

日本知的財産仲裁センター  
事業適合性判定

# 利用の手引き

[改訂版]



## 日本知的財産仲裁センター

事業適合性判定担当部会 (ver-3.3)

1

## 目次

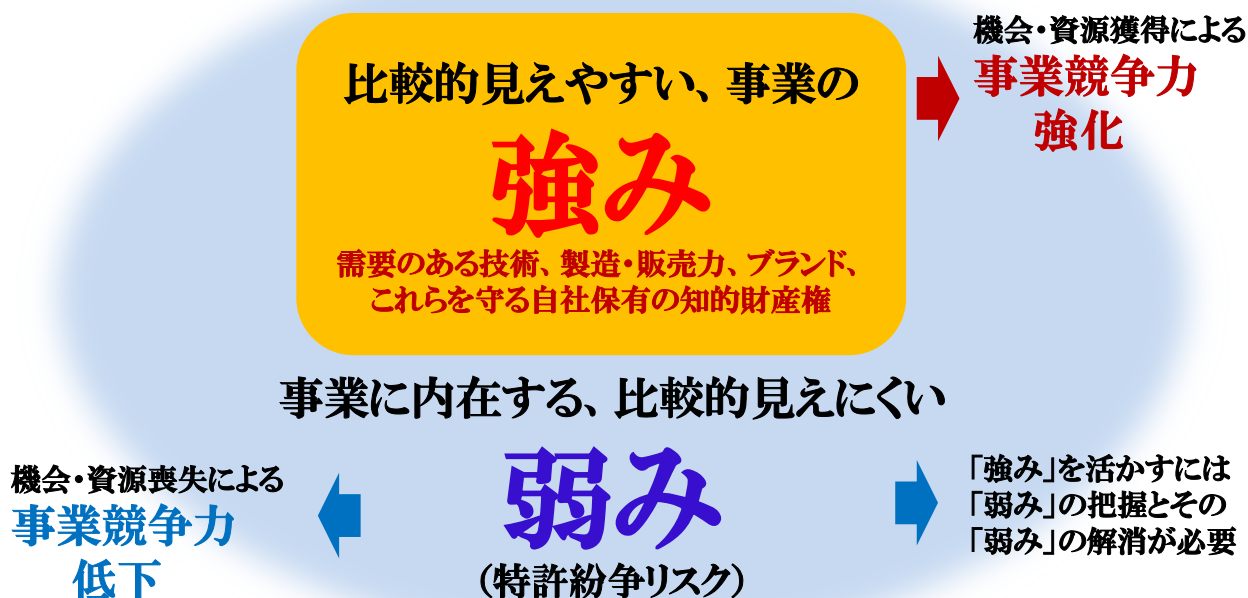
事業適合性判定の概要	3 頁
事業適合性判定の利用形態	1 1 頁
事業適合性判定の種類	1 6 頁
事業適合性判定の申請, その後の手続	2 0 頁
判定・判定基準・判定書及び付属書類	2 7 頁
事業適合性判定の費用	4 1 頁
事業適合性判定の対象としないもの	4 9 頁

# 事業適合性判定の概要



3

事業を強くするには、  
弱みを認識し、その解消が必要です



4

# 事業には、特許紛争リスク がつきものです



特許紛争は単純ではありません。  
解決のために多くの経営資源を失います。  
未然の回避が重要です。

5

## 事業適合性判定は、

申請人に、  
事業に内在する特許紛争リスク(「弱み」)を  
早い段階で把握して、その「弱み」を解消し、  
「強み」を活かした計画通りの事業を遂行することにより  
事業競争力を高めて頂くために、

判定人**弁護士**と判定人**弁理士**とで行う、  
事業の法的側面への適合性に関する  
判定(専門的な見解)です。

6

# 主たる特徴は以下のとおりです

■弁護士，弁理士による第三者的立場での見解が得られます。

特許紛争リスクを解消する上で、他者発明等（※）の評価は必須です。  
第三者的立場でこれらの評価を伴う制度は、本制度しかありません。  
判定人は、多くの判定人候補者の中から公正性・独立性・中立性を満たす判定人が選任されます。

■特許調査の負担が軽減されます。

他者発明等の評価に特許調査は不可欠です。しかし、特許調査には、特許紛争の場面をシミュレートする高度のスキルが必要であり、これを調査機関に依頼すると高額が常識です。本制度を利用することで、低コストで精度の高い特許調査の報告が得られます。

