

# 『侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ～特許調査のセオリー～』

2026 年時点における法改正・判例・実務環境の変化に基づくアップデート分析

作成日：2026 年 1 月

Claude Opus 4.5

## 1. 序論：本レポートの目的

角渕由英氏の著書『侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ～特許調査のセオリー～』

(2020 年 11 月初版) は、特許調査の「思考法（セオリー）」を体系化した実務書として広く評価されている。「6W2H」のフレームワークや調査戦略の基本哲学は、2026 年現在でも普遍的な価値を有する。

しかし、出版から約 5 年が経過し、特許法改正、重要判例の蓄積、審査基準の改訂、そして生成 AI の実務浸透など、特許調査を取り巻く環境は大きく変化した。本レポートは、本書の読者が 2026 年の実務において直面する「記述と現実の乖離」を網羅的に指摘し、必要なアップデート情報を提供することを目的とする。

## 2. 2020 年以降の主要な法改正

本書出版後、特許法および関連法令において以下の重要な改正が施行された。調査実務に直接影響する項目を時系列で整理する。

施行日	改正内容	調査実務への影響
2020 年 4 月	損害賠償額算定規定の改正（102 条）	侵害リスクの金銭的影響が増大。調査漏れの許容度が低下
2020 年 10 月	査証制度の導入	侵害立証が容易化。無効資料調査の重要性が相対的に上昇
2021 年 10 月	口頭審理のオンライン化	審理効率化。視覚的対比資料の作成能力がより重要な
2022 年 4 月	海外からの模倣品流入規制強化	国外拠点からの提供形態も FTO 調査の対象に
2022 年 4 月	第三者意見募集制度の導入	競合他社の係争動向も調査対象。意見書作成支援の新業務

施行日	改正内容	調査実務への影響
2022 年 4 月	訂正審判の承諾要件撤廃	相手特許のクレーム変更可能性を考慮した調査設計が必要
2022 年 4 月	マルチマルチクレームの制限	2022 年 4 月以降の出願はクレーム構造が簡素化
2023 年 4 月	権利回復要件の緩和（「故意でないこと」へ変更）	消滅特許の復活可能性を考慮。権利状態の継続確認が必要
2024 年 5 月	特許出願非公開制度（秘密特許）の運用開始	<b>特定技術分野では「見えない特許」のリスクが発生</b>

### 3. 侵害予防調査 (FTO) におけるパラダイムシフト

#### 3.1 属地主義の再定義：ドワンゴ対 FC2 事件最高裁判決（2025 年 3 月 3 日）

##### 【本書との決定的乖離】

本書では「属地主義」の原則（特許権の効力は登録国の領域内にのみ及ぶ）に基づき、サーバが海外にあれば日本特許のリスクは低いと判断し得る前提で記述されている。しかし、最高裁令和 5 年 3 月 3 日判決により、この解釈は根本的に覆された。

最高裁は、サーバが国外に存在する場合であっても、以下の要件を満たせば日本国内での特許権侵害が成立すると判断した。

1. **国内需要者への指向性**：当該システムやサービスが実質的に日本国内のユーザを対象としていること
2. **国内における効果の発現**：システム利用による主たる効果や機能が日本国内において享受されていること
3. **国内構成要素の重要性**：日本国内に存在する端末等の構成要素がシステム全体において不可欠な役割を果たしていること

##### 【実務上の修正点】

- 調査対象国の判断：サーバ設置国に関わらず、「サービスの提供先（市場）」が日本であれば日本特許を調査対象に含める
- リスク評価：「海外サーバ+国内端末」構成でも日本特許の侵害リスクは「高」と判定
- 検索式設計：国境を跨ぐデータ処理を示唆するクレームも漏らさず抽出できる機能的な検索式を構築

#### 3.2 損害賠償額算定ルールの厳格化

2020 年 4 月施行の特許法 102 条改正により、侵害者の利益のうち特許権者の生産能力を超える部分についてもライセンス料相当額として上乗せ請求が可能となった。また、美容器事件知財高裁大合議判決（2020 年 2 月 28 日）では、特許発明が製品の一部にしか実施されていない場合でも製品全体の売上を基準に損害額を算定する傾向が示された。

結果として、2026 年現在における侵害予防調査の「見逃しリスク」は、金銭的側面において 2020 年当時よりも遙かに甚大になっている。本書で推奨されている「低リスク案件における簡易調査」の適用範囲は、より慎重に判断する必要がある。

### 3.3 延長特許のリスク再定義：レミッチ OD 錠事件（2023 年 5 月 27 日）

知財高裁令和 5 年 5 月 27 日判決では、医薬特許の延長登録の効果範囲について、延長の元になった医薬品と「実質同一」の医薬品（有効成分の塩と遊離塩基の差異など軽微な変更）にも特許権効力が及ぶと判断され、約 217 億円もの損害賠償が認められた。医薬品分野の FTO では従来以上に慎重な先行特許調査と分析が求められる。

