目次　Contents

ごあいさつ

この度、日本国特許庁の主催により「日欧知的財産司法シンポジウム」が開催されます。「日欧知的財産司法シンポジウム」は、独日法律家協会により２年に１回、日独交互に開催しているシンポジウムの流れを汲むもので、本年は対象地域を日欧に広げ、我が国で開催することとなりました。

近年、我が国のみならず、欧米も含め、企業活動のグローバル化が急速に進んでおり、世界各国・地域において、技術・デザイン・ブランドを知的財産として保護できる環境を整備することの重要性が高まっております。日本国特許庁としては、世界最高の知財システムの構築を目指し、特許審査ハイウェイ、特許審査結果の国際発信・利用促進、国際的な知財制度・運用調和に向けた協力等、グローバルな権利の取得・活用を支援する取組を進めて参りました。

このような中で、知的財産権を巡る紛争処理につきましても、グローバルな視点での取組がますます重要になっております。日本国特許庁は、これまでも、行政の立場から、各国の審判官と様々な交流を通じた相互理解の向上等に努めて参りました。今回のシンポジウムでは、独日法律家協会をはじめ、日欧の法曹関係者及び実務家をお招きし、知財に関わる紛争処理に関して議論を深めて頂くこととしました。

シンポジウムのプログラムは、日欧の裁判所及び特許庁による基調講演、欧州の実務家が実演する統一特許裁判所に関する模擬裁判、日欧の実務家による特許侵害訴訟や特許権の有効性に関するパネルディスカッションというバラエティに富んだ内容となっており、参加者の皆様にとって非常に興味深いものになると確信しております。

共催者一同、多数の皆様のご参加をお待ちしております。

特許庁長官
小宮　義則

本シンポジウムの開催にあたり、独日法律家協会を代表してご挨拶をさせていただけることを光栄に感じております。

経済がグローバル化し、日本とドイツの関係が緊密なものになる中、法律や経済のあらゆる分野に関して情報や意見を交換することは有用であると同時に実用的であると言えます。そして皆さまご承知のとおり、知的財産に関連する法律はそのなかでも最も重要なものの一つです。このことから独日法律家協会は早くも 2009 年に、バイエルン州の州都であり、かつ、ドイツ特許法の中心地でもあるミュンヘンにて第 1 回目の特許法シンポジウムを開催いたしました。2012 年には東京で開催された知的財産に関するシンポジウムの支援団体の一つを務めさせていただき、2014 年にはミュンヘンにて第 3 回目となるシンポジウムを開催いたしました。11 月 18 日には欧州及び日本での特許訴訟をテーマに第 4 回目となるシンポジウムを開催致しますが、この素晴らしい企画は、今後も末永く続いて欲しいと思っております。

近年、特許法はドイツ国内で大きな注目を集めています。6 月 23 日に内閣及び議会において、2013 年 2 月 19 日に調印された統一特許裁判所に関する協定（UPC 協定）が審議されました。協定では統一特許裁判所が原則として全ての EU 加盟国を対象とすること、第一審裁判所がそれら加盟国に置かれること、そして控訴裁判所はルクセンブルクに置かれることが決まっています。統一特許裁判所はすでに登録されている欧州内の特許のほか、今後申請される統一特許に関して判決を下します。特許の主要国であるドイツ国内にはデュッセルドルフ、ハンブルグ、マンハイム、ミュンヘンの 4 つの都市に地方部が置かれるほか、中央部の支部がミュンヘンに置かれることが決まっています。同じく 6 月 23 日、残念ながら英国が EU からの離脱を選択したことから、この統一特許裁判所の設置にはもうしばらくの時間が必要となるかもしれません。

独日法律家協会について少しだけお話をさせてください。

当協会は 1988 年にハンブルグで設立され、現在はおよそ 700 名が加盟しています。そのほとんどがドイツと日本の法律家ですが、他にも様々な国の方が加盟しており、アメリカやオーストラリアを中心に、なかにはブラジルの法律家も加盟しています。

当協会はドイツと日本のあらゆる分野の法律家同士の協力を促進すると同時に、それぞれの司法制度に対する相互理解を深めてもらうことを目的としています。これまでのようなドイツ国内法を日本に紹介するだけの一方通行ではなく、関心を持つドイツやその他の欧米の法律家に日本国内法を深く理解してもらえるような、より広い「アウトバーン」を作っていきたいと考えております。したがって日本と欧州での特許訴訟をテーマとしたこのシンポジウムは、まさに独日法律家協会の趣旨に沿ったものであります。

独日法律家協会 会長
ヤン・グロテア博士

Greetings

I am pleased to announce that the Japan Patent Office (JPO) will host the "Symposium on Patent Litigation in Europe and Japan." The symposium is the part of a series of patent law symposia that have been organized by the German-Japanese Association of Jurists (DJJV) in Germany and Japan by turns once every two years. This time the symposium will cover not only issues in Germany and Japan, but also Europe wide issues in the field of patent litigation.

Since globalization of corporate activities has been rapidly progressed not only in Japan but also in Europe and the United States, the importance of improving an environment that can quickly protect technologies, designs, and brands as intellectual property has been increased in countries and regions all over the world. In this context, aiming for establishing the world's best intellectual property system, the JPO has been taking initiatives to support acquisition and utilization of intellectual property rights on a global scale such as the "Patent Prosecution Highway (PPH)," publication and promotion of utilization regarding patent examination results, and cooperation for harmonization of intellectual property systems and operations worldwide.

In accordance with such international trend, it has become all the more important to address issues on dispute settlement regarding intellectual property from global perspectives. From the patent administration point of view, the JPO has been making efforts to deepen mutual understanding of respective legal systems in foreign countries through exchange of administrative judges, etc. This symposium is aimed to deepen international discussions on dispute settlement regarding intellectual property, by inviting the DJJV, legal professionals and experienced patent practitioners from Europe and Japan.

Program of the symposium will cover a wide range of topics such as keynote speeches by courts and patent offices of Japan and Europe, mock trials concerning the Unified Patent Court performed by experienced patent practitioners from Europe, and panel discussions among experienced patent practitioners from Europe and Japan about patent infringement lawsuits and validity of patents. I am confident that this symposium will be a very interesting and exciting opportunity for all of you.

We look forward to welcoming a lot of participants to the symposium.

Yoshinori Komiya
Commissioner, Japan Patent Office

I am honored by the opportunity to give some remarks for the introduction of our symposium on behalf of the German Japanese Association of Jurists (DJJV).

The globalized economy and the narrow ties between Japan and Germany make it as well usefull as fruitfull to exchange informations and opinions about all fields of law and economy. And everybody knows that one of the most important fields is the Intellectual Property Law. This is why the DJJV already in 2009 organized our first Patent Law Symposium in Munich, the capital not only of Bavaria but of Patent Law in Germany too. In 2012 we had the honor to be one of the supporting organizations at the IP Symposium in Tokyo and in 2014 again in Munich we organized the third Symposium. So I may say that with this fourth symposium on Patent Litigation in Europe and Japan on Nov. 18th we now founded a wonderful and hopefully long lasting tradition.

Just in these days Patent Law is in the focus of German politics when discussing in the Cabinet as well as in the Parliament (on June 23rd) the Convention on a Unified Patent Court from February 19th, 2013 to establish a Unified Patent Court system for in principle all EU Member States, which has chambers of first instance in the Member States and a Court of Appeal in Luxembourg. The court shall adjudicate on existing European patents and the new Unitary Patent. In Germany, as a major patent country, will be provided four local chambers - Dusseldorf, Hamburg, Mannheim, Munich - and a branch of the Central Division - Munich. Unfortunately, the British People on the same day of June 23rd decided to leave the EU so that the realization of this Unified Patent Court may need some more time to start.

Please allow me some words regarding the German Japanese Association of Jurists.

The Association was founded in 1988 in Hamburg and has now around 700 members, mostly from Germany and Japan, but also from various other countries as well. Prominent examples are the USA and Australia but even Brasilia is present.

The Association is committed to strengthen the cooperation between German and Japanese jurists of all occupations and to deepen the mutual understanding of their respective legal systems. We are hoping to change the former one-way-street in comparison of law from Germany to Japan to a wide “Autobahn” that is also supplying information about Japanese Law to interested German and other European and Western jurists. So this conference, with its focus on Patent Litigation in Japan and Europe, fulfills in the best possible way the aim that the German-Japanese Jurist Association wants to achieve.

Dr. Jan Grotheer
President of German-Japanese Jurist-Association

プログラム

10:00　　開会

10:05-10:20　開会の挨拶

10:05-10:15 特許庁　小宮義則長官

10:15-10:20 独日法律家協会　ヤン・グロテア会長

10:20-12:30　第１部　講演の部

10:20-10:45 基調講演１：侵害と有効性の判断の交錯についての評価と将来
知的財産高等裁判所　設樂隆一所長

10:45-11:10 基調講演２：侵害と有効性の判断の交錯についての評価と将来
ドイツ連邦最高裁判所　ペーター・マイアー＝ベック第 10 民事部総括判事

11:10-11:30 基調講演３：日本における特許無効審判について
特許庁　嶋野邦彦審判部長

11:30-11:50 基調講演４：ドイツにおける特許無効手続について
ドイツ連邦特許裁判所　ベアーテ・シュミット長官

11:50-12:10 基調講演５：欧州単一効特許について
欧州特許庁　フーベルト・フックス審査長

12:10-12:30 質疑応答
モデレータ：阿部・井窪・片山法律事務所　加藤志麻子弁理士

12:30-14:00　休憩

14:00-15:30　**第２部　統一特許裁判所に関する模擬裁判と解説**

テーマ：欧州統一特許裁判所と無効の抗弁

モデレータ：長島・大野・常松法律事務所　三村量一弁護士

コメンテータ：東京地方裁判所　東海林保部総括判事

合議体：ドイツ連邦最高裁判所　クラウス・グラビンスキー判事

ホフマン・アイトレ特許法律事務所

トーステン・バウシュ弁理士

ホフマン・アイトレ特許法律事務所

クレメンス・トビアス・シュタインス弁護士（出演協力）

ホフマン・アイトレ特許法律事務所

ミケーレ・バッチェッリ弁理士（出演協力）

代理人：バーデーレ・パーゲンベルク法律事務所

クリストフ・カール弁護士

テイラー・ヴェッシング法律事務所

クリスチャン・レデラー弁護士

ホフマン・アイトレ特許法律事務所

ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ弁護士

ホフマン・アイトレ特許法律事務所

アンドレアス・シュテファール弁理士

15:30-16:00　コーヒーブレイク

16:00-18:00　第３部　パネルディスカッション

16:00-17:00 テーマ１：特許侵害訴訟の現状　～均等論に関する知財高裁大合議判決～

モデレータ：阿部・井窪・片山法律事務所　片山英二弁護士

プレゼンター：知的財産高等裁判所　設樂隆一所長

パネリスト：ドイツ連邦最高裁判所　クラウス・グラビンスキー判事、

東京地方裁判所　沖中康人部総括判事

早稲田大学　高林龍教授

ホフマン・アイトレ特許法律事務所

ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ弁護士

17:00-18:00 テーマ２：有効性判断に関するケース・スタディ
～審判実務者研究会より～
モデレータ：久遠特許事務所　奥山尚一弁理士
プレゼンター：特許庁　千壽哲郎審判長
パネリスト：知的財産高等裁判所　清水節部総括判事
特許庁　丹治彰首席審判長
キヤノン株式会社　長澤健一知的財産法務本部長
ホフマン・アイトレ特許法律事務所
トーステン・バウシュ弁理士

18:00　閉会
挨拶：　特許庁　丹治彰首席審判長

※日英同時通訳

Program

10:00 Opening

10:05-10:20 Greetings

10:05-10:15 Mr. Yoshinori Komiya, Commissioner, Japan Patent Office

10:15-10:20 Dr. Jan Grotheer, President, German-Japanese Jurist-Association

10:20-12:30 Part I Keynote Speech

10:20-10:45 Speech 1: Infringement and Validity in Japan - Looking into Future
Mr. Ryuichi Shitara, Chief Judge,
Intellectual Property High Court

10:45-11:10 Speech 2: Bifurcation System and its Future
Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Presiding Judge,
German Federal Court of Justice

11:10-11:30 Speech 3: Trials for Patent Invalidation in Japan
Mr. Kunihiko Shimano, Director-General of Trial and Appeal Department,
Japan Patent Office

11:30-11:50 Speech 4: Nullity Proceedings in Germany
Ms. Beate Schmidt, President,
German Federal Patent Court

11:50-12:10 Speech 5: European Patent with Unitary Effect
Mr. Hubert Fuchs, Director, European Patent Office

12:10-12:30 Q&A
Moderator: Ms. Shimako Kato, Patent Attorney,
Abe, Ikubo & Katayama

12:30-14:00 Lunch Break

14:00-15:30 Part II UPC Mock Trial

Topic: UPC and Patent Invalidity Defense
Moderator: Mr. Ryoichi Mimura, Attorney-at-law,
Nagashima Ohno & Tsunematsu
(Former Judge of the IP High Court)
Commentator: Mr. Tamotsu Shoji, Presiding Judge, Tokyo District Court
Panel: Dr. Klaus Grabinski, Judge,
German Federal Court of Justice
Dr. Thorsten Bausch, Patent Attorney, Hoffmann Eitle
Dr. Clemens Tobias Steins (guest appearance),
Attorney-at-law, Hoffmann Eitle
Mr. Michele Baccelli (guest appearance),
Patent Attorney, Hoffmann Eitle
Parties: Dr. Christof Karl, Attorney-at-law, Bardehle Pagenberg
Dr. Christian Lederer, Attorney-at-law, Taylor Wessing
Dr. Dirk Schüßler-Langeheine, Attorney-at-law,
Hoffmann Eitle
Dr. Andreas Stefferl, Patent Attorney, Hoffmann Eitle

15:30-16:00 Coffee Break

16:00-18:00 Part III Panel Discussion

16:00-17:00 Topic 1: Patent Infringement Litigation
–Latest Grand Panel Case of IP High Court
on Doctrine of Equivalents –
Moderator: Mr. Eiji Katayama, Attorney-at-law,
Abe, Ikubo & Katayama
Presenter: Mr. Ryuichi Shitara, Chief Judge, IP High Court
Panelist: Dr. Klaus Grabinski, Judge,
German Federal Court of Justice
Mr. Yasuhito Okinaka,
Presiding Judge at Tokyo District Court
Prof. Dr. Ryu Takabayashi, Waseda University
Dr. Dirk Schüssler-Langeheine, Attorney-at-law,
Hoffmann Eitle

17:00-18:00 Topic 2: Case Study on Validity Issues
-From “Case Study by Trial and Appeal Experts”-

Moderator: Dr. Shoichi Okuyama, Patent Attorney,
Okuyama & Sasajima

Presenter: Mr. Akio Senju, Chief Administrative Judge,
Japan Patent Office

Panelist: Mr. Misao Shimizu, Presiding Judge, IP High Court
Mr. Akira Tanji, Executive Chief Administrative Judge,
Japan Patent Office
Mr. Kenichi Nagasawa, Group Executive, Canon Inc.
Dr. Thorsten Bausch, Patent Attorney, Hoffmann Eitle

18:00 Closing Remarks
Mr. Akira Tanji, Executive Chief Administrative Judge,
Japan Patent Office

※Simultaneous translation between Japanese and English is provided

講演者情報　Speakers Info

ごあいさつ／Greetings

小宮　義則

特許庁　長官

１９８４年	３月	東京大学経済学部経済学科卒業
１９８４年	４月	通商産業省入省、生活産業局総務課総括係、立地公害局工業用水課 総括係長、基礎産業局化学製品課総括係長を経て、
１９８９年	６月	米国留学（NorthEast Asia-U.S. Forum, Stanford Univ.）
１９９０年	５月	通商政策局国際経済部国際経済課ＧＡＴＴ室長補佐（企画班長）
１９９１年	４月	長崎県経済部企業振興課長
１９９３年	６月	（通商産業省）生活産業局繊維製品課総括課長補佐
１９９６年	２月	環境立地局立地政策課総括課長補佐
１９９７年	６月	基礎産業局総務課総括課長補佐（法令審査委員）
１９９８年	６月	在大韓民国日本国大使館一等書記官
２００１年	１月	在大韓民国日本国大使館参事官
２００１年	６月	（経済産業省）経済産業政策局知的財産政策室長
２００４年	６月	製造産業局産業機械課長
２００５年	８月	製造産業局ロボット産業室長（併任）
２００５年	１０月	経済産業大臣秘書官（事務取扱）
２００６年	７月	経済産業政策局産業資金課長
２００８年	７月	内閣官房内閣参事官（副長官補付）
２０１０年	７月	（経済産業省）資源エネルギー庁総合政策課長
２０１１年	７月	大臣官房審議官（経済社会政策担当）
２０１２年	７月	株式会社産業革新機構　専務執行役員
２０１４年	７月	内閣府　大臣官房宇宙審議官　宇宙戦略室長
２０１６年	４月	内閣府　宇宙開発戦略推進事務局長
２０１６年	６月	（経済産業省）　特許庁長官

Yoshinori Komiya

Commissioner, Japan Patent Office

1984 - Graduated Faculty of Economics, University of Tokyo and joined Ministry of International Trade and Industry: MITI (present Ministry of Economy, Trade and Industry: METI).
1989 - North East Asia-U.S. Forum, Stanford University
1990 - Assistant Director, GATT Office, International Economic Affairs Division, International Economic Affairs Department, Trade Policy Bureau
1991 - on loan to Nagasaki prefecture, Corporate Development Director of Economic Department
1993 - Deputy Director, Textile and Apparel Products Division, Consumer Goods Industries Bureau, MITI
1996 - Deputy Director, Industrial Location Policy Division, Environmental Protection and Industrial Location Policy Bureau
1997 - Deputy Director, General Administration Division, Basic Industries Bureau
1998 - First Secretary, Embassy of Japan in Korea
2001 - Councilor, Embassy of Japan in Korea
2001 - Director, Intellectual Property Policy Office, Economic and Industrial Policy Bureau, METI
2004 - Director, Industrial Machinery Division, Manufacturing Industries Bureau
2005 - Executive Secretary to the Minister
2006 - Director, Industrial Finance Division, Economic and Industrial Policy Bureau
2008 - Counsellor, Cabinet Secretariat (Office for Assistant Chief Cabinet Secretary)
2010 - Director, General Policy Division, Agency for Natural Resources and Energy
2011 - Deputy Director-General, Economic and Industrial Policy Bureau
2012 - Co-COO Corporate Planning, Innovation Network Corporation of Japan
2014 - Director General, Office of National Space Policy, Cabinet Office
2016 - Director General, National Space Policy Secretariat, Cabinet Office
2016 - Commissioner, Japan Patent Office

