

効率的で漏れのない特許調査（後編）

鈴木 利之*

抄録 前編では新規性調査を説明しましたが、後編では特許侵害予防調査を説明します。特許侵害予防調査は、効率よりも「漏れのない」が重視されますが、現実には、効率とのバランスをとることになります。特許侵害予防調査は、検索技術に加えて、「どのような権利範囲の特許出願を探したらよいか」を適切に定めることが大切です。

目次

1. 特許侵害予防調査とは何か
2. 新規性調査と侵害予防調査の比較
3. 納期とコストの確認
4. 権利範囲を想定するまでの手順
 4. 1 想定事例
 4. 2 核となる実施行為の特定
 4. 3 調査する技術分野の選定
 4. 4 詳しい実施行為の特定
 4. 5 権利範囲の想定
5. ヒット件数を少なくするための工夫
 5. 1 生きているものに限る
 5. 2 公開公報と登録公報の重複ヒットを避ける
 5. 3 競合会社に限定する
 5. 4 特許が成立しているものに限る
 5. 5 古い技術は調査を省略する
 5. 6 購入品の技術は調査を省略する
 5. 7 検証しにくい技術は調査を省略する
6. まとめ

1. 特許侵害予防調査とは何か

特許侵害予防調査（以下、単に「侵害予防調査」と呼びます。）は、自分の会社の「特定の実施行為」が権利侵害となりそうな特許出願（権利化されているものを含みます。）を探す調査です。特許侵害訴訟を考えてみますと、原告

（特許権者）が所有する特許権の「特許請求の範囲」と、被告の「実施行為」とを比較して、「実施行為」が「特許請求の範囲」を充足すれば、権利侵害となります。したがって、特許侵害予防調査は、自分の会社の「実施行為」が侵害しそうな「特許請求の範囲」を探すものであると言えます。ゆえに、調査担当者が第一に考えるべきことは、自分の会社の「実施行為」が何であるか、ということです（実施行為の特定）。第二に考えるべきことは、その「実施行為」が含まれてしまう「権利範囲」とはどういうものかを考えることです（権利範囲の想定）。「想定した権利範囲」を適切に定めることができ、初めて、検索式の検討という作業に入ることができます。

2. 新規性調査と侵害予防調査の比較

新規性調査と侵害予防調査は、ちょうど正反対と言ってもよいくらい、調査の性格が異なっています。両者のおおまかなイメージを図1に示します。

* 弁理士 Toshiyuki SUZUKI

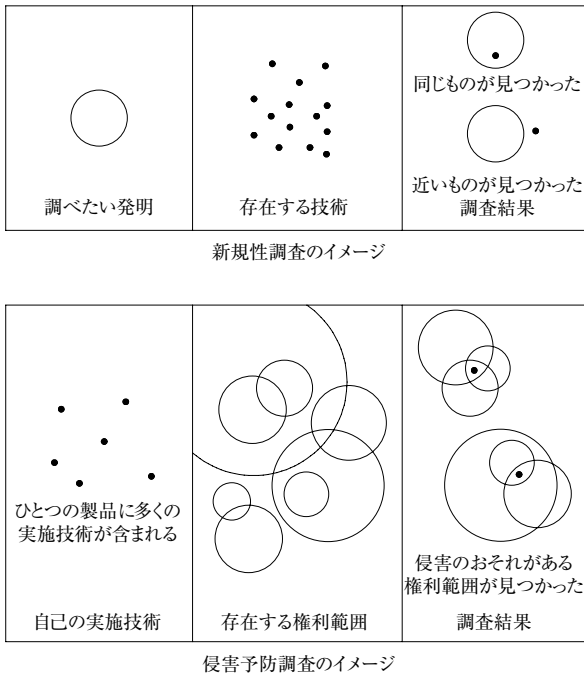


図1 新規性調査と侵害予防調査の比較

新規性調査のイメージでは、調べたい発明（白丸）に含まれる公知技術（小さい黒丸）が複数ある場合は、そのうちの「少なくともひとつ」を見つければ足ります。近いものを見つかる場合でも、「一番近いもの」を見つければ、それよりも遠いものは不要です。基本的に、見つけるべきものはひとつか数件です。また、見つけるべきものは明細書等に記載されている個々の技術であって、特許請求の範囲に何が記載されているかは問題にしません。

侵害予防調査のイメージを説明します。左側の「自己の実施技術」の黒丸は、自己の製品等に含まれる多くの具体的な実施技術です。中央の「存在する権利範囲」の白丸は、特許文献の特許請求の範囲に記載されているさまざまな権利範囲です。右側の「調査結果」において、自己の実施技術（黒丸）が含まれてしまうような権利範囲（白丸）が見つければ、「侵害のおそれがある権利範囲が見つかった」となります。同じ実施技術が、複数の異なる特許出願の権利

