



平成20年度特許流通講座 実務編
主催 独立行政法人工業所有権情報・研修館

特許流通における 特許情報の調査・収集と活用

社団法人 発明協会
特許流通統括アドバイザー
齋藤 政敏

特許のポイント

- 特許権は、出願しただけでは権利を取得できない。
- 出願をすると方式審査が行われる。
- 審査請求をすると審査官による実体審査が行われる。
- 特許の要件を満たし審査をパスすれば特許査定される。
- 特許料の納付により特許原簿に登録されると、特許権が成立する。
- 特許の要件を満たしていないものは拒絶される。

特許手続きの主な特徴

出願

発明内容を一定の様式で記載した文書「明細書」を特許庁へ提出する行為
一番先に申請した者にのみ、権利が与えられる（先願主義）

出願公開

出願された明細書内容は、公開される（特許庁）
技術内容を、一般に開示

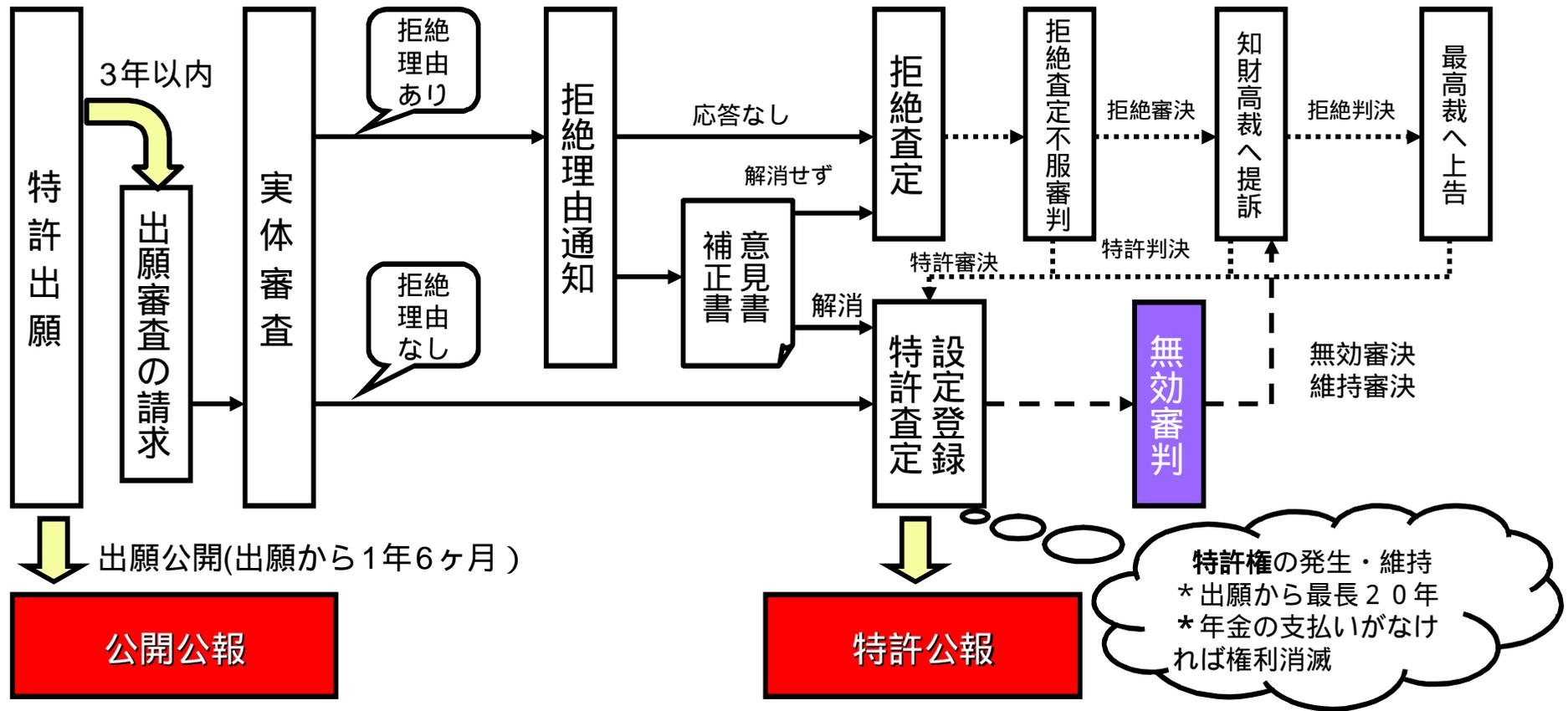
審査

特許は「審査」を経て、取得される（審査主義）
・・・審査：独占権を与えるに値する技術かどうかを判断

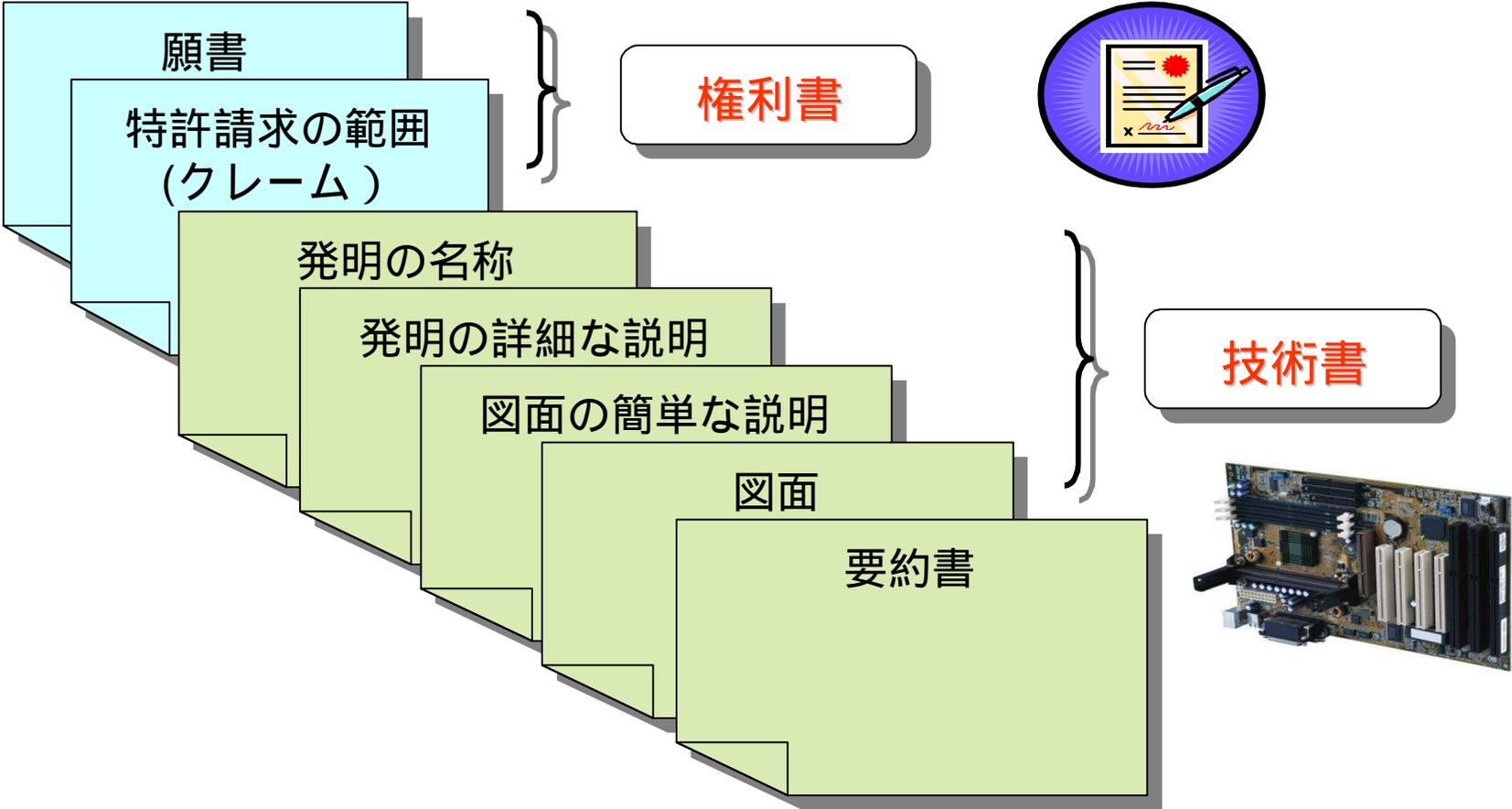
特許の権利期間

出願から20年間（ただし、一部は最大25年まで延長可）

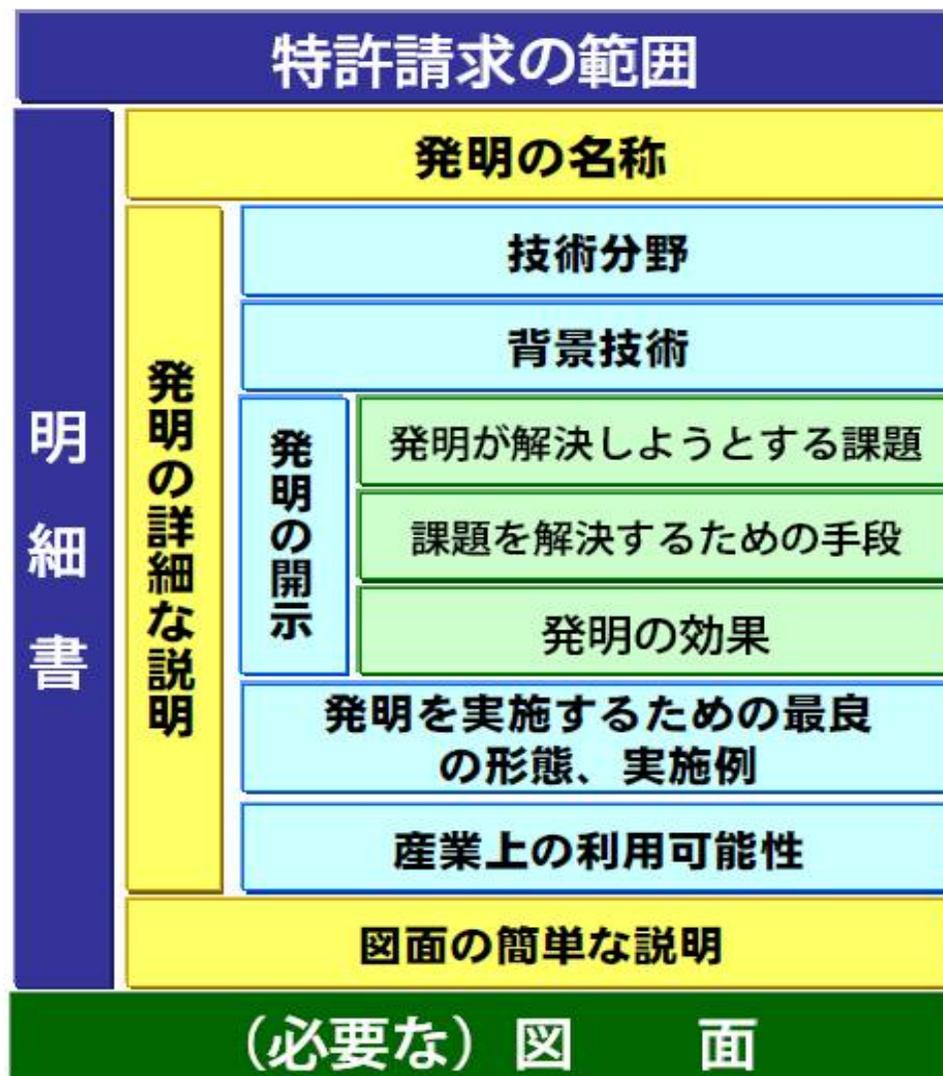
特許出願から権利取得までのフロー



特許出願に必要な書類の構成



明細書の構成



- ◎特許を受けようとする技術的事項
- ◎発明の内容を端的に表現
- ◎発明の関連分野（産業上の利用分野）
- ◎改良の基礎となる最新の従来技術（先行技術文献情報の開示）
- ◎従来技術の問題点。新たなニーズ
- ◎どのような手段で解決するのか
- ◎従来技術より有利な点
- ◎実際行った実験、試作の例。それらの論理的説明。理論からの推測で実施可能な発明をどのようにして産業上利用できるのか
- ◎産業上の利用方法、生産方法、使用方法
- ◎図ごとの説明。符号の説明
- ◎明細書の表現の理解を助ける

○…調査に適する
△…調査にやや適する

特許公報

