

第三者特許の無効資料調査の留意点

角 潤 由 英*

抄 録 第三者の特許を無効化するための無効資料調査では、何をどこまで探すのか、権利範囲と製品等の関係を理解した上で、解決すべき課題を意識した調査が大切です。本稿では、無効資料調査の目的、その流れについて説明をします。また、無効資料調査の実務において留意すべきポイントについて解説します。

目 次

1. はじめに
2. 無効資料調査の目的
3. 無効資料調査の流れ
4. 無効資料調査のポイント
5. おわりに

1. はじめに

近年、知財に対する意識の高まりから侵害予防調査を行うことが増えていることに伴って、懸案となる特許が見つかり、無効資料調査を行う機会が多くなっています¹⁾。また、ある日突然、特許権者から警告状が届いて、慌てて無効資料調査をしなければならないこともあるでしょう。無効資料調査に限らず、調査にはリソース（時間と費用）が掛かりますが、リソースは有限ですし、過ぎ去ってしまった時間を取り戻すことはできません。無効資料調査では、闇雲に資料を収集するのではなく、第三者の特許を無効化するために有効な資料を的確かつ効率的に見つける必要があります。

本稿では、無効資料調査の実務を行う際に留意すべき事項について解説します。

2. 無効資料調査の目的

無効資料調査は、成立した特許権を無効化するための資料や、特許出願に係る発明の特許性を否定するための資料を探す調査です。

無効資料調査が解決すべき課題は、他社の特許権や係属中の特許出願（以下、「特許」）が存在していることにより、自社の製品やサービス（以下、「製品等」）の障害となっている状況を解消することです。

つまり、第三者の特許に対する無効資料調査の目的は、自社の製品等の障害となり得る他社の特許の除去又は減縮となります。

3. 無効資料調査の流れ

図1に示すように、無効資料調査の大まかな流れは、発明の理解と現状の把握、経過情報の確認、目標の設定と戦略の策定、調査の実行となります。

以下、各ステップについて説明を行います。

(1) 発明の理解と現状の把握

まず、対象となる特許に係る発明を理解しま

* 弁理士・博士（理学） Yoshihide TSUNOBUCHI

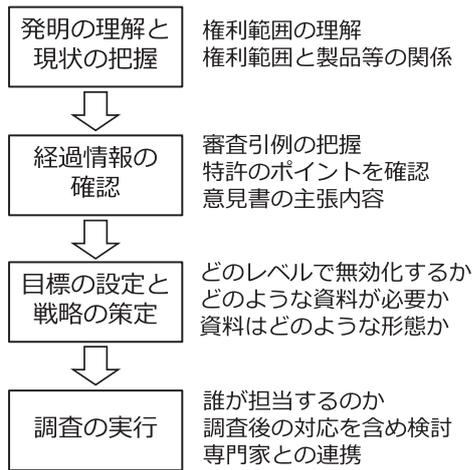


図1 無効資料調査の流れ

す。そして、対象となる特許が自社にとって、なぜ障害となり得るのかを検討します。

特許発明の技術的範囲(以下、「権利範囲」)は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められます(特許法第70条第1項)²⁾。また、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈するものとされています(特許法第70条第2項)。

つまり、特許請求の範囲及び明細書の内容に基づいて、対象特許の権利範囲に自社の製品等が含まれるのか否か、慎重に検討を行います。

図2に製品等と権利範囲の関係を示すように、①権利範囲に製品等が明らかに含まれる場合には、無効資料調査を行う必要性が高い状況であると言えます。②権利範囲に製品等が明らかに含まれない場合には、無効資料調査を行う必要性が低いかもしれません。しかし、特許権者は権利範囲を広く解釈して侵害を主張するように、③権利範囲の解釈は争いとなる事項ですので、注意が必要です。また、現時点では権利範囲に製品等が含まれない場合であっても、将来的に④設計変更で含まれる可能性がある場合には、無効資料調査を行う必要性があるでしょう。現時点で自社の製品等が権利範囲に含まれないとしても、設計変更などを考慮して、将来的に権利範囲に含まれる可能性があるか否かを

