

過負荷を防止する安全装置

負荷の正確な検出が必要 =ここがボトルネック

- 方法
- (a)  $R \times W$ で計算
  - (b) ねじりモーメント
  - (c) ロッドの圧縮歪
  - (d) . . .

上記の安全装置において、ボトルネックになるのは、負荷を正確に検出する技術でした。

その理由は、負荷がきちんとして把握できないと、安全装置がちゃんと働かないからです。なお、上記ボトルネックを解決する技術のうち一番性能の良いのは、(c) でした。

普通なら、ここを特許にします。  
そして、それで事足りて終了にします。

2. ところが！！

最善策(c)の特許化だけでは、実際には足らなかったのです。  
なぜなら、次善や三善の技術を自由技術のままにしておいたので、市場で次善三善の技術と価格競争におち入ってしまったからです。  
いま思い返すと、最適解は、次善三善のボトルネック技術も自社特許網に組み入れておくことだったと思います。

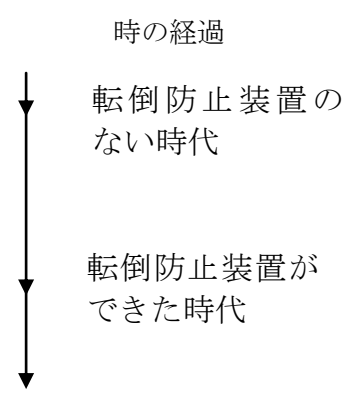
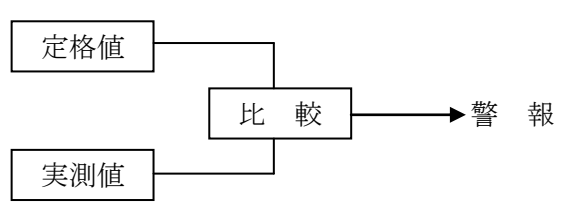
3. そうすると、どうなるか

次善三善技術も含めたボトルネック特許の網を張ると、競業者は、特許の網をかいくぐるのが困難になります。そうすると、ライセンス交渉などの持ちかけが生ずるかもしれません。また、少なくとも、価格競争に落ち入ることは避けやすいでしょう。  
ともかく、ボトルネックにしっかり網を張ると参入障壁が高くなることは間違いのないようです。

4. 実はボトルネックは変化します

ボトルネックは時の経過により変化するものです。  
上記の安全装置を例にとってみましょう。

☆ 安全装置がまだ世の中に出現していない時代  
安全装置の基本概念がボトルネックです。





先日（平成27年6月5日）出された最高裁判決（平成24年（受）第1204号）では、上記判例に従った原審の判断に対して、以下のように「物同一説」で判断することを判示しました。特許権者にとっては、広い権利範囲が認められることとなります。

『物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。』

しかし、以下のようにPBPクレームの明確性要件を厳格に判断すべきであるとも判示しています。したがって、審査段階では特許査定が得られにくく、権利化後には無効になる可能性が高まります。

『物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。』

今後は、審査段階において、PBPクレームについて明確性要件違反の拒絶理由が通知される可能性が高まると考えられます。また、すでにPBPクレームで登録となった特許権については、侵害訴訟や無効審判において明確性要件違反が問われる可能性が高くなると考えられます。

出願段階では、できるだけPBPクレームを避けるほうがいいでしょう。どうしてもPBPクレームを記載したい場合には、製法クレームも同時に記載することをお勧めいたします。

>>

**2. 海外知財制度の紹介** (原 一敬)

>>

本年度、私は日本弁理士会の国際活動センターの欧州部に所属し、活動を行います。都度皆様にご提供できる情報がありましたら、このパテントニュースを通じてお知らせしていきます。また、私の知識の整理と合わせて、外国にある特有の制度について、ご紹介していこうと思います。

今回は簡単に、パテントニュースNo. 49で、弊所の弁理士が話題にしていた、米国における情報開示陳述書（IDS）の制度について補充的に紹介しようと思います。この情報開示陳述書は、米国特許施行規則（37C.F.R.）1.56に明定されている情報開示義務の履行手段です。この情報開示義務に違背すると、衡平法（equity）上の観点から特許全体の権利行使が不能になりますので、非常に重要な制度であると共に、このような制度のない日本では、特許出願人の多くが、開示の程度

や、開示のための費用について多くの悩みを抱えています。

このIDSの提出の時期については上記施行規則1.97に、提出すべき内容については上記施行規則1.98に記載があり、以前にも紹介していますので、ここでは説明を省略します。なお、これら米国特許施行規則の日本語の訳文は、日本の特許庁の以下のホームページでご覧になることができます。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/us/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo_kisoku.pdf)

ここで、我々権利者が、米国で特許権侵害訴訟を提起したときに、情報開示義務違反であると相手側が主張するためには、訴訟において、相手側である侵害者側が以下のことを立証する必要があるとされています。

① 客観的基準として、開示されなかった情報がクレーム発明の特許性にとって重要であったこと (materiality) 、および

② 主観的基準として、米国特許庁を欺く意図 (intent to deceive)

これらの要件を否定できるように、我々権利者は十分な開示をする必要がありますが、例えば①についてはどれがどの程度重要であるかの判断は、非常に難しいものがあり、また②についても、主観的要件であるがゆえに立証の困難性があり、そのため訴訟期間が長くなり権利者側の負担が大きくなっているというのが現状です。

個々の事案については、ご相談いただいたときに具体的に対応させていただけたらと考えていますが、我々からの提案として、②の要件の反論を容易にするために、社内でどのタイミングで、どの程度の開示を行うという基準を作成することをお勧めします。このような基準が社内にあることで、主観的な要素を排除することができ、米国特許庁を欺く意図がないと反論することが容易になります。また、IDSの提出回数を不必要に増やす必要がなくなります。

世界における、米国の相対的な地位は、低下傾向にあります。GDPでは世界一の大国であり、一大消費地でもありますので、現在も、まだまだ日本から米国への出願は増加しています。米国での権利取得をお考えの際は、ぜひご相談ください。

>>

#### 4. 赤松弁理士の一言コメント

>>

(物性の単位)

物性は計量法に従って記載することが必要とされています (特許法施行規則第3条)。計量法については、計量単位のSI化を図るために平成4年に改正が行われ、非SI計量単位は、平成11年10月1日からすでに使用することができないことになっています。

ところが、最近発行された特許公報のなかで、いまだに非SI計量単位で物性が記載されている特許出願が見受けられます。たとえば、引っ張り強度10kgf/cm

<sup>2</sup>と書くのはアウトです。これは、S I 単位で  $9.8 \times 10^{-1} \text{MPa}$  と記載すべきでしょう。ベテランほど慣れ親しんだ単位を使う傾向にあるので、要注意です。

非S I 計量単位で記載されている場合、特許法第36条第4項第1号の規定に違反するとして拒絶理由が通知され、これをS I 計量単位に変更した場合、新規事項の追加として特許法第17条の2第3項の規定に違反するとして拒絶理由に該当するおそれがあります。ですので、大きな問題であることを認識すべきでしょう。

明細書には、S I 計量単位で。

以上