

先行技術調査についての考察

——他社特許に対する先行技術調査の手掛かりとして——

特許第1委員会
第5小委員会*

抄 録 特許の実体的要件である新規性などの判断は、特許庁において調査された先行技術と比較して行われる。よって、先行技術調査が的確に行われていない場合には、当該調査によって発見された先行技術に基づいて実体的要件の判断が適切に行われたとしても、瑕疵ある特許が登録されうる。

特許第1委員会第5小委員会では、上記のような可能性に鑑み、先行技術調査に着目し、当協会会員企業を対象に意識調査を行うとともに、調査が的確に行われなかった可能性のある特許無効審判において無効となった事例を基に、特許無効審判請求時の先行技術調査について考察した。

目 次

1. はじめに
2. 特許庁の文献サーチに対する意識調査
3. 特許無効審判により無効となった事例
 - 3.1 無効事例における抽出データについて
 - 3.2 無効理由の証拠文献
4. おわりに

1. はじめに

新規性・進歩性などの実体的拒絶理由の判断は、①本願発明・引用発明の認定、②一致点・相違点の認定（同一性判断）、③相違点の検討（進歩性判断における論理づけ）、という思考プロセスのステップから構成される。この判断には、その準備段階である先行技術調査（以下、「サーチ」という）が適切になされているという前提条件が満たされる必要があることを忘れてはならない。すなわち、サーチの正確性は特許性の判断に大きな影響を与え得ると言える。

我々がサーチについて議論していくにあたり、適切な先行文献が看過されたと思われる他

社特許にしばしば遭遇することが話題となった。日々、大量の特許出願がされ、先行文献の量が増大していく現状を考えると、適切な先行文献を見つけ出すことは困難になっていくと思われる。これに対し、特許庁も、分類体系の整備・付与や一定の技術分野について専門データベースの構築や特許検索ガイドブックの発行など、様々な取組みによりサーチの質向上に対する取組みを行っている。

しかし、サーチにおいて、なぜ適切な先行文献が看過されたとの疑念をもってしまうのだろうか。単に先行文献が看過された事例もあるだろうが、他社特許を認めたくないという意識から心理的にそのような疑念をもつこともあるだろう。また、上記のような取組みがなされる以前に特許になったものについては、サーチの精度が現在よりも低かったために看過された事例もあろう。

実際に、適切な先行文献が看過された事例と

* 2007年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

して、例えば、無効審判において新規性などの実体的無効理由により無効審決となった事例が挙げられる。ただし、このような事例は、過去にサーチが行われ特許性があると審査官に判断されたものであるため、上記取組みも加味された現在のサーチについて議論できるものではない。

しかし、先行文献が看過された事例を解析することは、特許庁における過去のサーチの死角を明確化できる、言い換えれば、無効審判を請求する側からすれば、先行技術調査の目安が明らかになることにもつながると考えた。

本稿は、上述の疑念を確かめるべく、特許庁のサーチに関するユーザー意識を調査するとともに、無効審決となった事例から無効理由の根拠となる先行文献の傾向を解析することで、他社特許を無効化するための先行技術調査の手掛かりについてまとめたものである。

なお、本稿は、2007年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、山口健一（小委員長：大日本印刷）、石田真吾（小委員長補佐：富士重工業）、細谷憲孝（住友金属工業）、小川文男（三菱電機）、金平裕介（日本IBM）、小林圭一（カシオ計算機）、根岸裕一（NTT）、塙浩司（三菱重工業）、吉井亮（セイコーエプソン）、中谷将之（KIMOTO）、中村有希子・古田理（第一三共）および林力一（トヨタ自動車）の執筆によるものである。

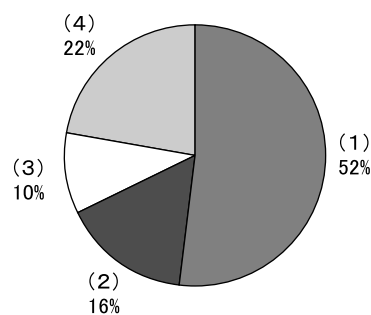
2. 特許庁の文献サーチに対する意識調査

サーチに関する検討を始めるに先立ち、各企業における特許実務者が特許庁のサーチに対し、どのような意識をもち実務を行っているのかを調査した。

以下に示すアンケート結果は、2007年度特許第1委員会の所属委員に対して行ったものであり、計52名から得た回答を集計したものである。なお、図1を除き、図中には合わせてアンケ-

