

特許第2委員会 活動報告

特許第2委員会は、特許の権利化後の諸問題について検討を行っています。

現在、5つの小委員会があり、65名(65社)の委員から構成されています。

月1回のペースで会合を行い、活動成果を「知財管理誌」に発表しており、今年度、検討が行われている特許法改正についても検討し、JIPAの意見に反映しています。

また、特許庁、裁判所、弁護士会、日本弁理士会等の関係団体と意見交換を行っています。

第1小委員会:「イ号特定に関する諸問題ーイ号から見た侵害成否」

テーマ趣旨:平成10年頃以降の計画審理の導入により、イ号の特定は侵害論と共に審理され、イ号の特定のために審理が遅延することはなくなったが、依然としてイ号特定に関して激しく争われる事例が存在する。そこで、イ号特定が争点となった裁判例を分析し、特許権者・実施者の立場から留意点を取りまとめる。

<検討項目>

1. イ号目録に関する問題

製造方法等アクセスが困難なイ号の特定方法、イ号目録内容が争点になった事例分析

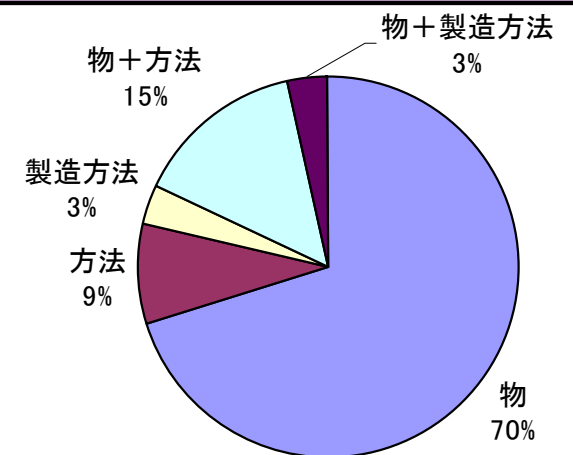
2. イ号の実験・測定に関する問題

実験合戦の類型、実験や測定結果が争点となった事例分析

3. イ号とクレーム対比に関する問題

一部構成要件の不使用、別の構成要件の付加、製品のばらつき、経時変化、作用不奏功

侵害訴訟における発明の категория

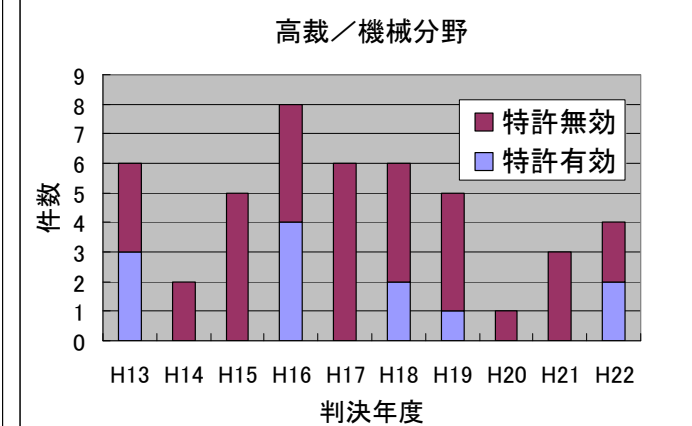
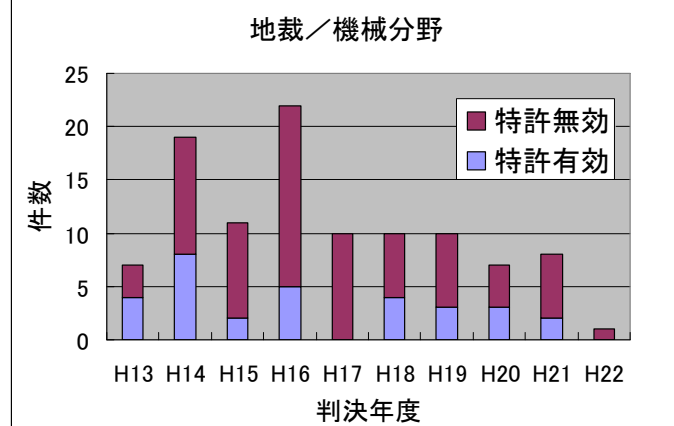


