

国際知財司法シンポジウム 2018

2日目 (11月1日) パネルディスカッション

(特許を無効とするための審判における手続に関するケーススタディ)

特許無効審判等における訂正の各庁比較表

	JPO	USPTO	EPO ¹
訂正の目的・実 体要件	<ul style="list-style-type: none"> ・ 請求項減縮・誤記訂正 ・ 不明瞭記載釈明 ・ 引用関係解消 ・ 実質拡張変更不可 ・ 新規事項追加不可 (PA § 134-2 (1), (9) → § 126 (5), (6)) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 無効理由への対応 ・ 拡張不可 ・ 新規事項追加不可 ・ 元の明細書のサポート (35 USC § 316 (d) (3), 37 CFR § 42.121 (a) (2), (b)) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 異議理由への対応 ・ 拡張不可 ・ 補正と同じ要件 (R. 80 EPC, Art. 123 EPC)
訂正可能期間	複数の指定期間 (PA § 134-2 (1))	審理開始後 3 月以内	通常、口頭審理設定時まで 訂正請求可能 (訂正請求の 可否は審判部の判断によ る) (Art. 13 RPBA)
訂正可能回数	1 回以上、権利を取り消 す方向の場合は 2 回以上 (先にされた訂正の請求 は取下げとみなす) (PA § 134-2 (1), (6))	原則 1 回 (35 USC § 316 (d) (1), (2), 37 CFR § 42.121 (c))	— (訂正請求の可否は審判 部の判断による) (Art. 13 RPBA)
予備的請求	なし	なし	あり (訂正の主請求と予備 的請求が可能で優先順位を 設定)
訂正の許否と結 論との関係	訂正の許否と有効無効の 結論とは関係なし (訂正 を認めた上で無効とする こともある)	無効の結論であれば訂正 は認めない	主請求と予備的請求の全て について無効の結論であれ ば訂正は認めない (異議部 への差戻しもあり)
訂正の効果	訂正の効果は遡及 (PA § 134-2 (9) → § 128)	訂正によって、中用権が 発生 ² (35 USC § 318 (c) → § 252)	訂正の効果は遡及 (Art. 68 EPC)
審理期間 ³	10.5 月	請求から開始決定まで約 6 月、そこから最終判断まで 12 月以内 (法定) で、例 外的に更に 6 月まで延長可 能 (35 USC § 316(a) (11) → 37 CFR § 42.100(c))	35 月

¹ EPO において、異議部の決定に対する審判請求 (Appeal) が審判部 (Board of Appeal) で取り扱われる。

² 特許発行後にクレームが実質的に補正された場合、対象製品がたとえ補正後のクレームを侵害していたとしても、補正前に製造された製品については損害賠償が免責され、たとえ補正後であっても製品を販売することができる権利。したがって、IPR を提起した者は仮に特許を無効にできないとしても、対象クレームを実質的に補正させることができさえすれば、中用権の適用を受けることができ、これまでの侵害行為や今後の侵害行為について免責される。(米国特許法第 252 条に基づくもの。日本の特許法第 80 条に基づく中用権とは別物。)

³ 各庁の最新の年次報告書によるが、算定基準が異なると思われることに注意。

<p>(参考) 口頭審理の位置づけ</p>	<p>合議体が争点を正確に把握するため（見解を述べるがあっても、結論ではない） (PA § 145 (1))</p>	<p>当事者の請求に基づく（当事者及び合議体が争点を正確に把握するため） (35 USC § 316(a)(10) → 37 CFR § 42.70)</p>	<p>全ての争点が口頭審理において判断され、結論まで出される (Art. 15 RPBA)</p>
-----------------------	---	--	--

