

事業適合性判定

利用の手引き（改訂版）25v1



1. 事業適合性判定の概要

（１）簡単にいうと・・・

事業適合性判定は、事業に内在する特許紛争のリスクを、公正・独立・中立な立場の弁護士と弁理士が、申請人及び外部特許調査機関とともに明らかにしていくことにより、事業が深刻なダメージを受ける事態を未然に回避できるようにするものです。

（２）事業に深刻なダメージを与える特許紛争リスク

特許紛争は、知財系弁護士や弁理士のような専門家でも判断が困難な要素が多いという特殊性があるうえに、事案の解決に向けた手続きが必ずしも公表されずに進行することから、当事者以外の者が特許紛争の発生事実、経過、結末などを認知する機会が多くありませんが、水面下では多発しています。

そして、現実の特許紛争においては、攻める側も守る側も人的・経済的な負担が大きいのが通常であり、いざ特許権侵害の被告となって敗訴が確定してしまうと、事業を継続できなくなるだけでなく、近年の損害賠償額の高額化によって会社の存続自体危ぶまれる結果となり得ます。

したがって、特許紛争リスクは、事業責任者にとって断じて軽視できるものではなく、侵害予防調査等によって事業開始前に未然に回避すべきものです。

（３）主観的な特許調査の限界

ところが、事業者は、主観的には十分に侵害予防調査等を行ったつもりでも、現実の特許紛争では、想定外の技術分野に関する特許権で攻撃されたり、盲点をついた論理で攻撃されたりすることがあります。

これは、社内担当者による侵害予防調査には、たとえば社内文化に基づく技術分野、技術、用途、用語等に対する思い込み等や他社事業の内容を知り得ない等の事情により、調査漏れが生じることがあることが原因の一つと考えられます。また、特許調査機関による調査も、依頼者の事業戦略までは十分に理解できないことから、依頼者の指示にしたがうだけの調査になりがちです。

そのため、特許調査すべき範囲を決定する際に実際の特許紛争発生の原因となる状況等を想定した第三者的な立場からの発想に基づく調整が入らない限り、真に十分な侵害予防調査を行うことは困難です。

事業適合性判定は、次に述べる「面談」により、主観的な特許調査の弱点を補い、事業者に対し、客観的な侵害予防調査を提供します。

（４）重要な役割を果たす「面談」

事業適合性判定では、申請人は、**弁護士、弁理士、外部特許調査機関**と「面談」を行います。「面談」は、特許調査すべき最適範囲を決定するための事業戦略的なミーティングであり、事業適合性判定における最重要プロセスです。

「面談」では、申請対象の事業に関わる製品やサービスの内容について、さまざまな実施の態様をシミュレーションし、特許紛争の「種」となり得る製品やサービスを構成する技術要素やその特徴点を抽出していきます。そして、そのような要素や特徴点に基づく特許調査の最適範囲すなわち抵触有無の判定対象となる他者発明等（権利化前を含む）を検索すべき範囲を明らかにしていきます。

事業適合性判定で行う特許調査は、特許訴訟の経験が豊富な**弁護士と弁理士**が、申請人（事業者）及び外部特許調査機関と協力して、法律・技術・事業という多面的な視点で特許調査の範囲を決定していく点において、社内担当者のみによる特許調査や特許調査機関に依存しただけの特許調査とは大きく異なります。