第2小委員会:「侵害訴訟における抗弁の研究」

テーマ趣旨:近年、進歩性の判断基準が緩和の方向にあるとされるが実際はどうなのか。侵害裁判に関して、実際に裁判所の判断に変化が見られるのかを過去の裁判例から分析する。

◆平成13年以降の判決約270件について、平成13~15、16~18、19~21年判決の3期間に分け、各期間の裁判所判断の傾向を割り出して、その変化を見る。

◆地裁、高裁の別、分野(機械、電気、化学)の別の観点からも検討。



第3小委員会：「裁判所における記載要件判断の動向に関する考察」

テーマ趣旨：技術分野の違いや外内・国内案件の違い等によって記載要件の判断に差があるのではないかと指摘がなされていることに鑑み、当小委員会は、当事者系訴訟の判決で記載要件が判断された事件を抽出し、裁判所の判断動向を検討する。

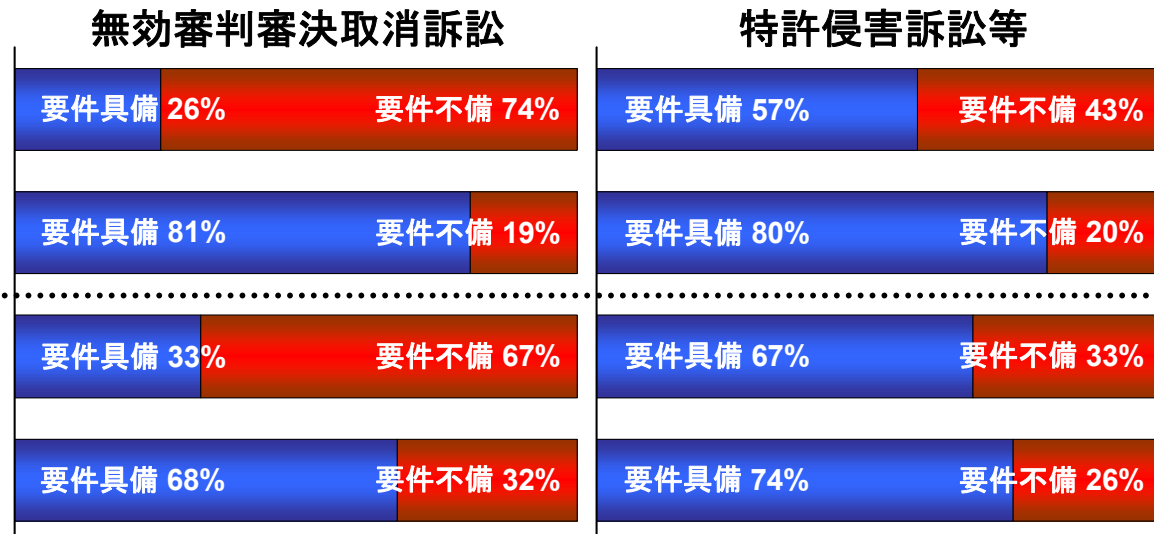
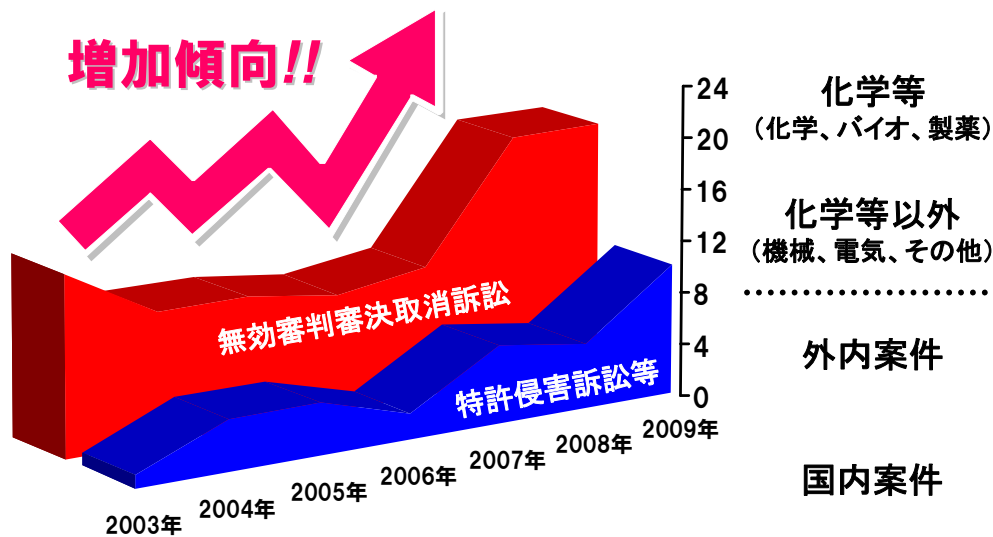


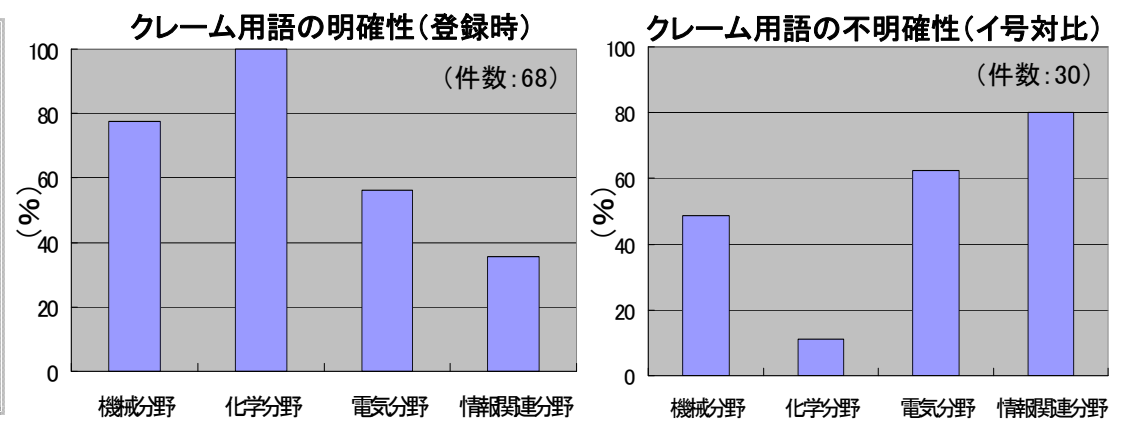
図1 判決で記載要件が判断された事件の年別件数推移

図2 技術分野別、及び外内・国内案件別の記載要件判断結果

第4小委員会：「特許侵害訴訟におけるクレーム解釈について」

テーマ趣旨：特許発明の技術的範囲は、原則として、特許法70条第1項により、「特許請求の範囲に記載に基づいて定めなければならない」とされている。特許侵害訴訟では、クレーム解釈により争いが生じ、その解釈によりイ号の属否判断が大きく影響される。そこで、裁判所のクレーム解釈に対する考え方、手法などにつき調査・検討を行い、特許請求の範囲、明細書の記載について考察していく。

- ◆平成20年1月1日以降の234件の侵害訴訟で、裁判所がクレームの文言について何らかの解釈をした98件について、判決文、登録公報を検討し、考察を実施
- ◆イ号との対比においてクレームの用語が不明確なものとされた事例(30件)について考察を実施
- ◆上記事例(30件)の中で、クレーム解釈の際に、裁判所が明細書等をどのように参照し、勝訴と敗訴に分かれたかを解析することにより、明細書等の記載について考察を実施



第5小委員会：「特許権侵害訴訟に関する対応・問題意識等の調査」

テーマ趣旨：当小委員会では、中長期(3カ年)計画として、特許権侵害訴訟に関する対応・意識調査などを行っている。また、産業構造審議会(産構審)等では特許法等の改正が検討されている。そこで、侵害訴訟に関連する諸問題につき、企業側の意識調査から法改正の必要性について検証する。

昨年度までの主な結果

・ダブルトラックについて

現行制度維持を望む企業が約75%であった。判断齟齬による紛争の蒸し返しについては、無効審判の遡及効で調整すべきとの声があった。

・公衆審査制度について

無効審判を異議申立(廃止)の代替手段とする企業は少ない。異議申立の復活やそれに似た制度の導入を望む企業が多い。

今年度の活動計画

・無効審判制度の改正

産構審で審決の部分確定の運用を明確にするため法改正が検討されている。そこで、その改正の是非等につきアンケート調査をもとに検討を行う。

・パテントロールについて

産構審などで差止請求を制限する必要性等について検討が行われている。そこで、差止請求の制限につきアンケート調査をもとに検討を行う。

・損害賠償の寄与率

1年目からの重要なテーマとして検討してきた。ここ最近の裁判例を調査し、今後の動向を検討する。