仮想事例 1

1. A社（A国）は、日本国特許出願を第一国出願とし、優先権を主張して USPTO 及び EPO に出願し、審査を経て、いずれも同様の特許請求の範囲にて特許権（以下、「本件特許権」という）を有している。
2. B社（B国）は、日米欧のいずれの地域においてもA社の競合企業であるところ、A社の本特許権は、進歩性／自明性を有しておらず無効であるとして、JP0 に対し無効審判、USPTO に対し当事者系レビュー、EPO に対し異議申立を請求した（EPO においては異議部において維持の判断がなされ、B社は証拠を追加して不服申立を行った）。
3. A社がそれぞれの審判請求の内容を確認したところ、日米欧のいずれの特許庁の審査段階でも提示されておらず、かつ、A社でもこれまでに把握していなかった非特許文献が先行技術文献として挙げられていた。
4. 専門家に相談したところ、この非特許文献は、本件特許権の優先日よりも1年以上前に公知になっており、かつ、当該非特許文献と審査段階にて用いられた文献の一つとに基づき、場合によっては、現在の特許請求の範囲のままでは、日米欧いずれの特許庁においても、進歩性／自明性により無効になり得るとのことであった。
5. そのため、A社は、本件特許権の特許請求の範囲を訂正／補正し、日米欧いずれの地域においても本件特許権が無効／取消となることを避けたいと考えている。
6. A社は、今のところいずれの国でも侵害訴訟は提起していない。

国際知財司法シンポジウム 2018

2日目 (11月1日) パネルディスカッション

(特許を無効とするための審判における請求項の訂正に関するケーススタディ)

仮想事例 2

訂正前の請求項

「複数の容器を保持するラック、ラックを支持するベルトコンベヤ、ラックに保持される各容器のラベルを読み取る読取装置、ベルトコンベヤ上のラックの長手方向に沿って読取装置を移動させる移動装置、を備え、

読取装置は、移動と一旦停止を繰り返し、移動の際に各容器のラベルを読み取ることを特徴とするラック搬送装置。」

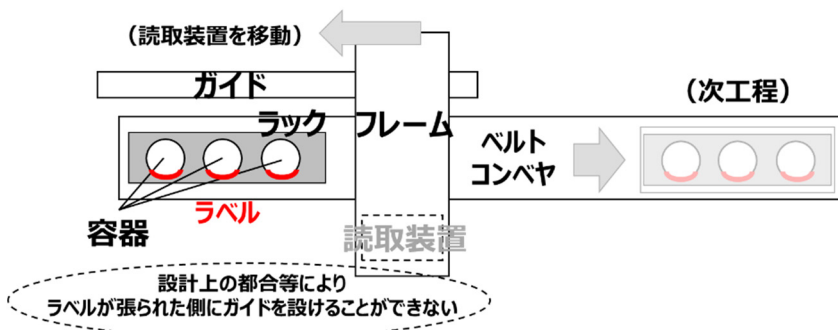
明細書の記載内容

A「従来、ラベルを読み取る際に、読取装置を固定し、ラックをベルトコンベヤにより移動させていた。このため、ラベルを読み取った後の次工程にあるラックもベルトコンベヤの移動の影響を受けるので、好ましくなかった。

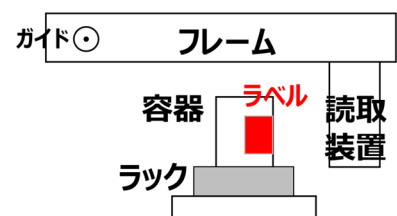
B「本発明は、読取装置が、移動と一旦停止を繰り返し、移動の際に各容器のラベルを読み取ることを特徴とする。このため、本発明においては、ラベルを読み取る際に、ラックをベルトコンベヤにより移動させる必要がない。」

C「設計上の制約等で、ベルトコンベヤの他方側であるラベルが張られた側に読取装置を移動させるガイドを設けることができない場合がある。よって、移動装置は、ベルトコンベヤに沿って設けられたガイドと、ベルトコンベヤの一方側から他方側へベルトコンベヤをまたいで伸長し、ガイドに沿って移動するフレームから構成し、フレームは、ラベルが張られた側において読取装置を吊り下げて保持することが好ましい。」

図面 1 (上から)



図面 2 (横から)



審査時は、読取装置について、「移動と一旦停止を繰り返し、移動の際に各容器のラベルを読取る」ことが記載された文献は発見されなかった。

しかし、無効審判(JPO)／当事者系レビュー(USPTO)／異議申立(EPO)において、上記読取方法により信頼性が向上することが記載された非特許文献が提出された。