検討する必要があります。

権利範囲の解釈は文言解釈など法律的な知識が必要ですので、専門家である弁理士や弁護士の見解を得た上で、調査を行うことの可否を決めたり、何をどこまで探すのかアドバイスを受けたりすることが有効となります。

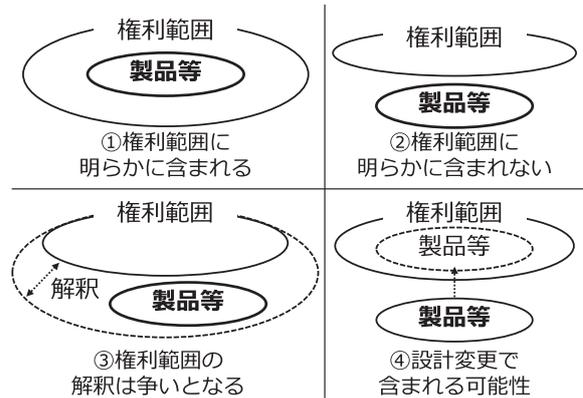


図2 製品等と権利範囲の関係

(2) 経過情報の確認

次に、審査経過を含む経過情報を確認します。

権利化後の特許であれば、出願当初の特許請求の範囲、検索報告書³⁾、拒絶理由通知書と引用文献、意見書と手続補正書を確認します。

権利化前の特許であれば、既に審査がされているか否か、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願であれば、国際調査報告(ISR)と国際調査見解書(ISA)の内容を確認します。

これらの書類は、J-PlatPatの①経過情報で確認することができ、②OPD(ワン・ポータル・ドシエ)照会から整ったレイアウトの書類をPDF形式でダウンロードすることができます(図3)。

J-PlatPatで閲覧できない書類(例えば、刊行物提出書、異議申立書、審判の書類、優先権の基礎出願の内容など)については、特許庁に閲覧請求(特許法第186条)を行うことで入手することができます。無効資料調査の場合、閲覧者が誰か特定されないように、一般財団法人日本特許情報機構(Japio)などの機関を介して閲覧



図3 J-PlatPatを用いた経過情報の確認

をすることで匿名性を担保することが大切です。

対応する海外の特許（パテントファミリー）があれば、その審査経過、引用文献を確認することも有効です⁴⁾。日本で特許になっていても、パテントファミリーで権利化できていない場合には、有効な文献が引用されて拒絶されている可能性がありますので、調査を行う前に確認しておくことが望ましいでしょう。

権利化までに行った、新規性や進歩性についての主張や補正は、審査の場面など出願経過において主張した内容と矛盾する主張を侵害訴訟においてすることは許されないという包袋禁反言の原則の点からも大切です⁵⁾。

図4に示すように、審査で行った補正を確認して、当該補正により権利範囲に含まれなくなった範囲がいかなるものか理解をすることが、権利範囲の解釈において重要となります。

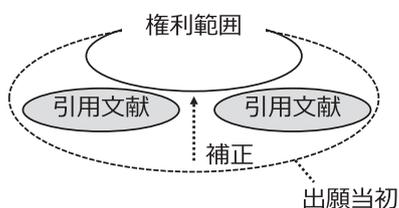


図4 審査における補正の確認

発明の内容と経過情報を確認した時点で、製品等が対象特許の権利範囲に含まれないことが

明らかな場合、無効資料調査を行わないという選択肢も十分にあり得るでしょう。無効資料調査を行わない場合には、非侵害である趣旨の鑑定書の作成や見解の取得を弁理士や弁護士に依頼することもあります。

(3) 目標の設定と戦略の策定

このようにして確認した状況を踏まえた上で、対象特許を無効化する必要性、重要性と緊急性に基づいて、どのレベルで無効化したいのか調査のレベル感を明確にします。

SDI調査（定期調査）で、将来的に障害になりそうな出願が見つかった場合であれば、取り敢えず拒絶理由が通知されるレベルの関連文献が見つければよいかもしれません。

侵害予防調査で、近い将来に販売予定の製品等が権利範囲に含まれ得る登録された特許権が見つかった場合であって、設計変更による回避も難しく、ビジネス的に重要な製品等である場合はどうでしょうか。この場合には、図5の①権利範囲に含まれる無効資料を見つけ、訂正によって請求項を減縮させるレベルが少なくとも求められるでしょう。このとき、後述するように、訂正によって、製品等が権利範囲に含まれなくなるような資料を探すことが大切です。

