

他社特許との関連性を懸念する相談を受けた場合の代理人弁理士の貢献について

会員 山口 正博

要 約

他社特許との関連性を懸念する相談を受けた場合を想定し、代理人弁理士として貢献できる部分について、検討を行う。検討は、相談者が実施する実施者側製品が、他社特許の技術的範囲に含まれるか否かについて、行う。技術的範囲の属否の検討は、他社特許の権利者との間に紛争状態が生じていない場合だけでなく、その後生じる可能性がある紛争状態の場合についても、合わせて行う。検討にあたっては、ゴルフクラブヘッド事件（平成21年（ネ）第10006号中間判決、及び、判定2006-60035）の事例を、具体例として使用させて頂いた。

目次

- はじめに
- 実施者側の代理人弁理士の観点から検討する他社特許の技術的範囲の属否について
 - 本稿で取り上げる事例について
 - 権利者との間に紛争状態が生じていない場合
 - 権利者との間に紛争状態が生じている場合
- おわりに

1. はじめに

弁理士は、一般的に、特許出願の明細書作成や拒絶中間対応などを通じて、公知技術との相違点など、出願発明の技術的範囲を具体的かつ詳細に検討する機会が、他の専門家に比べて多い。その一方、権利化後に、弁理士（特に、事務所所属の弁理士）として技術的範囲を検討する機会は、権利化前と比較すると少ないと思われる。この点に関しては、日本国特許庁に出願された令和5年の件数は「300,133件」⁽¹⁾であるのに対して、特許権に関する訴訟の件数（東京地裁、大阪地裁）（権利化後の技術的範囲の属否が問題となる事案の一つ）は、平成27年～令和6年で、「判決539件、和解290件」⁽²⁾となっている。

このような状況ではあるものの、弁理士は、技術的理解に長けているものが多いこともあり、権利侵害やライセンス交渉など権利化後の諸事案にも、弁理士が技術面で積極的に関与して解決を求める潜在的需要は、まだまだ十分にあると考えられる。

そのため、出願前又は出願中だけでなく、権利化後についても弁理士として貢献できる部分を、特許法や弁理士法の規定を参照して、十分に把握しておいたほうがよいと思われる。また、仮に、権利化後の諸事案の相談が持ち込まれた場合であっても、経験不足から、その場で相談を断ることが無いように、相談内容に従って、円滑に処理できるフローを予め定めておくのがよいと思われる。

例えば、相談時において、技術面では、自己の能力を生かしてアドバイスをする一方で、紛争の可能性がある場合には、民事事件の経験や知識がある弁理士の他、弁護士などに協力を依頼することが考えられる。

本稿においては、他社特許との関連性を懸念する相談を受けた場合を想定し、代理人弁理士として貢献できる部分について、検討を行う。検討は、相談者が実施する実施者側製品が、他社特許の技術的範囲に含まれるか否かについて、行う。技術的範囲の属否の検討は、他社特許の権利者との間に紛争状態が生じていない場合だけでなく、

その後生じる可能性がある紛争状態の場合についても、合わせて行う。

2. 実施者側の代理人弁理士の観点から検討する他社特許の技術的範囲の属否について

(1) 本稿で取り上げる事例について

(ア) 本稿では、具体例として、ゴルフクラブヘッド事件（平成 21 年（ネ）第 10006 号中間判決、及び、判定 2006-60035）の事例を使用させて頂いた。

以下においては、ゴルフクラブヘッド事件で示された裁判所の判断及び特許庁の判定を元にして、本稿著者が、実施者側の代理人弁理士として貢献できると考えることを示している。そのため、本稿は、ゴルフクラブヘッド事件で取り上げられた製品等の技術的範囲は、実際と同じものを使用させて頂いているが、その他については、概ねフィクションであり、実際の当事者の考えなどとは違っている場合があることを予めご了解頂きたい。