特許情報の源は、1件1件の特許文献（特許公報）です。したがって、特許情報を利用するには、まず必要な特許公報を探し出し、読むことから始めます。

特許公報の種類

日本特許庁が発行する特許公報は表のものがああります。特許情報の調査目的によって、調査する特許公報を選択します。実用新案は物品の構造に関わるものが大半なので、調査する技術内容によって調査するか否かを決めます。

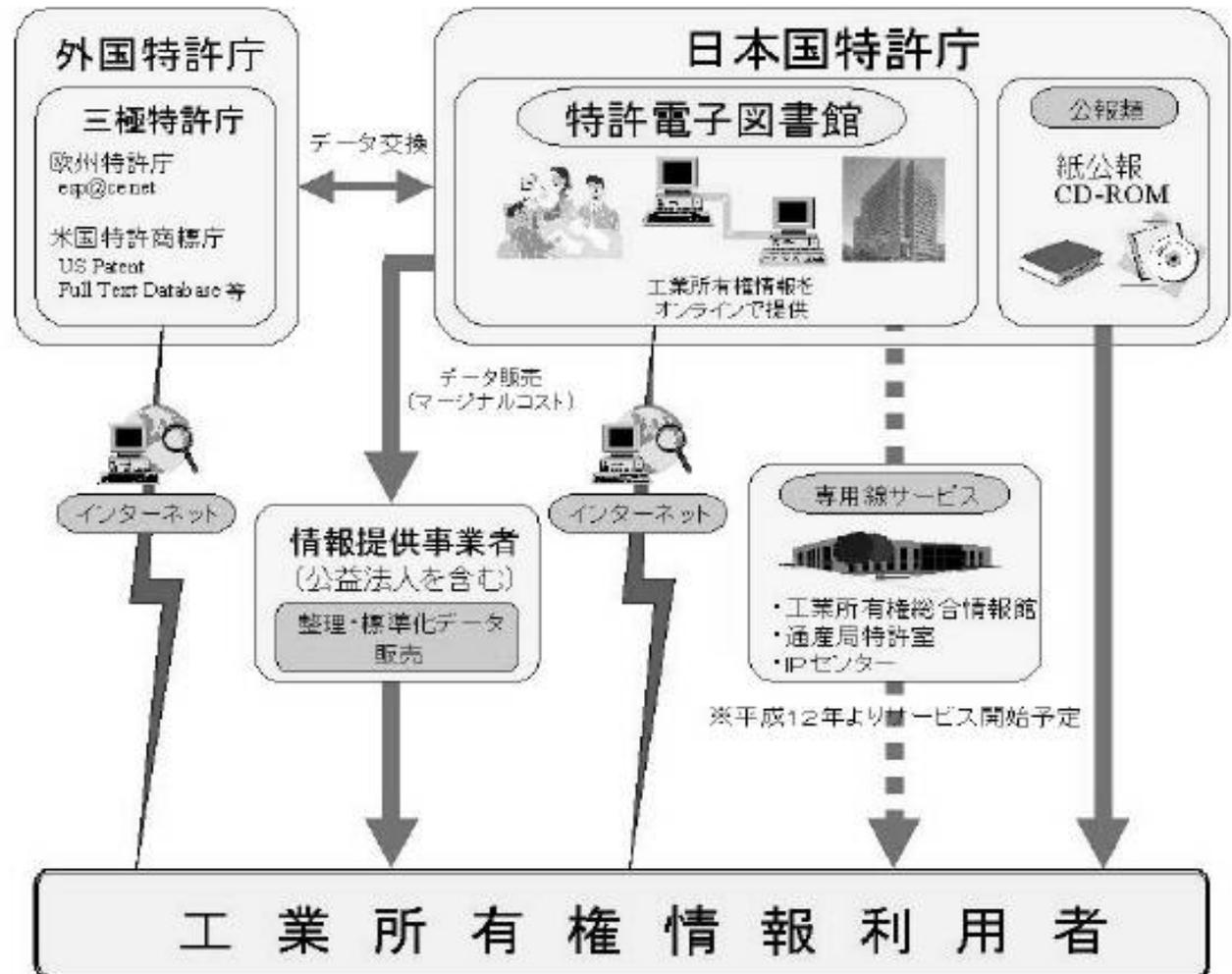
特許公報等の種類		調査目的					
		技術動向調査	技術参考調査	出願前の従来技術調査	権利調査	公知例調査	
特許	公開特許公報	出願後1年6月を経過した出願の内容を記載したもの。特許庁の実体審査前のものであり、特許されたものではない。特例を除き、ほぼすべての出願が掲載される。	○	○	○	△	○
	公表特許公報 再公表特許	PCTルートを通じて日本に出願されたもので、公開特許公報に担当するもの。公開特許公報に比し、件数が少ない。	○	○	○	△	○
	公告特許公報	特許される直前の出願の内容を公衆審査の目的で掲載したもの。実体審査後の発行となるため、出願から数年経過している。 (平成8年3月まで発行)				○	△
	特許公報	特許された出願の内容を掲載したもの。実体審査後の発行となり、出願から数年経過している。改正法で公告特許公報から移行。 (平成8年5月より発行)				○	
実用新案	公開実用新案公報	公開特許公報の実用新案版。改正法により、登録実用新案公報に移行しているため、件数は急減している。	○	○	○	△	○
	登録実用新案公報	登録された出願の内容を掲載したもの。基礎的要件をクリアしたほぼすべての出願が掲載される（出願後約6月）。実体審査はないものの、一定の条件下で権利行使が可能になる。 (平成6年7月より発行)	○	○	○	○	○
	公表実用新案公報 再公表実用新案	公表特許公報・再公表特許の実用新案版。	○	○	○	△	○
	公告実用新案公報	公告特許公報の実用新案版。 (平成8年3月より発行)				○	△
	実用新案登録公報	特許公報の実用新案版。 (平成8年6月より発行)				○	