ヤン・グロテア

独日法律家協会　会長

１９４５年７月１１日 ハノーファー生まれ
１９６５年―１９６９年 大学にて法律・経済を専攻（ハンブルグ）
１９７０年―１９７４年 学術研究助教授（民事・労働法）
１９７４年―１９７５年 Scherzberg & Undritz 法律事務所（現 White & Case, Feddersen 法律事務所）所属弁護士
１９７５年 ハンブルグ地方裁判所判事
１９７８年―１９８０年 法務大臣付き報道官（ハンブルグ）
１９８０年―１９８２年 ハンブルグ区裁判所所長補佐官（管理任務）
１９８２年―ハンブルグ租税裁判所判事
１９９７年―２０１０年 ハンブルグ租税裁判所所長
１９９２年―２００５年 ドイツ裁判官協会理事会メンバー
１９９２年―２００５年 国際裁判官協会ドイツ代表
１９９５年―独日法律家協会会長

Jan Grotheer

President of German-Japanese Jurist-Association

07.11.1945	Born in Hannover
1965 - 1969	Academic studies (Law and Economics) Hamburg
1970 - 1974	Academic research assistent professor (civil and labour law)
1974 - 1975	Attorney-at-law, Scherzberg & Undritz, presently, White & Case, Feddersen law firm
1975	Judge at Local Court in Hamburg
1978 - 1980	Press Secretary to Minister of Justice in Hamburg
1980 - 1982	Assistant to the President of Amtsgericht Hamburg, administrative duties
1982	Judge at Tax High Court Hamburg
1997 - 2010	President Tax High Court Hamburg
1992 - 2005	Member of the Board of German Judges Association
1992 - 2005	German delegate to IAJ (International Association of Judges)
1995 -	President of German-Japanese Jurist-Association
1997 -	President of German-Taiwanese Jurist Association

ペーター・マイアー＝ベック

ドイツ連邦最高裁判所 第 10 民事部総括判事

ペーター・マイアー＝ベック氏は１９５５年生まれのドイツ人で、ボン大学とフライブルク大学で法学を学び、１９８０年に法学位を取得し、１９８４年にフライブルク大学から法学博士号を取得した。１９８４年には弁護士として活動したが、１９８５年から１９９３年の間はデュッセルドルフ地方裁判所、高等地方裁判所において裁判官として勤務した後、デュッセルドルフ地方裁判所第４民事部（ノルトライン＝ヴェストファーレン州特許侵害裁判所）首席裁判官に就任した。マイアー＝ベック氏は２０００年に連邦裁判官及び連邦裁判所の一員に任命され、再び特許及び競争（独占禁止）の案件を担当することとなった。連邦裁判所競争法部門に在籍したまま、２０１０年１１月からは第１０民事部総括判事（特許部門）を務めている。 マイアー＝ベック博士は長年にわたって知的財産権法、特に特許法について教鞭を執っている。２００５年２月、デュッセルドルフ大学より名誉教授の称号を授与された。

Peter Meier-Beck

Judge at the German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof)

He is a German national, born in 1955, who received his law education at the Universities of Bonn and Freiburg, taking law degrees in 1980, and in 1984 a doctorate in law from the University of Freiburg. He practised as an attorney-at-law in 1984. After stages as a judge at the Dusseldorf Landgericht (Regional Court) and Oberlandesgericht (Higher Regional Court) from 1985 to 1993 he assumed the position of the Presiding Judge of Dusseldorf Regional Court's 4th Civil Chamber which acted as North-Rhine Westphalia Patent Litigation State Court. In 2000 he was appointed Federal Judge and member of the Bundesgerichtshof where, again, he deals with patent and competition (anti-trust) cases. While remaining a member of the competition law division he serves as the Presiding Judge of the 10th Civil Senate (Patent Division) since November 2010.
Dr Meier-Beck has been teaching intellectual property law and especially patent law for many years. Since February 2005 he holds an Honorary Professorship at the University of Dusseldorf.

クラウス・グラビンスキー

ドイツ連邦最高裁判所　判事

クラウス・グラビンスキー博士は 2009 年に連邦通常裁判所裁判官に任命された。特に特許紛争の案件を管轄する第 10 民事部に配属されている。これより以前にはデュッセルドルフ地方裁判所にある 2 つの特許訴訟部の一方の首席裁判官（2001 年から 2009 年）を務めたほか、デュッセルドルフ控訴裁判所の裁判官（2000 年から 2001 年）、連邦通常裁判所の法律研究者（1997 年から 2000 年）、デュッセルドルフ地方裁判所の裁判官（1992 年から 1997 年）を歴任した。 同博士はトリーア、ジュネーブ及びケルン大学で法律を学び、欧州特許条約に関する意見書（Benkard, Europaisches Patentubereinkommen, 2nd edition）及びドイツ特許法に関する意見書（Benkard, Patentgesetz, 11th edition）の作成にも携わった。特許法、民事訴訟及び国際私法に関する論文も多数執筆している。欧州統一特許裁判所（UPC）準備委員会に対して助言を行う専門家パネルの一人で、それ以前には UPC 手続規則起草委員会の一員を務めた。国内外で特許法に関して積極的に講演を行っている。

Klaus Grabinski

Judge of the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof)

Dr Klaus Grabinski was appointed as judge in the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) in 2009. At the Federal Court of Justice he is allocated to the 10th Civil Division (X. Zivilsenat), which has inter alia jurisdiction in patent dispute matters. Before, he was Presiding Judge at the District Court in Dusseldorf in one of the two Patent Litigation Divisions (2001-2009), Judge at the Court of Appeal in Dusseldorf (2000-2001), Legal Researcher at the Federal Court of Justice (1997-2000) and Judge at the District Court in Dusseldorf (1992-1997).
Dr Grabinski studied law at the Universities of Trier, Geneva and Cologne. He is co-author of a commentary on the European Patent Convention (Benkard, Europaisches Patentubereinkommen, 2nd edition) and a commentary on the German Patent Act (Benkard, Patentgesetz, 11th edition) and author of numerous articles concerning Patent Law, Civil Procedure and International Private Law.
Dr Grabinski is member of the Expert Panel advising the UPC Preparatory Committee. He was member of the Drafting Committee on UPC Rules of Procedure. He is a frequent speaker on patent law at national and international conferences.

ベアーテ・シュミット

ドイツ連邦特許裁判所　長官

１９７９年　ヴュルツブルク大学法学部卒業
１９８２年　第２次国家試験合格
１９８２年　アシャッフェンブルク地方裁判所判事（刑事法）就任
その後は民事法担当となり、最終的には同裁判所検察官として勤務
１９８６年　連邦司法省へ出向。著作権法担当官、司法省事務次官付補佐官（１９９１年―１９９４年）等のポストを歴任
１９９４年　連邦特許裁判所判事に任命（商標権担当委員会に配属）
１９９７年　ドイツ特許商標庁人事部部長に任命
２００１年　ドイツ特許商標庁商標部部長に任命
２００６年　スペイン、アリカンテの欧州共同体商標意匠庁（OHIM）（現 欧州連合知的財産庁(EUIPO)）商標部部長に就任
その後、取消訴訟部部長就任
２０１１年　連邦特許裁判所長官、第１無効部門首席裁判官に任命される

Beate Schmidt

Chief Judge of the Federal Patent Court
(Bundespatentgericht)

1979　Graduated from the Wurzburg Maximilian University, Faculty of Law
1982　Passed final (2nd) State Examination
1982　Took office as Judge first at Aschaffenburg District Court (criminal law), later civil law, followed by a term as prosecutor
1986　Seconded to the Federal Ministry of Justice, holding several posts including desk officer Copyright Law and Assistant to the Secretary of State from 1991 to 1994
1994　Appointed as Judge at the Federal Patent Court (member of a trade mark board)
1997　Appointed as Head of Human Resource Department, German Patent and Trademark Office
2001　Appointed Director of Trademark Department of German Patent and Trademark Office
2006　Took office at the OHIM, Alicante, Spain, now EUIPO, first as director of Trademark Department, later as director of Cancellation and Litigation Department
2011　Appointed as Chief Judge of the Federal Patent Court, Presiding Judge of 1. Nullity Board

設樂　隆一

知的財産高等裁判所　所長

1975 年に東京大学法学部を卒業。1979 年に東京地方裁判所判事補（知財部）となり，その後，東京地方裁判所判事（知財部），大阪地方裁判所判事，東京地方裁判所判事（知財部），さいたま地方裁判所判事を経て，2001 年に東京高等裁判所判事（知財部），2005 年に東京地方裁判所部総括判事（知財部）となった。その後，2008 年に東京高等裁判所判事，2009 年に新潟地方裁判所長となり，2011 年には東京高等裁判所部総括判事，2013 年には知的財産高等裁判所部総括判事を歴任し，2014 年 6 月から知的財産高等裁判所長となっている。知的財産権訴訟に関する著書を多数執筆している。

Ryuichi Shitara

Chief Judge of the Intellectual Property High Court

1975: Graduated from the University of Tokyo Faculty of Law
1979: Took office as Associate Judge at the Tokyo District Court (Intellectual Property Division). After consecutively holding various posts such as Judge at the Tokyo District Court (Intellectual Property Division), Judge at the Osaka District Court, Judge at the Tokyo District Court (Intellectual Property Division), and Judge at the Saitama District Court,
2001: Took office as Judge at the Tokyo High Court (Intellectual Property Division)
2005: as Chief Judge of the Tokyo District Court (Intellectual Property Division)
2008: as Judge of the Tokyo High Court 2009: as Chief Justice of the Niigata District Court
2011: as Presiding Judge of the Tokyo High Court
2013: as Presiding Judge of the Intellectual Property High Court
From June 2014 to the present: as Chief Judge of the Intellectual Property High Court
Wrote many books on lawsuits of intellectual property.

清水　節

知的財産高等裁判所　部総括判事

１９７７年に東京大学法学部を卒業。１９７９年に横浜地方裁判所判事補となり，その後，東京家庭裁判所判事，東京国税不服審判所審判官などを経て，１９９６年に東京高等裁判所判事（知財部）となる。那覇地方裁判所部総括判事，東京高等裁判所判事（知財部）を経て，２００４年に東京地方裁判所部総括判事（知財部）となり，その後，知的財産高等裁判所判事，徳島地方家庭裁判所長を経て，２０１３年に知的財産高等裁判所部総括判事となり，現在に至る。
我が国の知的財産権訴訟に関して，多数の論文を執筆するほか，国内外で講演を行っている。

Misao Shimizu

Judge of the Intellectual Property High Court

Mr. Shimizu is a graduate of Faculty of Law at the University of Tokyo (class of 1977). He was appointed as Assistant Judge of the Yokohama District Court in 1979. Subsequently he became Judge of the Tokyo Family Court and Administrative Judge of the National Tax Tribunal in Tokyo before he assumed the position of Judge of the Tokyo High Court (Intellectual Property Department) in 1996. Then he took the positions of Presiding Judge of the Naha District Court and Judge of the Tokyo High Court (Intellectual Property Department) before he was appointed as the Presiding Judge of the Tokyo District Court (Intellectual Property Department) in 2004. Following that, he became Judge of the Intellectual Property High Court and Chief of the Tokushima District Family Court. He has been Presiding Judge of the Intellectual Property High Court since 2013.
He has numerous publications on intellectual property litigations in Japan besides speaking about the subject at conferences at home and abroad.

東海林　保

東京地方裁判所　部総括判事

１９８３年に明治大学法学部卒業。１９８９年に東京地方裁判所判事補。その後，１９９１年に岐阜地方裁判所判事補，１９９４年に釧路地方裁判所北見支部判事補，１９９６年に東京家庭裁判所判事補，１９９９年に那覇地方裁判所沖縄支部判事，２００２年に東京地方裁判所判事（知財部），２００６年に函館地方裁判所部総括判事，２００９年に知的財産高等裁判所判事を経て，２０１２年に東京地方裁判所部総括判事（知財部）となり，現在に至る。

Tamotsu Shoji

Judge of Tokyo District Court

Mr. Shoji graduated from the School of Law at Meiji University in 1983. He was appointed Assistant Judge of the Tokyo District Court in 1989. He was subsequently appointed Assistant Judge of the Gifu District Court in 1991, Assistant Judge of the Kitami Branch of the Kushiro District Court in 1994, Assistant Judge of the Tokyo Family Court in 1996, Judge of the Okinawa Branch of the Naha District Court in 1999, Judge of the Tokyo District Court (Intellectual Property Division) in 2002, Presiding Judge of the Hakodate District Court in 2006, Judge of the Intellectual Property High Court in 2009, and Presiding Judge of the Tokyo District Court (Intellectual Property Division) in 2012, before taking up his present post.

沖中　康人

東京地方裁判所　部総括判事

１９９０年　東京大学法学部卒業
１９９２年　東京地裁判事補任官
その後，釧路地家裁，東京地裁，那覇地裁沖縄支部，東京高裁・知財高裁，名古屋高裁金沢支部，法務省，横浜地裁の勤務を経て，２０１５年から東京地裁（知財部）部総括判事の現職にある。
知財訴訟については，１９９７年から２００１年まで東京地裁知財部，２００３年から２００６年まで東京高裁知財部・知財高裁，２０１５年から現在まで東京地裁知財部において担当している。

Yasuhito Okinaka

Presiding Judge of Tokyo District Court

January 2015- Present A Presiding Judge of Tokyo District Court, Civil Division
(Hearing intellectual property cases)
April 2012- December 2014 Yokohama District Court, Civil Division
April 2009- March 2012 Ministry of Justice
April 2006- March 2009 Nagoya High Court, Civil Division
April 2003- March 2006 Intellectual Property High Court (Hearing intellectual property cases)
April 2001- March 2003 Naha District Court, Civil Division
April 1996- March 2001 Tokyo District Court, Civil Division
(April 1997- March 2001 Hearing intellectual property cases)
April 1994- March 1996 Kushiro District Court, Civil Division
April 1992- March 1994 Tokyo District Court, Civil Division
April 1992 Finished the Judicial Research and Training Institute and appointed to be a Judge
March 1990 Graduated from the faculty of law at the University of Tokyo

特許庁／Patent Office

フーベルト・フックス
欧州特許庁　審査長

フーベルト・フックス氏は、フランスで機械と電子工学の工学修士号を取得。その後、欧州特許庁ベルリン支局で特許審査官として 17 年間勤務し、2002 年からライン管理部門の役職に就く。
現在は、医療技術、応用化学、バイオテクノロジー、物理学の技術分野を管理し、氏の下で特許審査官は、特許手続（サーチ、実体審査、減縮、取消および異議申立て）のあらゆる局面に対応する。ライン管理業務のほか、ここ数年は、人事、品質、特許手続などさまざまな部門を横断的に統括しており、2012 年からはベルリン支局副サイトマネージャーの役職に就いている。
フーベルト・フックス氏は、いわゆる地域産業財産権プログラム（RIPP）や、欧州特許庁がほかの国の特許庁と組織する国際協力プログラムの枠組みの中でのさまざまな研修活動で、トレーナーや講師を務めることもある。

Hubert Fuchs
Director, European Patent Office

Following completion of his Master degree of Engineering in Mechanics and Electro-technology in France, Hubert Fuchs started at the European Patent Office in Berlin where he worked 17 years as Patent Examiner before being appointed in 2002 to a line management function.
His current directorate covers technical areas in Medical Technology, Applied Chemistry, Biotechnology and Physics and the Patent Examiners in his directorate are dealing with all aspects of the Patent Procedure (search, substantive examination, limitation, revocation and oppositions).
Besides his operational line management activities, he was over the last years also in charge of different horizontal functions like Human Resources, Quality and Patent Procedures and he is since 2012 Deputy Site Manager of the Berlin Sub-Office.
Hubert Fuchs took also part as trainer and lecturer in different training activities in the framework of the so-called Regional Industrial Property Programme (RIPP) and of some international cooperation programmes organised by the European Patent Office with other national patent offices.

嶋野　邦彦
特許庁　審判部長

早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了
昭和 60 年　4 月　特許庁入庁（審査第五部制御発電）
平成　1 年　4 月　審査官昇任
（審査第五部制御発電（自動制御））
4 年　6 月　産業政策局総務課知的財産政策室
調査班長
6 年　2 月　審査第二部調整課審査基準室長補佐
7 年　1 月　外務省経済局国際機関第一課長補佐
9 年　2 月　総務部秘書課長補佐
10 年 10 月　審判部審判官昇任（第 16 部門）
12 年　1 月　審査第二部調整課長補佐
15 年 10 月　総務部技術調査課大学等支援室長
17 年　1 月　内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官
19 年　1 月　特許審査第四部上席総括審査官
（伝送システム）
7 月　特許審査第一部調整課審査推進室長
20 年 7 月　総務部企画調査課長
22 年 10 月　特許審査第四部上席審査長
（伝送システム）
24 年　7 月　特許審査第一部調整課長
25 年　7 月　審査第四部長
27 年　7 月　審判部長（現職）

Kunihiko Shimano
Director-General of the Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

KUNIHIKO SHIMANO was appointed Director General of the Trial and Appeal Department in July 2015. Prior to assuming this current position, he served as Patent Examiner in the Power-generation Control Division, in charge of automatic controls; as Administrative Judge at the Trial and Appeal Department, in charge of business machinery; as Counselor of the Intellectual Property Strategy Promotion Headquarters in the Cabinet Secretariat; as Director of the Policy Planning and Research Division of the Policy Planning and Coordination Department; as Director of the Administrative Affairs Division of the Patent Examination Department; and as Director-General of the Patent Examination Department, in change of electronic technology. He joined the Japan Patent Office (JPO) in April 1985, after graduating with a master's degree from the Faculty of Science and Engineering of Waseda University, Tokyo.

