

日本弁理士会協賛セッション

◆ 近時の裁判例の傾向分析および明細書の留意事項 ◆

【講演者】

桑城 伸語 弁理士 平成30年度特許委員会 副委員長

【内容】

平成29年度特許委員会で検討された内容に関して発表を行う。

1. 進歩性、記載要件に係る近時の裁判例の傾向分析

1.1 進歩性

特許委員会では、進歩性に関し、毎年多くの裁判例を検討し、傾向分析を行なっている。進歩性に関しては、過去、おおよそ2008年頃からの裁判例を検討した結果、近時、進歩性のハードルが低くなった旨を報告した。これは、多くの実務家において共通の認識となるに至っている。

そこで、今年度は特に、近時の知財高裁の判決について、以前との進歩性判断の傾向の変化の有無を検討した。また、各判示事項と審査基準の記載との関係を検討した。

結果、進歩性に関しては近時の裁判例も同様の傾向を示し、判断傾向の変化はあまり見られなかったことが判明した。

1.2 記載要件

進歩性と同じく、近時の裁判所（知財高裁）の判断傾向を探るべく、近時の裁判例を検討した。

検討は、従来の判決の傾向との対比の観点も含め行った。記載要件の主要な条文は、特許法第36条第4項第1号（実施可能要件）、特許法第36条第6項第1号（サポート要件）、特許法第36条第6項第2号（明確性要件）の3つである。

昨年度までの検討結果として、記載要件においては、技術分野による違いを含めて、以下の3つの分類で類似した傾向があることが判明している。

【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・電機分野）

【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・電機分野）

そこで、本年度も上記3つの分類に分けて検討を行なった。

結果、近時、いずれの分類においても記載要件が厳格に判断される傾向にあることが判明した。

ただし、検討件数はまだ少ないため、今後の推移を見守る必要がある。

日本弁理士会協賛セッション

◆ 近時の裁判例の傾向分析および明細書の留意事項 ◆

2. 近時の裁判例からみた明細書の留意事項

特許委員会では、過去、特許要件（進歩性および記載要件）について、審決取消訴訟の判決を検討するとともに、判決と審査基準との関係性についても検討してきた。その結果、近年の特許要件の判断においては、明細書の記載、特に課題が重要な要素となっている傾向が見られた。

一方、日本国内での侵害訴訟においては充足論が争点となる。充足論においては、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義が解釈される（特許法第70条第2項）。しかし、充足論についての判決の傾向については未検討であった。

そこで、本年度は明細書の留意事項について、特許要件および充足論の両面からみた分析を行なった。

検討にあたっては、充足論において明細書を参酌する際に、【発明の名称】、【背景技術】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】、【発明の効果】、【発明を実施するための形態】のうち特定の欄のみが参酌されるのか否かについて判決を見た。

結果として、どの欄もまんべんなく参酌されている傾向が見られた。つまり、特定の欄の記載だけで権利範囲が決まるのではなく、課題や実施形態等、全ての欄において特許要件と充足論の両面をバランスさせることが重要であると言える。特に、発明の課題と解決手段（特許請求の範囲）との対応関係を、概念レベルが異なったり課題を解決するための条件に過不足があったりすることがないように、正確かつ明確に記載することに留意すべきである。

なお、本講演の資料は、平成29年度特許委員会公開フォーラムで発表した内容を基にしたものであるが、本講演の講演者による編集等がなされている。

そのため、本講演の内容は、日本弁理士会としての公式見解ではない点に留意いただきたい。

【講演者略歴】

桑城 伸語（弁理士）

京都工芸繊維大学工芸学部機械システム工学科熱力学専攻

セイコーエプソン株式会社 有機EL 研究開発（2001～2004年）

楓国際特許事務所入所（2004年）

弁理士登録（2007年）

特定侵害訴訟代理付記登録（2010年）

特許業務法人楓国際特許事務所パートナー（2014年～）

特許業務法人楓国際特許事務所所長（2018年～）