

「企業からみた審判制度の現状と課題について」

特許第2委員会 第1小委員会

<テーマ趣旨>

平成15年法改正以降の審判制度全体における現状と課題について検討するとともに、ユーザーとしてより使いやすく、かつ、特許庁の審理の迅速化にも資するような方策について検討する。

<検討ポイント>

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">□ 拒絶査定不服審判<ul style="list-style-type: none">■ 諸外国との関係<ul style="list-style-type: none">● 制度、請求件数の相違など■ 請求期限<ul style="list-style-type: none">● 適正な期限■ 前置審査の見直し<ul style="list-style-type: none">● 合議制、出願人の関与■ 前置報告を活用した審尋<ul style="list-style-type: none">● 前置報告のさらなる活用■ 補正の制限<ul style="list-style-type: none">● 補正の機会を付与すべきケース | <ul style="list-style-type: none">□ 無効審判<ul style="list-style-type: none">■ 改正後の現状<ul style="list-style-type: none">● 異議廃止、新無効審判■ 情報提供制度との関係<ul style="list-style-type: none">● 付与前/後制度活用の可能性■ 無効理由通知の運用<ul style="list-style-type: none">● 予見性向上、訂正機会付与□ 訂正審判<ul style="list-style-type: none">■ 改正後の現状<ul style="list-style-type: none">● 訴訟後の請求期限■ 諸外国との関係<ul style="list-style-type: none">● 米国制度の検討など |
|---|---|

「知的財産訴訟関連の制度改正と運用状況」

特許第2委員会 第2小委員会

<テーマ趣旨>

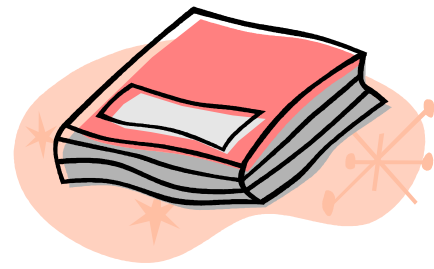
最近の知財訴訟に係わる法改正が、特許権者を適切に保護し、プロパテント時代にふさわしい法制度として機能しているかどうかについて、実際の運用状況を検討し、産業界の立場から問題点を抽出する。

<検討ポイント>

- **侵害訴訟における立証の容易化(特許法105条～105条の7)**
 - **文書提出命令、秘密保持命令の運用状況**
- **裁判所における特許有効性の判断(特許法104条の3)**
 - **抵触性の判断との関係や、特許庁の判断との齟齬**
- **均等論による侵害認定**
 - **均等論5要件の適用状況と裁判所の判断傾向**

「日本特許侵害訴訟実務マニュアル」

特許第2委員会 第3小委員会



キーワードは「使い易さ」と「企業実務者向け」

近年の法改正を盛り込んで初版(99/3発行)から大改訂

第1章 特許侵害訴訟の概要

➡ 本マニュアルの概論、全体フロー

第2章 企業としての取組み

- 第1節 知財ポリシー
- 第2節 ポートフォリオマネジメント
- 第3節 特許侵害訴訟戦略
- 第4節 対応体制

➡ 特許紛争に対する「考え方」「戦略」「体制」などを、企業の視点で解説

- ・紛争回避するためには？
- ・特許により最大限の利益を得るには？
- ・紛争発生時のコストミニマイズ手段は？
- ...

第3章 特許侵害訴訟の各論

- 第1節 侵害警告まで
- 第2節 訴訟開始まで
- 第3節 訴訟開始段階
- 第4節 訴訟中
- 第5節 訴訟終了後

➡ 紛争発生～訴訟終結のプロセスを解説

各プロセスごとにフローチャートを示しながら、分かり易く説明

各プロセスで役立つ情報

第4章 資料編

➡ 要件事実, 書式集, 費用(損害額算定含む), 近年の法改正, 重要判例

「製造方法特許で権利行使をする際の留意点」

特許第2委員会 第4小委員会

<テーマ趣旨>

製造方法に関する特許権による権利行使は難しいのではないかと一般的に言われている。それは特許発明の実施行為が相手方工場内等で行われていることに基因すると思われる。実際に権利行使をする場合にはどのような点に注意をすべきであるのか、判例研究、統計等を検討するとともに、出願することの可否についても検討する。

<検討ポイント>

- 権利行使の実態(判例研究)
 - 製法特許は物の特許より権利行使が難しいか
- 侵害訴訟における侵害行為の特定
 - 特許法第104条(生産方法の推定)の要件
 - 特許法第104条の2(具体的態様の明示義務)の要件
- 権利行使上の留意点
 - 侵害行為の立証問題
 - 争点となった特許請求の範囲の特徴
- 出願の可否
 - 出願すべきか、ノウハウとして管理すべきか
 - 先使用権の立証