特許権者は、移動装置の具体的な構成を追加する訂正により無効を回避したい。

問

以下の各訂正案は認められるか。

(訂正箇所の構成は、いずれも先行技術が発見されないと仮定)

●請求項の訂正案1(最も上位概念)

「複数の容器を保持するラック、ラックを支持するベルトコンベヤ、ラックに保持される各容器のラベルを読取る読取装置、ベルトコンベヤ上のラックの長手方向に沿って読取装置を移動させる移動装置と、を備え、

移動装置は、ベルトコンベヤに沿って移動可能な、読取装置を保持するフレーム、とを含み、

読取装置は、移動と一旦停止を繰り返し、移動の際に各容器のラベルを読取ることを特徴とするラック搬送装置。」

●請求項の訂正案2(「保持」を限定)

「…

移動装置は、ベルトコンベヤに沿って移動可能な、読取装置を吊り下げて保持するフレーム、とを含み、

…」

●請求項の訂正案3(「移動装置」を一部限定)

「…

移動装置は、ベルトコンベヤに沿って設けられたガイドと、ガイドに沿って移動することによりベルトコンベヤに沿って移動可能な、読取装置を保持するフレーム、とを含み、

…」

●請求項の訂正案4(案2+3)

「…

移動装置は、ベルトコンベヤに沿って設けられたガイドと、ガイドに沿って移動することによりベルトコンベヤに沿って移動可能な、読取装置を吊り下げて保持するフレーム、とを含み、

…」

●請求項の訂正案5(「移動装置」をさらに限定)

「…

移動装置は、ベルトコンベヤに沿って設けられたガイドと、ベルトコンベヤの一方側から他方側へベルトコンベヤをまたいで伸長し、ガイドに沿って移動することによりベルトコンベヤに沿って移動可能な、ラベルが張られている他方側において読取装置を吊り下げて保持するフレーム、とを含み、

…」

Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2018
Second day (November 1), Panel Discussion
(Case Study on Trial and Appeal Procedures for Patent Invalidation)

<Comparison table of correction/amendment¹ after grant in proceedings for patent invalidation >

	JPO (Invalidation Trial)	USPTO (IPR)	EPO (Inter Partes)²
Substantive requirements of correction/amendment	<ul style="list-style-type: none"> - Restriction of the scope of claims - Correction of errors - Clarification of an ambiguous description - Dissolve citation relation between claims - No substantial enlargement or modification of claims - Prohibition of addition of new matters (PA §134-2 (1), (9) → §126 (5), (6))	<ul style="list-style-type: none"> - Responding to a ground of unpatentability - No enlargement of claims - Prohibition of addition of new matters - Support in an earlier-filed disclosure ((35 USC §316 (d) (3), 37 CFR §42.121 (a) (2), (b))	<ul style="list-style-type: none"> - Responding to a ground for opposition - No enlargement of claims - Prohibition of addition of new matters - Other requirements for amendment (R. 80 EPC, Art. 123 EPC)
Time limit for correction/amendment	Designated time limit in multiple timing (PA §134-2 (1))	Three (3) months after the proceedings begin	Any amendment to a party's case after it has filed its grounds of appeal or reply may be admitted until oral proceedings have been arranged (Any amendment to a party's case may be considered at the Board's discretion) (Art. 13 RPBA)
The number of times of corrections/amendments	More than once, or more than twice if a patent right is to be revoked (an earlier request for correction shall be deemed withdrawn) (PA §134-2 (1), (6))	Once in principle (35 USC §316 (d) (1), (2), 37 CFR §42.121 (c))	N/A (Any amendment to a party's case may be considered at the Board's discretion) (Art. 13 RPBA)

¹ Japanese terms for amendment before and after grant are different. We used here for JPO, term “correction” (teisei) after grant and “amendment” (hosei) before grant.

² An appeal against the opposition division’s decision handled by the Board of Appeal of the EPO.

