

第 I 部 導入編

1. この研修科目の目的

研修生の方には、講義を通じて特許文献検索に必要な知識を修得して頂くとともに、演習を通じてその知識を実践して頂くことで、特許文献検索実務について理解して頂きます。

特許文献検索は、それ自体がビジネスとして成立しているように、一朝一夕に習得できる技能ではありません。例えば、特許庁の審査官が行う特許出願の審査に必要な先行技術¹の調査業務を行う場合のように、当該業務への従事に当たり、所定の研修を修了することが法定されている場合もあります²。このような特許文献検索の困難性を少しでも緩和するために、特許庁も審査ノウハウとして蓄積してきた従来技術の検索手法を「特許検索ガイドブック」という形で提供しています³。

ここで、皆さんがマイホームを購入される場合を想像してみてください。マイホームの購入に当たっては、不動産登記の仕組み、ローンの組み方、不動産取引の方法、税金及び建物の構造等について、予備的な知識の収集をされると思います。その際に、宅地建物取引業主任者、税理士又は建築士等といった、プロの資格を取得しようとお考えになりますでしょうか。おそらく大部分の方は、最近住宅の購入をした経験のある身近な方やHOW-TO本を通じて、知識の収集をされると思います。

この研修科目は、研修生の方に、特許文献検索について、上記の住宅の購入をした経験のある身近な方や、HOW-TO本の説明からその背景を理解できる方の立場になって頂き、所属元の研究・開発機関等で、周囲の皆さんのアドバイザーとなることができるレベルに到達することを目標に実施します。

マイホームの購入時と同様、特許文献検索においても、本当に専門的なことは専門家に確認すればよいのです。肩肘を張らずに、特許文献検索の経験を試してみましよう。

2. 特許文献の存在理由

特許法は、発明という知的創作活動を奨励し、これによって産業の発達に寄与することを目的として制定された法律です。その目的の達成のために、財産

¹ 「先行技術」とは、一般的には最先端を走る技術を意味する用語ですが、文献検索の場合には、過去に（先行的に）公知となった文献を意味する用語として用いられます。

² 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第37条1項1号イ

³ 「特許検索ガイドブック」の公開について

(http://www.ipa.go.jp/shiryousonota/pat_guidebook.htm)

的価値を有する技術情報としての発明の保護と利用を図ることとしています。したがって、特許法には、技術情報を保護するための法的仕組みと、技術情報を利用するための法的仕組みとが用意されています。

まず、技術情報を保護するための法的仕組みとしては、所定の要件を満たして特許された発明について、これを排他的に実施する独占権を与える仕組みがあります。しかし、発明の本質である技術情報自体は、土地や建物のように広さや大きさを感じ得るすべがありません。独占権を与えるにしても、独占できる範囲が明確でなければ、独占権は画餅に帰することになります。そこで特許法は、同法による発明の保護を欲する者に対して、発明の範囲を特定するために必要な事項を記した書面の提出を求めると同時に、第三者が特許権者の権利を侵害することを未然に防止するために、上記書面により範囲の特定された発明を公示する仕組みも併せて用意しています。この公示機能の一翼を担うのが、特許文献としての特許公報（特許掲載公報）です⁴。

つぎに、技術情報を利用するための法的仕組みとしては、発明を公開するための仕組みと、発明を実施するための仕組みとがあります。いずれの仕組みのもとでも、技術情報について正確且つ明瞭に第三者に伝達可能な形態でなければ、その利用の範囲は極めて限定されたものとなってしまいます。そこで特許法は、同法による発明の保護を欲する者に対して、口述や現物の提出ではなく、刊行物等として頒布可能な文章や図面によって発明を開示することを求めています。この刊行物の代表格が、特許文献としての公開特許公報又は特許公報（特許掲載公報）です⁵。

また、特許文献のような頒布された刊行物に記載された発明、又はその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に想到することができた発明は、特許されることはありません⁶。したがって、特許文献の頒布は、後発の発明に独占権が与えられることを排除する機能も有します。

このように、特許文献は特許制度を支える大きな役割を果たしています。

3. 特許文献検索を行う意義

特許制度の中における特許文献の役割が理解できれば、

- 他人の独占権を侵害したくない
- 公開された技術情報を利用したい
- 類似した研究開発が行われた形跡がないか確認したい
- 他人の特許権が本来特許されるべきものでない証拠をつかみたい