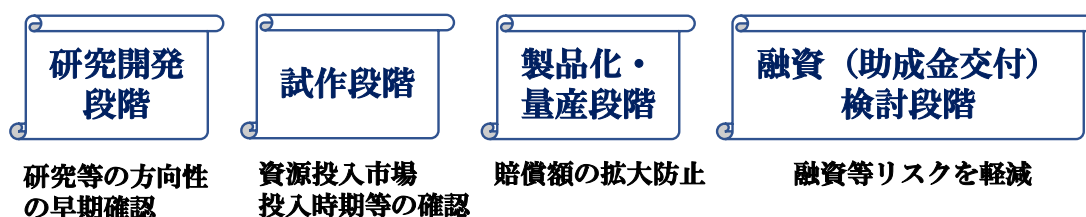
（５）公正・独立・中立な第三者による専門的見解（判定書）

事業適合性判定の成果物である判定書は、第三者的な立場の**弁護士と弁理士**のペアによる専門的見解です。弁護士と弁理士とで見解が異なることもありますが、十分な議論を経て、協同して見解書を作成します。弁護士と弁理士による議論は、実際の特許訴訟における攻防の遣り取りとも言えるものです。判定書は、申請人の顧問でも代理人でもない**弁護士と弁理士**が、公正・独立・中立な立場で作成します。そのため、事業者の内部においても、また、取引先・株主・金融機関等との対外的な関係においても、利害関係のない第三者による判定書として、信頼されるものと思われます。

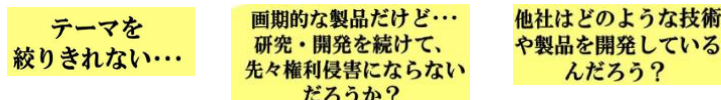
また、特許調査により特定された特許群は、判定書と共にPDFで提供されますし、パテントマップ化されますので、申請人の事業に関わる技術における権利化済の分布や特許権者名も判明し、申請人にとっても、新たな競合の出現予測やアライアンスの可能性等の事業の未来を守るための気づきも得られる可能性があります。

2. 事業適合性判定の活用例

事業適合性判定は、たとえば以下の場面でご活用いただけます。

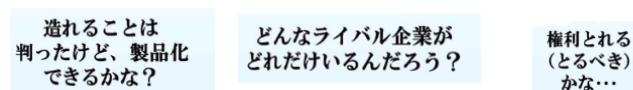


<研究開発段階>



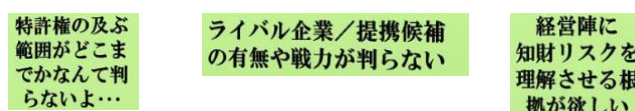
製品／方法の研究・開発の方向性が正しいかどうかを判断し、正しくない場合は、早期に修正するための判断資料になります。

<試作段階>



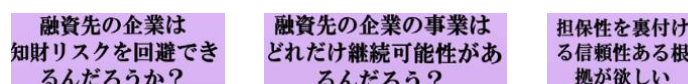
競合企業／提携可能企業、並びに、各社保有の発明・特許権の存在を事前に知り、経営資源を投入すべき市場や投入時機を間違えないようにするための意思決定を、早い段階で行うことができます。

<製品化・量産段階>



特許紛争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。

<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。

3. 事業適合性判定の種類

(1) 2種類 + α

事業適合性判定は、**基本判定**と**詳細判定**の2つの判定があります。

詳細判定には、間接侵害判定、均等侵害判定、先使用権判定の3種類の追加オプションが用意されています。

(2) 基本判定

基本判定は、申請された事業に関わる製品やサービス（「判定対象製品等」といいます）を対象として、面談後の特許調査により特定された他者発明等を対象として、文言侵害に該当する可能性の有無についての簡潔な理由を伴う判定です。

(3) 詳細判定

詳細判定は、上記文言侵害に該当する可能性の有無についての詳細な理由を伴う判定です。基本判定を経ず、つまり特許調査機関による特許調査を行わず、申請人が、他社発明等を提出して詳細判定を直接申請することも可能です。

追加オプションは、以下の通りです。

① 間接侵害判定

間接侵害に該当する可能性の有無についての理由を伴う判定です。

② 均等侵害判定

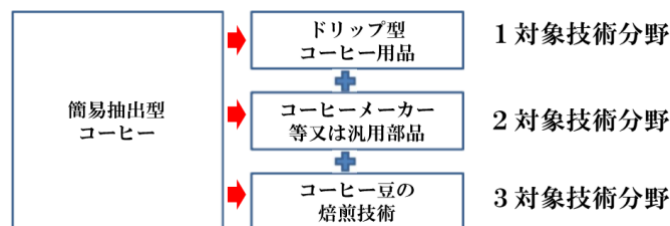
均等の要件を充足かどうかについての理由を伴う判定です。

③ 先使用権判定

先使用権の要件を充足するかどうかについての理由を伴う判定です。

(4) 対象技術分野

各判定は、原則として申請人が希望する特徴部分（「対象技術分野」）毎に行います。



対象技術分野は、例えば一つの独立形式請求項の構成要件として表現されるものです。対象技術分野数が複数でも判定対象となる他社発明の数が全体として100件未満の場合は、対象技術分野は1つになる場合があります。逆に、対象技術分野が1つでも判定対象となる他社発明の数が100件を超える場合は、割増料金が発生することがあります。

