

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



# 質問1で対象とする審判制度

## The Trial and Appeal System Covered by Q1

JPO	USPTO	EPO
<p>[査定系]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 拒絶査定不服審判</li><li>・ 異議申立て</li><li>・ 訂正審判</li></ul> <p>[当事者系]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 無効審判</li></ul> <p>[Ex parte]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appeal against an examiner's decision of refusal</li><li>- Opposition to grant of patent ("opposition")</li><li>- Trial for correction</li></ul> <p>[Inter partes]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trial for invalidation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 拒絶査定不服審判 [AIAレビュー*]</li><li>・ 付与後レビュー (PGR)</li><li>・ 当事者系レビュー (IPR)</li><li>・ 冒認手続き</li></ul> <p>(*2011年成立の特許法改正で導入された審判手続の総称)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appeal [AIA Trials]</li><li>- Post Grant Review (PGR)</li><li>- Inter Partes Review (IPR)</li><li>- Derivation Proceeding</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ EPOの行政部門の決定に対する審判で、以下を含む。</li></ul> <p>[査定系]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 拒絶査定に対する審判</li></ul> <p>[当事者系]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 異議申立ての決定に対する審判</li></ul> <p>- Appeals against decisions taken by the administrative departments of the EPO, including the followings:</p> <p>[Ex parte]</p> <p>Appeal against rejection decisions</p> <p>[Inter partes]</p> <p>Appeal against decisions on opposition</p>

# 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？口頭審理の割合でお答えください。

(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? Please answer the percentage of oral proceedings / oral hearings.

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

# 質問1の回答のポイント

## Points of the Answers of Q1

	JPO	USPTO	EPO
<p>□頭審理の割合</p> <p>Ratio of <b>oral proceedings/hearings</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特許無効審判の約95%</li> <li>・ 査定不服審判ほぼ0%</li> <li>・ 異議申立ては不可</li> </ul> <p>- About 95% of trials for invalidations.</p> <p>- Almost 0% of appeals</p> <p>- Oppositions: documentary proceedings only</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ほぼ全てのAIA審判</li> <li>・ 査定不服審判の約9%</li> </ul> <p>- Nearly every AIA trial.</p> <p>- About 9% of appeals.</p>	<p>審判部の事件の約60%</p> <p>Approximately 60% of the proceedings before the boards of appeal.</p>
<p>□頭審理の目的・特徴</p> <p>Purpose(s) and advantage(s) of <b>oral proceedings/hearings</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 争点・技術内容の正確な把握</li> <li>・ 審理の迅速化</li> </ul> <p>- Accurate understanding of issues in dispute and technological content.</p> <p>- Expediting trial proceedings.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当事者による自らの立場の説明</li> <li>・ PTABによる当事者への質問</li> </ul> <p>- Parties to explain their positions.</p> <p>- PTAB to ask the parties questions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当事者の審理を受ける権利の保護</li> <li>・ 審理の迅速化</li> </ul> <p><u>・ 原則として□頭審理終了時に最終決定を下す</u></p> <p>- To safeguard a party's right to be heard.</p> <p>- To speed up proceedings.</p> <p><u>- EPO always strives to reach a final decision at the end of <b>oral proceedings</b>.</u></p>

## 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?

# 質問2の回答のポイント

## Points of the Answers of Q2

	JPO	USPTO	EPO
<p>証人尋問の請求への対応</p> <p>Handling of requests for examination of a witness</p>	<p>採否は合議体が職権で決定できる</p> <p>原則として受け入れる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Whether to accept a request can be decided ex officio by a panel.</li> <li>- Panel accepts requests in principle.</li> </ul>	<p>査定不服審判では許可されていない</p> <p>AIAレビューでは合議体は原則として受け入れる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Not allowed in appeals.</li> <li>- Ordinarily, PTAB will not reject the request.</li> </ul>	<p>採否は決定機関が決定原則として受け入れる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The decision to order a witness hearing or reject the request is subject to the decision of the deciding body</li> <li>- The request must, as a rule, be accepted if the testimony is decisive for the issue.</li> </ul>
	<p>必要に応じて当事者とコミュニケーションをとり、証人尋問の限定、取下げを促すことがある</p> <p>Panel communicates with parties as necessary to encourage limitation or withdrawal of examination of a witness.</p>	<p>証人尋問の要求が関連性がない、または正義の利益に反する場合に拒否する場合あり</p> <p>Requests for examination of a witnesses can be denied if, for example, the request for witness examination is not relevant or in the interests of justice.</p>	<p>証言が事件に関連していない場合には拒否することができる</p> <p>The administrative department and/or the board may reject the request if the testimony is not relevant to the case.</p>

