

裁判例から学ぶ特許調査 (訂正・追記版)

NEDS 長内悟

2022年6月25日

淡路町ゼミ

2022年6月27日 訂正・追記

今回の発表の内容

「裁判例から学ぶ特許調査」

内容

1. はじめに ～なぜ特許調査の仕事で裁判例を学ぶのか？～
2. 発明の課題を意識した先行例を抽出するための検索式とスクリーニング
(無効資料調査)
3. 均等侵害を防ぐための検索式とスクリーニング
(侵害予防調査)

1. はじめに

なぜ特許調査の仕事で裁判例を学ぶのか？

- ・ 特許調査の仕事は、弁理士さんや企業さんへ特許の仕事の判断材料を提供する仕事。
- ・ 実務で使える特許調査の仕事がしたい。
 - 特許の仕事の世界は、条文、審査基準、裁判例で動いている。
 - 条文、審査基準、裁判例を学ぶ必要を感じた。
- ・ 特許の実務で必要な文献を適切に調査し、その情報を弁理士さんや企業さんに届けたい。

1. はじめに なぜ特許調査で裁判例を学ぶのか？

特許調査の仕事

ヒアリング → 検索 → スクリーニング → 報告（弁理士、弁護士、企業へ
判断材料を提供）

注：鑑定は弁理士、弁護士、企業が行う。

2. 発明の課題を意識した先行例を抽出するための検索式とスクリーニング（無効資料調査）

背景

主引例に副引例を組み合わせるにより進歩性を否定する論理付けでは、主引例と副引例の課題の共通性が問題となるが、**本件発明と主引例の課題の共通性、本件発明と副引例の課題の共通性も進歩性否定に資する。**

高石. 「特許法上の諸論点と、「課題」の一気通貫」. 弁理士会関東支部研修会資料（平成31年2月20日）より引用。

回路用接続部材事件

知財高裁 平成21年1月28日判決

平成20年(行ケ)第10096号

審決取消請求事件(結論:審決取消、進歩性あり)

「出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。」

回路用接続部材事件

知財高裁 平成21年1月28日判決

平成20年(行ケ)第10096号

「そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」

回路用接続部材事件

知財高裁 平成21年1月28日判決

平成20年(行ケ)第10096号

「本願補正発明においてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いることに比べて、その**接続信頼性(略)及び補修性を向上させる課題を解決**するためのものである。

一方、前記1, 2の引用例には、「フェノキシ樹脂は・・・エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く、また接着性も良好な特徴を有する」(甲4の段落【0007】)と記載されており、**格別、相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上、**

回路用接続部材事件

知財高裁 平成21年1月28日判決
平成20年(行ケ)第10096号

「以上の事実を総合考慮すれば、引用例に記載された発明のフェノキシ樹脂についてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが当業者にとって容易想到であるということとはできず、」

本件訂正発明と引用文献との課題が異なり、刊行物2の実施例に本件訂正発明の課題とその解決手段が記載されていた例

知財高裁 平成19年11月14日
平成18(行ケ)10504号
審決取消請求事件(請求棄却)

- ・ 原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟。
- ・ 争点は、サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無及び**進歩性の有無についての判断の当否**。

事案の概要1

- ・原告は、発明の名称を「遊技機」とする特許第3708056号(以下、「本件特許」という)の特許権者である。
- ・被告は、平成18年3月1日、本件特許を無効にすることについて審判の請求をし、無効2006－80034号事件として特許庁に係属した。
- ・原告は、同審判手続において、同年5月22日、訂正請求を行った。
- ・特許庁は、同年10月4日「訂正を認める。特許、第3708056号の請求項1～5に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決をした。

事案の概要2

- ・原告は、発明の名称を「遊技機」とする特許第3708056号(以下、「本件特許」という)の特許権者である。
- ・被告は、平成18年3月1日、本件特許を無効にすることについて審判の請求をし、無効2006－80034号事件として特許庁に係属した。
- ・原告は、同審判手続において、同年5月22日、訂正請求を行った。
- ・特許庁は、同年10月4日「訂正を認める。特許、第3708056号の請求項1～5に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決をした。

