

知財情報検索の現状と今後の可能性

—知的財産権ミックス戦略、米国訴訟・審判、インド特許実施状況の分析—

The current status and future possibilities of intellectual property information search

一般社団法人日本知的財産協会 情報検索委員会委員長 **高山 秀一**

松下電器産業（現パナソニック）入社後、研究開発部門を経て、現在知財部門にて特許調査を担当。2013年から当委員会に所属、2015年より現職。

✉ takayama.shuichi@jp.panasonic.com

1 はじめに

近年、特許検索データベースの機能向上が著しい。収録される公報の完備性や検索キーの多様化には目を見張るものがある。あるいはスクリーニング効率を高めるため、様々な工夫が凝らされている。その結果、企業における特許調査の精度は年々向上していると思われる。

一方、企業における知財活動では、特許の調査のみならず、意匠や商標の調査も重要である。また、知財に関する訴訟や審判の調査の重要性も増している。

そのため日本知的財産協会（JIPA）情報検索委員会では、知財調査・分析の様々な可能性を示唆する研究を行い、会員企業に向けて報告している。本稿ではその中から以下の研究について、成果の一部を紹介する。

- 特許、意匠及び商標の公開情報に基づいた知財戦略の分析
- 米国における特許訴訟・審判による無効化の実態
- インド特許の実施状況の実態

2 特許、意匠及び商標の公開情報に基づいた知財戦略の分析

近年「知的財産権ミックス戦略」等のフレーズで、特許権、意匠権、商標権などを組み合わせ、多角的な権利を確立する戦略が脚光を浴びている。既に、特許権と意匠権の補完的利用¹⁾や意匠権と商標権の補完的利用²⁾についての分析結果も報告されている。しかし、これらの報告では、具体的な事例の紹介は無い。JIPA 情報検索委員会では、特定企業の「知的財産権ミックス戦略」

の検証を、公開情報の検索によって試みた。その中から、D社の分析結果を抜粋紹介する。

2.1 特許発明者と意匠創作者の分析

特許 IPC 分類と意匠 IDC 分類を用いて、D社の製品毎（掃除機、送風機、ハンドドライヤ）の意匠創作者、特許発明者を解析した結果を図1に示す。

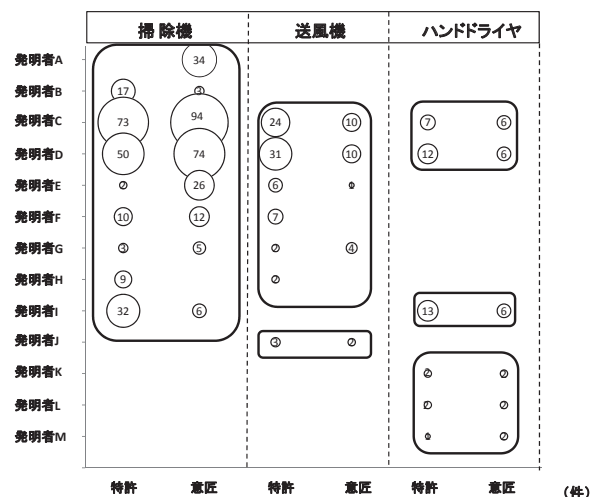


図1 製品別特許発明者と意匠創作者の比較

各製品について、意匠創作者であり特許発明者でもある割合を算出したところ、掃除機 45%、送風機 69%、ハンドドライヤ 67%と高い重複率が確認された。一方、掃除機の特許発明者と意匠創作者の合計 283 名について、他製品の特許発明者、意匠創作者である割合を算出したところ、重複は送風機 26 名 (9%)、ハンドドライヤ 10 名 (4%) であり、製品分野が異なると特許発明者、意匠創作者の重なりは少ない。これより、製品毎

の開発チームのメンバーに重複が少ないことが伺える。

2.2 特許／意匠の出願における特徴

「知的財産権ミックス戦略」において、意匠出願に使用した図面を特許出願にも利用する事が考えられる。D社も例外ではない。例として、ロボット掃除機のドッキングステーションおよび羽根のない扇風機に関する特許出願および意匠出願に使われた図面を図2および図3に示す。

