

「侵害訴訟における特許無効の抗弁の研究」

特許第2委員会 第1小委員会

＜テーマ趣旨＞

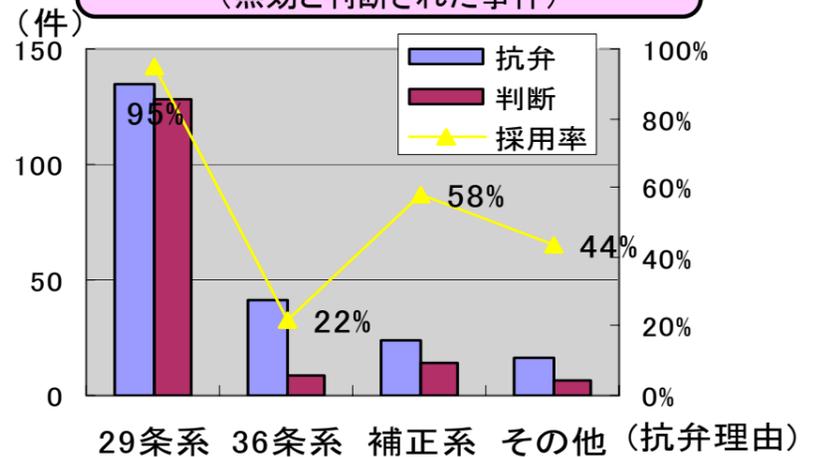
特許無効の抗弁の内、分割・補正違反に焦点を当て裁判所の判断について検討を行い、出願、分割・補正、侵害事件発生といった各場面において、特許権者および第三者の立場からイ号を意識した対応についての留意点をまとめる。

＜検討ポイント＞

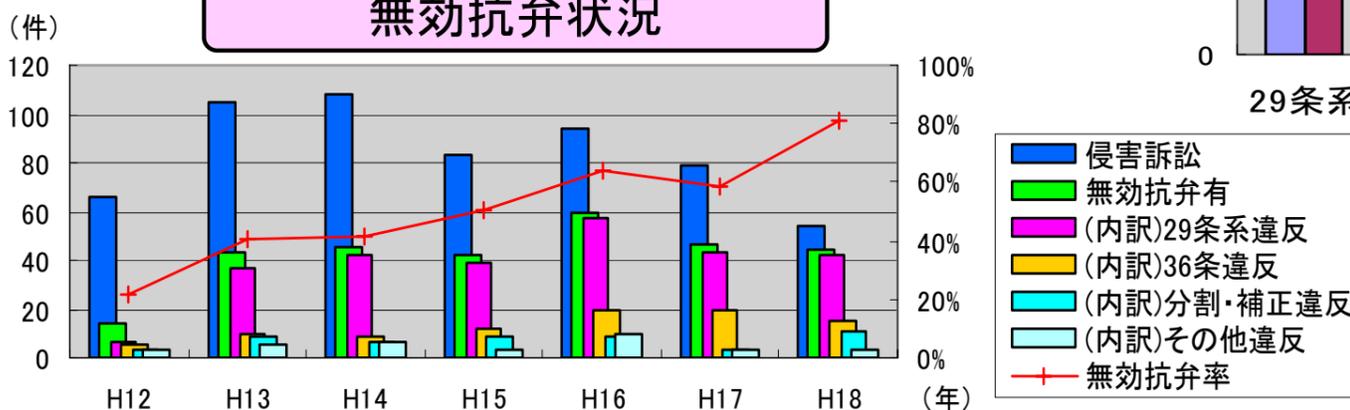
- ◆ 無効抗弁の統計的分析
- ◆ 分割・補正違反に関する裁判所の判断傾向
- ◆ イ号を意識した出願、分割・補正、侵害事件発生の各場面での留意点

裁判所判断状況

(無効と判断された事件)



無効抗弁状況



分割・補正違反は29条系に次いで有力な無効抗弁

「審決の記載における問題点について」

特許第2委員会 第2小委員会

＜テーマ趣旨＞

審決の理由に関する記載等に問題があるために、不要な審決取消訴訟が提起されているとの指摘(於:進歩性検討会)に基づき、「審決」と「審決取消訴訟の判決」との対比の中で、「審決における記載上の問題点」という観点から、最近の審決を分析し、審決の記載の充実や、その妥当性、更には出願人の対応等について検討する。

＜検討ポイント＞

- ◆ 分析(各項目での妥当性)
 - ・「本願発明」「引用発明」の認定
 - ・組合せの動機づけ
 - ・周知例提示の時期
- ◆ 結論

審決をいくつかのパターンに分類し、分類ごとに代表的な審決、判決を抽出(計10件程度)。各案件毎で審決取消訴訟の判決との対比を含めて注釈し、審決の記載の充実を求めるとともに出願人の対応についても検討。