丹治　彰

特許庁　首席審判長

学歴

−1983.03.　東北大学　大学院工学研究科　博士（前期）課程

職歴

1983.04.　特許庁入庁
1987.04.　審査官昇任（審査第五部　情報処理）
1994.02.　一等書記官（在インド日本国大使館、ニューデリー）
1997.04.　審判官（審判部第１２部門）
2004.07.　上席総括審査官（特許審査第四部　記憶管理）
2007.08.　審査監理官（特許審査第四部　情報記録）
2008.07.　上席審査長（特許審査第四部　伝送システム）
2010.10.　首席審査長（特許審査第四部）
2011.10.　裁判所調査官（最高裁判所及び知的財産高等裁判所）
2014.10.　部門長（審判部第３２部門）
2015.04.　首席審判長

Akira Tanji

Executive Chief Administrative Judge, Japan Patent Office

Education
-1983.03. Master of Engineering, Tohoku University

Career
1983.04. Japan Patent Office
1987.04. Examiner, Data Processing Division, JPO
1994.02. Embassy of Japan in India, New Delhi
1997.04. Administrative Patent Judge, JPO
2004.07. Director, Storage and File Management Sub-Division, JPO
2007.08. Director, Information Storage Division, JPO
2008.07. Senior Director, Transmission Systems Division, JPO
2010.10. Deputy Director-General, Patent Examination Department （Electronic Technology) , JPO
2011.10. Judicial Research Official, Supreme Court and Intellectual Property High Court
2014.10. Director of the Board of Trial and Appeal (The 32nd Board of Trial and Appeal) , JPO
2015.04. Executive Chief Administrative Judge, JPO

千壽　哲郎

特許庁　審判長

１９８８年　東京大学農学部卒業、特許庁入庁
１９９４年　通商産業省通商政策局ＡＰＥＣ推進室長補佐
２００１年　総務部技術調査課長補佐（技術動向班長）
２００６年　特許審査第二部主任上席審査官
　　併）ハイブリッド自動車審査
　　プロジェクト・リーダー
２００８年　特許審査第二部上席総括審査官
２０１１年　東北大学大学院法学研究科教授
　　併）産学連携推進本部知的財産審査委員会委員
２０１３年　特許審査第二部審査長
２０１４年～　審判部審判長
　　平成２７年度審判実務者研究会メンバー
　　平成２８年度弁理士試験委員

Akio Senju

Chief Administrative Judge, Japan Patent Office

1988 Graduated from the University of Tokyo (Faculty of Agriculture), and joined the Japan Patent Office
1994 Deputy Director, APEC Promotion Office, International Trade Policy Bureau, Ministry of International Trade and Industry
2001 Deputy Director, Technology Research Division, Policy Planning and Coordination Department (Deputy Director, Technology Trend Research Section)
2006 Associate Managing Examiner, Patent Examination Department (Mechanical Technology) / Leader, Hybrid Electric Vehicle Examination Project
2008 Managing Examiner, Patent Examination Department (Mechanical Technology)
2011 Professor, Graduate School of Law at Tohoku University / Committee Member, Intellectual Property Review Committee, Head Office for Promotion of Enterprise partnerships
2013 Director, Patent Examination Department (Mechanical Technology)
2014 Chief Administrative Judge, Trial and Appeal Department Chief member in the Field of Machinery, Case Study by Trial and Appeal Experts FY2015, Member, Patent Attorney Examination Committee FY2016

大学／University

高林　龍
早稲田大学　教授

1976 年に早稲田大学法学部を卒業。1978 年に東京地方裁判所判事補となり，その後，那覇地方裁判所判事補，東京地方裁判所（知財部）判事補，松山地方裁判所判事，1990 年最高裁判所調査官（知財事件等担当）を経て，1995 年に退官し，早稲田大学法学部助教授、1996 年同教授となり，以後現在に至るまで知的財産法の教育・研究に従事している。現在，日本工業所有権法学会理事長，著作権法学会理事、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会委員長。著書として，標準特許法〈第５版〉（有斐閣），標準著作権法〈第２版〉（有斐閣），知的財産に携わる人のための標準民事手続法（発明推進協会），そのほか知的財産法に関する論文を多数執筆している。

Ryu Takabayashi
Professor, Waseda University

Prof. Takabayashi graduated from the Waseda University School of Law in 1976. He then became Assistant Judge of the Tokyo District Court in 1978. Until his retirement and return to the Waseda University School of Law as Associate Professor in 1995, he held such responsibilities as Assistant Judge of the Naha District Court, Assistant Judge of the Tokyo District Court (Department of Intellectual Property), Judge of the Matsuyama District Court, and Judicial Research Official in charge of matters related to intellectual property at the Supreme Court of Japan in 1990. In 1996, he was promoted to Professor. He has been engaged in the education and study of intellectual property law ever since. He is currently President of the Japan Association of Industrial Property Law, Director of the Copyright Law Association of Japan, and the Chairperson of the Patent System Subcommittee under the Intellectual Property Subcommittee, Industrial Structure Council. He is the author of *Patent Law from the Ground Up*‐ 5th Edition (Yuhikaku), *Copyright Law from the Ground Up*‐ 2nd Edition (Yuhikaku), and *Standard Civil Procedure for Those Who Work with Intellectual Property* (Japan Institute for Promoting Invention and Innovation). He has also written a number of research papers on intellectual property law.

企業／Company

長澤　健一
キヤノン株式会社　常務執行役員　知的財産法務本部長

1981 年　３月　同志社大学工学部電子工学科　卒業
1981 年　４月　キヤノン株式会社入社
1994 年　７月　知的財産法務本部 特許技術センター
　特許第四部 特許第４２課 課長
1999 年　１月　知的財産法務本部 ＧＩＰ管理室 室長
2000 年　１月　知的財産法務本部 知的財産業務センター
　ＧＩＰ部 副部長
2000 年 10 月　キヤノンヨーロッパN. V. 出向
2001 年　７月　キヤノンヨーロッパＬｔｄ. 出向
　Senior General Manager
2006 年　３月　知的財産法務本部
　知的財産第二技術センター センター所長
2008 年 10 月　キヤノンU. S. A., Ｉｎｃ. 出向
　Senior Director
2010 年　３月　知的財産法務本部 副本部長
2010 年　４月　執行役員 知的財産法務本部長（現在）
2012 年　３月　取締役 2016 年　３月 常務執行役員（現在）

Kenichi Nagasawa
Managing Executive Officer, Group Executive Corporate Intellectual Property and Legal Headquarters Canon Inc.

Kenichi Nagasawa was appointed to the Head of the Intellectual Property and Legal Headquarters, Canon Inc. in April 2010.
After graduating from the Department of Engineering of Doshisya University, Mr. Nagasawa joined Canon Inc. in 1981 and he has been engaged in Intellectual Property Division since then.

After many experience in patent prosecution, Mr. Nagasawa was loan to Canon Europe Ltd. from 2001 to 2006 as a Head of Intellectual Property Group. During his stay in Europe, he established IP management system for Canon's affiliates in Europe, Russia, Africa and the Middle East. Having served as Senior General Manager of Intellectual Property Technology Center for 2 years from 2006, Mr. Nagasawa was transferred to Canon U.S.A. Inc. as a Head of Intellectual Property Division from 2008 to February 2010. After returning, Mr. Nagasawa served as the Director, Member of the Board, and in March 2016, Mr. Nagasawa became a Managing Executive Officer of Canon Inc.

弁護士／Attorney at Law

クリストフ・カール
バーデーレ・パーゲンベルク法律事務所　弁護士

クリストフ･カール博士は特許訴訟及び出願を専門としており、特にコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信の技術分野を専門としている。またライセンス、職務発明法、著作権法についても助言を行う。

カール博士はドイツ地方裁判所及び控訴裁判所での特許侵害訴訟手続きにおいてクライアントの代理人を務めるほか、欧州特許庁、ドイツ特許商標庁、ドイツ連邦特許裁判所、ドイツ連邦最高裁判所での特許無効訴訟手続きにおいても代理人を務める。特許出願業務のなかでも、カール博士が重点を置く分野の1つとしてソフトウェア及びコンピュータ関連発明の特許性が挙げられる。カール博士のクライアントにはコンピュータ、コンピュータネットワーク、通信、金融サービスの分野においてアメリカを代表する企業や、日本の大手コンピュータゲームメーカーのほか、中小のドイツ企業及び国際企業がある。

ドイツ及びアメリカ、ニューヨーク州で弁護士として業務を行うことが認められた資格を保持しており､コンピュータ科学者、ドイツ弁理士、欧州弁理士でもあるカール博士は、法律面及び技術面の両方から案件を処理することが出来る。カール博士はミュンヘン知的財産法センター（MIPLC）及びリエージュ大学（ベルギー）において特許法を教えている。

Christof Karl
Partner, Bardehle Pagenberg

Dr. Christof Karl specializes in litigation and prosecution of patents, in particular in the technical fields of computer hardware, software and telecommunications. He also advises on issues of licensing, employee invention law, and copyright law.

Mr. Karl represents clients in patent infringement proceedings before the German District Courts and the Courts of Appeal, and in patent invalidity proceedings before the European Patent Office, the German Patent and Trade Mark Office, the German Federal Patent Court, and the German Federal Court of Justice. In his patent prosecution practice, one of his focus areas is the patentability of software and other computer-implemented inventions. His clients include leading U.S. companies in the areas of computers, computer networks, telecommunications and financial services, a major Japanese computer game manufacturer, as well as smaller and medium-sized German and international companies.

His qualifications as Attorney-at-Law admitted to practice in Germany and in New York, computer scientist, and German and European Patent Attorney enable him to handle both the legal and technical aspects of a case. He teaches patent law at the Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC) and at the Universite de Liege (Belgium).

クリスチャン・レデラー
テイラー・ヴェッシング法律事務所　弁護士

クリスチャン・レーデラー氏はテイラー・ヴェッシング法律事務所ドイツ特許グループの責任者であり、同社ミュンヘン事務所に在籍している。
同氏は特許法に関連する案件について国内外のクライアントに助言すると同時に代理人を務めている。海外や管轄区域をまたぐ訴訟の管理及び調整等の、特許訴訟（特許侵害及び特許無効訴訟）を専門としている。 レーデラー氏はドイツ国内の全ての特許裁判所（地方裁判所、控訴裁判所、連邦特許裁判所、連邦最高裁判所）においてクライアントの代理人を務めている。日本のクライアントに特に慣れているほか、日本の特許法にも精通している。1996 年にミュンヘンの法律事務所でキャリアを開始後、同事務所の知的財産権業務部門のコーディネーターに就任。その後 2003 年 8 月にテイラー・ヴェッシング法律事務所にパートナーとして加わった。同氏はミュンヘンで第一次国家試験を 1992 年に、第二次国家試験を 1996 年に合格している。1994 年に法学博士号を取得している。
ドイツ産業権保護・著作権協会（GRUR）、国際知的財産保護協会（AIPPI）の会員である。また、独日法律家協会（DJJV）ではバイエルン州スポークスマンを務めるほか、独日協会（DJG）の会員でもある。

Christian Lederer
Partner, Taylor Wessing

Christian Lederer is head of Taylor Wessing´s German Patents group and located in the Munich office of Taylor Wessing.

He advises and represents national and international clients in issues relating to patent law. He specializes notably in patent litigation (patent infringement and patent invalidity litigation), including the management and coordination of international, multi-jurisdictional litigation.

Christian Lederer represents his clients in all relevant German patent courts (district courts, courts of appeal, Federal Patent Court, Federal Supreme Court). He is specifically well familiar with Japanese clients and has a good understanding of Japanese patent law. In 1996 he started in a Munich law firm and became their IP practice group coordinator. He joined Taylor Wessing as a partner in August 2003.

Christian Lederer passed his first and second legal state exams in Munich in 1992 and 1996. He was awarded his doctor of laws in 1994.

He is a member of the German Association on Industrial Property and Copyright (GRUR) and the Association Internationale pour la Protection de la Propriete Industrielle (AIPPI). He is furthermore member of the German-Japanese Association of Jurists (DJJV) where he holds the position of spokesman for the state of Bavaria as well as member of the German-Japanese Society (DJG).

ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ

ホフマン・アイトレ法律事務所　弁護士

ディルク・シュスラー=ランゲハイネ博士はドイツの弁護士で、欧州において知的財産権を専門とするホフマン・アイトレ特許法律事務所の特許訴訟・ライセンス部門を率いている。同博士はドイツのボン大学で法律、政治、日本語、日本文化を学んだ後、法学博士号を取得した。博士論文のテーマは日本における損害賠償請求訴訟であった。日本に２年間留学したことがあり、そのうち１年間は国際交流基金の研究員として神戸大学法学部に研究生として在籍した。弁護士としての最初の数年をデュッセルドルフの総合法律事務所のジャパンデスクで過ごした後、２００４年にホフマン・アイトレ特許法律事務所に加わった。シュスラー=ランゲハイネ博士の主な専門分野は特許訴訟及びライセンス関連法である。同博士はドイツでは特許訴訟代理人であり、管轄区域をまたぐ欧州での特許関連訴訟のまとめや調整にあたっている。シュスラー=ランゲハイネ博士は日本企業にドイツ及び欧州の法律について助言を行い（日本語で）、欧州企業に日本の法律について助言を行うことを得意としている。同博士は「日本と欧州における特許実務―グントラム・ラーン博士記念論集」概論の共著者であるほか、ドイツ、欧州、そして日本の特許及びライセンス関連法についてもいくつかの著書がある。

Dirk Schüßler-Langeheine

Partner, Hoffmann Eitle

Dirk Schüßler-Langeheine is a German Rechtsanwalt (attorney-at-law) and heads the patent litigation and licensing department of the European IP law firm Hoffmann Eitle. He studied law, politics and Japanese language and culture at Bonn University (Germany) and has a Ph.D. in law. He wrote his doctoral thesis on actions for damages in Japan. He studied in Japan for two years, one year thereof as research student at the law faculty of Kobe University as scholar of the Japan Foundation. After having worked his first years as an attorney-at-law at the Japan Desk of a general law firm in Dusseldorf, he joined Hoffmann Eitle in 2004.
Dr. Schüßler-Langeheine's main fields of expertise are patent litigation and licensing law. He is a patent litigator in Germany, and he organizes and co-ordinates multi-jurisdictional patent disputes in Europe. He has special expertise in counseling Japanese enterprises on German and European law (in the Japanese language) and European enterprises on Japanese law. He is Co-editor of the compendium "Patent Practice in Japan and Europe. *Liber amicorum for Guntram Rahn*" and author of several publications on German, European and Japanese patent and licensing law.

三村　量一

長島・大野・常松法律事務所　弁護士

1977 年東京大学法学部卒業。1979 年～2009 年裁判官。最高裁判所調査官、東京地方裁判所部総括判事（知的財産部）、知的財産高等裁判所判事等を歴任。2009 年弁護士登録（第一東京弁護士会）、長島・大野・常松法律事務所入所。

裁判官として、長期にわたって知的財産権訴訟に携わったほか、知的財産法関係の審議会の委員を務め、多数の学術論文を発表する等、特に知財法関連分野に精通した法律実務家として知られる。 裁判官時代の豊富な経験をもとに、特許・実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争防止法関係の事案を中心に、法的助言から訴訟対応まで幅広くサービスを提供する。とりわけ、特許権、商標権、著作権等の侵害訴訟や、職務発明対価請求訴訟等における対応につき、豊富な知識経験を有する。また、ドイツ法の知識も豊富で、ドイツ関係の案件も得意とする。

Ryoichi Mimura

Partner, Nagashima Ohno & Tsunematsu

1977: The University of Tokyo (L.L.B)
1979-2009: Judge (Judicial Research Official of the Supreme Court (IP & Civil Matters), Presiding Judge of the Tokyo District Court (IP Division), Judge of the Intellectual Property High Court, etc)
2009-present: Partner, Nagashima Ohno & Tsunematsu

Mr. Mimura has a strong expertise, particularly in handling patent, copyright and trademark infringement litigation and employee-invention compensation cases, based upon the extensive knowledge and experience he acquired during his 30-year judgeship prior to joining the firm. He principally advises clients regarding a wide variety of intellectual property matters (patent, utility model, design right, copyright, unfair competition prevention and trade secret protection) including IP infringement litigation, invalidation procedures, IP dispute counseling and license negotiations.
He has published numerous articles and frequently lectures nationally and internationally on IP issues. Also, Mr. Mimura is fluent in German and is knowledgeable about German law related matters, as he engaged in two years of judicial research at the University of Cologne, Germany, during his judgeship.

片山　英二

阿部・井窪・片山法律事務所　弁護士

京都大学工学部、神戸大学法学部卒業。企業勤務の後 1984 年弁護士登録、阿部・井窪・片山法律事務所入所。1988-1990 年欧米留学研修、1989 年米国ニューヨーク州弁護士登録、1991 年よりパートナー。日弁連知的財産センター委員長、日本国際知的財産保護協会(AIPPI・Japan)会長などを歴任、ミュンヘン知財法センター（MIPLC）教授。知財訴訟、特に数多くの国際特許訴訟に携わる。著書に”Japanese Patent Litigation” West 2012 などがある。

Eiji Katayama

Managing Partner, Abe, Ikubo & Katayama

Eiji Katayama is an experienced counsel of patent litigation in Japan. He received a Bachelor of Engineering from Kyoto University in 1973 and a Bachelor of Law from Kobe University in 1982. He joined Abe, Ikubo & Katayama in Tokyo in 1984 and since 1991, he has been a partner. He was admitted to practice in Japan in 1984 and in New York in 1989. He is a former chairman of IP Center of Japan Bar Association and a former president of AIPPI Japan. He is a professor of Munich IP Law Center. He is a co-author of “Japanese Patent Litigation" West 2012.

弁理士／Patent Attorney

トーステン・バウシュ
ホフマン・アイトレ法律事務所　弁理士

トーステン・バウシュ博士はドイツ及び欧州の弁理士である。化学及びバイオテクノロジー分野の特許を専門としており、そのなかでも訴訟（国内外）、異議申立て、査定系審判、リーガルオピニオンに強い。主に得意とするのは製薬、ポリマー、免疫学の分野である。

バウシュ博士はミュンヘン工科大学より化学博士号を取得している。1992 年にホフマン・アイトレ特許法律事務所に入所後、1995 年にドイツの弁理士となり、その翌年に欧州弁理士の資格を取得した。

バウシュ博士は拡大審判部を含む欧州特許庁審判部、ドイツ連邦特許裁判所、ドイツ連邦裁判所、ドイツ侵害裁判所にて審議された多くの注目を集めた案件を担当した経験を持つ。また、欧州裁判所において補充的保護証明書関連案件の代理人を務めたことがある。

バウシュ博士はドイツ連邦特許裁判所及び連邦裁判所において出された特許無効判決の例を集めた「Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen」誌の編集者を務めている。これまでに著名なジャーナル上でドイツ及び欧州の特許法に関して多数の論文を執筆しており、日本で発行されている「Patents and Licensing」誌にも掲載されたことがある。また、国内外の会議において積極的に講演を行っている。

Thorsten Bausch
German and European Patent Attorney, Hoffmann Eitle

Dr. Thorsten Bausch is a German and European Patent Attorney. He focuses on chemical and biotech patents, with a particular emphasis on litigation (both cross-border and national), oppositions, appeals and legal opinions. His main technical expertise is in the areas of pharmaceuticals, polymers and immunology.