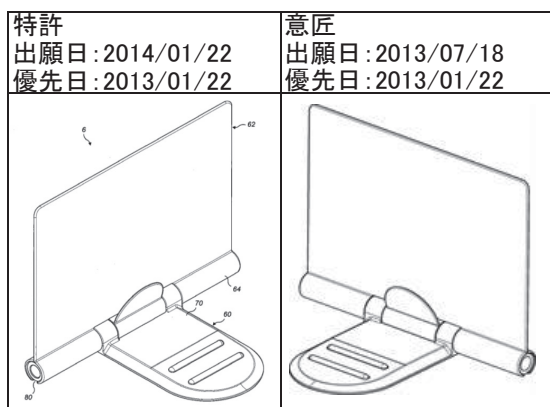


図2 ロボット掃除機のドッキングステーションに関する特許出願および意匠出願に使われた図面

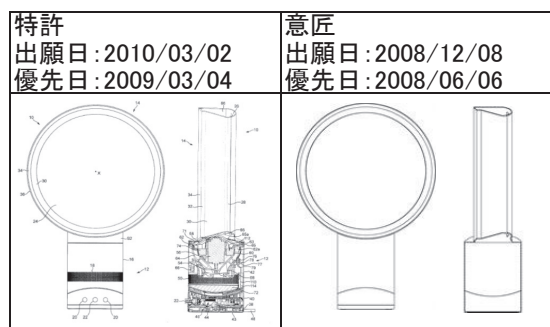


図3 羽根のない扇風機に関する特許出願および意匠出願に使われた図面

2つの事例では、特許出願および意匠出願で似通った図面が使用されている。特に、図2で示した特許出願および意匠出願の優先日が同日であることは、特許と意匠をミックスした出願戦略をD社が採用していることを示唆しているのではなかろうか。

2.3 分析の可能性

以上、紹介した分野に限らず、デザインが重要な自動車分野等、「知的財産権ミックス戦略」を実践している企業は多い。また、立体商標の利用等、戦略も多岐に渡

る。JIPA 情報検索委員会では、これらをデータベースから得られる情報を基に分析し、その可能性を追求している。その研究成果の詳細は、JIPA から発刊されている「知財管理」³⁾を参照されたい。

3 米国における特許訴訟・審判による無効化の実態

長年に渡る米国のプロパテント政策は、IT分野等の産業発展を促す一方で、NPE (Non Practicing Entity) の台頭によるマネーゲームのブームを発生させ、産業発展とは逆の効果も生み出した。この状況を打破するため、近年の米国特許改正法 (American Invents Act: AIA) や議会における立法提言⁴⁾、米国最高裁判決は、アンチパテント政策への転換⁵⁾を目指したものとなっている。

しかしこの変化を逆にとり、特許無効審判制度を新たな投資戦略に織込んだヘッジファンドが米国に登場した⁶⁾。具体的には、まず製薬会社の特許に IPR (Inter Partes Review、後述) を請求し、それを公表することで投資家を不安にさせると同時にその会社の株を空売りすることで利益を得ようとする新たな特許ビジネスである。一例として、製薬関連 A 社に対する株価の推移を図4に示す。

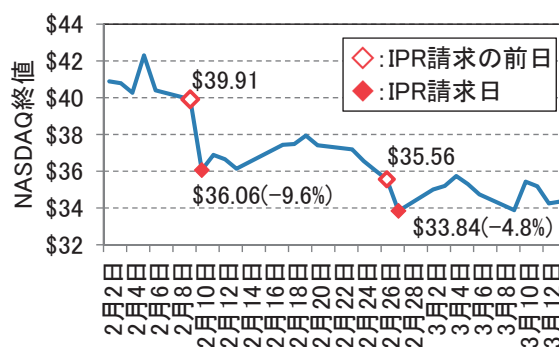


図4 IPR 請求と A 社株価の推移

前日の株価と比較すると IPR 請求日に株価が大幅に下落していることがわかる。

このようにイタチごっこを繰り返しているようにも思える政策ではあるが、大きな変化点であるには違いない。JIPA 情報検索委員会では、この変化点の分析を試みており、その一部を紹介する。

3.1 特許訴訟における無効化

図5の折線グラフは、地裁判決において侵害訴訟に対するカウンターとして有効性が争われた訴訟の年次判決数推移を示したものである。有効性を争う訴訟がここ数年で増加している。一方、図5の棒グラフは、上記訴訟において主張された無効理由別（§ 101（適格性）、§ 102（新規性）、§ 103（非自明性）、§ 112（記載要件）に件数の推移を示したものである。

