

中小・ベンチャー企業にとって特許は儲かる？

2017.7.13
実務特許事務所
弁理士 小島浩爾

Yes! ... 大企業よりも!

右図。攻められると、売上の10%の実施料(ロイヤリティ)を取られることも。しかし、1件でも**大企業が使いたい特許**を持っていると、売上げ倍増も。

実施料(ロイヤリティ)収入以外でも、

- ・ 技術力をアピール＝営業支援
- ・ 2ndベンダーへの乗り換え防止
- ・ 特許件の有償譲渡

部品サプライヤーが Appleを訴えた事例

Appleの全面勝訴で終わったが、特許の内容によっては、勝てるチャンスは十分にあった！
敗因は、発明前の調査不足！！

大企業 Y
製品A
売上¥100億
特許10件

小企業 X
製品A
売上¥1億
特許1件

¥100億 × 1% × 1件 = ¥1億

¥1億 × 1% × 10件 = ¥0.1億

下請け中小企業が顧客を訴えた！

...特許は武器として有効か？

2014.9.12 (島野製作所H2より) アップルのサプライヤーとして約9年間...これまでの取引において看過できない行為があったため訴訟を提起

中小企業(製造業)とは
資本金3億円以下
または従業員300名以下
(中小企業基本法)

独禁法違反
特許権侵害

時価総額 ≥ \$8000億
...米企業で初
(Bloomberg 2017.5.10)
約 91,000,000,000,000 円

時価総額と資本金を比較するのは非常識！
...とはいえ、6桁違う=100万倍!!

島野の資本金: 90,000,000 円

島野製作所	Apple Inc., Apple Japan
特願2011-192407 ⇒ 特願2011-271985 ⇒ 特許5280511 分割出願 ⇒ 特願2013-88790+早期審査(事情説明書) 手続補正書 ⇒ 特許5449597	US11/235873 ⇒ PCT/US2006/031525 ⇒ 特許4774439 Mac World Conference & Expoにて、Mag Safeを発表 Mac Book, Mac Book Airに、Mag Safeを採用
優先日: 2011.9.5 出願日: 2013.4.19 登録日: 2014.1.10	
争点 ① 被告製品の構成要件充足性 ② 本件特許の無効理由 冒認 共同出願違反 進歩性欠如 補正・分割要件違反 被告の実施種の有無 ④ 損害額 理由: 被告製品は本件発明の技術的範囲に属さない	無効2015-80030 (訂正認容) 理由: 新規事項追加 ⇒ 分割要件欠如 ⇒ 新規性欠如(裁出願を引用)
H26(フ)第20422号 輸入販売の差止 損害賠償	無効2015-80030 (訂正認容)
H26(ホ)第10042号 請求棄却判決	無効審決
H26(ハ)第10042号 請求棄却判決	H26(行ケ)第10212号 審決取消訴訟
口頭弁論終結 請求棄却判決	理由: 原告(島野)主張の取消事由は理由がない
2017.4.18	審決維持判決

争点

(平成26年(ワ)第20422号 特許権侵害差止等請求事件: 東京地裁)

	原告 (Apple Inc. & Apple J.) MagSafe搭載のMacbookを製造販売	被告 (島野製作所) プロペピン(ポゴピン)を製造販売	東京地裁
(1) 被告製品の構成要件充足性	別シートで詳しく		原告の主張は採用できない。
(2) 本件特許の無効理由	冒認 本件発明は、被告Appleの技術者が発明したもの、Yは、本件発明の特許を受ける権利を有し、これを原告に對して譲渡していない。 また、原告と被告Apple及びアップル・セールス・インターナショナルの間で締結されたMaster Development and Supply Agreement (MDSA)10.1条(a)に基づき、(省略)した。したがって、出願人を原告とする本件特許は特許を受ける権利のない出願人による出願に係るものである(特許法123条1項6号、49条7号)。	Yは発明に関わっていない 作業指示書(乙2)によればMDSA10.1条(a)に基づき(省略)した。原告は被告Appleに本件発明に関する設計図面又は製品を提供していない。仮に上記規定が(省略)であれば、上記規定が原告の地位の准及及び改正取引の確保に関する法律2条9号(5号)にいう優越的地位の適用に当たり、公平原則に反して無効である。したがって、本件発明に係る特許を受ける権利は被告Appleに移転しない。	判断しない
共同出願違反	仮に本件発明に係る特許を受ける権利を被告Appleが単独で有しないとしても、本件発明は原告の従業員である被告Appleの従業員1の共同発明であるから、本件特許は共同出願違反である(特許法123条1項2号、73条1項、38条)。	上記のとおり、本件発明はが独自に発明したもので、Yは本件発明の特許的な部分の創作に関わっておらず、本件発明の共同発明者でない。	判断しない
進歩性欠如	乙21(特開2004-179066) 乙21(特開2006-501475)		判断しない
補正・分割要件違反	明細書には「絶縁層」のみが開示されている	原告出願「絶」が開示されているから、「絶」を構成する「球状部」は同時に開示されている	判断しない
(3) 被告の実施種の有無	MDSA 10.2条(b)に基づき、(省略)	原告が被告アップルに供給しているポゴピンに本件発明に係る技術は使用されていないから、MDSAの対象外	判断しない
(4) 損害額	省略	省略	判断しない