特許情報のサーチ

日本の特許庁に出願される特許の件数は、年間約40万件に達しており、他の主要外国の出願と合わせると約100万件になります。昔は1件1件手作業で調査していましたが、現在ではパソコン等を利用して比較的容易に検索できる環境が整ってきています。

特許情報源

特許庁では、公報類の発行、データベースの整備、書類原簿等の閲覧などを通じて特許情報を一般に提供しています。これらの特許情報は、特許庁のホームページ、工業所有権情報・研修館（INPIT）、各地の知的所有権センター、公益法人等を通じて入手可能です。



公開公報 (サンプル)

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-141349
(P2006-141349A)

(43) 公開日 平成18年6月8日 (2006. 6. 8)

公開番号

公開日

国際特許分類

(51) Int. Cl. F 1 テーマコード (参考)
A O 1 K 63/00 (2006. 01) A O 1 K 63/00 D 2 B 1 O 4

出願番号
出願日

出願人

発明者

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2004-339333 (P2004-339333)	(71) 出願人	504258527 国立大学法人 鹿児島大学
(22) 出願日	平成16年11月24日 (2004. 11. 24)	(71) 出願人	504432725 タナカ漁網株式会社 大分県大分市勢家町2丁目2番37号 100080160
		(74) 代理人	弁理士 松尾 憲一郎
		(72) 発明者	井上 喜洋 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号 国立大学法人鹿児島大学内
		(72) 発明者	田中 康三郎 大分県大分市勢家町2丁目2番37号 タナカ漁網株式会社内
		Fターム (参考)	2B104 CC13

発明の名称

(54) 【発明の名称】 生簀

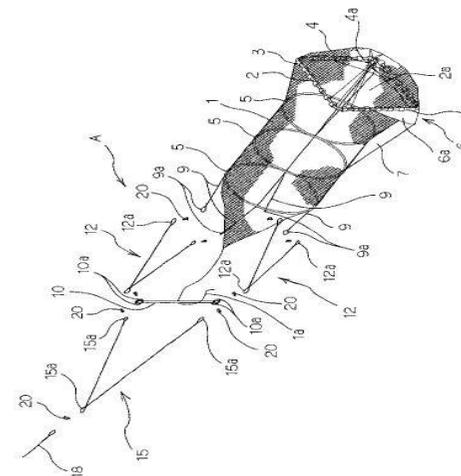
要約

(57) 【要約】

【課題】 より速く曳航した場合であっても、収容した魚類の逃避を防止すると共に前記魚類に損傷を与えることを可及的に防止し得、また、魚類の搬入・搬出作業を容易・安全に行うことができる生簀を提供する。

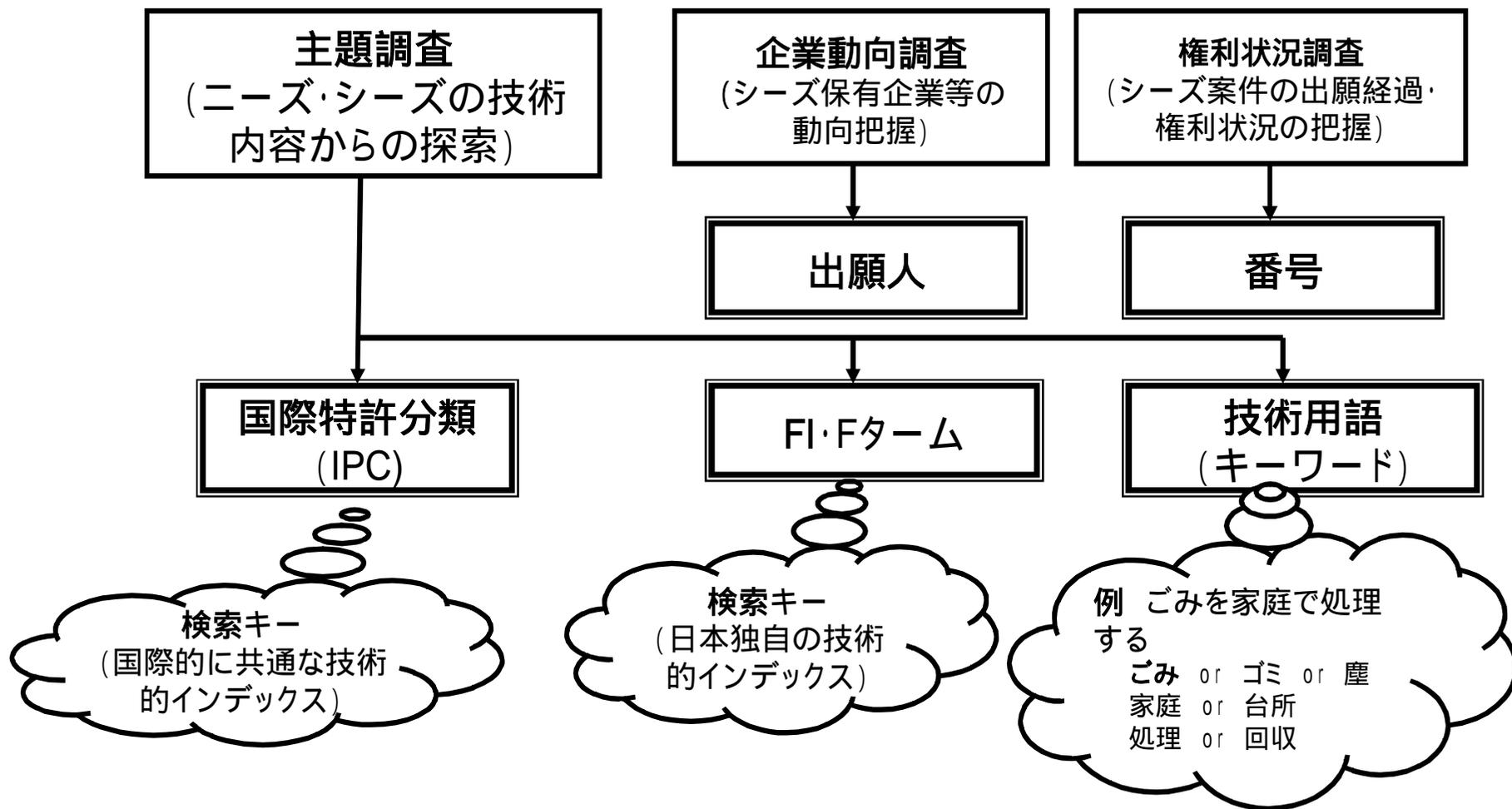
【解決手段】 一端を塞止した筒状の生簀網1の他端は、複数の浮子3を取付けた生簀枠2に固定してあり、この生簀枠2に網蓋4が固定してあり、生簀網1に、複数の円形の支持枠5が固定してある。また、生簀網1の周面に、曳航中に生簀網に作用する力を受ける複数の力綱9が生簀網1の長手方向へ延設してあり、各力綱9の一端はそれぞれ、ステム10に着脱可能に連結してある。

