

「国際知財司法シンポジウム2018」の報告 (第2日目)

～日米欧における特許無効審判等の比較～

特許庁審判部審判課 企画班長 鹿戸 俊介
特許庁審判部審判課 課長補佐 馳平 憲一
特許庁審判部審判課 企画係長 高田 基史

第1 はじめに

平成30年秋に開催された「国際知財司法シンポジウム2018」の2日目は、主に特許庁が担当し、日米欧の特許庁審判官による「各庁における審判の最新状況」及び「特許を無効とするための審判の各庁比較」をテーマとした講演、並びに、「特許を無効とするための審判における手続」及び「特許を無効とするための審判における請求項の訂正」についてのパネルディスカッションが行われた。

本稿では、2日目の各プログラムの内容について報告する。

第2 基調講演

冒頭、日本国特許庁（JPO）の嶋野邦彦特許技監が基調講演を行い、特許庁の審判部門における国際的な取組として、従来から開催している日中韓における審判専門家会合に加えて、近年では、米国特許商標庁（USPTO）や欧州特許庁（EPO）、ASEAN知財庁との関係も強化しつつあることを述べた。また、国際協力を通じて情報交換を進めて行くことが、ユーザーが海外において審判制度を活用するに当たっての予見性を高めるためにも、各庁がベストプラクティスを追求する上でも非常に重要であることを述べた。そして、2日目の概要を説明し、ユーザーが、日本のみならず米欧における審判手続に関する知見を深め、各庁の審判制度を活用するに当たっての予見性が高まり、知的財産権に関する紛争の迅速な解決のための一助となることへの期待を述べた。

第3 講演（各庁における審判の最新状況）

日米欧の審判の最新状況について、各庁より講演を行った。
以下、各庁の講演の概要について報告する。

1 JPO審判部（TAD：Trial and Appeal Department）

TADからは、今村玲英子審判部長が「審判における最新の動向と取組」について、講演を行った。

本講演では、審判の現状、適時性と信頼性のある審決に向けた取組、最近のトピックスとし

て、標準必須特許に係る判定、及び、J-PlatPatによる審理経過情報の提供について説明された。

この中で、特許異議申立てについて、制度発足から3年経過したところ、決定に至るまでの中間手続が多数回におよび審理期間が長期化している事件があったことや、ユーザーから、特許権者が訂正請求を行わない場合にも異議申立人に意見を述べる機会を与えてほしい等の意見が寄せられていたため、これらの課題を解決すべく、平成30年9月に審判便覧の改訂を行ったことが紹介された。主な改訂事項は、①取消理由通知の内容の充実化、②中間手続回数の低減（原則、2回目の取消理由通知を決定の予告とする。）、③特許異議申立人の意見聴取の機会の拡大（訂正請求がされない場合であっても、必要に応じて、特許異議申立人に対して審尋を行う。）、④職権審理の範囲の適正化（異議申立期間後に提出された刊行物は、適切な取消理由を構成することが一見して明らかかな場合には、証拠として採用できる。）の四点である。

2 EPO審判部（BoA：Boards of Appeal）

BoAからは、カール・ヨセフソン審判部長官が「組織再編の実施」について、講演を行った。

本講演では、審判部の独立性及び組織再編、審判部長官の権限、審判官及び審判長の業績評価、審判部手続規則の改訂、現在の統計及び効率性への取組、ドイツ・ミュンヘン郊外のハールへの移転について説明された。

このうち、審判部の独立性については、審判部がEPOから独立した組織となったことが紹介された。審判部長官のポストが新設され、EPO長官の審判部に関する職務及び権限が、審判部長官へ移譲されたことや、各国裁判官などから構成される審判部委員会が新設され、独立性及び効率性に関する助言及び監督機能を有することが説明された。

また、効率性、予測可能性及び調和性の向上を目的とした審判部手続規則（Rules of Procedure of the Boards of Appeal）の改訂に向けた取組が紹介された。審判部手続規則の改訂素案は、ウェブサイトに掲載¹されており、12月のユーザーコンサルテーション会合²にて検討された後、2019年には、改訂された審判部手続規則が採択されるとの期待が述べられた。さらに、効率性への取組として、5か年目標（30月以内に90%の案件を処分、2023年までに係属事件数を7000件以下に削減）と、内部ワークフローの改善、部門間の業務配分の柔軟性向上、審判請求手数料体系の刷新について説明された。