Appleの“MagSafe”

電源アダプタ

電極

磁石

プランジャーピン

バネ

磁石によってプラグが本体(PC)側に接続されると、プランジャーピンがバネで押し付けられる

本件明細書(甲2)に記載されている図面

【図1】本発明による接触端子をソケットに収容した状態の断面図

【図2】本発明による接触端子の断面図

図面番号等略

請求項1の分節(判決文より)

A 管状の本体ケース内に収容されたブランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電氣的接続を得るための接触端子であって、

B 前記ブランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、

C 前記ブランジャーピンの前記突出端部を前記本体ケースから突出するように前記本体ケースの管状内部に収容したコイルバネで付勢し、

D1 前記ブランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円筒面形状を有する傾斜凹部に、

D2 押付部材の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押し、

D3 前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とする接触端子。

請求項1の分節(判決文より)

「球」を「球状面」に拡張：製品に合わせる意図

争点(1)

争点(1) 被告製品の構成要件充足性

	被告 (Apple Inc. & Apple J.) MagSafe搭載のMacbookを製造販売	原告 (島野製作所) フロートピン(Floating Pin)を製造販売	東京地裁
D1 略円筒面形状を有する傾斜凹部	構成要件D1の「略円筒面形状」は本件特許において定義されていない。この「略円筒面」は一般的に「一つの直線の周りに、これと交わるもう一つの直線を一周させたとき、両者の直線が接する面」の形であり、また直線と円弧との間に「隙」が生ずることから「略円筒面形状の凹部が略円筒面には直線と円弧の直線が接する部分に存在する」として、被告製品の傾斜凹部が略円筒面形状を有する傾斜凹部であることは明らか。	被告製品のフロートピンの大径部は略円筒面形状を有する傾斜凹部を有する。前記凹部は、略円筒面形状を有する傾斜凹部であることは明らかである。被告製品の傾斜凹部が略円筒面形状を有する傾斜凹部であることは明らかである。	特許部材として本件特許に開示されているのは略円筒面形状を有する傾斜凹部である。被告製品の傾斜凹部が略円筒面形状を有する傾斜凹部であることは明らかである。被告製品の傾斜凹部が略円筒面形状を有する傾斜凹部であることは明らかである。
D2 押付部材の球状面からなる球状部	原告は「分節Cで定義された球状部」を有する押付部材の球状部を有する。被告製品の球状部は、球状部を有する傾斜凹部であることは明らかである。	「押付部材」は、特許請求の範囲の文意上「球状部からなる球状部」を有する傾斜凹部に押し付けることにより、球状部を「少なくとも一部」に球状面を有する押付部材とすることは違法な分節D1ではない。被告製品の球状部は「球状部」であることは明らかである。	「球状部」は「球状部」であることは明らかである。被告製品の球状部は「球状部」であることは明らかである。被告製品の球状部は「球状部」であることは明らかである。
D2 押圧	原告は、事情説明書において、本件発明はボールと円筒面形状を用いることで従来の発明と異なる点があるとして主張する。被告製品は、比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供するという課題(0008)を解決するには、ブランジャーピンの凹部の構成に本件発明の技術的効果(段落0033)を達成することができる。被告製品の球状部は、前記凹部の中心軸にオフセットされた中心軸を有する傾斜凹部であることは明らかである。被告製品の球状部は、前記凹部の中心軸にオフセットされた中心軸を有する傾斜凹部であることは明らかである。	「押圧」の通常の意味は「押しつけること」である。傾斜凹部に押し付けられる球状部の作用を要する方向を要する方向に押しつけることである。被告製品の球状部は、前記凹部の中心軸にオフセットされた中心軸を有する傾斜凹部であることは明らかである。被告製品の球状部は、前記凹部の中心軸にオフセットされた中心軸を有する傾斜凹部であることは明らかである。	「押圧」の通常の意味は「押しつけること」である。傾斜凹部に押し付けられる球状部の作用を要する方向を要する方向に押しつけることである。被告製品の球状部は、前記凹部の中心軸にオフセットされた中心軸を有する傾斜凹部であることは明らかである。被告製品の球状部は、前記凹部の中心軸にオフセットされた中心軸を有する傾斜凹部であることは明らかである。