ト内容も示した。

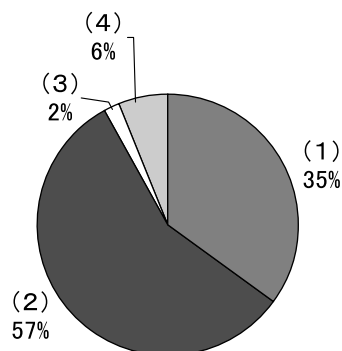
まず、図1に回答者の所属業種を示す。実際のアンケートでは、業種をより細分化して調査したが、サンプル数の問題から類似する業種をまとめることで4業種（電機（電気・電機・情報処理・通信）、機械（機械・精密・輸送機械）、医薬、化学（石油・化学・紙・繊維・鉄非鉄））とした。このように分類したのは、特許権の活用形態が類似していると考えられるからである。



- (1) 電機（電気・電機・情報処理・通信）
 - (2) 機械（機械・精密・輸送機械）
 - (3) 医薬
 - (4) 化学（石油・化学・紙・繊維・鉄非鉄）
- （注；52名中2名が未回答のため、図1は50名による結果）

図1 回答者の所属業種

図2は、自社特許出願の審査を通じて指摘さ



貴社において拒絶理由通知の対応の際、拒絶理由の証拠とされた引用文献を見た印象として、特許庁（特許庁が外注検索をする場合も含む）では、適正な先行文献サーチができています（IPCなどの選択が適正に行われている）と思いますか？

- (1) できている
- (2) 概ねできているが、たまにできていない場合がある
- (3) できていないことが多い
- (4) わからない

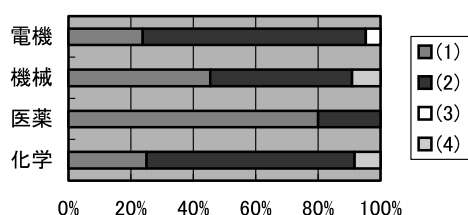
図2 自社特許における先行文献サーチ意識

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れた拒絶理由での引用文献を見た場合の特許庁のサーチに対する印象についての結果である。

図2を見る限り、(1)、(2)の回答が90%を超えていることから、概ね適正にサーチがされていると評価できるが、(3)の回答からわずかながら存在し、(2)の回答も多くあることから、サーチミスが存在している(多くの回答者が経験している)のも事実であろう。

図3は、図2の結果を業種別に分類したものである。



(注; 図1同様, 図3は50名による結果)

図3 自社特許における先行文献サーチ意識の業種別割合

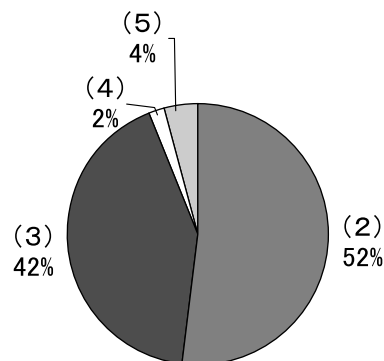
特に業種別に見ると、図3からわかるように業種によりばらつきが出た。医薬の場合、他の業種に比べ「(1)できている」の回答が高い。これは、特に化合物に関する出願では、クレームを構造式で表現するため、検索対象を特定しやすいためであると考えられる。

一方、他社特許を見た印象について同様のアンケートを行った。

図4は、他社特許を見た場合の特許庁での先行文献サーチの印象についての結果である。

図4では、半分近くの回答者がより厳密なサーチが必要であると回答しており、このことは注目に値する。

特に図には示さないが、各業種別には、「(3)よくある(より厳密なサーチが必要である)」と回答した割合は電機、機械、医薬、化学の順に38%、36%、40%、54%であり、唯一、化学業種からの回答が過半数を超えた。4業種のうち他社とのクロスライセンスを紛争解決手段と



他社特許のクレームを見た印象として、クレーム範囲が広く、無効理由の証拠文献となる先行文献のサーチ漏れがあるのではないかとと思うときはありますか？

- (1) ない
- (2) 概ねないが、たまにサーチ漏れがある場合がある
- (3) よくある(より厳密なサーチが必要である)
- (4) 他社特許を見ない
- (5) わからない

図4 他社特許における先行文献サーチ意識

して採用しにくい医薬業種、化学業種では、他社特許の成立に敏感にならざるを得ない。一部の化学業種では、特に医薬業種のように専用のデータベースが充実しているわけではないため、サーチ漏れが多いと感じている化学分野の回答者が多かったのではないかと推測される。

ここで、図2の結果と共に図4の結果を考える。図2の結果と図4の結果は自社特許か他社特許かの相違でしかないため、本来であれば同じような結果になるはずである。

しかしながら、このように乖離した結果となった点については、さまざまな考察が可能であろう。

例えば、自社特許に関してはその進歩性を肯定する立場で発明や公知技術に接しているため、進歩性を否定する引用文献がサーチによって見出されて権利化を断念せざるをえなくなった場合はもちろん、引用文献との差異がうまく認められて特許になった場合も、結果的に特許庁のサーチを活用して特許の瑕疵が治癒されたことになるので、サーチを肯定的に評価することに特に違和感を覚えないだろう。