販売中の製品等が特許権を侵害しているとして競合他社から警告状が届いており、侵害訴訟の提起によって、販売等の差し止めや損害賠償の請求が想定される場合には、権利者に反論及び無効の主張をできるレベルの無効資料が必須

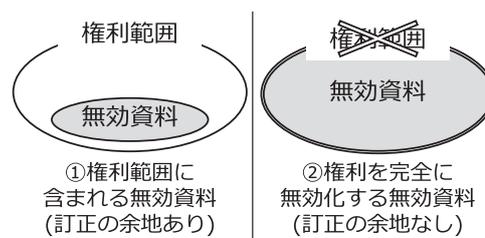


図5 無効資料調査のレベル感

であり、場合によっては、図5の②権利を完全に無効化する無効資料を探す必要があるでしょう。

(4) 調査の実行

無効資料調査に限らず、調査結果は調査担当者の能力に大きく依存します。調査のレベル感に応じて、ビジネスの観点からも検討をして、費用対効果を意識して調査の進め方を決める必要があります。

訴訟となった場合には、無効資料を訴訟が進行した段階で提出をしても、時機に後れた攻撃防御方法⁶⁾として却下（民事訴訟法第157条）される可能性が高いため、自社で調査を行いつつ、外部の調査会社等（場合によっては2社以上）に依頼を行って万全を期すことも大切です。過ぎ去ってしまった時間は、幾らお金を費やしても決して戻ってはきません。

調査の成功率を高める観点からは、調査の途中で中間報告をして、調査の進捗状況を随時確認し、クレームチャート⁷⁾を作成して、無効化に足りない事項が何であるのかを明確にするとういでしょう。

無効資料調査を行った結果に基づいて、情報提供のための刊行物提出書、異議申立書、無効審判の審判請求書、侵害訴訟における準備書面、鑑定書などを起案することになります。起案される書面のクオリティを高めるためにも、起案者である弁理士や弁護士との連携が重要となります。無効化の実務に長けた弁理士や弁護士と調査担当者が調査の設計段階から協働して調査を実施することが非常に有効です。

4. 無効資料調査のポイント

(1) 製品等に近い無効資料を探す

無効資料調査では、第三者の特許を無効化しますが、無効化の程度について、実際に権利行使を受ける場面、つまり侵害訴訟を想定することが必要です。侵害訴訟では、対象となる製品

等に近い無効資料を探すことがポイントとなります。

図6に示されるように、無効資料が見つかったとしても、訂正によって請求項を減縮することで無効理由が解消して権利が残った場合において、対象製品に近い無効資料が見つかっていれば、訂正によって非侵害となります（図6上図）が、対象製品から遠い無効資料しか見つからないと、訂正後も侵害となってしまいます（図6下図）。

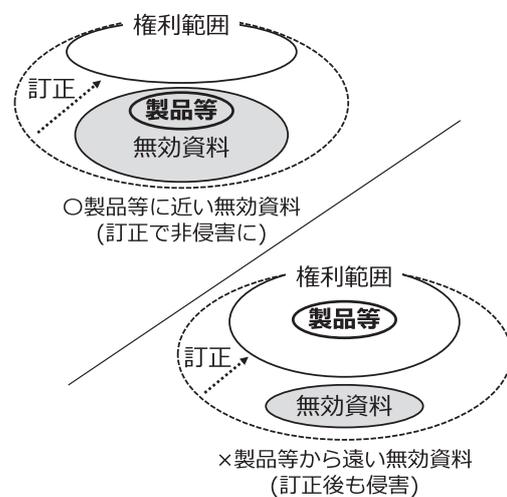


図6 製品等に近い無効資料を探す

(2) 属否論を考慮した無効資料を探す

侵害訴訟では、侵害の有無を判断する侵害論の場面において、属否論と無効論は表裏一体です。無効資料調査を行う被告の立場からすると、無効論において特許が無効であるとして無効の抗弁が認められるか、属否論において権利範囲に属しない（非侵害）と判断されることで、勝訴となります。つまり、無効論を単独で検討するのではなく、属否論と併せて検討することがポイントとなります⁸⁾。

