

日本弁理士会協賛セッション

◆ 三極審査におけるサポート要件に関する調査研究 ◆

【第一部】

■ パネリスト

氏名：言上 惠一

所属：青山特許事務所 パートナー弁理士

(H24年度日本弁理士会特許委員会 第1委員会副委員長)

略歴：1977年～1993年 電子部品メーカーにて開発業務に従事

1994年～ 知的財産権関連業務に従事

2009年4月～ 弁理士会特許委員会委員 (2010年度、2012年度 副委員長)

■ 内容

主として、日本の審査基準、欧州のガイドライン、米国のMPEPにおいて、サポート要件がどのように規定されているか比較して検討した。その結果、サポート要件の判断基準等に相違が認められ、明細書によってサポートされる発明の範囲は、日、欧、米の間において、広狭が生じることがわかった。

最も顕著な相違点は、日本では、サポート要件の判断基準として発明の課題が解決できるように記載されたものであるかどうかの問題になることである。かかるサポート要件の判断基準は欧米の審査規範には存在せず、日本の審査基準に特有である。

また、日本では、当業者が発明の課題の解決を認識できるかどうか（すなわち、サポートされる発明の範囲が）、出願当初の明細書等の記載のみから判断され、発明が解決しようとする課題は、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握される。

その結果、日本では、欧米と比較して、明細書の記載によりサポートされる発明の範囲は、より明細書中の具体例、実験データに即して決定される傾向があり、また、日本では、欧米と比較して、出願後に具体例、実験データを提示することによって、事後的に特許請求の範囲のサポートを立証することがより困難である。

これに対して、欧州では、クレームされた発明がサポートされる範囲が、明細書等の記載から正当化される範囲とされ、かつ従来技術に抵触しない範囲とされている。つまり、欧州のサポート要件は、明細書に記載した事項を基礎にして、従来技術に抵触しない範囲にまでサポートの範囲が拡張される余地がある。

米国の記述要件の特徴は、発明者がクレームされた発明を所有していたことが示されているかどうか記述の判断基準とされている点にある。

上記調査研究の結果を、一部具体例を提示しながら報告する。

日本弁理士会協賛セッション

◆ ダブルトラックの調査研究 ◆

【第二部】

■ パネリスト

氏名：安田 恵

所属：河野特許事務所・弁理士

(H23年度日本弁理士会特許委員会 第2委員会副委員長)

略歴：2003年～ 知的財産権関連業務に従事

2009年～2010年 弁理士会特許委員会 委員

2011年 弁理士会特許委員会 第2委員会副委員長

2012年 日本商標協会会員

■ 内容

1. ダブルトラックに関する現行制度の概要

特許無効審判における審理期間の長期化を背景に特許法第104条の3が施行された。これにより、特許の有効性を特許庁のみならず、侵害訴訟の中で裁判所が判断できるようになった。いわゆる“ダブルトラック”と呼ばれる状況である。地裁判決の動向を見ると、特許権者の約4割が敗訴している。敗訴原因として特許の無効が示された判決は約4割に上り、特許権の法的安定性、つまり特許権が有効であることの予見可能性が損なわれた状態にあると言える。

2. ダブルトラックに関するアンケート結果の紹介

ダブルトラックに関する現行制度については多くの問題が指摘されている。そこで、今後の法改正の方向性およびユーザの問題意識を探るため、ダブルトラックに関するアンケート調査を実施した。アンケート結果によれば、特許法第104条の3を廃止すべきとの案は少数であるが、現行制度の維持が望ましいとの回答が多数であるとも言えない状況であることが分かった。また、回答者の大多数は特許無効審判制度の存続を望んでいることが分かった。より詳しい傾向についてはセッション当日に報告する。

3. 時間軸に着眼したダブルトラックの現状分析

ダブルトラックの客観的な現状把握を行うために、具体的な事案について特許の有効性を争う“侵害訴訟ルート”と、“無効審判ルート”の並走状態を示すタイミングチャートを作成した。この現状分析により、“侵害訴訟ルート”および“無効審判ルート”を取り巻く特許紛争解決手続き全体を見た場合、無効審判を異なる理由で、いつでも、何度でも請求できる状況が特許権の安定性を損ねる要因の一つになっている可能性があることが分かった。

4. 米国法におけるダブルトラック制度

日本のダブルトラックについて、2011年改正後の米国制度との比較を行った。米国制度では、特許有効性の推定（米国特許法282条）、付与後レビュー・当事者系レビューでの制定法上の禁反言など、特許権の安定性に資する規定が存在する。