

特許第2委員会

審査後・権利化後の特許の調査研究！

権利化後の
諸問題の研究

意見発信
政策提言

特許庁と
意見交換

キックオフミーティング！



合宿で熱い議論！

メンバー
65名(65社)

裁判所と
意見交換

自己成長
人脈形成

判例研究
(侵害・審取)

特許制度の
在り方の研究

審判・審取
訴訟の研究

第1小委員会

知的財産権侵害の警告における留意点の研究

背景

特許権等の侵害事件において、権利無効または非侵害と裁判所が判断した結果、競合他社の取引先に行った警告が、不正競争防止法2条1項14号に規定された虚偽の事実の告知・流布に該当する場合がある。特許権侵害の警告を巡って裁判所で争われた最近の事案を分析し、留意点を検討する。

研究内容

研究内容

- 平成10～25年の間の係争件数の推移（右図）
- 紛争内容の傾向
- 裁判所の判断の動向

期間	訴訟数
平成10/4/1～平成15/3/31	29
平成15/4/1～平成20/3/31	28
平成20/4/1～平成25/3/31	10
合計	67

第2小委員会

特許法第102条を踏まえた特許の有効活用

背景

特許法第102条に基づき損害賠償金額が認定された特許侵害事件は多数存在する。
自社にとって好適な損害賠償額を獲得するためのヒントを抽出できないだろうか。

研究内容

➡ **企業実務へのフィードバック**

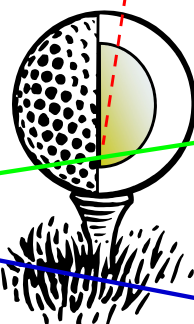
企業実務（権利化及び訴訟）に参考となる事項を、判決の損害賠償額算定プロセス（102条1項～3項）を踏まえて提案する。

☆ **製品の一部**の特許で**製品全体**に対して損害賠償を得るには？

☆ **自社製品カタログ**の説明が**発明寄与率**に影響を与える？

→ 原告のカタログに**発明の効果（飛び性能向上）**以外の**特徴**が記載され、発明寄与率が低く認定された例：H22（ネ）10032

特許の特徴：コアに特定組成物
⇒（効果）飛び性能Up



[カタログ]

当社製品の特徴

◎初速度Up

→ 飛び性能Up!

・コア

・カバー

・ディンプル

第3小委員会

進歩性における周知技術に関する諸考察

背景

無効審判に係る審決取消訴訟の裁判例に関し、発明の進歩性判断における**周知技術**の適用傾向を分析。

➡ 無効請求人の立場から最適な周知技術の使い方を提言

研究内容

最近3年間（平成23～25年）の無効審判に係る審決取消訴訟の裁判例で、本発明と引用発明の相違点に係る構成に周知技術を適用して進歩性判断を行った114件を抽出。以下の観点で分析。平成20～22年の裁判例も検討予定。

＜最適材料の選択＞ ＜設計変更や単なる寄せ集め＞

＜周知技術の動機づけ＞ ＜周知技術が発明の特徴である＞ ほか

第4小委員会

間接侵害に関する諸問題の研究

背景

平成14年法改正により間接侵害の適用範囲が拡張したにも関わらず、2号、5号の「課題の解決に不可欠なもの」を限定的に解釈する裁判例が散見される。また、対象製品の「消耗品」としての性質やユーザーの「使用態様」が間接侵害の成否に影響を与えていると思われる裁判例も散見される。

➡ 間接侵害の判断基準は必ずしも明確ではなく、実務者にとって予見性に欠ける。

研究内容

以下の3つの論点について近年の裁判例を調査・分析し、間接侵害の判断基準の傾向を示し、実務者への提言を行う。

- ① 2号、5号の「課題の解決に不可欠なもの」の裁判所の解釈の傾向について
- ② 対象製品の消耗品としての性質を考慮した間接侵害の認定について
- ③ ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定について

第5小委員会

特許制度の在り方の研究（中長期テーマ）

背景

中長期で、現在の特許制度の課題を抽出し、企業としての対応の在り方を検討し、法制度への提言を行う。今年度はスタートの年であり、新テーマの抽出、研究に着手することを目的とする。

研究内容

研究テーマ候補

- 1) 実用新案制度の在り方
- 2) 侵害罪の適用の在り方
- 3) 大学発明の活用、企業と大学の共栄
- 4) 特許の藪の問題
- 5) **侵害発見（特許の監視性）の問題** 抽出
- 6) TPP関連

侵害発見（特許の監視性）の問題

日本の特許権侵害訴訟において侵害立証の容易化を目的とした法制度の検討を実施。

- ・104条の2（具体的態様の明示義務）
 - ・105条（文書提出命令）、
 - ・105条の4～7（秘密保持命令、非公開審理手続）
- 更に、米国のディスカバリー制度等も参考にしながら日本において望ましい制度等を検討する。