



## 特許第2委員会 (委員数54名、担当：池村常務理事)

- **日本特許(実案)の「審査・取得後のステージ」を対象に調査研究**
  - 単年度(第1～4小) : 審判系 (無効・訂正・拒査不服・異議)、侵害訴訟等
  - 中長期(第5小) : 特許制度の在り方を提案
- **アウトプット** : 知財管理誌に論説として投稿 (年4～5本)、東西部会発表
- **外部団体との積極的な関わり**
  - 弁護士会とのコラボ検討 (東京弁護士会 & 大阪弁護士会)
  - 特許庁、弁理士会、裁判所 (東京地裁・大阪地裁・知財高裁) との意見交換

8月27日(火)	特許庁審判部(課)との意見交換 (特許庁指定テーマ)
11月7日(木)	東京弁護士会とのコラボ検討成果発表 & 意見交換
11月14日(木)	日本弁理士会との意見交換会 (特許第1が主管)
12月26日(木)	日弁連との意見交換会
1月	大阪地裁との意見交換会
2月6日(木)	大阪弁護士会とのコラボ検討成果発表 & 意見交換
2月	東京地裁・知財高裁との意見交換会



# 研究テーマ

## ◆ 第1小委員会 – 権利化後の諸問題の研究 –

テーマ名	製品が <u>経時変化</u> する場合の侵害判断・権利行使に関する考察
狙い	製品が経時変化・性質変化等することに帰因して侵害・非侵害の状態が経時的に変わる場合の留意点を探る。
内容の概略	化学系製品では経時変化により組成が変化することがある。この結果、製造時には非侵害だったものが後に侵害となる場合がある（逆もあり）。電気機械系であっても、摩耗等による物理的な変化が同様の状態を生む可能性がある。そこで判例の調査・分析により実務上の留意点を探る。

## ◆ 第2小委員会 – 特許権侵害訴訟の実務に関する研究 –

テーマ名	損害賠償額算定における <u>寄与率</u> に関する調査研究 【大弁コラボ】
狙い	損害賠償額の予測可能性を向上させる。
内容の概略	損害賠償額算定の場面において、特許発明の「寄与率」が考慮される場合がある。 どのような場合に「寄与率」が考慮されるのかといった基準の有無、「寄与率」の算定基準、認められやすい主張等を明らかにする。



# 研究テーマ

## ◆ 第3小委員会 – 審判系（無効、訂正、拒査不服、異議）の実務に関する研究 –

テーマ名	数値限定発明の記載要件に関する研究
狙い	数値限定発明の権利安定性・権利範囲予見性を向上させる。
内容の概略	数値限定発明は、審査段階では看過されても、無効審判、侵害訴訟等の場面で記載要件違反を指摘されることが多いという報告がある（例えば数値に臨界的意義がない、測定方法が一義的でない等）。 そこで、記載要件違反と判断された案件を対象に、 審査段階と審判段階の違いを確認することで実務上の留意点を得る。

## ◆ 第4小委員会 – 判例研究（侵害、審決取消を含む裁判例全般） –

テーマ名	損害賠償額算定における実施料率に関する調査研究【東弁コラボ】
狙い	102条3項による損害額算定にあたり、 実施料率参考マニュアルとしての活用が期待される資料を提供する。
内容の概略	102条3項は増額方向での法改正がなされ、また6/7の大合議判決では算定にあたっての4要件が示された。ところが算定基準となる料率の参考資料は「実施料率第5版」等、乏しい。そこで、近時の判決を4要件で改めて整理しつつ、認定された実施料率についても業界・分野毎に整理する。



# 研究テーマ

## ◆ 第5小委員会 – 特許制度の在り方（法改正、知財推進計画の課題等）の研究 –

テーマ候補①	ビジネス関連特許の有効性研究
狙い	ビジネス関連特許の利活用実態について調査し、保護制度を提案。
内容の概略	会員企業にアンケート&ヒアリング・活用事例集作成・保護制度検討
テーマ候補②	官能評価発明の権利活用方法の研究
狙い	官能試験結果を実施例に記載した特許の権利活用時の留意点を探る。
内容の概略	官能試験は自己評価であるため権利化し易い反面、活用時には客観性がない等、サポート要件違反と判断されることが多い。権利行使に耐えうるにはどうあるべきか検討。特許庁に事例集の作成を働きかけることも検討。

## ◆ 【特別企画】特許第1委員会（第3小）とのコラボ検討（第2小）

テーマ名	「通やすくなった特許」の実効性調査
狙い	通やすくなった特許が侵害訴訟で「勝てるのか」を調査する。
内容の概略	特許査定率が増加傾向('01年～'08年:50%、'17年:75%)。訴訟場面での実効性を特許成立年を切り口に調査・検証する。

公報発行年	件数	権利者勝訴数	勝率	公報発行年	「有効」判断	「無効」判断	判断せず	無効率
～2008年	300件	78件	26%	～2008年	28件	73件	60件	72%
2009年～	258件	44件	17%	2009年～	6件	33件	44件	85%