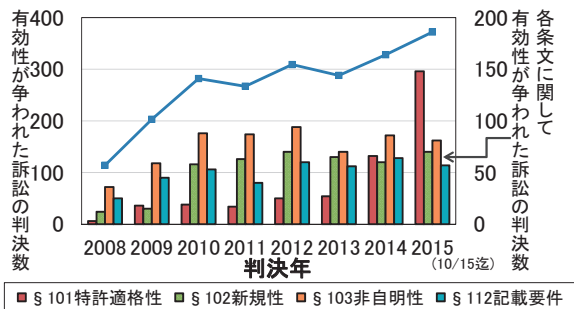


図5 判決において有効性が争われた件数推移

§ 101 について争われた訴訟の判決数が2014年から急増している。

図6は図5に示した特許の有効性を争った訴訟判決の内、略式判決（summary judgment）の申し立てが行われた事案についてその無効/有効（一部無効その他を除く）の結果を判決年別推移として示したものである。

縦軸は争われた無効理由として特許法の条文で示し、円グラフは各条件における無効、有効判決の内訳を示している。

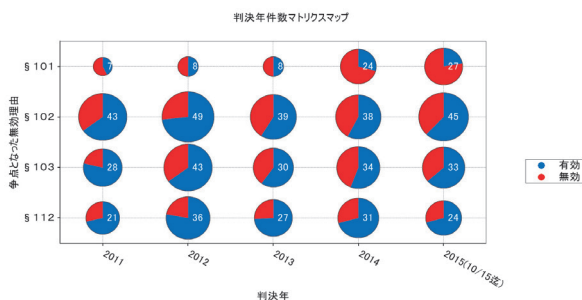


図6 無効申し立ての略式判決に対する判決推移

§ 102、§ 103、§ 112 で争われた事案と比較すると、§ 101 で争われた事案は、無効となる割合が多い。これは、ビジネスモデル特許における Bilski 判決（2010年）、医療関連特許における Prometheus 判決（2012年）、バイオ関連特許における Myriad 判決

（2013年）、そしてソフトウェア特許における Alice 判決（2014年）と § 101 に関する最高裁の重要判決が続いていた事が影響していると推測する。

3.2 PTAB の動向

AIA によって2012年より導入された特許審判部（Patent Trial and Appeal Board:PTAB）の手続きは以下の3つが存在する。

① PGR (Post Grant Review)

特許付与後9か月以内に請求期間が限定されるが、ベスト・モードの要件を除く全ての無効理由について請求可能な登録後レビュー。

② IPR (Inter Partes Review)

特許付与後9か月後又はPGR終了後のいつでも請求可能であるが、無効理由が特許公報や刊行物に基づく新規性・非自明性のみ限定される当事者系レビュー。

③ CBM (Transitional Program for Covered Business Method)

ビジネス方法特許に限定した付与後のレビュー制度として、8年の時限付で設けられたビジネス方法特許に関する暫定措置。

上記3つの手続きによって請求された審判件数の推移と、審判の対象特許における訴訟有無の割合を図7に示す。なお、図中のグラフのデータ抽出日は2015年7月24日であるが、その後2015年の審判件数についてのみ再調査し点線で示している。

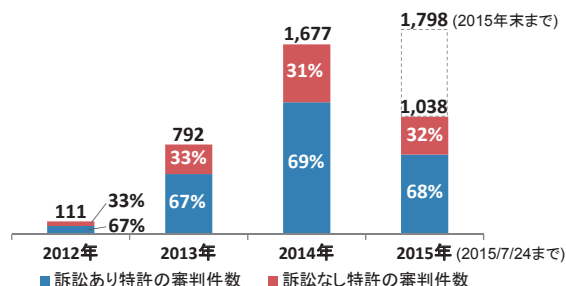


図7 審判 (PTAB) 請求件数の推移

請求件数は年々増加傾向にあり、その内、訴訟が提起された特許に対する審判請求件数が毎年70%弱の高い割合を占める。これは、特許侵害訴訟の被告側が、訴訟の対抗手段として活用するケースが増えているものと推測する。

では、これらの審判の結果はどうか。USPTOのPTABサイトにおけるステータス情報を分析した結果を図8に示す。図中のFinal Decision（最終決定）、Settled（和解）、Not Instituted（審理しない）、Instituted（審理開始）、Pending（係属中）は上記サイトで示される区分である。そのうちFinal Decision、Settled、Not Institutedを決着案件とし、その内訳と、Final Decisionの内訳を示す。

