

日本弁理士会協賛セッション

①「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に、ダブルスタンダードは存在するか？

②記載要件の判断に関する近年の審決・判決の傾向

■ パネリスト

①高石 秀樹 弁護士・弁理士 平成27年度日本弁理士会特許委員会副委員長

②藤田 雅史 弁理士 平成27年度日本弁理士会特許委員会委員

■ 内容

① 平成20年以降の特許権侵害訴訟判決を網羅的に検討するとともに、行使された特許に係る無効審判の審決取消訴訟を検討した結果、近時の下級審裁判例は、リパーゼ最判に拘らず、充足論において発明の詳細な説明を参酌してクレーム解釈した後、無効論における発明の要旨認定においても同様に解釈する結果、充足論と無効論とで統一的なクレーム解釈を行う傾向にあることを検証した。

近時、充足論において、クレームの文言が「一義的でない」旨を断ってから参酌を始める侵害訴訟判決が目立ってきたこと、PBPクレームの解釈に関する平成22年（ネ）第10043号知財高裁大合議判決も、統一的なクレーム解釈の方向性である。

このような近時の裁判例の傾向を確認するとともに、特許権者側、被疑侵害者側において、どのような訴訟戦略が有り得るか、若干の考察・提言を行う。

② 過去十数年の無効審判の請求成立割合の変遷、及び拒絶審決に対する審決取消訴訟における審決取消率の変遷から、特許庁及び裁判所における特許性判断が厳しくなっている（特許性を認めない方向）か緩くなっている（特許性を認める方向）かを推定したところ、特許庁及び裁判所のいずれにおいても、2008年度付近以降から徐々に特許性の判断が緩くなっているという傾向が見られた。

かかる状況の下、日本弁理士会、特許委員会の第1部会では、平成24年度及び平成25年度の活動として、特許要件のうち進歩性の判断について、裁判所（知財高裁）での進歩性の判断を特許庁の進歩性の判断とを比較・検証している。

その結果、進歩性判断のロジックに基づき分類した下記いずれの項目についても、特許庁よりも裁判所のほうが、結果的に進歩性を肯定する方向の認定をする傾向にあることが分かった。

【第1分類】本願発明及び引用発明の認定

【第2分類】動機付け（技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆）

【第3分類】最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集め、周知・慣用技術、有利（顕著）な効果、阻害要因、その他。

日本弁理士会協賛セッション

①「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に、ダブルスタンダードは存在するか？

②記載要件の判断に関する近年の審決・判決の傾向

上記の流れを受け、今回は、特許要件のうち進歩性以外の主要なものとして記載要件に着目し、裁判所（知財高裁）での判断を特許庁の判断とを比較・検証することにより、その傾向を導き出すことを試みた。

今回の発表では、記載要件のうち3つの主要条文と発明の技術分野とを組み合わせ分類した下記3つの項目について、各分類の全体的な傾向、及びいくつかの裁判例についての概要の説明を行う：

【第1分類】特許法第36条第4項第1号（実施可能要件）、同条第6項第1号（サポート要件）（化学分野）

【第2分類】特許法第36条第4項第1号（実施可能要件）、同条第6項第1号（サポート要件）（機械・電気分野）

【第3分類】特許法第36条第6項第2号（明確性要件）（化学分野、機械・電気分野）

【略歴】

高石 秀樹（弁護士・弁理士）

中村合同特許法律事務所

1997年 東京工業大学工学部卒業

1999年 東京工業大学大学院理工学研究科精密機械工学専攻工学修了

2002年 弁護士登録、中村合同特許法律事務所入所(2002年)

2005年 弁理士登録

2010年 デューク大学ロースクール 法学修士(LL.M.)

2011年 米国カリフォルニア州弁護士登録

2011年 米国パテント・エージェント試験合格

2012-2013年 日本弁理士会特許委員会委員

2014年 日本弁理士会特許委員会副委員長

藤田 雅史（弁理士）

特許業務法人三枝国際特許事務所

1999年 京都大学農学部応用生命科学科 卒業

2001年 京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻修士課程修了

2001-2003年 サッポロビール株式会社

2009年 弁理士登録

2010, 2012-2013年 日本弁理士会特許委員会委員

2014年 日本弁理士会特許委員会副委員長