

知財部員のための侵害予防調査

——検索着手前に考慮すべき点と検索式作成のテクニック——

酒 井 美 里*

抄 録 侵害予防調査は、調査の知識・スキルのみならず、事業展開上の知財リスクを洗い出し、重み付けの判断をした上で検索式を作成することが求められます。本稿では、侵害予防調査の着手前に考慮すべき点と、調査着手後の検索作業、公報査読作業のポイント、注意点を中心に概説します。

目 次

1. はじめに
2. 侵害予防調査のための背景的知識
 2. 1 侵害判断の基本
 2. 2 特許調査の上で注意すべき点
3. 検索着手の前に考慮すべき点
 3. 1 調査範囲の適正な広さ
 3. 2 調査対象を多面的・段階的に捉える
 3. 3 調査範囲の重み付け
4. 検索式作成のテクニック
 4. 1 侵害予防調査の基本的事項と使用するデータベース
 4. 2 キーワードか、特許分類か
 4. 3 キーワード検索のポイント
 4. 4 特許分類検索のポイント
 4. 5 FI記号とFターム
 4. 6 完成した検索条件のイメージ
 4. 7 公報査読の段階で注意すべき点
5. おわりに

1. はじめに

侵害予防調査とは、製品・サービス（以降、製品とする）が他社の特許権、あるいは公開された（今後登録の可能性のある）特許に抵触するものでないかを確認するための調査です。他には「実施前調査」、「FTO（Freedom To Operate）」、「パテントクリアランス」等と呼

ばれる場合もあります。

「クリアランス」という単語には「周囲をきれいに片付ける、邪魔者を排除する」という意味があり、航空分野でも進路上の安全確認ができ、飛行許可を出すことを「クリアランスを出す」と言うそうです。パテントクリアランスも同様で、製品実施前に周辺特許の有無を確認し、安全確認ができた上で製品を販売する、といった意味合いになります。

本稿前半では侵害予防調査のための背景となる知識を概説し、本稿後半で検索式作成のテクニックを説明します。

2. 侵害予防調査のための背景的知識

2. 1 侵害判断の基本

製品が他社特許権を侵害するか否かは、次のように判断されます。

- ①特許請求の範囲の記載をばらばらに分解し、構成要素に分ける。
- ②その構成要素を全て満たす製品は、特許権侵害と判断する。

この判断方法は、すべての要素を満たすか／

* スマートワークス株式会社 代表取締役
Misato SAKAI

否かで判断するため「オールエレメントルール」と呼ばれ、侵害判断の基本となります。

2. 2 特許調査の上で注意すべき点

実際に警告を受けた事例、または特許権侵害訴訟の被告となった事例では、オールエレメントルールに照らした判断であっても、捉え方によって侵害とも非侵害とも言える（グレーゾーン）の状況になることは珍しくありません。この場合、当事者間の交渉を通じて、侵害／非侵害が定まるケースが多いです。

従って、データベース検索や資料抽出の際には「これなら大丈夫だろう（＝自社に有利）」と考えるのではなく、あえて自社に不利な見方で考える事が大切です。

また、特許請求の範囲では「上位概念的な記載」が使われます。例えば調理用の包丁は「包丁」と記載した公報もありますが、同義語の「ナイフ」や上位概念の「調理用刃物」、単に「刃物」等と記載される可能性もあります（図1）。

検索キーワードの設定では同義語・類義語に留意しましょう。資料抽出の際には「包丁」と書いていないから関係なしといった判断をせず、言葉の広さを意識して査読を行きましょう。

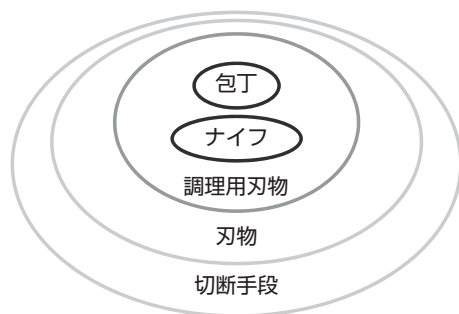


図1 調理用の「包丁」と上位概念

3. 検索着手の前に考慮すべき点

侵害予防調査後の安全性を考えると、調査範囲は一般的に広がっていく傾向にあります。

しかし、過度に広い調査範囲は査読者の集中

力の低下と抽出すべき資料の見逃しを誘発します。これでは「クリアランス（周辺の安全確認）」ができたとは言えません。

一方、狭すぎる調査範囲や自社に有利な判断で非侵害と決めてしまう態度も「クリアランス」が達成できるとは言えないでしょう。調査範囲は、狭すぎず、広すぎず、対象製品の周辺特許の確認ができる程度の適度な広さが理想と考えられます。

