("Research Material") whether PHS is identified below as its Provider or Recipient.

Provider: _____

Recipient: _____

1. Provider agrees to transfer to Recipient's Investigator named below the following Research Material: _____

2. **THIS RESEARCH MATERIAL MAY NOT BE USED IN HUMAN SUBJECTS.** This Research Material will only be used for research purposes by Recipient's investigator in his/her laboratory, for the Research Project described below under suitable containment conditions. This Research Material will not be used for commercial purposes such as serving, production or sale, for which a commercialization license may be required. Recipient agrees to comply with all Federal rules and regulations applicable to the Research Project and the handling of the Research Material.

2(a). Are Research Materials of human origin? _____ yes _____ no

2(b). If yes in 2(a), were Research Materials collected according to 45 CFR 46 "Protection of Human Subject?" _____ yes _____ no

Please provide Assurance Number: _____

3. This Research Material will be used by Recipient's investigator solely in connection with the following research project ("Research Project") described with specificity as follows (use an attachment page if necessary):

4. In all oral presentations or written publication concerning the Research Project, Recipient will acknowledge Provider's contribution of this Research Material unless requested otherwise. To the extent permitted by law, Recipient agrees to treat in confidence, for a period of three (3) years from the date of its disclosure, any of Provider's written information about this

Model PHS MTA
Form 6/3/97 Page 1 of 3

Research Material that is stamped "CONFIDENTIAL," except for information that was previously known to Recipient or that is or becomes publicly available or which is disclosed to Recipient without a confidentiality obligation. Recipient may publish or otherwise publicly disclose the results of the Research Project, but if Provider has given CONFIDENTIAL information to Recipient such public disclosure may be made only after Provider has had thirty (30) days to review the proposed disclosure, except when shortened time period under court order or the Freedom of Information Act pertains.

5. This Research Material represents a significant investment on the part of Provider, and is considered proprietary to Provider. Recipient's investigator therefore agrees to retain control over this Research Material, and further agrees not to transfer the Research material to other people not under her or his direct supervision without advance written approval of Provider. Provider reserves the right to distribute the Research Material to others and to use it for its own purposes. When the Research Project is completed, or three (3) years have elapsed, whichever occurs first, the Research Material will be destroyed by Recipient or otherwise disposed of as mutually agreed by Provider and Recipient.

6. This Research Material is provided as a service to the research community. **IT IS BEING SUPPLIED TO RECIPIENT WITH NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** Provider makes no representations that the use of the Research Material will not infringe any patent or proprietary rights of third parties.

7. **When Provider is the PHS:** Recipient shall retain title to any patent or other intellectual property rights in inventions made by its employees in the course of the Research Project. Recipient agrees not to claim, infer, or imply Governmental endorsement of the Research Project, the institution or personnel conducting the Research Project or any resulting commercial product (s). Unless prohibited by law from doing so, Recipient agrees to hold the United States Government harmless and to indemnify the Government for all liabilities, demands, damages, expenses and losses arising out of Recipient's use for any purpose of the Research Material.

8. **When Recipient is the PHS:** The PHS shall retain title to any patent or other intellectual property rights in inventions made by its employees in the course of the Research Project. The PHS is not authorized to promise rights in advance for inventions developed under this Agreement. Provider acquires no intellectual property rights under this MTA, but may apply for license rights to any patentable invention that might result from this Research Project. It is the intention of PHS that Provider not be liable to PHS for any claims or damages arising from PHS's use of the Research Material; however, no indemnification is provided or intended.

Model PHS MTA
Form 6/3/97 Page 2 of 3

参考資料1.5-3 — 技術移転、英文契約に関する注意点 —

担当 宮本 浩

はじめに

英文契約については、英語の理解だけでなく、様々な注意点がある。ビジネスルールや文化の相違から誤解が生まれるかもしれない。また、英語のニュアンスの問題、相手国の法律に対する理解不足など、いずれも些細なすれ違いであったとしても、結果は不信感を招き、ビジネス上大きな損失を招く結果となってしまう。

今回は、英文契約の実務を30年以上経験された上田先生にレクチャーいただける機会を得た。そこで、この節では、まず、基本的事項の説明を行う。その際、上田先生からは実務において注意すべき点などを適宜にコメントしていただいた(コメントは[TU]として緑で表示する)。次に、基本的事項の勉強を通じて生じた疑問について上田先生に回答していただいた。それらの回答を Q&A 形式で報告する。

<ポイント>

英文契約において主要な注意点は次の3点である。

- ① リスクを認識し、想定できる限りのリスク回避に努めること
契約書の基本は、将来のトラブルにおける双方の合意を確認しておくこと。では、どのような事態が将来起こりえるのか？技術と事業内容などを踏まえて担当者は考えなければならない。
- ② 英文契約特有のスタイルに慣れること
契約は定型の文面の使いまわしが多く、慣れてしまえば理解が容易となる。最初は理解できなくてもあきらめる理由はない。継続した努力により克服できる課題である。
- ③ プレインイングリッシュの使用を心がけること
英語を苦手とする日本人は、理解しやすい平易な英語を用いるよう努力すべきである。(日本人が得意とする)シンプル、かつ、文法にミスが少ない文書は、格調がなくともビジネスとしては望ましいのである。(契約書はエッセイや小説とは違う)

※ 上田先生からの実務の注意点は適宜な場所で述べられている(緑でハイライト)。必読である。

目次

1. 英文契約についての一般的知識
 - 1.1 基本事項
 - 1.2 レター・オブ・_intentとは？
 - 1.3 英文契約書の特徴について(～円滑な契約内容の把握と契約書の草案のために～)

1. 4 英文契約書の作成について(～作成のためのポイント～)

1. 5 チェックリスト

2. 上田先生へのインタビュー

Q1 [最大限〇〇する]条項の注意点

Q2 [冠詞]の使い方

Q3 [英英辞典]の選び方

Q4 [困難(difficult)と不可能(impossible)]の違い(英語のニュアンスについて)

Q5 [身元調査・信用調査]について、依頼の注意点など

1. 英文契約についての一般的知識

1. 1 基本事項

① 契約書に対する認識の相違について(～国内取引と国際取引を比較して～)

国内取引は、いわば信頼関係を中心とした取引であり、その信頼関係の構築のために当事者間で非常に多大な労力、費用をかけている。国内取引においては、基盤となる信頼関係が強固であるがゆえ、継続的な取引であっても随分事情が変わってきているとはいえ、契約書が交わされないこともある。契約書を交わす場合でもあらゆる事態を想定した緻密な契約書を作成することは稀で、契約書に記載されていない事態が生じた場合においても実務上では契約書によらず当事者間で協議することにより解決することが一般的である。つまり、国内取引における契約書は、どちらかというとなりて形式的な書類としての性格を持っているといえる。これは、日本人が単一民族であることによる共通の国民性(はっきりと白黒をつけることを好まない国民性)を持つことも、影響していると考えられる。日本人の契約に対する観念、すなわち、契約に基づき発生する権利義務に対する観念は充分明瞭ではなく、むしろ、契約を履行しようとする姿勢を持ち続け、その姿勢が相手方に伝わりさえすれば、契約書によらずとも双方の信頼関係に基づき、取引は継続されていく。こういった事情から、国内取引のための契約書作成実務においては、特に営業(渉外)部門から「まとまる話もまとまらなくなるので、契約書にはあまり細かく規定しないでください。」といった要望を頂くことは日常茶飯事である。つまり、あらゆる事態を想定して緻密な契約書を作ると、相手が警戒してしまい、場合によっては取引自体が反故されるという危険性がある。

[TU:一昔、いや、二昔前までは、確かに上記のようなことが一般的事実であったかもしれませんが、国内企業が海外進出したり、海外企業が日本国内に参入してきたりして、国際的な取引・交流が普及するにつれて、日本企業の契約観も変化してきている。勿論、日本だけでなく、海外においても、中小・零細企業などにおいては、契約に関する認識が薄いこともあるが、契約書を作成する能力や費用の面で余裕がない場合が多く(弁護士などの専門家に相談や作成依頼をすると多大の時間と費用を要するため、取引活動で要求される迅速性と効率性に支障が生じる恐れがあり、また、費用対利益の効果面(採算面)からも疑問が多いので、契約書どころではないという事情になっていることも少なくないようだ。大手企業を初めとして、国際的な活動・取引に関わっている企業では、企業内に契約を担当する人材や組織を有し、顧問弁護士などの専門家を利用して、国内取引に関しても態勢を整えているところが多いと思われる。]

一方、国際取引は、契約書に基づく取引といってよい。異なる国、文化圏、法制度、風俗、言語を持つ当事者間の取引であるので、取引慣行については、まず一致しない。たとえば、人種のるつぼと言われる多民族国家の代表格であるアメリカにおける企業との取引の場合は、取引慣行が一致しないだけでなく、契約交渉の途中で、企業買収や企業再編によって、取引の相手方自体が変わることも珍しくない。

[TU:企業の買収、合併など企業再編は、日本でも大手の都市銀行や百貨店、スーパーを始め、あらゆる業界で行われている。競争の激化や環境の変化に対応して企業の存続を図るために避けられない状況になっており、日本もその例外でなく世界的に今後もこの傾向は続くと思う。]

国際取引には本当に日本では想像もしないような問題が潜んでいる。たとえば、イスラム教、キリスト教などの宗教の影響が強い国などでは、ことさら「誓約」を重んじる思想があり、誓約は神に対して行うものとの位置づけから契約書は非常に重い意味を持つ。また、国内で通例と考えてしたことが不興をかうこともある。国内においては、契約書の当事者のどちらを甲にし、どちらを乙にするかというようなことはとりたてて問題とならないが、体面を重んじる国の相手方の場合、それだけで軽んじられたとって関係悪化に発展することさえある。国際取引はかくのごとく難しいと言える。といっても、相手方にひたすら迎合することを勧めているわけではなく、相手方のタブーを踏まないような最低限の配慮は必要であるが、意識はあくまで対等で、相手の流儀や法律に合わせることにのみ腐心する必要はない。

[TU:国際契約では「甲」や「乙」のような表現は用いず、「NAIST」と略称するように当事者の名称の一部を用いたり、略称を用いたりします。TUの個人的趣向としては国内契約でも「甲乙」は使いたくないので、国際契約と同様の方法を採用することもあるが、国内の一般的慣行に従って「甲乙」を使用するケースが多い。]

国際取引においては、むしろ、相手の考えていることが自分とは違い、取引慣行も大いに異なるということを前提にしたあらゆる事態を想定した内容が記載された契約書の作成が肝要であり、問題が発生すれば契約書をもとに解決しなければならないという認識を持つ必要がある。それゆえに、技術移転専門家を目指す方々は、国際取引における契約書の作成にあたっては、国内取引と比較して慎重に取り組むという姿勢で臨むことはいまでもなく、契約における不明瞭・不明確な約定はできる限りなくし、問題が生じないよう予防するとともに、もし、問題が生じたときに最善の解決が図れるように書面に残しておくといった姿勢で望む事が肝要となる。

[TU:国内取引においても慎重な取り組みは肝要であることを否定しているとは思えないが、誤解のないように表現を工夫するとよい。取引慣行の違いに関しては、欧米に比べて、日本の慣行、特に物品の流通における形態や慣行(例えば、メーカーから一次、二次問屋などを通じて小売店に販売されるという流通網とその流通段階における取引条件の複雑性)が、外国からの販売を阻害・困難にしているとして、海外から改善・改革の圧力も掛かっているようだ。国際取引・国際契約という場合、日本での販売等(物品の輸入販売や技術導入等)に関する海外との取引・契約もあることも含まれるので、この点も注意を要する。]

② 英文契約が主流となる理由

英文契約が主流となる理由は、やはり、英語が言語として世界中の広範囲に普及していて、事実上、国際公用語として認知されていること及び、アメリカが世界の経済や産業の中心地であることがあげられる。また、アメリカに弁護士などの法曹関係者が世界一多いという事情も大きな影響を与えている。英文で契約書を交わすことについては正に国際的な趨勢であり、相手方がたとえ、アジアの企業など英米圏の企業でない場合でもその傾向はある。もちろん、当事者同士の母国語(二ヶ国語)を使用して契約書を作成してもよいが、その場合、どちらの言語で作成された契約書を優先するかを明確に定めておく必要が出てくる。言葉というものはどんなに厳密に定義したとしてもその性質上、曖昧さを残さざるをえず、特に異なる言語間において食い違いが起こっても何ら不思議ではないためである。相手方の母国語が日本人にとって馴染みが薄い場合も想定され、そうした場合には、英語で

作成する方が無難である。相手方とのパワーバランスにもよるが、日本語で作成できるのであれば、日本人にとってはそれに越したことはない。しかしながら、一般的には、相手方も自らの母国語での契約を望んでいるであろうから、公平を期して、互いにとって外国語である英語を使いましょうということに大抵の場合は落ち着くことになる。また、先ほども述べましたようにアメリカには法曹関係者が非常に多く、仮にアメリカ企業相手の取引でなくても多くの企業がアメリカ人弁護士を抱えているといったビジネス世界の実態がある。例えば、国内において特許のプロとして重要な役割を担っている弁理士であるが、その従事数はアメリカに比べて非常に少ないと言える。アメリカでは、特許当局へ手続きを行うパテント・エージェントと呼ばれる弁理士以外に、専門弁理士(弁護士資格を持つ)と呼ばれる人もいて、日本との人口比で換算してもおよそ2倍の専門家がいると言われている。

さて、実務においてはどうかと言うと、まず、取引相手となる外国企業は英文契約書の雛型を有しており、それをカスタマイズしたものを送ってくる。英文契約書については、取引企業のお抱えアメリカ人弁護士があらかじめ英米法に基づいた精巧なものを作成しているのが通例である。そういった英文契約書には、アメリカ企業や弁護士により長年にわたっての契約書作成の過程で得られたノウハウが凝縮されており、一見すると完璧な契約書に思えますが、その内容については慎重に検討していく必要がある。実際のビジネスにおいては、自らの立場の違いに応じて、明らかに均衡を欠いていると言わざるを得ないような自らに有利な契約書を提示してくることも無きにしもあらず、である(例えば、特許ライセンス契約の場合、自らがライセンシーの場合とライセンサーの場合によって異なる特許ライセンス契約書の雛型を持っているなど)。慣れるまでは国際取引に明るい弁護士の協力をえながら契約内容の検討を進めていくのが無難である。

ところで、日本において弁護士という職業からは、係争事件で喧々諤々と議論しているイメージを思い浮かべることが多いが、アメリカでは、弁護士は訴訟時だけでなく、法律上のアドバイザー役として多数活動していて、契約を重視するアメリカのビジネスには弁護士は必要不可欠の存在となっている。例えば、エンターテインメント・ビジネスなども例外ではなく、むしろ一般のビジネスよりも知的財産の要素を多分に含む映画、演劇、音楽などに関する権利関係が複雑であるため、ハリウッドなどのエンターテインメント産業の中心地では、多数のエンターテインメント・ロイヤーが活躍している。ちなみにアメリカでは、その実態に照らしてか弁護士のことを Lawyer(ロイヤー)と言わずに、Counselor(カウンセラー(相談役))と呼ぶことが多々ある。ちなみに、主に法廷における弁護士については Attorney(アトニー)と称することもある。

[TU: 弁護士が訴訟関係以外に、法律関係の相談や企業の法律顧問などの活動をするのは、米国に限らず、日本やその他の外国でも同様だと思う。唯、量的には米国が一番多いことは容易に想像できる。]

[TU: 「lawyer」は広義には司法試験に合格した法律専門家(弁護士を含む)を指すといわれている。「lawyer」のうち、弁護士活動をする者を明確に表すため、米国では「practicing lawyer」と呼び、「attorney」と同義語とされている。「attorney」は広義には「代理人」を指すので、訴訟で代理人として活動するような弁護士をより明確に表すために「attorney-at-law」を用い、一般的な代理人を指す「attorney-in-fact」と区別することがある。英国では、弁護士には2つの明確な区別があり、依頼人の代理として主として下級裁判所で訴訟手続きと弁論を行う「solicitor」と、solicitorの依頼を受けて主として上級裁判所で弁論を行う「barrister」がある(この区別は近年になって崩れる傾向にあるという)。弁護士を表すその他の用語として、「advocate」、「counsel」、「counsellor」などがあり、いずれも民事訴訟の代理人になることもでき、その他の法律関係業務も行うとされている。]

アメリカにおける弁護士の仕事について具体的な判例、事例を交え、分かりやすく説明した

書籍として、「樋口範雄著、アメリカ契約法、弘文堂」がある。簡単に説明すると、アメリカの弁護士の仕事を performance planning（履行円滑化の工夫）と risk planning（リスク対処の工夫）の2つに分けて説明している。まず、performance planning とは契約の中心的な機能である契約債務の履行を円滑に行えるようにはどうすればよいかを考えることで、これについては日本でも同様であるが、それに加えてアメリカの弁護士は、将来の取引の不確定さから生じるリスクをどのように軽減することができるかといった risk planning を重要視している。この risk planning の重要性を端的に表す例として、1980年のモスクワオリンピックに関する出来事がある。当時は政治的背景もあり、アメリカや日本がモスクワオリンピックの参加を見送ったのだが、その際、アメリカのテレビ局は弁護士による risk planning として、契約書のなかに棄権した場合の減額規定を置いていたため、損害を回避することができたそうであるが、日本のテレビ局にはそのような発想がなかったようです。確かにいったん事が起こった場合は、その事態の性質により、多くの場合、当事者のうちいずれかが相対的に不利な状況に陥っていることが往々にしてある。そういった意味で英文契約書、特にアメリカ型契約書については、架空の事態を想定して対等に調整をしたうえで契約を結ぶという点では、合理的であるし、一定の公平性が確保されていると言える。しかしながら、アメリカでの現実の解決の場においては、日本で見られるような過失相殺の考え方が採用されることはなく、All or Nothing 式解決を志向する傾向があることからその解決法についての公平性には疑問を感じざるを得ない部分は残されている。次の項目では、英文契約法・英文契約書の根底に流れる思想・考え方について触れる。