3 USPTO審判部（PTAB：Patent Trial and Appeal Board）

PTABからは、スコット・ウィーデンフェラー副首席審判長が「特許審判部の統計」について、講演を行った。

本講演では、査定系審判及びAmerica Invents Act（AIA）審判手続の統計について説明された。

査定系審判について、係属中の事件数は、2012年にAIAが制定された際に急増したものの、近年減少していること、2018年度の審理期間は、全ての技術分野で2017年度と比較して短くなっていることが述べられた。また、審理期間は1年を目標としており、審理期間の長い技術分野の事件について、他の技術分野の審判官に担当させることで、技術分野ごとの審理期間のバランスをとっていることが説明された。さらに、審理結果については、2018年度は、約60%が査定維持、

1 [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A6E82330B5DC1C8BC12583320044C6D4/\\$File/RPBA_for_user_conference_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A6E82330B5DC1C8BC12583320044C6D4/$File/RPBA_for_user_conference_en.pdf)

2 <https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2018/rpba-conference.html>

約10%が査定一部維持、約30%が査定取消となっていることが報告された。

AIA 審判手続については、審理開始率が近年減少しており、2018年度は60%となっていること、制度開始以降の全期間で、9006件が請願され、4650件が審理開始され、2308件が審決に至っていることを述べた。また、審決の内訳としては、全請求項有効が19%、一部請求項無効が16%、全請求項無効が64%という結果となっていることが説明された。

第4 講演（特許を無効とするための審判の各庁比較）

日米欧の特許を無効とするための審判について、各庁より講演を行った。

以下、各庁の講演の概要について報告する。

1 TAD

TADからは、阿部利英首席審判長が「日本国特許庁における無効審判」について、講演を行った。

本講演では、2011年の法改正で導入された審決の予告を含む無効審判にかかる制度及びその運用の概要、訂正請求の要件（内容的要件、時期的要件）、訂正請求の具体的事例について説明がされた。

審決の予告は、合議体が無効であるという心証を得たときに、審決と同じ事項を記載して当事者に通知するもので、それにより、特許権者には訂正請求の機会が与えられるものである。

2015～2017年の3年間の審決について、審決の予告と訂正請求の影響を調査した結果を見ると、審決がなされた事件のうち、39%の事件で審決の予告が行われていた。その審決の予告がなされたもののうち、訂正請求がなされなかったものが25%であり、これはその後、全件無効審決に至っているのに対し、審決の予告後に訂正請求がなされた75%の事件では、有効と無効が概ね半々となっている。

訂正請求の内容的要件としては、特許請求の範囲の減縮、誤記および誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、請求項の引用関係の解消を目的とするものに限られ、新規事項を導入することや実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものであってはならない。

2 BoA

BoAからは、カール・ヨセフソン審判部長官が「審判部での審理」について、講演を行った。

本講演では、EPOの組織、審判請求の審理、当事者系手続における特許の訂正³、審判部、各国裁判所及び欧州統一特許裁判所の関係について説明がされた。

また、審判部について、以下の説明がなされた。

EPOは特許付与の手続を一元化しており、最大38か国の各国特許の東である欧州特許を付与している。EPOにおける決定に不服がある場合、EPOの審判部に対してのみ審判請求が可能である。原則、合議体の決定は最終的なものであるが、基本的な手続の瑕疵についての拡大審判廷によるレビュー、又は、各国裁判所での欧州特許の有効性の判断によって、合議体の決定が最終的なものなくなる場合はある。そして、審判部の技術部では、審査部及び異議部の決定に対する審判請求について審理しており、通常、技術系審判官2名及び法律系審判官1名で合議体が構

3 欧州特許付与に関する条約（EPC）では補正とされているが、本稿では、特許後の補正のことを訂正と呼ぶことがある。

成されている。また、拡大審判廷は、重要な法的見解を示すために設けられている。なお、法律系審判官5名及び技術系審判官2名が拡大審判廷の構成である。

また、審判における審理について、以下の説明がなされた。

査定系審判について、審判部は、審判請求が欧州特許付与に関する条約（EPC）要件を満たしているかどうか審理する権限を有し、新たな争点を審理することも可能である。当事者系審判について、異議申立ての新たな理由を追加できるのは特許権者が承諾した場合のみである。当事者との書面でのやりとりは、必要に応じて何度も行い、口頭審理においては本質的事項に集中する。口頭審理は、当事者の請求又は審判部の要請により行われ、通常、半日以内で、公開で行われる。