特許3708056号 訂正後の請求項1

A 乱数抽選によって入賞態様を決定する入賞態様決定手段と、

B 特別の遊技状態であるとき、特別の遊技音を継続的に出音して現在の遊技状態が特別の遊技状態であることを遊技者に報知する出音手段とを備えて構成されるスロットマシンにおいて、

C 特別の遊技が行われる際に前回遊技における所定のタイミングから所定時間経過したときに遊技がされていない状態を検出する状態検出手段であって、前記所定のタイミングから計時を開始するタイマが所定時間計時する間に遊技媒体が投入されないときに、遊技がされていない状態であることを検出する状態検出手段と、

特許3708056号 訂正後の請求項1

D この状態検出手段によって遊技がされていない状態が検出されたときに前記特別の遊技音の音量を下げ、遊技媒体が投入されると前記特別の遊技音を復して出音させる出音制御手段とを備えたことを特徴とする

E スロットマシン。

刊行物1の発明の内容(1)

「乱数サンプリングを実行し得られたサンプリング値をROMに書き込まれているデータに照らして当選か否か及びその賞の種類等を判定することにより内部当りか否かの抽選を行うとともに、音声出力部 52 に指示して現在の遊技状態を遊技者に報知する制御部 50 を備えて構成されるスロットマシンにおいて、制御部 50 は、BB(ビッグボーナス。以下同様。)フラグがセットされ

刊行物1の発明の内容(2)

有効ライン 16 上に各リール 14 におけるシンボルが揃うと音声出力部 52 を介して前記現在の遊技状態としての BB ゲームに応じた BB 効果音をスピーカから発生させ、所定の遊技回数を消化すると音声出力部 52 を介して前記現在の遊技状態としての BB ゲームに応じたスピーカからの BB 効果音の発生を停止させるものであるスロットマシン」

本件訂正発明と刊行物1の一致点

- 乱数抽選によって入賞態様を決定する入賞態様決定手段と、遊技音を出音して現在の遊技状態を遊技者に報知する出音手段とを備えて構成されるスロットマシンにおいて、
- 特別の遊技が行われる際にそれに応じた遊技音の出音を制御する出音制御手段を備えた
- スロットマシン。

本件訂正発明と刊行物1の相違点

	本件訂正発明	引用発明1
遊技音	「現在の遊技状態」及び「特別の遊技状態」のときに発音する「遊技音」を「継続的に発音」。	現在の遊技状態である特別の遊技状態のときに発音する遊技音を継続的に発音するの可否か定かでない。
発音制御手段	「特別の遊技が行われる際に前回遊技における所定のタイミングから所定時間経過したときに遊技がされていない状態を検出する状態検出手段」を備え、「この状態検出手段によって遊技がされていない状態が検出されたときに特別の遊技状態に応じた遊技音の音量を下げる」	訂正発明のような状態検出手段を備えておらず、遊技音の音量を訂正発明のように制御していない。

刊行物2の発明の内容

「遊技(遊戯操作)がされていない状態を検出する状態検出手段(タッチスイッチ 17)を備え, この状態検出手段によって遊技がされていない状態が検出されたとき, その一定時間経過後に, 音量を下げた出音態様(デモンストレーション)を実行する(遊戯場内の騒音を増大しないようデモンストレーション中にスピーカ 26 から発生する音声の音量を小さくしたりスピーカ 26 を動作しないようにする)という技術」。

特許3708056号 課題

【0006】遊技者がその遊技台で遊技をしていないのにもかかわらず、スピーカから大きな遊技音が出音され続けると、その遊技台の周囲で遊技をしている遊技者はその大きな遊技音によってはなはだ迷惑をこうむる。

【0007】また、BBゲームやRBゲームが行われている最中に、獲得したメダルをドル箱と呼ばれるメダル貯留箱に移す作業をしている場合にも、上記従来の遊技機では、スピーカから特別の遊技音が継続的に出音されたままの状態になる。この場合には、遊技をしていないのにもかかわらずスピーカから大きな遊技音が出音され続けるため、その遊技台で遊技をしている遊技者自身がその大きな遊技音によって煩わされる。