（※）他者発明等：他者の発明又は考案であって、日本国内又は外国で特許出願又は実用新案登録出願されたもの（事業適合性判定手続規則（以下「規則」）第1条）。

7

## 当センターの他の各種判定とは以下の点が違います

・・・センター判定等・・・



・・・事業適合性判定・・・



# 事業適合性判定での特許調査・判定は、 判定対象製品等が文言侵害に該当する可能性が ある**全ての**他者発明等を対象とします

他者発明等

他者発明等

## 判定対象製品等

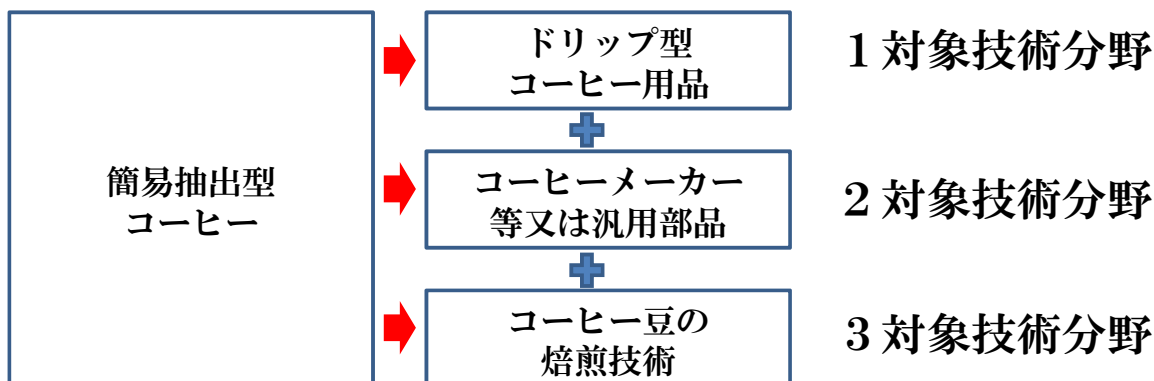
### 事業の弱みとなる他者発明等を探索するためです

**判定対象製品等**：規則第9条に定める「面談」時に申請人と判定人の合意により特定される場所の、他者発明等と対比判断される**対象製品等**（規則第1条の2）。

**対象製品等**：申請人が現在ないし将来において製造、販売、使用する製品若しくは部品又は方法<sup>9</sup>（規則第1条）。

## 調査・判定は、**対象技術分野**毎に行います

**対象技術分野**：判定対象製品等のうち、申請人が判定を希望する1つの**特徴部分**（規則第1条の2）。



# 事業適合性判定の 利用形態

事業適合性判定は、事業化の各段階におけるさまざまな不安解消に役立てることができます。



11

## 例えば・・・研究・開発段階・・・



製品／方法の研究・開発の**方向性が正しいかどうか**を判断し、  
正しくない場合は、早期に修正するための判断資料になります。

12

## 例えば・・・試作段階・・・

儲かるかな？・・・

造れることは判ったけど、製品化できるかな？

権利とれる(とるべき)かな・・・



どんなライバル企業がどれだけいるんだろう？

競合企業／提携可能企業、並びに、各社保有の発明・特許権の存在を事前に知り、**経営資源を投入する市場や投入時機**を間違えないようにするための意思決定を、早い段階で行うことができます。

13

## 例えば・・・製品化・量産段階・・・

特許権の及ぶ範囲がどこまでかなんて判らないよ・・・

製品化できることは判ったけど・・・量産しちゃって大丈夫かな？

経営陣に知財リスクを理解させる根拠が欲しい



ライバル企業／提携候補の有無や戦力が判らない

知財リスクを事前に把握し、適切な対策を施すことにより、**事業の差止、損害賠償、賠償額の拡大**を未然に防止することができます。

14

## 例えば・・・融資(助成金交付)検討段階・・・



融資先企業の知財リスクを事前に把握することにより、  
**融資等リスクを軽減**することができます。  
また、関係者への根拠資料に使うことができます。

15

## 事業適合性判定の 種類



16



# 事業適合性判定には4種類あります

## 第1号判定

判定対象事業（※）の遂行が文言侵害に該当する可能性のある**他者発明等を抽出し、表示する**判定

## 第2号判定

他者発明等毎に行う、判定対象事業（※）の遂行が文言侵害に該当する可能性についての**理由を簡潔に示す**判定  
第1号と第2号のいずれかを選択

## 第3号判定

他者発明等毎に行う、判定対象事業（※）の**抵触性の有無**についての詳細な判定  
（ただし第1類型）→具体的な法律判断。

## 第4号判定

判定対象事業（※）を**対象国において遂行**することが文言侵害に該当する可能性のある**他者発明等を抽出し、表示する**判定（英語原文／訳文の文献に基づく判定に限る）。