さらに、当事者系審判における訂正手続について、以下の説明がなされた。

EPC第123条では、訂正について次のとおり規定されており、特許の訂正が許可されるには、(2)及び(3)両方の要件を満たさなければならない。(1)欧州特許出願又は欧州特許は、欧州特許庁における手続において、施行規則に従い、補正することができる。如何なる場合においても、出願人は、出願について自発的に補正をする少なくとも1回の機会が与えられる。(2)欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える主題を含めるように補正してはならない。(3)欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。また、EPC第100条では、異議申立について、「欧州特許の主題が出願時の出願内容を超えていること」に基づいてすることができると規定されている。なお、訂正請求の数には、厳格な制限は設けられていないが、審判の実務上、予備的請求の数は制限されることがある。訂正請求は、手続のどの段階でも提出することができ、審判手続においては(1)審判請求又は応答の理由書と共に請求された訂正、(2)審判請求又は応答の理由書提出後に請求された訂正、(3)口頭審理の日が設定された後に請求された訂正、が可能であるが、審判部手続規則によれば、訂正はできるだけ早く提出しなければならないとされている（理想的には、審判請求又は応答の理由書と共に）。遅れて提出された訂正の採否は、合議体の裁量に委ねられるため、訂正の提出が遅くなればなるほど、認められる可能性が低くなる。

最後に、審判請求についての決定は、通常、口頭審理の最後に、結論が口頭で言い渡され、その理由は追って書面で送付される。なお、口頭審理の後、審理が書面で続行することは例外的である。

3 PTAB

PTABからは、スコット・ウィーデンフェラー副首席審判長が「AIA審判手続の概要」について、講演を行った。

本講演では、AIA審判手続及び訂正請求について説明がされた（AIAの審判手続には、当事者系レビュー（IPR）、付与後レビュー（PGR）、ビジネス方法レビュー（CBM）等が含まれる）。

AIA審判手続における証明の基準は、「証拠の優越」であり、地方裁判所で勝訴するために必要な「明白かつ核心を抱くに足る証拠」より低いといえるため、請願人にとっては、AIA審判手続の方が有利といえる。また、開始から12月以内に審理終了となり、「正当な理由」がある場合のみ6月延長可能となっているが、基本的に延長されることはない。一般的に、請願から終了又は最終審決までの全審理期間は18月以内となっている。

審理の対象となる特許の種類及び時期について、IPRは、先願主義（FITF）以前の特許については、特許付与後であれば対象となり、FITF以後の特許については、特許付与後9月の日又はPGRの手続が終了した日（いずれか遅い方）以降が対象となっている。CBMは、侵害訴訟が提起された後、又は、侵害罪が課された後が対象となっている。PGRは、FITF以後の特許のう

ち、特許の付与後9月以内が対象となっている。

訂正手続について、以下の説明がされた。

訂正手続について、IPRにおいて、特許権者は、争われている各請求項に対して、合理的な数の代替請求項を提案すること等により、特許を訂正する申立てを1回することができる。ここで、合理的な数は、通常1つとされるが、必要性を証明することにより、複数提案される場合もある。訂正は、特許の請求項の範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない。そして、訂正請求は、訂正が審理における無効理由に回答していない場合や、訂正が特許の請求項の範囲を拡張する場合又は新規事項を導入する場合、否認されることとなる。また、訂正請求は、請求項表を含め、明確に変更点を示し、追加又は訂正された各請求項についての元の開示の裏付け、及び、先の出願の開示により出願日の利益を享受する各請求項に対する先の出願の開示によるサポートを示さなければならない。

次に、中用権についての紹介がされた。中用権は、特許法252条に基づく。例えば、元の請求項に係る特許権を侵害することなく製品の製造または準備に投資をしていた場合には、訂正後の請求項に係る特許権を侵害したとしても、裁判所は、その投資を回収させるため、訂正後の請求項に係る特許権を侵害する製品の製造又は準備の継続を許すというものである。

また、パブリックコメントを開始した手続規則の改訂⁴について、以下の説明がされた。

本改訂は、審判部が予備的な特許性の判断を示した後、特許権者は訂正請求をし、再度特許性がない場合、さらに訂正請求をすることができるようにするものである。訂正請求の期間は6週間に短縮され、スケジュールは厳しくなる。