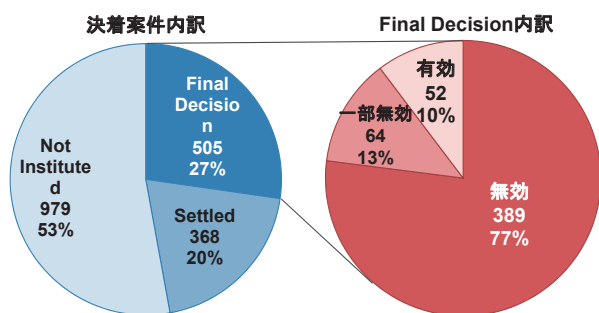


図8 審判決着案件内訳

全決着案件（1,852件）の中でFinal Decisionまで至ったものは505件（27%）であるが、その内389件（77%）は審理対象クレームが全て無効になっており、一部無効の案件と合わせると90%の確率で無効になっている。前述の訴訟での無効化率が50%弱であることに比べると、かなり高い無効化率である。これはPTABへの請求件数が年々増加していることの一因と考えられる。

3.3 分析の可能性

以上、紹介した無効に関する訴訟・審判については、NPEとの関係も興味深い。また、特許による米国への輸出差止のリスクという面から米国国際貿易委員会、通称ITC（International Trade Commission）の米国関税法337条に基づく調査手続の動向も注意が必要である。JIPA情報検索委員会では、それらについてデータベースから得られる情報を基に分析を行っている。その研究成果の詳細は、JIPAから発刊されている「知財管理」⁷⁾を参照されたい。

4 インド特許の実施状況の実態

インド特許制度の特徴の一つとして、登録された特許権の実施状況を毎年所定の書式（Form27）で特許庁

に報告する制度がある。このForm27はインド特許庁WEBサイトで公開されており、各企業の特許活用実態を把握する有用な情報源となっている⁸⁾。インドでのエレベーター産業を例に、Form27の登録状況の実態を分析した結果を以下に示す。

4.1 Form27記載の特許実施情報

Form27は、実施状況をインド特許庁に報告する書式であり、インド特許法第146条等で規定されている。特許権者、実施権者あるいはその代理人は、インドにおける特許発明の商業的実施の状況について、Form27に沿った情報提出の必要がある。

仮に当該情報の提出を怠ると、特許発明をインドで実施していないとみなされ、特許庁長官によって第三者に強制実施権を付与される場合がある。

2016年1月時点において、インド特許庁のウェブサイトでは、2012年から2013年の2年分のForm27を確認することができる。確認できる内容は、①Form27の提出状況、②提出されている場合の実施状況、あるいはライセンス情報、③提出されたForm27（手書き書面の電子データでの取込）である。

運用実態を示すデータとして、存続特許件数39989件に対して、Form27の提出件数が27825件との2011年のデータがある⁹⁾。7割程度の存続特許についてForm27が提出されているようである。

4.2 エレベーター産業における特許出願状況

エレベーター関連のインド特許出願の状況を図9に示す。

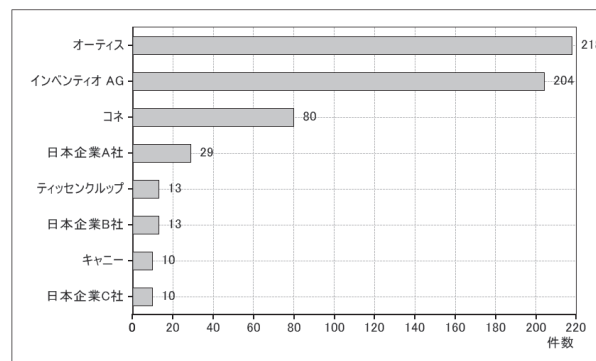


図9 エレベーター関連IPCに関する出願人別インド特許出願件数（1975～2015年）

このグラフは、国際特許分類（IPC）：B66B1/00、B66B3/00、B66B5/00、B66B7/00、

B66B9/00、B66B11/00、B66B13/00、B66B15/00、B66B17/00、B66B19/00（「運輸」に関するセクションBのうち、「エレベーター」を中心とするサブクラスB66Bから選択）が付与されている特許件数である。