3. 1 調査範囲の適正な広さ

適度な広さの「件数」を知りたい方も多いと思いますが、残念ながら一概に「何件程度」と言えるものではありません。調査範囲の広さは、侵害リスクに比例するように設計するのが現実的と考えられ、以下に述べるような各要素の組合せに左右されます。先に挙げた例が「ハイリスク」／後に挙げた例が「ローリスク」となり、組合せで侵害リスクの大きさが浮かび上がります。各要素について状況把握のために、事業部門へのヒアリングも推奨されます。

◆調査範囲の広さを決める要素の例◆

- ・市場への新規参入／従来製品のリニューアル
- ・多数の企業が参入する激戦区／少数の企業による寡占市場
- ・過去の警告、（噂レベルも含めて）業界内での訴訟、紛争の情報等がある場合／ない場合
- ・通年販売、大量販売を予定している場合／期間限定販売を予定している場合
- ・不特定多数の一般消費者向けの製品や基本的に企業向けの製品の場合／消費者の目に触れにくい製品の場合
- ・該当製品について特許調査をしたことがない場合／ある場合

3. 2 調査対象を多面的・段階的に捉える

侵害予防調査の調査範囲の検討にあたっては、自社製品を含むクレームが存在する範囲を多面的・段階的にとらえることが大切です。

多面的とは自社製品を違った切り口で捉えることです。例えば「キノコ類の菌糸を利用した健康食品」の販売を検討している際、自社では「健康食品」のカテゴリーと捉えていたとします。しかし、現存する特許権の中には「農業生産（キノコ類）」や「微生物」の切り口で記載されたものもあると考えて、調査範囲を検討します。

段階的とは、下位概念／上位概念の考慮です。前出の図1では、包丁と刃物、切断手段の関係を例示しました。このように「包丁・ナイフに限定した調査で良いか」、「切断機能のある刃物について広く調査するべきか」を検討します。

3. 3 調査範囲の重み付け

前項で調査範囲を多面的・段階的に捉えた結果、検討範囲が過度に広がる場合も見受けられます。「クリアランス（周辺的安全確認）」を達成するためには狭すぎず、広すぎず、製品の状況に応じて、適度な調査範囲を設定することが大切です。

調査範囲の重み付けのヒントは「公報ではなく、製品や出願人を場合分けで想像する」ことです。自社製品を販売した際、①差止め請求をされる可能性がある企業（出願人）と製品群、②ライセンス契約を求められる可能性がある企業、③部品・材料の購入先・その競合、④その他、といった具合に細分化すると重点を置くべき範囲を選びやすくなります。

4. 検索式作成のテクニック

前項で述べた「調査範囲の適正な広さ」、「調査対象を多面的・段階的に捉える」、「調査範囲

の重み付け」により、およその調査方針が決まります。方針決定後はデータベースを利用し、実際に検索作業を行います。

4. 1 侵害予防調査の基本的事項と使用するデータベース

侵害予防調査の調査対象は、「権利期間内の公報のみが対象」、「生死情報があれば、権利生存中の出願のみが対象」となります。また、複数の条件（特許分類・キーワード・企業名等）を組合せた検索をするケースが多いものです。

このため、集合間演算（複数の検索条件を組合せる式）機能と生死情報検索機能を併せ持った商用データベースを利用するとより効率的な調査が実施できます。

4. 2 キーワードか、特許分類か

侵害予防調査の目的は、「クリアランス（周辺的安全確認）」達成ですから、検索条件も「偏らないこと」が大切です。キーワードだけ、特許分類だけに偏ることがないように、バランスよく組合せて検索するようにします。

