

国際知財司法 シンポジウム 2018

～知財紛争解決の国際的連携に向けて～

Judicial Symposium on
Intellectual Property / TOKYO 2018

～Global Collaboration for IP Dispute Resolution～

日時 : Dates

2018年 10月31日^水 – 11月1日^木

Wed., October 31 – Thu., November 1, 2018

場所 : Venue

弁護士会館 講堂「クレオ」 (東京都千代田区霞が関1丁目1番3号)

Auditorium “Creo”, Bar Associations Building

目次 Contents

 <u>ごあいさつ/Greetings</u>	2
 <u>プログラム</u>	1 2
 <u>Program</u>	1 6
 <u>1 日目/First day</u>	
• 模擬裁判の事例等	2 0
• Case of the Mock Trial	3 0
 <u>2 日目/Second day</u>	
• パネルディスカッションの事例等	4 1
• Case of the Panel Discussion	4 7
 <u>講演者情報/Speakers Info</u>	5 4
 <u>後援/Supported by</u>	7 8

ごあいさつ

この度、最高裁判所、知的財産高等裁判所、法務省、特許庁、日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットの共催により、「国際知財司法シンポジウム2018」を開催することとなりました。

昨秋の国際知財司法シンポジウムは、日中韓・ASEAN諸国における知的財産紛争解決をテーマとして開催しましたが、今年は、欧米の著名な裁判官等を招いて「知財紛争解決の国際的連携に向けて」をテーマに行います。

知財高裁が担当するプログラムでは、「特許権侵害訴訟における特許の有効性」をテーマに、日本・ドイツ・フランス・イギリス・アメリカの裁判官及び弁護士が、まず、共通の事例を素材に各国の制度の下でそれぞれ模擬裁判を行います。5か国模擬裁判により、各国の制度の違いを明らかにし、知財司法制度についての相互理解を深めたいと思います。また、模擬裁判登壇者によるその後のパネルディスカッションでは、審理の在り方や今後の運用について検討していきたいと考えています。特許庁が担当するプログラムでは、日米欧における審判の最新状況に関する講演等多様なプログラムが予定されています。

企業活動のグローバル化と情報通信技術の急速な発展に伴って、知財に関する紛争は、国際化しています。知財高裁としては、従前から国際的な動向の把握に努めてまいりましたが、我が国で裁判所が主催する本シンポジウムの成果を、我が国の手続運用等の具体的改善につなげていきたいと考えています。

「国際知財司法シンポジウム2018」は、知財訴訟に携わる弁護士・弁理士のみならず、産業界や研究者の方々にとっても、欧米の知財司法をめぐる最新情報に触れ、我が国の知財司法制度についての理解が一層深まる貴重な機会となるものと確信しています。

知的財産高等裁判所長
高 部 眞規子

Greetings

The Intellectual Property High Court is co-hosting the Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2018 with the Supreme Court of Japan, the Ministry of Justice of Japan, the Japan Patent Office, the Japan Federation of Bar Associations and the Intellectual Property Lawyers Network Japan.

The Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017 focused on the theme of IP dispute resolution in Japan, China, Korea and ASEAN countries last fall. This year, we are inviting prominent judges and other legal professionals from Europe and the U.S. as speakers to work on the theme of “Global Collaboration for IP Dispute Resolution”.

In the program provided by the Intellectual Property High Court, judges and lawyers from Japan, Germany, France, the U.K. and the U.S. will conduct mock trials under the judicial system of each country based on a common case. Through the mock trials, we intend to boost mutual understanding of the judicial systems for IP related lawsuits by elucidating the differences between countries. In the subsequent panel discussion by the participants of the mock trials, we would like to review the current proceedings of IP related lawsuits and discuss advisable practices. The Japan Patent Office plans to provide various programs, such as presentations on the current practices of patent trials in Japan, the U.S. and Europe.

The internationalization of IP related disputes has been promoted due to the globalization of business activities and the rapid progress of information and communication technology. The Intellectual Property High Court has been continuously striving to keep up with the trends in the world, and we expect the Symposium held by the court of Japan to contribute to the further development of the practice of IP related lawsuits.

I am convinced that the Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2018 will be a valuable opportunity, not only for lawyers and patent attorneys who involve in IP related lawsuits but also for those in the industrial circles and researchers, to obtain the latest information about intellectual property judiciary in Europe and the U.S., as well as to further deepen the understanding of the judicial system for IP related lawsuits in Japan.

Makiko Takabe
Chief Judge of the Intellectual Property High Court

この度、「国際知財司法シンポジウム2018」を開催する運びとなりましたことを、大変喜ばしく思います。

本シンポジウムは、海外から法律実務家をお招きして、我が国を含め、各国の知的財産司法制度等に関する情報を共有・発信し、知的財産法分野における国際的な連携を図ることなどを目的として、法務省、最高裁判所、知的財産高等裁判所、特許庁、日本弁護士連合会、弁護士知財ネットの共催により、2017年から開催しているものです。

政府の知的財産推進計画にもあるとおり、知的財産の創造・保護・活用を進めていくためには、知的財産法分野における国際連携を深めていくことが極めて重要です。法務省は、欧米諸国の知的財産紛争処理制度に関する調査を行い、その結果を公表したり、ASEAN地域等を中心として、知的財産法を含めた法制度整備支援を実施したりするなど、この分野における国際連携を深めるための取組を行ってまいりました。

今回のシンポジウムでは、米英独仏の4か国及び欧州特許庁から、それぞれ知的財産法分野において豊かな知識と経験を有する実務家をお招きし、日本の実務家と共に、特許権に関する模擬裁判やパネルディスカッションを行うこととなっており、さらに、日本、欧州及び米国の知的財産当局の代表者からも御講演をいただくなど、非常に充実した内容となっております。

本シンポジウムにおいて、各国のエキスパートが一堂に会し、その知見が共有されることにより、日本を含めた参加各国における知的財産法分野の一層の発展が期待されるとともに、この分野における参加国間の国際連携のためのネットワーク強化にもつながるものと確信しております。

本シンポジウムが、知的財産に関心がおありの方々全てにとって有益な機会となりますよう、心より祈念しております。

法務省事務次官
黒 川 弘 務

We are very pleased with the opening of the Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2018.

This symposium has been held since 2017 by the co-sponsorship of the Ministry of Justice, the Supreme Court, the Intellectual Property High Court, the Japan Patent Office, the Japan Federation of Bar Associations and the Intellectual Property Lawyers Network Japan, for the purpose of ensuring the international cooperation, etc. in the area of intellectual property law by sharing and transmitting the information regarding the legal system, etc. on intellectual property of various countries, including Japan, and by inviting legal practitioners from overseas.

As the government's Intellectual Property Strategic Program shows, it is quite important to develop the international cooperation in this area in order to promote the creation, protection and utilization of intellectual property. The Ministry of Justice has been engaged in international cooperation in this area in such a way as to conduct researches of the dispute resolution systems for intellectual property in European and American countries and publicize the results, and to provide legal technical assistance primarily to ASEAN regions, etc. in various legal fields including intellectual property law.

The symposium of this year has very substantial programs, such as the mock trial and panel discussion regarding patent rights, with the practitioners, each having rich knowledge and experience of intellectual property law, invited from four countries of the U.S., the U.K., Germany and France, and the European Patent Office, along with the Japanese practitioners, as well as lectures by representatives of the intellectual property authorities of Japan, Europe and the United States.

By having the experts of these countries get together at this symposium and sharing their knowledge, we can expect further development of intellectual property law of participating countries including Japan, and we trust that it will lead to strengthening of network for the international cooperation in this area among the participating countries.

We hope that this symposium will be a valuable opportunity for all the people who are interested in the intellectual property.

Hiromu Kurokawa
Vice-Minister of Justice

この度、昨年に引き続き、「国際知財司法シンポジウム2018」を開催できることを大変喜ばしく思っております。

企業のグローバル化が進むことにより、知的財産権を巡る紛争は、一つの国で解決できないことが多くなってきています。

特に、近年は、標準規格を実施するために必要となる特許、いわゆる「標準必須特許」を巡る紛争が、複数国において同時に発生することがあります。こうした状況を踏まえ、特許庁は、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表しました。本手引きにより、標準必須特許を巡る紛争が未然に防止され、あるいは早期に解決されることを期待しております。

知的財産権を巡る国際的な紛争を未然に防止するためには、各国の知財庁の連携によって知財制度ユーザーの予見可能性を高める努力が欠かせませんし、今後は各国の司法機関との連携も重要になります。本シンポジウムは、日米欧の審判制度や知財司法に関し、お互いの考え方を理解する上で非常に重要な機会の一つであると考えております。

本シンポジウムの2日目において、特許庁は、特許無効審判に関する講演及び仮想事例を用いたパネルディスカッションを行います。特に、日米欧における審判の制度、運用及び考え方の違いについて、具体例を用いて示すことを考えています。また、1日目においては、「特許権侵害訴訟における特許の有効性」をテーマとした模擬裁判が予定されています。

本シンポジウムを通じ、登壇者のみならず、産業界、弁護士、弁理士といった知財制度ユーザーの皆様にも議論にご参加いただくことによって、ベストプラクティスの共有がなされ、国際的な知財紛争のより良い解決の実現につながっていくと確信しております。

共催者一同、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

特許庁長官
宗 像 直 子

I am pleased to announce that the “Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2018” will be held in Tokyo, Japan from October 31st to November 1st, 2018. It is an honor for the Japan Patent Office (JPO) to co-host this symposium.

With the globalization of business activities, it has become difficult to resolve disputes over intellectual property (IP) rights within one country.

In particular, disputes over so-called “standard essential patents (SEPs)” which are essential to implement standards, could arise simultaneously in multiple countries. In response to these trends, the JPO released the "GUIDE TO LICENSING NEGOTIATIONS INVOLVING STANDARD ESSENTIAL PATENTS" in June this year. We hope that this guide will help prevent disputes over SEPs as well as encourage early dispute resolution.

In order to prevent international IP disputes, it is essential to make efforts to improve the predictability of IP systems for IP users through collaboration among IP offices. Furthermore, from now on, it will become important to cooperate with judiciaries around the world. I believe that this symposium is one of the critically important opportunities to understand each other's perspectives on trial, appeal and judicial systems for IP in Japan, Europe and the United States.

The JPO will introduce a trial for patent invalidation followed by a panel discussion using a hypothetical case on the second day of this symposium. In particular, we will present differences in trial and appeal systems, practices and perspectives among the JPO, the European Patent Office (EPO) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO) using specific cases. Moreover, a mock trial for the subject of "patent validity issues in patent infringement litigation" will be conducted on the first day.

I am confident that this symposium will help share best practices through discussions among the speakers as well as users of IP systems, such as the industry, lawyers and patent attorneys, and eventually contribute toward improving international IP dispute resolution.

We look forward to welcoming guests and representatives to this symposium.

Naoko Munakata
Commissioner of the Japan Patent Office

昨年に続き、「国際知財司法シンポジウム2018」が、本年10月31日から2日間にわたって弁護士会館で開催されます。

今回も、日本弁護士連合会とその活動から派生して弁護士有志によって設立された弁護士知財ネット所属の弁護士が、共催団体と連携し、各プログラムへ登壇します。

今回のシンポジウムでは、日本・アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス各国の最前線で活躍する裁判官と弁護士らが登壇し、「知財紛争解決の国際的連携に向けて」をテーマに、模擬裁判やパネルディスカッション等を行います。

昨今の情報通信技術の急速な発展に伴い、企業・個人の経済活動のグローバル化、また、経済活動を支える礎である知的財産の創造・流通・権利行使の場面におけるボーダーレス化が益々進行しています。これに伴い、知的財産に関する取引や紛争もより一層グローバル化が進み、複雑化していくことが予想されます。

このように、知的財産に関わる国際的な活動を適切にサポートしていくためには、よりよい知財司法制度の発展を図ることが重要であり、このことは我が国のみに於いて成し得るものではありません。

今後、国内外の知財司法関係者との協調が益々求められる時代となる中で、欧米諸国の専門家を招いて開催する今回のシンポジウムは、前回に引き続き、御参加の皆様にとって大変有益なものとなることでしょう。

また、当連合会は、民事司法改革を推進し、知財分野をも含む民事・行政事件への弁護士の関与について一層の拡充を目指しております。司法制度の一翼を担う実務法曹の立場から、国内外問わず、知財司法制度の発展を目指して各関連機関と連携しながら取り組んで参ります。

「国際知財司法シンポジウム2018」が、知財司法に携わる全ての方々にとって有意義なものとなるよう祈念しております。

日本弁護士連合会会長
菊 地 裕太郎

Following on from the success of last year, the “Judicial Symposium on Intellectual Property/TOKYO 2018” will be held this year for two days from October 31 at Bar Associations Building.

Once again, lawyers belonging to the Japan Federation of Bar Associations (JFBA), as well as to the Intellectual Property Lawyers Network Japan that was derived from the JFBA’s activities and was established by volunteer lawyers, will appear in the program in coordination with the co-sponsor organizations.

This year in the symposium, judges and lawyers actively working on the front line in Japan, the US, the UK, Germany and France will appear on stage to perform a moot court and panel discussions, among others, all under the theme of “Global Collaboration for IP Dispute Resolution”.

With the rapid development of information and communications technology seen in recent years, we are seeing more and more progression of the globalization of economic activities of corporations and individuals, and of the absence of borders in the creation, spread and exercise of intellectual property rights that provide fundamental support for economic activities. In this connection, we anticipate that transactions and disputes relating to intellectual property will become even more globalized and complicated.

As such, it is important to work on developing an improved judicial system for intellectual property in order to adequately support the globalized activities pertaining to intellectual property. This is not something that our country can achieve on its own.

As we head toward an age in which cooperation with those concerned with IP laws in and out of the country is becoming more necessary than ever, the symposium this year has invited experts from the US and across Europe and should therefore be a highly beneficial event for those who participate, as was the case last year.

The JFBA also aims to further expand the involvement of lawyers in civil and administrative cases, including in the area of intellectual property, by promoting civil judiciary reform. From the standpoint of law practitioners who play a part in the judicial system, we intend to work on the development of the judicial system for intellectual property in cooperation with each relevant organization, whether inside or outside of our country.

I am confident that the “Judicial Symposium on Intellectual Property/TOKYO 2018” will be of tremendous value to all those who take part in the intellectual property judiciary.

Yutaro Kikuchi

President of the Japan Federation of Bar Associations

アメリカ・イギリス・ドイツ・フランスそして日本の知財専門家である裁判官や弁護士などが一堂につどい、「国際知財司法シンポジウム 2018」が開催されますことを、我々は、心から慶び、この開催の一翼を担えることをたいへん誇りに思います。

我々弁護士知財ネットは、日本弁護士会連合会が知的財産分野における法制度やリーガルサービスの発展にむけて取り組んできた諸活動の成果のひとつとして、知的財産高等裁判所が創設された2005年4月に同時に創設され、今日まで国際シンポジウムを含む、さまざまな活動を続けてきました。

我々は、国境を越えて、知的財産紛争の迅速かつ適正な解決の姿を共に模索する必要を感じ、これまでも、国際シンポジウムを開催し、あるいは、参加してきました。これらは、毎回、各国の叡智を集め、貴重な成果を上げてきました。本シンポジウムは、参加者の皆様にとって、きっと魅力的かつ有益なものになるでしょう。

ところで、我々の尊敬する小野昌延博士（1932年～2018年）は、日本の知的財産法におけるパイオニアであると同時に、世界を愛した方でした。また、小野ご夫婦は、多くの留学生を入念にお世話されました。小野博士の研究と教育と陰徳のおかげで、日本の知財専門家は、世界の知的財産法を追いかけることが出来るようになったのです。小野博士への感謝を込めて、今後もいい成果を目指します。

弁護士知財ネット理事長
末 吉 亘

We are pleased and proud to be co-hosting the “Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2018”. The symposium will feature the participation of judges and lawyers who are experts on intellectual property ("IP") in the US, the UK, Germany, France and Japan.

The Intellectual Property Lawyers Network Japan ("iPLNET Japan") was founded in April 2005 when the Intellectual Property High Court was established in Japan. This was one of the achievements resulting from activities aimed at advancing intellectual property systems and services in Japan, which was possible with the assistance of the Japan Federation of Bar Associations ("JFBA"). Since its establishment, the iPLNET Japan has hosted various events, including international symposiums.

We believe it is necessary for IP practitioners across the globe to proactively seek fair and efficient ways to resolve IP disputes. From that viewpoint, the iPLNET Japan has hosted and participated in various international symposiums around the world. Those symposiums have attracted a great deal of attention from insightful practitioners and achieved tremendous results. We are confident that this symposium will provide all participants with a fascinating and informative experience.

Finally, I would like to say a few words in honor of Dr. Shoon Ono (1932-2018), who was a leader and pioneer in Japanese IP law. Dr. Ono had a great affection for people from all countries and, together with his wife, he generously took care of and guided foreign students in Japan for many years. Thanks to Dr. Ono's research, education, and humble virtues, Japan's IP practitioners have been able to take part in profound intellectual property law issues being discussed around the world. With sincere gratitude toward Dr. Ono, we will continue to humbly strive to achieve positive results this year and in the future.