範囲に含まれることもありますが、その場合は、その「すべて」を見つける必要があります。侵害予防調査は権利範囲を問題にしますから、明細書の実施例等に何が記載されているかは基本的には問題にしません。侵害予防調査は、新規性調査と比較して、見るべきところ（特許請求の範囲）が違いますし、また、検討すべき特許文献の数も非常に多くなります。権利侵害のおそれのある特許出願を「ひとつも漏らしてはいけない」ので、大量のノイズを含んだ状態で特許文献を収集せざるを得ません。

3. 納期とコストの確認

侵害予防調査するにあたり、最初に把握すべきものは納期とコスト（データベースの使用料などの実費と、調査に関わる知財部員の稼働費等を含めたもの）です。どんな仕事にも納期とコストはあると思いますが、侵害予防調査は、そのつもりになれば際限なく時間とコストをかけることができますから、最低限必要なアウトプットをイメージした上で、納期とコストを把握しておくことが大切です。それによって調査の効率が左右されます。

4. 権利範囲を想定するまでの手順

侵害予防調査では、どのような権利範囲を探すのかを適切に定めることが大切になります。権利範囲を想定するまでの手順を、以下に、簡単な事例に基づいて説明します。

4.1 想定事例

接着剤の組成に関する技術を考えます。「成分 a を50質量%、成分 b を30質量%、成分 c（特殊な物質）を20質量%含む接着剤」（以下「新製品接着剤」と呼びます。）を製造販売する場合には、権利侵害のおそれのある特許出願を探すものと仮定します。自分の会社では、これまで、成分 a を50質量%、成分 b を50質量%含む

接着剤を製造販売していますが、今回、成分bの一部を特殊な物質cに置き換えて、これを売り出すものとします。

4. 2 核となる実施行為の特定

「核となる実施行為」というのは、上述の「成分aを50質量%、成分bを30質量%、成分c（特殊な物質）を20質量%含む接着剤」の製造販売です。侵害予防調査の依頼を受ける場合、普通は、この程度の内容は明らかになっているものですが、明らかになっていないときは、調査依頼者に質問をして明らかにする必要があります。もし明らかにできない場合は（例えば、新規技術分野への参入に際して、侵害予防調査と称して調査を依頼された場合）、侵害予防調査をスタートできません。それでも、何らかの調査結果を出すように求められたら、たぶん、「ある技術分野における特許出願のリスト」程度のもので作るようになるでしょう。その場合の報告書では、侵害予防調査ではない（侵害のおそれのある特許出願を探した調査ではない）ことを明らかにしておく必要があります。

4. 3 調査する技術分野の選定

「核となる実施行為」が決まれば、それに最も関連の深い技術分野を、少なくともひとつ決めることができます。この事例では「接着剤」の技術分野です。「調査する技術分野」をどうするか、という問題は、この場合、「接着剤」の技術分野の特許出願だけを調べれば大丈夫か、という問題です。現実には、新製品接着剤を製造販売することに付随して、いろいろな実施行為が生じます。例えば、「接着剤を製造する方法」や、「接着剤を用いて特定の部材を接着する方法」や、「成分cそのもの」を利用する行為や、「成分a + b + c からなる組成物」を利用する行為などです。それぞれの実施行為が権利侵害となる権利範囲は「接着剤の発明」

にとどまりません。いったい、どこまで調べたらよいのか（どこまで技術分野を広げたらよいのか）というのが、「調査する技術分野の選定」の問題です。どこまで広げるかは、調査担当者が自分で決めるわけにはいきません。依頼者との打ち合わせが必要です。この時点での調査担当者の役割は、上述のようないろいろな実施行為を導き出して、そのそれぞれについて、権利侵害のおそれのある権利範囲としてはこのようなものがあるが、それは調査すべきだろうか、と質問をすることです。このような作業をしないで接着剤の発明だけを調査すると、新製品接着剤を販売したあとに、例えば、「成分cそのもの」についての特許権者から侵害警告を受ける、というような事態が生じるかもしれません。

そして、どの技術分野を調査して、どの技術分野を調査しなかったのかを報告書に残しておくことが大切です。例えば、「組成に特徴のある接着剤」は調査したが、「接着剤を製造する方法」や「接着剤を用いて特定の部材を接着する方法」は調査をしていない、ということに記載します。