最後に、訂正請求のされた請求項の特許性の立証責任については、特許権者でなく申立人が負うとしたAqua事件後、審判部はガイダンスを提示した⁵。従前、訂正請求は少なかったが、Aqua事件がその状況を変え、2018年度前半の訂正請求数が前年度の年間の訂正請求数を上回っていることが示された。

なお、中用権については、会場から質問がなされた。特に、訂正にあたって、請求項の範囲を拡張できず、新規事項を追加できないということであれば、訂正後の請求項に侵害していた場合、訂正前の請求項にも侵害していたのではないかと、そう考えた場合、訂正前の請求項に侵害していない場合というのはどういうことか、との質問がなされた。この質問に対し、米国の裁判所は、訂正前の請求項が無効と判断されるのであれば、（仮に訂正前の請求項を侵害していたとしても）訂正前の請求項の侵害には当たらないとして、中用権の考え方を導入している旨、中用権の考え方は再発行特許について規定する252条に基づくものであるが、AIAの審判手続におけるいずれの手続においても適用される旨、そのため、特許権者はIPRにおける訂正手続においてあまり訂正を好まない旨、回答がなされた。

第5 パネルディスカッション

（特許を無効とするための審判における手続に関するケーススタディ）

パネルディスカッションのテーマとして、特許を無効とするための審判における手続を取り上

4 <https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/29/2018-23187/request-for-comments-on-motion-to-amend-practice-and-procedures-in-trial-proceedings-under-the>

5 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_motions_to_amend_11_2017.pdf

げ、仮想事例を用いて議論を行った。

モデレーターとしては、久遠特許事務所の奥山尚一弁理士、パネリストとしては、JPOの今村玲英子審判部長、EPOのインゴ・ベッケドルフ技術審判部門議長及びUSPTOのスコット・ウィーデンフェラー副首席審判長が登壇した。

特許無効審判等における訂正の各庁比較表及び取り上げた想定事例については、以下を参照。
(<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/chizaishihou-2018/06.pdf>)

本パネルディスカッションでは、モデレーターから各庁に対して、特許を無効とするための審判における手続に関する質問がされた。以下、質問の一部と、それに対する各庁の回答を紹介する。

1 【質問】 この後、それぞれの庁にてどのような手続の流れで審判事件が進められるか。

TADの回答は以下のとおりであった。

日本の無効審判は、当事者対立構造で進められる。無効審判の請求を受けると審判合議体は、特許権者に対して答弁指令を行う。これに対して、特許権者は、答弁書を提出するとともに、必要に応じて、訂正請求を行うことができる。特許法上、無効審判は口頭審理によるとされており、口頭審理は、事前に両当事者に対して審理事項通知を行った上で行う。審判合議体が無効であるとの判断に至った場合には、審決の予告を行い、特許権者に訂正の機会を与える。さらに審理した結果、無効の判断が覆らなかった場合は、特許を無効とする審決を行う。他方、口頭審理後、特許を維持するとの判断に至った場合は、審決の予告をすることなく、特許が有効であるとの審決を行う。

BoAの回答は以下のとおりであった。

申立人が新しい証拠を提出し、この証拠が異議部で提出されていない場合には、審判部において、新しい証拠を考慮するかどうかを判断する。また、特許権者は、答弁書において、主請求及び予備的請求として訂正を請求することが可能となる。合議体の主任審判官が事件に関する意見書を作成し、合議体による合議を行い、新しい証拠を考慮するかどうか検討するとともに、主請求及び予備的請求の特許性についても議論する。そして、2名の技術系審判官及び1名の法律系審判官からなる合議体が予備的な意見を出す。手続を公正に進めるために、新しい証拠を考慮に入れる場合、特許権者は、主請求及び予備的請求によって訂正を行うことができる。この場合、申立人は反論することができ、新しい主張をすることもできる。

PTABの回答は以下のとおりであった。

請願人が新しい証拠を提出する場合、この新しい証拠が特許性を否定するものである理由を説明する。請願人は、電子文書を提出するためのUSPTOの「PTAB End-to-End」システムを用いて審判部に申立書を提出するとともに、請求料を支払う。特許権者には、申立に対して予備的回答を準備するために3月の期間が与えられる。審判部は、特許権者からの予備的回答が提出されてから、IPRを実施するかどうかの決定を出さなければならない。IPRを実施するかどうかを決定するにあたり、審判部は、請願人が「申立てされたクレームの少なくとも1つに関して無効となる妥当な可能性がある」ことを立証しているかどうかを判断しなければならない。審判部は、たとえそれが立証されていたとしても、IPRを拒否する裁量を持っている。また、「過去に同じまたは実質的に同じ先行技術または議論が申立されている」場合にも、IPRの実施を拒否することができる。