### 3.4 数値限定発明と均等論の新展開（2024 年 10 月判決）

知財高裁令和 6 年 10 月の熱可塑性樹脂組成物事件判決では、「分子量 700 以上」という下限値をわずかに下回る 699.918 の製品について、日本で初めて数値限定発明につき均等論第 1 要件（本質的部分の相違不存在）の充足が認められた。ただし、権利者が敢えて整数で区切った出願経過を重視し、第 5 要件（禁反言）で均等適用は否定された。数値限定クレームを含む特許のリスク評価には従来以上の注意が必要である。

### 3.5 特許出願非公開制度（秘密特許）への対応

#### 【本書の前提との決定的乖離】

本書では「出願から 1 年 6 ヶ月経過すれば公開される」という前提で、公開公報を網羅的に検索すればリスクを把握できるとされている。しかし、2024 年 5 月に運用開始された経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度により、特定技術分野（防衛、宇宙、原子力、高度なサイバーセキュリティ等）に属する発明で保全指定を受けた場合、出願公開も特許掲載公報の発行も行われない。

#### 【実務上の対応】

- 調査対象技術が「特定技術分野」に該当するか否かを慎重に判定
- 該当する場合、データベース検索で「No Hit」でも「秘密裏に出願されているリスク」を否定できない旨を調査報告書に明記
- 防衛装備庁の調達情報や政府委託研究の動向など、特許情報以外のインテリジェンスを活用

## 4. 無効資料調査における制度・環境変化

### 4.1 査証制度（2020 年 10 月施行）による証拠収集強化

査証制度により、裁判所が選任した中立な専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り調査を行うことが可能となった。侵害の事実（特に BtoB 製品や製法特許）を隠し通すことが困難になったことで、被疑侵害者側は「特許は無効である」という無効論の構築にリソースを集中させる傾向が強まっている。無効資料調査の重要性は侵害回避の最後の砦として 2020 年当時以上に高まった。

### 4.2 訂正審判の承諾要件撤廃への対応

2022 年の改正で訂正審判における実施権者の承諾が不要となり、特許権者は無効審判への対応策として自由に訂正請求できる範囲が拡大した。無効資料調査では、相手特許の訂正余地を考慮し、クレームごとの本質的特徴を捉えた包括的な先行技術探索が求められる。「元のクレームを無効化できても、訂正後のクレームで侵害主張される」リスクを想定した調査設計が必要である。

### 4.3 サポート要件に関する判例動向：Amgen 対 Regeneron 事件（2023 年 9 月 7 日）

知財高裁令和 5 年 9 月 7 日判決（Amgen 対 Regeneron 事件）では、抗体医薬特許のサポート要件について「発明の課題解決に寄与する具体的記載や技術常識が明細書に開示されているか」を厳格に問う判断基準が示された。無効資料調査においても、単にクレームだけでなく明細書の記載充足性を覆せる先行技術や知識の有無まで調査範囲に含めることが実務上重要となっている。

### 4.4 マルチマルチクレーム制限後の調査戦略

2022 年 4 月以前の特許は依然として複雑なマルチマルチクレームを含む可能性が高く、全請求項を無効化するには複雑な引用関係を解きほぐす必要がある。一方、2022 年 4 月以降の特許はクレーム構造が簡素化されているが、権利者側も「強い従属項」を意識的に配置しているため、従属項特有の限定事項（数値限定や具体的構成）に焦点を当てた精密な調査の重要性が増している。

## 5. 審査基準の改訂と検索戦略への影響

### 5.1 主要な審査基準改訂（2021 年・2023 年）

- **2021 年 10 月改訂**：AI 関連発明の事例追加（事例 33～36 等）、診断方法の不可特許化の明確化
- **2023 年 4 月改訂**：権利回復要件変更の反映、進歩性判断や記載要件に関する事例更新
- **抗体発明のサポート要件**：広範なクレームに相応の開示が必要との基準明確化

### 5.2 AI・IoT 関連技術の進歩性判断

AI 発明においては、単なるアルゴリズムの構成だけでなく「学習データの質的相関」や「前処理における技術的特徴」が進歩性のポイントとなるケースが増えている。調査では特許公報の検索だけでなく、arXiv などのプレプリントサーバーや AI 関連国際会議（NeurIPS、CVPR 等）の論文を対象とした非特許文献調査が必須となっている。