刊行物1 特開平11-178990の課題

【0008】本発明は、従来技術における上記のような課題に鑑み行われたものであって、その目的とするところは、例えば遊技者にとって利益の大きい所謂ビッグボーナス等の所定の賞には入賞し得ないが、それ以外の賞について遊技者の技量に応じ入賞頻度を高めることができるように制御することができるようにすることにより、遊技に対する興味を一層増大させることができる遊技装置を提供することにある。

→ 特許3708056号と課題が異なる。

刊行物2 特開平7-51442の課題

【0003】本発明は、前記基本構成において、遊戯をしていない場合に、遊戯板面において、デモンストレーションを行ない、視覚的に、パチンコ機の機能を表示するようにすることを目的とするものである。

→ 特許3708056号と課題が異なる。

実施例に記載された特許3708056号の課題と解決手段

【0016】その他、前記デモンストレーション中は、遊戯場内の騒音を増大しないように、スピーカー26の音量を小さくしたり、動作しないようにすることが好ましい。

裁判所の判断

当裁判所は、以下のとおり、本件訂正発明1は、引用発明及び刊行物2記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものと解するものであり、

裁判所の判断

刊行物2には、遊技者による遊技操作の有無を検知する判定スイッチと、前記判定スイッチによって検知される、遊技操作のない状態で作動し、可変表示手段の駆動とその停止とを順次繰り返すデモンストレーション実行手段とを備え（特許請求の範囲，段落【0004】），遊技をしていない間にデモンストレーションを行うようにした（段落【0003】，【0005】，【0017】）パチンコ機に関する発明が記載されており，その実施例の説明として，デモンストレーション中は，遊技場内の騒音を増大しないように，入賞の態様に対応して音声を発生する（段落【0011】）スピーカー26の音量を小さくしたり，動作しないようにすることが好ましい（段落【0016】）ことが記載されている。

裁判所の判断

そうすると、刊行物2には、遊技操作の有無を検知して、遊技操作のない状態では、デモンストレーションを行うとともに、遊技場内の騒音を増大しないよう、入賞の態様に対応して音声を発生するスピーカー26の音量を小さくしたり動作しないようにする、パチンコ機に関する技術が開示されているものと認められる。

裁判所の判断 相違点2

引用発明のスロットマシンは、メダルの投入、スタートレバーの押下、ストップボタンの押圧等の操作（刊行物1の段落【0083】～【0088】参照）が間欠的に行われるものであって、刊行物2記載のパチンコ機のように、遊戯者が操作ハンドルに触手することにより遊技が行われるものではなく、遊技が行われていないことを直接的に検出できるものではないことに照らすならば、**音量を下げるタイミングを計る契機を、前回遊技における所定のタイミングとし、これから所定時間経過したとき遊技がされていない状態として定め、かかる状態が検出されたときに音量を下げることは、当業者が設計上適宜採用し得る程度の事項というべきである。**

裁判所の判断 相違点2

そうすると、相違点2に係る本件訂正発明1の構成とすることは、刊行物2に開示された技術に基づいて、当業者が容易になし得る程度のことというべきである。

無効化する特許の課題と引例が異なる場合

- 引例の【課題】の記載だけで判断しない。
→ 【発明の詳細な説明】等の記載も考慮する。

実際の検索では

- 課題/TXを含む検索式
- 課題を含まない検索式
→ 両方の検索式で検索を行い、スクリーニング。

3. 均等侵害を防ぐための検索式とスクリーニング (侵害予防調査)

背景

侵害予防調査では、文言侵害となる可能性がある特許だけでなく、均等侵害となる可能性がある特許についても抽出することが望ましい。

→ どのように検索式を作成するか？
スクリーニングの際の注意点は？

参考 侵害予防調査を行う主なケース

- (1) 既存の製品と異なる製品を開発をする場合
- (2) 既存の製品と同様の製品を製造する場合(いわゆるジェネリック製品)
- (3) 部品、素材等の製造、販売または輸入の場合(受託を含む)