知的財産高等裁判所

審決取消訴訟 600件/年

特許庁審判部

拒絶査定不服審判 29,100件/年

特許庁審査部

「審決取消訴訟の審理範囲について～新証拠提出における問題点」

特許第2委員会 第3小委員会

＜テーマ趣旨＞

審決取消訴訟においては、訴訟段階で初めて提出される証拠であっても、審決において認定判断された公知技術を補強する証拠であれば提出が認められている。しかし、最近、補強証拠の名を借りた新たな公知技術が新証拠として提出されているケースがあるのではないかとの問題が指摘されている。その検証を行うとともに対策等について検討する。

＜検討ポイント＞

◆ 過去の判例解析

新証拠提出可否の境界線の把握
(昭和51年大法院判決以降の判決例を中心に)

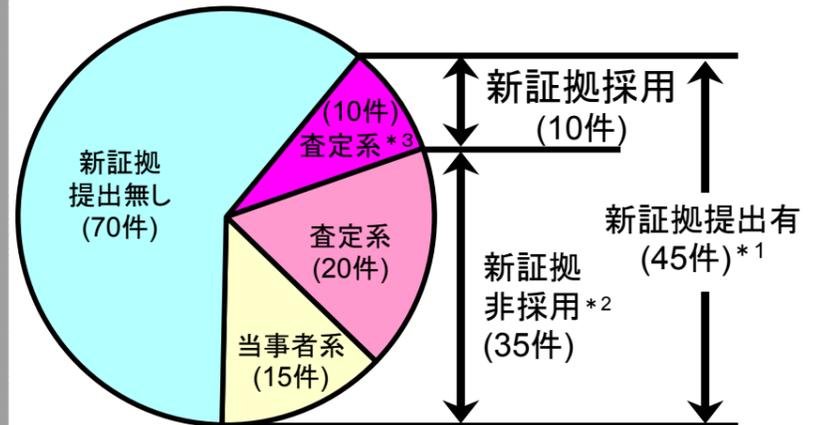
◆ 統計的分析(最近の審決取消訴訟事件から)

データ分析(新証拠提出事件割合, 傾向等)
証拠類型等の統計的分析
(右図)

◆ 特徴ある新証拠提出事例の解析

内容に問題が存在する可能性がある事例
補強内容に特徴がある事例
提出可否の裁判所基準の参考になる事例、等

最近の審決取消訴訟(115件/H19.5-9) における新証拠提出件数



*1: 判決文から新証拠提出が確認できたもの
*2: 新証拠を採用することなく判決
*3: 査定系事件のみで新証拠が採用

審決取消訴訟件数	115件 (H19.05-09)		
	総数	査定系	当事者系
新証拠提出件数	45件	30件	15件
証拠採用件数	10件	10件	0件

「近年の特許権侵害訴訟における権利解釈について」

特許第2委員会 第4小委員会

＜テーマ趣旨＞

キルビー判決後の特許権侵害訴訟における技術的範囲の認定について、その傾向及び特徴ある解釈事例などについて調査・検討を行う。特に、ひとつの裁判において、特許の有効性の範囲を認定する場面(有効性判断)と、イ号物件が特許発明の技術的範囲に属するかを判断する場面(属否判断)とが共存することがあり、この関連性について検討する。

＜検討ポイント＞

◆ 統計的傾向分析

属否判断の比率(右図1参照)
属否判断解釈手法(参酌物、他)

◆ 有効性判断と属否判断の関係性

双方判断を有した事例抽出(右表1参照)
結果・内容分析
(有効性判断が属否判断の権利解釈に与える影響)

◆ 属否判断における特徴ある解釈事例の研究

範囲認定の拠所(例; 70条1項or2項)
明細書参酌と他の参酌物との関係性

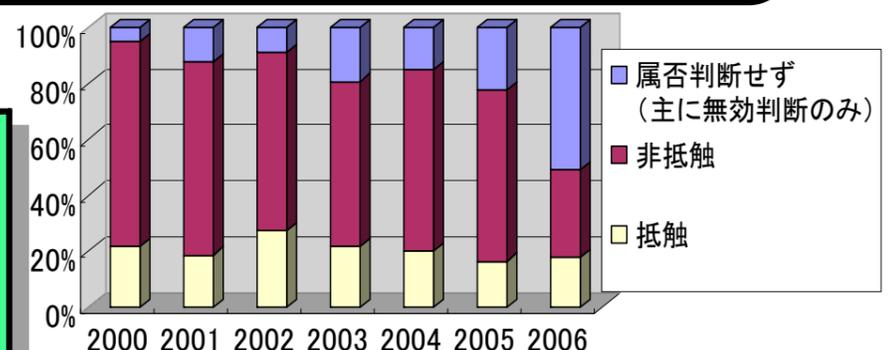


図1: 属否判断事例

表1: 双方判断事例抽出

- ① 有効+属す = 勝訴
(属すとした件数約45%で有効性も判断)
- ② 属す+無効 = 敗訴
(属すとした件数の約15%で無効と判断)
- ③ 有効+属さない = 敗訴
(ごく数件。通常、属さないのみを判断)
- ④ 属さない+無効 = 敗訴
(無効と判断した件数の30%で属否も判断)