Auxiliary requests	No	No	Yes (both a main request and an auxiliary request for amendment may be filed while priority shall be set)
Relationship between permission of correction/amendment and conclusion of decision	Permission of correction and conclusion of decision to maintain or invalidate a patent are independent. (A trial decision to invalidate a patent may be made to corrected claims after permissible correction.)	No amendment shall be permitted if a trial decision is the one that is to invalidate a patent	No amendment shall be permitted in any of the main and auxiliary requests if a trial decision is the one that is to invalidate a patent (There are cases remanded to the opposition division.)
Effect of correction	Correction has retroactive effect. (PA §134-2 (9) → §128)	Intervening rights occurred by correction. ³ (35 USC §318 (c) → §252)	Amendment has retroactive effect. (Art. 68 EPC)
Pendency period ⁴	10.5 months	About 6-month time period for deciding to commence proceedings from the filing of the request, and the 12-month statutory time period for rendering a trial decision after the decision to commence proceedings is made (The time can be extended by up to six months as an exceptional measure.) (35 USC §316 (a) (11) → 37 CFR §42.100 (c))	35 months
(Reference) Position of oral proceedings / oral arguments	To help the panel precisely understand the issues to be argued (opinions of the panel may be given but no conclusion) (PA §145 (1))	A party may request oral argument (to help the party and the panel precisely understand the issues to be argued) (35 USC §316 (a) (10) → 37 CFR §42.70)	The Board shall determine all of the issues to be argued at the oral proceedings and ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings (Art. 15 RPBA)

³ When claims are substantially amended after the grant of patent, intervening rights are provided to enable any person to continue to sell the product even if the product infringes a valid claim of the reissued patent.

⁴ Please note that the pendency period is taken from the latest annual report by each Office, however, the basis for calculation differs depending on the Office.

Hypothetical Case 1

1. Company X (in country A) files patent applications to the EPO and the USPTO respectively, claiming a priority based on the first application filed in the JPO, then obtains grants of patents with the same claims (hereafter referred to as "the Patent(s)") from three Offices, the EPO, the JPO and the USPTO.
2. Company Y (in country B), a competitor of the company X in Japan, the U.S. and Europe, claims that the patented invention of the company X does not involve an inventive step / is obvious, therefore, the Patent shall be invalidated. The company Y then files a request for a trial for invalidation to the JPO, a petition for Inter Partes Review to the USPTO, and an opposition to the EPO (at the EPO, the opposition division of the EPO concluded that the patent shall be maintained. The company Y then files an appeal against the opposition division's decision with additional evidence).
3. When the company X checks the contents of trial/appeal requests/petitions filed to three Offices, a non-patent literature, which was neither presented at the examination phases at any of three Offices nor previously known by the company X, was cited as a prior art document.
4. This non-patent literature has been publically known more than one year before the priority date of the Patent. A consulted expert (patent attorney specialized in this technical field) gave an opinion that based on this non-patent literature and one of the documents cited at the examination phases, the Patents may be invalidated at all of three Offices due to lack of inventive step or obviousness as long as the present claims unchanged.
5. Therefore, by making corrections/amendment, the company X wants to avoid a situation where the Patents will be either invalidated or revoked by the JPO, the USPTO and the EPO.
6. Company A has not filed an infringement lawsuit in any country so far.

Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2018
Second day (November 1), Panel discussion
(Case Study Related to Whether or Not Claims Can Be Corrected/Amended
in a Trial for Invalidation/IPR/Opposition)

Hypothetical Case 2

[Claim 1] as granted and before any correction or amendment:

The apparatus for transporting racks comprising:

a rack holding multiple containers;

a conveyor belt supporting the rack;

a scanning device which scans labels on the multiple containers which the rack holds;

