

侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ ～特許調査のセオリー～



秋山国際特許商標事務所
弁理士・博士（理学） 角 淵 由英¹

1. はじめに～調査と私

近年、技術が猛スピードで高度化・複雑化する中、特許を含む知財に関する調査の重要性・需要が一段と高くなっていることを実感しています。インターネットを通じて特許情報を誰でも容易に検索し入手できる時代、必要な情報を効率的かつ効果的に収集して活用することが重要なスキルとなっています。

出願権利化等の弁理士業務に加え、法的知見を活かして知財に関する調査も多く扱っている経験を踏まえ、本寄稿では、特許調査の基本となるセオリーを中心に述べたいと思います。最初に、自己紹介も兼ねて調査と私について簡単に振り返ってみます。

(1) 学生時代～知財との出会い

学生時代、東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻の橋本和仁教授²、東京大学大学院理学系研究科化学専攻の大越慎一教授にご指導を頂きました³。研究室では、研究者の在るべき姿として、研究の流れを調査し、自身の研究の位置付け・意義付けを明確にすることが重要であることを学びました。特に、研究テーマが従来の研究と比べて画期的なものであればあるほど、調査（リサーチ）を徹底的に行わなければ成功はないと教わりました。

学生の身分でありながら幸運にも、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のプロジェクト⁴に関与することになり、新奇な酸化チタンの創成に挑むことになりました。酸化チタンという歴史のある物質をベースとして新奇な物質を創成するに際し、研究の構想段階から従来技術について、論文と特許の徹底的な調査が求められました。私は、以前から論文の調査が大好きでしたが⁵、特許の調査は未経験でした。当時の特許電子図書館（IPDL）を利

-
- 1 特許検索競技大会2017 最優秀賞受賞。日本で唯一、特許調査の実務能力を評価する大会にて最優秀賞を授かったことで、一般財団法人 経済産業調査会主催の研修会の講師を御依頼頂くとともに、僭越ながら本寄稿を執筆しております。
 - 2 現在は、国立研究開発法人 物質・材料研究機構（NIMS） 理事長、国立大学法人東京大学 総長特別参与、内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 議員
 - 3 昨年、新春特別寄稿を御執筆された藤嶋昭先生の流れを汲む研究室の出身であるとともに、卒業論文発表会で藤嶋賞を授与された身として、今回の寄稿を非常に感慨深く感じています。
 - 4 循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト（プロジェクトリーダー：橋本和仁教授）

用して特許を調査したのが知財に触れた最初の経験となりました。

徹底的に論文や特許を調査し尽した上で研究を進めた結果、大越教授の卓越した洞察力と所裕子先生の実験テクニックにより、新奇な酸化チタンの創成に成功しました。この成果は、2010年にNature Chemistry誌に掲載され⁶、ニュース等で大きく取り上げられるとともに、特許権も取得しています⁷。特許出願を通じ、東京大学TLOの山本貴史社長、弁理士の吉田正義先生にお世話になったことで知財業務や弁理士という資格を知り、興味を持ったことで、知財の世界に足を踏み入れることにつながりました。

そして、紆余曲折あり、2011年に博士課程を単位取得退学後、アカデミックにおける研究者としての道を断ち、弁理士になることを決意して、知財分野に進路を決めました⁸。

(2) サーチャー時代～登録調査機関における調査業務

弁理士になる前に、大好きな調査を学びたいと考え、特許庁指定の登録調査機関⁹にて調査業務実施者（通称、「サーチャー」）として4年半勤務しました¹⁰。登録調査機関では、審査請求がなされた出願についての先行技術調査を行い、特許庁の審査官に自らの調査結果をフェイス・トゥ・フェイスの対話形式で報告をしました¹¹。

検索式の作成などの特許調査の基本は勿論、本願発明の理解（要旨認定）、従来技術や審査状況の把握（技術の流れを把握する）、抽出された資料に記載の発明の認定、対比（一致点相違点の認定）、進歩性の判断における論理付け、課題の重要性などの基礎的事項を、優秀な審査官の方からご指導頂いたことが、現在の業務に役立っています¹²。

様々なサーチャーと接し、多くの検索報告書を見ることで、優秀なサーチャーほど豊かな想定力を持ち、検索方針や基本的な考え方がしっかりとしていることに気がきました。

(3) 弁理士時代～調査について再考

サーチャーとして勤務していた2012年、弁理士試験に合格をしました。そして、2016年から秋山国際特許商標事務所にて弁理士として出願権利化、無効化、侵害予防調査を行うようになり、