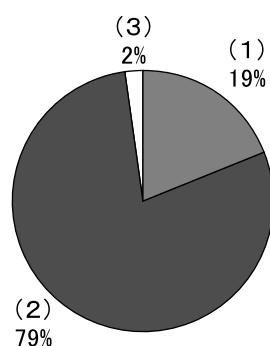
※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これに対して、他社特許に係る発明に関してはその進歩性を否定する立場で発明や公知技術に接することが多い。このような場合、進歩性を否定しうるサーチ結果が得られない限り、サーチを肯定的に評価する気にはなかなかないかもしれない。

以上、ここまでは、自社特許を見る立場および他社特許を見る立場から適切な先行文献サーチを考察してきた。しかし、その一方で、特許性は審査官の思考プロセスを通して最終的に判断される。そこで、実際の判断の前段階である審査官の理解への印象についてアンケートを行った。

図5は、審査官の先行文献に記載された技術の理解度についての結果である。

当然の結果ではあるが、図5によれば、回答者は、審査官が概ね技術を理解して審査を行っているという印象を受けていることがわかる。



審査官は先行技術の内容をきちんと理解して審査をしていると思いますか？

- (1) されている
- (2) 概ねされているが、たまに理解していないと思える場合がある (ある技術分野だけ不適切に理解されている)
- (3) あまりされていない
- (4) されていない

図5 審査官の理解度

3. 特許無効審判により無効となった事例

新規性などの実体的無効理由により無効となった事例は、無効理由の証拠文献が審査で参考

にされていない場合を除くと、先行文献が看過された事例であると言える。このような事例において、証拠文献に関する一定の傾向が見られれば、サーチにおける死角が見えると共に、無効審判を請求する際の先行技術調査の目安になると考えられる。

そこで、特許無効審判において無効となった事例（以下、無効事例という）を抽出した。より具体的には、特許電子図書館（IPDL）の審判検索の当事者系無効審判サイト¹⁾から、審判種別：無効審判，四法：特許を指定して検索を行い，検索ヒットした事例について審決の内容をテキストとしてダウンロードして調査に付した。検索日は2007年12月16日である。なお，同サイトでは，審決決定の送達後1週間前後経過したものから審決公報発行前までの審決を検索できる。

3. 1 無効事例における抽出データについて

同サイトの検索では、262件が検索されたが、このうち、無効とならなかった事例（79件）、審決却下事例（8件）、無効事例（一部の請求項について無効となった事例を含む、以下同じ）でも記載不備による事例（11件）、共同出願違反の事例（3件）、併合処理された事例（1件）を除外し、160件について調査を行った。

表1に、無効事例の無効理由とその件数について示す。この結果は、独立クレーム（主として請求項1）に対する結果であり、従属クレームについては考慮していない。なお、複数の無効理由があるとされた事例も存在するため、件数の合計は調査数の160件と一致しない。また、

表1 無効事例の無効理由とその件数

無効理由	件数
新規性 (29条1項)	10件
拡大先願 (29条の2)	11件
進歩性 (29条2項)	144件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本検討では審決取消訴訟後の結論までは考慮していない。

3. 2 無効理由の証拠文献

表2に、無効事例における証拠文献の主となる先行文献（以下、第1文献という）の種類とその数を示す。なお、表2中の国内特許文献については、特に実用新案公報と特許公報に分けると共に、電子化以前と電子化後の公報に分けた。

表2より、第1文献の多くが国内特許文献であり、特許文献以外を第1文献とする無効事例は意外にも少ない。この結果より、国内特許文献はなによりも最も有力な証拠文献といえるだろう。

表2をより詳細に検討するために、以下の2点から、サーチの死角を浮き彫りにすることを試みた。すなわち、

① 進歩性の判断では、通常複数の先行文献が用いられ、第1文献と従となる文献（以下、第2文献という）の組合せの動機づけを行うという思考プロセスを経るため、無効審決の妥当性は審判官の思考要素が大きい。しかし、新規性、拡大先願の判断では、第1文献のみで判断され、かつ客観的な判断が容易であることから、審判官の思考要素は小さい。裏を返せば、思考の前段階である第1文献の発見がその判断に直結する。よって、新規性・拡大先願を無効理由

とする無効事例について、第1文献と審査において参照された参考文献・サーチ範囲の相関関係を検討する。

② 前述したアンケート結果に示したように、先行文献サーチ意識は業種（技術分野）によりかなりのばらつきがあった。このことから、技術分野によりサーチが的確に行われない可能性がある。よって、技術分野と証拠文献の関係を検討する。