参考（1）既存の製品と異なる製品を開発をする場合

- ・ アイディアが出た状態で調査を行う場合、明確な製品の明確な構成は決まっていない。
- ・ 仕様がどの程度決まっているか？ が検索時の構成に影響。

参考（2）他社の製品と同様の製品を製造する場合 （いわゆるジェネリック製品）

- ・ 他社の既存の製品と同じ製品を開発し、製品化。
→ 「従来技術と比較し、優れた効果」がない場合があり得る。
- ・ 他社の既存の製品の改良を行い製品化をする場合は、「従来技術と比較した効果」が得られる構成が含まれることがあり得る。

参考（3）部品、素材等の製造、販売または輸入の場合 （受託を含む）

・ 間接侵害（101条各号）も考慮して検索及びスクリーニングを行う。

→ 「どんな製品に使用する部品、素材か？」を必ず把握。部品、素材だけを調査対象とせず、その部品、素材を使用する特許を含めて調査を行う。

→ 鑑定で101条各号の要件を満たすか否かを検討するため。

文言侵害

- ・ 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。(70条1項)
 - ・ 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。(36条5項)
- イ号物件の構成が特許請求の範囲に記載された構成要件1つでも満たさない場合、該イ号物件は該特許発明の技術的範囲に属さない。

均等侵害

- ・ 技術的範囲の確定に際し、クレームの分離にあまりに厳格であると不合理な結果を招く場合がある。
 - ・ 出願時にあらゆる侵害形態を想定してクレームすることは困難。
 - ・ 些細な改変によって特許侵害を逃れることが可能になるとすると、特許権の適切な保護は図れない。
- 特許請求の範囲の記載文言どおりの構成でなくても、**実質的に同一と評価される構成に対しては、特許権の保護範囲を拡張。**(均等論)

出典: 関西法律事務所編. 「全面改訂 特許侵害訴訟の実務」. 経済産業調査会 (平成20年6月).

ボールスプライン軸受事件

最高裁平成10年2月24日判決 平成6(才)1083号

民集 52巻 1号 113頁

判例時報 1630号 32頁

特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈において、均等論を肯定。
均等の要件を確立。

ボールスプライン軸受事件 判決文

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、

(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、

(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、

(3) 右のように置き換えることに、当該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(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、

ボールスプライン軸受事件 判決文

(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、

(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、

右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。

均等論の意義と要件 (ボールスプライン軸受事件判決文より)

(一)

- ・ 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難。
- ・ 相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなる。
- ・ 発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、

均等論の意義と要件 (ボールスプライン軸受事件判決文より)

(二)

- ・ 特許発明の実質的価値は**第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当。**

均等論の意義と要件 (ボールスプライン軸受事件判決文より)

(三)

・ 他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかったはずのものであるから(特許法二九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができない。

均等論の意義と要件 (ボールスプライン軸受事件判決文より)

(四)

・また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない。

均等侵害を防ぐための侵害予防調査の考え方

侵害予防調査における特許検索／スクリーニングの目的

＝「均等侵害の可能性を検討することが望ましい公報を抽出」

（調査時に均等侵害の判断はしない）

侵害予防調査で第1要件を検索に反映できない理由

携帯端末サービスシステム事件

知財高裁平成30年6月19、平成29年(ネ)第10096号

「上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。」

→ 公報を抽出しないと、その特許請求の範囲、作用効果等がわからない。＝調査前に第1要件は想定できない。

置換可能性と置換容易性の審理判断の先行

- ・ 第1要件は、「特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品等が共通に備えているかどうかにより判断する。」
- ・ 実務上具体的事案について均等の成否を判断するに当たっては、むしろ第2要件の存否を最初に判断し、その上で第1要件の存否を判断するという順序になるものと思われる。

参考：「最高裁判所判例解説—民事篇—平成10年度下」法曹会編
(2001)

置換可能性と置換容易性の審理判断の先行

- ・実務上は、非本質的部分(第1要件)充足性を判断するのは非常に困難。必ずしも予見可能性があるとはいえない。

→ 置換可能性と置換容易性の審理判断を先行すべき。

- ・非本質的部分か否かの判断は、必ずしも独立して判断されるべきではなく、他の要件(第2、第3要件)と比較対比されて判断されるのが合理的。

飯村敏明. 「特許権の均等侵害の成否に関する2, 3の論点」. パテント Vol.67 No.3 (2014). より引用。

置換可能性(第2要件)