といった場合に、目的とする特許文献の存否を確認でき、存在する場合には、

⁴ 特許法第 66 条第 3 項

⁵ 特許法第 64 条、特許法第 66 条第 3 項

⁶ 特許法第 29 条

その特許文献に確実に到達できることの重要性を認識できるかと思います。ここに、特許文献の検索を行う意義があるのです。独立行政法人工業所有権情報・研修館が <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage> にて提供する「特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)」や他の商用特許文献検索システムでは、いくつかの方法により特許文献の検索を行うサービスが提供されています。これらの方法を上手に使い分けることが、効率的で効果的な検索を行う鍵になります。

4. 研究開発者のための特許文献の利用形態

(1) 技術情報としての特許文献の利用

特許出願された発明は、一部の例外を除いて出願から1年6月で公開されます。したがって、公開された特許文献を調査することにより、

- ① 把握した研究開発動向に基づき研究テーマや方向性を決定する
- ② 直面している技術的課題に対する解決手段を探る
- ③ 自らの研究成果に関する特許出願又は審査請求の要否を判断する

といった形で役立てることができます。

(2) 権利情報としての特許文献の活用

① 他人の権利を侵害しないために

研究開発成果としての製品が他人の特許権を侵害していた場合、損害賠償の請求や製品の製造・販売の差し止めの請求がなされることとなります。したがって、企業においては、リスク管理の一環として、商品開発の初期から特許権等の権利調査が行われています。

大学等において研究開発に従事されている方の中には、他人の特許権を侵害しているか否かの調査は、発明を事業化する場合の問題であり、研究開発の段階では問題にならないと考えている方がおられるかもしれません。確かに、特許法第69条第1項は、特許権の効力が試験又は研究のためにする特許発明の実施に及ばないという例外を規定しています。しかし、この規定は、試験又は研究のためであれば、特許権を侵害しても免責されることを意味するものではないことに注意が必要です。

当該規定における「試験又は研究」の考え方については、米国における Duke 大学事件を契機に、その考え方が検討され、従来の通説に基づいて大学等に周知が図られることとされています⁷。この通説とは、「特許発明それ自体」を対象とし、かつ「技術の進歩」を目的とする「試験・研究」については、特許権が

⁷経済産業省・特許庁、「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」報告書（特許権の効力が及ばない「試験・研究」の考え方）、2004年11月
(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/strategy_wg_prob/00.pdf)

及ばないというものです。そして、例外が適用される事例として、特許発明の改良・発展を目的とする試験、特許発明の効果・副作用の確認、特許権の有効性に関する調査が挙げられ、例外が適用されない事例として、特許発明を試験・研究の手段とした場合が挙げられています⁸。

この考え方に立脚すれば、特許発明を試験・研究のツールとして利用している場合には、特許権が研究開発活動にも及ぶこととなり、特許権者の行動如何によっては、研究開発活動が大きく制約される可能性があるのです。したがって、研究開発を行う場合にも、特許文献を活用して権利調査を行う必要があるのです。

②権利の有効性を検証するために

特許権は、特許庁の審査官による審査を経て付与されるものです。したがって、多くの場合、その有効性が問題になることはありません。しかしながら、審査官といえども、100%の精度で特許査定と拒絶査定の判断ができる訳ではありません。

したがって、研究開発を行ううえで回避不可能な特許権の存在が確認された場合に、研究開発に従事されている方の知見を活用して先行技術調査を行うことで、その有効性を検証するということが行われる場合があります。

5. 特許文献検索に必要な知識

精度の要求されない技術動向調査を行う場合や、調査対象となる技術と似たような技術を開示する特許文献を単に集めたい場合には、技術を理解できる能力がありさえすれば、一定の目的を達成することができます。

しかし、特許の可能性の判断や、権利の有効性に関する判断を目的とする特許文献検索（権利調査）の場合、特許法及び審査基準に関する理解、並びにデータベースに関する知識なしにその目的を達成することはできません。

このテキストでは、簡単な技術動向調査については第Ⅱ部で、権利調査の基本となる先行技術調査及び出願経過調査については第Ⅲ部～第Ⅴ部で取り扱います。

6. 特許情報プラットフォームによる特許文献検索の方法

上述のように、特許情報プラットフォームでは、いくつかの方法により特許文献の検索を行うサービスが提供されています。その方法は、

- ① 特許文献の番号によるもの
→「特許・実用新案番号照会」

⁸染野啓子、「試験・研究における特許発明の実施（Ⅰ）」、AIPPI、1998年、Vol.33, No.3, P.2-7

② テキスト（文字）検索によるもの

→「特許・実用新案テキスト検索」

③ I P C、F I 又はFタームといったインデックス検索によるもの

→「特許・実用新案分類検索」

に大別されます。なお、テキストやインデックスのような検索の手がかりとなるものを総称して、「検索キー」と言うことがあります。

検索方法のそれぞれには、長所・短所があり、それを理解したうえで、上手に使い分ける必要があります。上記①の場合には、文献が特定されていないと目的とする文献にたどり着くことはできません。上記②と③については、以下のような特徴があります。

