

特許第2委員会のこれまでの活動と今後の活動方針

<過去5年間の研究テーマ>

○特許制度研究

- 「新無効審判と付与後情報提供の問題点と活用について」
- 「改正実用新案法の産業界に与える影響についての検討」
- 「権利活用に堪え得る特許明細書等の品質」
- 「企業形態の変化等と先使用権に関する考察」
- 「企業からみた審判制度の現状と課題について」
- 「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」
- 「拒絶査定不服審判における審決の研究」
- 「審決取消訴訟の研究—新証拠提出の問題点」
- 「訂正審判・訂正の請求と特許権侵害訴訟との関係について」

○司法制度研究

- 「知的財産紛争とADR」
- 「インターネットを通じた特許権侵害における特許権の域外適用」
- 「知的財産訴訟における専門的処理体制の強化」
- 「特許権に基づく関税定率法等の水際措置について」
- 「知的財産訴訟への対応」
- 「特許権侵害行為の立証の容易化のための法律改正と企業の対応」

○判例研究

- 「特許侵害訴訟における損害賠償額についての考察」
- 「侵害訴訟における権利濫用の判決研究」
- 「審決取消事例に見る進歩性の判断についての考察」
- 「改正された間接侵害規定の考察」
- 「製造方法に関する特許権で権利行使をする際の留意点」
- 「日本・欧州における進歩性判断の相違についての一考察」
- 「近年の特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈について」
- 「侵害訴訟における特許無効の抗弁の研究」
- 「競合他社の取引先への警告が営業誹謗行為とみなされないための留意点」

○マニュアル、その他

- 「特許技術担当者からながめた特許ポートフォリオ分析の事例紹介」
- 「日本特許権侵害訴訟実務マニュアル」
- 「大学における研究成果の有効特許取得のための特許出願・権利化マニュアル」

<今後の活動方針>

判例研究、制度研究を通じて、審判事件、特許権侵害事件における企業の対応の実情を把握し、現状の特許制度、司法制度の利用実態分析と問題点の抽出を行い、企業における対応策の検討、制度改正の提言を行っていく。⇒ ダブルトラック、権利行使の制限等……

「特許法102条における寄与率の判断について」

特許第2委員会 第1小委員会

<テーマ趣旨>

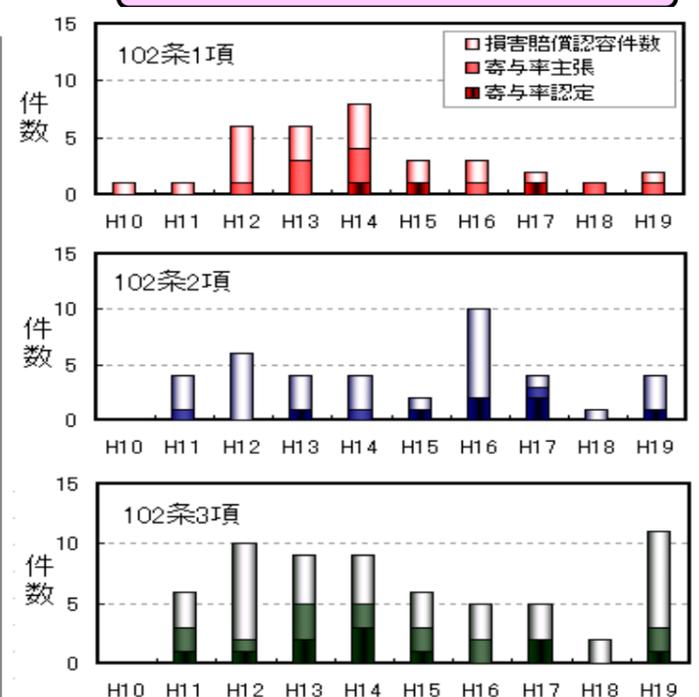
製品の一部のみが侵害にかかる場合や侵害製品が複数の権利を侵害している場合には、損害賠償額算定に寄与率が用いられることが多いが、寄与率は条文上に明確な根拠を持たず、その取り扱いも一様でない。本テーマでは寄与率に関する裁判所の判断について考察する。

<検討ポイント>

特許法102条における寄与率に関する検討課題

- ◆ 1項（権利者の利益額×侵害者の販売数量）
販売できない事情による数量上の減額(ただし書)と寄与率による権利者利益額上の減額との差異
- ◆ 2項（侵害者利益額による損害額推定）
推定の一部覆滅による減額と寄与率による減額との差異
- ◆ 3項（実施料相当額）
1項・2項での減額分に対する3項適用の可否

寄与率の主張と認定件数の推移



注: 期間: H10.1.1~H19.12.31

「国内消尽の研究」-Quanta事件をケーススタディとして-

特許第2委員会 第2小委員会

<テーマ趣旨>

米国最高裁判決(Quanta v.s. LG電子事件、2008.6.9)で示された消尽に関する3つのポイントに対し、日本の裁判所ではどのように判断されるのか判例/学説を基に検討を行い、出願、契約といった各場面において、特許権者、非特許権者の各立場から留意点をまとめる。

