



特許調査のあれこれ



【知財情報戦略室】
弁理士 山口和弘

1 はじめに

この知財情報戦略室のコーナーでは、これまで法改正、出願、訴訟に関するトピックを中心に上げてきましたが、今回は少し趣を変えて、特許調査を取り上げます。

2 特許調査の種類

一口に特許調査と言っても、その目的だけでなく、進め方も多種多様です。特許調査と言われて真っ先に思い浮かぶものは、日本特許庁が発行する公開特許公報（以下、「公開公報」と言います）、特許公報（以下、「登録公報」と言います）等の特許公報類を対象資料とする調査です。このような特許調査で目的が類似しているものを一括りにすると、概ね次の4つに分類されます。

- ・ 出願前調査、審査請求前調査
 - ・ 無効資料調査、異議資料調査、情報提供資料調査
 - ・ 侵害防止調査（侵害予防調査、パテントクリアランス調査、FTO(Freedom To Operate)調査等とも呼ばれます）
 - ・ 技術動向調査：特定の技術分野やテーマに関連する特許出願の傾向分析など
- さらに、何らかの形で特許が関係する調査まで話を広げると、以下に例示するように、必ずしも特許公報類が対象資料ではない次のような特許調査も含まれることができます。
- ・ 模倣対策調査：展示会、市場等における侵害品流通の確認、侵害の有無を確認するための製品分析など
 - ・ ステータス調査：特許出願又は登録特許に関する審査経過、パテントファミリー、出願人／特許権者の確認など
 - ・ 特許制度に関する調査：法律、規則、判例、審査基準の確認、テーマによっては特許庁、裁判所における運用の確認など
 - ・ その他（特許価値評価、デューデイルリジェンス

(Due Diligence) など)

このように実に様々な特許調査がありますが、本稿では、特許公報類を主な対象資料とするものとして挙げた3つの分類である「出願前調査」、「無効資料調査」、「侵害防止調査」について、全般的な留意点とそれぞれの特徴を概観します。

3 特許調査における全般的な留意点

「出願前調査」、「無効資料調査」、「侵害防止調査」はいずれも、先行技術文献を探す特許調査であるという点では共通しています。また、「侵害防止調査」を除くと、調査対象資料は特許公報類に限られず、論文、雑誌、教科書、辞書のようないわゆる非特許文献を調査することが必要になる場合も珍しくありません。したがって、調査対象となりうる資料の総数は極めて膨大になるため、何らかの手法によって調査範囲を絞る必要があります。そのような手法としては、主に次のようなものがあります。

- ・ 調査対象国：日本のみ、米国のみ、日米欧中のみなど
- ・ 調査対象期間：データベースの収録範囲における過去10年分など
- ・ 調査対象資料の種類：特許公報類のみ、公開公報のみ、非特許文献のみなど
- ・ 検索式：特許分類（IPC、FI、Fターム、CPCなど）、キーワードなどの利用
- ・ ステータス：生死情報（出願係属中の公開公報のみ、権利存続中の登録公報のみ）の利用

しかしながら、図1に示されるとおり、特定の国において権利存続中の登録特許に限ったとしても、調査対象となる資料の量は依然として膨大です。そのため、調査の実施にあたっては複数の手法により絞り込みを行うことは必須ですが、調査範囲を絞る際には、次にあげるような点を理解しておくことが大切です。

①調査国の網羅性

例えば、日本のみを対象として調査する場合であっても、特許協力条約（PCT）に基づく出願及びその公報（国際公開パンフレット）を考慮する要否を検討する必要があります。同様に、ドイツのみを対象として調査する場合には、欧州特許条約（EPC）の考慮を検討する必要があります。といったように調査国に応じて広域特許に関する条約を考慮する必要があります。さらに、図2に示すように、将来的な市場の変化を考慮して調査国を検討・決定することも大切です。

②調査期間の限界

出願公開前（原則、出願日から1年6か月以内）の特許出願は調査対象にできないため、調査結果に影響を与えるような関連性の高い公開公報が調査完了後に発行される可能性があります。