Dr: Bausch has a Ph.D. degree in chemistry from the Technical University of Munich. He has been with Hoffmann ・ Eitle since 1992, became a German Patent Attorney in 1995 and a European Patent Attorney the following year.

Dr. Bausch has been involved with many high-profile cases before the EPO Boards of Appeal, including the Enlarged Board of Appeal, the German Federal Patent Court, the German Federal Court of Justice, and the German infringement courts. He has also represented a client before the European Court of Justice in an SPC matter.

Dr Bausch is the editor of "Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen", a collection of decisions in patent nullity matters from the German Federal Patent Court and the Federal Court of Justice. He has published many articles on German and European patent law in renowned journals, including the Japanese journal "Patents & Licensing". In addition Dr Bausch is a frequent speaker at national and international conferences.

アンドレアス・シュテファール
ホフマン・アイトレ法律事務所　弁理士

アンドレアス・ステファール博士は欧州登録代理人及びドイツの弁理士であり、ミュンヘンに本拠地を置くホフマン・アイトレ特許法律事務所のバイオテクノロジー業務部門のパートナーの１人である。ステファール博士は生物学の基礎をウィーン大学（オーストリア）及びマンチェスター大学（英国）で学んだ。ドイツ、ミュンヘンのマックス・プランク神経生物学・精神医学研究所で行った神経免疫学分野の実験研究に基づいた博士号を有する。博士研究員としてウィーン大学でさらに科学研究を続けた後、格付機関のアナリスト、バイオテクノロジー分野の新興企業融資を専門としたベンチャーキャピタルの投資マネージャーとして民間企業での経験を積んだ。その後２００３年にホフマン・アイトレ特許法律事務所に加わり、弁理士として訓練を受けた。アンドレアス・ステファール博士の主な取り扱い分野は、バイオテクノロジー分野での特許出願や特許係争業務の全ての側面を網羅している。また博士は、FTO 及び権利侵害についての助言等、個別に一般的な助言・意見を行っている。欧州特許庁での訴訟手続のほか、ドイツ国内の裁判所での権利侵害や特許の有効性を争う訴訟手続においてクライアントの代理人を務めている。特許法関連の問題をテーマとしたセミナーで定期的に講演を行っている。

Andreas Stefferl
German and European Patent Attorney, Hoffmann Eitle

Dr. Andreas Stefferl is a registered European representative and German Patent Attorney, and is one of the partners in the biotechnology practice group of the Munich based IP law firm Hoffmann Eitle. He completed his basic technical training in the field of biology at the Universities of Vienna, Austria, and Manchester, UK. He has a PhD based on experimental work in the field of neuroimmunology performed at the Max Planck Institutes of Neurobiology and Psychiatry in Munich, Germany. After further scientific work as a postdoctoral fellow of the University of Vienna, he gained industry experience as an analyst in a rating agency, as well as an investment manager in a venture capital firm focused on start up financing in the field of biotechnology, before joining Hoffmann Eitle in the year 2003, to train as a patent attorney. Dr. Andreas Stefferl's main practice areas cover all aspects of patent prosecution and contentious patent work in the field of biotechnology. Dr. Stefferl also provides respective general advice and opinion work, including FTO and infringement opinions. He represents clients in proceedings before the EPO, as well as in infringement and validity proceedings before the national German courts. Dr. Stefferl is a regular speaker at seminars on patent law related issues.

奥山　尚一

久遠特許事務所　弁理士

弁理士。日本弁理士会元会長。久遠特許事務所代表。早稲田大学理工学部卒、シカゴ大学大学院化学科博士課程修了。日本国際知的財産保護協会（AIPPI JAPAN）副会長。現在、内閣府知的財産戦略推進本部 有識者本部員を務める。2003 年に産業財産権制度功労者として特許庁長官表彰、2011 年に AIPPI より Award of Merit、2013 年には the American Inns of Court より Award of Distinguished Service Medal をそれぞれ受賞。著書に『Patent Infringement in Japan』（特許庁、2000 年、2007 年、2016 年）、『特許の英語表現・文例集』（講談社サイエンティフィク、2004 年、2016 年）他多数。

Shoichi Okuyama

Principal, Okuyama & Sasajima

Dr. Shoichi Okuyama has been Principal of Okuyama & Sasajima since 2009. Prior to that, he had been Principal Partner at Okuyama & Co. from 2001 to 2009. He graduated from Waseda University, Tokyo, Japan, with a bachelor's degree in electrical engineering with emphasis on electronics, from Iowa State University with another bachelor's degree in chemistry, and also from the University of Chicago with a Ph. D. in physical chemistry. Registered as Japanese patent attorney in 1990. Dr. Okuyama has received a number of awards including an Award of Merit from AIPPI in 2011, and a Distinguished Service Medal from The Linn Inn Alliance of the American Inns of Court in 2013. He was President of the Japan Patent Attorneys Association from 2011 to 2013. He also serves as an expert member of the Intellectual Property Strategy Headquarters organized by the Prime Minister of Japan.

加藤　志麻子

阿部・井窪・片山法律事務所　弁理士

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー弁理士。早稲田大学理工学部材料工学科卒業。審査官、審判官として特許庁に勤務し（1988-2006）、1998 年には人事院留学で、ヨーロッパ特許庁及びドイツ特許庁に派遣される。東京地方裁判所調査官（2002-2005）を経て、2006 年に弁理士登録し、阿部・井窪・片山法律事務所に入所。現在、主として特許権侵害訴訟及び無効審判に従事している。2013 年に、デュッセルドルフ高等裁判所の Thomas Kuhnen 判事の下でドイツの特許権侵害訴訟について学ぶ。AIPPI、アジア弁理士協会（APAA）、独日法律家協会（DJJV）、VPP（Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes）会員。最近の論文として、「日本は魅力的な訴訟提起地になれるか？－ドイツにおける特許侵害訴訟の現状から見た日本の可能性－」AIPPI Vol.60 No.1（2015 年 1 月号）、「ドイツにおける最近のクレーム解釈及び均等論について」パテント Vol.68 No.1（2015 年 1 月号）（共著）、「進歩性の判断－合理的かつ予見性の高い判断のために－」設樂隆一他編『現代知的財産法　実務と課題　飯村敏明先生退官記念論文集』発明推進協会（2015 年 7 月）などがある。

Shimako Kato

Partner, Abe, Ikubo and Katayama

Ms. Kato is a partner of Abe, Ikubo and Katayama (Patent attorney). She received a Bachelor of Engineering Degree from Waseda University in 1988. She had a working experience in the Japan Patent Office as a patent examiner and a member of board of Appeal in the field of metal processing and polymer processing (1988-2006). She won a scholarship by the National Personnel Authority to European Patent Office and German Patent Office (1998). She seconded to the Tokyo District Court as a Judicial Research Official (2002-2005). In the IP division at the Tokyo District Court, she provided expert advices on technicality of patent properties to judges when they make judicial decisions of patent infringement cases in the chemical field and of other intellectual property cases. In 2006, she registered as patent attorney and joined Abe Ikubo, and Katayama. She has been mainly involved in patent infringement cases and invalidation trials. She learned German patent litigation practice under Judge Thomas Kuhnen in the Higher Regional Court of Dusseldorf (2013). She is a member of AIPPI, APAA, DJJV (German Japanese Association of Jurists), VPP (Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes)

統一特許裁判所の説明

統一特許裁判所（UPC）第一審裁判所での特許侵害訴訟手続の概要

I. UPC での特許侵害訴訟手続の一般的構成

第一審裁判所での特許侵害訴訟手続は、UPC 協定及び手続規則（ROP）に従い 3 段階で構成されている:

- 書面手続（12 et seq. ROP）
- 中間手続（101 et seq. ROP）
- 口頭手続（111 et seq. ROP）

ROP 前文の備考（リサイタル）7 は複雑でない侵害事案の特許侵害訴訟手続の口頭弁論手続は 1 年以内に行われるべきものと定めている。

1. 書面手続

ROP 規則 12.1 に基づき、書面手続は 4 段階に分かれている：(1) 請求の陳述、(2) 答弁の陳述、(3) 答弁に対する反論、及び(4)反論に対する再反論。

UPC における特許侵害訴訟手続の概要、特に第一審裁判所における書面手続で UPC に提出すべき弁論趣意書のスケジュールについては、以下の図を参考にされたい。

2. 中間手続及び口頭手続

中間手続は口頭審理のために事案を準備することを目的としている。これはいわゆる主任判事によって主宰される（ROP 規則 101.1 及び 101.2）。中間手続は書面手続終了から 3 カ月以内に終了すべきものとされている（ROP 規則 101.3）。

口頭弁論手続は中間手続に続くものであり、UPC の合議体の裁判長によって主宰される（ROP 規則 112）。可能である場合、口頭弁論は 1 日以内に終了されるものとする。中間手続及び口頭弁論手続の詳細については以下の概要を参照されたい。

3. 特に：答弁の陳述に含まれる特許無効の反訴

被告は特許無効の反訴によってのみ侵害訴訟手続において問題となっている特許の有効性を争うことができる。特許無効の反訴は ROP 規則 25.1 に従って答弁の陳述に含まれる。特許無効の反訴が提出された場合、裁判所合議体は ROP 規則 37.1 及び UPC 協定第 33 条第 3 項に従って、裁判所合議体が特許の有効性についても自ら判断することを望む場合であれ（いわゆる「単一性の原則」）、または裁判所合議体が特許の有効性の判断を中央部に付託し、侵害訴訟の手続の停止または継続を望む場合であれ（いわゆる「バイファー

ケーション」）、書面手続終了後に決定を行なわなければならない。

II. UPC の管轄権

UPC は単一効特許および欧州特許の実際の侵害または侵害のおそれに係るすべての事案を審理する専属管轄権を有する（UPC 協定第 32 条第 1 項(a)）。侵害訴訟は(a)実際の侵害または侵害のおそれが発生した、または発生する可能性のある協定加盟国にある地方部または協定加盟国が参加する地域部；あるいは(b)被告が居所を有する、または（主たる）事業所を置いている協定加盟国にある地方部、に提起するものとする（UPC 協定第 33 条第 1 項）。

III. 決定の領域的効果

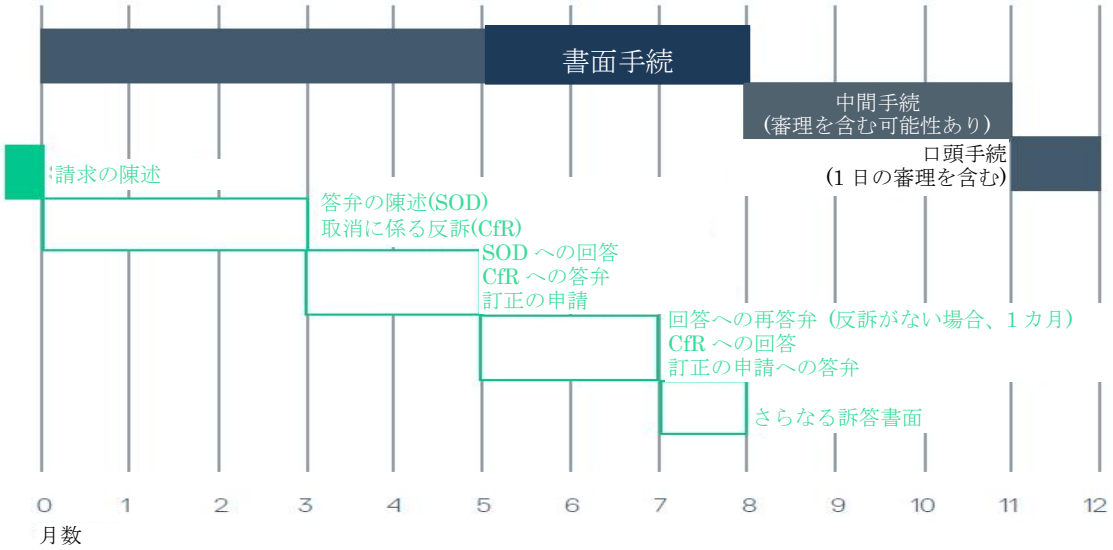
欧州特許の場合、UPC の決定は欧州特許が効力を有する協定加盟国の領域に及ぶ(UPC 協定第 34 条)。

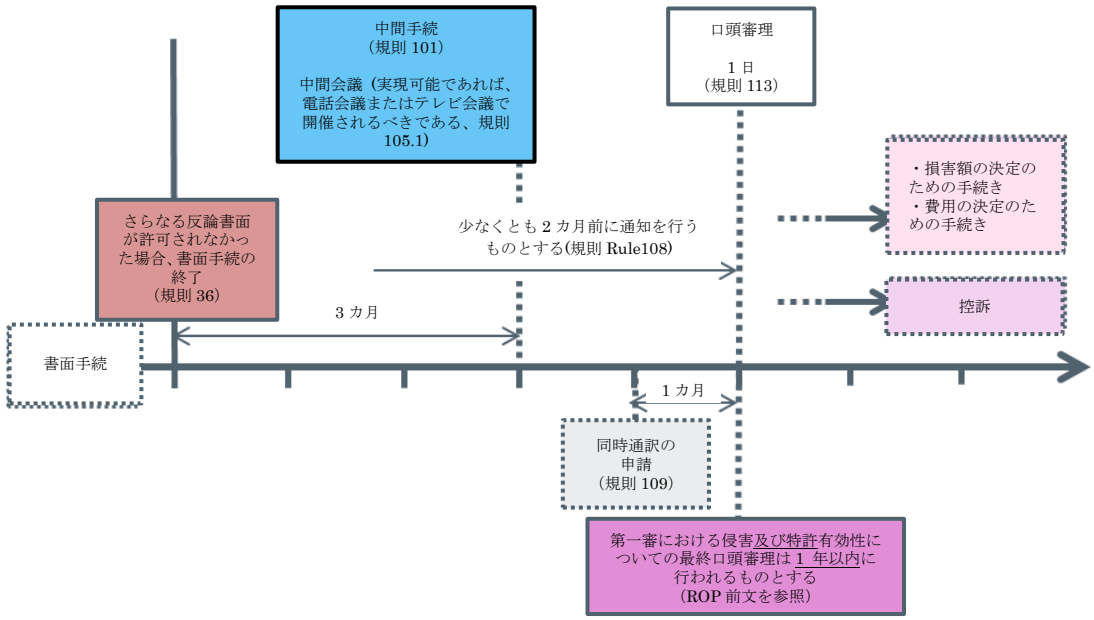
IV. 移行期間及び「*係争中の訴訟*」問題

UPC 協定制定以前に提起された欧州特許の侵害または取消に係る訴訟は引き続きそれぞれの国の裁判所で審理される。さらに、UPC 協定第 83 条第 1 項に基づく「移行期間」の間、欧州特許の侵害または特許無効の訴訟[1]は依然として国内裁判所に提起できる。したがって、原告は「移行期間」の間は事案を UPC に提起するか、あるいは国内裁判所に提起するかを選択できる。「移行期間」は UPC 協定発効から 7 年間継続し、さらに 7 年間延長することができる（UPC 協定第 83 条第 5 項）。

UPC における訴訟が国内裁判所にそれ以前に提起された訴訟と競合する場合、UPC はまず UPC が国際管轄権を有するかどうかを決定しなければならない。UPC 協定第 31 条によると、UPC の国際管轄権は、規則（欧州連合（EU））No 1215/2012（「ブリュッセル I 規則」）、あるいは、該当する場合「ルガノ条約」に従って、成立するものとされる。同規則の第 29 条は、同一訴因及び同一当事者間に係る訴訟手続が異なる協定加盟国の裁判所に提起された場合、最初に提起された裁判所以外の裁判所は、最初に提起された裁判所の管轄権が成立するまで、訴訟手続を中止すべきものとされている。最初に提起された裁判所の管轄権が成立した場合、それ以外の裁判所は自らの管轄権を放棄すべきものとされている。

[1] 注記:「移行期間」は単一効特許には適用されない。


書面手続
中間手続
(審理を含む可能性あり)
口頭手続
(1 日の審理を含む)
請求の陳述
答弁の陳述(SOD)
取消に係る反訴(CfR)
SOD への回答
CfR への答弁
訂正の申請
回答への再答弁（反訴がない場合、1 カ月）
CfR への回答
訂正の申請への答弁
さらなる訴答書面
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月数


中間手続
（規則 101）
中間会議（実現可能であれば、電話会議またはテレビ会議で開催されるべきである、規則 105.1）
口頭審理
1 日
（規則 113）
・損害額の決定のための手続き
・費用の決定のための手続き
控訴
さらなる反論書面が許可されなかった場合、書面手続の終了
（規則 36）
少なくとも 2 カ月前に通知を行うものとする(規則 Rule108)
3 カ月
書面手続
1 カ月
同時通訳の申請
（規則 109）
第一審における侵害及び特許有効性についての最終口頭審理は 1 年以内に行われるものとする
（ROP 前文を参照）

Explanation of Proceedings before the Unified Patent Court

Overview over the Patent Infringement Proceedings before the Unified Patent Court (UPC) in 1st instance

I. General structure of the Patent Infringement Proceedings before the UPC

The patent infringement proceedings before the Court of First Instance are structured according to the UPC Agreement and the Rules of Procedure (ROP) into three stages:

- Written Procedure (12 et seq. ROP)
- Interim procedure (101 et seq. ROP)
- Oral procedure (111 et seq. ROP).

Recital 7 of the preamble of the ROP sets out that the oral hearing of the patent infringement proceedings in non-complex infringement cases shall take place within one year.

1. Written Procedure

Under 12.1 ROP the Written procedure is divided into four stages: (i) Statement of claim, (ii) Statement of defence, (iii) Reply to the Statement of defence and (iv) Rejoinder to the reply.

Please refer to the following graphics for an overview of the patent infringement proceedings before the UPC, in particular regarding the timelines of the briefs to be lodged with the UPC in the written procedure in 1st instance:

2. Interim and Oral Procedure

The Interim procedure intends to prepare the case for the oral hearing. It is directed by the so-called judge-rapporteur (101.1 and 101.2 ROP). The Interim procedure shall be completed within three months of the closure of the Written procedure (101.3 ROP).