(5) 事前相談

申請前にご相談いただく「事前相談」が用意されています。

「事前相談」は、判定人候補者の中から選任された弁護士又は弁理士が、申請希望者との間でオンライン面談を行い、上記の事業適合性判定の概要を説明した上で、申請対象事業や当該事業に関わる製品、サービスの内容、保有特許等の有無、認識しておられる競合の有無をお聞きし、需要に応じた判定の種類、対象技術分野数、申請書類の記載要領についての助言等を行います。

4. 事業適合性判定の費用

費用は以下の料金表の通りです。外部調査機関調査費用、基本判定、詳細判定（追加オプション含む）は申請する対象技術分野ごとに費用が発生します。

また、判定する公報の件数に応じて割増料金が発生します。

＜料金表＞（税別）

種類	基本料金	割増料金
事前相談	5 万円 / 1 時間	
外部調査機関への調査依頼	2 0 万円 / 対象技術分野 （公報 1 0 0 件以内）	公報 1 件増加毎に 1 千円 / 対象技術分野（公報 1 0 0 件を超えた範囲）
基本判定	6 0 万円 / 対象技術分野 （公報 1 0 0 件以内）	公報 1 件増加毎に 6 千円 / 対象技術分野（公報 1 0 0 件を超えた範囲）
詳細判定	9 0 万円 / 対象技術分野 （公報 3 件以内）	公報 1 件増加毎に 3 0 万円 / 対象技術分野（公報 3 件を超えた範囲）
追加① 間接侵害	3 0 万円 / 他者発明等 1 件	他者発明等 1 件増加毎に 3 0 万円
追加② 均等侵害	3 0 万円 / 他者発明等 1 件	他者発明等 1 件増加毎に 3 0 万円
追加③ 先使用権	3 0 万円 / 他者発明等 1 件	他者発明等 1 件増加毎に 3 0 万円

＜費用シミュレーション 1＞

事前相談 1 回、面談後の調査で特定された公報 150 件、基本判定

事業適合性判定の費用

＝事前相談費用（5 万円）

＋外部調査機関調査費用（基本 20 万円＋割増 50 件×6 千円）

＋基本判定費用（基本 60 万円＋割増 50 件×6 千円）

＝145 万円

＜費用シミュレーション 2＞

事前相談無し、申請人側で 5 件の公報を提出、詳細判定、追加で間接侵害判定

事業適合性判定の費用

＝詳細判定（基本 90 万円＋割増 2 件×30 万円）

＋間接侵害判定（基本 30 万円＋割増 4 件×30 万円）

＝300 万円

5. 事業適合性判定の手続フロー

手続フローは以下のようになります。青文字部分は事例をご参照ください。

手続フロー	申請人が準備する 書面・費用	申請人への 書面
① (任意) 事前相談	事前相談申込書 ※事前相談手数料	
② (必須) 申請	・事業適合性判定申請書 ・申請対象事業説明書 → 事例参照 ・事業適合性判定の申請人による宣誓及び同意書 ・代表者の資格を証明する書面（法人の場合） ・代理権を証明する書面（代理人による場合） ・申請人保有特許リスト ・追加オプションの判断に必要な書類 ※申請手数料（基本分）	（申請受理後） ① 事件番号通知 ② 判定人氏名通知 ③ 公正独立中立言明書 （事件管理者、判定人）
③ (必須) 面 談	（面談後） ・判定対象事業説明書 → 事例参照	（面談後） ・面談による 特定事項説明書 ・判定の着手に関する同意書
④ (任意) 特許調査	・特許調査に関する同意書 ※調査料金 （特許調査機関へ）	
⑤ (必須) 判定作業	・事業適合性判定の着手に関する同意書 ※申請手数料（割増分）	
⑥ (必須) 判定書送付		・判定書