実際の公報でも次のような例が考えられます。

(1) そのものずばりの特許分類は付与されていないものの、それに近い特許分類が付与された公報

→ 広めの特許分類×キーワード等の方法で拾うと良いです。

(2) 意外な特許分類が付与されているが、請求項の文言上ではまさに該当する公報

→ キーワードで拾うようにします。

(3) 特殊な用語・表現が使われているが、よく読むと該当公報

→ (2) とは逆でキーワードでは拾いにくいので特許分類で拾うようにします。

4. 3 キーワード検索のポイント

2. 2で示した通り、特許明細書中に記載され

た用語には、多くの「上位概念／下位概念」、「同義語・類義語」、「異表記」が含まれます。より侵害予防調査の効果を上げるには、「実際の特許で使用されている表現」を把握すると良いでしょう。わからない場合は、そのものずばりの特許分類で検索した結果の本文からキーワードを抜き出す作業を行います。

4. 4 特許分類検索のポイント

日本の特許情報においては、現在3種類の特許分類が使用されています。

- (1) FI記号
- (2) IPC（国際特許分類）
- (3) Fターム

侵害予防調査の場合、最初に(1) FI記号の選択をお勧めします。最大の理由としては、分類付与対象が発明主題（≒特許請求の範囲）であって、上位概念や異表記等をさほど意識せずとも特許請求の範囲の内容に沿った検索ができることが挙げられます。

次に(2) IPC（国際特許分類）を選択します。日本特許の場合はFI記号とIPCが連動して付与されますので、FI記号による検索でカバーされる公報が多いです。但し「国内移行前の日本語国際公開公報」を検索対象に含めたい場合は、IPCを使った検索式を加えておくとう良いでしょう。（国際公開＝日本の公報ではないので、発行時はFI記号が付与されません。）

最後に(3) Fタームについてです。Fタームは元来、日本特許庁内の審査官分類ですが、侵害予防調査においてはFタームとFI記号との関係に着目して漏れ防止に利用できます。

FI記号とFタームについては、次の項目で詳述します。

4. 5 FI記号とFターム

日本独自の特許分類であるFI記号とFタームは相互に関連性を持った特許分類です。前述し

たとおり、Fタームは先行例調査に適した審査官分類ですが、FI記号との関連性に着目して侵害予防調査における「漏れ防止」に利用することができます。

FI記号とFタームのテーマコードには必ず対応関係があります。FI記号の「パン焼きがま」とFタームテーマ「ベイキング装置」が対応するといった具合です（図2参照）。

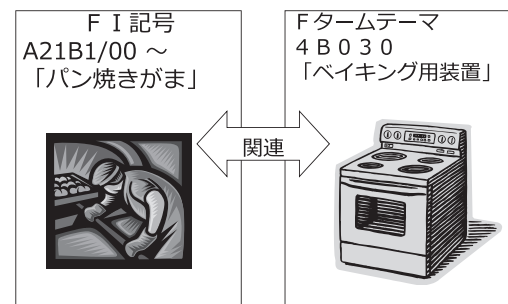


図2 FI記号とFターム(テーマコード)との関連

FI記号とFタームとの対応関係は2種類のパターン「Fm型」、「Fs型」に大別できます。侵害予防調査においては、Fm型の方が漏れ防止用に使いやすい性質を持っています。IPDL「パテントマップガイダンス」で表示される分類表を例に説明します。

(1) Fm型

FI全範囲とFターム全観点とが対応するパターンです。IPDL上の分類表においては、右側の「FI適用範囲」が1つの枠で表示されることが特徴です（図3参照）。

Fm型のFタームを1つ取り出して検索した場合に、その検索結果は「FI適用範囲内の全域から該当の記載（実施例・図面）を含む公報がヒットする」という特徴を持ちます。

侵害予防調査においてはFI記号が最も利用しやすい特許分類ですが、その反面、「1つのFI記号だけを選べない。該当FIが複数存在する。」「多くのFI記号を選ぶと件数が多くなってしまふ。しかし、1つだけを選ぶと漏れが心配だし、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

キーワードでも絞り込みにくい。」といった場面にも多く遭遇します。

Fm型のFタームを選択した場合、検索上の意味合いは「FI適用範囲内のいずれかのFI記号が付与されており、かつ、調査テーマ（対象製品）に近い実施例・図面等を含む公報をサーチすることになります。さらにキーワードで絞り込みにくい公報を効果的に探すといった効果が期待されます（なお、よりの確なサーチのためには、IPDLに掲載された「分類解説書」にも目を通しましょう）。

(2) Fs型

Fタームの観点毎にFI適用範囲が規定されたパターンです。IPDL上の分類表においては、左側の「観点」と右側の「FI適用範囲」とが対応して区切られている形が特徴的です（図4参照）。