以下では、以上の2点について、各項に分けて詳細に述べる。

(1) 新規性、拡大先願を無効理由とする無効事例の証拠文献

表3に、表2から抽出した新規性、拡大先願を理由に無効審決とされた無効事例についての第1文献の種類とその数を改めて示す。

表3 新規性、拡大先願の事例の第1文献

無効理由	国内特許文献			英語特許文献	国際公開公報	その他
	電子化以前		電子化後			
	実案公報	特許公報	特許公報			
新規性	1	5	2	1	3	2
拡大先願		1	12		2	

表2 無効事例における証拠文献の第1文献

無効理由	国内特許文献				外国特許文献		国際公開公報	外国学会誌		業界誌 学会誌 企業技報	教科書類 ・ 辞典	その他
	電子化以前		電子化後		英語	英語以外		英語	英語以外			
	実案公報	特許公報	実案公報	特許公報								
新規性	1	5		2	1		3					2
拡大先願		1		12			2					
進歩性	16	29		44	14	5	2	6		8	2	14

注) 数値は第1文献の数。第1文献が複数あるものは複数カウントした。

電子化後の実用新案公報の数がゼロなのは、そもそも発行数が極めて少ないためと推測される。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表3記載，“その他”は発見が極めて困難であるパンフレットや公然実施物であり，これらの事例は不可避的に特許が成立した事例と言ってもよいと思われる。しかし，少なくとも国内特許公報は審査において考慮すべきであった先行文献であると言える。特に，拡大先願の第1文献が計15件あることは注目に値する。1事例で複数の第1文献がある事例もあるため，計15件の第1文献は事例数にして12件にあたる。この件数は今回の検討事例のうちの7.5%（12件/160件）にあたり，拡大先願の証拠文献は，一定期間（原則1年6ヶ月間）に出願したものに限られることを考えると，意外と多いようにも思える。

そこで，これらの第1文献が審査において看過された理由を解析すべく，各事例における第1文献と審査において参照された先行文献（特許公報に記載の参考文献；以下，参考文献という）を俯瞰した。

表4に，新規性，拡大先願の無効事例における第1文献と参考文献を示す（ただし，無効理由が“英語特許文献”および“その他”の計3事例は除外した）。なお，参考文献については数で表記し，表4中には，通知された拒絶理由についても合わせて示した。

まず，表4の解析を行うに当たり気づいたことは，第1文献と参考文献が一致するものが意外にも多かったことである。表4中，第1文献と参考文献が一致するものについては，証拠文献の列中に※印を付した。※印を付した無効事例は4事例（No.11, 12, 15, 19）あり，いずれも拡大先願を無効理由として無効となった事例である。特にこのうちの1事例（No.15）については，審査で拡大先願の拒絶理由があるとして一時判断されたにもかかわらず特許となり，審判で無効となった事例である。これらの4事例をそれぞれ見ると以下ようになる。

No.11（審判請求後の訂正なし）：先願発明と

の相違点は1つ。相違点は実施例を見る限り記載されていないが，先願クレームの記載からすると実施例の具体的な構成に限定されない発明をも含有するものであり，先願発明の従来技術として記載された公開公報の記載を参酌すれば，その相違点は先願明細書に記載された事項から自明な事項として把握できる周知の技術であると，判断。

No.12（同訂正あり）：相違点は3つ（相違点（A），（B），（C）：相違点（C）が訂正により付加された構成要件）。相違点（A），（B）は設計上の微差，相違点（C）は実質的な構成の差異なし，と判断。

No.15（同訂正あり）：相違点は3つ（相違点1，2，3：相違点2，3が訂正により付加された構成要件）。相違点1は周知技術を単に付加したもの，相違点2は従来技術に加え設計上の当業者が適宜決定する程度の事項，相違点3は周知技術を単に付加・置換したものと判断。

No.19（同訂正あり）：相違点の明確な記載はなし。ただし，1の構成要件（訂正前からあったもの）については，実質的に記載されている，と判断。

拡大先願の場合，証拠文献に記載された発明は，審査基準上，明細書等に記載されている事項だけでなく，“記載されているに等しい事項”まで含む概念である。ここで，“記載されているに等しい事項”は，記載されている事項から出願時における技術常識（周知技術・慣用技術，経験則から明らかな事項）を参酌することにより導き出せるものをいう²⁾。

上記4事例ではいずれも訂正前の構成要件についての“記載されているに等しい事項”を含む議論がされている。このことから，“記載されているに等しい事項”の認定は客観性に欠けその認定にぶれが生じやすいといえる。新規性を判断するにあたっては，“記載されているに等しい事項”についての認定に誤りがあった