The Oral procedure follows the Interim procedure and is directed by the presiding judge of the panel of the UPC (112 ROP). If possible, the oral hearing shall be completed within one day. Please refer to the following overview for more information regarding the Interim and the Oral procedure.

3. In particular: Counterclaim for Revocation to be included in the Statement of Defence

The defendant can challenge the validity of the patent in suit in the infringement proceedings only by way of a Counterclaim for revocation. The Counterclaim for revocation is to be included in the

Statement of defence according to 25.1 ROP. If a counterclaim for revocation has been lodged, the panel of the Court has to render a decision after the Written procedure according to 37.1 ROP and Art. 33 para. 3 UPC Agreement, whether it wants to decide the case also under the aspect of validity of the patent in suit (so-called "principle of unity") or whether it wants to transfer the aspect of validity of the patent in suit for decision to the central division (so-called "bifurcation") and suspends or proceeds with the action for infringement.

II. Competence of the UPC

The UPC has exclusive competence to hear all cases related to the actual or threatened infringement of Unitary Patents and European Patents (Art. 32 para 1 (a) UPC Agreement). Infringement actions shall be brought either before (a) the local division hosted by the Contracting Member State where the actual or threatened infringement has occurred or may occur, or the regional division in which that Contracting Member State participates; or (b) the local division hosted by the Contracting Member State where the defendant has its residence, or (principal) place of business (Art. 33 para 1 UPC Agreement).

III. Territorial Effect of Decisions

Decisions of the UPC shall cover, in the case of a European patent, the territory of those Contracting Member States for which the European patent has effect (Art. 34 UPC Agreement).

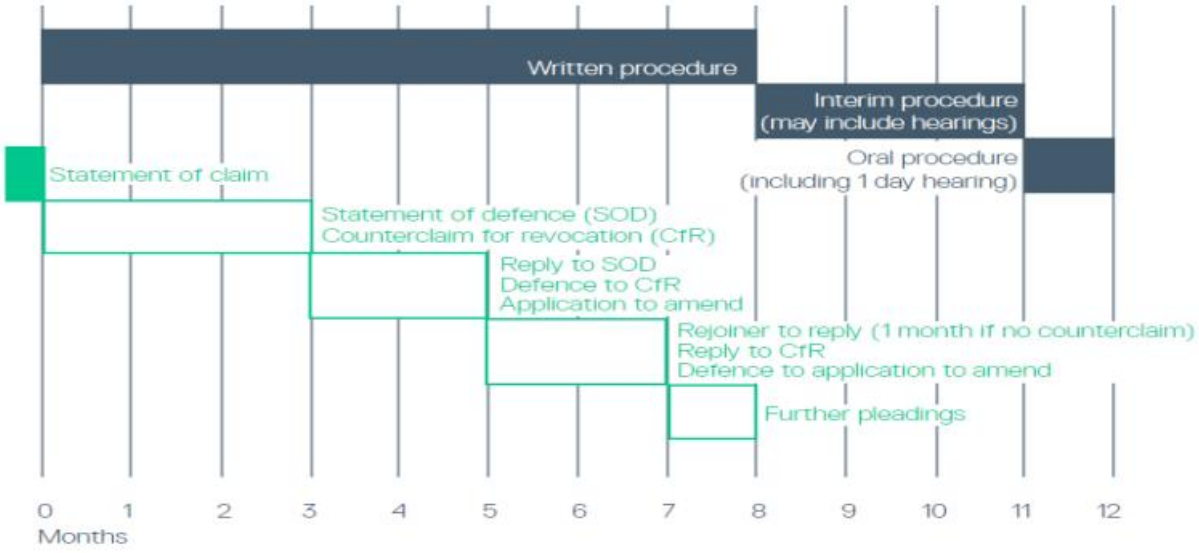
IV. Transitional Period and *Lis pendens* issues

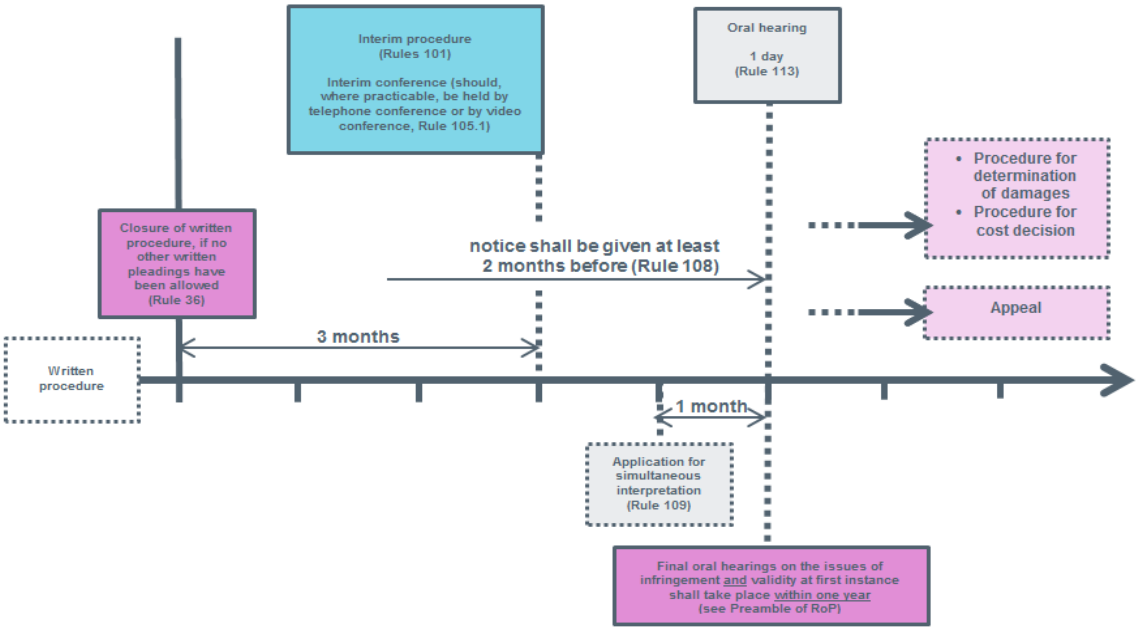
Actions for infringement or for revocation of a European Patent that were filed before the enactment of the UPC Agreement remain pending at the respective national courts. Moreover, during the Transitional Period according to Art. 83 para. 1 UPC, an action for infringement or for revocation of a European patent[1] may still be brought before national courts. Therefore, the claimant can chose during the Transitional Period whether he wants to bring the case before the UPC or before a national court. The Transitional Period lasts for seven years after the entry into force of the UPC Agreement and may be extended for another seven years (Art. 83 para. 5 UPC Agreement).

Where an action before the UPC collides with an earlier filed action before a national court, the UPC must first determine whether it has international jurisdiction. According to Art. 31 UPC Agreement,

[1] Please note: The Transitional Period does not apply to Unitary Patents.

the international jurisdiction of the UPC shall be established in accordance with Regulation (EU) No 1215/2012 (the "Brussel I Regulation") or, where applicable, the Lugano Convention. Art. 29 of this Regulation states that where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different Member States, any court other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established. When the jurisdiction of the court first seised has been established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.


Written procedure
Interim procedure
(may include hearings)
Oral procedure
(including 1 day hearing)
Statement of claim
Statement of defence (SOD)
Counterclaim for revocation (CfR)
Reply to SOD
Defence to CfR
Application to amend
Rejoiner to reply (1 month if no counterclaim)
Reply to CfR
Defence to application to amend
Further pleadings
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Months


Interim procedure
(Rules 101)
Interim conference (should, where practicable, be held by telephone conference or by video conference, Rule 105.1)
Oral hearing
1 day
(Rule 113)
• Procedure for determination of damages
• Procedure for cost decision
Closure of written procedure, if no other written pleadings have been allowed (Rule 36)
notice shall be given at least 2 months before (Rule 108)
Appeal
3 months
Written procedure
1 month
Application for simultaneous interpretation (Rule 109)
Final oral hearings on the issues of infringement and validity at first instance shall take place within one year (see Preamble of RoP)

事案の説明

UPC模擬裁判

「PETボトル事件」

Swisscom 対 M&B

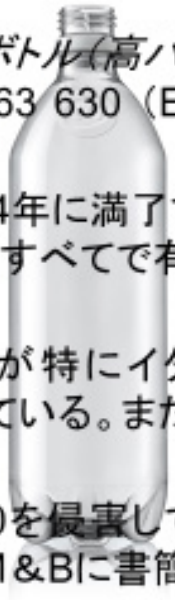
日欧知的財産司法シンポジウム2016
東京、2016年11月18日

*実際の事件に基づき、修正・簡略化したケース・シナリオ

訴訟の背景 (I)

Swisscomの見解

- スイス企業Swisscom AGが「*PET単層ボトル(高バリア性・透明性向上)*」に関する欧州特許EP 1 663 630（EP'630）を所有している。
- 特許EP '630は2009年に付与され、2024年に満了する。同特許は主要欧州特許条約（EPC）加盟国すべてで有効である。
- Swisscomはイタリアの競合企業M&Bが特にイタリアでPETボトルを大量販売していると認識している。また、M&Bはドイツ市場への参入を発表した。
- SwisscomはM&Bの販売が特許EP'630を侵害していると考えており、これらの活動停止を求めてM&Bに書簡を送付した。



2 |

訴訟の背景 (II)

M&Bの反論

- M&BはSwisscomからの書簡に脅威を感じている。
- M&Bは特許EP'630は侵害されておらず、有効でもなく、また、同社が勝訴する見込みは十分あると考えている。
- 従って、M&Bはその見解をSwisscomに通知した。
- M&Bは複数国で積極的に提訴したくはないが、ドイツのダブルトラックシステムの下での不利益を回避するため、ドイツにおいて特許EP'630のドイツ部分に対する無効訴訟の提起を決定した。

UPCにおける手続き (I)

SwisscomのUPCにおける提訴

- SwisscomはM&Bの活動をできる限り有効に阻止することを望んでいる。
- UPC協定が発効した直後であることから、SwisscomはUPCに提訴することを考えた。
- 特許EP'630についてオプトアウトしないと宣言した。
- SwisscomはM&Bに圧力を掛けるため、UPC地方部（LD）（デュッセルドルフ）で特許侵害訴訟を提起した。同訴訟では、差し止め命令およびUPC全領域におけるM&Bの活動に関する情報とアカウントおよび損害賠償を求めた。

UPCにおける手続き (II)

M&Bの反訴及び両当事者の主張

- M&Bは防御の陳述で特許非侵害を主張し、Swisscomに対して取消の反訴を行った。
- M&Bはこれまでのところドイツでは販売していないため、LD（デュッセルドルフ）には裁判管轄権がなく、また、イタリアのみでの販売はUPC全域の是正措置を正当化しないと主張した。
- Swisscomは取消の反訴に対して防御し、少なくとも「均等論」に基づくと特許を侵害していると主張した。
- Swisscomはドイツの国内裁判所に継続中の訴訟により取消の反訴に対してUPCには裁判管轄権がないと主張した。

UPCにおける手続き(III)

UPCにおけるさらなる手続き

- 地方部は中央部に付託することなく特許権侵害訴訟及び取消の反訴の同時受理を決定した。
- 技術系判事が任命された。
- 手続上の異議に対する決定は口頭手続及び訴訟の最終決定まで延期された。

争われている特許 (I)

特許EP‘630の背景

- PETボトルは軽量、破損減少、低コストを理由にガラスの良好な代替品として知られていた。
- しかし、PETの大きな欠陥は高いガス浸透性である。
- 低ガス浸透性の内層を持つPET多層ボトルは二相システムにおける領域に形成されるくもりのため成功しなかった。
- 部分芳香族ポリアミドを低ガス浸透性内層として用いるPETボトルはくもりが低下したが、黄色になる傾向があった。
- PETボトルのガス浸透性、くもり、黄色さをいかに低く抑えるかが課題であった。

クレーム&侵害実施態様

特許EP‘630のクレーム1:

容器の以下の原料からなる組成:

1. ポリエステル
2. 部分芳香族ポリアミド
3. イオン相溶化剤
4. コバルト塩

M&BのPETボトル:

容器の以下の原料からなる組成

1. イオン相溶化剤としても機能するポリエステル
2. 部分芳香族ポリアミド、及び
3. コバルト塩

[0044]意外にも、イオン相溶化剤はコバルト塩との組み合わせで、ガス・バリア性改善とくもり改善に加えて、樹脂、プレフォーム及び容器の黄色さを大幅に減少させることが判明した。

M&Bの見解 (I)

以下の理由から特許EP'630は非侵害

- 特許EP'630は少なくとも4つの成分を含む組成を保護している。
- 対照的に、M&Bの組成は3つの成分のみから成っている。
- 意外にも、特定の種類のポリエステルを使用する場合、別個の相溶化剤を除外できることが判明した。
- このような特定ポリエステルは特許EP'630では開示されておらず、優先日には知られていなかった。
- 従って、別個の相溶化剤は優先日時点ではくもりを回避するための必要条件であった。
- 従って、M&Bの技術はより単純で安価な代替解決策を可能にするものである。
- M&Bの組成は特許EP'630のクレーム1の要素の小結合のみを実現するものである。

9 |

M&Bの見解 (II)

特許EP'630はD3及びD1の結合に対して進歩性に欠けるため無効

D3（特許EP'719）は以下からなるボトルを開示している:

- ポリエステル
- 部分芳香族ポリアミド
- 及びコバルト塩
  - コバルト塩は黄色さを大幅に減少させることを示している。

D1（JP63-288993）は 以下からなる中空部材、すなわち容器を開示している:

- ポリエステル
- 部分芳香族ポリアミド
- 及び相溶化剤
  - 相溶化剤を加えることでくもりが大幅に減少することを示している。

10 |

Swisscomの見解

以下の理由から特許EP‘630を侵害

- M&Bの組成はクレーム対象の組成と全く同一の4つの機能性を有する3つの成分を含んでいる。
- 特許EP‘630のクレーム1は、ポリエステル及びイオン相溶化剤が2つの異なる成分でなければならない（文言侵害）ことを要求していない。
- 当業者はある種のポリエステルはイオン相溶化剤としても機能する可能性があると予想したであろう。従って、そのようなポリエステルが同一効果を達成するであろうことは自明であった（均等侵害）。

以下の理由から特許EP‘630は有効

- 当業者がD1及びD3を組み合わせる動機はなく、また2つの引例は同一問題に対処していないことから、特許EP‘630には明白に進歩性があり、自明ではない。

UPC Mock Trial

"The PET Bottle Case"

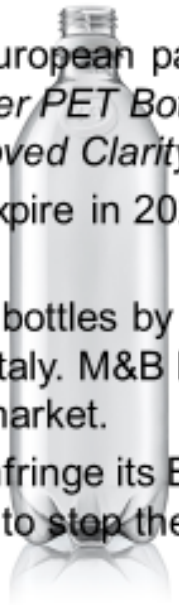
Swisscom vs. M&B

Symposium on Patent Litigation in Europe and Japan 2016
Tokyo, November 18, 2016

* Modified and simplified case scenario, based on actual case

Background of the Case (I)

Swisscom's Position



- Swiss company Swisscom AG owns European patent EP 1 663 630 (EP'630) on „*Single-Layer PET Bottles With High Barrier Properties and Improved Clarity*".
- EP'630 was granted in 2009 and will expire in 2024; it is in force in all major EPC countries.
- Swisscom observes high sales of PET bottles by its Italian competitor M&B, particularly in Italy. M&B has also announced to enter the German market.
- Swisscom believes that M&B's sales infringe its EP'630 and sends out a warning letter to M&B to stop these activities.

Background of the Case (II)

M&B's Reaction

- M&B feels threatened by Swisscom's letter.
- M&B believes that EP'630 is neither infringed nor valid and that it would have good chances to prevail before court.
- M&B informs Swisscom about its position accordingly.
- M&B does not want to proactively litigate in multiple countries, but decides to start nullity action in Germany against German part of EP'630 to avoid disadvantages under the German two-track system.

Procedure before the UPC (I)

Swisscom's Action before the UPC

- Swisscom wants to stop M&B's activities as effectively as possible
- As the UPC Agreement has just come into force, Swisscom considers starting an action before the UPC.
- No opt-out has been declared regarding EP'630.
- Swisscom starts infringement action before the UPC's Local Division (LD) in Dusseldorf to bring M&B under pressure, requesting an injunction, rendering of information and accounts and damages regarding M&B's activities in the whole UPC territory.

Procedure before the UPC (II)

M&B's Counter-Action and Parties' Claims

- M&B argues non-infringement in its statement of defense and files a counterclaim for revocation against Swisscom.
- M&B claims lack of jurisdiction of the LD in Duesseldorf because there are no sales in Germany so far; in addition, sales in Italy only do not justify UPC-wide remedies.
- Swisscom defends against the counterclaim for revocation and insists on infringement, at least on the basis of the doctrine of equivalents.
- Swisscom claims lack of jurisdiction of the UPC for the counterclaim for revocation due to the pending national nullity action in Germany.

Procedure before the UPC (III)

Further Procedure before the UPC

- Local Division decides to hear infringement action and revocation counter-action together, without referral to the Central Division
- Technical Judge is appointed
- Decision on procedural objections is deferred to the oral proceedings and the final decision on the case

The Patent In Suit (I)

Background of the EP‘630

- PET bottles were known as good replacement for glass due to lighter weight, decreased breakage, lower cost
- However, major deficiency of PET is high gas permeability
- Multilayer PET bottles having a low gas-permeable inner layer were not successful due to haze formed by the domains in the two-phase system
- PET bottles using a partially aromatic polyamide as low gas permeable inner layer were lower in haze, but tended to yellow
- Problem was to provide PET bottle with low gas permeability, low haze and low yellowness

The Claim & The Attacked Embodiment

Claim 1 of EP‘630:

A composition for containers comprising:

1. A polyester
2. A partially aromatic polyamide
3. An ionic compatibilizer
4. A cobalt salt

M&B‘s PET bottles:

A composition for containers, consisting of

1. A polyester that also acts as an ionic compatibilizer
2. A partially aromatic polyamide, and
3. A cobalt salt

[0044] It has surprisingly been found that the ionic compatibilizer, in addition to improving gas barrier properties and improving haze, in combination with a cobalt salt significantly reduces the yellowness of the resin, preform and container.