・置換可能性は、「課題解決原理の同一性」ないし「作用効果の同一性」を意味する。

→ 特許発明のAを被告製品のB(異なる部分)に置換しても、特許発明の文言に記載されている部分Aを用いた場合と同一の作用効果を生じ、同一の解決原理を採用していると評価できる場合を指す。

飯村敏明. 「特許権の均等侵害の成否に関する2, 3の論点」. パテント Vol.67 No.3 (2014). より引用。

置換容易性(第3要件)

- ・置換容易性は、「被告製品において異なる部分に置き換えることが容易」であることを内容とする。
- ・置換容易の要件は、置換可能性の要件とは異なり、判断の基準時が何時であるかによって異なる。
(当業者の利用できる技術的知識は、時代とともに進歩するため。)

飯村敏明. 「特許権の均等侵害の成否に関する2, 3の論点」. パテント Vol.67 No.3 (2014). より引用。

公知技術との同一性又は容易推考性の除外(第4要件)

- ・ 出願時において、公知技術と同一又はそれから容易に推考できる技術的範囲を含む発明については、そのような範囲にまで技術的範囲が及ぶものとしては特許されなかったはずであるから、そのような要件が成立するような技術に対しては、均等が否定されるべきであるという論理を前提として、均等の成立要件として定立されたもの。

飯村敏明. 「特許権の均等侵害の成否に関する2, 3の論点」. パテント Vol.67 No.3 (2014). より引用。

意識的除外（第5要件）

- ・ 特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、**禁反言の法理**に照らし許されないからである。

ボールスプライン軸受事件判決文より引用。

均等侵害対策の検索の課題

第1要件、第4要件および第5要件は、均等侵害の検討をする特許を抽出しなければ判断できない。

＝侵害予防調査の検索時には予測できず、検索に反映できない。

第2要件および第3要件は構成そのものが異なるため事前に想定することが困難であり、キーワードの類義語、同義語、上位概念等を使った検索もできない。

→ 置換可能な構成に着目？

置換可能な構成に着目した侵害予防調査

ヒアリング

- ・ 実施予定の技術について、構成を把握。
- ・ 「他の構成(部品、素材等)に置き換えても、同じ効果の製品が得られる構成(部品、素材等)はありますか？ その構成はどれですか？」
→ 侵害予防調査の依頼者が答えやすい質問で調査に必要な情報を得られる。

検索例 中空ゴルフクラブヘッド事件

補償金当請求控訴事件

知財高裁 平成21年6月29日

平21(ネ)10006号

判時2077号123頁

原判決

東京地裁 平成20年12月9日

平成19年(ワ)第28614号

検索例 中空ゴルフクラブヘッド事件（知財高裁中間判決）

「被告製品の構成〈d〉における「炭素繊維からなる短小な帯片8」は、構成要件(d)の「縫合材」であることの要件を充足しない。」

→ 文言侵害を否定

「被告製品の構成〈d〉における「(炭素繊維からなる短小な)帯片8」は本件発明の構成要件(d)における (繊維強化プラスチック製の)縫合材」の均等物であると判断する。」

→ 均等侵害を認めた

被告製品の構成に基づく侵害予防調査の検索式の検証

検索条件

- ・ 使用データベース : J-PlatPat
- ・ 原告が被告に対し警告を行った2003年9月19日を基準に、1983年9月19日～2003年9月19日に日本国内で出願された特許文献を対象に検索。

中空ゴルフクラブヘッド事件

	特許第3725481号 請求項1	被告製品
a	金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、	金属製外殻部材1とFRP製外殻部材9, 10とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであり、
b	前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、	金属製外殻部材1のフランジ部5にFRP製下部外殻部材9, FRP製上部外殻部材10の接合部を接着すると共に、
c	前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、	金属製外殻部材1のフランジ部5aに透孔7を設け、
d	該貫通穴を介して 繊維強化プラスチック製の縫合材 を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した	透孔7を介して 炭素繊維からなる短小な帯片8 を、前記金属製外殻部材1の上面側のFRP製上部外殻部材10との接着界面側とその反対面側に通して、前記FRP製上部外殻部材10と金属製外殻部材1とを結合してなる
e	ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。	中空ゴルフクラブヘッド。