Wataru Sueyoshi
President of IP Lawyers Network Japan

プログラム

1日目 平成30年10月31日(水)

9:30-9:45

開会挨拶

最高裁判所 山本庸幸判事

事例説明（特許権侵害訴訟における特許の有効性）

知的財産高等裁判所 間明宏充裁判官

9:45-10:45

模擬裁判（日本）

知的財産高等裁判所 高部眞規子所長

知的財産高等裁判所 杉浦正樹裁判官

知的財産高等裁判所 森岡礼子裁判官

知的財産高等裁判所 古庄研裁判官

知的財産高等裁判所 熊谷大輔裁判官

知的財産高等裁判所 見目省二裁判所調査官

日弁連知的財産センター 小松陽一郎弁護士

日弁連知的財産センター 服部誠弁護士

10:45-11:45

模擬裁判（ドイツ）

連邦通常裁判所 ピーター・マイヤーベック裁判官

カーター・アウゲンシュタイン法律事務所 クリストフ・アウゲンシュタイン弁護士

カーター・アウゲンシュタイン法律事務所 クリストファー・ウェーバー弁護士

11:45-11:55

休憩

11:55-12:55

模擬裁判（フランス）

ベロン・アソシエ法律事務所 サビーヌ・アジェ弁護士

ベロン・アソシエ法律事務所 アマンディーン・メティエ弁護士

12:55-14:10

休憩

14:10-15:10	模擬裁判（イギリス） 知的財産企業裁判所 リチャード・ヘーコン裁判官 パウウェル・ギルバート法律事務所 アレックス・ウィルソン弁護士 パウウェル・ギルバート法律事務所 ゴーイー・バトラー弁護士
15:10-16:10	模擬裁判（アメリカ） 連邦巡回区控訴裁判所 リチャード・リン裁判官 ジョーンズ・デイ法律事務所 マックスウェル・フォックス弁護士 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所 ライアン・ゴールドスティン弁護士
16:10-16:20	休憩
16:20-17:30	総括パネルディスカッション モデレーター 知的財産高等裁判所 森義之部総括裁判官 知的財産高等裁判所 片瀬亮裁判官 日弁連知的財産センター 服部誠弁護士 パネリスト 知的財産高等裁判所 高部眞規子所長 日弁連知的財産センター 小松陽一郎弁護士 連邦通常裁判所 ピーター・マイヤーベック裁判官 知的財産企業裁判所 リチャード・ヘーコン裁判官 連邦巡回区控訴裁判所 リチャード・リン裁判官 各国の弁護士
17:30	1日目終了

2日目 平成30年11月1日(木)

- 9:30-9:40 基調講演
 特許庁 嶋野邦彦特許技監
- 9:45-10:30 講演（各庁における審判の最新状況）
 特許庁 今村玲英子審判部長
 欧州特許庁 カール・ヨセフソン審判部長官
 米国特許商標庁 スコット・ヴァイデンフェラー副首席審判長
- 10:30-10:40 休憩
- 10:40-12:10 講演（特許を無効とするための審判の各庁比較）
 特許庁 阿部利英首席審判長
 欧州特許庁 カール・ヨセフソン審判部長官
 米国特許商標庁 スコット・ヴァイデンフェラー副首席審判長
- 12:10-13:30 休憩
- 13:30-15:15 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）
 モデレーター
 久遠特許事務所 奥山尚一弁理士
 パネリスト
 特許庁 今村玲英子審判部長
 欧州特許庁 インゴ・ベッケドルフ技術審判部門議長
 米国特許商標庁 スコット・ヴァイデンフェラー副首席審判長
- 15:15-15:30 休憩

- 15:30-16:30** **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)
モデレーター
阿部・井窪・片山法律事務所 加藤志麻子弁理士
パネリスト
特許庁 阿部利英首席審判長
欧州特許庁 マルコ・アルヴァツィ・デルフラータ審判官
米国特許商標庁 スコット・ヴァイデンフェラー副首席審判長
- 16:30-17:00** **質疑応答**
全登壇者
- 17:00-17:10** **閉会挨拶**
日本弁護士連合会 菊地裕太郎会長

Program

First Day , Wednesday 31st October , 2018

9:30-9:45	Greeting Tsuneyuki Yamamoto, Justice, Supreme Court Case Explanation ~ patent validity issues in patent infringement litigation ~ Hiromitsu Magira, Judge, Intellectual Property High Court
9:45-10:45	Mock Trial (Japan) Makiko Takabe, Chief Judge, Intellectual Property High Court Masaki Sugiura, Judge, Intellectual Property High Court Ayako Morioka, Judge, Intellectual Property High Court Ken Furushou, Judge, Intellectual Property High Court Daisuke Kumagai, Judge, Intellectual Property High Court Shoji Kemmoku, Judicial Research Official, Intellectual Property High Court Yoichiro Komatsu, Attorney at Law, Komatsu Law & Patent Office Makoto Hattori, Attorney at Law, Abe, Ikubo & Katayama
10:45-11:45	Mock Trial (Germany) Peter Meier-Beck, Presiding Judge, German Federal Supreme Court Christof Augenstein, Attorney at Law, Kather Augenstein Christopher Weber, Attorney at Law, Kather Augenstein
11:45-11:55	Break
11:55-12:55	Mock Trial (France) Sabine Agé, Attorney at Law, Véron & Associés Amandine Métier, Attorney at Law, Véron & Associés
12:55-14:10	Lunch Break

14:10-15:10	Mock Trial (U.K.) Richard Hacon, Presiding Judge, Intellectual Property Enterprise Court Alex Wilson, Attorney at Law, Powell Gilbert LLP Zoë Butler, Attorney at Law, Powell Gilbert LLP
15:10-16:10	Mock Trial (U.S.) Richard Linn, Judge, United States Court of Appeals for the Federal Circuit Maxwell A. Fox, Attorney at Law, Jones Day Ryan S. Goldstein, Attorney at Law, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP
16:10-16:20	Break
16:20-17:30	Panel Discussion ~Overview of Mock Trial~ Moderators Yoshiyuki Mori, Presiding Judge, Intellectual Property High Court Akira Katase, Judge, Intellectual Property High Court Makoto Hattori, Attorney at Law, Abe, Ikubo & Katayama Panelists Makiko Takabe, Chief Judge, Intellectual Property High Court Yoichiro Komatsu, Attorney at Law, Komatsu Law & Patent Office Peter Meier-Beck, Presiding Judge, German Federal Supreme Court Richard Hacon, Presiding Judge, Intellectual Property Enterprise Court Richard Linn, Judge, United States Court of Appeals for the Federal Circuit Attorneys at Law from each country
17:30	End on the First Day

Second Day , Thursday 1st November , 2018

9:30-9:40	Keynote Speech Kunihiko Shimano, Deputy Commissioner, Japan Patent Office (JPO)
9:45-10:30	Speech (The Latest Situation of Trials and Appeals of Each Office) Reeko Imamura, Director-General, Trial and Appeal Department, JPO Carl Josefsson, President, Boards of Appeal, European Patent Office (EPO) Scott Weidenfeller, Vice Chief Patent Judge, Patent Trial and Appeal Board, United States Patent and Trademark Office (USPTO)
10:30-10:40	Break
10:40-12:10	Speech (Introduction of Trial and Appeal System for Patent Invalidation of Each Office) Toshihide Abe, Executive Chief Administrative Judge, Trial and Appeal Department, JPO Carl Josefsson, President, Boards of Appeal, EPO Scott Weidenfeller, Vice Chief Patent Judge, Patent Trial and Appeal Board, USPTO
12:10-13:30	Lunch Break
13:30-15:15	Panel Discussion (Case Study on Trial and Appeal Procedures for Patent Invalidation) Moderator Shoichi Okuyama, Patent Attorney, Okuyama & Sasajima Panelists Reeko Imamura, Director-General, Trial and Appeal Department, JPO Ingo Beckedorf , Chairman, Technical Board of Appeal, EPO Scott Weidenfeller, Vice Chief Patent Judge, Patent Trial and Appeal Board, USPTO
15:15-15:30	Break

15:30-16:30	<p>Panel Discussion (Case Study Related to Whether or Not Claims Can Be Corrected/Amended in a Trial for Invalidation/IPR/Opposition)</p> <p>Moderator Shimako Kato, Patent Attorney, Abe, Ikubo & Katayama</p> <p>Panelists Toshihide Abe, Executive Chief Administrative Judge, Trial and Appeal Department, JPO Marco Alvazzi Delfrate, Member, Boards of Appeal, EPO Scott Weidenfeller, Vice Chief Patent Judge, Patent Trial and Appeal Board, USPTO</p>
16:30-17:00	<p>Q&A</p> <p>All Speakers</p>
17:00-17:10	<p>Closing Remarks</p> <p>Yutaro Kikuchi, President, Japan Federation of Bar Associations</p>

国際知財司法シンポジウム2018

1日目（10月31日）模擬裁判の事例等

1 事案の概要

Pony社（以下「P」）は、ピストン式圧縮機に関する発明について、特許出願をし、2007年1月21日、設定の登録（JP. /US. /EP. 35811710）を受けた（本件発明、本件特許）。

Donkey社（以下「D」）は、2010年3月30日、ピストン式圧縮機Y（被告製品Y）の製造販売を開始した。その後、Dは、研究開発を進め、2015年5月5日、ピストン式圧縮機X（被告製品X）の販売を開始した。それ以降、被告製品Xは、Dにとって主力商品になっている。

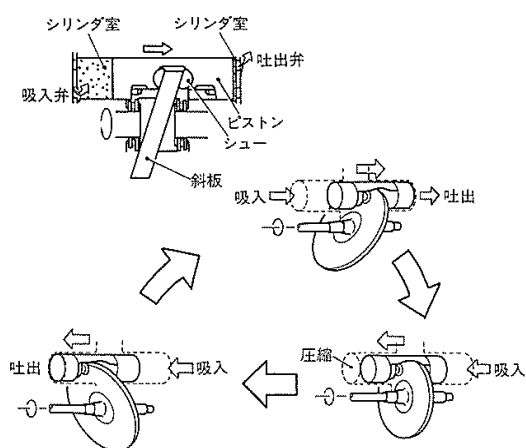
Pは、2017年9月16日、Dに対し、被告製品X及びYは、本件発明の技術的範囲に属するとして警告書を送付した。

しかし、Dは、被告製品Yは、本件発明の技術的範囲に属しないと主張している。さらに、Dは、被告製品Xが本件発明の技術的範囲に属することは認めつつ、本件発明は、特許公報34085号に記載された発明（085公報、主引用発明）及び特許公報63165号に記載された発明（165公報、副引用発明）に基づき進歩性を欠くから、本件特許は無効であると主張している。

そこで、Pは、2018年7月4日、特許権侵害訴訟を提起し、Dに対し、被告製品X及びYの製造販売の差止め、並びに、被告製品Xにつき4.5億円及び被告製品Yにつき0.5億円の合計5億円（被告製品Xにつき4.5百万ドル／ユーロ及び被告製品Yにつき0.5百万ドル／ユーロの合計5百万ドル／ユーロ）の損害金の支払を求めた。

2 ピストン式圧縮機に関する簡単な説明

（1）ピストン式圧縮機



ピストン式圧縮機は、自動車用空調装置の冷媒圧縮機として使用される。

ピストン式圧縮機において、斜板1は、回転軸2に支持されており、回転軸2と一体的に回転する。そして、ピストン4は、回転軸2の回転に伴い、この斜板1を介して往復動する。ピストン4の往復動によって、冷媒が、シリンダ3内に吸入され、シリンダ3内で圧縮され、シリンダ3外へと排出される。

（藤原健一監修・カーエアコン研究会編著『カーエアコン』

（山海堂、平成8年）113頁より抜粋）

(2) リードバルブ式圧縮機とロータリバルブ式圧縮機

ピストン式圧縮機においては、吸入室10から圧縮室3に冷媒が吸入されなければならない、その一方向の流れは吸入弁により制御されなければならない。

この吸入弁の構造の相違により、ピストン式圧縮機は、リードバルブ式圧縮機とロータリバルブ式圧縮機に区分される。

リードバルブ式圧縮機は、かかる吸入弁として、フラップ式の一方向弁（リードバルブ）を用いるものである。主引用発明は、リードバルブ式圧縮機に相当する。

ロータリバルブ式圧縮機は、より複雑である。ロータリバルブ式圧縮機においては、ロータリバルブと回転軸2が一体化している。そして、ロータリバルブの外周面に導入通路12の出口が設けられ、軸孔5の内周面に吸入通路13の入口が設けられている。この導入通路12の出口と吸入通路13の入口とが、回転軸2の回転に伴い、間欠的に連通する。この間欠的な連通が、弁の開閉に相当することになる。本件発明及び副引用発明は、ロータリバルブ式圧縮機に相当する。

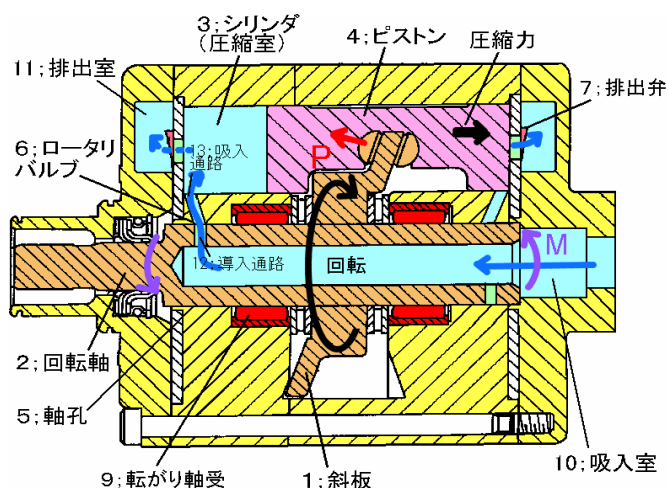
なお、排出弁7の構造は、リードバルブ式圧縮機においてもロータリバルブ式圧縮機においても同じである。

(3) ピストン式圧縮機が有する課題

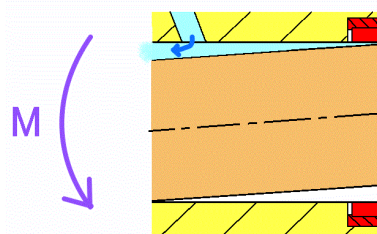
ピストン式圧縮機においては、ピストン4の圧縮動作時に、ピストン4に圧縮反力が発生する。ピストン4は斜板1と連動しているから、この圧縮反力は斜板1に反力(P)として作用する。そして、この反力(P)は、回転軸2の中心から離間した位置に作用するから、回転軸2の傾斜の原因となるモーメント(M)を発生させる。

回転軸2の傾斜は、回転軸2の円滑な回転に支障をきたす。

さらに、ロータリバルブ式圧縮機においては、回転軸2の傾斜により、ロータリバルブ6の外周面と軸孔5の内周面の間の隙間が大きくなる。これにより、冷媒が、吸入通路13の入口から、この隙間へと漏洩する。



回転軸2と軸孔5の隙間の拡大図



(4) 従来技術で採用されていた手段

従来のピストン式圧縮機においては、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面の間に転がり軸受9を用いていた。転がり軸受9は、回転軸2を強固に支持することにより、反力(P)による回転軸2を傾けようとするモーメント(M)が回転軸2に加わっても、回転軸2の傾斜を防ぎ、隙間の拡大を防ぐことができる。

しかし、転がり軸受9は高価であり、これを用いることにより組立工数も複雑化するから、圧縮機のコスト低減の妨げになるという問題があった。

副引用発明は、回転軸2の傾斜を軽減するために、従来技術と同じく転がり軸受9を採用したものである。本件発明、主引用発明では、回転軸2の傾斜を軽減するために、転がり軸受9とは別の構成が、それぞれ採用されている。

3 本件発明

(1) クレーム1

A ピストン式圧縮機であり、

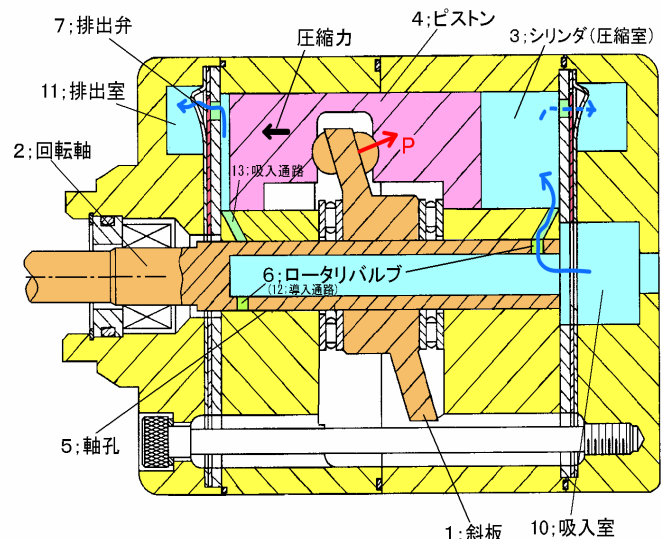
B ロータリバルブ6と、該ロータリバルブ6と一体化される回転軸2と、該ロータリバルブ6を回転可能に収容する軸孔5とを備え、

C 該回転軸2の回転に伴い斜板1を介してピストン4を往復動させ、

D 該軸孔5は、内周面上に、圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路13の入口を備え、

E 該ロータリバルブ6は、外周面上に、回転軸2の回転に伴い該吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、

F 該軸孔5の内周面は該ロータリバルブ6の外周面を直接支持し、その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした。



【本件発明図】

(2) 訂正後のクレーム又は従属項

各国は、訴訟手続中、クレームを訂正することができる。また、訴訟手続において、クレームを訂正することが現実的ではない国においては、従属項(クレーム2)をあらかじめ設定することができる。ただし、各国は、クレームを訂正する際、又は従属項を設定する際、構成要件Eに、次の下線部の構成のみを加えることができる。

E 該ロータリバルブ6は、外周面上に、回転軸2の回転に伴い該吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、該ロータリバルブ6の外周面は、該導入通路12の出口を除いて円筒形状であり、

(3) 明細書

【0001】本発明は、ロータリバルブ式圧縮機に関する。

【0002】エネルギー変換効率の観点でいえば、ロータリバルブ式圧縮機のほうが、リードバルブ式圧縮機よりも優れている。

【0003】ロータリバルブ式圧縮機においては、圧縮反力によって回転軸2を傾斜させようとするモーメント(M)が生じる。回転軸2の傾斜により、ロータリバルブ6の外周面と軸孔5の内周面の間の隙間は大きくなる。これにより、冷媒が、吸入通路13の入口から、この隙間へと漏洩するという問題があった。

【0004】従来のロータリバルブ式圧縮機においては、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面の間に転がり軸受を用い、強固に回転軸2を支持していた。しかし、転がり軸受は高価であり、これを用いることにより組立工数も複雑化するから、圧縮機のコスト低減の妨げになるという問題があった。

【0005】発明者は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間を精密に調整することが不可欠であると認識し、驚くべきことに、その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下にすれば、転がり軸受を用いなくても、その拡大を軽減することができることを発見した。

【0030】本発明は、転がり軸受を用いる必要がないから、製造コストを低減できる。

(4) 図面

一実施例を説明するものとして、【本件発明図】が描かれている。実施例を説明する全ての図面において、ロータリバルブ6の外周面は、導入通路12の出口を除いて、円筒形状として描かれている。

(5) 出願経過

当初クレームには、「その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした」と記載されておらず、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面とのクリアランスの程度は限定されていなかった。

原告は、出願過程において、特許庁審査官から、明細書では隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とする発明しか示されていないから、特許を受けようとする発明は、明細書において説明されていないとして、拒絶理由通知書の送付を受けた。