[TU: 米国ほどに本格的ではないかもしれないが、日本でも risk planning は行っている企業は多いと思う。契約書は、リスクや紛争を予防するための予防法務、予防できなかった場合の解決のための臨床法務、さらには、事業等をより効果的で有利に展開できるようにするための戦略的法務を反映させるのが原則である。但し、日本の弁護士や企業内法務部門の質的な面から、こうした法務が実践的にうまく活用されていないようだ。]

[TU: 日本の「過失相殺」に相当する法理として、英米には「Contributory Negligence（寄与過失）」と「Comparative Negligence（比較過失）」といわれるものがあるようだ。英国と違って米国では、「Contributory Negligence（寄与過失）」は被害者の過失の程度が軽微な場合でも加害者の責任が免除されるという不合理な原則であるため、「Comparative Negligence（比較過失）」という原則を採用するようになり、加害者と被害者の双方の過失の程度を比較考量して、損害賠償額の減額を決定するという、日本の「過失相殺」と同様の扱いをしているようである。]

③ 英米契約法の基本的な考え方

英文契約書については、通常、英語ができると言われる人でさえも、草案はもちろんの事、読みこなすのも難しいといわれることがある。それは、通常の英文とは異なる英文契約書特有の用語や用法が使われていて、それらに馴染みがないゆえに契約書の内容をスムーズに理解することができないということがある。これについては、別の項目を設けて頻出の独特の用語や用法について取り上げ、出来る限り英文契約書に馴染んで頂けるようにしたい。この項目では、もう一つの大きな要因として言われる英米契約法に基づく特別な制度や法理論についてポイントを絞って述べていきたい。

日本語の契約書には「疑義が生じた場合には、両者誠意をもって協議の上円満に解決する」という協議条項が置かれている。これは、いわゆる努力目標であり紳士条項などと呼ばれている。こういった条項は、英文契約書に見て取ることはできない。日本語の契約書と英文契約書の間の違いは何から生じているのであろうか？端的に言えば、英米法と大陸法の考え方の違いによるものと言える。まず、英米法というのは、イギリス・アメリカの法体系のことで、一方、大陸法というのは、ヨーロッパ大陸における法体系のことで、ドイツ法やフランス法のことを指す。ちなみに、世界中の国々について法

体系を基準として分けた場合、英米法系、大陸法系、イスラム法系、それ以外といった形で大まかに分けることができる。英米法における最大の特徴は、裁判の判例や慣習というものを重視し、基本的に成文法ありきの法体系でないことがあげられる。現実の紛争解決にあたっては、慣習法や判例法などを重視し、過去の判例にならって審議が進められていく。このことはすなわち裁判所の判例が法としての大切な意味合いをもっているということを表す。これに対して、ドイツやフランスなどの大陸法の国々は、条文という形になった法律、すなわち議会による制定法を重視する。日本も基本的に大陸法系に属している。したがって、仮に大陸法系の国々では、契約書に書いていないことに関して疑義が生じた場合であっても法律の規定をたどっていけば自ずから妥当な解決に至ることになることが多い。このような法体系の裏づけがあることから、契約書については最終的に紳士条項による協議で対応できるということが言える。ところが、英米法系の場合は、一旦、争いになった場合は、過去の判例をもとに喧々譁々とした裁判を戦わなければならないのであるから、こうなると一大事なので、そのような状況に陥ることを避けるがためにありとあらゆる状況を想定し、その解決方法を契約書の中に盛り込むことになる。

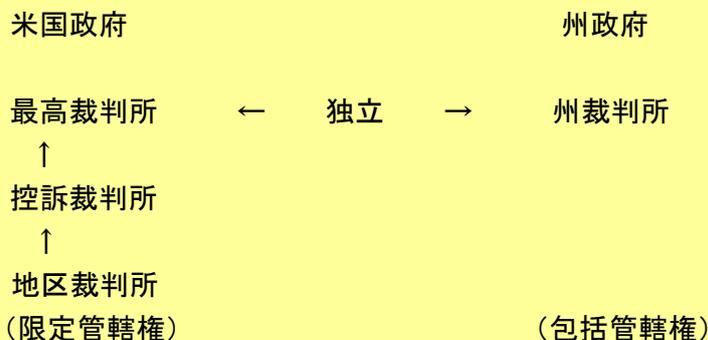
[TU: 上記のような協議条項(紳士条項)は確かに日本的なものであったことは否めない。しかし、最近になって、米国企業が起案してくる契約書案にも同様の協議条項が織り込まれているケースがある。これは、米国企業が直面する裁判や仲裁による解決が一層複雑化し、時間・労力・費用などが益々多大になってきているので、紛争は極力当事者間での協議によって解決したいと望む意向が強くなったのではないかと思われる。唯、日本の契約書の協議条項と相違があり、先ず、協議で解決する努力を尽くすこと、担当者間で解決できなければ双方のトップ(CEO)による直接折衝によって解決を目指すこと、それでも解決できない場合は、中立の第三者を加えた調停による解決を図ることなど、仲裁や裁判に移行する前の解決策を具体的に規定していることである。]

英米法系の国々にとっては、裁判所の働きというのが非常に重要になってくることから、ここで簡単にアメリカの司法制度について触れておきたい。そのためには、少し歴史を遡って説明をした方が分かりやすいと考える。アメリカはもともイギリスが大英帝国の時代、植民地であったので、アメリカの法体系はイギリスの法体系を継授するかたちとなっている。当時のイギリスでは、紛争については原則、国王直属の裁判官による法による裁定が下されていた(判例法(コモンロー))。このコモンロー裁定における損害に対する救済については、金銭を主とした損害賠償(Monetary Damage)が原則となる。しかしながら、コモンロー裁定については、あまりにも杓子定規で、解釈適用の余地がなかったため、必ずしも真の公正がはかれないう欠点も抱えていた。そこを補完する形で、教会の大法官が衡平の観点から、補正を加えていた。これが均衡法(エクイティ)と呼ばれるものである。エクイティにおける損害に対する救済については、コモンローの原則である金銭的賠償ではなく、特定履行、差し止め、禁止(Injunction)によるものであった。アメリカにおいてもこれらコモンロー、エクイティの考え方を継承しているが、1938年からは、ひとつの訴訟として裁判所で扱えるようになり、現在、その区分による取扱い自体に大きな違いはなくなりつつある。

現在のアメリカの裁判所については、大きく分けて連邦裁判所と州裁判所に分けられているが、その役割については明確に分担が決められている。端的に言うと、連邦裁判所は、原則として憲法、条約(PCT、パリ条約)、連邦法を管轄(限定管轄権)し、州裁判所は、それ以外の全て(契約、不法行為、不正競争)、主としてその州のコモンロー、エクイティを管轄(包括管轄権)している。また、ある州の判決自体はその事件に関する限り、原則として全米に有効(合衆国憲法には、ある州の判決に他州は全面的信頼と価値を認めることとある(full faith and credit))。しかしながら、実態としてはそ

それぞれの州で異なる判決が出されるという事実があるので、アメリカの企業と契約書を締結する場合は、準拠する州法をどこにするかというのは非常に重要なポイントとなってくる。アメリカの裁判所に関しては、「アメリカ連邦裁判所：民事訴訟手続きと基本法大系：特許訴訟中心 / 服部健一著 出版者 東京：発明協会 出版年 1993.7」に詳細にまとめられている。

<アメリカ裁判所構成図>



陪審制度(jury 制度)

英米法、英文契約書を理解する上で裁判所制度以外に陪審制度(jury 制度)についても基礎知識として理解しておく必要がある。日本に存在しない制度のため、馴染みにくい制度だが、端的に言えば、市民の中から選ばれた陪審員が刑事事件においては、有罪・無罪を、民事事件においては、有責か否かを決定する。すなわち、アメリカでは、専門的な訓練を受けた職業裁判官ではなく、自分の同輩から構成される陪審員による裁判を受ける形となる。アメリカ市民の高い訴訟意識の形成などメリットもあり制度自体は否定すべきものではないが、特に製造責任法(PL 法)絡みで日本企業が被告になった場合、その被告は非常に厳しい状況に追い込まれることになる。訴訟になると、アメリカの一般市民から構成される陪審員としては、自然と、自分達の国でぼろ儲けをしている日本企業に同胞が苦しめられた。当然、しかるべき代償が必要だという意識が芽生えてしまい、その意識のもとで評決を下すことになる。結果、時として莫大な金額となってしまうことが有り得る。これに関しては、1985年にオレゴン州地方裁判所でおこなわれたホンダを被告とするPL訴訟が有名である(ホンダのバギーが横転したのは、設計上の欠陥によるものであるとしたPL訴訟)。このときの陪審員団は、ホンダに対して直接的損害(治療費:19,390ドル)以外に慰謝料90万ドルに加えて、何と懲罰的損額賠償として500万ドルを支払うべきとの評決を下した。

陪審制度を考える上で、陪審員の構成についても視野に入れておく必要がある。陪審員になることは市民の義務なので原則断ることができないが、実務運用上では、大学教授、弁護士、政治家などは、出張、国際会議を理由に免除される。また、陪審員の選定は、被告・原告双方の弁護士で行われるのが、大学教授、弁護士、政治家などは他の陪審員に影響力が強いといって選定からはずされる(voir(e) dire(ヴォワール・ディール)と呼ばれます)。従いまして、特許侵害訴訟など最先端技術を取り扱う訴訟でさえ、評決がいわゆる一般市民に委ねられるため、必ずしも真に妥当な決定がなされるとは限らない。ミノルタのオートフォーカス技術に関し、アメリカのハネウエル社から特許侵害訴訟を起こされたときに、ミノルタが法廷における陪審員による評決を望まず、1億7500万ドルという多額の和解金を支払った話は有名だ。アメリカの特許侵害訴訟においては、均等論(Doctrine of Equivalents)という理論が導入されており、これは、特許権に対する侵害の有無を判断するときに、たとえ侵害について争われている製品の構成・製法と特許権のクレーム(特許請求の範囲)の文言の

間に差異があってもクレームされた発明と実質的に同じ手段・方法(way)を用いて、実質的に同じ機能(function)を果たし、同じ結果(result)を達成する場合には、侵害を認めるという理論である。すなわち、技術に明るくない人々の場合、概して、侵害の範囲を広く認めがちになるため、それによる損害より和解金による解決のほうがまだ、ミノルタにとって、損害が少ないと判断したのであろう。

[TU: 米国ではすべて裁判で争って判決によって解決しているような印象を受けるが、米国でも(日本と同等で)80%以上が和解によって解決されているようだ。日本と違って、米国では、裁判官や陪審員が出席して行う公判(Trial)に入る前に証拠開示手続(discovery)という制度があり、訴訟が提起されれば、先ず、原告と被告の双方が裁判外で事実についての強力な開示手続を行うことが義務付けられている。証拠開示手続で事実をつかんで自己の請求、主張を再構成して公判に臨むというものである。自己が所有・知得している事実や証拠等の開示をはじめ、相手からの要求に従った証人尋問・供述書の提出・質問書への回答など、膨大な開示業務になることも多い。この手続きは、裁判所内ではなく、相手方の弁護士事務所などで行う。証拠手続きの段階で技術に精通した者も参加するので、公判に持ち込んだ場合の勝敗の判断が当事者間ででき、この段階で和解することが多いようだ。]

契約を破る自由

英米法における「契約を破る自由」という概念も学んでおく必要がある。契約を破る自由という考え方は、契約書上に必ずといってよいほど紳士協定をもうける習慣を持つ我々日本人にとっては、理解しがたい考え方であるが、英米法においてはそういった自由があると解釈されている。これは、学問上、効率的契約違反の法理(doctrine of efficient breach)と呼ばれている。すなわち、契約当事者には、契約を履行するか、契約を破って損額賠償を支払うかの自由があり、法は契約当事者に対して、単に履行もしくは、損害賠償の支払いを命じているに過ぎないとされている。これは、希少な資源の効率的運用が社会的目的を達成するために必要であるという思想が根底に流れているからだとされている。債務者は、古い取引(契約)の損害賠償を支払ってでも新たな取引(契約)のほうが魅力的なものであれば、そちらを選択する自由を持つということである。

損害賠償の取扱いからもこのことを読み取ることができる。アメリカ法において、悪質な法行為に対しては懲罰的賠償の考え方が取り入れられているが、契約違反については、たとえ、故意による契約違反であっても懲罰的賠償はないのが原則である。また、日本でいう慰謝料についても契約違反に対しては認められていない。さらに、弁護士費用については、訴訟の結果にかかわらず、原則的には自らの弁護士費用のみ負担すればよいというルールがあり、このようなルールが実質的に契約を破る自由を裏付け、冗長しているといっても過言ではない。既に契約を破る自由を認める判例は出ている。テーブルと椅子の製造供給契約の事例(テーブルの方が損害賠償を支払っても儲かるからと、椅子の契約を破棄 / Pratt Furniture Co. v. McBee, 337 H.2d 119 (1987))は、その典型的な判例である。先にご紹介した「樋口範雄著、アメリカ契約法、弘文堂」に概要が載っている。

アメリカの弁護士報酬については、通常、a) 時間制と b) 成功報酬制の2つに分けられます。時間制は言葉から想像がつくとおり、「時間×単価」で計算されるのですが、想定外の報酬を請求されることがあります。これにはからくりがあります。弁護士といえども得意分野があり、不得手な部分については仲間の弁護士に相談することになります。すると、その弁護士との討議時間、調査時間などが次々と報酬に加算され、請求時には膨大な金額になってしまうのです。注意が必要です。

また、成功報酬制については、製造物責任法(PL 法)に関する訴訟が頻繁に行われ始めた1980年代に生まれた制度です。訴訟前には原告から訴訟費用の支払いを貰わず、勝訴した場合に

限り、被告の支払う賠償額の一部を成功報酬として受け取る形をとります (No Charge to You before Win.)。弁護士にすれば、敗訴した場合のリスクを抱えながらの訴訟であるため、勝訴した場合は、法外な損害額を請求することになります。先ほど、敗訴した場合のリスクを抱えながらと述べましたが、実際のところ、PL に限って言えば、無過失責任で損害賠償を請求できるため、弁護士にすれば勝訴を前提としているのでしょう。1980 年代に頻発した PL 訴訟は日本企業にとっては随分痛い思いをした出来事でした。

約因 (consideration)

英米法それらに基づく英文契約書を理解するためには、約因という概念を理解しておく必要がある。約因は対価ともいうが、これは英米法に基づく契約の最大の特徴といっても過言ではない概念である。端的にいえば、国内では、申込 (Offer) と承諾 (Acceptance) があれば契約が成立するが、英米法に基づく契約については、それだけでは成立せず、約因 (対価) が必要とされている。それに加え、一定の書面化を形式要件として要求されることがあります。契約という言葉が英語に訳す場合、通常、「Agreement」もしくは「Contract」が思い浮かぶが、実はこの2つの単語は英米法においては厳密な意味では異なる概念と言われている。申込 (Offer) と承諾 (Acceptance) があれば合意 (Agreement) のままであるが、これに約因 (場合によっては書面化) を加えてやっと契約 (Contract) になる。この約因がなければ英米法においては契約としての効力を有さない、すなわち、法律上、損害賠償も含めて契約の履行を強制できないので注意が必要である。しかしながら、国際取引においては、契約は書面に残し、当事者間の義務に対価関係があるのが通常 (いわゆる双務契約) であるので、実務上は問題に発展するようなケースは少ないと考える。一方、寄付行為などの贈与契約については、片務契約なので約因すなわち、対価に該当するものがないので、英米法では契約としてみなされない。

英文契約書の構成として説明条項が置かれるのが通常で、英文契約書の構成の詳細は後述するが、約因 (= 対価) については、説明条項の末文 (NOW, THEREFORE, で始める一文) の後に in consideration of ~ という表現で以下のような形で置かれる。

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises of the parties, it is agreed by and between the parties as follows:

このケースでは「互いに秘密を守りあう」ことが約因 (= 対価) となっています。あくまで英米法における独特の理論ですので、準拠法が英米法でないケースでは約因の記載は不要です (「約因」については、参考資料 1. 5-2 を参照)。

[TU: 「約因」という耳慣れない用語を聞くと何となく難しく考えがちだが、ごく当たり前で簡単なことを難しい表現で言っているに過ぎないと思う。売買契約では売主が契約品を買主に引渡すことを約束し、買主が売主に対して代金を支払うことを約束しているので、売主と買主が相互に約束をしていれば、約因が存在することになる。実施許諾契約では、許諾者 (Licensor) が実施権者 (Licensee) に特許などの知的財産権の実施許諾をすることを約束し、実施権者が許諾者に対して実施料 (Royalty) などの対価の支払を約束していれば、約因があることになる。売主や許諾者の約束は金銭的な対価の供与ではなく、物の引渡や財産権の利用許諾という義務の履行であり、買主や実施権者の約束は購入代金や実施料等という金銭的対価の支払の履行に関するものである。端的にいえば、当事者双方に「履行」の約束があれば約因が存在するといえる。このような双方の履行約束を伴わない契約の主たる例が「保証契約」といわれるもので、例えば、上記のような売買契約において、売主が買主からの支払を確保するために、買主側に支払保証人を立てるように要求し、そのために売主と保証人間で保証契約を結ぶことになれば、

保証人は買主に代わって売主に代金支払の約束をするが、売主は保証人に対して何の約束もする必要はないので、約因は存在しない。約因の存在しない契約は、「捺印証書」(Deed)による契約にすればよい。なお、約因がない契約でも当事者が自主的に履行してしまえば問題はない。自主的な履行がない場合、約因のない契約が捺印証書になっていなければ、法律上・裁判上で履行を強制できないことになる。なお、約因を要件とする考え方に変化が起きてきており、事と場合によっては例外的に扱われる傾向になってきているとも言われている。]

この報告書を書くまでは Agreement と Contract の違いなど考えたこともなかったのですが、LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH(英英辞典)のそれぞれの冒頭になされている解説を調べてみると以下のとおりでした。筆者にとっても新たな発見でした。

Agreement: an arrangement or promise to do something, made by two or more companies, governments, organizations etc:

Contract:: a formal written agreement between two or more people, which says what each person must do for the other:

Statute of Frauds(詐欺防止法)

Statute of Frauds(詐欺防止法)についても理解しておく必要がある。これについては、英米法において、一定の種類(不動産契約、保証契約や長期契約など)については、契約書を作成しなければ契約として無効とされるものである。現在、アメリカの商取引における商慣行をまとめたアメリカ統一商法典においても 500 ドル以上の売買契約には書面が必要とされている(UCC § 2-201)。

Parole Evidence Rule(口頭証拠法則)

交渉の段階で、口頭で合意した内容があったとしてもそれを根拠に、契約書の解釈を変えたり、契約書の修正を求めたりすることはできないという法則である。後ほどの英文契約書の構成のところで詳しく触れるが、英文契約書には一般条項がおかれ、その中に完全合意(最終合意)条項(Integration Clause / entire agreement)を設け、口頭証拠法則の趣旨を明確にするのが一般的である。

捺印証書

英米契約法上、一定の種類(不動産の譲渡契約)には、捺印証書という一定の方式の書面の作成・交付が要求されることがある。捺印証書の方式で契約書を作成した場合、約因がなくても契約と認められる。また、仮にその契約に関する訴訟の提起したい場合、訴訟できる期間が延長されたりするなど有利な取扱いがなされることもある。方式は国や州によって異なるので、一概には言えないが、社印と取締役の署名と、秘書役の署名が必要である。日本の会社の場合、秘書役がいないので、実務上は、代表取締役印と2名の取締役の署名で代用するのが一般的である。

[TU: インターネットに次のような解説がある。「捺印証書というのは、第1に署名があること、第2に捺印があること、そして、第3に相手への交付があることという3つの条件を満たすものでなければならないとされますが、イギリスでもアメリカでも、署名と言っても、タイプの印字でもいいよとか、交付と言っても、実際に渡すところまで要求しないという具合に、様々な形で緩和されているようです。捺印も、本来はワックスを溶かしたところに印章を押捺する形式によるわけです

が、実際には、「ここに捺印のつもり」という意味の Seal だとか L.S.といったものが表示される程度で済まされています。L.S.というのは、ラテン語で the place of the seal という意味の Locus sigilli から来ているものだそうです。」 東京大学出版会の「英米法辞典」も同趣旨の記載をしている。]

禁反言の原則 (estoppel)

エストoppel (estoppel) という考え方も理解しておく必要がある。契約による権利でも、相手方に対して行使しないことが度重なると、権利を放棄したとみなされることがある。後ほどの英文契約書の構成のところで詳しく触れるが、英文契約書の一般条項の中に権利放棄条項 (No Waiver) を設けることにより、相手方からのそのような主張を防ぐのが一般的である。

[TU:「禁反言」(estoppel)は、一般的には「表示する事実と反する行為を禁止する原則」と定義されているようだ。特許のライセンス契約に関して例示すると、契約当事者は特許が有効に存在していることを認めて(すなわち、表示して)契約を締結するので、締結後に実施権者(ライセンシー)は当該特許の有効性を否認したり争ったりすることができないとする原則のことである。しかし、近年、このような有効性の不爭義務規定は公正な競争を阻害する恐れがあるとして、独占禁止法上の取り扱いも変わってきて、不爭義務規定を認めない場合もあり、その代わりとして、「実施権者(ライセンシー)が特許の有効性を争ったときは、許諾者(ライセンサー)はライセンス契約を解約できる」趣旨の指針を出している。実務上は、実施権者として、特許の無効審判などを請求して、その請求が認められなければ、ライセンス契約が解約されていると、特許侵害になり、大きなリスクもあるので、難しい問題となる。この問題に対処するため、契約が解約されないように、実施料の支払いを続けながら、有効性を争うという方策もあるようだ(もちろん、許諾者が解約権を行使することを一方的に阻止できないから、許諾者と契約存続の合意したうえで実行するのが妥当であり、また、許諾者にとっても解約するよりも、特許の無効が最終的に確定するまでの間実施料を受け取る方が得策な筈だから、双方にとって得策な方法で解決を図ることになるだろう。]

管轄権の域外適用 (Long Arm Statute)

国際取引においては、紛争が生じた際の裁判管轄を何処にするかと言うことは非常に重要なことである。裁判管轄を選定する際に重要なポイントとして、例えば第三国の裁判所を選定したときに、当該問題を本当に管轄できるかと言う問題がある。すなわち、裁判所には通常、管轄する範囲が設定されている。厄介なのが、アメリカの裁判所が度々使用する管轄権の域外適用 (Long Arm Statute) である。契約の相手先との間では仲裁手続きによって、裁判を忌避できるかもしれないが、第三者からの訴訟は避けきれない。知的財産権侵害訴訟・製造物責任訴訟・反トラスト法違反訴訟などは第三者からの訴訟もかなりの数を占める。

以上が英米契約法の基本的な考え方である。次の項目では、英文契約を結ぶ上で、また、特にアメリカの企業相手に技術移転を行う上で必要と考えられる関連法規を紹介していく。

④ 主な関連法規

国家主権免責の放棄 (Waiver of Sovereign Immunity)

特定の場合ですが、契約の相手方が国家や国営企業などの場合には一定の注意が必要である。仮に契約の相手方が途上国や独裁国家及び国家に準ずる機関の場合、債務不履行に陥るも

しくは、債務を履行しない可能性も高まり、その場合、国家主権に基づく主権免責を主張する可能性は無きにしも非ずである。その対応策として、特権を放棄させる特約条項を置いておいたほうが無難であろう。

契約に関わる法律・条約・統一規則

国際契約に関わる法規には準拠法のほか、相手方の国における強行法規や、商慣行をまとめた統一規則などがあります。例えば、以下のようなものです。

[TU: 契約当事者の合意で選択できるものと、契約で定めた準拠法に従って強制されて選択の余地のないものがあります。]

貿易条件統一規則

インコタームズ (Incoterms 2000 国際商業会議所 (ICC) が制定した「International Rules for the Interpretation of Trade Terms」の略称)、C.I.F 貿易定義 (Revised American Foreign Trade Definitions) など物品売買契約に適用される規則である。簡単に説明すると、売買契約の当事者双方で、「商品の引渡場所はどこで」「売主と買主のどちらが本船を手配して」「保険の手配はどちらがするか」といったことを予め取り決めるためのルールである。

アメリカ統一商法典

ルイジアナを除くアメリカ49州で採用されているアメリカ統一商法典 (U.C.C.・・・Uniform Commercial Code) である。アメリカ商慣行が取りまとめられているもので、アメリカの契約書のスタイル・内容に大きな影響を与えており、アメリカ企業を相手として、契約書を書いたり交渉したりする場合には理解が必要なものである。Statute of Frauds (詐欺防止法)、Battle of the form (書式の戦い) などの規定も書かれている。

知的財産取引契約にかかわる法規・条約

以下に関係しそうな主要条約、法規を列記する。実際に英文契約書を草案する場合は、法務部門の方や弁護士から個別の案件に応じた関係資料を取り寄せ、または、相談しながら作業を進めていくことをお勧めする。

(条約)

TRIP (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 協定

PCT (Patent Cooperation Treaty 特許協力条約)

EPC (ヨーロッパ特許条約)

工業所有権の保護に関するパリ条約

ベルヌ条約 (著作権)

生物多様性条約

ニューヨーク条約 (仲裁)

租税条約

(その他法律など)

各国知的財産法 (特許・著作権・商標・意匠法、半導体チップ保護法など)

米国知的所有権倒産保護法 …… (*1)

ビジネスモデル特許法
独占禁止法(反トラスト法)
不正競争防止法、トレードシークレット保護法
輸出管理法、
外国為替管理法
税法、源泉徴収税、移転価格(Transfer Pricing)税制
関税法(日本の関税定率法 21 条、関税局通達「知的財産権侵害物品の取締りについて」
米国関税法 337 条・税関規則 133 条など)、Gray Market(平行輸入)関係法
米国経済スパイ法
会社法
証券取引法
国家の安全保障に関わる法律
環境保護法 …… (*2)
労働法 …… (*3)
Bulk Sales(包括譲渡)法
アメリカ統一商法典
リステイトメント(*4)

- (*1) 知的財産権取引におけるライセンシー(実施権者)の立場を強化するため、ライセンス契約でライセンサー(許諾者)が倒産したケースでも、ライセンシーの地位を保護する法律(管財人の取消権を制限)であり、プロパテント政策を進めるアメリカならではの法律という。
- (*2) 土壌・空気・水・化学物質・産業廃棄物など様々なものが対象として謳われている。
- (*3) 雇用契約ではとくにアメリカの広範な差別(Discrimination)禁止法制には注意が必要である。
- (*4) アメリカ法律協会(American Law Institute)が判例法の現状と、判例の分かれる点についてはあるべき法を、条文の形でまとめたものである。アメリカ法の主要分野について網羅されていることから、実務上での効力は高いとされている。

1.2 レター・オブ・intentとは？

レター・オブ・intentとは、予備的合意と呼ばれるもので通常は、レター形式のものとなる。これは、法律用語ではなく、実務上の呼称である。国際取引になるとその取引自体が量、金額とも大規模になり、かつ、取引者同士の物理的距離などもあり、何度も交渉を重ね、それぞれの合意ごとに書面に残していくのが通例である。それは、打合せの議事録(Minutes of Meeting)であったり、覚書(Memorandum)であったりと形式は多様であるが、すべてがレター・オブ・intentに該当する。レター・オブ・intentすなわち、予備的合意という名のとおり、将来の契約を見据えているのが前提であるが、このレター・オブ・intentが、当事者間に対して本契約と同様の法的拘束力があるかどうかということが問題となる。これについては、もちろん、当事者間の意思というのも尊重されるが、レター・オブ・intentがどのような記述でなされているかにより、法的拘束力があるか否かということが判断される。レター・オブ・intentのうち、法的拘束力を持たせたくない部分があるのであれば、その部分については明確に法的拘束力を有さない旨記載すべきである。具体的には、contract, agreement 等、法的拘束力を持たせる言語を避けたり、契約用語として義務を明示すると言われる shall, will などの使用を避け、その代わりに desire, be thinking of などの、「希望」「検討中」などの用語を使用するなどが実務面におけるテクニックとなる。なお、レター・オブ・intentにおいても秘密保

持義務や独占的交渉を行う権利・義務については、法的拘束力が発生する旨を明確にしておくべきである。

レター・オブ・_intentに法廷拘束力を持たせるか否かは別として、レター・オブ・intentで合意したそれぞれの内容が実質的には、後日、当事者間で締結する契約書の構成要素となることから、特にアメリカ型契約書作成においては、このレター・オブ・intentのやり取りの段階が契約書作成のキーポイントと言っても過言でない。そういった意味でレター・オブ・intentについても特に以下の点について留意して作成しておく必要がある。

- ・合意事項は網羅されていますか？
- ・不公平な取引になっていませんか？
- ・当事者の法的拘束はどの時点で発生しますか？

[TU:「打合せの議事録(Minutes of Meeting)や覚書(Memorandum)がすべてレター・オブ・intentに該当する」という断言は危険である。議事録や覚書などという「契約」という言葉が使われていない場合でも、「契約」の要素が備わっていて履行可能であり、当事者に履行の意思があるとみなすことができれば、法的拘束力を持つ「契約」に該当する場合があるので注意を要する。やはり、「当事者間で締結されて発効する正式なライセンス契約だけが法的拘束力を有する唯一の文書とし、このレター・オブ・intentは法的拘束力を有する文書ではない」旨を記述するのが一般的な方法である。もちろん、上記のごとく、秘密保持義務など特定の事項に関して法的拘束力を持たせる必要があれば、その事項だけを例外扱いしなければならない。]

[TU:「shall」と「will」に関しては、「shall」は避けた方が良くもしいが、「will」を使用することは特に問題ない。いずれを用いても、前記のごとく「法的拘束力がない」旨を明記しておけば問題にはならない。]

さて、いよいよ次の項目では、英文契約書の特徴について述べていきたい。英文契約書には定型的な構成があるので、まずは、その解説から始めたいと思う。

レター・オブ・intentは、概して大きなプロジェクトの契約に先立つものとして作成されますが、実務上、当該プロジェクトの融資にかかる金融機関における判断材料としてその提出が求められることもあるようである。

1.3 英文契約書の特徴について(～円滑な契約内容の把握と契約書の草案のために～)

① 英文契約書の構成を理解する。

英文契約書は、通常、「表題」、「前文(頭書、説明条項)」、「定義条項」、「実質(本体)条項」、「一般条項」、「後文」、「署名」、「添付書類」の順で構成される。それぞれのパートの解説は以下のとおりである。

表題

まず、表題を設けるのは日本語での契約書と同様である。単に AGREEMENT とする場合もあるが、やはり、内容に即した形の表題が望ましいとされている(例: LICENSE AGREEMENT)。

前文(頭書、説明条項)

次に、前文ですが、通常、①頭書(Premises)と②説明条項(Whereas Clause)で構成される。まず、①頭書(Premises)には、契約締結年月日(年は西暦 4 桁で表記)、契約当事者の氏名(法

人名)、住所(主たる事務所所在地、登記上の本社所在地)と法人の設立準拠法を記載することになる。法人と言っても、国が違えば色々な法人があるので、相手方の理解を得るための一手法として実務上では、日本語の読み方をローマ字で付すこともある(例: KOKURITSUDAIGAKUHOJIN, DOKURITSUGYOUSEIHOJIN)。法人の設立準拠法であるが、日本の場合は、laws of Japan となるが、米国は州単位で設立準拠法が設けられている。ちなみにアメリカでは、デラウェア州法を準拠法とする会社が多く存在する。ニューヨーク証券取引所およびアメリカ証券取引所上場会社のうち60%近くが該当すると言われている(現実の拠点はニューヨークに置いているが、設立法はデラウェア州)。デラウェア州の会社法には、最低資本金の制度がないことや、税金上の優遇措置があるなど制度に創意工夫がなされている。このような点から、デラウェア州は”American Corporate State”(会社のための州)と呼ばれている。次に②説明条項(Whereas Clause)であるが、当該契約の目的や契約にいたった経緯が記されている。“Whereas”(「～なので」という意味)という文言で始まる“Whereas Clause”がおかれる。すなわち、説明条項を読むことによりこの契約の目的を知ることができる。慣れるまでは分かりにくいですが、“Whereas Clause”の主語は、This Agreement が主語であり、前文の途中にある WITNESSETH が動詞で、WHEREAS 以下で始まる文が目的であり、末尾の IN WITNESS WHEREOF 以下がそれぞれ別の一文という構成をとっている。このごろは、もう少し分かりやすい構成で例えば、“Recitals”、“Background”、“Preamble”という新しい形で説明条項を置くこともある。自らが起草する場合は、簡単な”Recitals”などの形をとり、それに対応する形で全般的に簡潔な表現で記載されることをお勧めする。

定義条項

日本の契約書と同様、契約書中で何回も使われる語句の意味を定義するために使われる。定義語には大文字やクォテーションマークなどを使用して強調する(例 “INVENTION”)。なお、定義条項で定義しなかったが、文中で定義付ける必要がある語句が生じた場合は、定義すべき語句の内容が記載されている箇所の後に括弧書きでその語句を記すことにより、定義できる。日本の契約書と同様の方式である。

実質(本体)条項

契約書における当事者の権利・義務関係が明記された部分である。条項の見出しがあるので、その見出しを見ながら、自らもしくは相手方の権利・義務の範囲を正確に把握することが肝要である。今回、筆者が担当しているのは「英文契約についての一般的知識」なので、実質(本体)条項については、個別の契約書の解説に委ねることとし、内容についての説明はこの辺りに留めておく。

一般条項

一般条項については他の契約書でも共通に使われる汎用性の高い内容なので、一度、その内容を理解さえすれば、それ以降は理解が容易になる。一般条項については後ほど、別の項目を設けて説明したい。

後文

「以上の証として、両当事者が権限ある代表者により〇〇年〇〇月〇〇日に、本契約を締結した」旨の記載がなされる。前文に対応する形で記載される。具体的には、IN WITNESS WHEREOF(以上の証として)という表現がくるのが特徴的である。ちなみに、WHEREOF とは、「of this Agreement」のことを意味する。

署名

権限ある代表者がそれぞれ署名をすることにより、契約が発効する。実務においては、前文における発効日付と連動する形で、調印日付が記載されることが多い。米語と英語で日付の表記は異なっており、米語では April 1, 2005 となりますが、英語では 1st April 2005 とするのが一般的である。代理人に署名を委任する場合は、Attorney in Fact と記載し、代理人に署名をさせる。この場合、契約書に委任状 (Power of Attorney) を添付することが一般的である。また、アメリカの南部の州では、立会人の署名が求められる場合もある。この場合、Attested by, Witnessed by といった文言の後に署名をすることになる。

添付書類

別紙・付表 (Schedule, Exhibit, Appendix, Annex) などとも言われ、例えば実施許諾技術については、詳細に技術を特定する必要があるため、当該技術の特徴、範囲について別紙に記載するのが一般的である。

それでは、次の項目で一般条項についてももう少し詳しく解説していく。

② 英文契約書の一般条項を理解する。

前述のとおり、一般条項については他の契約書でも共通に使われる事項である。一般条項か否かというのは、最終的には内容により判断されるものなので、見出しを見ながら確認する必要はあるが、通常は、以下の様な項目が該当する。ちなみに、Miscellaneous Clause として、まとめて規定する場合もある。

[TU: 下記のうち、「契約期間」は上記のように重要な場合があり、Miscellaneous Clause に入れるのはいかがでしょうか。「秘密保持」は秘密保持契約では最重要事項であり、ノウハウの絡んだライセンス契約や製造委受託契約や共同研究・開発・受託研究・開発など秘密の技術が重要なウエイトをもつ契約、特許ライセンス契約でも特許が出願公開されていない段階で締結される契約においては極めて重要であるので、Miscellaneous Clause としてはならない。「支払時期・方法」も Miscellaneous Clause に入れることは殆どあり得ない。]