「訂正審判と特許権侵害訴訟の関係について」

特許第2委員会 第5小委員会

<テーマ趣旨>

最近、特許権侵害訴訟の際の訂正が審理遅延の原因になっているとの指摘がある。一方、発明の適切な保護のため訂正が機能しているのか疑問が生じるような事例がある。特許権侵害訴訟における訂正の運用の実態を分析することにより、訂正審判(訂正請求)のあるべき姿について検討する。

<検討ポイント>

◆ データ分析

特許権侵害訴訟が係属中あるいはその前後に訂正審判(訂正請求)があった事件につき、訴訟審理期間や裁判所における訂正の取り扱い等を、統計データに基づき分析する。

◆ 注目すべき裁判例の研究

- ・ 注目すべき裁判例の紹介
- ・ 企業実務の観点から注意点を整理
- ・ 企業の立場から裁判所・特許庁への提言

訂正審判が請求された特許権に係る侵害訴訟の審理期間

件数内訳	地裁(事件番号)							高裁(事件番号)						
	H13	H14	H15	H16	H17	H18	合計	H13	H14	H15	H16	H17	H18	合計
審理期間														
～3月														1
～6月									1				1	2
～9月									1				2	3
～1年	1						1		1	1				2
～1年3月		1	2				3	1		1	2		1	5
～1年6月	2	1		1	3		8			1				1
～1年9月	3		2	1			5		1		1			2
～2年				2			2							
～2年3月		1					1							
～2年6月		1		1			2							
～2年9月			1				1							
～3年														
～4年			1				1						1	
～5年														
合計	6	4	6	5	3	0	24	1	4	3	3	3	2	16

■ : H19末で全てのデータが出ていない部分

判決日 : H13.1.1～H19.7.25が対象

注目すべき判決の一例

平成15(ワ)16924(東京地裁)
 訂正の抗弁があった場合、訂正の適否を判断したうえで無効理由を判断する(特許法104条の3の解釈)。
 ただし、訂正の抗弁には、訂正審判請求ないし訂正請求が必要である。

「競合他社の取引先へ警告を行なう上での不正競争防止法上の注意義務について」

特許第2委員会 第6小委員会

<テーマ趣旨>

特許権等の侵害事件で、競合他社の取引先への警告が、特許等無効又は非侵害が確定することにより、虚偽の事実の告知・流布として不正競争行為とみなされ、損害賠償請求等が認容される場合がある。不正競争防止法違反とならないための権利者の注意義務を考察する。

<検討ポイント>

◆ 不正競争防止法2条1項14号の適用

従来の多数説: 虚偽性と競争関係で判断
 違法性阻却論: 総合的に判断

◆ 不正競争行為が争われた裁判例(損害賠償等)

権利無効の場合 非侵害の場合

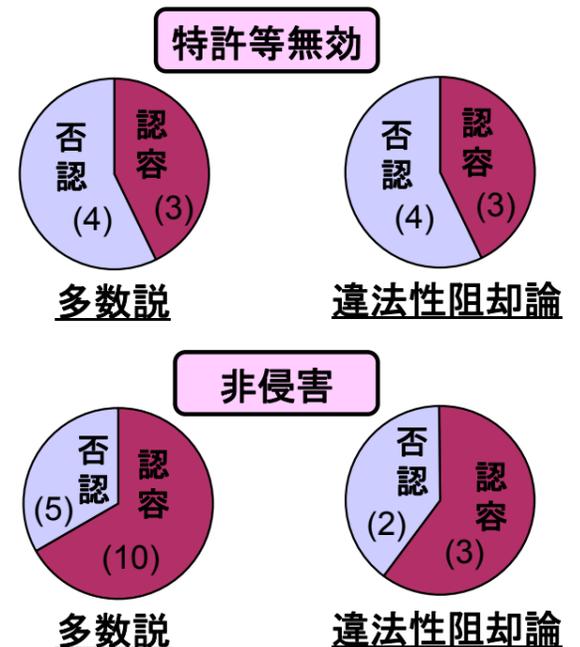
◆ 多数説と違法性阻却論における注意義務

注意義務の範囲 過失に関する判断の差異

◆ 不正競争防止法違反とならないための留意点

正当な権利行使 警告前の有効性・侵害調査

損害賠償請求の認容率



注:()内は件数、期間:H10.1.1～H19.6.15