4. 4 詳しい実施行為の特定

調査する技術分野が決まったら、その技術分野に関連して、さらに詳しい実施行為を特定する必要があります。例えば、「接着剤」の発明を調べることにしたら、新製品接着剤について、さらに詳しい内容を技術者から聞き出します。ここでは、「接着剤」の発明を調べるものと仮定して話を進めます。

ところで、なぜ「成分aを50質量%、成分bを30質量%、成分cを20質量%含む接着剤」という情報だけでは不十分なのでしょうか。技術内容を言葉で表現すると、それは、現実の技術を特定の観点から見ただけのものになりますが、特許侵害訴訟で問題になるのは、被告が実

施する現実の技術そのものです。したがって、現実の技術を把握することは、侵害のおそれのある権利範囲を見つけるためには、きわめて重要です。例えば、新製品接着剤において、成分cが接着剤の中で特定の分散状態で存在していると仮定しますと、「任意のひとつの成分が特定の分散状態になっていることを特徴とする接着剤」のような特許発明があったとすれば、新製品接着剤はその特許発明の権利を侵害します。組成だけをターゲットにして侵害予防調査をすると、そのような危険な特許権を見逃すこととなります。現実の技術は無色透明ではありませんから、さまざまな特徴を包含しています。調査担当者は、そのことを聞き出す必要があります。新製品接着剤の詳しい情報を集めたあとで、どのような権利範囲を探すべきかがわかってきます。

4.5 権利範囲の想定

次に、特定した実施行為ごとに権利範囲を想定します。特定した実施行為のひとつが「成分aを50質量%、成分bを30質量%、成分cを20質量%含む接着剤」の製造販売であると仮定して、「権利範囲を想定する」ことが侵害予防調査に必要な理由を考えてみます。この実施行為が権利侵害となる権利範囲としては、例えば、次のようなものが考えられます（ほかにも多数考えられます）。

- 1) 成分aを40~60質量%、成分bを20~40質量%、成分cを10~30質量%を含み、3成分の合計が100質量%となる接着剤。
- 2) 成分bを20~40質量%、成分cを10~30質量%を含む接着剤。
- 3) 成分cを5質量%以上含む接着剤。
- 4) 成分aと成分bの合計が70質量%以上である接着剤。
- 5) 成分Bを20~40質量%、成分Cを10~30質量%を含む接着剤。（成分Bは成分bの上位

概念であり、実施例には成分Bの下位概念であるb1が記載されています。また、成分Cは成分cの上位概念であり、実施例には成分Cの下位概念であるc1が記載されています。明細書の実施例には成分b1とc1は記載されていますが、成分bとcは記載されていません。）

このような権利範囲のすべてを集めることを考えてみますと、「成分aとbとcをすべて含むような接着剤」を検索するだけでは不十分であることがすぐに分かります。例えば3)の権利範囲が記載されている特許出願は、成分aとbについては明細書に何も記載されていないかもしれませんが、5)のように上位概念で記載されている特許出願は、実施例中にa、b、cのどれも記載されていませんが、新製品接着剤はその発明の権利範囲に含まれてしまいます。

危険な権利範囲を想定してみないと、上述の1)~5)のような権利範囲のすべてを集める検索式は作れないと思います。

5. ヒット件数を少なくするための工夫

調査する技術分野を選定し、それぞれの技術分野について実施行為を特定し、さらに、それぞれの実施行為について権利範囲を想定できれば、侵害予防調査のヤマは越えたと思います。本稿のタイトルは「効率的で漏れのない」特許調査ですが、侵害予防調査では「漏れのない」が優先され、「効率」が犠牲になるのはやむを得ません。しかし、現実には、時間とコストを節約するための工夫が求められます。以下、ヒット件数を少なくするための工夫をいくつか説明します。

5.1 生きているものに限る

権利侵害の心配をするだけならば、生きている特許出願または特許権だけを集めれば足りません。したがって、特許出願または特許権の生死

を検索できる機能がデータベースに備わっているならば、その機能を使うことで、収集する特許文献数を大幅に減らすことができます。例えば、PATOLIS-IVという日本特許データベースシステムの特許ファイルでは、生死状態コードという検索タームを使って、生きている特許出願または特許権だけに絞ることができます。死んでいる特許出願には、審査請求がされずにみなし取り下げになったものや、拒絶査定が確定したものなどが含まれます。死んでいる特許権には、存続期間が満了したものや、年金未納により消滅したものなどが含まれます。なお、公知になってから20年以上（医薬などの権利存続期間の延長制度がある技術分野では25年以上。以下同様。）が経過した特許出願は、死んでいる特許出願または特許権に該当しますが、後述するように使い道がありますので、切り捨てなくてもよい場合は、入手するメリットもあります。