。なお、各判定では、**他者発明等の有効性判断は行いません**（規則第2条）。

※判定対象事業：規則第9条の面談時に申請人と判定人の合意により特定される場所の他者発明等と対比される構成の製品、部品、方法を実施する事業（規則第1条の2）。

17

# 第3号判定にも4種類あります

## 第3号判定

（文言侵害）

判定対象製品等は、**他者発明等（n）**の技術的範囲に属する／属しないと判定する。

## 第3号判定

（間接侵害）

判定対象製品等は、**他者発明等（n）**の間接侵害の要件を充足する／充足しないと判定する。

## 第3号判定

（均等）

判定対象製品等は、**他者発明等（n）**の均等の要件を充足する／充足しないと判定する。

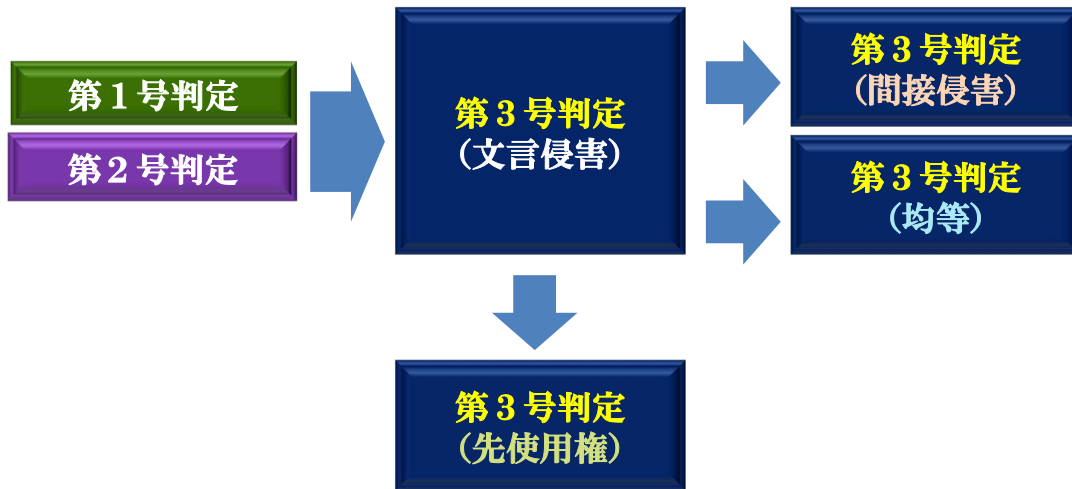
## 第3号判定

（先使用权）

申請人は、**他者発明等（n）**に対する先使用权を有する／有しないと判定する。

18

# 第1号～第3号判定については 継続的な申請が可能です



ただし、それぞれ別申請となります。

(規則第9条第4項)