【選択図】 図1



代表図

特許情報の調べ方



特許検索で用いられるキー

- キーワード
 - 単語を直接入力
- I P C
 - 国際特許分類 (International Patent Classification)
- F I
 - I P Cをさらに展開したもの。展開記号、分冊識別記号を I P Cに付加したもの。特許審査における先行技術のサーチを効率的に行うことを目的にしている。
- F ターム
 - 一定の技術範囲を種々の技術観点から多観点で区分したものの。目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段などの多数の技術的観点から技術を分類したタームリストに基づいて各文献毎に付与されている。

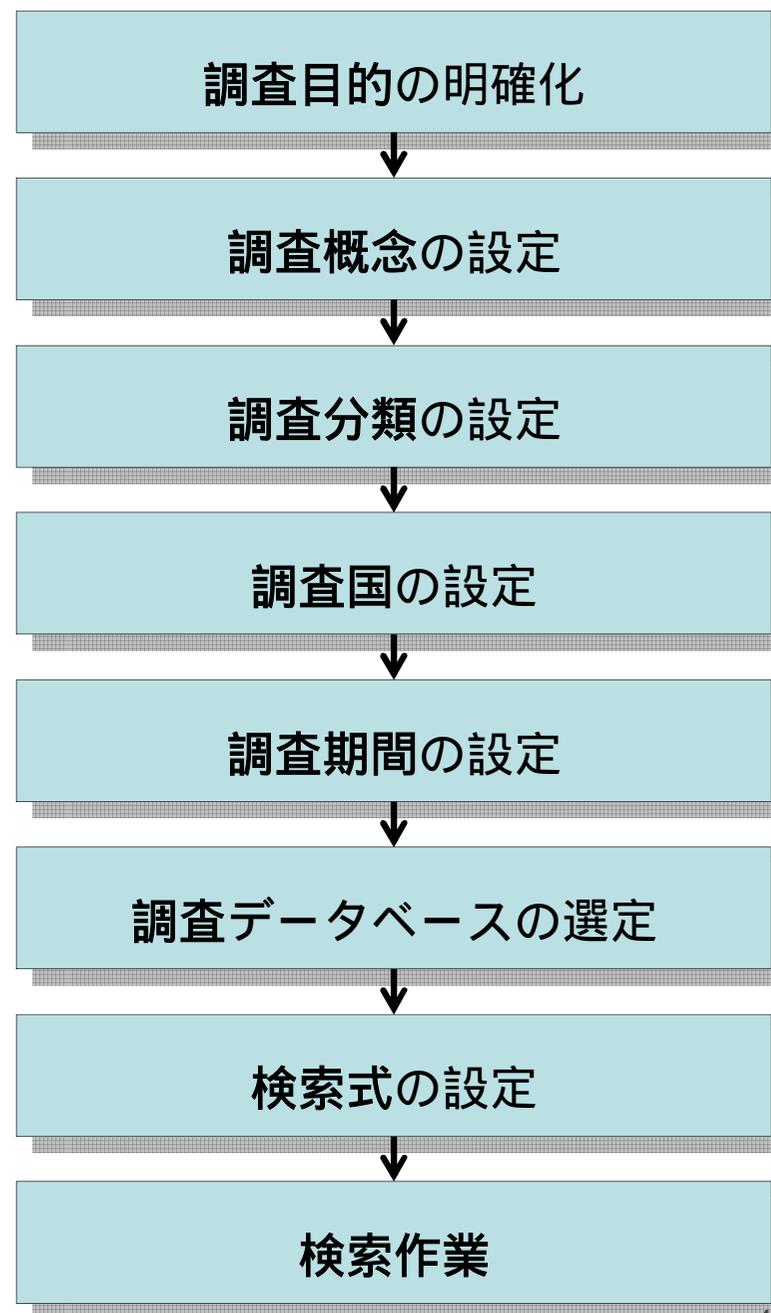
サーチの手順

調査目的の明確化

特許情報を何の目的で見るのかを明確にします。この目的によって調査分類、調査国、調査期間等が決まります。

調査概念の設定

調査する技術範囲に見合う具体的な概念を設定します。この調査概念によって、調査する特許分類や検索キーワードが決まります。概念が大きすぎたり、抽象的な概念にすると、出力する件数が数千件、数万件になり、絞り切れずにサーチ作業が発散します。逆に概念が小さすぎると必要な特許情報が洩れます。



調査データベースの選定

データベースの種類によって、データの蓄積範囲、検索機能、出力形態が異なります。特許分類のみでは、件数が絞り切れないような場合は、ワード検索できるデータベースを選びます。また、マクロな技術動向を調査したい場合は、抄録と代表図だけでも調査できますが、「出願前に行う従来技術の調査」のように特許公報の記載事項をすべて見る必要がある場合は、全文・全図を蓄積しているデータベースを選びます。

検索式の設定

ほとんどのデータベースはAND, OR, NOT等の演算子を組み合わせた論理演算式によって必要な特許情報に絞り込んでいく方式を取っています。調査概念から検索キーワードを設定し、調査分類等と組み合わせで検索式を設定します。データベースによって、検索条件や演算子の記号が異なりますので、注意が必要です。最初から適切な検索キーワードを設定することは、容易ではありませんので通常は数回検索を試行します。最初の検索でヒットした公報をチェックし、検索キーワードを見直して、その結果を検索式の修正に反映します。

検索作業

件数が多いときには、検索キーを徐々に増やして、AND演算子を用いて絞り込んでいきます。

特許情報の分析

- 1 . ミクロ分析 —— 質的分析
 - * 権利の観点からの分析 / 1件単位
 - * 目的に合致した案件の抽出

- 2 . マクロ分析 —— 量的分析
 - * 技術的観点からの分析
 - * 動向分析 / 件数把握・分布

- 3 . ミクロ分析とマクロ分析の融合

事業戦略と特許情報

1 . 製品戦略と特許情報の活用

* 事業への参入

- ・ 特許マップの活用
- ・ ビジネスプランの立案

* 事業の継続・拡大

2 . 特許戦略と特許情報の活用

* 自社特許戦略

* 他社特許戦略

商品戦略と特許情報の活用

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1 . 製品企画段階 | 市場動向調査 |
| 2 . 製品開発段階 | 関連特許調査
発明の創生と出願 |
| 3 . 製品設計・製造段階 | 他社特許対策と活用
自社特許取得 |
| 4 . 製品販売段階 | 自社製品のガード
他社特許対策 |
| 5 . 製品事業終了段階 | 自社特許の活用 |

——能動的調査と受動的調査——

特許戦略と特許情報の活用

- ・ 自社特許戦略

“ 取得 ” と “ 活用 ”

- ・ 他社特許戦略

“ 回避 ” と “ 活用 ”

* 局面に応じた特許情報の活用が必須

． 自社特許戦略

- 1 ． 特許取得戦略（ 発明創生 ～ 設定登録 ）
 - 1 - 1 ． 特許出願戦略（ 発明創生 ～ 特許出願 ）
 - 1 - 2 ． 権利化戦略 （ 特許出願 ～ 設定登録 ）

- 2 ． 権利維持活用戦略（ 設定登録 ～ 権利消滅 ）
 - 2 - 1 ． 権利維持戦略
 - 2 - 2 ． 権利活用戦略
 - （ 1 ） 特許製品戦略
 - （ 2 ） 特許流通戦略