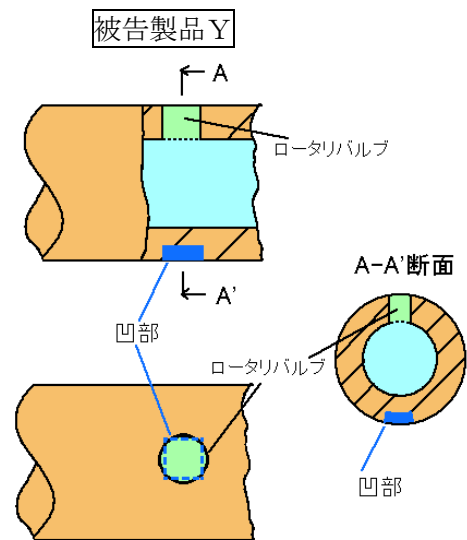
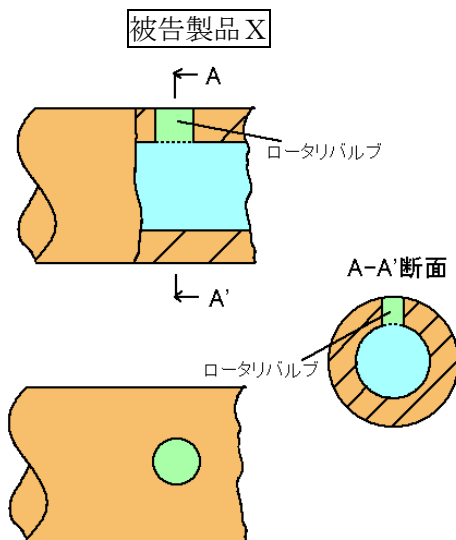
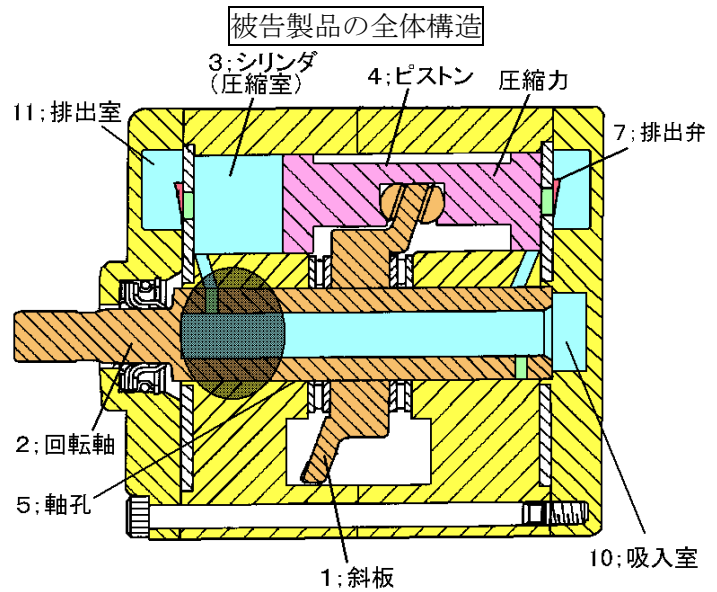
そこで、原告は、クレームに、「その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした」との文言を付加する補正をした。

さらに、原告は、「審査官が指摘する拒絶理由は、クレームに「その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした」との文言を付加する補正により解消すると考えます。そして、回転軸2の傾斜は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との全ての隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とすれば、防ぐことができます。」と記載された意見書(本件意見書)を提出した。

4 被告製品X及びY

被告製品Xにおいては、ロータリバルブの外周面の形状は、円筒形状である。その余の構成は、いずれも本件発明の技術的範囲に含まれる。

被告製品Yにおいては、ロータリバルブの外周面の形状は、ほぼ円筒形状であるものの、一部に高压ガスを導入するための凹部がある。その余の構成は、いずれも本件発明の技術的範囲に含まれる。



5 主引用発明

(1) 特徴

085公報には、主引用発明が記載されている。主引用発明は、リードバルブ式圧縮機に相当する。

一実施例においては、軸孔5が回転軸2を回転可能に收容しており、ピストン4は、回転軸2の回転に伴い、斜板1を介して往復動する。回転軸2の外周面には凹部8がある。軸孔5の内周面は、回転軸2の外周面を直接支持しており、転がり軸受は用いられていない。

(2) 085 公報の明細書

【0003】ピストン式圧縮機においては、圧縮反力によって回転軸 2 に傾斜が生じる。かかる回転軸 2 の傾斜は、回転軸 2 の円滑な回転に支障をきたす。

【0004】従来のピストン式圧縮機においては、回転軸 2 を固定するために、転がり軸受を用いていた。しかし、転がり軸受は、圧縮機の製造コストを増大させる。

【0007】本発明は、回転軸 2 の外周面に凹部 8 を形成し、その凹部 8 内に高圧ガスを導入するというシステムを設けたものである。

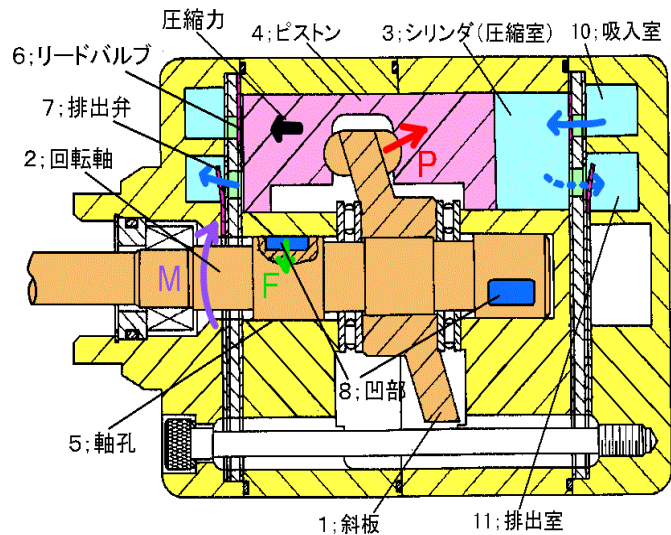
【0008】本発明では、回転軸 2 に発生したモーメント (M) は、高圧ガスによって回転軸 2 に付与される反対方向の力 (F) と相殺される。このため、転がり軸受を用いなくても、回転軸 2 は軸孔 5 に強く圧接されることはない。

【0020】本発明は、転がり軸受を用いないから、製造コストが低減される。

【0048】凹部 8 の大きさをどの程度にするかは、回転軸 2 の円滑な回転を維持できるように、回転軸 2 に作用するモーメント (M) に応じて、最適化される。

【0049】この発明は、例えば特許公報 6 3 1 6 5 号 (1 6 5 公報) に開示されているように、回転軸に対応する部分にロータリバルブを配設した圧縮機において、そのロータリバルブに適用することもできる。

【0058】軸孔 5 の内周面と回転軸 2 の外周面とのクリアランスは、例えば $20\ \mu\text{m}$ 以下にするのが好ましい。



【主引用発明図】

(3) 085 公報の図面

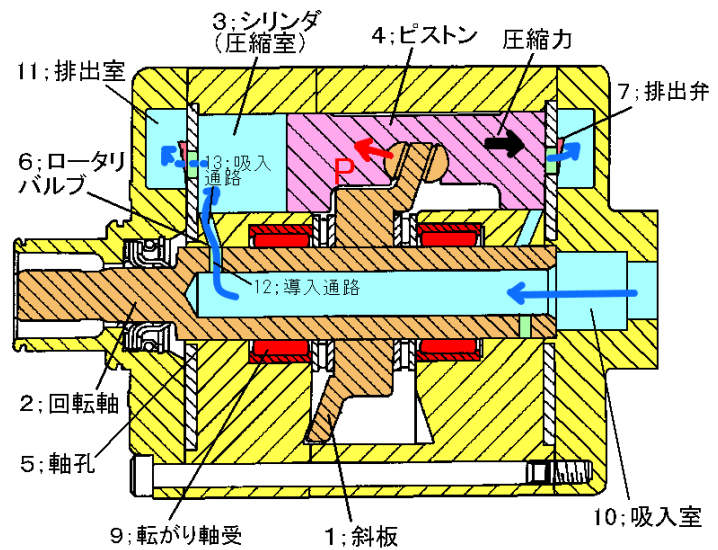
一実施例を説明するものとして、【主引用発明図】が描かれている。実施例を説明する全ての図面において、吸入弁 6 は、フラップ式の一方向弁 (リードバルブ) として描かれている。

6 副引用発明

(1) 特徴

165公報には、副引用発明が記載されている。副引用発明は、ピストン式圧縮機のうち、ロータリバルブ式圧縮機に相当する。

一実施例においては、ロータリバルブ6と回転軸2が一体化しており、軸孔5がロータリバルブ6を回転可能に收容している。ロータリバルブ6の外周面上には、圧縮室3に冷媒を導入するための導入通路12の出口が設けられ、軸孔5の内周面上には、圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路13の入口が設けられ、この導入通路12の出口と吸入通路13の入口とが、回転軸2の回転に伴い、間欠的に連通する。ピストン4は、回転軸2の回転に伴い、斜板1を介して往復動する。ロータリバルブ6の外周面は円筒形状である。軸孔5の内周面は、回転軸2の外周面を、転がり軸受9を介して支持している。

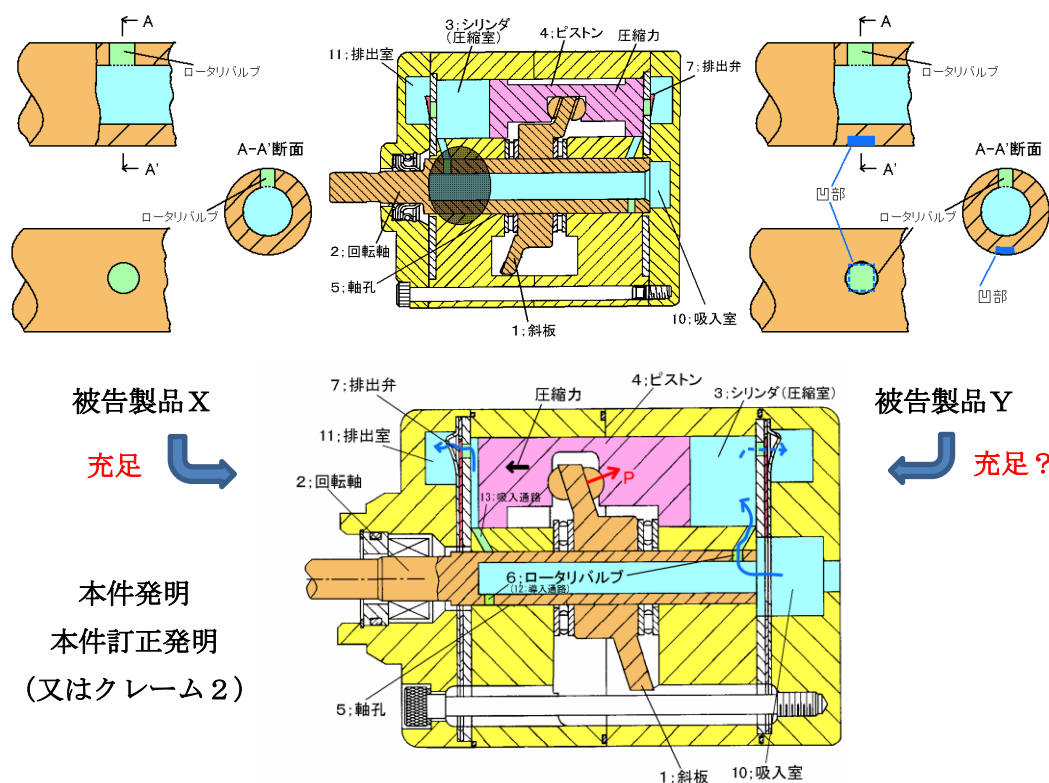


【副引用発明図】

(2) 165公報の図面

一実施例を説明するものとして、【副引用発明図】が描かれている。

技術的範囲の属否

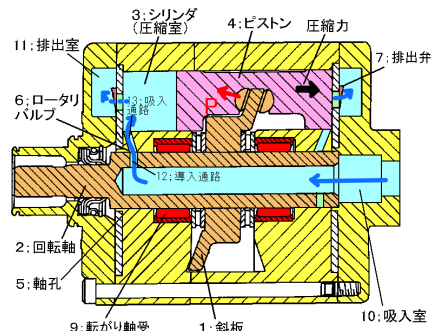
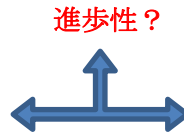
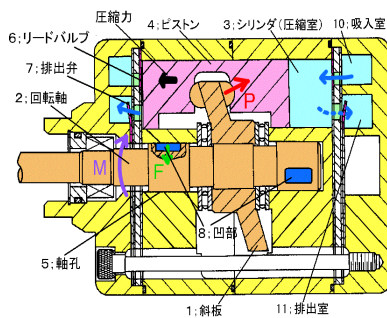
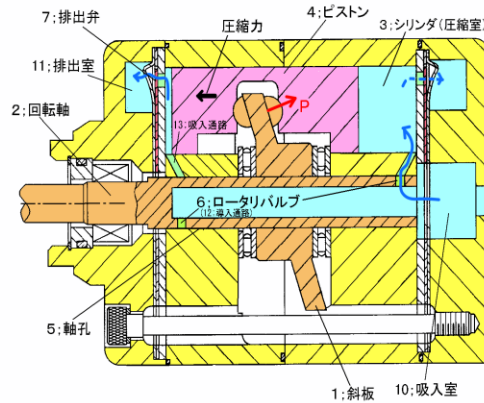


本件発明（クレーム 1）	製品 X	製品 Y
A ピストン式圧縮機であり、	○	○
B ロータリバルブ 6 と、該ロータリバルブ 6 と一体化される回転軸 2 と、該ロータリバルブ 6 を回転可能に收容する軸孔 5 とを備え、	○	○
C 該回転軸 2 の回転に伴い斜板 1 を介してピストン 4 を往復動させ、	○	○
D 該軸孔 5 は、内周面上に、圧縮室 3 に冷媒を吸入するための吸入通路 1 3 の入口を備え、	○	○
E 該ロータリバルブ 6 は、外周面上に、回転軸 2 の回転に伴い該吸入通路 1 3 の入口と間欠的に連通する導入通路 1 2 の出口を備え、	○	○
F 該軸孔 5 の内周面は該ロータリバルブ 6 の外周面を直接支持し、その隙間を 20 μm 以下とした。	○	△

本件訂正発明（又はクレーム 2）	製品 X	製品 Y
A～D, F 前同	前同	
E' 該ロータリバルブ 6 は、外周面上に、回転軸 2 の回転に伴い該吸入通路 1 3 の入口と間欠的に連通する導入通路 1 2 の出口を備え、該ロータリバルブ 6 の外周面は、該導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状であり、	○	×

無効

本件発明
本件訂正発明
(クレーム 2)



主引用発明 1 / 主引用発明 2

副引用発明

本件発明と主引用発明 1 との対比

(相違点 1)

本件発明は、ロータリバルブ 6 を備え、回転軸 2 はこのロータリバルブ 6 と一体化し、軸孔 5 は内周面上に圧縮室 3 に冷媒を吸入するための吸入通路 1 3 の入口を備え、ロータリバルブ 6 は外周面上に回転軸 2 の回転に伴いこの吸入通路 1 3 の入口と間欠的に連通する導入通路 1 2 の出口を備え、軸孔 5 の内周面はこのロータリバルブ 6 の外周面を直接支持するのに対し、

主引用発明 1 は、ロータリバルブを備えておらず、回転軸 2 はロータリバルブと一体化しておらず、軸孔 5 は内周面上に圧縮室 3 に冷媒を吸入するための吸入通路の入口を備えておらず、軸孔 5 の内周面は回転軸 2 の外周面を直接支持する点

本件訂正発明（又はクレーム 2）と主引用発明 2 との対比

(相違点 1)

前同

(相違点 2)

本件訂正発明（又はクレーム 2）は、ロータリバルブ 6 の外周面が導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状であるのに対し、

主引用発明 2 は、回転軸 2 の外周面に凹部 8 がある点

特許の有効性を争う方法
(模擬裁判事例において)

	日	独	仏	英	米
特許庁における 無効化手続	無効審判	無効化手続なし	無効化手続なし	取消手続	当事者系レビュー
	特許庁 ⇒知財高裁 ⇒最高裁			知的財産庁 ⇒特許裁判所 ⇒控訴裁判所 ⇒最高裁	特許商標庁 ⇒CAFC ⇒最高裁
裁判所における 無効化手続	無効化手続なし	無効訴訟 連邦特許裁判所 ⇒連邦通常裁判所	無効訴訟 パリア大審裁判所 (第3部) ⇒パリア控訴院 (第5部) ⇒破棄院	取消手続 特許裁判所／知的財産企業裁判所 ⇒控訴裁判所 ⇒最高裁	無効確認訴訟 各連邦地裁 ⇒CAFC ⇒最高裁
特許権侵害訴訟内の 対抗手段 (反訴／抗弁)	反訴なし	反訴なし	無効の反訴	取消手続 (反訴)	無効確認の反訴
	無効の抗弁	抗弁なし	無効の抗弁	無効の抗弁	無効の抗弁
	東京／大阪地裁 (専門部) ⇒知財高裁 ⇒最高裁	デュッセルドルフ, マンハイム, ミュンヘン等合計12地裁 ⇒高裁 ⇒連邦通常裁判所	パリア大審裁判所 (第3部) ⇒パリア控訴院 (第5部) ⇒破棄院	特許裁判所／知的財産企業裁判所 ⇒控訴裁判所 ⇒最高裁	各連邦地裁 ⇒CAFC ⇒最高裁

Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2018

First day (October 31), Case of the Mock Trial

1 Case Summary

Pony Corp. (P) filed a patent application for an invention relating to a piston compressor. The patent based on this application was registered on 21 Nov. 2007 (JP/US/EP 35811710. Patented Invention, Patent).

Donkey Corp. (D) started to produce and sell piston compressor Y (Product Y) from 30 Mar. 2010. Upon research and development, D launched piston compressor X (Product X) on 5 May 2015. Since then, Product X has become the main product of D.

P sent a cease and desist letter to D on 16 Sep. 2017, asserting that Products X and Y fell within the technical scope of the Patented Invention.

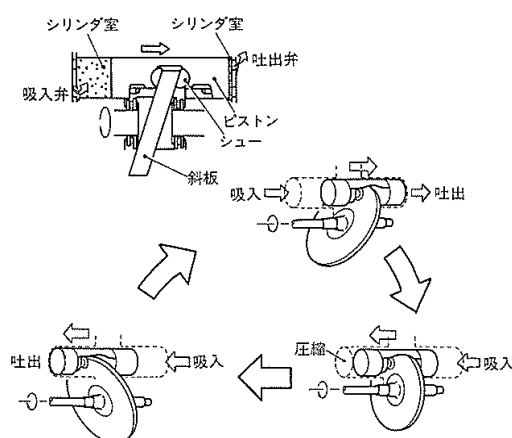
However, D refuted that Product Y does not fall within the technical scope of the Patented Invention. D also refuted that although Product X does fall within the technical scope of the Patented Invention, Patent should be invalidated because the Patented Invention lacks an inventive step (non-obviousness) based on the invention pertaining to Patent Gazette 34085 (Gazette 085, Main Cited Invention) and the invention pertaining to Patent Gazette 63165 (Gazette 165, Sub Cited Invention).

P filed the infringement lawsuit against D on 4 Jul. 2018, in which P seeks [i] an injunction against the act of producing and assigning Product X, Y and [ii] a payment of 450M Yen (4.5M US Dollars, 4.5M Euro) for Product X, 50M Yen (0.5M US Dollars, 0.5M Euro) for Product Y, 500M Yen (5M US Dollars, 5M Euro) in total.

2 Brief illustration on a piston compressor

(1) Piston compressor

A piston compressor can be used as a refrigerant compressor for an automobile air conditioning system.



In a piston compressor, the swash plate(1) is supported by the rotary shaft(2) and rotates with it integrally. The piston(4) makes reciprocal motion through this swash plate(1) in accordance with the rotation of the rotary shaft(2). This reciprocal motion of the piston(4) makes refrigerant be taken into the cylinder(3), compressed in it, then exhausted from it.

(Abr. General editor; Kenichi Fujiwara, Author and editor; A study group for car air-con "Car air-con" (Sankaidou, 1996) p113)

(2) Reed valve compressor / Rotary valve compressor

In a piston compressor, refrigerant shall be taken into compression chambers(3) from suction chambers(10), and its one-way current shall be controlled by suction valves.

