

特許第2委員会

■ 主な活動

特許権利化後の問題(侵害訴訟、クリアランス、審判)や特許制度の在り方を研究し、意見発信、政策提言を行います



- ・ 裁判で上手に勝つ方法の体得！（裁判所、特許庁、弁護士との意見交換）
- ・ メンバーのレベルアップ！（弁護士とのコラボレーション検討会）

企業実務者としてのスキルアップ

● 1～2年目

委員として

- ・ 日常業務の背景となる知財問題を少数精鋭で研究し、議論する力を醸成、知識を深掘り。

● 2～3年目

小委員長補佐として

- ・ 他の小委員会の検討を俯瞰して議論し知識を拡大。
- ・ 他業種との意見交換会で企業と異なる視点を獲得。

● 3年目以降

小委員長として

- ・ 小委員会の議論をまとめるマネジメント力を獲得。
- ・ 研究内容の発表等によるプレゼン力を磨く。

権利化後の諸問題の研究

第1小委員会

数値限定発明・パラメータ発明に基づく権利侵害に対する対抗措置の類型調査

技術分野によっては、従来技術の隙間について他社に数値やパラメータ限定の権利化がなされて、既に実施していた事業内容が後発的に権利制限を受けるリスクが出ている…



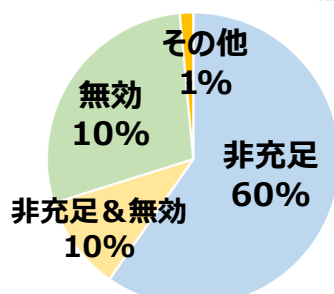
数値限定やパラメータ限定の権利で被疑侵害者とされた場合にどう対応すれば勝訴となる確率が上がるのか、近年の判例から分析しよう！

代表的な判例

- サポート要件の判断が上級審で覆った事例
・ 平成29(ワ)24598【原審】被疑侵害者「勝」
・ 令和2(ネ)10029【控訴審】被疑侵害者一部「負」
- 数値限定部分の測定の方法が焦点になった事例
・ 平成29(ワ)4178 被疑侵害者「勝」

近年の判例分析

数値限定特許判例
8年間88件
被疑侵害者勝訴率78.4%



特許権侵害訴訟の実務に関する研究 -クレームの限定解釈が争点となった裁判例の研究-

第2小委員会

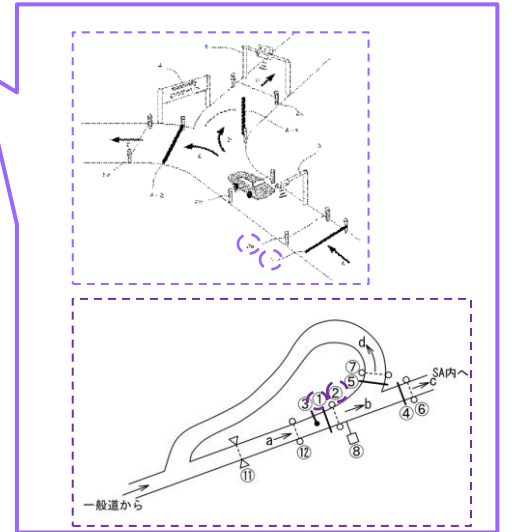


イ号は別技術であるのにクレーム文言上は充足？
明細書に対してクレームは広すぎ？

東京地裁 平成31年(ワ)第7178号
知財高裁 令和2年(ネ)第10042号

東京地裁 令和2年(ワ)第13626号

大阪地裁 平成27年(ワ)第4292号



どのような場合であれば課題や効果を持ち込み限定解釈しうるか把握できないかなあ・・・
よし！調べよう！！



審判系の実務に関する研究 -拒絶査定不服審判・異議申立-

第3小委員会

■ 拒絶査定不服審判・異議申立の近年の傾向を分析・検討 —実務に役立つ情報を提言—

拒絶査定不服審判の請求時にで補正しないで特許審決になるのはどんな場合？
補正の有無が審判結果、権利安定性に及ぼす影響はあるのかな？

異議申立の審理期間が長期化するのはなぜ？
審理期間を短くするには、どうすればよいのかな？

各種制度の特性を把握して、有効な活用方法、注意点を提言します！

JIPA調査結果：拒絶査定不服審判で補正しないで登録された特許出願の件数（2022年）

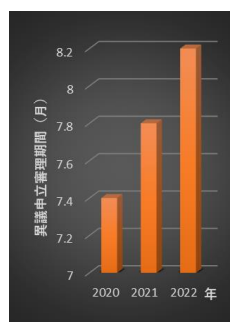
拒絶査定不服審判請求件数	16,812件	
	補正あり	補正なし
前置登録	審査	審査
件数	9,604 (57%)	6,608 (39%)
		600 (4%)

拒絶査定不服審判の請求成功率

審理件数	補正あり	補正なし
	6,608	600
成立	5,413 (82%)	497 (83%)
不成立	1,195 (18%)	203 (17%)

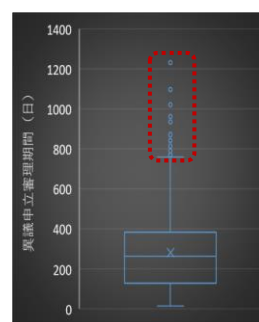
補正なしで拒絶査定不服審判請求した審判のうち約80%が請求成立

特許庁年次報告書 異議申立・審理期間※1



平均審理期間 7~8か月

JIPA調査結果 異議申立・審理期間※2



審理期間が2年を超えるものも存在

※1：特許行政年次報告書2023年版に基づき作成
注：審理期間は、異議申立日から、審決の発注日（取消理由通知（決定の予告）を行うものはその発注日）、取下・放棄の確定日、又は却下の発注日までの期間の暦年平均。

※2：2022年6月～2023年6月までの1年間の異議申立された案件のうち、審理期間が1年を超えた案件（354件）



活動概要：4月に新たなテーマ立案し1年間活動

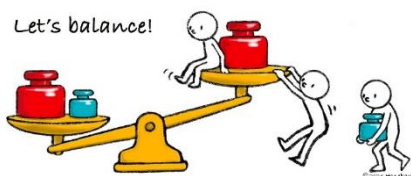
- ・ 権利化後の諸問題の研究
- ・ 特許権侵害訴訟の実務に関する研究
- ・ 審判（無効、訂正、拒絶査定不服、異議申立）及び審決取消訴訟の実務に関する研究

特許制度の在り方 -先使用权/消尽- 第4小委員会

■ 権利活用場面での法課題と、特許制度のあるべき姿を検討する

先使用权

訴訟提起後の訂正（除くクレームとする訂正等）によって、出願前からの実施者が、先使用权を主張／立証できなくなり、権利行使を受ける場合が想定されるが、公平性の観点から問題は無いのか？
救済制度の必要性、許容性は？



消尽

ビジネスモデルの変化・多様化により消尽の根拠が揺らいでいるのではないかと？
コンピュータプログラムに関する著作物使用許諾と特許権消尽の関係についても検討。

<仮想事例>

【請求項】
成分Aをa%含む柑橘系飲料。

訂正

【請求項】
成分Aをa%含む柑橘系飲料（ただし、リンゴ酢を含有するレモン飲料を除く）。