自社特許戦略 / 特許取得
特許出願戦略

* 発明の創生

- 1 . 発明を出願すべきか否か
- 2 . 何の為に
出願するのか [出願目的]
- 3 . 何をどの程度
出願するのか [出願目標]
- 4 . 誰の名義で
出願するのか [出願人]

自社特許戦略 / 特許取得

特許権利化戦略

1 . 何のために権利化するのか

[権利化の目的 → 活用形態]

(1) 「会社」 / 「製品」の P R

(2) 市場参入

ラン・アフター

(3) 同業他社の牽制 [製品差別化]

デッドヒート

(4) 同業他社 (ライバル) の排除

トップ・ラン

2 . どのような形 [= カテゴリ] → 権利活用のし易さ

(1) 物

(2) 方法

(3) 物の生産方法

自社特許戦略 / 特許取得
特許の戦略的取得

活用を見据えた取得の必要性

- 1 . 現流製品・技術に結びつく製品・技術の権利化
→ 短期的活動
- 2 . 先物製品・技術に係わる製品・技術の権利化
→ 中・長期的活動
- 3 . 自社独自技術の権利化
[他社技術との差別化]

自社特許戦略 / 権利維持・活用

特許維持戦略

1 . どの特許を維持していくのか

→ 特許を維持するメリットは何か

- (1) 特許の実施 / 活用の状況に応じた維持
- (2) 維持すべき未利用特許はどれか

2 . いつまで維持するのか

- (1) 実施 / 活用 (期間と規模) との関連
- (2) 実施許諾状況との関連
- (3) 権利維持費との関連
- (4) 発明者への補償

自社特許戦略 / 権利維持・活用
権利活用戦略

1 . 特許製品戦略

製品戦略に準拠した特許活用

2 . 特許流通戦略

特許の流通[ライセンス]を主体とした特許の活用

- バランスのとれた戦略の立案とその遂行 -

自社特許の活用形態

(1) 主力製品に係る特許の活用

- * 特許製品戦略との連動
- * 個別対応 ... 特定企業への活用
- * 侵害申入れ / 実施の勧誘

(2) 主力製品サポート(周辺技術)特許の活用

- * **特許流通戦略**との連動
- * 業界対応 ... 不特定企業への活用
- * 業界向けPR活動(業界情報の収集)

他社特許戦略

1 . 他社特許対策

自社製品に障害となる他社特許への対処

- ・ 他社出願の権利化阻止
- ・ 他社権利の排除と回避

2 . 他社特許活用

他社特許・技術の自社製品への活用

特許流通活動における特許調査

自社特許及び他社特許の活用

- 1．ニーズオリエンテッド対応
ニーズの把握とシーズの抽出
- 2．シーズオリエンテッド対応
シーズの確認とニーズの把握

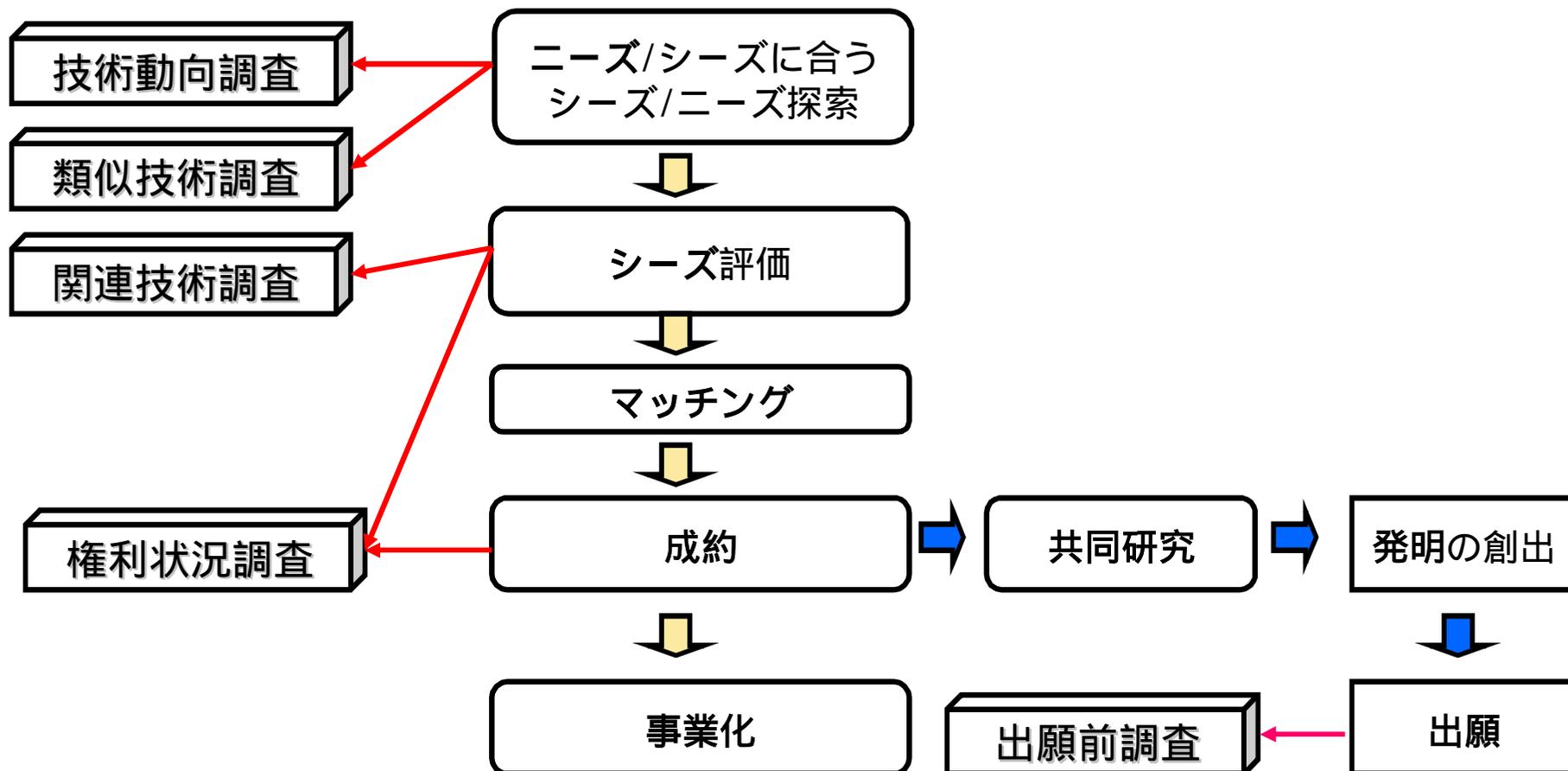
特許流通活動における特許調査

(特許情報調査をいつ行うか)

- 企業からニーズを聞いたとき
- 企業にシーズを紹介するとき
- シーズの紹介を外部業者・機関に依頼するとき
- ライセンス契約を締結するとき

などなど・・・

特許流通活動と深い関わりを持つ特許情報の調査



特許流通活動における特許調査の目的

- 1 . ニーズに合致したシーズの抽出
シーズに合致したニーズの把握
- 2 . 当該シーズは、ライセンス対象となり得るか
(特許製品性)
- 3 . 当該シーズを活用して如何なる事業が図れるのか
(事業性)
- 4 . 特許権としての評価 新規性・排他性

技術動向調査

訪問企業からのニーズに合う特許を調査する。特許出願の技術内容や出願件数の推移を調べることにより、過去にそのニーズに関連した技術が存在したか、また今後どのような技術動向になるかなどの把握に参考になります。

ニーズの内容や出願件数推移から、関連技術の方向性、企業の開発体制、ユーザーニーズや商品需要の予測などを窺い知ることができ、当面の活動の目標設定に役立つ情報が得られます。

類似技術調査

ニーズを把握した段階において技術課題に直面した場合などに、特許情報からその解決手段などを探ることができます。ニーズとは異なる技術分野にも目を向けて調査すれば、参考になる事項が容易に入手できます。

関連技術調査

調査の結果、シーズが見つかった場合、同一権利者の類似する特許案件は一括して紹介するように努める必要があります。その理由は、同一権利者の類似する特許の一部が他社に譲渡あるいは実施許諾された場合、他社との間で権利侵害事件が発生する恐れがあるからです。