Piston compressor is classified into reed valve compressor and rotary valve compressor according to the differences in suction valves structures.

Reed valve compressor uses one-way flap valves (reed valve) as such suction valves. The Main Cited Invention corresponds to a reed valve compressor.

Rotary valve compressor is rather complex. In a rotary valve compressor, rotary valves are integrated with a rotary shaft(2). Rotary valves have, on the outer peripheral surfaces, the outlets of introduction passages(12). Shaft hole(5) has, on the inner peripheral surface, the inlets of suction passages(13). The outlet of introduction passages(12) intermittently communicate with the inlets of the suction passages(13) in accordance with the rotation of the rotary shaft(2). This intermittent communication is equivalent to the openings and closings of valves. The Patented Invention and the Sub Cited Invention correspond to a rotary valve compressor.

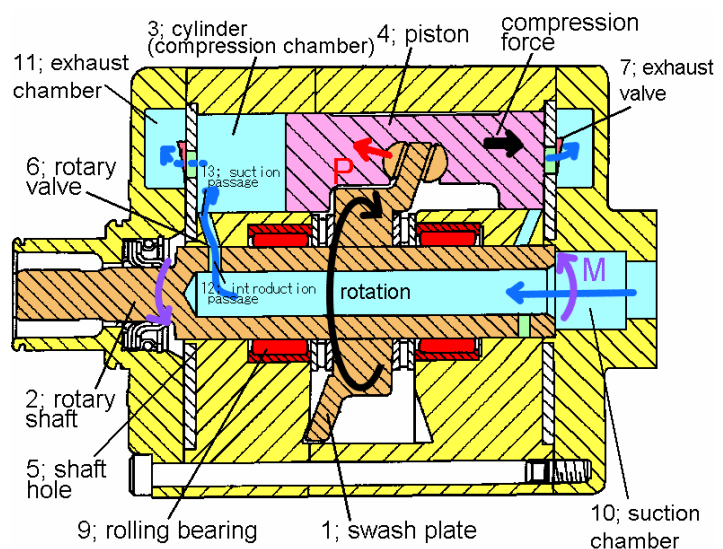
Concerning exhaust valves(7) structure, same structures are adopted in both reed valve compressor and rotary valve compressor.

(3) Problems in a piston compressor

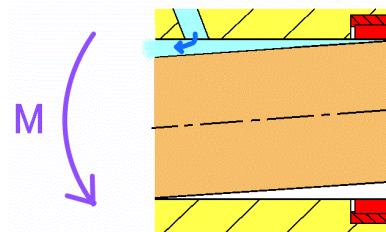
In a piston compressor, the compression reaction force is generated on the piston(4) at the time of compressing motion. As the piston(4) is being synchronized with the swash plate(1), the compression reaction force acts on the swash plate(1) as the reaction force (P). Since the reaction force (P) acts on a position away from the center of the rotary shafts(2), the reaction force (P) generates moment(M) which may cause the tilt of the rotary shaft(2).

The tilt of the rotary shaft(2) disturbs the smooth rotation of the rotary shaft(2).

Furthermore, in a rotary valve compressor, due to the tilt of the rotary shaft(2), clearance between the outer peripheral surfaces of rotary valves(6) and the inner peripheral surface of a shaft hole(5) tends to become wide. It causes refrigerant to leak into the clearance through the inlets of suction passages(13).



Enlarged view of the clearance between the rotary shaft(2) and the shaft hole(5)



(4) Means adopted in a prior art

In a conventional piston compressor, rolling bearings(9) were used between the outer peripheral surfaces of rotary valves(6) and the inner peripheral surface of a shaft hole(5). Those rolling bearings(9) held the rotary shaft(2) so firmly that they could prevent the tilt of the rotary shaft(2) and mitigate the expansion of the clearance even when the reaction force (P) generates moment(M) which may cause the tilt of the rotary shaft(2).

However, rolling bearings(9) were obstacles for cost reduction of compressors because they were expensive and assembly procedures became complex by using them.

The Sub Cited Invention adopts such rolling bearings(9) in prior art in order to mitigate the tilt of the rotary shaft(2).

Components other than rolling bearings(9) are adopted in the Patented Invention and the Main Cited Invention respectively for mitigating the tilt of the rotary shaft(2).

3 Patented Invention

(1) Claim No.1

A: A piston compressor,

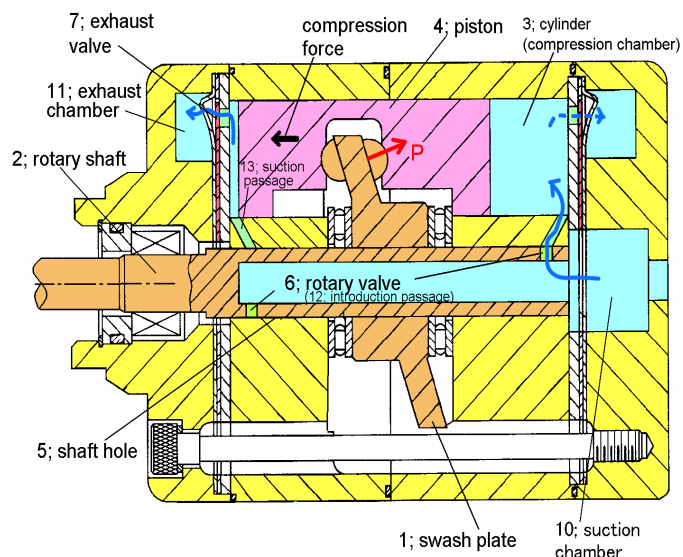
B: which has rotary valves(6), has rotary shafts(2) that are integrated with said rotary valves(6) and has a shaft hole(5) that accommodates said rotary shafts(2) in a rotatable manner,

C: which causes pistons(4) to make reciprocal motions through swash plates(1) in accordance with the rotation of said rotary shaft(2),

D: said shaft hole(5) has, on the inner peripheral surface, the inlets of suction passages(13) to intake refrigerant into compression chambers(3),

E: said rotary valves(6) have, on the outer peripheral surfaces, the outlets of introduction passages(12) that intermittently communicate with the inlets of said suction passages(13) in accordance with the rotation of said rotary shafts(2),

F: the inner peripheral surface of said shaft hole(5) directly supports the outer peripheral surfaces of said rotary valves(6) and the clearance between them is set as less than 20 μ m.



Drawing of the Patented Invention

(2) Corrected claim or dependent claim

The claim can be corrected during the litigation procedure. In the country in which claim correction is unrealistic in this procedure, a dependent claim(Claim No.2) can be set beforehand.

While correcting the claim or setting the dependent claim, each country is only allowed to add the following underlined elements to the abovementioned Element E.

E' : said rotary valves(6) have, on the outer peripheral surfaces, the outlets of introduction passages(12) that intermittently communicate with the inlets of said suction passages(13) in accordance with the rotation of said rotary shafts(2), the outer peripheral surfaces of said rotary valves(6) are cylindrically-shaped, except for the outlets of said introduction passages(12).

(3) Description

[0001] This invention relates to a rotary valve compressor.

[0002] Rotary valve compressor is superior to reed valve compressor in terms of energy conversion efficiency.

[0003] In a rotary valve compressor, the compression reaction force generates moment(M) which may cause the tilt of the rotary shaft(2). The tilt of the rotary shaft(2) tends to make clearance between the outer peripheral surfaces of rotary valves(6) and the inner peripheral surface of shaft hole(5) wider. It causes the problem that refrigerant leaks into the clearance through the inlets of suction passages(13).

[0004] In the conventional rotary valve compressor, rolling bearings were used to hold the rotary shaft(2) firmly, between the outer peripheral surfaces of rotary valves(6) and the inner peripheral surface of shaft hole(5). However, rolling bearings were obstacles for cost reduction of compressors because they were expensive and assembly procedures became complex by using them.

[0005] Inventors recognized it crucial that the clearance between the inner peripheral surface of the shaft hole(5) and the outer peripheral surfaces of the rotary valves(6) should be adjusted precisely. Surprisingly, inventors found that the clearance being set as less than 20 μ m mitigates the expansion of it drastically without using rolling bearings.

[0030] This invention can reduce production costs because it does not have to use rolling bearings.

(4) Drawings

Above "Drawing of the Patented Invention" is shown as description of one of the embodiments. In all drawings to describe embodiments, the outer peripheral surfaces of rotary valves(6) are being cylindrically-shaped except for the outlets of introduction passages(12).

(5) Prosecution history

Initial claim did not mention "the clearance between them is set as less than 20 μ m", therefore, there was no limitation on the width of the clearance between the inner peripheral surface of the shaft hole(5) and the outer peripheral surfaces of the rotary valves(6).

In the application process, P received a notice of reasons for refusal from the Patent Office examiner, pointing that the invention for which a patent is sought is not explained in the description since the description only shows an invention in which clearance is being set as less than 20 μ m.

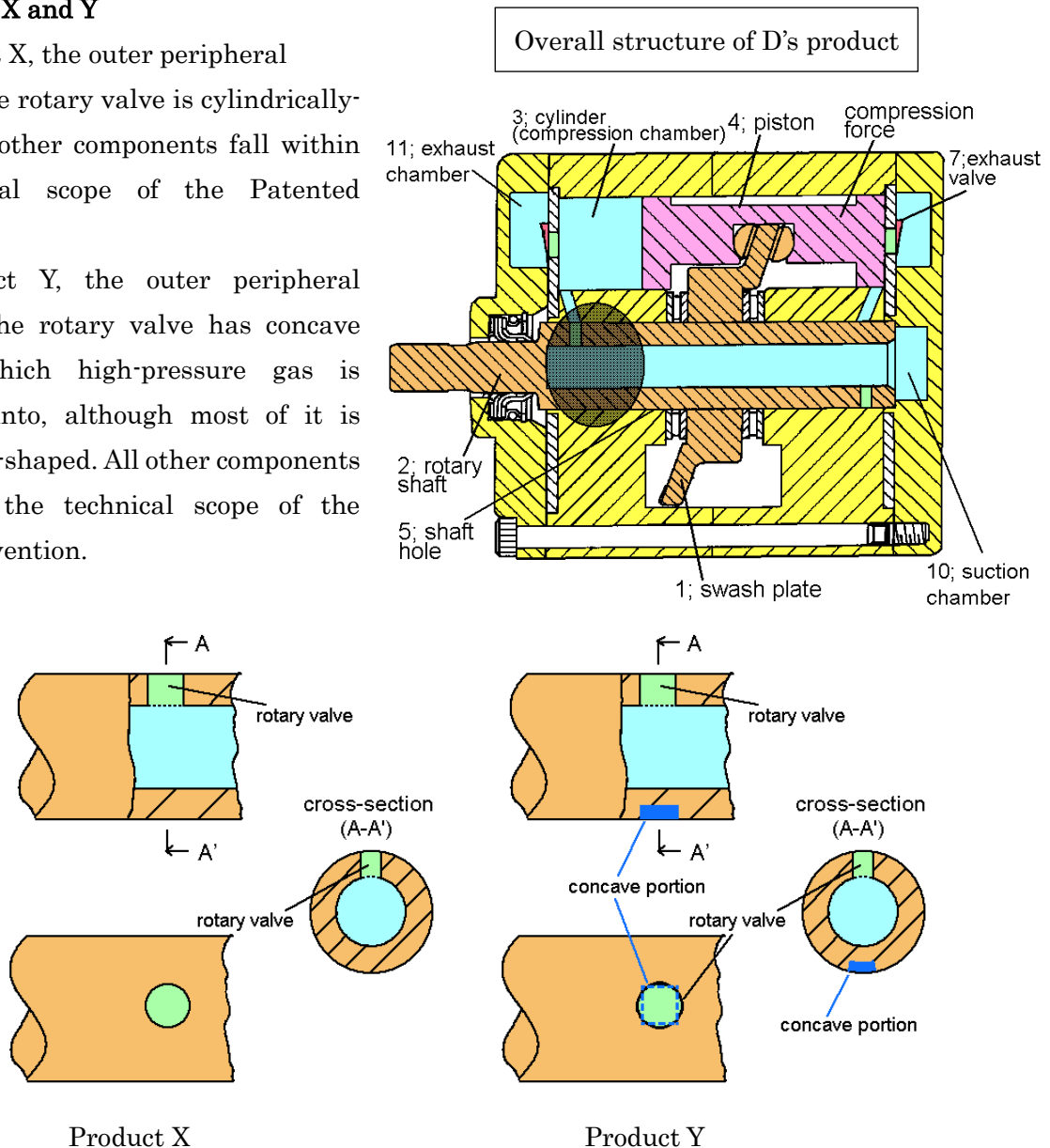
Therefore, P amended the scope of the claim, wherein P added “the clearance between them is set as less than 20μm”.

P also submitted a written opinion (Written Opinion). Written Opinion stated “Reason for refusal indicated by the examiner should have been resolved because of the amendment in which the element “the clearance between them is set as less than 20μm” was added. The tilt of a rotary shaft(2) could be prevented if all clearance was being set as less than 20μm, between the inner peripheral surface of the shaft hole(5) and the outer peripheral surfaces of the rotary valves(6).

4 Products X and Y

In Product X, the outer peripheral surface of the rotary valve is cylindrically-shaped. All other components fall within the technical scope of the Patented Invention.

In Product Y, the outer peripheral surface of the rotary valve has concave portions, which high-pressure gas is introduced into, although most of it is cylindrically-shaped. All other components fall within the technical scope of the Patented Invention.



5 Main Cited Invention

(1) Distinctive Features

Gazette 085 describes the Main Cited Invention. The Main Cited Invention corresponds to a reed valve compressor.

One of the embodiments shows; a shaft hole(5) accommodates a rotary shaft(2) in a rotatable manner, and pistons(4) make reciprocal motion through swash plates(1) in accordance with the rotation of the rotary shaft(2).

That embodiment also shows; the outer peripheral surface of the rotary shaft(2) has a concave portion(8), the inner peripheral surface of the shaft hole(5) directly supports the outer peripheral surfaces of the rotary shaft(2) without using rolling bearings.

(2) Description of Gazette 085

[0003] In a piston compressor, the compression reaction force causes the tilt of the rotary shaft(2). Such tilt of the rotary shaft(2) disturbs the smooth rotation of the rotary shaft(2).

[0004] In the conventional piston compressor, rolling bearings were used to hold the rotary shaft(2).

However, they were increasing costs of compressors.

[0007] The invention adopts a system, in which a concave portion(8) is formed on the outer surface of the rotary shaft(2) and high-pressure gas is introduced into the concave portion(8).

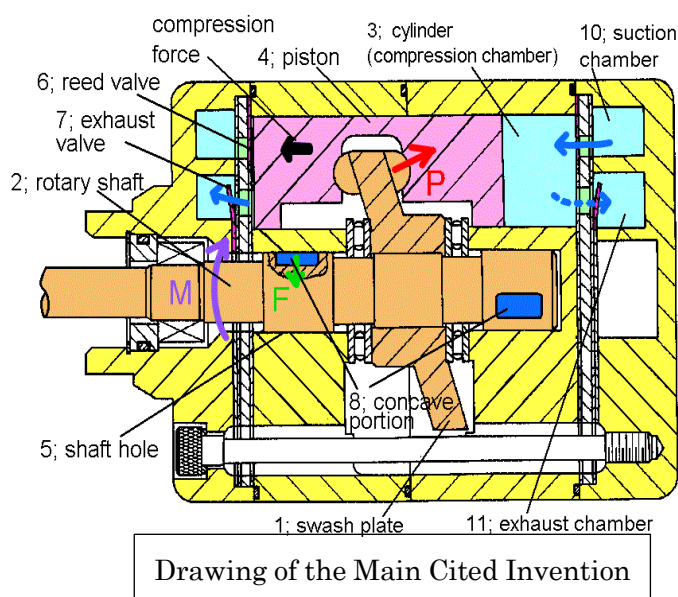
[0008] In the invention, the moment(M), which is generated on the rotary shaft(2), is offset by the opposite force(F) applied to the rotary shaft(2) by the high-pressure gas. Therefore, the rotary shaft(2) is not firmly pressed against the shaft hole(5) without using rolling bearings.

[0020] The invention can reduce production costs because it does not use rolling bearings.

[0048] The size of the concave portion(8) is designed appropriately in accordance with the moment(M) acted on the rotary shaft(2) in order to ensure the smooth rotation of the rotary shaft(2).

[0049] For example, as disclosed in Patent Gazette 63165 (Gazette 165), in a compressor in which rotary valves are provided on the parts corresponding to the rotary shaft, this invention can be applied to these rotary valves.

[0058] It is preferable that the width of the clearance is adjusted, for example, being less than 20 μ m, between the inner peripheral surface of the shaft hole(5) and the outer peripheral surfaces of the rotary shaft(2)



(3) Drawings of Gazette 085

Above "Drawing of the Main Cited Invention" is shown as description of one of the embodiments. In all drawings to describe embodiments, suction valves(6) are one-way flap valves (reed valve) .

6 Sub Cited Invention

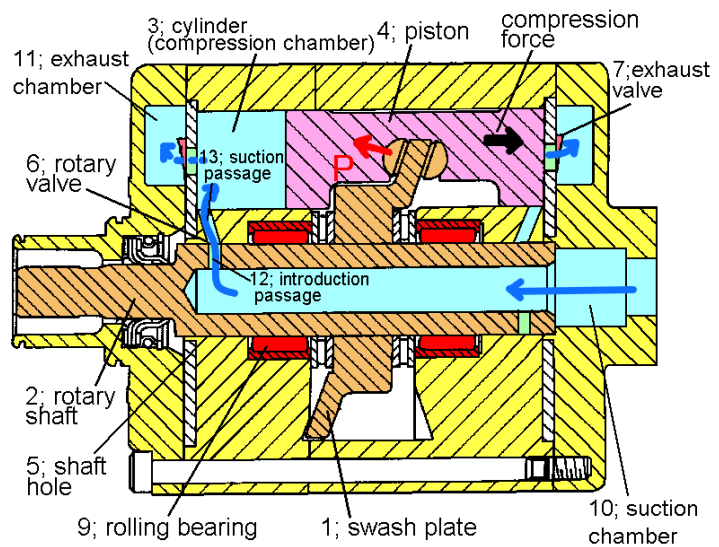
(1) Distinctive Features

Gazette 165 describes the Sub Cited Invention. The Sub Cited Invention corresponds to a rotary valve compressor in a piston compressor.

One of the embodiments shows; rotary valves(6) and a rotary shaft(2) are integrated, a shaft hole(5) accommodates rotary valves(6) in a rotatable manner, rotary valves(6) have, on the outer peripheral surfaces, the outlets of introduction

passages(12) to introduce refrigerant into compression chambers(3), a shaft hole(5) has, on the inner peripheral surface, the inlets of suction passages(13) to take refrigerant into compression

chambers(3), the outlets of introduction passages(12) and the inlets of suction passages(13) are intermittently communicated in accordance with the rotation of a rotary shaft(2), pistons(4) make reciprocal motion through swash plates(1) in accordance with the rotation of the rotary shaft(2). That embodiment also shows; the outer peripheral surfaces of rotary valves(6) are cylindrically-shaped, and the inner peripheral surface of a shaft hole(5) supports the outer peripheral surfaces of rotary shaft(2) through rolling bearings(9).