※第4号判定については対象特許が外国特許のため、  
第3号判定は行いません。

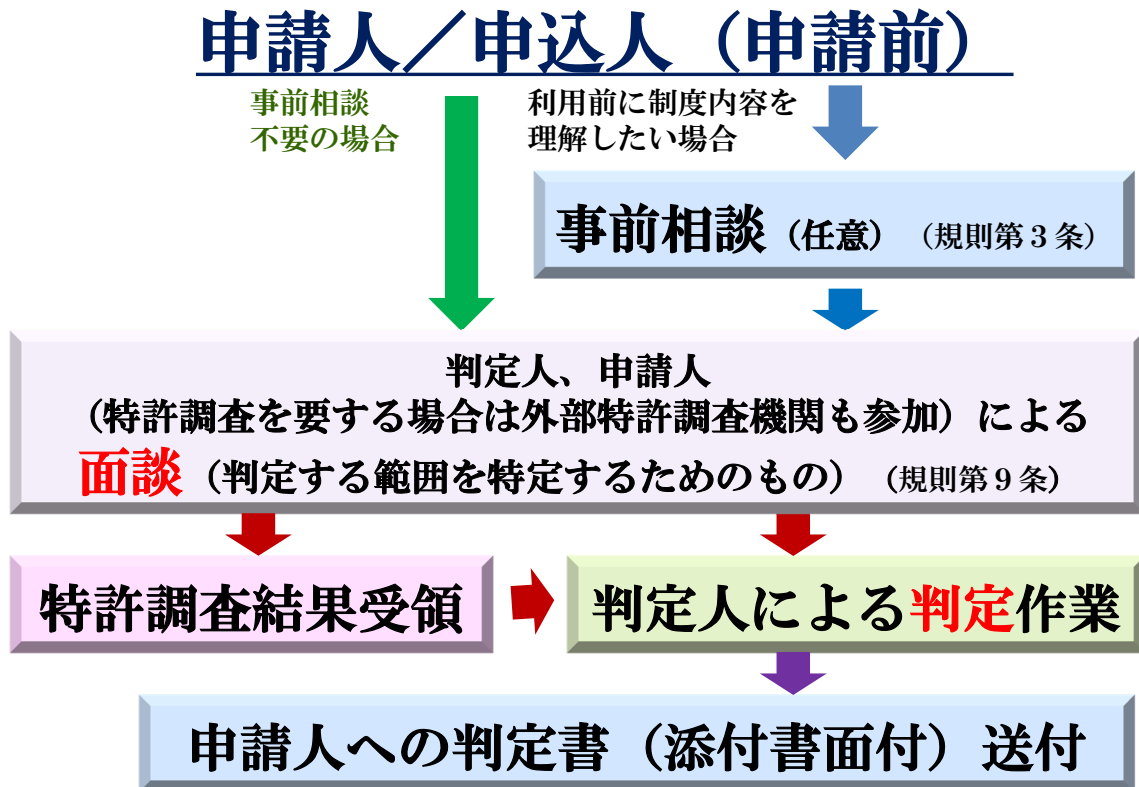
19

# 事業適合性判定の 申請 その後の手続



20

# 全体の流れは以下のとおりです

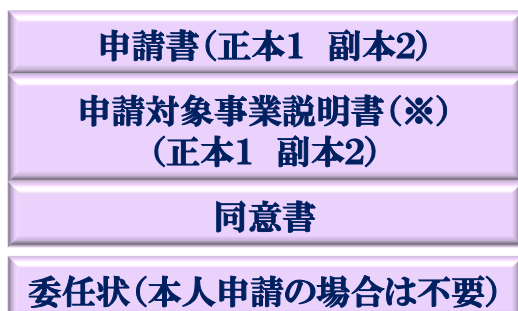


21

# 申請には以下の書類をご用意ください

（規則第3条）

## 判定申請



※面談後に判定対象事業説明書として再提出

## 事前相談申込

事前相談申込書

各書類の書式などは、  
下記URLでご確認ください。

<http://www.ip-adr.gr.jp/rules/>

また、電子データ(PDFスキャン)  
もご用意ください(CD-ROM提出)

**日本知的財産仲裁センター受付窓口**

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番2号 弁理士会館内  
TEL:03(3500)3793 FAX:03(3500)3839

22

# いずれの判定でも、申請人と判定人との間で、同意書を取り交わします

## 〔面談前〕

- ・ 事業適合性判定の  
    手続規則、
- ・ 判定人の免責事項、
- ・ 守秘義務の範囲、  
    についての  
    **同意書** (様式1)

## 〔面談後〕

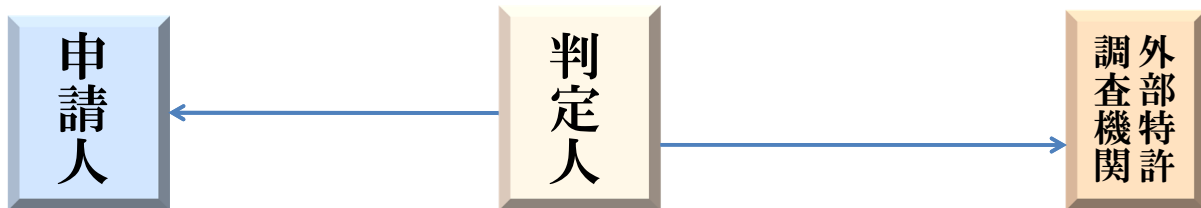
- ・ 判定の着手に関する  
    **同意書** (様式6)

但し、面談後に作成する  
〔面談による特定事項説明書〕  
(様式5) に盛り込める場合は、  
省略可能。

判定の結果が、面談で特定される判定対象製品等の構成、及び、それに基づく特許調査報告の内容に大きく左右されるため、これらの事情をご理解いただくためです。

23

## 事業適合性判定では面談が重要となります



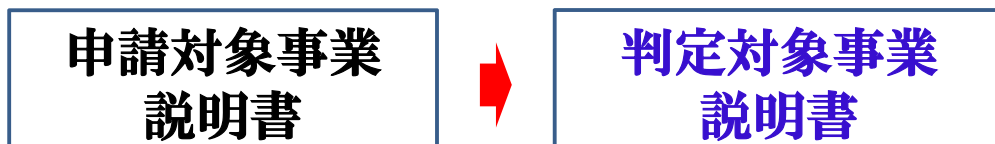
- ・ 判定対象製品等の構成を特定します。
- ・ 対象技術分野とその数を特定します。
- ・ 外部特許調査機関に依頼する調査の内容  
(指定国、検索式、納品スタイル等)を特定します。
- ・ どのような種類の判定を行うかを特定します。
- ・ 外部調査機関の費用を確定します。 (規則第9条)

面談後は、「面談による特定事項説明書」を作成します。  
面談は、複数回行う場合があります  
(判定・調査の範囲変更、費用の再確定の確認等)。

24

# 面談後は、「判定対象事業説明書」 を作成・提出していただきます

面談で特定され、申請人と判定人との間で合意された事項（「面談による特定事項説明書」<sup>（様式5）</sup>の記載事項）に基づいて、「判定対象事業説明書」を作成・提出していただきます。