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表4 新規性、拡大先願の無効事例における第1文献

No.	審判番号	分類	名称	無効理由	無効理由となった証拠文献 (第1文献)	拒絶理由通知書で通知された拒絶理由 (番号は拒絶理由通知の回数を示す。)	備考
				新規性 拡大先願			
1	2004-080040	A43B	ヒーリング装置とヒーリング方法	○	登録実用新案第6417号明細書	①29条柱書, 新規性, 進歩性, 記載不備 ②新規性, 進歩性	
2	2006-080042	A63F	スロットマシン	○	特開昭63-49183号公報	①記載不備	
3	2005-080144	B41J	インクジェット記録装置用インクタンク	○	特開平5-229133号公報 (原出願の公開公報)	拒絶理由通知なし	分割不適切事例
4	2007-800085	G01C	地図表示装置	○	特開昭61-290475号公報	①補正違反 ②新規性, 進歩性	
5	2006-080040	G02B	近赤外線吸収フィルター	○	国際公開第99/60430号パンフレット	①29条柱書, 新規性, 進歩性, 記載不備 ②29条柱書, 新規性, 進歩性, 記載不備	
6	2006-080263	G03G	熱定着用シリコンゴムロール	○	特開平11-60955号公報	①新規性, 進歩性	
7	2005-080174	G11C	半導体記憶装置	○	特開平2-192092号公報 特開昭60-130000号公報	①拡大先願, その他 ②記載不備	2つの証拠文献 いずれでも新規性なし
8	2006-080195	C08J	立体物製造方法及びレーザー焼結物品	○	国際公開第94/12340号パンフレット	①記載不備, 単一性 ②記載不備	
9	2006-080216	B29C	チューブの成形体	○	特開平3-247609号公報 (新規性) 国際公開第97/07147号パンフレット (拡大先願)	拒絶理由通知なし	
10	2005-080340	H01M	水素吸蔵合金, 水素吸蔵合金の製造方法およびアルカリ二次電池	○	国際公開第97/03213号パンフレット (新規性) 特開平11-323469号公報 (拡大先願)	①記載不備	
11	2006-080200	A01B	整畦堤	○	※特開平9-327205号公報	①その他	
12	2004-035154	A01K	中通し釣竿の製造方法	○	※特開平8-51894号公報	①その他	
13	2006-080259	A45D	シートタイプ化粧品及びその製造方法	○	特開2003-637号公報	①新規性, 進歩性	
14	2006-080229	A61H	手揉機能付治療機	○	特開2003-260099号公報	①その他	
15	2005-080126	A63F	スロットマシン	○	※特開平6-238035号公報	①拡大先願, その他	
16	2006-080111	B23C	荒切削用総形フライス	○	特開平11-267916号公報	①新規性, 進歩性	
17	2005-080316	C08L	カレンダーリング用ポリエステル樹脂組成物	○	国際公開第99/40154号パンフレット 特開平11-343353号公報 特開2000-136294号公報 特開2000-186191号公報	①29条柱書, 新規性, 進歩性, 記載不備	4つの証拠文献 いずれでも拡大先願
18	2005-080295	E03C	水用配管敷設方法及び水用可搬形配管ユニット	○	特開平5-172287号公報	①新規性, 進歩性 ②新規性, 進歩性	
19	2006-080234	G06F	着脱式デバイス	○	※特開平2003-178017号公報	①29条柱書, 新規性, 進歩性, 記載不備	
20	2005-080186	G11C	半導体記憶装置	○	特開平2-27591号公報	①新規性, 進歩性	

としても進歩性なしで拒絶処理も可能であるが、拡大先願を判断するにあたっては、その認定如何により、特許査定・拒絶査定が決定される。この点、拡大先願はサーチ上の死角とはいえないが、思考プロセス上の死角になりえるといえよう。すなわち、拡大先願については、先行文献がすでに参考文献として審査で参照されたとしても、無効審判では証拠文献として再検討することが特許を無効化する上で参考に値することになる。

以上の4事例および分割が問題となった1事例 (No.3) の計5事例については、サーチの問

題というよりもサーチ後の思考プロセスに問題があった事例と言える。

一方、表4中上記5事例を除いた15事例については、サーチに問題があったのではないかという疑問が残る。第1文献が意外なところから出てきた場合まで、サーチに問題があったとするのは酷であろう。例えばNo.1の事例では、第1文献はIPDLに登録されておらず、特許制度ができた直後の明細書であり、サーチに問題があったと単純に判断はできないであろう。