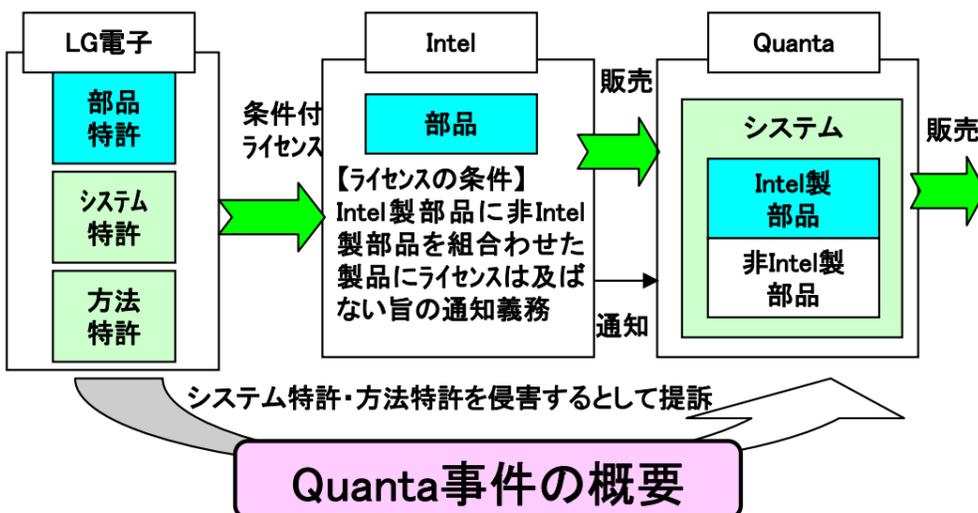
<検討ポイント>

- ◆ Quanta事件の検討
- ◆ 国内消尽に関する判例/学説の検討
- ◆ 消尽を意識した特許権者/非特許権者の留意点の検討

Quanta事件で示されたポイントとの関係

① 実質的に実施する部品販売によりシステム特許は消尽する
(○) 平成17(ネ)10021(インクタンク事件 知財高裁) ⇒ 生産方法とその専用品/中用品
(×) 平成12(ワ)4290(トレー包装体事件 大阪地裁) ⇒ 黙示許諾
② 条件にかかわらず許可された販売により特許権は消尽する
(○) 平成13(ネ)959(置換プリン事件 東京高裁) ⇒ 消尽は譲渡により無条件に生じる
(○) 平成13(ワ)6000(遠赤外線放射球事件 東京地裁) ⇒ 用途限定があっても消尽する
③ 販売製品が方法特許を実施する場合は方法特許は消尽する
(○) 平成17(ネ)10021(インクタンク事件 知財高裁) ⇒ 同一の発明を単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは物の発明と同じ扱いとなる

○: Quanta事件の判断に近い考え ×: 異なる



Quanta事件の概要

「審決取消訴訟の審理範囲について-拘束力との関係から-

特許第2委員会 第3小委員会

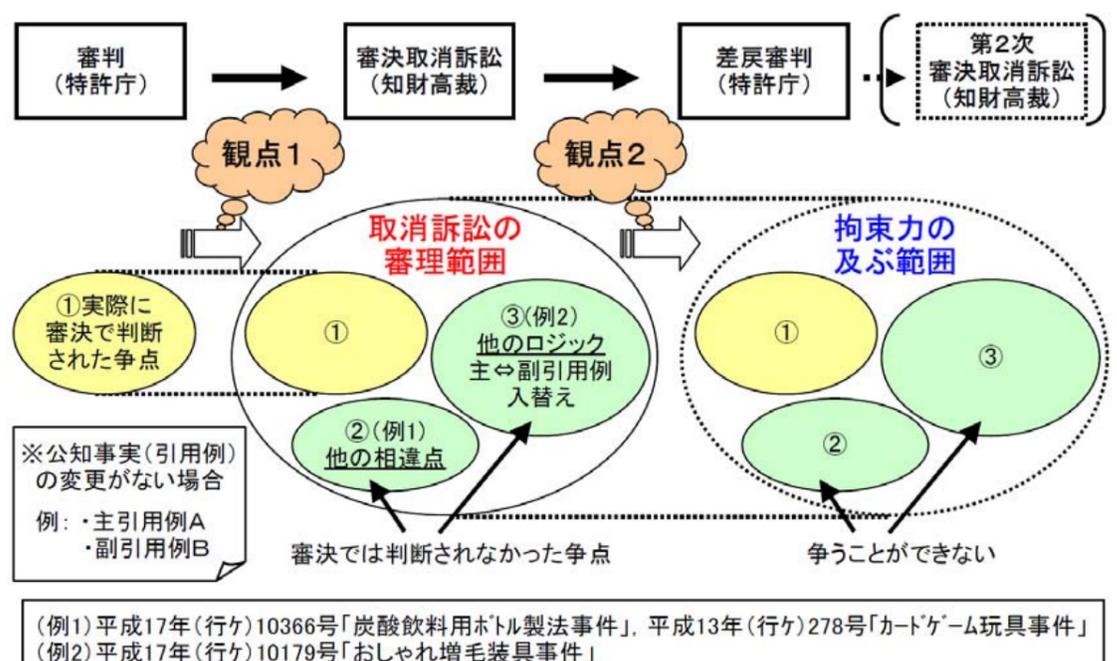
<テーマ趣旨>

審決取消訴訟の審理範囲は、「審決で審理判断されなかった新たな公知事実との対比による新規性判断を認めない」とする最高裁大法廷判決の法理が支配しているが、**進歩性判断**の審理範囲については解釈に広狭がある。最近、大法廷判決を限定的に解釈して審理範囲を広くする方向の判決が示されているため、その動向等を研究する。