	②テキスト検索	③インデックス検索
長所	A) 知っている技術用語を入力するだけで結果が得られ、分かり易い。	A) 検索漏れが少ない B) 検索結果にノイズが少ない C) 古い文献も検索対象とできる D) 図面に開示された事項（形状・位置関係）についても、対応するインデックスがあれば検索できる可能性がある
短所	A) 検索結果にノイズが多い B) 検索漏れが生じやすい C) J-PlatPat の場合、検索対象となる文献が、平成5年以降に発行された公報に限られる（【参考】「検索可能範囲」を参照） D) 同義語・類義語の展開にテクニックを要する	A) どのようなインデックスが存在するか確認しないと使えない B) インデックスに関する知識が必要である（階層構造、テーマ概念等） C) インデックスに関する運用の理解が必要である D) インデックスの改廃がある E) 最新技術については、インデックスが整備されていないことがある
活用事例	A) 適切なキーワード（用語、物質名、記号等に特徴）がある B) 適当なインデックスがない C) 特定の出願人・発明者についての検索をする D) インデックス自体を検索する	A) 技術的概念を検索する B) コンプリート・サーチ（漏れの無い検索）をする C) 言葉で表現しにくい構造に関する検索をする

【参考】 検索可能範囲（公報テキスト検索）

文献種別	蓄積範囲	最新日付	蓄積件数
公開特許公報(A)	平05-000001 ~ 2015-073436	(2015/04/16)	7,249,222件
公表特許公報(A)	平08-500001 ~ 2015-511480	(2015/04/16)	618,674件
公告特許公報(B)	昭61-010921 ~ 平08-034772	(1996/03/29)	822,584件
特許公報(B)	2500001 ~ 5703400	(2015/04/15)	3,203,308件
公開実用新案公報(U)	昭61-048201 ~ 2006-000001	(2006/02/09)	1,336,675件
公表実用新案公報(U)	平08-500001 ~ 平10-500001	(1998/11/17)	7件
登録実用新案公報(U)	3000001 ~ 3197097	(2015/04/16)	197,062件
公告実用新案公報(Y)	昭61-010001 ~ 平08-011090	(1996/03/29)	509,982件
実用新案登録公報(Y)	2500001 ~ 2607899	(2010/06/16)	107,893件
再公表(A1)	92/022643 ~ 2013/076758	(2015/04/02)	146,492件
米国特許和文抄録			
A1: 特許公開(2001年3月~)	2001/0000001 ~ 2014/0115741	(2014/04/24)	2,955,578件
B: 特許明細書(2001年1月~)	006167569 ~ 008739308	(2014/05/27)	513,373件
A1: 特許明細書(~2000年12月)	003551956 ~ 006167568	(2000/12/26)	638,999件
欧州特許和文抄録			
A1, A2: 特許公開	000000003 ~ 002736308	(2014/05/28)	494,996件
中国特許和文抄録			
A: 特許出願公開	101617576 ~ 103476211	(2013/12/25)	1,218,729件
中国実用新案機械翻訳和文抄録			
U: 実用新案公告(2010年4月~)	201435903 ~ 203575014	(2014/04/30)	2,114,017件
Y: 実用新案公告(~2007年8月)	002528190 ~ 002938734	(2007/08/22)	410,544件
Y: 実用新案公告(2007年8月~2010年3月)	200938735 ~ 201435902	(2010/03/31)	497,167件

(平成 27 年 4 月 16

日現在)

Question.1

テキスト検索とインデックス検索とを組み合わせる検索を行うことの長所・短所を挙げて下さい⁹。

長所	短所

⁹ J-PlatPat では、厳密な意味でのテキストとインデックスとの混合検索機能はありません。「公報テキスト検索」において、IPC、FI及びFタームといったインデックスを使うことはできますが、インデックスをテキストとして検索しているものであり、インデックスの有する階層を考慮した検索はできません。

14	「特許・実用新案テキスト検索」でIPCやFI、Fタームで検索した場合、階層検索を行いますか。	いいえ、階層検索は行いません。「特許・実用新案テキスト検索」で検索できるのは、前方一致（キーワードの直後に「?」を指定）または範囲指定（サブグループの上限値および下限値を「:」で結ぶ）です。詳細はヘルプをご参照ください。
----	--	--

(特許情報プラットフォームマニュアルより抜粋)