そこで、第1文献が意外性のある文献であるか否かを客観的に判断するため、言い換えれば、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第1文献とサーチ範囲の技術分野の遠近を判断するため、上記15事例について、第1文献の国際特許分類（以下IPC）と無効となった特許の特許公報に記載された“調査した分野”のIPC範囲を対比した。なお、特許庁では主としてファイルインデックス（以下FI）をサーチキーとしてサーチを行っており、審査におけるサーチ範囲と“調査した分野”は必ずしも同一ではない。このため、本対比の結果はやや粗い検討になることを予めご了承ください。

対比の結果、15事例中4事例（No.1, 2, 18, 20）については、“調査した分野”が記載されていないという理由により対比できなかったが、残り11事例のうち、9事例は“調査した分野”のIPC範囲内のもの、残り2事例（No.13, 16）が同IPC範囲外のものであった。

特にIPC範囲外の2事例について、第1文献のIPCと“調査した分野”のIPC範囲とを対比したものを表5に示す。このうち、事例No.13に関しては、美理容品（A45D）か医療品（A61F, A61K）の選択に誤りがあったため、IPC範囲外になったものと考えられる。一方、事例No.16に関しては、ともに同じフライス（B23C 5/00）に関するものでも形状が円形形（5/08）か柄付形（5/10）かだけの違いである。

表5 第1文献と“調査した分野”のIPCの比較

No.	“調査した分野”	第1文献のIPC
13	A45D 34/04	A61F 13/00 355
	B65B 25/14	A61K 7/00
		A61K 9/70 401
16	B23C 5/08	B23C 5/10

11事例中9事例が“調査した分野”のIPC範囲内のものであること、範囲外の2事例についても比較的隣接した技術の第1文献で無効となったものであることからすると、意外な技術分野から先行文献が見つかるということは少な

く、審査におけるサーチが行われた範囲を再度入念に調査することが新たな証拠文献を見つける上で近道となりえると言えるだろう。

(2) 技術分野別の無効事例の証拠文献

技術分野別の無効事例の証拠文献については、進歩性を無効理由とする無効事例も含め、前述の160件についてIPCのセクションごとにまとめ、検討した。

表6～12に各技術分野において無効審決となった事例の先行文献について調査したものを示す。なお、Dセクション（繊維；紙）については事例が1しかなかったため、表には示していない。

表6～12では、横軸が証拠文献として使用された第1文献の種類を、縦軸が第2文献の種類を表す。ここで、表中の太枠部分の数値は、無効事例で用いられた第1文献の数を示し、表下方には“進歩性なし”の無効事例についての第2文献を示した。なお、第2文献が複数あるものについては、第2文献がX個ある場合、第2文献を1/Xずつに重み付け（例えば、第2文献が2つの場合、0.5ずつに重み付け）し、数値を記入した。

セクションによっては件数が少ないものもあり、正当に評価できないもの（D, E, Fセクション）もあるが、各表を対比すると特徴のある結果が得られた。

Aセクション（生活必需品）、Bセクション（処理操作；運輸）については、第2文献まで含めても国内特許文献で無効になる事例が多い。また、他セクションに比べても、とりわけAセクションは電子化以前の国内特許公報が多く、実用新案公報を証拠文献として無効になった無効事例も多数存在する。セクションAは生活必需品に関するものであり、小発明が多いのもこのような結果となった一因と思われる。よって、このような分野では、年代の古い国内特

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表6 Aセクション(生活必需品)の第1文献(主文献)と第2文献(従文献)の関係

第2文献	第1文献	国内特許文献			外国特許文献		国際公開 公報	外国学会誌 英語	業界誌 学会誌 企業技報	教科書類 辞典	その他
		電子化以前		電子化後	英語	英語以外					
		実案公報	特許公報	特許公報							
新規性 準公知 進歩性		1	1								
				5							
		9	10	12	3				2		4:公然実施物、特許異議申立書、マニュアル 2:公然実施物 1:特許異議申立書
国内特許文献	なし			1.00							
	非電子化 実用新案 公報	5.10	0.75	0.33	0.50						
	電子化 特許公報 実用新案 公報	1.00	5.50	2.33	1.50				0.67		
	電子化 特許公報	2.70	0.58	8.00	0.50				0.33		
外国特許文献	英語	0.20	0.25								
	英語以外										
学会誌	国際公開公報										
	英語										
	英語以外										
	業界誌 学会誌								1		
	教科書類 辞典		0.33								
	その他	0.33:技術資料 0.75:雑誌	0.33:雑誌								マニュアル ×1:マニュアル