- ・契約期間
- ・契約の解除 (解約)
- ・契約終了時の義務 (契約の終了の効果・存続条項)
- ・不可抗力
- ・秘密保持
- ・支払いの時期・方法、源泉徴収、手数料
- ・通知
- ・契約の譲渡
- ・契約の正式言語
- ・完全合意条項
- ・契約の修正・変更
- ・権利の放棄
- ・契約の一部無効 (可能性)

- ・見出しの効力
- ・準拠法
- ・裁判管轄
- ・仲裁

それでは、次にそれぞれの項目に関する留意点について、簡単に説明する。

契約期間

契約の始期および終期について規定する。契約期間を定めないことだけで契約が無効になることはないが、例えば、特許ライセンス契約のようにある程度契約が継続することがはじめから想定される契約の場合は、後々の紛争を回避するためにも契約期間を定めるべきである。なぜなら、契約期間が明記されていない場合、何時から双方の権利義務が発生し、そして消滅するかが不明瞭なためである。国際取引の場合の発効日時は、一方の当事者のいずれかの標準時間を基準にするなど誤解のないよう契約書に規定しておく。

[TU: 特許ライセンス契約の場合には契約期間を定めなければ、当該特許の存続期間が契約期間と解釈できると思うが、ノウハウのライセンス契約や、販売代理店契約などの継続性がある、(特許期間のような)期間を定める尺度がない契約では期間の設定は必要である。万一、期間を定めなかった継続的取引契約があれば、日本では相当な期間(3ヶ月とか6ヶ月など)前に解約通知を出すことによって解約できるという民法上の原則がある。外国の場合は国や州によって法律上どうなっているかわからないので、必ず契約期間を規定しておくべきである。]

[TU: 「標準時間」に関しては最長で24時間(1日)の違いであり、その相違によってどんな影響があるかを考えて、その必要性を決めるべきである。例えば、多額の金額に対して1日違いで金利の違いが多額になる場合などは、どちらの標準時にするかによって損得が生じる可能性はある(発効日というより、支払期限を決めるときの方が重要性は大きいかもしれない)。]

契約の解除

契約の解除については、日本法の下では法定解除事由が民法に規定されているので、必ずしも契約書上に記載されていなくても解除できる場合が自ずと分かってくるが、英米法を準拠とする場合は、解除については契約に委ねられていることから、当該解除事由を限定的に列挙する必要がある。

[TU: 法律上の解約権がない場合でも、例えば、①実施権者が許諾を受けた特許をいつまで経っても実施を開始しなかったり、実施後に中断してしまったりして許諾者に対価の支払が生じなければ、許諾者は困るので、解約権を設定する、②逆に実施権者が許諾を受けた特許を実施する必要がなくなったので、許諾者に実施権を返還したいときは解約できる、③前述のごとく、実施権者が許諾を受けた特許の有効性を争ったときは許諾者が解約できる、等々、当事者間で特約を規定するのが一般的である。]

契約終了時の義務(契約の終了の効果・存続条項)

契約期間のところで述べたように何時まで権利義務が存続するかについては、当事者にとって重要なことである。

[TU: 契約は契約期間が満了するか、中途解約されるか、いずれかの場合に終了し、当事者の権利義務も消滅する。しかし、契約が終了したからといってすべての規定が消えてなくな

ると困る場合がある。それに備えて、存続規定や存続条項を定めて、契約終了後も必要期間存続させるように定めることになる。例えば、ノウハウをはじめ重要な秘密情報の秘密保持義務、共同研究などの成果・知的財産権の帰属や実施・実施許諾に係わる規定、保証否認や損害賠償・免責に係わる規定など、消滅してしまうと大きな損害や負担の生じる恐れのある規定は存続させる必要がある。]

不可抗力

いわゆる Force Majeure と呼ばれるものである。英米法における契約とは、神を介した約束という位置付けのため、たとえ、天災などの不可抗力が生じたとしても債務履行するか、もしくは、損害賠償するかのいずれかを履行することが原則とされていた。従って、不可抗力で債務履行や損害賠償の免責については、できるだけ、相手方の国の事情なども視野に入れながら、具体的な項目（火事、戦争、地震、ストライキなど）をあげておく必要がある（一般的に10個程度の項目をあげる）。具体的にあげることにより、双方で不可抗力に対する認識の相違が生じる可能性が低くなるという効果がある。ちなみに不可抗力のことを英語では Act of God というが、あまり普及せず、フランス語の Force Majeure の方が使われている。

[TU:「Act of God」は字義通り「神の行為」で、天災地変とか天変地異とも言われ、すなわち、地震、暴風雨、洪水、落雷などの自然現象を意味し、法律の改正や行政当局の規制、労働争議、戦争、テロなどの人為的事項は含まないので、不可抗力全般としての意味で使用するには適さないことになる。]

秘密保持

国内外問わず、秘密情報の範囲指定については慎重に取り扱う必要がある。特に守秘義務が何時まで存続するかについては、契約終了時の義務（契約の終了の効果・存続条項）と連動する形で注意する必要がある。

[TU: 秘密保持条項には、単に秘密を守ることだけでなく、規定の目的以外に使用することを禁止することを規定するのが一般的である。相手方の重要な秘密情報を秘密扱いはするが自己の利益のために使用したり、使用させたりすることができれば、相手方は大きな損失・損害を被る恐れがあるから、注意が必要である。]

支払条件、源泉徴収、消費税、手数料

費用の支払条件については、前述のインコタームズなどの統一的な商慣習なども踏まえ、具体的に定めておく必要がある。また、外国企業相手にライセンス契約を締結する機会がある場合は源泉徴収の問題が発生することを記憶に留めておかなければならない。ロイヤリティーの支払額から一定額を控除して税務署に支払うことが税法上の義務である。取引なので消費税に関する問題も生じる。また、外国企業に対して送金する場合、もしくは、受ける場合、銀行手数料の問題も発生するので、こういった手数料についても実務上は無視できないところである。

[TU: インコタームズは、引渡と危険負担の移転の時点・場所を明確化するために貿易取引条件を定義しているもので、所有権の移転や支払条件を定めているものではない。便宜上、インコタームズの貿易取引条件（FCA、CPT、CIP など）、すなわち、引渡と危険負担の移転の時点・場所に関連付けて取引価格（売買価格）を設定することが一般的である。実施料などの実施許諾の対価や研究の受託料、費用精算などの売買価格とは異質のものにはインコタームズは適用されない。]

通知

各当事者が物理的に離れた地にいるため、通知の効力発生時期を明確にしておく必要がある。通知の効力発生時期に関しては、発信主義と到達主義の2つの考え方がある。

日本の民法(97条1項)では、通知が相手方に到達したときに効力が発生するという到達主義を原則的に採用しているが、発信した時を持って有効になされたとみなす発信主義を採っている国が多いため、注意が必要である。加えて、国内取引では、まず考えなくてもよいですが、国際間取引では相手方に通知ができなくなった場合、通知先を突き止めることが非常に困難になった場合も想定される。その場合、どの程度まで手を尽くせば通知したことになるのかということや、通知の手段、宛先、通知の発行時期などをあらかじめ規定しておく必要はあるであろう。

契約の譲渡

アメリカでは、企業の再編が頻繁に行われるので、契約の譲渡という話はよくあることである。従って、その際の手続きを明確に規定しておく必要がある。ちなみに、契約の譲渡規定が設けられていない場合は、第三者への譲渡は不可と解釈される。また、アメリカには、Bulk Sales(包括譲渡)法というのがあり、企業財産を包括的に譲渡する場合、その債権者の保護のために、通知義務が資産買収の当事者に対して通知義務が課せられているので買収した場合には失念しないようにする必要がある。

契約の正式言語

契約の正式言語も見過ごせない事項である。もちろん、日本語を採用できれば問題ないのが、仮に二ヶ国語で作成される場合は、どちらの契約書を優先するかを明確に規定しておくべきである。契約書上の通知や文書作成があるときにも正式言語というものを明確にしておく必要がある。ただし、世界的な趨勢として、実務上では、英語を正式言語として使用する場面が多くなるとされる。特に日本人にとってなじみのない言語の国の企業と契約するときは、英語を正式言語としておくのが無難であろう(ちなみに、使用言語は英語で、準拠法は日本法でという契約書でも問題ない)。

完全合意条項

Entire Agreement(完全合意条項)は、Parole Evidence Rule(口頭証拠法則)の趣旨を明確にするために設けるものである。ちなみに、契約締結後に交わされた書面は、Entire Agreement(完全合意条項)により排除できないので、注意が必要である。

[TU:「契約締結後に交わされた書面」というのは広範囲になり、必ずしも全部が上記の趣旨に該当するとは限らない。しかし、該当して困る場合や、当事者間でトラブルの原因になる場合があるので、次項のごとく、契約の修正・変更の規定で明確化することが必要となる。]

契約の修正・変更

予め変更がある場合は、修正・変更の手続きを明記しておく、円滑な協議ができる。

権利の放棄

Waiver(権利の放棄)条項は、Non-Waiver と記載されることもあり、Estoppel(禁反言の原則)を防ぐために設けている。

[TU: Waiver 条項を分かりやすく言えば、例えば、一方の当事者が相手方の支払遅延に

対して遅延利息の請求や解約通知の権利があるのにその権利を行使しなかったとしても、その後同様の支払遅延やその他の契約違反があった場合に権利行使できないことにはならないという規定である。すなわち、1 件の権利の不行使によって、他の件の権利行使は妨げられないということである。]

契約の一部無効(可能性)

Severability(契約の一部無効(可能性))と言われ、例えば、契約書上のある条項が無効になったとしても、それ自体で他の条項には影響がないようにするためにおかれる条項である。可分条項とも呼ばれる。

見出しの効力

見出しは、便宜上、付けられているもので法的効力を有さないとの位置付けであるが、そのことについても触れておかなければ、後々の紛争の際に揉める危険性はなきにしも非ずである。

準拠法

日本法を準拠法とすることができれば、それが一番よいのが、相手方もその主張をしてくるので、必ずしも実現するとは限らない。この場合、折衷案として第三国の法律を準拠法とする場合もあるという。ただし、仮に当事者どうしが合意していたとしても管轄の裁判所がその合意を認めず、自国の法律を強制することもある。中南米諸国は要注意である。なお、第三国の法律を準拠法とするのも妥当性を欠く場合については、実務対応として、それぞれの義務に係る部分は、それぞれの自国法を準拠法とするという便法もある。

[TU: 第三国の法律を準拠法とするのは極めて例外的だと思う。契約の対象となっている取引の全体や大部分が第三国に関するものであれば意味があるかもしれないし、また、両当事者の法体系が確立されていないので法体系の整った第三国の法律に準拠することに合意することもあり得るが、一般的には取引の実態と遊離する可能性があり、実効性に問題が生じるかもしれない。]

裁判管轄

裁判管轄とは、契約に関しての訴訟をどこの裁判所で行うかということを決めることをいうが、これについては、安易に妥協はでない。もし、相手方の国で裁判をしなければいけないのであれば、莫大な費用と労力が必要となってくるためである。また、途上国や独裁国家などでは、裁判の公平性に対して懸念が残る。

仲裁

国際紛争を解決する手段として、裁判所以外に仲裁という手段をとる場合がある。仲裁に関する国際条約はいくつかあるが、ニューヨーク条約が一番多く批准されている。従って、まずは、相手方の属する国が同条約に批准しているかどうかを仲裁規定を設けるか 否かのチェックポイントになる。仲裁の利点としては、裁判に持ち込むより費用がかからないことと、早い解決が望めることにある。気をつけておきたいこととして、仲裁により導かれた裁定を最終判断とするということを明記しておく必要がある。そうしなければ、折角、仲裁で裁定が出た場合でも、相手方に裁判所へ訴訟を持ち込まれる場合がある。

[TU: ニューヨーク条約は「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」で、仲裁人による

実習 1. P384

Copyright, 2005-2006, NAIST

る仲裁判断が下されて仲裁手続きが終了した後に、その仲裁判断を相手国側の裁判所に付託して承認を受け、強制執行ができるというものである。仲裁に関する国際的な取り決めは、各国の仲裁機関が仲裁協定を結んで行っている。例えば、日本商事仲裁協会はアメリカ仲裁協会(AAA)をはじめ、四十数カ国の仲裁機関・ADR 機関と仲裁協定を締結している。契約では、どの仲裁期間(例えば、ICC、AAA、日本商事仲裁協会)の仲裁規則に従うか等、必要事項を規定しなければならない。なお、裁判外の紛争解決手段を ADR (Alternative Dispute Resolutions)と呼び、仲裁以外に調停、斡旋などの手段がある。]

次の項目では、英文契約書における文の構造について触れていきたい。

③ 英文契約書の一般的な文の構造を理解する。

英文契約書を手にとられた経験がある方には分かって頂けると思うが、そのボリュームだけでなく、非常に複雑な構文で文章が書かれていて思わず、閉口する。一般的に、英語ができると言われる人でさえも、英文契約書の草案はもちろんの事、読みこなすのも難しいというのが実際のところである。自らの知識とするには、最終的には、英文契約書の読書を数多くこなし、経験値をあげていくことによる体得しかありえないのが、といっても一定の決まりごとやコツといったものもあるので、これからその類のものをご紹介していきたい。

文の骨組みの把握

文の構成については、通常の英文と同様、主語+動詞+目的語が基本となる。ただし、修飾節(which, that)や条件節(if, in case, where)、例外を定めた文節(provided that, except that, unless など)が多数使われるため、複雑で長文の文章となりがちである。そのため、修飾節、条件節ごとに箇条書きをすとか、スラッシュ(/)で区切ると読みやすくなる。一つの文中に対象となる事項がいくつかある場合は、それぞれ、(1)(2)(3)や(a)、(b)、(c)などをつけて区分すると理解しやすくなる。

助動詞の役割

英文契約書の文を理解する上で、助動詞の役割に着目することは非常に大切である。契約書自体は未来のことを約束する書面であるで、基本的にすべて未来形となる。その中で特に重要となる shall / may / will の違いを把握する必要がある。

- ・shall 命令や、義務を規定するときに使う。その内容は契約上の債務 (obligation)をもつから、shall の部分は細心の注意を持ってチェックする。すなわち、shall を使用した場合で、契約の不履行が行われた場ときには、契約違反となり、契約解除、強制履行、損害賠償という問題が生じる。ちなみに shall not は「〇〇してはならない」という禁止を意味する。
- ・will 用法としては、shall とほぼ同じとなるが、必ずしも契約上の債務 (obligation)を伴うとは限らない。そのため、ドラフトの過程で、自らの義務については、“will”を相手方の義務については“shall”を使用したものを提示されるようなケースも時には見られる。曖昧さを払拭するためにもできる限り Shall を使用するのが無難である。
- ・may 権利の存在を示す助動詞である。「～することができる。」の意味で使われる。ち

なみに may not という禁止表現は「〇〇する権利はない」というもので、積極的に禁じていないため曖昧な表現である。禁止を明記するには shall not を用いるべきである。

接続詞の用法

接続詞については、日本においても法律文書では、「および」と「ならびに」や、「もしくは」と「または」の間で使い分けをするなど、厳密に言えば違いがある。英語においても、接続詞といえば、「and」と「or」であるが、その使い方によっては、意味が変わってくる。以下に幾つかのパターンを示す。

・単独で使用する場合

apple, orange, and (or) lemon

(リンゴ、オレンジまたは(もしくは)、レモン)

上記のように並列的な単語が続く場合、最後の単語の直前 and(or)をおき、その前にコンマをうつ。

・異なる階層で使用する場合

A, B, and red, pink and rose

(A, B, ならびに (赤、青および緑))

A, B, or FRANCE, CHINA or JAPAN

(A, B, または (フランス、中国もしくは日本))

いわゆる日本語で言う「ならびに」と「および」、「もしくは」と「または」の関係であるが、英文上では同じ and や or が使われるので若干分かりにくいものとなる。

・形容詞が加わる場合

white towel, handkerchief, and napkin

白いタオルと(白い)ハンカチ、および(白い)ナプキン

new car, motorcycle, or bicycle.

新しい車か、(新しい)バイクか、もしくは(新しい)自転車

「白い」と「新しい」はすべての単語を修飾する。

・形容詞が複数加わる場合

clean and white towel, clean and white handkerchief, and clean and white napkin

清潔で白いタオルと(清潔で白い)ハンカチ、および(清潔で白い)ナプキン

くどい言い回しだが、それぞれが清潔で、かつ、白いということを書きたい場合は、この表現をとるのが無難である。

・前後から修飾される場合

All cars, motorcycles, and bicycles cleaned by water are beautiful.