6. 対象事業説明書

対象事業説明書は、「面談」の前後でそれぞれ1回ずつ提出していただきます。

(1) 申請対象事業説明書

申請時に提出していただく書類であり、主として、当該分野に精通した判定人（専門分野／中立性確認等）や同伴してもらう外部特許調査機関（専門分野）を選定するために参酌されます。対象事業の事業主体、対象製品等の構成、事業の進み具合なども記載していただくことになります。「面談」はこの申請対象事業説明書に基づいて進められます。

記載の仕方等は任意です。

(2) 判定対象事業説明書

面談後に提出していただく書類です。「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」）に基づいて作成することになります。

対象製品等については、申請対象事業説明書よりも詳しい内容、特に、判定人による他者発明等の技術的範囲に属するかどうかの判別を容易にする、具体的な構成要件かつ対象製品等の実施の態様を網羅的に記述したような内容になります。

「判定」は、この「判定対象事業説明書」と外部特許調査機関からの特許調査結果に基づいて行われます。

対象製品等の構成や実施の態様については、特許調査の内容と判定の結果を後で検証できる内容であることが望ましいので、判定人が作成した「面談による特定事項説明書」にしたがう記載内容になると思われます。

なお、「面談」により対象技術分野が申請時から増えた場合、判定対象事業説明書は、増えた対象技術分野毎に新たな申請書と共に提出していただくことになります。



(※) 面談による特定事項説明書

「面談による特定事項説明書」は、センター規則に従って判定人が作成する書類であり、概ね以下のような内容のものとなります。

- ・対象製品等の具体的な構成（実質的に「判定対象事業説明書」と同じ）
- ・対象技術分野とその数
- ・外部特許調査機関に依頼する調査の内容（納品スタイル、調査結果納期等）
- ・判定の種類（基本判定／詳細判定／追加オプションの有無）
- ・（申請人が）外部特許調査機関に支払費用と支払日
- ・判定書の納期等

