

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

裁判所と
意見交換

自己成長
出会い

メンバー
61名(61社)

特許制度の
在り方の研究

審判・審取
訴訟の研究

判例研究
(侵害・審取)



楽しい合宿！熱い議論！

委員長：下萩原(日立製作所) 委員長代理：田中(リコー)

第1小委員会

無効理由に公知・公用発明を用いる際の留意点

背景

特許庁審査では、公知発明・公用発明（特許法29条1項1号、2号）による拒絶理由を検討することは容易ではないため、これらが見過ごされて登録になっている事案も多いと考えられる。そこで、無効審判や侵害訴訟において、無効理由の証拠として公知発明・公用発明を用いる場合の留意点について検討する。

研究内容

裁判等において争点となる事柄を検討し、実務者に対する提言をまとめる。

- ・ **秘密を脱したことの立証**について
- ・ 公知・公用発明が**特許発明と同一であったことの立証**について
- ・ 公用発明の**課題の認定**について 他

第1小メンバー：堀川(昭和電工)、千々松(トクヤマ)、柳澤(日本製鋼所)、小此木(神戸製鋼所)、永幡(新明和工業)、前田(新日鉄住金化学)、松崎(東芝)、岡本(沖電気工業)、永友(カシオ計算機)、犬飼(豊田中央研究所)、駒井(セイコーエプソン)、室山(日立国際電気)

第2小委員会

文言解釈における出願経過参酌の研究

背景

特許発明の技術的範囲の文言解釈における出願経過参酌の傾向を分析。

➡ **抵触性判断の予見性を高め、自社/他社特許のリスク管理を適正化**

研究内容

侵害訴訟における出願経過参酌の有無（出願経過が参酌され技術的範囲が狭く解釈された事例/されなかった事例）の傾向を分析し、企業実務へのフィードバックを検討する。

近時の裁判例(平成20～26年)から抽出した出願経過等が争点となった案件50件について

- ① 層別実施
- ② 傾向分析および論点抽出

判断の予見性に基づいた
企業実務への提案

- ★権利化における留意点
- ★他社特許リスク管理方法等

第2小メンバー：佐藤(富士ゼロックス)、谷口(東レ)、緒方(住友化学)、中津川(ダイヘン)、向山(富士通)、長澤(サトーホールディングス)、豊田(中国電力)、小野寺(富士電機)、田辺(出光興産)、橋本(NTTドコモ)、安東(日本電産)、高橋(三菱化学)

第3小委員会

特許法29条の2における実質的同一の判断

背景 特許法29条の2における「実質同一」の境界（特に周知技術の適用範囲）を調査し、特許権者、無効審判請求人等にとって、同条に対する有効な対策を提案。

研究内容

特許法29条の2について判断した平成16～26年の裁判例を抽出。本願発明と先願明細書の**課題の共通性**が、判断に影響を与えていると思われる裁判例あり。

裁判例を以下の観点で分析する。

- ・先願明細書に本願発明が開示がされているか
- ・本願発明と先願明細書の課題の共通性があるか

構成の開示		課題の共通性	
		あり	なし
あり	違反する	18	1
	違反しない	0	0
明記なし	違反する	12	4
	違反しない	0	5
異なる	違反する	0	2
	違反しない	9	11

※表内の数値は、該当する裁判例の件数
違反する：29条の2に違反すると判断
違反しない：29条の2に違反しないと判断

第3小メンバー：林（オムロンオートモーティブ）、松下（キャノン）、中城（豊田合成）、今村（大日本印刷）、亀井（日本電気）、梅木（高砂熱学工業）、松井（クラレ）、中村（本田技研工業）、吉田（カネカ）、家守（大王製紙）、高田（大塚製薬工場）

第4小委員会

機能的クレーム解釈に関する諸問題の研究

背景

侵害訴訟においてクレーム解釈はその成否を決定付ける重要なポイントであるが、機能的・抽象的に記載されたクレームの解釈は特に難しく、その権利範囲を予め予測することは難しい場合が多い。

➡ **権利者及び第三者にとって、訴訟の予測性・予見性を高める方策を検討する。**

研究内容

以下の点について近年の裁判例を調査・分析し、機能的クレーム解釈の傾向を示し、実務者への提言を行う。

- ① 実施例の具体的な構造そのものではなく、実施例によって表された発明の技術思想のレベルで解釈される場合について
- ② 明細書の記載から(容易に)実施し得る構成か否かをもとに判断される場合について

第4小メンバー：河瀬（中外）、田中（リコー）、渡邊（富士通ゼ）、沖津（セイコー）、小酒井（麒麟）、大木（協和麒麟）、磯田（JSR）、勝地（ダイソー）、小西（コニカ）、武藤（ニデック）、大石（ジャトコ）、谷原（NTTデータ）

第5小委員会

侵害発見（特許の監視性）の問題

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2年目であり、昨年度に検討したテーマの内、「侵害発見(特許の監視性)の問題」を選定、研究に着手した。

研究内容

- ◆ 2003年民事訴訟法改正において提訴前に証拠収集が出来る制度が導入されたが、調査の結果、特許権侵害訴訟では実質的に運用されていないことが判明。
- ◆ 特許委員会の構成企業へのアンケート結果からも、特に「**提訴前の証拠収集手続き**」の整備等、侵害発見が容易になる仕組み、法整備の構築が期待されている。
- ◆ ドイツやフランスなど、諸外国で既に運用されている法制度を参考に、我が国にフィットした新たな制度の提案を行いたい。

第5小メンバー：中村（鹿島）、壺井（東レエンジニアリング）、成井（日油）、永松（日立ハイテク）、西田（パナソニック）、岩坂（富士フィルム）、本山（日本ガイシ）、前田（富士重工業）、望戸（三菱電機）、小林（日本電信電話）、遠藤（セコム）、大川（IHI）