水洗いされたすべての車、バイク、自転車は、美しい。

All は cars と motorcycles と bicycles すべてを修飾している。そしてあわせて、 cleaned by water もまた、これらの単語すべてを修飾している。

・否定用法

否定形はできるだけ使わないほうが無難である。誤って、二重否定にしてしまったりすることもあるためだ。文頭に no neither を使って表現するのは見栄えがよいのは確かだが、二重否定防止のためにも、単純に not を使って表現することをお勧めする。

以上が、英文契約書の一般的な文の構造の説明となる。次は、英文契約書を読み解く上で必要な特殊な用語・用法を紹介する。

④ 特殊な用語・用法を覚える。

英文契約書には、通常使用しないような古典的な用語・文法・構文や法律文書特有の用語・言い回しが使われる。これらは、リーガル・ジャーゴン (Legal Jargon) と呼ばれる。古くはローマ法の影響を受けるなど歴史的背景から、英文契約書には、ラテン語やフランス語など他の外国語からの用語が使用されることがある。自らが提示する契約書にはその様なリーガル・ジャーゴンを使用する必要はないが、相手方からは、リーガル・ジャーゴンを多用した契約書を提示されることも有り得る。その点ではリーガル・ジャーゴンを理解することは必要といえる。アメリカにおいても、プレインイングリッシュ運動の影響を受け、以前よりは分かりやすくなったとはいえ、一方で、長年、実務に携わってきた担当者の習慣を変えるのは、そう簡単ではなく、企業間の契約書では、表現の契約書も多数見られる。

Longman Dictionary of Contemporary English

Jargon : technical words and expressions that are used mainly by people who belong to the same professional group and are difficult to understand

それでは形態別にリーガル・ジャーゴンを解説する。

・here や there で始まる副詞

英文契約書には、here~ や there~ で始まる副詞が頻繁に使われる。大意としては、前者は「本契約(書)」を、後者は「既出事項」を指すことが多い。内容的には大きい意味を持たないケースが殆どだが、よく頻出されるものを以下のとおり列記する。

(here~)

- + after : 本契約の後に
- + by : 本契約により
- + from : ここから
- + in : 本契約において
- + inafter: 以後は、以下は
- + inbefore: 前文に、上文に
- + of : 本契約の
- + to / unto: 本契約について、これに関して
- + tofore: 本契約までに、今までの、従前の
- + under: 本契約に基づいて、これに基づき、以下に、下記に
- + with: 本契約の~に関連して、これに添えて、これを機会に

[TU:「here」は、契約書全体としての「this Agreement」の場合と、その一部の箇所である「this part (of this Agreement)」のどちらかに関係して使用される。前者が一般的である

が、「hereafter」などのように後者に該当するものもある。全体の文脈から判断して解釈できると思われるが、分かりにくいときは、解釈条項で説明を加える契約もある。]

(there~)

+ after :	その後
+ against :	それに反して、反対に
+ at :	それゆえに、そこで、その場所で
+ by :	それにより、それに関して
+ fore:	したがって、そのため、結果として
+ from:	それから
+ inafter:	後文に、以下に
+ inbefore:	前文に、以上に
+ of:	その、そこから、そのために
+ tofore:	その前に
+ under:	その条件で、それにしたがって
+ upon:	その上に、それに関して

・同義語の重複使用

英米法上における歴史的背景から、同じ意味の異なる語を使用する必要があるが、基本的にはすべての単語を訳す必要がない場合が多い。例えば、due and payable の場合、厳密に言うと、「due」は、支払期限が到来した、「payable」は、支払い義務があるが、支払期限は到来していない状態を指す。以下に頻出の使用例を紹介する。

使用例

covenants and agreements:「合意」

term, clause or provision:「条項」

invalid or void:「無効」

debt, liability and duty: 債務と負債と義務

assign or transfer:「譲渡する」 など

・ラテン語の多用

英文契約書には、ローマ法精神がいまだ保たれていることに由来してラテン語が頻出する。法律用語としてそのまま生き残っているので、覚えておく必要がある。

bona fide: 善意な、誠実な

de facto: 事実上の

de jure: 法律上の、正当な

in lieu of~: ~の代わりに

inter alia: とりわけ、なかんずく

mutates mutandis: 準用して

per annum: 一年につき

pro rata: ~ (割合) に応じて

proviso: 但し書き

vice versa: 逆に

witnesseth: ○○を証する
whereas: ○○なので、○○によって

・その他の「契約書用語」

英文契約書では、以下のとおりいくつかの頻出用語があるので、覚えておくと理解が容易になる。

notwithstanding → 例外事項が後に来る。
subject to → 成立条件が後に来る。
provided however that → 条件の但し書きが後に来る。
except that → 除外事項が後に来る。
unless otherwise → 規定されていない事項が後に来る。

・数に関する表現

英文契約書においても、数の表現に留意する必要がある。アラビア数字については改ざんの危険性が高まるため、アラビア数字とアルファベット併記が一般的である。以下のようにアルファベットを記載した後に、アラビア数字がくる。

(例)

30 日以上: thirty(30) days or more
30 日以下: thirty(30) days or less
30 日を超える: more than thirty(30) days
30 日未満 : less than thirty(30) days

・期間に関する表現

日本の民法では、期間について明確な取扱いがおかれているが、英米法では from January 1 to March 31 としたとき、通常は、初日(January 1)と終日(March 31)が算入されるかどうかの問題になってくる。

従って、算入させるならば、from January 1 to March 31 (both inclusive) とし、不算入とさせるならば、from January 1 to March 31 (both exclusive) とし、明確にすることが必要になる。その他の方法として、This Agreement shall be effective for two(2) years commencing on January 1, 2005 and ending on December 31, 2003. とすることもできる。

民法第139条 期間を定むるに時を以てしたるときは即時より起算す

第140条 期間を定むるに日、週、月又は年を以てしたるときは期間の初日は之を参入せず但其期間が午前零時より始まるときは此限に在らず

1. 4. 英文契約書の作成について(～作成のためのポイント～)

① 章・条・項・号の表示、条項の見出し

英文契約書は既に述べたとおり、数十ページの長文にわたることもあり、そういう場合は、まず、いくつかのテーマ「章」に分けて Chapter1(Ⅰ章)、Chapter2(Ⅱ章)とし、その章の下に「条」をおく。英語では「Article」や「Section」で表される。次に、その条を細分する「項」は、「Sub-clause」や

実習 1. P389

Copyright, 2005-2006, NAIST

Subsection”または“Paragraph”と呼ばれる。「項」をさらに細分する「号」については、“subparagraph”または“Item”と呼ばれる。場合によっては、(a)または(I)で表示される。条、項などを1、1. 1、1. 1. 1と表示する場合もある。条項の見出しについては必須ではないが、便宜上、設けることが一般的である。英文契約書の草案やチェックをするようになると度々遭遇するが、条番号がとんだものや、よく似た内容の規定が度々表れる契約書(案)をみかけることがある。こうしたミスを防ぐためには、契約書の始めに“Table of Contents”(契約条項の一覧表)を作成するなどして、条項(Article)と見出し(Heading)と突合するなどの方法がお勧めである。

②契約書の綴じ方と割り印の要否

国内契約では、ページ間に割印したり、袋とじすることによって、契約書自体の一体性を確保しますが、通常、英文契約書ではそういったことはしない。英文契約書の綴じ方は至ってシンプルで左端をホチキスで綴じする方法が取られる。一体性を確保する場合は、各当事者のイニシャルを手書きで右端空白に記入する方法もあるが、しないこともある。大きなプロジェクトでは、契約書の不正や改ざんがなされないよう、双方のイニシャルにより一体性を確保しておく必要がある。

[TU:「割印」は、二つ以上の独立した文書の同一性や関連性を示すために、二つの文書にまたがって押印されるもの。「契印」は、二枚以上の文書を一体として落丁、差替えを防ぐために各ページにまたがって押印するもの。従って、上記の場合は「契印」が正確である。]

③訂正の方法

契約書を訂正するときは、一般的には、訂正部分に二重線を引き、訂正を手書きで加筆し、各当事者が双方で合意したことを示すために近くの欄外にイニシャル署名をする必要がある。実務上では、イニシャル署名は、必ずしも調印者である必要はなく、むしろ契約交渉に実際に担当した責任者がするのが一般的なようである。

[TU:訂正箇所の重要度にもよるが、本来は調印者の署名・イニシャルであるべき。些細な箇所だからといって担当者が勝手に訂正すれば、他の重要な箇所も担当者の訂正になってしまう恐れがあるので慎重を期すべきである。]

1.5 チェックリスト

事項の網羅性

契約書に規定する条件・項目は網羅されているか。添付書類を忘れていないか。

危険負担に関する取り決め

契約によって生じる危険負担を把握できているか。特に、長期にわたる契約は要注意である。

政府許可・届出、強制法規との抵触

政府許可・届出、合法性の確認ができているか。必要に応じて、弁護士意見書(Opinion Letter)の用意はあるか。外国為替管理法における為替管理・外貨借入・貸付・送金にかかわる許可・届出制度、公正取引委員会規則「国際的協定または国際的契約の届出に関する規則」に基づくある種の国際契約の届出制度(契約成立の日から30日以内)、独占禁止法に対する抵触がないかについては特に注意が必要である。

[TU:国内では外為法や独禁法上の届出や許可が必要な契約は極めて例外的なものに

なっており、通常のライセンス契約などは対象外である。]

[TU: 独禁法上の問題に関しては、日本では公正取引委員会が「特許・ノウハウ・ライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」を公表し、黒・灰・白のどの色に該当するか解説している。]

[TU: 契約に関する交渉や締結の事実・内容を漏らすと秘密保持義務違反だけでなく、インサイダー取引の問題を生じる恐れもあるので注意を要する。]

税制上の問題

源泉徴収税の有無・税率や租税条約の軽減税率の適用手続きは確認したか。相手方は Stamp Duty(印紙税)が必要な国(日本・インドネシア・トルコなど)の企業ではないか。消費税の取扱いについても確認したか。

[TU: 収入印紙を貼らなかった場合、契約は無効かという質問を受けることがある。収入印紙は、税金の問題だけであり、契約の有効性とは全く関係ないといえる(外国で別の扱いをしている場合があれば要注意だが)。]

調印者・契約当事者の確認

契約書の調印者は権限がある方か。調印者が委任されている場合は、委任に対する適正手続きはとられているか(委任状や取締役会議決議など)

契約当事者が複数にわたる場合は、特に契約当事者の確認は慎重におこなったか。例えば、債務負担能力の低いベンチャー子会社を契約の相手方として指定することもある。その場合は、親会社を連帯履行保証人として、契約譲渡後も、引き続き契約履行責任を負わせる重畳的債務引受けさせたりすることも視野に入れて検討する必要がある。ビジネスリスクを軽減するためにも相手方の信用と履行能力のポテンシャルについては、非常に重要事項となる。

二重契約を防ぐ

国際取引となると、数々のやりとりのうえで契約書を交わすことになるが、実務で問題になるのは、数々のやりとりをしていくうちに同じ取引にもかかわらず、前に契約書や覚書などが存在し、内容的に齟齬を生じさせることがある。その場合は、当該取扱い(どちらの規定が優先されるかなど)につき、双方で明確に取り決めておく必要がある。

契約書の部数

契約書の正本部数は決定したか。実務においては、Stamp Duty(印紙税)の節約のために1社が代表して本紙を保有し、残りが写を保有する場合もある。また、例外的なケースだが、許認可のために本紙を複数必要とすることもあるので要確認である。

形式チェック …

タイプミスはないか。特に取引内容に影響を与える契約金額、期限、契約日付、各引用条数などは注意が必要である。

また、定義条項で定義された単語は Capital Letter(大文字)になっているか。個人名、地名などの固有名詞にタイプミスはないか。目次(table of contents)をつける場合は、ページ数と条数の突合はできたか。

以上。

2. 上田先生へのインタビュー

Q1[最大限○○する]条項の注意点

Q1.1 日本の契約書では最大限努力する、最大限配慮するなどの表現を使用しますが、英文契約書ではどのような表現になるのでしょうか？

A1.1 「最大限(最善)の努力をする」は、次のような表現が一般的でしょう。

use [make, exert] one's best efforts

exert the greatest possible effort

「最大限配慮する」は次のような表現になると思います。

pay utmost consideration to

give due consideration to

Q1.2 もし、英語でも同様の表現を使用する場合、最大限の範囲はどのように限定するのでしょうか？

A1.2 「最大限」「最善」「努力」に関しては、日本では殆ど効果的な意味を持たないというのが法曹界の解釈であるというのが何人かの日本人弁護士の見解でした。しかし、特に米国で「best efforts」というと、極めて強い意味があり、殆どの弁護士は自らの側ではこの用語を用いることに反対します。何故かと思って調べたことありますが、次のような 1 例がありました(正確に覚えていませんので、大体のストーリーを要約したものです)。

「Licensee shall use its best efforts to develop the Product and to obtain necessary marketing approval for the Product not later than December 31, 1995.」(実施権者は本製品を開発して 1995 年 12 月 31 日までに本製品に関する必要な販売承認を取得するように最善の努力をするものとする。)という契約上の規定があった。実施権者は一生懸命に努力して開発作業を行い、必要なデータ類を収集し、これらを付して承認申請をした。しかし、申請書類を審査した当局は、販売承認を認めなかった。従って、実施権者は契約で定められた期限までに販売承認が得られなかった旨を許諾者(Licensor)に伝え、契約の解約を申し出た。これに対して、許諾者が「実施権者は best efforts を尽くさなかった」と反論して訴訟に発展した。この反論の中で、許諾者は「実施権者が必要なデータ類を揃えて申請したにもかかわらず、当局が承認をしなかったのであれば、それは当局に責任があるわけだから、実施権者は当局を相手に行政不服の申立を行い、訴訟をも提起して当局の責任を追及するべき義務がある」との趣旨も含め、実施権者による最善の努力の不足を主張した。結論として、許諾者の主張が認められた。

通常、契約の規定において、米国の弁護士は「best efforts」を嫌って、代わりに「reasonable efforts」(合理的な努力)や「appropriate efforts」(適切な努力)などを用いる傾向にあります。何が「合理的」「適切」かも議論のあるところですが、「最善」「最大限」よりは厳しくないということだけは確かなようです。

ついでに、TU が実際に体験した事例に基いた模擬例を簡単に紹介します。売買契約で「In the event that any third party offers for the Territory a price lower than the Contract Price, the Seller shall use its best efforts to reduce the Contract Price to a level corresponding to such third party's lower price.」(第三者が契約地域向けに契約価格よりも低い価格をオファーした場合、売主は契約価格を当該第三者の低い価格に相当するレベルまで引き下げるように最善の努力をするものとする。)と規定した。契約締結から 10 年ぐらいい経過した頃、第三者から契約価格の 3 分の 1 以下の低下で同じ物質の売りオファーがあった。売主と買主との間で、上記規定に基く値下げの交渉が

始まった。双方の弁護士も参加したが、弁護士は上記のごとく、日本法の解釈では、最善の努力はすれども結果を出すことまでは要求されないので、売主には値下げの義務は生じないとの見解であった。買主の弁護士は少し味をつけてもらうぐらいで引き下がるのが得策だと買主に奨めた。売主側は他の新規協力関係の話の際に配慮するが、本件では 1 円も値下げに応じられないと反対するだけで、どうしても買主が納得しなければ契約に従って仲裁に付託して解決を図るとの強硬姿勢だった。TUとしては(他の新規協力関係の話が実現するような情況もないとの観測で)、米国での事例などから見ても、弁護士の見解は腑に落ちないとして、経営者に対して仲裁での解決を進言した。結局、仲裁手続きに入り、2 年近くを要したが、仲裁人の勧めに従い、大幅な値下げをすることで、和解した。買主が勝利した結果になった。日本の契約だからといって、安易に「最大限(最善)の努力」を約束すると痛い目に逢うこともあるので慎重な注意を要します。

なお、契約で、「最大限の範囲」を予め規定することは(明確に数値化できる場合など、よほど特別で可能な場合を除いては)無理だと思われる。

Q2[冠詞]の使い方

Q2.1 何冊か英文契約書にかかる入門解説書を読みましたが、「冠詞」(a, an, the)に関する解説は見あたりませんでした。

A2.1 基本的には中学校での英語学習(最近では小学校またはそれ以前でも英語を教えている場合があるようですから英語の初歩的学習と言えるかもしれませんが)で学ぶ英文法の範疇に入るとは思います。だからといって簡単だとは言えません。「a, an」という不定冠詞は、「1つ、1個…」というように数えられる名詞の単数形に付けるもので、一つの文書(または文章)の中で初めて出てきたときに使われ、その同じ名詞が二回目以降に出てくるときは、定冠詞の「the」に変えて使われるという程度の知識で一応の用は足りると言っても過言ではないかもしれません。勿論、冠詞にも特殊な用法がありますので、その用法にも注意は必要ですが。冠詞についての最小限必要な知識を得るならば、「www.linkage-club.co.jp/Q&A/kanshi.htm」を開いてみてください。

Q2.2 しかしながら、「冠詞」はものを特定・不特定するものですので、取引契約においては重要なもののように思えます。冠詞の使い方について、実務上、論点になることはないのでしょうか？

A2.2 実務上、論点・紛争になることがあるかどうかについては、「ないとはいえない」という程度の回答しかできません。なぜならば、契約に限らず、各種の文書における解釈は単に一つの「冠詞」や「単語」だけで行うのではなく、その前後関係、全般的な位置づけ等、文脈の中でどのように解釈するのが妥当かを考えて行うのが原則だからです。従って、論点・紛争になるとすれば、それはよほど極端で特殊な場合に限られるでしょう。

単数の名詞ということに触れたついでに言えば、取引契約では、単数か複数かといったことも含めて、数量が最重要な契約の要素です。ご存知のように、2005 年 12 月にみずほ証券が、公開価格61万円で新規上場されたジェイコム株を、上場の翌日に「61万円以上で1株の売り」と入力するところを「1円以上で61万株」と誤って入力して売り注文を出したため、わずか 10 分間で約400億円もの損失を被りました。こうした大間違いの売り注文であっても一旦受注されると、申し込みが受諾されということで、売買契約が成立してしまい、その契約は適法に履行されます。この件ほどに大事件ではありませんが、ネット販売で1台 150,000 円で売るはずのパソコンが誤って 1 桁違いの 15,000 円で販売されたことがあります。これも売買契約が正当に成立したとみなされた例です。ジェイコム株の誤発注の際には他の大手の証券会社など、明らかにエラーであることを認識できる立場にあった専門家までが「1株 1円」で購入し、濡れ手に粟のような儲けをしたというのは感心できないことです

が、いずれにしても、このような数的な間違いを犯さないように念には念を入れて注意しなければなりません。

Q3 [英英辞典]の選び方

外国語である英語をできる限り誤解なく理解するためには、英英辞典を使って意味を理解しながら、内容を検討していく作業の必要があると思っていますのですが、日本でいう「広辞苑」に該当するような権威ある辞典というのはあるのでしょうか？

A3 以前はWEBSTERの分厚い総合版が権威のある辞典として取り上げられていましたが、TUが見た頃(会社勤務の若き時代)にはボリュームがあるが見にくくて使い辛く、会社の棚に眠っていたように記憶しています。最近、時代の流れも汲んだ新語も取り入れた使い易い辞典が数々出版され、インターネットでも利用できるものがあるようですから、見比べて、自己に分かりやすいものを選ぶと良いと思います。インターネットで検索してみたところ、次のよう辞典が紹介されていました。

オンラインで使える 英英辞典

▼英英辞典(英語が母語でない人向けの学習辞典)

■Longman Web Dictionary

(Longman Dictionary of Contemporary English & Longman Advanced American Dictionary)