特許3725481号の請求項1と被告製品の対比

被告製品の構成に基づく検索（検証）

均等侵害対策の検索の手法について検証を行うことを目的とし、以下の方針に基づいて検索及びスクリーニングを行った。

- ・被告製品の構成要件dの「短小な帯片を用いた結合」を他の構成に置換可能なものと仮定。
- ・被告製品の構成に基づいて、特許分類及びキーワード（類義語、同義語を含む）を選択。
- ・文言侵害対策の検索式と均等侵害対策の検索式を作成してスクリーニングを行い、それぞれの母集団に原告の特許が含まれているか否かを確認した。

被告製品の構成に基づく検索(検証)

FI

A63 スポーツ;ゲーム;娯楽

A63B 身体の鍛錬、体操、水泳、登山、またはフェンシングのための
装置;球技;訓練用具

A63B53 ゴルフクラブ

A63B53/04 ヘッド

被告製品の構成に基づく検索(検証)

Fターム (2C002 ゴルフクラブ)

AA00 ゴルフクラブの構成・種類

AA01 ヘッド

CH00 ヘッドの形状・構造

CH05 内部構造

CH06 中空

KK00 結合部の形状・構造

KK02 結合構造

KK06 その他

(青字は置換可能な構成と仮定)

被告製品の構成に基づく検索(検証)

キーワード

- ・ゴルフクラブヘッド ゴルフクラブ?ヘッド
- ・中空 空洞
- ・接合 接着
- ・外殻 フェース,3N,クラウン フェイス,3N,クラウン
- ・FRP 繊維強化プラスチック 繊維強化ポリマ 繊維強化樹脂 繊維強化重合体 繊維補強プラスチック 繊維補強ポリマ 繊維補強樹脂 繊維補強重合体
- ・金属
- ・帯片 帯状 平型 ベルト 接合部材 接合材 結合部材 結合材
- ・炭素繊維 カーボンファイバ カーボン繊維 炭素ファイバ

(青字は置換可能な構成と仮定)

検証用の検索式及び検索結果

検索式1（置換可能な構成の名詞及び素材名を含む）

A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX 12件ヒット

2C002(CH06+KK02+KK06)/FT*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX 6件ヒット

(ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX 11件ヒット

いずれの母集団にも特許第3725481号が含まれていない。

検証用の検索式及び検索結果

検索式2（置換可能な構成の名詞を含む）

A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX 25件ヒット

2C002(CH06+KK02+KK06)/FT*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX 14件ヒット

(ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX 20件ヒット

特許第3725481号が母集団に含まれていない。

検証用の検索式及び検索結果

検索式3（置換可能な構成の素材名を含む）

A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX 155件

2C002(CH06+KK02+KK06)/FT*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX 92件

(ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX 119件

特許第3725481号が母集団に含まれているが、置換可能な構成で使用される素材に炭素繊維等が用いられるとの記載はない。

検証用の検索式及び検索結果

検索式3 で特許第3725481号が母集団に含まれていた理由。

【0007】

本発明において、金属製の外殻部材と**繊維強化プラスチック製の外殻部材**との接合強度を更に高めるために、金属製の外殻部材の接合部の表面粗さRaは0.5～2.0であることが好ましい。また、繊維強化プラスチックの繊維としては、**炭素繊維**を使用することが好ましい。

