

オープンイノベーションで高まる知財リスクと 企業に求められる対応 ーセルフレジ訴訟をケーススタディとしてー

2021/4

三井物産戦略研究所
技術・イノベーション情報部 知的財産室
松浦由依

Summary

- 日本の特許権侵害訴訟は、現状、資本力のある大企業が有利な構造となっており、訴訟が起こると大企業側が批判されることが多い。オープンイノベーション等、社外から新たな技術やアイデアを取り入れて新商品・サービスを展開する際には、常に知財リスクを考慮しながらビジネスを進めることがより重要となる。
- 第三者の知的財産権（特許権）に関し、ライセンス交渉や侵害訴訟などの局面に応じ企業が留意すべき点や取り得る措置がある。

まるで『下町ロケット』？ 下請け企業がファーストリテイリングを特許侵害で訴える

『ユニクロを特許侵害で訴えた下請け社長語る「ゼロ円でライセンスを要求された」¹⁾』。センセーショナルなタイトルとともに、ユニクロ店舗内のセルフレジについて、株式会社ファーストリテイリングが取引関係にあった株式会社アスタリスクから特許権侵害で訴えられたことが報じられた。SNS上では「ユニクロのイメージが悪化した」「まるで『下町ロケット』だ²⁾」とファーストリテイリング社に対し否定的な意見が数多く見られる。

ファーストリテイリング社は中小企業を潰す「悪役」なのか。知財的視点で事例を見ると、ファーストリテイリング社は根拠に基づき適切な対応をとっていることが見受けられる。互いに言い分があり、侵害の有無の判断は裁判に委ねるべきと考えるが、SNSなどの場外戦において悪役イメージが先行することはレピュテーションリスクといえるだろう。本稿ではファーストリテイリング社 vs. アスタリスク社の事例をケーススタディとして、企業が事業を進める上で第三者の知的財産権（特許権）について留意すべき点を解説する。なお、国により制度が異なるため、海外での事例は考慮せず日本の制度に限定する。

¹⁾ DIAMOND online 2019.10.9 <https://diamond.jp/articles/-/217080>

²⁾ 池井戸潤による小説およびこれを原作にしたテレビドラマ。悪辣な特許訴訟により中小企業を潰すことを常套手段とする企業が登場する。

「セルフレジ訴訟」事例の概要

2018年8月、ファーストリテイリング社と取引関係にあったアスタリスク社は、ファーストリテイリング社によるRFIDレジ（セルフレジ）のコンペに参加したが、同社の製品は採用されなかった。2019年2月、ファーストリテイリング社が展開するユニクロ店舗に新型セルフレジが導入されはじめる。

ちょうどそのころ、アスタリスク社はセルフレジ特許（特許第6469758号等）を取得し、ファーストリテイリング社とライセンス交渉を続けた。しかし交渉は決裂し、2019年5月、ファーストリテイリング社は同特許に対し無効審判を請求した。2019年9月、アスタリスク社はユニクロの新型セルフレジが同特許を侵害しているものと判断し、特許権侵害行為差止仮処分命令を申立てた。2021年3月現在、ユニクロの新型セルフレジがアスタリスク社の特許を侵害するものか裁判所による判断はなされていない。

Phase 1：新技術の導入を検討する段階

——ファーストリテイリング社は、検討中の新型セルフレジについて、アスタリスク社が特許を取得したことを知った。

まず確認すべきこと

第三者の特許について活用を検討する最も初期の段階に、対象となる権利の存在と有効性を確認する。たとえば、特許情報プラットフォームJ-PlatPat (<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>) から会社名、技術名、特許番号などで検索できる（図表1）。出願から20年経過し存続期間が満了している場合や、維持年金未納の場合などには、すでに権利が抹消されているためである。

図表1 J-PlatPatによる登録情報確認画面（特許第6469758号）

The screenshot shows the J-PlatPat website interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs for '経過記録', '出願情報', '登録情報', '審判情報', and '分割出願情報'. The '登録情報' tab is selected, displaying details for patent number 6469758. A red arrow points to the text '登録6469758 本権利は抹消されていない' (Registered 6469758, this right has not been cancelled). Below this, there is a table of related patent information.