基本 2000 単語で定義。学習辞典定番のロングマン。

【書籍版】ロングマン現代英英辞典(CD-Rom 付)

■Oxford Advanced Learner's Dictionary

伝統を誇る上級学習辞典。書籍版のサンプルも。

【書籍版】Oxford Advanced Learner's Dictionary

■Cambridge Dictionaries

Cambridge Advanced Learner's Dictionary から検索。

【書籍版】Cambridge Advanced Learner's Dictionary (CD-Rom)

■Cobuild

オンラインで辞書の検索はできないが、5600 万語の Word Bank からの corpus と collocation の検索サンプル可能。

【書籍版】コウビルド英英辞典(CD-Rom 付)

▼英英辞典(英語を母語とする人向けの辞典)

■OneLook おすすめ

約 1000 の辞書を一括検索。主要な英英辞典、ビジネス、コンピュータ等様々な辞書を網羅。

■Merriam-Webster Collegiate Dictionary おすすめ

Collegiate Dictionary と Thesaurus を無料で検索。発音も聞ける。Unabridged は有料。

【書籍版】Merriam-Webster's Collegiate Dictionary(CD-Rom 付)

■American Heritage Dictionary of English Language

アメリカで定評ある英英辞典の第 4 版。9 万語を収録。発音も。類義語や引用もここで検索可能。

【書籍版】American Heritage Dictionary

■Encarta World English Dictionary

マイクロソフト Encarta の英語辞典。発音も聞ける。

多言語 : <http://encarta.msn.com/Worldwide.asp> 【書籍版】Encarta Webster's Dictionary of the

English Language

■類義語 ROGET'S Thesaurus Roget' s II: The New Thesaurus,1995 年の第 3 版 35000 語を収録。1922 年版も。

【書籍版】Roget's 21st Century Thesaurus

■語法 The American Heritage Book of English Usage 文法やスタイル、語法の解説。1996 年版。

【書籍版】The American Heritage Book of English Usage

Q4[困難(difficult)と不可能(impossible)]の違い(英語のニュアンスについて)

ある事項の回答で日本人が「難しい」と聞くと基本的には駄目と受け取りますが、アメリカ人が「difficult」と聞くと、そこに何かしらの困難はあるかも知れないが、impossible ではないと受け取るような話を聞いたことがあります。こういった些細なことから誤解が生じ、望まない紛争に繋がっているような気がします。このように、日本人に馴染みのある英語 であっても、欧米人とそのニュアンスが異なる用語にはどのようなものがあるのでしょうか？

A4 日本語でも「難しい」は基本的には文字通りで、時と場合によって「駄目(不可能)」ということを示唆することがあるということではないでしょうか？英語の「difficult」と「impossible」も基本的には同様だと思います。特に、会話ではなく、文書においては表情や雰囲気などの臨場感が伝わり難いため、文字通りに解釈されるのが原則だと思います。余談になりますが、「impossible」の例文と次のようなものが偶然に見つかりました。

* 私の辞書に「不可能」の文字はない: The word "impossible" is not in my dictionary. ;

There is no word [such word as] "impossible" in my dictionary.

* 夢と恋愛においては、不可能という文字は無い: In dreams and in love nothing is impossible.

欧米人とそのニュアンスが異なる用語を直ぐに思い起こすことはできませんが、例えば、日本の首相などが外国の首脳との会談でよく使用して話題になった「善処します」という言葉があります。「deal with the matter in an appropriate manner」「take appropriate steps」「do best for」とかいう翻訳例が辞書に載っていますが、実際に本人や通訳が英語でどのように表現したか分かりません。しかし、外国人は「善処します」は「OK した」と解釈したようで、意思の疎通に不和が生じたようです。契約でも、重要な事項については曖昧な表現は避けなければなりません。肝心のビジネスの進展を妨げる原因になったり、当事者間で紛争に発展したりする恐れがあり、契約を作成した意味・効果が薄れたり、最悪の場合、失われてしまいます。

Q5[身元調査・信用調査]について、依頼の注意点など

Q5.1 交渉時点の話かも知れませんが、実務上、相手方の信用調査はどのような形でもしくは、どのような範囲で行う必要がありますか？

A5.1 次のような方法があります。

- ①相手先へ質問書(Questionnaire)を出して、知りたい事柄に回答を記入してもらう。
- ②相手先が公表している財務諸表・決算内容・Annual Report(年次報告書)等を入手する。
- ③取引銀行で手持ちの資料を入手したり、取引銀行に調査を依頼する。
- ④民間の調査機関(例えば、株式会社帝国データバンク)を利用する。
- ⑤(財)ジェットロ厚生会(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION(JETRO)を利用する。

⑥海外の企業等に関しては、米国の調査会社「The Dun & Bradstreet Corp.」を利用する。

⑦格付機関(専門的な第三者)が財務内容や組織の沿革、事業内容等あらゆる角度から総合的に判断し、信用度の高いものから順にAAA(トリプルA)、B(シングルB)などの記号で示している格付を参考にする。

Q5.2 その調査費用は通常どの程度(ライセンス料の何%)が妥当なのでしょう？

A5.2 前記のように調査の方法がいくつかありますので、その方法や調査の範囲・内容・利用機関などによって費用も相違があります。自分で相手先から直接回答・資料等を取り寄せる方法は無料ともいえますが、銀行や調査機関等に依頼するときは予め費用の見積をもらったうえで依頼するかどうかの決定をする方がよいでしょう。費用はライセンス料や取引金額などとは全く無関係であり、調査に要する費用など調査する側でのコストをベースにして商業的に決定されます。従って、費用の妥当性は調査内容を知りたい側(依頼人)がどの程度の出費をして、資料等を入手したいのかによって自ら判断すべきです。

おわりに

契約、特に英文契約というとそれだけで敬遠しがちですが、今回の報告内容が技術移転専門家を目指す皆様の一助となれば幸甚です。契約社会での取引には慣れるまでは大変な面も多いかと思いますが、一旦、契約社会の取引に慣れると、不安定な取引状態から解放されるため非常に楽になります。これまでの日本のビジネス世界における以心伝心も良い部分は多くあるかと思いますが、グローバル化、特に、欧米社会とのハーモナイズ化の進む現代においては契約センスを身につけることはマイナスでなく、今後、ますます重要になっていくでしょう。

今回の報告内容の作成にあたり、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究調査センター 久保浩三教授、奥田耕市研究協力課長、同課のスタッフのご理解・ご協力の下、OJT研修への参加という非常に貴重な機会を与えて頂きました。この報告内容のほとんどはOJT研修を通じ学んだ内容及び同研修でご紹介頂いた参考文献から学んだ内容によって構成されています。加えて、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 知的財産本部 上田 正アドバイザーには同氏の長年の実務経験に基づいた的確な助言を頂くなど多大なご協力を頂きました。ここに、これらの方々には厚く感謝の意を表します。

【参考文献】

- ・ 大塚一郎 『実務英語に強くなる よくわかる英文契約書』 日本能率協会マネジメントセンター
- ・ 千代田有子 『英文契約書 英文契約書条項文例集—285 条項&1060 キーワード』 株式会社すばる舎
- ・ 山本孝夫 『英文契約書の書き方』 日経文庫
- ・ 樋口範雄 『アメリカ法ベーシックス アメリカ契約法』 弘文堂
- ・ 宮野準治 / 飯泉恵美子 『英文契約書の基礎知識』 株式会社ジャパンタイムズ
- ・ 宮野準治 / 飯泉恵美子 『英文契約書ドラフティングハンドブック』 株式会社ジャパンタイムズ
- ・ 服部健一 『アメリカ連邦裁判所 民事訴訟手続きと基本法大系 :特許訴訟中心』 社団法人発明協会
- ・ 浅田福一 『国際取引契約 英文契約書の基礎知識とドラフティング 改訂第三版』 東京布井版株式会社
- ・ 馬場 錬成 『大丈夫か日本の特許戦略 21 世紀の戦場は知的財産権だ』 株式会社プレジデント社

- ・ 増澤 史子 『ドラマで学ぶビジネスの英会話ーハリウッドビジネスストーリー、CD BOOK』
- ・ 野口良光(著) / 石田正泰(補訂) 『特許実施契約の実務ーノウハウ実施契約を含む契約書詳説ー(改訂増補版)』 社団法人
- ・ 中島憲三(著) 『共同研究・開発の契約と実務』 民事法研究会
- ・ 伊藤 真(著) 『伊藤真の憲法入門ー講義再現版』 日本評論社
- ・ 『Longman Dictionary of Contemporary English』 英英辞典 桐原書店
- ・ 『英米法辞典』 東京大学出版会

以上

参考資料1.5 まとめ

【参考文献】

- ・ 高林龍 『標準特許法第2版』 有斐閣
- ・ 中山信弘 『工業所有権法上第2版増補版』 弘文堂
- ・ 青山紘一 『特許法第6版』 法学書院
- ・ 公正取引委員会:特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針
- ・ 藤川義人弁護士:2006年1月27日講義資料(特許権実施許諾契約)
- ・ 村上雅博、浅見節子 『特許・ライセンスの日米比較』 弘文堂
- ・ 渡部俊也、隅蔵康一共著 『TLOとライセンス・アソシエイト』 株式会社BKC
- ・ 特許庁 『ビジネス活性化のための知的財産活用』 発明協会
- ・ 帖佐 隆、『大学・企業の共同研究と不実施補償』 The Invention, 1月、2006
- ・ 高橋雄一郎、不実施補償 要求の法的根拠、産学官連携ジャーナル vol. 2 No.1 2006
- ・ 山田 勇毅 『戦略的特許ライセンス』 経済産業調査会
- ・ 内田貴 『民法I、II、III』 東京大学出版会
- ・ 米国大学技術管理者協会(AUTM) 『大学技術移転入門』 東海大学出版会
- ・ 樋口範雄 『アメリカ契約法』 弘文堂
- ・ 長谷川俊明 『英文契約 100Q&A』 商事法務研究会
- ・ 村上哲良 『海外契約の現場』 東京図書出版会
- ・ Alexander I. Poltorak, Essentials of Licensing Intellectual Property, WILEY
- ・ 田中和夫 『英米法概説』 有斐閣
- ・ ケンブリュー・マクロード 『表現の自由 vs 知的財産権』 青土社
- ・ 大塚一郎 『実務英語に強くなる よくわかる英文契約書』 日本能率協会マネジメントセンター
- ・ 千代田有子 『英文契約書 英文契約書条項文例集ー285条項&1060キーワード』 株式会社すばる舎
- ・ 山本孝夫 『英文契約書の書き方』 日経文庫
- ・ 樋口範雄 『アメリカ法ベーシックス アメリカ契約法』 弘文堂
- ・ 宮野準治 / 飯泉恵美子 『英文契約書の基礎知識』 株式会社ジャパントイムズ
- ・ 宮野準治 / 飯泉恵美子 『英文契約書ドラフティングハンドブック』 株式会社ジャパントイムズ
- ・ 服部健一 『アメリカ連邦裁判所 民事訴訟手続きと基本法大系 :特許訴訟中心』 社団法人発明協会
- ・ 浅田福一 『国際取引契約 英文契約書の基礎知識とドラフティング 改訂第三版』 東京布井版株式会社
- ・ 馬場 錬成 『大丈夫か日本の特許戦略 21世紀の戦場は知的財産権だ』 株式会社プレジデント社

- ・ 増澤 史子 『ドラマで学ぶビジネスの英会話ーハリウッドビジネスストーリー、CD BOOK』
- ・ 野口良光(著) / 石田正泰(補訂) 『特許実施契約の実務ーノウハウ実施契約を含む契約書詳説ー(改訂増補版)』 社団法人
- ・ 中島憲三(著) 『共同研究・開発の契約と実務』 民事法研究会
- ・ 伊藤 真(著) 『伊藤真の憲法入門ー講義再現版』 日本評論社
- ・ 『Longman Dictionary of Contemporary English』 英英辞典 桐原書店
- ・ 『英米法辞典』 東京大学出版会

参考資料1.5 以上

参考資料 1. 6—1

— 大学における技術移転について —

担当 川田 滋久

はじめに

大学における技術移転の歴史、及び、これまでの NAIST の技術移転の活動について NAIST 知的財産本部、戸所先生から話を伺う機会を得た。ここでは、技術移転の歴史を学ぶとともにこれまでの NAIST の技術移転の活動実績を紹介する。

1. 大学における技術移転の流れ

大学における技術移転は、知的財産管理から技術移転という流れの中で行われている。技術移転の中でも大きくは「マーケティング」「ライセンス」に分けることができると考えられるが、技術移転とは「発明」から「ライセンス」まで一連の流れであり、「発明・特許出願」と「マーケティング」「ライセンス」を切り離すことは好ましくない。奈良先端科学技術大学院大学では、これ技術移転の一連の流れを重視し、チーム制を用いることで、切り離さず業務を行っている。

大学の技術移転では、より広範囲な意味を持つ「マーケティング」に対して、「シーズ」と「ニーズ」のマッチングの意味合いが強く、「マッチング」という用語を使用する。

マーケティングとは

- ・ 消費者の求めている商品・サービスを調査し、供給する商品や販売活動の方法などを決定することで、生産者から消費者への流通を円滑化する活動
- ・ 顧客ニーズを的確につかんで製品計画を立て、最も有利な販売経路を選ぶとともに、販売促進努力により、需要の増加と新たな市場開発を図る企業の諸活動

「大辞泉」より

2. 技術移転の歴史について

米国において、1970 年代末に外国企業の台頭、米国産業の相対的地位の低下がおこった。理由は、「連邦政府から資金提供を受けた基礎研究からの事業化実績がきわめて少ない」「研究成果(特許)が連邦政府に帰属」「事業化しても、独占的实施権がないため、容易に後続他社が参入、先行者利益を享受できない」という点にあった。そこで 1980 年にバイ・ドール法(特許商法修正法)が制定され、1987 年に現在の形になった。主な特徴として「発明の所有権の大学、中小企業への帰属」「発明者へのライセンス収入の配分」「大学等科学研究へのライセンス収入の配分」「米国産業の優遇」があげられる。またプロパテント(特許を重視する)政策を実施し、多くの大学で技術移転機関(TLO)組織が設立された。これらのことから 1990 年代に米国経済は回復した。

TLO とは？

- ・ TLO: Technology Licensing Organization(技術移転機関)の略称
- ・ 大学の研究者の研究成果を特許化し、それを民間企業等へ技術移転(Technology

Licensing)

- ・ 産と学の「仲介役」の役割を果たす組織
- ・ 技術移転により新規事業を創出し、それにより得られた収益の一部を新たな研究資金として大学に還元することで、大学の研究の更なる活性化をもたらすという「知的創造サイクル」の原動力として産学連携の中核をなす組織(本定義は TLO による)

TLO の業務概要図



出典: UNITT ウェブページ

日本においては、1998 年、(平成 10 年)大学等技術移転促進法(TLO 法)が施行され、現在、技術移転機関(TLO)は平成17年3月末時点で39件になっている。さらに、2003年(平成15年)大学知的財産本部整備事業が行われ、34 件の採択機関に大学知的財産本部が設置された。また、国立大学が法人化(2004 年 4 月)され、国立大学も TLO を学内組織として設立可能となった。しかし、米国からはかなりの遅れをとっており今後の整備が重要課題になると考えられる。

3. 本学における産学連携(技術移転)の基本方針

本学では、国立大学法人化を機に基本方針を制定した。

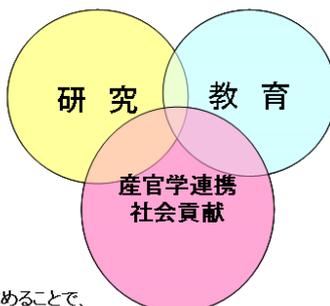
本学産官学連携に関する3つのポリシー

- ・ 産官学連携ポリシー
- ・ 知的財産ポリシー
- ・ 利益相反ポリシー

3.1 産官学連携ポリシー

- ・研究、教育に加え、産官学連携が本学の重要な使命であることを明記

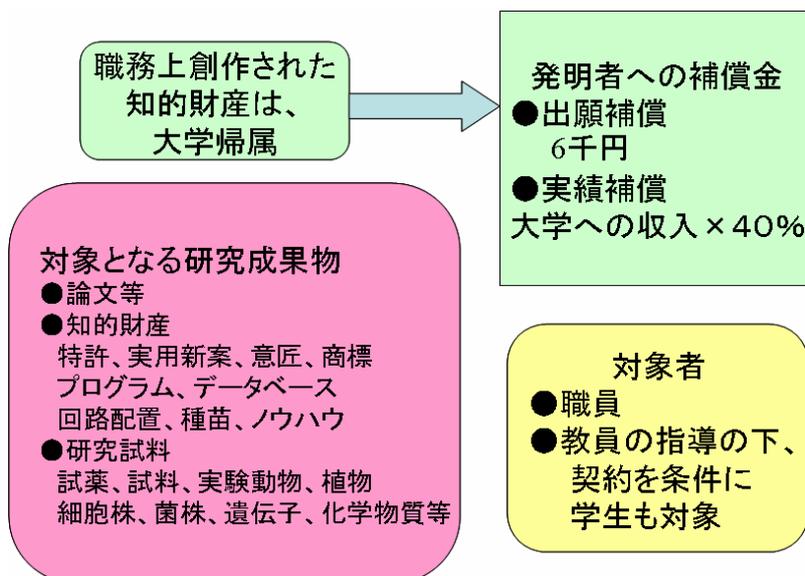
本学は、研究及び教育に加え、本学の研究成果を産業界に技術移転し、産業技術の発展・向上に貢献すること(社会貢献)が本学の重要な使命であることを明確にする。



- ・産官学連携の目的

産官学連携を核にした「知的創造サイクル」を効果的に進めることで、企業等からの研究費やロイヤルティ等の収入を本学の研究資金とすることが期待でき、また、産官学連携による経験が大学にフィードバックされて、本学の研究及び教育を刺激し、その活性化・発展に資する。