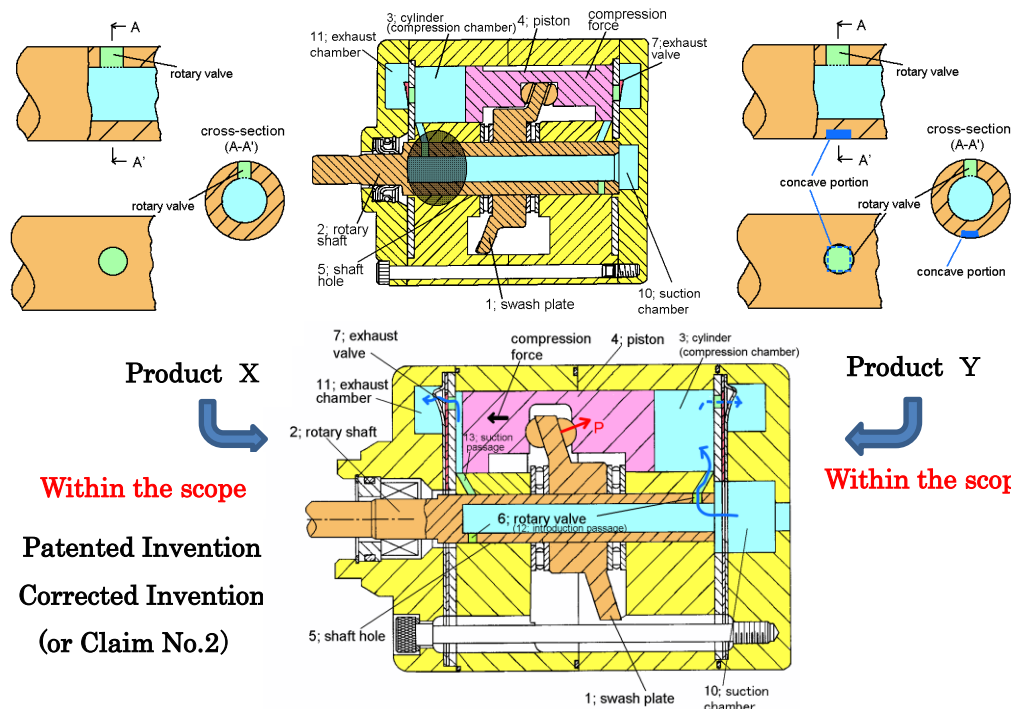


Drawing of the Sub Cited Invention

(2) Drawing of Gazette 165

Above “Drawing of the Sub Cited Invention” is shown as description of one of the embodiments.

The technical scope



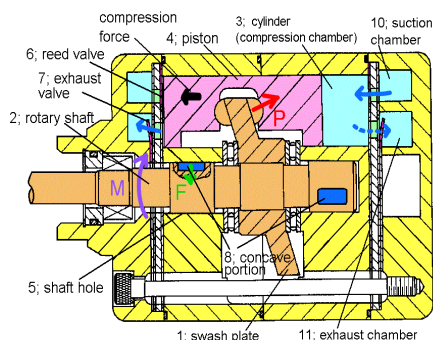
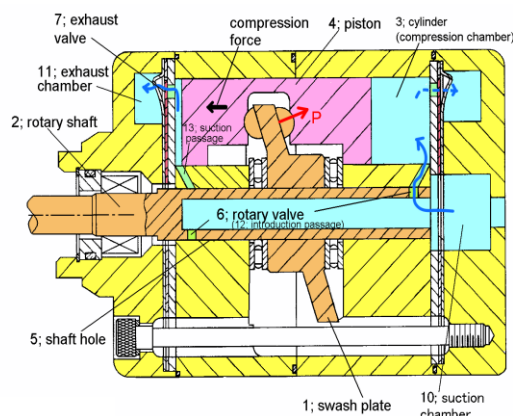
Patented Invention (Claim No.1)		X	Y
A A piston compressor,		✓	✓
B which has rotary valves(6), has a rotary shaft(2) that is integrated with said rotary valves(6) and has a shaft hole(5) that accommodates said rotary valves(6) in a rotatable manner,		✓	✓
C which causes pistons(4) to make reciprocal motions through swash plates(1) in accordance with the rotation of said rotary shaft(2),		✓	✓
D said shaft hole(5) has, on the inner peripheral surface, the inlets of suction passages(13) to intake refrigerant into compression chambers(3),		✓	✓
E said rotary valves(6) have, on the outer peripheral surfaces, the outlets of introduction passages(12) that intermittently communicate with the inlets of said suction passages(13) in accordance with the rotation of said rotary shafts(2),		✓	✓
F the inner peripheral surface of said shaft hole(5) directly supports the outer peripheral surfaces of said rotary valves(6) and the clearance between them is set as less than 20μm.		✓	?
Corrected Invention (or Claim No.2)		X	Y
A~D, F Same as above		Same as above	
E' said rotary valves(6) have, on the outer peripheral surfaces, the outlets of introduction passages(12) that intermittently communicate with the inlets of said suction passages(13) in accordance with the rotation of said rotary shafts(2), <u>the outer peripheral surfaces of said rotary valves(6) are cylindrically-shaped, except for the outlets of said introduction passages(12),</u>		✓	✗

Invalidity

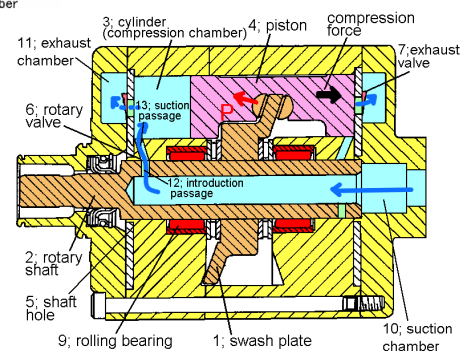
Patented Invention

Corrected Invention

(Claim No.2)



**Inventive /
Obvious ?**



Main Cited Invention 1 / Main Cited Invention 2

Sub Cited Invention

Comparison between Patented Invention and Main Cited Invention 1

(Difference 1) Patented Invention has rotary valves(6), has a rotary shaft(2) that is integrated with said rotary valves(6) and has a shaft hole(5) that has, on the inner peripheral surface, the inlets of suction passages(13) to intake refrigerant into compression chambers(3), said rotary valves(6) have, on the outer peripheral surfaces, the outlets of introduction passages(12) that intermittently communicate with the inlets of said suction passages(13) in accordance with the rotation of said rotary shafts(2) and the inner peripheral surface of said shaft hole(5) directly supports the outer peripheral surfaces of said rotary valves(6).

On the other hand, Main Cited Invention 1 does not have rotary valves so that a rotary shaft(2) is not integrated with rotary valves, its shaft hole(5) does not have, on the inner peripheral surface, the inlets of suction passages to intake refrigerant into compression chambers(3) and the inner peripheral surface of said shaft hole(5) directly supports the outer peripheral surfaces of said rotary shaft(2).

Comparison between Corrected Invention (or Claim No.2) and Main Cited Invention 2

(Difference 1) Same as above

(Difference 2) Corrected Invention (or Claim No.2) has rotary valves(6) whose outer peripheral surfaces are cylindrically-shaped, except for the outlets of said introduction passages(12).

On the other hand, Main Cited Invention 2 has a rotary shaft(2) that has concave portions(8) on the outer peripheral surfaces.

**Measures to challenge Patent Validity
(In the case of Mock Trial)**

	JP	DE	FR	UK	US
Validation at Patent Office	Invalidation Trial	No Procedure	No Procedure	Proceeding for Revocation	IPR
	JPO ⇒ IP High Court ⇒ Supreme Court				
Validation in Court	No Procedure	Action for declaration of nullity Federal Patent Court ⇒ Federal Court of Justice	Action for Nullification Paris Court of First Instance (3rd Chamber) ⇒ Paris Court of Appeal (5th Division) ⇒ Cour de Cassation	Proceeding for Revocation Patents Court / IP Enterprise Court ⇒ Court of Appeal ⇒ Supreme Court	Action for Declaratory Judgement Federal District Courts ⇒ CAFC ⇒ Supreme Court
Counter measure in Patent Infringement Ligation (Counterclaim/Defense)	No Counterclaim	No Counterclaim	Counterclaim for Nullification	Proceeding for Revocation (Counterclaim)	Counterclaim for Declaratory Judgement
	Defense of Invalidity	No Defense	Defense of Invalidity	Defense of Invalidity	Defense of Invalidity
	Tokyo/Osaka District Court (Specialized Division) ⇒ IP High Court ⇒ Supreme Court	12 Regional Courts (Düsseldorf, Mannheim, Munich etc.) ⇒ Higher Regional Court ⇒ Federal Court of Justice	Paris Court of First Instance (3rd Chamber) ⇒ Paris Court of Appeal (5th Division) ⇒ Cour de Cassation	Patents Court / IP Enterprise Court ⇒ Court of Appeal ⇒ Supreme Court	Federal District Courts ⇒ CAFC ⇒ Supreme Court

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。

(参考) 口頭審理の位置づけ	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))	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)	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)
----------------	--	---	---

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 EP0 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、EP0 に対し異議申立を請求した（EP0 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 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。」

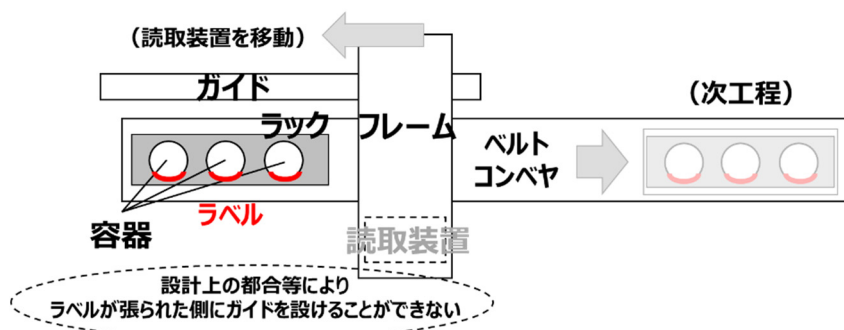
明細書の記載内容

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。

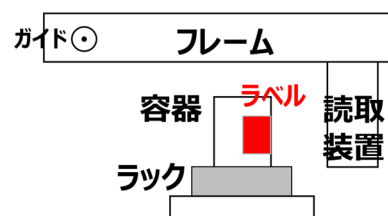
B「本発明は、読取装置が、移動と一旦停止を繰り返し、移動の際に各容器のラベルを読み取ることを特徴とする。このため、本発明においては、ラベルを読み取る際に、ラックをベルトコンベヤにより移動させる必要がない。」

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み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:

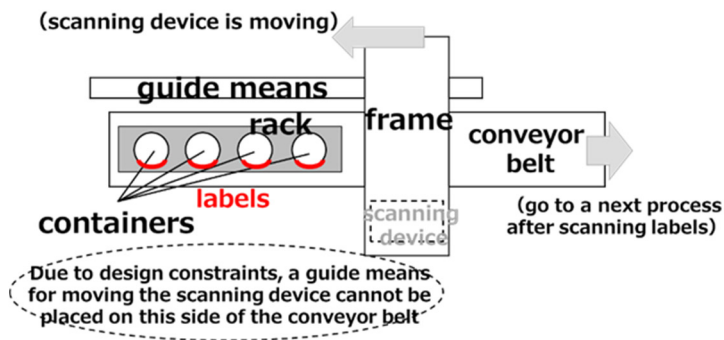
The apparatus for transporting racks comprising:

- 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.

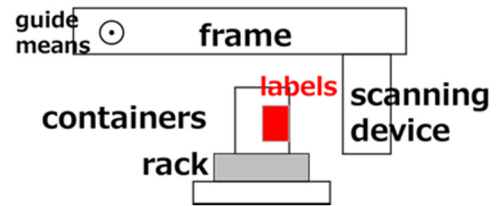
The Description or Specification contains the following items:

- 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

講演者情報 Speakers Info

裁判所／Courts

日本／Japan



山本庸幸／Tsuneyuki Yamamoto

最高裁判所判事

Justice, Supreme Court

昭和 47 年	国家公務員採用上級試験甲種（法律職）合格	Education: Graduated from Kyoto University, Faculty of Law in 1973
昭和 48 年	京都大学法学部卒業	Professional Career:
昭和 48 年	通商産業省入省	1972 Passed Higher Civil Service Examination
昭和 60 年	特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室長	1973 Entered the Ministry of International Trade and Industry
昭和 63 年	通商産業省産業政策局商政課取引信用室長	1985 Director, Industrial Property Legislation Office, General Administration Division, General Administration Department, Patent Office
平成元年	内閣法制局参事官（第四部）	1988 Director, Commercial and Consumer Credit Office, Commerce Policy Division, Industrial Policy Bureau, the Ministry of International Trade and Industry
平成 6 年	通商産業省生活産業局繊維製品課長	1989 Counsellor, the Fourth Department, the Cabinet Legislation Bureau
平成 8 年	日本貿易振興会 (JETRO) 本部企画部長	1994 Director, Textile Products Division, Consumer Goods and Service Industries Bureau, the Ministry of International Trade and Industry
平成 10 年	内閣法制局第一部中央省庁等改革法制室長	1996 Director-General, Planning Department, JETRO Headquarters
平成 11 年	内閣法制局第四部長	1998 Director-General, Central Government Reform Legislation Office, the First Department, the Cabinet Legislation Bureau
平成 14 年	内閣法制局第二部長	1999 Director-General, the Fourth Department, the Cabinet Legislation Bureau
平成 16 年	内閣法制局第三部長	2002 Director-General, the Second Department, the Cabinet Legislation Bureau
平成 18 年	内閣法制局第一部長 東京大学公共政策大学院客員教授を兼務	2004 Director-General, the Third Department, the Cabinet Legislation Bureau
平成 20 年	早稲田大学大学院法務研究科客員教授を兼務	2006 Director-General, the First Department, the Cabinet Legislation Bureau, Holding the additional post of Visiting Professor of Graduate School of Public Policy, the University of Tokyo
平成 22 年	内閣法制局次長	2008 Holding the additional post of Visiting Professor of Waseda Law School
平成 23 年	内閣法制局長官	2010 Deputy Director-General, the Cabinet Legislation Bureau
平成 25 年 8 月 20 日	最高裁判所判事	2011 Director-General, the Cabinet Legislation Bureau
		2013 August 20, 2013 Justice of the Supreme Court



高部眞規子／Makiko Takabe

知的財産高等裁判所長

Chief Judge, Intellectual Property High Court

東京大学法学部卒業

1981 年 裁判官任官（富山地方裁判所）
1994～1998 年 東京地方裁判所（知的財産権部）
1998～2003 年 最高裁判所裁判所調査官（民事・知財）
2003～2007 年 東京地方裁判所部総括（知的財産権部）
2007～2009 年 東京地方裁判所部総括（民事第 32 部）
2009～2013 年 知的財産高等裁判所
2013～2014 年 横浜地方・家庭裁判所川崎支部長
2014～2015 年 福井地方・家庭裁判所長
2015～2018 年 知的財産高等裁判所部総括
2018 年～ 知的財産高等裁判所長

このほかに、高松地方・家庭裁判所、千葉地方・家庭裁判所松戸支部に勤務。

産業構造審議会臨時委員（2003～2007、2010～2013）、工業所有権審議会臨時委員（2009～2012）を歴任。

著書として、『実務詳説 著作権訴訟』（金融財政事情研究会・2012）、『実務詳説 特許関係訴訟〔第 3 版〕』（同・2016）、『実務詳説 商標関係訴訟』（同・2015）など多数。

Graduate of Faculty of Law, University of Tokyo

1981 Appointed judge (Toyama District Court)
1994 - 1998 Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Division)
1998 - 2003 Judicial Research Official, Supreme Court (Civil / Intellectual Property)
2003 - 2007 Presiding Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Rights Division)
2007 - 2009 Presiding Judge, Tokyo District Court (Civil Division No. 32)
2009 - 2013 Judge, Intellectual Property High Court
2013 - 2014 Chief of Branch, Kawasaki Branch of Yokohama District/Family Court
2014 - 2015 Chief Judge, Fukui District/Family Court
2015 - 2018 Presiding Judge, Intellectual Property High Court
2018 to Present Chief Judge, Intellectual Property High Court

In addition to the above, judged cases at Takamatsu District/Family Court, Matsudo Branch of Chiba District/Family Court.

Memberships

Council of Industrial Structure at Ministry of Economy, Trade and Industry (2003 - 2007, 2010 - 2013)

Council of Industrial Property Rights at Ministry of Economy, Trade and Industry (2009 - 2012)

Publications:

“Explication of the Practice on Copyright Litigation” (Kinzai Institute for Financial Affairs, 2012),
“Explication of the Practice on Patent Related Litigation, 3rd edition” (Ditto, 2016.),
“Explication of the Practice on Trademark Related Litigation” (Ditto, 2015), and others.