なお、本稿を検討するにあたって、ゴルフクラブヘッド事件についての Patent 誌の論考^③を、参考させて頂いた。

(イ) 権利者側の特許発明（権利者側発明）の技術的範囲については、以下の構成要件 A～E を備えているものとする（図 1、2 参照）。

A 金属製の外殻部材（11）と繊維強化プラスチック製の外殻部材（21）とを接合して中空構造のヘッド本体（1）を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、

B 前記金属製の外殻部材の接合部（11a）に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材（21a）の接合部を接着す

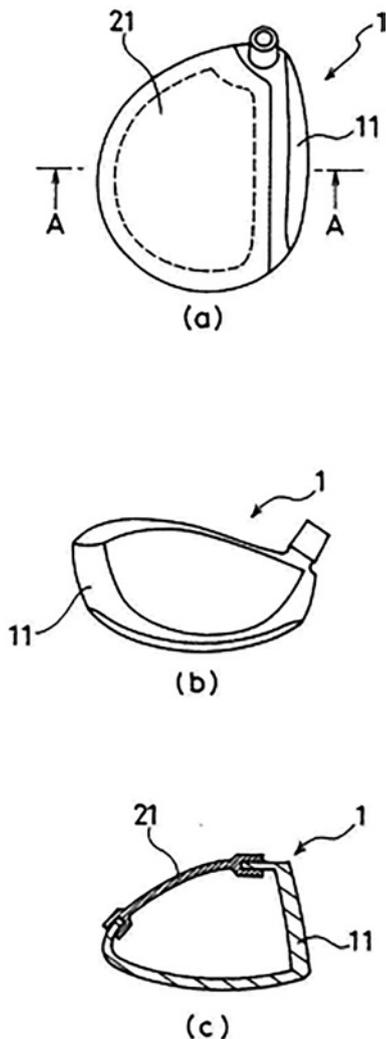


図 1

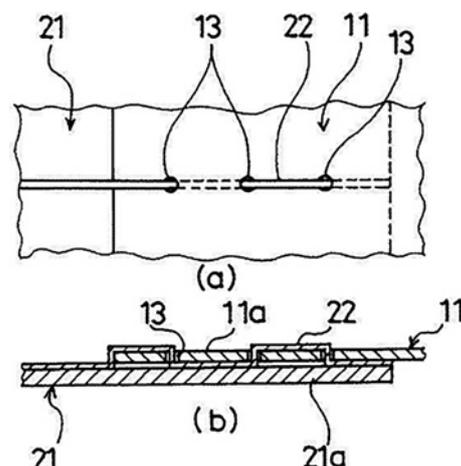


図 2

ると共に、

C 前記金属製の外殻部材の接合部（11a）に貫通穴（13）を設け、

D 該貫通穴（13）を介して繊維強化プラスチック製の縫合材（22）を前記金属製外殻部材（11）の前記繊維強化プラスチック製外殻部材（21）との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材（21）と前記金属製の外殻部材（11）とを結合した

E ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。

（ウ） 実施者側製品の技術的範囲は、以下の構成要件 a～e を備えているものとする（図 3～図 6 参照）。

a 金属製外殻部材 1 と FRP 製外殻部材 9、10 とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、

b 金属製外殻部材 1 のフランジ部 5 に FRP 製下部外殻部材 9、FRP 製上部外殻部材 10 の接合部を接着すると共に、

c 金属製外殻部材 1 のフランジ部 5a に透孔 7 を設け、

d 透孔 7 を介して各透孔 7 毎に分離した炭素繊維からなる短小な帯片 8 を前記金属製外殻部材 1 の上面側の FRP 製上部外殻部材 10 との接着界面側とその反対面側の前記金属製外殻部材 1 の下面側の FRP 製下部外殻部