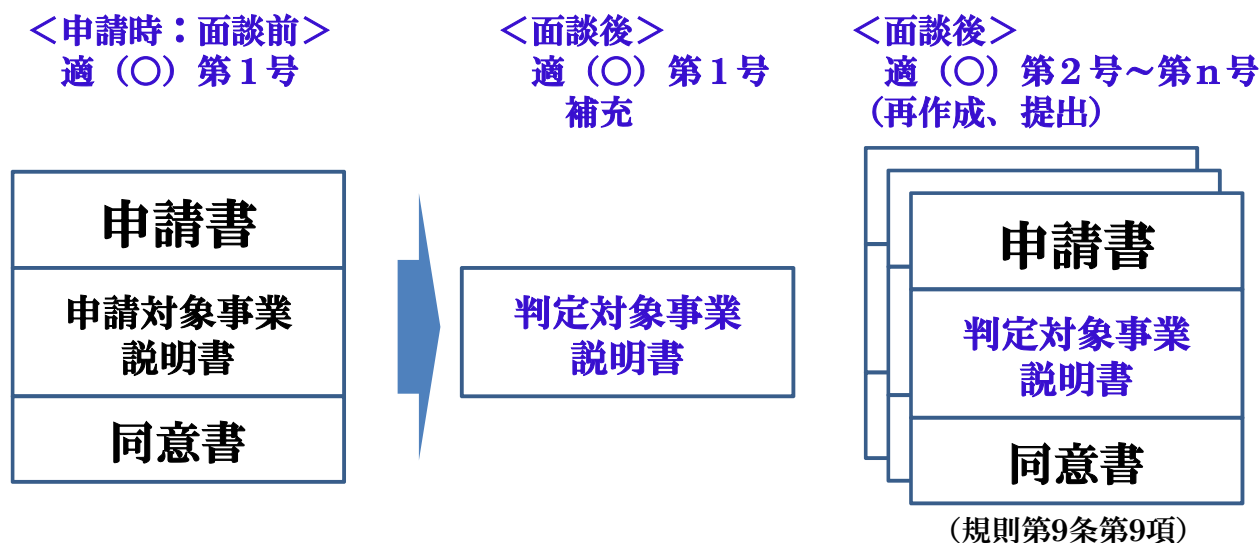
**申請対象事業説明書**：申請人が**申請時に提出する**、対象製品等を実施する事業の事業主体、申請人が判定を求めるところの他者発明等と対比判断される対象製品等の構成、事業化の進み具合などを記載した書面。

**判定対象事業説明書**：申請人が**面談後に提出する**、判定対象事業の事業主体、申請人と判定人との合意により特定されるところの、他者発明等と対比される対象製品等の詳しい構成、事業化の進み具合などを記載した書面。

（規則第1条の2）

判定は、面談で特定された事項に基づく特許調査結果と、この判定対象事業説明書の記載事項とに基づいて行います。<sup>25</sup>

面談により対象技術分野が申請時より増えた場合は、申請書類を、増えた**対象技術分野毎**に再提出していただきます



（規則第9条第9項）

対象技術分野が増えたことにより判定人が中立・公正の立場を維持できなくなる場合、判定人ペアが新たに選任されることとなります。

# 判定

## 判定基準

### 判定書・付属書類



27

## 第1号／第2号／第4号判定の判定内容は、 次のようになります

申請人、判定人、外部特許調査機関の面談で特定

判定対象事業説明書から特定される製品等の構成

特許調査により抽出された他者発明等

判定

第1号／第4号判定例) 判定対象製品(又は方法)を対象として調査機関が調査して抽出した他者発明等のうち、判定対象事業を遂行することが文言侵害に該当する可能性が高い他者発明等は、別紙判定表に表示するとおりである。

第2号判定例) 判定対象事業を遂行することが、判定対象製品(又は方法)を対象として調査機関が調査して抽出した他者発明等の文言侵害に該当する可能性について、別紙判定表のとおり判定する。 ※他者発明毎に判定理由を簡潔に付記

28

# 第1号／第4号判定の判定基準

文言侵害に該当する可能性が高い



□文言侵害に該当する：

判定対象製品等の構成が、他者発明等の特許請求の範囲のうち、いずれかの請求項（独立形式の請求項）に記載された事項の全てと文言上一致する。

- ※ 間接侵害、均等については判断しません。
- ※ 原則として他者発明等の出願経過は参酌しません。  
公開公報との対比で○のときに限り、出願経過を確認します。
- ※ 疑わしきは○とします。