権利状況調査

シーズ評価時および契約時に必ずしなければならない重要な調査です。登録された特許権は無効審判や料金の未納によって消滅していることもあります。また、審査請求可能期間を過ぎていることもあります。さらに、権利者が変わっていたり、質権が設定されていたりすることもあります。これらはIPDL等のデータベースで調べることができ、さらに確実には特許庁の登録原簿に記載されていますから、電子出願端末機等などで内容を調査できます。

出願前調査

共同研究成果としての発明を特許出願しようとする場合には、事前に最も近い従来技術を調査します。先願の「特許請求の範囲」に記載されている事項だけでなく、公報全体が従来技術となります。

出願前に従来技術を調査しても、その時点で未公開の特許公報を調査したことになっていないので、審査請求時にその要否を判断する必要がある場合は、その期間の調査をします。

調査しなければならない項目

- 書誌的事項
 - 権利者
 - 期間
 - 権利未確定案件の対応
 - 公開公報と特許公報の“特許請求の範囲”について比較・確認
 - 類似特許と関連特許
- チェックリストの活用

書誌的事項とは

基本情報

出願記事	特許 2002-008301 (平14.1.17) 出願種別(通常)
公開記事	2003-213543 (平15.7.30)
発明の名称	浴室用抗菌性マット
出願人	丸巳商事株式会社
発明・考案・創作者	瀧沢 洋一
公開・公表IPC	国際分類 第7版 D03D 27/00 A A47G 27/02 B A47G 27/02 101 Z
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17.4.8)
登録記事	3663510 (平17.4.8) 丸巳商事株式会社

出願情報 (IPDL)

出願記事	特許 2002-008301 (平14.1.17) 出願種別(通常)
公開記事	2003-213543 (平15.7.30) 総通号数(83097) 年間通号数(32136) 部門別通号数(991) 部門別年間通号数(25) 発行区分(0305)
登録記事	3663510 (平17.4.8) 総通号数(49) 年間通号数(50024) 公報発行日(平17.6.22)
出願人・代理人記事	出願人 大阪府箕面市船場東3-11-6 (502020559) 丸巳商事株式会社 代理人 対象出願人人数(1) 代理人全何名(1) 代理人(国内) (100070507) 石田 俊男
発明者・考案者・創作者記事	大阪府箕面市船場東3-11-6 丸巳商事株式会社内 瀧沢 洋一
発明等の名称(漢字)記事	浴室用抗菌性マット
請求項の数記事	出願時(4) 登録査定時(4)

出願情報 (IPDL)

引用調査データ記事	引用調査データ 特許査定(特許査定の参考文献情報) 起案日(平17.2.22) 国内出願引用文献 引用文献番号(特開平11-350299号公報) 引用文献番号(実開平4-110577号公報)
審査請求記事	審査請求数(1)
出願細項目記事	(8933) 査定種別(登録査定) 最終処分(特許/登録) 最終処分日(平17.4.8) 通常審査
審査記録	特許願：差出日(平14.1.17) 受付日(平14.1.17) 予納 21000 円 作成日(平14.1.18) 認定・付加情報：処分日(平14.1.24) 作成日(平14.1.24) 出願審査請求書：差出日(平15.4.10) 受付日(平15.4.10) 予納 92300 円 作成日(平15.4.14) 認定・付加情報：処分日(平15.4.18) 作成日(平15.4.18) 検索報告書：処分日(平17.2.18) 作成日(平17.2.18) 特許メモ：処分日(平17.2.22) 作成日(平17.3.1) 検索外注利用状況票：処分日(平17.2.22) 作成日(平17.3.1) 登録査定：起案日(平17.2.22) 発送日(平17.3.1) 作成日(平17.3.1) 登録料納付：差出日(平17.3.15) 受付日(平17.3.17) 作成日(平17.4.7)

登録情報 (IPDL)

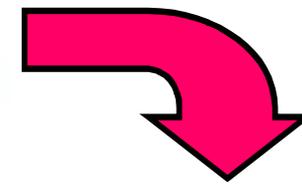
出願記事	特許 2002-008301 (平14.1.17)
登録記事	3663510 (平17.4.8)
査定日・審決日記事	査定日(平17.2.22)
権利者記事	大阪府箕面市船場東3-11-6 (502020559) 丸巳商事株式会社
発明等の名称(漢字)記事	浴室用抗菌性マット
請求項の数記事	4
登録細項目記事	権利者が全て民間、または民間と官庁共有である 本権利は抹消されていない 存続期間満了日(平34.1.17)
登録記録	登録査定書 : (平17.3.1) 作成日(平17.3.3) 設定納付書 : (平17.3.15) 作成日(平17.4.5) 登録証 : (平17.4.19) 作成日(平17.4.8)
最終納付年分記事	3年
更新日付	(平17.4.11)

権利範囲（出願時と登録時の請求範囲の比較）

【特許請求の範囲】

- (57) 【請求項1】 おからと生卵とを混和しておからに生卵を吸蔵させ、これにこんにやく粉を溶いた湯水を混和しておからを被覆した上、アルカリ液により凝固させたことを特徴とするおから食材の製法。

公開



登録



(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 こんにやく粉を湯でゼリー状にまで混和し、これに生卵とおからを混和し、水酸化カルシウムをぬるま湯に溶解したアルカリ液を上記混和物に混和し凝固成型し、これを適宜に切り分け、加熱して残余のアルカリ分を除去し食肉感を与えたことを特徴とする食材の製法。

類似特許調査

キーワード（技術用語）

公開・公表IPC記事	国際分類 第7版 D03D 27/00 A A47G 27/02 B A47G 27/02 101 Z
FI記事	4A47G27/02B 4A47G27/02,101Z 4D03D27/00A

Fターム記事	3B120 AA05 3B120 AA16 3B120 AA19 3B120 AA33 3B120 AC09 3B120 AD18 3B120 BA18 3B120 BA29 3B120 EA03 3B120 EB03 3B120 EB15 3B120 EB16 3B120 EB25 4L048 AA08 4L048 AA20 4L048 AA24 4L048 BA24 4L048 BA29 4L048 DA16
--------	--

特許流通に当たって気をつける事項

— トラブル事例からの提言 —

I . 案件の書誌的事項の確認

特許関連番号は正確？

1 . 特許関連番号に起因する問題の回避

ライセンス供与希望者からの情報を鵜呑みにしない
許諾対象特許を正確に特定する

調査項目

特許関連番号（出願～公開～登録）

ライセンス依頼者は許諾権限があるか？

(1) ライセンス権限を満たしている者からの依頼によるライセンス活動？

- 許諾権限のない者が行った契約行為

特許実施許諾関連条項(対価を含む)については無効(権限外の行為)

- 契約締結のやり直し / 契約条件の再設定

紹介者の信用度の失墜または低下

- ライセンサーとしての企業は、侵害者を排除するための権限を持たない

- 実施権の設定ができない(契約締結後に発覚)

(2) 共有権利(共同出願)を一部の権利者の依頼に基づいてライセンス活動しようとしていないか？

ライセンスについて他の共有権利者(共同出願人)の同意はあるか

-他の共有権利者からのクレーム(ライセンス交渉段階)

- ・ 特許法第 7 3 条(共有にかかる特許権) 第3項違反
契約の一部または全部が無効
- ・ 実施権の設定ができない(契約締結後に発覚)