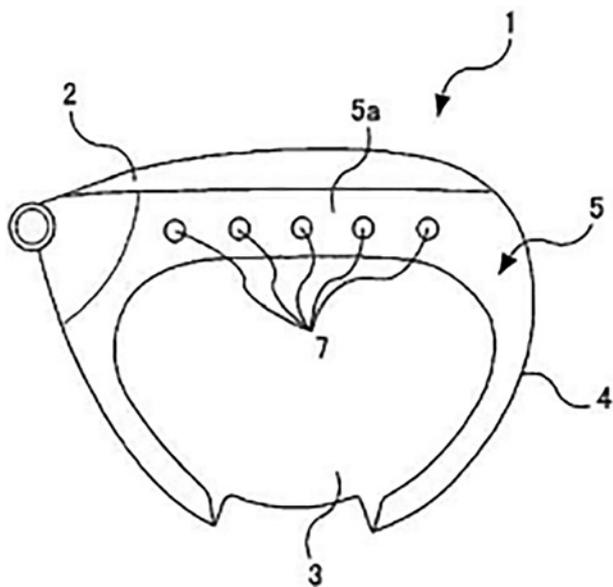


図 3

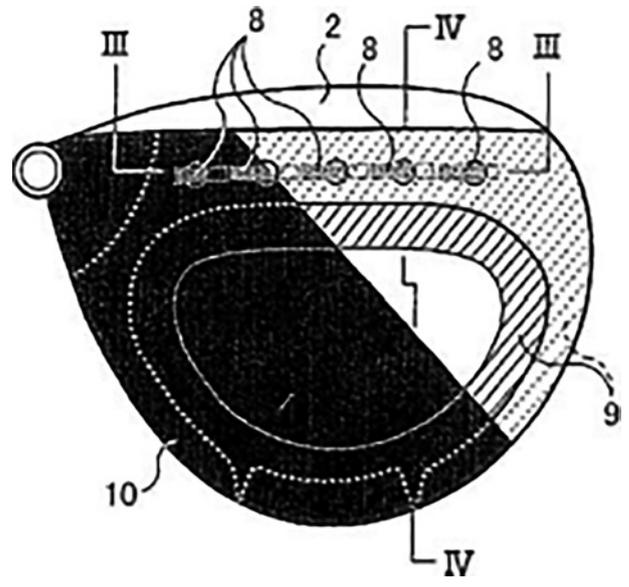


図 4

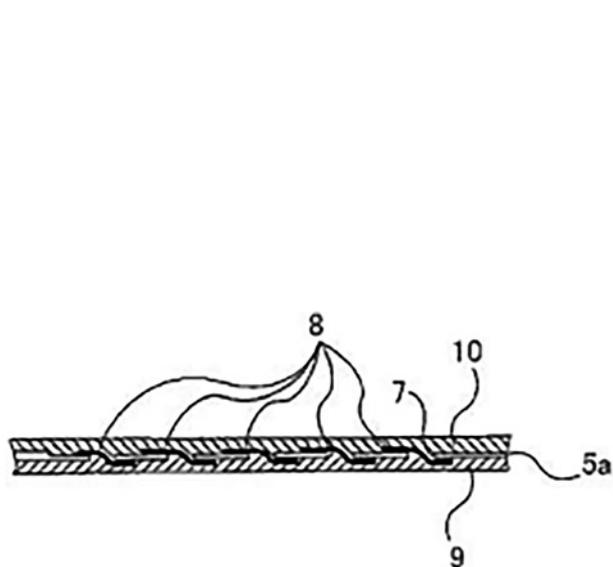


図 5
（Ⅲ - Ⅲ 断面図）

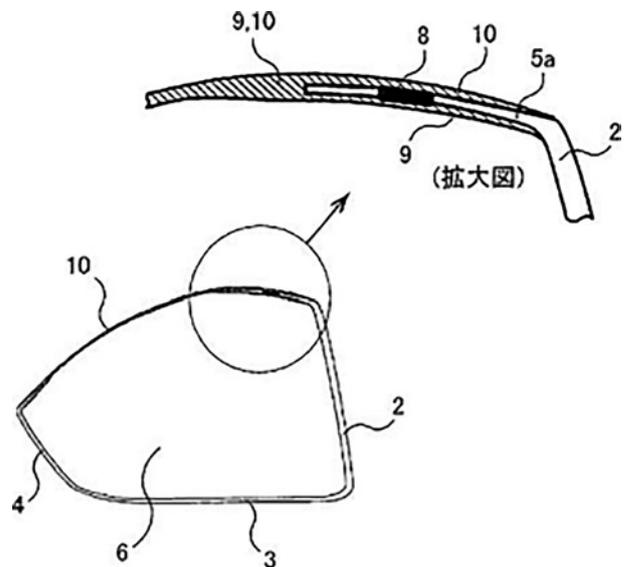


図 6
（Ⅳ - Ⅳ 断面図）

材 9 との接着界面側とに通して、前記 FRP 製上部外殻部材 10 と FRP 製下部外殻部材 9 とを結合してなる
e 中空ゴルフクラブヘッド。

(2) 権利者との間に紛争状態が生じていない場合

(ア) 権利者側の技術的範囲と実施者側の技術的範囲とを対比すると、権利者側の技術的範囲に含まれる「金属製の外殻部材」、「繊維強化プラスチック製の外殻部材」、「金属製の外殻部材の接合部」、「貫通穴」は、それぞれ、実施者側の技術的範囲に含まれる「金属製外殻部材 1」、「上部」と「下部」の「FRP 製外殻部材 9、10」、「金属製外殻部材 1 のフランジ部 5 (5a)」、「透孔 7」に相当すると考えられる。

したがって、実施者側の構成 a、b、c 及び e は、権利者側の構成要件 A、B、C 及び E に、それぞれ相当していると考えられる。

一方、実施者側の実施製品が、権利者側の構成要件 D を満たすかどうかは、明らかでない。そのため、代理人弁理士として、実施製品が、権利者側の構成要件 D を満たしていないような解釈が可能かどうかについて検討を行う。

(イ) 実施製品は、権利者側発明の「縫合材」に相当するものとして、「帯片 8」を使用している。ただし、「帯片 8」は、各「透孔 7」毎に分離した炭素繊維からなる短小な部材であって、実施製品の図 5 に示すように、当該「透孔 7」に通されてはいるものの、相互に接着される FRP 製上部外殻部材 10 と下面側の FRP 製下部外殻部材 9 の両者間にあって、それらを結合する働きをすることを主とすると考えられる。