※第1号判定では、調査により抽出した他者発明等のうち、上記判断基準の○に該当するかどうかのみを表示します。

29

## 第1号／第4号判定の判定書に添付される書類は、以下のとおりです

第1号判定

別紙 判定表（多数の場合）  
（○の公報のみ）

JP 3781375 B2 2006.5.31

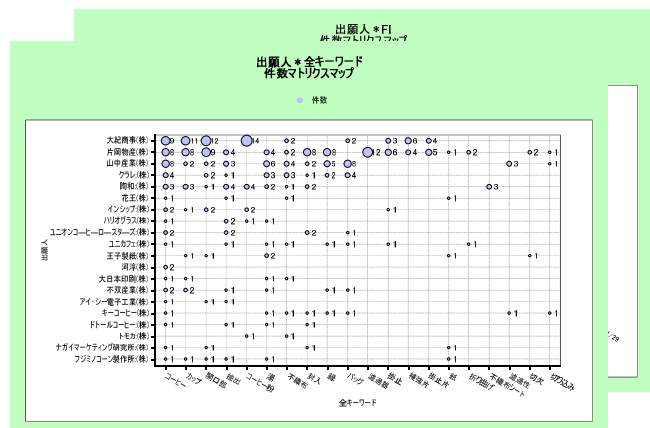
JP 3781375 B2 2006.5.31

(59) 日本国特許番号 (JP)	(62) 特許公報 (B2)	(61) 特許番号
443 発日 平成18年5月31日 (2006.5.31)		特許第3781375号 (JP3781375)
(61) 出願番号	特願2004-158902 (P2004-158902)	(73) 特許権者 59614905 株式会社グリーンネット
(62) 出願日	平成16年5月20日 (2004.5.20)	東京府港区虎ノ門3丁目1番1号2号
(63) 公開番号	特開2005-32225 (P2005-32225A)	特許第3042022号
(64) 公開日	平成17年12月12日 (2005.12.12)	国立大学法人慶応大学 鎌倉市鎌倉市鶴岡町2丁目24番地
(65) 審定請求日	平成17年10月21日 (2005.10.21)	(74) 代理人 10309024 弁護士 鈴木 正剛
早期審査対象出願		(74) 代理人 10308804 弁護士 村松 義人
		(74) 代理人 10311615 弁護士 佐野 良大
		(72) 発明者 金城 功 鎌倉市鶴岡町5丁目3番3号

権利者に属す

(66) 【発明の名称】 画像形成装置システムによる印刷装置の接続方法、サブライセンス管理機能付きの印刷装置システムおよびコンピュータプログラム

(57) 【特許請求の範囲】



<該当日本／外国特許公報>

<パテントマップ：原則国内のみ>

30

## 第2号判定の判定基準1

文言侵害に該当する可能性が高い



□ 文言侵害に該当する：

判定対象製品等の構成が、他者発明等の特許請求の範囲のうち、いずれかの請求項（独立形式の請求項）に記載された事項の全てと文言上一致する。

- ※ ○となる請求項と、その請求項の記載事項について○と判断した理由とを簡潔に付記します。
- ※ 間接侵害、均等については判断しません。
- ※ 原則として他者発明等の出願経過は参酌しません。公開公報との対比で○のときに限り、出願経過を確認します。
- ※ 疑わしきは○とします。

31

## 第2号判定の判定基準2

不明要素（申請人側も断定できない）  
があるため判定が困難



- 判定対象製品等の構成の一部又は全部が、該当請求項と相違すると一応判断することはできるが、解釈が入りこむ余地がある。
- 該当請求項に係る発明が製法に関するものであるが、判定対象製品の構成からは、当該製法の一工程を有するかどうかの立証／反証が困難である。
- 判定対象製品等の構成の一部又は全部が、該当請求項の構成要件よりも広い。

- ※ 該当請求項の該当事項と上記のように判断した理由を付記します。
- ※ …であれば○、…であれば×と付記する場合があります。

32





## 第3号判定の判定内容は、 次のようになります



**第3号判定例)** 申請人が提示した関係書類、他者発明等の範囲において、本件申請書添付の**判定対象事業説明書**より特定された判定対象製品等は、**他者発明等 (n)** の間接侵害／均等の要件を充足する／充足しない／申請人は先使用权を有する／有しないと判定する。 ※他者発明毎に判定理由を詳細に説明

35

## 第3号判定(文言侵害)の判定基準

申請人が提出した資料の範囲で以下のように判定する。



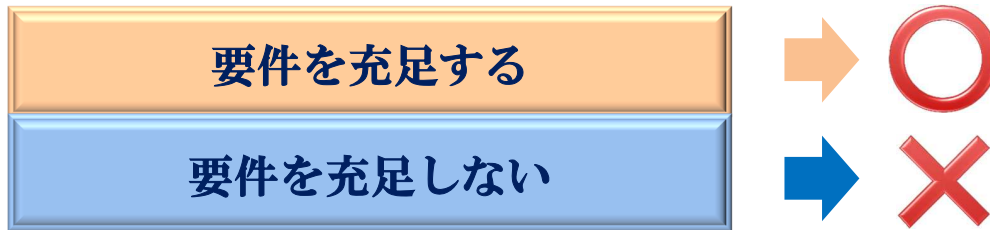
□他者発明毎に判定対象製品等の構成との文言解釈上の要件充足性（すべて充足する場合○、それ以外×）を判断する。