森義之／Yoshiyuki Mori

知的財産高等裁判所部総括判事

Presiding Judge, Intellectual Property High Court

1979 年 東京大学法学部卒業
1981 年 裁判官任官（東京地方裁判所）
1994～1998 年 名古屋地方裁判所判事（知財事件担当）
1998～2003 年 東京地方裁判所判事（知的財産権部）
2002 年 同部総括
2003～2006 年 最高裁判所裁判所調査官（民事・知財）
2006～2010 年 知的財産高等裁判所判事
2010～2012 年 横浜地方裁判所部総括
2012～2014 年 和歌山地方・家庭裁判所所長
2014～2017 年 大阪高等裁判所部総括
2017 年～ 知的財産高等裁判所部総括
このほかに、盛岡地方裁判所、大阪地方裁判所等に勤務。

1979 Graduated from Faculty of Law, University of Tokyo
1981 Appointed judge (Tokyo District Court)
1994 - 1998 Judge, Nagoya District Court (in charge of intellectual property cases)
1998 - 2003 Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Division)
2002 Presiding Judge, Ditto
2003 - 2006 Judicial Research Official, Supreme Court (Civil / Intellectual Property)
2006 - 2010 Judge, Intellectual Property High Court
2010 - 2012 Presiding Judge, Yokohama District Court
2012 - 2014 Chief Judge, Wakayama District/Family Court
2014 - 2017 Presiding Judge, Osaka High Court
2017 to Present Presiding Judge, Intellectual Property High Court

In addition to the above, judged cases at Morioka District Court and Osaka District Court



杉浦正樹／Masaki Sugiura

知的財産高等裁判所判事

Judge, Intellectual Property High Court

1996 年 裁判官任官（大阪地方裁判所）
2000～2002 年 最高裁判所事務総局民事局付
2002～2004 年 法務省法務総合研究所総務企画部付（JICA「ベトナム法整備支援プロジェクト」長期専門家として、ハノイに派遣）
2004～2007 年 東京地方裁判所（知的財産権部）
2016 年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、札幌地方・家庭裁判所室蘭支部、福島地方・家庭裁判所いわき支部に勤務。
京都大学法学部卒業

1996 Appointed judge (Osaka District Court)
2000 - 2002 Attorney of the Civil Affairs Bureau of Supreme Court
2002 - 2004 Government Attorney, General Affairs and Planning Department, Research and Training Institute of Ministry of Justice as Long-term Expert of Japan International Cooperation Agency's Cooperation Project in the Legal and Judicial Field in Hanoi, Vietnam
2004 - 2007 Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Division)
2016 to Present Judge, Intellectual Property High Court

In addition to the above, judged cases at Muroran Branch of the Sapporo District/Family Court, Iwaki Branch of the Fukushima District/Family Court
Graduated from the Faculty of Law, Kyoto University



関根澄子／Sumiko Sekine

知的財産高等裁判所判事

Judge, Intellectual Property High Court

1996 年 裁判官任官（浦和地方裁判所）
2004～2007 年 法務省法務総合研究所国際協力部教官
2007～2010 年 東京地方裁判所判事（知的財産権部）
2013～2017 年 司法研修所教官（民事裁判）
2017 年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、前橋地方家庭裁判所、大阪地方裁判所、広島家庭裁判所に勤務。
慶應義塾大学法学部卒業。ワシントン大学ロースクール客員研究員。

1996 Appointed judge (Urawa District Court)
2004 - 2007 Professor, International Cooperation Department, Research and Training Institute of Ministry of Justice
2007 - 2010 Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Division)
2013 - 2017 Professor, Legal Training and Research Institute (Civil Litigation)
2017 to Present Judge, Intellectual Property High Court

In addition to the above, judged cases at Maebashi District/Family Court, Osaka District Court, Hiroshima Family Court.
Graduate of Faculty of Law, Keio University, Visiting Scholar, University of Washington, School of Law



森岡礼子／Ayako Morioka

知的財産高等裁判所判事

Judge, Intellectual Property High Court

1997 年 裁判官任官（大阪地方裁判所）
2005～2008 年 法務省民事局付
2009～2011 年 裁判所職員総合研修所教官
2011～2013 年 東京地方裁判所、上智大学法科大学院派遣講師
2013～2016 年 長崎地方裁判所佐世保支部（部総括）
2016 年～ 知的財産高等裁判所

工業所有権審議会臨時委員（2016～2017）、
産業構造審議会臨時委員（2017～2018）
このほかに、金沢地方裁判所、名古屋地方・家庭裁判所豊橋支部、東京家庭裁判所に勤務。
京都大学法学部卒業、京都大学大学院法学研究科中退。
ノートル・デーム大学ロースクール客員研究員。

1997 Appointed judge (Osaka District Court)
2005 - 2008 Government Attorney, Civil Affairs Bureau, Ministry of Justice
2009 - 2011 Professor, Training and Research Institute for Court Officials
2011 - 2013 Judge, Tokyo District Court, and Lecturer, Sophia Law School
2013 - 2016 Presiding Judge, Sasebo Branch of Nagasaki District Court
2016 to Present Judge, Intellectual Property High Court

Memberships
Council of Industrial Property Rights at Ministry of Economy, Trade and Industry (2016 - 2017), Council of Industrial Structure at Ministry of Economy, Trade and Industry (2017 - 2018)

In addition to the above, judged cases at Kanazawa District Court, Toyohashi Branch of Nagoya District/Family Court, Tokyo Family Court
Graduated from Faculty of Law at Kyoto University, Completed credits at Kyoto University Graduate School at Law, Visiting Scholar, Notre Dame Law School



高橋彩／Aya Takahashi

知的財産高等裁判所判事

Judge, Intellectual Property High Court

1997 年 裁判官任官（東京地方裁判所）
2000 年 ハーバード大学ロースクール（LL.M.）修了
2012～2015 年 東京地方裁判所（知的財産権部）
2018 年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、仙台高等裁判所、宇都宮地方・家庭裁判所
足利支部等に勤務。
東京大学法学部卒業。

1997 Appointed judge (Tokyo District Court)
2000 LL.M. Harvard Law School, Harvard University
2012 - 2015 Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Division)
2018 to Present Judge, Intellectual Property High Court

In addition to the above, judged cases at Sendai High Court and Ashikaga Branch of Utsunomiya District/Family Court, etc.
Graduate of Faculty of Law, University of Tokyo



古庄研／Ken Furushou

知的財産高等裁判所判事

Judge, Intellectual Property High Court

1999 年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2000 年 裁判官任官（福岡地方裁判所）
2005～2007 年 弁護士職務経験（林法律事務所）
2007～2009 年 東京地方裁判所（知的財産権部）
2016 年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、釧路地方・家庭裁判所、釧路地方・家庭裁判所
帯広支部、釧路地方・家庭裁判所北見支部等に勤務。

1999 Graduated from Law Department of the Faculty of Law, Keio University
2000 Appointed judge (Fukuoka District Court)
2005 - 2007 Attorney-at-Law, Hayashi Law Office
2007 - 2009 Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Division)
2016 to Present Judge, Intellectual Property High Court

In addition to the above, judged cases at the Kushiro District/Family Court, Obihiro Branch of Kushiro District/Family Court and Kitami Branch of Kushiro District/Family Court, etc.



片瀬亮／Akira Katase

知的財産高等裁判所判事

Judge, Intellectual Property High Court

2003 年 裁判官任官（大阪地方裁判所）
2009～2011 年 外務省出向（二等書記官として、在ジュネーブ日本政府代表部で勤務）
2016 年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、福岡地方裁判所、那覇地方・家庭裁判所名護支部等に勤務。
東京大学法学部卒業、サザンメソジスト大学客員研究員

2003 Appointed judge (Osaka District Court)
2009 - 2011 Second Secretary, the Permanent Mission of the International Organizations in Geneva of the Ministry of Foreign Affairs
2016 to Present Judge, Intellectual Property High Court

In addition to the above, judged cases at Fukuoka District Court, Nago Branch of Naha District/Family Court.
Graduated from the Faculty of Law, University of Tokyo, Visiting Scholar, Southern Methodist University, School of Law.



熊谷大輔／Daisuke Kumagai

知的財産高等裁判所判事

Judge, Intellectual Property High Court

2004 年 裁判官任官（大阪地方裁判所）
2007～2009 年 窪田法律特許事務所，Hogan Lovells 法律事務所での弁護士職務経験
2018 年～ 知的財産高等裁判所
このほかに，さいたま家庭・地方裁判所，長野家庭・地方裁判所松本支部，福井家庭・地方裁判所に勤務。
東京大学法学部卒業。カトリック・ルーヴェン大学客員研究員

2004 Appointed judge (Osaka District Court)
2007 - 2009 Attorney-at-law Kubota Law and Patent office, Hogan Lovells
2018 to Present Judge, Intellectual Property High Court

In addition to the above, judged cases at Saitama Family/District Court, Matsumoto branch of Nagano Family/District Court, Fukui Family/District Court
Graduated from the Faculty of Law, University of Tokyo, Visiting Scholar, Catholic University Leuven



間明宏充／Hiromitsu Magira

知的財産高等裁判所判事

Judge, Intellectual Property High Court

2000 年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了
2005 年 裁判官任官（東京地方裁判所）
2007～2009 年 東京地方裁判所（知的財産権部）
2009 年 ミュンヘン知的財産法センター LL.M. 修了
2015 年 知的財産高等裁判所
2015～2017 年 法務省法務総合研究所総務企画部付
2016～2017 年 JICA「インドネシア法整備支援」プロジェクト長期専門家（インドネシア最高裁判所に派遣）
2017 年～ 知的財産高等裁判所
このほかに，札幌地方・家庭裁判所，神戸地方裁判所に勤務。

2000 Graduated from Doctoral Course, Dept. of Physics, Graduate School of Science, University of Tokyo
2005 Appointed judge (Tokyo District Court)
2007 - 2009 Judge, Tokyo District Court (Intellectual Property Division)
2009 LL.M., Munich Intellectual Property Law Center
2015 Judge, Intellectual Property High Court
2015 - 2017 Government Attorney, General Affairs and Planning Department, Research and Training Institute of Ministry of Justice
2016 - 2017 JICA Long-term Expert of Technical Cooperation "Project in Legal and Judicial Field in Indonesia", Supreme Court of Republic of Indonesia
2017 to Present Judge, Intellectual Property High Court

In addition to the above, judged cases at Sapporo District/Family Court and Kobe District Court



見目省二／Shoji Kemmoku

知的財産高等裁判所裁判所調査官

Judicial Research Official, Intellectual Property High Court

1990 年 特許庁入庁
2013～2015 年 審査第二部動力機械審査監理官
2015～2016 年 審判部審判長
2016 年～ 知的財産高等裁判所裁判所調査官
東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程修了

Graduated from Master's Course, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology

1990 Joined the Japan Patent Office
2013 - 2015 Director, Motive Machinery Division, Patent Examination Department (Mechanical Technology), JPO
2015 - 2016 Chief Administrative Judge, Trial and Appeal Department, JPO
2016 to Present Judicial Research Official, Intellectual Property High Court

ドイツ連邦共和国／Federal Republic of Germany



ピーター・マイヤーベック／Peter Meier-Beck

連邦通常裁判所 裁判長

Presiding Judge, Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court)

ドイツの連邦最高裁判所である Bundesgerichtshof の裁判官である。1955年ドイツ生まれで、ボン大学とフライブルク大学で法学教育を受け、1980年と1984年に法学位を、そしてフライブルク大学で法学博士号を得た。

1984年に弁護士として活動。1985年から1993年まで、デュッセルドルフの地方裁判所及び高等裁判所で裁判官として勤めた後、デュッセルドルフ地方裁判所第四民事部（ノルトライン＝ヴェストファーレン州特許侵害裁判所）の裁判長に就任した。2000年には連邦裁判官及び連邦裁判所のメンバーに任命され、再び特許及び競争法（独占禁止法）の事件を担当することとなった。競争法部門に在籍したまま、2010年11月以来、第十民事部（特許部門）の裁判長も務めている。長年にわたり、知的財産法、特に特許法を教えている。2005年2月以降は、デュッセルドルフ大学の名誉教授となっている。

Peter Meier-Beck is a Judge at the Bundesgerichtshof, the German Federal Supreme Court. 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 1984 and a doctorate in law from the University of Freiburg.

He practiced as an attorney-at-law in 1984. After stages as a judge at the Düsseldorf Landgericht (Regional Court) and Oberlandesgericht (Higher Regional Court) from 1985 to 1993 he assumed the position of the Presiding Judge of Düsseldorf 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.

Presiding Judge 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 Düsseldorf.

イギリス／U.K.



リチャード・ヘーコン／Richard Hacon

知的財産企業裁判所 裁判長

Presiding Judge, Intellectual Property Enterprise Court (“the IPEC”)

知的財産企業裁判所（“IPEC”）の裁判長である。IPECは高等法院の一部であり、ロンドンに所在する。IPECは知的財産事件を審理し、他の高等法院よりもより迅速に事件を解決するよう設立された。IPECだけに適用される裁判規定のもとで、裁判官は、本質的でない議論や証拠を排除し、当事者間の紛争の核心を絞り込む。複雑な特許訴訟を扱う特許法廷や、高等法院の一部門であるビジネスや財産権に関する法廷も担当している。

2013年12月3日にIPECの裁判長となる前は、知的財産法を扱う法廷弁護士であり、英国の裁判所、ルクセンブルグにある欧州連合裁判所、そしてドイツにある欧州特許庁において多数の訴訟に携わった。

Richard Hacon is the Presiding Judge of the Intellectual Property Enterprise Court (“the IPEC”). The IPEC is part of the High Court and is based in London. It hears intellectual property cases and is designed to resolve cases more quickly than in the rest of the High Court. Rules of court which apply only to the IPEC allow the judge to exclude inessential arguments and evidence and to focus the case on the core dispute between the parties. He also sits in the Patents Court, which hears more complex patent litigation, and in other lists within the Business and Property Courts, a division of the High Court.

Richard Hacon became the Presiding Judge of the IPEC on 3 December 2013. Before then he was a barrister practising in intellectual property law. He argued many cases in the English courts, before the Court of Justice of the European Union in Luxembourg and at the European Patent Office in Germany.

アメリカ合衆国／U.S.



リチャード・リン／Richard Linn

連邦巡回区控訴裁判所 裁判官

United States Circuit Judge, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit

リチャード・リン判事は、1999年にウィリアム・J・クリントン大統領から判事に任命され、2000年1月1日に就任した。

リン判事の任官前の経歴は、1997年から1999年までは、フォーリー＆ラードナー法律事務所のパートナー弁護士で、実務グループのリーダーを務め、1977年から1997年までは、マークス＆ムラセ法律事務所のパートナー弁護士で、知的財産部門の長であった。1971年から1972年には米国海軍航空システム・コマンドの特許アドバイザー、1968年から1969年には米国海軍研究所における特許代理人、1965年から1968年には米国特許局の特許審査官をそれぞれ務めた。バージニア州弁護士会の特許・商標・著作権法部門の理事会の創設メンバーであり、1975年には議長を務めている。

リン判事は、1965年にレンセラー工科大学において電気工学で学士号を取得し、1969年にジョージタウン大学ローセンターにおいて法学博士号を取得した。

2001年から2003年までジョージ・ワシントン大学ロースクールで非常勤教授及び専門講師を務め、2001年から2012年まで同ロースクール知的財産顧問委員会の委員を務めた。

RICHARD LINN was appointed by President William J. Clinton in 1999 and assumed the duties of the office on January 1, 2000. Prior to his appointment, Judge Linn was a Partner and Practice Group Leader at Foley and Lardner from 1997 to 1999. He was a Partner and head of the intellectual property department at Marks and Murase, L.L.P. from 1977 to 1997. Judge Linn served as Patent Advisor, United States Naval Air Systems Command from 1971 to 1972, was a Patent Agent at the United States Naval Research Laboratory from 1968 to 1969, and served as a Patent Examiner at the United States Patent Office from 1965 to 1968. He was a member of the founding Board of Governors of the Virginia Bar Section on Patent, Trademark, and Copyright Law and served as Chairman in 1975. He received a Bachelor of Electrical Engineering degree from Rensselaer Polytechnic Institute in 1965 and a Juris Doctor degree from Georgetown University Law Center in 1969. He served as an Adjunct Professor and Professorial Lecturer in Law at George Washington University Law School from 2001 to 2003, and served on the Law School's Intellectual Property Advisory Board from 2001 to 2012.

弁護士／Attorneys at Law

日本／Japan



菊地裕太郎／Yutaro Kikuchi

日本弁護士連合会会長

President of the Japan Federation of Bar Associations

北海道出身。函館ラサール高等学校，東京大学法学部卒業。1981年東京弁護士会登録（第33期）。

主な弁護士会役員歴：

2000年度 日弁連常務理事
2003年度・2004年度 東京弁護士会副会長
2006年4月～2008年6月 日弁連業務総合推進センター事務局長
2008年9月～2010年3月 法曹人口問題検討会議事務局長
2013年度 日弁連副会長，東京弁護士会会長
2018年度・2019年度 日弁連会長

日弁連では，法曹養成，法曹人口問題，業務推進ことに活動領域拡大，行政との連携活動に長年取り組んできた。本年度は，司法アクセス拡充に向けた民事司法改革と国際仲裁など国際展開の活動を重点的に推し進めたいと考えている。

Born in Hokkaido. Graduated from Hakodate LaSalle Senior High School and the Faculty of Law, Tokyo University. Registered at Tokyo Bar Association in 1981 (the 33rd Term).

Principal Bar Association Roles & Positions:

2000 Standing Director of the Japan Federation of Bar Associations (JFBA)
2003 – 2004 Vice President of the Tokyo Bar Association
April 2006 – June 2008 Director of the Center for General Business Promotion of the JFBA
September 2008 – March 2010 Director of the Review Conference for the Population of Legal

Professionals

2013 Vice President of the JFBA; President of the Tokyo Bar Association
2018 – 2019 President of the JFBA

At the JFBA, he has been working hard over a number of years to secure further development of the legal profession, in addition to being involved in handling the issues surrounding the population of legal professionals and the promotion of business, especially the expansion of activity areas for attorneys, and coordination with administrative organs. For this year, he hopes to primarily push forward with civil judiciary reform in order to improve and expand access to the judiciary, as well as focusing on international outreach activities, such as international arbitrations.



小松陽一郎／Yoichiro Komatsu

弁護士・弁理士 小松法律特許事務所所長

Attorney-at-law, Managing Partner of Komatsu Law & Patent Office

1980-現在 弁護士・弁理士
1995-現在 小松法律特許事務所所長
2004-2009 立命館大学法科大学院特別任用教授
2009-2014 関西大学法科大学院特別契約教授

2003 日弁連知的財産制度委員会委員長
2014-現在 日弁連知財センター幹事
2014-2018 弁護士知財ネット理事長
1999-現在 大阪地方裁判所・簡易裁判所専門調停委員

Attorney at Law and Patent Attorney: Japan, 1980
Managing Partner, 1995-Present, Komatsu Law and Patent Office, Osaka, Japan
Adjunct Professor, 2004-2009 School of Law, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan
Specially Appointed Professor (“Litigation Practice on Intellectual Property”, and others), 2009-2014 School of Law, Kansai University, Osaka, Japan

Chair, Committee on Intellectual Property Rights System, the Japan Federation of Bar Associations, 2003
Administrator, the Committee on Intellectual Property Rights, the Japan Federation of Bar Associations, 2014 – Present
Board-Chair, the Intellectual Property Lawyers Network Japan, June 2014-2018
Technical Arbitrator for the Osaka District Court and Osaka Summary Court 1999-Present



末吉 亙／Wataru Sueyoshi

弁護士知財ネット理事長

President of the IP Lawyers Network Japan

東京都出身。駒場東邦高等学校、東京大学法学部卒業。
1983年第二東京弁護士会登録（第35期）。

主な弁護士知財ネット役員歴：

2005年4月～ 常務理事

2012年5月～ 専務理事

2018年4月～ 理事長

日本弁護士連合会では、知的財産政策推進本部事務局次長（2002年6月～2009年5月）、知的財産センター事務局長（2009年6月～2011年5月）、同センター委員長（2011年6月～2012年5月）、同センター研修・業務推進PT長（2012年6月～）を勤めてきました。

Born in Tokyo. Graduated from Komaba Toho Senior High School and the Faculty of Law, the University of Tokyo. Registered at Daini Tokyo Bar Association in 1983 (the 35th Term).

Principal Roles & Positions at the iPLNET Japan:

April 2005 – Standing Director

May 2012 – Senior Director

April 2018 – President

At JFBA, Sueyoshi has held the following positions: Deputy Secretary of the Central Board on Promotion of Intellectual Property Rights Policies (June 2002 – May 2009), Chief Secretary of the Committee on Intellectual Property Rights (CIP) (June 2009 – May 2011), Chairperson of CIP (June 2011 – May 2012), and Head of the Training and Business Development Project Team of CIP (June 2012 –).