M&B's Position (I)

No infringement of EP'630, because…

- EP'630 protects a composition containing at least four components
- In contrast, M&B's composition consists only of three components
- Surprisingly, it has been found that a separate compatibilizer can be omitted if a specific type of polyester is used
- Such specific polyester has not been disclosed in EP'630 and was not known at the priority date
- A separate compatibilizer was therefore a necessary requirement at the priority date to avoid haze
- M&B's technology therefore enables a simpler and cheaper alternative solution
- M&B's composition realizes only a sub-combination of the elements of claim 1 of EP'630

M&B's Position (II)

EP'630 is invalid because it lacks an inventive step vis à vis a combination of D3 with D1

D3 (EP'719) discloses bottles comprising:
- A polyester
- A partially aromatic polyamide
- and a Cobalt salt
  - Shows that the cobalt salt significantly reduces yellowness

D1 (JP63-288993) discloses a hollow article, i.e. container, comprising:
- A polyester
- A partially aromatic polyamide
- and a compatibilizer
  - Shows that the addition of the compatibilizer significantly reduces haze

Swisscom's Position

Infringement of EP'630, because…

- M&B's composition contains 3 components having exactly the same 4 functionalities as the claimed composition
- Claim 1 of EP'630 does not require that the polyester and the ionic compatibilizer must be two different components (literal infringement)
- A skilled person would have expected that certain polyesters may also act as an ionic compatibilizer; thus it was obvious that such polyesters would achieve the same effect (equivalent infringement)

EP'630 is valid, because…

- EP'630 is clearly novel and also not obvious, since there was no motivation for the skilled person to combine D1 and D3, since the two references do not address the same problem.

保護範囲に関する規定(1)

ドイツ特許法第14条

「特許又は特許出願によって付与される保護の範囲は，特許クレームによって決定される。なお，明細書及び図面が，クレームの解釈に際し考慮されるものとする。」

欧州特許条約(EPC) 第69条

「EPC第69条　保護の範囲

(1)欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は，クレームによって決定される。ただし，明細書及び図面は，クレームを解釈するために用いられる。」

保護範囲に関する規定（2）

条約69条の解釈についての議定書(Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC)（最終改定2000年1月29日）

「第2条

欧州特許により与えられる保護の範囲を決定する際には、クレーム中で特定された要件と均等である要件に対しても然るべき考慮が払われなければならない。」

均等手段による特許権侵害

基本原則

特許権の保護範囲は、クレームによって保護されている発明の均等物に及ぶ。

当業者が、特許発明の課題を解決する手段を、クレーム中に説明された発明をもとにした思考に基づいて、**その専門知識により、**(同発明の手段と)**同等の効果を有するものとして考え付くことができた**場合、その解決手段は特許権の保護範囲に含まれている。

（ドイツ連邦最高裁判所, 1986年4月29日–路側型石事件（*Formstein*））

均等侵害の要件

切断機用刃事件によって確立されたの3つの要件

1. 効果の同一性　　客観的に**同様の効果**を有する代替手段であること

2. 自明性　　当業者が同様の効果の代替手段を容易に考え付くことができたこと（代替手段が**自明**であった）

3. クレーム オリエンテーション　　代替手段及び被疑侵害品全体が、クレームが保護する発明の技術的教示に基づいた思考によるものであって、当業者が、それを**等価な解決手段**であると考えること

（ドイツ連邦最高裁判所、2002年3月2日 –切断機用刃事件 I, II（*Schneidmesser I, II*））

第1の要件：効果の同一性

本質的及び非本質的な効果は区別されない

等価な効果を判断するにあたり、特許の構成要素によって達成されるいずれの効果が、発明の課題を解決するために組み合わせられるべきものかを決定するために、特許クレームを検討することが必要である。これらの効果の総体が、特許による解決に対応しているのであり、これらを「特許の本質的な効果」や「追加の効果」へと更に分解することは誤りである。

(ドイツ連邦最高裁判所、2015年1月13日 – フライパン事件(*Kochgefäß*))

等価な効果の最小要件

特許クレームの文言上の意味から相違する解決策は、それが文言上実装されない構成によって達成される効果を正確に達成する場合に限り等価である。特許クレームの解釈が量や質に関する特定の効果の最小要件を開示する場合、これらの要件を満たさない修正手段を、均等とみなすことはできない・・・

(ドイツ連邦最高裁判所、2012年7月17日 – パレット・コンテナ事件*III*（*Palettenbehälter III*))

第2の要件：自明性

自明性評価の基準時

原則　優先日の時点における当業者の専門知識

例外　代替手段が優先日の時点に知られていなかったが、その後の技術進歩により開発され、クレーム記載の手段の替わりに一般に利用されることになった場合、当業者が同代替手段をすでに優先日の時点に知っていたとみなす。

（デュッセルドルフ高等裁判所、2009年1月14日 – タイムシフト・テレビ事件（*Zeitversetztes Fernsehen*））

第3の要件：解決手段の等価性

解決手段の等価性の要件は、選択の決定によりパブリックドメインとなった場合には、満たされない

明細書の中で、特定の技術的効果が得られる多数の手段が示されているが、その内の一つの手段だけが請求項に含まれている場合、原則的には、それ以外の手段を使用しても、均等手段による特許侵害は成立しない。

（ドイツ連邦最高裁判所、2011年5月10日 –閉塞具事件（*Okklusionsvorrichtung*）他）

しかし：

この原則の適用のためには、特許クレームに対応する実施例が、**明細書の記載又はその他の理由に基づき、課題を解決するための一般原則の特殊応用となり、当業者が同じ原則を満たす更なる実施例を見つけることができたことのみでは、十分ではない。**

（ドイツ連邦最高裁判所、2016年6月14日 – ペメトレキセド事件（*Pemetrexed*））

包袋禁反言

包袋禁反言は適用されないが・・・

一般に、審査経過情報は、クレーム解釈や均等侵害の判断時には考慮されない。

（ドイツ連邦最高裁判所、2002年3月12日 – プラスチックパイプ部材事件（*Kunststoffrohrteil*））

一方で、ドイツ連邦最高裁判所は、最近の判決において、権利行使時の特許と、（異議申立や無効手続においてクレームが訂正される前の当初出願又は最初に許可された特許のような）事前に公開された文書との差異を、クレーム解釈の際に考慮し得るか否かを、明示的に不確定な状態とした。

（例：ドイツ連邦最高裁判所、2011年5月10日 –閉塞具事件（*Okklusionsvorrichtung*））

均等論に対する防御

Formstein抗弁

被疑侵害品が、優先日の時点における当業者の知識に基づいて、進歩性を必要とすることなく得られた場合には、均等論は適用されない。

被疑侵害者は被疑侵害品の個々の要素について、その公知性あるいは公知技術に照らしての自明性を主張・立証しなければならない。

実際の訴訟において、*Formstein*抗弁が成功することは稀。被告の被疑侵害品の個々の要素の自明性の論証が、原告である特許権者により均等侵害の証明に利用される危険もある。

Provisions concerning the scope of protection (1)

German Patent Act (PatG), Section 14 (Literal Translation)

"The scope of the protection conferred by a patent or the patent application shall be determined by the patent claims. Nevertheless, the description and drawings shall have to be consulted when interpreting the claims."

European Patent Convention (EPC), Article 69 (English Version)

"Article 69 Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, description and drawings shall be used to interpret the claims."

2 |

Provisions concerning the scope of protection (2)

Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC
(Final revision as of January 29, 2000)

"Article 2 Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any requirement which is equivalent to a requirement specified in the claims."

Patent infringement by equivalent means

Basic principle

The scope of protection of the patent extends to the equivalents of the invention protected by the claim.

When the **person having ordinary skill in the art could come up** with a means of solving the problem of the patented invention **with his professional knowledge** based on considerations **oriented on the invention described in the claim** as something that is **equally effective** (as the means of the same invention), the means of that solution generally falls within the scope of protection of the patent.

(Federal Court of Justice (FCJ), April 29, 1986 – *Formstein* (*Moulded Curbstone*))

Requirements for infringement under the Doctrine of Equivalents (DoE)

3 Requirements for DoE as established in the Cutting Blade Case ("*3 Schneidmesser-Fragen*")

1.	**Equal Effect**	The alternative means having an objectively similar effect.
2.	**Obviousness**	The person with ordinary skill in the art could easily come up with the alternative means having a similar effect (the alternative means was obvious).
3.	**Claim Orientation**	The alternative means and suspected infringing goods as a whole derive from considerations based on the technical teaching of the invention protected by the claim, and the person with ordinary skill in the art considers them as an equivalent solution.

(FCJ, March 2, 2002 – *Schneidmesser I, II (Cutting Blade I, II)*

1st Requirement: Equal Effect

No distinction between essential and non-essential effects

The examination of equivalent effect requires a review of the patent claim to determine which of the effects that can be achieved with its features must combine in order to solve the underlying problem according to the invention. The totality of these effects represents the solution according to the patent; it would be a mistake to further subdivide them into "effects of essence to the invention" and "additional effects".

(FCJ, January 13, 2015 – *Kochgefäß (Cooking Pan)*)

Minimum requirements for equal effect

A solution differing from the literal sense of the patent claim is only equivalent if it ... achieves precisely that effect that is meant to be achieved by the feature not implemented literally. If the construction of the patent claim discloses minimum requirements of a specific effect in terms of quantity or quality, modified means that do not satisfy these requirements cannot be regarded as equivalent...

(FCJ, July 17, 2012 – *Palettenbehälter III (Pallet Container III)*)

2nd Requirement: Obviousness

Relevant reference time for the assessment of obviousness

Principle Professional knowledge of the person with an ordinary skill in the art at the time of the priority date.

Exception When the alternative means was not known at the time of the priority date but then developed with the subsequent advancement of technology and became commonly used in lieu of the means stated in the claim, it is assumed that the person having ordinary skill in the art already knew of the alternative means at the time of the priority date.

(Higher Regional Court (HRC) Düsseldorf, January 14, 2009 – *Zeitversetztes Fernsehen* (*Time-shifted TV*))

3rd Requirement: Equivalent Solution

Equivalent Solution requirement not fulfilled in case of dedication to the public through selection decision

If the **description discloses a number of ways** in which a specific technical effect can be achieved, **but only one of these ways is included in the patent claim, the use of one of the other ways does not**, as a rule, **constitute an infringement of the patent with equivalent means.**

(FCJ, May 10, 2011 – *Okklusionsvorrichtung (Occlusion Device) et al.)*

However:

For the application of this prinicple it is **not sufficient** that an embodiment claimed in the patent, **based on statements made in the description or based on other reasons**, appears as a special application of a general prinipcle to solve a problem, and **the person of skill in the art was able to find further embodiments that comply with the same principle**.

(FCJ, June 14, 2016 – *Pemetrexed)*

File Wrapper Estoppel

No file wrapper estoppel, but ...

In general, prosecution history is not considered for claim interpretation or when deciding on infringement under the DoE

(FCJ, March 12, 2002 – *Kunststoffrohrteil (Plastic Pipe Part)*)

However: FCJ left it expressly open in recent decisions whether differences between the patent in the form as asserted and previously published documents (such as the original application or the patent as originally granted before the claims were amended in opposition or nullity proceedings) can be considered for claim interpretation.

(For example: FCJ, May 10, 2011 – *Okklusionsvorrichtung (Occlusion Device)*)

Defence against DoE

Formstein Defence

No DoE if attacked embodiment could be obtained without inventive step based on knowledge of the person of skill in the art on the priority date

The alleged infringer must assert and demonstrate the obviousness of individual elements of suspected infringing goods in light of public knowledge or publicly known technology.

In actual lawsuits, it is rare that the *Formstein* defence would prove successful. There is also the risk that the defendant's demonstration of the obviousness of individual elements of suspected infringing goods might be used by the plaintiff, the patent holder, to prove infringement under the doctrine of equivalents.

事例研究資料(第３部テーマ２)

日欧知的財産司法シンポジウム 2016

パネルディスカッション

テーマ２：有効性判断に関するケース・スタディ
～審判実務者研究会より～

第１　はじめに

審判実務者研究会とは

「審判実務者研究会」は、一般社団法人日本知的財産協会、日本弁理士会、日本弁護士連合会、裁判所の協力のもと、個別事例の審決・判決について研究を行う、特許庁審判部主宰の研究会であり、平成１８年度以降、継続的に実施されている。

平成２７年度は、「特許共通」（法解釈や手続面を論点とするもの)、「特許機械」、「特許化学」、「特許医薬・食品」、「特許電気」、「意匠」、「商標」の７つの分科会を設置し、各分科会それぞれ５～７名、総勢約５０名が参加し、各分科会２～４事例、合計２０事例について研究を実施した。

研究会メンバーは、産業界、弁理士、弁護士及び特許庁審判官という立場の異なる知財実務専門家で構成され、メンバーそれぞれの視点に基づく自由な議論を行い、その成果を報告書としてとりまとめている。また、平成２８年度からは、裁判官（知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所判事）もオブザーバとして参加している。

報告書は、全体報告書及び要約版が作成され、特許庁 HP[1] 等を通じて公表されているが、平成２７年度より海外ユーザー向けに英語版要約書も作成・公表されている。

第２　紹介事例

１．事件の概要

（１）対象となった特許権、事件番号

・ 特許第３２２９２９７号

・ 発明の名称「移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒体」

・ 無効２０１１－８００１３６号、平成２４年(行ケ)第１０１２９号

（２）概要

車両や鉄道等の移動体の挙動を表す運行データの管理システムに関する発明が対象である。審決では，明細書に記載された本件訂正発明の目的を踏まえて本件訂正発明を認定した上で，相違点についての記載が刊行物に存在しないことを理由に，本件訂正発明が当業者にとって容易想到であるとはいえないとして，請求を棄却した。これに対し，原告（請求人）が審決取消訴訟を提起したところ，判決は，装置の機能面に着目すれば，刊行物記載の発明と周知技術とに基づいて，本件訂正発明は容易に想到可能であったとして，審決を取り消した。

２．事件の経緯

本件無効審判事件の経緯は以下のとおり。

平成１１年１０月１２日
　出願（優先日平成１０年１０月１２日）
平成１３年　９月　７日
　設定登録（請求項の数２０）
平成１５年　１月２１日
　異議決定［異議２００２－７１２３５号］
（請求項１～１６についての訂正及び請求項１７～２０を削除する訂正を認め、請求項１～１６の特許を維持。）
平成２３年　７月１１日
　審決［無効２０１１－８０００１３号］(請求不成立。)
平成２３年　８月　４日
　本件無効審判請求［無効２０１１－８００１３６号］
平成２３年　９月１６日
　訂正請求（請求項９，１１，１５を訂正）
平成２４年　２月２７日
　一次審決（訂正を認める。請求不成立。）
平成２４年　４月　５日
　審決取消訴訟の提起［平成２４（行ケ）１０１２９号］
平成２４年１０月１７日
　判決（審決取消。確定。）

[1] http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

平成２５年　４月１５日
訂正請求（請求項９，１１，１５を訂正）
平成２５年１０月２８日
二次審決（訂正一部認容、請求項９及び１５に係る特許無効。）

３．本件訂正発明（平成２３年９月１６日の訂正後の請求項９に係る発明）

（１）本件訂正発明が解決しようとする課題

本件訂正発明が解決しようとする課題に関し、本件訂正明細書には、以下のように記載されている。

「【０００４】

【発明が解決しようとする課題】従来のデータレコーダは，例えば車両に一つ固定的に取り付けられ，しかも記録される測定データは，運転者が誰かにかかわらない。これは，従来のデータレコーダが，事故等が発生した場合に，その車両の挙動を事後的に解析して事故等の発生原因を究明するためのものであったことによる。そのため，利用範囲が著しく制限されてしまい，一般の運転者向けに普及させることが困難であった。

【０００５】また，従来は，車両の挙動に際して発生する測定データをすべて記録しているため，データレコード側では，記録を繰り返し行うとはいえ，所定期間内での記録のために多大な記録領域を確保しておかなければならず，これらを峻別する解析装置側でも重い処理が必要となる問題があった。

【０００６】さらに，従来のこの種の運行管理システムでは，運転者による操作傾向を把握して事故等の発生を未然に防止するための情報を生成するという観点は存在しなかった。例えば自動車においては，交通事故発生の約７割は交差点等，運転者に複合操作が要求される箇所で発生している。すなわち，運転動作としては，アクセルまたはブレーキの操作を行うとともに，ハンドルの操作も行う必要のある箇所である。従来では，このような交通事故発生率の高い箇所での運転操作に対して，危険を認識する工夫が十分ではなかった。

【０００７】そこで本発明は，車両等の移動体の操作傾向を適切に把握することができる，移動体の操作傾向解析技術を提供することを主たる課題とする。」

（２）本件訂正発明（平成２３年９月１６日の訂正後の請求項９の記載）

「移動体の挙動を検出するセンサ部と，
前記挙動を**特定挙動**と判定して**当該特定挙動**の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において**前記特定挙動**の発生の有無を判定し，前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように，**前記特定挙動**の発生に応じて前記収集条件に適合する挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し，
前記記録媒体は，前記移動体の識別情報，前記移動体の操作者の識別情報，前記移動体の挙動環境の少なくとも１つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり，このカード状記録媒体に少なくとも前記収集条件が設定されている，
データレコーダ。」