「進歩性判断の日欧比較」

特許第2委員会 第5小委員会

＜テーマ趣旨＞

進歩性について争われた拒絶審決取消訴訟の判断傾向を把握し、対応欧州出願における進歩性の判断との比較を行い、進歩性の判断基準について論説として纏める。

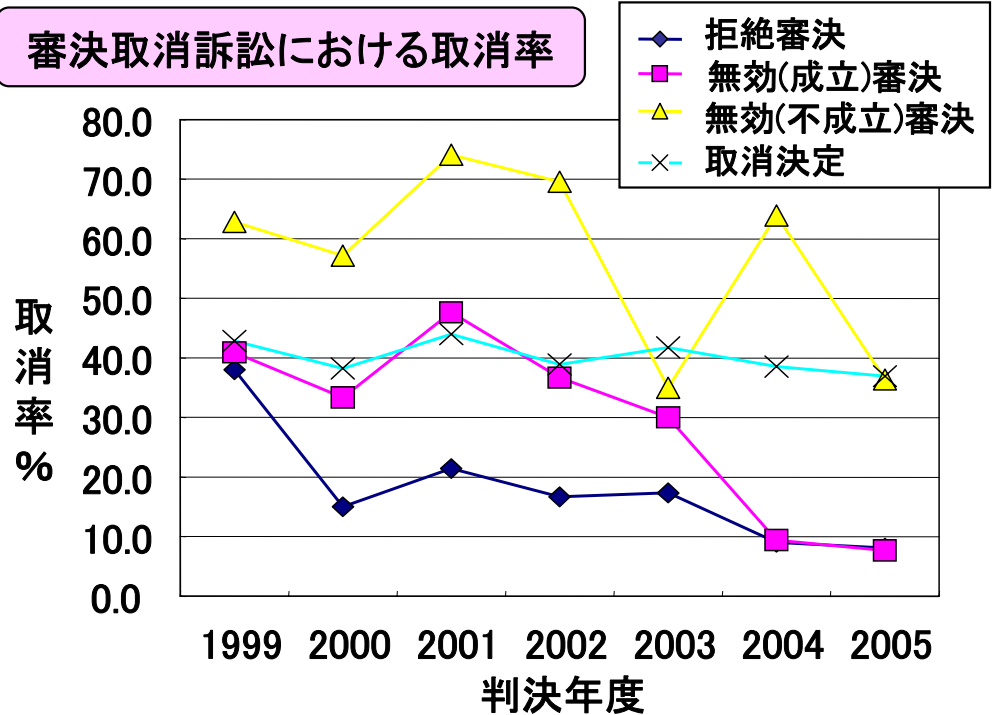
＜検討ポイント＞

- 進歩性に関する日本の審査基準の変遷
- 欧州の進歩性に関する審査基準およびCase Lawの検討
- 進歩性に関する判決の統計的考察
- 対応する欧州出願での進歩性判断
- 日欧での進歩性判断の傾向

日本出願が拒絶され、対応欧州出願が登録となった案件の調査 (2002年から2006年8月判決分)

最終クレームの 広狭	引例		拒絶理由なし (EP)
	一致	不一致	
JP<EP	2	3	3
JP=EP	4	6	3
JP>EP	2	7	2

審決取消訴訟における取消率



検索条件: 検索式:特許法29条2項 AND 判決日=1999/1/1-
検索DB:(社)発明協会・知的財産判決速報
Hit件数:1515件

「明細書等の記載要件に関する特許庁と裁判所の判断の比較」

特許第2委員会 第6小委員会

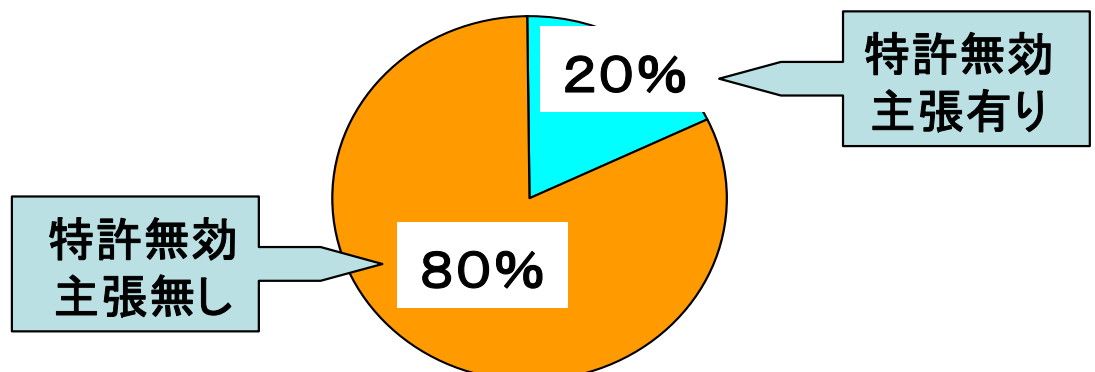
＜テーマ趣旨＞

明細書等の記載要件に関して特許庁と裁判所の判断を比較することにより、出願時に留意すべき事項、訴訟における攻撃・防御の観点より留意すべき事項をまとめる。

＜検討ポイント＞

- 36条の規定および審査基準の変遷
- 36条違反の統計的考察
侵害訴訟 → 特許無効主張
審決取消訴訟 → 審判種別
技術分野別等
- 特許庁と裁判所とで判断の異なった判決例の検討

36条違反で特許無効を主張した侵害訴訟



審決取消訴訟で特許庁と裁判所で判断が異なったものが27件。技術分野別に異なる傾向がみられる。

技術分野	判断の異なった判決例数	特許庁有効／裁判所無効	特許庁無効／裁判所有効
電気	6	0	6
物理	6	0	6
機械	3	3	0
化学	12	9	3

36条違反で特許無効を主張したのが、53件。その内、裁判所で判断されたのが16件 (認容8件)。

データベース:知的財産裁判例集
判決日:~2006年10月31日

データベース:知的財産裁判例集
判決日:~2006年10月31日