出願経過

2011.9.5 特願2011-192407 国内優先権主張
 2011.12.13 特願2011-271985
 2012.12.28 審査請求
 2013.1.18 早期審査に関する事情説明書
 2013.2.27 拒絶理由通知(§ 29①,②)
 2013.4.18 特願2013-068593
 2013.4.19 手続修正書+意見書
 2013.5.16 特許査定
 2013.5.31 特許第5280511号

2013.4.19 特願2013-088790
 2013.8.1 特願2013-148594
 2013.10.11 審査請求+手続修正
 2013.10.11 早期審査に関する事情説明書
 2013.10.29 拒絶理由通知(§ 29①,②, § 36)
 2013.11.08 手続修正書+意見書
 2013.11.29 特許査定
 2014.1.10 特許第5449597号

本件ケースに設けられた非貫通長穴に挿入したブランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電氣的接続を得るための接触端子であって、前記ブランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、前記ブランジャーピンの前記突出端部を前記本体ケースから突出するように前記本体ケースの管状内部に収容したコイルバネで付勢し、前記ブランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円筒面形状を有する傾斜凹部に、押付部材の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とする接触端子。

「球」を「球状面」に拡張：製品に合わせる意図

分割親(特願2011-271985)明細書+図面

【発明が解決しようとする課題】
 【0007】接触端子の径(幅)を大きくして電流の断面積を大きくすれば、…結果として、コイルバネを流れる電流を小さくできる。しかしながら、一般的に、コネクタなどを使う接触端子を各種の機器に適用して接触端子を使用できるようにするために、…接触端子の径(幅)を大きくすることは好ましくない。
 【0008】本発明は以上のような状況に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供することにある。

【実施例1】
 【0023】……大径部22は、その端面から中心軸に沿って削孔された凹部形状で収容の凹部23を有するが凹部23を構成する大径部22の一部である前部22aを有する傾斜凹部を設け、凹部23の底面に略円筒面形状の傾斜面24を有している(特、図3(b)参照)。

【実施例2】
 【0041】絶縁球30は、コイルバネ31からの押圧力と底平面46の傾斜により、…安定的に位置し得る。かかる絶縁球30の傾斜により、ブランジャーピン40の側面45の傾斜と一致して、大径部24の側面を長尺13の内面に密着に当接させる。当該部位は、大径部42の側面のうち…長尺13の内面の接触面積より大りである。つまり、ブランジャーピン40に比較的大なる電流を流しても、ブランジャーピン40から本体ケース11に流れて電流を流すことができるのである。なお、本実施例では、ブランジャーピン40の長尺13の内面の接触圧力を実施例1と比較してより高くする。

島野製作所の敗因は、出願時の実施例検討不足!?

Apple Inc.の特許： 特許第4774439号
 US11/235,873(2005/9/26; 優先日)
 PCT/US2006/031525(2006/08/11)/WO2007/037807

Macworld Conference & Expoで MagSafeを発表(2006.1.19)

請求項1:「前記第1のコネクタと前記第2のコネクタとの間の磁気吸引力が増加するように、前記第1のコネクタの磁石は隣接して配置され、かつ、隣接する磁石が互いに異なる極性となるように構成されたこと」を特徴とする磁気コネクタシステム。
 実施例:「ピン320はばねにより付勢され、ピン320は、プラグ本体312の強い凹部として形成された凹部318から突出する。」

1994年には公知但し、磁石との組合せには言及なし

従来技術:特開平06-61321

【要約】目的)コンタクトフロートピンの変形不良を容易に判定可能にする。
 【構成】コンタクトフロートピン6を構成する筒状体9の内面において、接触部10と、コイルばね11との間に、絶縁球30を配置し、絶縁球30を介在させた。すなわち、接触部10が筒状体と電氣的に接続されるのは、筒状体9との直接的な接触のみに限定される構造とした。

原出願の出願時(2011.9.5)、ここまで情報は知り得た!

Appleへの製品売り込みを狙うなら、Appleから魅力的に見える実施例をできるだけ多数記載しておくべきだった!

まとめ

- 島野製作所は、MagSafe発売当初からAppleのサプライヤーしかし、友好的な関係ではなくなった? (レポートなど?)
- 島野製作所の特許戦略は、Appleをターゲットにする明確な意図しかし、無理があった (独占禁止法違反の主張が本命?)
- もともと、中小企業が供給先の大企業を訴えるのには無理がある? 否! 敗因は、特許そのものがApple製品をカバーできなかったこと
- Apple製品をカバーできる特許を持っていれば、話は違ったハズ特許をテコにAppleとは良好なビジネスを継続できた例え関係がこじれても、利益を確保することはできた

日本には、中小・ベンチャー企業を支援する知財政策あり!