3.2 知的財産ポリシー



3.3 利益相反ポリシー

学外との連携等の活動を行うことにより、職員等の個人的な経済的利益や学外組織に対する責務が、本学における教職員の責務や大学の使命（大学の利益）と衝突する事態（即ち、利益相反及び責務相反（以下「利益相反」という。）といわれる状況）が生じ得る。

本学がこのような状況に対して適切な対応を怠ることは、本学のインテグリティが損なわれ、本学の使命を遂行する上で阻害要因となり、学外との連携等の活動のみならず、教育及び研究にも悪影響を及ぼすおそれを招くものと認識する。

ここにおいて本学は、学外との連携等の活動を推進するにあたり、職員等は利益相反行為をしてはならないこと、またそのような謗りや疑いを持たれることのないように努めることが職員等の義務であることを明確にする。

4. 技術移転の対象物

技術移転の対象物としては、「特許権」「著作権」「回路配置利用権」「育成者権」「技術ノウハウを使用する権利」がある。

4.1 特許権

特許権は、

- 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権
- 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権
- 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権
- 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権
- 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利
- 外国における前各号の権利に相当する権利を言う。

4.2 著作権

著作権は、

- 著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までの著作権及び外国における当該各権利に相当する権利を言う。また、著作物は
- 著作権法第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物
- 著作権法第2条第1項第10号の3に規定するデータベースの著作物を言う。

4.3 回路配置利用権

回路配置利用権は、

- 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路

配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利を言う。

4.4 育成者権

育成者権は、

- 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権、品種登録を受ける地位及び外国における前記各権利に相当する権利を言う。

4.5 技術ノウハウを使用する権利

技術ノウハウを使用する権利は、

- 技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるものを言う。

5. 技術移転をどのように行うか？

技術移転には、「技術を理解できる」「特許戦略を立案できる」「企業情報収集」「市場を読む」「将来の環境変化を見通す」「交渉能力、契約知識」などの能力が必要とされる。しかし、カバーする範囲が広すぎるため、全ての能力を持つ担当者はいないのが現状である。そこで、一人がすべて担当して、得意な分野を生かしながら技術移転を行ったり(東大 TLO の場合)数人がチームを作り、技術移転を行ったりしている(NAIST の場合)。

技術移転のやりかたは一つではなく、いろいろなやり方がある。目的は「お金を動かすこと」であり、ライセンスできなければ共同研究、受託研究、コンサルティング、兼業等の方法がある。

マーケティング・プロセスには、マーケティング環境分析と市場の機会および脅威の発見が必要とされる。事業に影響を与える内外のさまざまな要因によって構成されるマーケティング環境の分析を通して市場の機会と脅威を洗い出し、市場細分化と標的市場の選定することで顧客市場のどの部分に焦点をあてるかを決定する。また、競合製品に対してどのよう差別化するかを決定する「ポジショニング」も必要である。これらの要素を合わせて、マーケティング・ミックス戦略をとる。一般的に4P(Product, Price, Place, Promotion)と言われ、いかに有効な製品戦略、価格戦略、プロモーション戦略、流通戦略を組み合わせ、実行するかを決定する。また、結果を評価し、フィードバックする仕組みづくり「マーケティング・マネージメント」も必要である。

技術移転に不可欠なものとして「情報」がある。情報は、シーズ発掘活動に自発的に取り組み、研究室の啓発活動・シーズ発掘活動に積極的に参加してもらうことが必要となる。大学では、発明者の情報がもっとも入手しやすく、価値が高い。発明者より明確な移転相手先情報がある場合は、発明者より入手した移転相手先について、集中的に技術移転(マッチング)業務を行い、明確な移転相手先がない場合は、シナリオ、ビジネスモデル作りが必要となる。これらの情報をもとにマッチングを行が、マッチングは、充実した営業要員による総合的なマーケティングによりマッチングや、企業OBの人脈を活用したマッチング、アクセスのあった企業のニーズに受動的に対応したマッチング、教員より移転先となりうる企業情報を積極的に入手し、集中的にマッチングする方法がある。

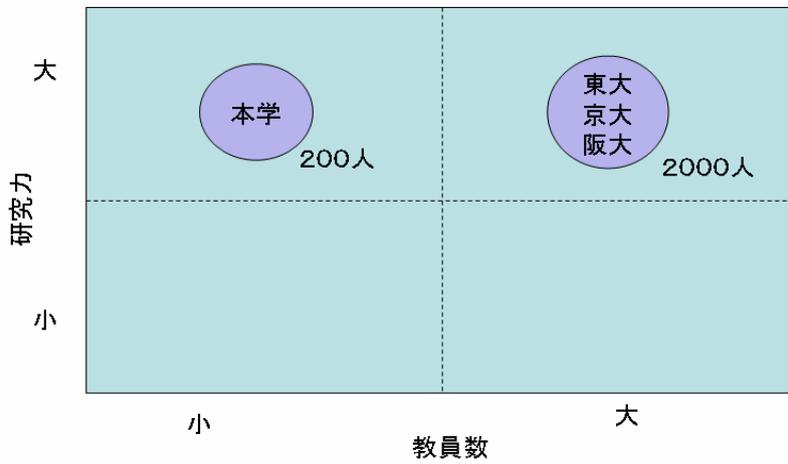
6. NAIST における技術移転活動

6.1 本学の特徴

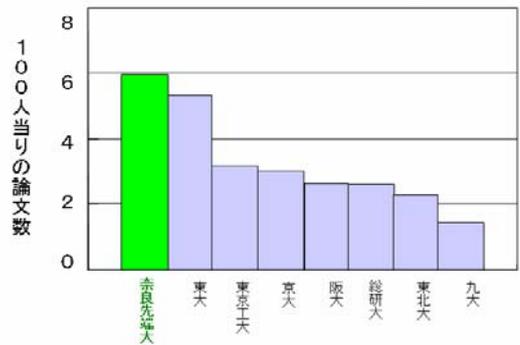
- ・ 教員数が少ないため、研究内容、情報把握が容易である。しかし、大規模な産官学連携組織を持つことができない。

- 研究設備が整っており、優秀な研究者が多いため、研究レベルが高い。

ポートフォリオ 本学の研究力と教員数



NatureとScience論文掲載数

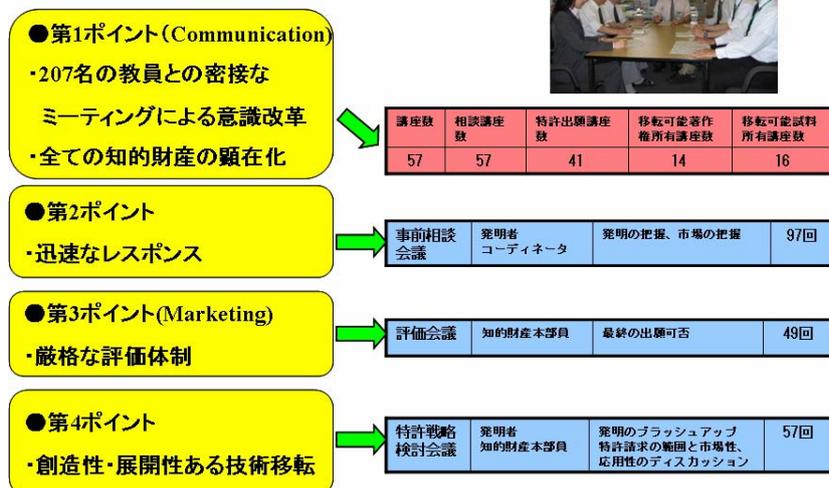


(1999-2004, 参考「大学ランキング2006年版」(朝日新聞社))

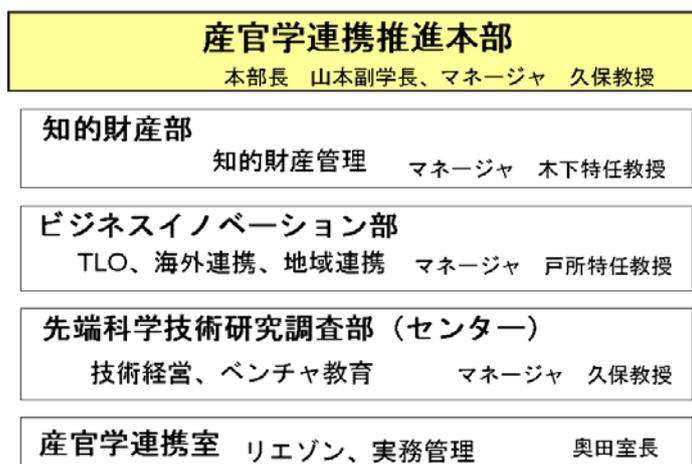
6.2 本学での技術移転戦略

- ・ 知財の管理と技術移転(TLO)機能を兼ね備えた組織を構築し、日常的、積極的に、研究室を訪問することで、啓発・シーズ発掘・ニーズ発掘の活動に取り組んでいる。

シーズ・ニーズ発掘活動



奈良先端科学技術大学院大学 産学連携推進本部の構成



本校の産学連携推進本部の人材面の特徴としては、現場に強いプロフェッショナル(特許、契約、技術、英文交渉・契約(企業 OB))な人材を活用している。また、2004 年には専門性を有する若手人材を採用、将来の中核を担う、知財管理・技術移転スペシャリストを育成するため、若手弁理士(専門:材料)を特任助教授として採用した。さらに 2005 年から IT、バイオ若手人材を採用している。

平成16年度特許出願件数とライセンス収入

順位/大学名	出願件数	理工系 教員 数※	1人当 たり 出願件 数	教員1人当たりの ライセンス収入(円)	
				日本全体	
1 東北大学	313	1,870	0.17	3,089	
2 京都大学	296	2,429	0.12	83,574	
25 奈良先端大	71	207	0.34	336,791	
				525,228	

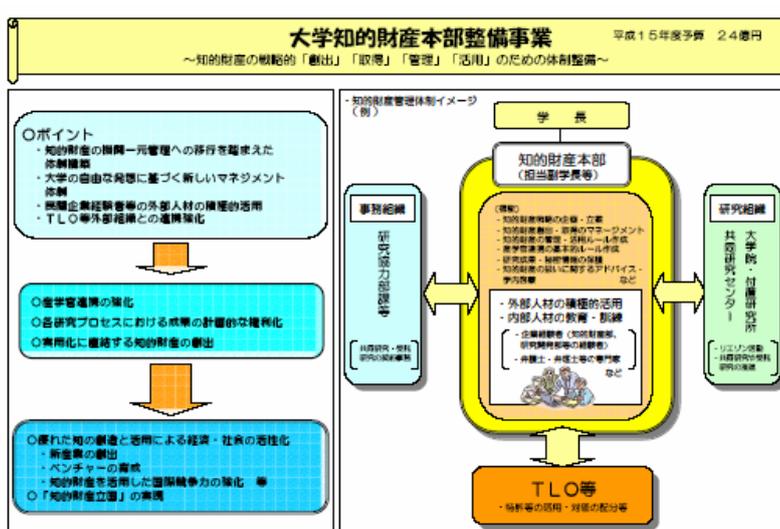
※医理工系の教員数を推定

実際の活動の中で、本校におけるマッチング活動の姿勢は、先生よりニーズ情報を得た企業、アクセスのあった企業に重点的、集中的に対応する方法をとっている。この方法は、教員数が少なく、研究内容の把握が容易な本学の基本戦略であると考えられる。さらに、企業OBの人脈を活用したマッチング、地域連携、海外連携にも力を入れており、今後拡大したいと考えている。また、ライセンスにこだわることなく、共同研究、公的資金獲得など多様なアウトプットを目指して活動を行っている。

これまでの産官学連携における国の評価は、大学知的財産本部整備事業中間評価で全34大学中「A」評価であり、スーパー産官学連携本部に採択された。これは、本学を含めて全国6大学(東大、京大、阪大、東工大、東京農工大、奈良先端科学技術大学院大)である。

本学の技術移転において、従来は、企業からの奨学寄附金(または無償で)で、発明、ノウハウ、材料等を無償で提供する場合があった。しかし、産学連携本部の適切な活動(例・IT担当者と契約・法務担当者がチームを作り、相手先と交渉することでライセンス、試料提供の収入獲得した)により相当の対価を得ることが可能になった。これらの活動が評価されたものである。

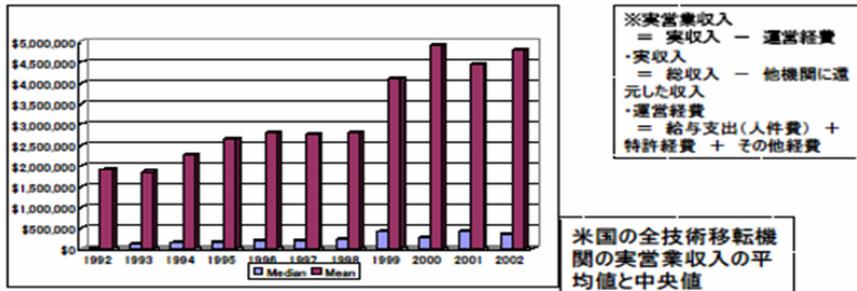
7. 技術移転機関の現状



大学知財本部整備事業や大学等技術移転促進法(TLO法)により整備が進められている。

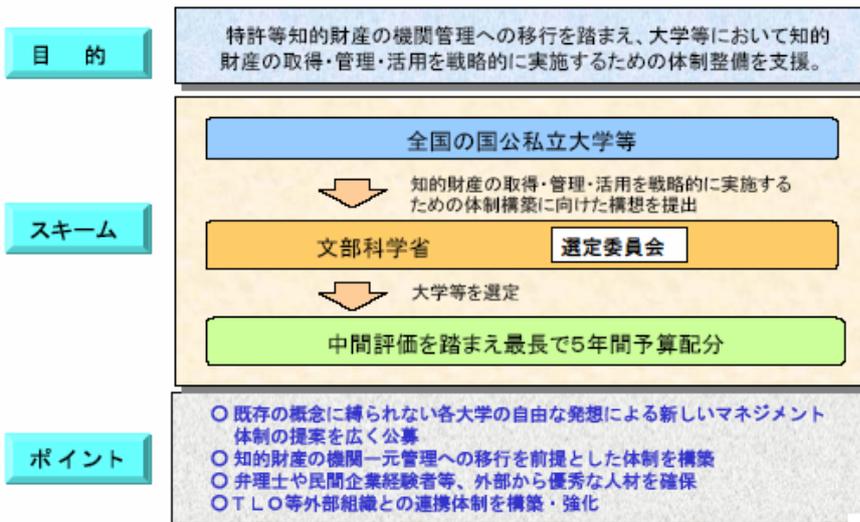
米国大学TLOの実営業収入の平均値(MEAN)と中央値(MEDIAN)

- ◆ 技術移転機関における実営業収入について、平均値をとると増加傾向を示しており、2002年で1TLOあたり約5億円となっている。
- ◆ しかし、中央値をとると値は非常に小さく、バイドール法が成立してから20年以上経過した2002年ですら5000万円以下にとどまっております。増加の程度も小さい。いわゆる「ホームラン特許」の影響からこのような偏りが見られる。
- ◆ 米国においても、大学TLOの意義は技術移転のみで利益をあげるのではなく、大学が経済社会への貢献を果たすことにあるとの認識がされてきている。



出典: 経済産業省

大学知的財産本部整備事業について



しかし、技術移転機関(TLO)の収支は、経常利益について31機関中9機関が赤字である。これは国の補助金が入っており、補正経常収支では31機関中28機関が赤字となっている。

「補正経常収支」: 助成金、公的支援人材等、国の支援分を差し引き補正

出典: 「国立大学の法人化等を踏まえた今後の技術移転体制の在り方」、経済産業省

大学研究成果の技術移転の実績 (日米比較)

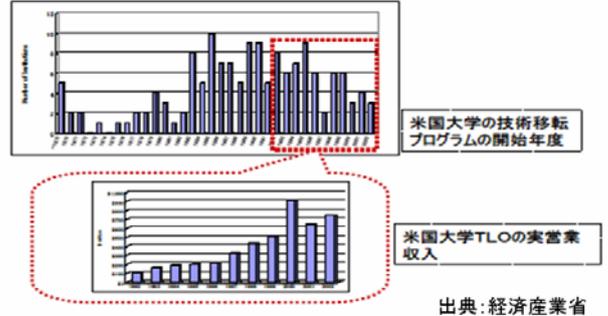
- ◆ これまで、大学研究成果の民間企業への技術移転を促進するためTLO（技術移転機関）の整備を促進した結果、TLO全体のロイヤリティ収入は、6億円（承認TLO数は38機関）を達成。
- ◆ 一方、米国のTLO全体のロイヤリティ収入が約10億ドル（約1100億円）程度であることを考えると今後さらに我が国の技術移転体制を強化することが必要。



出典: 経済産業省

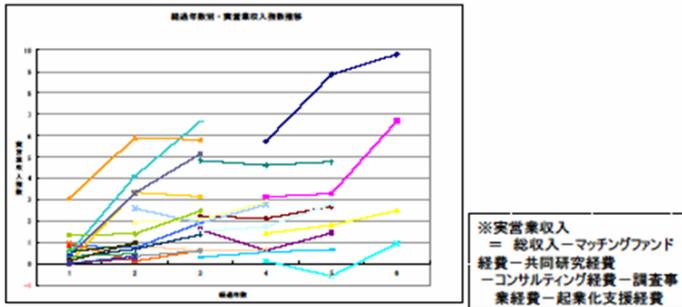
米国大学TLOの設立年度と 実営業収入の伸び

- ◆ 多くの大学は1980年のバйдール法の成立以後に技術移転を開始している。
- ◆ 米国の大学TLO全体を見た時に、1992年時点の実営業収入は約100億円にすぎないが、その後着実に増加しており、2002年には757億円という大きな額に達する。



国内TLOの経過年数別実営業収入推移(指数)

- ◆ TLOの設立からの経過年数別に、「実営業収入」の推移をみると、**全体としては、設立後、経過年数を経るにつれ、「実営業収入」も増加する傾向**にある。
- ◆ ただし、「実営業収入」の伸び率に関しては、**TLOによる個体差が大きい**。



米国においても大学 TLO は、莫大な実営業利益をもたらしている訳ではなく、大学 TLO の意義は技術移転のみで利益をあげるのではなく、大学が経済社会への貢献を果たすことにあるとの認識がされている。

