

企業関係者と弁理士の知財研究会

第20回（2022年度-4）・実施報告書

令和4年11月24日

樋口正樹、岡田健太郎、栗田由貴子
藪田豊、後藤仁志、大野玲恵

令和4年11月24日（木）に行われた、企業関係者と弁理士の知財研究会・第20回について、実施報告をいたします。

実施したクラス

当初の予定どおり、午後3時半～5時のクラスと午後5時半～7時の2クラスを実施した。どちらのクラスも内容は同じである。

参加人数

担当の神奈川委員を除き、3時半クラス6名、5時半クラス5名。

参加者の内訳

① 3時半クラス

	企業関係者	特許事務所	法律事務所	その他	合計
会場受講	0	0	0	0	0
オンライン受講	5	1	0	0	6
合計：	5	1	0	0	6

（その他内訳）

・神奈川委員会委員4名

② 5時半クラス

	企業関係者	特許事務所	法律事務所	その他	合計
会場受講	1	0	1	1(翻訳業務)	3
オンライン受講	0	1	0	1(調査業務)	2
合計：	1	1	1	2	5

（その他内訳）

神奈川委員会委員5名

司会進行

藪田豊、後藤仁志

テーマ

国境をまたぐ侵害行為

使用資料

- ・「侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について」(湯浅 竜)『パテント』2021年 Vol.74 (別冊 No.26) No.11 p.165~p.177、令和元年(ワ)第25152号
- ・裁判例1：令和元年(ワ)第25152号 特許権侵害差止等請求事件
知財高裁意見募集、特許第6526304号(本件特許1)
- ・裁判例2：平成30年(ネ)第10077号 特許権侵害差止等請求控訴事件
特許第4734471号(本件特許1)、特許第4695583号(本件特許2)

内容

最初に、国境をまたぐ侵害について、本日の論文も参照し、米国の判例を参考に、システムクレームと方法クレームについて検討した。その後、ドワング判決について説明し、議論した。

基本的には同一の内容であるが、各回において以下の点を特に検討した。

① 3時半クラス

- ・米国特許法第271条aで規定する、「生産」「使用」などの実施行為の適用について質問があった。「システム」と「方法」の取扱いについても検討・議論した。
- ・ドワング判決の知財高裁判決において示された、実質的かつ全体的に直接侵害を構成するかどうかを判断するための検討事項について議論した。

② 5時半クラス

- ・米国特許法第271条a(直接侵害)の規定について、「システム」(物)と「方法」の違いについて、検討・議論した。
- ・ドワング判決について、共同不法行為、属地主義、物の生産に該当するか、発明のカテゴリと実施主体など、いろいろな論点について議論した。

担当者コメント

今回は、3時半クラス、5時半クラスともに、オンライン受講または会場受講にてご参加

いただいた。新規の参加者が前半 4 名、後半 3 名いらっしやった。この会がオンライン併用で再開されていたことをこれまでご存じなく、久しぶりに参加された方もいらっしやった。

3 時半クラス、5 時半クラスともに、非常に活発な議論がなされた。専門分野も様々（前半は、情報通信分野の方もいらっしやった）であり、企業知財、特許事務所、法律事務所と多様なバックグラウンドを有する方々が議論することにより、多角的な視点で議論を行うことができた。

今後の予定

第 21 回（2022 年度－5）令和 5 年 1 月 26 日(木)予定。テーマは「均等論第 5 要件（意識的除外）」

第 22 回（2022 年度－6）令和 5 年 3 月 10 日(金)予定。テーマは「発明該当性（特許適格性）」。

以上