## 6. 調査ツール・技術環境の進化

### 6.1 生成 AI (Generative AI) による調査プロセスの革新

2023 年以降の生成 AI (ChatGPT、Claude、Gemini 等) の進化により、特許調査のワークフローは劇的に効率化された。

- **検索式作成の自動化**：生成 AI に発明内容を入力し、関連する FI、F ターム、キーワードを網羅的にリストアップさせることで、従来数時間の作業を数分で完了可能
- **ハイブリッド検索**：概念的類似性を捉えるベクトル検索と従来のキーワード検索の組み合わせが主流化
- **スクリーニング自動化**：AI による公報要約生成やクレームチャート自動生成が標準機能化
- **人間の役割シフト**：「読む」作業から「戦略立案」「法的判断」「最終評価」へリソースを集中

### 6.2 J-PlatPat の機能拡張 (2020-2026)

- **CSV 出力上限の拡大**：100 件 → 500 件 (2021 年) → 最大 30,000 件 (2025 年) へ大幅拡張
- **検索履歴機能**：保存機能や過去の検索結果集合を用いた論理演算機能が強化 (2024-2025 年)
- **実務への影響**：「件数を絞り込むための工夫」から「大量データを一括出力して BI ツールで分析」する手法へ移行可能に

## 7. 重要判例サマリー（2020-2026 年）

判決日・事件名	判示事項	調査実務への示唆
2020 年 2 月 28 日 美容容器事件（知財高裁大合議）	製品の一部実施でも製品全体の売上基準で損害算定	部分的な技術でも製品全体ベースの賠償リスクを想定した徹底調査が必要
2023 年 5 月 27 日 レミッチ OD 錠事件（知財高裁）	延長特許の効果が「実質同一」医薬品に及ぶ（約 217 億円賠償）	医薬 FTO では軽微な変更（塩と遊離塩基の差異等）も侵害リスク対象に
2023 年 9 月 7 日 Amgen 対 Regeneron 事件（知財高裁）	抗体特許のサポート要件を厳格に判断	明細書の記載充足性を覆せる先行技術・知識の調査が重要に
2025 年 3 月 3 日 ドワンゴ対 FC2 事件（最高裁）	海外サーバでも日本特許侵害が成立し得る（属地主義の実質的修正）	FTO 調査の対象範囲を国境の外へ拡張。ネットワーク関連発明の調査手法を根本的に見直し
2024 年 10 月 热可塑性樹脂組成物事件（知財高裁）	数値限定発明で初めて均等論第 1 要件充足を認定（第 5 要件で否定）	数値限定クレームの境界付近の製品について均等侵害リスクを考慮

## 8. 結論：本書活用にあたっての提言

角渕由英氏の本書が提唱する調査の目的意識（Why）や仮説思考の重要性は、AI 全盛の 2026 年においても調査担当者が立ち返るべき「原点」としての価値を失っていない。AI はいかに高速に検索しても、「何を調査すべきか（論点の抽出）」や「調査結果をビジネス上の意思決定にどう結びつけるか」を決めるることはできないからである。

しかし、本書を 2026 年の実務に適用するにあたっては、以下の 3 つの視点でアップデートが必要である。

### 提言 1：「属地主義」の壁の向こう側を見る

ドワンゴ判決を踏まえ、システム特許の調査では海外サーバや国境を跨ぐ通信も「日本特許の射程圏内」として扱うこと。サービスの提供先市場を基準とした調査対象国の判断が必要である。

### 提言 2：「見えない特許」への想像力

経済安全保障法の特許出願非公開制度を念頭に、特定技術分野では検索結果に出てこない保全指定特許のリスクを考慮に入れること。調査報告書にはその旨の注記を含めるべきである。

### 提言 3：「AI との協働」を前提としたプロセス設計

検索式の作成やスクリーニングにおいて AI ツールを積極的に活用し、人間は「仮説構築」と「法的判断」により多くの時間を割くこと。本書のセオリーを「戦略立案の指針」として位置づけ、実行面は AI との協働で効率化する。

本書の示す「セオリー」を核としつつ、最新の「ツール」と「ルール」を装備することで、2026 年の特許調査はより戦略的かつ高精度なものとなるであろう。

## 参考文献・情報源

1. 特許庁「令和 3 年法律改正（令和 3 年法律第 42 号）解説書」
2. 特許庁「特許・実用新案審査基準」各改訂版（2021 年 10 月、2023 年 4 月）
3. 最高裁令和 5 年 3 月 3 日判決（ドワンゴ対 FC2 事件）
4. 知財高裁令和 5 年 5 月 27 日判決（レミッチ OD 錠事件）
5. 知財高裁令和 5 年 9 月 7 日判決（Amgen 対 Regeneron 事件）
6. 知財高裁令和 6 年 10 月判決（熱可塑性樹脂組成物事件）
7. 知財高裁大合議令和 2 年 2 月 28 日判決（美容器事件）
8. 経済産業省「特許出願非公開制度の概要」

9. INPIT 「J-PlatPat 機能改善のお知らせ」各版