日本においても、長い目で技術移転業務(大学 TLO)を行い、より発展させることで大学が経済社会への貢献を果たすことが期待されると考える。

以上

参考資料 1.6-2

－ 企業訪問(ある企業の技術移転戦略)－

担当 川田 滋久、吉田 哲

はじめに

様々な大学の知的財産部及び TLO の多くが技術移転におけるマーケティング(つまり売り込み)に苦しみ中、技術移転の仲介業として成功している企業(以下、A 社として紹介する)を訪問し、技術移転をビジネスにするポイントをヒアリングする機会を得た。今回は、その訪問から得た技術移転のポイントを紹介する。

<ポイント>

① シナリオ作成が重要

技術を企業に紹介する場合は、紹介する技術が将来どのような商品、どのようなマーケットが生まれるのか、そのシナリオ & プレイヤー(関連する企業)を明確にすることが重要。数ある技術のなかから選ばれるものもシナリオが明確に立てられるもの。

② 技術移転できるクレーム作成

特許出願の際には、発明者と弁理士に任せるのではなく、積極的に関与する。注意点は特許請求の範囲に不要な制限を設けないこと、更に、発明の用途を明確にすることで企業に説明しやすい権利範囲にすることである。出願後であっても、国内優先権制度を利用しクレームを書き直すこともあり。

③ ベンチャーへの技術移転

技術移転の相手としては、資金の余裕のある企業だけではない。ベンチャー企業は更なる投資を呼び込むために次のコアとなる技術を探している。技術の特徴を考慮して、幅広い観点から候補企業を選ぶことが望ましい。

※ 企業訪問が重要(情報のフィードバックで次のマーケティング戦略に利用できる)

マーケティングでは企業訪問が重要。Face to Face でこそ信頼される。訪問時に様々な企業にニーズを把握することができ、それらを業務にフィードバックすることで次のマーケティングに利用することができる。技術移転は人を介して行われるといわれる所以である。

1. A 社の事業説明

1.1 事業部立ち上げの経緯

- ・8年前 98年技術移転促進法の施行を機に A 社の中に技術移転の組織が設立(施行前から準備を開始)。
- ・米国のモデルを参考にし、積極的なマーケティングで大学の技術を企業に移転するプロジ

エクトをスタート¹⁴⁵。

1.2 “8年間”の業績

- ・ 1400件の技術開示から、3～400件程度の技術紹介(マーケティングの実働活動)、結果として現在まで、120件程度の技術移転契約を締結した。
- ・ この数年だけを見れば、マーケティング活動の成功例は5割近くであり、これまで商品化したものは14、5件である。

※吉田コメント

現時点で利益はさほど大きくないかもしれないが、少なくとも現時点では技術移転の民間会社として業界のトップクラスの一つといえるのではないだろうか。事業規模としては、18名のスタッフのスタッフを擁しているもののまだ助走期間。これまでも技術移転契約から収益を上げているものの、A社としては、技術移転した技術が商品化されてランニングロイヤリティが入らないとビジネスとして成功とはいえないとのこと。100件以上の技術移転契約をしたといっても、その中から商品化にまで至るものは少なく、またヒット商品となるものは本当に少ない。商品化にともなうライセンス収入を理想とするビジネスの厳しさを教えてもらった。

2. 技術移転の仕組

2.1 A社の技術移転の概要

- ・ A社が大学から提示される際の技術の単位は、技術のパッケージ毎(1特許ごとではない、大学の全部の技術でもない)である。
- ・ 多くの技術リストの中から興味あるものだけ選び、売り込みを行う。
- ・ 大学法人化前は研究者個人あるいはTLOから依頼があった。大学法人化後は大学あるいはTLOから依頼がある(決してTLOと競合するのではない)。

2.2 技術選択

- ・ ポイントは売れる技術を見つけて、効率的に売り込みを行うこと。
- ・ 相談される技術は、売れるかどうかわからないものが多い。
- ・ これまでの累積で選択した技術400件、売り込み成功120件(ただし、最近だけを見ると5割近くの成功率)。
- ・ 技術を選択する際は、その技術からどんなシナリオを作成することができるのか、がポイントとなる。その際は、できるだけ具体的な商品をイメージすることと、その商品製作にどのような会社(プレイヤー)が関係するのかも併せて考える。たとえば、化学物質の発明だからといって、化学の原料メーカーに紹介してもうまくいかないこともあり、むしろ商品を製造するステージのプレイヤーが望ましい場合がある。A社としてはこのような企画力がセールスポイントであると考えている。

2.3 商品選択から売り込みまでの流れ

- ・ 相談された技術リストの中から興味ある技術を選択し、発明者にインタビューする。その後、社内で検討しシナリオを立案できそうであれば、大学とA社でエージェント(業務委託)契約へと進む。

¹⁴⁵ すでにあるKnow-Howを生かして新規事業を始めるという点は、経営コンサルタントの田中氏が書籍で勧めるとおりであり、新規事業を始める理想的なスタイルといえる。田中久夫『社長として断固なすべき6つの仕事』日本経営合理化協会出版局、page 123-126

2.4 シナリオ立案

シナリオ立案についてのポイントは次の通りであった。

- ・ どんなビジネス、どんな風に市場にでるのか(こんな商品、それぞれのプレイヤーを選ぶ、誰と交渉するのか?)
 - ・ 開発資金がいるなら資金があるところにも技術を紹介する。資金を集められるベンチャー企業は有力な候補企業、なぜなら VC を説得し資金を集めることができる。
 - ・ シナリオでは、商品上市後の収益の構想も考える(つまり、どれだけ商品が売れてどれだけ利益を得ることができるのか?)。
 - ・ A 社の業務では、一人の担当者が情報収集、シナリオ立案を行い上司の許可のもと、企業訪問を行う。どの技術を選んで、どんなシナリオを立てるのか? 担当者の実績に直結する。

※吉田コメント (シナリオ作成について)

シナリオ作成について、経営コンサルティングの神田昌典氏も関連することを述べている¹⁴⁶。新商品の広告を行う場合、その商品の使い易さを説明することはきわめて重要という。なぜなら、人は商品を購入するか否かを選択する際、使いこなす自信のない商品は購入しないからである。A社がシナリオ作成をきわめて重要と考えるのは、購入した技術を商品化できるのか否か?つまり、使いこなせるか不安に思う購入者に、使いこなせられる自信を与える術を明確にしてあげているのではないだろうか。

※吉田コメント (企業訪問について)

A社のビジネスを紹介する書籍¹⁴⁷によると、A社は会社訪問を徹底しており、インターネットなどでの情報提供は行わないとのことである(最近では、技術の適性によっては会社訪問と並行してインターネットも有効に使う方針のようである)。ライマース氏も提唱するように¹⁴⁸、技術移転はマーケティング(会社訪問)が重要であり、Face to Faceでの話し合いなく、相手の技術を信用することなどありえないのかもしれない。これらは、経験に基づくスキームであり、十分に検討すべき課題である。また、実際に訪問することにより企業のニーズを探ることでき、その情報をフィードバックすることで、次のマーケティングに利用できる利点もある。

☆川田 Question

Q: どんな特許が売れる特許なのか?

A: 日々のマーケティングから企業のニーズを理解する。(売り込み時に聞く。それを覚えておく。次そのような案件を聞いたときに売れるか売れないか判断できる)。A社として、懇意に相談できる企業数は20~30社である。

☆川田 Question

Q: 駆け出し LAB では研究意欲はあるものの資金がないことが多い。また、アイデアはあるものの大学は評価してくれず、資金を集めることに苦労している。そのような研究者にとって、自分のアイデアを高く評価してくれて、資金の収集を助けてくれる外部の評価機関は大事ではないか?

A: Agree, これまで企業とのつながりが無かった研究室に、新しく企業をご紹介できると、研究者にも喜んでいただけて大変うれしい。

¹⁴⁶ 神田昌典『60分間・企業ダントツ化プロジェクト』ダイヤモンド社、pages 99-101

¹⁴⁷ 上野裕子『技術移転ビジネス最前線』工業調査会

¹⁴⁸ 渡部俊也等『TLOとライセンス・アソシエイト』株式会社BKC

※川田コメント

NAIST は幸いにして研究資金に困っている研究者は少ないように思う。しかし、企業との関係がまだ形成されておらず、技術の移転が比較的自由的な研究者にとって A 社の技術移転プログラム(特に、そのマーケティング)は有益であろう。(一方、すでに企業との関係が出来上がっている研究者にとっては、交渉と契約ステージ以外は不要といえる)。

2.5 特許が商品

大学からの技術移転の際、特許の内容が商品といえる。その中でクレームの記載や実施例の幅は特に重要である。大学技術移転における特許出願についてのポイントは、研究成果の学術的結果のみでなく、技術の用途や商品化を意識したクレームおよび明細書を作成するよう心がけること。その方が企業も興味を持ちやすいし、検討もしやすいはず。

※吉田コメント

実務的にどのようにクレームを修正するのか？ 大変興味あるところであるが今回はその具体例まで伺うことはできなかった。今後、A 社が仲介している技術の特許出願などには注意して行きたい。

- ・ 出願前にシナリオを作成した場合は、そのシナリオを意識した特許出願内容とする。そのために発明者が弁理士に相談する際、同席し、用途や商品の可能性をディスカッションし、クレームや明細書の作成の参考にしてもらう。
- ・ 依頼があった際にすでに出願している場合は、国内優先権制度を活用し、可能な範囲で用途の追加、必要な実験データ、また、実施例を追加することがある。

☆川田 Question

Q: なぜ、技術移転ではバイオ系が多いのか

A: その理由としては次の3つが考えられる。

- ① 技術の開示件数がそもそもバイオ系に多い
- ② 経験上、製薬企業やバイオテクノロジー企業は、大学(あるいはベンチャー)からの技術導入意識が相対的に高いように思う。
- ③ バイオ系の場合、特許1~数件で製品化可能の場合が多い。一方、電化製品は数百、数千の特許の塊。一つや二つの技術を導入してもその製品を独占できるイメージができない。

※ 確かに、特許が乱立している電気の分野では特許をまとめて交渉するのがベターと言われている。また、過去においては、特許の本数だけを比較してクロスライセンスが行なわれた例もあるという(現在は権利の内容に応じてA、B、Cの3段階の評価をし、その評価を考慮してクロスライセンスが行なわれる例がある。A、B、Cの評価は技術者が行なうため、技術者には大変評判の悪い業務とのものであった by 電気メーカー、知財部員)。

2.6 A社の立場(エージェント)

技術移転を行うA社にビジネスにおける自分たちのポジションを説明してもらった。

- ・ A社の立場はあくまでもエージェント、自分たちで発明を行ったり、商品化を行ったりするのではない。情報の流通が業務と割り切る。そのため、出願人は大学、TLO または発明者である(A社が入ることはない)。

※ これは、研究開発及び商品化への投資リスクを回避する一つのビジネスモデルといえる。

- ・ 主業務はマーケティング、その後の交渉の代理人である。
- ・ 契約は完全成功報酬で、ライセンス契約などが成立した場合にライセンス料の一定割合と必要経費(ただし、ライセンス料を超えない範囲)を報酬とする。特許費用相当額を A 社が契約金として負担するタイプと負担しないタイプがある。

※ 特許出願費用を負担できない研究者にとって、将来、A 社の資金サポートは大きな援助となるであろう。NAIST も要チェックである。

- ・ マーケティングを行う際、通常は、国内の企業に世界中のサブライセンスを含む内容の契約をする。しかし、必要であれば A 社自身が海外へのマーケティングも行なえるとのことであった。

2.8 売り込みのポイント

シナリオ作成し、関連企業を選択したあと、その関連企業にサンプル作成を依頼することもある。製品のイメージしてもらうためにも、サンプル品の存在は技術説明の際に大きなアドバンテージである。

<Case Study: 抗がん剤の可能性のある治療薬>

技術移転の実例として、抗がん剤の可能性のある化学物質の技術移転について教えていただいた。

大手製薬企業は Phase 2 以降の技術でないと買わない。そこで、抗がん剤の可能性のある化学物質について、創薬開発型の Value Up Venture に紹介し技術移転が成功した。ベンチャー企業にとって新しい事業のソースは複数必要であり、新しい技術の紹介は歓迎されることがある。ベンチャー企業はその技術を用いて更なる資金提供を募ることができるからである。

※吉田コメント

ベンチャー企業はすでに核となる技術を備えているため、新しい技術に興味を示さないと考えていたが、この考えは間違っていた。ベンチャー企業は、常に新しい技術を導入して更なる資金援助を受け事業を発展継続していくことなのであろう。技術移転の候補としては、通常資金に余裕のある大企業をイメージしがちであるが、ベンチャー企業も上記理由から常に新しい技術を探しているという点は記憶すべきポイントである。なお、事業が順調な会社ほど新しいリスクをとることに消極的になることについては、参考資料 2.6-3 を参照。

☆川田 Question

Q: 特許出願への準備のために、発明者(大学研究者)の学会発表、その内容を止めることあるのか?

A: 発表を止めることはない。基本的に発表は自由に行ってもらおう。ただし、発表予定は教えてもらって、発表までに特許出願することに努める。結果として間に合わなければ諦めるしかない。

2.9 必要な人材(Requirement)

最後に、技術移転を行う人材に求められる資質について伺った。返答は次の3つ。

- ・ 企画力(商品をイメージできるのか? どんなシナリオを作成するのか?)
- ・ 営業力、ネットワーク力(自分の中で技術の可能性を相談できる人がどれだけいるのか?きわめて重要)
- ・ マネジメント力(技術移転に必要な様々なスケジュールを管理する必要あり、また、チームとして活動することもあり)
- ・ 技術に興味を持つこと。技術的な専門知識やバックグラウンドは是非あった方がよいが、必要不可欠ではない。

興味深い点は技術的なバックグラウンドが必要不可欠ではないということ。これについては、技術移転を長年経験された人が皆さん述べる点と共通している。例えば、ニール・ライマース氏は「ライセンスは人とコンタクトをとるスポーツだ」として、マーケットの重要性を説く。更に、望ましい人材として、「コミュニケーションをとることが上手な人」という¹⁴⁹。

<川田氏の感想>

- ① ビジネスはまだ助走期間かもしれないが、現時点において、大学に付属しない民間企業として A 社はもっとも成功している企業と伺った。インタビューからもそのように感じた。A 社の他の事業をみても、情報発信媒体の分野などにおいて業界最大手というものが多い(たとえば、就職斡旋、結婚情報、仕事探しなど)。おそらく技術移転の分野においても常に業界最大手としての地位をキープしていくのであろう。また、最大手であることの利点を A 社は十分に理解していることと思う。会の終わりであったが、民間企業として A 社は常に大学知財部や TLO よりも常に進んでいなければならないとのコメントをいただいた。100件以上の成功例などこれまでの実績を考えると、A 社のこれまでの業績は優れたものといわざるを得ない。トップを走り続けるとの強い意志がこれまでの成功例や今後の成長を促すのであろう。
- ② A 社が10名以上のスタッフを擁して8年以上この事業部を維持していることを考えると、技術移転ビジネス市場は今後も成長を続ける可能性が大きいのではないだろうか?
- ③ ライセンス・アソシエイトに技術的知識が必要不可欠でないのは、少し意外。自分のように十分に技術を理解できる立場から技術移転をアシストする場面などもあるのではないかと思う。しかし、アソシエイトには、技術的知識以外にコミュニケーション能力などが必要不可欠ということであろう。ライセンス・アソシエイトとしては、技術の知識だけでないということなので、これからはコミュニケーション力の向上についても興味をもって取り組んでいきたいと思った。

※吉田のコメント

- ① 大学との研究、A 社との関係

NAISTとしてA社とどのように仕事ができるのかを考えてみた。たとえば、大学発明、大学が承継したくない場合、A社に技術開示、技術評価をしてもらう。A社の評価が×なら、大学も×とする。OKをもらえたならA社に業務を依頼する。このようなスキームはどうだろうか。

- ② 大学からの特許出願について知財部が考えるポイント

今回の訪問で印象深かった点は、シナリオにそった特許明細書を作成してもらうために、弁理士と発明者のヒアリングに技術移転のスタッフも参加するとの点であった。弁理士は広い権利を取ろうと努力するけれども、その方向が商品化の方向性に必ずしも一致しているとはいえない。時に、広い権利を取る

¹⁴⁹ 渡部俊也等『TLOとライセンス・アソシエイト』株式会社BKC、pages 110, 142

ことに積極的でない弁理士がおられるのも確かである¹⁵⁰。大学の知的財産本部の業務として、出願前のシナリオ立案、その方向にそった明細書作成依頼ということは、将来のライセンス契約においてきわめて重要なポイントではないだろうか？

3. おわりに

今回の訪問により、クレームの書き直しや、シナリオ作成の重要性を学ぶことができとても有意義であった。利益を追求する企業の視点は現場(経済状況・戦略)に則しており、達成イメージ・戦略が明確であるように思えた。

A 社以外にも技術移転で成功している企業はあることと思う。チャンスがあれば、他の企業や TLO へ訪問し、それらを報告する実習も望ましいものと感じた。

【参考文献】

- ・ 神田昌典 『60分間・企業ダントツ化プロジェクト』 ダイヤモンド社
- ・ 渡辺俊也、隅蔵康一 『TLO とライセンス・アソシエイト』 株式会社 BKC
- ・ 田中久夫 『社長として断固なすべき6つの仕事』 日本経営合理化協会出版局
- ・ 上野裕子 『技術移転ビジネス最前線』 工業調査会

参考資料1.6 以上

¹⁵⁰ 弁理士としての立場からすると、発明者が主張するような広い権利範囲で本当に特許になるのか？との反論がある。広すぎる権利範囲は中間処理でのトラブルを招き、権利の遅延、中間手続きの費用増加など、結局、発明者の不利益になるのである。権利範囲は常に先行技術との比較で決まるものである。この点からも、発明者と技術移転仲介者はいたずらに広い権利を要求するのではなく、先行技術を適切に理解し、適宜な範囲を依頼することが重要といえる。