- ※ △の場合、○／×と判定できる根拠資料を提出していただく場合があります（ただし、判定対象事業説明書の記載範囲内）。
- ※ 間接侵害、均等については判断しません。ただし、文言侵害には該当しなくとも間接侵害の要件判断（第2類型）および均等の要件判断（第3類型）の必要性を示唆する場合があります。これらの要件判断についての判定を求める場合は、文言侵害についての第3号判定（第1類型）とは別申請（新たな事件となる別件の申請）となります。

36

## 第3号判定(間接侵害)の判定基準

申請人が提出した資料の範囲で以下のように判定する。



判定対象製品等が、以下の要件のいずれかを充足するかどうかを判断する。

1. 他者発明等(物の発明)の**生産にのみ用いる物**に該当すること。
2. 他者発明等(物の発明)の**生産に用いる物**に該当し、かつ、その発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを申請人が**知りながら実施**していること。
3. 他者発明等(物の発明)に係る物を譲渡又は輸出のために**所持する**行為に該当すること。
4. 対象製品等が、他者発明等(方法の発明)の**使用にのみ用いる物**に該当すること。
5. 対象製品等が、他者発明等(方法の発明)の**使用に用いる物**に該当し、かつ、その発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを**知りながら実施**していること。
6. 他者発明等(物を生産する方法の発明)により生産した物を譲渡又は輸出のために**所持する**行為に該当すること。

37

## 第3号判定(均等侵害)の判定基準

申請人が提出した資料の範囲で以下のように判定する。



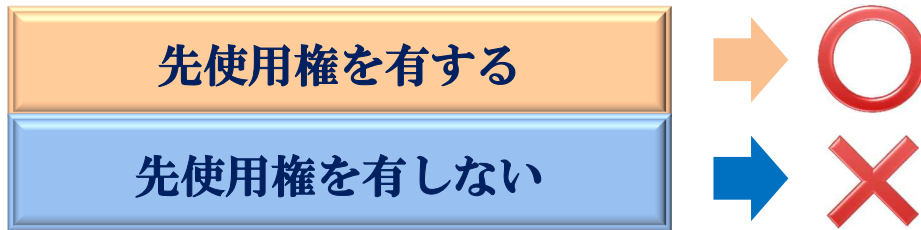
判定対象製品等に関し、以下の均等要件の充足性如何について判断する。

- 第1要件：判定対象製品等との相違部分が他者発明等の**本質的部分ではない**こと。
- 第2要件：上記の相違部分を判定対象製品等におけるものと置き換えても、他者発明等の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること（**置換可能性**）。
- 第3要件：相違部分を判定対象製品等におけるものと置き換えることが、判定対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと（**置換容易性**）。
- 第4要件：判定対象製品等が、他者発明等の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと（**容易想到性**）。
- 第5要件：判定対象製品等が他者発明等の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと（**意識的除外**）。

38

# 第3号判定(先使用权)の判定基準

申請人が提出した資料の範囲で以下のように判定する。



判定対象製品等に関し、以下の要件の充足性如何について判断する。

(1) 先使用权があることの要件 (特79条)

① (特許出願の発明と関わりなく)

独自に発明した、またはその発明を知得したこと

② 判定対象事業の実施または事業の準備をしていること

③ 対象発明の出願時に②を行っていたこと

④ 日本国内で②を行っていたこと

(2) 先使用权の効力を有することの要件 (特79条)

○ 実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で

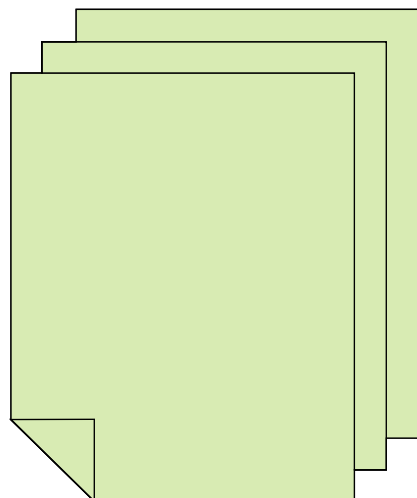
○ 対象発明(特許権)を無償で実施し、事業を継続することができる

39

## 第3号判定の判定書に添付される書類 は、以下のとおりです



- ・ 申請人が申請時または面談後に提出した資料のうち、判定の根拠として用いたもの。



40

# 事業適合性判定の 費用



41

費用は、以下のとおりです

**事前相談**

※任意手続

お受けする相談内容

判定人候補弁護士／弁理士による、制度内容の説明、  
申込者の需要に応じた判定の種類（第1号/第2号/第3号）  
の特定、申請書類の記載指導・整備等。

**1万円**（消費税別）

=当日現金持参=

（規則第14条第1項第1号）

42

費用は、以下のとおりです

## 第1号判定

20万円 (判定費用)