審理開始後は、3月のディスカバリー期間があり、その後、訂正の機会が与えられ、口頭審理が行われる。そして、審理開始された日から12月以内に決定が出される。

2 【質問】 A社は、権利が有効であることについて完全な自信はないものの、訂正／補正を一切行わない又は僅かな訂正／補正のみを行うといった対応で済ませられないかと考えている。A社が取り得るオプションとしてはどのようなものが考えられるか。

TADの回答は以下のとおりであった。

被請求人（A社）にとって、訂正の機会は、①答弁書提出期間と、②（無効審決にいたる場合になされる）審決の予告に対する応答期間の二回、ある。したがって、A社は、答弁書提出の際に、訂正請求を行わない又はわずかな訂正のみを行うことにして、審判合議体が無効であると判断した場合に行われる審決の予告を待って、訂正請求を行うことも可能である。しかし、審決の予告を待ってから訂正をすれば審理は長引く。

BoAの回答は以下のとおりであった。

訂正の数に限定がないが、手続上の制約はある。特許権者は、主請求を基に、予備的請求として複数の訂正請求を行い、どのような方向に審理が進んでも権利を守るようにすべきである。遅い段階での予備的な請求は、訂正が認められるのが難しくなるため、戦略的に早期に訂正を請求すべきである。そして、予備的請求は効果的な手段といえる。

PTABの回答は以下のとおりであった。

（現在パブリックコメント中の）新しい訂正プロセスにおいては、わずかな訂正をして、中用権の適用を避けることもできる。その内容で十分か否かについて合議体の反応を確認し、十分でない場合は2回目の訂正請求をすることができる。審判部は1年という期限の中で、反復的なプロセスを作ろうとしている。A社としては、できる限りのわずかな訂正によって特許を維持できるように対応できる。

モデレーターから、PTABに対し、今後、AIAの審判手続において訂正は認められやすくなるかとの質問がなされ、PTABからは、まさに特許権者による訂正をしやすくするということが、今回の訂正プロセス変更の目的である旨回答がなされた。

3 【質問】 実質的な判断結果（有効、無効）は審理のどの段階で示されるか。（例えば、口頭審理に参加することにより、A社にとって、訂正が認められて有効、または、無効等の判断結果が得られるか）。

TADの回答は以下のとおりであった。

最終的な有効、無効の判断結果は、審理終結通知を行った後に、審決書において示される。特許を無効にするとの判断に至った場合には、いきなり無効審決をするのではなく、書面で審決の予告が行われて特許権者に訂正の機会が与えられた後に、さらに審理を行った上で審理を終結して、有効、無効の審決を行う。口頭審理前の審理事項通知書において、本件発明、引用発明、両者の一致点及び相違点等の事実認定に関する暫定的な見解が示される場合もあるが、口頭審理で有効、無効の判断を示すことはない。なお、TADでは、無効審判における口頭審理後、3月以内に次のオフィスアクションを行うことを内部目標としている。

BoAの回答は以下のとおりであった。

BoAでは、口頭審理終了時に最終的な有効、無効の結論を示すこととなる。その前にも合議体が例えば新規性や進歩性に関する異議申立ての内容は有効なものであったのか否かについて予備的意見を伝える機会がある。また、口頭審理開始後にも、冒頭に、議長は今までの手続のサマリーとして、口頭審理の前の日までの合議体の予備的意見を表明する。その後、口頭審理を踏まえて、新たな請求や新たな証拠などを含めて結論を伝える。最終的に、口頭審理後1月程度で通知される審決において詳細を把握することとなる。

PTABの回答は以下のとおりであった。

特許性に関する唯一の決定は、IPRの終了時に審判部の最終的な書面により行われる。当事者は、審理が開始された時点で、何らかの無効理由があるかもしれないことを把握できる。

4 【質問】A社の訂正／補正によりB社の主張する無効／取消理由は解消した。そのような中、A社は、B社の製造する製品aが訂正／補正後の特許権の権利範囲に属していると確信するに至った。そのような場合、A社はB社の製品aについて過去分の損害賠償請求ができるのか。TADの回答は以下のとおりであった。