服部 誠／Makoto Hattori

弁護士，阿部・井窪・片山法律事務所

Attorney-at-law, Partner, Abe, Ikubo & Katayama

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。1998年弁護士登録、阿部・井窪・片山法律事務所入所。2001年期限付任用法に基づき経済産業省知的財産政策室にて勤務（課長補佐）。2002～2004年 ペンシルバニア大学ロースクール、マックス・プランク知的財産研究所客員研究員、2003年米国ニューヨーク州司法試験合格。2007年慶應義塾大学理工学部非常勤講師、2016年神戸大学大学院法学研究科客員教授。2018年日本弁護士連合会知的財産センター商標・意匠・不競プロジェクトチーム座長。

主に企業法務に携わり、知的財産、会社法務、企業再編・倒産、人事労務といった分野に関する訴訟、申立代理、依頼者からの相談等を多く担当している。また、NY州の弁護士資格と欧米の留学経験を活かし、各分野の国際紛争案件に関する助言・指導を行っている。

Graduated from the Faculty of Law, Keio University, Department of Law. Registered as an attorney in 1998 and joined the Abe, Ikubo & Katayama law office. Worked in 2001 at the Ministry of Economy, Trade and Industry, Intellectual Property Policy Office, pursuant to the term-limited appointment system (Assistant Manager). In 2002 to 2004, University of Pennsylvania Law School, visiting researcher at the Max Planck Institute for Intellectual Property. Passed bar exam of New York State, U.S., in 2003. Part-time lecturer at the Faculty of Science and Engineering, Keio University, in 2007. Visiting professor at Kobe University Graduate School of Law in 2016. In 2018, chairman of the Trademark, Design, and Unfair Competition Law Project Team of the Japan Federation of Bar Associations Intellectual Property Center.

Primarily engaging in corporate law, handles many cases of litigations, representation in petitions, and client consultations in regard to the areas of intellectual property, corporate law, reorganization and bankruptcy and human resources management. Also providing advices and instructions on matters relating to international disputes in each area, making use of the New York State attorney license and the experience of studying abroad in the U.S. and Europe.

ドイツ連邦共和国／Federal Republic of Germany



クリストフ・アウゲンシュタイン／Christof Augenstein

マネージング・パートナー，カーター・アウゲンシュタイン法律事務所

Managing Partner at Kather Augenstein Rechtsanwälte

カーター・アウゲンシュタイン法律事務所のマネージング・パートナーである。10年以上にわたって訴訟弁護士として活躍し、2007年には知的財産に関する認定専門家となり、裁判において特許、商標、意匠など知的財産権問題を扱ってきた。

2016年初めに当時の事務所から独立した後も、クリストフと彼のチームは現存するすべてのクライアントの仕事を継続し、初年度内に新たに様々な仕事を獲得した。特に広範で技術的に複雑な特許侵害訴訟において、彼の助言は、世界中のクライアントから高く評価されており、人名録（例えば、ベスト・ローヤー／ハンデルスブラット紙、IP スターズ、JUVE）において知的財産権の分野で広く推薦されている。彼に授与された表彰は、彼の技術的専門性だけでなく、クライアントの利益に対する絶え間ない貢献を裏付けるものである。また、科学的出版物の著者及び編集者としても活躍している。欧州統一特許裁判所（UPC）委員会の共同議長であり、AIPPIのEnforcementに関する委員会のメンバーである。彼はまた、ドイツ知的財産専門家協会（VPP）においてセミナーを行なっている。

Christof is Managing Partner at Kather Augenstein Rechtsanwälte. He has been active as a litigator for more than 10 years and became a Certified Specialist in Intellectual Property in 2007, enforcing intellectual property rights such as patents, trademarks, and designs in litigation.

Since the split-off from the previous firm in the beginning of 2016, Christof and his team have been continuously working for all of their existing clients and within the first-year various new mandates have been acquired. Christof's advice, especially in extensive, technically complex patent infringement litigations, is valued by clients around the world. He has been widely recommended in directories (e.g. Best Lawyers/Handelsblatt, IP Stars, JUVE) for his legal advice in the field of intellectual property rights. His awards confirm not only his technical expertise, but also his relentless dedication to the interest of his clients. Christof is also active as an author and editor of scientific publications. He is acting as Co-Chair of the Standing Committee on Unitary Patent (UPC) and is a member of the Standing Committee on Enforcement at the AIPPI. He also holds seminars at the German Association of Intellectual Property Experts (VPP).



クリストファー・ウェーバー／Christopher Weber

パートナー，カーター・アウゲンシュタイン法律事務所

Partner at Kather Augenstein Rechtsanwälte

2007年にドイツで弁護士となる。カーター・アウゲンシュタイン法律事務所の開業において、そのパートナーとして加わる前は、デュッセルドルフで指折りの国際法律事務所において特許法の仕事をしていた。彼の仕事は、技術的な知的財産権の分野がその中心となっている。彼の経験は、個人の国内手続の管理から、多種多様な知的財産権に関する国際紛争の調整に至るまで多岐にわたる。民事の裁判所でクライアントの代理をするとともに、欧州特許庁、連邦特許裁判所及び連邦通常裁判所において、法的有効性の審理を支援する。ドイツ知的財産著作権協会（GRUR）、ライセンス協会（LES）及び国際商標協会（INTA）のメンバーである。さらに、FRAND、UPC及び特許の判例の発展について出版した著者としても特筆に値する。知的財産権管理誌の2017年度号のIPスターとして注目され、The Legal 500誌により「推薦できる弁護士」とされた。

Christopher was admitted to the bar in Germany as a lawyer in 2007. Before joining Kather Augenstein as a partner at its inception, he worked in patent law with a leading international law firm in Düsseldorf. The focus of Christopher's work is in the field of technical intellectual property rights. His experience ranges from the management of individual national proceedings to the coordination of international disputes concerning a wide variety of intellectual property rights. The proceedings conducted by him cover virtually the entire range of technologies, including the fields of software, electronic, pharmaceutical, chemical, mechanic, and plastic proceedings. He represents his clients before the civil courts and assists in legal validity proceedings before the European Patent Office, the Federal Patent Court, and the Federal Court of Justice. He is a member of the German Association for Intellectual Property and Copyright (GRUR), the Licensing Executives Society (LES) and the International Trademark Association (INTA). Further, Christopher is a published author inter alia on FRAND, the UPC and the development of patent case-law. He is highlighted in the 2017 issue of IP Stars by Managing Intellectual Property and a "recommended lawyer" according to The Legal 500.

フランス共和国／French Republic



アマンディーヌ・メティエ／Amandine Métier

パートナー，ベロン・アソシエ法律事務所

Attorney at Law, Véron & Associés

2006年にパリ弁護士会登録後、すぐにベロン・アソシエ法律事務所（Véron & Associés）に入所。ロースクール以前からパリ第2パンテオン・アッサス大学の産業財産権法修士2課程に至るまで、知的財産を専攻。2013年にベロン・アソシエ法律事務所のパートナーとなった。

ベロン・アソシエ法律事務所は、9人の弁護士と1人の科学コンサルタントが所属しており、フランス及び国際的クライアントの特許訴訟を専門的に扱っている。

すべての技術分野を扱うが、特に薬学分野、化学及び機械学で大いに活躍している。また、FRAND問題を含み、フランスで最も脚光を浴びたいくつかの係争案件を担当した経験から、遠距離通信分野の訴訟について専門的な知識を身に付けた。

また、AIPPI（国際知的財産保護協会）及びEPLAW（欧州特許弁護士協会）の活動に関わっているほか、APEB（欧州特許実務者協会）の会員でもある。

パリ政治学院において知的財産に関する案件での証拠の確保について講義を行うほか、世界知的所有権機関仲裁調停センターが主催するセミナーなど、様々な会議やセミナーなどにも定期的に参加している。

2015年にクリストファー・ヒースの指揮下でハート出版編により出版された「Patent Enforcement Worldwide」（第3版）における、フランスの章の共同著者でもある。

ベロン・アソシエ法律事務所は、近々、HOYNG ROKH MONEGIER法律事務所と合併して、フランスでHOYNG ROKH MONEGIER VERON AARPI法律事務所となる。パリとリヨンに事務所を持ち、8人のパートナーを含む25人の知的財産法及び薬事法の専門家チームを構成するようになる。

Amandine Métier joined Véron & Associés in 2006 as soon as she was admitted to the Paris Bar. She had specialized in intellectual property even before law school, through the Industrial Property Law Master 2 of the University Pantheon-Assas Paris II. She became a partner with Véron & Associés in 2013.

Véron & Associés is a law firm of 9 lawyers, assisted by one scientific consultant, dealing exclusively with patent litigation for French and international clients.

Amandine Métier works in all technical fields. However, she is very active in the pharmaceutical field, in chemistry and mechanics. She has also gained special expertise in the field of telecoms through some of the highest profile cases disputed in France involving FRAND issues.

Amandine is also involved in the works of AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) and of EPLAW (European Patent Lawyers Association); she is also a member of APEB (Association of the European patent practitioners).

She lectures about securing evidence in intellectual property matters at Sciences Po Paris. She regularly intervenes in various conferences and seminars, such as seminars organized by the WIPO Centre of arbitration and mediation.

Amandine is also the co-author of the chapter on France of the book Patent Enforcement Worldwide, under the direction of Christopher Heath, published by the Hart Publishing editions in 2015 (3rd edition).

Véron & Associés will soon join forces with HOYNG ROKH MONEGIER, which will become HOYNG ROKH MONEGIER VERON AARPI in France. With offices in Paris and Lyon, the French team will have 25 specialists in IP and pharmaceutical law, including 8 partners.



サビーヌ・アジェ／Sabine Agé

パートナー，ベロン・アソシエ法律事務所

Attorney at Law, Véron & Associés

1994年にパリで弁護士登録し、2001年のベロン・アソシエ法律事務所（Véron & Associés）設立時にパートナーとなって以来、特許訴訟を専門に手がけてきた。ベロン・アソシエ法律事務所は、9人の弁護士と1人の科学コンサルタントが所属しており、フランス及び国際的クライアントの特許訴訟を専門的に扱っている。マルチメディア・システムや遠距離通信分野の標準関連案件を取り扱っている。また、フランス国内外の産業関連のクライアントや研究機関のために、薬学、化学、医療機器及び家電製品や消費財に関する訴訟に活発に取り組んでおり、そのほとんどが世界にまたがるクロスボーダー特許訴訟のフランス側の仕事である。契約に関する紛争、特許権の保有（及び共有）から特許の有効性、特許権侵害に至るまで各種の法律問題を手がける。様々な会議での講演に加えて、ストラスブールの国際知的財産研究センター（CEIPI）、パリ政治学院、そしてミラノ工科大学において特許訴訟の講義を行っている。国際知的財産保護協会（AIPPI）の活発に活動する会員であり、欧州特許弁護士協会（EPLAW）の前秘書官である。また、ベロン・アソシエ法律事務所を通じて、LES、IPO及びAIPLAのメンバーである。ベロン・アソシエ法律事務所は、近々、HOYNG ROKH MONEGIER 法律事務所と合併して、フランスで HOYNG ROKH MONEGIER VERON AARPI 法律事務所となる。パリとリヨンに事務所を持ち、8人のパートナーを含む25人の知的財産法及び薬事法の専門家チームを構成するようになる。

Admitted to the Paris Bar in 1994, Sabine Agé has been dedicating herself exclusively to patent litigation since she became a partner of Véron & Associés at the creation of the firm in 2001.

Véron & Associés is a law firm of 9 lawyers, assisted by one scientific consultant, dealing exclusively with patent litigation for French and international clients.

Sabine handles standard related cases in the multimedia systems and telecommunications fields. She is also active in cases relating to pharmaceuticals, chemicals and medical instruments as well as household appliances and consumer goods, for international and domestic industry-based clients as well as research organizations, most of the time for the French part of worldwide cross-border patent litigations. She deals with legal issues extending from contractual disputes, patent ownership (and co-ownership) to validity and infringement.

Sabine lectures on patent litigation at the International Centre of Intellectual Property Studies (CEIPI) in Strasbourg, Sciences Po Paris and Politecnico of Milano, in addition to her speaking engagements for conferences.

Sabine Agé is an active member of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and is the former secretary to the European Patent Lawyers Association (EPLAW). She is also a member of LES, as well as IPO and AIPLA through Véron & Associés.

Véron & Associés will soon join forces with HOYNG ROKH MONEGIER, which will become HOYNG ROKH MONEGIER VERON AARPI in France. With offices in Paris and Lyon, the French team will have 25 specialists in IP and pharmaceutical law, including 8 partners.

イギリス／U.K.



アレックス・ウィルソン／Alex Wilson

パートナー、パウウェル・ギルバート法律事務所
Partner, Powell Gilbert LLP

ロンドンを拠点とする知的財産専門の法律事務所であるパウウェル・ギルバート (www.powellgilbert.com) のパートナー弁護士。

1996年にイングランドとウェールズで、2000年にニューサウスウェールズで事務弁護士に、そして2007年には上級事務弁護士になった。確固たる技術的背景と、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンからの生化学の学位、ブリストル大学からの知的財産権法と実践のポストグラデュエート・ディプロマを持つ、経験豊富な知的財産訴訟専門の弁護士である。

知的財産権の活用と実施の戦略について、ヨーロッパ中の幅広い業界のクライアントに助言しており、特に複数管轄区域にまたがる国際的法律業務に携わっている。ヨーロッパ全体のIPの実施と防御戦略においてクライアントに助言し、イギリスの裁判所や欧州特許庁にもしばしば出廷している。

技術的知識を武器に、高度で技術的な標準特許案件を取り扱い、医薬品、半導体、グラフィック処理、医療機器、バイオテクノロジー、爆発物、オイル&ガス、塗料、携帯電話など、多様な技術に関する案件を手がけてきた。フランス語とドイツ語が堪能で、パリとデュッセルドルフの一流の法律事務所での勤務経験がある。ドイツの裁判所での手続を支援し、法廷にも出廷し、ドイツの制度（チェンバーズ・グローバル）での外国人エキスパートとして認められている。オーストラリアにおいても事務弁護士として経験を積んでおり、欧州特許庁でも長年にわたって審査官を務めた。

会議での講師として、また知的財産問題に関する著者としても常連である。近々発表される欧州統一特許裁判所に関する国際論評集の共同編集者であり、統一特許裁判所の法律裁判官及び技術裁判官を教えることに積極的に関わっている。

Alex Wilson is a Partner at Powell Gilbert LLP (www.powellgilbert.com), a specialist Intellectual Property Law firm based in London.

Alex qualified as a Solicitor in 1996 (England & Wales), in 2000 (New South Wales) and a Solicitor Advocate in 2007. He is an experienced IP litigator with a strong technical background and a degree in Biochemistry from University College London and a Postgraduate Diploma in Intellectual Property Law and Practice from Bristol University.

Alex advises clients from a wide range of industries on strategies for exploiting and enforcing of intellectual property rights across Europe. He has an international practice acting particularly in matters of a multi-jurisdictional character.

He advises clients on Europe-wide IP enforcement and defensive strategies, appearing regularly before the English courts and the European Patent Office.

His scientific background has put him in a good position to handle highly technical and standards related patent cases. He has acted in matters relating to technologies as diverse as pharmaceuticals, semi-conductors, graphics processing, medical devices, biotechnology, explosives, oil and gas, paints and mobile phones.

Alex's fluency in French and German allowed him to spend periods working in leading law firms in Paris and Düsseldorf. He regularly supports and attends proceedings before the German Courts and is a recognised foreign expert in the German system (Chambers Global). He has also practised as a solicitor in Australia and as an examiner at the European Patent Office for a number of years.

Alex is a regular conference lecturer and author on intellectual property matters. He is co-editor of an upcoming international commentary on the Unified Patent Court and is actively involved in teaching legal and technical Judges for the Unified Patent Court.



ゾーイー・バトラー／Zoë Butler

パートナー，パウエル・ギルバート法律事務所

Partner, Powell Gilbert LLP

ロンドンを拠点とする知的財産専門のパウエル・ギルバート法律事務所(www.powellgilbert.com)のパートナー弁護士。

1996年に事務弁護士の、2007年に上級事務弁護士の資格を得た。確固たる技術的背景と、ケンブリッジ大学での自然科学と法律の学位及びブリストル大学での知的財産法と法律実務のポストグラデュエート・ディプロマを有するなど、経験豊かな弁護士である。

製薬 / バイオテクノロジー会社から携帯電話、電子工学、ソフトウェア会社にまでわたる幅広いクライアントを代理する。特に、ヨーロッパの訴訟戦略について助言しコーディネートしてきた豊富な経験をもとに、複雑で複数管轄区域に及ぶ特許紛争においてクライアントを助言する専門性で知られている。彼女は日頃から、たとえばパテントプール、競争法や FRAND などの国際技術標準及び生命科学の分野における規制や SPCs の問題について助言している。最近の案件では Samsung Bioepis & Biogen 対 AbbVie (バイオ後続品訴訟) と Unwired Planet 対 Huawei (電気通信 / SEPs / FRAND) がある。

英国の裁判所でクライアントを代理することに加えて、欧州特許庁での異議申立手続の経験もあり、仲裁や調停においてもクライアントを代理してきた。また、特許法の CIPA 手引書に寄稿するほか、オックスフォード大学の知的財産法ポストグラデュエート・ディプロマで10年以上にわたって教鞭をとってきた。

Zoë Butler is a Partner at Powell Gilbert LLP (www.powellgilbert.com), a specialist Intellectual Property Law firm based in London.

Zoë qualified as a Solicitor in 1996 and a Solicitor Advocate in 2007. She is an experienced IP litigator with a strong technical background and a degree in Natural Sciences and Law from Cambridge University and a Postgraduate Diploma in Intellectual Property Law and Practice from Bristol University.

She acts for clients ranging from pharmaceutical / biotech companies to mobile phone, electronics and software companies. Zoë is particularly known for her expertise in advising clients in complex, multijurisdictional patent disputes, with a wealth of experience in advising on, and coordinating, European litigation strategies. She regularly advises on related issues arising from, for example, international technology standards, such as patent pools, competition law and FRAND, as well as regulatory issues and SPCs in the life sciences sector. Recent cases include Samsung Bioepis & Biogen v. AbbVie (biosimilar litigation) and Unwired Planet v. Huawei (telecommunications / SEPs / FRAND).

In addition to representing clients before the UK courts, Zoë has experience of European Patent Office opposition proceedings, and has represented clients in arbitrations and mediations. Zoë contributes to the CIPA Guide on Patent Law, and has taught for over 10 years on the Oxford University IP Postgraduate Diploma.

アメリカ合衆国／U.S.



