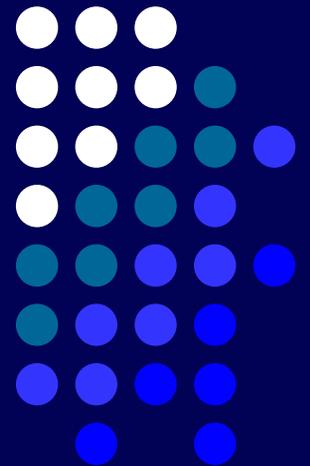


- 強い特許 -
幅広く権利行使でき無効に
ならないこと

東京地方裁判所民事第29部
清水 節



第1 強い特許とは



1 近年の侵害訴訟の特色

- 侵害訴訟において、**キルビー最高裁判決(最高裁平12・4・11第3小法廷判決)**における権利濫用の主張が認められて以降、権利の無効主張が急増
- 平成16年に特許法104条の3(無効の抗弁)が立法化され、侵害訴訟の約8割において、権利の無効が主張され、その半数以上が認められる



2 両立させるべき課題

- 侵害訴訟において，幅広く権利行使をすることが可能な特許権 特許発明の技術的範囲ができるだけ広いこと
- 特許法104条の3の規定に基づき，新規性・進歩性欠如の主張されても，無効とならない特許権 特許発明の要旨が限定されていること



3 事前の対応手段 - 明細書をどう記載するか

- 明細書中の不用意な記載 無効主張を容易とする可能性がある
「当該発明は、 の技術分野にも適用可能である」 引用される公知文献が の技術分野まで広がる



3 事前の対応手段 - 明細書をどう記載するか

- 補正を繰り返すことにより，明細書の各記載が整合性を欠く場合がある
- 特許発明の技術的範囲に関して，複数の解釈が可能である場合は，原告に不利に扱われることが多い

第2 特許を強くするための事後的 対応手段 - 訂正



1 訂正(審判)請求について

- 特許権を事後的に強くするための手段としての訂正(審判)請求(分割出願なども同様)
- 侵害訴訟においても，無効の抗弁に対する対抗主張として，訂正の主張が重要となっている法的位置付け - 「訂正の再抗弁」

審理手順

被告物件(方法)
の特定

侵害

非侵害

有効

無効

訂正

有効

無効

侵害

非侵害

認容

棄却

事件の進行



2 訂正の再抗弁について

- 再抗弁を主張するための要件事実

適法な訂正(審判)請求を行っていること

訂正により無効理由が解消されたこと

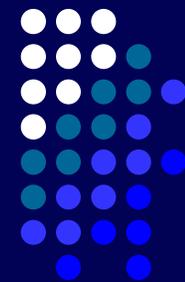
被告製品等が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること

3 訂正の主張について注目すべき判決

最高裁平20・4・24第1小法廷判決(ナイフの加工装置事件)

- 無効の抗弁を認めて請求を棄却した判決が確定した後，訂正により特許請求の範囲が減縮された場合には，再審事由を認める余地を指摘
- ただし，特許法104条の3第2項の趣旨に照らして，何度も繰り返される訂正の主張は，訴訟を遅延するものとして許されないとした できるだけ早い時期に適切な訂正を行う必要がある

4 訂正の主張について注目すべき判決



知財高裁平20・5・30日大合議判決(審決取消訴訟)
ソルダーレジスト(除くクレーム)事件

「訂正が、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、
『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができる」



「新たな技術的事項を導入しないものであるとき」との基準 - 「自明な事項」より広く訂正が認められるか？

- **東京地裁平20・11・28判決(現像ブレード事件)**

「本件訂正が，ゲートの設置位置を，ブレード本体の側面側の近傍にあるリブ部に対応する部分に限定することは，本件明細書及び本件図面から導かれる技術的事項とは異なる技術的事項を導入すること」になる