日本では訂正が認められた場合には、訂正後の明細書、特許請求の範囲、図面等により特許権の設定の登録がされたものとみなされる。したがって、裁判所に過去分の損害賠償請求することが可能である。

BoAの回答は以下のとおりであった。

特許が適法に訂正された場合は、遡及的な効果があるので、特許権者は、各国の侵害裁判所に提起することができる。もちろん、遡及的に過去の分まで請求できる。

PTABの回答は以下のとおりであった。

既に説明したとおり、中用権があるため、裁判所において当事者の衡平の範囲内で検討されることとなる。その際には、訂正前の特許権を侵害しているか否かについても検討される。そのため、この点については、米国はクリアな答えはできない。

5 【質問】仮に、他庁において訂正が認められ、かつ、特許権が有効であると判断されたことを理由として、訂正／補正の内容を認めてほしいとの要望がなされた場合、対応できるか。

TADの回答は以下のとおりであった。

他庁において訂正が認められ、特許権が有効であると判断されたという事実を主張することは可能であるが、訂正が認められ特許が有効であるか否かは、日本の特許法に基づいて判断することになる。

BoAの回答は以下のとおりであった。

当事者や代理人は、他庁で認められたものであるならば、異議と関連のある情報として合議体に検討してほしい旨伝えることができる。ただし、その際には、何故訂正の内容を認めてほしいのか、何故今なのかの理由や、その訂正によって、異議申立て理由を全て回避できるのかについて伝える必要がある。確立したルールはない。

PTABの回答は以下のとおりであった。

特許権者は、他庁に対する方法と同じ方法で審判部に補正の請求を申立てるとともに、他庁の決定を伝えることができる。審判部は、他庁の決定を慎重に検討するが、米国法の下で特許性を決定する義務がある。

最後に、モデレーターから、EPO及びUSPTOにおいて新しい長官が就任したことについて、日本のユーザーに対して何か伝えたいことはあるか、との質問がなされた。

BoAの回答は以下のとおりであった。

EPOにおける訂正のアプローチが非常に厳しいことを認識しており、我々としても、より良きサービスの提供のため、手続を改善していきたいと考えている。

PTABの回答は以下のとおりであった。

USPTOの新長官が優先的に考えている事項は二つ。一つは、101条に関する事、もう一つ

は、審判部に関する事。そのため、標準運用手続きの改訂6として合議体指定の標準手続7や、AIA審理実務ガイドを改訂8した。また、クレーム解釈基準についても変更した。請願人にとっても公平な制度としたいと考えており、ここ数ヶ月で集中的に対応してきた。



第6 パネルディスカッション （特許を無効とするための審判における請求項の訂正に関するケーススタディ）

パネルディスカッションのテーマとして、特許を無効とするための審判における請求項の訂正を取り上げ、仮想事例を用いて議論を行った。

モデレーターとしては、阿部・井窪・片山法律事務所の加藤志麻子弁理士、パネリストとしては、TADの阿部利英首席審判長、BoAのマルコ・アルヴァツイ・デルフラーテ審判官及びPTABのスコット・ウィーデンフェラー副首席審判長が登壇した。

取り上げた想定事例は、以下を参照。

(<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/chizaishihou-2018/06.pdf>)。

本仮想事例について、訂正案5から1の順に各訂正案について議論がなされた。各庁より、以下の回答がされた。

1 TAD

訂正案5は、明細書の記載内容Cから認められるものと考えられる。

訂正案4は、訂正案5と比較して、「ベルトコンベヤの一方側から他方側へベルトコンベヤをまたいで伸長」する点、及び読取装置を吊り下げて保持する側が「ベルトコンベヤの他方側」である点について限定されていないものであり、この限定は、明細書における「設計上の制約」が

6 <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/procedures/revisions-standard-operating>

7 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SOP%201%20R15%20FINAL.pdf>

8 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2018_Revised_Trial_Practice_Guide.pdf

ある場合に対応した読取装置の構成である。

訂正案4は、そのような「設計上の制約」がない場合に対応したものと考えられるが、明細書の記載内容Cによれば、そのような設計上の制約が無いような場合を前提とした記載がなされているといえるので、「訂正が、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。」と示した2008年の知財高裁の大合議判決も踏まえると、訂正案4も明細書に記載した事項の範囲内である訂正であると考えられる。また、移動装置の構成を限定しており、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる。よって、訂正案4は認められるものと考えられる。