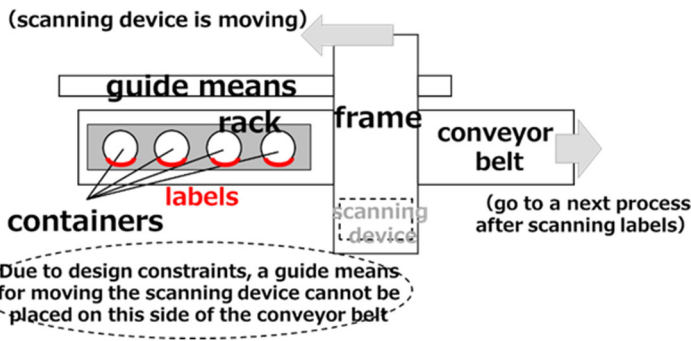
a moving device for moving the scanning device along the longitudinal direction of the rack on the conveyor belt, characterized in that:

the scanning device alternately moves and halts, and scans labels on the multiple containers while the scanning device is moving.

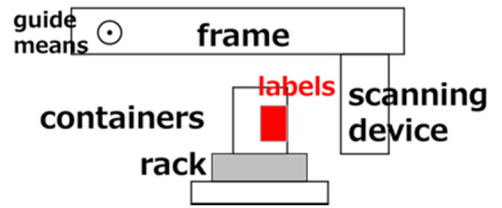
The Description or Specification contains the following items:

- A According to the prior art discussed in the Description, the scanning device is fixed and the rack is moved by the conveyor belt when labels are scanned. However, this setup is not favorable, because the next process following the label scanning is influenced by the motion of the conveyor belt during scanning.
- B According to the present invention, the scanning device alternately moves and halts, and the scanning of labels on the containers is carried out when the scanning device moves, so that the conveyor belt does not have to move the racks when labels are scanned.
- C If attempts are made to have the scanning device move during scanning, due to design constraints, a guide means for moving the scanning device cannot be placed on either side of the conveyor belt. Therefore, the mechanism for moving the scanning device preferably comprises:
a guide means provided above and along the conveyor belt on one side of the conveyor belt,
a frame that moves along the guide means and extends from the one side to the other side of the conveyor belt above the conveyor belt, and
a scanning device that is held by the frame in a hanging manner on the other side of the conveyor belt, so as to scan the labels that face the scanning device.

Drawing 1 (top view)



Drawing 2 (side view)



During substantive examination, no prior art document was found concerning a scanning device that alternately repeats movements and stops, and reads labels on containers while it is moving. However, a non-patent literature that describes that reliability would be improved by executing the reading when the reading device is moving was submitted to the JPO for a trial for invalidation, to the USPTO for Inter Partes Review, and to the EPO for an opposition.

The patentee wants to avoid either invalidation or revocation by the JPO, USPTO or EPO through corrections or amendments adding a specific feature to claim 1.

Questionnaire

Can the patentee successfully make the following corrections or amendments to claim 1 so as to avoid a negative decision? (Assuming that no prior art document has been or will be found for the configuration in the corrected or amended portion.)

- Proposal 1 (most generic amendment):

The apparatus for transporting racks comprising:

a rack holding multiple containers;

a conveyor belt supporting the rack;

a scanning device which scans labels on the multiple containers that are held on the rack;

a moving device for moving the scanning device along the longitudinal direction of the rack on the conveyor belt, characterized in that:

the scanning device alternately moves and halts, and scans labels on the multiple containers while the scanning device is moving, and the moving device includes a frame that holds and moves the scanning device along the conveyor belt.

- Proposal 2: (to limit the way the scanning device is held)

the moving device includes a frame that moves along the conveyor belt, holding the scanning device hanging from the frame

- Proposal 3: (to limit the moving device in part)

the moving device includes a guide provided along the conveyor belt; and a frame that moves along the guide and the conveyor belt, holding the scanning device

- Proposal 4: (combine proposals 2 and 3)

the moving device includes a guide provided along the conveyor belt; and a frame that moves along the guide and the conveyor belt, holding the scanning device hanging from the frame

- Proposal 5: (to further limit the moving device)

the moving device includes a guide provided along the conveyor belt; and a frame that extends from the one side to the other side of the conveyor belt above the conveyor belt and moves along the guide and the conveyor belt, holding the scanning device hanging from the frame on the other side of the conveyor belt, which is the side the labels are put