7. 事 例

申請対象事業説明書

□事業者名：A B C D株式会社

□事業内容：ドローン装置を利用した対象者の見守りサービス事業

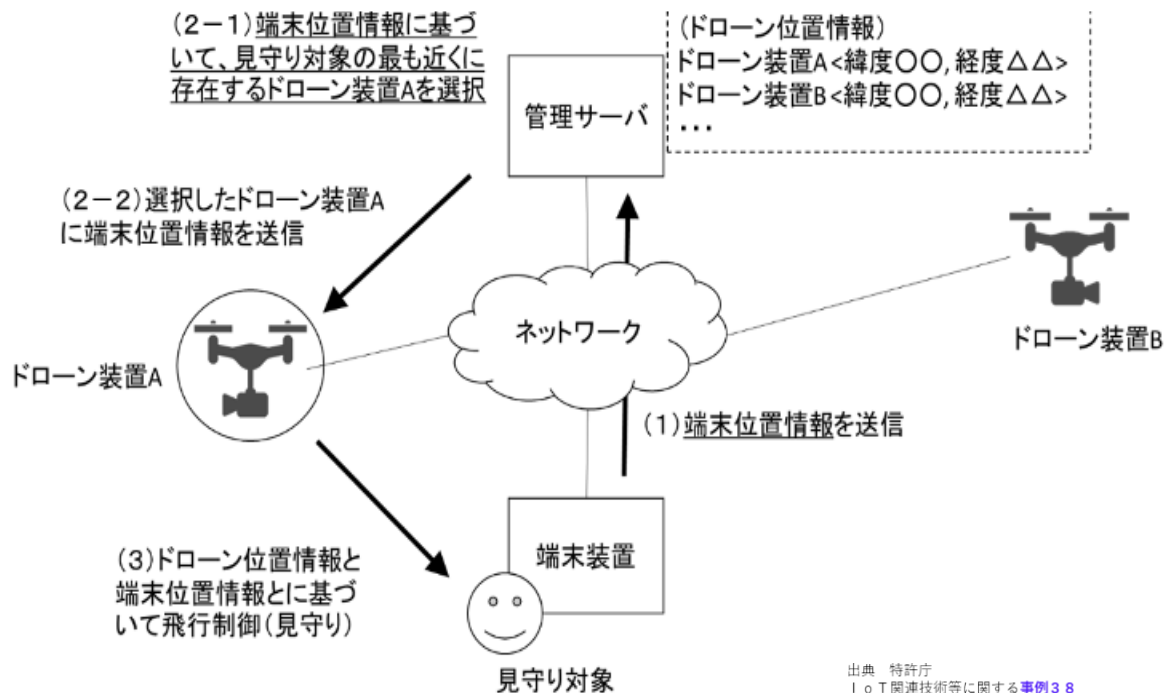
対象者は、子供やお年寄り等

※対象者が現在どこに滞在し又は移動しているかをドローン装置が検出する。

※対象者が所定の移動範囲を超えて移動したことを検知したときに依頼者へ通知する。

□事業開始時期：判定書作成後1年以内

□保有特許：無し



(1) 端末装置：自己の現在位置（端末位置情報）をIDと共に周期的に発信する。

(2-1) 管理サーバ：端末装置のIDに対応付けられたドローン装置を特定する。

(2-2) 管理サーバ：特定したドローン装置に端末位置情報を継続的に送信する。

(3) ドローン装置：自機の現在位置（ドローン位置情報）と管理サーバから継続的に受信する端末位置情報とに基づいて、見守り対象を適切に見守るために、見守り対象から一定の距離、高度を保って自律飛行するように飛行制御を行う。

面談（最重要）



面談による特定事項説明書（判定人作成）

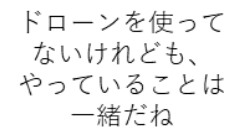
判定対象事業説明書（申請者作成）

※本申請では、基本判定のみとする。

本申請では対象技術分野は1つ（遠隔監視技術）。

候補となる他社発明等150件以内とする。

- 1 監視対象体（事業における対象者に相当）の移動状況を監視するシステム。
- 2 監視対象体が保持する端末装置と管理サーバとを含む。
- 3 端末装置は、現在位置を端末位置情報として取得して管理サーバへ送信する。
- 4 管理サーバは、受信した端末位置情報に基づいて監視対象体の位置を特定する。
- 5 監視対象体を無人飛行体で監視する。
- 6 無人飛行体は、端末位置情報に基づいて、自機の飛行制御を行う。
- 7 無人飛行体は、~~が~~所定のセンサの検出結果に基づいて飛行可能なドローン装置である。
- 8 無人飛行体に代えて監視対象体の位置情報の検出と検出結果を管理サーバへ伝達する既存通信インフラを利用する態様もあり得る。
- 9 一定期間だけ検出不可であった場合、前後時間の位置情報により、当該期間中の監視対象体の位置を推定する。
- 10 端末装置は長時間送信が可能なビーコンを使用可能。
- 11



日本知的財産仲裁センター
事件番号：2024年（基）第〇〇号

事業適合性（基本）判定書

令和〇年〇〇月〇〇日

判定人弁護士 _____ 印
判定人弁理士 _____ 印

本件事業適合性判定（基本）の申請について、次頁のとおり判定する。

[結論]

- 1 申請人が提出した事業説明書に記載された範囲に基づいて行った特許調査の結果、添付文献リストに記載の他社発明等を抽出した。
- 2 添付文献リストに記載されている他社発明等のうち、申請人における事業の遂行に支障を与えるおそれのある他社発明は、以下のとおりである。

・ 特許第〇〇〇〇〇号 発明の名称 _____
 <理由>

・ 特許第〇〇〇〇〇号 発明の名称 _____
 <理由>

※添付書面

- ・特許調査結果
(リスト+公報)
- ・パテントマップ

[illegible][illegible]