訂正案3は「保持」とされているので、例えば、明細書に記載されたような「吊り下げる」という態様に加えて、フレームに「埋め込む」等のその他の取付態様をも含むものであることから、そのような取付態様を含むものとしたことが、明細書との関係で新規事項の追加か否かが問題となる。

本仮想事例は、ある実事例を参考にして作成したものであるが、あくまで一事例ではあるものの、この実事例からあえて訂正の判断につき一般化をすると、1) 一般化された特徴は、本発明の技術的意味の観点から、本発明の本質的な特徴に関係しない。2) 本明細書に記載された手段だけでなく、一般化された特徴によってカバーされる他の手段は、特許の出願日前に一般に知られていた、という点を抽出することも可能であると考えられる。

先ほど紹介した大合議判決とこの実事例の判断を踏まえると、訂正案3は「保持」が「吊り下げる」という態様に加えて、その他の取付態様を含むとしても、それをもって新たな技術的事項を導入するものとはいえないと判断するものと思われ、訂正案3も認められるものと考えられる。

訂正案2、1は、フレームがガイドに沿って移動することを限定していないので、これが新たな技術的事項を導入するものであるかどうかは、移動装置にガイドが含まれない態様が出願時の技術常識から想定されるかどうかによる。

2 BoA

BoAでは、訂正案4、5は認められるが、訂正案1～3は認められない。

BoAの判例法として、「訂正は、出願書類全体から、出願日において客観的かつ相対的に観察して、技術常識に基づいて、当業者が直接的かつ一義的に導く範囲であれば、認められる」とともに、「特定の組み合わせの特徴に、明確に認識される機能的又は構造的な関係がない場合、又は、抽出した特徴が分離不可能に関連していない場合、中間一般化は認められる」こととなる。

訂正案5については、明細書の記載内容Cから認められる。

また、明細書の記載内容Cの「設計上の制約等で、ベルトコンベヤの他方側であるラベルが張られた側に読取装置を移動させるガイドを設けることができない場合がある」という記載から、読取装置が吊り下げられる側が「他方側」であることを省略する根拠が認められるため、訂正案4も認められる。

しかしながら、訂正案3については、次の理由により認められない。中間一般化について検討すると、「フレーム」と「吊り下げ」に、構造的かつ機能的な関係があると認められ、「フレーム」と構造的な関係がある「吊り下げ」を規定しないことは認められない。また、「吊り下げ」を規定しない一般化した態様であると、当業者が、発明を実現する別の方法を明確に見出すことができないと考える。

また、訂正案2については、「フレーム」は規定されているが、「ガイド」が規定されておらず、「ガイド」なしに発明を実現することは難しいため、認められない。

そして、訂正案1については、訂正案2、3と同様の理由から認められない。

なお、BoAは訂正の可否と特許性の判断を同時に行っているが、本事例においては、「訂正箇所」の構成はいずれも先行技術が発見されない」との仮定により、訂正案1-5はいずれも特許性はあるとの前提で、上記の回答がなされた。

3 PTAB

PTABでは、訂正案5のみが認められる。

訂正の可否を特許性の判断とは独立して判断することはないため、特許性がなければ訂正も認められない。訂正案1-4は、特許性がないと考えられるため、訂正も認めないとする。他方、訂正案5については、自明でない（進歩性がある）と考えられるため、特許性が認められ、訂正も認められると考える。

特許性の判断とは切り離して、訂正が新規事項を追加するかどうかについて検討すると、元の明細書に記載されている用語を請求項に追加することは認められるため、全ての訂正案が認められる。請求項を拡張しない限り、新規事項の追加に該当しないため、訂正自体は認められるものといえる。



第7 閉会

閉会にあたっては、日本弁護士連合会の菊地裕太郎会長が挨拶し、国際的な紛争解決のニーズの高まりに対し、国内のみならず国外の知財司法関係者との協調や、知財司法の国際的な発展に取り組んで行くことの重要性などが述べられた。

第8 おわりに

本シンポジウムへは2日間で延べ約900名が参加し、知財司法に対するユーザーの関心の高さを改めて認識する機会となった。

特許庁としては、今後も知財紛争解決に関する国際シンポジウムを継続的に開催し、各国・地域における知財司法や審判制度についての議論を深めることにより、ユーザーへの情報共有や各国・地域の知財制度の整備支援を進めていきたいと考えている。