5 その反面、とても不器用であり、実験は下手でした。

6 S. Ohkoshi, Y. Tsunobuchi, T. Matsuda, K. Hashimoto, A. Namai, F. Hakoe, H. Tokoro, Nature Chemistry, 2, 539 (2010).

7 筆者が発明者であるものとして、特許5398025、特許5419049、特許5521216、特許5549939、特許5700622、特許5733736、特許5736664。

8 大越慎一教授、勤務先のご理解・ご支援により、特許調査員として勤務をしながら2014年に無事に博士号（課程博士）を取得できました。

9 特許庁HP「登録調査機関について」、https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/toroku/tourouku_chousa.html

特許庁では、審査の際に必要な先行技術調査等の外注を拡充するため、平成16年通常国会で「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」を改正し、外注先の基準から公益法人要件を撤廃するなど、民間活力を活用するための環境整備を行いました。

10 9つある調査機関（2019年12月時点）の1つである株式会社技術トランスファーサービスに入社し、医薬、医療機器、アミューズメント等の分野を中心に担当しました。

11 2018年度は15.3万件が検索外注に出されています（特許行政年次報告書2019年版98頁、目黒大地著「検索外注事業の歴史」、特技懇、No.293、p.50-55）。

12 千本潤介著、伊藤健太郎監修、「これだけは知っておきたい 特許審査の実務」中央経済社（2019年3月）には、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）が行う調査業務実施者育成研修のエッセンス（法令、サーチの考え方・戦略、進歩性判断等）が凝縮されています。

弁理士として法的な観点を持って調査を行うことの重要性を再認識しました。

どんなに優秀な弁理士であっても、先行技術や技術常識を知ることなく、良い明細書は作成できませんし、広い権利の取得もできず、有効な特許戦略を構築することはできません¹³。また、適切な技術動向調査や侵害予防調査を行うことなく、有意義な研究開発や、安定して継続性のある事業活動を行うことはできないでしょう。知財分野は勿論、企業が事業活動を行う上で、調査は必要不可欠であることを実感しています。

現在では、自ら先行技術調査をして明細書を作成することは勿論、自ら行った無効資料調査に基づいて異議申立など無効理由を検討し、自ら侵害予防調査も行っています。サーチャー時代、最終的な判断者は、拒絶理由通知書を起案する特許庁の審査官でした。弁理士として最終的な判断（法的判断）を求められるようになった今では、法的判断を行うのに足りる証拠とは何か、何を調査で探すべきなのか、より一層深く考えるようになりました。また、法的な観点を持ち、争いとなるであろう論点を理解した上で調査を行うことが大切であると考えています。

以下、調査の必要性と調査の設計について説明をし、侵害予防調査と無効資料調査についてセオリーを述べたいと思います。

2. なぜ調査が必要か～全ては知ることから始まる

世界情勢は、経済活動の国際化や技術の高度化・複雑化に伴い、猛スピードかつダイナミックに変化しています。知財分野に限らず、精度の高い情報を的確かつ迅速に収集して理解することが、ビジネスを行う上で不可欠となります。事業の安定的な継続に必要な特許情報調査は、知る（公開情報である知財情報の収集）、攻める（武器としての知財情報の活用）、守る（知財リスクの把握）など、複数の側面を持っています。

また、近年、知財に対する意識が向上し、権利の取得だけではなく権利の「活用」が求められており、知財に関するリスクが顕在化しています。また、特許権侵害訴訟を提起されたことがニュースやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）などで大きく取り上げられ、炎上してしまう時代には、侵害予防調査を行い、特許に関するリスク把握することで、無効資料調査を行ってリスクを除去・低減するなど、早い段階から適切な対応を検討することが重要となっています。相手（プレーヤー）を知る、障害となる権利を知る、無効資料を探す、リーガルサーチを行い法令や判例を探す等、全ては調査を行って知ることから始まります。しかし、世の中に溢れる情報量は膨大であり、年々爆発的に増加をしています。特許調査に限らず、情報調査（リサーチ）では、多くの情報から必要な情報を適切かつ迅速に得るために、調査を適切に設計することが重要となります。

次に、情報調査の基本と調査設計について確認をします。

3. 情報調査の基本と調査設計～解決すべき課題と目的を明確にする

調査は万能ではなく、調査には限界があります。コスト（時間や費用）の制約がある以上、100%の調査は不可能であるためです。様々な制約の中で、侵害予防調査ではリスクを最小限にすることが求められ、無効資料調査では有用な証拠の提示が求められます。

13 森田裕著「バイオ医薬等の新しい医薬モダリティを保護するための実践的特許戦略の考察」、日本知財学会誌、Vol.16、No.1、p.31-40（2019年1月）。