登録情報	6469758
出願記事	特許 2017-093449(2017/05/09)
登録記事	6469758 (2019/01/25)
査定日・審決日記事	査定日(2019/01/09)
権利者記事	滋賀県守山市 株式会社N I P
発明等の名称(漢字)記事	読取装置及び情報提供システム
請求項の数記事	4
登録続項自記事	本権利は抹消されていない 存続期間満了日(2037/05/09)
最終納付年分記事	3年
更新日付	(2021/02/10)

出所：J-PlatPatの検索結果から三井物産戦略研究所作成

権利が有効に存在していることが確認できた場合、その権利範囲が導入予定の製品・サービスに及んでいるか確認する。特許文献には、特許請求の範囲、明細書（詳細な説明）、図面、要約などの書類が含まれているが、特許の権利範囲は特許請求の範囲（請求項）³の記載に基づいて定められる。導入予定の製品・サービスが特許発明の権利範囲に含まれているか否かは、請求項において文言で表された構成要件を充足しているか否かで判断する。

たとえば、上述のセルフレジに関する特許に請求項は4つあり、請求項1は下記のとおりである。

特許第6469758号

【特許請求の範囲】

【請求項1】

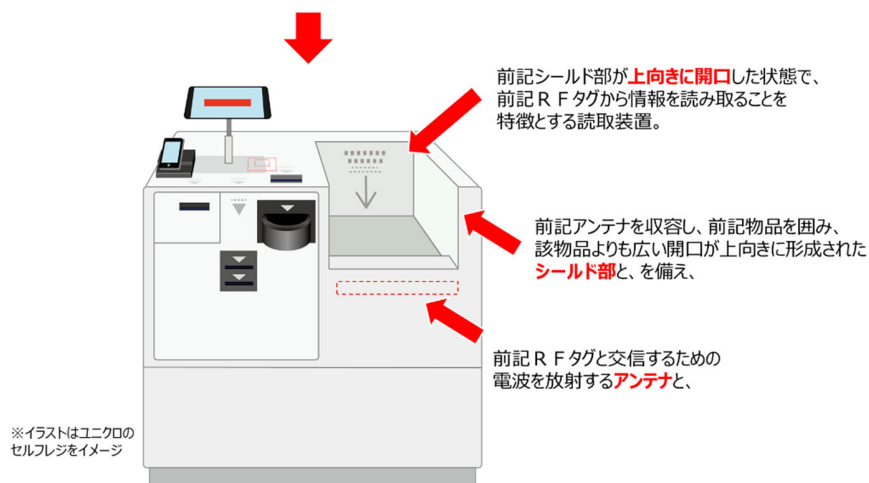
物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって、
前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナと、
前記アンテナを収容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部と、
を備え、
前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取ることを特徴とする読取装置。

出所：<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-093449/B5721E5515987C61D60FD86FB02C4BCC185EADC44FA18D85DE5A5E796F6DA4ED/10/ja>

上記請求項1の構成要件は、「据置式の読取装置」、「アンテナ」、「上向きに開口した」「シールド部」となる（図表2）。構成要件をすべて充足している場合、その製品・サービスは特許発明の権利範囲に含まれると判断され、構成要件の一部でも充足しない場合は権利範囲に含まれないと判断される⁴。

図表2 ユニクロのセルフレジと特許第6469758号の構成要件（請求項1）との対比

物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって、



出所：三井物産戦略研究所作成

³ 特許出願人が、特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項を記載したものであり、発明ごとに請求項に区分けされる。1つの特許出願には請求項の数だけ発明が含まれる。