図示すると、以下の図7に示すようになります。無効を主張する被告は、権利範囲を狭く解釈して製品等が非充足であることを主張しつつ、特許が無効資料①から進歩性がないと無効

を主張します(主張A)。また、特許権者である原告は、権利範囲を広く解釈して製品等が充足することを主張します(主張B)。これに対して、無効を主張する被告は、相手の主張Bに基づいて、仮に権利範囲が広く解釈されるのであれば、製品等と同一の無効資料②が存在しており、特許が無効であることを主張するとよいでしょう。

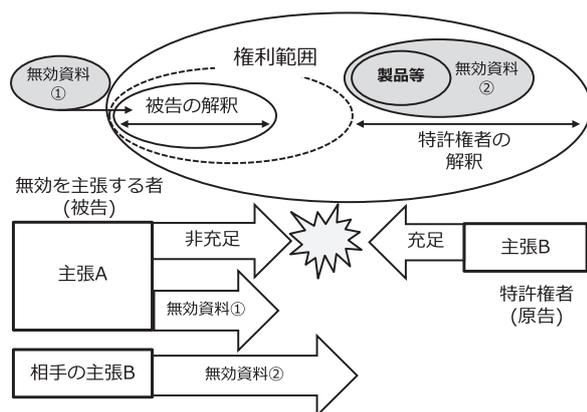


図7 属否論と無効論の両面から検討

以上のように、無効資料調査では、侵害訴訟を想定して、無効論だけではなく属否論も併せた両面から検討を行うことで、非充足及び／又は無効であるという判断を得ることを狙うとよいでしょう。調査の設計段階から弁理士や弁護士による法的な知見に基づく助言をもらうことが好ましいです。

(3) 使える資料を探す

無効資料調査では、使える資料を探します。基本となるのは、新規性や進歩性⁹⁾を否定し得る資料です。最も好ましいのは、特許発明と同一で新規性を否定可能な資料(X文献)であり、次に、特許発明と同一ではないが、一つで進歩性を否定可能な資料(実質的同一)、そして、特許発明の進歩性を否定できる複数資料の組み合わせ(Y文献)となります。

また、無効化に際しては、新規性や進歩性と併せて記載要件(サポート要件, 実施可能要件,

明確性要件)違反^{10)~12)}も検討しますが、「技術常識」を示す資料を探すことが有効となります(図8)¹³⁾。

出願時の技術常識を参酌すると、特許請求の範囲の記載及び/又は発明の詳細な説明の記載には、記載要件違反があることを主張することになります。

サポート要件(36条6項1号)

平成17年(行ケ)10042号(偏光フィルム事件)
特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か

実施可能要件(36条4項1号)

平成27年(行ケ)10249号(葉酸代謝拮抗薬事件)
本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するか否かは、当業者が、同記載及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる程度の記載があるか否かの問題である。

明確性要件(36条6項2号)

平成28年(行ケ)10236号(無洗米の製造装置事件)
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

図8 記載要件における技術常識

(4) 検索式作成のポイント

無効資料調査では、特許庁指定の登録調査機関によって、検索報告書が作成されて審査がされていた場合であっても、先入観を持つことなく、検索式を作成することがポイントとなります^{14), 15)}。

広く漏れがない網羅的であるように再現率を高くしつつ(投げ網で広くカバーしつつ)、所望の記載がある文献を狙って適切な情報のみを抽出するべく適合率も高くなるように(一本釣り)、複数の小集合を足し合わせるといった工夫が求められます。

小集合の作成においては、どのような観点を掛け合わせて何を探すものであるかを意識することが必要であり、図9に示すように、優先度

が高いものから順番に集合を作成するとよいでしょう。検索式を練る時間がないような場合には、図9に示す各小集合を包括する広い集合をカバーするような検索式を作成してスクリーニングするということが想定されるでしょう。