5. 2 公開公報と登録公報の重複ヒットを避ける

侵害予防調査では、多くの場合、大量（数千件の文献を入手することがあります。）の特許文献を取得しますので、同じ出願について公開公報と登録公報（特許掲載公報）が二重にヒットすることは、効率の点で避けなければなりません。データベースによっては、公開公報と登録公報が別ファイルになっていたり、同時に検索できても二重にヒットしたりするものがあります。同じ出願の公開公報のデータと登録公報のデータがひとつのデータにまとまっているデータベースや、重複除去機能のあるデータベースを使えば、公開公報と登録公報が二重にヒットするのを避けることができます。二重にヒットするようなデータベースでは、公開公報を検索するときに登録済みのものを除いて検索をするなどの工夫が求められます。

5. 3 競合会社に限定する

検討すべき特許出願の件数が多いときに、競合会社に限定することが考えられます。侵害警告をしてきそうな会社に限定する、というのは、現実的な対応だと思います。ただし、会社名による検索には漏れの危険性もありますので（社名変更の問題や、関連会社の出願であることや、中小企業の社長個人名の出願であることなど）、重要な回答集合は競合会社に限定せずに、重要度の低い回答集合については競合会社に限定してヒット件数を減らす、などのメリハリが求められます。

5. 4 特許が成立しているものに限定する

検討すべき特許出願の件数が多いときに、特許が成立しているものだけに限定する、ということが考えられます。この場合、審査中の出願で将来権利化されるかもしれない、というものは調査範囲から外れていますので、その点を報告書に明記しておくことが必要です。余裕ができたなら審査中の出願も調べることができるように、現在は検討はしなくても回答集合は残しておいた方がよいと思います。

5. 5 古い技術は調査を省略する

例えば、「成分 a と b を含む接着剤」について考えますと、そのような特許権がまだ生きているとすれば、新製品を製造・販売する行為は、その権利を侵害します。そこで、技術者の意見を聞いてみると、そのような技術は20年以上前から知られていたことが明らかになったとします。その場合は、その技術自体は自由実施技術であり、調査対象から外すことが考えられます。ただし、「成分 a と b を含む接着剤」の「改良技術」（さらに成分 c を添加するなど）については権利侵害の危険性がありますので、この点は検索時に留意する必要があります。そのため、

公報発行日を20年以上前に限定して、その点だけを調査することがあります。あるいは、出願日を20年以内に限定しないで特許出願を集めて、古い特許文献の中から自由実施技術を拾い出すことも行われます。その公報にそのことが記載されていれば、それは自由実施技術であるとの確認ができるからです。

5. 6 購入品の技術は調査を省略する

例えば、新たに添加する成分cは、自社で製造するものではなくて、他社から購入するものとします。成分cそのものが他人の特許権を侵害していれば、成分cを販売する会社だけではなくて、その成分cを添加した接着剤を販売する自分の会社も権利侵害になります。このような場合、理屈としては、成分cそのものについても侵害予防調査は必要なのですが、そのような調査は省略しやすいと言えます。その成分cを他社から購入する際に、特許侵害がないこと、および、もしその成分cゆえに特許侵害を問われたときは、成分cのメーカーが賠償責任を負うこと、などを約束すると思いますので、成分cについての特許保証を確認した上で、調査を省略することが考えられます。

5. 7 検証しにくい技術は調査を省略する

例えば、「接着剤の製造方法」は、新製品接

着剤を分析しただけではわからないとします。そのような製造方法は、カタログに記載したり積極的に宣伝したりしなければ、他社には簡単にはわからないものです。そのような技術は調査を省略しやすい、と言えます。時間やコストとの兼ね合いから、ヒット件数をなるべく減らしたい、という場合には、そのような技術は、調査対象から外す候補となりやすいと言えます。逆に言えば、外から見てわかる特徴や、分析すれば簡単にわかる特徴については、調査を省略するのは危険です。

6. まとめ

特許侵害予防調査のポイントは、「どのような権利範囲の特許出願を探したらよいのか」を適切に定めることにあり、そのためには、自分の会社の「実施工為」を詳しく知る必要があります。技術者への質問が欠かせません。侵害となりうる権利範囲にはさまざまなものが考えられますが、現実には、そのうちの一部だけを調べることになります。調査結果を誤解されないために、調査報告書には、調査結果と共に「何を調べなかったのか」（侵害のおそれはあるが、調査範囲から外したものを）を記載することをおすすめします。

(原稿受領日 2009年11月25日)