2012年に発行された文献¹⁰⁾のデータを参照すると、グラフに登場する欧米外資のオーティス、コネ、ティッセンクルップの3社はインド市場でのシェアが10~35%を占める。インベンティオ（スイス）は、インド市場シェアで上位5位に含まれていない企業である。一方、先発のインド企業で、シェア20%を有するジョンソンリフツのインド特許出願は確認できなかった。

4.3 エレベーター産業におけるForm27の状況

前節で紹介した、オーティス、コネ、ティッセンクルップ、インベンティオに対して、2012年及び2013年の提出分のForm27をウェブサイトで確認し、実施あるいはライセンスの登録状況を確認した。2012年及び2013年のいずれかに登録があればカウントすることとし、確認結果の件数を表1にまとめた。また表1中、出願から20年以内の登録特許をカウント（2015年時点）し、参考値として添えた。

表1 Form27提出状況

	特許登録 件数	Form27 提出件数	実施あり 件数	実施なし 件数
オーティス (米国)	38	8	5	3
コネ (フィンランド)	41	28	13	15
ティッセンク ルップ (ドイツ)	4	0	0	0
インベンティオ (スイス)	73	34	13	21

オーティス及びコネの特許権は、実施ありの報告、実施なしの報告がそれぞれ存在した。ティッセンクルップは、Form27の提出件数がゼロのため、状況を確認できなかった。一方、欧米外資企業の中でもインド市場シェアで上位に含まれていないにもかかわらず、インド特許出願を積極的に行っていたインベンティオに関しては、提出件数が34件で、そのうち、13件が実施ありで、

その13件すべてがシンドラーへライセンスしているものであった。シンドラーは、オーティス、ティッセンクルップ、コネと並びグローバルでの4強中の1社である。

4.4 分析の可能性

以上、エレベーター産業におけるインド特許の実施あるいはライセンス状況の確認結果を紹介した。JIPA情報検索委員会ではこの結果を基にインドでの知財戦略の考察を行った。その研究成果はJIPAから発刊されている「知財管理」¹¹⁾を参照されたい。

5 おわりに

JIPA情報検索委員会の活動の中から、3つの研究テーマの成果の一部を紹介した。この他にも、特許分類に関する研究、人工知能や図形検索を用いた新しい検索手法の検証、特許譲渡情報の検索手法の探求と分析、企業の知財戦略の分析等、各種の研究テーマを推進している。その成果は知財管理誌等で公開していくので、期待していただければ幸いである。

注記（引用文献、参考文献）

- 1) 例えば、特許庁、平成 18 年度意匠出願動向調査
デザインの開発・管理・保護・出願戦略に関する調査
(2007)
- 2) 例えば、一般財団法人知的財産研究所、平成 25 年
度我が国における技術革新の加速化に向けた産業財産
権の出願行動等に関する分析調査報告書 (2014)。
当該文献にて日本国内の立体商標の出願件数及び登録
率が低いことも報告されている。
- 3) 情報検索委員会第 2 小委員会、特許、意匠及び商
標の公開情報に基づいた知財戦略の分析、知財管理、
Vol.66、No. 8 (2016)
- 4) PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION
(Jun 2013)
[https://www.whitehouse.gov/sites/default/
files/docs/patent_report.pdf](https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf)
- 5) アメリカで吹き荒れるアンチパテントの嵐
<http://quon-ip.jp/pdf/Okuyama.pdf>
- 6) New Hedge Fund Strategy: Dispute the
Patent, Short the Stock (Apr 07, 2015)
[http://www.wsj.com/articles/hedge-
fund-manager-kyle-bass-challenges-jazz-
pharmaceuticals-patent-1428417408](http://www.wsj.com/articles/hedge-fund-manager-kyle-bass-challenges-jazz-pharmaceuticals-patent-1428417408)
- 7) 情報検索委員会第 2 小委員会、米国における特許
訴訟・審判・ITC の実態分析、知財管理、Vol.66、
No. 9 (2016)
- 8) インド特許庁のウェブサイト、Form27 検索画面
<http://ipindiaonline.gov.in/workingofpatents/>
- 9) JETRO、2014 年インド知的財産セミナー、イ
ンド知的財産の概況
- 10) 又木 毅正、中島 久雄、インドの財閥・企業と外
資企業の戦略提携・投資に向けた秘訣、知的資産創造、
Vol.20、No.3、pp.52 ~ 65 (2012)
- 11) 情報検索委員会第 1 小委員会、インド知財情報
の調査に関する研究、知財管理、Vol.66、No. 10
(2016)