・ **置換可能な構成の素材として炭素繊維を使用しているわけではない。**

→ 母集団に特許第3725481号が**偶然含まれていた。**

検証用の検索式及び検索結果

検索式4（置換可能な構成を含まない）

A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX 581件ヒット

2C002CH06/FT*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX 398件ヒット

(ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX 490件ヒット

特許第3725481号が母集団に含まれている。

置換可能な構成を含まない検索式を用いることにより、均等侵害する特許が含まれる蓋然性が高い母集団が得られる。

置換可能な構成を含む検索式と含まない検索式

1 置換可能な構成を含む検索式

メリット：文言侵害となる可能性がある特許が含まれる蓋然性が高い。

デメリット：均等侵害となる可能性がある特許が検索で漏れる。

2 置換可能な構成を含まない検索式

メリット：均等侵害となる可能性がある特許が母集団に含まれる蓋然性が高い。

デメリット：母集団が大きくなりやすい。

参考 実際の侵害予防調査で使用する検索式

予備検索

- ・ 調査対象の技術について、クレームの概要、特許分類、キーワードを大まかに把握することが目的。

→ 他人の発明について、クレームの概要、特許分類、キーワードを想像だけで決めない。

本検索式作成

- ・ **置換可能な構成を含む**検索式(文言侵害対策)
- ・ **置換可能な構成を含まない**検索式(均等侵害対策)
- ・ **検索漏れ対策**のための検索式

参考 実際の侵害予防調査で使用する検索式

検索式の特許分類、キーワードの色について

- ・黒字: 技術分野(ゴルフクラブヘッド)
- ・赤字: ゴルフクラブヘッドの特徴(中空)
- ・青字: 置換可能な部位(結合部の構成)

検索の方針

(1) 文言侵害対策

- 中空のゴルフクラブヘッド(結合部を含む)
- 結合部のみ
- ゴルフクラブヘッドの形状のみ

(2) 均等侵害対策

- 中空のゴルフクラブヘッド(結合部を含まない)

(3) 検索漏れ対策

- ゴルフクラブヘッド

参考 文言侵害対策の検索式の例

式1 A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX

式2 2C002(CH04+CH06+KK02+KK06)/FT*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX

式3 (ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX

式4 A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX

参考 文言侵害対策の検索式の例

式5 2C002(CH04+CH06+KK02+KK06)/FT*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX

式6 (ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX

式7 A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(FRP+繊維強化プラスチック+繊維強化ポリマ+繊維強化樹脂+繊維強化重合体 繊維補強プラスチック+繊維補強ポリマ+繊維補強樹脂+繊維補強重合体)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX

式8 2C002(CH04+CH06+KK02+KK06)/FT*(中空+空洞)/TX*(FRP+繊維強化プラスチック+繊維強化ポリマ+繊維強化樹脂+繊維強化重合体 繊維補強プラスチック+繊維補強ポリマ+繊維補強樹脂+繊維補強重合体)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX

参考 文言侵害対策の検索式の例

式9 (ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(FRP+繊維強化プラスチック+繊維強化ポリマ+繊維強化樹脂+繊維強化重合体 繊維補強プラスチック+繊維補強ポリマ+繊維補強樹脂+繊維補強重合体)/TX*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX

式10 A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(FRP+繊維強化プラスチック+繊維強化ポリマ+繊維強化樹脂+繊維強化重合体 繊維補強プラスチック+繊維補強ポリマ+繊維補強樹脂+繊維補強重合体)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX

式11 2C002(CH04+CH06+KK02+KK06)/FT*(中空+空洞)/TX*(FRP+繊維強化プラスチック+繊維強化ポリマ+繊維強化樹脂+繊維強化重合体 繊維補強プラスチック+繊維補強ポリマ+繊維補強樹脂+繊維補強重合体)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX

式12 (ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(FRP+繊維強化プラスチック+繊維強化ポリマ+繊維強化樹脂+繊維強化重合体 繊維補強プラスチック+繊維補強ポリマ+繊維補強樹脂+繊維補強重合体)/TX*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX

参考 文言侵害対策の検索式の例(結合部)

式13 A63B53/04/FI*(帯片+帯状+平型+ベルト+接合部材+接合材+結合部材+結合材)/TX

式14 A63B53/04/FI*(炭素繊維+カーボンファイバ+カーボン繊維+炭素ファイバ)/TX

式15 2C002(CH06+KK02+KK06)/FT

注: 結合部は置換可能な構成であるが、当該の構成について特許出願が行われている可能性を考慮して検索を行う。

参考 文言侵害対策の検索式の例(ヘッド形状)

式16 A63B53/04/FI*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(輪郭+形状+形態+フォルム)/TX