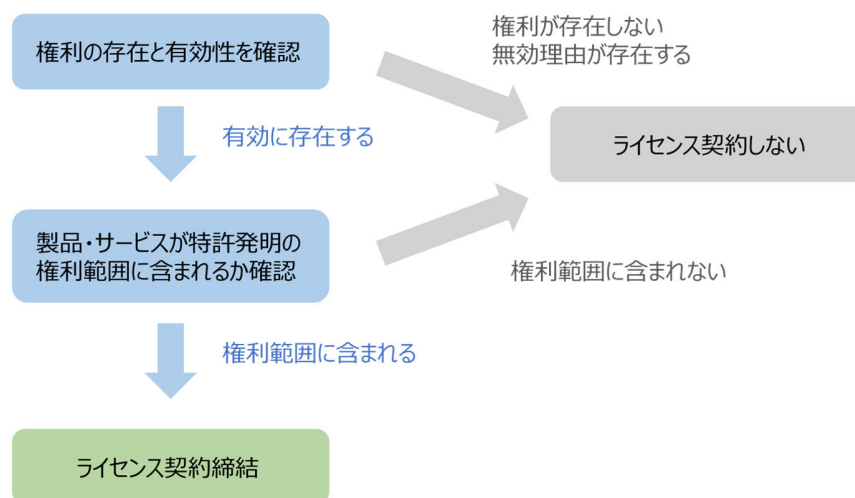
⁴ 特許発明の構成要件をすべて充足しない場合であっても、「間接侵害」や「均等侵害」が成立する可能性がある。特許発明の権利範囲に含まれるか否かの判断は高度な専門知識を必要とするため、専門家である弁理士等に相談することが好ましい。

Phase 2：導入する新技術に関するライセンス交渉の段階

——ファーストリテイリング社は、新型セルフレジについて、アスタリスク社からライセンス交渉のオファーを受けた。

製品・サービスが特許発明の権利範囲に含まれる場合、特許権者以外の第三者がライセンス（実施許諾）を受けることなく事業として特許発明を実施すると特許権の侵害となる。したがって、製品・サービスが特許発明の権利範囲に含まれると判断した場合には、ライセンス契約締結に向けて交渉を進める。製品・サービスが特許発明の権利範囲に含まれないと判断した場合には、ライセンス契約不要として返答する（図表3）。製品・サービスが特許発明の権利範囲に含まれると判断したが、ライセンス契約締結に消極的な場合には、特許権に無効理由がないか調査を始めることもある。無効理由とは、その名のとおり特許が無効となる理由であり、たとえば特許権に新規性⁵・進歩性⁶がないなどが理由となる。無効理由を有する特許権は「瑕疵ある権利」であり、無効審判等により消滅させられてしまう。

図表3 ライセンス検討フローチャート



出所：三井物産戦略研究所作成

ライセンス契約締結する場合

契約条項を定めるにあたり、ライセンシー（実施権者）が検討したい項目がいくつかある。1つは、「特許保証（特許権の有効性の保証）」の特約である。ライセンスにかかる特許権が無効となった場合、特許権は消滅するにもかかわらず、ライセンシーがライセンサーにすでに支払ったライセンス料の返還や未払いのライセンス料の支払い拒絶は認められないとする見解がある。特許権が有効に存在する限りにおいて支払い義務を負うことを明文化した特約の存在により、既払ライセンス料の返還や未払ライセンス料の支払い拒絶が認められる可能性があるため、ライセンシーとしてはこの特約を盛り込むよう努めたい。

⁵ 新しいものであること。出願前に文献やインターネットで公知になっていないことが求められる。

⁶ 容易に考え出すことができないこと。従来技術を少し改良しただけでは特許を受けることができない。

もう1つは、「非侵害保証（第三者の知的財産権を侵害しない保証）」の特約である。ライセンスの対象たる特許発明を実施した製品・サービスが、第三者の特許権を侵害していないことを保証するとともに、第三者から権利侵害に基づく請求を受けたときにその防御や損害の補償をする義務を定める。これらの保証条項が完全な保証を生むわけではないが、ライセンサー/ライセンシーの一方のみに有利な条項とならないよう落としどころを見つけることが肝要となる。