③特許分類とキーワードの網羅性

特許分類には、最新の技術分野に十分対応できていない場合や、付与されている分類の信頼性が比較的低いと言われている技術分野があります。また、キーワードを用いる場合も、実際の公報で用いられている表現は必ずしも一通りではなく、例えば、形状に関する特徴をキーワードで漏れなく網羅することは容易ではありません。

④調査対象資料とすべき文献

出願前調査や無効資料調査では、実用新案や意匠の公報を調査対象資料に含めることが有効な場合があります。また、侵害防止調査においては、特許権だけでなく、実用新案権や意匠権を考慮することが重要な場合があります。しかしながら、特に中国の場合、2012年の1年だけでも実用新案は約74万件、意匠は約66万件が出願されているため、調査対象資料に含める場合には、必要なコストと時間にも考慮が必要です。

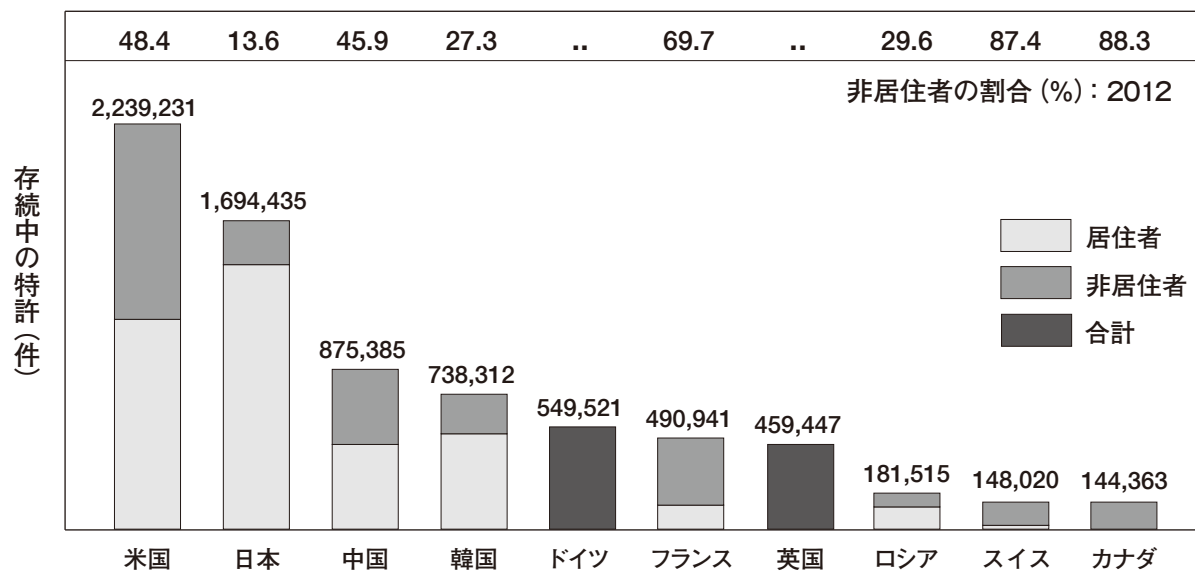
⑤実施済み調査の活用

最初から数百件、数千件の特許公報類をチェックするのではなく、効率よく必要な結果を得る工夫をすることも特許調査では重要です。例えば、関連する技術について以前に実施した出願前調査、技術収集調査の結果や、調査対象である登録公報の審査経過情報などを参照することで、あらためて調査が必要なポイントの特定が可能となる場合もあります。