<検討ポイント>

- ◆ 2つの観点から審理範囲を検討
 - ・観点1) 取消訴訟で審理できる範囲
 - ・観点2) 判決の拘束力の及ぶ範囲
 - ◆ 従来の裁判所の実務
 - ・実際に審理判断されたプロセスの「**審決の違法性**」のみを判断
 - ◆ 最近の裁判所の動向(一回的解決)
 - ・審理範囲は**特定公知事実¹⁾**との対比による「**進歩性判断そのもの**」の範囲とすべきとする傾向
 - ・審決で審理判断されなかった他の認定判断プロセスの審理も可能
- 1) 特定公知事実 : 審決に引用された公知事実

一回的解決型の審決取消訴訟



「特許権者勝訴判決と権利解釈の関係」

特許第2委員会 第4小委員会

<テーマ趣旨>

キルビー判決以降、侵害訴訟において特許の無効を争えるようになり、特許権者には厳しい状況となったと言われている。この状況の中で特許権者が勝訴している判決について、権利者／侵害被疑者(被疑者)の主張に着目しつつ、裁判所の権利範囲の判断について考察し、実務に役立つポイントを取りまとめることとした。

<検討ポイント>

◆ 統計的傾向分析

- 特許権者勝訴事件における傾向
- 権利者主張/被疑者認否・抗弁の関係

◆ 字義通り権利解釈されるためには

- 権利者主張時の留意点
- 被疑者認否・抗弁への反論留意点
- 請求項及び明細書の記載留意点

◆ 均等論の活用

- 均等主張の留意点
- 出願・中間対応時の留意点
- 均等の5要件に関する検討

勝訴判決における被疑者主張

権利者主張	裁判所判断	件数
字義通り	字義通り	65
均等論	均等論	6

※H12.4～H20.3判決から抽出
※被疑者主張が複数ある場合は、メインの主張

被疑者主張	件数
不明確限定	9
実施例限定	19
無効限定	1
審査経過限定	6
作用効果限定	4
不奏効限定	7
その他	25

「審決取消訴訟における手続違背について」

特許第2委員会 第5小委員会

<テーマ趣旨>

近年、手続違背(特許法159条2項、50条)を理由に、拒絶査定不服審判の審決が取消されるケースが少なからず存在する。そこで、手続違背を理由に審決取消となった裁判例を中心に、審査及び審判における手続違背の実態を分析し、特許出願人に対する手続保障の在り方を検討する。

<検討ポイント>

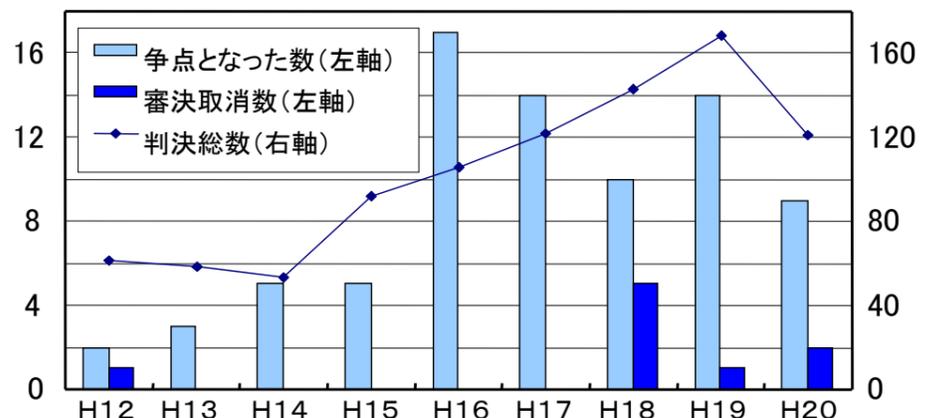
◆ 裁判所の判断基準について

審決が取消された事例だけでなく、審決が支持された事例も含めて検討を行い、手続違背が認容される基準についての分析を行う。審決取消事例では、大きく3つの類型(周知技術追加、主引例変更、拒絶理由通知の記載)に分類できる。

◆ 過去の裁判例との比較

過去の裁判例についても調査を行い、最近の裁判例における手続違背の基準に変化があるのかを検証している。

手続違背による審決取消数の推移



注目すべき裁判例の一例

平成19年(行ケ)10244号(平成20年6月16日判決):
拒絶理由の通知として「通知すべき理由の程度は、…特許法29条2項の場合についてみると、…原則として、出願に係る発明と対比する引用発明の内容、対比判断の結果である一致点及び相違点、相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきである。」