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 公然実施発明に基づく新規性欠如

## Reason for Invalidation 1: Lack of Novelty due to the Publicly Worked Invention

mouse社の製品「保存容器M」に関する証拠 / Evidence regarding Mouse's product "Storage Container M"

- ・ 甲1号証 / A-1 : アーカイブされた通販サイト / Archived mail-order website
- ・ 甲2号証 / A-2 : 個人のブログ / Personal blog
- ・ 甲3号証 / A-3 : レビューサイト / Review website

2019年7月以前？

保存容器M

販売開始

Prior to July 2019?  
Sales of the product  
started

2020年10月

本件発明

出願日

Oct. 2020  
Filing date of the  
patented invention

2021年10月

本件発明

特許登録日

Oct. 2021  
Registration date of the  
patented invention

2019年7月

甲2号証

ブログ掲載日

Jul. 2019

A-2

Publication date of  
the blog article

2019年8月

甲3号証

レビュー投稿日

Aug. 2019

A-3

Date of the  
review posted

2021年2月

甲1号証

アーカイブ日

Feb. 2021

A-1

Date of the  
website archived

審判請求\*

Request for Invalidation\*

\*USPTOの場合はPGR、EPOの場合は異議とその決定に対する審判が法定期間内に請求されたと仮定

\*Assuming that a PGR (for USPTO) or Opposition and Appeal (for EPO) was/were requested within the statutory period.

# 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?

# 質問3の回答のポイント

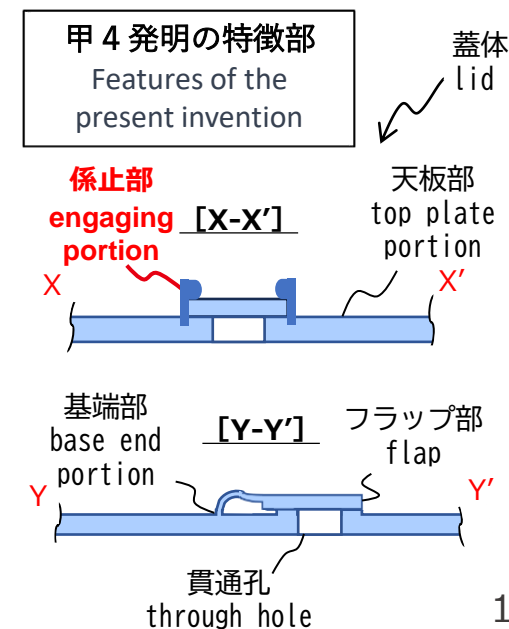
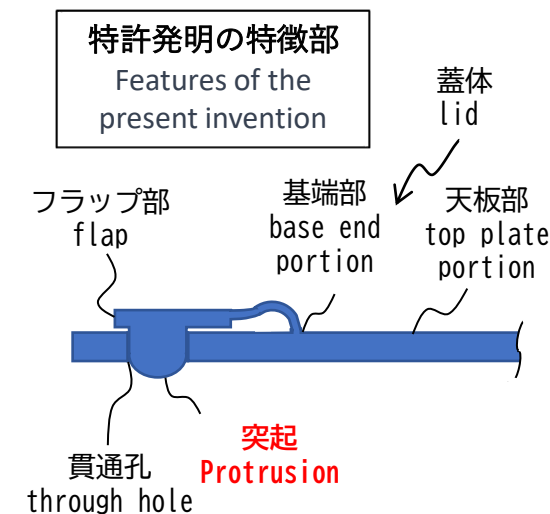
## Points of the Answers of Q3