4 特許調査の種類別概要

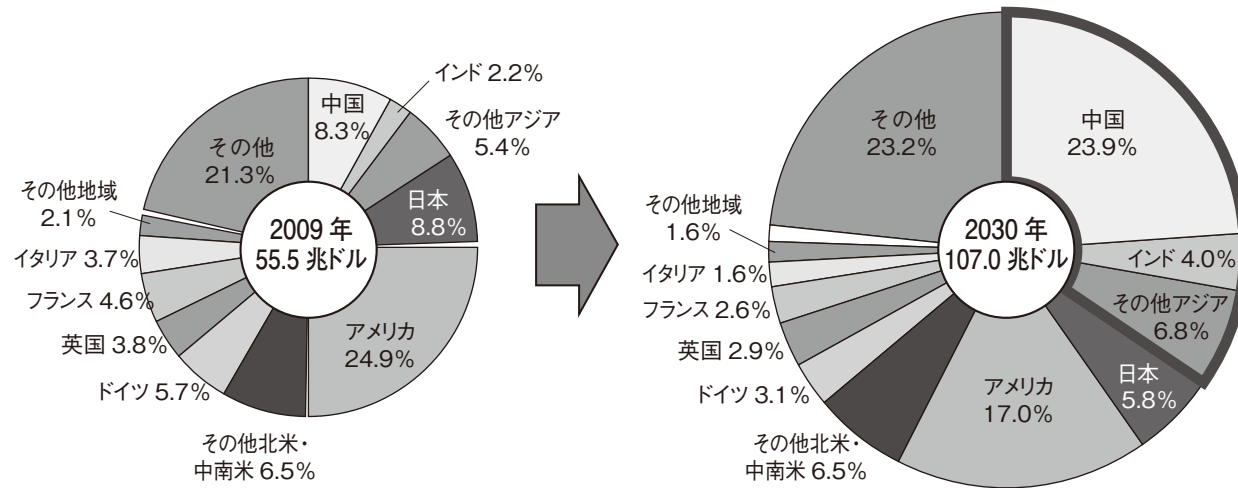
では、特許調査の種類によって、進め方や着眼点はどのように変化するのでしょうか。まず、調査の進め方については特許調査の種類に関係なく、おおよそ次の(A)～(D)のような流れになります。

《図1：権利存続中の登録特許件数トップ10》



(出典) World Intellectual Property Indicators - 2013 Edition

《図2：GDP(市場レートベース) シェアの変化》



(出典) 知的財産政策ビジョン2013年6月7日 [内閣・知的財産戦略本部]

(A) 予備調査

調査範囲等を確定するための簡易的な調査

(B) 検索式作成

適宜、複数の観点に基づいて作成

(C) 本調査

検索式を用いて抽出した文献の内容確認

(D) 調査結果のまとめ

報告書、対比表等の作成

その一方で、調査を進めていく際の着眼点については、調査の種類に応じて適宜変えていく必要があり、「出願前調査」、「無効資料調査」、「侵害防止調査」については、次のような点を挙げることができます。

① 出願前調査

- ・対象：自らの発明
- ・目的：権利化可否の確認、先行技術との相違点（新規性、進歩性）の確認
- ・実施時期：出願前（審査請求前調査ならば、審査請求前）
- ・抽出文献で着目すべき点：文献全体

② 無効資料調査

- ・対象：自らの実施に障害となる他人の登録特許（情報提供の場合は、通常は係属中の出願）
- ・目的：権利の無効化又は権利化阻止（国によって、無効理由・拒絶理由の違いや、新規性・進歩性に関する実務に違いがある点にも留意が必要）

- ・実施時期：権利化後又は出願係属中（情報提供、異議申立等の場合は、時期的制限等に関する各国制度の相違にも留意が必要）
- ・抽出文献で着目すべき点：文献全体

③ 侵害防止調査

- ・対象：実施予定の発明（ある試作品について調査を実施する場合には、調査対象とする「発明」の特定が極めて重要）
- ・目的：特許侵害の防止・予防（調査結果によっては、設計変更、事業計画の中止に繋がる場合あり）
- ・実施時期：発明の実施前
- ・抽出文献で着目すべき点：クレームされた発明（ただし、出願係属中である公開公報については、将来の補正や分割出願により、クレームに係る発明が変わる可能性を考慮する必要あり）

5 おわりに

特許調査は、自らの特許出願、権利行使といった知財戦略だけでなく、経営戦略全般に影響を与える可能性がある重要な知財活動です。ともすると、敬遠されがちな特許調査ですが、その時々目的に応じて実施することが、より充実した知財活動に繋がると言えるでしょう。

※この記事に関するお問い合わせ先：

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp