

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、61名(61社)の委員から構成されています。
小委員会毎に、ほぼ月1回のペースで会合を開き、1年間の活動成果を「知財管理誌」上で発表しています。
その他、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:「複数者による特許権侵害と権利行使に関する一考察」

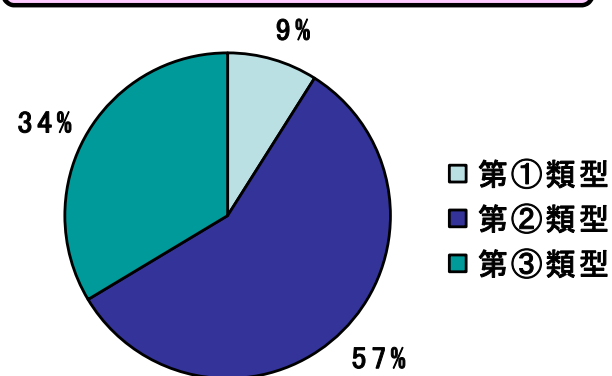
テーマ趣旨:近年のオープンイノベーションの動きと共に、複数の企業によるビジネス展開が加速し、特許権侵害についても複数者による侵害が増加すると予想される。そこで、複数者による侵害が争点となった裁判例を分析し、特許権者・実施者の立場から留意点を取りまとめる。

<検討ポイント>複数者による侵害類型

複数者による侵害を下記の3類型に分けて検討を行う。

- ◆第①類型:各人の行為は非侵害だが、全体として侵害(共同直接侵害)
- ◆第②類型:各人の行為も全体としても侵害(共同不法行為)
- ◆第③類型:第三者の侵害行為を誘発、容易化(教唆、幫助行為)

裁判例における各類型の割合



第2小委員会:「侵害訴訟における抗弁の研究」

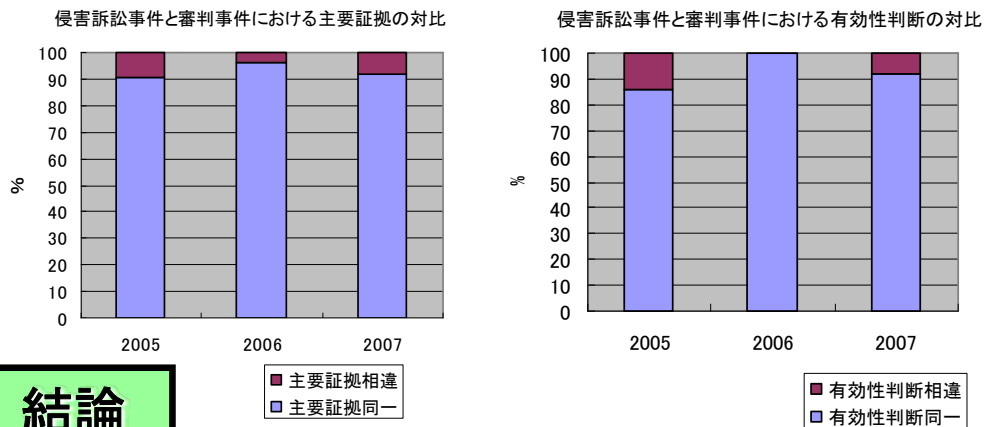
テーマ趣旨:裁判所と特許庁とで判断齟齬の生じている案件を考察し、特許権者、非特許権者の各立場から留意点をまとめる。

- ◆地裁判決と1次無効審決を比較
- ◆H12～判決約400件のうち、理由と証拠を検討し、30件を抽出
- ◆進歩性の判断基準と審理手続の両面から検討中

- ①裁判:無効、審決:有効⇒21件
例:平成14(ワ)2473、無効2002-35248
「中空系膜濾過装置」
⇒技術分野、阻害要因認定の相違
- ②裁判:有効、審決:無効⇒9件
例:平成9(ワ)2928、無効2000-35285
「魚釣り用リール」
⇒周知慣用技術の認定相違、職権主義

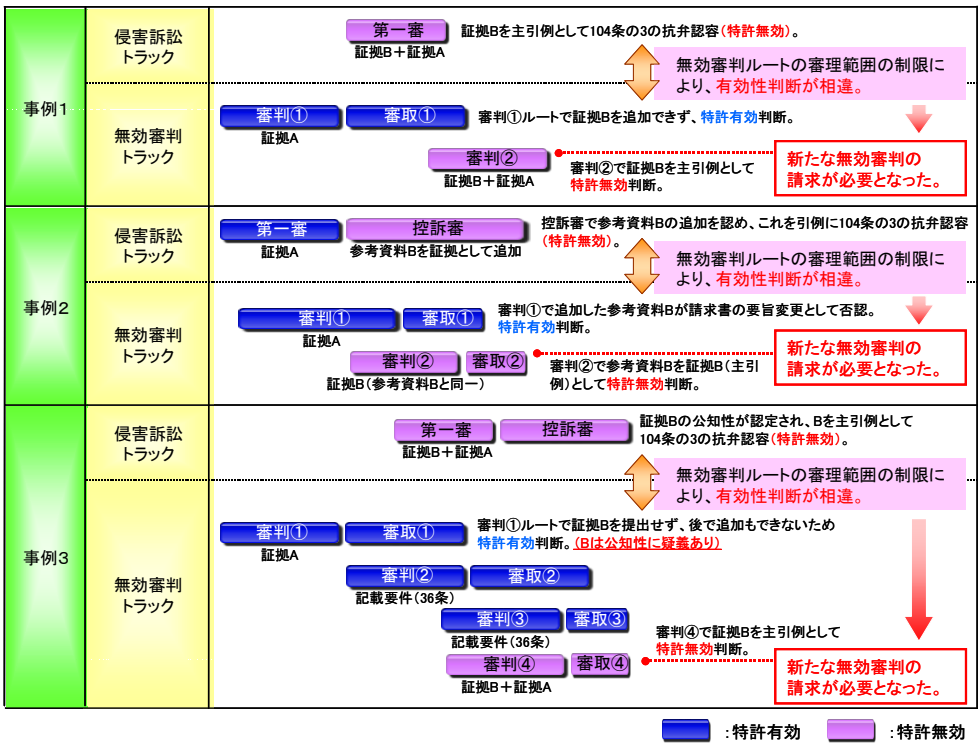
第3小委員会:「審理範囲のダブルトラック問題に関する考察」

テーマ趣旨:「審理範囲が制限された審判・審決取消訴訟」と「審理範囲が制限されない侵害訴訟」との違い(ダブルトラック)に起因して特許の有効性判断が分かれる可能性(判断齟齬)を考察している。



結論

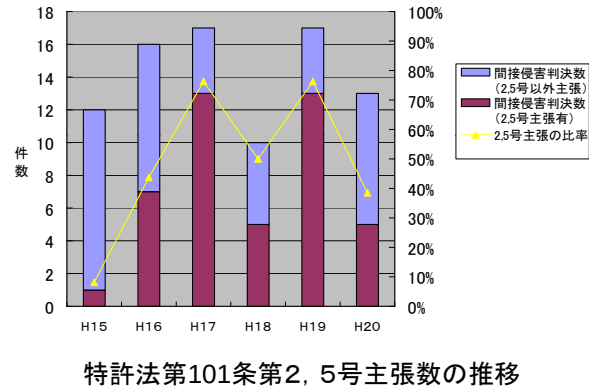
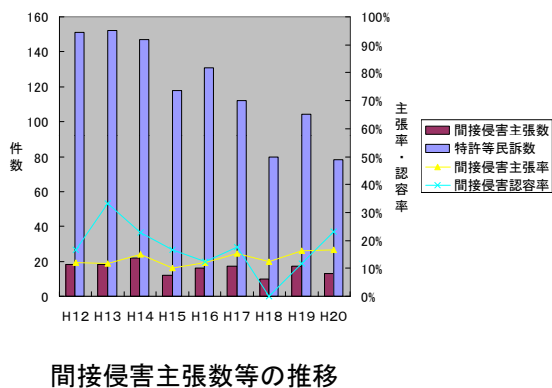
- ・審理範囲の違いを理由とした判断齟齬事例は生じていない。
- ・主な問題は、無効審判の繰り返しである。



第4小委員会:「間接侵害規定の活用に関する考察」

テーマ趣旨:平成14年特許法改正以後に間接侵害規定を主張した判決例が明らかに増加した傾向はなく、間接侵害で特許権者が勝訴する判決も増えていない。そこで、間接侵害規定の活用に関して以下の観点から考察することとした。

- ◆間接侵害認定要件に関する判断基準の考察 (対象認定要件:「課題の解決に不可欠」、「知りながら」、「広く流通」、「その方法の使用に用いるもの」)
- ◆間接侵害の主張方法に関する考察 (「単独主張」、「並列主張」、「予備的主張」等の複数類型に基づく考察)
- ◆類型毎の間接侵害主張の際の留意点 (特許と侵害被疑行為の関係に基づく類型:「装置・部品型」、「消耗品別売り型」、「複数者によるシステム構成型」、「使用物提供型」、「ソフトウェアインストール型」、「発明物の製造装置型」)



第5小委員会:「特許制度に関するアンケート調査について」

テーマ趣旨:ここ最近、特許制度研究会(特許庁)など、特許法等の改正が検討されている。そこで、当小委員会では、主に、ダブルトラック問題と公衆審査制度にポイントを絞り、アンケートを行い、ユーザーサイドの法改正に関する考え方を検討する。

・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。

侵害訴訟中における特許の有効性判断について	回答率
A. 現行制度維持(無効審判を請求でき、かつ侵害訴訟での特許無効の抗弁もできる。)	74.6%
B. 無効審判ルート優先(基本的に、無効審判での判断を基礎とする。)	12.7%
C. 侵害訴訟ルート優先(基本的に、侵害訴訟で判断することとする。)	12.7%

・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。

新・公衆審査制度	制度内容
A案. 請求理由を限定	請求理由を、新規性欠如(特29①)、同一先願(特39)、拡大先願(特29の2)、単一文献に基づく進歩性違反に限定する。
B案. 請求時期を限定	請求時期を、登録公報発行後6ヶ月とする。ただし、制度乱用防止の観点から、一事不再理の適用を採用する。
C案. 請求対象を限定	請求対象を、公開公報発行前に特許査定となったものとする。