一方、権利者側発明は、図面の図 2 (a)、(b) に示すように、縫合材が貫通穴を通ることにより繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材との部材間をジグザグ状に縫合する態様で一つの連続した部材で結合している。これにより、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることを目的としている。

以上から、実施製品で使用する「帯片 8」は、FRP 製上部外殻部材 10 と下面側の FRP 製下部外殻部材 9 の両者間の結合に用いられ、権利者側発明の「縫合材」ように、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めるものとして用いられない解釈ができることを、実施者にアドバイスできると考えられる。

(ウ) なお、上記のように、実施製品が権利者側の技術的範囲に含まれない解釈は可能であるものの、実施製品の「帯片 8」は、フランジ部 5a の上面と下面に沿って添設されており、この点が、「縫合材が、接着界面側とその反対側に通して」と解釈できる場合がある。この場合には、実施製品においても、「帯片 8」が、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めるものとして解釈され、権利侵害が問われる可能性があることもアドバイスしておいたほうがよいと思われる。

(3) 権利者との間に紛争状態が生じている場合

(ア) 権利者側による均等侵害の主張に対する反論

権利者は、実施製品と権利者側発明とを比較、検討し、実施製品は、文言侵害だけでなく、予備的主張として、実施製品との相違部分である権利者側の「縫合材」は、均等侵害の第 1 要件の本質的部分でない等を主張してくることもとされる。なお、本稿は、技術的範囲の属否に関する検討に絞っているため、均等侵害の第 2～第 5 要件の検討については、省略する。