	JPO	USPTO	EPO
無効理由 1 公然実施 新規性 Reason for invalidation 1 - Publicly worked invention - Novelty	条件付きで支持 Conditional support.	条件付きで支持 Conditional support.	不支持 Not support.
理由 Reason(s)	甲 2 及び甲 3 を総合すると、甲 1 の「保存容器 M」は、本件の出願前に公然実施されたと判断 Taking A-2 and A-3 together, the TAD concludes that the “Storage Container M” in A-1 was publicly worked prior to the filing of the application.	甲 2 および甲 3 の保存容器 M のいずれかが甲 1 と全く同じ保存容器を指している場合、甲 1 発明は公に公開された発明 If A-2 or A-3 is the exact same container as A-1, then we would conclude that A-1 was a publicly worked invention.	甲 1 は先使用時期の情報が欠如 甲 2 は単なる内部文書 甲 3 には必要な技術情報（断面図）が欠如 - A-1 lacks information on when the prior use occurred. - A-2 appears to be a mere internal document. - A-3 lacks technical information (cross-sectional view).

# 特許発明と甲4発明の相違点

## The differences between the patented invention and A-4 invention

	特許発明 Patented Invention	甲4発明 A-4 Invention
突起 Protrusion	あり Included	なし Not included
貫通孔の閉塞 Means for closing the through hole	突起 protrusion	フラップ部 Flap
係止部 Engaging Portion	なし Not included	あり Included
貫通孔の 閉塞状態 How to maintain the closed state of the through hole	突起によって閉塞 状態を維持 By the protrusion	係止部によって閉塞 By the engaging portion



# 無効理由 2 (進歩性欠如) は成立するか？

## Is there a Reason for Invalidation 2 (Lack of Inventive Step)?

### 証拠 / Evidence

- ・ 甲 4 号証 / A-4 : 発明コンテストの結果が記載された広報誌 / Public relations magazine of describing the results of the invention competition

### 甲 4 号証 / A-4

- ・ 保存容器 S の詳細
- ・ 審査員による講評：「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」
- Details of Storage Container S
- Comment by the judge: “even with the flap closed, liquid sometimes leaked from the through hole when the container was tilted”

### 請求人

- ・ 液漏れの課題は保存容器 S の**自明な課題**
- ・ 当該課題の解決のため、周知技術の適用は容易

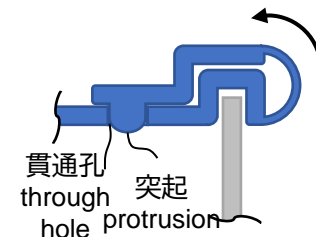
### Demandant

- The problem of liquid leakage is **an obvious problem** with the Storage Container S.
- In order to solve the problem, a person ordinarily skilled in the art would have easily applied the well-known art.

### 争点 / Issue in dispute

保存容器 S は液漏れという  
自明な課題を有しているか？  
Does Storage Container S  
have the obvious problem of  
liquid leakage?

### 周知技術 / Well-known art



### 被請求人

- ・ 液漏れの課題は、発明者 A の**想定外**
- ・ 甲 4 の講評は課題を認定するための証拠とならない

### Demandee

- The problem of liquid leakage was **unexpected** for inventor A of the storage container S.
- The comment on A-4 cannot be considered evidence for finding the problem.

### 証人

貫通孔から液体が漏れるような使い方がされることは想定外

### Witness

It was unexpected that the container would be used in such a way that liquid would leak from the through hole.