式17 2C002CH04/FT*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX

式18 (ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX*(輪郭+形状+形態+フォルム)/TX

注:Fターム2C002CH04は「ヘッド輪郭」。

ゴルフクラブヘッドの輪郭について特許出願されている可能性を考慮し、実際の調査を想定した検索式に含めた。

参考 均等侵害対策の検索式の例

式19 A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX

式20 2C002(CH04+CH06)/FT*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX

式21 (ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(外殻+フェース,3N,クラウン+フェイス,3N,クラウン)/TX

参考 均等侵害対策の検索式の例

式22 A63B53/04/FI*(中空+空洞)/TX*(FRP+繊維強化プラスチック+繊維強化ポリマ+繊維強化樹脂+繊維強化重合体 繊維補強プラスチック+繊維補強ポリマ+繊維補強樹脂+繊維補強重合体)/TX

式23 2C002(CH04+CH06)/FT *(中空+空洞)/TX*(FRP+繊維強化プラスチック+繊維強化ポリマ+繊維強化樹脂+繊維強化重合体 繊維補強プラスチック+繊維補強ポリマ+繊維補強樹脂+繊維補強重合体)/TX

式24 (ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX*(FRP+繊維強化プラスチック+繊維強化ポリマ+繊維強化樹脂+繊維強化重合体 繊維補強プラスチック+繊維補強ポリマ+繊維補強樹脂+繊維補強重合体)/TX

参考 検索漏れ防止の検索式の例(中空ゴルフクラブヘッド)

式25 (ゴルフクラブヘッド+'ゴルフクラブ?ヘッド')/TX*(中空+空洞)/TX

必要に応じて、2C002?/FT 等の特許分類のみで検索を行う。

参考 スクリーニングの例

- (1) 全ての母集団をまとめてスクリーニングを行う場合
式 $1+2+3+\dots+25$

参考 スクリーニングの例

(2) 母集団に優先順位をつけてスクリーニングする場合

例えば、①文言侵害対策の母集団→②均等侵害対策の母集団→③検索漏れ防止の母集団の順にスクリーニングするときは、

① 式 $1+2+3+\dots+18$

文言侵害対策の母集団

② (式 $19+20+21+\dots+24$) not (式 $1+2+3+\dots+18$)

均等侵害対策の母集団から、既にスクリーニングした文言侵害対策の母集団に含まれている公報を除き、二度手間を防ぐ。

③ (式 25) not (式 $1+2+3+\dots+24$)

②と同様に、検索漏れ防止の母集団から既に既にスクリーニングした文言侵害対策と均等侵害対策の母集団に含まれている公報を除き、二度手間を防ぐ。

今回の発表で使用した裁判例・参考資料1

無効資料調査

【裁判例】

回路用接続部材事件 知財高裁 平成21年1月28日判決 平成20年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件

知財高裁 平成19年11月14日
平成18(行ケ)10504号 審決取消請求事件

【参考資料】

高石. 「特許法上の諸論点と、「課題」の一気通貫」. 弁理士会関東支部研修会資料(平成31年2月20日).

今回の発表で使用した裁判例・参考資料2

侵害予防調査(均等侵害対策)

【裁判例】

ボールスプライン軸受事件 最高裁平成10年2月24日判決 平成6(才)1083号(民集 52巻 1号 113頁、判例時報 1630号 32頁)

携帯端末サービスシステム事件 知財高裁平成30年6月19、平成29年(ネ)第10096号

中空ゴルフクラブヘッド事件 知財高裁 平成21年6月29日 平21(ネ)10006号 判時2077号123頁

【参考資料】

関西法律事務所編.「全面改訂 特許侵害訴訟の実務」. 経済産業調査会(平成20年6月).

日本弁理士会関西会サイト「均等論について」<https://www.kjpaa.jp/qa/46359.html>

「最高裁判所判例解説—民事篇—平成10年度下」法曹会編(2001).

飯村敏明.「特許権の均等侵害の成否に関する2, 3の論点」. パテント Vol.67 No.3 (2014).

ご静聴ありがとうございました。

ご質問、ご不明な点は、メール s_osanai@neds-ip.com (NEDS 長内) までお問い合わせください。