マックスウェル・フォックス／Maxwell A. Fox

パートナー、ジョーンズ・デイ法律事務所

Partner, Jones Day

マックスウェル・フォックス氏は、知的財産侵害訴訟、ライセンス、知的財産に関するアドバイス業務を主として手掛けており、電子機器メーカーからライフサイエンス関連企業といった幅広い業界のクライアントを代理しています。2006年に東京に移転してくる以前は、ロサンゼルスにおいて約10年間に渡り、米国のさまざまな訴訟案件や米国国際貿易委員会、連邦巡回区裁判所および合衆国最高裁判所に関わる案件を取り扱ってきました。訴訟案件に加えて、特許ライセンスに関して頻繁にクライアントにアドバイスをし、また知的財産の売買に関する助言もしています。フォックス氏は、第二東京弁護士会、米国法曹協会 (American Bar Association) 及び米国知的財産法協会 (American Intellectual Property Law Association) の会員であり、また Tokyo IP American Inn of Court の評議員を務めた経験があります。英語と日本語による業務が可能です。

One of the few Japanese speaking U.S. litigators based in Japan, Mac handles intellectual property infringement litigation, licensing, and counseling matters and represents clients ranging from electronics manufacturers to life sciences companies. He practiced in Los Angeles for nearly a decade before relocating to Tokyo in 2006. Mac advises clients in both English and Japanese.

Mac has litigated cases throughout the U.S. and has experience before the International Trade Commission and Federal Circuit as well as the United States Supreme Court. In addition to his litigation practice, he frequently counsels clients regarding patent licensing matters and also advises regarding the purchase and sale of intellectual property assets.

He is a member of the Daini Tokyo Bar Association, American Bar Association, and American Intellectual Property Law Association and has served as a master of the Tokyo IP American Inn of Court.



ライアン・ゴールドスティン／Ryan Seth Goldstein

パートナー、クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所 東京オフィス代表

Partner, Head of Tokyo Office, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP

日本経済新聞社の「今年活躍した弁護士」など日米で数々のタイトルを受賞。法律専門誌 IAM は litigation 分野において、広範囲にわたるエレクトロニクス関連訴訟において勝利を収めた功績について「多言語を操る、辣腕コミュニケーター」等と評している。日本語堪能。主要取り扱い業務は、ホワイトカラー犯罪/FCPA、特許や知的財産訴訟、反トラスト、クラスアクション、製造物責任、犯罪捜査、名誉毀損、契約/詐欺紛争などの複雑なビジネス訴訟など広範囲。ITC 訴訟・国際仲裁も担当。日本企業の代理を務める際の独自のノウハウには定評がある。

同志社大学、東京大学法科大学院など、講師として後進を指導。知財高裁 10 周年記念シンポジウム、レクチャラー兼パネリスト、産経新聞主催の IP フォーラムでは基調講演を務めた。訴訟業務に基づいた最新情報やアドバイスを、日本経済新聞、産経新聞、ダイヤモンド・オンライン等 50 超の媒体に提供し、CNN サタデーナイトでは、コメンテーターを務めた。

Ryan Goldstein is the head of Quinn Emanuel's Tokyo Office and lives full time in Japan. Ryan has been named one of the world's leading patent professionals for his work in Japan by IAM Patent 1000, where he was described as a "polyglot" and "terrific communicator...who notched up courtroom victories for a wide array of electronics entities." He has also been recognized by The Nikkei as one of Japan's Top 10 Lawyers for Foreign Law.

Ryan's practice is devoted to complex business litigation, including patent and intellectual property litigation, antitrust, class actions, product liability, criminal investigations, defamation, and contract/fraud disputes. With respect to patent work, he has litigated and advised clients in a wide range of technologies, including complex cellular communications technology, television technology, encryption systems, GPS and other navigation systems, automobile technology, internet provider systems, printers and print heads, fiber optics, and home and office products, amongst others. He has also litigated extensively in the fields of software and hardware implementation and aerospace contracts, and mechanical engineering. In addition to being involved in approximately 20 ITC lawsuits, Ryan also frequently appears in the ICC in international arbitrations.

Moreover, Mr. Goldstein has unique expertise in advising Japanese clients and litigating on their behalf. His fluency has allowed him to work closely with Japanese clients on all phases of litigation, from document collection and production to the preparation and defending of key witnesses (including numerous patent inventors), all in Japanese. He has also appeared in over 50 publications, including Chambers, Legal 500, IAM Patent 100 and feature articles in the Nikkei Newspaper, Sankei Newspaper, Lawyers Magazine, Nikkei Business Journal, and Business Law Journal.

特許庁／Patent Offices

日本国特許庁／Japan Patent Office



嶋野邦彦／Kunihiko Shimano

特許庁 特許技監

Deputy Commissioner, Japan Patent Office

1985年 4月	特許庁入庁（審査第五部制御発電）	1985. 4	Joined the Japan Patent Office
1989年 4月	審査官昇任（審査第五部制御発電（自動制御））	1989. 4	Patent Examiner, Power-generation Control Division (Automatic Controls)
1998年 10月	審判部審判官昇任（第16部門）	1998.10	Administrative Judge, Trial and Appeal Department (Business Machinery)
2005年 1月	内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官	2005. 1	Counselor, Intellectual Property Strategy Promotion Headquarters in the Cabinet Secretariat
2008年 7月	総務部企画調査課長	2008. 7	Director, Policy Planning and Research Division of the Policy Planning and Coordination Department
2012年 7月	特許審査第一部調整課長	2012. 7	Director, Administrative Affairs Division, Patent Examination Department
2013年 7月	審査第四部長	2013. 7	Director-General, Patent Examination Department (Electronic Technology)
2015年 7月	審判部長	2015. 7	Director-General, Trial and Appeal Department
2017年 7月	特許技監（現職）	2017. 7	Deputy Commissioner



今村玲英子／Reeko Imamura

特許庁 審判部長

Director General, Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

1985年 4月	特許庁入庁（審査第四部塑性加工）	1985. 4	Joined the Japan Patent Office (Plastic Engineering Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science))
1989年 7月	審査官（審査第四部塑性加工）	1989. 7	Examiner, Plastic Engineering Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science)
1997年 10月	審判官（第4部門）	1997.10	Administrative Judge, the 4th Board of Trial and Appeal Plastic Engineering
2002年 4月	東京高等裁判所調査官	2002. 4	Judicial Research Official, the Tokyo High Court
2005年 4月	知的財産高等裁判所調査官	2005. 4	Judicial Research Official, the Intellectual Property High Court
2005年 10月	特許審査第三部医薬化合物技術担当室長	2005.10	Director, Pharmaceutical Compounds Sub-Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science)
2008年 7月	特許審査第三部審査監理官（生命工学）	2008. 7	Director, Biotechnology Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science)
2010年 4月	特許審査第一部調整課審査基準室長	2010. 4	Director, Examination Standards Office, Administrative Affairs Division, Patent Examination Department (Physics, Optics, and Social Infrastructure)
2012年 1月	審判部第21部門（医療）審判長	2012. 1	Chief Administrative Judge (the 21st Board of Trial and Appeal Medical Science)
2013年 4月	審判部第22部門（生命工学）部門長	2013. 4	Director of the Board of Trial and Appeal, the 22nd Board of Trial and Appeal Biotechnology
2014年 4月	審判部第25部門（生命工学）部門長	2014. 4	Director of the Board of Trial and Appeal, the 25th Board of Trial and Appeal Biotechnology
2015年 7月	審査第三部長	2015. 7	Director-General, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science)
2017年 7月	審判部長（現職）	2017. 7	Director-General, Trial and Appeal Department



阿部利英／Toshihide Abe

特許庁 審判部 首席審判長

Executive Chief Administrative Judge, Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

1984年 3月	早稲田大学理工学部資源工学科卒	1984. 3	Graduated from the Waseda University School of Science and Engineering (Department of Resources and Engineering)
1984年 4月	特許庁入庁	1984. 4	Joined the Japan Patent Office (JPO)
1988年 4月	審査官昇任（審査第三部産業機械）	1988. 4	Examiner, Patent Examination Dept. (Chemistry, Life Science and Material Science)
1992年 7月	通商産業省基礎産業局非鉄金属課補佐	1992. 7	Deputy Director, Nonferrous Metals Div., Basic Industries Bureau, Ministry of International Trade and Industry
1997年 10月	審判官（審判部第13部門）	1997.10	Administrative Judge, 13th Board of Trial and Appeal
2001年 11月	総務部総務課特許管理企画官	2001.11	Director for IP Management, General Coordination Div., Policy Planning and Coordination Dept.
2002年 6月	技術調査課知的財産支援室長	2002. 6	Director, Technology Research Div., Intellectual Property Support Office
2003年 10月	上席総括審査官（審査第三部繊維包装機械）	2003.10	Managing Examiner, Patent Examination Dept. (Textile Processing and Packaging Machinery Div.)
2005年 7月	独立行政法人工業所有権情報・研修館流通部長	2005. 7	Director-General, Distribution Dept., the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT)
2007年 7月	総務部企画調査課長	2007. 7	Director, Policy Planning and Research Div., Policy Planning and Coordination Dept.
2008年 7月	審査長（特許審査第二部搬送組立）	2008. 7	Director, Patent Examination Dept. (Logistics Assembling Div.)
2010年 7月	上席審査長（特許審査第二部生産機械）	2010. 7	Senior Director, Patent Examination Dept. (Production Machinery Div.)
2012年 7月	首席審査長（特許審査第二部自動制御）	2012. 7	Deputy Director-General, Patent Examination Dept. (Automatic Control Div.)
2013年 7月	部門長（審判部第10部門）	2013. 7	Director of the Board of Trial and Appeal, 10th Board of Trial and Appeal
2013年 10月	裁判所調査官（知的財産高等裁判所）	2013.10	Judicial Research Official, the Intellectual Property High Court (IP High Court)
2016年 10月	部門長（審判部第12部門）	2016.10	Director of the Board of Trial and Appeal, 12th Board of Trial and Appeal
2017年 4月	首席審判長	2017. 4	Executive Chief Administrative Judge



高原慎太郎／Shintaro Takahara

特許庁 審判部 審判課長

Director, Trial and Appeal Division, Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

1990年 4月	特許庁入庁（審査第四部高分子）	1990. 4	Graduated from School of Science, the University of Tokyo (MSc)
1994年 4月	審査官昇任（審査第四部高分子）		Joined Japan Patent Office (JPO)
1998年 7月	外務省経済局国際機関第一課長補佐		
2003年 6月	在ジュネーブ国際機関日本政府代表部書記官	1994. 4	Examiner, Polymer Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science), JPO
2006年 7月	審判部審判官（第24部門）		
2008年 7月	総務部国際課多国間政策室長	1998. 7	Deputy Director, First International Organization Division (WTO & WIPO), Economic Bureau, Ministry of Foreign Affairs
2010年 4月	内閣官房知的財産戦略推進事務局企画官		
2012年 4月	特許審査第三部上席総括審査官（生命工学）	2003. 6	First Secretary, Permanent Mission of Japan to the International Organizations in Geneva
2013年 4月	特許審査第三部審査長（高分子）	2006. 7	Administrative Patent Judge, 24th Board of Trial and Appeal (Polymer), Trial and Appeal Department, JPO
2014年 7月	総務部国際政策課長	2008. 7	Director for Multilateral Policy Office, International Affairs Division, Policy Planning and Coordination Department, JPO
2016年 1月	審査第三部上席審査長（有機化学）	2010. 4	Director, Secretariat of the Intellectual Property Strategy Headquarters, Cabinet Secretariat
2017年 7月	審判部審判課長	2012. 4	Director, Protein Engineering Sub-Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science), JPO
		2013. 4	Director, Polymer Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science), JPO
		2014. 7	Director, International Policy Division, Policy Planning and Coordination Department, JPO
		2016. 1	Director, Organic Chemistry Division, Patent Examination Department (Chemistry, Life Science and Material Science), JPO
		2017. 7	Director, Trial and Appeal Division, Trial and Appeal Department, JPO

欧州特許庁／European Patent Office



カール・ヨセフソン／Carl Josefsson

欧州特許庁 審判部長官

President, Boards of Appeal, European Patent Office

2017 年～	欧州特許庁 審判部長官	2017-	President of the Boards of Appeal, European Patent Office
2013～2017 年	スウェーデン控訴裁判所・スウェーデン特許・市場控訴裁判所 副議長 上級控訴裁判所	2013-2017	Senior Judge of Appeal, vice-chairman, Svea Court of Appeal and Swedish Patent and Market Court of Appeal
2013～2016 年	欧州統一特許裁判所(UPC) 諮問委員会メンバー	2013-2016	Member of the UPC Advisory Panel
2013 年	スウェーデン教育省 法務局長	2013	Director-General for Legal Affairs, Swedish Ministry of Education
2005～2013 年	スウェーデン法務省 知的財産・運送法課 課長補佐	2005-2013	Deputy Director, Swedish Ministry of Justice, Division for Intellectual Property and Transport Law
2009 年	知的財産(特許) 評議会作業部会 議長	2009	Chair of the Council Working Party on Intellectual Property (Patents)
2006 年	在ブラジル・スウェーデン大使館 一等書記官	2006	First Secretary, Swedish Embassy in Brazil
2000～2005 年	スウェーデン法務省 知的財産・運送法課 法律顧問及び課長補佐	2000-2005	Legal Adviser and Deputy Director, Swedish Ministry of Justice, Division for Intellectual Property and Transport Law
1998～2000 年	スウェーデン法務省 犯罪政策課 法律顧問	1998-2000	Legal Adviser, Swedish Ministry of Justice, Division for Crime Policy
1995 年	ドイツ ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学フランクフルト・アム・マイン EU 法 法学修士(LL.M)	1995	LL.M., Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany, EU-law
1992 年	スウェーデン ストックホルム大学 法学士(LL.B.)	1992	LL.B., Stockholm University



インゴ・ベッケドルフ／Ingo Beckedorf

欧州特許庁 技術審判部門 議長

Chairman, Technical Board of Appeal, European Patent Office

2007-	欧州特許庁審判部法律審判官 現在： 技術審判部門 3.2.07 - 機械 議長及び拡大審判部法律審判官	2007-	Legally qualified member of the Boards of Appeal, European Patent Office at present : Chairman of Technical Board of Appeal 3.2.07 – Mechanics and Regular legally qualified member of the Enlarged Board of Appeal
1997-2008	ハンブルグ高等裁判所(控訴裁判所) 裁判官及びハンブルグ憲法裁判所法律顧問(ドイツ)	1997-2008	Judge at the Higher Regional Court of Hamburg (Appeal Court) and Legal Counsel to the Constitutional Court of Hamburg, Germany
2001-2003	欧州議会ドイツ担当アタッシェ・ド・プレス(スポークスマン) 及び在ドイツ欧州議会情報室副室長	2001-2003	Attaché de Presse (spokesman) of the European Parliament for Germany and Deputy Head of the European Parliament Information Office in Germany
1998-2007	ハンブルク大学並びにハンブルク及びハイデ応用科学大学法学講師(ドイツ)	1998-2007	Lecturer in law at the University of Hamburg and at the Universities of Applied Sciences in Hamburg and Heide, Germany
1994-1997	ツェレ高等裁判所リーガル・クラークシップ(ドイツ)	1994-1997	Legal clerkship at the Higher Regional Court of Celle, Germany
1993-1997	欧州議会リサーチャー、ブリュッセル(ベルギー) 及びストラスブール(フランス)	1993-1997	Researcher at the European Parliament, Brussels and Strasbourg
1997	第2次国家試験合格(ドイツ)	1997	Second State Examination in Law, Germany
1995	法学博士号取得、ハノーファー・ライプニッツ大学(ドイツ)	1995	Doctor's Degree in Law (Dr. jur.), Leibnitz University of Hannover (Germany)
1993	第1次国家試験合格(ドイツ)	1993	First State Examination in Law, Germany
1991	欧州法修士号取得、ハノーファー大学(ドイツ) 及びブリストル大学(英国)	1991	Magister Legum Europae (MLE), Leibnitz University of Hannover (Germany) and University of Bristol (United Kingdom)



マルコ・アルヴァツィ・デルフラータ / Marco Alvazzi Delfrate

欧州特許庁 審判部 審判官

Member, Boards of Appeal, European Patent Office

2009-	欧州特許庁審判部門 3.2.08 審判官	2009-	Member of Board of Appeal 3.2.08, European Patent Office
1998-2008	欧州特許庁特許審査官	1998-2008	Patent Examiner, European Patent Office
1995-1998	ジェノヴァ材料開発センターリサーチ・アシスタント (イタリア)	1995-1998	Research Assistant, Centro Sviluppo Materiali SpA-Genova (Italy).
1994-1995	トリエステ大学材料工学部リサーチ・アシスタント (イタリア)	1994-1995	Research Assistant, Materials Engineering Department- University of Trieste (Italy)
1994	スイス連邦工科大学ローザンヌ校粉体工学実験室リサーチ・アシスタント (スイス)	1994	Research Assistant, Laboratory of Powder Technology – Swiss Federal Institute of Technology EPFL Lausanne- (Switzerland).
1992-1993	CNR ジェノヴァ材料応用物理化学研究所リサーチ・アシスタント (イタリア)	1992-1993	Research Assistant, Institute of Applied Physical Chemistry for the Materials CNR- Genova (Italy)
1991	物理学学位取得、ジェノヴァ大学 (イタリア)	1991	Degree in Physics - University of Genova (Italy)

米国特許商標庁／United States Patent and Trademark Office



スコット・ヴァイデンフェラー／Scott Weidenfeller

米国特許商標庁 特許審判部 副首席審判長

Vice Chief Patent Judge, Patent Trial and Appeal Board, United States Patent and Trademark Office

学歴

ジョージタウン大学ローセンター
ライス大学

Education

Georgetown University Law Center
Rice University

職歴

米国特許商標庁特許審判部
米国特許商標庁法務官室
コヴィントン&パーリング法律事務所
連邦巡回区控訴裁判所

Professional Experience

Patent Trial and Appeal Board, United States Patent
and Trademark Office
Office of the Solicitor, United States Patent and
Trademark Office
Covington & Burling
United States Court of Appeals for the Federal Circuit

弁理士／Patent Attorneys



奥山 尚一／Shoichi Okuyama

弁理士、久遠特許事務所代表

Patent Attorney, Principal, Okuyama & Sasajima

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。2017 年まで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。

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 from the University of Chicago with a Ph. D. in physical chemistry. Registered as Japanese patent attorney in 1990. Dr. Okuyama has received several 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 served as an expert member of the Intellectual Property Strategy Headquarters organized by the Prime Minister of Japan until 2017.



加藤 志麻子／Shimako Kato

弁理士、阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

Patent Attorney, Partner, Abe, Ikubo & Katayama

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 Kühnen 判事の下でドイツの特許権侵害訴訟について学ぶ。2018 年 4 月より早稲田大学知的財産法 LL.M 非常勤講師。最近の論文として、「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—」設楽隆一他編『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）、「ドイツの特許訴訟における損害賠償の現状」別冊パテント 18 号『損害賠償論—更なる研究—』日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第 43 号—（2017 年 12 月 31 日）などがある。

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 Kühnen in the Higher Regional Court of Düsseldorf (2013). Since April 2018, she teaches at Waseda University for LL.M. in Intellectual Property Law.

後援 Supported by

外務省 Ministry of Foreign Affairs of Japan

国際民商事法センター International Civil and Commercial Law Centre Foundation

知的財産戦略本部 Intellectual Property Strategy Headquarters

日本経済団体連合会 KEIDANREN (Japan Business Federation)

日本国際知的財産保護協会 International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

日本知的財産協会 Japan Intellectual Property Association

日本弁理士会 Japan Patent Attorneys Association

【五十音順】