これに対して、実施者側の代理人弁理士としては、文言侵害の他、均等侵害を否定する場合には、権利者が非本質的部分であると主張する「縫合材」は、貫通穴を通ることにより繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材との部材間をジグザグ状に縫合する態様で一つの連続した部材で結合するものであり、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めるものであることを主張する。そのため、「縫合材」は、本質的部分であり、均等侵害の第 1 要件を満たさないことを主張する。

(イ) 判決等の第三者による判断

権利者との交渉で和解が成立しない場合には、調停、判定、判決など第三者による判断に持ち込まれる可能性がある。

第三者による判断では、均等侵害であると判断されることも想定される。

この場合、第三者による判断において、権利者側発明の課題が「金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めること」であり、課題解決のために、繊維強化プラスチック製の部材を通すことによって、「貫通穴を介して前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」ことが本質的部分であると認定される可能性がある。

この場合には、結合する部材として、「縫合材であること」は、権利者側発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできないと判断され、「縫合材」は、非本質的部分であり、均等侵害が認められる可能性がある。

(ウ) 権利者側発明の技術的範囲に属するとの判断が第三者により行われた場合

第三者によって、権利者側発明の技術的範囲に属するとの判断が行われた場合であっても、実施製品に対して設計変更して、製造等の継続を希望するとの相談を受ける場合もある。この場合には、権利者側発明の技術的範囲に属すると判断された場合の課題解決手段の構成が含まれないように、実施製品の設計変更をすることを具体的にアドバイスする。

例えば、図7に示すように、実施製品の帯片8は、透孔7のみ通過するようにし、フランジ部5aの上面と下面に沿わないようにすることで、FRPと金属製外殻部材1との結合には使用せず、FRP製下部外殻部材9とFRP製上部外殻部材10との結合にのみ使用するようにする、これにより、権利者側発明の課題解決手段のうち、「(繊維強化プラスチック製の部材を)前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して」が含まれなくなることをアドバイスする。

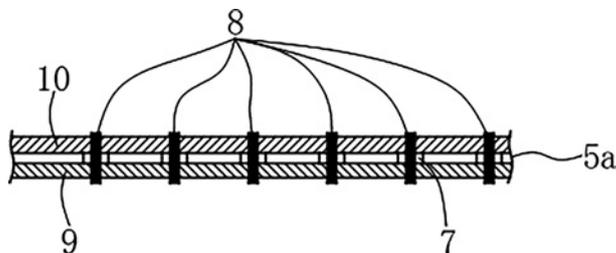


図7
(Ⅲ-Ⅲ断面図)

なお、設計変更後の製品を含むように、権利者側が訂正審判を請求することが想定される。これに対しては、権利者側の特許明細書には、縫合材によるFRP製下部外殻部材9とFRP製上部外殻部材10との結合の開示については記載が無いため、訂正審判で、設計変更後の製品にまで特許請求の範囲を減縮することは難しいことを伝えてもよいと思われる。

3. おわりに

以上においては、紛争状態が生じていない場合だけでなく、紛争状態に入った場合についても、代理人弁理士として貢献できる部分を検討した。ただし、実施者から相談などを受けた時点で、紛争状態に入る可能性が高い場合には、技術的範囲の属否以外に、金銭的問題など技術以外の部分も慎重に検討する必要があると思われる。このような場合には、弁護士など紛争解決に長けた専門家と一緒に進めていくのがよいと思われる。

(注)

(1) 特許行政年次報告書 2024 年版

(2) 知的財産高等裁判所 統計

(3) 「(論考) 均等論適用要件の非本質性について」(月刊パテント (2010年10月発行))

(原稿受領 2025.6.23)

**JPAA
Information**

ヒット商品は こうして生まれた!

令和4年
改訂版



ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。