

【6.6.0.6】特許調査における共通事項－無効資料調査

ある日、他者から特許侵害の警告を受けることや、事業化を検討していたところ障害となりうる他者の特許が見つかることがある。仮にそれが特許権が付与されている特許（登録特許）の場合でも、審査の過程で引用されていない新たな先行技術文献が見つければ、特許を無効にできる可能性がある。あるいはまだ公開特許であっても、先行技術文献を見つけておけば将来への備えとすることができる。

なお、新規性の判断基準として、地域的な制限を有さない、いわゆる絶対新規性を採用している国が世界の趨勢を占めている。したがって、見つけたい先行技術文献に求められる要件としては、その文献の発行国がどこであるかよりも、いつ公知になったのか、という公開日が重要となる。このため、無効化したい特許の出願日以前に出願または公開されていた文献（優先権主張を有する出願の場合は優先権主張日以前）を調査することが必須となる。

1) 基礎知識・準備編

無効資料調査を行う場合、無効化したい特許と技術的に近い文献を探す必要がある。このため検索項目として技術用語と特許分類（IPC、CPCなど）とを組み合わせる使用するのが一般的である。KW検索だけではノイズ（技術的に全く無関係な特許）が多く、良い結果が得られにくい。

どのような特許分類で検索したら良いかわからない場合には、調査対象の製品や技術の公報に付与された特許分類を参考にする方法、または独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「特許情報プラットフォーム J-PlatPat」の特許・実用新案テキスト検索を利用して特許文献を検索し、HITした複数の文献の中に高い頻度で現れる特許分類を確認する方法がある。さらに、J-PlatPatの「パテントマップガイダンス（PMGS）」でその特許分類の内容を確認し、正しい特許分類を選択して、海外の特許調査の特許分類検索に反映させるという方法もある。

KW の選択は、無効化したい特許の技術内容、特に請求項の表現を把握し、その特徴を表す技術用語を抽出する必要がある。その際、その用語が上位概念で表現される可能性も考慮する必要がある。

無効化の可否の検討は請求項ごとに行うものであり、請求項の構成要件ごとに先行技術文献に記載があるかを確認する。

ある先行技術文献に、対象請求項の構成要件（例えばAB）のうちAの開示があるもののBの開示がない場合、構成要件Bに相当する技術を開示する別の先行技術文献を発見するための調査を実施

し、2つの先行技術文献の組合せより進歩性なしと言えるかどうかを検討する。また、その際に求められる開示箇所は請求項や要約に限らないため、明細書全体を対象に調査する必要がある。

Point

無効化したい特許の出願日/優先日より前に出願あるいは公開されている文献（公知文献）を見つける。そのためには日付を限定した検索調査を行うことが必須である。

求められる先行技術の開示箇所は請求項や要約に限らないため、明細書全体を対象に調査する必要がある。