調査項目および対応

権利者(出願人)、発明者、発明の名称

権利関係(単独/共有)の確認

対象特許をライセンスすることについての共有権利者(共同出願人)全員の書面による合意が得られているか

・ 案件の期間に関する事項の確認

特許権（特許を受ける権利を含む）の消滅した案件をライセンス案件として採用していないか？

実体のないもの（不適格案件）の導入検討
時間の浪費
紹介者の信用度失墜または低下

調査項目および対応

ライセンス対象案件の現状調査
権利消滅案件については、ライセンス不適格案件として対象から除外する

権利存続期間の短い特許案件をライセンス案件として採用していないか？

マッチング活動中又はライセンス交渉中に権利満了

- ライセンス不適格案件のライセンス活動
 - ・ 時間の浪費
 - ・ 紹介者の信用度失墜又は低下

契約締結から短期間で権利満了

- 投資額の回収ができないなどのライセンシーからのクレーム

調査項目および対応

ライセンス対象案件の現状調査

権利存続期間の短い案件については、技術供与（技術指導を含む）が主たる目的の場合を除き、ライセンス不適合案件として対象から除外する

審査未請求であって審査請求期間が残り少ない特許案件をライセンス対象案件として採用していないか？

マッチング活動中に審査請求期限切れ（見なし取り下げ）

ライセンス不適合案件のライセンス活動

時間の浪費

紹介者の信用度失墜または低下

調査項目および対応

ライセンス対象案件の現状調査

出願人に対する審査請求の指導

審査請求のない場合は、ライセンス不適格案件

として対象から除外する

権利化状況と許諾形態



権利未確定案件のステータス確認

(1) 審判（無効審判 / 拒絶査定不服審判）係属中の特許案件をライセンス対象として採用

マッチング活動中又はライセンス交渉中に無効 / 拒絶査定が確定
マッチング不適格案件のライセンス交渉
時間の浪費
契約締結後に無効 / 拒絶査定が確定
ライセンシーからのクレーム

調査項目および対応

ライセンス対象案件の現状調査

審判継続案件については、審決が確定するまでは、ライセンス対象としての採用を保留する

(2) 未登録案件について特許ライセンス契約を締結したが、契約締結後に許諾特許についての拒絶査定が確定したため、契約が終了

多額の対価（一時金）を支払ったにもかかわらず、契約自体が終了となった
- 不当利得返還に関するトラブルが発生するおそれあり
ノウハウも併せて提供したが、提供費用の回収もできなかった

調査項目および対応

ライセンス対象案件の現状調査

ノウハウの提供・技術指導を中心とした契約内容とすることにより、権利消滅(拒絶確定)による影響の軽減を図る

公開公報と特許公報の“特許請求の範囲”の比較・確認

権利範囲が減縮されていないか？

- (1) 権利化の過程（審査過程）において、“特許請求の範囲”が減縮されたにもかかわらず、特許出願（又は特許出願公開公報）における特許請求の範囲を基準にして特許実施許諾契約を締結していないか？

特許出願時の請求の範囲を基準にライセンス

許諾特許を実施していない製品についても実施料支払い対象製品（契約対象製品）に含まれることとなり、実施料を支払わされた

契約対象製品を許諾特許でカバーできないケースもあり、高額な対価を支払ったにもかかわらず、類似品を排除してもらえなかった

調査項目および対応

特許請求範囲の検討(公開時と登録時の請求範囲の比較)

ライセンサー/ライセンシーにおける特許請求範囲のレベル合わせ

契約内容にノウハウが含まれている場合には、特許ノウハウ契約とし、契約対象製品を許諾特許の権利が及ぶ範囲と及ばない範囲とに区分けして不具合が生じないようにする

(2) 権利範囲が未確定（特許出願中）であるにも関わらず、
契約対象製品（実施料支払い対象製品）を“本件特許を実施した製品”と定義

ライセンサー / ライセンシー間において、契約対象製品に認識の違いが生じた

ライセンサーが考えていた実施料支払い対象製品（契約対象製品）と実際の契約対象製品（実施料支払い対象製品）との間にギャップが生じたため、当初計画した実施料額を回収できなかった

調査項目および対応

特許請求範囲の比較（出願時(公開時)と登録時)

ライセンサーに特許権の及ぶ範囲が考えているほど広くないことを認識させる

契約条件の緩和で対処（対価の低減、ノウハウの提供等）

類似特許と関連特許の確認

ライセンサーが所有する類似特許はないか？

特許ライセンス契約締結後にライセンサー所有の関連特許の存在が判明
許諾はしてもらえないことになったが、追加の対価を要求された
特許製品の開発および販売活動に支障をきたした
許諾してもらえなかった
許諾特許を実施した製品化に支障をきたした

調査項目および対応

ライセンサーの所有する類似特許の確認調査
類似特許については、契約交渉の段階で、許諾対象特許として
契約に含めることを検討

第三者が所有する類似特許はないか？

(1) 方法特許（“物”の製造方法に係る特許）について特許ライセンス契約を締結したが、“物”そのものの特許が存在

許諾特許を実施した製品について、“物”の特許の権利者からクレーム（侵害申し入れ、侵害製品に対する差し止め請求の予告など）があった

“物”の特許をライセンスしてもらえなかった

製品化を断念した

“物”の特許をライセンスしてもらえることにはなったが、高額な対価等を要求された

製品化及び製品の販売活動に支障をきたした

調査項目および対応

許諾特許を実施した製品に係る“物”の特許についても
特許調査する

ライセンサー/ライセンシーに“物”の特許の存在を認識
させる

“物”の特許のライセンス取得等についてアドバイスする
契約条件を検討する

(2) ライセンスを受けた特許（許諾特許）について利用関係にある特許（許諾特許を実施するに際して実施せざるを得ない特許）が存在

許諾特許を実施した製品について利用関係にある特許の権利者からクレーム（侵害申し入れ、侵害製品に対する差し止め請求の予告など）があった

利用関係にある特許をライセンスしてもらえなかった

製品化を断念した

利用関係にある特許をライセンスしてもらえることにはなったが、高額な対価等を要求された

製品化及び製品の販売活動に支障をきたした

調査項目および対応

第三者の所有する類似特許の確認調査

ライセンサー/ライセンシーへ特許に実施に際して問題
が生じることを認識させる 契約条件にて対処

第三者の所有する類似特許についての対処方法をアドバ
イスする

同業他社はないか？

- (1) ライセンスを受けた特許（許諾特許）に係る製品・技術について、類似特許を所有する同業他社（競合）メーカーが多数存在した

他社製品との差別化が難しく、商売としてのうまみなし

類似特許を所有する競合メーカーからのクレームが多く、企業活動に支障

調査項目および対応

第三者の所有する類似特許の確認調査を行い、さらに権利者（出願人）の分析を行う ライセンシーに対するアドバイス

先行企業、同業他社（競合企業）を把握し、企業化検討への一助とする

(2) 同一地域内 (営業活動圏内) に許諾特許に係る製品と似た製品を扱う企業 (競合メーカー) が存在し、その企業もまた該当製品に係る特許 (類似特許) を所有

許諾特許に係る製品について、その企業 (競合メーカー) から類似特許に基づくクレーム、問い合わせ等がある

競合メーカーがその製品分野における先発メーカーであり、かつその製品についての知名度が高かったため、営業活動 (市場開拓) がうまくいかなかった

製品 (製品機能等) の優劣を巡る商売上のトラブルが絶えない

調査項目および対応

第三者の所有する類似特許の確認調査を行い、さらに権利者(出願人)の分析を行う ライセンシーに対するアドバイス

同一地域内における自社と同レベルの同業他社の存在をチェック

先行企業が存在した場合は、契約締結前にライセンス取得等について話をつけておくことが望ましい

チェック事項の確認事例

1．紹介案件現状確認チェックリスト

- (1) 基本項目
- (2) オプション項目
- (3) 特記事項

2．特許案件紹介シート

(特許流通アドバイザー使用)

* 見本添付

調査を怠ったときの影響

1 . v s . 紹介先 / 実施許諾先

- (1) ライセンス交渉 / 契約に際して不利益
- (2) 契約履行に際しての問題発生

2 . v s . 第三者

- (1) 特許侵害問題の発生及びその対応 (ライセンシー)
- (2) 特許侵害問題解決のための協力 (ライセンサー)

教訓：小さな手抜きが大きな仕事を作り出す

特許侵害問題についての留意点

- 1 . 特許侵害問題は、事業が順調に立ち上がったときに、向こうからやってくる。
- 2 . 事業への影響が極めて大きい。
場合によっては、命取り
- 3 . 自社製品・技術をガードする特許権利等を所有していても発生する。

特許侵害について

対象特許に係る特許発明を実施するための正当な権利を持たない者が当該特許発明を実施することにより、対象特許に係る特許権者又は専用実施権者が所有する権利を侵害する行為をいう。

特許法第68条 (特許権の効力)

特許法第77条 (専用実施権)

[参考]特許法第65条 (出願公開の効果等)