本件訂正発明の要部を図解すると，図１のようになる。

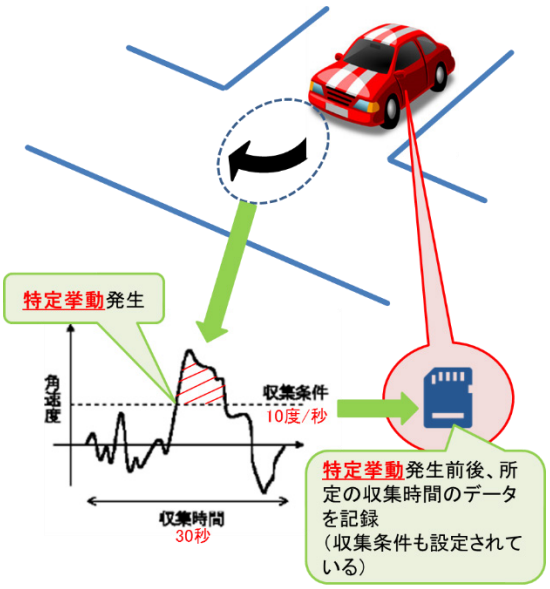


図１　本件訂正発明の要部図解

そして，本件訂正明細書の段落【００５０】には，「特定挙動」の発生を判断するタイミングとして，以下が例示されている。

「（ａ）　停止状態から発進したとき

（ｂ）　交差点におけるカーブ走行発生時
（ｃ）　特定地点を通過したとき
（ｄ）　所定のしきい値以上の角速度，加速度，速度等が発生したとき」

４．甲３発明（甲３号証に記載された発明）

（１）甲３発明

無効審判請求人が提示した甲３号証（特開昭６２－１４４２９５号公報）には，以下の発明（甲３発明）が記載されている。

「スピードの出し過ぎや急発進・急制動を判定して，車輌を利用するドライバーの運転状態を管理する車輌運転管理システムであって，

車輌に搭載された運転データ記録装置２と，

運転データ記憶部１ａとドライバーの識別コードが書き込まれた識別データ記憶部１ｂとを有し，運転データ記録装置２によって運転データが書込まれるＩＣカード１と，

給油所等に設置される磁気テープ読取式データ処理装置４と，

管理事務所に設置される管理データ処理装置３から構成され，

運転データ記録装置２には車速を検出する検出部５が接続され，運転データ記録装置２の演算部２０は，安全スピード判定手段１３，スピード変化率算出手段１１，粗雑運転判定手段１２等を備え，車速データが基準スピードを超えるか否かを判定するとともに，車速データから算出された速度変化率と予め設定された基準変化率を比較して急速発進及び急制動を判定し，これらの運転データがＩＣカード１に書き込まれて管理データ処理装置３側で読み出しを行うことができるようにし，

管理データ処理装置３の演算部３０は，安全スピード運転評価手段３３，粗雑運転評価手段３２等を備え，安全スピード判定手段１３で判定された基準スピード以上のスピードを出した回数をカウントしてポイントを算出するとともに，粗雑運転判定手段１２で判定された急速発進及び急制動の回数をカウントしてポイントを算出し，さらに，ドライバーがガソリンスタンドで給油するときは，給油所にある磁気テープ読取式データ処理装置４にＩＣカード１から識別コードを読取らせ，給油量等のデータと一体化して記録させ，磁気テープ読取式データ処理装置４で処理したデータがドライバーの識別コードに基づいて管理データ処理装置３で統合的にデータ処理される，車輌運転管理システム。」

（２）甲３発明が解決しようとする課題等

上記甲３発明が解決しようとする課題に関し、甲３号証には以下の記載がある。

「【発明が解決しようとする問題点】

この発明は上記事情に鑑みて創案されたものであってその第１の課題は，スピードの出し過ぎや急発進・急制動の有無乃至その回数を予め設定された基準値を基に自動判定し，また走行距離を用途別（私用，公用，通勤等）に区分して把握してドライバーの運転管理データを得るシステムを提供するにある。」

なお，図２は，甲３発明の要部図解，図３は，甲３号証に記載された図面である。

図２　甲３発明の要部図解

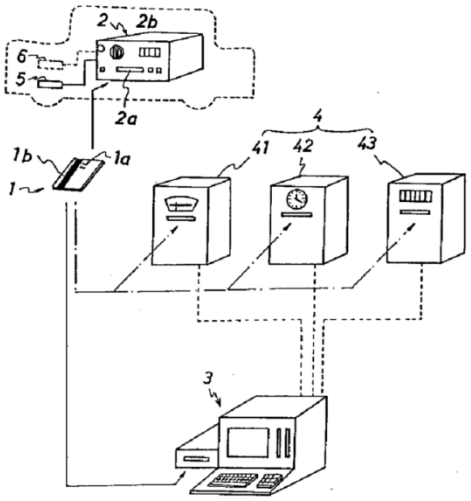


図３　甲３号証に記載された図面

５．本件訂正発明と甲３発明の対比

上記本件訂正発明と上記甲３発明とを対比すると，以下の点で相違する。

＜相違点＞

- 本件訂正発明は，**特定挙動**の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に適合する挙動の情報をカード状記録媒体に記録するものであり，かつ，該収集条件が該カード状記録媒体に設定されている。
- 甲３発明は，そのようなものでない。

６．相違点に関する証拠

無効審判請求人が提示した証拠のうち，上記相違点に関する証拠は以下のとおり。

（１）甲１号証

甲１号証（実願平３－２６８３１号（実開平４－１２３４７２号）のマイクロフィルム）には，燃費や安全運転を管理するために，車両の加減速の履歴情報を含む車両運行データを収集することを目的とした装置であって，以下の構成を備えた装置が記載されている。

- 加減速の１サイクルの間に検出した加減速をランク分けし，最大加減速ランクを決定し，ＩＣカード内の当該ランクに対応したカウンタをインクリメントする。
- ＩＣカードには，ランク分けに用いる加速ランクデータ及び減速ランクデータが設定されている。

（２）周知技術（甲４号証～甲６号証の５）

甲４号証（特開平１０－２４７８４号公報），甲５号証（特開平１０－１７７６６３号公報），甲第６号証の１（特開平５－１５０３１４号公報），甲６号証の２（特開平５－２５８１４４号公報），甲第６号証の３（特開平６－４７３３号公報），甲第６号証の４（特開平６－３００７７３号公報）及び甲第６号証の５（特開平１０－６３９０５号公報）には，以下の周知技術が記載されている。

- 一定の契機を基準時にして、その前後の所定時間にわたって車両の挙動に係る情報を収集，記録すること。

ただし，甲４号証は，車両の装置の異常の発生，甲５号証～甲６号証の５は，交通事故や衝突の発生を契機とするものである。なお、いずれの契機も，センサから得られた情報が閾値を超えたか否かによって判定される。

７．「特定挙動」について

本件訂正発明の**「特定挙動」**について，一次審決，判決は，それぞれ以下のように解釈した。

（１）一次審決

本件訂正発明における『特定挙動』に関して，訂正明細書には以下の記載がある。

・「【０００６】さらに，従来のこの種の運行管理システムでは，運転者による操作傾向を把握して事故等の発生を未然に防止するための情報を生成するという観点は存在しなかった。例えば自動車においては，交通事故発生の約７割は交差点等，運転者に複合操作が要求される箇所で発生している。すなわち，運転動作としては，アクセルまたはブレーキの操作を行うとともに，ハンドルの操作も行う必要のある箇所である。従来では，このような交通事故発生率の高い箇所での運転操作に対して，危険を認識する工夫が十分ではなかった。

【０００７】そこで本発明は，車両等の移動体の操作傾向を適切に把握することができる，移動体の操作傾向解析技術を提供することを主たる課題とする。」

・「【００３０】データ読取部１３３は，メモリカード２０に設定された条件パターン，すなわち，車両の**特徴的な挙動**，例えば危険挙動の事実（以下，『イベント』）が発生したと認識するための一つの閾値または複数の閾値の組み合わせ又は例えば交差点旋回等の挙動パターンを認識してイベント抽出部１３２へ伝えるものである。」

・「【００３４】イベント抽出部１３２において認識されるイベント毎の条件パターンは，例えば，図２，図３に示すものである。図２は急発進の場合の条件パターン，図３は交差点における条件パターンであり，それぞれ『リターンＯＮ』はイベント認識，『リターンＯＦＦ』は非認識を表す。なお，これらの条件パターンは例示であり，事後的に修正したり，追加設定できるようになっている。」

・「【００４９】データ収集条件には，例えば，図８（ｂ）

に示されるように，１秒間の間に変化する角速度が１０°を越えた場合等が挙げられる。このような条件が満足された場合，**特定挙動**が発生したと判断され，発生前後の所定時間（例えば，前後３０秒）の測定データがメモリカード２０に記録される。例えば，カーブを曲がるパターン（**特定の挙動**）の測定データを収集するように，メモリカード２０に収集条件を設定する。具体的には，カーブ走行を２０°／秒以上で旋回した場合を収集条件として設定すると，この条件を満足する挙動（設定値を超える挙動）に対して高周波信号（例えば，１０ＭＨｚ）を用いて収集される。収集された測定データは以降に説明する解析手法を用いることにより運転者の移動体操作傾向が解析される。

【００５０】また，解析対象となる**特定挙動**の発生を判断するタイミングとしては，

（ａ） 停止状態から発進したとき

（ｂ） 交差点におけるカーブ走行発生時

（ｃ） 特定地点を通過したとき

（ｄ） 所定のしきい値以上の角速度，加速度，速度等が発生したとき

等が挙げられ，このタイミング前後の所定時間だけ測定データを収集するように設定することができる。」

上記記載事項から理解されるように，本件訂正発明における**『特定挙動』**とは，停止状態から発進したとき，交差点におけるカーブ走行発生時，所定のしきい値以上の角速度，加速度，速度等が発生したときなどをいうものであり，事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動のことと解される。

（２）判決

・審決の説示に従えば，本件訂正発明の特許請求の範囲にいう**『特定挙動』**とは，急発進時の車両の挙動等の，『事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動』を意味するものであり，訂正明細書の段落【００３０】，【００３４】，【００５０】及び図２，３等によれば，本件訂正発明における『事故につながるおそれのある危険な操作』がされたか否かの判定は，例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えるか否かによってなされるものと認められる。また，本件訂正発明の特許請求の範囲にいう『収集条件』とは，**『特定挙動』**発生前後の挙動に関わる移動体（車両）の情報を所定時間収集するための条件をいうが，訂正明細書の段落【００１１】ないし【００２１】，【００３０】ないし【００３５】，【００４３】，【００４８】ないし【００７０】及び図面２，３，５によれば，具体的には，例えば，加速度等の閾値ないし閾値の組合せ，あるいはさらにＧＰＳデータ等の限定を加えたものが上記『収集条件』に当たるものと認められる。」

・なお，被告は，本件訂正発明で**『特定挙動』**の発生前後の挙動に関わる情報を収集する独自の技術的意義は，時系列的に情報を取得することでしか判明しない車両の運転操作の把握にあるなどと主張するが，訂正明細書の段落【００５０】には，『（ｄ）所定のしきい値以上の角速度，加速度，速度等が発生したとき』が**『特定挙動』**の発生を判断するタイミングの１つとして掲げられており，例えば１つだけの物理量が所定の閾値を超えた場合に**『特定挙動』**が発生したと判定される構成が考慮外とされているわけではない。

・そして，本件訂正発明にいう**『特定挙動』**は前記のとおり『事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動』であって交通事故の発生を前提とするものではない（交通事故が発生しない場合も含む）が，訂正明細書の段落【００３０】，【００３４】，【００５０】，図２，３等の記載によれば，本件訂正発明にあっても，例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えたか否かによって『特定挙動』の有無が判定されるから，装置の機能の面に着目すれば，本件訂正発明において**『特定挙動』**発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成は，上記周知技術において『交通事故』発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成と実質的に異なるものではないということができる。

８．審決・判決の結論

（１）一次審決

一次審決は，以下の理由により，本件訂正発明は，進歩性を有するとした。

・本件訂正発明における**『特定挙動』**とは，停止状態から発進したとき，交差点におけるカーブ走行発生時，所定のしきい値以上の角速度，加速度，速度等が発生したときなどをいうものであり，事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動のことと解される。

・特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集してカード状記録媒体に記録すること及び該収集条件を該カード状記録媒体に設定することは，甲第１号証及び甲第２号証のいずれにも記載されていない。

・甲４号証は，車両の整備（メンテナンス）を行うために必要な情報を得るものであるし，甲６号証の１～甲６号証の５は，事故乃至強い衝撃が外部から加わったときの事後解析のためにデータを記録するものであるから，いずれも，移動体の操作傾向の解析が可能となるように，特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を収集するものとはいえない。

（２）判決

一方，判決は，以下の理由により，本件訂正発明は，甲３発明，甲１発明及び周知技術より，進歩性を有さないとした。

・本件訂正発明にいう『特定挙動』は前記のとおり『事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動』であって交通事故の発生を前提とするものではない（交通事故が発生しない場合も含む）が，本件訂正発明にあっても，例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えたか否かによって『特定挙動』の有無が判定されるから，装置の機能の面に着目すれば，本件訂正発明において『特定挙動』発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成は，上記周知技術において『交通事故』発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成と実質的に異なるものではないということができる。

・甲３発明に，「特定挙動」の発生前後の車両の挙動に係る情報を収集する条件を記録媒体に記録，設定する甲１発明と，「特定挙動」に相当する一定の契機（交通事故等）の発生前後所定時間分の車両の挙動に係る情報収集をする甲４号証～甲６号証の５記載の周知技術を適用することにより，当業者は相違点に係る構成に容易に想到することができたというべきである。

９．研究会で議論した主な論点

（１）本件訂正発明の「特定挙動」の認定

一次審決は，「特定挙動」を明細書記載の課題等を参酌して限定的に解釈したのに対して，判決は，装置の機能面に着目して，審決よりも広く解釈した点。

（２）課題・目的は異なるが，機能が同一である周知技術の適用

一次審決は，「課題や目的」に着目し，本件訂正発明の構成は、周知技術と異なるとしたのに対して，判決は，「機能」に着目し，訂正発明の構成は周知技術と実質的に同一であるとした点。

（３）進歩性否定の論理（課題の有無や共通性に基づく動機づけの有無）

被告（特許権者）は，課題が本件訂正発明とは異なる甲各号証からは，本件訂正発明を想起する動機付けがないと主張したのに対して、判決は，甲３発明と甲１発明の課題の共通性を認めて，適用の動機付けがあるとした点。

以　上

Part Ⅲ Theme 2

Material of Advance Training

Symposium on Patent Litigation in Europe and Japan 2016 Panel Discussion

Theme 2: Case Study on Validity Issues
-From "Case Study by Trial and Appeal Experts"-

Chapter 1 Introduction

The "Case Study by Trial and Appeal Experts"

The "Case Study by Trial and Appeal Experts" is a study group, hosted by the Trial and Appeal Department of the Japan Patent Office, which studies trial/appeal decisions on individual cases, with the cooperation of the Japan Intellectual Property Association, the Japan Patent Attorneys Association, the Japan Federation of Bar Associations and the Japanese Courts. The study group has been holding study meetings on an ongoing basis since FY2006.

In FY2015, the study group is divided into seven sub-groups: "Patent (General)" (for discussions on legal interpretations and procedural aspects), "Patent (Machinery)," "Patent (Chemistry)," "Patent (Medicine and Food)," "Patent (Electronics)," "Design" and "Trademark." Each sub-group, consisting of five to seven members taking two to four cases, totaling approximately 50 IP experts, studied a total of 20 cases in 2015.

The study group consists of experts on intellectual property, such as industry players, patent attorneys and lawyers as well as administrative judges of the Japan Patent Office. The group members hold unfettered discussions from their respective perspectives, and the outcome of their studies is compiled in a report. From 2016, judges of the Intellectual Property High Court and the Tokyo District
Court also participate as observers.

The report is prepared as a full report and a summarized edition, and published via the Japan Patent Office website[1], etc. Beginning in FY2015, a summarized edition in English is prepared and published for foreign readers.

Chapter 2 Case Example

1. Outline of the Case

(1) Covered Patent and Case Number

- Patent No. 3229297
- Title of the invention: "Movable body operation tendency analysis method, Operation management system, Component of same, and Recording medium"
- JPO Docket Number: Invalidation No. 2011-800136, 2012 (Gyo-ke) 10129

(2) Outline

The case covers the invention related to the control system for drive data showing behaviors of mobile objects such as vehicles and rail cars. The trial decision approved the corrected invention in view of the purpose of the corrected invention described in the description, and dismissed the request for trial for invalidation of the case by stating that the corrected invention could not be easily made by a person skilled in the art on the grounds that the disclosure of the different feature does not exist in publications. In response, the plaintiff (demandant) filed a lawsuit rescinding trial decision, and the court ruling rescinded the trial decision by finding that the corrected invention could have been easily made by focusing on the functional aspects of the device, based on the invention disclosed in publications and well-known art.

2. History of the Case

The history of the case of trial for invalidation is as follows:

- October 12, 1999
  Application filed (Priority date: October 12, 1998)
- September 7, 2001
  Patent registration (20 claims)
- January 21, 2003
  Decision on opposition issued [Opposition No.

[1] http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

2002-71235]

(Correction of claims 1 to 16 and cancellation of claims 17 to 20 approved, and patent on claims 1 to 16 maintained)

・July 11, 2011

Trial decision [Invalidation No. 2011-800013]

(Demand for invalidation rejected)

・August 4, 2011

Trial for invalidation of the case demanded

[Invalidation No.2011-800136]

・September 16, 2011

Written correction request filed (Correction of claims 9, 11and 15)

・February 27, 2012

First trial decision (Correction approved, demand rejected)

・April 5, 2012

Lawsuit rescinding trial decision

[2012 (Gyo-ke) 10129]

・October 17, 2012

Court decision (Trial decision rescinded, final)

・April 15, 2013

Written correction request filed (Correction of claims 9,11 and 15)

・October 28, 2013

Second trial decision

(Correction partially approved, Patent on claims 9 and 15 invalidated)

3. The Corrected Invention (The Invention Related to Claim 9 Following the Correction Requested on September 16, 2011)

(1) Objects to Be Solved by the Corrected Invention

Regarding the problems to be solved by the corrected invention, the corrected description states as follows:

"【0004】

【objects to be solved by the invention】A single unit of the conventional data recorder is fixed to a vehicle, and furthermore, measured data is recorded without regard to who the driver is. This is because the conventional data recorder, when a traffic accident occurred, was designed to locate the cause of the occurrence of the accident, etc. by making an ex-post facto analysis of behaviors of the vehicle involved. For this reason, the scope of use of the data recorder is significantly limited, making it difficult to have the device widely used by ordinary drivers.

【0005】In addition, since the conventional data recorder records all of the measured data generated in association with the behaviors of a vehicle, it must secure an enormous recording area for the recording for a predetermined period of time, even though the recording is repeatedly done. Another problem was that this also imposes a heavy workload on the analysis equipment that distinguishes the measured data recorded.

【0006】Moreover, in the conventional operation management system, there is no viewpoint in which the driver's tendency in the operation is grasped to generate information for preventing the occurrence of accidents. For example, in the case of automobiles, about 70 percent of the traffic accidents occur at locations such as an intersection and like where the complex operations are required to the drivers. At such a location, as a driving operation, the operation of the steering wheel is required in addition to the operations of accelerator and brake. In conventional, there have not been sufficient schemes made to increase the recognition of danger with respect to the driving operation at the locations where the incidence of traffic accidents is high.

