

国際知財司法シンポジウム2024
The Judicial Symposium on Intellectual Property /TOKYO2024
(JSIP2024)

パネルディスカッション Panel Discussion

「口頭審理」
Oral Proceedings



口頭審理に関する質問

Questions regarding Oral Proceedings

質問 1

(1 A) 各庁の主要な審判制度において、書面審理と口頭審理のいずれを行うか？

(1 B) 口頭審理が任意で行われる場合、口頭審理を行うか否かはどのように決定されるか？また、各庁の主要な審判制度において、書面審理と口頭審理の割合はどの程度か？

(1 C) 口頭審理を行う目的は何か？書面審理と比較してどのような利点があるか？

Question 1

(1a) Do your office conduct documentary proceedings or oral proceedings / oral hearings under the main trial and appeal systems at your office?

(1b) If oral proceedings / oral hearings are not necessarily conducted, how is it decided whether to conduct oral proceedings / oral hearings? What is the ratio of documentary to oral proceedings under the main trial and appeal systems at your office?

(1c) What is the purpose of conducting oral proceedings / oral hearings at your office? What advantages do they have over documentary proceedings?

証人尋問に関する質問

Questions regarding Examination of a Witness

質問 2

(2 A) 証人尋問が当事者から請求された場合において、その請求を却下する場合はあるか？ その場合、その請求を受け入れるか否かはどのように判断するか？

(2 B) 証人尋問を行う場合、どのようなプロセスで行われるのか。

(2 C) 証人尋問を行う場合に、他に留意すべき事項はあるか？

Question 2

(2a) If examination of a witness is requested by one of the parties, can your office reject the request? How is the determination of whether to accept the request made?

(2b) What is the process to be followed when examining a witness?

(2c) Are there any other matters that should be kept in mind when examining a witness?

国際知財司法シンポジウム2024
The Judicial Symposium on Intellectual Property /TOKYO2024
(JSIP2024)

パネルディスカッション Panel Discussion

「進歩性等の判断」
Determination on
Novelty and Inventive Step



無効理由1に関する質問

Questions regarding Reason for Invalidation 1

質問 3

(3 A) 保存容器Mが本件出願前に公然実施されたという主張は支持できるか？そして、無効理由1は支持できるか？

(3 B - 1) (支持できる場合) どのような判断で甲1発明が公然実施発明であると認定するか？甲2号証や甲3号証は、その判断にどのように利用されるか？

(3 B - 2) (支持できない場合) 無効理由1のどの点が支持できないか？甲2号証や甲3号証について、条件又は情報が追加されることによって、判断は変わりうるか？

Question 3

(3a) Do you support the allegation that the Storage Container M was publicly worked prior to the filing of the application for the patent? Do you support the reason for invalidation 1?

(3b-1) (If you do support) What sort of determination would lead you to find that the A-1 invention is a publicly worked invention? How are A-2 and A-3 taken into consideration in making the determination?

(3b-2) (If you do not support) Please explain any point of the reason for invalidation 1 you do not support. Will your determination on A-2 and A-3 be changed by the addition of any condition or information?

無効理由2に関する質問

Questions regarding Reason for Invalidation 2

質問 4

液漏れの課題について、請求人は甲4号証の講評の記載に基づき、その課題は当業者であれば認識できたと主張した。それに対し、被請求人は証人尋問の結果に基づき、その課題は当業者は認識できなかったと主張した。

これらの主張を踏まえ、**甲4発明がその課題を有することは、本件特許の出願時において当業者が認識し得たことである、と認定できるか？**甲4号証の講評の記載及び証人尋問の結果は、その判断においてどのように考慮されるか？

Question 4

The demandant alleged that the problem of liquid leakage could have been recognized by a person ordinarily skilled in the art based on the description of the comment in A-4. In response to the allegation, the demandee alleged that the problem could not have been recognized by a person ordinarily skilled in the art based on the results of the examination of a witness.

Based on these allegations, **do you find that the problem with the A-4 invention could have been recognized by a person ordinarily skilled in the art at the time of filing the application for the patent?** How are the description of the comment in A-4 and the results of the examination of a witness taken into consideration in making the determination?

無効理由2に関する質問

Questions regarding Reason for Invalidation 2

質問 5

次の（5 A）及び（5 B）のそれぞれの場合において、質問 4 の回答と結論が変わるか？変わる場合はその理由は？

（5 A）甲 4 号証において、「ただし、フラップを閉塞状態にしても、容器を傾けた際に貫通孔から液漏れすることがあったため、その点が改良されていればもっと良かったです。」との記載が無かったと仮定した場合

（5 B）A さんの証言の信憑性に疑義があって、いずれの証言も証拠として採用できない場合

Question 5

(5a) Assumption: There was no statement in A-4 that “[h]owever, even with the flap closed, liquid sometimes leaked from the through hole when the container was tilted, so it would have been better if this point had been improved.”

(5b) Assumption: A question arises as to the credibility of the inventor A’s testimony, and none of the inventor A’s testimony can be adopted as evidence.

無効理由2に関する質問

Questions regarding Reason for Invalidation 2

質問 6

本件発明の請求項における構成 E が、当初から下記構成 E''であったと仮定する（下線部が構成 E と異なる部分）。この仮想請求項に係る発明は、無効理由 2 を有しているか？

【仮想請求項】

E'' 前記フラップ部は、自然状態では前記突起が前記貫通孔から離間することでフラップ部に当たらないように貫通孔から水分を排出することができ、前記貫通孔の閉塞状態が前記突起によって維持されるように構成され、

Question 6

Assuming that the configuration E in the claims of the patented invention had been the configuration E'' in the scope of claim originally attached to the application (the underlined part is the part that differs from configuration E), **does the claimed invention in the hypothetical claim have the same reason for invalidation as the reason for invalidation 2?**

[Hypothetical claim]

E'' wherein the flap is configured such that the protrusion is spaced apart from the through hole in a natural condition so that water can be drained from the through hole without hitting the flap, and the through hole is maintained in a closed state by the protrusion,