表7 Bセクション(処理操作;運輸)の第1文献(主文献)と第2文献(従文献)の関係

第2文献	第1文献	国内特許文献			外国特許文献		国際公開 公報	外国学会誌 英語	業界誌 学会誌 企業技報	教科書類 辞典	その他	
		電子化以前		電子化後	英語	英語以外						
		実案公報	特許公報	特許公報								
新規性 準公知 進歩性			1	1								
				1			1					
		3	6	10	2	2(独語)	1				2:雑誌、技術資料	
国内特許文献	なし	この3件とも1985年発行公開技報										1:雑誌
	非電子化 実用新案 公報	2.50	0.75	1.00		0.25						
	電子化 特許公報 実用新案 公報	0.50	1.40	3.00	0.33	0.25	0.4					技術資料× 0.66:(非電子化特許公報)
	電子化 特許公報		3.85	4.00	1.33	1.25	0.6					技術資料× 0.33:(電子化特許公報)
外国特許文献	英語			1.00	0.33							
	英語以外					0.25					第2文献は独語	
	国際公開公報											
学会誌	英語											
	英語以外											
	業界誌 学会誌											
	教科書類 辞典											
	その他											

許文献がサーチの死角となっており、特許無効化のためには、より過去に遡った注意深い先行文献調査が必要であろう。

Cセクション(化学;冶金)については、第

1文献が国内特許文献であるものも一定数あるものの、第1文献が国内特許文献以外であるものの割合が高い(18事例中12事例)。また、特に国内特許文献以外の証拠文献が第2文献とし

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表8 Cセクション(化学;冶金)の第1文献(主文献)と第2文献(従文献)の関係

第2文献	第1文献	国内特許文献			外国特許文献		国際公開 公報	外国学会誌 英語	業界誌 学会誌 企業技報	教科書類 辞典	その他
		電子化以前		電子化後	英語	英語以外					
		実案公報	特許公報	特許公報							
	新規性				1		1				1:公然実施品
	進公知						1				←1事例に対し4文献のいずれでも無効
	進歩性		2	3	2	1		3	1		2:研究報告書
	なし										
国内特許文献	非電子化 実用新案 公報										
	電子化 特許公報			1.00		0.25			1.00		
	電子化 実用新案 公報										
	電子化 特許公報			2.00							
外国特許文献	英語		0.50		0.50	0.25			0.83		
	英語以外					0.50			0.50(独語)		
	国際公開公報										
学会誌	英語				0.25				1.00		
	英語以外 業界誌 学会誌				0.75						
	教科書類 辞典		0.50						0.66		
	その他		0.25:カタログ 0.75:技術資料		0.5:物質 登録DB						研究報告書×0.33:(教科書類・辞典) 研究報告書×0.33:(教科書類・辞典) 研究報告書×0.66:(技術資料) 研究報告書×0.66:(技術資料)

第2文献は2つ
ともに独語

第2文献は3つ
中国語(?)

表9 Eセクション(固定構造物)の第1文献(主文献)と第2文献(従文献)の関係

第2文献	第1文献	国内特許文献			外国特許文献		国際公開 公報	外国学会誌 英語	業界誌 学会誌 企業技報	教科書類 辞典	その他
		電子化以前		電子化後	英語	英語以外					
		実案公報	特許公報	特許公報							
	新規性										
	進公知				1						
	進歩性	2	1	5		1(独語)					3:技術審査報告書、本件明細書
	なし										1:技術審査報告書
国内特許文献	非電子化 実用新案 公報	2.00		1.00		0.2					
	電子化 特許公報	1.00		1.50		0.2					
	電子化 実用新案 公報										
	電子化 特許公報		0.50	0.50		0.60					
外国特許文献	英語										
	英語以外										
	国際公開公報										
学会誌	英語										
	英語以外 業界誌 学会誌			1.00							本件明細書の従来技術×0.33:(業界紙) 本件明細書の従来技術×0.33:(業界紙)
	教科書類 辞典										
	その他		0.5:一般雑誌	1:仕様書							本件明細書の従来技術×0.66:(カタログ) 本件明細書の従来技術×0.66:(カタログ)

て使用され無効となった無効事例が多い。よって、この分野では、国内特許文献に固執せず、それ以外の証拠文献発見に活路を求められることができると思われる。

Gセクション(物理学)については、国内特許文献が第1文献となっている事例が多い一方、業界誌などが第1文献となっている事例が5事例と、他のセクションに比べて多く見られ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表10 Fセクション（機械工学；照明；加熱；武器；爆破）
の第1文献（主文献）と第2文献（従文献）の関係