“ 侵害 / 抵触 ” と “ 利用 ”

- * 「侵害 / 抵触」： 特許発明と実施行為(又は、実施の対象となる物[イ号物件])との関係
- * 「利用」： 特許発明(又は発明)と当該特許発明等より先に出願された他の特許発明との関係

特許侵害等をめぐる構図

- 1 . 特許権/特許出願 v s . 実施行為/イ号物件
 特許法第 2 条及び第 1 0 1 条 (実施について)
 特許法第 7 0 条 (技術的範囲について)
- 2 . 権利者(特許権者、専用実施権者)
 v s . 侵害者(侵害する恐れのある者)
 特許法第 6 8 条及び第 7 7 条 (権利の効力)
- 3 . 出願人 v s . 発明を実施した者
 特許法第 7 0 条 (技術的範囲について)
 特許法第 6 5 条 (補償金請求権)

権利者からみた特許侵害事件提起の目的

1 . 侵害行為 / 侵害品の排除 (特許法第100条)

* 権利者、専用実施権者としての権利(独占権)の確保

2 . 損害の賠償[過去の清算] (特許法第102条)

3 . 実施許諾契約の締結[将来に向けて]

損害額の推定 (特許法第102条)

- 1 . 権利者が実施した場合に得ることができる利益額
 - * 権利者の実施能力に応じた額が限度
- 2 . 侵害者が得た利益額
- 3 . 実施料相当額

侵害申入れを行う際の留意点

侵害申入れ特許[本件特許]の特定

侵害対象[イ号物件]の特定

相手方[侵害申入先/紹介先]の特定

侵害立証ブックの作成：イ号物件との関係

本件特許の権利化に際しての適法性

相手方との特許ポジション

相手方及び相手方納入先との取引関係

交渉シナリオの作成[短期決戦]

他社特許が存在した場合の確認事項

(1) 権利の状況

(2) 自社製品との関係

抵触性の検討、先使用の確認・立証

(3) 他社特許の無効理由の調査

権利者の確認、新規性・進歩性

他社特許が存在した場合の対処方法

- (1) 他社特許の排除(無効審判)
- (2) 他社特許の回避
(権利範囲の縮減、設計変更)
- (3) 他社特許の実施権取得
(先使用权、クロスライセンス、ライセンス契約)
- (4) 製品の廃止又は製品化の断念

侵害申入れを受けた際の留意点

侵害申入れ特許[本件特許]の現状確認
侵害対象製品[イ号物件]・行為の特定
イ号物件の製造・販売に係る現状確認
(先使用、取引先への責任転嫁)

本件特許とイ号物件との比較

本件特許の有効性の確認及びその対処
(排除、権利範囲の縮減)

自社所有関連特許の調査・確認(クロスライセンス)

決着 過去分について 損害賠償

将来分について 実施権取得、回避

特許案件の紹介先を捜す

- 1 . 特許情報から紹介企業の業種を推定し、
その中から紹介先を選定する。
- 2 . 特許情報から直接紹介先を選定する。
- 3 . 紹介先を選定するに際しての留意点

特許案件の紹介先を捜す []

- 1 . 特許情報から紹介企業の業種を推定し、
その中から紹介先を選定する。
 - 1 - 1 . 紹介対象特許の特許分類を用いて関連特許を抽出し、その出願人 / 権利者から紹介先を選定する。
 - 1 - 2 . 紹介対象特許の “ 発明のカテゴリー ” を把握して “ 契約対象製品 ” を推定すると共に契約対象製品に係わる特許分類を特定し、上記 (1) の調査を行う。

“ 発明のカテゴリー ” から “ 契約対象製品 ” を推定する

- 1 . “ 発明のカテゴリー ” と “ 契約対象製品 ” の関係
- 2 . “ 契約対象製品 ” から実施業態を特定する
- 3 . “ 契約対象製品 ” の推定
 ビジネス・モデル立案の手がかり
- 4 . 実施業態の特定
 ライセンス・モデル立案の基礎

発明のカテゴリー

- 特許法第2条(定義)第2項 -

“物”

(プログラム等を含む)

“方法”

“物を生産する方法”

発明のカテゴリーと実施形態(1)

1 . “ 物 ” の発明 :

その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡し)、輸出、輸入又は譲渡等の申出
(譲渡等のための展示を含む)

特許法第2条(定義)第3項第1号

業として、その物の生産にのみ用いる物の
生産、譲渡等、輸出、輸入又は譲渡等の申出
特許法第101条(侵害とみなす行為)第1号

発明のカテゴリーと実施形態(2)

2 . “ 方法 ” の発明 :

方法の使用

特許法第 2 条(定義)第 3 項第 2 号

業として、その方法の使用にのみ用いる物の
生産、譲渡等、輸出、輸入又は譲渡等の申出
特許法第 101 条(侵害とみなす行為)第 4 号

発明のカテゴリーと実施形態(3)

3 . “物を生産する方法”の発明：

方法の使用 及び

その方法により生産した物の使用、譲渡等、
輸出、輸入又は譲渡等の申出
特許法第2条(定義)第3項第2号

業として、その方法の使用にのみ用いる物の
生産、譲渡等、輸出、輸入又は譲渡等の申出
特許法第101条(侵害とみなす行為)第4号

発明のカテゴリーと契約製品(1)

1 . “物” の発明

許諾対象特許を実施した製品(もの)

[本件製品 / 現流製品]

本件製品に使用される部品・材料[上流製品]

本件製品に組み込まれるユニット[上流製品]

本件製品を組み込んだ製品 [下流製品]

etc.

発明のカテゴリーと契約製品(2)

2 . “ 方法 ” の発明

許諾対象特許を実施したサービス等の方法
の提供 [本件方法]

本件方法の実施に用いられるシステム
[本システム]

本システムを構成する主要装置、ユニット
[本件装置]

etc.

発明のカテゴリーと契約製品(3)

3 . “ 物を生産する方法 ” の発明

許諾対象特許を実施して製造された製品(もの)

[本件製品]

本件製品の生産に使用される装置及び当該装置を

構成する主要ユニット

[本件装置]

発明を具現化した製造ライン

[本件装置]

本件製品の生産に使用される部品・材料

[本件材料等]

etc.

ケース・スタディー

【許諾対象特許】

特許番号 : 特許第3475328号

発明の名称 : 調味料の製造方法

権利者 : 広島県

カテゴリー : 物の生産方法

(5 7) 【特許請求の範囲】

酵素分解法による調味料の製造方法において、食品製造に用いられる塩類を無添加とする調味料の製造方法であって、蛋白質分解酵素を含有又は添加した蛋白質原料としての生の食品素材に対して、 $40 \sim 60$ の温度域で 50 MPa ~ 100 MPa 範囲の 圧力 を負荷して保持することにより微生物の増殖を抑制しながら酵素の作用を促進し、かつ、熟成期間を短縮することを特徴とする調味料の製造方法。

契約対象製品の推定

許諾対象特許を実施した調味料

[調味料原料]

調味料原料を用いた調味料製品

許諾対象特許の実施に用いられる

調味料原料製造装置

実施形態の推定

- 1 . 調味料原料の製造・販売
- 2 . 調味料原料の製造・使用
及び調味料製品の製造・販売
- 3 . 調味料原料の製造・使用
及び調味料製品の製造・使用
- 4 . 調味料原料に係わる製造装置の製造・販売

ビジネス・モデルの立案

特許案件の紹介先を捜す []

2 . 特許情報から直接紹介を選定する。

2 - 1 . 紹介対象特許の審査経過における引用

文献 / 参考文献から紹介先を選定する。

2 - 2 . 紹介対象特許が審査において引用された特許出願から紹介先を選定する。

特許案件の紹介先を捜す []

3 . 紹介先を選定するに際しての留意点

紹介先の特許ポジション

紹介先の企業状況

紹介先における特許関連製品の状況（推定）

添付資料

- 1 . 特許流通アドバイザーの業務フロー
- 2 . 紹介案件現状確認チェックリスト(見本)
- 3 . 特許案件紹介シート(見本)
- 4 . 特許案件紹介シート(記入例)
- 5 . ケーススタディー関連特許公報(抜粋)

特許第3475328号 「調味料の製造方法」