## 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?

# 質問4の回答のポイント

## Points of the Answers of Q4

	JPO	USPTO	EPO
無効理由 2（進歩性） Reason for invalidation 2 - Inventive step	無効理由が成立（進歩性欠如） - There is a reason for invalidation. (Lack of inventive step)	無効理由が成立（進歩性欠如） There is a reason for invalidation. (Obvious)	無効理由が成立（進歩性欠如） There is a reason for invalidation. (Lack of inventive step)
証人尋問の採否 - Whether to adopt results of witness examination	課題の認定において、証人尋問の結果は考慮されない The witness examination results are not considered in the finding of the problem.	仮想事例の場合は、甲 4 のコメントや証人尋問の結果は、必要ない。 Neither the comment in A-4 nor the witness examination results are -necessary in this case.	証人尋問は二次的な役割を果たすに過ぎない。 The examination of witness would play only a secondary role.
理由 Reason	甲 4 の講評と保存容器 S の詳細から、当業者は液漏れの課題を認識可能 From the comments on A4 and the details of the Storage Container S, a person ordinarily skilled in the art can recognize the problem of liquid leakage.	「保存容器 S」の教示と、特許発明の明細書段落[0009]に記載されている周知技術を組み合わせることで、液体漏れの問題を解決可能 The problem of liquid leakage can be solved by combining the teachings of the prior art “Storage Container S” and the well-known art as <u>described in paragraph [0009]</u> .	甲 4 発明と比較した場合の本件特許発明の技術的特徴と明細書の記載から、 <u>客観的な技術的課題</u> は貫通孔からの液体の漏れ防止となる Based on the technical features of the patented invention when compared with the A-4 and on the description of the patented invention, <u>the objective technical problem</u> could well be defined as preventing the leakage of liquids through the lid hole.

## 無効理由2に関する質問

### Questions regarding Reason for Invalidation 2

#### 質問 5 仮想事例における無効理由 2 について

次の（５Ａ）及び（５Ｂ）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？

（５Ａ）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

（５Ｂ）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 Reason for invalidation 4 in the hypothetical case

(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.

# 質問5の回答のポイント

## Points of the Answers of Q5

	JPO	USPTO	EPO
問 5 A コメントなし の場合 (5a) If there was no statement on A-4	認定変更あり得る 他に根拠が提示されな ない場合、請求人の主 張は採用されない可能 性あり Yes. If no other evidence is presented, the demandant's allegation may not be adopted.	認定変更なし 漏れに関するコメント は自明性の結論を助け るが必須ではない No. The leakage comment aids a conclusion of obviousness but is not required.	認定変更なし 甲 4 の講評は、客観的 な技術的課題の定義に 直接的な関係がない No. The comment on A-4 has no direct bearing for defining the objective technical problem.
問 5 B 証言の信憑性 に疑義 (5b) A question arises as to the credibility of the inventor A's testimony	判断変更なし 証人尋問の結果は無効 理由 2 の判断に直接的 には影響しない No. The witness examination results do not directly affect the determination of the reason for invalidation 2.	判断変更なし 証言は甲 4 の教示の事 実を変えるものではな い No. Inventor A's testimony does not alter the fact that A-4 teaches.	判断変更なし 証言は、客観的な技術 的課題の定義に直接的 な関係がない No. The testimony has no direct bearing for defining the objective technical problem.

## 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,

# 質問6の回答のポイント

## Points of the Answers of Q6

	JPO	USPTO	EPO
無効理由 2 (進歩性) Reason for invalidation 2 - Inventive step	無効理由あり (進歩性欠如) There is a reason for invalidation. (Lack of inventive step)	無効理由あり (進歩性欠如) There is a reason for invalidation. (Obvious)	無効理由あり (進歩性欠如) There is a reason for invalidation. (Lack of inventive step)
理由 Reason	<p>追加された限定は、蓋体を構成する各部材が、<u>当該機能を有する全ての物を意味している</u>と解釈。貫通孔については本件発明と甲 4 発明は相違点とにならない。</p> <p>The added limitation is interpreted to <u>mean that each component of the lid is everything that has the said function</u>. As for the through hole, the patented invention and the A4 invention do not differ.</p>	<p>追加された限定は、請求項に記載された発明の<u>意図された使用または結果 (an intended use or result)</u>と見なされ構造上区別されない。</p> <p>The added limitation may be considered <u>an intended use or result</u> of the claimed invention such that the limitation would not distinguish over the same structure used for a different purpose.</p>	<p>追加された限定は、それ自体では識別可能な技術的特徴ではなく、<u>機能的な特徴</u>を構成する。そのような特徴を考慮するには構造的要素が必要。</p> <p>The added limitation does not constitute a distinguishing technical feature but <u>a functional feature</u>.</p> <p>To take such a feature into account, requires structural elements.</p>