第2文献	第1文献	国内特許文献			外国特許文献		国際公開 公報	外国学会誌 英語	業界誌 学会誌 企業技報	教科書類 辞典	その他
		電子化以前		電子化後	英語	英語以外					
		実案公報	特許公報	特許公報							
	新規性										
	準公知										
	進歩性		1	2	2			1		2	1:技術報告書
	なし										
国内特許文献	非電子化 実用新案 公報			0.25							技術報告書× 0.5:(非電子化実用新案公報)
	特許公報 実用新案 公報		0.75		2.00			0.33			
	特許公報			1.00				0.33			技術報告書× 2 0.5:(電子化特許公報)
外国特許文献	英語							0.33			
	英語以外										
	国際公開公報										
学会誌	英語										
	英語以外										
	業界誌 学会誌										
	教科書類 辞典		0.25	0.75							
	その他										

表11 Gセクション（物理学）の第1文献（主文献）と第2文献（従文献）の関係

第2文献	第1文献	国内特許文献			外国特許文献		国際公開 公報	外国学会誌 英語	業界誌 学会誌 企業技報	教科書類 辞典	その他
		電子化以前		電子化後	英語	英語以外					
		実案公報	特許公報	特許公報							
	新規性			3	1			1			1:パンフレット
	準公知			1	1						
	進歩性	1	2	4	4	4	1	1	5		2:雑誌、意匠公報
	なし							1:英語(?)			
国内特許文献	非電子化 実用新案 公報	1.00									
	特許公報 実用新案 公報		2.00	0.50	3.75		0.38		2.75		
	特許公報			2.50			0.38				雑誌×1:(電子化特許公報) 意匠公報×1:(電子化特許公報)
外国特許文献	英語								0.33		
	英語以外						0.13				
	国際公開公報										
学会誌	英語								0.33		
	英語以外										
	業界誌 学会誌								1.25		
	教科書類 辞典				0.25				0.33		
	その他			1:雑誌							

た。特に特徴的な5事例について解析すると、5事例中4事例がシステムや制御に係る発明、すなわちソフトウェア関連発明であった。ソフトウェア分野あるいはIT分野では、技術進歩

のスピードが早く、またインターネット上で情報の交換・共有化が盛んに行われており、業界誌などでの公表も多いという業界事情があるのではないかと推測できる。このような業界事情も証

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表12 Hセクション（電気）の第1文献（主文献）と第2文献（従文献）の関係

第2文献	第1文献	国内特許文献			外国特許文献		国際公開 公報	外国学会誌 英語	業界誌 学会誌 企業技報	教科書類 辞典	その他
		電子化以前		電子化後	英語	英語以外					
		実案公報	特許公報	特許公報							
	新規性						1				
	進公知			1							
	進歩性	1	6	8	1	1		1			
	なし										
国内特許文献	非電子化 実用新案 公報										
	電子化 特許公報		6.00	1.75	0.40						
	電子化 実用新案 公報										
外国特許文献	特許公報			4.25							
	英語			0.50							
	英語以外					1.00					
	国際公開公報	1.00		0.50							
学会誌	英語							1.00			
	英語以外										
	業界誌 学会誌			1.00							
	教科書類 辞典									0.60	
	その他										

第1文献・第2文献ともに独語

拠文献を見つける手掛かりになると思われる。

Hセクション（電気）については、一部の例外はあるが、国内特許文献が第1文献、第2文献となっているものが主であった。この傾向は、A、Bセクションとも類似している。この分野では、国内特許文献を中心に無効化証拠文献を探すことがよいと思われる。

4. おわりに

日々の拒絶理由通知に対する実務において、我々は、サーチの的確性には何ら疑問をもたず、審査官の判断プロセスにばかり注目し中間処理を行っている。しかし、判断プロセスの前提条件であるサーチの的確性が欠如している場合には、瑕疵ある特許が成立しうる。

従前は、特許庁におけるサーチを補助し瑕疵ある特許の存続を是正する手段として特許異議申立もあったが、現在はその手段が特許無効審判のみである。特許無効審判の請求に一定のハードルがあることを鑑みれば、従前より瑕疵ある特許が多数存続するようになったと考えられ

る。その点では、サーチの的確性はますます重要になると思われる。一方で、特許ユーザーの我々としても付与前情報提供などを通してサーチへの協力を怠ってはならないだろう。

我々はそのサーチの的確性に対する疑問から本検討を開始した。そして、的確性を欠いたサーチの蓋然性の高い無効事例に着目して、先行技術調査について考察を行った。これらの無効事例については、過去に先行技術のサーチがされたものがほとんどであり、現在のサーチの的確性に関連するものではないが、サーチの死角を明確化することに役立つと考えられる。

本検討は、粗い検討しかできなかったところもあるが、他社特許に対する先行技術調査の手掛かりとなれば幸いである。

注 記

- 1) <http://www.lipdlinpit.go.jp/shinketsu/JJ1P010.cgi?login&1224547181>
- 2) 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第3章

(原稿受領日 2008年9月17日)