ライセンスの無償提供を強要するなど不公正な取引は、独占禁止法上の「優先的地位の濫用」につながるおそれがある。大企業とスタートアップとの取引・契約における不公正な取引方法は、公正取引委員会が調査を実施するなど問題視されており⁷、ライセンシーとして契約する場合には留意すべきである。

ライセンス契約しない場合

製品・サービスが特許発明の権利範囲に含まれないと判断した場合には、将来の訴訟に備えて専門的かつ客観的な見解である「抵触鑑定（権利範囲に含まれるか否かの鑑定）」の鑑定書等の証拠の準備しておくことが好ましい。弁理士など専門家による鑑定書は、裁判所の判断を拘束するものではないが、意見主張の根拠にはなり得る。特許に無効理由が見つかった場合には、無効審判等により特許の消滅を図ることもできる。

ファーストリテイリング社は、アスタリスク社のライセンス交渉に対し「ゼロ円ライセンス」の回答をしたようなので、おそらくアスタリスク社のセルフレジ特許（特許第6469758号等）について無効理由を発見していたのだと考えられる。無効理由のある特許権は、無効審判等により消滅のおそれがあるため有償でライセンス締結することにはリスクがある。このような場合に、無効審判は起こさないけれど、と無償ライセンスを提案することは珍しい話ではない。

Phase 3：特許権侵害訴訟が提起された段階

——ファーストリテイリング社は、新型セルフレジについて、アスタリスク社から特許権侵害行為差止仮処分命令を申立てられた。

特許権侵害訴訟とは、特許権者が侵害行為の停止（差止め）を求めるものである。一般的に、特許権侵害訴訟は提起してから侵害行為を停止させるまでに多くの場合時間がかかる。仮処分の申立てを行うと、侵害訴訟での結論が出るまでの間、仮の手続きとして侵害行為を停止させる仮処分命令が発令される。差止めの早期実現という点で仮処分は有効な手段であり実務上よく利用される。

特許権侵害訴訟を提起された被告の防御方法

被告の防御方法としては、「権利侵害の否認」、「無効の抗弁」等が挙げられる。

⁷「スタートアップの取引慣行に関する実態調査について(最終報告)」、2020年11月27日、公正取引委員会

権利侵害の否認では、被告の製品・サービスが特許発明の権利範囲に含まれないことを主張する。上述のとおり、特許発明を請求項において文言で表された構成要件に分説し、被告の製品・サービスが構成要件のいずれかを充足しないことを主張すればよい。

無効の抗弁は特許権侵害訴訟における抗弁であり、原告の特許権が無効とされるべき旨を主張する。多くの場合、特許に新規性・進歩性がないことが主張される。特許権侵害訴訟の約4分の3において無効の抗弁が主張されている⁸。実務上は、無効の抗弁の提出と無効審判請求が同時になされる場合が少なくない。権利侵害の否認も無効の抗弁もその成否は裁判所が判断し、認められれば原告の請求は棄却される。

ファーストリテイリング社も権利侵害の否認および無効の抗弁の両者を主張しているものと推測される。さらに、ファーストリテイリング社は、侵害訴訟提起前に無効審判を請求している。この無効審判によりセルフレジ特許（特許第6469758号）の4つある請求項のうち、請求項1、2および4が進歩性に係る無効理由により無効となったが、請求項3は無効とならなかった。無効審判後の権利範囲（請求項1+3、請求項3は請求項1を引用するため）は以下のとおりである。