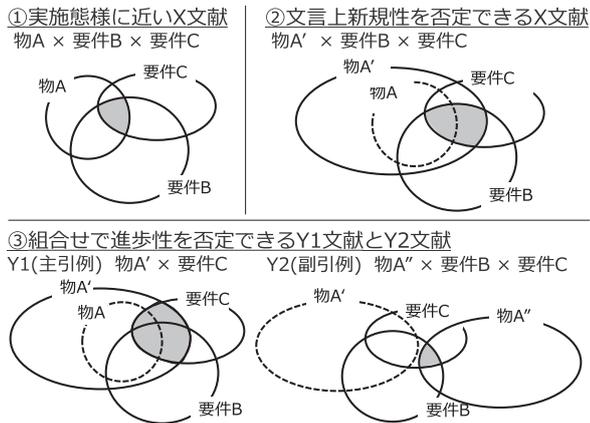


図9 小集合の作成例

また、審査段階においては、何らかの製品等を想定していないため、自社の製品等に近い文献が必ずしも抽出されているとは限らないことに留意してスクリーニングをすることが大切です。

5. おわりに

以上、本稿では、無効資料調査について、その目的、流れ、留意すべきポイントについて、対象となる特許の権利範囲と製品等の関係を踏まえて説明をしました。

なお、無効資料調査の具体的な進め方については、参考文献を参照して下さい。

無効資料調査では、特許発明と近い構成が開示された資料を漫然と収集するのではなく、課題を解決するために、何をどこまで探すべきであるのか、侵害訴訟を想定した上で調査を実行することが成功への近道となるでしょう。

注記

- 1) 森康晃, パテント, Vol.73, No.13 (別冊No.24),

- pp.21~34 (2020)
- 2) 潮見坂綜合法律事務所・桜坂法律事務所, 初心者のための特許クレームの解釈 (2020), 日本加除出版
- 3) 角淵由英, パテント, Vol.75, No.5, pp.3~15 (2022)
- 4) 特許第1委員会 第3小委員会, 知財管理, Vol.72, No.5, pp.589~600 (2022)
- 5) 前掲注2) 第5章 出願経過参酌, 包袋禁反言
- 6) 乾智彦, パテント, Vol.67, No.6, pp.16~26 (2014)
- 7) 梶田邦之, 知財管理, Vol.69, No.6, pp.849~854 (2019)
- 8) 前掲注2) 第9章 無効論との関係
- 9) 明石尚久, 知財管理, Vol.73, No.3, pp.387~392 (2023)
- 10) 特許第2委員会 第3小委員会, 知財管理, Vol.68, No.12, pp.1695~1705 (2018)
- 11) 浅見節子, 特許研究, No.68, pp.6~18 (2019)
- 12) 特許第1委員会 第3小委員会, 知財管理, Vol.73, No.3, pp.312~327 (2023)
- 13) 前掲注3) p.11
- 14) 特許第1委員会 第4小委員会, 知財管理, Vol.67, No.1, pp.40~50 (2017)
- 15) 尼崎浩史, パテント, Vol.67, No.1, pp.43~58 (2014)

参考文献

- ・野崎篤志, 特許情報調査と検索テクニック入門 改訂版 (2019), 一般社団法人 発明推進協会
- ・酒井美里, 特許調査入門 第三版, pp.274~289 (2020), 一般社団法人 発明推進協会
- ・角淵由英, 改訂版 侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ, pp.141~252 (2022), 一般財団法人 経済産業調査会
- ・東智朗, 尼崎浩史, できるサーチャーになるための特許調査の知識と活用ノウハウ (2015), オーム社
- ・成松大志, 知財管理, Vol.71, No.6, pp.859~865 (2021)
- ・角田朗, 知財管理, Vol.67, No.6, pp.821~829 (2017)
- ・特許第1委員会 第4小委員会, 知財管理, Vol.68, No.1, pp.31~41 (2018)
- ・角田朗, パテント, Vol.72, No.6, pp.44~51 (2019)
- ・特許第2委員会 第3小委員会, 知財管理, Vol.70, No.3, pp.313~324 (2020)
- ・角淵由英, 飛田保彦, 知財管理, Vol.72, No.9, pp.1033~1044 (2022)

(原稿受領日 2023年5月12日)