図3 Fm型の例（テーマコード2C056）

図4 Fs型の例（テーマコード2C055）

Fs型のFタームはFm型と分類構造が異なります。FI記号をファイルに例えると「厚くなったFI記号のファイルについてFタームを利用して薄いファイルに分冊した」状態であり、各観点/各FI記号は互いに独立しています（図5参照）。

各観点の独立性が高いため「FI記号を1つに決めにくいからFタームでカバーする」という使い方は期待できません。「FI記号をもう少し絞り込みたいが、キーワードでは絞りにくい。同義語・類義語が把握しきれない部分をカバーしたい。」といったケースであれば、Fs型のFタームを併用していく事が可能です。

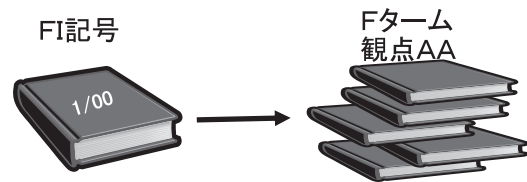


図5 Fs型におけるFI記号とFタームとの関係

4.6 完成した検索条件のイメージ

前出の「3. 検索着手の前に考慮すべき点」において、調査範囲の広さ・重み付けについて述べました。最重要範囲は「ズバリのFI」+「キーワード同士のAND演算」+「広めFI×キーワード」+「Fターム」といった具合に重複する範囲に複数の部分検索式を作成して検索漏れ防止を図ります。それ以外の範囲は「ズバリのFI」+「キーワード同士のAND演算」のみ、といった要領で重み付けに応じた検索をします。最後にすべての範囲をOR（足し算）し、全調査範囲を把握します。なお、査読作業は部分検索式毎に行って問題ありません。

4.7 公報査読の段階で注意すべき点

侵害予防調査での公報査読（内容の確認）には、無効化資料調査での査読と異なる点があり

ます。

(1) 特許請求の範囲の内容を中心に把握する。

無効化資料調査では「実施例」「図面」等、公報全体の記載を確認しますが、侵害予防調査では特許請求の範囲の内容把握が中心になります。もちろん、公報の内容をスムーズに把握するために「発明の属する分野」を先に読む、図面に目を通す、という方法は併用して構いません。

しかし、「図面が該当製品にそっくりだから、侵害しているかもしれない。」という事にはなりません。侵害可能性の判断は特許請求の範囲の内容に基づいて行いましょう。

また「包丁と刃物、切断手段」のように、特許請求の範囲は上位概念での記載が頻繁にみられます。「包丁が出てこないから、関係ない。」と言葉尻だけで判断するのではなく、常に言葉の広さ・包含関係を考えて作業を進めるよう心がけます。

(2) 調査範囲を定めたら全ての公報を査読する。

無効資料調査では「新規性を否定できる先行資料を発見したので作業完了」という展開がありますが、侵害予防調査では調査範囲内にあるすべての公報を査読します。途中で侵害の可能性が高い公報が出てくると「侵害していることは確実だからもう他の公報は読まない。」と考えてしまう方がいるかもしれませんが誤りです。侵害予防調査は「クリアランス（周辺の安

全確認）」が目的です。調査範囲内全てを「クリアランス」な状態にしましょう。

5. おわりに

侵害予防調査の作業タスクは「調査・検索」のカテゴリーに属しますが、侵害／非侵害の判断には特許法をはじめとする関連法令の知識が必要となり、調査範囲の検討にあたっては事業及びビジネス上のリスクの洗い出しと的確な重み付けが必要となります。海外で製造・販売を実施する企業では、海外特許情報の知識に加えて現地ビジネスに関する情報も必要となるでしょう。

知財の枠だけに留まらず、事業部門からの情報収集を密にし、的確なリスク判断を伴った検索式立案が求められます。

参考文献

Web参照日：2014年11月20日

- ・侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書（平成26年2月）（特許庁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2013_12.pdf
- ・日本の知的財産高等裁判所／特許権侵害訴訟件数の国際比較（p.33）（特許庁）
<http://www.training-jpo.go.jp/en/index.php/937>
- ・世界覇権をめぐる特許訴訟の衝撃（ダイヤモンドオンライン）
<http://diamond.jp/articles/-/52452>
- ・IPDL（特許電子図書館）パテントマップガイダンス
<http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs>

（原稿受領日 2014年10月31日）