特許第6469758号

【特許請求の範囲】

【請求項1】（訂正後）

物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置き式の読取装置であって、
前記RFタグと通信するための電波を放射するアンテナと、
上向きに開口した筐体内に設けられ、前記アンテナを収容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部と、
を備え、
前記筐体および前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取ることを特徴とする読取装置。

【請求項3】

前記シールド部は、
前記電波を吸収する電波吸収層と、
前記電波吸収層の外側に形成され、前記電波を反射させる電波反射層と、
を備えることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の読取装置。

出所：<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-093449/B5721E5515987C61D60FD86FB02C4BCC185EADC44FA18D85DE5A5E796F6DA4ED/10/ja>

⁸ 特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪地裁，平成26～令和元年）、知的財産高等裁判所

シールド部の構成まで限定されるようになった点で権利範囲は登録時より狭くなっている。しかし、ファーストリテイリング社はすべての請求項を無効にできると考えていたはずであるから、少し分が悪い。セルフレジのシールド部が上記請求項3の構成要件を充足していないか確認し、充足していると判断した場合には、和解やセルフレジの設計変更等を検討するのだろう。

2021年2月、アスタリスク社は係争中のセルフレジ特許（特許第6469758号等）を株式会社N I P（滋賀県守山市）に譲渡した。同社はニュースリリース⁹において、「当社として事業の継続や拡大が最優先事項と判断し譲渡することを決断いたしました」と述べている。

まとめ：特許権侵害訴訟とレピュテーションリスク

「セルフレジ訴訟」事例について、ファーストリテイリング社は知財を知っている者からするとありふれた、よくある対応をしていると推察される。SNS上でファーストリテイリング社に否定的な意見が目立つ背景には、日本の特許権侵害訴訟への不満も影響していると考えられる。

訴訟には金と労力がかかり、長期化するほど中小企業の体力を奪っていく。勝訴判決を得るまでの間に資金体力がなくなり、値切られた金額で和解することも少なくない。また、侵害が認められたとしても米国等と比較して日本では損害賠償額が低いという事実がある。すなわち、特許権侵害に係る紛争について、資本力のある大企業が有利な構造といえる。極端な例を言えば、特許に抵触していると知っていてもライセンス交渉には乗らず、訴訟で長期戦に持ち込み、結果としてより安い金額で解決することが可能となる。このような構造への不満が、ファーストリテイリング社への否定的な意見へ反映されてしまっている面もあるだろう。

現時点では、「セルフレジ訴訟」およびこれに関する否定的な意見がファーストリテイリング社の売り上げや株価に影響を及ぼしていることは確認できない。しかし、今回のような知財トラブルが頻発すれば、中小企業やスタートアップが技術提携することを避けるなどのレピュテーションリスクが顕在化するだろう。

オープンイノベーションが推進され社外から新たな技術やアイデアを取り入れることが増えてくると、特許関連のトラブルも増えてくることが想定される。大企業はNPE（特許不実施主体）¹⁰にも狙われやすいディープポケットであるため、常に知財リスクを考慮しながらビジネスを進めることがより重要となる。

⁹ [RFIDに関する特許（特許第6469758号等）の譲渡のご報告と、当社製品・サービスの継続提供のご案内](#)、2021年2月12日

¹⁰ Non-Practicing Entity. 自らは特許を実施せずに、さまざまな企業から買い取った特許を使って巨額の賠償金やライセンス料を得ようとする者を指す。パテントトロールとも呼ばれる。

当レポートに掲載されているあらゆる内容は無断転載・複製を禁じます。当レポートは信頼できるとされる情報ソースから入手した情報・データに基づき作成していますが、当社はその正確性、完全性、信頼性等を保証するものではありません。当レポートは執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び三井物産グループの統一した見解を示すものではありません。また、当レポートのご利用により、直接的あるいは間接的な不利益・損害が発生したとしても、当社及び三井物産グループは一切責任を負いません。レポートに掲載された内容は予告なしに変更することがあります。