但し、100件以内の他者発明等  
101件目から2000円/件割増 (消費税別)  
=当センターへの事後振込=  
(規則第14条第1項第3号)

+

10万円 (調査費用)

但し、100件以内の他者発明等  
101件目から1000円/件割増 (消費税別)  
=外部特許調査機関への直接支払い=  
(規則第14条第1項第2号ア)

43

費用は、以下のとおりです

## 第2号判定

60万円 (判定費用)

但し、100件以内の他者発明等  
101件目から6000円/件割増 (消費税別)  
=当センターへの事後振込=  
(規則第14条第1項第4号)

+

10万円 (調査費用)

但し、100件以内の他者発明等  
101件目から1000円/件割増 (消費税別)  
=外部特許調査機関への直接支払い=  
(規則第14条第1項第2号ア)

44

# 費用は、以下のとおりです

## 第3号判定

(文言侵害)

第1号判定を申請し、  
判定書を受け取った後  
に、第3号判定を申請  
する場合 (他者発明等及び判  
定対象製品が第1号判定時と同一  
の場合に限ります)



**70万円**

但し、3件以内の他者発明等。  
4件目以降30万円/件割増  
(消費税別)

**=当センターへの事後振込=**  
(規則第14条第1項第5号イ)

第2号判定を申請し、  
判定書を受け取った後  
に、第3号判定を申請  
する場合 (他者発明等及び判  
定対象製品が第2号判定時と同一  
の場合に限ります)



**30万円**

但し、3件以内の他者発明等。  
4件目以降30万円/件割増  
(消費税別)

**=当センターへの事後振込=**  
(規則第14条第1項第5号ウ)

直接第3号判定を申請  
する場合



**90万円**

但し、3件以内の他者発明等。  
4件目以降30万円/件割増  
(消費税別)

**=当センターへの事後振込=**  
(規則第14条第1項第5号ア①)

すべて判定費用。外部特許調査機関に特許調査を依頼する場合の調査費用は第1号/第2号判定に準じます。

# 費用は、以下のとおりです

## 第3号判定

(間接侵害、均等)

**90万円 (判定費用)**

但し、3件以内の他者発明等  
4件目以降は30万円/件割増  
(消費税別)

**=当センターへの事後振込=**

(規則第14条第1項第5号ア①)

これらの第3号判定は、それぞれ第3号判定(文言侵害)とは別申請(新たな事件となる別件の申請)となる点にご留意ください。(規則第9条第4項)

外部特許調査機関に特許調査を依頼する場合の調査費用は第1号/第2号/第4号判定に準じます。

費用は、以下のとおりです

## 第3号判定

(先使用权)

30万円 (判定費用)

但し、1件の他者発明等  
2件目以降は30万円/件割増  
(消費税別)

=当センターへの事後振込=

(規則第14条第1項第5号ア②)

第3号判定(先使用权)は、第3号判定(文言侵害)とは別申請(新たな事件となる別件の申請)となる点にご留意ください。(規則第9条第4項)

47

費用は、以下のとおりです

## 第4号判定

30万円 (判定費用)

但し、100件以内の他者発明等  
101件目から2000円/件割増(消費税別)

=当センターへの事後振込=

(規則第14条第1項第6号)

+

15万円 (調査費用)

但し、100件以内の他者発明等  
101件目から1000円/件割増(消費税別)

=外部特許調査機関への直接支払い=

(規則第14条第1項第2号イ)

48



# 事業適合性判定の 対象 としないもの



49

以下の判定は判定の対象としません

- 他者発明等の有効性判断
- 事業収益予測
- 市場の需要予測
- 技術の進化予測
- 申請人のブランド力評価
- 意匠、商標の評価
- 金銭的評価
- 営業秘密の評価

50

# 詳細は、日本知的財産仲裁センター 「事業適合性判定」の項目をご確認ください。

<http://www.ip-adr.gr.jp/business/compliance/>

The screenshot shows the homepage of the Japan Intellectual Property Arbitration Center (JIPAC). At the top left is the JIPAC logo. The main header contains the text "日本知的財産仲裁センター" and "Japan Intellectual Property Arbitration Center". On the right side of the header, there are buttons for "English" and "文字サイズ 小 中 大". Below the header is a navigation menu with buttons for "ホーム HOME", "沿革 HISTORY", "業務概要 SERVICES", "事例集 EXAMPLES", and "よくあるご質問 FAQ". To the right of the navigation menu are links for "アクセスのご案内" and "メールでのお問い合わせ". A large banner image features three business professionals (two men and one woman) looking upwards. Below the image, the text reads "知財紛争の合理的解決に向けて". To the right of the image are three buttons: "仲裁とは?", "まずは相談", and "初心者向け：仲裁・調停". At the bottom right of the banner, there is a paragraph of text: "日本知的財産仲裁センターは、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立した知的財産の紛争処理等を行うADR(裁判外の紛争解決手段)機関です。"