

【テーマ】 「欧米特許情報調査の基礎知識と留意点」

【講師】 株式会社イーパテント 代表取締役社長 野崎 篤志 氏  
知財情報コンサルタント

K.I.T.虎ノ門大学院 イノベーションマネジメント研究科 客員准教授(平成 29 年 4 月～)  
情報科学技術協会主催の情報分析・活用を目的とした 3i 研究会・研究アドバイザー(平成 27 年 8 月～)

【開催日時】 2018 年 6 月 12 日(火) 18:30～20:00

【場 所】 機械振興会館 B3-6 号室

【セミナー概要】

### 1.米国・欧州特許調査の必要性・重要性和特許出願構造の理解

- (1)米国・欧州(EP+欧州各国)特許調査は出願傾向を鑑みて、必要かつ重要。
- (2)守りの知財戦略面(先行技術調査、無効資料調査・有効性調査、侵害防止調査・FTO)の他に、攻めの知財戦略面(技術動向分析、競合他社分析=IP ランドスケープ)からも米国および欧州特許調査・分析は必要不可欠である。
- (3)米国・欧州(EP+欧州各国)の出願構造や、近年ドイツを中心に進んでいる第 4 次産業革命・IoT などの技術トレンド、さらには調査・分析対象企業の出願特性を踏まえて調査設計を行う必要がある。

### 2.特許検索データベースとその特徴・機能

米国・欧州特許調査ではデータベースの特性や付加機能を踏まえた選定が必要である。米国・欧州特許を含め、海外特許調査の調査設計の際は、公報単位か出願単位かファミリー単位のそれぞれの良い点・悪い点を踏まえた上でデータベースを選定する。

米国・EP のみの調査では出願単位、米国・EP 以外も含めて網羅的に抽出したい場合はファミリー単位で行う。

- (1)米国や EP 単独を調査する際は出願単位が良いが、米国・EP を含めたグローバル検索を行う場合はファミリー単位で行うと良い。
- (2)ファミリー単位データベースを用いると、より網羅的に検索を行えるので、FTO・侵害防止調査などは出願単位データベースではなくファミリー単位データベースを用いても良い。

### 3.米国・欧州特許検索の基本アプローチ

米国・欧州特許調査では以下の点に留意して調査設計を行う。

- (1)検索(先行技術調査、無効資料調査・有効性調査、FTO・侵害防止調査)のアプローチに

は、以下の投網アプローチと銛やアプローチの 2 通りがある。投網は日本人が好む傾向があり、銛やはアメリカ人が好む傾向にある。これらは調査の種類や目的に応じて使い分ける。

(2) 2013 年に CPC が欧州特許に導入されて以降、日本特許検索を行うのと同じような感覚で米国・欧州特許検索を行えるようになった。しかし、キーワード検索を行う際は単純なキーワードの AND 検索ではなく近接演算を用いる等工夫する必要がある。

(3) 商用データベース(パテントファミリータイプ)を用いればドイツ語・フランス語等も機械翻訳英語で検索可能であり、また、英語系対応特許の英語キーワードで抽出できる。

(4) 米国特許調査では CPC(欧米共同特許分類)を用いると良い。CPC は IPC や FI に慣れている日本人向けであり、米国特許分類に比べるとより体系的である。

(5) 欧州特許調査では基本的には過去遡及も CPC(欧米共同特許分類)が付与されているので、CPC を用いても問題ない

#### 4.特許公報の効率的な読み方のコツ

(1) 米国・欧州特許公報を日本語で読む場合は「日本語の対応特許を読む」、「和文抄録による」、「機械翻訳による」3 通りの方法がある。特に和文抄録は単なる要約の和訳でないため、発明のポイントを把握するのに役立つ。なお、英語で読むのに越したことはない。

(2) 侵害防止調査・FTO など、クレーム解釈が必要な際は、英語ベースで査読をしっかりと行う。

#### 5.米国・欧州特許検索における留意すべき点

A. 米国特許検索では、2011 年法改正 AIA による出願人名の取り扱い、発明者(ミドルネームの存在)、公開公報未発行登録公報(種別:B1)などの点を留意する。

B. EP・欧州特許検索では、EP 特許制度の基本的な枠組みは理解しつつ、今後の法改正(欧州単一項特許)も念頭に置いておく必要がある。

#### 6.経過情報・ステータスの確認方法

米国・欧州特許の経過情報・ステータス確認方法は以下の通り。

(1) 経過情報やステータスを確認する場合、USPTO が提供する Public PAIR を用いるのが王道。バルクで経過情報等を確認したい場合は商用データベースを用いると良い。新興国に比べると良いが、タイムラグが多少生じる点は考慮しておくべきである。

(2) EP 出願については、経過情報やステータスを確認する場合、EPO が提供する EP Register を用いるのが王道である。

(2) EP 特許の権利状況・ステータス確認は、EP 特許そのものの生死と、登録後の指定国への権利化・有効化およびその生死を確認する。ドイツ、イギリス、フランスなどの欧州各国の権利状況を確認する際は Espacenet や各国特許庁データベースを用いる。

(3) Espacenet や Google Patents などその他データベースでも米国・欧州特許ステータスを確

認することが可能である。

(4)まとまった件数でステータスを取得したい場合は商用データベースを用いる。

以上