

【知財全般】

裁判例(等)研究の 重要性と活用

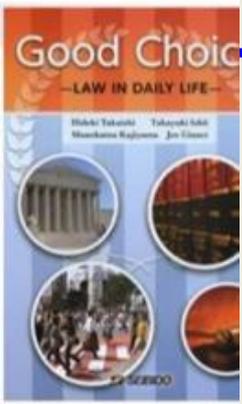


【特許】【意匠】【知財全般】

弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹

高石秀樹(弁護士/弁理士/米国CAL州弁護士)

398 ツイート



プロフィールを編集

高石秀樹(弁護士/弁理士/米国CAL州弁護士)

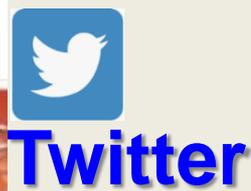
@CAL000000

弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士、高石秀樹です。
特許訴訟の経験に基づいて「特許裁判例事典【第二版】(単著)」を出版しました。
*最新の特許裁判例を140字で分かりやすく解説します!!

facebook.com/hideki.takaish...

📍 中村合同特許法律事務所 🌐 takaishihideki.com 🎂 誕生日: 1973年11月13日
📅 2019年2月からTwitterを利用しています

699 フォロー中 3,414 フォロワー



裁判例(等)研究の重要性

数十年前～裁判例の蓄積が少なく、論理的思考が重要であり、未解決論点も多かった。

近時は、下級審裁判例が蓄積されており、一定の「影響」を及ぼしている。～「因果関係」は？

米国は判例法～法律論は先例拘束性あり

⇒ 事案が異なるかが勝負。 ⇒ **日本も同じ!!**

裁判例(等)の研究成果の活用<<1>>

有利な判例・裁判例がある場合の主張方針

- ①当該論点の**普遍的な法律判断**を示した
- ②当該論点の**一般論**として確立している
- ③事例判断であっても(ほとんどの場合)、**本件事案は同様の価値判断が妥当する**

⇒最判でも、「事例判断」であるか否かが重要論点

①当該論点の普遍的な法律判断を示した

⇒多くの最高裁判例、知財高裁大合議判決

最高裁判決平成30年(行ヒ)69「...ドキシピン誘導体」事件?

⇒「予測できない顕著な効果」は、他の化合物でなく、発明の構成から優先日当時の当業者が予測できたか否かが問題。

知財高判(大合議)平成25年(ネ)10043(アップルv.サムソン)

⇒(間接侵害品の譲渡と完成品特許の消尽～否定)「第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合には、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではない」

②当該論点の一般論として確立している

⇒同一論点に、同旨の判決が蓄積している

知財高判(大合議)平成17年(行ケ)10042「偏光フィルムの製造法」事件

⇒(サポート要件の判断基準)「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」

※同大合議判決直後は、未だこの規範は「確立」していなかった。

⇒平成21年(行ケ)10033「...フリバンセリン...」事件<飯村裁判長>

(判旨要約)大合議判決は、(1)複数のパラメータの解釈が争点、(2)「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載、開示された技術内容を超えているかどうか争点とされた事案

③事例判断であっても(ほとんどの場合)、 ⇒本件事案は同様の価値判断が妥当する

知財高判平成28年(行ケ)10119「ワイパモータ」事件<森裁判長>

⇒「6個のブラシを3個に減らすに当たり, ... 高速ブラシを低速ブラシと共通接地ブラシとの間に形成される空間のうち広角側の空間に低速ブラシ及び共通接地ブラシと対向するように配置し, 3個のブラシを整流子を三方から押圧する位置に配置することは, 当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内のことといえる。このような判断手法が... 『容易の容易』であり, 原則として認められない判断手法であるということとはできない。」

最高裁平成3年3月8日判決(民集45巻3号123頁) = 「リパーゼ判決」

※飯村敏明「特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈について」『知的財産法の新しい流れ-片山英二先生還暦記念論文集』(青林書院, 平成22年)は, リパーゼ最高裁判決の判示部分は広い射程をもつものと理解すべきではなく, 事例判断として理解するのが妥当であるとした。⇒最判でも、「事例判断」であるか否かが重要論点!!

裁判例(等)の研究成果の活用<<2>>

不利な判例・裁判例がある場合の主張方針

①②③以外に、**④先行判例の射程範囲外である**

知財高判平成27年(行ケ)10184「ローソク」事件<設樂裁判長>

⇒「本件発明の...記載は、その物の製造に関し、経時的要素の記載があるとはいえるものの、ローソクの燃焼芯の先端部の構造につき、ワックスがこそぎ落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった状態であることを示すものにすぎず、仮に上記記載が物の製造方法の記載であると解したとしても、本件発明のローソクの構造又は特性を明確に表しているといえるから、このような特段の事情がある場合には、PBP最高裁判決にいう不可能・非实际的事情の主張立証を要しないといふべきである。」(PBP最高裁判決の射程範囲を狭く捉えた一連の知財高判の一つ)

情報共有する価値のある非公開情報(例)

- ①各裁判長の過去の判決、講演・書籍・論稿等
- ②特定の論点について全裁判体の傾向が同時に変化したことの把握(ex.プリミジン大合議判決の直前からのサポート要件判断の緩和)
- (③各裁判体(主任陪席を含む)の訴訟指揮等の傾向と判決(最終判断)との相関度、等)
- ④その他～仮処分命令申立て事件の増加傾向

一見矛盾する裁判例の理解～思考停止は無意味～

① 弁論主義・審決取消訴訟の審理範囲⇒明確性要件

② 論点毎の裁判例のトレンド →

サポート要件
(2) 暗黒の2年間
ピリミジン大合議判決
(2018年4月)まで



③ 裁判長の自説(判決、講演等)

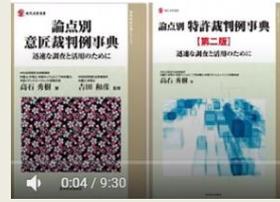
④ 実は峻別できる

実施可能要件と、
本件発明の課題
(サポート要件との比較)



【特許】【意匠】【知財】
弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格
高石秀樹

⑤ 特殊な背景事実



【特許】【意匠】【知財】
弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格
高石秀樹

⇒公然実施の証拠が偽造、同一技術分野で周知技術であると立証を約した後に立証不能

(まとめ／TIP)～裁判例(等)研究の重要性

※有利・不利な判例・裁判例がある場合の主張方針

- ①当該論点の**普遍的な法律判断**を示した
- ②当該論点の**一般論**として確立している
- ③事例判断であっても、本件は**同様の価値判断が妥当する**
- ④**先行判例・裁判例の射程範囲外**である

※情報共有すべき非公開情報／一見矛盾する裁判例の理解

- ①各裁判長の過去の判決、講演・書籍・論稿等
- ②**特定の論点について全裁判体の傾向が変化したこと**の把握