【0007】The main task of the present invention is to provide a mobile object operation tendency analyzing technique that is capable of grasping the operation tendency of the mobile object such as a vehicle."

(2) The Corrected Invention (Description of Claim 9 after the Correction Filed on September 16, 2011)

"The data recorder comprising a sensor section for detecting behavior of a mobile object and a recording means for determining the presence or absence of occurrence of a **specific behavior** in the behavior of the mobile object detected by said sensor section in accordance with a collecting condition for collecting information relating to behavior before and after the occurrence of the **specific behavior** for a predetermined period of time by determining said behavior as the **specific**

behavior, and recording, on a predetermined recording medium, information relating to the behavior compatible with said collecting condition in accordance with occurrence of said **specific behavior**, thereby enabling analysis of an operation tendency of said mobile object, wherein the recording medium is a card-like recording medium that is classified in accordance with at least one of identification information of said mobile object, identification information of an operator that operates said mobile object, and behavioral environment of said mobile object, and that is prepared on a classification-by-classification basis, the card-like recording medium having at least said collecting condition set thereon."

Figure 1 below illustrates the substantial part of the corrected invention.

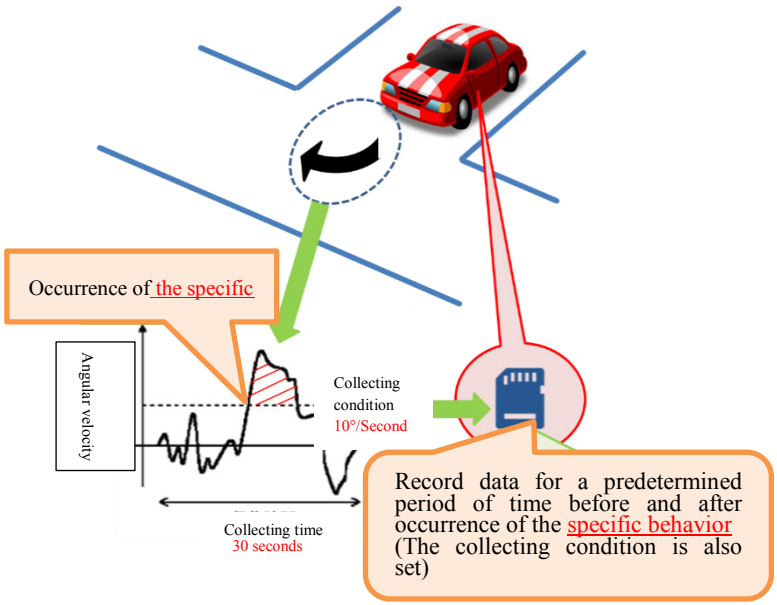


Figure 1 Illustration of the Substantial Part of the Corrected Invention

In addition, 【0050】of the corrected description cites the following examples as the timing for determining the occurrence of the "specific behavior":

"(a) When the vehicle pulls away the stop position;

(b) When curve driving occurs at the intersection;

(c) When the vehicle passes through a specific point; and

(d) When angular velocity, acceleration and velocity which are more than a predetermined threshold value, etc. occur."

4. Invention A-3 (Invention Described in Evidence A No. 3)

(1) Invention A-3

Evidence A No. 3 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. S62-144295) presented by the demandant in the trial for invalidation describes the following invention (Invention A-3):

"A drive management system of a vehicle for managing the driving status of a driver using a vehicle by determining excessive speed and sudden acceleration/deceleration, the system comprising: a drive data recording device 2 mounted on the vehicle; an IC card 1 having a drive data storing unit 1a and an identification data storing unit 1b to which an identification code of the driver is written, wherein the IC card 1 has the drive data written thereto by the drive data recording device 2; a magnetic-tape-readout data processing device 4 provided at facilities such as a gas station; and a management data processing device 3 provided at a management office, wherein the drive data recording device 2 has a detecting unit 5 for detecting a vehicle speed connected thereto, an operation unit 20 of the drive data recording device 2 comprises safe speed determining means 13, speed change rate calculation means 11, reckless driving determining means 12, etc., the operation unit 20 is configured to determine whether a vehicle speed data exceeds a reference speed and to determine sudden acceleration/deceleration by comparing a speed change rate obtained from vehicle speed data with a preset reference change rate, these drive data are thus written to the IC card 1 and can be read at a management data processing device 3, an operation unit 30 of the management data processing device 3 comprises a safe speed driving evaluation means 33, a reckless driving evaluation means 32, etc., wherein the number of times the speed has exceeded the reference speed determined by the safe speed determining means 13 is counted to calculate a point and the number of times of sudden acceleration and deceleration determined by the reckless driving determining means 12 is counted to calculate a point, when

the driver refuels the vehicle at a gas station, an identification code is allowed to be read from the IC card 1 by a magnetic-tape-readout data processing device 4 at the gas station, and the read identification code is then integrated with data such as fuel amount to be recorded, the data processed in the magnetic-tape-readout data processing device 4 is then integrally data-processed by the management data processing device 3 in accordance with the driver's identification code."

(2) Problems to Be Solved by Invention A-3

Regarding the objects the aforementioned Invention A-3 seeks to solve, Evidence A No. 3 presents the following descriptions:

"【Problems to be solved by the Invention】

The present invention is made in view of the above. The first object of the invention is to provide a system configured to automatically determine presence or absence of excessive speed and sudden acceleration/deceleration, and the number of times of these events based on a predetermined reference value, and obtain the driver's drive management data by grasping a travel distance by classifying into the usage of the vehicle (e.g., for private use, public use, or commuting)."

Figure 2 illustrates the substantial part of Invention A-3, while Figure 3 shows the drawings described in Evidence A No. 3.

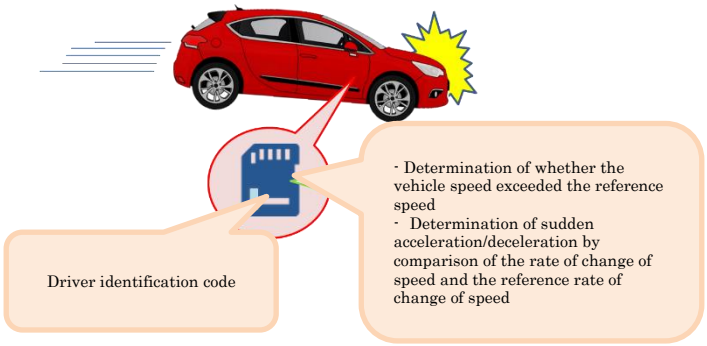


Figure 2 Illustration of the Substantial Part of Invention A-3

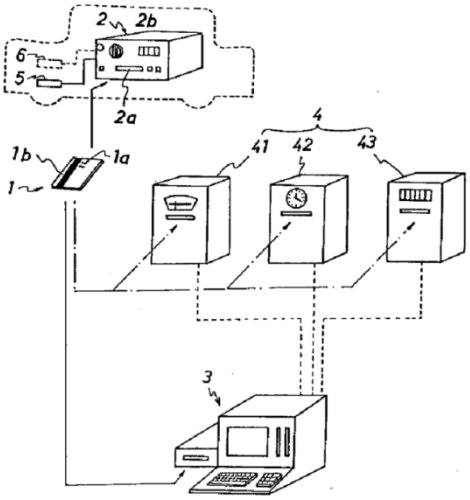


Figure 3 Drawings Described in Evidence A No.3

5. Comparison of the Corrected Invention and Invention A-3

The comparison of the aforementioned corrected invention and the aforementioned Invention A-3 shows the difference in the following points:

＜Different features＞

- The corrected invention is directed to record, on a card-like recording medium, information on the behavior compatible with the collecting condition for collecting information relating to behavior before and after the occurrence of the **specific behavior** for a predetermined period of time and set the collecting condition on the card-like recording medium.
- Invention A-3 does not disclose such a feature.

6. Evidence regarding the Different Features

Of evidence presented by the demandant in the trial for invalidation, evidence relating to the aforementioned different features are as follows:

(1) Evidence A No. 1

Evidence A No. 1 (Microfilm of Japanese Utility Model Application No. H03-026831 (Japanese Unexamined Utility Model Application Publication No. H04-123472)) discloses the device that is designed to collect the vehicle drive data, including historical information on acceleration/deceleration of a vehicle, in order to manage fuel consumption and safe driving, and has the following configurations:

- Rank acceleration/deceleration detected during the one cycle of acceleration/deceleration to determine the largest acceleration/deceleration rank, and increment a counter corresponding to the said rank in the IC card.
- The IC card has the acceleration rank data and the deceleration rank data used for ranking acceleration/deceleration.

(2) Well-Known Art (Evidences A No. 4 to A No. 6-5)

Evidence A No. 4 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. H10-024784), Evidence A No. 5 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. H10-177663), Evidence A No. 6-1 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. H05-150314), Evidence A No. 6-2 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. H05-258144), Evidence A No. 6-3 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. H06-004733), Evidence A No. 6-4 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. H06-300773) and Evidence A No. 6-5 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. H10-063905) describe the following well-known art:

- Collect and record information relating to the behavior of a vehicle for a predetermined period of time before and after a certain trigger as the reference time.

However, the trigger for Evidence A No. 4 is the occurrence of trouble with the device mounted on a vehicle, while the trigger for Evidences A No. 5 to A No. 6-5 is the occurrence of a traffic accident and a collision. Either trigger is determined by whether information obtained from the sensor has exceeded the threshold value.

7. "Specific Behavior"

The first trial decision and the court decision respectively interpreted the "**specific behavior**" in the corrected invention as follows:

(1) First Trial Decision

Regarding the "specific behavior" in the corrected invention, the corrected description states as follows :

・"【0006】 Moreover, in the conventional operation management system, there is no viewpoint in which the driver's tendency in the operation is grasped to generate information for preventing the occurrence of accidents. For example, in the case of automobiles, about 70 percent of the traffic accidents occur at locations such as an intersection and like where the complex operations are required to the drivers. At such a location, as a driving operation, the operation of the steering wheel is required in addition to the operations of accelerator and brake. In conventional, there have not been sufficient schemes made to increase recognition of danger with respect to the driving operation at the locations where the incidence of traffic accidents is high.

【0007】 A first object of the present invention is to provide a mobile object operation tendency analyzing technique that is capable of grasping the operation tendency of the mobile object such as a vehicle."

・"【0030】The reading unit 133 recognizes the condition pattern recorded on the memory card 20, that is, vehicle **characteristic behavior** and transmits it to the event extracting unit 132. Particularly, the data reading unit 133 recognizes one threshold value or combinations of a plurality of threshold values, or behavior patterns such as curving at the intersection in order to recognize the fact of dangerous behavior (hereinafter referred to as "event")."

・"【0034】 A condition pattern for each event recognized by the event extracting unit 132 is shown in Figure 2 and Figure 3, for example. Figure 2 shows the condition pattern of the sudden acceleration, Figure 3 shows the condition pattern at the intersection, 'return ON" denotes event recognition, and 'return OFF" denotes event non-recognition, respectively. It is noted that these condition patterns are only examples and that they can be corrected ex post facto and additionally set."

・"【0049】For example, as a data collecting condition, there can be named a case in which the angular velocity that changes during one second exceeds 10° , as illustrated in Figure 8 (b). When such a condition is satisfied, it is determined that the **specific behavior** occurred, and measured data for a given period of time before and after the occurrence (for example, 30 seconds before and after)

is recorded on the memory card 20. For example, a collecting condition is set onto the memory card 20 in order to collect measured data of a pattern of making a turn at a curve (**specific behavior**). More specifically, when a case in which a turn is made with curve driving at more than 20° /second is set as a collecting condition, measured data with respect to the behavior that satisfies this condition (behavior exceeding a set value) is collected using a high-frequency signal (for example, 10 MHz). Regarding measured data collected, the driver's operation tendency of the mobile object is analyzed using an analytical method to be described later.

【0050】As timing for determining the occurrence of the **specific behavior** as an analytical target, the following can be named:

(a) When the vehicle pulls away the stop position;

(b) When curve driving occurs at the intersection;

(c) When the vehicle passes through a specific point; and

(d) When angular velocity, acceleration and velocity, which are more than a predetermined threshold value, etc., occur.

The condition is set to collect measured data only during a predetermined time period before and after the above timing."

As can be seen from the above descriptions, the "**specific behavior**" in the corrected invention can be recognized as a behavior of a vehicle due to a reckless operation which may lead to an accident, the behavior being determined at a time: when the vehicle pulls away the stop position; when curve driving occurs at the intersection; and when angular velocity, acceleration and velocity, which are more than a predetermined threshold value, etc., occur.

(2) Court Decision

・According to the reasoning of the trial decision, the "**specific behavior**" in the scope of claims for the corrected invention means "a behavior of a vehicle due to a reckless operation which may lead to an accident" at the time of sudden acceleration, and according to paragraphs 【0030】, 【0034】 and 【0050】as well as Figure 2 and Figure 3 of the corrected description, it is recognized that the determination on whether or not "a reckless operation which may lead to an accident" was conducted is made, for example, by whether or not the data on angular velocity, etc. obtained from the sensor section exceeds the predetermined threshold value. Furthermore, the "collecting condition" in the scope of claims for the corrected invention means the condition for the collection of information for a predetermined period of time on the moving object (vehicle) relating to behavior before and after the occurrence of the "**specific behavior**," and according to paragraphs 【0011】 or 【0021】, 【0030】 or 【0035】, 【0043】, 【0048】 or 【0070】 as well as the drawings 2, 3 and 5 of the corrected description, it is recognized that more specifically, for example, the threshold value of acceleration, etc. or the combinations of the threshold values, or those with the addition of the limitations of GSP data, etc., correspond to the aforementioned "collecting condition."

・Whereas the defendant asserts that its own technical significance of the corrected invention to collect information relating to behavior before and after the occurrence of the "**specific behavior**" is the grasping of the driving operation of a vehicle that becomes clear only with the time-oriented acquisition of information, the paragraph 【0050】 of the corrected description cites "(d) When angular velocity, acceleration and velocity, which are more than the predetermined threshold value, etc., occur" as one of the timing for determining the occurrence of the "**specific behavior**." Thus, the corrected invention does not necessarily omit the configuration where, for example, the occurrence of the **"specific behavior**" is determined when the single physical amount exceeds the predetermined threshold value.

・Furthermore, the "**specific behavior**" in the corrected invention, as mentioned above, is "a behavior of a vehicle due to a reckless operation which may lead to an accident," and does not assume the occurrence of an accident (it includes cases where a traffic accident does not occur). According to the descriptions of 【0030】, 【0034】, 【0050】, Figure 2 and Figure 3 of the corrected description, even in the case of the corrected invention, the presence or absence

of the "specific behavior" is determined, for example, based on whether or not the data on the angular speed, etc., which is obtained from the sensor section, has exceeded the predetermined threshold. Thus, focusing on the functions of the device, it can be argued that the configuration to collect and record information for a predetermined period of time before and after the occurrence of the "**specific behavior**" in the corrected invention is not substantially different from the configuration to collect and record information for a predetermined period of time before and after the occurrence of a "traffic accident" in well-known art.

8. Conclusions of the Trial Decision and the Court Decision

(1) First Trial Decision

The first trial decision concluded that the corrected invention has inventive step on the following grounds:

・The "**specific behavior**" in the corrected invention can be recognized as "a behavior of a vehicle due to a reckless operation which may lead to an accident", the behavior being determined at a time: when the vehicle pulls away the stop position; when curve driving occurs at the intersection; and when angular velocity, acceleration and velocity above a predetermined threshold value occur.

・Both Evidences A No. 1 and A No. 2 fail to disclose: collecting information relating to behavior before and after occurrence of the "**specific behavior**" for a predetermined period of time to record on a card-like recording medium; and setting the said collecting condition on the said card-like recording medium.

・Evidence A No. 4 is directed to obtain necessary information for servicing a vehicle (maintenance) and Evidences A No. 6-1 to A No. 6-5 are directed to record data for ex-post facto analysis upon an accident or application of strong external impact. Thus, none of these inventions is directed to collect information relating to behavior before and after occurrence of the **specific behavior**, thereby enabling an analysis of an operation tendency of the mobile object.

(2) Court Decision

On the other hand, the court decision reasoned that the corrected invention does not have any greater inventive step than Invention A-3, Invention A-1 or well-known art on the following grounds:

・The "**specific behavior**" in the corrected invention, as mentioned above, is "a behavior of a vehicle due to a reckless operation which may lead to an accident," and does not assume the occurrence of an accident (it includes cases where a traffic accident does not occur). Even in the case of the corrected invention, the presence or absence of the "**specific behavior**" is determined, for example, based on whether or not the data on the angular speed, etc., which is obtained from the sensor section, has exceeded the predetermined threshold. Thus, focusing on the functions of the device, it can be argued that the configuration to collect and record information for a predetermined period of time before and after the occurrence of the "**specific behavior**" in the corrected invention is not substantially different from the configuration to collect and record information for a predetermined period of time before and after the occurrence of a "traffic accident" in well-known art.

・It should be noted that a person ordinarily skilled in the art could have easily conceived of the configuration related to the difference by applying Invention A-1, which records and sets the condition for collecting information relating to behavior of a vehicle before and after the occurrence of the "specific behavior" on the recording medium, and well-known art that collects information relating to behavior of a vehicle for a predetermined period of time before and after the occurrence of a certain trigger (traffic accidents, etc.) that corresponds to the "specific behavior," described in Evidences A No. 4 to A No. 6-5, to Invention A-3.

9. Major Issues Discussed by the Study Group of "Case Study by Trial and Appeal Experts"

(1) Recognition of the "Specific Behavior" in the Corrected Invention

Whereas the first trial decision interpreted the "specific behavior" in a limited manner by taking into consideration the objects, etc. described in the description, the court decision interpreted it more broadly than the trial decision by focusing on the functional aspects of the device.

(2) Application of Well-Known Art Having Different Objects and Purposes but the Same Functions

Whereas the first trial decision determined that the configuration of the corrected invention is different from that in the well-known art by focusing on the "objects and purposes," the court decision recognized that the configuration of the corrected invention is substantially the same as that in the well-known art by focusing on the "functions."

(3) Reasoning for Denial of Inventive Step (Presence or Absence of Objects and Presence or Absence of Motivation Based on Commonality)

Whereas the defendant (patentee) asserted that there is no motivation to conceive of the corrected invention based on Evidences A having the objects different from that of the corrected invention, the court decision concluded that there is the motivation of the application by recognizing the commonality in the objects of Invention A-3 and Invention A-1.

[END TEXT]